

達穎專利師事務所 發行 / 第 001-06 期 / 2016.10.14 出刊

台中所：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

台北所：台北市中正區忠孝東路二段 118 號 6 樓 / 電話：02-23948768 / 傳真：02-33225506

美國專利權期限及調整制度介紹

文・劉沁瑋*

各國發明專利之專利權期限原則上均為自申請日起算 20 年屆滿，美國發明專利案如與另一較早申請之案件間存在關連性，從而取得較早申請日之利益者，部分案件之專利權期限則是例外地由該較早申請日起算 20 年屆滿，除此之外，美國官方也會針對審查上之延遲而給予專利權期限調整以作為補償，故而美國專利權期限之計算較其他各國複雜，本文將介紹美國專利權期限以及調整制度。

關鍵字：美國專利制度、專利權期限調整

一、前言

台灣專利權期限之計算較為簡單，依現行專利法¹規定，發明、新型及設計專利之期限是分別自申請日起算 20 年、10 年及 12 年後屆滿。專利案本身如有主張國際優先權或國內優先權，其專利權期限屆滿日之計算仍是以案件本身之申請日起算，而非優先權日；至於分割案及改請案都是以原申請案之申請日來計算專利權期限，而非提出分割或改請之日。

美國之分割案及優先權案也是依照前述之原則，然而由於申請案之形式較為多樣，加上美國官方會針對審查之延遲而給予專利權期限之調整補償²，因此專利權期限之計算較為複

* 達穎專利師事務所 專利師（國立交通大學 環境工程研究所）

¹ 本文撰寫於 2016 年 9 月，當時之專利法是適用 2014 年所公告之版本，截至當時，台灣並無任何因官方延遲審查所衍生之期限補償規定。惟我國當時已表達加入跨太平洋夥伴關係（The Trans-Pacific Partnership，簡稱 TPP）的強烈意願，而針對未來可能的修法需求，經濟部智慧財產局已提前研議修法之方向，包含針對官方審查遲延給予專利權期限補償、放寬優惠期規定以及原廠藥之專利權人可於學名藥申請上市時請求除去或防止侵害等等。因此，我國當時雖無專利權期限調整之規定，但已勢在必行。

² 就筆者所知，美國及韓國都會依照審查之延遲而給予專利權期限之調整，依現行韓國專利法第 92-2 條第 1 項規定，專利申請後滿 4 年且請求實體審查後滿 3 年，仍未獲專利核准登記者，相關專利權期限得延長遲延之天數，至於美國之制度則如本文所載。

雜。

二、美國發明專利之專利權期限

依美國專利法 35USC§154(a)，發明專利權之期限是由申請日起算 20 年後屆滿，而若該發明專利與另一較早申請之案件間存在關連性，從而取得較早申請日之利益 (Benefit of an Earlier Filing Date)³時，有些案件之專利權期限是由母案之「較早申請日」起算 20 年屆滿，而有些案件則是由案件本身之「正式申請日」起算，現分述如下：

1、專利權期限由本身之「正式申請日」起算者

美國專利法 35USC§154(a)(3)規定，發明專利案有主張優先權⁴者，在計算專利權期限時無需考量該優先權之主張，亦即，該發明專利不但能夠以「較早申請日」作為判斷專利要件之基準日，其專利權之期限還能以較晚之「正式申請日」起算 20 年屆滿，此類之案件包含：

- a. 以其他國家之申請案為母案主張國際優先權的美國發明案；
- b. 以 PCT 國際申請案為母案主張優先權的美國發明案⁵；
- c. 以美國臨時案 (provisional application) 為母案主張國內優先權的發明正式案

³ 較早申請日之利益，亦即「以相關連母案之較早申請日作為判斷專利要件之基準日」之有利狀況，美國專利審查指南 (Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱 MPEP)「MPEP 211 Claiming the Benefit of an Earlier Filing Date Under 35 USC§ 120 and 119(e)」規定取得較早申請日之利益大體上需滿足以下要件：母案已取得申請日、後申請案與母案具有共同的發明人、後申請案需包含關於母案的具體參照資訊 (specific reference，亦即敘明該後申請案的性質、該較早申請案之案號及申請日等資訊)、後申請案需在期限內申請，以及後申請案的請求項需被該較早申請案的說明書所支持 (但無需揭露最佳實施例) 等等。

⁴ 「優先權」一詞於美國專利法 35USC§119 之原文為 priority，除了意指源自巴黎公約之國際優先權 (等同我國專利法第 28 條所規定者) 之外，亦包含臨時申請案 (provisional application) 與正式案 (nonprovisional application) 之間的國內優先權。

⁵ 國際申請案即為依專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty，簡稱 PCT) 向該條約締約國之專利專責機關提出申請，而取得國際申請日之申請案，惟我國並非該條約的會員國。申請人已先申請 PCT 國際申請案，而後欲進行美國專利佈局者，有以下幾種途徑：以該 PCT 國際申請案進入美國國家階段 (依 35USC§371)、申請美國案並以該 PCT 國際申請案為母案主張國際優先權 (依 35USC§365(a))，以及以該 PCT 國際申請案為母案申請延續案或部分延續案 (依 35USC§365(c))，透過這三種途徑所取得之美國專利案都可能達到以國際申請日作為「判斷專利要件之基準日」的效果，但三者之中以「申請美國案並以 PCT 國際申請案為母案主張國際優先權」途徑所申請之專利案具備最晚屆滿之專利權，但運作上也受到較大的限制，例如需受國際優先權之 12 個月期限限制以及優先權禁止累積主張之限制。

(nonprovisional application)⁶。

2、專利權期限由「較早申請日」起算者

美國專利法 35USC§154(a)(2)規定，由「正式申請日」來計算專利權期限屆滿日者，有以下幾類案件：

- a. 主張母案較早申請日利益之延續案 (continuation application)、分割案 (Divisional application) 或是部分延續案 (continuation-in-part applications)⁷；
- b. 由 PCT 國際申請案進入美國國家階段產生的美國發明案⁸。

三、美國發明之專利權期限調整

美國之專利權期限調整制度 (Patent Term Adjustment) 規定於其專利法 35 USC§ 154(b)及其施行細則 37CFR§1.702-1.705，發明專利於審查時官方未於規定時間內完成審查、涉及申請權歸屬爭議、涉及妨礙國家安全或是涉及行政救濟程序，導致專利較晚核准公告，官方即會統計各事由之延遲天數並加總，再將專利權延長相同之天數作為補償，於此制度下，一發明專利於申請日起算屆滿 20 年之日，其專利權可能仍未消滅，因此對專利權人本人或是等待專利權消滅以便實施之人都將產生相當大之影響。

前述之補償天數將被載明於說明書公告本之首頁，其各延遲事由之明細也會列示於官方之專利申請案資訊擷取系統 (Patent Application Information Retrieval，簡稱 PAIR)⁹，供公眾自由查詢。

⁶ 此指申請人先提交臨時申請案，隨後再提交正式申請案，並於正式申請案提交時依專利法 35USC§119(e)之規定主張國內優先權之態樣，此態樣與「將臨時申請案轉換成 (be converted to) 正式申請案」其實並不相同，依美國專利法施行細則 37CFR§1.53(c)(3)之規定，單純「將臨時申請案轉換成正式申請案」將產生「專利權期限屆滿日是由臨時申請案之申請日起算」之不利後果，而申請人若要避免此後果應採 35USC§119(e)主張國內優先權之管道。

⁷ 延續案、部分延續案之母案並不以國內案為限。依「MPEP 211.01(c) Claiming the Benefit of an International Application Designating the United State」之說明，有指定美國之 PCT 國際申請案以及有指定美國之國際設計專利註冊案，由於具備等同於國內正式案的效力，因此也可以作為延續案、分割案或是部分延續案之母案，該後申請之延續案、分割案及部分延續案之專利權期限也是由其母案起算 20 年屆滿。

⁸ 見「MPEP 2701 II. International Applications」一節，PCT 國際申請案進入美國國家階段而後被授予專利時，其專利權期限是由國際申請日起算 20 年屆滿。

⁹ 美國之專利申請案資訊擷取系統，見網址 <http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair>，最後造訪日：2016 年 9 月 22 日。

現將專利權期限調整所包括之事由、限制以及救濟管道分節敘述如下：

1、專利權期限調整之事由

前述專利申請案資訊擷取系統將專利權期限調整之所有事由共分為 A delay、B delay 及 C delay 三類。

1.1 A delay

A delay 即為美國專利法 35USC§154(b)(1)(A)以及專利法施行細則 37CFR§1.702(a)所載應給予專利權期限調整者，包含以下幾項：

- a. 官方未於申請日起 14 個月內，發出初次審查意見通知或核准審定書；
- b. 申請人回覆官方之審查意見或是提起訴願 (appeal) 後，官方未於 4 個月內進一步回覆；
- c. 訴願決定或法院判決¹⁰專利案具有可核准項，但官方未於四個月內進一步發出審查意見通知或核准審定書；
- d. 申請人完成領證程序，但官方未於四個月內公告。

針對上述事由，官方均給予等同於延遲天數之專利權期限補償，如圖 1 中所述 A delay 之部分。

1.2 B delay

專利法 35USC§154(b)(1)(B)及施行細則 37CFR§1.702(b)規定凡發明專利未能於申請日起算 3 年之內公告者，對於超過三年之天數應給於期限上之補償，唯需扣除下列程序所占用之時間：

- a. 繼續審查請求 (Request for Continued Examination，簡稱 RCE)；
- b. 衍生調查程序 (Derivation Proceedings)¹¹；
- c. 執行保密命令 (Secrecy Order)¹²；以及
- d. 訴願程序以及訴訟程序。

¹⁰ 此處專指申請人不服訴願決定而向美國聯邦巡迴上訴法院 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 CAFC) 或地方法院提起訴訟，而該法院最後所作出之判決而言，性質上類似我國之行政訴訟判決。

¹¹ 衍生調查程序規定於專利法 35USC§135，主要是在處理「目前名義上之申請人」是否為「真正專利申請權人」之爭議或是有關「非已意公開」之爭議。

¹² 保密命令是規定於專利法 35USC§181，當國安單位認定一申請案之公開或公告會妨礙國家安全時，美國專利商標局會下令暫緩公開或公告此案，此命令即為保密命令，我國專利法第 51 條亦有類似規定。

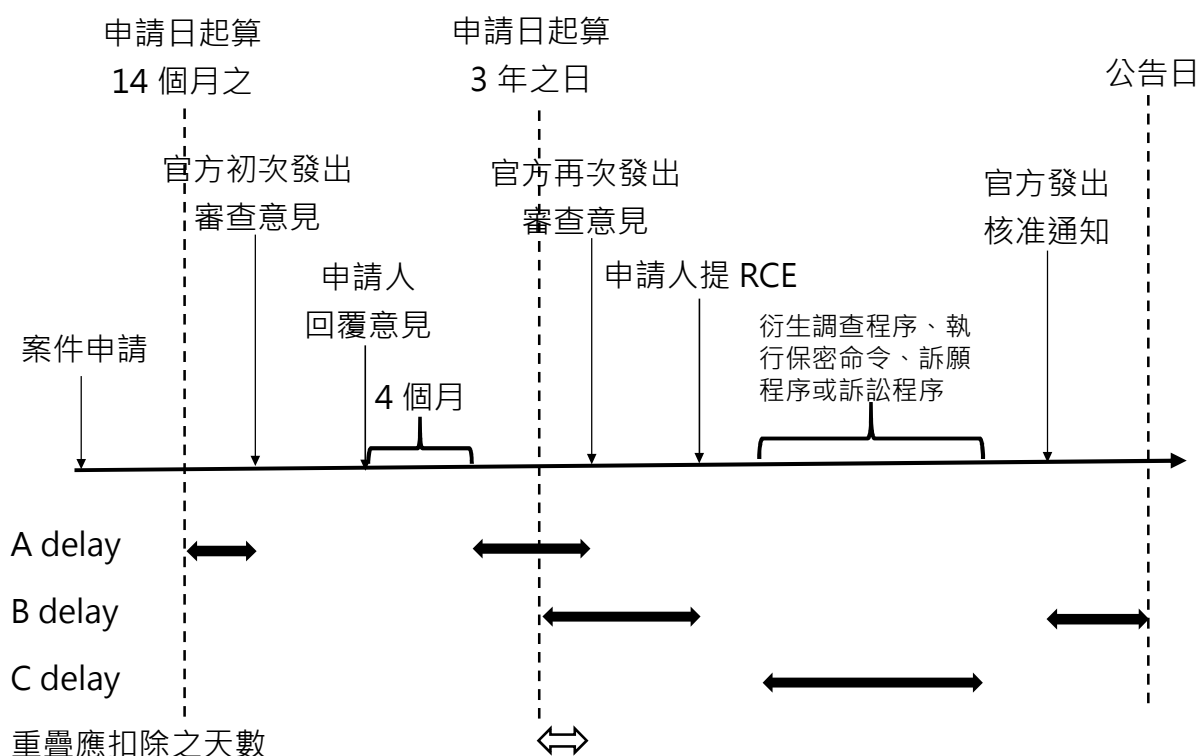


圖 1、專利權期限調整制度之計算示意圖

既然 B delay 不計該等程序所占用之時間，故 B delay 可能如圖 1 所示被切割成多個片段。此外，衍生調查程序、保密命令、訴願程序以及訴訟程序雖未被列為 B delay 之專利權期限補償事由，但被列入 C delay 之補償事由，因此涉及該等事由之程序延遲仍會被補償。

1.3 C delay

35USC§154(b)(1)(C)及施行細則 37CFR§1.702(c)-(e)之 C delay，為針對特殊程序所設計之專利權期限調整，包含：

- 衍生調查程序 (Derivation Proceedings)；
- 執行保密命令 (Secrecy Order)；以及
- 訴願程序以及訴訟程序。

2、專利權期限調整之限制及扣除

美國專利法 35USC§154(b)(2)與施行細則 37CFR§1.702-1.703 亦列出多項有關專利權期限調整之限制規定，較為常見之規定有以下幾項：

- 各事由重疊之天數需扣除：

依專利法 35USC§154(b)(2)(A)之規定，官方所授予的專利權期限調整天數不能超出相關事由實際導致延遲之天數，如圖 1 所示，A delay 及 B delay 部分重疊導致部分天數被重複計算，因此應扣除重複之天數。

b. 專利權期限調整之天數仍需受期末拋棄聲明書 (Terminal Disclaimer) 之拘束

發明專利於審查過程中如曾經提出期末拋棄聲明書，聲明此發明專利之專利權期限與另一件引證案同日屆滿，以便克服非法定重複專利之核駁，該發明專利縱使滿足前揭專利權期限調整之事由，仍應受該期末拋棄聲明書之拘束，而與該引證案同日期限屆滿。

c. 應扣除申請人本身延遲之天數：

於審查之過程中，若申請人對於案件之審結未盡合理之努力¹³，例如對於官方發出之審查意見延遲回覆，自然不應享受專利權期限調整之補償，依專利法 35USC§154(b)(2)(C)之規定，申請人收到官方之審查意見通知後未於 3 個月內回覆者，均被視為未盡合理之努力，故而超出 3 個月之延遲回覆天數均應在專利權期限調整之總天數中被扣除。

3、專利權期限調整之救濟

專利權期限調整之天數實務上是透過電腦程式自動計算而獲得，申請人認為該調整之天數計算有誤時，可於專利公告日起兩個月內敘明正確天數及計算方法，請求官方重新計算¹⁴。

四、美國設計專利之專利權期限

美國設計專利之專利權期限依專利法 35USC§173 規定，為自公告日起 15 年屆滿，而既然為自公告日起算，設計專利無論審查過程耗時或是簡短均可享有相同之 15 年期限，因此無需適用發明專利之期限調整制度。

五、結論

美國發明專利凡主張較早申請日之利益者，其專利權期限究竟是由案件本身之申請日起算 20 年屆滿，或是由該較早申請日起算，需視案件本身之性質而定，另外，對於官方審查程序之延遲，包含涉及衍生調查程序、執行保密命令、涉及訴願或訴訟程序等事由，官方會給予專利權期限調整以作為補償，並刊載於說明書公告本首頁，因此，無論是專利權人或是等待專利權消滅而進行實施之人，應精確掌握專利權期限，以確保自身權益。

¹³ 專利法 35USC§154(b)(2)(C)之原文為：「the applicant failed to engage in reasonable effort」。

¹⁴ 見美國專利法施行細則 37CFR§1.705。