

## 「一案兩請」

假設情況：若專利權人現有相同發明之 A 發明申請案和 B 新型申請案於同日提出申請，於 A 發明申請案中申請專利範圍為 M 物結構與 M 物製法，於 B 新型申請案中申請專利範圍為 M 物結構。嗣後 B 新型申請案經形式審查准予專利。嗣後某人以專 108 準用專 31 為由對 B 新型案提出舉發。

上述假設情況中所說的，即為「一案兩請」。由於發明專利要經經濟部智慧財產局(以下簡稱智慧局)審查核准並經公告後，發明專利權人始得主張其專



利權，而在專利審查期間，發明專利申請人僅享有早期公開之暫時保護<sup>1</sup>，並不具有侵害除去防止請求權及損害賠償請求權<sup>2</sup>。再加上發明專利需要經過實體審查，因此平均審結時間較僅需形式審查的新型專利來得長；然新型專利正因其僅需經過形式審查，其專利權穩定性較經過實體審查之發明專利來得低；再者，新型專利權之期限亦較發明專利權為短。因此，某些申請人或發明人會採取將相同技術內容同時提出發明及新型專利申請案的方式，期能盡快先取得新型專利權供其使用來鞏固其市場地位，並且取得期限較長且較為穩定的發明專利權。如此想要同時享有兩種專利制度之優點，本為人情之常，無可厚非。並且，在實務上，常有申請人(也包含某些事務所)，以同樣的發明內容及申請專利範圍套用到發

明專利說明書及新型專利說明書後就提出申請，至多僅將「本發明」修改為「本創作」，以節省作業時間及成本。

然而問題在於目前的專利制度，是否允許申請人以此種方式進行「一案兩請」而「重複授予專利」？並且若是申請人先行取得新型專利，日後於發明專利審查期間，第三人對新型專利提起舉發，專利權人要如何因應？

在目前專利法架構下，有所謂「先申請主義」<sup>3</sup>與「禁止重複授予專利」<sup>4</sup>兩項原則。若是同一人於同日以相同發明提出發明專利申請案及新型專利申請案，智慧局於審查發明專利時發現此一情況，會依專利法第31條第4項準用同條第2項，通知申請人選擇其一。然而，現行新型專利制度也有相同之規定<sup>5</sup>，只是因新型專利申請案僅須經由形式審查，故在其審查過程中，不會發現有此「一案兩請」之情況。實務上會出現需要處理「一案兩請」之情況，除了前述在發明專利申請案審查時被智慧局發現而通知申請人擇一之外，另外就是競爭對手在某些情況下（例如在訴訟過程中）要刻意排除該項新型專利權，才會利用舉發程序逼迫申請人表態。

在現行專利法（民國99年8月25日總統令公布修正版本）下，當發明專利申請案審查中由智慧財產局通知申請人擇一，而此時新型專利又已先經形式審查而核准公告，在此情況下，申請人在選擇發明申請案之後，會出現原本不應存在的新型專利形式上卻可繼續存在的窘境。原因在於，在現行法中，新型專利並沒有

「依職權撤銷」的制度，新型專利權僅得由第三人依專利法第 107 條項智慧局提出舉發，主張該新型專利違反第 108 條準用第 31 條之規定，此時智慧局方得「依舉發撤銷」<sup>6</sup>。

在民國 100 年 12 月 21 日修正通過，預定於民國 102 年 1 月 1 日之專利法中新增了第 32 條之規定，條文如下：

*「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。」*

*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。*

*發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」*

條文中明訂「一案兩請」之申請人於發明專利審查中並已取得新型專利權的情況下，經智慧局通知後選擇發明申請案，則其已取得之新型專利權則依該條第 2 項之規定「視為自始不存在」。如此解決現行法下「一案兩請」時，專利權人選擇發明專利但新型專利卻可能可以繼續存在的問題。此外，不管是新增的第 32 條的「相同創作」或是原本的第 31 條的「同一發明」指的都是前案與系爭案的「申請專利範圍」所載之發明或新型相同<sup>7</sup>。

但若是情況反過來，專利權人的新型專利被第三人提出舉發，但是發明專利申請案仍在審查中尚未獲准，若是當初專利權人在申請時，以一模一樣的發明內容以

及申請專利範圍提出申請，則該新型專利案很容易會因違反專利法第 108 條準用第 31 條而舉發成立遭致撤銷。

而若當初是如前面假設情況所說的，同一專利權人於同日申請的 A 發明申請案和 B 新型申請案的申請專利範圍不盡相同，嗣後某人對 B 新型案提出舉發，此時若專利權人想同時保留已取得專利權的 B 案以及使其 A 案繼續進行審查，則在 B 案的舉發程序進行中，專利權人的對抗方式有下列幾種：

1. 由於 A 案申請專利範圍為「M 物結構(物品)與 M 物製法(方法)」，而 B 案申請專利範圍僅為「M 物結構(物品)」，所以專利權人可以對 A 案提出主動修正，刪除其中的結構申請項，僅保留方法的申請項，如此一來，則 A 案與 B 案即非屬「相同創作」。
2. 同樣地，專利權人亦可對 A 案提起主動修正，在不超出原揭露範圍的情況下將 A 案的申請專利範圍改為 M' 物結構及 M' 物製法，則此時 A 案(修正後)申請專利範圍為 M' 物及其製法，而 B 新型案申請專利範圍為 M 物結構，亦非屬「相同創作」。

其實，需要注意的不只是在新型舉發案中的對抗方式。更須注意的是，若是此時專利權人僅想保留發明申請案，而對新型案舉發案置之不理，導致該新型舉發案經舉發成立而撤銷確定，則此時依照新增的第 32 條第 3 項規定「發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利」，因該新型專利權已經撤

銷確定，故其發明申請案亦會遭致不予專利之處分，理由在於該新型專利權若是經撤銷確定後，則該新型專利權所揭露之技術應成為由公眾所能自由運用的公知技術，此時如再准予發明專利權，會形同自公眾領域中將該技術再給予他人專有，將使公眾蒙受不利益<sup>8</sup>。因此，專利權人於「一案兩請」中如何於申請時事先斟酌兩案的申請權利範圍分配，事後如何於發明案審查中或是新型舉發案中進行應對，關係甚大，實應謹慎為之。

- <sup>1</sup> 民國 100 年 12 月 21 日修正通過之專利法§41
- <sup>2</sup> 民國 100 年 12 月 21 日修正通過之專利法§96I、II
- <sup>3</sup> 專利法§23
- <sup>4</sup> 專利法§31
- <sup>5</sup> 專利法§108 條準用§31
- <sup>6</sup> 專利法§107I
- <sup>7</sup> 專利審查基準，第二篇第三章，2009 年版，2.4.1，2-3-30 頁。
- <sup>8</sup> 民國 100 年 12 月 21 日修正通過之專利法§32 增訂修正說明。