

一案兩請「權利接續」Q&A

一、	一案兩請權利接續制	1
二、	申請時分別聲明	1
三、	同一人	2
四、	同日	2
五、	相同創作	3
六、	新型專利權非已當然消滅或撤銷確定	3
七、	分割案	5

一、一案兩請權利接續制

1、何謂一案兩請權利接續？

答：當同一申請人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利時，且須於發明及新型專利申請書聲明一案兩請的事實，因新型採取形式審查，通常會先取得專利權，如本局實體審查發明專利申請案並無發現不予專利之情事，會通知申請人限期選擇保留已取得的新型專利權，或選擇將來取得發明專利權，申請人選擇發明專利權者，本局才能公告授予發明專利權，而且在發明專利權公告前，新型專利權要維持在有效的狀態，新型專利權則自發明專利公告日起向後消滅。

二、申請時分別聲明

1、申請時為何需要分別聲明？

答：便於發明、新型專利公告時一併公告其聲明，以資民眾知悉並得於事後享有權利接續之利益。

2、申請時漏未聲明或未分別聲明，可以事後補正嗎？

答：二案皆未聲明及其中一案未聲明，均不得在申請後補聲明。

三、同一人

1、何謂同一人？

答：發明與新型專利申請人完全相同。

2、申請時，新型專利申請人與發明專利申請人可以不一樣嗎？

答：不可以，須完全一致。

「申請專利時」、「通知限期擇一時」、「發明專利核准審定時」及「發明專利公告時」等時點，發明專利申請人與新型專利權人須完全相同。

3、新型或發明案讓與後，使得新型專利權人與發明專利申請人不一樣，會有影響嗎？

答：發明審定前，發明與新型之申請人已經不同，此時並無權利接續之適用，故於申請後至發明專利核准審定前，如有讓與之情事，發明及新型專利須一併讓與，俾利核准發明專利時之權利接續作業。

四、同日

1、專利法 32 條所述「同日」是指申請日相同？還是優先權日相同？

答：指屬相同創作之發明與新型之申請日相同，若主張優先權時，發明與新型之優先權日亦須相同。

2、若新型與發明都主張複數優先權，需要全部優先權都一致嗎？

答：只要相同創作的請求項所主張的優先權一樣即可。

五、相同創作

1、所謂的「相同創作」，是指申請專利範圍全部相同嗎？

答：申請專利範圍其中一項相同即可。

2、請求項的「相同」是指「完全一樣」，還是「實質相同」？

答：依照「擬制喪失新穎性之判斷基準」的內容的方式判斷「實質相同」，亦即包含(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵。

3、發明經過修正後，大部分請求項已和新型不同，只剩少數請求項仍與新型相同，此時權利接續的情況為何？

答：發明核准審定前只要有一個請求項與新型專利相同，就會發函通知擇一，若選擇發明，新型專利權將自發明公告之日起全案消滅，申請人即得享有權利接續之利益。

六、新型專利權非已當然消滅或撤銷確定

1、何謂新型專利權非「已當然消滅」？

答：發明專利核准審定（包含初審及再審查）前，新型專利權未有專利法於第 70 條第 1 項之情事。

2、何謂新型專利權「撤銷確定」？

答：新型專利權因「舉發」經撤銷後，且未有專利法第 82 條第 2 項之情事，即為撤銷確定。

3、發明專利核准審定時，新型專利權還在存續狀態，但於發明審定後，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，會公告發明專利權嗎？

答：不會。

申請人應負有於發明專利「公告前」維繫其新型專利權有效存續之義務，倘申請人於發明專利審定後，任令其新型專利權當然消滅或撤銷確定，而使新型專利權所保護之創作進入公有領域，自無從使其新型專利權自發明公告之日同時消滅。本局為發明專利公告時，如發現新型專利已當然消滅或撤銷確定，則該發明專利應不予公告。

4、發明專利審查時，新型專利權年費已逾期，但尚在 6 個月補繳期間內或 1 年的申請回復專利權期間內，會不准發明專利嗎？

答：不會。

新型專利權在 6 個月之年費補繳期間，因尚未發生當然消滅之法律效果，非屬適用第 32 條第 3 項規定之情形。至於已逾 6 個月補繳期間，致使新型專利權已當然消滅者，如申請人未能及時依法申請獲准回復新型專利權，因發明專利審定時，新型仍處於當然消滅之狀態，應審定不予發明專利。反之，如發明專利審定(含初審及再查階段)時，新型專利業經准予回復專利權而有效存續者，即依第 32 條第 1 項規定，通知申請人限期擇一。

5、若選擇發明專利，新型專利權應維持到發明案審定時還是公告時？

答：新型專利權應維持到發明專利公告時。

申請人同日分別申請發明及新型專利，其於發明專利核准審定前，已取得新型專利權，經本局通知申請人擇一，申請人擇發明專利者，該新型專利權自發明專利公告之日消滅。

七、分割案

1、發明案申請分割，於分割申請書未聲明援用一案兩請，申請人是否可以補聲明？

答：不可以。

申請人未於分割申請書勾選援用一案兩請之聲明者，除不得援用原申請案之聲明外，申請人亦不得於申請後補聲明。

2、分割案欲「援用」原申請案一案兩請，是否應於分割申請書聲明？

答：分割申請時仍須聲明其有相同創作於同日申請，但應以一個發明分割案為限，以符合相同創作於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案得予權利接續之立法意旨。