

專利話廊

中國大陸的抵觸申請規定

林景郁 專利師

一、前言

2010年6月29日，台灣與中國大陸簽訂了「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，該協議並於同年9月12日起生效，在該協議的架構下，兩岸專利制度上長期以來未能互相承認優先權的問題終獲解決，對此各方均預期兩岸互相提出專利申請的數量將會提高。

然而，現行的中國大陸專利法在抵觸申請的規定上，相較於台灣專利法上對應之擬制新穎性的規定，卻有一很重大的不同，筆者希望藉本文提醒申請人多加留意。

二、中國大陸的抵觸申請規定

根據中國大陸專利法第22條第2款規定，新穎性除了指該發明或者實用新型不屬於現有技術外，也應包括沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，且此申請記載在該發明或者實用新型申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利文件中；對於後者，在中國大陸專利局的專利審查指南第二部份第三章第2.2節中，稱之為抵觸申請。

簡單來說，抵觸申請係指：一發明或一實用新型申請前，若有任何單位或個人已就相同的發明或實用新型提出申請，並且該在先提出的申請於該在後提出之申請後，才被公開記載於公布的專利申請文件或公告的專利文件上，則該在先提出之申請的公開資料將破壞該在後提出之申請的新穎性。

以下列情況來說：

申請案	說明書及圖式所包括技術內容	申請專利範圍所包括技術內容
甲	A, B, C	A
乙	A, B, C	B
丙	A, B, C	C



甲案提出申請

同一申請人提出
乙、丙案的申請

甲案公開

由於在法條的規定中，該在先提出之申請的申請人條件，係「任何單位或者個人」，因此縱然是同一單位或個人所先提出的申請（甲案），也會被列入抵觸申請的公開資料之列，破壞在後提出之申請（乙、丙案）的新穎性。

三、比較台灣的擬制新穎性規定

台灣專利法第23條係規定，申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利，惟同條的但書提到，若申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

搭配智慧局審查基準第二篇第三章第 2.7.3 節之說明可知，台灣擬制新穎性的規定僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後兩申請案，而後申請案所申請之發明與先申請案所揭露之發明或新型相同的情況；以上述同一申請人先後申請甲、乙、丙案的情況來說，若是在台灣提出專利申請，則縱後申請案（乙、丙案）申請專利範圍中所載之發明已為先申請案（甲案）之說明書或圖式所揭露，只要未記載於後申請案的申請專利範圍中，即為同一人就其發明或新型，先後請求不同專利範圍之保護，在該先申請案尚未公開或公告的情況下，後申請案仍得予以專利。

四、結論

台灣的擬制新穎性與中國大陸的抵觸申請，基本上是相對應的規定，然而兩者間最大的差異，即在於中國大陸專利法係規定任何單位或個人的在先申請案只要符合抵觸申請的條件，即會破壞在後申請案之新穎性，而台灣專利法的規定則將同一申請人的在先申請案排除在擬制新穎性之外。

對此，筆者建議，在中國大陸提出發明或實用新型專利申請時，應儘可能確保同一申請案之說明書及申請專利範圍的內容一致，以免後來發覺原說明書所揭露之內容尚有可請求保護之發明或實用新型而欲提出申請時，後提出之申請的新穎性已遭在先申請案說明書破壞；又或是若同一申請人所欲提出的兩件以上專利申請案要共用同一份說明書及圖式，則筆者建議應同日將申請案提出申請。若申請人已提出一件說明書有揭露即將提出之在後申請案所要保護內容的先申請案時，則筆者建議在後申請案可以在先申請案之分割申請案的形式提出，以避免因兩申請案的申請日不同，導致後申請案的新穎性遭先申請案破壞而無法順利獲准專利，或是導致獲得的專利有瑕疵。

資料來源：

1. 中國大陸專利法及審查指南。
2. 台灣專利法及審查基準。

「新證據」在專利舉發行政訴訟案件中的運用

胡書慈

智慧財產案件審理法（以下簡稱審理法）第 33 條規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」該法實施後，相較於以往爭議案件而言給予是否得以提出新證據有較大的運用空間，以下配合案例予以說明。

第 093206163 號「套筒式掀合轉軸（四）」新型專利案（以下簡稱系爭專利）經舉發人於 94 年提起舉發，舉發時係以組合引證一（我國公告第 572575 號「行動電話用的樞紐器」新型專利案）及引證二（我國公告第 562356 號「行動電話之樞紐器（一）」新型專利案）兩項證據而主張系爭專利不具有進步性，經智慧財產局審定為舉發不成立，舉發人不服而以相同理由提起訴願，遭經濟部做出訴願駁回決定後遂向智慧財產法院提起行政訴訟（97 年行專訴第 27 號），原告（即舉發人）在行政訴訟起訴狀中，除主張原引證一結合引證二可證明系爭專利不具進步性外，另主張系爭專利所記載之先前技術結合引證二亦可證明系爭專利不具

進步性；被告（即智慧財產局）於答辯時係主張原告提出的新理由，為未經對造關係人答辯，亦未經原處分審酌，且查訴願階段原告亦無主張，尚不能於訴訟時執為主張原處分違法之依據。

智慧財產法院經審理後，認為系爭專利之先前技術結合引證二確實可證明系爭專利之申請專利範圍不具進步性，故判決原處分及訴願決定均撤銷，並判決智慧財產局應就系爭專利作成舉發成立之審定，智慧財產法院的判決理由主要為：「...系爭專利說明書之先前技術與引證二的結合，原告並未在舉發理由中論述，在提起行政訴訟理由中始為主張，惟係對於同一撤銷理由提出之新證據，依上揭智慧財產案件審理法第 33 條規定，本院仍應審酌之...。」

系爭專利之專利權人不服該行政訴訟判決，向最高行政法院提起上訴（99 年度判字第 947 號），專利權人之上訴理由中具稱行政訴訟階段應僅能提出補強證據而不得逾越原審爭點範圍提出新證據，而最高行政法院經審理後，認為原審並無違誤，而判決上訴駁回，最高行政法院的判決理由主要為：「...原判決業已論明系爭專利說明書之先前技術與引證二的結合，被上訴人並未在舉發理由中論述，在提起行政訴訟理由中始為主張，惟係對於同一撤銷理由提出之新證據，依上揭智慧財產案件審理法第 33 條規定，原審仍應審酌之等情，本院核該先前技術與引證二的結合係被上訴人本於同一舉發基礎事實（即系爭專利違反專利法第 94 條第 4 項規定之情事），所另提之獨立新證據，原審依上揭規定予以審酌，並無不合。」

在智慧財產案件審理法實施前，專利舉發案在行政救濟階段所提出之證據資料是否應予審酌，需視此一證據為新證據或補強證據而定，而訴願機關及行政法院在判斷補強證據或新證據之依據可從另提出的證據是否在原爭點範圍內觀察之，超出原爭點範圍而增加的證據則認定為新證據。以往在行政救濟的案件只要提出新證據就必須向智慧財產局另案提出舉發，往往導致一件專利權是否應被撤銷無法有效率地在同一爭議案件中獲得確認而耗費審判資源，另外對同一專利權的有效性爭議產生多次爭訟，進而將影響其他相關民事訴訟之終結。然而，在智慧財產法院成立後，不但有了具有智慧財產專門知識的法官，亦有具理工技術背景的技術審查官作為輔助，故應有充分之能力在訴訟中就新證據是否可影響專利權的有效性為斟酌判斷，審理法第 33 條即規定縱使為形成不同爭點的新證據，在行政訴訟階段仍須審酌，此點為實務界在智慧財產案件審理法實施後均須加以注意且妥善運用。

除此之外，最高行政法院在本案中亦提及另一重點，其認為本案在行政訴訟中所提出的新證據係基於「同一舉發基礎事實」，即該等新證據同樣係用以主張系爭專利違反進步性，與舉發階段時的主張法條相同，故意味著「新證據」必須受到審理法第 33 條中所規定的「同一撤銷或廢止理由」限制，倘若在舉發階段中主張系爭專利不具新穎性，到了行政訴訟階段增加新證據而主張不具進步性，所主張的此一爭點將非屬審理法第 33 條所規定的「同一撤銷或廢止理由」，因此，所提出的新證據及主張的爭點在運用時，需同時注意是否為同一事實理由的主張。

- 資料來源：(1)智慧財產法院 97 年度行專訴字第 27 號。
(2)最高行政法院 99 年度判字第 947 號。
(3)智慧財產案件審理法。