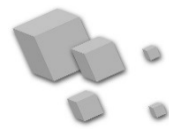


從美國先前技術素材檢討 我國專利法新穎性規定



劉國讚*

壹、前言

產業研發創新是驅動國家經濟發展的引擎，研發計畫是在既有已知的技術上突破往前。研發成果欲取得專利保護，必須滿足新穎性、進步性等要件，這兩個要件都是與專利申請前的先前技術來比較。

新穎性要件規定於專利法第22條第1項，當請求項所載發明有下列三款情事之一，就會被審查認為喪失新穎性而無法取得專利，這三款包含：一、申請前已見於刊物者，二、申請前已公開實施者，三、申請前已為公眾所知悉者。而這三款定義了先前技術，同條第2項的進步性要件也是以先前技術做為比較基礎：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」因此，先前技術的界定在專利制度中非常重要，專利申請前已出現的何種素材會被認定為先前技術？是本文所欲探討的主題。

先前技術的界定在專利實體要件中居於關鍵的核心地位，因為專利審查實務

DOI : 10.53106/221845622023100055001

收稿日：2023年7月17日

* 國立臺灣科技大學專利研究所教授。致謝：本文感謝科技部提供研究計畫，各種產業領域專利實體要件之理論研究與專書撰寫，MOST110WFA2510433。

上，在所有的專利實體要件中，以新穎性或進步性不予專利者占有最高的比率。另外，提起舉發挑戰專利權有效性或在侵權訴訟中抗辯專利無效者，也是以新穎性與進步性要件最多。

專利法第22條第1項的三款先前技術素材，表面上很合理也不難理解，實際上卻有頗大的解釋空間。審查基準將其解釋為「先前技術應涵蓋申請前所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等。」¹「能為公眾得知，指先前技術已公開而處於公眾得獲知其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。」¹這是非常廣的解釋，條文只規定三種素材，審查基準將其擴大解釋為包含任何可能的素材。而且，只要公開而處於公眾可獲知的狀態，該技術就是先前技術。專利法與審查基準的解釋是否合理？是否符合國家產業政策？本文擬引用美國專利法，特別是判例法形成的理由，進行探討並提出建議。

專利法新穎性的三款規定主要是源自日本特許法，特許法第29條第1項規定的三款情事，包含：「一、申請專利前在日本國內外已為公眾所知的發明，二、申請專利前已在日本或國外公開實施的發明，三、公開出版物中描述的發明或在提出專利申請前通過日本或國外的電信線路向公眾公開的發明。」從條文可發現其與我國專利法有兩個主要不同，一是特許法明文規定絕對新穎性，先前技術範圍包含國內外，我國雖無明文但長期以來審查基準都是解釋為絕對新穎性。二是日本將電腦傳輸的電子資料也明文列在條文與刊物並列，我國雖無明文，但在審查基準則將刊物作廣義解釋，也包含電腦傳輸的資料。因此，這兩點在我國與日本實際上並沒有不同。

專利法先前技術的規定與日本特許法規定既無實質差異，難以從日本資料獲得不同觀點。本文擬引用美國專利法與判例法來探討此一議題，以美國最高法院（Supreme Court of the United States）與聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）具有代表性且仍有效的重要判例為主。本文除將檢視我國專利法與審查基準有關新穎性的規定外，基於我國企業每年向美國提出約兩萬件的專利申請案，對於美國先前技術的深入理解，也有助於企業建立良好的研發管理與專

¹ 專利審查基準，2022年，2-3-3頁。



利申請策略，本文亦將就此部分提出具體建議。

關於新穎性要件，近年期刊文獻有不少探討美國新穎性的銷售阻卻者²，但本文不再探討美國判決的法理適當性與爭議點，而是著重在美國判例法引入我國的政策適當性。另外，也有探討先後申請關係的先申請原則與擬制喪失新穎性者³，惟本文係以申請前已存在之先前技術素材作為探討對象。

貳、新穎性在專利法的規定

一、我國專利審查基準有關新穎性的解釋與問題點

專利審查基準將先前技術素材解釋為申請前能為公眾得知的任何資訊，只要該技術已公開即可，即使無人閱覽過該技術也屬先前技術。

第一款的刊物在審查基準解釋得很廣，「專利法所稱之刊物，指向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體，不論其於世界上任一地方或以任一種文字公開，只要得經由抄錄、攝影、影印、複製或網際網路傳輸等方式使公眾得獲知其技術內容者均屬之。其形式不以紙本形式之文書為限，亦包含以電子、磁性、光學或載有資訊之其他儲存媒體，如磁碟、磁片、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片、照相底片、網際網路或線上資料庫等。因此，專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學生論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿均屬專利法所稱之刊物。」⁴隨著科技的進步與電腦網路資訊的流通，刊物的意義也隨之擴充至任何的傳送媒體，這是符合時代趨勢的解釋。

而何謂見於刊物？「見於刊物，指將文書或載有資訊之其他儲存媒體置於公眾

² 劉仁傑，銷售阻卻新穎性從Medicines Company v. Hospira, Inc.談起，萬國法律，2017年8月，214期。王世仁，美國專利關於銷售阻卻之最新實務，智慧財產權，2017年10月，226期。李秉燊、陳在方，從新興生技醫藥產業鏈實務解析美國銷售阻卻專利新穎性判決，專利師，2019年10月，39期。

³ 劉國讚，從美國雙重專利判例法，探討我國先申請原則之審查基準，專利師，2022年4月，49期。黃銘傑，從專利法第23條之規範原理與功能探討其規範效力及範圍，專利師，2023年4月，53期。

⁴ 專利審查基準，註1書。

得以閱覽而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已閱覽或已真正獲知其內容為必要，例如已將書籍、雜誌、學術論著置於圖書館之閱覽架或編列於圖書館之圖書目錄等情況均屬之。」⁵一個研發計畫進行前，先調查過去相關的研發成果是很正常而且是必要，若因疏於調查而與已完成的研究成果相同，自然是無法取得專利。然而，如果與申請專利之發明內容相同的一篇論文只放在某一個圖書館中，並沒有良好的編目而很難找到，以前揭基準規定，該發明會喪失新穎性。則發明人花費時間金錢的研發成果無法獲得專利保護，這樣的結果對於發明人是否過於嚴苛，是值得探討的問題。

先前技術素材第二款是「實施」，在專利法第58條專利權的效力中已有定義，物之發明的實施，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。而「公開實施，指透過前述行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要，例如於參觀工廠時，物或方法之實施能為公眾得知其結構或步驟者即屬之。惟若僅由前述行為而未經說明或實驗，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知物之發明的結構、元件或成分等及方法發明的條件或步驟等技術特徵者，則不構成公開實施，例如技術之特徵部分於內部之物品，由於僅能觀察其外觀，即使在公眾面前實施亦無從得知該技術者即屬之。」⁶審查基準第一段話規定「不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要」，下一段又規定若無法得知物之發明的結構等，則不構成公開實施，前後明顯互相矛盾。

再看第三款「公眾所知悉」的解釋：「公眾所知悉，指以口語或展示等方式揭露技術內容，例如藉口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等方式，或藉公開展示圖面、照片、模型、樣品等方式，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已聽聞、閱覽或已真正獲知該技術內容為必要。」⁷所謂「知悉」，在辭典的解釋是「知道、懂得」的意思，也就是公眾必須知道且懂得該技術內容，但審查基準卻不要求公眾實際上知道或懂得該技術內容，甚至不要求公眾聽聞或閱覽該技術內容，這個解釋明顯脫離法條文字的意義。

⁵ 專利審查基準，同前註。

⁶ 專利審查基準，註1書，2-3-6頁。

⁷ 專利審查基準，註1書，2-3-6頁。



審查基準對第二款的解釋有矛盾，第三款的解釋則明顯與條文字義不合。若能將第二款的後半段「惟若……」移至第三款，即可同時解決兩個問題，因為第二款後半段要求公眾要瞭解物之結構才算是先前技術，這明顯是「知悉」的意義，應該是屬於第三款。這是單從法條文字的檢視，如果參考日本特許法的解釋，更可得到佐證。專利法有關專利要件之歷次修正，主要是參考日本特許法⁸。然而，關於公眾知悉，日本將其解釋為必須是不特定的人，對於未保守秘密的事物，已經知道該內容⁹。

審查基準雖有以上問題，但在未修正前，本文仍將以現行有效的基準內容為準，進行後續討論。其中，「實施」是否到達到公眾理解該技術才算是先前技術，或者是只要處在公眾能得知的狀態即屬先前技術，是實務上經常被探討的問題，也可能是造成前述基準規定出現矛盾的原因之一，因此也是本文所欲探討的重要問題。

二、美國專利法的新穎性規定

(一) 現行美國專利法

現行美國專利法是2013年3月16日生效的美國發明人法案（Leahy-Smith America Invents Act, AIA），美國AIA將首先發明制度改為首先發明者先申請。美國專利法規定的新穎性要件，是指要求保護之發明不可在申請前見於先前技術，若見於先前技術即喪失新穎性。「新穎性（novelty）」是專利法的用語，但審查或司法實務上，對於請求項所記載之發明喪失新穎性者，常常使用判例法慣用的「先占（anticipation）」一詞，或稱「預期」，意即請求項所記載的發明已經被先前技術先占或可預期而欠缺新穎性。

美國專利法第102條標題是新穎性，(a)項標題為「先前技術（prior art）」，定義了兩種先前技術，第(1)款是公開或銷售在先的各種素材，第(2)款是申請在先但公開或公告在後的美國專利申請案：

⁸ 日本特許法所列出的三種素材其實受到英美法的影響，參閱清瀨一郎，特許法原理，96頁以下，1921年初版，1985年覆刻。

⁹ 特許、實用新案審查基準，第III部第2章第3節，3.3.1，特許廳。江口裕之，解說特許法，53頁。

1. 要求保護的發明在要求保護的發明的有效申請日之前已獲得專利、敘述在印刷出版物、或已公開使用、已銷售或以其他方式向公眾提供；或者

2. 要求保護的發明在根據第151條頒發的專利中，或在根據第122(b)條公開或視為公開的專利申請中進行了描述，其中專利或申請（視情況而定）指定了另一位發明人，並且在要求保護的發明的有效申請日之前有效提交。

專利法第102條第(a)項兩款都要先決定要求保護之發明的有效申請日（*effective filing date*），在有效申請日之前公開或國內申請的技術才是適格的先前技術，這是判斷新穎性要件的基準日。而所謂「有效申請日」，未主張優先權時就是申請日；如果有主張外國的先申請案作為國際優先權的基礎案者，可以提前到國際優先權日；如果有主張國內的先申請案作為國內優先權的基礎案者，例如臨時案、分割或連續案的母案，可以提前到國內優先權日。

第(2)款規定是指要求保護的發明已被他人發明的本國先申請專利所敘述，而該先申請案已經核准公告（§ 151）或公開（§ 112(b)），其公告或公開日在該要求保護發明的申請日之後，若公開或公告在申請日前即屬第(1)款的先前技術。第(2)款相當於我國的擬制喪失新穎性與先申請原則，不在本文討論範圍。本文探討的對象是第(1)款的先前技術素材，共有五種，包括：有專利核准在先、敘述於印刷出版物、公開使用、出售、以及其他方式向公眾提供。第一種的專利文件是政府公報，其效力不會受到質疑，最後一種的其他方式很罕見。因此，本文主要探討印刷出版物、公開使用、以及出售等三種先技術素材。

（二）修正沿革

先前技術素材的認定原則出現在判例法，有些判例法年代久遠但仍是現行法，並未因專利法修正而不再適用，有必要先瞭解這三種先前技術素材在專利法中的重要修正經過。

印刷出版物（*printed publication*）是記載先前技術最常見的素材，這個用語最早係見於1836年美國專利法，後來沿用至1952年專利法第102條(a)項及(b)項，該條文歷經小幅修正後仍保留在AIA現行法中。長年在專利法的用語雖然沒有變動，但其意義必須隨著科技進展而調整，1836年是鉛字印刷或手寫油墨印刷時代，現代許多技術期刊都已經是電子刊物。



公開使用最早出現在1793年版專利法，當時僅規定對任何有關發明的公開使用、或使公眾知悉都會使其後續提出的專利申請失效。其立法意旨在於防止發明人實施發明的同時將其技術內容隱匿，直到有面臨競爭的風險時才來提交專利申請、換取合法壟斷，此舉會導致專利權期間的變相延長，而與鼓勵發明及早公開的立法意旨相悖，實質阻礙了技術進步。

1836年專利法將相關條文修改成為若發明在「發明人的同意」下公開使用或出售，即無法獲得專利，此規定於1839年版本中被刪去，並給予了發明人兩年的優惠期。關於出售，是指任何試圖將其用於盈利的嘗試，而非實驗，在出售超過兩年才提出申請者，無法獲得專利權。

1939年法定優惠期的期限從兩年縮短為一年，原因是兩年期限太長，當時對於技術創新有益，惟百年以後反而拖緩了產業進步。1952年專利法將公開使用及出售的法定阻卻條款移至第102條第(b)項，並持續沿用至今。

三、台美優惠期

優惠期（grace period）或稱寬限期制度並非本文重點，但新穎性要件與優惠期有關。我國專利法第22條第3項有1年期間的優惠期：「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。」美國專利法第102條第(b)項也有一年期間優惠期的規定。

本文著重在各種先前技術素材的意義，以及如何認定一個技術素材在哪一個時間點符合法定先前技術素材的定義，符合後即開始計算一年的優惠期間。不論在我國或美國，超過一年後再申請專利者，會因為該先前技術的存在，而喪失新穎性或欠缺進步性而無法取得專利。

參、美國新穎性要件之判例法

本節介紹美國判例法如何認定一個事實是否屬於美國專利法規定的三種先前技術素材。一件專利的先前技術被認為屬於法律規定的先前技術素材，則界定發明的系爭專利請求項即被阻擋或阻卻而喪失新穎性，司法裁判中常常被稱為「印刷出版物阻擋（printed publication bar）」、「公開使用阻擋（public use bar）」，以及

「出售阻擋 (on sale bar)」。

一、印刷出版物阻擋需具有公眾可訪問性

(一) 公眾可訪問性

印刷出版物在各種先前技術素材中，是最常被專利審查人員使用的一種，其原因是較容易搜尋及舉證，專利資料庫中的公開公報或公告公報當然是印刷出版物。專利公報從紙本公報發展到現在的電子公報，無損其屬於印刷出版物，也就是「印刷」的意義隨著時代的演進，也包含以電子方式出版的文件。發表研究成果的期刊論文也是常用來否定新穎性的印刷出版物，而今日許多期刊文獻只有電子期刊已不再發行紙本。

印刷出版物阻擋的立法目的是避免發明人將已經屬於公眾的發明取回，發明人如果將其發明公開在印刷出版物，例如期刊論文，公眾即可自由實施，嗣後再提出專利申請而取得排除他人實施的權利，等於是將已屬於公眾的財產取回而不被允許。

在有效申請日之前已有他人將相同的發明公開於印刷出版物，並不必然就造成印刷出版物阻擋，必須視該印刷出版物的公眾可訪問性而定。所謂「公眾可訪問性 (public accessibility)」，是指該發明所屬技術領域具有通常知識者，是否可透過正常合理的努力而訪問該印刷出版物。如果不具公眾可訪問性，則不構成印刷出版物阻擋，該發明仍可申請取得專利，以保護發明人的研發活動與成果。反之，如果具公眾可訪問性，則即使發明人未曾接觸或訪問該印刷出版物，仍構成印刷出版物阻擋，蓋研發活動通常會做既有技術的調查，該行業人士既然可以容易地找到並訪問該印刷出版物，不能因發明人怠惰未找到該文獻而仍給予其專利權。

印刷出版物阻擋的爭訟常常在於公眾可訪問性，例如大學的學位論文，完成口試後交給圖書館上架，各個大學上架公開與編入索引的方式不同，決定了公眾是否容易訪問。



(二) 1989年Cronyn「癌症治療化合物」事件¹⁰

關於學位論文的公眾可訪問性，近代較常被引用的一則判決是1989年的Cronyn「癌症治療化合物」事件。本案美國專利商標局（USPTO）引用一篇論文作為「印刷出版物」以35U.S.C. § 102(b)（1982版）審定不予專利，專利申請人向專利訴願和牴觸委員會（BPAI）¹¹訴願未獲得救濟而向CAFC上訴。CAFC審理後認為爭議的論文不是法條所稱的「印刷出版物」，因此推翻了USPTO的決定。

系爭專利申請案是一種可用於癌症治療的化合物，專利申請人是俄勒岡州波特蘭里德學院的化學教授，里德學院只是一所大學院校，沒有屬於研究的研究生課程。獲得學士學位的學生要準備一份論文，學生將論文提交給論文口試委員會，該委員會由四名教職員組成，其中包括學生的指導者和該部門的另一名教職員。

每篇論文的複製本都歸檔在學校圖書館和學生所屬部門的圖書館中。論文列在單獨的卡片上，卡片上顯示學生姓名和論文標題，這些卡片按作者姓名的字母順序排列。論文的標題只是描述性的，在學校圖書館中，大約有6,000張卡片列出這些論文。在化學系圖書館的一個盒子裡大約有450張卡片，這些名單和論文本身都可供公眾查閱。然而，在主圖書館和化學系圖書館都沒有一般的論文索引或編目。USPTO認為所屬技術領域的一名研究人員在「合理勤勉努力（reasonable diligence）」下會發現這些文件，因此否定該發明的新穎性。

CAFC推翻USPTO的認定，CAFC首先指出：「法定用語『印刷出版物』被解釋為在關鍵日期之前，對技術感興趣的公眾必須能夠充分獲取參考資料；傳播和公眾可訪問性是法律確定現有技術參考資料是否『已出版』的關鍵。」¹²接下來引用兩件與本案事實相近、同為學位論文在圖書館上架的兩件判決先例。

第一件是1978年Bayer「過渡金屬-羰胺化學配合物」事件¹³，該案USPTO認為，大學圖書館收到碩士論文後就變成了印刷出版物，因為審查並通過該論文的三

¹⁰ Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc., 848 F.2d 1560, 1568 (1988).

¹¹ Board of Patent Appeals and Interferences設在USPTO的訴願單位，現已改為Patent Trial and Appeal Board，簡稱PTAB。

¹² 引用Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc., 848 F.2d 1560, 1568, cert. denied, 488 U.S. 892 (1988).

¹³ In re Bayer, 568 F.2d 1357 (CCPA 1978).

人教師委員會可以將他的論文放在圖書館中，以便他們可以根據需求而獲得，論文能夠為公眾提供對其所包含資訊的廣泛訪問。在關鍵日期圖書館收到了論文，但尚未對其進行編目或將其以裝訂形式放在圖書館的書架上，但它最終會這樣做。CCPA¹⁴將其決定推翻，表示系爭論文只有在教師委員會告知其存在的情況下，才能在大學圖書館中找到，而不是通過圖書館提供的常規研究輔助工具，因此公眾對論文內容了的可能性幾乎為零。

第二件是1986年的Hall「葡聚醣葡萄糖水解酶」事件¹⁵，本案涉及在德國大學圖書館提交的博士論文。一位大學教師Will博士提出信件被法院認為是宣誓書，稱「我們的論文……在特別的論文目錄中被編入索引」。在維持USPTO關於論文是印刷出版物的裁決時，法院駁回上訴人以下論點：論文「沒有被證明是可接觸的，因為Will博士的宣誓書沒有說明論文何時在圖書館目錄中被索引，並且確實沒有記錄在圖書館接收和處理論文的程序。」法院指出：Will博士依靠他圖書館的一般做法對論文進行索引、編目和上架，以估計將論文提供給感興趣的公眾所需的時間。Will博士的宣誓書是有力的證據，在這種情況下，是有說服力的證據，表明在關鍵日期之前可以訪問該論文。

CAFC指出正如兩件判決先例的判決意見所述，解釋不同結果的案例之間的關鍵區別在於，在Bayer的論文是「未編目和未上架的」，因此無法向公眾開放，而在Hall的「論文是可訪問的」，因為它已被編入索引、編目和上架。

回到本案，CAFC認為本案與Bayer不同，也與Hall不同，這三篇學生論文無法向公眾開放，因為它們沒有被編目或以有意義的方式索引。儘管在化學系圖書館的目錄盒中按作者按字母順序歸檔的450張卡片中的3張上列出了論文的標題，但這種「可利用性（availability）」不足以使公眾能夠合理地訪問它們。本案唯一對檢索有幫助的是學生的姓名，而這與學生論文的主題無關。最後，CAFC認為這三篇學生論文不是35 U.S.C. § 102(b)的「印刷出版物」，而逆轉BPAI的決定。

(三)小 結

本件判決對於何謂公眾可訪問性相當具有代表性，也引用了兩件正反的判決先

¹⁴ United States Court of Customs and Patent Appeals, CAFC的前身。

¹⁵ In re Hall, 781 F.2d 897 (1986).



例，有助於釐清在圖書館公開的論文，要到何種程度才算具有公眾可訪問性。現代越來越多的文獻是在網路公開，基本原則仍沒有改變，網路資料的公眾可訪問性關鍵問題是「該資料如果已經傳播或達到可使用的程度，對該技術有興趣者或普通技術人員，以合理勤勉的努力，可以找到它，則具有公眾可訪問性。」¹⁶

二、公開使用不需要知道技術內容

(一) 公開使用的立法目的

公開使用阻擋一發明無法取得專利，其理由也是避免發明人將已經屬於公眾的財產取回。已經在公眾面前公開使用而不申請專利者，被認為是屬於公眾可自由實施的財產。不同於印刷出版物為書面證據揭露系爭發明技術，公開使用通常是以樣品或產品在公眾面前使用。由於缺乏書證，因此在專利申請前是否已公開使用的爭議，於法院庭審調查事實時，會聽取較多的證人證詞。

公開使用最容易產生的爭議，在於挑戰專利無效者，是否要證明公眾已經知道專利物內部的結構，而專利權人會主張其內部結構並沒有公開，仍具有新穎性。公開使用很早就出現在美國專利法，自然很早就發生過此種爭議，美國最高法院在1881年最高法院Egbert「緊身胸衣彈簧」事件¹⁷就已解決此一爭議，公開使用並不需要證明公眾知道內部的結構。

(二) 1881年最高法院Egbert「緊身胸衣彈簧」事件

本件訴訟是起因於被告涉嫌侵犯原告於1873年1月7日再發證（reissue）第5216號專利而提起，該專利旨在改進緊身胸衣彈簧。依據事實調查，專利權人承認在系爭專利的關鍵日期之前，製作系爭緊身胸衣並送給她的朋友穿了一段時間。此種在專利權人的同意和許可下對發明的公開使用，是否符合專利法意義的公開使用？

最高法院釐清三個判斷是否公開使用的問題：

第一是與專利物品件數多寡無關，「首先，我們觀察到，要構成對一項發明的

¹⁶ Blue Calypso, LLC v. Groupon, Inc., 815 F.3d 1331,1348 (2016), 引用Kyocera Wireless Corp. V. Int'l Trade Comm'n, 545 F.3d 1340,1350 (2008).

¹⁷ Egbert v. Lippmann, 104 U.S. 333 (1881).

公開使用，沒有必要公開使用多個專利物品。使用大量數字可能會加強證明，但一個明確定義的此類使用案例同樣可以有效地撤銷專利。」¹⁸

第二是區分公開或非公開未必與知道的人數有關，「一件發明的使用是公開的還是私人的，並不一定取決於知道其使用的人數。如果發明人製造了他的設備，將其提供或出售給他人，供受贈人或受讓人使用，不受限制或禁止保密，並且如此使用，即使使用的知識可能僅限於一個人。」¹⁹

第三是未必要證明專利物的內部被知悉，「某些發明就其特性而言只能在公眾無法看到或觀察到的地方使用。一項發明可能由隱藏在手錶走動裝置中的槓桿或彈簧組成，或者由隱藏在用於紡紗或織布的機器的凹槽中的棘輪、軸或齒輪組成。然而，如果其發明人出售其發明構成一部分的機器，並允許其不受任何限制地使用，則該使用是公開使用。另一方面，必須向公眾公開的使用，如果出於善意僅用於測試發明的品質並出於實驗目的，則不屬於法條含義內的公開使用。」²⁰

經過以上原則的檢驗，本案系爭專利物品送給他人使用時沒有施加任何保密義務，也沒有任何條件或限制，也不是為了實驗目的，也不是為了測試品質，雖然使用者未必知悉內部鋼線構造，但使用者可能將它們展示給任何人，或製造其他同類鋼材，並在不違反發明人對她施加的任何條件或限制的情況下使用或出售它們。最高法院認為已經構成公開使用，系爭專利喪失新穎性而無效。

(三)小 結

美國很早就確定公開使用不必證明公眾得知專利物的內部結構，且持續至今，但仍要證明已經公開，如果使用者有保密義務，就不算是公開。CAFC在2015年Delano「葡萄藤」事件中，曾經整理多件判決先例，指出保密並不要求正式的保密協議：「我們從未要求正式的保密協議來表明非公開使用。」²¹；「明確保密協議

¹⁸ McClurg v. Kingsland, 1 How. 202; Consolidated Fruit-Jar Co. v. Wright, 94 U.S. 92; Pitts v. Hall, 2 Blatchf. 229.

¹⁹ Id. At 336.

²⁰ Elizabeth v. Pavement Company, 97 U.S. 126; Shaw v. Cooper, 7 Pet. 292.

²¹ Dey, L.P. v. Sunovion Pharm., Inc., 715 F.3d 1351,1357 (2013).



的存在與否不是公開使用問題的決定性因素。」²²。而且，只要使用情境下被認為有保密義務即可，向「朋友和同事展示原型並未無效，因為證據支持存在對保密的一般理解。」²³而「訪問受到嚴格控制」、「整個行業都理解機密」、「違反保密規定可能會造成嚴重後果的使用並不構成公開使用阻擋」²⁴。

三、公開實驗使用不是公開使用

(一) 公開實驗使用

公開使用並不需要證明公眾已經知道技術內容，但最高法院在1881年Egbert「緊身胸衣彈簧」事件中指出公開實驗並不是公開使用，因為實驗是發明完成前所需要的程序。要如何區分實驗使用與公開使用，在此以1878年最高法院Elizabeth「木製路面」事件²⁵說明之。

(二) 1878年最高法院Elizabeth「木製路面」事件

美國Nicholson路面公司對伊莉莎白市和木材鋪路公司等提起侵權訴訟。系爭專利是一種新的和改良的木製路面，發明目的在於提供一種在沿街道或道路的地基上建造木塊路面的技術，其具有便利性、廉價性和準確性，建造這樣的木質路面使其相對永久和耐用，將上層路面和底下的基礎部分結合起來，以防止滑倒，防止噪音，防止不均勻磨損，並防止因腐爛而路面沉沒。發明人進行製作這條路面的兩個計劃，兩者都需要一個合適的地基來鋪設。被告以該路面製作計畫已屬公開使用抗辯專利無效，專利權人則主張這是實驗使用。

最高法院指出，證據顯示這是一種實驗使用，發明人以實驗的方式建造了人行道，目的是測試其品質，並支付使用費給擁有該公共道路的公司，以便觀察重型貨車對其影響，以及持續使用的效果，並確定它的耐用性和腐爛的可能性。熟悉該道路且擔任多年的收費員證稱：發明人幾乎每天都在那兒，當他來的時候，他會檢查

²² Invitrogen Corp. v. Biocrest Mfg., L.P., 424 F.3d 1374, 1382 (2005).

²³ American Seating Co. v. USSC Group, Inc., 514 F.3d 1262 (2008).

²⁴ Bernhardt, L.L.C. v. Collezione Europa USA, Inc. 386 F.3d, 1380-81 (2004).

²⁵ City of Elizabeth v. American Nicholson Pavement Co., 97 U.S. 126 (1877).

人行道，經常手拿拐杖走過人行道，用拐杖敲打它，並特別檢查它的狀況。

問題在於，在公眾面前的實驗使用是法律意義上的公開使用嗎？最高法院認為重要的是要詢問什麼是具有法律所指效果的公開使用。發明人本人或在其指導下的任何其他人通過實驗的方式使用一項發明，以使發明達到完美，從未被視為是公開使用²⁶。

最高法院提出四個考量是否為實驗使用的因素，第一個是發明的本質，本案是一種道路，除非在公開的公路上，否則無法令人滿意地對其進行試驗。並舉例說明，「當本發明是機器時，它可以在建築物中進行測試和試用，無論是否有封閉的門。在任何一種情況下，只要發明人真誠地參與測試其操作，這種使用就不是法條所指的公開使用。他可能會看到改變和改進它的原因，或者沒有。他的實驗將揭示這樣一個事實，即是否需要進行任何更改以及可能需要進行哪些更改。」²⁷

第二個因素是所需要進行實質測試的時間，本案需要測試道路的耐用性，「如果耐用性是要達到的品質之一，那麼可能需要很長的時間，也許是幾年，以使發明者能夠發現他的目的是否已實現。儘管在那段時間裡，他可能沒有發現任何改變是必要的，但可以說他只是通過實驗來使用他的機器；沒有人會說此種測試機器質量的善意意圖進行的使用，會是法條意義上的公開使用。」²⁸

第三個因素是必須在發明人的控制之下，「只要他不是自願允許他人製造和使用它，只要它不是為一般用途而出售的，他就可以控制自己的發明，並且不會失去專利權。」²⁹「如果在發明人的監督下使用，並且為了使他能夠測試機器，並確定它是否會滿足預期的目的，並根據經驗進行必要的更改和改進，它仍然是在法規的意義上，僅僅是實驗性的使用，而不是公開使用。」即使公眾可能會從實驗中受益，仍然不會是法律意義的公開使用。

如果已經不在發明人的控制下，會構成公開使用，「但是，如果發明人允許他的機器在有償或無償的情況下被其他人普遍使用，或者如果在他的同意下出售用於

²⁶ Shaw v. Cooper, 7 Pet. 292.

²⁷ At 135.

²⁸ At 135.

²⁹ At 135.



這種用途，那麼它將是法律意義的公開使用和出售。」³⁰

第四個因素是發明人是否定期檢視該實驗的效果，本案發明人唯一可以測試它的方式是將它的樣本放在公共道路上，耐用性是要達到的品質之一。「他想知道他的人行道是否能站立，是否能抵抗腐爛。如果不使用相當長的時間，就無法確定其耐用性，而本案發明人定期檢視該路面是否耐用。」³¹

根據前述四個因素的分析，最高法院認為系爭的道路專利只是實驗使用，並非法條的公開使用。

當實驗歷經多年，發明人可能透過延遲申請專利獲得對公眾的不正當優勢，因為他藉此為自己獲得比法律政策允許的更長的壟斷時間。但最高法院指出，當延遲是出於善意努力，使他的發明達到完美或確定它是否會滿足預期目的而造成的延遲時，這種說法即無法成立。

(三)小 結

給予發明人實驗使用的時間，主要原因是不希望發明人將不成熟的發明提出專利申請，這會造成許多無用的或不好的專利。

1878年Elizabeth「木製路面」事件中，最高法院列出四項考量是否為實驗使用的因素。後續經過多年的判例法發展，到了2002年Dock「浮船塢」事件³²，CAFC的Linn法官整理成13項考慮因素，包括1.公開測試的必要性，2.發明人保留的對實驗的控制量，3.發明的性質，4.測試期間的長度，5.是否有付費，6.是否有保密協議，7.是否有實驗紀錄，8.誰執行這個實驗，9.在測時期間的商業開發，10.是否該發明合理地需要實際使用來評估，11.是否測試為系統性地完成，12.是否發明人連續地在測試中監控該發明，13.與潛在客戶接洽的情況³³。這些因素讓實驗使用更加的嚴謹，發明人想要主張為實驗使用也更加的困難。

³⁰ At 135.

³¹ At 136.

³² EZ Dock, Inc., v. Schafer Systems, Inc., 276 F.3d 1347,1564 (2002).

³³ 其中(1)至(9)參見Baker Oil Tools, Inc. v. Geo Vann, Inc., 828 F.2d 1558, 1564(1987)，(10)至(13)參見Seal - Flex, 98 F.3d at 1323。

四、出售阻擋

(一) 觸發出售阻擋的時間點

要求保護之發明於申請專利的關鍵日期之前出售者，會喪失新穎性而無法取得專利。出售阻擋經常爭議的問題在於，一件新產品的開發，從設計圖的完成、尋找出售對象，進行原型的製作、展示，以及簽訂出售合約、試量產、到正式量產出貨，在這個過程中，那一個時間點是專利法所稱的出售？美國最高法院在1998年Pfaff「電腦晶片插座」事件³⁴中，建立判斷的準則。本案是侵權訴訟，最高法院認為，即使發明尚未付諸實踐，發明的商業營銷也觸發了出售期間，因此根據法定出售阻擋，專利無效。

(二) 最高法院1998年Pfaff「電腦晶片插座」事件

1982年4月19日，上訴人Pfaff就電腦晶片插座提出了專利申請，當時適用的1952年專利法第102(b)條規定，基於一年的優惠期，1981年4月19日是35U.S.C. § 102(b)出售阻擋的關鍵日期，如果在該日期之前出售，Pfaff將無法取得專利。

Pfaff於1980年11月開始開發插座，當時德州儀器要求他開發一種用於安裝和拆卸半導體芯片載體的新設計。他因此準備了詳細的工程圖，描述了設計、尺寸和用於製造插座的材料，於1981年2月或3月將這些圖紙發送給製造商。1981年3月17日之前，Pfaff向德州儀器的代表展示了他的概念草圖。1981年4月8日，德州儀器代表向Pfaff提供一份書面，確認先前已下達的30,100個新插座的口頭採購訂單，總價為91,155美元。按照他的常規做法，Pfaff在提出以商業數量出售之前沒有製造和測試新設備的原型。

製造商花了幾個月的時間來開發生產該設備所需的工具，而Pfaff直到1981年7月才完成訂單。因此，證據顯示Pfaff在1981年夏天首次將他的發明付諸實踐，該插座實現了實質性的商業化。

專利公告後，上訴人對競爭製造商Wells電子公司提起侵權訴訟，主張'377專利中的六項請求項。地區法院裁定兩項請求項無效，其他四項請求項有效，CAFC則

³⁴ Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55 (1998).



認定所有六項請求項無效，其中四項請求項因出售阻擋而無效。

最高法院認為無法在§ 102(b)的條文或本案事實中，找到任何依據來支持Pfaff的發明在其付諸實踐之前不是法規意義上的「出售」。因為Pfaff接受德州儀器的30,100台採購訂單時，他向製造商提供了一份描述和圖紙，這些描述和圖紙「足夠清晰和精確，以使那些熟悉此事的人能夠」生產出該設備。

最高法院指出，專利制度的設計，是鼓勵創新和公開揭露新的和有用的技術進步，以換取在有限時期內的獨家壟斷。專利法第102條作為一項限制性條款，既將公有領域的想法排除在專利保護之外，還將壟斷的期限限制在法定期限內。如果發明人在提交專利申請之前將其發明投入公眾使用，他將失去專利權。「他在出售和使用中的自願行為或默許是對其權利的放棄。」³⁵

在否定必須將發明付諸實踐才算是法規意義上的出售之後，最高法院基於「發明」這個詞必須指的是一個完整的概念，而不僅僅是一個「基本上完整」的概念。因而，進一步提出何種情況才算是發明的判斷方法，必須在關鍵日期之前滿足兩個條件：第一個是產品必須是商業要約出售的標的，第二個是發明必須準備好申請專利。

「首先，產品必須是商業要約出售的標的。發明者既可以理解也可以控制他的發明首次商業營銷的時間。例如，實驗性使用原則並沒有引起對不確定性的擔憂，我們沒有理由認為，當一項準備申請專利的發明首次進入商業市場時，無法控制的不確定性應該出現在衡量§ 102(b)的出售阻擋日期的規則中。」³⁶「其次，發明必須準備好申請專利。至少可以通過兩種方式滿足該條件：通過在關鍵日期之前付諸實踐的證明；或通過證明在關鍵日期之前發明人已經準備了足夠具體的圖紙或其他發明描述，以使本領域技術人員實踐發明。」³⁶

本案的證據滿足了出售阻擋的兩個基本條件。關於第一個條件，接受1981年4月8日之前的採購訂單表明已經提出了出售要約，並且毫無疑問，該出售是商業性質的，而不是實驗性質的。關於第二個條件，Pfaff在關鍵日期之前發送給製造商的圖紙完全公開了本發明，足以讓本領域技術人員實踐該發明。因此，當Pfaff在1981

³⁵ Pennock v. Dialogue, 2 Pet. 1, 24, 7 L.Ed. 327 (1829) (Story, J.).

³⁶ At 67-68.

年4月8日之前接受他的新插座的採購訂單時，他的發明已準備好申請專利，即屬法條的出售而開始計算一年的優惠期。結論是Pfaff的系爭專利無效，因為在他提交專利申請之前，該發明已出售一年以上。最後維持上訴法院的判決。

(三) 出售不需要公開

本案關鍵日期是1981年4月19日，在這日期之前的2~3月間，Pfaff完成草圖，購買者德州儀器也下了訂單，因此被認為已經出售而阻擋取得專利。出售會觸發開始計算一年的優惠期，其實Pfaff仍有充裕的時間可以提出專利申請，卻因為超過一年而被宣告專利無效。

出售阻擋的立法目的，是避免發明人不當利用專利制度，在超過一年優惠期後再提出專利申請，而不當延長專利權屆滿的日期。因此，不同於印刷出版物與公開使用都必須公開，出售並沒有要求公開出售。最高法院在本案建立兩個判斷是否完成發明的詢問，被稱為Pfaff二部框架，這個原則成為重要判例法被後續判決所引用。

五、出售的定義與囤貨

(一) 出售前的準備

出售前的準備包含為出售之要約以及製造，這兩個行為被我國專利法的「實施」所涵蓋。美國最高法院Pfaff事件說明出售包含出售之要約，則是否包含製造？也就是已經開始製造而囤貨者是否觸發出售阻擋？這個問題出現在2016年Medicines「比伐盧定藥物製劑及其製備方法」CAFC的大法庭事件³⁷，CAFC認為囤貨並不是專利法的出售。

(二) 2016年Medicines「比伐盧定藥物製劑及其製備方法」大法庭事件

麥迪遜公司（Medicines company）在美國特拉華地區法院起訴赫士睿公司（Hospira），指控赫士睿的兩份ANDA申請侵害其US7,582,727以及US7,598,343專利，系爭請求項是藥物產品批次請求項。地區法院對所主張的請求項進行解釋，並

³⁷ Medicines Company v. Hospira, Inc., 827 F.3d 1363 (2016).



進行了三天的庭審後，裁定專利有效且未被侵權。

麥迪遜曾經支付給Ben Venue公司共347,500元的費用來製造三批的比伐盧定（Angiomax），據此，赫士睿主張根據兩組交易，該發明是在關鍵日期之前出售或要約出售。當麥迪遜在關鍵日期之前向Ben Venue支付製造比伐盧定費用時，就觸發了出售阻擋。

應用最高法院Pfaff二部框架，地區法院認定麥迪遜委託製造的三批比伐盧定沒有觸發出售阻擋。地區法院認為，Pfaff第一個分支並未滿足，因為系爭發明在關鍵日期之前並未進行商業出售。地區法院同意麥迪遜的觀點，即麥迪遜和Ben Venue之間的交易是合約製造服務的出售，其中比伐盧定的所有權始終屬於麥迪遜。

雙方對自己不利的判決部分提出上訴。CAFC合議庭同意赫士睿的上訴意見，並推翻了地區法院關於出售阻擋的裁決。麥迪遜請求全院大法庭審理，要求審查「出售阻擋並不是由於發明人聘請第三方，在發明人的指導和控制下秘密開發或製造請求項發明而觸發的。」CAFC受理並重開審理程序，撤銷合議庭決定。

CAFC大法庭整理歸納過去許多判決先例，得出的結論是，麥迪遜和Ben Venue在2006年和2007年的交易不構成專利產品的商業出售。

大法庭首先澄清，合約製造商僅向發明人出售製造的服務，為發明人創造專利產品的實施例，並不構成發明的「商業出售」。其次，關於發明人「囤貨」的問題，製造服務之購買者的「囤貨」不屬於第102(b)條規定的商業化，商業利益——即使是交易雙方的利益——也不足以觸發第102(b)條的禁止出售；交易必須是產品在「商業出售」的意義上「出售」的交易。本案有關出售的爭議點逐一說明如下：

1. 系爭發明產品沒有商業出售

CAFC首先釐清系爭專利請求項的標的是產品而非製法，'727專利請求項標的是「藥物批次」，'343專利請求項標的也是產品但以方法界定物撰寫。

赫士睿辯稱，通過為麥迪遜製造專利產品的實施例，Ben Venue將發明「出售」。CAFC否定此一訴求，指出如果專利是產品，則產品本身並沒有商業出售的情況下，只是執行不在請求項的製法來產生產品，並不會觸發出售阻擋。

本案證據所呈現的事實是，Ben Venue向麥迪遜出售了製造的服務，而不是系爭發明。根據麥迪遜的指示，Ben Venue是充當了一雙「實驗室之手」，將麥迪遜的

發明付諸實踐。製造服務的發票上寫著：「製造比伐盧定批次的費用。」這些批次的商業價值遠遠超過2,000萬美元，但麥迪遜共向Ben Venue支付了347,500美元（約市場價值1%）來製造這三批藥物。CAFC認為Ben Venue的銷售發票是製造服務，並且藥品批次的所有權並未易手，根據§ 102(b)的明文規定，並沒有出售請求項所載的「發明」。

CAFC接下來說明本案並沒有出售的理由，本案Ben Venue在提供製造服務後，它並沒有該產品的所有權，它不能免費使用或銷售該產品，也不能免費將專利產品交給麥迪遜以外的任何人，事實上也沒有這樣做。

2. 所有權移轉很重要

CAFC指出雖然所有權的移轉未必具有決定性，但沒有所有權移轉很重要，因為在大多數情況下，沒有移轉代表發明人沒有對產品進行商業出售。沒有移轉仍構成出售的例子是，發明家通過向他人收取使用費而不轉讓所有權，來對新發明的機器進行商業開發，此時發明有可能被視為出售，因為使用該發明是有價出售的，本案並不是此種情況。

3. 交易的機密性並非護身符

交易的機密性是影響交易具有商業性質結論的一個因素，但這也不是決定性的，也不具有護身符的意義。過去已經有判決先例，將保密交易認定屬於§ 102(b)項下的專利無效銷售，「一個出售或出售之要約足以阻擋獲得專利，即使其交易時保持秘密。」³⁸「一個出售是秘密的軍事合約仍可能是35 U.S.C. § 102(b)的出售。」³⁹但是在本案中，CAFC認為對Ben Venue施加的保密範圍和性質，可以支持該出售並非出於商業營銷目的。

4. 囤貨與商業出售之準備

赫士睿主張，本案已經有商業囤貨，如果本案不屬於出售，將會不恰當地允許

³⁸ In re Caveney, 761 F.2d 671, 676 (1985).

³⁹ Gen. Elec. Co. v. United States, 654 F.2d 55, 60 (1981); Mfg. Research Corp. v. Graybar Elec. Corp., 679 F.2d 1355, 1362 (11th Cir. 1982).



發明人對其發明進行商業儲存，以補充其長期耗盡的商業產品線。但CAFC指出，商業利益通常不是觸發§ 102(b)的原因；必須有商業出售或出售要約。Pfaff判例已經清楚地說明了這個區別，二步框架構允許發明者「理解和控制他的發明的第一次商業營銷」的過程。因此，「製造服務的購買者僅僅儲存專利發明並不構成§ 102(b)下的『商業出售』。儲存—或建立庫存—如果沒有伴隨發明的實際銷售或銷售要約，則僅僅是為未來銷售做準備的商業前活動。無論庫存材料如何包裝，都是如此。」⁴⁰過去判例從未認為發明家的庫存會觸發出售阻擋，「內部製造者的庫存能力強烈表明，事實上，出售阻擋並不是真的想要阻止庫存。」⁴¹「具有製造能力的發明人可以開始有時很長的製造過程，甚至可以在提交專利申請之前儲存本發明的商業實施例。」⁴²

(三)小 結

本案是一個被認為沒有觸發出售阻擋的案例，CAFC大法庭釐清許多爭點，有三個值得注意的重要原則：一是交易的機密性並非護身符，出售不需要公開；二是出售包含邀約出售；三是在製造並囤貨的階段，沒有移轉所有權，稱不上是出售。

肆、比較與本文看法

一、先前技術素材的比較

我國專利法第22條第1項三款喪失新穎性的素材包括：已見於刊物、已公開實施、和已為公眾所知悉。第1款相當於美國的印刷出版物，第2款包含了美國的公開使用與出售，第3款則為美國專利法所無。

追溯專利法修改過程，1994年1月23日施行專利法只有「已見於刊物或已公開使用」兩種。2004年7月1日施行專利法增加了第三種「已為公眾所知悉」。2013年

⁴⁰ At 1377.

⁴¹ Leah C. Fletcher, *Equal Treatment under Patent Law: A Proposed Exception to the On-Sale Bar*, 13 TEX. INTELL. PROP. L.J. 209, 235-36 (2005).

⁴² *Recent Developments in Patent Law*, 10 TEX. INTELL. PROP. L.J. 379, 388 (2002).

1月1日施行專利法將「使用」改為「實施」，但同時也在專利法第58條第1、2項專利權的效力定義了實施，因此新穎性要件的「實施」採用一致的定義，包含了「製造、為販賣之要約、販賣、使用、以及進口」等多種行為。

將我國修改經過與美國比較，可知2013年1月1日之前的三種素材與美國美國1793年的舊法相同，而美國早已在1836年將公眾知悉刪除，改為公開使用與出售。我國原本並沒有「出售」，但在2013年法改成「實施」，而「實施」又包含「出售」與「使用」。因此，我國現行法包含了美國現行法的所有先前技術素材，而且多了「為販賣之要約」與「進口」。美國的出售包含為販賣之要約，進口則無特別規定之必要，因為進口之前必然已經出售。

二、刊物能為公眾得知與公眾可訪問性

我國的刊物相當於美國的印刷出版物，其包含網路資料的廣義定義並沒有差異，主要差異在於，我國刊物只要處在能為公眾得知的狀態即可，美國則要求要有公眾可訪問性。

美國要求印刷出版物必須具有公眾可訪問性，對於發明人較有利。發明人進行研發計畫，本來就應該進行先前技術的調查，以避免重複的研發。然而，先前技術的調查有其限度，如果已經超出合理的範圍，會加諸發明人過重的負擔。這個原則的缺點是，發生爭議時，必須界定何種資料是在公眾可訪問性的範圍內，需要進行事實調查與聽取證據，這在司法功能強大的美國並不構成太大問題。

若先前技術不具有公眾可訪問性，發明人還仍有機會取得專利。這等於是當先發明者不想申請專利時，後發明者可以取得專利權。先發明者如果不想申請專利，又想阻擋後人無法取得專利，就要將其發明公開而處在公眾可及的狀態。若先發明者沒有如此做，將來後發明者取得專利後，對於先發明者的實施行為主張專利權，先發明者可依據美國專利法第283條的先用權進行抗辯。

新穎性要件門檻高低並無孰優孰劣，端視國家產業政策的抉擇。美國產業水準遠高於我國，卻採用較低門檻的公眾可訪問性原則，值得我國思考。公眾可訪問性也有缺點，美國近年來出現的爭議，要耗費不少司法成本進行調查與聽證⁴³。假設

⁴³ 例如，2008年SRI「網路監控」事件，CAFC對於公眾可訪問性的事實問題，撤銷地區法院



我國採用公眾可訪問性原則，對於這個頗有解釋空間的爭議，未必有利於發明人與公眾。況且，美國幅員遼闊，只有在一所學校上架的論文，確實可能很難找到，我國不容易出現此一問題。綜合以上因素，本文認為我國並無將刊物公開改為具有公眾可訪問性才喪失新穎性的必要性。

三、公開使用不需要達到公眾得知內部技術的程度

我國喪失新穎性的第二款是已公開實施，「實施」包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為，這涵蓋了美國的公開使用以及出售（包含出售之要約）兩種素材。

首先探討公開使用，公開使用最關鍵的爭議，在於是否要達到公眾得知內部技術的程度，例如一部機器在公眾前使用，但公眾並沒有拆解該機器而得知內部技術。我國審查基準規定前後矛盾已如前述，但從後段特別強調來看，審查基準規定是所屬技術領域具有通常知識者無法得知其內部技術，則不構成公開使用。此一規定與美國明顯不同，美國在1881年Egbert「緊身胸衣彈簧」事件中，最高法院就已經確立，專利物的內部不被知悉，仍然是公開使用。美國公開使用的立法意旨，是要鼓勵發明人儘早申請專利將技術公開。另外，一部已經公開使用三年的機器，無法證明其內部構造已被公眾得知，若還能申請取得專利，等於是可以將專利權期間往後延長三年，這在美國是不容許的，在我國卻可取得專利權。

我國審查基準明文規定僅能觀察其外觀，即使在公眾面前實施亦無從得知該技術者，不算是公開實施，可能會讓公開使用多年的技術取得專利。例如，公開裝設多年的自動停車設備，其技術是內部的控制硬體與軟體，使用停車設備的公眾，並無法得知內部的構造，在我國會被認為並未公開實施。即使相同的自動停車設備已經普及化，仍未喪失新穎性，若有人將其申請取得專利權並行使權利，恐將引起軒然大波。雖然裝設在前的設備可用先用權抗辯，但業界早已很普遍的技術將無法再自由實施。

的即決判決，發回地區法院重為調查，SRI Intern., Inc. v. Internet Sec. Systems, Inc., 511 F.3d 1186 (2008). 2018年GoPro「便攜式攝像機」事件，CAFC推翻了USPTO有關GoPro目錄並非印刷出版物的結論，並發回重審，GoPro, Inc. v. Contour IP Holding LLC, 908 F.3d 690 (2018).

可見，要求公開使用必須達到瞭解機器內部的程度，不僅與「使用」的文字意義不符，施加法條所無的限制，也容易造成不當利用專利制度。因而，本文認為審查基準後段的要求宜予刪除。

四、區分實驗使用並無必要性

美國1878年最高法院Elizabeth「木製路面」事件後，被認定屬於實驗使用的案件很罕見，因為需要在公眾前長時間測試的情況很少。以需要在公開場域測試的自駕車為例，發明人可將一個自駕功能作為一個發明提出專利申請，並非完成許多自駕功能才能提出專利申請，而一個自駕功能的測試通常可在一年內完成。因此，基於實驗會超過一年的情況極少，一年的優惠期已足供使用，本文認為特別區分實驗使用與公開使用並無太大的需求。

五、出售是否要公開

我國的出售是實施的態樣之一，必須要公開。我國以是否有保密協議來判斷實施是否已經處在公眾可得知之狀態，反觀美國，著重在是否已經出售，即使是秘密出售，也被認為喪失新穎性。美國目的在防止發明人藉由秘密出售不當延長專利權期間，我國則無法防堵此事。產業鏈中許多上下游產品間的出售常常有保密協議，也就是只有交易雙方才能得知，這在我國會被認為尚未公開，秘密交易多年後，仍有可能取得專利。

可見，要求出售要公開會讓發明人有不當利用專利制度延長專利權期間的疑慮，本文認為將出售的公開條件刪去才能防堵此一漏洞。

六、其他素材

AIA § 102(a)(1)對於出售的用語並沒有修改，但增加「其他方式向公眾提供」的概括式先前技術。因而，有專利權人據此挑戰出售的定義已經產生質變，為此，最高法院於2019年Helsinn「帕洛諾司瓊液體藥物製劑」事件⁴⁴澄清，出售的定義沒有改變，仍適用過去的判例法。

⁴⁴ Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 139 S.Ct. 628 (2019).



我國審查基準已將專利法的先前技術擴大解釋為包含任何可能的素材，雖然其他素材的情況很罕見，但增列其他素材可為審查基準找到法源，避免超越母法解釋的疑慮。況且，因應科技的發展，有出現當前未知的新素材之可能，這也是美國修法加入其他素材的原因之一。

伍、結論與建議

一、對企業的建議

根據前述討論結果，對於企業申請美國專利者，有以下之建議：

(一)美國印刷出版物雖然要求公眾可訪問性，但現代論文多已電子化，在碩博論文資料庫的論文很難說公眾不可及，因此研發成果記載於論文者，仍要注意在公開後一年內提出專利申請。

(二)公開使用不用證明內部結構已知，因此一部機器完成後置於公眾可得知的環境，即開始起算一年優惠期，須注意美國與我國審查基準規定不同。

(三)出售並不需要公開，即使秘密出售也是開始起算一年優惠期，亦須注意美國與我國專利法的規定不同。

二、修法建議

根據前述的討論結果，本文提出具體的修法建議，專利法第22條第1、2項建議修正為：

可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：

(一)申請前已見於刊物者。

(二)申請前已公開使用者。

(三)申請前已出售者。

(四)以其他方式向公眾提供者。

發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依前項各款所列之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。

原來第1款的已見於刊物保留。第2款的實施範圍太廣並不適當，僅保留公開使

用與出售，出售並不需要公開。公開製造已包含在公開使用之內，為販賣之要約已包含在出售之內。審查基準關於第二款已公開使用的解釋必須刪除後段，公開使用不需證明內部已知。增列第四款其他方式向公眾提供者。

先前技術的定義涉及一件發明是否能獲得專利保護，也決定一個研發計畫所必須參考的先前技術範圍，可說是專利要件中最核心的部分。本文參考美國判例法，期能獲得平衡發明人與公眾的先前技術範圍之定義，以達到促進產業發展的專利法目的。