

Intellectual Property & Technology Update

www.BlankRome.com

2011年9月 (第6号)

参议院通过专利改革法案

知识产权和技术修正

昨天，参议院通过了2011年美国发明法案（H. R. 1249），这是近60年来美国最重要的专利法立法变更。美国总统将于接下来的一到两周签署这项法案。该法案使美国专利法与其他国家的法律相协调，将美国专利体制从保护“先发明者”转变为“先申请专利的发明者”。依照现行的美国法律，当事人双方就哪一方发明了专利产生纠纷时，专利被授予最先发明的一方当事人。根据新法律，同样的纠纷，专利将授予首先向专利局提出专利申请的一方当事人。

该法案也同时提供了一种新的有力的批准后的审查程序。在发行一项专利的前9个月，第三方可以基于任何理由请求取消该专利，使之无效。而目前为止，第三方都只能基于一项专利在先前技术的基础上仅作了有限投入，请求复审。该项新的审查程序，与欧洲专利局的异议制度类似，为地区法院关于申请专利无效的诉讼提供了一个可行的替代选择。

该法案也限制当事人向总检察长提起关于假专利标记的诉讼及遭受竞争损害的受害人。损害赔偿仅限于赔偿实际损失。在过去的几年里，成百上千的非竞争方提交假专利标记诉讼，要求根据这一赔偿条款取得惩罚性现金赔偿。该假专利标记的变化适用于任何该法案实行后未决的或提出的诉讼。该条款很明显将终结大部分此类未决诉讼。

该法案其他重大的变化包括：

- 改变了“多方复审”（现在简称为“多方审查”）的发起标准，由“新的有关可专利性的实质性问题”变为上诉人至少就一个问题存在胜诉的
- 允许第三方向专利局提交与未决申请审查有潜在关联的出版物，并详细说明其关联性。
- 已发行专利的补充检查程序：根据专利所有者的要求，考虑、复议或修正被认为是与专利相关的（和显示出有新的专利问题的）信息。该程序允许专利所有者保护其专利免遭由原始起诉产生的不正当行为的侵害。与补充检查相关的考虑、复议或修正过的信息，不能够充分构成“专利不可执行”的根据，除非该指控于补充检查要求被提出之前发生或补充检查在任何诉讼被提交之前“未结束”的情况下。尽管如此，补充检查不能完全杜绝针对专利局的一些欺诈行为。
- 请求“优先审查”的能力，费用约为4,800美金（小型实体费用减半）。
- 被发明人（或源自发明人）限制披露的发明被披露后，将有一年的提交专利申请宽限期。
- 优先使用“专利侵权的防御”，以前“专利侵权的防御”被局限于商业方式，现在已进一步扩展到任何商业用途之前。
- 未达到“最佳模式”已不再是“专利无效”或“不可执行性”的一个依据。

For additional information, please contact

Jay P. Lessler
212.885.5176
JLessler@BlankRome.com

Michael C. Greenbaum
202.772.5836
Greenbaum@BlankRome.com

Tara Laster Marcus
202.772.5957
Marcus@BlankRome.com

Charles R. Wolfe, Jr.
202.772.5841
Wolfe@BlankRome.com

Additional information on Blank Rome may be found on our website www.BlankRome.com.