

中國大陸實用新型保護客體之案例分享

朱桓毅

一、前言：

臺灣 2013 年 1 月 1 日施行的專利法，雖修幅度頗大，但對於新型專利客體僅限於物品之形狀、構造之定義並未改變；惟同時施行的審查基準卻放寬了新型的定義，導致實務上認定新型申請案是否符合標的之實務與中國大陸專利法中實用新型的實務認定有所差異。依過去 4 年 7 個月以來的實務，臺灣新型專利僅需載有形狀、構造或組合之中任一技術特徵之物品，即符合臺灣新型專利標的之要求；反觀中國大陸實用新型對於是否符合專利標的仍持續採取一貫較為嚴格的要求。故在界定權利要求時必須明確地界定產品的形狀及構造，若權利要求之技術特徵中包含了不確定形狀的物體，或是物質的分子結構、組分、金相結構等，即會被判斷是不符實用新型的定義。以下以筆者實際承辦之實際案例，說明臺灣新型專利與中國大陸實用新型之間的差異。

二、實際案例：

本次所提供之實際案例，是在 2016 年 4 月以實質內容相同之技術內容同日申請臺灣新型專利及中國大陸實用新型，其中，臺灣新型專利案經形式審查後，於 2016 年 5 月獲准。而中國大陸實用新型案（以下稱本案）則在經初步審查後，於 2016 年 7 月收到第一次審查意見通知書，其中指出：

原申請之權利要求 3、4 所要求保護的技術方案中記載之「該熱溶性食材可選自黑糖、巧克力或咖啡中至少一種熱溶性原料」，以及原申請之權利要求 5 中所記載之「該乾燥食材可選自花、香草、水果、植物或餅乾中至少一種乾燥原料」因涉及組分問題，不符合中國大陸專利法第二條第三款的規定，此外，原申請之權利要求 5 中所記載之「植物」包括了花、香草、水果，故上述四個類型的乾燥原料不是等效並列選擇項，導致權利要求不清楚，而不符合中國大陸專利法第二十六條第四款的規定。

根據中國大陸《專利審查指南》第一部分第二章「實用新型專利申請的初步審查」中之 6.2.2 節，關於產品的構造記載：「產品的構造是指產品的各個組成部分的安排、組織和相互關係。...物質的分子結構、組分、金相結構等不屬於實用新型專利給予保護的產品的構造。」。原申請之權利要求 3、4 中所提述之「該熱溶性食材可選自黑糖、巧克力或咖啡中至少一種熱溶性原料」，以及原申請之權利要求 5 所提述之「該乾燥食材可選自花、香草、水果、植物或餅乾中至少一種乾燥原料」中，「熱溶性原料」以及「乾燥原料」皆是選自多種材料中的“至少一種”，因此，會有多種材料混合之情形，而違反實用新型之產品構造中涉及組分之相關規定。

為克服前述第一次審查意見通知書提到之組分問題，本案透過將原申請之權利要求 3、4 中所記載之「該熱溶性食材可選自黑糖、巧克力或咖啡中至少一種熱溶性原料」修改為「該熱溶性食材為黑糖或巧克力或咖啡」，以克服組分問題，同時將原申請之權利要求 5 中所記載之「該乾燥食材可選自花、香草、水果、植物或餅乾中至少一種乾燥原料」修改為「該乾燥食材為花或香草或水果或餅乾」同時刪除「植物」之敘述，以克服產品構造中涉及組分以及「植物」與花、香草、水果並非等效並列選擇項之問題。

本案於 2016 年 9 月再收到第二次審查意見通知書，在第二次審查意見通知書中並未再次提到第一次審查意見通知書指出之組分問題，顯然審查員已接受前

述修改，但另外提出「容器內設置的熱溶性食材是一種粉末狀或顆粒狀材料，無確定形狀；乾燥食材擺設在熱溶性食材的基底層上，也是一種無確定形狀之物體，不能作為實用新型產品的形狀特徵，不符合專利法第二條第三款的規定。」的問題。

惟根據中國大陸《專利審查指南》第一部分第二章「實用新型專利申請的初步審查」中之第 6.2.1 產品的形狀一節，其針對無確定形狀的產品指出：「(3) 允許產品中的某個技術特徵為無確定形狀的物質，如氣態、液態、粉末狀、顆粒狀物質，只要其在該產品中受該產品結構特徵的限制即可。」。基於前述判斷原則，本案之熱溶性食材及乾燥食材皆受到「容器」之限制，故滿足實用新型專利關於產品形狀的要求符合專利法第二條第三款的規定，因此，基於前述論點提出陳述意見，並同時附上數個已核准公告之專利案後，提供審查員審查時參考，於 2016 年 11 月收到核准通知。

三、結語：

由前述實際案例中可以發現，臺灣新型專利僅需界定出具有形狀、構造或組合之中任一技術特徵之物品，即符合臺灣新型專利之規定，而反觀中國大陸實用新型對於產品之形狀及構造之要求較為嚴格，不但須明確地界定出產品之形狀外，同時在界定產品之構造時，亦不可包含有如物質的分子結構、組分、金相結構等非結構特徵之敘述，因此，相同的創作分別申請臺灣新型專利及中國大陸實用新型時，經官方的審查後，產生不同之審查結果。藉由前述實際案例，提供申請人了解臺灣新型之形式審查以及中國大陸實用新型之初步審查的差異，以期申請人在申請臺灣新型及中國大陸實用新型時，能夠留意申請專利之技術特徵中是否有包含非結構特徵部分之問題，同時檢視申請的技術內容並依據相關規定作適當的調整。