



兩岸（實用）新型對於必要技術特徵要求之差異（第 294 期 2022/4/7）

朱桓毅*

新型專利具有審核快速、核准容易及費用較低等優點，為現今我國許多申請人選擇申請專利的途徑，而相較於我國新型專利採用之「形式審查」，中國大陸實用新型採用之「初步審查」，除了對於申請文件是否齊備以及說明書格式等形式上的檢視以外，「初步審查」會進行明顯新穎性之審查，同時也會對說明書及權利要求範圍進行技術方案的檢視，與我國新型專利的形式審查有明顯的差異。

我國專利法第 112 條規定：「新型專利申請案，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予專利之處分：...三、違反第 120 條準用第二十六條第四項規定之揭露方式者。...」，其中，新型專利之形式審查規定中，專利法第 26 條第 4 項規定：「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」，又專利法施行細則第 45 條準用施行細則第 18 條第 2 項規定：「獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人所認定之發明之必要技術特徵」。

中國大陸的實施細則第 44 條第 2 款規定：「實用新型專利申請是否明顯屬於專利法第五條、第二十五條規定的情形，是否不符合專利法.....第二十六條第三款、第四款...」，其中，中國大陸專利法第 26 條第 3 款規定：「說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準；必要的時候，應當有附圖。摘要應當簡要說明發明或者實用新型的技術要點。」。又中國大陸專利法實施細則第 20 條第 2 款進一步規定：「獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特徵」。

由上述規定中當可清楚看出，我國新型專利之形式審查，對於申請專利範圍之獨立項記載形式的要求，僅規定應敘明標的名稱及申請人所認定之必要技術特徵，是採取寬鬆的審查方式。而中國大陸實用新型專利之初步審查，對於獨立權利要求，須進一步檢視其記載之技術方案整體能否真正地解決技術問題。兩者對於獨立項之記載規定，存在有明顯的差異，亦即符合我國新型專利形式審查之申請專利範圍內容直接在中國大陸申請實用新型時，可能會發生不符合規定，而被要求補正的情形。同時，我國新型專利案對於說明書僅審查是否載明必要的事項，而中國大陸還會進一步檢視實用新型案之說明書是否作出清楚、完整的說明而能實現之程度等。以下進一步舉例來說明：

1. 技術內容不明確：

申請人提出一種鍊子，其獨立項界定該飾品包含鍊飾單元及能量材料，能量材料裝填在鍊飾單元的容置空間內...。並在說明書中敘明，鍊子能供使用者配戴，通過能量材料釋放能量而能產生促進使用者血液循環的效果。依據我國新型專利之形式審查規定，並不會去審究其實質內容，即其獨立項界定的鍊子包含有結構性的技術特徵，符合形式審查之規定。惟在中國大陸的初步審查中，則因獨立權利要求界定的鍊子技術方案中，對於能量材料的記載內容不足，未記載解決技術問題的必要技術特徵，致使所屬技術領域的技術人員無法採用該技術手段以解決所要解決之技術問題，獨立權利要求及說明書所記載的內容不能構成一個完整的技術方案，故會被要求補正。

2. 無法實施：

申請人提出一種發光充氣擺飾物，其主要係於充氣物本體的壁面設置具有光柵的光學單元，並在充氣物本體內裝設發光單元，所述發光充氣擺飾物能藉由所述發光單元發出的光線通過光學單元中的光柵而呈現出獨特的光形，而所述發光充氣擺飾物於我國新型專利之獨立項中記載有結構性特徵，能符合我國形式審查的規定。但依中國大陸的實用新型之初步審查，因所述發光充氣擺飾物內部的光學單元基於其光柵結構中的間隙尺度必須與光線的波長匹配，屬微米量級，若權利要求及說明書未明確記載如何將如此複雜的光學單元

* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



設置在充氣物本體壁面，則獨立權利要求及說明書會被視為無法構成一個完整的技術方案，而被要求補正。

3. 安全性考量：

申請人提出一種足療機，其係於機殼內部設有電解組件，藉此讓使用者能在水中添加鹽份，並透過電解組件對鹽水的電解作用而產生次氯酸等化合物，進而達到消毒的效果。依據我國新型專利之形式審查規定，並不會去審究足療機在操作安全性問題。然而在中國大陸實用新型的初步審查中，會因足療機的使用時可能會有觸電或是電解過程會同時產生易爆炸的氫氣及氯氣等，而導致操作上有危險性。當其獨立權利要求及說明書中所記載的內容缺乏安全的防觸電及防爆炸等相關構造或措施，無法構成一個完整的技術方案，而會被要求補正。

綜上所述，中國大陸實用新型的初步審查相較於我國新型的形式審查對於技術內容的完整性要求明顯較為嚴謹，除了考慮內容的明確性以外，同時亦會審究技術內容的明確性、實施的可能性以及實施上的安全性等，因此，申請人以我國申請新型專利的內容，同時在中國大陸實用新型專利時，應謹慎注意說明書內容及權利範圍的撰寫是否符合中國大陸實用新型的初步審查規定，以期減少不必要的補正程序或補正內容不被接受而遭核駁等情事。