美國為遏止專利濫訟通過創新法案（The Innovation Act of 2013）

美國眾議院今年（2013）12月5日通過創新法案（The Innovation Act of 2013，H.R. 3309），主要目的在於填補美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act，AIA）對於遏止專利濫訟之不足。創新法案中達成立法目標之核心手段主要有以下五個方向。

1.限縮提訴要件，要求提起專利訴訟，必須說明遭侵權之商品以及遭侵權之情形，特別是針對專利侵權之因果關係的說明，以不實施專利主體（Non-practice Patents Entity，NPE）不生產製造專利產品之特性遏止其專利濫訟。

2.訴訟費用的轉移，將相關成本轉移至敗訴方，並加諸合理之賠償費用。直接以訴訟成本之轉嫁來影響訴訟意願，然而此舉是否造成真正之專利所有者保護自身專利之障礙仍須觀察個案。

3.延遲證據開示，避免證據開示過早影響判決之結果。

4.要求專利所有者持續針對所有之專利進行資訊更新，使專利所有權透明化，以揭露NPE藉由空殼公司進行濫訟之行為。

5.創新法案另試圖使專利產品之實際製造商代替消費者面對專利侵權時相關產品之訴訟。

而眾議院通過創新法案的同時，參議院也有相類似的平行立法提案，稱為專利透明化與改進法案（The Patent Transparency and Improvement Act of 2013，S. 1720）。比較參眾兩院之法案版本後，可以發現兩者立法目的以及採取的手段均類似，主要都集中在於資訊的透明化以及訴訟成本的轉嫁，試圖藉由除去專利訴訟有利可圖的情形遏止專利濫訟的現象，但是參議院版本之法案是否真的能夠達到遏止專利濫訟之情形受到各界更多的爭議。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

相關連結

- The Patent Transparency and Improvement Act of 2013, S. 1720, 113th Cong. (2013)
- The Innovation Act of 2013, H.R.3309, 113th Cong. (2013)

林冠宇
主任 編譯整理

上稿時間：2013年12月

資料來源：

The Innovation Act of 2013, H.R.3309, 113th Cong. (2013), http://www.gop.gov/bill/113/1/hr3309 (last visited Dec. 20, 2013).
The Patent Transparency and Improvement Act of 2013, S. 1720, 113th Cong. (2013) http://beta.congress.gov/bill/113th/senate-bill/1720 (last visited Dec. 20, 2013).

推薦文章