

# 未准之新式樣申請案

王錦寬

## ——也有機會撤銷新型專利

### 一引言

我國專利制度在智慧財產權倍受矚目的同時，已較以往有長足之進步，然而目前最爲人所垢病之缺失，乃在於審查之尺度鬆緊不一，且對於一件專利案件新穎性之調查並不徹底，因此兩件相同之物品如先後提出申請可能有不同之結果，造成了許多糾紛。對於同一物品而言，有二人先後提出申請，依專利法第十五條之規定只能准予先申請者專利；先申請者未准專利，後申請者獲准專利，則當能依異議或舉發之程序，請主管機關再行審查，以撤銷後申請者之專利。針對「同一物品」一詞，專利法規中並無詳盡之規定，依實務而言，若有二人先後申請，屬於同一類專利（註一）則前述異議或舉發程序通常較易成立，唯鑒於有些產品之

生命時間（life time）較短，且申請人又不諳專利法之情形下，一物品之創作者時常僅申請新式樣之專利，一旦未准專利，對於後申請屬於不同專利類別之專利，雖仍可提出異議或舉發，但以往實務上均不易成立，最近此種實務却隨著主管機關審查之進步而有所轉變，使公眾審查之效力得以發揮，亦使得專利審查之公平性更爲提昇。

### 二案情

呂大明係一製造相框之業者，也是一名業餘之發明家，在不斷研究後創作了一種構造特殊之相框，因呂大明並不十分熟悉專利法，對於此項物品因在外形上亦有改變，再加上以他多年來之經驗認爲此項產品之生命時間並不長，以五年時間加以保護便已綽綽有餘（註二），

故僅提出了新式樣專利之申請，但新式樣專利申請案在一年之後遭主管機關以不具創意否准專利。呂大明對這件申請案並未再循再審查和行政救濟程序爭取。但對於此項產品仍繼續在製造、銷售；然而有一天，呂大明突然接到同業大福公司之存證信函，該函件中指出大福公司已擁有呂大明正在製造之相框的新型專利且正在公告中，請呂大明勿再繼續製造。

### 三案情分析

呂大明雖然知道我國專利制度在一專利案公告期間或得到專利權後，可依異議和舉發程序撤銷不當取得之專利，且呂大明自認為這種相框是其所首創，却不能製造實在太不公平了，但呂大明在與朋友討論後却發現依他以前申請新式樣專利之資料對大福公司。既有之新型專利提起異議却有如下之困難：

1. 新式樣專利和新型專利類別不同，且新式樣申請時亦僅有外觀和各面圖式，以前者異議後者恐因標的相異而無法成立。

2. 呂大明之新式樣雖申請在先，但未准專利，且呂大明在製售過程中也沒有留下任何販賣、交易之具體證據，僅以新式樣為唯一證據難被採信。

由於有以上困難，使呂大明不知如何是好，而又不甘心放棄確實是自己創作研究之產品製造事業，使他在精神上遭受很大之困擾。

### 四救濟途徑

依前述案例，以申請在先而未獲准之新式樣為異議新型專利案之唯一證據確有以上之困難，唯在實務上，雖然新式樣專利與新型專利標的不同，但如後申請之新型專利其構造特徵已在先申請之新式樣專利中充份顯露出來，則異議之證據力應無問題；就證據能力而言，雖新式樣申請案未准專利而無公開之事實，但該案在主管機關有案可稽，仍可作為認定「非首先創作」之依據（註三）。以此案例而言，系爭之相框因構造簡單，倘新型專利之主要結構已可由新式樣申請案中明顯看出，則由最近之實務仍可認定新型專利不具新穎性，呂大明應可依異議之程序依法撤銷不當之專利權。

註一：我國專利分為發明、新型或新式樣三類。  
註二：新式樣專利權自公告日起算五年（自申請日起算不得逾六年）。

註三：此項「首先創作」之認定僅限於本國之申請案，倘計對外國之申請案且尚未公開，則不可相提並論。