
根據美國陸軍保密令，美國專利將在最早有效申請日 44 年後到期

美國政府使用保密命令來防止某些專利申請被公開、授權或以其他方式向公眾開放，從而保護國家安全。然而，至少有 21 家公司因涉嫌侵犯《與貿易有關的知識產權協定》（TRIPs）之前的美國專利而被起訴，該專利的授權因保密令被推遲了 27 年。在此不尋常的情況下，該專利將在其最早有效申請日 44 年後到期。在這場訴訟過程中可能會出現無數特殊問題，並且可以提起衡平法上的抗辯，但結果如何並不確定。

自 1952 年以來，由於保密令，美國專利的授權公告可能會被迫延遲。根據 1951 年的《發明保密法》，任何可能威脅美國國防和經濟穩定的技術都可以歸類為與國防有關的專利。這一分類至少會暫時禁止專利授權，要求對發明進行保密，限制相應外國專利申請的提交，並明確程序來防止專利申請中所包含的構思被披露。一旦一項申請被列入受保密令限制的類別，它就會一直出於待批狀態。此外，儘管專利局可以在保密令有效期間繼續對專利申請進行審查，但在保密令撤銷之前，專利申請不得作為授權專利進行公布。

對於由於保密令而被迫延遲授權（延遲的時間可能長達數年甚至數十年）的專利申請，會發生什麼情況呢？在由非實施實體（“NPE”）Castlemorton Wireless 公司發起的一系列專利侵權案件中，德拉瓦州和德州的地區法院毫無疑問將解決該問題。迄今為止，至少有 21 家電信和電子公司因涉嫌侵犯第 7,835,421 號美國專利（“421 專利”）而被起訴。該專利於 1983 年 1 月 4 日（超過 37 年前）提交，並於 1984 年 7 月 10 日被置於保密令下。此後，雖然該專利申請的審查繼續進行，但專利的授權和侵權訴訟均被禁止。

2010 年，美國陸軍終止了 421 專利的保密令。因為該申請是在 1995 年 6 月 8 日（即《TRIPs 協定》第 33 條根據美國法律生效的日期）之前提交的，所以該專利的期限為最早申請日起 20 年，或自授權公告之日起 17 年，以較長者為準。因此，儘管 421 專利的“最早申請日”為 1983 年 1 月 4 日，但其法定期限將於 2027 年 11 月 16 日才到期。也就是說，該專利將在優先權申請的申請日起超過 44 年後過期。由於專利申請和專利授權之間的這種非同尋常的延遲，以及專利期限的進一步延長，導致產生了無數的實際問題。首先，一項在很久以前就已經很普遍的技術可能會突然被具有多年剩餘專利期限的現有專利所覆蓋。其次，儘管事實上直到 2010 年末 421 專利才被全世界知道，但 421 專利卻是 AIA 前美國專利法規定的現有技術（參見 pre-AIA 35

U.S.C. § 102 (e))，其“現有技術日期”為 1983 年 1 月 4 日。我們將永遠無法知道，從 80 年代中期至 2010 年期間美國和全世界有多少專利原本可能不會獲得授權，或者權利要求範圍會變得不一樣，如果這些專利曾以 421 專利為現有技術進行審查的話。

專利授權可能由於幾種原因而延遲。由保密令引起的延遲是由超出專利申請人控制範圍的行為引起的。但是，在其他情況下，專利授權延遲在申請人的控制範圍內，因此可以更適當地認為是不必要的延遲。例如，過去由於申請人重複地放棄申請和提交續案申請這一濫用做法造成了不必要的延遲。司法上制定的規則和立法上制定的法規，如“審查懈怠”原則和《TRIPs 協定》，可供專利審查員、申請人和法院使用，以了解和處理至少不必要的延遲可能帶來的後果。但是，法院通常不會面臨需要做出與保密令引起的異常延遲有關的決定。

現在，德拉瓦州和德州地區法院將處理一個獨特的案件，在該案件中，專利授權的異常延遲是美國陸軍保密令造成的，超出了申請人的控制範圍。雖然這種情況似乎對所有被告都不公平，但還是可以想像某種針對解除保密令後授權的專利的“先用權”抗辯。在這種情況下，衡平法上的先用權可能允許其產品侵犯保密令解除後授權的專利的一方，繼續使用或出售在專利授權之前在一定條件下製造、購買或使用的某些特定產品。能否主張這種衡平法上的抗辯，基於什麼理由提出該抗辯，以及法院是否會以任何形式採納這種辯護，仍有待觀察。只有更長的時間才會給我們答案。