

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) 下轄專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

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）

進階閱讀：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

推薦文章