

「新型專利技術報告」答客問

壹、法條依據

問 1：有關新型專利技術報告之法規依據為何？

答：依專利法第 103 條規定：

第 103 條 申請專利之新型經公告後，任何人得就第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 4 項、第 95 條或第 108 條準用第 31 條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。

專利專責機關應將前項申請新型專利技術報告之事實，刊載於專利公報。

專利專責機關對於第 1 項之申請，應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具名。

依第 1 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 6 個月內完成新型專利技術報告。

新型專利技術報告之申請於新型專利權當然消滅後，仍得為之。

依第 1 項規定所為之申請，不得撤回。

問 2：為何要申請新型專利技術報告？

答：一、新型專利採形式審查，即謂對新型專利申請案不進行前案檢索以及不做是否滿足實體要件之判斷，通過形式審查後就核准專利，並繳費公告領證。由於此種權利的有效性尚未經確認，所以，專利法第 104 條規定：「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。」同法第 105 條復謂「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使

論述



新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」如此藉由新型專利技術報告的提出，避免新型專利權人濫行訴訟。

- 二、對於經形式審查之新型專利權其實體要件存在與否，原則上由當事人判斷。當事人難以判斷與先前技術文獻間是否具有新穎性等要件時，向專利專責機關申請新型專利技術報告，作為客觀判斷之依據。

問 3：關於專利法第 103 條中所述及的相關條文內容為何？

答：專利法第 103 條中述及的相關條文內容如下：

- 一、專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款規定：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：
一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」
- 二、同法第 94 條第 4 項規定：「新型雖無第 1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」
- 三、同法第 95 條規定：「申請專利之新型，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者，不得取得新型專利。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。」
- 四、同法第 108 條準用第 31 條規定：「同一新型有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予新型專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予新型專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇

一申請，屆期未擇一申請者，均不予新型專利。各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期未申報者，視為協議不成。同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。」

貳、新型專利技術報告之製作與發明專利實體審查之比較

問 4：製作新型專利技術報告的比對著重那些事項？

答：基本上，製作新型專利技術報告適用發明專利審查基準。惟製作新型專利技術報告中，著重下列 A 至 E 事項之完整比對(專利法第 103 條第 1 項)：

- A、是否申請前已見於刊物或已公開使用。(專利法第 94 條第 1 項第 1 款)
- B、是否申請前已為公眾所知悉。(專利法第 94 條第 1 項第 2 款)
- C、是否具有進步性。(專利法第 94 條第 4 項)
- D、是否有其他申請案申請在先，而在其後公開或公告。(專利法第 95 條)
- E、是否違反先申請原則。(專利法第 108 條準用第 31 條)

上述 A 及 B 可總稱為是否滿足新穎性之條件；D 為是否滿足擬制新穎性之條件。

於 A 中，所謂「已見於刊物」、「已公開使用」以及於 B 中所謂「已為公眾所知悉」之意義，參酌發明專利之審查基準。

在 C 中，新型的進步性之判斷，參酌發明進步性判斷之審查基準並依新型進步性規定作為判斷之參考。

在 D 中，係以先申請案的專利說明書、圖式的全部內容為比對基礎，不限於申請專利範圍。即只要比對中的新型申請專利範圍

論述



之創作出現在先申請案的專利說明書、圖式中的任何一部分，D 之結果均為「是」。

在 E 中，於決定是否有同一創作出現在他申請案，係以兩者之申請專利範圍為比對基礎，只有當申請專利範圍中的新型同一時，E 的結果為「是」。

有關 C、D、E 的詳細判斷準則，參酌發明專利審查基準之相關章節。

問 5：新型專利技術報告之製作與發明專利之實體審查有何差異？

答：比較新型專利技術報告之製作和發明專利申請案件之實體審查，其差異在於：

- 一、只有在新型專利申請案公告後，始得受理新型專利技術報告之申請。惟新型專利經核准處分，並由申請人繳交證書費及第 1 年專利年費，在公告前，該專利案已明確處於可公告取得專利權之狀態，如有提出技術報告之申請者，為便利民眾及行政經濟之考量，本局受理其申請。惟該等技術報告之製作，本局將於其新型專利案公告後辦理。
- 二、配合新型專利採形式審查，新型專利技術報告之製作必須在比較短的時間內完成。如申請人敘明有非專利權人為商業上之實施且檢附證明文件時，專利專責機關必須在 6 個月內完成新型專利技術報告。
- 三、新型專利技術報告為新型專利權人主張權利時之參考依據，並非行政處分，故申請人對新型專利技術報告之比對結果縱有不服，無法提起行政救濟。
- 四、新型專利技術報告須對每一請求項進行比對，不論有無可專利性均須提示引用文獻，且當比對某一請求項時，必須明白指出引用文獻的哪一部分作為判斷的依據。



- 五、發明初審審查或再審查的審定書只作 1 次。新型專利技術報告則可依多次申請而製作。有關新型專利技術報告之製作，專利專責機關依申請作出第一份新型專利技術報告後，不會主動去變更該報告之內容，任何人欲再申請重新製作新型專利技術報告者，均應依規定填具新型專利技術報告申請書連同規費申請之。在製作第二份以後之新型專利技術報告，會因檢索期間不同(發現其他有未經檢索之公開或公告之專利資料、發現未經斟酌之公開資料)或因說明書更正，以致比對之請求項與第一次比對結果不同，在此情況下，第一份新型專利技術報告先前已檢索過之資料，不再進行比對，僅就先前未檢索或未斟酌之資料再進行比對，如說明書有更正且確定，以更正後之申請專利範圍為比對基礎，除此以外，原則上不會做不同之認定。新型專利技術報告製作完成後，任何人皆可申請影印已製作完成之新型專利技術報告。
- 六、發明專利不符合產業利用性要件者，即為核駁理由之對象。新型專利技術報告對於產業利用性，不予比對。
- 七、發明專利不符合單一性者，即為核駁理由之對象。新型專利技術報告對於單一性，不予比對。
- 八、發明專利審查即使是未公開之申請案，亦應進行檢索，一旦發現未公開申請案，致該發明申請案欠缺擬制新穎性時，須等待此未公開之發明申請案公開後，再發核駁理由先行通知書。而製作新型專利技術報告時，對於未公開之發明申請案則不列入檢索範圍內；雖然有可能會在製作新型專利技術報告的時期，發現有影響擬制新穎性之未公開發明申請案。惟在對新型專利技術報告之迅速性要求下，並不適宜等待其公開後再製作。
- 九、發明初審審查或再審查若將核駁時，均需先發核駁理由先行通知書予申請人，且審查人員可主動或依申請人要求辦理面詢。於製作新型專利技術報告時，審查人員不發核駁理由先行通知

論述



書，且不主動或依申請人要求辦理面詢。

參、製作新型專利技術報告的步驟

問 6：審查人員如何著手製作新型專利技術報告？

答：審查人員製作新型專利技術報告為：

步驟 1、閱讀案卷內相關資料及經公告之專利說明書

為製作新型專利技術報告，首先要從閱讀新型專利說明書、圖式開始，必須瞭解該專利之技術內容，此說明書、圖式係以公告本為準。若有經更正核准後之公告本，應以更正案處分確定後之公告本為準，處理更正案相關事項應記載於新型專利技術報告「備註」欄中。（有關更正案的處理事項，請參閱問 13）

步驟 2、掌握申請專利範圍中每一請求項之創作

由於新型專利技術報告必須逐項比對，清楚解讀申請專利範圍每一請求項的創作為何，並根據每一請求項的創作進行先前技術之檢索，為製作新型專利技術報告的下一步驟。

步驟 3、檢索先前技術

在針對新型專利技術報告之製作迅速性要求，且基於免除新型專利技術報告之一再申請及加速後申請之新型專利技術報告製作觀點，所以利用資料庫檢索前案時，原則著重本國前案資料之檢索。另外，對於已公開的發明申請案，也要加以檢索，以免在判斷擬制新穎性與先申請原則時有所失誤。

做為新型專利技術報告比對基礎之先前技術，並不限於專利前案，其他公知刊物、教科書、型錄等，公開使用事證，公眾知悉事證等，如為時間許可與能力所及，審查人員亦須儘可能加以調查與比對。

步驟 4、篩選適用之先前技術

審查人員就檢索結果選取適用之先前技術，影印相關部分附卷，並以色筆或劃底線方式標示可列入新型專利技術報告之段落。

步驟 5、逐項比對

根據前述步驟 1-4 之結果，針對申請專利範圍每一請求項進行比對，並將比對結果賦予「代碼 1、2、3、4、5、6」其中一個代碼。

問 7: 新型專利技術報告中比對結果賦予之代碼，其分別代表什麼意義？

答：審查人員完成的每份新型專利技術報告，針對每一請求項均會賦予代碼，此等代碼之意義如下：

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)

「代碼 1、2、3、4、5、6」的說明均收錄在每份新型專利技術報告上，俾供申請人參閱。

論述

問 8：審查人員如何處理新型專利技術報告之寄送及其先前技術文獻？

答：一、當新型專利技術報告製作完成後，連同局函一併寄送申請人；若申請人與專利權人不同時，則另外副知專利權人。

二、第 2 次以後申請之新型專利技術報告於製作完成後，倘內容與先前報告不同時，除寄給該新型專利技術報告申請人外，並副知所有先前新型專利技術報告之申請人。

三、新型專利技術報告中所選用之先前技術文獻，亦一併連同新型專利技術報告寄送申請人或（及）專利權人。先前技術文獻以專利申請案號撰寫，則所附資料為專利申請案說明書、圖式影印本；先前技術文獻以專利公告或公開號撰寫，所附資料為專利公告或公開公報影印本。

肆、製作新型專利技術報告應注意事項

問 9：審查人員如何比對請求項之基準日？

答：一、審查人員在對新型專利公告本之專利說明書、圖式每一請求項進行比對時，必須留意該新型專利權是否有主張國際或國內優先權之情事。倘若有主張優先權，則在比對時，不論是新穎性、擬制新穎性、先申請原則或進步性之判斷上，均須以優先權日為比對之基準日。

二、另外，倘若新型專利權在申請階段曾由發明改請新型或是經由分割而得者，則在比對專利性時，必須以改請前申請案之申請日或分割前母案之申請日為比對之基準日。

問 10：審查人員對於新型專利案之新穎性喪失例外事項如何處理？

答：依據專利法第 94 條第 2 項規定，新型專利申請案因下列情事之一，

即：

- 1、因研究、實驗者。
- 2、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。
- 3、非出於申請人本意而洩漏者。

雖然喪失新穎性，但於其事實發生之日起 6 個月內申請者，仍可認為不喪失新穎性。

因此，在比對每一請求項之新穎性時，審查人員應注意該新型專利申請案檔卷中有無此等新穎性喪失例外之情事，以免做出錯誤之認定。

問 11：審查人員在製作新型專利技術報告中，不予處理之事項有那些？

答：一、為避免民眾誤導以為申請新型專利技術報告取代舉發，而喪失舉發制度存在之意義。所以，除專利法第 103 條第 1 項明文者外，其他舉發之情事，包括：

- 1、非共同申請。(專利法第 12 條第 1 項)
- 2、非屬利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之作。(專利法第 93 條)
- 3、補充、修正超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。(專利法第 100 條第 2 項)
- 4、新型說明未明確且充分揭露；申請專利範圍未以明確、簡潔且為新型說明及圖式所支持的方式撰寫。(專利法第 108 條準用第 26 項)
- 5、非可供產業上利用之新型。(專利法第 94 條)

二、以上情事有些係新型專利形式審查必須查核之事項，不在新型專利技術報告比對之範圍。倘有失誤，宜循舉發撤銷其專利權的方式來處理。

論述



三、但製作新型專利技術報告時，審查人員會主動查詢是否有舉發案繫屬專利專責機關，如有舉發案，會查詢其舉發證據有無可供新型專利技術報告引用之可能。

問 12：審查人員如何完整比對申請專利範圍？

答：依據專利法第 103 條第 1 項之規定，新型專利技術報告申請人得就同法第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 4 項、第 95 條或第 108 條準用第 31 條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告，亦即在解釋上有可能申請人僅就特定條款申請新型專利技術報告，審查人員仍應就申請專利範圍的每一請求項進行新穎性、擬制新穎性、先申請原則或進步性；亦即前述 A 至 E 之完整比對，當然就不會將申請人所要求之比對事項遺漏。一方面遵守申請人依法申請之自由，也兼顧新型專利技術報告處理上之簡便性。

問 13：審查人員於製作新型專利技術報告中，若有更正案時如何處理？

答：一、於製作新型專利技術報告時，倘若發現該新型專利權有更正案繫屬專利專責機關，基於新型專利技術報告之製作時效迅速前提，除非申請人明確要求，其申請之新型專利技術報告須待更正案處分確定後之公告本為準，審查人員始得依公告更正本製作，否則仍依處理時效製作。必要時得先探詢申請人意思。

二、倘若同時有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件申請新型專利技術報告，依法應於 6 個月內完成，雖然有更正案繫屬，可逕依更正前之說明書製作新型專利技術報告。同時，審查人員會在新型專利技術報告的「備註」欄中敘明該新型專利於 (西元) 年 月 日申請更正，尚未審查確定。

三、處理更正案相關事項，審查人員均會記載於新型專利技術報告「備註」欄中。

問 14：新型專利技術報告申請人若主動提供資料，審查人員如何處理？

答：於新型專利技術報告發文前時，有任何人或申請人主動提供的資料，審查人員均應判斷是否可以採用，倘若該資料會變更某一請求項之比對，會在先前技術資料範圍中加以記載。

問 15：新型專利技術報告是否可以申請面詢？

答：於製作新型專利技術報告時，因無面詢之適用，故不受理面詢之申請。

問 16：審查人員對於先前技術資料範圍如何進行調查？

答：先前技術資料範圍的調查，可分下列事項分別說明：

一、調查之對象

- 1、 新型專利技術報告製作時，記載於新型專利公告本之申請專利範圍內的每一請求項。
- 2、 曾為更正者，准予更正後之申請專利範圍內的每一請求項。
- 3、 與請求項中創作有關之實施例，可列入調查之對象。

二、請求項之認定

- 1、 請求項之記載明確時，應依請求項之記載認定之。
- 2、 記載於請求項之用語，其意義、內容於新型說明內有定義或說明時，應參酌新型說明(雖然請求項之記載不明確，難以理解，但於新型說明內有明確說明時，亦同)。
- 3、 請求項之記載與新型說明內之創作目的或效果不相對應時，就請求項之記載來認定。
- 4、 請求項之記載具有多重解釋時，應於考慮所有之解釋後，採最廣泛之調查範圍。

論述

三、調查之範圍

- 1、 與各請求項之創作有關聯之技術領域內所有之文獻。
- 2、 舉發案之引證資料，或任何人提供與新型專利相關之文獻、刊物等資料。

四、調查之方法

於調查範圍內，對得以認定請求項之創作欠缺新穎性等要件之相關先前技術文獻，不可遺漏，應儘可能仔細調查。

問 17：審查人員對於先前技術資料範圍之調查無法為有效調查或調查中止時如何處理？

答：可分下列事項分別說明：

一、當無法為有效調查時：

- 1、 請求項之創作縱使其有效調查困難(創作不明確、不屬於創作等情形)，亦應於可能之範圍內進行調查。
- 2、 無法為有效調查時，應將該事實與理由一併記載

二、當調查中止時：

- 1、 一旦發現可認定為欠缺新穎性等要件之文獻，該請求項之調查即可中止。
- 2、 調查範圍內，若出現更具意義的相關先前技術文獻之可能性非常小時，即可中止調查。

問 18：對於新型專利技術報告比對之判斷基準為何？

答：比對之判斷基準，可分下列事項分別說明：

一、新穎性等之比對

根據所調查之資料來認定新穎性、擬制新穎性、先後申請、同日申請等進行比對時，準用發明專利申請之審查基準。



二、進步性之比對

判斷進步性時，請參酌發明進步性判斷之審查基準並依新型進步性規定作為判斷之參考。

問 19：對於新型專利技術報告進行欠缺新穎性等要件比對原則為何？

答：欠缺新穎性等要件之比對原則，可分下列事項分別說明：

- 一、準用發明專利申請審查時最終處分之判斷。
- 二、對於新型專利技術報告之比對，由於未賦予申請人(專利權人)反駁、抗辯的機會，因此進行欠缺新穎性等要件之比對時，不應依概括的根據，而應有充分證據以確信欠缺新穎性的文獻進行比對。
- 三、因請求項之創作不明確等因素以致無法充分進行新穎性等要件之比對時，應以能得到最合理的比對結果為前提，進行新穎性等要件之比對。

伍、新型專利技術報告之撰寫

問 20：新型專利技術報告包括有那些欄位？

答：新型專利技術報告有「新型專利證書號數」、「申請案號」、「申請日」、「優先權日」、「技術報告申請日」、「新型名稱」、「新型專利權人」、「專利代理人」、「新型專利技術報告申請人」、「完成日」、「審查人員姓名」、「先前技術資料範圍」、「比對結果」等欄位；如有須特別註明事項時，會在「備註」欄中記載。

問 21：新型專利技術報告需由審查人員具名？

答：依專利法第 103 條第 3 項規定：「專利專責機關對於第 1 項之申請，應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具

論述



名」，並記載於「審查人員姓名」欄位。

問 22：審查人員如何撰寫「先前技術資料範圍」國內外專利文獻？

答：一、審查人員依據其所檢索的先前技術，分別就國內專利文獻、國外專利文獻、刊物及其他(如已公開使用，販賣或展覽陳列、已為公眾所知悉事證)撰寫相關之國際專利分類(或技術領域)，以及檢索國內外專利文獻之期間。

二、新型專利技術報告製作時，依選取適用之先前技術相關文件，經確認記載事項之內容後，再於專利行政資訊系統中輸入先前技術資料範圍欄。依調查到國內外之專利文獻分別於「國內專利文獻」及「國際專利文獻」欄位內，記載相關事項。

三、對於非專利文獻資料例如刊物等亦應儘可能調查，並依其結果記載於「刊物」、「其他」欄位內。

問 23：審查人員如何設定「先前技術資料範圍」調查技術領域或國際專利分類？

答：為使調查範圍客觀且明確，應以國際專利分類(IPC)設定調查技術領域。其「技術領域」之記載方式應不拘泥於上下位階關係，而應將符合於調查範圍內所有之 IPC 記號均予以記載。例如：F28C1/00 的下位概念有 1/02 及 1/16，此時應將此全部納入調查範圍。撰寫格式為「F28C1/00 1/16」。

問 24：審查人員如何設定「先前技術資料範圍」國內外專利文獻「期間」？

答：記載特定實際進行調查範圍之起始與結束日期。但是關於起始日期，除非有特別需要，否則可以省略，基本撰寫格式為「期間：
(西元)年 月 日」。

國外專利文獻進行調查範圍之結束日期，以新型專利申請日（有主張優先權者以優先權日）為準。

問 25：審查人員如何撰寫「先前技術資料範圍」刊物及其他？

答：審查人員對於非專利文獻資料例如刊物等亦應儘可能調查，並依其結果記載於「刊物」、「其他」欄位內。記載方法範例如下：

專書：<作者名稱>，<著作名稱>，<出版者>，<出版日期及版本>；

譯著：<原作者名稱>，<譯著名稱>，<著作中文/外文名稱>，<出版者>，<出版日期及版本>；

期刊：<作者名稱>，<期刊名稱>，<出版者>，<期別>，<出版日期>；

網路文獻：<網路文獻作者名稱>，<著作名稱>，<刊載日期/刊載網站名稱>，<網址；http:// >

問 26：審查人員於申請專利範圍逐項比對後，比對結果代碼如何賦予？

答：新型專利技術報告申請專利範圍中每一請求項逐項比對後，須賦予前所述的六個比對結果代碼中的一個。

一、關於請求項之記載

- 1、首先記載請求項之序號。
- 2、原則上，就每一個請求項進行比對，若比對結果及比對之引用文獻及說明有共通之處，得以合併記載複數請求項方式為之，如「請求項 2~10」。

二、關於比對結果代碼之記載

對於請求項之比對由比對結果代碼中「1」至「6」中擇一記載，撰寫在「比對結果代碼」欄位。但若在多項附屬項等情況，則可能有比對結果代碼 1 項以上之情況。

論述



三、關於比對說明之記載

- 1、 否定新穎性等要件；
 - a. 應以申請人能理解之方式說明，記載作出此比對結果之理由。基本上，當比對結果代碼為 1、3、4、5 時應記載作為比對根據之文獻中特定段落，以及如何認定請求項之申請標的欠缺新穎性等。
 - b. 在比對結果代碼為 2 之場合，要進一步記載如何從先前技術文獻所認定的創作，推論否定進步性。
- 2、 因創作不明確等的理由，認為無法充分進行新穎性等事項之比對時，記載說明書等如何不完備，及係以何種前提來進行比對。
- 3、 認為無法進行有效調查與比對時，一併記載其意旨及理由。但給予代碼「6」之比對結果。
- 4、 於判斷不符合分割、改請要件時，或不認可優先權主張時，記載其理由，並以原申請日為比對基準日。

問 27：審查人員於申請專利範圍逐項比對後，引用文獻如何記載？

答：新型專利技術報告申請專利範圍中每一請求項逐項比對後，引用文獻之記載可分下列事項分別說明：

一、關於引用文獻一覽表之記載

審查人員製作新型專利技術報告時，選取與本報告適用全部之先前技術相關文獻資料，彙總記載於本欄位內。

二、關於引用文獻之記載

每一請求項下之引用文獻，係針對該請求項所適用之文獻，並將該文獻的序號記載之。每一請求項比對引用之文獻可為 1 份，亦可能為 1 份以上，撰寫方式可為「引用文獻：1」或「引用文獻：1



及 3」。

引用文獻之記載，當

- 1、判斷不具新穎性等要件的情形；
 - a. 當否定新穎性等時，要將所發現之先前技術文獻等必要者皆記載。
 - b. 儘量記載與請求項之記載內容最接近或最適當之先前技術文獻。
- 2、無法否定新穎性等要件的情形；

記載該創作領域中一般技術水準之文獻（代碼 6）。