

# 論追加專利

鄭中人 撰

## 大綱

- 一、前言
- 二、追加專利之歷史
- 三、追加專利之立法目的
- 四、追加專利之要件
- 五、獨立或追加專利之變更時間
- 六、追加專利申請專利範圍之撰寫
- 七、結論

## 一、前言

從國內評論者的論述，以及關於請求專利範圍之撰寫與審查的實務觀之，國內對於追加專利制度所欲解決的問題，原則與政策，條文規定是否真實反映立法政策與原則，是否解決了問題，達到立法目的，似乎沒有完整的研究。本文從(1)我國專利法的變革，(2)評論者對條文的註釋，(3)申請專利範圍的撰寫與(4)審查制實務探討追加專利制度。

## 二、追加專利的歷史

### 1.我國專利法之簡史

我國專利制度的建立是起源於

清朝，在八國聯軍戰敗後，簽訂終戰的辛丑條約，而根據該條約分別於侵略的八國簽訂續約，1901年履約於美國締結中美通商航海協定。依該約義務，清朝於光緒三十二年頒布獎勵商勳章程。民國肇建伊始，國民政府於元年十二月十二日公佈獎勵工藝品暫行章程，翌年施行。其目的是為鼓勵外國技術的引進，以及國內產業的改良，另一方面為避免給予外國發明專利而影響我國產業，所以暫行章程稱之，以迴避上述國際條約的義務。民國十二年三月九日增修獎勵工藝品暫行章程，至十七年六月國民政府獎勵工業技術暫行條例後，於二十一年九月公佈獎勵工業技術條例，二十

八年四月六日第一次修正，三十年一月六日再度修正。三十三年五月二十九日公布專利法，未及實施即撤退來台，延至三十八年元月元日實施，四十八年一月二十二日第一次修正，四十九年五月十二日小修，六十八年四月十六日重大修正，七十五年因美國要求開放化學、醫藥品重度修正，八十三年也是在美國的壓力下全面修法。八十六年爲了加入世貿易組織又修改部分條文，以期我國專利法符合"與貿易有關之智慧財產權協定"(Trade related Intellectual Property Right)之規定。

我國專利制度從民國元年獎勵工藝品暫行章程到現行專利法，共歷經十三次修正，於追加專利有關的祇有四次，即民國十二年、二十一年、三十八年及八十三年等。以下分別說明此四次修正之內容。

## 2.民國十二年獎勵工藝品暫行章程

追加專利的規定最早出現於民國十二年的獎勵工藝品暫行章程，該章程第十一條規定已得專利者於專利期限內，復將其專利物品有所發明或改良者，得另行再呈請核准專利。第十二條規定，呈請人所發明或改良之物品，有一部分與先行呈請之物品相同者，其相同之部分應准先行呈請者享有專利權。前揭第十一條顯然是追加專利之規定，依此規定追加專利似祇限於物品而不及於方法<sup>1</sup>，且不以原專利物品之再發明爲限<sup>2</sup>。再者追加專利必須於專利期間內爲之<sup>3</sup>。但對於追加專利之專利期間是否以原專利之期間爲其期限，抑另行獨立的三年或五年，以及追加專利是否享有免繳費用<sup>4</sup>，皆無規定。第十二條所謂呈請人所發明或改良之物品有一部分與先行呈請之物品相同者，其相同之部分應准先行呈請者享有專利

1 獎勵工藝品暫行章程第一條規定得受獎勵之標的是工藝上之物品及方法，該章程除第三、十一與十二條外，其餘條文皆用工藝品，例如第四、五、十條用工藝品，工藝品應包括物品及方法，所以祇言物品似不應包括方法。

2 因爲條文曰"復將其專利物品有所發明或改良者"，而非曰再發明，依條文之文義解釋，應不限於再發明。

3 專利期間，分別爲三年及五年二種，見第三條。

4 專利三年的於申請時繳五十元，五年的繳一百元，見第八條。

權，對照第十一條的規定，可以合理解釋為申請後本於原發明有所發明或改良者，原發明部份(即其相同之部分)應准先行呈請者享有專利權。如果此解釋成立，則第十二條是指原呈請人於呈請後取得專利前本為原物品發明或改良有所發明或改良。因為如非改良不可能有一部分與先呈請之物品相同。例如先呈請之物品之構成要件是A + B + C，而後改良為A + B + C + D，則其A + B + C + 與先呈請之物品相同。

民國十二年之獎勵工藝品暫行章程，並沒有規範他人之再發明或改良。民國十七年之獎勵工業品暫行條例，關於追加專利，基本上是沿繫十二年獎勵工藝品暫行章程的相關規定。但將追加專利從物品發明擴大及於方法發明，並把追加專利限於再發明。第十一條與十二年獎勵工藝品暫行章程之第十二條實質相同，唯一不同是增加方法，其條文為"呈請人所發明或特別改良之物有一部分與先呈請之物品或方法相同者，其相同之部分應准先行呈請者，享有專利權。即先審查先呈請之物品或方法發明。"

3.民國二十一年獎勵工業技術暫行條例

民國二十一年之獎勵工業技術暫行條例，第五條規定追加專利；另

增第六條規定他人再發明；卻刪除呈請後核准前之再發明之規定，即十二年獎勵工藝品暫行章程之第十二條或十七年獎勵工業品暫行章程之第十一條規定；第七條關於發明人與他人之再發明時，再發明相同時，再發明之專利權祇給予原發明人，以及第二條關於原發明之專利權撤銷時，未撤銷之追加專利視為獨立之專利權。整個來說，比過去歷年專利法的相同規定更完整。惟對於呈請後取得專利前之再發明是否屬於追加專利，未明文規定。

依該暫行條例第五條除定義追加專利為因發明受獎勵者在其專利權期內，對於原物品或方法再有新發明時，得呈請追加獎勵外，並明文規定其期限至原專利權限期屆滿時為止。獎勵工業技術暫行條例首次明文規定追加專利的期間至原專利期限屆滿。該條例本身雖未規定是否免繳費用，而是在該條例施行細則第十二條，規定對於追加專利不繳納證書費。關於追加專利的發明，第五條條文曰："對於原物品或方法再有新發明···"；而他人之再發明，依第六條規定係指"利用他人物品或方法在其專利權期內，再有新發明"。關於他人再發明，條文不用"對於物品或方法，再有新發明"，而係"利用他人之

發明"。一般學者所云，自己之再發明為追加專利，他人之再發明，為再發明，二者都是再發明，不同者祇是再發明之發明人有別而異<sup>5</sup>。但如法文用辭有別，理應有不同意義。第五條得申請追加專利的發明，應不以再發明為限，祇要該數發明間有利用上不能分離者，如非同時申請時，可申請追加專利。如同時申請時，得併案申請<sup>6</sup>。

另應如何審查原申請與追加申請(或並案審查或先審查相同部分)，獎勵工業技術暫行條例未規定，似應如十二年獎勵工藝品暫行章程第十二條規定及十七年獎勵工業品暫行章程第十一條規定一樣，先審查相同部分。

值得一提的是第七條的規定，發明受獎勵後原發明人與他人為同一之再發明而同時呈請時，僅獎勵原發

明人，此規定乍看之下似是第八條之例外規定<sup>7</sup>，其實該第七條之規定才能達到"保護原專利權人之權利，使他人不能先得改良其發明之權，以致發生行使專利權之困難"<sup>8</sup>，而具有國內優先權規定之精神，但與一般國內優先權之規定不同。因為國內優先權是給予原發明人一年的優先期間，以及原發明人之發明必須在原專利說明書中揭露。但該條規定並無期間之限制<sup>9</sup>。第七條規定之另一目的應該是避免如由他人取得再發明之專利權，因為如由非原發明人取得再發明之專利權則有補償金或合製協議可能產生交易成本或策略行為之問題<sup>10</sup>。

由上所述，二十一年獎勵工業技術暫行條例，奠定我國追加專利制度，該法雖經二十八年以及三十年二次修正，但此二次修法皆未觸

5 金進平，工業所有權法新論，74年10月初版，第161頁。

6 即每一發明各別申請原則之例外規定

7 第八條規定，凡二人以上同一發明各別呈請時，應就最先呈請者獎勵之，如同時呈請則依呈請者之協議，不諧時，均不給予獎勵之。

8 秦宏濟，專利制度概論，民國三十四年重慶商務版，第十七頁。

9 第七條規定發明受獎勵後，原發明人與他人為同一之再發明而同時呈請時，僅獎勵原發明人。

10 此規定能否達到目的端視專利買賣情事而定。與專利權交易之多寡成正比。交易多造成原發明人與專利權人不是同一人之情況多，則不易達成目的；反之，則容易。

及該問題。

4.三十八年專利法

三十八年專利法有關規定：有第八條追加專利、第九條再發明、第十六條同一再發明歸原發明人、第六十四條原專利撤銷者追加專利視為獨立專利等規定，實質上與二十一年獎勵工業技術暫行條例相同，祇增加追加專利可以改為獨立專利申請，或獨立專利之申請改為追加專利之規定<sup>11</sup>，以及原發明及專利權人如有正當理由拒絕授權再發明人實施時，認定再發明之專利權人未為適當實施，因而構成特許實施之原因<sup>12</sup>。並在結構上，將第十六條關於原發明人與他人有相同之再發明原發明人取得優先權之規定，置於第十五條關於先申請主義規定之後，以符合原則規定在前，例外規定在後之一般原則。

#### 5. 八十三年專利法

三十八年專利法關於追加專利的相關規定一直到八十三年專利法

大修時，才有若干修正。八十三年之修正詳述如下 1. 得追加專利的限於專利申請人或專利權人<sup>13</sup>，修正之主要原因是中央標準局(於八十八年一月二十六日改制為智慧財局以下同)拘泥於條文之用語，堅持追加專利必須在原專利權期間內申請，因此原專利申請案尚未核准公告前不得申請追加專利。而後稍退讓主張，雖可提出申請案，但要在原申請案審查確定取得專利權後，始進行審查，即在公告後審查確定前，雖得提出申請追加專利，但中央標準局不進行審查<sup>14</sup>。為此亞洲專利代理人協會提建議案，修改如現行條文。惟其修正方法除將產生疑義之用語"專利權期內"刪除外，同時從申請人之資格著手，即於專利權人外，增加"專利申請權人"。此一修正方式可能產

11 38 年專利法第 23 條規定依前條各別呈請之發明以最初呈請之日為呈請之日追加專利之呈請改為獨立專利之呈請，或獨立專利之呈請改為追加專利之呈請時亦同。

12 38 年專利法第 68 條第三款，第六七條。此規定似乎鼓勵原專利權人找理由拒絕給予再發明人實施原發明之授權，相當不利於再發明人，顯然與再發明制度之精神背道而馳，其立法目的為何令人費解。

13 專利法第 27 條第一項

14 專利作業手冊，經濟部中央標準局印行，八十年五月，第 48 頁

生另一問題。按發明人、專利申請權人與專利權人並不一定為同一人，在

發明人或專利申請權人或專利權人為不同一人時，如原發明人於讓與原發明之專利申請權後，就其原發明有再發明時，或專利申請權人取得專利後，始將專利權出讓時，原發明人或專利申請權人是否可以申請追加專利之問題。2.得追加專利的再發明定義為利用原發明之主要技術內容所完成之發明。此一修正，擴大再發明之定義，違反各國普遍接受之改良專利(即我國之再發明)之定義。

### 三、追加專利之立法目的

民國元年到民國二十一年之專利法(包括二十八年及三十年之修正式)都找不到行政機關或立法院之立法或修法目的或說明，祇有經濟部三十八年專利法草案曾詳細說明立法目的、理由與原則<sup>15</sup>，可惜未對追加專利制度有所交待。唯有從學者相關論述找尋。秦宏濟對於追加專利制度的來源與目的有比較詳細的介紹，他認為追加專利係補救".....發明人急欲取得專利，發明尚未達十分完成之階段，即已呈請專利，而非發明人就

發明加以改良，隨亦取得專利，對於專利特許，自屬一種流弊，拿破崙因於1810年制定追加專利之制定，以給予原發明人及與原專利期間同時屆滿為原則，自後迭經修正，法國現行法，專利權人變更改良或擴張其專利者，得於原專利核准一年內，請求追加專利或獨立專利，如為追加，則減輕其專利費用。總而言之，法國之追加專利制度，蓋以(1)保護原專利權人之權利，使他人不能先得改良其發明之權，以致發生行使專利權之困難，(2)減輕原發明人負擔二點，為其主旨者也。<sup>16</sup>

顯然追加專利制度是補救先申請主義之弊，給予原發明人原發明之實施獨占權外，另賦予繼續改良的獨占權利，猶如給予發現金礦者探礦權一樣。此種追加專利制度給發明人太大的權利，阻礙他人從事研究發展的意願，影響社會的科技進步，尤其是技術後進國家，在其專利期間無法利用原發明加以改良。顯然此種追加專利制度之缺點，在於繼續改良的獨占權利之期間太

<sup>15</sup> 可在蘇良井，最新商標專利法令判解實用第372-386頁找到

<sup>16</sup> 見秦宏濟，專利制度概論，民國三十四年重慶商務版，台灣重印，115-116頁。

長，而後修改為專利權人於原專利核准後一年內如變更改良或擴張其發

明者，得請求追加專利<sup>17</sup>。修正後的追加專利制度之目的顯然與現在所謂

之國內優先權制度之目的類似<sup>18</sup>。

反觀我國的追加專利制度並未給原專利權人繼續改良的獨占權，僅在他人有相同的改良發明時，給予原發明人優先地位而已<sup>19</sup>。依三十八年專利法第十六條規定，原發明人與他人有同一再發明，同時呈請時，應予原發明人以專利。此規定旨在解決秦宏濟所關心的"改良如由非原發明人取得專利以致發生原發明專利權人行使專利權之困難"。其實原發明之專利權人雖然不能實施改良品，以與改良專利權人在市場競爭。但在法律上改良發明之專利權人未得原發明專利權人同意仍不得實施改良品。換言之，原發明專利權人依然可以禁止再發明專利權人實施其再發明。如再

發明專利權人依專利法第八條規定實施或與原發明專利權人協議合製，原發明專利權人也有補償金請求權。再發明之專利權給予非原發明人並未造成行使權利之困難。而且原發明人如將其專利申請權或專利權讓與時，即不再是原發明之專利權人，給予原發明人再發明之優先權，不必然造成原專利權人行使專利權任何困難。

何孝元先生的解釋是追加專利制度旨在減輕發明人之負擔，因為在專利期間內專利權人有改良原發明時，如仍須申請獨立之專利權，則將使發明者增加額外之負擔，因而違反獎勵之旨趣<sup>20</sup>。其所謂增加發

17 金進平先生亦認為應該是起源於法國 1849 年之專利法，該法規定就原發明之改良或擴張，給予原專利權人一年之優先地位。見金進中，工業所有權法緒論，自印 74 年 10 月版。

18 在先申請主義之國家，發明人為爭先取得專利權，在還沒有完全發展所有可能的應用前，即先提出申請，經常造成申請專利範圍小於所發明，使專利權無法充分保護所發明。為解決此問題，有些國家設計國內優先權制度，允許申請人於申請後一年內，提出完整之專利說明書，以取代原先之專利說明書。在此一年內，如他人提出相同之發明申請專利，如為其原專利說明書所揭露的發明所涵蓋，則由原發明人取得優先權。

19 見專利法第 27 條規定二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。前項申請日、優先權日為同日，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利。但原發明人不一定是原發明之專利權人

20 何孝元，工業所有權之研究，三民書局，70 年十二月重印二版，第 48 頁

明人額外負擔似乎是指專利費用之負擔而言。然而在現實社會，理性的

人在衡量取得專利之成本與擴大或延長專利獨佔權期間之利益時，似不

可能取追加專利而捨獨立專利。何先生之說法似不足以說明追加專利制度之立法目的。且以何孝元先生所列舉得追加專利之關係<sup>21</sup>，與其說是再發明，毋寧說是數個發明有利用上不能分離之關係，即得併合申請之原因<sup>22</sup>。詳言之，數發明間如有利用上不能分離者，如同時申請時，得併案申請；如異時申請者，得追加申請，當然亦可獨立申請。

黃文儀先生認為"我國和其他的一些外國採行追加專利制度之理由"是鼓勵再發明，其理由是"鼓勵再發明的有效措施是容許該再發明也能

夠申請專利獲得保護"<sup>23</sup>。然而符合追加專利的再發明，發明人可以選擇申請獨立專利。沒有追加專利制度，再發明人依然可以受到專利法的保護。最有問題的是其所主張的追加專利的條件，不是再發明。蓋黃先生認為"利用原發明之主要技術內容所完成之發明"可依日本舊特許法第三十一條三款來解釋<sup>24</sup>，而日本舊特許法第三十一條三款與我國現行專利法第三十一條但書併案申請的條件類似<sup>25</sup>，這些得併案申請的數發明相互間本質上不具有發明

21 見再發明之定義乙節

22 追加專利與原發明之關係見三十八年專利法第二十一條規定，呈請專利權者，應就每一發明各別呈請。但兩個以上之發明利用上不能分離者，不在此限。

23 見黃文儀，專利實務，自行出版，1999年3月第430頁

24 見黃文儀，專利實務，自行出版，1999年3月第431頁

25 見我專利法第31條申請發明專利，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明，利用上不能分離，並有下列情事之一者，得併案申請：

一 利用發明主要構成部分者。

二 發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。

三 發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置

日本舊特許法第三十一條專利權人對於下列之發明，可替代獨立專利而獲得追加專利

一 以該人之專利發明之構成上不可欠缺事項的全部或主要部分做為發明的構成上不可缺少事項的主要部分，且與該人之專利發明達成同一目的之發明。

二 當該人之專利發明為物的發明時，生產該物的方法發明，使用該物的方法之發明，生產該物之機械、器具、裝置等其他物的發明，或專門利用該物特定性質之物之發明。

三 當該人之專利發明為方法的發明時，實施該方法的專利發明所直接使用之機械、器具或裝置等其他物的發明(此部分引自黃文儀前著第430頁)

與再發明(即原發明與改良)之關係。如依其說明，則可以申請追加專利的

發明，至少第二與第三款不是原專利發明的再發明<sup>26</sup>。因此其說不足採。



上述三位學者之說明皆不足以解釋我國追加專利制度之立法目的。其實從專利法第二十八條規定追加專利之專利期限至原專利權期間屆滿時為止，足以解釋我國追加專利制度之目的。其目的在於追加專利制度旨在縮短再發明之專利期間，防止大企業以購買基本發明之專利權後，挾其龐大研發資源繼續改良，取得改良之獨立專利權，延長其獨占期間。如再發明祇能申請追加專利，其專利獨佔期間與基本發明之專利權屆滿，因之大企業雖然能藉改良之專利橫向擴大獨佔範圍，卻縮短其獨佔期間，使其競爭者可以提早進入市場。

#### 四、追加專利之要件

學者秦宏濟主張追加專利之要

件有三：(1)必須與原發明有密切關係或就原發明加以改良，使在技術上或經濟上有擴大之效果，(2)其存在以原發明之存在為條件，(3)原發明人有取得專利之優先權<sup>27</sup>。但依三十八年專利法第八條規定，得申請追加專利的是原發明之專利權人，原發明之專利權人不一定是原發明人，而依同法第十六條唯有原發明人才有取得專利之優先權。再者，追加專利之存在是以原發明之專利權存在為前題，並非原發明之存在為條件。最後，得申請追加專利之發明必須與原發明有密切之關係，其關係如何秦先生並未說明。

申請追加專利，除有專利法所定「再發明」之關係以及在原發明之專利權期間內，由專利申請權人

26 第一款以該人的專利發明之構成上不可欠缺事項的全部或主要部分做為發明的構成上不可缺少事項的主要部分，且與該人之專利發明達成同一目的之發明，有部分也不是再發明。

27 秦宏濟，專利制度概論，民國三十四年重慶商務版，台灣重印，第116頁。

或專利權人提出外，該再發明亦必須

合於專利要件<sup>28</sup>。換言之，原發明

28 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之日，固為行為時專利法（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）之時機，則乏明文。由於獨立專利之申請與追加專利之申請，除有行為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；參酌司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，即為審查確定，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為追加專利之申請者，基於申請人有依司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為追加專利之申請；惟若經審查、再審查，認為不合於同法第一條至第四條之專利要件而為「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為追加專利之申請。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為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為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，亦應司上例，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；而司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，故僅在司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（77年度判字第185號）

之再發明必須符合下列條件始能申請追加專利，1. 必須是原發明之再發

明，2. 必須是原發明之專利申請權人或專利權人之再發明，以及 3. 必須是

原發明之專利期間內提出申請。符合以上三項要件而得申請追加專利之再發明當然也必須具備一般專利之實質專利要件。此一般專利之實質專利要件，下節討論，本節先就追加專利之形式要件詳述如下：

1. 得申請追加專利之發明必須是原發明之再發明。歷年專利法對再發明皆無明文定義，但依舊法第九條但書規定但再發明人應給專利權人以相當之補償金或協議合製，專利權人如無正當理由不得拒絕<sup>29</sup>，並參酌該法第六十八條第一項第二款規定，利用他人發明為再發明之專利權人，非實施原發明人之發明，不能實施其再發明，所以利用他人發明或新型係指利用原發明之全部構成要件即全部技術，而非主要技

術。現行專利法第二十八條第二項與第二十九條第二項皆規定，前項之再發明，係指利用原發明之主要技術內容所完成之發明。同<sup>30</sup>，同法第八十條規定，再發明之專利權人未經原發明之專利權人同意，不得實施其發明。顯然再發明是包含原發明之全部構成要件。按在同一法規內相同之用字應為相同方解釋，所追加案之發明也應包含原案發明之全部構成要件。但學者秦宏濟(依三十八年之專利法)主張必須與原發明有密切關係或就原發明加以改良，使在技術上或經濟上有擴大之效果。依其說得申請追加專利的發明不以再發明為限。何孝元先生認為係以原發明為基礎所為之改

<sup>29</sup> 在討論之前先指出上述八十三年以前之專利法相關規定之語意問題。以民國三十八年之專利法第九條之規定為例，該條規定利用他人之發明或新型，在其專利內再發明者，得申請專利。但再發明人應給專利權人以相當之補償金或協議合製，專利權人如無正當理由不得拒絕。依條文之文義解釋，祇要呈請專利就應給予原發明人補償金。然而依專利權之規定唯有實施發明或販賣或進口實施之產品始侵害專利權，不實施自不構成侵害當然不必支付任何對價，所以應該是指再發明人實施其再發明始應給付才對。

<sup>30</sup> 兩者唯一不同者是第二十八條(追加專利)第二項利用原發明之主要技術內容所完成，而第二十九條(再發明)第二項利用他人發明或新型之主要技術內容所完成

良或擴張其應用領域之發明。具體的情形有(a)專利權人在原發明構成之

不可或缺事項之全部或主要部分上所為之發明而能與原發明達成同一

目的者<sup>31</sup>；(b)專利權人之發明為物之發明時，對於生產其物之方法發明，或生產其物之機械器具裝置，及其他物之發明（例如：將鹽基性資料壓入酸化性金屬板之內，發明製造鹽基性耐火磚之發明，而對於此種製造方法之新發明，或曲折酸化性所使用之機械、器具，以及裝置之有關發明，均可申請追加專利）；以及(c)專利權人之發明為方法之發明時，對於實施其方法之發明直接使用之機械、器具、裝置及其他物之發明（例如：蛋白質含有物以強酸使其加水分解，再將由此產生的物之全部或一部，用鹽基中和而製造調味品，此種用強酸將蛋白質含有物加以分解之裝置以及中和檢定裝置之類）<sup>32</sup>。惟不論是依三十八年或依六十八年專利法規定追加專利係原發明之再發

明<sup>33</sup>，上述祇有第一種情形符合再發明之定義外，其餘皆不是再發明，充其量祇是配合原發明或因應原發明而生之發明，並非原發明人對於原發明有所改良。何先生所列之關係似與得併案申請之數發明間之關係並不同<sup>34</sup>。黃文儀先生也持相同的看法<sup>35</sup>，惟這些得併案申請的數發明相互間本質上不具有發明與再發明(即原發明與改良)之關係。

有特定關係之數發明以一申請案為之，由同一人審查，可以維持分類制度之完整，減少不一致的審查結果增加審查效率，但此數個具有特定關係之發明如非同時產生，以併案申請，則無此效益。其唯一的好處是減少專利年費，以及防止大企業人以購買基本發明專利權，

31 見所舉之例子是由A + B = 要件構成之殺蟲劑，加以C之要件而構成之殺菌劑之發明，——其對於殺菌部分，即可申請追加專利，何孝元，工業所有權之研究，三民書局，70年十二月重印二版，第48頁

32 何孝元，工業所有權之研究，三民書局，70年十二月重印二版，第48頁

33 雖然八十三年以前之歷次專利法並無明文定義再發明，但可從六十八條第三款前段規定，利用他人發明為再發明之專利權人非實施原發明人之發明(待補)

34 見三十八年專利法第二十一條呈請專利權者，應就每一發明各別呈請。但兩個以上之發明利用上不能分離者，不在此限。

35 見黃文儀，專利實務，自行出版，1999年3月第431頁

及挾其研發優勢繼續改良，以再發明之方式，延長其獨占期間。但從實務

考量何先生所列這些得追加專利之發明，如由原發明人發明，原發明人

也不會爲了費用而申請追加專利，因爲追加專利之專利期間縮短至與原專利權之期限止。原發明人處心積慮要延長其獨占期間。如有製造發明物品之方法，或機器、器具、裝置等物之發明，勢必分別依序獨立申請才符

合原發明人之最大利益。然而在實務上又有不少追加申請案，其原因亦有得探討<sup>36</sup>。

司法實務上認爲追加案與母案之獨立項具有嚴密之連貫性<sup>37</sup>。其所謂嚴密之連貫性，事實上是指追加

36 實務上一般的印象是追加專利對進步性的要求，較獨立申請案的要求寬鬆，此一看法相當有理，值得探討。

37 見行政法院 74 年度判字第 1669 號本件關係人以「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爲便捷等情，申請新型專利，經被告機關編爲第七〇二四五三四追加號審查准予專利，公告期滿列爲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，自難謂爲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“O”型環之載述，則其專利權限內自不含括所謂 O 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 O 型封環配合使用後，始能發揮水密功效，此爲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」。

專利之產品與母案之產品有產業上之利用關係而已<sup>38</sup>，並非技術上之利

用關係，更不是母案之再發明，似與再發明之意義有違。數發明有產業上

之利用關係，也許可以作為併案申請之理由，但並不足以構成再發明。

另外該判決主張追加案與母案之"獨立項"具有嚴密之連貫性，似無法律之根據。蓋申請專利範圍得有一項以上之獨立項表示，必要時得有一項以上之附屬項<sup>39</sup>。而專利法祇規定追加案之發明必須是母案之再發明，但未限於母案之獨立項或附屬項。且專利法亦未限制附屬項之層次，即附屬項之附屬項，或其次附屬項，或次附屬項之附屬項，皆可併案申請。附屬項雖然在撰寫之形式上依

附於獨立項，在邏輯上是獨立項之再發明(improvement)。本質上，附屬項之技術與獨立項相同，惟權利範圍大小不同。但在專利法上與獨立項之發明之地位無殊。所以理論上，母案之附屬項的再發明，亦可申請追加專利。

另有法院認為"同一人申請之前後二案若屬同一設計範疇，且目的相同者，後案應為追加專利"<sup>40</sup>。該法院似乎是將"同一設計範疇，且目的相同者"之二個發明，認為是相同

38 同上註，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 O 型封環配合使用後，始能發揮水密功效，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」。

39 專利法施行細則第十六條第一項規定

40 見行政法院 71 年度判字第 535 號 查本件系爭新型專利案與申請在先，並已獲准專利之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之事實，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。

的發明。所以不得享有二個獨立的專利權。按二個發明如係同一設計範

疇，且目的相同，但如手段不同，或運作方式有別，或理論相異，應屬不

同的發明，如符合專利要件，各有專利權。惟同一設計範疇，且目的相同者之數發明或許構成利用上或產業上之關係，但非技術上之關係，亦非再發明之關係。既然後案不是前案之再發明，當然不得申請追加專利。

智慧財產局在其剛草擬的再發明追加專利申請審查基準(草案)，明白表示"所謂原發明之主要技術內容，係指原發明(原案)專利申請權人，為克服原案(發明之目的)所欲解決之技術問題，將所採用的技術特徵，直接記載於申請專利範圍之任一請求項中之技術內容部分。<sup>41</sup> 因此，所謂利用原發明之主要技術內容所完成之發明則指原發明(原案)之專利申請權人或專利權人，為克服追加專利申請之發明目的所欲解決之技術問題，於再發明時，在所採用的技術特徵中，除了有沿續利用為原案申請專利範圍之任一請求項所載之主要技術內容外，並有創新改良之技術內容部分，使得在特點及功效上，比原發明(原案)有進步者。但其所舉之案

例之例4及例5都不是原發明之再發明，兩者之間祇有利用上不能分離的關係，沒有原發明與改良的關係。基本上還是日本舊特許法第三十一條的概念，似與該草案本文之解釋有違。

2.必須是專利申請權人或專利權人。  
得申請與追加專利的人，民國十二年暫行工藝品獎勵章程第十一條規定是已得專利者；十七年獎勵工業品暫行條例第十條規定也是已得專利權者；二十一年獎勵工業技術暫行條例第五條規定改為因發明受獎勵者，用辭雖不同，但都是規定已得專利權者，得申請追加專利。已得專利權者，可能是指申請案，而非原發明人或專利權人。惟二十一年獎勵工業技術暫行條例第七條則明白規定為原發明人與他人為同一之再發明，似乎可推論第五條應包括原發明人與原發明專利權人為同一人時，始得申請追加專利。三十八年專利法第八條規定，專利

41 可惜，其後段的闡釋將追加條件與一般專利要件之進步性混淆實屬畫蛇添足，見智慧財產權局在其剛草擬的再發明追加專利申請審查基準(草案)第六頁

權人有再發明時，得呈請追加專利。而後專利法皆如此規定，直到八十三

年修法時，增加專利權申請權人。專利申請權人，依現行專利法第五條第

二項規定係指發明人或創作人或其受讓人或繼承人；職務上發明、新型或新式樣，依同法第七條第一項規定屬雇用人<sup>42</sup>。此所謂專利申請權人似指已提出專利申請案但未核准之申請人而言。專利權人是否祇限於原始取得專利之人，或也包括繼受取得之專利權人，法無明文規定。惟專利申請權人既然包括發明或新型、新式樣之受讓人或繼承人，且追加專利制度之目的在縮短再發明之專利期間，專利權人自應解釋為包括繼受取得之專利權人。有問題的是發明人是否得申請追加專利，即讓與發明之專利申請權或專利權後如有再發明，是否得申請追加專利？其答案應視追加專利制度之目的而定，追加專利制度如上所述既然在防止專利權人之獨佔期間，自以現有之專利權人為限。專利權人如已讓與專利，即無藉再發明延長其獨佔期間，因此非擁有專利權之原發明人或已讓與專利申請權或專利權之人，不得申請追加專利。

專利申請權人或專利權人得申

請追加之規定，衍生下列問題。首先，申請追加專利後核准前，讓與其原發明之專利權，但其再發明未隨同一起移轉時，追加專利申請案是否應視為獨立申請案？或仍為追加案？如視為獨立申請案，其專利期間是否至原發明之專利期間屆滿時止。如不視為獨立申請案，應如何處理？似應以申請人不適格（即非專利申請權人或專利權人）之理由駁回。又追加專利可否與原發明之專利分別讓與。按追加專利除專利期間縮短以及免繳專利年費外，與一般專利無異。惟因其專利權期間縮短至原發明之專利權期間屆滿止，為管理方便，中央標準局不另給專利權證書，祇在原發明之專利權證書加註，但不影響其權利之獨立性。依一發明一專利權原則，追加專利理應可以與原專利獨立存在分別讓與。

3. 必須在原發明之專利權期間內申請。追加專利旨在縮短專利權人利用再發明之方法延長獨佔期間。如原發明之專利權已期間屆滿或其他

42 出資聘請他人從事研究開發則依約定。見專利法第七條第三項原因而喪失或消滅<sup>43</sup>，自無追加之可能與必要。所以追加專利必須在



43 行政法院 84 年度判字第 811 號。"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）台裁專（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日（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繳年費而消滅，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。"

原發明之專利權期間內。此規定之意義，在於宣示原發明之專利權屆

滿後，勿庸以追加方式申請再發明之專利，而非在於限制申請後核准

前之原發明的再發明，不得申請追加專利。但中央標準局主張原發明未審查核准前，不得申請追加專利。經專利代理人協會抗議，接受未審查核准前亦得申請追加專利，但不予審查，直到原發明之申請案審查審定後，始進行審查。此種作法完全從審查作業方便考量，影響發明人之權益。行政法院亦認為法條所指專利權期間內，似應解為自

公告之日起算，因此在公告前之申請，即非屬專利權期間內之再發明<sup>44</sup>。八十三年修法時增訂專利申請權人亦得申請追加專利，以宣示申請案提出後審查核准前，得申請追加案，解決長久以來之爭議。但其修法方式不是從有爭議的"專利期間內"之解釋著手，所以縱使增加專利申請權人也可以申請追加專利，但專利申請權人依法仍應在專

44 84 年度判字第 443 號 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。」行為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「新型專利權之期間為十年，自公告之日起算。」復為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」，似應解為「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第八一二一七七七七九號新型專利，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，為兩造所不爭執，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，亦為兩造所不爭，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第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，至為明顯。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。"

利期間內申請。如中央標準局及行政法院依然堅持在專利期間內之解

釋，還是必須等原發明之專利申請案審查審定後，才能審查追加案。

修法祇凸顯其誤解追加專利之立法目的。

#### 追加專利之專利要件

申請追加專利之再發明必須具備專利要件。所以再發明如符合專利要件，不因非由原專利權人申請而不予專利；反之，如未具備專利要件的再發明也不應係由原專利權人提出申請，而准予專利。但行政法院在 71 年度判字第 535 號判決認為"倘非由同一人(原專利權人)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"<sup>45</sup>。

行政法院"固不待言式"的威權宣示判決，非常可議。又原專利權人有再發明，原專利權人有選擇申請一般(獨立)專利或追加專利，而非如行政法院所言僅得申請追加專利<sup>46</sup>。而且原專利權人原以一般專利申請，在再審查確定前可以改為追加專利申請；同樣，如以追加專利申請，也可以轉為一般專利申請。

專利權人之再發明必須具備專利要件，才能申請專利取得專利權。專利要件有四：(1)法定標的、(2)實用性、(3)新穎性、以及(4)非顯而易

45 見行政法院 71 年度判字第 535 號"查本件系爭新型專利案與申請在先，並已獲准專利之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之事實，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。"

46 同上註

知性<sup>47</sup>。此四要件中與追加專利特別有關的是法定標的，其餘和一般專利

無不同，本文祇討論法定標的與非顯而易知性。

法定標的

追加案與原案之發明必須是同種發明。再發明是利用原發明之主要技術內容所完成，簡單地說就是原發明之改良。所以物品發明之改良不可能是方法發明，反之，亦然。同樣，物質發明(compound)不可能改良成爲裝置發明(apparatus)，機械發明(machine)不可能是產品發明

(product)之改良。惟如依黃文儀先生主張利用原發明之主要技術內容與利用上不能分離應採同一解釋，則不同種類之發明間也具有原案與追加案之關係<sup>48</sup>。智慧財產局也持相同之看法，在其追加專利申請審查基

47 行政法院 78 年度第 2148 號判決以以本案(追加案件)屬習用技術之運用，而功效亦僅爲各保溫器功效之和，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。但又像似以非再發明之理由駁回。其要旨如下：“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；固爲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，而功效亦僅爲各保溫器功效之和，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，如一蓋增爲多蓋、一Ω型電熱器增爲多組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，且本案在基本上爲數個習用保溫器，經簡單並聯組合於一大盤體內，其功效仍爲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，求爲判決撤銷，難謂有理。

48 見黃文儀，專利實務，自行出版，1999 年 3 月第 431 頁

準所舉之例子，如例 4 原案是一種材料 A，追加案是製造材料 A 之方法，

例 5 製造物質 A 之方法，其追加案是實施製造物質 A 之方法之專用裝置<sup>49</sup>

另追加申請案與原案必須屬於同類專利。申言之，原案如係發明專利，追加案就必須也是發明專利，不能是新型專利。同樣，原案是新型專利，追加案必然是新型專利。按我國專利分為三種發明專利，新型專利與新式樣專利。所謂發明係指利用自然法則之技術思想之高度創作，但不包括專利法第二十一條第一款：動植物新品種以及第二款人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法等之發明；新型專利之法定標的是相同或近似於黨旗、國旗、軍旗、國徽、勳章之形狀以外之物品之形狀，構造或裝置之創作<sup>50</sup>。新式樣係物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作<sup>51</sup>。但純功能性設計之物品造形，或純藝術創作或美術工藝品，或積體電路電路佈局及電子電路佈局，或物品相同或近似

於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者之創作不在其內。<sup>52</sup>可見各種專利之法定標的皆有不同，各有界限。物品發明方法發明或用途發明皆可申請發明專利。但方法發明或用途發明祇能申請發明專利，不能申請新型專利<sup>53</sup>，因為方法發明或用途發明不是對於物品之形狀、構造或裝置之創作。屬於物品發明之化學品與醫藥品或其他非關於形狀、構造或裝置之物品發明似亦不屬於新型專利之標的。

再發明一定和原發明屬於同類發明，原發明如果是物品發明，其再發明必然是物品發明。以此而論，新型專利之追加專利之標的不可能是方法發明，因為物品之形狀構造或裝置之再發明，也不可能是方法發明或用途發明。惟實務上中央標準局曾核准依附於新型專利之方法追加專利<sup>54</sup>。

49 見智慧財產局 再發明 追加專利申請審查基準(草案)，第 10-11 頁

50 見專利法第 97 條第 99 條

51 見專利法第 106 條

52 見專利法第 108 條

53 按發明一般分為物品發明、方法發明與用途發明等三大類

54 見鄭中人，論再發明與追加專利，司法週刊，第八九六期(八十七年九月二十三日)，第八九七期(八十七年九月三十日)，與第八九八期(八十七年十月七日)，

改制後智慧財產局似採不同見解，主 張追加案與原案必須屬同一專利種

類的發明，其理由是依專利法第二十八條規定追加專利之專利期間與原案同時屆滿及專利法施行細則第四十一條第二項規定追加專利並未另給證書，祇在原案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，而且發明專利與新型專利在專利要件、期限、保護範圍以及侵害救濟等均不相同。<sup>55</sup>

另最有爭議，而且可能不易察覺的是，物品之發明專利之再發明是否應准予發明專利之追加專利？還是祇能申請獨立之新型專利？按再發明與原發明相比較，其發明程度應屬於較底者，雖然並不能因其為再發明就認定並不符合發明之高度創作之要素，而不得申請發明專利。但也不能因為原發明是發明專利，所以其全部再發明即給予發明專利之追加專利。蓋原專利權人之再發明如准予追加專利，其專利期間，可能比獨立申請新型專利之期間還長<sup>56</sup>。如此不但違背追加專利制度之立法目的，以及與區分發明與新型專利之制度衝突。此問題適足以凸顯發明與新型給予不同專利權制度不當。更正確地

說，凸顯以創作程度高低判斷區物品發明應屬發明專利或新型專利之不當。

最後檢討非顯而易知性。再發明既然可以申請獨立專利，亦得申請追加專利。申請追加專利，雖可節省專利費用，但追加專利之期間以原發明專利期間屆滿止。獨立專利之專利期間獨立起算，所一定比追加專利長。理性之申請人應不可能為區區年費，而捨棄較長之獨佔期間。但然而在實務上又有不少追加申請案，其原因可能是追加專利對進步性的要求，較獨立申請案的要求寬鬆。實務上一般的印象是如此。此一看法非全無理由。查判斷專利申請案進步性之已知技術，應包括母案在內之專利說明書等已知技藝所揭露的技術，即相同技術領域之一般水準的技術人員在面對與再發明之發明人相同問題時，是否能輕易以相同方式解決。實務的看法可以解釋為在判斷再發明是否非顯而易知時，原發明不屬於判斷非顯而易知之已知技術，即以原發明以外的已知技術判斷是否顯而易知

55 見智慧財產局 再發明 追加專利申請審查基準(草案)，第 4-5 頁

56 祇要在取得發明專利後五年內，申請追加專利，其專利期間就比新型專利之期間還長。此說明一方面符合追加專利之立法目的，另一方面亦有鼓勵原發明人繼

續應用原發明之技術。

#### 五、獨立或追加專利之變更時間

原發明之專利申請權人或專利權人，如有再發明，可以依專利法第二十八條規定申請追加專利，當然亦可以申請獨立專利。甚至於原申請追加專利案或獨立專利案也可以相互更改，即原申請追加專利，得改為申請獨立專利；反之，亦然<sup>57</sup>。申請更改之時間，專利法無明文規定。行政法院認為申請人必須在審查審定確定前，申請更改<sup>58</sup>。審查審定確定後，即不得逕行改申請追加專利，<sup>59</sup>如有不服，僅得依法請求行政救濟，<sup>60</sup>或修正其申請專利範圍、說明書、圖

式、模型或樣品後，再行申請專利。<sup>61</sup> 審查審定確定後申請案就不存在，更改之申請自無所附麗。申請案不存在係指經審查審定確定，或經申請人撤回。茲有爭議的是，申請人得否在審查審定書送達之日起三十日內，申請更改<sup>62</sup>。行政法院認為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、模型或樣品後重新申請，即不得將獨立專利之申請改為追加專利之申請。其理由是獨立專利與追加專利，除再發明之條件不同外，其餘專利要件均相同，因此如於審查審定確定後，得改為

57 實務上再發明之專利申請案得相互更改，惟專利法無明文規定

58 行政法院(79)年度判字第 917 號判決。

59 行政法院(76)年度判字第 1852 號判決

60 行政法院(76)年度判字第 761 號判決

61 行政法院(77)年度判字第 185 號判決

62 通常是原申請獨立專利，被核駁後，申請改為追加專利之申請。

追加申請案，等於重覆再次審查<sup>63</sup>。

惟在訴願期間，申請案尚在繫屬

中，並未消滅。申請人可能提起行政救濟。行政救濟亦可能撤銷原審定

63 行政法院(77)年度判字第 185 號判決；"按專利權期內，專利權人有再發明時，得申請追加專利；.....由於獨立專利之申請與追加專利之申請，除有行為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，即為審查確定，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。惟若經審查、再審查，認為不合於同法第一條至第四條之專利要件而為「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為追加專利之申請。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。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。"

，發回原處分機關重新處分。如依行政法院之見解，一個月內不得改為追



加專利申請，無疑迫使申請人不得不提起行政救濟或行政訴訟，以撤銷原機關之處分，俾在原機關重為處分時，始申請改為追加案。此種法律解釋勢必造成無謂的濫用與浪費行政救濟，甚至行政訴訟之寶貴資源。反之，如准予在送達後一個月內，改為追加專利之申請，充其量祇增加原處分機關再次審查，卻可減少訴願再訴願以及行政訴訟之負擔。兩害相權似應取其輕。

上述係原以獨立專利申請，而被審查機關核駁後，始申請更改為追加申請案。亦有先申請追加專利，審查機關如其所請，審查准予追加專利後，欲圖延長專利期限而申請更改為獨立專利。惟申請案如經獲准取得追加專利，即已非審查或再審查中未經審查確定之追加專利申請案，故不得任意改為獨立專利案<sup>64</sup>。申請人雖在收到核准通知時，先申請延緩公告，繼之申請變更為獨立專利申請案，亦遭駁回。法院之理由是"法條所指專利權期間內，似應解為自公告之日起算，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"<sup>65</sup>。

#### 六·追加專利申請專利範圍之撰寫

智慧財產局規定，申請追加專利時，應於申請書及說明書，載明原申請案號數或原專利權號，並應檢附原案說明書及圖式。<sup>66</sup>但在多項式之制度下，筆者認為追加專利申請專利範圍(claim)必須在追加案之申請專利範圍註明該追加案所請求之發明係母案之何項請求之再發明，以方便審查與確定專利申請範圍。因為依專利法第三十一條規定數發明間有利用上之關係可以並案申請，所以申請專利範圍可能有一以上之請求項，而依施行細則第十六條規定申請專利範圍得必要時得以附屬項為之。因此申請專利範圍可能包括數個獨立項，或一個獨立項數個附屬項，或獨立項和附屬項都是數

64 行政法院(82)年度判字第 1269 號判決

65 行政法院(84)年度判字第 443 號判決

66 見智慧財產局 再發明 追加專利申請審查基準(草案)，第 4 頁

個以上。而請求項所界定之發明，不

問是以獨立項或附屬項之形式，在專

利法上都是獨立的發明，皆有專利權，且附屬項不因其依附之獨立項無效而當然無效。如申請追加專利之專利說明書上之申請專利範圍未加註任何一發明之再發明，他人無法判斷其構成要件，確定其專利獨佔範圍。所以追加申請案之申請專利範圍(即請求項)至少在前言(preamble)上必須註明其係母案何項請求之再發明。但實務上，智慧財產局並未如此要求，致社會大眾很難確定專利範圍。

一個專利權有二以上的追加專利，在實務上，以追加(一)、(二)稱之，曾有多達追加(十)。這些追加專利都是原發明的再發明，其間之關係如何，很難從請求項之形式確定。舉例而言，如有追加一與追加二，追加二是追加一之母案之再發明，還是追加一之再發明。如果是前者，則追加一與追加二都是母案之再發明。如以第一代稱母案  $A+B+C$ ，則追加一與追加二之關係可能有二： $A+B+C+D$ 、 $A+B+C+E$ 、 $A+B+C'$ 、 $A+B+C''$ ，第一種情形：第二代是第一代之次組合(subcombination)，即第一代與第二代次組合與組合之關係，但追加一與追加二則無此種關係；第二種情形是屬項與種項之關係即追加一與追加二是第一代的種項是兄弟關係。這二種情形，侵害追加一、或追加二，

是一定侵害第一代之專利，因為追加一或追加二皆含有  $A+B+C$ ，但是侵害追加一不一定侵害追加二，反之亦然。

如果追加二是追加一之再發明，即追加二是第三代發明，則追加一與追加二有次組合與組合之關係，追加一是  $A+B+C+D$ ，追加二是  $A+A+B+C+D$  或  $A+B+C+D'$ ，同理，侵害追加二必然也侵害追加一與母案。

如果每一專利(包括追加專利)有二以上請求項，情形更複雜，更需要註明清楚是母案的那一項之再發明。

#### 七、結論：

我國施行追加專利已有七十年歷史，但對追加專利制度未加系統的研究，實務上也未建立追加專利的撰寫形式，一片混亂，問題叢生，現在主管機關突然要引進國內優先權制度，同時廢除追加專利，實在有待深思，三省而後行，追加專利制度之目的，不是獎勵原發明人繼續發明，而是防止大企業向原發明人或中小企業購買基本發明之專利後以其龐大的研發資源繼續研究技術發展(並非從基礎研究或應用研究)以再發明取得專利權之方式延長獨占期間，產生一系列之再發明，申請專利

以延長其獨占期間防堵其他競爭者進入。

我國企業發展雖未發展到此階段但宜未雨綢繆，另一方面防止外國大企業來台灣重施故技妨害我國產業之發展，追加專利制度是個很好的

制度，不宜貿然廢止反而更應深入研究從理論上、法規上與實務上等三方面有系統地研究改良現行追加專利之缺點，充分發揮其功，避免我國重蹈歐美覆轍，防止外國大企業在台灣重施故技。

(本文作者現為世新大學教授)