

美國專利

王世仁

台北榮總實驗外科暨陽明大學醫工所

e-mail: wangs@vghtpe.gov.tw

一、前言：

二、法律面：

1. 法源：

2. 專利性(patentability)：

三、美國專利須知：

四、結語：

一、前言：

美國是世界上保護智慧財產權的大國，可謂是執其牛耳！另一方面其市場廣大、科技研發力強而且專利審查的水準高，於是申請美國專利幾乎是世界各國的兵家必爭之地，因此了解美國專利是有其必要性！

二、法律面：

1. 法源

美國獨立後，在 1787 年所制定的憲法中就明定：「為促進科學暨有用技術的進步，國會有權...使得作者和發明人在一定期限內就其著作和發現享有獨佔(monopoly)的權利」，根

美國於 1790 年頒布了專利法授與發明人使用其創作的壟斷權利。

據此規定，美國於 1790 與發明人使用其創作年起也開放允許外國行的專利法是在 1952 美國法典第三十五篇典下則制定有聯邦條 Federal Regulations，簡稱 CFR)，其中第 37 章就是與美國專利業務相關，因而又稱之為專利條例(Patent Regulations)。另外，專利權也從早期的專有獨佔的觀念演變成排他權(exclusive right)，正如我國專利法第 56 條所述：「...專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權利。」

2. 專利性(patentability)

在美國申請實用專利(utility patent)，相當於我國的發明和新型專利，需符合下列要件：

2.1 法定標的(subject matter)為製程(process)、機械(machine)、製品或物質組成(composition of matter)[35USC§101]，意即一發明或創作無論是多麼地有創意、空前或價值，只要不能夠被歸類於此四項類別中，就無法取得專利的保護。像抽象觀念、自然現象、自然法則、心智步驟、數學公式、印刷品、商業經營方

法等等都不是專利可以涵蓋的範圍。

2.2 實用性(utility)：發明或創作需要有其用途(useful) [35USC§101]，也就是經常聽到的實用性，因為專利制度是在巧妙地調整了發明(或創作)人和公眾之間的利害關係，專利權人為享有法律上保護其創作或發明，就必需將其內容公開讓公眾得悉，其目的就是為了謀求促進產業發展，進而提高人民生活水平和增進公共利益，如果一發明或創作沒有其用途，自然就無法達成專利制度的目的，也就不能取得專利的保護。但是實用性並非要求其必須是同一領域中最佳功能的產品，也並非要求其必須完美無缺，而只是要求發明或創作要有一個功能(function)或用途(purpose)罷！

2.3 新穎性(novelty)：要求發明或創作必須是要新的(new) [35USC§102]，只要是找不到前案或其他書面記錄等便暫時推定是屬於新的，究竟無法上窮碧落下黃泉來翻遍全世界的所有文獻。考慮新穎性時，必須是基於一篇早於申請日的先前技藝(prior art)所揭露的內容，與該申請專利範圍(claim)完全一樣或是實質相同(substantially the same)，才可以用預見(anticipate)的理由來核駁專利申請案，而所謂(anticipate)的實質相同是指元件(element)的種類、數目、連接關係(connection)和所發揮的功能(function)相同。值得一提的是研究成果發表於期刊上，在一年內仍可以提出美國專利申請而不至於喪失新穎性，但是台灣的專利申請只有半年的期限。

專利權人為享有法律上保護其創作，就必需將其內容公開讓公眾得悉，其目的就是為了促進產業發展。

2.4 非顯而易知性(non-obviousness)：是指發明或創作必須是熟悉該項技藝者(a person skilled in the technology)非顯而易知的，突顯非顯而易知性的最佳方式，就是能夠在該領域中提出比前案或先前技藝更為新的、意想不到(unexpected)、出人意外的(surprising)或是功能更佳的结果。審查委員若要以顯而易知性來核駁專利申請案時，必須找到兩篇或以上的先前技藝，且有書面的指示(teaching)或建議(suggestion)該種相加(combination)來得到發明人所揭露的發明技藝，才可以引用本條文[35USC§103]來核駁。

三 美國專利須知

3.1 先發明主義：美國和菲律賓是目前世上碩果僅存的，對於專利權的認定係採用先發明的方式，也因此發明創作記錄簿就更顯得其重要性！

3.2 文件揭露方案(disclosure document program 簡稱 DDP)：幾年前，美國專利商標局提供了文件揭露方案的服務，申請者只要用美元 10 的申請費就可以向該局提出文件揭露方案，這對於一些不想讓其他人作見證的創作或發明而言，似乎是另一種選擇，尤其是將來有法律糾紛時，美國專利商標局官方會出示該揭露文件來證明發明的日期和創作者(但是無法像一般的見證人出庭作證)。事實上，文件揭露方案也只示另一種見證的方式罷！跟實際的專利申請還扯不上邊，也當然就沒有所謂的寬限期(grace period)問題，更不能夠就以 DDP 來號稱專利申請中(patent pending 或 patent applied for)中，否則會吃上 500 美元的罰款；另外一方面既使有 DDP 還是要有發明創作簿來記錄實際的建構、實驗和測試等的情形，而這些依然需要遵

來記載和見證等，也因好而不叫座。DDP 的提費、所欲揭露的內容或足夠郵資的通知用名信

美國為配合關貿總協於
1995 年 6 月起導入暫時申
請案，即一般常聽到所謂的
國內優先權制度。

照發明創作簿的原則
此有人說 DDP 是叫
出只要有申請書、規
實驗記錄本影本以及
片即可。

3.3 暫時申請案
application 簡稱 PPA):

(provisional patent
美國為配合關貿總協

於 1995 年 6 月起導入暫時申請案，這也是一般常聽到所謂的國內優先權制度(domestic priority)。當有發明或創作產出時，經常為想到以申請專利來尋求法律上的保護，但是請專利代理人撰寫申請書、答辯、再審查、領證和繳交規費與維持年費等等所費可謂不貲，一件美國專利申請案(regular patent application，簡稱 RPA)大約是在新台幣八萬到十萬之譜，然而還不知道將來所拿到的專利權是否有價值？到底只是獎狀壁紙？亦是會下金雞蛋的母雞？是否一定要先付出這麼昂貴的消費！？而暫時申請案(PPA)似乎就可以提供另一種選擇，因為其所需的規費較少(PPA 只要 160/80 美元而 RPA 則要 740/370 美元，其中規費較高的係針對 500 人以上的大公司)；而 PPA 的內容包括：詳細的製作和使用說明、必要的圖示、申請書函(a cover sheet)、規費、足夠郵資的通知用名信片和小個體(small entity)宣告書等，所以請代理人的費用也較低；另外，對在一年內所提出的專利申請案也可以透過 PPA 而優先取得申請日，進一步地說可以利用 PPA 來試探

發明或創作的價值，在一年內從市場的反應在再決定是否提出 RPA。

除了申請日的取得外，PPA 也可以讓發明或創作擁有標示和宣稱專利申請中 (patent pending) 的權利，意即此創作就可以發表、販售、展示等等，而不用擔心該智慧財產權會被侵害或可能喪失之情形。還有也可以把專利申請案轉成 PPA，然後再提出專利申請來使得專利權的起算日延後，美國專利提出申請後一年內，只要有申請書(信函)和規費(50 美元)就可以將 RPA 轉成 PPA，然後於原美國專利案提出申請後的一年內再提出另一個 RPA，而此新提出的 RPA 就可以享有該 PPA 的申請日，而專利權則是從新的 RPA 申請日開始算起，也就是說可以透過轉換和重新提出申請而把專利權延長約一年的光景。

有優點就有缺失因此 PPA 亦非只有利而無害，例如：提出 PPA 後發明人可能就隨而怠於去建構或測試創作等、PPA 可能因無法完全涵蓋整個後來 RPA 的內容而無法保有 PPA 若欲申請外國專利同提出 PPA 後到正式不到一年(大約只有十短的時間內找到有興權等等幾乎是不太可恐怕還是要靠自己提

除了申請日的取得外，PPA 也可以讓發明或創作擁有標示和宣稱專利申請中 (patent pending) 的權利。

的申請日、申請 PPA 後樣也要在一年內提出、RPA 的申請之期限根本個月)的時間，想在這麼趣的廠商和談妥技術授能的！因此大多發明人出 RPA。綜合上述，似乎是有下列情形才考慮去申請 PPA：創作過程中的記錄並不完整想藉由 PPA 取得申請日、經費不足想利用 PPA 來尋求資源、意識到自身的發明很可能被侵害或者有他人也在進行類似的創作，想以 PPA 儘早取得申請日、創作內容即將公開卻無法有證據證明創作日期、或是創作內容已經公開而且已接近一年的寬限期卻仍未提出 RPA，這時是可以先以 PPA 搶得申請日，因為準備 PPA 畢竟比 RPA 來的容易。

3.4 資料揭露聲明書 (information disclosure statement，簡稱 IDS)：根據 37CFR§1.56(a) 的規定發明人、申請人和代理人在專利申請過程中，對美國專利局要有誠實公正 (candor) 及善意 (good faith) 之義務，為合乎此義務就要將所知悉任何可能影響到審查委員作判斷的資料提交美國專利局，只要是對該申請案之專利性有實質重要 (substantial likelihood) 的資料 (material) 就需要包含在資料揭露聲明書中，例如該美國申請案在其他國家審查時被引證的資料、任何相關申請案所

引證的先前技藝、若有訴訟時的相關資料、先前公開使用或販售的資料等等。呈送資料揭露聲明書時應包括美國專利局的 1449 表(申請人引證先前技藝表要列出美國專利、外國專利和其他文獻)以及表上所列文件之影印本，若是呈送非英文之文獻則要附上簡要之英文說明。

儘管 IDS 並不是必要的，卻可以藉由 IDS 來列出相關先前技藝，能夠讓審查委員考慮進而將其列在引證文獻(references cited)中，也就是說利用 IDS 所列出的相關先前技藝來凸顯出申請案的新穎性和非顯著性。

3.5 分割案(divisional applications)：一專利申請案的申請專利範圍中如果包含了兩個實質不同的創作，美國專利商標局就會要求申請人保留其中的一申請專利範圍，而另外一申請專利範圍則需要提出另外的申請案，此一申請案就好像是從原案所分割出來的因而名之，分割案可以保有母案(original 或 parent application)的申請日，

案核准之前，分割案若申請號和母案的申請

基本上，相同的發一件專利，若變成兩件 double patenting (簡稱都無效！因此若是由

專利申請案的申請專利範圍中如果包含了兩個實質不同的創作，則將可能會被要求分割。

申請的時機必須在母經核准後會顯示出其日。

明或創作只能夠成為專利就是所謂的 DP)，將導致兩件專利審查委員提出原申請

案是包括兩個或以上實質不同的創作，申請人就可以將其他的申請專利範圍分割出來而提出分割申請案，而不會受到雙重專利申請以致專利無效的威脅！相反的，要是審查委員並沒有要求，申請人卻自行提出分割申請案，這時就要小心以免變成 DP 將導致兩件專利都無效。

所以在申請第二件專利時就需要注意 DP 的限制，以免導致兩件專利都無效，另外則有所謂的期末拋棄(terminal disclaimer，簡稱 TD)，在第二件專利核准時(the later issuing case)提出 TD，願意使得第二件專利和第一件專利同時到期，也就是說把第二件專利所超出第一件專利的年限予以拋棄。然而值得一提的是，如果兩件專利的申請專利範圍是一模一樣時 TD 還是沒有辦法避開 DP，只有對於沒有顯著專利性差異(patentably distinct)而申請專利範圍不同的兩件申請案，TD 才可以避的開 DP，有期末拋棄的美國專利會在專利的首頁上出現「This patent is subject to a terminal disclaimer」之告示(Notice)。

3.6 延續申請(continued application): 美國的延續案在 1997 年 12 月 1 日之前有申請檔案夾延續案(file wrapper continuation, 簡稱 FWC), 申請人可以根據 37CFR§1.62 放棄母案提出, 或是以 37CFR§1.60 不用放棄母案申請一個或多個延續案。但是在 1997 年 12 月 1 日到 2000 年 5 月 29 日間所提出的申請案則要用繼續審查申請(continued prosecution application, 37CFR§1.53(d), 簡稱 CPA), CPA 可以在最終審定前提出, 母案在提出 CPA 就要被拋棄, 雖然美國專利局把 CPA 視為是一延續案, 但無論從技術或法律上來看則應該是一新的申請案, 故其申請費用就如同一般的申請案, 當全部 claim 超過 20 項獨立項超過 3 項時規費也要增加, 也因為是新申請案所以在 2000 年 5 月 29 日後提出 CPA 要遵循 1999 年美國發明人保護法令(American Inventors protection Act, 簡稱 AIPA)的專利權年限調整規定(patent term adjustments provisions)和 18 個月後的早期公開。

在 2000 年 5 月 29 日要延續則需根據審查(request for examination, 簡稱 RCE), 8 月 16 日起必須在接到 rejection) 的寄出日

RCE 是以繳交申請規費的方式來請求對相同的發明再審查, 而提出後, 母案並不用拋棄。

日後提出的申請案, 若 37CFR§1.114 的延續 continued RCE), 而且從 2000 年最終審定核駁(final mailing date)算起三

個月或六個月(延展規費)內提出, 事實上, RCE 是以繳交申請規費的方式來請求對相同的發明再審查, 而提出後母案並不用拋棄, 但 RCE 需要與母案是相同的創作或發明, 不能夠導入新的事物(new matter), 理論上可以無限制地提出 RCE 和延續申請, 若是如果沒有新的證據或觀點(slant)或是對於被拒絕的申請專利範圍未作適當之修正, 還是很快地就會被核駁。根據 1994 年 12 月簽署 1995 年 6 月生效的 GATT 規定, RCE 和延續申請所得到專利的權限是從母案申請日算起 20 年, 所以 RCE 和延續申請就要愈快越好, 以避免專利權年限的縮水, 換句話說, 如果不會違反到新穎性的問題, 應該是提出新的專利申請案才會較為划算。

若與 CPA 相互比較, RCE 不是新的申請案所以不用早期公開(當然也可以自行要求)、不會造成母案拋棄、可以宣示小個體來繳交申請規費、能夠根據 37CFR§1.8 的規定以郵戳(certificate of mailing)為申請日; 但是其規費則無法像 CPA 可以展延繳交、也不能夠像 CPA 可以申請分割案、亦不受 AIPA 專利權年

限調整之規定。

3.7 部分延續案(continuation-in-part application, 簡稱 CIP): 當發明人對母案有新的改進且是先前未揭露的事物時就可以提出 CIP, 當申請 CIP 後母案通常是要拋棄以避開 DP 之問題, 否則就得利用 TD, 只有在 CIP 與母案間有顯著專利性差異時兩者才可以共存。CIP 的優點是其與母案相同的部分可以擁有母案的申請日, 當然對於新的事物的申請日還是要根據 CIP 的提出為準, 而且只需要支付一件專利領證及維持年費, 而其缺點就是專利年限是由母案的申請日算起 20 年。

3.8 再發證申請案(reissue application): 在專利權年限內, 專利權人若發現申請專利範圍不夠大、專利權範圍太大、或者是說明書內有明顯的錯誤時, 就可以提出再發證申請, 而此再發證的專利就會取代母案, 但是專利權有效年限還是同於母案。值得一提的是, 如果要擴大申請專利範圍則必須在母案核准後兩年內提出, 當然利用再發證不能夠有復奪所擴大的權利無法及了克服專利要件所限再發證核准間有所謂 rights), 也就是說在該擴大專利範圍後的產

專利權年限內, 專利權人若發現申請專利範圍不夠大、或者說明書有明顯錯誤時, 就可提出再發證申請。

來擴大申請專利範圍也 (recapture), 亦即再發證於當初母案在申請時為縮的權利。而從母案到的先使用權(intervening 期間製造、販賣及使用品或方法, 只要是並沒有侵害到母案所核准的範圍, 基本上還是被視為沒有侵權行為。

3.9 早期公開(eighteen-month publication): 對於 2000 年 11 月 29 日以後所提出申請的實用型(發明)和植物專利, 美國在 2001 年三月中旬起也開始實施申請後 18 個月的早期公開, 而從公開後到正式核准間則對專利權人有暫准的權利(provisional rights, 35USC§154(d))。然而美國的早期公開也不是必要的, 可以在申請時或是在其他時間提出不要公開的申請, 但是同一申請案如果還在其他會有早期公開制度的地區提出申請, 則必須要在申請後的 45 天之內告知美國專利商標局, 要是未作告知將導致該美國申請案放棄(abandonment), 也就是說同一發明若在其他區會被早期公開, 在美國也一定要公開。

其他像已經核准的專利申請案、會涉及美國國家安全和暫時申請案也都不用早期公開, 申請人也可以在交件時就提出不要早期公開的申請, 如果萬一沒有提出申請卻還是想要避免被公開, 則可以根據 37CFR§1.138(c)請求快速放棄

(express abandonment)和不公開，但是至少需要在公開日的大約四個禮拜前提出請求(petition)。

目前早期公開的費用是 300 美元，申請人也會收到公開日的通知，而公開的形式幾乎就是現行美國專利公告的內容，只是在公開號後接有 A1 罷！事實上，從 2001 年 1 月 2 日以後所核准的美國專利在其專利號後也多加上 B1 來與早期公開的專利申請案作一區別，第一件公開的美國案就是編號成 US20010000001A1，而其申請日期正是 2000 年 11 月 29 日需要成為早期公開的法定日呢！

3.10 專利權年限調整(patent term adjustment): 從 2000 年 5 月 29 日以後所提出的美國專利，實用型專利的年限是由申請日算起 20 年，再加上審查過程中所導致的專利權年限法在三年內審查完 14/4/4/4 的預定時專利權認定的衝突(appeals)等所造成的五年的專利權年限

申請人在專利申請過程中未盡努力而所導致延誤，則美國專利局會對其專利權年限以限縮來調整。

調整。要是美國專利局無成、未遵守所謂的限、或是由於保密要求、(interference) 和上訴延遲都可能會有最高到調整來作為補償。

14/4/4/4 的預定時限就是指美國專利局要在從申請日算起的第 14 個月內發下第一官方審定(first office action)、在答辯後 4 個月內發出審理通知、在專利上訴暨衝突調節委員會(Board of patent Appeals and Interferences, 簡稱 BPAI)或法院作出決定後 4 個月內發出審理通知、在繳交領證費後 4 個月內發證，如果美國專利局未遵守 14/4/4/4 的預定時限，就會根據延遲的天數來補償專利權人。要是超過三年審查完成的期限也要根據延遲的天數來作補償，但是三年的算法不包括 RCE、因為保密要求、專利權認定的衝突和上訴等所用之時間，當然也不含申請人自行所延誤的時間。值得一提的是，同一原因所造成的延遲只能夠計算一次，例如美國專利局在繳交領證費後第 5 個月才發證，而此專利從申請到發證總共時間為 37 個月，因而此專利權年限調整只能算成一個月，並不可以重覆計算成兩個月。還有要是專利有 TD，其專利權年限調整也不能夠超過 TD 的日期。

相反的，申請人在專利申請過程中未盡應有的努力而所導致的延誤，則美國專利局也會根據 35USC§154(b)來對其專利權年限調整來加以限縮，例如沒有

在法定的三個月內對審定作出答覆、超出期限才補交大多數的文件等等，不過專利權年限調整最少為零而不會為負值。

四 結語

事實上，美國專利的精神絕不止於上述幾點，尤其美國採判例法(case law)，法院的判決也是很精采而且是非常值得參考的部分，然而本文對美國專利基本認識的介紹，應該是雖不中亦不遠矣！

參考文獻：

1. Pressman, D, 2000, Patent it yourself, Nolo .com, Berkeley, CA.
2. Coving & Burling, 2001, American inventors protection act, 網址：
www.cov.com
3. Tyson, K., ,2001, Overview of publication, eighteen-month
網址：
http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/aipa/overview_of_eighteen_month_publication21.htm
4. 羅炳榮，1992，工業財產權叢論(國際篇)，李寧出版社

除了美國專利法的要件外，吾人仍應對於法院的判決多加注意。