

達穎專利師事務所 發行 / 第 001-04 期 / 2016.8.10 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

美國非法定重複專利之制度及因應

文・劉沁瑋*

非法定重複專利 (nonstatutory type double patenting) 為美國重複專利 (double patenting) 之另一種類型，此制度在於避免「同一組人」藉由提出多件「在可專利性不可區別」之申請案，而造成專利權期限不當延長之效果。針對非法定重複專利之核駁，申請人雖可提出期末拋棄聲明書 (Terminal Disclaimer) 來克服，但也連帶導致權益受限。本文將一併介紹非法定重複專利之成立要件、申請人之因應以及後續之影響等。

關鍵字：美國專利制度、重複專利、審查意見回覆、專利權期限延長

一、前言

非法定重複專利，是美國初審階段常見的核駁事項，審查員通常會列舉一件已核准之專利或是審查中的專利申請案¹作為引證案，認定審查中的系爭案為非法定重複專利，而將其核駁。由於其他各國並無相同之制度，故常使申請人疑惑：案件中所界定的發明創造明明就不同於引證案，為什麼還會被認定為重複專利。事實上，被認定為非法定重複專利，其實意味著系爭案之請求項已不同於引證案，只是兩者間的差異相當細微，如果都被授予專利權，由於兩案有各自不同的專利權期限，將會產生專利權整體期限被延長的不合理效果，因此應設法避免。

既然名為非法定重複專利，顧名思義即未見於成文法，而是直接受司法判決之拘束²，官

* 達穎專利師事務所 專利師 (交通大學 環境工程研究所 碩士)

¹ 在非法定重複專利之審查中，官方其實也可以組合兩件以上引證案來核駁系爭申請案，見「MPEP 804 II. B. 2. Obviousness Analysis」一節。

² 見「MPEP 804 Definition of Double Patenting」一節：「The second is the “nonstatutory-type” double patenting rejection based on a judicially created doctrine grounded in public policy and which is primarily intend to prevent prolongation of the patent term by prohibition claims in a second patent not patentably distinct from claims in a first patent.」

方在發出非法定重複專利核駁時也會一併引用相關之判決³。非法定重複專利在美國專利審查指南(Manual of Patent Examining Procedure, 以下簡稱 MPEP)「MPEP 804 Definition of Double Patenting」一節有詳盡的介紹，相關要件列示如下：

二、非法定重複專利的主體要件

法定重複專利之核駁，在於禁止「同一組人」因相同之發明創造而被重複授予專利權；而非法定重複專利之核駁，則是在禁止「同一組人」藉由提出在可專利不可區別之多件申請案而獲得專利權之不當延長；既然同為針對「同一組人」之規範，非法定重複專利之主體要件，也應與法定重複專利者完全相同，即系爭案與引證案之間，需為以下態樣之其中一者：(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；因此，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，亦即兩組人僅因單純巧合而提出「在可專利上不可區別」的系爭案及引證案，該兩者間並不會成立非法定重複專利。

三、非法定重複專利的客體要件

除前述要件外，系爭案及引證案請求項之內容，還需滿足「在可專利性不可區別 (patentably distinct)」，始成立非法定重複專利，「在可專利性不可區別」一詞，依 MPEP 之解釋，是指該系爭案的請求項範圍已被引證案「先占 (anticipated by)」，或是相較於引

³ 見「MPEP 804 II.B. Nonstatutory Double Patenting」一節。

⁴ 原文見「MPEP 804 II.B. Nonstatutory 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 under the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA.」

證案是「顯而易知 (obvious over)」的⁵，基於此，非法定重複專利可大致被分為「先占類型」以及「顯而易知類型」兩者，其中以後者較為常見，此外還有一種基於公平原則 (equitable principles) 所衍生的非法定重複專利類型。

1、先占類型之非法定重複專利⁶

系爭案的請求項範圍已被引證案「先占」，是指系爭案之請求項範圍完完全全涵蓋引證案之請求項範圍，亦即，系爭案的請求項範圍較大，引證案的請求項範圍較小，且完全在系爭案的請求項範圍內，例如，引證案界定了下位概念請求項，而系爭案界定了上位概念之請求項，又或者，該系爭案之請求項相較於引證案僅刪除了部分之技術特徵，這些均可能成立先占類型之非法定重複專利。

由於系爭案的較大範圍完全涵蓋引證案的較小範圍，故而落入引證案專利範圍之侵權物，也必然會落入系爭案之專利範圍，於此情況下，即使引證案期限屆滿，該侵權物仍舊將侵害系爭案之專利權，這與專利權期限屆滿即成為公共財之精神相違背，因此應不被允許。

2、顯而易知類型之非法定重複專利⁷

系爭案之請求項內容，相較於引證案之請求項內容是顯而易知的，則被分類為顯而易知類型的非法定重複專利。對於如何才屬於顯而易知？依 MPEP 之教示，其判斷方式係同於非顯而易知性之審查，亦即，採用 *Graham* 法則⁸來進行判斷，惟，在審查非顯而易知性時，引證案無論是說明書、摘要、圖式或是請求項，均可作為比對之內容，但在審查非法定重複專利時，引證案僅請求項可作為比對之內容，說明書、摘要及圖式僅可用以解釋請求項之語

⁵ 「MPEP 804 II. B. Nonstatutory Double Patenting」一節之原文為「the examined applications claim is either anticipated by, or would have been obvious over the reference claim(s).」

⁶ 見「MPEP 804 II.B.1. Anticipation Analysis」一節。

⁷ 見「MPEP 804 II.B.2. Obviousness Analysis」一節。

⁸ 即美國聯邦最高法院於 1966 年在 *Graham v. John Deere Co.* 一案中針對非顯而易知性審查所教示之法則，其內容包含以下步驟：

- (A) 決定引證案之範圍及內容 (Determine the scope content of a patent claim relative to a claim in the application at issue);
- (B) 決定前揭引證案範圍內容與系爭案請求項之差異 (Determine the differences between the scope and content of the patent claim as determined in (A) and the claim in the application);
- (C) 決定相關技術領域之通常技術水準 (Determine the level of ordinary skill in the pertinent art);
- (D) 評估任何有關非顯而易知性的客觀因素 (Evaluate any objective indicia of nonobviousness)。

我國專利審查基準第二篇第三章「3.4 進步性之判斷基準」一節也受該判決之影響。

意而不作比對。

美國官方在審查「法定重複專利」時，涉及「法定重複專利」的兩件案件中，如其中一件已核准公告，而另一件仍在審查，官方總是以該已核准公告者作為引證案，來核駁該仍在審查者，而不問其申請先後⁹，這樣的原則在審查「非法定重複專利」時也同樣適用。然而，在採用 *Graham* 法則審查「非法定重複專利」時，若引證案與系爭案之角色互換，可能導致完全不同的審查結果，舉例而言，發明人針對其第一代之商品申請 A 案，隨後再繼續改良，並針對性能較優異之第二代商品再申請 B 案，如 AB 兩案相較於其他先前技術均具備專利要件，於一般之情況下，A 案會先核准公告，而 B 案在審查時由於性能較為優異，因此 B 案相較於 A 案並非顯而易知，故而兩者之間並不會成立「非法定重複專利」；然而，如官方在審查 A 案時延遲了，導致後申請的 B 案反而先核准公告，後續在審查 A 案時，B 案反而成為審查 A 案「非法定重複專利」之引證案，由於第一代商品相較於改良後的第二代反而顯得性能拙劣，A 案相較於 B 案即為顯而易知，因此兩者之間應可成立「非法定重複專利」，這樣的情況是由官方之延遲審查所導致，但卻是由申請人來承受不利益，相當不合理，因此官方針對前述之一般情況以及涉及審查延遲之特殊情況，會分別採用不同的審查方式。

2.1 單向可區別性測試法 (One-Way Test for Distinctness)

正在面臨「非法定重複專利」審查的系爭案，若為較後申請者¹⁰，或是系爭案與引證案為同日申請時，僅需利用該 *Graham* 法則進行一次判斷，結果如為顯而易知，則該系爭案與引證案之間即成立「非法定重複專利」。至於前述「系爭案是較先申請或是較後申請」之判斷，亦比照「暫時性法定重複專利」審查時之判斷¹¹，原則是以美國正式案之申請日作為判斷之依據，如案件本身為分割案或延續案，則以其最早之母案申請日為判斷之依據，但臨時案之申請日或國際優先權日都不會作為判斷申請先後之依據。

2.2 雙向可區別性測試法 (Two-Way Test for Distinctness)

相較於系爭案，引證案若是「較晚申請但卻較早核准公告」者，且此一狀況「純粹由官方延遲所導致」，且申請當時「申請人無法將引證案及系爭案的內容合併於同一申請案中申請」者，則是適用雙向可區別性測試法¹²。

⁹ 見本刊物前期「美國法定重複專利之制度及因應」一文。

¹⁰ 如涉及「非法定重複專利」的兩件申請案均尚未公告，而適用「暫時性非法定重複專利」之核駁者，兩案中較後申請者，也是適用單向測試法來進行判斷。

¹¹ 同註 9。

¹² 此二要件在「MPEP 804 II.B.2.(c) Two-way Test for Distinctness」一節之原文為：「A two-way test is to be applied only when the applicant could not have filed the claims in a single application and the Office

以此法進行測試時，吾人需先判斷系爭案相較於引證案是否為顯而易知，隨後「將該引證案及系爭案互換角色」，再進行一次非顯而知性的判斷，惟有兩次判斷之結論「均為顯而易知」，系爭案及引證案才會被認定為「在可專利性不可區別」，而成立「非法定重複專利」。相較於單向測試法而言，「非法定重複專利」在雙向可區別性測試法比較不容易成立，可視為官方對其審查延遲所作的些許補償。

而若前述之延遲並非純粹由官方所導致，或是申請人其實早有機會將系爭案及引證案的內容合併於單一案件中申請，則仍是採用單向可區別性測試法來審查。

3、基於公平原則的非法定重複專利¹³

此態樣之非法定重複專利較為少見，美國官方也未提供明確的判斷標準，因此在審查時需依事實來個案認定是否有不正行為而導致專利權之不當延長。

此態樣之非法定重複專利，最廣為人知的案例即為 1968 年的 *Schneller* 案¹⁴，此案是關於一種用以將石膏板固定於牆面或是天花板之夾具系統，習知技術為元件 A、B 及 C 之總成，申請人於習知技術之基礎上再添加元件 X 及 Y 進行改良，單純添加元件 X 或是單純添加元件 Y 都能獲得優於習知技術之效果，而同時添加元件 X 及 Y 則效果最好，在最初申請時，申請人已同時揭露 ABCX、ABCY 及 ABCXY 等實施例，但其請求項僅界定 BCX 及 ABCX 等態樣，數年後再以延續案之方式另案申請 ABCY 及 ABCXY 等態樣。

在審查該較晚之申請案時，該較早申請者已經核准公告，因此該較早之申請案即成為該較晚申請案之引證案；引證案之請求項內容僅包括 BCX 及 ABCX，而系爭案之請求項內容則為 ABCY 及 ABCXY，此態樣就前二節之標準，其實並不會成立「先占類型」或「顯而易知類型」之非法定重複專利，但申請人此種在最初申請時刻意不在請求項界定 Y 元件，而於事後再另案申請之行為，顯然已可導致專利權期限之不合理延長，法院最後認定這樣的態樣仍成立非法定重複專利，申請人仍需提出期末拋棄聲明書才可導致後案核准。

四、非法定重複專利之核駁及意見回覆

當系爭案及引證案分別有任何一項請求項滿足前述要件時，官方即會發出非法定重複專利之核駁。與法定重複專利之程序相同，如引證案已核准公告，無論該引證案之申請日

is solely responsible for any delays.」

¹³ 見「MPEP 804 II.B.3. Nonstatutory Double Patenting Rejection Base on Equitable Principles」一節。

¹⁴ 見判決書 *In re Schneller*, 397 F.2d 350, 158 USPQ 210 (CCPA 1968)。

是早於或是晚於系爭案，官方也都只會針對該未審定之系爭案發出非法定重複專利之核駁¹⁵。

系爭案收到非法定重複專利之核駁時，申請人應針對此項議題以及其他之核駁事項，例如新穎性、非顯而易知性或揭露要件等，分別回覆意見，對於非法定重複專利之核駁，申請人需比對引證案及系爭案之請求項內容，以上述章節介紹之要件，試圖說明系爭案相較於引證案「在可專利性是可區別」的，因此非法定重複專利應該不成立；除此之外，既然非法定重複專利之制度在於防止專利權之不當延長，因此只要申請人提出期末拋棄聲明書 (Terminal Disclaimer)，聲明拋棄引證案期限屆滿後系爭案之專利權，亦即聲明系爭案之專利權與引證案同時屆滿，即可排除專利權期限不當延長之效果，從克服此核駁¹⁶。

但若滿足前述要件的引證案及系爭案都尚未審定，儘管專利權之不當延長只可能發生在系爭案及引證案之其中一者，但為使申請人能夠通盤地因應，官方其實會對該系爭案及引證案都一併發出非法定重複專利之核駁，而為了與前述引證案已核准公告之態樣有所區隔，此時之核駁被稱為暫時性非法定重複專利之核駁「(Provisional Nonstatutory Double Patenting Rejections)」¹⁷。

儘管名為暫時性之核駁，申請人仍需依其內容及其理由，完整回覆官方之意見，惟其後續程序會隨著案件本身為申請在先者或是申請在後者，而有所不同。在涉及非法定重複專利的兩件專利申請案中，若二案都尚未審定，對於申請在先者，如其他之核駁事項已被克服，暫時性非法定重複專利成為唯一僅存之缺陷，官方就會撤回該暫時性法定重複專利之核駁，此時申請人無需提出期末拋棄聲明即可核准；而對於申請在後者，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，申請人仍需提出期末拋棄聲明書，始可克服此缺陷，亦即對該申請在後之專利申請案，申請人需自始至終正視此議題，藉由適當的意見陳述或聲明書來克服。

需特別說明的是，依美國專利法施行細則 37CFR§1.321(c)(3)之規定，用以克服非法定重複專利核駁之期末拋棄聲明書，必須納入限制之條款，限制該提出期末拋棄聲明書的申請案 (即系爭案)，與共同構成非法定重複專利之申請案或專利 (即引證案)，未來只有專利權

¹⁵ 見「MPEP 804 I.A. Between Issued Patent and One or More Applications」一節，原文為：「Since the inventor/applicant/patent owner has already secured the issuance of a first patent, the examiner must determine whether the grant of a second patent would give rise to an unjustified extension of the rights granted in the first patent.」

¹⁶ 見「MPEP 804.02 Avoiding a Double Patenting Rejections」一節。

¹⁷ 見「MPEP 804 I.B.1. Provisional Nonstatutory Double Patenting Rejections」一節。

人相同時，專利權才可以被執行¹⁸；這樣的限制，依 MPEP 之解釋，是在避免被控侵權者被同一發明所衍生的多組專利權人同時騷擾¹⁹。

五、對延續案或分割案發出非法定重複專利核駁之實益

如前揭章節所述，非法定重複專利僅存在於「同一組人」所提出之多件專利案。既然為同一組人，對於較晚申請之專利案，該「同一組人」通常會選擇以延續案或分割案之形式進行申請，以便將專利要件之審查基準日儘可能提前，從而獲致較有利之審查結果。而依美國規定，延續案及分割案之專利權期限都是自母案之申請日起算 20 年屆滿²⁰，亦即與母案同一日屆滿。既為同一日屆滿，延續案或分割案乍看之下應無導致專利權期限延長之疑慮，缺乏發出非法定重複專利核駁之實益，但事實並非如此。

1995 年之前，美國發明專利之專利權期限為自公告日起算 17 年²¹屆滿，因此較晚申請而導致較晚審查的分割案及延續案，理當應較晚公告，從而具備晚於母案之專利權期限，因此，以非法定重複專利核駁該等案件，迫使申請人拋棄母案期限屆滿後之專利權，確有其必要及實益。1994 年，「關稅及貿易總協定 (General Agreement on Tariffs and Trade，即 GATT) 烏拉圭回合 (Uruguay Round)」談判結束，會中決議次年成立「世界貿易組織 (World Trade Organization，即 WTO)」，而為遵守「與貿易有關的智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，即 TRIPs)」，美國對應地修改專利法，將專利權期限修改為與世界接軌的「自申請日起算 20 年屆滿」，凡於 1995 年 6 月 8 日後申請之發明專利，其專利權期限一律適用新規定，而一直沿用至今。

¹⁸ 美國專利法施行細則相關原文為：「(c) A terminal disclaimer, when filed to obviate judicially created double patenting in a patent application or in a reexamination proceeding except as provided for in paragraph (d) of this section, must: ... (3) Include a provision that any patent granted on that application or any patent subject to the reexamination proceeding shall be enforceable only for and during such period that said patent is commonly owned with the application or patent which formed the basis for the judicially created double patent.」

¹⁹ 見「MPEP 804.02 VI. Terminal Disclaimers Required to Overcome Nonstatutory Double Patenting Rejections in Applications Filed on or after June 8, 1995」一節，原文為：「These requirements serve to avoid the potential for harassment of an accused infringer by multiple parties with patents covering the same patentable invention.」

²⁰ 見美國專利法 35USC154(a)(2)。

²¹ 見 Term of patent in the United States，維基百科全書，

https://en.wikipedia.org/wiki/Term_of_patent_in_the_United_States，最後造訪日：2016 年 6 月 21 日。

施行新規定後，延續案及分割案之專利權期限都與母案同時屆滿，使得透過申請該等案件來延長專利權期限的效益大大降低，儘管如此，美國官方仍然堅持非法定重複專利需藉由提出期末拋棄聲明書來克服之相關規定，其原因有二²²：第一，透過專利權期限調整（Patent Term Adjustment）制度²³，延續案或分割案之專利權期限，未必即與母案同日屆滿，因此仍有造成專利權期限不當延長之虞；第二，官方仍需藉助期末拋棄聲明書中的限制條款，避免侵權者被同一發明所衍生的多組專利權人同時騷擾。

六、非法定重複專利之限制

美國專利法 35USC§121 規定，一申請案之請求項包含了兩個以上獨立的且可區別的發明時，官方可發出「限制要求(Requirement for Restriction)」，而依施行細則 37CFR§1.146 前段，一申請案包含了總括的請求項(generic claim)及多個子類別請求項(species claim)時，官方可發出「選擇要求 (Election of Species)」，兩者都可能導致審查之範圍僅侷限於申請人所選擇的部分請求項。

然而，若申請人針對這些未被選擇的請求項另案再申請分割案，依 MPEP 之規定²⁴，該分割案與其母案之間就不會成立非法定重複專利，但若申請人是自願地提出多件申請案，而非選擇要求或限制要求所導致，或是該選擇要求、限制要求事後被官方撤回，申請人則仍有可能收到非法定重複專利之核駁。

七、非法定重複專利對申請人之影響

在收到非法定重複專利核駁時，申請人縱使無法證明系爭案及引證案在可專利性上是「可區別」的，也能夠藉由提出期末拋棄聲明書來克服，因此相較於缺乏新穎性、缺乏非顯而易知性或是申請標的不適格，非法定重複專利之核駁是比較容易克服的。

然而，期末拋棄聲明書的簽署，卻會對未來核准的專利權，造成不小的限制，首先，系爭案之專利權期限將與引證案同時屆滿，故而縱使系爭案遭受嚴重的審查延遲，申請人仍無法依專利權期限調整制度而得到補償，且若系爭案之申請日相當晚，更可能造成專利權有效

²² 見「MPEP 804.02 VI. Terminal Disclaimers Required to Overcome Nonstatutory Double Patenting Rejections in Applications Filed on or after June 8,1995」一節。

²³ 美國專利權期限調整制度規定於其專利法 35USC§154(b)，針對審查上之延遲，官方會對應地延長專利權之期限以作為補償，其延長之天數有一定之計算標準，並於公告時刊載於專利公報封面。

²⁴ 見「MPEP 804.01 Prohibition of Nonstatutory Double Patenting Rejections Under 35U.S.C. 121」一節。

期間過短之不利後果，其次，期末拋棄聲明書中之限制條款，促使該系爭案之專利權人需與引證案相同，否則專利權則無法執行，更導致權利人在專利權之共有、交易、授權或讓與等議題上備受限制，後果實在不容輕忽。

八、結論

而非法定重複專利在我國則無相對應之制度，它是為了避免專利權人藉由申請多件「在可專利性不可區別」之專利案，達到專利權期限不當延長之效果，申請人雖可藉由提出期末拋棄聲明書 (terminal disclaimer) 來克服，但仍需正視其所造成之限制。

申請案在收到選擇要求或是限制要求後，申請人如針對未被選擇之請求項申請分割案，除非該選擇要求或限制要求事後被撤回，否則該分割案及其母案之間應不會成立非法定重複專利。因此，申請人在最初申請時，嘗試將多個實施例或是多個申請標的，例如同一製程之產物、程序及器具等，先合併地於單一案件中申請，待收到選擇要求或限制要求後再申請分割案，以阻卻非法定重複專利之成立，也相當可行。