



新型專利形式審查回顧與現況分析

周仕筠*

一、前言

我國自民國 38 年 1 月 1 日開始實施的專利法，對新型專利是採行實體審查制。此間對專利法有多次修正，雖有若干的重大改變，例如：審查人員具名、導入國際優先權、廢除追加制度、導入國內優先權及發明採早期公開請求審查制等，惟對新型專利仍維持實體審查制。但隨著專利申請件數的增加（從民國 69 年的 13016 件增加到民國 89 年的 61231 件），然專利專責機關的審查人力並未隨著申請量的增加，有做合理的調整。據此，智慧財產局的前身中央標準局，即有委託專家及學者參考世界上採行新型專利制度的國家（例如日本、德國、韓國、中國大陸等），研議將我國的新型專利由實體審查制改成形式審查制。此間雖與外界進行多次座談，外界對於新型專利的申請人多為本國人，而且長久以來新型專利的申請量始終超過發明專利的申請量（民國 88 年發明專利申請量 22161 件首次超過新型專利申請量 21481 件），至民國 93 年發明專利申請量約達新型專利申請量的 2 倍），且對新型專利採行形式審查制後，主要是參考採行日本的模式（1993 年實施之實用新案法），不允許新型及發明專利權利並存、技術報告不具行政處分效力等，多有提出相關之建言，但對日後的修法方向並未有所改變。此次新修正的專利法已於 93 年 7 月 1 日實施，經歷 55 年 6 個月的新型專利實體審查制終於劃下句點。新型專利採型式審查制實施至今業已 1 年，就實務上有何種的改變，是值得加以分析及檢討的。

收稿日：94 年 7 月 4 日。

* 經濟部智慧財產局專利一組副組長。

本月專題



二、新型專利採形式審查前的因應措施

93年7月1日所實施的專利法，最大的特色就是新型專利由實體審查制改為形式審查制，從法案的通過到正式的實施，有18個月的緩衝期。為免新專利法實施後，產業界、申請人及各專利事務所對新專利法之實施有所不適應或不明瞭的情事發生。對此智慧財產局於92年1月3日新專利法通過後，即成立「新型專利形式審查規劃小組」加以因應之，為此有下列各項之措施：

1. 舉辦「新修正專利法暨施行細則說明會」

為讓產業界、申請人及各專利事務所明瞭此次新專利法修正後，對新型專利改採形式審查，有哪些是應注意的事項，於台北、新竹、台中及高雄地區舉辦多場次的說明會，共有630位專利代理人、企業界人士及一般民眾參加。

2. 訂定「專利審查基準第四篇第一章新型專利形式審查」

因過去的新型專利採實體審查制，原本就有制定「新型專利審查基準」，為了配合新型專利改採型式審查，原訂定的審查基準業已不適用。但對新型專利形式審查究竟是審查何種要件，使內、外有一致遵守規範，訂定出「新型專利形式審查基準」，期間亦有邀請各界參與公聽會，使該基準如期於93年7月1日公告實施。

3. 修正「專利各項申請案件處理時限表」

此次修正「專利各項申請案件處理時限表」，主要是配合新專利法導入新型專利採型式審查及技術報告，增列前述各項之處理期限，分別為6個月及12個月，同時廢止新型專利初、再審的處理期限。

4. 對92年7月1日以後新申請之新型專利申請案件，於程序審查完備之通知函加註訓示性通知

這是通知申請人於92年7月1日以後申請的新型專利案件，可能



無法即時審結，屆時會因新專利法於 93 年 7 月 1 日實施後，依新專利法第 135 條之規定，全數改為形式審查。為顧及新型專利申請人的權益，事先通知申請人加以因應，如申請人對其所申請的新型專利案件，仍要實體審查，可以儘速改請成發明申請案，並提出請求實體審查。前述之作為，智慧財產局於事前均有與外界溝通及說明後，始為之。

5. 對新型專利初審核駁審定書加註訓示性通知

由於經初審核駁審定的新型申請案件，依法是可以提出再審查的申請，為免提出再審查申請的新型專利申請案件，其提出日期跨過 93 年 7 月 1 日，致使其提出之再審查申請，依新法無所附麗。智慧財產局對新型專利核駁審定書發出的日期有所控管外，亦於新型專利核駁審定書後，加註有提出再審查的最後的期限，以提醒申請人。

6. 修改核准審定書延緩公告文字

為配合新專利法實施後，公告號即為證書號，避免依舊法核准之案件因延緩公告之申請，會使其公告日期跨過 93 年 7 月 1 日，故於核准審定書後，加註有延緩公告之最後期限，藉以提醒申請人。即使申請人所要求延緩公告日超過 93 年 7 月 1 日，智慧財產局仍將會於 93 年 6 月 21 日予於公告。

7. 簡化證書格式

為配合新專利法實施後，將原來核准後先公告，經 3 個月公眾審查，如無人異議，始發專利證書的制度，加以廢止。採行領証後即公告的新措施，將原來設計的專利證書的格式加以改變，同時為對新型專利證書區別出是經實體審查或是形式審查，除了證書號的改變外，亦在經形式審查所獲得的新型專利證書上加註有「上開新型業依專利法規定通過型式審查取得專利權行使專利權依法應提示新型專利技術報告進行警告」等字句，藉以提醒新型專利權人，行使權利時，應注意之事項。

本月專題



8. 93年3月1日起對初審核駁案件發核駁理由先行通知書

因新專利法於93年7月1日實施後，尚未審定的新型專利申請案件，會依新專利法第135條之規定，全數改為形式審查。為顧及新型專利申請人的權益，新型專利初審案件如欲核駁時，自93年3月1日起要先發核駁理由先行通知書，事先通知申請人，避免逕行核駁審定後，申請人提出再審查申請，因新專利法之實施，轉變為形式審查。

9. 指定專責科處理所有新型專利申請案件

為使新型專利採型式審查後，能加速處理且齊一事權管理，將新型專利實體審查之處理，由原來依IPC分類專長指定在智慧財產局各審查科所處理之模式，改由指定專責科處理所有的新型專利申請案件。

10. 93年6月21日發行最後一期公報

為配合新專利法實施後，證書號與公告號將相同，依舊法發行原公告號與證書號不同的專利公報，於93年6月21日發行最後一期。原預定93年7月1日新專利法實施後，要將發明、新型及新式樣的公告公報分開發行，後因採納外界建議，故仍維持現況。

11. 訂定技術報告作成規劃

為配合新型專利採型式審查，同時導入技術報告之制度，雖技術報告僅有參考作用，並不具備有行政處分之效力。但對外界及智慧財產局而言，係屬一創新之制度，且外界對智慧財產局所做成的技術報告，亦多有期待。智慧財產局要如何使過去從事發明及新型專利實體審查人員，就其過去實體審查經驗，能夠快速轉換的做成技術報告，故要有一作成規範，使其能夠遵守。基本上，是參考日本特許廳的「技術評價書」基準，加以訂定出的。但因日本的實用新案法已於2005年4月1日有所修定，日本特許廳為此，事先於2004年7月28日對其原訂定「技術評價書」基準加以修改。故智慧財產局對其原訂定的「技術報告作成規劃」，亦同時參酌修定之。



三、新型專利採型式審查後之現況

新型專利自 93 年 7 月 1 日起，採行形式審查至今業已屆滿 1 年，然僅 1 年的時間可能無法窺視出對整個專利制度產生出何種的衝擊，及對社會及智慧財產局有何種影響？但是可就過去 1 年內的新型專利相關資料的變化，探求出一定的軌跡。

此次修法將新型專利由實體審查制改變為形式審查制，當時修法的考量是要將技術層次較低、生命週期較短之新型專利，僅就其申請書及說明書的內容是否符合形式及程序要件加以審查，並未對其專利要件進行實體審查(新穎性、進步性及產業上利用性等)。以期能夠使新型專利申請案於申請之後 4 至 6 個月內，即可使申請人儘速獲得專利權，進而能使智慧財產局有限的審查人力，大部分投入發明專利實體審查中。

3.1 從實體審查制改為形式審查制的重大修改內容

因為新型專利從原先的實體審查制改變為形式審查制，為對專利權人及社會公眾的利益間，取得一定的平衡。此次的專利法修正，對新型專利之相關條文內容有多處加以修改：

1. 新型專利的標的的改變，由原先的「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」，修改為「新型，指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」。
2. 縮短了新型專利的保護年限，由原先的自申請日起算 12 年，修改為自申請日起算 10 年。這減少的 2 年可視為原先要經實體審查所耗費的時間，對專利權人所獲得之實質保護年限並未有減少。
3. 限制了新型專利的補充、修正的期程，從原先採實體審查時，於審定前均可為之，修改為應於申請日起 2 個月內為之。此一限定是要申請人儘快決定其所要保護的範圍，但同時亦會限縮專利權人可更正的範圍。超出此一期間所提出之修正本，都會被處分不受理。



本月專題



4. 規定新型專利權人行使新型專利權時，應提示出新型專利技術報告進行警告。
5. 如不能推定為無過失，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致的損害，應負賠償之責。藉此防止新型專利權人濫用權利，避免對第 3 人造成不利。

3.2 申請數量的變化

新型專利採型式審查後，申請數量是否有明顯的減少？由於我國新型專利採型式審查之時間甚短僅有 1 年，是否有如日本一樣，自其實用新案採行登錄制以後，申請數量有明顯下降，首先就日本對其實用新案實施 10 年來，其申請數量的變化如何？

	申請件數	登錄件數
1994 年	16620	8785
1995 年	14110	13766
1996 年	13454	12981
1997 年	11708	11356
1998 年	10643	10106
1999 年	10178	9959
2000 年	9550	9038
2001 年	8778	8762
2002 年	8587	7651
2003 年	8155	7669

資料來源：日本特許廳

由上表可知，日本自從其實用新案改採登錄制後，1993 年尚有



77000 件的實用新案申請案，1994 年則遽減為 16620 件，但到了 2003 年只剩下 8155 件，故日本這次 2005 年 4 月 1 日所實施的實用新案法，對其實用新案在某些程度上有所放寬，但是否能提高其國內實用新案的申請量，尚需觀察一段時間。而我國的新型專利的申請數量變化如何？

	申請件數	領證件數
84 年	18436	11504
85 年	19975	11988
86 年	21800	12431
87 年	22235	12000
88 年	21481	11883
89 年	23728	12945
90 年	25730	16680
91 年	21750	15200
92 年	21935	15505
93 年	21518	30434 (14064)

資料來源：智慧財產局

從上表可知，我國的新型專利的申請數量，10 年來變化都不大，基本上都維持在每年 2 萬件左右。但是在這裡必須針對 93 年的資料加以說明，因為自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採型式審查，表中括號內的數字 14064 件的領證數是經形式審查核准後，繳費領證公告的數字。實際上新型專利改採形式審查後的實際申請件數為何？



本月專題



	申請件數	領證件數
92年7月-93年6月	21018	18672
93年7月-94年6月	22115	18693

資料來源：智慧財產局

由上表可得知，新型專利要改採形式審查，雖經過 18 個月前期的宣導，自 93 年 7 月 1 日起開始實施後，經過 1 年（93 年 7 月-94 年 6 月）其申請量仍然達到 22115 件，並未有顯著的減少，依然維持過去 10 年來平均的水準。

3.3 對依舊法申請之新型專利處理方式

智慧財產局對於舊法申請實體審查之新型專利申請案件，未能即時審結之案件，於新專利法實施後，有何措施加以補救？具體來說有：

1. 由專責科事前作業加速處理舊法時期申請之新型專利申請案件，因依舊法申請之新型專利案案件至 93 年 6 月 30 日累積待辦件數有 25102 件，至新專利法 93 年 7 月 1 日正式實施時，業已處理完畢待發文之案件有 5102 件，自此每月平均處理約 2500 件之新型專利申請案件，至 94 年 6 月 30 日止新型專利的待辦案件數為 7252 件。
2. 對於依舊法申請並繳交實體審查費用的新型專利案件，依新專利法採型式審查的案件，不論是核准、核駁或撤回的案件，均可退還與採形式審查新申請案的規費差額，金額在 500-1500 元間。

3.4 採形式審查後人力投入的變化

新型專利採型式審查後，對智慧財產局的審查人力上，是否有達到減省的目的？基本說來，是有達預期中的人力減省的目標。以過去新型專利採實體審查制的時候，新型專利的申請件數基本來說都超過發明專



利的申請件數。直至民國 88 年發明專利申請量(22161 件)首次超過新型專利申請量 (21481 件)，此後逐年兩者拉開距離，到了民國 90 年時發明專利的申請件數首次突破 3 萬件，隨後 91 年 10 月 26 日發明專利採早期公開請求審查制，發明專利的申請量仍有一定的增加，至民國 93 年發明專利申請量 (41919 件) 約達新型專利申請量 (21518 件) 的 2 倍，但是依申請實體審查的件數 (27420 件) 比例來看，發明專利和新型專利所需處理件數的差距並不太大。智慧財產局投入處理新型專利實體審查的人力，至少佔有 40% 左右，新型專利改採形式審查後，所投入的人力減少至 8% 以下。

3.5 形式審查准、駁等數量變化

新型專利採形式審查後，因其基本只是針對程序申請要件及形式要件加以審查。而形式要件主要是依據專利法第 97 條之規定加以審查，而違反該條之相關規定時，應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。如逾期未陳述意見或補充、修正說明書或圖式者，或智慧財產局無法接受其陳述意見等時，則可依法處分不予專利。而其各項件數如下表所示：

	92 年 7 月-93 年 6 月	93 年 7 月-94 年 5 月
申請件數	21018	22115*
核准件數	17951	11660
函修件數	172	859
領證件數	18672	18693
舉發件數	348	941
核駁件數	123	23
訴願件數	9	7
本國人申請件數	20508	19621

本月專題

	92年7月-93年6月	93年7月-94年5月
外國人申請件數	510	493

*申請件數統計到 94.6

資料來源：智慧財產局

從上表可以得知新型專利改採形式審查後，會被處分不予專利的案件，所佔的比例是非常低的，僅只有 0.5% 左右。而為何 92 年 7 月-93 年 6 月間的領證件數大於核准件數，這是領證件數中包含 92 年 6 月以前依舊法申請而未審結（含被撤銷原處分）的新型專利案件。

函修件數大幅增加的原因為依 93 年 7 月 1 日實施專利法提出申請的新型專利案件，係受限專利法第 100 條第 1 項的規定：「申請人申請補充、修正說明書或圖式者，應於申請日起 2 個月內為之」。因此智慧財產局必須發文請申請人修正，而函請修正時，申請人時有超出修正函中所指示事項加以修正，例如：增加申請專利範圍、實施例等，這些超出指示的修正都處分不受理。通知函修中最多的為「申請專利範圍並未以單句為之」、「贅字」、「標點符號標示有誤」、「申請專利範圍多項附屬多項」及「圖式未依工程製圖方式繪製」等。

核駁件數中依據專利法 97 條第 1 項第 3 款所處分不予專利的比例最高，佔約 90%。其次是違反依據專利法 97 條第 1 項第 1 款，大部份是將方法來申請新型專利所致。違反據專利法 97 條第 1 項第 2 款（即有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者）所處分不予專利有 2 件。

訴願件數總共只有 16 件，其中有 4 件智慧財產局自撤原處分，重為適法性處分。其於大宗為不服智慧財產局以專利法 97 條第 1 項第 3 款不予專利之處分，提出訴願，基本上訴願會都維持智慧財產局之原處分。

由於此次修法，將異議制度加以取消，原本認為過去新型專利採實體審查，所衍生出的異議案及舉發案，不會因新型專利改採形式審查後



有所減少，但經過這 1 年來的運作看來，新型專利雖採形式審查後，其舉發案件並未有明顯的增加。另，過去新型專利採實體審查時，經常有人陳情至智慧財產局，要求對所核准的新型專利進行依職權審查。新型專利採形式審查後，同樣的情事，正式行文至智慧財產局只有 3 件，比例的降低甚大，或許是新型專利採形式審查後，將新型專利原有職權審查依據刪除所致。

至於長久以來新型專利申請案大多為本國人申請的比例並未有所減少，但是外國人申請的比例是有所下降的。

從上述的各項數字看來，新型專利改採形式審查後，除了核准率有上升外，其餘的各項件數均較採實體審查制時，有顯著的減少。

3.6 技術報告的申請

另外此次新型專利改採形式審查後，另一重大的配套措施是導入技術報告，首先來看日本實用新案採登錄制後，亦有搭配技術評價書的制度，雖然兩國間對於技術評價書（技術報告），所要做成要件上略有不同，但是其技術評價書的申請件數，仍是值得參考的。

	申請件數	登錄件數	技術評價書請求件數
1994 年	16620	8785	1456
1995 年	14110	13766	1915
1996 年	13545	12981	2403
1997 年	11708	11356	2280
1998 年	10643	10406	1992
1999 年	10178	9959	1906
2000 年	9550	9038	1797
2001 年	8778	8762	1389



本月專題



	申請件數	登錄件數	技術評價書請求件數
2002 年	8587	7651	1553
2003 年	8155	7669	1186

資料來源：日本特許廳

從上表可以得知，近 10 年來日本技術評價書的請求比率約在 8.7 % -19.4 % 間，請求的比率與發明專利的請求審查比例相比並不高。反之，我國的技術報告請求比例為何？

	92 年 7 月-93 年 6 月	93 年 7 月-94 年 6 月
申請件數	21018	22115*
核准件數	17951	11660
技術報告申請件數	0	1210
領證件數	18672	18693

資料來源：智慧財產局

由於我國的技術報告的請求時間點必須要在新型專利領證公告後方能為之（專利法第 103 條第 1 項），整體請求比例亦僅有 3.2 %。是否因為外界對技術報告並不具行政處分效力或公告處理期限過長（12 個月）所致。而處理新型專利形式審查人員，對日後處理其經手過的新型專利案件，不論是技術報告的做成及舉發，均無需有所迴避。

3.7 IPC 技術類別的分布情形

由於新型專利採型式審查僅有 1 年的時間，且 94 年 4 月份以後申請的案件，大部分仍在進行程序審查，並未進入形式審查階段，以致尚有約 4500 件的新型專利案件並未進行 IPC 分類，就現有的資料加以分



析，將有失正確性。

3.8 類別的改變

在這 1 年內，從新型專利申請案改請為發明專利申請案的件數有 74 件。由發明專利申請案改請為新型專利申請案的件數有 116 件，多數是國外申請案改請的。這些數字變化與過去的數量相較，並未因新型專利改採形式審查後，有明顯的變化。

四、新型專利採形式審查的價值

新型專利由於採行形式審查，其所取得的專利權，基本上是有一定不安定性。當社會大眾由智慧財產局所發行的專利公報中，看到被核准在案的新型專利時，是否能夠判斷出其申請專利範圍所主張的權利具有有效性？當社會大眾對有該項權利的有效性判斷有所困難時，是否業已對產業的發展產生出一定的妨礙？如此是否加大了新型專利權人濫用專利權的空間，進而衍生出一些不必要的紛爭？為解決此種問題的發生，專利法中規定有新型專利權人行使新型專利權時，應提示出新型專利技術報告進行警告。另，如不能推定為無過失，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致的損害，應負賠償之責，藉此防止新型專利權人濫用權利，避免對第 3 人造成不利。

雖說新型專利有上述隱藏性的缺點，但是由於現階段產品從設計、生產及上市行銷的時間周期越來越短，且產品的生命週期也越來越短。如果申請發明專利，從申請、請求審查，這其間的等待時間過長，且接獲到的通知，也不一定是得到核准專利的結果。企業或個人為對其產品需要快速取得專利的保護時，申請新型專利，是一個不錯的考量。

因為現行的新型專利採行形式審查後，基本上申請人所送的說明書等文件，如在不需補正或修正的情況下，通常自申請日起 4 至 6 個月後即可獲得核准處分通知。申請人於繳納第 1 年的年費及證書費後 35 天左右，即可獲得新型專利權。

且申請新型專利僅需繳納申請規費（新臺幣 3000 元），即使加上日

本月專題

後所要繳納的第 1 年的年證費 (新臺幣 3500 元) , 申請人所要支付的費用均較申請發明專利所需的費用 (含請求審查費) 為之低廉。而新型專利無須長久的等待及高額費用, 即可對產品取得預防性的權利保護。

五、結論

此次專利法的修正最大的變革, 就是將實施半世紀以來的新型專利實體審查制, 改變成形式審查制。回顧這 1 年來, 在推動新型專利形式審查工作上, 尚稱令人感到滿意, 此間最大的收穫即達成先前預期能夠減省審查人力的投入之目標。但是僅有 1 年的時間, 尚不能夠據以論斷新型專利改採形式審查制的功與過。

雖然在新型專利改採形式審查制的相關公聽會上, 外界一直有 2 大訴求, 即「技術報告賦予行政處分效力」和「准許新型專利權和發明專利權並存」。然新修正的專利法實施僅 1 年, 不宜再做劇烈的改變。但是仍有下列事項是要加以觀察注意:

1. 新型專利申請量是否步入日本的後塵, 有大幅度的減少? 如有此種現象發生, 則建議無須像日本一樣修法因應以救亡圖存, 藉時可以考慮將新型專利完全廢止, 如此可以簡化專利種類。
2. 技術報告的申請數量是否有大幅度的增加? 雖然技術報書並不具行政處分效力, 但仍然對新穎性及進步性加以判定, 且智慧財產局的外審人力, 自民國 96 年起將只剩 86 人, 藉時以現有人力將無法負荷發明專利實體審查及技術報告的做成。另現行公告的「專利各項申請案件處理時限表」中, 有關技術報告處理期限為 12 個月, 此一時限遲早會被減縮, 屆時技術報告的作成可能會優先於發明專利實體審查案。
3. 新型專利的更正及舉發所適用的審查基準與發明專利相同, 且此次修法亦將發明及新型的定義加以修改, 就字面上的看來, 對物品之形狀、構造或裝置, 兩者所保護範圍的並未有所不同。只是發明和新型對進步性的判斷上, 差異僅是在「所能輕易完成」及



「顯能輕易完成」這種字句上的不同。如實務判定上有所困難時，則建議對新型專利的進步性判斷標準與發明專利一致。

4. 為避免一案兩請現象發生，建議日後修法時，可增加如新型專利申請人於繳費領證後，則視同同時撤回發明專利的申請等規定。