

達穎專利師事務所 發行 / 第 001-02 期 / 2016.5.31 出刊

台中所：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

台北所：台北市中正區忠孝東路二段 118 號 6 樓 / 電話：02-23948768 / 傳真：02-33225506

我國與中國大陸之擬制喪失新穎性制度比較

文·朱慶國*

「擬制喪失新穎性」為容許特定之先申請案例外得作為引證案之強制規定，中國大陸方面與我國擬制喪失新穎性相似的規定被稱為「抵觸申請」。本文將一併比較我國及中國大陸制度之異同。

關鍵字：台灣專利制度、中國專利制度、專利要件、新穎性、擬制喪失新穎性、抵觸申請

一、新穎性與擬制喪失新穎性的立法由來

1、新穎性

專利制度係授予申請人專有之排他的專利權¹，以鼓勵發明人將其技術公開，藉以讓公眾獲知以促進產業發展，而若對已公開而能為公眾得知的技術授予專利權，那麼將使早已為公眾所知悉、早已可自由使用或普遍使用的技術被掌握在特定人的手中，以至於他人不可繼續實施原先就已廣為人知的普遍技術，如此一來，除明顯不合理、有損於公眾的利益之外，更不利於產業的發展與進步。其中，所謂之公開，泛指任何形式的公開，舉凡於世界的任何地方、任何角落、任何語言經口頭、展示、開放網域中的網路資訊等，凡是開放公眾可自由獲知的資訊都可視為已公開，且所述的公開並不以公眾實際上是否已真正獲知其技術內容為必要，而是以「處於可為公眾得以獲知」為前提。

緣此，遂有喪失「新穎性」的規定產生，即，申請專利之發明與申請專利前已公開而能為公眾得知之先前技術相同，該發明將因喪失新穎性而不得獲取專利，藉以避免有心人士將實際上已公開並為大眾所知悉的技術占為己有。

* 達穎專利師事務所 國內部工程師

¹ 專利法第 58 條第 1 項規定：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」

2、擬制喪失新穎性

前述所謂之「先前技術」，係指申請前（申請日之前，不包括申請日當日）已見於刊物、申請前已公開實施或申請前已為公眾所知悉之技術，範圍涵蓋申請前所有能為公眾得知的資訊，換言之，先前技術並不包括申請日及申請日之後始公開或公告的技術，因此若針對相同之技術先後申請兩件專利案時，如該先申請案是在該後申請案申請後才被公開，該先申請案並無法成為該後申請之先前技術，亦即無法導致該後申請案喪失新穎性。

我國專利審查基準對於擬制喪失新穎性有以下的解釋²：若有部分技術特徵僅揭露於先申請案之說明書及圖式，但未見於先申請案之申請專利範圍中，該等技術特徵應被解讀先申請案之申請人將其開放給公眾自由利用，放棄取得專利權，因此如有該先申請案申請人以外之人，針對該等技術另案再申請專利，縱使該先申請案與該後續申請案之申請專利範圍完全不同，後申請案仍適用擬制喪失新穎性之規定而無法核准。其中，前述揭露於說明書或圖式當中，但並未記載於申請專利範圍當中的技術特徵，將被視為公共財，任何人皆得以無償地自由實施與利用，而前述被解讀成申請人將其開放給公眾自由利用的概念，於實務上，係以貢獻公眾原則或貢獻原則（dedication rule）稱之，其概念亦同於美國實務上所稱的揭露奉獻原則（the Disclosure Dedication Rule）。

二、我國與中國大陸有關擬制喪失新穎性的相關規定

1、我國

1.1 法規

我國專利法第 23 條規定「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。但其申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。」

本法條即為容許先申請案之說明書、申請專利範圍或圖式所載明之內容，例外得成為後申請案引證文件之規定。

1.2 擬制喪失新穎性的適用原則

a. 案件申請在先、申請在後之判斷

先申請案必須申請在先，但公開或公告在後，亦即，先申請案的申請日須早於後申請

² 見現行專利審查基準第二篇第三章「2.6 擬制喪失新穎性」一節。

案的申請日，但先申請案的公開或公告日是在後申請案的申請日之後，始適用擬制喪失新穎性規定。

此處之公開專指專利法第 37 條規定之早期公開，而公告則為發明審定或新型處分准予專利，依專利法第 47 條或第 113 條予以公告而言，前述之審定及處分均指專利申請案審查程序終結時官方作成行政處分之程序，惟我國之新型專利僅經形式審查，亦即，僅對摘要、說明書、申請專利範圍及圖式作是否符合形式要件的判斷，而不進行引證前案的檢索以及不進行是否符合可專利要件（專利三性：產業利用性、新穎性以及進步性）的實質審查，而發明則採實體審查，亦即，除對摘要、說明書、申請專利範圍及圖式作是否符合形式要件的判斷外，尚進行引證前案的檢索以及是否符合可專利要件的判斷，因此，針對新型申請案及發明申請案之審查所作之決定，分別以「處分」及「審定」稱之，以資區別。另外，補充一提的是，無論是對新型專利申請案的處分書或對發明、設計專利申請案的審定書，其性質係皆屬於行政處分³。

而若先申請案的公開或公告日早於後申請案的申請日，則優先適用新穎性之規定來核駁先申請案，而不適用擬制喪失新穎性之規定。

另外，但若先申請案於公開日之前有撤回⁴、視為撤回⁵或是不受理情事致使先申請案未公開或公告時，由於該先申請案並不符合「公開或公告在後申請案的申請日之後」之判斷擬制喪失新穎性的要件，因此，該先申請案不得作為判斷該後申請案擬制喪失新穎性的引證文件。

另外，但若先申請案已符合「公開或公告在後申請案的申請日之後」的條件，那麼即使該先申請案於公開之後有撤回、視為撤回或是不受理之情況發生，仍得以作為判斷後申請案擬制喪失新穎性的引證文件。

另外，若先申請案有主張國際優先權或國內優先權者，主要有以下兩種情形：(1) 對於其發明或創作內容已揭露於優先權基礎案以及先申請案所附的說明書、申請專利範圍或

³ 見經濟部智慧財產局專利 Q&A「新型專利申請案的准駁公文，為何叫做處分書，而不是審定書？」

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504114&ctNode=7633&mp=1>，最後造訪日：2016 年 5 月 30 日。

⁴ 所謂之「撤回」，依民法上定義係指表意人發出意思表示後，於意思表示受到拘束前，即將此意思表示撤回，此處專指申請人主動取消申請案之行為。

⁵ 所謂之「視同撤回」係指，提出專利申請後，因發生未按期繳納申請費用、未按期（自申請日起 3 年內）提出實體審查要求或未按期答覆審查意見等情形，其專利申請案將被智慧局終止審查之情況，此與申請人主動撤回申請案有別，但效果類似，故以視為撤回稱之。

圖式當中之發明或新型，認定申請先、後的時點應以該先申請案的優先權日為基準；(2) 對於僅揭露於先申請案所附的說明書、申請專利範圍或圖式當中，但並未揭露於優先權基礎案之發明或新型，認定其申請先、後的時點應以該先申請案的申請日為基準。

b. 案件內容是否相同之判斷

既然擬制喪失新穎性為容許符合特定要件之先申請案，得例外作為審查新穎性引證文件之規定，故其審查之方式則相當類同於新穎性之審查，亦即，針對後申請案的每一請求項所載之技術特徵，與先申請案的說明書、申請專利範圍或圖式所記載的技術內容單獨比對⁶。

擬制喪失新穎性審查與新穎性審查之不同點，在於當該先申請案與後申請案之差異「僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」時，在擬制喪失新穎性之審查會被認定為內容相同，從而將後申請案核駁，但在新穎性之審查則否⁷。究其原因在於，有關於上述是否可依通常知識即能直接置換或可輕易完成的判斷，係屬於判斷是否具有進步性的審查範疇。

c. 先、後申請案之申請人應為不同之人

我國專利審查基準第二篇第三章「2.6.5 申請人」一節之規定，同一人有先、後二個申請案，後申請案請求項所載之發明若僅與先申請案所附說明書或圖式載明之內容相同而未載於請求項時，係同一人就其不同之發明或新型請求保護而無重複授予專利權之虞，亦無貢獻原則之適用，後申請案仍得予以專利；惟若後申請案請求項所載之發明與先申請案請求項所載之內容相同時，則有重複授予專利權之虞，無論是否為同一人申請，亦僅得就先申請案予以專利。

若同一申請人在不同申請日有先、後兩個申請案，雖其先、後申請案之說明書、圖式所記載的內容皆相同，惟申請專利範圍所記載的內容不同，則屬於在相同發明的概念底下作不同權利範圍之布局，這樣的作法在我國是可行的，並不會遭遇自身先申請案的擬制喪

⁶ 依現行專利審查基準第二篇第三章「2.6.3 擬制喪失新穎性之審查原則」之規定，審查擬制喪失新穎性時，有關逐項審查、單獨比對之審查原則準用新穎性之審查原則。

⁷ 依現行專利審查基準第二篇第三章「2.6.4 擬制喪失新穎性之判斷基準」一節，先後申請案之內容相同，總共包含(1)完全相同、(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接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等態樣，但依同章「2.4 新穎性之判斷基準」一節，引證文件導致申請案喪失新穎性之態樣，則僅包含前述四種態樣之前三種，並無「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」一項。

失新穎性問題。

由此可見，我國擬制喪失新穎性僅針對於不同申請人在不同申請日有先、後二個申請案，而後申請案請求項所記載之發明與先申請案的說明書、申請專利範圍或圖式所記載明之內容相同的情況。

前述先後申請案之申請人是否相同之認定時點應為後申請案之申請當時，若經認定為相同，即使嗣後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情況，仍能排除該擬制喪失新穎性之適用，此外，當有複數個申請人時，該先後申請案之申請人必須完全相同，始得認定為相同。

d. 擬制喪失新穎性不適用於進步性的審查

我國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」一節規定：「擬制喪失新穎性係專利法之特別規定，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。」

換言之，由於先申請案的公開或公告日係於晚於後申請案之申請日，因此，先申請案不得作為判斷後申請案之發明是否符合進步性的引證案。

e. 先申請案與後申請案均須為向我國提出申請的專利申請案

我國擬制喪失新穎性當中的先申請案與後申請案，須均為向我國提出申請的專利申請案，且由我國專利法第 23 條⁸的規定可知，前述的專利申請案必須是發明或是新型專利申請案，若該先申請案及後申請案之其中一者為設計專利申請案，則不適用擬制喪失新穎性之規定。

另外，由我國專利法第 123 條⁹的規定可知，於設計專利申請案亦有擬制喪失新穎性的相關規定，須注意的是，該先申請案與後申請案，亦需均為向我國提出申請的設計申請案。舉例而言，發明專利或是新型專利之先申請案，就不得作為判斷設計專利後申請案擬制喪失新穎性的引證文件。

⁸ 專利法第 23 條規定：「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。但其申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。」

⁹ 專利法第 123 條規定：「申請專利之設計，與申請在先而在其申請後始公告之設計專利申請案所附說明書或圖式之內容相同或近似者，不得取得設計專利。但其申請人與申請在先之設計專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

2、中國大陸

2.1 法規

中國大陸專利法第 22 條第 2 款規定：「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文件中。」

中國大陸專利審查指南第二部份第三章「2.2 抵觸申請」一節規定：「根據專利法第二十二條第二款的規定，在發明或者實用新型新穎性的判斷中，由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專利局提出並且在申請日以後（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件損害該申請日提出的專利申請的新穎性。為描述簡便，在判斷新穎性時，將這種損害新穎性的專利申請，稱為抵觸申請。」。

其中，中國大陸所提出之「抵觸申請」的概念，實質上等同於我國的「擬制喪失新穎性」的概念。

2.2 抵觸申請的適用原則：

a. 認定申請先、後的時間點

中國大陸專利審查指南第二部份第三章「2.2 抵觸申請」一節規定：「另外，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。」

由此可知，符合抵觸申請之先申請案的申請日必須早於後申請案的申請日，並且於後申請案的申請日之後（包含申請日）由專利局作出公布或公告，換言之，先申請案的申請日須早於後申請案的申請日，但不包含在申請日提出的同樣發明或實用新型的申請。

b. 抵觸申請的審查原則

參考中國大陸專利審查指南第二部份第三章「2.2 抵觸申請」一節¹⁰的記載可知，中國大陸的抵觸申請係就後申請案的權利要求書所載之發明為對象，與先申請案之權利要求書、說明書（包括附圖）等全文內容進行比對。這一部分來說，中國大陸對於抵觸申請的審查原則與我國對於擬制喪失新穎性的審查原則是實質上相同的。

¹⁰ 中國大陸專利審查指南第二部份第三章「2.2 抵觸申請」一節規定：「審查員在檢索時應當注意，確定是否存在抵觸申請，不僅要查閱在先專利或專利申請的權利要求書，而且要查閱其說明書（包括附圖），應當以其全文內容為準。」

c. 抵觸申請之「內容相同」的判斷基準

參考中國大陸專利審查指南第二部份第三章新穎性之「3.1 審查原則」一節¹¹的記載可知，係以後申請案的權利要求書所記載的發明是否與先申請案所揭露的內容實質上相同，作為判斷的基準。

值得一提的是，在判斷兩者是否相同時，更會以兩者的技術領域、所欲解決的問題、技術方案以及功效上是否實質相同，以輔助判斷其兩者是否相同。

d. 先、後申請案之申請人的適用

前述抵觸申請之相關規定：「...任何單位或者個人...」，並不因先、後申請案的申請人是否為同一人而有差異。換言之，與我國不同的是，中國大陸同一申請人的先申請案亦可對其後申請案構成抵觸申請，導致後申請案無法被准予專利。

e. 抵觸申請不適用於創造性的審查

參考中國大陸專利審查指南第二部份第四章創造性之「2.1 現有技術」¹²之規定可知中國大陸的抵觸申請的先申請案並不適用於創造性的審查，與我國擬制喪失新穎性之先申請案不適用進步性的審查是不謀而合的。

f. PCT 申請案作為先申請案之適用

參考中國大陸專利審查指南第二部份第三章「2.2 抵觸申請」規定¹³可知，中國大陸之抵觸申請的先申請案除了本國專利案之外，尚包含進入中國國家階段的 PCT 申請案。

另外，自中國大陸專利法實施細則第 114 條¹⁴記載之內容可知，所述之公布，必須是

¹¹ 中國大陸專利審查指南第二部份第三章新穎性之「3.1 審查原則」規定：「被審查的發明或者實用新型專利申請與現有技術或者申請日前由任何單位或者個人向專利局提出申請並在申請日後（含申請日）公布或公告的（以下簡稱申請在先公布或公告在後的）發明或者實用新型的相關內容相比，如果其技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果實質上相同，則認為兩者為同樣的發明或者實用新型。」

¹² 中國大陸專利審查指南第二部份第四章創造性之「2.1 現有技術」一節規定：「專利法第二十二條第三款所述的現有技術，是指專利法第二十二條第五款和本部分第三章第 2.1 節所定義的現有技術。專利法第二十二條第二款中所述的，在申請日以前由任何單位或個人向專利局提出過申請並且記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中的內容，不屬於現有技術，因此，在評價發明創造性時不予考慮」。

¹³ 中國大陸專利審查指南第二部份第三章「2.2 抵觸申請」一節規定：「抵觸申請還包括滿足以下條件的進入了中國國家階段的國際專利申請，即申請日以前由任何單位或者個人提出、並在申請日之後（含申請日）由專利局作出公布或公告的且為同樣的發明或者實用新型的國際專利申請。」

¹⁴ 中國大陸專利法實施細則第 114 條規定：「對要求獲得發明專利權的國際申請，國務院專利行政部門經

專利局就 PCT 申請案的中文譯本所作出的公布為準。

由上述內容可得知，中國大陸對於 PCT 申請案是否可作為抵觸申請之先申請案的前提有二：(1) PCT 申請案必須已進入中國國家階段才能作為抵觸申請的先申請案；(2) PCT 申請案若以外文本提出者，必須以專利局已將 PCT 申請案的中文譯本公布為前提。

三、兩者擬制喪失新穎性、抵觸申請之異同

我國與中國大陸於擬制喪失新穎性（抵觸申請）的相關規定大致上相同，而其相異之處在於「先、後申請案之申請人的適用」，說明如下：

我國有關於擬制喪失新穎性規定，僅適用於不同申請人於不同申請日有先後兩個申請案，而後申請案請求項所載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內容相同的情況。換言之，同一申請人之先、後申請案就相同說明書、圖式但請求不同申請專利範圍進行保護，則不會涉及擬制喪失新穎性的問題。

反觀中國大陸之抵觸申請規定，並不因先、後申請案的申請人是否為同一人而有所差異，亦即，即使是同一申請人的先申請案亦可對其後申請案構成抵觸申請，而導致後申請案無法獲准專利。

四、總結

由上述說明可知，除我國並非 PCT 會員國，而無適用 PCT 申請案作為先申請案的情事外，於先申請案是否構成後申請案的擬制喪失新穎性（抵觸申請）之引證案的條件上，我國與中國大陸更有些許不同，而這些差異一般的申請人通常不甚了解。

於一情況下，當申請我國專利，若申請人揭露於先申請案的說明書或圖式中的技術特徵並未記載於申請專利範圍時，此些技術特徵將被視為貢獻給社會大眾，其雖可作為核駁後申請案新穎或進步性的前案，但不得納為自身先申請案的請求保護範圍內，此稱為「貢獻原則」。但若申請人於先申請案申請後，仍想請求保護當初先申請案記載於說明書或圖式的技術特徵時，則可有下列的作法可以補強：(1) 於先申請案審查過程中，提出先申請案的申請專利範圍修正，即，將說明書或圖式所記載的技術特徵修正入申請專利範圍當中；(2) 另申請一新的申請案，並主張先申請案的國內優先權；(3) 在先申請案公開或公告前，另外申請一後申請案來請求保護之；(4) 對先申請案提出分割申請案，其中，申請人

初步審查認為符合專利法和本細則有關規定的，應當在專利公報上予以公布；國際申請以中文以外的文字提出的，應當公布申請文件的中文譯文。」

可在接獲不符合一發明一申請（發明單一性）原則之審查意見通知函時，提出分割申請案；或者申請人主動提出分割之申請。

另外，上述情況中，於申請中國大陸專利時，則可有下列的作法可以補強：(1) 提出先申請案的權利要求書修改，即，將說明書或圖式所記載的技術特徵修改入權利要求書當中；(2) 另申請一後申請案，並主張先申請案的本國優先權。

兩相比較後可以得知，由於在擬制喪失新穎性（抵觸申請）的判斷上，中國大陸並不限於同一人，因此，同一人的後申請案的申請日即使在前申請案的公開或公告日之前，仍有可能被自己的先申請案所公開的技術內容以抵觸申請之理由加以核駁。

因此，當申請中國大陸的申請案時，假使在同一產品、技術概念底下欲請求兩個不同範疇的請求範圍時，建議在同一天一併提出申請，藉以可避免自身的先申請案構成後申請案之前案的情況發生。

是以，當申請人欲於臺灣、中國大陸提出專利申請時，合格的專利代理人除應熟稔兩國之間專利申請的相同規定外，更應注意其相異處，以提供申請人精準的資訊、下正確的判斷。

« 附表 » 我國擬制喪失新穎性與中國大陸抵觸申請之比較

	我國 - 擬制喪失新穎性	中國大陸 - 抵觸申請	異同
先、後案之時間關係	先申請案之申請必須在後申請案之申請前，但其公開或公告是在後申請案之申請後	先申請案之申請必須在後申請案之申請前，但其公布或公告是在後申請案之申請後	相同
內容是否相同之判斷	就後申請案的每一請求項所載的技術特徵，與先申請案的說明書、申請專利範圍或圖式所記載的技術內容單獨比對	就後申請案的權利要求書所載之發明為對象，與先申請案之權利要求書、說明書（包括附圖）等全文內容進行比對	相同
先、後案之申請人要件	先、後申請案的申請人需為不同之人	不論先、後申請案的申請人是否為同一人，皆適用	相異
專利要件審查之適用	不適用於進步性的審查	不適用於創造性的審查	相同
先、後案之限制	先申請案與後申請案均須為向我國提出申請的發明或新型專利申請案	先申請案除了是本國專利案之外，尚包含進入中國國家階段的 PCT 申請案	相異