

追加專利之研究（上）

鄭中人 撰

行政類【行政法院裁判】

2. 裁判字號：71 年度判字第 535 號

要旨：〔同一人申請之前後二案若屬同一設計範疇，且目的相同者，後案應為追加之專利，不得享有兩個獨立之專利權〕查本件系爭新型專利案與申請在先，並已獲准專利第六八二二〇〇八號專利案，係屬同一設計範疇，且目的相同，屬同一不可分離之案件事實，業經被告機關指明，原告對之並無爭執，堪信實在，是故本案與前案倘非由同一個人申請時，被告機關為貫徹保護專利權之法旨，應對本案為不予專利之審定，固不待言。即如本件與前案均係由原告同一人申請者，依專利法第一百十條準用同法第八條規定，原告亦僅得申請追加專利，其期間至原專利權期間屆滿時為止，而不得享有兩個各別獨立之專利權至明，是故被告機關對本案系爭新型不予專利，並無違誤。

評論 若兩案之請求項相同，縱使申請人同一亦不得以追加專利方式取得專利

4. 裁判字號：74 年度判字第 1669 號

要旨：〔追加專利，應就原專利追加其內容，即其請求專利部分與母案

之獨立項具有嚴密之連貫性，亦即專利權人有再發明時，於專利權期內，得申請追加專利〕

本件關係人以「掛鎖雙件護套追加專利」，係一種各式掛鎖之鎖體及倒 U 型鎖把二部分之安全保護裝置，得使其加強對鎖之水密保護性，具有更佳之防水防塵功效，並使鑰匙之開啓操作更為便捷等情，申請新型專利，經被告機關編為第七〇二四五三四追加號審查准予專利，公告期滿列為新型第一七〇二九號專利權第一追加。經查其套體底部係呈不全開狀，鎖體只能由上而下套入，並因上蓋設有 O 型封環，下有塞子之嵌合，使鎖體具有防塵防水之功能，且係原申請案「掛鎖雙件護套」之改良，故需與其主要技術內容即鎖鉤上之 O 型封環配合使用，始能發揮水密之功效，至其鎖孔蓋之連接，並非僅由上蓋接一連接帶至套件底部將瓶口密閉之一種方式，實際上尚有多種變化方式，其特點在於與原申請案之 O 型封環等技術內容合併使用。原告對之提出舉發，惟所提舉證二僅外觀圖，除上蓋相連之塞子與本件相似外，結構是否相同，無從判斷，況在上蓋之二孔處未設有 O

型之封環，亦未具防塵防水之功效，與本件在構造上之設計並不相同，自難謂為本件已見於刊物等情，業經原訴願機關檢附原卷宗、證物及樣品送請有關機械工程研究機構審查提出意見書論明。原告起訴意旨謂本件原申請案「其請求專利部分既不具有“○”型環之載述，則其專利權限內自不含括所謂 ○ 型環有關結構」，惟查專利法第一百十條準用第八條「專利權期內，專利權人有再發明時，得申請追加專利」之規定所稱之再發明，係指利用其已發明之主要技術內容始能完成其發明而言，故本件之追加專利，自應就其原專利追加其內容，亦即其請求專利部分與母案之獨立項具有嚴密之連貫性，具體而言，本件追加案與母案之 ○ 型封環配合使用後，始能發揮嚴密功效，此為本件追加特徵之所在，原告徒據有欠明確之舉證二之四三九 A 型掛鎖執以指摘，即非可採。被告機關以七十三年八月十日（73）台專字第一二七六五一號專利舉發審定書審定「本案舉發不成立」。

5. 裁判字號：76 年度判字第 1852 號

要旨：〔獨立專利申請案一經再審查審定後，即不得逕行改申請為追加專利〕

本件再審原告因於七十四年四月十七日以其「具有預壓凸出之鞋底及

鞋跟」係於鞋之外部構件之鞋跟部分與中骨等部位，各塑模一向外凸起而裏面形成凹窩，以通路連通凹窩，並用黏物黏附於其上封閉而成之裝置，使空氣在穿鞋之動作時得以往復位移，使得與鞋底及鞋跟構成一體等情，向再審被告機關申請新型專利，經審查、再審查未予准許，再審原告乃於七十五年四月二十五日申請改為第七一二四四八五號「能產生推力之鞋底及鞋跟」新型專利之追加專利申請案亦被駁回，再審原告循序提起行政訴訟，經本院以七十六年七月七日，七十六年度判字第一一五七號判決駁回其訴，並(於判決理由內說明再審原告主張專利法第三十八條第二項所謂審查確定，參諸司法施行細則第三十四條規定，係指再審查不予專利，且未於法定期間內提起訴願者而言，)又參照專利法第一百條、第一百十五條規定，對於發明改請新型、新式樣改請新型、新型改請新式樣，得於原申請案審定書送達之日起一個月內為之，同法第二十三條有關獨立專利改為追加專利之申請時機，亦應為同一解釋，再審原告於七十五年三月二十八日收受再審查審定書後一個月內，即於同年四月二十五日申請改為追加專利，再審被告機關自應受理云云。惟查專利法第一百條及第一百

五條關於發明改請新型、新式樣改請新型、新型改請新式樣之時機，其但書明定於原申請案審定書送達之日起一個月之內均得爲之，而同法第二十三條關於追加專利改申請獨立專利，或獨立專利改申請爲追加專利之時機，則並無類似規定，參諸新型專利案，其追加專利之申請與獨立專利之申請，其准駁要件相同，倘於審查審定後准予改請，勢將使同一案件作二次審查，不僅審查程序變相延長，申請人亦因而未受何實益，核其性質與發明改請新型、新式樣改請新型、新型改請新式樣不同，是依專利法第二十三條規定將獨立專利之申請改爲追加專利之申請，即非當然準用同法第一百條但書及第一百五條但書之規定，亦即獨立專利申請案一經再審查審定後，即不得逕行改申請爲追加專利案。又專利法施行細則第三十四條之規定，係指再審查審定不予專利之案件，如經提起行政救濟者，須俟確定後始得再行申請專利而言，核與獨立專利申請案改爲追加專利申請案時點之認定無關，要難據以解釋未於法定期間內提起訴願者，始稱爲審查確定。至其所援引經濟部經（七二）訴第二八一二四號訴願決定書所持見解於法有違。又再審被告機關(75)台專字第一二四三八二號、(75)台專程三字第

一一一七八號、(75)台專程一字第一二二二五二號、(76)台專程一字第一〇三二〇號函乃就發明專利改請新型專利所爲之處分，與本案案情不同，均無援用之餘地。茲再審原告所提出之再審理由，既係在前訴訟程序中所爲主張爲上開判決所不採取，而上開判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，亦與解釋判例無所牴觸，本件再審之訴，顯難認其有再審理由。

6.裁判字號：76年度判字第761號

要旨：〔獨立專利案改爲追加專利案，應於原申請案尚未完成審查前，提出申請〕

原告於第七三一—二四九號專利申請案經審查、再審查不予專利後，並未修正其說明書、圖式、模型或樣品，以原申請日七十三年三月三十日爲其追加專利申請案之申請日，向被告機關申請改爲第七二一〇七七八號發明專利之追加專利。被告機關以專利法第二十三條後段所謂「專利之申請」，係指審查、再審查程序中未經審查確定之專利申請案而言，倘欲將獨立專利案改爲追加專利案，自應於原申請案尚未完成審查前提出申請，否則一經再審查審定，縱有不服，僅得依法請求行政救濟，殊無許於該審定未經行政救濟撤銷前，重行改爲追加

專利云云，經核並無不合。原告起訴意旨所主張各節，業經被告機關答辯意旨論明，其主張自非可採。且原告於原專利案經再審查審定不予專利後，未修正其申請專利範圍說明書、圖式、模型或樣品，逕行改請為第七二一〇七七八號專利案之追加專利，從而被告機關以七十五年三月二十八日(75)台專程二字第一一一八一五號函復，應不予受理，核無違誤，一再訴願決定遞予維持，亦無不合。

7.裁判字號：77 年度判字第 1102 號

要旨：〔起訴補充狀之提出，係在原判決之後，其未加斟酌，自無不合〕

按當事人對於本院之判決提起再審之訴，必須該判決具有行政訴訟法第二十八條所列各款情形之一者，始得為之。查本件再審原告以其「衍生物之製法」申請發明專利，經再審被告機關一再審查結果，以本案係英國第二一二四二一〇號專利案之衍生物通式中 $R=H$, $R_2=C_1-3$ 烷基， $AIK=H_2CH_2_1$, $R_4=R_5=C_1_3$ 烷基之特殊情形，並無新穎性等由認其不符行為時專利法第一條之規定，乃為不予專利之審定，再審原告不服循序訴願、再訴願均遭決定駁回，乃向本院提起行政訴訟，亦經本院以本件第七四一〇三三八六號「衍生物之製法」發明專利案，其製法之對象化合

物確已包含於德國專利 Ger Offen DE 3,320,521(1983)號中，且在該專利中亦提及此乃治偏頭痛之藥。又新製法專利之申請其所用反應試劑乃重點之一，但在本案專利申請中所提及反應試劑大都含糊不清，實不具新穎性等由，因認本案既非新穎化合物之製法，亦非該化合物之新製法，難謂新發明，原處分不予專利及一再訴願決定遞予維持，均無不合，而判決駁回再審原告之訴。經核其認事用法並無違誤，茲再審原告以原判決未經斟酌其起訴補充理由所敘本案乃對前發明第二三一〇一號專利案作綜合性之精選，實即專利法第八條所規定之再發明，得申請為追加專利，請求廢棄原判決及撤銷一再訴願決定及原處分，由再審被告機關另為可否適用專利法第八條之審定云云。惟查再審原告上開起訴補充理由狀係於七十七年三月十五日始向本院提出，有本院收文日戳記載甚明顯在原判決七十七年三月八日判決之後，原判決未加斟酌。自無不合，再審原告執此而為提起本件再審之訴，難謂有理。況專利法第八條所定追加專利，係屬專利權人有再發明時，得於專利權期內申請追加專利之問題，縱如再審原告所訴本案合於追加專利，亦僅屬再審原告另案申請之範圍，要難執為提起本件再審之

論據。次查本件原判決並無判決理由與主文顯有矛盾之情形，再審原告遽引行政訴訟法第二十八條第二款規定提起再審之訴，顯有誤解。此外再審原告其餘主張與首揭法條所定再審原因無一相符。

9. 裁判字號：77 年度判字第 1820 號

要旨：〔「筒狀密封構件」僅為系爭新型專利中之一零件，與新型專利須以「物品」為標的之要件不符〕

查關係人之「新型追加專利說明書」，其請求專利部分原為兩項，第一項謂一種管路通道超流量自動控制設備，由一組自動關閉管路設備及一組開放鈕構成，特徵在於其中自動關閉管路設備由一個緊摩擦配合置於供氣口處之筒狀密封構件，一個置於該構件前之不鏽鋼圓珠及一個置於圓珠前之定位彈簧或偏心圓鐵片組成；第二項則再就第一項所述之筒狀密封構件描述其形狀與結構，嗣原告對之提出異議，被告機關稱依專利法第三十六條規定命關係人更正，惟有關命更正之資料及更正後之說明書及圖式亦均未見於檢送案卷內。僅由原告提出七十六年四月十六日專利公報影本，可知其請求專利部分已併為一項，但仍保留「1.」字，謂一種管路通道超流量裝置包括：一組由不鏽鋼圓珠、定位彈簧（或偏心圓鐵片）及一筒狀密封

構件所組成之自動關閉管路設備及一組開放鈕，其中該自動關閉管路設備之筒狀密封構件係由筒狀橡膠及銅套所構成，以下另起一段描述上開筒狀橡膠及銅套之形狀及結構。用意顯在藉更正先後特徵範圍廣狹之別，而將原來之新型專利由「自動關閉管路設備」減縮至「筒狀密封構件」，是則誠如原告所指，該「筒狀密封構件」僅為系爭新型專利之一零件，是否與專利法第九十五條所稱「物品」定義符合或是否與原核准專利而經原告對之異議之追加案仍為同一物品，且其專利名稱仍可用「管路通道超流量自動控制裝置」而無需更改，似尚俱非無可議。矧專利申請案申請專利範圍有部分項目不合專利規定者，被告機關應依專利法施行細則第十九條第一項規定，限期通知刪除、修改或合併，專利申請人不予照辦者，得僅就可予專利之項目給予專利。要與專利法第三十六條依職權或異議之結果，令申請人更正其說明書或圖式之規定不盡契合，緣之此項更正程序原告指為未合亦非全無理由。次查該「筒狀密封構件」原告依據一般事理反覆說明其不合實用或未較習用者增進功效，並請求命關係人提供樣品以測試其功能，難謂非有相當理由並陳明查證途徑，且若其所稱關係人迄今尚未產製

本案實物尙屬實在，得否爲其此項主張屬實之反證亦俱不無可資審酌之餘地，被告機關之答辯未自理論基礎上反駁原告所持本案不合實用之論據，而僅以原告未提證無以證明，並依說明書所述，應無不合實用之情事等語簡單帶過，似尚未盡查證之能事且理由未備，從而原處分對原告之異議爲不成立之審定，訴願暨再訴願決定遞予維持，俱不無速斷。原告起訴意旨指摘未合，尚非全無理由。

10. 裁判字號：77 年度判字第 185 號

要旨：「不予專利」之審定後，申請人未經依法提起行政爭訟，亦未經修正其申請專利之範圍、說明書、圖式、模型或樣品俾以合於專利要件，即不得將獨立專利之申請改爲追加專利之申請」

按專利權期內，專利權人有再發明時，得申請追加專利；追加專利之申請改爲獨立專利之申請，或獨立專利之申請改爲追加專利之申請時，以最初申請之日爲申請之日，固爲行爲時專利法（六十八年四月十六日修正公布）第八條前段及第二十三條後段所分別規定，惟司法對於改變申請（追加專利之申請改爲獨立專利之申請，或獨立專利之申請改爲追加專利之申請）之時機，則乏明文。由於獨立專利之申請與追加專利之申請，除有行

爲時專利法第八條所定「再發明」之關係外，均須合於同法第一條至第四條所定專利要件；參酌同法第三十七條及第三十八條第二項規定，對於不予專利之審定，未依規定請求再審查或經再審查之審定不予專利確定者，即爲審查確定，申請人除經修正其申請專利範圍、說明書、圖式、模型或樣品後，合於專利要件者，得再行申請專利外，即不得再行申請專利。故申請人在獨立專利之申請經審查核駁後改爲追加專利之申請者，基於申請人有依同法第三十一條規定申請再審查之權，尚可准其將獨立專利之申請改爲追加專利之申請；惟若經審查、再審查，認爲不合於同法第一條至第四條之專利要件而爲「不予專利」之審定後，申請人未經依法提起行政爭訟，亦未經修正其申請專利範圍、說明書、圖式、模型或樣品後，合於同法第一條至第四條之專利要件，即不得將獨立專利之申請改爲追加專利之申請。本件原告於第七四一〇〇九九〇號專利申請案經審查、再審查，審定不予專利後，並未修正其申請專利範圍、說明書、圖式、模型或樣品，即逕向被告機關申請改爲第七二一三五五八號發明專利之追加專利，並以原申請日七十四年三月十一日爲其追加專利申請案之申請日，被告機關不

予受理，及訴願、再訴願決定遞予維持，揆諸前開說明，均核無不合。原告起訴論旨雖主張：獨立專利之申請改為追加專利之申請，並非再行申請專利；追加專利之審查要件與獨立專利不同；依專利法第二十三條、第一百條、第一百五條及同法施行細則第十三條第三項規定，發明改請新型、新式樣改請新型，新型改請新式樣，聯合新式樣改請獨立新式樣或獨立新式樣改請聯合新式樣，均限於原申請案審定書送達之日起一個月內為之；獨立發明之申請改為追加專利之申請，依相同之立法精神，亦應同上例，祇須於原申請案之審定書送達之日起一個月內提出，即屬合法，不應別受限制。本件原告於七十五年四月九日收受再審查審定書，並於同年五月七日申請改為追加專利，揆諸上述說明，並無不合。被告機關所為不受理之處分，方屬違法等語。惟查專利法第二十三條後段所定獨立專利之申請改為追加專利之申請，固非再行申請專利，但由於追加專利之審查要件與獨立專利之審查要件，除專利法第八條所定「再發明」之要件不同外，其均應具有同法第一條至第四條所定專利要件，則無不同，俱見前述；而同法第一百條所定發明專利改請新型專利，或新式樣專利改請新型專利，

同法第一百五條所定新型專利改請新式樣專利，由於發明專利要件（同法第一條至第四條），新型專利要件（同法第九十五條至第九十七條）、新式樣專利要件（同法第一百十一條至第一百十三條）各不相同，故僅在同法第一百條但書及第一百五條但書規定，限定申請之時機，而於再審查審定書送達之日起一個月內，亦可提出改請之申請，並均將改請案按新申請案處理。兩者情形不同（(1)專利法第二十三條後段所定，獨立專利改請追加專利，追加專利改請獨立專利；(2)同法第一百條所定發明專利改請新型專利、新式樣專利改請新型專利，同法第一百五條所定，新型專利改請新式樣專利），解釋上自不能相提並論，而謂於獨立專利之申請經審查、再審查認為不具備同法第一條至第四條之專利要件，為不予專利之審定後，申請人猶可於不予專利審定書送達之日起一個月內，改請追加專利。原告於七十五年四月九日收受再審查審定書後，雖於同年五月七日改請追加專利，但對於該再審查審定，未提起訴願，依專利法第三十八條第二項前段規定，即為審查確定（改為追加專利之申請，並不能替代訴願之提起），被告機關以上述改為追加專利之申請為不合法而為不受理之處分，即

無不合。

11. 裁判字號：78 年度判字第 2148 號

要旨：〔申請專利案在基本上為數個習用保溫器，經簡單並聯組合於一大盤體內，其功效仍為原來數個相同保溫器之功效組合而成，等於同時使用數個相同之保溫器，並無任何新功效之增進，不符新型專利之要件〕

按凡對於物品之形狀、構造或裝置，首先創作，合於實用之新型者，得依法申請專利；固為專利法第九十五條所規定。惟若非首先創作或不合於實用者，自不得申請專利（本院五十年度判字第一二五號判例參照）。又運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者，依同法第九十六條第五款規定，即非新型，仍不得申請專利。本件系爭新型之原案係以一蓋配合數個保溫盤以一 Ω 型電熱線之組合，獲准專利，而本案之特徵係以多蓋配合多個保溫盤及多組 Ω 型電熱線，基本上應不屬原案之追加專利案，蓋原案之獲准專利係因其多盤結構裝置與一般之一蓋一保溫（加熱）盤（鍋）及一加熱電阻線不同，屬新穎結構，且合實用。而本案則屬一般之一蓋一保溫（加熱）盤（鍋）及一電阻線之保溫器簡單組合，屬習用技術之運用，而功效亦僅為各保溫器功效之和，並未有新增功效，不符專利

法第九十六條第五款之規定。原處分審定不予專利。揆諸首揭說明，尚無不合，訴願、再訴願決定遞予維持，亦無違誤。原告雖主張：本院除其空間形態與特點功效較原案進步、創新外，其基本結構（尤其是保溫盤之結構）與原案完全相同，應屬原案之追加專利；又本案特徵在各保溫（加熱）盤（槽）係「統一設置在一大保溫盤體上」，並非獨立之個體，乃與一般單純由一蓋、一保溫（加熱）盤（鍋）及一電阻線構成之保溫器簡單相加組合不同，且一般用餐時亦不可能將數個保溫器（如電鍋、電子鍋及電火鍋等）同時置一桌面上，做菜餚食物之保溫、加熱及烹煮動作，故本案雖屬習用技術之運用，惟具增進之功效云云，惟查本案依其專利說明書附圖與原案對照視之，除一大盤體外，其餘結構裝置均已大幅變更，如一蓋增為多蓋、一 Ω 型電熱器增為多組 Ω 型電熱器，增加多組溫度開關及溫度控制之調整鈕、多組電源配線等，不應屬原案之追加。又本案所用加溫器之加熱原理，係採用一般習用技術，即利用電熱器加熱保溫，且本案在基本上為數個習用保溫器，經簡單並聯組合於一大盤體內，其功效仍為原來數個相同保溫器之功效組合而成，等於同時使用數個相同之保溫器，並無任何

新功效之增進，難謂與新型專利之要件相符。原告雖又主張：本案另具有可保持原味與不致發生混味，比原案更進步而有特殊功效云云，惟查同時使用數個單獨之保溫器亦可達成此項功效，尚難認係本案所獨創而增進功效。本案經訴願機關送請國立台北工

業專科學校審查結果，亦持相同見解，有該校 77.10.17（七七）北工專輔字第一八六四號及 78.01.30（七八）北工專輔字第〇一三三號函送審查意見書附訴願卷可稽，原告猶執詞，指摘原處分及訴願、再訴願決定違法，求為判決撤銷，難謂有理。

（作者任職世新大學教授）