



## 合併多項研發成果提交一件美國暫時申請案恐存在之風險

唐韻如 副理

美國專利法設立暫時申請案 (provisional application) 之申請制度，讓發明人揭露其研發成果時，能無須拘泥於專利文件撰寫要求及申請專利範圍規劃等，以較為簡化、經濟的途徑率先獲得有效申請日。美國暫時申請案不僅能作為美國發明專利申請案之優先權基礎案，亦能作為他國發明或新型專利申請案或 PCT 國際專利申請案的國際優先權基礎案，使在後提出的正式申請案能享有以美國暫時申請案之申請日作為其優先權日的較早利益。

由於美國暫時申請案僅僅是一個快速取得有效申請日之途徑，美國專利局不會針對暫時申請案的內容進行審查，因此，為能更有效地節省專利申請費用，實務上不乏碰到發明人有意將初步完成的多項研發成果未經篩選地合併揭露在一件美國暫時申請案中，甚至，亦有發明人有目的地將多項獨立或相關的研發成果合併揭露在一件美國暫時申請案中，試圖藉由支付單一筆美國暫時申請案的申請規費之方式，對多項研發成果取得一有效申請日。然而，這種併案提交一件美國暫時申請案的策略卻有可能為日後提出正式申請案埋下哪些潛在的風險呢？

筆者以一件美國暫時申請案同時揭露二項研發成果為例，美國暫時申請案中揭露透過特徵 A 及 B 實現的發明 I，也揭露透過特徵 A 及 c1 實現的發明 ii，在美國暫時申請案之申請日起算的 12 個月（優先權期限）內，關於發明 I 的研發成果維持不變，但是，關於發明 ii 的研發成果，申請人卻在提出美國暫時申請案之後發現，除了透過特徵 A 及 c1 實現之外，尚可透過特徵 c2 來替代特徵 c1；此時，發明人可以確定，當初在美國暫時申請案中揭露的發明 ii 很容易就能被競爭對手迴避設計，若以此內容提出正式申請案恐無法獲得全面性的專利權保護，因而決定再投入研發嘗試尋找其他替代特徵，但是，卻未能於優先權期限前確認是否尚有特徵 c3、c4 可用於替代特徵 c1，導致被迫暫緩發明 ii 之專利申請時程，喪失主張優先權的機會。基於前述情況，在優先權期限前，申請人僅得以針對發明 I 提出正式申請案，並主張美國暫時申請案的優先權，但有關發明 ii 之正式申請案卻僅能等日後完成研發後，以獨立申請的方式提出正式專利申請（簡稱獨立正式申請案）。

以前述狀況為例，由於關於發明 I 的正式申請案係以主張美國暫時申請案之優先權的方式提出申請，故發明 I 能夠享有美國暫時申請案之較早申請日利益，其判斷可專利性的日期可由發明 I 之申請日往前推至優先權日。依據美國專利法之規定，當關於發明 I 之美國正式申請案係以主張美國暫時申請案的優先權的方式提出申請，此美國正式申請案於美國暫時申請案之申請日（優先權日）起算 18 個月公開或者經核准審定而公告時，美國暫時申請案的整份內容將於美國正式申請案公開或公告的同時，被完整登載在公開專利申請案資訊擷取 (Public Patent Application Information Retrieval, public PAIR) 系統上供任何人以申請案號、公開案號、公告案號等方式查閱；或者，倘若申請人係向我國（非美國專利局）提出關於發明 I 之發明申請案，同時主張美國暫時申請案的優先權，基於優先權主張另有檢附優先權證明文件之規定，當我國發明申請案於美國暫時申請案之申請日（優先權日）起算 18 個月公開或者經核准審定而公告時，美國暫時申請案的整份內容也會在我國發明申請案公開或公告的同時，被完整登載在專利公開資訊查詢系統上供任何人查閱。

在此情況下，倘若最終係於發明 I 之正式申請案公開或公告後才得以確認其他替代特徵 c2、c3、c4，並確認可將美國暫時申請案揭露之特徵 c1 以及其他替代特徵 c2、c3、c4 涵蓋在上位概念之特徵 C 中，決定於獨立正式申請案中請求保護發明 ii（透過特徵 A 及 c1 實現）及由其衍生之發明 ii'（透過特徵 A 及 c2、c3 或 c4 實現），並於獨立正式申請案中請求保護由前述二下位概念之發明 ii 與發明 ii' 構成的上位概念之發明 II。此時，獨立正式申請案中的發明 ii 不僅因超過優先權期限而喪失主張美國暫時申請案之優先權的機會，且美國暫時申請案之整份揭露內容已和發明 I 之正式申請案公開或公告時被揭露，當初記載於美國暫時申請案中的發明 ii 也已被公開成為先前技術，故獨立申請案中的發明 ii 不僅因



為美國暫時申請案被公開而不具新穎性，美國暫時申請案中關於發明 ii（下位概念之發明）之揭露更破壞了獨立申請案中關於發明 II（上位概念之發明）的新穎性，導致最終美國暫時申請案中已揭露的發明 ii 和後續研發完成再擴張的發明 II 皆無法再有爭取專利權保護的空間。

美國專利法設立暫時申請案之申請制度雖能有助於簡化專利申請程序、節約專利申請費用，然而，一旦美國暫時申請案被作為在後正式申請案的優先權基礎案，美國暫時申請案之整份揭露內容將於在後正式申請案公開或公告時被登載於例如美國或我國的公開查詢系統供任何人查閱，依此成為先前技術之一部分。因此，若提出美國暫時申請案時未仔細評估美國暫時申請案之內容以及日後提交正式申請案的申請計畫等，美國暫時申請案所揭露的內容很有可能對自己日後提交的正式申請案構成不利的影響。此外，由於美國暫時申請案的內容通常未經潤飾及審慎檢核，競爭對手也較容易能夠從美國暫時申請案找出對自己不利的論述或主張。因此，即便美國暫時申請案名為「暫時」申請案，但終究是在後正式申請案的源頭之一，提醒在提出美國暫時申請案的同時仍應嚴謹以待。