

談新型專利改採登記制，專利申請人潛藏之法律風險

蔣文正律師

一、前言

我國新專利法在九十二年做大幅度之修正，其中新型專利改採形式審查制，其理由係以為：參考世界主要國家新型專利審查制度，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，以達到早期賦予權利之需求(參專利法修正草案總說明)。新法雖已於九十二年二月六日總統公布，惟因修正條文內容係屬專利制度之重大變革，為使主管機關實務作業上，有足夠時間準備及因應，更有必要使各界有充分時間適應及瞭解修正後之制度運作，依新專利法第一百三十八條之規定，新專利法之施行日期，由行政院定之，行政院可能在法公布後一年半後施行。目前專利申請之實務，新型採實體審查者，申請人自提出申請至審查確定，平均約需耗時二年，新型專利採形式審查，而不進行實體審查，固可大幅縮短審查時程，申請人可儘速取得新型專利權，惟新型專利改採登記制度後，潛藏之法律風險，新型專利申請人，應予留意，是以為文探討，期能達到預先警示之作用，避免新型專利申請人無心觸法而不自知。

二、「使公務員登載不實」罪之構成：

真實與否，始得為一定之記載者，即非本罪所稱之使公務員登載不實。上訴人等以偽造之杜賣證書提出法院，不過以此提供為有利於己之證據資料，尚有待於法院之判斷，殊不能將之與「使公務員登載不實」同視。近日最高法院就有關為選舉而為不實之戶籍遷入，則以為：該管公務員顯有查核之義務，縱為選舉而為不實之戶籍遷入，應無刑法第二百十四條之適用。

三、由著作權登記不實之刑事處罰案例談起：

我國著作權法在民國七十四年之前，著作權之取得，係採註冊主義，亦即註冊是取得著作權之要件，而民國七十四年七月十日著作權法做重大修正，將註冊主義改為創作主義，民國七十四年著作權法第四條第一項規定：「著作人於著作完成時享有著作權」，惟仍維持註冊給予執照之制度，民國八十一年六月十日著作權法則改成登記制度，給予登記謄本不發給執照，民國八十七年一月二十一日公布之著作權法，則將著作權之登記條文刪除，只維持製版權之登記。民國八十七年著作權法公布施行後，政府機關已不再接受人民之著作權登記。著作權改採創作主義之後，人民申請著作權登記，其目的只是有利於將來訴訟上之舉證，以登記時間做為判定著作完成時日之佐證資料，民國八十一年至八十六年間所登記之著作權數量不少，其中因申請登記著作權之人，為著作權告訴後(或自訴)，而衍生著作權登記不實之官司，亦常有所聞，如：

台灣高等法院八十八年上訴字 2948 號刑事判決，八十九年上訴字第 834 號刑事判決，台灣高等法院台中分院八十九年上易字第 1506 號刑事判決，均將申請著作權登記之

人，以刑法第二百十四條「使公務員登載不實罪」科以刑罰，判決有罪之理由係：「我國對於著作權之取得，採創作保護主義，即著作人於著作完成時即享有著作權，應受法律之保護，不以登記或註冊完成為必要，亦不因登記或註冊而推定著作權存在，故著作權法第七十四條規定之登記僅屬存證性質，是主管機關受理著作權登記，悉依申請人自行申報之事實，依著作權法暨其施行細則之規定，決定是否准予登記，不予實質審查，

亦即僅作形式審查，並未就申請人陳報之事實予以調查是否真正，此有內政部八十四年五月十九日（八四）台內著字第八四〇九一七九號函附卷可知，是被告明知上開電腦程式著作非其所創作，並無買斷取得著作權剽竊後加入部分功能，竟向內政部著作權委員會申請著作權人登記，使該委員會公務員將此不實事項登載於職務上所掌之著作權登記簿，則其使公務員登載不實之犯行，堪以認定。從而罪證明確，被告犯行堪以認定。核被告所為，係犯刑法第二百十四條之使公務員登載不實罪。」。而著作權在採註冊主義之時期，法務部曾就以他人著作當成自己著作，而申請註冊取得著作權執照，

是否該當於刑法第二百十四條罪責之法律問題，做成不該當罪責之研究意見，其理由係認為：著作權是否准予註冊，承辦之公務員有審查之義務，而未予查明即予登載准予註冊，即不該當於刑法第二百十四條之罪。

四、目前因新型專利申請資料不實而發生之訟爭案例

目前新型專利，依專利法第一百零五條準用第三十六條第一項之規定：「專利專責機關對於新型專利案之實體審查，應指定專利審查人員審定之。」準用第三十八條第二項之規定：「經審定不予專利者，審定書應備具理由。」準用第三十九條第一項之規定：「新型專利經審查無不予專利之理由時，應予專利，並應將申請專利範圍及圖示公告之。」目前新型專利係經實體審查方為準駁與否之處分。司法案例曾發生專利權人對第三人提出專利侵害之告訴，第三人則提出專利舉發，並以專利權人之專利申請文件虛偽不實為由，對專利權人提告訴，指訴專利權人觸犯刑法第二百十四條「使公務員登載不實」之罪，在大部分之案例，檢察署或法院均會認為「新型專利申請案，並非一經專利申請人申請，專利專責機關之公務員即有登載之義務，而係尚經實質之審查」，因而爰引前揭最高法院七十三年度台上字第一七一〇號判例，而為新型專利權人無罪或不起訴之處分，但亦有判決認為新型專利申請人因填具不實之宣誓書，送請經濟部中央標準局，致使負責之中央標準局承辦之公務員不察，而於所掌管之公文書上為不實之登載，並據以依法審定公告，足生損害於中央標準局專利公告之公信力，而將一審無罪之判決撤銷，另為被告有罪之二審判決。是否構成刑法第二百十四條之罪責，重點係在於：申請之文件有否經公務員實質審查，若經實質審查，則依最高法院七十三年度台上字第一七一〇號判例，則不該當於刑法第二百十四條之罪責，若未經實質審查，則提供不實之資料予公務員登載在公文書上，就會構成刑法第二百十四條之罪責。大部分之判決均認為新型專利之審查（包括宣誓書部分），依法均經專利主管機關實質審查，例外之判決案例認為：創作人宣誓書部分，專利主管機關並無從做實質審查，宣誓書不實，該當於刑法第二百十四條之罪責，惟管見認為：「無從實質審查」與「無庸實質審查」應予辨明，法院應予審究者係：依照法令之規定，公務員是否應為實質審查，至於公務員有無能力去做實質審

查，而無從做實質審查，則非所問。另外就專利權或專利申請讓與之登記，若有不實，亦會構成刑法第二百十四條之罪責。

五、新型改採登記制後之分析

在專利申請實務，我們國人常因銷售、委託製造、或參展之關係，接觸到國外之產品，國人或許對於專利申請權歸屬之問題，未能深入了解，因而將該產品據以己之名申請專利，尤其是申請新型專利者並不少見，甚或亦有將公司研發人員所研發之成果，以公司負責人之名申請新型專利者，亦有夫以妻之名、以子之名申請專利者，均屢見不鮮；日後新型專利改採登記制，而不再做實質審查時，上揭所述之申請案件似應均屬於「不實」之事項，則將來是否會觸犯刑法第二百十四條「使公務員登載不實」之罪，即有討論之必要。按「使公務員登載不實」之罪，主觀上必須明知為不實事項，亦即行為人確信該事項為並不實在，卻又故意為之者，方屬之，若因誤信、疏忽致登載不實者，並不構成該罪。因而縱然國人所申請（登記）之新型專利與外國之產品相同，假設申請人並未曾接觸過該國外產品，其所申請之專利範圍僅係偶然與國外雷同者，實非所謂之「明知」，是以該申請登記之新型專利，日後縱被舉發撤銷確定，亦不能單憑舉發撤銷之結果，即遽論申請人為明知，而論以刑責；但若申請人確曾接觸過該產品，且明知並非自己研發創作，卻又以己之名為創作人申請新型專利之登記者，即有構成刑法第二百十四條「使公務員登載不實」罪之虞。至於承辦專利申請業務之事務所相關人員，雖有經手承辦，但若對申請登記之不實事項，並不知情者，自無觸法之可能，倘有證據證明承辦人員對申請登記之不實事項知情，而有積極遊說或造意、幫助之情形者，則有可能成為該罪之共犯，是承辦專利業務之從業人員，不可不慎。將公司所研發之新型專利者，以公司負責人之名（或其配偶）申請登記新型專利者，或有夫以妻之名、以子之名申請專利者，是否有觸法之虞，恐須討論這些情形雖屬「明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書」，但是否足以生損害於公眾或他人者？夫以妻之名、以子之名申請專利者，筆者認為尚難會足以損害公眾或他人，而將公司所研發之新型專利，以公司負責人之名（或其配偶）申請登記新型專利者，拙見以為：因涉及公司股東及員工之權益（公司之研發人員，依法至少享有姓名表示權），即有可能因登記之不實，而構成「足以損害公眾或他人」之要件，實際情形尚應依據具體個案而認定之。另外最高法院六十九年台上字第七三二號判例：「凡對於公務員有所申請，所提供之資料，雖有不實在之情形，但未為該公務員所採取者，即不足構成刑法第二百十四條之罪。」就將來發生之實際案例，或可供答辯之參考。

六、結語—誠實是最好之上策

專利制度之本旨係在保護及利用創作，若將本非自己該享有之創作，卻以己之名去申請專利，而取得排他之壟斷權，不僅在道德評價上即值得非議，亦非國家設置專利制度之目的，但因現在專利申請實務上，確實存在有前述若干不符「實情」之申請案件，比照著作權登記業務曾經發生之刑事訴訟案例，將來新型改採登記制後，勢必也會發生類似之刑事追訴案件。新專利法預定在公布一年半後施行，目的之一係要使各界有充分時間適應及瞭解修正後之制度運作，而有關新型專利改採形式審查之登記制度，潛存有

刑法第二百十四條之適用問題，似乎尚無人提出討論，筆者提出本文論題，即試圖做一預先之警示作用，由另一角度去瞭解修正後之制度運作。不實之專利申請案件，若潛存有刑法第二百十四條觸法之可能，政府又未予宣導教育，則人民因不知法律而觸犯刑章，對政府恐會有「不教而殺」之怨。當然誠實是最好之上策，依現行專利法第五條規定：「稱專利申請權，係指依本法申請專利之權利。稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」¹無論新型專利是採實質審查制或形式審查之登記制，對於依法享有專利申請權之人而言，當不會發生前述潛藏之法律風險。

附註：

註一：依新專利法第一百三十八條之規定，為銜接專利代理人制度，有關授權主管機關訂定代理人資格及管理規則之規定，例外明定第十一條自公布日施行。而行政院於九十二年三月三十一日以院臺經字第○九二○○一六七一九號令：「九十二年二月六日修正公布「**專利法**」刪除現行之第八十三條、第一百二十五條、第一百二十六條、第一百二十八條至第一百三十一條，經本院定自中華民國九十二年三月三十一日施行。」侵害專利完全回歸民事救濟程序解決。

註二：新專利法第一百零一條修正說明第四點：修正第三項，依目前實務，新型專利採實體審查者，自提出申請至審查確定，平均約需耗時二年，本次新型專利採形式審查，而不進行實體審查，應可大幅縮短審查時程，申請人可儘速取得新型專利權。

註三：梁恆昌先生著「刑法各論」民國六十六年十月六版第二〇五頁。

註四：同揭書頁。

註五：司法院 70、5、11(70))廳刑一字第 464 號函復台灣高等法院。

註六：司法院七十四年十月十八日（74）廳刑一字第 893 號函。台中地方法院八十九年易第 2384 號刑事判決。

註七：法務部（前司法行政部）六十一年五月二十四日台(六一)法研字第一五六號。

註八：花蓮地方法院九十年易字第 15 號刑事判決。

註九：士林地方法院八十八年自字第 61 號刑事判決。：

註十：九十二年三月七日最高法院九十二年台上字第一一三〇號刑事判決：戶籍法所謂之遷出及遷入登記，並非僅指戶籍上之異動而已，實應包括居住處所遷移之事實行為在內，故如僅將戶籍遷出或遷入，而實際居住所未隨之遷移，本質上即屬不實，戶政事務所除可依上開規定科以行政罰鍰外，並得以其實際上無遷徙之事實，而逕行撤銷其遷入登記。綜合上開規定意旨觀之，為選舉將戶籍遷入之登記，該管公務員顯有查核之義務，縱為選舉而為不實之戶籍遷入，應無刑法第二百十四條之適用。

註十一：七十四年七月十日之著作權法第六條第二項規定：「著作權經註冊者，應發給執照。」

註十二：八十一年六月十日著作權法第七十四條第一項規定：「著作人或第八十六條規定之人，得向主管機關申請著作人登記」。當時行政院草案說明：舊法第六條第二項繕發執照之規定，因修正條文改採登記，不再核發執照，僅由主管機關函知准予登記。

註十三：民國八十七年一月二十一日公布著作權法刪除第七十二條至第七十八條，而第七十九條第四項規定，有關製版權之登記辦法，另由主管機關定之。

註十四：目前民間有接受著作權登記業務者有財團法人台灣經濟發展研究院。

註十五：參台灣高等法院八十九年上訴字第一三一二號刑事判決。因著作權登記不實，而被判刑之案例不少，但亦有一無罪之判決案例，台南高分院九十年上訴字第6號刑事判決理由略為：「按刑法第二百十四條所謂使公務員登載不實事項於公文書罪，須一經他人之聲明或申報，公務員即有登載之義務，並依其所為之聲明或申報予以登載，而屬不實之事項者，始足構成，若其所為聲明或申報，公務員尚須為實質之審查，以判斷其真實與否，始得為一定之記載者，即非本罪所稱之使公務員登載不實。上訴人等以偽造之杜賣證書提出法院，不過以此提供為有利於己之證據資料，尚有待於法院之判斷，殊不能將之與「使公務員登載不實」同視別定有明文，最高法院七十三年度台上字第一七一〇號著有判例亦可參考。按有左列情形之一者，主管機關不受理登記。1 申請登記之標的不屬本法規定之著作權。隱依第七十四條第二項規定申請登記著作財產權，而其著作財產權已消滅者。著作依法應受審查，而未經該管機關審查核准者。著作經依法禁止出售或散布者。申請登記之事項虛偽者，修正前著作權法第七十七條定有明文。依此法條觀之，主管機關內政部受理民眾為著作權登記之際，既應就申請登記之事項是否虛偽為審查，堪認主管機關內政部就民眾申請著作權之登記，應為實質審查。雖內政部以（八五）台內著字第八五〇一五〇一號函示稱：故本部依著作權法所為之登記，僅作形式上之審核，並未就申請人陳報之事實予以調查認定等語；且於前開著作權登記簿謄本上亦記載：本項登記悉依申請人之申報，不做實質審查等語。惟內政部前述規定僅係其內部規定，查其性質僅係行政命令或行政規則，自無從限縮前開修正前著作權法第七十七條賦予主管機關即內政部應為實質審查之職權，內政部對於申請為著作權登記所為之記載及所附之文件自仍應為實質之審查。從而被告縱以其為著作權人等不實內容，向內政部申請為著作權登記，依前開判例說明，亦無刑法第二百十四條規定之適用。」

註十六：法務部之前身（司法行政部）73、10、29 法 73 檢(二)字第一〇七六號。

註十七：台中地方法院檢察署八十九年度偵字第一一八八一號不起訴處分書、台南地院八十七年度訴字第一一一九號刑事判決、台灣高等法院台南分院八十九年度上訴字第四十五號刑事判決。

註十八：台灣高等法院九十年上易字 798 號刑事判決，改判有罪之理由略為：「專利法第一百條第一項固規定：『申請專利之新型，經『審定』公告後暫准發生專利權之效力』，另依同法第一百零五條固亦準用同法第三十六條第一項：『專利專責機

關對於發明專利申請案之『實體審查』，應指定審查委員審查之。」經濟部中央標準局專利處八十七年十一月十六日（87）標專15070字第46215號函覆爰審詢問時雖亦載稱：「查專利法第二十二條第一項規定（新型專利準用之），申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖示及宣誓書，向專利專責機關申請之（同法施行細則第四條規定，關於專利之申請，本局認為有必要時，得通知申請人檢具身份證明或法人證明文件）等語。惟查本院認專利法第一百條第一項所規定之「審定」程序及依同法第一百零五條準用同法第三十六條第一項之「實體審查」程序，應係指針對新型專利之申請案件，是否有符合專利法第九十七條所定新型專利之積極要件，……。蓋專利案件之申請及審查，主管機關僅就「專利說明書」之內容實體審查是否符合發明、新型之要件決定是否准予專利，但就實際「創作人」為何人，則無從作實質審查，始要求以「宣誓書」方式要求宣誓擔保。若誠如被告選任辯護人所稱，主管機關就實際「創作人」為何人，有作實質審查之義務或權限，則主管機關於審查時即不須要畫蛇添足另要求創作人簽署宣誓書，以作為程序審查之要件。由此顯然可知專利主管機關就宣誓書上所載創作人是否為真實一節，當然不作實質審查，始有必要要求真正創作人檢附宣誓書以保證真正」此與最高法院七十三年度台上一七一〇號判例見解「刑法第二百十四條所謂使公務員登載不實事項於公文書罪，須一經他人之聲明或申報，公務員即有登載之義務，並依其所為之聲明或申報予以登載，而屬不實之事項者，始足構成」相當。若有明知不實之事項，而使公務員登載不實，即應負擔該條之罪名，應無疑義。

註十九：台灣高等法院九十一年上訴字第三四一〇號刑事判決。

註二十：新專利法第五條規定：專利申請權，指得依本法申請專利權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。新舊法條僅就文字酌為修正而已。