

## 專利話廊

### 美國專利法修正的新發展

林景郁 專利師



即使是在美國，許多中小型企業也因不停歇的訴訟威脅而難以生存，導致美國政府從上到下都瀰漫著一股改革的氣息，希望透過由法院改變實務看法，甚至是透過修法，來遏止專利訴訟對美國經濟、創新研發的影響。

由美國參議員 Chuck Grassley 在 4 月 29 日提會的 S. 1137 號法案，正是在這樣氛圍下的產物，其主要目的在於希望遏止專利訴訟被濫用，避免專利系統遭到破壞而影響經濟。以下簡單介紹 S. 1137 號法案的幾項重點。

#### 一、明確規範專利侵權起訴狀應載明的內容

S. 1137 號法案明確規範，欲提起專利侵權訴訟，提出方必須在起訴狀中指出遭侵害的專利和請求項、被控侵權產品或方法、以及侵害比對說明；若起訴狀不符上述規定，法院可駁回起訴。

#### 二、終端使用者侵權訴訟的停止進行

為避免消費者因直接向製造商購買侵權產品而成為被控侵權的目標，S. 1137 號法案特別考慮到，若一終端使用者遭控侵害專利權，而其產品是向製造商直接購買，且該製造商另涉及該專利之訴訟時，法院得裁定停止該專利對終端使用者涉入的訴訟案。

#### 三、限制證據揭示 (discovery)

證據揭示一向是美國專利侵權訴訟中最花錢的程序，為避免不合理的濫訴利用證據揭示迫使被控侵權方接受不合理條件的和解，S. 1137 號法案特別規範，除特殊情況外，若被控侵權方在首次提出答辯狀之前，就先提出駁回動議、移轉審判動議、或分離被控侵權人動議，則在處理一或多個上述動議時，應停止證據揭示的進行，以減少訴訟進行前的支出。

#### 四、明確規範可請求敗訴一方支付勝訴方的律師費

根據 S. 1137 號法案，訴訟中佔優勢的一方可請求法院判斷居劣勢的一方的立場和行為，在法律和事實上是否合理；若客觀判斷認為居劣勢的一方其立場或行為之一為不合理者，除有特殊情況可能導致不公平，否則法院可判令敗訴之原告支付被告合理的律師費。因此未來若提起侵權訴訟方被認定其行為屬濫訴，則一旦敗訴將可能面臨支付被控侵權方律師費的後果。

#### 五、弱化兩造重審 (Inter Partes Review)、授權後重審 (Post-Grant Review)

在原始提出的 S. 1137 號法案中，對此並無著墨，但 S. 1137 號法案於 6 月 4 日經參議院司法委員會審議修正通過的版本中，增加了相關規定，明確規範在進行兩造重審和授權後重審的過程中，美國專利局審查委員審查專利有效性的標準，非為審查階段所採用的最廣合理解釋 (broadest reasonable interpretation)，而是相同於訴訟階段所採用的通常慣用的意義 (ordinary and customary meaning)，希望能使專利核准後的專利範圍解釋標準趨於一致。

從上述 S. 1137 號法案中有關起訴狀內容的規範、終端使用者侵權訴訟的停止進行、證據揭示的限制等可瞭解，避免專利權人濫訴的意味非常明顯，而明確規範可請求敗訴一方支付勝訴方的律師費，則是希望透過懲罰的方式，遏止專利權人濫訴。只是在考慮減少濫訴的同時，立法者也還考慮到衡平，調整作為被控侵權人武器之兩造重審與授權後重審的專利範圍解釋原則，使美國專利訴訟的天平不致過度單方地偏向專利權人或被控侵權人。

其實在 2014 年時已有類似的法案被提出，但最終並沒有過關，不過美國朝野兩黨今年似乎都相當支持修正專利法，除上述的 S. 1137 號法案之外，另有一 H.R. 9 號法案也正在眾議院中討論，今 (2015) 年內完成相關立法程序似乎也非不可能。依 S. 1137 號法案的設計，其各項規定皆應與法案生效日同日起施行，且適用範圍為任何在該生效日當天或之後核准的專利或提起的訴訟，申請人務必持續留意最新發展，以及早因應修法後的實務改變。

參考資料：

1. "S.1137 - PATENT Act," Library of Congress. 最後瀏覽日：2015 年 7 月 7 日。  
<<https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1137/text#toc-HC1F4395AB0AF43F88A55D5D6FFD32C48>>
2. "S. 1137 Managers' Amendment - Senate Judiciary Committee," United States Senate Committee on the Judiciary. 2015 年 6 月 2 日。  
<<http://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/S.%201137%20Managers'%20Amendment.pdf>>

## 研發者的慘痛經驗

杜燕文 中國專利代理人



狀況：

位於中國大陸上海的 A 公司為隨行杯的製造廠商，其研發部門於 2013 年開發了一款隨行杯，該款隨行杯的蓋體上形成開口部，該開口部處設置一可單手操作的旋蓋，於手握持著隨行杯時，可藉大姆指輕易地推動旋蓋，提供一使用便利的隨行杯。A 公司在未委託代理機構代理的情況下，逕向中國大陸專利局提出發明專利申請；並於 2014 年開始銷售

該款隨行杯，甚獲消費者好評。

A 公司於 2015 年收到中國大陸專利局針對該發明專利發出的第一次審查意見通知書，審查委員以兩份美國的對比文件，認為藉由兩份對比文件之組合，該發明專利的所有權利要求均不具備創造性。A 公司分析了兩份對比文件後，發現該發明專利權利請求書的所有權利要求，相較於兩份對比文件的組合，確實不具備突出的實質性特點，然因該款隨行杯為 A 公司的主力商品，若無法取得專利，對於市場恐有甚大的影響。因此，A 公司特委託 B 專利代理機構針對該發明專利及審查意見通知書之理由進行分析，希藉由專業的協助尋找解套方案。

B 專利代理機構的代理人取得相關資料，於解讀說明書及權利要求書後，由說明書的圖式中發現，有些技術特徵於說明書及權利要求書中均未有文字的記載。該案另一項技術特徵，卻僅在組合剖面圖中揭露，也就是該隨行杯之旋蓋底端套設一墊圈，另於蓋體之開口部全周緣形成凹槽，且由該墊圈與凹槽的斷面為對應之梯形狀；於旋蓋覆蓋於開口部的組合剖面圖中，可明顯見及墊圈與凹槽間係呈緊密地貼合狀態。

上述技術特徵雖在發明專利申請案的圖式中揭露，惟並未有文字記載於說明書及權利要求書中，因此代理人向 A 公司詢問，為何於提申時，未將此技術特徵載入說明書及權利要求書中？A 公司的回覆為，當時開發此款隨行杯時，是以可單手操作旋蓋的研發方向來考量，雖發明人也同時考量了旋蓋的密合性，而該發明人並未參與撰寫申請文件，以致發生部分技術特徵未以文字記載的情形。由於該發明專利的圖式中已清楚揭露墊圈與凹槽的技術特徵，申請人 A 公司認為或可以依據圖式進行說明書及權利要求書的修改，如此一來，即可與兩份對比文件有所區隔，且此技術特徵相較於兩份對比文件的組合確具創造性。

分析：

依據中國大陸專利法第 33 條的規定，對專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍，又依中國大陸專利審查指南中針對前述「不得超出原說明書及權利要求書的範圍」的說明，包括(1)不得超出原說明書和權利要求書文字記載的內容；(2)根據原說明書、權利要求書及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容。

於該發明專利的圖式中雖已揭露墊圈與凹槽的技術特徵，但因無上述技術特徵的文字記載，若將上述技術特徵補充修正至原說明書及權利要求書中，明顯超出原內容。況且該發明專利於說明書中述及擬解決的技術問題，為現有的隨行杯無法單手操作旋蓋，而其產生的技術效果，也是以可單手操作之功效來論述，上述僅在圖式上揭露的技術特徵所獲得的「密合性佳的有益效果」並未被清楚地提及。因此，若採取修改申請文件的方案，將上述僅在圖式上出現的技術特徵加入

原說明書及權利要求書中，恐有違前述中國大陸專利法第 33 條的修改規定。

A 公司往後的策略：

A 公司經由此次的慘痛經驗，瞭解上述實務，對於爾後作法提供了方向：

1. 對於一技術方案除了主要的技術特徵外，須詳實了解其他的技術特徵對整體的技術方案也能產生有益的效果，若確實有，則應將所有的技術特徵，依序依輕重記載。

以該發明專利為例，雖是以單手操作為研發的目的，然也可以墊圈與凹槽的技術特徵獲得另一有益效果，那麼在說明書及權利要求書中即應詳實加入技術特徵及該效果的文字記載，當原獨立權利要求的技術特徵被兩份對比文件的組合而認為不具創造性時，仍可修改說明書中的主要有益效果為密合性佳的說明，並同時將墊圈與凹槽的技術特徵併入獨立權利要求中，仍有機會可克服創造性的問題，只要審查委員不再檢索出與此技術特徵有關的現有技術，則該發明專利即有核准的機會。

2. 一技術方案所有的技術特徵及有益效果，應是發明人最為了解，因此由發明人檢視申請文件的內容，對於專利案件的申請有其絕對的必要性，若僅是由中間的連繫人來進行確認，極容易產生誤差，而導致無法挽救的狀況發生。