專利話廊

AIA法案發明人先申請原則 (first inventor to file) 之矛盾

郭雅娟

爭議已久的 AIA 法案終於在 2011 年 9 月 16 日由美國總統歐巴馬 (Barack Obama) 簽署生效，正式開啟美國專利法之新紀元。此次的修法幅度相當大，對於已施行半個世紀的美國專利制度影響甚鉅，其中最重大的改變之一莫過於將「先發明原則」改為「發明人先申請原則」，惟，若以為此項改變是為了與各國現行之專利制度作調和，似乎不儘然是如此單純，且與各國的專利制度又不完全一致，應該是結合「先發明原則」與「先申請原則」所創立出來的獨特專利制度，雖此項新創的制度，某種程度也在保留發明者的權益，但詳細了解 AIA 新修訂的專利法第 102 條後，卻看出其中似有矛盾之處。

在「先發明原則」下，一發明專利的取得在於誰能證明其發明日較早，誰就有資格取得專利權。然而，AIA 實行後，「有效申請日(effective filing date)」則成為判斷是否能取得專利的重要依據。所謂「有效申請日」是指發明人首次向美國或其他國家提出專利申請之日，即包含國外優先權日、接續案之母案申請日(不包含部份接續申請案(CIP))、PCT 國際申請日及暫時申請日，先前技術(prior art)成立與否則是以此日期作判斷。舊法中有關衝突程序 (Interference Proceedings) 將予以廢除，另外，過去發明人用來證明較早發明日以克服核駁前案的「宣誓在先(swear behind)」，亦將走入歷史。

此次修法中，專利法第 102(a)(1)條新的規定為，發明於「有效申請日」前不得在全世界任何地方已核准專利、已見於公開刊物，或是已公開使用、銷售，或是已為公眾取得。此項規定似乎與其他國家對於新穎性的要求沒什麼兩樣，然而，第 102(b)(1)(A)的例外規定則是保留了舊法中有關新穎性優惠期 (grace period) 之適用，即，發明人、直接或間接由發明人處得知的第三人揭露其發明，若於一年內提出專利申請，則該揭露將不會構成前案。然而，第 102(b)(1)(B)條另規定，在發明人公開發明至提出專利申請這段期間內，任何先前技術的公開將不得作為該申請案之引證前案，此規定即是「先申請原則」的矛盾所在之處。舉例說明，發明人 A 於 8 月 21 日發明了某物品，同年 10 月 21 日，發明人 B 獨立發明了相同物品，且在某週刊發表了此物品。發明人 A 於 11 月 27 日提出專利申請案，發明人 B 於隔年 4 月 26 日提出申請案。雖然發明人 A 的申請日早於發明人 B 的申請日，但因發明人 B 較早公開其發明，使得發明人 A 申請案因被預料 (anticipated)，而無法取得專利權，雖然發明人 A 的發明日早於發明人 B，但因並未能將其發明予以公開，且其申請日是落在發明人 B 公開其發明至提出專利申請這段期間內，因此無法作為發明人 B 的引證前案。而以發明人 B 來看，雖然是申請在後，但其發明的公開是早於發明人 A 之申請日，故有資格取得專利權。由此例可看出，先申請並不代表可以先取得專利，似乎是鼓勵申請人先公開其發明才是上策。

上述說明僅是依據 AIA 內容所提出的看法，由於美國專利局仍須重新修訂美國專利法細則及 MPEP，以符合 AIA 之規定，故仍須配合美國專利局最後頒訂的內容加以解讀。

此項規定將自 AIA 生效日後 18 個月，即，2013 年 3 月 16 日開始實行，並將適用於該日期當日或之後提申之申請案，且涵蓋其所包含的「有效申請日」。為此，估計在前述日期後，將會有大量的美國暫時申請案或主張國外優先權之專利案提出申請。AIA 法案通過後，很多美國代理人均會鼓勵申請人先公開其發

明，以避免第三人先公開之相同發明而成為自己的前案，甚至要比競爭對手更早揭露其發明，以阻礙競爭對手取得專利。然而，此項好處應僅適用於美國專利申請案，若有考慮要申請其他國家，則須留意各國有關新穎性的規定。台灣申請人每年向美國提出專利申請量雖然不在少數，惟亦會有同時辦理其他國家專利申請案之情況，故在考量 AIA 提早揭露的好處之餘，應更清楚其專利布局是否包含在全球取得專利，或是僅考慮在美國取得專利。

參考資料：“America Invents Act to publish or not to publish?,” America Intellectual Property Law Association. 2011 年 10 月 26 日。

<[台一國際專利法律事務所](http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a2370a10-f75f-407e-9838-dfa7f9882b74&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=aipla+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2011-10-28&utm_term=></p></div><div data-bbox=)

美國兩造重審 (Inter Partes review) 簡介

粘竺儒

一、前言

2011年9月16日由美國總統歐巴馬簽署而正式生效的AIA法案使美國現行專利制度產生了相當大的改變，以期讓美國專利制度能與現行其他各國之專利制度能更為接近，而在眾多變革中，AIA以授權後重審 (Post-Grant Review) 及兩造重審制度來取代了現行的兩造復審 (Inter Partes Reexamination) 制度，其中，雖兩造重審之生效日期與授權後重審相同，但因兩造重審適用的生效日期後的所有案件，而授權後重審則僅適用於符合此次修法之發明人先申請原則 (First Inventor to file) 條件之申請案 (在有效申請日晚於2013年3月16日後之申請案)，故在時程上兩造重審較早被運用，故以下本文就新的兩造重審制度作簡單的介紹，並與現行兩造復審制度的差異性作簡單的說明。

二、兩造重審簡介

兩造重審的生效日期係為AIA生效的一年後，即2012年9月16日起正式生效，而在兩造重審生效後，現行兩造復審的制度將於該日起走入歷史 (但單造復審 Ex Parte Reexamination 制度仍繼續存在)，於兩造重審生效日後可針對任何美國專利案，在該美國專利案公告日起算9個月後向美國專利局的專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board) 提出，而提出兩造重審之人係限制非專利權人的第三人，提出兩造重審之理由僅限於基於該專利是否違反美國專利法第102或103條有關之新穎性或非顯而易見性之理由，並配合專利文件或印刷刊物等前案資料提出，其他如關於美國第112條等常用無效之法條則不在兩造重審提出的理由之列。在接獲請求人提出兩造重審後，美國專利局將會通知專利權人於一段期限內提出答辯 (Preliminary response)，而美國專利局則需於接獲專利權人之答辯後的3個月內，或者若專利權人未提出先前答辯時，該期限的最後一天起算3個月內，決定該專利案是否應進入兩造重審審查程序。其中，美國專利局需考量請求人所提供的前案資料是否具備能成功地撤銷至少一請求項的合理可能性 (reasonable likelihood that would prevail with respect to at least 1 claim)，以決定是否通過該兩造重審的請求而進入兩造重審的審查程序，並以書面通知通知專利權人及請求人雙方該項決定。

在進行兩造重審時，專利權人有機會可提出至少一次的申請專利範圍修正，該項修正可用以刪除請求項或提出合理數量的替代請求項，但該項修正不能擴大申請專利範圍或增加新事項 (new matter)，同時，專利權人與請求人亦可於兩造重審的程序間提出和解 (settlement) 以終止該兩造重審的程序，並且可利用發現程序 (discovery) 來找出與爭執事實直接相關的證據。依規定美國專利局應於發出通過該兩造重審的請求之通知日起算的1年內 (可延長至1年半) 以書面方式作出最終決定 (final determination)，若不服該最終決定，參與兩造重審程序的任何一方均可向美國聯邦巡迴上訴法院 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 提出上訴，而美國專利局將會在提出上訴的期間過後或任何上訴程序終止後，發出公告證書 (certificate)，以說明撤銷最終認定不具可專利性的請求項、承認被認定具有可專利性的請求項，以及併入任何新的或被修正的具可專利性請求項，而被確認的最終決定對於同一事實及內容，對於相關之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) 的相關程序均具有禁反言 (Estoppel) 之拘束力。

三、兩造重審與現行兩造復審之差異

針對兩造重審與現行兩造復審之主要差異列表說明如下：

	兩造重審	兩造復審
提出時間	專利案公告日起的 9 個月後	專利案核准後的任何時間
可提出之人	非專利權人的第三人	非專利權人的第三人
提出理由	限違反 102 及 103 之理由	無限制
門檻	可成功的合理可能性 (reasonable likelihood that would prevail with respect to at least 1 claim)	可造成可專利性的 實質新問題 (substantial new question of patentability standard)
處理時限	發出通知日起算 1 年， 最長延至 1 年半	無限制
發現程序 (discovery)	有	無
上訴程序	雙方均可向 CAFC 提出上訴	雙方均可向 appeal board 提出上訴

四、結語

依 AIA 之新美國專利法第 316 條規定，美國專利局應制定關於兩造重審程序及發現程序等相關程序之細部規定，而雖目前關於兩造重審之詳細規定尚未制定完成，但由第 316 條(a)項第(11)款之規定，最終決定需於發出決定通過兩造重審日起 1 年（最長可再延半年）內發出之規定來看，兩造重審的程序流程較現行曠日費時之兩造復審應快速許多。如此，對於欲撤銷一美國專利案之請求人而言，在時間的花費上應該算是相當有利，且對專利權人而言，可在短時間內便獲得專利權是否有效的結果，亦應屬有利於專利權人。然，現行兩造復審的過程中，請求人對專利權人在過程中的任何答辯或修正均有提出回覆的機會，而時間短促的兩造重審是否會提供請求人相同的回覆機會，仍待相關程序之細部規定制定後，再行作進一步的觀察。

參考資料：

1. "Bill Text for H.R.1249" USPTO, 2011 年 9 月 8 日。
<http://www.uspto.gov/patents/init_events/BILLS-112hr1249eh.pdf>

中國大陸專利局積極拓展和外國專利局間的相互合作，對於我國專利申請狀況之影響

陳品薇

在本期所出刊的台一雙週電子報內，相信讀者可注意到中國大陸專利局陸續和各國專利局就 PPH 計畫共同合作，且觸角更擴展至 PCT-PPH 計畫，而不僅限制於一般的專利申請案。例，2011 年 11 月 1 日是中國大陸專利局首次與外國專利局（即日本專利局）執行 PPH 計畫之日，緊接著便又和韓國專利局以及美國專利局共同就 PPH 計畫合作，惟前述專利局的合作將待明年方正式實施。

本文認為，即使在 2009 年金融海嘯的影響下，造成全球專利申請意願普遍低靡，惟各專利局仍受理一定的專利申請量。由於目前全球專利局，尤其是五大專利局 (IP5)，包含我國智慧局皆有面臨嚴重積案問題的窘狀，以美國專利局來說，雖然其積案量已在美國專利局局長 David Kappos 上任後所採取的數種措施下，目前累積案件量已經縮減至約 70 萬件以下，惟該數字依然是相當驚人。以我國來看，目前年約受理 8 萬多件專利申請案，其中發明專利佔 5 萬多件，截至 2010 年為止，智慧局對於專利申請案的審結期間為 41 個月。且於 2011 年恐有機會延長至 43 個月。即使智慧局在 2009 年推出了包括發明專利審查加速審查方案 (Accelerated Examination Program, AEP) 及增加檢索人員等多項措施，然對於欲有效地解決積案問題仍有一段路要走。事實上各專利局都有就一對應案而須重複執行的檢索及審查作業，故各專利審查機構都在致力於減少重複性工作的途徑，以 PPH 計畫來說，便是其產物之一。截至目前，全球已有 20 多個國家和地區的專利審查機構執行 PPH 計畫。

PPH 計畫的好處相信對業界人士可謂再熟悉也不過，如可以加快審查期間等益處。以日本專利局和美國專利局之間的合作成果來看，2009 年，日本專利局審查一主張美國優先權的專利申請案的審查期間約為 10.5 個月，然審查一主張美國優先權並請求 PPH 計畫的專利申請案僅須 6.6 個月。

轉回中國大陸專利局近來就 PPH 計畫動作頻頻的場景來看，2010 年，中國大陸專利局共受理 1,222,286 件專利申請案，其中來自外國的申請案便佔了約 112,858 件。又 2011 年上半年中國大陸向美國專利局、歐洲專利局、日本專利局和韓國專利局提交的發明專利申請量分別為 3,025 件、1,014 件、530 件和 287 件，和 2010 年同期相較下分別成長 2.9%、-0.9%、4.5%和 11.7%。另外，美國、歐洲、日本和韓國向中國大陸專利局所提交的發明專利申請量分別為 13,725 件、14,940 件、18,440 件和 3,595 件，較去年同期分別增加了 7.2%、4.7%、13.6%和 10.6%。承前述所提，不難發現此次中國大陸專利局的合作對象囊括了除歐洲專利局以外的 IP5 成員，故可推測出中國大陸專利局應該是於縝密考量後，才分別選擇了前述的合作對象。依中國大陸專利局規劃，在 2015 年時達到一發明專利申請案的審結期間控制在 22 個月的目標，新型及新式樣則預計縮短至 3 個月（[可參照 2011 年 11 月 3 日出刊之第 22 期台一雙週電子報](#)）此計畫或可吸引申請人以中國大陸專利局為第一申請局提出專利申請。其實，除了縮短待審期間之外，PPH 計畫還有減少申請費用的益處，例如中國大陸申請人在日本回覆審查意見通知書的費用大概是 7,000 元到 2 萬人民幣，然在雙方施行 PPH 計畫下，日本專利局可運用中國大陸專利局在前的審查意見，相對地協助減少發出通知書的次數，並降低申請人成本。

值得慶幸的是，我國智慧局在致力於減少積案以及縮短待審期間下，早於 2011 年 9 月 1 日起便和美國專利局共同試行 PPH 計畫，這對於智慧局縮短待審

期間的立場而言，確實有好處。惟美中不足的是，智慧局針對該 PPH 計畫僅公布以美國專利局作為第一申請局時的相關規定，迄今卻尚未公布以我國作為 PPH 第一申請局的配合規定。由於我國申請人在向外辦理專利申請時，往往以美國、日本以及中國大陸為大宗，在中國大陸專利局如此積極的情況下，我國申請人在專利布局上或許會有不同的考慮，即申請人可能會捨棄在臺灣先提出專利申請案，反而是先向中國大陸專利局提出。基於智慧局和美國專利局之間的 PPH 計畫可謂是提供了申請人一張「加速獲得審查結果」的門票，但在尚未公布我國作為第一申請局之前的配合規定前，這張門票僅可視為一張「單程票」，惟有在公布我國在作為第一申請局之配合規定後，才能夠稱的上是一張具有加乘效果的「來回票」。

參考資料：

1. “中日正式启动专利审查高速路试点.” SIPO. 2011 年 11 月 7 日。
<http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2011/201111/t20111104_627976.html>
2. “中韩专利审查高速路试点将于 2012 年 3 月 1 日启动.” SIPO. 2011 年 11 月 4 日。
<http://www.sipo.gov.cn/yw/2011/201111/t20111103_627690.html>
3. “[快讯]杨铁军在京会见美国专利商标局副局长一行.” SIPO. 2011 年 11 月 8 日。
<http://www.sipo.gov.cn/yw/2011/201111/t20111108_629595.html>
4. “USPTO and SIPO Herald a Milestone in Bilateral Cooperation,” USPTO. 2011 年 11 月 8 日。
<<http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-63.jsp>>
5. “国内外三种专利申请受理状况年表.” SIPO. 最後瀏覽日：2011 年 11 月 15 日。
<http://www.sipo.gov.cn/ghfzs/zltj/gnwszslnb/2010/201101/t20110110_562648.html>
6. “上半年我國對外發明專利申請持續增長.” SIPO. 2011 年 8 月 26 日。
<http://www.sipo.gov.cn/yw/2011/201108/t20110826_617767.html>