

PTAB 發布橘皮書專利／生物專利最新研究 (第 278 期 2021/8/26)

專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 日前發布與更新有關橘皮書專利／生物專利 (biologic) 的研究。此次更新分析了挑戰登錄於橘皮書專利與挑戰生物專利的 AIA 訴願 (petition)，統計期間為 2012 年 9 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日，該研究內容含訴願件數、立案率與最終書面意見決定結果，以下為摘錄之相關訊息。

1. 2012 年 9 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日間，PTAB 收到 13,200 件 AIA 訴願，當中 518 件 (4%) 為挑戰登錄於橘皮書專利，229 件為挑戰生物專利 (2%)。如圖 1 顯示，PTAB 在 2020 年會計年度共收到 1,429 件兩造重審 (Inter Parte Review, IPR) 與 64 件授權後重審的訴願 (Post Grant Review, PGR)，圖 2 則顯示 PTAB 收到挑戰登錄於橘皮書專利之訴願中，2020 年會計年度，IPR 佔 17 件，PGR 則有 3 件，圖 3 則顯示挑戰生物專利的訴願中，2020 年會計年度，IPR 佔 6 件，PGR 有 2 件；同見圖 1 至圖 3，2021 年會計年度 (統計至第三季) PTAB 收到的 978 件 IPR 與 75 件 PGR，當中挑戰登錄於橘皮書專利的 IPR 有 2 件，PGR 為 3 件，挑戰生物專利的 IPR 有 16 件，PGR 為 7 件。

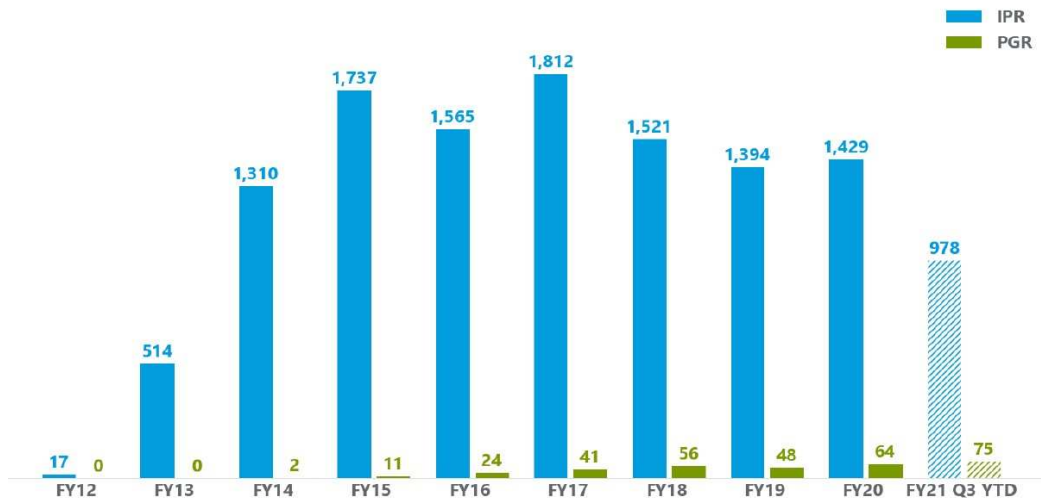


圖 1、PTAB 歷年受理訴願態樣

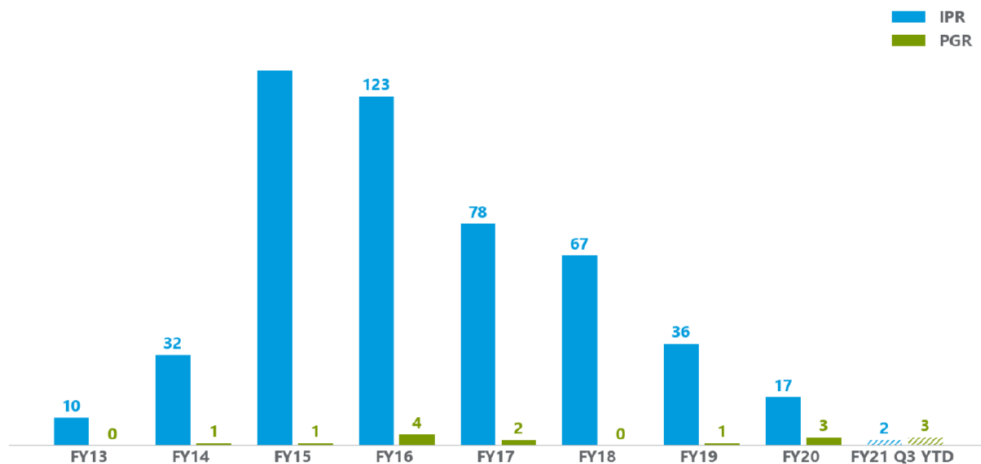


圖 2、PTAB 歷年受理挑戰登錄於橘皮書專利之訴願態樣

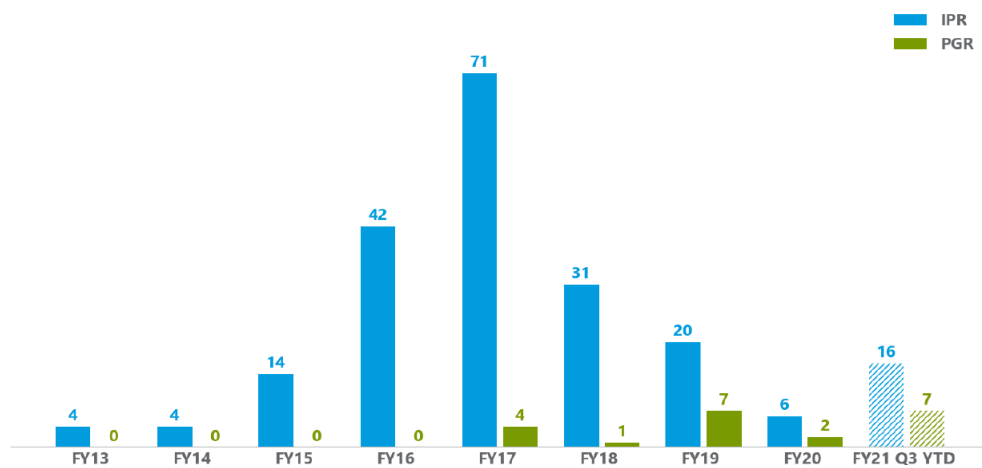


圖 3、PTAB 歷年受理挑戰生物專利之訴願態樣

- 2012 年 9 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日間，挑戰登錄於橘皮書專利訴願之立案率為 62% (461 件中立案 285 件)，挑戰生物專利訴願的立案率為 55% (186 件立案 103 件)。
- 圖 4 為 2012 年 9 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日間挑戰橘皮書專利訴願的立案率，顯示出自 2017 年會計年度起，除 2019 年會計年度立案率拉回提高外，嗣後呈現下降趨勢。

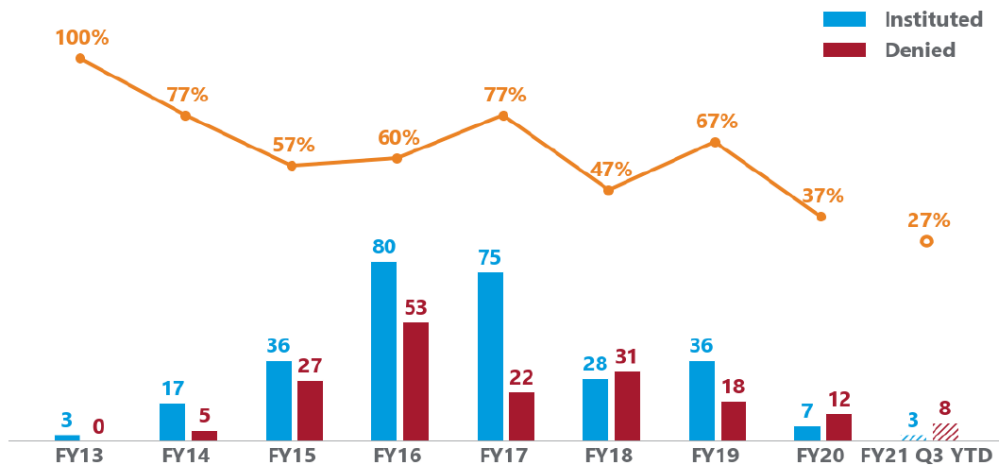


圖 4、PTAB 歷年挑戰橘皮書專利訴願之立案率

4. 圖 5 為 2012 年 9 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日挑戰生物專利訴願的立案率，顯示出自 2017 年會計年度到 2019 年會計年度逐年提高的情況，於 2019 年會計年度起有下降的趨勢。

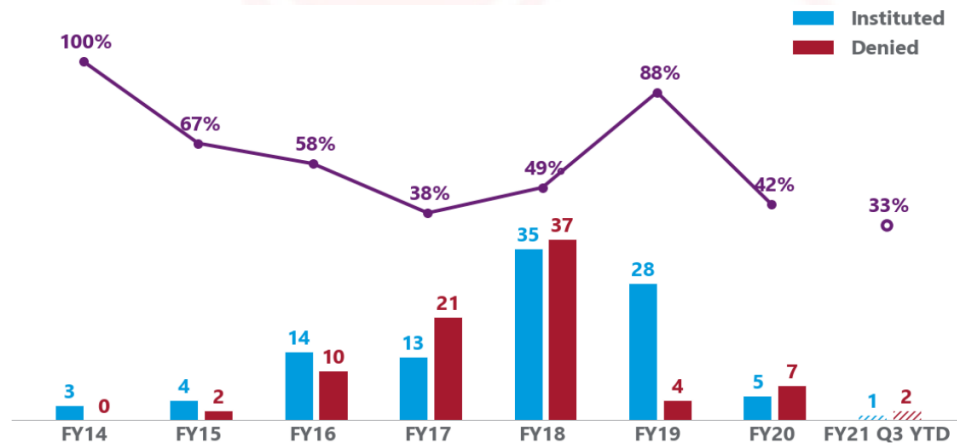


圖 5、PTAB 歷年挑戰生物專利訴願之立案率

5. PTAB 在 2012 年 9 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日做出挑戰登錄於橘皮書專利訴願案的最終書面意見共有 426 件，做出挑戰生物專利訴願案之最終書面意見有 198 件。值得注意的是，挑戰登錄於橘皮書專利的請求項共有 5,136 項，惟立案的請求項則為 2,653 項，被宣告可准予專利標的之請求項有 1,113 項，然被判定不予專利的請求項則有 821 項，不予專利請求項數佔被挑戰項數 16%，佔立案請求項數 31%。至於生物專利被挑戰的請求項有 1,886 項，立案的請求項則為 832 項，被宣告可准予專利標的之請求項有 192 項，然被判定不予專利的請求項則有 490 項，不予專利請求項數佔被挑戰項數 26%，佔立案請求項數 59%。

資料來源：PTAB Post UPDATE TO Orange Book patent/biologic patent study, USPTO, August 11, 2021.

<<https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/2ebffef>>