



新型專利形式審查制度下的一些政策抉擇

李 鎂*

壹、前言

新型專利自民國 93 年 7 月 1 日起，由過去運作數十年之實體審查制度改為形式審查制，由於專利制度有其國際性，各國在引進新制度時，通常不會憑空想像，某一制度之採行，如果在其他國家已經運作多年者，則後繼者通常會先參考各該國之運作狀況、分析其利弊得失，再審酌自己國情以決定要採取的立法方向。由於 WTO/TRIPS 架構下所稱之專利是指發明而言，並不包括新型在內，因此新型專利並非舉世皆有之制度¹。

我國是以一部專利法保護發明、新型及新式樣三種專利類型²，民國 90 年 10 月修正以前之專利法，三種專利之審查制度大致相同，均採實體審查制。90 年專利法修正時導入發明專利早期公開、請求實體審查制度；92 年 2 月 6 日總統公布、行政院核定 93 年 7 月 1 日施行之新專利法（現行法、新法），將新型改採形式審查制，至此我國三種專利審查制度漸行漸遠，各有其獨特之審查制度。

我國進行審查制度之大變革大多是觀察其他國家運作多時之後才參考導入。以新型形式審查制度為例，在修正法律之前，經濟部智慧財

收稿日：94 年 7 月 4 日。

* 本文作者現任經濟部智慧財產局專利一組組長，本文為作者個人意見。

¹ TRIPS 所規定之專利內容只有發明、沒有新型，因此，並不是每一會員均有新型制度，至於物品外觀設計之保護，則是另以工業設計保護之。

² 各國法律架構上，有只保護發明及新式樣二種權利而無新型者有之，如美國。亦有保護發明、新型、新式樣三種權利者，如我國、日本、韓國、大陸地區。在發明、新型、新式樣三種均有保護之立法實踐上，有將三種專利分別以三種法律即發明法、新型法及新式樣法分別立法者，如日本是。亦有以單一專利法統一規定者，如我國與大陸地區是。



本月專題



產局（智慧局）先委託台灣大學謝銘洋教授進行研究案，針對已採形式審查之國家中之日本、韓國、德國及中國大陸四個國家實施現況親自參訪作比較法之分析並作實證研究，最後完成研究報告供智慧局參考，相對於其他修法程序，我國決定將新型改採形式審查之過程相當慎重、也確實經過審慎評估。此外，新法從 92.02.06 總統公布到 93.07.01 正式施行之間，有將近一年半的宣導準備期，儘管如此，一年來，不問是代理人界、新型專利權人或其技術利用人，對於這一套新制度仍然有許多質疑，分析這些疑慮，並不突兀，大部分是立法政策問題，在修法之前本即有仁智之見，均經過討論後才決定方向。

事實上，任何立法政策都會因為時空背景或思考角度不同而有不同之選擇，今日所採者經過實證，非必合宜，昨日所捨者，非必不妥；相同的，亦有可能今日所採者固然並不完善，但縱然改採昨日所捨者，亦不必然得以解決所有問題。新型專利採形式審查制度一年以來，有認為在實務運作上造成很多問題，應該好好檢討改正，有認為運作上還算順暢，沒有急迫修正之必要。到底新型專利審查制度何去何從，值此新制施行週年之際，本文嘗試將新型形式審查制度下涉及的正反兩面爭議議題重新歸納分析，希望對於這些有爭議的議題再一次提供辯證之機會，也許可以做為重新思考我國新型審查制度之參考。

貳、新型採形式審查之緣由

依據前述台灣大學謝銘洋教授之研究結果，在知識經濟時代，各種技術、產品生命週期的短期化，較諸過去實有過之而無不及。在此情勢下，發明、創作人對於其研發成果迅速投入市場行銷之需求，將大為殷切。從而，如何縮短權利賦予時間，以適切因應知識經濟時代發展的腳步，實為我國改革專利制度之重點。揆諸世界其他主要國家專利法制，對於此一問題之因應，多是就技術層次較低之新型專利制度，捨棄先前的實體要件審查方式，改採僅做形式審查，以滿足產業界對於權利早期賦予的需求；另一方面，對於因為僅作形式審查而可能引起之權利內容的不安定性或權利的濫用等問題，則多利用技術評價書或檢索報告



(Search Report) 及無效審判等制度以克服之。截至目前為止，各該國家有關此等制度之實施與運用，均相當成功，且就該報告研究人員於日本、韓國、德國等地，親自訪問各該國家之專利主管機關及專利代理人協會等民間機構之結果得知，實務界對於僅作形式要件審查之新型專利制度，均有很高的評價，普遍認為此種制度的改革，有助於技術的提升及經濟之發展。若此，則不僅從國際專利制度整合的觀點上，有必要變更我國新型採實體審查方式，即從我國經濟本身的國際競爭力之層面來看，亦有必要對目前新型審查方式，進行改革³。基於前述研究結果，智慧局乃著手研擬修正專利法將新型改採形式審查。

或許有人認為我國國人習慣拿著專利證書就去警告別人，並不思索新型專利未經實體審查之本質，被追索者因此不堪其擾，如要解決問題，還要去申請技術報告或提起舉發，造成無謂之困擾，我國並不適合採行形式審查制度。本文認為，將新型改採形式審查應為可行之路，只不過仍須針對我國國情設計一套最適合我國本身需求的新型專利制度，且新型新制運作至今才一年，此際是否走回頭路採實體審查也言之過早。因此，在維持形式審查制之前提下，以下針對相關議題予以歸納分析。

參、形式審查之項目為何？

專利申請案首應符合如規費、委任狀、申請書表、格式等之程序性規定，如有未合，即從程序上為不受理之處分(專利法第 17 條第 1 項)；其次，須符合實體要件，如有未合，應從實體上為不予專利之審定(專利法第 44 條、第 120 條)。所謂實體要件，參照專利法第 44 條(發明)第 93 至 97 條(新型)、第 107 條(新式樣)之規定，一般而言，是指審查申請專利之技術(技藝)是否利用自然法則、是否具備產業上利用

³ 「新型專利權採登記制」及「領證後異議制度之研究」可行性之研究，計畫主持人：謝銘洋教授。經濟部慧財產局 88 年度委託學術機構研究期末報告，122 - 123 頁，89 年 12 月 26 日。



本月專題



性、新穎性、進步性（創作性）、說明書（圖說）之揭露方式、先申請原則及單一性等規定。其中新穎性、進步性（創作性）之審查，一定要經過檢索先前技術（技藝），須花費相當之時間。在新型採行形式審查制度後，由於該制度主要目的係為促使申請人早日取得權利，為達成此一目的，形式審查範圍應儘量限縮於一些明顯不合乎新型專利權保護目的之事項。參酌其他國家法制經驗，通常是指下列事項：

一、申請標的適格性 - 申請專利之新型，必須符合新型之定義，亦即係屬對物品形狀、構造或裝置之創作；所謂「物品」係指經過工業方法製造，佔據一定空間而言，排除各種方法、用途、動、植物、微生物、生物材料及不具確定形狀之物質。至於形狀係指具體實物之線與面外觀輪廓並具機能者稱之；構造係指物品內部或其整體之構成；裝置則是指為達到某一特定目的，將原具有單獨使用機能之多數獨立物品予以組合裝設，並非單純之集合⁴。

二、未妨害公共秩序、善良風俗或衛生 - 基於維護社會之倫理道德，排除社會混亂、失序、犯罪及其他違法行為，將妨害公共秩序、善良風俗或衛生之新型列入法定不予專利之事項，且為應進行形式審查之項目。

三、說明書、圖式之記載應符合法定程式 - 新型專利說明書應如何記載，主要規定於專利法施行細則。

四、應符合單一性之規定 - 考量申請人、公眾及專利專責機關在專利申請案的分類、檢索及審查上之便利，原則上對於二個以上每一申請專利之技術應各別提出申請，此為專利申請之基本原則，因此列為形式審查項目。

五、說明書或圖式是否記載必要事項或其記載是否明顯不清楚 - 說明書為技術文獻及專利文件，應充分揭露申請專利之創作，使公眾能利用該技術，因此列為形式審查之項目。形式審查時，僅須判斷說明書或

⁴ 經濟部智慧財產局專利審查基準第四篇新型專利形式審查。



圖式之揭露事項是否有明顯瑕疵，此與審查發明專利申請案必須經檢索、實體審查發明說明及申請專利範圍揭露之內容，並不相同。

六、小結：形式審查項目規定於新法第 97 條，採形式審查之國家，亦多審查這些項目，就此規定，實務上並無爭議，應無修正必要。

肆、同一技術可否重複申請發明及新型專利？

新型改採形式審查之優點在於使申請人及早取得權利，缺點則在其取得之權利具不確定性，通常還要搭配新型專利技術報告行使權利。至於實體審查，優點是權利較為確實安定，缺點是取得權利時間較長。形式審查之優、缺點與實體審查之優、缺點處於一種互補之狀態。在新型採形式審查而發明仍採實體審查的架構下，可否擇取此二種審查制度之優點，允許同一人就同一技術重複申請也就是俗稱之一案二請？此為新型採形式審查之重要決策所在。從其他國家法制經驗，基本上有三種模式（一）德國模式 - 容許新型專利權與發明專利權二種權利可以同時並存。專利申請人可就同一技術同時申請新型專利與發明專利，也可以同時取得二種權利，只是在行使權利時，僅能擇一行使。（二）韓國模式 - 不容許二種權利可以同時並存，但並不排除可一案二請，只是於二者皆審查通過時，僅能選擇其中之一，繼續存在。（三）日本模式 - 不容許新型及發明二種權利可以同時並存，且否定二者之申請案可以同時存在⁵。

前述三種模式，究以何者為妥，各有其利弊。德國模式允許一人可有二種權利，對發明人保障最優厚；日本採最嚴格的作法，不允許二種權利並存，也不允許重複申請，對申請人最為不利；韓國較為折衷，雖不允許二種權利並存，但允許二種申請案並存。德國允許二種權利同時存在，使二者間的權利關係相當複雜，並不適合於我國，不採德國模式，

⁵ 詳細說明請參閱李 鎡，「新專利法架構下禁止重複授予專利權原則之研究 - 同一人以同一技術重複申請發明及新型之處理原則」，經濟部智慧財產局智慧財產月刊，5 - 19 頁，93 年 6 月。



本月專題

各界已有所理解並無歧見。

有爭議者，為我國究竟應該採日本模式或韓國模式？有認為採韓國模式可使發明人有所選擇，考慮到新型採形式審查審查期間較短、發明採實體審查審查時間較長，申請人既希望儘早取得權利，又希望有較明確且長遠的專利保護期，而且兼顧禁止重複授予專利權之精神，申請人可以靈活運用，有利於鼓勵創作。亦有認為韓國模式可以重複申請，將導致發明人大量對同一技術一案二請，本來只有一件變成兩件，而且一案二請後，在核准後案之前還須踐行通知放棄等等文件往返作業，結果反而導致申請案的大幅增加、審查時間之延長，造成專利審查機關更重的業務負擔量，違背新型採形式審查目的之一是為減少積案之目的。

我國對於受理申請案與申請案適法性之審查為分開進行，申請人是否一案二請通常必須等到進行發明之實體審查時才會去審酌，專利法第 31 條目前採日本模式，不允許一案二請，並不是指申請人只能送一件申請案，另一件申請案將從程序不予受理，依現行規定，一案二請之二案在程序上均仍會受理，不會退件，只是在法律上的效果為違反第 31 條之其中一案如經撤銷，其權利將溯及為自始不存在，此為與韓國模式可由當事人選擇放棄其一，且經放棄後之權利非自始失效而是往後失效最大不同之處。新法施行以來，智慧局在形式審查新型申請案時，因為不進行檢索，通常不會發現一案二請情事，縱然發現，依第 97 條及第 99 條規定，也應該准予專利。通常是在審查發明案件時，新型已經公告，才會通知申請人依第 31 條規定擇一申請，此時，新型已公告在先，原已不生擇一申請之問題，因此申請人大多是來函申復放棄新型，由於本法不採韓國模式，申請人雖申復放棄，該放棄效力不能等同於一般之放棄往後失效，而應參照第 31 條之精神，解為申請人自始即選擇申請發明不申請新型，該新型權利自始不存在。截自目前為止，類此案件，申請人均同意該新型權利自始不存在，實務運作上並無太大爭議。惟應說明者，此為申請人同日一案二請或發明申請在先，新型申請在後之



情形始有適用，如發明申請在後，則依第 31 條先申請原則之規定，發明本不應准予專利，不生放棄新型之問題⁶。

小結：新型新制實施一年以來，新型申請量並未減少，與新制實施前，同樣維持月平均申請量在 1800 件到 2000 件左右，此與日本改採形式審查後申請量大幅下降有所不同⁷。韓國模式使申請人在新型公告到發明公告之間先得到新型專利權，到審查發明時再通知申請人限期申復是否放棄新型專利權，使申請人前後權利可以銜接，此制對申請人固然有利，但不容否認也會造成法律關係複雜⁸、延宕專利專責機關審定發明之時間。新法採取日本模式實施一年以來並未因此阻卻國人申請新型之意願，實務上亦未有明顯窒礙難行之處，現行制度似無修正之必要。

伍、專利專責機關應否依職權撤銷不法之新型專利權？

新型不經實體審查即可發給專利權，在未被撤銷前專利權之效力與發明或新式樣並無不同，難免造成有人拿著習知技術去申請新型取得證書後到處去警告別人、阻止他人利用該技術，進而影響競爭秩序，新法施行後，也確發生權利人及利用人均不知道新型專利權不確定性之本

⁶ 同一發明或創作如有人先後於不同日提出申請發明及新型專利，貴局如何處理？答覆：一、對同一發明或創作先後申請發明或新型專利，仍應符合第三十一條第四項準用第一項規定及第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第一項規定，准予最先申請者，此一原則並未因新型採形式審查而有不同。因此，並沒有因先後申請而可於核准其一後，嗣後再由申請人自行放棄最先核准的專利權之概念。二、先申請發明專利再申請新型專利之情形，應僅能准發明，縱新型因採形式審查而取得專利權，如有他人以新型專利違反第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第一項規定提起舉發，將審定舉發成立，撤銷新型專利權；如有人對之申請新型專利技術報告，該新型專利技術報告亦會作有違反第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第一項規定之虞的評估。新型遭撤銷時，專利權人應注意第一百零五條規定於撤銷前行使專利權之損害賠償責任。三、如先申請新型專利再申請發明專利，應僅能准新型，發明違反專利法第三十一條第四項準用第一項規定。新專利法答客問簡介問題二十一，經濟部智慧財產局編印，第 10 頁，93 年 6 月。

⁷ 1993 年日本採形式審查時年申請量約 7 萬 7 千件，實施新制後 1994 年降到 1 萬 6 千件此後持續下降，到 2002 年降為 8 千件，到 2003 年甚至降到數百件。

⁸ 韓國權利銜接模式在理論上有一些無法自圓其說之處，詳細分析，請參考李鎡，前揭文。



本月專題



質，權利人持證書到處警告、利用人因此心生恐慌之例，因此，有人認為核准權利之專利專責機關應有義務解決此一問題，如該專利確實有問題，就應主動依職權撤銷，不待他人提起舉發。

此一問題牽涉到現行專利法之解釋及行政法的一些原理原則。修正前專利法因三種專利均採實體審查制，對於誤准之專利權，均設有依職權撤銷及舉發之機制予以導正⁹，新法基於新型僅經形式審查，且各國均無依職權撤銷之例，乃將新型之依職權撤銷制度予以刪除，如有不合法情事可循舉發途徑解決，至於發明及新式樣仍保有依職權撤銷制度。就專利法解釋而言，新型無依職權撤銷制度是有意刪除，並非立法疏漏，在沒有修法以前，智慧局無權依專利法之規定依職權撤銷新型專利權。

不過，有認為核准專利為行政處分，行政機關核准之專利權如果確實不合法，基於行政程序法之原理，不待專利法之明文規定，也可以本於職權撤銷。按基於依法行政原則，違法之行政處分，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷，此為不管行政程序法施行與否，均為解釋所當然（僅於授益行政處分應注意有無信賴保護原則之適用，行政程序法第 117 條至第 121 條¹⁰）。新型專利應審查之事項已明列於專利法第 97 條，除有該條所列情事應不予專利外，縱然智慧局明知該新型不具新穎性、進步性等實體要件，仍應依第 99 條規定准予專利，此為新型專利採形式審查之當然結果，智慧局就新型專利申請案審查之職權已限縮到第 97 條所列之事項，縱然事後發現該權利有其他不符實體要件之情事，難認其核准新型專利權之行政處分有何違法可言。專利專責機關於審查新型專利權時既無權利審查專利實體要件，自不宜於准予專利權後主動審查該權利之實體要件然後把專利權撤銷掉，否則將置權利人於何

⁹ 修正前專利法第 61 條、第 104 條及第 121 條。

¹⁰ 台北高等行政法院 92.12.26，91 年度訴字第 374 號判決。



地¹¹？核准新型專利之行政處分為合法之處分並非誤准，此與發明及新式樣專利申請案，專利專責機關依法應依職權進行實體審查，如有誤准情事，該核准審定為不合法處分應有主動導正之機制，不應等同看待。行政程序法之原理，不應適用於新型專利權¹²。

小結：依現行專利法及行政程序法，並無新型專利權依職權撤銷之法律依據。立法政策上如要導入，應修改專利法使專利專責機關有法源依據。本文認為前端新型申請案並未進行實體審查，專利專責機關不宜在後端動輒依職權撤銷專利權，否則理論邏輯無法連貫。縱然要採依職權撤銷制度，也應該要有所限制，也許可以限制在經新型專利技術報告評價為不符專利要件時，才可以依職權撤銷。此種思考主要是限制專利專責機關不可以在未經申請之情況下主動去審酌新型專利之合法性，新型技術報告是專利專責機關依申請應該作成之公文書，並不是主動去檢視專利權之合法性，雖然性質上並不是行政處分，惟其既經指定審查人員具名進行實體審查，應可初步確認專利權不合法之事實，為保障一般大眾實施此一技術之公益，基於此一報告，專利專責機關另依職權撤銷專利權，應較為可行。如此限制，可避免他人捨舉發途徑動輒要求專利專責機關依職權撤銷之情形發生，又因為專利專責機關並不是直接在技術報告撤銷專利權，仍可維持技術報告並非行政處分之本質，專利專責機關依該報告另依職權撤銷之專利權，則為行政處分，當然可以提起行政訴訟，也部分解決對技術報告無法提起行政救濟之問題。

陸、一定要等到新型公告後才可以申請新型專利技術報告嗎？

新型申請案自公告日取得專利權，新型專利技術報告是以新型專利

¹¹ 專利權人一定會問，既然你前端不可以審實體要件而叫我繳錢發給我證書，如何可以在後端主動審實體要件把證書作廢掉，早知如此，何不一開始就不要發證書給我！

¹² 如果要適用行政程序法原理，頂多也只能限縮到第 97 條所列形式審查之項目，因為該等項目專利專責機關應該審查，如有誤准，其處分為不合法，理論上可依職權撤銷。



本月專題

權為技術判斷標的，沒有權利即無技術報告可言，目前實務上，在未公告前申請新型專利技術報告者，通常會從程序上不予受理，請申請人俟新型公告取後再提出申請，惟自專利專責機關形式審查核准專利之處分送達後到申請人依限繳納證書費及第一年年費時申請者，因為離公告日為期不遠，且該案將會公告發證已屬可得確定，於此情形，則不會不予受理，會等到公告後再續行辦理。

日本新實用新案法允許任何人在專利申請階段就可以申請技術報告而且技術報告之作成也不必等到新型發給證書之後，如果技術報告作出不合法之評價，申請人也許因此就撤回申請了。我國是否採納此一制度呢？本文認為對技術報告之設計既然是為避免權利濫用之配套措施，在新型專利權還沒發給之前，沒有必要作出技術報告，但是新型專利申請人提出專利申請案時一併請求技術報告者，或他人在形式審查中申請者可以先受理，儘量縮短公告與技術報告完成之期間，如果人力許可，甚至在新型公告發給專利證書時一併作成技術報告，以解決權利人希望即早取得技術報告之需求。此為實務操作之問題不涉及修法。

柒、新型專利技術報告是不是行政處分？

在形式審查制度下雖然並未進行實體審查，縱然可能是不合法之技術，在未被撤銷前，形式上仍為有效之權利。此一結果，可能使得有心人士濫用形式審查制度，藉以取得權利並行使之，以擾亂他人業務經營或技術研發。縱使申請人自己誤信其技術合於實體要件，但實際上卻不合法時，其對第三人行使新型專利權雖非惡意，但就結果而言，仍影響他人的正常利用技術，遭受不必要的損害。如何避免此種情事發生，立法上應配套課以新型專利權人在行使權利時應盡到必要之注意義務，並對第三人因此可能受到的損害，予以適當的救濟，此一配套措施，即為新型專利技術報告。新型專利技術報告之作用如下（一）新型專利權人於行使其權利前，應先申請新型專利技術報告，確認其新型專利合法性，並依此進行警告，藉此避免產生權利濫用（二）專利專責機關機關依申請針對新型專利的實體專利要件做出一定的判斷（三）未事先提示



新型技術報告即逕行行使權利者，若將來該新型專利權因不合法被撤銷，則推定其行使權利未盡必要之注意義務，為有過失，應對於他人因此所受損害，負賠償責任。

為避免濫用權利，新型專利技術報告為新型採形式審查不可或缺之配套措施，有疑問者，為技術報告之法律效力為何？有認為新型專利技術報告，僅係為提供權利人及利用人有關新型專利權有效與否之資訊，以供其行使權利或利用權利時之參酌，本身並不具有任何法律效力，因此縱使技術報告之結果，認為其新穎性或進步性等實體要件有問題，因為該權利並未被撤銷，對權利人並無任何不利，因此，不是行政處分，任何人都不可提起行政救濟，日本、德國與中國大陸法制均採取此一模式。惟亦有認為技術報告既經行政機關本於職權所出具，如本應合法之專利權誤被評價為不合法，將使專利權人擔心將來被追索責任而不敢去行使權利；或本應為不合法之專利權竟誤評價為合法，使利用人因此不敢繼續實施該專利技術或必須支付權利金，凡此種種，均對當事人造成某種程度之不利效果，應認為行政處分，而得循行政爭訟救濟之。韓國法制將新型專利技術評價制度，設計為一種類似事後審查的制度，主管機關在依申請進行新型專利技術評價後，即依評價結果做出新型專利權有效、無效之法律判斷，對於權利有效之判斷，權利人不可提起不服，但對於權利無效之判斷，則可依行政救濟之方式要求撤銷該無效之判斷。

小結：以上二種看法，都有其立論基礎，實難一以決之孰是孰非，從理論上來看，對於一個已核發之專利權，任何人透過申請專利專責機關檢視該權利是否合法，如經檢視為不合法，即予以撤銷，即與已廢止之異議制度及舉發制度同，都有公眾審查之性質，新專利法鑑於國際趨勢上保有異議制度之國家，莫不將領證前之異議制度改為領證後之異議制度，依我國行政救濟體系，如採領證後之異議制，實與舉發制度並無不同，為簡化起見，乃整併異議事由及舉發事由，只保留一種舉發之公眾審查制度，如賦予新型專利技術報告有行政處分之效力，形同新增一種得公眾審查制度，是否妥適，值得審慎評估。



本月專題

公眾審查目的就是要對於已核准之專利權是否合法予以重新檢視導正，在仍採有舉發制度之前提下，賦予技術報告行政處分之效力，似無實益，本文認為在二者之間未有很好的區隔及配套措施前，不宜採認技術報告具有行政處分之做法，否則將造成舉發審定與技術報告處分法律關係混亂之局面。此外，亦可能導致新型專利權人誤認具有此種效力的技術評報告有保證權利之功能從而紛紛申請技術報告；衍生更多行政爭訟案件¹³，而且勢必要考慮面詢、勘驗或請當事人陳述意見及交互答辯等類似審理舉發程序之程序，增加專利專責機關之業務負擔，結果可能導致原本欲藉由形式審查制度的改革，以減輕整體審查負擔之美意，無法達成。至於為避免專利專責機關作成之技術報告失真、品質不好的問題，因專利法及實務上並不拒絕技術報告之申請人或他人提供相關資料供專利專責機關作成技術報告之參考，似乎不需要因為對於報告之品質有所疑慮而從制度上去變更技術報告之性質。

捌、新型專利權人行使權利前一定要提示技術報告進行警告嗎？可否提示他人所出具之報告或根本不警告？

專利法第 104 條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告」，本條規定係參照日本實用新案法規定而來。就筆者所瞭解，日本實用新案法規定，新型專利權人行使權利時應提示技術評價書進行警告，與盡相當注意，是專利權人行使權利應併行之義務，亦即，不可以只因為踐行提示評價書進行警告就免除注意義務

¹³ 技術報告如為行政處分，於由專利權人提起而評價為不合法時，可提起行政救濟；於由他人申請而評價為合法時，參照異議或舉發不成立其異議人或舉發人亦得提起行政救濟之實務，似乎亦可提起行政救濟。



¹⁴。在進行訴訟時，專利權人雖有提示新型專利技術評價書的義務，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，在日本，申請人如未申請新型專利評價書，就無法進入實體訴訟程序。而且技術評價書只能由特許廳出具，不可由其他人所出具之報告取代。

新專利法第 103 條立法理由，略以「...新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。」又依專利法第 105 條規定：「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損害，應負賠償之責。」「前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」其立法意旨略以：「...為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，應要求權利人在相當審慎之情形下行使權利，即新型專利權人行使權利，應負有高度之注意義務。新型專利權人行使權利後，若該新型專利遭到撤銷，如新型專利權人未盡相當之注意，實可推定其權利行使存有過失，原則上自應對他人因此所受損害負賠償責任，惟因申請新型專利技術報告可能耗費時日，其間若有緊急狀況而需迅速行使其權利，抑制損害之擴大時，若仍要求新型專利權人必須取得技術報告後，始能行使其權利，顯然不符實際需要，而對權利人之權益造成不當傷害。從而，若新型專利權人已盡相當之注意義務，例如：在審慎

¹⁴ 其他盡相當的行使注意，係指除了審查人員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，需注意在該技術領域中是否有未被檢索到的相關前案，例如，某新型專利案與 A、B、C 等三項技術領域相關，但審查人員僅就 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人員檢索出之相關前案。



本月專題



徵詢過相關專業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，而對其權利內容有相當之確信後，始行使權利，似不宜逕行課以責任。」由第 104 及第 105 條之規定及其立法意旨看來，我國對於新型專利權人行使權利所課之注意義務顯然較日本法低（一）第 104 條雖規定「應」提示技術報告進行警告，但立法意旨明顯指出縱未提示亦不影響向法院提起訴訟之權利（二）在證明行使權利是否盡注意義務方面，依第 105 條第 2 項規定，基於技術報告「或」已盡相當注意義務，二者有一符合，即可推定已滿足條件，此與日本二者為「且」的關係有所不同。（三）技術報告可改以其他專業人士出具之報告取代。

我國是否要參照日本法之規定強化新型專利權人之注意義務呢？新法施行一年以來，新型專利案件仍然維持與過去相當之申請量，一年超過 2 萬件的新型申請量顯示國人還是很注重新型專利權，雖然此一權利具不確定性，但是以我國國情來看，相信這一張證書的人應該多於懷疑的人，在此情況下，本文認為應該加強專利權人之注意義務，也就是說專利權人不能僅因信賴專利專責機關之技術報告就免除其注意義務。

至於行使權利之前是否一定要踐行提示技術報告進行警告之程序呢？專利權為私權之一種，遭受侵害時可以請求民事救濟，如何行使權利，程序上宜由權利人自己決定，不宜有太多強制規定，專利法第 105 條已課予權利人注意義務及未盡此義務之賠償責任，如何行使權利專利權人自有定奪，可不必再從程序上強制規定，前述第 104 條所揭示之立法精神，應可採行。

小結：

（一）90 年 10 月專利法修正前之舊專利法對專利侵權仍有刑事責任之規定，由於專利侵權之有無涉及專業判斷，是否侵權很難馬上判別，為避免專利權人動輒持專利證書行使權利請檢察官搜索扣押，造成利用人之困擾，當時之專利法第 131 條規定專利權人提出刑事告訴時，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。未提出前項文件者，其告訴不合法。此一規定後經大法官會議釋字第 507



號解釋認為是對人民訴訟權所為不必要之限制而違憲¹⁵。參照其意旨，專利法不宜規定新型專利權人應提示新型技術報告進行警告才可以提行使權利，惟現行第 104 條條文規定「應」，立法本意卻是「得」，確實容易造成誤解，或可考慮修正為「新型專利權人行使新型專利權進行警告時，應提示新型專利技術報告」也就是說不要求權利人一定要進行警告，惟於其決定進行警告時，則必須提示技術報告，且必須為專利專責機關出具之報告。

（二）為加強專利權人之注意義務，專利法第 105 條第 2 項可修正為：「前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」如此，一方面讓權利人自己決定要不要進行警告，放寬其應履行之程序，一方面強化其注意義務，應可兼顧權利人與利用人之權益。

玖、結語

新型新制實施滿一年，新制運作結果成功與否，還無法從這一年的經驗判斷出來¹⁶，基於法律之安定性，本文認為現行專利法對新型所採之政策方向，或有進一步檢討討論之空間，但並無明顯不妥或窒礙難行須急迫修法之處，現階段可朝加強宣導，讓各界瞭解新型專利權之本質

¹⁵ 大法官會議釋字第 507 號解釋：

憲法第十六條規定人民有訴訟之權，此項權利之保障範圍包括人民權益遭受不法侵害有權訴請司法機關予以救濟在內，惟訴訟權如何行使，應由法律予以規定。法律為防止濫行興訟致妨害他人自由，或為避免虛耗國家有限之司法資源，對於告訴或自訴自得為合理之限制，惟此種限制仍應符合憲法第二十三條之比例原則。中華民國八十三年一月二十一日修正公布之專利法第一百三十一條第二項至第四項規定：「專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。未提出前項文件者，其告訴不合法。司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。」依此規定被害人必須檢附侵害鑑定報告，始得提出告訴，係對人民訴訟權所為不必要之限制，違反前述比例原則。是上開專利法第一百三十一條第二項應檢附侵害鑑定報告及同條第三項未提出前項侵害鑑定報告者，其告訴不合法之規定，應自本解釋公布之日起不予適用。

¹⁶ 日本是在 1993 年將新型改為形式審查，運作將近 10 年後，日本特許廳成立小組作出新型制度存廢或修正之研究，最後在 2004 年完成報告，作為新型立法政策之參考，新的新型法已於今（2005）年 4 月 1 日施行。



本月專題



絕對不同於發明專利權之方向進行，此外，也要密切注意各國修法動態及運作情形，在經過一段時間之後，再來針對實務運作情形檢討調整修正方向，如此，才可以量身訂作一套適合於我國之新型審查制度。