

申請追加專利及聯合新式樣之時機

王錦寬

在我國之專利制度中區分為「發明」、「新式樣」及「新式樣」三種專利，對於「發明」及「新式樣」有所謂「追加」專利，對於「新式樣」有所謂「聯合」之專利種類，不論是「追加」或「聯合」其皆有保護原專利申請人沿用原發明或創作再度求變之性質；上述「追加」或「聯合」專利之申請，實施已有相當長的一段時間，唯近來在「追加」專利之實務上有所改變，對於「聯合」新式樣之申請時機亦有行政法院判決之解釋係原專利法未載明者，特摘錄實務情況如后。

一、追加案方面：追加專利之申請，不論是發明之「追加」或者新式樣之「追加」，根據以往之實務，該「追加」之提出申請與原申請案之審查進度無關，不論原案是在審查中或是已核准專利，主管機關皆會受理該「追加」案之申

請，但如原申請案尚未審查通過或在公告中遭到「異議」仍未領到專利證書，則該「追加」案需等到原申請案核准專利而領到證書後才會應申請人之要求對「追加」專利進行審查；上述追加案之實務行之有年，主管機關對「追加」案之受理申請，實有鼓勵原申請人再發明、再創作之性質，由於僅是受理「追加」之申請性質，故對於其他之第三者亦無妨礙，然而此項實務在近來卻突然有所改變，依目前最新實務，如果原申請案已准專利並已獲頒證書，則「追加」之申請與以往相同，但倘若原申請案仍在審查當中或未領到證書，則該申請案之「追加」案主管機關根本不予受理；主管機關對上項實務之改變，其主要係根據專利法第八條之規定：「專利權期間內，專利權人有再發明時，得申

請追加專利」，認為追加專利之申請係「專利權人」有再發明時，故對於未領證之申請案其追加案皆視為與專利法第八條不符，乃不予受理。

二、聯合新式樣之申請時機，依專利法第一百十二條第一項謂：「本法所稱新式樣，謂無左列情事之一者：一、申請前有相同或近似新式樣，已見於刊物或已公開使用者。二、有相同或近似之新型或新式樣，核准專利在先者。」依同條第二項：「近似之新式樣屬同一人者，為聯合新式樣，不受前項第二款之限制」；故依法論法，聯合新式樣之申請規定在專利法中僅於專利法第一百十二條有所陳述，然根據該條第二項所明定，聯合新式樣僅不受第一百十二條第一項第二款之限制，依法意應仍受該條第一項第一款之限制，易言之，聯合新式樣如於母案已准專利後始提出申請，由於符合專利法第一百十二條第二項之規定，其受理並無疑問，但如聯合新式樣提出之時，母案之內容已見於刊物（更可能是非專利權人之第三者所公開），則已有專利法第一百十二條第一項第一款之情事，實已違反專利法同條第二項之規定，而不

應受理聯合新式樣之申請，然而在一則行政法院判決中，認為專利法第一百十二條第一項第一款之立法意旨係指聯合之原申請案有相同或近似之情形，同時專利主管機關亦認為同一人有近似之創作在原專利案之後申請聯合新式樣並不會因為原專利案之先行公開而有影響；故總而言之，依上述行政法院及專利主管機關之見解，只要原新式樣專利仍然存在，則聯合新式樣之申請時機並無限制，且根據目前之實務，於原申請案提出後，縱使原新式樣尚未准專利仍可提出聯合新式樣之申請。

三、上述兩實務，一是對於追加而言，長久以來皆未對專利法第八條作嚴格之解釋，突然「依法行事」；而對於聯合新式樣方面，雖法有明定但確又有一番解釋，故令人對主管機關之作為無從捉摸，然而就事論事，由於我國專利制度仍採先申請主義，依專利法第十五條規定，凡得准專利者，應先准予較早申請專利者，故對申請人而言，不論是申請聯合或追加專利應於創作或發明完成後即提出申請，對追加專利如因原申請案仍未領取專利證書，仍應以獨立案先行提出申請，以確保申請日。