



## ● 美國眾議院通過「美國發明法案」！

美國眾議院於 2011 年 6 月 23 日以 304：117 壓倒性的投票結果通過「Leahy-Smith America 美國發明法案」(Leahy-Smith America Invents Act, AIA, 編號 HR-1249)。美國參議院於復 2011 年 9 月 8 日通過這項被視為是創造就業機會的重大法案，並送請美國總統 Obama 簽署成為正式法律。

美國各界 10 年前即開始致力於改革美國的專利法。眾議院司法委員會通過此法案後於官網上公開發表說明表示：「HR-1249 法案使美國的專利法現代化以鼓勵創新、創造就業機會及經濟成長。距上一次美國專利法的重要改革已是 60 年前，自此之後，美國的發明人已發展出手機及網際網路，但是現今保護技術的法律仍停滯於過去。目前的專利制度被草率的訴訟及不確定的專利所有權所耽誤。美國的發明人花了多年的時間及上百萬美元保護其專利所有權。同時間，美國的競爭對手正忙於推出新產品以拓展市場、提升經濟。今（2011）年，中國被預期將成為世界第一的專利申請國（patent publisher），在專利申請總數及最低量將首次超越美國及日本。而美國不合時宜的專利制度已成為創新的阻礙。美國不能指望國內的創新者及創造就業機會者以過去的專利制度與全球市場並駕齊驅/同步。美國需要的制度是能保證專利的確定性、快速地核准好的專利並且有效地淘汰不好的專利。」

「美國發明法案」為核准專利實施了一項「先申請制（first-inventor-to-file）」的標準，創立「准予專利後審查（post-grant review）」淘汰不好的專利，並協助 USPTO 處理專利申請積案。此項法案受到來自產業界領袖、學術機構及獨立發明人的廣泛支持。今年稍



早，眾議員們以 95：5 的投票結果通過專利改革法，而眾議院的提案在眾議院司法委員會以 32：3 的結果受到兩黨的大力支持通過。

USPTO 局長表示：「此法一旦經美國總統 Obama 簽署成為法律後，將給予 USPTO 所需的（審查）工具，將最尖端的技術更快速地送到市場上、降低專利申請積案量、加速核准高品質的專利，而這些都不會給赤字增加一毛錢。」

「很明顯地，此項立法可使 USPTO 得以充分運用所有自己的經費。充分運用所收取的費用可使 USPTO 立即開始招募新的審查人員、制定新的加速核准專利工具，並積極地將我們的 IT 基礎建設予以現代化。」

美國商務部代理部長（Acting Secretary of Commerce）Rebecca Blank 在美國核發第 800 萬件專利的典禮中致詞時提到：「此項立法有助於創造一個能更有效地運作且具成本效益的智財保護制度。最終，則意味著將會有更多的新產品能及時的進入市場，以及，因為新產品之故，創造新的事業及新工作。這項法案對 USPTO 的『因創新而成長的策略』更為重要。」

Blank 特別強調「美國發明法案」：能讓 USPTO 可自訂規費用以支應其所提供服務的實際成本，並保留這些費用為 USPTO 專用，使其有足夠的經費運作；使 USPTO 能招募更多的審查人員、汰換 IT 設備以符合 21 世紀的需求，如此才能更快速地處理申請案、產生更高品質的專利以降低成為訴訟的可能性；能減少昂貴訴訟發生的可能性，因為它創造了一個低成本、屬於內部的行政替代方案，用以審查專利的有效性；以及採用「先申請制（first-inventor-to-file）」



而不用「first-to-invent」的標準。世界上其他國家使用「先申請制（first-inventor-to-file）」，對美國的企業有益，可提供更透明並具成本效益的程序，這與美國的經濟競爭對手的作法是一致的。」

一旦頒布生效，AIA 將帶給美國專利法顯著及深遠的改變。所以，USPTO 接下來要進行一連串訂定規則以執行此法案。因為 AIA 法案中的某些規定必須在法案頒布後一年內執行，需要召開會議加速訂定規則。因為時間緊迫，利害關係人及社會大眾對執行重要規定的初步意見有助於此項（訂定）過程。

因此，USPTO 架設一網站，將此項立法及 USPTO 執行 AIA 規定的相關訊息提供給利害關係人及社會大眾，尋求初步的意見及建議，並在網站上提供執行過程中所有最新的訊息。

1.[http://judiciary.house.gov/issues/issues\\_patentreformact2011.html](http://judiciary.house.gov/issues/issues_patentreformact2011.html)

美國眾議院司法委員會

2.<http://www.commerce.gov/news/secretary-speeches/2011/09/08/remarke-patent-no-8-million-ceremonial-presentation>

美國商務部

3.[http://www.uspto.gov/patents/init\\_events/aia\\_implementation.jsp](http://www.uspto.gov/patents/init_events/aia_implementation.jsp)

美國專利商標局