



美國聯邦巡迴上訴法院 2001 年 In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案之分析—以專 利請求項和優先權主張間之關係為中心

陳秉訓*

壹、前言

2001 年 2 月 1 日，美國聯邦巡迴上訴法院¹ (United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱「CAFC」) 做出 In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案²之判決，其維持 (affirmed) 美國專利暨商標局³ (United States Patent and Trademark Office，以下簡稱「USPTO」) 的撤銷專利處分。而系爭專利的技術內容主要是關於半導體顯影製程用的化合物。

USPTO 撤銷專利的理由雖是可預見性 (anticipation) 或顯而易知性 (obviousness)，但本案主要是關於美國專利法第 112 條第 1 項 (即「35 U. S. C. § 112, ¶ 1」) 之問題。此外，本案是 CAFC 依據 1999 年美國聯邦最高法院⁴

收稿日：97 年 5 月 9 日

* 美國聖路易華盛頓大學 (Washington University in St. Louis) 智慧財產暨科技法律法學碩士 (LL.M. in Intellectual Property and Technology Law) (2008 年畢)。政治大學法律科際整合研究所法學碩士 (2007 年畢)、台灣大學化工所碩士 (1999 年畢)、台灣大學化工系 (1997 年畢)。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、臺北市議員田欣辦公室兼任助理、威盛電子公司專利工程師。Email: cstrcmp@hotmail.com。

¹ 關於美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的資訊，請參閱網頁，<http://www.fedcir.gov/>，到訪日：07/01/2005。

² See No. 00-1139 (Fed. Cir., February 1, 2001), 4 Fed. Appx. 853; 2001 U.S. App. LEXIS 1376.

³ 關於美國專利暨商標局 (USPTO) 的資訊，請參閱網頁，<http://www.uspto.gov/>，到訪日：05/01/2008。

⁴ 關於美國聯邦最高法院 (SCt) 的資訊，請參閱網頁，<http://www.supremecourtus.gov/index.html>，到訪日：05/01/2008。

論述

(Supreme Court of the United States) Dickinson v. Zurko 案⁵之指示，而使用美國聯邦行政程序法 (Administrative Procedure Act) 第 706 條 (即「5 U.S.C. § 706」)⁶。而依據該條文，法院可以在一些情況下撤銷行政機關的處分、發現及結論⁷。

本案更關鍵的爭議在於「優先權」，因為只要系爭專利的優先權日可以提早，則可預見性或顯而易知性的問題即可克服。所謂「優先權」的意義在於審查專利申請案的日期 (即檢索習知技術的日期) 可以提前⁸。而 35 U.S.C. § 112, ¶ 1 的「說明書揭露 (written description)」的規範是用來判斷優先權主張是否合法的依據。本案對我國專利實務界的美國專利申請實務有參考的價值，因為當台灣申請案的請求項如果不適當地轉換成美國申請案的請求項，則有可能造成喪失優先權主張的可能。

以下，筆者將先分析 In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案；並接著指出本案的意義，一方面是涉及專利請求項和優先權主張間之關係，另一方面也突顯化合物發明本身的特殊性；最後，筆者藉由本案來建議我國專利審查中優先權議題的審查程序。希望本文可以對我國專利審查實務能有所助益。

貳、In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案之分析

⁵ See 527 U.S. 150 (1999). (另可參閱網頁，<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=000&invol=98-377>，到訪日：07/01/2005。)

⁶ See Ladas & Parry LLP. (1999, August), “United States – Standard of Review by Federal Circuit of Factual Determinations by Patent and Trademark Office,” at http://www.ladas.com/BULLETINS/1999/0899Bulletin/US_CAFIC.html (visited on 07/02/2005。)

⁷ 5 U.S.C. §706 之全文請參閱網頁，<http://uscode.house.gov/download/pls/05C7.txt>，到訪日：03/29/2005。

⁸ See Wikipedia, “Priority right,” at http://en.wikipedia.org/wiki/Priority_right (latest visited 05/07/2008).



一、背景

系爭美國專利第 5,216,135 號（簡稱「Urano 專利」）為一種用於半導體黃光製程⁹的化合物，其於 1993 年 6 月 1 日公告。1997 年 10 月 23 日，系爭專利在 USPTO 開始了再審查(reexamination)程序，其編號為 90/004,812¹⁰。

在再審查程序中，審查官是以 Pawlowski 專利為證據，認定系爭請求項 1 及 4 至 6 等係不符合 35 U.S.C. §102(e)及 103(a)，而此見解在訴願時亦為 USPTO 內的訴願機構（即「專利上訴暨衝突委員會¹¹（Board of Patent Appeals and Interference）」，以下稱「委員會（Board）」）所維持¹²。

在訴願時，系爭專利權人（簡稱「Wako」）¹³主張 Pawlowski 專利並未使其專利喪失新穎性，因為其專利可依據 35 U.S.C. §119 而享有 Urano 專利前身之日本專利申請案第 JP 2-019614 號（以下稱「日本母案」）之優先權日，但委員會不採此主張，並認為 Urano 專利不能取得其日本母案之優先權日，因為該日本母案未達 35 U.S.C. §112, ¶ 1（美國專利法第 112 條第 1

⁹ 半導體黃光製程的說明，請參閱網頁，

<http://britneyspears.ac/physics/fabrication/photolithography.htm>，到訪日：08/22/2006。

¹⁰ 參閱 USPTO 網頁，

http://portal.uspto.gov/external/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vMOY_QjzKLN4gPMATJgFieAfgRqCLGpugi_jnABX4_83FT9IKBEpD1QxNDCRz8qJzU9Mb1SP1_jfWz9AvyA3NDSi3NsRAHxEBJg!/delta/base64xml/L01JSk03dW1DU11KSj9vQXd3QUFNWwDbQ0VJUWhDRUVJaeZLQSEvNEZH2RZbktKMEZSb1hmckNIZGgvN18wXzE4TC8xMDUvc2EuZ2V0Qmli#7_0_18L，到訪日：06/27/2008。

¹¹ 此翻譯係參考，台一國際專利商標事務所，「審查品質檢視（Quality Review）—美國專利核准通知（Notice of allowance）發出後的特殊審查程序」，第 113 期通訊，參閱網頁，<http://www.taie.com.tw/c1131.htm>，到訪日：07/23/2005。

¹² See 4 Fed. Appx. 853, 854.

¹³ 關於本案專利權人日本公司 Wako Pure Chemical Industries Ltd. 之介紹，請參閱網頁，<http://www.wako-chem.co.jp/>，到訪日：08/24/2006。

論述

項) 中對於說明書揭露的要求¹⁴。

二、爭點與判決架構

雖然系爭專利請求項 1 及 4 至 6 等之撤銷的法律依據是「可預見性」(35 U.S.C. §102(e)) 及「顯而易見性」(35 U.S.C. §103(a))，但本案的爭點在於系爭專利是否享有其日本母案之優先權日，換句話說，只要「優先權日」之認定是有利於專利申請人，則引證用的 Pawlowski 專利即未能構成合格的引證文獻。

CAFC 係以系爭請求項 1 及 4 等為代表而討論，其中請求項 4 是請求項 5 及 6 等附屬項之獨立項。而針對 Urano 專利和其日本母案二者之請求項，CAFC 發現二者的請求項所主張的化合物基本架構是一樣的，但差異在於官能基的不同¹⁵。

在日本母案中，其有兩個官能基係由七種官能基群中選出，而關鍵的官能基群是第一類官能基群—「碳原子數在 1 至 10 之間的直鏈的 (straight-chain)、支鏈的 (branched)、或環狀的 (cyclic) 烷基群」；但在 Urano 專利 (系爭專利) 部分，請求項 1 之一個官能基是「碳原子數在 3 至 8 之間的支鏈的 (branched)、或環狀的 (cyclic) 烷基群」，而另一個官能基是「碳原子數在 1 至 8 之間的直鏈的 (straight-chain)、支鏈的 (branched)、或環狀的 (cyclic) 烷基群」，至於請求項 4 之二個官能基皆是「碳原子數在 3 至 8 之間的支鏈的 (branched)、或環狀的 (cyclic) 烷

¹⁴ See 4 Fed. Appx. 853, at 853-54.

¹⁵ See also Patterson Belknap Webb & Tyler LLP (February 2, 2001), "WRITTEN DESCRIPTION; PRIORITY," available at <http://www.pbwt.com/resources/newsletters/detail.aspx?id=5727274f-6687-44e9-a73f-4a738d1101cd> (discussing In re Wako Pure Chemical Industries, Ltd., No. 00-1139 (February 1, 2001)).



基群」¹⁶。兩件專利的請求項比較如下表¹⁷。

	日本母案	系爭專利請求項 1		系爭專利 請求項 4
碳數	1-10	3-8	1-8	3-8
烷基群 類型	直鏈的、支鏈 的、或環狀的	支鏈的、或環 狀的	直鏈的、支鏈 的、或環狀的	支鏈的、或 環狀的

因此，本案的爭點在於日本母案之揭露是否支持 Urano 專利請求項中較窄碳原子數鏈之烷基群的選擇，而若日本母案的內容不支持 Urano 專利所主張之請求項，則 Urano 專利即不可引用其日本母案之優先權日。

根據本判決之理由，CAFC 的論證邏輯可分為「法理基礎」及「縮小的請求項範圍之爭議」，而以下將分別分析之。

三、判決理由論證之分析

(一) 法理基礎

在「法理基礎」部分，CAFC 引述 35 U.S.C. §112, ¶ 1，並指出在涉及說明書問題的案件中，首要的考慮是根據事實，並依系爭發明的本質和其揭露給熟知此技術者之知識，而總體評價之¹⁸。CAFC 認為，揭露內容是否適當

¹⁶ See 4 Fed. Appx. 853, at 854-55.

¹⁷ 關於直鏈的 (straight-chain)、支鏈的 (branched)、或環狀的 (cyclic) 烷基群的概念，請參閱 Anthony Carpi, "Organic Chemistry--An Introduction," 網址：http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=60 (到訪日：05/06/2008)。

¹⁸ 原引註為：Union Oil Co. of Cal. v. Atlantic Richfield Co., 208 F.3d 989, 996, 54 U.S.P.Q.2D (BNA) 1227, 1232 (Fed. Cir. 2000) (quoting In re Wertheim, 541 F.2d 257, 262, 191 U.S.P.Q. (BNA) 90, 96 (CCPA 1976)).

論述

之分析係由系爭請求項與優先權日文件（在本案中，即 Urano 專利的日本母案）所揭露之間的比較而開始，而若優先權日文件所揭露的內容，無法明顯地支持系爭請求項之用語，則必須分析優先權日文件的語言，以瞭解該語言傳達給熟知此技術者什麼樣的意義^{19、20}。換句話說，當優先權日文件的內容未能直接支持系爭請求項，CAFC 並不會逕行認定系爭請求項不能援引優先權日，而是再進一步檢視，就熟知此技術者而言，優先權日文件的揭露內容，可否支持系爭請求項的主張。

除此，CAFC 指出，對於說明書的要求，其並非命令申請人應精確地解釋其發明，而是要求在申請日時，能將申請人所主張之標的，以合理的清晰的方式傳達給熟知此技術者²¹。進一步，CAFC 指出，其將以「實在的證據（substantial evidence）」基準而審查委員會針對系爭日本專利之揭露是否具有支持系爭請求項之說明書內容之決定^{22、23}。

（二）縮小的請求項範圍之爭議

針對「請求項範圍是否得縮小之爭議」，CAFC 指出爭點在於，若說明書內容揭露了一化學結構中某一部分之七個種類，此揭露其是否支持引述這些種類中之一類中較窄的次種類（subspecies）之請求項²⁴。接著，CAFC 比較二個 Court of Customs and Patent Appeals（簡稱「CCPA」）²⁵時代的判決

¹⁹ 原引註為：Ralston Purina v. Far-Mar-Co., Inc., 772 F.2d 1570, 1575, 227 U.S.P.Q. (BNA) 177, 179 (Fed. Cir. 1985).

²⁰ See 4 Fed. Appx. 853, at 854.

²¹ 原引註為：Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1563-64, 19 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1111, 1117 (Fed. Cir. 1991).

²² 原引註為：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 152, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1313, 53 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1769, 1773-74 (Fed. Cir. 2000).

²³ See 4 Fed. Appx. 853, at 854.

²⁴ See 4 Fed. Appx. 853, at 855.

²⁵ 關於 CCPA 的簡介，請參閱網頁，http://www.f.jc.gov/history/home.nsf/page/patent_bdy，



先例，In re Ruschig 案²⁶及 In re Driscoll 案²⁷，而討論此爭議。

在 In re Ruschig 案中，CCPA 判定申請人所揭露的內容無法支持某請求項。In re Ruschig 案之請求項係一單獨的化合物並具有三個部分，而該些部分進一步可由很多相異化合物中選取。對此，當該申請案所揭露的內容係包含很多可能的化合物時，CCPA 認為此廣泛的揭露未適當地支持範圍較窄的次種類，而是要能夠給予較精確的指引，以引導專利說明書的讀者得到其所主張之化合物，如此才得以符合 35 U.S.C. §112。進一步，CAFC 引述 CCPA 在本案中的隱喻，即「充分的揭露」的概念相當於「以把閃爍的記號掛在樹上之方式而標記，以通過森林的小道」²⁸，而 CAFC 認為在專利申請案中，申請人不能於揭露了「森林」之後而接著主張一「特定的樹」以作為發明²⁹。

另針對 In re Driscoll 案，CAFC 認為其和 In re Ruschig 案是相對的，而在該案中，CCPA 在所揭露的內容中發現了「閃爍的記號」以指引熟知此技術者進入所主張的發明。CAFC 指出該案中的發明是一化合物，且該化合物具有三個變數，此外，請求項語言引述了其中二個變數，而各該變數僅由十四個可能的有機化合物種類之一中選出，且該有機化合物係揭露於優先權日文件中。接著，CAFC 提到，CCPA 係基於 Ex Parte Markush 案³⁰而駁回審查官的判定，並認可實務上列出許多可能的、用於該發明之替代結構以及主張可能的結構中之一個而為發明等等之作法³¹。

CAFC 認為 In re Driscoll 案和本案是相似的³²。CAFC 認為，系爭專利（Urano 專利）若有列於日本專利中第一類官能基群之「碳原子數在 1 至 10

到訪日：08/30/2006。

²⁶ 54 C. C. P. A. 1551, 154 U. S. P. Q. (BNA) 118, 379 F. 2d 990 (CCPA 1967).

²⁷ 562 F. 2d 1245, 195 U. S. P. Q. (BNA) 434 (CCPA 1977).

²⁸ 原引註為：54 C. C. P. A. at 1557, 154 U. S. P. Q. (BNA) at 122.

²⁹ See 4 Fed. Appx. 853, at 856.

³⁰ 1925 C. D. 126 (Comm'r Pat. 1925).

³¹ 原引註為：Driscoll, 562 F. 2d at 1249, 195 U. S. P. Q. (BNA) at 437.

³² See 4 Fed. Appx. 853, at 856-57.

論述

之間的直鏈的 (straight-chain)、支鏈的 (branched)、或環狀的 (cyclic) 烷基群」，則本案才和 In re Driscoll 案相同。然而，CAFC 認為 Urano 專利僅主張前述第一類官能基群中之一次群。因此，依據 In re Ruschig 案，CAFC 認為在本案中，日本專利申請案並未揭露較窄的碳原子數 (3 至 8) 範圍之發明例子，例如日本母案只有揭露「丙烷基 (propyl)」和「辛烷基 (octyl)」，其則未能引導熟知此技術者以得到碳原子數在 3 至 8 範圍間之選擇，故 CAFC 認為日本專利申請案之揭露不合 35 U.S.C. §112, ¶ 1。因而，CAFC 表示有實在的證據支持委員會的事實發現³³。

參、In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案之意義

一、化合物類發明之說明書撰寫

在 In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案中，日本母案所主張的請求項是碳原子數介於 1 至 10 的烷基，但在美國申請案中卻改成碳原子數介於 3 至 8 或 1 至 8 的烷基。這表面上的更改好像只是縮小了申請專利的範圍，但卻是成為違反 35 U.S.C. §112, ¶ 1 的理由。事實上，這結果和化合物發明本身的性質有關。

有機化合物的性質和碳數和幾何結構有很大的關係³⁴。因此，如果說明書中只有舉出丙烷基和辛烷基，我們不一定能推出丁烷基或己烷基也能夠適用，特別是如果又涉及幾何構造的差異，那更是不能夠說因為說明書有提到正丁烷基，則請求項即主張異丁烷基³⁵。因此，當本案專利權人主張因為日

³³ See 4 Fed. Appx. 853, at 857.

³⁴ 參閱網頁，http://www.kavelaby.npl.co.uk/chemistry/3_3/3_3.html，到訪日：05/06/2008。

³⁵ 異丁烷基的性質請參閱 http://en.wikipedia.org/wiki/Isobutyl_acetate，正丁烷基的性質請參閱 http://en.wikipedia.org/wiki/Butyl_acetate。其比較表如下。



本母案中有揭露「丙烷基」和「辛烷基」，故可以在請求項中主張碳原子數介於3至8或1至8的烷基時，CAFC不願意同意這樣的主張³⁶。

對此，筆者建議在撰寫化合物發明說明書時，對於涉及碳原子數的官能基的舉例，可能必須要多舉例，但也無法做無根據的舉例，因為會發生可實施性（enablement）的問題，例如沒有提供官能基的實驗說明或是測量數值³⁷。

此外，根據CAFC於1996年的Fujikawa v. Wattanasin案³⁸，僅列出部分的實施例，不等於請求項就可以包括此些實施例所屬種類（genus），因為如果這樣是可以的，則在說明書中只要列出一堆實施例，其即可取得所有種類的保護範圍，而這樣是很不合理的³⁹。因此，為避免Fujikawa v. Wattanasin案的限制，在撰寫說明書時，應試著提出實施例所屬的種類，而在敘述「種類」後，才進行更多的實施例舉例說明。

二、35 U.S.C. §112, ¶ 1 和§119 的交錯

美國專利法第112條第1項可由二個面向觀之，一是「說明書內容」，另是「請求項」。而關於第112條第1項的可專利性（patentability）議題

化合物	異丁烷基	正丁烷基
密度	0.875 g/cm ³ , liquid	0.88 g/cm ³ , liquid
熔點	-99 °C (174 K, -146 °F)	-74 °C (199 K, -101 °F)
沸點	118 °C (391 K, 244 °F)	126 °C (399 K, 256 °F)
水溶解度	Slightly soluble, 0.63-0.7g/100g at 20°C	0.7 g/100 ml (20.0 °C)

³⁶ See 4 Fed. Appx. 853, at 857.

³⁷ See Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, and F. Scott Kieff, Principles of Patent Law, p. 156, 3rd ed., Foundation Press, N.Y., USA (2004).

³⁸ 93 F.3d 1559, 39 U.S.P.Q.2d 1895 (Fed. Cir. 1996).

³⁹ See 4 Fed. Appx. 853, at 857. 原引註為：Fujikawa v. Wattanasin, 93 F.3d 1559, 1571, 39 U.S.P.Q.2d 1895, 1905 (Fed. Cir. 1996).

論述

包括「可實施性 (enablement)」、「最佳實施例 (best mode)」、「說明書揭露 (written description)」和「請求項的明確性 (definiteness)」。⁴⁰其中，「可實施性」是要求說明書中必須揭露如何製造及使用請求項所主張的標的。⁴¹「最佳實施例」則是要求發明人在申請專利時候要揭露其認為最佳的實施例。⁴¹而與本案有關的「說明書揭露」，其是要求說明書的揭露必須足以支持在申請日當時發明人發明了請求項所主張的標的。⁴²最後，「請求項的明確性」是要求請求項的文字必須明確到可以確認所請求的範圍。⁴³

第 112 條第 1 項和第 119 條的交錯在於，根據第 119 條，美國申請案若主要主張外國申請案的申請日做為優先權日，則其美國案請求項必須要確認所引用的外國申請案⁴⁴。如果本案專利權人當初是直接翻譯日本母案的請求項（即「碳原子數在 1 至 10 之間的烷基群」），則或許即可主張日本母案的優先權日，因為母案的請求項是屬於「外國申請案」的一部分。而如果本案專利權人選擇修改請求項，則第 112 條第 1 項即發生效果。亦即，修改後的請求項必須要是母案說明書可支持的。

⁴⁰ See R. Carl Moy, “§ 7:6. Generally—Single-embodiment issues,” Moy’s Walker on Patents: Part II. Patentability and Validity, Chapter 7. Adequate Disclosure, II. Enablement, 4th ed., Thomson/West, USA (Dec. 2007).

⁴¹ See MPEP 2165: The Best Mode Requirement, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2165.htm (latest visited 05/07/2008).

⁴² See R. Carl Moy, “§ 7:27. Generally,” Moy’s Walker on Patents: Part II. Patentability and Validity, Chapter 7. Adequate Disclosure, III. Description Requirement, 4th ed., Thomson/West, USA (Dec. 2007).

⁴³ See MPEP 2173: Claims Must Particularly Point Out and Distinctly Claim the Invention, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2173.htm#sect2173 (latest visited 05/07/2008).

⁴⁴ See Jane E. Lehman, Anne E. Melley, and Elizabeth A. Brainard, “§ 319. Application number and filing date—Claim to priority based on prior foreign application,” American Jurisprudence: XI. APPLICATIONS, B. Form and Contents, In General, 2. Initial Processing of Application, 2nd ed., Thomson/West, USA (March 2008).



在本案中，日本母案說明書的內容只有提到「丙烷基」和「辛烷基」，故 CAFC 不認為當請求項修改為碳原子數介於 3 至 8 或 1 至 8 的烷基時，系爭專利可以引用日本母案的申請日為優先權日。換句話說，在美國專利申請實務中，如果外國申請案的請求項和其美國申請案是有差異的，則其有可能引發 35 U.S.C. §112, ¶ 1 的檢驗。而在本文中，當事人只能就請求項中的「丙烷基」和「辛烷基」部分，主張日本母案的優先權。

三、優先權審查的基準

In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案更可以提供我們瞭解美國專利法上優先權審查制度的面貌，亦即，判斷優先權主張的文件是根據原外國申請案的內容。這樣說可能不夠清楚，以下再進一步申述。

在我國實務中，把外國專利申請案拿到台灣申請時，僅僅是翻譯原申請文件為中文的問題。在沒有實質改變說明書內容的情況下，我們不太會質疑「優先權主張」，或許會質疑的部分也只是相關證明文件沒有法定日期內遞交至智慧局。但是，如果用於主張優先權的外國申請案說明書和台灣申請案說明書的內容是不一樣的，如此的優先權主張的准否應該如何判斷呢？此可能是我國實務界不常考慮的問題。

In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案中 CAFC 的思考邏輯可能提供我們思考「優先權」的另一個面向。亦即，判斷「優先權」時，應該要回到所引用的外國申請案文件本身。此外，「請求項」是用於判斷的主體，並以「請求項」和所引用的外國申請案進行比對，在 35 U.S.C. §112, ¶ 1 的法理下，來論斷該外國申請案文件的揭露內容是否足以支持針對「請求項」的「優先權主張」。

肆、對我國專利審查實務的建議

一、優先權審查規範的分析

論述

關於優先權的規範，現行專利法⁴⁵第 27 條規定⁴⁶：

「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

依前項規定，申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。

外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認優先權者，若於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得依第一項規定主張優先權。

主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」

其中最重要的條文即是第 4 項，即引用引證案的基準日。由第 1 項我們可以知道專利法所准許適用優先權的對象是外國申請案的相同發明。不過，「相同發明」應依據申請專利範圍或說明書來判斷，則是專利法所未規定的。

進一步檢視我國專利審查基準可發現，在第二篇「發明專利審查」之第五章「優先權」之第一節「國際優先權」之「1.3 實體要件」之「(2)」中⁴⁷，其規定：

「主張優先權時，「相同發明」的判斷應以後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之說明書或圖式為基礎，而不單以優先

⁴⁵ 2003 年 1 月 3 日立法院三讀通過而 2003 年 2 月 6 日總統令修正公布之版本。

⁴⁶ 請參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_6_2.asp#1，到訪日：05/07/2008。

⁴⁷ 參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_5.asp#a，到訪日：05/07/2008。



權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之先前技術及已聲明排除之內容為判斷的基礎。

後申請案申請專利範圍中所載之發明與優先權基礎案所揭露之發明之間若屬下列二種情事之一者，應判斷為「相同發明」：

- a. 兩發明之記載形式及實質內容完全相同。
- b. 兩發明之差異僅在於文字的記載形式，或差異僅在於部分相對應之技術特徵，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於優先權基礎案所揭露之發明形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，而不會得知其他技術特徵者。」

亦即，在我國審查實務中，界定是否是「相同發明」主要是依據外國申請案的說明書或圖式為基礎，但是外國申請案的申請專利範圍亦在參考範圍之列。這樣審查原則的問題在於，如果外國申請案所主張的申請專利範圍較小，但在台灣所提的申請案卻主張較大的申請專利範圍，則一旦專利申請案核准，台灣政府所保護的發明範圍將大於其外國申請案的範圍，和「相同發明」的意旨似乎是相違背的。

對此，筆者建議，既然受專利權保護的發明是定義在「申請專利範圍」，那麼「相同發明」的判斷基準應該是由「申請專利範圍」出發。不過，外國申請案的申請專利範圍因為是以外文呈現，而除了英文之外，其他語言可能不是專利審查官所擅長的，故或許可以不採取審查官自己對相關文件進行比較的方式，而由申請人出示保證外國申請案和台灣申請案的申請專利範圍是相同的（或相當的）。如果申請人的保證在未來被證明是欺騙的，則或許法院可以參考美國專利法中的「不公平行為（inequitable conduct）」法理

論述

(即專利申請人若在申請過程中欺騙主管機關，則其專利權應視為無效)⁴⁸，而判定專利權無效並駁回起訴。

二、對審查程序的建議

In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案的啟發在於對於化合物發明的優先權判定，可能不應單純只由請求項中碳數的加減來切入，換句話說，一旦請求項的內容有了改變，必須要判斷此改變是否可以獲得原外國申請案說明書內容的支持。

如果台灣申請案的請求項是相同於原外國申請案的請求項，則可推定優先權的適用，至於系爭請求項是否廣到無法獲說明書內容的支持，此為另外一個問題而非本文所討論的議題。

如果台灣申請案的請求項不同於原外國申請案的請求項，則判斷基準要依據外國申請案的內容。於此，有二種情況，一是台灣申請案說明書和外國申請案說明書完全一樣，則此時應要求申請人保證台灣申請案的內容是翻譯自外國申請案，一旦申請人提出保證，則審查官可依照台灣申請案的說明書來判斷優先權主張是否合法；另一個情況是台灣申請案和外國申請案不是一致的，或是台灣申請案引述了二個以上的外國申請案，則此時應該要求申請人將其主張優先權所依據的外國申請案翻譯成中文，以提供審查官進行判斷。結果，如果經過修改的台灣申請案的請求項是得到原外國申請案內容的支持，則申請人可主張優先權；反之，申請人不能主張優先權。

⁴⁸ See Chisum et. al., Principles of Patent Law, pp. 1066-67; see also Margo A. Bagley and F. Leslie Bessenger (December 1998), "Intent and the Powerful Defense of Inequitable Conduct in U.S. Patent Litigation," at <http://www.finnegan.com/publications/news-popup.cfm?id=118&type=article> (Copyright © Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP)(latest visited 05/07/2008).



伍、結論

當撰寫說明書的時候，應該要多舉出各種實施例，以免在往後向美國申請時，因為請求項和台灣申請案的不同，而有無法根據美國專利法第 119 條而主張優先權的風險。In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案告訴我們，在遇到化合物發明時，這樣風險更應該要注意。

In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案更可提供我國專利審查實務的借鏡。亦即，在審查優先權主張時，應可注意台灣申請案和原外國申請案之間申請專利範圍的差異，並且如果遇到類似化合物發明時，當二個申請案的請求項有差異時，應該注意修改後的請求項是否是其外國申請案說明書內容所可以支持。

「優先權」在台灣專利實務中雖不是很重大的問題，但因為其涉及引證文獻檢索日的決定，也關係著申請人在不同國家設定不同申請專利範圍的操作，故在審查「優先權」的時候，亦應有某種程度的嚴謹，以讓外國發明在我國專利制度中取得適當的、合理的保護範圍。