

追加專利之研究(下)

鄭中人 編寫

12. 裁判字號：79 年度判字第 917 號

要旨：〔不准原告專利之審定書送達後，原告並未表示不服，提出訴願或再訴願，縱原告在訴願期間之前為本件追加專利之申請，仍無阻卻該審定確定之效力，自無追加之可言〕

按追加專利之申請改為獨立專利之申請或獨立專利之申請改為追加專利之申請時，以最初申請之日為申請日，固為專利法第二十三條所明定，而此規定於同法第一百十條於新型專利其準用。所謂「專利之申請」係指審查、再審查程序中，當未經審查確定之專利申請案而言，蓋新型專利案之申請，如經審查審定，申請人倘未為行政救濟，則該審定即告確定，無再為改請之可能。本件原告固曾於七十六年七月三十一日以第七六二〇七三七〇號「鞋帶固定總成」申請新型專利，但經被告機關審查結果以該申請不具新穎性亦無增進新功效與法定要件不合為不予專利之審定，發給 77.10.9.(77)台專用三字第一四三四八四號專利再審查審定，原告對該審定書既表示不服，提起行政訟爭，取得

撤銷該審定之訴願決定或再訴願決定則該審查審定已告確定章彙明甚。因此原告於七十七年十一月十七日申請將原來專利申請案改為第七五二一〇二二二號「鞋帶固定總成」新型專利之追加專利案，並以原來申請日七十六年七月三十一日為其追加專利申請案之申請日，被告機關以原來獨立申請案既已審定不予專利。原告再為該專利案之追加專利申請，因無所附麗，而為不受理之處分。原告雖謂，法律並未規定新型專利之追加專利，以申請中之案件為限；原告係於七十七年十月二十日接獲被告機關不予專利之審定，但已在同年十一月十七日，該審定處分確定前即已提起為追加專利之申請，並於申請改為追加專利之申請時，已呈送專利範圍修正之中英文說明書，並非未為修正，指摘原處分、訴願及再訴願決定違誤。惟查追加專利之申請，應以有獨立之申請案存在為前提，此乃理論上之所必然，蓋倘無獨立專利申請案，則追加專利之申請必無所附麗，因此法律就追加專利之申請與獨立專利之申請其

時間雖未規定，但以有獨立專利申請案之存在，始可改爲追加專利申請案，乃當然之解釋。又不准原告專利之(77)台專用三字第一四三四八四號審定書送達後，原告未對之表示不服，提起訴願或再訴願，縱原告在訴願期間之前爲本件之追加專利之申請仍無阻卻該審定確定之效力。此外不論原告所爲追加專利之申請有無提出原來獨立專利範圍修正之中英文說明書，則原來獨立專利之申請案既因不爲准許之處分確定，自無追加之可言，原告之主張應無可取。被告機關認原告於第七六二〇七三七〇號專利案審查審定不予專利後，原告申請改爲第七五二一〇二二二號專利案之追加專利申請不合程序，爲不予受理之處分，揆諸首開說明，並無違誤。

13. 裁判字號：81 年度判字第 638 號

要旨：〔專利法第二十三條後段所稱「追加專利之申請」，係指審查、再審查程序中未經審查確定之追加專利申請案而言，非謂自始未受理審查之追加專利申請案，亦得改請爲獨立專利申請案〕按「申請專利之發明，經審查確定後，給予專利權並發給證書。專利權期間爲十五年，自公告之日起算。但自申請之日起不得逾十八年。」「專利權期間內，專利人有再發明時，得申請追加專利，但其期間至

原專利期間屆滿時爲止。」「專利案公告後，暫准發生專利權之效力。前項效力因申請不合程序，作爲無效，或因異議不予專利，視爲自始即不存在。」「專利第六條、第八條及第四十四條分別定有明文。是發明專利之專利權人於專利權期內有再發明時，得申請追加專利，其所稱專利權期內，應自公告之日起算，法意甚明。又同法第二十三條後段規定，追加專利之申請，改爲獨立專利之申請，以最初申請之日爲申請日。所稱「追加專利之申請」，係指審查、再審查程序中未經審查確定之追加專利申請案而言，非謂自始未受理審查之追加專利申請案，亦得改請爲獨立專利申請案，其理甚明。本件原告不服被告機關(79)台專(拾)一五〇三五字第一一八五八三號函所爲將其第七七一〇七五六一追加(一)號專利之申請改爲獨立專利之申請不予受理之處分，無非謂原告已於七十八年十一月二十二日將本案申請書、說明書及圖式及第七七一〇七五六一號專利申請案之中文說明書、圖式等文件送被告機關，乃據以提出本案之申請，是日所爲之申請專利行爲應符專利法第八條、第十二條及同法施行細則第十三條、第十六條之規定，自屬有效，原處分稱本追加專利申請案自始不存在，與事實不

符；且就專利法第八條立法原意觀之，其並無限制追加專利之申請須於每案核准專利後始得為之，縱認本件不符追加專利之規定，依民法無效行為轉換之原則，亦應視其為已於七十八年十一月二十二日提出獨立專利之申請，原處分及訴願、再訴願決定，有違法律不溯既往及信賴保護之原則云云。惟查原告申請追加專利時，其原案尚未獲准專利，依前開規定，其追加專利之申請，已難准許，被告機關以 79.01.19(79)台專(拾)五一〇一字第一〇四六一九號函知原告為不受理之處分後，原告對此並未聲明不服而於七十九年二月七日將該不合法之追加專利案，改請為獨立專利，自難謂合法，原處分對此改請為不受理之處分，揆諸前開說明，即無不當。且依原告主張：即使應適用民法第一百十二條之規定，亦應以原告原來追加專利之申請合法存在為前提，原告追加專利之申請，既經被告機關早予處分不受理而不存在，原告於七十九年二月七日所為改請獨立專利之申請，自失所依附，原告猶執此並依法律不溯既往之原則及信賴保護之原則為指摘，洵非可採。綜上各節，原處分為不受理（改請獨立專利之申請）之處分，以及訴願、再訴願決定遞予維持，揆諸前開說明，均核無不合。

14. 裁判字號：82 年度判字第 1269 號

要旨：〔按追加專利之申請改為獨立專利之申請或獨立專利之申請改為追加專利之申請，以最初申請之日為申請之日，固為專利法第一百十條準用同法第二十三條後段所規定，惟所稱「追加專利之申請」，係指審查，再審查程序中未經審查確定之追加專利申請案而言，非謂業經獲准專利之追加專利案，亦得任意改為獨立專利案〕

按追加專利之申請改為獨立專利之申請或獨立專利之申請改為追加專利之申請，以最初申請之日為申請之日，固為專利法第一百十條準用同法第二十三條後段所規定，惟所稱「追加專利之申請」，係指審查、再審查程序中未經審查確定之追加專利申請案而言，非謂業經獲准專利之追加專利案，亦得任意改請為獨立專利案。本件原告於七十四年五月二十二日以其「管路通道超流量自動控制裝置」，向被告申請新型專利，作為其申請在先之第七〇二〇八二〇號新型專利案之追加專利，經編為第七〇二〇八二〇號追加（一）號准予專利。嗣原告於八十一年三月二十七日向被告申請將本案依專利法第一百十條準用同法第二十三條之規定，改為獨立專利案，並請求以原申請日為申請日。經被告審查以專利法第二十三條後段規定，

係指審查、再審查程序中未經審查確定之追加專利申請案，改請為獨立申請案或獨立申請案改請為追加申請案而言，非謂已獲准專利之追加案亦得改請為獨立專利案，乃函復所請不予受理，揆諸首揭說明洵無違誤。雖原告主張專利法第二十三條對於追加專利改請為獨立專利或獨立專利改請為追加專利之時間，並無明文限制，凡在原案及追加案之存續期間內均得為之，其本質僅屬專利案申請種類及追加與獨立性質上之差別，對專利之技術內容並無任何變更，與專利法第五十七條及第六十四條規定，均以專利權之存續期間為適用要件之立法精神應屬相同，又專利法第十六條及第二十六條係規定在專利法第一章第二節之申請程序中，惟不論申請、異議、舉發、繳納專利年費、專利權之租與、讓與等均有其適用，被告及一再訴願決定將同法第二十三條之中之申請時，片面擴張解釋限於審查、再審查程序，有違憲法第十五條保障人民財產權之規定云云。惟查本案早於七十四年五月二十二日即申請為第七〇二〇八二〇號新型專利案之追加專利案，並經被告審定准予專利在案，原告於本案取得專利權多年之後，始於八十一年三月二十七日申請改為獨立專利案，惟首揭專利法第二十三條所

定之將追加專利改為獨立申請案僅限於申請程序中始得申請，本案所請與法自有未合，況本案業已核准為第七〇二〇八二〇號新型專利案之追加專利，其專利權其間本與第七〇二〇八二〇號專利案同時屆滿（按專利權期限為七十一年四月一日起至八十一年三月三十一日止），今若改為獨立專利申請案，則其專利權其間之計算勢須予起算，有變相延長之情形，尚難謂如原告所稱僅屬申請種類之變更而已。至於專利法第五十七條及第六十四條係規定在專利法第一章第四節專利權中，乃有關專利權之分割及專利權經撤銷，其追加專利未撤銷者之適用規定，而首揭專利法第二十條係規定在第一章第二節之申請程序中，二者規範標的不同，其通用之要件亦有異。又專利法第十六條係規定原發明人與他人有同一之再發明，同時申請時，應予原發明人專利，同法第二十六條係規定凡為有關專利之申請及其他程序者，延誤法定或指定之期間或不依限納費，其行為均為無效，均與首揭專利法第二十三條所定關於追加專利改為獨立專利申請案或獨立專利申請案改為追加專利申請案之規範對象不同，核難執為本案應准予改請之依據。原告指專利法第二十三條後段規定之申請時，應指在原案及追加案

之存續期間內，均得改請，殊誤解法令。本案追加案，業已享有過長期且合理之保障，嗣於期限將屆至，專利權歸於消滅之際，原告欲改請為獨立案，使其專利權變相延長，反屬破壞憲法所保障他人之財產權利，原告所訴殊均不足採。從而訴願及再訴願決定，遞予維持原處分，並無不合，原告起訴意旨，尚難認有理。

15. 裁判字號：84 年度判字第 443 號

要旨：〔原告係於八十一年十二月三十日申請新型專利，經被告機關於八十二年七月五日核准審定後，原告又於八十二年七月九日申請被告機關延緩至八十二年八月二十一日公告。因此，在被告機關公告之前，原核准審定之行爲，對外既爲不生效力，原告自無獲准專利權之可言，從而其於被告機關公告前，所提本件追加專利之申請，自不合法〕

按「專利權期內，專利權人有再創作時得申請追加專利。」、「專利案公告後，暫准發生專利權之效力。」行爲時專利法第一百十條準用同法第八條、第四十四條第一項定有明文：又「新型專利權之期間爲十年，自公告之日起算。」復爲同法第九十九條第二項規定。是新型專利權人於專利權期間內改良原創作而有合於實用之再創作者，始得申請追加新型專利。

準此以解，前揭法條所指「專利權期內」，似應解爲「自公告之日起算」，方屬適法。因而申請人於審定核准專利後申請延緩公告，於其公告前依前揭法條規定即未取得專利權，則於審定公告前所提追加專利之申請，即屬不符同法第一百十條準用第八條所定之法定要件。查本件原告前於八十一年十二月三十日申請八一二一七七九號新型專利，經被告機關於八十二年七月五日核准審定後，原告於八十二年七月九日申請延緩至八十二年八月二十一日公告，經被告機關於八十二年七月二十一日函准延緩至八十二年八月二十一日公告，爲兩造所不爭執，並有新型專利說明書乙份、專利審定書乙份、力得國際商標事務所函乙紙、被告機關函乙紙附原處分卷可稽。嗣原告復於該案公告前之八十二年七月二十六日提出本件追加專利案之申請，亦爲兩造所不爭，並有追加新型專利說明書乙份附原處分卷可證。是原告所請追加專利既在原申請八一二七七七七九號新型專利案公告之前，依上述說明，即非屬專利權期內之再創作，自不符法定申請要件，至爲明顯。從而被告機關處分追加申請案不予受理，揆諸首揭法條規定及說明，洵無違誤。一再訴願決定遞予維持，亦均無不合。原告雖訴稱：本

案不予受理並非就此定案，係處於未確定中，不論依修正後之專利法規定，依或舊專利法第八條規定，被告機關均不應拒絕受理追加專利之申請，被告機關忽視「情勢變更」以及「從新從輕」等法理，拒絕受理追加專利之申請，實已侵犯原告之申請權等語。惟查(一)、基於權力分立原則，判斷行政處分之是否違法，應以處分時之法規範為準據，倘處分所依據之法規範事後縱有變更，除新法另有特別規定者外，依法規不溯及既往原則，似仍應以處分時之法規範為判斷行政處分是否違法之依據。本件原告係於八十一年十二月三十日申請第八一二一七七九號新型專利，經被告機關八十二年七月五日核准審定後，原告又於八十二年七月九日申請被告機關延緩至八十二年八月二十一日公告，嗣原告復於八十二年七月二十六日提出本件追加申請，已如上述，則原告申請專利，以及被告機關核准審定公告之日期，既均在新專利法於八十三年一月二十一日公布施行之前，依上述說明，本件追加申請自無新專利法規定之適用。原告主張應適用新法云云，尚屬誤解。(二)次查權利是法律賦予特定人，以享受其利益之力，因此本件原告是否具有申請追加專利權利，自應視其是否已具備

專利法規所規定之法定要件以為斷。原告主張：申請權是天賦之權利云云，核屬誤會。(三)、未查行政機關作成行政處分後，自通知相對人及已知之利害關係人起，即非行政機關內部之草稿，而是一種法律上之存在，始具有對外效力。本件原告係八十一年十二月三十日申請第八一二一七七九號新型專利，經被告機關於八十二年七月五日核准審定後，原告又於八十二年七月九日申請被告機關延緩至八十二年八月二十一日公告。因此，在被告機關公告之前，原核准審定之行為，對外既為不生效力，原告自無獲准專利權之可言，從而其於被告機關公告前，所提本件追加專利之申請，自不合法。綜上所述，原告起訴意旨，無非持其一己主觀之見解，斤斤指摘，難謂有理由，應予駁回。

16. 裁判字號：84 年度判字第 811 號

〔原專利權因專利權人逾期未繳未補繳專利年費而當然消滅時，其追加專利權失所附麗，亦一併消滅〕

按專利權期內，專利權人有再發明時，得申請追加專利。但其期間至原專利權期間屆滿時為止。又專利權撤銷，其追加專利未撤銷者，視為獨立之專利權，另給證書，至原專利期滿時為止，為專利法第八條及第六十四條所規定，新型專利依同法第一百

十條規定，準用之。所稱撤銷，係指依同法第一百零四條規定撤銷專利權而言，與同法第五十九條各款規定專利權當然消滅情形有別，是原專利權人逾期未繳或未補繳專利年費而當然消滅時，其追加專利權失所附麗，亦一併消滅，法意甚明。本件新型專利追加（一）案，係於母案年費半年加倍補繳期內審定准予專利，當時母案尚未消滅，被告於八十二年五月五日(82)台專（參）二一四〇四字第八一五七六六號審定書審定准予新型追加專利，並無不合。嗣原告於八十二年九月十四日申請將追加案改請為獨立案，被告以母案因未繳年費致專利權消滅，其追加案與專利法第一百十條、第六十四條規定之要件不符，於八十二年十一月二十五(82)台專（甲）五一五〇一費字第一四〇四八〇號函復應不予受理，揆諸首揭法條規定及說明，並無違誤。原告起訴主張：依專利法第二十三條規定追加專利改為獨立專利之申請可以最初申請之日為申請日，並未規定改請之時限，又母案專利權固因逾期未繳專利年費而消滅，惟被告既在母案專利權消滅後方核准本追加專利，卻於本案公告期滿後改為獨立專利申請時不予受理，整個審理流程有瑕疵云云，查專利法第一百十條準用第八條規定，專利權期

內，專利權人有再發明者，得申請追加專利，揆其規定可知追加案須於母案專利權期間內方得附麗於母案提出申請，復依專利法第五十九條第三款規定，專利權人逾應繳年費之補繳期而仍不繳費時，專利權方自原繳費期屆滿之日起當然消滅，而依修正前專利法施行細則第五十四條後段規定，未依限繳納專利年費者，得依同法第七十八條規定於限期後六個月內加倍補繳，是則專利權自原繳費期限屆滿之日起六個月內之加倍補繳期內是否消滅尚未確定，故被告於本件追加案之母案專利權年費加倍補繳期內，為准予追加新型專利之審定並無不合。又專利法第二十三條後段所謂「專利之申請」係指該申請案尚在審查程序中而言，倘審查程序業已終結，即無再為改請之可能，原告訴稱該法條之條文中未規定申請改請之時限，任何階段均得提起改請之申請乙節，是對該條文之規定顯有誤解。且專利法第六十四條規定，母案須專利權須因舉發成立確定撤銷者，其追加案方得改請為獨立案存續之，而本件追加案之母案乃因未繳交年費，致其專利權當然消滅，與前揭法條所定之要件不合，被告函復不予受理其所提改請之申請，自非無據。綜上所述，原告所訴，核無可採，一再訴願決定，遞予

維持，均無不合，原告起訴意旨，難謂有理由，應予駁回。

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〕查關係人莊兆榮之「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，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倘屬實在，得否為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為不成立之審定，訴願暨再訴願決定遞予維

持，俱不無速斷。原告起訴意指指滴未合，尚非全無理由。參考法條：專利法 第 36 條(68.04.16)

(編者任職世新大學教授)

