

解析美国新的专利法

李蔓律师

主管合伙人（洛杉矶分所）

美国美科律师事务所

电话: 310-309-9797

电子邮件: mli@meimark.com

I. 前言

2011年9月16日, 美国总统奥巴马签署了《美国发明法案》, 对美国专利法进行了重大的修改。该法案影响深远, 使得美国专利的实践操作发生了根本的改变。中国公司和专利申请人应当了解这些变化, 法规的生效日期, 及其对实践操作的影响。

II. 主要法律修改的时间表

新生效的法案对专利法的修改按照如下三个阶段在 18 个月的时间内逐渐生效:

1. 第一阶段: 从 2011 年 9 月 16 日至 2011 年 11 月 16 日之间生效的变动

2011 年 9 月 16 日法案签署当日生效的变动:

- 限制在—项专利侵权诉讼中加入多个被告
- 只有联邦政府和直接竞争对手可以对专利的虚假标识提起诉讼;非政府方不能再获得每件物品 500 美金的损害赔偿;不能再把“没有将过期的专利从标识上移除”作为案由;提供虚拟标识
- 提高了启动专利双方复审程序的法律标准
- 诉讼中不能再以“缺乏最佳实施例”作为抗辩理由
- 一些民事诉讼程序的司法管辖权改变
- 扩展了“先前商业使用”抗辩
- 用于人体组织或包含人体组织的发明不能被授予专利
- 美国专利商标局得到制订收费标准的职权并建立“微小实体”的付费标准

2011 年 9 月 26 日生效的变动:

- 除 PCT 国际阶段的费用及其他某些费用,所有专利费用都暂时上调 15%。
- 优先审查程序启动, 其费用为 4800 美元

2011 年 11 月 15 日生效的变动:

- 非电子提交的专利申请额外收取 400 美元的申请费用

2. 第二阶段：即将在 2012 年 9 月 16 日生效的变动:

- 在专利授权日起的 9 个月内第三方可提出基于任何理由的专利无效复审
- 在专利授权日起的 9 个月后第三方可提出基于在先专利和文献的专利无效双方审核
- 在专利授权后,允许专利权人向专利局提交之前未提交的相关信息作出补充审查,从而改正其在先前申请过程中的不正当或欺骗行为
- 若发明人有义务将发明权授权给公司但是拒绝签署宣誓或声明,该公司可以代表发明人签署宣誓或声明并提交专利申请
- 第三方有权提交相关文件给专利申请的审查员并被收入该专利申请的文档中

3. 第三阶段：即将在 2013 年 3 月 16 日生效的变动:

- 实施在先申请制
- 扩展了现有文件的定义范围,包括公开的可获得的信息及美国以外的新类型信息
- 申请人可质疑他人拥有的专利是从他/她自己的工作成果中获得

III. 对专利实践操作的影响

1. 对专利申请方面的主要影响

(i) 在先申请制的实施

自2013年3月16日起,美国专利体系由“在先发明制”变为“在先申请制”。这是指如果两个发明人创造了同一发明并且该发明没有被共开,两人分别提交了包含该发明的描述和权利要求的专利申请,则在先提交专利申请的发明人获得该发明的专利权。因此,尽早提交专利申请将变得比之前更为重要。为了得到更早的专利申请日,发明人可考虑尽快提交一份临时申请(provisional application),并随着发明的进展,提交若干个后续的临时申请,并在第一个临时申请递交的一年内提交正式申请(non-provisional application)。

“在先申请制”对已授权的专利或在2013年3月16日之前提交的专利申请没有影响。在该法律实施之后,通过提交131和132发明人证词以确定发明的时间早于现有文献的日期来反驳审查员对专利申请的拒绝的方法将不可行,而现今实施的用于确定发明权的优先日期的干预程序(Interference Proceeding)也将被取消。如下所述,美国专利体系将重心转移到专利授权后的复审程序上。

(ii) 优先审查程序的应用

急需授权专利的公司和申请人可以考虑使用新实施的优先审查程序。该程序规定,在先来后到的原则下,申请人可支付额外的4800美元申请费(小实体支付2400美元)来加快审查进程。该程序将在专利申请的优先化确立后的12个月内发出批准通知或最终拒绝授权通知。一审报告会在专利申请提交后的6个月内发出,比正常申请程序提早了约2年。但是该程序只适用于2011年9月16日之后提交的发明专利申请和植物专利申请。在此日期之前提交的专利申请可以通过提交延续申请或分案申请以适用该程序。除此之外,虽然优先化审查程序不适用于PCT的国家阶段申请,但适用于以PCT申请为优先权的美国延续专利申请。

要求优先审查程序的专利申请必须通过网上电子提交并且不能含有超过4项的独立权利要求及总共超过30项的权利要求。在审查阶段如果以下任一情况发生,则专利申请会丧失其优先处理的资格: (1) 专利申请的权利要求被修改至超出4项独立权利要求或者共超过30项权利要求; (2) 提交了延时申请; (3) 提交了上诉通知或者延续审查申请。目前,专利局在本条款实施的第一年内限定了1万件的优先审查定额。

(iii) 鼓励电子申请, 不提倡传统纸件申请

从 2011 年 11 月 15 日开始, 使用传统纸件申请的申请人会被多征收 400 美元的申请费。这一举措旨在鼓励申请者使用电子申请, 抑制纸件申请。

(iv) 第三方可提交与专利申请相关的现有技术文件

密切关注竞争对手的专利申请动态和专利组合的公司可以考虑用“第三方提交优先文件”这一新程序向负责审查其竞争对手的专利申请的专利局审查员提交相关的现有技术专利和文献, 使得审查员在审查过程中根据这些在先专利和文献发出更有力的审查报告, 迫使对手在专利申请的过程中缩小权利要求的范围, 建立“禁止反言”(prosecution history estoppel)的申请记录。第三方提交的这些文献会保留在该申请的官方档案中。

(v) 由专利权受让人代为签署誓词或声明和提交专利申请

自 2012 年 9 月 16 日以后, 当发明人拒绝签署誓词或声明时, 专利申请可由专利权的受让公司完成, 其程序被大大简化。如果发明人有义务将专利权转让给公司但是拒绝签署誓词或声明, 公司可以代表发明人提交专利申请而毋须通过以往繁琐的程序来提交 1.47 申诉并且证明其合理的努力去联系发明人。

2. 多种专利授权后的复审程序并存

(i) 单方复审和双方复审(Ex Parte Reexamination and Inter Partes Reexamination)

启动和进行单边复审的标准基本没有改变, 而启动双方复审的法律标准被提高到“申请者在复审请求中对至少一项权利要求有合理质疑”。这一变化即时生效。在双方复审程序中, 第三方可对1999年11月29日之后提交申请的并已经授权的专利提出复审请求。复审请求可以在专利有效期内的任何时间提出, 并且只限于依据在先专利和出版文献提出的复审。该复审申请不能以匿名形式提出, 并要求第三方申请人积极参与全部的复审程序。双方复审程序与单边复审程序相同, 没有调查取证, 而且在复审过程中权利要求的范围不能被扩大。双方复审程序是由中央复审部的三个审查员来进行复审。第三方或专利权人可对审查员对权利要求做出的最终拒绝上诉到美国专利商标局的上诉委员会。整个双方复审程序可能要历时若干年才能完成。

与单方复审不同的是, 双方复审会产生“禁止反言”(estoppel), 即在所有上诉程序完成后, 第三方申请人就再也不能在专利诉讼中提出任何本来在双方复审中应该提出的依据现有文献的专利无效抗辩。专利诉讼中的被告方常常通过提起双方复审来拖延专利诉讼的进程及摆脱侵权指控, 并且通过迫使专利权人在复审程序中缩小权利要求的范围来降低对侵权行为的赔偿。

双方复审程序将在 2012 年 9 月 16 日起被双方审核所取代。新的审核程序在与相关诉讼同时进行时有诸多限制。因此, 专利诉讼中被告的公司需要考虑是在 2012 年 9 月 16 日之前提出双方复审请求, 还是在此日期之后提出双方审核请求。此外, 由于双方复审程序只适用于 1999 年 11 月 29 日之后提交申请的专利, 而新的双方审核程序无此时间限制, 因此, 被指控侵权早于 1999 年 11 月 29 日提交的专利的公司可以等到 2012 年 9 月 16 日之后对这些较早专利提请双方审核。

(ii) 专利授权后的复审程序(Post-Grant Review)

新实施的专利授权后的复审程序在某些方面与欧洲专利局的无效程序相似: 第三方可在专利授权日起的9个月内(并在法庭提出宣告专利无效诉讼之前)提请这一审查程序。该程序只适用于有效申请日为2013年3月16日之后的专利申请。因此, 这一审核程序大约要到2015年后才能被真正使用。

与欧洲专利局的无效程序形成鲜明对比的是, 在该复审程序中有切实相关利益的申请人必须明确其身份。该复审请求可以基于任何专利无效的理由(除了没有揭露最佳方式), 包括新颖性、发明创造性、描述的充分性、发明的可实现性、权利要求范围的不确定性及是否为可授权专利的主题。新颖性和发明创造性不仅可通过现有专利和技术文献来质疑, 也可以通过公开使用, 销售, 及其他形式的公开披露来质疑。启动这一请求的法律标准是申请者必须证明“至少一个权利要求没有专利性的可能性很大”或提出对其他专利和专利申请重要的新的没有解决的法律问题。

该程序由三位来自专利审判和上诉委员会(取代了之前的专利上诉干预委员会)的专利行政法官审理, 并允许一定的调查取证, 庭外调解, 口头审理, 保护令以及其他类似诉讼的手段。该程序的运行也与诉讼程序相似, 需要首先提起动议, 然后进行口头审理, 最后由行政法官进行判决。在整个过程中专利权人只有一次机会可以修改权利要求。该程序在 12 到 18 个月内完成, 不满判决的一方可上诉到联邦巡回上诉法院。与双方复审相似的是, 该程序会产生“禁止反言”(estoppel), 即第三方申请人再不能在专利诉讼中提出任何本来可以在该复审程序中提出的无效抗辩理由。

(iii) 双方审核程序 (Inter Partes Review)

从2012年9月16日开始, 双方审核程序将取代双方复审程序。在2016年之前, 该程序的数量被限制在每年281件。任何在2012年9月16日之前或之后授权的专利都适用这个程序。双方审核和专利授权后的复审的区别是双方审核需在专利授权后的9个月以外提出请求, 并且在被诉专利侵权的一年之内或者在第三方申请人向法院提出宣告专利无效的诉讼之前提交该申请。与双方复审程序相同的是, 这个新程序只能基于现有专利或文献, 而且会产生“禁止反言”(estoppel), 即第三方申请人不能再在专利诉讼中提出任何本来在双方审核中应该提出的依据现有文献的无效抗辩。但是不影响第三方申请人在诉讼中提出基于公开使用或销售、不充分披露或不具备可授权专利的主题来提出的专利无效抗辩。

(iv) 衍生发明程序 (Derivative Proceedings)

该程序于2012年3月16日起开始生效。通过这一程序, 专利申请的发明人可以提出其他比他较早提交申请的并已经授权的专利实际上源于该发明人的工作成果, 而在先专利的取得是不道德和没有经过其授权的。

(v) 补充审查程序 (Supplemental Examination)

补充审查程序将于 2012 年 9 月 16 日起生效。该程序允许专利权人向专利局提交之前申请过程中没有提交的信息作出补充审查, 以此来改正之前专利申请过程中的不正当行为, 从而避免专利被宣判为不可执行。启动补充审查程序的法律标准是"是否有关于专利授权的实质性的新问题存在。" 在该程序中被考虑的文件不仅有专利和出版文献, 也包括没有披露的实质信息。专利权人可以利用这一程序修正之前在说明书, 誓词, 或者回复审查员的审查报告中的提出的虚假描述和不实陈述。如果专利的权利要求经过补充审查再次被授权, 则提交的信息就不能在之后的法庭程序中提及。该程序不适用于已经启动或继续进行的专利侵权诉讼中涉案的专利。

3. 对专利诉讼的影响

(i) 禁止反言(Estoppel)对专利诉讼的影响

由于多种专利授权后的复审程序会造成禁止反言, 因此,对于被指控专利侵权的公司来说, 是否启动这些复审程序以及选择哪个程序去启动是诉讼策略很重要的部分。如上所述, 双方复审和双方审核对于现有专利和文献创建了禁止反言, 因此, 一旦被告启动这些程序, 将不能在诉讼中提出基于任何现有专利和文献的无效抗辩, 但是还是可以提出基于其他理由的无效抗辩。而禁止反言对专利授权后的审核程序的影响最大, 因为该请求的理由是可用在诉讼无效抗辩中的全部理由, 这样一来, 禁止反言会阻止被指控侵权的公司在诉讼中提出所有的专利无效的抗辩理由。因此, 一旦第三方决定提请专利准许后的审核程序, 就需要在提交申请时将所有合理的可能的抗辩理由都列举提出。

(ii) 新法中含义模棱两可的术语造成专利诉讼中的不确定性

美国专利商标局表明在制定新的法律实施细则的过程中有意地对一些专业术语没有详细定义, 而是留给法庭在今后的诉讼判决中去定义这些术语。例如, 新法在相关专利新颖性的第 102 款 b 条中添加了新的术语“披露”。然而什么是“披露”却没有明确定义。美国专利商标局的这种作法给专利诉讼留下很多不确定因素, 使得诉讼双方不得不求助于所有法律解释的工具去诠释专利法中重要的术语。

(iii) 专利侵权抗辩理由发生改变

新专利法认同在先的商业使用作为专利侵权的抗辩理由。美国专利商标局正在对在先使用权进行进一步的调研。同时, 在新法下, "对最佳方式缺乏揭露"不再是专利侵权的抗辩理由。专利诉讼的当事人应当重新评估他们的选择并且在这些新变化的基础上形成新的策略。

IV. 结论

新专利法的条款包含许多问题和歧义, 而美国专利商标局在制定新法实施细则的过程中明确表示将一些领域留给法院去裁决。因此, 在新法实施时的专利体系充满着不确定性。中国公司和申请人应该意识到这些重要变化和不确定性, 才能为将来的诉讼和专利策略做好准备。

此文的用途仅限于提供信息, 不应被当做法律意见。

美国美科律师事务所总部在美国首府华盛顿特区最繁华的商业中心, 靠近美国专利商标局和美国联邦上诉法庭, 主要从事美国知识产权业务, 包括专利申请, 诉讼, 咨询, 和授权。我们提供高质量、高性价比的法律服务, 致力于专利申请、专利许可和专利诉讼。我们高素质的律师团队有着丰富的经验。