

專利話廊

中國大陸實用新型專利逐漸受到外國申請人重視

林景郁 專利師



中國大陸專利局三種專利的年度申請案受理量自 2005 年以 476,264 件超越美國的 417,508 件後，每年受理的專利申請案件數仍逐年創下單一專利局的新高受理量。2011 年中國大陸專利局所受理的發明專利申請案件數更一舉以 526,412 件超越美國專利局所受理的 503,582 件，名副其實地成為全世界受理最多專利申請案的專利局。

隨著中國大陸在國際間的經濟地位日漸重要，外國人在中國大陸提出的專利申請案逐年增加並不令人意外，但是長期以來，外國人在中國大陸提出實用新型申請案的數量相較於發明和外觀設計顯屬少數，惟 2009 年時，因受到 2008 年金融海嘯的影響，外國申請人在中國大陸提出專利申請案件數較 2008 年減少了 10.89%，發明和外觀設計申請案的數量皆下滑，惟獨實用新型申請案件數逆勢成長 16.39%，自此之後，外國人在中國大陸提出實用新型專利申請案的數量(如下表所示)，從 2008 年時的 1,641 件，每年皆以相當高的成長率攀升至 2012 年時的 5,853 件。

年度	2008	2009	2010	2011	2012
外國人在中國大陸提申的實用新型申請案數量	1,641	1,910	2,598	4,164	5,853
較前一年度成長率	23.85%	16.39%	36.02%	60.28%	40.56%

上表所示的驚人成長率，確實主要仍肇因於外國人在中國大陸提出的實用新型申請案年申請量尚不足 10,000 件，基數較小所致，惟外國人申請實用新型的件數成長率為三種專利之冠，如此大幅度的成長率還是不得不讓人想探究其原因。筆者推測可能的原因有二：

1、實用新型專利創造性的標準低於發明專利創造性的標準

中國大陸的實用新型專利申請案無需進行實體審查，僅需經初步審查核准後即可獲准實用新型專利，又根據中國大陸專利法第 22 條第 3 款規定，發明的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，實用新型的創造性則指與現有技術相比，該實用新型具有實質性特點和進步，因此實用新型專利創造性的標準應當低於發明專利創造性的標準，此可參照中國大陸專利審查指南第四部分第六章的「實用新型專利創造性的審查」乙節，判斷現有技術中是否存在「技術啟示」時，若是發明專利，不僅要考慮該發明所屬的技術領域，還要考慮與其相近或者相關的技術領域，以及該發明所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員到其中去尋找技術手段的其他技術領域，但若是實用新型專利，原則上著重於考慮該實用新型專利所屬的技術領域；有關用以評斷可專利性的現有技術數量部分，對於發明專利而言，可以引用一項、兩項或者多項現有技術評價其創造性，但對於實用新型專利而言，原則上是以引用一項或者兩項現有技術評價其創造性為準。因此實用新型專利的創造性標準較發明專利低，實用新型專利權相較於發明專利權而言，更不容易被認定為無效，在主張權利的過程中，專利權人因專利權被認定為無效致無法主張權利的可能性相對減少。

2、中國大陸專利法開放接續式的一案兩請制度

現行中國大陸專利法於 2009 年 10 月 1 日施行，開放發明與實用新型申請案可同日申請是一項重要的改變，並且根據中國大陸專利法實施細則第 41 條第 4 款及第 5 款，同一申請人同日申請的實用新型申請案會先獲准專利，而發明申請案經審查沒有發現駁回理由時，中國大陸專利局會通知申請人在規定期限內聲明放棄實用新型專利權，若申請人聲明放棄實用新型專利權，則發明申請案會獲准專利，並且在公告授予發明專利權時一併公告申請人放棄實用新型專利權，該實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止，使實用新型專利權有機會與發明專利權接續存在。

在上述兩項原因相結合後，所產生的效果就是在 2010 年至 2012 年間，每年外國人向中國大陸專利局提出的實用新型專利申請案數量皆較前一年度成長超過 35% 以上，甚至在其本國一向不重視新型專利權的日本申請人，也從 2009 年在中國大陸申請的 328 件實用新型申請案，於 2010 年時以 67.07% 的成長率增加到 548 件，2011 年時又以 167.34% 的成長率增加到 1,465 件，足見外國申請人正有效地利用中國大陸實用新型專利權之創造性門檻較低的特點，搭配中國大陸專利的接續式一案兩請制度，於同日提出發明、實用新型專利申請案，以期能先獲得較不易被無效的實用新型專利權，而於發明專利有機會核准之際，再考慮二者擇一。我國申請人如有創作適合以發明或實用新型專利保護，亦可參考上述的申請策略，以取得較為周全的專利保護。

參考資料：

中國大陸專利局網站公布的年報。

中國大陸專利法、實施細則。

中國大陸專利局審查指南。

美國專利局首次自行制定規費調整

陳政音

美國發明法案 (The America Invents Act, 簡稱 AIA 法案) 授權美國專利局得訂定、調整所有專利相關規費, 而美國專利局也自 2011 年 9 月 AIA 法案生效後便著手規劃新規費之制定。在歷經 2012 年 2 月份專利公眾諮詢委員會 (Patent Public Advisory Committee, 簡稱 PPAC) 的規費制定公聽會、2012 年 9 月份公布新規費草案、加上過程中各方意見的徵詢與交流之後, 美國專利局已於 2013 年 1 月 18 日的聯邦公報公布最終定案之專利規費相關規定, 並將分批於 2013 年 3 月 19 日及 2014 年 1 月 1 日生效。

美國專利局此次規費調整, 旨在確保規費收入足以負擔其兩項重要目標所需費用。其中一項目標為使專利時效性和品質達到最佳化。美國專利局預期專利申請案的積案情形可望在新規費適用後 5 年內有明顯改善, 專利申請案的平均審查時間可因審查資源的增加和配套措施的施行而大幅減少, 從而增進專利之時效性。專利權人可更早取得專利權, 因而增進專利之價值, 新的技術也能夠提早進入市場, 對企業和發明人研發產品和服務有正面貢獻。專利審查過程的品質決定了所取得專利的價值, 當專利審查過程的品質因積案減少而提升, 所核發專利的品質自然也跟著提升。此外, 新規費也容許美國專利局投入更多提升專利品質的措施, 諸如進行審查委員訓練、擴張行政督察、專利申請過程再造、鼓勵審查委員和申請人進行面詢等。第二項目標為替美國專利局的業務運作建構一個持續性的經費募集模式, 當中包含為業務運作預備相當 3 個月份預算準備金的計劃, 預計於 2018 年達成目標, 使長程的財務規劃可配合業務運作走上軌道。

除上述兩項目標外, 美國專利局在進行規費制定時也考量要鼓勵創新、促進專利系統之有效運作、提供申請人更多關於專利申請的選擇。新制訂之規費企圖達到調整專利取得過程中整體費用的比重分配, 欲藉此鼓勵創新。新規費將申請、檢索、審查等在專利核准前所須的「前端 (Front-End)」費用在整體費用中的比重降低; 同時提供小個體和微個體申請人各有 50% 和 75% 的折扣, 使其所須之前端費用更為優惠。另外, 本次規費調整也將領證費用大幅度調降。相對之下, 專利核准後的「後端 (Back-End)」費用如維持費佔整體費用的比重就被拉高, 用以彌補小個體和微個體的優惠費用以及前端費用減少收取之費用。如此一來, 專利權人會更加審慎評估其擁有專利的價值, 倘若維持一項專利所須費用超過了專利本身價值, 專利權人就可能選擇不付維持費, 讓專利權消滅。專利權消滅後, 其標的技術便可為公眾所使用, 促進技術領域和市場之革新。

為促進專利系統有效運作、增進專利申請過程效率, 新規費制定的策略在鼓勵申請人與審查機關合作使專利申請過程加速, 例如提供有效引證資料使審查結果早日作成。若能加速申請流程、促進審查結果作成, 便可減少積案、也增進資訊交流。美國專利局也為申請人尋求專利權保護提供了彈性、具成本效益的選擇。例如在優先審查制度 (Prioritized Examination) 中, 申請人可選擇以額外費用換取減少審查時間, 更能掌握取得專利之時程。又如請求繼續審查 (Request for Continued Examination, 簡稱 RCE) 的費用, 第二次以後所提的 RCE 規費大幅調漲, 藉以促使大部分申請人由於預算考量選擇僅提一次 RCE 便結束專利申請過程, 減少所花費之審查時間和資源。

美國專利局預估新規費調整之後將影響未來 3 年間的專利申請案數量, 2013 年至 2015 年的申請案數量預計分別減少 1.3%、2.7% 及 4%, 但在 2016 年案件數量成長率會恢復到規費調整前之水準。美國專利局原即欲解決其積案問題, 積

案情形雖不至於因新規費導致申請案數量下滑而有戲劇性的變化，但對於積案問題的處理上仍有所助益。

參考文獻：

1. “Setting and Adjusting Patent Fees,” USPTO, Federal Register Vol. 78, No. 13, 2013 年 3 月 18 日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-01-18/pdf/2013-00819.pdf>.
2. “Setting and Adjusting Patent Fees at Glance,” USPTO, 2013 年 1 月 18 日。
<http://www.uspto.gov/aia_implementation/AC54_Section_10_Fee_Setting-Final_Rule_Fee_Setting_At_a_Glance-1_18_2013.pdf>

