

專利話廊

美國發明法案 (AIA) 生效週年開始施行的內容

林景郁 專利師

AIA 於 2011 年 9 月 16 日正式生效後，有部分 AIA 引進的新規定便已在短期內陸續施行。雖然最受矚目的發明人先申請原則仍要到 2013 年 3 月 16 日才開始施行，但其實就在日前 AIA 剛正式生效滿 1 年的當天，也有數項 AIA 的新規定開始施行，本刊曾陸續刊載。以下就 2012 年 9 月 16 日時開始施行的 AIA 規定再做介紹與提醒。

1、受讓人可以申請專利

現行的先發明原則主要為保障專利權屬於最早發明人，而美國專利法 (35 U.S.C.) 或相關施行細則 (37 CFR) 也規定，縱然根據發明人與公司的契約約定，專利權應歸屬公司，專利申請案仍必須以發明人名義提出申請，提申後再由發明人讓渡給公司。

為配合 AIA 將改採發明人先申請原則，依 AIA 的規定，將接受發明人以外之人提出專利申請，不過仍要求發明人必須提出宣誓書或聲明，且申請人仍必須向美國專利局提交讓渡證明文件。雖然這些文件最遲可於繳交領證費之前向美國專利局提交，惟會衍生規費。相關申請文件的規定請參閱[2012 年 9 月 6 日出刊的第 44 期台一雙週電子報](#)。

2、核准前文件遞交 (Preissuance Submissions)

依原美國專利法規定，第三人本就有機會可就他人的案件提交先前技術供審查委員參考，只是規定較嚴格。AIA 新增的「核准前文件遞交」措施，允許任何人可於專利核准通知發出前，或者是公開或首次核駁通知發出日後 6 個月內的較晚之日前，對一專利申請案提出與其專利要件有關的文件及論述該些文件與系爭申請案相關的說明給美國專利局，該文件可以是專利、公開的專利申請案、其他公開文獻。

根據最終確定版的施行細則，提出此項申請的必要文件包括(1) 提交資料明細表；(2) 每件資料之相關性詳細說明；(3) 非美國專利文件的副本；(4) 非英文文件的英譯本；(5) 提交文件人有關符合規定的聲明；(6) 規費。相關規定及規費資訊請參閱[2012 年 7 月 26 日出刊的第 41 期台一雙週電子報](#)。

3、授權後程序 (Post-grant review proceedings)

(1)、兩造重審 (*inter partes* review)

新增的兩造重審用以替代原本的兩造復審 (*inter partes* reexamination) 程序，兩造重審程序僅限於第三人請求，請求的期限為(a) 專利領證公告日起 9 個月後；或(b) 專利的授權後重審 (*post-grant* review) 程序終結之後。另外，兩造重審僅限於以專利及公開文獻為證據，挑戰專利的新穎性和非顯而易見性。取得兩造重審請求之申請日的要件包括(a) 符合施行細則§ 42.104 所規定的請求內容；(b) 合法送達請求書和相關證據給專利權人；(c) 繳交請求費 27,200 美金(若請求項超過 20 項需另增加費用)。

在美國專利局通知兩造重審請求之申請日成立之日起的 3 個月內，專利權人可進行的防禦手段包括(a) 提出初步答辯，備具理由向美國專利局說明不應受理兩造重審，但此時不可請求更正，專利權人也可為了加速程序的進行而選擇放棄初步答辯的機會；(b) 專利權人可申請放棄 (*disclaim*) 請求項，美國專利局將不會對被放棄的請求項進行兩造重審。

提出兩造重審的相關事實理由必須有至少一被挑戰之請求項有合理可能性 (reasonable likelihood) 不具可專利性時，才有機會讓美國專利局受理兩造重審。美國專利局受理兩造重審後，專利權人可提出答辯，提出答辯的期限可由美國專利局指定，若無指定則以美國專利局正式受理兩造重審之日起的 3 個月內。審理兩造重審時，請求項必須依說明書之揭示作最廣合理解讀，且在正式受理此一程序後，基本應於 1 年內終結程序，不過可因合理原因視情況延長最多 6 個月。專利權人也可以考慮提出更正請求，但不得較答辯提出的時間晚（若美國專利局有指定期限，依指定期限），而且更正必須根據答辯兩造重審之理由提出，並且不得實質擴大申請專利範圍，或是增加新事實。

適用兩造重審的案件為任何在 2012 年 9 月 16 日前、當天或之後已領證公告的專利。

(2)、授權後重審

授權後重審僅限於第三人請求，請求的期限為專利公告日起 9 個月內。另外，得提起授權後重審的事由為所有可主張請求項無效的理由。取得授權後重審請求之申請日的要件包括(a) 符合施行細則§ 42.204 所規定的請求內容；(b) 合法送達請求書和相關證據給專利權人；(c) 繳交請求費 35,800 美金（若請求項超過 20 項需另增加費用）。

在美國專利局通知授權後重審請求之申請日成立之日起的 3 個月內，專利權人可進行的防禦手段包括(a) 提出初步答辯，備具理由向美國專利局說明不應受理授權後重審，但此時不可請求更正，專利權人也可為了加速程序的進行而選擇放棄初步答辯的機會；(b) 專利權人可申請放棄請求項，美國專利局將不會對被放棄的請求項進行授權後重審。

提出授權後重審的相關事實理由必須有至少一被挑戰之請求項有可能 (more likely than not) 不具可專利性時，才有機會讓美國專利局受理授權後重審。美國專利局受理授權後重審後，專利權人可提出答辯，提出答辯的期限可由美國專利局指定，若無指定則以美國專利局正式受理授權後重審之日起的 3 個月內。審理授權後重審時，請求項必須依說明書之揭示作最廣合理解讀，且在正式受理此一程序後，基本應於 1 年內終結程序，不過可因合理原因視情況延長最多 6 個月。專利權人也可以考慮提出更正請求，但不得較答辯提出的時間晚（若美國專利局有指定期限，依指定期限），而且更正必須根據答辯授權後重審之理由提出，並且不得實質擴大申請專利範圍，或是增加新事實。

適用授權後重審的案件為根據發明人先申請原則提出專利申請並且獲准的專利。

4、補充審查 (supplemental examination)

補充審查不得由非專利權人以外之人請求，補充審查得在專利仍能主張權利的期間內請求。每個補充審查請求只可包含 12 項以下與專利相關的資訊，補充審查也可以重複請求，然而若有某項資訊必須經過與美國專利局的溝通以確認其是否與專利相關，則溝通的過程也會被視為是補充審查請求所提出的資訊之一，縱然數項資訊之間有關聯性，基本仍會被視為是多項資訊，唯一例外是非英文資訊及其英譯本。取得補充審查請求之申請日的要件包括(a) 符合施行細則§ 1.605、1.615 及 1.610 所規定的請求內容；(b) 繳交補充審查請求費 5,140 美金及單造復審請求費 16,120 美金。如果美國專利局認為補充審查請求不符合規定而無法取得申請日，將指定專利權人於一定期間內補正，如於指定期間內未能補正，補充審查請求將不會取得申請日，不過所繳納的單造復審請求費可辦理退費。

在補充審查程序進行中，既不能更正申請專利範圍，也不能請求面詢。補充審查取得申請日起的 3 個月內，美國專利局將會評估所提交的資訊是否產生影響任一請求項之可專利性的實質新問題，並將此一結果記載在補充審查的證書上。如果產生影響任一請求項之可專利性的實質新問題，美國專利局將進行單造復審，反之則不但不進行單造復審，也會退還單造復審的請求費。

適用補充審查的案件為任何在 2012 年 9 月 16 日前、當天或之後領證公告的專利。

距離 2013 年 3 月 16 日，AIA 所有內容完全地正式施行約莫還有半年，在這段期間之內，美國專利局還有諸多法規命令需完成訂定，然而至今似尚未聽聞美國專利審查程序手冊 (MPEP) 的修訂進度，所以可以預期美國專利局還有一段時間要忙碌。

不過隨著我國新專利法將於 2012 年 1 月 1 日起施行，相關規定也將於近期公布，我國的申請人或代理人也不會閒著，反而可能因為必須同時了解我國新專利法與 AIA 的新規定而更加忙碌。本文即是希望藉由再次介紹 2012 年 9 月 16 日開始施行的 AIA 規定，提醒申請人及早做了解與準備。

資料來源：

1. "Changes To Implement the Inventor's Oath or Declaration Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act," USPTO. 2012 年 8 月 14 日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17907.pdf>>
2. "Changes to Implement the Preissuance Submissions by Third Parties Provision of the Leahy-Smith America Invents Act," USPTO. 2012 年 7 月 17 日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-17/pdf/2012-16710.pdf>>
3. "Changes to Implement Inter Partes Review Proceedings, Post-Grant Review Proceedings, and Transitional Program for Covered Business Method Patents," USPTO. 2012 年 8 月 14 日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17906.pdf>>
4. "Changes To Implement the Supplemental Examination Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act and To Revise Reexamination Fees," USPTO. 2012 年 8 月 14 日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17917.pdf>>

【新專利法系列】

設計專利-成組設計的規定

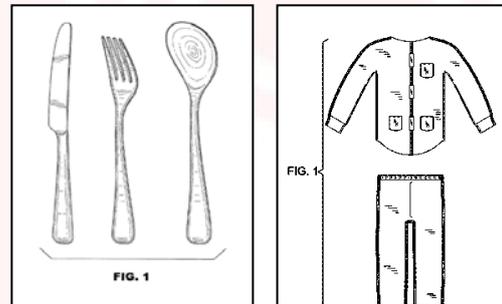
游登銘

我國將在 2013 年 1 月 1 日起施行新專利法，在新專利法的設計專利中開放有部分設計、圖像 (Icons & GUI) 設計、成組設計及增訂有衍生設計等，在新專利法第 129 條第 2 項對成組設計做了明確定義，其中開放成組設計的申請，主要是為了因應目前產業界在產品外觀設計的開發會將習慣上同時販賣或同時使用的數個產品進行整體性思考創作或系統化設計，並使可申請設計專利的標的符合國際趨勢。

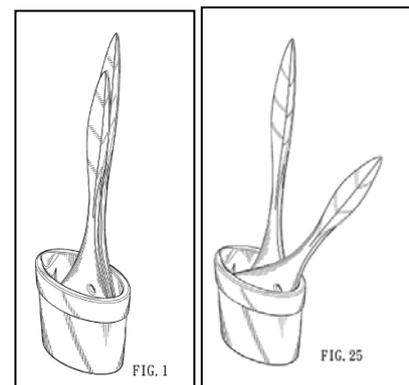
由於成組設計在美國、歐盟、日本、澳洲...等國外的專利制度中已實施有多年，我國在過去專利法規及現行法並沒有可提出成組設計申請的專利制度，因此在專利申請、專利審查以及取得專利權的權利主張判斷上，我國新專利法及相關規定均借鏡於各國專利實務運作的經驗。配合我國新專利法的相關規定，及國外已獲准設計專利的實例，在提出一件成組設計專利申請，申請人必須注意以下的規定：

(1)、以「成組設計」提出設計申請，為一設計一申請之一般申請原則的例外，因此所申請的物品必須符合新專利法第 129 條第 2 項「二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請。」的規定，也就是二個以上的物品均必須是屬於國際工業設計分類表上的同一大類 (classes)，且在一般市場消費型態及使用者的實際使用情況下，習慣上為成組販賣或為成組使用。

(2)、在設計名稱的記載，為了可明確包含成組設計所保護的標的，必須使用二個以上物品的上位名稱用語記載，並配合有類似如「組」或「套」等概念的用語的記載，例如：在圖式中的左圖所示，為包括有刀子、叉子及湯匙等三種物品設計專利，其設計名稱記載為「一套的餐具(CUTLERY SET)」(USD659486)。又例如：在圖式中的右圖所示，為包含有一件外套與一件褲子的「休閒服裝組(RELEASABLE JACKET AND PANTS SET)」(USD661466)。



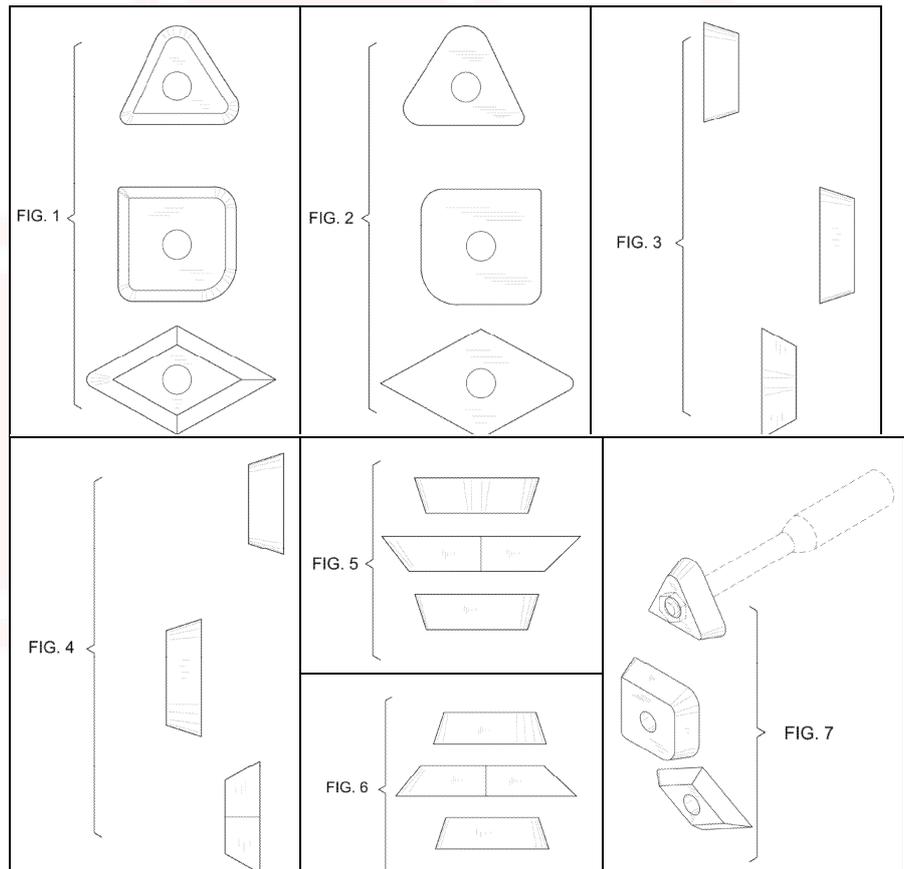
(3)、在設計說明書應記載事項包括有設計說明，雖依新專利法施行細則待核定版第 50 條第 2 項但書規定，若其內容已於設計名稱或圖式表達清楚者，得可以省略不記載設計說明，但依新專利法施行細則待核定版第 51 條第 4 項第 3 款規定，成組設計必要時得在設計說明中記載各構成物品之名稱。由於成組設計為包含有二個以上的物品，其所欲保護的標的及視覺外觀設計的特點相較於標的為物品全部外觀的整體設計的特點而言，雖可省略不記載但為了可充分的表達呈現成組設計整體性創作所構成之視覺外觀的設計特點，筆者認為設計人應將其成組設計的整體性思考創作以簡要內容予以記載，例如：右圖中所示用



於「攪拌沙拉的器具組(SALAD MIXING SERVERS AND BASE UNIT SET)」(USD 662786)，申請內容的圖式共使用 25 張視圖具體表現三件物品及成組物品的外觀形狀，就此類設計未來在我國提出申請，申請人可將此三件物品及整體外觀的設計創意與特點予以簡明記載，將可更有利於設計創意特點的呈現。

(4)、成組設計之圖式應分別揭露各構成物品的所有視面，並應揭露至少一張包含所有物品且足以代表成組設計的視圖。成組設計依設計應將各構成物品分離後分別製作立體圖及各面視圖表達；但若以合併揭露的方式製作合併立體圖及合併的各面視圖，必須以能充分揭露所有構成物品的外觀為前題。就前述的「休閒服裝組」為例，將外套與褲子以上下併列且前後間隔的方式製作各面視圖；又

例如：在右圖中所示的「泥漿清除工具組 (SET OF GROUT REMOVAL BITS)」(USD 664410)，將各物品以上下併列且前後間隔後，繪製有前、後、左側、右側、俯、仰及立體圖予以呈現。



(5)、在成組設計的申請時，申請人除了可將二個以上物品以成組設計申請之外，若欲主張保護的標的為所申請物品的部分設計或圖像設計，在設計名稱必須明確予以記載，另在圖式的各視圖必須依據呈現部分設計或圖像設計的規定製作，例如：一成組設計專利，其包含有折疊式的桌及複數椅子的桌椅組，假設該桌椅組的桌面或椅面具有設計特點，為申請人所欲主張保護的部分設計，則設計名稱記載為「一組折疊桌椅的桌椅面」。

設計人經整體思考創作出系統化設計的二個以上物品，除了可以將每一項物品分別提出一件申請案之外，新法施行後可在符合成組設計規定下將二個以上物品以一件設計專利申請案提出，當以成組設計提出專利申請除了應留意本文所提到在說明書及圖式的記載內容之外，尤其重要的是讀者應理解到所取得的成組設計專利權的保護範圍與每一物品之整體設計專利權的保護範圍有相當的不同([可參閱 2012 年 5 月 31 日所出刊之第 37 期台一雙週電子報](#))，因此申請人在提出設計專利申請應先行確認。

資料來源：

新專利法第四章設計專利。

新專利法施行細則第四章設計專利之申請及審查（待核定版）。

專利審查基準第三篇設計專利實體審查草案（公聽版）。