一案兩請權利接續之申請趨勢研析與審查實務探討

侯建志 *、林桂忠 **、施宜佑 ***、李宥甫 ****

壹、前言

貳、一案兩請申請案趨勢分析

一、申請案量逐年變化趨勢

二、一案兩請對發明、新型專利申請案量之影響

參、一案兩請產業暨技術領域趨勢分析

一、申請人國別分布分析

二、專利申請人與產業分布概況

三、申請案 IPC 逐年變化趨勢

肆、一案兩請審查歷程之行為分析

一、發明核准案件認可／不認可註記分布

二、發明核准案件不認可原因分析

伍、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。
** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。
*** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。
**** 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官兼科長。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

我國專利法於民國 102 年修正導入一案兩請權利接續制度，於專利法第 32 條明定申請人就相同創作，於同日分別申請發明與新型專利並聲明者，審查人員於核准發明專利前應通知申請人擇一，申請人選擇發明專利案，其新型專利權自發明公告日消滅，由發明專利權接續新型專利權保護之範圍，以完善專利技術保護，同時維護商業授權契約之法律效果及安定性。

本文基於一案兩請「權利接續」自修法後迄今已逾 8 年的時間，值此期間專利審查時程之逐年縮短，故將透過：一、申請案量逐年變化；二、申請人國別與產業分布；三、技術領域等申請案趨勢；以及四、案件審查歷程等進行研究分析，以瞭解一案兩請與審查時程之互動關係。

關鍵字：一案兩請、權利接續、相同創作、產業趨勢、專利布局
Double Patenting、Continuation of Patent Rights、Same Creation、Industry Trends、Patent Portfolio

壹、前言

「一案兩請權利接續」（下稱一案兩請）係指同一申請人就相同創作，於同日分別申請發明與新型專利者，依據我國現行專利法第 32 條規定，申請人應於申請時分別聲明，而我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之審查人員於核准發明專利前應要求申請人就相同創作選擇其中一個權利，當申請人選擇發明專利案時，新型專利權於當下並未當然消滅或撤銷確定者，新型專利權將自發明專利公告之日消滅，此時發明專利經公告後仍得以「權利接續」新型專利權之存在。

申請人當透過一案兩請同時申請新型及發明專利時，由於我國新型專利僅形式審查，相對於發明專利申請案可大幅縮短審查的時間而優先取得新型專利權之保護，嗣後相同創作之發明專利若經智慧局審查獲准時，即便放棄新型專利亦不影響原有已實施之新型專利權。

然而近年來我國發明專利申請案的審查期間逐漸縮短，發明專利初審案平均審結期間已自民國 102 年 41.33 個月快速下降至 109 年 13.9 個月[1]，明顯有助於申請人在專利商品化實施或專利權保護等專利布局策略之運用。但對於一案兩請申請案而言，隨著發明專利審查速度的增快，將使得新型及發明專利案件核准公告「時間差」快速拉近，亦即對於一案兩請發明專利可「權利接續」新型專利之時間，勢必將受到逐年發明專利審查速度的增快而縮短。

爰此，本文針對一案兩請自 102 年 6 月 13 日修法施行後至 109 年 12 月 31 日止申請案件之相關資料進行整理、分析及研討，藉此研究我國產業對於本制度運行上之布局趨勢與申請行為等，供各界參考。

[1] 我國經濟部智慧財產局 102 至 109 年年報「發明專利初審案處理期間」。

貳、一案兩請申請案趨勢分析

一、申請案量逐年變化趨勢

一案兩請自 102 年 6 月 13 日修法施行迄今已逾 8 年的時間，本文經統計發明專利於申請時聲明主張一案兩請之案件[2]（下稱一案兩請申請量），自修法施行後至 109 年 12 月 31 日止共計 19,822 件，102 至 109 年度申請件數分別為：980、2,312、2,298、2,571、2,838、2,811、2,904 及 3,108 件，各年度大致呈現逐年遞增的趨勢，尤其 105 年之申請件數相較於 104 年成長逾 10.6%，106 年申請件數也較 105 年成長約 9.4%，延續至 109 年時更突破 3,000 件，達到 3,108 件最高，相較於 108 年也有 6.5% 之增幅成長。

有關一案兩請「權利接續」制度之立法意旨，應在於提供專利申請人可藉由新型專利「形式審查」優先取得專利權保護，於申請時就相同創作同時申請新型與發明專利案並聲明主張一案兩請，以彌補既往在發明專利案件所需較長審查歷程的等待期，無法提供申請人適當保護；但近年來隨著我國發明專利審查期程逐年快速下降，由分析結果發現，一案兩請核准案件中，「發明公告日」與「新型公告日」之平均時間差已自 102 年的 765 天快速下降至 109 年的 217 天，亦即一案兩請發明專利權可「權利接續」新型專利權之時間已快速縮短。

經整合各年度一案兩請申請量與發明專利可權利接續新型專利權的平均時間之相對趨勢，如圖 1 所示，各年度一案兩請申請量並未受到權利接續時間之大幅縮短而有影響，相反地，一案兩請申請量反而呈現逐年上升的趨勢，足見一案兩請對於申請人專利布局之策略誘因，並非僅止於「權利接續」之目的。有鑒於此，本文將進一步針對各年度申請人資料、產業分布概況以及 IPC 技術領域變化趨勢等資訊進行分析，研究專利申請人之申請行為及其布局策略等，以探討一案兩請專利申請與國內產業發展之指標關聯性。

[2] 一案兩請審查作業僅於發明專利實體審查時，需選擇對應之新型專利申請案，因此本文係以發明申請案作為資料分析之主體。

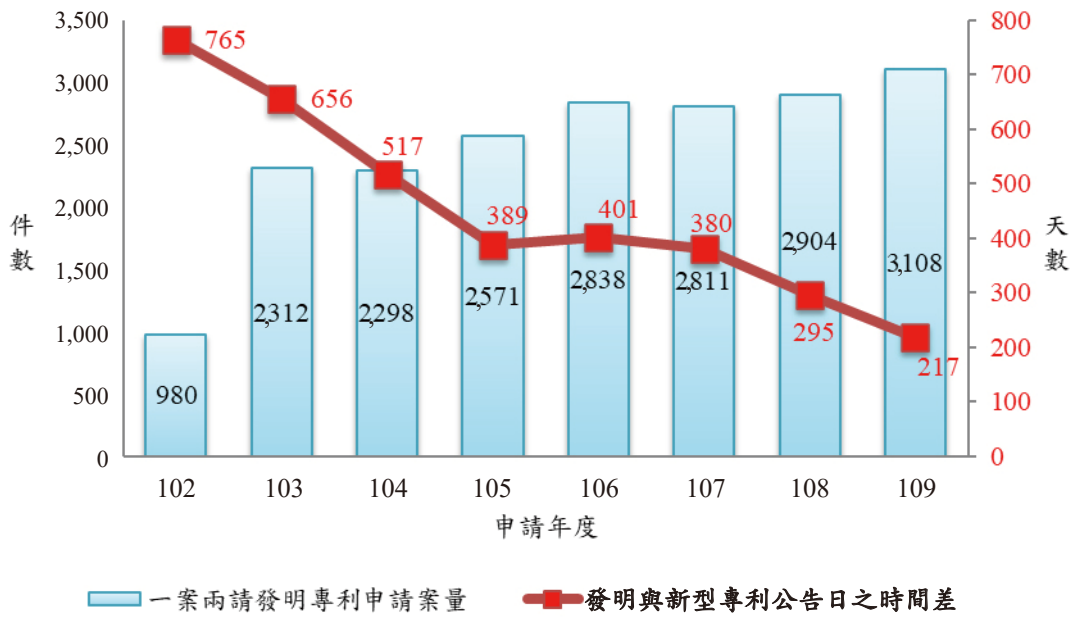


圖 1　一案兩請申請案量與權利接續時間分布圖

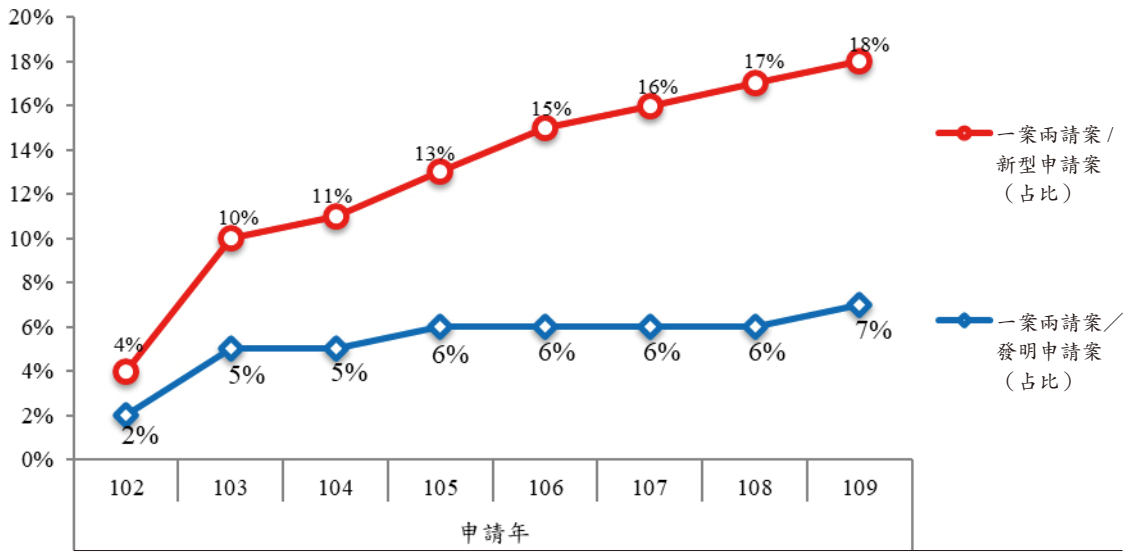
二、一案兩請對發明、新型專利申請案量之影響

根據智慧局 102 至 109 年年報資料顯示，發明專利總進案量自 102 年至 105 年之申請案呈現逐年遞減的現象（自 49,217 件遞減至 43,836 件），但於 106 年至 108 年，發明專利申請案轉為正成長趨勢（自 46,122 件遞增至 48,268 件），直至 109 年時又略微下滑至 46,664 件；新型專利申請案則自 102 年（25,025 件）逐年遞減至 109 年（17,555 件），前後降幅近 30%。

為比較一案兩請申請案相對於總發明及新型專利案件之比重趨勢，將以一案兩請各年度之申請案為基礎[3]，以計算一案兩請占發明及新型專利總進案量之分布趨勢，如圖 2 所示，各年度一案兩請申請量相對於發明專利總申請量所占的比例，尚呈現微幅上升的結果（由 103 年 5% 之占比提升至 109 年 7%[4]）；然而，對比於新型專利全年度之總進案量，則明顯自 103 年所占 10% 之比例，逐年上升

[3] 一案兩請申請案原則上係同時申請新型及發明專利，故本文將排除一案多請或無對應新型案等少數特例，而以一案兩請之「發明」專利數為「新型」專利之計算基礎。
[4] 102 年度一案兩請僅統計當年 6 月 13 日至 12 月 31 日之申請量，因此不列入討論。

至 109 年 18% 之比例，顯見新型專利申請案於逐年下降的趨勢之下，申請人仍願意透過一案兩請之制度，賡續就相同創作同時申請發明及新型專利；特別以 109 年為例，透過一案兩請制度所申請之新型專利即占當年度新型專利總進案量將近 1／5 之比例，因此，一案兩請制度對於新型專利之總申請案量已扮演舉足輕重之角色。



申請年	102	103	104	105	106	107	108	109
一案兩請總案件數	980	2,312	2,298	2,571	2,838	2,811	2,904	3,108
新型專利總案件數	25,025	23,488	21,404	20,161	19,549	17,910	17,580	17,555
發明專利總案件數	49,217	46,379	44,415	43,836	46,122	47,429	48,268	46,664

圖 2　一案兩請申請案與發明、新型專利總申請案之占比

參、一案兩請產業暨技術領域趨勢分析

為探討專利申請人布局一案兩請之申請行為，本文將針對一案兩請專利申請人國別分布、產業趨勢、IPC 技術領域以及申請案審查歷程等主題進行分析研究，以進一步研析我國企業對於「一案兩請」制度之申請策略。

一、申請人國別分布分析

為分析一案兩請總申請案件中各申請人國別之分布概況，爰將前五大主要申請國依序排列，結果呈現如圖 3 所示，在一案兩請總申請量 19,822 件當中，以本國專利申請人計有 18,039 件申請案件，位居第一（占 91%），其餘非本國申請案件則占 9%（計 1,783 件），主要為中國大陸（890 件，占 4.5%）、美國（323 件，占 1.6%）、香港（116 件，占 0.6%）以及日本（79 件，占 0.4%）等國家居次，由此得知，一案兩請之申請仍以本國專利申請人為主，而非本國申請人則以「中國大陸」為最多。

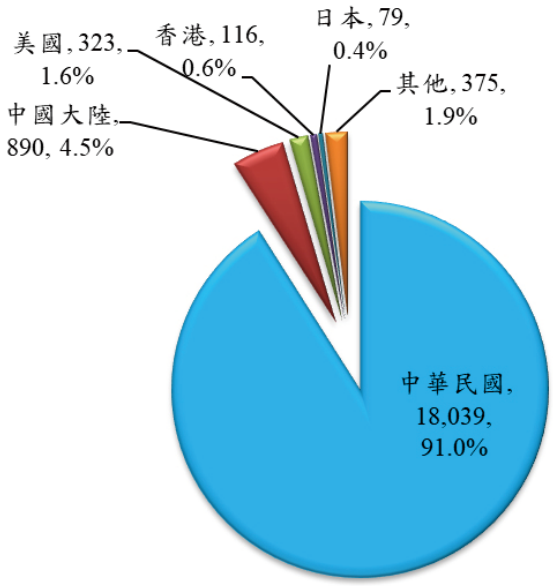


圖 3　一案兩請申請案申請人國別分布

進一步分析我國新型專利案件中前五大申請國之數量分布，如圖 4 所示，統計自 102 年至 109 年止新型專利總申請案量計 162,672 件，其中本國申請人占 94%（計 152,969 件），非本國之申請人則占 6%（計 9,703 件）[5]，而當中又以中國大陸申請量最高，計 4,432 件（占 2.7%），其次為美國（1,394 件，占 0.9%）、香港（839 件，占 0.5%）以及日本（833 件，占 0.5%）等。

[5] 102 至 109 年智慧局年報中發明及新型專利總申請數與國別分布統計。

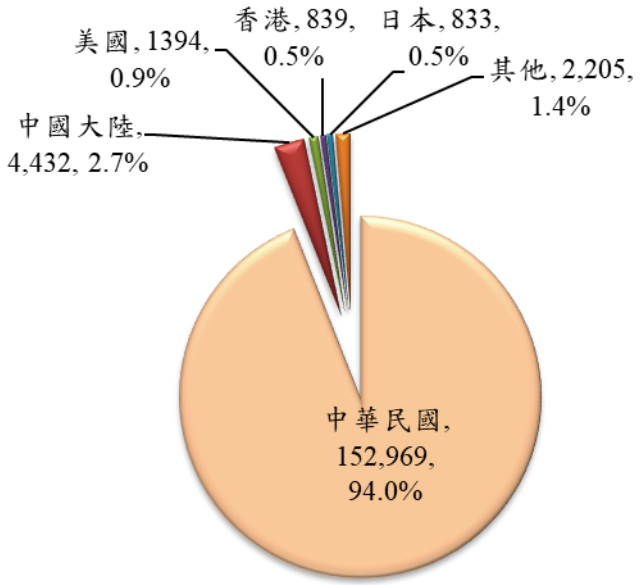


圖 4　102 至 109 年新型專利申請人國別分布

二、專利申請人與產業分布概況

（一）一案兩請之前 10 大本國專利申請人分析

為研究本國專利申請人運用一案兩請制度之產業趨勢概況，首先統計一案兩請總申請案之前 10 大主要申請人，如表 1 所示，共計有 1,234 件申請案，其中以研能科技股份有限公司（下稱研能科技）之申請件數為最高，共申請 310 件，奇鋐科技股份有限公司（下稱奇鋐科技）共申請 248 件次之，其餘依序為兆豐國際商業銀行股份有限公司（下稱兆豐銀行）、臺灣銀行股份有限公司（下稱臺灣銀行）、林〇〇[6]、先進光電科技股份有限公司（下稱先進光電）、樹德科技大學、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中國信託銀行）、林〇〇以及盟立自動化股份有限公司等；並根據各申請人之公司營運性質或專利案件性質區分其行業別[7]，依照其申請案量之高低依序排列為「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金

[6] 申請人：林〇〇，申請之專利案件主要為房地產數據資料處理性質，因此將該自然人歸屬「不動產經營業」之產業。

[7] 行政院主計總處行業－統計分類－行業統計分類（第 11 次修正 -110 年 1 月），但個體戶除外。

融服務業」、「不動產經營業」、「大專校院」、「個體戶[8]」以及「機械設備製造業」等 6 類主要行業，藉此了解國內各行業投入一案兩請專利申請之產業結構。

表 1　102 至 109 年一案兩請前 10 大主要申請人申請案量

排名	申請人名稱	行業別	申請件數
1	研能科技（股）	電腦、電子產品及光學製品製造業	310
2	奇鋐科技（股）	電腦、電子產品及光學製品製造業	248
3	兆豐國際商業銀行（股）	金融服務業	104
4	臺灣銀行（股）	金融服務業	96
5	林〇〇	不動產經營業	93
6	先進光電科技（股）	電腦、電子產品及光學製品製造業	83
7	樹德科技大學	大專校院	81
8	中國信託商業銀行（股）	金融服務業	78
9	林〇〇	個體戶	71
10	盟立自動化（股）	機械設備製造業	70
合計			1,234

將表 1 前 10 大申請人以行業別進行分析時，統計結果如圖 5 所示，其中「電腦、電子產品及光學製品製造業」與「金融服務業」所占前 10 大申請總案量之比例為最高及次高，分別為 51.9% 及 22.5%；其餘四類行業則分占 7.5%、6.6%、5.8% 以及 5.7%，申請總量僅占前 2 大行業申請件數約 1／3。

[8] 本文針對未能明確定義所屬行業別之自然人，將其列舉為「個體戶」。

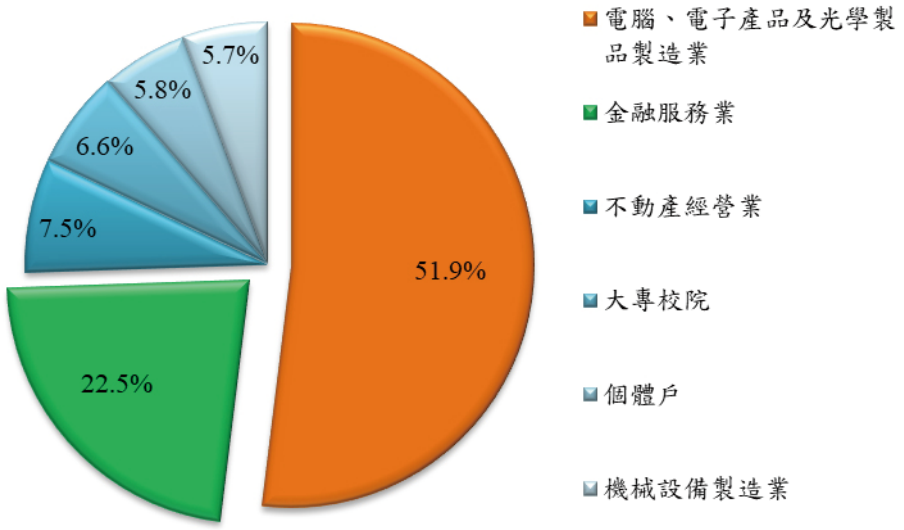


圖 5　一案兩請申請案前 10 大申請人行業分布

本文進一步分析「電腦、電子產品及光學製品製造業」與「金融服務業」所屬 6 位申請人於各年度申請案量之分布趨勢，如圖 6 所示，研能科技、奇鋐科技以及先進光電等三家公司，雖皆屬「電腦、電子產品及光學製品製造業」，但各年度之申請趨勢卻大不相同；以「研能科技」申請人為例，雖位居前 10 大申請人之首，但僅於 105 至 107 年間投入較大量之專利申請；「奇鋐科技」申請人則於各年度維持穩定的申請；而「金融服務業」所屬 3 家銀行業者於各年度之申請趨勢大致接近，皆係於 106 年起才開始投入一案兩請的申請。

將圖 6 中 6 位申請人申請量逐年變化，對比於圖 1 權利接續時間分布圖，發現除「研能科技」申請人受到權利接續時間縮短而於 108、109 年反映申請量快速減少的趨勢外，其餘申請人不僅未受影響外，「金融服務業」反而逆勢著重於一案兩請之專利布局。

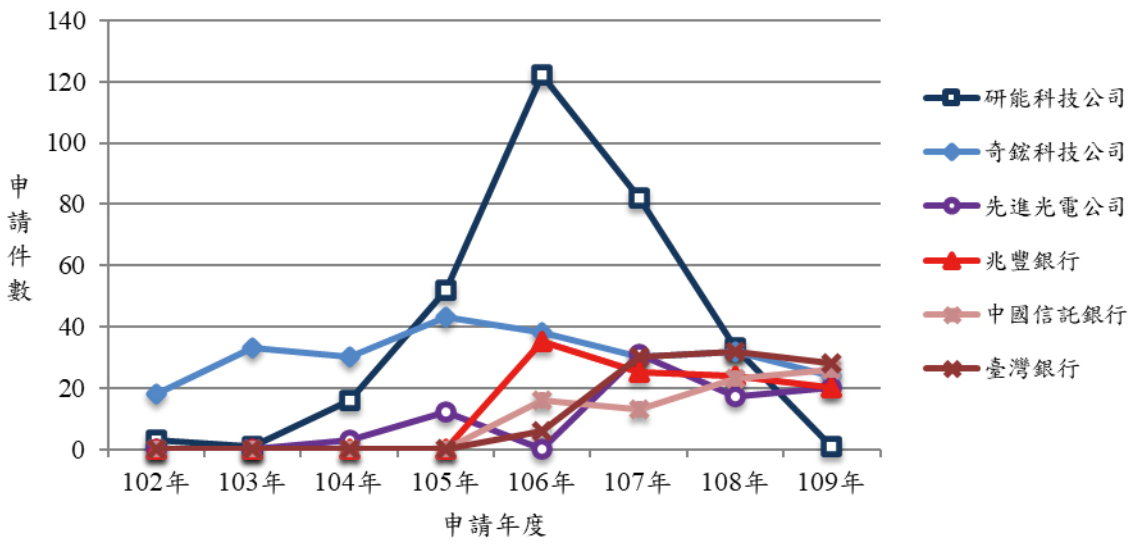


圖 6　一案兩請主要申請人申請量逐年變化

（二）各年度一案兩請之前 10 大本國申請人行業別分析

經分析一案兩請前 10 大申請人申請案量趨勢得知，不同產業族群或專利申請人對於一案兩請之申請行為與策略皆大有不同，因此，為深入探討我國各類行業於一案兩請之申請趨勢，首先統計各年度一案兩請之前 10 大本國專利申請人，其總申請案量共計 1,911 件，再根據所屬行業別以進行分析，如表 2 所示，排除個體戶之統計結果，以「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金融服務業」、「電子零組件製造業」、「機械設備製造業」以及「不動產經營業」分居前 5 大之行業，共占總申請案量（1,911 件）約 81%，其餘「金屬結構及建築組件製造業」等 14 個行業則零星分散於各年度。

表 2　102 至 109 年各年度前 10 大申請人所屬行業別申請案量

申請年度 行業別	102	103	104	105	106	107	108	109	小計	占比
電腦、電子產品及光學製品製造業	44	33	46	107	160	143	65	44	642	33.6%
金融服務業	0	0	0	11	66	96	146	136	455	23.8%
電子零組件製造業	32	82	74	37	18	0	0	45	288	15.1%
機械設備製造業	5	14	13	28	16	0	0	29	105	5.5%
個體戶	6	0	0	0	0	14	28	29	77	4.0%
不動產經營業	0	15	0	0	28	15	0	0	58	3.0%
金屬結構及建築組件製造業	0	0	0	0	0	0	18	38	56	2.9%
大專校院	9	14	0	11	0	0	0	0	34	1.8%
汽車零件製造業	3	16	15	0	0	0	0	0	34	1.8%
發電、輸電及配電機械製造業	0	0	0	30	0	0	0	0	30	1.6%
電力設備及配備製造業	0	12	11	0	0	0	0	0	23	1.2%
電腦程式設計、諮詢及相關服務業	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0.9%
自行車及其零件製造業	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0.8%
保險業	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0.7%
飲料製造業	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0.7%
農作物栽培業	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0.7%
保全及偵探業	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0.6%
玻璃及其製品製造業	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0.5%
印刷及資料儲存媒體複製業	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0.4%
研究發展服務業	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0.3%
總計	123	198	159	239	333	281	257	321	1,911	100%

本文為進一步探討各年度前 10 大申請人所屬行業別申請量之消長趨勢，將表 2 所列各年度主要產業之申請案量繪製如圖 7 之案件趨勢圖所示[9]，各年度申請案量以「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「電子零組件製造業」以及「金融服務業」之變化趨勢為最大，其餘「機械設備製造業」及「不動產經營業」相較前述 3 大行業，於各年度申請案量則較無明顯波動的趨勢。

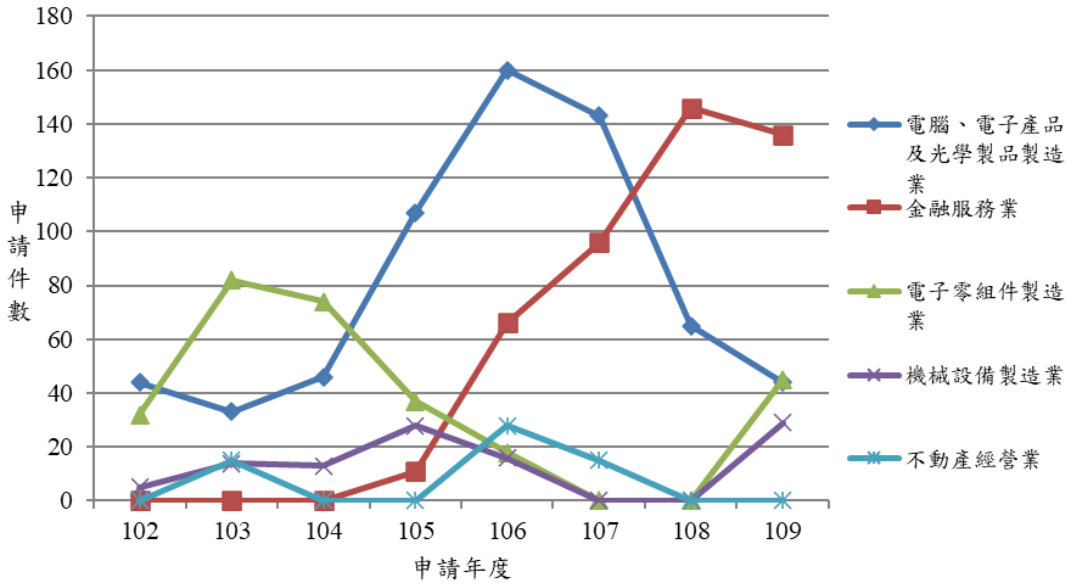


圖 7　一案兩請本國前 5 大申請人所屬行業申請量逐年變化

首先觀察圖 7 中「電腦、電子產品及光學製品製造業」以及「電子零組件製造業」之申請量變化，該二行業概屬國內「電子業」相關之企業，於一案兩請修法後施行之前 3 年，「電子零組件製造業」相較於「電腦、電子產品及光學製品製造業」及其他行業之申請量稍高，但自 105 年以後各年度申請量卻逐年下降；反觀「電腦、電子產品及光學製品製造業」則自 105 年起大量投入一案兩請之申請，但於 108、109 年時申請案量又

[9] 「個體戶」因非屬國內特定行業，不列入比較；另「金屬結構及建築組件製造業」等 14 個行業，僅於少數特定年度投入一案兩請的申請，且申請案量又相對較低，因此，亦不列入圖 7 中進行分析。

有大幅下降的趨勢，其原因應在於「電腦、電子產品及光學製品製造業」於各年度主要集中由「研能科技」、「奇鋐科技」以及「先進光電」等 3 位申請人所申請，而參酌圖 6「一案兩請主要申請人申請量逐年變化」可發現，該行業各年度申請案量之起伏波動應源自於「研能科技」申請人所致。

「金融服務業」相較於其他行業於各年度申請量之變化尤為突出，根據數據資料顯示，102 至 104 年間皆無所屬「金融服務業」之前 10 大申請人，於 105 年時開始有少量一案兩請申請案的產生，特別自 106 年起「金融服務業」大量地投入一案兩請之專利申請，且逐年遞增至 109 年時，對比於 105 年申請案量已成長達 13 倍之多，使得「金融服務業」於 108、109 年度之申請數已遠大於其他行業申請人。

此外，特別觀察各年度前 10 大申請人中「金融服務業」所屬企業，主要由「兆豐銀行」、「臺灣銀行」、「中國信託銀行」、「華南商業銀行」、「合作金庫商業銀行」、「第一商業銀行」、「彰化商業銀行」、「臺灣土地銀行」以及「臺灣中小企業銀行」等 9 家銀行業者分散於各年度申請專利；由上述「金融服務業」申請案量年度成長趨勢，顯與行政院金融監督管理委員會於 105 年 5 月及同年 9 月所分別提出之「金融科技發展策略白皮書」與「金融科技發展推動計畫」時點相吻合，明顯反映近年來國內金融科技的蓬勃發展[10]，為導入新的金融運作模式，以透過行動支付、雲端平台、人工智能逐步取代傳統金融服務模式；再加上智慧局近年來更舉辦多次研討會，大力推動申請金融科技專利，根據統計之專利申請案量結果，足見相關業者對於智財管理與保護制度之發展獲得正面成效。但值得進一步探討的是，針對各家銀行一案兩請的申請行為，不僅未受一案兩請「權利接續」時間逐年縮短的趨勢影響，其等申請案量反而逐年快速攀升。

[10] 顏俊仁、林彥廷、廖國智、李清祺，金融科技專利發展的概貌，智慧財產權月刊 232 期，頁 6-21，2018 年 4 月。

三、申請案 IPC 逐年變化趨勢

為研究一案兩請申請案件之技術領域分布趨勢，本文將分析 102 至 109 年之各年度前 10 大技術領域的分布情形，詳細統計結果如表 3 所示。

表 3　102 至 109 年一案兩請前 10 大（3 階）IPC 申請量統計表

102		103		104		105		106		107		108		109	
IPC	申請量	IPC	申請量	IPC	申請量	IPC	申請量	IPC	申請量	IPC	申請量	IPC	申請量	IPC	申請量
G06F	91	**G06F**	198	**G06F**	191	**G06Q**	154	**G06Q**	301	**G06Q**	325	**G06Q**	315	**G06Q**	316
G06Q	38	**H01L**	96	**G06Q**	96	**G06F**	108	**G06F**	100	**G06F**	123	**G06F**	144	**G06F**	169
H01L	23	**G06Q**	79	**H01L**	67	**H01L**	87	**H01L**	88	**H01L**	93	**H01L**	108	**H01L**	95
H01R	22	H01R	62	H01R	52	H05K	61	B65D	53	G01N	70	H05K	77	H05K	68
H05K	20	B65D	52	A63B	44	H01R	51	F04B	52	B29C	45	B65D	55	G06K	53
F21V	17	H05K	51	B29C	43	G02B	45	A61B	47	A61B	43	H01R	49	A61B	53
A61B	16	F21V	48	B65D	41	B65D	44	B23Q	47	B65D	42	G06K	44	B65D	52
B65D	16	F04B	34	H05K	41	A61B	44	H01R	44	G02B	42	A63B	42	H01R	50
B23Q	15	A61B	32	H02K	39	F04B	43	H05K	41	H05K	39	B01D	40	A62B	42
G01R	15	H02J	29	A61B	32	H02K	41	A63B	40	H01R	35	A61B	39	B01D	40
小計	273	小計	681	小計	646	小計	678	小計	813	小計	857	小計	913	小計	938

根據表 3 所列 102 至 109 年各年度前 10 大（3 階）IPC 統計表，加總並依照申請量及占比之高低順序進行排列，並逐一說明所對應之分類內容及技術別[11]，統計結果如表 4 所示。

表 4　102 至 109 年各年度前 10 大 IPC 所屬技術別之申請量統計表

IPC	分類內容簡述	技術別	申請量	占比
G06Q	專門適用於行政、管理、商業、經營、監督或預測目的的數據處理系統或方法	電子商務	1,624	28.0%
G06F	電子數位資料處理	資訊	1,124	19.4%

（續下頁）

[11] 智慧局局網／公開資訊／統計專區／年度統計／專利年度統計。

IPC	分類內容簡述	技術別	申請量	占比
H01L	半導體裝置；……	半導體技術	657	11.3%
H05K	印刷電路；……	電力；發電、配電、變電、電熱	398	6.9%
H01R	連結器	基本電子電機元件	365	6.3%
B65D	用於物體或物料貯存或運輸之容器，……	運輸	355	6.1%
A61B	診斷；外科；鑑定	保健及娛樂	306	5.3%
F04B	液體變容式機械；液體泵或彈性流體泵	引擎及泵	129	2.2%
A63B	體育鍛練用之器械；……	保健及娛樂	126	2.2%
G06K	數據識別；……	儀器（量測）	97	1.7%
G02B	光學元件、系統或儀器	儀器（光學）	87	1.5%
B29C	塑膠之成型或連接；……	成型	88	1.5%
H02K	電機	電力；發電、配電、變電、電熱	80	1.4%
B01D	分離	分離及混合	80	1.4%
G01N	借助於測定材料之化學或物理性質用以測試或分析材料	儀器（光學）	70	1.2%
F21V	照明裝置或其系統之功能特性或零部件	照明；加熱	65	1.1%
B23Q	機床之零件；……	成型	62	1.1%
A62B	救生設備、救生裝置或救生方法，……	保健及娛樂	42	0.7%
H02J	供電或配電之電路裝置或系統；……	電力；發電、配電、變電、電熱	29	0.5%
G01R	測量電變量；測量磁變量	儀器（光學）	15	0.3%
總計			5,799	100%

由表 4 統計結果顯示，G06Q、G06F、H01L、H05K、H01R、B65D 及 A61B 等共占總申請案量（5,799 件）83.3% 之比例，因此，本文將進一步針對該 7 大 IPC 技術領域繪製逐年申請案量趨勢，以探討所屬行業別一案兩請之申請概況，詳細結果如圖 8 所示。

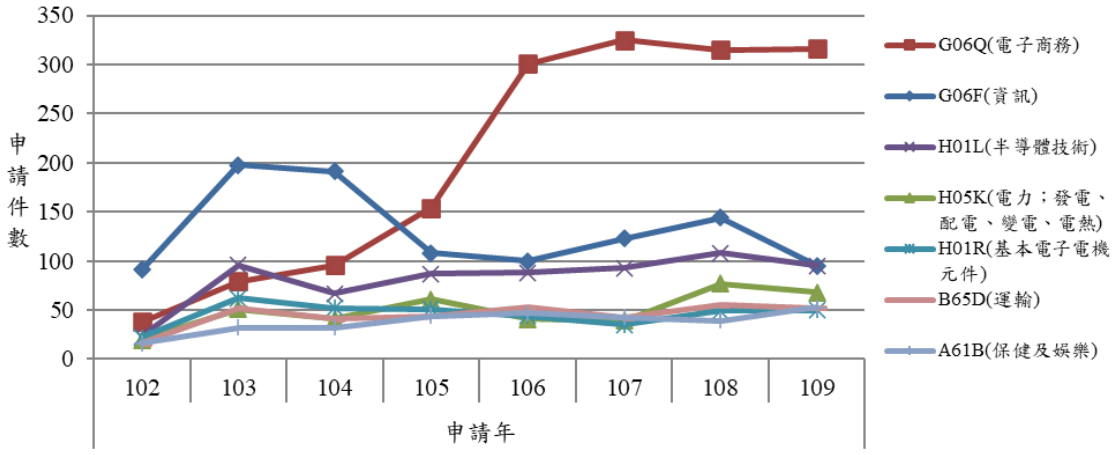


圖 8　一案兩請前 7 大（3 階）IPC 所對應技術別逐年申請量趨勢

綜合分析表 4 統計結果以及圖 8 申請量分布趨勢，各年度前 3 大申請案均分布於 G06Q、G06F 以及 H01L 等技術領域，分別屬「電子商務」、「資訊」以及「半導體技術」等技術類別，其中「資訊（G06F）」於 103 至 104 年申請量為最高，但自 105 年起則由「電子商務（G06Q）」躍升為各年度申請量之首，106 年更較 105 年成長近一倍的申請件數；「半導體技術（H01L）」之申請案量則位居各年度之第三序位，於各年度皆有穩定一案兩請案件之申請。

值得注意的是，「電子商務（G06Q）」各年度申請案量之分布，對照圖 1「一案兩請權利接續時間趨勢圖」，恰以完全相反的趨勢逐年遞增，且與圖 7 所示「金融服務業」之主要申請人申請趨勢相近，顯見一案兩請對於「電子商務」產業，亦應存在其他優於「權利接續」之效益以吸引申請人積極投入一案兩請的布局。

肆、一案兩請審查歷程之行為分析

本文為分析一案兩請申請趨勢及審查歷程與「權利接續」制度間之交互關係，將進一步針對歷年一案兩請發明專利得否權利接續之比例進行分析，以研究專利申請人於操作一案兩請申請制度時，是否存在特定趨勢行為。

一、發明核准案件認可／不認可註記分布

一案兩請專利審查作業中，智慧局審查人員於審查階段必須判斷發明專利是否與相對應之新型專利符合一案兩請之相關規定，以賦予決定「認可」或「不認可」[12]之行政作業，特別於發明專利核准審定前，認可／不認可作業更為影響發明專利得否授予發明專利權後權利接續相同創作之新型專利權。根據統計，102至109年總核准之一案兩請發明專利件數共計10,521件，依據所賦予「認可」與「不認可」作業進行分類，如圖9所示，發明專利於核准審定前符合一案兩請規定得權利接續新型專利而「認可[13]」者，計7,126件，占總核准件數約67.7%；反之，發明專利核准審定前未符專利法第32條第2項之一案兩請規定而「不認可」者，計3,395件，占總核准件數約32.3%。

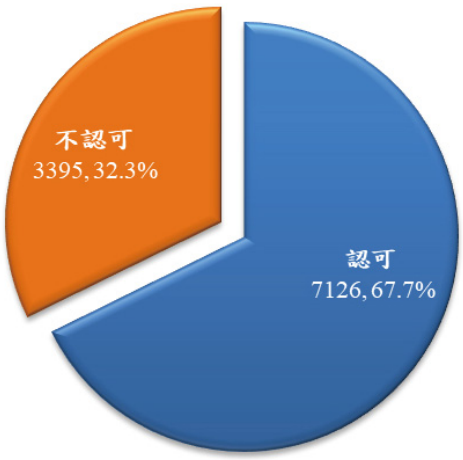


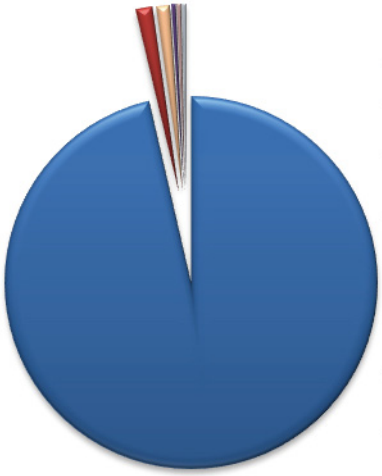
圖9　發明專利核准案件一案兩請認可／不認可比例

12 「認可」及「不認可」註記，分別代表發明申請案是否符合一案兩請之規定者，符合者註記為「認可」，反之則為「不認可」。

13 「認可、不認可」註記資料，係統計各申請案件中最近一次審查註記之案件資訊。

二、發明核准案件不認可原因分析

根據智慧局可量化分析之資料源[14]，本文僅得以統計自 105 至 109 年「不認可」之核准案件進行分析，但仍計有 2,187 件；如圖 10 所示，其中因「非相同創作」而不認可之發明核准案件，計 2,108 件，約占 96% 為最高；其餘則分別為「非申請時分別聲明」、「未取得新型專利權」、「新型專利權已當然消滅或撤銷確定」、「非同日（申請）」以及「非同一人（申請）」等零星案件，計 79 件，所占比例僅約 4%。



不認可原因	件數	占比
非相同創作	2,108	96.4%
未取得新型專利權	31	1.4%
非申請時分別聲明	25	1.1%
新型專利權已當然消滅或撤銷確定	8	0.4%
非同日	8	0.4%
非同一人	7	0.3%

圖 10　一案兩請發明核准案件不認可原因分析

因此，由 105 至 109 年之不認可原因分布趨勢判斷，一案兩請發明核准案件中未能權利接續新型專利權者，應主要經智慧局實體審查意見通知後，因修正其申請專利範圍而使得發明專利與新型專利為非相同創作所導致的結果。

綜合前述統計分析結果得知，發明專利核准案件中一案兩請「認可」與「不認可」註記之案件約為 2：1 之比例，足見申請人於獲准發明專利之前提下，約有 2／3 比例之發明專利案傾向將申請專利範圍修正維持與所對應新型專利相同創作之情形，以權利接續其新型專利權；但尚有約 1／3 比例之申請案於獲准發明

[14] 智慧局因於 105 年始完成內部資訊系統優化作業，以提供審查人員選填確切「不認可」原因，因此 3,395 件一案兩請「不認可」案件中，僅得以統計自 105 年以後之資料進行分析。

專利前，因申請時或經審查後之修正所導致發明專利與新型專利為非相同創作，致未符一案兩請規定，而無法順利接續新型專利權。

伍、結論

我國一案兩請自 102 年 6 月 13 日修法施行後迄今已逾 8 年的時間，經統計自修法日至 109 年 12 月 31 日止聲明主張一案兩請之發明專利案件計 19,822 件，相對應於智慧局新型專利之申請案量亦具有對等之挹注，輔以本文對於一案兩請之申請產業與技術領域分布趨勢之統計結果，發現近年來隨著智慧局審查速度的增快，使得發明專利可「權利接續」新型專利權的期間快速縮短，但各年度之申請案量仍逐年遞增而未受影響。

有鑒於此，本文藉由一案兩請申請趨勢之研究與審查實務探討，可歸納如以下三點主要分析結果：

一、申請案量未受權利接續期間縮短而影響

一案兩請制度自 102 年 6 月 13 日修法施行起至 109 年 12 月 31 日止，經統計其發明專利申請案量，係呈現自 103 年[15] 計 2,312 件逐年成長至 109 年計 3,108 件的趨勢；對比於各年度發明專利可「權利接續」新型專利權期間，自 102 年 765 日快速下降至 109 年 217 日之趨勢，並未影響申請人布局一案兩請專利申請之意願。

二、技術領域之密集性

一案兩請申請案以（3 階）IPC 之指標進行分析，係以「電子商務（G06Q）」、「資訊（G06F）」以及「半導體技術（H01L）」等技術領域位居各年度前 3 大主要申請行業類別，且約占總申請案量 60% 之比例，其中「電子商務（G06Q）」申請案量係呈現與前述「金融服務業」相似之分布趨勢，而自 105 年起逐年大幅成長至 109 年；足見一案兩請除「權利接續」制度既有之專利布局成效誘因外，

[15] 由於 102 年僅統計約半年申請案量，因此自 103 年起逐年進行比較。

在我國政府對於「金融科技」政策之積極推動[16]與智慧局推動業者申請金融科技專利而舉辦之多方說明會與研討會等，相關業者對於智慧財產管理與保護之內部制度顯著重視，應頗具正相關性。

三、發明修正為非相同創作未影響布局策略

一案兩請發明核准案中符合一案兩請而可「權利接續」新型專利權之案件約占 67% 之比例，其餘未符合一案兩請規定者主要源於發明公告核准時與新型專利為「非相同創作」所致，亦即對於專利申請人而言，發明專利即便經審查修正後與新型專利非屬相同創作，仍值得取得相對穩定可實施之專利權，因此顯示申請人布局一案兩請專利之申請，並非全然以「權利接續」新型專利權為主要布局策略；此外，對於非相同創作所對應之新型專利權，根據本月刊專題二「企業以一案兩請進行專利布局之申請策略研析」之研究結果，專利權人並未因新型與發明專利權為「非相同創作」而影響賡續維持新型專利權之意願，甚而認為同時存在新型與發明專利，專利權更有助於公司智財管理指標之提升。

四、澳洲新型專利權之廢除與我國新型專利權之存續

澳洲專利可分為標準專利（standard patent）與創新專利（innovation patent），其中標準專利等同於我國之發明專利，而創新專利則與我國新型專利特性較為雷同，導入創新專利的主要目標，是提供低階、改良發明或「革新物」更容易且更有效的保護；然而澳洲當局於 2020 年專利法修正案已正式通過，確定自 2021 年 8 月 26 日起，不再受理創新專利之新案申請，這項決定儼然掀起國內對於新型專利制度去留之討論；然而根據本文統計我國新型專利之申請情形，雖自 102 年（25,025 件）逐年遞減至 109 年（17,555 件），但一案兩請申請案量卻呈現逐年遞增之趨勢，顯見國內專利申請人對於快速取得新型專利權以優先賦予創作適當之保護仍持正面積極態度，因此，我國所允許一案兩請之申請制度，相較於澳洲創新專利制度，係提供專利權人更具彈性專利布局市場之智財策略，且有助於中小企業活用 IP 制度以保護其地區性之產業。

[16] 行政院金融監督管理委員會於 105 年 5 月及 9 月分別提出「金融科技發展策略白皮書」與「金融科技發展推動計畫」。