

## 簡介美國專利制度之資訊揭露聲明書

\*王錦寬、林敏浩

### 一、前言

在美國專利申請制度中，申請人及其代理人具有對美國專利局公正誠實的義務<sup>1</sup>，這樣的義務具體來說即是申請人及其代理人於專利審查過程中，需對專利局誠實並毫不保留的告知其所知悉對申請案之專利性（**patentability**）實質重要（**material**）的相關資訊<sup>2</sup>。並更進一步的，將此義務擴大賦予所有實際上參與申請案之準備及執行<sup>3</sup>的人。

雖然對於哪些資訊屬於實質重要又所謂公正誠實的義務如何判定，確實有許多爭論的空間，但對申請人及一個負責任的代理人而言，為免去日後所可能對申請案造成的不良後果，尤其對於將來一旦專利侵權糾紛時，對造所可能提出的質疑及挑戰，最好的方式即是對所有知悉的相關習知技術誠實的呈報與專利局。以使得該項申請案一旦獲准，能夠對其保護標的提供穩固的保護。

有鑑於此，美國專利局希望所有的申請人能將一切可能影響申請案之專利性的相關習知技術資訊，透過資訊揭露聲明書（**Information Disclosure Statement**，簡稱 **IDS**）的方式

---

美專利法規規定，申請人有義務將其所知悉與申請案相關資訊，誠實告知。

---

---

\* 作者任職於台一國際專利法律事務所

<sup>1</sup> “a duty of candor and good faith toward the Patent office”

<sup>2</sup> 37C.F.R. §1.56(a)

<sup>3</sup> 37C.F.R. §1.56(c)

予以呈報，而方便審查委員於審查時能夠一併考慮比較，以做出適切的審定。

## 二、資訊揭露聲明書

### 2-1 資訊揭露聲明書之內容

完整的資訊揭露聲明書應包含有下列三部分<sup>4</sup>：

(1) 一列出相關之專利案、出版品及其它資訊的表單，該表單建議是以制式的 PTO-1449<sup>5</sup>表填寫；

(2) 一份對於前述表單中所列之**非英文文件**與申請案間相關性的扼要說明；

(3) 前述表單所列舉之美國及外國專利案影本一份，及所列出出版品及其它資訊完整或其中與申請案相關部分之影本一份。

實務上，(1) 項所述之表單，僅需按 PTO-1449 表或相近之表格逐欄填寫即可，但(2) 項之扼要說明，因其可能對日後的訴訟產生影響，故不得不小心為之，一般建議的原則是：對扼要說明的論述，越少越好<sup>6</sup>。首先，CFR 中僅規定對非英文文件需就其相關性作說明，故對英文文件，申請人除 PTO-1449 中各欄所需填寫之資料外，並不需額外提供與申請案相關性的說明，除非申請人認為這樣的說明對能夠幫助申請案之核准。又，對資訊揭露聲明書中所有的論述，**將來可能在專利侵權訴訟中解釋申請專利範圍時，產生禁反言 (estoppel) 的問題，而阻卻了均等原則 (doctrine of equivalents) 的適用。**具體來說，對於(2) 項之扼要說明可

---

最好的申請方式即  
是對所有知悉的相  
關習知技術誠實的  
呈報與專利局。

---

<sup>4</sup> 37C.F.R. §1.98

<sup>5</sup> MPEP 8<sup>th</sup> ed., p600-134

<sup>6</sup> Jeffrey G. Sheldon, How to Write a Patent Application, Dec. 2000, Practising Law Institute, p8-13

考慮的作法是，引述該文件之某部分，如結論、摘要或正確的檢索報告（search report）。換句話說，即是將資訊揭露聲明書中所呈報之相關資訊與申請案之不同點，或其對專利性之影響與否，留待審查委員自行評斷。但這樣的觀點並非絕對的，同樣有人主張對於（2）項扼要說明應該簡述申請案與所呈報的相關資訊之不同點<sup>7</sup>，以利審查委員區隔其間之不同，而達到幫助申請案核准的目的。

## 2-2 資訊揭露聲明書提出的時間

資訊揭露聲明書提出的最佳時間，是隨同申請案一併提申，這樣做的最大好處是能夠確保審查委員在審查一開始時，即注意到資訊揭露聲明書中所呈報之相關資訊。但在未能於隨同申請案提申的情況下，若資訊揭露聲明書的提出時間，能夠滿足下列兩條件之其一，同樣也被認為是準時的（timely）：

1. 申請案郵寄日期起，三個月內；
2. 申請案第一次審定書郵寄日前<sup>8</sup>。

而超過上述時間後，但於最終審定或告准通知前提出之資訊揭露聲明書，申請人則需繳付延期費<sup>9</sup>，或提出適當的陳述以說明未能準時的理由<sup>10</sup>，這樣的理由必須說服美國專利局該資訊揭露聲明書乃提出前三個月內，申請人、代理人或如前所述實際上參與申請案之準備及執行的人（亦即所有負提供相關資訊義務的人），才新發現或知悉的相關資訊，常見的情況是，由該申請案同時申請之他國審查委員所引證的相關專利案。

---

揭露聲明書中所有的論述將來可能產生禁反言。

---

---

<sup>7</sup> David Pressman, Patent It Yourself, 8<sup>th</sup> ed., Nolo press, p10/27

<sup>8</sup> 37C.F.R. §1.97(b)

<sup>9</sup> 37C.F.R. §1.17(p)

<sup>10</sup> 37C.F.R. §1.97(c)

一般而言，美國專利局並不再檢視並考慮於最終審定或告准通知發出後才提出之資訊揭露聲明書中所呈報的相關資訊，除非申請人能夠提出如前段所述之理由，同時並需繳付延期費<sup>11</sup>，又這樣情況下所提出資訊揭露聲明書的時間，亦不能晚於繳付領證費(issue fee)後<sup>12</sup>。

## 2-3 實質重要的判定

申請人有義務揭露  
實質重要的資訊。

根據 37 C.F.R. §1.56 之規定，申請人有義務對專利局誠實揭露其所知悉對於專利申請案之專利性實質重要的資訊。同樣的，當申請人提出資訊揭露聲明書時，即應記載所有其所知悉對於專利申請案之專利性實質重要的資訊，故由上述可知，對於判定何種資訊應予呈報時，考慮的要點即落在專利性及實質重要上，專利申請案之專利性不外乎新穎性 (novelty)、非顯而易知性 (non-obviousness) 及實用性 (utility) 三項專利要件，而所謂實質重要則分析如下：

### 2-3-1、1992 年以前之規定

根據 1992 年 3 月 16 日以前之 37 C.F.R. §1.56 所規定，對於某項資訊是否為實質重要係以「一位合理的審查委員有相當的可能會於決定是否准予該申請案成為專利時予以考慮」<sup>13</sup>，在這樣的原則下，某樣未呈報資訊，縱使其在有呈報的情況下，也不影響其專利的獲准，仍有可能被認為是實質重要而違反 37 C.F.R. §1.56 (1992 年以前) 之規定。

<sup>11</sup> 37C.F.R. §1.17(i)

<sup>12</sup> 37C.F.R. §1.97(d)

<sup>13</sup> “where there is substantial likelihood that a reasonable examiner would consider it in deciding whether to allow the application to issue as a patent”

### 2-3-2、現行規定

根據 1992 年 1 月 17 日所公告之聯邦公報 (Federal Register)，原 37 C.F.R. §1.56 中對於實質重要的認定有了重大的修正，新規定並適用 1992 年 3 月 16 日以後之申請案，新規定中對於實質重要的認定標準如下：

(1) 若該項資訊本身或與其他資訊相配合後，對於某一申請專利範圍之權項，其不具專利性構成表面證據案件 (prima facie case<sup>14</sup>)，即為實質重要。

(2) 若該項資訊可使得申請人於下列情況中，所持之論點不符或不一致時，即為實質重要：

- a. 對抗專利局指稱申請案不具專利性之爭辯；或
- b. 主張申請案具專利性之爭辯。

又，當某資訊可由記錄中之資訊或申請案中已記錄之資訊累積而得時，則是被認為是非實質重要的。

---

實質重要原則演變  
過程。

---

### 2-3-3 新舊規定間之比較

比較 37 C.F.R. §1.56 新舊規定中對於實質重要之認定後不難發現，現行規定乃是採用較接近於「所謂實質重要的資訊，應是對於該申請案的最終核准與否，能夠具有決定性影響的資訊」<sup>15</sup>。而不是如舊規定般，只要是審查委員於一般狀況下，在審查時會予以考慮的資訊，即為實質重要。換句話來說，也就是將認定為實質重要的標準相對提高，依照過去規定應予以呈報的資訊，以如今之 37 C.F.R. §1.56 加以判斷，將有可能因不再被認為是實質重要，而不需對專利局呈報。

---

<sup>14</sup> 請參考 Black's Law Dictionary, 6<sup>th</sup> ed., West Publishing Co., p1189

<sup>15</sup> 一般稱為“but for standard (test)”

## 2-4 資訊上的建議

雖然就法理上來說，申請人僅需呈報其所知悉對申請案之專利性實質重要的資訊，但筆者建議，在呈報申請案之相關資訊時，應盡量採取懷疑的態度，這樣做的原因如下：

(1) 美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)並未對現行之 C.F.R. §1.56 加以背書，其僅對舊規定予以背書<sup>16</sup>，是故當資訊之實質重要性落於新舊規定間時，該法院之見解於今未定。

(2) 專利局指出對於實質重要性的判定，特別是在有爭議的行況下，應交由審查委員而不應由申請人自行決定<sup>17</sup>。

(3) 對於資訊揭露聲明書中所呈報之相關資訊，並非解釋為即是或被認為是具有實質重要性的相關資訊<sup>18</sup>。

總結來說，在大多數的情形下，申請人對於資訊揭露聲明書中相關資訊的呈報，應多持懷疑的態度，而將有可能具有實質重要性的資訊，盡量予以呈報，以避免將來所可能面對被指控不當行為 (inadequate conduct) 的機會。

### 三、隱匿相關資訊所可能造成的不良後果

如本文開頭所述，申請人及其代理人有義務對美國專利局誠實告知具有實質重要性的相關資訊，對於未能履行如是之義務所可能造成的不良後果，主要顯現於將來申請案核准後，一旦發生專利侵權糾紛時所可能導致專利權主張上的問題。為了完全瞭解這樣情況下所可能造成後果，以下對專利侵權訴訟的一般程序及被告所常採取的策略，做一概略的介紹。

<sup>16</sup> Merck & Co. v. Danbury Pharmacal, Inc., 873 F.2d 1418, 1421 (Fed. Cir. 1989) “disclosure standard is whether a reasonable examiner, after he was aware of the particular document, would consider it important in deciding whether to reject one or more claims”

<sup>17</sup> MPEP §2004 (10)

<sup>18</sup> 37C.F.R. §1.97(h)

關於資訊之實質重要性，在新舊法間仍有疑義。

## 3-1 專利性的挑戰

當專利侵害訴訟發生時，被告除盡力提出有的證據，以證明自己並未侵害專利外，另外一種常見的策略，即是對其所被指控侵害的專利提出舉發，質疑該項專利之合法性（專利性），由於美國專利局對專利權人所授與之專利，僅是對申請案具有專利性的推定（presumption of validity）。日後，尤其是在專利侵權訴訟中，若可證明該申請案不具專利要件<sup>19</sup>，則法院得判定專利權無效(invalid)且自始不存在，當然也就沒有侵權的問題。面對這樣的挑戰，專利案於審查階段有無盡可能呈報所有相關的資訊就顯得格外重要，因為對於專利案中已於申請階段由審查委員考慮比較後，仍舊核准而不影響專利性的相關資訊，被告較不亦據此而挑戰該項專利。相反的，對於原申請案中未揭露且未被審查委員引證的相關資訊，被告較易說服法官或陪審團採信其對於該專利案之專利性具有障礙。

---

隱匿相關資訊所可能造成的不良後果介紹。

---

## 3-2 不當行為

美國法院有一項古老的衡平原則，即任何進入法院主張權力的人，不能有一雙不潔淨的手<sup>20</sup>。在專利侵權案件中，這樣的原則之延伸，即是專利權人在專利商標局前不能有不正當的行為。美國最高法院（US Supreme court）早在 1945 年，即曾判決若專利權人在申請專利的程序中，有詐欺(fraud)及不正當的行為，被告得據以抗辯之，而無庸負侵害專利權的賠償責任<sup>21</sup>。所謂不正當的行為，包括於申請專利時，蓄意不揭露所知悉的相關資訊。蓋審查委員雖負有搜尋先前技

---

<sup>19</sup> 即新穎性、非顯而易知性及實用性

<sup>20</sup> 陳哲宏等，專利法解讀，八十三年版，月旦出版社，p229

<sup>21</sup> Precision Co. v. Automotive Co., 324 U.S. 806

術 (prior art) 的責任，但科學知識博大精深，疏漏在所難免。相對的，申請人爲免對其專利的獲准造成危害，易傾向於不願提供相關資訊與專利局，但專利權範圍的適切界定與核准，實有賴申請人的誠實揭露。故美國專利制度中，係藉由專利侵權訴訟中之被告作爲制衡力量，若專利權人於申請專利時，對所知悉的相關資訊未予誠實的呈報，而被告可提出適當的證據證實此一行爲下，**將導致整個專利權無實施力 (unenforceability)**。

在專利侵權訴訟時，專利無執行力之傷害並不亞於專利無效。

就法律效果而言，所謂的專利無效與專利無實施力並不相同，專利無效係指專利權因不具專利性而遭到撤銷並歸於無效，但不當行爲並不至於使專利權歸於無效，僅是使專利權失去執行力。但在專利侵權訴訟時，專利無執行力之傷害並不亞於專利無效，因爲造成專利無執行力的不當行爲一旦成立，即可使整個專利權無執行力，也就是說，縱使不當行爲所隱匿的資訊，僅與申請範圍中某些專利權項較爲相關，仍然可能造成整個申請專利範圍無執行力。又，所謂蓄意隱匿的資訊，僅需是對於專利之專利性實質重要，即便最後證明所隱匿的資訊並不妨害專利的核准，只要其是實質重要的 (滿足前述之實質重要的條件)，即可構成不當行爲，而造成專利權無執行力。

## 四、結論

美國專利法規中明定，申請人有義務將其所知悉與申請案相關的資訊，對美國專利局誠實告知。而所謂相關資訊的判斷，即按該資訊是否對申請案之專利性實質重要加以決定，並將確信或疑似實質重要的資訊以揭露聲明書的方式呈報予美國專利局。未能履行如是之誠實告知義務將可能導致日後在專利權的主張上，產生嚴重的問題。甚至可能因而導致整個專利權的不具執行力，其嚴重性不應等閒視之。故本文建議，爲了避免導致專利權於主張上之不利，實務上應對



---

## 專 論 - 專 利

---

於所知悉的相關資訊採取較保守的態度，盡量予以呈報，而將判斷該相關資訊構成申請案之障礙與否留待審查委員判定。如此，將來一旦該申請案獲准後，所呈報的相關資訊，就某方面來說，相當於獲得專利局的支持背書，進而形成鞏固的專利權，以在侵權發生時，提供有力的保護。

---

*實務上應對於所知悉的相關資訊採取較保守的態度。*

---