

發明新型權利接續制（一案兩請）之議題研析

目錄

同人	1
同日	2
優先權、分割	2
分別聲明	3
相同創作	4
擇一	4
修正、更正	5
舉發	6
技術報告、實體審查	7
權利接續	8

備註：

快速查閱時，可將滑鼠游標置於目錄中欲查閱部分按 **Ctrl** 鍵後壓下滑鼠左鍵。

發明新型權利接續制（一案兩請）議題研析說明

同人

一、在一案二請權利接續之情況，其「同人」的判斷時點為何？

[答]：

「同人」係指於我國「申請專利時」、「通知限期擇一時」、「發明專利核准審定時」及「發明專利公告時」等時點，發明專利申請人與新型專利權人完全相同。故於申請後至發明專利核准審定前，如有讓與之情事，發明及新型專利須一併讓與。

二、對於一案二請「同人」的判斷可否不要這麼嚴格？可否於申請後移轉為不同人？因為，即使發明公告時的權利所有人與新型不同，對於第三者似乎也沒有什麼妨害。

[答]：

對於「同人」的判斷要求，主要是考量到一案二請時，新型專利權有被公告當然消滅的法律效果，如果移轉取得新型專利權之人，不瞭解讓與人將來有可能取得發明專利權使其新型專利權當然消滅的話，將會衍生諸多權利爭議，考量到權利狀態的明確穩定，避免在讓與後一案二請產生爭議，所以做了相關規範。如果未來當事人間之交易就相關權益事項都能有明確規範，或許就可以依實際案例情況，考量是否需要調整規定。

三、在一案二請權利接續之情況，若於發明審定前，發明之申請人已與新型不同，例如僅發明讓予給第三人，此時智慧局還會再通知申請人擇一嗎？

[答]：

由於發明審定前，發明與新型之申請人已經不同，此時並無權利接續之適用，且已違反先申請原則(不同人於同日有相同創作)，故智慧局會通知申請人協議，協議不成則發明不予專利，新型公告自始不存在。

同日

一、「同日」是指申請日相同？還是優先權日相同？

[答]：

指屬相同創作之發明與新型之申請日相同，若主張優先權時，發明與新型之優先權日亦須相同。

二、一案二請的發明案，是否可主張國內優先權，會否影響「同日」的判斷？

[答]：

若僅有發明案主張優先權，會違反一案二請「同日」的要求；但若新型與發明同時主張國內優先權，其申請日相同，就可符合一案二請的要求。

優先權、分割

一、申請時聲明一案二請，且欲主張國內優先權之基礎案亦為一案二請時，操作上該如何處理？假設於103.1.1一案二請發明及新型且分別聲明，後來發明人又進行改良，於103.3.1一案二請發明及新型，並欲主張103.1.1之先申請案為國內優先權，請問該如何主張？是各自分別主張新型案與發明案，或是一起主張同一件發明案？

[答]：

應各自分別主張新型案與發明案。如允許主張同一件發明案，因國內優先權之發明先申請案，自其申請日後滿十五個月，視為撤回，此時將單獨留下一個主張過一案二請之新型專利權，又衍生出兩個主張一案二請的新型與發明案，不僅有形成相同創作重複專利的可能，其權利接續關係之處理亦更形複雜，且亦不符一案二請權利接續之立法本旨。

二、關於優先權需一致的部分，若新型與發明都主張複數優先權，需要全部優先權都一致嗎？優先權的國家是否必須一樣？

[答]：

只要相同創作的請求項所主張的優先權一樣即可。理論上國家應該一致，因為是首次申請的國家。

三、在有聲明一案二請之情況，基準記載發明分割案雖得援用原發明申請案之聲明，但應以一個發明分割案為限，那另一個發明案會如何處理？若新型審定前已分割為二個新型案，發明可以也分別對應分割為二個發明案，讓權利分別接續嗎？為何分割案的權利接續以一個分割案為限？

[答]：

一案二請之立法意旨，係同人於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案，並符合相同創作之定義，得享有權利接續之利益。惟若同人有二個或以上之同日申請的發明申請案，均享有權利接續之利益，並不符立法意旨且易導致專利權管理之困難。此外，若准許二個或以上之發明分割案均享有權利接續之利益，必須相對要求全部之分割案均於同日審定且於同日公告，會有實務操作上之困難，故規定分割案的權利接續以一個分割案為限。

又，在發明有分割案的情形，因新型專利權於相同創作之發明公告時將全案當然消滅，故只有一個發明分割案得享有權利接續之優惠，其他之發明分割案並無再予接續之可能。從而，其他發明分割案若無不予專利之事由，仍將准予專利，只是其專利權係自核准公告日起生效，無法接續新型之專利權。

分別聲明

一、基準規定同人同日一案二請，必須於申請時分別聲明之意義為何？

[答]：

申請人於申請新型專利時聲明就相同創作，於同日另申請發明專利，係為便於公告新型專利時一併公告其聲明，以資公眾知悉申請人針對該相同創作有兩件專利申請案，即使先准予之新型專利權利消滅，該創作尚有可能接著隨後准予之發明專利申請案予以保護，從而避免產生誤導公眾之後果。又准予申請人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，並得於事後享有權利接續之利益，故相對地，申請人亦負有於申請時分別聲明其事實之義務。

二、基準規定同人同日一案二請而於申請時未分別聲明者，依專利法第31條之先申請原則處理，但此時由於申請時未聲明一案二請，故新型專利公告時亦無從公告聲明，但第三人相對必須於18個月之發明早期公

開後，才能得知是否有另一相同創作之發明申請案尚於智慧局審查中，延遲第三人提起舉發之時效，不知貴局有何對策？

[答]：

依專利法第31條或第32條提起舉發之申請，其前提均為相同創作有兩個以上之專利權同時存在，無論申請時是否聲明一案二請，只有在發明核准公告後且同時存在另一新型專利權者，始得提起舉發，故於提起新型舉發之時效並無不同。

相同創作

一、請求項的「相同」是指「完全一樣」，還是「實質相同」？

[答]：

依照擬制喪失新穎性的方式判斷實質相同。

二、若一發明專利與兩件以上的新型專利，滿足相同創作的要求，且為同一人在同一天申請，並同時聲明，使否能允許一案「三」請？

[答]：

專利法第32條規定之申請標的必須就相同創作，申請一發明一新型，此為特別規定。如為一案三請，其權利接續關係之處理將更形複雜，不符一案兩請權利接續之立法本旨。因此，一案三請的情形並不適用第32條之規定，應由第31條進行判斷。

擇一

一、核准時既然已經通知擇一，為何舉發答辯時還會有擇一的問題？

[答]：

因為對於「請求項是否相同」的判斷可能會有不同的結果，或許審查時審查官認為並不相同，而直接核准，但後來舉發人認為應該屬於同一發明，所以提起舉發。舉發答辯時仍得擇一，以回復至權利接續之適法狀態。

二、對於申請日在102.6.13以前之一案二請，以前會遭遇一種情形，即申請人接獲智慧局通知擇一時，智慧局要求於申復時須附放棄新型專利權聲明，且當申請人選擇發明案後即讓新型專利權公告自始不存在，

但發明案後續審查卻又核駁審定。或許可考慮更利於申請人的作法，智慧局有兩套做法，部分審查官有要求須附放棄聲明，亦有表示不用。

[答]：

申請案經審查認定有不准專利事由時，應於審查意見中儘可能將所有不准專利事由之請求項通知申請人。因此，智慧局會於審查意見通知函一併通知發明申請案有與新型專利權為相同創作及其他不准專利事由，若申請人於修正、申復時選擇發明申請案，並克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由，則會准予發明專利；若申請人未於修正、申復時為選擇，但發明申請案已克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由而得准予專利時，會再通知就該發明申請案及新型專利權限期擇一。

因此，新型專利權不會因為申請人已有選擇發明專利之意思表示而公告自始不存在，本局會在發明案核准公告後，新型專利權才視為自始不存在，不致發生新型與發明案皆無效之情形。本局會加強內部同仁教育訓練並統一相關作法。

修正、更正

一、若申請時不勾選一案二請，申請人會有比較大的彈性，因為在審查的過程中，新型與發明可能會有不同的修正，如此申請人就不需要面臨擇一的情況。

[答]：

申請時是否因不勾選一案二請會使申請人有比較大的彈性，恐難一概而論。因為只要新型與發明的權利範圍相同，原則上就會違反先申請與禁止重複專利原則而須擇一，反而是符合新修正專利法規定勾選一案二請的話，將例外可以享有權利接續的利益。惟若審定時發現新型與發明的權利範圍完全不同的話，則無論是否勾選一案二請，兩者權利將可以並存。

二、在有勾選一案二請的情況下，若發明案在主動修正後，申請人自行判斷與新型之專利範圍已完全不同，此時應被動等候智慧局判斷，還是可主動行文通知智慧局？

[答]：

應不需主動行文本局。因審查人員判斷二者仍為相同創作時，將會發函通知申請人選擇，申請人如自認二者專利範圍已完全不同，可予申復說明；若判斷後認為專利範圍已不相同，又無其他不予專利事由，則會直接核准發明專利。

三、假設有勾選一案二請，但發明經過修正後，大部分請求項已和新型不同，只剩少數請求項仍與新型相同，此時權利接續的情況為何？新型專利須更正成與發明一致嗎？

[答]：

發明核准審定前只要有一個請求項與新型專利相同，就會發函通知擇一，若選擇發明，新型專利權將自發明公告之日起全案消滅，新型專利不需更正，申請人即得享有權利接續之利益。但若發明之請求項已與新型完全不同，權利將可並存，不發生接續與否的問題。

四、同人同日一案二請且已於申請時分別聲明，若發明之申請專利範圍於核准審定前因修正限縮而與新型專利權不同，此時雖無法適用權利接續，但發明仍會核准，且申請人可同時擁有較大範圍之新型專利權，及較小範圍之發明專利權，對申請人似乎反而較為有利？

[答]：

於此情形下，申請人雖認為可於發明核准後同時受兩個專利權之保護，但如因為發明及新型之權利範圍具有上、下位關係，新型專利權極有可能會因為範圍過大而被舉發成立或於法院被宣告專利無效，對於申請人而言是否較為有利，可能要視案件具體情況而定。

五、在一案二請權利接續之情況，可以將新型的請求項藉由更正刪除，以避免與發明請求項重複嗎？發明的部分是否會核准？

[答]：

可以，但就會無法適用權利接續，因新型專利之更正會溯及申請日生效，故該刪除之新型專利請求項自始不存在，而發明若無其他不予專利之事由即會核准。

舉發

一、同人同日一案二請且已於申請時分別聲明，對其發明及新型專利權同時並存而提出舉發之實益為何？因為智慧局於舉發時仍會通知專利

權人擇一。

[答]：

原則上相同之權利範圍不應同時受到兩個不同之專利案保護，若智慧局於發明核准審定前未通知申請人擇一，導致發明及新型專利權同時存在，仍有違重複專利之原則，故得對其提起舉發。

二、舉發人若以發明案為證據來舉發新型案，智慧局適用法條為何？此若真發生，智慧局是否考量其他方式來糾正，例如舉發不受理。

[答]：

一般對於一案二請權利接續卻重複准予專利時，通常多會以專利法第32條為據，以新型案為舉發證據來舉發發明案；但實務上舉發人亦有可能會以發明案為舉發證據來舉發新型案，此際，由於發明案已經核准專利，其新型專利權應自發明公告之日起當然消滅，故不宜適用舉發成立自始撤銷新型專利權之型態，因此基準明定專利權人於舉發答辯時表明放棄新型專利權者，將審定系爭新型專利「舉發駁回」，並公告該新型專利權自發明專利公告之日消滅，以回復至權利接續之適法狀態。

三、請問舉發基準中有關新增不行使闡明權的部分，是否可再說明清楚？

[答]：

由於在未聲明一案二請的情況下是不適用權利接續的，但因舉發人可能不知道新型與發明未聲明一案二請，而採用專利法第32條進行舉發，但審查時發現不應適用第32條。針對此種情形，基準新增相關不行使闡明權，可逕予適用正確法條的相關規定。

技術報告、實體審查

一、依新法規定，申請時已分別聲明之一案二請，申請新型技術報告時，其代碼為何？

[答]：

除同人同日申請之相同發明專利外，如審查人員未發現其他先前技術文獻足以否定請求項之新穎性、進步性、擬制喪失新穎性或先申請原則等要件時，應賦予比對結果代碼「6」，並於「備註」欄中加註說明文字「本新型專利與引用文獻○有102年6月13日生效施行之專利法

第32條第1項之適用。」

二、在一案二請權利接續的情形下，新型技術報告是否影響發明專利舉發之實審結果？此外，發明專利舉發實體審查的結果，是否會到影響新型專利權？

[答]：

現行實務上，新型專利經形式審查核准專利權後，新型專利舉發審定之結果本即不受新型技術報告影響而各自獨立。從而，縱使在一案二請權利接續的情形下，發明專利舉發有關新穎性、進步性等專利要件之審定結果，當亦不受新型技術報告影響，也不會因此直接產生撤銷新型專利權的法律效果。

權利接續

一、領證公告前應維持其新型專利權？

[答]：

發明專利領證公告前應維持其新型專利權，以完成權利之接續。

二、專利法第32條第3項法文明定為「審定前」，但現行基準及審查實務以附款方式規範一案二請申請人於發明領證「公告前」應維持其新型專利權，是否妥適？

[答]：

第32條第3項規範內容係指在新型專利權已當然消滅或撤銷確定的情形下，限制審查人員不得做成核准發明專利的審定，並非對核准之審定禁止其為附款。因此，第32條第3項應如何解釋適用，在學理上是可以討論的。同時，審定後其權利維繫、繳費領證與否，原則上繫於一案二請之申請（權利）人自由，並非審查人員所能掌握；其次，這個附款是在貫徹法條本要保護的公益，亦即不能將已成為公共財再變回獨占，並未逾越法律規範之目的且亦無附加任何其他不當之聯結事項。而現行基準及審查實務採用這樣的處理方式，也是和智財法院、訴願會及代理人等共同公聽會商後的共識。

三、依專利法第32條第1項，通知擇一的措施並沒有前提也不需考慮新型專利權是否消滅，且在年費逾補繳期限的情況下，專利法規定新型專

利權尚可申請復權。因此，若發明審查時已無其他不予專利事由，但新型專利未及時繳交年費而消滅，是否仍可通知申請人限期擇一？

[答]：

新型專利未及時繳交年費而消滅，如新型專利權於發明專利核准審定前，仍未經准予回復至有效存續時，其法律狀態仍為「已當然消滅」。此時，發明專利將會因新型專利權已當然消滅，不符專利法第32條第3項規定，依法應審定不予發明專利實無通知擇一的可能。

惟如申請人於發明專利核准審定前，依專利法第70條第2項之規定已回復其新型專利權者，因已無當然消滅之情事，本局將依專利法第32條第1項之規定，通知申請人限期擇一。

四、若新型已登記授權，則發明核准時是否需要再繳納一次登記費？

[答]：

既然已藉由權利接續享有如此完整的保護，則繳納兩個權利的登記費用是合理的。

五、補償金請求權與權利接續的關係為何？

[答]：

發明專利權可回溯至公開時，但此權利會與新型專利權重疊，依專利法第41條第3項但書規定「依本法第三十二條分別申請發明及新行專利，並已取得新行專利權者，僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張之」。因此，主張時僅能選擇其中一項權利來行使。