

經濟部智慧財產局八十八年度委託學術機構/公協會研究

期末報告書

「新型專利權採登記制」及 「領證後異議制度之研究」可行性之研究

報告時間：中華民國八十九年十月二十六日

計畫時程：自 89 年 1 月 1 日 至 89 年 10 月 31 日 止

計畫主持人：謝銘洋

協同主持人：黃銘傑

協同主持人：陳逸南

電話號碼：

FAX 號碼：

E-Mail：

地址：

經濟部智慧財產局八十八年度委託學術機構/公協會研究

期末報告書

「新型專利權採登記制」及

「領證後異議制度之研究」可行性之研究

計畫主持人：謝銘洋教授

協同主持人：黃銘傑副教授

協同主持人：陳逸南先生

研究助理：陳麗娟、賴文智、車湖南

目錄

目錄.....	1
第一篇 序論.....	1
第一章 計劃緣起.....	1
第二章 計畫預定目標.....	2
第三章 研究方法.....	3
一、比較法研究.....	3
二、實證研究.....	3
第四章 計畫執行步驟.....	3
一、相關資料之蒐集.....	3
二、我國新型專利審查制度之檢討.....	4
三、各國新型專利審查制度之初步分析.....	4
四、我國與各國新型專利制度建立或修正背景之分析.....	4
五、各國新型專利審查制度實施結果分析.....	4
六、我國新型專利改採登記制之研究.....	5
七、我國專利改採領證後異議制度之研究.....	5
八、舉行發表暨研討會.....	5
九、修正條文之具體建議.....	5
第二篇 「新型專利權採登記制」之研究.....	6
第一章 前言.....	6
第二章 日本新型專利制度.....	8
一、前言.....	8
二、一九九三年以前之日本新型專利制度及其改革提案.....	10
三、日本一九九三年新型專利法修正之內容.....	21
四、日本現行新型專利制度之問題點.....	36
第三章 韓國新型專利制度.....	41
一、審查方式的變革.....	42
二、新型專利技術評價制度.....	44
三、權利行使時之過失責任.....	45
四、申請書的補正與專利申請範圍的訂正.....	45
五、無效審判及訴訟程序之中止.....	46
六、權利存續期間.....	47
七、規費.....	47
八、雙重申請.....	47
第四章 德國新型專利制度.....	49
一、概說.....	49
二、沿革與保護目的.....	50
三、法律依據.....	51
四、受保護之新型.....	52
五、新型權之取得.....	56
六、新型之移轉.....	62

七、新型之消滅.....	64
八、專利與新型之關係.....	68
第五章 歐盟之新型制度發展情形.....	72
第六章 中國大陸及香港新型專利制度之研究.....	75
一、中國大陸實用新型專利制度.....	75
二、香港短期專利制度.....	112
第七章 各國制度比較分析.....	118
第八章 我國新型專利制度改革之方向及內容—改採形式審查之可行性評 估與相關配套措施.....	119
一、新型與發明專利之關係 — 雙重申請之可行性.....	121
二、形式審查之項目.....	125
三、申請書之補正內容及時間限制.....	126
四、權利存續期間.....	127
五、異議制度與撤銷之關係.....	128
六、權利濫用之防制措施—技術分析報告之可行性.....	129
七、刑罰制裁之存廢.....	132
八、納費.....	133
第九章 修正條文之研擬.....	133
第三篇 領證後異議制度之研究.....	141
第一章 問題之提出.....	141
第二章 日、韓二國之領證後異議制度.....	142
第三章 德國之領證後異議制度.....	147
一、1981 年以前之舊法—採取領證前異議制度.....	147
二、1981 年修法改採領證後異議制度.....	148
三、1981 年以後迄今之規範.....	148
第四章 中國大陸領證後異議制度.....	152
第五章 各國異議制度與無效制度之比較.....	154
第六章 我國改採「領證後異議」制度可行性之分析.....	157
一、領證後異議制度之優點.....	157
二、可能引起之疑慮.....	157
三、相關配套措施.....	160
第七章 修正草案條文.....	162
參考書目.....	164
一、中文資料.....	164
二、日文資料.....	164
三、德文資料.....	165
附錄.....	167
附錄一、日本相關單位訪談紀錄.....	167
一、弁理士會.....	167
二、知的財產研究所.....	173
三、日本特許廳.....	173
附錄二、韓國相關單位訪談紀錄.....	178
一、特許法院.....	178
二、大韓辨理士會.....	178

三、韓國特許廳.....	179
附錄三、德國相關單位訪談紀錄.....	187
一、訪問專利律師.....	187
二、訪問慕尼黑高等法院（OLG München）.....	189
三、訪問聯邦專利法院(Bundespatentgericht).....	192
四、訪問德國專利商標局.....	196
附錄四、公聽會紀錄.....	201
附錄五、日本實用新案法規.....	219
附錄六、韓國實用新案法規.....	234
附錄七、德國實用新案法規.....	257

第一篇 序論

第一章 計劃緣起

我國專利制度長期以來，審查品質無法有效提升，一直是最大之問題。究其原因，一方面在於外審之素質良莠不齊，另一方面則是審查委員之案件負荷量過重。經濟部智慧財產局組織條例於一九九九年通過後，要求於五年後不得再聘用兼任之外審委員，同時增加若干編制內專利審查人員之員額，雖然對於審查品質之提升有若干助益，然而在審查人員有限，而申請案無限成長之情形下，每一審查委員之案件負荷量雖然可以從改制前之平均 238 件，降低到約 200 件，惟與歐洲約 80 件、美國約 93 件、韓國約 162 件、日本約 250 件（一九九五年新型專利採形式審查制之前）相較，我國審查人員之負擔仍然極為沈重，對於專利審查之品質影響至鉅。

為能有效減輕案件負荷量，以提升審查品質，除在組織上之改革外，更應該進一步在審查制度上有所變革，才能真正解決問題。其中相當重要之一環就是「新型專利」制度是否應考慮由現有之「實體審查制」改為「形式審查制」？許多與我國法制相近之國家對於新型專利，紛紛改採「形式審查制」，其目的在於減輕專利審查人員之負擔，同時可以將節省下來之人力資源集中用在對產業發展最重要的「發明專利」申請案之實體審查上，對於專利之審查品質提高有相當大之幫助；同時採取「形式審查制」亦可以使企業能夠較為便捷地取得權利保護，對於企業之發展亦有重要之意義。此一審查制度上之變革，對我國極具啟發性與參考性，實有必要深入加以研究，以了解新型採取形式審查制在我國實施之可能性。

其次，我國專利法目前就專利權之取得是採取「領證前異議」，於

公告異議階段係「暫准發生專利權之效力」(專利法第五十條第一項)，然而暫准專利權效力究竟如何，在我國實務上引起相當大之爭議。就世界各國之情形觀之，許多國家皆採取「領證後異議」，使專利權人於異議期間亦能享有權利之保護，以確保專利申請人之權益，減少為了遲延專利申請人取得權利時期之不必要異議的提出。就我國之法制而言，為解決上述爭議，是否應參酌其他國家改採「領證後異議」，實亦有深入加以研究之必要。

有鑑於新型改採形式審查牽涉到制度上大幅變革之問題，遠較領證後異議之問題複雜，為能將有限之計畫時程做最有效之利用，本研究將以新型改採形式審查之研究為主，而以領證後異議制度之研究為副，前者在整體計畫所占用之時間與篇幅在比例上將會較多，在此先予敘明。

第二章 計畫預定目標

- (一) 蒐集與我國法制相近國家相關制度之資料，並加以分析整理，包括：日本、韓國、中華人民共和國、歐盟、德國。
- (二) 對我國「新型專利」改採「形式審查制」可能之優缺點，以及可行性加以評估，包括學理、比較法制之探討，並了解我國實務與產業之意見。
- (三) 對我國專利改採「領證後異議」可能之優缺點，以及可行性加以評估，包括學理、比較法制之探討，並了解我國實務與產業之意見。
- (四) 就新型專利採取「形式審查制」應有之相關規範，草擬具體之專利法修正條文與修正理由。
- (五) 就「領證後異議」所涉及之相關規範，草擬具體之專利法修正條文與修正理由。

第三章 研究方法

一、比較法研究

採形式審查制度（登記制）及領證後異議制度，在制度上似乎大同小異，然而就形式審查之要件、新型專利保護與發明專利保護之關係、對於新型專利保護之實質要件有異議之救濟方式…等，各有其不同之考量，藉由比較法之研究對於各國對於新型專利之保護及配套措施加以分析，方能針對台灣新型專利保護制度的走向提出較佳的建議。

二、實證研究

新型專利保護制度之變革，不但為了加強權利人之保護、減輕行政機關之審查負荷，更會影響到整個國家的產業發展。因此，本研究將於可行的範圍內，邀請國內產、官、學界相關人士進行研究成果之發表與研討，並徵求各界意見，期使本研究之成果更具參考價值及可行性。

第四章 計畫執行步驟

一、相關資料之蒐集

本研究擬就日本、韓國、中華人民共和國、歐盟、德國及我國有關新型專利審查制度及配套措施相關之資料加以蒐集，主要以各國官方資料、學者專書及期刊論文為主，由於資料取得上須以傳統紙本資料為主，故須花費較長之時間，持續從事資料之蒐集工作。

二、我國新型專利審查制度之檢討

欲探究新型專利審查改採登記制及領證後異議制度是否可行，必須先探究我國新型專利審查制度所面臨的危機為何？問題的關鍵點在哪？才能判斷何種方式為有效之解決方式。

三、各國新型專利審查制度之初步分析

本研究所列舉之日本、韓國、中華人民共和國、歐盟及德國，在新型專利的審查或異議制度上雖然接近，然而各國國情不同所產生的差異性，亦值得探究。本階段將就各國新型專利審查制度在法令架構上之異同點加以整理分析，以期作為日後進一步分析各國制度優缺點之基礎資料。

四、我國與各國新型專利制度建立或修正背景之分析

各國在建立或修正其新型專利制度時，所考量之因素、所欲解決的問題，相當值得我國在修法時之參考，本研究擬追溯各國在立法或修法時之相關資料，了解各國立法或修法時之背景，並與我國目前所面臨之情形相比較，以作為日後修法時之參考。

五、各國新型專利審查制度實施結果分析

各國在建立或修正其新型專利制度，皆帶有一定之立法目的，而實施的結果，是否達到預期的目標，對於產業的影響為何，針對制度實施的結果作追蹤可避免落於純粹學理上的討論，了解各該制度在國外實施的成效為何？進而判斷是否應引進相關制度。

六、我國新型專利改採登記制之研究

本階段將綜合前述研究之結果，對於我國新型專利改採登記制在法律上是否可行以及在產業上有何影響，並分析採用與否之優缺點，提出適當的建議及配套措施供主管機關參考。

七、我國專利改採領證後異議制度之研究

本研究將就德國、日本、中國大陸…等採領證後異議制度作介紹，並就我國專利改採領證後異議制度在法律上是否可行以及在產業上有何影響，並分析採用與否之優缺點，提出適當的建議及配套措施供主管機關參考。

八、舉行發表暨研討會

為了更深入了解各界之意見及增加本研究案的可行性，將舉辦研究成果發表暨研討會，邀請產、官、學界人士共同討論此一議題，並針對研討會之結論檢討修正出本研究之初步結論。

九、修正條文之具體建議

提出本研究對於「新型專利權改採形式審查制度」與「專利採領證後異議制度」之修正條文具體建議，供主管機關及立法機關作立修法時之參考。

第二篇 「新型專利權採登記制」之研究

第一章 前言

世界採行新型專利制度之大國—日本，一九九四年新型專利（實用新案權）之賦與，由實體（實質）審查改為形式審查，在登錄前僅需判斷之基礎要件包括申請內容是否為物品之形狀、構造或裝置、是否違反公序良俗、是否滿足申請之單一性，以及說明書之記載是否不明確…等。

依當時背景資料顯示，由於新型專利申請案如經由「實體審查」才能給與權利，從申請到權利賦與需要一段很長的時間，此種結果，導致賦與權利時，市場價值已衰退，產品之壽命也終了，加上日本產業結構變化，新型專利申請案件急速地每年減少等原因，促使日本實用新案（新型）制度起了很大的變化。南韓於一九九九年七月一日對於新型專利申請案不作「實體審查」。中國大陸自一九八五年四月一日起施行專利制度，對於實用新型專利申請案參酌德國作法，僅進行「初步審查」，不作實體（實質）審查。

在亞洲經濟區域裡，新型專利申請案數量較多的國家，對於新型專利申請案不作實質審查，唯獨我國仍採行實質案件之審查，在時代潮流中，是否合適，引人關切，因為在專利制度國際化、調和化與現代化發展中，我國不能過於保守，俗諺：「保持現狀即為落伍」，有其道理存在。

目前，科技發展快速，產品壽命普遍縮短，一件研發成果申請專利保護，亟盼早日取得專利保護，在目前行政機關人力、物力短缺情況下，如果制度不作革命性變動，光靠提高行政效率，欲達成縮短專利案之審查時間，將是一件「緣木求魚」的事。

在企業經營大量運用「專利戰略」之際，利用傳統式賦與新型專利之作法，在時效上，將緩不濟急，加上產品之市場壽命普遍縮短，採行經實質要件審查後，才賦與專利保護，無法配合專利戰略之規劃與施行。

再者，從專利主管機關之人員編制，新型案不作實質審查之人力可以節省下來，移作他用，將有助於人力不足情況，同時減緩專利申請案逐年成長之壓力。

總之，由發明人、產業界、政府機關等方面來說，新型專利制度之重大變遷，有其時代背景，我國很難抗拒，不過在權利安定性、權利主張以及舉發撤銷制度等，需要有完善的配套措施，例如：日本採行之技術評價書制度、訴訟程序之中止，以發揮新型專利制度之正常功能，否則，僵化的新型專利制度將不利於知識經濟時代的需求。

表一、我國發明、新型、新式樣專利申請案之統計資料

	發 明		新 型		新 式 樣	
	本國	外國	本國	外國	本國	外國
1986	1207	5187	11177	1385	5988	1254
1987	898	7204	11041	1589	6288	1870
1988	859	8345	10138	2271	6155	1743
1989	957	9353	10483	2629	6477	2404
1990	1089	9925	11879	2694	6996	1760
1991	1296	9029	13904	2740	7740	1418
1992	1598	8958	15918	2036	8602	1442
1993	1926	9244	17470	1875	9912	1718
1994	2197	10252	17756	1387	9354	1451
1995	2216	11721	17300	1136	9384	1705
1996	2938	13021	18690	1185	9557	1664
1997	3761	16285	20542	1258	9354	1964
1998	5213	16765	21123	1112	7907	1883
1999	5804	16357	20283	1198	6556	1713

表二、我國發明、新型、新式樣專利異議案之統計資料

	發 明		新 型		新 式 樣	
	異議案	成立	異議案	成立	異議案	成立
1986	38	8	755	143	245	51
1986	36	12	861	177	361	76
1988	49	3	862	262	334	105
1989	103	16	996	194	363	89
1990	44	16	1061	368	278	132

1991	108	22	1584	342	304	87
1992	115	34	1217	456	309	67
1993*	<未見發明、新型、新式樣分別之數據公告>					
1994	93	53	1132	553	203	105
1995	118	53	1601	644	217	16
1996	116	65	1555	729	184	29
1997	166	49	1683	603	180	24
1998	125	57	1602	625	116	62
1999	168	48	1823	603	83	34

表三、我國發明、新型、新式樣專利舉發案之統計資料

	發 明		新 型		新 式 樣	
	舉發案	成立	舉發案	成立	舉發案	成立
1986	28	8	434	98	92	56
1986	29	4	378	121	99	28
1988	25	8	380	140	79	38
1989	45	12	396	133	93	29
1990	20	12	466	165	142	69
1991	26	11	632	210	103	56
1992	44	10	530	201	125	37
1993*	<未見發明、新型、新式樣分別之數據公告>					
1994	39	35	503	238	125	74
1995	46	7	477	206	166	59
1996	46	16	518	231	204	106
1997	66	18	553	196	159	60
1998	56	21	496	186	86	65
1999	65	18	540	214	48	50

第二章 日本新型專利制度

一、前言

日本於明治三十八年（一九〇五年）仿效當時德國新型專利法制，制定「新型專利法」（日文原文為「實用新案法」）。本法制定之主要原因乃是在保護處於發明專利及新式樣專利中間，但依據當時之發明專利法及新式樣專利法卻都無法予以保護之物品型態、構造或其組合¹。鑑於當時日本產業整體技術水平的低落，其所開發之技術內容時而無

¹ 有關日本新型專利法制度之沿革，參照青山紘一，實用新案法—法令と實務，頁 17 以下，財團法人通商產業調查會，一九九六。

法符合發明專利法所欲保護之對象，但基於保護民族產業之觀點，此等技術又有必要予以保護，從而乃有新型專利法制定之必要²。由此可知，日本制定新型專利法之緣由，並非起源於對發明人權利保護之觀點，而係因應產業政策、經濟發展之需求而生，此一特性至今仍有其不可忽視之重要地位。從而，當產業發展、經濟情勢發生變動時，新型專利法制無可避免地，就必須隨之修正，以因應各階段經濟發展不同之需要。

起初，新型專利法立法目的主要係為保護物品型態、構造或其組合等之改良；然而，制度成立後不久，於實務運作上，新型專利法即被利用於保護技術思想，其內容幾乎與發明專利同質，而所謂的物品型態、構造或其組合等，演變成為僅是新型專利註冊的要件之一。至此，新型專利的保護對象就成為一般所稱的「小發明」了。原本僅是處於發明專利及新式樣專利中間，定位不明的新型專利，因此種實務運作的結果，一躍成為日本發明人及企業之最愛，至一九八〇年止，其申請件數都凌駕於發明專利與新式樣專利之上³。在一九九四年之前，日本政府對所有的工業財產權之賦予，都採取嚴格的審查制度，且如同前述，日本實務上對於發明專利與新型專利二者，幾乎同等對待，在審查上也以同樣標準及方式為之，從而大量的新型專利申請件數勢必導致發明專利及新型專利二者審查期間的延宕，引起外國申請人的不滿；與此同時，日本技術水平的提升，產品生命週期日益趨短等產業、經濟情勢的變化，在在促使日本政府有修正其現行制度的必要。在此等國內外情勢交加要求下，日本政府終於於一九九三年中通過新型專利法修正案⁴，廢除原先的實體審查制度，改採形式審查或稱

² 一般認為開發中國家因為有下列四項要素的存在，而有必要引進新型專利制度：（1）產業整體的技術水平較諸先進國家為低；（2）外國人專利申請件數較諸本國人多；（3）為了避免減低外國人投資意願而在不降低發明專利之發明性基準的同時，而欲同時促進國內產業發展；（4）以中小企業為中心發展經濟。參照クリストファー ヒース（竹中俊子譯），「東西の實用新案制度」，頁 222-223，收錄於：紋谷暢男教授還曆記念一知的財産權法の現代的課題，社團法人發明協會，一九九八。

³ 參照竹田和彦，特許の知識，頁 466-468，ダイヤモンド社，第六版，一九九九。

⁴ 本次新型專利法修正於一九九三年四月二十三日完成立法程序，自一九九四年一月一日起正式

無審查制，完成了日本新型專利法九十餘年的歷史中，最大之變革。

另一方面，從制度創立伊始，即與日本新型專利亦步亦趨的韓國新型專利制度，終於也在一九九八年九月底全盤修正其新型專利法，仿效日本採行形式審查制度。雖然如此，韓國本次法律修正卻與以往不同，並非全盤引進日本制度，在一些關鍵的配套措施方面，顯示出其獨特性，而與日本現行制度有相當重大的區隔。為何會出現如此不同的修法結果，其中因素，值得我們詳細探討。

本章目的主要針對日本一九九三年的新型專利法修正之沿革、內容及一般對其評價等，做一探討，其後並就韓國新型專利制度作一概述，舉出其制度內容與日本不同者，予以分析、比較，試圖從期間得到一定的啟示。在此問題想法下，本章首先在第二節中，概述日本一九九三年新型專利法修正前之制度內容及運作，並探究導致其變革發生之原因；其次，在第三節中，詳細介紹日本一九九三年的法律修正案之內容，闡明形式審查制度及其各項配套措施之具體作法；接著，在第四節中，針對日本一九九三年的修法內容之問題點及其所遺留之各項課題，予以檢討，釐清現行制度尚待改進之處；爾後，在第五節中，就韓國一九九八年新型專利法修正之特殊性予以說明，並將之與日本制度作一比較；最後，就本章論述做一概要的結論。

二、一九九三年以前之日本新型專利制度及其改革提案

歷來，日本學界及實務界對於新型專利制度存在及改革之必要性，即有諸多探討及爭議，此等討論配合其後各種情勢的演變，促成了一九九三年大幅度的修法結果。本節目的有三：（1）針對一九九三年以前之日本新型專利制度內容，做一概述；（2）分析各界對於該項

制度運作評價及過去之修法提案內容；(3) 說明一九九三年法律修正之緣由。

(一) 一九九三年以前之日本新型專利制度

1. 新型專利之定義與要件

日本新型專利法第一條規定：「為促進產業發展，藉由保護及利用有關物品形狀、構造或其組合等創作，以鼓勵此等創作之進行，特制定本法」。由此可知，日本對於新型專利之保護僅限於物品型態、構造或其組合等的創作，而不及於方法之創作。雖然，新型專利中之「創作」與發明專利之「發明」，同為利用自然法則之技術思想的創作；然而，在「發明」之情形，要求其必須是屬於「高度」的技術思想之創作⁵，惟於新型專利之定義中，並無此一「高度性」要求。職是之故，一般認為，新型專利主要保護對象乃在具有高度技術思想之發明以外，技術層次較低之創作。與此互為表裡者，厥為有關新型專利與發明專利之進步性要件的規範方式，在發明專利之情形，只有在具有該當技術領域之一般知識者所無法「輕易」發明者，方始滿足發明專利之進步性要件；相對於此，新型專利之進步性要件，則於具有該當技術領域之一般知識者所無法「極其輕易」創作者，即為滿足⁶。此亦一般認為新型專利之對創作性之要求，並不如發明專利高之主要原因之一。

一項屬於物品形狀、構造或其組合等之創作，若欲註冊取得新型專利權，尚必須符合新穎性、進步性及實用性等要件。有關於此，日本新型專利法第三條如此規定：

「創作出可資產業上利用之創作者，且其創作係有關於物品形狀、

⁵ 日本發明專利法第二條第一項規定：「本法稱『發明』者，指利用自然法則之技術思想的創作中，其技術思想層次屬高度者」。

構造或其組合時，除下列情形外，可申請取得新型專利註冊：

1. 於申請註冊前，該當新型專利已於日本國內或國外被公然知曉者；
2. 於申請註冊前，該當新型專利已於日本國內或國外被公然實施者；
3. 於申請註冊前，該當新型專利已於日本國內或國外，刊載於已發行之出版品或經由電信通訊方法而有被公眾利用之可能者；

於申請註冊前，具有該當新型專利所屬技術領域之一般之知識者，基於前項各款極其輕易可以創作出該當新型專利時，亦不得取得新型專利註冊。」

除了滿足上述第三條規定所要求之新穎性、進步性及實用性等要件外，依據日本新型專利法第四條之規定，得以取得新型專利註冊之創作，尚須其創作內容未抵觸公共秩序及善良風俗，且並未對公共衛生造成危害者，始可。

由以上敘述可知，在日本法上，一項創作若欲取得新型專利註冊，則必須其內容係有關物品形狀、構造或其組合者，而合乎新穎性、進步性及產業上實用性等要件，且未對公序良俗或公共衛生造成危害者。

2.一九九三年以前之新型專利審查制度

在一九九三年底以前，日本有關新型專利之審查程序，除少數幾項形式上的差異外⁷，幾乎與其發明專利之審查程序完全相

⁶ 參照日本發明專利法第二十九條第二項規定與新型專利法第三條第二項規定。

⁷ 此等差異點主要有：(1) 在發明專利之申請，並不必然定要附上相關之圖式，但由於新型專利係有關物品形狀等，故申請時必須附加圖式；(2) 新型專利之申請費及註冊費等，較發明專利為低；(3) 申請案件之請求審查期間，於發明專利為自申請日起七年內，新型專利則為四年；(4) 新型專利之申請案件之公開方法較諸發明專利更為簡要；(5) 在發明專利之申請，例外地可以在同一申請書內，提出二項發明專利之申請，但新型專利則嚴守一項專利一個申請之原則；(6) 發明專利申請便更為新型專利申請案之期間為七年，但新型專利申請變更為發明專利申請案之期間，則為四年；(7) 發明專利無效審判請求之除斥期間為五年，新型專利則為三年。以上，參照

同。最重要者，厥為二者皆採取事前的實質審查制度。易言之，日本專利主管機關「特許廳」在決定是否同意發明專利或新型專利申請案註冊前，都會對各該申請案是否滿足新穎性、進步性及實用性，做實質的審查。一般而言，在一九九三年底以前，當特許廳接到一件新型專利申請案時，其會依據下列步驟進行審查。

首先，就申請書本身做形式審查，若申請書內容形式上有記載不完全處，則以補正命令之方式，令申請人限期補正；若申請人未依命令提出補正時，則駁回其申請。若未能在一年半內完成審查申請案件，則自申請日起一年六個月後，所有的新型專利申請案都必須依據舊新型專利法第十三條之二規定，進行申請公開程序，將申請內容於新型專利公報上公開⁸。在一九七〇年以前，日本特許廳對所有的新型專利申請案件，都予以審查，造成審查人力上相當大的負擔。有鑑於此，一九七〇年的新型專利法修正，乃採用所謂審查請求制度。於此制度下，特許廳無須對所有申請案件全數審查，而僅對有提出「請求審查」之申請者，始進行審查。包括新型專利申請人在內的任何人，皆可於申請案件提出後四年內，向特許廳提出請求審查之申請，若於此四年之期間內，並未有人提出請求審查之申請時，則該當申請案是為自動撤回。

在有人提出請求審查之申請後，特許廳方面即開始進入實質審查程序。在對新穎性、進步性、實用性、公序良俗、公共衛生、先申請主義等各種要件進行過實質審查後，若全部符合此等要件之要求，則予以註冊之評定，若有未符合此等要件其中之一或數項之情形，則將該當得以拒絕申請之理由通知申請人，令其有機

盛岡一夫，工業所有權法概說—知的財産權法の基礎，頁 124-126，法學書院，第二版，一九九七。

⁸ 此一公開產生未來的「補償金」請求權之效力，當申請人發覺有第三人侵害其新型專利申請內容時，即可依據公開內容向該第三人以書面提出警告，若第三人在警告後仍繼續實施相關侵害行為，則申請人可在申請案件經實質審查公告後，向該第三人請求自警告後至註冊前之適當的補償金。參照日本舊新型專利法第十三條之三。

會可以提出意見進行申訴，若申請人未提出意見書等或其所提意見仍無理由時，則審查官將做出拒絕之評定。對此拒絕之評定，申請人可以請求審判，撤銷此一評定。在為註冊之評定時，特許廳在將評定之謄本送交申請人後，並將該申請案於新型專利公報上，進行公告。對於此一新型專利公告，任何人都可於公告後二個月內，對之提出異議，經過審理後，若異議成立，則撤銷該當新型專利；反之，若二個月內無人提起異議或是所提出之異議不成立時，則申請人在繳交規費後，即可取得該當新型專利之註冊。其後除非經過無效審判之程序，該項新型專利將會持續存在至其權利期間屆滿為止。

(二) 一九九三年修法前之改革論

如同前述，直至一九八〇年以前，日本發明人最喜愛利用之工業財產權，厥為新型專利，縱使自一九八一年起，發明專利申請件數凌駕於新型專利申請件數後，但在一九九四年新型專利法修正施行前，新型專利之申請案為數仍屬不少。然而，其間不僅因為日本產業技術的高度進展，亦如同前述，由於日本特許廳對於發明專利與新型專利幾乎採取同樣的審查標準及方式，導致大量的新型專利申請案件，加諸審查官相當程度的負擔，使得發明專利與新型專利二者的審查期間，同時產生延宕的現象。對於此種結果，自相當早期開始，即有論者表示不滿，而要求對新型專利的審查制度有所變革。從而，於一九六六年時，日本政府即向國會提出有關新型專利制度的全盤修正草案，其中包括申請案件的早期公開、僅以異議提出作為審查方式的簡略審查制度、權利期間的縮短、單獨審判制度以及效力確認審判等提案。然而，此一修法提案，尤其是有關簡略審查制度的提案，最後因為專利代理人協會、專利制度擁護聯盟等相關團體的強力反對，而成廢案。此等團體反對之最重要理由，乃是因為根據調查，中小企業及

個人有關新型專利的實施比率，較諸大企業有非常偏高的趨勢⁹。

由此可見，日本政府雖早自一九六〇年代起，即已意識到當時新型專利制度所衍生的各項弊端，且亦曾圖謀改進之策，但卻因為相關利益團體的阻撓，而遲遲無法順利推動其改革方針。直至最近，因為外國政府對日本政府有關專利審查制度不滿之聲，日益高漲，方以外壓抗拒內壓，遂行改革。不論如何，從過去有關新型專利制度改革之提案中，我們大致可以歸納出四種不同型態的新型專利制度改革議論：（1）新型專利廢止論；（2）新型專利存續論；（3）發明專利與新型專利合併論；（4）新型專利修正論¹⁰。

1. 新型專利廢止論

此說以下列各項理由認為，新型專利制度已完成其歷史使命，而應予以廢止：（1）對於技術水平較低之新型專利給予保護一事，實不啻獎勵不具國際競爭力之技術的蔓延，其結果不僅使得企業不堪其擾，亦可能阻礙產業的發展；（2）雖然大企業申請新型專利之件數亦非常多，有超過中小企業之申請件數，但其目的多是為抵抗來自中小企業的攻擊，所不得不採行的防衛措施；（3）新型專利制度的存在導致更重要的發明專利之審查遲延，導致發明專利制度無法有效運作。

2. 新型專利存續論

此說以下列理由主張，新型專利制度有其固有存在之意義，應該予以維繫：（1）新型專利制度於今仍屬重要制度之一，尤其是在中小企業的保護及育成上，實不可或缺，因為其不僅可以防止中小企業間的過度競爭狀況，亦是中小企業對抗大企業的重要

⁹ 以上，參照紋谷暢男，「特許、實用新案制度の改正」，收錄於：日本弁理士會編，*インテレクチュアルプロパティーパテント誌 30 選 1984-1993*，頁 13，社團法人發明協會，一九九五。

¹⁰ 此等議論之概要，參照吉藤幸朔著、熊谷健一補訂，*特許法概說*，頁 678-679，有斐閣，第十二版，一九九七。

手段之一；(2) 類似新型專利的小發明在其他國家都予以保護，若僅於日本不予保護，則可能削弱日本的國際競爭力；(3) 新型專利權若對企業造成困擾，則原因出在於本來不應賦予權利之創作，卻給予保護的實務運作上之問題，而非制度本身固有之問題；(4) 縱使廢止新型專利制度，亦僅是將原本屬於新型專利的申請案件，變換跑道到發明專利申請案件上，對於審查負擔的減輕，並無多大助益。

3.發明專利與新型專利合併論

此說以下列理由認為，應將新型專利制度與發明專利制度二者，予以合併成為單一制度：(1) 就制度本質而言，新型專利與發明專利二者間，實際上並無重大差異，在理論上實無必要以二部不同法律，分別規範，而造成運作上的不便；(2) 將二者之制度予以合併，就小發明之保障而言，事屬必要；(3) 二部不同法律的並存，將會不當降低新型專利的審查標準。然而，對於此一合併論調，卻也存在著相當有力的反對意見，其認為：(1) 合併論只是將二種不同制度做簡單的重新整體，其結果有可能引致不必要的制度上之混亂；(2) 合併的結果或將導致不當的齊頭式平等；(3) 整體而言，合併的結果將是審查標準的大幅降低。

4.新型專利修正論

此說主要認為對於新型專利的特別保護於今仍有其必要性，情勢的演變尚未達到可以完全廢止此一制度的時候，本制度之所以受到各種批判，實導因對照於新型專利之價值，現行法給予過多的保護，且對其申請案之審查，過份嚴格，因而產生諸項缺失。從而，本說以為應針對此等缺失，修正新型專利制度，主要修正提案包括：(1) 減縮新型專利的權利存續期間，如將之由十年縮短至五年，以與發明專利做更明顯的區隔；(2) 不承認新

型專利權人的不作為請求權；(3)廢除新型專利的刑事罰則；(4)簡化審查程序，如將實質審查改為無審查方式。

由一九九三年的修法結果來看，吾人可以得知，新型專利存續論與修正論在整個議論過程中，佔了相當大的優勢。惟須注意者，一九九三年的修法結果，亦並非全如修正論者之期待，完全採納其有關減少新型專利權利內容之提案。惟本次法律修正在將原本的實質審查制度，變更為形式審查一事上，或許可認為是修正論者最重大的勝利。究竟是何種因素，促使日本政府在經過近三十年的長期間後，再次做出如此重要修正，實有檢討之必要。

(三) 一九九三年新型專利法修正之背景因素

一般而言，促成本次新型專利法修正的主要背景因素有二，一為國內經濟情勢的變化，另一為國際情勢的壓力。

1. 國內經濟情勢發展的變化

過去，在日本產業技術尚處於發展途徑上時，日本企業或個人偏好利用新型專利制度，以取得該當技術的獨占使用權。然而，近年來，日本經濟發展迅速，技術層次日益提高，可以在屬於高度技術保護的發明專利制度下，取得發明專利之技術，逐漸增加。終於如前所述，在一九八〇年時，發明專利的申請件數超越了新型專利的申請件數。雖然如此，遲至一九九一年止，新型專利的申請件數都高達十萬件以上，其間在一九八二至一九八七年的六個年度，新型專利申請件數持續維繫高水準的二十萬件以上¹¹。技術層次的提昇，使得日本企業及個人對於發明專利之需求更為殷切，然而居高不下的新型專利申請件數，卻導致發明專利與新型專利整體審查期間的延宕，使得發明專利制度無法滿足現今日本企業及個人之需求。

其次，日新月異的技術革新之結果，不僅使得產品生命週期變短，也使得發明人為確保其產品推出時不至過時，而必須在申請後短期間內，及必須將申請中之新型專利產品化。此種經濟、技術情勢之變化，使得對於必須早期實施且其產品生命週期短促之技術的保護，愈來愈趨重要。

此外，如同前述，日本的大企業亦喜愛申請新型專利，但其目的並非為實施，而係將之作為防禦手段。結果導致已註冊的新型專利實施率相當地低，若所註冊之新型專利僅有少部分為企業所實際利用，則是否有必要對所有申請案件一一加以實質審查，造成整體發明、新型專利審查期間的延宕，就有檢討之必要了。

最後，新型專利申請案件在一九八五年達到高峰後，就開始逐漸呈現下滑的走向，尤其是從一九八八年開始，下滑趨勢更加明顯，在法律修正草案提出前後之一九九二年及一九九三年的申請件數，更是低落到九萬四千多件及七萬七千多件左右。此一結果顯示出日本企業及個人對於新型專利制度的需求，似乎已不像過去一樣那麼重要了¹²。

上述種種因素，都促使日本政府有必要改革新型專利制度，特別是審查制度，令其可以配合技術革新的變化，設計出更適合現今日本經濟情勢需求的新型專利制度。然而，真正促使日本政府做出如此決定，且可以抗衡國內相關團體反對壓力者，厥為外國政府對日本專利制度的不滿，所施展的各項要求改善措施之壓力。

表四、日本特許及實用新案申請及註冊件數統計表

西元 年	特許申請件數	特許註冊件數	實用新案申請 件數	實用新案註冊 件數
---------	--------	--------	--------------	--------------

¹¹ 參照附表一、日本特許及實用新案申請及註冊件數統計表。

¹² 參照日本通商產業省工業所有權審議會答申（一九九四年十二月十八日）—特許法及び實用新案法の改正に関する答申，其中有關實用新案部分。

1975	159,821	46,728	180,660	48,406
1976	161,016	40,317	178,842	41,502
1977	161,006	52,608	179,702	54,804
1978	166,092	45,504	183,731	57,702
1979	174,569	44,104	185,455	44,600
1980	191,020	46,106	191,785	50,001
1981	218,261	50,904	198,979	50,900
1982	237,513	50,601	202,706	55,304
1983	254,956	54,701	205,243	55,000
1984	284,767	61,800	202,181	57,800
1985	302,995	50,100	204,815	41,100
1986	320,089	59,900	204,210	42,700
1987	341,095	62,400	201,614	47,800
1988	339,399	55,300	171,674	42,300
1989	351,207	63,301	153,302	47,100
1990	367,590	59,401	138,294	43,300
1991	369,396	36,100	114,687	36,500
1992	371,894	92,100	94,601	65,200
1993	366,486	88,400	77,101	53,400
1994	353,301	82,400	17,531	¹³ 53,885
1995	369,215	109,100	14,886	63,966
1996	376,615	215,100	14,082	95,480
1997	391,572	147,686	12,408	50,108
1998	401,932	141,448	10,917	35,513

表五、日本特許之異議及其成立件數

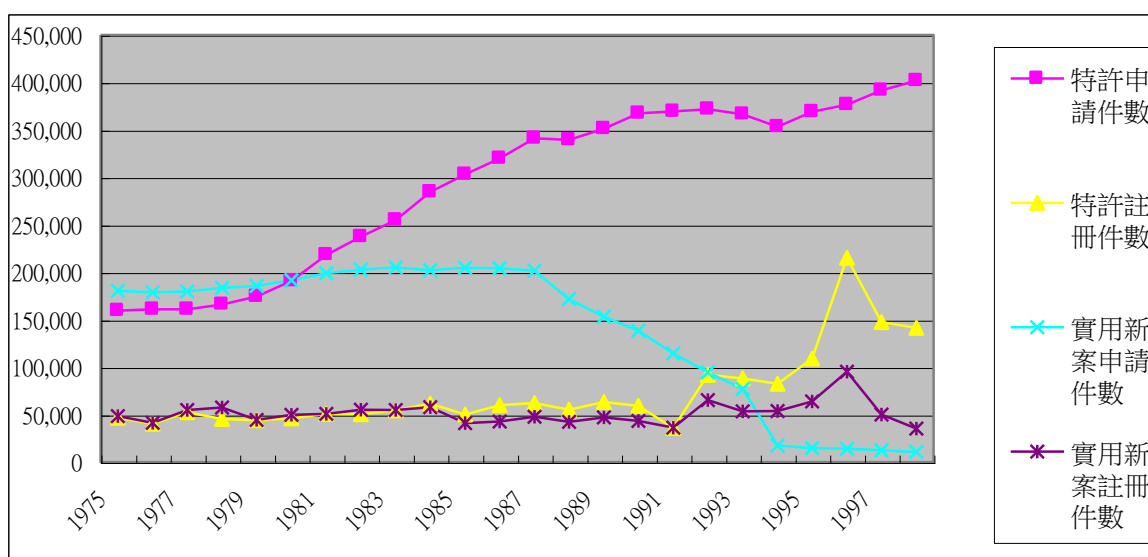
	異議件數	成立件數
1996	801	0
1997	5322	427

¹³ 申請件數少於註冊件數應為新型專利制度變革所引起，日本新型專利在一九九四年修正前，採請求審查制，過去幾年累積的案件在一九九四年後，仍得請求審查，是以一九九四年採形式審查制後，會出現申請件數少於註冊件數的情形。

1998	6130	1237
------	------	------

表六、日本新新型專利制度申請、註冊件數之統計

西元年	申請件數	註冊件數	技術評價書請求件數
1994	16,620	8,785	1,456
1995	14,110	13,766	1,915
1996	13,454	12,981	2,403
1997	11,708	11,356	2,280
1998	10,643	10,406	1,992



圖一、日本特許及實用新案申請及註冊件數變化圖

2. 國際情勢壓力

隨著各國經濟互動關係的日趨密切，國際間技術移轉風潮也愈來愈興盛，結果使得包含發明專利在內的智慧財產權日益受到重視，所謂的工業財產權保護的國際性調和（**International Harmonization**）逐漸成為世界性的重要課題。在此時勢驅使下，不論是 **WIPO**，抑或是 **TRIPs** 等國際條約，莫不致力於專利制度的國際性調和。其中一項重要課題，即為專利審查期間的縮短。在一九九〇年當時，日本有關專利審查所需耗費之期間約為三十七個月，此一期間遠較當時美國的十八個月，歐體的三十個月，

都還要來得長。此種審查期間的長期化傾向，引發歐美各國政府的批判，紛紛要求日本政府採取各種必要措施，縮短審查期間¹⁴。終於在一九八九年至一九九〇年間，於日本與美國政府為解決二國間的貿易逆差所召開的「美日構造障礙協議」(U.S.-Japan Structural Impediment Initiative)中¹⁵，日本政府在承受美國政府強大的壓力下，不得不承諾在五年內要將專利審查期間縮短至二十四個月。

為了實現此一承諾，日本政府除了採取增加其特許廳的審查人員、引進電子化申請手續、先前技術的調查委外等措施外，就是改革專利審查制度本身。惟此等改革在達成日本政府對美國政府之承諾上，仍有其制約，並有鑑於新型專利的實質審查方式，係整體專利申請案審查期間長期化的主因之一，日本政府乃在此國際壓力下，毅然遂行過去長期一來所無法實現之新型專利審查制度的改革。

三、日本一九九三年新型專利法修正之內容

如同前節最後所述，如何縮短新型專利取得註冊期間，儘早賦予申請人權利一事，係為導致本次日本新型專利法修正背後最重要之因素。從而，本次法律修正最重大之變革，乃在儘速賦予權利的觀點下，將向來與發明專利同樣進行實質審查的新型專利審查方式，變更為形式審查制度；新型專利申請案只要滿足一定的基礎形式要件，無庸經過特許廳有關新穎性、進步性、實用性等實質審查程序，即可取得新型專利之註冊，不僅大幅縮短權利取得所需期間，亦相當程度地減輕了整體專利案件審查上的負擔。然而，此種為經過實質審查的新型專利，其權利內容相對地呈現不穩定的狀態，導致新型專利權人可能濫用其權利，令第三人蒙受無謂的損失。如何避免此種權利濫用的弊端

¹⁴ 以上，參照紋谷暢男，前揭註9，頁3-4。

發生，確保新型專利權之適當行使，並賦予第三人一定的救濟手段，亦為本次法律修正時的重要考量要素之一。本次修正，即以此二項內容為主軸，並輔以各項配套措施而成。以下，針對各項重要修正內容，進行解說。

¹⁵ 參照日米構造問題研究會編，日米構造問題協議最終報告，財經詳報社，一九九〇。

圖二、日本實用新案審查流程圖

圖三、日本實用新案審查、審判、事務系統一覽表

(一) 審查方式的變革

在將實質審查變更為形式審查方式後，根據現行日本新型專利法第十四條第二項規定，特許廳在接受新型專利註冊之申請後，除非該項申請被放棄、撤回或駁回，否則應該准予註冊，並應該此一註冊刊載於新型專利公報上（同法第十四條第三項）。然而，並非所有申請案在申請後，立即自動成為第十四條第二項之申請，欲成為該項之申請，必須該當申請案於申請程序上符合一定的形式或程序要件，且申請案內容不違反一定的基礎要件，始足以當之。

1.形式或程序要件瑕疵之補正命令

根據現行法第二條之二第三項規定，特許廳長官對於申請書有關權利能力、代理權、手續違反本法相關規定或未依規定於申請時同時繳交第一年至第三年之規費時，得指定一定期間，命令其補正。若申請人未於指定期限於進行補正，則駁回其申請（新型專利法第二條之三）。

2.基礎要件之審查

根據現行日本新型專利法第六條之二規定，特許廳長官在申請案未能滿足一定的基礎要件時，得指定一定期間，命令申請人補正申請書之明細書及圖式，逾期未為補正者，駁回其申請案（新型專利法第二條之三）。未能符合基礎要件之情形包括：（1）該當新型專利之創作非屬物品形狀、構造或其組合者；（2）該當創作違反公序良俗或妨礙公共衛生者；（3）該當申請不符合「一發明一申請」之原則或專利範圍申請項之記載不符規定者；（4）申請案之明細書或圖面未記載必要事項或其記載明顯不清楚者。

此種有關基礎要件之審查係為防止形式上雖然符合申請書之記載要領，而滿足前項之程序或形式要件，但實質上並無法成

為有效的申請案件，若對此種申請亦完全不予審查，任令其可進行註冊，至屬不當。故而，本次修正乃要求主管機關在同意新型專利之申請案得註冊前，亦對此等基礎要件做事前的審查，以防止不應當註冊之申請案亦因註冊而取得權利。至於為何未能滿足此等基礎要件之申請案，並非以拒絕評定方式為之，而以補正方式進行，有以下二項理由的存在：（1）雖然有關此等基礎要件之判斷，需要一定的專門技術知識，但與新穎性或進步性等判斷比較之下，基礎要件之判斷相當於形式審查；（2）若對於未能滿足基礎要件之申請，以拒絕理由之通知為之，而對於未能滿足前項形式或程序要件者，則以補正命令為之，可能產生對於同一申請案有二種不同的命令或通知之結果產生，導致新型專利程序不必要的錯綜複雜¹⁶。

無論如何，當新型專利申請案符合上述形式或程序要件及基礎要件後，依據現行法第十四條第二項規定，即可註冊取得新型專利權。根據現行實務運作的成果，一般而言，一項新型專利申請案自申請日開始至註冊取得權利為止，大約僅需要三至六個月的期間¹⁷，大幅縮短新型專利權利取得之期間。

（二）新型專利技術評價書制度

由於修正後之新型專利法廢除了註冊前的實質審查制度，可能導致取得註冊之新型專利實質上並未能滿足新型專利成立所需之新穎性及進步性等要件，但形式上仍有新型專利權的存在。若該當新型專利權人濫用其權利，則將導致第三人權利受到不當侵害，有違新型專利法制之意旨。對於此種情形，一九九三年之法律修正認為，有關新型專利是否滿足新穎性、進步性等實質要件，原則上應交由當事人間自行判斷；惟有鑑於該當判斷經常牽涉到專門的技術性問題，導致當事

¹⁶ 特許廳總務部總務課工業所有權制度改正審議室編著，改正特許法、實用新案法解說，頁 84，有斐閣，一九九三。

人間無法有效自行做出合理的判斷，為了避免當事人權利蒙受無法預測的損害，本次法律修正乃引進新型專利技術評價書制度，提供一較為客觀的判斷基準。有關此一制度之內容，新型專利法第十二條規定如下：

「對於新型專利註冊申請或已註冊之新型專利，任何人都可向特許廳長官申請與第三條第一項第三款、同條第二項、第三條之二、第七條第一項至第三項及同條第六項有關之該當申請的創作或已註冊新型專利之技術性評價（以下稱此為「新型專利技術評價」）。此時，有關此一新型專利註冊申請或已註冊之新型專利，其請求項有二個以上時，應依各個請求項，提出申請。

特許廳長官於有前項規定之申請時，應令審查官製作有關該當申請之新型專利技術評價報告書（以下稱此為「新型專利技術評價書」）。

依據第一項規定所為之請求，於新型專利權消失後，亦得為之。但依本法第三十七條第一項規定之審判，被宣告為無效後，不在此限。

發明專利法第四十七條第二項規定，準用於新型專利技術評價書之製作。

依據本條第一項規定所為之申請，不得撤回。」

必須特別注意者，由於現行日本新型專利法有關權利內容有效與否之判斷，其大原則乃是交由當事人自行判斷，故而新型專利技術評價書雖是由特許廳審判官製作，但其目的僅是為提供當事人一客觀的判斷資訊，令其得以藉此從先前技術文獻等判斷該當新型專利的有效性，實質上並不具有任何法律效果。從而，一般認為，此一新型專利技術評價書於法律上之定位，類似於「鑑定」意見¹⁷。再者，由於其並不具有法律效力，因此對於評價書之內容，亦不得提起異議或不服等程序。

依據特許廳所公布的「新型專利技術評價書製作指南」所述，審

¹⁷ 參照青山紘一，前揭註 1 之前言敘述。

¹⁸ 參照特許廳總務部總務課工業所有權制度改正審議室編著，前揭註 16，頁 90。

查官於撰寫技術評價書時，應遵守下列事項¹⁹：

1.技術評價書製作的基本想法：新型專利技術評價書之製作應在審慎考量公平性及客觀性下，迅速且確實的完成；

2.評價對象：新型專利技術評價書之評價對象，應針對申請之請求項為之；

3.評價書之記載：新型專利技術評價書之內容應就調查範圍、評價、相關先前技術文獻及評價予以說明，評價內容應顯示出該當新型專利（申請）是否有欠缺新穎性或進步性之虞²⁰，在不能否定其得為註冊之客體時，應同時記載可以顯示出一般的技術水平之文獻；

4.資訊提供之處置：任何人皆可以提出出版物等先前技術的資訊。

為了使利害關係人得以知悉有關該當新型專利（申請案）之技術評價作業，現行日本新型專利法第十三條特別規定，特許廳長官於有技術評價書之申請時，若該新型專利尚未刊載於新型專利公報，則應於其刊載於新型專利公報的同時或其後迅速將申請評價之意旨，登載於新型專利公報；若該新型專利已刊載於新型專利公報時，則應迅速將其申請意旨，登載於新型專利公報。

新型專利技術評價書除得以作為當事人間判斷該當新型專利之效力性外，於法律上最重要之作用乃是，新型專利權人或其專屬授權人，在對認為有侵害其新型專利之人行使其權利時，應事先提示新型專利技術評價書，進行警告之後，方得為之（新型專利法第二十九條之二）。由於一九九三年修正後的新型專利制度，於註冊前，不再進行任何實質審查，結果導致權利內容的不確定性，也使得當事人間有關權利行

¹⁹ 同前註，頁 91。

²⁰ 此種評價之內容，具體上可能有六種不同結論：（1）就所引用之相關先前文獻來看，有被判斷為欠缺新穎性之虞；（2）就所引用之相關先前文獻來看，有被判斷為欠缺進步性之虞；（3）本項新型專利有被判斷為與其申請日前之申請書之明細書或圖式所記載之發明或創作屬同一發明或創作之虞；（4）本項新型專利有被判斷為與其申請日前之發明專利或新型專利之申請屬於同一發明或創作之虞；（5）本項新型專利有被判斷為與其申請日同日提出之發明專利或新型專利之申請屬於同一發明或創作之虞；（6）未能發現特別有關於此之相關先前技術文獻。參照「新型專利技術評價書製作指南」，5.2。

使之適當與否，容易產生爭端。為了避免此種無謂的爭端，並防止新型專利權的濫用情事之發生，本次法律修正乃有如此規範，希冀藉此一方面提醒新型專利權人審慎行使其權利，另一方面則防止可能含有瑕疵的權利之不當濫用。若新型專利權人於行使權利前，並未先行提示技術評價書，則其權利行使於法律上將不該當於有效的權利行使；且根據修正草案起草者之解說，在未提示新型專利技術評價書就逕行提起民事救濟訴訟時，雖然並不會因為未提示技術評價書而立即遭到駁回的處置，但應解釋為與未先行提示技術評價書進行警告之權利行使情形相同，此種行為亦不該當於有效的權利之行使，而不應承認其有關不作為請求或損害賠償之請求等²¹。

(三) 權利行使時之過失責任

一九九三年日本新型專利法修正前，由於只有經過實質審查程序者方始刊載在公報上，且將侵害權利者限於事業，因此認為只要是相關事業，應負有調查公報記載事項之義務，在此觀點下，當事業侵害他人之新型專利權時，即推定其侵害行為有過失存在。然而，現行法在廢止了實質審查制度後，若再繼續要求事業於進行相關研發或生產作業前，必須調查所有相關註冊之新型專利權利的有效性的話，實對相關事業做過份的苛求，至屬不當。因此，一九九三年的法律修正廢除了此一推定規定，而回歸到一般侵權行為法則，新型專利權人在對侵害權人請求損害賠償時，應舉證其侵害行為有故意或過失的存在。

另一方面，由於現行法創設了新型專利技術評價書制度，敦促新型專利權人於行使權利時，必須先行提示技術評價書，謹慎為之，而課予新型專利權人更高的注意義務；若新型專利權人違反此一立法旨意，在未盡相當注意的情況下，即貿然行使權利，則理應將舉證責任

²¹ 參照特許廳總務部總務課工業所有權制度改正審議室編著，前揭註 15，頁 93。惟有學者認為，從現行法第二十九條之三第一項但書後段之文言來看，似乎顯示出，不以新型專利技術評價書之提示為前提的權利行使，亦屬可能，從而技術評價書的附加不應解釋為訴訟之要件。參照紋谷暢男，前接註 9，頁 17。

轉換，除非權利人證明其權利行使已盡相當之注意義務，否則應對被行使人因此所受損害負賠償責任。現行法第二十九條之三如此規定：

「新型專利權人或專屬授權人對侵害人等行使權利或實施警告時，其後於新型專利註冊之無效審決確定時（因本法第三十七條第一項第六款之理由而受無效審決者，除外），就後者因其權利行使或警告所蒙受之損害，應負賠償責任。但基於新型專利技術評價書之新型專利技術評價所為之權利行使或警告者，及其他已盡相當注意義務行使權利或實施警告者，不在此限。」

前項規定準用於因為本法第十四條之二所為對新型專利申請書之明細書或圖式之訂正，而導致相關創作不再屬於新型專利權註冊時之權利請求範圍內時，基於該當創作所為之權利行使或警告。」

由條文內容可知，未於事前履行先行提示新型專利技術評價書等相當注意義務，即行使權利或實施警告之新型專利權人，除非能夠舉證其行為無過失，否則必須對該當第三人負損害賠償責任。惟需注意者，並非所有基於新型專利技術評價書所為之權利行使或警告，立即產生因為無過失而得免責之結果。因為，新型專利權人在申請技術評價書時，或有可能故意隱藏其所知悉之先前技術而不告知審查官，於此情形下，若亦予以免責，實屬不當。因此，學者認為，基於新型專利技術評價書之提示而生之法律效力，應僅是得以推定其無過失，而非當然無過失²²。

(四) 申請書的補正與專利申請範圍的訂正

由於實質審查制度的廢止以及形式審查方式的採行，主要目的在於縮短權利取得所需期間，為了實現此一目的，不僅主管機關方面作業方式必須有所配合，申請人方面亦必須在申請前，就將申請書及相關文件做完整且切實的記載，避免其後因為記載不確實或遺漏而被命

²² 參照紋谷暢男，前揭註9，頁18。

令補正，延遲權利取得時期。且為了強化此一記載的確實性，防止申請人利用形式審查制度的漏洞，不必要地擴充其申請專利範圍之內容，而於其後權利範圍有問題導致新型專利權可能無效時，再急就章地訂正其權利範圍，導致原本即因為形式審查方式的採行，而有陷入權利內容不確定性困境的新型專利制度，更加地不為一般人民所信賴。在此觀點下，為了督促申請人於申請時就做出有效、確實的記載，一九九三年的新型專利法修正，在申請手續的補正與權利請求範圍的訂正上，都做出較諸以往更為嚴格的限制，希望能藉此加強一般人民對新審查制度的信心。

1.申請手續的補正

一九九三年修正前的新型專利制度，容許申請人在申請公開前、申請日後一年三個月內，就明細書及圖式的記載進行補正。現行法基於早期權利賦予之觀點，對此種得以補正之內容及期間，做出更嚴格的限制。現行新型專利法第二條之二第一、二項，如此規定：

「從事新型專利註冊申請、請求及其他有關新型專利註冊的程序（以下總稱為「程序」）之人，於該當案件繫屬於特許廳時，得進行補正。但自申請日起至政令所定期間後，不得對申請書所附之明細書、圖式或摘要進行補正。

依據前項正文規定進行明細書或圖式之補正時，其補正僅限於申請書最初所附之明細書或圖式記載事項之範圍內。」

依據第一項規定，得進行補正之期間由行政命令訂定，其理由在於權利取得所需期間因申請件數、主管機關之人力、物力等而有所變動，因此有授權行政部門依各種情事變化而彈性地規劃此一期間長短之必要。目前，依據新型專利法實施細則第一條規定，此一行政命令所定期間為二個月。從而，申請人對明細書等所得進行補正之期間，僅得於申請後二個月內為之。此一限制，

使得申請人可以進行補正之期間，大為縮減，也促使申請人於一開始就必須就申請書及其附屬文件之記載，做得更為詳細、確實。此外，得進行補正之事項，僅限於最初已記載於明細書或圖式上之事項，不得再行追加新的記載事項。

2.專利申請範圍的訂正

一九九三年修正前之日本新型專利法容許專利權人於註冊後，再就其新型專利的權利請求範圍之縮減、錯誤記載及不清楚之記載等進行訂正。然而，在審查制度做出大幅度的變革後，若仍依往例，任令申請人可以自由地縮減權利請求範圍等訂正時，則申請人於申請後將可依據新型專利技術評價書之結論或無效審判中所示相關先前技術之判斷，而對其請求範圍進行縮減。此舉不啻鼓勵申請人在申請時，可以無庸進行詳細、確實的先前技術調查，而不當地擴張其權利請求範圍，而後再依各種情事，自由地縮減權利內容。結果勢將導致第三人有關權利內容有效性與否的預期產生混亂，損及法律的可預期性，進而削弱一般人民對新型專利制度的信賴。為了避免此種弊端發生，現行日本新型專利法乃規定，於註冊後得進行訂正之對象，僅限於請求項之刪除。新型專利法第十四條之二，如是規定：

「新型專利權人以請求項之刪除為限，得訂正申請書所付之明細書及圖式。但於第三十七條第一項之審判繫屬於特許廳時，在第四十一條所準用發明專利法第一百五十六條第一項規定所為之通知後，不得進行訂正。

前項訂正於新型專利權消失後，亦可為之。但依第三十七條第一項被審判為無效者，不在此限。

有第一項規定之訂正時，訂正後之明細書或圖式視為前此所為新型專利註冊申請及新型專利權設定之註冊內容。

有第一項規定之訂正時，應將其意旨刊載於新型專利公報。」

在一九九三年之法律修正以前，由於得為訂正之範圍廣泛，從而其訂正內容之可否，必須由審判官審理後進行裁決；然而，本次修正因為將得訂正之對象限於請求項之刪除，訂正內容清楚，故而取消過去的訂正審判制度。

(五) 無效審判及訴訟程序之中止

1. 無效審判

雖然，一九九三年法律修正後，基於新型專利權權利內容之效力性的判斷，仍需要有專門的技術知識使得當之，而保留向來由特許廳所為之無效審判制度；但鑑於本次修正主要目的係為加速權利的賦予期間，從而對於無效審判之處理速度，亦應加快為之。在此觀點下，本次法律修正採取了多項措施，促進無效審判之處理速度，包括：

1. 將申請專利範圍得為訂正之對象，限於請求項之刪除，藉此廢除訂正審判制度，令無效審判可以無庸等待訂正審判結果，始得做出審決；
2. 在無效審判程序進行中，於審理結果通知後，不得為訂正；
3. 審判申請書之請求理由的補正，不得變更其要旨。

於此，較值得注意者，厥為第三項的不得變更審判申請書之請求理由要旨。過去的新型專利法有關審判申請書之補正，僅限制其不得變更請求內容本身之要旨，對於請求理由內容要旨之變更，並未設限。本次法律修正基於權利早期賦予、修正後新型專利權存續期間的大幅縮短以及在有無效審判之申請時，原則上權利侵害訴訟程序必須中止等觀點，認為若容許申請人得變更其請求理由之要旨，則將承認申請人得於申請審判後，另行追加新的證據，導致審判期間的延宕，泯滅新制度改革之旨意。職是之故，現行法第三十八條第二項乃規定，對於審判申請書之補正，不僅

不得變更請求內容之意旨，請求理由之意旨亦不得予以變更。

此外，為促進權利早期賦予目的之達成，本次修正在現有之新型專利註冊無效理由外，追加規定，在註冊前所為之補正，若係有關新事項之追加，則成為註冊無效理由之一。

2. 訴訟程序之中止

由於日本新型專利法制，將新型專利權權利內容效力性之判斷，交由特許廳專屬管轄，因此在一般權利侵害訴訟中，被告無法在訴訟過程中，主張該當權利無效，而必須相特許廳提起請求無效審判，爾後再於訴訟中主張其無效。一九九三年法律修正前之新型專利制度，對於審判與訴訟之關係，規定在審判案件繫屬於特許廳時，法院於必要時得中止訴訟程序，故而在無效審判程序進行中，侵害訴訟程序是否中止之判斷，屬於法院之自由裁量範圍。因此，除非經由無效審判程序宣告相關新型專利權無效，否則該當新型專利仍將被視為有效，並在此前提下，續行訴訟；然而，於不再進行實質審查之現行制度下，權利內容並不似以往般確定，若以此種推定有效之理念而繼續進行訴訟，則對於被告等將帶來莫大的不利益。在此觀點下，本次法律修正，乃規定於侵害訴訟之被告以已提起無效審判請求為理由，要求中止該當訴訟程序時，法院除非在認定有明顯無須中止之理由存在外，否則原則上應中止訴訟程序，等待審決結果確定後，再行續開訴訟。現行法第四十條之二，如此規定：

「除前條第二項之規定外，在有新型專利權侵害訴訟提起時，或有關此之假扣押或假處分請求提出時，被告或債務人就該當新型專利權，以已有本法第三十七條第一項之審判請求提出之理由，申請中止該當訴訟程序時，法院除於認定有明顯無須中止之情形存在外，應至審決結果出現前，中止該當訴訟程序。

對於前項申請之決定，不得提起抗告。

法院於中止理由消失或其他情事變更時，得撤銷第一項之決定。」

根據一九九三年新型專利法修正草案起草者之解說，明顯無須中止訴訟程序之情形，包括²³：

- 1.提起無效審判申請所依據之證據，顯然並不會對該當新型專利具有新穎性及進步性的認定，造成否定的結果時，該當無效審判請求理由顯然不存在者；
- 2.雖然已提起無效審判之申請，但並未提出相關否定該當新型專利之新穎性或進步性之證據，其審判之請求乃為延宕訴訟程序者；
- 3.以與確定審決同一之證據資料，提起無效審判申請者。

(六) 權利存續期間

一九九三年之新型專利法修正前，新型專利之存續期間為自申請公告後十年（惟不得超過申請日起十五年）。惟本次法律修正主因之一，乃是考慮到新型專利之生命週期有日益短期化之傾向，從而在廢除實質審查制度，以簡略的形式審查方式賦予權利後，日本政府認為實無令此種不確定的權利內容長期存在的必要。在此觀點下，本次法律修正乃將新型專利權的權利存續期間，從過去的十年，縮短為自申請日起六年。其所依據之理由，乃是法國法亦以申請日起六年為權利存續期間，而德國法從一八九一年制定新型專利法起，遲至一九八六年止，其新型專利權之存續期間一直都是申請日起六年，其後於一九八六年修正延長為八年，更於一九九〇年因為加盟歐洲專利條約之故，而再次修正法律將權利存續期間延長為十年²⁴。從而，對生命週期短暫的新型專利而言，此一六年的存續期間，應已足夠；若有六年以上之權利保護需求或生命週期較長者，則可以利用擁有較長權利期間的發明專利制度。於此想法下，日本政府認為六年的權利存續期間應屬適當，且不會對新型專利的需求造成不當的阻礙。

²³ 參照特許廳總務部總務課工業所有權制度改正審議室編著，前掲註 16，頁 93。

(七) 規費

雖然於一九九三年法律修正後，新型專利權的權利期間自申請日開始起算，但由於註冊費之收取乃著眼於該當權利取得所可能帶來的經濟利益之蓋然性，故而註冊規費之起算日，亦應從新型專利權實際發生之日期開始計算。從而，現行法第三十一條第一項乃規定，新型專利權人應自新型專利註冊之日起至本法第十五條規定之存續期間屆滿止，依每件新型專利於每年繳交註冊費。惟依據現行新型專利法第三十二條第一項規定，第一年至第三年之規費，應於提起新型專利註冊申請時，一併繳交。本項規定乃鑑於若依照過去之作法，等到特許廳對申請人發出註冊評定之謄本後，再行繳交，除了繳付期限外，註冊評定謄本的發送、註冊費繳交單據的形式審查等，在在都需要一定的處理期間，而延宕權利取得期間，有違本次法律修正促進權利早期取得之立法宗旨。基於此種考量，現行法乃要求申請人於提出新型專利申請時，一併繳交第一年至第三年的註冊費，而於申請案件遭駁回時，再依據本法第三十四條第一項第二款規定，退回以繳交之規費。

四、日本現行新型專利制度之問題點

對於上述一九九三年新型專利法的修正，一般都給以肯定的評價，認為本次法律修正在變革審查制度、縮短權利取得所需期間的同時，並輔以各項配套措施，以防止形式審查方式可能衍生之弊病，各種制度設計值得喝采。然而，在肯定的同時，亦有少數學者對於本次修正的某些制度設計，有所質疑，進而提出改革建言。此等批判及建言，對於我們在思考日本現行新型專利制度之良窳，並以之作為我國修法之參酌時，特別值得參考，爰乃於本節加以介紹。

基本上，對於現行新型專利制度之批判，可大略分為三個部分：(1)

²⁴ 同前註，頁 107-108。

發明專利與新型專利的相互排他性；(2) 無效審判與訴訟程序中止之關係；(3) 管轄權之集中²⁵。以下分述之²⁶：

(一) 發明專利與新型專利的互斥

原本，於日本實務運作上，發明專利制度與新型專利制度的保護對象，除方法專利外，於其他方面並無重大顯至的區別，導致二者之保護對象出現重疊之情事。從而，若同一發明，有同時申請發明專利與新型專利之現象發生時，應如何予以適當調整，實值得深思。在一九九三年日本新型專利法修正討論時，亦曾對此一問題有過探討，最後結論認為在新型專利採行形式審查後，其審查方式已與發明專利有所區隔，從而為求修正後之新型專利與發明專利間之關係，能夠簡單、明瞭、清晰，不應承認同一申請人可以對同一發明同時申請新型專利註冊與發明專利註冊²⁷。惟向來所承認之新型專利申請變更為發明專利申請，或發明專利申請變更為新型專利申請之制度，現行法仍予以保留。

對於此種基於制度間清楚區隔之觀點，而不承認可以同時申請之論調，批評者認為，此種想法在過去發明專利與新型專利二種制度，幾乎同質而不具有互補之關係時，或可承認其是。然而，在從事審查制度大變革的同時，以形式審查方式所取得之新型專利，與仍須經過實質審查方能註冊之發明專利，於其權利內容的安定性方面，有非常大的落差。對於一方面希望儘速取得權利，但同時又希望保有具有安定性質的權利內容之發明者，實無合理理由可以否定其期望。而且，希望可以儘早取得權利者，並非僅限於生命週期短暫之發明，生命週期較長之發明有時亦會因過長的實質審查期間而受到不利的衝擊，其

²⁵ 除此之外，亦有認為現行法賦予新型專利權六年的存續期間過短，應予以適當地延長，參照クリストファー ヒース（竹中俊子譯），前掲註2，頁207。

²⁶ 以下有關現行新型專利制度之批判及建言，多係參照玉井克哉，「特許法における無審査主義の復権？—ドイツ實用新案法の最近の動きに寄せて」，ジュリスト1005號，一九九二；同，氏「無審査特許としての再生か緩慢な死か—わが實用新案法の改正論議に寄せて」，ジュリスト1007號，一九九二。

亦冀望能夠儘早取得權利²⁸。如此，則現行制度之起草者，雖然特地創設了形式審查制度以促使權利的迅速取得，但對於希望獲取安定的權利內容及較為長期的權利保護期間之發明人，卻關起大門，拒絕給予保護，結果大大地減損了創設形式審查制度的意義²⁹。

在此認識下，批評者主張，新型專利制度應容許同一發明可以同時申請發明專利與新型專利之註冊，如此將可促使發明人在取得發明專利權前，可以利用新型專利制度保護自己的發明，而使新型專利具有一種暫時性的發明專利之性質。若此，則縱使新型專利權利內容不甚安定，導致其權利行使之實效性較低，但至少於取得發明專利權前，擁有損害賠償請求等一定的民事救濟手段。

(二) 無效審判與訴訟程序之中止

現行法第四十條之二第一項規定，侵害訴訟之被告等若以已進行無效審判程序為由，要求中止該當訴訟程序時，法院除於有明顯無須中止之理由外，原則上應中止該當訴訟程序。此一規定，被認為過度限制法院之自由裁量權。由於日本現行新型專利法之存續期間僅有六年，若侵害訴訟之被告藉由本項規定，延宕訴訟程序，則有可能在訴訟程序進行中，該當新型專利之存續期間業已屆滿，結果使得在絕大多數之情形，要求侵害人停止侵害產品之生產、製造的不作為請求權，幾乎無法發揮其預定效用，最後新型專利權人真正擁有的救濟手段或

²⁷ 參照日本通商產業省工業所有權審議會，前揭註 12，(2) 11。

²⁸ 對於此一批判所顯現之問題，實務上有認為可以採取較為技巧的方式，同時享受發明專利制度與新型專利制度之優點。申言之，申請人可以先申請發明專利，而晚一天申請新型專利註冊，如此則在發明專利申請案公開前，因為他人無由知悉發該當明專利申請的存在，而無法請求對新型專利進行無效審判；從而，直至發明專利申請案公開前，因為形式審查而迅速取得新型專利權者，就可以充分地享受其新型專利權。參照小山總三郎，「新しい實用新案制度とつきあう法—實用新案法の改正に如何に對應するか」，收錄於日本弁理士會編，前揭註 9，頁 26。

²⁹ 對於此一批評，我們或可藉由下列想法加以質疑。申言之，該項批評所著重者，乃是如何給予發明人充分的保護，雖然我們並不否認對發明人保護的重要性，惟需注意者，如同本章一開始所強調地，日本新型專利法從過去至目前為止，其立法、修法目的都係因應產業政策或經濟發展而為。從而，本次法律修正對於是否應給予同一發明雙重保護之決定，亦應係有產業政策或經濟現狀之考量，而非單純基於發明人保護之想法。若此，則欲對現行制度有關發明專利與新型專利的互斥，提出更深入、切題的批判，似乎也應該從產業政策或經濟發展的需求，提出各種論證，如此當更能強化其批判之論點。

只有損害賠償請求權而已。

針對此項缺失，現職日本專利代理人的小山總三郎氏即謂，在提起訴訟行使不作為請求權前，新型專利權人要經過（1）註冊（2）發現侵害事實（3）取得新型專利技術評價書（4）提示技術評價書進行警告等程序，而此等程序所需耗費之時間，可能需要一至二年。但縱使經歷此等程序而提起訴訟，被告尚可依新型專利法第四十條之二第一項規定，申請無效審判，請求訴訟程序之中止，而且被告尚可以在審判過程中，以手續補正等方式，延宕審判程序，或提起二個以上之審判程序，到審判終結做出審決時，已經歷數年期間，此時再重開訴訟程序，可能在訴訟程序進行中，新型專利存續期間已然屆滿³⁰。此外，被告對於審判結果尚可以上訴東京高等法院、甚至再對其判決上訴至日本最高法院，徹底地延遲整體審判程序，導致侵害訴訟之實效性更形低落。

對於此種不當結果，批評者認為，依據各該案件之具體事實內容不同，不論新型專利權之有效與否，被告之利用型態並不該當於權利侵害，而事件遭駁回之情形有之；同時，亦有可能發生該當新型專利技術內容單純、明白，法院亦可輕易地判定其權利內容之有效性與否。然而，現行法規定卻完全無視此種具體個案的異質性，強制法官於有中止訴訟程序之請求時，原則上必須一律中止訴訟程序，此一結果不啻提供惡意之被告濫用此項權利，不當延宕訴訟程序進行之管道。從而，對於批評者而言，新型專利法有關訴訟程序中止之規定，不應是限制法院之裁量權，而應將訴訟程序中止與否之決定，交由法院依個案事實，裁量判斷，縱使一旦做出中止之決定，其後亦可依審判程序進行之過程，彈性地重開訴訟程序，不必定要等到審決結果出現。

(三) 管轄權之集中

批評者認為，一九九三年的新型專利法修正之所以要求法院在有

無效審判程序提起、訴訟程序中止之請求時，原則上應中止該當訴訟程序之作法，理由當是因為在廢除實質審查制度，不再對申請案作新穎性或進步性等之審查後，於侵害訴訟案件中，法院由於欠缺一定的專業技術知識，而於事實認定上會有相當大的困難產生。從而，為了減低法院之負擔，並避免因專業知識的缺法，而做出不當之判斷，就有必要一時性地中止訴訟程序，等待無效審判之結果出現。此種想法，雖無可厚非，然卻也只是在現行制度的制約下，所做之思考方式。雖然，理論上，令所有法院都擁有新型專利案件之管轄，會使得一般國民可以就近在自己的居住地附近進行訴訟；然而，從實際經驗來看，絕大多數的新型專利案件都發生於大都市中，況且有關無效審判及對其審決結果之上訴等程序的進行，乃於東京（高等法院）進行審理。由此可見，光是將新型專利訴訟分散由各個法院管轄，對於訴訟當事人而言，並未大幅減輕其負擔。

在此認識下，批評者主張，有關新型專利訴訟之第一審管轄權，應集中於特定少數地區的地方法院為之，並由此等法院設立有關此之特別庭，專門負責處理相關訴訟案件。對此，或有論者認為，此等有關訴訟管轄之問題，應交由民事訴訟法之修正為之，而在民事訴訟法中增定有關工業財產權之特殊管轄權規定。惟批評者以為，有關新型專利之管轄權集中問題，仍應在新型專利法中規定，較為妥善。因為，縱使同為工業財產權，其各項權利內容性質並不相同，在有關商標爭議之事件，其爭點多為有關標識或商品、服務類似等問題，有關此之事實認定作業實際上與商法或不公平競爭防止法之事件，於性質上並無重大差異。相對於此，發明專利或新型專利等專利案件，由於牽涉到技術思想的創作問題，其事實認定有異於一般民事案件，使得其需要特別的專業知識。在此認識下，我們就有必要針對不同性質的工業財產權，做出不同的管轄權歸屬之判斷，此種判斷並不適合在民事訴訟法中，以一般性的規定為之，而應在各個工業財產權中，做特別的

³⁰ 小山總三郎，前揭註 28，頁 30-31。

規範。

職是之故，批評者主張，為了解決訴訟程序中止等問題，並促使司法程序可以更加符合專業技術案件的需要，新型專利法宜將有關其權利侵害之訴訟管轄權，集中於少數的特定法院。

第三章 韓國新型專利制度³¹

韓國自一九六一年制定新型專利法以來，其制度內容即與日本新型專利法制具有相當大的同質性，而令人有韓國新型專利法即等同於日本專利法之錯覺。此一情況，在一九九八年的新型專利法修正中，產生重大的轉變。就韓國專利實務運作而言，在進入一九九〇年代之後，發明專利與新型專利的申請件數，急遽竄升，使得在一九九七年底時，發明專利與新型專利的審查，平均需要花費三十六個月的時間。雖然韓國政府以審查人力的增加、電子化作業等方式，企望縮減審查時間，但此等對策仍有其限制。另一方面，邇來中小創投事業的興起在韓國經濟中扮演著相當重大的角色，其所研發之產品亦具有必須快速投入市場、生命週期短等特色。對於此等企業之研發成果，向來因實質審查而需長期間始能取得權利之新型專利制度，顯然不符所需。在此情勢發展下，韓國政府乃決定仿效日本一九九三年新型專利法之修正，廢除實質審查方式，引進形式審查制度。

最初，韓國政府所公布的新型專利法修正草案內容，主要制度幾乎與日本一九九三年的修正如出一轍，甚至在存續期間方面，亦如同日本現行法一樣，欲將之縮短為六年。然而，對於此一修正草案內容，民間、特別是專利代理人協會反彈聲浪相當龐大，並要求政府在某些制度上，不應邯鄲學步，完全仿效日本制度，而應兼顧韓國經濟及制

³¹ 本文有關韓國新型專利制度敘述，不少係於拜訪韓國工業財產局時所得，同時亦參考韓國專利代理人崔達龍氏提供其以日文所撰寫之「實用新案法修正及活用方案」一文中，有關韓國一九九八年新型專利法修正之大要。同時也感謝韓國專利代理人協會所餽贈日文版「韓國產業財產權法令集」，一九九九，使得筆者在撰寫韓國新型專利制度上，獲得相當大的幫助。

度本身之需求，而對日本制度做一定的修正，專利代理人協會並提出其具體修正建言。其中，包括延長新型專利權利存續期間至十年、容許發明專利與新型專利同時申請、賦予技術評價書一定的法律效力等。韓國政府於採納此等建言後，再度提出法律修正草案，提交國會審議，而於一九九八年九月二十三日正式通過成立，自一九九九年七月一日起，修正法開始施行。因為專利代理人協會的反對及韓國政府的廣納建言，使得修正後的韓國新型專利法制，脫離了以往日本法制翻版的陰影，而有其獨特性。以下，將循第三節介紹日本現行新型專利法制度之順序，依次介紹韓國現行新型專利法制度之內容。

表七、韓國新型專利申請、註冊件數之統計

西元年	申請件數	註冊件數
1989	21,530	5,311
1990	22,654	7,991
1991	25,895	8,370
1992	28,665	7,870
1993	32,218	7,592
1994	39,806	7,817
1995	59,866	8,149
1996	68,822	9,191
1997	45,809	13,713
1998	28,896	25,717
1999	30,650	32,868

資料來源：崔達龍國際特許法律事務所，產業財產權關連的統計，一九九九。

一、審查方式的變革

與日本一九九三年新型專利法修正的立法目的一樣，本次韓國新型專利法修正主要之目的，乃在於將原本對專利新穎性、進步性等進行實質審查的方式，變更為形式審查制度。依據韓國現行新型專利法第三十五條第二項規定，專利主管機關除於新型專利申請案該當於同

法第十一條、第十二條規定或該當申請被放棄、撤回等情形外，應准許該新型專利之註冊。所謂同法第十一條、第十二條規定，主要係要求該申請案必須符合當事人能力、代理權限、各種手續規定及規費繳納等程序規定（第十一條），以及符合各種基礎要件的規定，包括：（1）該當新型專利必須為物品形狀、構造或其組合之創作；（2）該當新型專利必須不違背公序良俗、或無害公共衛生或不類似於國旗或勳章之創作；（3）該當申請案依據規定記載了必須記載之事項必符合一發明一申請之原則；（4）該當申請案所附之明細書及圖式記載清楚且充分。若新型專利申請案未能符合上述第十一條或第十二條所要求之各項要件，專利主管機關得限期命令其補正，申請人若未能於限期內進行補正，則則視為撤回其申請案。

為了配合法律有關審查制度的修正，韓國專利主管機關內部於審查機制上，亦做了部分調整。原本，發明專利與新型專利之審查部門，並不作特別區分，而係依產品類別由同一審查官同時審查發明專利與新型專利申請案，但在新型專利審查制度變更後，由於審查方式的不同，就把發明專利與新型專利的審查部門加以區隔，令專門部門負責新型專利申請案的審查作業。此等新審查制度運作的結果，使得申請人可以在申請書提出後三至六個月內就可以進行新型專利註冊，大幅縮短權利取得時間。

惟需注意者，在廣義的審查制度上，日本一九九三年的新型專利法修正，廢除了原本的「公眾審查」之異議制度，但韓國於本次法律修正中，卻仍然維持此一制度，其理由並不清楚，或許是不願對現行制度做過大的修正，而引起更多不必要的反彈，延宕簡化審查程序的主要修法目的。結果使得與法律修正前相同，任何人於新型專利註冊公告後三個月內，都可以向專利主管機關對該當新型專利註冊，提起異議。此當是在整體新型專利審查制度改革上，日本法制與韓國法制最大不同處。

二、新型專利技術評價制度

與日本一九九三年新型專利法修正一樣，本次韓國新型專利法修正亦引進新型專利技術評價制度，惟與日本之新型專利技術評價書，屬於一種「鑑定」意見性質，僅供當事人於行使權利時之參考，而不具有法律效力者不同，本次韓國新型專利法修正所創設的新型技術評價制度，具有一種事後審查性質，專利主管機關會藉此而對該當新型專利是否具有新穎性或進步性進行實質的判斷，並做出具有行政處分效力的決定。申言之，當該當新型專利符合新穎性與進步性要件時，專利主管機關會做出「維持註冊決定」，而於不符合之情形，則做出「撤銷註冊決定」。如同前述，此種不同於日本模式的新型專利技術評價制度，係韓國專利代理人協會力爭之結果。

由於專利主管機關依技術評價申請所做之決定，具有行政處分的性質，且此種新型專利技術評價制度實質上類似於公眾審查的異議制度，因此對技術評價決定的不服，僅限於對「撤銷註冊決定」，可以申明不服，請求撤銷該決定之審判（法第五十四條）。於此，必須注意者，於日本新型專利技術評價制度相同，韓國有關新型專利技術評價之申請，亦可依各個新型專利請求項，請求技術評價，而為了使得權利內容可以更迅速獲得確定，原則上此一技術評價期間應於二個月內完成。然而，當有異議提出時，依據現行法第二十八條第一項規定，得一時性地停止技術評價，等待異議決定確定或有關此之審決或判決之確定，再行續開。

此外，與日本法相同，韓國現行新型專利法第四十四條規定亦要求，新型專利權人或其專屬授權人於行使各該新型專利權時，必須先行提示「維持註冊決定」之新型專利技術評價結果的謄本，進行警告後，方能行使權利否則不該當於有效的權利行使。

三、權利行使時之過失責任

與日本新型專利法一九九三年修正前之情況相同，在本次法律修正前，韓國新型專利法亦對侵害他人新型專利權者，推定其過失，但在本次法律修正將此一推定規定刪除。反倒是現行新型專利法第四十五條，仿效日本新型專利法第二十九條之三規定，要求新型專利權人或其專屬授權人於行使權利或實施警告時，其後若該當新型專利因異議提出而被撤銷或遭到無效判決時，新型專利權人或其專屬授權人必須對該當他人因此所受損害，負賠償責任。但若基於「維持註冊決定」之新型專利技術評價或其他以盡相當注意後，始行使權利或實施警告者，不在此限。當然，此一規範亦適用於因對新型專利申請書所附之明細書或圖式所為之訂正，導致相關創作不再屬於新型專利權註冊時之權利請求範圍內的情形。

有關權利行使時之新型專利權人的過失責任，韓國法大致與日本法相同。然而，必須注意者，由於韓國法與有關新型專利技術評價制度，係對相關新型專利採取實質的審查，並做出具有法律效力的決定。從而，於此，吾人或可謂：在日本，由於新型專利評價書並不具有法律效力，且審請人可能隱藏其所知先行技術，故而縱使依肯定的技術評價書所為之權利行使或警告，可「推定」其無過失而免除賠償責任；但在韓國，由於新型專利技術評價為一種實質判斷的結果，具有法律效力，除非有特殊情事存在，否則依據「維持註冊決定」之技術評價所為權利行使或警告，應屬「當然」無過失。

四、申請書的補正與專利申請範圍的訂正

與日本新型專利法一九九三年之修正精神相同，本次韓國新型專利法修正亦在貫徹縮短權利取得期間、督促申請人充分、確實、有效記載申請書之觀點下，對新型專利申請書得進行補正之時間及範圍，

做相當大的限制。依據現行韓國新型專利法第十三條規定：

「從事新型專利註冊申請、請求及其他程序（以下總稱為「新型專利註冊相關程序」）之人，於該當案件繫屬於智慧財產局或專利審判院時，得進行補正。但自申請日起至產業資源部（相當於我國之經濟部）所定期間後，不得對申請書所附之明細書、圖式或摘要進行補正。

依據前項正文規定進行明細書或圖式之補正時，其補正僅限於申請書最初所附之明細書或圖式記載事項之範圍內。

現時，依據第一項但書得進行補正之期間，與日本法制相同，被設定為二個月。

與有關補正之規定幾乎完全仿效日本法不同，韓國本次法律修正對於申請專利範圍之訂正，並未加以著墨。職是，與修法前相同，在審查官遇有新型專利技術評價之請求，經實質審查後，發現應做出撤銷註冊之決定時，得先行將其撤銷理由通知新型專利權人，並限期給予提出答辯之機會；於此，新型專利權人可以對其專利申請範圍，進行訂正。得訂正之範圍，較日本法僅限於請求項之刪減更廣，包括：（1）縮減新型專利請求範圍；（2）訂正錯誤之記載；（3）澄清不明瞭之記載（法第二十七條）。

此外，本次韓國新型專利法修正仍保留過去的申請專利範圍之訂正審判及有關權利範圍訂正之無效審判等制度。此等結果顯示出韓國本次新型專利法修正，並未如日本一九九三年法修正，在整體新型專利制度之簡化上，進行的非常徹底。

五、無效審判及訴訟程序之中止

本次韓國新型專利法修正並未如日本一九九三年法律修正般，對無效審判與訴訟程序之中止關係，有所變更。故而，依據現行新型專利法第五十六條準用發明專利法第一百六十四條第二項支規定，於訴訟程序進行中，法院於有必要時「得」中止該當訴訟程序，等待相關

新型專利無效審判的結果。依此，於訴訟過程中，因為無效審判的提起而是否要中止訴訟程序，法院仍保有相當大的自由裁量空間。

六、權利存續期間

在本次新型專利法修正前，韓國之新型專利存續期間與日本一九九三年法律修正前之制度相同，其存續期間為自申請公告後十年（惟不得超過申請日起十五年）。但既然本次法律修正主因之一，亦與日本一九九三年之新型專利法修正相同，係考慮到新型專利之生命週期日益短期化，且採行了形式審查制度，於此觀點下，最初的修正草案乃將新型專利存續期間縮短為六年。惟如同前述，日本專利代理人協會及民間企業鑑於韓國經濟對新型專利之需求仍大，且依據韓國產業之特性，此一期間實過短，從而乃對此一結果大表不滿。在接納了反對意見之看法後，現行法第三十六條第一項乃規定，新型專利權之權利存續期間，為自申請後十年。

七、規費

與日本一九九三年之法律修正相同，本次韓國新型專利法修正亦要求新型專利申請人於申請的同時，繳納註冊費；惟與日本法要求申請人所需繳納之期間範圍為第一年之第三年之註冊費不同，韓國現行新型專利法第二十九條第二項規定，僅要求申請人繳納第一年的註冊費。

八、雙重申請

如同前述，本次韓國新型專利法修正與日本一九九三年修法最大之分歧點，在於容不容許發明專利與新型專利得同時提出申請，而不在二者間有先申請原則的適用。如同前述，日本法以制度簡化、區隔

之觀點，否定了得為雙重申請之可能性，但韓國則因專利代理人協會的堅持，而在積極促進新型專利制度的有效性之觀點下，引進了雙重申請制度。從而，自一九九九年七月之後，韓國發明人可以再申請發明（新型）專利的同時，再申請新型（發明）專利，而一方面可以享受新型專利制度形式審查所帶來的權利取得期間短期化之優點，同時在發明專利註冊後，再享受具有安定內容且可以長期受到保護的發明專利之優點。惟需注意者，與德國法制容許發明專利註冊與新型專利註冊可以同時並存之作法不同，本次韓國新型專利法修正規定，雖然發明人可以同時申請新型專利與發明專利之註冊，但二者之註冊不能同時並存，在發明專利可以取得註冊前，申請人必須選擇註銷新型專利註冊，而取得發明專利註冊，或放棄可以註冊之發明專利，而繼續維持原有之新型專利註冊。

根據現行韓國新型專利法第十七條之規定，可以進行此種雙重申請之期間如下：

- 1.發明專利與新型專利同時申請註冊；
- 2.發明專利申請註冊後、註冊評定書謄本送達前，可以申請新型專利註冊；
- 3.發明專利申請註冊後、拒絕評定書謄本送達日起三十天內，可以申請新型專利註冊；
- 4.新型專利申請註冊後、新型專利註冊日起一年內，可以申請發明專利註冊；
- 5.在國際發明專利申請註冊之情形，得於申請書譯文提出後，申請新型專利註冊。

惟須注意者，依據現行韓國新型專利法第十七條第一項規定，得為雙重申請註冊之範圍，限於先申請之申請書所附明細書中，有關申請專利範圍所記載之事項的範圍內。因此，有認為，為得到最大之保障，在可能進行雙重申請之情形，申請人宜先就請求範圍較大的發明專利先進行申請，其後再申請新型專利註冊。

第四章 德國新型專利制度

一、概說

德國的新型法（Gebrauchsmustergesetz）過去一向是專利法（Patentgesetz）的附屬品，然而德國產業權保護與著作權協會（Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht）的新型法小組委員會（Unterausschuß für Gebrauchsmusterrecht）卻早已開始努力研究如何使新型之保護具有較高的獨立，並且使新型權更適合經濟之要求，以期符合產業發展之需要³²。

1990 年新修正之新型法，一方面廢除空間形狀要件的要求（Erfordernis der Raumform），另一方面則將方法發明排除於新型保護範圍之外³³。由於發明專利（Patent）有其不易克服的缺點，例如取得保護的過程耗時甚久與花費甚大，尤其是在侵害專利的訴訟，因為法院的人力的不足，再加上訴訟費用係依據訴訟標的的價值計算、聘請律師與專利律師的花費，使得權利人需要付出昂貴的代價，而且對於仿冒品專利欠缺嚇阻的作用（Abschreckungswirkung）。因此不須經實質審查、省錢、迅速取得的新型權保護，對於發明人愈來愈重要，特別是新的新型法不僅延長了保護期限，再加上產品仿冒法（Produktpirateriegesetz）的生效，使得新型的保護愈來愈受重視。新型不僅使欠缺財力的發明人（特別是中小企業）亦有取得排他權（Ausschließrecht）的可能性，同時對於創新意願

³² 參閱 R.Pietzcker, Gebrauchsmuster - das technische Schutzrecht der Zukunft ? GRUR Int.1996, S.380

³³ 參閱 Hubmann/Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 6.Auflage München 1998, S.130; R.Pietzcker, 前揭文, GRUR Int.1996, S.381

（Innovationswillen）也有鼓勵的作用³⁴。

新型（Gebrauchsmuster）是一個未經實質審查即給與的保護權，只須向德國專利商標局提出書面申請（Anmeldung）並登記（Eintragung）於新型登記簿（Gebrauchsmusterrolle）後即可取得的保護權。德國專利商標局除審查新型的形式保護要件外，僅依據新型法第二條之規定審查其是否因而違反公共秩序或善良風俗、該申請的發明是否屬於不受新型法保護的動植物品種，或是方法（Verfahren）的發明。除這些例外的情形外，所有具有專利能力的發明均可申請新型的保護。

二、沿革與保護目的

德國新型法（Gebrauchsmustergesetz）係於 1891 年所制定，當時一開始就採取與專利不同之審查制度，亦即對申請案不進行實體審查。其原因在於德國專利法於 1877 年實施之後，由於其所要求之保護要件相當嚴格，對於發明程度較低之發明並無法給予保護，特別是當時之帝國高等法院於 1878 年明白拒絕以專利法保護發明程度較低之技術以後，各界即正視到此一規範上之漏洞。1886 年專利法修正委員會上，此一問題即被提出，最後該委員會決定制定新型法，使這些較低度之發明也能受到保護，且為避免耗費冗長之審查時間，使申請人能即時得到保護，乃採取與專利不同之保護方式，不僅在保護之範圍、要件上與專利有所不同，在審查之方式上亦不採取實體審查，而採取登記制度（Anmeldesystem），登記時只要具備形式要件即可³⁵。

此制度一直維持迄今，目前德國新型與專利間之關係相當密切，兩者之間具有互補之作用，如新型保護期間短，因此欲受較長時間保護者，若符合專利保護要件可以申請專利；反之，專利審查時間長，在實體審查並為公告之前，申請之技術並無法受到保護，只有在被早

³⁴ 參閱 R.Pietzcker,前揭文, GRUR Int.1996, S.381

期公開時而被他人使用時，可以請求補償，然而如果在申請專利時也同時申請新型，可以迅速取得保護，就可以填補此這一段無法受專利保護之空窗期。

德國就新型採取形式審查制，並不表示其就實體要件完全不加以審查，實體要件是嗣後於該登記取得之權利被他人請求塗銷登記（Löschung），或有訴訟時，再予以審查。請求塗銷是向專利局提出申請，由專利局審查其是否具備實體保護要件；於侵害訴訟時，被告亦得直接抗辯該新型並不具備實體保護要件而登記無效，而不須於訴訟中提出塗銷登記之請求，此時則由普通法院就此加以審查。但是如果被告於訴訟中向專利局提出塗銷新型登記之申請，則法院得停止審判。向專利局請求塗銷登記與在法院為無效之抗辯，兩者為不同之程序，效力亦不相同。在前者之情形，如果該新型被專利局塗銷，則有其一般性之效力，亦即該權利客觀上溯及自始即不生效力，而在後者之情形，縱使法院為新型登記無效之認定，其僅在該案件之當事人間有其拘束力，而無一般性之效力³⁵。因此嚴格言之，德國新型權人如欲對第三人有效地主張其權利，仍然必須以其新型具備實體保護要件為前提。德國新型之保護期間為三年，期滿後可申請延展，第一次可延展三年，第二次以後每次延展兩年，最長不得超過十年。申請新型可以主張國際優先權與國內優先權。

三、法律依據

德國新型保護主要的法律依據為新型法（Gebrauchsmustergesetz），以及新型登記規則（Gebrauchsmusteranmeldeverordnung），此二法規主要規範新型申請的要件。此外，專利法（Patentgesetz）亦為重要的補充規定³⁷。

³⁵ Vgl. Benkard, Patentgesetz, 9. Aufl., 1993, Vorbem. GebrMG Rd. 1.

³⁶ Vgl. Benkard, Patentgesetz, 9. Aufl., 1993, GebrMG § 13, Rd. 2.

³⁷ 參閱 V. Ilzhöfer, Patent-, Marken- und Urheberrecht, 2. Auflage München 1996, Rn. 65

現行的新型法，係於 1990 年 3 月 7 日所修正公布，由於舊法有許多準用專利法的規定，為配合 1981 年新修訂的專利法條文，亦有必要對新型法作修訂。新法除修訂技術性的規定外，對於基本的規定亦作了許多修正與改革，包括例如：新型的保護期限（Schutzdauer）延長至十年、擴大新型的保護客體、採取新型調查、改善登記程序等。

四、受保護之新型

依據新型法第一條第一項之規定，可受新型保護之發明，必須具備新穎性（Neuheit）、以發明的步驟（erfinderischer Schritt）為依據、且可供產業利用（gewerbliche Anwendbarkeit）之要件。具備這些要件而受保護之新型，一般即稱之為具有新型能力（Gebrauchsmustersfähigkeit）。

（一）必須是發明

新型保護與專利保護相同，均係以發明（Erfindung）為要件，只是新型保護對發明成果（erfinderische Leistung）的程度要求比在專利保護小，新型法對於尚不足以給與專利保護的發明成果的「小發明」（kleinere Erfindung）卻有可能給與保護³⁸。此乃新型的主要立法目的，係為保護尚不足以獲得專利的小發明或日常的發明。

所謂的發明，係指以個人的成果為基礎應用的一個技術想法，以期改善滿足人類的需求³⁹。聯邦最高法院（Bundesgerichtshof）認為發明係按照計劃行為的學說，在使用可支配的自然力下，除人類的理解活動（Verstandestätigkeit）外，

³⁸ 參閱 M.Breuer, Der erfinderische Schritt im Gebrauchsmusterrecht, GRUR 1997, S.18; Hubmann/Götting, 前揭書, S.114

³⁹ 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.114

而直接造成因果關係尚可預見的成果⁴⁰。發明必須已經完成，但自何時起，可視為完成發明，則必須一般平均的專業人士（*Durchschnittsfachmann*）的理解來判定⁴¹。

新型法並未明確的定義發明，基本上與在專利法的發明定義相同，但新型法的發明僅指產品的發明，並不包括方法的發明⁴²；即方法的發明不得為新型的保護客體。

（二）實質保護要件

1. 新穎性

得申請新型的發明必須具備創新的要件，新型法第三條第一項定義創新的概念，即必須與先前既有的技術水準（*Stand der Technik*）作比較，即相較於現存的技術水準必須是未知的（*unbekannt*）與不同的，其與目前已知的既有技術水準相比，僅需在意義上可分辨即可⁴³。

雖然發明必須具有新穎性，但在申請日前已見於公開之刊物（*schriftliche Beschreibung*），或已經在德國境內⁴⁴公開⁴⁵使用之技術，均屬於既有技術水準的範圍，不具有新穎性，而無法受到新型的保護，至於未見於刊物而僅在國外公開使用，且在德國境內尚未公開使用的技術，則仍有可能在德國受到新型之保護。簡言之，其就刊物而言，是採取絕對新穎性主義，只要該技術已見於任何公開之刊物，不論是在德國境內或外國，均喪失新穎性；而就公開使用而言，則採取相對新穎性主義，只有在德國境內之公開使用，會喪失新穎性。

⁴⁰ BGH GRUR 1981, 39 Walzstabteilung

⁴¹ 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.119

⁴² 參閱新型法第二條第三款

⁴³ 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.131

⁴⁴ 參閱 M.Breuer, 前揭文, GRUR 1997, S.13

新型權的重要特性，為給與申請人在新穎性的「寬限期限」（*Schonfrist*）與「展覽優先」（*Ausstellungspriorität*）⁴⁵。在新型中確定是否構成發明步驟的要件，亦應考慮六個月的寬限期限。所謂寬限期限，依據新型法第三條第一項第二句之規定，係指發明人或申請人的前權利人（*Rechtsvorgänger*）將該發明發表於刊物（*Beschreibung*）或公開使用（*Benutzung*）後，六個月內提出新型之申請，並不喪失新穎性。例如發明人發表一篇關於其發明的文章或銷售其新機器，若發明人在六個月內申請新型時，仍可視為具有新穎性。

陳列的優先係指依據展覽法（*Ausstellungsgesetz*）之規定在展覽會（*Messe*）上陳列發明，展覽人或其前權利人在展覽公開後六個月內向專利商標局對該發明申請新型時，仍不喪失新穎性。展覽法給與陳列展覽的發明優先權，因此在展覽開始後與申請日間的這段期間並不影響發明的保護能力（*Schutzfähigkeit*）⁴⁶。

2. 發明的步驟

依據新型法第一條第一項之規定，發明的步驟（*erfindersicher Schritt*）係一發明取得新型保護能力的前提要件，雖然新型法對於何謂發明的步驟並無明確的定義規定，但是在新型法中卻使用發明步驟此一用語，而顯然與專利法所要求的「發明的活動」（*erfinderische Tätigkeit*，相當於我國一般所稱的「進步性」或其他國家所稱的「非顯而易見性」）並不相同。依據新型法第五條之規定，發明可從專利申請中派生出（*Abzweigung*）新型，在駁回（*Zurückweisung*）專利申請、或因欠缺發明活動而在異議程序（*Einspruchsverfahren*）中撤回（*Widerruf*）專利申請時，而只要該發明仍符合新型法第一條所規定發明步驟的發明品質

⁴⁵ 公開係指不特定的人得以獲悉的情形。參閱 V.Ilzhöfer, 前揭書, Rn.26

⁴⁶ 參閱 M.Breuer, 前揭文, GRUR 1997, S.14; V.Ilzhöfer, 前揭書, Rn.67

（Erfindungsqualität）時，仍可獲得有效的新型保護；因此「發明步驟」所要求的程度係低於在專利法中所要求的「發明活動」⁴⁸。

新型法對於發明的步驟雖然無法定的定義（Legaldefinition），而一般認為新型法對於發明成果的程度要求比在專利法低，但在新型保護中所要求的發明成果仍必須逾越通常平均的技術水準，即發明未在一定的程度上有足夠的技術時，該項發明仍無法受到新型之保護⁴⁹。

3.可供產業利用

可供產業的利用基本上與在專利法的概念相同，新型法第三條第二項定義所謂的可供產業利用，係指新型之標的在任何一个產業領域，包括農業在內，可供製造或使用的情形。產業包括工業、手工業、商業、礦業、農業、漁牧業，但自由業例如：醫生、律師則不屬於產業，而可供產業利用並不以在產業上事實上的利用或經濟上的獲利為限⁵⁰。

4.不受新型保護的客體

並不是所有的發明成果均受新型法保護，僅在技術領域且可以滿足人類需求的發明成果才受保護，所謂技術是指支配、利用自然力（Naturbeherrschung）而言，如果是不屬於技術領域的發明，不可能支配自然，則只是屬於單純的精神產物，而無法受到新型法之保護⁵¹。

新型法第一條第二項列舉不得為新型標的者，有：

⁴⁷ V.Ilzhöfer,前揭書, Rn.67

⁴⁸ 參閱 M.Breuer,前揭文, GRUR 1997, S.11f

⁴⁹ 參閱 M.Breuer, GRUR 1997, S.11, 13

⁵⁰ 參閱 Hubmann/Götting,前揭書, S.128

⁵¹ 參閱 Hubmann/Götting,前揭書, S.115f

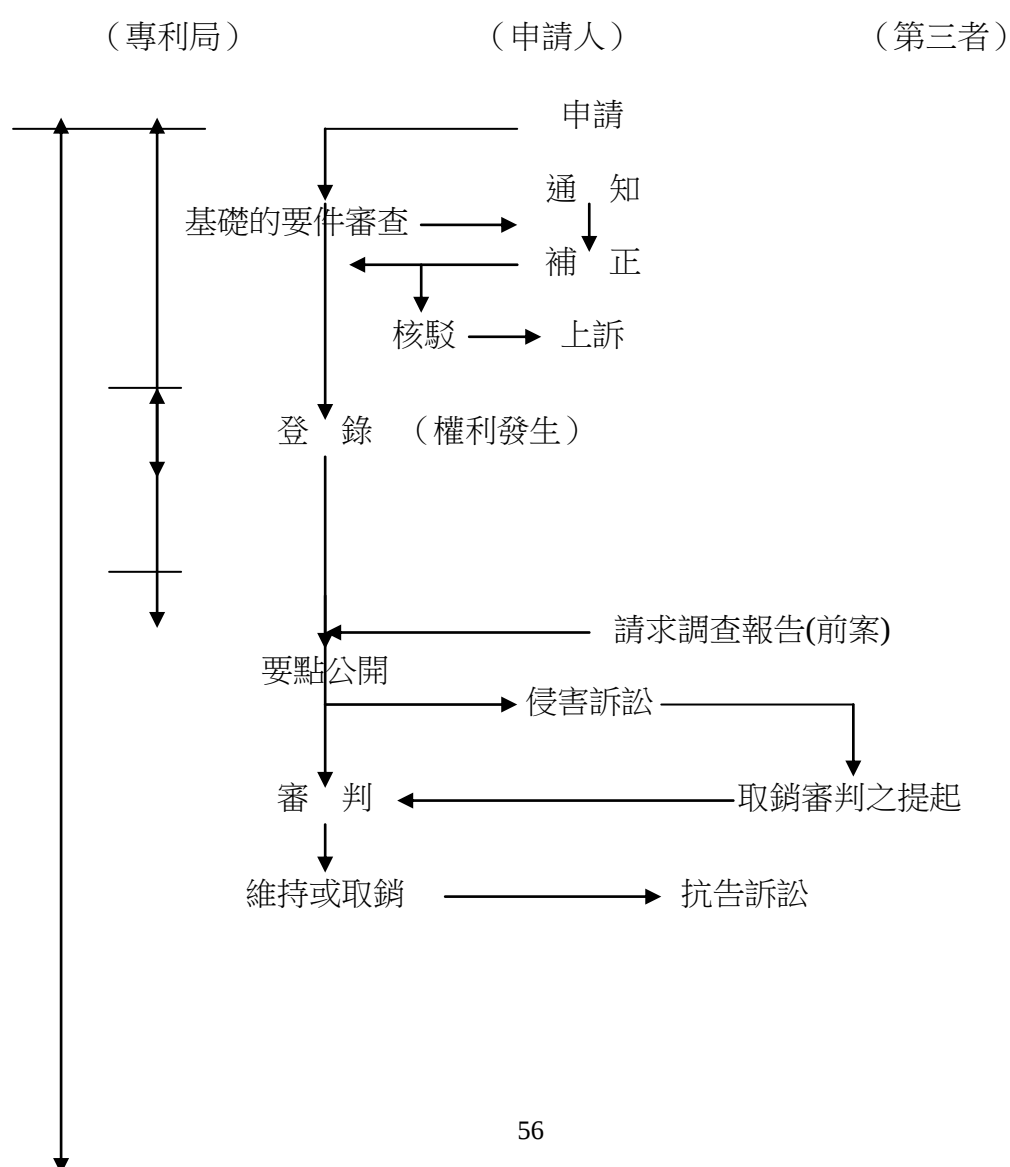
- (1) 發現、科學原理或數學方法；
- (2) 美學上的外形創作；
- (3) 思想活動、遊戲或商業活動的計劃、規則或方法、以及資料處理設備的程式；
- (4) 資訊的傳達。

另外，新型法第二條並規定亦明文規定，不受新型保護者尚包括：

- (1) 發明，其公開或使用違反公共秩序或善良風俗者；
- (2) 植物品種或動物的品種；
- (3) 方法的發明。

五、新型權之取得

圖四、德國新型專利制度概要簡圖



新型權之取得，必須提出新型之申請。下就新型權取得之程序說明之：

(一) 申請之形式與內容

請求新型保護之發明，應向專利商標局以書面申請之，對於每個發明應有單獨的申請。申請時應包含⁵²：

- (1) 登記新型的書面申請，應簡短且精確的說明新型之標的；
- (2) 一項或數項保護請求權 (Schutzanspruch)，應說明具有保護能力之標的；
- (3) 新型標的之說明書；
- (4) 關於保護請求權或說明書之圖示。依據新型登記規則第七條之規定，圖式必須描述新的技術形狀 (Gestaltung)、配置 (Anordnung)、設備、或線路 (Schaltung)。雖然如此，欠缺圖式僅係形式的欠缺，並不會構成新型權被塗銷的事由⁵³。

任何一個新型申請，依據新型法第四條第四項之規定，應依據專利費用法繳納費用；未繳納費用時，專利商標局應通知申請人，至通知送達後一個月期限屆滿，仍未繳納費用時，視為撤回該申請。

至於補充或修改請求之標的，依據新型法第四條第六項之規定，只能在未擴大原來的請求標的之情形下為之，且於新型登記完成前為之。另外，依據新型法第四條第六項之規定，申請人得隨時分割申請，應以書面表示分割，對於每個分割申請保有原始申請的時間與得請求的優先權；分割出來之申請案，應補繳至分割時止與原始申請相同的費用。

⁵² 新型法第四條第一項與第二項規定

⁵³ 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.166

(二) 形式審查

在登記程序中，專利商標局原則上僅審查新型之申請有無欠缺形式要件，並不作實質保護要件的審查，依新型法第八條第一項規定，若申請符合第四條的要件時，專利商標局應將其登記入新型簿內，對申請標的並不作新穎性、發明步驟、與可供產業利用的審查。因此德國對於新型之保護，可以說是採取申請制度（Anmeldesystem）⁵⁴。若申請符合形式要件，且已繳納必要的費用時，專利商標局即應將其登記入新型簿內，因而發生並取得新型的保護權，依據新型法第十一條規定，新型一經登記即發生效力，未經權利人之同意，任何人不得製造、販賣、交易、使用、或為上述之目的而進口或占有新型標的之產品。當然，如果該登記之新型有得被塗銷之事由（就此詳見後述），則縱使已經完成登記，則依新型法第十三條第一項之規定，該登記並不發生新型權保護之效力。

值得注意的是，即使該申請欠缺實質的保護要件，通常專利商標局仍會予以登記。但發明人不得根據已經完成的登記而推論專利商標局認為其發明具有新型能力。雖然德國專利商標局於登記時不為實質審查，並不表示德國對於新型即完全不為任何實質審查，其實質保護要件之審查係在嗣後發生的侵害訴訟（Verletzungsprozess）或塗銷程序（Löschungsverfahren）中為之。

由於新型在登記前並不作實質審查，對於申請人而言有欠缺實質保護要件之虞⁵⁵，因此發明人必須考慮該新型未來在侵害訴訟上可能會被法院宣告無效（unwirksam），或在塗銷程序上被專利商標局塗銷之可能⁵⁶。

⁵⁴ 參閱 Hubmann/Götting,前揭書,S.167

⁵⁵ 參閱 P.Meier-Beck, Die einstweilige Verfügung wegen Verletzung von Patent- und Gebrauchsmusterrechten, GRUR 1988, S.864

⁵⁶ 參閱 Hubmann/Götting,前揭書, S.167

(三) 資料檢索

為幫助申請人判斷新型是否具有保護能力，新型法於 1986 年修正時增訂第七條規定，得由專利商標局依聲請，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（öffentliche Druckschriften）。此一調查之聲請，得對新型申請案提出之，亦得對已經完成登記之新型提出之，特別是在侵害訴訟或塗銷程序中，利用此一檢索制度，可以預先知道該新型符合實質要件而受到保護之可能性。

請求檢索資料，得由新型申請人或任何第三人請求之，但應以書面提出之並應繳納費用 450 馬克。對於保護期限已經屆滿之新型，如果有受保護之利益，仍得請求檢索⁵⁷。

經合法提出檢索之申請後，專利商標局即進行實體調查，而由相關領域之專利審查員為之。該檢索為一獨立之檢索，與新型之登記無關。原則上是於新型申請日或優先權日後六個月之後才開始進行調查，因為在此之前，既有技術之資料尚不完整，再加上檢索本身仍然需要一些時間，因此通常檢索結果出來之前，新型之申請即已經完成登記，除非新型申請人依新型法第八條第一項第三句準用專利法第四十九條第二項之規定，請求專利商標局暫停新型登記程序⁵⁸。

檢索係就新型所涉技術之全部請求項，均加以調查。檢索時，係對於公開之文獻中相關之既有技術加以調查。以方便日後新穎性與進步性之判斷。檢索之後，做成檢索報告，該報告只是將其所調查之既有技術之文獻予以列舉，而不為法律上之判斷⁵⁹。同時對檢索之完整性亦不負擔保責任，縱使檢索之結果並不完整，申請人亦不得請求退還費用。檢索之結果，分送給檢索申請人與新型申請人或新型權人。任

⁵⁷ 參閱 Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 1997, § 7 Rdnr.3f.

⁵⁸ 參閱 Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 1997, § 7 Rdnr.8.

⁵⁹ 參閱德國專利商標局公布之新型檢索準則 “Richtlinien für die Durchführung der Druckschriftenermittlung nach § 7 GbmG (Gebrauchsmuster-Recherchenrichtlinien)” vom 29.3.1996

何人亦得將足以影響新型保護能力之文獻提交給專利商標局，這些文獻如屬重要，於檢索時或塗銷程序中皆會被考慮及之⁶⁰。

根據德國專利商標局之統計，於 1998 年有 2,666 件請求檢索案於新型申請中提出之，有 775 件則是於已經完成登記後提出之。於 1998 年所完成之檢索報告共有 3,852 件。

(四) 登記

依據新型法第八條第三項之規定，新型的登記應在專利公報（Patentblatt）公告之；新型法第八條第五項規定允許任何人查閱在登記簿及在卷宗登記的新型，包括塗銷程序的卷宗在內；此外，任何人於有正當利益時，亦得向聲請專利商標局聲請查閱卷宗，。專利商標局應給與新型人證書（Urkunde）；申請人得申請延展登記與公告，最長至十五個月⁶¹。

依據新型法第八條第二項之規定，登記應指明申請人的姓名與住所、申請人依據第二十八條所指定的代理人、以及申請的時間。此外，依據新型法第二十三條第二項規定延長的保護期限與塗銷，均為必須登記的事項。依據新型法第八條第四項之規定，權利人或其代理人變更時，得登記之。

新型法係在保護發明人因其發明成果所產生的利益，而賦與發明人一個保護權（Schutzrecht），發明人因其發明行為而依法取得發明權（Erfindungsrecht），特別是依據新型法第十三條第三項之規定取得新型權，向專利商標局提出該發明之申請時，即取得一個請求賦予保護權的請求權，經專利商標局在新型簿（Gebrauchsmusterrolle）完成登記時，即發生新型權。依據新型法第十一條第二項之規定，一旦專利商標局完成新型之登記，即發生新型權，原則上登記具有創設

(BIPMZ 1996, 193).

⁶⁰ 參閱 Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 1997, § 7 Rdnr.10f.

⁶¹ 依據新型法第八條第一項規定，準用專利法第四十九條第二項規定。

的效力⁶²；但在下列之例外情形，並不發生新型權之效力：

1) 欠缺新型法第一條至第三條的實質保護要件時，例如：欠缺新穎性或不符發明品質時，則不發生保護權；由於申請新型時，專利商標局僅作形式審查，並未包括取得新型的實質要件在內，隨時得被請求塗銷該新型⁶³；在侵害訴訟上，並得以異議方式主張無效⁶⁴。

2) 若該新型之客體已經因為先前提出之專利申請或新型申請而取得保護時，登記並不能再創設新的新型保護權，而應予以塗銷⁶⁵；相同地，如果新型之標的範圍超出原先申請之內容之外，亦不能創設新的保護權，而應予以塗銷⁶⁶。

3) 在不法剽取 (widerrechtliche Entnahme) 的情形，對於無權申請人而言，其已經登記的新型係屬於相對無效 (relativ unwirksam)，即登記雖然發生保護權，但其法律效果並不會對受害人發生效力⁶⁷；受害之真正發明人得依據新型法第十五條第二項之規定，請求塗銷已獲得新型的無權申請人 (nichtberechtigter Anmelder) 的新型權 (塗銷請求權, Löschungsanspruch)⁶⁸，或基於發明的返還請求權 (Vindikationsanspruch) 請求移轉權利⁶⁹，或是基於變更登記請求權 (Umschreibungsanspruch) 請求變更登記。

新型的登記在程序法上會發生資格效力 (verfahrensrechtliche Legitimationswirkung)，亦即賦與被登記的權利人或其代理人取得訴訟法上的合法資格的效力，在法院的訴訟上或在專利商標局的程序上

⁶² 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.168

⁶³ 參閱新型法第十三條第一項與第十五條第一項第一句規定

⁶⁴ 在侵害訴訟中，專利法院得審查新型的所有保護要件，而不是僅審查在登記程序中未審查的實質要件。

⁶⁵ 參閱新型法第十三條第一項與第十五條第一項第二句規定

⁶⁶ 參閱新型法第十三條第一項與第十五條第一項第三句規定

⁶⁷ 參閱新型法第十三條第二項規定

⁶⁸ 參閱新型法第十三條第二項、第三項與第十五條第二項規定

⁶⁹ 參閱新型法第十三條第三項與專利法第八條規定

有積極與消極當事人的資格，亦即得為原告或被告當事人⁷⁰。除此之外，其他的登記事項僅具有宣示的效力。

新型權在公告後，為有利於申請人的專屬權，對於其他的營利人（Gewerbetreibende）具有禁止的作用；甚至其他有相同發明的人（Doppelerfinder）⁷¹未經同意亦不得使用該新型，除非其他的發明人原先已經在使用該發明，此時可以取得先使用權（Vorbenutzungsrecht）。

表八、德國新型與專利、新式樣申請案與授與案之統計表

		1997	1998
專利	申請案	75,576	83,338
	授與件數	16,333	15,836
新型	申請案	23,062	22,541
	登記件數	19,500	19,001
新式樣	申請案	77,296	79,669
	登記件數	73,880	62,550

六、新型之移轉

新型法第二十二條規定，（1）新型申請權、新型登記請求權、以及因登記而創設的權利，得移轉給繼承人，亦得限制的或無限制的移轉這些權利給其他人，（2）依據第一項所規定的權利，得全部或部份作為在本法適用範圍或部份適用範圍內專屬或非專屬的特許標的。被授權人（Lizenznehmer）違反授權之限制時，權利人得對其主張新型

⁷⁰ 參閱新型法第八條第四項第三句之規定，依本法規定享權利盡義務。

⁷¹ 所謂的雙重發明（Doppelerfindung），係指由二人或數人個別獨立的完成同一發明，而每個人均為真正的發明人，每個發明人皆可依據新型法第十三條第三項之規定取得發明權，尤其是新型權，發明人的申請的優先順序決定何人可獲得保護權，但先提出申請的發明人並未完全剝奪其他發明人的權利，若其他的發明人在申請時已經使用該發明時，依據新型法第十三條第三項準用專利法第十二條之規定仍保留其先使用權；在撤回第一個申請或被駁回時，其他的發明人仍得重新提出申請，以取得新型權。參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.136

權之侵害，(3) 權利移轉或授權，並不影響先前已經授予第三人之權利。

(一) 繼承 (Vererbung)

新型權得為繼承之標的，如果被繼承人已經將其權利授權 (Lizenz) 給第三人，繼承人當然亦受此一處分 (Verfügung) 的拘束，特別是由被繼承人授予的專屬授權與非專屬授權，均仍對繼承人繼續有效。繼承亦包括發明人的人格權在內，繼承人必須維護被繼承人的個人利益⁷²。

(二) 轉讓 (Übertragung)

由於發明人通常沒有自己的企業，以應用其自己的發明，因此發明人可以依據新型法藉轉讓其權利給其他人而使用其發明。轉讓之標的並非發明，而係其權利，故依據民法第 413 條與第 398 條以非要式的讓與契約 (formloser Abtretungsvertrag) 完成權利移轉。在新型簿上所為之變更登記 (Umschreibung)，僅具有程序法上的當事人適格效力 (Legitimationswirkung)，而非轉讓效力之必要要件⁷³。

可轉讓之客體係一發明在各個發展階段所可享有的權利，亦即不僅是新型權本身，而且包括新型申請權與新型登記請求權⁷⁴。轉讓新型登記請求權時，受讓人不僅取得申請人在私法上的地位，並且取得申請人在公法上的地位；受讓人並得繼續進行登記的程序與請求給與保護權。

新型申請權的轉讓，不僅賦與受讓人在發明上的利用權限，並且賦與申請新型的權利。因此受讓人有權以自己的姓名申請新型；若被

⁷² 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.188

⁷³ 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.189

⁷⁴ 參閱新型法第二十二條

無權利人拿去擅自申請發明時，受讓人得請求返還該新型申請權⁷⁵。

七、新型之消滅

新型權為有時間限制的權利，在其保護期限屆滿後原則上即消滅，但存在法定的消滅事由，新型權亦會在保護期限屆滿之前歸於消滅。期限屆滿與其他的消滅事由僅會向將來（ex nunc）發生效力，而無溯及之效力。新型權自消滅時起，任何人均得利用之，但原權利人於權利消滅前因受侵害而產生的請求權，並不受影響；由新型權派生的權利與負擔當然亦隨著保護權消滅。新型之消滅應登記於新型簿，惟此一登記僅有宣示的效力（deklaratorische Wirkung）⁷⁶。

（一）保護期限屆滿

新型最長可受十年的保護⁷⁷，原則上新型因完成登記享有三年的保護期限，但在繳納延長費用後可再延長三年，然後再繳納延長費可再延長兩次兩年的期限，因此總共可享有十年的保護期限⁷⁸。在新型的保護期限屆滿後，新型權即消滅。

依據新型法第二十三條第一項之規定，新型的保護期限始於申請日，但新型的保護效力（Schutzwirkung）始於登記⁷⁹，因此事實上新型的保護期限比法律所規定的保護期限短⁸⁰。

（二）未繳納年費或延展費用

申請新型時必須繳納年費，而為繼續維持新型必須繳納延展費⁸¹，

⁷⁵ 新型法第十三條第三項規定

⁷⁶ 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.202

⁷⁷ 1990 年 7 月 1 日生效的新法將原來八年保護期限延長為十年。

⁷⁸ 參閱新型法第二十三條第一項、第二項規定

⁷⁹ 參閱新型法第十一條

⁸⁰ 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.203

⁸¹ 年費與延長費的額度依據專利費用法（Patentgebührengesetz）之規定

未及時繳納費用時，新型權亦歸於消滅。事實上有許多權利人之發明獲利極為有限，根本無法及時支付延展費用，因此許多權利人對其新型並不會要求延展到最長的保護期限。

(三) 拋棄 (Verzicht)

依據新型法第二十三條第六項之規定，新型權人得以書面向專利商標局表示拋棄其權利。權利人書面的拋棄表示，會發生向將來消滅之效力。由於拋棄性質上為一意思表示 (Willenserklärung)，故亦適用民法關於意思表示之規定⁸²。

(四) 新型之塗銷

在申請的程序上，德國專利商標局並不作新型實質要件的審查，因此在完成形式要件審查並完成在新型登記簿的登記後，即存在新型權 (Gebrauchsmusterrecht)。雖然如此，只要不具備保護要件，任何人皆得聲請塗銷新型登記。

在不法剽取他人發明而取得新型登記之情形，因而受害的真正發明人得提出塗銷之聲請 (Löschungsantrag)，以期塗銷該新型。由於塗銷聲請人係為維護公共利益 (Interessen der Allgemeinheit)，因此不需舉證其具有權利保護之利益 (Rechtsschutzinteresse)⁸³。

如果有法定塗銷事由存在時，得向專利商標局聲請塗銷新型。有關新型之塗銷係由其新型部門 (Gebrauchsmusterabteilung) 負責之，由一位具有法律專業與兩位具有技術專業之人共同處理之。依據新型法第十五條第一項之規定，法定的塗銷事由為：

- 1) 欠缺新型法第一條至第三條的保護要件，
- 2) 與先前取得保護之專利或新型標的相同時，
- 3) 新型標的之範圍超出原先申請之內容之外。

⁸² 參閱 V. Ilzhöfer, 前揭書, Rn. 73

此外，新型法第十三條所規定的不法剽取（widerechtliche Entnahme）亦構成塗銷的事由，依據該條第二項之規定，新型的重要內容，未經同意而取用他人新型的說明書、圖示、模型、工具或設備、或其所使用的方法時，即構成違法的剽取。此時不僅剽取者不能對該真正有權之發明人主張權利，該被侵害之真正有權之發明人依新型法第十五條第二項之規定，尚得請求塗銷剽取者所取得之新型登記。惟此種情形，只有該被侵害之真正有權之發明人得請求塗銷之。

另外，在新型違反公共秩序或善良風俗時，德國專利商標局例外地得依職權塗銷該新型⁸⁴。

除上述事由之外，申請或程序的形式欠缺，並不構成塗銷事由。

若塗銷事由僅涉及新型的一部份時，依據新型法第十五條第三項之規定，可僅塗銷部份的新型。

依據新型法第十六條之規定，塗銷新型之聲請應向專利商標局以書面提出之，由專利商標局對於已經登記在新型登記簿的新型展開塗銷程序；提出聲請時，應依據專利費用法之規定繳納費用，未繳納費用時，視為未提出塗銷聲請。

在塗銷程序中，有一特別值得注意者，依據新型法第十七條第一項之規定，專利商標局應將塗銷之聲請通知新型權人，並要求新型權人應針對塗銷之聲請在一個月的期限內表示其意見，如果新型權人未在一個月內提出異議表示意見時，專利商標局應即逕行塗銷該新型。若新型權人提出異議，則應進行言詞審理⁸⁵，審理程序中得訊問證人及專家，專利商標局應以決定（Beschluss）對聲請作最後決定，此決定之結果可能是塗銷、部份塗銷、或駁回（Abweisung）。新型法第十七條第四項並規定，專利商標局必須確定利害關係人間的程序費用分擔，並準用專利法第六十二條第二項與第八十四條第二項第二句與第

⁸³ 參閱 V. Ilzhöfer, 前揭書, Rn. 72

⁸⁴ 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S. 208

三句規定。許多新型權人在無把握時，為避免費用之負擔，往往放棄異議，此種情形塗銷程序很快即會結束。

新型法第十八條規定，不服專利商標局的決定者，得向專利法院（Patentgericht）提出訴願（Beschwerde），而訴願必須在專利商標局之決定送達後一個月內向專利法院提起，在此一期限內必須依據專利費用法之規定繳納費用，未及時繳納費用時，視為未提起訴願。

專利商標局的塗銷決定具有溯及既往（ex tunc）的效力⁸⁶，即新型全部或部份自始不存在。通常塗銷決定僅有確認的效力（Feststellungswirkung），因不符合新型的實質保護要件時，完成登記的新型並不會發生新型權，塗銷決定並不是消滅已經存在的新型權，而是確認該新型權自始不存在，塗銷只是消滅因登記而創設的權利表象（Rechtsschein）。僅在不法剽取新型時，塗銷之決定才具有形成的效力（Gestaltungswirkung），藉由塗銷才使得新型溯及既往的絕對無效，在塗銷之前，依新型法第十三條第二項之規定，該新型只是對受害人不生效力，即僅為相對無效⁸⁷。

若新型已經因保護期限屆滿、未繳納延長費、或拋棄而消滅時，則不再進行塗銷程序；但是如果能夠證明有特別利益時，仍得聲請專利商標局確認新型的權利無效（Rechtsunwirksamkeit）⁸⁸。

為避免在塗銷程序與侵害訴訟的判決矛盾，有塗銷程序繫屬於專利商標局時，依據新型法第十九條之規定，如果有法律爭訟發生，而該爭訟之裁判以新型之存在為基礎，則訴訟法院（Prozessgericht）「得」暫停審理訴訟程序，直至塗銷程序終結為止；如果訴訟法院認為新型登記屬無效時，則「應」暫停審理，在此情形並非由訴訟法院自己宣告該新型無效，而是應等待塗銷程序的最後決定。

⁸⁵ 參閱新型專利法第十七條第三項規定

⁸⁶ 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.208; Ilzhöfer, 前揭書, Rn.72

⁸⁷ 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.208

⁸⁸ 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.208

在塗銷程序中，塗銷之聲請被「駁回」時，如果塗銷程序的當事人與侵害訴訟的當事人相同時，則訴訟法院受專利商標局或專利法院所作駁回決定之拘束，亦即必須肯認該新型登記之效力；反之，如果塗銷程序的當事人不同於侵害訴訟的當事人時，雖然專利商標局或專利法院駁回塗銷聲請，訴訟法院仍得否定新型之效力。新型在塗銷程序中被「塗銷」時，此一結果對於訴訟法院具有拘束力，因為塗銷使得新型溯及既往的消滅⁸⁹。

依德國專利商標局之統計，於 1997 年共有 206 件請求塗銷之聲請案，1998 年有 191 件。而 1997 年之新型申請案為 23,062 件，完成登記之案件有 19,500 件，1998 年之新型申請案為 22,541 件，完成登記之案件有 19,001 件，可見塗銷聲請案大約佔所有登記案件之百分之一。換言之，德國專利商標局只要就該百分之一的案件進行實體審查即可，其餘百分之九十九的案件並不須要進行實體審查，可以節省相當多之審查人力。

八、專利與新型之關係

(一) 兩者之關係

在德國同一技術發明不僅可受專利保護，如果亦符合新型保護之要件，亦可以同時取得新型之保護，特別是從新穎性與發明進步性的要件觀之，新型的要求比專利低，因此同一發明可能同時申請並取得專利與新型之保護，而造成雙重保護（Doppelschutz）⁹⁰之情形。依專利法第三條第二項之規定，一個先提出的新型申請並不會影響專利新穎性之判斷，只是發明人不得等到專利商標局公告新型的文件，才提出專利申請，否則會因不具備新穎性的要件，而無法獲得專利。

⁸⁹ 參閱 Hubmann/Götting,前揭書, S.208

⁹⁰ 參閱 Hubmann/Götting,前揭書, S.169

最適當的方法是發明人同時提出專利與新型之申請。雙重保護對發明人的好處，在於新型登記僅為形式審查，專利商標局並不審查實質的保護要件，而新型登記又比專利審查更便捷，因此發明人可更早獲得保護，通常只需約三至四個月之時間即可完成新型之登記，原比專利需要兩年至兩年半的審查時間快；此外，若發明雖然有足夠的發明程度以取得新型但卻不足以獲得專利保護時，發明人仍可獲得新型之保護，但其最長的保護期限僅為十年，只有專利的一半。

(二) 專利權與新型權競合

不只是同一發明人可就同一發明同時提出專利與新型之申請，不同之發明人亦可以就相同之發明，同時分別提出專利與新型之申請。此時兩者有可能分別取得專利權與新型權，為避免發生衝突之情況，且為避免雙重保護與發明人濫用申請的情形，故有必要釐清專利與新型間之關係。

1. 新型與專利分屬不同人，

(1) 新型申請在先，專利申請在後

同一發明有不同人分別先後提出新型與專利之申請時，如果新型案申請在先，甚至已經登記並公告，或者是新型申請人已經公開使用，則後來提出之專利申請，即會因為喪失新穎性，而無法取得專利權。

如果該技術未經公開使用，且於他人提出新型申請之後公告之前，即提出專利之申請，並不會影響專利新穎性之判斷而阻礙專利之給與，此時即有可能發生兩者皆取得權利保護之情形⁹¹。對於此種同一發明分別給與不同的人新型與專利時，應適用新型法第十四條之規定解決之，亦即如果專利申請在後，而他人以相

⁹¹ 參閱 Hubmann/Götting, 前揭書, S.170

同之發明申請新型權在先，則縱使取得專利權，雖然兩種權利同時存在，並由不同之人享有，然而未經新型權人之同意，專利權人仍不得行使其權利。

新型法第十四條之規定，僅以在後的專利申請會影響依據新型法第十一條所創設的新型權時為限，未經新型權人之同意，不得行使由此一專利取得的權利。而且只要申請在先之新型仍屬有效，未經新型權人之同意，專利權人即不得主張其專利。在新型保護屆滿前，若新型權人已經同意專利權人使用，嗣後取得專利者亦不得對已屆滿的新型權人主張其專利權⁹²。

(2)專利申請在先，新型申請在後

為避免雙重保護的情形，依據新型法第十五條第一項第二款之規定，新型之標的如果已經因先前的專利或新型申請而取得保護，則任何人對於申請在後而取得登記之新型權，均得請求塗銷之。此時應比較專利與新型的保護範圍，僅以專利標的與新型標的一致時為限，在專利標的之範圍內應塗銷新型⁹³。

2.新型與專利屬同一人，

(1)發明人主張先前之專利申請日

新型權的特性之一，係一新型有可能於提出專利申請之後，再為新型之申請，並主張以先前之專利申請日為申請日（*Abzweigung*）⁹⁴，即發明人得以其先前的專利申請為基礎，而提出新型之申請，並受到新型之保護。此為 1986 年修改新型法時所導入之新制度，以取代原先之「新型附帶登記」制度（*Gebrauchsmusterhilfsanmeldung*）⁹⁵，此一先前之制度，雖然容

⁹² 參閱 V.Ilzhöfer,前揭書, Rn.67

⁹³ 參閱 V.Ilzhöfer,前揭書, Rn.67

⁹⁴ 參閱 V.Ilzhöfer,前揭書, Rn.70

⁹⁵ 所謂「新型輔助登記」制度，係於 1968 年修改新型法時所新增之制度，惟於 1986 年被廢止，

許發明人於申請專利時，得同時附帶地提出新型之申請，惟需等到專利申請完成後，始得為新型之登記；而新制則使得在專利申請中之發明，亦可以申請新型登記，而先取得新型權之保護。

依據新型法第五條之規定，申請德國、歐洲、或對德國有效之國際專利的申請人，於提出專利之申請後，得對於同一之發明⁹⁶提出新型之申請，並主張以先提出之專利申請日為新型之申請日。此一主張，應於專利申請完成後或於異議程序（Einspruchsverfahren）終結的月底後兩個月內為之，但最遲應於專利申請日後十年內為之。倘為此主張，則該新型的保護期限可以回溯自先前的專利申請日起算。若申請人已經依規定表示欲以先前之專利申請日為新型之申請日，專利商標局應要求申請人在催告送達後的兩個月內，說明卷宗卷號（Aktzeichen）與申請日（Anmeldetag），並提出專利申請之副本（Abschrift）；若未及時說明，則喪失於申請時主張先前申請日之權利。

申請新型而為此主張者，其仍屬一獨立之新型申請案。而且此種主張並不會造成新型申請公告的延宕，專利商標局於受理此種申請案後即立即開始處理新型之申請。對於新型申請利用給與專利程序之情形，並不以專利申請與新型申請兩者在文字上完全一致為前提，只要在內容上一致時申請人即可利用此一制度⁹⁷。惟發明人必須明瞭，若不符合專利之保護要件，往往也不會符合新型的保護要件，尤其是在發明欠缺新穎性的情形，在這種情形即使是已經登記新型，仍不會產生保護效果⁹⁸。

依此方法而為之申請（Abzweigung）有利有弊，其法律效果主要有二⁹⁹：

就此請參閱 Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 1997, § 4 Rdnr.17

⁹⁶ 新型法第五條原本是規定「同一之標的」，然而於一九九〇年修改成「同一之發明」。

⁹⁷ 參閱 R.Kraßer,前揭文, GRUR 1993, S.228

⁹⁸ 參閱 Hubmann/Götting,前揭書, S.170

⁹⁹ 參閱 Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 1997, § 6 Rdnr.9f.

一、具有優先性：於申請新型時得以先前之專利申請日為新型之申請日，因此相對於他人相同發明之申請新型具有優先性，而且如果先前專利申請時主張優先權，則新型申請亦得主張該優先權（新型法第五條第一項第二句）。新型保護要件之判斷，即以此被主張之較早之申請日為基準日。

二、保護期間縮短：因為新型之保護期間是自申請日起算，而主張雙重申請時，係以較早之專利申請日為申請日，是以保護期間之起算會提早，而使真正能享有之保護期間縮短。

(2)發明人主張國內優先權

1986年德國新型法修訂時，採取專利法的國內優先權（*innere Priorität*）的制度¹⁰⁰。依新型法第六條之規定，專利或新型之申請人，於申請日後十二個月內，得就同一發明申請新型並主張優先權；於主張優先權後，原先之申請案如果是新型申請案即會被視為撤回，以避免同一申請案被重複處理；但是如果原先之申請案是專利申請案，則無此問題，而不被視為撤回。在德國專利法第四十條中亦有類似之國內優先權規定，即專利或新型之申請人，於申請日後十二個月內，得就同一發明申請專利並主張優先權，於主張優先權後，原先之申請案如果是專利申請案即會被視為撤回，但是如果原先之申請案是新型申請案，則不被視為撤回。

主張國內優先權，以不超出平均之專業人士自前一申請之全部文件（包括請求範圍、說明書、圖式等）所能得出之範圍為限。

第五章 歐盟之新型制度發展情形

為提升歐洲產業之競爭力，並使研究與發展之成果能被充分利

¹⁰⁰ 參閱 R.Kraßer,, Wirksamkeitsvoraussetzungen der Inanspruchnahme des Anmeldetags einer Patentanmeldung für eine spätere Gebrauchsmusteranmeldung （Abzweigung）, GRUR 1993, S.226

用，同時為避免不同會員國間不同之保護制度對歐盟內部市場之運作造成不利之影響，歐盟乃積極對各會員國不同之產業財產權規範加以整合。同時，就中小企業而言，如何能提升歐盟中小企業創新能力，並使其能對市場之需求有更為迅速之因應能力，亦為提升歐洲產業競爭力時所必須考慮之重點。為提升中小企業之競爭能力，其中相當重要之一環，就是如何對中小企業之研究與創新的成果，在發明專利制度之外，提供一個費用較為低廉且較容易而快速就能得到保護之機制。

歐盟執委會認為實用新型正足以彌補發明專利之缺失，如果能整合並強化各國不一致之實用新型制度，將有助於中小企業在歐洲之發展（註¹⁰¹）。因此歐盟執委會經過數年之準備，於1997年12月14日向歐洲議會與理事會提出一份整合各會員國實用新型保護規範之指令建議案（Proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model¹⁰²）。

歐盟執委會所提出之實用新型指令建議案，除一方面擴大保護之範圍（亦即受保護者不僅是物品之發明而已，方法發明亦可成為受實用新型保護之對象，但化學品與醫藥品及其方法之發明、生物以及電腦程式，以及發明專利所不保護者，均不得成為實用新型之保護客體），另一方面則對於實用新型採取形式審查，只對其形式要件是否具備加以審查，對於是否具備新穎性或發明高度，均不予以審查，而是在嗣後如有人請求宣告無效時，才就其實體保護要件加以審查。另外，根據該指令草案，實用新型之保護期間為六年，可延長兩次每次各兩年，最長為十年。該指令草案尚規定十二個月之國際優先權與國內優

101 目前有實用新型保護之歐盟國家，保護標準並不一致，就發明高度而言，有些國家（如比利時、法國）要求之發明高度與發明專利相同，有些國家（如西班牙、希臘、義大利）所要求之發明高度就較低；就新穎性而言，有些國家（如西班牙）只要在國內具有新穎性即可，有些國家（如德國、葡萄牙）則必須在全世界具有新穎性。正因為各國制度有如此巨大之差異性，使得歐洲企業到自己本國以外之國家去申請實用新型保護之比例相當低，就此見前述建議案之說明即可知。

102 該指令建議案之內容見 http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/dat/1997/en_597PC0691.html。事實上早在1995年，歐盟即已經就實用新型之整合發表過一份綠皮書，經過各國以及產業界之廣泛討論後，已經取得相當高之共識。

先權、採取歐盟內權利耗盡原則。至於實用新型與專利間之關係，該指令草案明文容許兩者同時並存，亦即發明人可以同時申請專利與實用新型之保護，但要求會員國規定，一旦專利被核准並公告，則實用新型即失其效力，或者採取適當之規範，使權利人於受侵害時，不得根據兩種權利先後起訴請求之。

雖然目前各歐盟會員國之實用新型制度並不一致，有些國家仍然採取實體審查制，如西班牙、葡萄牙，甚至有些國家並無實用新型制度，如英國、瑞典、盧森堡，然而一旦該指令正式生效後，所有會員國均必須在一定期間內¹⁰³調整或新增其本國之制度，以資配合。

採取形式審查之實用新型具有下列幾項特徵與重要性¹⁰⁴，這些對於歐盟整合各國實用新型制度有決定性之影響：

1. 快速且容易取得保護：由於一般發明專利從申請到取得所需要之時間從兩年到四年不等，耗時甚久，而實用新型若只採形式審查，大約只需要六個月的時間，不僅對企業而言可以迅速取得保護以避免被仿冒，且能強化其競爭地位，特別是中小企業，以及生產性材料或消費性產品之事業，其通常是於市場上銷售後依據消費者之反應而改善其品質。而且迅速取得之保護也增加其發明之經濟價值，權利人不僅可以自行實施，也可以授權他人實施。
2. 保護要件較寬：相對於發明專利要求較高之發明高度以及絕對新穎性，實用新型所要求之發明高度與新穎性均較低，其要件較容易滿足，發明程度較低之技術亦可以獲得一定之保護，對大型企業以及中小企業之研發而言，均是相當重要之保障。
3. 費用較為低廉：由於只採取形式審查，對於發明高度與新穎性原則上並不加以審查，相對於發明專利，所需要之費用當然就比較低，此對於為避免被仿冒而經常需要大量申請實用新型保護之事業，以及對於難以預期經濟效益之發明，有其重要性。特別是對於中小企業而言，由於其欠缺足夠之

¹⁰³ 根據指令草案之要求，其期限為 1999 年 12 月 31 日。然而由於迄今該草案尚未正式通過，因此該期限勢必會延後。

市場資訊，對於新產品之行銷風險難以估算，較低廉之申請費用，自是對其較為有利。

4. 於取得專利前可以取得暫時保護：如果一項發明同時具備發明專利與實用新型之保護要件，則實用新型可以為其於漫長之專利審查階段，提供一個暫時性之保護。由於有些歐盟國家對於發明專利新穎性與發明高度之審查極為謹慎，需要較長之審查期間，如果在此段期間內有實用新型制度能以較快之登記程序取得保護，對於申請人而言，在保護上將會比較周延。

第六章 中國大陸及香港新型專利制度之研究

一、中國大陸實用新型專利制度

(一) 中國大陸實用新型專利施行概況

中國大陸專利法的特點之一是「三法合一」，即把發明、實用新型、外觀設計作為專利保護的三種客體，僅由一部專利法來規範，此項作法與日本、南韓有明顯不同，卻與我國作法相同。中國大陸專利法第二條規範專利的客體，條文規定：「本法所稱的「發明創造」是指發明、實用新型和外觀設計。」

中國大陸專利學者認為，專利法自 1985 年 4 月 1 日起施行以來，已得到長足的進展，其中實用新型專利受到大陸公眾的普遍重視，按 99% 的實用新型專利申請來自大陸國內，其申請量與核准量居首位，自 1985 年 4 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日，國家知識產權局專利局總共受理專利申請案 995746 件，其中發明專利申請 275065 件，實用新型專利申請 525319 件，外觀設計專利申請 195362 件，實用新型專利申請的總量占三種專利申請總量的 52.76%。

¹⁰⁴ 見註102指令建議案，第二章，邊碼 29 以下。

表九、中國大陸專利申請案件統計表

1985.4.1-1999.12.31 專利申請案件		
發明	275065 件	27.62%
實用新型	525319 件	52.76%
外觀設計	195362 件	19.62%
合計	995746 件	

註：2000 年 1 月 11 日中國大陸專利申請案已超過 100 萬件

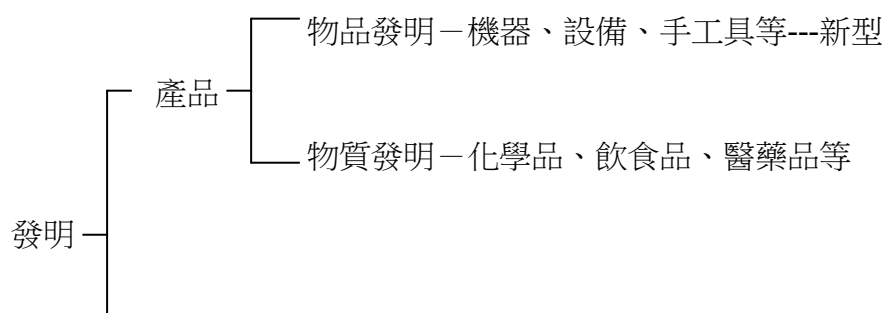
此間，經審查總共核准專利權 531038 件，其中發明專利權 48444 件，實用新型專利權 345107 件，外觀設計專利權 137487 件，實用新型專利占全部核准案的 64.99%，儘管實用新型專利有「魚龍混雜」的情況存在，但是，從總體上看，它對於鼓勵發明創造、促進科技進步與經濟發展，產生了不可低估的作用¹⁰⁵。

(二) 實用新型專利之保護對象

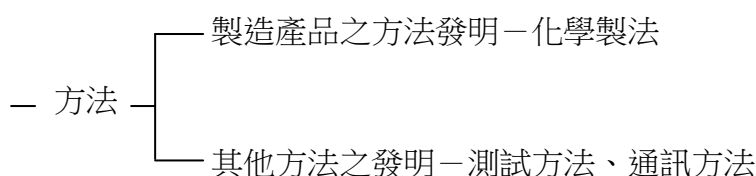
世界上施行實用新型專利制度之國家或地區，對於其保護對象的規定，大體上可分成下列三類：

- (一)保護有關產品的形狀、構造之技術發明；
- (二)保護一切有關產品之技術發明；
- (三)保護一切技術發明

大多數施行實用新型專利制度之國家與地區，其有關實用新型專利的保護對象實際上就是發明專利保護對象的一部分，請參照下表¹⁰⁶：



¹⁰⁵ 趙春山，實用新型（專利）制度的國際發展趨勢概論，中國知識產權報第 8 期總第 60 期（2000 年 1 月 28 日）第二版



中國大陸專利局（現改為國家知識產權局）公告第二十七號(1989年 12 月 21 日)規定不予實用新型專利之對象包括下列(一)~(八)項：

- (一) 各種方法、產品的用途；
- (二) 無確定形狀的產品，如氣態、液態、粉末狀、顆粒狀的物質或材料；
- (三) 單純材料替換的產品，以及不同工藝生產的同樣形狀、構造的產品；
- (四) 不可移動的建築物；
- (五) 僅以平面圖案（花紋）設計為特徵的產品，如棋、牌等；
- (六) 由兩台或兩台以上的儀器或設備組成的系統，如電話網路系統、上下水系統(供水、排水系統)、採暖系統、樓房通風空調系統、數據處理系統、軋鋼機、連鑄機等；
- (七) 單純的線路，如純電路、電路方框圖、氣動線路圖、液壓線路圖、邏輯方框圖、工作流程圖、平面配置圖以及實質上僅具有電功能的基本電子電路產品(如放大器、觸發器等)；
- (八) 直接作用於人體的電、磁、光、聲、放射或其結合的醫療器具。

由此可知，中國大陸目前實用新型之保護對象採行前述「保護有關產品的形狀、構造之技術發明」，亦即早期德國的作法與我國現行專利法第九十七條「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」相近¹⁰⁷。

在中國大陸，實用新型與發明都是利用自然規律（自然法則）提出的技術解決方案，它們有許多共通之處，例如：均要求具備專利性（專利要件），申請專利時均需提交申請書、權利要求書（claims）、

¹⁰⁶ 陳逸南，大陸專利法解讀（台北，月旦出版社，1995 年 3 月），第 23 頁

¹⁰⁷ 陳逸南，大陸專利法解讀（台北，月旦出版社，1995 年 3 月），第 23-24 頁

說明書及摘要等。但兩者也有些差異¹⁰⁸：

- (一) 發明的保護範圍比實用新型寬：發明包括了產品發明及方法發明，而實用新型只限於具有一定形狀或構造的產品，無固定形狀或結構的產品、方法、工藝程序等可以申請發明，但不能申請實用新型。
- (二) 創造性（進步性）上，實用新型的要求較發明低：與申請日以前已有技術（先前技術，**prior art**）相比，發明必須具有「突出的」實質性特點和「顯著的」進步，而實用新型只要求具有實質性特點和進步。
- (三) 在專利申請文件中，對附圖（圖式）的要求不同：申請發明時，根據申請對象不同，附圖不一定要提交，而申請實用新型必須提交附圖。
- (四) 專利申請的審查流程不同：發明要經過先行公開、實質審查，而實用新型不需要經過實質審查，只要初步審查通過即可授予權利。

再者，外觀設計與實用新型的區別如下¹⁰⁹：

- (一) 創造之目的不同：外觀設計是從產品的形狀能夠產生美感之目的出發而創造的；實用新型是從產品的形狀能夠解決某一技術問題出發而創造的。
- (二) 創造之部位不同：外觀設計僅是將產品作為一個載體，在其外表面上作出獨特的新設計；實用新型是對產品本身作出技術解決方案，該方案既可涉及產品的外形和外部結構，也可以涉及產品的內部結構。
- (三) 要求的效果不同：外觀設計是關於產品形狀、圖案和色彩的裝飾性設計，不考慮技術因素，不產生技術效果，要求的是美感效果；實用新型對產品的形狀或構造所作出的技術方案，都必須具有功能性

¹⁰⁸ 翁賢明主編，專利的取得與保護（上海復旦大學出版社，1997年5月）第30-33頁

¹⁰⁹ 翁賢明主編，專利的取得與保護（上海復旦大學出版社，1997年5月）第30-33頁

作用、產生技術效果。

(三) 實用新型專利申請之審查制度

目前對於實用新型專利申請案，世界各國採行之審查方式不盡相同，可分成下列各種：

- (一) 檢索審查制
- (二) 實質審查制
- (三) 形式審查制或初步審查制
- (四) 其他形式

對實用新型專利申請採行形式審查或初步審查形式者，尚有一些「輔助程式」，例如德國、俄羅斯聯邦可以依據任何有關當事人，包括實用新型申請人或權利人以及第三人的請求，在任何時候對實用新型申請或已獲得專利權者提供檢索報告；法國及荷蘭規定，實用新型權利人在控告他人侵權時，必須提出專利局出具的檢索報告。

日本 1994 年起，對實用新案申請由「實質審查」改採「形式審查」¹¹⁰，在授予權利後，如實用新型權利人(含專用實施權人)在控訴他人侵權時，必須提出特許廳出具有關該實用新型案之新穎性及創造性之「技術評價書」；如果在侵權訴訟中，實用新型權利人敗訴，原則上應賠償被告的損失，除非實用新型權利人能夠證明，自己對實用新型權利的有效性已經做了充分的研究，包括特許廳所出具的技術評價書對該實用新型的權利之評價是「非否定性的」；或者自己在控訴他人侵權的問題上沒有過失，已經做到了相當謹慎地行使訴權。

(四) 中國大陸「初步審查制度」之利弊分析

中國大陸對實用新型之審查程序與發明案不同，不經過實質審

¹¹⁰ 小林昭寬，改正特許・實用新案法の運用指針等について，特許廳 No.172（1993. Nov）第 46-53 頁

查，只要初步審查即授與專利權，初步審查包括：

1. 對申請人提交的申請文件和其他文件的格式是否符合規定。
2. 申請對象是否為產品的形狀、構造或其結合。
3. 是否有同樣發明創造申請在先已獲得專利。
4. 是否為二個以上申請人就同樣發明創造申請專利，而本申請案之申請日在後者。
5. 說明書、附圖、權利要求（**clam**）之撰寫是否符合規定。
6. 申請單一性是否符合規定。
7. 申請案是否違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益。

前述 1~7 項中，除第 3、4 項外，其他均與日本形式審查項目相同。

在中國大陸，對於實用新型專利保護對象的「創造性」（進步性），比對於發明專利保護對象的創造性高度的要求來得低，此項實用新型專利制度特別適合於保護那些「短、平、快」而又頗具商業價值的小發明，一開始施行專利制度，對實用新型專利申請不採行「實質審查」，由實質面觀之，初步審查制度產生了不少問題¹¹¹。

（一）專利穩定性較差，被撤銷和無效宣告的專利案件多，因此，法院在訴訟中停止審理，等待專利局複審委員會再次確認其法律效力後重新審理就成理所當然了。

（二）大量「假冒偽劣」專利被核准權利，用來打擊競爭對手，擾亂市場，例如抄襲國外專利或早已公知公用的產品申請專利；濫用專利權，向生產相同產品的競爭對手提起侵權訴訟，迫使競爭對手分散精力，用來應付訴訟；這種濫用專利權的方法對於專利權人來說有利無弊，因為，如果競爭對手提出專利無效，且獲得成功，依據目前的中國大陸法律，也不會對專利權人採取任何處罰或賠償措施。但如果競爭對手不能成功地宣告其專利無效，則必將面臨侵權賠償。

¹¹¹ 李佳銘，案例引發的思考—對實用新型和外觀設計初審授權程序的建議，中國知識產權報第

- (三) 由於濫用專利權的存在，使原本吃過虧的被告認為，與其被動挨打，不如主動出擊，將原本不具有新穎性的實用新型也申請專利，進一步擾亂了專利技術市場。
- (四) 由於「魚龍混雜」，使得在保護具有專利性的實用新型也會因撤銷或無效宣告而中止訴訟程序，延長了訴訟期限，削弱了專利保護的力度。
- (五) 由於良莠不分，使公眾對於專利制度產生誤解，「專利無用論」充斥坊間，此將不利於專利制度之發展。

依中國大陸專利法第一條揭示立法目的，為了保護發明創造專利權，鼓勵發明創造專利權，發明創造的推廣應用，促進科學技術的發展，適應社會主義現代建設的需要。據此，申請專利的根本目的是為了得到專利保護，如果申請的專利能夠非常容易、快捷地授予權利，但爾後專利不能得到有力的保護，那這種專利制度就需改善，因為專利申請人不是想儘快得到一張漂亮的專利證書，而是要得到切實、快速的保護，現行實用新型專利申請之初步審查制有改進之必要。

(五) 中國大陸專利學者之改進意見

有人認為¹¹²，從總體上看，目前對實用新型專利申請採行「初步審查制度」是符合當前所需，因為如果改為每一件實用新型專利申請均進行「檢索審查」，恐將超出現有專利審查人力之負荷，且與當前對實用新型專利申請之審查越來越簡化之國際發展趨勢不符。但為了解決前述之弊端，可設立「後續程序」，即規定，實用新型專利權人在控告他人侵權時，受理案件的人民法院或專利管理機關可以要求實用新型專利權人提出由指定機構所作的「檢索評價報告」。

在此所稱「檢索評價報告」是由實用新型專利權人向指定的機構提出檢索評價請求並繳費，其後，由指定的機構針對訴訟所涉及的實

18 期總第 70 期（2000 年 3 月 15 日）第二版

¹¹² 趙春山，實用新型（專利）制度的國際發展趨勢概論，中國知識產權報第 8 期總第 60 期（2000 年 1 月 28 日）第二版

用新型進行檢索、逐一評價其權利要求(claims)的專利性，然後提出「檢索評價報告」，但是，不發審查意見通知書或補正通知書，且所作出的結論也不直接影響該實用新型專利權的有效性。

另有人認為¹¹³，將實用新型專利申請分成兩類，其一為經過實質審查的，另一類是未經過實質審查的。實質審查程序由申請人在申請時提出，對要求實質審查的，專利局收取相應的審查費用，進行實體審查，符合專利要件者授予專利，如此「請求審查制度」具有下列優點：

- (一) 對專利局來說，根據申請人的要求進行審查，目的明確，審查所需的支出可以透過收取實質審查費來彌補。
- (二) 對申請人來說，賦予其最初的選擇權，如果的確希望得到專利保護，可以將以後用於專利無效答辯的費用先用於請求實質審查，可說防患於未然。對於僅想得到專利證書唬人的申請人，不申請實質審查，則其專利效力就差了很多。
- (三) 透過「請求審查制度」可以增強實用新型專利之穩定性，有利地保護了具有專利性的實用新型專利，以及防止濫用專利權，減少擾亂市場情況之發生。

按中國大陸二〇〇〇年八月二十五日通過專利法第二次修正（自二〇〇〇年七月一日起施行）第四十條規定，實用新型和外觀設計申請經初步審查沒有發現駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予實用新型專利權或者外觀設計專利權的決定，發給相應的專利證書，同時予以登記和公告。實用新型專利權和外觀設計專利權自公告之日起生效。

換言之，在實用新型專利申請案件快速成長之際，維持現況採行「初步審查制度」，可以減輕審查人力之負荷，至於不當專利之核發，導致專利權濫用問題，由無效宣告程序來把關了。

¹¹³ 李佳銘，案例引發的思考—對實用新型和外觀設計初審授權程序的建議，中國知識產權報第

(六) 中國大陸現行實用新型專利申請實務

1. 保護對象

依大陸專利法第二條規定，本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。在專利法實施細則第二條規定，專利法所稱的實用新型，指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。實用新型相當於我國「新型」專利，只適用於產品，必須是具有一定形狀、構造的產品。形狀是指由外部能夠觀察到產品之確定的空間形態，例如六角形扳手。構造即結構，一般係指組成元件或零組件之連結或結合，例如折疊傘具，在此所指構造是指從外表能看到，在定義中「其結合」一詞，係指產品與產品的結合，例如螺絲和螺帽等。在一九八九年十二月二十一日大陸專利局公告第二十七條規定不予實用新型之對象包括下列 1~8 項。(參照前述)

2. 先申請原則

大陸專利法第九條規定，兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。而在判斷「最先申請之人」以申請日或優先權日為準，所謂申請日指專利局收到申請文件之日，如果文件是郵寄的，則以寄出的郵戳日為申請日。如有主張優先權者，則以優先權日為準。至於分案(分割)申請是以原案之申請日作為分案申請日；補送附圖(圖式)的申請案則以補送附圖之日為申請日。

至於兩個以上的申請人在同一日分別就同樣的發明創造申請專利的，應當在收到專利局的通知後自行確定申請人(實施細則第十二條第二項)，此意味著判斷申請之先後以申請日為準。

專利局只對協商確定之人授予專利權。如果協商意見不一致，或有一個拒絕協商時，則對任何一方均不授予專利權，而在實務上，協商結果為共同申請，或由一人申請並取得專利權，而由其對其他申請人授予不需使用費和不得撤銷的專利許可(授權)。

3.專利權的歸屬

依大陸專利法第六條規定，執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質條件所完成的職務發明創造，申請專利的權利屬於該單位；申請被批准後，該單位為專利權人。非職務發明創造，申請專利的權利屬於發明人或設計人。申請被批准後，該發明人或者設計人為專利權人。舊有規定，在大陸專利權有「持有」與「所有」之區分，在此次專利權第二次修正被廢棄了。依大陸專利法第二次修正案，已把「持有」與「所有」之區分廢棄¹¹⁴。

4.分案申請(申請單一性)

在大陸，發明、實用新型及外觀設計均有單一性(unity)及分案申請，相當我們所稱「各別申請」或「分割案」。採行單一性原則之主要目的為了便於大陸專利局對於申請案之管理和檢索、審查等。有關單一性是一項程序條件，而不是實質性條件，因此如果不符合單一性要求之專利申請案，被授予專利權以後，不能以欠缺單一性為理由，要求行政撤銷專利權或要求宣告該專利權無效。

依大陸專利法第三十一條第一項規定，一件發明或者實用新型專利申請應當限於一項發明或者實用新型。屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，可以作為一件申請提出。有關發明或實用新型之單一性進一步在同法實施細則第三十五

¹¹⁴ 按中國知識產權報 2000 年 9 月 1 日第二版指出，專利法第二次修正，取消全民所有制單位對專利權「持有」的規定，依修正後專利法規定，「國有企事業單位」作為市場經濟的主體，在申

條規定，可以作為一件專利申請提出的屬於「一個總的發明構思」的兩項以上的發明或者實用新型，應當在技術上相互關聯，包含一個或者多個相同或者相應的「特定技術特徵」，其中特定技術特徵是指每一項發明或者實用新型作為整體考慮，對現有技術作出貢獻的技術特徵。而在考慮是否符合單一性要求時，應當以權利要求的內容為準，但說明書及附圖可用來解釋權利要求。

再者，在屬於一個總的發明構思之條件下，符合同法實施細則第三十五條第一項規定的兩項以上發明專利申請的權利要求，可以是下列各項之一：

- 1.不能包括在一項權利要求內的兩項以上產品或者方法的同類獨立權利要求。
- 2.產品和專用於製造該產品的方法的獨立權利要求。
- 3.產品和該產品的用途的獨立權利要求。
- 4.產品、專用於製造該產品的方法和該產品的用途的獨立權利要求。
- 5.產品、專用於製造該產品的方法和為實施該方法而專門設計的設備的獨立權利請求。
- 6.方法和為實施該方法而專門設計的設備的獨立權利要求。

符合實施細則第三十五條第一項規定的兩項以上實用新型專利申請的權利要求，可以是不能包括在一項權利要求內的兩項以上產品的獨立權利要求。

在實務上，考慮發明之單一性，主要是考慮申請案之獨立權利要求是否有單一性。如果各個獨立權利要求滿足單一性的要求，如此從屬於該獨立權利要求之權利要求與該獨立權利要求之間不存在缺乏單一性的問題。

又一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型或者外觀設計

的，申請人可以在專利局發出授予專利權的通知前，向專利局提出分案申請。

5.申請實用新型專利之文件

台灣地區人民到大陸申請專利，自然人(個人)部分可以透過在大陸專利局登記公告的國內專利代理機關，至於法人部分，應委託國務院以及國務院授權專利局指定的專利代理機構(即涉外專利代理機構)辦理。

依大陸專利法第二十六條第一項規定，申請實用新型專利的，應當提交請求書、說明書及其摘要和權利要求書等文件。亦即向專利局申請專利和辦理各項手續，必須以書面形式為之，由於申請文件為專利的基礎文件，且具有重要的法律意義，因此在形式上與內容上之要求，在專利法及其實施細則有明文規定。又申請專利的，應當向大陸專利局提交申請文件一式兩份。

有關請求書應當寫明實用新型的名稱、發明人或者設計人的姓名，申請姓名或者名稱、地址，以及其他事項(專利法第二十六條第二項)。又同法實施細則第十七條規定在請求書中的其他事項是指：

- 1.申請人的國籍。
- 2.申請人是企業或者其他組織的，其總部所在的國家。
- 3.申請人委託專利代理機構的，應當註明的有關事項。
- 4.要求優先權的，應當註明的有關事項。
- 5.申請人或者專利代理機構的簽字或者蓋章。
- 6.申請文件清單。
- 7.附加文件清單。
- 8.其他需要註明的有關事項。

再者，如果申請人委託專利代理機構向專利局申請專利和辦理其他專利事務的，應當同時提交委託書，寫明委託權限。申請人有兩個以上而未委託專利代理機構的，應當指定一人為代表人。

依專利法第二十六條第三項規定，說明書應當對實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準；必要的時候，應當有附圖。摘要應當簡要說明實用新型的技術要點。權利要求應當以說明書為依據，說明要求專利保護的範圍。

在同法實施細則第十八條規定，實用新型專利申請的說明書，應當按照下列方式和順序撰寫：

- 1.實用新型的名稱，該名稱應當與請求書的名稱一致。
- 2.實用新型所屬技術領域。
- 3.就申請人所知，寫明對實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術，並且引證反映這些背景技術的文件。
- 4.實用新型的目的。
- 5.寫明要求保護的實用新型的技術方案，使所屬技術領域的技術人員能夠理解，並且能夠達到發明和實用新型的目的。
- 6.實用新型與背景技術相比所具有的有益的效果。
- 7.有附圖的，應當有圖面(圖式)說明。
- 8.詳細描述申請人認為實現實用新型的最好方式，在適當的情況下，應當與例說明；有附圖的，應當對照附圖。

同法實施細則第十九條規定附圖之記載事項，按規定，實用新型的幾幅附圖可以繪在一張圖紙上，附圖應當按照「圖 1、圖 2、……」順序編號排列。附圖的大小及清晰度，應當保證在該圖縮小到三分之二時，仍能清楚地分辨出圖中的各個細節。實用

新型說明書未提及的標記不得在附圖中出現，附圖中未現的附圖標記不得在說明書文字部分提及。申請文件中表示同一組成部分的附圖標記應當一致。附圖中除必需的詞語外，不應當含有其他註釋。

至於權利要求書(相當我們所稱申請專利範圍)以說明書為依據，在同法實施細則第二十條至二十三條有詳細規定。其中第二十條規定權利要求書應當說明實用新型的技術特徵，清楚並簡要地表達請求保護的範圍。權利要求書有幾項權利要求的，應當用阿拉伯數字順序編號。權利要求書中使用的科技術語應當與說明書中使用的科技術語一致，可以有化學式或者數學式，但不得有插圖。除有絕對必要的外，不得使用「如說明書……部分所述」或者「如圖……所示」的用語。權利要求中的技術特徵可以引用說明書附圖中相應的標記，該標記應當放在相應的技術特徵後面，並置於括號內，以利於理解權利要求。附圖標記不得解釋為對權利要求的限制。依第二十一條規定，權利要求書應當有獨立權利要求，也可有從屬權利要求。獨立權利要求應當從整體上反映實用新型的技術方案，記載為達到實用新型目的的必要技術特徵。從屬權利要求應當用要求保護的附加技術特徵，對引用的權利作進一步的限定。

依第二十二條規定，實用新型的獨立權利要求應當包括前序部分和特徵部分，按照下列規定撰寫：

- 1.前序部分：寫明實用新型要求保護的主題名稱和實用新型主題與現有技術共有的必要技術特徵。
- 2.特徵部分：使用「其特徵是……」或者類似的簡明語言，寫明實用新型區別於現有技術的技術特徵。這些特徵和前序部分寫明的特徵合在一起，限定實用新型要求保護的範圍。

實用新型的性質不適合用前款方式表達的，獨立權利要求可

用其他方式撰寫。一項實用新型應當只有一個獨立權利要求，並寫在同一實用新型的從屬權利要求之前。

依第二十三條規定，實用新型的從屬權利要求應當包括引用部分和限定部分，按照下列規定撰寫：

- 1.引用部分：寫明引用的權利要求的編號及其主題名稱。
- 2.限定部分：寫明實用新型附加的技術特徵。

引用一項或者兩項以上其他權利要求的從屬權利要求，只能引用在前的權利要求。引用兩項以上權利要求的多項從屬權利要求，不得作為另一項多項從屬權利要求的基礎。

以上有關權利要求書之規定，大體上與專利合作條約(PCT)相近，獨立權利要求相當於我們所謂「獨立項」，從屬權利要求相當於我們所謂「附屬項」，又附屬項允許「詳述式」與「附加式」二種方式，亦與國際上通用方式相近。

6.申請日之取得

大陸專利法第二十八條規定國務院專利行政部門收到專利申請文件之日為申請日。如果申請文件是郵寄的，以寄出的郵戳日為申請的。在採行「先申請原則」之國家，如有兩個以上的申請人分別就同樣的主題申請專利，假設其他條件均相同，即根據申請日來確定申請之先後，專利權授予最先申請的人。又確定申請專利之發明創造是否合乎新穎性及創造性等專利要件，以申請日為基準。

至於申請日之取得，依同法實施細則第三十九條規定，專利局收到實用新型專利申請的請求書、說明書(實用新型必須包括附圖)和權利要求書，或者外觀設計專利申請的請求書和外觀設計的圖片或者照片後，應當明確申請日、給予申請號，並且通知申請人。

(七) 國際優先權與國內優先權制度

在大陸專利法第二十九條第一項規定，申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。在實務上稱作「外國優先權」，或稱「國際優先權」，主要依照保護工業財產權巴黎公約所規定優先權原則。亦即申請人在一個締約國(會員國)提出第一次專利申請後，可以在一定期間內就相同主題向其他締約國申請專利時，在後的申請被看為是在第一次申請的申請日提出的。

申請人在大陸享有優先權之條件，大體上與巴黎公約規定相同。申請人的第一次申請必須是在依照大陸專利法有權享受優先權的國家提出，亦即優先權主體的申請人，可以是巴黎公約各締約國的國民，也可以是在各締約國設有住所或設有真實之工商業廠號的巴黎公約以外各國的國民(此即巴黎公約第三條準國民待遇原則)，這樣的申請人在巴黎公約締約國提出第一次專利申請後，可以在大陸提出第二申請，並主張優先權。

同時，作為優先權基礎的在先申請案必須是相同主題的第一次申請，例如就發明或實用新型案而言，在此所謂「相同主題」，是指一項實用新型專利申請的技術領域、目的、技術方案和其以期的效果相同。

再者，第一次申請必須是正規的申請，亦即是以確定在有關國家提出申請日期的任何申請，而不問其結果如何，因此在第一次申請被撤回、放棄或被駁回時，優先權主張仍然存在；而且在外國提出第一次申請的人與在大陸提出第二次申請人應當相同，所謂同一個申請人包括申請人的繼承人和權利受讓人在內。尤為重要的是，在大陸的第二次申請必須在優先權期間內提出。如申請人要求多項(複數)優先權時，該申請的優先權期間從最早的優先權日起算(參照同法實施細則第

三十三條第一項)。

在實務上，優先權主張是一種獨立的權利，係根據第一次申請產生的，但是不從屬於該申請案，不論作為優先權基礎的第一次申請是否移轉，優先權主張可以單獨移轉給權利繼受人，因此該申請可以仍屬於原申請人或移轉給第三人。

但是，申請人在不是巴黎公約締約國提出的先申請案不認為是第一次申請。例如，巴黎公約締約國國民在巴黎公約以外的國家(非締約國)提出第一次申請，爾後又在締約國的一個國家提出一件「在後申請」，並以第一次申請為依據要求優先權，是不可以的；換言之，只有後一申請才能作為向其他締約國提出後來申請的優先權依據。

優先權的效力主要是給申請人後來在優先權期間屆滿前，在大陸提出的相同主題的第二次申請案在法律上最有優先的地位，亦即，此項「在後申請」的申請日猶如第一次申請之申請日。在優先權期間內第三人就相同主題提出另一申請案，不能使「在後申請」且主張優先權者無效。又在優先權期間內，與第一次申請主題相同之被公布或利用亦不會使「在後申請」且主張優先權者無效。

依大陸專利法第二十九條第二項規定，申請人自實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。又同法實施細則第三十三條第二項規定，申請要求本國優先權的，如果在先申請是發明專利，可以就相同主題提出實用新型專利申請。如果在先申請是實用新型，可以就相同主題提出實用新型或者發明專利申請。但是，提出後一申請時，在先申請有下列情形之一的，不得作為要求本國優先權的基礎：

- (一)已經要求過外國或者本國優先權的。
- (二)已經被批准授予專利權的。
- (三)屬於按照規定提出的分案申請的。

由此可知，本國優先權制度僅限於實用新型專利申請，而並不適用於外觀設計專利申請案。利用此項作法，讓申請人就發明與實用新型專利申請可以在優先權期限(期間)內相互轉換，不過此種優先權期限內，發明與實用新型之相互轉換是單向的，即發明可以轉換為實用新型，實用新型也可轉換為發明。但就具體的申請案而言，實用新型轉換為發明後，不能再轉換為實用新型，否則，勢必延長優先權的期限，又發明(或實用新型)專利申請案轉換成實用新型(或發明)後，原來的實用新型專利申請，無論是正在審查或已公布、公告，均被視為撤回(參照同法實施細則第三十三條第三項)。在此情況下，前申請案之內容已被吸收在後申請案中，其法律效果與專利申請案被駁回或放棄者不同，在此轉換只是在先申請案被視為撤回，但它的內容則保留於後一申請案中，其他任何人不能無償使用。

表十、發明、實用新型、外觀設計競合處理表

在先申請案	要求優先權的在後申請案
發明	發明或者實用新型
實用新型	實用新型或者發明
外觀設計	不適用

又在本國優先權制度內，在先申請案與要求優先權的在後申請之間亦有「相同主題」的問題，在此所謂「相同主題」，是指一項發明或者實用新型專利申請的技術領域、目的、技術方案和其預期的效果相同。

本國優先權的效力與外國(國際)優先權的效力相同。即申請人的首次申請案在大陸提出後，在優先權期限內又向專利局就相同主題的發明或者實用新型提出專利申請，則在進行實質審查時，將該在後申請案看作是在該首次申請案的申請日所提出；亦即在優先權期間(該首次申請日與其在後申請日之間)，不會因為其他人提出了相同主題的申請，或者公布、利用該相同主題的技術內容而使該專利申請(後案)喪失新穎性。反之，由於本國優先權效力的存在，該專利申請將使得在

優先權期間，由其他人提出的相同主題的發明或者實用新型專利申請喪失新穎性。

大陸有關優先權主張之規定，大體上與專利合作條約(PCT)相近，至於要如何主張優先權呢？依大陸專利法第三十條規定，申請人要求優先權的，應當在申請的時候提出書面聲明，並且在三個月內提交第一次提出的專利申請文件的副本；未提出書面聲明或者逾期未提交專利申請文件副本的，視為未要求優先權。又同法實施細則第三十二條規定，申請人依照專利法第三十條的規定辦理要求優先權手續的，應當在書面聲明中寫明第一次提出的專利申請(以下稱在先申請)的申請日、申請號和受理該申請的國家；書面聲明未寫在先申請的申請日和受理該申請的國家，視為未提出聲明。

要求外國優先權的，申請人提交的在先申請文件副本應當經該國受理機關證明；要求本國優先權的，申請人提交的在先申請文件副本應當由專利局製作。同法實施細則第三十四條規定，在中國沒有經常居所或者營業所的申請人，申請專利或者要求外國優先權的，專利局認為必要時，可以要求其提供下列文件：

- (一) 國籍證明。
- (二) 申請人是企業或者其他組織的，其營業所或者總部所在地的證明文件。
- (三) 外國人、外國企業、外國其他組織的所屬國，承認中國公民和單位可以按照該國國民的同等條件，在該國享有專利權、優先權和其他與專利有關的權利證明文件。

(八) 中國大陸實用新型之專利要件及審查、複審、上訴

有關實用新型專利申請之初步審查包括兩大部分，其一為審查專利申請文件，包括請求書、說明書、附圖、權利要求書、摘要等之形式及撰寫是否合乎規定，委託專利代理機構之委託書內容及適格問題，申請費繳交等，如有優先權主張，是否申請時已有聲明及提交優

先權文件；另有主張不喪新穎性之寬限期者，是否申請時已有聲明及提交證明文件；如個人申請專利之主題明顯不屬「非職務發明創造」者，申請人所在單位是否出具「非職務發明創造」之證明文件。

第二部分為審查先申請原則及其是否有明顯的實質性缺陷，包括下列 1~5 項。

1. 申請主題是否明顯不屬大陸專利法及其實施細則所稱之實用新型；
2. 申請主題是否明顯違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益；
3. 申請主題是否明顯屬於不授予專利權的範圍。
4. 申請案是否明顯不符合實用新型單一性之規定；
5. 申請人如對申請文件之修改是否明顯超出原來說明書及權利要求書記載的範圍。

在發明、實用新型方面，依大陸專利法第二十二條第一項規定，授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。此在專利實務上稱為專利三要件，有人稱為新穎性、進步性(非顯而易見性)和產業上利用性，而且三種要件必須同時具備，才屬合法。不過，實用新型專利申請在授予專利權之前是不作實質專利要件之審查，只在有人提出撤銷專利權或宣告專利權無效的請求時，才作實質(要件)審查，此與發明申請案不同。

有關新穎性方面，依大陸專利法第二十二條第二項規定，新穎性，是指在申請日前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過，在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發明發者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。亦即，一項發明或實用新型，如果是「現有技術」(Prior art)中沒有的，即是有新穎性，而「現有

技術」係指人們對於該等技術是屬公開、公眾可以得悉的技術知識。而判斷新穎性的時間以「申請日」(或優先權日)為準，此與「先發明原則」(以發明日判斷新穎性)不同。而公開方式包括出版物公開(其包括國內及國外)，使用公開(僅限國內)，以及其他方式的公開，例如口頭公開，展覽會展示等。

有關「實用性」，在大陸專利法第二十二條第四項規定，實用性是指發明或者實用新型能夠製造或者使用，並且能夠產生積極效果。申請專利的發明或實用新型必須能在實際中應用。所謂「應用」係指申請專利之產品或其零組件，必須能夠製造，如果申請方法或其一部分，該方法必須能夠使用。又應用指在產業上應用，且達到產業的規模，產業包括工業、礦業、農業、林業、水產業、畜牧業、運輸業及交通業等，大體上與我國相近。

實際上，發明專利申請案具有「實用性」要件後，才進行「新穎性」審查，而所謂「同樣的發明或者實用新型」係指技術領域、目的及預期效果相同，技術解決手段為實質相同者而言，亦即，技術領域和目的不相同，技術解決手段不相同以及預期效果不相同的「現有技術」(發明或實用新型)不能用來判斷新穎性的；而且在新穎性判斷以申請案之權利要求的技術內容，必須將每項權利要求的內容作為一個整體與現有技術進行比對分析。而且進行比對分析時採行「單獨比對」方式，亦即將申請案之權利要求與現有技術每一件單獨比對，而不能將兩個以上現有技術結合起來與一項權利要求比對，此與判斷「創造性」的比對方式有些不同，值得注意。

至於喪失新穎性之例外，在大陸專利法第二十四條規定，申請專利的發明創造在申請日以前六個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：

(一) 在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的。

(二) 在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的。

(三) 他人未經申請人同意而洩露其內容的。

有關「創造性」在大陸專利法第二十二條第三項規定，創造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發明有突出的實質特點和顯著的進步，該實用新型有實質性特點和進步。此項要件之規定在發明與實用新型之規定有所不同，亦即發明專利要求創造性比較高，此項規定與日本作法相同。

表十一、發明與實用新型創造高度比較表

發明	「突出的」實質性特點	「顯著的」進步
實用新型	實質性特點	進步

實用新型專利申請經過前述初步審查後沒有發現駁回理由者，專利局應當作出授予專利權的決定，依同法實施細則第五十四條規定，專利局發出授予專利權的通知後，申請人應當自收到通知之日起二個月內辦理登記手續。申請人按期辦理登記手續的，專利局應當授予專利權，頒發專利證書，並予以公告。專利權自頒發專利證書之日起生效。（依新法第四十條後段規定，實用新型專利權自公告之日起生效。）期滿未辦理登記手續的，視為放棄取得專利權的權利。

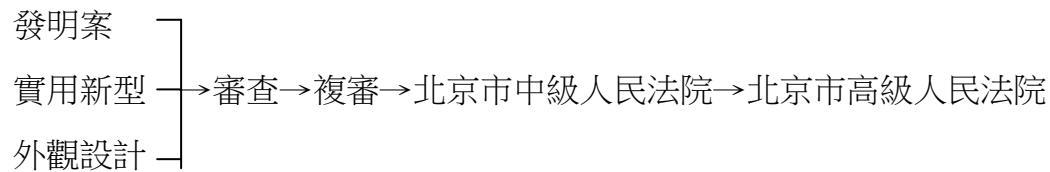
依大陸舊專利法第四十三條規定，對專利局駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內，向專利局複審委員會請求複審，專利複審委員會複審後，作出決定，並通知專利申請人，實用新型專利申請經複審即為終審。

實用新案→審查(專利局)→複審(專利局複審委員會終審)

新修正大陸專利法第四十一條規定，國務院專利行政部門設立專利複審委員會。專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服的（包括發明、實用新型、外觀設計），可以自收到通知之日起三個月內，向專利複審委員會請求複審。專利複審委員會複審後，作出決定，並通知專利申請人。

專利申請人對專利複審委員會的複審決定不服的，可以自收到通

知之日起三個月內向人民法院起訴。



(九) 無效宣告制度

中國大陸為使專利權早日確定，將發明、實用新型與外觀設計之行政撤銷制度予以廢棄，原按此次專利法修正已刪除第四十一條、四十二條、四十四條及第五十條第四項等，二〇〇一年七月一日起施行。

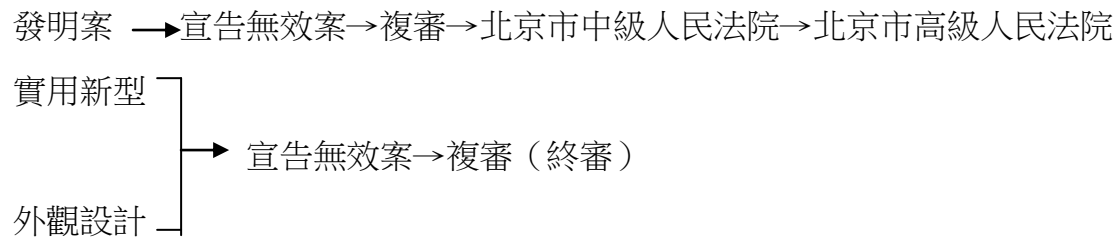
依大陸專利法第四十五條規定，自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起滿六個月後，任何單位或者個人認為專利權的授予不符合本法有關規定的，都可以請求專利複審委員會宣告該專利權無效。在此所指「任何單位或個人」解釋上包括專利權人本身在內。

而可以請求專利權無效宣告之理由，依同法實施細則等六十六條第二項規定為被授予專利權的發明創造不符專利法第二十二條、二十三條、第二十六條第三款、第四款、第三十三條或者本細則第二條、第十二條第一款的規定的，或者屬於專利法第五條、第二十五條的規定的，或者依照專利法第九條規定不能取得專利權的。此包括專利三要件、說明書、權利要求書、申請的修改、發明創造之定義、先申請原則、違反公共利益、不予專利權的主題等，而宣告專利權無效的請求，可謂涉及該專利權的全部或專利權之一部分；部分無效，可以是專利權中一個或幾個權利要求無效或是只是縮小其一權利要求的保護範圍。至於發明單一性之欠缺不能作為宣告該專利權無效的理由。

依同法第四十六條規定，專利複審委員會對宣告專利權無效的請求應當及時審查和作出決定，並通知請求人和專利權人。宣告專利權無效的決定，由國務院專利行政部門登記和公告。一般在無效宣告程序中，專利複審委員會僅就已授予專利權的權利要求進行有效或無效

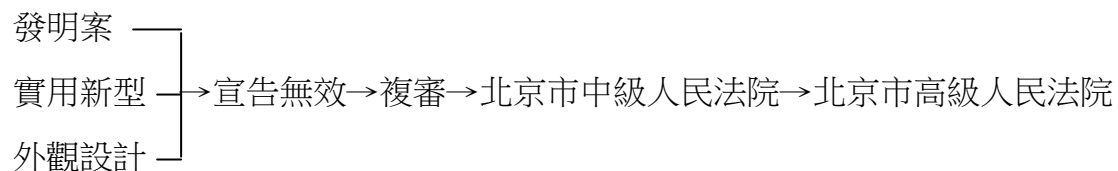
的審查，且就無效宣告請求人所提理由進行審查，請求人對其主張負有舉證責任。如對一項專利權分別提出了幾個無效宣告請求時，專利複審委員會將盡可能合併審查。對在已提出的撤銷專利權請求尚未作出決定前又請求宣告無效的，或無效宣告請求已作出的決定，又以同一的事實和理由請求無效宣告，專利複審委員會不予受理，此即「一事不再理」之原則。又，專利權無效宣告請求書中未說明所依的事實和理由或者所提出的理由不符合本實施細則第六十六條第二項規定的，專利複審委員會不予受理。

但是舊法規定實用新型或外觀設計案與發明案不同，專利複審委員會對宣告實用新型和外觀設計專利權無效的請求所作出的決定為終局決定。在專利法此次修正已予刪除了。舊法作法如下：



被宣告無效的專利權視為自始即不存在，同時無效宣告的效力有「對世的效力」，亦即不僅在當事人之間發生效力，亦及於一般第三人。

中國大陸此次專利法修正，將第四十五條無效宣告程序的啟動時間改為「自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，都可以請求專利複審委員會宣告該專利權失效」。又第四十九條第二項改為「對專利複審委員會宣告專利權無效或者維持專利權的決定不服的，可以在收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。人民法院應當通知無效宣告護求程序的對方當事人。實用新型、外觀設計與發明專利之無效宣告案採行一致處理程序。



(十) 實用新型專利權效力

1. 專利權期間

依大陸專利法第四十二條規定，發明專利權的期限為二十年，實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為十年，均自申請日起計算。不過在此「申請日」作為計算專利權期限(間)之起算點，並不表示專利權自申請日起即得到保護，依同法實施細則第五十四條規定，專利權自頒發專利證書之日起生效。(新法改為自公告之日起生效)。

如果專利權人享有國際優先權者，其專利權期間自其實際在大陸提出申請專利之日起算，按同法實施細則第九條第一項規定，除專利法第二十八條和第四十五條（修正後第四十二條）的規定外，專利法所稱申請日，有優先權的，指優先權日。至於專利權人享有本國優先權者，由於作為優先權主張基礎之先申請案，自其「在後申請案」提出之日即為視為撤回，當然其專利權期間自「在後申請案」之申請日起算。

2. 專利權終止與復權

依照大陸專利法第四十四條第一項規定，有下列情形之一的，專利權在期限屆滿前終止：

1. 沒有按照規定繳納年費的。
2. 專利權人以書面聲明放棄其專利權的。

專利權期限(間)屆滿，專利權也當然終止(消滅)。在終止前，由於不繳納年費的情形，專利權終止，係指年費應當繳納的期限屆滿之日終止，而不是指寬限期(六個月)屆滿之日，而在放棄(拋棄)專利權的情形，係指專利權人放棄專利權的聲明到達大陸專利局之日，該聲明到達專利局之日就認為生效。專利權無人繼承，無人繳納年費，專利權被終止，屬於第 1 類。

依同法第四十四條第二項規定，「專利權的終止，由國務院專利行政部門登記和公告」。專利權終止經登記和公告後，有關發明創造即成為「公共財」，任何人均可自由使用。而專利權終止沒有追溯的效力。

而為了維持專利權之有效性，依大陸專利法第四十三條規定，「專利權人當自被授予專利權的當年開始繳納年費」。亦即申請人辦理登記手續時，應當繳納專利登記費和授予專利權當年的年費。授予專利權當年已繳納申請維時費的，不再繳納當年的年費。

費。期滿未繳納費用的，視為未辦登記手續。以後的年費應當在前一年度期滿前一個月內以繳。(大陸專利法實施細則第八十七條)。

又同細則第八十八條規定，申請人或者專利權人未按時繳納申請維持費或者授予專利權當年以後的年費，或者繳納的數額不足的，專利局應當通知申請人自應當繳納申請維持費或者年費期滿之日起六個月內(稱為寬限期)補繳，同時繳納金額為申請維持費或年費的二五%的滯納金；期滿未繳納的，自應當繳納申請維持費或者年費期滿日起，其申請被視為撤回或者專利權終止。

在此所謂「寬限期」為自應當繳納年費期滿之日起六個月內，給予專利權人補救機會，如果耽誤了此項寬限期，不論有無正當的理由，已經終止的專利權就不能再請求恢復。(參照同法實施細則第七條第五款)，不過當事人因不可抗拒的事由而耽誤專利法或者本細則規定的期限或者專利局指定的期限，造成其權利喪失的，自障礙消除之日起二個月內，但是最遲自期限屆滿之日起二年內，可以向專利局說明理由並附具有關證明文件，請求恢復其權利。(參照同法實施細則第七條第一項)，耽誤年費「寬限期」，可以補救，可以請求恢復其權利(復權)。

3.專利權效力與限制

專利權之效力包括積極性效力及消極性效力，前者係指專利權人自己利用該發明創造及轉讓或許可(授權)第三人利用該發明創造；後者係排除他人利用獲有專利權保護的發明創造。依大陸專利法第十一條第一項規定，發明和實用新型專利權被授予後，除法律另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的的製造、使用、許諾銷售及銷售其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售依照核專利方法直接獲得的產品。

而有關「製造」、「使用」及「銷售」(販賣)之意義，大體上與保護智慧財產權組織(WIPO)相同，亦與我國相近。又同法第十一條第三項規定，專利權被授予後，除法律另有規定的以外，專利權人有權阻止他人未經專利權人許可，為上兩項(第一項及第二項)所述用途進口其專利產品或者進口依照其專利方法直接獲得的產品，此即所謂「進口權」，而進口係指將專利產品或包含專利產品的物品，以及依照專利方法直接獲得的產品，越過邊界進入中國大陸而言。進口的產品是否在大陸發生侵權問題，進口者尤須注意與賣方訂立契約時，賣方應保證銷售產品在大陸不發生專利侵權糾紛。

依大陸專利法第六十三條第一項規定，有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：

- 1.專利權人製造、進口或者經專利權人許可製造、進口的產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出後，使用、許諾銷售或者銷售該產品的。
- 2.在專利申請日前已經製造相同產品，使用相同方法或者已經作法製造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的。
- 3.臨時通過中國領土、領水、領空的外國運輸工具，依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照互惠原則，為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的。
- 4.專為科學研究和實驗而使用有關專利的。

其中第 1 項為專利權耗盡後第三人的行為，第 2 項為先使用權人的實施行為，第 3 項為過境的外國交通工具上使用專利的行為，第 4 項為「非為生產經營目的」使用有關專利，此等均為不侵權情形，在大部分國家的專利法有類似規定，例如我國專利法第五十七條。前述第 2 項先使用權有其特色，亦即，在專利申請

日(或優先權日)以前，如果其他人已經在製造相同產品，使用相同方法，或已經作好製造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續「製造」或「使用」的行為不視為侵權行為，此為「先使用權」(先用權)之概念。

中國大陸此次專利法修正將第六十二條第二項改為「為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，能證明其產品的來源的，不承擔賠償責任。

依中國知識產權報 2000 年 9 月 22 日第 2 版指出，修正後的專利法第六十二條第二項是有以下幾層含義：

其一，如果行為人為生產經營目的使用或者銷售侵權產品，並且其知道該產品是侵權產品的，應當承擔侵權責任。

其二，行為人不知道是侵權產品而使用或者銷售該產品的，如果能證明其產品的合法來源，則不承擔賠償責任，但應當承擔停止侵害的責任。因此，如果銷售者尚有部分侵權產品未銷售出去，則不得繼續銷售、使用者則不能繼續使用。當然，證明產品來源合法的責任由使用者或者銷售者承擔。至於「合法來源」並不是指該產品是合法產品，而是指該產品的來源渠道是合法的，而不是通過走私等非法渠道獲得的。

其三，行為人不知道是侵權產品而使用或者銷售該產品，但其不能證明其產品的合法來源，或者不願意提供其產品來源的，則應當承擔賠償責任和其他侵權責任。

由以上所述可以大致上理解「侵權行為」、「侵權責任」、「賠償責任」之關係。

4. 配合TRIPS增列「許諾實施」

再者，中國大陸為了配合世界貿易組織(WTO)之「與貿易有

關之智慧財產權協定」(TRIPS)之要求，在專利法第十一條有關專利權效力增加「許諾實施」(offering for sale)亦即製造、使用、「許諾銷售」、銷售與進口等均為專利權效力所及。

大陸專利學者認為英文「offering for sale」在專利法上之代表意義與合同法(契約法)不盡相同。按合同法的理論，要約(offer)內容至少應包括兩個方面，第一，訂立合同的願望，第二，所要訂立合同的主要條款。在要約提出後，在要約規定的時間內，要約人便負有一定的義務，主要表現在(1)要約人不得反悔；(2)要約人有與接受要約的對象簽定合同的義務，否則給被要約人造成損失的，應承擔賠償責任。

各國專利法中所述的「offering for sale」具有更為廣泛的含義，是指明確表示提供某種產品的意願，包括進行廣告、為出售而展示，列入拍賣清單等行為，這些行為在合同法中只屬於「要約邀請」的範圍，尚不足以構成法律意義上的「要約」，但是在專利法中卻屬於「offering for sale」(許諾銷售)的行為，受到法律的禁止，因此「許諾銷售」與「銷售要約」是不同的概念。依「offering」的日常含義，有人建議將它表達為「提供銷售」或「為銷售而提供」，但是「提供」(supply)容易與在專利法間接侵權行為之「supply」(提供)混淆，因此，大陸專利法修正草案將「offering for sale」以「許諾銷售」表達。

我國「與貿易有關之智慧財產權協定」第二十八條之中譯文為「要約販賣」類似前述大陸不採行之「銷售要約」、「提供銷售」、「為銷售而提供」，再者「許諾銷售」乍看之下，是一個怪異的新用詞。

(十一) 實用新型專利侵權與訴訟實務

大陸專利法第五十六條規定，發明或實用新型專利權的保護範圍

以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求，與折衷說相近。

在中國大陸，未經專利權人許可(授權)，實施其專利的行為，除法律另有規定外，就構成侵犯該專利權的行為，而所謂實施專利的行為，例如實用新型專利權而言，係指製造、使用、銷售或進口該產品。新法增加「許諾銷售」(參照前述)。

以上此等實施行為要構成侵犯專利權，尚必須符合下列條件：

- (一) 實施行為必須發生在授予專利權，頒發專利證書之後。(新法為公告日之後)
- (二) 實施行為必須是在大陸專利法適用的地區內發生。
- (三) 實施行為必須與專利權保護範圍內的產品或方法有關。

大陸專利法第五十七條第一項規定，「未經專利權人許可，實施其專利即侵犯其專利權，引起糾紛的，由當事人協商解決；不願協商或者協商不成的，專利權人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時，認定侵權行為成立的，可以責令侵權人立即停止侵權行為，當事人不服的，可以自收到處理通知之日起十五日內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴；侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的，管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的管理專利工作的部門應當事人的請求，可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解；調解不成的，當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。」又同條第二項規定，「專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的，製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明；涉及實用新型專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告。」值得注意，大陸並未採行如同日本或南韓之「技術評價書」制度，而以「檢索報告」，其法律效力如何，未明。

依 2000 年 9 月 29 日中國知識產權報第 2 版報導，此項增列規定旨在維護公眾利益，防止實用新型專利權人過於輕率地提起侵權訴訟，尤其是防止某些專利權人利用惡意申請獲得的實用新型專利權並妨礙他人正常的生產、經營活動，是否要求專利權人出具檢索報告，由受理侵權糾紛的人民法院或者管理專利工作的部門決定；該檢索報告只能由國務院專利行政部門作出；當然其具體程序需要在專利法實施細則或者有關規定中予以明定；

又要求國務院專利行政部門作出檢索報告的請求，只能由專利權人自己提出，不能由受理侵權糾紛的法院或者管理專利工作的部門向國務院專利行政部門提出；當然，檢索報告到底在侵權糾紛的處理中具有什麼效力，法院或者管理專利工作的部門在收到檢索報告後是否應當中止侵權糾紛的處理，檢索報告與無效宣告結論不一致情況下如何處理等問題，專利法沒有規定，有待專利法實施細則予以明定。

又大陸新修正專利法第六十條規定，「侵犯專利權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定；被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。」第六十一條規定，「專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。人民法院處理前款申請，適用《中華人民共和國民事訴訟法》第九十三條至第九十六條和第九十九條的規定。第六十二條第一項規定，「侵犯專利權的訴訟時效為二年，自專利權人或者利害關係人得知或者應當得知侵權行為之日起算。」

對侵犯專利權的行為，侵權人應當按照權利人的實際損失或者侵權人的非法所得予以賠償。權利人的實際損失和侵權人的非法所得不能確定的，由人民法院或者專利管理機關根據侵權行為的社會影響、侵權手段和情節、侵權時和範圍、侵權人的主觀過錯程度確定五十萬

元人民幣以下的賠償額。

又第六十一條亦作修正，有關專利權的民事訴訟時效，自專利局公告授予專利權之日起或者自專利權權利人或者利害關係人得知之日起計算，兩個日期以後者為準。

(十二) 假冒他人專利與冒充專利

1. 假冒他人專利

依大陸舊專利法第六十三條第一項規定，假冒他人專利的，依照本法第六十條的規定處理；情節嚴重的，對直接責任人員比照刑法第一百二十七條的規定追究刑事責任。在此所謂「假冒他人專利」係指在與專利產品相同的產品上，或在該產品的包裝上，加上他人的專利標示與專利號碼，使人認為該產品是該他人的專利產品，此種「假冒他人專利」必須符合下列條件：

1. 該產品必須是侵犯他人專利權的產品。
2. 該產品必須標明他人的專利標示與專利號碼。

假冒他人專利是侵犯專利權的行為，其民事制裁包括停止侵權行為，賠償損失，消除影響及賠禮道歉等。在假冒他人專利，有可能以假充真，以「次級品」充當良品，不僅損害專利權人的專利產品信譽，同時也損及消費者的利益，擾亂了市場的秩序，具有社會危害性。又構成本罪的主觀方面只能是故意的，過失行為不構成本罪，又本罪的主體是對假冒他人專利行為負有直接責任的人員，例如企業的經理、廠長、設計人員以及個體工商業者，根據大陸專利法第六十三條第一項及刑法第一百二十七條規定，處三年以下有期徒刑、拘役或罰金。在追究刑事責任後，專利權人仍可追究侵權人的民事責任。

中國大陸此次專利法修正，將第五十八條規定如下，「假冒

他人專利的，除依法承擔民事責任外，由管理專利工作的部門責令改正並予公告，沒收違法所得，可以併處違法所得三倍以下的罰款，沒有違法所得的，可以處五萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。在此所謂「構成犯罪的，依法追究刑事責任」可按大陸刑法（一九九七年十月一日起施行）規定了「假冒專利罪」。

2.冒充專利(專利偽標)

大陸專利法第五十七條規定，「以非專利產品冒充專利產品、以非專利方法冒充專利方法的，由管理專利工作的部門責令改正並予公告，可以處五萬元以下的罰款。」一般冒充專利之情形包括下列 1 至 3 項：

1.在非專利產品或其包裝、說明書中標明是專利產品，或在不是依專利方法直接獲得的產品或其包裝、說明書中標明該產品是依專利方式所獲得，有時加上捏造的專利號碼；

2.在報刊、電視、廣播等傳播媒體上作廣告，將其非專利產品或不是依專利方法直接獲得的產品稱為專利產品或依專利方法直接獲得的產品，有時加上捏造的專利號碼。

3.在技術移轉時，將其製造產品的技術謊稱是製造專利產品的技術，或謊稱其製造產品的方法是專利方法時加上捏造的專利號碼。

依同法實施細則第七十八條規定，對將非專利產品冒充專利產要的或者將非專利方法冒充專利方法的，專利管理機關可以視情節，責令停止冒充行為，消除影響，並處以一千元至五萬元（人民幣）或者非法所得額一至三倍的罰款。

在此所謂「消除影響」，係指要求專利侵權人藉由新聞媒體發表澄清聲明，以恢復專利權人的信譽。由於冒充專利行為，侵

權產品損害了專利產品在消費市場之信譽，例如仿製品之質量低劣，且充斥市場，消費者誤認專利產品之質量也如此低劣，或侵權人冒用專利權人的名義，損害了專利權人的信譽。因此需要予以消除影響。此項作法類似「道歉啟事」。

當事人如果對於專利管理機關的處罰決定不服時，可按照行政訴訟法第十一條第一項第(1)款之規定，向人民法院提起行政訴訟，並以專利管理機關為被告。

再者，冒充專利的詐騙行為如屬情節嚴重構成「詐騙罪」的，應當追究刑事責任，依大陸刑法第一百五十一條規定，「盜竊、詐騙」、搶奪公私財物數額較大的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。如果冒充專利未構成詐騙罪者，僅以行政處罪處理即可。

(十三) 中國大陸專利刑罰之發展近況

中國大陸於二〇〇〇年八月二十五日修正通過專利法（自二〇〇一年七月一日起施行），其中第五十七條第一項規範「一般專利侵權行為」，負擔民事賠償責任。其規定如下：「未經專利權人許可，實施其專利即侵犯其專利權，引起糾紛的，由當事人協商解決；不願協商或者協商不成的，專利權人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門（按即舊法所指專利管理機關）處理。（司法救濟與行政查處並行）。管理專利工作的部門處理時，認定侵權行為成立的，可以責令侵權人立即停止侵權行為，當事人不服的，可以自收到處理通知之日起十五日內依照【中華人民共和國行政訴訟法】向人民法院起訴；侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的，管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的管理專利工作的部門應當事人的請求，可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解；調解不成的，當事人可以依照【中華人民共和國民事訴訟法】向人民法院起訴。」

中國大陸新專利法第五十八條規範「假冒他人專利」，按「假冒他人專利」係指在其與專利產品相同的產品上，或在該產品的包裝上，加上他人的專利標示與專利號碼，使人認為該產品是該他人的專利產品；亦即，該產品不僅是侵犯他人專利權的產品，而且還標明他人的專利標示與專利號碼；在假冒專利時，該專利必須仍然是有效的專利。其規定如下，「假冒他人專利的，除依法承擔民事責任外，由管理專利工作的部門責令改正並予公告，沒收違法所得，可以並處違法所得三倍以下的罰款，沒有違法所得的，可以處五萬元（按指人民幣）以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。」

在中國大陸新專利法第五十八條所指假冒他人專利構成犯罪的，依法追究刑事責任，係指依中國大陸刑法（一九九七年十月一日起施行）第二百一十六條規定，假冒他人專利，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或單處罰金。（假冒專利罪）。

中國大陸新專利法第五十九條規定「冒充專利（專利偽標）」，例如在非專利產品或其包裝、設明書中標明是專利產品，或在不是依專利方法直接獲得的產品或其包裝、設明書中標明該產品是依專利辦法所獲得，有時加上捏造的專利號碼。其規定如下，「以非專利產品冒充專利產品，以非專利方法冒充專利方法的，由管理專利工作的部門責令改正並予公告，可以處五萬元（按指人民幣）以下的罰款。」

在中國大陸。「冒充專利行為」與「假冒他人專利行為（假冒專利罪）」不同，因為「假冒專利罪」係特指假冒他人專利的行為，以一項有效的專利權之存在為產生「假冒專利罪」的基礎，因此「冒充專利行為」不受刑法制裁。

假冒他人專利的行為，即在與專利產品類似的仿冒產品或其包裝上加上他人的專利標的或專利號碼，冒充他人的專利產品，以假充真，此為大陸新刑法第二百一十六條所規範；而非法利用（實施）他人專利，即未經專利權人許可，實施其專利即侵犯其專利權，而在產品或

其包裝上不標明是專利產品，從而不構成「假冒專利罪」，由此可知「假冒專利罪」不包括一般專利侵權行為。

依大陸專利學者看法¹¹⁵，關於假冒專利罪的構成要件，具體概括為：單位或個人故意違反專利法規，謊稱自己已獲得某項發明創造的專利權，而該專利權事實上為他人享有，從而侵犯他人專利權和中國大陸的專利管理制度，破壞社會主義市場經濟秩序，情節嚴重，即法人違法所得在十萬元（人民幣）以上，個人違法所得在二萬元（人民幣）以上，或造成國家、公民財產或人身重大損害的行為。

茲列表比較如下：

表十二、中國大陸專利侵害行為責任比較(一)

侵犯專利權行為	情節不嚴重	情節嚴重
侵犯排他性實施權（一般專利侵權行為）	民事責任	民事責任
冒充專利的行為	民事責任	民事責任
假冒他人專利行為	民事責任	民事責任及刑事責任

表十三、中國大陸專利侵害行為責任比較(二)

	行政罰	民事責任	刑罰
一般專利侵權行為	無	有	無
冒充專利	有	無	無
假冒他人專利	有	有	情節嚴重者構成「假冒專利罪」

(十四) 結語

目前國際實用新型專利制度之發展趨勢可以歸納為下列幾點：

(一)施行實用新型專利制度的國家與地區越來越多。

(二)實用新型專利的保護對象的範圍越來越寬。

(三)對實用新型專利申請的審查程序越來越簡化，而有些國家另設「輔助程序」，例如檢索報告、技術評價書之製作與提供等。

在上述第(二)項，迄今中國大陸仍然採取保留態度，因為曾有人

¹¹⁵ 新刑法與知識產權犯罪，西苑出版社，P.117

建議取消中國大陸專利局第二十七號公告的規定，以及對專利法實施細則第二條第二項作出較為寬鬆的解釋，但是未被國家知識產權局修法部門採納，大概是擔心，將實用新型的保護對象放得過寬，將導致實用新型申請案過多、浮濫，不利於發明專利申請與實用新型專利申請之平衡發展。

至於上述第(三)項，此次大陸專利法修正草案，將行政撤銷程序廢棄，且在專利法第六十條增列「如果專利權是實用新型專利，人民法院或者專利管理機關可要求專利權人出具由專利局作出的檢索報告」，以及將實用新型專利申請或無效宣告之專利局複審委員會「終審」改為可上訴北京市中級人民法院及北京市高級人民法院，也是一項突破性作法。

目前，TRIPS 是知識產權（智財權）領域中，涉及面最廣的國際性協議，在許多國家或地區都已建立了實用新型保護制度，為何 TRIPS 未提及實用新型呢？追其原因乃由於實用新型保護對於跨國公司來說，並不十分重要，以一九九八年中國大陸受理 51,397 件實用新型案，外國申請佔 177 件（僅佔 0.3%）而已。此為 TRIPS 談判時，工業化國家忽略了實用新型部分，看重發明專利之實際利益。

在中國大陸，有另一派說法，TRIPS 所指專利僅為發明專利，並不涉及新型專利，因此，中國大陸實用新型的規定，可以不受 TRIPS 的約束，不必討論與之接軌（調和化）的問題，此與中國大陸一向宣傳其知識產權制度之積極國際化腳步不同。

二、香港短期專利制度

（一）概說

在一九九七年七月一日以前，香港沒有獨立的專利法律制度，也不受理專利申請。香港的專利法律制度依賴於英國專利法的延伸，根

據香港「專利權註冊條例 (Registration of Patents Ordinance)」規定，在英國生效的英國專利或歐洲專利在香港重新註冊後，香港將依英國法律予以保護。

香港新專利法於一九九七年五月廿九日公布，一九九七年七月一日起正式施行，其中一種「標準專利（發明專利）」之註冊登記以中國大陸發明專利權作為基礎辦理註冊專利，或以英國發明專利權作為基礎辦理註冊登記，或者以英國為指定國的歐洲專利權作為基礎辦理註冊登記，專利權期間為自基礎案申請日起廿年屆滿。自香港核准發明專利權註冊登記之公告日起，才發生專利權之效力。

另一種為短期（發明）專利（類似新型專利）之註冊，直接向香港知識產權署申請，在申請時提出一份由香港政府認可機構出具之專利新穎性檢索報告書，由香港政府直接審理，給予專利及依法辦理公告，專利權期間自申請日起四年，可再延長四年。

申請短期專利之文件包括專利說明書、申請書、新穎性檢索報告、申請費及公告費、發明人資料、及轉讓文件等，對於短期專利申請採形式審查制度，亦即直接註冊登記制度，申請案不作實質專利要件審查，自核准註冊登記公告之日起產生專利權效力。

有關專利權之有效性、更正、修正、撤銷及實施，均由香港法院管轄及審理。

中國大陸國家知識產權局於一九九九年十二月十五日發佈第十號令「關於在香港特別行政區知識產權署提出的首次申請的優先權的規定」¹¹⁶，為方便在香港特別行政區知識產權署首次提出短期專利申請或者外觀設計註冊申請的申請人在國家知識產權局專利局提出專利申請，特規定如下：

申請人自其短期專利申請在香港特別行政區知識產權署第一次提出之日起十二個月內，或者自其外觀設計註冊申請在香港特別行政區

¹¹⁶ 中國知識產權報，第 49 期（1999 年 12 月 22 日）第一版

知識產權署第一次提出之日起六個月內，又在國家知識產權局專利局就相同主題提出專利申請時，可以享有優先權。

申請人要求上述短期專利申請或者外觀設計註冊申請的優先權時，應當在申請的時候提出書面聲明，並且在三個月內提交第一次提出的上述短期專利申請或者外觀設計註冊申請（以下稱在先申請）文件的副本；未提出書面聲明或者逾期未提交在先申請文件副本時，視為未要求優先權。

申請人提交的在先申請文件副本應當經香港特別行政區知識產權證明。

申請人在一件專利申請中，可以要求一項或者多項優先權；要求多項優先權時，該申請的優先權期限從最早的優先權日起算。

本規定適用於自一九九九年十二月一日起在香港特別行政區知識產權署第一次提出的短期專利申請和外觀設計註冊申請。

在香港，短期專利制度是獨立的專利制度，不能以中國大陸的發明或實用新型專利權、歐洲專利權（以英國為指定國）及英國發明專利權作基礎辦理註冊登記。但是允許以國際專利申請（PCT）指定中國大陸之實用新型案作基礎，於 PCT 申請案進入中國大陸國家階段後之一定期限內，向香港知識產權署提出註冊登記。

(二) 相關條文

按「香港專利條例」第 XV 部係有關短期專利(short-term patent)之規定，共有二十二個條文，其標題如下：

第一〇八條 申請短期專利的權利

第一〇九條 不具損害性的披露（揭示）

第一一〇條 優先權利

第一一一條 聲稱具有優先權

- 第一一三條 優先權利的效力
- 第一一四條 短期專利申請的規定
- 第一一五條 在提交時的審查
- 第一一六條 對形式上的規定的審查
- 第一一七條 短期專利的分開申請
- 第一一八條 僅為形式上的審查
- 第一一九條 短期專利的批予和發表
- 第一二〇條 應申請人的請求押後（延緩）批予專利
- 第一二一條 在批予專利前修訂短期專利的申請
- 第一二二條 申請的撤回
- 第一二三條 申請的撤回、修訂等的時效
- 第一二四條 進一步處理短期專利申請及恢復關於該等申請的權利
- 第一二五條 處長（**registrar**，專利註冊處處長）可拒絕批予短期專利
- 第一二六條 以國際申請為基礎的短期專利申請
- 第一二七條 短期專利的有效期
- 第一二八條 已失效的短期專利的恢復
- 第一二九條 藉說明書而披露；微生物樣本的備有
- 第一三〇條 就短期專利而在法院進行的法律程序

第一二八條規定，有關「微生物發明」亦列入短期專利保護對象，此與中國大陸實用新型保護對象為具有一定空間形態，有明顯不同。

在短期專利方面，請參照第一一三條規定(1)~(6)

(1)每項短期專利的申請均須由申請人簽署和須以訂明方式提交予處

長，并須載有---

- (a) 批予一項短期專利的請求；
- (b) 一份在表面上提供以下資料的說明書---
 - (i) 該項申請所涉的發明的說明；
 - (ii) 一項或多於一項權利要求，但不得超逾一項獨立的權利要求；
 - (iii) 上述說明或權利要求中提述的任何繪圖；
- (c) 一份摘要；
- (d) 一份關於該項發明的查驗報告。

(2)任何短期專利的申請---

- (a) 須述明該申請人的姓名或名稱及地址；
- (b) 須識別該申請人所相信是發明人的人或人等，并須指明該人或該等人的最後為人所知的地址；
- (c) 凡該申請人并非唯一的發明人，或各申請人并非共同發明人，則須載有他或他們從何取得該短期專利的權利的權利的行使權的陳述；及
- (d) 須指明在香港供送達文件的地址。

(3)每項該等申請亦須符合本條例就以其中一種法定語文或一并以兩種法定語文提供資料方面或在將文件翻譯成其中一種法定語文或一并以翻譯成兩種法定語文方面所訂的規定。

(4)規則可規定---

- (a) 任何短期專利申請須載有或可載有有關發明的名稱和該項發明所屬分類的指定；
- (b) 以下事項須以或可以何種方式載於任何短期專利申請書中---
 - (i) 按照第(2)款所作出的關乎發明人的或關乎申請人可獲批予的

權利來源的任何陳述；

- (ii) 按照第一一一條所作出的就任何較早的專利申請具有優先權的聲稱和該條所指的支持優先權的文件；
- (iii) 按照第一一九條提出的押後批予專利的任何請求；
- (iv) 按照第一〇九條提出關於不具損害性的披露的任何權利要求；
- (v) 就任何需要使用某一微生物而實行的發明而言，關於備有該微生物樣本提供予公眾此一情況的資料。

(5) 提交費及公告費須在最早向處長提交申請的任何部分後的一個月內繳付；如該兩項費用的任何一項沒有在該期限內或根據第(6)款容許的進一步寬限期內繳付，則該申請須當作已被撤回。

(6) 規則可就未有在第(5)款所指明的時限內繳付的提交費或公告費給予寬限期一事作出規定，使該等費用在寬限期內仍可有效地繳付。

第七章 各國制度比較分析

由以上各章所介紹說明之各國新型制度，經過整理可以得出下列一比較表：

表十四、各國新型制度比較表

	日本	韓國	德國	中國
保護之客體	技術程度較低之發明，但實務上與發明無程度高低之分	技術程度較低之發明	技術程度較低之發明	技術程度較低之發明
與專利權之關係	只能擇一申請	可雙重申請	可雙重申請	只能擇一申請
形式審查之範圍	1. 新型之創作是否屬物品形狀、構造或其組合 2. 是否違反公序良俗或妨礙公共衛生 3. 是否違反申請單一性原則或申請專利範圍申請之記載是否符合規定 4. 申請案之說明書或圖式是否記載必要事項或其記載是否明確	1. 新型之創作是否屬物品形狀、構造或其組合 2. 是否違反公序良俗或妨礙公共衛生，或者類似於國旗或勳章 3. 是否記載必須記載之事項，是否違反申請單一性原則 4. 申請案之說明書或圖式是否記載清楚且充分	1. 1990 修法刪除空間型態之要求 2. 是否符合申請單一性原則 3. 是否有書面申請並說明新型之標的 4. 一或數項之保護請求 5. 新型標的之說明書 6. 保護請求及說明書之圖式	1. 請求書、說明書及其摘要、權利要求書 2. 說明書應對實用新型為清楚、完整之說明，以所屬技術領域之技術人員能夠實現為準，必要時應有附圖。摘要應簡要說明實用新型之技術要點。權利要求應以說明書為依據，說明要求專利保護之範圍
說明書之補正	二個月內得對說明書、圖式或摘要進行補正，但不得追加新的記載事項	二個月內得對明細書或圖式進行補正	於完成登記前，得補充或修改請求之標的，但不得擴張原來之請求標的	申請日起三個月內，可以主動提出修改
取得權利後後申請專利範圍之更正	註冊後之訂正僅得刪除請求項	得縮減請求範圍、訂正錯誤記載、澄清不明瞭之記載	未規定	未規定
保護期間	申請日起 6 年	申請日起 10 年	申請日起 10 年 (3+3+2+2)	申請日起 10 年
行使權利之限制	須有技術評價書	須有技術評價書	檢索報告非權利行使之前提	舊法：未規定 新法：不需有檢索報告，但於侵權糾紛時，法院或專利管理機關得要求權利人出具檢索報告
技術評價書或檢索報告之效力	無法律上之拘束力，只是鑑定性質	屬嗣後審查，不服可向主管機關提出異議	無法律上之拘束力	無法律上之拘束力

得請求製作技術評價書或檢索報告者	任何人	任何人	任何人	專利權人
技術評價書或檢索報告製作單位	特許廳	工業財產局	專利商標局	專利局
權利侵害與行使權利之責任責任	1.侵害者無推定過失之適用，回歸一般侵權行為法則 2.依技術評價書行使權利，不負損害賠償責任	1.侵害者無推定過失之適用，回歸一般侵權行為法則 2.依技術評價書行使權利，不負損害賠償責任	未規定	未規定
異議制度	無	任何人於公告後三個月內得提出異議	無	舊法：六個月內向專利局請求行政撤銷 新法：廢除行政撤銷制度
權利之無效	利害關係人得提無效審判	利害關係人得提無效審判	任何人得向專利商標局聲請塗銷登記 違反公序良俗時，專利商標局得依職權塗銷登記	舊法：滿六個月後向專利複審委員會請求宣告無效 新法：任何單位或個人自公告授與專利權之日起，向專利複審委員會請求宣告無效
訴訟程序之中止	訴訟進行中提出無效審判，原則上法院「應」中止訴訟程序	訴訟進行中提出無效審判，法院「得」中止訴訟程序	訴訟進行中提出無效審判，法院認為該登記無效時，「應」中止訴訟程序	未規定，實務上認為「得」中止
國際優先權	十二個月	十二個月	十二個月	十二個月
國內優先權	十二個月	十二個月	十二個月	十二個月

第八章 我國新型專利制度改革之方向及內容

一 改採形式審查之可行性評估與相關配套措施

面對我國現行新型專利制度所面臨之各項課題及挑戰，實有必要對之施以大刀闊斧的改革，以配合我國現今經濟發展之需要。特別是面對知識經濟時代的來臨，資訊的傳播及發展一日千里，其所導致者乃是各種技術、產品生命週期的短期化，較諸過去實有過之而無不及。

在此情勢演變下，於未來，發明人對於其發明迅速投入市場行銷之需求，將大為殷切，而對於導致發明專利與新型專利二者審查期間冗長、權利賦予時期延宕的現行新型專利審查制度，其不滿聲浪亦將大為高昇。從而，如何宣洩其不滿聲浪，縮短權利賦予時間，以適切因應知識經濟時代發展的腳步，實為我國改革新型專利制度時之重要點。

揆諸世界其他主要國家專利法制，對於此一問題之因應，多是就發明技術層次較低之新型專利制度，捨棄先前的實體要件審查方式，而僅對新型專利申請案做形式要件或基礎要件的審查，以滿足產業界對於權利早期賦予的需求；另一方面，對於因為僅作形式審查而可能引起之權利內容的不安定性或權利的濫用等問題，則多利用技術評價書或檢索報告（Search Report）及無效審判等制度以克服之。

截至目前為止，各該國家有關此等制度之實施與運用，均相當成功，且就本報告研究人員於日本、韓國、德國等地，親自訪問各該國家之專利主管機關及專利代理人協會等民間機構之結果得知，實務界對於僅作形式或基礎要件審查之新型專利制度，一般均有很高的評價，普遍認為此種制度的改革，有助於該國技術的提升及經濟之發展。若此，則不僅從國際專利制度整合的觀點上，有必要變更我國現行的實體審查方式，即從我國經濟本身的國際競爭力之層面來看，亦有必要對此種審查方式，進行改革。

然則，不可諱言的，各國由於制度發生沿革、經濟發展階段、產業界需求等因素的不同，導致各國對於其所採取之形式審查方式，在具體制度設計上有不少差異性。惟此種差異的產生，對我國而言，並非負面，而係屬一正面的現象。蓋在我國固有之制度發展沿革趨勢下，如何設計出一最適合我國本身需求的新型專利制度，實屬一至難之課題，而各國不同的制度設計，於此卻提供了於設計我國制度時，多樣的選擇對象，在相當程度上，減輕了此一制度設計的困難度。

在上述認識下，以下本文有關我國未來新型專利制度改革之方

向，基本上以形式審查或形式要件的審查的改革方向為軸，並參酌各國制度設計，輔以各種必要的配套措施，儘量減輕形式審查制度可能帶來之弊端，拂卻產業界有關制度改革的憂慮。就其他國家法制經驗以觀，在進行新型專利審查制度的改革時，至少有下列各項重要問題，必須予以釐清及解決，同時就適合我國之可能性加以評估：（1）新型專利與發明專利的重複申請或併存之問題；（2）形式審查時應受審查之形式要件內涵；（3）申請書之補正內容及補正時間限制；（4）權利存續期間；（5）異議制度與撤銷之關係；（6）權利濫用之防制措施；（7）刑罰制裁之存廢；（8）納費。

一、新型與發明專利之關係 — 雙重申請之可行性

（一）容許提出雙重申請之可行性評估

設若依循本研究報告之想法，將現行審查制度變革為形式審查方式，則首先應予解決之問題，乃在於如何處理新型專利與發明專利間之關係。如同前述，形式審查的優點在於其權利取得期間迅速，但所取得之權利內容卻有不確定性之虞；相對地，實體審查雖有審查期間冗長之缺點，但因此而取得之權利內容卻相對地較為安定及確定，且權利存續期間較長。於此情況下，當新型專利改採形式審查，而發明專利依舊沿用實體審查方式時，是否可以允許同一專利技術，同時利用此二種審查制度之優點，乃成為問題所在。從其他國家法制經驗來看，此一問題之解決方式，基本上有三種模式。

首先，德國法容許新型專利權與發明專利權二種權利，可以同時併存。換句話說，該當專利技術擁有人不僅可以同時就該技術申請新型專利與發明專利註冊，也可以同時取得二者之註冊，只是在行使權利時，僅能擇一行使。如此，發明人一方面可以藉由新型專利迅速的取得權利，另一方面則於需要較長期間的保護時，又可利用發明專利來加以保護。此一模式對於發明人之保障，最為篤厚。

其次，第二種模式則為不容許二種權利可以同時併存，但並不排除其可同時申請，只是於二者皆審查通過時，僅能選擇其中之一，繼續存在。於此，發明人可藉由採行形式審查的新型專利制度，迅速取得權利，但一方面仍繼續申請發明專利，而於發明專利通過審查後，放棄新型專利權，取得發明專利之註冊，享受較為安定且長期的專利保護。韓國法採行此一模式。

最後第三種模式，則為日本法之作法，不僅不容許新型及發明二種權利可以同時併存，且否定二者之申請案可以同時存在。當然，於此並不否定二者之申請案可以轉換為他方之申請案，例如發明專利申請案變更為新型專利申請案，但二者之申請案絕對不可以同時併存。結果，發明人於此所享有之權利保障，與新型專利審查方式變革前，並無不同。發明人必須事先決定其欲取得何種專利，然後再針對該當專利，進行申請手續。更有甚者，一九九四年日本新型專利法的修正，更將新型專利權的權利存續期間，從原有的十年，縮短為六年，使得其有關於此之權利保障，更為低落。

審諸上述三種模式，日本法模式對發明人的保障，最為不足，其因或如該國學者所指出，日本政府乃有意識地要將新型專利制度變更為不利於發明人之制度，抑制發明人對該制度之利用，最終目的指向廢除該項制度。此一結果，實亦導因於日本現今技術發展水平已臻世界一流水準，對新型專利制度之需求不若過去殷切。然則，就我國現行技術發展狀況而言，對於為較為低度技術保護而設計之新型專利制度，仍有相當大的需求；特別是，掌握著我國經濟發展要脈的的中小企業，更是此一制度的大宗利用者，對於此一制度的功能之發揮，仍有相當大的期待。況且，就制度變革之務實態度而論，新型專利制度的改革，若是未給予發明人較改革前更多的權利保障，勢將引致相關勢力、尤其是中小企業團體的抵制。就此以觀，日本法之模式，當不足採。

關於第一種模式與第二種模式，吾人以為，德國法所採行的第一

種模式，源自於其長期以來制度運作經驗（包含司法有關此之運作經驗），在欠缺此種法制經驗及沿革的前提下，我國引進此一制度，或將引發不必要的混亂。況且，新型專利權與發明專利權二種權利的同時存在，使得二者間的權利關係，變得相當複雜，或將導致制度改革，治絲益棼。德國法模式，並不適合於我國。

於此須注意者，如此推論並非單純的捨棄法方式，而僅剩下第二種的韓國模式可採而已。實則，對我國未來制度變革方向而言，除如韓國法般容許同時申請，但不容許權利同時併存之作法外，尚可採行維持現狀之保護方式，亦即採用日本法模式，不容許同時申請，但亦不如其法律規定般，縮短權利保護期間，而將新型專利權的權利存續期間仍規定為現行的十二年。後者之作法，形式上雖未擴大現行法的保護內容，但由於採行形式審查後，申請至註冊間之權利取得期間大幅縮短，實質上權利保護期間變長，權利保障較諸過去更為優渥。此二種改革方式如何取捨，方能滿足我國之需求，乃為問題所在。

吾人以為，在現今技術發展日新月異的情況下，無論是傳統上屬於新型專利保護對象的技術，抑或是發明專利保護對象的技術，發明人都有絕大的誘因必須將其發明儘速的推往市場，以免不久之後，其技術就變得落伍，而不再具有價值了。從而，曠日廢時的實體審查程序，雖可賦予長期間的權利保障，但卻可能不符發明人必須立即利用之需求，特別是新型專利所涉及者往往是技術層次較低、生命週期較短之產品，而技術層次較高之發明專利權的權利保護內容相當強，又無法遽然變更其審查制度，改採形式審查。此一難題的最佳解決方案，當是參考韓國法之模式，並略做修正，亦即容許發明人可以同時申請兩種專利，一方面利用新型專利的形式審查制度，可以讓申請人迅速取得權利，另一方面如果申請人又申請發明專利者，則於發明專利通過審查後，透過法律之規定，使其先前取得之新型專利權於發明專利被公告時，自動失其效力，如此將較要求申請人屆時須放棄新型專利權佳，因為放棄之程序複雜，且如果其未放棄應如何處理亦成問題，

不若規定為自動失其效力來得簡單明確。

此一設計兼採發明專利與新型專利之優點，使新型專利制度成為一種正式取得發明專利權之前的權宜或暫時性的權利保護措施。本報告認為此一方案，最適於我國目前全力發展知識經濟之政策導向。

(二) 雙重申請並不會增加審查機關之負擔

採取此一方案，可能引起較大之疑慮，厥為是否可能因為可以重複申請，導致發明人大量對同一發明，同時申請發明與新型專利，結果反而導致申請案的大幅增加，造成專利審查機關更重的業務負擔量。雖然截至目前為止，尚無官方的正式資料公佈，但根據本研究計畫人員，訪問韓國工業財產局相關承辦人員時得知，韓國制度施行至本年三月為止，並無上述現象的發生，在德國訪談之結果，其主管機關根據長久以來實施之經驗亦不認為此會構成問題，此些國家之實施經驗可供我國參考。

本研究小組亦認為此一雙重申請之制度，並不會使審查委員之負擔更為沈重。固然此一制度會鼓勵許多原先只申請發明專利者，亦申請新型專利，此正符合本制度設計之目的，使新型專利成為發明專利之暫時性保護制度，表面上似乎總申請量會增加，然而實際上之工作負擔應該會比目前少，因為新型專利一旦改採形式審查，所需要之審查人力與時間將大幅減少，只需要少數人，甚至不需要動用到專利審查官，只要一般略懂技術之人即可做形式審查與權利登記，以德國與韓國之情形為例，其都是以專利審查官以外之人來做新型之形式登記工作，如此一來專利審查官可集中於專司發明專利之審查工作，反而可以將有限之審查人利用於必要之處，應該有助於降低專利審查人員之審查負擔，而提升審查之品質。專利審查官只須於製作新型專利技術評價書以及新型專利舉發撤銷時參與之即可。

如果以我國一九九九年的專利申請案件總量來看，共計有 51,921

件，其中新型專利申請案就占了 21,481 件，如果這部分全部改為登記制，則需要審查之案件只剩下三萬餘件，縱使採取雙重申請制，容許新型專利同時可提出發明專利之申請，然而實際上如果技術進步性不夠，通常申請人並不會願意白白浪費申請的費用，而勉強同時提出發明的申請案。假設有三分之一或四分之一的案件會提出雙重申請，則總申請案件量亦低於四萬件，遠少於現有之五萬餘件。更何況由於審查人員不須要去處理新型登記案，可以有更多的人力投入於這四萬個申請案，必能有效地減輕每個審查人員的案件負荷量。

（三）有助於解決改請問題

目前我國專利法上對於發明與新型有改請之規定，然而在實務運作上，卻由於申請人與主管機關之見解不同，或是對進步性高低之認定不一，而產生許多不必要之改請案，並進而造成許多困擾與糾紛。事實上，發明與新型之區別，除保護客體上有所不同之外，主要在於進步性之高低，而進步性高低之判斷標準實際上經常存有模糊地帶，並無一明確之界限，因此常易流於主觀之認知與判斷。此一問題並不容易獲得解決，特別是如果申請人只能在發明與新型兩者之間擇一申請，由於事關申請人之權益甚鉅，經常容易因申請人與審查人員認知上之差距而產生糾紛。如果容許申請人可以提出雙重申請，申請人一方面提出新型之申請，另一方面如果其自認為該技術之進步性夠高，也可以提出發明之申請，並不會因為主觀認知上之差距而使其權益受到影響，將能有效地解決此一問題。

二、形式審查之項目

在採行形式審查方式後，由於該制度主要目的係為促使發明人早期取得權利，為達成此一目的，其審查對象應儘量限縮於一些明顯不合乎新型專利權保護目的的形式要件。參酌其他國家法制經驗，本報告以為，未來有關新型專利之審查對象，應針對下列各項要件為之：（1）

該項申請案之專利內容，係屬於專利法第九十七條所規定之「對物品形狀、構造或裝置之創作或改良」者；（2）該新型專利不違反專利法第九十九條之規定，即無「妨害公共秩序、善良風俗或衛生者」或未「相同或近似於黨旗、國旗、軍旗、國徽、勳章之形狀者」；（3）該申請案未遵守說明書、圖式、申請專利範圍等之記載方式的相關規定，質言之，亦即未能符合專利法第二十二條第五項規定；（4）該當申請案違反「申請單一性」原則；（5）申請案之說明書或圖式未記載必要事項或其記載明顯不清楚者。

原則上，專利主管機關應僅就此等形式要件予以審查，於發現該當申請案符合各項形式要件後，即應做出得予註冊之決定；而若申請案並未滿足前述各項要件，專利主管機關應限期令其補正，逾期不補正者，應視為撤回其專利申請案件。

三、申請書之補正內容及時間限制

對照於形式審查制度之目的主要係為促使發明人能夠早期取得權利一事來看，除前述由專利主管機關命為補正之情形外，其他由申請人自行進行補正之內容及期間，實應予以嚴格之限制，避免因補正程序而不當延宕審查期間，湮滅形式審查制度創設之意旨。因此，未來，除對於申請後得補正之內容，僅限於申請書最初所附之說明書或圖式記載之範圍內，而不得做出超出原始申請範圍根據之補正，且鑑於其他國家有關形式審查所需花費之時間，通常大約從三個月至六個月之經驗看來，此一申請人得進行補正之期間應在三個月以內，而以二個月之期間為宜。藉由此種對補正期間的嚴格限制，促使申請人在最初申請時，就應詳細且正確記載各項申請內容，以免未能於期間內進行補正，對自己之權益造成損害。此種作法同時可因為內容記載的詳細、精確，而促進審查效率，更加促使權利早期賦予目的的達成。

值得附帶說明者，根據本研究小組出國訪談之結果，韓國於改採

形式審查之際，專利代理人曾大力反對，擔心其業務會因而受到影響。然而事實證明，其業務不僅不受影響，反而有所成長，其原因在於新型專利採取形式審查從申請到註冊所需之時間相當短，且補正時間亦相當短，因此申請人於提出申請時必須更為謹慎，申請書與說明書之記載必須較以前更為完整，其困難度較以往更高，因此申請人必須更倚賴專利代理人，始能順利取得新型專利之保護。對於此點，德國專利代理人亦贊同此一說法，其認為撰寫新型專利申請書必須更為嚴謹，因其補正修改之機會遠比發明專利申請案少，是以申請人多有賴專利代理人憑其專業知識與豐富經驗，為其撰寫完整之申請書與說明書，以避免使其權益受到損害。

四、權利存續期間

現行專利法第一百條第三項規定，新型專利權存續期間自申請日起算十二年屆滿。在採行形式審查方式後，由於可能會產生權利內容的不確定性之弊端，是否必須給予此一本身內含有不確定性的權利長期間的保護，就值得商榷了。日本法在改革時，將新型專利權之權利期間從原來的十年，減少至現行的六年，韓國法在修法時，最初草案雖欲仿日本模式將權利期間縮短為六年，然因遭致產業界及專利代理人的反對，而維持法律修正前的十年權利期間。

有關此一問題，本報告認為，若我國技術水平相當發達，同一技術可依同時申請新型及發明專利註冊，取得保護，則將新型專利制度定位為一種純粹的暫時性的權利保護措施，並僅給予較現行規定更為短期的保護，對產業發展當無重大不便之處。然而，鑑於我國多數中小企業現今仍多僅依賴新型專利制度保護其技術內容，可利用前述重複申請方式以保障其技術內容者，並非居於多數。況且，網路經濟或知識經濟時代的來臨，將會創造出更多具有高度研發水準，但僅有少人數的中小企業，此等企業對於新型專利之需求，亦將不減。在此情況下，過短的權利保護期間，勢將損害此等企業之權益，此或為韓國

法於一九九八年修正中，放棄原先縮短保護期間的提案，而仍舊維持原有的保護水平之故。若此，則我國實亦無必要大幅縮短新型專利存續期間之必要，惟參考其他國家法制之規定，似亦無固守現行十二年權利保護期間的規定，而可配合國際潮流趨勢，將新型專利權之權利期間修改為十年。

此一保護期間之縮短，對新型專利權人之實質影響應屬有限，因原本雖有十二年之保護，然而由於須進行實體審查，往往自申請後需耗時一至二年始能取得權利保護，專利權人實際上所能享有之保護期間亦大約是十年左右。

五、異議制度與撤銷之關係

在採行形式審查制度後，是否仍須保留異議制度，令其與舉發撤銷制度同時併存，抑或廢除有關新型專利的異議制度，而將之併入舉發撤銷制度中？現行專利法第一百零二條有關異議之規定及第一百零四條有關撤銷之規定，在得提起異議之對象與可得撤銷之對象上，並不完全一致，乍然觀之，似仍有另二制度同時併存之必要性存在。然則，雖然異議制度與撤銷制度於得提出之時期及對象上有別，惟就其制度宗旨而言，實都具有一種公眾審查的精神在內，故而從其立法理念來看，二者制度具有相當程度的同質性。再者，鑑於未來若採行形式審查方式時，將會同時採用類似日、韓二國的技術評價書制度，此一制度其主要目的雖在抑制權利之濫用，但由於理念上應令任何人都可申請此一技術評價書，就其制度精神而言，亦有一定程度的公眾審查意味。

職是之故，縱使廢除異議制度，將之與撤銷制度合併，亦將不致損及專利法原有促進公眾審查之立法精神。反倒是，如果異議制度與撤銷制度的併存，再加上技術評價書制度的創設，將使得制度之運作顯得過份複雜，不僅可能因此令新型專利權人窮於應付，損及其權益，

專利主管機關亦可能因此而付出龐大的行政成本，在制度設計上實難謂為經濟。因之，本報告認為，在未來採行形式審查制度後，應廢除有關新型專利之異議制度，將之與撤銷制度合併。至於現行專利法第一百零五條規定準用第七十二條第一項規定，將有關「新型專利權人為非新型專利申請權人」之撤銷事由的舉發權人，限於有專利申請權之人的規定，於未來合併異議制度和撤銷制度後，並無重大意義，應將此一舉發權限的限制廢除。

六、權利濫用之防制措施—技術分析報告之可行性

在採取形式審查制度後，由於對新型專利申請案的實體要件並未進行審查，可能導致原本應屬無效之權利，在被主管機關正式撤銷前，形式上仍被認為有效之權利。此一結果，可能使得有心人士濫用形式審查制度，藉以取得權利並行使之，以擾亂他人業務經營或技術研發。縱使申請人自己確信其新型專利具備應有之新穎性或進步性，但實際上卻未有此等新穎性或進步性時，其對第三人行使新型專利權，本質上雖未有惡意之存在，但就結果而言，亦將可能導致該第三人的正常營業進行或技術研發，遭受到不必要的損害。如何避免此種情事之發生，確保採行形式審查後，充滿著不確定要素的新型專利權，其權利行使可以受到適當的約束，並對第三人因此可能受到的損害，予以適當的救濟，乃為採行形式審查時，最重要之配套措施。有關此一問題之解決方式，多數國家都採用新型專利技術評價或先行技術檢索報告書（Search Report）的方式。

此一新型專利技術評價制度整體運作主要包含三個要素。第一，新型專利權人於行使其權利前，應先申請新型專利技術評價，確認其新型專利的有效性，並依此對侵害人進行警告，要求其停止侵害行為，藉此以避免產生權利濫用的不當結果；第二，主管機關依申請，針對該當新型專利的新穎性及進步性，做出一定的判斷；第三，未事先提示新型技術評價書即對第三人行使權利時，若其後該當新型專利被撤

銷，則推定其權利行使行為有過失存在，必須對於該第三人因此所受損害，負賠償責任。未來我國若採行形式審查制度，則亦當引進此一新型專利技術評價制度，該項制度內容最少亦需包括上述三項要素。

此外，在與新型專利技術評價的關連上，尚有二項問題須予解決，其一為何人可申請新型專利技術評價，另一則為專利主管機關所為新型專利技術評價，其法律效力為何？關於第一個問題，如同前述，新型專利技術評價制度在某種程度上，具有公眾審查之性質，從而對於可以利用此一制度之人的資格，不應予以特別限制，而應令任何人都可向主管機關申請相關新型專利的技術評價，各國法制於此都採取此種同樣的態度。

相對於此，在第二個問題的因應上，各國法制就出現分歧的現象了。有認為新型專利技術評價制度，僅係為提供權利人有關其新型專利權有效與否之資訊，以供其行使權利時之參酌，本身並不具有任何法律效力，因此縱使技術評價的結果，認為其新穎性或進步性等實體要件，有被強烈地否定之虞，但在正式依撤銷程序撤銷其新型專利註冊前，仍不否定該當權利的有效性，日本、德國與中國之法制均採取此一態度。相反地，韓國法制對於此一問題，乃將新型專利技術評價制度，設計為一種類似事後審查的制度。詳言之，主管機關在依申請進行新型專利技術評價後，即依評價結果做出新型專利權有效、無效之法律判斷，對於權利有效之判斷，權利人不可提起不服，但對於權利無效之判斷，當事人則可依行政救濟之方式，提起不服，要求撤銷該項無效之判斷。

就我國之情形而言，如同前述，未來異議制度與撤銷制度應予整合，在此情形下，賦予新型專利評價書有法律效力，並對權利無效之決定，得提起異議之制度設計，將又重新創造出另一種得異議之類型，背離上述整合之設計理念，實不足採。況且，無論技術評價書是否具有法律效力，第三人皆可藉由舉發之方式，撤銷相關新型專利，若此，則賦予新型專利技術評價書法律效力，實欠缺實質意義。最後，觀諸

我國現行新型專利之實務運作情狀，具有法律效力的技術評價書，可能導致新型專利權人誤認具有此種效力的技術評價書可以強化其權利內容，從而不論實際上是否有此需要，乃紛紛申請技術評價書，使得申請案件眾多，增加專利專責機關之業務負擔量，結果可能導致原本欲藉由形式審查制度的改革，以減輕整體審查負擔之美意，無法達成。凡此種種，皆使得在我國，技術評價書之制度設計，應如同日本、德國與中國法制一般，僅令其具有提供行使權利時之參考，而不應賦予法律效力。

在有新型專利技術評價書可資利用，以確保其權利行使之適切、正當時，新型專利權人仍舊忽視此一制度之旨意，而在未申請、提示技術評價書之情況下，行使其權利者，其後若該新型專利遭到撤銷，實可推定其權利行使存有過失，自應對第三人因此所受損害，負賠償責任。然而，實際上，技術評價書之作成可能耗時數個月，其間若有緊急狀況而需迅速行使其權利，抑制損害之擴大時，於此若仍要求新型專利權人必須在取得技術評價書後，始能行使其權利，顯然不符實際需要，而對權利人之權益造成不當傷害。從而，若新型專利權人在審慎徵詢過相關專業人士，如律師、專利代理人或專職技術人員等之意見，而對其權利內容有一定的確信後，始行使權利，似不宜逕行課以責任。因此，未來在有關新型專利技術評價制度之設計時，宜賦予新型專利權人一定的免責條款，令其於必要時，縱使未先行申請新型專利技術評價書，但已受有律師、專利代理人等之建言，而已盡相當注意時，無須負負擔民事賠償責任¹¹⁷。

¹¹⁷ 對於本研究所倡言之新型專利技術評價制度，或謂，要求新型專利權人於行使權利前必須先行提示技術評價書之作法，或有違司法院大法官會議第五〇七號解釋。於此必須注意者，大法官會議該號解釋，係針對以一定的專業鑑定機構之侵害鑑定報告為前提，始得提起訴訟一事，認其侵害人民之訴訟權利，而屬違憲之舉。但本研究所提議之技術評價制度，其意並非在限制人民之訴訟權利，而係在防止權利之濫用，從而縱使新型專利權人未先行提示技術評價書，亦非不可以提起訴訟，只是其後若其新型專利權遭撤銷，其將因此而負擔高度注意義務的損害賠償責任。職是之故，對於就其新型專利之新穎性、進步性有確信之新型專利權人，於正當行使其權利時，其訴訟權利完全未受到限制。況且，如前所述，本次制度設計亦容許新型專利權人於必要時，得在徵詢過律師、專利代理人等專業人士之建言後，即可行使其權利，依此方式所為之權利行使，其訴訟之提起，並不以先有技術評價書為前提。

七、刑罰制裁之存廢

在採行形式審查制度後，由於相關新型專利是否滿足新穎性或進步性等實體要件，除非經由新型專利技術評價或撤銷程序予以確定，否則其權利內容將一直充滿著不確定性。面對此一內容不定的權利，若仍依照現行專利法第一百二十六條、第一百二十八條規定，對侵害人課以刑事處分，則於法律規範架構論理上，就有相當明顯的瑕疵存在。因為，所謂「侵害人」所侵害的權利，可能是一個無效的權利，若此則無權利侵害情形的存在，當然更不能因此負擔任何民事或刑事責任。對於此一問題之解決方案，基本上有二：（1）廢除有關新型專利之刑事制裁，令有關新型專利之紛爭，完全回歸民事救濟程序；（2）如果認為仍有必要保留刑罰制裁，其刑事責任之產生，並非因為侵害他人新型專利而立即發生，否則將發生民事責任之成立，尚須提示新型專利技術評價，而刑事責任則不須提示技術評價書，使得刑事責任之發生較諸民事責任更為容易之不均衡的結果；為求二者責任之均衡，刑事責任之成立，亦必須是在新型專利權人對侵害人提示過權利內容有效的判斷之技術評價書後，侵害人仍繼續從事此種侵害行為時，始可推定侵害人之行為具有刑罰制裁一般所需之故意或惡意的存在。

針對上述二項有關刑事制裁問題之解決方案，本報告以為，是否廢除新型專利侵害之刑事處罰，實為整體專利法之立法政策問題，其應配合發明專利與新式樣專利有關此一問題之解決方式，進行修正，而不應於有關新型專利的審查方式之變革中，單獨廢除有關其之刑罰制裁。若於形式審查制度引進前，立法機關認為專利法中有關刑事罰則部分，應予刪除，則新型專利制度自應配合此一立法政策，刪除其刑罰規定；但若立法機關於短期內，不會做出此種立法政策判斷，則有關新型專利侵害之罰則部分，似仍須予以保留，只是為求與民事責任之均衡，且從形式審查制度引進之論理來看，其刑事責任之成立，

應以提示權利有效的技術評價書後，仍有侵害行為之實施為前提。

八、納費

依據現行專利法第一百零五條準用第八十五條第一項規定，新型專利年費自公告之日起算，且第一年年費應於新型專利權審查確定後，由專利主管機關通知通知申請人繳納。由於採取形式審查制度後，亦將同時廢除公告後異議制度，從而未來新型專利年費之起算日應自註冊之日起算。另一方面，為配合形式審查促進權利早期賦予之目的的實現，第一年年費亦不應於審查確定後，再通知其繳納，而於確定有納費之舉動後，再容許其註冊，導致權利取得時間的延宕，而應要求申請人於申請新型專利註冊時，應一併繳納第一年年費。

第九章 修正條文之研擬

序號	修正條文	修正前條文內容	修正理由
1	第一百條 申請專利之新型，經公告後發生專利權之效力。 <u>申請專利之新型，認為無下列情形之一者，自公告之日起給予新型專利權並發證書：</u> 一 <u>新型非屬物品形狀、構造或裝置之創作或改良者。</u> 二 <u>違反第九十九條規定者。</u> 三 <u>違反第一百零五條準用第三十一條第一款規定者。</u> 四 <u>未依第一百零五條準用第二十二條第五項規定記載者。</u>	第一百條 申請專利之新型，經<u>審定</u>公告後<u>暫准</u>發生專利權之效力。 <u>經審定公告之新型審查確定後，自公告之日起給予新型專利權並發證書。</u> 新型專利權期限自申請日起算<u>十二年</u>屆滿。 <u>第一項暫准發生專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不予受理或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。</u>	一、鑑於新型專利一般擁有生命週期短、須於短期間內推向市場行銷等特性，乃有必要儘速令申請人取得權利。德國、中國大陸新型專利權在立法時，即不採實體審查制，日本一九九三年、韓國一九九八年修正新型專利法改採形式審查制度。在權利迅速賦予以保護權利人的國際趨勢下，我國亦有必要引進形式審查制度。故配合修正本條第一項規定，明定專利權經公告後，發生專利權之效力。 二、在形式審查制度中，專利專責機關應僅就一定的基礎要件進行審查，而不就該當新型專利之新穎性、進步性等實體要件進行審查。配合修正本條第二項規

	<u>五 說明書及圖式未記載必要事項或其記載明顯不清楚者。</u> 新型專利權期限自申請日起算十年屆滿。 <u>第二項各款情形，專利專責機關得限期命其補正，逾期不補正者，其專利申請視為撤回。</u> <u>申請人申請補充或修正說明書或圖式者，應於申請日起二個月內為之。</u> <u>依前項所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，並須有下列各款情事始得為之：</u> <u>一、申請專利範圍過廣。</u> <u>二、誤記之事項。</u> <u>三、不明瞭之記載。</u>	定，增列形式審查時，專利專責機關所應審查之要件。本項主要參考日本新型專利法第六條之一、韓國新型專利法第十二條規定。 三、由於新型專利的生命週期有逐漸變短的趨勢，其保護期間自應配合短縮，以免長期存在，阻礙我國技術研發。爰配合形式審查制之實施修正本條第三項規定，將新型專利權期限縮短為十年。本項主要參考德國新型專利法第二十三條第二項、韓國新型專利法第三十六條第一項、中國大陸新型專利法第四十五規定。 四、滿足第二項規定各款基礎要件者，始得取得新型專利權，若其要件有欠缺，專利專責機關應命其補正，且為符合形式審查制度促使早期賦予權利之精神，此一補正期間自應限定於專利專責機關所認為之適當期間內，超過此一期間而未進行補正者，應視為自行撤回其申請，藉此以促使申請人配合專利專責機關，進行應有之補正。爰此，乃有第四項規定之設。 五、形式審查制度之目的，乃為促使申請人能早日取得新型專利權，若申請人於申請後，依舊可以毫無限制地補充或修正其說明書、圖式，勢必延宕審查期間，突然泯滅形式審查制度之精神。因此，增設第五項規定，將申請人於申請後，可得進行補充或修正之期間，限定於申請日起二個月內，並仿本法第四十四條第四項規定之精神，對其得為補充或修正之事項，予以限制。
2	<u>第一百條之一 新型專利年費自取得權利之日起算，第一年年費於申請時一併繳納，第二年以後應於屆期前繳納</u>	一、本條新增。 二、年費之計算起始日，應自發明人取得權利而可行使其權利之日起，本法第八十五條規定之意旨，即是如此。從而，本條規

	<u>之。</u>		定仿該條規定而新增。
3		第一百零一條 申請發明或新式樣專利後改請新型專利者，或申請新型專利後改請發明專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但在原申請案審定書送達之次日起三十日後改請者，以改請之日為改請案之申請日。	一、本條刪除。 二、配合新增第一百零一條之一發明專利與新型專利雙重申請制之立法，刪除本條之規定。
4	<u>第一百零一條之一 有下列情形之一者，發明專利申請人得於提出發明專利申請後，另提出新型專利之申請：</u> <u>一 核准發明專利之審定書送達之日前。</u> <u>二 不予發明專利之審定書送達之次日起三十日內。</u> <u>新型專利權人得於提出新型專利申請後，或於取得權利後一年內，申請發明專利，不受第二十條第一項第二款規定之限制。</u> <u>前二項之情形，以先提出之發明或新型專利案之申請日為其申請日。</u> <u>第一項至第三項之情形，先取得之新型專利權自發明專利公告之日起，失其效力。</u>		一、本條新增。 二、有關發明專利之審查，仍舊維持以往的實體審查方式。經過實體審查程序的發明，雖然可以取得強大且長期間的權利保障，但鑑於現今技術生命週期短期化，發明人有立即將之推往市場行銷之趨勢，該種實體審查可能不符發明人必須立即利用之需求；雖然如此，發明專利權的強力保護內容，又致使我國法制無法遽然變更其審查制度，改採形式審查。一九九八年修正的韓國新型專利法，容許發明人可以同時申請二種專利，利用新型專利的形式審查制度，迅速取得權利，而於發明專利通過審查後，再放棄新型專利權，專門利用發明專利之優點，使新型專利制度成為一種正式取得發明專利權之前的權宜或暫時性的權利保護措施，此種作法頗為契合我國目前全力發展知識經濟之政策導向。職是之故，本法乃仿韓國法制，令發明人可以重複申請新型與發明，使其權利受到充分的保障。 二、本條第一、二項規定得重複提出申請發明與新型專利之情形。參照韓國新型專利法第十七條規定。 三、為避免發明與新型二者間權

			利關係過份複雜，導致制度運作上產生混亂，反而有損發明人之權益。發明專利權之效力較新型專利權長且穩定，故本條第四項規定，先取得之新型專利權自發明專利審定公告之日起，失其效力。發明專利審公告後因異議、舉發而被撤銷之風險，也應由申請人自行承擔。
5	刪除	第一百零二條 公告中之新型，任何人認有違反第四條、第一百零五條準用第二十二條第三項或第四項、第二十七條或第九十七條至第九十九條規定，或利害關係人認有不合第五條或第一百零五條準用第三十條規定者，得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。 異議人補提理由及證據，應自異議之日起一個月內為之。	有關異議之規定，於本次修正中，與撤銷制度二者相互結合，其內容乃全數予以刪除。
6	第一百零二條之一 任何人得向專利專責機關申請有關第九十七條及第九十八條新型專利要件之技術分析報告。 專利專責機關應將前項申請予以公告。 專利專責機關對於第一項請求，應指定審查官作成技術分析報告。 新型專利技術分析報告之申請於新型專利權消滅後，仍得為之。 依第一項規定所為之申請，應以書面為之，並繳納規費，提出申請後不得撤回。		一、本條新增。 二、形式審查制度下，由於未對新型的新穎性及進步性進行審查，從而無從得知其是否滿足本法九十八條規定之要求，導致新型專利權的權利內容有著相當的不安定性及不確定性存在。若新型專利權人利用此一不確定的權利而不當行使之，可能產生權利濫用之情形，對第三人的技術利用及研發帶來相當大的危害。有鑑於此，不少國家法制乃要求僅經過形式審查即取得新型專利權，於行使權利前，必須先行提示由專利專責機關針對新型專利新穎性及進步性，所作成之技術評價書，作為其行使權利時之參考，藉以抑制濫用權利

		情形之發生。本次修正在採用形式審查制度後，亦有必要針對可能發生的權利濫用情形，加以防範，爰乃仿效他國法制，引進新型專利技術分析報告制度。參照日本新型專利法第十二條、第十三條，韓國新型專利法第二十一條至第二十三條規定。 三、本條第一項規定，對可得申請技術分析報告之資格，不予設限，令任何人於有需要，皆可向專利專責機關申請技術分析報告，以釐清該當新型專利有關新穎性與進步性之疑義，作為其權利行使或技術利用之參酌。 四、由於技術分析報告乃對於該新型專利的有效性，提供依客觀的判斷資料，為使相關利害關係人亦能適時知道專利專責機關有關於此之判斷，本條第二項規定乃要求於有技術分析報告之申請時，應予以公告。 五、技術分析報告乃基於先行技術，對相關新型專利的權利內容之有效性，提供正確且客觀的參考資訊，從而其作成乃有必要由具有此方面專門之事的專利審查委員為之。爰此，本條第三項規定乃要求專利專責機關應指定審查委員作成該當新型專利技術分析報告。 六、在新型專利權期限屆滿消滅後，與其權利相關之損害賠償請求權、不當得利請求權等，仍有可能發生或存在，在行使此等權利使，亦有必要參考新型專利技術分析報告為之，從而縱使於新型專利權消滅後，利害關係人亦有請求技術評價書之必要。本條第四項規定，既為此目的而設。 七、由於新型專利技術分析報告之申請，依本條第二項規定必須予以公告，得知有該申請之利害關係人或因此而期望利用該技
--	--	---

			術評價書行使權利，為保護此等利害關係人之權益，本條第五項乃規定技術分析報告之申請，不得撤回。
7	第一百零三條之一 新型專利權人非於提示技術分析報告，以書面通知請求排除侵害後，不得行使其權利。 未先行提示技術分析報告行使其權利者，於該新型專利遭撤銷時，應對第三人因此所受損害，負賠償之責。但行使權利前，已盡相當注意者，不在此限。		一、本條新增。 二、為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對計數之利用及開發，乃有必要要求新型專利權人，應在對其權利的有效性，具有一定確切的前提下，始能行使其權利。新型專利技術分析報告制度設計的核心，實在於此。本條第一項規定即要求，新型專利權人在行使其權利前，應先提示技術分析報告，進行警告。參照日本新型專利法第二十九條之一、韓國新型專利法第四十四條規定。 三、在有新型專利技術分析報告可資利用，以確保其權利行使之適切、正當時，新型專利權人仍舊忽視此一制度之旨意，而在未申請、提示技術分析報告之情況下，行使其權利者，其後若該新型專利遭到撤銷，實可推定其權利行使存有過失，自應對第三人因此所受損害，負賠償責任。然而，實際上，技術分析報告之作成可能耗時數個月，其間若有緊急狀況而需迅速行使其權利，抑制損害之擴大時，於此若仍要求新型專利權人必須在取得技術分析報告後，始能行使其權利，顯然不符實際需要，而對權利人之權益造成不當傷害。從而，若新型專利權人在審慎徵詢過相關專業人士，如律師、專利代理人等之意見，而對其權利內容有一定的確信後，始行使權利，似不宜逕行課以責任。基於此等考量，本條第二項規定，乃在事先提示技術評價書之免責情形外，另規定新型專利權人在行使其權利前，已盡相當注意者，不負

			賠償責任。參照日本新型專利法第二十九條之二、韓國新型專利法第四十五條。
7	第一百零四條 有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢： 一 違反<u>第四條規定或第一百零五條準用第三十條規定者。</u> 二 <u>違反第一百零五條準用第二十七條或第九十七條至第九十九條規定者。</u> 三 新型專利權人為非新型專利申請權人者。 四 說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。	第一百零四條 有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢： 一 違反第一百零五條準用第二十七條或第九十七條至第九十九條規定者。 二 新型專利權人為非新型專利申請權人者。 三 說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。	一、雖然現行專利法對異議制度與撤銷制度，於得提出之時期及對象上有別，惟就其制度宗旨而言，實都具有一種公眾審查的精神在內，故而從其立法理念來看，二者制度具有相當程度的同質性。再者，在採行新型專利技術評價書制度，此一制度其主要目的雖在抑制權利之濫用，但由於任何人都可申請此一技術評價書，就其制度精神而言，亦有一定程度的公眾審查意味。在此情況下，前述三者制度之併存，使得制度運用顯得過份複雜，不僅可能因此令新型專利權人窮於應付，損及其權益，專利主管機關亦可能因此而付出龐大的行政成本，在制度設計上頗不經濟。由於異議理由與撤銷理由間，並無重大差異，將二者制度結合在一起，令得異議之理由與撤銷理由整合，不僅不致損及異議制度所蘊藏之公眾審查理念，亦可促進制度之單純化，促使制度運用上更為便利。有鑑於此，本次修正乃將異議制度與撤銷制度整合為一條文，而由本條規定統一規範。 二、本條規定第一項將原第一百零二條得為異議之理由，而為本條原規定得為撤銷之理由所無者，列為第一款規定，其他各款規定則為原條文之規定內容。
8	第一百零五條 第二十二條至第二十五條、第二十七條至第三十條、第三十一條第一款、第三十二條、第三十三條、第三十五條、第三十八條第一項及第二項、第三十九條第二	第一百零五條 第二十二條至第二十五條、第二十七條至第三十條、第三十一條第一款、第三十二條至第四十條、第四十二條至第四十九條、第五十七條、第五十九條至第六	一、配合新型專利權改採形式審查制及異議制度之廢除，擬將本條有關發明專利權實質審查規定及異議制度規定之準用刪除。 二、本次修正共刪除第三十四條、第三十六條、第三十七條、第三十八條第三項及第四項、第三十九條第一項、第四十條、第

	項、第四十四條第一項第三項及第四項、第四十六條、第四十八條、第四十九條、第五十七條、第五十九條至第六十五條、第六十七條至第七十條、第七十二條至第七十七條、第八十條第一項、第三項，第八十二條至第八十四條、第八十五條第二項、自第八十六條至第九十條、第九十二條至第九十六條規定，於新型專利準用之。	十五條、第六十七條至第七十條、第七十二條至第七十七條、第八十條第一項、第三項，第八十二條至第九十條、第九十二條至第九十六條規定，於新型專利準用之。	四十二條、第四十三條、第四十四條第一項第一款、第二款以及同條第二項、第三項、第四十五條、第四十七條。 三、第八十條第四項、第五項之準用，應由主管機關配合我國加入 WTO 之時程修改之。
8	第一百二十五條 未經新型專利權人同意且於其提示技術分析報告後，仍製造該物品，致侵害其專利權者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金。	第一百二十五條 未經新型專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金。	本次修正第一百零三條之一規定，民事侵權責任之產生，乃以新型專利技術分析報告的提示為前提，於此情形下，若刑事責任之發生，無同樣之規定，則二者間之規範，顯然不均衡。從而本條乃規定，未經新型專利權人同意且於其提示技術評價書後，仍製造該物品，始負刑責。
10	第五十條 申請專利之發明，經公告後發生專利權之效力。 經公告之發明審查確定後，自公告之日起給予發明專利權並發證書。 發明專利權期限自申請日起算二十年屆滿。但依第一百零一條第三項規定，取得發明專利權者，其期限自原新型專利申請日起算。 第一項專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理，或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。	第五十條 申請專利之發明，經 <u>審定</u> 公告後 <u>暫准發生</u> 專利權之效力。 經 <u>審定</u> 公告之發明審查確定後，自公告之日起給予發明專利權並發證書。 發明專利權期限自申請日起算二十年屆滿。 第一項 <u>暫准發生</u> 專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理，或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。	一、本次修正條文第一百零一條之一第二項規定，允許新型專利權人於取得權利後一年內，得再申請發明專利。若依此方式取得之發明專利，其權利期間亦自申請發明之日起算，則申請人對同一發明所享受之保護期間，將超過二十年，於依一般方式申請發明專利者，僅能享受申請日起二十年的權利保護期間，顯有不均衡之處。爰修正本項條文，增加但書規定，令依第一百零一條第二項規定取得發明專利者，亦享有與一般專利權人同樣之期間保護。

第三篇 領證後異議制度之研究

第一章 問題之提出

我國專利法對於專利權之授與，一向採取領證前異議之制度，亦即異議前置，必須於 1. 公告期滿無人異議，或 2. 異議因程序不合法，經專利專責機關不受理後，未依法提起行政救濟，或經提起行政救濟經駁回確定，或 3. 異議經審定後未依法提起行政救濟，或經提起行政救濟經駁回確定者，始為審查確定（專利法第四十七條），於審查確定後，始發與專利證書（專利法第五十條第二項）。

由於異議前置制度，因此專利權人欲取得專利證書，往往須等待相當長之時間。雖然異議期間只有三個月，然而如果有人提出異議，則須俟行政救濟程序確定後，始能領證，而行政救濟程序包括不服異議決定而提起訴願、不服訴願決定向高等行政法院提起行政訴訟，不服高等行政法院判決再向最高行政法院提起上訴，其程序相當冗長，耗時甚久，往往長達數年，常為業界所詬病。

在專利權人取得證書之前，如果有他人擅自使用該專利技術製造銷售圖利，專利權人是否可以對其行使專利權？即成問題。雖然我國專利法第五十條第一項規定，於「審定公告」後，即「暫准」其發生專利權之效力，亦即其權利應即發生效力，只不過如果嗣後被異議成立確定，則原先所暫准之專利權效力即被視為自始不存在（專利法第五十條第四項）；反之，如果異議不成立而審查確定，則「自公告之日起給予發明專利權」，同時並發證書（同法條第二項），由此可見專利權應自公告之日起即已發生效力。然而在我國實務上，由於專利權人尚未取得專利證書，司法檢察機關往往拒絕其對仿冒者行使權利。例如法務部就認為：「專利經公告後，依專利法第四十四條（即現行法第五十條）第一項規定，雖係暫准發生專利權之效力，然因其權利尚未確定，如對之有侵害情事，並無專利法有關罰則之適用。各級檢察機關之檢察官於司法警察機關以有前開情事，聲請核發搜索票時，不應受理」¹¹⁸。

¹¹⁸ 見法務部八十一年五月二十二日法／81／檢字第○七六一三號函。

如此一來，即形成專利權保護上之「空窗期」，因為專利申請案於審定後即被公告，其技術內容已經廣為他人所知，他人如欲利用該專利技術極為容易，而專利權人卻因尚未取得證書，而無法追索他人之侵害行為。猶有甚者，如果侵害者恣意對該公告中之案件提出異議，並於敗訴後進而提出並拖延行政訴訟，將能取得相當長時間之緩衝時間，來利用該技術製造銷售產品並佔有市場，而專利權人卻因尚未取得證書，而對其莫可奈何。等到專利權人拿到專利證書，可以行使權利時，侵害者已經從市場上獲得相當之利益。此種作法，已將專利申請人之技術公告周知，卻又不給予保護之情形，對專利權人之保護顯然不周延，也不公平。

因此實有必要對現有之「領證前異議制度」加以檢討，並考慮改採「領證後異議制度」。以下先就日、韓、德國與中國之情形加以說明。惟應先說明者，許多國家對於發明、新型與新式樣所採取之規定，並不完全相同，例如就新型採取形式審查之國家，原則上並不採取異議制度（例如日本、德國、中國），因此並無領證後異議之問題。是以本研究係以各國之發明專利中之異議制度為對象，加以探討。

第二章 日、韓二國之領證後異議制度

日本自一九九六年一月一日起，韓國自一九九七年四月起，分別將其發明專利的異議制度，從原先的領證前異議，更改為領證後異議。主要不同者在於，日本法上的異議期間為該當發明專利刊載於發明公報後六個月內，韓國法則僅容許一般人在該當發明專利註冊公告後三個月內，提出異議。於其他方面，包括修法理由及目的方面，二者間呈現出極大的類似性，因此以下有關領證後異議制度之檢討，主要以日本法制為基礎¹¹⁹。

原本，異議制度存在之理由，乃是希望藉此廣泛地從一般大眾處徵詢相關資訊，令可能含有無效理由之瑕疵的發明專利註冊減至最低程度，以提高社會大眾對發明專利制度的信賴，並促進法的安定性。

¹¹⁹ 本文以下有關日本領證後異議制度之說明，主要參照熊谷健一，逐條解說改正特許法，頁 135

然而，在過去領證前異議制度下，當有異議提起時，整體審查期間將無形中變長，導致權利取得時期的延宕。尤其是，若有二個以上的異議提出時，此種時間的延宕情形更形惡化，並有可能導致濫用此一異議制度，阻礙他人早期取得發明專利權。由於其他國家鮮有此種領證前異議制度的採行，因此過去日本此種制度的存在，亦被國際間批判為導致日本權利取得期間長期化原因之一。特別是，或由於日本特許廳對於發明專利申請案之審查相當嚴格，使得異議成立之比例非常的低¹²⁰，故而實無必要為了少數有瑕疵的發明專利，而延宕了絕大多數發明專利的權利取得時間。

在此種國際制度調和及國內情勢發展的雙重要求下，日本通商產業省工業所有權審議會早於一九九二年十二月所提出的報告中，即要求日本政府應廢止領證前異議制度，採行領證後異議制度，並為此設計出相關的配套措施。原本，此一修正應與前述新型專利的審查方式之改革同時進行，但因日本政府認為修正時期應在觀望 WIPO 專利調和條約之交涉進展後，再行決定，乃未能納入一九九三年的發明專利法修正項目中。惟其後，日本政府承受了美國政府之壓力，乃於一九九四年依照前述工業所有權審議會報告內容之想法，提出相關的修正案，於同年十二月八日通過國會審議，十四日公布，自一九九六年一月一日起開始施行。

在工業所有權審議會的討論過程中，曾有廢止異議制度，而將之與無效審判制度併合為一之見解¹²¹。然而，基於在採取領證後異議制度之國家，亦另外設有無效審判制度、鑑於一般人對異議制度尚有需

以下，有斐閣，一九九五。

¹²⁰ 以制度施行前一年的一九九五年之統計為例，整體專利申請公告數計有 123,360 件，異議提起件數為 8,549 件，而最後異議成立之件數為 1,855 件，對照於整體申請公告件數，異議成立之比例約為 1.5%。參照中山信弘，工業所有權法（上）—特許法，頁 230-231，弘文堂，第二版，一九九八。同樣地，在韓國此一比例亦相當地低，據詢問韓國專利主管機關之結果，異議成立之比例，僅佔整體申請公告件數的 0.4%。

¹²¹ 此種見解如單純從法律性質論的觀點來看，或可如此解讀。在領證前異議制度下，異議主要功能乃在廣泛地收取一般資訊，期使註冊決定之行政處分能更為正確；但在領證後異議的制度下，就法律觀點而言，乃可能導致原有的行政處分，因異議成立而遭到撤銷，此種領證後異議的法律性質與無效審判請求，極為類似。參照中山信弘，前揭註 32，頁 230。

求、且在與 WIPO 專利調和條約之關係等的考量下，日本政府認為仍有將二項制度同時並存之必要。尤其是，領證後異議制度主要係為提高一般國民對專利審查制度的信賴，從而其作用乃在促使專利主管機關本身再次檢討對該當發明專利賦予專利權之當否，於發現有瑕疵時，可以自行修正，具有一種再審查的性質。相對於此，無效審判制度主要乃是在侵害訴訟等當事人間的紛爭程序過程中，當事人據以作為防衛手段所用之制度。二者法律性質或有類似，但其目的、功能、作用實屬不同，在此理解下，令二項制度同時並存，亦有理論上之依據。工業所有權審議會曾將領證後異議制度與無效審判制度，做下列之比較：

表十五、領證後異議制度與無效審判制度比較表

	領 證 後 異 議 制 度	無 效 審 判 制 度
制 度 目 的	經由再次檢討註冊評定之結果，提高一般人民對專利審查制度的信賴	解決當事人間紛爭的手段
請 求 資 格	任何人皆可異議	僅限於利害關係人得為請求
請 求 期 間	自登載發明專利公報後六個月內	無期間之限制
請 求 內 容	可依請求項個別提起異議	可依請求項個別請求審判
得為請求之理由	違反公共利益之事項（新穎性、進步性的欠缺、明細書記載不清等）	違反公共利益之事項及有關權利歸屬之問題
審 理 者	審判官合議庭	同左
審 理 方 式	原則上以書面方式為之	原則上以口頭方式為之

參 加	為補助發明專利權人之參加	作為請求人之參加及補助當事人一方之參加
職 權 審 理	異議人等未提出之理由亦可為審理標的，但不可對異議人未提起之請求項，進行審理	當事人未提出之理由亦可為審理標的，但不可對請求人未提起之請求項，進行審理
予發明專利權人反論之機會	對撤銷註冊理由之通知，可提出意見書	對審判請求書可提出答辯書
決 定	維持或撤銷註冊之決定	請求成立或不成立之審決
不服之救濟	發明專利權人得對撤銷註冊之決定，向東京高等法院提起上訴，但對於維持註冊之決定，則不可對之提起任何不服之訴	當事人得向東京高等法院提起撤銷審決之訴
不服之救濟	發明專利權人得對撤銷註冊之決定，向東京高等法院提起上訴，但對於維持註冊之決定，則不可對之提起任何不服之訴	當事人得向東京高等法院提起撤銷審決之訴

綜合言之，本次有關領證後異議制度之修正，主要內容如下：

(一)任何人皆可於發明專利登載於發明專利公報後六個月內，向特許廳提起異議；

(二)異議之提出，可依各個請求項為之；

(三)得提出異議之理由包括在補正時追加新事項、違反有關外國人權利享有之規定、欠缺新穎性、進步性、不得為發明專利標的之發明、違反先申請原則、違反條約規定、違反明細書之記載要件、外文申請書未記載之事項記載於明細書中；

(四)對異議之審理，由三人或五人審判官所組成之合議庭進行；

(五)有二個以上之異議提出時，原則上其審理應合併為之；

(六)對於異議人等所未提出之理由，亦可依職權進行審理；

(七)在異議審理程序中，可對發明專利內容進行訂正；

(八)異議審理之結果若為撤銷註冊之決定，發明專利權人得向東京高等法院提起撤銷此一決定之訴；

(九)廢除申請公告制度及領證前異議制度；

(十)修正後之領證後異議制度與修正前之領證後異議制度的異同點，如下表所示：

表十六、領證前異議制度與領證後異議制度比較表

	領證前異議制度	領證後異議制度
異議之提出	任何人皆可於申請公告後三個月內，提出異議；但不可依請求項個別申請異議	任何人皆可於發明專利登載於專利公報後六個月內提出異議，且可依請求項個別為之
得為異議之理由	1. 補正時追加新事項 2. 違反有關外國人權利享有之規定、欠缺新穎性、進步性、不得為發明專利標的之發明、違反先申請原則 3. 違反條約規定 4. 違反明細書之記載要件 5. 外文申請書未記載之事項，記載於明細書中 6. 假冒為發明人而為申請者	1. 補正時追加新事項 2. 違反有關外國人權利享有之規定、欠缺新穎性、進步性、不得為發明專利標的之發明、違反先申請原則 3. 違反條約規定 4. 違反明細書之記載要件 5. 外文申請書未記載之事項，記載於明細書中
異議申請書之補正	不得於異議提出期間過後三十日後，對所表示之理由或證據進行補正	不得於異議提出期間經過後，進行變更異議申請書要旨之補正
異議之審查或審	1. 由審查官進行審查	1. 由審判官以合議庭方式進

理	2. 有二個以上之異議提出時， 個別審查 3. 不就未提出異議理由進行審查	行審理 2. 有二個以上之異議提出時，合併審理 3. 對未提出之異議理由，可依職權進行審查 4. 對未提出之請求項，不可進行審理
答辯書	申請人得對異議申請書提出答辯書	發明專利權人得對撤銷註冊理由通知書，提出意見書
明細書等的補正或訂正	在答辯書得提出之期限內，得對明細書等進行補正	在意見書得提出之期限內，得訂正其權利請求範圍
異議之決定	異議成立或不成立之決定	做出維持或撤銷註冊之審決
對決定不服之救濟	對決定不可申明不服	對撤銷註冊之審決，發明專利權人可向東京高等法院提起撤銷之訴

表十七、日本發明專利異議提出件數之推移

	發明專利	
	異議件數	異議成立
1996 年	801 (1,009)	0
1997 年	5,322(7,102)	427
1998 年	6,130(7,986)	1237

註：數值為權利單位。() 內的數字為提出的總數。

第三章 德國之領證後異議制度

一、1981 年以前之舊法 - 採取領證前異議制度

依德國舊專利法（1981 年以前）第三十條第一項之規定，專利局經過審查

後未發現不得授與專利之情形，應將申請案公告之，於公告後即暫時發生專利權之效力。公告期間為三個月，在此期間內任何人（在主張遭剽取之情形，則只有受侵害之人）均得向專利局對該專利提出異議（Einspruch）（舊專利法第三十二條），倘無人提出異議，或是異議不成立，則為授與專利權之決定，專利局應將該決定刊載於專利公報，並發給專利證書；反之，如果於公告期間，專利之申請案被撤回或因異議成立而被駁回，則原先暫時發生之專利權，即被視為自始不生效力（舊專利法第三十五條第一、二項）。

二、1981 年修法改採領證後異議制度

上述舊法之規範與我國現有之制度極為接近。惟德國嗣後於 1979 年為配合當時及未來歐洲專利制度之發展，乃大幅修改專利制度，經過重大變革後之新法於 1981 年 1 月 1 日生效，其中對專利之效力為更詳細之規定，並就專利授與之程序重新加以規範，亦即廢除暫時發生專利權效力之規定，於經過實體審查後即授與專利並公告而發生專利權之效力，同時並發與證書，且於授與專利之後始得提出異議（Einspruch）（第五十九條第一項），亦即改採領證後異議制度。此外，該法並規定「國內之優先權」（innere Priorität），即准許在國內所為之申請，亦具有優先之效力（第四十條）。

以下就 1981 年修法後，現行專利制度授與專利權之程序，以及領證後異議與宣告無效制度加以說明。

三、1981 年以後迄今之規範

（一）專利授與程序

申請人向德國專利商標局提出申請後，即進入專利授與之程序（Erteilungsverfahren），在此程序中，主管機關就是否授與專利並無裁量權，而完全視其申請是否符合法律所規定之授與專利之要件而定¹²²，倘符合其要件，則申請人便取得一請求授與專利之公法上請求權；其在私法上之意義則為因申請而

¹²² Vgl. Bernhardt/Kraßer, a.a.O., S. 272.

取得一期待權（Anwartschaft），期待嗣後可取得專利，倘他人於其申請公開（Offenlegung）後未經同意而使用其發明，即可對之請求損害賠償（專利法第三十三條第一項）¹²³。以下就專利授與之程序分述之：

1. 初步審查

德國專利首先專利審查機關依職權審查專利申請之形式要件（第三十五至第三十八條）是否具備，倘顯然有瑕疵，則應命申請人於相當期間內補正（見專利法第四十二條第一項第一句）。

此外，其亦為部分之實質審查，倘其認為所申請之客體本質上顯非發明，或顯然不具有產業上之可利用性，或顯然屬於第二條不予專利者，或追加專利之申請顯然不能對原來之發明有所改良或進步者，則應附具理由通知申請人，並要求其於一定期限內說明之（見第二項）。

倘申請人未依第一項為補正，或申請人於有第二項之情事經說明，審查機關仍不接受者，則審查機關得駁回其專利之申請（見第三項第一句），申請人不服者，得對之向專利法院提起訴願（Beschwerde）（見第七十三條）。

2. 早期公開（Offenlegung）

專利之申請，原則上於提出申請之日後（主張有優先權之情形則自早先之申請日起算）十八個月即應為公開，在此之前，倘申請人向專利商標局表示同意並已指稱發明人者，則亦可為公開（見專利法第三十一條第二項）。在此所稱之公開（Offenlegung），係指將申請案公開，使他人得自由查閱其案卷及所附之模型、樣品（參見第三十一條第一項）。

其為公開後，該發明即為眾人可得知悉，此時對申請人甚為不利，因他人可能未經允許而擅為使用該技術，是以專利法第三十三條第一項乃規定在此種情形，如使用人明知或可得而知其所使用之技術已由申請人提出專利之申請，則申請人可對之請求為適當之補償（Entschädigungsanspruch）。

3. 檢索（Recherche）

申請審查前，申請人或任何第三人均得申請（須付費）檢索與判斷是否具有專利能力有關之公開資料（見專利法第四十三條第一項第一句、第二項）。檢索之目的在於查明與該發明有關之既有技術狀態，以供判斷新穎性及發明高度。而

¹²³ Vgl. a.a.O., S. 353.

檢索之後，專利商標局應將其所查出之資料通知申請人及申請檢索之人（第四十三條第七項），惟此只是資料之整理，並不判斷該發明是否具有專利能力。

4. 實體審查 (Prüfung)

在此一審查之程序中，專利商標局審查一專利之申請，形式要件是否均具備，以及其實體上是否具有專利能力（見第四十四條第一項）。惟專利商標局並不依職權進行審查，而是採取請求審查之制度，由申請人或任何第三人於提出專利申請後七年內，提出審查之申請並付費後，專利商標局才開始進行審查（見第四十四條第二、三項），惟倘此時申請人或第三人所申請之檢索程序尚未完成，則於其程序結束後，始進行審查（見第四項第一句）。審查程序一旦開始進行，縱使申請人撤回審查之申請，並不影響其程序之繼續（見第五項第一句）。

審查之結果，如果發現該申請之形式要件並不具備，則專利商標局應要求申請人於適當之期間內為補正（見第四十五條第一項第一句）；倘認為其與授與專利之實質要件不符合，則應附具理由通知申請人，並要求其於一定期間內為說明（見同法條第二項）。申請人尚未為前述之補正，或經其說明後，審查機關仍不接受，則審查機關應駁回其專利之申請（第四十八條），其駁回應附理由，並以書面為之，且應依職權送達當事人（第四十七條第一項第一句）。申請人不服審查機關之駁回決定者，得向專利商標局提出訴願（*Beschwerde*）（第七十三條第一項），專利商標局倘認為訴願有理由，則可自行變更其決定，倘認為訴願無理由，應將該訴願移送給專利法院，由其裁判（第七十三條第四項），不服專利法院之判決者，得上訴於聯邦最高法院（第一百條）。一旦專利之申請駁回確定，則原先申請人於公開後所取得之保護性權利（即第三十三條第一項對擅為使用之人的損害賠償請求權）乃溯及既往地歸於消滅（見第五十八條第二項）。

5. 專利權之授與

審查之結果倘認為其形式之要件均已具備或已補正，且實質上其發明亦具有專利能力，則審查機關應為授與專利之決定（第四十九條第一項）。惟有時審查機關所駁回之專利申請，亦有可能經申請人提起訴願後，專利法院認為申請人有理由，則此時授與專利即由聯邦專利法院為之¹²⁴。專利之授與應公告

（*veröffentlicht*）於專利公報（*Patentblatt*）上，此為專利發生法律效力之要件，

¹²⁴ Vgl. a.a.O., S. 364.

亦即一經刊載，該專利始生效（見第五十八條第一項），在此之前並不生專利之效力，公告後亦無溯及既往之效力。專利經公告後，發給專利證書（Patenturkunde），惟該專利證書只是證明文件而已。

（二）領證後異議

專利之授與公告於專利公報後三個月內，任何人（在主張遭剽取之情形，則只有受侵害之人）均得向專利商標局對該專利提出異議（Einspruch）；該異議應以書面表示之，並應附理由，且唯有主張具有第二十一條所列舉之撤銷事由之一時，始得提出異議（見第五十九條第一項）。值得注意者，依德國聯邦法院歷來之見解，異議對於已經發生之專利權效力並無任何影響，亦即異議之提出，並不會影響或延後業經公告而取得之專利權之效力¹²⁵。對於異議，專利商標局應決定該專利是否應全部或部份撤銷或維持。一旦專利被撤銷（Widerruf），則專利權與專利申請，均被視為自始不發生效力（第二十一條第三項），亦即原先已經取得之專利權效力乃溯及既往地歸於消滅。不服專利商標局對於異議之決定者，得向聯邦專利法院提出訴願（Beschwerde）。

德國專利法第二十一條第一項所列舉之得撤銷專利之事由有：

- (1) 該發明依第一條至第五條之規定，欠缺專利能力者，
- (2) 該專利並未就其發明清楚而完整地公開，並達到專業人員得實施之程度，
- (3) 該專利之主要內容乃取自他人之說明、圖式、模型、器械或設備，或取自他人使用之方法，而未經該他人之同意（即「不法剽取」Widerrechtliche Entnahme），
- (4) 專利之客體逾越原來向主管機關所申請之內容。

以上撤銷之事由為列舉之規定，亦即除此以外，不得再以其他理由撤銷專利。

（三）宣告無效制度（Erklärung der Nichtigkeit）

三個月之異議期間經過後，則僅得於具備法定事由時，亦即具有前述專利法第二十一條第一項所列舉之事由或專利之保護範圍被擴大¹²⁶，以提起無效訴訟之

¹²⁵ BGH GRUR 63, 279, 281; 84, 284; Benkard, Patentgesetz, 9. Aufl., § 59 Rd. 2.

¹²⁶ 專利之保護範圍被擴大之情形，係指已授與之專利，其於異議程序中或以前之無效訴訟程序中被變更，但其保護範圍卻較專利授與時之範圍大，此時為保護第三人，避免其利益受損害，乃允許其提起無效訴訟，Vgl. Schulte, Patentgesetz, 4. Aufl. München 1987, § 22 Rd. 8.

方式，以專利登記簿上所載之權利人為對象，訴請聯邦專利法院將該專利宣告為無效（同法二十一條、第八十一條），惟倘有異議程序正在進行中，或仍得提起異議，則不得提起宣告無效之訴（第八十一條第二項）。提起無效訴訟並無期間上之限制，專利一經被宣告為無效，則與異議撤銷一樣溯及既往歸於消滅。

以下為近年來德國專利法院受理之請求宣告無效案件數量表¹²⁷：

	提起無效訴訟之案件
1997	149
1998	172
1999	146

第四章 中國大陸領證後異議制度

按中國大陸自一九八五年四月一日起施行專利法，設有「公告異議制度」，當時專利法第四十一條規定，「專利申請自公告之日起三個月內，任何人都可以依照本法規定向專利局對該申請提出異議。專利局應當將異議的副本送交申請人。申請人應當在收到異議副本之日起三個月內提出書面答覆，無正當理由逾期不提出書面答覆的，該申請即被視為撤回。」

此項「公告異議制度」在發明、實用新型及外觀設計專利申請案均可適用。又申請人無正當理由逾期不提出書面答覆的，該申請即被視為撤回，類似於我國七十五年專利法第三十三條規定，「專利局接到異議聲請書後，應將副本發交申請人，限期一個月內答辯，逾期不答辯者，申請案不成立。但經先行聲明理由，准予展期者，不在此限。」

在一九九三年一月一日大陸專利法第一次修正時，將專利權授與前之「公告異議制度」廢棄，改採專利權授與後之「行政撤銷制度」，旨在使申請人早日獲得專利權。專利法第四十一條改為，「自專利局公

¹²⁷ 資料來源：Bundespatentgericht, Jahresbericht 1999, S. 110.

告授予專利權之日起六個月內，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，都可以請求專利局撤銷該專利權。」此法行政撤銷案由專利複審委員會審理，發明案如有不服複審決定者，可以上訴北京市中級人民法院及北京市高級人民法院。而實用新型及外觀設計受到不同待遇，其行政撤銷案在專利複審委員會終審，此種沒有上訴（司法救濟）之作法，受到發明界及專利界批評，也不合 TRIPS 之規定。

中國大陸專利法第二次修正，已於二〇〇〇年八月二十五日完成立法，二〇〇一年七月一日起施行，將原有「行政撤銷制度」廢棄，有關誤發之專利權全部由「無效宣告制度」，（相當我國舉發撤銷制度）來把關。修正後專利法第四十五條規定，「自國務院專利行政部門公告授與專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授與不符合本法有關規定的，可以請求專利複審委員會宣告該專利權無效。」在此所指「單位」包括法人，具有法人資格的團體和不是有法人資格的團體，個人可以是一個人，也可以是幾個人。第二次修正後之專利法，發明、實用新型及外觀設計專利權之無效宣告採行相同待遇。

至於得以請求撤銷專利權之理由，依其專利法實施細則第五十五條規定，對專利局公告授予的專利權，可以提出撤銷的理由是指：

- (一)授予專利權的發明和實用新型不符合專利法第二十二條規定的；
- (二)授予專利權的外觀設計不符合專利法第二十三條規定的。

亦即不合專利三要件者，才可以請求撤銷其專利權。

大陸專利局對撤銷專利權的請求進行審查，作出撤銷或者維持專利權的決定，並通知請求人和專利權人，撤銷專利權的決定，由專利局登記和公告。對於撤銷決定不服者可以請求複審。被撤銷的專利視為自始即不存在。

舊專利法在發明、實用新型、外觀設計專利行政撤銷案之處理方式不同：

發明案→行政撤銷案→複審→北京市中級人民法院→北京市高級人民法院

實用新型
└─→行政撤銷案→複審(專利局複審委員會終審)
外觀設計 ─┘

中國大陸領證後異議制度之變遷圖

一九八五年四月一日（專利法開始施行）
↓
公告異議制度+無效宣告制度
一九九三年一月一日（專利法第一次修正施行）
↓
行政撤銷制度（領證後異議制度）+無效宣告制度
↓
二〇〇一年七月一日（專利法第二次修正施行）
無效宣告制度（廢除領證後異議制度）

第五章 各國異議制度與無效制度之比較

由以上各章所介紹說明之各國對於發明專利之異議制度，經過整理可以得出下列比較表：

表十八、各國異議制度比較表

	日本	韓國	德國	中國
專利權生效時間	公告日	公告日	公告日	公告日
發給專利證書	公告後	公告後	公告後	公告後
異議制度	先領證，後異議	先領證，後異議	先領證，後異議	舊法：六個月內向專利局請求行政撤銷

				新法：廢除行政撤銷制度（自 2001 年 7 月 1 日起施行）
異議期間	公告後六個月內	公告後三個月內	公告後三個月內	X
得提出異議之人	任何人	任何人	任何人，在主張遭剽取之情形，則只有受侵害之人	X
受理單位	特許廳審查部	工業財產局	專利商標局	X
得異議之理由	1. 補正時追加新事項 2. 違反有關外國人權利享有之規定、欠缺新穎性、進步性、不得為發明專利標的之發明、違反先申請原則 3. 違反條約規定 4. 違反說明書之記載要件 5. 外文申請書未記載之事項，記載於說明書中	1. 違反有關外國人權利享有之規定、欠缺新穎性、進步性、不得為發明專利標的之發明、違反先申請原則 2. 對無權利人與發明專利者 3. 違反條約規定 4. 違反說明書及申請專利範圍記載之規定 5. 違反與新型專利重複申請時應先放棄新型專利權之規定	1. 該發明依第一條至第五條之規定，欠缺專利能力者 2. 該專利並未就其發明清楚而完整地公開，並達到專業人員得實施之程度 3. 該專利之主要內容乃取自他人之說明、圖式、模型、器械或設備，或取自他人使用之方法，而未經該他人之同意（即「不法剽取」） 4. 專利之客體逾越原來向主管機關所申請之內容	X
不服異議決定之	發明專利權人得對	對撤銷註冊之決	不服專利商標局	X

救濟	撤銷註冊之決定，向東京高等法院提起上訴，但對於維持註冊之決定，則不可對之提起任何不服之訴	定向工業財產局請求審判	之異議決定者，得向聯邦專利法院提出訴願	
宣告無效制度	有	有	有	有
得提出之人	利害關係人得提無效審判	利害關係人得提無效審判	原則上任何人皆得提無效訴訟，但在遭不法剽取之情形只有被侵害者得提出之	舊法：滿六個月後向專利複審委員會請求宣告無效 新法：任何單位或個人自公告授與專利權之日起，請求宣告無效
提出之理由	1. 補正時追加新事項 2. 違反有關外國人權利享有之規定、欠缺新穎性、進步性、不得為發明專利標的之發明、違反先申請原則 3. 違反條約規定 4. 違反說明書之記載要件 5. 外文申請書未記載之事項，記載於說明書中 6. 無申請權人申請發明專利	1. 違反有關外國人權利享有之規定、欠缺新穎性、進步性、不得為發明專利標的之發明、違反先申請原則 2. 對無權利人與發明專利者 3. 違反條約規定 4. 違反說明書及申請專利範圍記載之規定 5. 違反與新型專利重複申請時應先放棄新型專利權之規定 6. 註冊領證後，違反有關外國人可享權利之規定，或該專利有	1. 該發明依第一條至第五條之規定，欠缺專利能力者 2. 該專利並未就其發明清楚而完整地公開，並達到專業人員得實施之程度 3. 該專利之主要內容乃取自他人之說明、圖式、模型、器械或設備，或取自他人使用之方法，而未經該他人之同意（即「不法剽取」） 4. 專利之客體逾	實施細則第六十六條第二項規定為被授與專利權的發明創造不符合專利法第二十二條、二十三條、第二十六條第三款、第四款、第三十三條或者本細則第二條、第十二條第一款的規定的，或者屬於專利法第五條、第二十五條的規定的，或者依照專利法第九條規定不能取得專利權的。

		違反條約之情形	越原來向主管機關所申請之內容 5. 專利之保護範圍被擴大	
提出之時間	異議期間經過後	異議期間經過後	異議期間經過後	公告授與專利權之日起
受理單位	特許廳審判部	工業財產局	聯邦專利法院	專利複審委員會
不服之救濟	向東京高等法院提起撤銷之訴	專利法院	向聯邦最高法院上訴	向北京人民法院起訴

第六章 我國改採「領證後異議」制度可行性之分析

一、領證後異議制度之優點

由上述各國之研究，可知各國為能較為周延地保障專利權人之利益，已傾向於改採取「領證後異議」之制度，以避免專利申請人因他人濫行提出異議，使其無法早日取得保護，而造成保護上之「空窗期」，同時也使得取得專利權所需之時間拖延甚久。此為「領證後異議制度」最重要之優點。

二、可能引起之疑慮

（一）權利不穩定，一旦據以行使會對第三人不利

如果改採「領證後異議制度」，可能會引起一些顧慮，特別是未經過異議階段即賦予申請人權利，此一權利之狀態並不穩定，其嗣後可能因異議成立而被視

為自始不存在，如果權利人於領證後即據以行使權利，一旦嗣後被異議成立，對於被指稱侵害之人反而會造成其損害。

事實上，專利權自始至終一直都是處於不確定之狀態。不僅在公告異議階段有被異議成立而喪失之可能，在專利權存續期間，甚至在專利期滿後（見專利法第七十二條第三項），一直有被舉發撤銷之可能性。因此，如果認為異議公告階段專利權人所享有之權利尚不確定，而不許其行使權利，則在異議公告期滿後因專利權仍有被舉發撤銷之可能，其權利亦屬不確定，依同樣之理由，專利權人豈非於異議期間經過後亦不應讓其行使權利？

權利不確定固然會對第三人較為不利，然而並不適當因而即否認專利權之效力，或認為領證後異議制度不可採。欲能避免對第三人造成不利，其實應該考慮的是，如何避免權利人濫用其權利。如果未能對專利權人濫用其權利有效地予以防止，則縱使採取先經過異議階段才領證，也一樣會對第三人造成不利，此即為我國目前所面臨之問題。雖然目前我國專利法採取「領證前異議制度」，看起來似乎權利較為穩定，然而事實上專利權人濫用公權力進行搜索、扣押之情事卻相當普遍，並造成業者間之不公平競爭。

我國目前會造成專利權人濫用公權力，最主要之原因在於我國專利法對於專利侵害有刑事處罰之規定，此一規定使專利權人得以借助檢察官之強制處分權，對被告進行搜索、扣押，往往使被告遭受無法挽回之損害。是以專利侵害之除罪化，實為我國專利法制未來修改時之重要課題。

（二）我國異議成立比例偏高

我國異議成立之比例高，以八十八年為例，發明專利異議案 168 件，成立 48 件，新型專利異議案 1823 件，成立 603 件，新式樣專利異議案 83 件，成立 34 件。因此如果實施領證後異議制度，可能會令人擔心一旦權利人先領得證書而行使權利，日後可能會產生許多爭議與糾紛。

異議成立比例偏高，與專利審查品質有密切關係，由於我國目前仍然採取「外審制」，對於外審委員之審查品質並無法有效掌握，因此異議與舉發撤銷成立之比例會偏高，乃屬意料中之事。

然而如果認為異議成立比例偏高，即不適當實施「領證後異議制度」，則豈非要專利申請人承擔專利審查不嚴謹之後果，對其並不公平。異議成立比例偏

高，應檢討的是審查品質應如何提升，而非限縮對專利權人之保障。藉著「領證後異議制度」之實施，更能凸顯出提升專利審查品質之迫切性與重要性。

（三）與撤銷制度是否有所重疊

異議制度與撤銷制度（在外國為無效宣告或無效審判制度）是否有所重疊，異議制度是否應廢止而保留撤銷制度即足？嚴格言之，此並非改採「領證後異議制度」才會產生之問題，現行「領證前異議制度」下，即已存有此一問題。

異議制度是否有廢止之必要，就本研究觀察之國家而言，目前日、韓、德均仍維持異議與宣告無效併存之制度，雖然其都已經改採「領證後異議制度」。只有中國於最近專利法第二次修正（2001年7月1日起施行），將行政撤銷（領證後異議制度）予以廢除，而只保留請求宣告無效之制度。

異議制度是否應廢除，應就其功能面加以探討。如眾所知，異議制度性質上屬於公眾審查，讓社會大眾就專利主管機關之審查結果有機會表示不同之意見，以避免誤發不適當之專利權。而無效宣告制度亦具有公眾審查之作用，所不同者在於其是於核准專利後，讓社會大眾或利害關係人有機會將該專利宣告無效或撤銷。在外國通常異議是向負責審查專利之機關或單位提出之，而無效宣告則是向另一單位（例如：專利主管機關內設之審判部或專利法院）提出之，而以專利權人為相對人。因此，異議是屬於負責審查之行政機關之職掌範圍，而無效宣告則是以當事進行之方式為之，讓原審查機關以外之單位審理之。由此觀之，異議制度與撤銷制度兩者之功能與作法並不相同。

反觀我國，異議與撤銷都是向智慧財產局提出之，都是由負責審查之行政機關處理之，就其實質而言，兩者並無明顯之差異。或許有人認為在我國既然兩者並無差異，則不妨將異議制度廢除。惟我國專利之行政救濟制度，在國際上相當獨特，不僅造成行政、司法資源之嚴重浪費，也使人民往往陷入無止境之冗長救濟程序，使其權益無法有效得到保障。因此重要之課題在於應如何改進我國專利之行政救濟制度，特別是應將撤銷改由與原審查單位以外之機關審理，並改為無效宣告制度，以舉發人與專利權人為雙方當事人，而非以專利主管機關為一方當事人。如此一來，異議制度與撤銷（無效宣告）制度各有其不同之功能與作法，兩者並不會發生重疊之現象。

三、相關配套措施

(一) 應提升審查品質

採取「領證後異議制度」，將會對專利權人之權益有更周延之保障，然而在提升對專利權人保障之同時，也應該考慮避免使第三人之權益受到損害。

為避免使第三人之權益受到影響，最重要者為專利主管機關在實體審查之階段即應提升審查之品質，從嚴審理，力求仔細與周延，於審查時就應盡最大之努力，將原本不應該給予專利權者予以排除，如此可以減少不當專利權取得之機會，亦可避免專利權人行使權利時，對第三人之權益造成損害。

(二) 應將專利侵害「除罪化」

欲能真正避免專利權人濫用公權力行使權利，造成第三人之損害，重要者在於應將專利侵害「除罪化」。因為依我國專利法之規定，專利侵害有刑事責任，雖然是告訴乃論之罪，然而檢察官仍然可以為偵查犯罪而進行搜索、扣押，此一強制處分行為，往往對被指稱侵害之第三人造成最大之損害。因為專利權人因而得藉助檢察機關之公權力，為其蒐集專利侵害之證據，並迫使對方在刑責之壓力下與其和解，使國家公權力不當地介入當事人間之私權糾紛，從而使得當事人間之平等地位狀態受到破壞。

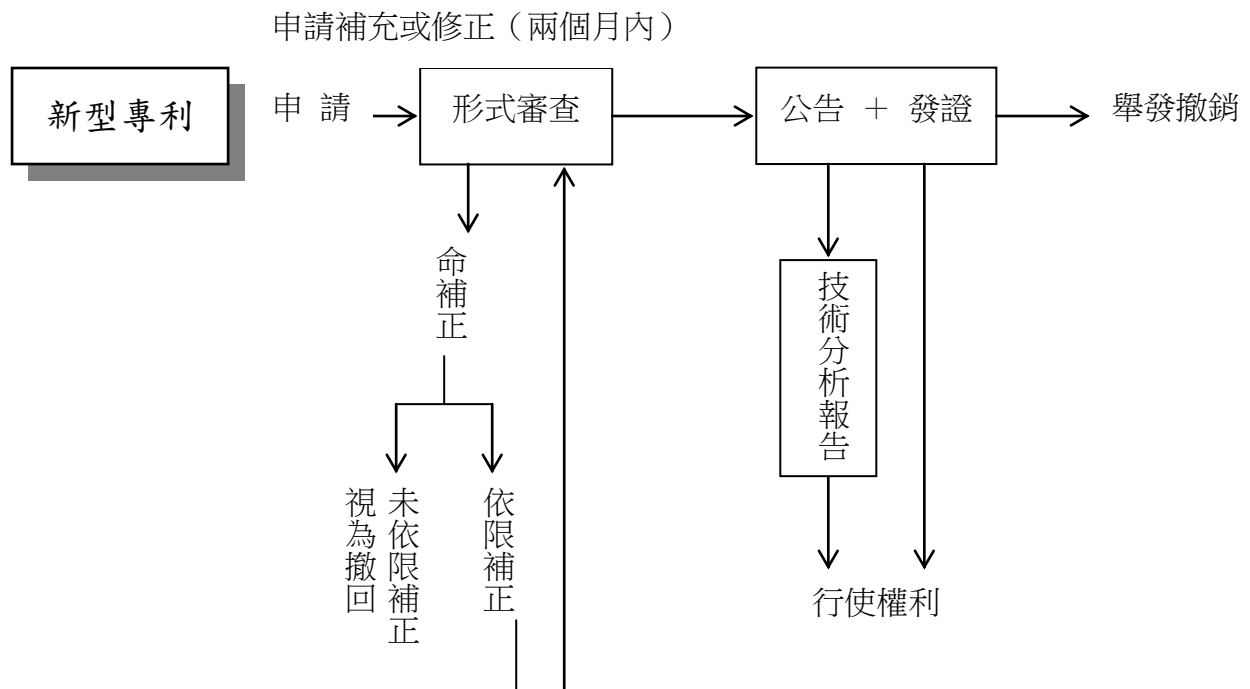
未來如果改採「領證後異議制度」，由於先核發專利證書再為異議，使權利人更早就得以行使權利，如果專利侵害之刑罰仍然存在，將可能使專利權人如虎添翼，也使目前即已經存在之權利濫用情形更為嚴重。因此，如果改採「領證後異議制度」，宜對專利權之行使有所節制，亦即應將專利侵害「除罪化」，排除檢察機關公權力之不當介入，以避免對第三人造成更大之損害。

(三) 行政救濟制度的改革

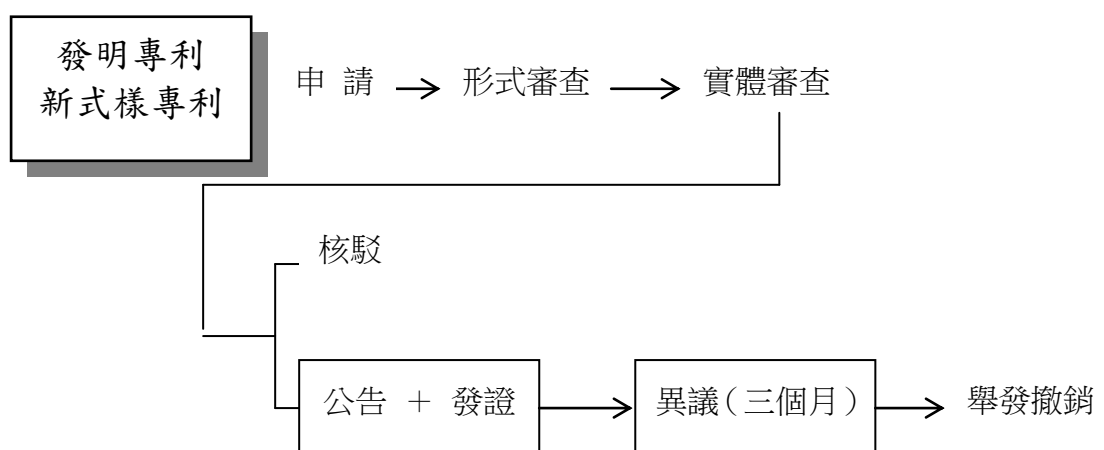
現行專利行政救濟制度須經訴願、高等行政法院、最高行政法院之程序，程序繁瑣，期間冗長，對當事人造成不利之影響。如果改採「領證後異議制度」，有關現行行政救濟制度亦應一併加以檢討改革。例如參酌日本、韓國、中國作法，

於專利主管機關內設專門部門負責審理，如對其審理結果不服時，向專利法院或高等法院上訴。

新型專利改採「登記制度」新流程圖



改採「領證後異議制度」新流程圖



第七章 修正草案條文

修正條文草案	原條文	修正理由
第五十條 申請專利之發明，經公告後發生專利權之效力。 經公告之發明，自公告之日起給予發明專利權並發證書。 發明專利權期限自申請日起算二十年屆滿。 第一項專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理，或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。	第五十條 申請專利之發明，經<u>審定</u>公告後<u>暫准</u>發生專利權之效力。 經<u>審定</u>公告之發明<u>審查確定</u>後，自公告之日起給予發明專利權並發證書。 發明專利權期限自申請日起算二十年屆滿。 第一項<u>暫准</u>發生專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理，或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。	一、現行發明專利制度為領證前異議，改採領證後異議後，於公告之時即應發生專利權之效力，而非只是「暫准」發生效力而已。為避免「審定公告」字眼連用造成權利發生時點解讀的不一致，此次修正援將「審定」刪除，以下各修正條文亦同。 二、改為領證後異議後，於公告之時，亦應即發與專利證書，而非於審查確定後始為發證。
第七十二條 前條第二款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得於<u>異議期滿後</u>，附具證據，向專利專責機關舉發之。 異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。 利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。 舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。	第七十二條 前條第二款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。 異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。 利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。 舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。	一、異議期間為三個月，期間經過後即不能再提出異議，而只能提出舉發撤銷。然而在異議期間內，改採領證後異議，專利權於公告時即發生效力，在異議期間理論上其亦可以成為被舉發撤銷之客體。為避免於異議期間同時重複提出異議與舉發撤銷，爰於第一項規定必須於異議期間屆滿後始得提出舉發撤銷。
第八十五條 發明專利年費自公告之日起算，第一年應於專利<u>公告</u>後，由專利專責機關通知申請人限期	第八十五條 發明專利年費自公告之日起算，第一年應於專利權<u>審查確定</u>後，由專利專責機關通知申請	一、修正第一項。改採領證後異議制度，專利權於公告之日起即發生效力，其費用亦應於公告後即為繳納，而非於審查確定後始

繳納，第二年以後應於屆期前繳納之。 前項專利年費得一次繳納數年，遇有年費調整時，毋庸補繳其差額。	人限期繳納，第二年以後應於屆期前繳納之。 前項專利年費得一次繳納數年，遇有年費調整時，毋庸補繳其差額。	通知繳納。
第一百零九條 申請專利之新式樣，經公告後發生專利權之效力。 經公告之新式樣，自公告之日起給予新式樣專利權並發證書。 新式樣專利權期限自申請日起算十年屆滿；聯合新式樣專利權期限與原專利權期限同時屆滿。 第一項專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。	第一百零九條 申請專利之新式樣，經 <u>審定</u> 公告後暫准發生專利權之效力。 經 <u>審定</u> 公告之新式樣 <u>審查確定</u> 後，自公告之日起給予新式樣專利權並發證書。 新式樣專利權期限自申請日起算十年屆滿；聯合新式樣專利權期限與原專利權期限同時屆滿。 第一項 <u>暫准發生</u> 專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。	一、修正第一項。現行新式樣專利制度為領證前異議，改採領證後異議後，於審定公告之時即應發生專利權之效力，而非只是「暫准」發生效力而已。 二、修正第二項。改為領證後異議後，於審定公告之時，亦應即發與專利證書，而非於審查確定後始為發證。
第一百三十四條 本法修正施行前， <u>尚未公告</u> 之專利案，依修正後之規定辦理。 本法修正施行前，公告中或異議程序尚未確定之專利案，自本法修正施行之日起，發生專利權之效力並發證書。但得為異議之期間，自原公告之日起三個月屆滿。 本法修正施行前，已審定公告之專利案，其專利權期間之計算，依修正前之規定辦理。	第一百三十四條 本法修正施行前， <u>未審定</u> 之專利案， <u>其以後之程序</u> ，依修正後之規定辦理。 本法修正施行前，已審定公告之專利案，其專利權期間之計算，依修正前之規定辦理。	一、配合本次發明專利權與新式樣專利權改採領證後異議制度之修正，基於保護申請人使其早期取得權利，申請案尚未公告之專利案，依修正後之規定辦理。 二、修正施行前於公告中或異議程序尚未確定之專利案，仍應保護申請人使其早期取得權利，故規定自本法修正施行之日起，發生專利權之效力，並規定異議期間自原公告之日起算三個月屆滿。 三、原條文第二項保留移至第三項。

參考書目

一、中文資料

1. 陳逸南，大陸專利法解讀，月旦出版社，1995 年 3 月
2. 翁賢明主編，專利的取得與保護，上海復旦大學出版社，1997 年 5 月
3. 高佩德・李金聲主編，新刑法與知識產權犯罪，西苑出版社，1999 年 3 月
4. 李佳銘，案例引發的思考—對實用新型和外觀設計初審授權程序的建議，中國知識產權報第 18 期總第 70 期（2000 年 3 月 15 日）第二版
5. 趙春山，實用新型（專利）制度的國際發展趨勢概論，中國知識產權報第 8 期總第 60 期（2000 年 1 月 28 日）第二版
6. 經濟日報與中華民國保護智慧財產權協會合辦「兩岸專利商標法制比較」說明會（2000 年 1 月 5 日），會議參考資料（中國大陸人士提供）。
7. 中華人民共和國專利法（第二次修正），知識產權出版社，二〇〇〇年八月出版

二、日文資料

1. 日本通商産業省工業所有權審議會答申（一九九四年十二月十八日）—
特許法及び實用新案法の改正に関する答申
2. 日米構造問題研究會編，日米構造問題協議最終報告，財經詳報社，一九九〇
3. 日本弁理士會編，インテレクチュアルプロパティーパテント誌 30 選
1984-1993，社團法人發明協會，一九九五
4. 吉藤幸朔著、熊谷健一補訂，特許法概説，有斐閣，第十二版，一九九

5. 竹田和彦，特許の知識，ダイヤモンド社，第六版，一九九九
6. 盛岡一夫，工業所有權法概説—知的財産權法の基礎，法學書院，第二版，一九九七
7. 青山紘一，實用新案法—法令と實務，財團法人通商産業調査會，一九九六
8. 特許廳總務部總務課工業所有權制度改正審議室編著，改正特許法、實用新案法解説，有斐閣，一九九三
9. 紋谷暢男教授還暦記念—知的財産權法の現代的課題，社團法人發明協會，一九九八
10. 小林昭寛，各國の實用新案制度について，特許廳 No.165 (1992. Oct)
11. 久久湊伸一，ドイツ實用新案法における保護對象の擴大，特許廳 No.158 (1991. Jul)
12. 玉井克哉，「特許法における無審査主義の復権？—ドイツ實用新案法の最近の動きに寄せて」，ジュリスト 1005 號，一九九二
13. 玉井克哉，「無審査特許としての再生か緩慢な死か—わが實用新案法の改正論議に寄せて」，ジュリスト 1007 號，一九九二
14. 崔達龍，實用新案法修正及び活用方案

三、德文資料

1. M.Breuer: Der erfinderische Schritt im Gebrauchsmusterrecht, GRUR 1997, S.11 - 18
2. Hubmann/Götting: Gewerblicher Rechtsschutz, 6.Auflage München 1998
3. V.Illzhöfer: Patent-, Marken- und Urheberrecht, 2.Auflage München 1996
4. R.Kraßer: Wirksamkeitsvoraussetzungen der Inanspruchnahme des Anmeldetages einer Patentanmeldung für eine spätere Gebrauchsmusteranmeldung (Abzweigung), GRUR 1993, S.223 - 231

5. P.Meier - Beck: Die einstweilige Verfügung wegen Verletzung von Patent- und Gebrauchsmusterrechten, GRUR 1988, S.861 - 867
6. R.Pietzcker: Gebrauchsmuster - das technische Schutzrecht der Zukunft? GRUR Int.1996, S.380 - 381

附錄

附錄一、日本相關單位訪談紀錄

一、弁理士會

日本弁理士會已成立逾百年，乃是具有相當歷史的專利代理人團體，對於專利制度之變更，皆向主管機關提出建議案，對於專利制度理論及實務，均有相當程度了解。拜訪弁理士會時，由副會長小鹽豐、鴨田朝雄，弁理士松永宣行、島田哲郎、富田博行…等五位與我方人員進行長達三小時的會談、討論。

會中雙方對於日本於 1993 年將實用新案改為登記制並縮短保護年限之背景、日本大型企業與中小企業申請新型專利之情形、弁理士會在當時所持之意見及目前實施結果的看法…等，進行意見交換。同時亦就台灣與日本專利制度的不同點進行討論。

弁理士會認為專利（相當於我國的發明專利）與實用新案（相當於我國的新型專利）在審查要件上並無不同，就技術高度而言，也無法在審查上加以區分，因此，認為實用新案只不過是保護年限較短的專利而已。此外，就日本改正後之實用新案制度所存在的高度不確定性，是否意味著日本有意將實用新案制度逐漸廢除，弁理士會未作明確的說明，但表示發明人申請實用新案的確感到相當程度的不確定性，而多改為申請發明專利。

弁理士會之書面回應如下：

（一）弁理士協會對一九九三年的法律修正，將實用新案審查制度變更為形式審查一事，一般評價如何？

答：實用新案由審質審查改變為形式審查，弁理士並無太大的意見。新制度乃是針對要快速進入市場，且希望早期權利化、市場生命週期短這類的物品

相關技術相當適合的保護方式。

(二)據說在制度變更後，實用新案申請案件大幅減少，為何會產生此種結果，弁理士協會對此有何看法。

答：

- 1 書類所記載的要件與特許申請相同，同時，特許廳的手續費也沒有比較低廉。
- 2 存續期間短。
- 3 對於無審查的登記制度並無經驗，對於權利的安定性仍持有疑問。
- 4 權利行使前，必須要先取得技術評價，因此，對於能否取得迅速的權利保護，仍持有疑慮。
- 5 舊實用新案制度的使用者中的大企業，在舊實用新案制度仍施行之期間，受到特許廳的行政指導，避免去申請存續期間較短的實用新案。
- 6 不限於個人事業主或是中小企業，日本企業對於權利的取得、維持，主要關心的是擁有對競爭者的抑止力，並不習於僅對自己事業有效利用的權利狀態，從經驗上會對新的實用新案權給予較否定的價值評價。
- 7 登錄無效審判與新實用新案權相關訴訟的資料太少，實務案例報告、研究報告也沒有，總之，新實用新案制度目前是給予過小的評價。
- 8 登錄後的補正有非常嚴格的限制（僅限於請求項的減縮）。
- 9 對於實用新案權有用性，鼓勵申請之宣傳、教育活動不足。
- 10 新實用新案制度，除了對申請件數加以評價外，而應對於其保護的實際情形加以評價。但其保護實際情形尚未明顯化。真正的評價至少必須十年的時間。

(三)在一九九三年法律修正過程中，弁理士對法律修正內容，尤其是有關審

查制度的變更，有無向特許廳提出建議，若有則其具體內容為何？

答：弁理會提出了以下的見解

1 平成四年五月十二日對特許廳總務部長提出意見的概要

- (1) 請求無效審判時，侵害訴訟中止的制度，無法確保權利迅速地行使，不應設此種中止制度。
- (2) 登錄後的補正，僅限於請求項的減縮，對於權利人太過嚴苛，補正的限制不應如此嚴格。
- (3) 存續期間五至六年太短，應該要延長。
- (4) 特許申請與實用新案登記申請間，申請變更制度應加以維持。是否採取雙重申請，可以參考德國實施情形，作為今後檢討之課題。
- (5) 應考慮情報提供制度。
- (6) 將分割申請之制度作為今後檢討之課題。
- (7) 其他（權利人自行提起有效性確認的對策）…等

2 平成四年九月二十五日對特許廳工業所有權制度改正審議室長提出意見的概要

大致上就修正的結果沒有意見，提出以下幾點供參考之用

- (1) 為恐訴訟程序中止規定遭濫用，應考慮立法設置相關制度加以防止。
- (2) 國內優先權制度、申請分割之制度應予維持。
- (3) 技術評價書的品質應加以維持、提升，早期公開及情報提供之制度應繼續。
- (4) 存續期間為六年基本上是贊成，但可將存續期間延長作為日後檢討之課題。
- (5) 登錄後之「實用新案登錄請求範圍」之訂正，限於請求項的減縮，基本上是贊成，但仍須視實際實施情形加以檢討。
- (6) 雙重申請制度可以促進對於新實用新案制度的利用，可作為將來

檢討的課其。

(7) 其他（過失的推定、相關技術申請有障礙時，公開期間延期之制度。）

(四)實用新案審查制度修正後，對弁理士產生了何種影響，弁理士為此必須做出何種的對應措施？

答：弁理士對於實用新案登記申請件數的減少已有預想到，實際上也的確發生此結果（約減少六萬件）。而新實用新案制度，並未超過弁理士所預想的範圍外。弁理士會，改正改施行前後，對會員提供新制度相關情報，像是「今後實務上的注意要點」…等為題之建議。

(五)實用新案審查變更為形式審查，是促使弁理士更積極建議當事人申請實用新案方面，或勸使當事人改申請特許，是什麼原因促使弁理士做出上述之一的選擇？

答：每個弁理士考慮的點都不同，不能一概而言。一般而言，生命週期短、需要快速進入市場、有早期權利化需求者，申請實用新案是較為有利的。

(六)實用新案制度對中小企業似乎特別重要，弁理士協會認為本次審查制度的變更，對中小企業造成正面或者負面的影響。

答：首先，實用新案制度，並非是「易於使技術層次較低的中小企業利用」，而是「易於使低開發成本之企業利用」才是其正確的表現。「技術層次較低的中小企業」不一定只會研發技術層次底的發明、技術。此外，若真的屬於技術層次低的發明、技術，不但是不能申請特許，連實用新案都不能申請，是工業所有權制度所不保障的範圍。

本問題關於我國實用新案制度，並非正確的評價。然而，我國實用新案制度也有改善的必要（手續費、存續期間、登錄後補正的限制…等）至於中小企

業是持正面或負面的意見，沒有一定的答案。必須要搜集使用者的意見，才能明白其不使用之理由。

(七)弁理士協會對技術評價書之評價如何，施行至今是否有所缺失產生，若有則弁理士協會認為應該如何改進？

答：技術評價書的內容，隨著特許廳調查能力的提升而提升，品質應該算是蠻高的。

(八)一九九三年的法律修正將實用新案權利期間縮短為六年，弁理士協會認為此一期間是否合理？

答：存續期間為六年是合理的。

(九)德國法容許有方法實用新案，日本法則不容許，弁理士協會認為有無必要引進方法實用新案，引進後是否會增加實用新案的申請案件？

答：實用新案法保護的客體的範圍，方法並非其對象，也並未有議題提及此。但是，承認方法得申請實用新案值得思考。

(十)德國法上容許實用新案與特許同時提出申請，且容許可將已註冊之實用新案變更為特許申請，以迅速且充分地保護發明人之權利，弁理士認為此種制度應否引進日本法中，理由為何？

答：同一主體就同一客體於同一時間，申請特許及實用新案，應該是合理的。不過，在改正當時，實用新案權與特許權同時存在的德國法的作法，我國並未考慮其必要性。

(十一)有學者認為一九九三年實用新案制度的改正，並非為了使實用新案成為更吸引人的制度，而是將它變成一個不易使用的制度，以減少申請件數，

減輕審查作業的負擔，從這種觀點來看，本次實用新案制度的改正似乎只是一個過渡期，以朝向廢除實用新案制的方向邁進。弁理士協會對此一見解，有何看法。

答：是有這種見解。但是弁理士會並不主張廢除實用新案制度。此制度雖然未具有非常大的機能，但應加以改善、增加使用者，而非廢除之。特許廳針對無效審判的審理期間正努力縮短、法院也在盡力追求使工業所有權獲得迅速而適切的保護。

低成本所開發出來有用的發明、技術非常多。該等發明、技術的保護，只有特許制度是不夠的，實用新案制度也是有效的制度。使用者可依其選擇使用此二制度，為了發明、技術廣泛保護的目的，其有存在之必要。實用新案制度的廢止，對特許廳而言，有所工業所有權制度單純化的好處，就國民立場而言，並無任何好處。學者或許是為特許廳廢止此制度而有此一說法，但還是應該力求改善此制度才對。我們的立場是這樣。此外，特許廳事實上也未曾有過廢除實用新案制的方向的指示。

(十二)一九八〇年代後半開始，日本實用新案申請件數顯著減少，貴會認為可能是什麼原因？

答：申請件數減少的原因之一，與特許申請採多項制有關。

(十三)對於意匠之審查制度，曾有與現行實用新案審查制度相同之形式審查制的提案，但結果並未採用，貴會之意見如何？

答：意匠變更為形式審查制度，說是一小部分團體的要求並不為過。平成十年改正法審議過程中，曾被提出來討論。亦即，設計人團體，希望能鑑於設計之生命週期短期化的現象，要求給予早期登錄，但依本會判斷，並非產業界全體的需求。真正的需求應該是經實質審查而具有安定性的意匠權的早期確定。同時，同一意匠制度，存在審查制度與無審查制度，使制度複雜化，

擴大行政成本，同時也是屬於國際間特異的制度。

此外，我國於一九九九年七月六日，「工業意匠的國際登記相關分類協定」的日內瓦條約最後議定書簽字，尚未批准。於加入之際，會聲明採審查後登記主義。

二、知的財產研究所

知的財產研究所為特許廳所補助之民間研究機構，一年接受特許廳五億日元之經費補助，主要從事智慧財產權基礎研究工作，並長期邀請世界各國學者專家前往該機構作為期一年左右的研究，並定期派研究員前往亞洲各國搜集資料，與當地相關團體進行會談。拜訪知的財產研究所，由研究第二部長淺見節子女士與主任研究員山中雄二郎先生，與我方人員進行約一個多小時的會談、討論，多數時間是在介紹該研究所。

淺見節子女士曾任專利審查官，對於專利制度理論及實務均有一定之了解，會談中曾提及日本實用新案制度之變革，有部分原因是來自於日、美貿易談判的壓力，美國方面希望能夠減少在審查實用新案所耗費的人力資源，將大部分的人力集中在審查發明專利，以加速美國人在日本申請專利取得的時程。至於該研究所對於實用新案制度的修改的意見，因為淺見女士並未參與其事，不清楚研究所是否有提出反對意見，但就其個人所知，應該是沒有。

此外，對於實用新案採登記制是否會帶來更多不實權利的情形，淺見女士認為不實權利申請無論是採審查或是不審查制度都會遇到，目前日本採技術評價制度來加以解決，技術評價書雖然沒有實質審查之效力，但主管機關必須在短時間內作成，亦有其一定之遏阻效果，因此，就其所知，日本並不因實施形式審查制度而增加更多的不實權利的申請。

三、日本特許廳

與日本特許廳人員的會談，借用交流協會的場地，特許廳由工業所有權制度

改正審議室之杉江涉、國際課之里村利光二位先生，與我方人員進行約二個小時的會談、討論。但由於特許廳所派代表對於當初修正實用新案制度並未實際參與，因此，僅就我方事前擬具的問題提出簡單的答覆，大部分與日本有關實用新案制度介紹的文章內容相差不遠。

(一)能否簡述一九九三年將實用新案審查制度修正為形式審查時，制度變更前後之經緯。

答：實用新案審查制度之變更，主要是由於日本產業技術的提升，此由制度變更前，特許申請案件不斷向上成長，而實用新案申請案件卻向下滑落可以證明。此外，審查人力不足，亦為制度變革之動機。

(二)在審查制度變更過程中，是否有來自產業界及弁理士界的反彈，若有則特許廳對此做出何種應對措施。

答：產業界及弁理士界並無很大的反彈，特許廳在制度變更前，也徵求各界意見，而修正變更的內容。

(三)一般認為實用新案對研發水準不高的中小企業特別有用，因為形式審查實施的結果，可能導致實用新案權權利內容減弱，中小企業是否對審查方式的變更有所抵抗，若有則特許廳如何說服其接受此一新的審查制度，或因應其要求做了哪些措施。

答：使用實用新案者，並不限於中小企業，反而是大企業使用較多。大企業所發明之技術，多半可滿足特許的申請要件，因此，並未有太大的反彈。同時，日本並未區分發明高度，認為實用新案與特許在審查時是沒有區別的。

(四)為了配合形式審查制度之實施，特許廳在組織上、程序上，做了哪些因應程序。

答：特許廳並未因此而作什麼變革。

(五)審查方式變更後，對整體實用新案制度的利用產生了何種影響？據說在形式審查制度實施後，實用新案申請案件銳減，此是否為制度變更時所預計達成之目標。

答：實用新案申請案件的減少，是由於日本整體產業技術提升的結果，制度變更時，並未刻意要使實用新案申請案件降低，而是申請人自行選擇的結果。

(六)技術評價書制度其具體運作方式為何？至今為止，此一制度運作之成效如何？是否產生一些缺失而需要改進。

答：實用新案權人在行使權利前，應先向特許廳申請技術評價，取得技術評價後，始得附具技術評價書，向侵權人行使權利。此一制度運作之時期尚短，無法作出具體的評價，但個人意見認為是沒有什麼缺失。

(七)在變更為形式審查制度後，實用新案權利期間亦縮短為六年，在修法作業時，於何種考量下，訂出此一六年的權利期間。有沒有考慮可以申請延長的制度？

答：實用新案權保護期間為六年，一方面是參考世界各國的法制，一方面是因為實用新案所保護之對象具有生命週期短、快速進入市場…等特徵，同時其權利約六至八個月即可取得，實際上保護期間應已足夠。至於權利保護期間到期後，延長一年或二年這種制度，由於本人並未參與實用新案之改正，無法知道當時是否有提出討論，但此點可作為日後檢討的課題。

(八)日本於制度上不容許有方法的實用新案，其理由為何？

答：實用新案保護的對象乃是物品的形狀、構造…等具體的技術發明，方法發明的範圍不容易確定，且為特許的保護對象，若有需要保護，應尋求特許的保護，而非實用新案的保護。

(九)日本於制度上，不容許實用新案與特許同時提出申請，且不容許於實用新案註冊後，變更為特許的申請，其考量因素為何，在權利的早期保護與充分保護之觀點上，是否有所缺失？

答：發明人依其所需要之保護，選擇特許或是實用新案，權利早期保護在特許制度亦有相配套的制度加以解決，對於特許發明而言，其權利影響力非常大，實質審查是有必要的。發明人得自由選擇特許或實用新案制度來保護其發明。

(十)有學者認為一九九三年實用新案制度的改正，並非為了使實用新案成為更吸引人的制度，而是將它變成一個不易使用的制度，以減少申請件數，減輕審查作業的負擔，從這種觀點來看，本次實用新案制度的改正似乎只是一個過渡期，以朝向廢除實用新案制的方向邁進。特許廳對此一見解，有何看法。

答：本人並沒有聽說過上述的說法，特許廳並沒有廢除實用新案制度的計劃。或許是由於對新制度的陌生或是對於權利安定性的疑慮，導致申請件數的減少。這點特許廳會增加對於實用新案制度的宣導。

(十一)實用新案制度實施至今，無效訴訟提起的比例如何？

答：無效訴訟提起的比例我們並十分清楚，在舊實用新案制度時期約為百分之四十左右，新實用新案制度施行後，百分比也是維持百分之四十左右，但是數據是否正確，還有待查證。

(十二)特許廳對於特許權採領證後異議制度看法如何？

答：領證後異議制度是國際間的趨勢，對於權利早期取得有很大幫助，同時，也可以減少不必要的異議，應該是毫無疑問的。

(十三)日本實用新案也有刑事制裁，在無審查制度下，仍採刑事制裁是否妥當？過失又應如何判斷？

答：日本實用新案與特許相同，都有刑事制裁，而特許權或是實用新案權，都應加以保障，至於過失的問題，刑事制裁是以處罰故意侵害他人實用新案權，應無過失判斷的問題。此外，刑事制裁事實上很少被利用。

附錄二、韓國相關單位訪談紀錄

一、特許法院

韓國特許法院是 1998 年為了避免專利事件之救濟途徑，違反憲法對人民訴訟權的保障（在此之前，韓國專利事件之救濟程序與我國類似，主管機關為處分後，不服可以訴願，但是在訴訟時，直接一審定案，未享有一般事件三審的訴訟程序保障），才成立的特別法院，專門處理與專利糾紛有關的訴訟，包括對特許廳所為之決定不服以及一般的專利侵害案件。特許法院位於漢城市郊，與高等法院、地方法院共享一棟非常大的建物，目前正準備搬遷至大田市，特許廳的附近。

特許法院成立以外，相當受到辦理士及一般專利糾紛當事人的信賴，特許法院融合了日、德的制度，屬於特別法院的一種（日本受限於憲法不得設特別法院之制度，僅有專庭而無特別法院）、設有技術審查官（未參與審判，僅提供技術上的意見，但德國則設技術法官，直接參與審判）輔助法官處理有關技術的部分，同時，辦理士可以為訴訟代理人，且委任辦理士為訴訟代理人的比例相當高。

二、大韓辦理士會

大韓辦理士會由副會長崔達龍、文丞泳、事務局長盧恩鎬…等人，與我方代表會談約二小時，會後崔達龍先生並邀我方代表前往其個人事務所參觀，提供其個人所撰之多份文件及韓國工業財產權法規的日文電子檔案供我方參考。

大韓辦理士會在制度變革之初，對於特許廳全力主導將實用新案改為登記制，是持反對意見，後來在特許廳不斷協調下，改為提出修正意見供特許廳參考，包括延長實用新案保護的年限、將技術評估制度修正為接近實質審查制度之效力，提高實用新案的安定性…等，皆為特許廳所採用，對於原來特許廳所採日本實用新案制度之修正草案，有相當大幅度的修正，但其同時也認為目前採登記制度，補正、修正的空間非常小，相較於以往之實用新案制度，辦理士非但沒有喪

失活動的空間，反而變得更重要，因為若提出之實用新案申請不正確，因為申請範圍即登記範圍，申請到登記僅三個月到半年的時間，改正的可能性非常小。

同時，辨理士會說明韓國辨理士可以直接代理專利案件訴訟，不但可以上專利法院，亦可上訴於最高法院，辨理士的地位相較於律師並不遜色，且對專利制度非常熟悉，因此往往會對主管機關的制度改正提出相當多的意見。

日本的技術評價制度，關係人申請技術評價書，主管機關就技術之範圍、是否符合實用新案的要件為評價的結果，僅供關係人行使權利之參考，至於實用新案是否實質有效，仍須由普通法院來認定，對於權利人或關係人在處理相互間之權利義務關係存有相當大的不確定性，但韓國技術評價制度則採類似於目前的實質審查制度，關係人申請技術評價書，主管機關所為評價的結果，會產生該技術是否應給予實用新案的確定效力，使得韓國的實用新案制度雖同採登記制，但具有較低之不確定性。

三、韓國特許廳

韓國特許廳位於漢城南方約一百五十公里處的大田市，韓國政府有計劃地將政府機關由漢城移出，當地公務員之人數已達五千人，皆配置國民住宅，以舒解漢城人口、機能不斷擴張所帶來的各種問題與壓力。特許廳本身為一棟十餘層的大樓，與其他三棟大樓相連，具備各種簡單的生活機能。

我方人員早晨七點半由漢城出發，到達大田市特許廳為十點左右，十點半由謝銘洋博士為特許廳與會人員，進行有關台灣智慧財產權制度的介紹，與會者約三十餘人。下午一點半進行各單位的訪談，包括：國際協力課（金鎮先生）、李範鎬（目前為電氣審查擔當官、以前曾任國際協力課，曾於國際場合與台灣代表交換有關韓國實用新案修正的心得），最後則由專利審查官金永珍先生，為我方人員示範 KIPOnet，將專利代理人事務所與特許廳網路連結，目前專利申請案件有百分之八十是經由網路申請，專利之核駁可由網路傳輸亦可要求以書面寄送。但文件或申請範圍的補正仍須以書面為之。特許廳內部審查流程亦全部網路化，

對於審查時程之縮短相當有幫助。

韓國特許廳所提供之書面回答如下：

(一) 能否簡述一九九九年將實用新案審查制度修正為形式審查時，制度變更前後之經緯。

答：以“小發明”或是簡單的改良發明作為其保護對象之實用新案申請，與特許申請相較，在早期所佔的比重相當高，由於製品的生命週期不超過二、三年的情形非常多，因此，權利早期付與之必要性相當高。

然而，為了因應韓國於一九九〇年代初期以來，特許以及實用新案申請件速急速增加的情形，審查人員員額的增加及特許資訊電子化等審查能力的擴張，相對的變得比較慢，以一九九七年底為基準，特許及實用新案的審查處理期間，約為三十六個月左右，因此，既有的制度已無法達到以適當的審查期間對於實用新案申請案件提供權利早期保護的目的。

因此，政府對於產品生命週期漸漸縮短的實用新案申請案件，尋求能夠賦予權利早期保護之方式，以增加中小型企業對於商品化及技術開發之意願，自一九九八年起將之列為長期課題，不斷地檢討實用新案採登記制度的引進計劃，而在一九九八年六月正式發表，全面開始實用新案法改正作業，終於在一九九八（年次有疑問？）年九月份經國會通過改正實用新案法，並於一九九九年七月一日施行。

(二) 在審查制度變更過程中，是否有來自產業界及弁理士界的反彈，若有則特許廳對此做出何種應對措施。

答：由於我們訪問弁理士會在先，因此，特許廳就此未多表示意見，僅表示特許廳廣為接受各方的意見，對制度作部分修正。

(三) 一般認為實用新案對研發水準不高的中小企業特別有用，因為形貸審查實施的結果，可能導致實用新案權權利內容減弱，中小企業是否對審查方式的變更有所抵抗，若有則特許廳如何說服其接受此一新的審查制度，或因應其要求做了哪

些措施。

答：無審查登記制度採取會造成不應給與新型專利之權利增加，因此種虛偽權利所衍生之審判、訴訟，有對於產業財產權整體產生不好的影響的可能性，對此必須要採取適當的對策。

技術評價書與鑑定報告的效力相當，無法達到對於權利安定性的保障，對於其有效性存有疑問。

雙重申請制度，會造成申請人經濟上負擔的加重（等於是過去審查費用的二倍）在對於全體技術水準及產業財產權，認識尚有不足的情形下，將實用新案無審查制度的導入的時間太早了。

亦有意見認為，中小企業與大企業相比，其技術開發能力及資金均有不足，由於權利之不安定性，當紛爭發生時，此制度會產生使中小企業在裁判、訴訟上會增加其經濟上負擔的可能性。

對此，特許廳為防止不實權利的發生，減少無效審判之費用負擔、導入異議申請制度、技術評價書最初並無法律效力，與鑑定報告相當，後來變更成與登錄維持或是登錄取消相同的行政處分，防止權利濫用，在行使權利的場合，必須請求技術評價，取得維持登記之決定後，才能適法行使權利，以上是在制度上的反映。

(四) 為了配合形式審查制度之實施，特許廳在組織上、程序上，做了哪些因應程序。

答：特許廳並沒有為實用新案採登記制度作什麼特別的變動。

在實用新案採登記制度引進之前，統合特許與實用新案之申請，同一的分類中，依審查請求順序加以審查，引進後，特許與實用新案均申請時，分開審查，實用新案的情形大約申請後三到六個月就可以取得權利。

(五) 審查方式變更後，對整體實用新案制度的利用產生了何種影響？據說在形式審查制度實施後，實用新案申請案件銳減，此是否為制度變更時所預計達成之目

標。

答：韓國並未發生申請案件銳減的情形，同時，由於韓國實用新案採登記制，實施到目前為止，期間非常短，同時尚有舊制度時期的案件在處理中，因此，目前並無法觀察出實用新案制度引進後之影響。

(六)實用新案採形式審查制度實施後，特許的申請件數是否大幅增加？在日本的情形，從一九八〇年代後半開始，實用新案件數顯著減少，韓國的情形是如何？其原因為何？

答：韓國實用新案採登記制是於九九年下半年，當時期的特許與實用新案與九七年同期相比，特許約減少 16%，實用新案約減少 37%，統計上實用新案申請的確有減少的事實，然而，是否是因實用新案新制度引進導致此種變化，我們並不這麼認為。九八年所發生的金融危機，此種外在環境的特別經濟狀況，應該才是特許和實用新案申請件數減少的主要原因。

整體來說，從實用新案採登記制實施到目前為止，約七八個月，要判斷是否因此制度之引進產生特許、實用新案申請件數或是其他什麼樣的變化，恐怕都還太早。

97～98年特許、實用新案申請件數比較

分類	特許			實用新案		
	97	98	99	97	98	99
7月	7062	5874	6214	3886	2542	2894
8月	9456	5326	6085	3748	1967	2656
9月	6116	6522	6377	2420	2451	2624
10月	7659	6395	6768	3361	2276	2586
11月	8331	6434	7330	4369	2602	3001
12月	19065	13187	15753	10574	5056	4170
合計	57689	43738	48527	28358	16896	17931
月平均	9614	7289	8087	4726	2816	2988

(七)形式審查實施後，無效審判請求的件數是否增加？請求成功的比率是如何？

答：由於改正實用新案法施行到目前為止，僅七、八個月，無效審判請求件數的變化，就現階段而言，尚無法確認。

(八) 技術評價書制度其具體運作方式為何？至今為止，此一制度運作之成效如何？是否產生一些缺失而需要改進。

答：

◎引進技術評價制度的主要趣旨

在修正為登記制度的情形，僅進行形式審查及簡單的基礎要件審查後，即賦予權利，取得登記的權利中，會包括新穎性、進步性等實質要件不具備之不實權利，若此類不實權利仍加以行使會發生許多問題，因此，為了使此種不實權利之行使，防止其造成第三人之損害，故導入實用新案技術評價制度。

與外國相比較之韓國技術評價書的特徵

與韓國採行的實用新案無審查制度的外國相比較，德國是採先行技術調查報告書（official search report）制度、日本是採相當於“鑑定報告”水準之技術評價制度，此二種制度，並無行政處分的法律效力，僅是當侵害相關之紛爭發生時，作為法院有力的證據而已。韓國則採用與向來的審查或是異議申請相當的技術評價制度，依評價的結果下“登錄維持”或是“登錄取消”之決定，對於登錄取消決定容許不服上訴，與日本、德國大不相同。

◎技術評價書與權利行使的關係

權利人在取得權利後，要進行“警告”等權利行使的行為，必須事前請求實用新案技術評價，並取得登錄維持之技術評價決定，若不提示上述技術評價維持決定，而為權利之行使或警告，不得免除相對人因此所生之損害賠償責任。

(九) 一九九九年修正的結果，實用新案存續的期間為多少年？在日本是六年，韓國所定之期間是依照何種基準或法則加以決定？

答：改正實用新案法（實用新案登記制度）下，實用新案權的存續期間是自申請日起十年。

在舊法下，考量主管機關審查及登記確定所需的時間，實際權利期間不會超過十二年，在採登記制度下，實用新案登記申請約八個月後登記完成，實際權利期間約十年。在採用實用新案登記制度及不審查制度外國法令的規定中，三年至六年，加以次數不等的延長，因此，考量到現實面的問題，決定此十年之權利期間，德國亦同。

(十) 日本於制度上不容許有方法的實用新案，韓國方面又是如何？

答：韓國與日本相同，方法並非屬於實用新案登記之對象。實用新案登記所承認者，限於物品的形狀、構造及其混合相關之技術思想，請求範圍必須能以物品形狀、構造及其混合加以表達其技術範圍者。

(十一) 日本於制度上，不容許實用新案與特許同時提出申請，韓國是如何呢？

韓國容許同一技術內容，同時申請特許及實用申請，即採取“雙重申請制度”。

答：雙重申請制度的引進，是為了使實用新案採登記制度能夠最大限度被活用，依此制度，申請人對於技術是屬於審查處理期間非常長的特許案件，得在特許審查確定獲得權利前，先申請實用新案的登記，雙重申請制度可以使得早期取得實用新案權的功能被活用。

韓國容許先申請特許轉而申請實用新案，也容許先申請實用新案，轉而申請特許，二方面都可以雙重申請。

先申請特許，再申請實用新案的情形，特許申請後“特許審定書謄本”送達前或是對於特許申請最早的“拒絕審定謄本”送達日起，未超過三十日（及延長期間）前，均可為雙重申請。

先申請實用新案，再申請特許的情形，實用新案登記申請後，實用新案權取得登記日起算一年內，均得就最初申請時申請書中所附之“明細書”所列之請求範圍

所表示之事項的範圍內，為雙重申請。

雖然韓國容許雙重申請，但不容許雙重登記的情形，在雙重申請而又取得權利登記的情形，必須對於先放棄先取得之權利，而後始能取得另一權利。

(十二)日本有學者認為該國一九九三年實用新案制度的改正，並非為了使實用新案成為更吸引人的制度，而是將它變成一個不易使用的制度，最終以朝向廢除實用新案制的方向邁進。而韓國的情形是如何呢？特許廳對此一見解，有何看法。
答：針對實用新案制度，從大企業的立場來看，實用新案制度是一種不合乎時代的制度，小小的技術即賦予實用新案權，會造成權利糾爭頻頻發生，對於技術開發產生阻礙，實用新案申請件數的增加，會造成特許審查的遲緩，實用新案制度使得特許本來的功能被麻痺了…等，因此，會有廢除實用新案制度的意見。但，為了改善實用新案眾多問題點的改正實用新案法（實用新案採登記制度）施行至今，大約七、八個月，就權利早期取得這方面，受到中小企業及個人申請人的歡迎，目前並無廢除實用新案制度之議論。

(十三)韓國對實用新案侵害仍課以罰則，特許廳覺得以刑事罰來防止侵害的規定是否妥當？

答：實用新案制度的目的是在保護實用新案權人之權利及利益，特許法亦採用相同的刑事法的制裁方法，對於實用新案權人或是專用實施權人權利的侵害，在故意侵害（不包括過失）的情形，依權利人之告訴向侵害者進行刑事罰侵害罪之追訴。此外，並設有為侵害罪行為所用之物品或是因該行為所得之物品，得依被害人請求加以沒收，或是將該物品交付給被害人的宣告此等罰則之規定。

同時，為了避免實用新案制度所生之不合理情形，若於實用新案相關之審判或其手續，有虛偽陳述…等，防礙審判程序之正當的情形，對於一定行為與特許法相同，設有行政罪的罰緩制度。

(十四)日本對於意匠之審查制度，曾有與現行實用新案審查制度相同之形式審查制的提案，但結果並未採用，目前韓國的情形如何？

答：意匠領域中，特別是 73 個大分類中，對於流行性強、生命週期短、審定成功率高的五種（織物、衣類、包裝用容器、事務用品、包裝紙），是採用與實用新案登記制度相同的無審查制度，其他的種類則維持和以前相同的審查後登記制度。

(十五)特許的異議制度於一九九七年改正為登錄後異議制度，此一制度的變更有何成果？

答：一九九七年四月特許異議申請制度，由特許權確定登記前，改為特許權確定登記後，特許申請權利化的期間，平均縮短約五至六個月。

附錄三、德國相關單位訪談紀錄

一、訪問專利律師

訪談日期：2000.4.3

訪談對象：Mr. F.R.von Samson-Himmelstjerna

訪談地點：SAMSON&PARTNER

Widenmayerstr.5

D-80538 München

GERMANY

Tel: (49) 89-2919820

Fax: (49) 89-299465

訪談內容

(一)新型採取形式審查制度是否有可能造成權利濫用？

德國透過下列制度，可以有效避免權利濫用：

- 1 首先德國對於新型侵害的訴訟是由專業法庭（Fachgericht）審理，在各級法院皆然，這些專業法官均有專業之知識與經驗，對權利濫用之避免有相當積極之意義。
- 2 其次，依照德國訴訟制度，原則上敗訴之一方除必須負擔訴訟費用外，尚須負擔對方之律師費用，訴訟成本相當高，此對於濫訴亦有遏止之作用。
- 3 德國新型雖然有刑事制裁之規定，但實際上並法院並未曾用適用過，如果依照刑事訴訟程序，請求檢察官搜索扣押，通常會被駁回，因為新型並未經過實體審查，而且是否果真構成侵害，在技術上有時亦難以判斷。

4 在民事保全程序方面，如果申請假扣押（*Einstweilige Verfügung*），通常法院法官並不會准許，因為新型並未經過實體審查，絕大多數之申請均會被駁回。在專利之情形亦同，只有在極端例外之情形，才會被准許，例如該專利曾經被他人提出異議或是無效訴訟，而仍然被維持。同理，在新型之情形亦須曾被他人異議或是提出撤銷程序（*Löschungsverfahren*），而仍然能維持，才有可能例外地被准許實施假扣押。

5 如果濫發警告信函，而無正當理由（*unberechtigt*），則有可能會構成民法第 823 條之侵權行為。

(二)檢索 (Recherche) 的問題

在侵害訴訟中可以請求主管機關做檢索報告，並於作成後給對方一份。對於檢索之結果，不可以提出異議，因為其並未作任何判斷，而只是就既有技術之狀況加以說明，提供參考。

(三)新型採取形式審查制度對中小企業之意義

由於德國新型容許就同一發明同時申請專利和新型，如果發明之高度未達專利之要求，但符合新型之要求，則能得到新型之保護。基本上，要取得新型較為容易，因為就新穎性而言，其並未如發明般要求絕對性之新穎性，只有在德國境內之先使用，才會導致新型新穎性之喪失，且在技術公開後，新型有六個月之緩衝期間（*Schonfrist*），在六個月內都不喪失新穎性，此點對中小企業而言有其意義，因為中小企業並未如大企業般設有研究實驗中心，可以在上市前就對該產品未來使用上可能發生之問題有所了解和掌握，而是直接就先上市，靠著上市逐漸發現其問題，並加以改進。

(四)新型與專利並存之雙軌制

新型之保護範圍比專利小，因為其均等之範圍較專利窄。新型在登記之後，只能

限縮其說明，而不能擴張之。通常較有利之做法，並不是在一開始時就同時提出專利與新型之申請案，而是先提出專利申請案，先取得一個申請日，同時經過和主管機關之討論，逐步修改其專利說明書後，再提出新型之申請，同時援引原先專利申請案之申請日。

(五)救濟程序

對於新型之撤銷（Löschung），是向專利商標局提出，不服者向聯邦專利法院提出訴願（Beschwerde），再不服者，向聯邦最高法院（BGH）提出上訴，再新型侵害訴訟之情形，是由地方法院（Landgericht）審理，不服者可向高等法院（Oberlandesgericht）上訴，再不服者，可向聯邦最高法院提出上訴。兩方面之終審機關都是聯邦最高法院，由第十庭審理之，可以確保法律意見之一致。

二、訪問慕尼黑高等法院（OLG München）

訪談日期：2000.4.4.

訪談對象：Dr. Streicher - Vorsitzender Richter（智慧財產庭庭長）

訪談地點：Oberlandesgericht München

Zimmer 238

Prillmayerstraße 5

80335 München

Tel.: 089-5597 2493

訪談內容：

(一)權利行使與損害賠償計算

Patent 和 Gbm. 的保護範圍基本上是相當的，解釋相同。只是保護期限不同。

如果同時有 Patent & Gbm.，可以同時行使二種權利。

權利受侵害時可以主張不作為或者損害賠償請求權。關於損害賠償請求權，專利是從公開（Veröffentlichung）開始，新型是從授與（Erteilung）開始計算，從新型 Erteilung 到 Patent Veröffentlichung 之間的損害，亦可請求賠償。

損害賠償之計算，不只可依專利也可依新型，僅能從中擇一。方式有三種：1. 類推授權金，2. 因侵權行為所受損失 3. 侵權人之收益。實務上較常使用的是類推授權金。因為第二種方式難以證明侵權行為與損失利益之因果關係，且當事人多不願為計算收益而公開其營業秘密。第三種方式的困難則在不易判斷侵權人的收益有多少是來自侵權行為。比如製造汽車時無權使用某專利，能否將所有販車收入均計為損害賠償？這裡要純技術性（reintechnische）計算有多少百分比是專利，如果專利對全部物之利用價值佔有很高、重要的比例，則可以全部請求。此時，原告可以主張 Auskunftanspruche.

(二)管轄權

在慕尼黑高等法院中關於 Gewerbliche Schutzrechte 分別由第六庭（Senat）及第二十九庭管轄。

第六庭負責技術性之權利保護及著作權、商標權，以及不正競爭防止法從 O-Z 的案件。第二十九庭則負責卡特爾法，以及著作權、商標權，從 A-N 的案件。第六庭有四個法官。

受訪之 Streicher 法官表示其在地方法院任職時，有兩庭（Kammer）專門處理智慧財產權相關案件，每庭約三到四位法官，每一法庭每年約有 70 件與專利有關的案件，包含專利侵權、Gbm、受雇人發明、授權契約爭議等等。

全德國共有 12 個地方法院有處理專利爭議的專庭，高等法院有專庭者亦有 12 個。法官並沒有科技背景，亦無技術法官，必須先聽取雙方當事人主張，然後再進行法律判斷。高等法院通常會選擇在地方法院已有處理產業財產權

(Gewerbliche Schutzrechte) 經驗的法官。

(三)侵權訴訟與撤銷程序之關係

在侵害訴訟進行中，當事人提出撤銷申請時 (Löschungsantrag)，如果法院認為此一聲請可能會成立，則必須暫停訴訟。實務上則通常都會暫停之。稍後，撤銷程序的判決結果可以拘束侵害訴訟。一般而言暫停至撤銷程序第一審判決為止，約需半年。有時會等到終局判決，則耗時更久。

在 Verletzungsverfahren 中法院不得將專利宣告無效，必須受訴之聲明的拘束。至於被告會否在侵害訴訟敗訴後，才提出撤銷之申請？理論上是可能的，此時必須再審 Wiederaufnahmeverfahren。但是實務上通常會在侵害訴訟終局判決前提出。

(四)鑑定報告

鑑定報告有私人鑑定報告(private Gutachten)與法院鑑定報告 (gerichtliche Gutachten)。私人鑑定報告是由一方當事人付費，法院鑑定報告由法院付費，稍後再由雙方依判決分擔。通常是有法院鑑定報告，然後才有一方當事人提出私人鑑定報告，法院必須對此私人鑑定報告表示意見，然後再決定要不要再繼續鑑定。法院並不受法院鑑定報告或私人鑑定報告之拘束。

實務上對於找尋鑑定人有很大的困難。法院鑑定報告通常是找大學教授，在特殊的領域可以找的人很少，當事人可以提出建議人選，如果他方表示疑義則放棄該人選。

(五)假處分 (Einstweilige Verfügung)

就產業財產權而言，如欲實施假處分通常在禁止廣告時較容易成立，因為侵害較少。但是如果涉及營業則較為保守。特別是新型是沒有經過審查的權利，稍後可

能會被撤銷。而專利的新穎性也難以判斷。所以對新型不會准予假處分，對專利只有在特定情況下，才准許，例如權利已經存在數年而無人異議，或者是曾經被他人提出一兩次無效訴訟而均不成立。實務上，也幾乎沒有人對新型提出假處分申請。

但是對商標之假處分則很常見。因為判斷是否侵害商標權較為容易。

舉證責任很困難，特別在標的物很大時。如果小的、可以買的，則通常當事人會去買一個，以做為證據。

三、訪問聯邦專利法院(Bundespatentgericht)

訪談日期：2000.4.5.

訪談對象：Dr. Hacker, 聯邦專利法院法官，主管無效訴訟程序

Dr. Schade, 聯邦專利法院法官，主管新型程序

訪談地點：Bundespatentgericht

Cincinnatistraße 64

81549 München

Tel. : (089)69 937 – 235

訪談內容：

(一)無效訴訟

1 侵害訴訟（Verletzungsverfahren）與無效訴訟（Nichtigkeitsverfahren）

這兩種程序是分開的。Nichtigkeitsverfahren 的結果拘束 Verletzungsverfahren。

侵害訴訟的程序：地方法院（LG）→高等法院（OLG）→聯邦最高法院（BGH）

專利的無效訴訟程序：聯邦專利法院（BPG）→聯邦最高法院（BGH），只有二審，BGH 在此亦為事實審。

為了避免判決結果歧異，侵害訴訟程序通常會暫停訴訟，等待無效訴訟的終局判

決。通常，一審判決要一年，聯邦最高法院大約需要要二年半到五年不等。

2 無效訴訟的管轄

不論是對 EU 歐洲專利或德國專利的無效訴訟，都是由聯邦專利法院（BPG）專屬管轄。歐洲專利的無效訴訟案件量持續增加中 1983 年 1 件，1990 年 23 件，占全部的 19%，1995 年 61 件，占 48.8%，1997 年 87 件，占 58.4%，1999 年占 66%。也就是現在已經有約三分之二的案件是針對歐體專利，只有三分之一是針對德國專利。顯示出早期在歐洲專利的審查上是較為寬鬆的，以吸引歐洲專利之申請。

3 無效訴訟的理由

只有實體理由可以提出無效訴訟，不考慮形式上的理由。較重要的理由是新穎性（Neuheit）和進步性（erfinderische Tätigkeit）。

(二)聯邦專利法院之組成

聯邦專利法院由法律法官和科技法官組成，分別為 65 和 60 人。

聯邦專利法院共有 30 個庭（Senate），其中九個庭主管商標，沒有科技法官。四個庭主管無效訴訟，由二個法律法官，三個科技法官組成。其餘約有 14 個左右的庭主管異議程序（Beschwerdeverfahren），依據科技領域分配如 Maschinebau、Lebensmittel 等等，由一個法律法官和二個科技法官組成。

一個無效訴訟的法庭有五個法官，庭長一人、一個法律法官，其餘三個是科技法官。五個人有同樣的權利。只有法律法官是固定的配置，科技法官則是依據案件性質從技術的異議庭（technische Beschwerdesenate）的相關領域中找出來，沒有固定的配置。科技法官基本上是佔多數，可是從沒有發生過以多數決否決法律法官的情形。這樣的制度設計是德國獨有的。科技法官之前是專利局的審查員或者在專利局各相關部門工作，至少有十五年以上經驗，在此期間他們也學習到相當法律的經驗。

在侵害訴訟程序（Verletzungsverfahren）則沒有科技法官的設置，只有使用鑑定

人。目前也沒有計畫設計，主要是因為經費的問題。

聯邦最高法院雖然是無效訴訟程序的第二審，也是事實審，但亦沒有科技法官。聯邦最高法院開庭由五個法律法官組成，引用鑑定人的鑑定報告，所以程序通常會進行較久。比如提出上訴後，上訴人會要求三個月的準備時間，然後會再申請延展三個月，通常會在第五個月提出上訴理由狀，送達對造後，被上訴人也會要求三個月的準備期間，然後再延展二個月後才會提出答辯狀，這樣就已經用掉一年了。之後，法院要找鑑定人，鑑定報告也通常要一年或更久才能完成，這樣就第二年了。法院排定庭期約一年一次，這樣就二年半了。在庭上當事人要對鑑定報告表示意見，如果此時，才發現原來鑑定人與某造曾有關係，則一切都要從來一次。

在某些領域要找鑑定人實在非常困難，例如基因工程，公司少、教授少，而且通常都與一造當事人有合作關係。雖然可以找外國鑑定人，但是不如德國鑑定人在聯邦最高法院設有檔案易於查閱。醫藥技術也是另一個困難的領域。去年某案件，最後就只好引用歐洲專利公約（EPÜ）第二十五條之規定，以歐洲專利局為鑑定人，這條非常少被引用，因為案件就是針對歐洲專利，實在不太好去找歐洲專利局當鑑定人。聯邦專利法院則很少再去找鑑定人，因為有科技法官。

(三)Nichtigkeitsverfahren 的訴訟結果

依據受訪者的私人統計，聯邦專利法院在 1997 年有三分之一案件是被駁回，略少於三分之一的案件全部無效，大於三分之一部份無效。也就是約有三分之二是全部或部份勝訴。關於聯邦最高法院的統計資料，詳見 1999 年報第 101 頁。

從 1983 至 1997 平均約有 67 %是針對歐洲專利，54%是對德國專利，宣告全部或部份無效。歐洲專利被宣告無效率較高，是因為歐洲專利局的審查較為寬鬆，而且作業也較快。通成在德國專利局可能不准的案件，可能在歐洲專利局就可能會被准許。歐洲專利局在 1979 年開始之後，怕審查太嚴格會影響申請意願，所

以審查相當寬容，其對新穎性與發明高度所要求的標準都比德國低，稍後自然就容易被提起無效訴訟。

歐洲國家，除德、英、奧之外，並沒有專利審查的經驗，歐洲專利制度可以說是以德國專利為本。在法、瑞、丹麥等國從沒有進行實質審查，只有進行檢索報告。歐洲共同體專利可能在下年度會建立。

德國專利登記並沒有因為歐洲專利而下降，在 1999 年仍有成長。同樣的情況在歐體商標於 1994 建立後，並沒有使德國商標登記下降，每年仍有 75000 件。

在聯邦專利法院審理程序中，資料可是外國語，無須翻譯，但法庭語言為德語。在聯邦最高法院則資料亦必須翻譯為德語。聯邦專利法院沒有律師強制代理制度，在聯邦最高法院則有。聯邦專利法院會要求外國人必須要有內國代理人，以利送達。

(四)Beschwerdeverfahren (針對撤銷新型所提出之訴願程序，詳見受訪人提出的答案)

1 訴願程序

訴願程序中，實際上大約只有一半的案件會被進行實體審理，其他案件則和解或撤回。在撤銷程序中，如果權利人只對部份有所異議，則無異議的部份就被視為撤銷。會提出訴願的案件並不多，大約是登記的新型數量的百分之一而已，亦即在兩萬件案件中，大約只有兩百件而已。

新型權利人在訴訟中仍可限縮請求，但說明部份則不可更改，雖然新的請求配合原有的說明有點困難，但是還是這樣處理。

針對撤銷所提出的訴願程序，依受訪人經驗約需一年半。

幾乎沒有案件上訴到聯邦最高法院，因為採許許可上訴制度，只有涉及重要基本問題時，准用專利法規定，或者統一見解時，才能許可上訴。

在 Beschwerdeverfahren 中共設有三個法律法官（Vorsitzenderr, Stellvertreter,

Besitzer)。法庭由一個法律法官，二個科技法官組成。法官間意見有爭議時，採取多數決。沒有過科技法官對抗法律法官的情況。理論上如果法律法官無法透過其餘二個科技法官釐清爭點，可以再找鑑定人，但是沒有發生過。

科技法官的養成，多曾任審查委員，然後才成為聯邦專利法院的法官，然後可能再回到聯邦專利局去。沒有可能成為專利律師，因為專利律師必須經過考試檢定通過，通常科技法官沒有經過這樣的考試。法律法官則可能稍後去做律師，因為國家考試相同。

附帶說明：專利律師必須是科技學院畢業後，有五年的實務經驗（Praxis），三年在聯邦專利局及專利律師處接受訓練，然後通過考試。大概都已經 35 歲了！

聯邦專利法院的法官有一半是來自專利局，一半是來自一般法院。因為訴訟時需要知道聯邦專利局如何給予專利等行政事務，也需要知道民事訴訟程序。法律人大概也要 15 年的經驗才能進入聯邦專利法院工作，通常至少 40 歲了。

2 歐體新型建立尚無必要

很多歐洲國家並不實質審查專利，新型亦同，所以沒有必要建立歐體新型制度，而且各國差異性也太大。

四、訪問德國專利商標局

訪談日期：2000.4.6.

訪談對象：Dr. Osenberg, Leitender Regierungsdirektor, Abteilung III.5 —

Gebrauchsmuster（新型部門主管）

訪談地點：Das Deutsche Patent- und Markenamt

Cincinnatistraße 64

81549 München

Tel. : (089)2195 4388

訪談內容：

問題 1. 最近幾年請求撤銷 (löschen) Gebrauchsmuster 的案件，每年數量大約有多少？

回答：平均每年二百件。1998/99：191/215 件申請案, Erledigung im Hauptverfahren 188/198。(見 S.103 Tabelle I.5.3 Verfahren zu Anträgen auf Löschung von Gbm.)

問題 2. 上述案件中，經過專利商標局處理後，被撤銷 (löschen) 的案件比例如何？

回答：也見上表。表中 sonstige Weise 是指例如沒有繳費等情形。

問題 3. 負責審查 (形式審查) Gebrauchsmuster 申請 (Antrag) 案件的審查人員有多少人？負責 Gebrauchsmuster 撤銷程序 (Löschungsverfahren) 的審查人員有多少人？在專利(Patent)方面，負責審查專利的人員有多少？負責 Gebrauchsmuster 撤銷程序的審查人員，除 Gebrauchsmuster 的案件外，是否也負責專利的審查？

回答：Gebrauchsmusterabteilung I 處理 80% 的 Löschung，其餘 20% 及登記由 Gebrauchsmusterabteilung II 處理。 Abteilung I 由一個法律人加上其餘六百個專利審查官 (Patentprüfer) 依案件輪替組成。負責實體審查的 (Sachprüfer) 有 11 人，負責形式審查的 (Formalprüfer) 有 6 人，負責保護期間的

(Schutzfristenkontrollen) 有 6 人，主管 (Leiter) 1 人，其餘見電話單。

600 各專利審查官都是有科技背景的，依各種專利類別而為分類，例如 Sport, Chemie, Elektrik, Bauwesen。其職責包括為支援 Löschungsverfahren, Einspruchverfahren, Patent, Nichtigkeitsverfahren (較少)。

Löschungsverfahren 有三個法官，當事人很少在第一審成立和解。第二審較常和解，因為在此已經沒有事實爭點，只有法律爭點。

在撤銷程序中的審查委員也負責審查專利。

問題 4. 平均每個專利審查人員每年要審查的專利案件數量有多少？平均每個審查人員每年要審查的 Gebrauchsmuster 撤銷案件數量有多少？

回答：每個 Prüfer 每年審查專利的案件，依情況各不相同，難以一概而論。

專利審查官也負責檢索，這個部份因為很便宜，所以申請案件很多，不做判斷，

只以 X, Y 表示是否相關（見檢索報告範例）。

問題 5. 不服專利商標局撤銷決定 (Beschluß), 而向專利法院提出訴願 (Beschwerde) 的案件, 每年大約有多少? 占全部撤銷案件的百分比如何?

回答: 所有專利局的案件都會被提起 Beschwerde。1999 年專利局 mit rechtskraeftige Entscheidung 終結的 75 件案件中, 有 74 件被提出 Beschwerde (見 BPMZ S.86 1.2 Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat)

Beschwerde 的判決結果, 也見上表, 其中 17 件駁回 (Zurückweisung) 的案件, 可能是因為有新的現行技術發現, 或者權利人自行限縮其權利 (Einschränkung)。

問題 6. 除專利商標局外, 一般法院在侵害訴訟 (Verletzungsverfahren) 中是否有權可以將 Gebrauchsmuster 的權利撤銷 (löschen), 或者為宣告其無效 (nichtig)? 如果可以, 一般法院是否真的會這樣做, 或者是他們會將訴訟暫停 (aussetz), 而等待專利商標局的判決 (Beschluß)?

回答: 見 §19 GbmG. 愈複雜的案件愈會暫停訴訟。暫停訴訟對原告是很不利的, 因為 Löschung 第一審就要 2 年, 然後聯邦專利法院 Bundespatentgericht 需時 2-3 年, 所以雙方多會和解不願意再等下去。

為什麼要這麼久, 是因為 Patentpruefer 有很多事要做, 人也太少, 而且許多案件要審問很多證人, 這些證人又很難同時到齊, 還有就是科技本身太複雜等等。

問題 7. Gebrauchsmuster 保護的期間最長只有十年, 對企業而言是否足夠?

回答: 保護期間是不夠的。

問題 8. Gebrauchsmuster 不需要經過實質審查 (materiell-rechtliche Prüfung), 就可以得到權利保護, 是否會造成權利濫用? 日本和韓國要求權利人必須要取得主管機關所發的技術評價書 (Technical Evaluation) 才可以行使權利, 以避免權利濫用, 德國並無此限制, 德國的撤銷程序 (Löschungsverfahren) 是否就足以避免權利濫用?

回答: 不實質審查並不會導致權利濫用。1999 年 23584 件 Gmb 申請案件中, 只有 215 件左右被提起 Löschung, 約百分之一, 足證沒有全部申請案件都審查的

必要。

檢索報告只是對重要的國家官署調查現行技術，不涉及期刊，除非 **Pruefer** 本身有涉獵，亦不涉及進步性之判斷，只是以 **X**，**Y** 表示是否相關。

問題 9. 從另一方面觀之，**Gebrauchsmuster** 不需要經過實質審查，而是在嗣後的撤銷程序 (**Löschungsverfahren**)才進行實質審查，對於權利的安定性 (**Rechtsbeständigkeit**)是否會造成影響？

回答：不先進行實質審查，稍後才在 **Löschung** 程序中審查，不會影響法律安定性。

問題 10. 撤銷程序 (**Löschungsverfahren**)從開始到結束，通常所需要的時間多長？如果所需要的時間長，而且不服的人還可以向專利法院及 **BGH** 提出 **Beschwerde**，會不會影響權利人行使其權利？

回答：**Ja!**

問題 11. 德國容許就同一技術 (**Verfahren** 除外)，同時申請 **Patent** 和 **Gebrauchsmuster**，在實務上同時申請兩種權利保護的情形多不多？如果多，是否會增加專利商標局的工作負擔？如果申請人就同一技術取得兩種權利保護，在權利行使上是否有限制？

回答：**JA!** 且不會造成負擔。

問題 12. **Gebrauchsmuster** 於登記後是否就不得再修改其申請的內容？在 (**Löschungsverfahren**) 中是否還可以修改或限縮原來的權利內容？

回答：已登記之保護範圍可以再變更。在 **Löschungsverfahren** 中也可以再行限縮，此時不會在 **Rolle**（卷宗、目錄）中登記，而是記錄在 **Akten**（檔案）中。

問題 13. 由於 **Gebrauchsmuster** 從申請到登記大約只需要十週，如果先前已經在德國提出一個 **frühere Gebrauchsmusteranmeldung**，就同一發明是否就不容易主張國內優先權 (**inländische Priorität**) ？

回答：**Rücknahmefiktion**: die strittig gebliebene Frage, ob ein Gbm.-Nachanmeldung zur Fiktion der Rücknahme der früheren Patentanmeldung führt, ist durch das

2.GpatG iSd. Rspr des BGH entschieden. Die Rücknahmewirkung für die frühere Patentanmeldung tritt nicht ein, wenn die Nachanmeldung eine Gbm-Anmeldung ist (Abs.1 Satz 2 2.Halbs.) , während § 40 Abs.5 Satz 2 PatG eine entspr Rechtsfolge für den umgekehrten Fall (Gbm-Anmeldung als Voranmeldung, Patentanmeldung als Nachanmeldung) betrifft (Rn 24ff zu §40 PatG). Dagegen findet die Rücknahmefiktion auf eine frühere Gbm-Anmeldung Anwendung.

(以上引自 Busse, Patentgesetz, Rn 8 zu § 6 GebrMG, S.1235)

問題 14. 為因應歐盟未來在 Gebrauchsmuster 整合上的發展趨勢，德國是否已經有修改 Gebrauchsmustergesetz 的具體計畫？

回答：還沒有類似計畫。

附錄四、公聽會紀錄

主席：謝銘洋教授

紀錄：賴文智

時間：中華民國八十九年十月二十三日下午二時至五時

與會人士：（依簽名順序）

開元專利事務所—李長銘、洪士昇

工研院—劉展洋

工業總會—蘇玉櫻

台一專利事務所—王錦寬

新智專利事務所—王明昌

技諾專利事務所—羅炳榮

發明人協會—黃發明人

智慧局—梁瑗麗、邱幸介、張炎三、李鎡、趙慶玲、林維新、王美花

專案主持人：謝銘洋、黃銘傑、陳逸南

專案研究助理：賴文智

謝（銘洋）：在各位還沒有提出意見之前，羅炳榮先生之前有提供書面意見，我們是不是請羅先生自己先作說明。

羅：各位先進，關於這部分，我覺得這是時代的趨勢，我是蠻贊成說這個走向，不過新式樣這個部分，他要考慮的配套可能會比較多。我大概簡單講一下，我想在架構上大致上是沒什麼問題，因為不管德國、日本、韓國、中國大陸都是這樣做，而且新型本來就是怪胎，在英、美法制根本就沒有新型。那我們新型存在本身就是值得探討。不過，我們現在新型改採形式審查，就技術分析報告這個部分，我是建議用字上，因為分析只是條列出來，可能沒有作成結論，是不是用

evaluation 評估報告這個字，在定義上會比較完整。

另外在技術分析報告這部分，不曉得在座各位有沒有在外國真正 run 過，目前我有一件案子在 run，但是還沒有結果，因此我不敢妄下猜測，以往我這方面接觸的不太多。我想可能要跟我們目前的再審查他的關連性、同質性、相依性是什麼情形。比如說，我申請技術分析報告的時候，可不可以附理由或附證據。假如說可以附理由，就有點類似美國的再審查。技術分析報告在德國好像叫作新穎性檢索，沒有提到非顯著性的問題，這個部分我們是不是要進一步釐清。而且對於技術分析報告，是不是一審就定生死，假如對技術分析報告結果不服時，有沒有什麼救濟？我想這我們也需要考慮。因為目前台灣的審查制度，難免有些疏漏，尤其是發到外審委員去的時候，結局可能比較不可預測，所以救濟是有需要的。

另外，技術分析報告是不是應該在法律裡面加以定義，專利法中對於「審定書」即有加以定義，像是不予專利要附理由…等。這部分要不要在母法定義，不過，在細則再來處理也是可以。

此外，採發明與新型平行申請制度，新型的技術分析報告，會對發明申請造成什麼樣的影響？像是在技術分析報告中，顯示這個新型是不應該給專利的，像是有前案在先，不具新穎性，這時候勢必會對發明申請案造成影響，這時候主管機關是不是應該主動移送、付知或告知專利審查委員。我暫時說到這裡，不拖大家太多時間。

謝：就技術分析報告這個部分，我們本來也是想說，像日本、韓國一樣，用技術評價書這個名詞，但是，事實上日本跟韓國的情形不太一樣，韓國的技術評價書是有拘束力，日本是沒有拘束力、中國大陸也沒有拘束力，德國也沒有拘束力。如果說有拘束力的話，就會牽涉到說，它已經不是一個評價書，而是事後實體審查。如果說牽涉到事後實體審查，就會產生一個問題，也就是說不利申請人的話，是不是可以救濟，這樣問題就會相當複雜。後來我們決定採日、德、中國大陸，認為技術評價書是不具拘束力，只作為行使權利的參考，才不用負損害賠償責任。至於實體上審查它是不是符合新型專利給予的要件，由以後的舉發撤銷程序

來加以處理。因此，後來局裡面給我們意見「評價」會讓人誤會是不是有作是否符合要件的判斷，因此，就改用「分析」這個用語。

羅：那我們提出申請的時候，當事人或第三人可不可以檢附證據？此外，因為技術分析報告某程度有阻卻專利權的行使。條文上可以看出來未申請技術分析報告而主張權利，很可能要負擔損害賠償責任，這方面事實上責任可以再加重，像是律師費用，因為濫訴對於社會資源是一種很嚴重的浪費。像美國再審查是可以附證據的。有關技術分析報告的實質內容，可不可以跟我們說明一下。

謝：這部分我們在條文裡頭是沒有細部去規定這些事情，可能是未來在施行細則中，會對於技術分析報告要記載什麼要件，基本上在德國、中國，都是不作評價，只是作檢索，在這種情況下，第三人提出來檢附資料，我相信這不是證據的問題，而是相關資訊的提供，提供給作技術評價書的人作為參考，事實上在作檢索的時候可能也會有所疏漏，我想這方面應該是沒有問題，可以提出來。

羅：目前我國的發明專利尚未採請求審查制，將來通過時，技術分析書有沒有可能成為像是歐洲專利請求審查先行檢索報告。我們新型檢索能不能作為發明申請時的基礎？因為平行申請在發明的要件上其實是差不多的，只是技術高度的問題。新型新穎性的問題，我想在發明應該也有適用。這種技術分析報告是不是有可能轉化成發明的檢索報告，這樣會比較省時省力。

謝：但是我們目前在發明的部分，並沒有審查前的檢索制度，如果說第三人針對新型請求所作出的技術分析報告，他把這些資料拿去給審查委員作為新穎性、進步性的參考，我想這是不成問題，但是是不是要把這些規定在法律裡，我想還是可以思考。這方面局裡頭意見怎麼樣？

王（美花組長）：今天我們主要是針對這個新型專利改採形式審查制的大方向，由台大這邊來作影響，假如有需要我們會協助作說明，但是這並不代表局裡面官方的意見，畢竟局裡面的草案還沒有拿出來。這個部分，不管是技術評價書也好、技術分析報告也好，我們比較傾向是新穎性及進步性同時進行審查，不是只限於新穎性，所以跟歐洲專利局的檢索報告（search report）不是完全一樣，通常新

型會給專利權以後，任何人在什麼時間都可以申請技術評價。但是就國外實施的經驗來講，第一個申請量不多，第二個大部分都是在有專利糾紛的時候，所以時間上通常也趕不及在發明申請的時候，去主張這個問題。就我們的了解是這樣。謝：我想今天比較主要的是在方向上及制度上，廣徵各界意見，至於細部的設計，可能就是局裡頭未來要努力的方向。剛剛王組長也提到，我們的做法是包括新穎性和進步性，歐洲國家基本上只對新穎性。我們這裡既然提到進步性，就會針對它是不是符合進步性作出分析，但是基本上僅供參考之用，並不是採像事後審查制度。

王（美花）：我補充一下，局裡面目前沒有預設立場，是不是只能分析，不能有一個價值判斷，其實局裡面沒有說只能做參考，所以，在這邊要聽各位的意見，是要學韓國的制度，讓技術分析報告有強制力，還是學日本、大陸的制度，是可提可不提的。兩者各有利弊，我的感覺是說因為你新型不審查的話，假如你可提可不提的話，雖然有後續負損害賠償責任的機制在，但是比較大的風險是在於明明你沒有權利，卻可以要求他人停止生產…等，台灣在這部分可能要比比較考慮到台灣的國情。另一個配套措施是，若採用韓國的制度，他的法院就可以得終止、停止訴訟，日本法院是應終止訴訟…這是我們知道二個配套措施走出來的路會不一樣。至於有強制力的話，後續是不是有救濟。沒錯，如果是有強制力的話，就可以救濟，如果只是參考的話，就沒得救濟。如果是一定要提起技術評價獲得肯定結果才可以提起訴訟的話，那在台灣的情形，一定會被認為是一種行政處分，可以提起救濟。但是，這種制度又會產生一種困擾，就是我們的行政救濟制度時間又很長，我們在跟謝教授他們討論的時候，也發現二方面都各有各的優缺點，我作一個補充說明。

謝：事實上，我們在設計上，並沒有做那麼絕對的限制，認為一定要作出技術評價書，才可以行使權利，因為如果這樣的話，會對權利人造成很大的困擾，因為技術分析報告到底要做多久，對他來說，在權利的行使上，取得登記的權利並沒有太大的作用。在這種情形下，要解決這個問題有二種方法是可以做的，第一個

就是他在申請的時候覺得他這個權利是很重要，甚至於說已經有受侵害的情形，他可以在申請的同時就申請技術分析報告，就不會發生在未來要行使權利時，卡在技術分析報告的地方，第二個事實上我們並沒有限制你沒有做技術評價書，就絕對不可以行使權利，你仍然可以去行使權利、去訴訟，只不過在這種情形下，如果事後被證明權利是不存在的，你必須負損害賠償責任，責任是比較重的，如果是先請求技術分析報告的話，新型專利雖然後來還是被撤銷，但是因為你先前有一個有效的技術分析報告，這時候責任就很輕。但是如果新型登記人對於自己的權利有十足信心，也請別的專家做過檢索，事實上也不一定要等到技術分析報告出來，直接可以行使權利。這對權利人來說是另外一條路。至於停止訴訟這部分，我們在制度設計上，雖然認為技術分析報告並沒有強制性，但是並不表示這個訴訟不能被停止，因為，在這種情形下，任何人都可以請求要把專利權撤銷，如果舉發案存在的話，就可以停止訴訟，不一定非得技術分析報告是有強制力的時候，才可以停止訴訟。

我想，可能我們可以針對一些比較有疑慮的地方，大家溝通一下意見。

一個發明他可以同時提出發明專利和新型專利的申請，這時候他可能同時會取得二個權利，這二個權利之間的關係是怎麼樣？在德國是規定，專利權人可以擇一行使，在韓國是權利人必須選擇放棄一個，日本及中國大陸則不採雙重申請制，我們在設計上是想說，假如必須要權利人主動放棄的話，要權利人有放棄的聲明，不放棄的時候要如何處理，這時候權利的行使可能相當複雜。因此，我們就規定，如果他所申請的發明專利審定公告的時候，他新型專利權就失其效力，就是直接讓他取得保護較強、時間較長的發明專利權，新型專利權直接失其效力。不曉得就這方面而言，各位的意見如何？

黃（發明人）：假如是要這樣設計的話，發明責任要加強，要超越新型，因為目前連我們政府機構本身都在侵害。因為發明侵害了不起罰六十萬，又不關他，但是新型有徒刑。發明與新型二個既然無法並行，當然保護發明是應當，但是在侵害的責任上，發明要重於新型，才能實質上表示發明的重要性。因此，發明專利

刑罰的部分也要隨同修正。

謝：這是一個比較大的問題，在我們提出這個新型專利改採形式審查制度就已經存在這種刑度不一的問題，發明的保護強度應該比較強，新型的刑事保護反而比較重，不過，這又牽涉到一個問題，就是到底什麼樣的保障是比較合適的。這是另外一個大的領域。

黃：這個問題據我的了解，當初為什麼會發明的刑度降低，改成罰金，就是當初我們高科技業正在發展的時候，因為美國他們專利保護得很嚴密，我們動不動就會侵害到他們的權利，一告的話這些高科技業者就會被抓去關，就取消改罰金，反正花錢了事就沒事了。一個制度的好壞，有時候你顧慮東顧慮西，就會變得四不像。今天我們應該去鼓勵發明，而不是去保護模仿者。（以下與本研究無關略過不記）

謝：我們是不是請王錦寬先生給我們指教一下，這方面您也是前輩。

王：不敢當，本來以為今天來是要一條一條談，不過如果從大方向來看，我看今天這個氣氛，也許我的發言跟大家意見不是很一致，在我個人來說，十七、八年來，我面對的客戶是本地的客戶多，事務所本身一半的客戶是來自國外，我個人在這十幾年來心情是很複雜的，一方面我知道潮流趨勢是如此，如果從本地情形來看的話，我個人對這個制度是採保留，甚至是反對的態度。現在實施形式審查制度，我個人覺得不是很妥當，理由稍後再作說明。因為今天主要是委外研究案的公聽會，我先把我的背景介紹一下。以下提供給大家作一個參考，登記制度在歐洲已經實施了很久，但是在亞洲臨近國家的情形，我這裡的資料是有十二個國家是沒有新型制度，汶萊、新加坡…我不逐一唸，有新型制度的國家，我調查的十一個國家，剛好是很對稱，中國不是完全登記制，也不是完全審查制，我個人認為他們是介於中間的，有初步審查制，採審查制的有五個國家，包括：台灣、印尼、馬來西亞、阿拉伯大公國、越南，形式審查也是五個國家，日本、韓國、泰國、土耳其、菲律賓，我們如果看看這些實施形式審查的國家，包括中國大陸，從 1985，日本、韓國、菲律賓…實施的時間都很短。歐洲和亞洲的情形很多情

況都不一樣，包括：EPC，當然謝教授也提到德國制度，德國據我了解也是全世界唯一發明人可以同時擁有發明專利和新型專利的國家，是一個很特殊的例子。我不認為台灣目前是一個適當的時機來實施這個制度，像在日本、韓國與台灣比較接近的國家，在技術評價的性質也完全不同，事實上以我個人所了解的實務，在日本，如果已經作出一個評價書，到後來就我個人接觸的經驗而言，被撤銷的比例還是蠻高的，在韓國，主管機關本身會對專利下判斷，和日本不同。中國大陸雖然是介於二者之間，不過，要求技術檢索報告也是七月一日才開始，可以說是沒有經驗。為什麼以台灣目前的情形來看不是很適合，就我個人的經驗，一般的申請人要的是確定的權利，如果你今天給他的是一個不確定的權利，就像剛剛謝教授所說的，他在申請同時或申請不久，就申請技術分析報告，或者是說他將來需要再申請技術分析報告，這個就我個人的見解，我認為會像當年主管機關談到鑑定報告、六十五個鑑定機構，我認為完全會重新再走一次爭議的過程。以目前的中國大陸、日本、韓國來說，法院設立專業法庭的比例、速度、人員、跟承辦能力，完全是不一樣的，我想國情上不是很一樣，另外，剛剛先進提到罰則的部分，如果罰則的部分沒有辦法改變，我想這個基本上也會有完全不一樣的看法。我有一份資料今天忘了帶來，在實務上，就商標及著作權的部分，不管是刑事、民事的部分，判決權利人勝訴的機率，遠大於專利權的案例。所以專利在實務上相較於其他的智慧財產權，已經是不利的一面。如果我們從制度上來看，這些實施形式審查的國家，包括中國大陸，他們對於專利範圍怎麼撰寫，在實施專利法就有了，或者是他規定已經是很久了，也就是說他們在實務上，對於專利範圍如何撰寫，在實務上已經實施很久了，所以每個人對於這個有一定的共識。比如說中國大陸，雖然我們說他是初步審查，如果你專利範圍有問題，你還是得改。我之前曾經比較過中國大陸申請案與核准案的比例，雖然是採初步審查，仍然是比台灣核准的比例低，因此，國情是很不同的。所以我覺得這可能會是個問題。我手上有個判例，七十三年台上字一七一〇號，最高法院判例要旨彙編中收錄的，是提到刑法第二百一十四條規定的使公務人員登載不實於公文書罪，這裡有

個概念，如果有個申請案是經他人之聲明或申報，公務員即有登載之義務，而公務員依其聲明或申報予以登載，若其聲明或申報的事項屬於不實之事項，就會構成二百一十四條。倘若其所為之聲明或申報，公務員有為審查與判斷其真實與否的話，就不會構成這一條的違反。事實上，以著作權來說，去年台中地方法院有一個八十八年易字二二九〇號判決，因為著作權本身認為有二百一十四條之情形，而將權利人判刑的情形。目前我的客戶也因專利案有這種情形。就我們的制度來說，並不是一個特例。因此，我們今天若冒然把新型專利改登記制而不廣徵意見，或其他的配套方式不能有個周延的處理的話，在往後會造成很大的困擾。就中國大陸實施新型專利的情形，據我的了解，三四年前他們的積案也是非常多，目前日本、韓國是很快，在五、六個月會取得登記，但是中國大陸在實施十年之後，也發生很嚴重的積案，在三四年前等你拿到專利登記的時候，都已經要繳交第二年、第三年的年費，那個積案的情形還是相當嚴重。如果從大方向來看，很可能是採剛好相反的意見。

謝：謝謝，事實上我們公聽會就是需要反對的意見，來看看我們思考是否有所不周。我們請陳逸南先生先表示一下意見。

陳：我先提出我個人的看法，中國大陸為什麼在一九八五年新型專利不敢採實質審查，因為他們認為沒有那麼多的人力，實施之後為什麼為產生積案，是因為中國大陸專利申請案的成長相當快速。日本在新型改形式審查制之後，新型申請案件就往下降，但是中國大陸因為市場開放，台灣很多廠商都跑去申請，又形式審查不是說「來就登記」，主管機關還要看一看，這就是為什麼大陸目前新型專利申請案會有積案。

另外，為什麼專利權判刑這麼少，著作權這麼高，是因為二種雖然都是被稱為智慧財產權，可是性質上有很大的不同。而且專利被撤銷的機會很高，所以這二種智財權是不一樣。為什麼在歐洲及亞洲對新型的看法不一樣？新型的始祖是德國，（一八九一年），日本（一九〇五年），韓國、我國、大陸都跟著施行新型制度，參酌德國作法，但是因為每個人搬的不一樣，而且其他的配套法律也不一樣。

舉例來說，德國、日本都有專利刑罰的規定，為什麼他們的權利人不常加以利用？因為我們的刑事訴訟法是民國二十四年立法，到現在修正的幅度都不大，去告人家就算敗訴，告訴人也沒有事，也不要花訴訟費用，日本跟德國如果告訴人、告發人敗訴的話，原告是要負擔訴訟費用，包括律師費不像我們台灣打專利刑事訴訟通通不要錢。幾年前德國專利局的長官來台灣，我問他們採登記制，如果新型是有瑕疵的要怎麼辦？他說，新型專利權人控告他人侵權不成時要負完全法律責任，發明專利因為有實質審查，則否。

謝：那我們是不是請工研究的劉先生給我們指教一下。

劉：指教是不敢當，這次是來學習的。工研究在專利制度方面，是屬於一個 user 的角度，所以我們當然希望專利審查要快而且要好。所以對於這樣制度的改變，原則上我們非常贊同，但是，聽起來好像衍生的問題也很多，配套措施是非常重要的。大家都知道台灣人很喜歡申請專利，這是可以排名的，如果取消實質審查制度，會不會一下增加很多大量的申請，會不會造成智慧局很大的困擾？會不會造成爭訟案件大量增加？而技術分析報告制度，會不會使用爭訟的程序變得更複雜，這都要予以考慮。另外，這個制度不知道會不會比較便宜國外公司？因為國內專利商品化的程度低，也許真正能享用到這個好處的並不是很多。另外，發明新型擇一行使的問題，因為我不知道現在發明、新型的分野是不是還是這麼死板、嚴格，我覺得應該發明跟新型專利是相同的，如果新型專利以後不審查的話，就應該看個人的選擇。如果要選擇權利保障比較明確一點的，就多花一點錢，申請發明專利，如果產品生命周期比較短的話，就申請新型專利，馬上拿到專利權，在產品上標上專利號碼，也許別人就不來侵害。所以我覺得假如發明和新型分野不是這麼大的話，完全看使用時的選擇，這樣應該比較好。也許以後可以進步到把新型取消掉。

王：我想實施與否如果真的要論辯的話，其實也許可以像核四一樣，各有各的立場、主張，不過我想，實務上會面臨什麼樣的困擾呢？像韓國實施雙重申請，有個很重要的前提，就是後面申請案的技術內容是要受到前案的技術內容的限制，

目前在實務上，我國的申請人在專利範圍的撰寫，因為實施的期間太短，所以專利範圍無法有具體標準。像日本實施專利範圍超過三項以上，要增收費用，往往在實務上，申請人會要求把原來十項十五項儘量寫在三項中，所以這是不是能夠很清楚。作為局裡跟大眾的橋樑，我不認為我個人有能力說服大多數的當事人能夠接受這個情形。韓國現在正在修法，他們發覺發明跟新型既然是允許雙重申請，但是因為對於單一性規定是不一樣的，就發生一個問題，不論新型或發明先申請都會有範圍可能不一致的情形。目前韓國正在修法解決這個問題，預計明年會有一些改變，也許會允許新型在單一性的部分，放寬到跟發明一樣。目前中國大陸，只公布修訂條文，實施細則還沒有，據我了解目在應該已經訂得差不多了，就我的了解，因為他們過去在新型這方面搞得很慘，發明當然更慘，因此，對於繳交維持費會有一些改變，因為只要拖到第三年的前一九天，就要繳交第三年年費，未來可能會一併繳交。在條文中，因為我們是假設他一年內會取得，所以規定是繳交第一年年費，但是可能要考慮到未來可能不只一年。這部分我想提供給貴單位參考。

謝：我們是不是請工總代表蘇玉櫻小姐給我們指導一下。

蘇：很抱歉我今天真的也是來聽的，不過，如同王先生之前所說的，我看到一百零三條之一的條文，也是會想到之前一百三十一條鑑定報告所引發的爭議，我想這方面也要注意會不會牽涉到大法官解釋的問題。當然，站在工總的角度，是比較站在製造業這邊，就業者而言，業者希望說要保護自己的專利權，也希望說不要遭到別人的濫訴，所以這個法條假如訂進去，真要相當考慮，像是這條後半段規定，「但行使權利前已盡相當注意義務者不在此限」我就不曉得已盡相當注意者如何判斷，我想這點可能要再研究一下。

謝：這部分我想一百零三條之一可能很容易讓人聯想到第一百三十一條的問題，但是事實上這二者是不一樣的，也就是說，他不是一個侵害鑑定報告，並不是就一個行為是否構成侵害進行判斷，而是就技術本身是不是應受保護作評價，我相信這部分和一百三十一條的情形是不一樣的。新型專利若採形式審查，為了避免

濫權，要求他必須要有技術分析報告，以補形式審查的不足，我想應該是具有正當性。

黃（銘傑）：有關於第二項但書的部分，我們當初也有想到是不是不要設，要求必須要經主管機關之技術分析報告才能行使權利，但是，誠如各位所擔心的，主管機關作出技術分析報告，必須要花一點時間，若現在侵害已經非常危急的時候，難道我們只能拱手不能做任何事情？所以我們才設計出這個條文。如果在這種情形下，也經過一些專業人員進行鑑定、提出建議，認為的確屬於侵害，這時候可以進行警告，我們並不會認為必須要負法律責任，如果說一定要等到分析報告下來，很多企業可能會覺得緩不濟急。因此，我們在這裡設計一個例外，原則上是要求主管機關的技術分析報告，如果是依據其他專家的報告，就課以一個相當的注意義務。容許一定的裁量空間存在。

另外一個問題就是剛剛提到我國專利商品化的比率很低，從另一個角度來觀察，是不是有必要將大部分的人力投入在商品化比率很低的專利審查上，對於真正需要商品化專利的人，也許他們需要的是更迅速獲得權利保障，可是現行審查制度無法滿足他們的需求。對於某些人而言，取得專利保護時間太長，對於某些人而言，只是要取得一個防禦性的專利，新型專利權改採形式審查是有一定程度的好處。像是之前專利訴訟之所以權利人勝訴的機率比較小，是不是也可能是因為把過多的人力放在審查根本沒有使用的專利上，而降低整體審查水準，導致權利人勝訴的機率比較小。沒有辦法將心力集中在較重要的發明專利上，使得權利人所取得的專利權比較不確定，而無法在訴訟上發揮應有的效力。因此，我們思考的出發點是在於，是不是讓發明專利可以取得更確定的權利，讓需要快速權利保障的人也可以獲得滿足，同時也讓二種需求都有的人，可以同時獲得這二種保障，因此，才會採取雙重申請制度。

謝：事實上，剛剛劉先生所提到這樣的制度會不會便宜國外的公司，會國內業者造成不利。嚴格說起來，新型改採登記制，讓業者能夠迅速獲得權利，特別是對於台灣的產業以中小企業為產業主幹有幫助，因為中小企業商品的生命周期比較

短、市場化的速度快，這種情況下，對他們來說，是有必要儘速取得權利，要不然經過一、二年的審查，他的商品市場周期都已經結束了。我們在另外一個中小企業協會的研究案中，我們也有針對新型專利制度是不是要採取形式審查進行訪談，很多廠商有這個看法，就是現在主管機關審了半天，一年多二年權利的安定性也沒增加多少。事實上被異議、舉發撤銷的機率也是蠻高的，與其這樣不如讓他們先登記取得權利再說。至於以後權利行使的時候再作限制，對他們來說是比較有保障，在這裡也提出來跟大家作說明。

蘇：我之所以贊成這個案子，也是因為我們台灣發明案 85%是外國人申請的，新型案則大概相反，所以在產業上來講，我是不覺得會吃虧啦！基本上這部分的疑慮，我想是沒有。不過濫訴的問題，是比較嚴重。台灣的發明人會覺得他拿到一個專利，每一項就是一個專利，十項就有十個專利，加上有心人士推波助瀾，就可能發生濫訴的情形，在實務上我碰過非常多莫名其妙的指控訴訟。因此，在制度設計上，是不是應該要增加權利人訴訟成本來加以反制。倒是平行申請這個問題，配套可能要多考慮，像是第一百零一條之一，有互相改請的問題，像是申請人可以在獲得新型專利權後一年內申請發明專利，這一條可能會太寬，會拖超過一年，如果加上優先權的主張，申請日會拖很長。這部分如果改成是自申請日起一年內，可能會比較適當，第三項也可以配合修改。所以這方面是不是多找產業界了解一下。

另外，像是新型已經取得權利，而發明在審查的時候，被駁回了，這時候新型只有在表象是存在的，因為新型跟發明不予保護的理由、證據是差不多的，這時候主管機關是不是主動依職權要把新型撤銷。還是任憑他拿專利證書到處發存證信函。當然，這也可以在細則中規定。另外，在新型專利公告時，是不是要加入這個案子有平行申請發明專利中？我們目前專利公報實在太簡單了，連前案都沒有附，有些人還拿著已經檢證過的前案去異議、做白工。這部分是不是也要提醒社會大眾注意。謝謝！

謝：就羅先生所提到的部分，就發明與新型的關係，這部分我們在草案第一百零

四條，還是保留主管機關可以依職權撤銷的規定。其他人也可以提出舉發，因此，在新穎性不具備的情形，還是有可能被拿掉。此外，德國發明跟新型保護的客體還是不一致，像是醫藥品、微生物，這些是沒有辦法用新型來保護，不過，是有做若干的調整，希望新型制度可以作為發明的前置保護制度。這部分已經超過我們研究的範圍，要去處理不是我們能力所能負荷。那我們現在請開元專利事務所的來賓表示一下意見。

洪（士昇）：新型改採登錄制後，在訴訟上可能會產生一些混亂，不過，剛剛各位先進已經都多少有談到。不過，對於新型登錄制，我是比較傾向贊成，從事務所的角度來看，專利申請取得的時間實在是太長了，我們有些顧客甚至會要求我們透過私底下管道去關說，當然我們是不做這種事。但是客戶對於專利申請速度的需求是很高的。其實我這裡有一個小小的建議，就是台灣有關軟體專利或是方法的保護，是不是可以在新型方面受到一定的保護，在法條上我是沒有看到。

謝：這方面問題可能就比較大一點，可能涉及局裡面的政策。

洪：因為根據我個人的了解，很多軟體專利的進步性與前案相比，其實也沒有那麼高，但是你要讓他硬用發明申請，會有問題，但是說他完全不受保護，好像也不對。所以，是不是可以在新型作一些規範。

謝：這牽涉到新型保護的客體，不過，我想這已經超出我們研究的能力和範圍。

李先生有沒有意見？

李：對於新型改採登錄制，我這邊也常常遇到客戶在詢問智慧財產局的審查進度，而且有些商品急著要商品化，所以這邊也是採肯定的態度，不過，在相關配套措施上，也希望可以確定一點，不會衍生不必要的訴訟。

謝：事實上大家都在講相關的配套措施到底是怎麼樣？我想技術分析報告就是很清楚的配套措施，你假如只有形式審查就取得權利，最擔心的就是權利濫用的問題，如果為了要避免濫用權利而對於權利的行使、發動作很大的限制，那得到權利的人又會說我得到的權利根本一點用都沒有，只是紙張一張，要行使權利的時候，又給我作這麼大的限制。因此，這二者間要如何拿捏，並不是一件很容易的

事情。因此，我們並不要求技術分析報告是行使權利的前提，你縱使沒有申請技術分析報告，一樣可以行使權利，只不過在這個時候，你要自負風險。一方面保留給權利人在行使時不要有太大的拘束，二方面要使第三者不致於因為登記就取得的權利造成競爭上的障礙。這是我們研究比較可行的看法。

王（明昌）：我覺得我很支持這種研究，怎麼樣讓我們的專利制度怎麼樣更有彈性，更適合各方要求，像我有些客戶是中小企業，他們最希望今天申請專利，明天就可以得到專利權，最不希別人沒有專利或是專利根本無效，無價值、不一樣，還要來抓他。在這種需求下，在設計上應該要比較有彈性一點。像是要快，即使權利不是很完整，至少也是一種權利，至於以後要行使時要冒風險，這種設計是對的，要抓人家的時候要很有把握才去抓人家，假如抓錯了造成對方的損失就要賠償。把這種權利義務關係弄清楚，不失為一種很好的解決辦法。我們的中小企業很可能今天申請是因為明天產品就要出來了，再不趕快申請就來不及了。而且我們產品的周期不長，審這麼多年，很可能這種產品早就不生產了。我有客戶是做汽車裝飾品，他就覺得不需要申請專利，因為等到取得專利的時候，他的產品老早就不生產了。他也是很怕被仿冒，但是沒辦法。我覺得這種設計是很好的。有些方法也是很緊迫，也許可以一併考慮。另外，主管機關在做登錄制的時候，時間也不要拖太長。

羅：剛剛王先生說的，我也從我執業的經驗來說，台灣客戶申請專利，我分成二類，一類是真正想取得權利，一類是防禦型，他不一定想取得專利，但別人冒名去申請，回過頭來主張他侵害。事後要用異議舉發很困難。所以可能有 30%左右的客戶，就會說你幫我提交就對了，准不准沒關係，我可能賣一賣二年就不要了。

王（發明人協會）：剛剛二位所談的意見，有些我都很贊成，事實上的確有些產業，他不是要去抓人家，而是怕人家來抓，但是現行的制度老是一天到晚在質疑你有沒有進步性、功能性，事實上這個標準十分不明確，老是在這邊打轉，把時間拖很久。但是登記制也有缺點。所以我建議是不是主管機關應該做一個檢索資料做得完整一點，作初步檢索審查，只要東西不一樣，我就給你登記。另外，主

管機關在作技術分析報告的時間上，應該要縮短，要讓一般申請人可以預測。

以下部分討論與本案無關略

謝：我們另一個主題是有關領證後異議制度…

王：我想就這二個主題，前面這個主題應該是比較重要，爭議比較多，後面這個主題應該是沒什麼爭議。如果真的要達到快速賦予權利的這個目標，我覺得從條文設計的本身，是沒有辦法達成。從草案一百條的條文來看，底下各列各款，到底我們是走什麼制度，是登記制還是像中國大陸要初步審查，第三款是規定是否符合專利法單一性的規定，我想這個必須要進入實體才有辦法判斷，有沒有符合三十一條、二十二條規定，一旦進入實體之後，快得起來嗎？第三項又有修正補正。就實務上來說，日本實施了這麼久，到現在我們事務所還沒有接過一件要求我們補正，全部在五、六個月我都能收到東西，他根本不管你寫些什麼，形式上有說明書、圖示、前案、依附的對象是對的，該寫的寫了，很快就登記了。可是現在第一百條似乎沒有辦法看出來跟現在制度有什麼很大的區別。謝謝！

黃：關於這部分，如果王先生真的到日本申請新型專利，他們六個月准下來，我想以後我們智慧局也沒有問題，會在六個月內准下來，因為這完全是根據日、韓條文而來，不是我們自己杜撰。

謝：這部分事實上大家從各國制度比較表也可以看得出來，基本上這些要件都是做形式而不是實體的審查，當然，具體要怎麼做可能還有待進一步研究的必要。

陳：因為一個專利權要給的時候，如果違反公序良俗，政府就不能給，圖式該畫就要畫、**clam** 寫錯也不能給。像申請單一性，一般人都會看，形式審查之工作應該沒有問題。

劉：我想條文最後再修法的時候，智慧局還會重新考量這些條文，只要訂的時候注意這些問題應該就可以了。執行上是否可以，能否加速，應該不是定案。

謝：對，這是我們初步研究的構想，給局裡面作參考之用。如果各位方便的話，也歡迎各位用書面給我們指正。剛剛提到領證後異議制度，大家覺得比較沒有問

題是不是？這部分可能是一個趨勢，大家比較沒有問題，而且影響也比較小一點。

羅：有個問題，看流程圖，有個差異，新型專利採登記制把異議制度修掉了，可不可以說明一下理由。我覺得公眾審查好像是一個很好的過濾網。

謝：新型這部分，我們考慮把它拿掉，像日、德、中國都是這樣。基本上，異議與舉發撤銷都有某程度的公眾審查功能，且對第三人影響不大。

羅：那為什麼發明、新式樣還要保留？

黃：通常一般認為異議是公眾審查，而舉發可能是有訴訟利益或其他利害關係之人所提起，但是，這方面我國並未規定一定要利害關係人才能進行舉發，因此，二者區別實益不大。至於發明與新式樣的部分，考慮到專案委託的題目是「領證後異議制度」、法條變動幅度及保留立法上的彈性，因此，我們就發明及新式樣的部分，並未廢除異議制度。

羅：因為異議制度通常是用在延緩他人取得權利，現在新型修正為形式審查制，證書都給了，其實給他三個月的異議制度也沒有特別的意義。另外流程表上先異議期間三個月，接下來才舉發撤銷，是不是有什麼意義？

王（美花）：我在這裡作個背景說明，在日本、韓國，異議和舉發分得很清楚，異議是任何人都可以，舉發只有利害關係人可以，這樣會造成異議和舉發並行有其意義，另外，依職權也是異議存在的主要原因之一。而舉發的話，僅限於利害關係人，發生訴訟的時候，也是有爭議的人作為當事人，不會是主管機關當當事人。我國則是沒有區別。至於未來的話，可能朝日、韓的方向修，限制舉發只有利害關係人，也可能像中國大陸一樣，廢掉異議制度，不過，中國大陸廢掉異議制度的理由不同，是因為施行細則規定太死，導致有心人士利用此一漏洞，刻意延緩專利權取得程序。

羅：我有個疑問，就是發明和新型為什麼二個制度會不一樣？

黃：當初韓國仍然保留異議制度，學理上也出現很大的批評，既然已經形式審查了，主管機關並沒有為實質審查，為什麼還要保留異議？但是我們主要還是考量到立法上可能動到的條文過多。

謝：在我國除了異議和舉發在理由上有些許不同，事實上得提起之人及受理機關事實上都是一樣，這二者有所重複。在其他國家異議是屬於機關內部，而舉發撤銷則是由審判廳或專利法院這種獨立的單位來審理，在這種情形下，有其意義。同時日本、中國大陸也都沒有異議，讓我們找到立基，可以把異議制度拿掉，但是發明及新式樣則暫時不去動他。也可以避免未來主管機關希望能夠修改異議制度成為限於利害關係人時，還要再回復原來的法條，就會被認為是莫名其妙的立法。假如各位沒有什麼其他的問題的話，那我們今天的公聽會就進行到這裡，我們主管機關還有沒有什麼意見。

王（美花）：今天非常感謝各位來參加，有一點還請各位協助我們局裡面了解，就是雖然各界很多要求審查專利的速度要加快，但是，在新型專利採形式審查的同時，他所取得的權利也比較不安定，發明人會不會介意無審查的專利權也是沒什麼用？會不會有這個問題存在。在韓國是假如申請人認為這個技術很重要，就同時或後來也申請發明專利，但是要繳很高的規費，如果認為這個技術可能並不會商品化（實證證明只有不到 5% 的新型會商品化），或是為了要防禦，就可以只選擇申請新型。但是，因為申請人會考慮到要是以後申請發明要受新型申請範圍很嚴格的限制，這時候在寫新型申請書的時候，就不會隨草率提出，因此，我們在這裡要採取的配套措施，就是要嚴格要求申請人不可以任意變更前後案的申請內容，來防杜這個弊端。這是我個人的想法，不過，還是要請各位回去協助我們了解，到底採形式審查，快速取得一個不安定的權利，權利人要不要？這樣可以給局裡面做一個比較好的考量。

羅：這我可以馬上答覆，因為現在即使採實質審查，權利事後被異議、舉發撤銷的機率還是很高，權利仍然不安定，所以，我的客戶通常不會介意，只要給他一張證書，我想，實質的技術內容還是比較重要。

王：如果以台灣的現況，這的確是現實的反應。

謝：在我另外一個中小企業的研究案，有一次座談會，我當場做民意調查，贊成改登記制度的占絕大部分。

陳：目前採行新型專利申請案不作「實質要件審查」的國家，主要是認為，既然審查人力不足，審查品質不佳，乾脆快點給申請人權利，至於專利權人事後如有濫用專利權，利用配套措施來防範。

謝：我們是希望透過這個研究，幫政府把這些有限的審查人力，用在刀口上，因為形式審查事實上不須要審查委員來做。

王：雖然如王錦寬先生所說，大陸實施形式審查制，到最後還是發生積案的問題，但是現在我們面臨的問題就是案件這麼多，根本擠不出人力來審，未來全面改內審制，這個情形將更嚴重，我們認為，即使如此，新型改採形式審查制，最壞的情形也不會比現在壞。若不加以改善，未來可能就是好蘋果和壞蘋果一起排隊。其實，若是改形式審查，局裡壓力會更大，因為外界會說只有發明要你審，還審這麼久，不見得對局裡面是樂觀的。第二個目前新型和發明的區別並不明顯，動不動審查委員就會說發明高度不夠或是要你改請或用十九條駁回，常造成無謂的磨擦，延緩專利取得的時間，在台灣現在無解。目前這個機制有助於解決這個問題。我補充說明如上。

謝：事實上，在這個制度下，也可能案件會增加，像是新型專利申請人，可能會覺得我也有可能取得發明專利，所以本來可能是一案，會變成二案，不過，從另一個角度來看，新型專利案所節省的人力，都調到發明專利的審查的話，相信仍可以達到加速發明專利審查的目的。我想時間的關係，今天就到這裡，非常感謝大家百忙中撥空來參加，大家有其他意見，歡迎提供給我們或是局裡面參考。制度的變革，需要大家意見的參與，往好的方向走是我們大家所樂見的，非常謝謝大家的幫忙。

附錄五、日本實用新案法規

此中文版係經濟部智慧局放置於網頁上之版本，網址為

<http://www.moeaipo.gov.tw/sub3/w3-1.htm>

英文版本請參照<http://www.jpo.go.jp/shoukaie/utility.htm>

（目的）

第一條 本法之目的在於謀求對物品形狀、構造或裝置之創作的保護及利用，以獎勵其創作，進而促進產業之發展。

（定義）

第二條 本法稱「創作」者，係利用自然法則之技術思想的創作。

2、本法稱「登記新型專利」者，為已取得新型專利登記之創作。

3、本法稱創作「實施」者，係將有關創作之物品，予以製造、使用、讓予、出租或進口，或意圖讓予或出租而進行的發表（包含為讓予或出租而進行的展示行為。以下相同。）之行為。

（申請手續之補正）

第二條之二 新型專利登記申請、或申請其他有關新型專利登記手續（以下簡稱為〔手續〕。）之人士，於該案件屬特許廳處理範圍之情形下，得申請補正。惟，在新型專利登記申請之日起至法令所規定期限以後，對附於申請書之說明書、圖式或摘要則不得補正。

2 依前項本文規定對說明書或圖式進行補正時，必須在附於申請書之說明書或圖式所記載事項之範圍內方得進行。

3 特許廳長官，在以下之情形時，得指定一定之期限，命令申請人進行手續之補正。

一 該手續違反第二條之五第二項準用專利法（昭和三十四年法律第一百二十一號）第七條第一項至第三項或第九項規定時。

二 該手續違反本法或依本法之命令所定之程序時。

三 該手續未依第三十二條第一項之規定繳納應繳納之登記費時。

四 該手續未依第五十四條第一項或第二項規定繳納應繳納之手續費時。

4 進行手續之補正（登記費及手續費之繳納除外。）時，必須提出手續補正書。

（手續之駁回）

第二條之三 特許廳長官，對依前條第三項或第六條之二規定應進行手續補正之申請人在依同項或同條所規定之指定期間內未進行補正之時，得將該手續予以駁回。

（非法人之社團等之手續能力）

第二條之四 非法人之社團或財團，若其具有一定的代表人或管理人時，得以其姓名進行以下之手續。

一 依第十二條第一項規定申請新型專利技術評價。

二 申申請審判。

三 對審判之確定審決申請再審。

2 非法人之社團或財團，若其具有一定的代表人或管理人時，得以其姓名對審判之確定審決申請再審。

（發明專利法之準用）

第二條之五 發明專利法第三條及第五條之規定，準用於本法所規定之期間及期限。

2 專利法第七條至第十六條及第十八條之二條至第二十四條之規定，準用於手續中。

3 專利法第二十五條之規定，準用於新型專利權及其他新型專利登記之相關權利。

4 專利法第二十六條之規定，於新型專利登記時準用之。

第二章 新型專利登記及新型專利登記申請

（新型專利登記之要件）

第三條 對於創造有關物品形狀、構造或裝置而可為產業上利用之創作者，除以下規定之創作以外，該創作得取得新型專利登記。

一 該新型專利登記申請在提出申請之前，於日本國內為一已被公然知曉的創作。

二 該新型專利登記申請在提出申請之前，在日本國內為一已被公然實施的創作。

三 該新型專利登記申請在提出申請之前，已被日本國內或外國的公開刊物所記載的創作。

2 新型專利登記申請在提出申請前，若此創作所屬的技術領域中具有通常知識之人士，在以前項各款所揭示的創作為基礎而得以簡單地完成此創作時，則對此新型專利登記申請，不受同項規定之限制，應不得予新型專利登記申請。

（同前）

第三條之二 新型專利登記申請之創作，在該新型專利登記申請提出申請之前若有其它新型專利登記申請或發明專利申請，而在該新型專利登記提出申請之後依第十四條第三項規定將同項各款揭示事項揭露於新型專利公報（以下稱「新型專利揭載公報」。）予以發行、或依專利法第六十六條第三項規定將同項各款揭示事項揭露於發明專利公報予以發行、或與申請案公開時之申請書最初所附具之說明書或圖式（依同法第三十六條之二第二項規定之外文書面文件申請時，視為同條第一項之外文書面文件）所記載之創作或發明（提出該創作或發明之人士與提出該新型專利登記申請中創作之創作人為同一人時，該創作或發明除外。）為相同時，該創作則不受前條第一項規定限制，不得提出新型專利登記申請。惟，該新型專利登記提出申請之時該申請人與其它新型專利申請或發明專利申請之申請人為同一人時，則不在本項規定內容之中。

（不得申請新型專利登記之創作）

第四條 有妨礙公共秩序、善良風俗或公共衛生顧慮的創作，則不受第三條第一項規定之限制，不得申請新型專利登記。

（新型專利登記申請）

第五條 欲提出新型專利登記申請之人士，應向特許廳長提出載有下列事項的申請書。

- 一 新型專利登記申請人之姓名或名稱及住所或所在地
- 二 創作之名稱
- 三 創作人之姓名及住所或所在地
- 2 申請書應附有說明書、圖式及摘要。
- 3 前項之申請書，應記載下列所揭示之事項。
 - 一 創作之名稱
 - 二 圖式之簡單說明特定
 - 三 創作之詳細說明
 - 四 新型專利登記申請之申請專利範圍
- 4 前項第三款之創作之詳細說明，依通商產業省條例之規定，其內容應以該創作所屬之技術領域中具有通常知識之人士得以實施之方式，明確且充分記載內容。
- 5 第三項第四款之新型專利登記申請之申請專利範圍，應將申請項區分，各申請項應分別記載提出新型專利登記申請之申請人為特定新型專利登記申請之創作特徵所作的完整且必要之記載。此情形中，某一申請項之創作與其他申請項之創作得有相同之記載內容。
- 6 第三項第四款之新型專利登記申請之申請專利範圍的記載，必需合於以下各款之內容。
 - 一 申請新型專利登記的創作，必需記載該創作的詳細說明內容。
 - 二 申請新型專利登記的創作，該創作必須明確。
 - 三 各申請項之記載必須簡潔。
 - 四 其它依通商產業省條例規定所必需記載的內容。
- 7 第二項規定之摘要，必須記載說明書或圖式中所記載創作之概要及其它依通商產業省條例所規定的事項。

（同前）

第六條 對二個以上的創作而言，若此些創作為記載在一個申請項內的創作（以下稱「特定創作」。），則對該特定創作具有以下揭示的關係時，得於同一申請書為新型專利登記之申請。

- 一 與該特定創作在產業之利用領域及欲解決之問題為相同之創作。
- 二 與該特定創作在產業之利用領域及與申請項所記載事項中主要部分為相同之創作。
- 三 其它具有法令規定關係之創作。

（補正命令）

第六條之二 特許廳長官，於該新型專利登記申請合於下列各款之一規定時，得指定一定之期間，命令申請人對附於申請書之說明書或圖式進行補正。

- 一 該新型專利登記申請之創作與物品之形狀、構造或裝置無關時。
- 二 該新型專利登記申請之創作為第四條規定之內容而不得提出新型專利登記申請時。
- 三 該新型專利登記申請未符合第五條第六項第四款或前條規定之要件時。
- 四 該新型專利登記申請附於申請書之說明書或圖式未記載必要之事項，或該記載之內容極不明確時。

(先申請)

第七條 對同一創作在不同的日期有二個以上的新型專利登記提出申請時，僅得就首先提出新型專利登記申請人所提出之創作受理其新型專利登記申請。

2 同一創作在相同日期有兩個以上的新型專利登記提出申請時，無論任一個創作均不得受理其新型專利登記申請。

3 提出新型專利登記申請之創作若與提出發明專利申請之發明內容為相同時，在新型專利登記提出申請之日與發明專利提出申請之日不同時，提出新型專利登記申請之人士，僅得在較發明專利申請人提出申請之日為先時受理其創作之新型專利登記申請。

4 新型專利登記申請或發明專利申請在撤回、或被駁回時，該新型專利登記申請或發明專利申請，在前三項規定的適用上，視為自始不存在。

5 非創作人或發明人之人士且非新型專利登記申請權或發明專利申請權之繼承人所為之新型專利登記申請或發明專利申請，在第1項至第3項規定的適用上，視為未提出新型專利登記申請或發明專利申請。

6 依專利法第三十九條第四項規定協議不成，或無法協議時，對該新型專利登記的申請人，皆不得受理該創作之新型專利登記申請。

(新型專利登記申請等之優先權主張)

第八條 申請新型專利登記之人士，除以下揭示之情形以外，對該提出新型專利登記申請之創作，該人士在具有新型專利登記申請權或發明專利申請權之新型專利登記申請或發明專利申請中，就首先提出申請（以下稱「首先之申請」。）之申請書最初所附具之說明書或圖式（該首先之申請若為同法第三十六條之二第二項規定之外文書面文件申請時，視為同條第一項之外文書面文件）所記載之創作得主張優先權

一 該新型專利登記申請未在首先之申請之日起一年內提出申請者

二 該首先之申請為第十一條第一項準用於發明專利法第四十四條第一項之新型專利登記申請分割規定所得之新的新型專利登記申請，或依第十條第一項或第二項之申請案變更規定所得之新型專利登記申請，或依同法第四十四條第一項之發明專利申請分割規定所得之新的發明專利申請，或依同法第四十六條第一項或第二項之申請案變更規定所得之發明專利申請案時

三 首先之申請，在該新型專利登記提出申請之時，已經放棄、撤回、或駁回時

四 該首先之申請，在該新型專利登記提出申請之時，已經審定或已經審決確定時

五 該首先之申請，在該新型專利登記提出申請之時，已依第十四條第二項規定予以設定登記時

2 依前項規定併有優先權主張之新型專利登記申請的創作中，作為主張該優先權基礎之首先之申請的申請書最初所附具之說明書或圖式（該首先之申請若為同法第三十六條之二第二項規定之外文書面文件申請時，視為同條第一項之外文書面文件）所記載之創作（該首先之申請若依前項或同法第四十一條第一項規定主張優先權，或依同法第四十三條第一項或依同法第四十三條之二第一項或第二項（包含準用第十一條第一項之情形。）之規定併有優先權主張之申請時，該首先之申請中作為主張優先權基礎的申請，其申請時之文件（限相當於說明書或圖式者。）所記載的創作除外。），於第三條、第三條之二本文、前條第一項至第三項、第十一條第一項準用同法第三十條第一項至第三項、第十七條、第二十六條準用同法第六十九條第二項第二款、同法第七十九條、同法第八十一條、同法第八十二條第一項及同法第三十九條第三項及第四項及第七十二條、及新式樣法（昭和三十四年法律第一百二十五號）第二十六條、第三十一條第二項及第三十二條第二項規定的適用上，該新型專利登記申請，以首先之申請之時視之。

3 依第一項規定伴隨優先權主張之新型專利登記申請書最初所附加之說明書或圖式所記載之創作中，作為該優先權主張之首先之申請的申請書最初所附加之說明書或圖式（該首先之申請若為同法第三十六條之二第二項規定之外文書面文件申請時，視為同條第一項之外文書面文件）所記載之創作（該首先之申請若依第一項或同法第四十一條第一項規定主張優先權，或依同法第四十三條第一項或第四十三條之二第一項或第二項（包含準用第十一條第一項之情形。）之規定併有優先權主張之申請時，該首先之申請中作為主張優先權基礎的申請，其申請時之文件（限相當於說明書或圖式者。）所記載的創作除外。），該新型專利登記申請在新型專利揭載公報發行之時，該首先之申請視為已被發行之新型專利揭載公報登載或該申請案被已被公開，而適用第三條之二本文或同法第二十九條之二本文之規定。

4 依第1項規定主張優先權之人士，需將其內容及載有首先之申請記錄的書面文件在申請新型專利登記之同時向特許廳長官提出。

(首先之申請的撤回等)

第九條 依前條第1項規定以優先權主張為基礎之首先之申請，自該申請之日起經過一年三個月後視為撤銷。惟，該首先之申請為撤回、撤銷或駁回時，或該首先之申請已審定或審決確定時，或該首先之申請已依第十四條第二項規定設定登記時或作為該首先之申請之基礎之所有優先權主張被撤銷的情形時，則不在本項規定內容之中。

2· 依前條第一項規定提出優先權主張之新型專利登記申請人，自首先申請之日起經過一年三個月後不得撤回該主張。

3 依前條第一項規定提出優先權主張之新型專利登記申請案，自首先申請之日起一年三個月內撤回者，該優先權之主張視為同時撤回。

（申請之變更）

第十條 發明專利之申請人得將其發明專利申請變更為新型專利登記申請。惟，對該發明專利申請案而言在載有核駁意見的第一次核駁審定書副本送達日起經過三十日後或自申請之日起經過五年六個月後時，則不在本項規定內容之中。

2· 新式樣登記申請之申請人得將其新式樣登記申請變更為新型專利登記申請。惟，對該新式樣專利申請案而言在載有核駁意見的第一次核駁審定書副本送達日起經過三十日後或自申請之日起經過五年六個月後時，則不在本項規定內容之中。

3 依前二項規定變更申請時，該新型專利登記申請之申請日視同該原發明申請或新式樣申請提出申請之日。惟，該新型專利登記申請屬第三條之二規定之其它新型專利登記申請或屬專利法第二十九條之二規定之新型專利登記申請之適用性，第八條第四項規定之適用性及下一條第一項準用同法第三十條第四項及第四十三條第一項及第二項（包含準用於下一條第一項及第四十三條之二第三項之情形。）規定之適用性，則不在本項規定內容之中。

4 依第一項或第二項規定變更申請時，該發明專利申請或新式樣登記申請視為撤回。

5 第一項但書規定之三十日期間，若依發明專利法第四條規定中依同法第一百二十一條第一項規定延長該期間時，該所延長之期間，視為得延長之期間。

6 第二項但書規定之三十日期間，若依新式樣專利法第六十八條第一項規定準用發明專利法第四條規定中依新式樣專利法第四十六條第一項規定延長該期間時，該所延長之期間，視為得延長之期間。

（專利法之準用）

第十一條 發明專利法第三十條（喪失發明新穎性之例外情形）、第三十八條（共同申請）、第四十三條至第四十四條（巴黎公約中優先權主張的手續及發明專利申請之分割）之規定，準用於新型專利登記之申請。

2 發明專利法第三十三條及第三十四條第一項、第二項及第四項至第七項（申請發明專利之權利）之規定，準用於申請新型專利登記之權利。

3 發明專利法第三十五條（職務發明）之規定，準用於職員、法人之職員或國家公務員或地方公務員所為之創作。

第三章 新型專利技術評價

（新型專利技術評價之申請）

第十二條 對新型專利登記申請或新型專利登記，任何人皆可向特許廳長官，就該新型專利登記申請之創作或有關新型專利登記之技術性評價，依第三條第一項第三款及第二項（限於有關同款所揭示之創作。）、第三條之二及第七條第一項至第三項及第六項規定之內容（以下稱「新型專利技術評價」。）提出申請。此時，對有兩個以上申請項之新型專利登記申請或新型專利登記，得依申請項提出個別申請。

2 特許廳長官，對依前項規定所提出之申請，得令審查官依該申請內容製作新型專利技術評價書（以下稱「新型專利技術評價書」。）。

3 第一項規定之申請，在新型專利權消滅後亦得提出申請。但，依第三十七條第一項之審判規定處分無效後，則不在本項規定內容之中。

4 發明專利法第四十七條第二項之規定，準用於新型專利技術評價書之製作。

5 第一項規定之申請，提出後不得撤回。

第十三條 特許廳長官，在新型專利揭載公報發行前若有新型專利技術評價申請提出之時必需在新型專利公報發行之時或其後應儘速，或新型揭載專利公報發行後若有新型專利技術評價申請提出之時應儘速，將該內容揭載在新型專利公報中。

第四章 新型專利權

第一節 新型專利權

（新型專利權設定之登記）

第十四條 新型專利權，經設定之登記而產生。

2 新型專利登記申請提出時，除該新型專利登記申請遭撤回、撤銷、駁回等情形外，應作新型專利權設定之登記。

3 前項之登記，需將下列揭示事項記載於新型專利公報中。

一 新型專利權人之姓名或名稱及住所或所在地

二 新型專利登記申請之號碼及年月日

三 創作者之姓名及住所或所在地

四 附於申請書之說明書中所記載之創作名稱，圖式之簡單說明及新型專利登記申請專利範圍及圖式內容

五 附於申請書之摘要所記載之事項

六 登記之號碼及設定登記之年月日

七 除前述各款揭示內容以外之必要事項

4 發明專利法第五十一條第四項之規定，準用於前項規定中同項第五款之摘要所記載之事項應揭載於新型專利公報之情形。

（說明書或圖式之更正）

第十四條之二 新型專利權人，限於刪除申請項之時，得對申請書所附之說明書或圖式進行更正。惟，依第三十七條第一項審判規定屬於特許廳之情形時，依第四十一條準用發明專利法第一百五十六條第一項規定於通知後（依同條第二項規定再行審查時，其後復依同條第一項規定於通知後），對申請書所附之說明書或圖式則不得進行更正。

2 前項之更正，於新型專利權消滅之後亦得進行。惟，依第三十七條第一項審判規定而為無效後，則不本項規定內容之中。

3 第一項之更正經受理後，更正後之說明書或圖式視為已受理新型專利登記申請及新型專利權之設定登記。

4 第一項之更正經受理後，需將其內容揭載於新型專利公報中。

5 發明專利法第一百二十七條及第一百三十二條第三項之規定，準用於第一項之情形。

（專利權期間）

第十五條 新型專利之專利權期間，由新型專利登記申請之日起六年後結束。

（新型專利權之效力）

第十六條 新型專利權人，對已登記之新型專利享有專有之權利。但，若該新型專利權設定有專用實施權時，專用實施權人在實施該登記新型專利的專有範圍時，則不在本項規定內容之中。

（與他人之登記新型專利的關係）

第十七條 新型專利權人、專用實施權人或通常實施權人，該登記新型專利係利用該新型專利登記提出申請之日前他人之登記新型專利、發明專利或新式樣登記或聯合新式樣時，或該新型專利權與該新型專利登記提出申請之日前與他人的新式樣權或商標權牴觸時，此時該登記新型專利不得實施。

（專用實施權）

第十八條 新型專利權人，對其所有之新型專利權得設定專用實施權。

2 專用實施權人，於所設定的一定範圍內，於該行業中具有專有實施該登記新型專利之權利。

3 發明專利法第七十七條第三項至第五項（移轉等）、第九十七條第二項（放棄）及第九十八條第一項第二款及第二項（登記之效果）之規定，準用於專用實施權。

（通常實施權）

第十九條 新型專利權人，對其所有之新型專利權，得同意他人之通常實施權。

2 通常實施權人，在依本法規定或設定的範圍內，於該行業中具專有實施該登記新型專利之權利。

3 發明專利法第七十三條第一項（共有）、第九十七條第三項（放棄）及第九十九條（登記之效果）之規定，準用於通常實施權。

（無效審判之申請登記前因已實施之通常實施權）

第二十條 合於以下各款之人士，於發明專利法第一百二十三條第一項之審判申請登記前，因不知曉該發明專利合於同項各款之規定要件，而於日本國內以實施該發明為事業或為該事業作準備之人士，於該實施或作準備之發明及事業的目的範圍內，於該發明專利無效時該新型專利權或是時已存在之專用實施權具有通常實施權。

一 新型專利登記之創作與發明專利之發明為相同時，發明專利為無效時之原專利權人。

二 與已無效之發明專利為相同之創作中合法專利權人進行新型專利登記時之原專利權人。

三 前二款揭示之情形中，依發明專利法第一百二十三條第一項提出審判申請之登記時已為無效發明之發明專利權中，專用實施權或該發明專利權或於專用實施權中具有同法第九十九條第一項效力之具有通常實施權之人士。

2 該新型專利權人或專用實施權人，依前項之規定具有對具有通常實施權之人士收取一定代價之權利。

（未實施的情形下通常實施權設立之裁定）

第二十一條 登記新型專利在連續三年以上未在日本國內適當實施時，欲實施該登記新型專利之人士，得與新型專利權人或專用實施權人協議以取得通常實施權之許可。但，該登記新型專利自該新型專利登記申請之日起未超過四年時，則不在本項規定內容之中。

2 前項之協議不成或無法進行協議時，欲施行該登記新型專利之人士，得請求特許廳長官進行裁定。

3 發明專利法第八十四條至第九十一條之二（裁定手續等）規定，準用於前項之裁定。

（為實施自己的登記新型專利之通常實施權設定之裁定）

第二十二條 新型專利權人或專用實施權人，其登記新型專利屬第十七條規定之情形時，對於同條規定中之他人專利，為實施該登記新型專利時得請求實施通常實施權或發明專利權、或新式樣專利權之通常實施權的協議許可。

2 受依前項請求之第十七條規定中的他人，對請求協議之新型專利權人或專用實施權人，此些人士對該協議內之通常實施權或發明專利權、或新式樣專利權之通常實施權，在同意其實施的登記新型專利之權利範圍中，得請求實施通常實施權的協議許可。

3 第一項之協議不成，或無法進行協議時，新型專利權人或專用實施權人，得請求特許廳長官進行裁定。

4 第二項之協議不成，或無法進行協議時，在有依前項規定請求裁定之情形時，第十七條規定中的他人，得依第七條準用專利法第八十四條規定，在其答辯書應提出期間之特許廳長官所指定的期間內，向特許廳長官請求裁定。

5 特許廳長官，若認該通常實施權的設定將對第十七條規定中的他人或新型專利權人或專用實施權人的利益有損害時，則不得進行以設定通常實施權為內容之裁定。

6 特許廳長官，除前項規定之情形外，於第四項之情形中，對第三項請求裁定中若未裁定通常實施權設定之內容時，則不得裁定通常實施權的設定之內容。

7 發明專利法第八十四條、第八十五條第一項及第八十六條至第九十一條之二（裁定的手續等）等規定，準用於第三項或第四項之裁定。

（為公眾利益所進行之通常實施權設定的裁定）

第二十三條 登記新型專利的實施對公眾利益有特別之必要時，欲實施該登記新型專利之人士，得對新型專利權人或專用實施權人請求實施通常實施權的協議許可。

2 前項之協議不成，或無法進行協議時，欲實施該登記新型專利之人士，得向通商產業大臣請求裁定。

3 專利法第八十四條、第八十五條第一項及第八十六條至第九十一條之二（裁定之手續等）等規定，準用於前項之裁定。

（通常實施權之移轉等）

第二十四條 通常實施權，除第二十一條第二項、第二十二條第三項或第四項或前條第二項、發明專利法第九十二條第三項或新式樣專利法第三十三條第三項因裁定之通常實施權外，在與所實施的事業一起實施之時，限於得到新型專利權人（專用實施權中之通常實施權時，為新型專利權人及專用實施權人）同意及繼承或一般繼承的情形下，始得進行移轉。

2 通常實施權人，除第二十一條第二項、第二十二條第三項或第四項或前條第二項、發明專利法第九十二條第三項或新式樣專利法第三十三條第三項因裁定之通常實施權外，限於得到新型專利權人（專用實施權中之通常實施權時，為新型專利權人及專用實施權人）同意的情形下，始得對該通常實施權進行質權的設定。

3 第二十一條第二項或前條第二項規定之因裁定之通常實施權，限於在與所實施的事業一起實施之時，始得進行移轉。

4 第二十二條第三項、發明專利法第九十二條第三項或新式樣專利法第三十三條第三項規定之因裁定之通常實施權，隨該通常實施權人將該新型專利權、發明專利權或新式樣專利權與所實施之事業同時進行移轉時移轉，當該新型專利權、發明專利權或新式樣專利權與所實施之事業分離而進行移轉時，或消滅之時而消滅。

5 第二十二條第四項之因裁定之通常實施權，隨該通常實施權人將該新型專利權、發明專利權或新式樣專利權進行移轉時移轉，當該新型專利權、發明專利權或新式樣專利權消滅之時而隨之消滅。

（質權）

第二十五條 新型專利權、專用實施權或通常實施權若以質權為設定之目的時，質權人，除於契約中另有規定外，不得實施該登記新型專利。

2 發明專利法第九十六條（物上代位）之規定，準用於以新型專利權、專用實施權或通常實施權為目的之質權。

3 發明專利法第九十八條第一項第三款及第二項（登記之效果）之規定，準用於以新型專利權或專用實施權為目的之質權。

4 發明專利法第九十九條第三項（登記之效果）之規定，準用於以通常實施權為目的之質權。
（發明專利法之準用）

第二十六條 發明專利法第六十九條第一項及第二項、第七十條、第七十一條（發明專利權效力所不及之範圍及發明專利的技術範圍）、第七十三條（共有）、第七十六條（無繼承人下之發明專利權消滅）、第七十九條（先使用之通常實施權）、第八十一條、第八十二條（新式樣權利權期滿後之通常實施權）、第九十七條第一項（放棄）及第九十八條第一項第一款及第二項（登記之效果）等規定，準用於新型專利權。

第二節 權利侵害

（阻止權）

第二十七條 新型專利權人或專用實施權人，對於侵害其新型專利權或專用實施權之人士或有所侵害疑慮之人士（以下稱「侵害者等」），得申請阻止或預防該侵害之發生。

2 新型專利權人或專用實施權人，在依前項規定提出申請時，得請求廢棄由侵害行為所組成之物、去除作為侵害行為之設備及其他預防侵害之一切必要行為。

（視同侵害之行為）

第二十八條 於該行業中，對僅可製造該登記新型專利之物品所使用的物予以製造、讓予、出借、或為進口、或為讓予或出借而進行的發表行為，皆視侵害該新型專利權或專用實施權。

（損害數額之推定）

第二十九條 新型專利權人或專用實施權人，對於因故意或過失行為而使自己的新型專利權或專用實施權受到侵害之人士，在請求自己因受到損害的賠償時，若該人士有因其之侵害行為而獲得利益時，其所獲得利益之數額，得推定為新型專利權人或專用實施權人所受損害的數額。

2 新型專利權人或專用實施權人，對於因故意或過失行為而使自己的新型專利權或專用實施權受到侵害之人士，對相當於實施該登記新型專利一般所可獲得利潤的數額，得作為自己所受損害的數額而請求賠償。

3 前項之規定，並非不得請求超過同項規定數額之損害賠償。此情形中，侵害新型專利權或專用實施權之人士若無故意或重大過失之時，法院在判定損害賠償數額時得參酌此內容。

（新型專利技術評價書之提示）

第二十九條之二 新型專利權人或專用實施權人，若未先行提示該登記新型專利之新型技術評價書予以警告，對侵害自己新型專利權或專用實施權之人士，不得行使其權利。

（新型專利權人等之權利）

第二十九條之三 新型專利權人或專用實施權人對侵害之人士等行使其權利、或對其提出警告之情形中，若載有新型專利登記無效內容之審決（除依第三十七條第一項第六款所載理由以外）確定時，該權利人，對其權利之行使或其警告行為使對方造成損害時應負賠償之責任。但，依新型專利技術評價書之新型專利技術評價（該新型專利登記申請之創作或該登記新型專利依第三條第一項第三款及第二項（限於同款所揭示之創作。）、第三條之二及第七條第一項至第三項及第六項規定載有無法為新型專利登記之內容的評價除外）行使其權利，或提出警告之時，或在相當謹慎下行使其權利、或提出警告時，則不在本項規定內容之中。

2 前項之規定，準用於新型專利登記申請之申請書所附之說明書或圖式依第十四條之二第一項更正規定在新型專利權設定之登記時，以新型專利登記申請之範圍內所載的創作範圍中所未包含的創作，而行使該權利、或提出警告之情形。

（發明專利法之準用）

第三十條 發明專利法第一百零五條（文件之提出）及第一百零六條（回復信用的措施）等規定，準用於新型專利權或專用實施權的侵害規定。

第三節 登記費

(登記費)

第三十一條 取得新型專利登記之設定之人士或新型專利權人，其登記費為，由新型專利權設定登記之日起至第十五條第一項規定之權利期間屆滿之日止每一年，每一件單位，應依下表上欄記載之分類及同表下欄所記載之金額繳付：

各年之分類金額

第一年至第三年止每年七千六百日圓及每一申請項增繳九百日圓

第四年至第六年止每年一萬五千一百日圓及每一申請項增繳一千八百日圓

2 前項之規定，於屬於國家之新型專利權，並不適用。

3 第一項登記費的繳付，依通商產業省條例之規定，必需使用專利印花繳付。但，依通商產業省條例規定下，以通商產業省條例規定之情形，得以現金繳付。

(登記費之繳付期限)

第三十二條 前項第一項規定之第一年至第三年間各年分之登記費，必需與新型專利登記申請提出申請的同時(若有依第十條第一項或第二項規定申請之變更、或依第十一條第一項準用發明專利法第四十四第一項規定申請之分割的情形時，於該申請之變更或申請之分割的同時)一次繳付。

2 前條第一項規定之第四年以後各年分的登記費，應在前一年以前繳付。

3 特許廳長官，得依應繳交登記費之人士的申請，於三十日期限以內，將第一項規定之期間予以延長。

(登記費之補繳)

第三十三條 新型專利權人，於前條第二項所規定之期間或第三十六條準用發明專利法第一百零九條規定之繳付猶豫期間後之期間內未能繳交登記費時，既使在該期間經過之後，亦可在該期間經過後六個月以內期間補繳登記費。

2 依前項規定補繳登記費的新型專利權人，除依第三十一條第一項規定繳付應繳交之登記費外，必須另外繳交與該登記費相同數額之增額登記費。

3 前項增額登記費之繳付，依通商產業省條例之規定，應使用專利印花繳付。

4 新型專利權人依第一項規定在補繳登記費的期間內，未依第三十一條第一項規定繳付第四年以後之各年分之登記費及第二項之增額登記費時，該新型專利權，視為回溯自前條第二項規定之期間經過後消滅。

5 新型專利權人在依第一項規定之得補繳登記費的期間內，未繳付依第三十六條準用發明專利法第一百零九條規定應繳付之猶豫期的登記費及第二項之增額登記費時，該新型專利權，視為自使未存在之權利。

(登記費之補繳之新型專利權的回復)

第三十三條之二 依前項規定視為已消滅之新型專利權、或依同條第五項規定視為自始不存在之新型專利權的原新型專利權人，於不可歸屬於其責任之理由下，依同條第一項規定於得補繳登記費之期間內無法依同條第四項或第五項繳付規定之登記費及增額登記費時，應在該理由消失之日起十四日(在國外者，兩個月)以內，並僅限於該期間過後六個月以內，得補繳該登記費及增額登記費。

(回復之新型專利權其效力之限制)

第三十三條之三 依前條第二項之規定使新型專利權回復時，該新型專利權之效力不及於，依第三十三條第一項規定可補繳登記費之期間過後至新型專利權之回復登記前之進口、或於日本國內之製造、或已取得之與該登記新型專利有關之物品。

2 依前條第二項之規定所回復之新型專利權之效力，不及於依第三十三條第一項規定可補繳登記費之期間過後至新型專利權之回復登記前之以下行為。

一 該創作之實施

二 對僅用於製造有關該新型專利之物品所使用之物予以製造、讓予、出租，或為進口、或為讓予或為出租而進行的發表之行為。

(已繳付登記費之退費)

第三十四條 已繳付之登記費，限於下列之情形，得依繳付者之申請而予以退費。

一 溢繳或誤繳之登記費

二 載有駁回新型專利新登記申請之內容的處分經確定時之登記費

三 載有新型專利新登記申請無效內容之審決經確定後，次年以後每一年分之登記費

四 新型專利權期滿之日後，次年以後每一年分之登記費

2 前項規定之登記費之退費，於依同項第一款之登記費繳付之日起一年、同項第二款或第三款之登記費各經處分或審決確定之日起六個月、同項第四款之登記費於新型專利權設定之登記日起一年後，不得申請退費。

（發明專利法之準用）

第三十五條 刪除

第三十六條 發明專利法第一百零九條（發明專利費用之減免或猶豫）及第一百十條（利害關係人之專利費用之繳付）之規定，準用於登記費規定。

第五章 審判

（新型專利登記之無效審判）

第三十七條 新型專利登記若屬以下各款規定之內容時，得申請使該新型專利登記無效之審判。此時，對具兩個以上申請項之新型專利登記，得對各申請項分別提出申請。

- 一 該新型專利登記在新型專利登記申請時之補正未符合第二條之二第二項之要件時。
- 二 該新型專利登記違反第二條之五第三項準用於發明專利法第二十五條、第三條、第三條之二、第四條、第七條第一項至第三項或第六項或第十一條第一項準用於同法第三十八條規定時。
- 三 該新型專利登記違反條約時。
- 四 該新型專利登記未符合第五條第四項或第六項（第四款除外。）規定之新型專利登記申請。
- 五 該新型專利登記為非原創作之人士，且就該創作而言並未繼承有該新型專利登記權利之新型專利登記申請。

六 新型專利經登記之後，若該新型專利權人依第二條之五第三項準用於發明專利法第二十五條之規定變成不得享有該新型專利權之人時，或該新型專利登記違反條約時。

2 前項之審判，於新型專利權消滅後，亦可以提出申請。

3 審判長，於有人依第一項審判規定提出申請時，應將其內容通知與該新型專利權有關之專用實施權人及其他與該新型專利登記有關之登記有權利之人士。

（申請審判之方式）

第三十八條 申請審判之人士，必需提出記載下列事項之申請書向特許廳長官提出申請。

- 一 當事人及代理人之姓名或名稱及住址或所在地
- 二 審判事件之內容
- 三 申請審判之目的及理由

2 依前項規定所提出申請書之補正，不得變更實質內容

（答辯書之提出等）

第三十九條 審判長，於有人提出審判申請時，必需將申請書之副本送達被申請人，並指定相當之期間，給予其提出答辯書之機會。

2 審判長，於受理前項答辯書後、或依第三十七條第一項規定該審判屬於特許廳時且有依第十四條之二第一項更正之情形時，必需將其附本送達申請人。

3 審判長，於審判上，得審詢當事人及參加人。

（與訴訟之關係）

第四十條 於審判中若認為必要之時，得在其他審判審決確定、或訴訟程序結束前中止審判程序。

2 於有訴訟提出或有申請假扣押命令或假處分命令之時，若認為必要之時，法院，得於審決確定之前中止該訴訟程序。

（同前）

第四十條之二 除前條第二項規定外，於提出有關新型專利權侵害訴訟或申請假扣押命令或假處分命令之時，被告或債務人對該新型專利權依第三十七條第一項以已申請審判為理由提出申請要求中止該訴訟程序時，法院，除明確認定為不必要之情形以外，必需於審決產生前中止該訴訟程序。

2 對前項所提申請而得之決定，不得提出不服之申訴。

3 法院，於程序中止之理由消滅時、或其他情事有所變更時，得取銷第一項之決定。

（發明專利法之準用）

第四十一條 發明專利法第一百二十五條、第一百三十二條至第一百三十三條之二止、第一百三十五條至第一百五十七條止、第一百六十七條、第一百六十九條第一項、第二項、第五項及第六項及第一百七十條之規定，準用於審判中。

第六章 再審及訴訟

（再審之申請）

第四十二條 對已確定之審決，該當事人，得申請再審。

2 民事訴訟法（明治二十三年法律第二十九號）第四百二十條第一項及第二項及）第四百二十一條（再審之理由）之規定，準用於前項再審之申請。

（同前）

第四十三條 審判之申請人及被申請人若共謀而以損害第三者之利益為目的作成審決時，該第三者，得對該確定之審決提出再審之申請。

2 前項之再審，必需以該申請人及被申請人為共同被申請人而提出申請。

（因再審回復之新型專利效力之限制）

第四十四條 已為無效新型專利登記之新型專利權因再審而回復時，該新型專利權利之效力不及於，該審決確定後再審之申請登記前之善意地進口、或於日本國內製造、或已取得之有關該新型專利登記之物品。

2 已為無效新型專利登記之新型專利權因再審而回復時，該新型專利權利之效力不及於，該審決確定後再審之申請登記前之以下揭示行為。

一 對該創作善意地之實施

二 善意地，對僅用於製造有關該新型專利之物品所使用之物予以製造、讓予、出租，或為進口、或為讓予或為出租而進行的發表之行為。

（發明專利法之準用）

第四十五條 發明專利法第一百七十三條（再審之申請期間）、第一百七十四條第三項及第五項（審判規定等之準用）及第一百七十六條（再審申請登記前因實施之通常實施權）之規定，準用於再審中。此情形中，同法第一百七十四條第三項中「第一百三十一條」以「新型專利法第三十八條及第三十九條」及、「第一百六十八條」以「同法第四十條及第四十條之二」替代。

第四十六條 刪除

（對審決等之訴訟）

第四十七條 對於審決之訴訟及對審判或再審之申請書遭駁回決定之訴訟，為東京高等法院之專屬管轄。

2 發明專利法第一百七十八條第二項至第六項（出訴期間）及第一百七十九條至第一百八十二條（被告之適格性、出訴之通知、審決或決定之取消及判決正本之交付）之規定，準用於前項訴訟中。

（賠償數額之訴訟）

第四十八條 受第二十一條第二項、第二十二條第三項或第四項或第二十三條第二項規定所裁定之人士，若對該裁定所定賠償之數額不服時，得提起訴訟請求增減該數額。

2 發明專利法第一百八十三條第二項至第六項（出訴期間）及第一百八十四條（被告之適格性）之規定，準用於前項訴訟中。

（不服申訴與訴訟之關係）

第四十八條之二 發明專利法第一百八十四條之二（不服申訴與訴訟之關係）之規定，準用於受本法律或依本法律命令之規定所為處分（第五十五條第五項所規定之處分除外。）之撤銷訴訟。

第七章 專利合作條約下有關國際申請之特例

（國際申請之新型專利登記申請）

第四十八條之三 依一九七〇年六月十九日於華盛頓簽署之專利合作條約（以下本章稱「條約」）第十一條（1）或（2）（b）或第十四條（2）規定認同國際申請日之國際申請中，條約第四條（1）（II）之指定國包含日本國（限於新型登記申請。），該國際申請日視為新型專利登記申請。

2 發明專利法第一百八十四條之三第二項（國際申請之新型專利登記申請）之規定，準用於前項規定中視為新型專利登記申請之國際申請（以下稱「國際新型專利登記申請」）。

（以外國語提出國際新型專利登記申請之譯文）

第四十八條之四 以外國語提出國際新型專利登記申請（以下稱「外國語新型專利登記申請」。）之申請人，於條約第二條（XI）之優先日（以下稱「優先日」。）起一年八個月（優先日起一年七個月內依條約第三十三條規定申請國際預備審查，且，依條約第三十一條（4）（a）規定指定日本國為選擇國作為指定之國際新型專利登記申請時，優先日起二年六個月。以下稱「國內文件提出期間」。）以內，必需將前條第一項規定之國際申請日（以下稱「國際申請日」。）中依條約第三條（2）規定之說明書、申請專利範圍、圖式（限於圖式中之說明。）、及摘要翻譯為日語後，向特許廳長官提出。

2 前項情形中，外國語新型專利登記申請之申請人依條約第十九條（1）規定提出補正時，依同項之規定申請專利範圍之譯文，得以提出該補正後申請專利範圍之譯文作為替代。

3 於國內文件提出期間未能依第一項規定提出說明書之譯文及前二項規定之申請專利範圍之譯文時，該國際新型專利登記申請，視為已撤銷之申請。

4 依第一項規定提出譯文之申請人，依條約第十九條（1）規定提出補正之時，限於在國內文件提出期間到期（於國內文件提出期間內申請人若依條約二十三條（2）或四十條（2）之規定提出申請（以下稱「國內處理之申請」。）時，為國內處理之申請時期。以下「稱「國內處理基準時期」。）之日前，得再行提出該補正後申請專利範圍之日語譯文。

5 發明專利法第一百八十四條之七第三項本文之規定，準用於第二項或前項規定之未能提出譯文之情形。

（文件提出及補正命令等）

第四十八條之五 國際新型專利登記申請之申請人，於國內文件提出期間內，應將記載有以下揭示事項之文件向特許廳長提出。

- 一 申請人之姓名或名稱及住所或所在地
- 二 創作之名稱
- 三 創作人之姓名及住所或所在地
- 四 國際申請日及其他通商產業省條例所規定之事項

2 特許廳長官，於以下揭示之情形，得指定一定之期間，命令申請人進行手續之補正。

- 一 依前項規定應提出之文件未能於國內文件提出期間內提出時。
- 二 前項規定之手續違反第二條之五第二項準用於發明專利法第七條第一項至第三項或第九

項之規定時。

- 三 前項規定之手續違反通商產業省條例所規定之方式時。
- 四 依前條第一項規定所應提出之摘要譯文，未能於國內文件提出期間內提出時。
- 五 依第三十二條第一項規定應繳付之登記費未能於國內文件提出期間內繳付時。
- 六 依第五十四條第二項規定應繳交之手續費未能於國內文件提出期限內繳付時。

3 發明專利法第一百八十四條之五第四項之規定，準用於前項規定之以命令進行之補正。

4 國際新型專利登記申請之申請人，以日語進行國際新型專利登記申請（以下稱「日語國際登記申請」。）者應依第一項規定，以外國語作為國際新型專利登記申請時之同項及前條第一項規定進行手續，且，若未依第三十二條第一項規定繳付應繳付之登記費及依第五十四條第二項規定繳付應繳付之手續費時，不受理國內處理之申請。

（國際申請中有關申請書、說明書等之效力）

第四十八條之六 國際新型專利登記申請中國際申請日之申請書，視為依第五條第一項規定提出之申請書。

2 日語新型專利登記申請之國際申請日中說明書及申請專利範圍，及以外國語新型專利登記申請之國際申請日中說明書及申請專利範圍之譯文，為依第五條第二項規定附於申請書所提出之說明書與，日語新型專利登記申請之國際申請日中申請專利範圍，及以外國語新型專利登記申請之國際申請日中申請專利範圍之譯文為依同項規定附於申請書所提出之說明書所記載之新型專利登記的申請專利範圍與，日語新型專利登記申請之國際申請日中圖式，及以外國語新型專利登記申請之國際申請日中圖式（圖式中之說明除外。）及圖式中說明之譯文為依同項規定附於申請書所提出之圖式與，日語新型專利登記申請之摘要及外國語新型專利登記申請之摘要之譯文，視為依同項規定附於申請書所提出之摘要。

3 依第四十八條之四第二項或第四項規定中之依條約第十九條（1）規定提出補正後申請專利範圍之譯文時，不限於前項之規定，國際申請日中說明書之譯文及補正後申請專利範圍之譯文在依第五條第二項規定附於申請書所提出之說明書與，該補正後申請專利範圍之譯文，依同項規定視為附於申請書提出之說明書中所記載之申請專利範圍。

（圖式之提出）

第四十八條之七 國際新型專利登記申請之申請人，於提出國際申請之國際申請日中為未包含圖式時，於屬於國內處理基準時之日前，需將圖式向特許廳長官提出。

2 特許廳長官，對於未能依前項規定於國內處理基準時之日前提出圖式之情形，對提出國際新型專利登記申請之申請人，得指定一定之期間，令其提出圖式。

3 特許廳長官，對於受有應依前項規定提出圖式之人士若未於所指定之一定之期間提出時，得將該國際新型專利登記申請駁回。

4 依第一項規定或第二項規定之命令提出圖式（所提出之圖式若附具有圖式之簡單說明時，應提出該圖式及該說明）時，視為依第二條之二第一項規定之補正手續。此情形中，並不適用於同項但書之規定。

（補正之特例）

第四十八條之八 依第四十八條之十五第一項規定準用發明專利法第一百八十四條之七第二項及第一百八十四條之八第二項規定，視為依第二條之二第一項規定之補正時，不適用於前項但書之規定。

2 國際新型專利登記申請中依條約第二十八條（1）或依第四十一條（1）規定之補正，不適用於第二條之二第一項但書之規定。

3 外國語新型專利登記申請中說明書或圖式得以補正之範圍，於第二條之二第二項中「申請書最初所附據之說明書或圖式」為，「第四十八條之四第一項規定中國際申請日之國際申請之說明書、申請專利範圍或圖式」。

4 發明專利法第一百八十四條之十二第一項規定，準用於國際新型專利登記申請中依第二條之二第一項規定或條約第二十八條（1）或依第四十一條（1）規定之補正。此時，同法第一百八十四條之十二第一項中「第一百九十五條第二項」以「新型專利法第三十二條第一項規定中應繳付登記費及同法第五十四條第二項」與，「繳付後之超過國內處理基準時之後」以「繳付後」替代。

（新型專利登記要件之特例）

第四十八條之九 依第三條規定其他新型專利登記申請或發明專利申請為國際新型專利登記申請，或為依發明專利法第一百八十四條之三第二項之國際專利申請時之第三條之二規定之適用上，同條中「其他新型專利登記申請或發明專利申請」為「其他新型專利登記申請或發明專利申請（依第四十八條之四第三項或依發明專利法第一百八十四條之四第三項視為駁回之依第四十八條之四第一項規定之外國語新型專利登記申請或依發明專利法第一百八十四條之四第一項之外國語發明專利申請除外。）」與，「發行或」為「發行、」與，「或為申請案公開」為「或為申請案公開或依一九七〇年六月十九日於華盛頓簽署之專利合作條約第二十一條規定之國際公開」與，「申請書最初所附具之說明書或圖式」為「依第四十八條之四第一項或依發明專利法第一百八十四條之四第一項國際申請日中提出國際申請之說明書、申請專利範圍或圖式」。

（新型專利登記申請等優先權主張之特例）

第四十八條之十 國際新型專利登記申請中，不適用於第八條第四項及第九條第二項之規定。

2 有關日語新型專利登記申請於第八條第三項規定之適用上，同項中「新行揭載公報之發行」為「新型專利揭載公報之發行或依一九七〇年六月十九日於華盛頓簽署之專利合作條約第二十一條所規定之國際公開」。

3 有關外國語新型專利登記申請於第八條第三項規定之適用上，同項中「新型專利登記申請之申請書最初所附具之說明書或圖式」為「依第四十八條之四第一項國際申請日規定中提出國際申請之說明書、申請專利範圍或圖式」與，「新型專利揭載公報之發行」為「新型專利揭載公報之發行或依一九七〇年六月十九日在華盛頓簽署之專利合作條約第二十一條所規定之國際公開」。

4 第八條第一項之首先之申請為國際新型專利登記申請或為依專利法第一百八十四條之三第二項之國際發明專利申請之，於第八條第一項至第三項及第九條第一項規定之適用上，第八條第一項及第二項中「申請書最初所附具之說明書或圖式」為「依第四十八條之四第一項或依發明專利法第一百八十四條之四第一項國際申請日規定中提出國際申請之說明書、申請專利範圍或圖式」與，同條第三項中「首先之申請中申請書最初所附具之說明書及圖式」為「首先之申請之依第四十八條之四第一項或依發明專利法第一百八十四條之四第一項國際申請日規定中提出國際申請之說明書、申請專利範圍或圖式」與，「申請案公開」為「依一九七〇年六月十九日在華盛頓簽署之專利合作條約第二十一條規定之國際公開」與，第九條第一項中「該申請之日起經過一年三個月後」為「依第四十八條之四第四項或依發明專利法第一百八十四條之四第四項之國內處理基準之時期，或依第四十八條之四第一項或依同法第一百八十四條之四第一項規定之國際申請日起經過一年三個月後，其中任一延遲之時」。

（申請案變更之特例）

第四十八條之十一 依發明專利法第一百八十四條之三第一項或依發明專利法第一百八十四條之二十四第四項規定變更為視為發明專利申請之國際申請之新型專利登記申請時，於同法第一百八十四條之六第二項日語發明專利申請需依同法第一百八十四條之五第一項規定，於同法第一百八十四條之四第一項外國語發明專利申請需依同項及同法第一百八十四條之五第一項規定進行手續，且，必需依同法第一百九十五條第二項規定繳付應繳付之手續費（同法第一百八十四條之二十四第四項規定中視為發明專利申請之國際申請，於依同項規定辦理後）後方可進行。

（登記費繳付期限之特例）

第四十八條之十二 於國際新型專利登記申請第一年至第三年間各年份登記費之繳付上，第三十二條第一項中「與新型專利登記申請之同時」，為「於第四十八條之四第一項規定之國內申請文件提出期間內（於同條第四項規定申請國內之處理時，為至該提出國內處理之時為止）」。

（新型專利技術評價申請期間之限制）

第四十八條之十三 於國際新型專利登記申請之新型專利技術評價之申請上，第十二條第一項中「任何人」為「於第四十八條之四第四項規定國內處理基準期間後，任何人」。

（無效理由之特例）

第四十八條之十四 於外國語新型專利登記申請中新型專利登記無效之審判上，第三十七條第一項第一款中「該新型專利登記在新型專利登記申請時之補正未符合第二條之二第二項之要件時」，為「第四十八條之四第一項之外國語新型專利登記申請中新型專利登記之申請書所附具之說明書或圖式所記載的事項未見於提出國際申請之說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項之範圍內時」。

（發明專利法之準用）

第四十八條之十五 發明專利法第一八四條之七（日語發明專利申請中依條約中第十九條規定之補正）及第一百八十四條之八第一項至第三項（依條約中第三十四條規定之補正）之規定，準用於國際新型專利登記申請中依條約之補正。此時，同法第一百八十四條之七第二項及第一百八十四條之八第二項中「第十七條之二第一項」以「新型專利法第二條之二第一項」替代。

2 發明專利法第一八四條之十一（在外人士之專利管理人之特例）之規定，準用於國際新型專利登記申請之相關手續。

3 發明專利法第一八四條之九第六項及第一八四條之十四之規定，準用於國際新型專利登記申請。

（依決定視為新型專利登記申請之國際申請）

第四十八條之十六 條約第二條（V I I I）規定之國際申請之申請人，若依條約第四條（1）（I I）指定包含日本為指定國之國際申請（限於有關新型專利登記申請之案件）中，條約第二條（X V）規定之受理機關若依條約第二十五條（1）（a）規定核駁或依同條（1）（a）或（b）規定宣告，或依條約第二條（X I X）之國際秘書處依條約第二十五條（1）（a）規定認定時，應於通商產務省條例規定之期間內，依通商產務省條例之規定，將同條（2）（a）所規定之決定內容向特許廳長官提出。

2 以外國語提出之國際申請若依前項規定提出申請之人士，於申請之時，必需向特許廳長官提出以日語翻譯之說明書、申請專利範圍、圖式（限於圖式中之說明。）、摘要或其他通商產業省條例所規定國際申請之相關文件。

3 特許廳長官，於有依第一項規定提出申請時，對該申請之核駁、宣告或認定必需對照條約及專利合作條約規則之規定判定其是否合於規定與否。

4 依前項規定特許廳長官於決定同項中有關核駁、宣告或認定中依條約及專利合作條約規則之規定若判定其不合於規定時，有關受有該決定之國際申請，於該國際申請未被認定有核駁、宣告或認定之情形下，該作為國際申請日之日視為新型專利登記申請。

5 依前項規定視為新型專利登記申請之國際申請中有關手續之補正上，第二條之二第一項但書中「新型專利登記申請之日」為「依第四十八條之十六第四項規定決定之日」。

6 第四十八條之六第一項及第二項，第四十八條之七，第四十八條之八第三項、第四十八條之九、第四十八條之十第一項、第三項及第四項、第四十八條之十二至第四十八條之十四及發明專利法第一百八十四條之三第二項，第一百八十四條之九第六項，第一百八十四條之十二第一項及第一百八十四條之十四項規定，準用於第四項規定之視為新型專利登記申請之國際申請時。此時，準用於此些規定之必要技術內容之替代，以條例定之。

第八章 雜項

（新型專利登記冊之登記）

第四十九條 以下揭示之事項，需登記於特許廳中之新型專利登記冊。

一 新型專利權之設定、移轉、消滅、回復或處分等限制。

二 專用實施權或通常實施權之設定、保存、移轉、變更、消滅或處分等限制。

三 以新型專利權、專用實施權或通常實施權為目的之質權設定、移轉、變更、消滅或處分等限制。

2 新型專利登記冊，其全部或部分得以磁帶（包含以類似之方法將一定之事項確實記錄存放之物。以下相同。）製作。

3 除此法律規定之內容以外，有關登記之必要事項以條例定之。

(新型專利登記証之頒付)

第五十條 特許廳長官，於新型專利權之設定經登記時，對新型專利權人，應頒付新型專利登記証。

2 新型專利登記証之再頒付規定，以通商產業省條例定之。

(有關具有兩個以上申請項之新型專利登記或新型專利權之特別規定)

第五十條之二 有關具有兩個以上申請項之新型專利登記或新型專利權中於第十二條第三項、第十四條之二第二項、第二十六條準用發明專利法第九十七條第一項或第九十八條第一項第一款、第三十四條第一項第三款、第三十七條第二項、第四十一條準用同法第一百二十五條，第四十一條、或第四十五條第一項準用同法第一百七十四條第二項，各準用同法第一百三十二條第一項、第四十四條、第四十五條準用同法第一百七十六條，第四十九條第一項第一款或第五十三條第二項準用同法第一百九十三條第二項第五款規定之適用性上，各申請項應視為已受有新型專利登記，或具有新型專利權之權利。

(新型專利登記標示)

第五十一條 新型專利權人、專用實施權人或通常實施權人，依通商產業省條例規定，必需盡力在登記新型專利之物品或該物品之包裝上附加該物品為登記新型專利之相關記載(以下稱「新型專利登記標示」)。

(虛偽標示之禁止)

第五十二條 任何人，皆不可以下所揭示之行為。

一 於登記新型專利物品以外之物品或於該物品之包裝上附加新型專利登記標示或附加極易與其混淆之標示的行為。

二 於登記新型專利物品以外之物品，對該物品或於該物品之包裝上附加新型專利登記標示或附加極易與其混淆之標示之物品予以轉讓、出租、或為轉讓或出租所進行之展示的行為。

三 為製造或使用有關登記新型專利物品以外之物品，或為轉讓或出租之目的，於廣告中標示該物品為登記新型專利之物品、或極易與其混淆之標示的行為。

(新型專利公報)

第五十三條 特許廳，發行新型專利公報。

2 發明專利法第一百九十三條第二項(限於第四款至第六款，第八款及第九款之相關部份)之規定，準用於新型專利公報。

(手續費)

第五十四條 以下揭示之人士，應判斷個案實際費用並繳付條例所規定之一定數額的手續費。

一 依第二條之五第一項準用於發明專利法第五條第一項，第三十二條第三項或第四十五條第二項準用同法第四條規定之期間延長，或依第二條之五第一項準用於同法第五條第二項規定申請變更期限之人士。

二 依第十一條第二項準用於發明專利法第三十四條第四項規定提出繼承申請之人士。

三 申請重發新型專利登記証之人士。

四 依次條第一項準用於發明專利法第一百八十六條規定申請證明之人士。

五 依次條第一項準用於發明專利法第一百八十六條規定申請交付文件之副本或摘錄之人士。

六 依次條第一項準用於發明專利法第一百八十六條規定申請閱覽或抄錄文件之人士。

七 依次條第一項準用於發明專利法第一百八十六條規定申請交付新型專利登記冊中以磁帶製作之記載部分事項文件之人士。

2 附表中各欄所揭示之人士，應個別依同表下欄所揭示金額之範圍內繳付條例所規定數額之手續費。

3 前二項之規定，若應繳付手續費之人士為國家時，則不適用。

4 第一項及第二項中手續費之繳付，依通商產業省條例之規定，應使用專利印花。但，有通商產業省命令時，依通商產業省命令之內容，亦得繳付現金。

5 溢誤繳之手續費，得依繳付者之申請而予以退還。

6 前項之手續費的退還，在繳付之日起經過一年以後，不得申請退還。

7 發明專利法第一百九十五條之二(申請案審查之手續費的減免)之規定，準用於申請新型專利技術評價時之手續費。

(發明專利法之準用)

第五十五條 發明專利法第一百八十六條(證明等之申請)之規定，準用於新型專利登記。

2 發明專利法第一百八十九條至第一百九十二條(送達)之規定，準用於本法律規定之送達。

3 發明專利法第一百九十四條之規定，準用於手續中。此時，同條第二項中「審查」，以「新型專利法第十二條第一項規定之新型專利技術評價」替代。

4 發明專利法第一百九十五條之三之規定，於此法律或基於此法律命令之規定準用於處分中。

5 發明專利法第一百九十五條之四（對行政不服審查法提出不服異議之限制）之規定，準用於本法律規定中受有駁回審決及審判或再審申請書之決定時，及被處分依本法律規定不得提起不服異議之時。

罰 則

（侵害之罪）

第五十六條 侵害新型專利權或專用實施權之人士，處三年以下之勞役或三百萬日圓以下之罰金。

2 前項之罪，若非有人告訴不得提起公訴。

（詐欺行為之罪）

第五十七條 以詐欺行為得到新型專利登記或審決決定之人，處一年以下之勞役或一百萬日圓以下之罰金。

（不實標示之罪）

第五十八條 違反第五十二條規定之人，處一年以下之勞役或一百萬日圓以下之罰金。

（偽證等之罪）

第五十九條 依本法規定作宣誓之證人、鑑定人或翻譯人若對特許廳或受其囑託之法院作不實陳述、鑑定或翻譯時，處三個月以上十年以下之勞役。

2 犯有前項罪行之人在該事件審決確定之前提出自白時，得減輕其刑，或免除其刑。

（洩露秘密之罪）

第六十條 特許廳之職員或曾任職特許廳之人士，將其因職務關係所得知之在新型專利登記申請中的創作洩露、或盜用時，處一年以下之勞役或五十萬日圓以下之罰金。

（兩罰規定）

第六十一條 法人之代表人，或法人或自然人之代理人、使用人或其他職員，對該法人或自然人之業務，有違反第五十六條第一項、第五十七條或第五十八條之行為時，除處罰行為者以外，對該法人或自然人，各科以本條之罰金刑。

（罰金）

第六十二條 對第四十一條規定、或第四十五條第一項準用發明專利法第一百七十四條第三項、其各自準用同法第一百五十一條所準用之民事訴訟法第二百六十七條第二項或第三百三十六條規定進行宣誓之人士，對特許廳或受其囑託之法院作不實陳述時，處十萬日圓以下之罰金。

（同前）

第六十三條 依本法規定受特許廳或受其囑託之法院傳喚之人士，若未具正當理由而未出席、或拒絕宣誓、陳述、作證、鑑定或翻譯時，處十萬日圓以下之罰金。

（同前）

第六十四條 條提示資料或其它物件之人士，若未具正當理由而未遵守此命令時，處十萬日圓以下之罰金。

（附則省略）

附錄六、韓國實用新案法規

韓國新型法英文版請參照<http://www.kipo.go.kr/ehtml/eInfUtility.html>

韓國實用新案法規的中文並非本專案之範圍，此版本未經研究人員仔細檢閱，僅供參考，請勿作為正式用途使用。

第一章 一般規定

- 1（目的）為獎勵、保護及利用實用創作以增進和開發技術，並促進工業發展特制定本法。
- 2（定義）本法所使用的名詞定義如下：
 - ① “創作”係指利用自然法則之技術創新。
 - ② “新型註冊”係指經核准之新型註冊之創作。
 - ③ “實施”係指製造、使用、轉讓、出租、進口或陳列（為轉讓或出租之目的）含有該創作物品之行為。
- 3（無效手續）
 - ① 依第 11 條或 12 條之規定，未在指定期間內修正者，韓國工業財產權局局長或專利法院院長，可命其新型註冊手續無效。
 - ② 韓國工業財產權局局長或專利法院院長，依照上述規定手續無效的場合，承認此期間內天災、地變等不可避免之事由，自此事由消滅之日起 14 天內，可以依接受修正命令者的請求，取消無效處分。但是，自期滿開始經過一年者則不在此限。
- 4（專利法規定之準用）

專利法第 3 條至 15 條及同法第 17 條至 28 條之 5 的規定於新型準用之。同法第 4 條中“申請審查請求人”為“新型技術評價請求人”。

第二章 新型之註冊要件及其申請案

- 5（新型之註冊要件）
 - ① 關於物品之形狀、構造或物品組合之創作可供產業上利用者，除有以下各款情形之一外，應准予新型註冊：
 - 1）新型申請案提出前該創作已為韓國國境內所公知或實施者。
 - 2）新型申請案提出前該創作已見於韓國或外國發行之刊物。
 - ② 新型申請案提出前，於該創作相關技術領域具普通技藝之人，運用第一項各款所稱極為容易達成者，縱合於第一項規定，亦不予新型註冊。
 - ③ 申請新型之創作相同於先申請之新型或專利申請案原附說明書或圖示所述之創作或發明，且該先申請案已於其申請後公告以供異議或公開以供公眾審查，則縱有第一項之規定，亦不予該創作新型註冊。但有以下情形者不在此限：
 - 1）申請新型之創作人與該先申請之新型或專利申請案之創作人或發明人為同一。
 - 2）申請新型時，其申請人與該先申請之新型或專利申請案申請人為同一者。

- ④ 第三項所稱先申請之新型或專利申請案分別為本法第 57 條第 1 項之國際新型申請案或專利法第 199 條第 1 項之國際申請案(包括依本法第 71 條第 4 項視為新型或專利申請案,或依專利法第 214 條第 4 項視為專利申請之國際申請案)者,於適用第 3 項規定時,“公開以供公眾審查”係指“公開以供公眾審查或專利合作條約第 21 條所稱國際刊物之論題”,以及“原附說明書或圖示所述之創作或發明”係指“國際申請日起國際申請案及其譯本之說明書、申請專利範圍或圖示所述之創作或發明”。

6 (具有新穎性之創作)

- ① 可予註冊之創作有以下各款情事之一,而在可得申請之日起 6 個月內提出新型申請者,視為具有新穎性:
- 1) 新型註冊申請權人,因進行實驗、刊登創作於印刷品上,或以書面將創作發表於科學機構舉辦之科學會議上,使其創作構成第 5 條第 1 項各款情事之一者。
 - 2) 新型註冊申請權人違反意思表示,使其創作構成第 5 條第 1 項各款情事之一者。
 - 3) 新型註冊申請權人將其創作陳列於符合以下要件之一的展覽會上,使其構成第 5 條第 1 項各款情事之一者。
 - a) 政府或地方公共團體主辦之展覽會。
 - b) 政府或地方公共團體授權之人主辦之展覽會。
 - c) 經政府授權在國外舉辦之展覽會。
 - d) 在條約會員國境內由該國政府或該國政府授權之人主辦之展覽會。
- ② 任何適用第 1 項第 1 款及第 3 款規定者,應於申請新型同時向韓國工業財產權局局長提出書面相關陳述,並於新型申請日起 30 日內提出證明文件。

7 (不予註冊之創作)

創作具有以下各款情事之一者,縱有第 5 條第 1 項及第 2 項規定,應不予註冊:

- 1) 創作與國旗或國徽相同或近似者。
- 2) 創作有違反公序良俗或危害公共衛生之虞者。

8 (先申請原則)

- ① 二件以上關於相同創作之申請案個別提出時,應就最先申請者准予新型註冊。
- ② 二件以上關於相同創作之申請案同日提出時,應由申請者共同協議之人取得新型註冊,協議不成立或無法達成協議時,均不予新型註冊。
- ③ 新型申請案及專利申請案為同一,但提出申請日不同時,限提出新型申請案早於專利申請案時准予新型註冊。
- ④ 新型申請案及專利申請案具相同之內容個別申請時,准用第 1 項之規定,同日申請時,准用第 2 項規定。
- ⑤ 新型申請案或專利申請案經處分無效或撤回者,該申請案依第 1 項至第 4 項規定,視為自始未申請。
- ⑥ 新型申請案或專利申請案非由創作人、發明人或有權取得新型註冊或專利人之

合法承受人申請者，依第 1 項至第 4 項規定之意旨，應視為自始未申請。

9（新型註冊申請）

- ① 任何人欲取得新型註冊應向韓國工業財產局局長提出新型申請書載明下列事項：
 - 1) 申請人姓名、住址（如為法人：其名稱、營業所地址及代表人姓名）。
 - 2) 如有代理人：其姓名、住址或營業所地址。
 - 3) 申請日。
 - 4) 創作名稱。
 - 5) 創作人姓名、住址。
 - 6) 本法第 18 條第 2 項及第 20 條准用專利法第 54 條第 3 項規定之事項（限於主張優先權者）。
- ② 依第 1 項新型申請書必須附隨一份記載下列事項之說明書、圖示及摘要說明書。
 - 1) 創作名稱。
 - 2) 簡單圖式說明。
 - 3) 創作之詳細說明。
 - 4) 申請新型註冊範圍。
- ③ 第 2 項第 3 款創作之詳細說明，應以使創作相關技術領域具普通技藝者容易據以實施程度記載創作之目的、結構及效果。
- ④ 第 2 項第 4 款之申請新型註冊範圍必須為一項以上（以下稱為“申請項目”）記述請求保護之創作事項，申請項目必須為符合以下要件：
 - 1) 須內附新型之詳細說明。
 - 2) 簡潔明確記載該創作。
 - 3) 只可記載創作結構上不可欠缺之事項。
- ⑤ 有關記載第 2 項第 4 款之申請新型註冊範圍之必要事項，應以總統政令定之。
- ⑥ 有關記載第 2 項規定的摘要說明之必要事項，應以商工部條例定之。

10（單一新型申請之範圍）

- ① 單一新型申請案應僅及於單一創作。
- ② 依第 1 項單一新型申請案要件應以總統政令定之。

11（申請手續之修正）

韓國工業權局局長，專利法院院長，審判長（依專利法第 145 條規定，稱為審判長，以下皆同。）在規定期間內，可命令有關新型註冊之手續符合下列各款情事之一者作修正。

- ① 本法第 4 條准用專利法第 3 條第 1 項或違反同法第 6 條規定時。
- ② 違反本法或違反依本法制定之命令。
- ③ 違反第 29 條第 2 項之規定，未付最初第一年份之註冊登記費。
- ④ 依第 30 條規定未付必須繳納之規費

12（基礎要件之修正）

韓國工業權局局長，在規定期間內，可命令有關新型註冊之手續符合下列各款

情事之一者，在申請書上原附詳細說明或圖示上作修正。

- ① 係新型申請案，卻非物品之形狀、構造或組合之創作。
- ② 係新型申請案，但根據第 7 條之規定，不准予新型註冊之情形。
- ③ 係新型申請案，不是根據第 9 條第 5 項之規定或不具備第 10 條之申請要件。
- ④ 新型申請書上原附之詳細說明書或圖示沒有記載必要事項或記載事項顯著不明確。

13 （新型申請註冊等之修正）

- ① 有關新型之申請、請求其他手續（以下，稱作“新型相關手續”）者，只限由韓國工業財產權局或專利法院受理之情形可以修正。但是，有關申請新型原附之說明書、圖示或摘要書，自申請新型起經過了商工部條例規定之期限不得修正。
- ② 在新型申請原附之說明書或圖示之主旨不變更之範圍內，根據第 1 項之規定，說明書或圖示須作修正。

14 （變更陳述不視為修正）

在新型申請原附之說明書或圖示記載事項之範圍內，根據第 12 條或第 13 條第 1 項之規定，增加、減少或變更之修正，視為該說明書或圖示之主旨未變更。

15 （說明書等之修正及主旨變更）

- ① 有關新型申請原附之說明書或圖示，根據第 12 條及第 13 條第 1 項之規定作修正，變更該說明書或圖示之主旨及承認新型權註冊成立後，此新型申請視為修正書提出後之新型申請。
- ② 根據第 17 條規定之雙重申請在專利申請書原附說明書之專利申請範圍記載事項之主旨變更及承認新型權註冊成立後，提出雙重申請書時，視為新型申請。

16 （分割申請）

- ① 新型申請人將 2 個以上的創作為 1 個新型申請時，依第 12 條及第 13 條第 1 項之但書規定在修正期間內，可將其一部份或一個以上之新型分割提出申請。
- ② 根據第 1 項之規定，當初由新型申請分割出來之新型（以下稱“分割申請”）視為當初之新型申請。但是，有關分割申請有以下各款之一情事者，視為該分割申請時之申請。
 - 1) 分割申請屬於第 5 條第 3 項規定之新型或專利法第 29 條第 3 項規定之新型，適用本法第 5 條第 3 項或專利法第 29 條第 3 項之規定時。
 - 2) 適用本法第 6 條第 2 項之規定時。
 - 3) 適用本法第 18 條第 2 項之規定時。
 - 4) 適用本法第 20 條准用專利法第 54 條第 3 項之規定時。
- ③ 分割申請依本法第 20 條准用依專利法第 54 條規定之主張優先權者，不限

於同條第 4 項之規定，依同項之規定，在提初分割申請文件日起 3 個月內可向韓國工業財產權局局長提出。

17 （雙重申請）

- ① 申請專利者，依專利法第 66 條規定，在受理專利審查謄本送達前，可在專利申請書上原附說明書上記載事項的範圍內，提出新型申請（以下稱作“雙重申請”）。但是，有關受理最初之拒絕審查謄本送達日（依本法第 4 條准用專利法第 15 條第 1 項規定，對專利法第 132 條之 3 拒絕審查之審判請求期間延長，以此延長期間來算）經過 30 天，不在此限。
- ② 依第 1 項規定，提出雙重申請者，新型之申請書上必須有其主旨及雙重申請為基礎之專利申請標示。
- ③ 依第 1 項規定，提出雙重申請者，此新型視為專利申請。但是，若有以下各款情事之一者，則視為雙重申請案。
 - 1) 申請屬於第 5 條第 3 項規定之新型或專利法第 29 條第 3 項規定之新型，適用本法第 5 條第 3 項或專利法第 29 條第 3 項之規定。
 - 2) 適用本法第 6 條第 2 項之規定。
 - 3) 適用本法第 18 條第 2 項之規定。
 - 4) 適用本法第 20 條准用專利法第 54 條第 3 項之規定。
- ④ 依第 1 項規定之新型，依本法第 20 條准用專利法第 54 條第 3 項主張優先權者，不限於同條第 4 項之規定，依同項規定，在提出雙重申請文件日起 3 個月內可向韓國工業財產權局局長提出。

18 （基於新型等之優先權主張）

- ① 申請新型註冊者，在提出有關新型之創作日前（限於新型註冊或有權可以申請專利者，以下稱作“先申請”）的申請書上，以原附之說明書或圖示上記載之創作為基礎，可以主張優先權。但是，若有以下各款情事之一者，不在此限。
 - 1) 從先申請之申請日起經過一年提出之新型申請。
 - 2) 先申請有以下各目情事之一時。
 - a) 依第 16 條第 1 項規定之分割申請。
 - b) 依第 17 條規定之雙重申請。
 - c) 依專利法第 52 條第 1 項規定之分割申請。
 - d) 依專利法第 53 條規定之雙重申請。
 - 3) 申請新型時，放棄先申請、撤回或無效之場合。
 - 4) 申請新型時，對先申請審查或判決確定之場合。
 - 5) 先申請其新型依第 35 條第 2 項規定註冊之場合。

- ② 依第 1 項規定主張優先權者，申請新型時必須提出新型之主旨及先申請標示。
- ③ 依第 1 項之規定伴隨優先權主張在提出新型申請之創作中，以此優先權主張為基礎之先申請書上原附之說明書或圖示上記載之創作（此先申請依第 1 項規定優先權主張或巴黎公約第 4 條 D(1)之規定，伴隨優先權主張提出申請時，此優先權主張為基礎之先申請書上原附之說明書或圖示上記載之創作除外）。有關適用本法第 5 條第 1、2、3 項，第 6 條第 1 項，第 8 條第 1 至第 4 項，第 38 條第 3 款，第 39 條，第 41 條第 1、2 項，第 42 條，准用專利法第 103 條、第 36 條第 3 項、第 98 條，新式樣法第 45 條及 52 條第 3 項之規定，視為先申請時申請之新型。
- ④ 依第 1 項規定伴隨優先權主張在提出新型申請之創作中，以此優先權主張為基礎之先申請書上原附之說明書或圖示上記載之創作（此先申請依第 1 項規定優先權主張或巴黎公約第 4 條 D(1)之規定，伴隨優先權主張提出申請時，此優先權主張為基礎之先申請書上原附之說明書或圖示上記載之創作除外）。有關適用本法第 5 條第 3 項或專利法第 29 條第 3 項之規定，此新型申請註冊公告時視為先申請之申請公開或註冊公告。此時，先申請視為第 57 條第 1 項規定之國際新型申請或依專利法第 199 條第 1 項規定之專利申請之國際專利申請（依第 71 條第 4 項或專利法第 214 條第 4 項之規定，包含新型或專利申請之國際申請時），第 5 條第 4 項中有關“在國際申請日提出之國際申請之說明書、申請範圍或圖示及譯本上記載有關創作或發明”為“在國際申請日上提出之國際申請之說明書、申請範圍或圖示上記載之創作或發明”。

19 （先申請之撤回）

- ① 第 18 條第 1 項之規定，以優先權主張為基礎之先申請自申請日起經過 1 年 3 個月時視為撤回，但有以下各款情事之一者不在此限。
 - 1) 放棄、撤回或無效時。
 - 2) 審查或判決確定時。
 - 3) 以該先申請為基礎撤回優先權主張時。
 - 4) 依第 35 條第 2 項之規定註冊時。
- ② 依第 18 條第 1 項之規定，伴隨優先權主張提出新型之申請人，自先申請日起經過 1 年 3 個月後，不可撤回此優先權主張。
- ③ 依第 18 條第 1 項之規定，伴隨優先權主張提出新型之申請人，自先申請日起經過 1 年 3 個月後，此優先權主張也視為同時撤回。

20 （專利法規定之准用）

有關新型註冊要件及新型申請准用專利法第 33、35、37 條至 41 條、43、44 條及 54 條之規定。此時，同法第 35 條中“第 69 條第 1 項第 2 款之規定事由”係為“第 25 條第 1 項第 2 款或第 47 條第 1 項第 2 款規定之事由”。

第三章 新型技術評價

21 （新型技術評價之請求）

- ① 任何人皆可向韓國工業財產權局局長，提出有關新型創作或註冊新型技術評價之請求。
- ② 依第 1 項規定之請求，新型權消滅後也可提出。但是，本法第 48 條准用專利法第 74 條第 3 項之規定，依規定取消之新型註冊或依本法第 49 條第 1 項規定之審判無效後，則不在此限。
- ③ 依第 1 項規定之請求不可以撤回。
- ④ 新型技術評價請求手續等相關必要事項以總統政令定之。

22 （審查官之新型技術評價）

- ① 韓國工業財產權局局長，依第 21 條第 1 項之規定提出請求時，審查官必須針對該註冊新型作技術評價。
- ② 有關審查官之資格，准用專利法第 57 條第 2 項之規定。

23 （請求事實之公報刊登）

- ① 韓國工業財產權局局長，在有關新型申請、註冊公告前，請求技術評價時，在註冊公告時，必須將其主旨刊登在新型公報。
- ② 韓國工業財產權局局長，在新型公告後，提出技術評價請求時，必須立即將其主旨刊登在新型公報。
- ③ 韓國工業財產權局局長，由非新型權者，提出技術評價請求時，韓國工業財產權局局長，必須將其目的通知新型權者。

24 （先行技術調查）

- ① 韓國工業財產權局局長，有必要確認新型技術評價時，可以要求專門調查機關對該新型之技術先進行資料調查。
- ② 依第 1 項之規定，專門調查機關對調查資料、要件等必要事項之調查順序，以總統政令定之。

25 （技術評價請求之決定）

- ① 審查官對技術評價結果，有以下各款情事之一時，必須作出取消新型註冊之決定。
 - 1) 違反本法第 4 條准用專利法第 25 條、本法第 5、7、8 條第 1 項至第 4 項、第 9 條第 3 項及第 4 項或本法第 20 條准用專利法第 33 條及同法第 44 條。
 - 2) 新型註冊係核准給非新型註冊申請權人者。
 - 3) 違反條約。
 - 4) 新型權註冊後此新型權者依本法第 4 條准用專利法第 25 條之規定或在此新型權違反條約時不得享有新型權。

- ② 審查官對技術評價結果，沒有以下各款情事之一時，必須作出維持新型主旨之決定（以下稱作“維持決定”），但是，不能判斷是否違反第 5 條第 3、4 項或第 8 條第 1 項至第 4 項之規定時，必須記載其主旨及理由。
- ③ 審查官依第 1 項規定作出取消決定時，並通知技術評價請求人及新型權者，在規定期間內可給予機會提出意見書。
- ④ 依第 1 項規定取消決定確定時，此新型權視為最初取消。但是，依第 1 項第 4 款規定之取消確定時，新型權註冊視為取消。
- ⑤ 有關第 2 項規定之維持決定，不得不服。

26 （技術評價請求之決定方式）

- ① 以書面請求技術評價必須附隨理由。
- ② 韓國工業財產權局局長，依第 1 項規定其謄本必須送達技術評價請求人及新型權者手上。

27 （新型註冊之訂正）

- ① 新型權者依第 25 條第 3 項之規定，在指定期間內提出意見書，可以請求訂正新型案之說明書或圖示。
- ② 依第 1 項之訂正請求，只限合於以下各款情事之一
 - 1) 縮減新型之範圍
 - 2) 訂正錯誤
 - 3) 解釋不明確之記載事項
- ③ 審查官依第 1 項規定，當技術評價請求人非新型權者時，必須將訂正請求書之副本送達技術評價請求人手上。
- ④ 有關新型註冊案之訂正准用專利法第 77 條第 3 項及第 4 項之規定。

28 （技術評價手續之中止）

- ① 有必要作技術評價時，在提出異議決定確定或審判確定或訴訟手續完成時，該技術評價手續也隨之中止。
- ② 有必要訴訟時，直到技術評價請求決定確定為止，法院可以中止訴訟手續。
- ③ 有關第 1 項第 2 項中止規定，不得不服。

第四章 註冊規費及新型註冊

29 （註冊規費）

- ① 欲登記新型權者，或第 35 條第 1 項之新型權人，應繳納註冊規費。
- ② 第 1 項規定，最初 1 年份的註冊費（依第 16 條規定之分割申請及第 17 條規定之雙重申請分別稱作分割申請或雙重申請）必須和新型申請時同時繳付。
- ③ 繳納註冊規費之必要事項，包括繳納第 1 項註冊規費之手續期間和期限，應以商工部條例定之。

30 （公定規費）

- ① 提起新型註冊相關程序之人應繳納公定規費。
- ② 繳納公定規費之必要事項，包括繳納第 1 項註冊規費之手續期間和期限，應以商工部條例定之。

31 （註冊規費之退還）

- ① 一旦繳納註冊規費及公定規費則不得退還，但有以下各款情事之一者可以請求退還。
 - 1) 誤繳之註冊費及公定規費
 - 2) 依第 25 條第 1 項或第 48 條准用專利法第 74 條第 3 項之規定，確定取消決定或新型註冊無效，自判決確定年度之次年起的註冊規費。
 - 3) 依第 3 條第 1 項規定申請無效所繳納之註冊規費。
- ② 依第 1 項第 1 款之規定自繳納之日起，及同項第 2 款及第 3 款註冊規費退還之無效處分、取消決定或判決確定之日起各自經過一年時不可請求退還。

32 （新型註冊簿）

- ① 韓國工業財產權局局長應於韓國工業財產權局備置新型註冊簿登記以下事項：
 - 1) 新型權之成立、讓與、消滅或處分之限制。
 - 2) 專屬或非專屬性之成立、維持、讓與、修正、消滅或處分上之限制。
 - 3) 於新型權或其專屬或非專屬性授權上設定質權之成立、讓與、修正、消滅或處分上之限制。
 - 4) 准用第 1 款至第 3 款之相關事項以總統命令定之。
- ② 第 1 項新型註冊簿之全部或部分記載事項得儲存於磁帶上。
- ③ 註冊新型之說明書及圖示，及總統政令規定之文件，應認為係新型註冊簿記在事項之一部份。
- ④ 關於登記事項及手續之必要規定應以總統政令定之。

33 （核發新型註冊證）

- ① 新型權經登記成立者，韓國工業財產權局局長應發給新型權人新型註冊證。
- ② 新型註冊證與新型註冊簿或其他文件登載不符者，韓國工業財產權局局長應重發經修正之新型註冊證，或依請求或職權核發新的新型註冊證。
- ③ 本法第 51 條第 1 項更正判決終結確定者，韓國工業財產權局局長應核發新的新型註冊證。

34 （專利法規定之准用）

專利法第 80、81、83 條規定應准用於註冊規費及新型註冊同法 81 條第 1 項中“專利權註冊成立者或專利權者”係“新型者”在同法第 81 條第

3 項中“接受專利權註冊成立者之專利權申請視為放棄，追朔專利權者之專利費經過繳納期限視為專利權消滅”係以“追朔新型權者經過註冊規費繳納期限視為新型權消滅”來實行。

第五章 新型權

35 (新型權成立之註冊)

- ① 新型權自註冊成立時起生效。
- ② 新型註冊案有第 11 條或第 12 條各款情事之一者，及除去放棄申請或撤回之情形則新型權註冊成立。但，有以下各款情事之一者，限於放棄專利權，韓國工業財產權局局長應為新型權成立之註冊。
 - 1) 雙重申請時有關專利申請註冊成立之情形。
 - 2) 提出新型權註冊申請依專利法第 53 條規定之雙重申請（以下各款稱作“二次專利申請”）有關該二次專利申請之專利權註冊成立之情形。
- ③ 依第 2 項規定新型權註冊成立時韓國工業財產權局局長必將該新型註冊案公告在新型公報。
- ④ 韓國工業財產權局局長依本法第 20 條准用專利法第 41 條第 1 項規定之秘密辦理命令，根據新型申請至秘密辦理命令解除為止，必須保留第 3 項註冊公告秘密辦理命令解除時必須登在註冊公告。
- ⑤ 韓國工業財產權局局長，依第 3 項註冊公告日起 3 個月間，必須將申請文書及附屬物件提供公眾閱覽。
- ⑥ 第 3 項註冊公告時，任何人皆可提供舉證有以下各款情事之一者給韓國工業財產權局局長。
 - 1) 依第 5、7 條及第 8 條第 1 項至第 4 項之規定之新型不得註冊。
 - 2) 不具備第 9 條第 3 項及第 4 項規定之要件。
- ⑦ 依第 3 項規定在新型上註冊公告之事項以總統政令定之。

36 (新型權之有效期間)

- ① 新型權之有效期間自新型權註冊成立日起自新型註冊申請日後 10 年為止。
- ② 本法第 20 條准用專利法第 35 條之規定，正當權利者之新型申請註冊時第 1 項新型權之有效期間自無權利者之新型註冊申請日之隔日起算。
- ③ 依第 15 條第 1 項之規定提出新型註冊申請時，修正視為新型註冊申請依第 1 項新型權之有效期間，自原新型註冊申請隔日起算。
- ④ 依第 15 條第 2 項之規定提出雙重申請之申請書時，視為新型註冊申請依第 1 項之新型權之有效期間自二次專利申請日之隔日起算。

37 (新型權之效力)

新型權人享有專屬性商業及工業上實施其註冊新型之權。但新型為專屬性授權之標的時，本規定於專屬性被授權人依本法第 42 條准用專利法第 100 條第 2 項規定享有專屬性實施註冊新型之權的範圍不適用之。

38 （新型權之限制）

新型權之效力不應及於：

- 1) 為研究或實驗之目的使用註冊新型。
- 2) 僅由韓國國境經過之船隻、飛機或交通工具或其內部使用之機械、儀器、設備或其他附屬品。
- 3) 新型申請案提出時韓國境內已存在之相同物品。

39 （與另一註冊新型之關係等）

註冊新型之實施將侵害他人申請在先之註冊新型、發明專利或註冊新式樣，或新型權與他人申請在先之新式樣權牴觸時，新型權人、專屬被授權人或非專屬性被授權人未經較先新型、專利或新式樣權人之授權，或依第 53 條第 1 項規定之審判未經專屬性授權者，不得商業或工業性地實施其註冊新型。

40 （因無效審判請求登記前之實施而取得之非專屬性授權）

- ① 屬以下各款情事之一者，於登記註冊新型或專利無效審判請求前，在不知悉註冊新型或專利具無效理由情況下，已以善意在韓國境內商業及工業性實施創作或發明或已為準備者，應就該新型權或專利權或就該新型註冊或專利無效已存在之專屬授權享有非專屬性授權，但該非專屬授權授權應限於已實施或已為其實施完成準備之創作或發明，並於為該項實施或準備之目的：
 - 1) 原新型權人，其就同一創作取得之二件以上新型中有一件已審判無效者。
 - 2) 原專利權人，其註冊新型與其發明專利相同而發明專利已審判無效者。
 - 3) 原新型權人，其新型註冊已審判無效而就相同創作之新型註冊已核發給合法權利人者。
 - 4) 原專利權人，其專利已審判無效，而就相同創作之新型註冊已核發給合法權利人者。
 - 5) 於第 1 至 4 款之情形，當登記對於無效新型權或專利權所提無效審判請求時，已經授予專屬授權或非專屬性授權，或已就專屬授權享有非專屬性授權，而就該項授權已為登記之人。但屬專利法第 118 條第 2 項規定之人毋庸登記其授權。
- ② 依第 1 項規定享有非專屬性授權之人應向新型權人或專屬被授權人支付相當之報酬金以為對價。

41 （新式樣權利屆滿後之非專屬性授權）

- ① 已經核准註冊之新式樣權，其申請案早於或與新型申請案同日提出，與該新型權相牴觸，而其新式樣權利期間已屆滿時，該新式樣權人應在其新式樣權利範圍內，就該新型權或其新式樣權屆滿時已存在之專屬授權享有非專屬性授權。

- ② 已經核准註冊之新式樣權，其申請案早於或與新型申請案同日提出，與該新型權相牴觸，而其新式樣權利期間已屆滿者，屆滿時已就該屆滿之新式樣權享有專屬授權或依新式樣法第 61 條准用專利法第 118 條第 1 項規定享有非專屬性授權之人，應在期滿之權利範圍內，就該新型權或新式樣權屆滿時已存在之專屬授權享有非專屬性授權。
- ③ 依第 1 項規定享有非專屬性授權之人，應向新型權人或專屬被授權人支付相當報酬金以為非專屬性授權之對價。

42 （專利法之准用）

新型權准用專利法第 97 條、99 條至第 103 條及同法第 106 條至第 125 條之規定。

第六章 新型權人之保護

43 （視為侵害之行為）

製造、轉讓、出租、進口或陳列專供製造新型註冊相關物品之物件的商業行為視為侵害新型權或專屬授權。

44 （維持決定謄本之提示）

新型權者或專屬授權者依第 25 條第 2 項之規定，若在未提出維持決定謄本警告後的話，不能對侵害自己新型權或專屬授權者行使相對之權利。

45 （新型權人等之責任）

- ① 新型權者或專屬授權者，對侵害自己新型權或專屬授權之人提出警告後，有關本法第 48 條新型註冊准用專利法第 74 條第 3 項之規定取消決定或新型註冊無效（除去 第 49 條第 1 項第 1 項之規定）判決確定時，可據此向對方要求損害賠償之責。但依第 25 條第 2 項之維持決定已行使相當注意之權利或警告之後，不在此限。
- ② 依第 1 項規定更正請求或更正判決，附隨在新型註冊申請書上之說明書或圖示更正後，有關新型權註冊成立時未包含在新型註冊範圍之創作，行使權利時或警告後准用此項規定。

46 （專利法之准用）

有關新型權者之保護應准用於專利法第 126、128、131 條及同法第 132 條之規定。

第七章 提出新型註冊異議

47 （提出新型註冊異議）

- ① 新型註冊公告發佈後，任何人皆可在 3 個月以內據以下各款情事之一為由，向韓國工業財產權局局長提出新型註冊異議，同時，新型註冊包含 2 項以上之申請範圍可針對每一項提出新型註冊異議。
 - 1) 新型註冊之核准違反第 4 條准用專利法第 25 條，第 5、7 條及第 8 條第 1 項至第 4 項或本法第 20 條准用專利法第 33 條及同法第 44 條。

- 2) 新型註冊係核准給非新型註冊申請權人。
- 3) 新型註冊之核准違反條約。
- 4) 新型註冊之核准違反第 9 條第 3 項或第 4 項之規定。
- 5) 新型註冊之核准違反第 35 條第 2 項但書之規定。
- ② 提出新型註冊異議者，必須依以下各款所記載事項在新型註冊異議書上附隨必要證據，向韓國工業財產權局局長提出。
 - 1) 提出新型註冊異議人之姓名、地址(法人名稱 營業處所及負責人姓名)。
 - 2) 提出新型註冊異議人如有代理人，其姓名、地址及營業處所。
 - 3) 提出新型註冊異議之新型註冊表示。
 - 4) 提出新型註冊異議之理由及必要證據。
- ③ 有關提出新型註冊異議准用本法第 49 條第 4 項之規定。

48 (專利法之准用)

有關提出新型註冊異議准用專利法第 70 條至第 78 條第 2 項之規定，同時，同法第 77 條第 3 項中“第 136 條第 2 項至第 4 項”及同條第 4 項中“第 136 條第 2 項或第 3 項”係“第 136 條第 2 項”同法第 78 條第 1 項中“對提出專利異議之決定”係指“對新型技術評價請求之決定或提出對新型註冊異議之決定”。

第八章 審判 再審及訴訟

49 (新型註冊之無效審判)

- ① 於以下情形：利害關係人或審查官得請求為使新型註冊無效之審判。如新型註冊包含 2 項以上之申請專利範圍，得針對每一項提出無效審判請求。
 - 1) 新型註冊之核准違反本法第 4 條准用專利法第 25 條，本法第 5 條第 7 條第 8 條第 1 項至第 4 項及第 9 條第 3 項第 4 項或第 20 條准用專利法第 33 條及同法第 44 條。
 - 2) 新型註冊係核准給非新型註冊申請權人者。
 - 3) 新型註冊之核准違反條約者。
 - 4) 新型註冊後違反新型權者，依本法第 4 條准用專利法第 25 條之規定，不能享有新型權。
 - 5) 新型註冊之核准違反第 35 條第 2 項但書之規定。
- ② 第 1 項之審判於新型權消滅後仍可請求。
- ③ 新型註冊無效之判決終結確定者，新型權視為自始即不存在 但當新型註冊有第 1 項第 4 款之情形，其新型註冊無效之判決終結確定時，新型權應視為自該新型註冊初具該款情形時起即不存在。
- ④ 第 1 項之審判經請求者，審判長應將請求內容通知新型權之專屬被授權人及其他對於該新型註冊登記有任何權利之人。

50 (權利範圍之確認審判)

新型權人或利害關係人為確認新型之保護範圍可以請求確認新型權權利範

圍之審判，同時，新型註冊包含 2 項以上之申請範圍，可針對每一項做請求。

51 (更正審判)

- ① 新型權人有以下各款情事之一，可請求更正新型說明書或圖示之審判，但，屬於新型技術評價或提出新型註冊異議，不在此限。
 - 1) 縮減新型註冊申請範圍。
 - 2) 更正錯誤。
 - 3) 解釋不明確之記載。
- ② 第 1 項說明書或圖示之更正，實質擴張新形註冊請求範圍或無法變更。
- ③ 第 1 項審判請求沒有同項各款之一之情事或承認違反第 2 項之規定，審判官須通知請求人說明理由且須在規定期間內給予提出意見書機會。
- ④ 第 1 項之審判於新型權消滅後仍得請求，但是，第 25 條第 1 項或第 48 條准用專利法第 74 條第 3 項之規定，依取消決定取消新型註冊或判決新型註冊無效後，不在此限。
- ⑤ 新型權者、專屬授權者、擔保質權者依本法第 20 條准用專利法第 39 條第 1 項 本法第 42 條准用專利法第 100 條第 4 項及同法第 102 條第 1 項等規定，未取非專屬授權者之同意，不得請求第 1 項之審判。
- ⑥ 韓國工業財產權局局長必須將有新型說明書或圖示更正之判決之更正事項刊在新型公報上。
- ⑦ 確定新型說明書或圖示更正判決之主旨後，其更正後之說明書或圖示視為新型申請及新型權註冊成立。

52 (更正之無效審判)

- ① 利害關係人或審查官，在新型註冊說明書或圖示更正違反第 51 條第 1 項或第 2 項規定時，可以請求更正之審判無效。
- ② 有關第 1 項審判請求准用第 49 條第 2 項及第 4 項之規定。
- ③ 依第 1 項規定，更正無效之判決確定時，此更正視為自始就不成立。

53 (審判核准非專屬性授權)

- ① 新型權人或專屬或非專屬被授權人，欲取得行使第 39 條規定權利之許可，他當事人無正當理由拒絕或無法取得時，該新型權人或專屬或非專屬被授權人，得就其實施註冊新型之必要範圍內請求為核准非專屬性授權之審判。
- ② 第 1 項之請求經提出者，僅當後申請案之註冊新型較他當事人申請在先之註冊新型或發明專利具實質之技術改進時，始得准予非專屬性授權。
- ③ 依第 1 項規定授與非專屬性授權之人，必須實施經其授與該非專屬性授權人之新型註冊，而該被授權人拒絕或無法取得其同意時，授權人得就實施其新型註冊之必要範圍內請求為核准非專屬性授權之審判。

- ④ 依第 1 項或第 3 項規定獲得非專屬性授權之非專屬被授權人，應向新型權人、專利權人、新式樣權利人或其專屬被授權人給付報酬金，但因不可歸責於該非專屬被授權人之事由致給付不能時，應繳納該項報酬金之定金。
- ⑤ 第 4 項之非專屬被授權人未經給付報酬金或其定金者，不得實施新型註冊、發明專利或註冊新式樣。

54 (對取消決定之審判)

第 25 條第 1 項或第 48 條准用專利法第 74 條第 3 項之規定，若有不服者，可在取消決定謄本送達 30 天以內請求審判。

55 (請求審判之方式)

- ① 請求審判者必須將記載有以下各款事項之審判請求書向專利審判院長提出。
 - 1) 當事人之姓名及地址(法人名稱、營業處所及負責人姓名)
 - 2) 請求審判者如有代理人，其姓名、地址及營業處所。
 - 3) 審判事件之表示。
 - 4) 請求審判之主旨及事由。
- ② 依第 1 項規定提出之審判請求書之修正，不可以變更主旨。
- ③ 第 53 條第 1 項之專屬授權審判請求書，除了記載第 1 項各款情事外，也必須記載下列各款情事：
 - 1) 需授權自己的新型註冊號碼及名稱。
 - 2) 未經授權不可註冊他人之專利發明、新型註冊或新式樣註冊之號碼及名稱及註冊年月日。
 - 3) 專利發明、新型註冊或新式樣註冊之非專屬授權之範圍、期間及對價。
- ④ 依第 50 條之規定，請求確認審判依第 50 條規定之權利範圍必須在審判請求書上附隨必要之說明書及圖示。
- ⑤ 請求第 51 條第 1 項之更正審判，必須在審判請求書上附隨更正之說明書及圖示。

56 (專利法之准用)

有關審判、再審、訴訟准用專利法第 139 條 第 140 條之 2 第 2 項第 141 條至第 166 條 第 171 條 第 176 條至第 191 條之規定，同法第 140 條之 2 第 2 項中“提出專利異議人”及“新型技術評價請求人或提出新型註冊異議人”第 164 條第 1 項中“對提出專利異議之決定”及“新型技術評價請求人或提出新型註冊異議之決定”及在第 172 條中“提出審查或專利異議”可分別稱作“提出審查、新型技術評價或提出新型註冊異議”。

第九章 (依專利合作條約提出之國際申請案)

57 (以國際申請案為基礎之新型申請案)

- ① 經依專利合作條約賦與國際申請日並為取得新型註冊指定韓國為一指定國家之國際申請案，應視為國際申請日提出之新型申請案。

- ② 本法第 20 條准用專利法第 54 條規定不適用於第 1 項視為新型申請案之國際申請案(以下稱為“國際新型申請案”)。

58 (視為新穎性創作之特例)

有關國際新型註冊申請之創作適用第 6 條第 1 項第 1 款及第 3 款之規定，載明主旨及足以證明之文件不限於第 6 條第 2 項之規定以商工部條例規定之期間內，可向韓國工業財產權局局長提出。

59 (國際新型申請案之翻譯)

- ① 國際新型申請案之申請人應自國際申請日起，於專利合作條約第 2 條第 4 款界定之優先權日(以下稱為“優先權日”)起算一年八個月，向韓國工業財產權局局長提呈說明書 申請專利範圍 圖示 (僅其原文內容部分)以及摘要說明之韓譯本[當前述申請人自優先日起一年七個月以內依專利合作條約第 31 條第 4a 項規定申請國際預備審查，且指定韓國為指定國家時 期限應為優先權日起算二年六個月(以下稱為“國內提呈文件期限”)] 但國際新型申請案之申請人，依專利合作條約第 19 條(1)規定之申請範圍作修正時可以提出，係只有關修正後申請範圍之韓譯本。
- ② 如第 1 項之說明書及申請專利範圍譯本，未於國內提呈文件期限內提出則國際新型申請案應視為撤回。
- ③ 依第 1 項提呈譯本之申請人限於國內提呈文件期限內，得提出新譯本以取代前送譯本，但，申請人依專利合作條約第 23 條(2)或第 40 條(2)之規定請求(以下稱“韓國國內處理之請求”) 不在此限。
- ④ 揭露於國際申請日提出之國際新型申請案之說明書、申請專利範圍及圖示原文內容部分之事項，卻未揭露於依第 1 項或第 3 項規定在國內提呈文件期限內(或當申請人於該期限屆滿前請求審查時自請求審查日起， 以下稱為“相關日”)提出譯本(以下稱為“譯本”)者， 應認為未曾揭露於國際新型申請案之說明書、申請專利範圍及其圖示原文內容部分。
- ⑤ 於國際申請日提出之國際新型申請案請求應視為依第 9 條第 1 項提出之請求。
- ⑥ 國際新型申請案之說明書申請專利範圍及圖示及摘要說明之譯本應視為依第 9 條第 2 項規定提出之說明書、申請專利範圍 圖示及摘要說明。
- ⑦ 第 63 條第 1 及第 2 項之規定，依第 1 項但書規定，針對修正後之請求範圍內， 只可提出韓譯本之規定，在此並不適用。
- ⑧ 依第 1 項但書規定，針對修正後之請求範圍內，只可提出韓譯本之規定，在國際申請日提出之請求範圍內不承認之。

60 (基於新型註冊申請等之優先權主張特例)

- ① 有關國際新型註冊申請不適用第 18 條第 2 項及第 19 條第 2 項之規定。
- ② 有關國際新型註冊申請適用第 18 條第 4 項之規定同項中“新型申請書上原附說明書及圖示”及“依第 59 條第 1 項之規定在國際申請日提出之國際申請說明書、申請專利範圍或圖示

(限於圖示中說明部分)及文件類等之申請譯本或在國際申請提出之國際申請書之圖示(圖示中說明部分除外)“註冊公告”係以“註冊公告或專利合作條約第 21 條之規定作國際公開”。

- ① 依第 18 條第 1 項之規定，先申請依國際新型註冊申請或專利法第 199 條第 2 項之規定申請國際專利時，有關適用第 18 條第 1 項及第 3 項第 4 項及第 19 條第 1 項之規定在第 18 條第 1 項及第 3 項中“申請書上原附之說明書或圖示”係為“第 59 條第 1 項或專利法第 201 條第 1 項之規定在國際申請日提出之國際申請之說明書、申請範圍或圖示”同條第 4 項中“在先申請申請書上原附之說明書或圖示”及“先申請依第 59 條第 1 項或專利法第 201 條第 1 項之規定國際申請日提出之國際申請之說明書、申請範圍或圖示”“有關先申請之申請公開”係為“先申請依專利合作條約第 21 條規定之國際公開”在第 19 條第 1 項中“自申請日起經過一年三個月時”係為依第 59 條第 4 項或專利法第 201 條第 4 項之規定相關日或第 59 條第 1 項 或專利法第 201 條第 1 項規定之國際申請日起經過一年三個月時取較遲的時間”。
- ② 依第 18 條第 1 項規定之先申請視為依第 71 條第 4 項或專利法第 214 條第 4 項規定之新型或專利之國際申請，有關第 18 條第 11 項及第 3 項第 4 項或第 19 條第 1 項之適用規定第 18 條第 1 項及第 3 項中“申請書上原附之說明書或圖示”係“第 71 條第 4 項或專利法第 214 條第 4 項國際申請之說明書申請範圍或圖示”第 18 條第 4 項中“在先申請申請書上原附之說明書或圖示”係為“先申請依第 71 條第 4 項或專利法第 214 條第 4 項規定之國際申請日及相關日提出之國際申請之說明書 申請範圍或圖示”在第 19 條第 1 項中“自申請日起經過一年三個月時”第 71 條第 4 項或專利法第 214 條第 4 項規定之國際申請日及相關日經過一年三個月時或依第 71 條第 4 項或專利法第 214 條第 4 項規定取較遲的時間”。

61 (文件之呈送)

國際新型申請案之申請人得於國內提呈文件期限內向韓國工業財產權局局長呈送一項文件陳明：

- 1) 申請人之姓名、地址(如為法人 其名稱 營業所及代表人姓名)。
- 2) 如有代理人，其姓名、地址、營業所。
- 3) 呈送日期。
- 4) 創作名稱。
- 5) 創作人姓名地址、營業所。
- 6) 國際申請日及國際申請案號碼

62 (圖示之呈送)

- ① 國際申請日提出之國際申請案未包含圖示者，國際新型註冊之申請人應於相關日前向韓國工業財產權局局長呈送圖示(包含圖示之簡要說明)。
- ② 第 1 項之圖示未於相關日前或當日呈送者韓國工業財產權局局長得要求國際新型申請人於指定期限內呈送，依第 59 條第 1 項或第 2 項或第 3 項之圖

示譯本未於相關日前或當日呈送者應適用相同之程序。

- ③ 因第 2 項規定要求呈送而未於指定期限內呈送之人韓國工業財產權局局長得使其國際新型申請無效。
- ④ 依第 1 項或第 2 項規定呈送之圖示，應視為本法第 13 條第 1 項規定之修正但第 13 條第 1 項修正之期間不得適用於原本呈送圖示之情形。

63 (接受國際調查報告書後之修正)

- ① 國際新型申請人依專利合作條約第 19 條規(1)之規定在接受國際調查報告書後，在有關國際新型註冊申請範圍內作修正時必須在相關日內將該修正書之韓譯本向韓國工業財產權局局長提出。
- ② 依第 1 項規定提出韓譯本之修正書時，有關韓譯本依第 13 條第 1 項規定之申請範圍視為修正。
- ③ 國際新型申請人依專利合作條約第 19 條(1)之規定提出時向同條約第 2 條之國際事務局局部性(以下稱“國際事務局”)該說明書之韓譯本必須向韓國工業財產權局局長提出。
- ④ 國際新型申請人在相關日內依第 1 項或第 3 項規定不提出韓譯本之修正書或說明書時視為依專利合作條約第 19 條(1)之規定未提出韓譯本之說明書或修正書。
- ⑤ 第 2 項之修正，依第 13 條第 1 項規定之修正期間在此不適用。

64 (國際預備報告書作成前之修正)

- ① 國際新型申請人依專利合作條約第 34 條(2)(b)之規定 在國際預備報告書作成前有關國際新型之說明書申請範圍及圖示之修正，必須在相關日前將韓譯本提交韓國工業財產權局局長。
- ② 依第 1 項規定提交韓譯本修正書時，依第 13 條第 1 項規定說明書及圖示也視為修正。
- ③ 國際新型申請人未在相關日前依第 1 項規定辦理手續時依專利合作條約第 34 條(2)(b)之規定視為修正書未提出。

65 (修正之特例)

- ① 依國際新型申請之修正(第 63 條第 2 項及第 64 條第 2 項除外)
不限於第 13 條第 1 項之規定，依第 29 條(1)及 30 條(1)分別繳交註冊費及手續費，依第 59 條第 1 項之規定提交韓譯本(以韓文申請國際新型註冊除外)若在相關日過後仍未提出則不可以提出。
- ② 依第 13 條第 1 項但書之規定，專利合作條約第 28 條(1)或 41 條(1)之規定有關國際新型申請之修正，在此不適用。
- ③ 有關適用第 13 條第 2 項規定之“國際新型申請修正之可能範圍或圖示”和在同條同項中“在新型申請書上原附之說明書在國際申請日提出之國際新型申請書之說明書、申請範圍或圖示
(限說明部分)係為和申請翻譯本一起記載知識事項 或在國際申請日提出之新型申請之圖示(說明部分除外)”。

66（雙重申請時效之限制）

- ① 依專利法第 199 條第 1 項之規定在國際申請日申請，視為國際專利申請，以國際申請為基礎申請新型之雙重申請，不限本法第 17 條第 1 項之規定 繳納手續費時依同法 201 條第 1 項規定（除了依韓文申請國際專利時）之譯本提出後，必須（依專利法第 214 條第 4 項之規定在國際申請日申請視為國際專利申請 以國際申請為基礎，依同條第 4 項規定決定後）否則不得為雙重申請。

67（取消決定等之特例）

- ① 有關國際新型技術評價之請求適用第 25 條第 1 項之規定，在同項中“有以下各款情事之一”及“在國際申請日提出之國際新型申請書之說明書、申請範圍或圖示（說明部分除外）
上記載有關創作以外之事項或有以下各款情事之一”適用第 25 條第 2 項之規定同項中“有第 1 項各款之一之情事”及“在國際申請日提出之國際新型申請書之說明書、申請範圍或圖示（限說明部分）係為和譯本一同記載之創作或在國際申請日提出之國際新型申請書之說明書、申請範圍或圖示（說明部分除外）上記載有關創作以外之事項或有第 1 項各款之一之情事”。
- ② 有關提出新型申請註冊異議適用第 47 條之規定，在同條第 1 項前段中“以新型註冊有以下各款情事之一為由”及“在國際申請日提出之國際新型申請書之說明書、申請範圍或圖示（圖示中限說明部分）係為國際申請日提出之國際新型申請書之說明書、申請範圍或圖示（限說明部分）係為和譯本一同記載之創作或在國際申請日提出之國際新型申請書之說明書、申請範圍或圖示（限說明部分）係為和譯本一同記載之創作或在國際申請日提出之國際新型申請書之說明書、申請範圍或圖示（除去說明部分）上記載有關創作以外之情事或以有以下各款情事之一為由”。

68（有關新型註冊無效審判之特殊規定）

有關國際新型註冊之無效部分，第 49 條第 1 項之“於以下情形”係指“在國際申請日提出之國際申請案之說明書申請專利或圖示（限其說明部分）及其譯文所揭露者或非為國際申請日提出之圖示（說明部分除外）所揭露者或於以下情形”。

69（申請新型技術評價之有效期限）

有關申請新型技術評價適用第 21 條，同條中“任何人”係為“經過相關日後之任何人”。

70（繳納註冊費之特例）

有關申請國際新型繳納最初一年份之註冊費適用第 29 條，同條第 2 項中“新型申請（依第 16 條規定之分割申請及第 17 條之雙重申請時分別稱作分割申請或雙重申請）”係為“依第 59 條第 1 項規定在韓國國境內提出書面審查期間（依同條第 3 項規定在韓國申請者在韓國處理）”。

71（經決定認為係新型申請案之國際申請案）

- ① 當專利合作條約第 2 條第 15 項所稱受理部門已依條約第 1a 項拒絕受理或已依

條約第 25 條第 1a 或 b 款提出聲明或國際局已依條約第 25 條第 1a 款指定韓國為條約第 4 條第 1 項第 2 款所稱指定國家之國際申請案(僅就新型申請案而論)方面有所發現時國際申請案之申請人得依商工部條例規定向韓國工業財產權局局長請求於條例所定期限內作成條約第 25 條第 2a 項所稱之決定。

- ② 欲依第 1 項規定為請求之人 應向韓國工業財產權局局長呈說明書申請專利範圍或圖示(限於其原文內容部分)之韓譯本及其他商工部條例規定之國際申請案相關文件。
- ③ 已依第 1 項規定為請求者 韓國工業財產權局局長應決定其所稱拒絕、聲明或發現依專利合作條約規定及其規則是否正當。
- ④ 當韓國工業財產權局局長依第 3 項作成決定認為第 1 項之拒絕 聲明或發現依專利合作條約規定及其規則非屬正當時,該相關國際申請應認為是一新型申請案,其申請日若非因前述關於該國際申請案之拒絕聲明或發現之存在,本應當作國際申請日。
- ⑤ 本法第 57 條第 2 項 第 58 條第 59 條第 4 項至第 8 項 第 60 條第 1 項及第 2 項 第 62 條第 65 條及第 67 條至第 70 條依第 4 項之規定,應准用於第 4 項認為是新型申請案之國際申請案。

⑥ 就第 4 項被認為是新型申請案之國際申請案之公開而論,有關適用本法第 13 條第 1 項之規定 在同項但書中‘專利申請案申請日’係指‘第 71 條第 4 項所稱之優先日’

72 (專利法規定之適用)

專利法第 192 法至 198 條第 2 項 第 206 條 第 210 條及第 211 條規定應准用於國際新型申請案

第十章 補則

73 (新型公報)

①韓國工業財產權局局長必須發行新型公報

②新型公報 依商工部命令定之 可以電子媒體發行新型公報 必須使用網路將有關新型公報之發行事項及主要目錄公諸於大眾

74 (有關申請 2 種以上新型註冊或新型權之特殊規定)

有關申請 2 種以上新型註冊或新型權 本法第 48 條准用專利法第 74 條第 3 項 本法第 21 條第 2 項及第 32 條第 1 項第 1 款第 40 條第 1 項第 1 款第 3 款及第 5 款本法第 42 條准用專利法第 101 條第 1 項第 1 款及第 119 條第 1 項 本法第 49 條第 2 項 第 3 項第 51 條第 5 項第 56 條准用專利法第 139 條第 1 項 第 181 條或第 182 條 有關專利法第 104 條第 1 項第 2 款及第 5 款之規定依各申請項作新型註冊是唯有新型權

75 (新型註冊之標示)

新型權者 專任授權者 非專任授權者可將係新型創作之物品或物品容器或包裝以新型註冊表示

76 (禁止虛偽標示)

禁止任何人有以下各款情事之一之行為

1 非新型註冊 非新型申請物品 或此物品之容器或包裝與新型註冊或新型申請極

易混淆之標示

2 依第 1 款事項轉讓 借貸 或展示

3 第 1 款之物品為了產生使用讓渡 借貸而在公告招牌或標示上與新型註冊或新型申請極易混淆之標示

77 (專利法規定之准用)

有關新型准用專利法第 216 條至第 220 條 同法第 222 條及第 224 條之 2 之規定 同法第 217 條及第 217 條之 2 中'審查'即為'新型技術評價'

第十一章 罰則

78 (侵害罪)

①任何人有以下行為應處五年以下勞役或科以五千萬以下罰金

②第 1 項之罪須告訴乃論

79 (偽證罪)

①經依法宣誓之證人 專家證人或通譯 在韓國工業財產權局局長或在局長移送案件之法庭為虛偽陳述或提供虛偽專家意見或為虛偽翻譯時 應處五年以下勞役或科以五百萬圓以下罰金

②觸犯第 1 項之罪之任何人 在案件審結前 審查官作成審定前或判決終結確定前承認其罪行者 得部分或全部免於判刑

80 (虛偽標示罪)

任何人違反本法第 76 條規定時 應處三年以下勞役或科以二千萬以下罰金

81 (詐欺罪)

任何人以詐欺或任何其他不正當行為取得新型註冊或判決時 應處三年以下勞役或科以五百萬圓以下罰金

82 (洩密罪)

韓國工業財產權局現任或前任職員洩漏或竊用職務上所知審查中申請案所揭露之創作者 應處二年以下勞役或科以三百萬以下之罰金

83 (對專利文書電子化機關公職員之限制)

依本法第 77 條准用專利法第 217 條第 2 項之規定 專利文書電子化機關現任或前任公職員 視為適用本法第 82 條之相關規定

84 (兩罰規定)

法人之職員或法人或自然人之代理人 受雇人或任何其他服務人員從事違反第 78 條第 1 項 第 80 條或第 81 條之行為係與該法人或自然人之業務有關者 除犯罪人外 其法人或自然人應科以各該法條規定 之罰金

85 (沒收)

①任何屬於第 78 條第 1 項各款犯罪行為之一犯罪客體之物品 或任何因犯罪行為而生之物品 均應沒收之 或依受害人請求 作成物品送往受害人之裁判

②物品依第 1 項送往受害人者 該受害人得請求超越物品價值部分之損害賠償

86 (行政罰鍰)

①任何人觸犯以下各款行為之一者 應處五十萬以下行政罰鍰;

- 1) 其已依民事訴訟法第 271 條第 2 項或第 339 條宣誓卻在韓國工業財產權局或局長移送案件之法庭為虛偽陳述。
 - 2) 其受到韓國工業財產權局或局長移送案件之法庭之命令應呈送或出示文件或其他有關採證或保留證據之物件 卻未能遵照命令且缺乏正當理由。
 - 3) 其未能遵照命令依本法第 42 條准用專利法第 125 條規定報告實施註冊新型之相關事項 且缺乏正當理由。
 - 4) 其經韓國工業財產權局或局長移送案件之法庭傳喚為證人 專家證人 或通譯 卻未能遵從傳票 或拒絕宣誓 陳述 作證 提供專家意見或翻譯且缺乏正當理由。
- ②第 1 項之行政罰鍰應由韓國工業財產權局局長依總統政令課處並收款。
- ③任何人不服第 2 項行政罰鍰之課徵者 得於收到課徵通知日起 30 日內向韓國工業財產權局局長提起異議。
- ④韓國工業財產權局局長於收到第 2 項異議時 應立即通知管轄法院 該法院應依非訴訟程序審理行政罰鍰事件。
- ⑤第 3 項規定之期間屆滿無人提起異議 而罰鍰也未繳納者 韓國工業財產權局局長應依收取滯納國稅規則經由主管稅局總部收取該罰鍰。

追加規定

1 (生效日)

本法應自 1999 年 7 月 1 日起生效 但依本法第 4 條准用專利法第 28 條之 2 至第 28 條之 5 自 1999 年 1 月 1 日起開始適用 本法第 59 條第 6 項中有關以韓文申請國際新型之說明書 申請範圍 圖示及摘要書之效力規定 第 65 條第 1 項中有關以韓文申請國際新型免除提出翻譯本之規定 本法第 72 條准用專利法第 210 條中有關以韓文申請國際新型免除提出翻譯本之規定及准用專利法第 193 條第 1 項及同法第 198 條之 2 之規定 依專利合作條約第 16 條 3b 之規定 自韓國政府和國際事務局締約生效日起適用之。

2 (一般過渡措施)

本法應適用於發生在其生效日之前的新型申請及審查 註冊 新提出新型異議 審判 再審及訴訟案件 但 本法對於依前法已經存在者不生影響。

3 (依電子文書之新型相關手續處理之適用例)

本法第 4 條准用專利法第 28 條之 3 至之 5 及本法第 77 條准用專利法第 217 條之 2 第 5 項規定 從 1999 年 1 月 1 日以後最初申請之新型註冊適用之。

4 (有關新型申請要件之適用)

依第 5 條第 3 項規定 本法生效後之新型創作(以下稱'後申請創作') 本法生效前之新型申請 後申請創作之申請日後申請公開之新型申請書上附隨之說明書或圖示上記載之創作為同一件時適用之。

5 (對申請新型註冊之新法適用特例)

- ① 不限於追加規定第 2 條 對屬本法生效當時之韓國工業財產權局之新型申請(本法生效日 現在 該新型申請自申請日經過 6 年除外)之申請人 適用本法之規定。

- ② 依第1項規定適用本法者 自本法生效日起1年以內依商工部命令 必須向韓國工業財產權局局長提交申請書 但 依舊法第36條第1項或第44條第4項視為國際新型申請適用本法時，限申請當時依舊法第37條第1項及第38條之規定提出韓譯本及書面文件 並依第17條第1項規定繳交規費。
- ③ 依第1項規定適用本法之新型申請 撤回 視為當初在新型註冊申請日之申請 撤回。
- ④ 依第1項規定適用本法之新型申請新型申請書上附隨之說明書或圖示或摘要書之修正 不限第13條第1項但書之規定 依第2項規定自提出申請日起依第13條第1項但書之規定依商工部命令之規定期間內提出。

6（其他法律之改正）

- ① 在發明振興法中 有如下改正 第14條中“新型法第11條”改為“新型法第20條”。
- ②在法院組織法中有如下改正 第28條之4第1款及的54條之2第2款中“新型法第35條”分別改為“新型法第55條”。

附錄七、德國實用新案法規

德國實用新案法請參照http://www.ipr-helpdesk.org/t_en/p/de/p_r51_en.asp?attid=700

德國實用新案法規的中文化並非本專案之範圍，此版本未經研究人員仔細檢閱，僅供參考，請勿作為正式用途使用。

1986 年 8 月 26 日修訂

第一條：新型專利之保護要件

- (1) 創新、以發明步驟為依據、且可供產業利用的發明，得受新型專利之保護。
- (2) 特別是無下列情形者，得作為第一項規定的新型專利標的：
1. 發現、科學原理或數學方法；
 2. 美學上的外形創作；
 3. 思想工作、遊戲或商業工作的計劃、規則或方法，或資料處理設備的程序；
 4. 資料的轉述。
- (3) 第二項規定僅在上述的標的或工作請求受保護時，不適用新型專利之保護。

第二條：公共秩序、善良風俗、植物、動物、方法

有下列情事者，不受新型專利之保護：

1. 其發表或使用妨害公共秩序或善良風俗之發明；此一妨害不得僅以因法律或行政法規禁止使用該發明的事實推論之。第一句不排除在第九條規定的發明保護；
2. 植物品種或動物種類；
3. 方法。

第三條：技術水準

- (1) 新型專利之標的不屬於現有的技術水準者，視為創新。現有的技術水準包括在申請日前以書面描述或以在本法的適用範圍內可得公開獲得使用的所有知識。在申請日前六個月內已有的描述或使用，若係以申請人或其前權利人之製作為依據時，則不在此限。
- (2) 新型專利之標的在任一個產業的領域，包括農業在內，可供產業製造或使用時，視為可供產業之利用。

第四條：申請的要件

- (1) 請求新型專利保護之發明，應向專利局以書面申請之。對於每個發明應單獨申請之。
- (2) 申請應包含：
1. 申請登記新型專利，應簡短且精確的表明新型專利之標的；
 2. 一個或數個保護請求權，應說明具有保護能力之標的；
 3. 新型專利標的之說明書；
 4. 關於保護請求權或說明書之圖示。
- (3) 聯邦司法部有權以法律規章¹²⁸公告關於其他申請要件之規定。聯邦司法部得以法律規章將此一授權移轉給專利局局長。
- (4) 任何一個新型專利申請，應依據專利費用法¹²⁹繳納費用。未繳納費用時，專利局應通知申請人，至通知送達後一個月的期限止，仍未繳納費用時，視為撤回該申請。
- (5) 至新型專利完成登記時止，僅以未擴大申請標的為限，得變更申請。自擴大申請標的之變更中，不得派生任何的權利。
- (6) 申請人得隨時分割申請，應以書面為分割表示。對於每個分割申請保留原始的申請時間與得請求的優先權。對於分割的申請，至分割時止，應繳納與原始申請相同的費用。

第五條：專利申請之優先性

- (1) 若申請人以前已經對同一發明請求專利在德國生效時，則申請人得以新型專利申請表示主張該專利申請的申請日。對於專利申請所主張的優先權，亦適用於新型專利之申請。依據第一句規

¹²⁸參閱 1968 年 9 月 5 日德國專利局規則，聯邦法律公報 I，第 997 頁

¹²⁹參閱 1976 年 8 月 18 日專利局與專利法院費用法

定產生的權利，得在完成專利申請或有可能發生的異議程序終結的月底後二個月期滿，但最長在專利申請的申請日後十年期滿，行使之。

(2)若申請人已經依據第一項第一句之規定作表示時，則專利局應催告申請人在催告送達後二個月內應說明卷宗卷號與申請日，並交付專利申請之副本。若未及時說明時，則第一項第一句所規定的權利喪失其效力。

第六條：期限

(1)在向專利局先提出的專利或新型專利申請後的十二個月期限內，申請人對於同一發明申請新型專利享有優先權，但對於先前的申請已經請求國內或外國的優先權者，不在此限。專利法第四十條第二項至第四項、第五項第一句之規定準用之；第四十條第五項第一句規定，先前的專利申請不視為撤回。

(2)專利法關於外國優先權之規定(第四十一條)準用之。

第七條：聲請權人

(1)專利局依聲請調查對判斷新型專利申請或新型專利標的保護能力應考慮的公開印刷品。

(2)聲請得由新型專利申請人或作為登記的權利人、及任何的第三人提起之。聲請應以書面提起之。第二十八條規定(本國的代理人)準用之。聲請應依據專利費用法之規定繳納費用；未繳納費用時，視為未提起聲請。專利法第四十三條第三項、第五項、第六項、與第七項第一句之規定準用之。

第八條：新型專利登記簿

(1)若申請符合第四條之要件時，專利局應將其登記入新型專利登記簿內。對申請標的不作創新、發明步驟、與可供產業利用的審查。準用專利法第四十九條第二項之規定。

(2)登記應指明申請人之姓名與住所、其所選任的代理人(第二十八條)、以及申請之時間。

(3)登記應在專利公報以通常表示的摘要公告之。

(4)專利局經證明新型專利權利人或其代理人有變更時，專利局應在登記簿上標記該變更。以聲請權利人的變更登記時，應依專利費用法之規定繳納費用；未繳納費用時，視為未提出聲請。僅以變更未經登記為限，先前的權利人與其先前的代理人仍依本法之規定享權利與盡義務。

(5)任何人均得查閱在登記簿與在卷宗登記的新型專利，包括塗銷程序的卷宗在內。此外，專利局給與任何人依聲請查閱卷宗，在確信有合法利益時且以確信有正當利益為限。

第九條：秘密的新型專利

(1)已申請的新型專利標的係國家機密(刑法第九十三條)時，專利局應依職權命令依據專利法第五十條所規定專責的審查處不公開(第八條第五項)與不在專利公報公告(第八條第三項)。在專利局的命令前，審查處應聽從專責的聯邦最高機關¹³⁰之指示。專責的聯邦最高機關得申請公布命令。涉及國家機密的新型專利應登記於特別的新型專利簿內。

(2)此外，專利法第三十一條第五項、第五十條第二項至第四項、與第五十一條至第五十六條之規定準用之。依據第一項所規定的專責審查處亦得準用專利法第五十條第二項之規定作決定，且有權準用專利法第五十條第三項與第五十三條第二項之規定採取行為。

第十條：新型專利處

(1)除塗銷聲請(第十五條至第十七條)外，在專利局內設置新型專利處負責新型專利案件之聲請，新型專利處由專利局局長任命一位精通法律的委員領導之。

(2)聯邦司法部長有權以法律規章，委託高級或中級職務的官員或可比較的職員以維護新型專利處或新型專利科負責的個別業務¹³¹，但除此之外，基於申請人反對的事由駁回申請。聯邦司法部長得以法律規章將此一授權移轉給專利局局長。

(3)由在專利局內設置的新型專利科審定塗銷聲請，新型專利科由兩位技術委員與一位精通法律的委員組成之。專利法第二十七條第七項之規定準用之。在其業務範圍內，每個新型專利科亦應作出鑑定。

(4)民事訴訟法第四十一條至第四十四條、第四十五條第二項第二句、與第四十七條至第四十九條關於法院職員迴避之規定，亦適用於新型專利處與新型專利科委員之迴避。就其依據第二項規定委託以維護由新型專利處或新型專利科負責個別的業務內，相同的迴避規定亦適用於受委託的高級或中級職務的官員或職員。專利法第二十七條第六項第三句規定準用之。

第十一條：登記之效力

¹³⁰參閱 1961 年 5 月 24 日專利法第三十 g 條與新型專利法第三 a 條施行規章，聯邦法律公報 I，第 595 頁

¹³¹參閱 1968 年 9 月 5 日德國專利局規則，聯邦法律公報 I，第 997 頁

(1) 新型專利登記具有專屬之效力，即僅權利人有權使用新型專利之標的。未經權利人之同意，任何人均不得製造、供給、交易、使用、或為上述之目的進口或占有係新型專利標的之產品。

(2) 此外，登記具有禁止第三人的效力，即第三人明知或可得而知這些方法可以且確定可用於新型專利標的之使用時，未經權利人之同意，在本法的適用範圍內，任何第三人不得作為以使用權利人新型專利標的為目的涉及新型專利標的重要要素之方法，在本法的適用範圍內成為販賣或供應使用的方法。若方法係涉及通常在交易上可獲得的產品時，則不適用第一句之規定，但第三人使被供應者(受讓人)知悉以依據第一項第二句規定禁止的方式行為時，則不在此限。在第十二條第一款與第二款規定的行為人在第一句的意義內不視為新型專利標的之有使用權人。

第十二條：無新型專利之效力

新型專利之效力不適用於

1. 在私人領域，無營利目的的行為；
2. 為試驗用途而涉及新型專利標的之行為；
3. 在專利法第十一條第四款至第六款所標示種類的行為。

第十二 a 條：保護請求權之內容

以保護請求權的內容確定新型專利之保護範圍，而說明書與圖示得用以解釋保護請求權。

第十三條：無新型專利保護

- (1) 僅以有人對已經登記的權利人存在塗銷登記請求權(第十五條第一項與第三項)為限，該登記不創設新型專利保護。
- (2) 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，而登記為重要的內容時，對於受害人不發生法律的保護。
- (3) 準用專利法關於保護的權利(第六條)、請求給與保護權(第七條第一項)、移轉請求權(第八條)、預先使用權(第十二條)、與國家的使用規定(第十三條)之規定。

第十四條：申請在後之專利

僅以申請在後的專利會影響依據第十一條創設的權利為限，未經新型專利權人之同意，不得行使因該專利而取得的權利。

第十五條：塗銷請求權

- (1) 有下列情事者，任何人對於登記為權利人者有塗銷新型專利的請求權：
 1. 依據第一條至第三條之規定，新型專利之標的不具有保護能力，
 2. 基於以前的專利或新型專利申請之事由，新型專利之標的以受保護者，或
 3. 新型專利之標的逾越原始的申請內容。
- (2) 在第十三條第二項的情形，僅受害人享有塗銷請求權。
- (3) 塗銷事由僅涉及新型專利的一部份時，僅塗銷此一範圍。得以變更保護請求權之形式限制之。

第十六條：塗銷聲請

依據第十五條規定塗銷新型專利時，應以書面向專利局聲請之。聲請應陳述其所根據的事實。聲請應依專利費用法繳納費用；未繳納費用時，視為未提起聲請。專利法第八十一條第七項與第一百二十五條規定準用之。

第十七條：塗銷程序

- (1) 專利局應將塗銷聲請通知新型專利人，並要求其在一個月內表示意見。新型專利人未及時異議時，則塗銷新型專利。
- (2) 否則，專利局應將異議通知聲請人，並此採取闡明事物的必要處分。專利局得命令訊問證人與鑑定人。準用民事訴訟法之相關規定¹³²。在一位宣誓過的記錄員的會商下，進行調查證據。
- (3) 根據言詞審理審定聲請。審定應在言詞審理終結的期日或在立即指定的期日內宣告之。審定應申述理由，以書面制作，並依職權送達利害關係人。專利法第四十七條第二項規定準用之。得以送達審定代替宣告。
- (4) 專利局應確定利害關係人的程序費用負擔。專利法第六十二條第二項與第八十四條第二項第二句及第三句規定準用之。

第十八條：抗告

- (1) 不服新型專利處與新型專利科之審定者，得向專利法院提起抗告。
- (2) 不服新型專利處因駁回新型專利申請審定之抗告、或不服新型專利科因決定塗銷聲請審定之抗告時，在抗告期限內應依據專利費用法繳納費用；未繳納費用時，視為未提起抗告。

¹³² 參閱民事訴訟法第 373 條以下與第 402 條以下的規定

(3)此外，專利法規於抗告程序的規定準用之。若係不服在塗銷程序中所公布審定而提起抗告時，專利法第八十四條第二項規定準用於程序費用之決定。

(4)專利法院的抗告庭判決不服新型專利處與新型專利科審定之抗告。不服駁回新型專利申請之抗告，由抗告庭以兩位精通法律的委員與一位技術委員判決之；不服新型專利科對塗銷聲請審定之抗告，由抗告庭以一位精通法律的委員與兩位技術委員判決之。庭長應由精通法律的委員擔任之。法院組織法第二十一 g 條第一項與第二項規定適於在抗告庭內的事務分配。對不服新型專利處審定之抗告審理準用專利法第六十九條第一項規定，對不服新型專利科審定之抗告審理準用第六十九條第二項之規定。

(5)不服專利局的抗告庭對第一項抗告而作的審定時，應向聯邦最高法院提起抗告，以抗告庭的審定允許抗告時為限。應適用專利法第一百條第二項與第三項、及第一百零一條至第一百零九條之規定。

第十九條：對爭訟之效力

在塗銷程序中，若有訴訟繫屬，而其判決取決於新型專利保護之存在時，法院得命令至塗銷程序完結止，延展審理；若法院認為新型專利為無效時，則必須命令延展；若撤回塗銷聲請時，法院僅受在相同當事人間之審定之拘束。

第二十條：強制特許

專利法關於給與強制特許(第二十四條第一項)與因給與強制特許程序(第八十一條至第九十九條、第一百條至第一百二十二條)之規定，準用於已經登記的新型專利。

第二十一條：適用專利法之規定

(1)專利法關於作鑑定(第二十九條第一項與第二項)、回復原狀(第一百二十三條)、在程序上的真實義務(第一百二十四條)、官方語言(第一百二十六條)、送達(第一百二十七條)、及法院間的互助(第一百二十八條)之規定，亦適用於新型專利事件。

(2)專利法關於程序費用救助准許之規定(第一百二十九條至第一百三十八條)在新型專利事件準用之，在第一百三十五條第三項的前提條件下，應給與依據第一百三十三條並列的代理人抗告權。

第二十二條：權利之移轉

(1)在新型專利的權利、新型專利的登記請求權、以及因登記而創設的權利，得移轉給繼承人。這些權利得限制的或無限制的移轉給其他人。

(2)依據第一項規定的權利，得全部或部份作為在本法適用範圍或部份適用範圍內專屬或非專屬的特許標的。以領有特許證者違反依據第一句規定的特許限制為限，得對領有特許證者主張因登記所創設的權利。

(3)權利移轉或給與特許不得抵觸先前已經給與第三人的特許。

第二十三條：保護期限

(1)新型專利保護始於申請日，為期三年。

(2)在依據專利費用法繳納費用後，首先得延長保護期限三年，然後每次得在延長兩年，最長得延長至十年。延長應在新型專利簿內記載之。延長費用再保護期限屆滿的月份最後一日到期。若延長費用未在到期後至第二個月最後一日屆滿止繳納時，則必須依據專利費用法繳納附加費。在期限屆滿後，專利局應通知登記人，僅在通知送達後的月份屆滿四個月內繳納費用與附加費時，才得延長保護期限。在延長費用未在通知登記送達的月份屆滿後的四個月內繳納時，在第一個與第二個保護期限終止後才登記新型專利時，必須繳納專利費用法所規定的附加費；適用第五句規定。

(3)登記人證明目前依其資金狀況無法支付時，依登記人之聲請，專利局得延緩寄送通知。延緩得視在一定期限內部份支付的情形而定。未按期限為部份支付時，專利局應告知登記人，僅在送達後一個月內繳納餘款時，才得延長保護期限。

(4)若未提出聲請延緩寄送通知時，則在證明無法支付時，在送達後十四天內提出聲請且足以有怨至目前為止的延緩時，在通知送達後得允許延期繳納費用與附加費。在承擔部份付款的條件下，亦得同意延期付款。若未及時繳納允許延期支付的款項時，專利局應再通知以索取全部的餘款。在第二個通知送達後，不得再允許延期付款。

(5)依聲請而延緩的通知(第三項)或給與延期付款後而必須重新通知時，最遲必須再延長費用到期後一年寄送之。若因未支付餘款而不獲延長保護期限時，不償還已繳納的部份付款。

(6)登記為權利人者以書面表示拋棄新型專利時，消滅新型專利。

(7)非基於因保護期限屆滿而予以之塗銷，應以通常表示的摘要公告於專利公報。

第二十四條：不作為與損害賠償請求權

(1)受害人得對違反第十一條至第十四條規定使用新型專利者，行使不作為的請求權。

(2)因故意或過失侵害新型專利者，對於受害人因而產生的損害負有賠償的義務。侵害人僅為輕過失時，法院得在受害人所受損害與利益間規定補償以代替損害賠償。

第二十四 a 條：銷毀請求權

(1)在第二十四條的情形，受害人得請求銷毀侵害人所有或占有係新型專利標的之產品，但得以其他方式消除產品因侵害權利所造成的狀態，且在具體個案中銷毀對侵害人或所有人不相當時，不在此限。

(2)第一項規定準用於屬於侵害人所有、專屬或幾近專屬用以為法製造產品所使用或特定的設備。

第二十四 b 條：關於第三人的告知請求權

(1)違反第十一條至第十四條規定使用新型專利者，得由受害人立即請求告知關於所使用產品的來源與銷售途徑，但在具體個案不相當者，不在此限。

(2)依據第二項有告知義務者應說明產品的製造者、供應者與其他前占有人、營業上的顧客或委任人的姓名與住址、以及產品的製造、交貨、獲得或訂貨的數量。

(3)在明顯侵害權利的情形，得依據民事訴訟法的規定，以假處分的方式命令其履行告知義務。

(4)在刑事訴訟或在依據社會安寧法進行的程序中，因在給與告知前所作的行為反對有告知義務者或反對在刑事訴訟法第五十二條第一項所指稱的家屬時，僅在有告知義務者的同意下，得利用告知。

(5)不得抵觸更廣泛的告知請求權。

第二十四 c 條：時效

因侵害保護權的請求權，自請求權人知悉侵害與義務人起，三年間不行使而消滅，不考慮此一知悉，自侵害時起三十年間不行使而消滅。民法第八百五十二條第二項規定準用之。若義務人因侵害行為而獲得權利人的費用時，在時效完成後，亦應依據不當得利的規定返還之。

第二十五條：罰則

(1)未經新型專利權人必要的同意而有下列行為者，處三年以下有期徒刑或科以罰金

1. 製造、販賣、交易、使用、或為上述目的而進口或占有新型專利標的(第十一條第一項第二句)之產品，或

2. 違反第十四條規定，行使基於專利的權利。

(2)行為人的營利行為，處以五年以下的有期徒刑或科以罰金。

(3)未遂犯處罰之。

(4)在第一項的情形，僅為告訴乃論，但刑事追訴機關因追訴有特別的公共利益而認為應依職權干預者，不在此限。

(5)涉及犯罪行為的標的，得沒收之。適用刑法第七十四 a 條規定。在依據刑事訴訟法之規定關於被害人補償的訴訟中，允諾在第二十四 a 條指稱的請求權時，不適用關於沒收之規定。

(6)在受害人提起告訴且證明有正當利益時，判決時應命令依要求公開宣告判決。在判決中確定宣告的方式。

第二十五 a 條：海關的措施：扣押、沒入

(1)只要明顯的侵害權利，依聲請且由權利人提供擔保，在進口或出口依據本法侵害受新型專利保護的產品時，海關應扣押之。僅以進行海關檢查為限，亦適用於與其他歐洲經濟共同體會員國的貿易。

(2)海關命令扣押時，海關應立即通知有處分權人與聲請人。應將產品的來源、數量、存放地、以及有處分權人的姓名與住址告知聲請人；在這方面限制通訊秘密(基本法第十條)。只要未因而干預營業或企業秘密時，應給與聲請人機會，以檢查產品。

(3)最遲在依據第二項第二句規定的通知送達後二星期屆滿後對扣押未異議時，海關應命令沒入以扣押的產品。

(4)有處分權人對扣押異議時，海關應立即通知聲請人。聲請人應立即向海關說明關於被扣押的產品，是否維持依據第一項的聲請。

1. 若聲請人撤會聲請時，海關應立即終止扣押。

2. 若聲請人維持聲請且提出一個命令保管扣押產品或限制處分可執行的法院判決時，海關應立即採取必要的措施。

不存在第 1 款或第 2 款之情形時，在依據第一句規定通知送達聲請人後的二個星期屆滿後，海關應終止扣押；聲請人證明已要求第 2 款的法院判決，但仍未到達時，最長得再繼續扣押二星期。

(5)若證明扣押為自始不正當，而聲請人針對扣押產品依據第一項維持聲請或未立即表示(第四項第二句)時，聲請人應賠償有處分權人因扣押所受的損害。

(6)第一項的聲請應向最高財政部門提起之，只要未聲請更短的適用期限者，此一聲請有二年之效力；並得重新提起聲請。針對與聲請有關連的職務行為，依據稅務法(Abgabenordnung)第一百七十八條之標準，向聲請人徵收費用。

(7)扣押與沒人得以依據社會安寧法的罰鍰程序中針對扣押與沒人合法的法律救濟撤銷之。在法律救濟程序中應聽取聲請人陳述。不服區法院(Amtsgericht)之判決，得立即提起抗告；由高等法院判決立即抗告。

第二十六條：減少訴訟標的價值

(1)一當事人在以訴訟主張其基於在本法所規範法律關係請求權的民事訴訟中，確信依據完全的訴訟標的價值計算訴訟費用負擔，將可能嚴重危及其經濟狀況時，依其聲請法院得命令按照訴訟標的價值而適合其經濟狀況的數額確定該當事人支付訴訟費用的負擔。同樣的，法院的命令使受惠當事人僅依據此一訴訟標的價值的數額給付其律師費用。僅以其應負擔訴訟費用或其承擔訴訟費用為限，該當事人應按照訴訟標的價值的數額償還其對造當事人所繳納的裁判費與其律師的費用。僅以對造當事人應負擔或由其承擔裁判費以外的訴訟費用為限，受惠當事人的律師得向對造當事人按照對其適用的訴訟標的價值數額收取費用。

(2)第一項的聲請，得向法院的辦公處所以筆錄表示之。應在審理訴訟標的前提出聲請。在審理訴訟標的後，僅在之後由法院提高已接受或確定的訴訟標的價值時，才得提起聲請。在判決聲請前，應聽取對造的陳述。

第二十七條：地方法院的管轄權

(1)不論訴訟標的價值，地方法院民事庭對於所有主張依據在本法所規範法律關係請求權的訴訟(新型專利訴訟)專屬管轄。

(2)只要係用以促進訴訟的事務，各邦政府有權以法律規章就數個地方法院的管轄區指定由其中一個地方法院管轄新型專利訴訟。各邦政府得將此一授權移轉給邦司法行政部。

(3)不服法院對新型專利訴訟的判決而提起上訴時，在上訴法院亦得由准許在高等法院進行訴訟的律師代理當事人，無第一項的管轄分配可能上訴高等法院。

(4)依據第三項規定不得在訴訟法院進行訴訟的律師，因代理一造當事人所產生的額外費用，該當事人不應償還之。

(5)由專利律師共同參與新型專利訴訟所產生的費用，依據聯邦律師費法第十一條之規定應償還全額費用及其他專利律師的必要支出。

第二十八條：本國的代理人

在國內無住所或營業所者，僅在國內選任一位專利律師或律師為代理人時，才得在專利局或專利法院參與在本法所規範的程序，且才得主張基於新型專利的權利。經登記的代理人在涉及新型專利的訴訟有代理權；代理人亦得提起告訴。在民事訴訟法第二十三條的意義下，代理人的營業所在地視為資產所在地；無營業所在地時，則以代理人的住所為準據，無住所時則以專利局的所在地為準據。

第二十九條：施行細則

(1)聯邦司法部長規定專利局的設置與業務手續，以法律規章¹³³規定程序的形式，但僅以法律未規定者為限。

(2)僅以法律未規定者為限，聯邦司法部長有權以法律規章¹³⁴規定課徵行政費用，以填補因專利局的需要所產生的費用，特別是

1. 規定課徵書面證明、認證、券宗查閱、查詢的費用、以及墊款。

2. 關於費用債務人、費用到期、預付費用義務、費用免除、時效與確定費用程序的規定。

第三十條：新型專利之主張

在物品或其包裝標示，足以使人認為該物品係依據本法受保護的新型專利，或以公開廣告、招牌、推薦卡片或在類似的公告使用這類標示者，依對於對權利狀況瞭解有正當利益者之要求，應告知關於使用標示所根據的新型專利。

¹³³參閱 1968 年 9 月 5 日德國專利局規則，聯邦法律公報 I，第 997 頁

¹³⁴參閱 1991 年 10 月 15 日在專利局的行政費用規則，聯邦法律公報 I，第 2013 頁