

追加案申請實務問題之探討（下）

汪家瀚

倘依法論法，在一發明或新型之獨立申請案改請為追加案時，其僅能够依專利法第二十三條（新型為一百十條準用）之規定進行，但在第二十三條前段明訂：「依前條各別申請之發明，以最初申請之日為申請之日」，亦即在將原本以獨立案提出申請之再發明（再創作）改請為母案之追加案時，必然要爰用原申請日為申請日，而不能夠以改請之日為申請日，亦即如同前述（案例一）及（案例二）般之狀況，必然會與專利法第八條規定相違背而遭到核駁。

又依前段第二十三條之規定，申請人既然在改請時無法以改請之日為申請日，則在原审理期間，將其再發明（再創作）以獨立案提出申請就顯得毫無意義，充其量僅是為了取得一前案申請日，以免在母案核准公告後再提出追加申請前為他人搶先申請，但若如同前述（

案例一）及（案例二）之狀況，其獨立申請案遭母案核駁，則該獨立案受限於專利法第八條之規定，連改請的機會也沒有，而僅能够以獨立案續爭，或將該案放棄，在母案核准公告後另案提出追加申請。

延續前段之狀況，當申請人以獨立案提出其再發明（再創作）之申請遭母案核駁，而在母案核准公告後，將該獨立申請案放棄，並以另案提出追加申請，是否會有“一案兩請”之情事發生？尚然，在一般的概念上，倘兩申請案之內容相同，而為不同申請人所申請，則後申請者必然會因為首先創作的問題而遭前案核駁，但後提出之追加申請與先提出之獨立申請內容相同，是否會被認定為“一案兩請”仍有顧慮，雖然在許多案例中曾經見到先前申請遭駁之案件，由申請人以相同內容另案提出申請而獲准的狀況，但在實務上此一觀念的界定仍

無定論。

即令如前所述，在原母案核准後，將原再發明（再創作）之獨立案放棄，而另案提出追加申請不會有“一案兩請”的問題，但由先申請之獨立案即可明確得知，該追加申請之內容並非在母案“專利權期內”之再發明（中央標準局有先前申請之獨立案存卷可藉），其是否又有違專利法第八條之規定，而不得依法申請追加專利！又值得商榷。

再由業界實際狀況觀之，申請人有再發明（再創作）要提出申請時，必然是為了搶先取得申請日，倘在改請為追加時無法沿用原申請日，則其所搶先取得之申請日毫無用處，因為在申請人將再發明（再創作）獨立申請案申請後，與原母案核准公告後將該再發明（再創作）

另案提出追加申請之前，以與該再發明（再創作）相同之內容提出專利申請，該申請人亦僅能够以其獨立申請案將他人之專利權撤銷，但其在原母案核准公告後所申請之追加案亦必然會遭他人所申請之案件核駁；再者，當申請人以其再發明（再創作）搶先以獨立案提出申請

時，其所要求者必然是要讓其產品搶先在市場上推出，倘依前述之法條認定方式，在母案核准公告後改請為追加時，無法沿用最初申請之日為申請日，則其搶先推出之產品必然影響到追加案之新穎性，此一狀況無論是以獨立案改請為追加（倘能够以改請之日為申請日），或是必須在母案公告後另案提出追加申請，均無法避免此一新穎性上的問題。

事實上，專利法之訂定當係以鼓勵社會大眾從事研究發展者，而非用以限制研究發展之時機，以中央標準局改變實務作法對法條之解釋方式，必然會對諸多申請人造成實質上之限制，倘在原母案提出申請後有更為進步的產品被研製成功，亦必然要等到母案核准公告後才能够提出專利申請，亦即在新產品研製成功後，不單不能够向外推出（否則即失去其新穎性而無法申請專利），同時尚需慎防被同行或他人竊取，造成諸多困擾，此不但延誤商機，同時亦非社會大眾之福。

又關於中央標準局原先所採之作法，即令其受理申請人所申請之追加案，並不會對任何

第三者造成不利影響，同時亦可達鼓勵社會大眾從事研究發展，當為一較為可行之方式，因為再發明無論較早或較晚提出申請，尚不致影響任何第三者之權益，因為追加專利是指同一申請人所提出者，故無論就母案或追加案本身，均係同一人所創作或發明者，而追加案之受理或不予受理，均不會影響到他人之權益，當然亦不會因為追加案提出申請之日期先後致使專利權有變相延長之可能，中央標準局之不予受理實不合情理。

由以上之說明可知，中央標準局在改變實

務作法之前，未對相關之實務狀況作詳細的評估，同時在其改變實務作法之當時又未能作適切的公告或宣導，致使諸多相關案件均因程序上之不合法而遭致核駁，亦為日後之追加申請案帶來莫大的限制，此實有違專利法之立法初衷，更損及申請人應有之權益，同時此種對專利法第八條採狹義解釋必然使得原案審理期間或公告前所發展出的再發明（再創作）無法早日上市，此又易令商機無法掌握，且非社會大眾之福，故此種實務作法之採行實有進一步改進之必要。

商標授權之核准、撤銷

簡印芬

一、前言

將註冊商標授權他人使用，乃商標專用權利之擴張，隨著工商業之發達，商標授權制度

益感需要，諸如「合作產銷」、「委託加工、衛星工廠」、「技術移轉」等，均可見商標授權發揮其功能，又如將商標同時授權予多家分