

專利法規

[美國]

美國專利局公布申請人溯源程序實施規定

美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 在 2011 年生效後，新增的「申請人溯源程序」程序將於 2013 年 3 月 16 日施行，適用於符合 AIA 法案發明人先申請原則要求的申請案及專利案。該規定主要是為確保首次提出申請之人為真實發明人，當 2 件申請案的發明人有爭議時，將由專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 依前述之申請人溯源程序處理，美國專利局於 2012 年 2 月 10 日公布關於該程序之實施規定，公眾可於 2012 年 4 月 10 日前回饋意見，以下摘錄自公布內容：

1. 必須要在系爭請求項首次公開後的 1 年內提出請願。
2. 須檢附規費。
3. 上訴者須證明系爭案其至少一請求項具有以下 2 種情形：(1)和該引證案相同或者是實質上為相同，(2)和該引證案之發明並未具有可專利性之差異 (patentably distinct)。
4. 須詳細敘明請求項範圍，若請求項含功能手段語言 (means-plus-function) 以及步驟功能語言 (step-plus-function) 之限制，須詳細敘明請求項所對應功能之結構、材料或者動作 (act)。
5. 提供相關之實質證據或文件。
6. 若未滿足請願要件，且未在 PTAB 發出相關通知的 1 個月內，或者是請願執行申請人溯源程序的法定期限內（以較早發生之日為主）補正，該請願將會被撤回。
7. PTAB 可拒絕受理專利申請案和專利之間所提出的請求申請人溯源程序，或在 2 件專利申請案之申請權為共有之情形時。
8. 由 PTAB 所執行的相關歷史紀錄及決定皆會被公開。

資料來源：“Changes To Implement Derivation Proceedings,” USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 28.

<http://www.uspto.gov/cgi-bin/exitconf/internet_exitconf.pl?target=www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-10/pdf/2012-2535.pdf>

美國專利局公布授權後重審的施行細則

自 2012 年 9 月 16 日起，美國專利局將實施新增加的授權後重審，廢除兩造復審 (inter partes reexamination)。美國專利局於 2012 年 2 月 10 日公布關於該程序之實施細則，公眾可於 2012 年 4 月 10 日前回饋意見，以下摘錄自公布內容：

1. 僅有非專利權人以外之人可提出請願。
2. 須於專利公告發證後的 9 個月內提出。
3. 須檢附 35,800 美元的規費，且該規費會自請求項超過 20 項時而增加。
4. 請求者須敘明為何該請求項違反 35 U.S.C.282 (b) 之規定，若不應准予專利的原因源於先前技術，則須敘明該請求項之要件是如何已出現於先前技術內容。
5. 提出的請願可因誤繕而請求更正，但不會影響請願的提出日認定。
6. 若請願內容不完備，不但無法取得申請日，且若未在 PTAB 發出相關通知的 1 個月，或者是請求授權後重審的法定期限內（以較早發生之日為主）補正，該

請願將會被駁回。

7. 專利權人須於收到 PTAB 准許請求授權後重審通知的 2 個月內作出回覆，惟此時的初步回覆不可修正，然專利權人可放棄該初步回覆以加速後續程序。
8. 若專利權人拋棄 (disclaimer) 請求項，被拋棄的請求項將不會進行授權後重審。
9. PTAB 可依職權檢視所有或部分被挑戰的請求項。
10. 專利權人惟有在經 PTAB 允許後方可做出更正，惟該更正不可超出原本請求項範圍或增入新事項。
11. 請願者可於進入審查的 1 個月內補充相關資訊。
12. 若有充分理由，兩造可提出發現 (discovery) 程序以補充相關證據。

資料來源：“Changes To Implement Post-Grant Review Proceedings” USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 28.
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-10/pdf/2012-2529.pdf>>

美國專利局公布商業方法專利授權後重審之過渡辦法

美國專利局在 2012 年 2 月 10 日的聯邦政府公報上公布針對商業方法之專利所建立的授權後重審之過渡辦法，並且定義出何為技術性發明 (Technological Invention)。公眾可於 2012 年 4 月 10 日前回饋意見，以下為相關定義以及摘錄自商業方法專利之過渡辦法內容：

1. 商業方法專利係指執行資料處理或其他作業的方法或裝置，用於實施/經營/管理財金產品或服務，但不包含技術性發明。
2. 技術性發明係指該請求項所列舉的技術性特徵基於先前技術是具有新穎性以及非顯而易見性，且可以解決技術性上的問題。
3. 有被控侵害該專利者或已支付專利侵權賠償金者，可以此為由提出授權後重審請願。
4. 可於任何時間點提出授權後重審請願。
5. 請求者基於 35 U.S.C.282(b)而針對請求項提出不應准予專利之理由。
6. 該請願可因誤繕而請求更正，且不會影響請求日。

資料來源：

1. “Transitional Program for Covered Business Method Patents-Definition of Technological Invention,” USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 28. 2012 年 2 月 10 日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-10/pdf/2012-2538.pdf>>
2. “Changes To Implement Transitional Program for Covered business Method Patents,” USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 28. 2012 年 2 月 10 日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-10/pdf/2012-2532.pdf>>

美國專利局公布兩造重審實施細則

自 2012 年 9 月 16 日起，美國專利局將實施新增加的兩造重審程序，並且適用於前述日期前所公告發證的專利。美國專利局於 2012 年 2 月 10 日公布關於該程序之實施細則，公眾可於 2012 年 4 月 10 日前回饋意見，以下摘錄自公布內容：

1. 非專利權人以外之人可提出請願。惟若在提出請願以前，請願人或真實利害

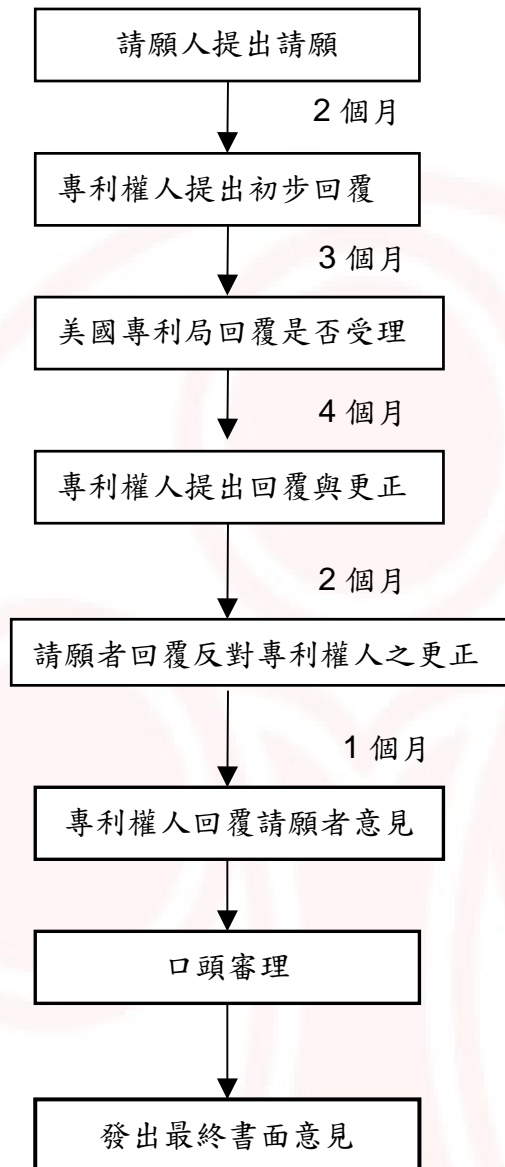
關係人已針對系爭專利請求項之有效性先提起民事訴訟，或者請願人或真實利害關係人就該專利提出侵權訴訟後已逾 1 年，又或者請願者已受禁反言之限制，則不得提出請願。

2. 提出請願之日必須晚於專利公告發證後的 9 個月內提出或授權後重審程序終結後。
3. 須檢附 27,200 美元的規費，且該規費會自請求項超過 20 項時增加。
4. 請願者須敘明基於相較公告專利或是公開專利申請案之下，該請求項如何違反 U.S.C.102 以及 103 之規定。
5. 該請願因誤繕而請求更正，不會影響請求日。
6. 若未滿足請願要件，且未在發出相關通知的 1 個月內補正，該請願將會被撤回。
7. 專利權人在收到該通知後可作出初步回覆並檢附相關佐證，惟不可呈新的證詞性證據 (testimonial evidence)，且須於 2 個月內作出回覆。然專利權人可放棄該初步回覆權利以加速後續程序。
8. 若專利權人提出請求項拋棄 (disclaimer)，將不會進入該程序。
9. PTAB 可依職權檢視所有被挑戰的請求項或者是部份請求項。
10. 專利權人惟有在經 PTAB 允許後方可做出更正，惟該更正不可超出原本請求項範圍或增加新事項。
11. 請願者可於進入兩造重審程序的 1 個月內補充相關資訊。

資料來源：“Changes to Implement Inter Partes Review Proceedings,” USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 28, 2012 年 2 月 10 日。
<http://www.uspto.gov/cgi-bin/exitconf/internet_exitconf.pl?target=www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-10/pdf/2012-2534.pdf>

美國專利局公布受理請願之範例流程

美國專利局近日公布多項關於 AIA 法案下所新增加的程序，美國專利局有責須就各項新增加的程序頒布其相關流程及資訊，而每項程序皆有須滿足的最低要件，若請願人未能滿足要件，美國專利局有權不受理該請願。另外，除非美國專利局已受理該請願，否則請願人是可以書面形式來提出終結該請願，以下為針對受理兩造復審、授權後重審、商業方法專利之過渡性程序以及申請人溯源程序之簡要流程圖：



若專利權人在提出回覆時有提出更正，此時請願人可享有 2 個月的時間針對該修正再次提出回覆，而專利權人仍有 1 個月的時間針對請願人之回應進行回覆。而此外，在專利權人提出修正時候有補充新證據，請願人可作請求將該證據列入觀察(observation)。請願過程中，兩造皆有可以提議 (motion) 來要求排除其認為不被許可的證據列入考量。當兩造皆提出提議後，可以提出向 PTAB 作出口頭答辯的請求。另外，美國專利局自受理請願到發出最終意見須於 12 個月內完成。

資料來源：“Practice Guide for Proposed Trial Rules,” USPTO, Federal Register Vol. 77 No. 27. 2012 年 2 月 9 日。

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-09/pdf/2012-2523.pdf>>