

專利話廊

我國權利接續式一案兩請之相關基準草案出爐

王錦寬

2013年1月1日甫完成修正施行的專利法，於5月31日立法院上會期的最後一天審查通過再修正案，並於6月11日公布，6月13日施行。

專利法再修正案之第32條對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（本文稱一案兩請），影響申請實務最鉅。

依修正後之現行專利法第32條，針對一案兩請，於發明專利核准審定前，已取得新型專利權，智慧局應通知申請人限期在發明專利及新型專利之間擇一選擇。2013年1月1日施行的專利法第32條（以下稱修正前第32條）開放允許一案兩請，但於發明核准前必須於兩者之間，擇一選擇，若選擇發明，則新型專利視為自始不存在，形成權利未接續的現象。惟現行第32條則採權利接力式制度，即當申請人擇一選擇發明時，新型專利權自發明專利公告之日消滅，形成專利權接續。

現行專利法第32條的規定雖對申請人較為有利，使一案兩請之專利權效力可自新型專利權轉換至發明專利，形成接力式一案兩請制度，但申請案要適用現行較有利的規定仍必須遵守專利法第32條的多項新規定，以下是2013年12月出爐的審查基準第二篇第三章第5節草案（以下簡稱基準草案）相關規定：

1. 申請時分別聲明：申請人同時提出發明及新型專利申請案的當下，在發明專利申請書及新型專利申請書均必須聲明同日分別申請相同創作之事實。若發明申請案及新型申請案均未作此聲明或僅在其中之一聲明，則均將被認為不符合現行專利法第32條所載的應分別聲明的規定。

在發明申請案及新型申請案應分別聲明的新規定，若其中之一或兩者漏未聲明，不會被視為疏漏而無法補聲明。兩申請案因未滿足分別聲明的要求，將被依先申請原則加以審理，也就是落入同一人分別就相同創作內容申請發明專利及新型專利，此時若新型已核准公告，且申請人選擇發明，若發明案無其他不予專利之事由，智慧局或可准予該發明但將公告註銷已准之新型專利。

2. 兩申請案必須在同日申請：現行專利法第32條及修正前的第32條均指「同日」，惟智慧局前述基準草案中特別指出，第32條所指的同日除發明申請案與新型申請案之申請日必須相同外，若相同創作主張優先權時，兩申請案之優先權日亦必須相同。

筆者個人以為此主張過於嚴格且超出原條文規定的意旨，依修正前第32條之立法說明（修正前第32條與現行第32條在此處規定相同），「...同一人就同一技術，於同日分別申請發明專利及新型專利時，...」依其規定未述及優先權日，依立法說明之意旨，也明確指出適用的對象為同日申請的兩案，故筆者認為智慧局有擴大解釋之嫌。

3. 一案兩請權利接續之效果發生前應持續保持兩申請案為「同一人」所有：由於專利法第32條為第31條先申請原則之例外，第31條明確規定禁止重複授予專利權，現行第32條改採權利接續之接力式制度，其中重要的基礎為兩申請案必須同一人所申請。

依智慧局所擬定之基準草案的檢查時間點有以下4個時點：（1）提出申請時；（2）當發明審查未發現有其他不予專利事由，依法通知申請人在發明及新型之間作出選擇時；（3）當申請人依智慧局通知而選擇發明後，於發明發

出核准審定之時；以及（4）當申請人就發明申請案繳交證書費及第 1 年年費，在發明申請案公告時。

在上述 4 個時點，均必須保持發明申請案及新型專利案為同一人，這並非意謂著兩申請案無法辦理專利申請權或專利權的轉讓，筆者建議在發明公告前，若申請人欲辦理專利申請權及專利權的轉讓，宜就發明及新型專利兩案同時辦理，始終保持同一人。

4. 一案兩請權利接續之效果發生前，已核准公告之新型專利應持續保持處於有效的狀態。

現行專利法第 32 條第 1 項規定，如認發明可准專利時，應通知申請人在該發明案與已核准公告之新型專利間作出選擇。但由於專利法第 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，不予發明申請案專利。因此，智慧局認為在發明專利審查中如已無不予專利事由，在發出擇一通知時，原已准之新型專利必須非已當然消滅或撤銷確定。

雖現行第 32 條第 3 項規定，在發明專利「審定前」，已准之新型權必須存續而有效，但智慧局認為縱使發明審定時，新型專利權仍持續有效，但發明公告時，若未維持新型專利權仍有效，則發明案將不予公告。智慧局這項「超越」法規的解釋，主要是因為新型專利權若於發明專利核准審定後至發明專利公告前，已當然消滅，則因為其揭露的技術已為公眾得自由利用，若復歸發明專利申請人所有，則將使公眾蒙受不利益，故決定在此情形下，發明專利將不予公告。

我國專利法修正前之第 32 條規定，對於一案兩請未採權利接續，立法院主動提專利法修正，在專利法修正案於 2013 年 1 月 1 日施行後，不到半年時間，再度修正施行，固達到保護專利權人之用意，但由於立法匆促，智慧局部份見解縱使似有超過法律的授權，但亦有不得不為之理，惟萬一真有爭執，仍待觀察是否經得起考驗。但對於申請人而言，特別是欲依一案兩請規定，享受接力式權利接續優點的發明及新型案，還是依前述較高的標準行事為妥，以確保權利接續之順利進行。

審查漸趨嚴格的中國大陸實用新型

胡書慈 中國大陸專利代理人



依據中國大陸專利局所公布的 2012 年專利申請統計，發明、實用新型及外觀設計的申請量分別為 652,777 件、740,290 件、657,582 件，發明佔 31.83%、實用新型佔 36.1%、外觀設計佔 32.07%，不難看出實用新型及外觀設計的申請量均高出發明一截。中國大陸的實用新型及外觀設計均僅需通過初步審查後，即可獲准專利，而無須經由實質審查程序，一般大多認為實用新型及外觀設計的審查期間較短且較容易獲准，此等因素對申請人而言有一定的吸引力，尤其是對於物的發明創作，可同時考慮申請發明或實用新型，當申請人認為其創作具有生命週期較短或急著取得專利時，往往會選擇申請實用新型而非申請發明。中國大陸每年受理的大量實用新型及外觀設計中，有些甚至是為了爭取地方政府的補助或商業宣傳，而將早已見於市面的技術內容提出申請，也因此造就了為數不少的「垃圾專利」，對此，中國大陸專利局漸進式的祭出了遏阻的手段。

早在現行中國大陸專利法修改時（2008 年），於專利法實施細則第 44 條中已加入了新的審查項目，規定實用新型及外觀設計在初步審查時，須審查是否「明顯不具新穎性」，此處所談新穎性亦包含擬制新穎性。但一般而言，初步審查中不進行檢索，審查委員要如何發現足以破壞實用新型及外觀設計之新穎性的引證文件呢？在相對應 2010 年版的審查指南中，僅說明在一般情形下，審查委員可根據未經檢索而取得的引證文件來核駁實用新型及外觀設計的新穎性，唯有在涉及明顯抄襲或明顯重複提申的情形下方可通過檢索獲得引證文件，如此一來，審查委員豈不徒具標靶，卻苦無武器乎？因此在現行中國大陸專利法及實施細則施行以來，鮮少有實用新型或外觀設計案因此規定而被核駁。

中國大陸官方似乎也意識到了，單純以前述規範無法達到提升專利品質的目的。因此，在 2013 年 9 月 16 日公布的「國家知識產權局關於修改『專利審查指南』的決定」第 67 號中，已將審查指南之初步審查章節做了部分修改，明定「初步審查中，審查員對於實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性進行審查。審查員可以根據其獲得的有關現有技術或者抵觸申請的資訊，審查實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性。」在外觀設計的初步審查章節中亦有相同修改，此項規定已於 2013 年 10 月 15 日起正式施行。

由修改的內容可看出，並未明確記載所謂「獲得」係透過哪種手段獲得，故審查指南中已不再限制審查委員須利用未經檢索的資訊來審查明顯不具新穎性，但亦未明確限制需要實用新型的審查必須通過檢索程序，亦即開放審查委員可檢索。此項新規定雖未明確規範審查委員必須檢索，但似乎已賦予審查委員可使用的武器。

在中國大陸專利局近期舉辦的實用新型研討會中，宣示將逐件審查實用新型申請案是否明顯不具新穎性，同時公布 2013 年 1 到 9 月的實用新型申請案的審查情形，其中已有高達 2.2 萬件的實用新型申請案收到明顯不具新穎性的審查意見通知書，相較於 2012 年全年度僅 2,362 件成長了 10 倍，足以顯示中國大陸官方在執行此項政策上的效率及決心，前述 2013 年 9 月 16 日公布的第 67 號文件，只是落實具體的要求而已，而就申請人而言，針對該項政策的改變，究竟該如何因應呢？

首先，以往偶見申請人在專利申請之初期未針對申請國家全面規劃，到了已

取得他國專利後才欲申請中國大陸專利，雖然申請人僅欲取得專利證書作為自保或商業宣傳，故選擇實用新型專利申請，但往後此種情形將可能因檢索後以明顯不具新穎性為由遭核駁。故申請人須提前於申請初期即妥善考慮是否要申請中國大陸專利，至少也應於首次申請國提申後 12 個月內加以規劃，以透過主張優先權的方式來避免明顯不具新穎性的核駁。其次，對中國大陸實用新型應更加重視，不再將其視為「申請後即可獲准」的專利種類，該有的事前檢索等功夫同樣不能少。

須知，中國大陸的政策走向，由「提升數量」改為「提升質量」後，對實用新型的初步審查只會越來越嚴格，前述規定上的變化僅是實務風向改變的一環，申請人應當謹慎視之。

