

專利話廊

一種“新型”兩樣情

淺談我國新型與中國大陸實用新型的差異

中國專利代理人 林文雄



我國與中國大陸在專利類型上大致相同，分別有發明、新型（實用新型）及設計（外觀設計），在審查方式上也有相同之處，發明採用請求審查制度，新型為形式審查，不同處為我國設計專利仍為實審制，中國大陸的外觀設計則與實用新型相同，均為通過初步審查後即可獲得授權。除了設計專利以外，在一般人印象中，我國的發明、新型與中國大陸的發明、實用新型大同小異，但以新型來說，我國與中國大陸對於新型（實用新型）在專利制度中的角色定位不盡相同，進步性（創造性）判斷標準上也有明顯差異，乃至對於新型專利技術報告（專利權評價報告）的申請資格與應用彈性都有不同，為此謹就上述區別淺析如后以供參考。

一、在專利制度中的角色定位

我國是在民國 92 年 2 月 6 日修正公布的專利法中將新型改採形式審查，在該版本的專利法新增第 97 條規定，主要為形式審查的內容，在該條文的修正說明中指出，新型改為形式審查的原因在於修正實體審查期限冗長且權利賦予時期延宕的問題，因此參考世界主要國家的專利法制，對技術層次較低的新型改採形式要件或基礎要件之審查。由此可見，我國對於新型係定位為**技術層次較低的創作**，且改為形式審查的主要目的為縮短審查與授予專利權的時間。

在中國大陸具有官方色彩的知識產權出版社出版的「實用新型專利申請問答」一書中指出，在實施專利制度的國家中，通常要求發明創造具有較高的創造性方能獲得專利權，造成一些具有實用價值但創造性不高的發明創造往往不能獲得專利權保護，在此狀況下乃逐漸形成一種針對創造性相對較低的發明創造的實用新型制度。該書進一步總結，中國大陸的實用新型是保護涉及對產品形狀、構造改進的發明創造，其**創造性標準相對較低**，審批時一般不檢索、不實質審查，實際上是對發明專利制度進行補充的一種專利制度。因此，中國大陸對於實用新型的定義是一種**創造性標準相對較低**的發明創造。

二、進步性（創造性）的判斷標準不同

由上述可知，我國將新型定位為技術層次較低的創作，中國大陸則定義實用新型為創造性標準相對較低的發明創造。而“較低的技術層次”是否等同於“創造性標準相對較低”？從我國和中國大陸在專利法中的新型（實用新型）進步性（創造性）規定可看出其間存在顯著的差異。

我國 92 年 2 月 6 日修正公布的專利法第 94 條第 4 項規定：「新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之**先前技術顯**能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」同法第 22 條第 4 項則規定：「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之**先前技術所**能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」由上述條文內容可看出，我國 92 年 2 月 6 日修正公布的專利法對於發明與新型的進步性規定存在字面上的差異，儘管如此，官方仍表示其僅為用字不同，對於發明與新型的進步性判斷標準並不因此而有所差異。

直至民國 100 年 12 月 21 日修正公布的專利法，則正式刪除原第 94 條的新型專利要件、優惠期規定，而直接準用發明之條文（第 120 條準用第 22 條），其在修正說明亦指出：「有關申請新型專利，應具備新穎性、進步性及產業利用性之專利要件，**性質上與發明專利之專利要件並無不同**，…」由此可見，我國新型的進步性標準與發明是一致的。

反觀中國大陸專利法對於實用新型的創造性規定則是呼應前述創造性標準較低的定義，根據中國大陸專利法第 22 條第 3 款規定：「創造性，是指與現有技術相比，該發明具有**突出的實質性特點**和**顯著的進步**，該實用新型具有實質性特點和進步。」由上述可知，中國大陸要求實用新型具有實質性特點和進步，但實質性特點不必是突出的，進步也不要求是顯著的，顯見中國大陸實用新型的創造性標準相對低於發明。

三、新型專利技術報告（專利權評價報告）的運用

我國與中國大陸均開放同一創作可同時申請發明、新型（實用新型），在新型（實用新型）方面也都有申請新型專利技術報告（專利權評價報告）的規定，不論是新型專利技術報告或專利權評價報告，其主要作用是在確認新型（實用新型）的有效性。當同一創作同時申請發明、新型（實用新型），先公告的新型（實用新型）申請取得了新型專利技術報告（專利權評價報告），對於審查中的發明是否能作為具有可專利性的參考依據？由於我國與中國大陸的新型（實用新型）相對於發明的進步性（創造性）標準並不相同，因此新型專利技術報告（專利權評價報告）對發明可專利性的影響程度也不一樣。

由於我國新型的進步性標準與發明相同，若一案二請中新型所取得新型專利技術報告的結論正面，其提供給審查委員作為審查發明之參考，或可能有利於發明的核准。但中國大陸明文規定實用新型創造性標準低於發明，相同的假設情況下，若專利權評價報告的結論正面，只代表其符合實用新型的創造性標準，不同符合發明創造性標準。反之，若專利權評價報告的結論負面，對於審查中的發明則是有害無益。因此，在我國一個結論正面的新型專利技術報告或可作為審查中發明的審查參考；但在中國大陸一個結論正面的專利權評價報告對於審查中發明的參考價值明顯偏低。

再者，我國允許任何人對一公告的新型專利權申請新型專利技術報告，因此也存在第三人提供新型專利技術報告給審查委員作審查發明參考的可能。雖中國大陸只有專利權人、利害關係人可以申請專利權評價報告，無利害關係的第三人無法申請取得，惟仍可申請檢索報告，再依中國大陸專利法實施細則第 48 條規定提供給專利局作為審查發明之參考，亦應有第三人對審查中發明提供審查意見之效果。

四、結語

我國與中國大陸的新型（實用新型）均為通過形式審查（初步審查）即可取得專利權，在性質上十分相近，但如同本文所述，我國新型與中國大陸實用新型在許多方面仍存在諸多差異，其差異亦對申請策略與相關運用產生顯著的影響，因此經常且同時有我國新型和中國大陸實用新型申請需求者自有必要關注上述差異。

日本意匠（設計）專利之名稱與物品分類

林建志

我國《專利法》第 129 條第 3 項規定：「申請設計專利，應指定所施予之物品。」《專利法施行細則》第 51 條第 1 項亦僅規定：「設計名稱，應明確指定所施予之物品，不得冠以無關之文字。」

於經濟部智慧財產局出版之《專利法逐條釋義》就該條文之說明，以及《審查基準》第三篇第一章第 2.1.1 節之記載，皆認為設計名稱指定所施予之物品，「原則上應依『國際工業設計分類 (International Classification for Industrial Designs)』第三階所列之物品名稱擇一指定，或以一般公知或業界慣用之名稱指定之。」

易言之，就我國法制而言，有關所施予之物品應於設計名稱對應國際工業設計分類進行指定者，僅係行政機關定於行政規則，以作為審查時所採納之「原則」。

反觀日本《意匠法》第 7 條則規定「意匠登錄申請必須按照由經濟產業省令規定的物品的分類，就每一意匠各別提出」，且同法第 17 條第 3 款明定在「該意匠登錄申請未滿足第 7 條規定的要件時」，「必須做出應予拒絕的審定」。亦即日本相關法制，在法律位階強制要求，設計專利申請案之設計名稱所指定之物品，應符合行政命令所規定之分類。

依前開《意匠法》第 7 條授權訂定之日本《意匠法施行規則》第 7 條規定：「《意匠法》第 7 條規定『由經濟產業省令規定的物品的分類』，依附表一之物品分類欄位所載為之。」

查該條文所規範之「附表一」，係日本《意匠法施行規則》之附表（別表第一），其包括 65 群組，另分若干細目後，再區分為共 2,452 種物品分類。

從而申請日本設計專利時，縱使如日本《產業所有權法逐條解說》針對《意匠法》第 7 條相關釋義所述：設計名稱依同法第 6 條規定容許設計專利申請人自行記載，「設計名稱」仍受到前述規範之限制，應指定特定物品分類，不得以過於寬廣之概括用語作為設計名稱。

如日本《意匠審查基準》第 5 部第 51 節之說明，日本專利局解釋《意匠法》第 7 條之規範意旨在於實踐一創作一申請之原則，俾益審查程序之進行以及侵權爭訟之處理。前述《意匠法》第 7 條之具體規範，依照日本《意匠法施行規則》第 7 條及相關之附表一，就設計名稱指定物品，有下列二種記載方式：

1. 依照日本《意匠法施行規則》之附表一之註記一（備考一）指示，選取附表一所列物品分類之用語，作為設計名稱。
2. 依照同表之註記二（備考二）指示，不以附表一所列物品分類之用語作為設計名稱，但將設計名稱所指定之物品，細分至有如該附表一物品分類所示之細緻程度。此外，同施行規則所附日本設計專利申請書格式（樣式第二）之附註 39 亦指示，若設計名稱指定之物品不屬於附表一所列物品分類，則應於「設計物品說明（意匠に係る物品の説明）」欄位記載該物品之「使用目的」及「使用狀態」以促進對該物品之理解。

由上述可知，針對於設計名稱指定物品，日本有較我國嚴格之規範。因此，就同一創作分別於臺灣及日本進行申請設計專利時，時見在臺灣通過審查之設計名稱，在日本遭指摘設計名稱違反前開規定，其所指定之物品被認為未予充分之區分。

職是，申請日本設計專利時，或就一創作申請包含日本在內之多國設計專利時，至少就日本設計專利之申請案，建議考慮從前述 2,452 種物品分類中擇定其一作為設計名稱，或者採用細分至有如前述附表一物品分類所示細緻程度之設計名稱。

與其在申請後再面對可能之核駁，不如在申請時採用符合上開規定之設計名稱。實務上常採用之作法係利用日本設計專利公報全文檢索系統，針對「設計物品（意匠に係る物品）」欄位進行檢索，以確認欲採用之日本設計專利申請案設計名稱是否已有獲准之案例，儘可能避免因設計名稱不符其法律規定而遭到核駁。

