

律師專欄

專利先申請在實務上踐行之初探

蔣文正 律師

一、前言：

「發明專利」係專利之基本原則，惟當多數發明發生競合時，國家究該保護何人之創作，應以何基準判斷之？立法例上有國家採「先發明主義」如：美國，有國家採「先申請主義」如我國即是。

我國專利法九十年十月修正前之第二十七條第一項本文係規定：「二人以上有同一發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。」「先申請主義」於新型及新式樣亦同樣準用之（第一百零五條、第一百二十二條）。所謂「同一發明」之「同一」，係指同一之專利申請範圍？或係指同一創作？當發明、新型或新式樣申請發明競合時，又該如何適用？專利主管機關曾以未獲准之新式樣申請案做為引證案，而認為公告中新型之專利違反專利法第一百零五條準用第二十七條之規定，異議成立，不予專利之案例，頗有討論之實益。

二、實務上之案例：

申請第八六二〇七九二四號新型專利，於八十六年五月十六日申請，並於同年十二月一日獲准公告，公告期間遭第三人以八十六年五月七日申請之八六三〇三八二二號未獲准新式樣申請案為引證，提出異議，專利主管機關，為異議成立之審定，其理由略為：異議引證案「申請在先，未獲准專利之新式樣」與本案相較，兩者申請專利範圍之構造及空間型態相同，本案難稱首先申請者，違反專利法第一百零五條準用第二十七條之規定，異議成立，不予專利。（台專捌05031字135035號審定書），經提出訴願，再訴願亦遭駁回（經八八訴字第八八六三〇八三〇號決定書、台八十八訴字第36448號決定書），申請人不服提出行政訴訟，仍受敗訴之判決，行政法院判決之理由略為：引證案申請專利

範圍之圖面確已揭示本案申請專利範圍之構造、空間型態及技術手段，本異議案不應單純就「新型與新式樣申請專利範圍不互相競合」即逕指新型與新式樣不適用專利法第二十七條之同一性，畢竟引證案之圖面確已揭示本案申請專利範圍之構造，甚且引證案申請專利範圍諸圖面所揭示之構造較本案圖式更為清楚、詳細。（最高行政法院九十年度判字第九六一號）。該件專利異議經最高行政法院判決旋告確定，但該案係二申請案一為新型，一為新式樣，專利法第一百零五條如何準用專利法第二十七條第一項本文之規定？所謂「同一」係指同一創作，而非同一專利申請範圍，均值研究。

三、「先申請主義」之適用

（一）專利權之本質具有排他權，國家賦與專利權，若有重複給予將違反專利之本旨，是乃「一發明一專利原則」為專利基本原則，然而界定專利權之範圍，係以說明書所載之「申請專利範圍」為準，必要時，得審酌說明書及圖示。（專利法第五十六條三項、第一百零三條第二項、第一百十七條第二項）。「根據一發明一專利原則，對相同的專利範圍不得授予雙重專利，倘若由於疏忽，對相同發明授予兩個以上的專利時，該等專利互為重複專利，互成專利範圍抵觸的關係」（鑑定基準第十九頁）。是以我專利法基於「一發明一專利原則」採用「先申請主義」，而以申請時點來界定專利權之取得制度，「先申請主義」之本質即在以申請日為基準時點，避免發生相同專利範圍之重複授予，因而「先申請主義」應係探討「專利範圍」是否同一。

（二）先申請主義係規定在專利法第二章「發明專利」之章節內，並非規定在第一章之總則內，而在新型、新式樣，因第一百零五條及第一百二十三條分別準用了第二十七條，因而「先申請主義」在發明專利、新型專利及新式樣專利方面應是分別適用

之。「先申請主義」既非以「總則」之立法方式規定，而係分別規定在第二章「發明專利」、第三章「新型專利」、第四章「新式樣專利」，因而發明專利、新型專利、新式樣專利應各自有其「先申請主義」之規定。

（三）「準用係法律明文授權將法定案例類型之規定適用於另一類型之上，有稱之為授權式之類推適用。……準用的內容可分為二類：法律原因的準用（Rechtsgrundverweisung），包括構成要件的準用及法律效果之準用。法律效果的準用（Rechtsfolgeverweisung）」（註一）新型專利在專利法第一百零五條準用第二十七條第一項本文之結果，其法文係「二人以上有同一之新型，各別申請時，應就最先申請者准予新型專利。但後申請者所主張之優先權日早於申請者之申請日時，不在此限。」係屬於「法律原因的準用」，而法律「解釋方法」主要有文理解釋與論理解釋兩大類，解釋時應先依文理解釋，再以論理解釋為補充。文理解釋乃依據法律規定的文字，依照一般文義及通常使用的方式而為解釋。（註二），是以在新型專利適用「先申請主義」，依文理解釋自應是以「同一之新型」之構成要件來比較其先後，方可達到「准予在先申請之『新型』專利」之法律效果。上開案例主管機關係以第三人申請在先而未准之「新式樣」為據，而依專利法第一百零五條準用第二十七條之規定，不予專利，最高行政法院判決予以維持，即有爭論，就構成要件而論，兩者並非「同一之新型」（一為新式樣、一為新型），而且就法律效果而論，法律規定是：應該准予在先申請之「新型」專利，該件既無所謂申請在先之「新型」專利存在，則為何該件新型專利申請案，不予專利？

（四）最近行政院通過專利法之修正草案，草案中修正現行專利法第二十七條為第三十一條，並增列第四項之規定，其修正理由係：「增訂第四項。因實務上一案二申請可能為二發明案、二新型案或一發明案一新型案。當二申請案均為發明案時，第一項已有規範；二申請案均為新型案時，得依第一百零五條準用本條規定；至二申請案為一發明案一新型案之情形亦有規範之必要，爰明定準用前項之規定。第四項規定同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。」由此修正理由，足證現行專利法第二十七條第一項本文條之規定：

用第二十七條第一項本文之規定。

2.當二申請案均為新型案時，現行法律亦有規定。（得依第一百零五條準用第二十七條之規定）。

3.但當二申請案為一發明案一新型案之情形時，現行專利法並無規定，卻有規範之必要，因而草案中增列第四項之規定。

二申請案為一發明案一新型案之情形時，現行專利法並無規定，須修法以補充，而前述之案例二申請為一新型案一新式樣案時，現行專利法尤無規定，專利主管機關以前有新式樣申請案，而為不准新型專利申請案之行政處分，依法即有未洽。

（五）又新式樣專利究應如何適用「先申請原則」？草案中增列第一百二十條之一規定，其理由為：「本條新增。按本條係關於先申請原則之規定，原係依現行條文為第一百二十二條準用第二十七條規定，惟新式樣之先申請原則適用於「相同或近似」之新式樣，與發明、新型專利適用「同一」之情形，略有不同為避免爭議，爰以明定之。」，據此可導出：（1）、新式樣與發明、新型專利在判斷是否「同一」之基準並不相同。（2）、無論依據現行法律或日後準備修正之法律，新式樣專利在適用「先申請原則」，僅僅係在「當二申請均為新式樣案時」始有適用餘地。從而本件案例為「二申請為一新型案一新式樣案」，並無「先申請原則」之適用。

四、結語：

「先申請主義」係以申請日為判斷雙重專利之核准基準，自應以申請案之「專利範圍」討論之，依現行專利法之架構，僅僅在規範「二申請案均為發明案時」（專利法第二十七條本文）、「二申請案均為新型案時」（第一百零五條準用第二十七條）或「二申請案均為新式樣案時」（第一百二十三條準用第二十七條）始有適用餘地，上開案例二申請為一新型案一新式樣案時，現行專利法，並無規定，而且新型專利之創作在於「結構、裝置」，新式樣專利之創作在於「外觀」，兩者亦難謂為「同一創作」，案例中主管機關爰以「先申請主義」，而不准新型專利之申請案，似有可議。

註一：王澤鑑先生著「民法學說與判例研究」第八冊「第八十八頁」。

註二：施啟揚先生著「民法總則」第四十五頁影本乙紙。

代辦專利商標申請 疑難處理

台一國際專利商標事務所

台北所：台北市106長安東路二段一二號九樓

台南所：台南市701府連路三六四號四樓

電話：(06)2743866(總機)