



新型專利技術報告業務之現況及分析

專利二組

壹、前言

經濟部智慧財產局（簡稱本局）自 93 年 7 月 1 日施行新專利法，新型專利改採形式審查。新型專利之申請只要符合相關要件者即給予新型專利權，以達到早期賦予權利之需求；但新型專利權人如欲行使其新型專利權時，依專利法之規定應提示新型專利技術報告進行警告。本局於 94 年 3 月 30 日製作核發我國第 1 份新型專利技術報告(第 92206885 號「直下式背光源模組」新型專利)，使得我國新型專利制度邁進新紀元。

貳、目前運作情形

一、新型專利技術報告之申請狀況分析

新型專利技術報告之申請案件數自 93 年 7 月 1 日起至 94 年 9 月 20 日止共計 2,062 件（表 1）。新型專利技術報告申請件數佔新型形式審查核准件數 5.2%（新型形式審查核准件數 39,663 件）；其中電子電機類有 329 件(佔 16.0%)、機械醫工類有 1,717 件(佔 83.3%)、醫藥化工類有 16 件(佔 0.8%)。整體觀之，新型專利技術報告之申請量有日益增多之趨勢，且以機械醫工類占多數（表 2）。

收稿日：94.10.26



表 1：93 年、94 年 1~9 月^(註) 新型專利技術報告申請案件進案量統計表

	93 年	94 年 1 月	94 年 2 月	94 年 3 月	94 年 4 月	94 年 5 月	94 年 6 月	94 年 7 月	94 年 8 月	94 年 9 月	總計
進案量	490	111	101	146	169	185	242	257	228	133	2062

註：統計至 94.09.20 止

表 2：新型技術報告申請案件類別分析

類別	技術報告申請件數	各類別所占百分比	新型形式審查核准件數	占新型核准件數比
電子電機	329	16.0%	39,663 ^(註)	5.2%
機械醫工	1,717	83.3%		
醫藥化工	16	0.8%		
合計	2,062			

註：統計自 93 年 7 月 1 日起至 94 年 8 月 31 日止

二、為製作出一份新型專利技術報告本局所作的努力

(一) 邀請日本專家來台交流研討

新型專利技術報告製作為本局新增業務，初期同仁對該業務皆感相當陌生。而因日本已有 10 年技術評價書製作經驗，爰利用台日經貿會議機會邀請日本特許廳課長補佐松本征二來台就「日本實用新案技術評價書之製作與實體審查之比較」進行交流研討，藉汲取日本特許廳經驗，以提昇我新型專利技術報告實務職能。

論述

(二) 重新完成修訂「新型專利技術報告作業規範」

日本特許廳松本征二課長補佐於94年1月25日至局演講，並舉行圓桌討論會議，討論現行日本實用新案技術評價書之作法，經會談後發現日本現行之作法已經修正，且與原擬施行之作業規範有些許出入，遂於會後討論決議並簽陳局長同意重新修訂「新型專利技術報告作業規範」，以符合時代潮流。

- * 於94年3月17日修訂「新型專利技術報告作業規範」(94.3.17智專字第09412200240號函)，以使其製作格式能與國際潮流同步，並更符合申請人之需求。同時亦修訂現有之格式範本及其專利行政資訊系統作業之定稿。
- * 於94年9月20日完成第二次修訂(94.9.20智專字第09412200700號函)。

(三) 舉辦「新型專利技術報告作業規範」業務講習

為使同仁對於新型專利技術報告製作業務能早日熟稔其比對與報告的撰寫方式，除舉辦業務講習及在職訓練外，並於每月之案例研討中，由同仁提出不同案例加以檢討以提昇品質。

- * 為讓同仁瞭解「新型專利技術報告作業規範」重新修訂範疇，舉辦【新型專利技術報告作業規範】業務講習，上課時間為94年3月16日、18日及22日，共舉辦3場次，參訓學員共計128人。
- * 為使製作新型專利技術報告之理論與實務結合，進而熟悉新型專利技術報告製作要領，舉辦【如何做好新型專利技術報告之製作】在職訓練，上課時間為94年5月3日、5日及10日，共舉辦3場次，參訓學員共計133人。

(四) 實施加強覆核制度

新型專利技術報告業務，本年為新制度執行之第一年，為避免民眾對此一制度日後有不良之評價，本局業務單位在各方面均力求審慎、精



益求精，期能達成全面優質管制之目標。除辦理訓練及研討以提昇承辦人之製作能力外，執行初期，每一份技術報告除由各科科長初核外，尚須經業務主管逐案覆核指導，方能完成核發程序。

目前已將新型專利技術報告列為例行性覆核機制處理，業務單位對於新型專利技術報告之核發採取嚴謹的「加強覆核制度」。

參、核發狀況分析

一、新型專利技術報告完成量統計

至 9 月 20 日止，專利二組承理之新型專利技術報告申請件數共 2,062 件，已完成新型專利技術報告核發，分別第一科有 18 件、第二科有 69 件、第三科有 219 件、第四科有 351 件、第五科有 7 件、第六科有 5 件共計 669 件（表 3）。截至目前為止，依新型專利技術報告之類別及申請量多寡不定，約有 86% 能於 6 個月內完成，約有 95% 能於 8 至 10 個月內完成，整體而言，本局處理新型專利技術報告之時限符合本局公告之法定處理時限。

93 年度申請者有 490 件，已完成 481 件，尚未完成案件係因有更正案繫屬，申請人陳明其申請之新型專利技術報告，需待更正案處分確定之公告本再行製作。

表 3：新型技術報告完成件數統計

科別	第一科	第二科	第三科	第四科	第五科	第六科	合計
完成件數	18	69	219	351	7	5	669

二、新型專利技術報告比對結果分析

審查人員經過（一）閱讀案卷內相關資料及經公告之專利說明書、（二）掌握申請專利範圍中每一請求項之創作、（三）檢索先前技術及

論述

篩選適用之先前技術等步驟後，即（四）針對申請專利範圍每一請求項逐項進行比對，並將比對結果賦予「代碼 1、2、3、4、5、6」其中一個代碼¹。其代碼 1 謂是否滿足新穎性條件（專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款），代碼 2 謂是否滿足進步性條件（專利法第 94 條第 4 項），代碼 3 謂是否滿足擬制新穎性條件（專利法第 95 條），代碼 4、5 謂是否違反先申請原則（專利法第 108 條準用第 31 條），如對照發明實體審查，比對結果代碼為 1~5 者，則應屬不予專利之範圍；但如有部分比對結果代碼為 6 者，則或可經由發核駁先行通知及函修之過程而給予專利。比對結果代碼皆為 6 者，係無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻，則應予專利。

至於因有說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況者，依現行作業規範所載雖然也是給予代碼 6 的比對結果，不過須於技術報告之比對說明記載其意旨及理由。惟目前國內尚無該等案例。

由「已完成之新型專利技術報告依比對結果代碼分析」表觀之（表 4），已完成之新型專利技術報告 669 件中，其申請專利範圍每一請求項之比對結果代碼皆為 6 者有 351 件（佔 52.5%），部分請求項之比對結果代碼為 6 者有 86 件（佔 12.8%），請求項之比對結果代碼為 1~5 者有 232 件（佔 34.7%）。

¹ 依據 94.9.20 智專字第 09412200700 號函修訂「新型專利技術報告作業規範」。各代碼之意義如下：

代碼 1：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無新穎性。（專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款）

代碼 2：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無進步性。（專利法第 94 條第 4 項）

代碼 3：本請求項的創作，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或圖式載明之內容相同。（專利法第 95 條）

代碼 4：本請求項的創作，與申請日前提出申請的發明或新型申請案相同。（專利法第 108 條準用第 31 條第 1 項、第 4 項）

代碼 5：本請求項的創作，與同日申請的發明或新型申請案相同。（專利法第 108 條準用第 31 條第 2 項、第 4 項）

代碼 6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。（包括說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況）



每一請求項之比對結果代碼皆為 6 者 (52.5%) 應屬應予專利之範圍；如有部分項數比對結果代碼為 6 者 (12.8%)，則或可經由發核駁先行通知及函修之過程而給予專利。以此百分比相較於 94 年 1-6 月發明初審案核准案之 66.09% 以及發明初審案經核駁理由先行通知及申請人補充修正後，再予核准之百分比 19.36% (表 8)，彼此間雖無直接關聯，但對照各百分比數字似有參考價值。

表 4：已完成之新型專利技術報告依比對結果代碼分析

比對結果代碼	案件數	所佔百分比	備註
1	232	34.7%	所有項數比對代碼皆為 1~5 者
2			
3			
4			
5			
6	86	12.8%	部分項數比對代碼為 6 者
	351	52.5%	所有項數比對代碼皆為 6 者
合計	669		

肆、值得觀察的幾個現象

一、新型專利技術報告之申請量與新型專利再審查、異議、舉發申請量間之消長關係

新型專利案件自 93 年 7 月 1 日起改採形式審查，以 93 年 1~8 月與 94 年同期間新型專利新申請案量比較，93 年新申請案量為 13,851 件，94 年為 15,074 件 (表 5)，94 年新申請案量並未如預期 (以日本



論述

為例) 有減少之趨勢。相較於同期間新型舉發案之申請量，93 年舉發申請案量為 245 件 (表 6)，94 年為 850 件(表 7)，雖有 3 成多的成長。但較值得觀察的現象是，若將同期間新型技術報告、再審查、異議、舉發案件總申請數量與 94 年同期間新型技術報告與舉發總申請數量相比，93 年總申請案件量共 2,190 件 (表 6)，94 年則為 2,289 件 (表 7) 二者統計之數量似乎又近於吻合。

因 94 年已無再審查及異議案之申請，但新型專利技術報告之申請卻明顯日益增多。而此現象是否可解釋為民眾對於申請新型專利技術報告取代以往申請再審查及異議的一種期待心理轉移，是值得再加以觀察。

表 5：93 年、94 年 1~8 月新型專利新申請案件申請數量比較

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	總計
93 年	1430	1553	1968	1861	1772	1762	1856	1649	13851
94 年	1779	1294	1970	1877	2116	1999	1975	2037	15047

表 6：93 年 1~8 月新型技術報告、再審查、異議、舉發案件申請數量

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	總計
技術報告							1	30	31
再審查	277	241	414	14	24	65			1035
異議	116	104	167	131	116	110	65	70	879
舉發	21	25	30	24	42	38	42	23	245
合計	414	370	611	169	182	213	108	123	2190

註：新專利法自 93 年 7 月 1 日起施行，新型專利改為形式審查，經公告後得申請新型專利技術報告。



表 7：94 年 1~8 月新型技術報告、再審查、異議、舉發案件申請數量

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	總計
技術報告	111	101	146	169	185	242	257	228	1439
再審查									
異議									
舉發	111	60	96	94	114	148	120	107	850
合計	222	161	342	263	299	390	377	335	2289

註：新專利法自 93 年 7 月 1 日起施行，新型專利改為形式審查，新型已無再審查及異議申請案。

二、發明初審案發核駁理由先行通知與專利發明案准駁間之消長關係

另一類似現象則發生在發明專利申請案件，依據「專利二組 94 年 1~6 月發明初審案發核駁理由先行通知及准駁專利統計」(表 8) 初審審結案件數為 10,241 件，其中發核駁先行通知者 (3,473 件，B) 案，若依據 93 年 7 月 1 日以前之實務作業；即初審核駁案不製發核駁先行通知書，將該等案件 (3,473 件) 歸類為核駁案，則 94 年 1-6 月完成核准件數僅為 6,768 件 (A)，佔結案件數比例為 66.09% ，與 90-92 年核准比例相比 (90 年 66.33% 、91 年 64.5% 、92 年 62.58%)，並無顯著偏高。

至於 93 年 7 月 1 日起執行初審核駁先行通知作業，經申請人補充修正後，再予核准，使得全年度初審核准比例增加 19.36% (C)，實為本局推動初審即應進行核駁理由先行通知，使申請人能適時透過補充修正取得專利之具體成效，此部分原須由申請透過繳納規費、申請再審查程序後始能達成。

再以此與 93 年及 94 年 1~8 月間再審查申請案件量相比較，同期

論述

間 93 年發明再審查申請案量為 5,343 件，而 94 年則驟降為為 854 件(表 9、10)。而此現象是否意味因初審核駁理由先行通知作業之執行所造成之成效，進而取代以往部分再審查之申請，是值得再加以觀察。

表 8：專利二組 94 年 1~6 月發明初審案發核駁理由先行通知及准駁專利統計

結案件數	核准件數 (A)	發核駁通知件數 (B)	
10,241	6,768 (占結案件數比例 66.09%)	3,473 (占結案件數比例 33.91%)	
		經核駁通知後核准件數 (C)	經核駁通知後核駁件數 (D)
		1,983 (19.36%)	1,490 (14.55%)
	總核准件數 (A+C)		核駁件數 (D)
	8,751 (85.45%)		1,490 (14.55%)

表 9：93 年 1~8 月發明專利案件申請數量

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	總計
新申請	2269	2984	3750	3350	3236	4280	3177	3240	26286
再審查	868	580	599	755	541	1007	762	231	5343
異議	14	23	27	29	18	15	18	25	169
舉發	4	7	12	6	8	14	3	14	68
合計	3155	3594	4388	4140	3803	5316	3960	3510	31866



表 10：94 年 1~8 月發明專利案件申請數量

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	總計
新申請	2963	3005	4442	3652	3875	4283	3760	4006	29986
再審查	100	94	81	103	88	97	151	140	854
異議									
舉發	18	19	15	17	7	15	12	21	124
合計	3081	3118	4538	3772	3970	4395	3923	4167	30964

註：新專利法自 93 年 7 月 1 日起施行，新型專利改為形式審查，新型已無再審查及異議申請案。

伍、結語

新型專利技術報告業務執行 1 年餘，處理時限符合本局公告之法定處理時限，值得慶幸的是，技術報告比對內容外界無負面評價，此亦顯示本局對於本項業務處理的信心以及對本組同仁實力的肯定。

除此之外，上述此二個現象；新型專利技術報告之申請量取代以往新型再審查案及異議案之申請量以及發明初審核駁理由先行通知作業之執行取代以往部份再審查之申請，是否因而造成專利再審查功能萎縮，並進而影響專利各組間專利審查業務板塊之挪移，以及專利審查制度是否須再予檢討之必要，亦是日後值得加以注意並持續觀察之現象。