

發明人保護法介紹

張顯瀚

美國於八十九年十一月二十九日通過一名為“美國發明人保護法”法案，其主要的目的即在於保護美國發明人之一切基本權力；此一法案的內容包括了（一）發明促進服務之整體性、（二）專利收費之調整、（三）專利侵權的辯護、（四）專利期保證法、（五）專利申請案的國內公告、（六）選擇性第三人復審程序等六大目標，以下則就各項內容逐一介紹、討論。

（一）發明促進服務之整體性

一發明的促進者必需以書面的方式而將下列的資訊於完成發明促進服務之商業合約前，告知顧客：

- （1）在過去5年中，由發明促進者所評估之具有潛在商業機會之發明的總數，當然，其亦包括了分別具有正面評估以及負面評估結果之發明總數；
- （2）在過去5年中，和發明促進者訂定合約之顧客的總數，其並不包括由發明促進者處已購買了貿易展示服務、研究、廣告或是其他非行銷行為之顧客，或是那些已和發明促進者已在付款中設定之顧客數；
- （3）由發明促進者所知，因為由發明促進者所提供之發明促進服務，而直接獲利之顧客總數；
- （4）由發明促進者所知，因為由發明促進者所提供之發明促進服務，而直接獲得其發明授權約定之顧客總數；以及
- （5）在過去10年中，發明促進者或是其官員個別地或是集體地接觸過之發明促進公司的名稱以及地址。

民事行為

- （1）任何一個和發明促進者訂定合約之顧客，在法庭發現該

顧客受到該名發明促進者（或任一代理人、雇員、指導員、官員或是該發明促進者之獨立承包者）之任何實質的錯誤或是詐欺或是代表、或是任何實質上的遺漏、或是未能在上述五項內容中所規定需揭露資訊之事實而形成傷害者，除了合理的成本以及律師費用外，均可藉由民事行為而要求該發明促進者（或官員、指導員、或是該發明促進者之合夥人）之補償—

（A）由顧客而產生之實質損害的總數；或者

（B）在最終審定之前，任何時間所選擇之顧客，其實質損害的賠償金額在不超過\$5,000元，而此金額亦是法庭所認為公正者。

（2）綜然如在（I）段落中所述者，在顧客需負責舉證的案例中，若是該名發明促進者存心地以錯誤的方式呈現或是未將一事實對顧客揭露，抑或是未能將所規定之資訊對顧客予以揭露出來，而故意地欺瞞顧客的話，法庭可在不超過三倍於所提供之金額而增加損害賠償，並將過去對發明促進者基於取締或是其他根據專利局長所記載之記錄而產生對於該名發明促進者之糾正行為所衍生之怨言加以列入考慮。

在美國之此一發明促進者即如同是國內之發明人協會，其主要的宗旨是在於保護發明人的權益，並主動辦理各項活動，以將發明人之發明物推展到全國各地，以至於全球；此一組織之立意頗佳，惟其在對發明人之保護方面則或可效法美國，以擷取其法案之精神以對發明人提供更多的保障，並不定期地整合各種專利實物探討以及研究之研討會，以加強各發明人對於本身權益的認識；同時，其亦應主動出擊，以對各中小企業之研發部門作再教育的工作，以落實各項權益的保障。

（二）專利收費之調整

（a）原始的申請費，美國政府法規關於原始的專利申請案的收

費在此作一調整，從\$760 美元，調整為\$690 美元；

(b) 再申請費 (reissue) — 美國政府法規關於再申請的專利申請案的收費在此作一調整，從\$760 美元，調整為\$690 美元；

(c) 相關國際申請的國家申請費 — 美國政府法規關於相關國際申請的國家申請案的收費在此作一調整，從\$760 美元，調整為\$690 美元；

(d) 維持費 — 美國政府法規關於相關維持費的收費在此作一調整，從\$940 美元，調整為\$830 美元。

以上各項為針對大個體之收費標準，小個體則各項費用減半。

(三) 原始發明人之辯護法案

較早發明人所提之專利侵權的辯護

(1) ”過去商業使用行為” 以及 ”現行商業使用行為” 乃代表在美國使用之行為，祇要此行為是用在相關國內商業行事上，或者某種通路行銷上，或是其他產生實質效果之商務轉移，不論其性質是否與消費大眾相關，除其商務行銷性質或使用乃受限行銷之前由相關單位之認可，其安全性或效率性係可在此一期間中被承認，其可以在此時被認定為過去商業使用行為以及現行商業使用行為。

適用於由非營利研究室，或非營利單位 — 例如大學、研究中心、醫院所進行之專為大眾提供相關福利之活動事項，除下述事項外 —

(A) 研究室或非營利單位持續使用行為可被在本段落認可為一種辯護行為；以及

(B) 除開上述之研究室或非營利單位或任何商務行為將不被承認為一種辯護行為。

(3) ”行為” 乃代表從事或經營之方法；以及

(4) 專利之 ”有效的申請日” 乃是專利申請案之較早的實際申請日期或是任何在本明細之 119, 120 或 365 段落

之保障下相關較早之美國、國外或是國際申請案的較早的實際申請日。

(a) 侵權之辯護

- (1) 一般—其係關於在一人於不知情的情況下，於專利有效申請日起至少一年前所犯下之侵權行為（包括該專利有效申請日起至少一年前的商業行為），可視為是一種辯護。
- (2) 專利權之耗盡—是由專利權人將其其原先由本條文所保護之專利成品販售或是轉手，其專利權乃隨著販售或是轉手而耗盡。
- (3) 以及資格—此段落所包括之侵權辯護乃受制於下述事項：
 - (A) 專利一個人不得以本段落所涵蓋之辯護而提出申訴，除非其發明乃是一種方法。
 - (B) 再發明一個人不得以本段落所涵蓋之辯護而提出申訴，如果其發明是由別人之發明衍生而出。
 - (C) 非一般授權—由個人在本段落下所提之辯護乃非一般授權，祇適用本章所提在專利中要求保護的相關事項，除非其所辯護的事項是涉及該主體之各種質或量的使用，或者任何該主體之改良，且該主體之改良並不侵犯該專利的主體。
- (4) 舉證責任—依照本段落所提出辯護之個人必須負責提供明顯有利之證據。
- (5) 使用權之放棄—一個放棄依照本段落所提出之商業使用權的個人不得對放棄行為之前的任何侵權行為提出任何動作。
- (6) 私人辯護—依據本段落的辯護祇適用於採取必須的步驟以準備辯護的個人，除了其中含括有任何轉讓給專利權人的行為；辯護的權利是不可授權或轉讓或委任給其他人，除為了其他原因，且出自於善意

而將衍生、附加的部份所行使的轉讓。

(7) 限制—依據本段落行使的辯護，當被要求成為和辯護相關之出於善意之一整個企業或商業線的委任或轉讓，在專利案之有效申請日或者轉讓日或是讓渡日之後者時，在不侵犯一個或更多權項的使用才可被視為辯護。

(8) 無法確認之防衛—若被侵權人或一無法證明防衛之正當理由的人無法將防衛之一方定罪，法院將就律師費用一事上將此狀況視為特殊狀況。

(9) 無效性—一個專利不會因為他人提出異議而無效。

有效日及可申請性

在此所作之修正需由本法之實施日始生效，但並不涉及任何於實施日時仍處於侵權之未定案，或任何侵權之民事案件。

(四) 專利期保證法

專利期之保證—

(A) 若是一專利之延誤發證是基於專利商標局之未能—

A. 在有效申請日起算之十四個月內未能發出至少一份通知或是一份核准通知，而有效申請日則包括了一

①—申請案提申時的申請日；或

②該申請案所主張之國際申請日。

B. 在一答辯或訴願提出後的四個月內回覆一答辯，或是回覆一訴願；

C. 在專利上訴以及糾紛評議會之審定後，或聯邦法庭之對於可獲准專利之項項留於申請案之審定後的四個月內對於該申請案作出決議；或

D. 領證費繳交後，且所有關於審查委員之要求亦已符合後的四個月內發出證書。

在上述之 A，B，C，D 中所述及之各種狀況解除之前，專利期限係可因為前述狀況之存在一天而予以順延一天。

(B) 保證不超過 3 年之審定期—在一個申請案於美國提申，

若是其發證因為美國專利商標局之延誤而延遲，但其並不包括：

- (i) 申請人提出對申請案之持續審查程序所花費的時間；
- (ii) 任何因為專利商標局認為可能會因為對其他仍在申請中的案件產生專利糾紛 (PATENT INTERFERENCE) 所形成的時間延誤，或因為申請保密措施，以及任何由上訴法庭或是聯邦法庭因為進行復審而造成的時間延誤；
- (iii) 任何由申請人在答辯專利商標局之通知時超過三個月的時間；

專利期可在三年的期限到了之後對於每一延遲的一天以順延一天；

(C) 基於專利權干涉、祕密性以及上訴所產生之專利權期限之延遲亦得以順延。

然而，新的專利期限恢復條款則受到以下因素的限制：

- ① 若有多個因素都可延長專利期限且又同時存在，則只能延長專利實際被延誤的時間；
- ② 不可超出已放棄原專利所具有期限之被減少的部份；
- ③ 期限的調整將減去申請人未採取合理的努力以完成專利程序所制定的時間。

專利期延長之限制

所順延之天數不得超過所有延遲之總天數。

放棄部份專利權時(DISCLAIMED)，其不得超過在 disclaimer 中所提到的日期。

在(1)中所提到之有關於專利期限之保障中，若是因為申請人自身未能在規定期限內對專利局作出一有效的回覆的話，其所延誤的時間將會由專利期限中扣除。

若是一申請人於專利局發出任何因為核駁、反對、要求或是其他的討論事項之通知後三個月內未能作出有效的回覆，則申請人將會被視為未能對其申請案作出一有效的回覆。

專利局長可要求對於申請人未能作出有效回覆的狀況建立資料。

若是申請人於專利局因為任何核駁、反對、要求或是其他的討論事項之通知後三個月內未能作出有效的回覆，則申請人將會被視為未能對其申請案作出一有效的回覆，其所延誤的時間將會由專利期限中予以扣除。

專利期限之調整

專利局長可依據下列狀況而調整一專利的期限：

- (i) 專利局長在依據申請人之回覆狀況可決定一專利之期限，並會發出一書面通知，告知申請人相關之調整；
- (ii) 提供申請人對於任何專利期限調整之決定一個要求重新審定的機會(reconsideration of the decision)，而此一機會載明需於收到決定的 180 天內提出。
- (iii) 專利局長在考量了申請人的申訴意見後，於發證前可撤銷前述所決定之專利期限之調整，而恢復其原來之期限；然而在每一個三個月之回覆期限內（答辯、訴願．．．）所可恢復之總天數不可超過原先核准之三個月。（總共祇有三個月）
- (iv) 專利局長可不管申請人基於前述之專利期限調整所作決定而發出之申訴，而繼續核准專利之程序。

在專利期限調整的決定作出後的 180 天之內，申請人可由民事程序而向英屬哥倫比亞地方法院就專利期限之調整而提出民事補償的請求。在專利核准之前，任何第三人(團體)無法就專利期限調整之決定作出上訴或是任何挑戰之行為。

(五) 公告於海外之專利申請案的國內公告

每一個申請案於其較早的申請日起算 18 個月之後均會予以公告（於提申時即需提出申請，否則將不會於 18 個月後公告），而在申請人申請之後，亦可在早於 18 個月之前即予以公告，然其限制條

件為：

- (i) 不再 pending；
- (ii) 受限於祕密命令；
- (iii) 臨時申請案；
- (iv) 新式樣申請案；

如果一個申請案的申請人於申請時即註明該案之主體並未在國外申請，或並不會成為一國外申請案的主體，但其爾後又在國外提申的話，申請人則必須於 45 天之內通知專利局，若是沒有作如是的聲明，該申請案將視同放棄，除非可證明是項聲明之延誤並非故意。

若是一申請案之內容和一對應的國內申請案相當，但國外申請案之內容並不如國內申請案般的詳細的話，申請人可向專利局提出一份副本，以將國內申請案中之未於國外申請案內出現的部份刪除，在該申請案之最早申請日起算之 16 個月內，若專利局收到此副本的話，專利局亦祇可公告呈現在副本內的內容。

4504 臨時性權利

一件美國申請案由其公告日至核准日止，其間可由專利局獲得一臨時性權利，亦即任何使用該項發明者，均需付出一筆“使用費”；然而若是所公告的副本並無法使得具有一般技藝之第三人從而知道如何使用、操作等步驟的話，則不適用此一臨時權利。

然而此一臨時性權利亦受到一些限制：

時間的限制：可在專利核准後的六年內主張其權利（不論其審查期為多久）；

申請副本：若是一國際申請案，美國為其指定國的話，專利局收到副本之日開始計算，或是收到翻譯本之日開始計算。

習用技藝對公告案之影響：

(I) 一個較早的國際申請案，並指定美國為其指定國時，祇有在其為以英文公告時，才會對一較後申請的專利申請案有影響；

(ii) 一個較早的國際申請案，在其並不被視為美國申請案時，不會對較後的申請案有影響；

(六) 選擇性第三人復審程序：

在現行的程序中，任何第三人欲撤銷他人之專利時，最有效的方法則是提出復審的程序（REEXAMINATION）；就現有程序而言，第三人於提出復審後，將無法再行參與任何有關於復審的程序，一切的決定將交由專利局行事；亦即第三人祇能在主動提出復審程序時，參與一次專利局內部的程序，而後，則無法再行對專利權人之答辯內容作出任何回覆的動作。

在修法後，第三人可允許專利權人於提出書面答辯時，於 30 日內對於專利局之處份或專利權人之答辯資料作一回覆的動作；而有關於專利權人和專利局之間任何往返的書面資料亦會寄交一份副本至第三人處。

而為避免第三人因復審程序問題來拖延專利之實施，其中作出了三項限制的條件：

1. 若第三人無法於訴訟中提出專利無效之有效證明的話，第三人不可在此之後就已提出或可能已提出之同樣的內容為由而再次提出復審的請求；
2. 第三人不可提起多次的復審，亦不可就之前於復審程序中已解決之問題而再提出復審之請求；
3. 明確禁止第三人於復審程序中翻供，這一措施將可防止第三人將復審程序作為拖延專利有效的工具；雖說，在復審程序中已確定的事實無法對其產生質疑，但若有任何新事物的發現（關於專利性之新證據）均可在事後（第三人復審程序）的聯邦法院中提出復審沒有討論的問題；例如在 USC35 112 中規定，於復審中第三人不能對專利性提出質疑；再者，第三人可於第三人復審程序中，第三人以及美國專利商標局均無法獲得的新證據而向美國聯邦法院提出無效訴求。（新證據意指於復審以及第三人復審程序中第三人以及美國專利商標局的代表所未知的現有技術）。