

追加專利與獨立專利間

改請之時機

王錦寬

我國專利分爲發明、新型與新式樣三種，其中有關發明與新型專利若獲准專利而專利權人有再發明時，得申請追加專利，雖然追加專利之專利權期間僅至原專利權期間屆滿時便截止，但因追加專利具有免再繳專利年費（註：依專利法施行細則第卅二條第二項規定追加專利不另發證書，僅在原專利權證書填入）之優點，同時

追加專利之提出申請日期與他人同一專利若同時提出時，又有優先准專利之規定，因此追加專利之申請乃爲一般申請人所樂於採用。

雖然追加專利之申請兼具有

獨立專利之特質且又有前述優點，但由於追加專利之申請仍

有其必備之特別要件，而並非

可任意提出的；在實務上，因

實際技術內容之是否屬於原專

利權證書填入）之優點，同時

利之「再發明（再創作）」仍有見解上之差異，往往在追加

專利與獨立專利間會有改請之

情形，唯改請之時機却常造成

困擾，文后乃作一探討，以供

讀者參考。

讀者參考。

事例

一般在追加與獨立間之改請

程序中，改請之時機若於再審

查審定前改請應不致有爭議，

而通常均會獲准改請，但一專利若於再審查審定後才改請者却常不爲主管機關所受理。

主管機關之看法

依經濟部71.2.9日經(七一)技○三六九○號函對追加專利改請獨立專利之時機會作一

說明，略其大意；追加專利改請獨立專利之時機，應於專利法第卅八條所稱之審查確定前爲之。而依專利法第卅八條第二項有關審查確定對一申請不予專利之申請案而言，即至再審查確定爲止；依經濟部之解釋若追加改請獨立之時機在再審查審定之後則已有違法意。復依最近之兩則經濟部訴願決定亦持相同之看法，並進一步指出，雖然專利法第廿三條並未明定追加與獨立專利間之改請時機，但由於「專利之申請」係指審查、再審查程序中

未經審查確定之專利申請案而言，故申請人若欲將追加專利改爲獨立專利或獨立專利改爲追加專利，則自應於再審查審定前提出。

實務之處理

發明或新型專利之申請需具備積極和消極之要件，分別於專利法第一、三條及第九十五、九十六條有明文規定，(不得准專利之物品亦分列於專利法第四條和第九十七條)，凡追加專利之申請除需具備前述要件外(以下以普通要件稱之)，尚需具有兩個特別要件，即：1. 追加專利之申請人需與原專利權之專利權人(或所有人)爲同一人；2. 追加專利需爲原專利之再發明(再創作)。因此若欲申請追加專利時除需具有普通要件外，亦需具備追加之特別要件，倘特別要件

有所欠缺時，仍以申請獨立專利爲宜。

一追加專利或獨立專利之提出申請，應審慎考量該案之普通要件與特別要件，自行斟酌應以追加或獨立案提出申請，倘在申請後或初審審定以後發覺有特別要件之適用或不符合者，自應作即時之改請，依目前實務若於再審查審定時以普通要件不符合准專利，則不宜作獨立或追加之改請，若欲作此改請，則亦應俟行政救濟撤銷原審定回復至再審查程序時，再依法提出改請之申請。唯一專利案件之申請若在初審審定時皆無特別要件之爭，而至再審查審定時才以特別要件不符或適用爲不准專利之理由，此舉將使申請人喪失改請之機會，若依法提出行政救濟之爭取，應有獲得「原處分撤銷」之勝訴機會。