

何謂「美國專利審理暨訴願委員會 (PTAB)」?

專利審理暨訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 成立於2012年9月16號。其成立之法源為《美國發明法案》(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)，承接「專利訴願暨衝突委員會」(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) 事務，成為美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 下轄職司專利審理與訴願等相關程序的組織。PTAB主要可以分成「專利審理部門」(Trials) 和「專利訴願部門」(Appeals)。

「專利審理部門」處理有爭議的案件，囊括四種處理方式：

1. 專利授予後複審 (Post-Grant Review, PGR)

除了專利所有權人的任何人，可以在專利公告或發證後9個月內提出，惟之前不得就專利無效提出訴訟。無效理由只要一項請求不具專利性即可，不需要是實質新問題 (Substantial New Questions, SNQ)。但不可匿名，需揭露實質利益關係人。

2. 多方複審程序 (Inter Partes Review, IPR)

在發證後9個月後才可提出，且必須是PGR終結後、提出確認之訴 (Declaratory Judgment) 之前、或被控侵權的1年內提出申請。且僅能以核准專利及公開文獻作為證據。

3. 含商業方法專利的過渡性方案 (Transitional Program for Covered Business Method Patents, CBM)

這是對所授予的商業方法專利的過渡型條款，將商業先使用抗辯 (Prior Commercial Use Defense) 擴大適用到所有專利的商業使用行為，不再侷限在方法專利。IPR、CBM類似於我國的舉發制度，只是 CBM 僅能就商業方法專利提出。

4. 申請人/發明人調查程序 (Derivation Proceedings)

以往發明人身分爭議多仍以訴訟解決，原因之一為，過去程序係釐清誰先想到該構想或實踐該構想而非釐清原創者為誰。申請人調查程序將俾利身分的釐清。

「專利訴願部門」則是由超過一百位專利行政法官 (Administrative Patent Judges) 所組成，處理與被駁回專利申請相關的訴願。按 35 U.S.C. § 141(a)，訴願人可以就PTAB的訴願結果，向美國聯邦上訴法院 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 提起訴訟；後續，可就聯邦上訴法院之判決，再上訴至最高法院 (Supreme Court)。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

相關連結

[Patent Trial and Appeal Board](#)

你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場

朱翊瑄

法律研究員 編譯整理

上稿時間：2018年11月

進階閱讀：

Patent Trial and Appeal Board <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patenttrialandappealboard>

郭宏杉，〈美國新專利法「含商業方法專利之過渡方案」之探討〉，《智慧財產權月刊》VOL.164 (101.08)

于台珊，〈103年度經濟部科技專案－跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫「跨領域科技管理研習班」〉，經濟部工業局出國報告 (103)

文章標籤





美國國家創新與創業諮詢委員會發布透過創業提高競爭力美國創新策略報告，敦促政府消除創業活動障礙，促進新創公司發展

美國國家創新與創業諮詢委員會（National Advisory Council on Innovation and Entrepreneurship, NACIE）於2024年2月8日發布「透過創業提高競爭力：美國創新策略」（Competitiveness Through Entrepreneurship: A Strategy For U.S. Innovation）報告，其確定改善與協助美國創業精神之三大關鍵領域，並提出十項建議，敦促政府消除創業活動障礙，增加新創公司獲得人才、資金之機會。NACIE由企業家、創新者、投資人、學者與經濟發展領導者組成。由商務部長責成其確定如何使美國繼續成為改變典範之創新來源，以及將創新推向市場之泉源。NACIE於此報告中所確認之三大關鍵領域與十項建議之內涵簡述如...

新國際協定針對未經請求之行銷電話或電子訊息展開聯合行動

加拿大隱私專員於2016年6月14日表示，制定支持全球電信監管機構和消費者保護機構，針對垃圾郵件和行銷騷擾電話之跨境共同合作協議。倫敦行動計畫（London Action Plan）備忘錄（MOU）之簽署國，現已可針對打擊跨國或逾各個國家監管部門範圍之犯罪從事者的執法行動，相互分享資訊和情報，以獲取協助。包括加拿大隱私專員辦公室（OPC）在內，目前既已簽署方分別為：澳大利亞通訊及傳媒管理局；加拿大廣播電視和電信委員會、韓國訊息安全局（KISA）、荷蘭消費者和市場監管局（ACM）、英國資訊委員辦公室及公民諮詢局、紐西蘭內政部、南非國家消費者委員會、美國聯邦貿易委員...

瑞典最高法院關於維基所設立公共藝術品之照片資料庫之判決

瑞典最高法院（Högsta domstolen）於2016/04/04 針對維基基金會（Wikimedia Sverige）與瑞典照片藝術著作權團體（Bildkonst Upphovsrätt i Sverige-BUS）之訴訟案，認定維基基金會無權經由網路提供公共藝術品資料庫（Swedish WikiMedia Art Map）予公眾使用。本案由瑞典視覺藝術著作權團體於2016/06在瑞典斯德哥爾摩地方法院向維基基金會以侵犯藝術家（konstnärer）對其作品在線上之公眾提供權而提起訴訟。此案爭點在維基未得藝術家之同意前，維基是否可免費提供公共藝術品資料庫供大眾接近使用。因本件訴訟涉及瑞典著作權法24條第1項公共藝術品之轉載重製（24 § Konstverk får...

智慧財產權盡職調查（IP Due Diligence）

智慧財產權盡職調查（Intellectual Property Due Diligence, IP DD），又稱智慧財產權稽核（IP Audits）。所謂盡職調查（Due Diligence, DD）係指：即將進入投資或購買交易前，投資者或其委託人透過事實證據所進行與投資或購買相關的評估。評估內容包含公司結構、財務狀況、業務、稅務、人力資源等，亦涵蓋有形資產與無形資產。其主要目的在於釐清該投資或購買是否存在潛在的法律風險。隨智慧財產權的概念愈來愈成熟，智慧財產權盡職調查也益發重要。智慧財產權盡職調查的內容常會包含：財產權（如：註冊地域、質押或保全情形）、授權或轉授權限制、申請之時期、優先權效期、爭議或訴訟（如：...

最 多 人 閱 讀

- 二次創作影片是否侵害著作權-以谷阿莫二次創作影片為例
- 美國聯邦法院有關Defend Trade Secrets Act的晚近見解與趨勢
- 何謂「監理沙盒」？
- 何謂專利權的「權利耗盡」原則？

➢ 隱私權聲明

➢ 徵才訊息

➢ 網站導覽

➢ 聯絡我們

➢ 資策會

➢ 相關連結

財團法人資訊工業策進會 統一編號：05076416

