

日本新型申請實務

黃淑瑜

為求加速讓市場生命週期短暫的發明獲得專利保護，日本政府於 1993 年針對新型專利法進行修法。修法後，雖已達成上述目標，卻也造成新型專利法的式微。茲就此說明如下：

壹. 前言

1993 年，日本政府大幅修改日本新型專利法，破天荒地廢除了新型專利申請的實審制度，以保護市場生命週期短暫的發明產品。並將新型專利的專利年限也改為自申請日起算 6 年。此外，修正後的新式樣專利法與發明專利法尚有許多相異點，將在本文中一一介紹。

貳. 舊新型專利法(1959~1993)

首先，先簡略回顧舊法，以求了解 1993 年日本新型專利法所作的修改。簡言之，日本的工業財產法，如發明專利法、新型專利法、新式樣專利法及商標法等，皆以 1959 年日本工業財產法的綜合法典為基礎。根據該法典，發明專利法在於保障較高階的技術構想，而新型專利法在於保障較低階的技術。此分級保護的構想用意是希望以發明專利法保護高階技術發明的同時，亦能鼓勵創新。

發明專利法在於保護新發明(較高階的技術構想)，而新型專利法則保護較低階的技術構想，如形狀、結構或物品裝置的組合等。在當時，發明專利之專利權限為自公告日起 15 年，新型專利權限則為公告日起 10 年，且不論發明或新型皆須經實審方可發證，其對新穎性的要求亦相同。然而，新型專利審查對於進步性的要求卻低於發明專利審查。

在 1959 年的法典下，發明專利申請制度與新型專利申請制度幾乎相同。人們漸認為提出此兩種保護並無明顯利益上的差別。因此，有人即提倡廢除日本新型專利法。

參. 1993 年修法之重點

由於過去日本新型專利申請須請求實審，申請人欲取得新型專利權須費時許久。在一片加速科技創新的風氣之下，許多申請人皆希望生命週期短的物品能獲得保護。因此，1993 年採行免實審制度的目的主要在於能儘早給予此類產品專利權上的保護。在申請日後約六個月左右即可取得專利權。由於生命週期短的物品其價值存在的時間也短，1993 年修法後，新型專利權年限也同時縮短為申請日起六年。

因此，此次新型專利修法的基本目的在於賦予發明專利法保護生命週期較長之發明的使命，而新型專利法則主要在於保護生命週期較短的物品。

肆. 新修正之新型專利法之詳細內容

一、基本要求

雖然日本新型專利申請已無需實審，提申時仍須符合下列五項基本要求。

1. 主體：欲申請新型專利，其主體須與物體的形狀、結構或組合有關，而不可為方法、物體之組成物或物質(Material)本身。若說明書或專利項所描述的主體不在新型專利法所限定的範圍內，則日本專利局將以該主體不在保護範圍內為由，而不受理該申請案。
2. 公眾利益：該請求專利之物品不可違反公共秩序、道德或健康。因此若一申請新型專利之物品可能違反公共秩序、道德或健康者，必須於准前修改。
3. 單一性：若一申請人試圖將數個發明概念納入同一申請案一併申請新型專利，以節省申請費，將被視為對其他申請人不公平的行為。
4. 專利項形式：此要求的考量與上述關於發明單一性的考量類似，因申請費依專利項數而定。

5. 說明書圖式及專利項：申請新型專利時，說明書與圖式都是不可或缺的。其中，說明書必須包含一個專利項與一詳細的創作說明。

若一新型專利申請不符上述五項基本要求，日本專利局在准予新型專利權前，將發函請申請人修正。新法實施後，日本專利局只根據上述五項基本要求針對新型專利申請進行審查，而不審其新穎性與進步性等。此形式審查的方式讓日本專利局能盡快准予新型專利權。因此，此新型專利修法的重點在於採行了有別於發明專利法的審查制度。

在修正後的新型專利法下，即使一申請新型專利之物件缺乏新穎性或進步性，專利局仍將准予新型註冊。

二、針對新型專利註冊所制定的技術評鑑制度

1. 制定技術評鑑制度的目的

新法亦意識到一無效新型專利權的實施將會為他人造成極大的損害。為維護大眾利益，日本專利局便制定技術評鑑制度。此制度不但保護大眾，也讓新型專利權人能得到關於該專利之可註冊性的客觀評定。

2. 技術評鑑制度的內容

任何人皆可向日本專利局局長請求針對一新型申請案或已註冊之新型專利進行技術評鑑。一經請求，審查委員將根據該專利之可註冊性，並將其**新穎性**與**進步性**一併納入考量後，發出技術鑑定報告書。

■ 新穎性

新型專利法對於新穎性的要求與發明專利法相同。然而，為求能儘早提出技術鑑定報告，評斷新穎性時只依據前案，包括出版品、發明專利申請案、發明專利與新型專利等。

■ 進步性

同樣地，在評斷一新型專利的進步性時，也以公開的前案為依據。新型專利法對於進步性的要求較發明專利低。然而實際上卻大致相同。

新型專利權人、申請人或第三人皆可申請關於新型專利可註冊性的技術鑑定報告，以客觀地評估該新型專利的價值。藉由技術鑑定報告，可得知該新型專利是否具可註冊性。如鑑定報告的結果為肯定的，則代表該新型專利權具有有效的可註冊性，即有效性高。反之，若鑑定報告的結果為否定的，則表示該新型專利權無有效的可註冊性，亦即其有效性低。然而，不論鑑定結果如何皆不具強制約束性。

3. 技術評鑑與主張新型專利權之關係

技術評鑑制度的重要特徵之一在於技術評鑑與主張新型專利權之關係。

為預防一無效新型專利權的濫用，除非新型專利權人提出技術鑑定報告書作為警告，否則無法主張其專利權。新型專利權人若在向法院控告侵權人前未向侵權者提出警告，則專利權人將無法贏得訴訟。然而，即便是技術鑑定報告對於該新型之註冊的結論為否定的，該新型專利權人仍可主張其專利權。

除上述之技術評鑑制度外，為防無效新型專利權的濫用，新型專利權人即使於該專利權最終被判無效時，仍須負賠償責任。

4. 檢索義務與賠償責任間的關係

如一新型專利權人已主張該專利權，經審判後，認定該新型專利註冊無效，則專利權人須為實施該無效專利所為他人帶來的損失進行賠償。

新型專利申請無需針對其新穎性或進步性進行實體審查，因此新型專利權人有事先進行檢索的義務。換言之，新型專利權人具有證明該新型專利之有效性的責任。

5. 技術鑑定報告與賠償責任間的關係

新型專利法的另一重要特徵在於技術鑑定報告與賠償責任間的關係。

如一新型專利是在技術鑑定報告結果對於其可註冊性為肯定的情形下適當地主張，則可免於侵權賠償問題。因此，當專利權人履行針對該新型專利之可註冊性進行檢索的義務，且技術鑑定報告的結果對於其可註冊性表示肯定時，即使該新型專利註冊最終被判無效，其也不必擔負賠償侵權人的責任。

如先前所言，技術鑑定報告的結果若為肯定，則表示該新型專利具有有效之可註冊性，反之，則表示該新型專利不具有有效之可註冊性。然而，也有例外。請參考下列說明：

■ 若技術鑑定報告的結果肯定該專利的可註冊性

一般而言，若技術鑑定結果為肯定的，因假定專利權人已履行檢索的責任，故專利權人無須賠償侵權人。然而，即使技術鑑定報告的結果是正面的，若發現專利權人所應檢索的技術範圍中出現一可使該新型專利無效的前案，但卻未被檢索出，且此一前案可藉由一般的檢索即可發現，則此新型專利權人必須賠償侵權人。因在此情況下，專利權人被視為未履行檢索的義務。

■ 若技術鑑定報告的結果對該專利之可註冊性提出質疑

一般而言，若技術鑑定結果為負面的，專利權人則須賠償侵權者。因為負面的技術評價則表示該新型專利註冊很可能無效，而專利權人則被假定為未適當履行檢索責任。

然而，若一新型專利儘管在技術鑑定結果為負面的情況下仍被視為有效，則新型專利權人無須賠償侵權人。換言之，即使技術評價為負面的，該新型專利也可能因為技術鑑定報告外的其它前案而被認定無效。在這情況下，專利權人是否須負賠償責任就要視此可使該專利無效的前案是否在正常檢索的範圍內了。

上述情形可作為判定新型專利權人是否須負賠償責任的參考。然而，在判定專利權人是否須負賠償責任時的重點則在於該專利權人是否履行針對該新型之可註冊性進行檢索的義務。

伍. 申請新型專利所須考量事項

申請人欲提日本新型專利申請時，須考慮以下各點：

- 一. 申請人須於提出申請前針對該新型之可註冊性進行檢索。如申請人未能履行此義務，其將無法主張該新型專利權。
- 二. 提申前，須將完整的說明書及圖式定稿。因新型專利申請無需實審並發證快速，恐將無機會修改說明書及圖式。
- 三. 欲申請新型專利時，因新型專利之專利年限只有從申請日起算 6 年，因此物品本身最好生命週期短暫。
- 四. 新型專利申請最好與形狀、構造或一物品組件之組合相關。新型專利權並無法保護方法或物質(Material)本身。

如無法符合上述四項要求，最好能考慮改請發明專利或新式樣專利。

陸. 依據發明專利申請數量與新型專利申請數量所作之結論

下列數據說明了自從新法實施後，新型專利申請數量減少而發明專利申請數量卻相當穩定的趨勢。這些數據反應了申請人對新型專利重要性的認同，卻也反應了新型專利所能提供的保護過於狹隘。

視申請人在日本上市該產品的政策而定，不論是發明專利申請或新型專利申請皆可提供重要的保護。然而，由於日本為主張「先申請主義」的國家，故同一發明不可同時擁有發明專利與新型專利。

年 度	發明專利申請數量	新型專利申請數量
1987	341, 095	201, 614
1988	339, 399	171, 674
1989	351, 207	153, 302
1990	367, 590	138, 294
1991	369, 396	114, 687
1992	371, 894	94, 601
1993	366, 486	77, 101
1994	353, 301	16, 620
1995	369, 215	14, 110
1996	376, 615	13, 454

摘譯自 AIPLA BULLETIN (1998 Mid-Winter Meeting Issue)