

快訊

[美國]

美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 於 2011 年 9 月 16 號開始施行

「美國專利法案修正案，美國發明法案」在2011年9月8日經參院審查通過後，美東時間上週五（9月16日）美國歐巴馬總統在美國第三任總統（同時也是發明人）就讀並以其為名的高中Thomas Jefferson High School for Science and Technology in Alexandria, Virginia公開簽署AIA，使之成為法律。

在公開簽署AIA之前，歐巴馬總統近20分鐘的演講，部份內容強調該法案可使發明儘早取得專利，以使發明創意能快速轉化成產品以促進經濟、創造更多工作。此舉雖或與美國大選將至有關，演講內容也提到AIA與正在推動的Jobs Act有關，但透過美國總統公開宣誓重視發明，可見專利法案對於國家發展的重要性。美國專利局局長David Kappos隨後也公開接受訪問及提問，展現美國發明法案對未來發展的樂觀發展。上述歐巴馬總統之演講可連結下列網址：

<http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2011/09/16/president-Obama-signs-america-invents-act>。

另外，David Kappos局長隨後亦接受公開訪問，下列網址為其公開訪問影像：

<http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2011/09/16/open-questions-america-invents-act>。

以下為美國專利法改革後的幾項重大改變，惟幾項涉及法條的變動預定在總統簽署後 12 個月到 18 個月內暫維持不變，但其他改變則是待該法案簽署後便會在短期內生效。

實體法條

1. 先發明原則改為發明人先申請原則 (First Inventor to File): 此原則的基本精神在於，若該專利符合專利要件，應准予由真正發明人先提出專利申請。
2. 將專利申請前由第三人獨立公開之內容排除在新穎性優惠期 (grace period) 的適用範圍外。
3. 擴大先前技術 (prior art) 範圍：除適用新穎性優惠期的公開外，任何在有效申請日之前公開的揭露都會成為先前技術。
4. 擴大先使用權 (prior use) 抗辯的適用範圍：除原本可以先使用權進行抗辯的方法專利外（例商業方法），並擴及到所有可被授予專利的標的。可依此提出抗辯的條件是，被控侵權人須證明其商業上的使用是發生於專利的有效申請日前 1 年或是該專利之發明符合新穎性優惠期規定的公開日前 1 年的較早者。
5. 廢除衝突 (interference) 程序，改採申請人溯源程序 (derivation proceedings)，來確認最先申請之人確實是真正發明人。

規費

1. 專利規費提高 15%。
2. 小個體申請人維持享有 50%的規費減免。
3. 實施優先審查程序，規費 4,800 美元。

美國專利局程序

1. 實施授權後重審 (Post-Grant Review)：請求期限為公告日起 9 個月內，僅限於第三人請求，且須證明至少一請求項有極高的可能性 (more likely than

not) 不具可專利性，或就法律上引起新的實質問題。另外，該程序受禁反言 (estoppel) 之約束。

2. 新增兩造重審 (Inter Partes Review)，並於法案頒布 1 年後廢除兩造復審 (Inter Partes Reexamination)：請求期限為公告日起 9 個月後或授權後重審之後，而兩造重審和兩造復審的一重要差異在於兩造重審僅限於以專利及公開文獻審理專利的新穎性和顯而易見性。在廢除兩造復審之前，提高兩造復審之申請門檻。
3. 復審決定只可向 CAFC 上訴。
4. 增加補充審查制度 (supplemental examination)：專利權人可提交任何和該專利有關之資訊給美國專利局參考，若涉及專利的可專利性，美國專利局將會重啟審查。
5. 若發明人因由無法簽署宣誓書 (oath declaration)，申請人可用替代聲明 (substitute statement) 取代之，替代聲明可隨時撤回、替換或更正。

訴訟相關規定

1. 廢除因未含有最佳實施例 (best mode) 而提起專利無效或不可主張權利之訴訟。
2. 允許虛擬標示 (virtual marking)。
3. 限縮不實專利標示的請求條件：必須因不實專利標示造成競爭性損害 (competitive injury) 時才可提起訴訟，損害賠償僅限於競爭性損害造成的損失另外，不可對已過期專利提起不實專利標示之訴。
4. 被控侵權者若符合因就相同系爭產品遭受指控以及爾後會提出反訴的條件，法院可合併審理 (joinder) 和其他被告的案件。
5. 禁止准予直接或間接和人體器官相關之專利。
6. 任何人可於專利核准通知發出前或者是公開後的 6 個月，對一專利申請案提出與其專利性有關的文件給美國專利局。

AIA 頒布後相關程序實施日期	
2011 年 9 月 16 日起生效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 兩造復審時申請門檻提高 2. 廢除因未含有最佳實施例而提起專利無效或不可主張權利之訴訟 3. 擴大先使用權抗辯的適用範圍 4. 允許虛擬標示 5. 禁止准予直接或間接和人體器官相關之專利
法案頒布日後 10 日生效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專利規費提高 15% 2. 實施優先審查程序
法案頒布後 12 個月生效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 實施授權後重審 2. 新增兩造重審 3. 實施補充審查制度 4. 任何人可於專利核准通知發出前或者是公開後的 6 個月，對一專利申請案提出與其專利性有關的文件給美國專利局。 5. 若發明人因由無法簽署宣誓書，申請人可用替代聲明取代之

法案頒布後 18個月生效	1. 先發明原則改為發明人先申請原則 2. 廢除衝突程序
-----------------	---------------------------------

資料來源：

1. "Statement of USPTO Director David Kappos," USPTO, 2011年9月8日
<<http://www.uspto.gov/news/pr/2011/statementaia.jsp>>
2. "Summary of Early Effective Dates 08-09-2011," Fish & Richardson August 2011.
3. "Enactment of Patent Reform Bill Brings Many Significant Changes to U.S. Patent Laws," IP Update, Vol. 9, No. 4, Birch Stewart Kolasch Birch LLP. 2011年9月15日。
<http://www.bskb.com/news_and_events/ip_updates/ipup0904.html>

