

各國新型專利制度之比較與分析

周光宇*

摘要

現行全球超過 70 個國家設有新型專利制度，由於國際間訂定的專利相關公約、條約或協定對於新型專利相關規範並非都有明文規定，實務上亦基於巴黎公約或與貿易有關之智慧財產權協定並無相關條文，各國在制定新型專利相關法規時，有較大的彈性空間，也因而衍生各國新型專利相關規定產生歧異之現象，例如：新型專利標的、新型專利之新穎性與進步性的要求、保護期間的長短、是否允許雙重保護及是否要實質審查等議題。藉由各國新型專利制度的比較與分析，可瞭解新型專利的審查制度雖有其缺點，在客觀上有調和與改進之需要，但是各國在主觀上考量本國中小企業之利益，及配合不同時空背景下經濟發展各項要件機動調整時，並不願輕易妥協讓步，短時間較難有機會達成國際調和的共識。對於新型專利採形式審查所衍生的問題，各國多訂定有相關配套規定，以我國為例，專利法中除設有舉發制度外，對於採形式審查之新型專利另設有新型專利技術報告之規範，不僅能使生命週期短的新型專利得以提早獲得專利權，又可降低形式審查之新型專利權對公眾第三人的影響。

關鍵字：新型專利、形式審查、國際調和

* 作者周光宇為經濟部智慧財產局專利一組專利審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

一、我國新型專利審查制度之沿革

我國專利法於 1944 年 5 月 4 日制定，同年 5 月 29 日公布，自 1949 年 1 月 1 日開始施行，當時新型專利審查制度係採取實質審查的方式。隨著知識經濟時代逐漸起飛，資訊發展一日千里，特定技術領域之產品生命週期更替迅速，新型創作人將其新型儘早投入市場之需求大增。為了因應知識經濟時代發展的脚步，加速授予權利的時效，於 2003 年修正專利法時，參考當時其他有新型專利制度的國家，例如：日本、南韓及德國等，該等國家考量新型專利的技術層次較低，進而捨棄實體要件之審查，採僅對申請案是否符合形式要件進行判斷，藉此修改我國新型專利審查制度，由實質審查制改為形式審查制，加快新型專利申請案處理時間，達到儘早發給專利證書，授予權利的需求。

二、實施新型專利制度的國家、地區或組織

一般的專利制度區分成發明、新型及設計等三種專利，但並非具有專利制度的國家、地區均設有此三種專利，例如，在美國、英國及加拿大則無新型專利制度。新型專利又稱作第二線的智慧財產權保護（second tier IP protection），在不同國家、地區使用的名稱不盡相同，例如：我國、德國、中國大陸、日本、南韓、義大利等國稱作新型專利¹（utility model）；泰國及印尼等國稱作小專利（petty patent）；澳洲稱作創新專利（innovation patent）；香港稱作短期專利（short term patent）；法國稱作新型證明（certificate of utility）；馬來西亞稱作新型創新（utility innovation）；越南稱作新型解決方案（utility solution）等等不同的稱呼。依照世界智慧財產權組織（WIPO）統計，目前設有新型專利制度的國家、地區或組織：在亞洲有我國、日本、南韓、中國大陸等等約 14 個國家、地區；在歐洲有德國、法國、俄羅斯、義大利、希臘、烏克蘭、西班牙、葡萄牙、奧地利、丹麥、芬蘭等等約 24 個國家；在中南美洲有墨西哥、巴西、智利、哥斯大黎加等等約 15 個國家；在大洋洲有澳大利亞；在非洲有埃及、安哥拉、衣索匹亞、非洲區域智慧財產權組織（ARIPO：肯亞、史瓦濟蘭、蘇丹、烏干達等等約 19 個會員國）、

¹ 我國、中國大陸及日本之新型專利英譯雖均為「utility model」，惟中國大陸中譯為「實用新型」，日本中譯為「實用新案」。

非洲智慧財產組織（OAPI：貝寧、剛果、幾內亞等等約 17 個會員國），全球有超過 70 個國家、地區設有新型專利制度²（如表 1）。

三、新型專利的特性

新型專利具有與發明專利不同的特性，例如：（1）保護的標的通常是中小企業為保護其地區性的產業；（2）可能對進步性的要求較低；（3）保護期間較短；（4）可能不需經過實質審查即可取得權利；（5）審查時間較短；（6）申請新型專利所需費用較少；（7）有些國家會限制請求項的項數等等³。

貳、全球新型專利的申請概況

從 2000 年至 2015 年世界智慧財產權組織的統計數據觀察，全球的新型專利申請件數由 20 萬增加至 5.6 倍達到近 113 萬⁴（如圖 1），進一步分析在 2015 年，新型專利申請件數全球前 21 大的專利局中，中國大陸以接近 113 萬件高居全球之冠，我國以 2 萬多件排名第 2，超過 1 萬件的依序為德國及俄羅斯，超過 5 千件的依序為南韓、烏克蘭及日本，超過 2 千件的依序為土耳其、義大利、巴西、西班牙及泰國，超過 1 千件的依序為澳洲、捷克及波蘭，超過 500 件的依序為菲律賓、奧地利、香港、墨西哥及哈薩克，超過 400 件的為法國⁵（如圖 2）。

² 參見世界智慧財產權組織網站「Where can Utility Models be Acquired?」http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm (last visited Nov. 2, 2016).

³ See Les McCaffery, Key Features: Patents and Utility Models Protection. 2012 WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of Utility Models Protection System(Sep. 3, 2012), http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=216162.

⁴ See WIPO, World Intellectual Property Indicators 2016, A54 Trend in utility model applications worldwide, p64, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf (last visited Nov. 2, 2016).

⁵ See WIPO, World Intellectual Property Indicators 2015, A55 Utility model applications for the top 20 offices, 2015, p64, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf (last visited Nov. 2, 2016).

表 1 全球設有新型專利制度的國家、地區或組織列表

項次	歐洲	亞洲	中南美洲	非洲	大洋洲
1.	德國	我國	貝里斯	安哥拉	澳洲
2.	法國	日本	哥斯大黎加	埃及	
3.	捷克	南韓	瓜地馬拉	衣索比亞	
4.	匈牙利	中國大陸	宏都拉斯	非洲區域 智慧財產權組織	
5.	波蘭	印尼	墨西哥	非洲智慧財產權 組織	
6.	斯洛伐克	寮國	千里達及托巴哥		
7.	奧地利	馬來西亞	阿魯巴		
8.	丹麥	菲律賓	巴西		
9.	芬蘭	亞美尼亞	玻利維亞		
10.	葡萄牙	亞塞拜然	智利		
11.	西班牙	科威特	哥倫比亞		
12.	愛爾蘭	吉爾吉斯	厄瓜多		
13.	保加利亞	塔吉克	烏拉圭		
14.	愛沙尼亞	烏茲別克	秘魯		
15.	喬治亞				
16.	摩爾多瓦				
17.	烏克蘭				
18.	希臘				
19.	義大利				
20.	阿爾巴尼				
21.	白俄羅斯				
22.	哈薩克				
23.	俄羅斯				
24.	土耳其				

資料來源：世界智慧財產權組織網站「Where can Utility Models be Acquired?」，
http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm (last visited Nov. 2, 2016)。

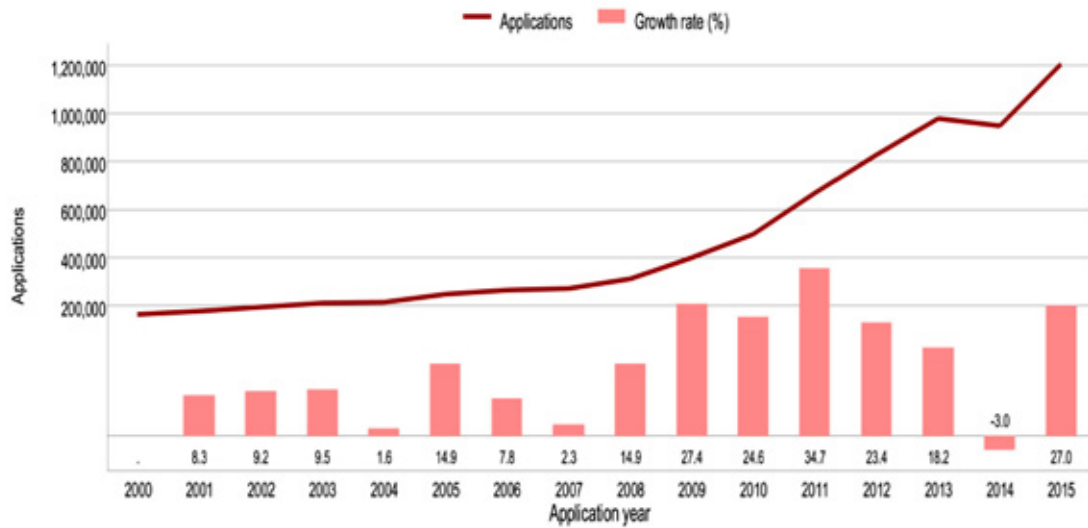


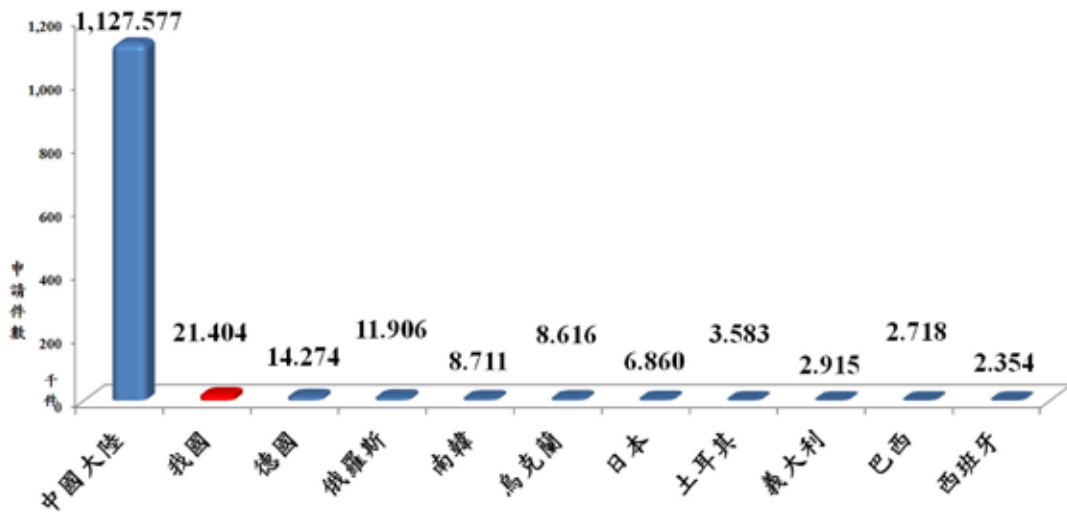
圖 1 2000 年至 2015 年全球新型專利申請件數及增減趨勢圖。

資料來源：WIPO, World Intellectual Property Indicators, 2016。

本月專題

各國新型專利制度之比較與分析

(A)



(B)

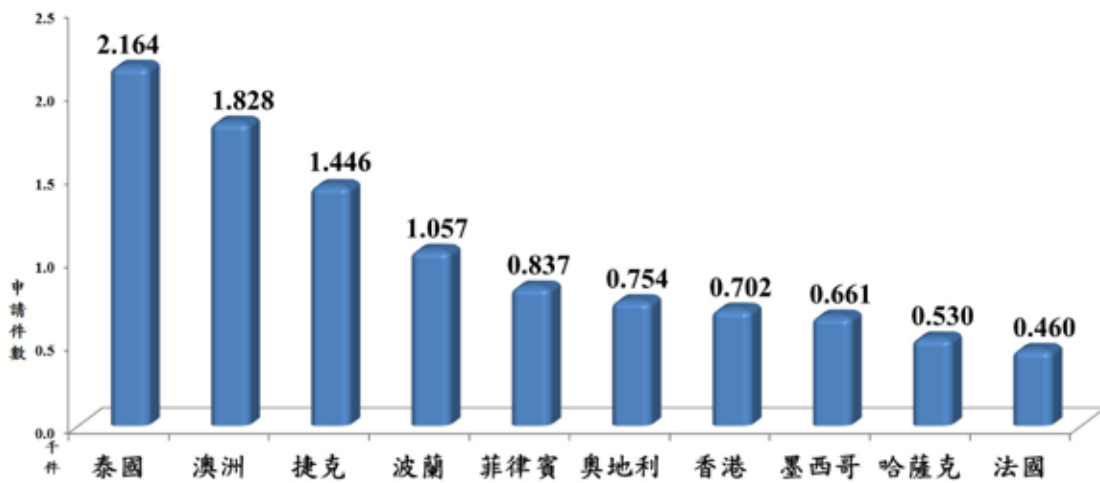


圖 2 (A) 2015 年全球新型專利申請前 11 大專利局，(B) 2015 年全球新型專利申請前 12 至前 21 大專利局。

資料來源：WIPO, World Intellectual Property Indicators, 2016 及經濟部智慧財產局 2015 年統計數據。

參、新型專利之重要議題

由於國際間訂有專利相關的公約、條約及協定，例如：巴黎公約（Paris Convention, PC）、歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）、專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）、專利法條約（Patent Law Treaty, PLT）、實質專利法條約（Substantive Patent Law Treaty, SPLT）、布達佩斯條約（Budapest Treaty）、與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）及海牙協定（Hague Agreement）等，各國專利法規均是遵循這些國際相關專利的公約、條約及協定之規定，以便符合這些國際專利組織的要求，追求國家更大的經濟利益。這些國際專利相關公約主要多是明定發明專利及設計專利的相關規範，至於新型專利的相關國際規範並非都有明文的规定，實務上基於巴黎公約或與貿易有關之智慧財產權協定並無規範，因此各國在制定新型專利相關法規時，有較大的彈性空間，例如：在新型專利標的上的議題；在新型專利之新穎性、進步性要求上的議題；在保護期間長短上的議題；在是否允許雙重保護上的議題；在是否要實質審查上的議題等，不同國家或地區有其不同的制度（如表 2），依序說明如下：

一、新型專利標的：在歐洲，新型專利制度可區分 3 種系統⁶，第 1 種稱為快速預約系統（Quick Reservation system），保護標的與發明專利相同，採行該系統之國家如比利時、荷蘭、法國及愛爾蘭等國；第 2 種稱為三度空間（三維）模型系統（Three Dimensional Model system），保護標的必須是具有三度空間的物品，保護強度低於發明專利，採行該系統之國家如丹麥、芬蘭、希臘、義大利、西班牙及葡萄牙等國；第 3 種稱為德國系統（The German system），保護標的除了具有三度空間的物品外，亦增加如化學物質或醫藥物質等，採行該系統之國家如德國、奧地利、捷克、斯洛伐克及斯洛文尼亞等國。在亞洲，我國、日本、中國大陸及南韓採行保護標的必須是具有三度空間的物品，泰國、馬來西亞及越南等國則不限制新型專利標的，採行保護

⁶ See Henning Grosse Ruse-Khan, NATIONAL SYSTEMS OF UTILITY MODELS PROTECTION - THE EUROPEAN EXPERIENCE. 2012 WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of Utility Models Protection System(Sep. 3, 2012), http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_12/wipo_ip_kul_12_ref_t3b.pdf.

本月專題

各國新型專利制度之比較與分析

標的與發明專利相同的方式。值得一提的是，德國雖然新型專利法第 2 條明定方法非新型專利保護標的，惟德國聯邦最高法院見解，對於方法之定義採行最狹義解釋，將方法侷限在製造方法及工作方法⁷，這二種以外者，可認定為新型專利標的，例如：請求項涉及電腦軟體的信號序列不構成方法請求項⁸、應用的物質作為新適應症（new medical indication）的部分，不被認為方法請求項，亦不被認為用途請求項（a use claim）⁹、「手段功能用語（means plus function）」請求項不被認為方法請求項¹⁰。

- 二、新型專利之新穎性、進步性要求：由於新穎性及進步性在形式審查過程中，不會進行判斷，而是當有第三人提起舉發或專利無效時進行實質審查中，才會予以論斷。對於新穎性、進步性的要求，各國並無一致性作法，部分國家、地區採行絕對新穎性，例如我國¹¹、日本¹²、中國大陸¹³，亦有些國家採行相對新穎性，例如德國¹⁴、西班牙¹⁵；對於進步性的要求，有些國家、地區認為進步性的程度應與發明一致，例如我國、德國、日本及法國，亦有國家、地區認為應低於發明的要求，例如中國大陸、南韓及義大利¹⁶。
- 三、專利保護期間長短：目前對於專利保護期間有 2 種作法¹⁷：一種是一次核予特定年限的保護期間，例如我國、中國大陸、日本、南韓採行一次核予 10 年的保護期間；法國則採一次核予 6 年的保護期間。另一種是將特定年限的保護期間分批核予專利權人，例如德國採核准後先核予 3 年保護期間，期限屆至前可再延長 3 年，最後可再有 2 次延長 2 年的保護期間，換句話亦就是

⁷ See BARDEHLE PAGENBERG website, http://www.bardehle.com/en/publications/interactive_brochures/utility_model_protection_in_germany.html (last visited Nov. 2, 2016).

⁸ See Federal Supreme Court decision – Signal sequence [Signalfolge], GRUR 2004, 495.

⁹ See Federal Supreme Court decision – Pharmaceutical product utility model [Arzneimittelgebrauchsmuster], GRUR 2006, 135.

¹⁰ See BGH X ZB 23/07 Telekommunikationsanordnung [Telecommunications system].

¹¹ 參見我國專利法第 22 條第 1 項規定。

¹² 參見日本實用新案法第 3 條規定。

¹³ 參見中國大陸專利法第 22 條第 2 項規定。

¹⁴ 參見德國專利法第 3 條規定。

¹⁵ 西班牙專利法第 6 條明定新穎性採絕對新穎性，惟實務上西班牙最高法院在 1996 年及 2004 年之見解認為新型專利的新穎性判斷採相對新穎性。(RJ 1996/7239 "Scott c. Sarrió y Sarrió Tisú" and RJ 2004/2740 "PEMSA c. Interflex").

¹⁶ See Les McCaffery, *supra* note 3.

¹⁷ See *id.*

保護期間最長是 10 年；義大利的保護期間最長也是 10 年，惟採先核予 5 年的保護期間，期限屆至前可再延長 5 年。

- 四、是否允許雙重保護：德國及奧地利採行一種衍生（Branch-off）制度，在發明申請案尚未審定前，允許可從在先發明申請案中之內容，另外再申請一新型案，並可沿用該發明申請案之優先權及申請日，發明及新型專利兩權利可以併存。一方面可提供申請人於發明案核准前空窗期之暫時性保護，另外一方面可提供申請人在發明案核駁前的一種備胎制度¹⁸。至於多數國家、地區採行一發明一權利，而不允許雙重保護（double patenting），例如我國、中國大陸及日本，惟我國與中國大陸允許同時一案兩請，新型與發明專利先後核准時，採權利接續之方式，而不准兩種權利同時併存¹⁹。
- 五、審查方式：有些國家、地區採行形式審查，例如：我國、德國、日本及中國大陸，也有國家是採行實質審查，例如：南韓、馬來西亞、印尼及越南²⁰。

¹⁸ See BARDEHLE PAGENBERG website, *supra* note 7.

¹⁹ 參見經濟部智慧財產局，「專利法逐條釋義」，頁 111，103 年 9 月版。

²⁰ See Les McCaffery, *supra* note 3.

表 2 不同國家或地區之新型專利制度比較表

國家或地區	名稱	保護期間	新型專利標的排除項目	較低進步性	實質審查
法國	Certificate of Utility	6	無	非	無
澳洲	Innovation Patent	8	植物、動物、生物方法	是	無
泰國	Petty Patent	6+2+2	無	是	無
印尼	Petty Patent	10	方法、製程或用途	是	有
香港	Short-term Patent	8	無	非	無
馬來西亞	Utility Innovation	10+5+5	無	是	有
德國	Utility Model	3+3+2+2	方法、生物技術	非	無
義大利	Utility Model	5+5	方法、粉末、液體、化學或醫藥組成物質	是	無
我國	Utility Model	10	任何非物品之形狀、構造或組合者	非	無
日本	Utility Model	10	方法、電腦軟體、化學組成物、植物、動物	非	無
南韓	Utility Model	10	方法、電腦軟體、化學組成物	是	有
中國大陸	Utility Model	10	方法、單純物品之材料或組成份的替換	是	無
越南	Utility Solution	10	無	是	有

資料來源：Les McCaffery, Key Features: Patents and Utility Models Protection. 2012 WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of Utility Models Protection System。

肆、新型專利之國際調和

由於各國新型專利制度並不一致，歐盟曾於 1995 年開始，試圖與歐洲各國討論新型專利制度調和的議題，反對方的意見認為採行單一新型專利制度後可能會造成申請人申請多國新型專利時增加費用、申請不同國家新型專利時亦有翻譯的問題，以及不同國家有其特定產業的保護政策等等；至於贊成方的意見則認為不同國家新型專利制度的差異，增加國與國之間的貿易障礙、不同保護標準降低企業申請多個國家新型專利的誘因、對於使用新型專利的中小企業而言，申請多國不同制度之新型專利費用太高等等²¹。一直到 2002 年歐盟仍未取得歐洲各國共識，有關新型專利制度的調和議題即被擱置。最主要的因素在於一般實務上認為新型專利利用者多為各國中小企業，因此各國為了保護其特有之中小企業，多採有利其本國中小企業發展之立法趨勢。至於亞洲實施新型專利制度之國家，其新型制度之歧異處與歐洲各國亦不遑多讓，如欲討論新型專利調和議題，由於亞洲各國其中小企業對於本國經濟貢獻佔有一定重要的比例，可預見其結果將如同歐洲各國討論後恐仍無法達成共識。

伍、結論

新型專利究竟是以實質審查為妥，還是以形式審查較好，似乎目前各國並無一致性的見解，以日本及南韓為例，日本於 1994 年之前是採實質審查方式，為了減緩審查人員積案壓力，將新型專利於 1994 年開始改採形式審查；南韓亦是基於同樣理由，將新型專利於 1999 年開始改採形式審查。對於日本將新型專利改採形式審查後，新型專利申請案件數大幅下降，1991 年至 1993 年之年平均申請件數為 95,463 件，1994 年至 2013 年之年申請件數從 16,620 件降至 7,622 件，約為 1991 年至 1993 年之年平均申請件數的 17.4% 降至 8.0%²²，達到原先期望降低審查人員積案壓力的目標。然南韓 1999 年至 2005 年之年平均申請件數 37,651 件約為 1995 年至 1997 年之年平均申請件數 58,165 件的 65%，未見如日本之差異²³。此外，南韓可能也是因為積案壓力消除，反而於 2006 年開始將新型專利由形式審查再

²¹ See Henning Grosse Ruse-Khan, *supra* note 6.

²² 日本 1991 年至 1993 年之新型專利申請件數分別為 114,687 件、94,601 件、77,101 件，1994 年改採形式審查後之新型專利申請件數下降至 16,620 件，到 2013 年更降至 7,622 件。資料來源：日本特許廳 1991 年至 2013 年年報。

調整為實質審查，惟年申請件數並未回到如 1995 年至 1997 年採實質審查之年平均申請件數水準，反而逐年下降，2015 年更降至 8,711 件²⁴。

我國新型專利在 2003 年 7 月 1 日前採行實質審查制度，惟知識經濟時代，資訊發展一日千里，各種技術、產品生命週期更為短期化，因此，創作人對於其新型創作迅速投入市場之需求，大為殷切，所以對於新型專利審查期間冗長、權利賦予時期延宕之實質審查制度，實有必要修正，以因應知識經濟時代發展之腳步。因此在外界期盼下，改採行形式審查方式，不僅一方面可使審查時間大幅縮短，提早賦予新型專利權，另一方面可將審查人力調整協助清理發明專利案。值得觀察的是我國並未因新型專利改採形式審查而大幅減少申請案件數，1998 年至 2002 年之年平均申請件數為 22,912 件，2004 年至 2015 年之年平均申請件數為 24,079 件，反而增加 1,167 件²⁵，與日本、南韓的情形不同。進一步就我國、中國大陸、日本及南韓的新型案件申請人國籍來看，主要是各國本國籍佔大多數，除日本比例低於 90% 外，我國、南韓及中國大陸均高於 90%²⁶，顯示新型專利一般多是本國申請人在使用，實務上分析也認為中小企業對於利用新型專利佔有一定重要比例。至於我國新型專利改採形式審查後，申請件數並未減少，最主要的因素可能是我國新型創作人多希望藉由快速取得新型專利權用以作為其商品的行銷宣傳工具。

新型專利形式審查制度施行多年後，各界亦持續提供值得探討的建議：新型專利未經實質審查，致其是否符合專利要件尚未確定、專利權人濫用其專利權、新型專利標的認定是否太寬鬆或太嚴格等意見陸續被各界專家學者提出討論。雖

²³ 南韓 1995 年至 1998 年之新型專利申請件數分別為 59,866 件、68,822 件、45,809 件、28,896 件，1999 年至 2005 年改採形式審查後之新型專利申請件數分別為 30,650 件、37,163 件、40,804 件、39,193 件、40,825 件、37,753 件、37,175 件。資料來源：南韓智慧財產局 1995 年至 2005 年年報。

²⁴ 南韓於 2006 年將新型專利再調整為實質審查方式，年申請件數從 2006 年的 32,908 件，逐年下滑，到 2014 年為 9,061 件。資料來源：南韓智慧財產局 2006 年至 2014 年年報。

²⁵ 我國 1998 年至 2002 年實施實質審查之新型專利申請件數年平均為 22,912 件，2004 年至 2014 年實施形式審查之新型專利申請件數年平均為 24,079 件。資料來源：我國智慧財產局年報。

²⁶ 我國 2004 年至 2015 年實施形式審查期間，新型專利申請案中，我國本國申請人之平均比例約為 96.2%；中國大陸 2005 年至 2014 年期間，新型專利申請案中，中國大陸本國申請人之平均比例約為 99.2%；南韓 1999 年至 2005 年實施形式審查期間，新型專利申請案中，南韓本國申請人之平均比例約為 98.7%；日本 2004 年至 2013 年間，新型專利申請案中，日本本國申請人之平均比例約為 80.5%。資料來源：我國智慧財產局、中國大陸知識產權局、日本特許廳及南韓智慧財產局年報。

然專利制度中發明專利與新型專利的關係彷彿發明專利為主要功能，新型專利為輔助功能，然各國多藉由新型專利來作為調控專利案件的工具，使得新型專利的審查制度雖有其缺點，在客觀上有調和之需要，但是各國在主觀上考量本國中小企業之利益及配合不同時空背景下經濟發展各項要件機動調整時，並不願輕易妥協讓步，短時間較難有機會達成國際調和的共識。前述這些新型專利的問題一直都是採形式審查的新型專利所面臨的必要抉擇，正因如此我國才會在專利法中明文規定相關配套措施，例如：舉發制度、新型專利技術報告、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、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，不在此限等，期能在保護生命週期短的新型專利得以提早獲得專利權下，又可降低形式審查之新型專利權對公眾第三人的影響，進而在新型專利權人與公眾第三人間達到衡平。