



淺析美國專利法上之新穎性要件

尹守信*

壹、前言

美國專利法第一〇一條(35USC§101)規定發明必須是新穎(new)且有用的(useful)，並具備及遵照專利法所定之可專利性要件(conditions)及要求(requirements)，始得獲准授予專利權¹，其中可專利性要件有三，分別為新穎性(novelty)、實用性(utility)及非顯而易知性(nonobviousness)；可專利性要求則有法定標的(statutory subject matter)及揭露(disclosure)。可專利性要件乃發明本身所具備之技術高度性與功能性，所牽涉的是發明技術的本質，其中的新穎性及非顯而易知性係分別於35USC§§102及103條訂有明確規範，而實用性則欠缺成文法對其客觀標準之明確規範²，而有學者稱其為一無定性名詞(amorphous term)³，惟通常一發明能夠發揮某一特定功效者，即為已足，實務上亦絕少有以欠缺實用性做為專利無效訴訟之理由⁴。法定標的係指可受專利法保護之標的，以負面表列之方式排除某些發明之可專利性，如自然法則(laws of nature)、數學方程式(mathematical equations)、自然發生的現象(naturally occurring phenomena)及純與核子武器有關之發明

收稿日：93年12月8日。

* 世新大學法律研究所法學碩士，現任華鼎專利商標事務所專利部經理。

¹ 原文為：“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

² 美國專利法第101條(35USC§101)及其法源--美國憲法第1章第8條第8項(Art.I, Sec. 8, Cl.8)均僅提及“useful”此一形容詞，並未對其標準有所定義，僅在MPEP§2107有提及審查實用性要件之準則(guidelines)。

³ Donald S.Chisum et al., *Principles of Patent Law*, p.707, Foundation Press (2nd ed. 2001).

⁴ Id.



(inventions useful solely in connection with nuclear weapons)⁵等皆為不予專利之標的。至於揭露要求(disclosure requirement)係指 35USC§112 所規範之書面說明(written description)、可據以實施性(enablement)及最佳態樣(best mode)等，學理上統稱為揭露充分性(sufficiency of disclosure, adequacy of disclosure)，此乃關於專利說明書撰寫之規範，與發明技術本身無直接關聯。前述五項要件及要求均得據以為不予專利之理由，一發明若欠缺任一要件或未滿足任一要求，皆無法取得專利權。

在前述的三專利要件中，非顯而易知性乃一發明取得專利權最難跨越之門檻，最不易有絕對客觀之標準，同時也是專利被核駁最常被引據之理由，甚至有學者稱之為「專利制度的最後守門員」(final gatekeeper of the patent system)⁶。相較於非顯而易知性要件之不易掌握，新穎性要件在判斷上就單純許多，但是由於美國專利法至今仍舉世無雙的採用先發明主義(first-to-invent rule)，並給予發明人在公開發明後一年的優惠期(grace period)，且非採絕對新穎性(absolute novelty)原則，使得美國的新穎性要件遠較我國來得複雜許多，以美國專利對於我國企業及個人之重要性而言，實有必要加以徹底瞭解。

貳、美國新穎性要件之意涵

不論我國或美國的專利實務界，習慣上都將新穎性、實用性及非顯而易知性統稱專利三性或基本三要件，並將 35USC§102 視為新穎性之規定，但事實上該條條文之名稱係為「新穎性與喪失取得專利之權」(novelty and loss of right to patent)，該條共有(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)等七項，其中(a)、(e)、(g)項始屬新穎性之規定，(b)、(c)、(d)項則屬

⁵ Peter S. Canelias, *Patent Practice Handbook*, p.2-4, Aspen Law & Business (2002). 關於核子武器之發明不予專利之規定係依據美國公共衛生及福利法 42USC§2181 之規定，原文為：“No patent shall hereafter be granted for any invention or discovery which is useful solely in the utilization of special nuclear material or atomic energy in an atomic weapon.”

⁶ Robert Patrick Merges, *Patent Law and Policy*, p.479, Matthew Bender (2nd ed. 1997).

 論述

失權之規定，學理上稱之為「法定阻卻」(statutory bars)⁷，第一類之新穎性規定係有關發明人何時發明出該發明(when to invent the invention)，基於先發明主義，二人以上有同一發明，係給予首先做出發明之人，亦即專利權僅授予發明日(date of invention)在先之發明⁸，後做出之發明將因在先發明之先占(anticipation)而喪失新穎性；第二類之法定阻卻係有關申請人何時提出專利申請(when to file the patent application)，即使在該發明確為其發明人所首先發明之情況下(即已具備新穎性)，但仍可因申請人申請專利之遲延或懈怠而喪失其取得專利之權，亦即該發明本可取得專利權，但其專利權之取得因申請人本身之遲延或懈怠而被法律所阻卻。

至於(f)項係有關發明起源(derivation of invention)或原創性(originality)之規定，即申請專利之發明實際上非由所具名之發明人所親自發明者，亦不予專利，亦即相當於我國給予發明人姓名表示權之保護，禁止冒名頂替，實與新穎性無關，亦與發明或申請之時間點無關，乃屬一種宣示性條項，多數專利文獻亦皆未將該項列入前述兩類之中，甚至完全略去不談者亦所在多有，本文亦不將其納入討論。

相較於§103 非顯而易知性要件難以克服的不確定性與主觀性，新穎性要件無寧是較為明確及客觀的，簡單的說，一個由請求項所界定的發明，若在其之前即已被以完全相同之方式加以使用、知悉或公開，則該發明即欠缺新穎性，而不得獲准專利。新穎性所據以比較之先前技術只能使用一件，不能使用兩件以上之組合，即一發明請求項中所界定之每一元件(element)皆已在其他單一的先前技術中揭露，則該發明即非新穎，專利術語稱為該先前技術先占(anticipate)該發明，惟先占(anticipation)

⁷ 多數有關美國專利法之文獻皆將§102區分為新穎性及法定阻卻，如 Donald S. Chisum et al., *Principles of Patent Law*; Herbert F. Schwartz, *Patent Law and Practice*; 及李明德，美國知識產權法等，但在 Peter S. Canelias 所著之 *Patent Practice Handbook* 中，係將(b)項單獨列為法定阻卻，而將(c) (d)項歸類為失權(loss of right)。

⁸ 發明日之判定常須經由繁複之舉證始能確定，非指完成發明之日，而應考慮概念完成(conception)與付諸實施(reduction to practice)等兩項因素，請參閱下述§102(g)之規定。



之構成並不以先前技術須明確揭露發明之全部元件為必要，根據由法院所確立的固有原則(doctrine of inherency)，若一發明之全部元件皆被明確的(expressly)或固有的(inherently)揭露於單一先前技術中，則該發明亦屬欠缺新穎性⁹，所謂固有，係指原本即有、與生俱來之意，即一物品之某一元件即使未被明確揭露於先前技術中，但若其屬固有者，仍不能以之而排除該先前技術之適用或阻卻新穎性之欠缺。惟「固有」之成立，必須有外部證據可清楚的證明在先前技術所漏失之元件乃必然會出現於該類事物中，且必須得到具有一般技藝之人的承認¹⁰，亦不能以可能性來做為建立固有之基礎¹¹，即固有原則之適用須出於必然，而不能有任何或然之成分。

參、新穎性—最先發明人

一、§102(a)

在發明之前，該發明在美國境內已為他人所知悉或使用，或在美國或他國已獲准專利或已記載於印刷刊物者，不得准予專利。¹²

美國專利法上的新穎性要件，乃為一種非絕對新穎性，我國專利實務界常有人稱之為相對新穎性，本文認為此一稱呼並不十分恰當，且遍查美國專利文獻，多稱美國不採絕對新穎性原則，亦少有「相對新穎性」(relative novelty)之稱。蓋所謂絕對新穎性係指先前技術(prior art)之構成並未有地理上或形式上之區別或限制，也就是先前技術之採用，無分國界及資料形式，皆可一體適用，即一發明若在其申請前或發明前已為任

⁹ *Dayco Products, Inc. Total Containment, Inc.*, 329 F.3d 1358, 1369 (Fed.Cir. 2003) ; *Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co.*, 304 F.3d 1373, 1380 (Fed.Cir. 2002).

¹⁰ *Continental Can Co. v. Monsanto Co.*, 948 F.2d 1264, 1268 (Fed.Cir. 1991).

¹¹ *Id.*, at 1269.

¹² 原文為：“A person shall be entitled to a patent unless –
(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent.”

 論述

何先前技術所公開，即喪失新穎性，此一新穎乃全球性的絕對新穎，世界多數國家皆採絕對新穎性，如加拿大、日本、德國、英國及我國等，但很顯然的，由 35USC§102(a)項可看出，美國並非採絕對新穎性，其可據以引用為先前技術之資料形式乃有地理上之區別或限制 (geographical distinction or geographical restriction)，故先前技術在資料形式及地域上皆有限制，非僅是國內與國外之相對性區別，故本文認為應稱美國之新穎性為「非絕對新穎性」，較為妥當。

本項條文將先前技術在地域性上區分為美國國內性及國際性，國際性之先前技術僅限定在發明之前即已獲准之專利或被記載於印刷刊物上之資料，亦即必須是書面性先前技術(documentary prior art)，非書面性先前技術(non-documentary prior art)則不適用，但在美國境內¹³之非書面性資料則可適用，因任何在美國境內為他人知悉或使用之證據皆為適格之先前技術，此一知悉或使用當然亦包含了書面性資料在內，故發生於美國境外之非書面性資料即不得做為創新穎性之先前技術，如此之規定會有一個邏輯上的可能性，即一發明在美國不為人所知或所用，但在其他各國皆已為人所知或所用，但未見諸書面者，其在美国申請專利仍然具有新穎性，此種情況在現實情況下雖然發生可能性極低，但確為美國立法機關所刻意仍給予專利保護之發明態樣。

另須特別注意者，即本項條文中雖無公開字眼，但其實本項後段的專利(patent)及印刷刊物(printed publication)即已隱含公開之意，且在 MPEP¹⁴及諸多判決中亦一再宣示此處所謂的專利及刊物皆以公開為必要條件。但外國專利並不一定如美國專利般會進行完整的公開(publication)或公告(issuance)，故並非所有具「專利」字樣名稱之文件皆為本項所界定之專利¹⁵，而僅其有實質公開之部份始能成為本項所定

¹³ 所謂美國境內係非僅限於美國本土五十州，尚包括其屬地(territories)(如美屬維京群島、關島及美屬薩摩亞等)與佔領地(possessions)。

¹⁴ Manual of Patent Examining Procedure，專利審查程序手冊，美國專利商標局(USPTO)出版發行。

¹⁵ MPEP§2126.



之先前技術，即若某國專利僅只公開請求項(claim)¹⁶部份，而不公開其他在專利說明書(specification)中之技術揭露(disclosure)部份使公眾無法自由取閱，則僅有該請求項部份可視為先前技術，其他在專利說明書中之技術揭露部份即不能成為先前技術；反之，在如美國及我國等會將完整說明書公開或使公眾可自由取閱之專利資料，則整份專利說明書(包括技術揭露及請求項)皆可成為先前技術¹⁷。而所謂「記載於印刷刊物」中之「記載」係指：足以使熟習該項技藝之人可瞭解(understand)及製作(make)該發明之說明¹⁸；「印刷」則已廣義的解釋為泛指所有以實體(tangible)的方式供大眾取得的所有物件¹⁹，口頭連繫及大部份的手寫文件都被排除在印刷之外²⁰，只有少數的手寫文件在某些環境下始可被認定為適格之先前技術²¹，但電腦儲存裝置及其他電子裝置則可符合本項所定之「印刷」定義²²；「刊物」一詞則指供給公眾取閱所產生之物²³，在會議中散發的文件複本可視為刊物²⁴，但若收受該文件之人有被要求

¹⁶ 我國稱為申請專利範圍。

¹⁷ 1 Irving Kayton, *Patent Practice*, ch.4, Patent Resources Institute, Inc. (6th ed. 1995).

¹⁸ *Seymour v. Osborne*, 78 U.S. (11Wall.) 516 (1870) ; *Helixfix Ltd. v. Blok-Lok Ltd.*, 208 F.3d 1339, 1347-48 (Fed.Cir. 2000) ; *PPG Industries, Inc. v. Guardian Industries, Corp.*, 75 F.3d 1558, 1566 (Fed.Cir. 1996).

¹⁹ 1 Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, §3.04[3], Matthew Bender (2002) ; *Baron v. Bausch & Lomb Inc.*, 25 USPQ2d 1641, 1662 (W.D.N.Y. 1992).

²⁰ *Gulliksen v. Halberg*, 75 USPQ 252 (Pat. Off. Bd. App. 1937).

²¹ *Ex parte Hershberger*, 96 USPQ 54 (Pat. Off. Bd. App. 1952) ; *Tyler Refrigeration Corp. v. Kysor Industrial Corp.*, 601 F.Supp. 590, 603, (“Such hand-printed documents qualify as “printed” since the Japanese language, unlike occidental languages, is characteristically handwritten due to its pictorial style and vast number of characters.”), *aff’d*, 777 F.2d 687 (Fed.Cir. 1985).

²² *Baron v. Bausch & Lomb Inc.*, 25 USPQ2d 1641, 1662 (W.D.N.Y. 1992).

²³ 1 Irving Kayton, *Patent Practice*, ch.4, Patent Resources Institute, Inc. (6th ed. 1995) ; *Cooper Cameron Corp. v. Kvaerner Oilfield Products, Inc.*, 291 F.3d 1317, 1324 (Fed.Cir. 2002).

²⁴ *Ex Parte Brimm*, 147 USPQ 72 (Pat. Off. Bd. App. 1963).

 論述

對該文件保密，則該文件即不為刊物²⁵，而文件之數量亦非為重要因素，如單本書籍放置於圖書館供公眾閱覽，亦為刊物²⁶。

至於本項前段所謂之知悉或使用，亦係專指公眾得以知悉或使用 (knowledge or use that is accessible to the public)²⁷，但僅公眾得以知悉或使用即為已足，至公眾是否確實知悉或使用則不為所問，且只要沒有計畫性的保密意圖，即可視為得以為公眾所知悉或使用²⁸，如在製造方法專利之案件中，為商業目的而非秘密性的使用該專利方法以製造物品，仍為公開使用²⁹，然而一個以秘密方法製造之物品，單以該物品之公開銷售則尚不足以證明其製造方法之公開使用，但若公眾藉由檢視該物品即可學習得知其製造方法，則該製造方法即視為已公開使用³⁰。

值得注意的是，§102(a)前段之知悉或使用之對象須為發明人以外且在美國境內之「他人」(others)，不包括發明人自己，亦即除發明人知悉或使用該發明以外，尚有其他人亦已知悉或使用該發明³¹，但在美國境外他人的知悉或使用，則被刻意的排除在外，不得做為可使一發明不具新穎性之先前技術，其理由是：(1)證明國外知識或使用之困難度；(2)

²⁵ *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tire & Rubber Co.*, 349 F.Supp. 345 (N.D. Ohio 1972); *Aluminum Co. of America v. Reynolds Metals Co.*, 14 USPQ2d 1170, 1172-73 (N.D. Ill. 1989).

²⁶ *Ex Parte Hershberger*, 96 USPQ 54 (Pat. Off. Bd. App. 1952); *In re Bayer*, 568 F.2d 1357 (CCPA 1978).

²⁷ *Carella v. Starlight Archery*, 804 F.2d 135 (Fed.Cir. 1986).

²⁸ *W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540 (Fed.Cir. 1983), *cert. denied*, 469 U.S. 851 (1984).

²⁹ *Id.* at 1549.

³⁰ *Id.* at 1550.

³¹ 若二發明之發明人皆為複數或其中之一為複數的情況下，只要有一人不同，其他人皆相同，亦視為他人，見 Peter S. Canelias, *Patent Practice Handbook* (2002), p.5-7, Aspen Law & Business (2002).



對於國外知識或使用並不容易為美國業界所獲知之確信³²。而在最重要的時間點的決定上，由於美國是目前世界唯一採行先發明主義 (first-to-invent rule) 的國家³³，故二發明或知識之先後之比較基礎係取決其產出(或發生)之時間。先發明主義在理論上會較先申請主義 (first-to-file rule) 更為合理，因其係將專利權授予最先發明之人，而不致使發明在後之人捷足先登、後發先至，即專利權之歸屬純粹是發明速度之爭，而非申請專利速度的競賽，但先發明主義所據以比較之發明日 (date of invention) 很難明確化及客觀化，增添許多專利申請過程中甚至取得專利後的諸多程序、成本及變數，所以世界各國莫不紛紛改採先申請主義，僅美國一枝獨秀(擇善固執？敝帚自珍？)。故本項所謂在發明之前，係指專利申請人做成發明之前，亦即在發明日之前，此一發明日首先被認定為該申請案之申請日 (filing date)，然而此一日期可經由發明人之舉證而向前回溯 (carry back) 至實際發明日³⁴，例如某人在 1975 年 2 月 1 日構想出一發明，經研發後在 1975 年 3 月 1 日付諸實施 (reduction to practice)，並於 1976 年 3 月 1 日提出專利申請，此時 PTO 會先以 1976 年 3 月 1 日做為發明日，並以該日期做為 §102(a) 所定先前技術檢索之時間基準，若 PTO 檢索到一筆先前技術係於 1975 年 3 月 2 日公開，此時發明人即可經由舉證而回溯其發明日至 1975 年 3 月 1 日，進而排除該先前技術³⁵，在某些情況下，甚至可回溯自其概念日 (conception date)，如本例中之 1975 年 2 月 1 日³⁶。

³² *Gayler v. Wilder*, 51 U.S. (10 How.) 477, 496 (1850); *Chambers & Mendham v. Duncan, Wilson, & Lauder*, 9 Off. Gaz. Pat. Office 741 (Comm'r Pat. 1876)。原文為：“(1) the difficulties of proving foreign use or foreign knowledge, and (2) the belief that foreign use or foreign knowledge are not readily accessible to those working in this country.”

³³ 原本尚有菲律賓亦採先發明主義，但其於 1999 年亦已改採先申請主義。

³⁴ Herbert F. Schwartz, *Patent Law and Practice*, p.74, BNA Books (4th ed., 2003).

³⁵ *Id.*

³⁶ *Id.*

論述

二、§102(e)

一發明已記載於--(1)一依據第 122 條(b)項所公告之專利申請案中，該專利申請案係為在該發明之前由他人在美國境內所申請者，或(2)一獲准授予專利權之專利案中，該專利案係為在該發明之前由他人在美國境內所申請者，不得准予專利。但依§351(a)所規定之條約所提出之國際申請案，若其有指定美國為申請國，並依該條約第 21 條第(2)項以英文所公開者，視同為本項所定之在美國境內所提出之申請案。³⁷

本項原本僅有第(2)款部份，在 1999 年修法時，配合核准前公開制度(Pre-Grant Publication)之實施，而增訂第(1)款之規定³⁸。本項之規定主要係擴充 102(a)項先前技術之時間範圍，在(a)項規定中，若以專利資料做為先前技術者，只有在發明前已核准公告之資料始為適用，但本項則將在發明之前之所有尚未核准之專利申請案，包括在發明後始核准及終未獲准者(若發明前已核准者，即適用 102(a)；若請求項之標的相同者，則適用 102(g))³⁹。易言之，美國專利法係將申請在先之專利申請案視為在其申請日即已公知之技術，依據 35USC§122(b)之規定，除少數例外情況下⁴⁰，原則上所有專利申請案皆會在申請日後十八個月後公開(未公開之案件亦有部分係在申請日後十八個月內即因核准而公告)，故本項第(1)款之增訂，實質上已幾乎完全打破原第(2)款所設申請案必須在日

³⁷ 原文為：“A person shall be entitled to a patent unless – (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.”

³⁸ 145 Cong. Rec. S14696, S14719 (Nov. 17, 1999) (section-by-section analysis).

³⁹ Peter S. Canelias, *Patent Practice Handbook*, p5-10, Aspen Law & Business (2002).

⁴⁰ 35USC§122(b)(2)，如申請案已不在審查中(在十八個月內已獲准或已放棄)及受 35USC§181 保密命令(secret order)保護之申請案等。



後核准始能做為先前技術之限制，極為類似我國專利法第二十三條之擬制新穎性之規定。另須特別注意者，若依專利合作條約(PCT)所提出之國際專利申請案，必須有指定美國為申請國，且有送交英文說明書，而以英文公開者，始得做為先前技術，若以其他語文公開者，則不得為之。

三、§102(g)

(1)在依據 135 條或 291 條所規範之衝突程序中，其一造發明人在 104 條所許可之範圍內，可證明在另一造發明人之發明前，該發明即已為其他發明人所做成，且未被放棄、限制或隱匿者；或(2)在該發明人發明之前，該發明已在美國境內為其他發明人所做成，且未被放棄、限制或隱匿者，均不得准予專利。在依本項決定發明之優先性時，除應考慮該發明各別的概念及付諸實施日期外，尚須考慮在他人概念產生之前，即已首先完成構想，並持續將其付諸實施之合理努力。⁴¹

本項第(1)款係在 1999 年制訂的美國發明人保護法中(American Inventors Protection Act)所增訂，延用已久且較為人知的為第(2)款。本項條文之主要目的是在未有 102 條所訂之各種適格的先前技術可資援用情況下的一種補救管道，本項未對先前技術設定任何限制，只要一造當事人可舉出明確及具說服力之證據(clear and convincing evidence)可資證明系爭發明並非另一造當事人所首先發明，即可使後者喪失新穎性。

⁴¹ 原文為：“A person shall be entitled to a patent unless – (g)(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person’s invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person’s invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. 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.”

原則上，首先將發明付諸實施之人即被視為最先發明人⁴²，但將該發明付諸實施在後之人，若其為首先構想出該發明之人，且在其他發明人完成發明概念之前即已對該發明之付諸實施有付出合理的努力，則仍可例外的被視為最先發明人⁴³。此一發明優先性之決定通常是在 USPTO 內之專利訴願與衝突委員會(Board of Patent Appeal and Interference, BPAI)所進行的衝突程序(interference proceeding)中實行，在衝突程序中失敗或在依§291 所進行的訴訟中敗訴之人，即會因其發明不符此項規定，欠缺新穎性而無法取得專利權。

肆、法定阻卻—及時申請專利

一、§102(b)

在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國或外國已取得專利或被記載於印刷刊物上，或在美國已公開使用或已為販賣者，均不得准予專利。⁴⁴

本項係規定在專利申請日前一年以前之某些特定事件或行為，可阻卻專利權之取得，雖條文中並未限定造成阻卻事由之行為人係發明人自己或他人(即兩者皆涵括在內)，但通常本項之阻卻事由皆是由發明人自己之行為所引發⁴⁵。本項條文應分解成三個部份來解讀較易明瞭，即(1)在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國或外國已取得專利或被

⁴² *Eaton v. Evans*, 204 F.3d 1094, 1097 (Fed.Cir. 2000) ; *Standard Oil Co. (Indiana) v. Montedison, S.p.A.*, 664 F.2d 356, 362 (3d Cir. 1981), *cert. denied*, 456 U.S. 915 (1982).

⁴³ *Eaton v. Evans*, 204 F.3d 1094, 1097 (Fed.Cir. 2000) ; *Cooper v. Goldfarb*, 154 F.3d 1321, 1327 (Fed.Cir. 1998) ; *Mahurkar v. C.R. Bard, Inc.*, 79 F.3d 1572, 1577-78 (Fed.Cir. 1996) ; *Dow Chemical Co. v. Astro-Valcour, Inc.* 267 F.3d 1334, 1341 (Fed.Cir. 2001), *cert. denied*, 535 U.S. 989 (2002).

⁴⁴ 原文為：“A person shall be entitled to a patent unless –
(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.

⁴⁵ Herbert F. Schwartz, *Patent Law and Practice*, p.92, BNA Books (4th ed., 2003).



記載於印刷刊物上；(2)在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國已公開使用；(3)在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國已為販賣者。

- (1) 在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國或外國已取得專利或被記載於印刷刊物上。

此一部份條文與前述§102(a)相當類似，所不同者為時間點，§102(a)係界定在發明以前，本項條文則界定在申請日前一年。雖然條文文字近似，惟兩條文之實質意義卻差別甚大，§102(a)所探究者乃實際上的最先發明人為何人之問題，若某人確為某發明之最先發明人，則該發明即已具備新穎性。但依本項規定，若該發明人未及早在美國提出專利申請，則不論其本身或其他人對於該發明之先行公開行為或先於外國取得專利早於其美國專利申請日一年以上，則該發明仍會被法律所阻卻取得專利權，乃稱之為法定阻卻，故新穎性與法定阻卻在含意上確有不同，應予區別。另本項條文中有關「在美國或外國已取得專利或被記載於印刷刊物上」之字義，在實務上已被解釋為與§102(a)中之對應條文相同⁴⁶。

- (2) 在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國已公開使用——公開使用阻卻(Public Use Bar)

一發明若於美國境內公開使用超過一年，始於美國提出專利申請，則縱其具備新穎性，亦仍會被阻卻取得專利權，實務上稱為公開使用阻卻。公開使用阻卻乃有其專利政策上之用意，即其係為鼓勵發明人在發明完成且公開使用後，能儘速的提出專利申請，並且可使其排他權期間之終期受到限制⁴⁷，即指專利權有效期間可儘早發生、儘早結束，避免影響未來技術之進步與發展。

所謂公開使用，並不僅限於該發明之公開的直接取用(publicly

⁴⁶ 2 Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, §60.2[4], Matthew Bender (2001).

⁴⁷ *Allied Colloids, Inc. v. American Cyanamid Co.*, 64 F.3d 1570, 1574 (Fed.Cir. 1995).



論述

accessible use)，而係如§102(a)所定之使用之意⁴⁸，例如當一保險箱為公眾所使用時，即使是無人可以得見該保險箱之內部元件，該保險箱之內部機械結構仍視為公開使用⁴⁹。§102(b)所定之「公開使用」在認定上並非易事，因為此一名詞通常不是以文義解釋，而已擴張至包含了某些非公開使用之型態⁵⁰，例如，若一發明在完全保密的情況下實施一個可專利的製造方法，但公開販賣以該方法所製成之物品，此種製造方法之使用型態通常會被認定是屬§102(b)所定之公開使用⁵¹，其理由是認定以發明人之秘密性商業使用做為可阻卻專利的公開使用，可以防止發明人延長其專利期間⁵²，但若該秘密性商業使用是由該發明人以外之他人所為，該發明人並無法得知或同意，則該秘密性商業使用將不會構成公開使用阻卻⁵³。

另一方面，公開使用阻卻並不包含某些完全公開之使用型態，因為某些發明可以公開的進行單純的測試⁵⁴，即一實驗性公開使用(experimental public use)並不構成公開使用阻卻，例如一位發明人發明了一種已取得專利的道路鋪設方法，在提出專利申請前，且在發明人之控制監督於下，於道路上藉由公眾來測試該種鋪設方法是否可達到預期的目的以進行修正及改進，並不成立公開使用阻卻⁵⁵。公開使用之主要

⁴⁸ *Egbert v. Lippmann*, 104 U.S. 333 (1881); *Minnesota Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc.*, 303 F.3d 1294, 1307 (Fed.Cir. 2002), cert. dismissed, 123 S.Ct. 1779 (2003).

⁴⁹ *Hall v. Macneale*, 107 U.S. 90 (1883).

⁵⁰ Herbert F. Schwartz, *Patent Law and Practice*, p.94, BNA Books (4th ed., 2003).

⁵¹ *Metallizing Engineering Co., Inc. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co.*, 153 F.2d 516 (2d Cir. 1946), cert. denied, 328 U.S. 840 (1946).

⁵² *Id.* at 520.

⁵³ *W.L. Gore & Associates v. Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540 (Fed. Cir. 1983), cert. denied, 469 U.S. 851 (1984).

⁵⁴ *Elizabeth v. Pavement Co.*, 97 U.S. 126, 134 (1878).

⁵⁵ *Id.*



目的乃屬實驗性質者，即不成立§102(b)之公開使用阻卻⁵⁶。

(3)在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國已為販賣者—
販賣阻卻(On-Sale Bar)

販賣行為亦可構成阻卻專利之事由。美國聯邦最高法院(U.S. Supreme Court)在 *Pfaff v. Wells Electronics, Inc.*⁵⁷一案中，曾經宣示：「在發明人準備申請專利之後，即不應以競爭性之方式利用其發明，此乃該發明人可否獲准專利之一條件，該發明人必須在保密與法定獨占權之間擇一為之。」⁵⁸，顯見販賣行為確為阻卻發明人取得專利權之事由之一，而非欠缺新穎性之「先占」。更重要的，在本案判決中，最高法院亦為販賣阻卻確立了兩項要件，即在臨界日(critical date)⁵⁹之前：

1. 該產品須已為商業性販賣要約之標的物；且
2. 該發明須已具備申請專利之條件(ready for patenting)。⁶⁰

所謂具備申請專利之條件可以下列兩種方式之一加以證明：

1. 在臨界日以前已付諸實施；或
2. 在臨界日以前，發明人已準備該發明之圖式或其他說明等資料，且該資料已明確至足以使熟習該項技藝之人可據以實施之程度。⁶¹

⁵⁶ *Netscape Communications Corp. v. Konrad*, 295 F.3d 1315, 1321-23 (Fed.Cir. 2002) ; *Petrolite Corp. v. Baker Hughes, Inc.*, 96 F.3d 1423, 1426-29 (Fed.Cir. 1996) ; *Baxter International, Inc. v. Cobe Labs., Inc.*, 88 F.3d 1054, 1059-60 (Fed.Cir. 1996) ; *Allied Colloids, Inc. v. American Cyanamid Co.*, 64 F.3d 1570, 1574 (Fed.Cir. 1995).

⁵⁷ 525 U.S. 55 (1998).

⁵⁸ *Id.*, at 68. (quoting *Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co.*, 153 F.2d 516, 520 (2d Cir. 1946) (by Learned Hand). 原文為：“It is a condition upon an inventor's right to a patent that he shall not exploit his discovery competitively after it is ready for patenting; he must content himself with either secrecy, or legal monopoly.”

⁵⁹ 臨界日係指申請日前一年之日。

⁶⁰ *Pfaff v. Wells Electronics, Inc.*, 525 U.S. 55, 56 (1998).

⁶¹ *Id.* at 67-68.

論述

故 Pfaff 案乃為一相當重要之判決，為販賣阻卻立下了明確的判斷標準及原則，更將販賣行為擴及至販賣要約(offer for sale)，而不僅限於純粹之販賣行為，惟此一販賣要約亦有其條件，即必須是要約人之對造以簡單的承諾(acceptance)即可達成具拘束力之契約者，此種販賣要約始得適用販賣阻卻⁶²。此外，適用販賣阻卻之販賣行為必須發生在美國境內，但若一販賣要約係發生於美國境外，對其販賣之對象卻係針對美國境內之消費者，則亦可適用販賣阻卻⁶³。再者，販賣阻卻亦不以公開販賣為必要⁶⁴，如一基於秘密協議而為之商業性販賣亦可引發販賣阻卻⁶⁵。如同前述之公開使用阻卻，倘販賣之主要目的乃屬實驗性質者，亦得以例外不適用販賣阻卻⁶⁶。

二、§102(c)

發明人已放棄其發明者，不得准予專利。⁶⁷

本項條文極為簡單明瞭，若一發明人已放棄其發明者，即喪失取得專利之權，即其本應可獲准專利，但因其自己之放棄行為而被阻卻取得專利。本項之放棄與§102(g)之放棄，在概念上有所不同⁶⁸，適用後者而

⁶² *Lacks Indus. v. McKechnie Vehicle*, 322 F.3d 1335, 1347-48 (Fed.Cir. 2003) ; *Linear Tech. Corp. v. Micrel, Inc.*, 275 F.3d 1040, 1048 (Fed.Cir. 2001), *cert. denied*, 123 S.Ct. 2129 (2003) ; *Scaltech, Inc. v. Halmark Cards, Inc.* 254 F.3d 1041, 1047-48 (Fed.Cir. 2001), *cert.denied*, 534 U.S. 1127 (2002).

⁶³ *In re Caveney*, 761 F.2d 671, 676-677 (Fed.Cir. 1985).

⁶⁴ *Dart Indus., Inc. v. E.I. du Pont de Nemous & Co.*, 489 F.2d 1359 (7th Cir. 1973), *cert. denied*, 417 U.S. 933 (1974) ; *Brasseler U.S.A. I L.P. v. Stryker Sales Corp.*, 182 F.3d 888, 891 (Fed.Cir. 1999).

⁶⁵ *James C. Hobbs v. United States of America, Atomic Energy Commission*, 451 F.2d 849 (5th Cir. 1971).

⁶⁶ *Pfaff v. Wells Electronics, Inc.*, 525 U.S. 55, 67 (1998) ; *EZ Dock v. Schafer Sys., Inc.*, 276 F.3d 1347, 1351-58 (Fed.Cir. 2002).

⁶⁷ 原文為：“A person shall be entitled to a patent unless –
(c) he has abandoned the invention.

⁶⁸ 2 Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, §6.03, Matthew Bender (2001) ; Rebecca Goldman Rudich, *Abandonment and Foreign Filings under 35 USC 102(c) and (d)*, 756 PLL/Pat 51, 53 (2003).



發生之法律效果係使得最先發明人之取得專利之權⁶⁹次於(subordinate)第二發明人；但若適用前者之§102(c)時，則該發明人係直接喪失其取得專利之權⁷⁰。

§102(c)之援用在實務上鮮少發生⁷¹，雖然在專利申請過程中，經常發生因某一程序之法定期限被有意或無意的逾越，而使得申請案被放棄，但此種程序上之放棄並不必然構成§102(c)之放棄⁷²，§102(c)之放棄必須有放棄之明示或暗示之意圖，或是在申請過程中有過長且未經允許的遲延(long and unexcused delay)⁷³，始能成立。

三、§102(d)

在美國申請案之申請日以前，或在美國申請案申請前十二個月以前，一發明已為其申請人或其法定代理人或受讓人，在外國已先獲准專利或使得其被核准，或為一發明人證書之標的者，不得准予專利。⁷⁴

本項條文意指：若

- (1) 在美國專利申請日前十二個月以前，發明人已向他國申請專利或該發明之發明人證書；且
- (2) 在美國申請日以前，該發明已獲准專利，或為一發明證書之標的。

⁶⁹ right to patent，相當於我國專利申請權之概念。

⁷⁰ Herbert F. Schwartz, *Patent Law and Practice*, p.98-99, BNA Books (4th ed., 2003).

⁷¹ *Id.*, at 99.

⁷² 1 Irving Kayton, *Patent Practice*, ch.4, Patent Resources Institute, Inc. (6th ed. 1995) ; Rebecca Goldman Rudich, *Abandonment and Foreign Filings under 35 USC 102(c) and (d)*, 756 PLI/Pat 51, 55 (2003).

⁷³ *Electric Storage Battery Co. v. Shimadzu*, 307 U.S. 5 (1939).

⁷⁴ 原文為：” A person shall be entitled to a patent unless –
(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor’s certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor’s certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States.

 論述

則該發明人即喪失其取得專利之權⁷⁵。易言之，一發明在其美國專利申請日前十二個月以前即已向他國提出專利申請，且在美國專利申請日以前獲准專利者，則該發明即被阻卻取得專利⁷⁶。只要同一發明之美國專利申請日早於外國專利申請日，即不致有§102(d)之適用⁷⁷。本項規定之目的乃是鼓勵發明人儘早在美國提出申請⁷⁸。

伍、結論

我國專利實務界向來將§102 之全部條文皆視為新穎性之規定，然經由上述之分析可知，§102 之七項至少可區分為新穎性(novelty)之(a)(e)(g)項、法定阻卻(statutory bars)或失權(loss of right)之(b)(c)(d)項及原創性(originality)之(f)項等三類，其法律意義及性質各有不同，不可混淆。美國專利法中之新穎性之課題係何人為最先之發明人，而法定阻卻是在新穎性已然確定之情況下探究發明人是否有及時提出專利申請之問題，故法定阻卻是以新穎性之存在為前提，一發明即便已具備新穎性，但仍可能因其未及時申請專利而被阻卻取得專利權，或說喪失專利申請權。此乃因美國採行先發明主義所衍生之規定，在採行先申請主義之國家，因一切均以申請日為依據，故無須做此區分，但美國雖是目前全球唯一採行先發明主義之國家，惟其專利權在經濟上及技術上之重要性實無其他任何一國所可比擬，故仍然值得多加瞭解其專利法之規定，尤其是其最重要的專利要件部份。

再者，美國專利要件中最常被據以核駁之§103 非顯而易知性(nonobviousness)，其條文中僅有提先前技術(prior art)之詞，並未界定所謂先前技術究係為何，但在實務上，§102 所規定之所有先前技術皆可

⁷⁵ Herbert F. Schwartz, *Patent Law and Practice*, p.99, BNA Books (4th ed., 2003).

⁷⁶ Peter S. Canelias, *Patent Practice Handbook*, p.5-19, Aspen Law & Business (2002).

⁷⁷ *Id.*

⁷⁸ *Bayer AG v. Schein Pharms., Inc.*, 301 F.3d 1306, 1312-13 (Fed.Cir. 2002) ; *In re Kathawala*, 9 F.3d 942, 947 (Fed.Cir. 1993).



適用於§103，即符合§102 規定之所有先前技術皆可用以支持§103 之核駁⁷⁹，故§103 核駁所引據之先前技術係依據§102 之規定而來。實務上，在面對非顯而易知性之核駁時，在瞭解引證案之實質內容以前，首先即須確定該引證案是否適格，此時亦必須回歸§102 之規定，因此對於§102 之規定更加值得深入瞭解，絕不可直覺的以為§102 乃單純的新舊問題，如 PTO 有時會以§102(e)之先前技術為基礎而以§103 予以核駁，此一規定雖不合常理(因§102(e)之先前技術在被核駁案申請前尚未公開)，且與我國之規定背道而馳⁸⁰，但在美國卻為合法之核駁基礎⁸¹，實值得吾人注意。

參考文獻

1. Donald S.Chisum et al., “Principles of Patent Law”, Foundation Press (2nd ed. 2001).
2. Donald S. Chisum, “Chisum on Patents”, Matthew Bender (1978-).
3. Donald S. Chisum, “Patent Law Digest”, LexisNexis (2003).
4. Herbert F. Schwartz, “Patent Law and Practice”, BNA Books (4th ed. 2003).
5. Kimberly A. Moore, “Patent Litigation and Strategy”, West Group (2nd ed. 2003).
6. Peter S. Canelias, “Patent Practice Handbook”, Aspen Law & Business (2002).
7. Rebecca Goldman Rudich, “Abandonment and Foreign Filings under 35 USC 102(c) and (d)”, 756 PLI/Pat 51, Practising Law Institute, Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property

⁷⁹ MPEP§2141.01 ; *Ex parte Andersen*, 212 USPQ 100, 102 (Bd. Pat. App. & Inter. 1981).

⁸⁰ 我國專利法第 23 條只適用於新穎性之審查，不得做為進步性之審查。

⁸¹ 如 *In re Bartfeld*, 925 F.2d 1450 (Fed.Cir. 1991)案即是。



論述



Course Handbook Series (2003).

8. Robert Patrick Merges, “Patent Law and Policy”, Matthew Bender (2nd ed. 1997).
9. 李明德，美國知識產權法，法律出版社 (2003)。