



# 牴觸申請機制之探討

## ——兼論中國專利法在適用上的疑義



余義勝\*

### 壹、專利先申請制的建構方式探討

專利權的產生有其構建原則，以專利的申請來說，包括：書面原則、先申請原則、單一性原則、優先權原則。<sup>1</sup>先申請原則可以簡單地解決專利申請時間先後產生的問題，相對於先發明原則，「可以大大地提高效率，減少因訴訟造成的社會財富的浪費」，並且有利於保障交易安全。<sup>2</sup>目前，幾乎全世界都採取此一原則，包括原先採用先發明原則的美國<sup>3</sup>。

在採用「先申請原則」的專利制度下，同樣的發明創造，先申請者獲得專利權。中國專利法第九條規定：「同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。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

DOI：10.3966/221845622014100019004

收稿日：2014年8月20日

\* 中南財經政法大學知識產權學院博士生。

<sup>1</sup> 吳漢東主編，智慧財產權法，2009年，161-166頁。

<sup>2</sup> 同前註。

<sup>3</sup> 美國本來採取先發明（first to invent）原則，也於2011年9月16日正式簽署The Leahy-Smith America Invents Act (AIA)法案，改採先申請（first to file）原則。或有稱「先發明者申請」（first inventor to file）原則，由於已明確揚棄處理發明日期作為專利權認定基準的干涉程式（interference proceedings），一般認為仍屬於先申請原則。

人。」由此一規定可知，採用先申請制的關鍵在於判斷申請時間的先後<sup>4</sup>，也必然涉及申請時間的具體確定<sup>5</sup>。對於申請時間的處理，大部分的國家以「日」為單位來區別先後，少數國家（如德國、法國、日本）以更精確的時間來區分。中國大陸亦是以前述為單位。對於同時間（同日）申請者，也提供法定的解決機制<sup>6</sup>。對於是否為同樣的發明創造，則是指兩者的權利保護範圍是否相同。<sup>7</sup>

要取得專利，就要滿足積極條件：新穎性、創造性和實用性，也就是通常所說的專利「三性」。其中，新穎性直接要求「新」，要前所未見、不能和現有技術一樣；創造性要求「難」，要比現有技術「有突出的實質性特點和顯著的進步」。<sup>8</sup>由此不難看出，不論是新穎性或創造性的評判，都脫離不了申請的時間點，也借此來構建專利體系。

## 貳、抵觸申請在中國專利法中扮演的角色探索

我們以新穎性的評判為例，來分析這樣的體系結構。現行中國專利法<sup>9</sup>的新穎性定義：「新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利檔中。」<sup>10</sup>其中，所稱現有技術，「是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術」<sup>11</sup>。也就是先以申請日來區分哪些是可以參考的前案（prior arts，先前技術；或稱公知技術），作為判斷的基準點；再進一步將已經申請專利的前案但仍不為公眾所得知的專利申請（在申請

<sup>4</sup> 吳漢東主編，註1書，162頁。

<sup>5</sup> 吳漢東主編，註1書，163頁。

<sup>6</sup> 參見專利法實施細則第41條。

<sup>7</sup> 張海成，論專利的新穎性，中國政法大學學位論文，2010年10月，15頁。

<sup>8</sup> 吳漢東主編，註1書，174-179頁。

<sup>9</sup> 中華人民共和國專利法，2009年，2009年10月1日起施行，為了行文方便，下文中如果沒有特定說明，專利法指的均是指該專利法。

<sup>10</sup> 中國專利法第22條第2款。

<sup>11</sup> 中國專利法第22條第5款。

日之前)列為不符合新穎性的例外，也就是所謂的「抵觸申請」<sup>12</sup>。以時間的區分來看，抵觸申請僅指在申請日以前提出的，不包含在申請日提出的同樣的發明或者實用新型專利申請。<sup>13</sup>

由於專利申請的內容一直要到公開或核准後公告才可被公眾得知，在比較申請日的前提下，就會有比該申請案更早申請的案件(或稱為前申請案)且處於未公開的狀態，而這些前申請案若是在同一個專利系統內，尋求專利權的保護的話，後來就會有權利衝突產生的可能性，這也是專利制度試圖解決的重要問題。發明專利申請案資訊的公開一般為18個月(實用新型專利授權公布時間大多在8至12月內)，雖然申請人主動請求提早公開<sup>14</sup>或是加速審查可以使得申請案提早幾個月公開，但是，在目前全球資訊高速傳播、產業間競爭劇烈的環境下，這樣的時間差距就會有很大的可能涵蓋大量的專利申請案件；尤其是目前專利已成爲產業不可或缺的競爭利器，在極短時間區間內會有很多相似、甚至相同的發明創造被提出專利申請，這種機會的增加，更加劇了這種類型案件的出現。

中國專利法是以抵觸申請來評價這種情況下的在後申請案不具有新穎性。從此一制度設計來看，可以說抵觸申請不僅嚴密了中國專利法第9條規定的禁止重複授權<sup>15</sup>，並且提供一個機制來解決有兩個競逐申請案件的授權問題。各國也都有類似的規定，但其中的規範方式卻有所不同，一般可分爲以下三種方式：

<sup>12</sup> 中國專利審查指南2010，2010年，2010年2月1日起施行，第二部分第三章2.2抵觸申請。

<sup>13</sup> 姚倩等，抵觸申請與重複授權的異同淺析，中國發明與專利，2013年4期，56頁。

<sup>14</sup> 參見專利法實施細則第46條。

<sup>15</sup> 張海成，註7文，15頁。「禁止重複授權原則，其出發點是防止兩項以上針對相同發明創造的專利權同時存在，審查中依據的是不同申請的權利要求書。而抵觸申請，其出發點是防止將獨創的、但非首創的技術內容授予專利權，審查中依據的不僅是前一申請的權利要求書，而且還包括前一申請的說明書(包括附圖)，以全文內容為準。在在先申請的說明書中記載但是沒有要求保護的主題，如果根據禁止重複授權原則，是要授予給在後申請人以專利權，但是根據抵觸申請原則，則不能授予在後申請人以專利權。」

## 一、符合抵觸申請的資訊，納入現有技術

《歐洲專利公約》第54條(3)款<sup>16</sup>直接將發明創作的專利申請日之前的專利申請案（前申請案）納入先前技術中，也就是將符合抵觸申請的申請案納入現有技術的範疇。舊版的《美國專利法》第102條(e)款<sup>17</sup>及新版的《美國專利法》第102條(a)(2)款<sup>18</sup>都同時將發明創作的有效申請日之前的資訊納入為影響新穎性的參考資訊之一，對比於其它並列的參考資訊均為一般所認知的現有技術，所以也可以說美國專利法將符合抵觸申請的申請案納入現有技術的範疇。由於依現有技術的定義，要求作為影響新穎性的資訊必須是在該發明創作申請日之前就已經公諸於世的，而此等前申請案卻是在該申請日之後才公開，與原先的定義不相符，但仍然扮演作為影響新穎性的資訊，可視為是一種特殊形式的現有技術。

## 二、符合抵觸申請的資訊，擬制為現有技術的一種形式

臺灣的專利法在定義影響新穎性的參考資訊（亦即現有技術）規定<sup>19</sup>之外，另規範<sup>20</sup>：申請在先而在後申請案申請後才公開或公告之發明或新型專利先申請案原

---

<sup>16</sup> 參見European Patent Convention，2013年9月修訂。Article 54 Novelty, (3) “Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.”

<sup>17</sup> 參見35 USC，2007年9月修訂，§ 102(e) “the invention was described in — (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language”

<sup>18</sup> 參見American Inventions Act，2011年9月修訂，§ 102(a) (2) “the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.”

<sup>19</sup> 參見臺灣專利法第22條。

本並不構成先前技術的一部分，但是，發明或新型專利先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式揭露之內容，仍屬於新穎性之先前技術。因此，若後申請案申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容相同時，則擬制喪失新穎性。擬制喪失新穎性系專利法之特別規定，其先前技術並未於後申請案申請日之前公開或公告，故不適用於進步性之審查。<sup>21</sup>

### 三、符合抵觸申請的資訊，作為影響新穎性的資訊

《日本專利法》<sup>22</sup>將在該發明創造申請日之前提出的專利申請案（前申請案，包括發明及實用新型），且該前申請案於日後公開或公告者，可以作為影響該發明創造新穎性的前案<sup>23</sup>，此處並不直接將此類的資訊歸納、統稱為現有技術，而僅僅是將其定義出來，並且作為審查比對專利性的資訊。

有此看來，由抵觸申請這個概念所定義出來的參考資訊，不論是將其歸類為現有技術、特定用途的現有技術、或是另一類非現有技術的資訊，都一致地作為判斷專利申請案是否具有新穎性的必要考慮。而且，在創新發明蓬勃、產業競爭激烈的年代中，抵觸申請所導引出來的議題，不僅是涉及極度競爭資訊在定義上的差異、新穎性判斷的規範，更牽涉最後專利權取得的爭奪戰。

## 參、中國專利法的新穎性條文比較與適用疑義探討

在探索抵觸申請所定義的參考資訊對於評價新穎性的必要性與重要性之後，更應關注如何在法條中構建此議題，而主要國家（地區）又是怎麼做的。

我們注意到，抵觸申請本來就是一個簡單的想法，目的是解決創新發明的先來後到，給予大眾公平的法則、一致的對待，落實先申請原則。而原始的問題，主要

---

<sup>20</sup> 參見臺灣專利法第23條：申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其中請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

<sup>21</sup> 參見臺灣專利審查基準第二篇第三章2.6.1擬制喪失新穎性之概念。

<sup>22</sup> 日本專利法第29條之2。

<sup>23</sup> 但，該發明創作的申請人與其前申請案申請人為同一人時，不受此限。

是來自於先申請的案子不會立刻公開給大眾、申請的案子也無法立即核准並公開給大眾，這中間，就有時間上的差距，也就有資訊上的差距。為了避免時間及資訊的差距造成不公平，就需要有一個規範來解決此一問題，就像此處所探討的抵觸申請就是一例。

這個問題看似簡單，卻不容易達成。在「先申請」的大架構下，再加入國際條約的協調規範，使得問題更加複雜。優先權<sup>24</sup>制度是解決發明人在各國申請專利時間不一的重要依據，借助優先權的規範（細節此處不再贅述），在滿足一定的條件下，協約（或通過協議）各國間採用他國的第一申請案件的申請日來當作本國專利審查的申請日。也就是說，優先權日並不是本國的實際申請日，而是專利審查上（比照申請日）的基準日。

結合這些規範，我們來解析各國在審查抵觸申請這一類案件的作法，如下。

## 一、美 國

定義基準日（有效申請日，effective filing date）<sup>25</sup>作為全部案件審查的比較基礎。

不論在以發明日為認定基準的舊專利法（USC 35），或是在以申請日為認定基準的新專利法（AIA）法，都已經展現出美國專利法對於極度容易引起爭議的基準日的敏感度。在舊專利法時代，發明日是權利取得依據的基準日，而申請日看起來則只是作業程式上的一個操作點。話雖如此，但也因為整個專利審查制度實際操作上的需要，也依據申請日來訂立諸多的規範。例如第102條(a)(b)(e)款都是以申請日為基準來規範的。在新專利法中，由於已經採用申請日為基準日，為了涵蓋各種的申請情況，包括本國申請及國際申請，更仔細地將這些用來比較的申請日定義為「有效申請日」，以避免爭議。例如第102條(a)款，在沒有主張優先權的情況下，實際申請日（actual filing date）就是有效申請日。有關專利性（包括：新穎性）的審查，就以有效申請日為基準日來進行發明案和前案（prior arts）間的比較。雖然

---

<sup>24</sup> 參見巴黎公約第4條、TRIP協議第2條。

<sup>25</sup> 參見AIA § 100。

對於何種情況所得出的有效申請日的規範較為繁瑣，但是一旦確定了，由於聚焦於單一個比較基準點（有效申請日），卻使得後續的審查比較簡單、清楚。

## 二、歐洲

直接引用實際申請日<sup>26</sup>為比較基準日。

這種作法可以很簡單、明確地判斷出何者為先，而成為適格的現有技術。如果有引用優先權日而且適格的，就引用優先權日<sup>27</sup>作為基準日。因此，無論是直接申請歐洲或各該國的申請案，或是國際申請案進入歐洲國家的申請案，都可以沿用該申請日來當作是審查的判斷。

## 三、日本

先以申請行為來敘述<sup>28</sup>，再得到兩個比較的申請日。

條文的內容以申請行為的描述帶入，然後分別規範以該行為所取得的申請日如何認定（包括本國申請案及國際申請案所取得的申請日），來落實兩個先後申請行為作為新穎性的時間判斷基準。臺灣的專利法也採用類似的方式。<sup>29</sup>

## 四、中國大陸

以申請案的申請日為基準來與前申請案的申請行為做比較。<sup>30</sup>

中國專利法第22條是定義新穎性判斷的條文，其定義的結構為：

（一）定義「現有技術」，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。以申請日為基準，區分出第一個比較群體；

---

<sup>26</sup> 參見EPC Article 54。

<sup>27</sup> 參見EPC Article 87。

<sup>28</sup> 參見日本專利法第29條之2：……專利「申請」有關的發明為該專利「申請」之前的其他專利「申請」或實用新設計「申請」……。

<sup>29</sup> 參見臺灣專利法第23條：……「申請」專利之發明，與「申請」在先而在其「申請」後始公開或公告之發明或新型專利申請案……。

<sup>30</sup> 參見中國專利法第22條第2款後段：……也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在「申請日」以前向國務院專利行政部門提出過「申請」，……。

(二)以該第一比較群體為物件，形成第一判斷條件。具體條文為「新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；」

(三)以申請日為基準，以行為的發生（日）定義第二個比較群體，以該群體為物件形成第二判斷條件。具體條文為：「也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利檔中。」

依照這樣的定義結構來看，似乎沒有問題，因為兩個先後案件的關係不就是一個在先一個在後，然後就可以順利地依照前述判斷條件，來形成是否符合新穎性的結論。然而，若是擴及到涉及國際申請案時，在請求優先權的情況下，卻有可能會產生理解上的差異，形成不清楚的判斷。

首先，在涉及國際申請的案件中，會通過主張優先權來將該案在中國大陸的申請日，享有優先權的，可以將在中國大陸作為判斷新穎性的基準日，由實際的中國大陸申請日往前移到優先權日<sup>31</sup>。<sup>32</sup>由於在條文中，是針對發明或實用新型（或稱：申請A案）的「申請日」來看，套用這個優先權主張來確定基準日應無問題。

然後，另一個拿來做為比較的案件（或稱：對比案）則是：「……在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利檔中。」也就是說，要符合兩個條件：(1)在該基準日以前向國務院專利行政部門提出過申請；(2)記載在該基準日以後公布的專利申請檔或者公告的專利檔中。

這裡所說的「申請」，是一個具體的專利申請行為，當「國務院專利行政部門收到專利申請檔之日為申請日。」<sup>33</sup>也就是說，這個行為的結果，在符合中國專利法所規範的申請要件時，依據中國專利法第28條的規定，會取得一個中國大陸的申請日。然而，根據字面上的理解這裡的「申請日」並不會被當作是「優先權日」；

<sup>31</sup> 中國專利審查指南2010，第二部分第三章：4.1.3外國優先權的效力：「申請人在外國首次申請後，就相同主題的發明創造在優先權期限內向中國提出的專利申請，都看作是在該外國首次申請的申請日提出的，不會因為在優先權期間內，即首次申請的申請日與在後申請的申請日之間任何單位和個人提出了相同主題的申請或者公布、利用這種發明創造而失去效力。」

<sup>32</sup> 中國專利法實施細則，第11條1款：「除專利法第二十八條和第四十二條規定的情形外，專利法所稱申請日，有優先權的，指優先權日。」

<sup>33</sup> 中國專利法第28條。



因為，在中國大陸《專利法實施細則》第11條1款中就明白地將其排除（「除專利法第28和42條規定的情形外，專利法所稱申請日，有優先權的，指優先權日。」）這樣的適用。

再者，若是PCT國際申請案，「按照專利合作條約已確定國際申請日並指定中國的國際申請，視為向國務院專利行政部門提出的專利申請，該國際申請日視為專利法第28條所稱的申請日。」<sup>34</sup>也就是說，依專利合作條約規範所做國際申請行為，而取得的國際申請日，可以視為向中國大陸提出的申請，取得中國專利法第28條所稱的申請日。這個規定的另一個意義是要確定對比案也落入<sup>35</sup>中國大陸的法域管轄中，或是中國大陸政府明確授權認可的範圍內；在這樣的條件下，對於申請行為所產生的法律效果才能有所依據及掌握。

總的來說，針對對比案，不論是直接向國務院專利行政部門的專利申請，或是按照專利合作條約已確定國際申請日並指定中國大陸的國際申請，都屬於中國專利法第28條所稱的申請日，再依中國專利法實施細則第11條1款的排除規定，直接字面理解為不適用「優先權日」。

將本條文的相關規範字面結合來看，容易給人誤解，似乎申請A案的申請日可以往前主張優先權日，而對比案就不行。然而，從中國專利法相關內容的立法本意來看，每一個發明創造申請專利，不論國內申請案或是依規定指定中國大陸的國際申請案，都應該是有權主張優先權，並且享受優先權應有的權利，包括「在優先權期間內，……，任何單位和個人提出的相同主題發明創造的專利申請不能被授予專利權」，「由於有作為優先權基礎的外國首次申請的存在，使得從外國首次申請的申請日起至中國大陸在後申請的申請日中間由任何單位和個人提出的相同主題的發明創造專利申請因失去新穎性而不能被授予專利權。」<sup>36</sup>如此看來，會產生字面上的適用矛盾和不合理。

<sup>34</sup> 中國專利法實施細則第102條。

<sup>35</sup> 是否落入中國法域管轄，還需要注意其它較為細節的規定，例如：進入國家階段的期限（專利法實施細則第103條）、國際申請以外文提出的中文譯文規定（專利法實施細則第104條第1款第3項）。

<sup>36</sup> 中國專利審查指南2010，第二部分第三章：4.1.3。

## 肆、分析與建議

中國專利法中有關牴觸申請的規定，旨在提供一個在專利制度上創新方案的專利申請競爭的解決機制，落實專利先申請制度的精神。在解析美、歐、日的先申請制度的構架後，我們歸納了幾個簡單的概念來落實這個制度，也審視各國專利法與中國專利法在新穎性條文中，關於將牴觸申請的概念落實在具體條文中的方式，做一個比較性的探討。

在指出其中在理解上可能產生的適用上的疑義後，筆者認為，中國專利法在新穎性條文中有關牴觸申請的規範，目前係以發明案的申請日為基準來與前申請案的申請行為做比較，這樣的條文構架，極為容易產生法條使用上的誤解。相對於「牴觸申請」這個規範的背後所想要解決的問題，以及希望達成的積極目的來看，應該要有更為嚴謹的敘述方式來防止錯誤理解，才能消除法律條文規範不清楚的疑義，完善中國專利法。

針對這樣可能產生的疑義，筆者建議對於此部分的條文進行修改，修改的方向可以採取：定義基準日（申請日）作為全部案件審查的比較基礎，例如現行美國的作法；或是直接引用實際申請日為比較基準日，例如歐洲的做法。採取前者的好處在於可以將諸多關於申請日期相關的認定，簡單地歸納在一個地方規範，然後是用於各個地方；缺點在於：這樣的規範方式與現行中國專利法的敘述架構差異較大，修改點散布於多處，恐需要全盤性地統整後修改。採取後者就相對單純些，只要將產生疑義的部分局部修改，以釐清已發現的爭議，而且修改幅度相對較小。

中國大陸的專利法歷經三次的修改<sup>37</sup>，修改的目的都希望能夠藉由立法而促動創新能力的蓬勃發展，提升整體產業的競爭力；過程中，必然面臨來自世界各國的挑戰，很多的創新技術都必然面臨國際的競爭。中國專利法也採取先申請原則，在立法構架上也必須要能夠完整、妥善地解決此等競爭所帶來的問題，才能夠因應這樣的國際形勢，發揮應有的驅動勢能。

---

<sup>37</sup> 分別為1992年、2000年、2008年。