

專利權之整體性 與舉發審查的探討

高山峰¹

壹、前言：

目前我國專利舉發之審定，仍執著於「專利權之整體性」概念²，認為部分請求項有應舉發成立的情事時，可不問其他部分請求項有無應舉發成立的理由，即全案予以審定舉發成立，撤銷全案的專利權，而不能有部分請求項舉發成立之審定，以及部分請求項撤銷之處分。然而這次在民國98年12月11日送立法院審議的「專利法修正草案」，其有關舉發規定的第75條第2項、第81條第2項及第84條第1項之修正說明，不但完全沒顧忌到「專利權之整體性」概念問題，而且反而在修正說明中，明白的說明依修正條文之規定，可為部分請求項舉發成立與不成立之審定，撤銷專利權亦可就各請求項為之。專利法修正草案採取這種與目前舉發審查實務完全相反的立場及觀念的情形，難免令人懷疑目前我國在舉發審查實務上所執以為依據的「專利權之整體性」概念，是否發生了問題，以致亟思改弦易轍；以及依據專利法修正草案之舉發相關條項的規定，是否表示我國在舉發審查的制度上，將承認一案可有多數個專利權。因而本文想藉由上述之專利法修正草案就舉發方面的相關規定，來探討「提起舉發之標的」、「舉發審定之標的」、「舉發撤銷之標的」、「一案多數個專利權」，「專利權之整體性」以及其適用對象等等問題，以期拋磚引玉，引發大家共同探討的興趣，從而冀望多多少少有助於我國專利制度朝向健全正確的方向發展。

貳、專利法修正草案有關「提起舉發之標的」、「舉發審定之標的」及「舉發撤銷之標的」等的規定及詮釋：

我國之專利法，自民國33年5月29日由國民政府公布，而於政府遷台後，在民國38年1月1日宣告施行以來，雖歷經九次修正，但對「舉發撤銷之標的」，其規定為「專利權」一項，則從未有所改變。茲將我國歷年專利法規定舉發撤銷之標的為專利權之相關條文，臚列於下，以作佐證：

1 作者為台灣國際專利法律事務所行政救濟部主任、專利師。

2 經濟部智慧財產局在第090116889N01號舉發案之(97)智專三(一)02054字第09720536260號訴願答辯書中，尚採用「專利權之整體性」作為辯詞。

- (1) 民國33年5月29日公布，而於民國38年1月1日施行的專利法第60條本文規定：「有左列情事之一者，應撤銷其專利權，並追繳證書：」第61條本文前段規定：「前條第二款限於有專利呈請權人，其他各款無論何人，得附具證據向專利局舉發之。」。
- (2) 民國48年1月22日修正專利法第60條本文規定：「有左列情事之一者，應撤銷其專利權，並追繳證書：」第61條本文前段規定：「前條第二款限於有專利申請權人，其他各款任何人得附具證據，向專利局舉發之。」。
- (3) 民國49年5月12日修正專利法第60條本文及第61條本文前段規定，同前。
- (4) 民國68年4月16日修正專利法第60條本文規定：「有左列情事之一者，應撤銷其專利權，並追繳證書：」第61條第1項規定：「前條第二款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利局舉發之。」。
- (5) 民國75年12月24日修正專利法第60條本文及第61條本文規定，同前。
- (6) 民國83年1月21日修正專利法第71條本文規定：「有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：」第72條第1項規定：「前條第二款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。」。
- (7) 民國86年5月7日修正公布專利法第71條本文及第72條第1項規定，同前。
- (8) 民國90年10月24日修正公布專利法第71條本文及第72條第1項規定，同前。
- (9) 民國92年2月6日修正公布專利法第67條第1項本文規定：「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：」。

目前我國之專利法修正草案（即行政院於民國98年12月11日送立法院審議的專利法修正草案），其第84條第1項亦明定「舉發撤銷之標的」為專利權，完全繼受我國自民國33年5月29日公布專利法以來，迄今仍然採行的舉發撤銷之標的為專利權的體制。惟從該專利法修正草案第84條第1項規定為：「發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權，其撤銷得就各請求項分別為之。」乙文觀之，顯示該條項中之「發明專利權經舉發審查成立者」一句，也明顯地表明「舉發審查成立之標的」亦為專利權。且由於該條項的規定，既然明定舉發撤銷之標的為專利權，則自不可能將條文中的「請求項」當作舉發撤銷之標的。況且在專利法所規定的用語上，若要對「請求項」作有關的處置，習慣上皆規定用補充、修正、刪除、減縮、訂正及釋明等用語³，從來就沒有規定過用撤銷者。更何況依據「請求項」的性質，亦不宜以撤銷方式對之作成行政處分。因此上述條項中之「應撤銷其專利權，其撤銷得就各請求項分別為之」一句，自應釋明為「應撤銷其專利權，其撤銷得就各請求項的專利權分別為之」，如此前後文才能互相對應。而且經由如此之釋明，亦可連帶的瞭解，專利法修正草案係採「一案多數個專利權」的觀點。因為這從上述條項中之「各請求項」一詞，已可知一案中可有多數個請求項，則在「各請求項」釋明為「各請求項的專利權」之下，當然可認知專利法修正草案係採「一案多數個專利權」的觀點。

另外，如上述，由於舉發審查成立之標的亦為專利權，則被「提起舉發之標的」當然亦為專

3 依現行專利法第26條第1項的規定，「申請專利範圍」為「說明書」的一部分。同條第3項規定，「請求項」係記載在「申請專利範圍」中。因此同法第49條有關說明書的補充、修正，以及第64條第1項第1至3款的縮減、訂正及釋明等用語，以及民國98年12月11日送立法院審議的專利法修正草案第43條第4項第13款的刪除用語，均適用於「請求項」。

利權。且此被提起舉發之標的為專利權一事，亦可由修正草案第73條第1項本文：「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發。」第74條：「利害關係人對於專利權之撤銷，有可回復之法律上利益者，得於專利權當然消滅後，提起舉發。」之規定，而獲得支持。從而，由上述專利法修正草案第84條第1項規定的分析及說明，至少可以瞭解上述專利法修正草案已採取下列四項觀點：

- 1、提起舉發之標的為專利權。
- 2、舉發審查成立之標的為專利權。
- 3、舉發撤銷之標的為專利權。
- 4、一案可有多數個專利權。

參照上揭對專利法修正草案第84條第1項中之「發明專利權經舉發審查成立者」及「應撤銷其專利權，其撤銷得就各請求項分別為之。」等文句的分析及說明而得的四項觀點，當知同草案第75條第2項所規定之「專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。」自應釋明為：「專利權有二以上之請求項的專利權者，得就部分請求項的專利權提起舉發。」；同草案第81條第2項所規定之「舉發之審定，應就各請求項分別為之。」亦應釋明為：「舉發之審定，應就各請求項的專利權分別為之。」如此的釋明，才不會與根據同草案第84條第1項規定的分析及說明而得的觀點，有前後互相不一致及不對應的現象。

茲根據以上的分析及說明，將上述提到的專利法修正草案第84條第1項、第75條第2項及第81條第2項等規定之原文、釋明及所得觀點，列成對照表如下，以供參考：

修正草案	原文	釋明	依據原文分析所得的觀點
第84條第1項	發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權，其撤銷得就各請求項分別為之。	發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權，其撤銷得就各請求項的專利權分別為之。	1、提起舉發之標的為專利權。 2、舉發審查成立之標的為專利權。 3、舉發撤銷之標的為專利權。 4、一案可有多數個專利權。
第75條第2項	專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。	專利權有二以上之請求項的專利權者，得就部分請求項的專利權提起舉發。	提起舉發之標的為專利權（可為單項請求項的專利權、部分請求項的專利權，或為全部請求項的專利權）。
第81條第2項	舉發之審定，應就各請求項分別為之。	舉發之審定，應就各請求項的專利權分別為之。	舉發審定之標的為請求項的專利權。由「各請求項」一詞，可知一案中可有多數個請求項，則「各請求項」釋義為「各請求項的專利權」時，當然可認知其係採「一案多數個專利權」之觀點。

參參、「專利權之整體性」及其適用的對象：

我國在民國33年5月29日由國民政府公布的專利法，當時其第57條原訂定有「專利權人誤將二個以上發明為一個呈請得有專利權者，得請求專利局分為各別之專利權。」一文。在此條文中，依一發明一專利主義，而明白的揭示申請案中有二個以上發明取得專利時，該案即有二個以上專利權。且其規定既為「『得』請求專利局分為各別之專利權」，即表示要不要分為各別之專利權，係由專利權人自行決定，並無得由專利局依職權代為決行者。是以專利權人不願分為各別之專利權時，於法並無所違背。則在不願分為各別之專利權於法無所違背之下，顯示一案可存在

有多數個專利權，乃為專利法所允許。而我國專利法自民國38年1月1日宣告施行以來，對於申請專利範圍記載請求項的制度，即採多項制，因此對於請求項之審查，自也採逐項審查制。所以我國在專利申請案的審查實務方面，很早即採一案的部分請求項准予專利、部分請求項不准專利的審查體制⁴；在發明專利舉發審查實務方面，同樣很早即採一案的部分請求項審定舉發成立，成立的部分請求項應撤銷其專利權的體制⁵。且在民國70年間為杜爭議而更進一步地於該年10月2日修正專利法施行細則時，於新修正細則第19條第1項規定：「專利申請案請求專利部分有部分項目不合專利規定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予專利之項目給予專利。」及第2項規定：「專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提訴願者，俟該部分確定並修正專利說明書後予以公告。」藉以明示我國專利的審查制度係採逐項審查，可有部分請求項准予專利、部分請求項不准予專利的制度。

迨至民國83年間修正專利法時，開始有持異論者，引進請求項採單項制的一案一發明、一案一專利權及一部無效全部無效的觀念。由於請求項採單項制的專利申請制度，其一申請案之申請專利範圍中，只能有一個發明專利的請求，也因此常常在一案、一發明、一專利權之氛圍下，養成一案一發明、一案一專利權及一部無效全部無效的觀念。這種一案一發明、一案一專利權及一部無效全部無效的觀念，固然很適合於請求項採單項制的專利審查制度，但因其觀念與我國的請求項採多項制的觀念有很大的差異，因此其觀念與我國當時之專利審查實務格格不入。

由於在民國83年間修正專利法施行細則時，惜因當時中央標準局主持修法者未能深切瞭解單項制與多項制兩者在觀念上的差異，即貿然基於單項制的一案一發明、一案一專利權及一部無效全部無效的觀念，而刪除民國70年10月2日修正公布之專利法施行細則第19條有關專利局得就部分請求項准予專利、部分請求項不准予專利的規定。從此以後，在專利申請案之審查上，遂改弦易轍，採取僅對單一個發明所適用的「發明之整體性」概念。

所謂的「發明之整體性」，簡單地說，即發明具有整體不可分的性質；詳細地說，則係指一個發明，依其性質，僅能以一個整體發明的形式存在，而不能將其分割為部分發明，而以部分發明的形式存在。因而在申請案的審查實務上，認為沒有部分發明准予專利、部分發明不准予專利之餘地。其後漸漸地在專利舉發案之審查實務上，從「發明之整體性」概念衍生出僅對單一個專利權所適用的「專利權之整體性」概念，並於民國92年間修正公布之專利法中，將自民國33年專利法第57條延續用到民國92年的規定刪除（按其間該第57條於民國83年修正專利法改為第68條）。所以目前我國在專利舉發實務上所採用之「專利權之整體性」概念，可以說是由「發明之整體性」概念衍生而來的。

衡量該「專利權之整體性」，並非在概念上有何不對之處，因而在適用於單一個專利權上亦難謂其無正當性。因為所謂「專利權之整體性」，就其涵義而言，簡單地說，即專利權具有整體不可分的性質；詳細地說，則係指一個專利權，依其性質，僅能以一個整體專利權的形式存在，而不能將其分割為部分專利權，而以部分專利權的形式存在。因此依據「專利權之整體性」概念，係沒有所謂之部分專利權者。所以當一個專利權因被提起舉發，而須審定舉發成立及撤銷專

4 見57/02/01中央標準局標準第184期之申請案號11834號審定公告3809號。

5 見64/10/01中央標準局專利公報第2卷第10期之申請案號11834號（63）台專字第08716號舉發審定書。

利權時，基於專利權之整體性，僅能就一個整體專利權為舉發成立之審定，以及就一個整體專利權為撤銷之處分，而無法將一個專利權分割為部分專利權，而審定部分專利權舉發成立或不成立、部分專利權應撤銷或不撤銷。例如：以A+B組合成的X物發明，於取得專利權後，因被舉發而欲為舉發審定時，基於「專利權之整體性」，只能就整個X物發明專利權審定舉發成立，以及就整個X物發明專利權為撤銷，而無法將X物發明專利權分割為A部分專利權及B部分專利權，再分別就A部分專利權審定舉發成立及撤銷；就B部分專利權審定舉發不成立及不撤銷。而這種專利權的整體性概念，適用於單一個專利權的舉發審定上，確實有其正當性。

次就專利權的行使而言，當行使一個專利權，亦僅能以一個整體的專利權來行使，無法以發明的部分技術當做部分專利權來行使，而這種情形也可說明「專利權之整體性」概念有其正當性。例如：X物發明專利權人要控告他人侵害其專利權時，僅能控告他人侵害其整體的X物發明專利權，而無法以X物發明專利權僅控告他人侵害其發明的A部分技術，或僅控告他人侵害其發明的B部分技術。也就是說，當他人僅仿造X物發明中的A部分技術之物件時，因基於「專利權之整體性」，X物發明專利權無法分割為A部分專利權及B部分專利權，因此X物發明專利權人並無A部分專利權可控告他人侵害其發明的A部分技術，亦無B部分專利權可資控告他人侵害其發明的B部分技術。只有當他人仿造的是A+B組合成的X物時，X物發明專利權人才可以控告該他人侵害其X物發明專利權。

再就專利權的授權而言，當一個專利權授權給他人使用時，僅能以一個整體的專利權授權他人使用，不能以發明的部分技術當做部分專利權而授權他人使用，而這種情形也同樣可說明「專利權之整體性」概念有其正當性。例如：X物發明專利權人要授權給他人使用時，僅能以整個X物發明專利權授權給他人使用，無法以發明的A部分技術當做部分專利權而授權給他人使用。至於X物發明專利權人請他人替其製造A部分的物件，那是委託加工，不是專利權的授權，不宜混淆。

然而值得注意的是，以上在說明「專利權之整體性」概念在適用上具有正當性時，皆係針對單一個專利權做為說明的對象，而非針對二個以上專利權做為說明的對象。也就是說，「專利權之整體性」概念僅適合用於解決單一個專利權內部的關係問題，而不適合用於解決二個以上專利權外部相互間的關係問題。例如：前面所舉之以A+B組合成的X物發明專利權，無法將X物發明專利權分割為A部分專利權及B部分專利權，再分別就A部分專利權審定舉發成立及撤銷專利權之關係，乃是一種屬於單一個專利權內部的關係問題。此種問題雖可以用「專利權之整體性」概念來做解決。但一案中如同時存在有二個以上專利權，例如X物發明專利權及X物製法發明專利權，當其中X物發明專利權因故被審定舉發成立及撤銷專利權時，因另一個X物製法發明專利權並非X物發明專利權的部分專利權，而是一個與X物發明專利權同樣為各別的專利權，自不會因X物發明專利權整個被撤銷，而有所影響其專利權的存在。

又如，在授權方面，以甲所有之一案中同時存在有X物發明專利權及X物製法發明專利權為例來說，乙因自己另有製造該X物的製法發明獲准專利，因而向甲請求授予X物發明專利權時，甲僅將X物發明專利權授予乙，如此之授權乃為法所許可，而如此之授權亦無違反「專利權之整體性」概念，因如此之授權與「專利權之整體性」概念根本無關聯。由於這是一種屬於二個專利權外部相互間的關係問題，此種問題根本不適合用「專利權之整體性」概念來做解決。

根據以上的說明，可見「專利權之整體性」的概念本身並無何不對之處，而其適用在舉發審定上時，所以一再遭人指責，導致此次專利法修正草案改弦易轍，而採取與目前舉發審查實務上完全相反的立場及觀念，實出之於目前的舉發審查實務誤將「專利權之整體性」概念用在一案有二個以上專利權的審定上，而非出自於「專利權之整體性」的概念本身有何錯誤。

由於專利法修正草案如前所分析及說明的，係採納一案多數個專利權之觀點，基於上面所說的「專利權之整體性」概念不適合用於解決二個以上專利權外部相互間的關係問題，因此專利法修正草案在有關舉發方面，即無需顧忌到「專利權之整體性」概念，也就因此專利法修正草案在有關舉發規定的修正說明，不但完全沒有提到「專利權之整體性」概念，而且反而在修正說明中，明白地宣說，依修正條文之規定，可為部分請求項舉發成立與不成立之審定，撤銷專利權亦可就各請求項為之，這就是由於專利法修正草案係採納一案多數個專利權之觀點的緣故。

至於目前我國之專利舉發審定，所以會誤用「專利權之整體性」，而導致僅有部分請求項有應舉發成立的情事時，即不問其他請求項有無應舉發成立的理由，而予以審定全案舉發成立，撤銷全案的專利權，即係因採一案僅能有一個專利權的觀點的結果。從而，目前我國在舉發實務上，仍因循單項制的一案一發明觀念，認為一案中即使有多數個請求項的不同發明准予專利，但就全案來說還是只有一個發明。在此一案一發明觀念下，再因循單項制的一案一專利權觀念，也就認為一案只有一專利權，並以一案只發給一張專利證書及一個證號來支持其觀點。然而持這種觀點的人，卻沒有考慮到，該一專利證書及一證號的存在，只是用來證明一案所請的發明已取得專利權的事實而已，並不是因為只有一張專利證書及一個證號，就表示一案所取得的專利權只有一個。因為事實上，由於發明係記載於申請專利範圍的請求項中，且一請求項只能記載一發明，當一申請案之申請專利範圍記載有二個以上請求項時，該一申請案之申請專利範圍就記載有二個以上發明⁶，而依一發明一專利的主義，則此一案就可能有二個以上發明專利權，此所以專利法修正草案第75條第2項：「專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。」、第81條第2項：「舉發之審定，應就各請求項分別為之。」及第84條第1項：「發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權，其撤銷得就各請求項分別為之。」等規定的條文中，皆以請求項來代表專利權的緣故。

因此，一案中有多少個專利權，不是以一案的一張專利證書及一個證號來計算的，而是以審定公告於申請專利範圍中的請求項個數來計算的。因此在一案只有一張專利證書及一個證號之下，該一案仍可存在有多數個發明專利權，並非僅能存在一個發明專利權。這就如一專利申請案只有一專利申請書⁷及一申請案號，而此一專利申請書及一申請案號的存在，只是用來證明該一專利申請案有以發明提出申請專利的事實而已，並不是因該一專利申請案只有一專利申請書及一個申請案號，就表示該一專利申請案所提出申請專利的發明只有一個。因為如前所述，發明係記載於請求項，而一請求項只能記載一發明，因此發明的個數係以記載於申請專利範圍的請求項個數來計算的。是以專利法修正草案採納一案可有多數個專利權之觀點，從而規定提起舉發可就部分請求項提起、舉發審定可就各請求項為之、舉發撤銷專利權可就各請求項為之，如此之規定，不但

6 現行專利法第32條第2項及專利法修正草案第33條第2項皆明定二個以上發明具有單一性者得於一申請案中提出申請專利。

7 說明書及圖式在專利申請書上係列為附件。

極為正確，而且亦符合國際專利實務上的實際作法。

肆、結語：

目前我國專利舉發審查實務上仍繼續執著的「專利權之整體性」概念⁸。惟此種情況如再繼續下去，非但是專利權人將繼續蒙受損失，國家也少了許多專利年費的收入，導致兩敗俱傷。為今之計，惟有積極推動民國98年12月11日送立法院審議的「專利法修正草案」早日通過立法而公布施行，以避免雙方繼續受到損失。

8 參註2。