

## 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《美國發民法案》（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