



新型專利制度之檢討

王綉娟*

一、前言

在現今資訊發達時代，各種技術、產品生命週期更為短期化，任何一項發明如能快速取得排他之權利，並迅速商品化投入市場，將可帶來更大利基，因此專利快速審查之需求大為殷切。揆諸世界主要國家專利法制，多就技術層次較低之新型專利，捨棄實體要件審查制，改採形式要件或基礎要件之審查，以達到早期賦予權利之需求；亦即世界主要國家之專利專責機關對於新型專利申請案，將審查對象限縮於新型專利之形式要件，不包括專利要件。但由於未對是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存在著相當的不安定性及不確定性。若新型專利權人利用此一不確定的權利而不當行使之，可能產生權利濫用之情形，對第三人的技術利用及研發將帶來相當大的危害。

因此，採行形式審查之新型專利，其專利權之取得，並未經過實體要件之審查，即已賦予權利之情形下，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，應有要求權利人在相當審慎之情形下行使權利之必要，從而新型專利權人行使權利，應負有高度之注意義務。而於新型專利權人行使權利後，倘其新型專利遭到撤銷，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。

我國專利法之新型專利制度前於 93 年 7 月 1 日起從實體要件審查制，修法改採形式要件審查制，當初立法之目的，在就技術層

收稿日：97 年 8 月 29 日

* 作者現為經濟部智慧財產局法務室約聘事務員。

次較低之新型，能夠早期賦予其專利權。並因對專利要件未進行實體審查，新型專利權有其不確定性，故配套設計新型專利技術報告，以利他人可以初步確認新型案件是否合於專利要件，並規定新型專利權人行使權利之限制，以平衡公益與專利權人之利益。

二、新型專利採形式審查之現況

表 1：新型專利申請案及技術報告申請件數統計表

年度	新型申請案件數	技術報告申請件數		技術報告主張有商業實施	
93 年	21,518 件	496 件	x	21 件	x
94 年	23,226 件	2,431 件	10.5%	63 件	2.6%
95 年	23,279 件	2,278 件	9.8%	38 件	1.7%
96 年	22,715 件	2,578 件	11.3%	33 件	1.3%

資料來源：智慧財產局 96 年年報。

93 年 7 月 1 日起新型採形式審查，故自 93 年 7 月 1 日起始可申請新型技術報告，當年新型技術報告之申請量較少，可能與新型形式審查初期尚屬摸索及嘗試之階段有關。自 94 年以後，新型形式審查運作較為穩定，故新型技術報告之申請量自 94 年以後也較為穩定，故上述統計之分析，以 94 年至 96 年為對象。揆諸該統計表之資料，新型申請案件數迄今均未少於 2 萬件，對照採實質審查時，申請案之申請案件差別不大，並未如日本採形式審查制後新型案件數立即有大幅減少之情形，再看新型技術報告之申請件數，這幾年來占當年新型案申請量的百分比，分別為 94 年占 10.5%，95 年占 9.8%，96 年占 11.3%，都在 10% 左右。

依專利法第 103 條第 4 項規定，如申請新型專利技術報告是以非專利權人為商業上之實施為理由者，專利專責機關應於 6 個月內完成新型專利技術報告，經實際運作之結果，依前述統計表之件數



觀之，申請新型專利技術報告以前揭商業實施為理由之百分比，分別為 94 年占 2.6%，95 年占 1.7%，96 年占 1.3%，所占技術報告申請比例很小。

三、新型專利實務運作之相關意見

(一) 外界之意見

- 1、 專利申請人為求其所研發之技術能獲得較周全的權利保護，有時會以同一技術內容，同時申請發明及新型，即所謂一案二請，因新型僅作形式審查，可以快速取得新型專利權，在發明審定前，可以先行獲得新型專利之保護。然因一案二請實務上，在審查發明時，如發現同時有申請新型，就會被通知擇一申請，此時申請人在尚未獲得任何審查意見前，即必須先選擇，如選擇發明，但嗣後未取得發明專利者，其新型專利又已放棄，對申請人而言損失很大，因此，申請人希望能在發明案審查所有之專利要件後，於發給核准審定前方通知申復選擇，惟在現行實務上，礙於專利法第 31 條之規定及智慧局之審查能量，未能獲得實現。
- 2、 依專利法對於新型定義、說明書之揭露及申請專利範圍之記載等，僅能進行形式審查，審查中如發現說明書或圖式有補充、修正，申請人希望智慧局能夠進行審查，以避免修正部分超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，確保其權利之有效性，避免日後被舉發撤銷專利權。
- 3、 依現行審查實務，新型專利約 4.5 個月即可獲得核准處分，繳交證書費及第 1 年專利年費後，再等約 2 個月才可公告取得新型專利權，如為確認其專利要件之可專利性者，最快於申請領

本月專題

證同時可申請新型專利技術報告，取得報告約需要再等 8 至 10 個月，雖因時空背景及智慧局現今人力負荷情形不同，不宜與以往新型專利實體審查時所花費之時程相較，但為初步確認其權利有效性，仍有一定的等待時程，因而實務上，外界希望申請技術報告之時點能更往前，申請新型專利同時即能申請技術報告，一俟公告取得專利權即可取得技術報告最好。

- 4、 新型專利採形式審查，即謂對新型專利申請案不進行前案檢索以及不做是否滿足實體要件之判斷，通過形式審查後就核准專利，並繳費公告領證。由於此種權利的有效性尚未經確認，所以，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。」同法第 105 條復謂「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。」如此藉由新型專利技術報告的提出，避免新型專利權人濫行訴訟。惟實務上仍有一取得專利權即濫發警告信函之情形，雖濫發警告信函另有公平交易法規範，但仍造成收到警告信之第三人困擾，一再反應新型形式審查所輕易取得之專利權，造成交易市場之危害。
- 5、 新型專利權人發現在其取得新型專利權後，他人以完全相同之物品，也可以取得新型專利權，甚至在市場上已存在多年之物品，竟可取得專利權，認為智慧局應該要有所處理。

(二)智慧局實務運作之現況

- 1、 因目前對新型僅能進行形式審查，對審查中說明書或圖式有補充、修正者，並未實質審查其是否超出申請時原說明書或圖式



所揭露之範圍，因而即使發現申請的創作已有實質擴大或變更（例如原申請為一腳踏車，後來修正為一機車），智慧局仍係以修正後之內容核准並公告。如有人對該申請案之補充、修正認有不合第 100 條第 2 項規定之質疑，係留待日後之舉發程序時，再行處理。

- 2、依現行專利法第 103 條規定，技術報告之製作係以新穎性、進步性及先申請原則三項要件進行先前技術檢索，在檢索前，審查人員必須詳細研讀說明書及申請專利範圍始能明瞭申請專利之新型，此時已相當程度明瞭該新型是否符合專利法第 108 條準用第 26 條所規定之要件及新型定義，但即使明知該新型不合要件規定，依現行專利法之規定，並不能直接敘明其違反揭露要件或新型定義，或依職權撤銷該新型專利權，其撤銷係留待如有舉發程序時，再行處理。
- 3、基於專利法第 31 條明確規定同一人及不同人之先申請原則，並規定發明及新型之禁止重複授予專利原則，再加上智慧局審查人力吃緊，審查能量不重複、不浪費，並提高行政效能之考量，如對於同一人同一日以同一技術內容同時提出發明及新型專利時，因新型專利採形式審查，可先取得專利權，於審查發明時，如於實體要件審查後，始通知申請人擇一，將明顯排擠審查人力，因此，針對專利法第 31 條規定之審查，目前係於發明申請案審查過程中，發現有一案二請之情形時，立即通知申請人選擇發明或新型¹。

¹ 請參考智慧局網址：

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=676。

本月專題

四、歸納分析與檢討

就新型專利制度之整體檢討，嘗試提出以下 3 個方向，其檢討主軸，首應檢視外界對新型專利在法制的需求上有無變更？其次再檢討主管機關有無改善的可能做法？

(一) 方案一：廢除新型專利制度

在進行此一方案之檢討前，應先釐清以下之課題：

- 1、就專利法而言，「因技術之高低而區分發明及新型」之課題是否必要？
- 2、就我國申請人而言，對於「新型之特定技術創作，其專利保護有另設規範必要」之課題是否存在？
- 3、廢除新型專利之影響程度。

分析說明如下：

- 1、就專利法而言，「因技術之高低而區分發明及新型」之課題是否必要？

此一議題，可導源於目前專利法對專利進步性之法條用語不同所致，專利法第 22 條第 4 項係以對於所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術「所能」輕易完成，與第 94 條第 4 項「顯能」輕易完成，二者法制用語有別，但實際審查時，如何加以區別，是一重點。

我國專利法參考日本特許法甚多，所以日本特許法之規定及修正，值得我國作為參考。日本對於發明專利之規定，尚保留「高度創作」之用語，關於進步性之規定，雖亦有區分新型



專利的進步性的規定是「極容易」，發明專利的進步性的規定是「容易」，但其審查實務或基準並未進一步規定其區別，於技術報告之製作規範，亦規定新型進步性之要求是準用發明之規定。日本在研究新型制度之存廢時，曾對產業界進行調查，有人提出應配合實際狀態，將發明專利進步性的「容易」，加以修改；另外，也有人提出如賦予進步性較低的技術有獨占排他權，會妨礙技術的提升。亦有意見希望針對發明的定義中的「高度的」加以檢討，並將新型專利所規定的進步性更改到和發明專利一致²。因此，日本對於新型進步性及發明進步性之要求，是有修改之見解。

就我國之專利審查實務運作而言，一直面臨外界要求說明新型進步性及發明進步性二者有何不同？據多年來之實務審查方式，就新型進步性及發明進步性要件之審查基準，二者並無區分，是以未來專利法就發明及新型進步性之用語，將會修正為相同之用語。

2、就我國申請人而言，對於「新型之特定技術創作，其專利保護有另設規範必要」之課題是否存在？

就新型申請案之態樣來觀察(詳見下表 2)，近 10 年來，均以我國申請人為絕大多數，每年均達 2 萬多件，縱使 93 年改採形式審查制，近年來申請件數亦未低於 2 萬件，相較於外國申請案近 5 年均低於 709 件，可見我國申請人對新型專利之需求，於 93 年 7 月新型改採形式審查前後，均無改變。然而，新型制度存在之必要，究係因目前區分發明與新型二者，而新

² 參考下列網址：

http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushintou/pdf/um_wg_report/utility_model_wg.pdf。

本月專題

型可較快取得專利權?或係因我國申請人對目前審查之解讀，認為其申請發明不易獲准，故轉而申請新型?上述之疑問，均有待進一步加以釐清。不過就上述新型申請案的申請數據，似乎可以得出我國申請人對於新型專利之需求較外國申請人更為強烈。

表 2：最近 10 年本國人與外國人新型專利申請件數統計表

年度	本國人	外國人
87 年	21,123 件	1,112 件
88 年	20,283 件	1,198 件
89 年	22,660 件	1,068 件
90 年	24,220 件	1,150 件
91 年	20,692 件	1,058 件
92 年	21,231 件	704 件
93 年	20,809 件	709 件
94 年	22,641 件	585 件
95 年	22,674 件	605 件
96 年	22,214 件	501 件

資料來源：智慧財產局 96 年年報。

由上述新型進步性及發明進步性要件之審查基準，二者並無區分，如此引發另一項課題，新型專利存在之目的為何?對此，日本對於新型專利修改之研究，也可以作為我國之參考。日本認為二者並無本質之不同，於 1905 年是為促進小發明而設計新型專利制度，當時採行實體審查，然因為對於特定產品之商業周期較短，實體審查時間過長，故 1993 年修正改採形式審查，自此有關新型制度存在之必要性，更有許多探討。其中，中小企業占大多數的看法認為新型與發明二種制度應該並



存，與大企業支持僅存在發明專利即可，顯見企業體因各自需求不同，對於新型專利制度存廢之支持方向也不相同³。

我國從上述申請案數據來看，企業界對新型確有實際上之需求，日本對中小企業調查認為新型與發明二種制度應該並存之看法，似亦為我國大多數企業之看法，因而對新型專利有實際之需求存在。

3、廢除新型專利之影響程度

倘廢除新型專利，可能會讓想要取得專利之創作轉而申請發明專利，在現今審查人力已負荷吃重之情形下，將會有以下之影響，一為新型專利如不提出申請，將無法取得專利權，惟如將新型申請案之審查一併納入實體審查之待辦件數中，不論發明或新型，取得專利權之時間將較目前等待時間更長，二為依發明之規定，其創作於 18 個月始對外公開，比現行新型 4 至 6 個月即可核准公告對外公開技術內容之期間更長，可能會導致外界之使用或研究創作重複投入而浪費研發經費之情形更加嚴重。

小結：

基於上述之分析，我國就新型進步性及發明進步性要件之審查，在專利審查實務上，二者並無區分，然發明與新型二者雖無本質之區別，新型之所以存在，係因審查方式及保護期間與發明不同，可謂係基於事實上之需要而存在。一旦廢除新型專利，原本請求新型專利者，轉為申請發明將會造成發明審查上之更龐大負擔，

³ 參考下列網址：

http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushintou/pdf/um_wg_report/utility_model_wg.pdf。

本月專題

因此，廢除新型專利制度之方案，並不可行。

(二)方案二：回復新型專利實體審查

新型專利的審查若回復實體審查，倘新型專利又未採請求審查制度，新型專利申請案必須每案都經實體審查，會使智慧局審查負擔更加重，待辦案件將快速激增，影響發明專利審查人力之運用，不論發明或新型，申請人要取得專利權之時間也必將延長。

小結：

如此結果，新型專利取得專利權之時間拉長，對於生命週期較短之創作不利，又讓發明專利之待辦案件快速激增，取得專利權之時間等待更久，無論申請人或智慧局均不樂見，是以，回復新型專利實體審查制度之方案，亦不可行。

(三)方案三：強化新型專利形式審查之配套制度

此方案之前提，係維持新型形式審查，但對於目前之規定作配套調整，以下為專利法修正草案所擬之制度規劃：

1、有關新型專利申請案部分

(1) 增訂不予新型專利之事由

進行新型形式審查時，如發現申請案之說明書或圖式之修正本已有實質擴大或變更者，例如原申請為一腳踏車，後來修正為一機車，如屬「明顯超出」，將增訂為不予專利之事由，可因此免除事後仍需透過舉發撤銷專利權，而「明顯超出」之判斷得以形式審查為之，不致過度增加智慧局之負擔，可適度緩和現狀所衍生之問題，亦可平衡申請人及社會公眾之利益，



申請人所取得之專利權亦可有較大之保障。

(2) 是否採行一案二請制度

本法第 31 條就同一技術，明確規定同一人及不同人之先申請原則，並規定發明及新型之禁止重複授予專利原則。惟因外界一再提及新型專利採形式審查，取得權利較快，發明專利則經實審，權利較穩定，如能使其權利採接續方式，在不重複授予專利權之原則下，同一時間只有一項專利權存在，而使其權利早點開始受到保護，且未延長專利權期間之情形下，專利法修正草案前於 95 年 12 月就一案二請及新型制度整體規劃部分召開公聽會時，曾提出增訂第 31 條之 1 規定，「同一人就同一發明或創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，並於申請時聲明其事實者，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權時，專利專責機關應通知申請人限期申復，屆期未申復或申復不拋棄新型專利權者，不予專利。依前項規定申復選擇發明專利者，新型專利權自發明專利公告之日起消滅。發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」允許同一人就同一發明或創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，二者權利前後接續之制度，在此項制度架構下，開放「一案兩請」制度，所衝擊的是專利制度上「一發明一專利」的基本原則問題。這可再由二個層面加以觀察，一個是處理申請程序（即重複申請）的層面，一個是處理權利賦予（即重複專利）的層面。如果就現行專利法第 31 條之規定加以分析，可知重複申請之現象，是實質存在而必須在法定程序上加以處理的，否則就不會有通知擇一（同一申請人）或協議（不同申請人）的必要了！所以規範的重點應在「重複專利之禁止」，這是專利制度的基本原則，因為賦予同一技術享有兩個以上之專

本月專題

利權，不是造成專利保護期間不當的變相延長，就是引發專利排他壟斷權利間之歸屬衝突，同時斲傷了人民對國家賦予專利權利內容之信賴與公眾利益之保護。

因此，開放「一案兩請」制度，應被檢視之核心問題，是有無抵觸「禁止重複專利」的原則問題。基本上，同一專利是不能既被賦予「新型專利權」又被賦予「發明專利權」的。因此，開放「一案兩請」制度，至少必須要求其權利人同一，以避免二專利排他壟斷權利間之歸屬衝突之現象發生；必須要求同一權利人之新型專利權與發明專利權，不能「同時」併存及主張，以避免第三人同時遭受同一專利之二專利權行使主張的危險；必須就二申請案件之申請時點或權利存續期間加以規範，以避免專利權保護期間被不當變相延長而斲傷公眾利益。其他，諸如同一專利之認定、相互間因補充、修正、更正以及審定准駁間所造成之影響、權利保持與接續可能性等配套措施，亦必須在制度開放的同時，完整地加以規劃。

前揭95年12月公聽會版本之專利法修正草案為呼應產業及代理人需求，著手研議開放一案二請制度之可行性，並以開放為政策目標，在考量前述各項要求下，為衡平申請人與第三人之權益，設有一定之限制規定，以利權利接續，申請人因此負有揭示其為一案二請之申請及於權利取得後之保持義務，同時亦就申請人權利之接續取得保留選擇權，並針對職權撤銷等規範進行配套調整，希望藉由完整的制度設計，有效減少或避免將來開放一案二請制度後所可能衍生的紛爭。但外界反應此等制度設計太過複雜，且限制很多，恐無法如預期般順暢運作，造成此項制度之開放雖受外界歡迎，但又因規定要件太多遭詬病。



同時，證諸原先採行此項制度之大陸及韓國，目前均已改弦更張，大陸地區因此項制度頻生紛爭而於 2006 年修改其審查指南，對於同一人、同一日以同一技術提出之發明及新型專利，其發明專利核准審定前，請申請人聲明是否放棄新型專利權，如申請人放棄新型，則公告其新型專利自申請日起放棄，並進一步於 2008 年 7 月 30 日大陸國務院第 19 次常務會議通過之專利法修正草案第 9 條增訂第 1 款，「同樣的發明創造只能被授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。」可知大陸地區已改變對於發明及新型專利權採行接續制度之態度。韓國亦已修法將新型專利改採實體審查制度。

由於開放一案二請制度，配套制度設計的結果，勢需要求申請人配合相關措施。然而，一案兩請制度，涉及禁止重複專利原則及公眾信賴與權益保護問題，目前實務上，先申請發明後申請新型之違法一案二請現象，係肇因在制度規範不足與審查品質檢索能力仍待進一步提升，而使申請人可以藉由一案二請同時擁有二以上專利權之問題上，如果違法產生利益之根源與誘因不能加以改善，開放一案二請之制度所能達到的疏導功能，恐怕也是功效有限。

為兼顧申請人利益、專利制度基本原則及公眾利益，智慧局後續於 97 年 8 月 26 日召開之專利法修正草案公聽會中，已修改其草案條文第 31 條之 1，「同一人就同一發明或創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權時，專利專責機關應通知申請人限期擇一，

本月專題

屆期未擇一者，不予發明專利。申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自申請日起拋棄。發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」就同一技術，不問發明與發明或發明與新型，第 31 條明確規定採先申請原則，禁止重複授予專利權。於同一人就同一技術，於同日分別申請發明專利及新型專利時，因新型專利採形式審查，可先取得專利權，於審查發明時，復認該發明亦應准予專利權時，自應通知申請人限期選擇其一，屆期未選擇者，即不予發明專利，以避免重複授予專利權。申請人經通知選擇其一後，如選擇新型專利權，該發明專利申請案即不予專利，固無疑問。惟如其選擇發明時，因新型已取得專利權，基於禁止重複授予專利權之原則，明定其新型專利權視為自申請日起拋棄。新型專利雖已取得專利權在先，如於發明專利核准前，該新型專利權已當然消滅，或有經撤銷確定之情事，因該新型已成為公眾得自由運用之技術，如再准予發明專利權，會使已可由公眾自由運用之技術復歸他人專有，將使公眾蒙受不利益，於此情形，明定該發明應不予專利。是以我國對於同一人、同一日以同一技術提出之發明及新型專利，未來在實務運作上，亦考慮在新型已取得專利權之情形下，於發明專利實體審查核准審定前，以通知申請人聲明是否自申請日起放棄新型專利權之方式，處理此類案件。而不再利用相對複雜且限制較多的一案二請制度。希望藉由較為簡捷的制度調整，有效避免重複專利，同時回應業界的期待。

(3) 是否廢除不同種類間之專利改請制度

現行實務對於不同種類間之專利改請雖認為作業繁複，並與國內優先權制度疊床架屋；原先提出之修正草案對於發明與



新型專利，已設有同一技術可同時提出申請之制度，申請人不須再行改請，如再允許改請，制度運作將更形複雜，亦有可能發生同種專利重複授予權利之情形，復對照國外立法，例如韓國、大陸地區專利法等，採行同一技術可同時提出申請制度之國家，並無設有改請制度者。95年12月公聽會版本爰提出廢除不同種類間之專利改請制度。

對此，於該場公聽會多數與會人員仍表達希望保留此項制度，復因智慧局擬不再利用相對複雜且限制較多的一案二請制度，已考慮呼應外界需求，保留不同種類間之專利改請制度，嗣後於97年8月26日公聽會版本，已提出第102條及第114條之修正條文，回復不同種類間之專利改請制度。

(4) 新型修正無須引進誤譯訂正之制度，其更正審查改採形式審查制

97年3月召開之公聽會所提出之專利法修正草案版本，對發明專利之修正，引進誤譯訂正制度，而該草案對新型專利之修正並未引進誤譯訂正，外界於修法公聽會表達希望新型之修正亦能引進誤譯訂正。由於我國新型採形式審查係仿自日本，而日本對於新型之修正並未引進誤譯訂正制度，且如採納外界之意見，新型之修正引進誤譯訂正制度，則對是否誤譯即必須為實體審查，故本次新型之修正已不考慮引進誤譯訂正制度，以避免諸多形式審查之紛爭。對此，希望申請人或代理人能確實翻譯好再行提出新型專利說明及圖式之中文譯本，避免嗣後之紛爭。

另關於更正案之審查方面，由於新型專利申請案之審查係採形式審查，其更正案之審查，亦應採形式審查，但現行新型更正之規定係依現行條文第108條準用第64條，採行實體審

本月專題

查，本次修法增訂第 106 條之 1 及第 106 條之 2 規定，明定新型更正案係採形式審查，不再準用發明之規定，以合於外界之期望並導正現行實務之作法。

(5) 是否採行依職權撤銷制度

新型專利雖採形式審查制度，惟依實務運作經驗，如發現有特定情事，而不應取得新型專利者，97 年 3 月召開之公聽會所提出之專利法修正草案版本，增訂依職權撤銷制度，對於現行實務時有將他人之技術，或業界之習知技術申請專利後，濫行提出警告或濫訴之情形，反而須由真正權利人或使用已久之人舉發撤銷之，造成申請新型只需規費 3,000 元，無辜之第三人舉發反而應交規費 9,000 元，抱怨不斷，更有於公聽會建議，不須訂定依職權撤銷制度，只要依舉發事由提出之舉發，即不須繳交舉發規費。如為避免濫行舉發，亦可考慮先行繳費，然而對於以舉發成立而退還舉發規費之提議，因舉發規費視其舉發成立與否，決定是否退費一事，與我國法制不合，由於此項制度引起諸多爭議，並進一步引發新型制度應否廢除及新型專利回復實體審查之循環論戰，而於 97 年 8 月 26 日召開公聽會版本之專利法修正草案刪除原增訂之依職權撤銷之制度。

(6) 擴充舉發事由

因新型專利採形式審查，在舉發事由中，針對審查過程中之修正，依本次修正草案增訂之規定，僅審酌其是否明顯超出申請時之申請專利範圍，因舉發之審查係採實質審查，如申請人之修正超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍者，自不宜授予新型專利。



2、強化新型專利技術報告之地位及其相關措施

按新型專利技術報告在功能上具有公眾審查之性質，從而對於申請技術報告之資格，不應予以特別限制，而應使任何人皆得向專利專責機關申請，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟該新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，應提起舉發，始能撤銷該新型專利權。

由於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，此為新型專利技術報告制度設計之核心。爰於專利法第 104 條參照日本實用新案法第 29 條之 2 規定，明定新型專利權人行使其權利時，應提示新型專利技術報告進行警告。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，始行行使權利，似不宜逕行課以責任。

在維持新型形式審查制度的前提下，進一步將探討現行新

本月專題

型專利之技術報告之地位如何強化，其作法是否要變更？如何變更？以下臚列可能之思考方向：

- (1) 新型技術報告定位為專利權人為踐行專利法第 104 條「應提示新型技術報告進行警告」所需之文件，非屬專利權人提起訴訟之門檻。惟新型專利技術報告僅作為行使權利之參考文件而非行政處分，如申請人不服該技術報告或認為比對結果不當，僅能透過舉發程序對該新型是否符合專利要件進行審查，或由申請人自行檢索相關前案，再次申請專利技術報告，因此，在制度設計上，技術報告製作過程中，若發現應不予專利，如可以依職權另案撤銷其新型專利權，不待申請舉發即可處理，將可減少新型專利權人濫用權利之情事。惟新型專利依職權撤銷制度已如前述不再列入草案規劃中。
- (2) 在取得新型專利權後，有賴技術報告之比對結果，及是否合於專利要件之規定，認定其權利有效性。在審查實務上，新型專利技術報告之作業規範，除參酌日本實務作業方式外，並經智慧局內部反覆檢討修訂，其規範之訂定作業嚴謹，報告作成所花費之功夫亦與發明實體審查同屬智慧局審查作業很大的負擔。又對於經形式審查之新型專利權實體要件之存在，原則上由當事人判斷，於當事人難以判斷與先前技術文獻間是否具有新穎性等要件時，始向專利專責機關申請新型專利技術報告，作為客觀判斷之依據。為避免民眾以申請新型專利技術報告取代舉發，而喪失舉發制度存在之意義。所以，除專利法第 103 條第 1 項規定之事由外，其他舉發之事由，避免在新型專利技術報告中處理。但製作新型專利技術報告時，審查人員仍將先



查明是否有舉發案繫屬智慧局，如有舉發案繫屬，除查明其舉發證據有無可供新型專利技術報告引用之可能外，且將於技術報告敘明該舉發案於專利權人提出答辯時，有無伴隨提出更正事項。

- (3) 於製作新型專利技術報告時，其新型專利權已有更正案繫屬智慧局者，基於新型專利技術報告應迅速作成之前提，仍依更正前之申請專利範圍進行比對，惟應於所作成之新型專利技術報告「備註」欄中註記該新型專利權有申請更正之事實。但新型專利權人提出技術報告申請後，敘明以更正後之公告本進行比對者，現行實務係依更正案之處分結果進行比對。惟如基於技術報告應迅速作成之前提實應依更正前之申請專利範圍先行作為宜。
- (4) 新型專利權人行使權利時，修正其權利有效性之證明及其注意義務之要求

新型專利自修正改採形式審查後，固加速專利權之賦予，然因未經過實體審查，無法認定其權利之有效性，為了防止具瑕疵之權利濫用及可能對第三人造成之不利益，專利法第 104 條規定權利人行使權利時，應提示新型專利技術報告作為權利有效性的客觀判斷資料以進行警告，藉以敦促權利人審慎適切地行使其新型專利權。然未依前述規定提示技術報告進行警告者，因新型專利權人之權利有效性欠缺客觀判斷資料，法院多以無理由判決駁回。不僅當事人間徒增訟累，且新型專利權人之權利亦不能迅速有效獲得保障。鑑於第 105 條第 2 項：「...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

本月專題

失。」之規定，常導致新型專利權利人誤以為欠缺專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張救濟獲得保護，致前述問題橫生，不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重影響交易安全。為回歸新型制度當初立法目的，促使權利之合理行使，爰於95年12月公聽會版本之專利法草案第105條第2項規定為「...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」，以落實新型專利權人行使權利時，應就其權利有效性為客觀證明並盡相當注意義務之制度要求。

五、結論

綜上所述，新型專利並未因改採形式審查制而減少申請案件量，其配套之技術報告之實務運作外界有不同之期望，其在訴訟上所生之紛爭解決方法尚有歧見，又關於一案二請在現行審查實務亦諸多困擾，而國際上對新型制度走向並不一致，故我國之新型專利在制度修改時，將朝適合我國產業方向進行調整，以因應我國產業界之需要。