

談美國專利法中先發明日的決定及衝突程序的操作——以美國聯邦巡迴上訴法院 2001 年 *Rapoport v. Dement* 案為例

陳秉訓¹

美國聖路易華盛頓大學法律博士候選人

壹、前言

在台灣，對於相同的（或實質上相同的）發明，如果此發明通過了可專利性的檢驗，第一個拿到智慧財產局申請的申請人將會取得專利權，而第二個申請人將不能取得專利權。²然而，在美國專利法的制度中，第一個申請人不一定會比第二個申請人更有資格取得專利權，而是實質上先發明的申請人比較有資格取得專利權，此即所謂的「先發明（first to invent）」主義。³

美國專利法的先發明制度可從第102條可預見性（anticipation）的規定和第135條衝突程序（interference proceeding）的規定來觀察。在本文中，筆者除了介紹基本的法制規範外，並透過2001年6月28日美國聯邦巡迴上訴法院⁴（United States Court of Appeals for the

Federal Circuit，以下簡稱「CAFC」）作出的*Rapoport v. Dement*案⁵來介紹衝突程序的操作。

在*Rapoport v. Dement*案中，CAFC維持（affirmed）美國專利暨商標局⁶（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱「USPTO」）的不予專利處分。系爭發明為一種治療睡眠窒息（sleep apnea）的方法，而睡眠窒息⁷意指在睡眠時呼吸短暫的停止。⁸此外，本衝突程序所涉之標的係關於一種以給予病患有效「藥物」的睡眠窒息治療，而該藥物是一種例如為buspirone（azapirone類化合物）。⁹

接著根據*Rapoport v. Dement*案，本文將進一步提出在先發明制度中，我國發明人在申請美國專利時的策略思維。當然，目前美國專利法正有修正的立法活動在進行著，¹⁰但是該修正案目前仍未定案，¹¹並且可能還有不少差異，故在短時間內，補充我國專利實務界對於美國先發明制度運作的知識仍是有其重要性。

貳、先發明主義的法制

一、專利法

美國專利法的先發明制度並不是說，對於相同的、具可專利性的發明，先發明人即一定可以取得專利權，而是說先發明人在一定的條件下，雖未能先提

¹ 美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）法律博士（Juris Doctor, J.D.）候選人。美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士（LL.M. in Intellectual Property and Technology Law）（2008年畢）。政治大學法律科際整合研究所法學碩士（2007年畢）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、威盛電子公司專利工程師。Email: cstrcmp@hotmail.com。

² 見黃文儀，『專利法逐條解說』，作者自版，三民書局總經銷，補正二刷，台北市，台灣，2000年4月，頁56。

³ See "First to Invent vs. First to File," at <http://www.inventions.org/resources/advisory/first.html> (latest visited 06/22/2008); see also Miyagiwa, Kaz, "First-to-Invent Versus First-to-File: International Patent Law Harmonization and Innovation" (November 1, 2007). ISER Discussion Paper No. 703 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1072463>

⁴ 關於美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的資訊，請參閱網頁，<http://www.cafc.uscourts.gov/>，到訪日：07/02/2007。

⁵ 00-1451 (Fed. Cir., June 28, 2001), 254 F.3d 1053; 2001 U.S. App. LEXIS 14322; 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1215.

⁶ 關於美國專利暨商標局（USPTO）的資訊，請參閱網頁，<http://www.uspto.gov/>，到訪日：07/01/2007。

⁷ 關於「睡眠窒息症（sleep apnea syndrome）」，請參閱網頁，<http://www.mingpaohealth.com/cfm/medical3.cfm?File=Archive/disease/spmtl.txt>，到訪日：09/11/2005。

⁸ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1055.

⁹ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1055.

¹⁰ 最新資訊請參閱 Fish & Richardson P.C. 網頁，<http://www.fr.com/news/article/detail.cfm?articleid=490>，或 Jones Day 的網頁，<http://www.jonesday.com/patentlawreformupdates/>，到訪日：07/02/2008。See also, Dennis Crouch (04/18/2007), "Patent Reform Act of 2007," at http://www.patentlyo.com:80/patent/2007/04/patent_reform_a.html (latest visited 07/02/2008).

¹¹ See Stephen Albainy-Jenei (02/20/2008), "United States: Patent Reform: What Does First-To-File Mean To Me?" at <http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=57298> (latest visited 07/02/2008).

出申請，其仍然可以取得專利權。美國專利法對於先發明主義的規範可分二個方向闡述，一是美國專利法第102條可預見性（anticipation）的規定，另是決定誰可取得專利權的衝突程序（interference proceeding）。

美國專利法第102條主要在決定引證文獻的日期，即在什麼日期前的文獻可以做為核駁專利申請的依據。根據第102條第(a)、(e)和(g)項，一些引證文獻必須要存在於發明日之前才得為適當的引證文獻。¹²

另關於衝突程序，其規定於美國專利法第135條。當USPTO發現系爭申請案和正在進行審查的、並已公開的其他申請案或未期滿的專利是相同的或實質上相同的，則USPTO可對相關的專利或申請案展開衝突程序。而申請人可以取得專利權的條件是，其發明日早於專利核准日或申請案公開日之一年前。¹³此外，第102條第(g)項亦指示，在決定發明日的時候，除了考慮概念（conception）產生的日期和將發明落實於實體（reduction to practice）的日期之外，對於先產生概念但後落實於實體的一方，還要考慮其概念產生之日到他方概念產生之日的期間是否有適當的落實發明的行為（reasonable diligence）。¹⁴

二、衝突程序

美國專利審查基準（Manual of Patent Examining Procedure，稱「MPEP」）第2300章規範著衝突程序的運作程序。衝突程序可由USPTO或申請人發起。¹⁵如果是申請人發起，則其必須指出有爭議的申請案和專利，也要指出爭議的請求項並要進行比較，且提出申請人可以贏得先發明日期的理由。另申請人也可以提出新的請求項¹⁶做為爭議的焦點，但申請人必須明確

指出說明書中的相關揭露來支持該新的請求項。¹⁷此外，如果申請人申請案的申請日、有效申請日或修先權日晚於待爭議的申請案或專利時，申請人必須要提出證據或證詞來證明其擁有更早的發明日。¹⁸

審查衝突程序的是USPTO內的訴願機構（即「專利上訴暨衝突委員會」¹⁹（Board of Patent Appeals and Interference）），以下稱「委員會（Board）」。²⁰當USPTO開始衝突程序後，原審查將會暫停，而除非衝突程序有了結果，否則原審查將不會重起。²¹此外，衝突程序所處理的客體為會互相造成對方是可預見的或顯而易知的之請求項。²²例如，包子對上水餃，此二者都是麵粉團包肉或蔬菜的食品。

三、先發明日的決定

先發明日的決定要考慮三個因素，概念產生的日期、將發明落實於實體的日期、和適當的落實發明的行為。關於概念產生，其要探詢的是發明人腦中是否存在可是落實於實體的發明構想，亦即這樣的構想本身必須要使得熟知此技藝者能夠落實該發明，並且不需要過多的嘗試就可以落實該發明。²³

關於將發明落實於實體，其分為二種，一是實際上落實於實體，另是向USPTO提出申請專利的文件。

¹² See 35 U.S.C. § 102, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx_l_35_U_S_C_102.htm#usc35s102 (latest visited 06/23/2008).

¹³ See 35 U.S.C. § 135, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx_l_35_U_S_C_135.htm#usc35s135 (latest visited 06/23/2008).

¹⁴ See McNeely IP Law, "Introduction to USPTO Patent Interference Practice," at <http://www.patentek.com/CM/Patent/Patent69.asp> (latest visited 06/23/2008).

¹⁵ See MPEP 2304 Suggesting an Interference [R-4], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2300_2304.htm#sect2304 (latest visited 06/23/2008).

¹⁶ 稱為「count」，是做為爭議討論用的請求項，並非原來的請求項。可以想像的是，很少有請求項文字會全然相同，故必須要申請人提出一個請求項來做為審查的重心。

¹⁷ See MPEP 2304.02 Applicant Suggestion [R-4], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2300_2304_02.htm#sect2304.02 (latest visited 06/23/2008).

¹⁸ See MPEP 2305 Requiring a Priority Showing [R-4], http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2300_2305.htm#sect2305 (latest visited 06/23/2008).

¹⁹ 此翻譯係參考，台一國際專利商標事務所，「審查品質檢視（Quality Review）—美國專利核准通知（Notice of allowance）發出後的特殊審查程序」，第113期通訊，參閱網頁，<http://www.taie.com.tw/c1131.htm>，到訪日：07/23/2005。

²⁰ See MPEP 2307 Action During an Interference [R-4], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2300_2307.htm#sect2307 (latest visited 06/24/2008).

²¹ See MPEP 2301 Introduction [R-4], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2300_2301.htm#sect2301 (latest visited 06/23/2008).

²² See MPEP 2301.03 Interfering Subject Matter [R-4], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2300_2301_03.htm#sect2301.03 (latest visited 06/23/2008).

²³ See MPEP 2138.04 "Conception" [R-5], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2138_04.htm#sect2138.04 (latest visited 06/24/2008); see also Donald Zuhn (11/20/2005), "Under 102(g), Conception of Prior Art Requires Appreciation of Invention," at http://www.patentlyo.com/patent/2005/11/under_102g_conc.html (latest visited 07/02/2008).

在實際上落實於實體部分，申請人必須要證明其有實施系爭請求項內的所有組件，亦要證明其實施是為了系爭發明所欲達成的目的。此外，發明人在落實發明的時候必須要意識到發明的存在。不過，發明人不需要親自落實去發明，其他人代為執行亦是可被接受的。至於在向USPTO提出申請專利的文件部分，其意義在於申請日（或優先權日）可以當作落實於實體的日期。²⁴

最後，關於適當的落實發明的行為，必須要看一方概念產生之日到他方概念產生之日的期間內的整體活動。此外，這些活動必須要和系爭發明有關係。不過，落實發明的活動不需要是一直連續的，可是對於不連續的部分，發明人必須要有好的理由。²⁵值得注意的是，適當的落實發明的行為是根據個案事實來判斷。

參、衝突程序的操作—Rapoport v. Dement案之分析

一、本案的背景

本案涉及的是衝突程序，而雖案名為Rapoport v. Dement，但本案的當事人一方為New York University（簡稱「NYU」），其為美國專利申請案第07/479,693號（發明人為Rapoport，簡稱「693申請案」）的申請權人；本案的另一方當事人為Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University（簡稱「Stanford」）及Bristol-Myers Squibb Company（簡稱「Bristol-Myers」），而Stanford及Bristol-Myers是美國專利申請案第07/695,325號（發明人包括Dement、Rosekind、及Schwimmer等人，簡稱「325申請案」）的申請權人。²⁶

在衝突程序後，委員會將優先權給予325申請案之請求項1至13等，而未給予693申請案之請求項1至12

等，換句話說，325申請案取得了先發明之地位。²⁷325申請案的申請日為1991年5月3日，而693申請案之申請日為1990年2月14日，故乍看之下，應該是693申請案取得新發明地位，但實際上是693申請案是沿用另外的先申請之專利申請案。

二、相關的專利申請案

Schwimmer於1990年2月12日提出美國專利申請案第07/478,820號（簡稱「820申請案」），而該申請案與本案有關者為請求項1：「1. A method for treatment of sleep apneas comprising administration of a therapeutically effective regimen of a Formula I azapirone compound or a pharmaceutically effective acid addition salt thereof to a patient in need of such treatment . . .（一種治療睡眠窒息的方法，其包括給予病患具由足夠份量以用於治療的Formula I azapirone 化合物和一具有藥物效果的酸性添加物鹽類的行政方式...）」²⁸，而其中雙方未爭議的事實為「Formula I azapirone」並不包含buspirone。

在1990年2月12日同時，Dement、Rosekind、及Schwimmer等共同提出美國專利申請案第07/479,803號（簡稱「803申請案」），而該申請案之原始請求項1為：「1. A method for treatment of sleep apneas comprising administration of a therapeutically effective regimen of buspirone or a pharmaceutically effective acid addition salt thereof to a patient in need of such treatment.（一種治療睡眠窒息的方法，其包括給予病患具由足夠份量以用於治療的buspirone化合物和一具有藥物效果的酸性添加物鹽類的行政方式...）」²⁹，其中明顯地使用了buspirone。

在1990年2月14日，Rapoport提出「693申請案」，而該申請案與本案有關者為請求項1（見下表1），³⁰而693申請案請求項1之「Formula I azapirone」其包括了buspirone，且該申請案之請求項6更指定buspirone。

²⁴ See MPEP 2138.05 "Reduction to Practice" [R-5], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2138_05.htm#sect2138.05 (latest visited 06/24/2008).

²⁵ See MPEP 2138.06 "Reasonable Diligence" [R-1], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2138_06.htm#sect2138.06 (latest visited 06/24/2008).

²⁶ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1055.

²⁷ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1055.

²⁸ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1055. 本文所摘要的請求項是CAFC認為與衝突程序爭議有關的部分。

²⁹ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1056.

³⁰ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1056.

31

到了1991年2月12日，Schwimmer提出了美國專利申請案第07/657,332號（簡稱「332申請案」），而此申請案為前述「820申請案」之連續申請案（continuation application）³²。另外，在1991年5月3日時，Dement、Rosekind、及Schwimmer等提出「325申請案」，而是前述「803申請案」及「332申請案」之連續部份申請案（continuation-in-part application）而「325申請案」與本案有關者為請求項1（見下表1），³³其中，請求項1之「Formula I azapirone」之azapirone包括buspirone，且請求項7更指定buspirone。³⁴

表1

693申請案	325申請案
1. A method for treatment of sleep apneas comprising administration of a therapeutically effective <u>regimen</u> of a Formula I azapirone compound or a pharmaceutically effective acid addition salt thereof to a patient in need of such treatment	1. A method for treatment of sleep apneas comprising administration of a therapeutically effective <u>amount</u> of a Formula I azapirone compound or a pharmaceutically effective acid addition salt thereof to a patient in need of such treatment

由上表可知，雖然「693申請案」使用「regimen（大量）」而「325申請案」使用「amount（數量）」，但在本案的操作中，「693申請案」和「325申請案」是可以互相造成對方是可預見的。

三、本案的程序

1992年1月10日衝突程序展開，系爭的二件申請案為Dement、Rosekind、及Schwimmer等（合稱「Dement」）的「325申請案」及Rapoport的「693申請

案」，而「325申請案」由於承接「820申請案」及「803申請案」之申請日（1990年2月12日）而為「先申請當事人（senior party）」。³⁵

供衝突程序操作作用的請求項文字為：「A method for treatment of sleep apneas comprising administration of a therapeutically effective amount of a Formula I azapirone compound or a pharmaceutically effective acid addition salt thereof to a patient in need of such treatment」，其中「Formula I azapirone」包括buspirone，而系爭請求項為693申請案之請求項1至12及325申請案之請求項1至13。³⁶

在1992年6月10日，693申請案的當事人依據37 C.F.R. § 1.633(a)提出一請求（稱「請求A」）而舉一引證文獻「Buspirone: Anxiolytic Therapy with Respiratory Implications」³⁷（CAFC稱其為「FPR文獻」）以請求委員會判定「325申請案」之請求項1至13等不具可專利性。693申請案的當事人主張，FPR文獻使得「325申請案」之請求項1至13等因35 U.S.C. § 102(a)及35 U.S.C. § 103而是可預見的及顯而易知的。³⁸

由於該FPR文獻之出版日為1989年9月，相對於Dement的325申請案之優先權日及Rapoport的693申請案之申請日等二日而言，是未超過一年的（見表2），故CAFC認為該FPR文獻無法作為適法的引證文獻以判定Dement的325申請案及Rapoport的693申請案為可預見的。但是，CAFC指出由於FPR文獻的作者是Rapoport，故其無法用來當做693申請案的引證文獻，不過卻可做為Dement的325申請案之引證文獻。³⁹除此，Dement在衝突程序時未爭辯FPR文獻是否是適合的引證文獻之事實。⁴⁰

表2

文件	FPR文獻	Dement的325申請案	Rapoport的693申請案

³¹ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1056.

³² 此翻譯採取，趙慶冷，「最佳實施例：背景與最近的發展」，參閱網頁，<http://www.deepnfar.com.tw/clc.htm>，到訪日：09/13/2005。

³³ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1056.

³⁴ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1056.

³⁵ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1056.

³⁶ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1056.

³⁷ See *Family Practice Recertification in September 1989*, at pages 32-37 of Vol. 11, No. 9 (Supplement).

³⁸ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1056.

³⁹ 原引註為：In re Katz, 687 F.2d 450, 454, 215 U.S.P.Q. (BNA) 14, 17 (CCPA 1982).

⁴⁰ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1056-57.

日期	1989年9月	1990年2月12日	1990年2月14日
----	---------	------------	------------

在1992年10月29日，Dement及Rosekind依據37 C.F.R. § 1.602(b)而揭示其325申請案之申請權讓與給Stanford，而Schwimmer揭示其申請權讓與給Bristol-Myers。在1993年6月21日，Dement、Rosekind、及Schwimmer等人明顯地表示Schwimmer並未涉及buspirone之發明。在1993年7月9日，Rapoport依據37 C.F.R. § 1.633(a)而提出一個請求以要求委員會接受前個請求的提出（稱「請求B」），且同時又提出另一個請求（稱「請求C」）來主張，根據35 U.S.C. § 102(g)及§ 103，Dement的325申請案在其母案專利之請求項7及13之角度下是不具可專利性的。⁴¹

接著，在1996年4月12日，委員會決定拒絕（denied）Rapoport於1992年6月10日所提出之「請求A」以及1993年7月9日的「請求B」，並且不受理（dismissed）1993年7月9日的「請求C」，其理由為請求提出的時間是不適當的。而雖委員會於1996年9月6日宣佈其將重新考慮該些決定，但於2000年2月29日時，委員會仍宣佈維持原決定而做為最終的決定。⁴²

此外，在委員會於1996年4月12日的決定中，其發現三點：（1）Rapoport的693申請案之發明概念是建立於1988年5月13日；（2）而Dement的325申請案之概念係建立於1986年；（3）依據35 U.S.C. § 116⁴³，Dement個人產生發明概念的緣起日可做為的325申請案之概念建立日。而委員會基於這三個事實發現而將先發明地位給予Dement的325申請案。⁴⁴

四、本案的上訴

Rapoport不服委員會的決定而上訴至CAFC，即Rapoport v. Dement案。根據CAFC的判決內容，本案的爭點有三個，可預見性、處理權濫用（an abuse of discretion）⁴⁵及先發明地位，而雖Rapoport在訴訟中有提到「顯而易知性」之爭議，不過CAFC並未在本案判決有所討論。

針對可預見性之爭議，Rapoport所爭執的是委員會未認為「FPR文獻」可使得Dement的325申請案為「可預見的」或為「顯而易知的」。⁴⁶對此，CAFC指出可預見性之爭議為事實問題，故若在衝突程序的記錄中存有實在的證據以支持委員會的事實發現，則CAFC將會維持委員會就事實事務的決定。⁴⁷而CAFC認為記錄中有證據可適當地支持委員會之事實發現，故委員會關於可預見性之決定是為實在的證據所支持的。⁴⁸

關於處理權濫用之爭議，Rapoport主張委員會拒絕「請求B」及不受理「請求C」是處理權的濫用。⁴⁹CAFC認為Rapoport並無根據37 C.F.R. §1.645(b)而提出足夠的理由以合理化其提出請求的延遲，故委員會拒絕「請求B」及不受理「請求C」並不構成處理權之濫用。⁵⁰

最後，關於先發明地位之爭議，Rapoport並未要求其審查委員會給予325申請案之先發明地位時所依據之基礎事實發現或法理基礎，而Rapoport僅爭執為何委員會在判定325申請案是具可專利性的同時又判定該申請案得到先發明的地位。對此，CAFC認為這爭議涉及委員會關於「先發明（priority）」、「概念（conception）」及「將發明落實於實體（reduction to practice）」是法律決定，而其將重新審查。⁵¹⁵²不過，CAFC指出Rapoport於上訴時並未爭辯有利於325申請案之最終的先發明決定，亦未爭辯委員會所認定之根本的事實發現。⁵³此外，CAFC瞭解Rapoport所爭執的是為何委員會在325申請案的可專利性爭議未知的情況下而繼續將先發明的地位給予325申請案，但CAFC表示由於前述的可預見性爭議已解決，FPR文獻不造成325申請案是可預見的，故先發明地位之爭議是不須討論的。⁵⁴

⁴¹ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1057.

⁴² See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1057.

⁴³ See 35 U.S.C. 116 Inventors, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1_35_U_S_C_116.htm#usc35s116 (visited on 09/16/2005.)

⁴⁴ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1057.

⁴⁵ 在行政爭訟中，行政法官對於程序有相當自由的主導權，但此主導權是受到CAFC的「行政權濫用（abuse of discretion）」基準來審查其妥當性。

⁴⁶ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1057.

⁴⁷ 原引註為：In re Hyatt, 211 F.3d at 1371-72, 54 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1667.

⁴⁸ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1062-63.

⁴⁹ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1057.

⁵⁰ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1063-64.

⁵¹ 原引註為：Eaton v. Evans, 204 F.3d 1094, 1097, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1696, 1698 (Fed. Cir. 2000).

⁵² See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1058.

⁵³ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1057.

⁵⁴ See *Rapoport v. Dement*, 254 F.3d 1053, at 1064.

肆、先發明制度與專利申請的策略思維

一、美國專利法第102條第(g)項的引證文獻

在Rapoport v. Dement案中，FPR文獻的發表日期是1989年9月是不能當作美國專利法第102條第(b)項⁵⁵的引證文獻，因為該日期並未早於系爭案件專利申請案申請日的一年以上。不過，FPR文獻卻仍可當作Dement的325申請案的引證文獻。此原因在於，在第102條第(g)項中，衝突程序中所發現的一方的發明證據可以當作他方發明是可預見的或顯而易知的。⁵⁶此外，第(g)項中還有一種引證文獻，其為在系爭發明在發明日以前即在美國境內被製造出來的引證文獻。⁵⁷

因此，如果你看到競爭者正在申請的專利申請案和你的技術是相近的，那麼或許可以看看自己的專利申請案中有沒有和他方申請案有相似的。如果有，則可以看看其是否申請日時間早於他方申請案的申請日，或是二者申請日時間差在一年以內。如果發現了符合提出衝突程序的專利申請案，則可以提出請求項修正，把請求項修正成很相似於他方申請案內請求項。如此，就可以把他方申請案拉進來衝突程序。⁵⁸

⁵⁵ 35 U.S.C. § 102(b): “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, ...” at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx_l_35_U_S_C_102.htm#usc35s102 (lasted visited 07/01/2008).

⁵⁶ 35 U.S.C. § 102(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, ...” at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx_l_35_U_S_C_102.htm#usc35s102 (lasted visited 07/01/2008).

⁵⁷ 35 U.S.C. § 102(g)(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.” at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx_l_35_U_S_C_102.htm#usc35s102 (lasted visited 07/01/2008).

⁵⁸ See Peter F Corless and George W Neuner, “Taking the USPTO route to challenging a patent,” at <http://www.eapdlaw.com/files/News/b22d114e-2a49-479d-beea-500230df565a/Presentation/NewsAttachment/48a5fb73-f6>

接著就可以運用類似「FPR文獻」的引證文獻，在可預見性或顯而易知性的理由下，把他方專利申請案給打掉。當然，要注意的是所使用的引證文獻本身要能夠證明自己專利申請案的發明概念產生日。

二、提出發明日、優先權或有效申請日的證據

當審查官所引用的引證文獻是屬於美國專利法第102條第(a)、(e)和(g)項的範圍時，申請人可以提出發明日早於該引證文獻，以直接將該引證文獻變成不適當的證據，而移除了審查官核駁申請案的基礎。或者，如果申請人對系爭發明是在他國為首次專利申請，且在他國的申請日是早於引證文獻發明日，則可以主張優先權日。再者，申請人亦可以開始主張有效申請日，亦即，可以對正在進行的專利申請案來進行檢視，以找出可以支持其主張接續申請案的前申請案。

三、美國專利法第103條第(c)項的運用

在Rapoport v. Dement案中，FPR文獻不成為693申請案的引證文獻之原因在於FPR文獻的作者是Rapoport，即是693申請案的發明人，故FPR文獻不能夠視為美國專利法第102條第(g)項的引證文獻。

但是如果FPR文獻的作者都不是693申請案的發明人，則FPR文獻或許可能成為可使用的引證文獻。這類情況還包括，如果在一個發明團隊中，不同人（例如發明人A和B）發明了相似的技術，則與發明人A有關的引證文獻可能會成為核駁發明人B的專利申請案的基礎。不過，美國專利法第103條第(c)項即在解決這樣的問題。

第103條第(c)項在排除某些第102條第(e)、(f)和(g)項的引證文獻，亦即，如果系爭發明和引證文獻中的標的，在製造系爭發明的時候，皆屬於專利申請人或是相關的所有權將會移轉給專利申請人，第(e)、(f)和(g)項的引證文獻是不能當做顯而易知性核駁的基礎。⁵⁹

46-4939-a305-06d3bd7402da/Taking%20the%20USPTO%20Route_Corless_Neuner_Patent%20World.pdf (latest visited 07/03/2008).

⁵⁹ 35 U.S.C. § 103(c)(1): “Subject matter developed by

伍、結論

美國專利法的先發明制度基本上不是說先發明者即可獲得專利權，而是有許多制度上的限制，並在申請人克服這些限制後，才得取得先發明的特權。⁶⁰ 這些限制包括，系爭申請案或專利之間申請日差異不能超過一年、先發明三要件的舉證責任、以及可專利性測試。

對專利申請人來說，先發明制度具有兩面性在於，一方面可以因為早發明而使得雖然晚申請但仍可

取得專利權，不過另一方面是，競爭者可以藉由提起衝突程序的方式來將引證文獻的範圍擴大，例如原屬於美國專利法第102條第(b)項的引證文獻變成第(g)項的文獻，並且用來挑戰可專利性。

雖然美國的先發明制度有可能會改變，但其變化成功與否除了仍是未知數外，⁶¹其是否能變化成如我國的先申請制度也是個問題。因此，希望本文的提出能夠為我國專利實務界提供實務運作的建議，以持續因應美國專利制度現行的先發明主義。

another person, which qualifies as prior art only under one or more of subsections (e), (f), and (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the claimed invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.” at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1_35_U_S_C_103.htm (lasted visited 07/02/2008).

⁶⁰ See Mark S. Solomon (November 2005), “The Dangers of Delay in Filing Patent Applications,” at <http://www.irmi.com/EXPERT/Articles/2005/Warren11.aspx> (latest visited 07/03/2008).

⁶¹ See Stephen Wren (04/21/2008), “Patent law ‘reform’ unjustly favors big technology firms,” at <http://thehill.com:80/letters/patent-law-reform-unjustly-favors-big-technology-firms-2008-04-21.html> (latest visited 07/02/2008).