

專利話廊

【新專利法系列】

新專利法「一案兩請」規定將再修正

王錦寬

我國新專利法自 2006 年開始進行大幅度修正的研擬，2009 年 12 月 11 日新專利法草案送至立法院審議。在送進立法院之前的 3 年間已召開多場次的諮詢及公聽會，立法院經濟委員會自 2010 年 3 月至 2011 年 4 月以 1 年的時間完成審查。未料，2011 年上半年，反對開放植物專利者，在最後關頭力促立法院停止新專利法的審議工作。

智慧局隨後的溝通失敗而原來支持開放植物專利的農委會也不再堅持，於 2011 年 10 月智慧局將原擬開放植物專利之條文撤回，最後才通過立法院的審查。

2011 年 12 月 21 日總統以華總一義字第 10000283791 號令公布新專利法條文，共計 159 條，相較於現行專利法 138 條，共計修正 108 條，增訂 36 條，刪除 15 條。修正幅度空前的新專利法於今 (2012) 年 8 月 22 日經行政院以臺經字第 1010139937 號令發布將自 2013 年 1 月 1 日施行。

筆者稱為一波三折的新專利法，包括強化新型專利制度等 9 項議題，牽涉範圍廣，研擬過程冗長，部份議題反覆；新專利法有關同一內容同時申請發明及新型專利的規定（一案兩請制度），即為一例。原在 2006 年已完成公聽的版本，智慧局於 2009 年初卻主動再作修改，推翻 2006 年的版本。

新專利法自去 (2011) 年修正公布後，為符合明 (2013) 年施行的需求，今 (2012) 年以來只見智慧局卯足全力增修施行細則、審查基準及相關辦法等，公聽會一場一場的開下來，原已可望在新專利法施行前夕作好準備。未料，10 月 19 日的一場由李貴敏等立法委員召開的公聽會又投下了 1 個變數，針對新專利法一案兩請制度，呼籲再修法，並一度傳出有人主張新專利法延緩施行，新專利法波折之多也創新了記錄。

依現行專利法規定，並未開放一案兩請，依審查實務，發明專利審查時，經檢索其為一案兩請者，均先發給審查意見，通知請申請人限期擇一，惟就申請人而言，其尚未得悉發明專利是否符合專利要件，就必須先放棄新型專利權，造成申請人難以選擇。新專利法關於一案兩請制度係為 2009 年版，新專利法第 32 條規定，發明專利即將核准審定前才通知申請人擇一，明文開放一案兩請，並放寬申請人擇一之時點，解決部份現行審查實務對業界造成之困擾。

然而新專利法一案兩請制度的相關規定，相較於 2006 年 12 月提出並完成公聽的版本，最大的差異在於新專利法一案兩請中之自始不存在規定，而非 2006 年版的權利接續制度，對專利申請人極為不利。因若申請人選發明，則新型將被視為自始不存在，使得原先所受之保護落空；若選新型，則受保護期間縮短 10 年，如於新型保護期間受侵害，縱使該發明即將獲准專利，申請人只好犧牲發明專利較長之保護期間。

一案兩請的實務在中國大陸已有超過 20 年的歷史，雖曾因 2002 年 4 月 22 日，一件 (2002) 高民終字第 33 號的高等法院的判決，使中國大陸專利局於 2006 年的專利審查指南中將多年的接續式權利的實務作了改變；但該案專利權人及復審委員會上訴後，最高法院於 2008 年 7 月 14 日及 15 日分別以 (2007) 行提字第 4 號行政判決及 (2008) 行提字第 3 號行政判決，將前述最高法院判決廢棄，確定中國大陸專利實務仍應採權利接續制度。事實上，在 2009 年 10 月 1 日施

行的現行中國大陸專利法更明文規定，一案兩請權利接續制度的法律基礎。

智慧局 2009 年初推翻 2006 年的版本，其主要理由為 2006 年權利接續的版本，雖受外界歡迎但相關限制較多，恐無法如預期般順暢運作（如當時會議記錄）。2009 年筆者出席公聽會時，曾表示若要開放一案兩請，宜採權利接續，2009 年公聽會筆者更曾表示該制度已為中國大陸當時修訂的專利法所採，並籲請智慧局重視 2009 年版將造成的問題，建議回復至 2006 年修正條文版本。

2011 年 12 月 17 日在台大法學院，由台灣法學會等 4 個單位主辦的「變遷中專利制度之檢討與展望研討會」，該研討會第一場議題即為「同一技術同時申請發明專利及新型專利之問題探討」，謝銘洋教授即為主講人之一，當時謝教授也指出新專利法一案兩請制度將衍生的問題。筆者當時忝為同一議題之與談人，筆者也提出資料說明新專利法的問題，但筆者同時也質疑謝教授在 2009 年公聽會時及之後何以不早點發聲，以共同努力促成法案朝權利接續制度發展。

新專利法施行在即，本次內容幾乎為全新的內容，個人雖贊同針對新專利法一案兩請制度再修改，但若為此延緩新專利法的施行，代價不成比例；何況，學界若認為新專利法一案兩請制度有缺陷，過去法案研擬時的公聽會應有機會努力，如今新專利法還有兩個月就要上路，匆促再提修法，切莫因小失大，這是筆者說明過去的原因。

為因應立法院及學界的呼聲，智慧局對於目前立法委員及學界提出的修法建議，也傾向於極力配合。針對立法委員提出的法案修正內容，一案兩請制度針對新專利法將修改兩項條文，如表一。

立法委員對新專利法再修正的內容，為權利接續制。若申請人於發明可准的情況下選擇發明，則早經形式審查獲准的新型專利權將自發明公告之日後消滅。尤其在新專利法第 41 條第 3 項新增但書規定，使一案兩請採權利接續制的同時，於發明專利公告之前他人之實施行為，排除可以同時主張補償金與新型專利權損害賠償的可能，要求專利申請人於補償金和新型專利權損害賠償間擇一行使。

表一：李貴敏立法委員提案修正專利法一案兩請制度的內容

	建議再修正內容	原新專利法內容
新專利法第 32 條第 2 項	申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。	申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。
新專利法第 41 條第 3 項	前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。但依本法第三十二條分別申請發明專利及新型專利，並已取得新型專利權者，僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張之。	前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。

一案兩請制度在上述專利法修正內容外，筆者建議應再增加申請時同時聲明，以及在公告時載明一案兩請的事實，讓規則更明白，使第三人在新型獲准公

告時也可明白得知該內容是屬於一案兩請制度下的其中一案。智慧局將針對前述立法委員提案內容，對新專利法第 32 條第 1 項一併提出修正，如表二；將來另於施行細則中訂定公告事項。

表二：新專利法第 32 條第 1 項建議再修正內容

建議再修正內容	原新專利法內容
同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明其事實；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一； <u>申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。</u>	同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。

儘快推動再次修法，並以 12 月底完成修法為目標，智慧局亦有共識共同努力，智慧局也將在相關子法的修訂事項積極配合。惟萬一不及完成立法，也有可能在新專利法施行後，才完成一案兩請專利法修正的工作，如何發展，仍得觀察這兩個月的發展。

配合一案兩請再修法的同時，也將針對新專利法第 97 條第 1 項第 3 款關於損害賠償計算規定修正為以合理權利金為基礎計算損害，並恢復 3 倍「懲罰性」賠償規定。

新專利法放寬優先權規定

吳煌烈

我國現行專利法第 27 與第 28 條為國際優先權規定，而第 29 條係規定國內優先權。預計於民國 102 年 1 月 1 日施行之新專利法在國際優先權及國內優先權方面做了條次的更動，其中國際優先權的規定是在第 28 條與第 29 條，國內優先權的規定是在第 30 條。以下分別比較現行專利法與新專利法在優先權規定的主要差異作說明：

(一) 國際優先權

所謂國際優先權是指申請人在外國提出專利申請後（以下稱基礎案），於法定期間內就相同發明向我國提出專利申請（以下稱後申請案）時，申請人得主張該基礎案的申請日為優先權日，作為後申請案之判斷專利要件的基準日。現行專利法以及新專利法均有規定，後申請案可主張一基礎案國際優先權之時機為該基礎案申請日後的十二個月內（新式樣專利為六個月）。

我國新專利法相較於現行專利法在主張國際優先權之時機有顯著的改變，在新專利法中，若我國後申請案在申請時沒有主張基礎案的國際優先權，申請人得在該基礎案申請日後十六個月（設計專利為十個月）內申請回復國際優先權的主張，其中前述的基礎案包含我國新專利法施行日（民國 102 年 1 月 1 日）以前於外國提出之申請案。反觀現行專利法係沒有回復主張國際優先權的規定。

新專利法對於檢送國際優先權證明文件之時機亦有變動，現行專利法規定我國後申請案在聲明主張國際優先權後，申請人必須在後申請案申請日起四個月內檢送優先權證明文件，否則申請人將喪失主張國際優先權的權利。然而，新專利法放寬了前述的限制，新專利法規定後申請案在我國聲明主張國際優先權後，申請人得於基礎案申請日後十六個月內檢送優先權證明文件。

(二) 國內優先權

所謂國內優先權是以至少一件我國申請在先的先申請案（以下稱基礎案）加入新的事項後再提出申請（以下稱後申請案），使得判斷後申請案已見於基礎案內容的專利要件基準日可往前推至該基礎案的申請日。

現行專利法規定後申請案提出的時機包含有：在我國先申請案已經審定或處分者，則後申請案不能主張基礎案的國內優先權。新專利法放寬了前述限制，新專利法規定只要後申請案提出時，基礎案尚未公告或不予專利的審定或處分確定者，即可主張國內優先權。由於新專利法將可主張國內優先權的後申請案提出的時間點從基礎案審定或處分往後延到公告之前或不予專利確定，因此延長了後申請案可主張先申請案國內優先權的時機。

其中，由於在我國新型申請案通常在半年以內即可獲核，因此申請人於接獲先申請的新型基礎案核准處分書後至公告之期間內仍有機會就後申請案提出申請並主張基礎案之優先權。

我國專利申請件數每年約 8 萬多件，外國人專利申請量比例高達 1/3，專利申請活絡，但由於我國非聯合國成員也非專利合作條約 (PCT) 會員國，能吸引那麼多外國申請案實屬不易，對於主張優先權時機提供復權規定，也是國際間的趨勢，好事一件；而對於優先權證明文件，除應加強與各國專利局合作，加速各專利局間達成電子交換作業，以減少申請人的程序負擔外，其實也可參考其他國家的立法例，不必檢送優先權證明文件或於必要時再要求申請人檢送。

總體來看，相較於現行專利法，新專利法於國際、國內優先權主要放寬了可主張優先權的時機，特別是國際優先權還多了可回復主張權利的規定，申請人可

善用之。

資料來源：

一、我國現行專利法。

二、我國預定 102 年 1 月 1 日施行的專利法。

