

- 二、國內著作權保護與侵害之處理及代理國外著作權相關業務之處理。
- 三、受任專利、商標、著作權顧問。
- 四、商標電腦查名、商標設計。
- 五、專利資訊服務、專利買賣介紹。

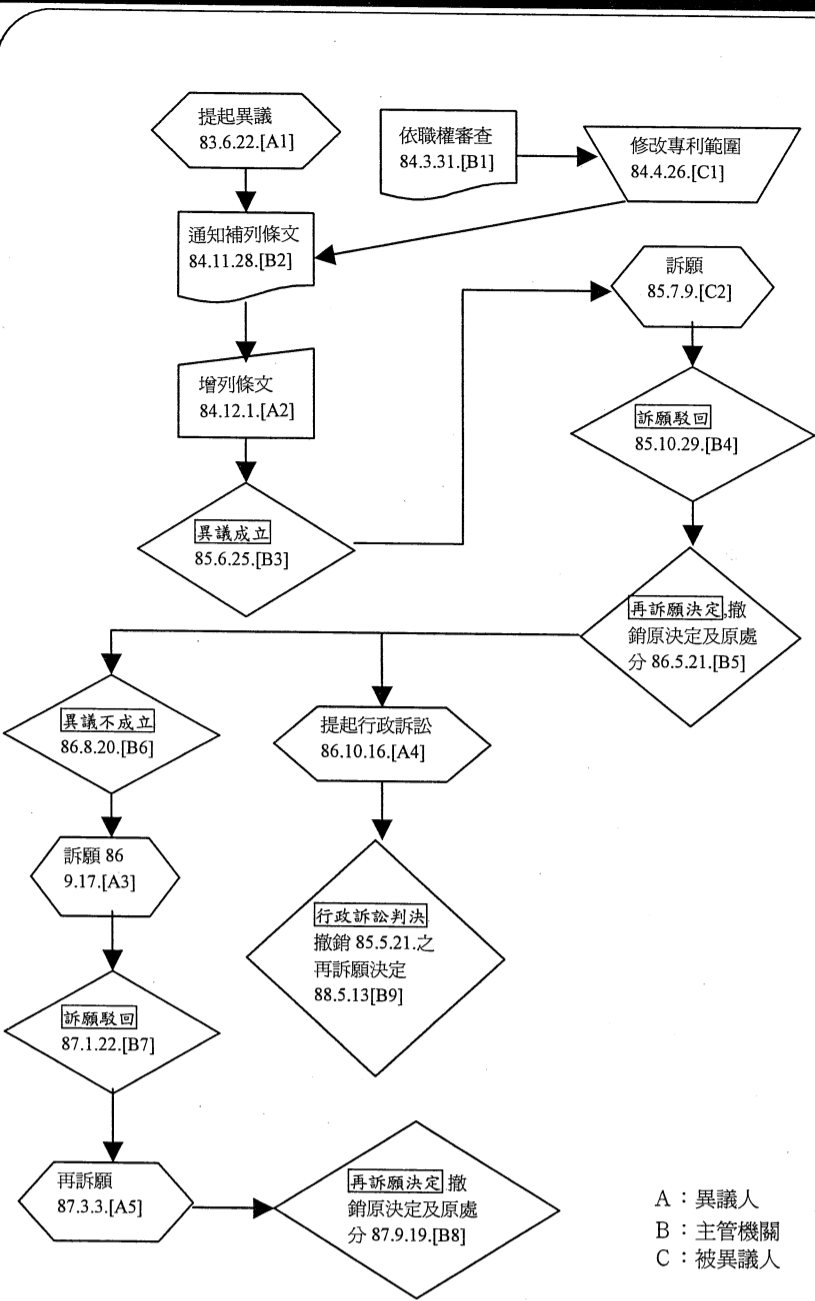
(文接二版)

訴願決定B8之理由，竟是被異議案有無違反專利法第九十七條之規定，應再加以審酌。類似之再訴願決定自八十五年下半年起，即將實務引導至完全與專利法規定背離的境界。以新型專利為例，專利法第九十七條是新型專利之定義條文，講白話些，是規定什麼叫做新型，例如，如將方法拿來申請新型，便不符專利法第九十七條之規定，而不應予專利，因為方法為發明之範疇，不是新型專利欲保護的標的。但行政院的看法，竟將專利法的規定完全曲解，以本案而言，再訴願決定B8明白指出，專利法第九十七條也應對酌新型專利之創作性；果真如此，那麼專利法第九十八條規定何用？

由於篇幅有限，對於行政院主導之再訴願決定，造成實務上之曲解，本文無法再詳加討論，有興趣的讀者，可參考筆者刊載於資策會出版之一九九七年七月號智慧財產管理季刊中之「被曲解的專利定義」拙作。二、三年來，雖智慧局官員對行政院之看法亦不認同，但終不見擇善固執的官員能有所堅持，實務界亦未重視此問題，乃至迄今問題猶存。

結論

五年前，是我國專利法最大幅度修正的一次，



二筆者曾於八十年七月二十九日於現今之智慧局內就此問題發表論文，並收錄於本所八十二年十月三十一日出版之專利專論集三。

但在修法過程中，仍有若干法令的缺失，例如專利要件與專利定義之混淆即是因為專利法第一百五十一條一項標點符號的誤繕所引起，有賴專利的進一步修正加以解決，但專利的修正，因立法過程的延宕，而無法預期。所幸訴願法及行政訴訟法則已修正完成，預期明年中實施，未來的救濟程序，除書面及法律審查的範圍外，各方有更多的機會探討實務的爭議，有機會使真理越辯越明，對於今年甫成立之智慧財產局，也希望勇於面對實務問題，勿「人云亦云」，尤其對於專利專業應有所堅持，勇於向上級機關解釋並爭取認同。

附註：

一例如八十四年十月二十七日為申請第八三二〇七二五七之新型異議事件，經濟部訴字第84624818號訴願決定書；又如，八十六年四月十四日為申請第八三三〇二六八號新式樣舉發事件，經濟部訴字第86606702號訴願決定書。

日本實用新型與技術評價書

張顯顯

我國三種專利係包括於一部專利法中，日本之特許、實用新型及意匠則為三部獨立之法規，一項物品專利在日本可申請不進行實體審查的實用新型亦可申請進行實體審查的特許專利（在日本亦有以utility model application及utility patent application分別稱之）。

在一九九八年以前，物品申請實用新型或特許專利由於均需進行實體審查，除專利年限外其間的不同較少，由於審查時間均長，受到來自社會大眾以及國外的壓力，日本特許廳為能反應此種外在的壓力，特將實用新型作了重大的改變由原審查制改為登記制，即不進行實體審查。

由於特許專利係經過完全的審查程序，故而一旦獲得專利的話，其所具有的專利權將自然的會較實用新型為強，反之，因為實用新型不需要經過任何的審查程序，故而在登記後所獲得的專利權僅是在告知不特定的第三人某項產品是經過登記而具有權利的；實用新型的權利對於極欲取得商標者而言是相當有利的，縱然其所登記的亦有可能是沒有任何商標的產品，而祇是在於宣傳之目的而已的話亦可經由此一程序而取得權利。

由上可知，實用新型不需要進行任何的實體審查程序，而是直接經由登記即可獲得權利，故其專利權的穩定性較特許專利為差，向日本特許廳提出技術評價書申請則為彌補前述缺點的方式。技術評價書亦是屬於實用新型的一個中間程序，但並非是必要的程序；故而向日本特許廳要求技術評價書時，其時間點可在登記時，抑或是在登記之後才提出均視為有效。而在獲得技術評價書後，不論申請人所申請之技術評價書之內容是屬於如附註所述之1至6項中的任何一項，申請人皆具有同樣的權利，而這份評價書之真正價值是在發生專利訴訟時，才能利用其中所獲得之結果來進行專利案之技術層次評

估。

綜合上述各點，在去年（一九九八年一月）日本將實用新型由昔日的審查方式改變為現在的登記制。實用新型所獲得的權利將理所當然的較之於特許專利所獲得的權利在層次上為低，而其專利年限亦較短，惟透過技術評價書確認前案之有無及相關性，使實用新型亦具有存在的價值。

附註：

- 1.由申請專利範圍所界定的實用新型在考慮了右方所引證之前案後，或許已喪失新穎性。（根據實用新法第3-1-3之規定）
- 2.由申請專利範圍所界定的實用新型在考慮了右方所引證之前案後，或有可能已喪失具有發明的步驟。（根據實用新法第3-2-3所規定，其僅適用於實用新法第3-1-3）
- 3.由申請專利範圍所界定的實用新型在考慮了右方所引證之前案後，或許是和右方所列前案內藉由說明書、圖式所揭露的發明或實用新型案相同，而該前案是在本申請案之前所申請，而在本申請案之後才加以核准專利，抑或是該前案是在本申請案之前所申請，而在本申請案之後，其官方公報或是對公眾才加以公開者。（實用新法第3-2-3所規定）
- 4.由申請專利範圍所界定的實用新型在考慮了右方所引證之前案後，或許是和右方所列前案內藉由說明書、圖式所揭露的發明或實用新型案相同，而該前案是在本申請案之前所申請者。
- 5.由申請專利範圍所界定的實用新型在考慮了右方所引證之前案後，或許是和右方所列前案內藉由說明書、圖式所揭露的發明或實用新型案是在同一天所申請者（實用新法第7-2、7-6）
- 6.並沒有發現特別有關的前案。

台一國際投資顧問股份有限公司
專辦：紐、澳及加拿大投資移民業務

ISO9000、ISO14000、CNS及世界各國標準
(UL、CSA、TUV、CE)申請輔導