



## 新型專利形式審查

周仕筠\*

### 前言

此次專利法修正將新型專利改採形式審查制，主要是參考世界上主要國家新型專利審查制度(例如日本、德國、韓國、中國大陸等)，均將技術層次較低之新型專利，捨棄實體要件審查制，改採形式審查，領證後舉發等，以達到早期賦予權利之需求。雖然有如此之重大變革，就智慧財產權國際化而言，確實是邁開了一大步。但對社會大眾及專利專責機關來說，就對新型專利改採形式審查、導入技術報告書等新制度，應將對現行之作業方式應全面加以改變，以符合外界對新專利法之期待。

### 壹、形式審查

#### 一、何謂形式審查

所謂形式審查，是將技術層次較低、生命週期較短之新型專利，僅就其說明書的內容是否符合形式要件加以審查，並未對其是否符合專利要件進行實質審查(即新穎性、進步性等)，以期能夠使新型專利於申請之後四至六個月內完成形式審查，即可使申請人儘快獲得專利權。

#### 二、新型專利採形式審查之優點

- (一) 儘早獲得專利權(自申請後約四至六個月)
- (二) 專利權取得費用較低(大致僅需申請費、書證費及年費等)
- (三) 雖然所取得之專利權有所不安定，但對第三者之侵害、製造販賣等阻卻，取得優先之地位，必要時可實施專利授權。

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組科長

## 本月專題



(四) 適合生命週期較短之商品。

### 三、新型專利採形式審查之缺點

(一) 權利不安定，專利權期間較短。

(二) 權利行使時，須提示技術報告書。

(三) 權利行使不當時，負有過失之責。

(四) 創作技術內容提早被公開。

(五) 因形式審查時程迅速，於此間辦理變更申請標的、個別申請、主張國內優先權等較不易。

(六) 因時程較短，考慮確定申請專利範圍之時間較少。

### 四、新型專利的利用態樣

(一) 取得新型專利權後，可將證書號碼標示於商品上，作為宣傳和遏止第三者侵害之用。

(二) 為確保專利權之有效性和排除第三者的侵害行為，要儘可能的進行先前技術之檢索，並將該等結果詳述於創作說明中，藉此可以預防被舉發成立。如自行檢索有困難的話，應儘速向專利專責機關申請技術報告書。

(三) 因新型專利採取形式審查，創作人應儘可能提早向專利專責機關提出申請，藉此確保先申請之地位，如此可防止第三者取得相同專利之權利。

(四) 因發明專利從申請到取得專利權之時間較長，在此間有相同發明申請新型專利，其新型專利權仍然獲得保護，該新型專利是否合於專利要件，將在技術報告書中評價之。

(五) 縱然先取得新型專利權，並不保證不會侵害到第三者之專利。



## 參、發明專利與新型專利之比較

### 一、發明與新型之差異

發明專利主要是技術層次較高之創作，所受到專利保護年限較長，商業化所需的時間較長，而且需要請求審查，因需要實體審查，直至獲得專利核准時，通常需要耗費較長之時間；而新型專利主要是技術層次較低，而產品可迅速上市，生命週期較短之商品，新型專利自新法實施後將採行形式審查，通常自申請日四至六個月後即可獲得專利，但因其並未經過實體審查，其專利權較為不安定，容易被舉發成立。

### 二、發明專利與新型專利申請之消長

由於國內中小企業較多，所追求的商業利益和商品的變化較快，故國人申請之新型專利數量遠較發明專利為多。直至民國八十八年發明專利之申請案件數首次超過新型專利之申請案件數(見表 1 所示)，此情形一直持續至今，且數量之差距有擴大之趨勢。雖然發明專利之申請案件數中外國人仍佔大多數，這或許可顯示出國外之申請人仍然重視台灣市場所致。

此次專利法之修正，將新型專利捨棄實體審查，採用形式審查制，雖然可以使新型專利申請人較早獲得新型專利權，由於此次專利法修正已將專利除罪化，在現行商標及著作權仍享有刑法的保護，而新型專利權人另有行使權利應注意之事項，如此重大程度之改變，是否會影響日後新型專利之申請，仍待相當時間上的觀察。

### 三、發明專利請求審查與新型專利申請技術報告書之差異

由於發明專利是採早期公開和請求審查制，發明專利經申請後，如沒有不符合公開要件，原則自申請日起十八個月後公開，請求審查之時間為自申請日起三年內為之，所以說發明專利在請求審查之時程上還是有所限制的。且如果不是申請人提出審查請求，專利專責機關要通知申請人，其申請案已被第三者請求審查，但是第三者僅有請求審查權，其

## 本月專題



他相關之救濟措施權利並沒有被賦予。

新型專利由於採用形式審查，通常於申請日起四至六個月後可獲得專利權，其取得專利權之時間遠較發明專利為快速，於公告後任何人均可申請技術報告書，且申請之時間並沒有限制，甚至新型專利權消滅後仍可為之，不似發明專利在請求審查之時程上有時間點的限制。如果不是專利權人提出技術報告書之申請，專利專責機關無須通知專利權人，且不論是專利權人或是第三者均僅有申請權，其他相關之救濟措施權利都沒有被賦予。

雖然發明專利與新型專利，於請求審查或申請技術報告書時，均不能撤回，但發明專利申請人可於法定期間撤回申請案，藉此使該案之請求審查變成無所附立，進而使請求審查之行為中止。

#### 四、逐項審查與逐項評價

為配合國際化和外界對國內專利制度改革之殷切期望下，新型專利之技術報告書將採行逐項評價之方式進行，而發明專利之審查則為逐項審查。而兩者還是有些差異，因為發明專利於審查期間，專利專責機關與申請人之間，可藉由函修、面詢等方式，進行溝通了解。但是新型專利之技術報告書做成中，則無前述之行為，雖新型專利之技術報告書僅具參考性質，但是專利專責機關對此之作業，應當更加謹慎為之。

新型專利技術報告書之申請，係依專利法第一百零三條之規定，而技術報告書之所申請之評價範圍，可就專利法第九十四條第一項第一款、第二款、第四項、第九十五條或第一百零八條準用第三十一條之一規定，單獨請求之，也就是說，申請者無需整案申請逐項評價，如此對專利專責機關之作業而言，會增加諸多不便之負擔，且為求技術報告內容之完整性，專利專責機關將採行整案申請逐項評價之做法。

#### 五、發明專利與新型專利是否可同時申請

依專利法第三十一條之規定，對一案兩請是不准許的，但是因新型專利是採行形式審查，因僅就形式要件加以審核，如此其可較發明專利



較早獲得專利，當申請人接獲新型專利核准之處分書時，可以有三個月考量期，是否要對已核准新型專利，進行繳費公告領證之行為。

發明早期公開、請求審查制與新型形式審查制之差異對照表

	發明	新型
保護範圍	利用自然法則之技術思想之創作(物及方法)	利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、結構或裝置之創作
申請文件	申請書/說明書/必要圖式/摘要	申請書/說明書/圖式/摘要
審查方式	公開前之審查(涉及國防機密或其他國家安全之機密/妨害公共秩序或善良風俗)	形式審查(不進行專利要件實質之審查)
請求審查	有(自申請日起算三年內)	無(公告後任何人均可請求技術報告書，專利權消滅後仍可為之)
補充、修正	自申請日起十五個月內	申請日起二個月內
早期公開	有	無
資料提供	有	有
審查結果	核准或核駁審定	不受理或核准或核駁處分
審查期間	請求後約一至三年(平均)	申請後四至六個月
改請	有	有
公報刊登	早期公開公報、專利公報	專利公報
舉發	有	有

# 本月專題

	發明	新型
專利權	核准後，自申請日起算二十年	領證後，自申請日起算十年
專利侵害	可直接警告、訴訟	應提示技術報告書
再審查	有	無
職權撤銷	有	無
更正	有	有

## 肆、形式審查之要件

### 一、形式審查之範圍

有關新型專利中所要進行之形式審查，主要依據的是專利法第九十六條、第九十七條之規定加以辦理。而其所審究之範圍，係以申請人所送之創作說明書、申請專利範圍、圖式等所揭示之創作內容為主，另亦須對申請時是否符合程序要件一併加以審理。

### 二、形式審查之要件

- (一) 創作說明內所揭示之內容是否有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者（專利法第九十六條），其判斷原則準用發明專利之審查基準。
- (二) 新型專利所保護之標的(專利法第九十七條第一項第一款)：
  1. 物品的形狀，例如具有五角形斷面之橡皮擦、具有梯形狀齒之齒輪。
  2. 物品的構造，例如具有儲水槽及煙蒂放置槽之煙灰缸(化合物的結晶構造、材料變化及製程等不在保護之範圍)。
  3. 裝置，主要在於組合之形態，例如收音機、健身器等。



(三) 說明書中是否有載明創作名稱、創作說明、摘要及申請專利範圍(專利法第九十七條第一項第三款)。

1. 因申請專利範圍為權利主張之所在，不論是獨立項或是附屬項，其所主張權利之地位均相同。因此為防止所主張之權利項於評價時，產生時不明確之解讀，致使審查人員於檢索時產生出額外之負擔，故申請人於撰寫申請專利範圍時，應注意使申請專利範圍之請求項明確化，如此而言，對於獨立項或是附屬項中有記載不確定用語或不符格式要件之記載，均應加以避免。
2. 如申請專利範圍中引用元件符號，必須於全部之申請專利範圍皆須引用，且必須將元件符號置於( )之中，以利區別之。
3. 申請專利範圍應以單句為之。
4. 摘要應敘明新型所揭露內容之概要，並以所欲解決之技術問題，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。且不得記載商業性宣傳用語。

(四) 是否有違反單一性(專利法第九十七條第一項第四款)，其判斷原則是各申請專利範圍所揭示之創作，一眼觀之即可辦明其係屬二個以上不同之創作。

(五) 說明書及圖式是否未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚(專利法第九十七條第一項第五款)。

1. 說明書中應對所請之新型專利，加以清楚、明確、完整之說明，以所屬之該項技術領域之人能夠加以實施完成之。其主要是指該技術領域之人員依其說明書所載之技術內容，無需加以思考即能夠完成，且能達到預期之目標和欲解決之課題。
2. 說明書中應記載新型的創作名稱，該名稱要與請求項之名稱一致，創作說明中應包括【創作所屬之技術領域】、【先前技術】、【創作內容】、【實施方式】及【圖式簡單說明】等五部

## 本月專題



分，並在每個部分前面寫明標題，另圖式簡單說明之後，須列有圖號說明。

3. 創作說明書中所之技術用語，必須前後一致，且技術用語須符合一定規範，不可自行創造用語或有商業宣傳之用語等。
4. 創作說明中實施方式部分，至少要有一個配合圖式進行說明之。
5. 創作說明中之文字敘述，可以有方程式、表格等，但不能有流程圖、曲線圖等，而該等圖可置於圖式中。
6. 圖式應以工業製圖方式繪製清晰，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項元件。
7. 圖式應依圖號順序排列，且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。

### 三、補充修正、補正之要件

由於新型之形式審查時間非常短，如果申請人主動補充、修正應於申請日起二個月內為之（專利法第一百條第一項）。另外是專利專責機關認為申請案有違反第肆大點第二點中所述任一項要件下，會函請申請人加以補充、修正（專利法第九十七條第二項）。不論是申請人主動或主管機關函請之修正，申請人應注意修正本是否有超出申請時原說明書或圖式所揭示之範圍（專利法第一百條第二項），而修正本是否有變更實質，則非屬於形式審查之範疇，惟經核准之新型專利，如有違反前述之規定，任何人得依專利法第一百零七條之規定提起舉發。

如申請案經審查認為不符合程序要件或新型之形式要件，專利專責機關應依專利法第九十七條第二項或其他之規定，於處分或不受理前應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式或補正，如申請人逾期未復或補正，亦或申請人補正或修正或陳述之意見，專利專責機關仍無法接受時，應依專利法第九十八條或其他規定，應備具理由製作不予專利或不受理之處分書，寄送申請人，申請人可於法定期間內提起



相關之行政救濟。

#### 四、新型證書之效力

新型專利經形式審查，未發現有不符程序及形式要件之規定，依專利法第一百零一條規定，申請人應於准予專利之處分書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。申請專利之新型，自公告之日起給予新型專利權，並發證書。新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿。

#### 五、更正

依據專利法第一百零八條準用第六十四條之規定，經公告後之新型專利，是可以進行更正之申請，其判斷原則準用發明專利之審查基準。

如因為更正進而使核准後之專利申請範圍有所變動，如此可能會使不同時間點所請求之技術報告書之評價內容有所不同，這是請求者應注意的，但專利權人可藉由更正，藉此避免原請求之技術報告中對其不利之評價。

#### 六、相關行政救濟及其他措施

因新型專利採形式審查，雖可以在較短的時間內，快速地取得專利權，但因其並未經過實體審查，會使其專利權處於不穩定之狀態。且該專利申請範圍亦會刊登於新型公報上，據此社會上任何人均獲得知悉，為防止專利權人濫用其專利權，妨害到產業上之正常發展，故專利法上另有相配套之規定及其他實務上之做法，其大致可分為下列幾點：

- (一) 任何人均可依專利法第一百零三條之規定，向專利專責機關請求技術報告書，惟該技術報告書之效力，僅有參考之效力。且請求者對技術報告書之內容有所不服時，並不能提起任何行政救濟，雖然技術報告書僅具參考之功能。但新型專利權人行使該權利時，要出示技術報告書(專利法第一百零三條之規定)。
- (二) 任何人均可依專利法第一百零七條之規定，檢附相關之證據(亦

## 本月專題



可參酌技術報告所記載之先前技術，缺點是要付兩次申請規費)，向專利專責機關提起舉發。如不服專利專責機關之處分，可依法提起相關之行政救濟(訴願、行政訴訟等)。

- (三) 在專利法之規定下，對於專利專責機關所做成之技術報告書，僅具有參考之性質，並非是行政處分。故請求者或是專利權人，對於技術報告書的評價結果，是不給予任何申訴機會或是行政救濟的，但是任何人對於已公告之新型專利或是申請中之新型專利案(大致只有申請人或是利害關係人)，均可對專利專責機關提供與該專利案有關之資料(例如刊物、公報等)，該等資料僅於技術報告書之作成時之參考。但對提供資料者而言，僅有提供權亦無其他相關權利與救濟行為。

### 七、面詢制度

因新型專利採形式審查，約於四至六個月內即可完成，故面詢並無必要性，因此不被採行(新型專利並未準用專利法第四十八條之規定)。

## 伍、新舊法交替申請案之處理

### 一、溯及既往之處理原理

為免後申請之新型專利案先獲得專利，及確保先申請者之權利，於專利法第一百三十五條中明定，於本法實施時，尚未審定之新型專利案件，不論該案是處於初審或再審查之階段，全部依法改為形式審查，且專利權年限亦變成為十年。且對行政救濟中之新型專利案，如撤銷專利專責機關之審定及改請為新型之案件亦同。但是對申請人而言，是否還有其他選擇之方式或是因應之道？在此有下列各點之建議：

- (一) 在新法實施前，不論是初、再審查之新型申請案，申請人如不願使其申請案變成形式審查且縮短專利權年限(由12年變成10年)，日後亦要請求技術報告書，如申請人仍希望其申請案能



經過實體審查，可將新型申請案改請為發明申請案，但其缺點是要再支付改請費及實體審查費。

- (二) 在新法實施前，如接獲初審核駁審定書時，為確保該申請案能夠存續，申請人只有提出再審查之申請亦或改請為發明案，但是提出再審查之申請時，申請人最好檢視初審核駁所提之引證資料，與本案之異同，可藉由修正來加以規避，如此當該案於新法實施時，經形式審查獲准公告後，申請技術報告書時，來減少存卷引證資料，對其評價產生不利之阻卻。
- (三) 在新法實施前，如尚未接獲初審審定(不論核准與否)亦或接獲再審查核駁理由先行通知書時，申請人可考慮日後可能會支付有關再審查之申請之規費及行政救濟之耗時等，即使於行政救濟中，專利專責機關之原處分被撤銷，對該等之新型案件，亦將採行形式審查，如此申請人可來函要求專利專責機關，對其申請案俟新法實施後進行形式審查。

## 二、公眾審查之重要性與重新之認知

由於新法實施後，新型專利因採形式審查，可能日後於專利公報上，社會大眾會發現相同之新型專利一再被核准公告，當然這也可能包括已被核駁確定在案之申請案或已喪失專利權之專利，因重新申請新型專利所致，且日後新型專利並沒有依職權撤銷制，故社會大眾只有過舉發來撤銷該類專利。

## 陸、結論

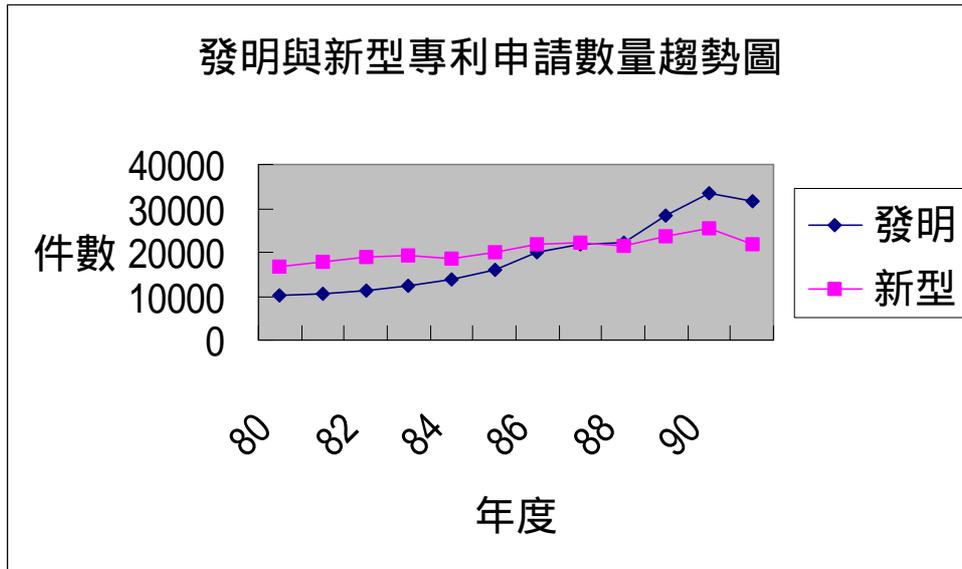
由於此次專利法之修正，將新型專利採行形式審查，藉此可縮短處理時限，如此專利專責機關可將有限人力，大部分投入發明專利之實體審查中。但因新型專利權取得後仍不穩定，專利權人於行使權利時，須提示出技術報告書，因技術報告書僅具參考性質，並無實質之拘束力。如此可使創作人轉而申請發明專利，進而使產業技術加以提昇，因新型專利仍保有舉發之制度，這將使社會大眾重新認知新型專利制度與過去



# 本月專題



之不同及差異，進而再次明解公眾審查之重要性。





新型專利形式審查及行政救濟流程圖

