



別把馮京當馬涼——談兩岸新型／實用新型專利的歧異（第 341 期 2024/01/25）

張哲璋* 專利師



一、前言：

本電子報第 339 期介紹了新版《中華人民共和國專利法實施細則》（下稱《實施細則》）的修改內容。在本文中，筆者將進一步剖析實用新型的初步審查增加對明顯不具備創造性（相當於我國的進步性）的審查，對我國申請人專利布局策略的影響。

二、兩岸關於新型／實用新型的審查已有顯著的差異：

（一）、中國大陸實用新型初步審查的演進：

1. 明顯不具備新穎性的審查

中國大陸在 2008 年專利法第三次修正時，新增了對實用新型申請進行明顯不具新穎性與實用性的審查，換言之，在新版《實施細則》實施前，現行的實用新型專利就已經需要通過涉及專利申請實質性缺陷的審查。關於「明顯」不具新穎性，最早在 2010 年版的《專利審查指南》中，規定了「初步審查中，審查員一般不通過檢索來判斷實用新型是否明顯不具備新穎性」，然而，在後續的審查指南修改中，已將「不通過檢索」等字眼刪除，並強調「審查員應當根據檢索獲得的對比文件……審查實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性」。

為打擊不正常申請及提高實用新型專利的技術水準，近年中國大陸國家知識產權局（下稱國知局）在初步審查下駁回實用新型申請已非罕見。

2. 明顯不具備創造性的審查

2023 年版的《專利審查指南》配合《實施細則》，規定了「審查員可以根據其獲得的有關現有技術或者抵觸申請的信息，審查實用新型專利申請是否明顯不具被新穎性」及「審查員可以根據其獲得的有關現有技術的信息，審查實用新型專利申請是否明顯不具備創造性」。

一方面，《專利審查指南》並未限制審查員獲得現有技術信息的渠道，一方面也未闡明「明顯」與否的客觀判斷標準，這樣的規定形式提供國知局彈性極大的政策空間。在 2024 年 1 月 20 日新版《實施細則》施行後，即便對創造性的審查強度仍不及發明申請，仍可能有更多的實用新型申請，因明顯不具備創造性被國知局駁回申請。

（二）、以我國新型專利的思維，觀察中國大陸實用新型的概況：

我國專利法第 112 條規定了新型專利形式審查的要件，除了不審查新穎性、進步性等可專利性重點要件以外，對於專利法第 26 條規定的揭露要件，雖然有最低程度的形式要求，但實務上因不符合揭露要件而被核駁的情況少之又少，造就我國的新型專利超高核准率的情形。

對我國的中小企業而言，我國的新型專利與中國大陸的實用新型專利提供經濟且審查快速的專利保護方式，向來是申請專利的前期評估中的重要選項。然而，儘管中國大陸國家知識產權局自 2008 年起就已經逐步加強對實用新型專利的審查，仍有許多申請人將中國大陸的實用新型與我國的新型直接劃上等號，誤以為只需要通過形式審查，就能獲准實

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部主任



用新型專利。

根據國知局的年報，2018 年我國申請人申請的實用新型案數達到 6,676 件，但隨後逐年降低，至 2022 年我國申請人僅申請 3,787 件實用新型專利，平均年減幅達大約 10%。箇中原因，除了中美貿易戰造成企業智財佈局策略轉向，以及各國的新型專利制度申請量均呈現下降趨勢，不排除與中國大陸實用新型審查實務的改變有關。

三、因應這些實務的演變，筆者提供一些對申請中國大陸實用新型專利的建議：

(一)、先評估具備創造性的可能性有多高：

先不考慮何謂「明顯不具備創造性」，而是重點評估「相較於自己過去申請專利的技術方案，有沒有通過創造性審查的可能」。若自認新技術與過去取得專利的技術相比，通過創造性「三步法」判斷流程的可能性微乎其微時，就必須要有「即便申請實用新型，還是可能被駁回」的心理準備。畢竟，對國知局審查員而言，若是實用新型申請案的技術方案與申請人自己過去申請專利的技術方案高度近似，不僅檢索獲得此類前案資訊所需的時間成本很低，這種申請案也有不正常申請的嫌疑。

誠然，考慮申請實用新型專利的技術，常常是申請人認為創造性較低的。筆者要強調的是，像此類非常容易被審查員找到高度近似的專利前案的申請案的情況，有機會被國知局以「明顯不具備創造性」核駁。

(二)、妥善規劃專利說明書內容：

若非前述情況的新技術，筆者認為，還是可以在符合其他諸如實用新型保護客體等要件下，尋求實用新型專利的保護，但務必妥善在說明書裡敘明新的技術特徵所能帶來的技術效果。在與先前技術差異較小的情況下，如說明書能對新技術特徵帶來的功效有愈詳細的說明，未來收到審查意見時，說服審查員的機會也愈大。

(三)、出於公開技術的申請策略，可以申請發明專利且不作實質審查：

我國中小企業的一個常見申請新型／實用新型的理由是為主動將技術公開，避免其他人申請相同技術獲准專利，藉以免除未來自身可能遭遇的威脅。若是申請實用新型，被國知局以明顯不具備創造性駁回，是否就不怕對手以相同技術獲准專利了呢？恐怕並不能就此高枕無憂。

筆者建議，可以考慮直接申請發明專利且不作實質審查，利用發明專利申請會在申請日（或優先權日）起滿 18 個月以後自動公開的特性，達到公開技術的效果。而且，由於請求實質審查的期限是在申請日（或優先權日）起的 3 年內，還可以在經過後續的詳細評估、資金準備後，再請求實質審查，保留取得專利權的機會。

四、結語：

專利的世界瞬息萬變，趁新版《實施細則》剛開始適用，及早調整專利申請策略，可以幫助企業在中國大陸的智財保護取得先機。在國知局有意限縮實用新型專利的優勢的情況下，善用發明專利的請求審查制度，從「申請發明或實用新型？」的策略，改變成「申請發明！要不要請求實質審查？」的策略，或許是適合您的方向。