

達穎專利師事務所 發行 / 第 001-02 期 / 2016.7.13 出刊

台中所：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

台北所：台北市中正區忠孝東路二段 118 號 6 樓 / 電話：02-23948768 / 傳真：02-33225506

美國法定重複專利之制度及因應

文・劉沁瑋*

美國重複專利 (double patenting) 與我國相關制度存在相當大之差異，美國重複專利大致上分成法定重複專利 (statutory type double patenting) 與非法定重複專利 (nonstatutory type double patenting) 兩種，前者是基於「一項發明只能被授予一項專利權」之原則，與我國專利法第 31 條先申請原則 (或稱禁止重複專利原則) 有些許類似，非法定重複專利則是為了避免專利權人藉由提出多件「在可專利性不可區別」之申請案，達到專利權期限不當延長之效果，我國則無相對應之制度；本文將先介紹法定重複專利之成立要件、相關之程序以及申請人之因應等等。

關鍵字：美國專利制度、先申請原則、重複專利、審查意見回覆

一、前言

專利案件多數是在公告前之初審階段面臨重複專利之議題¹，審查員會列舉一件已核准之專利或是審查中之案件作為引證案，來認定系爭案²為法定重複專利或是非法定重複專利，從而將其核駁。

法定重複專利 (statutory type double patenting) 也稱相同發明類型 (same

* 達穎專利師事務所 專利師

¹ 依「MPEP 804 I. D. Reexamination Proceedings」一節，核准公告後之專利案也可能在舉發程序 (Reexamination Proceedings) 中面臨重複專利之議題，惟本文僅針對公告前之狀況進行說明。

² 我國專利法或專利審查基準在提及相關制度時，總是以「先申請案」、「後申請案」或「最先申請者」等詞來代稱此等涉及爭議之所有案件，我國採先申請主義，故而申請在先者必然較申請在後者有利；但依美國之規定，其最先申請之案件未必即能取得最有利之處分，反倒是「先核准」或是「專利權期限先屆滿」之案件較為有利，為避免讀者以台灣「先申請案必定核准、後申請案必定核駁」之刻板觀念看待美國制度，本文改以「系爭案」來稱呼「正面臨重複專利核駁之申請案」，而以「引證案」來稱呼「該重複專利核駁中審查員所引用之案件」，以方便釐清。

invention type) 之重複專利，根據專利法 35USC§101 條規定：「任何人發明或發現出新穎且有用之方法、機器、製品、組合物或其改良時，可依本法取得一項專利權」³，換言之，針對相同之標的，該發明或發現之人如取得兩件以上專利權，即違反上述規定，應不被允許，此法條也連帶列舉美國專利的四種適格標的，並非單純法定重覆專利之規範。

法定重覆專利在美國專利審查指南 (Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱 MPEP) 「804 Definition of Double Patenting」一節有詳盡之規定，現分段介紹如下。

二、法定重複專利之主體要件

基於前述之美國專利法 35USC§101 條，法定重複專利之精神在於防止授予重複的專利權給「同一組發明或發現之人」，這與我國先申請原則兼可處理「兩組發明人」因單純巧合而完成相同發明之申請權歸屬爭議，其實未完全相同。

既然美國法定重複專利是針對「同一組發明或發現之人」之多件專利案，該系爭案與引證案之人員間，必定需存在一定程度之關連性，始能成立法定重複專利，而依「MPEP 804 II.A. Statutory Double Patenting」一節，該系爭案與引證案之關連有以下幾種態樣：(1)發明人完全相同，(2)發明人完全不同但受讓人相同，(3)受讓人不同但至少有一個共同的發明人，(4)具有共同之申請人，或是(5)該系爭案與引證案之發明創造是共同研發協議下之同一個研發活動所產生的⁴。

³ 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 requirement of this title.」

⁴ 原文見「MPEP 804 II.A. Statutory Double Patenting」一節：「the patent and the application under examination:

- a. name the same inventive entity, or
- b. name different inventive entities but are commonly assigned, or
- c. are not commonly assigned but name at least one joint inventor in common, or
- d. are filed by a common applicant (35 U.S.C. 118), or
- e. claim patentably indistinct inventions made as a result of activities undertaken within the scope of a joint research agreement under pre-AIA 35 U.S.C. 103(c) for applications examined under pre-AIA (first to invent) law, or
- f. claim patentably indistinct inventions and the claimed invention and the patent were commonly owned under 35 U.S.C. 102(b)(2)(C) or deemed to be commonly owned under 35 U.S.C. 102(c) as of the effective filing date under 35 U.S.C. 100(i) of the claimed invention, for applications examined

換言之，要成立法定重複專利，系爭案之發明人、申請人或受讓人，必須至少有一人與引證案重覆，又或者該系爭案及引證案是由同一個研發行為所產生的，如果系爭案之申請人、發明人或受讓人，與引證案之申請人、發明人或受讓人毫無關連，亦即兩組人員僅因單純巧合而開發出相同之發明創造，該系爭案及引證案之間並不會成立法定重複專利，這也與台灣之規定不同⁵。

三、法定重複專利之客體要件

一專利案被認定為法定重複專利，是指其違反了「一項發明只能被授予一項專利權」之原則，亦即，它所申請的發明創造與引證案相同；而兩案之發明創造是否相同，依「MPEP 804 II. A. Statutory Double Patenting」一節，則需判斷「有無可能存在一侵權物，僅落入其中一案的請求項文義範圍，而未落入另一案的請求項文義範圍」⁶，若該僅落入其中一案請求項範圍的侵權物有可能存在，意味著系爭案與引證案之請求項是界定不同的發明創造，未涉及法定重複專利之議題，反之，如該侵權物其實並不存在，則表示此二案所界定之專利範圍實質上相同，如果又符合前述之主體要件，該系爭案及該引證案即涉及法定重複專利，此時官方將視該引證案之公告與否，來對該系爭案發出不同內容之審查

under the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA.」

⁵ 台灣相關制度之體系，依專利審查基準第二篇第三章先申請原則「5.6 審查程序」一節所載，是分別針對兩案為同人申請與不同人申請，以及兩案為同日申請與不同日申請，所衍生之四種不同狀況分別探討；針對不同人不同日所申請之相同發明，台灣及美國均優先適用擬制喪失新穎性之規定，而與重複專利之議題無涉；針對同人同日所申請之相同發明，或是同人不同日所申請之相同發明，台灣及美國亦均適用重複專利及先申請原則之規定；兩國差異最大者，在於「不同人於同日申請相同發明」之態樣，事實上，兩組人因單純巧合而完成相同之發明，而且又湊巧地同日申請，雖非完全不可能但可能性相當低，此情事在我國仍適用先申請原則，由兩組人共同協議決定何案核准何案核駁，而美國在發明法案 (Leahy-Smith America Invents Act) 施行之前是採先發明主義，兩組人因單純巧合而完成相同之發明時，是利用衝突程序

(Interferences，見 pre-AIA 35USC§135) 來解決相關之爭議，該程序是由依構思之先後或是實施之先後來決定雙方何人取得專利，而與申請日無涉，美國在該發明法案施行之後改採先申請主義，該衝突程序即被衍生調查程序 (Derivation proceedings，見現行美國專利法 35USC§135) 所取代，但該衍生調查程序主要是在處理「目前名義上之申請人」是否為「真正專利申請權人」之爭議或是有關「非己意公開」之爭議，並非用來解決「不同人於同日申請相同發明」之爭議，至於美國是依何程序來解決此爭議，仍有待後續案例釐清。

⁶ MPEP 之原文為：「A reliable test for double patenting under 35 U.S.C.101 is whether a claim in the application could be literally infringed without literally infringing a corresponding claim in the patent.」及「Is there an embodiment of invention that falls within the scope of one claim, but not the other?」

意見，此一判斷標準顯然亦不同於我國⁷。

此外，由於法定重複專利是一種涉及「專利權被重複授予」之議題，與「技術本身是否被重複揭露」無關，因此前述之比對對象僅侷限於請求項，請求項之外的說明書內容、摘要或是圖式無需作為比對之對象；再者，法定重複專利之審查亦適用逐項審查原則，系爭案與引證案之間，只要有任一請求項之比對結果被認定為相同之發明創造，即可能成立法定重複專利，無需全部請求項都完全相同；另由於專利權是依照國界之劃分而於各國獨立存在，相同之發明創造縱使在多個國家同時被授予專利權，亦不違反「一項發明只能被授予一項專利權」之原則，因此前述系爭案及引證案都必須是美國國內案才可能成立法定重複專利。

四、法定重複專利之核駁

當系爭案及引證案滿足前述及主體要件及客體要件時，官方即會發出法定重複專利核駁，惟依引證案之公告與否，其審查意見之內容亦不相同。

1、引證案已核准公告

既然引證案已核准公告，倘若再對系爭案授予專利權，即違反「一項發明只能被授予一項專利權」精神，因此此時官方將依專利法 35USC§101 條，對該系爭案發出法定重複專利之核駁，同時敘明引證案編號以及系爭案是哪些請求項被依此理由核駁⁸。

需特別說明的是，該面臨法定重複專利核駁之案件，未必即為申請在後者，倘若同一人於不同日先後申請兩件專利案，其中該後申請案先被審查並核准，而於該後申請案公告後，該先申請案才被審查，於此情況下，官方仍舊只會「對該審查中的先申請案發出法定重複專利核駁」，而非「核准該先申請案並撤銷該後申請案之專利權」，此一「先申請案反而比後申請案獲得更為不利之審查結果」，乍看之下似乎不合理，但實則不然。詳言之，美國法定重複專利是在處理「同一組人」重複被授予專利之爭議，故而無論是該先申請案被授予專利，或是該後申請案被授予專利，該「同一組人」終究都能夠取得一件之專利權，對該「同一組人」之權益影響並不大，有影響者或許只在專利編號的差別，或是由申請日

⁷ 依我國現行專利審查基準第二篇第三章「5.4 先申請原則之判斷基準」一節，先申請原則所稱之相同發明是包含以下四種態樣：(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，及(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵，該第(3)種及第(4)種態樣，按照美國之判斷標準應該不會成立法定重複專利。

⁸ 見「MPEP 804 II. A. Statutory Double Patenting」一節。

不同所衍生的專利權期限屆滿日之差異，反而，如果以法定重複專利之理由核駁該審查中的案件，無論該審查中的案件是申請在先者或是申請在後者，該審查中的案件均仍有機會修正請求項範圍，從而治癒此缺陷，美國法制將法定重複專利核駁發給審查中的案件，而非後申請之案件，其原因在此。

2、引證案尚未公告

法定重複專利制度在於避免專利權被重複授予，因此如果系爭案以及引證案都尚未核准，邏輯上應不存在重複專利之議題；然而，為使申請人提早察覺及因應，故對於仍在審查中的兩件申請案，只要符合了前述之主體要件及客體要件，官方對此二申請案同樣都會發出法定重複專利之核駁⁹，而為了與前述引證案已核准公告之態樣有所區隔，此時之核駁稱為暫時性法定重複專利之核駁 (Provisional Statutory Double Patenting Rejection)。

五、法定重複專利之核駁意見回覆

當系爭案收到法定重複專利之核駁時，無論是正式之法定重複專利核駁或是暫時性之核駁，均意味著審查員認定此案至少有一個請求項與引證案之請求項範圍實質相同，申請人應針對此項議題以及其他之核駁理由，例如新穎性、非顯而易知性或揭露要件等，分別回覆意見。

針對法定重複專利之議題，申請人需比對引證案與系爭案，試圖證明前述「只落入其中一案的請求項文義範圍，而未落入另一案的請求項文義範圍」的侵權物是可能存在的，以便回覆官方。再者，申請人其實也可以修正系爭案之請求項範圍，使其與引證案實質不相同，或是乾脆刪除該涉及法定重複專利之請求項來克服。

而由於法定重複專利之核駁是在禁止相同之發明創造被授予複數個專利權，與專利權期限之不當延長無關，因此期末拋棄聲明書 (terminal disclaimer) 並不能用來克服該法定重複專利之核駁¹⁰。

六、暫時性法定重複專利核駁之後續程序

暫時性法定重複專利之核駁，是適用於涉及相同發明創造的兩件專利案均尚未公告之情況，而由於兩案均仍具有對等的修正請求項之機會，因此官方可依申請日之先後給予不

⁹ 見「MPEP 804 I. B. Between Copending Applications – Provisional Rejections」一節。

¹⁰ 見「MPEP 804 I. B.2 Provisional Statutory Double Patenting Rejections (35 U.S.C. 101)」一節，期末拋棄聲明書是用來克服非法重複專利之核駁，本刊將另以專文介紹。

同之審查結果。

對於申請在先之申請案，如其他核駁意見已被克服，暫時性法定重複專利成為唯一僅存之缺陷時，官方會撤回該暫時性法定重複專利之核駁，從而核准此案，同時將該後申請案之暫時性核駁轉換為正式之核駁；對於申請在後之申請案，或是同日申請之多個申請案，如其他核駁意見已被克服，暫時性法定重複專利成為唯一僅存之缺陷時，該暫時性法定重複專利之核駁仍將存續，直到該法定重複專利之核駁事項被克服為止；亦即，申請在後之申請案自始至終均需正視法定重複專利之議題，藉由修正或答辯自根本克服此缺陷。

前述「何案申請在先、何案申請在後」之判斷，原則上應以美國正式案 (non-provisional application) 之申請日作為判斷之依據，若一發明創造是先以臨時案 (provisional application) 之形式先提出，隨後再轉為正式案，或是有主張國際優先權，該臨時案之申請日或國際優先權日均不得在暫時性法定重複專利的議題中作為判斷申請先後之依據¹¹，依 MPEP 中的論述，是因為這些日期並不能作為計算專利權期限屆滿日之起算日，換言之，官方是針對專利權期限屆滿之日來定其先後，舉例而言，假定同一人有 A、B 兩件美國專利申請案，其中 A 案之美國申請日早於 B 案之美國申請日，但 B 案之優先權日早於 A 案之美國申請日，且 A、B 兩案均無任何其他可將專利要件之審查基準日提前之主張，於此情況下，A 案將被認定為申請在先，而 B 案將被認定為申請在後，當此二案均已克服暫時性法定重複專利以外之其他核駁事項時，官方將無視該 B 案之優先權主張轉而核准 A 案，顯見美國官方傾向將專利權授予期限較早屆滿者，以促使相關之發明創造早日成為公共財而可被公眾自由實施；相反地，若一申請案為延續案 (Continuation Application) 或分割案 (Divisional Application)，因其內容已揭露於母案而取得母案申請日之利益，由於該延續案及分割案之專利權期限屆滿之日是由其母案申請日起算，其母案之申請日即可在暫時性法定重複專利之議題上，作為判斷該延續案或分割案「申請在先或申請在後」之依據¹²。

七、法定重複專利對申請人之影響

法定重複專利之相關規定是適用於「同一組人」針對相同之發明創造而申請兩件 (或以上) 專利案之情況，而申請人僅需修正其中一案之請求項，擴大兩案間請求項之差異，或是刪除涉及法定重複專利之請求項，應即可克服此項核駁，因此對於申請人之權利影響應該不大；實務上，部分之法定重複專利是由於申請人或專利代理人之不慎所導致，例如

¹¹ 同註 9。

¹² 同註 9。

針對已經提出申請之案件又再重新申請，或是申請延續案時將母案之請求項誤植為延續案之請求項，相關之人員均應竭力避免相關事項發生。

八、結論

美國法定重複專利相關規定是在處理「同一組人」被重複授予專利之爭議，與我國先申請原則兼可處理「兩組人」因單純巧合完成相同之發明創造，而又於同日提出專利申請之爭議，兩者並不相同；此外，當一已核准公告之案件與一審查中之案件涉及法定重複專利時，由於該審查中之案件仍有機會修正專利範圍，故而官方將無視其申請日之先後，直接核駁該審查中的案件，只有在涉及法定重複專利之兩件申請案都尚未公告時，官方才會依其申請先後，而給予申請在先者較有利之處分，這些規定均不同於我國，有志從事美國專利佈局者，不可不了解。