

授权后复审

斐锐律师事务所 为授权后复审程序 (Post-Grant Proceedings) 最佳律所

自 2012 年《美国发明法案》(AIA) 通过以来, 专利审判与上诉委员会 (PTAB) 已成为质疑专利要求书有效性的首选法庭。对于所有全面的专利策略来说, 授权后复审程序已成为不可分割的一部分, 而在授权后异议实践领域, 斐锐是无可争议的领导者。与其他律所相比, 我们授权后异议团队处理的诉讼案件数量遥遥领先, 并且一直被 PTAB 评为卓越的实践者。

授权后复审程序通常被称为“专利局诉讼”, 因为它们涉及到 PTAB 之前的审判, 并受到美国专利商标局 (USPTO) 规则的制约。由于兼具专利申请和诉讼两种元素, 律师需要在专利申请和诉讼方面都很擅长, 才能更好的参与这种诉讼。因此, 对于恰好处于申请和诉讼业务的交叉点的授权后复审案件, 斐锐完全符合这类诉讼的要求, 因为我们的专利申请和诉讼业务均名列前茅。

在已代表起诉人/专利所有人参与了近 1000 份 PTAB 受理的案件后, 在各个科技领域, 斐锐均能更好的为客户代理案件并获得理想的结果。我们平均每年提交超过 5000 份美国专利申请, 在专利申请方面的专业知识使我们能够充分利用 USPTO 政策和程序。并且, 我们连续 15 年被评为最活跃的专利诉讼律师事务所, 丰富的专利诉讼经验也使我们能够无缝衔接授权后复审程序和与之相关的未决诉讼。

针对授权后异议法律知识的最新说明和新闻, 我们在 fishpostgrant.com 网站上提供了一系列创新型教育工具, 其中包括:

- 面向从业人员的授权后复审程序知识, 如两个月一次的主题网络研讨会, 内容覆盖了各类授权后异议主题, 例如最新决议、经验教训、实践技巧和趋势。
- 详细的案例摘要、通告和新闻, 包括我们的授权后复审程序团队成员的评论。
- 斐锐授权后复审电台和一系列播客, 内容覆盖了授权后复审程序的发展以及相关的实践技巧。
- 年度授权后复审案件报告, 此份年度报告回顾了在过去一年之中, PTAB 和联邦巡回法院的重要判例法和决议, 以及有关授权后复审程序实践的趋势和统计数据。
- 斐锐授权后复审应用程序, 斐锐的授权后复审资源全部汇聚于此, 打开手机即可使用, 其中包括经常更新的关于授权后复审程序的细节、授权后复审程序网络研讨会的录音、新闻通告、案件摘要等等。

年度最佳 PTAB 律师事务所

知识产权管理, 2018 年

面向专利权所有人

最活跃的 PTAB 律师事务所

知识产权管理, 2018 年

最佳 PTAB 律师事务所

知识产权管理, 2015 年-2018 年

年度最佳 IPR 律师事务所

LMG 生命科学, 2017 年

面向起诉人最活跃的

PTAB 律师事务所

知识产权管理, 2014-2018 年

PTAB 的顶级律师事务所

Docket Navigator, 2016 年

斐锐处理的 PTAB 案件数量 超过任何其他律 师事务所。

知识产权管理, 2018 年

在授权后复审实践领域, 斐锐是无可匹敌的领导者。我们在 PTAB 处理的案件数量超过其他任何律师事务所; 我们的律师定期在联邦巡回法院起草新法律; 我们主办最具创新性的教育项目; 我们是 PTAB 律师协会的创始成员和活跃成员。有关详细信息, 请联系相关团队首席律师 **Dorothy Whelan** 或 **Karl Renner**, 或是访问 fishpostgrant.com。

典型案例

我们的授权后复审程序律师所做的不仅仅是对授权后异议法律环境的变化作出反应; 在许多案件中, 我们开创了新的法律, 从而对美国的授权后复审程序实践产生了深远的影响。

- **Altaire Pharmaceuticals:** 斐锐首次使得联邦巡回法院撤销了对其客户 Altaire Pharmaceuticals 的授权后重审 (PGR), 此案也开创了判定第 III 条在专利侵权案件中是否适用的新先例。
- **Cutsforth:** 联邦巡回法院撤销了两项错误宣布 Cutsforth 的申请无法获得专利的多方复审 (IPR) 诉讼, 这是斐锐为 Cutsforth, Inc. 赢得的史无前例的开创性胜利。在此案件中, 联邦巡回法院首次完全撤销关于无法获得专利的 IPR 决议。
- **Bose:** 在竞争对手 Freebit 提交数份 IPR 申请书后, 斐锐成功地为客户 Bose 进行了辩护, 同时改进我们自己针对 Freebit 几项专利的 IPR 申请书。最终, Freebit 所有被质疑申请均无法获得专利。
- **Coherus BioSciences:** 斐锐为 Coherus BioSciences 赢得了三场 IPR 诉讼, 这些诉讼使 AbbVie 的 Humira® 药品专利系列中的三项专利失效。这是第一次出现判定 AbbVie 的生物制品专利失效的 IPR 决议。此生物制品是 2016 年最畅销的药物, 全球销售额达 160 亿美元。
- **Lifefactory:** 尽管起诉人在 73% 的案件中均胜诉, 斐锐在竞争对手提起的 IPR 质疑中排除万难, 维护了专利所有人 Lifefactory 的多数申请。
- **Allergan:** 斐锐驳回了 Galderma 针对客户 Allergan 的两份 IPR 申请书, 其中涉及客户的 Juvederm® 皮下填充剂的专利。Galderma 提交这些 IPR 原因是 Allergan 在地方法院起诉强制执行其专利权。在赢得马克曼听证会并驳回 IPR 申请书之后, 我们同时为 Allergan 以有利的条件结束了地方法院的案件。
- **Samsung:** 斐锐代表客户 Samsung 向 PTAB 提交了涵盖商业方法重审 (CBM) 的申请书, 其涉及到专利控股公司 Smartflash, LLC 提起的专利。Smartflash 指控一些知名消费类电子产品公司侵犯其多种消费类电子产品功能的专利。斐锐为 Samsung 制定了 PTAB 策略, 在其他公司遇到困难的情况下, 该策略取得了成功, 因此 Samsung 能够继续与 Smartflash 展开诉讼。其后, PTAB 根据 35 U.S.C. 101 判定所有被质疑的申请均为不合格的诉讼标的。联邦巡回法院在上诉程序中确认了 PTAB 的决议, 判定专利失效。

fr.com | fishpostgrant.com

亚特兰大 奥斯汀 波士顿 达拉斯 特拉华州 休斯顿 慕尼黑 纽约 深圳 硅谷 南加州 双子城 华盛顿特区

斐锐律师事务所是世界一流的知识产权律师事务所, 深受全球创新前沿品牌和颇具影响力的技术领导者依赖和信赖。斐锐提供针对专利、商标和版权的诉讼、申请和咨询服务, 以及商业秘密咨询和诉讼服务。我们拥有众多亲身参与各技术领域案例审判的律师, 是处理技术性复杂案例的不二之选。在专利组合规划、战略和申请, 以及 PTAB 授权后法律程序方面, 我们一直享有顶尖事务所的声誉。创新包容的律所文化是我们成功的基石。同时, 1878 年成立以来积累的丰富经验, 当前分布于美国、欧洲和中国的 400 多名专业律师和技术专家团队, 以及重视人员、经验和视角的多元化等优势也是我们出色服务的重要保障。如需了解更多信息, 请访问 fr.com 或关注 @FishRichardson。

这些资料可能视为本所按照执业所在司法管辖区的适用执业法律和规定, 宣传本所的法律服务。本手册中的资料由斐锐律师事务所的律师收集, 仅供参考且不代表法律建议。不得用于传播, 并且收到本资料不代表建立律师-委托人关系。任何性质的法律建议均应向法律顾问咨询。