更多期刊、圖書與影音講座，請至【元照網路書店】www.angle.com.tw

專題研究

兩岸新型及實用新型專利制度之檢討

——兼論同步廢除之實益

謝祖松*

壹、緒　論

我國專利法所稱專利，包括發明、新型及設計3種。[1]其中，新型指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。[2]

實施新型專利制度之國家的相關規範各有出入，名稱亦有別，例如，有稱「小專利」（petty patent）、「創新專利」（innovation patent），但其創作標的共同特徵在於微小的改良，因為新型專利被認為係為了保護發明層次較低之產品而設計，再加上在多數實施的國家，不須經由實體審查即可獲准專利，[3]因此可提供申請人簡單且快速之權利保護。[4]目前世界上具有新型專利制度的國家雖為少數，但數目

DOI：10.3966/221845622020010040004
收稿日：2019年11月13日

* 銘傳大學法律學系教授、美國新罕布夏大學富蘭克林皮爾斯法學院法學博士、專利師。本文為科技部MOST-107-2410-H-130-010專案研究成果。

1 我國專利法第2條。

2 同前註，第104條。

3 同前註，第113條：申請專利之新型，經形式審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。

4 參照粘竺儒，澳洲新型專利，收錄於台一專利專論集，2005年，273-277頁。

更多期刊、圖書與影音講座，請至【元照網路書店】www.angle.com.tw

仍屬顯著。[5]

究其緣起，1843年英國首先制定「實用設計法」（Utility Designs Act），但該法於1883年廢止。[6]德國於1891年制定「新型保護法」，對於工具、實用品及其附屬品之形狀、構造或其組合者，可以獲得新型的保護，不經實體審查，保護期間3年，被認為是世界上第一部具有實際意義的新型專利法。[7]日本雖於1885年創設「專賣特許條例」，但於1905年始仿效德國制定「實用新案法」。[8]

工業化較早的國家如美國、英國等僅有發明及設計專利，但諸如日本、德國等已開發國家，仍保留新型專利制度。[9]另，澳洲「小專利」制度自2001年5月24日起，已不再存在，取而代之的是「創新專利」制度。主要差異為兩者審查標準及實體審查之有無，[10]而澳洲新型專利與發明專利相異處為其無進步性審查要求。

國際組織及國際協定對於新型專利之規範甚少，[11]例如，巴黎公約雖列有新型

---

5 Where can Utility Models be Acquired? (Albania, Angola, Argentina, ARIPO, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belize, Brazil, Bolivia, Bulgaria, Chile, China (including Hong Kong and Macau), Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mexico, OAPI, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, Slovakia, Spain, Taiwan, Tajikistan, Trinidad & Tobago, Turkey, Ukraine, Uruguay and Uzbekistan.) *available at* https://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm (last visited Nov. 14, 2019).

6 Peter A. Cummings, *From Germany to Australia: Opportunity for a Second Tier Patent System in The United States*, 19 MICH. ST. J. INT'L L. 297, 303 (2010) (referring Chen Ruifang, *The Utility Model System and Its Benefits for China: Some Deliberations Based on German and Japanese Legislation*, 14 INT'L REV. INDUS. PROP. & COPYRIGHT L. 493, 494 (1983).).

7 馮媛媛，我國實用新型專利制度的現狀與變革研究，中國政法大學碩士學位論文，2010年10月，3頁。

8 參照王錦寬，新型專利改採形式審查後之申請及審查實務，收錄於台一專利專論集，2005年47-66頁。

9 參照王錦寬，亞洲、歐洲新型專利介紹，收錄於台一專利專論集，2005年，235-251頁。

10 粘竺儒，註4文。

11 Henning Grosse Ruse-Khan, *The International Legal Framework for the Protection of Utility Models*, WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System, Kuala Lumpur (Malaysia), 3-4 September 2012. *available at* http://

更多期刊、圖書與影音講座，請至【元照網路書店】www.angle.com.tw

專利為種類之一，但未強制要求會員內國立法建立新型專利制度。WTO之TRIPS未規範新型專利制度，而要求會員遵守巴黎公約，即間接要求會員遵守新型專利制度，[12]雖然未要求權利內容為何。[13]亦未要求建構或執行所有權利內容。[14]所以，在WTO架構下，會員有完全決定是否建構及如何建構新型專利制度之空間。[15]另，即便IPC及PCT有新型專利制度之規範文字，但無實體要求。[16]EPA第148條規範新型專利，[17]算是少數的例外。

新型專利與發明之關係密切，其區別該可分如下4點：

一、可專利標的

一般而言，新型專利之可專利標的必須為占有「三度空間實體」（three-dimensional form），但有些國家擴充至包括「方法、生物科技發明及電路」（processes, biotechnological inventions, and electric circuitry）等創作；又有些國家規定新型專利與發明專利之可專利標的相同，不一而足。可專利標的之取捨及制定，取決於採新型專利國家之產業政策方向，選定之標的可享較短之審查程式，因此認為可以促進該產業之發展。[18]但此舉可能造成如後續圖2所示之擴大新型。[19]

二、審查程式

審查程式包括形式審查及實質審查兩種，目前採新型專利制度之國家多選擇形式審查，該審查方式顯著較簡單且快速，平均約6個月；費用也減少許多，所以被

---

www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_12/wipo_ip_kul_12_ref_t2b.pdf (last visited Nov. 14, 2019).

12 *Id*. at 4.

13 *Id*. at 12.

14 *Id*. at 14, 15.

15 *Id*. at 15.

16 *Id*. at 5.

17 *Id*. at 5.

18 Cummings, *supra* note 6, at 301.

19 見頁97之圖2及文。

更多期刊、圖書與影音講座，請至【元照網路書店】www.angle.com.tw

認為適宜中小企業進行申請。[20]另，配套方式有「一案兩請」[21]及「改請」。[22]但此舉可能造成如後續圖3所示之變種新型。[23]

三、實體要件

多數實施新型專利制度之國家對實體要件之審查之要求較低，具體而言，新型專利對實體要件中之產業利用性是必須滿足的，然而產業利用性本身要求門檻即低，大部分標的均可達到要求標準。另，新穎性（novelty）亦是必須滿足者，但各國要求程度不一，有些國家要求須滿足絕對新穎性，有些則僅要求相對新穎性。至於，進步性（inventive step或non-obviousness）之要求則較低，此為其與發明專利最大不同之處。[24]但此舉也可能造成如後續圖3所示之變種新型。[25]

四、保護期間

因新型專利須滿足之要件標準較低，故其保護期間也較短，介於6之15年之間，我國之保護期間為10年。[26]相較於我國對發明專利之保護期間可達20年，新型專利之保護期間為10年，應如何看待？有認為僅及其2分之1，故保護不周延；但多數認為10年期間對科技產品而言，已足堪保護；況且，此保護並未經實體審查，省卻對審查意見通知書的漫長答辯。也因此，這種省時省力又惠而不費的申請方式，在我國一直受到本國申請人的支持與喜愛。以2018年為例，在全國7.2萬件專利申請案中，就仍有1.8萬件新型專利申請案，約占了4分之1的顯著比例。

---

20 Ruse-Khan, *supra* note 11, at 301.

21 同註1，第32條。

22 同前註，第132條。

23 見頁99之圖3及文。

24 Ruse-Khan, *supra* note 11, at 301-02.

25 同註23。

26 同註1，第114條。

更多期刊、圖書與影音講座，請至【元照網路書店】www.angle.com.tw

貳、新型專利所存在的問題

如前述，新型專利乃產業政策下之產物，因可見於國際規範之專利種類中，且各國依國際規範亦有自行決定如何規範新型專利之空間，令人覺得其存在為法理之當然。因循於此，鮮少有文獻從法理上探討其存在之妥適性，故本文首先要探討的問題為新型專利在法理上之性質及體系上之地位，以釐清其存在之法理基礎。繼而，此產業政策下之產物是否可能達到專利法之立法目的，亦在探討之列，以確認產業政策之適切性。再繼而，本文將探討改善新型專利制度之可能做法，期分析出最可行之方案。最後，因大陸擁有世界上最大之專利申請量，其可能在可預見未來考量提升專利品質，向美國調和而廢除新型專利制度，我必須因應，故將分析兩岸同時進行廢除之實益。

一、新型專利在法理上之性質及扭曲現象

專利法第21條規定：發明，指利用自然法則之技術思想之創作。另如前述，同法第104條規定：新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。由此兩條文之文義可知，發明與新型均為「利用自然法則之技術思想之創作」，差別只在新型之態樣乃限縮於「物品之形狀、構造或組合」。大陸專利法亦有類似規定。[27]

按發明可分物及方法兩種，新型則只有「物品之形狀、構造或組合」，所以，新型不但不含方法，甚至僅及於物之一部分，例如，有關物之材料即無法以申請新型專利。簡言之，兩者不但有相當程度及範圍是重疊的，而且新型乃被發明所包含，其法理上之性質及體系上之地位可見下圖1之示意。

---

27 大陸專利法第1條：為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展，制定本法。同法第2條：本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。

更多期刊、圖書與影音講座，請至【元照網路書店】www.angle.com.tw

圖1　發明與新型基本關係示意

換言之，若僅有發明制度而沒有新型制度，申請人仍然可以進行「物品之形狀、構造或組合」之專利申請，只是所申請者為發明專利，美國及世界其他多數國家均是如此申請，並無窒礙之處。至於，若干國家將新型之可專利標的擴大，如前述之擴大可專利標的做法等。實則已非圖一原新型之示意，而成為如圖2擴大新型之示意。但不論如何改變新型專利，其亦落入發明之範圍內，故範圍上重疊之狀況不變，仍存有法理上的疑義。

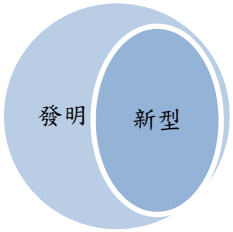

圖2　發明與擴大之新型關係示意

值得注意者，新型專利除了在法理上之性質是重疊的，另有扭曲現象。本文初步認為我國之新型專利採形式審查，不進行實體審查；以及若干其他國家之只審新穎性，不審進步性；或雖審進步性，但降低審查標準等作法，[28]均扭曲新型專利原本特性。

28　Many countries, however, do not undertake an examination as to substance due to financial and other constraints, *available at* http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/patents/patent_procedure.htm (last visited Nov. 14, 2019).

更多期刊、圖書與影音講座，請至【元照網路書店】www.angle.com.tw

我國的新型專利向來均採自動審查制，惟於半個世紀後，於2004年7月1日開始新型不再進行實體審查。[29]新型專利採形式審查，對新型專利申請案不進行前案檢索，亦不做是否滿足實體要件之判斷，通過形式審查後就核准專利，並繳費公告領證。不實審所獲得之新型專利相當不安定及不確定，為防止權利人濫發警告函，衍生出新型專利權人行使權利前，是否一定要提示技術報告進行警告等問題。[30]

為彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權之重要性，專利法第116條乃規定新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。故新型專利權人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷之必要。又專利法第117條規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。[31]

依目前規定，技術報告並非提起訴訟之前提要件，但又定義技術報告非行政處分，所以即便以技術報告來主張權利，亦無法獲得救濟，[32]由此可知，技術報告無實益。[33]

按，新穎性或進步性之成立，可由該創作與先前技術間存在有「差異」（difference）來證明，換言之，「新」或「足夠的新」之成立乃在於該創作「不同於」先前技術。而新型專利採形式審查，不進行實體審查，如何能確定該新型與先前技術間存在有「差異」，而進一步確定該新型滿足新穎性或進步性之要求。[34]

---

29 王錦寬，註8文。

30 李鎂，關於新型專利形式審查制度下的一些政策抉擇，智慧財產權，2005年8月，80期，16-19頁。

31 同註1，第116條；同法第117條。

32 「新型專利技術報告」答客問，2013年6月13日生效施行（新型專利技術報告之性質，並非行政處分，就其案件無拘束機關之效力，僅作為新型專利權人權利行使或技術利用之參考，故申請人對新型專利技術報告之比對結果，依法不能提起行政救濟）。網址：https://www1.tipo.gov.tw/public/Attachment/9612107498.pdf，最後瀏覽日：2019年11月30日。

33 同註1，第115條：申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。專利專責機關對於第1項之申請，應就第120條準用第22條第1項第1款、第2項、第120條準用第23條、第120條準用第31條規定之情事，作成新型專利技術報告。

34 謝祖松，從專利調和化的觀點評析我國新修專利法可專利性要件之規範，台灣本土法學雜誌，2003年3月，44期，11頁。

更多期刊、圖書與影音講座，請至【元照網路書店】www.angle.com.tw

更進一步言，在此情況下之新型專利的專利權範圍因存有疑義，將無從界定其範圍。[35]

綜上，現行作法將使新型專利成為一變種，實則，已非圖1或圖2示意之新型，而成為如圖3示意之變種新型。雖然此變種新型專利亦落入發明之範圍內，範圍上重疊之狀況不變，仍存有法理上的疑義，又因確無從界定其範圍，故確切位置無從確認。

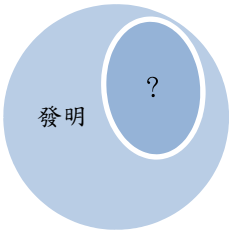

圖3　發明與變種新型關係示意

基於產業政策需要，自德國於1891年制定「新型保護法」，保護這些創造性（進步性）不夠之標的，[36] 帶動世界上若干國家採新型專利制度，美國向來沒有新型專利制度之制定，所以，此兩種專利在產生的路徑上是如兩道平行線般地沒有交集，但如前述，在產生的法理基礎上，新型專利與發明專利彼此確有顯著地重疊。是以，若排除產業政策需要，新型專利與發明專利在法理上之性質是疊床架屋的，在體系上之地位亦非必要存在，更遑論圖2所示之擴大新型及圖3所示之變種新型等情形所可能導致的更負面結果。

二、新型專利是否可能達到專利法之立法目的及滿足產業所需

專利法第1條即明白揭櫫：為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。故新型專利制度是否符合本法之立法目的，可依本法

35　參照謝祖松，專利周邊限定主義及中心限定主義之辯與辨——兼論折衷主義，專利師，2015年7月，22期，81-99頁。

36　馮媛媛，註7文，3頁。

更多期刊、圖書與影音講座，請至【元照網路書店】www.angle.com.tw

本條檢驗之。其中，首先應檢驗者應是新型專利制度是否「促進產業發展」，繼之，應檢驗新型專利制度是否「鼓勵、保護、利用」發明、新型及設計之創作。

有關於新型專利制度是否「促進產業發展」，除了應觀察國內實施情況，也可比較國外實施情況。就國內實施情況而言，有論者認為新型專利制度無明顯不妥或窒礙難行須急迫修法之處。[37]基本上，國人對申請國內外之新型專利興趣均高。[38]反觀國外，日本對於新型專利已不感興趣，[39]甚至日本特許廳考慮廢除新型專利。[40]澳洲認為其新型專利制度未達政策目標，因為其主要政策目標是為鼓勵澳洲中小企業進行創新而保護其創作，但調查顯示其未能成為創新之誘因。澳洲智慧財產局因此表示，既然已證明新型制度未能促進澳洲中小企業之創新，應考慮將其廢除。[41]

有關於新型專利制度是否「鼓勵、保護、利用」發明、新型及設計之創作，可從施行過程中檢討，其包括形式審查、技術報告、一案兩請，及改請等議題進行檢驗。然如前述，形式審查及技術報告之缺失已造成新型專利之變型，亟待改進，而一案兩請及改請機制亦不足導正，故新型專利制度將無法「鼓勵、保護、利用」創作。實則，所謂新型揭櫫之優點實為缺點，因為快速獲證並無實益，反而致申請怠惰之養成，及工業發展之遲滯，帶來負面效果。

綜上，新型專利無法達到專利法之立法目的及滿足產業所需。

參、改善之可能作法

論者有謂改善可能做法包括：廢除新型專利制度、回復新型專利實體審查、強

---

37 李鎂，註30文，19頁。

38 王錦寬，新型專利制度之探討，收錄於專利專論集(七)，台一國際專利商標事務所，2010年，61頁。

39 同前註，58頁。

40 王志誠，日本明拓系統控告原代理商侵害營業祕密，資訊法務透析，1991年8月15日，3卷8期，23頁。

41 澳洲新型專利制度未達政策目標，台一專利專論集，2005年6月25日，網址： https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/media-statement-innovation-patent-and-acip-recommendation（最後瀏覽日：2019年11月14日）。

更多期刊、圖書與影音講座，請至【元照網路書店】www.angle.com.tw

化新型專利形式審查之配套制度。[42]大陸論者亦有提出擴大實用新型保護客體的範圍之議，例如其認為保護不周延，建議將方法專利納入其實用新型專利之可專利標的。[43]

後三者實乃建構在若干假設：新型專利制度在法理上具有可受檢驗的性質，及在體系上之地位亦有存在必要；另，能達到專利法之立法目的及滿足產業所需。

如前述，本文主張新型專利與發明專利在法理上之性質是疊床架屋的，在體系上之地位亦非必要存在，且又不能達到專利法之立法目的及滿足產業所需。另值得注意者，現今國際貿易盛行，各國專利制度不能閉門造車，必須於世界各國調和。例如，目前世界上具有新型專利的國家數目雖為顯著，但仍屬少數，須向多數不施行新型專利的國家調和，其中，最須與美國專利法制進行調和，因為其擁有世界上最成熟之專利市場。但是，依我國現行專利制度，以獲准之新型專利進而向美國申請新型專利時，將發現無新型專利可申請之窘境，故應有大開大闔之作法。

所以，應審慎思考廢除新型專利制度及其作法。廢除之程式應考量兩個因素：一是落日條款的配套，另一是更宏觀的思維，即考量兩岸同時進行廢除之實益。

肆、兩岸同時進行廢除之實益

如前述，我應考量與美國專利法制進行調和，因為其擁有世界上最成熟之專利市場，其2018年核准30餘萬件美國專利，品質及數量均可觀。另值得注意者，大陸擁有世界上最大之專利申請量，其2018年核准340餘萬件大陸專利。而大陸可能在可預見未來考量提升專利品質，向美國調和而廢除新型專利制度，屆時我應與大陸專利法制進行調和。

實則，兩岸之專利制度能相互調和，將互蒙其利，2010年兩岸之相互承認優先權即是一例。[44]再者，兩岸之專利制度在廢除新型專利制度上之調和，也等於我國專利制度與美國專利制度在此部分之調和。其可同時解決我國多年來向美國申請專

---

42 參照王綉娟，新型專利制度之檢討，智慧財產權，2008年10月，118期，5-24頁。

43 馮媛媛，註7文，40頁。

44 2010年6月由海基海協簽署之「兩岸智慧財產權保護合作」，雙方終於決定自2010年11月22日開始受理主張兩岸優先權之商標及專利申請案件，生效日期可溯及至2010年9月12日。

更多期刊、圖書與影音講座，請至【元照網路書店】www.angle.com.tw

利時，因其無新型專利可供選擇，我國申請人必須改申請發明專利，常常造成申請案被核駁之問題；或即便被核准，但發明專利品質因此不佳，遇訴訟輒敗訴收場，無法建立適切保護之窘境。

按大陸近年實用新型專利申請量增長率放緩，且非職務實用新型專利比例一直占高比例，[45]從考量提升專利品質角度思考，其有廢除新型專利制度之需求空間。再者，前述我國多年來向美國申請專利時所面臨之問題及窘境，亦相當程度會反映在大陸向美國申請專利時，故其廢除新型專利制度之動機更添一樁。

在此同時，台灣向大陸申請大陸專利之數量愈來愈顯著，相較於2018年國人向我國智慧產權局提出不足4萬件專利申請案，同年已另向大陸提出2萬餘件專利申請案，實屬顯著對比。若對岸專利制度進行變動，對我勢必造成巨大影響。是以，若大陸認知須提升其專利品質，及向美國調和之必要性等兩因素而廢除新型專利制度，我必須因應，考量兩岸同時進行廢除之實益，此其時也。

伍、結　論

本文討論重點置於新型專利在法理上之性質及扭曲現象之探討。另，本文指出改善之做法包括：廢除新型專利制度、回復新型專利實體審查、強化新型專利形式審查之配套制度，並分析出廢除新型專利制度為較符合實益的作法。

本議題解決途徑端視兩岸政府之施政決心，因為申請數量浮濫在我國早年即已是一問題，大陸近年對其亦形成問題，但品質不良之新型專利如同「紙老虎」，難以與先進之美國調和，國內外訴訟又常出現權利人敗訴之奇怪現象，提升專利品質已是產業升級之急迫要務，進而可合理地保障創作人權益，真正達到「鼓勵、保護、利用」創作，以「促進產業發展」之立法目的。至於，專利申請實務界在歷經此次轉型後，業績應會提升並恢復至少之原先水準，長遠而言，並不會有業績損失。

---

45 同前註，11-13頁。