

分析各國對於衝突申請案之處理原則

吳俊逸*

摘要

禁止重複授予專利權為專利制度之宗旨，目前絕大多數國家的專利制度係採先申請原則，頒給最先申請者專利權。然而，引發思考的議題為，若申請在先之專利申請案已揭露申請在後之申請專利之發明，但因先申請案於後申請案申請前尚未公開而無法使後申請案不具新穎性，且二申請案亦不會產生重複專利權時，則要如何處理二申請案衝突之問題？因此，本文試圖分析各國對於解決此一複雜且困難議題之方式，首先定義各國對於衝突申請案所採取之共通處理原則，其次介紹各國有關衝突申請案之法規及實務，進而以假設案例進行實質比較。最後可以發現，各國在衝突申請案的處理方式中，對於最關鍵的部分仍無法達成共識，歧異亦彰，況且各國均忠於自己的處理方式，顯見關於衝突申請案之處理方式的國際調和，仍有待各國繼續協力，且其調和發展值得持續關注。

關鍵詞：衝突申請案、秘密先前技術、禁止重複專利、先申請原則、整體內容方式、反自我衝突、擴大新穎性、AIA修法

收稿日：104年1月15日

* 作者現為智慧財產法院技術審查官，本文部分內容係取材自經濟部智慧財產局專利三組於102年5月所作「衝突申請案之處理：泰根塞專家小組報告」之內部研究報告，特此表達感謝之意。

壹、前言

專利制度賦予專利權人專有排除他人未經其同意而實施其專利之權，故一項創作，只應授予一個專利權，若授予二個以上的專利權，顯然違反專利制度之宗旨，應該予以禁止。惟對於不同人或甚至同一人提出相同之創作，要如何授予專利之排他權，則引發不同之思考方式，實務上即衍生出先發明原則（first-to-invent principle）及先申請原則（first-to-file principle）。先發明原則係依發明時間的先後來決定專利權人，用意在於鼓勵真正創新發明者，其優點在於確保最先完成發明者方能取得專利權，較符合公平正義。先申請原則，顧名思義即以申請專利之先後為依據，授予最先申請者專利權，其優點為鼓勵發明人儘早申請專利，加速公開技術內容，使相關技術領域的研發者可即時瞭解技術發展，而避免重複投入研究與開發，以促進整體產業的進步與發展。再者，採先發明原則下對於誰是最先完成發明之發明人產生爭議時，於AIA修法¹前美國專利法中規定須依構想（conception）、付諸實施（reduction to practice）及合理努力（reasonable diligence）等要件的時間先後²，進行衝突程序（interference proceeding）³來判斷發明的先後順序以確認真正發明人，相對增加專利主管機關判定真正發明人所須付出之社會成本。

倘若由於技術研發的巧合或申請人之專利申請策略，造成二個以上的專利申請人或同一專利申請人，就相同的創作，先後提出二個以上的專利申請案時，為落實上述一發明一專利權之原則，目前在絕大多數國家的專利制度係採先申請原則⁴，頒給最先申請者專利權。然而，引發不同思考的情形為，若申請在先之專利申請案（以下簡稱先申請案）所揭露之發明的內容，與申請在後之專利申請案（以下簡稱後申請案）中申請專利之發明（claimed invention）相同，而先申請案

¹ 有關 AIA 修法之相關內容將於本文其後介紹。

² Pre-AIA 35 U.S.C. 102 (g) (2): ... In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

³ Pre-AIA 35 U.S.C. 135 Interferences.

⁴ 加拿大與菲律賓均曾經採用過先發明原則，但分別於 1989 年及 1998 年改採先申請原則，美國先前亦採用先發明原則，但美國於 2013 年 3 月 16 日起，已正式修法生效成為發明人先申請原則（將於本文其後介紹），使得世界上最後一個堅持先發明原則之國家也向先申請原則靠攏，此亦為實質專利法國際調和的一大進展。

於後申請案申請前尚未公開而無法阻卻後申請案之新穎性，且該二申請案可能不會產生重複專利權之問題時，則要如何處理？因而，簡單的原則尚無法解決此一複雜且困難的議題，無論是採先申請原則的國家或採先發明原則的國家，均於專利法中明文規定此議題的處理方式，故也衍生出不同國家處理上的歧異，成為各國實質專利法調和的重要議題。

因此，衝突申請案之處理是複雜且困難的議題，各國之專利審查實務及政策考量有其固有制度的優、缺點，其間之歧異尚無法完全調和，本文試參考各國專利法制與實務，分析此議題的處理方式，並假設幾種案例進行比較分析。

貳、名詞定義⁵

一、衝突申請案

衝突申請案 (conflicting application) 又被稱為「秘密先前技術」 (secret prior art)，即用以描述上述申請在先而在後申請案申請後始公開 (published) 或公告 (issued) 之專利申請案 (即先申請案)。先前技術 (prior art) 之通常定義為涵蓋國際申請日前所有能為公眾得知 (available to the public) 的資訊⁶，由於在後申請案之申請日或優先權日前，衝突申請案尚未公開或公告，第三人並無法得知這些資訊，應非屬通常定義之先前技術，故尚無法使後申請案喪失新穎性。

然而，在審查後申請案時，這些衝突申請案卻不能夠輕易被忽略，因為在先發明原則下，這些衝突申請案確實可以證明他人已有發明之構想在先，且提交滿足專利局要求之文件，揭露於專利申請案中，並實際取得一較早之申請日，推定已付諸實施 (constructive reduction to practice)⁷；在先申請原則下，這些衝突申請案顯示他人已申請相同之創作在先，而不應授予後申請案專利權。

⁵ 參考關於衝突申請案之處理的泰根塞專家小組報告— Tegersee Experts Group, "REPORT OF THE TEGERNSEE EXPERTS GROUP: TREATMENT OF CONFLICTING APPLICATIONS: STUDY MANDATED BY THE TEGERNSEE HEADS" Munich, 24 September 2012.

⁶ 例如參考專利合作條約施行細則 (Regulations under the Patent Cooperation Treaty) 之 Rule 33.1 (a)

⁷ Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Ninth Edition, March 2014, 2138.05 "Reduction to Practice".

因此，無論是基於先發明原則或先申請原則，在各國專利法中均明文規定，這些衝突申請案可以作為先前技術以阻卻後申請案之新穎性或甚至進步性。由於先發明原則之國家，仍可透過其他方式確認發明構想之先後，以確認專利權主體之授予對象。然而，對於先申請原則之國家，則必須於專利法中明文規定處理原則，以解決相關爭議，故關於衝突申請案之相關規定主要乃衍生自先申請原則，其目的在於禁止重複專利。

衝突申請案是否可用以對抗第三人，或於特定情形下亦能用以對抗申請人本身，於不同國家有不同考量之規定。於對抗第三人時，衝突申請案係作為已由他人提出構想在先之先前技術；於對抗申請人本身時，衝突申請案係作為全部內容已由申請人本身揭露在先之明確指標，其只是形成一較晚進入公眾領域（public domain）之申請在前的官方揭露⁸。

二、整體內容方式

整體內容方式（whole contents approach）表示衝突申請案可作為先前技術之使用範圍為其全部內容，包含：說明書（description）、申請專利範圍及圖式，均可用以作為阻卻後申請案之先前技術。相對於整體內容方式之另一思考為申請專利範圍方式（prior claims approach），表示僅能使用衝突申請案記載於申請專利範圍之內容，以作為阻卻後申請案之先前技術，其目的為禁止重複專利。

申請專利範圍方式主要有幾個缺點，首先，由於衝突申請案之申請專利範圍，在審查過程中可能會因為修正而變動，須待其確定後始能判斷後申請案是否得准予專利。其次，當後申請案中申請專利之發明已記載於衝突申請案之說明書時，基於專利制度之目的，由於後申請案公開時並無任何新的技術貢獻，故不應授予專利權。最後，其將鼓勵申請人提出防禦性之後續申請案，因為第三人可能會對僅記載於衝突申請案之說明書的發明，提出其他後續申請案。因此，基於這些理由，絕大部分國家之專利法均係採用整體內容方式⁹。

⁸ Helfgott, S., Bardehle, H., & Hornickel, J. (2004, January). A Harmonized Approach To Applying Secret Prior Art. World Intellectual Property Report, 18 (1). http://www.kattenlaw.com/Files/53207_World%20IP%20Report_A%20Harmonized%20Approach_Jan%2004.pdf (last visited September 26, 2014).

⁹ World Intellectual Property Organization (WIPO). Enlarged Concept of Novelty: Initial Study Concerning Novelty and the Prior Art Effect of Certain Applications under draft Article 8 (2) of the Substantive Patent Law Treaty (SPLT). <http://www.wipo.int/scp/en/novelty/> (last visited September 26, 2014).

英國於1949年之專利法係採用申請專利範圍方式，但於1977年修法改採整體內容方式，主要的修法理由為，雖然後申請案於申請當時並不知之前已有相同申請之發明，但若給予後申請案之申請人相同的發明專利，無可避免地會侵犯公眾領域而違反公共利益，且一旦藉由專利的申請而揭露之發明，應排除其他申請人對於任何已揭露之發明再獲得專利¹⁰。此外，法國亦早於1978年即修法由申請專利範圍方式改採整體內容方式¹¹，其他採申請專利範圍方式之國家亦陸續修法改採整體內容方式，如澳大利亞於1990年起¹²，奧地利於1994年1月起¹³，瑞士及列支敦斯登於2008年7月起¹⁴，紐西蘭於2013年起¹⁵，故目前已幾無國家採用申請專利範圍方式。

因此，整體內容方式的意義為，一件專利案之申請及公開，對於任何在此申請案中所揭露之發明內容，即使沒有獲得任何專利，仍阻止後申請案取得專利；也就是說，先申請原則係簡單作為禁止重複專利，但其法律原則不應僅侷限於禁止重複專利而已。再者，整體內容方式的運用相較於申請專利範圍方式，較為簡單及明確，並於審查時較能解決衝突申請案衍生之問題。

三、反自我衝突

如前所討論的，在所有國家的專利制度裡，如果先申請案與後申請案的申請人不同時，先申請案均可作為先前技術以阻卻後申請案取得專利。然而，問題出現於，如果該二申請案的申請人或發明人相同時，或是該二申請案已被讓與於同一人時，先申請案是否可以阻卻後申請案取得專利？當先申請案與後申請案的申請人或發明人相同時，若先申請案得阻卻後申請案取得專利，定義為自我衝突（self-collision），相反地，若先申請案不得阻卻後申請案取得專利，則定義為反自我衝突（anti-self-collision）。

¹⁰ 同註5，頁9。

¹¹ 同註5，頁10。

¹² Burnton, C., & Slizys, D. (2004, August 20). GONE BUT NOT FORGOTTEN IS THE ARCHAIC GROUND OF PRIOR CLAIMING RELEVANT TO "WHOLE OF CONTENTS" NOVELTY? <http://www.freehillspatents.com/resource?id=337> (last visited September 26, 2014).

¹³ Kletzer, C. (2006). Austria. Retrieved September 26, 2014, from <http://www.fplp.at/de/component/itfile/?view=download&id=86>.

¹⁴ BOHEST Intellectual Property (2008, August 11). News: Changes in Swiss Patent Law, Status: 1 July 2008. Retrieved September 26, 2014, from http://www.bohest.ch/index.php?id=34&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=45&tx_ttnews%5BbackPid%5D=33&cHash=a85dba5a3c.

¹⁵ Vincent, M., & Crooks, K. (2013). New Zealand hits 'Go' on new Patent law. Retrieved September 26, 2014, from http://www.shelstonip.com/news_story.asp?m=9&y=2013&nsid=297.

一般而言，申請人對於僅揭露於說明書但未記載於申請專利範圍之發明，似有意不尋求專利保護並使該等發明公開而得為第三人使用。然而，未必所有申請人皆有此意圖，其中一種情形是，申請人為了解釋所請發明的需要，僅於先申請案之說明書記載一具體技術，其後，藉由提出另一申請案，而尋求以專利保護該具體技術。在此情況下，倘申請人未能以另案申請而取得僅在先申請案之說明書所揭露的該具體技術之專利保護，對申請人而言是不利益的，此亦為支持反自我衝突的主要理由之一¹⁶。

其次，支持反自我衝突者認為反自我衝突原則對所擁有之改良發明較能提供適當保護，例如，在同一公司的不同部門個別申請之專利申請案，在採行自我衝突的情形下，很可能後申請案會被同公司另一單位所申請之先申請案而核駁，且若公司要提出許多相關申請案，於提出後申請案時為完全避免自我衝突，須盡可能小心地檢視其所有先前的申請案件，此將成為沉重的工作負擔¹⁷。再者，在先申請原則的專利制度下，申請人必須儘可能及早提出申請案，如此將對申請人在申請時須準備完整的申請專利範圍產生限制。因此，藉由允許申請人對僅記載於先申請案之說明書但未記載於申請專利範圍之發明，經由後申請案之提出而取得專利，此將有助於申請人策略性保護其發明，且於先申請原則下適度地保護申請人權利，同時亦有助於產業的發展¹⁸。

當然，縱使在自我衝突之原則下，申請人也可能於日後對先申請案中未記載於申請專利範圍而僅在說明書記載之發明取得專利保護。為此，申請人可修正先申請案之申請專利範圍，或以先申請案為基礎提出分割申請。若採用前者，申請人只能於單一申請案取得複數個發明專利的保護，且此複數個發明間須滿足發明單一性的要求；若採用後者，則申請案必須滿足申請分割的要件。因此，在採自我衝突之原則下，申請人若欲對僅記載在先申請案之說明書但未記載於申請專利範圍之發明，另取得專利保護將有所困難¹⁹。

¹⁶ 同註5，頁34。

¹⁷ 同註5，頁29。

¹⁸ 同註5，頁34。

¹⁹ 同註5，頁34。

拒絕反自我衝突原則的觀點在於，對第一申請人過度優惠致使產生偏見與不公平，因其他具關聯性之申請案必須視第一申請人已提出之先申請案而定，回歸專利制度之目的應鼓勵突破性技術之發明，而非給予先申請者利益。也有批評者認為反自我衝突的判斷極端複雜，特別是後申請案之審查程序中如果有非共同發明人或共同申請人時²⁰。反對者認為反自我衝突原則將導致一系列的申請行為，引導大量權利集中在單一人手中，也是落入在通稱「聚集」（crowding）或「專利叢林」（patent thickets）現象之範圍內，當警告函提及眾多專利時，即使集中在單一人手上，亦大有可能造成後續發明窒息之效果，增加技術新加入者進入市場之障礙以及授權困難與昂貴之問題²¹。另外有反對者的聲音認為，反自我衝突原則將導致在第三人利益及以先申請案為先前技術之效果間的不平衡，即先申請案的申請人，基於僅記載在先申請案之說明書但未記載於申請專利範圍之發明，其所進一步改良之發明，將較第三人更易於取得專利保護²²。

參、各國有關衝突申請案之法規、實務及假設案例比較

一、歐洲

（一）衝突申請案之法規與實務

歐洲專利條約（European Patent Convention, EPC）中有關衝突申請案係規定在第54條第3項²³，其規定一歐洲申請案的申請日係早於待審申請案之申請日或優先權日，而該先申請案之後根據EPC第93條²⁴而公開，基於審查新穎性（novelty）之目的，該先申請案被歸類於先前技術中。因此，依EPC第54條第3項之條文內容係採自我衝突之原則，其優點在於不須額外規範對於同一申請人於不同日申請之二件申請案會產生重複專

²⁰ 同註5，頁28-29。

²¹ 同註5，頁32。

²² 同註5，頁35。

²³ EPC, Article 54 (3) : Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

²⁴ EPC, Article 93 Publication of the European patent application.

利之情形。此外，EPC對於衝突申請案可作為先前技術之使用範圍係採整體內容方式，包含說明書、申請專利範圍及圖式，但不包含優先權證明文件及摘要。歐洲專利局之審查基準²⁵規定，衝突申請案所揭露之內容可以包含：1、任何明確排除之內容（包含排除無法操作之實施例的例外情況）；2、任何允許之參考文件的內容；以及3、於明確揭露程度之先前技術²⁶。又如一申請案係以EPC第14條第2項²⁷允許之非官方語言進行申請，即使該非官方語言之原始文件並未公開，仍可透過EPC第54條第3項之規定擬制成為先前技術²⁸。此外，作為EPC第54條第3項規定之衝突申請案，該申請案在其公開日前必須仍於審查階段，如該申請案在公開日前已撤回或視為撤回，但因公開準備已完成而仍被公開，該申請案無法透過EPC第54條第3項之規定擬制成為先前技術²⁹。

根據EPC第56條後段³⁰之規定，作為EPC第54條第3項規定之衝突申請案，在審查進步性³¹時不被考慮為先前技術之一部分。因此，EPC規定下之衝突申請案僅能適用於判斷後申請案之新穎性，不得用以判斷後申請案之進步性。然而，歐洲專利局（European Patent Office, EPO）之審查實務對於新穎性的判斷提供相對嚴格之標準，係採狹義新穎性的概念（narrow concept of novelty），雖然包含熟知該項技術者解釋文件之固有性（inherent）揭露，但明確排除無論是明確揭露或實質隱含之均等技術特徵（equivalents），即均等技術特徵無法適用於新穎性而只能適用於進步性之判斷，上訴委員會的判例法³²中提供相當多之判例理由闡釋如下。

²⁵ Guidelines for Examination in the European Patent Office, 2014 edition.

²⁶ 同註25，Part G Chapter IV 5.1。

²⁷ EPC, Article 14 (2) : A European patent application shall be filed in one of the official languages or, if filed in any other language, translated into one of the official languages in accordance with the Implementing Regulations. Throughout the proceedings before the European Patent Office, such translation may be brought into conformity with the application as filed. If a required translation is not filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

²⁸ 同註25，Part G Chapter IV 5.1。

²⁹ 同註25，Part G Chapter IV 5.1.1。

³⁰ EPC, Article 56 (Inventive step) : An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

³¹ 為了方便說明並與其他國家或地區進行比較，這裡所指之進步性為發明步距（inventive step）。

³² Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Seventh Edition, September 2013.

T 465/92及T 511/92決定中說明，一發明不具新穎性，其申請標的必須是明確並直接可從先前技術推論者，且其所有技術特徵均必須由先前技術所知，非僅限於必要技術特徵³³。T 677/91、T465/92及T 511/92決定中說明，先前技術文件的內容並不考量如何限制何為明確揭露，但其包含當熟知該項技術者閱讀該文件之固有性揭露，這些固有性揭露包含從先前技術文件可直接且無歧異推論之申請標的，這些技術特徵的形式為熟知該項技術者認為該文件已揭露的必要部分，即使未明確地記載於該文件中³⁴。舉例而言，於T 6/80決定中委員會發現，揭露於先前技術文件中一裝置之元件，其推導之進一步的功能對於熟知該項技術者閱讀該文件後係直接且明顯，如此推導形成關於該裝置之先前技術的一部分³⁵。又在T 71/93決定中，認為一個技術特徵未明確記載在先前技術文件中，即使透過通常知識以幫忙克服通常在相同技術領域的缺點，假如其非可直接從先前技術文件中推論者，不能被認為是固有性揭露³⁶。T 651/91及T 508/91決定中說明，特別在以特性或參數界定的案件中，如果先前技術之教示已被實施，技術特徵可被自動認為已存在，即一特定揭露可阻卻包含該特定揭露之一上位概念之新穎性，例如：一揭露的數值阻卻包含該數值之一範圍的新穎性，但反之並不適用³⁷。

T 517/90決定說明，在先前技術文件中明確揭露或實質隱含之習知均等技術特徵，不被認為從該先前技術文件中直接且無歧異推論者，且只能被作為進步性評估之考量³⁸。在T 167/84決定中，說明新穎性之狹義概念係排除均等技術特徵，對適用EPC第54條第3項之申請案顯得特別重要，委員會認為在EPC第54條第3項下之衝突申請案被歸類於先前技術，單純源自於新穎性觀點，係為減輕整體內容方式的嚴格效力，故對衝突申請案的使用被限制在新穎性³⁹。又T 928/93及T 1387/06決定中說明為了減少自我衝突的風險，衝突申請案被認為對新穎性採嚴格之審查，故委

³³ 同註 32，頁 104。

³⁴ 同註 32，頁 109。

³⁵ 同註 32，頁 109。

³⁶ 同註 32，頁 110。

³⁷ 同註 32，頁 124。

³⁸ 同註 32，頁 112。

³⁹ 同註 32，頁 112。

員會認為一較早文件之整體內容，不能包含較晚文件之均等技術特徵⁴⁰。在T 447/92決定中重申EPC第54條第3項之一般判斷方式，且觀察到委員會已一致地適用有關衝突申請案之嚴格解釋，以降低自我衝突之風險，故在其他方面，將這些文件排除基於EPC第56條（進步性）的考量⁴¹。

至於，國際申請案⁴²是否得作為歐洲之衝突申請案，依據EPC第153條第5項之規定⁴³，在EPO審查中之先申請後公開的國際申請案進入歐洲階段時，被認為包含在EPC第54條第3項規定之先前技術，且須符合EPC第154條第3⁴⁴、4項⁴⁵以及EPC施行細則⁴⁶第165條之規定⁴⁷。因此，當國際申請案已使用EPO規定之官方語言公開，或該國際申請案已依EPO規定之官方語言進行翻譯而完成申請並經EPO公開該翻譯，且必須已支付EPC施行細則第159條第1項第c款規定之申請費，則該國際申請案即可作為EPC第54條第3項規定之衝突申請案。

（二）其他相關法規與實務

為了完整性介紹，應一併說明EPC第139條第2項⁴⁸，其規定EPC締約國中之國家申請案或專利案，具有一較早之權利效力，以對抗一較晚申請並指定該締約國之歐洲專利申請案，當該歐洲專利申請案已核准而成

⁴⁰ 同註32，頁112。

⁴¹ 同註32，頁71。

⁴² patent application under the Patent Cooperation Treaty (PCT)。

⁴³ EPC, Article 154 (5) : The Euro-PCT application shall be treated as a European patent application and shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraph 3, if the conditions laid down in paragraph 3 or 4 and in the Implementing Regulations are fulfilled.

⁴⁴ EPC, Article 154 (3) : The international publication of a Euro-PCT application in an official language of the European Patent Office shall take the place of the publication of the European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin.

⁴⁵ EPC, Article 154 (4) : If the Euro-PCT application is published in another language, a translation into one of the official languages shall be filed with the European Patent Office, which shall publish it. Subject to Article 67, paragraph 3, the provisional protection under Article 67, paragraphs 1 and 2, shall be effective from the date of that publication.

⁴⁶ Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents (Implementing Regulations to EPC)。

⁴⁷ Implementing Regulations to EPC, Rule 165 (The Euro-PCT application as conflicting application under Article 54, paragraph 3) : A Euro-PCT application shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraph 3, if in addition to the conditions laid down in Article 153, paragraph 3 or 4, the filing fee under Rule 159, paragraph 1 (c) has been paid.

⁴⁸ EPC, Article 139 (2) : A national patent application and a national patent in a Contracting State shall have with regard to a European patent designating that Contracting State the same prior right effect as if the European patent were a national patent.

為該締約國之國家專利案。由於這些國家申請案或專利案並未阻礙該歐洲專利申請案核准成為歐洲專利，但仍構成締約國撤銷該歐洲專利申請案之基礎⁴⁹。然而，在EPC施行細則第138條⁵⁰規定之情形下，申請人可對應締約國提出不同之申請專利範圍，且倘適合的話，亦可提出不同的說明書及圖式。又依據EPC第139條第3項之規定⁵¹，對於申請日或優先權日相同之歐洲專利申請案及國家專利申請案具有相同之發明，由EPC締約國自行決定其保護方式，其可能同時被二個專利權所保護。

當二件歐洲專利申請案的申請日或優先權日相同，且該二案記載相同之申請標的時，目前EPC並無任何可以處理之相關規定。然而，對大多數的專利體系可被普遍接受之原則為，同一申請人之同一發明不應被核准成二件專利案，故EPO的審查基準允許同一申請人可以提出說明書相同，而申請專利範圍不同的二件申請案，此視為不同的發明。例如，申請人可能會希望對一發明的較佳實施方式儘快取得專利保護，而之後於一分割申請案尋求該發明之較廣範圍的保護，這在EPO的審查實務是允許的。因此，很少案例顯示，同一申請人於相同申請日或優先權日申請二件或多件之歐洲專利申請案，並記載相同的申請專利範圍及指定相同國家，若有，申請人將被要求修正申請案使其未包含相同之申請標的，或者選擇其中一件申請案使之核准。若申請人不願意修正申請案或擇一，則EPO將核准其中一件申請案，而將其他申請案以EPC第97條第2項⁵²結

⁴⁹ 同註25，Part B Chapter VI 4.2。

⁵⁰ Implementing Regulations to EPC, Rule 138 (Different claims, description and drawings for different States) : If the European Patent Office is informed of the existence of a prior right under Article 139, paragraph 2, the European patent application or European patent may, for such State or States, contain claims and, where appropriate, a description and drawings which are different from those for the other designated States.

⁵¹ EPC, Article 139 (3) : Any Contracting State may prescribe whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents.

⁵² EPC, Article 97 (2) : If the Examining Division is of the opinion that the European patent application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, it shall refuse the application unless this Convention provides for a different legal consequence.

合第125條⁵³不予專利。此外，具有相同發明及相同有效申請日的二件申請案，但為二個不同申請人所提出申請的情形似乎不太可能，若有，每一件申請案將被允許繼續進行而將另一申請案視為不存在。因此，理論上，EPO對於不同申請人就相同發明所提出之二件申請案，有可能被核准成二件專利⁵⁴。

(三) 假設案例比較

綜上，歐洲對於衝突申請案可作為先前技術之使用範圍係採整體內容方式，衝突申請案可阻卻後申請案之新穎性，審查時對於新穎性之判斷係採狹義新穎性的概念，且未設有任何反自我衝突之相關規定。因此，以下就先申請案與後申請案屬不同申請人及相同申請人時，均假設三種情況來進行比較，以二個表格進行說明，待完整瞭解各國對於衝突申請案之固有制度後，更可以清楚依假設案例看出不同專利制度下之實質差異。案例中假設先申請案記載A+B及A+C發明，但僅請求A+C發明，討論對三件不同之後申請案是否核准專利所造成的影響。假設後申請案1請求先申請案未請求之A+B發明。假設後申請案2請求A+B'發明，且B'與B並未完全相同，但為習知之均等技術特徵。假設後申請案3請求A+B+D發明，且D屬習知之先前技術。假設案例係用以探討當先申請案作為衝突申請案時，是否可阻卻後申請案核准專利。

1、申請人不同時

先申請案記載A+B及A+C發明，但僅請求A+C發明	後申請案是否核准專利
後申請案1請求A+B發明	否
後申請案2請求A+B'發明	是
後申請案3請求A+B+D發明	是

⁵³ EPC, Article 125 (Reference to general principles) : In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.

⁵⁴ 同註 25，Part G Chapter IV 5.4。

2、申請人相同時

先申請案記載A+B及A+C發明，但僅請求A+C發明	後申請案是否核准專利
後申請案1請求A+B發明	否
後申請案2請求A+B'發明	是
後申請案3請求A+B+D發明	是

二、日本

(一) 衝突申請案之法規與實務

日本對於衝突申請案主要規定在特許法第29條之2⁵⁵，其規定申請專利之發明與申請在先而在其申請後始公開之其他發明申請案或新型登錄案申請時所附的說明書、申請專利範圍或圖式記載之發明或裝置相同者，應不授予專利。因此，當討論日本特許法第29條之2時應特別注意者，先申請案不但包含發明申請案，亦包含新型登錄案；且先申請案之申請日應先於申請專利之發明的申請日（主張優先權者為優先權日），且其應於申請專利之發明的申請日後始公開或始於專利公報上發行。又若先申請案已於法律規定之期限內依巴黎公約（Paris Convention）主張優先權，並補正優先權證明文件者，以其優先權日為日本之實際申請日。此外，若先申請案係分割申請案、改請申請案或新型登錄案，先申請案之申請日為其實際申請日，不得回溯自原案之申請日⁵⁶。

⁵⁵ 特許法第二十九条の二特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

⁵⁶ 特許・実用新案審査基準第II部第3章2.2。

若先申請案有主張國際優先權或國內優先權，對於申請專利之發明同時揭露於優先權基礎案及先申請案，應以該優先權基礎案作為特許法第29條之2的先申請案。惟若該優先權基礎案對於申請專利之發明的部分另有主張優先權時，由於優先權禁止累積主張原則，則該優先權基礎案不得作為特許法第29條之2的先申請案。又對於申請專利之發明僅揭露於先申請案，而未揭露於該優先權基礎案者，不得以該優先權基礎案作為特許法第29條之2的先申請案。此外，若先申請案主張國內優先權，而該優先權基礎案已於申請日後滿15個月視為撤回，對於申請專利之發明僅揭露於該優先權基礎案但未揭露於該先申請案，由於該優先權基礎案並未公開，故不得以該優先權基礎案作為特許法第29條之2的先申請案⁵⁷。附帶一提，即使先申請案於公開或公告後被放棄、撤回或不受理，該先申請案仍得作為特許法第29條之2的先申請案⁵⁸。

所謂後申請案中申請專利之發明，與先申請案申請時所附的說明書、申請專利範圍或圖式記載之發明或裝置相同者，係指後申請案中界定申請專利之發明的技術特徵，相較於先申請案中界定發明的技術特徵，二者並無差異之情況，或指二者間雖有差異，但差異在實現發明之技術手段於所欲解決之問題上，僅屬於一微小差異之情況（二者皆為「實質相同」）⁵⁹。何謂「實質相同」，東京高等法院（Tokyo High Court）於1986年9月29日昭和61（行ケ）29的判決理由指出「……當比較二個或二個以上發明時，幾乎不可能有組成及所生功效皆於形式上相同之情形，實則重點在於，即使複數發明於形式上有差異，若該差異僅係表達上差異、設計上微小改變或所生功效並無顯著不同時，該等發明仍可能被認定為相同的技術思想之創作，屬實質相同……」。是故，若先申請案記載之發明與後申請案中申請專利之發明間，依上述內容之意涵判斷而屬「實質相同」，則後申請案違反特許法第29條之2的規定而應不予專利。因此，日本特許廳（Japan Patent Office, JPO）之審查實務對於新穎性之判斷提供相對較寬之標準，衝突申請案與申請專利之發明的比對

⁵⁷ 同註56。

⁵⁸ 特許・實用新案審查基準第Ⅱ部第3章2.3。

⁵⁹ 特許・實用新案審查基準第Ⅱ部第3章2.4。

方式，係採擴大新穎性的概念（enlarged concept of novelty）⁶⁰，包含形式相同或實質相同，且包含形式或實質之替代物（alternative）⁶¹，並明定不得組合二個以上之衝突申請案而與申請專利之發明進行比對⁶²。

根據特許法第29條之2於1970年修訂專利法之立法理由說明得知，當時除特許法第39條外並無其他禁止重複專利之規定，故第29條之2的立法採用整體內容方式進行審查，並不侷限於先申請案之申請專利範圍中記載之發明，包含幾點理由如下⁶³：

第一，關於先申請案文件中非屬申請專利範圍之內容，亦即先申請案申請時所附說明書或圖式的相關內容，伴隨先申請案之公開而全面地揭露。若後申請案就一發明請求授予專利，其係相同於先申請案申請時之說明書或圖式之相關記載，後申請案中申請專利之發明伴隨後申請案而公開，該發明對於公眾並未揭露任何新技術。因此，就專利制度係保護創新技術之基本原則，該發明不宜授予專利。

第二，在後申請案之審查程序中，先申請案之申請專利範圍並非固定不變，直到先申請案的審查程序終結之前，先申請案之申請專利範圍得透過修正而變動。因此，由特許法第29條之2規範的內容觀之，若先申請案與後申請案比對之主體僅限於申請專利範圍記載之發明，後申請案之審查須待先申請案之審查程序完結始得進行。因此，若先申請案之整體內容包含其所附之說明書及圖式，亦即將先申請案可得修正申請專利範圍之最大範疇，皆列入審酌之對象，則後申請案於先申請案審查終結前即可進行審查。

第三，其為申請人提供便利性，即使申請人認為其主要技術足以取得專利，但若申請人未就與主要技術相關聯之技術（即僅揭示於說明書或圖式但非屬申請專利範圍之技術），採取任何避免他人取得專利的措施時，則申請人實施其所有之主要技術的專利時很可能會遭遇困境。因

⁶⁰ 同註9，頁25。

⁶¹ 特許·實用新案審查基準第II部第3章3.4。

⁶² 特許·實用新案審查基準第II部第3章3.3。

⁶³ 同註5，頁12至13。

此，審查後申請案時，倘若將包含說明書及圖式之先申請案的整體內容皆列入得審酌之對象，先申請案之申請人即可避免該相關聯技術遭他人之後申請案取得專利，並無就該相關聯技術尋求專利保護而另行申請之必要。

特許法第29條之2的立法明定不適用於先申請案與後申請案中發明人為相同之情形，亦不適用於先申請案與後申請案之申請人於後申請案之申請日時為相同者，此即採行反自我衝突原則。原則上，判斷先申請案及後申請案之發明人是否相同，係以申請書上所記載之發明人是否完全相同為準，除非說明書上記載其他不同的發明人。惟若申請書上記載之發明人並未完全相同時，則須進入實質判斷的程序，此時，單單只有申請人的聲明是不足的，尚須提供先申請案之發明人的聲明作為證據。為了判斷發明人是否為共同發明人時，發明完成過程之至少一部分中，每一共同發明人必須對技術的創作活動，以互相補充之方式提供有效貢獻以完成該發明⁶⁴。此外，判斷先申請案及後申請案之申請人是否相同，係以後申請案之實際申請日時，申請人是否完全相同為準（當有複數個申請人時，仍須完全相同），即使之後由於名稱變更、繼承或合併等情形導致申請人不同時，仍不影響其適用。又當申請案為分割申請案或改請申請案時，判斷申請人是否相同之時點須回溯至原案之實際申請日⁶⁵。

至於，國際申請案是否得作為日本之衝突申請案，依據特許法第184條之13⁶⁶的規定，指定國為日本的國際申請案且已為國際公開，視為第29

⁶⁴ 特許・実用新案審査基準第II部第3章2.5。

⁶⁵ 同註62。

⁶⁶ 特許法第百八十四条の十三 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願（第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。）であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

條之2定義之先申請案，並取得核駁申請日在其後之國際申請案之資格，且先申請案之適用範圍涵蓋國際申請日之說明書、申請專利範圍及圖式。又關於國際申請案申請時使用外國語言而非日文時，此國際申請案只有在說明書及申請專利範圍的翻譯本提出時，才被視為第29條之2定義之先申請案。此乃因為程序事項，當以外國語言申請之國際申請案，依規定提交翻譯本及繳納費用後，始取得如同一般日本國內申請案的效果，若國際申請案未提出翻譯本，即不視為第29條之2定義之先申請案⁶⁷。

（二）其他相關法規與實務

若先申請案與後申請案之申請日相同時，或先申請案與後申請案之發明人或申請人相同時，均不適用特許法第29條之2，但依據特許法第39條各項之規定，仍可防止重複專利的發生。例如，依據特許法第39條第2項⁶⁸之規定，若相同發明在同一申請日有二件以上之申請案時，應由申請人協議一人取得發明專利，當協議不成或無法協議，則均不予發明專利。此外，日本專利審查基準記載，於先申請案與後申請案之申請人與發明人均不同之情形，應優先適用第29條之2的規定核駁後申請案，至於其他情形，則應適用第39條⁶⁹。

（三）假設案例比較

綜上，日本對於衝突申請案可作為先前技術之使用範圍係採整體內容方式，衝突申請案可阻卻後申請案之新穎性，審查時對於新穎性之判斷係採擴大新穎性的概念，且設有發明人相同或申請人相同之反自我衝突相關規定。因此，以下就先、後申請案之申請人與發明人均不同時，以及發明人相同或申請人相同時，依這二種情形均假設三種情況來進行比較，案例中之假設情況均相同於上述歐洲之假設案例比較。

⁶⁷ 同註5，頁14。

⁶⁸ 特許法第三十九條2同一の發明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみはその發明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その發明について特許を受けることができない。

⁶⁹ 特許・実用新案審査基準第II部第4章4.1.1。

1、申請人與發明人均不同時

先申請案記載A+B及A+C發明，但僅請求A+C發明	後申請案是否核准專利
後申請案1請求A+B發明	否
後申請案2請求A+B'發明	否
後申請案3請求A+B+D發明	是

2、發明人相同或申請人相同時

先申請案記載A+B及A+C發明，但僅請求A+C發明	後申請案是否核准專利
後申請案1請求A+B發明	是
後申請案2請求A+B'發明	是
後申請案3請求A+B+D發明	是

三、美國

(一) 衝突申請案之法規與實務

美國參議院 (Senate) 於2011年9月8日通過一項重大專利改革法案⁷⁰，決議通過眾議院 (House) 版本之《Leahy-Smith美國發明法案》(Leahy-Smith America Invents Act, 編號H.R.1249, 簡稱America Invents Act, 縮寫為AIA)⁷¹，並於2011年9月16日由美國總統歐巴馬正式簽署通過⁷²。此項修正案使已經討論了近30年的專利制度改革終於完成，而這30年中包含歷時6年及3屆國會會期之立法程序，故在歷經過去主要由司法部門領導的專利改革後，這也象徵美國的專利制度目前由國會帶向另一個全新的局面，可稱為美國自1952年通過現行專利法以來變革幅度最大

⁷⁰ Patric Leahy (2011, September 8) . BREAKING: Senate Passes Historic, Leahy-Authored Patent Reform Legislation. <http://www.leahy.senate.gov/press/breaking-senate-passes-historic-leahy-authored-patent-reform-legislation> (last visited September 26, 2014) .

⁷¹ H.R. 1249 (as passed the House of Representatives June 23, 2011) . Retrieved September 26, 2014, from http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249eh.pdf

⁷² America Invents Act, Pub.L. 112-29 (as signed by President Obama September 16, 2011) . http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110916-pub-112-29.pdf (last visited September 26, 2014) .

的修法⁷³。關於AIA的規定內容眾多且變革影響極大，共規劃分為5個主要時間點逐步施行⁷⁴，其中最為重要也是最受世人關注的一項改革，就是對美國專利法第102條⁷⁵的修正，其變動美國專利法之根本精神，結束了自1790年首次制定專利法以來所奉行的先發明原則，成為發明人先申請原則（first-inventor-to-file principle），並自2013年3月16日生效。然而，與一般普遍性之理解相反的是，AIA並未完全採用世界其他國家及地區所施行的先申請原則，而且儘管人們理解AIA對於專利法第102條的修正具有革命性，但實際上並未完全拋棄現行專利法的基本規則、概念與原理，故為了清楚說明，首先得介紹修法前之相關法規與實務。

AIA修法前美國專利法關於新穎性之相關規定係第102條，其更包含法定阻卻（statutory bar）之相關規定，將二者合在一起統稱為可預期性（anticipation）；依法律條文來看，第102條中之（a）、（e）、（f）及（g）項是關於新穎性判斷的規定，通常係用以決定何者具有作為先前技術的資格，（b）、（c）及（d）項是關於法定阻卻的規定⁷⁶。依據第102條（e）項⁷⁷之規定，任何人應有權被授予專利，除非該發明已記載於（1）專利申請人發明前由他人在美國申請且於其後依第122條（b）項公開之專利申請案，或（2）該專利申請人發明前由他人在美國申請且於其後獲准之專利案。

因此，在美國申請且公開或核准之先申請案，如果其於美國之最早有效申請日早於後申請案之發明日，且與後申請案為不同發明實體

⁷³ AIA 修正前、後之專利法實際上都是指 1952 年之現行專利法，因為 AIA 儘管對現行專利法修正的內容甚多，但仍屬於法律修正案，並非重新立法。

⁷⁴ America Invents Act Effective Dates. http://www.uspto.gov/aia_implementation/aia-effective-dates.pdf (last visited September 26, 2014) .

⁷⁵ Pre-AIA 35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

⁷⁶ Adelman, M. J., Rader, R. R., & Thomas, J. R. (2009) . Cases and Materials on Patent Law (3rd ed.) . West.

⁷⁷ Pre-AIA 35 U.S.C. 102 (e) : the invention was described in — (1) an application for patent, published under section 122 (b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351 (a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21 (2) of such treaty in the English language;...

(inventive entity) 所具名者，則具有作為可阻卻新穎性之先前技術的資格以對抗後申請案；而實務上判斷不同發明實體係指非全部發明人相同者，亦即只要有一個發明人不同即為不同發明實體⁷⁸。參考後申請案之發明日而不是申請日，是反應美國之先發明原則，依發明日之先後來決定是否授予專利。然而，於美國專利商標局（The United States Patent and Trademark Office, USPTO）之審查實務，在缺少較早之「發明活動」（例如發明概念）的證據時，依後申請案之最早有效申請日（包含國外優先權之主張），作為推定已付諸實施之日期，以適用第102條（e）項的發明日⁷⁹。

AIA修法前美國專利法第103條（a）項⁸⁰更進一步規定，即使無法依第102條規定之先前技術阻卻申請案之新穎性，但對於將授予專利之申請標的與先前技術之間的差別，如果整體來看對所屬技術領域中具有通常知識者而言為顯而易知者，則申請案仍然無法取得專利。惟AIA修法前美國專利法第103條（c）項（1）款⁸¹進一步規定，於申請案之發明日時，如果先前技術與申請案為同一人所擁有或有義務讓與同一人時，則不能依第102條（e）項之先前技術認為申請案為顯而易知者。因此，綜合上述法條規定可以得到一小結論，AIA修法前美國對於衝突申請案之使用範圍係採整體內容方式，且衝突申請案可阻卻後申請案之新穎性及進步性⁸²，但對於發明人相同時設有反自我衝突之相關規定，當發明人不

⁷⁸ MPEP, Ninth Edition, March 2014, 2136.04 Different Inventive Entity; Meaning of "By Another".

⁷⁹ 同註4，頁15至16。

⁸⁰ Pre-AIA 35 U.S.C. 103 (a) : A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

⁸¹ Pre-AIA 35 U.S.C. 103 (c) : (1) Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under one or more of subsections (e), (f), and (g) of section 102, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the claimed invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

⁸² 為了方便說明並與其他國家或地區進行比較，這裡所指之進步性為非顯而易知者（non-obviousness）。

同而申請人⁸³相同時，衝突申請案僅可阻卻後申請案之新穎性，不得適用於進步性之判斷。

由上述之小結論來看，AIA修法前美國對於衝突申請案之處理方式極其複雜，首先，衝突申請案不僅可阻卻後申請案之新穎性，亦可阻卻進步性，這衍生出實務上可以將衝突申請案結合其他先前技術之引證文件，或甚至結合二個以上之衝突申請案，來認定後申請案不具進步性，提高對於第三人申請專利之不可預期性。因此，美國之處理方式將避免第三人對先申請案進行顯而易知的變動而獲得另一專利，相對地也提供先申請案一寬廣的屏障，第三人之發明僅在其與先申請案於可專利性上具有區別性，方可獲得發明專利⁸⁴。此外，美國對於發明人相同時亦設有反自我衝突之規定，且當申請人相同而發明人不同時，衝突申請案僅可阻卻後申請案之新穎性，而無法阻卻進步性，這個處理方式之立法目的在於，美國法對於一起進行發明工作之群組提供鼓勵，由於群組中之一發明人可能會從另一發明人學習其發明而進一步改良，故當申請人為同一群組時，相同之發明當然不應獲得專利，但不應剝奪改良之發明可獲得專利之權利⁸⁵。然而，這個方式對於新穎性之認定方式具有密切之連結關係，普遍認為USPTO對於新穎性之認定係較EPO寬鬆而較JPO狹窄，乃介於二者之間⁸⁶。

美國法中有關處理衝突申請案之規定，源自1926年美國最高法院（Supreme Court of the United States）就*Alexander Milburn Co. v. Davis Bournonville Co.*一案⁸⁷之判決。在Milburn案中，一發明人之先申請案已揭

⁸³ 依美國專利法第 111 條 (a) 項 (1) 款之規定，專利申請應由發明人或由發明人授權之人以書面向局長提出，故發明人為當然之專利申請人，而 AIA 修法前依據專利施行細則 (37 CFR) 1.41 之規定，除了極少數的例外情形以外，專利申請人應為真正之發明人，而不得為法人或受讓人 (assignee)。惟實務上通常會以發明人之名義提出申請，並於申請後進行讓與。因此，由於 AIA 修法前之美國實務對於申請人之認定與其他國家或地區較不同，為了方便說明並進行比較，這裡所指之申請人為發明之受讓人。

⁸⁴ Helfgott, S. (2013, May). Applying "Conflicting Applications" as Prior Art — Can Harmonization Be Achieved?. World Intellectual Property Report, 27 (5) . Retrieved September 26, 2014, from http://www.kattenlaw.com/Files/53209_World%20IP%20Report_Harmonization_May%202013.pdf

⁸⁵ 同註 8。

⁸⁶ 同註 84。

⁸⁷ *Alexander Milburn Co. v. Davis Bournonville Co.*, 270 U.S. 390 (1926)

露一申請標的，其係與另一發明人申請之後申請案中請求及揭露之申請標的相同，且先申請案於後申請案申請後始核准公告，且無證據顯示後申請案之申請人具有早於先申請案之申請日的發明日。法院指出，當時以及現在，美國法會授予一申請人一專利權，除非該申請人並非該申請標的之最早發明人，但當另一人先申請且已完整揭露其發明，表面上顯示後申請人不是最早發明人，而較早發明概念之事實認定，通常必須以在美國可得知公開資訊之方式作為證明。雖然先申請案的公開，並未於後申請案申請前已為公眾所知悉，但法院指出先申請案之公開，已視為構成較早發明概念的證據，一如發明的揭露已包含於期刊或其他公開刊物。法院推論，由於先申請案之發明人已採取必要步驟儘早將申請標的對公眾公開，但是由於在專利局的程序延遲，先申請案原本可能在後申請案的申請日前取得專利，從而阻卻後申請案取得專利。然而，在法律上或政策上並無理由允許第二發明人因專利局延遲而受益，且堅持其屬最早發明人，因此，並無理由允許其可受益取得專利。前述法院對於衝突申請案之認定已納入1952年專利法之第102條（e）項。

美國最高法院於1965年就*Hazeltine Research, Inc. v. Brenner*一案⁸⁸之判決，闡明可使用衝突申請案來證明後申請案中申請專利之發明為顯而易知者，儘管衝突申請案於後申請案之申請日前尚未成為公眾所知悉之先前技術。在該案中，法院提及一個問題，即衝突申請案是否可認為是先前技術的一部分，而在專利法第103條下，用以判斷另一發明人之申請案的發明是否為顯而易知者，該問題顯示「先前技術」並未見於法條的事實，即第102條僅規定可以阻卻申請人取得專利權之情形，但未確認或定義任何構成「先前技術」之特定行為。上訴人援引1952年專利法之立法過程，說明「先前技術」係有意指「已知悉」之資訊，例如能為公眾所知悉之資訊，進而主張衝突申請案係專利局應予保密者，不能被認為「已知悉」而作為先前技術。上訴人更進一步主張Milburn規則（即專利法第102條（e）項）之申請案應限於描述相同發明之先申請案。法院拒絕這二項論點，並認為Milburn案之論理規則同樣適用於此情形。法院更

⁸⁸ *Hazeltine Research, Inc. v. Brenner*, 382 U.S. 252 (1965)

進一步評論表示，若採用上訴人之主張，結果是會將專利權授予不具可專利性進展之技術，當國會已清楚指明應只有一個專利，我們沒有理由限制第103條中「先前技術」之定義，而將可專利性的標準降低到可能存在二個專利的程度。因此，該案之判決奠基美國專利法第103條規定，衝突申請案本身或結合其他先前技術（包括其他衝突申請案），可用來判斷一個在後申請之發明是否為顯而易知者。

此外，1992年美國商務部諮詢委員會（U.S. Department of Commerce Advisory Committee），在專利改革報告（Patent Reform report）中引用Milburn案中所指之政策，其結論指出，美國的方法認為衝突申請案作為先前技術，同時適用於新穎性與進步性，將有效減少授予彼此僅為顯而易知改變之專利權⁸⁹。

必須介紹另一有關衝突申請案之重要判決，美國海關與專利上訴法院（U.S. Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）於1966年就In re Hilmer一案⁹⁰之判決中，提出一個問題，即一衝突申請案具有一較早之國外優先權日期，但是其於美國之申請日比審查中之另一美國申請案晚，對於該衝突申請案來說，要使用那一個申請日，以符合專利法第102條（e）項之目的呢？法院考量第102條（e）項及第119條⁹¹（美國關於國外優先權之規定）間的關係及巴黎公約⁹²後決定，一個美國衝突申請案的申請日，依據第102條（e）項之目的，應限定為最早之美國申請日，而不考慮較早之國外優先權日。法院解釋，第119條本為防禦性的維護優先權機制，而不是攻擊性的專利無效條款，後者為第102條（e）項的功能，正因為如此，外國優先權的主張在不同情況下有不同之適用方式。Hilmer案後法院之判決理由即被引用為Hilmer原則，當一美國申請案主張他國之優先權，在審查時若要主張其為衝突申請案，以核駁後申請案，此時要以衝突申請案在美國之申請日為準，判斷是否早於後申請案之發明日，而不得以先申請案更早之優先權日為準，然而，此原則明顯違反巴黎公約之精神。

⁸⁹ 同註5，頁19。

⁹⁰ In re Hilmer, 359 F.2d 859 (CCPA 1966)

⁹¹ 35 U.S.C. 119 Benefit of earlier filing date; right of priority.

⁹² Paris Convention for the Protection of Industrial Property

至於，國際申請案是否得作為美國之衝突申請案，依據AIA修法前之美國專利法第102條（e）項（2）款後段之規定，根據第351條（a）項⁹³所定義之條約而提出之國際申請案具有在美國提出申請的相同效力，只有當國際申請案指定美國並且根據該條約第21條（a）項而以英文公開。因此，一國際申請案以英文公開並以美國為指定國，且其國際申請日在2000年11月29日或之後，則可作為阻卻新穎性之先前技術。至於法條規定必須以英文公開，是源自於1999年的美國發明人保護法案（American Inventor's Protection Act, AIPA）所修正之規定，增加該英文要件以確保第三人以英文實際注意最新進之技術發展，此要件提供美國研究者與發明人得迴避設計已申請專利之發明，以避免重複研究與浪費開發經費⁹⁴。然而，依據Hilmer原則，這些國際申請案如欲作為在美國之衝突申請案，仍須面臨不得以優先權日為作為最早有效申請日之實質問題。

AIA於2011年9月簽署立法，對處理衝突申請案之美國法帶來許多改變，最重要的即為廢除Hilmer原則。AIA修正後有關衝突申請案之相關規定係專利法第102條（a）項（2）款⁹⁵，其規定任何人應有權授予專利，除非申請專利之發明已記載於依第151條公告之專利或視為依第122條（b）項公開之專利申請案，其中該專利或專利申請案所列發明人為他人，且於申請專利之發明的有效申請日前即為有效申請。因此，欲使用衝突申請案作為第102條（a）項（2）款之先前技術，係以其最早有效申請日為準，即可依國際優先權日為最早有效申請日，只是認定後申請案之時間點已修正為有效申請日，而不再是發明日。此外，AIA修法後廢除指定美國之國際申請案須以英文為公開之要件，因此，若指定美國並公開之國際申請案在美國得為有效之衝突申請案，不論以何種語言公開均為有效⁹⁶。

⁹³ 35 U.S.C. 351(a): The term "treaty" means the Patent Cooperation Treaty done at Washington, on June 19, 1970.

⁹⁴ 同註5，頁16。

⁹⁵ 35 U.S.C 102 (a) : NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless— … (2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122 (b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

⁹⁶ MPEP, Ninth Edition, March 2014, 2154.01 (a) WIPO Published Applications.

AIA修法後之另一重要影響為，依據專利法第102條（b）項（2）款⁹⁷，其規定載於專利申請案及專利之揭露，若有以下情況，則對該申請專利之發明而言，此一揭露應未構成第102條（a）項（2）款之先前技術：（A）揭露之主體內容係直接或間接得自發明人或共同發明人；（B）在載有此一揭露之主體內容的專利申請案或專利，如第102條（a）項（2）款敘述之有效申請前，揭露之主體內容已先由發明人或共同發明人公開揭露，或先由直接或間接得自發明人或共同發明人之他人公開揭露；或（C）不晚於申請專利之發明的有效申請日，該揭露之主體內容與申請專利之發明為同一人所擁有或有義務讓與同一人時。因此，當發明人不同而申請人⁹⁸相同時，衝突申請案已不可阻卻後申請案之新穎性，當然亦無法阻卻後申請案之進步性。此部分之修正明顯不同於AIA修法前之規定，將導致先申請案之申請人具有非常寬廣之避風港，可以於先申請案申請後不斷提出僅具有非常微小改變之新申請案，造成專利叢林的出現⁹⁹。又依據專利法第102條（a）項（2）款，AIA修法後對於發明人相同仍設有反自我衝突之規定，實務上判斷不同發明實體仍係指非全部發明人相同者，亦即只要有一個發明人不同即為不同發明實體¹⁰⁰。惟發明人與申請人均不同時，依據專利法第103條¹⁰¹之規定，衝突申請案仍可阻卻後申請案之進步性，只是相同地認定後申請案之時間點已修正為有效申請日，而不再是發明日。

⁹⁷ 35 U.S.C 102(b): EXCEPTIONS.— … (2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS.—A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; (B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or (C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

⁹⁸ AIA 修法後依據專利規則 1.42 之規定，除了發明人為當然之專利申請人外，法人或受讓人亦得為申請人。因此，AIA 修法後之美國實務對於申請人之認定已與其他國家或地區進行調和。

⁹⁹ 同註 84。

¹⁰⁰ MPEP, Ninth Edition, March 2014, 2154.01 (c) Requirement Of "Names Another Inventor".

¹⁰¹ 35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

（二）其他相關法規與實務

無論是AIA修法前、後，美國專利法第102條中所有列舉得作為先前技術之情形，都無法適用先、後申請案中之發明人為相同者，也就是說，此時衝突申請案無法作為先前技術以核駁後申請案，但可能會面臨「重複專利」（double patenting）之核駁。在美國分為二種重複專利的核駁，第一種為「法定」（statutory）重複專利，即法院解讀專利法第101條¹⁰²之規定，認為一發明只能取得一專利，亦稱為「相同發明（same invention）」之重複專利。由於「法定型」重複專利係為了避免完全相同之請求項範圍被重複授予不同之專利，故當USPTO依專利法第101條認定有重複專利之情事時，申請人若不能有效答辯二件專利之請求項範圍確為不同，只能刪除或修正相同之請求項，否則將被核駁。

第二種為「非法定」（nonstatutory）重複專利，其係依法院判決成文，主要係為了防止申請人對於申請中或已取得專利權的先申請案，再提出對於請求項範圍之可專利性難以區別（可預測者或顯而易知者）的後申請案，以取得專利權期限之不當延長，亦稱為「顯而易知型（obviousness-type）」重複專利。對於USPTO認定為顯而易知型重複專利的核駁，發明人可依專利法第253條¹⁰³及專利法施行細則第1.321條¹⁰⁴之規定，提出期末拋棄聲明（terminal disclaimer），聲明願意使後申請案與先申請案的專利權期限同時到期，如此則無須刪除或修正重複主張的專利範圍。期末拋棄聲明有二項主要特徵，第一項是「期末」的規定，其聲明拋棄後申請案之部分專利權期限，也就是說把後申請案超出先申請案的專利權期限部分予以拋棄，確保申請人不會取得不公平的專利權延長期限，而其係來自於請求項範圍之可專利性難以區別的不同申請案所生之不同專利權期限。第二項特徵為基於實施之目的，要求有關之所有申請案或專利權案必須共同擁有或讓與，其目的在於避免侵權人必須面臨不同當事人所提起的多次訴訟，而其係基於範圍重疊之專利權案¹⁰⁵。然

¹⁰² 35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

¹⁰³ 35 U.S.C. 253 Disclaimer.

¹⁰⁴ 37 CFR 1.321 Statutory disclaimers, including terminal disclaimers.

¹⁰⁵ 同註5，頁17。

而，如果是「法定」重複專利，即判斷二件專利的請求項範圍是實質相同（substantially the same）時，並無法使用期末拋棄聲明。又應當注意者，期末拋棄聲明無法用於克服AIA修法前之專利法第102條（e）項及第103條（a）項之核駁，因為二件專利的申請人係不同者¹⁰⁶。

（三）假設案例比較

綜上，美國對於衝突申請案可作為先前技術之使用範圍係採整體內容方式，衝突申請案可阻卻後申請案之新穎性及進步性，且設有發明人相同或申請人相同之反自我衝突相關規定。因此，以下就先、後申請案之申請人與發明人均不同時，以及發明人相同或申請人相同時，依這二種情形均假設三種情況來進行比較，案例中之假設情況均相同於上述歐洲之假設案例比較。

1、申請人與發明人均不同時

先申請案記載A+B及A+C發明，但僅請求A+C發明	後申請案是否核准專利
後申請案1請求A+B發明	否
後申請案2請求A+B'發明	否
後申請案3請求A+B+D發明	否

2、發明人相同或申請人相同時

先申請案記載A+B及A+C發明，但僅請求A+C發明	後申請案是否核准專利
後申請案1請求A+B發明	是
後申請案2請求A+B'發明	是
後申請案3請求A+B+D發明	是

¹⁰⁶ MPEP, Ninth Edition, March 2014, 804.02 Avoiding a Double Patenting Rejection.

四、中國大陸

(一) 衝突申請案之法規與實務

中國大陸對於衝突申請案之主要規定在專利法第22條第2款¹⁰⁷，其規定新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於先前技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公開的專利申請案或公告的專利案中。因此，無論是第三人或申請人本身提出之申請案，均可作為衝突申請案，以阻卻後申請案之新穎性，即未設有反自我衝突之相關規定。又依照專利法實施細則第11條第1款，其規定除專利法第28條及第42條規定的情形外，專利法所稱申請日，有優先權者指優先權日。因此，先、後申請案均有主張優先權時，原則上在優先權都成立的情況下，應依其優先權日之先後作為比對之時間點。

進一步分析專利審查指南對於衝突申請案之處理，其記載要確定是否存在衝突申請案，不僅要查閱衝突申請案之申請專利範圍，而且要查閱其說明書（包括附圖），應當以其全文內容為準¹⁰⁸。此外，專利審查指南亦記載，專利法第22條第2款中所述，在申請日以前由任何單位或個人向專利局提出過申請並且記載在申請日以後公開的專利申請案或公告的專利案中的內容，不屬於先前技術，故在評估發明進步性¹⁰⁹時不予考量¹¹⁰。

對於新穎性之審查，專利審查指南係記載申請專利之發明與引證文件的區別僅僅是所屬技術領域的慣用手段的直接置換，例如，引證文件揭露採用螺釘固定的裝置，而申請專利之發明僅將該裝置的螺釘固定方式更換為螺栓固定方式，則申請專利之發明不具新穎性¹¹¹。因此，中國

¹⁰⁷ 專利法第22條第2款：新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

¹⁰⁸ 專利審查指南第二部分第三章2.2 抵觸申請。

¹⁰⁹ 為了方便說明並與其他國家或地區進行比較，這裡所指之進步性為創造性。

¹¹⁰ 專利審查指南第二部分第四章2.1 現有技術。

¹¹¹ 專利審查指南第二部分第三章3.2.3 慣用手段的直接置換。

大陸知識產權局（State Intellectual Property Office, SIPO）之審查實務對於新穎性之判斷亦採擴大新穎性的概念，包含實質之替代物。

應注意者，依據2000年之中國大陸專利法第22條第2款¹¹²之規定，關於衝突申請案係限定為「他人」所提出之申請案，即設有反自我衝突之規定，而現行專利法係於2008年進行修正成為「任何單位或個人」，故修法後已不再設有反自我衝突之規定。修法之考量點主要是為了徹底落實禁止重複專利原則，且對於中國大陸之專利申請數量遽增，重複申請的現象時有發生的背景下，具有重要意義。

至於，國際申請案是否得作為中國大陸之衝突申請案，依據專利審查指南之記載，衝突申請案包括進入國家階段的國際專利申請案¹¹³。因此，國際申請案須滿足進入國家階段之程序後，例如依專利法實施細則第104條之規定繳納費用，且若國際申請案係以外文提出者須提出中文譯本後，始得作為衝突申請案。

（二）其他相關法規與實務

若先申請案與後申請案之申請日相同時，無法適用專利法第22條第2款之規定¹¹⁴，但依據專利法第9條第1款¹¹⁵之規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權，仍可防止重複專利的發生。此外，專利審查指南中對於同日申請且認定為相同發明之二件專利申請案，列有詳細之處理方式¹¹⁶，其目的亦在於避免重複授予專利權。

¹¹² 2000年專利法第22條第2款：新穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。

¹¹³ 同註108。

¹¹⁴ 同註108。

¹¹⁵ 專利法第9條第1款：同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

¹¹⁶ 專利審查指南第二部分第三章6.2.1對兩件專利申請的處理。

(三) 假設案例比較

綜上，中國大陸對於衝突申請案可作為先前技術之使用範圍係採整體內容方式，衝突申請案可阻卻後申請案之新穎性，審查時係採擴大新穎性之方式，且未設有任何反自我衝突之相關規定。因此，以下就先、後申請案之申請人不同時，以及申請人相同時，依這二種情形均假設三種情況來進行比較，案例中之假設情況均相同於上述歐洲之假設案例比較。

1、申請人不同時

先申請案記載A+B及A+C發明，但僅請求A+C發明	後申請案是否核准專利
後申請案1請求A+B發明	否
後申請案2請求A+B'發明	否
後申請案3請求A+B+D發明	是

2、申請人相同時

先申請案記載A+B及A+C發明，但僅請求A+C發明	後申請案是否核准專利
後申請案1請求A+B發明	否
後申請案2請求A+B'發明	否
後申請案3請求A+B+D發明	是

五、我國

(一) 衝突申請案之法規與實務

我國關於衝突申請案之相關規定，又稱為「擬制喪失新穎性」，規定於專利法第23條¹¹⁷，主要在規範後申請案之申請專利之發明，與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利，但先、後申請案之申請人相同者，不在此限。因此，對申請人相同時設有反自我衝突之規定，只有第三人提出之申請案，始得作為衝突申請案，以阻卻後申請案之新穎性。又依照專利法施行細則第13條第1項，其規定本法第22條所稱申請前及第23條所稱申請在先，如依本法第28條第1項或第30條第1項規定主張優先權者，指該優先權日前。因此，先、後申請案均有主張優先權時，原則上在優先權都成立的情況下，應依其優先權日之先後作為比對之時間點。

進一步分析專利審查基準對於衝突申請案之處理，其記載先申請案之內容包含取得申請日之說明書、申請專利範圍、圖式，以及其中明確記載之另一參考文件、明確放棄之事項及明確記載之先前技術，但不包含優先權證明文件¹¹⁸。此外，專利審查基準亦記載「擬制喪失新穎性」係專利法之特別規定，由於先前技術並未於後申請案申請日之前公開或公告，故不適用於進步性之審查¹¹⁹。

對於「擬制喪失新穎性」之審查，專利審查基準係記載判斷基準準用新穎性之判斷基準，並包含差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵，例如，引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由於螺絲亦包含該二項功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺絲，應屬依通常知識的直接置換¹²⁰。因此，我國智慧財產局

¹¹⁷ 專利法第23條：申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其中申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

¹¹⁸ 專利審查基準第二篇第三章2.6.2引證文件。

¹¹⁹ 專利審查基準第二篇第三章2.6.1擬制喪失新穎性之概念。

¹²⁰ 專利審查基準第二篇第三章2.6.4擬制喪失新穎性之判斷基準。

(Taiwan Intellectual Property Office, TIPO) 之審查實務對於新穎性之判斷亦採擴大新穎性的概念，包含實質之替代物。

專利審查基準對於認定先申請案得作為引證文件的事項，列有詳盡之規定，例如：先申請案之申請日必須早於後申請案之申請日，且應在該後申請案申請後公開或公告，先申請案於審查時尚未公開或公告者，不得作為引證文件；申請案為改請案或分割案時，認定申請先、後的時點應為該先申請案所援用原申請案之申請日；先申請案主張國際優先權或國內優先權者，對於僅揭露於先申請案但未揭露於優先權基礎案之發明或新型，認定申請先、後的時點應為該先申請案之申請日；先申請案經公開或公告後，均得作為引證文件，但在公開日之前已撤回，但因進入公開準備程序而仍被公開者，不得作為引證文件；先申請案公開或公告後，即使其中部分內容嗣後經修正或更正而被刪除，該被刪除之部分仍得作為引證文件¹²¹。

此外，由於申請人相同時設有反自我衝突之規定，認定先、後申請案之申請人是否相同的時點為後申請案之申請日（不包含優先權日），若後申請案為改請案或分割案時，認定時點應為後申請案所援用原申請案之申請日，經認定為申請人相同，即使嗣後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情況，原認定仍然有效；且若申請人為二人以上時，申請人必須完全相同，始得認定為相同¹²²。

（二）其他相關法規與實務

由於先申請案之申請日必須早於後申請案之申請日，若先申請案與後申請案之申請日相同時，無法適用專利法第23條，且申請人相同時亦無法適用，但依據專利法第31條第各項之規定，仍可防止重複專利的發生。因此，專利審查基準對於避免重複授予專利權記載詳細之處理方式，原則為相同發明有二以上專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利；若該二以上專利申請案之申請日、優先權日為同日，而申

¹²¹ 同註 118。

¹²² 專利審查基準第二篇第三章 2.6.5 申請人。

請人為不同人者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；若該二以上專利申請案之申請日、優先權日為同日，而申請人為同一人者，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利¹²³。此外，專利審查基準記載，於先、後申請案之申請人不同之情形，應優先適用專利法第23條的規定核駁後申請案，至於其他情形，則應適用第31條第1項¹²⁴。

（三）假設案例比較

綜上，我國對於衝突申請案可作為先前技術之使用範圍係採整體內容方式，衝突申請案可阻卻後申請案之新穎性，審查時係採擴大新穎性之方式，且設有申請人相同之反自我衝突之相關規定。因此，以下就先、後申請案之申請人不同時，以及申請人相同時，依這二種情形均假設三種情況來進行比較，案例中之假設情況均相同於上述歐洲之假設案例比較。

1、申請人不同時

先申請案記載A+B及A+C發明，但僅請求A+C發明	後申請案是否核准專利
後申請案1請求A+B發明	否
後申請案2請求A+B'發明	否
後申請案3請求A+B+D發明	是

2、申請人相同時

先申請案記載A+B及A+C發明，但僅請求A+C發明	後申請案是否核准專利
後申請案1請求A+B發明	是
後申請案2請求A+B'發明	是
後申請案3請求A+B+D發明	是

¹²³ 專利審查基準第二篇第三章 5.1 前言。

¹²⁴ 專利審查基準第二篇第三章 5.6.1.1 不同申請人。

肆、結論

為調和各國實質專利法，世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）於1983年即已開始進行相關討論¹²⁵，並於1998年成立專利法常設委員會（Standing Committee on the Law of Patents, SCP），作為議題討論、促進合作及指導專利法國際發展的論壇¹²⁶，其中對於衝突申請案之調和更為討論的重要議題之一。惟WIPO主導之實質專利法條約草案（Substantive Patent Law Treaty, SPLT）的討論進展緩慢，雖然從2000年SCP的第四次會期（session）即開始進行討論，但對於關鍵性之議題國際間遲遲無法達成共識，從2006年以後甚至處於停滯的狀態¹²⁷。

一直到2011年7月，EPO局長邀集丹麥、法國、德國、日本、英國、美國等專利局局長及代表，於德國泰根塞（Tegernsee）召開會議，再一次開啟各國對於實質專利法調和的討論，並於之後陸續提出專利法調和之關鍵議題的重要報告，議題中亦包含衝突申請案之處理，分別比較「泰根塞專家小組」成員（特別是美、日、歐三國），在專利法規定上之異同、制定政策的考慮因素、實施方式等，並找出彼此間可能的最佳調和方式，進一步建議日後可進行的相關研究方向與內容，繼續致力於專利法的國際調和¹²⁸。

由上述對各國有關衝突申請案之法規及實務的介紹，大概可以理解各國對於衝突申請案的調和現況，僅在衝突申請案可作為先前技術之使用範圍係採整體內容方式達成一致性之調和，且由於美國AIA修法後已改採發明人先申請制，並已廢除Hilmer原則，故各國對於衝突申請案及後申請案之比對時點，亦達成一致性之調和，即已符合巴黎公約中關於國際優先權之精神。然而，由假設案例之比較可以明顯看出，各國對於衝突申請案的處理方式中，最關鍵的部分包含反自我衝突相關規定，及衝突申請案是否可阻卻後申請案之新穎性或甚至進步性，不僅無

¹²⁵ WIPO Patent Law Harmonization. http://www.wipo.int/patent-law/en/patent_law_harmonization.htm (last visited September 26, 2014) .

¹²⁶ WIPO. Standing Committee on the Law of Patents (SCP) . <http://www.wipo.int/policy/en/scp/> (last visited September 26, 2014) .

¹²⁷ 同註 125。

¹²⁸ EPO. Substantive patent law harmonization. <http://www.epo.org/news-issues/issues/harmonisation.html> (last visited September 26, 2014) .

法達成共識，甚至歧異處仍然非常明顯，況且各國使用者對於自己國家的制度均認為是最佳的處理方式。例如，歐洲及中國大陸堅持不設有反自我衝突之規定，而日本、美國及我國雖設有反自我衝突之規定，但適用對象略有不同。又對於衝突申請案可以阻卻後申請案的審查方式，歐洲係堅持嚴格新穎性之審查方式，日本、中國大陸及我國係採擴大新穎性之審查方式，而美國係採阻卻新穎性及進步性二者之審查方式。

此外，對於應該是較為單純且較無爭議的部分，即將國際申請案作為衝突申請案的要件，各國的做法亦不相同。例如，美國於AIA修法後已取消國際申請案須以英文公開之要件，只要指定美國並已國際公開（不限任何語言），即可作為衝突申請案；日本雖亦規定只要指定國為日本並已國際公開，即可作為衝突申請案，但國際申請案申請時使用外國語言而非日文時，只有在提出說明書及申請專利範圍的翻譯本時，始得作為衝突申請案，故通常是已符合進入國家階段時；而歐洲或中國大陸係規定國際申請案須進入地區或國家階段（Regional/National Phase）時，始得作為衝突申請案，故屆時應已提出指定地區或指定國之翻譯本，且原則上與國際公開的時間會產生12個月的落差¹²⁹。因此，可以理解的是，關於衝突申請案之處理方式的國際調和，仍有相當漫長之路要走，各國未來對於此議題的調和發展值得持續關注。

¹²⁹ 國際公開的時間原則上是國際申請日起算的第18個月，而進入地區或國家階段的時間通常是國際申請日起算的第30個月，故二者會有12個月的落差，可參閱 WIPO. PCT FAQs. <http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>. (last visited September 26, 2014)。