

「智慧財產權專欄」系列十三 題標：新型專利新局面

今年7月1日施行的新修正專利法，新型專利申請案已改採形式審查，不做是否滿足實體專利要件之判斷，只要符合形式要件就可處分准予新型專利。這對我國實行將近半個世紀的新型專利制度勢必造成大的衝擊，新型專利權人與社會大眾如何調適，值得一探究竟。

新型專利申請案在比較短的時間通過形式審查後，便可繳納證書費與第一年年費、公告並領取專利證書。此一證書在外觀上雖然和先前實體審查之證書近似，但性質上有大的差異。亦即失去了先前專利證書的有效性的表見證據力。有證書並不表示該新型專利有效。其有效性必須留待舉發案來處理與確認。

形式審查的新型專利有助於生命週期短的產品，早日取得專利形式之保護，但若想主張其新型專利權，必須對專利有效性盡相當的注意。否則須承擔錯誤行使權利之後果。此種後果主要是對他人所致之損害，負賠償之責。

新專利法提供新型專利權人方便探知其專利有效性之管道，即專利權人可向智慧財產局申請新型專利技術報告。此一新型專利技術報告須在公告後始能申請。專利權人取得肯認其專利有效性之技術報告後，在行使新型專利權時，應提示該新型專利技術報告進行警告。專利權人基於新型專利技術報告內容或以進相當注意而行使權利，推定為無過失，可免去損害賠償之責。

因此新型專利權人領取專利證書以後，切勿以和以往當然實體審查之情況一樣的方式來行使權利。即使認為自己的專利沒有問題，仍須以取得新型專利技術報告為前提以避免可能產生的風險。

換言之，此後新型專利都未經實體審查，只有在少數涉及侵權訴訟的情況，藉由技術報告之申請，始對其有效性加以評價。但此一新型專利技術報告並非行政處分，只是有效性的參考資料，也非告訴要件，在法律上和鑑定性質相近。

法官對於新型專利之侵害訴訟，應區別究為實體審查之新型專利或形式審查之新型專利，屬於有實體審查之新型專利，在未被舉發撤銷之前推定為有效，至於屬於形式審查之新型專利，須經由技術報告來查考其有效性。不能像以往，看到原告拿出新型專利證書，就以為權利無疑。

站在被告的立場，也要為前述之區別，在被形式審查新型專利告訴之場合，更須留意原告是否提示有效的技術報告，或其他證明其專利有效之資料。倘若原告未對其專利有效性做確認就提起訴訟，可檢附證據和理由提起舉發，以便確認其專利有效性。另外，也要保存因對造主張權利所造成損失的相關證據，以便當對造專利無效時，請求損害賠償。

總之，在新專利法下，新型專利已改採形式審查，專利權人、被告或法官等都須瞭解與實體審查權利之差異，並做適當的因應。

(本文作者為經濟部智慧財產局專利二組副組長黃文儀)