

追加案申請實務問題

之探討（上）

汪家瀚

中央標準局於七十九年六月份前後，在未向外公佈或公告之狀況下，突然將專利法第八條之規定：「專利權期內，專利權人有再發明時，得申請追加專利。但其期間至原專利權期間屆滿時為止。」採嚴格之解釋，認定在原專利未取得專利權（核准公告）之前，不得提出追加案之申請，其對追加案之申請時機造成相當大的限制，亦對諸多相關的追加申請案造成極大的影響。

根據以往之實務狀況，中央標準局係將專利法第八條採廣義之解釋，而將追加案申請之時機，係以原母案之存在為要件，亦即在申請人提出追加案之申請或將某獨立案改請為另一案之追加案時，無論原案是否已核准公告或是還在審理中，

其均會接受申請人的申請行為（讓該追加申請案取得較早的申請日），而在等到該原案取得專利權後，才會應申請人之要求對該「追加案」進行審查，此一實務作法行之有年，且並無任何負面之影響，其當係為一較為可行之方式。

但在專利法未作任何修正或更改之狀況下，中央標準局突然對專利法第八條採嚴格（狹義）之解釋，而改變其對追加申請案的申請實務作法，因而限制了追加案的申請或改請時機，亦產生許多實務上的問題，以下乃配合二案例加以論述：

【案例一】

A申請人先前提出一新型專利申請案（以下簡稱為甲案），於甲案進行審理中A申請人又依

甲案之結構作更深入的研究，而發展出了更為優異的再創作，因為發展完成之時無法確定甲案是否能夠獲准專利，乃將其再創作以獨立案之方式提出新型專利申請案（以下簡稱為乙案），其中乙案經審核後中央標準局以：「乙案所申請之結構，同一申請人已有同型之專利案（甲案）申請在前，不符專利要件。」為由，將乙案駁回，A申請人為求乙案能夠獲准專利，乃將乙案提出改請為甲案之追加案，以期能夠避免因兩案近似而遭核駁之問題。

惟前述乙案之原案（即為核駁之引證甲案）在七十九年五月十一日接獲核准審定書，並於五月十六日提出延緩至九月一日公告，而乙案之改請行為在七十九年六月卅日提出，中央標準局在接獲A申請人之改請申請書後，於七十九年九月一日函告A申請人其乙案之改請行為不予受理，於該函中所持之理由為：「申請追加專利，依專利法第一百十條準用第八條之規定，以取得專利權為要件，本案之原專利申請案尚未公告，所請應不予受理。」

依中央標準局在七十九年六月份以前的實務處理方式，當可接受A申請人的改請行為，並在

甲案取得專利權後，再依A申請人的要求對乙案進行審核，而可讓乙案順利的以追加案取得專利權，但在中央標準局改變實務作法後，認定乙案的改請追加案行為不予受理，又乙案因為改請程序上時間的延誤，已超過提出再審查的法定期限，而無法以原獨立案提出再審查申請，致令乙案之申請行為終結，而完全沒續爭之餘地，此即對A申請人的權益造成極大的損害。

〔案例二〕

B申請人先前提出一新型專利申請案（以下簡稱為丙案）在取得專利權後，該B申請人又發展出了更為優異之結構，復以獨立案提出新型專利申請（以下簡稱為丁案），於丁案初審時中央標準局舉前一前案（以下簡稱為戊案）為引證案，將丁案加以核駁，B申請人不服乃依法提起再審查申請，於再審查理由核駁理由先行通知書中，中央標準局復提出B申請人先前所申請的丙案，認為丁案內容與丙案近似，經B申請人提出申復並進行面詢後，中央標準局在再審查審定書中仍認定：「丁案與申請人已核准之前案（丙案）之主要技術重點相同，兩案之特徵從專利範圍主項及圖式中應可視為相同創作：：」，B申請人為

求丁案能够獲准專利，乃於接獲再審查審定書後，將丁案改請為丙案之追加案。

惟在前述改請程序提出後，接獲中央標準局來函指出，該改請行為不予受理，其所持之理由為：「追加新型專利申請之要件按專利法第一百十條準用同法第八條、第九十九條第二項及第一百十條準用同法第四十四條第一項之規定，須於原母案專利權期間內改良原創作而有合於實用之再創作者，才得申請追加，所謂專利權期間應解為自公告之日起算方屬適法。又依同法第一百十條準用第二十三條規定，獨立專利之申請改為追加專利之申請時，以最初之申請日為申請日，是以本件追加專利之最初申請日為七十九年八月三十一日，比原案專利公告七十九年十月二十一日較早，揆諸前揭說明，自於法不合，不得追加。」

此又令丁案之申請行為終止，同時亦無法順利的取得專利權，此種因為中央標準局在實務作法上之改變所造成之問題，實有探究之必要。

在中央標準局改變其對追加案實務作法之前，一般業界所採行之方式，是在申請人所提出的原母案在審理期間，而申請人有再發明（再創作）時，一方面因為無法確定該原母案是否能够取得

專利權，另一方面又為了確保其再發明（再創作）之申請日，且可在提出專利申請後即將該再發明（再創作）的產品生產上市以掌握商機，故均將其再發明（再創作）以獨立案提出專利申請，而在原母案取得專利權（核准公告）後，或是在再發明（再創作）遭原母案以近似為由核駁時，再將該再發明（再創作）之獨立案改請為原母案之追加案，並要求爰用原申請日為申請日，以確保再發明（再創作）之申請日。

依筆者推敲，先前所採行之方式係爰用專利法施行細則第十三條第三項（其係指獨立新式樣改為聯合新式樣專利之申請，或聯合新式樣專利改為獨立新式樣專利之申請）、專利法第一百條（先經申請發明或新式樣專利改請新型專利者）及專利法第一百五條（先經申請新型專利改請新式樣專利者）等規定中之概念而來，此種實務處理方式亦為中央標準局所接受，且行之有年；但事實上，前述對於發明或新型專利原案審理期間，先以獨立申請案提出申請，並取得較早之申請日，復於原案取得專利權後再改請為原案之追加申請案，並依專利法第二十三條之規定爰用原申請日，或在原案審理期間，先行提出追加

案的申請，而在原案取得專利權後，再要求中央標準局對該追加案進行審理，實與專利法第八條之規定相衝突，此即是中央標準局改變其實務作法之理由，畢竟對前述追加案之申請或改請行為，在專利法中並無相關之法條可資依據。

專利法第二十三條（一百條準用）中明訂：

「依前條（指專利分割）各別申請之發明，以最初申請之日為申請之日。追加專利之申請改為獨立專利之申請，或獨立專利之申請改為追加專利之申請時，亦同。」由是可知，一獨立專利申請案改請為另一案之追加專利申請案時，必然要以最初申請之日為申請日，在八十年五月中央標準局出版的「專利作業手冊」第十三節有關「各別申請、改請」的第六點中明確述及：「專利申請案審查確定（即再審查審定）前，原申請追加專利案改為獨立專利之申請，或獨立專利之申請案改為追加專利之申請者，均以最初申請之日為申請日。」據此，當可更進一步的確定，有關追加專利之申請改為獨立專利之申請或獨立專利之申請改為追加專利之申請，必然要以最初申請之日為申請日。

由前述「專利作業手冊」中所述可知，一追

加專利之申請改為獨立專利之申請，或獨立專利之申請案改為追加專利之申請，在該專利申請案審查確定（即再審查審定）前為之，均以最初申請之日為申請日，此又衍生出一問題：倘如前述（案例二）之情況，該案是在接獲再審查審定書（審查確定）後才提出改請，依規定其當無法以最初申請之日為申請日，但在該專利申請案審查確定後，是否能夠提出改請（不沿用原申請日）？卻無任何明確之規定，依中央標準局不予受理之來函理由中可知，雖然（案例二）是在再審查確定後提出改請申請，但其並未對改請時機作任何論述，顯然對改請時機並無任何異議，在此種狀況下，依前述「專利作業手冊」中所述，（案例二）當不得沿用最初之申請日為申請日，而中央標準局所持改請行為不予受理之理由當不復存在，而應讓（案例二）以其改請之日為申請日，並續行其改請為追加案之申請行為方為合理。

（續下期）