



日本「實用新案技術評價書製作」 審查基準及答客問

周修平*

摘要：

我國於 92 年 2 月的專利法修正中，導入新型專利申請案形式審查及技術報告書製作之制度，該制度在日本已行之有年，本文第二、第三部分為日本相關審查基準及 2004 年 7 月 28 日審查基準修訂時之答客問中譯本。

關鍵字：

新型專利、技術報告、技術評價書、形式審查、新穎性等要件、評價理由、評價結果、實用新案

一、前言

新型專利不進行實體審查，而是在公告後由涉及專利權當事人申請技術報告的制度在日本已行之有年，我國於 92 年 2 月的專利法修正中，亦導入此制度，並於 93 年 7 月開始，新型專利的申請案在完成形式審查後，專利權人即可領證，並自 94 年 3 月 30 日起陸續核發新型技術報告。

新型專利不經實審而是在公告後以技術報告評價其新穎性等要件，其目的是對於所涉技術較不複雜的新型申請案，申請人可以儘早取得專利權，在專利權人行使權利前也沒必要釐清該技術是否具備了專利

收稿日：94 年 12 月 12 日

* 經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官，作者 e-mail 為 ping20290@tipo.gov.tw



要件。但是在行使權利時，必須確定該新型專利所涉技術確有可專利性，故技術報告是用來讓涉及該專利權的當事人（專利權人，利用該專利所載創作的人）明瞭該新型專利是否具備新穎性等要件的依據。在當事人看過技術報告的記載之後，可以依據其記載決定如何處理。

日本係自 1905 年起開始施行實用新案制度，在 1993 年導入不經實審之早期登錄制度，配合技術評價書優先製作的制度，可以讓申請人最快在提出申請後 4 個月即可行使專利權¹，在經十餘年的運作之後。在 2003 年對於該制度的運作，針對實用新案的存廢、實用新案權之標的、實用新案的年限、更正的處理方式、及制度運作的調整、及技術報告書記載方式進行檢討²，並將檢討的結論落實在 2004 年 5 月 28 日國會通過、同年 6 月 4 日公告的法案修正案中³，並在 2004 年 7 月 28 日先就未涉及修法部分，在經過公聽程序後對於技術評價書製作的審查基準進行修訂，該項修訂主要是針對技術評價書在評價結果及理由部分的記載方式，採用較為確定的評價，及較詳細的理由記載。另外在 2005 年 3 月 30 日因應 2005 年 4 月 1 日開始施行的特許法修正案，針對與修法相對應的部分進行小幅度的修改，該次修法主要是增列了申請人可在申請日起算三年內以已登錄之實用新案為基礎，申請發明專利（該申請與改請不同，改請係指在新型尚未登錄前，仍繫屬專利專責單位時，由申請人改為發明申請）。

本文的第二部分與第三部分即為日本「實用新案技術評價書製作」審查基準⁴（2005 年 3 月 30 日修訂版本，與 2004 年 7 月 28 日修訂版本之差異如前述）與審查基準修訂答客問⁵（2004 年 7 月 28 日修訂版本）。

¹ 「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，智慧財產權月刊第 76 期，頁 123-130。

² http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushintou/um_wg_report.htm

³ http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200410/jpaapatent200410_003-009.pdf

⁴ http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_x-1.pdf

⁵ http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/zituyou_sinan_kaitei/jituyou_iken.pdf



其中針對技術評價書之製作，特別是評價賦予與評價理由撰寫部分，足資我國參考之處甚多。關於技術評價書理由撰寫之基準，如先前所述，主要是在 2004 年 7 月 28 日所修訂，因此本文特別列出該修訂本之答客問譯文，以供讀者參照。

二、日本「實用新案技術評價書製作」審查基準

1. 基本觀念

(1) 技術評價書制度之基本觀念

在不作實體要件審查以行早期賦予權利之實用新案制度中，關於登記的權利是否滿足實體要件，原則上委由當事人判斷。但是，關於權利有效性的判斷，由於有其技術性、專業性的要求，當事人間可能會難以判斷，而造成不可預知的混亂情況。為此，特許廳導入與實用新案登記制相關之行政機關製作評價書的制度，以因應當事人的申請，提供當事人間進行判斷時難以獲得之先前技術文獻等資料，作為客觀判斷是否符合新穎性等要件之依據。（參照日本實用新案法第 12 條、第 29 條之 2、第 29 條之 3）。

(2) 評價書製作的基本觀念

製作實用新案技術評價書，在留意公平性、客觀性的同時，也應迅速、確實。

2. 評價對象

僅對申請實用新案技術評價之請求項相關創作製作評價書。於評價書製作前修正或更正（該修正或更正包括違反修正限制規定的情況）的情形中，以修正或更正後請求項之相關創作為對象製作評價書。另外，在評價書製作前，即因舉發而撤銷之請求項、因更正而刪除之請求項，及在登記前撤銷或是放棄之實用新案申請案等所載創作，無需製作技術



評價書⁶。

關於該創作之技術評價，也就是僅針對第3條第1項第3款、第3條第2項(僅限於第3條第1項第3款中所揭示與創作相關者)、第3條之2、及第7條第1項至第3項以及第7項所規定(以下，稱新穎性等要件⁷)，評價是否可登記為實用新案。(第12條)

但是，也可能會有因不符第5條第4項、第6項等要件⁸而無法充分評價新穎性等要件的情形。在此情形，雖無法評價第5條第4項、第6項中所載要件，仍需於評價書中載明因創作不明確等，無法充分評價新穎性等要件之事實。

3. 先前技術調查

以製作評價書為目的之先前技術調查，原則上與發明申請案之先前技術調查原則相同。

但是，未公開申請案不納入調查範圍⁹。

3.1 調查對象

(1) 將與申請評價之各請求項相關之創作為調查對象。對於2.中記載之評價對象之所有請求項¹⁰相關之創作，將最廣義概念至最狹義

⁶ (原文註譯) 實用新案法第12條第2項中明定，因舉發成立而撤銷後，不得申請實用新案技術評價。在申請實用新案技術評價後方因舉發成立而撤銷的情況，雖未予明確規定，惟在其登記已撤銷的情況中，評價書的客體亦不復存，因此在申請實用新案技術評價後方因舉發成立而撤銷的情況中，亦無需製作技術評價書。因更正而刪除、以及在登記前撤銷或是放棄之實用新案申請案等之創作亦同。

⁷ 該等要件日文原文為新規性、進步性、擴大先願、先後願、同日出願，對應至我國專利法為新穎性、進步性(日本僅就公開刊物進行判斷)、擬制新穎性、先申請原則、同日申請等要件。

⁸ 揭露要件。

⁹ (原文註譯) 雖然可能因為申請評價書的時間不同，發現第3條之2中所規定「其他實用新案或是發明申請案」(譯按：即擬制新穎性前案)等，但是假如在該情形中，等到公開後再行製作評價書，有違評價書製作之迅速性要求，因此調查範圍僅限已公開刊物。

¹⁰ 亦即申請評價之所有請求項。



概念之請求項中所載之創作視為調查對象。

(2) 是否滿足單一性要件，不作判斷。

(3) 在認定與請求項相關之創作時，應留意下列幾點：

① 請求項之記載明確時，基本上依請求項之記載認定與請求項相關之創作。此情形中，對於記載於請求項之用語的意義，以該用語所具有之一般意義加以解釋。

② 即使請求項之記載為明確，對於記載於請求項之用語，其意義、內容於說明書及圖式中有定義或說明時，於解釋該用語時應參酌該說明書及圖式定義與說明。另外，如包含請求項所記載用語之概念的下位概念僅以例示方式出現於創作之詳細說明或圖式中，此時不採用該定義或說明¹¹。

③ 基於請求項之記載所認定之創作與記載於創作詳細說明或圖式之創作，即使不相對應，亦不應無視請求項之記載而僅就說明書或圖式之記載認定與請求項有關之創作。

另外，即使於說明書或圖式有所記載，對於未記載於請求項中之事項，在認定與請求項有關之創作時即視為未載於請求項之事項。反之，載於請求項之事項，即為必須考慮的對象，而不能視為未記載之事項處理。

④ 請求項之記載具有多重解釋時，應於考慮所有解釋後，採最廣泛之調查範圍。

⑤ 在創作不明確，及其記載尚未達可據以實施創作的程度的情形中，在解釋請求項的用語的時候，亦可考慮說明書及圖式記載及申請時之技術水準。

(4) 與請求項相關之實施例亦納入調查對象。

(5) 在即使參酌創作詳細說明與圖式後仍無法有效瞭解創作內容之

¹¹ 請求項相關創作的解釋，會影響檢索範圍的大小，此時以請求項記載最廣義上位概念為準。



記載不明瞭，或是記載與創作不相符內容的情形，難以進行與請求項有關之創作的有效調查，即使在此等情況，對於該等請求項仍應於可能的範圍進行調查，並註明無法有效調查之結果與其理由。

3.2 調查順序

- (1) 於調查範圍內，基於①載於刊物而不具新穎性（第3條第1項第3款）、②載於刊物而不具進步性（第3條第2項（限於第1項第3款中所揭露相關創作））、③擬制新穎性（第3條之2）④先申請原則（第7條之第1項、第3項）⑤同日申請（第7條第2項、第7項）之規定，儘可能不遺漏可否定與請求項有關之創作之新穎性等要件的先前技術文獻。此時，考慮與各條文相對應之審查基準進行調查。
- (2) 其他，基本上與發明專利申請案審查中先前技術調查的「第 IX 部 審查進程序 2. 先前技術調查」相同，但不審查是否符合單一性要件。

4. 新穎性等要件評價

- (1) 基於①載於刊物而不具新穎性（第3條第1項第3款）、②擬制新穎性（第3條之2）③先申請原則（第7條之第1項、第3項）④同日申請（第7條第2項、第7項）之規定，在評價與請求項有關之創作之新穎性等要件時，準用發明專利申請審查基準。
- (2) 基於載於刊物而不具進步性（第3條第2項（限於第3條第1項第3款中所揭露相關創作））之規定，在判斷創作所屬技術領域中具有通常知識者可否基於載於刊物而公知之創作極易完成該創作時，準用發明專利申請中與進步性相關之審查基準中所示判斷方法。
- (3) 實用新案法中，對於實用新案技術評價書中的評價，申請人、專利權人沒有提出申復的機會。實用新案技術評價書亦應提供當事



人間由先前技術文獻觀之是否符合新穎性等要件之客觀判斷依據。

因此在製作評價書的時候，評價判定務需客觀，判定不具新穎性等要件時，當沒有確切的足以核駁新穎性等要件之證據時不得給予該等評價。具體而言，在判斷時，應依照發明專利申請案審查時最終處分（核駁審定、核准審定）之判斷基準判斷。

- (4) 因創作不明確、其記載尚未達可據以實施創作的程度等理由，無法充分評價新穎性等要件時，可由說明書、申請新型專利登記之請求項及圖式記載，還有申請時之一般技術水準，以得到最合理的評價為前提，進行新穎性等要件的評價。此時，即使在評價書記載著說明書等係記載不完全（參照 5.4(2)），申請人、專利權人亦沒有對說明書等記載不完全情事進行申復的機會，因此，在說明書等確係記載不完備時，列出可進行最合理評價之前提¹²。

（下列例子僅表示列出可進行最合理評價之前提的方法，關於基礎要件及其他要件則不予考慮。）

例 1：

（實用新案登記的請求項）

如圖 1 所示坐起來很舒適的椅子。

（說明書等摘要）

圖 1 中，畫出了靠背部分設有背部形狀凹面的椅子。（譯按：原文中無圖 1，僅為示意）

（評價之前提）

「如圖 1 所示坐起來很舒適的椅子」的用詞，具有「靠背部分設有背部形狀凹面的椅子」的意義，以此為前提進行評價

¹² 亦即在評價說明欄位中，於該評價推論過程之前，先行記載進行該評價過程之前提。



例 2：

（實用新案登記的請求項）

一種犬形玩具，包括：數值化人類感情的感情數值化手段；以感情數值化手段發出訊號判斷人類是否高興的喜怒哀樂判斷手段；及藉喜怒哀樂判斷手段發出訊號搖動尾巴的控制手段。

（說明書等之摘要）

在創作的詳細說明中，僅記載著辨別出一定音量以上聲音後會搖動尾巴的手段之犬形玩具。

（評價之前提）

「數值化人類感情的感情數值化手段」、及「以感情數值化手段發出訊號判斷人類是否高興的喜怒哀樂判斷手段」，以用語觀之，雖然是具體的實物，但無法想像，因此無法充分評價新穎性等要件。此外，在創作的詳細說明中，僅有可辨別出一定音量以上聲音的手段，因此，判斷的前提為，將「數值化人類感情的感情數值化手段」、及「以感情數值化手段發出訊號判斷人類是否高興的喜怒哀樂判斷手段」當作可辨別出一定音量以上聲音的手段。

- (5) 應確實檢討申請時隨附意見¹³中，關於新穎性等要件之主張。
- (6) 如既有舉發審定者，可參酌該審定內容判斷，但是在審定處分內容中已被判定舉發成立之請求項不製作評價書。
- (7) 在提出分割、改請¹⁴申請時，以實際申請日為先前技術調查之基準日，僅在原申請日與實際申請日間，如有足以核駁新穎性等要件的刊物發行，或是有已提出申請之先申請發明、實用新案申請

¹³ 原文為上申書，指申請時，申請人於申請書中所附的技術意見。例如非專利權人於當時所附引證資料外，並說明如何由引用文獻推得該實用新案所載之創作不具新穎性等要件之推論過程。

¹⁴ 改請之日文原文為變更。



案存在時，對於是否滿足分割、改請要件，原則上準用「第 V 部第 1 章 分割申請」及「第 2 章 改請」之規定判斷¹⁵。當判斷不滿足分割、改請要件時，才能基於上述刊物、申請案對新穎性等要件給予否定的評價。當判斷已滿足分割、改請要件時，不得對新穎性等要件給予否定的評價。

- (8) 主張國內優先權、基於巴黎公約所主張優先權（國際優先權）時，以申請日為先前技術調查之基準日，在優先權日與申請日間，如有足以核駁新穎性等要件的刊物發行，或是有已提出申請之先申請發明、實用新案申請案的存在，對於是否認可優先權主張，原則上準用與「第 IV 部 優先權」相同之規定判斷。當判斷不認可優先權主張時，才能基於上述刊物、申請案對新穎性等要件給予否定的評價。當判斷認可優先權主張時，不得對新穎性等要件給予否定的評價。

5. 評價書之記載

評價書的記載內容包括：①調查範圍（先前技術調查之文獻範圍）、②評價、③引用文獻、以及④關於評價之說明。

5.1 調查範圍的表示

- (1) 為客觀明確地指出審查官於先前技術調查時所認定之文獻範圍，記載實際調查之調查範圍。
- (2) 對於調查範圍，原則上，標明①文獻種類②技術領域③日期範圍，當上述記載無法辨明個別文獻時，則記錄該文獻之文獻名稱、作者、發行單位、發行日等。

¹⁵ （原文註譯）以發明專利申請案為原申請案改請為實用新案申請時的實體要件，即使有改請前原申請案之說明書、申請專利範圍或是圖式未記載事項，只要係原申請案最初的說明書、申請專利範圍或是圖式所記載者，在原申請案修正後，將上述事項記載於說明書、申請專利範圍或是圖式中，即可滿足「第 V 部第 2 章 改請 2.2(1)」及「第 V 部第 2 章 改請 2.2(2)」所載要件進行改請。亦即，只要滿足第 V 部第 2 章 改請 2.2(2)」所載要件，可不滿足「第 V 部第 2 章 改請 2.2(1)」所載要件。



(3) 技術領域之指定，原則上以 IPC 分類為準。

5.2 評價的表示

對每一請求項須表示對於新穎性等要件之評價結果（但是對於評價與評價之說明相同之請求項，可採合併記載）。評價之內容由以下 6 個擇一。

評價 1：由引用文獻觀之，該請求項相關之創作，無新穎性。（實用新案法第 3 條第 1 項第 3 款）。

評價 2：由引用文獻觀之，該請求項相關之創作，無進步性。（實用新案法第 3 條第 2 項，（但僅限第 3 條第 1 項第 3 款中規定創作。¹⁶））。

評價 3：該請求項相關之創作，與申請在先而在申請後始於實用新案公報中公告或是於發明公報中公開之申請書之最初附加之說明書、實用新案請求項或是發明申請專利範圍或圖式載明之創作或發明之內容相同（實用新案法第 3 條第 2 項）。

評價 4：與該請求項相關之創作，與申請日前所申請的相關創作或發明相同（實用新案法第 7 條第 1 項、第 3 項）。

評價 5：與該請求項相關之創作，與同日申請的相關創作或發明相同（實用新案法第 7 條第 2 項、第 7 項）。

評價 6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻（包含因記載不明瞭等原因而認定難以有效調查的情形）。

5.3 引用文獻的表示

(1) 判斷不具新穎性等要件的情形

- ① 否定新穎性等要件時，應將所發現到必要的先前技術文獻等全部記載。
- ② 先前技術文獻等內容如有重複時，可排除不必要者。

¹⁶ 亦即核駁新穎性、進步性要件時，前案僅侷限於已公開刊物。



- ③ 必須將實施例納入考慮，記載與請求項所記載內容最接近最適當之先前技術文獻。

(2) 無法否定新穎性等要件的情形

無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻時，記載在該技術領域中一般技術水準之先前技術文獻，以及無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻的結果（評價6）。

5.4 評價的說明¹⁷

- (1) 否定新穎性等要件時，在評價之說明欄內，以申請人能理解之方式說明，記載作出此評價之理由。基本上，對於引用文獻之記載，應記載作為評價根據之文獻中某特定段落內容，以及如何從此特定段落中對請求項之創作作出欠缺新穎性等要件之認定。當評價為1、3、4、5時，需記載如何由該段落記載否定與請求項有關之創作的新穎性等要件。在評價為2時，需更進一步地記載如何由引用文獻所載創作而認定不具進步性之推論過程。
- (2) 因創作不明確等的理由，而判斷無法充分評價新穎性等要件時，需記載說明書等文件如何不完備，以及在何前提¹⁸下判斷新穎性等要件。
- (3) 由於3.1(5)之情形而認為無法有效調查時，應一併記載該結果與理由。
- (4) 判斷不符分割、改請要件，或不認可優先權主張的情形中，記載其理由，並以實際申請日為基準日¹⁹。

¹⁷ （原文註譯）與新穎性等要件無關的事項（例如是否加入新事項、第14條之2所規定更正要件等），即使顯而易見，亦不記載於評價書中。

¹⁸ 亦即在4.(4)中所給定之可進行最合理評價之前提。

¹⁹ 亦即在此等情形中，以實際申請日為比對新穎、進步性的基準日。參見4.(7)。

6. 資訊提供之處理

- (1) 任何人皆可提供與實用新案申請案與已登記實用新案相關之刊物等資訊（實用新案法施行細則第 22 條、第 22 條之 2）。
- (2) 審查官在製作評價書時，對於可供利用而提供資訊內容應儘可能確實地加以檢討。
- (3) 不管是否為足以核駁請求項相關創作的新穎性等要件之先前技術文獻等資料，審查官於製作評價書時均需將上述他人提供之刊物資料載於評價書之調查範圍欄內。

7. 面詢

對於新穎性等要件的主張不實施面詢（包括電話、傳真等聯絡方式）。但是對於為了聽取實用新案申請或是實用新案登記的內容之技術上說明而與申請人、權利人或是代理人面談是無礙的。因接受技術說明而進行面談²⁰的情形需留存紀錄。

三、日本「實用新案技術評價書製作」審查基準修訂答客問

1. 關於「評價對象」說明

問 1. 於修正時追加新事項之情形的處理方式

- (1) 在明顯違反修正限制規定時，應在技術評價書中載明違反修正限制規定之事實。

對此，現行規定是即使「違反修正限制規定」，仍「對修正後之請求項中記載創作製作技術評價書」。實用新案法第 12 條中

²⁰ 面詢與面談之日文原文為面接與面談，前者為正式之法律用語，為申請人與代理人雙方對申請案符合專利要件與否進行溝通，而後者僅在於審查官對於技術內容不明瞭時聽取申請人或是代理人對技術之細節說明。該等名詞解釋亦可參照本文第三部分答客問之問 13、問 17。



將違反修正限制規定剔除於評價對象之外。

況且，①導入技術評價之目的，即在於提供當事人關於權利有效性之客觀判斷依據，②即使對違反修正限制規定的請求項製作技術評價書也無實質意義，反而會將問題複雜化。因此在技術評價書中，對於是否違反修正限制規定予以判斷，是有必要的。

此外，③在同法第 12 條，以及同法第 5 條第 4 項、第 6 項等當中，並未將此情形納入不予評價之不適格對象中，僅列出「當創作因不明確等情況，無法充分地評價新穎性等要件時，於技術評價書中指明」，④在修正後之本審查基準²¹5.4 之(7)、(8)中，在特定的情形下，需判斷是否滿足分割、改請要件或是否認可優先權主張。因此在技術評價書中判斷是否符合修正限制規定亦屬合理。

因此，即便是對於違反修正限制規定的創作亦進行新穎性等要件評價，在顯然違反修正限制規定的情形。仍應於技術評價書中載明違反修正限制規定之事實。

- (2) 在「2.評價對象」中，雖記載「於評價書製作前修正（該修正包括違反修正限制規定的情況）的情形中，以修正後請求項之相關創作為對象製作評價書。」，但為保持評價書之正確性，期待可於判斷修正是否適格後，再行製作評價書。

在第 6 頁²²中，雖記載「與新穎性等要件無關的事項（例如是否加入新事項等），即使顯而易見，亦不記載於評價書中。」，但是在明顯追加新事項的情形中，至少在已判斷過是否追加新事項後再予記載亦無妨。

²¹ 指「實用新案技術評價書製作」。

²² 此指原文版第 6 頁，在本文中，為基準 5.4(4)之附註 17。



答：

有無追加新事項（修正適格與否）於條文上，非屬評價對象。且亦非評價新穎性等要件之必要前提，因此非屬評價對象，在評價書中亦不提及。此外，在評價書中，會提及創作是否明確、或是否滿足分割、改請要件等，是因為該等要件在評價新穎性等要件時係屬必要前提。

2. 關於「先前技術調查」說明

問2.未公開申請案之處理

「3.2 調查範圍」中，雖記載「調查範圍僅限公開文獻」。但是基於免除技術評價書之一再申請及加速後申請評價書之製作的觀點，在未公開申請案中發現擬制喪失新穎性先申請案²³的情形中，期待非僅限於特定對象，對存在擬制喪失新穎性先申請案（第3條之2）文獻之情形皆予以記載。

答：

如果記載先申請案存在之事實，而無法引用該先申請案，對當事人而言，與無法提供客觀判斷依據無異。此外，尚未公開的先申請案如第3條之2所述，還無法確定其係「先申請案」，因此無法將其視為可記載對象。

3.關於「關於新穎性等要件評價」說明

問3.有關評價理由之記載

關於「評價理由」，特別是評價為不符實體要件時，對當事人而言，由於檢討該評價內容後方能對可否行使權利進行正確、迅速的判斷，因此期待除了能迅速製作評價書之外，特別是還能記載具體、詳細的說明。

²³ 日文原文為擴大先願。



答：

在核駁新穎性等要件時，會載明在引用文獻中，作為評價依據之特定段落。特別是在核駁進步性時，會載明如何基於引用文獻所認定之創作從而核駁進步性的論述過程。此點是這次實用新案技術評價書審查基準修正的重點，對當事人而言，可進行更適切的判斷。

該點已確實向各審查官宣達，使其可基於修正後的審查基準，迅速、確實地製作評價書。

問4.關於核駁新穎性等要件之理由記載

在先前的技術評價書中會出現，不明確地指出創作的特徵部分已見於引用文獻，逕行判斷「不具進步性」的情形。

為了避免這種情形，希望以構成請求項之所有構成要件，來判斷新穎性、進步性的有無（在論述時述及）。具體來說，希望可以將基準修正為「(3) 實用新案法中，對於實用新案技術評價書中的評價，申請人、專利權人沒有提出申復的機會。因此在製作評價書的時候，評價判定務需客觀，判定不具新穎性等要件時，對於構成實用新案登記請求項之所有構成要件，當沒有確切的足以核駁新穎性等要件之證據時不得給予該等評價。具體而言，在判斷時，應依照發明專利申請案審查時最終處分（核駁審定、核准審定）之判斷基準判斷。」（加底線者為增加段落）。

答：

當作出不具新穎性等要件之評價時，除了需考慮創作中所有的技術特徵之外，當然還得有足以確保該評價之證據方能加以評價，對此，各審查官均有所認知後方判定評價。此外，在此次的修訂中，在核駁新穎性等要件時，亦會載明其證據，舉例來說，由引用文獻的哪部分記載而核駁其新穎性；或是基於引用文獻所記載之創作，係經由何種推論過程而核駁其進步性都會加以載明，以提供適切的判斷資料。



問5.關於「例1」

「4.新穎性等要件之評價」之「例1」（評價之前提）中，記載著「如圖1所示」的判斷基準，但是未載明如何處理「坐起來很舒適」的句子。期待可以追加較明確的記載。

答：

因應本要求，已納入對「如圖1所示坐起來很舒適」的用語說明。

問6.關於分割、改請要件的判斷

關於「4.新穎性等要件之評價(7)、(8)」中，寫著「在原申請日與實際申請日間，如有足以核駁新穎性等要件的刊物發行…存在，才判斷是否符合分割、改請要件。」特定資料存在與否關乎判斷分割、改請等要件，有失公平。應該判斷全案是否符合分割、改請要件（優先權主張效果亦同）。

答：

是否滿足分割、改請要件以及是否認可優先權主張，在條文上，非屬評價對象。此外，除了在原申請日與實際申請日間有足以核駁新穎性等要件之刊物發行的情形之外，並無必要將上述要件視為判斷新穎性等要件之前提。

因此，關於分割、改請要件及是否認可優先權主張，除了在有必要作為判斷新穎性等要件之前提的情況，非屬評價對象，因此在評價書中不會提及。

問7.關於核駁新穎性等要件的理由之記載

在核駁新穎性等要件的情形中，應更具體地記載理由。

在這次修正的審查基準案的「4.新穎性等要件之評價」中，記載「因此在製作評價書的時候，評價判定務需客觀，判定不具新穎性等要件時，當沒有確切的足以核駁新穎性等要件之證據時不得給予該等評價。」



具體而言，在判斷時，應依照發明專利申請案審查時最終處分（核駁審定、核准審定）之判斷基準判斷。」

但是，在現行發明申請案審查過程中的核駁理由先行通知書以及核駁審定通知書副本中所載之核駁理由，該理由的可理解程度仍有不足，對於專利權人來說，基本上完全不給申復機會及聲明不服的評價書，如準用現行的發明專利審查，將無法確保專利權人是否能夠易於了解「足以核駁新穎性等要件之證據」。特別是，技術評價與發明的審查不同，不給申請人（專利權人）有申復的機會，因此更具體地記載理由有其必要性。

答：

在發明申請案的審查中，記載核駁理由通知書、核駁審定書中的核駁理由時，會儘可能使申請人易於了解，以簡潔、易懂的文章，將重點以易於了解的方式加以記載（參照「審查步驟」的基準修正案²⁴，4.2(1)、7.2(1)）。在技術評價書中的評價理由，基本上其記載與上述相同。

問8.關於在申請時隨附意見²⁵等文件中提出主張的參考效果

在「4.新穎性等要件的評價(5)」中，記載「對於申請時隨附意見，…其亦參酌其主張後判斷」，但判斷基準仍不明確。應仿照進步性審查基準(一)本案之判斷（第II部 專利要件 第2章 新穎性、進步性 第18頁），「在說明書中未記載，且同業者無法輕易推得，在理由書（申請時隨附意見亦同）中所主張、反證效果應不予參酌」予以明示。

答：

在審查基準 4.(1)記載，「在評價新穎性等要件時，準用發明專利申請審查基準」，對於本問題之意見，雖未予明示，但係易於推知。另外

²⁴ http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ix.pdf

²⁵ 關於申請時隨附意見，請參照附註 13。



「參酌其主張後判斷」的寫法，可能會造成誤解，已改成「應確實檢討」。

4. 關於「評價書之記載」說明

問9.關於評價與評價之說明相同之請求項之請求項的合併記載

關於「5.2 評價的表示」中，寫著「但是對於評價與評價之說明相同之請求項，可採合併記載」，對前述文字希望可以再予檢討。通常，當請求項的內容不同，關於評價的說明也會有所差異，應無法合併記載。

答：

在評價複數請求項情形中，會有兩個以上的複數專利範圍，其比對、判斷的說明係相同的情形。舉例來說，請求項第1項為請求項第2項的上位概念的情形，對於請求項第2項的說明，亦可適用於請求項第1項。

此時，關於評價說明之合併記載，審查官亦應充分敘明賦予該評價的理由。

問10.有關評價「6」表示的情況

「在5.2 評價6：無法發現特別的先前技術文獻」的地方，發現有肯定的意思和否定的意思，必須註解兩種意思之重點所在。（日本智財協會）

甚而，在「基於實用新案法第12條的規定之實用新案法技術評價書」最後，有必要對「有關評價號碼意義」的「評價6：無法發現特別的先前技術文獻」詳加註解。

如果根據記載例2，在顯著的記載不完備（請求項1）時，和難以調查的情況（請求項2）皆記載為「評價6」，如同「無法發現特別的先前技術文獻」而接受肯定的評價，會有被誤會的可能性。在「評價6」→「⑥無法發現特別的先前技術文獻。」→「可以行使權利」的簡單思考下，專利人、第三人也只能接受該評價欄的結果。



論述

日本「實用新案技術評價書製作」
審查基準及答客問



所以，在評價「⑥無法發現特別的先前技術文獻。」的註解中，應對於「因為顯著的記載不完備或非屬創作，致使調查難以進行，亦會記為「無法發現特別的先前技術文獻」的評價」予以明文記載。

答：

因應此要求，修正為「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻（包含因記載不明瞭等原因而認定難以有效調查的情形）」。另外，關於評價書本身，由於記載不明瞭等，因而無法進行有效調查的情況，於附記中均說明，所以沒有特別修正之必要。

問 11.關於「記載例 2」

在判斷為記載顯著不完備或非屬創作，致使調查難以進行，也無法得知作出此等判斷的理由，因此應具體記載判斷的理由。

（理由）

本修訂審查基準草案的 5.4（2），因申請案不明確等情事，無法充分進行新穎性等要件的評價，需記載說明書內容如何不完備，以及在何前提下對新穎性等要件進行評價。

但是，在記載例 2 的「關於評價的說明」方面，記載「請求項 1 記載有顯著之不明瞭」，並未具體指明係何處不明瞭。另外，雖記載「請求項 2 非屬利用自然法則之技術思想的創作」，然並未具體指明構成要件中何者非屬技術思想，這對專利權人和閱讀評價書的人是不易理解的。

答：

因應本要求，對於記載不明瞭之段落已修正為較易懂的格式。

問 12.關於調查範圍的表示

根據「5.1 調查範圍的表示」以及記載例，為了提高利用價值，其「實際調查的範圍」，不應只記載最後的日期，亦應記載起始日期。（記

載例僅記載最後的結果)

答：

一般審查官在進行先前技術調查時並不限定調查範圍的起始日期，所以記載例不記載起始日期。

5.關於「面詢」說明

問13.關於無法進行「面詢等」問題

- (1) (基準中)記載「對於新穎性、進步性等要件的主張不實施面詢。但是對於為了聽取申請案的內容說明而與申請人或是代理人面談是無礙的。」。但是，因為接受面談，而要區別係僅僅就技術說明，或關於新穎性、進步性的通常說明是相當困難的。為此，在防止今後問題的發生上，係全面接受面詢亦或不予受理都應明確表示。
- (2) 如全面接受面詢，從透明性的觀點，對「面詢」結果的記錄有無、及對評價書的影響等，需明確訂出基準加以明示。

答：

本審查基準在「面詢等」的定義，與發明專利案審查的「面詢等」的定義是相同的。所謂「面詢等」，係指申請人或代理人與審查官面詢，單純做審查的意見溝通，並無包含技術說明等。(參照日本面詢作業標準「2.2 所謂面詢」²⁶)，過去所謂「面詢等」和「技術說明」就已明確區別。而且，為了進行技術說明所為之面談，應保存將面談的記錄，提供日後公共閱覽。審查基準已明確記載，面談記錄應記錄所有內容及不明瞭之處。

²⁶ http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/mensetu_guide_index.html



6. 關於「評價書記載例」說明

問14.關於「記載例2」

關於實用新案登錄後²⁷的案件，應該不會有例示中評價書所列問題。關於登記前的案子，如顯著地記載不完備，很有可能會被要求修正，在要求修正後，應可順利地對修正後的申請案製作評價書（為了省下在製作評價書時所浪費的時間，除了其瑕疵無法藉修正治癒者，應該使評價書得以順利製作。）。

答：

關於登錄前的案件，基本上針對修正後的創作製作評價書。

問15.關於「記載例4」

在本記載例的「關於評價的說明」中，以「認定非屬合法改請」為評價前提加以說明，「改請非屬合法」的記載不適宜，所以應該刪掉。

答：

該段之目的係明示記載本申請案和引用文獻1的關係。另，「改請非屬合法」較「本案之原申請」明確，刪除「改請非屬合法」後的逗號。

7.關於申請人或專利權人意見表明機會說明

問16.關於意見表明機會之期待

製作實用新案的技術評價書之際，當評價為不具新穎性、進步性的要件時，希望能給予申請人或專利權人陳述意見的機會。

（理由）實用新案專利權，在申請後未經實體審查即可獲得權利。為此，要求在行使權利時，需提示實用新案技術評價書（29條之2）。即使實用新案技術評價書記載內容為不具新穎性或進步性，也能據以行

²⁷ 原文為登錄，與我國形式審查後之新型專利相當。



使權利，但是實務上，新穎性和進步性要件被否定的實用新案專利權，依 29 條之 3 規定，其權利的行使範圍相對地縮小。因此，當申請人或專利權人據以具體行使權利之實用新案技術評價書中所載的評價，為否定新穎性、進步性要件時，應考慮予以申請人或專利權人陳述意見的機會。

答：

實用新案技術評價書是向當事者提供關於新穎性等要件的判斷依據，與發明專利審定係行政處分不同。而且，和發明專利相比權利期限很短，手續辦理過程上亦有迅速之要求。此外，根據這次的基準修訂，所附記與評價相關的說明，應能使當事者間更確實地判斷新穎性等要件。

還有，在審查基準中亦記載著，在申請評價書時，可以在申請時隨附意見中提出對於新穎性等要件的意見，審查基準中亦明確記載審查官所作之需在充分檢討其內容後再行製作評價書。

問 17. 關於給予意見表明的機會

(1) 在現行的制度、運作方面，當技術評價書的評價為對專利權人係不利的情況中，等於宣布了實質權利無效，而專利權人對於技術評價書的內容無從申訴，對專利權人是不利的，不可否認這是制度面的問題。但這個問題在訴訟事件雖不構成行政上之違法情事，然而上述的問題點仍然存在。產業構造審議會智財政策分會亦有應授與實用新案專利權人表明意見機會的提議。

依據本次預定實用新案制度的修正，如擴大更正範圍和放寬發明專利改請條件等措施，專利權人取得（權利）途徑增加，然而卻沒有考量針對評價書有所不服而可以申復或是意見表明機會的問題點。

期待藉這次審查基準修訂的機會，可以在實務上引進意見表明的機會。



- (2) 在這次的修訂基準案方面，評價書的記載形式：記載內容。除了「12. 評價」的關聯項目，在「有關評價編號之意義」的記載外，「…沒有新穎性。」、「…沒有進步性。」和「…為相同。」等敘述，也與現行的「…可能性很高。」的條件相比變得更加斷定的表現。

現行的「…可能性很高。」以提供進步性的判斷依據觀點觀之，還有一絲具進步性的意味。因此，這次如果要修正為更具斷定的表現方式，必需要較現在在製作評價書時更為慎重，如同上述，應給予意見表明的機會。

答：

請參照 問 16 的回答。

另外，對於產業構造審議會智財政策分會²⁸所提應賦予實用新案專利權人表明意見機會的建議，在給予不具新穎性等要件的評價之前，並非先向實用新案權利人通知該結果，而是實用新案權利人對於新穎性等要件有意見時，可向特許廳提出。因此，申請評價書時，可藉由申請時隨附意見提出新穎性等要件之相關意見，審查基準亦明訂審查官應該在充分檢討該意見後始製作評價書。

另外，評價編號的說明，雖為使其意義更為簡明而在表現方式上有若干變動，但評價編號的意義本身與評價書中的配置與之前相同。

²⁸ 即 http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/toushintou/um_wg_report.htm