



我國與日本新型技術報告制度之比較

黃文儀*

前言

我國新修正之專利法即將施行，其中新型專利將改採形式審查制度，通過形式審查後便發證。由於此種新型專利權之有效性未經確認，所以專利法規定新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。此一新型專利技術報告在日本稱為實用新案技術評價書。本文就我國與日本有關技術報告之規定與實務加以比較，俾供我國實務運作之參考。又本文所引法條均指預定 93 年 7 月施行之專利法條文。

一、制度概述

日本之專利分為特許(相當於我國之發明)、實用新案(相當於我國之新型)與意匠(相當於我國之新式樣)三種，且係採單獨立法的方式。

日本專利制度對其產業之發展有很大的影響，在 1980 年特許的申請件數為 191,020 件，實用新案的申請件數為 191,785 件，兩者約略相當。在這之前實用新案的申請件數總是大於特許之申請件數，可見當時日本企業係處於以小發明為主的產業水準。自 1980 年以後特許申請件數逐漸提昇且大於實用新案之申請件數。而實用新案申請件數在 1983 年達到 205,243 件的最高峰(特許為 254,956 件)，此後一路下滑。實用新案專利的存廢以及是否仍然進行實體審查便普受檢討，結果是在 1994 年 1 月 1 日起改採不做實體審查的登錄制度，當年的實用新案申請件數已減低至 17,531 件，目前申請件數在八千件左右。在這同時特許申請

* 經濟部智慧財產局專利組副組長



件數則增加至將近四十萬件的程度。日本鑒於其產業往高科技發展之實況，將實用新案改採保護期間從申請日起算六年的登錄制，旨在保護產品週期短的小企業創作，而做的法律修正。

我國專利申請案直到民國 87(1998)年都是新型申請案多於發明申請案，民國 88 (1999) 年發明申請案為 22,161 件，首次多於新型申請案的 21,482 件，此後都維持發明申請案多於新型申請案之局面。民國 91 年，發明申請案為 31,616 件，新型申請案則為 21,750 件。由此可見我國的產業亦有往高科技發展之趨勢，雖然此一趨勢不像日本那麼明顯。另外環視亞洲主要的國家，如日本、韓國、大陸等對於新型專利申請案，均不做實體審查，在此一背景下，民國 92 年 2 月 6 日修正公布（預定 93 年七月施行）的專利法，已將新型改採不做專利性實體判斷的形式審查制度。由於此一修正主要參考了日本之立法例，但在若干細節上仍然互有差異，本文主要針對日本的實用新案技術評價書與我國的新型專利技術報告，比較說明其異同。由於兩國的用詞不同，為簡便起見視情況以「技術報告」一詞涵蓋兩者。

二、技術報告利用價值

依據日本實用新案法第 12 條規定，關於實用新案之登錄申請案或實用新案登錄專利，任何人均可以請求實用新案技術評價。

日本實用新案技術評價書有如下之利用價值：

(1)對新型申請人或新型權人之利用價值

透過日本特許廳所發的技術評價書，可以判斷有無登錄性，進而容易決定該申請案(權利)是否繼續或放棄，以節省費用。

再者於獲得肯定專利性判斷之場合，遇有侵害時，可以提示技術評價書予以警告，做有效之因應。

(2)對第三人的利用價值

有了技術評價書對登錄性的客觀判斷，容易針對該創作的申請人



(權利人) 謀求相關策略,從而可以迴避因權利人不當行使權利時所造成的不測損害。

在否定專利性的評價之場合,於一定條件下,可向權利人追究被指控侵權所引起損害之賠償責任。

依據我國專利法第 103 條規定,申請專利之新型經公告後,任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。由於我國限於「公告後」,故在公告前縱然是該新型專利之申請人,亦不能申請技術報告,此和日本新型申請後該案申請人就可同時請求技術評價有異。

因此在我國關於技術報告的利用價值,僅限於上述對權利人與第三人之利用價值。

三、評價什麼

日本所謂實用新案技術評價書係對「登錄性作評價」,而不是對技術的好壞作評價。在此「登錄性」相當於我國之「可專利性」。

我國稱為新型專利技術報告,容易讓人誤以為是對技術本身之好壞做評斷報告。雖然其實質也是在「可專利性」上做評價。

日本之實用新案技術評價書對於申請前於日本國內或國外公然知悉、公然實施、補正是否實質變更、基礎要件、其他無效審判之理由不予評價,只針對刊物之引用文獻來判斷專利性¹。

我國的新型專利技術報告不只對於申請日前已見於刊物要做評價,對於已公開使用、已為公眾所知悉者也要評價²,比日本的技術評價書考量的範圍多。但日本與我國相同的是兩者均不判斷產業上利用性。

具體而言技術報告所要評價的「可專利性」可歸納為是否滿足新穎性、是否滿足進步性、是否有申請在先而在後公開或公告之相同前案以

¹ 日本實用新案法第 12 條第一項參照。

² 我國專利法第 103 條第一項參照。



及是否違反先申請原則。但日本的技術評價書中不記載申請前公然知悉與公然實施的檢索資料，因其非用以評價之依據。我國的技術報告如果有申請前已公開使用及已為公眾所知悉的相關資料，則須記載。

四、評價結果

日本的實用新案技術評價書申請人可以依請求項來請求³，特許廳係採逐項評價並賦予一個評價結果代碼⁴。此一代碼之意義如下：

1. 與本請求項有關的創作自右欄之刊物的記載來看，被判斷有欠缺新穎性之虞。
2. 與本請求項有關的創作自右欄之刊物的記載來看，被判斷有欠缺進步性之虞。
3. 與本請求項有關的創作，與其申請日前申請，但在其申請後於登錄公報發行或申請案公告或申請案公開的右欄之申請案的申請書最初附具的說明書或圖式所記載的發明或創作，判斷有同一之虞。
4. 與本請求項有關的創作，被判斷有與其申請日前申請右欄之申請案有關之發明或創作同一之虞。
5. 與本請求項有關的創作，被判斷有與同日申請右欄之申請案有關之發明或創作同一之虞。
6. 並未發現特別關連的先前技術文獻。

我國目前所研擬的技術報告申請書係採整個專利申請專利範圍每一項均評價的方式⁵，並不讓申請人指定評價之請求項。另外由於申請前已公開使用以及已為公眾所知悉的資料亦為技術報告評價之依據，並

³ 日本實用新案法第 12 條有「可就每一請求項請求」之用語。

⁴ 有人將日本實用新案技術評價書的評價結果代碼 1,2,3,4,5,6 稱為「評價等級」，此容易造成數字愈大愈好之印象，為本文所不採。

⁵ 我國專利法第 103 條沒有日本實用新案法第 12 條中的「可就每一請求項請求」之用語。



不限於刊物，故目前所研擬的評價結果代碼及意義係將前述日本的評價結果代碼 1.及 2.中的「刊物」，改為「刊物或資料」或「先前技術」，又將各代碼中的「右欄」改為「下列」，其餘結果代碼及意義相同。

在此經由與日本法制之比較，發現存在一個疑義。亦即關於先申請原則，日本實用新案法第 7 條第二項曾作了修正，規定對於同一創作於同日有二件以上申請案提出時，均不予專利。依日本審查基準⁶，此種新型申請案縱然已登錄專利，不問是否為同一人或他人，均具有無效之理由。而我國專利法第 108 條準用第 31 條，依該條第 2 項規定，同一創作有同日申請的二件以上之新型案時，應通知申請人協議，協議不成均不予新型專利。問題是此一協議之通知，無論是在新型形式審查或技術報告製作時均不會為之，僅能留待舉發處理。為求合理解決，未來我國有必要參考日本實用新案法第 7 條修正專利法，讓新型有特用之條文，而非準用發明之條文。

五、技術報告在侵權訴訟中之運用

日本實用新案法第 29 條之 2 規定實用新案權人或專用實施權人對於侵害者必須提示技術評價書予以警告，始能行使權利。第 29 條之 3 規定基於技術評價來行使權利或警告時，具有相當注意來行使權利或警告時，縱然新型登錄被無效確定，對於涉嫌侵害當事人所遭受損害亦不必負賠償責任⁷。

我國新型專利權人之專利遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。但如係基於技術報告之內容行使權利，推定為無過失(專 105)。民法第 184 條第 2 項規定，違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，

⁶ 特許聽編：改正特許 實用新案法に基づく審査 審判 技術評價書の應用，發明協會，1993 年 12 月。

⁷ 日本特許法第 103 條明定「侵害他人專利權或專用實施權者，關於該侵害行為推定有過失」，在實用新案法中不準用。



不在此限。專利法為民法的特別法，依同法第 105 條規定推定為無過失，則縱然生損害於被告，也不負賠償責任。

兩種立法方式不同，日本直接明文不必負賠償責任，我國則尚需經推論始不必負賠償責任，且過失僅為是否負賠償責任之條件之一，此外尚有其他條件影響是否須負賠償責任，故在意義上仍有差異。換言之，新型專利權人有可能係因其他條件不成就而不必負賠償之責，沒有必要主張無過失。

六、申請人提供資訊之處理

技術報告並非行政處分，僅供新型專利權人主張權利時之參考與運用。故在申請技術報告時，並不要求申請人提供相關資訊，申請人也沒有義務提供相關資訊。但如果技術報告申請人主動提供相關資訊時，審查人員應如何處理？

日本實用新案法施行規則第 22 條規定，任何人可向特許廳長官，關於實用新案申請案或實用新案登錄提出刊物或其影本，或實用新案申請案或特許申請案的申請書所附說明書或其圖式之影本。日本專利審查官在製作實用新案技術評價書時，對於此種刊物或影本會充分加以檢討，如果能夠否定請求項之專利性，會在先前技術調查範圍中記載。

我國專利法或施行細則對於申請人主動提供資訊並未明文，但實務上可以預見，會有人在申請技術報告的同時，附上相關資料，希望做為製作技術報告時之參考。甚至不排除有一種情況是認為「肯定專利性」的技術報告有問題或錯誤，於再一次申請技術報告時一併提供相關資料做為證據。這時已經是類似舉發之提起，而非單純的申請技術報告。為了將新型專利技術報告與舉發作區隔，審查人員對於技術報告申請人主動提供的資料，雖可併同檢討，但僅在該資料會否定某一請求項之專利性時，始在先前技術資料範圍中加以記載。而且並不進行將所提資料發交新型專利權人答辯的類似舉發程序之步驟。



七、有更正時之處理

我國對於獲准專利權以後之更正，相當於日本之訂正審判。但在日本新型採無實體審查之登錄制以後，於訂正審判中僅能刪除請求項⁸，故對於請求項逐一進行的技術評價並不生影響。於訂正審判確定後，頂多是產生將已評價的請求項之結果刪除而已。日本實用新案之訂正審判僅能刪除請求項。其意旨在於防止權利濫用之弊害，以及減輕第三人監視的負擔。

然而在我國依專利法第 108 條準用第 64 條之規定，新型專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：

- a. 申請專利範圍之縮減。
- b. 誤記事項之訂正。
- c. 不明瞭記載之釋明。

其中對於申請合併請求項而縮減申請專利範圍的更正，有可能會變動原來技術報告之架構與結果。故在我國審查人員於製作技術報告的時候，倘同時有更正案尚未審理，最好是等該更正案處分確定後再來製作技術報告比較妥適。以免因請求項之技術範圍變動，影響評價結果的準確性。

八、關於國內優先權之主張

日本採登錄制之新型雖亦可以成為國內優先權主張之基礎，但和發明的相關規定有所差異。例如即使仍在申請日起算一年以內，已經登錄的新型不能被主張國內優先權。又新型申請案被主張國內優先權之後，如果已登錄，不被視為撤回⁹。

我國專利法關於國內優先權係在第 29 條規定，新型專利申請案依

⁸ 日本實用新案法第 14 條之 2 第一項參照。

⁹ 日本實用新案第 9 條第一項參照。



第 108 條準用本條規定。從而對於曾被主張國內優先權，其後通過形式審查而核准之新型專利，於一年三個月後是否被視為撤回，便有疑義。在實務上可參考日本實用新案法之規定，此種新型專利不應被視為撤回，否則會產生政府核准的專利被視為撤回的不合理情況。當然以後能夠在專利法中明文是最好。

九、技術報告完成期間

日本的新型專利申請案通過基礎要件審查¹⁰後，就授與專利並發證書。此一基礎要件審查通常約在六個月內完成。因日本新型專利期間為從申請日起算六年¹¹，倘審查時間過長對於專利權人很不利。至於實用新案技術評價書從請求到完成所需時間，並無明文規定，惟因日本實用新案於申請後，便可請求技術評價，所以完成技術評價之時間應當在六個月內始可能產生申請人利用技術價書之價值。曾有一件日本實用新案技術評價書¹²，是在基礎要件審查以前就完成。也就是說從申請日起算約三個半月就取得技術評價書。

由於我國專利法規定申請專利之新型經公告後任何人始可申請技術報告，所以在我國絕不會發生在形式審查通過前就完成技術報告，這一點和日本不同。雖然說我國新型專利權期間為自申請日起算十年，比日本實用新案的權利期間長，但若是形式審查所需時間過長，或完成技術報告所需時間過長，也是對專利權人不利。故專利專責機關應會對於完成新型專利技術報告所需時間做審慎的評估，在人力可能的範圍力求其短，並公告周知。而專利法第 103 條第四項規定，申請新型專利技術報告，如敘明有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件者，專利專責機關應於六個月內完成新型專利技術報告，故於新法施行之

¹⁰ 日本新型專利申請案的基礎要件審查相當於我國行專利申請案的形式審查。

¹¹ 日本實用新案法第 15 條參照。

¹² 日本實用新案申請案號平成 06-011664 技術評價書，係在 1994 年 8 月 17 日申請，當年 12 月 5 日就完成技術評價書。



初，六個月應是我國完成技術報告可期望的最短時間。

十、其他事項

日本新型於申請同時須繳交 1-3 年年費(登錄費),申請案被駁回或權利無效時,其下一年以後之年費(登錄費)可以請求返還。我國的新型專利申請案於核准公告後始有繳交年費之義務。

日本新型技術評價書請求後不能撤回,我國亦同。

在日本縱然技術評價書對專利性之見解為肯定,未必說登錄有效;反之,見解為否定,也未必說登錄無效。最終須經由特許廳之無效審判來判斷。在我國則係經由舉發來決定專利權是否維持。

日本新型專利申請案主動補正限於自申請日起算二個月內為之,係於政令中規定,我國則於專利法中規定。

日本之新型技術評價書係以評價作成時,說明書之請求項有關之創作為評價對象。有補正時,當然以補正後之創作為對象。

我國於公告後始能申請技術報告,僅有可能存在更正案,這時係以更正後的請求項有關之創作為評價對象。

日本之新型有請求技術評價時,於公報上刊登事實,旨在讓利害關係人周知請求之事實。評價書本身除送達請求人外,也成為閱覽對象。但不通知申請人、權利人,因無補正機會的緣故。我國之新型專利有申請技術報告時,亦會將事實轉載專利公報,技術報告也可供閱覽。但在實務上會將較後製作的技術報告副知專利權人及前一份技術報告之申請人。

日本不能對技術評價書表示不服,因其僅屬鑑定之性質,不是行政處分。我國亦同

十一、技術報告格式比較

茲提供一個日本實用新案技術評價書之實例(如附件一)與我國未來可能採用的新型專利技術報告格式(附件二)供參考比較。



結論

新型專利採不做專利要件實體判斷之形式審查，使我國專利制度進入一個新的紀元，透過本文和日本採登錄制的實用新案相比較，希望有助於讀者瞭解新制度的概要，以及如何在實務上正確且有效的運作與利用，以達成促進我國產業發展之目標。



(附件一)

元號	年	番號	受理號數	審查官代碼	全頁數
平	09	0000023	29710800851	8910	02

實用新案技術評價書

1.登錄番號 3039349		8.創作所屬領域之分類 (國際專利分類 第6版) G03B 17/24 G03B 17/04 G03C 3/00 575Z G03C 3/00 572Z 有續頁
2.申請案號平成 09-00023		
3.申請日 平成 09 年 01 月 07 日		
4.優先日/原申請日 平成 年 月 日		
5.創作名稱 在照相攝影同時感光的底片上能形成所欲文字、數字花紋等的一次用照相機、		
6.實用新案登錄申請人/實用新案權人 外 1 名		
7.作成日 平成 09 年 08 月 18 日		
9.作成者 特許廳審查官 木村敏康房間代碼 <u>2 H </u>		
10.需考慮的手續補正書 有續頁		
11.進行先前技術調查的文獻範圍 有續頁		
文獻之種類	調查範圍	
	領域	時間的範圍
日本國特許公報及 實用新案公報	國際專利分類 第6版 G03B 17/04 G03B 17/24 G03C 3/00	平成 9 年 8 月 18 日
其他文獻	本地葛飾區龜有公園前派出所第 88 卷(平成 6 年 8 月 9 日發行) 集英社	
(備註)「日本國特許公報及實用新案公報」包含公開公報、公表公報、公告公報、登錄公報以及特許發明說明書。		

(第 1 頁)

審查長	審查官	審查官補



年 番號

實願平

09 — 0|0|0|0|2|3

12. 評價 有續頁		
請求項	評價	引用文獻名等以及說明
1	2	<p>文獻 1：實公平 7-143859 號</p> <p>文獻 1 之第 4 欄第 25 31 行，記載「 在曝光框 19 之角部形成鉤形之門部 23，在此一門部 23 的兩角部形成熱封緘用的突起 24、25。前述突起經由和其對應的孔穴 26a，26b 與薄板部材 26 予以熱封緘。此一薄板部材 26 係由透明塑膠薄板所形成，在其約略中央部分印刷有文字或插圖。」</p> <p>文獻 2：特開平 5-232636 號公報</p> <p>在文獻 2 之段落番號[0060]，記載「 在被寫體的照片上欲合成標題或特定背景之畫像，藉與照相或印刷所記錄寫入用的底片 f 1 接著而固定。」</p>
2	1	<p>文獻 3：本地葛飾區龜有公園派出所第 88 卷(平成 6 年 8 月 9 日發行)集英社</p> <p>文獻 3 之第 58、59 頁，記載「 貼上透明膠帶！ 於其上書寫文字 應該僅使文字的部分感光並殘留白色！ 」</p>
3	2	<p>文獻 1，2，3 以及文獻 4：特開平 8-6209 號公報</p> <p>文獻 4 的申請專利範圍[請求項 1]，記載「 以內藏具有所希望測程儀的四角形之塑膠透明體為特徵的使用後拋棄之照相機。」</p>
4	6	<p>顯示一般技術水準之參考文獻</p> <p>文獻 1，2，3，4 以及特開平 8-122911 號公報。</p>
5	6	<p>顯示一般技術水準之參考文獻</p> <p>關於請求項 4 所示文獻以及特開平 8-69049 號公報</p>
6	6	<p>顯示一般技術水準之參考文獻</p> <p>與關於請求項 5 所示的文獻相同</p>
<p>評價</p> <p>1. 與本請求項有關的創作自右欄之刊物的記載來看，被判斷有欠缺新穎性之虞。</p> <p>2. 與本請求項有關的創作自右欄之刊物的記載來看，被判斷有欠缺進步性之虞。</p> <p>3. 與本請求項有關的創作，與其申請日前申請，但在其申請後於登錄公報發行或申請案公告或申請案公開的右欄之申請案的申請書最初附具的說明書或圖式所記載的發明或創作，判斷有同一之虞。</p> <p>4. 與本請求項有關的創作，被判斷有與其申請日前申請右欄之申請案有關之發明或創作同一之虞。</p> <p>5. 與本請求項有關的創作，被判斷有與同日申請右欄之申請案有關之發明或創作同一之虞。</p> <p>6. 並未發現特別關連的先前技術文獻。</p>		

(第 2 頁)



(附件二)[以智慧局實際使用者為準]

新型專利技術報告

1. 新型專利證書號數：
2. 申請案號：
3. 申請日： 年 月 日
4. 優先權日/原申請日：
5. 技術報告申請日：
6. 新型名稱：
7. 新型專利權人：
8. 完成日： 年 月 日
9. 專利審查人員：
10. 國際專利分類：
11. 先前技術資料範圍：
 - a. 國內專利公報
國際專利分類(或技術領域)：
期間：
 - b. 國外專利公報
國際專利分類(或技術領域)：
期間：
 - c. 刊物
 - d. 其他(以公開使用，已為公眾所知悉)
12. 比對結果：

以下為各請求項比對結果代碼之意義(左邊數字為代碼，其後文字為該代碼意義說明)：



- 1 與本請求項有關的新型參照下列刊物或資料的記載，有欠缺新穎性之虞。(專利法第 94 條第一項第一款、第二款)
- 2 與本請求項有關的新型參照下列刊物或資料的記載，有欠缺進步性之虞。(專利法第 94 條第四項)
- 3 與本請求項有關的新型，與申請在先而在申請後始公開或公告之下列發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容，有相同之虞。(專利法第 95 條)
- 4 與本請求項有關的新型，有與其申請日前申請下列申請案有關之發明或新型同一之虞。(專利法第 108 條準用第 31 條第一項)
- 5 與本請求項有關的新型，有與同日申請下列申請案有關之發明或新型同一之虞。(專利法第 108 條準用第 31 條第二項)
- 6 並未發現特別關連的先前技術文獻。

本技術報告關於請求項之比對結果，僅供參考

請求項 1

結果代碼：

引用文獻及說明：

請求項 2

結果代碼：

引用文獻及說明：

請求項 3

結果代碼：

引用文獻及說明：