

我國專利法上擬制新穎性要件之研究

Study on “quasi- novelty qualification” of ROC Patent Law

楊家明 * Chia-Ming Yang

摘要

先申請主義乃是我國專利法上重要的原則之一，然而在實務運作上卻往往產生後申請案先取得專利權之情形，違背了先申請主義的基本原則，「擬制新穎性要件」便在此一需求之下孕育而生。然而擬制新穎性要件的增訂立意雖美，但卻因立法者忽略了專利法中其他的原則，而使得該條在適用上產生許多始料未及的問題，本文便從條文本身的解釋著手，並試著釐清先申請主義、一發明一專利權、新穎性等概念，以分析該條文在用語及概念上之疑義，最後再提出解決上述問題的可行方案，以便對於實務運作上有所助益。

Abstract

“The First to File Doctrine” is one of the important principles of Patent Law in Taiwan. However, in the practical operation, the situation of the latecomer petition case has gained the patent right earlier than the prior petition cases is usually happened. It violates the fundamental premise of “The First to File Doctrine”. Therefore, “quasi- novelty qualification” has developed for the need. The idea of adding “quasi- novelty qualification” is very well, nevertheless, the other principles of Patent Law have neglected by the legislator. It leads many unpredictable problems in its application. This paper aims to explain the definition of the regulation and try to clarify the concepts of “The First to File Doctrine”, “one invention one exclusive right”, “the meaning of novelty” to analyze the confusions between the terms usage and concepts. In the final, there is a proposal which might help to solve the mentioned problem to improve the practical operation.

*楊家明，世新大學法律研究所研究生。



【提要】

壹、增訂擬制新穎性要件之緣由

- 一、問題的產生
- 二、增訂理由
- 三、本條之立論基礎

貳、擬制新穎性要件之條文結構分析

一、條文本文

- (一) 先後申請案之申請人不同
- (二) 先後申請案的技術內容相同
- (三) 先申請案未構成已公開或公告之已知技藝
- (四) 先申請案的公開或公告時點須在後申請案申請之後
- (五) 法律效果-不得取得發明專利

二、但書

- (一) 先後申請案之申請案係同一人
- (二) 先後申請案之技術內容相同
- (三) 排除不予專利的法律效果

參、擬制新穎性要件之評析

一、本條立論基礎之檢討

- (一) 一發明一專利權原則、先申請主義、新穎性，三者概念之分析
- (二) 以新穎性的概念去處理先後申請案的問題會產生與新穎性

的概念衝突的情形

(三) 第二十條之一是為先申請人另設的保護制度之疑義

二、本條條文結構之檢討

(一) 關於先後申請案之技術內涵之疑問

(二) 關於先申請案公開或公告時點之疑問

(三) 本條未涵蓋所有先申請主義的情形

(四) 本條與第二十七條第一項的關係

肆、結論

壹、增訂擬制新穎性要件之緣由

一、問題的產生

若兩個以上相同的申請案，先後申請之時，如何決定由何者取得專利權？由於我國關於專利權的取得係採先申請主義，亦即若同一發明，存在有多數專利競合申請時，係以申請時作為判斷時點，由最先申請者取得專利權¹，然而，專利審查人員在實際審查專利案件的過程中，由於各審查人員的審查速度不同，往往發生後申請案較先申請案早核准，而造成後申請案先取得專利權之情形，如此一來，便發生與先申請主義相違背的情形，礙於當時專利法²的規定，即使審查人員發現有兩個以上相同技術內容的申請案先後各別申請，審查期間，後申請案的審查人員，並沒有條文直接規定不予專利

1 蔡明誠，發明專利法研究，國立台灣大學法學叢書（103），著者發行，中華民國八十七年八月第二版第一刷，頁92。

2 八十三年一月二十一日公布之專利法。

3 八十三年一月二十一日公布之專利法第二十七條本文僅規定：「．．．，應就最先申請者准予發明專利。」

4 本文以下所引用的專利法條文，若無特別註明，係依據民國九十年十月二十四日總統修正公布之條文內容，即現行專利法之條文。



³，而作為核駁的基礎，以貫徹先申請主義，若無其他不予專利的情形，則必須依據專利法⁴第三十九條之規定給予後申請案專利權，形成後申請案取得專利，與先申請主義違背，若要妥善處理此問題，就必須等到後申請案審定公告後，由先申請案之申請人提出異議，若先申請案之申請人未即時提起異議，則又必須等到後申請案審查確定後，再由先申請案之申請人提出舉發，或由專責機關依據專利法⁵第七十一條第一項第一款之規定，依職權撤銷後申請案之發明專利權，造成先申請者無法獲有先申請的優越地位，為避免此因審查速度不一而產生的弊病，因而現行新修正的專利法便在此一情形下產生，以條文規定的方式，讓審查人員在審查的過程中，若發現有兩個以上相同技術內容的先後各別申請案時，便得將後申請案駁回，防止違反先申請主義的情形發生，專利法第二十條之一⁶便在此種實務的需求下孕育而生。

由上可知，舊法時期其救濟方式係透過異議、舉發或職權撤銷的方式為之，然其救濟方式的發動時點皆須在後申請案已經審定公告後始得為之，能否在審定公告以前，便將此種現象排除，落實先申請主義，應是本條所欲解決的核心問題。

二、增訂理由⁷

我國專利法關於擬制新穎性要件係規定在專利法第二十條之一，其新增的理由有四：

（一）本條規定先申請案之地位，係由現行條文第二十條第一項第二款修正後移列。

（二）就後案申請前，已有他人申請在先尚未公開之相同專利內容，為

⁵ 八十三年一月二十一日公布之專利法。

⁶ 依據九十二年一月三日立法院三讀通過之專利法修正案，其條次已變更為第二十三條，內容未修正，本文以下仍以專利法第二十條之一稱之。

⁷ 立法院公報第九十卷四十六期，頁261-262。

貫徹先申請主義之精神，乃擬制其屬新穎性審查範圍，明定後申請案不可申請取得發明專利。

(三) 至於同一人之先後申請案，後案之發明雖已揭露於前案之說明書或圖式，但未載入申請專利範圍之情形時，由於係同一人就其發明創作，請求不同之權利保護，既未公開，又無重複取得專利權之虞，故多數立法例均認為並未違反抵觸申請，該後申請案仍具可專利性，爰參酌日本特許法第二十九條之二，於本條但書予以明定；至於，若前案之說明書、圖式及申請專利範圍均已揭載，則前後案已成一案二申請，應依現行條文第二十七條第一項所定一發明一申請之基本原則處理。

(四) 另配合採行早期公開制度，將現行條文第二十條第一項第二款中「經核准專利者」之用字修正為「公開或公告」。

依據增訂理由可知，本條規定先申請案之地位源自於修正前專利法第二十條第一項第二款⁸而來，惟本條所規定之內涵與修正前之第二十條第一項第二款有所不同，修正前專利法第二十條第一項第二款乃喪失新穎性之事由，其規定：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利。」，亦即後申請案申請時已有申請在先並經核准之相同發明或新型專利，此款所謂「相同」，係以先後申請案之申請專利範圍作為比對的基礎，有別於本條之規定，本條係以後申請案之申請專利範圍與先申請案之說明部份或圖式作為比對的基礎；再者，修正前之第二十條第一項第二款規定之先申請案只要經核准專利即可，不論是否有公開或公告，而本條規定之先申請案須於後申請案申請後始公開或公告，若先申請案雖經核准但依專利法之規定⁹不予公開或公告時，則無本條之適用。

三、本條之立論基礎

由上述修正理由第二點可知，立法者乃從先申請主義的角度出發，維持

⁸ 八十三年一月二十一日公布之專利法。

⁹ 專利法第三十六條之一第四項、第四十八條。



先申請案取得專利權之精神，因而將先申請案在說明書或圖式所揭示之技術內容，基於其在後申請案申請後始公開或公告之情形，而將其擬制為已知技藝，既然先申請案係為已知技藝，後申請案知技術內容若與先申請案相同，當然喪失新穎性，審查人員可以欠缺新穎性為理由，不准予發明專利。

依據修正理由可知，本條之但書係參酌日本發明專利法第二十九條之二之規定而來，若就日本發明專利法第二十九條之二¹⁰作整體觀察，可知本條之立法例係參酌日本發明專利法第二十九條之二而來，而日本發明專利法的解決方式係透過第二十九條之二的規定不受第二十九條第一項¹¹關於新穎性規定之適用所限制，亦即擴大喪失新穎性的適用範圍，不准後申請案取得專利。

10 日本發明專利法第二十九條之二【發明專利之要件】

發明專利申請之發明在該發明提出申請之日前，若有其他發明專利申請或新型專利申請於該發明專利提出申請後依第六十六條第三項規定將同項各款規定之事項揭載於專利公報（以下稱「專利揭載公報」），或將申請案公開或依新型專利法（昭和三十四年法律第一百二十三號）第十四條第三項規定將同項各款規定之事項揭載於新型專利公報（以下稱「新型專利公報」），該申請書最初所附具之說明書或圖式（依第三十六條之二第二項之外國語文件申請時，為同條第一項之外國語書面）所記載之發明或創作（該發明或創作之人若與該提出發明專利申請之發明人為同一人時，該發明或創作則不在此限。）與其相同時，對該發明而言，則不受前條第一項規定內容之限制，不得取得專利。但，該發明專利提出申請時之申請人與該另一發明專利申請或新型專利申請之申請人為同一人時，則不在此規定內容之中。經濟部智慧財產局譯，見經濟部智慧財產局網站 http://www.moeaiipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1_38_2.asp

11 日本專利法第二十九條【發明專利之要件】

完成可供產業上利用之發明之人士，除以下揭示之發明外，該發明得申請發明專利：

- 一 發明專利申請前在日本國內已為公然知曉之發明
- 二 發明專利申請前在日本國內已被公然實施之發明
- 三 發明專利申請前在日本國內或外國發行之刊物中已有記載之發明

發明專利申請前於該發明所屬技術領域中具有通常知識之人士，基於前項各款所揭示之發明即可輕易完成該發明時，對該發明而言，不受同項規定內容之限制，不得提出專利申請。

貳、擬制新穎性要件之條文結構分析

專利法第二十條之一規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」條文分析如下：

一、條文本文

(一) 先後申請案之申請人不同

條文本文中並未載明先後申請案之申請人非同一人，此乃基於但書所為之反面解釋，因而，先後申請案之申請人須為不同人始有本條本文之適用。再者，從先申請主義的概念觀察，須不同之申請人就同一發明，而為先後之申請，始有依先申請主義來判定由先申請者取得專利權之可能，因此，先後申請案之申請人應為不同人。

(二) 先後申請案的技術內容相同

後申請案申請專利之發明的技術內容必須出現在先申請案之說明書或圖式之上，亦即先後申請案的技術內容相同，本應由先申請者取得專利，始符合先申請主義。

(1) 後申請案之技術內涵

條文所稱「申請專利之發明」乃針對後申請案而言，然而其內涵為何，有其探討之必要，其理由在於須先釐清後申請案之技術內容為何，始有與先申請案之技術內容加以比較之可能。依據專利法第二十二條第一項之規定，申請發明專利，申請人必須具備申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，申請書與宣誓書和專利權本身並無關聯性，故不予考慮，所需考慮的乃在於與專利權本身具有關聯性之說明書與必要圖式，應該以何者與先申請案加以比

12 鄭中人，專利法逐條釋論，五南圖書出版股份有限公司出版，中華民國九十一年九月初版一刷，頁63。



對，確定兩者之技術內容相同，有學者認為，應指後申請案申請專利範圍所請求的發明，不包括說明書（此處指狹義的說明書，即說明部分）或圖式所揭露的發明¹²，亦即係以後申請案之申請專利範圍的內容作為與先申請案比對之基礎，吾人以為，申請專利範圍乃係專利權的權利核心，申請人所能取得專利權之大小既係由其所申請之專利範圍所決定¹³，而申請專利範圍本身亦界定了該發明的技術內容，故應以申請專利範圍作為比對先申請案之技術內容。

(2) 先申請案之技術內涵

依據條文之規定，關於先申請案之技術內涵之判定，係以其說明書或圖式所載明之內容為準，惟有疑問者，專利法上關於「說明書」之用語，在立法上並未明確的使用，而造成適用上的疑義，此由專利法第二十二條之規定可知，依該條第三項之規定，「說明書」應包含申請專利範圍，然依同條第五項之規定，卻又將「說明書」與申請專利範圍分列，似乎認為「說明書」並未包括申請專利範圍¹⁴，吾人以為此處之說明書是否應包含申請專利範圍或其他的情形，可從不同層面加以探討，除此之外，本文以下為了行文的方便，將未包含申請專利範圍的說明書，稱之為說明部分。

1. 依先申請主義的概念

依據增訂理由所述之目的，為貫徹先申請主義而言，此處之說明書應僅指申請專利範圍，其理由在於先申請主義所欲解決的問題乃就申請專利範圍相同之申請案，由不同人各別申請之情形，而由先申請者取得專利權，故依據先申請主義之概念，關於說明書之解釋應指申請專利範圍。

2. 與第二十七條第一項合併觀察

13 此觀專利法第五十六條第三項前段之規定可知：「發明專利權範圍，以說明書上所載之請專利範圍為準。」，而該項後段所謂「必要時，得審酌說明書及圖式。」，在解釋上仍應認為說明書及圖式僅具有輔助性質，用以補充說明申請專利範圍所揭示的技術內容，而非擴張申請專利範圍。

14 相同見解參閱鄭中人，專利說明書之研究，世新大學法研所碩士班九十學年度第二學期「專利法」課程講義，頁1。

專利法第二十七條第一項係一發明一專利權之原則，在此概念之下，申請專利範圍相同之申請案，不同人各別申請之情形，已為該條所涵蓋，無須於第二十條之一再另為規定，因此，第二十條之一所適用之情形應指包括說明部分或圖式所揭示之技術而言，而不包括申請專利範圍。

3. 本文與但書合併觀察

由於但書所規定的情形是在處理同一人先後提起申請案的問題，而其後申請案的技術內容係基於先申請案之說明書或圖式所揭示的技術內容而來，在概念上與國內優先權有關，因為依據國內優先權的概念，後申請案主張國內優先權係基於先申請案（即基礎案）申請時說明書或圖式所載之發明而來，亦即後申請案所請求的申請專利範圍，其技術內容已揭示於先申請案的說明書或圖式之中，此時所謂「說明書」應不包括先申請案之申請專利範圍¹⁵，其理由在於若將說明書解釋為包括申請專利範圍，即產生先後申請案的申請專利範圍所界定之發明相同，基於一發明一專利權之原則及先申請主義，僅得由先申請者取得專利權，基於上述的理由，在解釋第二十條之一所謂之「說明書」時，亦應加以參酌，以免產生同一申請人，基於相同之申請專利範圍，而為先後之申請，仍得取得專利權，而造成違反一發明一專利權原則之情形。

4. 從增訂理由之說明部分觀察

增訂理由的說明中，其在解釋本條但書的情形時，曾論及「...，後案之發明雖已揭露於前案之說明書或圖式，但未載入申請專利範圍之情形時，由於係同一人就其發明創作，請求不同之權利保護，...」，由於本文與但書的差別僅在於先後申請案之申請人是否為同一人，關於先後申請案之技術內涵在解釋上仍應相同，從上述說明可知，先後申請案的申請專利範圍並不相同，且後申請案之申請專利範圍所載明之技術內容係源自於先申請案的說明部份或圖式，因而可確切得知，條文中所謂之「說明書」僅指說明部分而

¹⁵ 相同見解參閱鄭中人，同註7前揭書，頁88。



言，而不包括申請專利範圍。

依據上述討論，本文以為在解釋上本條所謂「說明書」應指先申請案的說明部分而言，亦即並不包括先申請案之申請專利範圍，換言之，先申請案的申請專利範圍與後申請案的申請專利範圍不同。

（三）先申請案未構成已公開或公告之已知技藝

先申請案的技術內容仍在審查期間而屬保密階段，除申請人及審查人員之外，並無第三人可以知道該技術內容，亦即該技術內容尚未達公眾皆知的情形，若非如此，將無須適用本條，其理由在於，若先申請案的技術內容在後申請案申請之前已經早期公開或審定公告，該技術將刊載於專利公報之中，既然技術已刊載在公報中，則僅需依據專利法第二十條第一項第一款之規定，因後申請案已喪失新穎性，即可排除後申請案取得專利之可能，無須額外規定本條，所以我們可以清楚的從增訂理由知道，何以其用語係以「『擬制』其屬新穎性的審查範圍」，因為在後申請案的申請日之前，先申請案的技術內容並不存在，既然先申請案的技術內容並不存在，不具有申請前已見於刊物的規定，後申請案並不因此而喪失新穎性，所以條文透過擬制的方式，將先申請案的技術內容納入審查後申請案之新穎性的範圍¹⁶，即雖然在後申請案申請日之前，先申請案在刊物上並不存在，但是先申請案的技術內容實際上在後申請案申請前即已存在，既然已有相同的技術內容早在後申請案申請前存在，後申請案應該也屬喪失新穎性的範疇，其指所以在新穎性的認定上將有案申請在先考慮進來的意義在於防止，同一技術由不同的人先後或同時取得專利的保護，以維護第一申請人及大眾的利益¹⁷，惟為有別於

16 相同見解可參照例法院公報第九十卷四十六期，頁253，智慧財產局陳明邦局長的補充說明：「新穎性為專利要件之一，若後申請案提出申請時，有相同之發明或新型申請在先，但此時先申請案尚未公開或公告，就後申請案之發明而言，並無申請前已見於刊物之情事，原應不失其新穎性，惟為貫徹先申請主義之精神，乃將此等申請案所記載之發明以法律擬制為既有技術，使後申請案喪失新穎性。」

17 Bernhardt/Krasser, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., 1986, S.153f. 引自黃茂榮，技術新穎性與專利舊案檢索，植根雜誌，第十五卷第二期，頁5，註釋11。

原有新穎性的概念，遂將其透過條文擬制的方式將此種情形亦視為新穎性的情形，審查人員的以之作為核駁的理由，進而防止後申請案先核准的情形。

（四）先申請案的公開或公告時點須在後申請案申請之後

依據條文規定，先申請案公開或公告之時點，須於後申請案申請後始公開或公告，始有本條之適用，亦即若先申請案之公開或公告時點係早於後申請案之申請日、先申請案之公開或公告之日與後申請案之申請日同時、先申請案依條文不予公開或公告等情形，均無本條之適用。

由於本條之規定係透過擬制新穎性的方式，達到防止違反先申請主義的弊病，雖然在新穎性的判定時點上，本條係透過擬制的方式將判定的時間點向後延伸，但是關於新穎性的其他概念仍舊相同，即先申請案在後申請案申請後必須有公開或公告的情形，亦即先申請案的技術內容必須達到不特定的第三人可以知悉該技術內容的存在，如此才構成已知技藝，始得構成後申請案喪失新穎性的理由，換言之，設若先申請案在後申請案申請後仍未公開或公告，無法說明先申請案已構成已知技藝，則後申請案似無喪失新穎性的可能，惟有問題者，應在於所謂的後申請案申請後，到先申請案始公開或公告的時間點有無時間上的限制，即若後申請案的審查過程已到達審定公告的階段，先申請案仍未公開或公告，而是在後申請案審定公告之後，先申請案始公開或公告時，本條有無適用之餘地，若單純就條文上的規定，由於僅規定「申請後始公開或公告」，因此無時間上的限制，即使先申請案的公開或公告時點係在後申請案審定公告之時或之後，仍屬「後申請案申請後始公開或公告」的範疇，仍得主張本條之適用；又從本條的主張時點來觀察，由於專利法第四十一條及七十一條之規定，本條除了在審查階段可主張之外，在異議或舉發階段仍得主張，因此只要在主張本條適用之時，先申請案已公開或公告，仍有本條的適用。

（五）法律效果—不得取得發明專利

依據條文規定，若後申請案與已公開或公告之先申請案於說明書或圖式



所揭示的技術內容相同時，由於先申請案已擬制成為已知技藝，後申請案因而喪失新穎性，不予專利，審查人員可據此駁回後申請案。

二、但書

(一) 先後申請案之申請案係同一人

但書明文規定。

(二) 先後申請案之技術內容相同

依據增訂理由之說明，說明書似乎不包括申請專利範圍，其認為先後申請案係請求不同之權利保護，且後申請案所請求之權利保護範圍係先申請案之說明書（應僅指說明部分）或圖式所揭示的技術內容；再者，亦明確說明若後申請案之申請專利範圍已於先申請案之申請專利範圍所揭載，則依第二十七條第一項所定一發明一申請之基本原則處理，如上所述，說明書不包括申請專利範圍。

(三) 排除不予專利的法律效果

由於後申請案之申請專利範圍僅於先申請案之說明書與圖式所揭示，基於同一人之發明創作，且未公開，又無重複給予專利權之情形，依多數立法例仍得取得專利。

參、擬制新穎性要件之評析

一、本條立論基礎之檢討

(一) 一發明一專利權原則、先申請主義、新穎性，三者概念之分析

1、一發明一專利權原則

一發明一專利權原則，乃基於物權法上一物一權主義而來，即在一個物上不得存在兩個相互排斥的權利存在，在專利法上，對於相同的技術內容，

僅得給予一個專利權，由於專利法的權利界定方式乃以申請人所請求的申請專利範圍為準，因而此處所謂的相同技術內容乃以申請專利範圍作為判定標準；再者，一發明一專利權原則所著重的乃在於相同之技術內容是否存在著兩個以上的專利權，產生重複給予專利之情形，而不論申請人是否為同一人。

2、先申請主義

所謂先申請主義，其目的係在處理二人以上，就同一發明，各別申請專利，基於一發明一專利權之原則，決定應由何者請取得專利權之方法，就各國立法例而言，有採先發明主義或先申請主義之別，前者乃是以發明之日作為判定標準，由先發明之人取得專利權，而後者乃以申請案之申請日的先後作為判定標準，由先申請者取得專利權，我國專利法係採取先申請主義，採行先申請主義的好處在於在認定發明的先後上要較先發明主義來的容易，另一方面基於促進產業的進步的考量，誘使發明人願意早點申請專利，技術便能早一步為社會所取得。

「同一發明」係指申請專利範圍所揭示的技術，而其所著眼點在於多數人各別申請之情形，因而申請人必須為不同人，亦即當有數個不同人各別申請之申請案，而其申請專利範圍所揭示的技術內容相同時，關於專利權之取得，係由最先申請者取得，就上述關於一發明一專利權原則與先申請主義的

18 鄭中人，同註7前揭書，第二章註釋7，頁94。違反一發明一專利權之原則可能有，有三種情形，（一）同一申請人先後提出不同專利申請案請求同一發明，（二）同一申請人提出一專利申請案以不同請求項請求同一發明，以及（三）不同人同時或先後提出不同專利申請案請求同一發明。由上說明可知，第三種情形，即先申請主義所與解決的問題。

19 關於此點問題的探討，鄭中人教授認為現行專利法第二十七條在解釋上是否為一發明一專利權原則的揭示，抑或先申請主義的闡明，有其疑問，探究其緣由，其問題的產生，即在於第二十七條第一項的條文用語，前半段是一發明一專利權的說明，而後半段卻出現先申請主義的用語，因而產生此一問題，本文以下便在此基礎之下探討，合先說明。

20 蔡明誠，前揭書，頁92；鄭中人，同註7前揭書，頁94；邱素真，由專利法第二十七及二十條規定看早期公開制度的優點，智慧財產權，民國88年11月，頁22。

21 八十三年一月二十一日公布之專利法條文。



概念可知，先申請主義所面臨到情形已為一發明一專利權原則所涵蓋¹⁸，而僅就不同人各別申請同一發明之情形，為避免違反一發明一專利權原則所設的解決之道，惟兩者仍屬不同之概念。

有問題者，根據現行專利法之規定，是否可以尋得先申請主義的法律依據，實有討論之必要¹⁹，在舊法時期，學者間²⁰多認為專利法²¹第二十七條第一項本文明白闡述先申請主義，其規定如下：「兩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。」，惟就現行新法而言，專利法第二十七條第一項本文已修訂為「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就最先申請者准予發明專利。」，依據修訂理由所述²²，第二十七條第一項本文乃在明白揭示一發明一專利權原則，惟依據條文的解釋，似乎又包含了先申請主義的概念，此觀該條本文「...，僅得就其最先發明者准予發明專利。」可知，在概念上先申請主義雖係以一發明一專利權作為前提而產生的決定何者取得專利之方式，惟兩者仍是不同的概念，先申請主義僅處理一發明一專利權的部分情形，所以條文先揭示一發明一專利權原則，在附上先申請主義之效果，實有不妥，其原因在於，一發明一專利權除了兩人以上先後申請各別申請的情形之外，還包含了同一人就相同之發明同時或先後各別申請之情形，依據現行法之規定，同一人就相同發明先後申請時，由最先申請者准予發明專利，所以只有給予一個專利權，符合一發明一專利權，然有問題者乃在於同一人就相同之發明同時申請的情形，根據一發明一專利權原則，當然僅有一個發明可獲得專利權，另一個申請案則以違反一發明一專利權為理由駁回申請，若依據現行法的規定，其在處理上似乎就沒有那麼容易，由於申

22 專利法第二十七條第一項修訂理由：「按一發明一專利為專利法之基本原則，實務上獲有申請人一案二申請，現行條文第一項僅對不同申請人之同一發明各別申請案為規範，為解決同一申請人對同一申請案提出二次申請，爰將現行條文第一項前段『二人以上有同一之發明，各別申請時』修正為『同一發明有二以上之專利申請案時』」。

23 此乃學者間之通說，可參閱何孝元，工業所有權之研究，三民書局出版，中華民國八十年三月重印三版，頁22；李復甸、鄭中人，智慧財產權導論，五南圖書出版股份有限公司出版，中華民國八十九年九月初版二刷，頁24；蔡明誠，前揭書，頁69；黃文儀，專利實務（第一冊），著者發行，中華民國八十九年一月第二版，頁256。

請案係同時申請，無法適用該提條第一項本文由最先申請者取得專利，就必須依據該條第二項處理之，由申請人協議之，試問同一人如何協議？何以判定協議不成？還是視為協議不成，均不予專利？因此，第二十七條第一項本文如此的規定，將產生適用上的困境，觀其緣由，乃在於先申請主義與一發明一專利權原則概念混淆所產生。

3、新穎性

新穎性乃專利要件之一²³，而非發明之實體的構成要件，故其是否新穎，應於申請時為其判斷標準，而非於發明或公開之時為準，因之發明時雖屬新穎，但申請時已非新穎者，仍無新穎性²⁴，亦即審查人員乃依據申請人所請求之專利範圍作為判定基礎，審查申請人就其申請專利範圍內所揭示之技術內容，在其申請日之前，是否已有相同之技術內容，已見於刊物或已公開使用或已陳列於展覽會，亦即並無已知技藝在其申請前已存在，若申請前已有相同之已知技藝存在，則申請案即不具新穎性，不符專利要件，無法取得專利權。

由上可知，三者的目的內涵皆不相同，不可將之混為一談，第二十條之一就其修正理由而言，其目的既在處理先申請主義的問題，就應從先後申請案取得專利權之概念著手，判定先後申請案的技術內容是否相同，是否會產生後申請案取得專利權之弊病，而非引用與其概念目的不同之新穎性概念處理之，此會造成適用上的疑義。

(二)以新穎性的概念去處理先後申請案的問題會產生與新穎性的概念衝突的情形

新穎性之判定時點乃依申請日為準，若申請日之前，有相同之技術已見於刊物或已公開，則申請案即欠缺新穎性，然依現行法之規定，先申請案之技術內容，須在後申請案申請後，始公開或公告，此意味著在後申請案申請日之前，並無先申請案之技術內容存在，何以依據新穎性欠缺為理由，不予

24 李校，專利行政訴訟之研究，司法院第四廳編印，中華民國七十三年四月，頁94。



後申請案取得專利權，設若要以新穎性為理由，亦須規定在後申請案申請前，先申請案之技術內容已公開或公告，再將先申請案之技術內容擬制為已知技藝，如此才有適用新穎性之可能。

(三) 第二十條之一是為先申請人另設的保護制度之疑義

關於先申請人的保護制度，應有先申請主義與國內優先權制度，先申請主義乃就申請專利範圍相同之先後各別申請案，由先申請人取得專利權，以保障先申請人的技術揭露的貢獻，相同地，國內優先權亦是對先申請人所為之保護，給於先申請人一段法定時間，取得優先的權利，惟與先申請主義所不同者，其保護的內涵乃在先申請人所得排除之其他人所為之申請案，限於他人之申請專利範圍與先申請案中說明書或圖式所揭露之技術相同者，因而，若第二十條之一所謂之說明書係指說明部分而言，則其保護目的似乎與國內優先權相近，於先申請案公開或公告其在說明書或圖式所揭示之技術內容之時，即產生先申請人之地位，保有一優先地位，其後申請之申請案所主張之申請專利範圍不得與之相同，若相同則後申請案不得取得專利，然就國內優先權與第二十條之一的效力強弱作比較，後者似乎強過於前者，因前者仍須先申請者在優先期間內主張之，超過優先期間則無國內優先權之適用，其後申請之申請案仍得取得專利權；就後者之效力言，先申請者無須另為主張，其後申請之申請案皆不得取得專利，是否應給予先申請人如此強大的優先地位，實應斟酌。

二、本條條文結構之檢討

(一) 關於先後申請案之技術內涵之疑問

先申請案在說明書中所揭示的技術內容，其說明書的內涵為何？包括申請專利範圍與說明部分抑或僅指說明部分，在解釋上會造成本文與但書的衝突，設若說明書的內涵係指前者，則會造成但書適用的問題，即若先後申請案之申請人係同一人，而先後申請案所請求的申請專利範圍相同，依據但書規定，仍得取得專利權，此時，基於一發明一專利權之原則，不應給於申請

人專利權；又設若在解釋上說明書的內涵係指後者而言，後申請案所請求之申請專利範圍與先申請案之說明部分相同，而申請專利範圍不同，亦即先後申請案在請求保護的內容不同，若先後申請案之申請人相同，當然可依國內優先權主張，然若申請人並非同一人，是否為先申請主義所涵蓋，似乎有所疑義，因先申請主義係針對申請專利範圍相同之先後申請案，基於一發明一專利之原則，依申請時點之先後，給予先申請案專利權，此時先申請主義無法涵蓋此一情形，第二十條之一卻以貫徹先申請主義而排除後申請案取得專利權之可能，似乎有所疑義。

(二) 關於先申請案公開或公告時點之疑問

- 1、何以條文規定，先申請案公開或公告之時點須在後申請案申請後始公開或公告？

關於此部分之規定，實在令人費解，從前述的檢討可知，若以新穎性的概念作為後申請案不得取得專利權之理由，須先申請案之公告或公開之時點係在後申請案申請之前，始有所謂喪失新穎性之可能。

- 2、先申請案根據早期公開制度已為公開，但並未於規定時間內請求審查²⁵，此時先申請案視為撤回，後申請案有無取得專利權之可能？

若依據第二十條之一的規定，由於先申請案於說明書或圖式上所揭示的技術內容既已早期公開，而將其視為已知技藝，後申請案因欠缺新穎性，當然無法取得專利權，然其後先申請案已視為撤回，且後申請案尚未為審查人員所核駁，在概念上後申請案已基於先申請案之地位，應無先申請主義之問題，何以不予專利權？觀其緣由，可能使後申請案無法取得專利權的原因便在於擬制新穎性的效果，根據第二十條之規定，雖然先申請案因早期公開而使其技術內容以見於公開公報之中，構成已見於刊物之要件，惟後申請案的申請日係早於先申請案之公開日，亦即在後申請案申請日之前，先申請案所揭示的技術內容對於後申請案而言並非已知技藝，無從適用二十條關於新穎

25 專利法第三十六條之二。



性之規定，換言之，後申請案仍具有新穎性，所以有問題者便在於後申請案是否能夠通過二十條之一的擬制新穎性的要求，適用條文之後我們可以清楚的得知，後申請案雖已無違反先申請主義及構成喪失新穎性的情形，但礙於二十條之一的規定，仍舊無法取得專利權。

(三) 本條未涵蓋所有先申請主義的情形

1、從先後申請案的技術內涵觀察

由於本條在解釋上僅包含後申請案之申請專利範圍所揭示的技術內容相同於先申請案之說明書或圖式所揭示的技術內容，由於「說明書」的概念以如前述，並不包含申請專利範圍，因此本條在適用上未包括先後申請案之申請專利範圍揭示相同技術內容之情形，故若二人以上以技術內容相同之申請專利範圍，先後各別請求專利保護時，審查人員便無法依據本條以擬制喪失新穎性為理由，核駁後申請案，而不予後申請案專利權，勢必會造成後申請案先取得專利權的弊病，且上述情形本屬先申請主義的適用範圍，本條規定卻未將其涵蓋在內，可見本條在訂定上並未釐清先申請主義的概念，而產生法律適用的漏洞。

2、從先申請案須公開或公告觀察

關於本條的適用，限於先申請案須公開或公告的情形，相對於先申請主義的概念而言，僅須先後申請案之申請專利範圍所揭示的技術內容相同即可，並不要求先申請案須公開或公告，由於專利法本身便有不予公開或不予公告之規定²⁶存在，此時，若後申請案申請專利之發明確實與先申請案於說明書或圖式所載之技術內容相同，但先申請案有不予公開或不予公告的情形發明，能否適用第二十條之一之規定，避免違反先申請主義的情形發生，答案似乎應為否定的，若依先申請主義的概念處理，先申請案之申請人只要能

26 專利法第三十六條之一第四項規定：「發明專利申請案有下列情勢之一者，不予公開：一、自申請之次日起十五個月內撤回者。二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。三、妨害公共秩序或善良風俗者。」

專利法第四十八條第一項規定：「發明經審查有影響國家安全之虞，應將其說明書移請國防部諮詢意見，認有秘密之必要者，其發明不予公告，申請書件予以封存，不供閱覽，其作成審定書送達申請人、代理人及發明人。」

夠證明後申請案的技術內容與其相同，即可透過先申請主義，排除後申請案取得專利權，因此，本條關於先申請案須公開或公告的規定，與貫徹先申請主義的目的不符。

(四)本條與第二十七條第一項的關係

由上述說明可知，本條在概念上並未完全涵蓋先申請主義的情形，然是否可透過第二十七條第一項之規定將其補足，為貫徹先申請主義，有其討論之實益，由於本條關於「說明書」在解釋上並不包括申請專利範圍在內，使得本條與第二十七條各有其不同的適用的對象，乍看之下兩者似無關聯性，然從貫徹先申請主義的目的上觀察，兩者在適用上會產生關聯性，以下就其關聯性加以說明。

在探討本條與第二十七條第一項的關係之前，有必要先就第二十七條第一項作一解釋上的說明，有助於釐清其與第二十七條第一項之關聯性，依據第二十七條第一項之修正理由可知，其在明確規定一發明一專利的基本原則，而非在闡述先申請主義，然從先申請主義與一發明一專利的關係，似乎仍可將先申請主義的概念包含在內，從條文的規定亦可知，其包含申請專利範圍相同，多人競合申請的情形，而由最先申請之人取得。

前述關於先後申請案技術內容與先申請案須公開或公告的情形，在概念上仍屬先申請主義的問題，雖無第二十七條第一項之適用，應可藉由第二十七條第一項之規定，由先申請案取得專利，若審查人員誤給後申請案專利權，先申請人可依異議或舉發的制度，專責機關可以職權撤銷後申請案之專利權，故而，本文認為第二十七條第一項與第二十七條第一項之間在解決先申請主義的問題上具有關聯性，亦即雖不符合第二十七條第一項之規定，仍有依第二十七條處理之可能，以避免違反先申請主義的情形發生。

肆、結論

專利法第二十七條第一項的增訂目的是否真如修正理由中所述，係在解決先申請主義之問題，實在令人質疑，又在概念上將新穎性、一發明一專利權、



先申請主義三者混淆，以致在適用上難以明確，不但無法獲得修法後所應帶來的利益，反倒使問題益加嚴重，產生兩難的困境，若能將新穎性、一發明一專利權、先申請主義的概念釐清，予以明確的適用，應當不至於產生如此大之問題。

本文以為關於先申請主義的問題，仍舊回歸專利法第二十七條第一項解決，然因現行條文之修正，故只能透過解釋的方式，回到舊法時期的規定，即二人以上就相同之申請專利範圍各別申請專利時，以最先申請者取得專利，審查人員在審查過程中若有發現先後申請案之申請專利範圍先同時，即可依二十七條第一項之規定，基於先申請主義，駁回申請案之申請，若誤為核准後申請案之專利權，則再透過第四十一條、七十一條的規定，於異議階段或舉發階段，解決先申請主義的問題。

至於專利法第二十條之一所延伸的問題，即後申請案所請求的專利範圍與先申請案於說明書或圖式所揭示的技術內容相同，若使後申請案亦可取得專利時，所產生對先申請者有不公平之處，應該透過其他立法政策加以解決，而非強以擬制新穎性的方式處理，混淆新穎性與先申請主義的概念，如此才能妥善處理第二十條之一真正欲解決的問題。