



## 新型形式審查概述

黃文儀\*

### 壹、前言

我國即將施行的專利法，主要修正特色之一是新型專利申請案改採形式審查主義，而不做實體要件之審查。新型專利採形式審查之目的，在於加快新型專利申請案處理的時間，儘早發給專利證書。這有利於生命週期較短的產品之保護。本文旨在介紹我國新型形式審查之概要，且由於我國在修法時曾參考日本實用新案之立法例，故亦包含兩國相關規定之比較與註解。本文所引法條均指預定 93 年 7 月施行之專利法條文。

#### 一、形式要件審查之意義

新專利法基於早期給予新型創作權利保護之觀點，雖然不做實體審查，但由於係採形式主義，新型專利申請案仍須滿足一定之要件始能獲准專利。

進而言之所謂一定之要件，尚可區分為專利法第 108 條準用第 25 條所規定之程序要件<sup>1</sup>，以及第 97 條第 1 項各款所規定之形式要件<sup>2</sup>。

在發明專利申請案之場合，程序審查和實體審查係分由不同的人員處理，前者一般由行政人員，後者則應由審查人員處理。在新型專利申請案由於並未規定形式審查應由審查人員為之，故實務上可以由同一人既進程序審查又進行形式審查。在不滿足程序要件之場合，依專利法第 25 條第 4 項規定專利專責機關要指定期間通知補正，未於指定期間

---

\* 經濟部智慧財產局專利組副組長

<sup>1</sup> 對應日本實用新案法第 2 條之 2 第三項各款之方式要件。

<sup>2</sup> 對應日本實用新案法第 6 條之 2 第一項各款之基礎要件。



內補正者，申請案不受理<sup>3</sup>。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。於不滿足形式要件時，依專利法第 97 條第 2 項規定，於處分前應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。

藉著形式要件之審查可以防止非屬新型保護對象之創作，以及實質上不符申請文件格式的案件等獲准新型專利。

申請人對於專利專責機關不受理之處分，或不予新型專利之處分均得依法提起訴願及行政訴訟。

## 二、違反形式要件之情事

專利法第 97 條第 1 項列有五款違反形式審查而應不予專利處分之規定。分述如下：

### 1.違反保護對象(專 97 一)<sup>4</sup>

倘申請案中的創作非屬物品的形狀、構造或裝置時，便違反。

### 2.違反公序良俗或衛生(專 97 二，專 96)<sup>5</sup>

倘申請案中的創作有妨害公共秩序、善良風俗或衛生時，便違反。日本實用新案法第 4 條規定只要有妨害公共秩序、善良風俗或衛生「之虞」，便違反基礎要件，在判斷上比我國有彈性。

### 3.違反說明書與申請專利範圍揭露形式(專 97I 三，專 26I、 )<sup>6</sup>

倘新型專利申請案所提出之專利說明書(含申請專利範圍)與圖式，不滿足本法與施行細則所規定之撰寫形式時，便違反。

<sup>3</sup> 於日本不論是因方式要件之補正或基礎要件之補正，未於指定期間內補正者申請案將被駁回，見實用新案法第 2 條之 3。

<sup>4</sup> 對應日本實用新案法第 6 條之 2 第一項第一款。

<sup>5</sup> 對應日本實用新案法第 6 條之 2 第一項第二款、第 4 條。

<sup>6</sup> 對應日本實用新案法第 6 條之 2 第一項第三款、第 5 條第六項。



## 4.違反單一性(專 97 四，專 32)<sup>7</sup>

倘將二個以上之創作放在一件新型申請案中提出時，便違反。

## 5.說明書明顯記載不完備(專 97 四)<sup>8</sup>

倘說明書或圖式沒有記載必要事項，或其記載明顯不清楚時，便違反。

### 三、具體運用指針

#### 1.違反保護對象(專 97 一)

- (1) 請求項中的創作非與「物品的形狀、構造或裝置」有關時，將違反專利法第 97 條第 1 項第 1 款之規定。又當請求項中所記載的不是「創作」時，亦違反同款之規定。
- (2) 有關「物品」、「形狀」、「構造」、「裝置」之意義和從前採實體審查時之意義相同。亦即

「物品」

凡保有一定空間之形態，成為一般商場交易對象，可以自由搬運之商品，使用目的明確者，便可解釋為「物品」。

但是，依據日本實用新案法運用實務所見，道路或建築物等之構造係以物品之構造來處理。

又，機械或裝置等可以分離來交易者，倘滿足前述之條件，其部分(零件)亦可以視為新型專利中之「物品」。

「形狀」

所謂形狀係指由線與面等所表現的外形之形象，例如凸輪的形狀、齒輪的齒形、工具的刃型等。

<sup>7</sup> 對應日本實用新案法第 6 條之 2 第一項第三款、第 6 條。

<sup>8</sup> 對應日本實用新案法第 6 條之 2 第一項第四款。



### 「構造」

所謂構造係指空間的、立體的組合之構成，可藉平面圖與立體圖，或視情況進一步以側面圖與斷面圖來表現者，並非物品之外觀。

### 「裝置」

物品使用時或不使用時該物品具有二個或二個以上物件的空間分離形態，再者該等物件具有一定的構造或形狀，藉著使該等物件之機能相互關聯而產生使用價值之場合，該物品稱為裝置。例如，由螺栓與螺帽所構成的繫結具。

#### (3) 違反本款之類型，可舉出如下之例。

##### i)非屬物品之形狀、構造或裝置者

- a.屬於方法範疇之創作。
- b.組成物之創作。
- c.化學物質之創作。
- d.不具有一定形狀者(如液體壓艙物)。
- e.動物品種、植物品種。

##### ii)非屬創作者

- a.永動機器(違反熱力學第二定律)。
- b.記錄電腦程式之 CD(僅以所記錄的資訊內容為特徵之場合)。
- c.繪畫、雕刻等單純的美術創作物。

#### 2.違反公序良俗或衛生(專 97 二，專 96)

- (1) 當請求項有關的創作有妨害公共秩序、善良風俗或衛生時，即違反本款規定。
- (2) 在日本縱然是在創作的詳細說明中所記載者有妨害公共秩序、



善良風俗或公眾衛生之虞的場合，而請求項中的創作並沒有妨害公序良俗或衛生之虞時，並不適用本款。在此種場合，是在刊登公報時予以適當處理。

### 3.違反說明書與申請專利範圍揭露形式(專 97I 三，專 26I、 )

新型專利說明書應載明新型名稱、新型說明、摘要及申請專利範圍。倘有欠缺某一欄位，則違反專利法第 108 條準用第 26 條第 1 項之規定。

至於新型說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，則須符合專利法施行細則第 15 條至第 20 條之規定。

關於新型說明書從施行細則第 15 條可摘出如下相關規定：

新型專利說明書，應載明下列事項：

- 一、新型名稱。
- 二、創作人姓名、國籍。
- 三、申請人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所，有代表人者，並應載明代表人姓名。
- 四、主張本法第二十七條第一項優先權者，各第一次申請專利之國家、申請案號及申請日。
- 五、申請前已向外國申請專利者，並載明在外國之申請案號及申請日。
- 六、主張本法第二十九條第一項優先權者，各申請案號及申請日。
- 七、主張本法第二十二條第二項第一款、第二款、第九十四條第二項第一款、第二款規定之事實。
- 八、申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應載明寄存機構名稱、寄存日期及寄存號碼；申請前如已於國外寄存機構寄存者，其寄存機構名稱、寄存日期及號碼。無需寄存生物材料者，應註明生物材料取得之來源。(本款在新型案無適用餘地)

## 本月專題



九、新型摘要。

十、新型說明。

十一、申請專利範圍。

新型名稱，應與其申請專利範圍內容相符，不得冠以無關之文字。

專利專責機關認有必要時得通知申請人限期檢附第一項第五款之外國申請案檢索資料或審查結果資料；申請人未載明外國申請日、申請案號或未檢附該外國申請案檢索資料或審查結果資料者，依現有資料續行審查。

說明書所載之新型名稱、摘要、新型說明及申請專利範圍之用語應一致。

關於新型摘要從施行細則第 16 條可摘出如下相關規定：

新型摘要應敘明新型所揭露內容之概要，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限；其字數以不超過二百五十字為原則。新型摘要不得記載商業性宣傳詞句。

關於新型說明從施行細則第 17 條可摘出如下相關規定：

新型說明應敘明下列事項：

- 一、新型所屬之技術領域。
- 二、先前技術：就申請人所知之先前技術加以記載，並得檢送該先前技術之相關資料。
- 三、新型內容：新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。
- 四、實施方式：就一個以上新型之實施方式加以記載，必要時得以實施例說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。
- 五、圖式簡單說明：其有圖式者，應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式及其主要元件符號。

新型說明應依前項各款所定順序及方式撰寫，並附加標題。但新型



之性質以其他方式表達較為清楚者，不在此限。

關於新型之申請專利範圍從施行細則第 18 條可摘出如下相關規定：

新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。

獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。

附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。

依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。

附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。但多項附屬項間不得直接或間接依附。

獨立項或附屬項之文字敘述，應以單句為之；其內容不得僅引述說明書之行數、圖式或圖式之元件符號。

申請專利範圍得記載化學式或數學式，不得附有插圖。

複數技術特徵組合之新型，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含新型說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

另從施行細則第 19 條可摘出如下有關新型二段式獨立項之規定：

新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵，特徵部分應以「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。

關於圖式從施行細則第 20 條可摘出如下相關規定：

新型之圖式，應參照工程製圖方法繪製清晰，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項元件。



## 本月專題

圖式應註明圖號及元件符號，除必要註記外，不得記載其他說明文字。

圖式應依圖號順序排列，並指定最能代表該新型技術特徵之圖式為代表圖。

關於專利法第 97 條第一項第三款於形式審查時，主要在看新型專利說明各欄位是否具備，以及撰寫格式是否符合施行細則規定。

### 4.違反單一性(專 97 四，專 32)

由於專利法第 108 條準用第 32 條，故施行細則第 23 條以及在發明單一性的審查基準中，與物品形狀、構造或裝置有關內容及案例，均可於新型形式審查中適用來判斷新型專利申請案是否違反單一性。

具體言之，申請新型專利，應就每一新型提出申請。二個以上新型，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。所稱屬於一個廣義發明概念者，指二個以上之新型，於技術上相互關聯。前項技術上相互關聯之新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。

在日本於新的實用新案制度下審查單一性時，並不進行先前技術之調查或與舊有技術作比較後才來判斷。在我國於新型形式審查判斷單一性也應不作先前技術之檢索，否則將達不到快速審理之目的。

於發明專利申請案之實體審查中也要判斷是否滿足發明單一性，倘不滿足單一性且未進行分割之申請，可依第 44 條之規定不予專利。在發明專利申請案，原先認為滿足單一性之情況，有可能因檢索前案後進一步判斷而變動或喪失單一性。但在新型形式審查因不檢索前案，故一旦判斷滿足單一性，其後便不予再論究，而且也非得以舉發撤銷新型專利權之事由。

### 5.說明書明顯記載不完備(專 97 四)

(1) 當說明書及圖式「未揭露必要事項」或「其揭露明顯不清楚」



時，即違反本款規定。所謂「其揭露明顯不清楚」係指，一看之下就能夠判斷記載不明確的情況，例如不用與其他部分之記載詳查其關係就能夠判斷之場合。

### (2) 關於新型申請專利範圍之審查

i) 在請求項中沒有記載與創作之構成有關之事項時，相當於「未揭露必要事項」。例如

a. 於請求項中僅記載販賣地區、販賣對象等非技術相關之事項時。

b. 於請求項中僅記載創作之目的、作用、效果時。

ii) 如下所述者為相當於「其揭露明顯不清楚」之類型。例如

a. 請求項中所記載之內容於技術上無法理解。

b. 請求項之記載係用來代替新型說明或圖式之記載時。

c. 將二件以上之創作於一請求項中記載之場合。

### (3) 關於新型說明之審查

i) 沒有記載創作之目的、構成或效果，也無法從其他記載推知時，便相當於「未揭露必要事項」。

ii) 雖然存在與創作之目的、構成及效果有關項目之記載，但該記載內容不明瞭，一看之下可判斷為等於實質上沒有記載各別內容之場合，便相當於「其揭露明顯不清楚」。

### (4) 新型申請專利範圍、新型說明欄以外部分之審查

當新型名稱、圖式簡單說明、圖式之記載內容一見之下可判斷為不明瞭時，便違反本款規定。

關於專利法第 97 條第 1 項第 4 款之形式審查，旨在確認說明書與圖式能夠揭露必要之技術內容。



## 本月專題

### 貳、結論

新型形式審查在我國是一個新採行的制度，由於它和一般所謂之程序審查或實體審查均有差異，本文對違反形式審查之各種情事做了說明，基本上可說係與新型適格標的、專利說明書之撰寫格式與必要技術內容有關者。倘有違反情事，專利專責機關不能逕為不予專利處分，而須先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。但此種補充、修正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。另申請人主動申請補充、修正說明書或圖事者，應於申請日起二個月內為之<sup>9</sup>。因此為了能合理運用此一制度，實有賴申請人一開始就撰寫妥適之專利說明書。

---

<sup>9</sup> 專利法第 100 條第一項參照。