



德國新型專利之審查、無效實務與侵權介紹

王玉鈞、傅文哲、黃濟陽*

壹、前言

我國自 93 年 7 月 1 日施行新專利法，將新型專利改採符合形式審查規定即可給予新型專利權之制度，以節省審查人力，並可使新型專利申請人縮短取得專利權的時間。惟由於新型專利未經實體審查，有不安定之慮，新型專利權人如欲行使其權利時，依專利法之規定應提示新型專利技術報告進行警告。而德國自 1891 年設立新型法，其新型即採形式審查，可快速獲得權利保護，其後續衍生的無效、更正、行政救濟與侵權等運作方式，有別於經過實體審查的發明制度；本文將介紹德國新型專利有關形式審查、無效、更正、行政救濟與侵權等之運作方式，期能對我國之新型專利有所啟發與幫助。

貳、德國之形式審查、檢索報告與更正

德國專利商標局的編制組織共有四部門 (Department)¹，其中第一部門為發明審查部門；第二部門為資料服務部門；第三部門為商標、新型、積體電路電路布局以及設計部門，第四部門為行政、

收稿日：98 年 12 月 15 日

* 三位作者現皆為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官。

¹ 德國專利商標局 2008 年年報。



法務部門。如下圖所示：

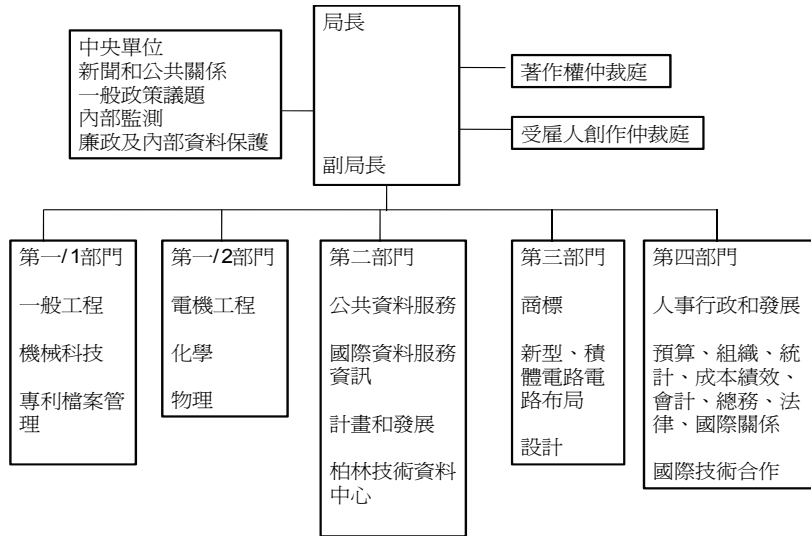


圖 1 專利商標局組織圖

有關新型之形式審查係在第三部門的第 3.6 組 (division) 辦理；
有關新型的無效 (cancellation) 審查係在第三部門的第 3.5 組辦理。

專利商標局近 7 年之新型案件情形如下表²所示：

年	•新申請案	自德國申請	其他*	總計	准予註冊	不准註冊	總計
2002	23,428	17,363	182	23,610	17,188	3,898	21,086
2003	23,408	16,945	151	23,559	17,114	4,324	21,438
2004	20,286	17,053	144	20,430	17,357	7,898	25,255

² 同註 1。



2005	20,418	17,021	85	20,503	17,138	3,632	20,770
2006	19,766	16,406	80	19,846	16,638	3,036	19,674
2007	18,083	14,834	82	18,165	15,469	2,928	18,397
2008	17,067	14,047	86	17,153	14,347	2,916	17,263

●包括自 PCT 申請案

★自專利法院重回專利局申請之案件

年	專利局待審 新型案件	可執行之 新型案件	延展案件	撤回或 未延展
2002	10,068	110,962	24,592	21,422
2003	12,189	108,175	22,233	19,901
2004	7,364	106,096	20,428	19,436
2005	7,097	104,976	25,108	18,258
2006	7,269	104,117	22,333	17,497
2007	7,037	102,559	22,604	17,027
2008	6,927	100,093	22,839	16,813

按德國 2008 年新型之新申請案共 17,153 件（其中有 1,557 件係自發明“衍生”出來）。14,347 件准予註冊，2,916 件不准予註冊。

德國新型國內申請案佔大多數。2008 年新型國內申請案共 14,047 件，國外申請案件為 3,020 件。近 22 年國內與國外新型申請件數之比較如下圖所示：

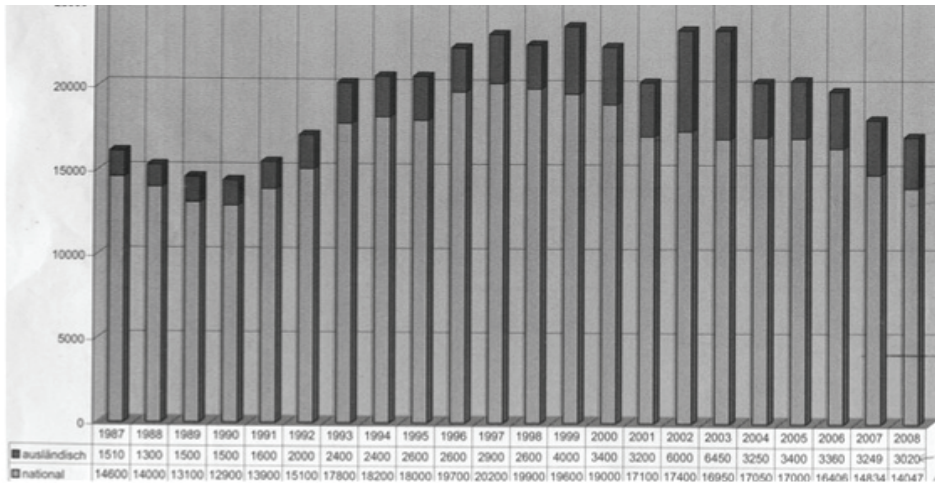


圖 2：德國國內與國外申請新型量比較圖³

一、新型之形式審查

德國專利商標局對於新型專利申請案不作新穎性、進步性、與產業可利用性之實質審查，只要符合第 4 條、第 4a 條之形式要件時，德國專利商標局應核准新型專利，並將其登載入新型專利登記簿內（新型法第 8 條參照）。新型專利案不採實質審查，其形式審查及核准註冊係由德國專利商標局第三部門第 3.6 組(形式審查組)之一般行政人員辦理，形式審查過程中若申請人提出修正，德國專利商標局並不作是否變更實質之判斷處理。另因限於人力，目前尚無製作新型專利形式審查基準。由於形式審查組本身並無技術專長的人員，有關須由具有技術背景的人員處理的 IPC 國際分類，則交

³ 98 年 9 月 3 日赴德參訪德國專利商標局，由第三部門第 3.5 組組長 Mr. Schmid 所提供。



由第一部門審查發明案件之有經驗之人員負責。其形式審查及無效審查流程如下圖：

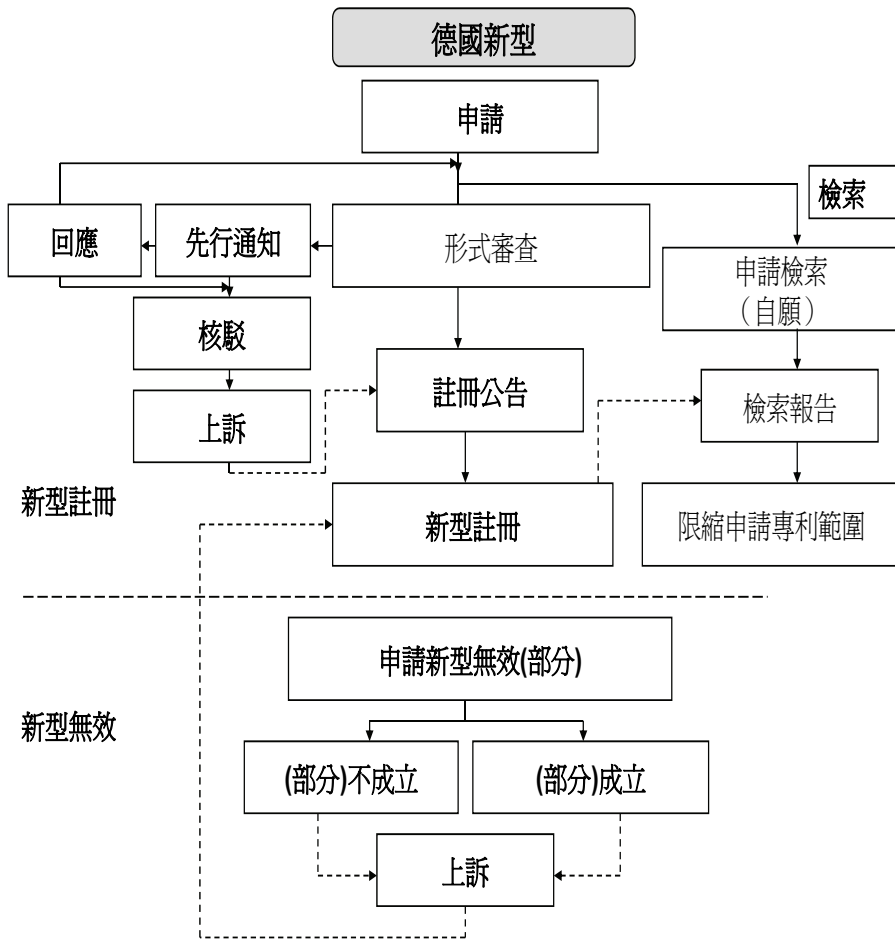


圖 3 專利商標局新型形式審查及無效之流程圖⁴

⁴ 98 年 9 月 1 日赴德參訪德國慕尼黑之馬普協會智慧財產研究所，由研究人員 Dr.Lumping 所提供。



二、新型之檢索報告

為幫助申請人判斷新型是否合於專利要件，德國新型法於 1986 年修正時增訂第 7 條規定，得由專利商標局依申請，調查該新型申請案或已經取得登記之新型之受保護能力有關之公開文獻。按新型申請人或新型專利權人或任何第 3 人，可向專利局申請有關新型先前技術之檢索（新型法第 7 條參照），此即德國新型之檢索報告，申請檢索報告最早可自新型專利申請時，此點與我國須於新型核准公告後才可申請新型技術報告不同。

按檢索報告可幫助確認是否合於專利要件等法律之要求，其並不會影響新型是否准予註冊。檢索報告並非侵權主張時之必要文件。檢索報告會列出新型主題之五階分類以及所檢索之範疇，並指出引證文件之數目、引證文件與新型主題之關聯代號等，而並無列述詳細之文字理由。

專利商標局申請檢索之數量一年約 3400 件，專利商標局儘量於 1 年內完成，惟有關新型之檢索報告如同 IPC 國際分類一樣涉及技術，故亦由第一部門審查發明案件之審查人員負責並具名於檢索報告上。

製作完成的檢索報告屬公開資料，目前尚未上網公開，但任何人均可申請影印檢索報告，預計未來將會全面上網。

德國新型之檢索報告共 4 頁⁵，第 1 頁內容主要檢索申請日、IPC

⁵ 同註 3。



國際專利分類、檢索範圍、審查人員姓名、檢索之資料庫；第 2 頁內容主要為檢索結果，係以文獻編號排列，相關段落處、請求項依序排在文獻編號後方，文獻編號前面依序為賦予的關聯性代碼如” X”、” Y”、” A”等，且無比對說明，如下說明：

代碼	文獻編號	相關段落處	請求項
Y	US 4112913A	Fig1,2	1-13
Y	US 3499432A	Fig1-5	1-13

第 3 頁內容主要為檢索日、檢索文件數量、及德國專利商標局之關防；第 4 頁為各代碼如” X”、” Y”、” A”等之賦予意義說明。

德國新型之檢索報告實質上與 PCT 的專利檢索報告、歐洲專利局的專利檢索報告、以及我國發明初審的檢索報告類似；而與我國新型專利技術報告主要以請求項順序排列、文獻編號與代碼(1~6)依附於請求項後方，並含文字比對說明明顯不同。

三、新型之更正

由於德國之新型專利未經實體審查，故新型專利權人所提出之更正不做實質審查，僅放檔案中併卷；俟有無效請求(舉發案)時再一併實質審查是否准予更正。

經審查准予更正之申請專利範圍並不公告於專利公報，一般公眾可藉閱卷得知更正後之詳細內容。



對於有更正之無效請求案審定時，若為准更正後無效請求不成立之審定主文⁶為：「1.核准註冊形式(相當於我國新型形式審查核准公告內容)之無效成立。2.更正後無效不成立」。至於「是否准予更正」，並未記載於主文，僅於理由中詳細說明理由，新型專利權人可就不准更正部分提起上訴。

參、德國新型專利之無效與救濟

一、新型之無效

任何人認為新型專利違反第 1 條至第 3 條之專利要件、專利標的等不具有受保護要件，得請求新型專利之無效(cancellation)，若違反第 13 條第 2 項的情形之「若未經他人之同意，引用他人的說明書、圖示、模型、工具、或設備，而登記為新型專利」時，僅有受害人可以提起新型之無效(德國新型法第 15 條參照)。

申請新型之無效，若僅涉及新型專利的一部分時，無效之範圍限於該部分，例如只請求部分請求項無效，則僅針對該部分請求項作無效審查，至於未被無效請求的其餘部分請求項仍保有新型專利權，其審定結果可允許部分無效成立。

新型無效請求規費為 300 歐元，2008 年 216 件新型無效案，僅佔有效新型案 100,093 件之 0.22%。其中約 70%之無效請求案經審查結果為無效成立或無效部分成立。

⁶ 同註 3。



新型無效案件之審查由第三部門(第 3.5 組)之 1 位具有法律專長之審查官及第一部門(發明部門)之 2 位具有技術專長之審查官(依專長發審)共同審查。

新型無效請求案件之審查流程如下：

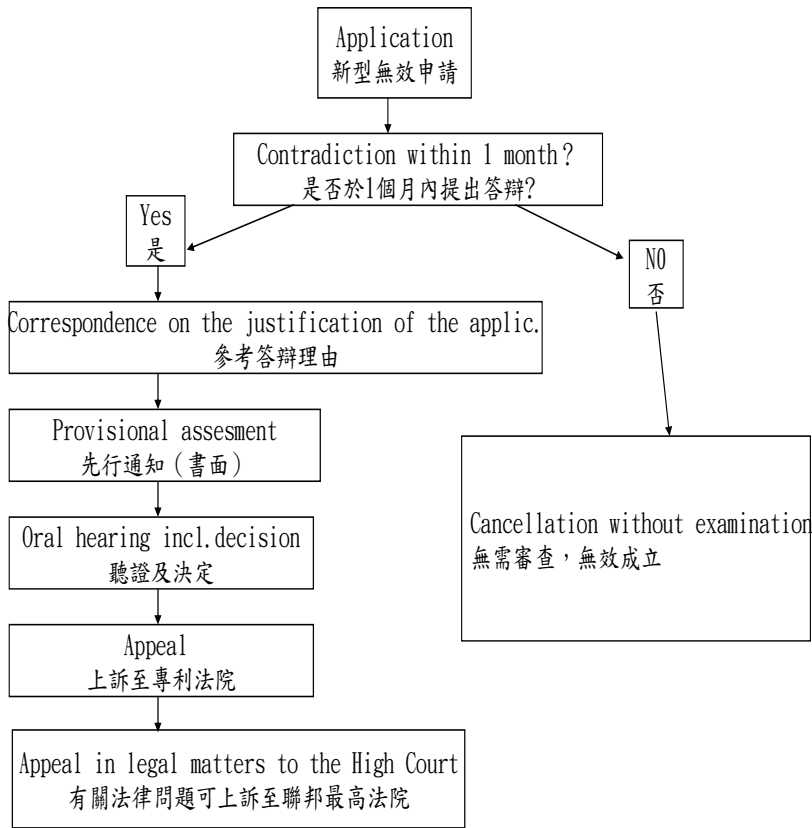


圖 4 新型無效案件審查流程圖⁷

⁷ 同註 3。



德國新型無效申請案件平均一年約 200 件（2008 年為 216 件）。由於新型專利未經實質審查，僅經形式審查取得專利權，故若經專利商標局通知新型專利權人答辯，而新型專利權人未能於法定之 1 個月期限內答辯之無效請求案，則逕審定該新型專利權無效成立，無須繼續審查。

若新型專利權人於法定期限內答辯，則依新型專利權人之答辯意見由三位審查官（1 位法律專長，2 位技術專長）製作書面審查意見先行通知書通知兩造，若兩造對該先行通知意見無不服而撤回該新型案之無效請求，則該新型無效案件亦無需繼續審查。

此時約僅剩下約原無效申請案件之一半（約 100 件）需進入口頭聽證之程序（聽證無須再繳費）。

聽證時並不開放給一般公眾旁聽。

聽證多半僅舉行 1 次（因在先行通知已將問題特定，並已敘明理由），但若於聽證時，申請人提出新理由或新證據，審查官無法當時確切了解，可再舉行。

聽證之時間約半小時至 2 小時。

新型之無效審查並無勘驗之程序，因兩造雙方可於聽證程序提供照片或播放錄影帶。德國專利商標局於聽證過程並不錄音及不錄影。聽證完畢審查官多半當場即給結論，理由於嗣後發給之審定書載明。



審定書由 3 位審查官具名逕行判發，不再陳核。

新型無效費用不因申請專利範圍之項數增加而增加（因主項方為經常主要之考量），其有別於發明案件若申請專利範圍多於 15 項要增加收費。

無效過程中，輸的一方要付費（包括無效之規費及對方之代理人等費用等）。

無效案件兩造若對無效審定（可為申請專利範圍全部無效，或部分申請專利範圍無效）不服，可於收到無效審定書一個月內上訴至聯邦專利法院（Federal Patent Court），仍由兩造至專利法院進行訴訟，所以專利商標局不會列為被告；由於專利法院可由專利商標局所送卷宗充分了解的無效請求審查人員的意見，一般專利商標局審查人員並不需至專利法院出庭（極少情況下無效請求案之審查官視需要可到專利法院說明）。

專利法院一旦否決專利商標局的無效審定，可直接決定無效成立與否，無須發回專利商標局重為審查。

二、新型之救濟

不服德國專利商標局所為新型形式審查不准予註冊或無效之審定可上訴至德國聯邦專利法院。

聯邦專利法院管轄之新型專利案件計有：

1. 新型申請時經形式審查被拒絕之案件(此類型案件很少)。



2. 新型案件消滅或無效請求成立之案件。
3. 其他案件，例如法律問題、費用之決定等。

德國聯邦專利法院所管轄範疇如下圖所示：

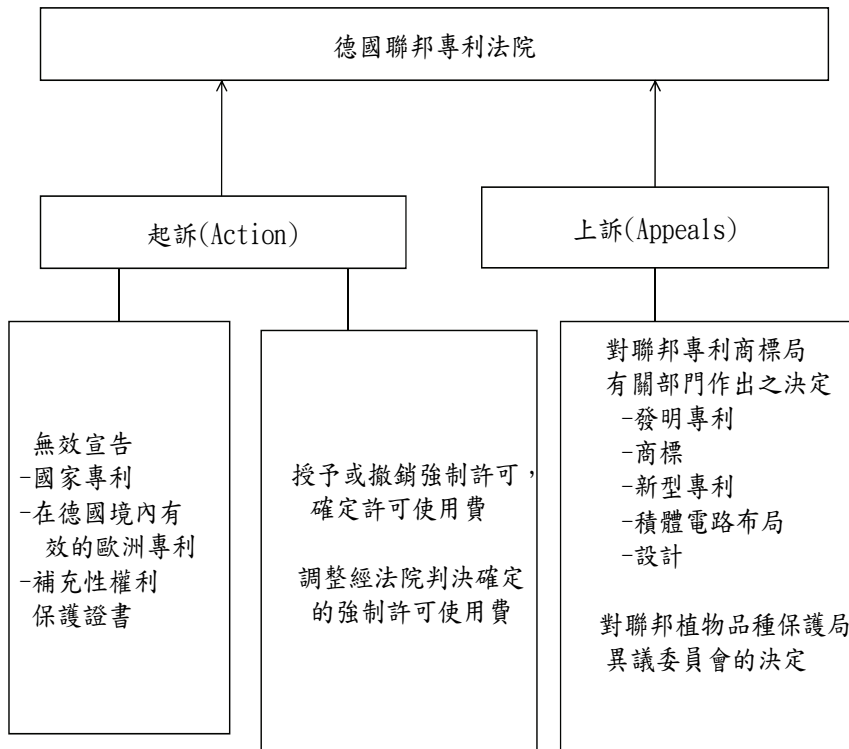


圖 5 專利法院管轄範疇⁸

⁸ 2008 年德國專利法院年報。



德國專利法院共有 29 庭。第 1~5、10 庭為無效庭(第 10 庭亦為法律上訴庭)；第 6~9、11、12、14、15、17、19~21、23 為技術上訴庭；第 24~33 為商標上訴庭；第 35 庭為新型上訴庭；第 36 庭為植物新品種庭。如下圖所示：

德國聯邦專利法院之庭別

無效庭	法律上訴庭	技術上訴庭	商標上訴庭	新型上訴庭	植物新品種上訴庭
第 1~5 庭 第 10 庭	第 10 庭	第 6~9 庭 第 11~12 庭 第 14~15 庭 第 17 庭 第 19~21 庭 第 23 庭	第 24~30 庭 第 33 庭	第 35 庭	第 36 庭

圖 6 專利法院負責不同業務之庭別⁹

專利法院共有 118 位法官，其中 61 位係具有技術背景之法官，57 位係具有法律背景之法官，聯邦專利法院唯一之新型庭-第 35 庭。各庭之法官專長配置與新型庭聽證場分別如下所示：

	首席法官	陪席法官
無效庭	法律專長背景	1 位法律專長背景 3 位技術專長背景

⁹ 同註 8。



法律上訴庭	法律專長背景	2 位法律專長背景
技術上訴庭	技術專長背景	2 位技術專長背景 1 位法律專長背景
商標上訴庭	法律專長背景	2 位法律專長背景
新型上訴庭	法律專長背景	a) 駁回申請 1 位法律專長背景 1 位技術專長背景 b) 撤銷案 2 位技術專長背景 c) 其他 2 位法律專長背景
植物新品種上訴庭	法律專長背景	1 位法律專長背景 2 位技術專長背景

圖 7 聯邦專利法院各庭法官之專長配置¹⁰

第 35 庭新型庭所審理之內容，包括

1. 不服專利商標局所為新型申請案核駁（由 2 位法律法官、1 位技術法官組成合議庭）。
2. 新型無效上訴案件（由 1 位法律法官、2 位技術法官組成合議庭）。
3. 負擔費用不服（由 3 位法律法官組成之合議庭）之上訴案件等。

關於專利局之新型舉發審定不服之上訴案件，其兩位技術法官係自審判發明無效庭與技術上訴庭之技術法官依技術專長選任。

¹⁰ 同註 8。



在聯邦專利法院有關新型上訴待處理案件 2008 年 1 月 1 日為 99 件，新案 113 件，已處理 85 件；至 2008 年 12 月 31 日待處理案件共 127 件。如下圖所示：

		2008 年 1 月 1 日 未結案件	新案件	處理案件	2008 年 12 月 31 日 未結案件
無效庭		350	275	237	388
法律上訴庭		77	47	44	80
技術 上訴 庭	總計	3,718	751	1,062	3,407
	上訴	1,978	750	610	2,118
	異議	1,740	1	452	1,289
商標上訴庭		1,784	961	1,471	1,274
新型上訴庭		99	113	85	127
植物新品種上訴庭		0	0	0	0
總計		6,028	2,147	2,899	5,276

圖 8 專利法院案件負荷量¹¹

專利法院審查專利案申請專利範圍是否准予更正之原則為：

1. 申請專利範圍之減縮。
2. 在說明書中有充分揭露。
3. 為所屬技術領域熟習該項技術者認為重要 (important)，且當然 (automatically) 被包含 (included) 在原申請範圍內的。

¹¹ 同註 8。



更正內容並不會公告於專利公報，准更正後，新型專利權人並無需再送一份更正本。更正內容將詳載明於判決書內，供社會公眾閱卷得知其更正內容。

對於專利法院之判決不服，可上訴至聯邦最高法院，如下圖所示。

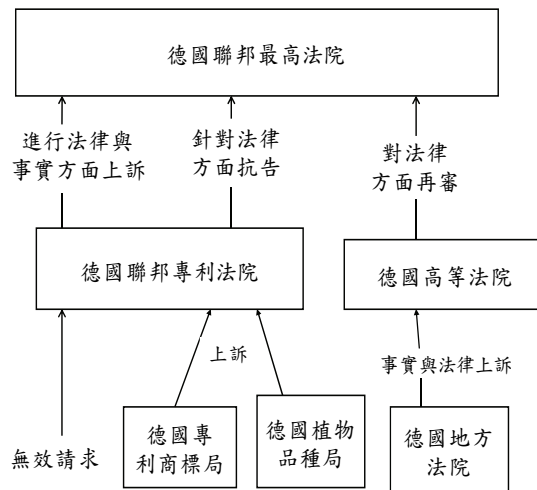


圖 9 不服專利法院或地方法院判決之救濟圖¹²

在專利無效審判過程中，若專利權同時更正申請專利範圍，對是否准予更正、無效是否成立，判決書主文會記載「1.更正前之版本無效請求成立。2.更正後之版本無效請求不成立。」判決書內容中則會記載更正後申請專利範圍之詳細內容及准予更正之理由，專利權人亦可單獨對「不准更正」部分提起上訴。

¹² 同註 8。



若發明無效之審查結果為「申請專利範圍部分成立，部分不成立」。則判決書主文會記載「第○項無效成立」。至於「第○項無效不成立」部分並不會記載於主文，而會於理由欄中詳細敘述該成立與不成立之具體原因。

新型案件經專利法院判決後，除了基本程序錯誤之問題（例如拒絕法定聽證、組成法官有誤，…等）可上訴至最高法院。其餘均需經專利法院決定是否為法律問題或為基礎重要者（例如 inventive step 之解釋）而核准者，才可上訴至最高法院。

肆、德國新型專利之侵權實務

依德國發明法第 143 條及新型法第 27 條規定，發明及新型侵權案件第一審係由地方法院審理。德國共有 12 個地方法院審理發明及新型侵權案件。其中杜塞朵夫〈400 件/年〉最多，其次為曼漢地方法院〈200 件/年〉及慕尼黑地方法院〈130 件/年，其中新型約 50 件〉。慕尼黑地方法院，共有 38 庭，其中 2 庭審理有關新型侵權案件，每 1 庭均由 3 位法律法官（1 位首席法官、2 位陪席法官）組成。每 1 庭每年約審理 500 件智慧財產權（IP）案件，其中有關新型案件約 25 件。

對於發明案件，由於其已經過審查而獲准專利，地方法院不會質疑發明的有效性。在侵權案件審理期間，被告不能在地院主張專利無效，而需於專利法院提出專利無效之主張。若地方法院預期該發明專利無效可能成立時，地方法院得（may）暫停訴訟程序，等



待專利法院對於發明無效主張之審判結果。

但地方法院對於新型案件之侵權之處理，基本上並不相同。在侵權訴訟中，由於新型在准予註冊前並未經過實質審查，被告除了可向專利商標局提起新型無效，亦可提出證據，在地方法院主張新型無效。

地方法院究先審查新型是否無效，或先審查是否侵權；係視何者為「最弱點」(weakest point) 來決定。

當被告在地院主張新型無效，而並無在專利商標局提出新型之無效請求案時，地方法院處理之系統如下圖所示：

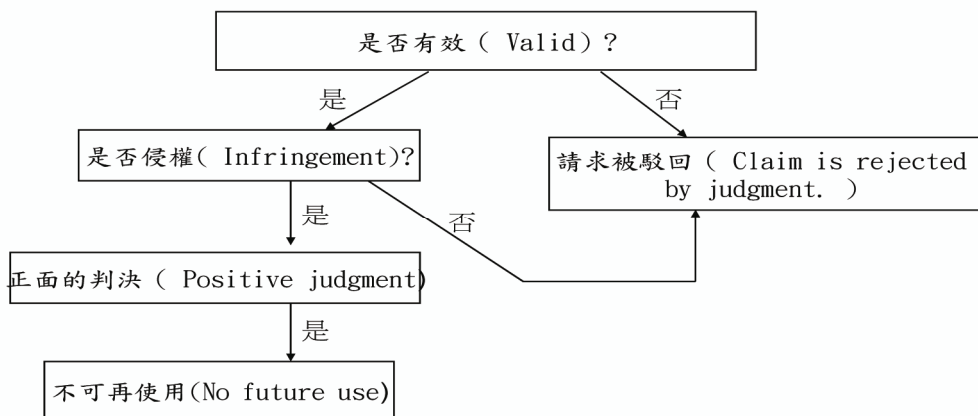


圖 10 「無」新型無效請求案在專利法院或專利商標局時，地方法院審理新型侵權案之處理系統¹³

¹³ 98 年 9 月 10 日赴德參訪德國慕尼黑地方法院，由 Dr. Guntz 法官所提供。



依新型法第 19 條，當新型有無效請求案在專利商標局或專利法院審理時，地方法院可等或不等專利商標局或專利法院之決定，地方法院處理新型侵權案件之系統為：

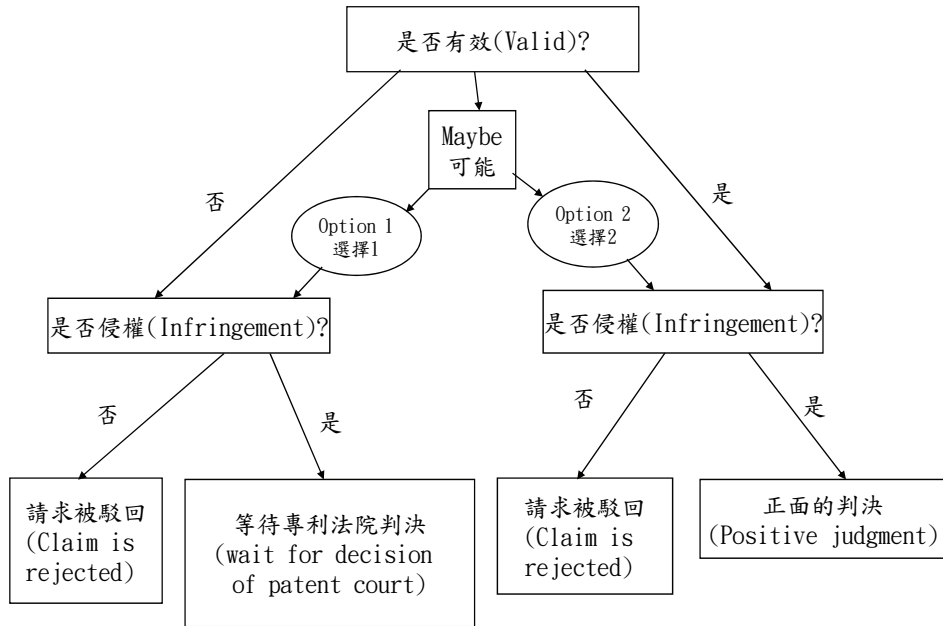


圖 11 「有」新型無效請求案在專利法院或專利商標局時，地方法院新型侵權案之處理系統¹⁴

不服地方法院的判決可上訴至高等法院，再上訴至最高法院（如前面圖 9 所示）。

新型與發明相較，新型並無特殊之簡易訴訟程序。

¹⁴ 同註 13。



檢索報告並非新型專利權人主張侵權之必要文件。通常是兩造雙方各提出對其有利之檢索報告。例如，原告會提出新型具有新穎性或進步性之檢索報告，而被告會提出新型不具新穎性或進步性之檢索報告。

因發明經過審查核准，故發明侵權案件具有較高比例之機會獲准「禁止令 (injunctive relief)」。

新型案件因未經確定是否具新穎性及進步性，故申請人提出「禁止令 (injunctive relief)」申請後，通常尚須舉辦聽證程序，請被告表示意見後，地方法院再決定是否可給予「禁止令 (injunctive relief)」。

因創作申請新型時無須審查，核准較快，故申請人於訴訟程序常會先使用新型，俟該創作之發明核准後再使用其發明。

德國新型間接侵權係規定於新型法第 11 (2) 條，其對應於德國專利法第 10 條之間接侵權。



伍、結論

我國 2008 年發明申請案 51,909 件，新型申請案 23,953 件，而德國 2008 年發明申請案 62,417 件，新型申請案 17,153 件，規模與我國十分類似。

新型由於較便宜且可快速取得權利，故為德國中小企業所經常使用。對於大公司，新型亦可作為發明之外之另一種利器。該制度確有值得參考之處。

茲德國新型專利制度可為我國參考之處如下：

一、新型專利之品質

由於新型未經實質審查即准予註冊，難以確認其品質。可參考德國制度，依新型專利無效結果，輸的一方要負擔無效請求之規費及對方代理人費用之制度；亦即課以新型專利權人相當之注意義務，則應可相當程度的避免新型申請案內容之抄襲或浮濫而可相當提高新型專利之品質。惟此部分涉及我國整體行政規費制度，故仍尚須通盤及深入考量。

二、新型案之形式審查

德國新型專利之形式審查，除 IPC 分類需技術審查人員外，其餘大部分可由行政人員辦理，而我國新型形式審查均係由技術專長人員審查。經考量我國法令現況下，並參考德國制度，我國之新型專利有關技術方面，如 IPC 分類、是否合於單一性之規定，以及說明書是否明顯未揭露必要事項等形式審查部分仍宜由技術專長人



員處理；至於有關新型專利文字格式是否合於揭露之形式要件等形式審查部份似可由經過訓練的行政人員辦理，以降低技術審查人員在新型專利形式審查的比重，轉而投入發明申請案之審查。

三、新型案之更正

我國新型專利已改為形式審查，惟新型更正案仍採實質審查。因此，會產生「實質審查的新型更正案」建立在「形式審查核准之新型專利權上」的不一致現象。可參考德國制度，將更正案直接併卷存參，俟有舉發案時再併案審查，如此，則與新型係採形式審之作法較一致，並可節省審查人力（按我國專利法修正草案已將新型更正案改為形式審，而於舉發時併更正時，該更正案方採實質審）。

四、新型技術報告

我國新型技術報告之比對結果若其代碼為 1~5 時，需以文字載述檢索文件與新型內容之比較；若比對結果為全案不具新穎性或進步性時，並檢附引用文獻先行通知函。德國新型檢索報告較為簡化，類似我國發明案之檢索報告，並無檢索文獻與新型案之文字異同比較，其是否可供我國參採，宜視我國國情及人民的想法作通盤之考量。

五、新型之舉發

我國新型專利改採形式審查後，常被外界詬病的是不具專利要件也能取得新型專利權(特別是完全抄襲他人者)，而當他人提起舉發時，倘新型專利權人未於智慧局指定期限內答辯，仍需依舉發理



由、證據去實質審查舉發是否成立。可參考德國制度，對於新型專利未經實質審查、是否合於專利要件尚屬不確定之新型專利權被提起舉發時，倘新型專利權人若未於智慧局指定之期限內答辯，則逕予審定新型舉發成立（其與發明係經過實質審查，於舉發階段專利權人未答辯則仍須發交審查不同），以避免浪費行政資源、並具有節省審查人力與縮短審查期限的效果。惟為兼顧我國國情，對新型專利權人雖未於無效請求階段答辯，但於無效處分前，新型專利權人有申請「更正案」或「技術報告」者，由於新型專利權人顯然仍重視其權利，則該新型無效請求案仍續發交審查人員進行無效實體審查，而不逕為無效請求成立之處分。

六、新型舉發之聽證

我國新型舉發之無效審查係以書面為主，若有舉發理由不明確、舉發人提新證據，或新型專利權人更正申請專利範圍等情形，文件往返通知兩造，往往曠日費時，雖有面詢制度，惟仍須依申請人繳費申請，或依智慧局需要辦理。可參考德國專利局無效請求案之審查，因無效請求案事涉兩造，每一件無效請求案均給予聽證（無須另外申請並繳費）之機會，以便於釐清案情，節省結案時間（按德國新型無效請求申請案每年約 200 件，去除未於期限內答辯，以及對聽證前之先行通知未表示意見而撤回無效請求之案件，約僅有原無效請求申請案件之一半-約 100 件需舉辦聽證）。