

爭議事件中未准前案之地位

王錦寬

專利法最近一次的修正(註一)對新型專利之基本條件作了相當幅度的改變，現行專利法於第九十七條明定新型定義，並將修正前之專利法第九十五條與第九十六條合併修訂成為現行專利法第九十八條。其中，修正前專利法第九十五條規定之「首先創作」要件於合併後之現行專利法第九十八條中已予刪除；新式樣法規之修正亦有相同之情況(註二)。

我國修正前後之專利法皆採先申請主義(註三)，現行專利法將「首先創作」要件取消，應較為合理，不致於在一部法令當中產生「先申請」或「先創作」之矛盾。近二年來主管機關為改善審查品質之努力及成果有目共睹，惟外審制度仍然存在，審查基準仍未全部完成，審查委員配置及養成仍需若干時日，故重覆准予專利或先申請後准或反而未准的情況仍有所聞，前述法令之改變，在實務面乃有困擾產生。

依專利法修正前之實務，申請在先者皆被視為創作在先(註四)，故如有一申請在後之專利獲准公告後，申請在先者，不論其是否已准專利，申請在先之人皆能以該案依法提出異議或舉發，主張後申請案為「非首先創作」。在合理之審查情況下，對於相同之前、後案，不論其內容是否應准專利，後申請案根本沒有准予專利之機會，但因實務上，

偏偏後申請案核准而前案未准的情況又會發生，依目前實務，申請在先者，如並未獲准專利，僅能引用專利法第二十七條主張同一以對後申請而准專利者提起異議，而專利「同一」之認定，以兩案之「申請專利範圍」為主之趨勢已漸形成(註五)，故當先申請案之申請專利範圍與後申請案之申請專利範圍敘述之內容不同時，縱使先申請案之說明書內容已揭示後申請案之申請專利範圍內容時，可否主張專利法第二十七條，恐仍有疑慮。

現行專利法第九十八條第一項有關新穎性的規定，在一專利案「申請前」已公開或經核准之前案才能適用，以前述之例子，先申請案因未准專利故無法被視為後申請案申請前已公開之技術；專利法第九十八條第二項之進步性，依實務(註六)就一申請在先而未准的前案，認為無法構成習知之技術，這項看法在審查基準中亦已載明(註七)；因此就同一內容之先後申請案，當先申請者未准專利而後申請者誤准專利後，其造成現象，第三者亦難透過「公眾審查」之程序加以糾正。

筆者認為將原專利法中「首先創作」要件刪除之方向是正確的，主管機關審查品質已有改進也是事實，但多年來審查品質無法苛求在一夕將所有問題均予克服，故為使前述不甚合理的現象得

以去除，仍應有治本作法：

1. 申請人就提出之申請案，在撰寫說明書及申請專利範圍時應更為慎重、仔細，對於審查不予專利之理由更應詳加考慮，勿持專利只要提出申請就有保障的消極心態，以為立案即可自保而輕易放棄爭取核准的機會，對於重要或商品化極高的案件，尤需考慮再三。
2. 目前於立法院審查中之專利法雖對於第二十條第一項第二款、第九十八條第一項第二款及第一百零七條第一項第二款已作修改並另立單獨之條文以規範先申請案之地位(註八)，惟對前述後申請案之核准，只因先申請案並未公告或公開，仍難以撤銷後申請案。為此，建議主管機關應考慮以先申請案審查時不准專利之理由適用於後申請案之可能性，蓋因，兩案揭示之內容既然相同，依合理之審查尺度，先申請案審查時不准專利之理由亦有可能適用於後申請案，一旦異議人或舉發人持此主張，亦應予考慮。
3. 主管機關是否應考慮現行專利法當時修法之理由，依職權對條文作合理之解釋與運用。依修正前之專利法第九十五條修正為現行專利法第九十七條之理由之一(註九)係參考行政法院之判決(註十)，依該等判決主要著眼於專利案內容與習用技術之比較應

具有確切之實用功效，故對於專利法第九十七條之「創作」及專利法第九十八條第二項之「既有技術或知識」可否作合理之解釋，對於先申請案之地位不應拘泥於是否在後申請案申請之前已公開，就先申請案早已提出申請之事實，將之視為「既有技術」予以解釋，並認為後申請案為非「創作」。

先申請案未准而後申請案反而准專利之情形或先申請案較後申請案晚准予專利，這些情形在正常之審查過程中實不應發生，希在審查制度、品質漸正常化後，這些現象不致發生，然而，對目前可能產生之異常情況希能以維持專利法制之立場予以較寬廣而合理的作法。

- 註一：八十二年一月二十一日修正。
- 註二：修正前專利法第一百十一條及第一百十二條亦合併修訂為現行專利法第一百零七條，並將「首先創作」要件刪除。
- 註三：修正前之專利法第十五條，現行專利法第二十七條參照。
- 註四：如八十二年判字第三十二號及八十二年判字第一八六八號行政法院判決。
- 註五：八十五年台專判(85)字第一〇七五二四號函參照。
- 註六：八十五年台專判(85)字第一三八九〇四號異議審定書，對一證據案之公告日晚於被異議案之申請日，認為並非專利法第九十八條第二項所稱之「申請前」之習用技術。
- 註七：審查基準第二篇第二章第四節參照。
- 註八：例如審議中之專利法修正條文第九十八條之一：「申請專利之創

作，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」於發明及新式樣中亦有類似之規定。

- 註九：八十二年七月十四日印發之「立法院第二屆第一會期第四十八次會議議案關係文書」。
- 註十：行政法院七十二判字第二十六號、七十二判字第五八七號及七十三判字第一三五〇號等判決。

(文接自二版) 陸、限定繼承利益之喪失

繼承人中有左列情事之一者，不得主張限定繼承利益(民法第一一六三條)：

- (1) 隱匿遺產：須繼承人有故意，如出於錯誤或過失，不適用該規定。法定代理人如為自己利益所為，亦不適用。
- (2) 在遺產清冊為虛偽之記載：一切不真實之記載均包括在內。例如：虛增遺產之價值，或偽列負債等。
- (3) 意圖詐害被繼承人之債權人之權利而為遺產之處分：處分行為，不問為事實行為或法律行為；亦不問就遺產原本或孳息。

- 註一：參二十二年院字第八六九號解釋。
- 註二：七十七年台抗字第一四三號判例。
- 註三：參二十三年院字第一〇五四號解釋。
- 註四：二十八年院字一八六八號解釋。
- 註五：73.3.10(3)廳民一字第一八〇號函。