



淺談我國、中國大陸、日本新型專利之保護客體及審查的規定（第 307 期 2022/10/6）

林易*

新型專利與發明專利同樣都是保護利用自然法則之技術思想的創作，發明專利可以是無一定空間型態的物質、方法或用途等作為保護客體，也可以是有一定空間型態的物品，但新型專利僅以物品之形狀、構造或組合作為保護客體，即新型專利僅保護具有確定形狀且佔據一定空間之物的創作。當創作的改進點涉及材料、配方、方法、製程或用途等不具有確定形狀或未佔據一定空間者，則不適合作為申請新型專利之標的。另一方面，從技術要求或市場需求而論，對於有形之物進行改進的研發速度通常較快，使得研發產品的生命週期亦相對短暫，若提出新型專利申請予以保護卻要經過實體審查而使審查時間過長，則會面臨在專利尚未獲准前，在市場上推出產品容易遭人仿造而影響自身利益，或者等待專利獲准後再於市場上販售，但卻可能已錯過最佳商機的困境，因此，目前多數國家對於新型專利已不再採用實體審查，進而縮短新型專利的審查時程。

不過，即便不同國家的新型專利之保護客體的概念相近，或均已採用形式審查，不同國家對於新型專利的規定仍有所差異，尤其對於所請標的能否包含涉及材料、方法等內容的不同規定更需要加以留意，避免專利申請因保護客體不符規定而遭到核駁。是以，筆者於下分別整理在我國、中國大陸以及日本提出新型專利申請，針對保護客體及審查上需留意的相關規定：

我國

根據我國專利審查基準第四篇新型專利審查的規定可知，判斷新型專利是否符合形式審查而可獲准專利，尚需考量(1)是否屬於物品形狀、構造或組合者、(2)是否有妨害公共秩序或善良風俗者、(3)說明書、申請專利範圍、摘要與圖式之揭露是否符合規定以及(4)是否具有單一性等要件。針對前述(1)是否屬於物品形狀、構造或組合之要件，專利審查基準第四篇第一章第 3.1.2 節進一步載明若在請求項已記載了一結構特徵，即便其內容又涉及材料成分或製造方法之改良，依然能符合前述關於物品形狀、構造或組合的規定。由此可見，我國新型專利的形式審查是採取較為寬鬆的標準，在不審查新穎性與進步性的情況下，可將注意力放在保護客體的部分，確保請求項中至少包含一結構特徵，以符合前述新型專利所請之標的需屬於物品形狀、構造或組合之規定。

中國大陸

中國大陸的新型專利稱為「實用新型」，專利審查指南第一部份第二章第 6 節規定實用新型專利只保護產品，而所述產品應為具有確定形狀、構造且佔據一定空間的實體，惟需特別注意的是，若權利要求中既包含形狀、構造特徵，又包含了對方法本身或是對材料提出的改進，則不屬於實用新型專利保護的客體，此點與我國新型專利審查基準的規定有明顯差異。不過，專利審查指南中另有提及權利要求中可以使用已知方法的名稱限定產品的形狀、構造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等，例如以焊接、鉚接等已知方法名稱限定各部件連接關係，此外，權利要求中亦可包含現有技術中已知的材料名稱，其係應用於具有形狀、構造的產品上，例如塑料杯、記憶合金製成的心臟導管支架等。

另一方面，專利審查指南第一部份第二章第 11 節規定在初步審查中，審查人員也會對於實用新型專利申請是否「明顯」不具備新穎性或者涉及非正常申請進行審查，且其審

* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



查基礎可以根據相關的現有技術內容來判斷，也就是說，審查人員會實質審查實用新型的技術方案與現有技術的差異。雖然明顯不具新穎性與實質審查所考慮的新穎性理應在程度上有所區別，惟在難以具體明確何種程度可視為明顯的情況下，僅能依憑審查人員的主觀判斷，進而也提高實用新型專利獲准的不確定性。由此可知，相較於我國，中國大陸實用新型專利的初步審查規定顯然較為嚴格，若有意同時申請我國新型專利與中國大陸實用新型專利，則是否能就相同的內容一併提出申請，應當還需經過審慎評估。

日本

日本的新型專利稱為「實用新案」，並且具有獨立的實用新案法記載其相關規定。根據日本特許·實用新案審查基準第 X 部分第 1 章的內容可知，實用新案不會進行如新穎性及進步性之實體審查，只需要判斷是否符合實用新案之基礎要件。實用新案的基礎要件包含(i)是否為適格的保護客體、(ii)是否違反公序良俗、(iii)申請專利範圍之記載是否符合規定、(iv)是否符合單一性以及(v)說明書、申請專利範圍或圖式之內容是否有重大缺陷。針對前述第(i)點基礎要件，所述適格的保護客體係僅限於和物品之形狀、構造或組合相關的創作，同時，日本特許·實用新案審查基準第 X 部分第 1 章第 2.1.2 節另外列出了不符合實用新案之保護客體的創作包含(a)方法、(b)組合物、(c)化學物質、(d)沒有固定形狀的物體、(e)動物或植物品種以及(f)計算機程序。然而，日本實用新案的相關規定中並未見到如我國明確指出新型專利之請求項中允許同時記載結構特徵及方法或材料特徵，同時也沒有像中國大陸明定實用新型之權利要求中不可含有對方法、材料改進之技術特徵，簡言之，日本實用新案之請求項內容能否涉及方法、材料改進存在爭議，實務上也遇到不同日本審查委員的審查標準不一致的情況。舉例而言，從公開資料中雖可查詢到如實用新案登錄第 3185984 號、第 3233326 號以及第 3205777 號等實用新案，其請求項中皆同時含有結構特徵以及化學物質或不具有固定形狀物體之特徵，但實務上仍有遇到審查委員堅持實用新案之請求項中涉及化學物質或不具有固定形狀物體之特徵則不符合實用新案保護客體的狀況。

結語

我國、中國大陸以及日本都是常見並且有較高機會提出新型專利申請的國家，申請人若欲就同樣的研發成果向該等國家提出新型專利申請，應當特別留意各個國家在保護客體的認定及審查規定上的差異，尤其是當保護客體涉及化學物質或非確定形狀、結構之物的情況，更需留意我國、中國大陸以及日本的差異，以避免提出申請後不符規定，後續還要透過修正程序進行改正，徒增時間與經濟上的成本。

此外，由上述內容可知，新型專利的初始立意係保護對於有形物改進之創作，然而，在實務上，可能基於新型專利不進行實體審查、新型專利的審查時程較短或者僅僅希望擁有專利證書來提升產品商業價值等等的考量，仍有諸多本質上為材料改進或組合物等創作欲以新型專利提出申請，雖然這些創作內容透過適當的調整後，通常能夠符合規定並獲准專利，惟筆者仍建議應當回歸創作的本質並選擇與其對應的專利種類提出申請，以免花費時間、精力及金錢研發產品並提出專利申請後，卻換得權利不穩固的專利權。