

就專利法有關再發明法條規定之沿革

探討他人再發明與原發明間之互動關係

壹：前言

按目前於民國七十五年所頒佈之專利法，有關再發明之法條內容與七十五年以前所實施之專利舊法規定並無不同，其中，第八、十六、二十三、六十四及一百十條之準用各條內容分別為針對同一創作人對再發明之申請、他人與原發明本人同時提出再發明時之專利權歸屬、改請日期之認定以及專利權的可分離性等，而對與原發明者非同時提出之他人再發明與原發明案間權利與義務上之規定則屬第九條，其係針對他人之再發明可申請專利及實施再發明時與原發明人間的權利

臧瑞明

義務關係而制定，惟前述各條款均未規範出再發明之範疇？需由何種司法機關或專利主管機關為仲裁機關？對於目前再發明與原發明案間權利與義務的實質效應並不大，而今主管機關對於現行專利法第九條之規定，有再發明需經原發明人同意方可實施以及確立主管機關為仲裁機關之修法趨勢，雖對原發明人與再發明人間實施權利之制衡以及主管機關裁判權的落實有正面的意義，惟其再發明與原發明間之界定仍無一標準可循，致使在認定及實施上仍可能造成許多的問題，以下僅對目前及未來修法趨勢可能發生的問題進行分

析及探討者。

貳、主文

(一)在探討再發明與原發明間可能發生之權利與義務糾紛前，首先需對再發明之定義作一瞭解及探討。

於主管機關所出版之專利審查基準草案中對再發明之定義係：『利用原發明、創作之主要技術內容始能完成其發明、創作者而言』。

該一定義雖然明確的指出再發明案運用的主要技術內容係源自於原發明案，且需具有新穎進步性者，惟再發明案與原發明案間的確實界線為何？仍難以其文意作合理的界定，為方便后文分析，試以原發明案之申請專利範圍特徵部份概略性的將再發明案界定出兩種類型：

1. 針對原發明案申請專利範圍特徵內作改良者。
2. 僅要涉及原發明案申請專利範圍特徵所作改良者。

其中，第1類之認定較為嚴謹，惟其將運用原發明案申請專利範圍特徵而未對特徵部份改變之專利案排除在再發明案範疇以外，如此該專利案實施時即可合法的使用原發明案內容，對於原發明案之權益似未能完善的保護，而第

2類之認定則較為寬鬆，任何與原發明案特徵相關之結構技術內容均為再發明案，使再發明案之範圍過廣，倘原發明人依現行法條請求再發明人補償，自然為再發明人造成諸多困擾，均有未洽之處，故再發明之確實範疇實有再進一步確認之必要。

(二)當原發明與他人再發明發生義務與權利上的糾紛時，以目前處理之途徑有四：

1. 以異議、舉發爭議案方式訴求：此一方式對於結構不盡相同之原發明案與再發明案，主管機關會有兩種處分：一成立之處分，將結構略與原發明不同或具其他功能仍有其實用性能之再發明專利權撤銷，自造成再發明人之損失；二為不成立處分，其植基於原發明案技術之再發明實施時，可能涵蓋原發明案內容，必損及原發明案權益，兩種處分均有瑕疵，另專利法第九條非異議或舉發案主張之法條，提出該法條僅為附帶說明而已，主管機關亦不作認定，無實質效益。

2. 直接請主管機關做鑑定：主管機關即指主管專利之中央標準局，其鑑於依法無據，更無需擔負鑑定之責任，對於一般人民請求之鑑

定概不受理，故必須透過其他機關間接要求，造成諸多不便。

3. 透過民、刑事之過程：即取締仿冒或偽造之過程，惟再發明案於實施時，係依其再發明內容實施，再發明人無所謂的『犯罪故意』，應無民、刑事罰則的可能，難收預期之效果，更不能達到專利法第九條有關補償及協議合製之境界者。

4. 直接向法院請求再發明之民事補償：此途徑顯較前述各途徑合理可行，且法院可透過對專利主管機關之要求，進行鑑定，降低被拒絕之可能，更可確立再發明與原發明間的關係，然依前文所述，目前對再發明與原發明案的界定上仍有實務上之困難，易造成紛爭，且以目前處理類似案件之實務，鮮有以訴請民事補償的方式為之者，其可能因素有二：

- (1) 根本不知道能以此一方式進行。

- (2) 原發明人心態上不能容忍技術原理結構與原發明案相近的再發明案存在，多半直接以爭議之程序，或逕行取締處理。

- (3) 再發明人在絕不無端損失利益的心態上，於原發明人知情前應無自行訴請鑑定之可

能，且提出再發明鑑定後尚可能遭致原發明人自動訴請對原發明人之異議或舉發，故再發明人自動訴請對原發明人補償的機會甚少。

因此要直接訴請民事補償應可在原發明人與再發明人之心態上經調適認同後順利實施，可將原發明與再發明間的權益損失降至最低。

(三) 展望未來有關再發明之規定：

於主管機關在未來對現行專利法第九條規定相關之修法，有主要兩點的趨勢：

1. 明確規定再發明的實施必須經過原發明專利權人之同意。

2. 主管機關確立其裁判權，無需經過其他機關。

以上之改變趨勢，其間的得失利弊，目前尚無法以實例驗證，惟筆者仍主觀分析其可能造成以下的優缺點：

1. 由於再發明與原發明間界定不清，若廣義解釋再發明之定義時，後申請之專利案僅要涉及原發明案之特徵結構即屬該原發明案之再發明者，其數量範圍隨之擴大，原發明人可依規定訴請所有相關專利停止實施，必然會

損及與原發明案關係較少的專利案權益者。

2. 再發明之實施須經原發明人同意的規定，雖可迫使再發明人主動向原發明人提出協議或合製要求之效果，且協議不成時，主管機關具有裁判權，以裁定協議之條件，惟該裁定之條件，未令原發明人滿意時，原發明人可依訴願法提起救濟程序，時間拖延對於無原發明人同意不能實施專利之再發明人，必然造成損失，若再發明的生命週期甚短，其損失更大。

因此由該修法之趨勢可知，修法後之規定應較現行法條更完備，惟仍有上述實施上的困難處，若能一併考慮在實施上可能更為完美。

參、總結

現行專利法再發明之法條係舊法更動較少的部份，顯然該部份之紛爭問題較小，且依主管機關對於再發明的認定較少，亦非為異議、舉發所適用之條文，故運用之機會甚少，惟若真有再發明案與原發明案間之權利與義務發生糾紛時，依現行專利法第九條之規定以民事訴請補償合製之方式處理之，雖仍可能因再發明界定不清而發生

紛爭，惟仍為目前原發明或再發明權益保障之最佳途徑，另依目前修法係朝向賦予原發明有強制再發明案不能實施的權利以及裁判權歸屬於主管機關的趨勢而言，原發明人要完善保障原發明案之權利或再發明人要順利實施其專利，均可依法由專利主管機關處理，而主管機關若能將原發明案與再發明案間的範圍界定，以及一方故意遲延時之處理方式清楚明訂，他人再發明與原發明間的權利義務關係必能推向更為完備之境界。

新書介紹

台一國際專利商標事務所所編著之「專利專論集(2)」一書已出刊，本書內容分為「專利實務篇」「專利權篇」「大陸專利篇」「國外智慧財產權篇」「法規論述篇」等五大篇。歡迎有興趣之人士購買，每本定價新台幣五〇〇元。