

## 專利申請程序

### 章節

#### 19.7.3 先前技術引用

#### 19.7.4 公眾使用學報

### 19.8 國際申請程序

#### 19.8.1 獲得巴黎公約優先權

#### 19.8.2 巴黎公約優先權的好處

#### 19.8.3 國外文件授權

#### 19.8.4 專利合作公約

不像其他種類的智慧財產權，專利只有在政府的干預下才存在。核準專利申請的實體稱為美國專利商標局。一個發明人從美國專利商標局獲得專利的行政程序稱為申請程序，它也是大部分入門的專利律師的工作。即使是只專注於專利訴訟而需要有良好的專利法概念的律師也發現，他們更常接觸到想要獲得專利的發明人而不是想要強制執行智慧財產權的專利擁有者。綜合這些因素，對於申請程序機構的基礎了解對於想要了解專利法的人是很重要的。

### §19.1 專利商標局的介紹

專利商標局是聯邦政府的行政機構。它隸屬於商業部，而商務卿(Secretary of Commerce)則為它的政策指導者。商務卿是由總統任命而經由參議院同意，他是專利商標局的局長。商務卿任命一專利專員，他的主要責任為管理專利商標局的專利運作。專利商標局目前位於北卡羅萊納州，靠近華盛頓特區，的數棟辦公大樓內。

審查團本身細分為許多審查小組團，審查小組團再細分為小組和個別技術單位。每個審查小組團由一位組長領導，而不同的組單元由一資深的官員領導，資深的官員稱作主要監督審查員或 SPE。最前線的審查員分為主要或助理審查員。主要審查員具有相當的經驗而且在一個獨立的基礎下被授權決定專利性。每一主要審查員就像一個一人專利辦公室。助理審查員為新雇用人員，他們在主要審查員的監督下工作。在本書印刷的時候，專利商標局雇用了超過 3000 名專利審查員。

專利商標局內有許多實體值得一提。專利商標局有一個專利申訴和干涉委員會。該委員會有三個小組聽取申訴，雖然有時專利商標局召集擴大小組已聽取重大案件。專利商標局也有一個司法官辦公室。專利商標局司法官和他的律師們代表專利商標局參加司法會議，例如權利受到不法侵害的申請者對聯邦巡迴法院提出的特別申訴。最後，1999 年通過的美國發明人保護法案建立了一個專利公眾諮詢委員會。委員會有九個任期三年由商務卿任命的投票會員。委員會的工作為討論政策，目標，表現，預算，以及專利商標局專利運作費用，同時提交年

度報告。

專利商標局在授權開業人員上在聯邦單位中幾乎是獨一無二的。在某人可以代表其他人準備或從事專利申請前，他必須通過一個由專利商標局主持的困難的測試。專利商標局對於先前有足夠經驗的專利審查員免予這種測試。專利商標局註冊和實習開放給律師和類似的非律師。註冊的非律師稱為專利代理員。

## § 19.2 申請程序的過程

### 19.2.1 申請的準備

想要獲得專利保護的發明人首先必須準備申請。雖然發明人在專利商標局可以代表他們自己，但大部分的人使用專利律師或代理人的服務。申請人可以選擇暫時的或非暫時的申請。大部分的人選則非暫時的申請，或一般的申請。在本文，如同在專利的實際運作，當提到專利申請時我們指的是非暫時的申請。

一個申請案必須包含說明書，至少一個請求項，以及適當的申請費。申請費在 2003 年 1 月 1 日時為 \$750 美金。專利法案亦要求申請人提出聲明說他相信 he 自己是原始的而且是第一個該準備申請專利的發明之發明者。必要時須附圖片。專利商標局規定專利的內容應該按照下列順序：

- (1) 專利名稱；
- (2) 相關申請案的互相參考資料；
- (3) 包含電腦程式的微縮膠片附錄的參考資料；
- (4) 該發明的簡單總結；
- (5) 任何圖的簡單描述；
- (6) 詳細描述；
- (7) 至少一個請求項；
- (8) 一個摘要；
- (9) 一份簽名的誓約或聲明；以及
- (10) 所有的圖。

發明人沒有責任在專利申請前進行先前技術搜尋。但是，若申請人知道先前技術對申請的發明的專利性有實質影響，他必須向專利商標局揭露。申請人想要專利商標局考慮的任何先前技術應該被列在所謂的資訊揭露聲明書內，或 IDS。資訊揭露聲明書包含所有專利的影本，提出供考慮的出版品或其他資訊。沒有英文版的參考資料附帶簡略的英文解釋。

### 19.2.2 暫時的申請

1995 年 6 月 8 日開始，專利商標局開始接受暫時的專利申請。暫時的申請的費用只有 \$160 美金，比非暫時的申請少很多。暫時的申請也不需包含請求項，更不需附帶發明人誓約或聲明。雖然暫時的申請比非暫時的申請便宜也更容易準備，但是它們的好處也比較少。專利商標局不審查暫時的申請。另外，專利商標局在暫時的申請 12 個月後會認為申請人放棄暫時的申請。

暫時的申請之價值在於申請人可以有申請日期的好處。如果申請人在暫時的

申請 12 個月後提出非暫時的申請，他可以請求較早的申請日期的好處。更重要的，暫時的申請的期間，在未來非暫時的申請成熟為專利時的有效年限並不會被扣除。

有一個例子可以說明暫時的申請的工作流程。假設發明人 Wyatt Wingfoot 於 2000 年 12 月 1 日提出暫時的申請。除非 Wingfoot 於 2001 年 12 月 1 日前提出非暫時的專利申請，請求早期申請的利益，否則專利商標局將考慮暫時的申請已被放棄。如果專利商標局給予 Wingfoot 專利，該專利將在 2021 年 12 月 1 日到期——也就是非暫時的申請日期的 20 年厚。

暫時的申請不能對任何其他申請請求優先權。發明人不能，例如，提出一系列的暫時的申請同時請求早期暫時的申請日期的利益。專利法於 1999 年的修訂澄清說到，clarified that is the twelve-month pendency period of a 如果暫時的申請的 12 個月未決定期終止於假日，申請人可以於下一個工作日提出非暫時的申請。

### 19.2.3 審查申請 s

一旦發明人完成專利申請，他可以將之送專利商標局做進一步考慮。在一開始，很重要必須知道的是，專利商標局的專利申請程序是非常專門的程序。公眾人物，特別是專利申請人的競爭者，將不會參與專利獲取程序。再者，專利商標局審查人將不會有相對於申請人之競爭的興趣。相反的，他們幫助申請人實現獲取專利核准的一些法規上的需求。

一旦專利商標局接到專利申請，專利商標局人員會將它負責該類發明的審核小組。主要監督審查員接著將該申請指派給個別的審查員。該審查員會對該申請先閱覽，然後搜尋先前技術。審查員接著判斷是否該申請是當的揭露以及請求可專利的發明。

審查員必須通知申請人對該申請的回應。專利局的決定可以全部或部分允許或駁回該申請。專利局的決定必需指名各個請求項，說明它被駁回或通過，而且提出該審查員做該決定的理由。如果該請求項被駁回，審查員通常必須經由主要證據建立一不可專利性的表面上證據確著的證明。

如果被駁回成立，專利律師通常的回應是修正請求項或證明該駁回為不適當的。在第一項選擇下，專利律師將請求項做更改，通常增加請求項語言以便對抗植基於先前技術的駁回或請求項的欠缺明確定義的駁回。另外，專利律師可以辯稱該駁回為不適當。專利上稱這種實質性的辯白為“反駁”。

申請人反駁審查員的駁回通常使用宣誓書。兩種專利商標局的規則描述了申請人最可能使用的宣誓書。規則 131 宣誓書，聲明了發明活動的日期，例如觀念的形成或實用化的過程，它被用來對抗基於 35 U.S.C.A. §§ 102(a) 或(e)的駁回。本論述考慮§ 16.3.1 的規則 131 宣誓書。大部分申請人想要向專利商標局提出的其它宣誓書屬於規則 132 類。本規則提供申請人更寬廣的選擇可以對審查員提出宣誓書以供審查員審核。規則 132 宣誓書通常由技術專家提出，該技術專家發表他們的意見或實驗室測試報告以支持請求的發明的可專利性。

如果申請人的回應對審查員不具說服力，她將發出名稱為“最後駁回”的

二次專利局的決定。The 申請人通常有三種選擇:放棄該申請,提出所謂的”連續申請”或提出請願書給專利申訴和干涉委員會以便調閱審查員做決定的相關檔案。後兩種選擇將在下列討論。相對的,如果審查員同意該申請應該轉變為核准的專利,她將發出一張允許通知。核准的專利將會有一筆發行費用要付給專利局,該費用包含摘要的發行,專利商標局官方公報的選擇性的圖以及最大請求項的費用。伴隨專利本身,該“申請程序歷史”或包含申請和所有後續產生的文件之“整個卷宗”,將會對社會大眾開放。

#### 19.2.4 連續申請s

連續申請主要在於申請人認為最後駁回不應該這麼快速。提出的一般申請通常只讓申請人得到審查員不充分的官方決定。在這點上,申請人通常無法認可,申請人通常只有放棄專利保護的選擇或提出申訴。在所謂的“檔案繼續”的程序下,申請人基本上是購買額外的申請程序期間。這段時間允許申請人和審查員之間的額外的對話,主要目的在於對先前揭露的發明做更精確和適當的請求,而不必訴諸申訴。

專利商標局在實務上亦允許所謂的“部分連續”或稱為 CIP 申請。CIP 申請重複早期申請的實質而重要的部份,同時增加未揭露於原先申請的新東西。發明人有時候提出 CIP 申請以便在他們原先提出專利申請後增加他們對發明所做的改良。依賴後來增加的新事物的請求項僅被授權給 CIP 的申請日期。

#### 19.2.5 限定需求和分案申請

如果一個申請關連到數個獨立的和不同的發明,專利商標局可以要求申請人選擇一個發明做為該申請的後續申請程序中使用。這樣的程序稱為限制。雖然申請人必須選擇單一的發明於該專利之未來的專利申請程序中,發明人可以提出相關於剩下的發明的所謂的分案申請。如果申請人付了該付的費用同時也遵照適當的程序,所有的申請將繼續有原始申請的申請日期的好處。

例如,假如發明人 Kenneth Cline 於 2003 年 8 月 1 日提出專利申請。Cline 的申請同時揭露和請求新型牙線以及追熱飛彈。專利商標局將很有可能加上限制需求,強制 Cline 選擇牙線或追熱飛彈於該申請的後續申請程序中。假如 Cline 想要繼續飛彈的申請。專利商標局的申請程序將允許 Cline 提出關於牙線的 divisional 申請。如果兩個申請均獲得專利,它們將個別被賦予 2003 年 8 月 1 日為申請日期,而且將會在 2023 年 8 月 1 日到期。

該限制需求有許多目的。最簡單而重要的是維持專利商標局的費用結構。否則,申請人將會把許多不同發明的請求放在同一個申請以便降低申請費用。該限制需求也讓專利商標局更容易將申請分類以及指定合格的審查員來審核該申請。

限制並非絕對的必需。專利法案第 121 節僅授權專利商標局逼迫申請人選擇單一揭露發明。如果專利商標局不這麼做,則所核准的專利,雖然包含超過一個發明,將仍會是有效的。

#### 19.2.6 申請的發表

1999 年的國外專利申請之國內發表法案要求專利商標局於專利申請的最早



申請日的 18 個月後要發表未決定的專利申請。更重要的，如果申請人確認該申請所揭露的發明並非在其他申請後 18 個月後需發表的國家之專利申請之主題，則該申請不應該被發表。本法案同時創造了暫時的權利，類似合理的使用費，使用該發表的專利申請的人將必須付出使用費。

某些國際和比較專利法的背景將有助於了解這個規定。首先，並沒有全球性的專利系統存在。專利權必須被申請同時限定於每一個司法管轄範圍。在一個技術無國界的世界，國際貿易變得更形重要，單一國家的專利保護通常是不足的。

基於這些事實的了解，美國長久以來一直是巴黎公約的簽約國以便保護工業財產。本公約試圖簡化在許多司法管轄權區域的維護專利權的負擔。巴黎公約的主要規定是所謂的優先權。優先權讓專利申請人獲得在國外的較早申請日期的好處。只要發明人在初次申請的一年內同時符合某些條件，他的後續國外申請將被視為如同他的初次申請日期一樣。

一個重要的背景原則是國外專利局通常在專利的第一個有效申請日期的 18 個月後發表專利申請。例如，假設發明人於 2003 年 6 月 1 日在美國專利商標局提出申請。假設後來該發明人尋求在德國的專利權，德國也是巴黎公約的簽約國。如果發明人於 2004 年 6 月 1 日前提出德國專利申請，他的申請將被視為如同在美國的申請日期，也就是說 2003 年 6 月 1 日。德國專利局將會于 2004 年 12 月 1 日發表德國專利申請，發明人被授權的第一個有效申請日期的 18 個月後。

不同於其他國外國家，美國專利系統傳統上會維護已經申請的發明的秘密性。這種方式對專利申請有利，因為這讓他們在揭露一項發明前更了解任何核准的請求項的精確範圍是什麼。因此，如果申請人足夠聰明去保持有關商業機密的專利申請之發明，則他可以選擇獲得核准的專利請求項或保留現在的商業機密狀態。

但是，這種機密的方式被認為亦增加了成本。其他人可以很容易在專利申請懸而未決的期間內從事反覆的研究，而不知道早期的發明人已經在該技術上申請了請求項。這種安排讓發明人可以在一但專利核准下來，開始侵權訴訟，而不必對技術團體的其它會員作任何程度的通知。

1999 年的國外專利申請之國內發表法案嘗試尋找這些競爭事務的中庸之道。美國專利申請將會在深情日期後的 18 個月發表，除非發明人表示他不會在國外尋求專利保護。為了避免延遲了申請人的巴黎公約下的國外優先權之請求項，該法案讓專利商標局主管考慮申請人因未提除即時請求項而在優先權申請失敗，同時亦放棄該請求項。

有時發明人尋求在某些國家比其他國家更完備的專利保護。這可能基於商業考量或者由於在不同的司法管轄下的專利或競爭法律的差異。該法案因此包含一規定，允許申請人“提出在專利商標局申請的編修過的影本，該編修過的影本刪除了未包含於任何相對的國外申請的這個發明申請的部份或描述。因此，如果申請人尋求在美國比其他國家更寬廣的專利保護，只有該申請的更限制性的版會在這裡發表。

立法的支持者聲稱這種改變將使得國外的競爭者可以比以前更早看到機密性的技術。貶抑者觀察到 1999 年的國外專利申請之國內發表法案基本上什麼也沒做。因為立法只使得已經被國外專利局發表的申請可以容易取得，目前並未比以前有更多的資訊提供。該立法的唯一優點只是方便性而已。發明人可能發現美國專利商標局比國外的專利局更易親近，而且發表的申請將有英文版。

貶抑者也注意到這個立法可能使我們的貿易夥伴變成敵人。發明人通常在他們的國家內先提出專利申請。國外的申請稍後再說。實際上是，在這規定下唯一未被發表的申請是美國發明人所提出的申請。這種國內喜好主義衝擊國家對待原則，這是一種美國在簽定巴黎公約所訂的誓言- 要平等對待國內和國外發明人。該法案的一步一步發表方式有可能註記美國專利法的過渡時期，它提供了邁向經濟的發表系統的第一步。

#### 19.2.7 請求和申訴

如果申請人和審查員間出現僵局，他可以向專利申訴和干涉委員會申訴，或向專利商標局主管提出請求。審核表格跟爭議的問題特性有關。通常重要的問題可以經由申訴解決，而程序問題可經由請求解決。雖然這種說法只是一個大略原則而不是很精確的說法，但通常審查員直接有關請求項駁回的決定是可申訴的。該委員會因此認為這些問題為法令的主題問題、實用性、創新性、非顯而易見性、實現性和請求項明確性問題。

相對的，請求包含下列事項：加速審查，要求延長時間，審核放棄的申請或審核限制需求。請求通常由專利商標局內的小組組長解決。和申訴不同的是，在專利商標局內，請求的提出是非常不正式的而且特性上有點總結式的。

不滿意的申請人通常可以尋求司法對請求和申訴的審核。如果申請人接受到委員會不利的決定，他可以針對組長採取民事訴訟動作。這個訴訟動作對於哥倫比亞特區必須在美國地方法院被提出，或對於聯邦巡迴法院必須在申訴法院被提出。前面路徑的優點是申請人可以提出新的證據於紀錄內，這是在聯邦巡迴法院沒有的選擇。在華盛頓特區法院提出的訴訟申訴也會被送到聯邦巡迴法院。相對的，不成功的請求(petition)提出者可能經由數種機構尋求司法覆查，這包含行政程序法案，全書面命令法案或針對委員的民事訴訟動作。這些民事訴訟動作可以在美國地方法院被提出，或者在聯邦巡迴法院被提出。

### § 19.3 發明權

在專利申請程序常被討論到的主題為發明權。專利申請通常必須由，或授權必須由，發明人來做。即使發明人已經將發明讓渡給雇主或其他團體也是一樣，發明人本身通常必須簽署一份聲明書或誓言書，說明他相信他是第一位發明人。

發明權的決定在專利法上有許多其他的結果。發明人一般被推測為專利的擁有者，因此被告的成功主張聯合發明權被視為是一種對侵權控訴的防衛。另外，發明權的決定影響在§ 102 下許多種類的先前技術的定義。例如，(a)段指先前知識或“被其他人”使用，例子，(e) 段指在適當環境下使先前技術超出”別人”

的專利申請之外。在專利或申請上，若沒有發明人的資訊，這些先前技術種類將很難被適當定義。

許多通過的專利發明從構想到實現均為單一個人所為。除了個別發明人外，聯合發明人也被專利法令所接受。1984 年對 § 116 的修正指出個體可以是聯合發明人“即使 (1) 並未實際上在一起工作或同一時間工作，(2) 每一個人並未做同類型或數量的工作，或 (3) 每一個人並非對專利的每一請求項的主題事務有所貢獻。”雖然這個負面定義對發明權決定有某些用處，法令並未指明使一個個人晉升到發明人階段所需的確實技術貢獻度。法院同意，要成為合格的發明人，個人必須對發明的觀念形成有所貢獻，要是發明構想者的身分才能成為發明人的觀念仍然站的住腳，即使他是僱用他人的服務使得發明更完美。但是超越這些簡單定義原則，發明權案件是乎和事實有高度相關而且很少能對未來爭議的解決提供滿意的。

一個可做模範的決定是在 Hess v. Advanced Cardiovascular Systems 公司發生。在那裏，兩位外科醫生叫做 Simpson 和 Robert 接到專利侵權訴訟，Hess 聲稱他也應該被列為共同發明人。Hess 看起來似乎替管路供應公司工作，Hess 有和 Simpson 和 Robert 討論導尿管計劃。由於 Hess 的某些貢獻加上 Simpson 和 Robert 的繼續努力，使得專利產品得以問世。

在聲稱的共同發明權被拒絕之後，Hess 訴訟到聯邦巡迴法院。訴訟法院同意 Hess 的貢獻並未到發明人的程度。根據聯邦巡迴法院的說法，Hess 的貢獻事實上為先前技術而且在市場上可取得。Hess 只不過是有經驗的推銷員解釋他雇主的產品如何用來達到 Simpson 和 Robert 的技術需求。

聯邦巡迴法院並未提供 Hess 對導尿管計劃貢獻之徹底的解釋。仍然的，該意見的結果看起來令人懷疑，假設 Simpson 和 Robert 均聲稱 Hess 對專利導尿管的重要部分有貢獻，那結果又會如何呢。我們假設雖然 Simpson 和 Robert 是最高級的外科醫生，他們在塑膠製造技術上將會不怎麼樣。看起來如果沒有 Hess，導尿管計劃將會失敗，Hess 不應只是被視為會走路和講話的先前技術之活目錄。觀察 Hess 意見的讀者注意到聯邦巡迴法院不相信 Hess 對於發明權之遲鈍的請求而且質疑粗鄙的銷售工程師對高超技術外科醫生合格性挑戰的立場。

某些假想更可說明 Hess 案件的涵義。假設 Gizmo 教授要求他的實驗室技工，Steve Schlep，將某些化學物結合以便形成化合物 X。Gizmo 更要求 Schlep 使用在該領域習知的標準的測試方法，不管化合物 X 使否用做高溫下的接著劑。如果 Schlep 僅按照 Gizmo 的指示，對整個計畫並未有創新性的貢獻，Schlep 將無法成為合格的發明人，雖然 Schlep 字面上來說是合成化合物 X 的第一人。法院一直強調發明人可以僱用其他人幫忙達成實用化的工作而不必將助理列為共同發明人。

相對的，假設 Gizmo 有化合物 X 的點子但不知道有好的方法合成它。在向 Schlep 解釋過點子後，Schlep 發現一個新的，非顯而易見的方法來合成化合物 X。或，另一方面，假設 Gizmo 精確的告訴 Schlep 如何製造化合物 X，但 Gizmo 不



知道該新化合物將放在何用途上。在一連串於實驗室的嘗試錯誤後，Schlep 發現了化合物 X 的另一個申請用途，做為脫毛藥。在這些替代的假設之任何一個，Schlep 將有可能成為共同發明人。他對於化合物 X 的發展有創新性的貢獻，因此應該被列名在提到該發明的任何專利上。

列名在專利的發明人通常可以收到雇主金錢上獎勵或在技術團體知名度提升等好處，因此於公司內的發明權爭議並非不常見。專利律師必須經常的顯示堅持和機智以確認適當的個人均已列名在某一專利內。他們也需注意到公司技術揭露表格和其他將個人列為“發明人”的文件，因為這種決定經常在違反專利法案而不自知下做成。

## § 19.4 專利取得程序的濫用

經驗告訴我們專利申請程序系統很容易遭申請人濫用。對此法官只好發展不同的規定以壓制這種濫用。這些規定的重要者，有關不公平的行為和重複專利，將於下一個個被討論。

### 19.4.1 不公平的行為

因為系統的一般優點並不會偏袒訴訟程序，專利系統大大地倚賴專利商標局。但是，申請人要誠實的申請專利的責任可能被一些有動機的申請人不願揭露先前技術或錯誤表達事實而破壞，這樣可能對有希望的專利權有不好的影響。專利法因此加入了嚴峻的處罰給那些對專利商標局不誠實的或不坦白的申請人。不公平的行為的規定是，如果申請人故意錯誤陳述實質事實或沒有揭露實質資訊，則申請結果將會被宣告為無法實施的。

大部分的不公平的行為案件是牽涉到申請人未向專利商標局揭露實質的先前技術。但有許多其他的不同情況讓法院判定為不公平的行為同時判定該主張的專利為無法實施的。這些包含宣誓書上欺詐的陳述，提出誤導的測試結果，以及不誠實的發明人的誓約。雖然這規定用在許多不同的實際的狀況，但是案件法要求，在申請人被法院判定有不公平的行為前，兩個要素必須存在。首先，在專利申請程序中專利者必須錯誤表達或未揭露實質的資訊給專利商標局。其次，這種錯誤表達必須是故意的

#### 19.4.1.1 實質重要性(Materiality)

錯誤表達的或未揭露的事實必須“夠份量”作為不公平的行為的判定基礎。在決定資訊是否為實質重要之前，法院最常依賴專利商標局第 56 條法規的定義。名稱為“揭露對可專利性判斷重要的資訊之責任”，第 56 條法規是很基本的規定，他是有關發明人在專利商標局必須道德上告知的規定。從 1977 到 1992，第 56 條法規認為“資訊應被認為重要的，若，當合理的一般審查員均會在考慮是否核准該申請案專利時認為它是重要的。” 1992 年專利商標局頒佈之新的第 56 條法規，一項參考資料將會被判斷為重要的如果 (1) 它本身或和其他資訊結合時足以建立某一請求項不可專利性之證據確著的證據； or (2) 跟申請人的位置不一致。



聯邦巡迴法院對 Molins PLC v. Textron,公司的意見使用了早期版本的第 56 條法規的規定於考慮實質重要性標準上。英國公司 Molins 在許多國家提出有關於批次加工程序的專利申請，包含美國。在國外的申請程序中，許多國外專利審查員發現了 Wagenseil 先前技術參考資料。Molins 專利部門的成員，Whitson，歸結 Wagenseil 參考資料預期到批次程序技術的請求項。但是，Whitson 從未通知 Molins 的美國專利代表關於 Wagenseil 參考資料。結果，專利商標局審查員在原始的申請程序並未發現 Wagenseil 參考資料。雖然 Molins 最後放棄所有國外申請，但是卻獲得兩個關於批次處理的美國專利。

Whitson 退休後，他的繼承者，Hirsch，接到美國專利檔案也了解到專利商標局並未被告知 Wagenseil 參考資料。Hirsch 立即提出先前技術聲明列出 Wagenseil 參考資料。後來，部分基於 Wagenseil 的因素，有一位競爭者針對 Molins 的專利之一提出再審要求。雖然專利商標局同意該要求，但在再審期間沒有任何一項請求項，因為 Wagenseil，而被駁回。似乎這樣成功的結果使 Molins 變得大膽，因而向許多競爭公司提出侵權訴訟。

審判庭認為 Molins 違反應該對專利商標局坦白的責任。審判庭總結認為 Whitson 有不公平的行為，因為他明知 Wagenseil 有實質重要性但並未對專利商標局揭露。結果，Molins 的兩個專利均被判定為不可實行。在申訴後，聯邦巡迴法院作了結案。法庭同意 Wagenseil 參考資料在“合理的審查員”標準下是實質重要。根據法官 Lourie 說，很多證據顯示國外審查員認為 Wagenseil 是實質重要的；that Whitson 基於 Wagenseil 在海外的經驗修改了很多請求項；而且 Whitson 在許多國外專利審查期間指出 Wagenseil 是他所知道的罪相關的參考資料。

法庭承認“合理的審查員”標準在這些事實上對這個申請有很多漏洞。一位專利商標局審查員事實上在從新審查時有考慮 Wagenseil 參考資料。但審查員最後並未對 Molins 的專利請求項做任何的改變的要求。但是，Lourie 認為實質重要性標準在被指派該申請案審查的審查員身上，並未被認為是重要的。根據法庭的說法，實質重要性是建立在假設的說法上，也就是說，合理的審查員。更具說服力的是，法庭的觀點，參考資料被認為是重要的僅因為請求項最後將被通過。

Molins 強力建議專利申請人應該揭露參考資料給專利商標局。但其中提到一個觀點，但 Molins 並未再次討論它，申請人沒有義務揭露實質重要的先前技術參考資料，如果該參考資料是累積的，或比審查員手上的參考資料更不具實質重要性。將這觀念應用到 Halliburton Co. v. Schlumberger Technology 公司，聯邦巡迴法院推翻了地方法院的不公平的行為見解，理由是審查員握有的參考資料比未被引用的參考資料對於請求的發明更為具有適當性。雖然這意見似乎允許審查員去原諒無道德的申請人，法院的推論是累積性的先前技術並不會對已經紀錄的東西有任何增加，因此不須被揭露。

#### 19.4.1.2 意向

申請人的錯誤告知或未揭露實質重要事實是不公平的行為判定的必要的，但並非充分的條件。申請人必須故意的誤導專利商標局才算。在 Kingsdown 醫學管

理顧問， Ltd. V. Hollister, Inc.，聯邦巡迴法院推翻了一項早期的決定，該決定認為申請人忽略的行為是一種不公平的行為。根據 en banc 法院，該有關的行為，根據所有證據觀察，必須顯示足夠的有過失性以及有欺騙的意圖。

在 Kingsdown 案件，當 Hollister 推出類似產品到市場時，Kingsdown 正在申請兩片式 ostomy 設備的申請程序中。Kingsdown 想要提出連續申請以便在請求項包含 Hollister 的裝置。不幸的，當 Kingsdown 將冗長的請求項從原文複製到連續申請時，竟意外的將早期的未修正的版本的其中一請求項轉到連續申請。該專利因此被認為有兩點不公平的行為。首先，法庭歸結 Kingsdown 的錯誤複製可證明為總體忽略，這足以支持不公平的行為的發現。再者，地方法院發現 Kingsdown 的尋求更嚴謹的請求項策略以包含 Hollister 的裝置可被證明為有欺騙意圖。

聯邦巡迴法院反轉了申訴結果。法庭認為證據不足以支持不公平的行為的結論。申請人想要獲得侵犯到競爭對手產品的請求項的通過也不夠成欺騙，不管申請人是在申請程序中或之前第一次聽到該產品。相反的，法庭認為行為被判定為不公平只有在所有的境況均顯示申請人對專利商標局有確定的詐欺意圖。

法庭很少遇到申請人意圖欺騙的直接證據。相反的，他們必須依據間接證據推論申請人的心理狀態。故意扣留或錯誤描寫資訊的模式將提供詐欺意圖的最佳證據，特別是如果專利者不能對他的重複行為提供可信的解釋時。某些司法的意見也贊成實質重要性和意圖間的平衡。若申請人故意扣留先前技術參考資料，例如，若法庭認為該參考資料的實質重要性對請求的發明的專利性更重要時，該申請人意圖欺騙專利商標局將更為可信。

假如，例如，Nefarious 醫生在專利商標局提出新的製造牙線機器的申請。Nefarious 並未揭露兩年前在著名的期刊 Fiendish Fluoridators Fortnightly 發表的文章。因為該文章包含許多 Nefarious 在專利申請中請求的元素，它是相當實質重要的。雖然沒有直接的證據顯示 Nefarious 的意圖存在，法庭將會很重視 Nefarious 在早期的著作上曾經引用該文章的事實，曾經在演講上提到該文章，以及曾經寫信給 Fiendish Fluoridators Fortnightly 的主編討論該文章的問題。在這種極端的案件下，法庭可以立刻認為 Nefarious 相當了解該雜誌文章的重要性，因此有意圖欺騙專利商標局。

#### 19.4.1.3 重新考慮不公平的行為

不公平的行為的規定在這幾年飽受批評。一位有知覺的評論員就質疑是否專利系統將有效的專利打下可以從中獲利，這剛好讓其他人可以不公平的取得該專利。如果，例如，申請人故意扣留相關的先前技術參考資料，則該最後的專利有可能無效，因為缺乏創新性和非顯而易見性的條件。但如果該專利跟參考資料有相似性，我們會好好詢問申請人是否有值得非難的行為。在這些情況下該不公平發明人已經獲得專利，而且該專利和其他專利一樣客觀地運作的很好。

聯邦巡迴法院也描述了不公平的行為，稱它做專利訴訟上的“絕對的瘟疫”。最近幾年，被告的侵權者似乎在每一個案件均歸咎於不公平的行為。這樣做之策略的優點是他幾乎是太好而難以抗拒：不僅不公平的行為有效的將發明人

和他的專利律師一起受審，它也提供一種機構以便找出被律師-客戶特權和工作產品規定保護的文件。儘管有這些批評，聯邦巡迴法院仍是專利申請人在專利申請程序中必須有坦白的責任之有力強制者。

#### 19.4.2 重複專利

專利系統預見對於單一發明僅核發單一專利。若允許發明人在單一發明上獲得多個專利可能會干擾 20 年專利期限的自主性同時會讓被告的侵權者對單一侵權行為有可能要付多重損失的費用。下面的例子說明這些困難。

假設發明人 Carla Complement 於 2000 年 3 月 21 日提出影印機的專利申請。該專利於 2002 年 8 月 1 日被核准給予美國專利號碼 6,789,123。在 2003 年 7 月 31 日時，Complement 提出第二個專利申請。Complement 的 2003 年申請包含一項揭露，和請求項雷同於'123 專利。這種傷害會讓 Complement 的 2003 年申請不能成為不同的專利是很明顯的。該 '123 專利將於 2020 年 3 月 21 日到期，但 2003 年的申請專請將提供超過三年額外專利保護的補充。再者，若 Complement 對他人提出訴訟，該個體將面對雙倍侵權責任的可能性。

雖然重複專利有顯著的缺點，但 § 102 提供的先前技術定義並未包含快速的法令的機構以找出專利獲取過程的濫用。在§ 102 下為了迴避專利，許多活動必須由他人來做，這包含§ 102(e)建立的秘密先前技術。祇有§ 102(b) and (d)的法令從申請人自己的作品產生先前技術。因此在缺乏其他活動，將發明揭露給公眾，發明人可以經由簡單的策略保護而延長法令保護期間：在一先前相關申請成熟為專利的一年內提出申請。

因此，必需自己發展重複專利法。他們已指出兩種重複專利。第一種是，當兩個專利有兩個相同範圍的請求項，被稱為“相同-發明重複專利。” 如果後來的專利的請求項，即使在未對早期的專利的請求項字面上侵權下仍無法被字面上侵權，則法庭將會駁回後來專利，理由為重複專利。法庭有時以§ 101 為基礎判斷相同發明重複專利，它只允許申請人在一項發明上“獲取專利”。因此，這項規定有時被稱為法令重複專利。

當兩個專利並未針對相同發明做請求，但相反的，它們只是彼此之間做顯而易見的改變而已，則後來的專利將會因為“顯而易見型重複專利”而被認為無效。相對於相同發明重複專利，法官可能使用先前技術參考資料結合早期專利請求項，以決定是否後來專利事實上是在請求一項對熟之該領域的人來說是顯而易見技術的發明。因為未有專利法案的規定關心顯而易見型重複專利，法庭有時稱這種規定為非法令專利。

重複專利發生在當發明人獲得兩個核發的專利，而該兩個核發的專利指向同一發明。但是，專利商標局在專利申請程序中也考慮重複專利規定。因此，申請人在核准的專利上或懸而未決(pending)的專利上可能要面對重複專利駁回的問題。在 re Vogel，它是專利法較有內容的決定之一，就是這種例子。在該例子裡專利商標局做了重複專利駁回的決定，理由是已經有核准過的專利請求長期儲存的豬肉產品準備方法。Vogel 的懸而未決的申請的請求項 7 和 10 使用類似的程



序於肉類的處理，而請求項 11 則使用類似的程序於牛肉產品。

Vogel 向 CCPA 申訴，認為重複專利駁回並不適當。法庭首先考慮是否這是相同發明重複專利的案件。法庭認為不是：因為該專利請求項是有關豬肉，而 Vogel 的申請的請求項敘述牛肉和肉類。牛肉和豬肉是不同的，許多侵犯該申請的請求項 7 和 10 的程序，事實上並未侵犯該核准專利的請求項，因為該核准專利的請求項只限於豬肉。

CCPA 接著轉移注意力於顯而易見型重複專利。首先看 Vogel 的申請之請求項 11，法庭發現沒有現有的證據顯示牛肉和豬肉在長時期儲存有類似的特性。沒有證據支持牛肉和豬肉的專利應該駁回。CCPA 接著考慮是否請求項 7 和 10 是否因為重複專利而被適當的駁回。法庭發現該“豬肉”一詞在字面上是包含於“肉類”的。因此，核准 Vogel 的懸而未決的申請將會有效的延長豬肉製備方法之已經核准的專利之年限。法庭因此同意專利商標局有關那些請求項的重複專利駁回的決定。

Vogel 的讀者獲得了稀少的幸運特權，可以同時學習法律和香腸的製作。撇開被該案件之非常圖示化的請求項語言變的想當素食者不說，大部分的 Vogel 讀者發現法庭關於牛肉和豬肉關係的推理實在好笑。大部分的廚師在大部分的菜單上，如果手上並沒有豬肉，可以很容易以牛肉取代豬肉。相同的，肉類包裝業可能相當清楚牛肉和豬肉的腐壞特性。仍然，專利商標局常很困難於提出反駁可專利性的證據，因為未提出證據而讓 Vogel 有機會避免在 CCPA 的重複專利審核被駁回。

Vogel 也提醒我們重複專利專注於請求項。重複專利規定拒絕發明人對相同的發明觀念請求兩次。如果後來專利揭露但並未請求和前面的專利相同的發明，則重複專利問題不存在。專利法案第 121 節 also provides that “專利的有效性不應該被質疑 for failure of the Director to require the 申請 to be restricted to one invention”。這句話的實際效應是，如果兩個核發的專利來自於專利商標局限制需求，則重複專利規定並不適用。

法庭授權使用“終端否認的聲明”來克服顯而易見型重複專利駁回。終端否認的聲明讓給予發明人的核准專利會和較早的專利在相同日期到期。讓所有相關專利在相同日期到期，專利人克服了相同的發明觀念卻有延長的專利保護的問題。終端否認的聲明技術讓發明人可以針對單一發明觀念提出明顯變異的申請，以便產生先前技術對抗其他申請人，同時將專利控制更嚴謹，以對抗可能的侵權。

因終端否認的聲明核發的專利有可能被濫用。假設終端否認的聲明的擁有者一因為提出終端否認的聲明而通過所有申請一將每一專利賣給不同的，不相關的實體。這樣的情景可能會讓被告的侵權者，對於同一發明的不同專利，必須面對多重侵權訴訟。這樣的關注讓專利商標局下令說：終端否認的聲明必須符合這樣的規定，它必須共同擁有下，任何後續的專利才算可實行的，該申請或專利形成重複專利駁回的基礎。



終端否認的聲明可以用來克服相同發明重複專利駁回。法庭的推理是，使用終端否認的聲明來克服顯而易見型重複專利是站在公眾的利益上面的，因為它鼓勵了專利額外進展的揭露，以及更早提出申請更早讓專利到期。因為若兩個專利請求相同主題物件，所有這些好處非都將消失，所以不管法院或專利商標局均不會允許終端否認的聲明被用在這些案件。

## 19.5

### Duration of Rights

一旦專利商標局核准一專利，該專利將享有法令所賦予的有效期。當這本書印刷時，美國專利法對於專利期限問題正在一個過渡期。對於 1995 年 6 月 8 日後提出的專利，專利期限通常為 20 年，由專利申請提出之日起算。在 1995 年 6 月 8 日前核准的專利，以及在該日期在專利商標局懸而未決的專利，該專利將有從提出日起 20 年的期限或核准後 17 年的期限，端看何者較大。

雖然專利的壽命由提出日起算，但是專利者如僅提出專利申請，並沒有可實行的權利。這些權利只有在專利核准後才會產生，這包含禁止侵權者的權利以及獲得損害賠償。如果該申請依據 1999 年專利申請之國內發表海外法案發表，則專利者將可獲得暫時的權利，相當於合理的權利金。雖然暫時的權利從申請發表開始算，但專利者需要在專利核准後才可主張它。

美國專利期限傳統上從專利商標局核准申請開始起算。1790 年的法案允許專利期限不超過 14 年。1861 年的法案將專利期限增至‘核准後的 17 年’。1995 年 6 月 8 日，美國專利系統將專利期限移轉到以提出日期為計算基準。過渡時期的法規更確認，在 1995 年 6 月 8 日以後有效的專利，以及在此日期以前提出申請而核准的專利，均享有這兩個專利期限較長之一個；核准後 17 年或提出後 20 年。

雖然該兩者之間差異並非特別大，但是美國採取 20 年專利期限，而且由提出日開始起算的方法，卻會產生重大的不同結果。在 1995 年 6 月 8 日前，連續申請的提出並不會影響有效專利期限的長度。一旦專利核准了，它獲得了 17 年的專利期限。而目前，專利期限從最早的提出日開始計算 20 年。新的專利期限構想終結了所謂‘潛水艇’專利，該專利對美國某些特殊的工業造成瘟疫。潛水艇專利來自於一系列的連續專利申請，有時候 30 年前或更早以前提出，它‘像魚雷般的’打擊了在他的開發的過程中忽略了宣而未決的申請之工業。

有三個重要理由可以改變基本的 20 年專利期限。首先，專利期限在 156 之下是可以改變的，這是 Hatch-Waxman 法案的規定。這個複雜的法令對於因為聯邦食物、藥品和化妝品法案規定而需要冗長的先期市場核准程序的發明，授權給予增加的專利期限。

其次，完全專利期限的享受是需要付維護費的。目前，四年或八年或 12 年，如果專利維護費未按期繳，專利將會到期。2003 年 1 月 1 日時，第四年所需付的費用為 \$890 美金，第 4 年所需付的費用為 \$2,050 美金，第 12 年所需付的費用

為\$3,150 美金。在美國只有 33%核准的專利維護超過第 11 年，維護費有效的讓許多專利技術可讓公眾使用。

最後，1999 年的專利期限保證法案，若專利商標局未達到某些最後期限，個別專利的期限將會自動延長。這些最後期限其中最重要的似乎是 14 個月後第一個專利局行動必需被做成以及 4 個月後下一個專利局行動必需被做成。另外，原始專利申請必需在美國申請日期的 3 年內被完成，連續申請和申訴例外。可以預期的，專利商標局每一天的延誤將會使專利期限因而延長一天。專利局長有責任計算因為專利商標局最後期限的延誤而造成的專利期限延長。

## 19.6. 核准後的事務

專利商標局參與美國專利系統的工作，在正式核准專利後，並未因而結束。許多可能的錯誤會發生，如簡單的打字錯誤或重大的瑕疵，為了使其成為更好的專利工具。專利法因此賦予專利商標局許多不同的機制以校正不可避免的錯誤。錯誤的程度 largely determines which procedure will be employed。

### 19.6.1 更正證明

這些程序當中最常使用的是更正證明。專利者使用更正證明以指出微小的排字上的錯誤。這些錯誤典型的包含拼錯的字，遺漏了受讓人的名或將請求項印在原始的而非修改過的表格。專利商標局所造成的錯誤是可以免費修正的。大部份這些錯誤發生於專利工具的正式影本之格式化和排字。其他情形，申訴者需繳費以及提供錯誤發生的證明。

專利商標局也可發出證明以更正發明人在特別專利工具上的名字。當正確的發明人名字未被列在發表的專利，經由錯誤指出以及沒有欺騙意圖，該團體及受讓人可以向專利商標局訴願以修正專利。假設提供足夠的事實，專利商標局將會發出證明以更正發明權錯誤。

### 19.6.2 否認的聲明

專利提供了兩種否認的聲明。申請人使用第一種，終端否認的聲明，以便避免重複專利駁回。終端否認的聲明在本章第 19.4.2 節中討論。專利者使用第二種，法令否認的聲明，以便從一個好的專利中刪除無效的請求項。法令否認的聲明有效的從專利中取消請求項。未提出法令否認的聲明將不會使得剩下的專利請求項無效或無法實行。專利法令說明專利者無法獲得訴訟費用的補償，除非他跟專利商標局對無效的請求項提出法令否認的聲明，而且須在訴訟前。

假設，例如，Carol Kinkead 美國專利號碼 6,797,617 專利擁有者。該 '617 專利包含 10 個請求項。假設 Kinkead 對競爭者提起訴訟。在訴訟期間，法官認為 '617 專利請求項 1 因為顯而易見而無效。如果 Kinkead 想要開始第二個訴訟，它應該向專利商標局提出請求項 1 之法令的否認的聲明。在提出二次訴訟前採取此步驟，如果她勝訴了將可以從被告身上取回訴訟費用。

### 19.6.3 專利獲取程序的濫用

專利者可以使用再核准議程以更正無效或不運作的專利。不同於更正證書或

否認的聲明，後二者在範圍上有很大的限制，再核准讓專利者和審查員有更詳細廣泛的對話。再核准議程因此在準備專利訴訟或授權談判時提供有力的機制。

#### 19.6.3.1 錯誤需求

爲了再核准，專利必須有錯誤--“錯誤但沒有任何欺騙意圖”。最後，專利商標局需要再核准申請人提出再核准誓約或聲明說明至少有一個錯誤可構成再核准。雖然該詞“錯誤”似乎很直接，它已經發展成專利法的專有名詞。於再核准法令的定義中，並非所有類型的失誤均構成錯誤。

專利法案解釋再核准提出是因爲該專利含有“缺陷的說明書或圖式”或專利者請求“至少有權請求”。事實上，大部份的再核准議程修改專利請求項。例如，專利者注意到請求項包含曖昧不清的陳述，在§ 112, ¶ 1 的明確需求下有可能讓它們失效。另外，在專利核准後，專利者可能注意到先前技術有可能使請求的發明無效，因爲預期和顯而易見性。經由加入額外的限制於請求項以及再核准，專利者將能夠定義可專利性超越了先前技術。

假設，例如，Tinker 博士於 2003 年 12 月 1 日獲得了專利，請求新型水箱保護罩，它是建構於 2000 年 8 月 12 日提出的申請。當 Tinker 博士在審閱過期的 Radiator Review 月刊雜誌，她發現 1996 五月的一篇文章描述一種水箱保護罩，幾乎和她請求的發明一樣。Tinker 知道在§ 102(b)解釋下該雜誌的文章將會被當作先前技術—它在 Tinker 提出申請前超過 1 年前就發表了—在§ 103 解釋下將會使她的發明因爲顯而易見而失效。因爲她的專利已經核准而且和專利商標局的議程已經結束，Tinker 無法僅打電話給專利商標局要求審查員將她的請求項縮小範圍。Tinker 也許想提出再核准申請，無論如何，至少增加更多的限制語言於她的專利的請求項。Tinker 也許想要成功區別她的專利的水箱保護罩與先前技術以便將失效的專利變成有效的，雖然範圍較小。

第三種可能是專利者請求的小於他有的請求權。在這種情形下，雖然專利的書面描述有可能包含揭露的發明之特殊的商業實施例，但專利請求項並未寫的夠好而點到這些實施例。看一下 Herr Knies 的例子，他獲得了關於釀啤酒方法的專利。假設 Knies 專利的規格書包含兩個“實用的例子”，討論釀大型以及比皮耳森型的啤酒。但是，Knies 專利的請求項被限制於較大型啤酒的釀製，則 Knies 專利將無法在字面上包含競爭者的活動(侵權)。Knies 也無法使相當法規(doctrine of equivalents) 以對抗 Goldman，因爲在“公眾奉獻規定”之下，揭露的主題事物，若未在專利內請求，就算放棄。Knies 也許可以追求寬廣化再核准，以便，加寬請求項範圍。寬廣化再核准受限於描述於如下的§ 19.6.3.3 的特別限制。

雖然法令列出的基礎很廣，聯邦巡迴法院在很多的場合指出，再核准並非專利申請程序問題之國際通用的治療藥。有些瑕疵太嚴重而無法經由再核准議程更正。例如：有的說明書並未達到§ 112 的要求；或在原始申請程序中申請人有不公平的行爲；或當在§ 102 下，該發明完全可以預期。所有這些類的失誤均未構成再核准法令所認可的錯誤定義。

法庭也指出，其他種類的失誤無法更正，那是因爲再核准法令並非特別設



計用來救濟這類失誤的。法學家也指出如果錯誤需求不扮演好守門員的角色，則再核准的無限使用，將會大大減少申請人在最初申請程序上，第一次就把事情做好的誘因。但除了這個基本的行政效率原則外，法庭缺乏機制以決定怎樣的行為構得上再核准法令中的錯誤定義。因此錯誤需求的精確範圍實在很難定義。

這種不確定性的好範例是 1989 年聯邦巡迴法院在“Hewlett-Packard Co. 對 Bausch & Lomb Inc.” 的案例中的意見，Bausch & Lomb (B&L) 購買了 '950 專利，該專利是有關於繪圖機。'950 專利包含 9 個請求項。在與 Hewlett-Packard (H-P) 的強制訴訟前，B&L 了解到只有最寬廣的'950 專利請求項，請求項 1，侵犯到 H-P 繪圖機專利。但這大範圍的請求項很可能因為牽涉先前技術，本身就是無效的。而'950 專利的請求項 2-9 很可能沒有失效，但因為它們範圍太窄而無法包含 H-P' 的產品。

B&L 想要向專利商標局提出再核准申請。它的宣誓書指出因為'950 專利申請的起草人與發明人的聯絡不夠，因此不了解基於先前技術，應該做怎樣的限制。在與專利商標局官員數度接觸後，B&L 最後獲得'950 專利的再核准並且增加 3 個額外的請求項。這些請求項範圍適中但卻涵蓋 H-P 繪圖機。當 B&L 開始侵權訴訟，H-P 辯稱我們未包含不同範圍的多重倚賴性請求項，因此本身不足以成立錯誤保證的再核准。在後續訴願後，聯邦巡迴法院同意。因為 B&L 未放棄請求項 1 也未增加比原來存在'950 專利且比它範圍窄的請求項，B&L 不能宣稱'950 專利無效而無法保護它的專利發明。

Hewlett-Packard 意見的推理是可批評的。專利法使用依賴請求項改善某些原則，例如，說明書的限制也許不會被侵犯到請求項，以使用來保留它們的有效性。未將倚賴請求項包含在'950 專利似乎只是簡單的缺乏遠見而已，而並非特別的策略考量。也許聯邦巡迴法院被 B&L 在專利商標局宣提出的宣誓書影響，該內容似乎不精確或甚至有些欺騙。在任何情況下，B&L 最好備建議向專利商標局坦白它的真實懷疑以及當提出再核准申請時應放棄請求項 1。

#### 19.6.3.2 專利商標局的再核准程序

專利者經由提出再核准申請而開始再核准議程。專利商標局要求再核准申請人提出原始核准的專利工具，通常稱作“絲帶影本”，以及其他書面文件。這種要求是符合法令規定的，法令規定專利者提出原始專利以便獲得再核准專利。雖然專利者友時可能放棄再核准議程並要求歸還她的專利，她這麼做應該是不得已的：這種放棄申請將使該專利被法院和競爭者特別注意。

一旦專利商標局接受再核准申請，它將監督傳統的專利申請程序。標準的程序和專利局動作及回應也如往常，如果需要的話申請人也可以提出連續和分案申請。該注意的是在再核准議程中，部分連續申請是不允許的：因為這步驟會包含新事物的加入，這在§ 251 第一段是被禁止的。§ 251 第二段允許單一的再核准申請可以核准許多專利。

跟一般的申請程序不同的，再核准議程是對大眾開放的。最後，專利商標局官員 Gazette 每週公佈再核准申請。專利商標局法規命令再核准議程至少兩個月



後才開始，以便讓第三團體對再核准申請的可專利性 提出證據和批評。

再核准議程因此讓專利者暴露於某些風險。雖然他可以小心的計算再核准議程所需經過的步驟，這些計畫可能被有興趣的團體拋開。競爭者和授權者特別可能努力的爭奪專利再核准，他們會提出額外的先前技術或對可專利性大加攻擊。但是如果專利再核准，專利者很可能強化他的專利以用於授權談判或訴訟。

再核准專利會有一個新號碼，但它的期限為原始專利的剩下期限。假設，例如，專利申請於 1997 年 1 月 19 日提出，最後專利核准於 1999 年 3 月 15 日。專利者接著於 1999 年 12 月 1 日提出再核准申請，而獲得再核准專利於 2000 年 8 月一日。再核准專利一般的期限為 2017 年 1 月 19 日，原始專利提出的 20 年後。

#### 19.6.3.3 擴大再核准

專利者可能使用再核准來增加請求項的範圍。§ 251 的第四段對想要擴大再核准者定了一個兩年的規定限制。假設，例如，Ed Alva 獲得磨碎起司之方法的專利。專利商標局於 2004 年 7 月 4 日發給 Alva 專利。雖然 Alva 的專利說明書揭露使用該方法於美國、瑞士和 Gouda 起司，該專利的請求項只敘述美國起司的磨碎。如果 Alva 想要獲得額外的請求項敘述瑞士和 Gouda 起司的磨碎方法，則他必須在 2006 年 7 月 4 日前提出再核准申請。否則請求項永遠不能經由再核准議程而加大範圍。

要符合這種期限是很微妙的事，從兩個案件可看出，re Doll 和 re Graff。在 re Doll，專利者逾兩年法定期限內，提出包含擴大範圍請求項的再核准申請。該請求項在專利申請期間更進一步擴大，即使兩年期限已經到期，因此在§ 251 第四段法條下，激起了審查員的駁回。海關和專利申訴法庭以簡潔的意見將整件事反轉，理由是再核准誓約是適當的。

Graff 案件是有關申請人於核准日後 22 個月提出再核准申請。最初的再核准申請僅是針對錯誤的圖式而完全未改變請求項。在專利申請期間以及在兩年期限到期後，無論如何，Graff 加入了擴大的請求項。審查員基於§ 251 第四段法條超過期限而駁回請求項。經過訴願，聯邦巡迴法院同意該決定。法院的說法是 Doll 認為“公眾經由 2 年法令期限內的擴大再核准申請，被通知該專利者想要擴大請求項的意圖”。根據聯邦巡迴法院，因為公眾缺乏注意到 Graff 在法令期限內，想要尋求再核准，任何擴大的請求項被駁回是適當的。

#### 19.6.3.4 取回規則

除了兩年的法令限制，法庭發展了另外的擴大再核准的重要限制。取回規則避免專利者取得，經由再核准，跟原先的申請被取消的請求項相同或更大範圍的請求項。這項規定的起因來自於審查員，基於先前技術而駁回原先申請。如果專利者想要縮小請求項範圍以迴避先前技術參考資料，則他不能經由再核准議程而取回放棄的主題事物。

聯邦巡迴法院在 Mentor Corp. v. Coloplast, Inc.的意見正足以說明取回規則。Mentor 獲得一項專利，該專利請求避孕套導尿管，在解開時來將黏著劑從外部傳送到內部表面。對申請程序歷史做一回顧可發現，在審查員的基於先前技術駁

回後，Mentor 加了一些限制於請求項。Mentor 後來知道 Coloplast 的競爭產品，黏著劑直接附著在導尿管內表面。知道他的專利請求項並未侵犯 Coloplast 的產品，Mentor 開始向專利商標局提出再核准議程申請。在 Mentor 提出詳細的商業成功證據後，審查員終於再核准該專利。值得注意的是在新的再核准請求項，黏著劑傳送的限制已經不在。

Mentor 接著控告 Coloplast 侵犯原始和再核准專利。Coloplast 駁斥侵犯原始專利的內部表面。Coloplast 承認侵犯再核准專利，但宣稱 Mentor 不適當的啟動再核准法令，以取回在原始專利申請程序因為先前技術駁回而放棄的請求項。陪審團不同意，審判法官駁斥 Coloplast 的動機是因為不好的判決而做的託辭。

在訴願後，聯邦巡迴法院推翻了判決。法庭認為 Mentor 不能使用再核准議程以修改在原始申請程序中的有意行動。因為 Mentor 故意增加請求項語言以限制黏著劑傳送來回應審查員的先前技術駁回，法庭說到，Mentor 不應該被允許取回該主題事物，也就是說，於再核准中請求項的限制不應該被刪除。這麼做，法庭讓取回規則合理化，這合理化需要有錯誤要件(requirement of error)以及第三團體的倚賴和關心。聯邦巡迴法院未考慮 Mentor 的故意決定以縮小請求項，未提出連續申請或向委員會訴願，這在再核准法令來說是錯誤的。另外，法院同情假想的第三團體，該第三團體有可能在回顧了申請程序歷史後，基於 Mentor 對原始請求之主題事物的放棄，而做出一些商業決定。

所有這些理由均無法對取回規則提供滿意的解釋。再核准是一種寬廣的治療機制，它更正了專利者有意製造的許多種類的錯誤，雖然有點邪惡。例如，專利者通常使用再核准來修改不適當範圍的請求項，即使那些請求項的每一字是有意寫下的。法庭的注意原理是圓融的：如果沒有取回規則，第三團體將不會如此倚賴於申請程序歷史。再者，再核准法令對調停權的規定，將會在下節說明，提供一個表達他人倚賴興趣的適當機制。在任何情況下，該值得尊敬的取回規則仍然是聯邦巡迴法院再核准法的固定部份。

#### 19.6.3.5 調停權

國會了解到第三團體有可能根據核准專利的請求項之精確字詞而做出商業決定。如果專利後來以不同的請求項而再核准，該倚賴興趣可能因而感到挫敗。為了保護倚賴於原始專利之請求項的個體，§ 251 第二段法令提供了所謂的調停權。有兩種調停權：絕對的和公平的。

絕對調停權在§ 251 第二段法令第一句被提到。根據該規定，沒有任何再核准專利可禁止別人使用該再核准專利所包含的特殊事物，只要該個體使用該事務於再核准通過之前。絕對調停權限於銷售或連續使用再核准專利所包含的個別機器、製造或產品。有一個重要的例外：如果再核准專利被侵犯的請求項也包含於原始專利內，則沒有絕對調停權問題。

公平調停權在§ 251 第二段法令第二句被提到。該法令允許法院授權再核准專利內請求的發明的連續實施，“到一種程度，也就是於再核准通過前的投資或商業花費受到平等的保護的程度”。要合於公平調停權的規定，侵權者必須至少

做了實施該專利發明的相當大量的準備。如同絕對調停權，公平調停權只適用於當一有效的以及侵犯的請求項只出現於再核准專利。

該調停權可以適用於擴大再核准是很顯然的。較不是直覺看的出的是，於再核准中若請求項被縮小，也有可能發生調停權問題。無論如何，即使於再核准縮小之前，被告有可能相信原始的較寬的請求項使有效的。預期性、非顯而易見性、不明確性或缺乏可實施的揭露可適用於原始專利的請求項，但不適用於再核准。調停權可以適用於任何再核准，而不僅是擴大的部份。

僅有少數的案件，法律只考慮其中一種調停權。這種缺乏，有可能因為代表專利者之狡猾的再核准手段。最聰明的是原始專利和再核准專利儘可能的相同，不要修改。當然，如果被告侵犯了同時出現在原始專利和再核准專利的請求項，則調停權將是不可能的。

#### 19.6.4 再審查

再審查議程於 1980 年被加入美國專利法。1999 年的再審查法案將傳統再審查重新命名為“片面的再審查”同時介紹“各方再審查”的可能性。任何一種再審查的主要目的在於提供第三團體，一種解決有效性爭議的途徑，比訴訟更快以及便宜。事實上，在採用再審查法令之前，第三團體往往沒辦法挑戰核准專利的有效性，除非他們被控侵權。

再審查的主要限制是失效性的引述需包含專利或印出的發表文章。其它失效性的引述，如公眾使用或§ 102(b)的銷售長條，不可於再審查中考慮。這樣限制的原因是專利商標局，比起其他先前技術，更能夠評估專利或印出的發表文章。完全考慮這些問題，例如：公眾使用、提供販賣、發明權和詐欺，通常需要證人的審查以及其他訴訟技巧，這是專利商標局不熟悉的監督層面。

##### 19.6.4.1 片面的再審查

在片面的再審查方面，任何個體，包含專利者，授權者，和甚至專利商標局局長本身，都可以引述專利或印出的發表文章給專利商標局而要求再審查。再審查需求必須是書面的，而且解釋該引述的參考資對要求的再審查的每個請求項是適當的。該需求也需付費，在 2003 年 1 月 1 日時，為\$2,520 美金。雖然專利商標局不會對需求者身份保密，想要匿名的個人可以授權專利代理人或律師提出需求時，用他們自己的名子。

專利商標局審查員，必須決定在需求內引述的專利或印出的發表文章，有舉出“可專利性的重要新問題”。如果一般合理的審查員，會認為該參考資料對一個請求項的可專利性是很重要的，則該標準達到了。如果專利商標局認為參考資料，並未提出“可專利性的重要新問題”，則它會退回一大部分提出需求者的費用。專利商標局對再審查需求的否決是不可以訴願的。但如果專利商標局提出可專利性的重要新問題，則它會發出再審查命令。在§ 304 法令下，專利者有機會提出再審查考慮的事先聲明。如果專利者如此做，則需求者可以對專利者的聲明提出回應。事實上，因為大部份的專利者不想要鼓勵需求者進一步參與，所以很少人提出事先聲明。



在預先期後，專利商標局將會再開始對專利審查。因為專利商標局認為可專利性的重要新問題存在，通常第一個專利局行動包含至少一個請求項的駁回。在一般的審核申請規則後，申請程序會繼續。無論如何，許多別的規則適用於再審查。首先，在§ 282 法令下，專利商標局依據一般有效性原則，不給予專利再審查。第二，專利商標局以特別分派執行再審查。審查員必須給再審查的專利優先，而且必須擱置他們在其他專利申請的工作，將這些工作特別分派給他人。審查員必須給再審查的專利優先，而且必須擱置他們在其他專利申請的工作以便進行再審查議程。為了確認即時的得到決議，專利者不可以提出和再審查相關的連續申請。最後，於再審查期間，不可以有新的東西加入專利。

如果再審查的請求項，被以原始或修改的形式贊成，專利商標局會發出確認證明。一旦此證明發出，再審查專利再一次享有法令上的有效性假設。調停權的法令和再核准於第 19.6.3.5 節中討論，它也可應用於通過再審查的請求項。如果專利商標局根據引用的參考資料，判決請求項為不可專利的，則它會發出取消證明。專利者若發現被再審查不利影響，必要時可以向委員會或法庭申訴。

被告侵權的被告經常會向專利商標局提出再審查要求。如果專利商標局 接受了該要求，專利商標局和法庭會發現她們自己楚於尷尬情況，必須同時考慮相同專利的有效性。In Ethicon, Inc. 對 Quigg 的案件，聯邦巡迴法庭總結說，因為專利法案要求再審查必須在“特別分派”下被執行，專利商標局可因為進行中的訴訟而不停留於再審查議程。法院選擇停在訴訟或再審查，完全由法官決定。發明的技術複雜性等因素，法庭的整個工作負擔，以及該再審查請求在訴訟很早前或很晚才提出，都會影響這個決定。

#### 19.6.4.2 各方再審查

傳統上，片面的再審查法令遭受很多批評。如“片面再審查” 題目所建議，再審查請求者的腳色在這些議程上很受限制。只有專利者可以跟審查員對話，如果專利商標局的結論不令人滿意，只有專利者可以將該事務申訴委員會或法庭。很多第三團體從不相信她們的被限制的腳色，往往在法明上提出有效性挑戰。結果是，片面再審查提供專家論，作為一種比專利有效性訴訟更快、更便宜的新選擇，因而被妥協。數據支持這些觀察，片面的再審查被請求的數量，比當初的預期少很多。

1999 年選擇性的各方再審查程序法案，對這些關心做了回應，它提供了第三團體請求者額外的選則。他們可以使用傳統的再審查系統，它被重新命名，片面的再審查。或，他們可以選擇相當程度的參與新的各方再審查。在這項立法下，第三團體請求者可以提出書面意見，伴隨專利者的回應交給專利商標局。請求者也可以向委員會和法庭申訴專利商標局的決定，可以申訴再審查專利並非無效的。為了打擊各方再審查議程的濫用，法令禁止第三團體於再審查中或後續的訴訟中提出問題。各方再審查提出的費用相當高; 2003 年 1 月 1 日時為\$8, 800 美金。

在本書發行的時候，我們對這些程序有些許經驗。觀察專利條(patent bar)參



與這些議程的意願很有趣，專利商標局如何跳出它的片面的心態也很有意思。這個對再審查 範圍的解釋建議專利和印刷的發表的限制，也許在不久的將來，值得再思考。

#### 19.6.4.3 再審查對再核准回顧

再審查和再核准的差別，對專利系統的新手而言，是使人困惑的。下列的觀點，可以用來說明兩個後核准議程的差別：

- 再審查請求可以由 “任何人” 提出，而再核准必須經過專利者的同意才能提出。
- 再審查請求不必宣稱沒有詐欺意圖的 “錯誤”，而再核准申請則必須如此做。
- 再審查針對先前技術之專利和印刷的發表，而再核准針對任何和原始應用有關的問題。當專利者修改專利內的事務，無論如何，符合§ 112 和其他法令的輔助性問題，也可能於再審查出現。
- 再審查不能被用來擴大專利的請求項，專利者也不能放棄它。申請者可以使用再核准來提供請求項擴大，只要是再核准申請在專利核准後兩年內提出，也可以選擇放棄再核准而讓專利商標局歸還原始專利。
- 請求項可以被從再核准申請複製，以便將該申請放入干涉。再審查不會導致干涉。

### §19.7 其他專利商標局議程

#### 19.7.1 干涉

有時兩個或更多的發明者想要獲得同一發明的專利權。在這種情況下，專利商標局可以進行干涉議程，以決定哪一個聲稱者，在專利法的意義下，是第一個發明者。發明權優先的這些比賽，稱為干涉。她們於 § 16.3.2.1.中討論。

#### 19.7.2 抗議

公眾可以抗議專利申請。該抗議必須指出針對哪一個申請。該抗議必須包含一影本以及，如果需要，一份專利、發表或其他資訊的英文翻譯。抗議者必須指出每一項的適當性。

抗議者的權利是極端被限制的。專利商標局接受的抗議是，抗議者須附上書寫住址及貼上郵票的明信片以及抗議書。這樣子，專利商標局在收到抗議書將會僅寄出明信片。專利商標局可以完全決定，專利申請者是否必須回應抗議者的論點。抗議者只有在專利核准後，以及申請程序歷史對外公開時，才會知道抗議的處置。

抗議議程在專利商標局實務上，傳統上扮演微不足道的腳色。直到國會頒布 1999 年的國外專利申請之國內發表法案，專利商標局將申請保持機密。因此，公眾要知道專利申請的情況相當有限。自從專利商標局於 2000 年 11 月 30 日 開始發表懸而未決的專利申請，抗議變得更為可能。似乎她們也知道這種可能性，1999 年的國外專利申請之國內發表法說明專利商標局應該 “確定抗議或其他形式的核准前反對 . . . . 在沒有申請人書面同意前，以及在申請發表後，不會被

啓動。值得觀察，是否這個限制可以被有意義的執行以及是否專利條在未來將會更活耀的使用抗議。

### 19.7.3 先前技術的引用

代替提出抗議或挑起再審查，個體也可以僅對專利商標局提出專利或印刷的發表。如果伴隨引用的先前技術對專利的適當性的書面解釋，這樣提出的東西，將會被包含於專利的官方紀錄。301 節允許競爭者將先前技術放入紀錄，以確定如果再審查被尋求時，它們會被考慮。當然，特別相關的專利毫無疑問的會阻礙專利者的實施專利或授權的努力，也有可能甚至鼓勵另一團體提出再審查或抗議。

### 19.7.4 公共使用議程

個人也可以提出請願書給專利商標局，告訴她們在一項懸而未決的專利申請所描述的發明，已經在提出專利申請前或在發明日前，在公眾使用或銷售超過一年。如果審查員認為這個訴願構成表面上證據確鑿的案件，它可以命令一先期的聽證會以決定是否公眾使用的議程是適當的。任何結果的公眾使用議程可以用各方聽證總結，如果必要包含接受測驗和相互審查。如果審查員總結公眾使用存在，則他會駁回該請求項。雖然審查員在公眾使用議程的決定不可申訴，該申請會在議程結束時，被歸還給片面的申請程序。該申請人可以向委員會申訴該審查員不利的決定。

如同抗議一樣，公眾使用議程傳統專利實務上並不常見。專利商標局早期將專利申請保密的實務上告訴我們很少人，除了專利申請者外，知道懸而未決的申請(pending application)。在 1999 年的國外專利申請之國內發表法之後的部分公布法齊備了，公眾使用議程在未來將佔有共重要的腳色。

## § 19.8 國際申請程序

世界的專利核准必須能達到國際專利系統的水準。現在已是一個國際貿易不斷加重而且技術無國界的時代，在單一司法管轄權區域的專利保護，很少能給與發明者足夠的報酬。相反的，發明者必須尋求他們想要獲得智慧權的每一個司法管轄權區域的專利保護。結果是，許多美國專利律師，經常被要求向很多不同的海外協調專利的獲取。

專利律師需面對的最困難的專業工作之一為多國專利獲取。負責的專利律師必須在困難的環境下作業，例如，多國的專利法及核准程序和多國語言。他必須同時確認，在某一國家的專利申請努力，不會負面的影響在其他區域的專利性，不會觸動§ 102(d) 法條或限制了專利權。幸運的，基礎的專利法公約，巴黎公約，減輕了許多在很多國家獲取專利的負擔。它的最重要的法規，第四章，產生了國際優先權權力，將在以下詳細討論。

### 19.8.1 獲得巴黎公約國際優先權

巴黎公約第四章允許申請人獲得優先權日期，這是經由在任何簽約國提出最初專利申請。該申請人可以在 12 個月內在任意簽約國提出專利申請，獲得早期

申請日的利益。如同在專利法案§ 119 所實施的，申請人實現某些額外的需求，以便獲得巴黎公約優先權日期的好處。

首先，國內和國外申請必需由相同的“申請人，合法代表或指定人”提出。其次，申請人必須在專利商標局正式的宣稱他於優先權的名稱。為適時的請求優先，可能會導致喪失優先權。第三，國外申請必須是為了“專利”。發明者證書，新型註冊和其他國外智慧財產權，在 § 119 解釋下，可以視為合格專利。

最後，為了當做有效的優先文件，國外申請必需實現專利法案§ 112 的揭露需求，包含實施情形，書面描述和最佳模式。一件國外申請人未遵守此規定的例子為 re Gosteli。在 1978 年 3 月 4 日，Gosteli 提出美國專利申請，該申請包含基因類的抗生素化合物請求項。Gosteli 的優先權申請在 1997 年 5 月 9 日在盧森堡提出。值得注意的是，Gosteli 的盧森堡申請並未揭露該基因類，而是後來在美國才請求。審查員因為 Menard 專利的揭露駁回該請求項，Menard 專利於 1977 年 12 月 14 日在美國提出。Menard 揭露兩種抗生素，跟在 Gosteli 的基因請求項敘述的化合物為同系的。

在向聯邦巡迴法庭訴願時，Gosteli 想要依靠盧森堡申請的申請日期，以表示領先 Menard。聯邦巡迴法庭發現很多差別存在於盧森堡申請的揭露和在美國申請的請求。另外，Gosteli 辯稱那是在美國請求的。另外，Gosteli 辯稱因為盧森堡申請確實有揭露哪兩種化合物，而且足夠將 Menard 從參考資料中移除。聯邦巡迴法庭不同意：§ 119(a) 強迫優先申請和美國申請間的比較，而不是優先申請和參考資料間的比較。

注意到§ 119(a) 並未限定優先權給巴黎公約簽約國。在一個國家，接受“類似特權”給首先在美國提出的申請的國家，申請的專利也可以被以優先權獎勵。因為 TRIPS 協議第二章要求簽約國尊重巴黎公約第四章，事實上任何 WTO 會員國的申請，將會被授予優先權。

### 19.8.2 巴黎公約優先權的好處

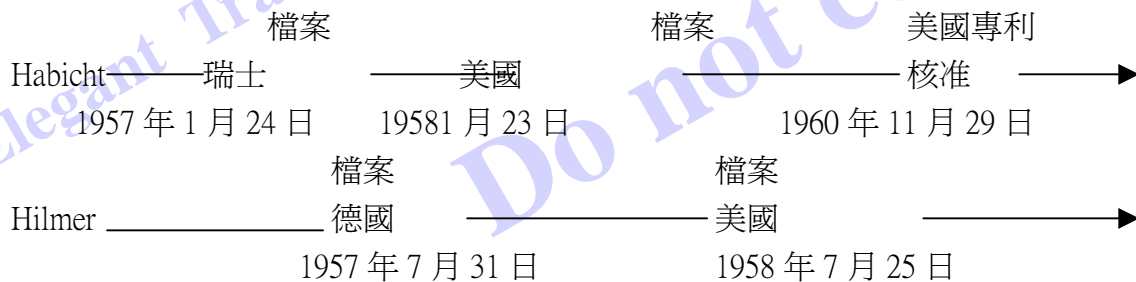
在§ 119(a)下，優先權申請有就像在美國提出的一樣的效應。結果是，國外優先權日允許申請人避免§ 102(a) 或 (g)下的先前技術駁回。例如，假如一位發明者在日本於 2003 年 1 月 19 日提出一申請，接著於 2004 年 1 月 4 日提出一申請於美國。專利商標局審查員接著引用發表於 2003 年 8 月 1 日的預料的文章。該申請人可以指出她的日本優先權日期以便先於參考資料。國外優先權日也可用於在§ 102(g)之下的干涉時，展示建設性的實施化日期。

119(a) 節更指出，如果發明曾在公眾使用或在美國銷售，或在任何地方的印刷品描述或獲得專利(在真正美國申請日期的一年前)，則專利不應該核准。這個規定的實際效應為，§ 102(b)提供的 1 年緩衝期，從美國申請日期開始起算，而不是國外優先權日期。例如，假如一個發明於 2002 年 3 月 21 日發表的雜誌的文章內描述。一篇有關於該發明的德文專利申請於 2002 年 4 月 1 日被提出，接著相對的美國專利申請提出於 2001 年 3 月 31 日。在這種情形下，2002 年 3 月 31

日的發表禁止了美國專利的核准，即使該申請者被授予 2002 年 4 月 1 日的優先權日。

回憶在§ 102(e)下，一篇通過的專利，對於他所揭露但不請求的主題事務，如同美國申請日期(而非發行日期)，有著先前技術效應。當一篇美國申請，享受著在§ 119 下的國外優先權日期好處，但是問題來了，適當的§ 102(e) 日期該是國外優先權日或真實的美國申請日。在不名譽的 Hilmer 意見中，CCPA 認為§ 102(e) 關心該申請在美國提出的日期，即使該申請享受國外優先權日期。下面的時間表顯示在 Hilmer 案件之問題的相關事實：

抗議議程在傳統專利商標局實務上，扮演微小腳色。一直到國會制定 1999 年的國外專利申請之國內發表法，專利商標局均保持秘密申請。因此，公眾想要知道專利申請的機會相當有限。一直到專利商標局於 2000 年 11 月 30 日前開始發表懸而未決專利申請，抗議幾乎是不可能的。似乎她們也知道這種可能性，1999 年的國外專利申請之國內發表法說明專利商標局應該 “確定抗議或其他形式的核准前反對 . . . . 在沒有申請人書面同意前，以及在申請發表後，不會被啟動。值得觀察，是否這個限制可以被有意義的執行以及是否專利條在未來將會更活耀的使用抗議。



專利商標局最初開始干涉 Habicht 和 Hilmer。因為美國專利法在 1996 年 1 月 1 日前均未考慮在海外進行的發明活動，Habicht 立刻佔上風。專利商標局接著取消干涉同時將 Hilmer 申請歸還審查員。相當聰明的 Hilmer 接著畫出新的一組請求項，它不同於因為干涉而失去的。無論如何，Hilmer 的新的請求項相對於 Habicht 專利內的揭露，是顯而易見的。審查員很快的提出顯而易見駁回，在§ 102(e)下將 Habicht 視為先前技術。Hilmer 不同意，聲稱在 119 下的優先權申請，不能給予§ 102(e)下的先前技術狀態。Hilmer 在委員會前輸了，接著將該事情向 CCPA 申訴。

CCPA 接著必須決定是否 Habicht 專利的揭露可以當作對抗 Hilmer 的先前技術。雖然 Habicht 在§ 119 下被授權他的瑞士申請日期，法庭認為 Habicht 專利，只在它的美國申請日期內可以作為有效的先前技術參考資料。第 102(e) 節明確的指出專利申請 “在美國提出”，法院說，在§ 119 之下的優先權申請不應該被做這樣的解釋。根據法庭解釋，在§ 119 之下的巴黎公約優先權，只是做為防禦先前技術參考資料的擋箭牌，並非作為打敗其他人申請的箭。結果是 Hilmer 被授權使用他的德國申請日期去超前美國申請日期，即使 Habicht 的第一個申請較 Hilmer 早。



所謂的 Hilmer 規則對美國專利實務有兩個無可爭論的效應。首先，更多專利因為 Hilmer 而被核准。Hilmer 的意見顯示了一些導致的傷害，該意見的立刻結果是兩個專利聲稱相同的發明觀念。第二，Hilmer 規則偏愛在美國的專利申請。那些在其他地方提出優先權申請者，了解到她們的申請未被給予先前技術效應，除非到了在美國申請之時。因此，一年內的專利-打敗效應喪失了，這是一個在許多快速進步及競爭的產業等待很久的東西。

國外專利社會繼續說出它們對 Hilmer 所持有的憤慨。大部份的專利系統對巴黎公約優先權申請提出優先權和專利打敗效應。因此，對第一個專利局競賽的贏家，有潛力幾乎在世界上每一個地方，在揭露的發明上贏得獨家權。在美國，無論如何，後來的申請者可以獲得專利，該專利請求揭露於早期申請的主要事務 (subject matter)。大部分的觀察家相信，Hilmer 規則至少違反巴黎公約第四章的優先權機制精神。

### 19.8.3 國外申請授權

發明秘密法案禁止發明者在另一個國家提出專利申請，該申請為在美國所做的發明，除非他獲得專利商標局的授權。發明者可以經由兩個途徑獲得授權。一個選擇是向專利商標局清楚要求國外申請授權。另外的，更加典型的，發明者僅提出美國專利申請，這被視為在請求一個授權，以追求在其他國家的專利保護。在任何一種情形，專利商標局官員和其他政府機構會審核該申請，以決定是否該發明的揭露，對國家安全有傷害。在者審核後，專利商標局寄出申請收據給申請人，以表示該授權是否通過。

如果專利商標局通過國外申請授權，發明者則可以自由的在國外找尋專利保護。無論如何，如果政府認為，該發明的揭露會產生國家安全利益問題，則他會絕該授權而發出必須守密的命令。該命令禁止該發明者去揭露該申請的主題事務或在其他國家提出申請。專利商標局也會扣留該發明的美國專利核准。發明者可以尋求因為該守密命令造成的損失。政府官員會週期性的審核守密命令，而且可能廢止它，這是當該發明的揭露不再被視為會危及國家安全。

有時發明者在提出海外專利申請時，並未取得授權。它的處罰是，專利法案會聲明任何該主題事務的美國專利無效。法令也提供一種自由的機構，以解決違反國外申請授權需求者。在 1988 專利法國外申請需求修正法案裏，授權是可以溯及既往而被同意的，如果該海外申請“雖然錯誤但並非有詐欺意圖”，同時該申請並未揭露會產生國家安全問題的發明。”

### 19.8.4 專利合作條約

專利合作條約，或 PCT，是對所有巴黎公約簽約國開放的國際協議。她的目的是經由提供選擇性的申請程序，以簡化多國專利獲取。超過 100 個簽約國，包含美國，已經採 PCT 申請機制和標準化格式。雖然 PCT 的詳細審核超過本論述範圍，這個越來越受歡迎的專利獲取技巧的某些原則，值得在此一提。

PCT 允許發明人提出”國際申請”於所謂的接收局，通常是 PCT 會員國的專利局。申請人可以在國際申請上，指出專利保護想要的那些國家。申請會在優

先權日 18 個月後自動的發表。它也會被送到國際搜尋專職機構，該機構會做先前技術搜尋而將結果送給申請者。這個搜尋的目的是在允許申請人知道相關的先前技術，以決定是否採取下一步驟以對專利權完美化。在接到國際搜尋結果後，申請人可以在所謂的國際局，經由提出適當的文件，修改國際申請的請求項，國際局位於瑞士日內瓦的國際智慧財產權辦公室。

這時候，PCT 提供了申請者兩個選擇。一個是立刻在國際申請所指定的專利局，立刻開始申請程序。這個選擇稱為國家階段。如果申請者想要立刻移到國家階段，他必須在國際申請的申請日期的 20 個月期滿前，開始地方申請程序。

另外的，申請者可以進行中間步驟，而延緩進入國家階段。本步驟包含符合 PCT 第二章的“國際先期審查”。國際先期審查的需求，必須在國際申請的優先權日後的 19 個月內完成。這個審查的目的是去對請求的發明，制訂對其可專利性暫時的及非限制的意見。想要國際先期審查的申請人，也得到相當實際的好處：申請人可以延緩進入國家階段，因為它的翻譯很貴，個別專利局費用和成本以及區域性專利法律顧問也很貴，這種延緩直到國際申請的申請日期開始的 30 個月內。

關於 PCT 程序的兩個相當技術的點值得再此一提。首先，PCT 指出，優先權可以基於在任何巴黎公約簽約國提出的較早申請而請求。以美國的實務來說，優先權可以在簽約國請求。以美國的實務來說，優先權可以在與 PCT 有關的§ 119 或§ 120 之下請求。指名美國的國家申請或國際申請，可以基於指名外國的早期國外申請或國際申請而在§ 119 下獲得優先權。根據§ 120，先期國際申請的國家申請日或國際申請日指定美國，但非起始於美國。

其次，PCT 申請的先前技術效應在§ 102(e)特別的被提到。根據該法令，由國際申請核准的美國專利，只有在付了適當費用且在專利商標局提出申請，並且提出國際申請影本及國際申請的認可的英文翻譯本，及適當的誓約或宣示，才被視為有效的先前技術。這些要求相對於§ 371(c) 的項目(1)，(2) 和 (4)。這些項目的提出通常和專利商標局的國家階段重合。因為 § 102(e)指出，在美國以外提出的國際申請，本身並未有先前技術效應，除非該申請已在專利商標局修改過，此法令的效應是，於 PCT 的爭奪下保留 Hilmer 規則。