

【 新型專利與發明專利同時申請之策略簡介 】

臺灣於 2013 年 1 月 1 日開始施行的專利法第 32 條中，導入發明專利與新型專利可同時申請之規定(一案兩請)。同時，為避免重複授予專利權，申請人於發明專利申請案應准予專利時，必須就發明專利與新型專利兩者選擇其一。而 2013 年 6 月 11 日的專利法修正案中該條的要件進一步被調整。修正後的專利法第 32 條如下：

- ① 同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。
- ② 申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。
- ③ 發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。

由於新型專利申請案採形式審查，一般約在申請後 6 個月即能取得專利權；相對來說，發明專利申請案取得專利之時間，大致上都在申請日 3 到 5 年以後。新型專利的專利權取得不但早於發明專利之專利權，且在 2013 年 6 月 11 日的修正中，更採用權利接續制，自發明專利公告之日(發明專利專利權取得之日)新型專利權始予消滅，使得新型專利與發明專利的專利權能彼此銜接。申請人如能適當的安排，將有助於整體專利權之佈局。以下，進一步分析發明專利與新型專利同時申請之策略。

一、得同時申請之要件

新型專利之標的限於對物品之形狀、構造或組合之創作。而僅屬抽象的技術思想或觀念，例如：物之製造方法、使用方法、處理方法等，及無一定空間形狀、構造的化學物質、組成物，均不符合新型專利之定義。因此，在發明專利與新型專利同時提出申請時，必須適度地調整二者之申請專利範圍之內容，以各別符合發明及新型專利之要件。如發明專利僅包含方法發明時，則恐不適合考慮發明專利與新型專利同時提出申請。

依修正後的專利法第 32 條，同時提出發明專利與新型專利之申請，必須在申請時分別聲明；且申請人於智慧財產局通知時，應於期限內就發明專利與新型專利擇一。如未分別聲明(包括二案皆未聲明及其中一案未聲明)，或是屆期未擇一，均將不予發明專利。

另一方面，同條第3項規定新型專利權如於發明專利審定前已當然消滅或撤銷確定者，亦不予發明專利。針對此項事由，智慧財產局於2013年6月19日之研討會中有進一步之討論，可供參考。依發明專利的申請程序，由於發明專利之審定與其公告之間，尚有數日到幾個月的時間，因此，如經智慧財產局審查確認申請案符合第32條之規定時，將於發明專利核准審定前，通知申請人限期擇一；而申請人選擇發明專利後，智慧財產局會對發明專利發出核准審定書，並於申請人就發明專利繳納第一年年費及證書費後，新型專利權自發明專利公告之日消滅。但如智慧財產局為發明專利公告時，發現新型專利已當然消滅或撤銷確定，則該發明專利應不予公告。亦即，依該決議之內容，新型專利權不但在發明專利審定前必須存在，且到發明公告之日為止亦必須存在。此討論意見與法條稍有差異，申請人必須特別注意。

其中，最容易為權利人所疏忽者，可能是年金之繳納。由於發明專利審定前，新型專利早已取得專利權，專利權人有繳納年金的義務，以維持專利權。2013年1月1日開始施行的專利法中雖然導入年金未付之專利權回復制度(專利法第70條第2項)，然而，該專利權已於6個月之年費補繳期限屆滿時，溯及自原繳費期限屆滿後當然消滅。亦即，新型專利權在6個月之年費補繳期間內，尚未發生當然消滅之法律效果。至已逾6個月補繳期間，討論會中有意見認為新型專利權已當然消滅，則發明專利應不予專利。惟，討論會的多數意見認為如發明專利審定時，新型專利業經准予回復專利權而有效存續者，仍應通知申請人限期擇一。

二、發明專利審查對新型專利之影響

依現行審查實務，發明專利於審查程序中，常基於審查意見所引用的引證案，而修正其申請專利範圍，如此將致使同時提出的新型專利與發明專利之權利範圍不同。

由於發明專利進行實體審查時，新型專利多已取得專利權。因此，如要迴避引證案所揭露的技術內容，新型專利僅能進行更正，而同一時間下的發明專利，尚可進行修正。依專利法之規定，「修正」之進行，原則上「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」(專利法第43條第2項)；相對來說，「更正」之進行，除前述之限制外，更限於「請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、或不明瞭記載之釋明」(專利法第67條第1項)，且「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」(專利法第67條第4項)。因此，發明專利於接受審查意見時，雖尚可依說明書所揭露的內容，對申請專利範圍進行修正，再取得專利；但是新型專利將有可能因更正之限制，而不能採用和修正後發明專利申請專利範圍相同之範圍。如此，將致使新型專利與發明專利之權利範圍不同。

因此就與發明專利同時申請的新型專利而言，除競爭者可能提出之舉發理由外，發明專利審查程序中的審查意見與修正，或是發明專利公開後第三人所提供之陳述意見，嗣後均有可能作為對新型專利提出舉發之舉發理由。同時，縱然新型專利權因對應之發明專利公告而消滅，利害關係人仍得對其提出舉發(專利法第120條準用第72條)

三、權利主張之考量

當新型專利與發明專利同時申請後，兩者將先後取得專利權。其中，在申請大約 6 個月後，新型專利即能取得專利權，而在申請 18 個月後，發明專利將被公開。

依專利法規定，自發明專利公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金；對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人亦同。另一方面，由於此時已經取得新型專利權，依 2013 年 6 月 11 日所修正之專利法規定，權利人僅得就前開之發明專利補償金與新型專利之侵權賠償間擇一主張之。

由於新型專利僅有形式審查，因此專利法特別規定，「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。(專利法第 116 條)」且「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。(專利法第 117 條)」如再考量前述新型專利恐因與發明專利權利範圍不同而遭受舉發之情形，則於對應發明專利公開後，似仍以優先主張發明專利之補償金為宜。

四、一案兩請的利害比較

依發明專利的審查程序，得於提出申請後三年內申請實體審查，而依現行審查實務，除可適用加速審查或 PPH 制度者外，大致上都在申請日 3 到 5 年以後才會進行審查。相對來說，新型專利僅採形式審查，一般約在申請後 6 個月即能取得專利權。一案兩請的好處在於，可以快速地取得新型專利權，並於取得發明專利後，延續專利之保護。對於產品週期較短的專利商品，相當有利。

然而，在採用一案兩請制度時，恐有些策略上的疑慮。首先，由於新型專利有逆向求償的機制，在專利權行使上，多數人仍以發明專利為首選。但是，一案兩請的制度上，如不能維持新型專利權之存在，則亦不能取得發明專利，將大幅提高新型專利的維護成本。例如，如競爭者自新型公告起即對該新型專利提出舉發，則為了嗣後取得發明專利權，新型專利權人不但必須提出答辯，甚至必須持續參與訴願、行政訴訟等程序。而且，如新型專利不能採用和發明專利經實體審查程序相同之方式進行更正，將大幅提高新型專利於消滅後(專利公告後)被舉發撤銷的機會。如此，當初為能盡速取得專利保護而採取一案兩請，最後仍只剩發明專利之保護，而不能達到制度設計之初衷。

另一方面，一案兩請在制度上似乎尚不完整。目前該制度規定，發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，(發明專利申請案)不予專利。惟申請人是否可以嗣後反悔不欲進行一案兩請，例如：如一案兩請後，是否可單獨撤回新型專利？該日後撤回新型專利是否會因而影響發明專利權之取得？如發明專利嗣後之修正，致使發明專利與新型專利並非相同創作，則發明專利之取得是否仍受限於新型專利權之維持？凡此諸多之疑點，均尚待實務累積後，才能有確定之意見。