

專利話廊

依法復權後應無新專利法第 32 條第 3 項之當然消滅之適用

吳嘉敏

新專利法新增第 32 條乃開放並允許同一申請人可就一創作內容同時提出發明及新型申請案（以下簡稱一案兩請），在發明核准審定前，可在兩種專利間作出選擇，但同條第 3 項規定新型專利在發明審定前若已為當然消滅，則發明不予專利。有趣的是新專利法第 70 條增訂非因故意未繳交年費可以申請復權，則申請人花了很大的代價對新型專利權所作復權申請，是為了滿足發明核准審定前可選擇發明專利的基本條件，然而當發明可以獲准而必須自發明及新型二者之間選擇其一時，申請人又須再次對起死回生的新型專利權宣判死刑。新型專利權的生死實耐人尋味，筆者在新專利法仍在立法院審議時，曾以「專利法修正草案中，復權規定對一案兩請新制的影響」為題，對於一案兩請中新型專利權因未繳年費消滅而影響發明專利獲准的問題，認為新專利法新增的復權規定不失為一項有用的補救措施（[可參閱 2011 年 11 月 3 日所出刊之第 22 期台一雙週電子報](#)）。

新專利法導入以往未見之復權規範，並且直接於第 70 條第 2 項明定可請求復權以回復專利權的規定。專利權人非因故意，未於新專利法第 94 條第 1 項所定期限補繳逾期之第二年以後的年費者，得於繳交年費期限屆滿後一年內，申請回復專利權。新專利法導入之前述復權規定，可將逾期未繳納年費而失權之專利權再予以恢復的法律效力是相當明確。

同一人就相同創作於同日申請發明及新型，經審查發明後在核准前依新專利法第 32 條第 1 項規定應令申請人在發明及新型之間擇一選擇。雖新型專利因專利權人非因故意未及時繳交年費而當然消滅，惟新型專利權依照新專利法第 70 條第 2 項規定復權後，即無違反新專利法第 32 條第 3 項的規範，而當然可依新專利法第 32 條第 1 項規定選擇發明專利權。

在 4 月 17 日審查基準的公聽會結束前，智慧局曾針對新專利法第 32 條第 3 項所規範的當然消滅表達初步意見，依智慧局研究結論，此處的「已當然消滅」意味著曾經發生過的事實，而不論日後是否已復權。因此，只要新型專利權曾經因未繳年費而當然消滅，縱使日後辦理復權回復該新型專利權，仍無法消除曾經當然消滅的事實，則該新型專利仍有違新專利法第 32 條第 3 項的規定，而該相同創作之發明專利申請案將無法獲准專利。

然而，上述解釋不僅於法理不合且有自相矛盾之處，以下提出數點論述：

1、於新專利法修正條文對照表中的修法說明裡，針對新專利法第 70 條第 1 項第 3 款的修法說明中明確記載：「第三款文字修正並刪除但書規定...但如依修正條文第十七條規定准予回復原狀，或依本條第二項規定申請回復專利權後，即不生專利權當然消滅之法效。...」，智慧局在新專利法修法的理由中，對於現行專利法第 66 條第 1 項第 3 款的上述文字，認為是贅語而予以刪除，智慧局向來認定「復權制度」的意旨及所生的法律效力，亦即專利權辦理復權後，該專利權視為未發生當然消滅的法律效力。現行專利法規定的上述復權原因與新專利法第 70 條並不相同，但都產生相同的復權效力，一旦復權，既未生當然消滅的法律效力，則新型專利權在復權後當然不落入新專利法第 32 條第 3 項規範之「已當然消滅」的解釋。

2、智慧局於新專利法第 70 條增訂第 2 項的立法說明中明確表示：「增訂第二項...補繳專利年費期間之性質，乃屬法定不變期間，且屆期未繳費，即生不利益之結果。...如僅因一時疏於繳納，即不准其申請回復，恐有違本法鼓勵研發、

創新之用意...」因此，若因一新型專利權「曾經」當然消滅藉由復權等於是抹除該曾經發生的事實，應無新專利法第 32 條第 3 項之適用，智慧局在前述公聽會透露的主張已違悖本次新專利法復權制度的意旨。

3、再者，新專利法新增第 32 條乃開放並允許同一申請人可就一創作內容同時提出發明及新型申請案，申請人願意付出較高申請費用為的就是能先選擇較快獲准之新型專利權對其創作予以保護，符合專利法鼓勵創作之基本宗旨。反觀新專利法一案兩請對於專利權之規定，我國新專利法並不採發明接續新型專利權的規定，對同一申請人來說整體專利保護措施尚稱不得完善，而今就第 32 條第 3 項所規定相同創作對發明及新型擇一時，又可能非因故意而未維持新型專利而直接不准發明專利一事無疑更是雪上加霜，雖然維持繳交年費一事本應為申請人應注意之情事，但既然新專利法增列對於非故意未繳交年費一事可主張復權請求，即代表智慧局已採從寬認定，對申請人來說不啻為一項德政，實不應再過度解釋而阻斷申請人在一案兩請的情形下獲准發明專利權之生路。

4、倘若智慧局對於「當然消滅」一詞的解釋仍舊維持「只要曾經當然消滅過，縱使透過復權仍無法抹除該當然消滅過的事實」，再以相同見解解釋新專利法的其它規範有關專利權消滅的法條，則易招致曲解法條意旨之混亂情況。例如，新專利法第 72 條中規定：「利害關係人對於專利權之撤銷，有可回復之法律上利益者，得於專利權當然消滅後，提起舉發。」則倘若一專利權「曾經」當然消滅過，反倒給予專利權人一個規避公眾審查的法律漏洞；意即，依照智慧局的解釋，縱使日後復權仍無法抹除該當然消滅過的事實，專利權人大可操作短暫失權再復權，讓該專利權往後除了具有可回復之法律上利益之利害關係人外的任何人，均無法提起舉發來撤銷不當核准的專利權，如此將嚴重違反公眾利益，相信非大眾所樂見。

綜上所述，智慧局對於新專利法第 32 條第 3 項所規範的當然消滅所提出初步主張實屬不妥，亦與復權制度之意旨相悖。因此，當同一人就相同創作於同日申請發明及新型時，一新型專利權依照新專利法 70 條第 2 項規定復權後，應未違反新專利法 32 條第 3 項的規範而可再經放棄該新型專利權的途徑獲准該發明專利權。

2011 年世界智慧財產權指標報告

賴晏翎整理

世界智慧財產權組織在 2011 年 12 月公布了「2011 年世界智慧財產權指標報告」(World Intellectual Property Indicators 2011)，探討全球近年來發明、新型及設計專利成長的趨勢。

2009 年全球景氣低迷，智慧財產權申請數量大幅衰減，但 2010 年時成長情形強勁復甦，全球專利申請的平均成長率 (7.2%) 甚至大於國民生產毛額 (GDP) 的成長率 (5.1%)。專利案增加主要集中於中國大陸及美國，中國大陸專利申請成長率為 24.3%，為其 GDP 成長率的兩倍以上。以下資訊摘錄自該報告：

一、發明專利申請概況

2010 年全球共提出 198 萬件專利申請，五大專利局 (IP 5) 佔了 78.2%，其中中國大陸所佔之比例由 1995 年的 1.8% 成長至 2010 年的 19.8%，申請案件數量則由 2001 年 63,450 件暴增至 2010 年的 391,177 件，平均每年成長率為 22.6%。反觀鄰近的日本，同期在全球申請量所佔比例由 35.2% 下降至 17.4%，原本全球第 2 大專利局的地位也因此被中國大陸所取代。

2010 年全球專利局共核准將近 91 萬件專利申請，比 2009 年多了 10 萬件，成長率為 12.4%，美國及日本專利局佔其成長率之大宗，反觀申請數量成長驚人的中國大陸，核准專利數量的成長率反而不高。

透過各國向外國申請案件數量的多寡，也可觀察智慧財產權保護的全球化程度。日本及美國在 2010 年都提出了超過 17 萬件的向外國申請案，為全球最多。中國大陸向外國的申請案量，雖在過去 5 年都有兩位數的成長，但件數仍有限，排名仍處於許多歐洲國家之後。

二、新型申請及核准概況

全球新型申請可區分為兩個階段，第一個階段為 1985 年至 1998 年，處於新型件數減少的趨勢，主要乃因日本的新型專利受理件數由 1985 年的 203,000 件至 1998 年的約 10,000 件，呈現明顯下降的趨勢。第二階段則是從 1999 年至 2010 年，因為中國大陸新型申請案的顯著增加，使全球新型申請件數呈現成長現象。全球新型申請數量在 2010 年成長了 24.2%，核准的成長率與 2009 年相比更高達 54%，2010 年共核准了約 407,000 件新型申請，而這大部分也都歸因於中國大陸。若以各國專利局作為分類，中國大陸專利局在 2010 年共受理了近 41 萬件新型申請，並發出約 34 萬件核准，兩者均佔了全球約 4/5 的比例。

三、設計申請及註冊概況

2010 年全球提出的設計申請數量以 724,000 件創下新高，與 2009 年相比，有 13% 的成長率。而註冊的數量在過去 10 年則是持續成長，2010 年約達到 65 萬件，中國大陸的強勁成長幾乎佔了全球大部分的註冊量，其註冊量相較於 2009 年約增加了 8 萬 5 千件。在各國專利局受理設計申請的比例上，可看出有相當大的差距，中國大陸專利局於 2010 年受理了約 42 萬件的申請，佔全球總申請數量的 58%，為第 2 名歐盟商標局的 5 倍以上；另在註冊部分，中國大陸專利局 2010 年發出的件數超過 33 萬，相較 2009 年成長了 34%。

四、國際申請與合作

PCT 國際申請案在經過 2009 年的經濟衰退，申請數量減少了 4.8% 後，同樣也在 2010 年再次正向成長，當年有 5.7% 的成長率，多數申請皆來自亞洲國家，如中國大陸、韓國、日本等。而在各國 PCT 國際申請案數量的成長率方面，

則以中國大陸 (55.6%)、印度 (33.7%)、韓國 (20.3%) 為最多，顯示申請國家不再完全集中於已開發的歐美國家，而是有逐漸移轉至部分亞洲國家的趨勢。

針對各國專利局使用 PPH 的情形，以 2010 年 2 月至 2011 年 6 月這段期間為例，請求數量最高的落在日本及美國專利局之間，其他專利局間提出 PPH 請求的數量則相對較低。然近年來各國專利局間皆積極簽訂 PPH，以求減少重複性的審查作業，並縮短專利申請案的審查時間，如美國專利局現已就 PPH 計畫與超過 20 個以上的專利局合作，中國大陸也積極與各國專利局簽訂 PPH 計畫或就相關事宜簽訂合作瞭解備忘錄等。

綜觀以上數據，不難看出歷經了 2009 年的經濟衰退後，各國專利申請重新回溫，且不再侷限為已開發國家的特權，隨著近年來國際間交流越趨頻繁，以中國大陸為首的開發中國家也意識到保護智慧財產權的重要性，並逐漸在全球專利申請比例中佔有一席之地。

專利申請量的成長，為反映總體經濟穩定的一項指標，只有外部環境穩定，國家及企業才願意投資在需要花費較長時間才會有結果的創新及研發上，而持續的創新將可帶動經濟繁榮，形成一良性循環；反之若整體環境在短期之內出現如 2009 年般的重挫，企業可能被迫刪減投注在創新的預算，並間接抑制經濟成長的來源。

資料來源：“World Intellectual Property Indicators 2011,” WIPO, 2011 年 12 月 20 日。 <<http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/index.html>>