

## 美國參議院於2015年4月針對patent troll提出PATENT Act法案



美國參議院於2015年4月底針對抗衡美國patent troll提出法案，該法案名為the Protecting American Talent and Entrepreneurship (PATENT) Act。希望能制止美國近年來濫用美國專利系統制度，造成許多不必要之專利訴訟案件等情形。

該法案指出，許多濫用之專利訴訟案不僅發生在大公司，許多中小公司也受到patent troll的侵擾，也許即使不著名的專利訴訟案也會花費被告方非常大筆之金額。法案內容指出，提起專利訴訟方需要清楚定義該專利的聲明(claim)及何種產品或是過程侵權，及其侵權之方法等。另外，勝訴方可以提出敗訴方在訴訟過程中所花費的費用並不客觀上合理等聲明。美國政府於2015年5月初表示支持該項提案，且認為該法案是合理且可理解的法案(common-sense legislation)，並希望能於今年簽訂通過該法案於國家專利法中，讓美國專利法系統不受到patent troll的氾濫使用。

美國眾議院於2015年5月底又針對PATENT Act法案做出修正，希望在打擊專利蟑螂時，又不至於過度保護AIA，而造成專利權人泛濫使用AIA保護而矯枉過正。主要的法案修正內容包括：

- 1.限制PTAB過度檢視專利有效性的範圍。PTAB為了防止過多的專利訴訟，對於專利的有效性較謹慎檢視，因而相對的判定許多專利無效。此法案要求PTAB的審查標準需與地方法院檢視專利有效性的標準相同，以避免過度不合理的專利無效決定。
- 2.專利權人若要聲訴原告的專利無效需具有大量且具體的證明，證明專利的無效性。若專利權人提出無理由的專利訴訟，即造成濫用專利權人權利的情形，該法案規定，其可對其律師相關的懲罰。
- 3.若專利權人像PTAB提出對方的專利無效，PTAB僅需一個成員來決定是否構成審視該專利有效性的決定。

提出這些修改法案，主要希望在打擊專利訴訟濫用的同時，又不會過度的保護專利權人而可能夠成不中立的結果。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

### 相關連結

[Protecting American Talent and Entrepreneurship Act of 2015 \(amended 2015\)](#)

### 相關附件

[Protecting American Talent and Entrepreneurship Act of 2015, S.1137, 114th Cong.§35 \[ pdf \]](#)

周瑋祺 編譯整理

上稿時間：2015年06月

### 資料來源：

Protecting American Talent and Entrepreneurship Act of 2015, S.1137, 114th Cong.§35, available at <http://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/PATENT%20Act.pdf> (last visited June 11, 2015)

Protecting American Talent and Entrepreneurship Act of 2015 (amended 2015), available at <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1137/all-info> (last visited June 11, 2015)

