

法律快讯

2011年9月27日

美国专利法的重大改革

作者：Colette R. Verkuil and James J. Mullen, II

奥巴马总统于2011年9月16日签署了《Leahy-Smith 美国发明法案》（简称“AIA”），这是美国专利制度近60年来的首次重大改革。

专利改革背景

《Leahy-Smith美国发明法案》的诞生可以追溯到由美国国家科学研究院一份2004年报告引发的辩论。该报告建议修改专利制度，从而解决其认为专利质量问题、不断增加的交易费用以及专利法在国际上的不一致事项。该报告亦建议引入对新授权专利进行授权后质疑的机制、简化及减少专利诉讼成本，以及使美国专利法与欧洲和日本专利法更一致。刚通过的法案考虑了美国国家研究院报告中首次提出的许多事项。这些变更将在减少案件积压、提升专利质量以及降低交易成本方面起到何等效用，还有待时间的验证。

为专利局提供资金

美国专利局资金不足一直被认为是导致案件积压不断增多以及专利质量降低这两个问题的一个因素。目前专利申请积压的数量巨大，估计有700,000多件；资金不足而导致专利审查人员人手短缺也经常被认为是案件积压的一大原因。具有讽刺意味的是，与专利局每年收到的年度拨款相比，其实际收到的款项更多，据估计在过去10年中美国众议院已经从专利商标局的金库中挪用了近10亿美元。

停止挪用专利商标局费用是美国参议院在2011年3月8日进行专利改革的原动力，参议院最终以95票赞成、5票反对通过进行专利制度改革。参议院之前的法案版本废除了挪用专利商标局费用的做法。但是刚通过的法案对解决此问题却相当无力：法案设立了接收美国专利商标局使用者费用的基金会，同时授予专利商标局费用设定权力。评论者称由于专利商标局需要向众议院申请从基金会接收款项，这种行事方式将导致与现时挪用专利商标局费用类似的情况。因此这种方法是否赋予了专利局雇佣更多审查人员的灵活性，以及是否提供了对减少未决申请积压系属必要的资源还有待观察。

“先申请原则”

众议院通过了H.R. 1249，将专利授予权的原则由“先发明原则”（“first to invent”）改为“先申请原则”（“first to file”）。进一步来说，就是最先提交申请的发明者便能享有发明的专利权。根据现行法律，发明人可以通过声称其有文件显示发明日期早于申请人的申请日期，开展冲突程序对申请人的专利申请提出质疑。专利法的改革结束了冲突程序，并使美国专利制度与世界其他主要司法管辖区的专利制度一致。

法案还设立了全新的“起源”程序，为并未最先申请但主张其专利已经被复制的发明人提供追索权。新成立的专利评审及上诉委员会由行政专利法官组成，取代了原来的专利上诉和冲突委员会，并将对该新程序进行裁定。

宽限期和先有技术

除了将美国专利制度从“先发明原则”转变为“先申请原则”，新立法还大幅修改了先有技术的宽限期。依照先前法律，无论专利产品的披露者是谁，发明者在申请日一年内所发生的披露、公开使用或者出售均享有充分的保护。而根据新法律制度，发明者即使是在发明专利生效申请日前一天所进行的任何发行、公开使用、出售或者公共使用，其发明均一律不具有新颖性。发明者仅可以利用仅限于其自身“披露”的宽限期，但是不能再“发誓”自己的发明比第三方披露者早。此外，“披露”一词也被批评模糊不清，发明者究竟在宽限期公开使用或出售发明品是否属于披露行为，当中

法律快讯

也没有清晰的定义，这情况很有可能为日后因先有技术未有清晰准则而引发相关诉讼埋下伏线。

法案扩大了被认为是先有技术的资料范围。例如根据《美国法典》第35篇第102(a)章，现行法案中所载的“在本国”限制并不存在新法案中。因此，先前在世界其他地方公开使用发明的证据将可在专利申请过程中采用。

第三方在申请中将起到更大的作用，因为法案允许更多的授权前异议。根据现行法律，第三方仅可以在发明公布前提交先有技术申请；而新法案则允许第三方在发明公布后，或首次被驳回后但在核准通知前，向当局提交先有技术申请。

扩大的授予后专利局审查体制

刚通过的法案也向公众提供了应对已授权专利的新方法。根据现行法律，专利一旦授权，第三方仅可以通过（即单方复审或者双方复审）在专利商标局提出专利质疑。这两个程序均要求请求方至少存在一个可专利性的实质新问题，才可以让专利商标局重新受理申请。新法案未有对单方复审程序进行改动，但却大幅修改了双方复审程序。新法还引入了授权后审查程序和补充审查程序，以及规定了处理商业方法专利的审查程序。

多方复审：

- 将在一年后被废止，但制定了一条过渡性规定以解决在过渡期内提交的请求。
- 被各方之间的审查程序所替代。
- 新标准：“存在请求方将针对请求中受到质疑的至少一项权利要求获得胜诉的合理可能性。”
- 在程序中增加证据开释。

授权后审查：

- 允许第三方对比当前复审申请人可利用的更为广泛的问题对专利提出质疑。
- 在专利授权后九个月内对专利提出质疑。
- 标准：申请人必须证明“在诉状中受到质疑的权利范围中至少有一项极有可能是不可获得专利的”
- 备选标准：如“诉状提出对其他专利或专利申请具有重要意义的新的或未决的法律问题”，则申请人可能胜诉。
- 在被诉专利也是授权后审核的对象时，在非常有限的情况下会出现民事诉讼自动中止的情形。
- 可用证据开释。

此外，法案提供了新的补充审核程序，该程序为专利权所有人提供对向涉及不公正行为的专利进行救济的机制。提起本程序的基本标准是有新的可专利性问题，如同单方复审程序。不过与该等程序不同的是，其所考量的先有技术不限于专利和印刷出版物。

以使用在先作为辩护理由的延伸

现行《美国法典》第35篇第273章为商业方法的在先使用人，提供了在有人就该方法取得专利时进行侵权辩护的理由。本法案的通过使得以使用在先作为辩护理由可适用于所有专利。原来，人们需要在将发明作为商业秘密来保留或将其对外公布以换取专利权两者之间做出选择。有人渐渐倾向于不再选择对发明保密，因为如其他人就该发明获得专利后，在先使用人便可能面临专利侵权诉讼。根据现在法案的相关条款，在先使用人仅可将其对发明的在先使用作为侵权辩护理由。

法律快讯.

勇敢面对专利的新世界

《Leahy-Smith 美国发明法案》的通过及其经总统签署正式成为法律后将开创专利的新时代。对于法案引入先申请制度及先有技术定义有所变动的情况下，公司需重新对其专利申请战略及其有关公开披露发明的政策进行评估。处理竞争对手专利状态的战略也需要随之作出变革。在法案颁布后，复审程序和新的授予后审查程序的引入将可能把专利诉讼战地由德州东区法庭转向专利商标局办公大楼。美富将继续通过后续的法律快讯为各客户提供指引，对本项具有里程碑意义的法案当中的微妙之处加以详细说明。

欲了解更多本所的知识产权和专利业务的信息，请联系以下律师：

陈朋博士

圣地亚哥

电话：(858) 720-5117

电子邮件：

pchen@mofocom**肖荐博士**

帕洛阿尔托

电话：(650) 813-5736

电子邮件：

jxiao@mofocom**周捷博士**

帕洛阿尔托

电话：(650) 813-5922

电子邮件：

jzhou@mofocom**高焕勇律师**

上海

电话：+86 21 2322-5266

电子邮件：

hgao@mofocom

关于美富：

美富律师事务所是一家在多方面领先的国际律师事务所。本所客户包括全球规模最大的金融机构、《财富》100强企业、投资银行以及科技和生命科学法团。我们的律师具有创造性，致力于为客户提供符合客户商业需要的解决方案。我们提供客户所需的承担建立了本所与客户之间的长久关系及极高成就。过去六年来，美富连续入选《美国律师》杂志“A级律师事务所”名列。《财富》杂志曾将本所评选为“百佳雇主”之一。我们长期提供免费慈善专业服务，我们的律师不但保留本所优胜的特点，致力于达致客户需要。这就是美富。请访问本所的网页：www.mofocom。

本信息更新提供的资料之一般性质不适用于所有情况，在没有对特定情况提供的特定法律意见之情况下，不应根据该等资料行事。