

第一版及第四版全版：

我國新型改採形式審查兩年的回顧

王錦寬

前言：

我國三種專利在九十一年十月二十六日以前均為申請後自動審查制，九十年十月二十四日修正公布之專利法，針對發明專利改採早期公開，請求實體審查制度，自該法修正施行日起一年後提出申請之發明專利，不請求就不審查。

專利法於九十年十月二十四日甫修正公布，行政院在同年十一月二十八日於院會中快速通過專利法的再修正案，該次專利法於九十二年二月六日修正公布（本文以現行專利法稱之），新型專利改採形式審查。自此，我國同一部專利法規範下的三種專利分採不同的審查制度。

我國申請人向來偏好申請新型專利多於發明專利，七十九年至九十一年間，我國人每年申請新型案件數高於發明案件數均在萬件以上，以八十六年為例，我國人申請新型案件數高出發明件數達一萬六千餘件，八十六年的前後共八年時間，此項差距均維持在一萬五千餘件，至九十二年此項差距都還有八千餘件。

專利主管機關研議專利法修正時，我國國人申請新型數量仍遠高於發明案件數時，冒然將新型改採形式審查是否符合我國申請人的期待，當時並非無異見，值此新型改採形式審查滿二年之際，特為文略述這兩年來的實務發展。

一、改制前後之回響

1. 改制之啟動

經濟部智慧財產局組織條例於民國八十八年通過後，雖然將增加若干編制內專利審查人員之員額，但長期以來聘用之兼任外審審查委員員額有限縮編的壓力，為減少審查委員工作的負荷並兼顧審查品質，於八十九年一月起委託學術機構以十個月的時間研究新型專利是否捨棄實體審查而改採形式審查以及廢除異議制度等議題。

專利法九十年十月二十四日修正公布的版本係於九十年十月四日經立法院三讀通過完成立法程序，就在法案通過等待公布的同時，專利主管機關於九十年十月八日召開專利法再修正的公聽會，在業界普遍將注意力放在主管機關同時拋出的包括刪除再審查程序以及審查業務將委託民間團體等重大議題的情況下，新型改採形式審查的議題，在有限的時間內未被充份討論。

2. 改制之準備

- (1) 現行專利法雖在九十二年二月六日即修正公布，依專利法第一百三十八條規定，專利法第十一條關於代理人規則的法律授權規定於修正公布時施行，其餘條文之施行

日期授權行政院定之。行政院核定廢除專利刑罰所刪除的條文於九十二年三月三十一日施行，其餘條文則在九十三年七月一日起施行。因此，本文新型改採形式審查的重大變革自法令修正公布至施行日約有十七個月的時間事前準備。

(2) 現行專利法自公布至施行有一年多的時間，新型專利自審查制改為形式審查，考量當時案件量及審查人力，在新形改為形式審查之施行前預作準備，以讓社會大眾有遵循：

- A. 由於智慧局考慮到審查人力等因素，乃於九十二年六月十日公布，囿於智慧局人力短絀，凡自九十二年七月一日以後申請迄九十三年七月一日新型改採形式審查施行期間，提出之新型申請案，將不進行實體審查而留待現行專利法施行後才依法以形式審查處理。
- B. 現行專利法修正公布後，原經實體審查暫未准專利之新型仍可提起再審查，智慧局在人力的考量下，自九十二年十一月一日以後提起之新型再審查案，亦暫不處理，而待九十三年七月一日以後依現行專利法改為形式審查。
- C. 在專利法修正施行前尚未審定之專利申請案，除了提出申請尚未作出初審審定及再審審定的案件外，尚包括訴願時由智慧局自行撤銷原處分尚未重為審定，以及經訴願決定或行政法院判決撤銷原處分，發回智慧局重為審定而尚未審定的案件。在現行專利法施行前仍有七百五十一件新型專利未能審結，將依現行專利法改採形式審查。

3. 週年檢討

新型改為形式審查後，如后述之申請件數統計，申請數量不減反增，智慧局於新型改為形式審查的週年後，於九十四年七月二十一日召開座談會加以檢討，並提出以下五項討論議題。

- (1) 新型專利權人對於新型專利採形式審查實施一年以來，固可快速取得權利，惟是否符合產業發展需要？抑酌採實體審查較符合國情？
- (2) 新型並無依職權審查之規定，要確定權利之有效性僅有舉發一途，雖依第 107 條第 2 項規定任何人都得提起舉發，惟專利權人對於自己之新型案是否得提起舉發，法理上恐有問題？可否建立適度的職權審查制度，使不應給予新型專利之案件可做即時之處理。
- (3) 目前專利法禁止同一發明或創作一案兩請，惟新型採形式審查後，有弱化新型之保障之虞，是否應開放採雙重申請制度（發明及新型二者可同時申請，屆時均取得權利時再放棄其一），對申請人較有利？
- (4) 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，如不服該技術報告並無救濟管道，僅能自行檢索資料再提出技術報告之申請，對新型專利權人或利用之社會大眾，已生怨言，有無變更技術報告之性質為行政處分之可能？
- (5) 依專利法第 103 條規定，申請新型專利技術報告之時點限於公告後，始得為之，可否提前至形式審查階段即可申請？

二、新型改制兩年

1. 申請件數

- (1) 自民國八十六年後，新型申請案的數量均維持於二萬件以上，九十一年及九十二年新型申請數也都在二萬一千件以上，九十三年上半年在新型改為形式審查之前，申請數為 10346 件，改為形式審查後，不但沒有如預期減少，九十三年下半年反而增加，受理 11172 件，九十三年全年為 21518 件。
- (2) 九十四年全年的新型專利受理數量為 23226 件，更高於前三年，九十五年上半年新型申請數為 11622 件，仍保持相當於前一年度的新型申請數。
- (3) 取得新型形式審查核准處分後，為行使新型專利權，申請技術報告為一項重要的程序，二年來申請技術報告的數量與新型申請案數相較，第一年約佔三％，二年累計約佔七％。就申請技術報告的數量而言，九十三年下半年新型改採形式審查後，申請技術報告的數量為 490 件，九十四年每個月約有一、二百件技術報告申請案，至九十四年九月的十五個月累積的技術報告突破二千件，共有 2062 件；惟至九十五年六月止申請技術報告的數量就突破四千件，有漸漸增加的趨勢。

2. 新型專利之品質

(1) 形式審查的內容：

依新專利法第九十七條之規定，申請專利之新型，若經形式審查有以下各款情事之一，應為不予專利之處分：

- ◎ 新型非屬物品形狀、構造或裝置者；
- ◎ 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者；
- ◎ 違反說明書應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍之規定，且發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式未依施行細則撰寫。
- ◎ 違反一案一申請原則；
- ◎ 說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。

智慧局對於新型專利申請案有違上述規定，給予不予專利之處分前，則應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。

現行專利法第九十七條第一項各款為新型形式審查之主要依據，第一款是針對是否符合新型標的之規定，第二款則為新型消極要件之規定，而在第三款及第五款中則為說明書之記載規定，而第四款則為一案一申請之專利申請基本概念，其中，將說明書之記載規定列入形式審查之要件中，將使新型專利並非如一般所想像僅須提出申請，即可獲得新型專利權，因倘若說明書之記載方式不詳或違反施行細則之相關規定，仍可能無法獲得新型專利權。

(2) 由誰審查：

由於專利法中僅對於製作技術報告應指定審查人員為之，新型申請案之形式審查並未規定由誰審理，亦不要求審理人員具名。新型專利形式審查之審查者看似將負擔程序審查和形式審查兩項工作，該工作不涉及技術性，原應可將有限的審查人員集中處理技術報告及舉發程序，以提高審查的品質，但由於智慧局固守形式審查的品質，原一度明定由審查人員為之。

(3) 更應注意新型說明書品質

雖新型形式審查暫時不審理說明書之記載是否充分揭露，不審理申請專利範圍之記載是否為說明書所支持，也不審理說明書修正是否超出原申請時揭露之範圍，但諸等事項均為可舉發撤銷之事由。新型改採形式審查雖可較快取得專利，但將來遭撤銷時，就其撤銷前對他人因行使專利權所致之損害應負賠償責任。換言之，改採形式審查後，許多責任須由申請人自行負責，對於說明書之記載內容，不可因新型改採形式審查而予忽視，以免拿到的僅是一張不確定之專利證書，亦可能於主張權利後，反而易因說明書品質不佳而遭撤銷並須擔負賠償責任。

3. 新型專利審查速度

專利審查時間依技術內容、待審案件量等個案原即有差異，惟各國專利局莫不致力於縮短專利審查之時限，以符合現代社會之需求。我國專利審查時限，於行政程序法施行後依其規定曾訂定「專利申案件處理時限表」，當時三種專利均為自動進行審查制，新型專利之審查時限為自收文日起十六個月。當時，如審查獲准尚需經過公告三個月，如無人異議才能繳交證書費領取證書，加上公告作業的時間約一個月，當時新型自申請至獲准領證約二十個月。

現行專利法修正施行後，智慧局曾就上述處理時限表進行修訂，新型改採形式審查後，審查作業的時限縮短為六個月，實務上目前約二至三個月即可接獲新型形式審查處分書。

4. 技術報告

由於新型改採形式審查，未對新型之專利要件進行審查，以致於新型專利之權利內容是否確定，將由新型專利權人自行負起責任。

技術報告係任何人於新型專利獲准公告後均可對智慧局提出的一項新的制度，其作用可讓申請人透過行政部門對該案專利要件的評價，以使該新型專利案的有效性得藉此確認。

由於新型改採形式審查後，為防止申請人利用新型專利制度濫用行使權利，對第三人技術利用及研發帶來危害，並同時規定新型專利權人於行使權利前，應提示新型技術報告。

製作技術報告必先瞭解該新型專利之說明書內容，應由閱讀全份新型專利說明書開始，此目的除了掌握該新型專利內容外，亦能便於以下先前技術檢索分類之用。

說明書內容原則上以公告本為準，新型專利申請過程中不論是否提出修正亦不論修正之次數，均應以核准公告之新型專利說明書為準。如有更正案應以更正之公告本為準；惟當技術報告申請後，新型專利權人提出更正申請，應否等待更正案核准再進行技術報告之製作，此亦涉及更正案之審理及公告作業時間與技術報告製作的期限。倘若因有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件，為依法在限期內完成新型技術報告，仍可在更正案尚未准予前依更正前之內容製作技術報告，惟因在技術報告中載明該新型專利提出更正申請的日期並註明尚未該更正尚未審查確定。

技術報告的製作應根據前案檢索結果，對該新型專利之申請專利範圍每一項進行評價，雖依專利法規定，就技術報告的申請，申請人似可指定技術報告製作的範圍，惟實務上，智慧局一旦受理技術報告申請，將就以下各項對該新型之申請專利範圍的每一項

進行評價。

三、未來發展及代結語：

我國新型專利數十年來均維持實體審查制，中國大陸自一九八五年實施專利法以來，新型專利即捨實體審查，我國新型的發展亦未受到影響，自當時仍由穩定成長至近年來停留於每年二萬多件的穩定高峰量。

國人利用新型制度頻率始終居高不下，新型制度欲改為形式審查時有許多反對的意見，實施改制後的週年亦曾檢討是否應改回實體審查制。以鄰邦韓國為例，多年前新型亦為實體審查制，於一九九九年改為登記制後，今年十月又將改回實體審查制，新型制度何去何從，確實有其決策的難度及實際需求的多變性，由此可見一斑。

新型實施兩年來，綜觀整個的發展，未來專利法修正朝以下方向發展的可能性高：

1. 新型仍將維持形式審查度，雖然造成少數投機人任意取巧獲准新型專利以遂其不法目的，但在快速取得專利及仍有多數國家採形式審查制，估計短時間內應不致於再改回實體審查制。
2. 原則將開放「同一人」對於同一技術可「同時」申請發明專利及新型專利，以該申請人一方面可取新型形式審查之便利領證，另外，一方面可取發明專利實體審查權利較穩定，且將使得發明專利及新型專利前後接續，但就權利接續及競合之處理、申請管理透明化以及改請制度同步廢止等將進一步規劃。
3. 技術報告作成終局比對結果前，將考慮給予專利權人陳述意見之機會；並將考量將審查過程中之補充、修正審酌是否超出申請時之申請專利範圍，納為技術報告比對事項；並在特定新型技術報告比對結果之情形下，智慧局得依職權撤銷專利權。
4. 新型技術報告申請的時機，將考慮參考德國及日本等國，可提早自申請時即可提出申請，以加快申請人可取得穩定權利與否的結果。

新型專利與發明專利在專利標的方向或有部份重疊，因此亦有少數學者對新型存在的必要性存疑，而有廢止之議；惟在新型仍處於申請數量高峰之時，此議顯得唐突。日本在新型申請數量曾在一九四八年達到一年二十萬件的高峰，一九九三年日本新型捨實體審查改採登記制之前，因宣傳得宜新型數量下滑至近年均不到萬件，在日本亦曾有廢新型之議，最終非但未成功且在二〇〇五年四月一日施行的專利法修正案中反而對新型有強化的規定。

我國申請人對新型專利情有獨衷，除在國內申請的數量居高不下，在外國申請時亦然。環顧各國的專利史，或有發明、新型及新式樣三種專利制度均存在者，或僅有發明及新式樣而無新型者，但未見廢新型專利制度者。因此，實際一點看問題，如何在專利法修正時將新型專利制度修改得更符合國人的需要，恐怕較為實際，本文對兩年來新型改制的回顧，也希望能提供未來修改的參考。