



- 「日本實用新案技術評價之製作與實體審查之比較」會議資料

我國自去（93）年 7 月 1 日起新型專利申請案改採形式審查制度，新型專利經公告後，任何人得向智慧局申請新型專利技術報告。我國新型專利技術報告與日本實用新案技術評價書性質類似，為參採日本施行之經驗，智慧局於 1 月 25 日邀請日本特許廳課長補佐松本征二來台就「日本實用新案技術評價之製作與實體審查之比較」進行交流研討，以下為討論會資料。

議題一、關於新型專利技術報告（即日本之實用新案技術評價書）之製作

問：日本新型專利技術報告自申請至製作完成，平均所需時間為多久？

答：當新型專利權人於提出新型登錄時一併提出技術報告之申請的情形下，由於分類與形式審查作業需耗 2 個月的作業時間，因此專利權人在 4 個月後可以拿到技術報告。但是對於已經完成登錄作業的新型案件，由於已經完成先前所提之分類等作業，在申請後審查官便可立即著手進行技術報告之製作，因此申請人在提出申請後約 2 個月便可拿到技術報告。對於申請人而言，在取得技術報告後始得行使權利，因此也會希望能儘快地取得技術報告，先前所說的 4 個月與 2 個月的期限係包含行政程序所需的時間，對於一般的審查官而言，其作業時間最多為 3 週。

問：在日本特許廳網站能查得到的前案資料、引用文獻，於製作技術報告時是否會一併發給申請人？

答：在日本特許廳網站可以連到獨立行政法人工業所有權情報研修館之網站，可在其上的專利電子圖書館查閱日本與國外已公開之專利資料，至於未載於專利公報之參考文獻及未經公開、公告之申請案，由於著作權的因素，無法由專利電子圖書館提供，至於涉及訴訟案



智慧財產權資訊



件之判決資料，可另由法院的網站查詢。日本特許廳在製作技術報告時，並不會將引證資料另行印出發給申請人。

問：日本新型專利技術報告制度中，由於無面詢之適用，審查官在遇到案情不明瞭之情形時，如何處理？

答：在新型技術報告中並無面詢機制之適用，這個問題得先由面詢的定義來回答，參照日本特許廳所制訂之面詢作業要點，所謂的面詢是當審查官對於申請案之專利要件有所疑慮時，可藉由面詢作業與申請人或是代理人進行溝通，以加速審查效率。而新型技術報告之製作，乃是針對已完成登錄之新型專利，為了在權利行使時有明確的依據，因此須與前案之間，作新穎性及進步性的判斷，無須再由審查官與申請人之間對申請案之可專利性進行討論，故無面詢機制的適用。但是如果當申請的技術相當地複雜難以理解時，審查官可以就難以理解的部份要求申請人進行技術說明。另外，由於新型專利權人無法對於審查官之審查意見進行申復，因此審查官更須對不明瞭的部分以合理的方式論述。

問：日本之新型專利技術報告僅記載引證文獻、記載段落以及摘述相關內容，審查官於審查時之前案檢索記錄、分析比對過程是否會另行載於檔案內(即不對外公開之所謂內部審查意見上)？

答：審查官在製作技術報告時，會先明訂檢索之範圍，而後將於檢索範圍中所得到的有意義之前案及分析比對後一併記載於技術報告中，之後如有特別引用之文獻內容與推論過程，亦會一併記載於技術報告書中，並無另行記載。

問：新型專利技術報告之評價結果，有利與不利申請人之案件比例為何？可否提供相關數據？



答：就 2002 年所抽樣之 137 件新型專利技術報告中，其中具評價 6（亦即無特別關聯之前案）之比例為 40%，評價 2（不具進步性）之比例為 53%，評價 1（不具新穎性）之比例為 7%。相較於同時期之發明專利審查作業，於審定前先發行核駁理由先行通知書與核准審定前通知書之比例各為 86%與 14%。不過在此有一點需特別注意，雖然由統計數字觀之，新型專利案獲得評價 6 較發明專利審查中發核准審定前通知書的比例為高，但是在日本，由於申請新型者多為個人與中小企業，因此也造成許多由於申請專利範圍的不明確，在無法進行有效評價下獲致評價 6 的結果，並不是所有的新型專利申請案在製作技術報告時都會進行有效的審查，與發明專利申請案在通過嚴謹的審查後始發審定前通知書的情形不同。

問：對於利用發明、專利迴避設計之申請案，於製作新型專利技術報告時，在如何給予技術評價上，日本特許廳是否有特別之規定？

答：如同先前所述，審查官僅就於檢索範圍中，特別具有意義之前案加以記錄，對於本問題中所述之情形並無特別的規定。

問：對於不具產業利用性之發明（如永動機），如何製作新型專利技術報告？

答：對於非屬利用自然法則之創作，因為無法進行有效的評價，因此會予以評價 6，但是會將無法進行有效評價的理由於技術報告中敘明。

議題二、不同時間點所申請之技術報告，其評價結果不同之處理情形

問：不同時間點所申請之技術報告，其評價結果不同之比例為何？其原因為何？

答：關於此點，特許廳並無個別進行統計，因此無法提供相關數據；在



智慧財產權資訊



第一次製作新型技術報告時，如果遺漏了足以核駁新穎性或是進步性之前案資料，而於之後再度進行技術報告之製作時會加以參照，評價結果當然會因此而改變。

問：因更正導致申請專利範圍限縮以致新型專利技術報告評價結果改變，以及因為提出新引證文獻導致新型專利技術報告評價結果改變之比例有多高？

答：關於此點，特許廳亦無個別進行統計，因此無法提供相關數據；另外就已完成登記之新型專利而言，即使是所依附之上位概念之申請專利範圍由專利權人主動刪除（舉例來說，申請專利範圍第 1 項為申請專利範圍第 2、3 項所依附之上位概念，後由專利權人主動刪除申請專利範圍第 1 項），但是已完成技術報告之評價結果也不會因此而改變。

問：當不同時間點所申請之新型專利技術報告評價結果不同時，哪一份技術報告較具參考價值？

答：一般而言，以製作時間較晚（較新的）技術報告為準。舉例來說，在先前申請的技術報告中，其評價結果對專利權人較為有利，但是在其後製作的技術報告，由於參照了關聯性較高的前案文獻，而使得評價結果對專利權人較為不利，此時，專利權人在行使權利時，須以之後製作的技術報告作為行使權利的依據。

問：當不同時間點所申請之新型專利技術報告評價結果不同時，日本並不通知原權利人，然因評價結果之不同常常會伴隨權利關係之改變，為保障相關關係人之權益，在實務上是否有任何補救或是告知措施？

答：依日本現行法律，新型技術報告之評價結果，並不會主動通知新型



專利權人，但任何人得申請閱覽。至於之後申請技術報告時，亦可得知先前所申請技術報告之評價結果。當原新型專利權人持先前申請之新型技術報告書行使權利時，而該項新型專利已有較後申請，且對新型專利權人較為不利之新的新型專利技術報告，此時，關係人可藉由閱覽得知該項對於新型專利權人不利的結果並告知新型專利權人，此時新型專利權人之權利行使須受較新的新型專利技術報告所規範，亦即是日本實用新案法中所載之注意義務。惟此項做法亦受日本的產業界所詬病，在 2005 年 4 月開始實施之實用新案的新法中，亦規定了當有人對於已製作技術報告書之新型專利再次提出技術報告書之製作申請時，須將評價結果告知先前新型專利技術報告之申請人。

議題三、新型專利技術報告與舉發之關係

問：同一件新型專利案被舉發且被申請技術報告時，是否須注意技術報告與舉發審查的先後順序（舉發與技術報告申請之先後順序，是否會影響舉發或是技術報告評價之結果）？

答：於製作新型專利技術報告時，須考慮該專利案是否被舉發。如果於製作新型技術報告之前已被舉發成立，則無須另行製作新型專利技術報告。另外，當製作新型專利技術報告時該新型專利有舉發案審理中，須在新型專利技術報告中載入此項事實，並將舉發案中所提示之證據納入審酌。另外，由於新型技術報告乃新型專利權人行使權利時所不可或缺，因此須儘速核發，在實務上無法待舉發結果確定後再行核發，而可能會於舉發審定前便先行核發。

問：以新型專利技術報告中所列出之引用文獻提出舉發時，舉發案之審查是否受到技術報告對該前案評價之拘束？

答：舉發案之審查與新型專利技術報告之製作分屬不同程序，並無相互



拘束情事。亦即可能會有不同的結論。

問：當新型專利技術報告之評價與舉發結果有所衝突（例如新型專利技術報告之評價結果對申請人較為有利但是舉發成立，亦或是新型專利技術報告之評價結果對申請人較為不利但是舉發不成立），對於申請人行使專利權有何差別？一般大眾對於此種情形之信賴原則為何？

答：對於一般大眾而言，原則上以舉發結果為信賴之依據。

問：當有兩相同之申請案（可能同為新型或是一為新型一為發明）於同日申請時，其中一案（A 案）於申請技術報告時該情形會於技術報告之評價中顯示，惟另一案（未申請新型報告之 B 案）由於未申請新型專利技術報告，其專利性如何判斷，於進行舉發時，對於 A 案與 B 案之專利性如何處理？當 A、B 兩案之申請人相同或是不同時，其處理方式是否有所不同？

答：在日本，新型專利案只要通過形式審查，便可進行登記。在同日有相同的新型案分別申請時，在日本稱為重複登記，與發明不同，審查官在登記並不會主動過問這種重複登記之情事，但是在行使權利時，由於新型專利權之行使須提示新型技術報告，因此該重複登記的情形會記載於技術報告中。

議題四、技術報告與權利行使間之關係

問：依日本實用新案法第 29 條之 3 規定，行使權利時提示技術評價書進行警告，與「盡相當注意」，應是「and」的關係，在日本是否可以不提示技術評價書而僅以盡相當注意來行使權利。

答：日本實用新案法規定，於行使新型專利權時，確實須提示新型報告與盡相當相當注意的，兩者間為「and」的關係。此外，不提示新



型專利技術報告，便無法行使權利。該項規定係規定於實用新案法第 29 條之 2，「新型專利權人或是專有實施權人，必須提示新型專利技術報告進行警告後，才能行使權利」。

問：日本實用新案法第 29 條之 3 所規定「其他盡相當注意的權利行使」，意思為何？與新型專利技術報告關係為何？

答：其他盡相當的注意行使，係指除了審查官在新型專利技術報告所載之文獻檢索範圍以外，如經一般常識可得知某技術領域與該新型專利案相關，須注意在該技術領域中是否有未被檢索到的相關前案（舉例來說，某新型專利案與 A、B、C 等三項技術領域相關，但審查官僅就 A、B 領域進行檢索，申請人需自行注意 C 領域中是否仍有未被審查官檢索出之相關前案）。

問：日本新型專利權人於行使專利權時，是否須以提示新型術報告為必要條件？於實務上，是否有未申請新型專利技術報告而仍可行使新型專利權，或是更進一步進行訴訟之實例？

答：本題與前兩題相關，專利權人在進行警告時，如未提示新型專利技術報告，其行為將視為無效的。但在進行訴訟時，專利權人雖有提示新型專利技術報告的義務，法院並不會因為專利權人在第一時間內未能提出新型專利技術報告而逕為駁回新型專利權人之訴，但是在未出示新型專利技術報告的情況下，新型專利權人將無法要求損害賠償或是進行扣押等行為。簡言之，申請人如未申請新型專利技術報告，就無法進入訴訟程序。

議題五、日本有關實用新案技術評價書的新修法趨勢

問：據悉日本實用新案法修正後之新法將於 2005 年 4 月 1 日起施行，其修法目的為何？與現行法有何差異？（針對技術報告）



智慧財產權資訊



答：修法的原因係配合社會大眾對舊法中部份對專利權人不利的規定之要求。在舊法中，對於新型專利之更正僅限刪除申請專利範圍。當新型專利權人在申請新型專利技術報告以行使權利的過程中，如果其獲得的評價結果不利於行使權利時，亦無更正的機會，因此在新法中開放對於①申請專利範圍之縮減②誤記事項③不明瞭之記載在法定期限內有一次之更正機會，另刪除申請專利範圍之更正，係不受次數與時間限制；當新型專利權人發現原申請專利範圍有違法令中不予新型專利情事而更正申請專利範圍時，得針對更正後之申請專利範圍重行提出新型專利技術報告之申請；於新型登記日起算3年內，可於法定期限內對先前之新型專利進行發明專利之改請；新型專利權之有效期間由6年延長為10年；規費也大幅降低，以第1至第3年之基本費用與每項申請專利範圍之附加費用為例，目前是7600、700日圓，新法實施後是2100、100日圓，大幅地降低至原來的1/3以下。

問：實用新案法修正後，於過渡期間如何製作新型專利技術報告？新型專利技術報告於新法實施之後，撰寫方式與定位是否有所改變？

答：實用新案法新舊法之間，對於新型專利技術報告之撰寫方式與定位之規定並無二致。惟日本於2004/7/28起，針對新型技術報告之撰寫方式有所修正，例如以往並不列出作出評價結果之推論過程，現在會加以記載；之前評價1、2中，有違反新穎性、進步性「之虞」之不確定性用語也予以刪除，改為較確定之用語；在欠缺進步性時，另記載如何從引用文獻推論該創作欠缺進步性的論述。此主要係因社會大眾認為早先之技術報告結果不夠明確而做的改變。

● 國際專利分類（IPC）第8版即將公告

世界智慧財產權組織國際局將於2005年6月出版印刷版的IPC第8版的核心層。此一出版品包含5冊：第1冊—A部和B部、第2冊—



C 部和 D 部 第 3 冊—E 部和 F 部 第 4 冊—G 部和 H 部 第 5 冊—IPC 要覽。

IPC 第 8 版的網路版亦將於 2005 年 6 月公告於 WIPO IPC 網站。網路版將被視為 IPC 的正式版本。和印刷版相較，網路版包含較複雜的分類文字，並組成包含促進 IPC 利用的輔助資料（如分類定義、化學結構式說明暨標準化序列表的主群組）的電子層。

國際局將於 2005 年 9 月出版印刷版和網路版的第 8 版官方版關鍵字索引。對映於 IPC 核心層的關鍵字索引的參照資料將與進階層參照資料不同。在下版 IPC 修訂期間將不會對此關鍵字索引進一步更新。然而，網路版關鍵字索引的 IPC 標記將隨進階層 IPC 的修訂同時更新。

第 7 版和第 8 版間的修訂對照表亦將於 2005 年 9 月公布於網際網路上。它將包括二部分，分別有關 IPC 的核心層和進階層。

國際局亦將於 2005 年 11 月公布出版 IPC:CLASS CD-ROM 新版（第 5 版），此版包含英法文版的第 8 版完整版（包括電子層），並將組成使用戶能由網際網路下載進階層修訂資料的機制。其亦將包括各種 IPC 的說明資料和教學資料。

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_ce_36/ipc_ce_36_8.pdf

● 美國專利商標局（USPTO）宣布 2006 會計年度預算需求

美國總統為 USPTO 提出的 2006 會計年度預算需求為 17 億美元，相當於該年度預期收到的專利與商標申請規費。此需求較 2005 會計年度增加 1.49 億美元，反映了專利和商標規費收入將增加。USPTO 的 2005 會計年度預算使其得以在該會計年度收取規費，並在 2006 年實施政府在《2003 年美國專利商標規費現代化法案》要求的增加規費。

USPTO 局長表示：「總統所提的 2006 會計年度預算請求，使 USPTO 得以持續執行完成《21 世紀策略計畫》的必要工作」。



智慧財產權資訊



USPTO 預計在 2006 會計年度中將聘用 900 名專利審查官和 75 名商標審查委員，截至 2006 會計年度結束時，USPTO 預期將有超過 4,500 名專利審查官和 350 多位商標審查委員。

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/05-09.htm>

- 美國商標申請案文件已可透過網際網路檢索及取得

USPTO 在擴充電子化工具方面已到達一個重要里程碑，使商標註冊程序對大眾完全透明化，任何人只要能上網，便可以在世界任何地方利用 USPTO 網頁，查閱官方的商標申請文件檔案，包括所有由商標審查委員做成的審定意見與意見之理由。

商標文件存取系統（Trademark Document Retrieval，簡稱 TDR）提供大眾檢閱 PDF 檔、下載和列印超過 46 萬件、大約 800 多萬頁的商標申請案資料的先入口，新申請案一經提出，即會納入該資料庫，預期每年將加入約 30 萬件申請案資料。在未來 5 年中，其餘大約 120 萬件有效的註冊商標紙本資料將轉換為電子格式納入 TDR 供使用。

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/05-07.htm>

- OHIM 業務電子化之願景

業務電子化（e-business）是現今及最近的未來 OHIM 的主要課題之一，“e-business”包括許多以網路提供使用者的服務，如電子申請和歐盟線上商標服務（CTM-online），以及一些即將啟用的系統。

目前電子申請已利用於歐盟商標（CTM）和外觀設計（Design）之申請，約 23% 歐盟商標為電子申請，以傳真申請者佔 52%，採紙本方式者佔約 25% 經由可直接進入的正確、最新且有相關資料的資料庫，更能方便的進行使用者導向的連繫。

在未來幾年內，OHIM 預期以電子方式提出的申請案將增加約 23%



至 50%，並儘量擴大業務之電子化，尤其是在異議和上訴方面。

為了進一步強化資料取得之便利性－尤其是商標與設計檔案及檢索報告，更多通信導向的作業正在規劃中，透過利用郵件信箱方式，亦可望使異議程序中對抗的兩造得以直接溝通，這些都可以加速程序、減輕 OHIM 工作負荷，並有助提高品質水準。

OHIM 的目標是要完成所有通信和流程處理電子化，並使所有資料都可以透過網際網路取得，相關各方可藉由郵件信箱系統分享資訊，使用者扮演更積極的角色，可以主動更新資料，達成這些目標的期程已不遠。

OHIM 的角色將愈來愈侷限於做成決定，這種限縮將代表對制度使用者的正面效果：實質的服務與品質提升，並且較不需要依賴純粹使用於行政工作的資源。上述過程的最初效果已經顯現：過去 80%申請案從申請到公告需 52 週，現在大約僅需 14 週；過去 80%申請案從申請到審查終結約需 26 週，現在平均只要 12 週。

<http://oami.eu.int/en/office/newsletter/04002.htm>

● WIPO 舉辦國際科技合作爭議調解會議

當私人公司和研究機構設法保護其潛在投資，在科技研發領域建立和管理智慧財產權已成為一項高度風險遊戲。研究逐漸涉及多元性合作夥伴（如公私立研究機構、大學、工業界、創投公司暨投資資金供應商）間複雜的國際合作。此類關係可產生同樣複雜的智慧財產權暨技術方面的爭議。WIPO 仲裁暨調解中心將於 2005 年 4 月 25 日至 26 日舉辦一項探討解決此類爭議的實際解決方案的國際會議。

<http://arbiter.wipo.int/events/conferences/2005/index.html>