

## 兩岸之一案兩請被認定非相同創作之隱憂及因應

李柏翰

### 一、前言

臺灣與中國大陸於現行法規中，同一人可就相同創作於同日分別申請發明專利及新型專利，即所謂的「一案兩請」，而當發明專利申請核准審定前，選擇發明專利申請後，則可獲得發明專利權，已先取得之新型專利權將自發明案核准公告後消滅（或終止）。實務上，發明專利申請在審查的過程中常為了克服審查意見而修正，而嗣後審查委員可能認定修正後的發明專利申請與新型專利權並非相同創作，故未發函要求擇一或要求聲明是否放棄實用新型專利權，申請人若因此而同時取得發明及新型兩項專利權，則往後是否會有隱憂？以及面對第三人以重覆授予專利為由的挑戰，應當如何回應？此即本文所要探討的主題。

### 二、一案兩請之規定

臺灣之一案兩請的規定記載於專利法第三十二條第一項：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；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；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。」

因此當申請人按照法規於申請時提出聲明，以表明該兩專利申請為一案兩請，則審查委員有義務於發明專利核准審定前，通知申請人在發明專利及新型專利權之間擇一。

中國大陸的規定記載於專利法第九條第一款：「同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。」；此外，專利法實施細則第四十一條記載：「同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的...發明專利申請經審查沒有發現駁回理由，國務院專利行政部門應當通知申請人在規定期限內聲明放棄實用新型專利權。」

因此中國大陸與臺灣相同，當申請人於一案兩請申請時作出說明，審查委員便有義務於發明專利申請核准前，通知申請人限期放棄實用新型權。

然而，不論是在臺灣或中國大陸，審查委員判斷兩案間已無相同的請求項，非屬一案兩請而未依前述規定限前擇一或放棄實用新型，使得一案兩請變成各別核准之發明及新型，固非無據，但其認定仍可能被他人挑戰該兩專利權實質上違反相關規定。

### 三、可被撤銷專利權的事由

臺灣之一案兩請的規定如同前述記載於專利法第三十二條，而臺灣關於舉發的規定則記載於同法第七十一條第一項：「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：...第三十二條第一項、第三項...」；由此可看出，在臺灣法規中，不符合一案兩請之規定，為可提起舉發之理由。

中國大陸的規定如同前述記載於專利法第九條，而中國大陸關於無效宣告的規定則記載於專利法施行細則第六十五條第二款：「前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發明創造不符合專利法...或者依照專利法第九條規定不能取得專利權。」；由此可看出，在中國大陸法規中，不符一案兩請規定，同樣為

可請求宣告無效之理由。

從上述可看出，縱使審查委員認定已非相同創作或同樣的發明創造，他人若認為該兩項專利權實質上係違反一案兩請之規定，則仍可在臺灣對該發明專利權提起舉發，在中國大陸請求宣告該發明專利權無效。

#### 四、被提起撤銷後的回應方式

不論是在臺灣因為違反一案兩請之規定而被提起舉發，或是在中國大陸被請求宣告無效，以目前實務可有兩種回應方式：

##### (一)、說明發明與新型並非相同創作：

在臺灣，一案兩請為先申請原則的例外情形，因此判斷是否為一案兩請所指之相同創作時，可參照先申請原則的判斷規則，專利審查基準第二篇第三章 5.2.1 節：「相同發明，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申請案間申請專利之發明相同；亦即，二個以上申請案間任一請求項所載之發明相同者。」；同章第 5.4 節：「先申請原則所稱之「相同發明」，其判斷基準...包含(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，及(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。...」；同章 5.5 節：「...在決定同日申請之二個以上申請案是否為相同發明時，除依本章第 5.4「先申請原則之判斷基準」外，應再以下列方式判斷：假設其中一申請案之發明 A 先申請，另一比對之申請案之發明 B 後申請，若認定 B 發明與 A 發明為相同，再將其先、後申請順序倒置，即假設 B 為先申請 A 為後申請；若再認定 A 發明與 B 發明為相同，基於前述二種相同的判斷結果，應認定該二發明為相同；但若再認定 A 發明與 B 發明並非相同，基於前述二種不同的判斷結果，應認定該二發明並非相同。」

由此可知在比較修正後的發明專利與新型專利權是否為相同發明時，係以請求項為單位來進行比較，而在一般的情形下，一案兩請之發明與新型於提出申請時，應具有實質相同的請求項，因此發明專利申請於審查過程中，若僅是單純刪減項次的併項修正，則仍應係屬於一案兩請的範圍內，故關鍵在於發明案的任一請求項修正後的權利範圍與原申請專利範圍之任一請求項的權利範圍是否為實質不相同，例如修正內容是否包含了未見於原申請專利範圍中的技術特徵等等，而若該等技術特徵係前述 5.4 節所述四種情形以外的差異，並且能使該發明專利的請求項與新型專利權的請求項通過前述 5.5 節的判斷，則可引用專利審查基準的段落並將該兩專利權的內容加以分析比對來進行舉發答辯，以說明該兩專利權並非相同創作，而應可保有兩項專利權。

在中國大陸，專利審查指南第二部分第三章第 6 節：「對於發明或實用新型，專利法第九條或專利法實施細則第四十一條中所述的“同樣的發明創造”是指兩件或兩件以上申請（或專利）中存在的保護範圍相同的權利要求。」；同章第 6.1 節：「判斷時，如果一件專利申請或專利的一項權利要求與另一件專利申請或專利的某一項權利要求保護範圍相同，應當認為它們是同樣的發明創造。兩件專利申請或專利說明書的內容相同，但其權利要求保護範圍不同的，應當認為所要求保護的發明創造不同。」

中國大陸並未如同臺灣般提出明確的判斷方式，亦未針對「保護範圍相同」進行解釋，而似乎有較模糊的解釋空間，但也因為法規並未明確規定，所以中國大陸在爭執是否為「同樣的發明創造」的空間較大，因此相對臺灣而言更適合以陳述意見方式說明該兩專利權並非同樣的發明創造；此外，在中國大陸，先申請

原則(專利法第九條)被認為是新穎性的一部分，因此在對申請人有利的情況下，可考慮引用新穎性的判斷標準來輔助說明該兩專利權並非同樣的發明創造。

## (二)、放棄新型專利權：

在臺灣，專利審查基準第五篇第一章第 4.3.1.3.5 節中記載了兩種一案兩請之情形，即分別為 102 年 6 月 13 日之前所提出的一案兩請，以及在該日之後所提出且於申請時已分別聲明的一案兩請，但不論是何種情形下，當舉發人以同一創作之新型作為舉發證據，對系爭發明專利提起舉發，專利權人於舉發答辯時如表明選擇發明專利，皆應審定系爭專利舉發不成立。

由此可看出，被提起舉發之後仍可再次進行選擇，雖然這時選擇發明專利權後，新型專利權會公告註銷或自發明公告之日消滅，但至少仍可保留發明專利權，而不致使兩項專利權均被撤銷。

在中國大陸，專利審查指南第四部分第七章第 2.1 節中記載了，在授權公告日不同的情形下，如果兩項專利權為同一專利權人同日（僅指申請日）申請的一項實用新型專利權和一項發明專利權，專利權人在申請時根據規定作出過說明，且發明專利權授予時實用新型專利權尚未終止，在此情形下，專利權人可以通過放棄授權在前的實用新型專利權以保留被請求宣告無效的發明專利權。

從上述可看出，在授權公告日不同的情形下，中國大陸與臺灣相同，被請求宣告無效之後，仍可透過放棄實用新型專利權而保留發明專利權，而不致使兩項專利權均被宣告無效。

因此綜合來看，縱使係在「相同發明」或「同樣的發明創造」之下保有兩項專利權，而被他人提起舉發或請求宣告無效，亦仍有轉圜的餘地，而可避免兩項專利權均被撤銷或宣告無效。

## 五、總結

中國大陸的一案兩請制度雖在現行法才給予明確的規定，但實際運作已有超過 20 年的歷史，相較之下臺灣的一案兩請制度係始自 102 年 6 月 13 日施行的專利法，因此對於臺灣的申請人來說，或許仍不熟稔臺灣一案兩請的制度，而對於智慧局來說，實施此一制度所提出申請的一案兩請中的發明案，也可能到現在才開始發出核准審定通知函，因此本文所探討的情形，即保有兩項專利權而被提起舉發，可能尚未發生過，但亦難保未來不會發生，因此專利權人在以一案兩請方式提出申請時，對於前述的實務仍應留意。

此外，在兩岸被提起舉發或請求宣告無效後，雖仍可保留發明專利權，但也因此必須放棄新型專利權，故當專利權人認為審查委員的認定可能有爭議，而該兩專利權實質上可能為「相同發明」或「同樣的發明創造」時，對於新型專利權的行使，更應小心謹慎為上。