



簡介「2011年美國專利改革法」



何美瑩*

壹、前言

2011年1月25日美國參議院司法委員會主席Patrick Leahy及另外8位司法委員會同僚¹聯手在參議院提出一項專利修正法案，即，美國發明法案（America Invents Act，編號S.23）。此法案經過參議院司法委員會審查及討論後，獲得司法委員會委員們一致性的同意，於2011年3月8日由參院以95：5票表決通過該法案，送交眾議院討論。

眾議院司法委員會先於2011年4月14日，以32：3票通過同一法案的眾院修正版，接著就交由眾議院進行全院表決。2011年6月23日眾院就此法案進行第一次表決，表決結果為304票贊成，117票反對，反對票中有67票是共和黨國會議員、50票是民主黨國會議員，法案於是進入衝突委員會²。2011年9月8日眾議院再度以89：9

* 國立台灣科技大學專利研究所助理教授。

¹ 包括德拉瓦州參議員Christopher Coons、明尼蘇達州參議員Al Franken、愛荷華州參議員Chuck Grassley、猶他州參議員Orrin Hatch、明尼蘇達州參議員Amy Klobuchar、亞利桑那州參議員Jon Kyl、康乃狄克州參議員Joseph Lieberman、以及阿拉巴馬州參議員Jeff Sessions。

² 衝突委員會（Conference Committee）是由參議員與眾議員共同組成的一個調解委員會，目的在解決參院與眾院對某一特定法案內容的爭議，以協調出一個可為參、眾院兩院多數接受的法案版本。

票，2票棄權，通過前述眾院版專利改革法案，內容未再修正。

此眾院版專利改革法案於是在2011年9月16日送交美國總統歐巴馬進行簽署，成為正式法案，即，2011年專利改革法（Patent Reform Act of 2011或稱Leahy-Smith³ America Invents Act，編號H.R.1249，簡稱AIA）。此一新法被視為自1952年以來至今，美國專利法上最大的變革，其中最大的改變就是將美國專利制度上的「先發明制」變更為「先申請制」。其他變革包括引入新的複審程序，讓第三人可以更容易地對已核准之專利提出質疑；同時，也擴大了以「先前商業實施」（prior commercial use）做為不侵權抗辯理由的範圍；對合併訴訟做出更嚴格的規定；以及明白地將專利字號標示不實加以除罪等。

AIA內容包括實體及程序修法，各項條文實際生效日期、適用項目及範圍各有差異，大致將分三階段實施，本文將就AIA的修法重點做簡單介紹。

貳、AIA法案簡介

一、AIA法條內容及實施期間之概要說明

AIA法案中各項條文，主要分成三階段實施：第一階段條文於法案頒布之日起或10天後生效；第二階段條文於法案頒布之日起12個月後生效；第三階段條文則於法案頒布之日起18月後開始生效。下表為AIA主要修法內容及其實施階段的概要整理：

³ 眾議院司法委員會主席Lamar Smith，曾於2009年簽名支持由加州眾議員Darrell Issa，其被稱為「眾院的專利專家」（patent expert of Congress），所提出的類似改革法案（Patent Reform Act of 2009, S515）。

實施階段	相關法條及內容簡介
第一階段 法案頒布之日起 或 10 天後生效	1. § 41：自法案頒布之日起10天，優先審查（priority examination）費相關規定將開始生效，USPTO亦可暫時對部分專利規費調高15%的收費，而針對一般費用（General fees）、專利維持費（Maintenance Fees）、專利檢索費（Patent Search fees）與小實體規費，將減半收費； 2. § 102、103：無論是發明或申請當時，任何已知或未知的避稅、節稅的手段，都被視為先前技藝的一部分； 3. § 123：USPTO自訂規費權限（此權限將於本法案生效7年後落日）、增加微實體（micro-entity）⁴定義； 4. § 145、146、154(b)、293：對不服USPTO基於相關法條所做決定而提起的上訴，變更上訴管轄法院為東維吉尼亞州地區法院（Eastern District of Virginia）； 5. § 202(7)(E)(i)：重新規範承包商因管理或運作政府所屬設施而產生的收入，於扣除必要費用後，需交回給財政部的比例由原先的75%調整為15%； 6. § 273：被控侵權者得舉證並以「在系爭專利有效申請日或公開日至少一年以前，即已公開使用該項技術」為由，作為其不侵權的抗辯理由； 7. § 282：不得以專利權人未揭示最佳實施方式而主張該專利無效； 8. § 287(a)：增加虛擬標示，即專利權人可於專利產品字號後加上可供大眾免費取得該專利相關資訊的網址，即使專利過期也不算違反本條規範； 9. § 292：在產品上做專利不實標示，並不視為違反本條規範，且僅限能證明實際遭受損害的競爭者或美國政府得以對專利標示不實者提出訴訟；

⁴ 依據 § 123，微實體定義如下：「(1)符合小實體定義；(2)先前專利申請案數目未超過4件或在專利申請案中被稱為發明人的次數未超過4次，但不計國外申請案、臨時申請案或國際申請案尚未進入國家階段之申請案；(3)前一日曆年，依照1986年稅法第61(a)條定義下的稅前收入超過當年度家庭平均收入的3倍；且(4)尚未被讓渡、准予或轉讓且依法沒有義務被讓渡、授權或轉讓如(3)所定義實體之申請案件的授權或是其他所有權。」然而，由於如何確認微實體身分的細則規定，尚未確定，因此雖然法條賦予符合「微實體」身分者高達75%的費用減免，但預計至少還要1年，申請人才可能以此一新身分類別提出申請案。

實施階段	相關法條及內容簡介
	10. § 298：不得以被控侵權者未取得法律意見書（如，不侵權法律意見）或無法於法庭上呈送相關法律意見書而主張侵權者有惡意侵權或輔助侵權之實； 11. § 299：合併訴訟將更困難，原告不能僅基於多名被告均侵犯同一專利的指控，就將該些被告的訴訟合併納入同一訴訟程序中，除非其對該些被告所提出的侵權指控均係針對同一產品或方法； 12. 法案生效後3年內，成立3個衛星辦公室，包括底特律辦公室； 13. 對涵蓋有專屬授權之基因檢測的基因專利，進行如何獨立提供確認此基因檢測結果的研究及調查； 14. 設置相關人力提供小企業及個人發明人有關專利申請的服務與協助； 15. 進行如何協調聯邦政府相關部門協助小企業進行全球專利申請、維護、實施等活動的研究； 16. 與全國各智慧財產權相關協會聯手設置並提供公益性服務予資金短缺的小企業或個人發明人； 17. 任何請求範圍為人體的專利申請案，都不予專利； 18. 對由「不實施專利之實體」（non-practicing entities）所提出的專利訴訟可能產生的後果，進行相關研究。
第二階段 法案頒布日起 12 個月後 開始實施	1. § 6：專利上訴及牴觸委員會（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）改稱專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB），其有權重新審查(1)依據 § 134(a)所做出的決定；(2)不服依 § 134(b)所做出重新審查結果而提出之上訴；及執行(3)專利法第31、32章所規範的多方複審及領證後複審程序； 2. § 115、118：簡化發明人宣誓書程序； 3. § 122：第三人提供相關先前技術文件供USPTO於專利審查時一併考量； 4. § 257：設立補充審查（supplemental Examination）程序； 5. § 311-319：設立多方複審（inter partes review）程序； 6. § 321-329：設立領證後複審（post-grant review）以及對商業方法專利實施過渡式的領證後複審程序（transitional post-grant）。
第三階段 法案頒布日起 18 個月後 開始實施	§ 100、102、103、134-135、146及291：先申請制（first-inventor-to-file）及其配套措施——申請人調查程序（derivation proceeding）。

二、先申請制（First-Inventor-to-File）及 申請人調查程序（Derivation Proceedings）⁵

有別於以往的先發明主義，即，專利權是頒給最先落實發明的人；在目前AIA內容下，未來美國專利將會頒給第一位對某一發明提出專利申請的人，而非第一位落實該發明的人。依據AIA，此一先申請制度將在18個月後生效，也就是說優先權主張在2013年3月以後的所有美國申請案，都將適用先申請制。

一般來說，實施先申請制的國家或地區，對先前文獻或資料的引用均採絕對新穎性原則，僅在特殊狀況下才會給予申請人一段優惠期限，使其申請案例外不喪失新穎性。例如，我國專利法第22條第2項⁶就提供一些除外規範，包括因研究、實驗目的而做的發表，陳列在政府認可或主辦的展覽會上，或是非出於申請人本意而洩漏的發明，均可在事件發生後6個月內主動陳報並提出專利申請，而可例外的不受發明已公開之事實的限制而喪失新穎性。但此一優惠並無法排除他人就同樣發明率先提出的專利申請案。也就是說，同一發明，如果他人先提出申請，則智慧局就會將專利頒給先提出發明專利申請的「他人」，而非主張新穎性優惠的申請人，以落實「先申請主義」。

目前AIA對35 U.S.C. §§ 102、103提出修正，排除在一申請案之有效申請日（effective filing date）之前，任何有描述發明內容之專利或印刷品，或公開使用、

⁵ See HR 1249 PCS, Section 3. First Inventor to File.

⁶ 我國專利法第22條（發明專利之取得）

「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：

一、申請前已見於刊物或已公開使用者。

二、申請前已為公眾所知悉者。

發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：

一、因研究、實驗者。

二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

三、非出於申請人本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」

銷售該發明或該發明可為公眾所知的行為。但是，不排除由發明人自己、其共同發明人或其他人直接或間接將由發明人或其共同發明人處取得之發明公開後1年內所提出的專利申請案。換句話說，新法讓發明人、其共同發明人、或是直接或間接從發明人或其共同發明人取得發明之人，在發明首次公開後，保有1年例外不喪失新穎性的優惠期間。此外，AIA也讓公開使用、銷售發明或發明可為公眾所知的行為地點，由目前僅限美國境內（in this country）擴及到全世界（in this or a foreign country）。

此外，有別於目前世界各國行之多年的純粹的「先申請制」，AIA法案中引入了一項配套程序——「申請人調查程序」，其與目前的牴觸程序（interference proceeding）類似，目的在防止一旦落實先申請制後，未來若發明人的發明為他人剽竊並提出專利申請，發明人可透過「申請人調查程序」，為自己證明並取回專利申請權。依據AIA中對35 U.S.C. § 135(a)-(c)的修正內容，在一先申請案公開後1年內，與其請求範圍相同或實質相同之後申請案申請人可向USPTO遞交申請書（petition），請求新成立的專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）進行裁決，然而PTAB也有權延遲裁決（deferral of decision）直到先申請案獲准專利後3個月內才進行。這樣設計的目的在節省整個調查程序的成本，因為可專利性的判定與是否具有專利申請權並不相關。即使申請人在「申請人調查程序」中取得勝利，亦即，取得專利申請權，也不代表申請人的專利具備可專利性，而能獲准專利。因此，延遲申請人調查程序的裁決到先申請案獲准專利後3個月才進行，可有效排除不必要進行或是無法取得專利權之申請案的調查程序。

另外，AIA也讓「申請人調查程序」中的兩造，可自行和解（settlement），再將和解的書面內容呈送給PTAB，然後PTAB再做出與此書面和解內容一致的裁決⁷。

三、領證後複審（Post Grant Review）⁸

領證後複審程序將從2012年9月開始生效，其與現行歐洲專利公約下設的歐洲專利局作法類似，自專利獲證後9個月內，任何人可以依據35 U.S.C. § 282(b)第二或

⁷ See HR 1249 PCS, section 3, 35 U.S.C. § 135(e).

⁸ See HR 1249 PCS, section 6. Post Grant Review.

三段文字所規範的理由，檢具證據對此專利的可專利性提出質疑。如果USPTO認為申請書所述理由恰當（亦即，如果該些理由未被適當地反駁，就代表被質疑專利之請求範圍中包含一或多項不具可專利性的請求範圍），就會啟動「領證後複審」程序。

任何申請啟動「領證後複審」程序的請求，必須指明其所代表的實體名稱，並敘明每一項遭受質疑的請求範圍其不具可專利性的理由。專利權人則可在指定期間（如，3個月內）對指控事項提出申復意見。而且，此一啟動「領證後複審」程序的請求，必須在申請人對該專利發動民事訴訟前提出。一旦啟動「領證後複審」程序，此程序必須在1年內完成，但USPTO局長可額外延長此一期間最長達6個月。

任何由「領證後複審」程序申請人所發動的民事訴訟（例如，確認系爭專利有效性的確認訴訟〔declaratory judgment suit〕），在「領證後複審」程序啟動後，也會自動暫停（automatically stayed），除非系爭專利之專利權人同意訴訟可續行，或是專利權人對「領證後複審」程序申請人發動侵權訴訟，或是「領證後複審」程序申請人對法院提出撤回民事訴訟之申請。

在民事訴訟方面，若專利權人在專利獲證後3個月內對侵權人士提出侵權訴訟，則法官在證據許可下，仍可依專利權人的提議（motion）對侵權人發出假扣押（preliminary injunction），並不因已啟動的「領證後複審」程序而受到限制。

「領證後複審」程序是由PTAB進行裁決，若同一期間該專利涉及尚在USPTO內部進行的其他程序，則USPTO局長可視實際情況決定是否要將「領證後複審」程序與其他程序合併、轉移、或是終止。若「領證後複審」程序之申請人不服PTAB的最終裁決，可直接向聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeal for Federal Circuit）提出上訴。

一旦PTAB透過「領證後複審」程序對一專利之有效性做出裁決後，該程序申請人或其代表的實體，就不得再依據程序中所提出的不具可專利性理由，再向USPTO提出任何程序申請，或是在民事訴訟中或向國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）質疑該專利的有效性。

四、多方複審（Inter Partes Review）程序⁹

AIA也對現行35 U.S.C. §§311-318規範下的「多方複審」程序做出變革。新的「多方複審」程序將從2012年9月開始生效，申請人僅能在專利獲證¹⁰後9個月內提出或是在上述「領證後複審」程序終結後提出，以上述兩時間點中較晚者為準，且一旦啟動後，必須在1年內完成此程序，最長可延期6個月。

依據AIA，若要成功啟動「多方複審」程序，申請人必須提出相關證據，證明在所質疑的專利請求範圍中至少有一項請求範圍，申請人的質疑有合理成功的可能性（the information presented in the request shows that there is a reasonable likelihood that the requester would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the request）¹¹。此一標準顯然較現行「重新審查」（re-examination）程序中所要求提出之「與專利性有關的實質新議題」（substantially new question of patentability）更為嚴格。

此外，「多方複審」程序的申請啟動流程、專利權人的申復流程、不服PTAB裁決後的上訴管道或是與其他民事訴訟程序間的關係，與前述「領證後複審」程序中相關規範類似。不同之處在於：（一）若是欲提出「多方複審」程序申請的申請人或其代表之實體收到專利權人發出的侵權警告信函（a complaint alleging infringement of the patent），且時間已超過1年，則不得提出「多方複審」程序；（二）專利權人有1次的機會可請求修正原已核准的專利範圍，包括取消（cancel）請求範圍、提出新的請求範圍以替代被質疑的請求範圍；（三）「多方複審」程序申請人與專利權人也可在合於35 U.S.C. § 317規範下，共同提出可加速此一爭議獲得解決的提議。另外需注意的是，在「多方複審」程序中，僅有已公開的專利或印刷刊物或是宣誓後的專家證詞，得做為支持證據¹²，至於公開使用、銷售或為公眾所知的事實行為則不得作為此程序中的證據。

⁹ See HR 1249 PCS, section 6. Post-Grant Review. “Chapter 31 – Inter Partes Review.”

¹⁰ 包括新獲證專利（grant of a patent）或是重新發證（issuance of a re-issue patent）之專利。

¹¹ See HR 1249 PCS, section 6, 35 U.S.C. § 312(a)(3)(A).

¹² See HR 1249 PCS, section 6, 35 U.S.C. § 314(a).

五、過渡式的領證後複審程序（Transitional Post-Grant）¹³

AIA也針對商業方法專利¹⁴創設了一段過渡期間（transitional period），用來實施臨時性的領證後複審程序（provisional post-grant review proceeding），此一程序將從2012年9月開始生效，其相關程序規範大致與前述「領證後複審」程序相同，但僅限於被控侵犯商業方法專利的人或其所代表的實體，得提出此一過渡的、臨時性領證後複審程序（transitional post-grant）申請。此外，程序中可引用的證據，僅限符合35 U.S.C. § 102(a)定義下的先前文獻。一旦PTAB對申請人所質疑的專利做出裁決，日後申請人或其所代表的實體不得再於民事訴訟或ITC程序中，以在此臨時性的領證後複審程序中提出的相同事由，來質疑該專利的有效性。另外，AIA也對此一過渡期間的領證後複審程序設下落日條款，明令此一過渡式的領證後複審程序將在啟動8年後停止。

六、擴大以「先前商業使用進行抗辯」（Prior Commercial Use Defense）之範疇¹⁵

AIA法案中另一項變革是擴大了之前僅可用於對方法專利請求項進行抗辯的理由範疇，讓所有請求範圍都可以「先前商業使用」來進行抗辯，只要提出此一抗辯的人能舉證其「先前商業使用」行為是發生在專利有效申請日或是專利公開日的一年以前¹⁶。然而，如果事實證據顯示抗辯人此一抗辯並無相關事實證據可支持，則將來訴訟時法院極可能會對抗辯人做出懲罰性判決，裁定抗辯人需連帶給付專利權人在此一訴訟中相關的律師費用。

¹³ See HR 1249 PCS, section 18. Transitional Program for Covered Business Method Patents.

¹⁴ 依據HR 1249 PCS, section 18對商業方法專利的定義是：請求範圍涵蓋一種執行用於管理、操作一金融商品或服務所需之資料處理或其他作業的方法或其相對應的設備。

¹⁵ See HR 1249 PCS, section 5. Defense to Infringement based on Prior Commercial Use.

¹⁶ 此公開需符合35 U.S.C. § 102(b)之規範。

七、其他變革

(一)專利核准前允許第三人提供資料協助審查 (Preissurance Submission by the Third Party)

35 U.S.C. § 122將修正，從2012年9月開始，允許第三人可於專利申請案第一次公開後6個月到專利核准之前，提出相關先前技術文件供USPTO於審查過程中一併考量，此外，申請人於提呈時必須載明所提呈文件的相關性。

(二)補充審查 (Supplemental Examination)

從AIA生效日起，35 U.S.C. § 257將允許專利權人請求USPTO「考量、重新考量或更正深信與專利相關的資訊」(consider, reconsider or correct information believed to be relevant to the patent)，如果專利權人所呈送的資訊被認定會產生「與專利性有關的實質新議題」(substantially new question of patentability)¹⁷，則專利權人所提出的請求就會被允許。此一新程序讓專利權人可治癒因先前未呈送相關資訊而被認定有不正行為(inequitable conduct)的指控，前提是此一補充審查文件的呈送，必須發生在民事訴訟或ITC程序中專利權人將被指控有不正行為之前，才可適用。

(三)節稅或避稅策略之專利申請 (Patent Applications Related to Tax Strategy)

由於近年有許多專利申請案是以如何逃避課稅的策略為請求範圍，AIA也對此類專利申請案作出回應，明確指明從AIA生效日起，這類申請案都不會被允許。

(四)不得以專利權人未揭示最佳實施方式作為指控專利無效的理由 (Elimination of Best Mode Invalidity Defense)

從AIA生效日起，35 U.S.C. § 282(b)將不再允許侵權訴訟中的被告，以專利權人未依據35 U.S.C. § 112第一段文字規範，於說明書中揭示最佳實施方式，作為指控專利無效或無法實施的理由。

¹⁷ 當有此一與專利相關的實質新議題產生時，局長就會下令啟動「重新審查」(re-examination)。

(五)專利字號標示不實之訴訟 (False Patent Marking Suits)

從AIA生效日起，35 U.S.C. § 292將不再把對產品做不實專利標示的行為視為違法，且將來僅限能夠證明自己遭受損害的競爭者或是美國政府仍可對這類不實專利標示行為提起訴訟。因此，此一修法將確定目前這類不實專利標示行為訴訟的被告或不實標示行為人被除罪化。

(六)合併訴訟程序 (Joinder of Parties)

從AIA生效日起，35 U.S.C. § 299將不允許原告僅基於多名被告均侵犯同一專利的指控，就主張可將該些被告的訴訟合併納入同一訴訟程序中，除非其對該些被告所提出的侵權指控均係針對同一產品或方法。換言之，依據目前AIA內容來看，未來專利權人可以在同一管轄地同時指控多名被告侵犯專利權人之同一專利，並在該地對該些被告個別提出告訴，在這些不同訴訟中，可將個別訴訟過程中的「發現事證」(discovery)程序或是「請求範圍之解讀」(claim construction)程序加以合併，但審判(trial)程序則無法合併。

參、結 論

在申請實務上，對美國專利申請案的申請人或發明人來說，由現行的「先發明」制改成「先申請」制最大的缺點就是，從2013年3月起，申請過程中將無法再透過「宣誓」¹⁸這種答辯技巧，來克服不具新穎性的核駁理由，而是一定要依事實進行答辯。如果申請人僅申請美國一個國家，那麼這種透過宣誓克服不具新穎性的技巧確實有它的優勢與便利性；但如果申請人同時在其他國家提出專利申請，因同一前案被其他國家委員引用的機會相當高，就算美國申請案可透過宣誓克服不具新穎性的核駁理由，其他國家仍然需要一一答辯。因此，最經濟的做法反而會是將所有國家的答辯同步，而不是特別依賴美國申請案答辯過程中可使用的「宣誓」技巧。因此，對已習慣「先發明」制的美國申請人來說，或許覺得此一新法案帶來的改變太大；但對早就實行「先申請」制國家的申請人來說，包括台灣申請人，此一新法案對原本的專利實務並沒有太大影響。

¹⁸ 即，發明人宣誓其發明的發明日早於引證文獻之公開日 (swear behind the reference)。