

## 專利法上之先發明主義與先申請主義

First-to-Invent vs. First-to-File under the Patent Law

許雅雯\*Ya-wen Hsu

### 摘要

決定專利權優先取得的方式，分成先發明主義與先申請主義。前者以發明之先後，為準否專利之取得；後者則以申請之先後，以決定專利之取得。然不同於世界各國，美國採行先發明主義。先申請主義以著重其交易穩定性、獎勵技術公開，以保護真正發明人。然先發明主義之立法目的則在於維護公平性、獎勵技術研發，賦予專利於首先完成發明者。故兩者各有其優缺點，為提升國際競爭力，促使產業革新，探究兩套制度之利弊得失，實為重大議題。

### Abstract

First-to-invent and first-to-file are the two major systems determining priority of patent right. First-to-invent grants the patent to the person who is the true and first inventor; and, first-to-file grants patent on the basis of the earliest effective filing date of a patent application. The US patent system may be the only nation adopts first-to-invent system. The aim of First-to-File system is to protect the true inventor and the economic safely, then promoting the publication of patent invention. On the other hand, the aim of the US system is to maintain fair-trade system and encourage inventors to research and develop technique. There are advantages and disadvantages in these two systems. In order to promote competition throughout the world and the industry innovation, it is more than important to balance the benefits of the two systems.

關鍵詞：先發明主義、先申請主義、首先完成發明者、專利調和化

---

\* 國立中正大學法律研究所研究生



Keywords: First to Invent, First to File, the first and true inventor, patent harmonization

### 【提要】

#### 壹、前言

#### 貳、意義

##### 一、先發明主義

##### 二、先申請主義

#### 參、目的

##### 一、先發明主義

(一) 保護首先完成發明者

(二) 維護公平性

(三) 獎勵專利技術之研發

##### 二、先申請主義

(一) 保護真正發明人

(二) 維護交易穩定性

(三) 獎勵專利技術早日公開

#### 參、利弊

##### 一、對先發明主義的優缺點

(一) 個人創作發明之保護

(二) 專利權人之商機利益

(三) 專利代理人之責任

- (四) 產業升級的效率
- (五) 專利調和化的可行性

## 二、對先申請主義的優缺點

- (一) 避免重複發明
- (二) 舉證責任之負擔
- (三) 行政效率
- (四) 國外專利的保護
- (五) 產業升級的效率
- (六) 專利調和化利益

## 伍、結語

## 壹、前言

先發明主義與先申請主義的區別，在於專利權取得方式不同。前者以發明之先後，為準否專利之標準，後者則以申請之先後，以決定專利優先權之歸屬。先發明主義依據構思、勤勉、實施、衝突訴訟程序、放棄-壓抑-隱晦發明等要素，認定發明日，賦予專利於首先完成發明者。而先申請主義，則依據申請日之先後，解決專利優先權的爭議。蓋兩套制度之立法精神不同，故其意義、內容、及立法設計均有差異。

目前世界各國大多採行先申請主義，我國亦不例外。以著重其交易穩定性、獎勵技術公開，以保護真正發明人，然美國不同於他國，則採行先發明主義，著重維護公平性，獎勵技術研發，賦予專利於「首先完成發明者」。因應專利調和化，引致兩套制度利弊得失的論辯。

本文分成四節，概述兩套制度的差異所在，並得進一步探究其利弊得失，首先就定義作概念區分，再者探究其立法目的，以理解其立法設計，最



後概述其利弊得失，作一總結。

### 貳、意義

因專利權取得方式不同，分成先發明主義與先申請主義，前者以發明之先後，為準否專利之標準；後者則以申請之先後，以決定專利之取得。以下便就兩專利制度之意義，分別加以論述。

#### 一、先發明主義

先發明主義係指兩人以上有同一發明時，以先發明者，取得專利權，乃以發明之先後，為判斷專利權取得之時點。目前僅有美國採此一制度<sup>1</sup>。因此，專利的申請人必須宣稱他為「首先完成發明者」(the first and true inventor)，否則，專利局不得核准其專利<sup>2</sup>。而為解決同一發明，有兩位以上的發明人向專利局申請，而發生多數專利案申請競合情形，專利局則適用「衝突訴訟程序」(proceeding of Interference)，以決定「何人為首先完成發明者」。此程序首要解決的兩項問題為「何人係首先完成發明者」(priority)及「何人的發明符合原創性」(originality)<sup>3</sup>。

因此每一個發明人在「衝突訴訟程序」中，必須證明其發明之優先權，如此可避免對於同一發明，給予重複專利的不當情形發生。然而認定「首先完成發明者」迭生爭議。惟避免發明人遲不公開發明，造成他人重複發明，浪費社會資源之弊端，此原則並不適用於「首先完成發明者放棄-壓抑-隱晦該發明」之情形<sup>4</sup>。

---

2 陳文吟，我國專利制度之研究，第三章，專利之申請，頁57，民國九十年。

2 Goffney原著，蘇嘉昇譯，從國際條約看專利地保護-美國在「先發明」論點之經驗，智慧財產權，頁21~22，民國八十八年。

3 何孝元，工業所有權之研究，頁65，民國七十年。

4 Goffney原著，蘇嘉昇譯，同註3，頁22~23。

依美國專利法一百零二條 (g) 項後段規定<sup>5</sup>，在決定發明之前後時，非僅考慮其有關之構想及實施日期，亦應顧及首先構想而最後付諸實施，他人構想前有合理努力者。故發明日並非單純指發明人實際將專利「付諸實施」的日期<sup>6</sup>。其判定標準包括「先前技術」、「構思」、「勤勉」、「實施」等因素，因此認定「發明日」十分不易。

然兩位以上發明人爭執誰是首先完成發明者，除在「專利衝突訴訟程序」中主張外，亦可上訴聯邦法院。發明人得就專利局拒絕授與專利之核駁處分，上訴於聯邦法院要求廢棄。此乃因專利局就數發明人爭執其發明優先權時，會進行兩造辯論程序 (tug-of-war proceeding)，而依此辯論做出授與專利為何人之決定，其不服之專利申請權人皆可上訴於聯邦法院。蓋別於州法院，僅在專利財產權，成為所有權爭論主體時，才涉及專利案件<sup>7</sup>，聯邦法院對於繫爭專利案件有專屬管轄權。

## 二、先申請主義

先申請主義係指兩人以上有同一發明時，以先申請者，取得專利權。此乃以申請專利程序之先後，為判斷之時點。目前，大多數國家均採此制度<sup>8</sup>，以避免先發明人 (first inventor) 認定之爭議與困難，則發明人依法定程序提出申請者，視為真正發明人或其受讓人 (或繼承人)<sup>9</sup>。專利申請權人依各國規範認定，而於我國專利法第五條第二項規定，除本法另有規定或契

---

5 35 U. S. C. § 102 (g) (2002). 美國專利法102條(g)項規定：「在申請人發明前，他人已在國內發明，並未放棄、隱瞞或抑制者。在決定發明之前後時，非僅考慮其有關之構想及實施日期，亦應顧及首先構想而最後付諸實施，他人構想前有合理努力者。」引自伍婉嫻，由美國專利法電腦軟體之保護探討我國電腦軟體專利之可行性，第三章美國專利制度，頁3-23，民國八十七年。

6 Goffney原著，蘇嘉昇譯，同註3，頁22。

7 伍婉嫻，同註5，頁3-6~3-7。

8 陳文吟，同註2，頁57。

9 陳文吟，同註2，頁57~58。



約另有訂定外，係指發明人、創作人、或其受讓人或繼承人。因此專利保護主體，除發明人，尚有申請權人、繼承人、受讓人等<sup>10</sup>。然「先申請主義」之真正發明人認定，必須發明非剽竊他人或前手為前提<sup>11</sup>。

又賦予專利權之判斷標準及專利要件之認定，均以申請日之先後判斷之。因此申請日之取得，對於專利權之保護影響甚鉅<sup>12</sup>。申請日之認定明確簡易，不易產生爭議。專利侵害訴訟程序中，僅需證明侵害人之行為，是取得專利權之後為已足<sup>13</sup>。因此，對於發明人而言，申請日之取得，無非為保護專利之首要要件，此亦促使專利技術及早公開，避免重複發明之不當情形。

### 參、目的

先發明主義與先申請主義，均為取得專利權之方式。然其立法目的有所差異，其利弊得失亦有所不同。首先，就先發明主義之立法目的—即保護首先完成發明者，維護公平性、獎勵專利技術之研發，逐一論述；次就先申請主義之立法目的，—即保護真正發明人、維護交易穩定性及獎勵專利技術早日公開三方面，加以探究，以茲對照。

### 一、先發明主義

#### (一) 保護首先完成發明者

先發明主義是源自英國之防止壟斷條例，該條例的立法目的，明白揭示其為賦予專利於首先完成發明者。而美國於一八三六年的專利法亦揭示這樣的立法精神，此可由一百零二條(g)項規定顯示<sup>14</sup>。蓋先發明主義為解決同一

10 蔡明誠，同註1，頁59。

11 陳文吟，同註2，頁57。

12 陳文吟，同註2，頁81。

13 陳文吟，同註2，頁58。

14 35 U. S. C. § 102 (g) (2002).

Sheldon & Mak, First -To- File v. First-To-Invent A Bone Of Contention In The International Of U.S.

發明，重複申請的情形，而賦予專利於「首先完成發明者」。

專利制度之立法宗旨在於促使產業科技水準提升，因此，以賦予「首先完成發明者」排他性的專利權，以鼓勵專利技術創新，不僅發明人得因實施專利權而平衡其研發所投入的經費、時間，更進而獲取合理利潤，亦在公開技術時，促使發明技術革新。

又專利制度本身，雖頗負爭議<sup>15</sup>。惟基於鼓勵發明說及自然權說之專利權目的，亦可彰顯先發明主義之立法目的，係保護首先完成發明者。

鼓勵發明說中，主張專利權的立法目的，在於鼓勵發明人創作與改良<sup>16</sup>，此乃以促進產業科技發展作為基礎。學說認為若無專利權之保護，則發明人無法就其發明所獲得之利潤，回收花費的投資，而發明的過程，充滿了不確定的危險，將降低發明人創作意願，不願從事發明。又事業從事競爭時，亦需從事研發，以提升競爭力，惟若欠缺專利權保護，則其他競爭者亦可以享有發明人的發明技術，而無須負擔投資風險，其產業競爭力反高於發明人，不僅對發明人極不公平，亦降低發明意願。再者，由國家賦予專利權，使發明人在實施專利權中受益，激勵發明意願，而帶動技術創新，進而可旺盛發明活動。總括上述，專利權賦予首先完成發明者，可為一個促進發明意願之誘因。

美國憲法第一條第一項第八款後段即規定「...為促進科技及有用技術的進步.....於限定期間內對其所為的著作及發明加以保障...」足知發明人因為有專利權的保護，將激勵發明意願，發明人更可將發明公諸於社會大眾，亦

---

Patent Law, available at <http://www.usip.com/articles/1st2fil.htm> (last visited April 8, 2001).

15 專利制度的存否，是一頗負爭議的問題。有謂專利是刺激創作的工具；有專利是給予發明人專有發明的獨佔權；專利是發明人的守護神；專利是維護科技資訊來源的制度；專利是創作發明的原動力；專利是國際貿易的利器等等。引自徐建興，*如何在世界各主要國家尋求專利保護*，*保護智慧財產權系列演習會演講資料輯（二）*，頁2-1，民國八十二年。

16 陳雅娟，*美國專利法上專利濫用原則之研究-於專利授權之適用*，碩士論文，頁9~11，民國八十六年。

17 美國憲法第一條第一項第八款並未明文規定賦予專利權於「首要完成發明者」，迭生爭議。



彰顯賦予專利權於發明人以激勵其發明意願的重要性<sup>17</sup>。

然鼓勵發明說著重於專利權人利益的觀點，亦遭受批評<sup>18</sup>，於美國憲法第一條第一項第八款全文得知<sup>19</sup>，專利目的應力求調和「專利權人利益」及「公共利益」，不應偏廢其一。

### (二) 維護公平性

先發明主義的目的，在於維護公平性。基於上述專利權的目的，採自然權說可知，人類精神之創作，其權利本應屬於創作人所有，而非是法律所加以創設，此說係採衡平法上的觀點<sup>20</sup>。因此，有兩人以上就同一發明，為相同專利申請競合，以衡平法上的觀點，應以「首先完成發明者」為賦予專利的對象，乃係維護其公平性之目的。

反之，在「先申請主義」，企業公司團體較個人創作發明更能立於優勢地位，而就每次發明及時準備，以取得較早申請日<sup>21</sup>。因此，就「維護公平性」的觀點而言，對於個人發明創作欲取得一個較早的申請日是極不公平的。蓋個人的社會資源較公司企業團體有限<sup>22</sup>，而無法似企業團體，能夠運用其優越的地位，而立即準備申請專利所需的資料文件，以取得較早申請日。

---

引自 Sean T. Carnathan, Patent Priority Disputes-A Proposed Re-Definition of "First-to-Invent", 49 Ala. L. Rev. 755, 758-760 (1998).

18 反對鼓勵發明說見解認為因為專利的保護而造成他人使用專利發明的限制，將使社會受害；又專利的保護將造成重複發明，而社會資源浪費；再者，縱其他競爭者會仿冒其專利，惟創新者尚具有領導者的利益 (the advantage of competitive product leadership)，在其期間仍享有獨佔利益，轉引自陳雅娟，同註16，頁11~12。

19 U.S. CONST. Art.1, Sec.8, Cl.8.

20 陳雅娟，同註16，頁14。

21 DeBari, International Harmonization Of Patent Law: A Proposed Solution To The United States' First -to-File debate, 16 Fordham Int'l L.J.687, 702 (1995).

22 DeBari, supra note 21, at 702-703.



先發明主義的判斷時點為「首先完成發明者」及「何人的發明為創作發明」，以判定發明之先後，為取得專利權之方式。此兩個判斷標準，對於個人創作發明與企業公司之發明並無不同，又個人創作發明成為首先完成發明者，較於企業公司，並未立於較不利的地位。

先發明主義以「首先完成發明者」為認定標準，較之先申請主義採「申請日」為認定標準，對個人發明創作保護而言，先發明主義的制度較先申請主義有利。蓋企業公司組織，較個人發明創作，並無取得「首先完成發明者」之優勢地位。

就維護公平性之目的而言，於先申請主義，個人發明創作縱為「首先完成發明者」，但未取得較早申請日，仍喪失專利保護。故以申請日作為認定真正發明人的判斷，不符衡平法上的觀點，蓋以創作之先後為權利歸屬，方符合公平性之目的。

### （三）獎勵專利技術之研發

基於專利權目的之鼓勵發明說，認為發明人或創作人需獲致適當報酬，以激勵研發創作的誘因，並促使產業技術的發展<sup>23</sup>。蓋從事研發的過程中充滿不確定性，唯有研發成果為發明人或創作人帶來利潤，否則必然降低其研發意願，而遲延投資發明創作，對產業科技革新將造成不利的影響。基此，須賦予專利權人排他性的權利，回收從事發明過程的投資。雖專利制度並非改良發明的唯一誘因，惟事業為取得競爭優勢，仍須賦予專利保護，免得他事業怠於研發，而直接適用或仿冒其發明，反取得競爭優勢。專利權的保障越多，其激勵創作發明越多，亦進一步提升產業科技水準。

則先發明主義賦予「首先完成發明者」專利權，無非提供鼓勵研發的誘因，賦予發明人創作人回收研發的成本，並獲致合理報酬，以帶動產業科技革新。而發明人（創作人）並不因怠於申請專利而喪失其取得專利權的機會。

---

23 陳雅娟，同註16，頁10。



為此相較於「先申請主義」，申請人為取得一個較早的申請日，或將過早揭露技術，而未能進一步研發<sup>24</sup>。又跨國企業組織及大型公司相較於個人或小型公司亦享有優勢地位，以負擔專利侵權訴訟及專利權之申請。故採先申請主義亦無法激勵個人的研發意願<sup>25</sup>。

或從「獎勵專利技術研發」而言，「先發明主義」優於「先申請主義」。蓋發明人不因急於取得一個較早的申請日，而過早揭露技術，未能進一步研發發明創作，此可從新穎性要件規定，合理勤勉發明的要素得知。不同於先申請主義下，以申請日作為判定發明之先後，申請人或將過早公開發明，而影響專利權之品質與數量。

## 二、先申請主義

### (一) 保護真正發明人

基於專利權保護目的之獨立報酬說，認為發明人因創作發明而對提升產業水準，應由國家賦予一定的報酬，回饋其貢獻。故專利制度不應只保護「首先完成發明者」，而應保護真正發明人。蓋完成發明者，以揭露技術於公眾，均應獲致貢獻社會之獨立報酬<sup>26</sup>。

所謂發明人係指以技術方法解決技術課題之人，亦即發展技術規則之人<sup>27</sup>。而發明係人類精神活動之創作過程，因此發明人必須是自然人，而非法人。當數人個別完成發明，就同一發明，申請專利競合時，以「申請時」之先後為判定真正發明人。則依法定程序申請者，視為真正發明人或其受讓人（或繼承人），以避免真正發明人認定不易<sup>28</sup>。

24 DeBari, *supra* note 21, at 703-704.

25 Kim Taylor, Patent Harmonization Treaty Negotiations on Hold: the First to File Debate Continues, 20 J. Contemp. L.521, 536-538 (1994).

26 陳雅娟, 同註16, 頁13。

27 蔡明誠, 同註1, 頁94。

28 陳文吟, 同註2, 頁57。

又發明人係指完成發明者，此乃專利法上的原始取得，發明人均有申請專利之權，此於世界各國皆然<sup>29</sup>。故真正的發明人，基於原始取得，亦應獲致保護。惟基於專利法的規定或契約的約定，專利申請權得讓與或繼承，因此，專利申請權人未必等同於發明人。於同一發明，申請專利競合時，以最先申請者，獲致專利。足知，先申請主義，係以保障真正發明人為立法目的，認定凡是完成發明者均得申請專利，惟專利權的賦予以最先申請者為判定，以杜絕真正發明人之舉證及爭議。相較於先發明主義賦予專利權於「首先完成發明者」，其認證不易，迭生爭議。

### （二）維護交易穩定性

先申請主義，對於同一發明，多數專利申請競合時，以最先申請者取得專利。其優先權的歸屬，回歸申請日的爭議，明確簡易，不似先發明主義之「衝突訴訟程序」耗時費力，又迭生爭議<sup>30</sup>。足證，先申請主義較先發明主義偏重維護其交易穩定性之立法目的。

又先申請主義下，以申請文件的日期，作為認定申請先後。此亦避免發明人在先發明主義下，遲不公開其專利技術，以待他人提出相同發明申請專利時，才提出自己為首先完成發明者，此不僅亦造成重複發明的弊端，更甚而影響交易安全的穩定性<sup>31</sup>。

### （三）獎勵專利技術早日公開

基於專利權保護目的之「獎勵公開說」中<sup>32</sup>，認為發明人並無公開發明的義務，惟因為賦予專利保護，以換取公開發明，在不喪失排他性權利下，他人仿冒其發明，應負侵害專利的責任，則可促使發明早日公開，以嘉惠社會大眾及提升產業科技水準。

---

29 陳文吟，同註2，頁60~61。

30 陳文吟，同註2，頁58~59。

31 陳文吟，同註2，頁59。

32 陳雅娟，同註16，頁12。



若無專利權的保護，則發明人可能藉由營業秘密來保護發明，避免其發明遭受他人仿冒，造成他人競爭；然其發明技術不易被發現，使社會無法因其發明而蒙受其惠，反造成重複發明的弊端；又發明人秘而不宣，亦使發明技術失傳，絕跡之現象，此亦造成社會資源浪費<sup>33</sup>。

此說雖有爭議<sup>34</sup>，惟著重公共利益的觀點，獎勵專利技術早日公開，以促使產業科技水準為基礎，避免重複發明的弊端，與「先申請主義」以「申請日」之先後，作為認定發明之先後，亦可促使獎勵專利技術早日公開，其法理相同。

足證先申請主義，以申請之先後，為專利權之取得，作為發明人公開技術的交換條件。以達獎勵專利技術提早公開之立法目的。

### 參、利弊

先發明主義與先申請主義，因立法設計不同，其利弊得失互有消長。以下便以兩套制度之優缺點，逐一論述，以評斷其優劣。

#### 一、對先發明主義的優缺點

##### (一) 個人創作發明之保護

先申請主義較先發明主義，更不利個人發明創作保護。蓋企業組織與跨國公司，得運用其優勢地位，就每項發明及早準備申請專利，而取得較早申請日。

個人創作發明之保護，係指獨立自然人個別創作發明的情形。蓋專利發

33 蔡明誠，同註1，頁54。

34 反對見解認為發明人通常於專利說明書中對於重要資訊有所保留，因此事實上是否對於公益有助益有待商榷，又以專利實施有其專利權期間的限制，則相較於發明人以秘密方式實施的方式，不足以吸引發明人，蓋發明技術終得因「還原工程」而公開，則以專利權作為發明人公開其技術之交換條件有待商榷；任何技術發明人得秘密實施，他人亦得秘密加以實施，則專利保護亦無法發揮作用。轉引自陳雅娟，同註16，頁13。

明為人類精神活動之智慧產物。發明人必限於自然人，法人無法為精神之創作研發。個人發明創作發明保護應是專利發明的開端。

而於「先申請主義」下，以申請之前後，作為取得專利權的方式。則事業為提升其產業競爭力，必先取得專利技術保護；因而事業除獎勵投入研發創作，更加以運用優勢地位，就每項技術發明，申請專利保護。然個人發明創作，相較於公司企業團體，其社會資源有限，無法立即準備申請專利所需的資料文件，進而取得較早的申請日<sup>35</sup>。

反之，於「先發明主義」下，以「首先完成發明者」及「何人之發明為創作發明」，此兩個判斷標準，作為專利權之歸屬；於專利權之賦予發生衝突時，其適用「專利衝突訴訟程序」。個人創作發明成為首先完成發明者，較於企業公司，並未立於較不利的地位；亦不因為「申請日」遲於企業組織與跨國公司，喪失獲致優先權的機會<sup>36</sup>。故站在專利係保障人類精神創作活動之目的，其先發明主義就個人創作發明之保障，較符合此目的。蓋其獎勵專利技術研發，並側重保護個人發明創作。

## （二）專利權人之商機利益

專利權人之商機利益，在先發明主義下，較利於先申請主義。蓋專利權人對於投入研發過程，所產生的不確定及風險，唯有藉由擁有排他性權利，進而實施專利，獲致競爭優勢，以回收其研發成本，故商機利益不容忽視。

先申請主義，於同一發明，有多數專利申請競合時，以最先申請者，取得專利權。故依法定程序提出申請者，除為剽竊他人或前手外，視為真正發明人或其繼承人（受讓人）。則發明人欲取得一個較早的申請日，以保護其發明創作，或將過早揭露技術，而未能進一步研發，此舉不僅造成專利權之品質及數量受到影響，其過早揭露專利技術，更使發明需多次申請專利保護，方得獲致為完整保護<sup>37</sup>。為此，發明人在取得專利保護之前，無從上市

35 DeBari, supra note 21, at 702-703.

36 35 U. S. C. § 102 (g) (2002), See supra note 7.

37 DeBari, supra note 21, at 703-704.



銷售，以評估投資效能<sup>38</sup>。又發明人顧及商機利益，於未申請前，即上市銷售，亦遭人仿冒剽竊，而無從救濟。則過早揭露專利技術，以利於及早申請，專利權人無暇顧及商機利益；其欲投入研發，以回收成本的目的，大打折扣；亦無法激勵其研發專利技術。

反觀先發明主義，其發明人無須遷就申請日的取得，而延滯其專利技術之研發。則發明人得以實驗簿等研發記錄，證明其為「首先完成發明者」。於完成發明後，相較於先申請主義，發明人立於一個優勢地位，去考量其所投入上市的經費及實施專利權的利潤。

故以「專利權人之商機利益」而言，「先發明主義」優於「先申請主義」。

#### （三）專利代理人之責任

專利代理人，係指受專利申請人委託，而辦理專利規定之呈請及有關專利事項<sup>39</sup>，其地位在於「先發明主義」與「先申請主義」有所不同。

於先申請主義，專利代理人申請專利事項的情形區分為任意委任制及強制委任制。如我國專利規定，對本國人申請專利時，為專利代理任意制；但在中華民國境內，無住所或營業所時，始採強制代理制<sup>40</sup>。

依先申請主義制度，以申請日決定優先權的歸屬，故專利代理人最重要的職責，在於取得較早申請日。於發明人完成創作後，專利代理人未申請前，若有他人就同一發明為申請，致使發明人未能取得較早申請日，將引發專利代理人失職訴訟的爭議。因「申請日」為認定專利權取得之唯一方式，

38 美國先發明主義制度，發明人已完成發明未申請前，得符合上市限制，在申請前一年為其優惠期，得測試其專利可行性，發明人亦得顧及其商機利益。引自Daniel J. Whitman, The "On-sale" Bar to Patentability: Actual Reduction to Practice Not Required in Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 32 Akron L. Rev. 397, 398-399 (1999).

39 如我國專利代理人規則第二條規定：專利代理人受專利呈請人委託，得辦理專利法第十三條規定之呈請專利及有關專利事項。

40 內容參閱我國專利法第十二條。蔡明誠，同註1，頁144。

縱專利代理人主張其在申請前有合理努力申請的情形，而確認委託人為首先完成發明者，惟非最先申請，無從賦予專利<sup>41</sup>。

先發明主義，依美國專利法第一百零二條(g)項，在發明人構思發明創作後，專利代理人未能即時申請，致申請日的取得較其他發明人為後，發明人如能證明其首先構思，申請前為勤勉地實施，縱完成發明在後，其仍為首先完成發明者<sup>42</sup>，故得取得專利權。

故專利代理人在兩套制度下法律地位不同，在「先發明主義」下職責較輕於「先申請主義」，蓋專利代理人縱申請於他發明人為後，「發明人」仍得舉證，其為「首先完成發明者」，而不喪失專利權保護，亦降低專利代理人之失職訴訟。

#### (四) 產業升級的效率

於「先發明主義」與「先申請主義」下，產業升級之效率，亦有所不同。

產業升級的效率，係指提升產業水準的效率而言。專利制度的目的，係調和公益及私益，由國家賦予專利權的行為，以獎勵發明人發明創作，並推動產業科技革新<sup>43</sup>。

於先申請主義下，其產業升級的效率受到影響。其缺失有三。第一、先申請主義，係以申請的先後決定優先權，或將造成過早揭露專利技術，影響專利權品質及數量。第二、先申請主義，藉由年費繳納，以達更新技術之目的，惟過於消極，未能迅速淘汰不合時宜的專利技術。第三、因時空變遷，產業科技亦隨之提升，專利技術亦需加以研發進步，惟先申請主義下，亦需多次的申請，方可使研發技術，獲致完整保護<sup>44</sup>。

41 DeBari, supra note 21, at 704-705.

42 35 U.S.C. § 102(g) (2002). See supra text 7.

43 蔡明誠, 同註2, 頁54~55。

44 DeBari, supra note 21, at 704.



反觀先發明主義下，發明人得以在實驗簿證明，其勤勉實施專利之研發，因而其樂於投入經費研發，於完成發明後，專利權之品質與數量亦有所增加，更提升產業科技水準<sup>45</sup>。

因此，就產業升級的效率而言，先發明主義優於先申請主義

#### (五) 專利調和化的可行性

探討先發明主義與先申請主義利弊，專利調和化的可行性，亦是一個重要的層面。

專利調和化的可行性，係指世界各國以整合各國專利制度為目標，針對採行先申請主義為實質目的，而進行多方交涉<sup>46</sup>，以實行國際性的專利保護。

世界各國除美國外，多數國家均採行先申請主義，而就專利調和化的立場，欲使專利權的保護，達到便利與效率，不同制度下需備置不同專利申請程序。故建議採行「先申請主義」，希望以最節約的方式，獲致外國專利保護。基於專利調和化的利益，美國當局亦論辯改採先申請主義。

贊成先發明主義的人認為<sup>47</sup>，專利調和化係有限利益，僅限於欲擴張外國市場之跨國企業。然對於努力從事研發創作，卻未能及早申請，而喪失專利保護的「先發明人」而言，個人發明創作保護顯有不足。蓋改採先申請主義後，隨著「個人發明創作」保護較少，亦降低他國專利取得，更無法拓展國外競爭市場。

就此，若改採先申請主義，可能喪失先發明主義既有的競爭優勢，對於鼓勵發明創作，提昇國際競爭力，更趨於不利的地位。反之，採行先發明主義，維繫個人發明創作保護，強化本身的競爭實力，更能提升國際競爭力，促使產業科技革新。

---

45 DeBari, supra note 21, at 704-705.

46 冠群簡訊, 97-01, 1996年智產動態的回顧, available at <http://www.top-team.com.tw/digind.html> (last visited April 8, 2001).

47 DeBari, supra note 21, at 705.



## 二、對先申請主義的優缺點

### (一) 避免重複發明

專利制度基於一發明一專利原則，對於同一發明禁止重複賦予專利<sup>48</sup>。

先發明主義，發明人得因研發記錄及實驗簿等紀錄，證明為「首先完成發明者」，故其可能遲不公開其專利技術，以利於獨佔技術，牟取利潤，此促使專利技術無法普遍流通，亦無從提升產業科技水準<sup>49</sup>。

惟先申請主義，一旦准予專利，專利技術將公開，以達公示作用<sup>50</sup>；不僅得鼓勵專利權人提早公開技術，並可免他人就同一發明，重複研發，造成社會資源浪費的弊端。

故以「避免重複發明」的觀點，「先申請主義」反利於「先發明主義」，蓋獎勵技術公開的立法目的，推動技術流通，嘉惠於社會大眾。

### (二) 舉證責任之負擔

惟發明人欲取得專利權的獨佔地位，首需證明其為真正專利權人。對此，於先發明主義下，發明人需證明為「首先完成發明者」；而先申請主義之下，則需證明為「真正發明人」。故論辯兩套制度之利弊得失，亦考量「發明人之舉證責任」。

於先發明主義，當兩人以上對同一發明，為專利權優先權之爭執時，則進入「衝突訴訟程序」，而進行兩造辯論程序。申請為先者，為第一當事人（以下稱為A），申請為後者，為第二當事人（以下稱為B）。「首先完成發明者」之認定，先由B舉證，次由A反駁，B再就A所主張事實，提出反對證據。故B負擔較重的舉證責任<sup>51</sup>。又誰為「首先完成發明者」認定不易，需考量其構思、勤勉、實施、放棄-壓抑-隱匿等等要素以判定其發明日，故時

48 蔡明誠, 同註1, 頁92。

49 陳文吟, 同註2, 頁59。

50 陳文吟, 同註2, 頁58。

51 DeBari, *supra* note 21, at 707.



常產生爭議，發明人尚須準備其實驗研發記錄及實驗簿等佐證以證明之。故此舉證責任的負擔，常為人所詬病，其增加發明人的負擔。

又「先申請主義」不同於先發明主義，已先申請者視為真正發明人。又專利侵害訴訟程序中，受害人僅需證明侵權行為發生於專利權取得之後為以足。足證，舉證責任的便宜<sup>52</sup>，故就發明人舉證責任而言，其先申請主義優於先發明主義。

#### (三) 行政效率

取得專利程序之行政效率，於「先發明主義」與「先申請主義」亦有所不同。取得專利之行政效率，意指申請專利程序之效率，即判定優先權之行政績效。

於先發明主義，當兩個以上的發明人對於同一發明向專利局提出申請，有論者稱為專利權的抵觸<sup>53</sup>。專利局必須決定「誰為首先完成發明者」。此種程序稱之「衝突訴訟程序」，其程序不僅耗時費力，更不明確，使得專利權的賦予，呈現複雜及不確定性，造成行政效率的低落。

又先申請主義，其有關專利衝突，將回歸申請日之認定。以先申請者為取得專利權。其明確簡易，故相較「先發明主義」之衝突訴訟程序而言，將提升其行政效率<sup>54</sup>。

故判定優先權的爭議，「先申請主義」之行政效率，優於「先發明主義」。因賦予專利權，回歸申請日之判定，較適用衝突訴訟程序更明確簡易。

#### (四) 國外專利的保護

專利制度的保護為屬地主義，因此，為取得各國專利保護，發明人均需個別申請專利保護。不同於世界各國，僅美國採行先發明主義。此亦妨礙美

52 陳文吟，同註2，頁57~58。

53 何孝元，同註4，頁65。

54 DeBari, *supra* note 21, at 707-708.

國推展外國市場，然採行先申請主義的國家，則省略此障礙<sup>55</sup>。因此，各國專利保護，亦是考量重點。

以先發明主義為本國之發明人，須支付更高的代價，以獲致外國專利保護。因不同制度下，發明人對於專利保護認定不同，導致對於專利權保護範疇、申請程序之誤解，而喪失其商機利益，更甚而失卻取得優先權的機會<sup>56</sup>。

反之，以先申請主義為本國之發明人，縱其為因應不同國家，有其語文不同所致的專利申請障礙，然其制度內容的相似規範，較有利於先發明主義的發明人，保護自身權益。又有其專利調和化利益，亦同等獲致外國專利保護，故以「各國專利保護」之觀點，先申請主義優於先發明主義。

#### （五）產業升級的效率

產業升級的效率，係指提升產業科技水準的效率而言。其國家賦予專利權的行為，除獎勵發明人創作研發，更係激勵其公開技術，以利專利權的流通，以達提升產業科技之專利制度宗旨<sup>57</sup>。

於先申請主義下，如前所述，有論者以為專利申請權人欲取得一個較早申請日，在發明完成之前，或將過早揭露其專利技術，對於產業升級效率，而有負面的影響。相較於先發明主義，其發明人發明創作之研發，不需藉由取得較早的申請日，以證明為「首先完成發明者」。因此，其就其鼓勵研發專利技術而言，似促使產業科技的升級<sup>58</sup>。

惟以獎勵專利技術公開而言，以公示制度揭露發明創作，不僅避免無法傳承發明的弊端，亦避免重複發明，浪費社會資源之情事。先申請主義，以先申請者取得專利權，其獎勵專利技術早日公開，避免上述弊端，加速產業科技革新，以利於提升產業升級的效率<sup>59</sup>。

55 .DeBari, supra note 21, at 706.

56 See id.

57 蔡明誠, 同註2, 頁 54-55。

58 DeBari, supra note 21, at 704.

59 DeBari, supra note 21, at 708-709.



反觀先發明主義，並不以申請之先後，認定專利權之取得。發明人可能遲不公開其專利，而獨占專利技術，自行牟利，反造成專利技術無法普遍流通，降低產業科技升級的效率。

從獎勵專利技術公開的觀點，以利於提升產業科技水準，先申請主義優於先發明主義。

#### (六) 專利調和化利益

於整合智慧財產權思潮下，各國紛紛參與專利調和化運動，希望以最節約的方式，使本國發明於外國獲致同等保護<sup>60</sup>。因而，論辯兩套制度的利弊得失，專利調和化利益，亦是考量重點。

基於專利調和化的目標，建議引入先申請主義，整合各國專利制度，故實行先申請主義，有其專利調和化利益。一、施行先申請主義，得節制申請外國專利之時間、費用。蓋世界各國，除美國外，均採行先申請主義，而無須因應不同制度，增加額外支出。二、同等獲致國際性的專利保護。蓋透過簽署相關專利調和化協定，約束各國專利改革趨勢，又針對不同國家間，採行先申請主義的差異，提出一個統合一致的專利規範，亦使專利保護，趨於便捷簡約。三、強化本身先申請主義的特殊規範，以提昇國際競爭力<sup>61</sup>。經各國參與專利調和化運動，分別提出本身特有的專利規範，於協定中調和並強化相關先申請主義的措施，以提昇國際競爭力，嘉惠本國發明人，獲致經濟利益。蓋世界各國為擴展外國市場，促進自由貿易，多經由多邊、雙邊協定，甚而透過國際組織，協商相關專利保護之議題。

反之，採行先發明主義國家，因其制度不同，亦妨礙其參與專利調和化運動。又相關措施亦受致國際公約之衝擊，失去既有的競爭優勢，再加上未實行先申請主義，喪失專利調和化利益，亦不利於拓展外國市場，獲致國際

60 冠群簡訊，97-01，1996年智產動態的回顧，同註45，available at <http://www.top-team.com.tw/digind.html> (last visited April 8, 2001).

61 DeBari, *supra* note 21, at 709-710.

性專利保護。故考量專利調和化利益，先申請主義，優於先發明主義，蓋論辯兩套制度的利弊得失，亦不容忽視專利調和化運動之衝擊。

## 伍、結語

當同一發明有多數專利申請案競合時，其專利取得方式，因其判斷時點不同，而異其取得。目前僅美國採行先發明主義，乃以發明之先後，解決專利優先權之爭議。美國專利局適用衝突訴訟程序，以決定何人為首先完成發明者。惟不適用首先完成發明者，放棄-壓抑-隱晦該發明之情形。依據美國專利法第一百零二條（g）項規定，認定發明日，非僅限於實施日，其判斷標準尚包括先前技術、構思、勤勉等要素。故認定首先完成發明者，迭生爭議。

反之，先申請主義，以申請日之先後，判斷專利之取得。明確簡易，亦促使專利技術及早公開，避免重複發明。承上，兩套制度之意義不同，其立法設計亦有所差異。

於立法精神以觀，美國先發明主義係源自英國防止壟斷條例，明白揭示賦予專利於首先完成發明者，又基於維護公平性的目的，以發明之先後，為判定權利歸屬。惟不使發明人怠於申請專利，而喪失取得專利權的機會，賦予專利於首先完成發明者，以提供獎勵技術研發之誘因，進而帶動產業科技水準。

然先申請主義，則以申請日先後，為準否專利之取得，作為發明人公開技術的交換條件，以達獎勵技術提早公開之立法目的。又優先權之歸屬，回歸申請日之認定，明確簡易，偏重維護交易穩定性之立法目的。惟以最先申請者為判斷標準，以杜絕真正發明人之舉證及爭議。

蓋兩套制度之立法精神不同，其利弊得失互有消長。先發明主義著重個人發明創作之保護，較優於先申請主義，因個人發明創作成為首先完成發明者，較之企業公司，並未立於較不利的地位，反之先申請主義，企業公司得運用優勢地位，及早申請，個人發明創作保護較有不足。又發明人無須遷就



申請日之取得，而延滯專利技術之研發，相較於先發明主義，發明人立於一個優勢地位，去考量其所投入上式的經費及實施專利權的利潤。且先申請主義依據申請日判定專利之取得，於發明人完成創作後，專利代理人未申請前，若有他人就同一發明先為申請，致使發明人未能取得較早申請日，將引發專利代理人失職訴訟的爭議，反觀先發明主義，「發明人」仍得舉證，其為「首先完成發明者」，而不喪失專利權保護，亦降低專利代理人之失職訴訟。從鼓勵專利研發的觀點，先發明主義利於提升產業科技水準。惟就專利調和化利益而言，先申請主義優於先發明主義，然反對者認為，改採先申請主義，可能喪失既有優勢，而採行先發明主義，有助於維繫個人發明創作，強化本身的競爭實力。

然先發明主義相較於先申請主義，亦有下述弊端。以避免重複發明的觀點而言，前者利於獨佔技術，造成技術無法普遍流通，以申請日判定優先權，不僅鼓勵專利技術提早公開，亦可避免他人就同一發明，重複研發的弊端。又先申請主義，以先申請者視為真正發明人，相較於適用衝突訴訟程序認定「首先完成發明者」，不僅耗時費力，且迭生爭議。足証，先申請主義，舉證責任之便宜。且回歸申請日以認定優先權，較之先發明主義適用衝突訴訟程序判定之，有助於提升行政效率。又因應專利調和化利益，實施先申請主義可同等獲致外國專利保護，較優於採行先發明主義，而鼓勵技術及早公開，將促使於產業科技水準的提升。

從上述內容得知，先發明主義側重於個人發明創作之保護，專利權人不僅得考量商機利益，又可避免增加專利代理人的失職訴訟。反之，先申請主義，得避免重複發明、並且舉證責任便宜，更得促進行政效率，提升產業科技革新，以獲致外國專利保護，取得專利調和化利益。故先申請主義較優於先發明主義，因應專利調和化，未來專利制度的整合，於立法設計上，宜採行先申請主義，作為專利改革之重心。