

# 美國 102(e)修正前後之異同

王錦寬

## 一、前言

美國發明人保護法(American Inventor's Protection Act of 1999; AIPA)於 1999.11.29. 生效，其中美國專利法 35U.S.C.102 部份內容亦配合修正，尤其 102(e)項修正的內容幅度較大。

一發明之審查應先檢視其內容是否符合專利申請之標的，即是否屬於美國專利法 101 所述之內容，合於專利定義之發明內容包括諸如 process, machine, manufacture 或 composition of matter.... 等其他新而實用(new and useful)的改良，如申請的內容合於專利定義，則進一步審查其是否具有新穎性(novelty)及非顯而易見性(non-obviousness)。

美國專利法 102 係有關專利要件中新穎性的規定，其係規定如無所條(a)至(g)項內容所述的情形，則應給予專利。AIPA 於 1999.11.29. 生效時，將 102 中之(e)及(g)項同時作了修正，尤其是 102(e)的修正幅度最大。

## 二、適用對象：

由於美國專利法 102 條係與專利要件之新穎性有關，對於那些前案可構成先前技術(prior art)，修正前後的規定不同。修正前後之 102(e)係依申請案之申請日作為適用的參考點。審查委員在審理過程中涉及 102(e)規定者，應在發出第一次處分(office action; OA)時，指明該次審查係所依據之 102(e)版本並提供給申請人。

### 1. 修正前之 102(e)(pre-AIPA § 102(e))適用之對象：

凡在 2000.11.29. 前申請之申請案且並未依 122(b)要求志願公開者，均適用修正前之 102(e)；縱使這些申請案有下列三種情形仍應適用修正前之 102(e)：

(1) 申請人依 37CFR1.129(a)規定提出再議申請(request for

consideration)；

(2) 申請人依 37CFR1.114 規定申請繼續審查(request for continued examination; RCE)；或

(3) 在專利案授權後要求再審查(request for reexamination)。

2. 修正後之 102(e) (post-AIPA § 102(e))適用之對象：

以下三種情形之申請案，審查時應適用修正後之 102(e)：

(1) 在 2000.11.29. 當天或之後申請之發明(utility)、新式樣或植物專利申請案以及依 37CFR1.53(b)提出之分割案或 CIP 等接續案或依 37CFR1.53(d)提出之 CPA(continued prosecution applications)申請案；

(2) 符合美國專利法 371(c)規定而在 2000.11.29. 當天或之後申請之國際申請案；

(3) 在 2000.11.29. 之前申請而在當時仍處於申請階段並由申請人志願公開之申請案。

三、102(e)修正前後之內容：(以下內容非原條文之直譯)

1. 修正前之 102(e)僅有一段文字並未分款，其主要係規範專利申請案內容如與以下兩種情形之前案(以下以參考案稱之)相同，則已違反新穎性之規定，將遭到核駁：

- 專利申請案之內容已揭露於由他人申請取得專利之參考案，而該參考案之申請日早於專利申請案之發明；
- 專利申請案之內容已揭露於由他人申請之國際申請案其符合美國專利法 371(c)之(1)(2)(4)款規定進入美國國際階段之日期早於專利申請案。

2. 修正後之 102(e)分為(1)(2)兩款：

- 第(1)款配合甫實施之早期公開制度而設，如專利申請案被揭露於由他人先申請而公開的參考案，則該專利申請案即喪失新穎性；該款同時規定，如專利申請案已見於一指定美國之國際申請參考案並以英文作為國際公開之文本，則該參考

案之國際公開將造成由專利申請案喪失新穎性；

- 第(2)條規定專利申請案如已見於由他人較早申請取得專利之參考案，則該專利申請案不具新穎性；此款排除參考案以國際申請案之申請日作為美國申請日作為核駁專利申請案之依據。

#### 四、102(e)所構成之前案態樣：

由於 102(e)係用以決定那些參考案可以構成先前技術日期(prior art dates)而用以否定專利申請案之新穎性，修正前後之 102(e)對於單純美國之參考案或僅主張優先權之美國參考案，其可作為否定一專利申請案之規定，基本上並無甚大的差異，但對於指定美國之國際申請案，修正前後則有差異。

1. 參考案係依美國專利法 111(a)提出較早申請之專利案，就修正前 102(e)及修正後 102(e)(2)規定，參考案之申請日可構成先前技術日期而造成專利申請案喪失新穎性。
2. 參考案係依美國專利法 111(a)提出申請之申請案，而其曾主張美國專利法 119 及 120 之優先權日者，該參考案之優先權日就修正前後之 102(e)均可構成先前技術日期。
3. 參考案係一國際申請案，其國際公開對於先前技術日期的認定，修正前後之 102(e)規定並不相同。修正前之 102(e)，參考案進入美國國家階段之日可作為先前技術日期之認定。該參考案之國際申請日在修正後之 102(e)(2)法作為先前技術日期，只有在該國際公開係以英文本公開時，參考案之國際公開始有 102(e)(1)之適用可構成先前技術；當該參考案進入美國國家階段時，縱使其符合美國專利法 371(c)之(1)(2)及(4)規定，進入美國國際階段之日期在修正後之 102(e)(2)亦被排除可作為先前技術日期之認定。
4. 參考案如係美國專利申請案而曾主張國際申請案之優先權者，則僅能以該參考案美國專利申請實際申請日作為先前技術日期，而無延用主張優先權之國際申請案申請日作為先前

技術日期。這項認定在 102(e)修正前後均相同，並無不同。

5. 參考案如為指定美國之國際申請案，而其國際申請案同時又主張另一美國案之申請日為優先權日時，該參考案進入美國國際階段之日期，依修正後之 102(e)(2)規定無法構成先前技術日期，但修正前之 102(e)則予以接受，此處修正前後之 102(e)規定略有不同。但此種參考案之主張優先權之美國基礎案之申請日亦與修正後之 102(e)(2)無關。
6. 參考案為一美國專利申請案，而其係主張一國際申請案之優先權，同時該國際申請案又曾主張一美國暫時申請案之優先權日。對於此種情形，修正前後之 102(e)的適用相同，僅能以美國專利申請案之申請日作為先前技術日期之認定。
7. 參考案為一接續案，而其母案係一國際申請案指定美國而進入美國國際階段之申請案，對於修正前之 102(e)，該參考案進入美國之國際階段之申請日可作為先前技術日期之認定，但對修正後之 102(e)(2)而言，僅能以該參考案美國接續案之申請日作為先前技術日期。

## 五、小結

102(e)之修正將美國申請案與國際申請案之關係分割得更清楚，而 102 各款除(e)(g)配合 AIPA 內容變動外，其餘各項內容均維持原狀，以上討論均僅止於對修正前後 102(e)之討論，如上述態樣 3、5 及 7 之參考案的國際公開若非英文本，並無修正後 102(e)各款的適用，但仍應考慮 102(a)或(b)之適用。此外上述所用之「專利申請案」乙詞係以申請中之專利為例，102 之新穎性規定對於已頒予專利之情況亦適用，而 103 與 102 之差別在於實際內容是否同一，但對於上述各態樣在 103 之運用亦屬相同。