



# 美國無效制度介紹

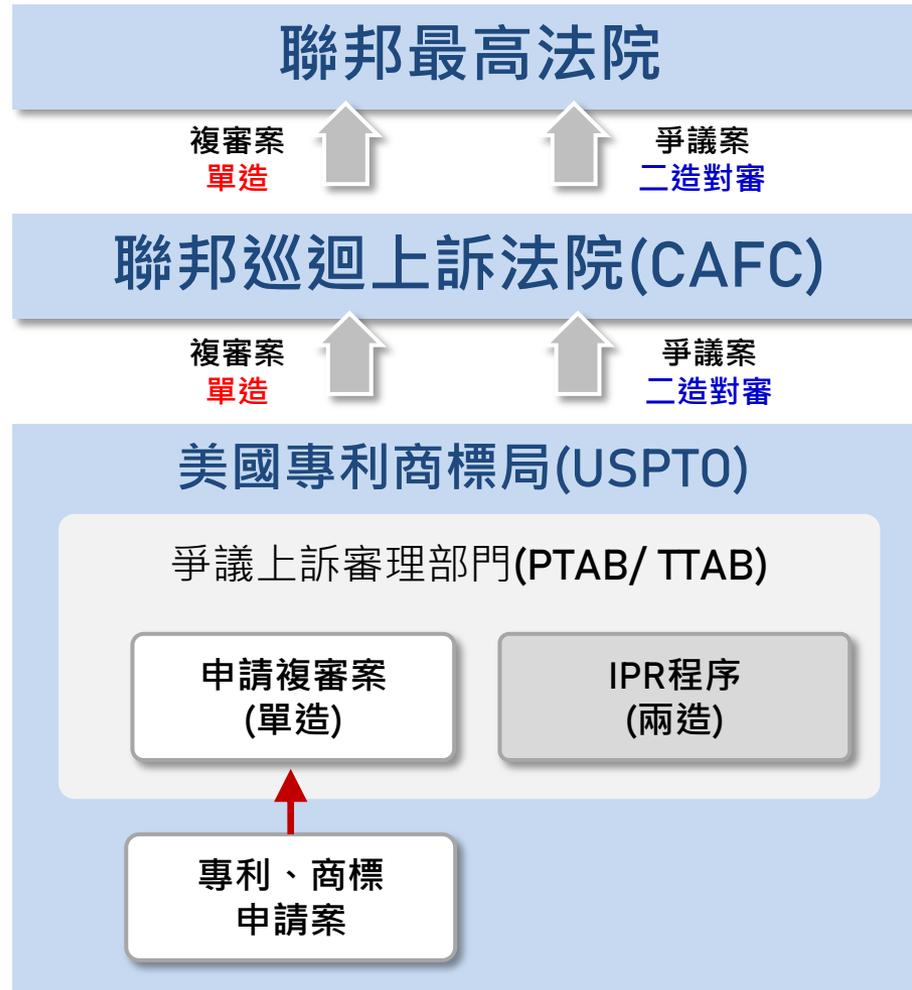


2019年10月





美國



註：  
 專利審判及上訴委員會  
 PTAB(Patent Trial and  
 Appeal Board)  
 商標審判及上訴委員會  
 TTAB ( Trademark  
 Trial and Appeal  
 Board )

註：  
 IPR屬於核准後之複審  
 程序，為準司法程序



# 大綱

---

- 一、PTAB簡介
- 二、美國無效制度介紹



# 一、PTAB簡介

PTAB (Patent Trial and Appeal Board、專利審判及訴願委員會)

- 隸屬USPTO局內的一個業務單位，主要由專利行政法官所組成，專利行政法官人數約270人。
- 職責：處理訴願案件(不服不准專利、不准更正、單造再審查結果)  
處理審判案件(多方複審IPR、核准後複審PGR)

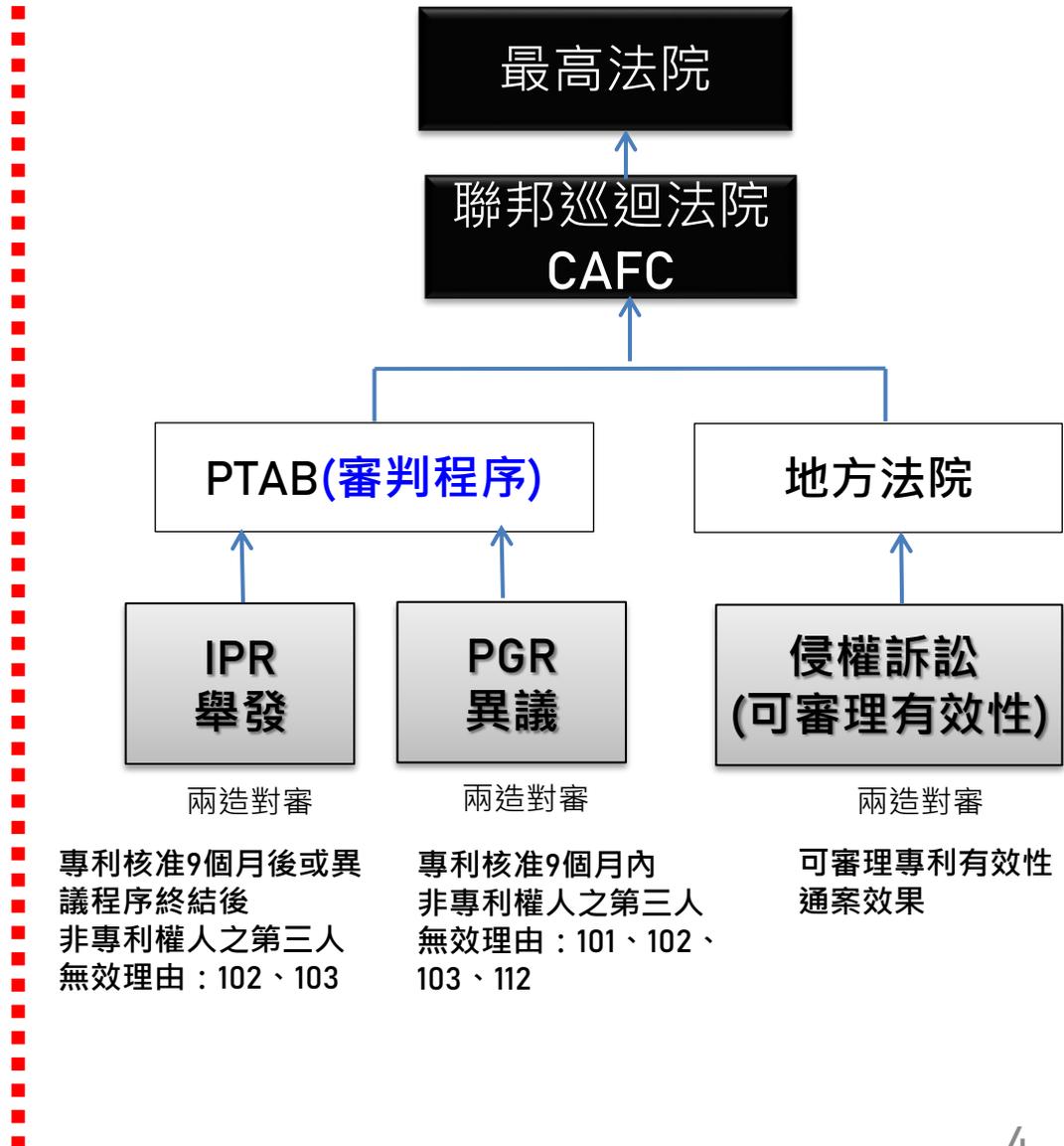
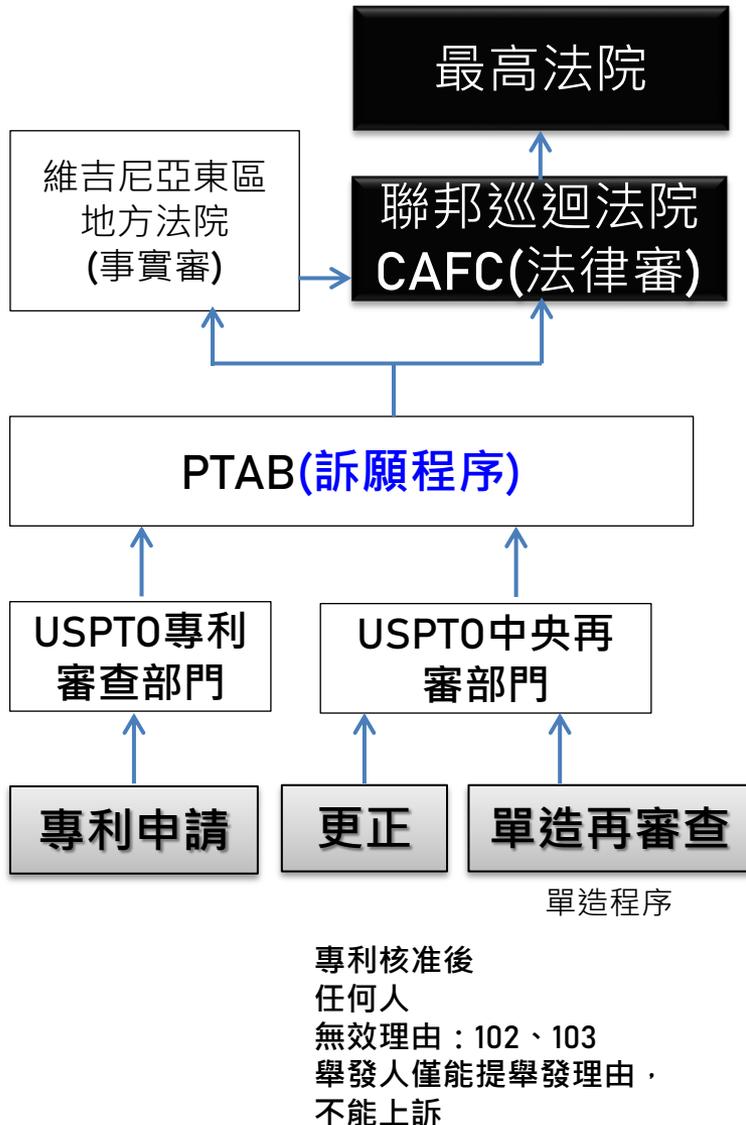
PGR：類似我國曾經存在的異議程序(專利核准後9個月內提出)

IPR：類似我國舉發程序(專利核准9個月後提出)



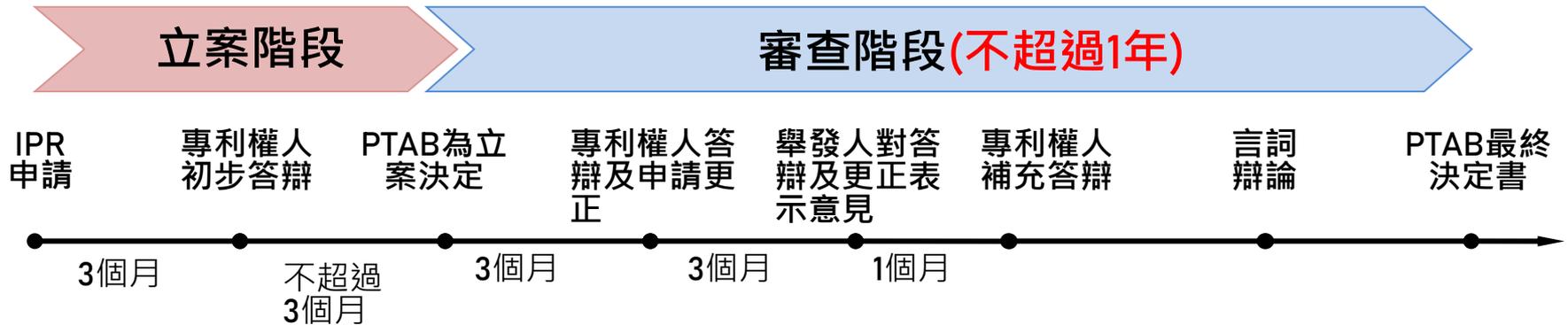


## 二、美國無效制度介紹





# PTAB審判程序(trial)

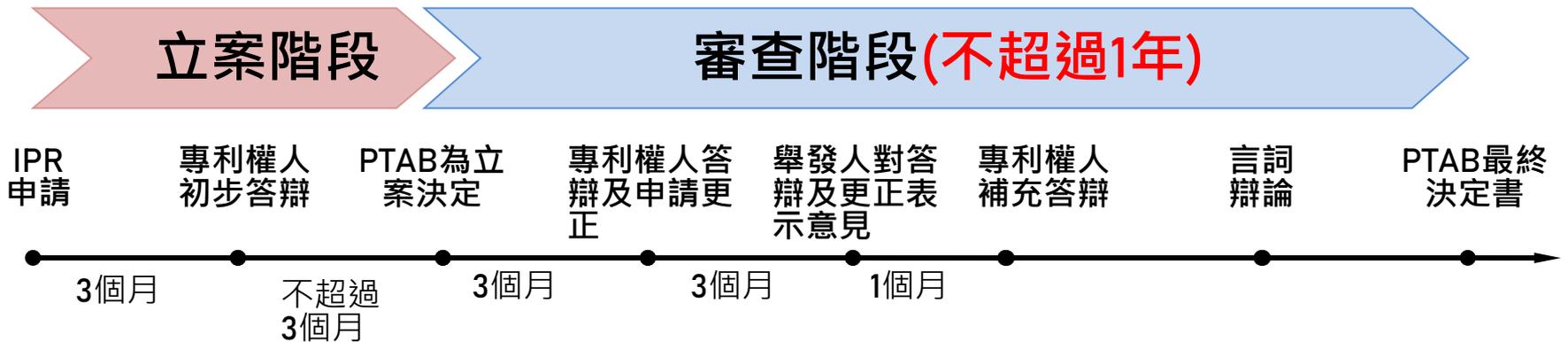


## 以IPR審判程序為例

- **IPR之申請**：需繳納一定的規費並檢附舉發申請書(petition、包含舉發理由)，IPR制度係作為民事訴訟之替代途徑，因此舉發人已提出民事訴訟以確認專利無效者，不得就該專利另於USPTO提出IPR案件之申請。又舉發人於收受民事侵權起訴狀1年以後，不得提出IPR案件之申請。
- **立案決定**：PTAB會逐項確認舉發人對於系爭專利是否已善盡其不具專利要件之「合理可能性」舉證責任。經PTAB 審查，若有至少1項請求項可認定有不具專利要件之合理可能性，則IPR 案件將被立案。PTAB會作出1份立案決定書(institution decision)。對於IPR立案決定不服者，僅能向PTAB申請重審(rehearing)，不得上訴



# PTAB審判程序(trial)



## 以IPR審判程序為例

- **專利權人答辯及申請更正**：就舉發人所提之無效理由提出實質辯駁，專利權人僅得於與PTAB商議後提出1次更正之申請。
- **言詞辯論**：兩造當事人得向PTAB申請言詞審理(非必要)，言詞辯論程序雖非必要，但幾乎立案的IPR都會申請。
- **最終決定書**：PTAB會於立案後1年內發出書面之最終決定書。僅得向CAFC提起上訴。



## 二、美國無效制度介紹

	單造再審查	IPR舉發制度	PGR異議制度
提出時點	專利核准後	專利核准9個月後，或PGR程序終結後	專利核准9個月內
得主張之無效理由	§102、§103	§102、§103	§101、§102 §103、§112
舉發人	任何人 (可為專利權人，可匿名)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 非專利權人之第三人</li> <li>● 未於民事提起專利有效性的確認之訴</li> <li>● 收受系爭專利民事侵權訴訟之訴狀未超過1年</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 非專利權人之第三人</li> <li>● 未於民事提起專利有效性的確認之訴</li> </ul>
審理時限	2年	立案後1年內	立案後1年內
上訴層級	PTAB→CAFC→最高法院	CAFC→最高法院	CAFC→最高法院
訴訟關係	PTAB為被告	兩造當事人對審 (PTAB為參加人)	兩造當事人對審 (PTAB為參加人)



## 二、美國無效制度介紹

	地方法院侵權訴訟 (可自行審理專利有效性)	IPR
審結時間	平均2年半	法定立案後1年內
平均費用 (美金)	訴訟標的小於100萬--花費60萬 訴訟標的100~1000萬--花費200萬 訴訟標的1000~2500萬--花費310萬 訴訟標的大於2500萬----花費500萬  (註：USPTO 2017 Appeals of Examiner Decisions and Trials)	花費25萬

- 專利蟑螂A於地方法院控告B公司侵權，B公司可選擇提起IPR，大多數地方法院會等待IPR結果後，再續行審理。

Delaware Court case *Markets-Alert Pty. Ltd. v. Bloomberg Finance L.P. et al.*, Civil Action No. 1:12-CV-00780-GMS



## 二、美國無效制度介紹-救濟階段

- 專利申請、更正、單造再審查相關訴願案件的上訴案  
USPTO為被告
- IPR等審判案件的上訴案由兩造當事人對審，但USPTO依法可選擇參加訴訟，如審判決定的有利方放棄辯護時，USPTO為了捍衛決定可以選擇參加訴訟，或有時候CAFC會要求USPTO參加訴訟
- 上訴至CAFC後，CAFC有可能發回重審。由2017年度110件CAFC關於IPR的判決統計資料可知，69%維持，5%決定被推翻但無須重審、23%發回重審，其餘3%為不受理或部分維持部分被推翻但毋須重審

## 二、美國無效制度介紹-與我國比較

	美國PTAB之IPR	我國修法草案之舉發
審理方式	書面審理，依申請辦理言詞審理(但幾乎立案的IPR都會申請)	原則言詞審議
審議內容	限新穎性、進步性 證據限專利案或書面文件	不限新穎性、進步性 證據形式不限
合併更正	於IPR程序中專利權人得提出更正以進行抗辯。 專利權人亦能向USPTO提出單純更正案(reissue)，單純更正案與IPR屬平行程序，不會與IPR程序合併。(註：US向後發生效力)	更正應合併審議



## 二、美國無效制度介紹-與我國比較

	美國PTAB之IPR	我國修法草案之舉發
一事不再理之規定	同一舉發人或利害關係人不得再提出經最終決定之爭點 或在其審理程序中合理可得提出之爭點 效力及於後續於USPTO、地院或ITC 之案件	同一舉發人曾就同一爭點提起舉發，經審查不成立，不得就相同爭點再為舉發
再審程序	對IPR審判決定不服，可請求PTAB重審(rehearing) 重審理由應具體說明審查庭決定中是否有法律或事實被誤解或被忽視的重點	修法草案規定，有十種情形之一者，當事人及參加人得向專利專責機關提起再審程序
後續救濟進行方式	兩造當事人對審	兩造當事人對審



**感謝聆聽，敬請指教**