



專利權

[美國]

PTAB 之 MTA 試行計劃成效良好

2019 年 3 月 15 日，美國專利局針對專利權人於專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 依 AIA 審查階段可提出修正動議 (motions to amend, MTA) 程序之試行計劃。專利權人可以請求撤銷遭挑戰的請求項或提出替代請求項 (若自行發現不具可專利性)。在此試行計劃下，美國專利局發現了請求項修正之正向結果。

根據該試行計畫，專利權人擁有兩個新選擇，(1) 專利權人可以請求 PTAB 就提出 MTA 給予初步指導；(2) 專利權人可以根據初步指導或請願人之異議為原 MTA 再提出修正。簡言之，透過請求指導和修正 MTA 的機會，該試行計畫給予 PTAB 和專利權人往來溝通的機會。如果專利權人請求給予初步指導，PTAB 將根據法規要求針對 MTA 提供反饋，也會針對專利權人所提出之替代請求項之可專利性提供意見。然後，專利權人可根據初步指導再提出修正 MTA。若專利權人未請求初步指導，亦可針對請願人對於初始 MTA 之異議，再提交修正之 MTA。值得注意的是，如果專利權人並未選擇前開試行方案，則將依照舊有的做法續行。

自 2019 年 6 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日間，在 102 件 MTA 當中，78 件有請求提供初步指導，佔 76%，其中 79% 再提交修正 MTA。PTAB 於 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日間發出 31 份最終書面決定。目前為止，多數的專利權人均依該試行計劃提出 MTA，相較於未選擇試行計劃的 MTA，選擇至少一種試行方案的專利權人更有機會為 MTA 中的至少一項替代請求項爭取獲准。前述 31 份最終書面決定中，其中 22 件有參加試行計劃，36% 至少有一項替代請求項核准；相較之下，未參與試行方案的 9 件 MTA 中，只有 11% 至少有一項替代請求項核准；在試行計畫之前，只有 14% 的 MTA 至少一項替代請求項核准。

資料來源：PTAB's Motion to Amend Pilot Program shows promising results, USPTO, December 3, 2020. <<https://www.uspto.gov/blog/director/entry/ptab-s-motion-to-amend>>