

專利話廊

有關我國一案兩請之新型專利權年費計算之探討與建議

王綉娟 專利代理人



有關一案兩請，係針對同一人同一日就相同創作提出一發明及一新型專利申請案之情形，依專利法第 32 條規定，同時提出申請之發明及新型專利，新型專利因採形式審查，較採實體審查之發明專利先取得專利權，其創作可先以新型專利權保護，在新型專利權有效存續期間，於實體審查發明專利申請案後，認無不予專利之情事，應通知申請人限期擇一，申請人擇定發明專利者，在發明專利公告後以發明專利權保護，具有法律保護相延續之效果，且可避免重複授予專利，是為所謂「權利接續制」，亦即其發明及新型專利權之權利係採接續制。

一、 相關案例及說明

惟於近期以來因發明案審結速度加快，據悉有些技術領域之發明申請案 2 至 4 個月就審結，依智慧局統計，截至 107 年 4 月之統計數據，發明專利案件平均審結期間為 14.07 個月，其中審結最快的液晶顯示光電領域，平均審結期間為 12.29 個月，雖可能僅為零星個案，但如審結較快者為一案兩請之發明案件時，有下列二種案例可供探討：

(一) 第一種案例是新型先獲准公告取得專利權，而於新型公告後 20 天，申請人接獲發明即將核准審定，須擇一之通知後，立即提出申復選擇發明，同意放棄新型，同時該申請人主張因新型公告尚未滿一年，毋庸繳交年費，提出轉移新型已繳納之第 1 年專利年費給發明，讓申請人不用再繳納發明專利的第 1 年專利年費就能公告取得發明專利權。惟前述主張，涉及 2 個問題，說明如下：

依前述案例，該新型專利權雖未滿 1 年，參照專利規費收費辦法第 10 條規定，依本法規定計算專利權期間不滿 1 年者，其應繳年費，仍以 1 年計算，可知維護專利權有效存續之規費計算區間，係以「年」為基本單位，縱新型專利權開始未滿 1 年，仍應繳交 1 年專利年費。

最根本問題在於，如准予移轉，將形同新型專利未繳交第 1 年專利年費，已違反專利法第 120 條準用第 52 條第 1 項規定，則新型專利應屬自始未公告取得專利權，亦即新型專利權無從開始，發明專利亦無從權利接續。

因此，此種案例無從轉移新型已繳納之第 1 年專利年費給發明，無論新型專利公告多久，申請人即接獲發明專利之核准審定書，一案兩請之發明仍應依專利法第 52 條規定，於核准審定書送達後三個月內，繳交證書費及第 1 年專利年費，始得公告取得發明專利權，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。

(二) 第二種案例則為一案兩請之發明專利，其公告之日為新型專利第 2 年專利年費開始之日，例如新型專利為 106 年 3 月 11 日公告取得專利權，一案兩請之發明專利係自 107 年 3 月 11 日公告取得專利權，則該新型專利須否繳交第 2 年專利年費？如當初申請領證時已繳交第 1 年至第 3 年專利年費，得否申請退還第 2 年及第 3 年之專利年費？相關規定之適用說明如下：

依前述專利法第 32 條第 2 項之規定，「申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。」揆諸前述規定，發明專利公告當日，新型專利權已當然消滅，且依不得重複授予專利之原則，新型專利權之存續日至多僅得至發明專利權開始之前一日，否則即有一日為重複授予專利之日；再就條文文義觀之，新型專利權係自發明專利公告之日消滅，亦即發明公告當日，新型專利權已消滅。

此時，如前述案例之新型專利權當初申請領證時已繳交第 1 年至第 3 年專利年費，107 年 3 月 10 日為新型專利權第 1 年度之末日，其第 2 年專利年費係自 107 年 3 月 11 日開始，又第 2 年專利年費雖應於屆期前繳交，惟新型專利權僅存續至 107 年 3 月 10 日，除未逾第 1 年外，自 107 年 3 月 11 日起新型專利權已當然消滅，故自 107 年 3 月 11 日起新型專利權亦已無繳交專利年費之義務，毋庸繳交第 2 年專利年費。

因此，新型專利權第 2 年既尚未開始，自 107 年 3 月 11 日起新型專利權亦已無繳交專利年費之義務，智慧局自應退還新型專利第 2 年及第 3 年之專利年費。

二、 相關建議事項

第一種案例無論新型專利公告多久，申請人即接獲發明專利之核准審定書，一案兩請之發明仍應依專利法第 52 條規定，於核准審定書送達後三個月內，繳交證書費及第 1 年專利年費，始得公告取得發明專利權，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。

惟於第二種案例一案兩請之發明專利，其公告之日為新型專利第 2 年專利年費開始之日，智慧局於實務上係認定新型專利權存續至 107 年 3 月 11 日，並未退還新型專利第 2 年之專利年費，此項認定，參照前述說明實有新型專利權存續之末日與發明專利權之開始日為同一日，有一日為重複授予專利之日，違反不得重複授予專利之原則，建議智慧局重新審視專利法第 32 條規定之本意，參採前述說明，重為認定之。