

專利法第廿七條『同一發明』以何範圍爲比較基礎

游登銘

壹、前言：

我國之專利制度爲一『先申請』原則，法條制定的精神即在於對所申請之案件，以何人先行提出申請始可優先取得核准專利權，也就是說，當二人以上有相同發明內容提出申請時，依法規定僅可授予較早提出申請者專利，但在判斷二人以上所分別申請之創作是否相同時，必須考量其同一性，有關於同一性在專利法的條文中，所運用的判斷條件包括創作目的、功效及結構在審查基準已有說明，於比較各別案件之同一性時，究竟係以『申請專利範圍』或『專利說明書』所記載的內容爲比較依據，於法條中對於此部份並未有明確的規定，因此以下

針對第廿七條的立法精神及目前實務上的運用進行探討。

貳、法條的沿革：

1.我國專利法最近一次的修正，係在民國八十三年一月廿三日公佈施行，而在此次專利法修法之前，有關專利案的先申請原則係規定在專利法第十五條中，其條文的內容爲：

『二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予專利。如同日申請，則令申請者協議定之，協議不諧時，均不予專利。』

而新修訂的專利法中對於先申請原則之條文係在第廿七條中規定（在新型第一〇五條及新式樣

第一百廿二條均準用)：

『二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日，不在此限。』

前項申請日、優先權日為同日，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利。』

因此，由於我國專利體制自從制定以來，雖經過多次的修法，但對於有關的『先申請主義』原則，在條文內容上及實質的先申請精神上並未做重大的改變，僅因在八十三年一月廿三日所公佈之專利法條文中，由於導入有第廿四條的主張優先權日，故在第廿七條條文中將有關的優先權日予以列入考量，即在第一項的『但』書及第二項中載明有優先權日相關的規定。

再者，由我國專利法規定，在第廿七條條文中僅規定有『同一發明』，而新型及新式樣係準用之，因此，當另一申請人係申請一件與該發明為同一內容的新型案時，是否可主張第廿七條顯然有疑義，若無法適用此一規定，則顯然又有違背此一法條立法的精神，因此，此部份的不完整處或許在下次的專利法修法中，應予以併入修正使

法條的規定更為完善。

2. 其它採行先申請主義的國家中的規定：

(1) 大陸方面：

大陸專利法第九條規定：『兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。』（註『發明創造』依第二條規定包括內容為發明、實用新型及外觀設計）

另在大陸專利法實施細則第十二條規定：『同樣的發明創造只能被授予一項專利。』
『專利法第九條規定的兩個以上的申請人在同一日分別就同樣的發明創造申請專利，應當在收到專利局的通知后自行協商確定申請人。』

(2) 日本方面：

在日本特許法第三十九條第一款規定：『對於同一之發明在不同之日有二個以上之發明專利申請時，僅最先之發明專利申請人對該發明得取得發明專利。』另實用新案法第七條第一款規定：『同一之創作在不同之日有二個以上之新型專利登記申請者，僅最先之新型專利登記申請人就該創作得取得新型專利登記。』又

匠意法第九條第一款規定：「同一或類似之意匠，於不同之日有二以上之意匠註冊申請者，僅以最先之意匠註冊申請人，就其意匠取得意匠註冊。」因此，在款文的規定精神上，對於同一內容之若干件發明（新型）提出申請，僅可令最先提出申請者獲准專利，而意匠部份則為相同或近似之物品，亦僅授予最先提出申請者專利。

又日本特許法第三十九條第三款規定：「申請發明專利之發明與申請登記之新型專利為同一時，如該發明專利申請及新型專利登記申請係不同之日時，發明專利申請人僅在較新型專利登記申請人先申請時，方得取得發明專利。」另在實用新案法第七條第三款中亦有類似的規定，故此部份的法條規定，係針對不論同一之案件係屬於申請發明或登記新型，均僅授予最先提出申請之案件以取得專利權。

因此，由上述之大陸專利法及日本專利法的法條規定上，均可看出其對於不同類型之發明、新型及新式樣專利，一併考慮其先申請原則，故屬於條文規定較為合理完善且符合先申請精神之專利制度。

度。
參、就法條訂定之旨意而言：

專利法不論係舊法或新法中對於「先申請原則」的條文訂定，其原有之立法旨意為何，應先行予以了解，如此始可對於在比較專利案件是否為同一之「範圍」究竟為何有所依據，故依據我國專利法第廿七條的訂定旨意，其用意應在於防止二件相同「申請權利範圍」的專利案均同時核准，因此，法條中所謂的「同一之發明」，即應係指二件專利案在「申請專利範圍」中所界定出的實質上的權利範圍為相同而言；若二案件之申請專利範圍所界定的權利範圍不完全相同則無專利法第廿七條的適用。

由於此一法條的制定將可達到：(1)防止相同專利重複申請獲准，使得實質上相同的專利案其保護期限有一定的期限，不致造成不當的延長，即公眾的其它人在忍受獨斷專利權之行使期間可不須延長；(2)若有相同之二件發明或創作均獲准專利，則二專利權人在其專利權的行使上將造成困擾，甚至造成衝突。

肆、第廿七條中比較同一發明之異同以何範圍為依據認定

1. 目前世界上實施專利制度的國家中，絕大部份的國家均採行「先申請主義」，除美國與菲律賓之外，我國亦採行相同的先申請原則，但在比較二個以上的案件是否為同一時，通常僅注意到相互比較的二個案件，在構造裝置上、在創作目的上及在達成功效上是否為相同，但是對於比較是否同一時應以那一部份的「範圍」予以比較，則較未予以注意，使得專利法第廿七條在運用上與立法旨意或精神造成部份的出入。

由於屬地之專利制度在其它各國均有其獨立的權利，除了由前述之法條獲知先申請主義之條文的創作精神相同之外，對於同一發明在案件的審查基準及實務則由各該國所規定。就以我國對於第廿七條的審查基準及實務而言，於主管機關所編訂的審查基準手冊中，亦有明白的規定，當屬於同一發明（或創作）的二個以上案件時，對於同一發明之比較目前係由發明的構造、目的及功效予以比對，而且在目前的審查實務中，對於進

步性的要件亦一併列入判斷考量的依據。

然而在考量比較二個專利案之同一或相同時，究意係以各個案件的「申請專利範圍」進行比較，或者應將其「專利說明書」內容一併列入考量，此部份的比較範圍在條文中並未有明確的規定，但以目前在審定書的審定理由，可觀察歸納出此一先申請原則的審查實務，即第廿七條條文中之主要旨意即在僅係針對「申請專利範圍」的內容進行比較，此與第廿條第一項第二款、第九十八條第一項第二款及第一零七條第一項第二款中比較其先後係包括整份的專利說明書內容略有差異。

2. 由大陸的專利審查指南對於先申請原則的判斷原則及處理方式均有較為詳細的說明，目前大陸專利制度所規定的先申請原則，及審查指南所規定的內容，均可清楚的看到同樣的發明創造，不論係發明、新型或新式樣專利在大陸專利法中規定僅可授予最先申請的專利案。而在判斷何謂「同樣的發明創造」，明白指出係指要求保護的發明創造相同而言，也就是說在比較二案是否為同樣的發明創造係以權利要求書的內容進行比較；另

在有關新式樣部份，比較時係針對二案所申請或取得專利的圖片或照片的外觀設計的產品為依據。

3. 因此，在專利法中對於先申請原則的規定，在比對二案是否為『相同的發明』時，依目前的審查實務可獲知應當以二案之申請專利範圍為依據進行比較。

伍、先申請原則在申請案與爭議案的運用：

在申請案或爭議案中對於先申請原則的運用，審查委員在案件的審查過程中，所舉出之引證前案與申請案之關係，可能會有以下數種情形發生：

1. 若引證前案為國內案件且核准公告日在申請案之申請日前（或在國外已有公開事實的前案），即可以主張申請案有違反我國專利法第二十條、第九十八條或第一百零七條的相關條文規定；
2. 若引證前案為國內尚未獲准之專利案，且其申請專利範圍的實質內容與申請案的申請專利範圍相同，即可以主張申請案違反我國專利法第廿七條有關先申請原則的規定；
3. 又若是所引用的前案為尚未核准的國內案，但申

請日較申請案之申請日為早，但二案所主張的實質申請專利範圍則不相同，此時將無法主張申請案有違反專利法第廿七條的規定，另若申請案的申請專利範圍僅在未准的引證案的說明書中揭露，此時依目前我國專利法的規定似亦無法條可適用。

陸、結論：

以目前國際上施行專利制度國家中，大部份係採用先申請主義，僅少部份仍採用先發明主義，而先申請原則的專利制度在判斷上二件以上的專利案係為同一發明或創作時，由上述之說明及目前在我國的立法意旨與實際案件的審查理由所端睨出的審查實務，及大陸的專利法與其審查指南中，均可明顯的了解在對先申請原則的立法用意及判斷方式可說大同小異，也就是判斷時係針對二案的欲保護的範圍（申請專利範圍的實質內容）予以比對，藉以防止二個所欲保護的權利範圍相同的案件，重複獲准專利權，以使獨佔的相同內容的專利僅可在一定期限內，而不致過長的壟斷該技術的時間。