

「一案兩請」將成明日黃花?! (第 281 期 2021/10/7)

林文雄*

前言

今年 8 月間我國經濟部智慧財產局就「一案兩請專利申請相關議題」對專利／法律事務所發出調查問卷，希望專利代理業界提供意見，以利於後續對一案兩請專利申請制度的精進，由於部分問卷題目引人遐想，例如：「申請人是主動提出申請或經告知／推廣才使用一案兩請之申請制度？」、「申請人是否因為近年發明專利審查速度提升而降低其使用一案兩請之意願？」等等，不免令人懷疑主管機關是否有意檢討一案兩請的存廢。在專利領域中，有一案兩請申請制度的少數國家中，對岸的中國大陸在相關規定上與我國最為接近，在 8 月初由中國國家知識產權局發出的《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》中，擬明文規範對一案兩請的發明進行延遲審查，若草案內容通過則可能對一案兩請在中國大陸的應用產生結構性的影響。在下文中將分別介紹我國與中國大陸在一案兩請專利制度上的實務變化及其可能衍生的影響。

一、我國發明專利審查速度提升是否降低申請人採用一案兩請的意願？

以結果論，上述問題目前應該尚不存在，此可由下表的統計數字¹明顯看出：

	110 ²	109	108	107	106	105	104	103
新型專利公告總數	11,642	17,491	16,301	18,561	19,038	19,794	22,108	23,714
一案兩請之新型專利總數	2,501	3,027	2,659	2,827	2,640	2,304	2,370	1,954
一案兩請之新型專利佔比	21.5%	17.3%	16.3%	15.2%	13.9%	11.6%	10.7%	8.2%

註：

1. 上表統計數字來自中華民國專利檢索系統的檢索結果，當年公告之新型專利數量與智慧財產局 109 年年報公布的數字相較，每一年均有 1 至 2 件之差距，其原因不得而知。為了和一案兩請之新型專利在相同基礎下比較，公告之新型專利數量仍採用檢索系統取得的統計數據。
2. 110 年之數字統計至 9 月底為止。

根據智慧財產局 109 年年報顯示，發明專利初審案平均首次通知期間由 105 年的 12 個月逐年下降至 109 年的 8.7 個月，平均審結期間由 105 年的 19.8 個月逐年下降至 109 年的 13.9 個月。由此可見，發明專利初審不論是首次通知期間或審結期間均有大幅縮短。智慧財產局因而在前述的調查問卷中提問，發明專利審查速度提升是否降低申請人使用一案兩請的意願，而上表的統計數字則為上述問題提供了客觀的數據。

我國自 102 年修正施行一案兩請申請制度以來，一案兩請之新型專利在每一年公告的新型專利總數中始終佔有一定比例，且佔比呈現逐年上升的趨勢，即使在 108 年、109 年維持了較短的發明專利審查期間，一案兩請的新型在 109 年依然出現了 1% 的成長，110 年迄今也維持了成長的趨勢。由上述可知，發明專利審查速度的提升顯然沒有影響申請人採用一案兩請的意願。

事實上，若從取得專利權的速度來看，發明專利再快也快不過新型專利，根據 109 年年報顯示，新型專利平均審結期間已下降至 2.2 個月，這意味著新型專利提出申請後，最快約 3 個月就能取得專利證書，相較於發明專利平均首次通知期間的 8.7 個月要快上許多，況且發明專利採實質審查，首次發出的通知不盡然都是核准，若與發明平均審結期間的 13.9 個月相較，新型專利取得權利的時間更縮短達一年以上。因此若以發明審查速度提升衡量一案兩請的存在必要，從結果來看並沒有必然的相對關係。

*台一國際智慧財產事務所專案經理，亦通過中國大陸專利代理師資格考試

二、中國大陸一案兩請的發明，從不優先審查到延遲審查

近年來從實務經驗發現，在中國大陸提出的一案兩請，其發明的審查進度明均有明顯延宕，個案甚至在提申後超過五年仍未收到審查意見。此一狀況先前被認為與《專利審查指南》根據第 328 號公告（2019 年 9 月 23 日）修正的內容有關，在修正後專利審查指南第五部分第八章「實質審查程序」的「8.2 優先審查」章節中，規範了重點發展或鼓勵的產業，對國家利益或者公共利益具有重大意義的專利申請，得由申請人提出請求，經批准後優先審查。但同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明的（即一案兩請），對於其中的發明一般不予優先審查。

對於前述一案兩請的發明有審查嚴重延宕的情況，一般認為是審查部門對該項規定的過度解讀，而暫緩對一案兩請之發明的審查。根據先前當地專利代理機構與審查員溝通得悉，審查部門認為一案兩請的發明，已取得實用新型專利權在先，不影響申請人主張權利，因此暫緩審查一案兩請的發明。

惟上述作法顯然於法無據，亦無官方的正式回應，直至今今年 8 月 3 日，中國國家知識產權局發出「關於就《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知」，在草案的第五部分第七章「8.3 延遲審查」中進一步規範「同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明的，一般對已經獲得專利權的實用新型所對應的發明專利申請進行延遲審查，延遲審查通常為 4 年。」，根據過去中國大陸針對審查指南修改草案徵求意見的經驗，關於延遲審查的修訂內容仍有極大的可能性將會正式通過，一旦成真，採用一案兩請即使可以先取得實用新型專利權，但發明卻必須等待至少 4 年才能得到初步的審查結果，可能讓申請人因而對一案兩請卻步。

由上述可知，根據中國國家知識產權局擬修改專利審查指南，以延遲審查一案兩請的發明，對於申請人想利用接續式權利特色以先取得實用新型專利權，而在發明實質審查獲准後可接續取得穩定而較長專利權期間的操作，無疑是一大打擊，對於一案兩請也是極其不利的。然而面對中國大陸龐大的專利申請量，即使選擇只申請發明，其審查時間依舊是漫長的，因此採不採用一案兩請也是利弊互見，申請人必須更嚴謹地檢視本身的需求，以便找出最有利於己的專利申請策略。

三、小結

一案兩請的專利申請制度，大部分原因來自發明審查時間過長，審查時間較短的新型可讓申請人及早取得專利權，後續若發明獲准則可接續取得穩定且較長的專利權期間，對於申請人而言無疑是美事一樁。但當審查實務出現變化，衍生的實際操作卻往往出人意料，例如我國智慧財產局因發明審查速度提升，主動調查申請人是否因而降低使用一案兩請的意願，似有檢討一案兩請存廢之跡象；而中國大陸透過修訂專利審查指南，對於一案兩請的發明從不予優先審查，到目前徵集意見中的進行延遲審查，且延遲審查的時間長達 4 年，對於中國大陸的一案兩請申請環境顯然是非常不友善的。在前述狀況下，一案兩請在兩岸是否將殊途同歸地成為明日黃花尚不得而知，現階段申請人佈局專利申請策略時，若有一案兩請的申請考量時，在台灣尚無須將發明審查速度作為是否使用一案兩請的考量因素；而在中國大陸方面，除申請人應審慎評估及檢視需求外，一旦採用一案兩請，發明部分應即請求提早公開，以及早進入實質審查排審，避免讓審查延遲的情況雪上加霜。