

專利話廊

一案兩請實務再檢討（上）

王錦寬 副總經理

一 前言

我國專利法最近一次大幅修正歷經數年，於2011年（民國100年）11月29日經立法院審查通過而於2013年1月1日施行（下稱100年版專利法）。100年版專利法施行之同年5月29日立法院審查會通過專利法再修正案，並於立法院該會期最後一天，2013年5月31日，「午夜場」三讀通過，經2013年6月11日公布，並自同月13日施行。雖立法院於2014年1月3日再度審查通過專利法部份條文修正案，並公布自2014年3月24日施行，惟係涉及邊境法護措施與本文討論之主題無關（以下統稱現行專利法）。

100年版專利法雖開放同一人於同日可就相同內容分別提出發明專利及新型專利之申請（一案兩請），惟一旦發明專利申請案經審查無不予專利事由時，申請人必須在兩案中作出選擇，若選擇發明，則新型將被視為自始不存在。現行專利法進一步就一案兩請採權利接續制度，亦即一案兩請之發明專利申請案經審查無不予專利事由時，申請人必須在兩案中作出選擇，若選擇發明，則新型專利權將自發明專利公告之日消滅。

配合現行專利法之施行，專利審查基準第二篇第三章暨第五篇第一章針對「一案兩請」相關規定作了修正，於2014年1月16日由經濟部以經授智字第10320030141號公布，並溯自2014年1月1日起施行。

本文針對前述2014年版專利審查基準第二篇第三章關於一案兩請之相關規定導出若干實務問題，希使一案兩請的制度更為完善。

二 先申請原則的踐行

現行專利法第31條主要在規範先申請原則，即相同發明有二個以上申請案，僅能就最先申請者准予專利，就申請人及申請日的態樣組合如附表。

	同一人	不同人
同日申請	擇一	協議
不同日申請	新穎性或僅先申請能准	新穎性或擬制喪失新穎性

對於同一內容之先後申請案，若先申請案於後申請案申請前已公開或公告者，不論是同一人或不同人均有適用新穎性要件的機會。對於同一內容之先後申請，若先申請案在後申請案申請前尚未公開或公告，先後申請案屬同一人者，適用先申請原則，僅能由先申請案獲准專利；若先後申請案屬於不同一人者，則適用擬制新穎性要件。

針對同一技術內容同日申請兩件以上的申請案，先申請原則之踐行要點如后。

1. 同日指實際有效申請日或優先權日

現行專利法第31條第1項對於不同申請日的比較基礎，若申請在後的案件主張有優先權，則仍應准予優先權日較早者。

若該二以上專利申請案之申請日、優先權日為同日，而申請人為不同人者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予發明專利。若該二以上專

利申請案之申請日、優先權日為同日，申請人為同一人者，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予發明專利。

現行專利法第31條第2項對於同日申請的日期方面的比較，除明定申請日外，若有優先權，則應將之列為比較基礎。

2. 相同發明在同日申請的判斷

判斷兩專利申請案是否相同，應就每一請求項逐項判斷，若兩申請案之任何請求項間所載的內容相同，即屬相同發明。但同日申請之上下位概念的兩技術內容非屬相同發明（2014年版審查基準第二篇第三章5.5節）。因此同日申請的兩件申請案之技術內容是否為相同發明，其判斷方式為：

若A案先申請，B案後申請，A案將使B案不具新穎性；反之，若B案先申請，A案後申請，B案也將使A案不具新穎性，則兩案為相同發明。惟上述兩種情況，只要不同時成立，則認定兩案非同日申請之相同發明。

易言之，若先申請之A案為下位概念，後申請之B案為上位概念，A案將使B案不具新穎性；反之，若屬於上位概念的B案先申請，並不會使下位概念的後申請A案，造成新穎性的問題，則A、B兩案同日申請時，不應被認定為相同發明。

3. 同日申請兩申請案之處理

同日申請之兩相同發明的申請案，若均處於審查中的狀態依專利法第31條第2項規定，智慧局應通知兩申請案限期協議（不同申請人）或擇一（相同申請人）。若協議不成、未擇一或逾限未申報協議或逾限未擇一，兩申請案將均不予專利。

同日申請之兩相同發明的申請案，若其中之一已核准公告，智慧局應通知兩案限期協議（不同申請人）或擇一（相同申請人）。若協議不成、未擇一或逾限未申報協議或逾限未擇一，智慧局將核駁審查中的申請案，並公告已核准之專利案自始不存在（2014年版審查基準第二篇第三章5.6.2.2節、5.6.2.4節）。

同日申請之兩相同發明之申請案，若其中之一已核准公告，在協議不成、未擇一或逾限未申報協議或逾限未擇一時，智慧局能公告該已准之專利案自始不存在？由於現行專利法已無依職權不予專利之規定，筆者認為，除非依違反專利法第31條提起舉發，則別無他途。當然，同日申請之兩相同發明的申請案若均已核准，不論是兩申請案皆為發明、皆為新型或一發明一新型，均可依違反依專利法第31條提起舉發。

三 一案兩請為先申請原則之例外

相同創作提出兩申請案，不論是兩申請案皆為發明、皆為新型或一發明一新型，均有先申請原則之適用。惟100年版專利法修正原專利法第31條第4項並增訂第32條內容。

100年版之專利法第31條與現行專利法第31條相同，第31條第4項規定為「相同創作分別申請發明專利及新型專利者，除有第三十二條規定之情事外，準用前三項規定。」因此相同技術內容分別申請發明及新型專利為專利法第31條先申請原則之例外。換言之，同一技術內容分別申請發明及新型專利，若符合第32條規定之情事，則應依第32條規定處理，不適用第31條之規定。

100年版專利法第32條自2013年1月1日施行後，再度修正，現行專利法第32條則於同年6月13日施行。前後版之第32條相同之處為：（1）開放一案兩請之申請為先申請原則之例外。（2）一案兩請必須為同一人所申請。（3）一案

兩請必須是同日申請。(4)一案兩請之內容應屬相同創作。(5)發明案經審查無其他不予專利事由，應責令申請人限期在發明及新型之間擇一為之，屆期未擇一則將不予發明專利。(6)發明審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，則審查中之發明應為不予專利之審定。

100年版專利法第32條與現行專利法第32條不同之處在於：(1)前者為權利擇一，選擇發明後，新型專利權視為自始不存；後者為接力式權利，選擇發明後，新型專利權自發明專利公告之日消滅。(2)現行專利法另規定，一案兩請應於申請時分別於發明申請案及新型申請案聲明一案兩請的事實，若僅在其中之一聲明或均未聲明，都將不予發明。

一案兩請之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，若申請日在2013年6月13日之後(含當日)，且申請時已分別聲明同日申請相同創作之事實者，應適用現行專利法第32條一案兩請規定；若申請日在2013年6月12日前(含當日)，則應適用100年版第32條之一案兩請規定。
(待續)



歐洲統一專利法院 (Unified Patent Court, UPC) 之施行指日可待？

郭雅娟

UPC 的設立是歐盟專利 (Unitary Patent, UP) 體制下的重要議題，主要是為了簡化專利訴訟程序及降低訴訟費用，未來，UPC 將會是審理專利侵權及無效訴訟之一審及上訴管轄法院。

UPC 相關協議係於 2013 年 2 月 19 日由 25 個會員國簽署同意，該協議必須經過包含英國、德國及法國在內的 13 個會員國國內法批准同意後才能生效。會員國中最先通過國內法批准同意的國家是奧地利 (2013 年 8 月 6 日)；馬爾他則是在 2014 年 1 月經眾議院通過相關立法；而丹麥則已在 2014 年 5 月 25 日舉行公民投票同意加入。三個重點國家中，法國是最先於 2014 年 3 月 14 日批准同意，而英國於 2014 年 4 月 2 日經上議院三讀通過的智慧財產權法案 (IP Bill)，其中亦包含因應 UPC 協議所做的相關條文修正，目前該法案已於 5 月 14 日經皇室同意；德國則是觀望英國及法國的批准動向，故當兩國完成批准後，德國可望跟進，一旦這三個國家都完成批准後，則將意味著包含 UPC 在內的 UP 體制之施行又向前邁一大步。

下表為目前各會員國對 UPC 協議的簽署情形：

會員國	簽署日期	國內批准進度	批准日期
 奧地利	19.02.2013		06.08.2013
 比利時	19.02.2013		
 保加利亞	05.03.2013		
 克羅埃西亞			
 捷克	19.02.2013		
 賽普勒斯	19.02.2013		
 德國	19.02.2013		
 丹麥	19.02.2013	25.5.2014 舉行 公民投票同意 加入	
 愛沙尼亞	19.02.2013		
 希臘	19.02.2013		
 芬蘭	19.02.2013		
 法國	19.02.2013		14.03.2014
 匈牙利	19.02.2013		
 愛爾蘭	19.02.2013		
 義大利	19.02.2013		
 拉脫維亞	19.02.2013		

會員國	簽署日期	國內批准進度	批准日期
 立陶宛	19.02.2013		
 盧森堡	19.02.2013		
 馬爾他	19.02.2013	1.2014 眾議院 通過	
 荷蘭	19.02.2013		
 波蘭			
 葡萄牙	19.02.2013		
 羅馬尼亞	19.02.2013		
 斯洛伐克	19.02.2013		
 斯洛法尼	19.02.2013		
 西班牙			
 瑞典	19.02.2013		
 英國	19.02.2013	14.5.2014 皇室 同意	

然而，縱使批准的會員國達到門檻，UPC 仍須再等待四個月後才能正式成為體制，故在此之前 UPC 必須整裝完備，其中包含法院及登記處 (Registry) 的設置、法官的指派及訓練、訴訟費用的訂定，以及程序細則的定案等，以便於正式施行時即可以立刻上陣。隨著上訴法院已於盧森堡設置完成，中央法院 (central division) 也將分別於倫敦、慕尼黑及巴黎設置，惟地方／地區法院 (local/regional division) 的設置地點及數量仍不得而知。雖然各會員國均有權可在其本國設置至少一個地方法院，然而各國必須自負法院所需之經費，對於專利訴訟較少或是經濟狀況較吃緊的會員國來說，設置一個新的法院是有其困難度。目前已得知法國及英國將會分別設置一個地方法院，英國將會選擇在蘇格蘭 (Scotland)；而德國則是會設置三到四個地方法院；此外，瑞典、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞也於 2014 年 3 月 4 日共同簽署協議設置一個北歐波羅的海地方法院 (Nordic-Baltic division)，惟並不包含丹麥及芬蘭，地點則是在瑞典首都斯德哥爾摩 (Stockholm)；比利時也是選擇在其首都布魯塞爾 (Brussels) 設置一個地方法院；而尚未表示意願的國家則為愛爾蘭，葡萄牙和奧地利。

UPC 的相關程序細則第 16 版草案已於 2014 年 3 月 6 日公布，其中涉及之重要議題值得關注，其分述如下：

選擇退出 (Opt outs)－

歐洲專利案之專利權人有 7 年的過渡期可以選擇退出 UPC 之訴訟體制，任何侵權行為或無效請求仍可回到各國家法院進行審理。選擇退出有可能必須繳納一筆程序處理費，目前此項費用仍未定，惟此費用的高低將會是專利權人考量是否選擇退出之重要因素之一。多方建議此項費用不宜過高，惟就算是將費用定得很低，專利權人仍須支付委託代理人處理此項程序之費用。

專利權人在過渡期選擇退出的時機是很重要的，倘若第三人向 UPC 註冊處

提出之無效訴訟是早於專利權人選擇退出的時間，此時，UPC即擁有該訴訟之管轄權，專利權人將失去選擇退出的機會。為了讓專利權人的選擇退出能及時登錄至UPC系統，細則中明定將會採用電子形式處理專利權人所提出之選擇，註冊處收到電子形式通知後會及時輸入UPC系統，如此即可避免因時間差而導致所作的選擇退出落於無效訴訟之後。

雙軌並行 (Bifurcation)-

各會員國法院處理侵權及無效訴訟之制度並不一樣，以英國來說，是採兩者合一審理制度，而德國則是採侵權及無效訴訟分立制度。細則則是允許各法院可以雙軌並行，同時不會訂定規則來束縛法院的運作，將會給予最大的司法裁量權，故可預見不同的做法可能會遍及不同的法院，最有可能的是各會員國法院仍會遵循其原有的訴訟體制。

然而，此舉可能會造成各會員國在處理禁制令 (Injunctions) 的標準上有差距。當第三人擬於UPC會員國內銷售產品時，因耽心可能會有專利阻礙 (blocking patent)，為了謹慎起見，則可向中央法院提起無效訴訟，藉以釐清該專利的有效性。此時，專利權人可以採取的回應是向地方或地區法院提起侵權訴訟，並可在其專利有效性被檢視前迅速取得禁制令，此時若有禁制令差距 (injunction gap)，則對專利權人來說就比較佔有優勢。以德國之一審侵權訴訟與無效訴訟作出判決的時間則就有6至15個月的差異。

另外，當同一專利且相同訴訟雙方發生侵權訴訟，而第三人所提起的無效反訴 (counterclaim) 行為是為了回應侵權訴訟時，則根據 Article 33(3) 之規定，地方或地區法院可以有以下選擇：

- 同時審理侵權及無效訴訟，並可請求一審法院分派有資格和經驗的技術法官協助審理。

- 將無效反訴之裁量權轉交予中央法院，並且暫停或是繼續審理侵權訴訟。

- 基於訴訟雙方的同意，將裁量權交付予中央法院。

在地方或地區法院尚未作出上述決定時，中央法院會暫停無效訴訟之進行。

語言 (Language)-

一直以來，語言在建立歐洲單一專利系統上是一個絆腳石，不管是從政治面或實務面來看，仍存在許多的問題，而且制度本身也仍不明朗。為此，制定細則草案委員會提出了兩個方案和建議，並表示將優先允許原告在訴訟程序中選擇所要使用的語言。

隨著參與UPC的會員國一一的進行批准程序，UPC的施行也逐步實現中，最近一次2014年3月18日的會議中，UPC籌備委員會首次針對訂定收費標準、成本回收及歐洲專利訴訟證明 (European Patent Litigation Certificate) 進行討論，並且一致認為在2015年前UPC仍不會施行。對於即將到來的UPC系統，專利權人並無法事先做好準備。對大部份專利權人來說，影響比較大的會是在於選擇退出UPC管轄權所要繳納的官費。新法院施行之初，專利權人應該是會採觀望的態度先選擇退出，以觀察其發展後再考慮是否要參與。