

專利話廊

【新專利法系列】

由審查實務看新專利法內容（三）

王錦寬

7. 強化新型專利制度

我國人利用新型保護的傾向不亞於發明，智慧局衡量我國的國情在政策拿捏間也曾反覆（如本文第二大段第1段所述），新專利法對新型制度擬採強化一途。惟新型改製造今對於如何強化，在專利法修正研究上也出現不同的取向，截至2011年在立法院經濟委員會完成審查後，外界仍有不同的意見。以下為新專利法與新型專利有關的修正內容：

(1) 關於同一技術內容申請發明及新型專利之處理

現行專利法第31條係規定「先申請原則」，是指同一發明有二以上之專利申請案，先後向智慧局提出申請，該申請案不論係同一人或不同一人，縱使都符合授予專利之條件，專利權僅給予最先提出申請者，意即一發明僅能給予一個專利權。現行專利法第31條第4項規定「同一發明或創作分別申請發明專利或新型專利者，準用前三項規定」，亦上述「先申請原則」係適用於發明及新型專利。新專利法將現行專利法第31條第4項修改為「相同發明或創作分別申請發明專利或新型專利者，除有第三十二條規定之情事外，準用前三項規定」，為上述「先申請原則」創立了一個例外的情形。

新專利法，仍朝開放發明及新型專利得予一案兩請之制度進行規劃，依新增之新專利法第32條規定的內容，其中的幾項要點是：

A 同一人就相同技術內容同日申請發明專利及新型專利，就申請至智慧局通知申請人擇一時，發明專利及新型專利之申請人必須為同一人，否則即屬新專利法第31條之適用，而無一案兩請適用之餘地。新專利法第31條修正及第32條新增的規定之目的是為避免重複授予專利權，而授予專利權之效力，原則是依申請專利範圍判斷之，只要前後申請案之申請專利範圍不同，就不會有專利權重複之問題。因此，本條所指之相同技術內容，是指二件專利申請案之申請專利範圍是否相同而言。

B 智慧局係在發明審查後認為可准專利時才通知申請人擇一。換言之，若發明專利審查時發現其有不符合專利核准事由，縱使相同技術內容明知有另一新型專利已核准專利，仍應進行該發明專利之審理，直到認為該發明專利已可核准時，在發明專利核准審定前才通知申請人在發明專利及新型專利之間作出選擇。

C 作出選擇後，新型專利權視為自始不存在。新專利法第32條第1項末段規定，相同技術內容同時申請發明專利及新型專利，申請人經智慧局通知擇一後，如申請人屆期未作出選擇或選擇新型，則發明案即不予專利；新專利法第32條第1項規定，若選擇發明專利，則新型專利權視為自始不存在，新專利法並未採2006年公聽版之「接力式」制度。

D 一案兩請的擇一，必須在新型仍存續的情況下，智慧局才可能通知申請人為之。新型專利雖已取得專利權在先，如於發明專利核准前，該新型專利權已當然消滅，或有經撤銷確定之情事，因該新型專利權所揭露之技術已成為公眾得自由運用之技術，如再准予發明專利權，會使已可由公眾自由運用之技術復歸他人專有，將使公眾蒙受不利益，因此，在這種情形下，新專利法第32條第3項規定，該發明應不予專利。

(2) 規範新型專利修正不得明顯超出原申請之內容。

現行專利法第 100 條第 2 項規定：「依前項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。」因此不論申請人主動提出修正或依智慧局要求所為之處分前限期補充、修正，該補充、修正均不得超出申請時原說明書及圖式揭露之範圍，但因新型採形式審查，依現行審查基準，並不對專利要件進行實體審查，因此補充、修正後之說明書或圖式是否超出原說明書及圖式所揭露之範圍，非屬形式審查要件判斷之範圍，其於新型舉發審查時，始有判斷之餘地。

新專利法規定新型準用第 43 條第 2 項及第 3 項之規定，因此，於申請階段，如申請人所為之修正超出原申請時揭露之範圍，明定不予專利之處分，修正之範圍在形式審查中明定為應予審理的事項，使新型改採形式審查後「申請人的陷阱」不致產生，以免徒增新型權利之不確定性。

(3) 技術報告應審酌之內容不包括申請前已公開使用之情形

現行專利法第 103 條在本次新專利法中，變更條次為第 115 條，原第 1 項拆成 2 項，分列於新專利法第 115 條第 1 項及第 4 項；分別載明新型公告後，任何人均可向智慧局申請技術報告，並明示智慧局對於新型專利在技術報告中應審酌之事項。

新專利法第 115 條第 4 項內容明定技術報告應審酌之事項，與現行條文內容主要差異為，刪除技術報告僅審酌「申請前已見於刊物者」之事項而不再包括「申請前已公開使用者」之情形。

(4) 技術報告在行使新型專利權的地位更為重要

新型改採形式審查後參照日本實用新案法第 29 條之 2 規定而訂定新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型技術報告進行警告的規定。在當時的立法理由，特別強調此規定並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用。按新型專利權之取得，並未經過實體審查，在未經實質要件審查即已賦予權利之情形下，為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，認為新型專利權人在行使權利時，應有客觀的判斷資料。

配合前述規定，現行條文第 105 條進一步規定，要求權利人在相當審慎之情形下行使權利。其立法理由明載，申請技術報告可能曠日費時，若要求新型專利權人必須取得技術報告始能行使權利，恐不符實際需要。若新型專利權人已盡相當之注意，例如審慎徵詢過律師、代理人或專業人士之意見，確信其權利內容後始行使權利似不宜逕行課以責任。至於本條所謂「推定」，即得以反證推翻之，至於如何提起反證來推翻，應由當事人於個案爭執時於訴訟中提出；另外，行使權利有無過失之情事，應由法院依具體個案來認定。

現行第 105 條於新專利法變更條次為第 117 條，同時其內容將原兩項合併為一項。其內容改變者有兩點，一為將原「推定無過失」的內容刪除，移列為但書的規定；其二係為：「係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當注意而行使權利者」與現行條文差異僅有一個字，前述新專利法條文中之「且」，現行專利法為「或」。

智慧局鑒於現行專利法第 104 條及第 105 條的規定，常導致新型專利權人誤以為欠缺專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張救濟獲得保護，乃擬修正要求新型專利權人行使權利時，應就其權利有效性為客觀證明並應盡相當注意之義務。

(5) 新型專利之更正案，如非關舉發者，仍採形式審查

新型專利案件既然僅是經形式審查即可核准專利權，新專利法第 118 條第 1 項明定新型專利除有舉發提起之情形，應為實體審查外，新型專利非關舉發之單

純之更正案，也應採形式審查。依新專利法第 118 條第 2 項規定，新型更正案採形式審查者，只要符合一般新型形式審查的各款規定，且未超出原公告時之申請專利範圍或圖式所揭露的範圍，即准予更正。

新型專利在被舉發審理期間所為之更正案，將依新專利法第 120 條準用第 77 條的規定處理，進行實體審查。

A 依新專利法第 77 規定，舉發案件審查期間，專利權人有提出更正案者，無論更正案之提出係於舉發提起之前或之後，更正案將與舉發案合併審查。

B 舉發期間新型專利權人所提之更正案，如經審查認為將准予更正者，舉發人將可能變更舉發理由，故應將更正說明書、申請專利範圍或圖式送交舉發人，以利其提出舉發之補充理由或證據。

C 專利權人如提出多次更正申請者，將以最後提出之更正案進行審查，申請在先之更正案，均視為撤回。

新專利法第 120 條準用第 67 條有關發明案更正之規定，而第 67 條第 2 項至 4 項規定列入新專利法第 119 條新型專利舉發之事由。因此，新型專利更正之提出，並應注意「不得超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」、「以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍」且「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」等更正之要件，否則將構成舉發撤銷之事由

(6) 新增新型專利舉發之事由

現行專利法第 107 條規定新型專利舉發案之提起及舉發事由，新專利法中條次變更為第 119 條：

A 分割後之申請案其揭露之範圍不得超出原申請時所揭露之範圍；專利種類改請為新型專利後，其內容不得超出原申請案所揭露之範圍。均增列為新型專利舉發之事由。

B 現行專利法第 100 條規定關於新型專利修正亦不得超出原申請時所揭露之範圍，原即是新型專利舉發之事由之一。新專利法關於新型修正範圍的限制係準用發明第 43 條第 2 項的規定，新型申請時的修正如有超出原說明書、申請專利範圍或圖式內容，新專利法第 119 條第 1 項第 1 款明列為得以提起舉發之事由。

關於舉發案繫屬於行政爭訟程序時專利權人是否得提出更正，於新專利法中仍未有明確之規定

江郁仁 律師

依民國 100 年 12 月 21 日經總統公布之新專利法第 77 條規定，舉發案件審查期間若專利權人提出更正案時，舉發與更正應合併審查及審定。然而，若專利權人未於舉發審查期間提出更正案，是否於舉發案繫屬於行政爭訟程序時仍得提出更正之申請？就新專利法第 67 條有關更正之規定以觀，並未限制更正提出之時點，倘專利權人選擇在舉發案繫屬於行政爭訟程序時方提出更正，似乎並無不可。不過，現行專利法第 64 條同樣未有限制更正提出之時點，實務上卻不允許專利權人於舉發案繫屬於行政爭訟程序時提出更正。

依最高行政法院 99 年度判字第 289 號判決中之見解，係認為在專利舉發案中，為維持舉發審定基礎之安定性，對於智慧局作成舉發審定前已依現行專利法第 71 條規定通知專利權人，並限定於相當期間得申請更正者，專利權人如未於限期內依法申請更正，或於限期內申請更正惟經智慧局否准更正者，智慧局在限期經過後乃基於原公告內容審查作成舉發成立之審定雖因專利權人對其依法提起行政爭訟而尚未確定，但不再容許專利權人申請更正，以符合現行專利法第 71 條規定限期作為之立法意旨。本文以為，依此判決之見解，假設當智慧局作成舉發審定前未依現行專利法第 71 條規定通知專利權人並限定於相當期間得申請更正之情形下，是否仍會得出相同之結論，似乎不無疑問。然而，最高行政法院在 100 年度判字第 1820 號判決中，卻更加直接了當地表明，依現行專利法第 71 條係規定，智慧局於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人依同法第 64 條第 1 項及第 2 項規定更正。因此，專利舉發案之更正申請自應於舉發審查階段為之。該判決並指出除非有例外情形發生，譬如專利舉發申請人依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出之舉發新證據，於防禦方法上如未予專利權人對該舉發新證據得有就請求項申請更正之機會，則於專利權人訴訟防禦地位顯失均衡，始生專利權人對該新證據之提出，於防禦方法上有申請請求項更正程序利益問題。不過本文以為，縱使有最高行政法院所稱之例外情形發生，實務上之作法應會如同智慧財產法院 98 年度行專訴字第 52 號判決，透過將舉發案發回智慧局重為審查處分之方式，來兼顧專利權人提出更正申請之程序利益，仍不會允許專利權人在舉發案繫屬於行政爭訟程序時提出更正申請。

前述最高行政法院之見解，皆是以現行專利法第 71 條第 1 項第 3 款之規定，做為其主要立論依據，惟新專利法第 76 條已將現行專利法第 71 條關於舉發審查時智慧局得職權通知專利權人限期更正之規定予以刪除。因此新專利法施行後，實務上有無可能為了平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，相應於智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項允許舉發人可於行政訴訟階段提出新舉發證據，亦允許專利權人在舉發案繫屬於行政爭訟程序時提出更正，以期能使雙方武器平等，有利於紛爭一次解決，對此仍有待觀察。