

專利話廊

美國授權後重審 (Post-grant review) 簡介

林景郁 專利師

AIA 中有一項針對其公眾審查程序的改變，即是 2012 年 9 月 16 日後，原有的公眾審查程序－專利復審 (Reexamination) 程序中的兩造復審 (Inter partes reexamination) 程序將走入歷史，單造復審 (Ex-parte reexamination) 程序繼續保留。其中之兩造復審將由授權後重審及兩造重審 (Inter partes review) 兩個程序取代。本電子報 2011 年 11 月 17 日發行之第 23 期，曾由粘竺儒先生介紹 AIA 之兩造重審，以下本文即就 AIA 之授權後重審加以介紹。

一、得提出授權後重審之人、事由及提出期限

一非專利擁有者之人，可向美國專利局對一專利提出請願，請求提起授權後重審，請願人可依美國專利法第 282 (b) 條第 (2) 或 (3) 項之任何理由，包含非屬美國專利法第 101 條所規定之適格發明，或不具備第 102 或 103 條所規範之新穎性或非顯而易見性，或是說明書或申請專利範圍不符合美國專利法第 112 條規定等，以不具可專利性為由請求撤銷一專利之一個或更多請求項；另授權後重審之請願只能在不晚於專利授權日或一再發證 (reissue) 專利之公告日後的 9 個月內提出。

二、受理單位

授權後重審係由美國專利局的專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board) 負責執行。

三、授權後重審的流程

美國專利局將判斷依 AIA 第 321 條提出之請願中的資訊是否可能 (more likely than not) 證明至少一遭挑戰的請求項為不具可專利性，作為是否同意提起授權後重審的依據。因此在 AIA 第 322 (a) 條第 5 項規定應將授權後重審請願人提供的資料交給專利權人的前提下，一授權後重審請願被提出後，專利權人可在美國專利局設定的一定期限內，以該授權後重審請願違反提起授權後重審之要件為由提出初步答辯；而在收到初步答辯，或未收到初步答辯則以該初步答辯應提出之期限為準起的 3 個月內，美國專利局應作出是否同意提起授權後重審的決定，惟請願人不得就不同意提起授權後重審的決定提起上訴。

在專利審判及上訴委員會執行授權後重審的過程中，兩造可利用發現 (discovery) 程序收集證據，專利權人也可對其專利進行更正，惟該更正不得擴大申請專利範圍或是增加新事項 (new matter)，至於授權後重審請願人則必須負擔舉證責任，證明其主張系爭專利不具可專利性的優勢證據 (preponderance of the evidence)，另外授權後重審請願人也有機會在美國專利局規定的期限內補充書面意見。

專利審判及上訴委員會必須在美國專利局通知同意提起授權後重審之日 1 年內做成最終判斷，但可附理由延長不超過 6 個月。在專利審判及上訴委員會作出授權後重審決定，且經過可提出上訴的期間或是上訴程序終止後，對於同一事實及內容，就相關關係人於專利局的其他程序、民事訴訟及美國貿易委員會 (ITC) 的相關程序，皆具有禁反言 (Estoppel)，即我國一般通稱之「一事不再理」的拘束力；不過在尚未完成授權後重審的決定前，請願人與專利權人可共同請求終止授權後重審，若授權後重審被終止，授權後重審請願人的原主張將不具禁反言效力。

授權後重審的決定可被上訴，上訴對象為美國聯邦巡迴法院 (CAFC)。

四、與其他程序或訴訟之關聯

如果在提出授權後重審請願前，請願人已提出一挑戰系爭專利之請求項有效性的民事訴訟者，授權後重審將不會被允許提起；若請願人在提出授權後重審請願之日或之後，才提出一挑戰系爭專利之請求項有效性的民事訴訟，則該民事訴訟會自動停止直至專利權人請求法院解除停止、專利權人提出請求人侵權的民事訴訟或反訴、或請求人要求法院駁回民事訴訟之請求後才重新啟動。

五、適用對象

授權後重審的適用對象，限於根據先發明人申請原則申請並且獲授權公告的專利，即適用對象限於有效申請日晚於 2013 年 3 月 16 日後之申請案。

六、結論

相較於同為新增公眾審查程序且只能就不具新穎性或非顯而易見性提出的兩造重審來說，能提出授權後重審的事由要多得多，但能提出授權後重審的期間也只有在專利授權日或再發證專利之公告日起的 9 個月內，又較兩造重審短。因此，授權後重審讓一般大眾在他人獲准專利的初期有較多可提出公眾審查的機會，以減少遭提起侵權訴訟的可能性與機會；兩造重審則可讓專利權在經過授權後重審的挑戰後，使專利權維持一定的穩定性。

AIA 新增的授權後重審與兩造復審應是立法者幾經考慮一般大眾與專利權人的權益後，所衍生出的公眾審查程序，雖距離授權後重審生效還有一段時間，而距離適用授權後重審的專利核准甚至更久遠，申請人仍應留意相關程序之細部規定制定，以及早對授權後重審的應用做好準備。

參考資料：

AIA 第 6 段的授權後程序。

AIA法案實施後，PCT國際申請案對美國申請案的影響

胡書慈

新穎性，指專利申請案未被現有技術所揭露，而在大多數國家中，該現有技術泛指在專利申請日前已公開為大眾所知的技術。但大多數國家均額外限定了所謂「擬制新穎性」的制度，就台灣專利制度而言，當一專利申請案（以下簡稱後申請案）所請求保護的範圍，與在其申請之前提出申請但在其申請之後公開或公告的另一專利申請案（以下簡稱先申請案）說明書所載的內容相同，雖然該先申請案並未在後申請案的申請日前公開，依規定應不構成該後申請案的先前技術，但為了防止將來有重複專利的情形發生，仍將該先申請案視為該後申請案的先前技術而以法律擬制後申請案不具新穎性。由於「擬制新穎性」制度的設計是為了防止重複專利，故大多數國家均限定該先申請案需為該國的國內申請案，然而，針對 PCT 的成員國而言，因 PCT 國際申請案之國際申請日通常視為具有等同於國家申請案之申請日的效力，故 PCT 國際申請案的定位將為其審查擬制新穎性時需考量的重點。

現行的美國專利法 35U.S.C.102(e)條中規範了擬制新穎性，其將申請在先而公開或公告在後的先申請案視為審查新穎性時的先前技術，而對 PCT 國際申請案，僅限於該 PCT 國際申請案在國際階段有指定美國、且在國際階段公開時係以英文公開，則該 PCT 國際申請案方能作為 35U.S.C.102(e)中所指定的先前技術。同時，在現行的美國專利法中亦針對了 PCT 國際申請案在各階段的效力進行規範。35U.S.C.363 中規定，除了 35U.S.C.102(e)的規定外，一 PCT 國際申請案在國際階段有指定美國時，其效力自其國際申請日起等同於美國國家申請案的效力；35U.S.C.374 中規定，除了 35U.S.C.102(e)的規定外，一 PCT 國際申請案在國際階段有指定美國時，其國際公開文本的效力視為與 35U.S.C.122(b)中所規範的美國國家申請案之公開文本的效力相同；35U.S.C.375(a)中規定，除了 35U.S.C.102(e)的規定外，一 PCT 國際申請案在國際階段有指定美國時，其進入美國國家階段核准後，其效力與美國國家申請案核准後的效力相同。

因此，在現行的美國專利法中，一 PCT 國際申請案如要構成為 35U.S.C.102(e)所規範的先前技術，該 PCT 國際申請案雖然可不須進入美國國家階段，但必須同時滿足兩個條件，一為在國際階段有指定美國、而為在國際階段公開時係以英文公開。故倘若為以中文或日文等非英文提出申請的 PCT 國際申請案，其雖然在國際階段有指定美國，但國際公開以中文或日文等非英文的語言公開，則仍無法在美國構成 35U.S.C.102(e)所規範的先前技術。

然而，AIA 法案中已對新穎性相關規定加以修改，其中針對擬制新穎性的部分，AIA 法案中修訂 35U.S.C.102，其中第(a)項第(2)款規定，先申請案之公開文本只要是被視為與美國國家申請案之公開文本有等同的效力，即可作為該款所規範的先前技術，且同時修改 35U.S.C.363、35U.S.C.374、35U.S.C.375(a)，將其中原有“除了 35U.S.C.102(e)的規定外”等字眼一併刪除，意即，將來一 PCT 國際申請案只要在國際階段有指定美國，無論以任何語言公開，該 PCT 國際申請案在美國的效力均等同於一美國國家申請案的效力。則將來在各 PCT 會員國以任何語言提出申請的 PCT 國際申請案，只要有指定美國，其公開文本除有 35U.S.C.102(b)(2)的例外情形之外，均將可被美國審查委員用來作為核駁一美國申請案違反 35U.S.C.102(a)(2)的引證文件。再者，AIA 法案中針對 35U.S.C.103 有關非顯而易見性的引證文件，係規範所有 35U.S.C.102 中適格的引證文件均可作為 35U.S.C.103 的引證文件。

因此，縱使申請人沒有在美國取得專利保護，往後只要在世界上一任一 PCT 成員國以任一語言提交了一 PCT 國際申請案，則該 PCT 國際申請案將有機會可阻止在其後申請之相同或相近的美國申請案取得美國專利權，如此一來，申請人在提出美國專利申請時應特別留意此一實務的改變，再者當任何人對於一件美國國家申請案認為有前述規定的適用時，以 PCT 國際申請案的內容擬制後申請案不具新穎性，無疑是一個可以運用的武器。

資料來源：

台灣專利審查基準第二篇第三章第 2.7 節「擬制新穎性」。

America Invents Act 第三段發明人先申請原則



【新專利法系列】**由審查實務看新專利法內容（二）**

王錦寬

3. 修正新規定

現行專利法規定之「補充、修正」兩種長期使用的用語在本次專利法修正中合併為「修正」乙詞，新專利法對於修正的相關規定，雖刪除現行專利法第 49 條第 2 項、第 3 項及第 5 項的時點限制，但對於發明申請案而言，申請過程中的修改時機及申請專利範圍修改的範疇將大幅受到限制。

(1) 原修正時點的規定：

現行專利法第 49 條第 2 項、第 3 項及第 5 項規定發明專利申請案若申請後擬提出修正，須於 15 個月內提出，若超出 15 個月，則僅能於申請實審之同時、他人提出實審而申請人收受實審通知之三個月內、專利專責機關核駁理由先行通知申復之期間、申請再審查之同時或得補提再審查理由書之期間內提出修正。上述發明申請案修正時點的限制，自施行以來總是造成困擾，本次專利法修正將之全數刪除。

新型及設計專利申請案之修正程序則仍可於專利申請案審定前提出，惟新型現行專利法採形式審查，為快速完成處分，現行專利法對新型申請人主動提出的修正，規定必須是在申請日起兩個月內為之。

(2) 新專利法提出修正之時點：

於新專利法中，在發明及設計專利中規定（新專利法中，設計修正之條文，現行專利法第 122 條刪除，準用發明專利章節第 43 條第 1 項至第 3 項之規定），於智慧局通知申請人限期申復前，均可提出修正程序，而一旦智慧局發出限期申復之通知時，僅能於該通知指定的期間內提出修正程序。智慧局於要求限期申復後，如認為有必要，可發出所謂「最後通知」，申請人於收受「最後通知」後，不能任意變動已審查的申請專利範圍；只要初審階段曾發出「最後通知」者，於再審查階段可修正的範圍也受到同樣的嚴格限制。另於新專利法中，現行專利法第 100 條第 1 項新型專利欲主動修正應於二個月期間內的限制已予以取消。

(3) 適用之申請案類型：

新專利法中針對修正之相關規定，除適用於一般以中文提出申請之申請案外，於新專利法中並針對以外文先行申請之申請案、分割後之申請案及改請後之申請案有以下之規定：

- a. 若以外文本提出申請者，其外文本不得修正，之後補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍，且中文本誤譯之訂正，也不得超出申請時外文本所揭露之範圍。
- b. 分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
- c. 改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而上述之改請案除設計專利改請發明專利外，包括其他專利種類間之相互改請，以及設計專利與衍生設計專利間之相互改請。

(4) 實體部份不得逾越之範圍：

因新專利法中已不再將申請專利範圍視為說明書之一部份，因此於實體部份即明述修正不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；且若屬上述之「最後通知」或曾發出「最後通知」之再審查申請案，於進行修正程序時，更僅能為請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正或不明

瞭記載之釋明，可修改的範圍幾乎與更正程序差距不大。

(5) 列為不予專利之條款：

於新專利法中，發明專利及設計專利延續現行專利法，若違反修正規定，列為可不予專利之事由，且於新型專利之形式審查程序時，也加入了修正若明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，也不可准予新型專利。

(6) 增列可舉發之條款：

於新專利法中，可舉發之事由中，不論發明專利、新型專利或設計專利，均延續現行專利法若違反修正規定可為得以提起舉發之事由；且更進一步明定以外文先行申請之申請案、分割後之申請案及改請後之申請案其所為之修正程序，若有違反相關規定時，也得以提起舉發程序。

4. 國內優先權主張時間放寬

主張國內優先權之發明或新型申請案，優先權的期間為十二個月，現行專利法第 29 條第 1 項第 4 款另規定自「先申請案已經審定或處分者」縱使在優先權期間內，後申請案亦不得主張先申請案之國內優先權。

由於申請人無法預估先申請案何時會發出審定或處分，尤其是先申請案如為新型，現行採形式審查的新型常在申請幾個月內即發出核准處分，使得後申請案無法主張國內優先權。

新專利法第 30 條第 1 項在第 4 款及第 5 款分別就先申請案是發明或新型分款規定。若先申請案為發明申請案，主張國內優先權的期限由「已經審定」放寬至「已經公告或不予專利審定確定」；若先申請案為新型申請案，主張國內優先權的期限由「已經處分」放寬至「已經公告或不予專利處分確定」。

由於申請人在接到先申請案之核准審定書或處分書後，仍有三個月時間可以考慮繳交證書費及第一年年費，必要時當可請求延緩公告。因此，只要在先申請案申請日起一年內，申請人於接到先申請案之核准審定書或處分書時仍有充足的時間可以考慮是否提出後申請案主張國內優先權。

5. 新增分割申請之時點

現行專利法第 33 條關於分割申請之規定，新專利法變更條次為第 34 條，新增第 2 項、第 4 項及第 6 項。其中，第 4 項僅是將實務明文化，規定分割案的內容不得超出原申請案之全部內容。

本次新專利法關於分割相關規定主要是新增分割的時點。除原有規定外，新專利法第 34 條第 2 項增列第 2 款，增訂申請人於初審核准審定後得提出分割申請之規定，放寬申請分割時點之限制；申請人於初審核准審定送達後 30 日內，如發現其發明內容有分割之必要，申請人也有提出分割之機會。惟於同款另立但書，排除申請人於再審查審定後得提起分割之適用，不論該再審查之審定核准或核駁均不得申請分割。

特別要說明的是，新專利法第 34 條第 6 項後段規定：「原申請案以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之」，依智慧局於該項修正之立法說明，其認為於核准審定後提出分割申請時，其原申請案既經核准審定，自不應受分割申請之影響。智慧局認為此種之分割案，僅能從原申請案說明書中記載之技術內容另案分割申請，而不得自核准審定之原申請案之申請專利範圍所載之技術內容加以分割，因此，原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式不會因分割而有變動，故原申請案之公告，仍應依其原核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。

本段所述之分割開放時點的規定，僅適用於發明專利申請案，原新型及新式樣（設計）的立法係以準用發明之規定辦理，但本次新專利法，則在新型及設計

新增第 107 條及第 130 條，新型及設計之分割時點仍分別限於處分及再審審定之前。

6. 新增繳交證書費及年費逾期之復權措施

專利申請獲准後，必須在 3 個月內繳交證書費及第 1 年年費才會公告並發給證書。在專利權期間內，每年皆必須繳交年費以維持專利之有效性，如萬一逾期未繳交，仍有半年之補繳期。

上述繳交證書費及第 1 年年費之期限為法定不變期限；第 2 年以後之各年年費，前述補繳期亦為法定不變期間。實務上，只要申請人因故未依限繳交，除非有現行專利法第 17 條第 2 項因天災或不可歸責於己之事由，否則毫無補救機會，導致無法取得或喪失專利權等嚴重後果。

無論發明、新型或設計（現行專利法稱為新式樣）專利申請案，依新專利法第 52 條第 1 項規定（新型及設計準用），於核准審定書送達後 3 個月內、或依新專利法第 51 條規定應保密的專利內容在解密後（設計專利無保密規定之適用）於智慧局通知繳納證書費之通知書送達後 3 個月內，應繳納證書費及第 1 年年費方能取得專利權，未於 3 個月內繳費領證者，將無法取得專利權。新專利法第 52 條第 4 項增訂，申請人非因故意而未於核准審定書或保密專利之繳納證書費通知送達後 3 個月內辦理繳費領證者，於該 3 個月期限屆滿後 6 個月內，繳納證書費以及 2 倍之第 1 年年費後，仍能取得專利權。

2 年以後之年費應於期滿前繳納，但於期滿後 6 個月內仍能補繳之，惟須額外加繳一定倍數之年費即加倍繳納年費，若未於 6 個月補繳期內繳納年費者，專利權將當然消滅。新專利法中第 70 條第 2 項增訂，若專利權人非因故意未於補繳期限內繳納年費者，得於期限屆滿後 1 年內，申請回復專利權，但須繳納 3 倍之專利年費。

然而，在原年費繳費期限屆滿至復權公告之間，如有第三人認為該專利權已因未繳費而當然消滅，並本於善意實施該專利權或已完成實施該專利權之必要準備者，則在該專利權復權後，基於信賴保護原則，對該善意第三人不應產生等同於一般專利侵權的法律效果，而應對該善意第三人予以保護，故新專利法第 59 條第 1 項第 7 款（新型及設計準用）中明定，該善意第三人之侵權行為屬專利權效力所不及，但僅能限於其原有事業目的範圍內繼續使用之。

由上述新增條款中，可清楚得知此次新專利法對於專利申請人或專利權人非因故意或過失所導致的權利喪失，給予了恢復權利的機會，並同時考量到社會公益而給予善意第三人信賴保護，因而兼顧了鼓勵及保護研發的原則。