

專利法規

[美國]

美國更新專利適格性審查基準

美國專利局在 2019 年 1 月修正審查基準，調整專利適格性 (Patent Eligibility) 的判斷步驟，並徵求公眾意見。美國專利局根據回饋意見提出 2019 年 10 月更新版審查基準 (the October 2019 Patent Eligibility Guidance Update)，更新版本並未改變審查基準，由於所收到的意見大部分和審查流程有關，因此更新版的目的是要讓審查委員的實務操作更加明確，而著重於 5 個面向：(1) 評估請求項是否列述 (recite) 法定例外 (judicial exception)，(2) 審查基準中所列舉的抽象概念分類方法，(3) 評估法定例外是否可被整合於實際應用，(4) 初步證明案件 (prima facie case) 以及證據在適格性核駁中的角色，(5) 審查基準之應用。公眾仍可持續對更新版審查基準回饋意見。

資料來源：2019 Patent Eligibility Guidance Update, USPTO Federal Register Vol 84 No 202, October 18, 2019.

<<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-10-18/pdf/2019-22782.pdf>>

美國釐清修正請求之舉證責任

在兩造重審 (Inter partes review, IPR)、授權後重審 (post-grant review, PGR) 及商業方法專利的授權後重審 (transitional program for covered business method patents, CBM) 的程序中，專利權人可提出修正請求 (motion to amend) 刪除被挑戰的請求項，或是另以其他請求項替代被挑戰的請求項。依據先前規定，專利權人提出修正請求，應負舉證責任，證明替代之請求項具有可專利性。但 2017 年於 Aqua Prods., Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017) 一案判決，全院審理中多數法官認為美國專利局制定之法規未就可專利性的舉證責任或說服責任 (burden of persuasion) 有所規範，因此命專利權人負舉證責任，並無依據。為此美國專利局乃訂定新的細則，將替代請求項之不可專利性的說服責任歸於請願者，同時也使專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 在有紀錄支持以及顧及司法利益的情況下，有權決定替代請求項是否具有可專利性；新的細則同時也賦予專利權人，對於修正請求的部分法定要求負有說服責任，PTAB 在有紀錄支持以及顧及司法利益的情況下，有權決定修正請求是否合乎法定要求。

資料來源：Rules of Practice to Allocate the Burden of Persuasion on Motions to Amend in Trial Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board, USPTO Federal Register Vol 84 No 204, October 22, 2019.

<<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-10-22/pdf/2019-22768.pdf>>