

達穎專利師事務所 發行 / 第 003-03 期 / 2018.10.23 出刊

地址：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

台灣與中國新型專利之差異

文·王乙方*

台灣與中國於新型專利的定義於法條上二者定義相同，但於審查的規定卻仍有不同之處。本文將以台灣和中國新型專利規定的差異，探討因新型專利規定不同導致在台灣符合新型定義而在中國不符新型保護客體的情形。

關鍵字：台灣專利制度、中國專利制度、新型定義、適格性

一、前言

新型專利不需經過實質審查，相較於發明專利，新型專利具有可較快獲證的優點，因此，常被應用於需要較快取得專利證書的技術、專利技術層次較低之技術、或者一案兩請之中。台灣與中國皆有新型專利的制度，對於有意在中國佈局新型專利的申請人而言，大部分申請人是先以台灣新型專利申請案之內容為基礎，再主張國際優先權或直接於中國申請實用新型專利。然而，台灣的專利審查基準及中國的專利審查指南對於新型專利的規定並不完全相同，即便申請專利範圍的撰寫方式符合台灣新型專利的規定，卻不見得能符合中國實用新型的規定，致使相同的技術內容無法取得中國實用新型專利的可能。

二、台灣對於新型專利之定義

專利法第 104 條對於新型專利之規定「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」，由此可知，新型專利所請求之標的是有具體形狀的物品。又，專利審查基準對於新型專利之規定為「申請專利之新型必須(1)利用自然法則之技術思想；(2)範疇為物品；且(3)具體表現於形狀、構造或組合。申請專利之新型僅限於有形物品之形狀、構造或組合的創作，非僅屬抽象的技術思想或觀念，因此舉凡物之製造方法、使用方法、處理方法等，及無一定空間形狀、構造的化學物質、組成物，均不符合新型之定義」¹，由前述

* 達穎專利師事務所 國內部技術組主任

¹ 見我國專利審查基準第四篇第一章「2.新型之定義」一節。

可知無一定空間形狀的物或方法並不符合新型專利的定義。

然而，專利審查基準對於形式審查要件的案例說明中【符合物品之形狀、構造或組合的規定】所記載的案例「例 2.以二段式撰寫之請求項，其特徵在於材料或方法者」中〔態樣一〕的申請專利範圍為「1.一種茶杯，具有一杯體及一結合於該杯體上之握把，握把內側係呈波浪狀，其特徵在於：該杯體係以鋁合金為材料壓鑄而成」；「例 3.同時涉及物品之形狀、構造或組合之技術特徵及材料之技術特徵者」的申請專利範圍為「1.一種茶杯，具有一杯體及一結合於該杯體上之握把，握把內側係呈波浪狀，該杯體係以鋁合金為材料壓鑄而成」；以及「例 4.申請標的涉及軟體與硬體資源協同運作者」中〔態樣一〕的申請專利範圍為「1.一種可過濾及搜尋郵件之裝置，包含：一快閃記憶體及一安全數位記憶卡形成之儲存單元；一液晶面板顯示單元；及一數位處理單元，與該液晶面板顯示單元連接；其中，藉由該數位處理單元將該儲存單元中所儲存之郵件，依所設定之郵件過濾規則，過濾出適當郵件並顯示在該液晶面板顯示單元」²，由前述之案例中已明確指出只要是請求項之前言部分已記載一物品，且主體部分亦描述形狀、構造或組合之技術特徵，即便是進一步界定材料、方法、或軟體之運算，仍符合物品之形狀、構造或組合的規定。

換言之，無一定空間形態的物或方法，只要是依附在有形的物上，仍然是符合新型專利的標的。

小結：

由於新型專利之審查係採用形式審查，因此，即便在獨立請求項的主體中界定了方法之步驟、材料、物質等非屬新型的標的，只要獨立請求項的主體記載了物品即符合新型專利的規定，即可獲准新型專利。

三、中國對於新型專利之定義

中國專利法第 2 條第 3 款規定「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」，前述之規定與台灣專利法規定相同，請求標的皆是有具體形狀的物品。

專利審查指南第一部分第二章第 6.1 節中規定「實用新型專利只保護產品。所述產品應當是經過產業方法製造的，有確定形狀、構造且佔據一定空間的實體。」以及「一切方法...不屬於實用新型專利保護的客體。上述方法包括產品的製造方法、使用方法、通訊方法、處

² 見我國專利審查基準第四篇第一章「3.1.3 案例說明」一節。

理方法、計算機程序以及將產品用於特定用途等。」

換言之，實用新型專利的權利要求中是不允許同時包括對產品形狀、構造的改進，以及對方法、工藝、材料的改進。

然而，專利審查指南另規定「權利要求中可以包含已知材料的名稱，即可以將現有技術中的已知材料應用於具有形狀、構造的產品上，例如複合木地板、塑膠杯、記憶合金製成的心臟導管支架等，不屬於對材料本身提出的改進」³。由此可知，中國實用新型的權利要求中仍是允許記載材料、方法的技術特徵，惟，所記載的材料、方法必須是屬於現有技術。

小結：

前述規定可知，一般而言，實用新型權利要求中同時涉及了產品之形狀、構造的改進以及材料、方法的改進，則不屬於新型的保護客體。除非所記載的材料、方法之技術特徵為現有技術，則不屬於對材料、方法的改進，而可符合實用新型的保護客體。

四、以台灣新型專利撰寫方式申請中國實用新型所會面臨的問題

由此可知，台灣與中國對於新型專利的定義的審查並不完全相同，如此一來，即便申請案的撰寫方式符合台灣新型專利的定義，不見得會符合中國實用新型的保護客體。

此種方式常見於電子電機控制領域的專利，例如請求項中的限制要件包含了微控制器，且限定了微控制器所要執行的控制邏輯。

在台灣，請求項的重點雖在於控制邏輯，控制邏輯是屬於方法之步驟，但其是由微控制器所執行，且請求項中包含了硬體（物品），因此，此種請求項的撰寫方式是符合台灣新型的定義。

反觀中國，權利要求中包含了微控制器，以及限定了微控制器所要執行的控制邏輯，則可能會被審查員認定不屬於實用新型的保護客體而予核駁。申請人收到此種不屬於實用新型的保護客體的審查意見通知時，審查員會指明權利要求中涉及計算機程序，解決技術問題需依賴計算機程序，結合說明書記載內容可知技術方案的改進點在於計算機程序，屬於包含對方法本身的改進，因而不屬於實用新型的保護客體。

若在中國遭遇到不屬於實用新型的保護客體的審查意見，申請人可以採用下列作法：

1、申請人證明權利要求中所記載的計算機程序是習用技術

³ 見中國專利審查指南第一部分第二章「6.2.2 產品的構造」一節。

一旦權利要求中的計算機程序被認為是習用技術，代表權利要求是屬於對產品形狀、構造的改進，非屬於對方法的改進，因此，申請案屬於實用新型的保護客體。

惟需注意的是，申請人以計算機程序申請專利，其重點自然是要保護微控制器所要執行的控制邏輯，若申請人自承計算機程序是習用技術，可能會導致申請案不具可專利性的風險。

2、刪除權利要求中與計算機程序相關的技術特徵

申請人可在不超出申請時文件所揭露之範圍內修改權利要求，將刪除計算機程序相關的技術特徵，以期符合新型專利之定義。一般而言，刪除權利要求中的必要技術特徵是不允許的，要依刪除技術特徵之後的權利要求的技術方案是否給權利要求的技術方案帶來實質性的改變，而判斷修改是否超出原申請時說明書所揭露之範圍。

然而，以此種修改方式則是要以說明書為基礎，可以考慮在說明書有支持的前提下，將計算機程序相關的技術特徵上位化，此種修改較適用於原申請文件中有記載上位概念的技術內容。

但修改後是否可符合實用新型的保護客體仍是要依審查員的主觀看法而定，有些審查員可能會認同申請人的意見而准予專利，有些審查員仍會認為修改後不屬於實用新型的保護客體而予以核駁。

3、主張優先權重新申請發明專利

中國並沒有對於不同種類間的專利設有改請制度，並無法像台灣的申請制度可以直接將新型專利申請案改請為發明專利申請案，因此，申請人必須以原中國的實用新型專利主張國內優先權重新申請發明專利，或是以台灣新型專利主張國際優先權重新申請發明專利。

小結：

在中國若收到不屬於實用新型保護客體的審查意見，採用上述第 1、2 點的修改方式，仍是有取得實用新型專利的機會，惟，專利範圍將會變得限縮。基此，若權利要求涉及材料、方法的改進，建議以發明專利案申請。

五、結論

台灣對於新型專利之請求項的撰寫之規定相對寬鬆。反觀中國，即便權利要求中主體描

述了物品，若主要特徵涉及材料、方法的改進仍不屬於新型的保護客體。因此，若申請案同時有台灣及中國的新型專利申請案則必須特別注意中國對於實用新型的規定。實務上，若為電子電機控制領域的專利，於權利要求中要盡可能是以上位的用語來記載控制邏輯技術特徵，避免使用計算機程序用語，以減少被審查員認定權利要求是涉及方法的改進而不予專利之機會。若申請案有涉及材料、方法的改進，筆者建議申請人還是以發明專利案申請為主。