

## 美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act，AIA）第18條修正案之觀察



美國國會於今年5月針對美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act，AIA）第18條提出擴張性修法。美國發明法第18條係規範專利改革過渡期間涵蓋商業方法專利之複審程序（Transition Program for Cover Business Method Patents Review，CBM），並且定有落日條款，預計將在2020年9月16日失效。本次修正案研擬將落日條款刪除以外，將適用對象從原先適用於金融產品或服務（a financial product or service）之商業方法專利（Business Method Patents）修正為適用於企業、商品或服務（used in the practice, administration, or management of enterprise、product or service）之商業方法專利，此將擴張商業方法專利複審程序之適用範圍。

奇異電子（GE Co.）、3M（3M Co.）、禮來（Lilly & Co.）、施樂（Xerox Corp.）等多家產業界知名公司於今年（2013）9月19日發出聯合信函反對美國國會此次針對美國發明法第18條的擴張性修法。信中表示本次修法將意味著數據處理專利（Data Processing Patents）等尖端的癌症治療方法到汽車安全系統等都可能包含在內，可提起專利侵權的範圍將擴大至難以界定的程度，再者刪除落日條款，會造成諸多不確定性與風險阻礙科技創新的持續投入。

然而，產業界並非意見一致，諸如谷歌（Google Inc.）、臉書（Facebook Inc.）、沃爾瑪（Wal-Mart Stores Inc.）等知名公司則立場相左，早於今年7月即率先表示贊成，聲明此次修法提供創新者一個積極保護自身專利的具體手段。由此足見歐巴馬政府與立法者在專利法制改革中，必然要面對難以預測的產業效應和衝擊，從而增加其制度改革策略思考和制度設計的難度。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

### 相關連結

Jennifer Martinez and Brendan Sasso, Google, Facebook, Wal-Mart, Macy's call on Congress to Combat patent trolls, The Hill Technology Blog (July 30, 2013, 08:33 p.m.)

Mark Bohannon, Expanding the

Patent Quality Improvement Act of 2013, S. 866, 113th Cong. § 18 (2013)

林冠宇

主任 編譯整理

上稿時間：2013年10月

### 資料來源：

Leahy-Smith America Invents Act of 2011, Pub. L. No. 112-129, § 18, 125 Stat. 284, 329-331(2012).

Patent Quality Improvement Act of 2013, S. 866, 113th Cong. § 18 (2013), <http://beta.congress.gov/bill/113th/senate-bill/866> (last visited Oct. 22, 2013).

Mark Bohannon, Expanding the 'Covered Business Method' program: Sensible patent reform ... and why opponents have it wrong, OPENSOURCE.COM, Sep. 24, 2013, <http://opensource.com/law/13/9/cbm-patent-reform-expansion> (last visited Oct. 22, 2013).

Jennifer Martinez and Brendan Sasso, Google, Facebook, Wal-Mart, Macy's call on Congress to Combat patent trolls, The Hill Technology Blog (July 30, 2013, 08:33 p.m.), <http://thehill.com/blogs/hillicon-valley/technology/314565-facebook-google-wal-mart-macys-call-on-congress-to-combat-patent-trolls> (last visited Oct. 22, 2013).



## 你 可 能 還 會 想 看

### 智慧財產局修法賦予動植物專利權，但將不及繁殖物

我國專利法修法後，將全面開放動植物專利，其中，最引起各界關注的問題是動植物專利權的效力。動植物專利的保護，有助於發展國內生技產業，但保護過度，又會影響農漁民生計，故智慧局在五月初發布之專利法部分條文修正草案中，增訂動、植物專利權利耗盡之範圍包括必然導致繁殖之專利生物材料本身及其所繁殖之生物材料，但不包括為繁殖之目的而使用該繁殖之生物材料之行為。根據現行專利法第56條第1項規定，獲得動植物相關發明的物品專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣的要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。惟專利法第5條規定，專利物品本身經第一次販賣。

### 日本內閣府公布知的財產推進計畫2019

日本內閣府知的財產戰略本部在2019年6月21日公布本年度知的財產推進計畫（下稱本計畫），以「脫平均」、「融合」、「共感」做為本計畫三大主軸：脫平均：依不同個體特性培養頂尖人材，促進新領域之挑戰及創造。以經產省、文科省、總務省、法務省為主責部會，實施包括培養具出色創造能力之人材、提供新創之後備資源、強化盜版因應對策、EdTech（教育科技）之活用、蒐集「STEAM教育」事例等策略。融合：透過融合不同特性之分散個體，達成加速創新之作用。以經產省、文科省、法務省、厚生省、農林水產省、公正取引委員會為主責部會，實施包括創智財產平台、建構有助於AI及資料創作。

### 歐盟立法成員對整體生質燃料目標仍存有不同意見

為確認是否採行歐盟整體生質燃料目標（即於2020年應達20%）而欲進行協商之前夕，歐洲各政黨團體立法成員們間，對於設定環境永續性基準與將用以種植生質燃料作物土地等方面之意見，至今分歧不一。鑑於歐洲環保團體紛紛能儘快看見那些未來將被間接利用來生產生質燃料之土地，其可一併被涵括在正式評估公式之內，來評估對整體CO2濃度影響；因此，各會員國遂轉而朝向歐洲執委會，要求其應提出詳細之規則，並希望能在將相關基準納入整體法律架構之前，完成對間接利用土地所產生衝擊之評估方法與標準的建立。環保團體代表Turmes指出，日前執委會對歐洲議會所提出之建議提...

### 強化驗證技術以遏止網路犯罪

美國聯邦政府與企業界正朝向增加驗證技術的使用，以遏止線上詐騙的盛行，所謂「雙重驗證（"two-factor" Authentication）」機制，為美國聯邦財政機構檢測委員會(Federal Financial Institutions Examination Council, FFIEC)與美國芝加哥直銷協會(The Direct Marketing Association, DMA)推行，主要要求檢查除用戶名稱和密碼以外的東西來確認顧客的身份。美國聯邦財政機構檢測委員會—包括聯邦儲備(Federal Reserve)和聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corp., FDIC)等管理者在內，要求銀行2006年底皆必須加強網上身份驗證措施，如給每個顧客一份加密的憑證，這些憑證會...

## 最 多 人 閱 讀

- 二次創作影片是否侵害著作權-以谷阿莫二次創作影片為例
- 美國聯邦法院有關Defend Trade Secrets Act的晚近見解與趨勢
- 何謂「監理沙盒」？
- 何謂專利權的「權利耗盡」原則？

[> 聯絡我們](#)

[> 資策會](#)

[> 相關連結](#)

財團法人資訊工業策進會 統一編號：05076416

---

Copyright © 2016 STLI, Inc. All Rights Reserved.