

專利話廊

我國專利申請案的特別技術特徵應審慎考量

吳煌烈

配合我國現行專利法施行細則第 27 條而修改之審查基準將原「特定技術特徵」修改為「特別技術特徵」，就文字上看來沒有太大的改變，但於審查基準中對於特別技術特徵提供更為詳細的規範與參考案例，以下就特別技術特徵在一專利申請案中所扮演的角色作說明。

「特別技術特徵」係指申請案對於先前技術有所貢獻之技術特徵，即特別技術特徵相較於先前技術必需具有新穎性及進步性。因此在一專利申請案中，其特別技術特徵應更嚴謹的定義在申請專利範圍中，尤其當一申請案中具有兩項以上的獨立項時，獨立項與獨立項之間是否有共同技術特徵，又其共同技術特徵是否就是所述特別技術特徵，申請人應慎重檢視，因為當原認定之共同特別技術特徵受到違反新穎性或進步性之挑戰時，該專利申請案除了可能遭到核駁外，不同的獨立項之間也會因不再有共同特別技術特徵而同時存在違反單一性的情形，而相同的問題也存在於獨立項與附屬項之間，因此，因上述狀況所衍生的問題，對於申請人而言都是不樂於見到的結果。

以下分別就單一獨立項與複數獨立項分別說明制定特別技術特徵的重要性。

(一) 單一獨立項

假設在申請專利範圍中包含有一個獨立項與直接或間接依附於獨立項的附屬項，因附屬項包含獨立項的所有技術特徵，當獨立項所載特別技術特徵符合新穎性與進步性的規範時，附屬項亦具備新穎性與進步性，如此一來，該專利申請案應自然符合單一性的規範。然而，當獨立項被認定違反新穎性或進步性，不同的附屬項之間是否具有相同或對應的技術特徵將被進一步考量。

舉例來說，請求項 1 為獨立項，請求項 2 為依附在請求項 1 的附屬項，請求項 3~6 分別為依附在請求項 2 的附屬項並分別界定 A、B、C 與 D 等不同的技術特徵。審查委員在審查時，若認定請求項 1、2 不具新穎性或進步性，又請求項 3~6 分別界定 A~D 等不同的技術特徵，使請求項 3~6 彼此間無相同或相對應的技術特徵，導致請求項 3~6 不符合單一性的規範。如此一來，審查委員除了針對請求項 1 與 2 作出違反新穎性或進步性的審查意見，並對申請專利範圍作出違反單一性的審查意見。申請人嗣後修正時如僅刪除獨立項，並將其他附屬項改寫為不同獨立項，則修正後的各獨立項間相同或對應技術特徵如仍僅為該遭刪除之獨立項內容，仍不具發明單一性。

(二) 複數獨立項

假設在申請專利範圍中包含有兩個獨立項，且二獨立項分別具有特別技術特徵，若二獨立項的特別技術特徵彼此相同或相對應，則該專利申請案即符合單一性的規範。反之，若二獨立項原相同或對應之共同特別技術特徵被審查委員認定違反新穎性或進步性時，二獨立項彼此間因沒有相同或相對應的技術特徵，故也同時違反單一性的規定。

舉例來說，請求項 1 為一種燈絲 A，請求項 2 為燈絲 A 製成的燈泡 B，若二獨立項之共同特別技術特徵—燈絲 A 符合專利要件，則二獨立項是符合單一性之規定，但若審查委員認為燈絲 A 有違反新穎性或進步性，則二獨立項則無共同特別技術特徵，審查委員除指出燈絲 A 不具專利要件外，也會同時對於「燈絲 A 製成的燈泡 B」作出違反單一性的審查意見，第 2 項內容除不具發明單一性之不准專利事由外，該請求項也可能因不具發明單一性而未進行檢索。

綜上述，在擬定特別技術特徵時，除了讓所擬訂的特別技術特徵確實能解決先前技術所載問題，申請人還可透過公開的資訊，例如專利檢索系統或論文資料庫等資源進行相關技術的檢索與研讀，藉此提升專利申請案中特別技術特徵的技術性，除了降低申請專利範圍違反新穎性或進步性之情形，且進一步避免在特別技術特徵被挑戰時，同時被質疑存在單一性的問題，故若能慎重考量特別技術特徵之建構，即可使申請人所擬定的特別技術特徵除了具有高度的技術性，並能透過更多不同獨立項與附屬項的配置達到最佳的專利保護。

資料來源：

專利審查基準第二篇第四章。



【AIA 系列】**美國發明人先申請 (first inventor to file, FITF) 原則的回顧與介紹**

林景郁 專利師



美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 由歐巴馬總統於 2011 年 9 月 16 日簽署而正式生效，但 AIA 中大部分的規定於 AIA 正式生效後便已在短期內生效，只有幾項涉及法條變動者預定在總統簽署後 12 個月到 18 個月才陸續生效。上週六 (3 月 16 日) 適逢 AIA 生效後滿 18 個月，故自該日起 AIA 的各項規定已全部生效。

以下本文即就最後生效的 FITF 原則再進行回顧與介紹。

首先，依 FITF 原則生效前 (後稱 AIA 修正前) 35 U.S.C. §102(a) 的「除非一創作在被發明前，在美國境內已為他人所知悉或使用，或已在任一國家被公開或是獲准專利，否則應准予專利」規定，美國採用的是先發明原則 (first to invent)，認為專利權是歸屬於首先發明之人，與世界上大多數國家所採行之先申請原則 (first to file) 不同。但現行美國專利法依 AIA 內容採用 FITF 原則，其基本類似先申請原則的概念，主要係認為應准予由真正發明人先提出之專利申請取得專利。

現行美國專利法在採用了 FITF 原則之後重視先申請的概念，故現行 35 U.S.C. §100(j) 定義了 "claimed invention" 係指一專利或申請案中之一請求項，35 U.S.C. §100(i) 定義了「請求項的有效申請日 (effective filing date for a claimed invention)」，由此可知，有效申請日之認定係以每個請求項加以認定，而非由整個專利或整個申請案認定。請求項的有效申請日認定方式如下：

- 1、 如果一請求項享有外國申請案、國內申請案、或 PCT 國際申請案之申請日的利益，則該請求項的有效申請日為該外國申請案、國內申請案、或 PCT 國際申請案之申請日；或
- 2、 如果一請求項未享有外國申請案、國內申請案、或 PCT 國際申請案之申請日的利益，則該請求項的有效申請日為包含該請求項之申請案或專利的實際申請日。

另外，因 AIA 改變最大的條文，莫過於 35 U.S.C. §102，現行 35 U.S.C. §102(a) 係規範新穎性及先前技術，本文將之區分為(1)有效申請日前之公開及(2)他人先申請而公開：

- 1、 有效申請日前之公開：

依 35 U.S.C. §102(a)(1) 之規定，若一請求項之內容無下列情況，可准予專利：在該請求項有效申請日之前，已(i)被取得專利、(ii)被揭露、或(iii)公開使用、銷售或以其他方式為公眾所知悉。其中有關他人知悉或使用、或公開使用、銷售的有效範圍較 AIA 修正前的 35 U.S.C. §102(a)(b) 廣，不再只侷限於美國境內的事實，改採所謂「絕對新穎性」的概念。此與我國專利法第 22 條規定基本類似。

35 U.S.C. §102(b)(1) 則規範，若屬於 35 U.S.C. §102(a)(1) 的揭露係為下列情事，且發生在請求項之有效申請日前 1 年內，則該揭露應被排除於該請求項之先前技術範疇之外：

- (A) 該揭露係由發明人、或共同發明人、或直接或間接自發明人或共同發明人處取得揭露內容的第三人所為；或
- (B) 在該揭露之前，已由發明人、或共同發明人、或直接或間接自發明人或共同發明人處取得揭露內容的第三人所公開揭露。

此種排除在有效申請日前 1 年內之公開的規定，與我國現行專利法第 22 條第 3 項的優惠期規定類似，惟我國的優惠期期間只有 6 個月，且我國優惠期規定所排除的揭露事項較為侷限。

2、 他人先申請而公開：

依 35 U.S.C. §102(a)(2)之規定，若一請求項之內容無下列情況，則可准予專利：已被發明人以外之人，以具有較早有效申請日的(i)獲准之美國專利、或(ii)公開或視為公開的美國專利申請案（含指定美國之 PCT 國際申請案）揭露。此一規定與我國專利法第 23 條所規定之擬制新穎性概念雷同，皆認定申請在先而在專利申請後始公開之申請案或公告之專利亦屬先前技術的範圍。

35 U.S.C. §102(d)更進一步定義 35 U.S.C. §102(a)(2)中獲准之美國專利及公開或視為公開之美國專利申請案（含指定美國之 PCT 國際申請案）的有效申請日認定方式如下：

- (A) 如果該申請案或專利享有外國申請案、國內申請案、或 PCT 國際申請案之申請日的利益，其有效申請日為該外國申請案、國內申請案、或 PCT 國際申請案之申請日；或
- (B) 如果該申請案或專利未享有外國申請案、國內申請案、或 PCT 國際申請案之申請日的利益，則其有效申請日為該申請案或專利之實際申請日。

而 35 U.S.C. §102(b)(2)則規範，若屬於 35 U.S.C. §102(a)(2)的揭露為下列情事，則該揭露應被排除於該請求項之先前技術範疇之外：

- (A) 揭露內容係直接或間接自發明人或共同發明人處取得；
- (B) 在依法將揭露內容有效申請之前，已由發明人、或共同發明人、或直接或間接自發明人或共同發明人處取得揭露內容的第三人所公開揭露；或
- (C) 在該請求項的有效申請日之前，揭露內容與該請求項皆由相同人或相同義務受讓人所擁有。

現行 35 U.S.C. §103 也做了若干改變，不過主要的改變還是在於，判斷是否為顯而易知的時間點，從原本的「對於發明時所屬技術領域中具有通常知識者而言」改為「對於有效申請日前發明所屬技術領域中具有通常知識者而言」。

本文提醒，依 FITF 原則的規定，有效申請日是以個別請求項加以區分，非以申請案或專利案區分，並且有效申請日將是判斷哪些資訊屬於先前技術的重要依據。從 35 U.S.C. §102(b)(1)所規範的優惠期來說，因其係以有效申請日為準往前推 1 年，所以若有主張優先權，優惠期的起算將是從最早優先權日起算，對申請人而言，理論上可有較多排除在先公開成為先前技術的機會；但從 35 U.S.C. §102(a)(2)的規範來說，因可能成為先前技術之申請案或專利的判斷基準也是以其有效申請日起算，所以使得申請案或專利可能成為 35 U.S.C. §102(a)(2)所規定之先前技術的機會增加。

基本上，在 2013 年 3 月 16 日之前提出的申請案、接續案及分割案，皆適用 AIA 修正前的 35 U.S.C. §102、§103，但只要申請案中曾經包含一有效申請日在 2013 年 3 月 16 日之後的請求項，則該申請案全案都將適用 FITF 原則，所以原本適用 AIA 修正前 35 U.S.C. §102、§103 的申請案，有可能發生轉變為適用 FITF 原則，但一經適用 FITF 原則，就無法再改回適用 AIA 修正前 35 U.S.C. §102、§103 的規定。

參考資料：

1. 美國發明法案。
2. “First-Inventor-to-File,” USPTO, 2013 年 2 月 14 日。
<http://www.uspto.gov/aia_implementation/patents.jsp#heading-10>

