

## 法院動態

### [美國]

#### 專利審判暨上訴委員會簡介

##### 誰是專利審判暨上訴委員會？

專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 是美國專利局內的法庭，其職能為再度檢視由審查委員於單造上訴 (ex parte appeal) 程序中做出之核駁及決定涉及第三方質疑核准專利有效性的 AIA 審理程序，判斷該件系爭專利是否有效。AIA 乃指美國發明法案 (American Invents Act)，按照 AIA 規定，設立 PTAB (前身為專利上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences))。PTAB 包含法定成員與行政法官，前述所提的法定成員為美國專利局局長、美國專利局副局長、專利審查委員與商標審查委員；行政法官乃由美國商務部指派，這些法官均具備專利法律的相關業界經驗，當中亦有美國專利局的審查委員或司法書記官 (Judicial law clerk) 出身。PTAB 內亦包含專利代理人 (patent attorney)、法律書記官 (law clerk)、與律師助理及其協助行政程序與聽審的人員。

##### 何謂單造上訴 (ex parte appeal) ？

若專利申請案遭兩次核駁或發出最終核駁審定，申請人得請求 PTAB 檢視該件專利申請案之審定結果，此時 PTAB 將稱該申請人為請願者，請願者與審查委員可提交一份內容為解釋其立場之書面摘要予 PTAB，請願者亦可向 PTAB 請求口審，PTAB 於檢視摘要後將舉行口審後做出決定。PTAB 做出的決定內容含部分或全面維持或推翻、審查委員之核駁。倘做出的決定不利於請願者，其仍可向 PTAB 請求再次檢視或上訴至聯邦法院，前述行為均可同時進行。

##### 何謂 AIA 程序？

第三方 (後稱請願者) 可向 PTAB 就核准專利提出質疑專利有效性的挑戰，AIA 程序主要為 3 種，分別為兩造重審 (inter partes review)、授權後重審 (post grant review) 與涵蓋商業方法專利之複審程序 (covered business method review)；並分為立案與審理兩階段。專利權人可回覆該請願，PTAB 會於受理該請願後決定是否立案。倘 PTAB 立案，請願者與專利權人可蒐集證據與提交額外摘要予 PTAB，兩造亦可請求口審。經審理後，PTAB 會發出最終書面意見，確認該系爭專利是否可准予專利。倘任一造針對做出的書面決定不服者，仍可向 PTAB 請求再次檢視或上訴至聯邦法院，前述行為均可同時進行。

資料來源：New to PTAB, USPTO. January 16, 2020.

<[https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/ptab-inventors?utm\\_campaign=subscriptioncenter&utm\\_content=&utm\\_medium=email&utm\\_name=&utm\\_source=govdelivery&utm\\_term=](https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/ptab-inventors?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=)>