

專利審查實務發展與變革——新型篇

劉正旭*、陳志弘**

壹、前言

貳、申請案實體審查時期

一、審查要件概述

二、標的適格性

參、申請案形式審查時期

一、審查要件概述

二、標的適格性

三、更正制度相關實務

四、新型專利技術報告

五、一案兩請制度相關實務

肆、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利高級審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。



摘要

新型專利制度創設目的，主要係保護物品之創作，該制度與發明及設計專利間，規範雖各有不同，然三者皆以驅動科技創新為目的，共同支撐起專利保護之完善架構，彼此具有相輔相成關係，以期全面保障申請人權益。本文回顧專利法公布 80 週年以來，審查實務的重要發展與變革，包括介紹申請案實體審查時期之審查要件及保護標的等，其次介紹申請案形式審查制度之成因及其影響，此為該制度迄今最為重大之變革，對此，本文簡介審查要件、標的適格性、更正制度相關實務、一案兩請權利接續等，說明立法意旨及其實務特點，並概述新型專利技術報告之作用及其內容，藉由上述導覽整體制度沿革，期可供外界掌握實務脈動。

關鍵字：形式審查、專利要件、一案兩請、標的適格性、更正、技術報告

Formality Examination、Patentability、Two Applications for Same Creation、Eligibility、Post-grant Amendment、Technical Evaluation Report

壹、前言

專利法自民國 33 年 5 月 29 日公布，前後歷經 15 次修正¹，就新型專利而言，較為顯著的變革有保護標的（定義）之調整、專利要件相關修正及其與發明專利的依存關係、以及審查方式相應調整等；其中最為重大之變革，當屬 93 年版專利法將新型專利申請案之審查方式，由實體審查改為形式審查，屬制度及實務之重要分水嶺。本文依此區分為前後兩個時期，分別介紹修法歷程演進及相關專利審查基準（下稱審查基準）配合措施。

貳、申請案實體審查時期

一、審查要件概述

專利法制定之初，即採實體審查。依立法法條觀之²，其要件包含有新穎性、先申請原則、優先權及優惠期等規範³，然早期未有進步性審查要件。直到 68 年版專利法，發明專利與新型專利才同步導入進步性規範⁴。至此階段，發明專利與新型專利於專利要件上，規範仍幾乎⁵完全相同。

83 年版專利法將發明專利的進步性要件刪除「未能增進功效」之文字，立法理由稱此係為使發明專利與新型專利之進步性有較明確的界定，發明與新型之實體要件，開始出現分歧。再者，68 年版專利法之立法理由稱「發明除應具有新穎性外，尚須有進步性始准專利。如其發明為一般具備該項知識之人，顯而易知者，

¹ 為利於討論，本文針對歷年重要版本之專利法，以其公布施行年份稱之，包括 33 年、48 年、49 年、68 年、75 年、83 年、90 年、93 年、102 年、106 年、108 年及 111 年專利法。

² 33 年 5 月 4 日制定專利法，第 96 條規定「本法所稱新型，謂無左列情事之一者：一、呈請前已見於刊物，或已在國內公開使用，他人可能做倣者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內呈請新型專利者不在此限。二、有相同之發明新型核准專利在先者。三、已向外國政府呈請專利逾一年者。四、經陳列於政府或政府認可之展覽會，於開會之日起逾六個月尚未呈請專利者。五、呈請專利前大量製造，而非從事實驗者。」

³ 相關規範的變革，多數均相同於發明專利，可參閱專利法公布 80 週年特集之發明篇，不另贅述。

⁴ 68 年 4 月 3 日修正專利法，第 96 條規定「本法所稱新型，謂無左列情事之一者：……五、運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」

⁵ 仍有些許文字差異，惟尚非影響認定之主要差異。

為習用技術之轉用，各國專利審查實務，均不予專利」，此時法雖未明定，然實務已有「虛擬之人」之雛型概念。爾後 83 年版及 93 年版專利法之修訂，進一步增訂「熟習該項技術者」、「所屬技術領域中具有通常知識者」⁶等用語，並於審查基準進一步開展相關定義，至此，審查人員於實體審查時，應依客觀標準予以裁量，而非採主觀標準。

由前述修法歷程可看出，新型專利制度於實體審查階段，規範逐步明確化，亦逐步推動審查實務之細緻化。然於此階段中，發明專利與新型專利之規範雖略有差異，但於審查實體要件時，實務上較不易區別⁷。

二、標的適格性

33 年版專利法⁸制定之初，新型專利之保護標的係規定「凡對於物品之形狀構造或裝置，首先創作合於實用之新型者」，至 48 年版專利法修正為「凡對於物品之形狀構造或裝置，首先創作合於適用之新型者」，將實用改為適用，僅有一字之別，然 49 年版專利法修正又恢復為「凡對於物品之形狀構造或裝置，首先創作合於實用之新型者」，此一文字內容一直沿用至 82 年版專利法才修正為「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」。由字面意義來看，新型專利所保護的對象不再僅限於首次的創作，即便僅係單純的「改良」，亦可納入保護範圍。另相較於發明專利保護標的「利用自然法則之技術思想之高度創作」，由於「高度創作」的文字，部分大眾為便於理解，將發明專利與新型專利之區別，稱為大發明與小發明，然亦產生不易區別之困擾。為對應於發明專利保護標的定義，93 年版專利法又將保護標的調整為「利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作」，亦即將原先納入的「改良」一詞，予以刪除，

⁶ 「所屬技術領域中具有通常知識者」（Person Having Ordinary Skill In The Art），一般常見簡稱為 PHOSITA。

⁷ 最高行政法院 109 年度上字第 166 號判決，指摘原判決似有誤以「發明」專利進步性之標準「能輕易完成」，審查系爭新型專利，核與核准時專利法第 94 條第 4 項新型須「顯能輕易完成」始不具進步性之規定不合。認新型創作如為所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成，但尚非顯然時，應仍認具有進步性。

⁸ 民國 38 年 1 月 1 日施行。

實因改良亦為創作之一種；同時將發明專利保護標的中的「高度」兩字予以刪除，自此，發明專利與新型專利不再有創作高度之別。

由以上的變革可知，新型專利無論如何界定其保護標的，總是聚焦於「物品」之形狀、構造、裝置或組合，此觀之日本⁹、中國大陸¹⁰、韓國¹¹等有新型專利制度的國家，縱其文字定義上略有不同，亦是如此。可見新型專利的保護客體，迄今均限於有形物品之形狀、構造、裝置或組合（或結合）的創作。

參、申請案形式審查時期

新型專利最大的變革，當屬 93 年修正通過的版本，將審查方式由實體要件審查改為形式要件審查，亦即僅對申請的新型專利進行基礎要件審查¹²，不再對是否具有專利要件等實體內容進行審查。修法理由稱「按知識經濟時代，資訊發展一日千里，各種技術、產品生命週期將更為短期化，因此，發明人對於其發明迅速投入市場之需求，將大為殷切，所以，對於發明專利與新型專利二者審查期間冗長、權利賦予時期延宕之現行審查制度，實有必要修正，以因應知識經濟時代發展之腳步。揆諸世界主要國家專利法制，皆就技術層次較低之新型專利，捨棄實體要件審查制，改採形式要件或基礎要件之審查，以達到早期賦予權利之需求。爰參考日本、韓國及德國立法例，將新型專利現行實體審查制，改為形式審查制。」自此，新型專利權的授予不再考量是否符合新穎性、進步性等專利要件，僅在日後有權利糾紛時，方予審酌，或者亦可藉由申請新型專利技術報告¹³，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義。

⁹ 日本實用新案法第 1 條「この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」

¹⁰ 中國大陸專利法第 2 條「實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。」

¹¹ 韓國新型專利法第 4 條第 1 項前段「適於工業上實用的，對產品的形狀、構造或者其結合所提出的技術方案」。

¹² 形式審查僅審查是否符合保護標的、是否違反公序良俗、是否違反揭露要件（僅審查準用第 26 條第 4 項規定）、是否違反單一性、修正是否明顯超出等。

¹³ 由於未經實體要件審查的新型專利權，存在著相當的不安定性及不確定性，為避免權利濫用，因此推出新型專利技術報告的配套措施。

一、審查要件概述

（一）申請階段形式審查

形式審查僅依據新型專利說明書¹⁴判斷是否滿足形式要件。所要求的形式要件包含有：是否屬物品之形狀、構造或裝置；是否有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者；說明書是否載明新型名稱、摘要、新型說明及申請專利範圍；新型說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式是否違反細則規定；是否違反單一性；及說明書及圖式是否揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者，相關內容見於 93 年版審查基準第四篇第一章「形式審查」。之後，因應 100 年版專利法之修正，形式審查要件除上述內容外¹⁵，另新增修正之說明書¹⁶、申請專利範圍或圖式，是否明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之要件。

（二）舉發實體審查要件

93 年版專利法將新型專利中「未能增進功效」之文字予以刪除，且此時另將進步性要件的法條內容修正為「但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術『顯能輕易完成時』」，以有別於發明專利進步性要件的法條內容「但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術『所能輕易完成時』」，立法說明稱¹⁷，修正新型已改為形式審查，故以往實務上就創作性之高低與否之爭議，將可免除，但現行條文新型專利之進步性有「增進功效」一節，而發明專利之進步性則無增進功效之規定，實務上亦產生不同解讀，故刪除「增進功效」，而參考日本實用新案法第三條以「顯能輕易完成」，以與發明之「能輕易完成」相區別。

¹⁴ 申請專利範圍也是說明書之一部分。

¹⁵ 除因應修法的文字變動外，基本原則並無不同。

¹⁶ 此時的專利法已將申請專利範圍、圖式獨立於說明書外。

¹⁷ 參立法院第 5 屆第 2 會期第 16 次會議議案關係文書第 164 頁。

截至 99 年版專利法，發明與新型關於專利要件的規定均係各自法條獨立規範，惟自 102 年版專利法，關於新型專利要件的相關規定均改以準用發明專利法條的方式定之，立法理由係以「……性質上與發明專利之專利要件並無不同，……實無重複規定之必要。」該準用方式並沿用至今。

新型專利雖以物品之形狀、構造或組合的創作為保護標的，然而請求項中所記載的技術特徵仍可能包含材質與方法等非結構特徵，在審查其新穎性及進步性等要件時，理論上應將全部技術特徵皆予以考慮，以符合整體審查之原則。

然於 102 年版審查基準第五篇第一章「專利權之舉發」中，對於新型專利請求項之新穎性及進步性要件規定了差異化的判斷法則，其中，對於新穎性審查，單一先前技術必須同時揭露請求項中所載的結構特徵（例如形狀、構造或組合）及非結構特徵（例如材質、方法），始能認定不具新穎性；而進步性的審查，則需視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定，若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認定不具進步性；若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性。嗣後隨著新興科技的發展，新型專利的申請標的呈現多樣性，審查判斷因而更為細緻，例如以軟硬體協同作用之系統，其技術特徵倘涉及電腦軟體相關創作，舉發審查時，尚須參照電腦軟體相關發明審查基準，若以結構特徵或非結構特徵作為判斷標準，恐無法滿足不斷發展的技術趨勢，因此 108 年版審查基準第五篇第一章「專利權之舉發」，遂將此一審查規定刪去，使新型專利與發明專利的進步性判斷標準重新趨於一致。

二、標的適格性

自有新型專利以來，保護之標的即限於對物品之形狀、構造或組合的創作，審查基準中對於物品之形狀、構造或組合雖有說明與例示，然對於判斷方式或步驟則無較為明確且詳細的規定。縱 93 年版專利法修法將新型專利改為形式審查，然對於保護標的適格性，其具體之判斷標準為何？實務容有疑義。

直到 98 年版審查基準，訂定有 3 項明確的判斷原則¹⁸，主要係由申請專利範圍並配合新型說明所載的特定技術特徵判斷之。該特定技術特徵必須屬於物品之形狀、構造或裝置，方符合新型保護標的的審查要件。惟形式審查並未檢索先前技術，在認定獨立項的特定技術特徵時未必準確，認定標準可能比實體審查更為嚴格，而偶有爭議。因此 102 年版審查基準第四篇第一章「形式審查」除了配合專利法之修訂將新型專利之標的調整為物品之形狀、構造或組合，並且進一步放寬新型保護標的適格性的判斷標準，主要係判斷二項要件，即請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵（例如形狀、構造或組合），亦即只要有一結構特徵就符合物品之形狀、構造或組合，不再限定必須是特定技術特徵。所以物品請求項如存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵，該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定，大幅放寬新型專利保護標的的形式要件，且此一標準，給予申請人或審查人員更趨於一致性的認定依據，此判斷方式一直沿用至今。

三、更正制度相關實務

93 年版專利法修訂前，關於更正的相關規定，均僅規範在發明專利中，新型專利係直接準用發明專利條文，審查基準亦未特別制訂專章規範，其審查方式與發明專利無異。93 年版專利法將新型專利改為形式審查，新型專利雖改採形式審查，惟公告後的更正審查仍維持如同發明專利的實體審查方式。

¹⁸ 參 98 年版審查基準第四篇第一章第 4-1-2、4-1-3 頁。

102 年版專利法訂定新型專利關於更正的適用法條，將發明專利與新型專利之更正審查予以明確區分¹⁹，規定除伴隨有舉發案的新型專利更正申請案係採與發明專利相同的實體審查外，無伴隨舉發案的一般新型專利更正申請案改採形式審查，並於 102 年版審查基準第四篇第一章「形式審查」相應增加相關內容，主要係增加更正申請案的形式審查要件，包含非屬物品形狀、構造或組合、不符公序良俗、揭露方式不合規定、不具有單一性、未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚或明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之情事者。其中，關於是否「明顯超出」之審查，智慧局特別發布「新型專利更正案採形式審查之審理原則」²⁰作為審查指引，明確說明是否「明顯超出」之認定，係採「分別比對」及「明確記載」之原則。惟一般咸認此一認定方式過於嚴苛，致多數更正案無法通過此一要件之審查。

新型專利一般更正申請案採取形式審查的審理方式，一直延續至 108 年版專利法為止，修法理由主要係認經形式審查後授予之新型專利權本身即有不確定因素，為避免不確定之權利內容肆意變動而衍生問題，實不宜有形式審查之更正途徑²¹。遂又將新型專利更正申請案的審查，無論是否合併於舉發案，其審查方式均改為與發明專利更正申請案相同的實體審查。

另值得一提的是，以往專利法並無限制專利權人得提出更正申請案的時間規定，然自 108 年版專利法將新型專利更正審查回歸實體要件審查後，即同步限制專利權人僅得於舉發案審查期間、新型專利技術報告申請案件受理中、有民事訴訟或行政訴訟繫屬中等 3 種情況，方得提出更正申請案。

¹⁹ 102 年 1 月 1 日施行之專利法，發明專利更正列於第 67 條，新型專利更正列於第 118 條。立法理由稱，新型專利案件既僅經形式審查即可核准專利權，則其更正案，原則上進行形式審查即為已足。

²⁰ 參智慧局網頁 <https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-787-872735-b08ec-101.html>（最後瀏覽日：2023/12/27）。

²¹ 108 年 4 月 16 日修正版本修法理由：我國就新型專利採形式審查制度，新型專利申請案符合形式要件者，即可准予專利。就新型專利之更正，原第一項亦規定原則上採取形式審查，以為一致之處理。惟新型專利因採形式審查，其是否合於專利要件，尚有不確定之處，為維持專利權內容之穩定性，避免因權利內容之變動衍生問題，除非就該新型專利權是否合於專利要件之實體問題已產生爭議，而須就專利權人之更正採取實體審查之情況外，不宜有形式審查之更正途徑。

四、新型專利技術報告

新型專利自 93 年改為形式審查後，對於專利權的授予即不再進行前案檢索與是否滿足專利要件等的實體判斷，致專利權人所獲得的專利權利處於相對不安定與不確定的狀態。為避免權利濫用，影響第三人對技術的利用及開發，爰同時增加新型專利技術報告的配套作法。然新型專利技術報告關於實體要件的判斷，並不如發明專利那麼完整，例如產業利用性、單一性等即不在審查之列。

形式審查與技術報告均為 93 年修法後的新增內容，同年度審查基準修訂已將形式審查的相關規範納入，惟並未包含技術報告的相關製作規範，而係另訂「新型專利技術報告作業規範」供審查人員製作技術報告時的指引。該「新型專利技術報告作業規範」並未對外公告，僅將重點內容以新型專利技術報告答客問的方式公告於官網供外界知悉，直至 110 年才將其正式納入審查基準第四篇「新型專利審查」第三章「新型專利技術報告」。

從「新型專利技術報告作業規範」，到現今以審查基準方式呈現的第四篇第三章「新型專利技術報告」，期間歷經多次修正²²，較重要的改變有，技術報告引用文獻的寄發與否²³、發出「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明的標準²⁴、新增不賦予代碼的比對結果²⁵等。此些變革及其他微小修正，多屬技術報告製作過程的程序變更，對於技術報告的最終定位並無實質影響。

對於不服形式審查處分者，申請人係可提起行政救濟，而新型專利技術報告因係定位為機關無拘束力之報告，並非行政處分，亦即便所獲評價為不具專利要

²² 多為作業規範時期所作修正。

²³ 原規定經判斷比對結果均為代碼 6 時，於發出新型專利技術報告時仍須將引用文獻一併寄出，之後規定有委任代理人者可免寄送引用文獻。

²⁴ 當判斷所有請求項均不具新穎性及（或）不具進步性要件（比對結果代碼 1~5）時，才會發出「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明，之後放寬為經判斷有任一請求項不具新穎性及（或）不具進步性要件（比對結果代碼 1~5）時，即應以「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人針對前述事項提出說明。

²⁵ 若說明書未明確且充分揭露或請求項記載不明確而導致難以進行有效的檢索與比對時，或技術報告受理後請求項經更正刪除或經撤銷確定者，將不賦予代碼。

件等不利結果，並不會因此而撤銷該新型專利權，僅作為提供權利行使或技術利用之參酌依據，是以不服者並不得提起行政救濟²⁶。

五、一案兩請制度相關實務

專利法賦予專利權人「專有」排除他人未經其同意而實施其專利權，因此一項發明或創作，只會授予一個專利權，若相同的發明或創作，分別授予兩個以上的專利權，即顯然違反專利制度之宗旨，一般稱之為「一發明一專利」原則。當有相同發明或創作，同日（或優先權日）申請時，將以協議方式決定。惟實務上或有申請人一案兩申請，爰此，90 年版專利法²⁷乃順應外界需求，導入一案兩請制度。之後 100 年版專利法則進一步將同人同日分別申請發明及新型專利之態樣，予以明定發明專利核准審定前，對於已取得之新型專利權應限期擇一，若擇發明，則新型專利權，視為自始不存在，一般咸稱此為專利權利不接續。惟此一規定版本，對專利申請人極為不利，且有明顯違反權利信賴保護原則²⁸，施行未及半年²⁹即壽終正寢，取而代之者為 102 年版專利法之修正，將一案兩請改為專利權利接續的版本³⁰，以符世界先例，惟要求申請人於申請時必須同時聲明有一案兩請之情形。

肆、結語

自民國 33 年版專利法制定以來，新型專利制度雖歷經多次修法及審查實務之變動，然制度規劃方向，始終承擔起促進產業發展之使命，並適時反映時代變遷及滿足社會需求。

²⁶ 參智慧財產局官網「專利 Q & A」中何謂新型專利技術報告，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-783-872363-81923-101.html>（最後瀏覽日：2023/12/27）。

²⁷ 將原條文第一項前段「二人以上有同一之發明，各別申請時」修正為「同一發明有二以上之專利申請案時」。

²⁸ 參 102 年 5 月 31 日修正版本修法理由。

²⁹ 100 年 11 月 29 日修正版本係於 102 年 1 月 1 日施行，102 年 5 月 31 日修正版本係於 102 年 6 月 11 日公布施行。

³⁰ 102 年 5 月 31 日修正版本第 32 條第 2 項「申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。」



再者，新型專利與發明專利在法律上有諸多共通點，但仍有重要差異。例如，新型專利的保護標的較為狹隘，僅限於物品的形狀、構造或組合，而發明專利則無此限制；另外，新型專利在專利要件上，亦隨著時代演進而有不同之判斷方式，其中尤以新型專利的審查方式，由實體審查改為形式審查，雖大幅縮短授予專利權之期間，但也增加專利權之不確定性，因此推出新型專利技術報告之相應配套制度。

綜上所述，新型專利制度歷經多次變革，現行制度規劃目的，旨在提供申請人一種快速而有效之權利保護方式，同時亦考量第三人權益及整體公共利益之衡平。展望未來，考量專利制度與世界高度接軌，且與法院判決見解相互連動，新型專利制度仍須掌握最新趨勢，持續與時俱進，以符合時代潮流與外界期待。