

# 由最高法院110年度台上字第585號民事判決初探我國專利法條文中之「相同發明」的判斷基準



林育輝\*

## 壹、前 言

我國現行專利法<sup>1</sup>中有許多條文之規定是涉及「相同發明」的概念。有些條文中雖未直接使用「相同發明」一詞，但其實質上卻是涉及「相同發明」概念的條文包含：第32條之相同創作一案兩請、第22條第1項之新穎性、第23條之擬制喪失新穎性以及第43條（修正）與第67條（更正）之修正或更正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<sup>2</sup>。相反的，有些條文則是於條文中直接使用「相同發明」一詞，這些條文包含：

DOI : 10.53106/22184562202504006103

收稿日：2024年11月6日

\* 義隆電子股份有限公司智權法務室專案經理、陽明交通大學科技法律研究所碩士，本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

<sup>1</sup> 2022年5月4日修正，同年7月1日施行之專利法。

<sup>2</sup> 彭國洋，專利侵權訴訟一審的訴之合併、變更、追加和另訴的探討——以「發明同一性」概念為中心，專利師，2024年7月，58期，19頁。



(1)關於國際優先權的第28條第1項：申請人就「相同發明」在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

(2)關於先申請原則的第31條第1項：「相同發明」有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。

(3)關於分割申請的第34條第6項：依第2項第2款規定所為分割，應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬「相同發明」者，申請分割。

(4)關於真正申請權人之救濟的第35條第1項：發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後2年內，依第71條第1項第3款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就「相同發明」申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。

本文提出的問題是：現行就上述所列第(1)到(4)點之四條文中所直接使用之「相同發明」一詞，對於「相同發明」的判斷基準會因為其出現於不同的法條之中而有所不同，致使於同一部專利法中之相同用語的解釋上產生有不一致性的問題？

顧名思義，所謂的「相同發明」是指至少兩個「發明」，而且這些「發明」為相同的。因此在判斷「相同發明」之前，需先理解專利法中所定義的「發明」為何？專利法上所謂的「發明」，指利用自然法則之技術思想之創作<sup>3</sup>，同時，一件專利申請案中原則上只能就一個發明提出申請<sup>4</sup>。專利法中所謂的「技術思想之創作」為何？可由專利審查基準的說明來加以理解。

專利法所指之發明必須具有技術性（technical character），即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段<sup>5</sup>。因此判斷申請專利之發明是否符合專利法所謂之發明定義的判斷標準，即在於申請專利之發明必須具有技術性。專利審查基準中列舉出了申請專利之發明不具有技術性的例子，包含：單純之發現、科學原理、單純之資訊揭示、單純之美術創作等<sup>6</sup>。

<sup>3</sup> 專利法第21條。

<sup>4</sup> 專利法第33條。

<sup>5</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2021年7月14日施行版，2-2-1頁。

<sup>6</sup> 同前註。



而在判斷申請專利之發明是否符合發明之定義時，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體是否具有技術性；亦即考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義<sup>7</sup>。

易言之，專利上的技術性是一種具體的技術手段，而此技術手段必須解決一定的問題或是達成特定的功效，倘若僅為具體的技術手段但無法解決任何問題或增進功效時，則該具體的技術手段並不具技術性而不符合專利法上之發明定義。而判斷申請專利之發明是否符合專利法上所謂的發明之定義時，應依據專利說明書與圖式的揭露內容來確認其所欲解決之問題以及解決問題的手段或是達成特定的功效，來判斷其技術性。換句話說，所謂的「發明」可以將其認知為：一種具體的技術手段，而且該技術手段可以解決特定的問題或達成特定的功效。

在瞭解的專利法上所謂的「發明」之後，則上述於條文中使用「相同發明」一詞的各條文中，便是涉及在判斷「相同發明」時所使用之「相同」的判斷基準為何？除此之外，另就記載「發明」之客體而言，又可以區分為一、於申請專利範圍（即各請求項）中所載之發明；以及二、於說明書、申請專利範圍或圖式中所載之發明。因此，在判斷「相同發明」時，會涉及判斷基準的差異外，也會涉及判斷客體的差異。

關於判斷兩個「發明」是否為「相同發明」的問題在過去的文獻中較少有探討相關議題<sup>8</sup>。但在新近的最高法院110年度台上字第585號民事判決中，有涉及了關於先申請原則的第31條第1項中所謂的「相同發明」之判斷，由此案例中可以知道在專利司法審判實務中，法院對於先申請原則中之「相同發明」的判斷法理與操作方式。

因此，本文即是以最高法院的這個判決為出發點，進行案例的介紹與分析。再進一步整理並比較了專利審查基準中的相關規定以及其他對應的實際案例。由於專利審查基準中對於上述所列第(1)到(4)點之四條文中所直接使用之「相同發明」一詞，其所依據的判斷基準並非完全相同，因此產生解釋上不一致的差異問題。因此

<sup>7</sup> 經濟部智慧財產局，註5書。

<sup>8</sup> 劉國讚，從美國雙重專利判例法探討我國先申請原則之審查基準，專利師，2022年4月，49期，1頁。

本文並於最後提出解決該問題的建議。

## 貳、最高法院110年度台上字第585號民事判決的研析

最高法院110年度台上字第585號民事判決一案，主要是涉及先申請原則中相同發明之判斷，次要是涉及真正專利申請權人之爭執。但本案特別的地方在於：主張其為真正申請權人的人已經先申請取得一件專利權，被告假冒專利申請權人的人也提出申請取得的另一件專利權，本件即是在探討這2件先後被核准的專利權是否為相同發明？後面取得專利權的真正專利申請權人為何？以下就與本文有關之先申請原則中「相同發明」之判斷的爭點進行說明。

### 一、事實概要

透過整理歷審民事判決書以及相關的專利舉發審定書，本件的事實略為：  
甲教授為任職於乙大學，乙大學為了落實產學合作，透過簽訂三方合約的方式同意甲教授擔任丙公司的首席科學顧問。

甲教授於擔任丙公司首席科學顧問期間，基於協助生技醫療產業發展之熱誠，就非屬於已簽訂之三方合約範圍內之產製膠原蛋白機器（下稱「PCM機」）架構及所需設備規格，指導丙公司委外按照甲教授之設計及說明製造PCM機。

甲教授並於2012年8月1日（優先權日為2011年9月6日）以專利名稱「超音波震盪機」一案向智慧財產局（下稱「智慧局」）提出申請發明專利，並於2015年3月1日取得第I475108號發明專利（下稱「I475108專利」）。

丙公司也於2011年10月12日，以專利名稱「製造膠原蛋白的設備」一案向智慧局提出申請發明專利，並於2013年11月21日取得第I415670號發明專利（下稱「系爭專利」）。

對於丙公司所取得之系爭專利，甲教授於2015年7月17日向智慧局提出專利舉發<sup>9</sup>，舉發之證據主要為I475108專利的公告本（即舉發證據2），舉發之爭點包含：

(一)系爭專利之請求項1到20違反專利法第23條之規定，擬制喪失新穎性；

<sup>9</sup> 被舉發案號數為100136989N01。



(二)系爭專利之請求項1到20違反專利法第31條之規定，即違反先申請原則；以及

(三)違反專利法第71條第1項第3款之規定，即發明專利權人為非發明專利申請權人。

智慧局於2016年6月17日做出舉發審定書<sup>10</sup>，審定主文為：請求項1至5舉發成立，應予撤銷。請求項6至20舉發不成立。審定理由主要為：舉發證據足以證明系爭專利請求項1到5擬制喪失新穎性；舉發證據足以證明系爭專利請求項1至5為同一發明；舉發人並未提出其為利害關係人及真正專利申請權人之相關證明文件，故舉發證據不足以證明系爭專利請求項1到20違反專利法第71條第1項第3款之規定<sup>11</sup>。

除了對系爭專利提出專利舉發之外，甲教授也於2017年向當時的智慧財產法院以丙公司為被告提出確認專利權權利歸屬的民事訴訟。一審法院駁回原告甲教授之訴<sup>12</sup>。甲教授不服一審判決上訴到二審亦遭駁回<sup>13</sup>。甲教授不服二審判決上訴到最高法院，最高法院審理結果為駁回上訴<sup>14</sup>。

## 二、關於相同發明之爭點說明

經二審法院爭點整理之後，與本文所探討之相同發明相關的爭點包含：甲教授所申請之I475108專利與丙公司所申請之系爭專利，實質上是否為同一專利<sup>15</sup>？

甲教授主張：系爭專利與I475108號專利實質上為同一技術，系爭專利違反專利法第31條第1項之先申請原則<sup>16</sup>。

丙公司則抗辯：因系爭專利之請求項1至5已經被舉發成立而遭到撤銷，所以丙公司主張甲教授對於尚存之請求項6至20其中所載之發明並無實質貢獻，並非發明人<sup>17</sup>。

<sup>10</sup> 舉發發文字號為(105)智專三(三)05053字第10520745030號之專利舉發審定書。

<sup>11</sup> 同前註。

<sup>12</sup> 參見智慧財產法院106年度民專訴字第55號民事判決。

<sup>13</sup> 參見智慧財產法院107年度民專上字第13號民事判決。

<sup>14</sup> 參見最高法院110年度台上字第585號民事判決。

<sup>15</sup> 註13判決，「事實及理由，參、一、(二)」。

<sup>16</sup> 同前註，「事實及理由，貳、一、(一)」。

<sup>17</sup> 註13判決，「事實及理由，貳、二」。

### 三、相同發明之爭點的判決法理

#### (一) 於系爭專利之舉發審理階段

系爭專利之申請專利範圍共包含20個請求項，其中請求項1為獨立項，其餘請求項為附屬項。I475108專利之申請專利範圍共包含10個請求項，其中請求項1為獨立項，其餘請求項為附屬項。因此首先判斷系爭專利請求項1所載之發明與I475108專利請求項1所載之發明是否相同？

關於上述問題，最早做出判斷結果為智慧局的舉發審定書<sup>18</sup>。在舉發審定理由中，系爭專利請求項1所載之功能性敘述（functional language）首先被排除於比較的技術特徵之外，這些功能性敘述包含如下表1中畫底線所示之「該反應槽用於承裝溶液」以及「用於支撐原料，該原料與該溶液反應後可形成該膠原蛋白」。

表1 系爭專利請求項1與I475108專利請求項1之記載內容對照表

系爭專利請求項1之記載內容	I475108專利請求項1之記載內容
一種製造膠原蛋白的設備，包含： 槽裝置，包括反應槽， <u>該反應槽用於承裝溶液</u> ； 托架裝置， <u>用於支撐原料，該原料與該溶液反應後可形成該膠原蛋白</u> ；和 致動裝置，連動該托架裝置； 當該致動裝置處於第一位置時，該托架裝置在該溶液的上方；當該致動裝置處於第二位置時，該托架裝置在該溶液中。	一種超音波震盪機，其中包括： 一中空狀的本體； 一容置槽，其固設於本體中； 一傳動組件，其穿設於本體中； 數個框架，係活動組設於本體中，且與傳動組件相連接，所述數個框架能由傳動組件所驅動而選擇性地置入容置槽中，各框架中設有數個容器； 數個震盪裝置，係設置於本體上，且各震盪裝置與相對應的框架連接且選擇性地震動相對應的框架； 一超音波機構，其設於本體中，而能於容置槽中產生超音波。

接著，拆分系爭專利請求項1之構成要件，並指出每個要件相當於I475108專利請求項1的對應要件。本文將舉發審定理由中之比較過程整理如下表2。

<sup>18</sup> 註10專利舉發審定書。



表2 系爭專利請求項1與I475108專利請求項1為相同發明的比較表

系爭專利請求項1		I475108專利（即舉發證據2）請求項1
要件編號	技術特徵	相對應技術內容
1A	一種製造膠原蛋白的設備1，包含：	相當於證據2之一種用來製造膠原基質的超音波震盪機；
1B	槽裝置3，包括反應槽31；	相當於證據2請求項1之容置槽，其固設於本體中；
1C	托架裝置4；和	相當於證據2請求項1之數個框架；
1D	致動裝置5，連動該托架裝置4；	相當於證據2請求項1之傳動組件； 相當於證據2請求項1之數個框架，係活動組設於本體中，且與傳動組件相連接；
1E	當該致動裝置5處於第一位置時，該托架裝置在該溶液的上方；當該致動裝置處於第二位置時，該托架裝置在該溶液中。	相當於證據2請求項1中之數個框架能由傳動組件所驅動而選擇性地置入容置槽中。

最後，關於系爭專利請求項1所記載之功能性敘述，即「該反應槽用於承裝溶液」以及「用於支撐原料，該原料與該溶液反應後可形成該膠原蛋白」，舉發理由中認為就所屬技術領域具有通常知識者即能直接且無歧異得知證據2請求項1中之容置槽20係用於承裝溶液；結締組織90係置於框架40的容器41中，由結締組織來製造膠原基質等技術內容，即為系爭專利之「反應槽31用於承裝溶液12；托架裝置4用於支撐原料11，該原料11與該溶液12反應後可形成該膠原蛋白」之技術特徵。因此最後得到結論，系爭專利請求項1相對於證據2，就空間組立及構造特徵而言兩者並無實質差異。故系爭專利請求項1所揭示之技術特徵與證據2之請求項所揭示之技術相同，故系爭專利請求項1與證據2為同一發明<sup>19</sup>。

系爭專利其餘附屬請求項也進行類似的比較過程，而得到：證據2足以證明系爭專利請求項1到5為同一發明，證據2不足以證明系爭專利請求項6到20為同一發明。

<sup>19</sup> 註10專利舉發審定書。

## (二) 民事訴訟審理階段

一審法院首先確認：系爭專利的請求項1至5已經因舉發撤銷確定，故系爭專利的有效請求項為第6至20項。但因請求項6至20項為直接或間接依附於請求項1至5，為了便於分析，仍將請求項1至5列出<sup>20</sup>。

而就系爭專利是否與I475108專利為相同專利？一審法院所採用的理由與結果大致與舉發審定書中的理由與結果一致，即系爭專利請求項1到5與I475108專利為同一發明，系爭專利請求項6到20與I475108專利不為同一發明<sup>21</sup>。

一審法院最後的判決：系爭專利請求項1至5因舉發撤銷確定而自始不存在，而I475108專利並未揭示系爭專利請求項6至20之整體技術特徵，兩者所揭示之技術並不相同，I475108專利與系爭專利實質上非為同一發明<sup>22</sup>。

案件經甲教授上訴到二審。惟二審法院所採用的理由與結果大致與一審法院判決的理由與結果一致。故二審法院亦判決I475108專利與系爭專利實質上非為同一發明<sup>23</sup>。

甲教授再上訴到最高法院。最高法院依據系爭專利的專利舉發審定書之結果，即審定書所作成「請求項1至5舉發成立，應予撤銷。請求項6至20舉發不成立」，認為甲教授請求確認系爭專利之申請權及專利權存在，並無根據，最後駁回甲教授的上訴<sup>24</sup>。

## 四、本文之分析

### (一) 專利法與專利審查基準之規定

現行專利法第31條第1項條文中所使用「相同發明」一詞，是在2011年11月29日專利法全文修正<sup>25</sup>時，將「同一發明」改為「相同發明」，並沿用迄今。其修改

<sup>20</sup> 註12判決，「事實及理由，丁、壹、二」。

<sup>21</sup> 註12判決，「事實及理由，丁、肆、一」。

<sup>22</sup> 註12判決，「事實及理由，戊」。

<sup>23</sup> 註13判決，「事實及理由，參、十一」。

<sup>24</sup> 註14判決，「理由」。

<sup>25</sup> 2012年8月22日行政院院臺經字第1010139937號令發布定自2013年1月1日施行之專利法。

的理由為配合當時修正條文第23條規定之用語<sup>26</sup>。而當時修正條文第23條是關於擬制喪失新穎性之規定，修正內容是將申請專利範圍獨立於說明書之外。此外，由於當時我國專利法規將「同一」與「相同」之用語混用，並無明顯之區隔，因此這次修正後另於審查基準解釋該用語之意義<sup>27</sup>。

在專利審查基準的規定方面，由於請求項係用於記載申請人認為是界定申請專利之發明的必要技術特徵，且為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單元（basic unit）<sup>28</sup>。因此在先申請原則中的相同發明之判斷上，必須以每個請求項所載之發明作為判斷之基礎。而在先申請原則下所謂的相同發明，是指二個以上申請案間任一請求項所載之發明相同者<sup>29</sup>。所以在相同發明之審查應以每一請求項所載之發明為對象，逐項作成審查意見<sup>30</sup>。

而且先申請原則中所稱之「相同發明」，又可區分為不同日申請與同日申請兩種狀況。在不同日申請之狀況其判斷基準是準用專利審查基準第2.6.4節「擬制喪失新穎性之判斷基準」之內容；而在同日申請之狀況其判斷基準需再依專利審查基準第5.5節「認定同日申請之發明是否相同的方式」處理<sup>31</sup>。此外，判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解申請專利之發明<sup>32</sup>。

換句話說，在先申請原則中所稱之「相同發明」，是二個以上的不同的專利申請案，就其中一個專利申請案中的各個請求項所載之發明，與另一個專利申請案中的各個請求項所載之發明，以一對一的方式去比對是否相同，而是否為相同發明的判斷基準原則上是準用「擬制喪失新穎性之判斷基準」之內容，可以整理如下表3<sup>33</sup>：

<sup>26</sup> 同前註，參見專利法第31條修正理由第1點。

<sup>27</sup> 張仁平，發明專利審查基準之修正與審查實務變革——修訂篇，智慧財產權月刊，2013年2月，171期，65-66頁。

<sup>28</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2024年7月1日施行版，2-1-11頁。

<sup>29</sup> 同前註，2-3-34頁。

<sup>30</sup> 經濟部智慧財產局，註28書，2-3-35頁。

<sup>31</sup> 經濟部智慧財產局，註28書。

<sup>32</sup> 經濟部智慧財產局，註28書。

<sup>33</sup> 張仁平，註27文，66頁。



表3 先申請原則中之「相同發明」的判斷基準

	不同日申請	同日申請
(1)完全相同：	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## (二)小 結

在本案的諸多爭點中，本文聚焦於專利實務上是如何去判斷系爭專利請求項1到5中所載之發明與 I475108專利請求項中所載之發明，兩者為「相同發明」。以系爭專利請求項1為例，其記載內容與I475108專利請求項1之記載內容在文字上並非完全相同，因此不符合判斷基準中的第(1)點之完全相同。但智慧局以及法院在判斷2件專利之請求項1是否為相同發明時，在參酌說明書、申請專利範圍以及圖式的基礎上，分拆了系爭專利請求項1的構成要件，再就各構成要件分別比較找出在I475108專利請求項1中對應的構成要件。剩餘具有差異部分之構成要件，則認定為依準用「擬制喪失新穎性之判斷基準」之第(2)種類型，即依通常知識能直接且無歧異得知之技術特徵，最後認定判斷出兩者實質上為相同發明。

由於系爭專利之申請專利範圍共包含20個請求項，因此智慧局須就此20個請求項逐一與I475108專利之各請求項進行比對，並逐項作成審查意見。而比對之結果為系爭專利請求項1至5所載之發明與I475108專利請求項所載之發明為相同發明，其餘請求項6至20所載之發明與I475108專利請求項所載之發明非為相同發明。

## 參、專利法中其他有使用「相同發明」之法條的對照比較

由最高法院110年度台上字第585號民事判決一案，可以知道目前關於專利法第31條第1項之「相同發明」的判斷基準在實際上的操作方式。然其與專利法中其他也使用「相同發明」之條文中的比較，本文進一步整理如下述：

## 一、關於國際優先權的「相同發明」

專利法第28條第1項是關於國際優先權制度。國際優先權制度是一種對於希望能在跨國申請專利的申請人的有利制度。在相互承認優先權的國家或地區之中，專利申請人可就其發明選擇於其中某一國家或地區提出第一次專利申請案後，在一定期間內以該發明再向其他國家或地區提出專利申請案時，得主張該第一次專利申請案的國際優先權。此時，這些後申請的專利申請案不僅可以享有該第一次專利申請案之申請日的利益，也不會被該第一次專利申請案破壞其專利要件。

### (一) 專利法與專利審查基準之規定

國際優先權制度是規定於現行專利法第28條第1項，其條文中所使用「相同發明」一詞，是在1993年12月28日專利法全文修正<sup>34</sup>時，參酌巴黎公約首次導入國際優先權制度<sup>35</sup>，並於當時全文修正的第24條的條文中即使用「相同發明」一詞，並沿用至今。

國際優先權制度首先揭載於巴黎公約（Paris Convention）第4條，明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同發明之專利申請時，得依專利種類之差異分別給予1年或6個月的優先權期間<sup>36</sup>。簡言之，專利申請人可以透過國際優先權制度的保障，不致於在某一會員國提出第一次專利申請案之後，公開、實施或被他人搶先在其他會員國申請該發明，以致相同發明不符合專利要件，無法取得其他會員國之專利保護<sup>37</sup>。

申請人主張國際優先權時，實體要件的其中之一即是「相同發明」之判斷。按照專利審查基準之規定，主張國際優先權時，「相同發明」之判斷應以後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之先前技術及已聲明排除之內容為判斷的基礎<sup>38</sup>。

<sup>34</sup> 1994年1月21日總統(83)華總(一)義字第0405號令公布之專利法。

<sup>35</sup> 莊智惠，專利審查實務發展與變革——發明篇，智慧財產權月刊，2024年5月，305期，100頁。

<sup>36</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2023年7月1日施行版，2-5-1頁。

<sup>37</sup> 同前註。

<sup>38</sup> 經濟部智慧財產局，註36書，2-5-2頁。



換句話說，國際優先權之「相同發明」的判斷客體，是以我國申請案申請專利範圍中所載發明是否揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式為準。上述專利審查基準的規定，在司法審判的案例中亦獲採認<sup>39</sup>。若再將其與在先申請原則中的「相同發明」的判斷客體進行比較，可以輕易發現兩者的不同：國際優先權之「相同發明」的判斷客體是以後申請案請求項中所載之發明與優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式進行比對；相較之下，先申請原則中的「相同發明」的判斷客體是以2個以上申請案間任一請求項所載之發明進行比對。

此外，專利審查基準進一步說明了國際優先權中之「相同發明」的判斷基準，包含兩種類型：

1.兩發明之記載形式及實質內容完全相同。

2.兩發明之差異僅在於文字的記載形式，或差異僅在於部分相對應之技術特徵，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於優先權基礎案所揭露之發明形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，而不會得知其他技術特徵者。

若屬上述二種類型之一者，應判斷為「相同發明」<sup>40</sup>。

除此之外，專利審查基準並沒有關於國際優先權之「相同發明」的判斷基準的其他進一步規定或如何運用判斷基準來判斷「相同發明」的案例說明。

## (二)案例說明

在專利司法審判實務中涉及主張國際優先權的案例，有涉及身分資格要求的案例<sup>41</sup>、有涉及優先權證明文件的案例<sup>42</sup>、有涉及主張優先權之法定期間的案例<sup>43</sup>，但

<sup>39</sup> 參見最高行政法院108年度判字第516號判決、最高行政法院108年度判字第518號判決以及智慧財產法院103年度民專訴字第96號民事判決。

<sup>40</sup> 經濟部智慧財產局，註36書，2-5-2頁。

<sup>41</sup> 參見智慧財產法院105年度行專訴字第34號判決。

<sup>42</sup> 參見最高行政法院108年度判字第516號判決以及智慧財產及商業法院110年度行專訴字第55號判決。

<sup>43</sup> 參見智慧財產法院109年度行專訴字第23號判決以及智慧財產法院101年度行專訴字第80號判決。

除一件涉及設計專利之主張國際優先權時判斷是否為相同創作的案例<sup>44</sup>外，本文並未見真正涉及發明專利之主張國際優先權時之「相同發明」判斷的案例。但由其他案情事實相近的案例仍可觀察法院如何去操作關於國際優先權的「相同發明」之判斷。例如在智慧財產法院103年度民專訴字第96號民事判決中，是一件涉及我國發明專利第I451942號（下稱「I451942專利」）的專利申請權爭議中，其中有涉及了I451942專利與其優先權基礎案的比對以利判斷I451942專利之權利歸屬。

I451942專利的專利名稱為「具實質平坦顆粒尖端之超研磨工具及其相關方法」，其於申請時主張美國臨時案61/384,976號（下稱「美國‘976號臨時案」）以及第61/468,917號的優先權。其中與本文相關的爭點在於：I451942專利的之技術是否源自優先權基礎案，即美國‘976號臨時案<sup>45</sup>？

智慧財產法院首先指出：依照I451942專利申請當時專利法第28條與專利審查基準中主張國際優先權之「相同發明」的相關規定，I451942專利既主張美國‘976號臨時案為其優先權案，且I451942專利為我國智慧局審查核准，形式上即可推定I451942專利之申請專利範圍中所載之發明係源自美國‘976號臨時案<sup>46</sup>。

法院接著進行實體分析比對。首先分析了美國‘976號臨時案所揭露的技術內容<sup>47</sup>，再將I451942專利的請求項與其進行比對，以I451942專利的請求項1為例，比對方式可以整理如下表4<sup>48</sup>所示。

表4 判斷I451942專利與國際優先權基礎案為相同發明的比較表

I451942專利的請求項1	美國‘976號臨時案（即被證11）所揭露的技術內容
一種化學機械研磨墊修整器，	對應於被證11之CMP拋光墊修整器。
包括：一第一單層鑽石顆粒，	對應於被證11之未經塗覆之鑽石顆粒。
係設置及耦合於一金屬支撐層之一側；	對應於被證11之薄鎳層。
一第二單層鑽石顆粒，	對應於被證11之未經塗覆之鑽石顆粒。

<sup>44</sup> 參見智慧財產及商業法院108年度民專上字第43號民事判決。

<sup>45</sup> 智慧財產法院103年度民專訴字第96號民事判決，「事實及理由、乙、陸、一、(三)、(4)」。

<sup>46</sup> 同前註，「事實及理由、乙、陸、一、(三)、(1)」。

<sup>47</sup> 註45判決，「事實及理由、乙、陸、一、(三)、(3)」。

<sup>48</sup> 註45判決，「事實及理由、乙、陸、一、(三)、(4)、1、④」。

I451942專利的請求項1	美國‘976號臨時案（即被證11）所揭露的技術內容
係設置及耦合於該金屬支撐層之第一單層之相對側；其中，該第二單層鑽石顆粒係位在與該第一單層鑽石顆粒具有實質相同分布之位置；	如被證11第16頁第23行至17頁第5行所記。
以及一剛性支撐體，其耦合於相對該第一單層之該第二單層鑽石顆粒。	對應於被證11之平面基板。

對於I451942專利的其餘請求項，法院也進行了類似的比對，最後認定：I451942專利之申請專利範圍所載之發明已見於美國‘976號臨時申請案第16、17頁及第5實施例中，故I451942專利之技術係源自美國‘976臨時申請案，堪予認定<sup>49</sup>。

### （三）小 結

在國際優先權中的「相同發明」，後申請案的判斷客體是以申請專利範圍中所載之發明。而申請專利範圍是由一個或多個請求項（claims）所構成，請求項更包含獨立項以及直接或間接依附於獨立項的附屬項。因此在國際優先權中的「相同發明」的比較中，應將後申請案之請求項所載之發明，逐項比較其是否被記載於優先權基礎案的說明書、申請專利範圍或圖式之中。這種比對方式，類似於判斷新穎性時，是以申請專利請求項所載之發明為對象，逐項與引證文件中所揭露之先前技術進行比對判斷。

若進一步將專利審查基準中國際優先權中之「相同發明」判斷基準與先申請原則中之「相同發明」所準用的擬制喪失新穎性之判斷基準比較，如表5所示，擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，其判斷基準包含(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，以及(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵<sup>50</sup>。新穎性的判斷基準適用上述(1)到(3)三種類型。而在國際優先權中的「相同發明」的判斷基準，適用上述(1)與(2)兩種類型，僅將類型(2)的文字稍加調整，如增加「而不會得

<sup>49</sup> 註45判決，「事實及理由、乙、陸、一、(三)、(4)、4」。

<sup>50</sup> 經濟部智慧財產局，註28書，2-3-13頁。

知其他技術特徵者」<sup>51</sup>等敘述。

表5 擬制喪失新穎性與國際優先權之「相同發明」的判斷基準對照表

擬制喪失新穎性之判斷基準 <sup>52</sup>	國際優先權「相同發明」判斷基準 <sup>53</sup>
(1)完全相同。 (申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異 <sup>54</sup> 。)	(1)兩發明之記載形式及實質內容完全相同。
(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵。 (申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字之記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵 <sup>55</sup> 。)	(2)兩發明之差異僅在於文字的記載形式，或差異僅在於部分相對應之技術特徵，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於優先權基礎案所揭露之發明形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，而不會得知其他技術特徵者。
(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。	
(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。	

由以上可知，我國國際優先權中的「相同發明」的判斷基準並沒有包含擬制喪失新穎性要件之判斷基準中的第(3)種類型，即「差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」。但在上述關於I451942專利的爭議案例中，請求項1中是記載上位概念的「金屬支撐層」，而優先權基礎案是揭露下位概念的「薄鎳層」，法院仍認定屬於相同技術內容。由此觀之，由於智慧財產法院在個案的審理中並不受專利審

<sup>51</sup> 顏吉承，先占之法理與專利要件，專利師，2014年4月，17期，107頁。

<sup>52</sup> 經濟部智慧財產局，註28書，2-3-13頁。

<sup>53</sup> 經濟部智慧財產局，註36書，2-5-2頁。

<sup>54</sup> 經濟部智慧財產局，註28書，2-3-8頁。

<sup>55</sup> 經濟部智慧財產局，註28書，2-3-8頁。

查基準之拘束，因此在個案中對於優先權主張之「相同發明」認可的判斷基準，仍會做出與專利審查基準中的相關規定有所差異的判斷。

## 二、關於分割申請的「相同發明」

專利法第34條第6項是關於分割申請，特別是關於原申請案核准審定書送達後三個月內所申請的分割案。

### (一) 專利法及專利審查基準之規定

現行利法第34條第6項條文中所使用「相同發明」一詞，是在2019年4月16日專利法修正時，在當時修正條文第34條第6項中即使用「相同發明」一詞，並沿用迄今。其修正理由為：核准審定後之分割，僅得自原申請案之說明書或圖式所載，且非原申請案申請專利範圍所載之技術內容申請分割，以避免重複專利。考量分割案亦屬於獨立之申請案，其核駁事由有於專利法明定之必要<sup>56</sup>。

對於說明書或圖式中已揭露但未記載於申請專利範圍之發明，若申請人欲申請該等發明，得於審查過程中修正申請專利範圍或申請分割，亦得於核准審定書送達後3個月內申請分割。經分割後，若實質上為相同發明時，則會發生重複專利之情事，違反先申請原則之規定<sup>57</sup>。

而專利法第34條第6項係關於原申請案核准審定後所為的分割申請，應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割，以避免重複專利<sup>58</sup>。

專利審查基準中對於專利法第34條第6項中所謂的「相同發明」之判斷方式，是參照先申請原則之「相同發明」的判斷基準中，「認定同日申請之發明是否相同的方式」<sup>59</sup>。

<sup>56</sup> 2019年4月16日修正，同年11月1日施行之專利法第34條之修正理由第三點。

<sup>57</sup> 經濟部智慧財產局，註36書，2-10-1頁。

<sup>58</sup> 經濟部智慧財產局，註36書，2-10-1頁。

<sup>59</sup> 經濟部智慧財產局，註36書，2-10-3頁。

## (二)小結

分割申請中的「相同發明」以及先申請原則中之「相同發明」都是以避免發生重複專利之情事的角度。在原申請案核准審定後之分割申請中，原申請案既然已經核准審定，則後面依據原申請案所為的分割申請案兩者並不能相同發明，否則會違反先申請原則之規定。因此在分割申請中關於「相同發明」之判斷基準即如專利審查基準中所規定，是與先申請原則之「相同發明」的判斷基準中「認定同日申請之發明是否相同的方式」相同。亦即，需排除擬制喪失新穎性之判斷基準之類型<sup>(3)</sup>，即差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。

### 三、關於真正專利申請權人之救濟的「相同發明」

專利法第35條第1項是關於真正申請權人之救濟。主要是規定非專利申請權人或部分專利申請權人請准發明專利取得專利權，經真正專利申請權人或專利申請權共有人，循舉發程序撤銷該專利權確定後，就相同發明申請專利，得援用原案申請日<sup>60</sup>。

#### (一)專利法及專利審查基準之規定

現行專利法第35條第1項條文中所使用「相同發明」一詞，是在2011年11月29日專利法全文修正時，在當時修正條文第35條第1項中首次使用「相同發明」一詞，並沿用迄今。值得注意的是，在新近的「專利法部分條文修正草案」中已經刪除了現行專利法第35條<sup>61</sup>。

專利審查基準中對於專利法第35條第1項中所謂的「相同發明」之判斷基準並無具體的說明與規定。

#### (二)案例說明

專利實務中的案例觀察專利法第35條第1項中所謂的「相同發明」，其所指為

<sup>60</sup> 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2021年6月，133頁。

<sup>61</sup> 「專利法部分條文修正草案」2023年3月9日行政院院會通過版本，網址：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-920873-cc583-101.html>，最後瀏覽日：2024年10月21日。

真正專利申請權人或專利申請權共有人所提出的專利申請案，係直接使用冒認申請人所提出專利案申請案中的摘要、說明書、圖式以及申請專利範圍。也就是說，冒認申請人所取得專利證書會因舉發成立而被註銷，並就同一公告號的專利，另發給真正專利申請權人或專利申請權共有人新的專利證書，亦即同一公告號的專利，會有兩個不同的證書號。於此情況下，其效果是等同於將專利權由冒認申請人直接移轉給真正專利申請權人或專利申請權共有人。

例如我國專利被舉發案號數108128952N01號一案中，是涉及冒認申請的發明專利舉發案件，冒認申請人於2019年8月14日向智慧局提出一專利申請案，經智慧局分配其申請號為第108128952號，該專利申請案經智慧局審查後於2020年8月1日公告取得發明專利公告號第I700464號專利，其證書號為I700464號。真正專利申請權人於2021年4月23日對該專利依照專利法第71條第1項第3款之規定提起舉發後，經智慧局審查後於2022年6月10日做出舉發成立的審定書。冒認申請人並未對該審定書提出訴願，故智慧局於2022年8月17日函知冒認申請人專利撤銷確定，並將公告註銷該I700464號專利權證書。而真正專利申請權人再依照專利法第35條之規定於2022年9月12日向智慧局提出的相同發明之專利申請案，經智慧局分配其申請號為第111134229號，該專利申請案取得以相同公告號第I700464號之專利，但發給新的證書號為第I780021號。同時在證書號第I780021號這件專利的書目資料中，會於摘要欄位註記「本件係原專利權人陳雨治依專利法35條規定對公告案I700464提起舉發，並於原案舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利，為公告案I700464之專利權人，並發給專利證書（證書號I780021）。」等文字<sup>62</sup>。

### (三)小 結

由專利法第35條第2項的規定觀察，真正專利申請權人或專利申請權共有人於舉發程序撤銷該專利權確定後，就相同發明所提出之專利申請案，智慧局並不再公告。因此這裡所謂的「相同發明」，應是指真正專利申請權人或專利申請權共有人所提出之後申請的專利申請案申請專利範圍中所載之發明，與冒認申請人所提出之被撤銷的專利案申請專利範圍中所載之發明，兩者為文字記載形式完全相同者。也

<sup>62</sup> 類似的案件又如：新型專利公告號M532786、M438320、M438469以及M386405等。

就是將專利權由冒認申請人直接移轉給真正專利申請權人或專利申請權共有人。

因此，於關於真正專利申請權人之救濟的「相同發明」判斷基準，因為是將專利權由冒認申請人直接移轉給真正專利申請權人或專利申請權共有人，也就是變更申請人的方式處理，所以專利審查基準並沒有需要再另外提供說明的必要。

## 肆、結論與建議

由以上分析可知，「相同發明」一詞字面上看似簡單，但實際上要由其字面上得出一種能使人一目瞭然的簡單解釋並非易事，此乃因「相同發明」屬於一種抽象的概念<sup>63</sup>，因此必須輔以相關的判斷基準來輔助理解這種抽象的概念。

而由時間軸上觀察我國現行專利法在條文中直接使用「相同發明」一詞的條文，包含了第28條第1項、第31條第1項、第34條第6項以及第35條第1項。這些條文分別涉及國際優先權、先申請原則、分割申請以及真正專利申請權人之救濟。這些條文之中首次出現「相同發明」一詞的時間並不相同，在關於國際優先權的第28條第1項條文之中首次出現「相同發明」一詞，是於1993年12月28日專利法全文修正時，參酌巴黎公約導入優先權制度，於當時修正條文的第24條的條文中，因此可以推論「相同發明」一詞應是由巴黎公約中相關條款中的英文「same invention」所翻譯而來。至於上述其他三條的條文中首次出現「相同發明」一詞的時間，則是分別於2011年或2019年修正專利法時，且對應的修正理由並未提供足夠關於使用「相同發明」的說明。

再由最高法院110年度台上字第585號民事判決的研析中可以知道，在本案例中最高法院與歷審法院對於先申請原則中之「相同發明」爭點的判斷基準原則上是採用專利審查基準之相關規定。但在智慧財產法院103年度民專訴字第96號民事判決的案例中則屬一種例外的情況，在本案例中智慧財產法院就國際優先權中的「相同發明」的判斷基準，與專利審查基準中的相關規定是有所差異的。差異之處就是：專利審查基準之規定中就國際優先權中的「相同發明」的判斷基準並沒有包含擬制

<sup>63</sup> 趙慶冷，歐洲專利局第G2/98號解釋——優先權認可標準之研究，智慧財產權月刊，2003年10月，58期，58頁。

喪失新穎性要件之判斷基準中的第(3)種類型，即「差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」。但智慧財產法院在本案例中仍認為：優先權基礎案所揭露下位概念的技術內容，與後申請案請求項1中所記載上位概念的技術內容屬於相同技術內容。

本文整理專利審查基準中對應於現行專利法中有使用「相同發明」一詞的各法條其中關於「相同發明」的判斷基準，並將其與擬制喪失新穎性之判斷基準進行比較，如表6所示。顯見，在我國專利法中所謂的「相同發明」的判斷基準，會因為其出現於不同的法條之中而有所不同。

表6 專利法條中之相同發明與擬制喪失新穎性之判斷基準的比較表

	各法條之「相同發明」之判斷基準	擬制喪失新穎性之判斷基準 <sup>64</sup>
關於真正專利申請權人之救濟的「相同發明」	專利審查基準無規定，但本文認為：相當於擬制喪失新穎性之判斷基準之類型(1)。	(1)完全相同； (2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵； (3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；或 (4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。
關於國際優先權的「相同發明」	專利審查基準之規定，相當於擬制喪失新穎性之判斷基準之類型(1)或類型(2)。	
關於先申請原則的「相同發明」	專利審查基準規定： 1.不同日申請：準用擬制喪失新穎性之判斷基準。 2.同日申請：準用擬制喪失新穎性之判斷基準，但排除擬制喪失新穎性之判斷基準之類型(3)。	
關於分割申請的「相同發明」	專利審查基準規定： 參照先申請原則的「相同發明」之判斷基準中，認定同日申請之發明是否相同的方式。	

其中，關於真正申請權人之救濟的第35條第1項，因已經於新近的「專利法部分條文修正草案」中被刪除，故較無進一步討論之必要。

關於先申請原則的第31條第1項，現行專利審查基準就其「相同發明」的判斷基準原則上是準用擬制喪失新穎性之判斷基準。而關於分割申請的第34條第6項，

<sup>64</sup> 經濟部智慧財產局，註28書，2-3-13頁。

因其與先申請原則都是為了避免重複專利的目的，故專利審查基準規定其「相同發明」的判斷基準是參照先申請原則中同日申請的狀況之「相同發明」的判斷基準。所以這兩條文中所謂的「相同發明」的判斷基準係屬相同。

最後，關於國際優先權的第28條第1項，現行專利審查基準就其「相同發明」的判斷基準包含(1)完全相同以及(2)差異僅在於直接且無歧異得知之技術特徵。上述兩者與擬制喪失新穎性之判斷基準之類型(1)與類型(2)之差異僅於文字上稍加調整，因此可認為國際優先權之「相同發明」的判斷基準相當於擬制喪失新穎性之判斷基準之類型(1)與類型(2)。

本文認為基於同一法規中相同用語解釋的一致性，現行專利法涉及有使用「相同發明」一詞的法條中，於解釋何謂「相同發明」時，應該給予相同且一致的判斷基準。因此本文提出建議如下：

一、關於真正申請權人之救濟的第35條第1項中之「相同發明」的判斷基準，該條文應可依新近的「專利法部分條文修正草案」予以刪除。

二、關於分割申請的第34條第6項中之「相同發明」的判斷基準，依照專利審查基準已規定參照第31條第1項之先申請原則的「相同發明」之判斷基準中同日申請的狀況。因此故兩者的「相同發明」的判斷基準係屬相同。

三、關於國際優先權的第28條第1項之「相同發明」的判斷基準，建議應可修正條文中「相同發明」的用語。相較於在國內優先權之專利法第30條中，並未採用「相同發明」之用語，而是以：申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時「說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型」，主張優先權。值得注意的是，在專利審查基準中關於國內優先權之實體要件，卻是規定判斷是否為「相同發明」，請參照國際優先權之「相同發明」之判斷基準<sup>65</sup>。上開專利審查基準規定之國內優先權的「相同發明」之判斷基準，在專利司法審判實務上亦有獲得採認的案例<sup>66</sup>。

由於不論是在國際優先權或國內優先權都是需要判斷是否為相同發明<sup>67</sup>，且國

<sup>65</sup> 經濟部智慧財產局，註36書，2-5-11頁。

<sup>66</sup> 參見智慧財產法院101年度行專訴字第115號判決。

<sup>67</sup> 黃文儀，優先權基礎案所揭露之發明與主張優先權申請案之發明的同一性，智慧財產權月刊，2007年6月，102期，59頁。

國際優先權之法理概念與國內優先權之法理概念應該是相同的<sup>68</sup>。此外現行專利法在國際優先權的條文中使用「相同發明」，但在國內優先權的條文中使用「說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型」而非使用「相同發明」一語，致使產生「相同發明」與「說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型」之文字不一致的問題<sup>69</sup>。

因此，本文認為應可將第28條第1項之條文內容，參考第30條之「說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型」之文字修正。亦即：

（現行條文）第28條第1項：申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

（建議修正條文）第28條第1項：申請人就相同發明基於其在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請之專利案，並於第一次申請專利案之申請日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得就第一次申請專利案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明，主張優先權。

如此，不僅能調和專利法中關於國際優先權與國內優先權之條文中「相同發明」與「說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型」之文字不一致的問題，同時因為第28條第1項條文中也沒有使用「相同發明」用語，所以也能解決其與專利法中其他使用「相同發明」之條文中，對於「相同發明」之判斷基準不一致的問題，可兼顧同一法規中同一用語解釋上的一致性。

<sup>68</sup> 趙慶冷，註63文，57頁。

<sup>69</sup> 趙慶冷，註63文，58頁。