

## 在 AIA 衍生程序的首次審查中，“先申請”發明人的專利權得以保留

作者：Autumn Villarreal 和 Laura Witbeck

2024 年 8 月 26 日，美國聯邦巡回上訴法院（Federal Circuit）在其對一項衍生程序（derivation proceeding）的首次審查中，維持了專利審判和上訴委員會（“委員會”）針對“先發明人、後申請人（first-inventor, second-filer）”主張做出的裁決。

2011 年，《萊希-史密斯美國發明法案》（AIA）通過，將美國專利制度從“先發明制”轉變為“先申請制”。此前，在先發明制度下，即使發明人不是第一個就一項發明提交專利申請的人，只要能夠通過充分的證據證明在專利申請的提交日前其就已經構思該發明並將發明付諸實施，仍然可獲得專利。AIA 實行後，仍有一項規定允許“先發明人、後申請人”獲得專利，前提是其能夠證明“先申請人”從“後申請人”處奪取而衍生了該發明。為了滿足這一要求，必須提供事實證據證明在專利申請提交之前“後申請人”就已構思出該發明並將其傳達給了“先申請人”。“先申請人”則可以通過證明其獨立構思了該發明來反駁這種主張。

回到本案，Global Health Solutions（“GHS”）於 2017 年 8 月 11 日對 Marc Selner 提起了 AIA 衍生程序的申請。GHS 申請的發明人，Bradley Burnam，和 Selner 曾在具有共同創始人的公司工作期間相識。Burnam 後來離職並創立了 GHS。Selner 的專利申請（US 15/549,111；以下簡稱“’111 申請”）於 2017 年 8 月 4 日提交。四天後，即 2017 年 8 月 8 日，Burnam 提交了 GHS 的專利申請（US 15/672,197；以下簡稱“’197 申請”）。兩份申請均涉及一種制備創傷治療軟膏的方法，該軟膏包含懸浮於凡士林中的水性殺生物劑，而無需使用乳化劑。

雙方無爭議的是，GHS 和 Selner 各自提交了覆蓋相同發明的專利申請，其中 Selner 是“先申請人”，GHS 是“後申請人”。GHS 辯稱，儘管先行提交了申請，但 Selner 並非真正的發明人。GHS 指稱，’197 申請的發明人 Burnam 才是實際發明人，並且在 Selner 提交’111 申請之前，Burnam 已將該發明傳達給 Selner。因此，GHS 主張，儘管其提交時間晚於 Selner 的申請，其專利申請應當被授予專利。

GHS 提交了請求書，聲稱 Selner 從 Burnham 處奪取而衍生了’111 申請的權利要求。具體而言，GHS 主張 Burnam 構思了該方法並將其告知了 Selner。而 Selner 則表示，實際

上是他向 Burnam 披露了該發明的關鍵步驟。GHS 進一步主張，Selner 未能證明將該發明實際付諸實施，而 GHS 認為這是完成構思所必需的。在審查了雙方的證據並舉行口頭審理後，委員會認定 Burnam 已證明其於 2014 年 2 月 14 日下午 4:04 通過電子郵件將發明傳達給了 Selner。然而，委員會同時認定，基於 Burnam 和 Selner 之間的電子郵件交流，Selner 已證明他在同一天的 12:55 更早地傳達了該發明。因此，委員會得出結論，Selner 不可能從 Burnam 處奪取該發明。GHS 隨後將該裁決上訴至聯邦巡回法院。

法院維持了委員會在衍生程序中的各項裁決。首先，聯邦巡回法院不同意 GHS 的主張，即需要“實際付諸實施”才能完成對涉案發明的構思。Selner 的構思在他“能夠通過其制備方法定義[該發明]”或已形成“對完整且可操作發明的明確而持久的想法”時即已完成。根據該定義，電子郵件形式的證據證明，根據 Selner 向 Burnam 詳細解釋該發明的電子郵件，Selner 已完成了構思。

此外，儘管委員會錯誤地依賴了從 AIA 之前抵觸制度（interference system）延續下來的先發明制分析方法，法院仍同意委員會的結論，即 Selner 並未從 Burnam 處奪取該發明。在此前的“先發明制”法律下，AIA 實施前的抵觸程序用於確定誰最先發明了要求保護的發明（即誰最先構思）。AIA 實施後，抵觸程序被衍生程序所取代，其中委員會必須確定在先提交申請的發明人是否從請求人的專利申請中的發明人處奪取該發明。因此，在 AIA 衍生程序中，不論誰最先構思，只要在先提交申請的發明人並非從請求人處奪取該發明，即可保留專利權。請求人必須滿足兩個條件才能證明在先申請人從在後申請人處奪取該發明。第一，證明該發明的構思；第二，證明該發明在被請求人提交專利申請之前已被傳達給被請求人。在本案中，Selner 通過證明其首先構思了該發明來證明其並非從 Burnam 處奪取該發明，從而間接證明他是獨立構思該發明的，不是從 Burnam 處奪取。然而，聯邦巡回法院強調，首先構思並不是判斷在先申請人是否從請求人處奪取發明的決定性因素。相反，在先申請人“只需證明其構思是獨立完成的”。

雖然較為罕見，但衍生程序允許“後申請人”通過證明“先申請人”從其處奪取發明來對在先提交的專利提出挑戰。這要求“後申請人”證明在“先申請人”提交專利申請之前其就構思了該發明並將該發明傳達給“先申請人”。“先申請人”則可以通過證明獨立構思來反駁這一點，而不論技術上誰最先發明。這項裁決強調，根據 AIA，獲得專利權依賴於創造性活動與及時、積極的申請的結合。