

抵觸申請及相關的問題之我見

王錦寬

專利法第二十條第一項第二款及專利法第九十八條第一項第二款均規定：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」不予專利。修訂前之專利法第二條第一項第二款：「有相同之發明核准專利在先者」不予專利；修訂前專利法第九十六條第一項第二款：「有相同之發明或新型核准專利在先者」不予專利。新舊法條之間有以下的差異，但其對於抵觸申請的適用仍有相同之處：

(一)修訂後之條文規定需有「申請在先」之前題，以避免發生後申請、先核准而造成與專利法第二十七條規定的衝突。

(二)若有新型專利申請在先並經核准，亦將成為一發明案新穎性瑕疵的因素。

對一發明或新型專利申請而言，若其申請專利之前已有他人提出相同之專利申請案，依專利法第二十七條之規定，專利專責機關只應准予先申請者專利，但實務上，偏偏就是會發生，後申請而獲准或先後申請的兩案分別獲准專利的情形。這種情形發生，對先申請者或大眾權益都是一種損失，任何人皆可透過異議或舉發的程序撤銷不當獲准的後申請案。前述狀況，若先申請者，其早在後申請案之申請日之前已獲准並公告，根據「申請前已見於刊物」的規定，後申請案當不具新穎性，但若非如此，則應屬前述條文的適用，涉及抵觸申請的問題。

在近期的專利公報上，例如九月一日關於「具有多功能鉗子」(甲案)之異議審定，九月十一日關於「具娛樂效果

之文具盒」(乙案)、「煎烤鍋結構」(丙案)兩案之異議審定以及十月一日有關「鞋類吊架結構改良」(丁案)之異議審定等，皆為類似的情況，該等專利案皆因其申請之前已有相同之專利申請在先而遭撤銷，可見抵觸申請在目前實務上相當常見，就上述的幾個實例，指出以下數項個人淺見，供讀者參考。

一、修訂前之專利法，若有相同專利申請或舉發之依據，修訂後之條文，凡違反專利法第二十七條規定者，可依此提起異議或舉發；惟新舊條文之適用應以系爭專利核准當時的條文為準，上述四案其核准專利之時皆在本文專利法修訂之前，需適用修訂前之規定。

二、以新型專利而言，專利法第九十七條僅規定新型專利之積極要件為「創作」而刪除修訂前專利法「首先」創作的要求，理論上，若先後申請之兩案相同，可適用專利法第二十七條之規定，否則，類似甲、乙兩案以非「首先創作」為由而撤銷專利的情形不應再出現。

三、由於專利法甫修訂，近期内適用修訂前條文的情形仍屬常見，甲、乙兩案，皆是因證據案申請在先而認定後申請者，非「首先創作」。就事實而言，先申請與先創作之間並無絕對的關係，如兩案先後提出申請，後申請者當然不應給予專利，但論斷的過程，仍應注意事實之基礎，如以申請在先即認定必然較後申請者創作在先，這

種推論常遭質疑，且實務界過去一直建議改善，實不應再三出現。

四、理論上，抵觸專利之申請，應僅適用於新穎性的部份，不應考慮一專利案之進步性或創作性，以丙案及丁案，兩案皆以功效未增進或未較進步作為結論，修訂前的條文仍有「首創性」的要求，尚可勉強適用，為因應修訂後之條文及為使專利審查品質更佳，實應儘快擬訂並公佈審查基準，以供遵循。

五、由乙、丁兩案可以看出，異議引述之證據案皆為新式樣專利前案，被異議案皆為新型專利案，可以看出主管機關在這方面的實務已較為統一，就核准專利之權威性，撤銷不當獲准之專利不受專利種類不同而限制，作法應予肯定，但不同專利種類中，其專利範圍之領域不同，說明書揭露的方式亦有別，何種案情可以適用，目前仍賴經驗加以判定，但專利專責機關如能納入審查基準中將使實務更為明確。

六、前述專利法第二十條第一項第二款及第九十八條第一項第二款之規定並不包含申請在先之新式樣專利案，因此，若有相同之新式樣申請在先，並非此條文所規範之範圍。

七、就抵觸申請之審查，應在防止同一內容授予兩項專利，因此，不同專利種類或相同申請人皆不應有此條文之適用，在審查上，若發覺同一申請人有兩項相同之專利申請，審查委員會應令申請人作出選擇，但對不同專利種類的申請案，例如，同一人先後申請新型及新式樣，只要在後申請案中申請日之前先申請者無公開的事實，後申請案仍應給予專利。

八、抵觸專利案件之審查，先、後申請案仍應以同一國家為限，如先申請案在不同的國家，且無較早公開的事實，則不足以認定後申請案不應准予專利

(文接自一版)

與公元兩千年對話

市議員·林晉章

公民權自覺運動

中國傳統社會就是「鄉誼社會」，一切行為規範以人際關係為依歸。人與人之間「情誼」的親疏、好惡、恩仇模糊了是非善惡的準則，正義難以彰顯。「鄉誼」社會的成員自古以來即依附於家族、鄉里，並受控於施惠者及鄉里領袖，他們放棄對社會的責任及權力。一味依賴的結果，只是造成了集權政府及威權統治。幾千年來，國人已失去了獨自解決公共問題的能力。重建公民社會，即是放棄對「父道」式政府的依賴，勇敢的承擔對社會的責任及義務。在公民權的自覺過程中，才能真正認清自己的問題，清楚自己在社會上和其他成員休戚與共的關係，信任自己的能力。我堅信只有在「公民社會」的基礎上，民主的基石——選舉政治、法治政治、議會政治，才能發揮功能。

一個負責而專業的公職人員，必須對未來要有看法，而且能將這些看法及千頭萬緒的問題重新整理，找出共識，提出行動方案，督促政府即時因應才行。

「晉章」五年前在此發表了競選公職宣言，以建立一個「公平正義的社會」為承諾，五年來「晉章」以此為問政基本信念。沒有缺席一場質詢，以經營企業十倍的心力窮經皓首於預算的審查及

，甲案之審定理由後段亦指出「證據為美國專利，其申請人並未向我國申請專利，其於美國專利公告之前，我國專利局無從知悉其發明內容」。法規的鑽研，掃除了許多不合理不合法的法規。聘請了九位專業助理，負責資料收集整理、質詢、服務選民等工作。在服務選民過程中發現了許多市政缺失，一定追根究底，為民意打拼，而得到了掌聲。清白問政、不收紅包、不包工程、不關說，而為議會同仁所敬重。「晉章」實踐了五年前的諾言，沒有讓大家失望。

為了迎接公元兩千年的到來，「晉章」已為台北人投注了五年最寶貴的歲月，但還有許多事情值得繼續努力，「晉章」一定秉持著前面所說的三個信念，堅持到底。

公元兩千年我們希望：

- 每一個人，不論省籍背景，不受歧視，不受排斥，都有均等的機會。
- 每一個人，不論貧賤富貴，都尊重別人，也受別人尊重。
- 每一個人，沒衣食住行的憂慮，更有清潔的環境。
- 每一個人，尤其低所得者，都享有各種社會福利。
- 每一個人，都參與正當的娛樂與有益的文教活動。
- 每一個人，與外在世界(自然環境)和睦共存。
- 每一個人，經由大眾傳播不斷吸收新知。
- 每一個人，都沈浸於敦厚的社會風氣下。
- 每一個人，都享有現代化的醫學治療。
- 每一個人，與他人和睦相處。