



論我國之禁止重複授予專利權

王瓊忠、詹炳耀*

壹、前言

依我國現行專利法第 31 條¹之旨意，有同一發明被重複提出申請時，僅得將專利權授予最先申請者。此係為避免同一發明被授予二個專利權時，將使得一般公眾難以遵循，進而影響交易秩序。

上述「同一發明被重複提出申請」即為所謂之「一案二請」²，其情形除了可見於不同人同時或先、後提出申請外，亦常見於同一人同時或先、後提出申請。對於不同人分別提出申請之情形尚屬可解釋範圍，但為何於實務上仍有同一人在現行法規明定不可之情形下，願支付更多費用而將其發明重複提出申請？究其原因，除了因專利制度的差異外，可理解的是申請人為積極確保其技術獲得最有利的保護而不得不選擇的取巧策略。

近來，對於是否開放一案二請，為目前專利法修正的議題之一³，該議題所討論者，非指申請程序上的一案二請，而係一案二請之後的法

收稿日：95 年 10 月 5 日

* 王瓊忠為德律國際專利商標法律事務所專利部主任、詹炳耀為國立雲林科技大學科技法律研究所助理教授暨經濟部智慧財產局智慧財產培訓學院種籽師資班授課講師。

¹ 中華民國 92 年 2 月 6 日修正公布，93 年 7 月 1 日施行之專利法第 31 條：「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其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者，不在此限。」

² 一案二請的情形包括有：以相同之技術同時或先、後申請二件發明專利、或是二件新型專利，另有以相同之技術同時或先、後申請一發明專利與一新型專利，本文係以常見同時申請一發明專利與一新型專利為例討論。

³ 見經濟部智慧財產局網站：
<http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=10221&from=board>



律上效果，尤指同一人所為一案二請之後的權利存續問題，依我國現行規定，當其中一案違反專利法第 31 條之規定且經撤銷時，其權利為溯及自始不存在，如是將有礙於申請人之權益與企業之布局，為此，此次的專利法修正將之納入討論的議題，本文延續該議題並就同一人同時申請發明專利與新型專利進行分析探討，且對允許一案二請之建議於後。

貳、一案二請與重複授予專利權之探討

本章節係先就一案二請的發生與處理原則等進行介紹，再就我國目前對禁止重複授予專利權的規定，採權利不具接續性的原因探討於後。

一、一案二請之探討

一般而言，除了方法之發明只能以發明專利保護外，對於物品之形狀、構造或裝置，得選擇以發明專利或是新型專利保護之，為此，同一人就方法以外之同一發明提出發明專利與新型專利之申請不無可能。以下就我國一案二請之成因與判斷，及其可行性與處理原則簡要敘述：

(一) 一案二請之發生

專利申請人對於所擁有之研發成果能否迅速投入市場行銷，並快速獲取專利保護之態度明顯殷切，然而在發明專利與新型專利制度分別存在有互斥關係⁴之情形下，使得申請人難以抉擇應以何種專利類型保護最為有利，另一方面，在發明專利與新型專利制度之間所存在的互補關係⁵之誘因下，遂常驅使申請人以「一案二請」的方式提出申請，惟不論申請人用意是在於積極保護其發明技術，或僅心存權利偷渡之心態，最終目的皆在於尋求最大的保護效益，因此，就同一發明技術的內容同

⁴ 我國新型專利係採形式審查，其優點在於可早日取得權利，缺點則是所取得之權利具不確定性；發明專利因採對發明內容進行實體審查，故其優點是權利較為安定，缺點則是審查時間過長致權利取得時間相對較長。

⁵ 新型專利權期限自申請日起算 10 年即屆滿；發明專利權期限自申請日起算 20 年始屆滿。



時申請發明專利與新型專利似已成為趨勢⁶。

(二) 一案二請之判斷

於判斷是否為一案二請時，是以各申請案的申請專利範圍進行比對，此與判斷可專利性之新穎性要件不同，蓋新穎性判斷之目的是為避免申請人將已經公開的先前技術再申請專利，因此於判斷新穎性時，是將後申請案所載之申請專利範圍與前申請案之專利說明書及圖式進行比對。而比對各申請案之申請專利範圍的目的，則在於防止“同一發明”有二以上的專利權存在，此係因專利權的效力繫於申請專利範圍所載之發明，故只要二申請案之申請專利範圍不同，就不會發生重複授予專利權之情事⁷。如果二申請案的專利說明書內容相同，但其等之申請專利範圍內容不同，則當認為所要求保護的發明技術內容不同。

舉例而言，同一人提交的兩份申請案之專利說明書中皆詳細記載有一種物品以及製造該物品的方法，但其中一申請案的申請專利範圍所要求保護之標的是物品，另一申請案的申請專利範圍要求保護的是製造該物品的方法，則該二申請案所請求保護者屬不同的技術方案。是以，二申請案之申請專利範圍是否相同，並非以發明創作的名稱或是申請專利範圍所記載文字完全相同為依據，而是指它們所屬的技術領域、所欲解決的問題及解決該問題的技術手段是否實質上相同，以及預期產生的效果是否相同。

(三) 一案二請之可行性

我國舊專利法⁸第 27 條及第 105 條準用第 27 條之規定：「二人以上

⁶ 陳品澈，「我國專利類型及專利要件之比較研究」，世新大學法律學研究所碩士論文，頁 59，94 年。

⁷ 李 鎡，「新專利法架構下禁止重複授予專利權原則之研究—同一人以同一技術重複申請發明及新型之處理原則」，經濟部智慧財產局智慧財產權月刊第 66 期，頁 8~9，93 年 6 月。

⁸ 中華民國 83 年 01 月 21 日總統令修正公布。

論述



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。」，該法條宣示禁止重複授予專利權原則及先申請原則。惟該條文中之「二人以上」易被解讀為二個以上不同的申請人，在申請人相同之情形則不適用，如此有悖於同一發明有二以上申請案時只能准其一的禁止重複授予專利權原則，在此原則下，申請人究否為同一人，應非所問，基此舊專利法之該條規定被歸類為法律漏洞⁹，爰此，專利專責機關(智慧財產局)為使審查實務有更明確的依據，並避免申請人採此一取巧措施，乃於 90 年 10 月 24 日總統令修正公布之專利法中，有意識地將之修正為「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其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。」，該條文並於 93 年 7 月 1 日起施行之現行專利法中變更條次為第 31 條。由此可知，我國目前對同一發明之一案二請情形，不論申請人是否同一，依法明定禁止。

惟為因應國內外客觀環境的變化，對於是否開放「同一人」對於同一技術可「同時」申請，以提供更多權益保障，以利企業作專利佈局，為目前專利法修正考量之一，而從智慧財產局於 95 年 7 月 18 日所舉辦的專利法修正議題公聽會會議紀錄可知，智慧財產局對此議題之態度原則上採開放同一人一案二請¹⁰。

(四) 一案二請之處理原則

由專利法第 31 條可知，我國係採取著重交易穩定性與獎勵技術公開的先申請主義¹¹。目前對同一人所為之一案二請的處理原則，於「不同日」的一案二請情形，依專利法第 31 條第 4 項準用第 1 項規定，僅

⁹ 莊孟衡，「我國新型專利制度之研究」，世新大學法律學研究所碩士論文，頁 98，94 年。

¹⁰ 見註 3。

¹¹ 許雅雯，「專利法上之先發明主義與先申請主義」，經濟部智慧財產局智慧財產權月刊第 50 期，92 年 2 月。



就最先申請者准予專利；對同一人於「同日」所為之一案二請的處理原則，依現行專利制度，常見情況是新型專利權先予核發，而在發明專利實體審查時，始發現有新型專利存在，此時，申請人祇得就下述情形為之¹²：

1. 選擇發明專利時，發明專利繼續實體審查，依據專利法第 107 條第 1 項第 1 款規定，新型專利權違反第 108 條準用第 31 條第 4 項再準用第 2 項規定，專責機關依舉發撤銷新型專利權，新型專利權自始不存在。
2. 選擇新型專利時，發明專利違反第 31 條第 4 項準用第 2 項規定，應為不予發明專利之審定。
3. 未選擇時，發明專利違反第 31 條第 4 項準用第 2 項規定應審定不予專利，新型專利權違反第 108 條準用第 31 條第 4 項再準用第 2 項規定，撤銷新型專利權，新型專利權自始不存在。

由上述可知，我國現行規定對於同一人於同日所為之一案二請，在未能確知發明專利是否可准專利之情形下，選擇保有發明專利申請案，而放棄已獲准之新型專利時，可能面臨發明專利不被核准而落得兩頭空，如是，不利於申請人。反之，對於一極具利用價值的技術而言，申請人在了解無法及時¹³取得發明專利保護的情形下，往往被迫放棄申請發明專利而選擇處理快速但專利權期限只有 10 年的新型專利，是以現行專利制度對於技術之保護似顯不甚周延且不利於企業的佈局。

二、重複授予專利權之探討

從上述我國對於同一人於同日所為一案二請的處理原則可知，當其中一案如有違反專利法第 31 條之規定且經撤銷時，其權利溯及自始不存在，此與韓國模式可由當事人選擇放棄其一，且經放棄後之權利非自

¹² 見註 7，頁 17~18。

¹³ 見經濟部智慧財產局網站/專利各項申請案件處理時限表，其中發明專利之初審處理期間為 18 個月：http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_time.asp。



始失效而是往後失效不同¹⁴，換言之，我國目前對於禁止重複授予專利權之規定，在於前、後專利案的權利不具有接續性，茲歸納我國目前採此規定的理由如下：

(一) 認為重複授予專利權是二次的行政授權行為

重複授予專利權包含兩種情況：一是兩個專利同時存在，二是兩個專利不同時存在。惟不論是何種情形，皆是因專利主管機關對相同發明做了二次具體的行政行為，且後一行為並未否定前一行為，然如此之重複授予權利行為，將使得後續的司法程序複雜。例如，將先獲准的新型專利讓與他人之後，同樣技術的發明專利始獲准，此時即發生同一技術之權利由二不同人所擁有，對於合法的受讓人權益而言將遭受損失，並可能招惹、陷入訴訟程序中。

(二) 重複授予專利權是將已進入自由公知領域的技術再次授予權利

在有同一發明之二專利權存在的情形下，若其中一個專利權消滅¹⁵而另一個專利權仍處於有效時，已消滅之專利技術進入自由公知領域而成為公用財產，任何人均得自由運用，不再受專利權效力所拘束，亦不會再有侵權責任¹⁶。以同一申請人選擇發明專利，放棄新型專利為例，在後之發明專利獲證後，發明專利權人主張他人侵害其受保護之發明專利權時，被控侵權之人將抗辯其所實施者為發明人放棄並已進入自由公知領域之新型專利技術¹⁷，此抗辯亦難謂無理由，是以，已進入自由公知領域的技術不該再次被授予權利。

¹⁴ 李 鎰，「新型專利形式審查制度下的一些政策抉擇」，經濟部智慧財產局智慧財產權月刊 80 期，頁 10，94 年 8 月。

¹⁵ 專利權消滅之原因有：期限屆滿、被撤銷、專利權人拋棄或未繳納年費。

¹⁶ 見註 7，頁 17。

¹⁷ 目前在中國大陸的專利侵權訴訟中，各級有專利管轄權的法院，乃至最高人民法院，普遍允許被告採用自由公知技術進行對抗原告的侵權請求。



(三) 重複授予專利權可能使專利之發明¹⁸保護期不當延長，損害公眾利益

延續上述，若發明專利與新型專利之申請日同一，或許發明專利權人將辯稱其取得的發明專利之技術並非公知技術，因為公知技術必須是在專利申請日之前已經被公知公用的技術，其申請之發明專利並非在新型專利公告之後，據此以對抗被控侵權人所主張之先前技術抗辯。惟上述理由實屬捨本逐末，因為專利法不僅在於保護申請人之權益，更需擔負起維護公眾的利益與市場競爭的秩序，申請人在明知法律不允許一案二請的前提下，仍利用新型專利只經形式審查而具快速獲證之優點，再利用發明專利具有較長的保護期，以同時申請的方式巧取獲得的發明專利，足以構成不當延長新型專利之保護期，有違公平與誠實信用原則。

(四) 國內優先權制度可解決一案二請所衍生的重複授予專利權之問題

造成同一申請人選擇就同一發明一案二請的因素之一，即是因專利制度上的差異而導致申請人難以抉擇應以發明專利或是新型專利提出申請為當，也因此間接衍生重複授予權利的問題。然而，為了給予猶豫不決的申請人一個從容選擇的機會，依專利法第 29 條¹⁹有關國內優先權之規定，申請人尚得於先申請案申請日起 12 個月內再提出專利申請，並主張先申請案之優先權，如此將可避免因重複授予權利而衍生更多的問題。但優先權制度的立法精神畢竟有別於一案二請，試問，倘若允許重複授予權利具有比國內優先權制度更多的優點，則何須於專利法中增訂國內優先權的相關規定。

¹⁸ 35 U.S.C §271(a)(July 2005) 「Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent thereof, infringes the patent.」。美國法院一致認定其中「patented invention」(專利之發明)一詞係指申請專利範圍所載之發明。

¹⁹ 專利法第 29 條：「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，主張優先權。」



參、對我國目前規定禁止重複授予專利權之檢討

我國在 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法中更進一步確定禁止同一人一案二請，依該規定而禁止重複授予專利權的涵義為：有一案二請之情事時，當事人可進行選擇，但被放棄之專利權係自始不存在。前述雖可避免二個相同技術內容的專利存在，但與同樣可避免二個專利併存的韓國具接續性之規定明顯不同²⁰，簡言之，我國所禁止同一人一案二請之規定，即是不允許被放棄之專利權僅是往後失效，而是應為自始失其效力。

在我國新型專利採行形式審查制度之前，曾委託學術機關進行有關「新型專利權登記制」之研究，該報告曾對新型專利與發明專利之關係，提出容許雙重申請(即一案二請)之可行性評估²¹，該報告中並未反對一案二請，甚至認為一案二請有助於解決改請問題²²。惟我國現行專利法於修正之初，並未深入考量我國的技術發展狀況與申請人的實際需求，仍採禁止同一人一案二請之日本模式²³，實與實務需求相違背。倘欲為現行之禁止一案二請尋求合理的立法解釋，似乎只能從以下理由著手：

一、從公益角度立場視之²⁴

允許一案二請將導致申請人大量對同一發明重複提出申請，致使本來只有一件變成兩件，其結果將造成專利審查機關的業務負擔量增加，違背新型專利採形式審查目的之一是為減少積案之目的²⁵。其次，由於

²⁰ 見註 7，頁 14。

²¹ 謝銘洋，「新型專利權登記制」及「領證後異議制度」之研究，經濟部智慧財產局 88 年度委託學術機構/公協會研究期末報告，頁 121。

²² 見註 21，頁 125。

²³ 見註 21，頁 122。

²⁴ 見註 9，頁 101。

²⁵ 見註 7，頁 15。



現行專利制度對於申請案所收取之各項行政規費偏低²⁶，與行政機關對於申請案進行實體審查時所耗費之行政資源不成比例，尚須由政府編列預算補貼，故允許一案二請將是浪費行政資源的無益行為。

二、從法律關係角度視之

申請人一案二請發明專利及新型專利，雖可藉由新型專利審查時間短而先獲取新型專利權，但是隨之而來的風險是新型專利技術報告可能為不利之評價，甚至最終權利有遭撤銷而自始不存在之疑慮，如果曾經行使權利，須負起專利法第 105 條第 1 項²⁷的損害賠償責任，徒生不必要之困擾。因此，允許一案二請將使得二申請案的法律關係更顯複雜化，進而衍生接踵而來的舉發、訴訟，終難有寧日。

惟若專利專責機關是以上述理由作為禁止一案二請之依據，美其名為維護社會公益，實則只是為了降低自己業務負擔之一己之私，且在目前制度未臻完善的情形下，堅持否定一案二請之可行性，將加諸申請人必須承擔制度缺失所帶來的風險，並損及發明人應有之權益與有失公平，是以，我國禁止同一發明一案二請之正當性，值得商榷。前述制度未臻完善的情形，如：

- (1) 以我國受理新型專利申請為例，目前的處理時間約為 6 個月，新型專利權人欲主張其權利時，依現行專利法第 104 條規定，應提示新型專利技術報告以進行警告，專利法第 105 條第 2 項²⁸進一步規定，如係基於該技術報告之內容而行使權利者可推定為無過失，否則將負擔對他人因行使新型專利權所致損害的賠償責任²⁹。然，專利申請人自接獲核准處分書至繳費領證及排定公告的

²⁶ 見經濟部智慧財產局網站/專利規費清單：http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_cost.asp

²⁷ 專利法第 105 條第 1 項：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。」

²⁸ 專利法第 105 條第 2 項：「前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」

²⁹ 見註 27。

論述



時間尚且需 2 個月以上，加上依智慧財產局目前公告之處理時限可知，智慧財產局在受理新型專利技術報告申請後，有 12 個月的製作時間³⁰，目前實務上雖約為 8 個月，但新型專利權人最快仍須自申請日起算超過 1 年以上的時間方能較無顧慮地行使權利，其與舊專利法之新型專利審查時間約 1 年的制度並無多大差異，況且，現行專利法之新型專利權期限已自 12 年被下修至 10 年，對於新型專利權人而言，雖可快速獲證，但權利不穩定，且實際享有的權利保護時間硬是被縮減 2 年，對於期待能有更長保護期的申請人而言，目前非可歸責於申請人的審理制度之缺失，卻要由申請人承擔，明顯不合乎公平原則。

- (2) 目前足供申請人判斷應以發明專利或是新型專利提出申請的依據，除了方法的發明只能以發明專利作為保護之外，只有專利權期限規定不同³¹可再供參考而已。對於多數申請人而言，若排除專利權期限的參考因素，實則因目前對發明專利與新型專利之可專利要件的進步性要求描述不明所致，即現行規定對發明專利進步性之要求為：「非所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術『所能輕易完成』」³²；而新型專利對進步性之要求為：「非所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術『顯能輕易完成』」³³。該二者之間僅有『所能』與『顯能』差別而已，然『所能』與『顯能』在技術層次上的判斷標準為何，於現行專利法及專利審查基準中皆未見有更進一步的補充說明，並且，『輕易完成』之解釋亦不完善³⁴，是以，其規定仍屬抽象而非客觀的

³⁰ 見註 13。

³¹ 參照專利法第 51 條：發明專利權期限為自申請日起算 20 年屆滿；參照專利法第 101 條：新型專利權期限為自申請日起算 10 年屆滿。

³² 參照專利法第 22 條第 4 項。

³³ 參照專利法第 94 條第 4 項。

³⁴ 吳宏亮，「發明專利進步性決定及其司法審查」，東海大學法律研究所碩士論文，頁 49，94 年 6 月。



審查標準，不足以作為申請人可明確辨別的參考。

實務上，申請人為求保險只得刻意忽略其技術層次的高低，而以新型專利提出申請，造成原本可能取得 20 年專利權期限的技術，卻只換得 10 年的保護；或者，造成適合以新型專利申請之創作層次較低的技術，誤為發明專利並申請之，屆時恐因發明專利早期公開喪失新穎性而不得再改為申請新型專利。是以在這樣界線規定不明確的情形下，卻反要求申請人承擔評估失誤所造成之失權風險，有失公平³⁵。

- (3) 我國雖有改請制度以彌補申請人選擇錯誤產生失權風險之規定，但從智慧財產局 94 年度受理新申請案來看，國人仍以申請新型專利居多，然從專利法第 102 條之規定可知，新型專利在核准處分書送達後，或不予專利之處分書送達之日起 60 日後，不得改請為發明專利。依目前智慧財產局對受理新型專利申請至發出核准處分書為止，處理時間約為 4 至 6 個月，換言之，申請人如有改請發明專利之意念，必須在申請日起 6 個月內做出決定，否則將只能取得新型專利的保護，此改請制度立意雖佳，但給予新型專利改請發明專利的考慮時間並不充分³⁶，實有遺憾。

肆、建議-代結論

在現行制度未臻完善的情形下，加諸申請人必須承擔制度缺失所帶來的風險，是為失衡，為此，有否再堅持否定一案二請之必要，確實值得檢討。為解決一案二請所衍生重複授予權利所帶來的困擾，並尋求社會公益與申請人應有權益之間的平衡，茲建議如下：

³⁵ 見註 9，頁 100。

³⁶ 莊完禎，「現行台灣新型專利制度之研究」，世新大學法律學研究所碩士論文，頁 138，93 年。



1. 強制要求後申請案必須聲明告知前申請案存在之義務

我國禁止一案二請的原因之一即是擔心同一發明有二專利權同時存在，致一般公眾難以遵循而影響交易秩序，為此否定一案二請之主要理由。針對前述問題，建議要求同一人有一案二請之情形時，必須於後申請案加註有前申請案存在的聲明，此一聲明即可免除社會公眾的疑慮，同時科以申請人不履行聲明告知義務時的責任，即如果申請人不履行聲明告知義務，在前案消滅後，但後案仍存在時，他人實施相同的專利技術，視為不構成專利侵權。

2. 賦予新型專利技術報告具有行政處分效力

為了避免同一人同時或先、後申請新型專利與發明專利，且在發明專利獲證之前，濫用已獲證的新型專利權，現行專利法第 104 條雖有應提示新型專利技術報告之規定，但該新型專利技術報告僅具「參考價值」，即縱使該報告結果將新型專利技術歸納為不具可專利要件之等級時，該新型專利仍是維持有效的專利，此時，倘新型專利權人經該新型專利技術報告結果而確知其新型專利已不具可專利性，卻甘冒賠償風險執意行使權利以恫嚇其他業者時，勢必將徒增許多不必要的困擾，是以，我國僅具「參考價值」的新型專利技術報告並不能約束新型專利權人行使權利。

於此建議參考韓國模式³⁷，賦予新型專利技術報告具有行政程序的事後審查性質，即智慧財產局可藉此對該新型專利是否具有新穎性或進步性為實質的判斷，並做出具有行政處分效力的決定。易言之，當新型專利符合新穎性與進步性要件時，智慧財產局應做出「維持專利決定」，反之於不符合之情形時，則應做出「撤銷專利權」，且該「撤銷專利權」之效力及於同日或後申請之「核准或尚未核准」的發明專利，如此可一併減輕審查與爭訟之負擔³⁸。同樣地，在賦予新型專利技術報告具行政

³⁷ 見註 21，頁 44。

³⁸ 見註 36，頁 155。



處分效力之同時，應給予新型專利權人在獲知不利結果時，得提起救濟程序以維護專利權人應有之權益。

3. 賦予一案二請之二專利案效力具有接續性

依現行處理一案二請的規定，被放棄之專利案的權利自始不存在，然此情形將增添法律關係的複雜化。舉例而言，同一人同時或先、後申請新型專利與發明專利，在發明專利獲證之前，卻將已獲證的新型專利權先授予他人實施，日後當智慧財產局在發明專利實體審查時，發現有新型專利存在而要求申請人擇一時，若申請人選擇發明專利，則已授予他人的新型專利權將自始不存在，如此對於合法的被授權人之權益將遭受損失並可能陷入訴訟程序。

為解決該問題，建議參考韓國模式之二專利案效力具有接續性之規定，即在審查發明專利時認其符合專利要件但未核准審定之前，要求申請人擇一，當選擇發明專利時，新型專利權自發明專利公告之日起消滅，如此將可解決上述問題。而若審查發明專利時認其不符合專利要件，則連帶撤銷新型專利，此係選擇一案二請所必須承擔的風險，雖然新型專利被撤銷後亦可能衍生訴訟程序，但回歸專利之本質，不符合專利要件之技術本就不該被技巧性地取得權利。是以，賦予二專利案之效力具有接續性可降低爭訟之發生。

4. 針對一案二請之情事，對在後獲證之專利權期限另增先獲證之專利權消滅日規定

反對一案二請之二專利案權利具有接續性規定的原因之一，即是認為如此將使得專利之發明保護期不當延長，損害公眾利益。對此，個人認為賦予二專利案之效力具有接續性不應被視為不當延長保護期，理由是允許一案二請之二專利案權利具有接續性的前提，必須是專利之發明具有可專利性，在發明專利既已具備可專利要件時，則新型專利被視為發明專利的暫時性保護並不違背專利制度；其次，被核准的專利案所擁有的實際保護期不一，其端視承審委員的審查速度而決定，實務上偶見

論述



自提出申請之後不逾半年即獲核准審定，此時其保護期長短與一案二請之二專利案因接續效力而生的保護期相當；再者，專利制度的目的在於鼓勵、保護、利用發明與創作，對符合可專利要件的專利申請案及早賦予應得的權利，是合乎公平且並無損及公眾的利益。

上述若仍不能解決反對一案二請所認為保護期不當延長的疑慮，則建議可於專利法修正時，採允許一案二請，並加入在後獲證之專利案(通常為發明專利)的權利期間自先獲證案(通常為新型專利)的消滅日起算，亦即發明專利公告之日起，新型專利權消滅，如此將可解決開放一案二請可能衍生保護期不當延長的疑慮，更兼顧社會企業對開放一案二請的期待。

5. 增訂一案二請被選擇放棄的專利案自動失其效力³⁹

開放一案二請後，智慧財產局可能面臨要求申請人切結宣誓放棄其中一權利而衍生的行政作業負擔，對此，建議可增訂同一人有一案二請時，被選擇放棄之專利案自動失其效力，如此即可降低行政作業的負擔。

6. 明確專利要件之解釋說明

誠如上述，發明專利與新型專利之專利要件規定界線不明確，是造成申請人選擇專利類型提出申請的困難因素，亦是間接造成一案二請的原因。基此，建議應於專利審查基準中補強對進步性要件的描述，以使申請人能輕易的明辨技術層次之應歸屬專利類別，據以降低因評估失誤而必須承擔的風險。就此部分，中國大陸對於發明專利與實用新型專利之創造性(相當於我國之進步性)規定之區別⁴⁰，於其審查指南中有明確

³⁹ 見註 21，頁 123~124。

⁴⁰ 中華人民共和國專利法第 22 條規定：「創造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型有實質性特點和進步。」



的解釋⁴¹，值得我國參考。

7. 延長新型專利可改請發明專利的時間

為給予猶豫不決的申請人一個從容選擇申請發明專利或新型專利的機會，建議可參考日本於 2005 年 4 月 1 日起生效的制度，亦即延長新型專利可改請發明專利的時間(特許法第 48 條之 3 規定)，其規定即使已登記的新型專利，仍可於申請日起 3 年內改請為發明專利，惟須注意的是，已登記的新型專利必須放棄，其是否會造成權利保護之中斷，應予注意。

8. 將新型專利技術報告提出申請的時機修改為非公告日之後

我國現行新型專利技術報告提出申請的時機必須在新型專利公告後⁴²，雖於實務上允許在領證時即提出申請，但再加上約需 8 個月的製作時間，對於急欲行使排他權利的專利權人而言，猶感遠水救不了近火，緩不濟急。對此，建議應仿效日本、韓國於提出專利申請之後即可提出製作要求⁴³，而非公告日之後，並配合縮短製作時間，以符合新型專利權人之實際需求。

⁴¹ 2006.07.01 公布之新審查指南，第二部份第四章 2.2 突出的實質性特點：「發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對於現有技術是非顯而易見的。如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點。」2.3 顯著的進步：「發明有顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技术效果，例如，發明克服了現有技術中存在的缺點和不足，或者為解決某一技術問題提供了一種不同構思的技術方案，或者代表某種新的技術發展趨勢。」審查指南第四部份第六章 4. 實用新型專利創造性的審查一節也提到：「實用新型專利創造性的標準應低於發明專利創造性的標準。」

⁴² 參照專利法第 103 條第 1 項：「申請專利之新型經公告後，任何人得就第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 4 項、第 95 條或第 108 條準用第 31 條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。」

⁴³ 見註 36，頁 155。