

達穎專利師事務所 發行 / 第 001-05 期 / 2016.9.8 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

## 美國發明與設計間重複專利之規定及案例

文·劉沁瑋\*

台灣的發明專利及設計專利之間，或是新型專利及設計專利之間，均不會產生重複專利之情況；而依美國規定，相同之物若有發明及設計兩件專利申請案，無論是發明案申請在先或是設計案申請在先，後申請者都有可能導致該物所能享受的專利權期限被不合理延長，而構成非法定重複專利，本文將以數個案例來介紹相關制度。

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

依我國之法制，發明專利與設計專利之間，或是新型專利與設計專利之間，完全不會涉及重複專利的議題，故即使針對相同之物一併申請發明專利及設計專利，或是一併申請新型專利及設計專利，該等專利案之間無論如何都不會以違反禁止重複專利原則的理由被核駁<sup>1</sup>；但依美國之法制，發明專利及設計專利之間，仍可能構成重複專利，審查員需依照發明專利案的審查標準，來認定發明專利及設計專利是否構成重複專利<sup>2</sup>。

### 二、美國重複專利之分類及要件

美國之重複專利分為法定重複專利 ( statutory type double patenting ) 與非法定重複專利 ( nonstatutory type double patenting ) 。

\* 達穎專利師事務所 專利師 ( 交通大學 環境工程研究所 碩士 )

<sup>1</sup> 見專利審查基準第三篇第三章「5.2.3 引證文件」一節：「由於發明與新型同屬利用自然法則之技術思想之創作，設計則係透過視覺訴求之創作，無論是發明與設計之間或新型與設計之間，均不會產生重複專利的情況」。

<sup>2</sup> 見「MPEP 804 II.B.4. Design/Plant Utility Situations」一節，原文為「In general, the same double patenting principles and criteria that are applied in utility-utility situations are applied to utility-plant or utility-design situations.」

法定重複專利又稱相同發明類型之重複專利，是指二件未審定的申請案之間，或是一件未審定的申請案與一件已核准公告的專利案之間，因為申請了相同的發明創造，而違反一項發明創造只能被授予一項專利權之精神。法定重複專利之成立，需滿足此二案之申請人、發明人或受讓人相同或有關連之主體要件，以及此二案之申請標的相同之客體要件<sup>3</sup>，前述之申請標的是否相同，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」，如果這樣的侵權物並不存在，意味著此二案之專利範圍完全相同，而若主體要件也滿足，即成立法定重複專利，反之，如果這樣的侵權物其實有可能存在，此二案之專利範圍即不同，法定重複專利應不成立<sup>4</sup>。

至於非法定重複專利是指二件未審定的申請案之間，或是一件未審定的申請案與一件已核准公告的專利案之間，其申請標的雖然存在差異，但差異相當微小，導致兩案「在可專利性不可區別」，從而產生整體專利權不當延長之效果<sup>5</sup>。非法定重複專利之主體要件與該法定重複專利者完全相同，而系爭案與引證案「在可專利性不可區別」，是指該系爭案的請求項範圍已被引證案「先占( anticipated by )」，或是相較於引證案是「顯而易知( obvious over )」的，其中，前者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，而後者則是指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<sup>6</sup>。

依美國專利審查指南 ( Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱 MPEP ) 之教示，無論是法定重複專利或是非法定重複專利，該等適用於發明專利與發明專利之間的判斷方式，也同樣適用於發明專利與設計專利之間<sup>7</sup>。

### 三、發明與設計專利案之間涉及重複專利之案例

以下介紹 MPEP 中所列舉的四個案例：

#### 1、*Carman Indus. Inc. v. Wahl* 案<sup>8</sup>

系爭案是關於一種儲料卸出驅動器，於 1966 年核准公告，編號為 US3261508。專利權人 *Wahl* 以之控告 *Carman* 公司侵害專利權，*Carman* 公司則反訴系爭專利不具新穎性及非顯而易知性，同時與另一件公告在先之 USD202068 設計專利構成重複專利，地方法

<sup>3</sup> 見「MPEP 804 II. A. Statutory Double Patenting」一節。

<sup>4</sup> 見本刊物前二期「美國法定重複專利之制度及因應」一文。

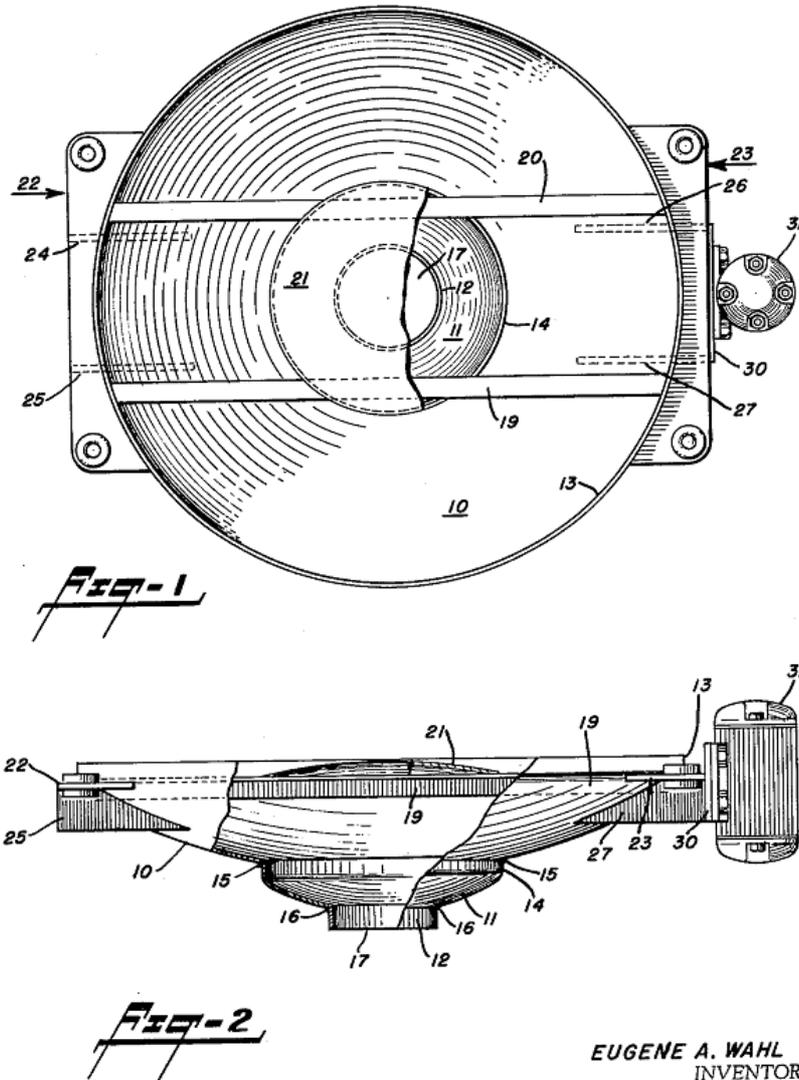
<sup>5</sup> 見「MPEP 804 II. B. Nonstatutory Double Patenting」一節。

<sup>6</sup> 見本刊物前一期「美國非法定重複專利之制度及因應」一文。

<sup>7</sup> 同註 2。

<sup>8</sup> 見美國判決 *Carman Indus. Inc. v. Wahl*, 724 F.2d 932, 220 USPQ 481 ( Fed. Cir. 1983 )。

院判決被告 *Carman* 公司敗訴，被告不服並上訴至聯邦巡迴上訴法院 ( United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC )。



2. 一種用以促進儲料自儲槽卸出之裝置，包含有：
- (a) 一儲料承接件(10,11)·具有一由多個凹面(10,11)所界定的底壁，其末端具有一中央排出口(17)；
  - (b) 一阻擋件(21)·固設於儲料承接件(10,11)且具有一環周面，該環周面與儲料承接件(10,11)之間留有間隔；
  - (c) 手段(22,23)·用以將該儲料承接件(10,11)懸吊於該儲槽；以及
  - (d) 手段(31)·用以使儲料承接件(10,11)振動。

圖 1、*Carman* 案系爭案 ( US 3261508 ) 之圖式及請求項

系爭案之儲料卸出驅動器是裝設於固體物儲槽之底部，例如殼倉之底部，以協助該固體物順利漏出，其具備爭議的請求項為獨立項 claim 2，其圖式及請求項內容<sup>9</sup>見上頁圖

<sup>9</sup> 該請求項 2 之原文：「2. Apparatus for promoting the flow of material from a storage hopper having a discharge opening formed in the bottom thereof, said apparatus comprising,  
(a) a material-receiving member having a bottom wall defined by a plurality of concave surfaces terminating in a central outlet opening,

1。由其獨立項內容可知，此案主要是利用阻擋件 ( baffle, 21 ) 來形成環狀之通道，再配合振動手段 ( 31 ) 來振動該儲料承接件 ( 10,11 )，即可促使儲料順利漏出。引證案 USD202068 則具有相同之外觀，如下圖 2。

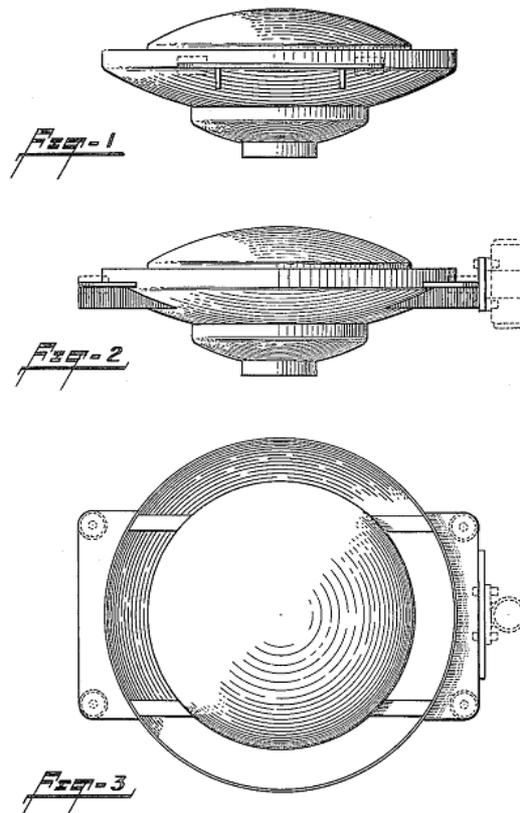


圖 2、Carman 案引證案 ( US 202068 ) 之圖式

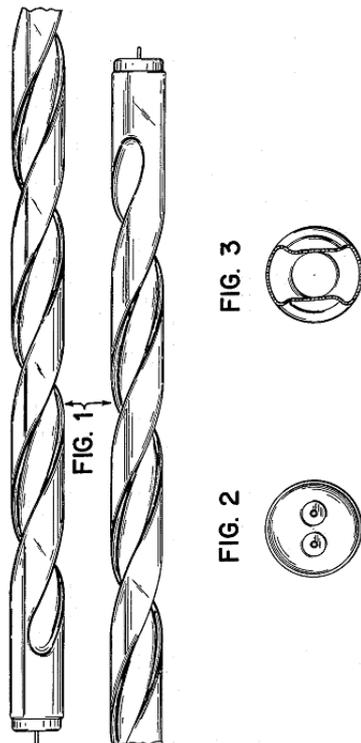
針對法定重複專利之議題，CAFC 最後認為該系爭案請求項是針對裝置內部結構，而引證案之外觀設計並未述及其內部結構，也未揭示其功效，再者，該系爭案所界定的發明創造其實是在不採用引證案外觀的前提下被實施，因此該系爭案及引證案所界定的並不是相同的發明創造。而針對非法定重複專利之議題，CAFC 認為被告 Carman 並無法證明由引證案之外觀設計來獲得系爭案之內部結構是顯而易見的，因此也未構成非法定重複

- 
- (b) a baffle member rigidly secured to the material-receiving member and having a peripheral surface spaced from the inner wall of the material-receiving member,
  - (c) means vibrationally suspending the material-receiving member from the hopper and in spaced position to the hopper wall, and
  - (d) means for vibrating the material-receiving member.」

專利。由於 CAFC 最後認定該系爭案仍具有新穎性及非顯而易知性，且 *Carman* 之產品確實落入系爭案之均等範圍，因此維持原審之判決。

## 2、Thorington 案<sup>10</sup>

引證案：USD198268



系爭案請求項 1：

1. 一種放電燈管，包含有一長形之管狀外殼、設置於該外殼之電極手段、以及位於外殼內部的可離子化介質，而可於電位差施加於該電極手段時產生電弧流，該外殼具有二凹部，該二凹部是分開地且螺旋狀地環繞該外殼之長軸，任一凹部都是連續的且延伸於該外殼之主要部分。

圖 3、Thorington 案引證案 ( USD198268 ) 圖式及系爭案請求項之對照

申請人 *Thorington* 等人於 1962 年以雙螺旋狀螢光燈管先申請設計專利，該設計專利於 1964 核准公告，編號為 USD198268，*Thorington* 等人於 1965 年又以相同之燈管申請發明專利案，亦即系爭案，該系爭案被以涉及重複專利之理由核駁，申請人隨後提起訴願<sup>11</sup> ( appeal )，訴願被駁回後再向美國聯邦海關暨專利上訴法院<sup>12</sup> ( United States Court of

<sup>10</sup> 見美國判決 *In re Thorington*, 418 F.2d 528, 163 UQPO ( CCPA 1969 )。

<sup>11</sup> 當時的訴願是由專利局訴願委員會 ( Patent Office Board of Appeals ) 管轄，該委員會即為當今專利審判暨訴願委員會 ( Patent Trial and Appeal Board，簡稱 PTAB ) 之前身。

<sup>12</sup> CCPA 是當時專門受理專利案件行政訴訟之法院，該法院後來與美國索賠法院 ( United States Court of Claims ) 的上訴部門合併，改制為當今之 CAFC，見「United States Court of Appeals for the Federal Circuit」，維基百科全書。

[https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_States\\_Court\\_of\\_Appeals\\_for\\_the\\_Federal\\_Circuit](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Court_of_Appeals_for_the_Federal_Circuit)，最後造訪日：2016 年 9 月 8 日。

Customs and Patent Appeals，以下簡稱 CCPA ) 提起行政訴訟。引證案及系爭案請求項 1<sup>13</sup>之內容見上頁圖 3。

由圖 3 內容可知，除了引證案所保護的雙螺旋狀外觀外，系爭案之請求項還界定了該燈管具有電極手段與內部介質等非外觀的技術特徵，系爭案之申請人主張，發明專利與設計專利由於法源不同、所保護的標的不同以及侵權之鑑定方式不同，因此應不存在重複專利之狀況，再者，發明專利還界定了電極手段與可離子化介質等特徵，故所保護的發明創造應與引證案不同，另外，「在不侵害系爭案請求項之前提下實施該引證案的外觀」是可行的，因此兩者間應不存在專利權不當延長之議題。

CCPA 認為依當時之見解，重複專利可分為相同發明創造類型 ( same invention type ) 與顯而易知類型 ( obviousness type ) 兩類。對於前者，「禁止重複授予發明專利」以及「禁止重複授予設計專利」是分別規定於不同的法條，但是法律並未針對「發明與設計權利範圍完全相同」之情況進行規範，因此 CCPA 主要是以不當延長專利權的角度，亦即，以顯而易知類型重複專利的角度，來審理此案。

儘管申請人宣稱，引證案是保護裝飾性的外觀，而系爭案則是保護其確切之結構與功效，兩者標的並不相同，且電極手段和內部介質等特徵未見於該引證案，但 CCPA 認為，設計專利事實上是保護具備該外觀之製品，既然名為「螢光燈管 ( Fluorescent Lamp )」，該詞依一般熟知之定義，也必定包含系爭案請求項之所界定的其他元件，因此一旦引證案之設計專利權消滅，公眾應即可自由實施該具備螺旋形結構之燈管整體，不應受到系爭案請求項之限制<sup>14</sup>，而對於申請人所主張的，公眾「可在不侵害系爭案請求項之前提下實施該引證案的外觀」，CCPA 認為這不但需付出不切實際的努力，而且還只能獲得商業價值模糊的商品<sup>15</sup>，因此，

---

<sup>13</sup> 該請求項 1 之原文：「1. An electric discharge lamp comprising an elongated envelope of generally tubular shape, electrode means mounted within said envelope and an ionizable medium contained therein for producing an arc stream when an electric potential is applied across said electrode means, said envelope being formed with two indentations therein, said indentations being spaced from each other and formed along said envelope in separate helical paths around and along the envelope longitudinal axis, each of said indentations being continuous and extending along the major portion of said envelope in its corresponding helical path.」

<sup>14</sup> 判決書原文：「In our opinion, the evidence of record clearly establishes that the term "fluorescent lamp" has a well-defined meaning which necessarily includes those elements recited in the claims on appeal. Once the design patent expires, the public should be free to construct fluorescent lamps having the helicoid configuration disclosed without restraint by the claims here on appeal.」

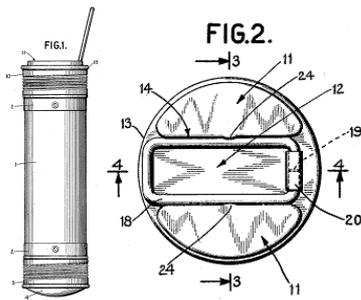
<sup>15</sup> 判決書原文：「we note only that these appear to be unrealistically strained efforts to produce an

儘管雖然系爭案請求項中有額外界定其他之技術特徵，法院依然不認為兩項專利權有所區別，故認定兩案構成顯而易知類型之重複專利，從而維持訴願決定。

### 3、*Barber* 案<sup>16</sup>

引證案：US1894147

1. 一種手電筒之底蓋，具有一底面(11)以及一懸掛件(18)，該底面(11)具有一凹槽(12)，該凹槽(12)實質上是徑向延伸，且不被阻礙地貫穿該底面(11)，該懸掛件(18)與該凹槽(11)實質上同寬，且樞接於該凹槽(12)內，且位置低於該底面(11)。



系爭案圖式<sup>17</sup>：

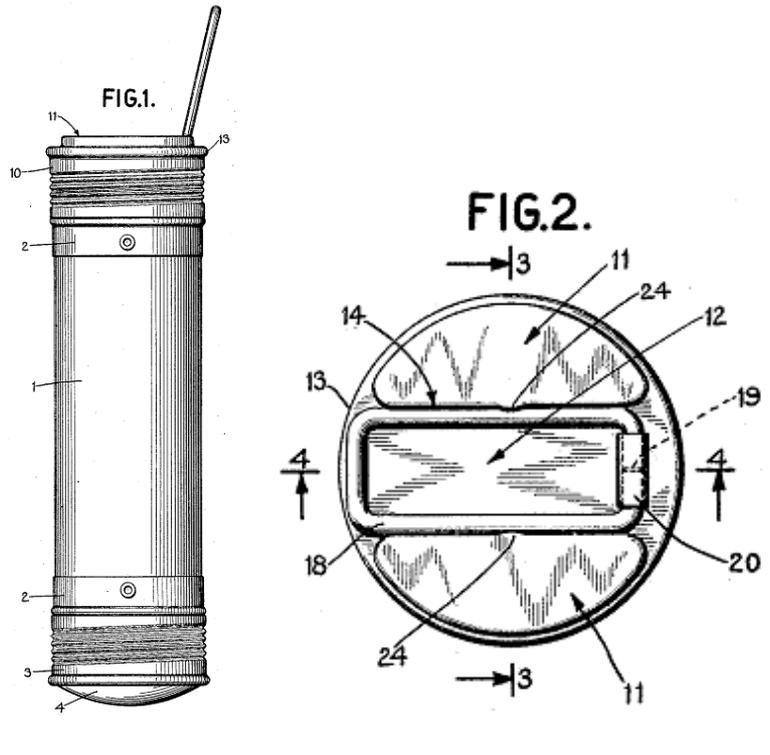


圖 4、*Barber* 案引證案 ( US1894147 ) 請求項及系爭案圖式之對照

申請人 *Barber* 於 1928 年針對手電筒之底蓋申請發明專利，該案於 1933 年核准公告，編號為 US1894147。系爭案為一設計專利案，是於 1931 年申請，美國專利局於初審時是以缺乏專利要件以及涉及重複專利等理由核駁此案，申請人隨後提起訴願，但仍以涉及重複專利之理由被駁回，申請人隨後向 CCPA 提起行政訴訟。引證案<sup>18</sup>及系爭案之內容見上頁圖

article that conforms to the illustration in the design patent but not to the claims on appeal and results in an article of dubious commercial worth.」

<sup>16</sup> 見美國判決 *In re Barber*, 81 F.2d 231, 28 USPQ 187 ( CCPA 1936 )。

<sup>17</sup> 本文於撰寫時由於未能取得此系爭案之圖式，因此只得借用引證案之圖式，依 CCPA 之判決書記載，系爭案之圖式除了將懸掛件(18)轉向相反方向，以及懸掛件(18)與底面(11)垂直之外，都與引證案相同。

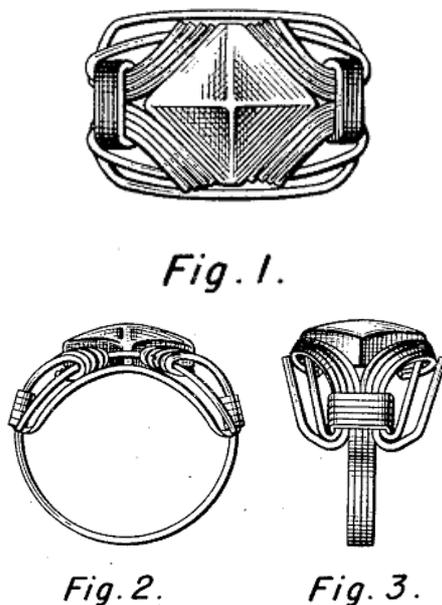
<sup>18</sup> 該請求項 1 之原文：「1. A flash light bottom cap having a bottom surface formed with a rectilinear single wide groove with substantially straight side extending diametrically through the bottom surface of the end of the cap without obstructions, and a hanger substantially as wide as the groove pivoted

4。

儘管申請人辯稱，系爭案是在保護凹槽及兩側凸出處之寬度約略相同之外型設計，而與引證案不同，但 CCPA 最後仍認為系爭案之外觀設計必須以引證案的請求項結構來實施，因此該底蓋及懸掛件並非兩個獨立的創作概念，而是基於同一個創作概念，且已經被授予專利<sup>19</sup>，故認定該系爭案涉及重複專利，維持訴願決定。

#### 4、Phelan 案<sup>20</sup>

引證案：USD150726



系爭案請求項：

6. 一種指環，包含有一組內環條以及一組外環條，該內環條與該外環條是相互連接，且以遠離末端處固定在一起，該內環條之中間部位是構成一拱形環帶，而外環條之中間部位是於該拱形環帶之頂側朝上及朝外延伸而形成側邊件，該內環條及該外環條之末端是相互分散且固定於該側邊件而形成一插槽，該指環並具有一寶石設置於該插槽。

圖 5、Phelan 案引證案 ( USD150726 ) 圖式及系爭案請求項之對照

Phelan 案是關於一種戒指，申請人於 1947 年先後分別申請設計專利及發明專利，該設計專利於 1948 年獲准，該發明案即系爭案，被以涉及重複專利之理由核駁，申請人隨後提起訴願，且於訴願被駁回後再向 CCPA 提起行政訴訟。此案最具爭議的請求項是獨立項 claim

within the groove and lying below the bottom surface.」

<sup>19</sup> 判決書原文：「An analysis of claim 1 of appellant's mechanical patent, above quoted, convinces us that substantially the design here involved would necessarily be produced in a structure embraced in said claim. If this be true, it seems clear to us that there were not two inventive ideas involved in the production of appellant's bottom cap and hanger ring, but only one, and appellant has been granted a mechanical patent for that invention.」

<sup>20</sup> 見美國判決 *In re Phelan*, 205 F.2d 183, 98 USPQ 156 ( CCPA 1953 )

6<sup>21</sup>，內容如上頁圖 5 所示。

系爭案在申請當時所提交之圖式是完全相同於引證案，導致美國專利局認定為兩案屬於相同之創作概念，然而，申請人主張根據系爭案請求項所製得之戒指未必即相像至會侵害引證案專利權的程度<sup>22</sup>，因此兩案並非重複專利，申請人在訴願階段甚至還提出一張「具備系爭案請求項所有技術特徵，但外觀上與引證案完全不同」的戒指外觀圖式作為佐證，但 CCPA 認為「系爭請求項之限制要件容許戒指在製造時具備不同於引證案之外觀」不代表「系爭案之請求項無法在引證案之戒指上讀到」，因此若針對該系爭案再授予專利權，將導致公眾無法於引證案之設計專利權消滅時享受實施的利益<sup>23</sup>，最後 CCPA 認定該系爭案與引證案構成重複專利，而維持訴願決定。

#### 四、案例評析

前揭發明及設計專利案構成重複專利的案例，法院都是以系爭案會造成專利權不當延長，亦即以構成非法定重複專利作為理由，判決申請人敗訴，前揭案例均未涉及法定重複專利。法定重複專利即法律所明文禁止的重複專利類型，包含美國專利法 35USC§121 所規定的一項發明只能被授予一項之發明專利權，以及 35USC§171 所規定的一項外觀設計只能被授予一項之設計專利權，而誠如 *Thorington* 案中法院所教示的，「發明與設計專利之間的重複專利核駁並無任何法律條文作為依據，而只能以基於專利權人不得延長獨占權之司法判決上所承認的理論作為依據」<sup>24</sup>，因此，發明與設計專利之間應該不會構成法定

---

<sup>21</sup> 該請求項之原文為：「1. In a finger ring, the combination of a set of inner and outer bars disposed on contacting relation and secured together at points spaced inwardly from the ends thereof, intermediate portions of the inner bars in the set constituting an arcuate band, intermediate portions of the outer bars being angulated upwardly and outwardly and providing arcuate side members at the top of the band, free end portions of said bars being divergent and secured to said side members to provide a socket, and a stone mounted in said socket.」

<sup>22</sup> 系爭案申請人的主張，原文為：「Patent Office ..... further erred in holding that any ring made in accordance with the claims would inevitably produce a structure so similar to the design patent that said patent would thereby be infringed.」

<sup>23</sup> 判決書原文：「While it might be true that the limitations of the claim would allow the construction of a ring which does not duplicate the design patent, it does not follow that the same claim does not also read on the ring of the design patent. If, therefore, a patent were granted on the present application such action would preclude the public from benefiting after expiration of the term of the design patent.」

<sup>24</sup> *Thorington* 案判決書之原文：「it seems clear to us that double patenting rejections in a design-utility situation cannot be predicated on any statutory provision, but rather only on judicially

重複專利。

至於非法定重複專利，依當今之實務可分成先占類型及顯而易知類型兩者，其中後者較為常見，它是採用非顯而易知性的標準來進行判斷，亦即以美國最高法院在 *Graham* 案例中所教示之法則進行判斷，然而，前揭案例之時間多數都晚於 *Graham* 案，其判斷之方式自然不同於當今之方式。

綜觀前述三個構成非法定重複專利的案例，法院都是直接以「引證案專利權期限屆滿後之公眾實施，是否必然侵害系爭案之專利權」作為標準。在 *Thorington* 案之中，先申請之引證案為設計專利，後申請之系爭案為發明專利，雖然後者之請求項額外界定了電極手段及內部放電介質等引證案表面上所缺乏的技術特徵，但法院認定一般燈管應同樣具備該等技術特徵，引證案與系爭案之專利範圍實質上並無差異，故而「引證案專利權期限屆滿後之公眾實施，也必然侵害系爭案之專利權」，而構成非法定重複專利。而在 *Barber* 案之中，法院也是認為先申請之發明專利所界定之請求項範圍，與後申請之外觀設計無實質上之差異，因此「引證案專利權期限屆滿後之公眾實施，也必然侵害系爭案之專利權」，而作出兩者構成非法定重複專利之判決。

而當先申請之引證案與後申請之系爭案專利範圍大小不同時，兩者孰大孰小將影響案件是否構成非法定重複專利。以下頁圖 6 左側之圖式而言，先申請之引證案具有較大之範圍，故而當該先申請者之專利權期限屆滿，而開放給公眾自由實施時，該公眾實施之態樣具備了未落入系爭案專利權範圍之可能性，因此應無延長專利權之疑慮；反之，若先申請之引證案具備了小於後申請系爭案之專利權範圍，如圖 6 右側之圖式，縱使先申請之引證案專利權期限屆滿，公眾之實施也必然侵害後申請之系爭案專利權，公眾依然無法自由實施引證案之發明創造，而應不被允許。在 *Phelan* 案之中，申請人在訴願階段所提出「具備系爭案請求項所有技術特徵，但外觀上與引證案完全不同」的戒指外觀圖式，證明系爭案之請求項確實具備兩種以上不同的實施外觀，而引證案僅為其中的一種，然而，這樣的事實即等同該圖 6 中右側圖式所述態樣，所以對於克服重複專利之核駁並沒有幫助。

---

recognizable doctrine grounded on the theory that a patentee will not permitted to extend his monopoly beyond that contemplated by law.」

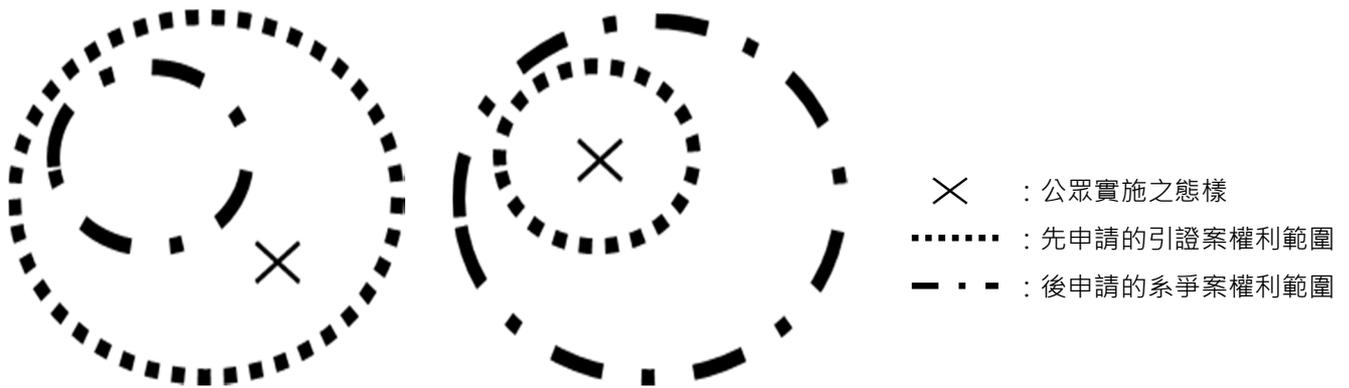


圖 6、引證案及系爭案範圍之示意圖

## 五、結論

針對相同發明創造類型的重複專利（即法定重複專利）議題，MPEP 雖然規定發明專利案與發明專利案之間的判斷標準，也可應用在發明專利案與設計專利案之間，然而，依 *Thorington* 案之法院見解，將發明與設計專利案之組合以法定重複專利之理由核駁，其實是缺乏法源依據的，因此美國實務應與台灣相同，發明及設計專利之間應該不會涉及法定的禁止重複專利原則之議題。但美國之發明專利案及設計專利案之間，則仍可能構成非法定重複專利。

科技之演進導致專利案中所載之發明創造日趨複雜，一發明創造要既為物品之形狀、花紋、色形而符合設計專利之適格標的，又為所屬技術領域具有通常知識者所無法輕易完成而具備發明或新型之專利要件，其可能性日漸降低，故而一發明專利案與一設計專利案構成重複專利之情況應該愈來愈少見，縱使如此，申請人在針對相同之商品同時申請美國發明專利及設計專利時，仍需判斷兩案之權利範圍是否實質相同，或者其中一者為另一者所輕易完成者，以避免涉及重複專利之議題。