



## 德國新型專利（尤指衍生新型）與 發明專利制度之差異以及企業界之運用方式

王玉鈞、黃濟陽、傅文哲\*

### 壹、前言

我國中小企業依賴新型專利制度頗深，每年約 23,000 件的新型專利申請案中，有超過 95% 的比例為本國人申請，而發明專利本國人申請占 50% 左右。在我國中小企業已轉型成技術密集之產業型態時，新型專利制度對中小企業的重要性，不言可喻。

我國為達到早期賦予權利之需求，於 92 年修正專利法時，參考德國、日本制度，將技術層次較低之新型專利改採形式審查。由於新型專利未對其新穎性及進步性進行實質審查，導致新型專利權之權利內容有相當之不安定性及不確定性，為防止新型專利權人利用此制度而濫用行使權利，92 年修正之專利法並規定新型專利權人於行使權利前，應提示由專利專責機關所作成之新型專利技術報告。

新型形式審查制自 93 年 7 月 1 日施行迄今已逾 5 年。這些年來，產業界曾反映的問題包含：(1) 新型是否具有可專利性並不確

---

收稿日：98 年 12 月 15 日

\* 三位作者現皆為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官。



定，專利權人行使權利時，尚應提示新型專利技術報告等注意義務；(2) 明顯抄襲卻仍取得專利，明顯無效的專利也拿來爭取國外訂單，造成國外客戶下單無法分辨何者才是有效專利之混淆；(3) 新型形式審查核准後再取得技術報告，須等待相當時間；(4) 技術報告非行政處分，一但有不利的評價結果無法救濟；(5) 發明專利待審期間過長，發明若能允許同時申請新型，對發明人的保護更周延。以上第(4)點問題，我國已採取相對之行政措施以因應產業界需求，例如縮短技術報告製作時間、對於參據所引用文獻記載，申請專利範圍全部請求項比對結果為1至3時<sup>1</sup>，增加「引用文獻通知書」提供新型專利權人表示意見、規劃新型與發明得併行申請等，但仍有上述其他問題待解。

在設有新型制度的德、日、韓、中國大陸等國家中，德國為實施新型制度最早的國家，迄今仍保有新型專利制度，累積長期的實務運作經驗十分值得參考。德國新型採形式審查，其無需經過實質審查即可快速獲得權利保護；由於新型和發明可雙重保護，故可藉由發明「衍生（branching off）」新型之制度，彌補發明申請案需長時間實質審查，而無法迅速獲得權利保護之不足。

另德國新型之標的除了物品之形狀、構造、裝置外，並可保護化學物質、食物、醫藥品等；且新型採較寬鬆之新穎性標準，故可對發明人作最有利且完整之保護。本文將介紹德國新型與發明差異

<sup>1</sup> 代碼1、2分別代表該請求項之創作，參照所引用文獻的記載，無新穎性或無進步性。代碼3代表該請求項之創作，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖示載明之內容相同。



，尤其是衍生新型之制度以及企業運作方式，期能對我國之專利制度有所啟發與幫助<sup>2</sup>。

## 貳、德國新型制度之沿革及新型之標的

### 一、德國新型制度之沿革

在 19 世紀末，德國為保護其快速成長之工業產品，分別在 1876、1877 年分別製定設計法（design law）及專利法（patent law）加以保護。但因為設計法係保護物品之外觀，而專利法有嚴格進步性要求，故均尚無法對於技術層次較低，而有用的之產品加以保護。因此，德國爰應多數中小企業之要求，於 1891 年制定與專利法互補之新型法。其為填補專利法與設計法間之空隙，目的在於保護「簡單」（simple）但「有用」（useful），且具有「空間型態」（Spatial form）之創作；1986 年起新型除了保護具有空間型態者，並可保護電路；1990 年後廢除新型須具有空間形態之要求。

新型法歷經數次修正，其較為重要者有<sup>3</sup>：

1936 年 5 月 5 日修正新型法<sup>4</sup>；為確認保護之標的，增列說明

<sup>2</sup> 本文及下篇文章係以 Prof. Goddar 所提供之德國 2006 年 6 月 21 日修正之新型法英文版為依據（按，經參考李素華教授翻譯德國 2009 年 10 月 1 日施行之新型法及歷次修法重點，德國 2007 年、2008 年及 2009 年修正新型法，均並無修正本文及下篇文章所引用之法條）。

<sup>3</sup> 摘自 2009 年 9 月 1 日赴德參訪 Max Planck Institute for Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law，由研究人員 Dr. Lumping 提供其所製作之資料。

<sup>4</sup> 1936 年修正新型法內容並有-deletion of the right was assigned to the patent office。



書應記載申請專利範圍，以及申請時可以圖式取代模型；並增列 6 個月優惠期（period of grace）。

1986 年 8 月 15 日修正新型法，參考部分專利法內容，並「放寬」(relaxation) 有關新型標的僅限於空間型態之規定 (spatial form requirement)，新型並可保護電路 (protection available for circuit)；採行國內優先權 (internal priority) 制度；申請人並可請求先前技術之檢索。其目的乃在使新型專利之保護可提供個人發明人及中小企業 (SMEs) 更多之吸引力。

1990 年 3 月 7 日修正新型法<sup>5</sup>，「廢除」(abolishment) 新型標的限為具有空間型態之要求 (spatial form requirement)；並將方法 (processes) 排除於新型保護項目之外。明定新型保護範圍 (extent of protection) 由申請專利範圍 (content of the claims) 決定。將新型最大保護期間延長為 10 年。增定邊境扣押 (border seizure) 之相關規定。

2005 年 1 月 21 日修正新型法，將生物科技創作 (biotechnological inventions) 排除於新型保護範疇之外。

## 二、新型之標的

依德國新型法第 1 條之規定略以，以下非為新型之標的：

(1) 發現 (discoveries)、科學原理 (scientific theories) 或數學

<sup>5</sup> 1990 年修正新型法內容並有 -destruction and information claims。



- 方法（mathematical methods）；
- （2）美學之創作（aesthetic creation）；
- （3）心智活動（mental acts）、遊戲（playing games）或商業活動（doing business）之計畫（schemes）、規則（rules）和方法（methods）、以及電腦程式（programs for computers）；
- （4）資訊之展示（presentation of information）；
- （5）生物科技之創作（biotechnological inventions）。

新型法第 2 條復規定略以，不予新型保護者有：

- （1）創作之使用有違公共秩序或善良風俗；
- （2）植物或動物品種（plant or animal varieties）；
- （3）方法（processes）。

按德國在 1990 年已廢除新型標的限為有空間形態之要求<sup>6</sup>。目前新型之其客體標的（subject matter）可保護化學物質（chemical substances）、食物（food）、醫藥品（pharmaceuticals）。但由於新型未經實質審查，為避免在形式審查及侵權運作之困難認其範圍，新型仍不保護方法（process），例如製造（manufacturing）、工作（working）或測量（measuring）方法（processes）。

---

<sup>6</sup> [http://www.dpma.de/english/utility\\_models/index.html](http://www.dpma.de/english/utility_models/index.html)。



目前，生物科技（例如<sup>7</sup>：純 DNA 序列（pure DNA sequences）、引子（primers）、質體（plasmids）、病毒（viruses）、細菌（bacteria）等）及電腦程式未為新型所保護。

### 參、德國新型與發明之差異<sup>8</sup>

#### 一、新穎性

德國新型（German utility model）與德國發明（German patent）類似，均可對技術之創作做完整之保護。新型之特性，可由其與發明之不同說明如下：

##### （一）發明之新穎性

按依德國專利法（patent law）第 3 條第 1 項規定：「若創作未形成技術水準（the state of the art）之部分，可視作“新穎（new）”。該現有技術包括所有優先權日前，公眾（the public）藉由書面（written）或口頭（oral）描述、使用（use）或其他任何方式可獲得之知識」。

此稱為發明之“絕對新穎性”。

<sup>7</sup> 按德國新型法第 1 條第 2 項第 5 款並無「生物科技」之具體定義。本例係摘自「IS GERMAN UTILITY MODEL PROTECTION AVAILABLE FOR BIOTECHNOLOGY INVENTIONS?」“Bioscience Law Review” Volume 9, Issue 1 (2006) 中，該文作者歸納德國最高法院(Supreme Court)之判決所得。

<sup>8</sup> 部分內容參考 2009 年 9 月 2 日赴德參訪，Prof. Goddar 所提供事務所之訓練資料。



## （二）新型之新穎性

依德國新型法（Act on Utility Model）第3條規定：「若新型之客體標的未形成技術水準之部分，可視作“新穎（new）”。該先前技術包括所有任何在優先權日（before the date relevant for the priority of the application）前公眾可取得之書面描述（written description）或在德國境內使用（use within the territory）。該書面描述或使用若為申請人或其前手（predecessor）在優先權日6個月內為之者，不列入考慮。」

此新型新穎性之規定稱為新型之“相對新穎性”。

茲比較上述新型與發明之先前技術（prior art）之定義，其具有以下之不同：

- （1）已公開之書面描述可造成新型喪失新穎性，但口頭描述不會造成新型喪失新穎性。
- （2）公開使用僅在德國境內才會造成新型喪失新穎性。
- （3）書面描述或在德國使用，若申請人或其前手在6個月內申請新型，仍可主張先前技術該6個月之優惠期（grace period）。

此等新穎性之限制將導致為何在某些情況下，有些創作可受新型保護，但在同樣時間條件及同樣內容下，由於不具發明新穎性之專利要件，而無法受發明專利保護。

以往，上述對於新型新穎性之有利條件，亦曾出現於德國 1968



年專利法第 2 條，其對於發明之「記載」、「利用」給予 6 個月新穎性優惠期。但由於歐洲專利調和條約（Strasbourg Convention of November 27, 1963），德國專利法已於 1981 年 1 月 1 日施行之發明法中，刪除發明之「記載」、「利用」可具有 6 個月新穎性優惠期之規定。目前，新型仍可保持新穎性之有利條件，為新型最大利益之一。

專利法與新型法之另外不同點在於“擬制技術水準”。根據德國專利法第 3 條第（2）款，若有優先權日較後案優先權日早，但公開較後案優先權日晚之德國發明前案（以及指定德國之歐洲及 PCT 申請案），其「申請內容（content of patent application）」可構成後案之技術水準，此為所謂發明之「擬制技術水準（fictional state of the art）」。其僅係針對新穎性，而非進步性。

相似之規定在新型法第 15 條第（1）項第 2 款亦有類似之規定，若有申請在先之相同主題之發明或新型專利「已被保護（is already protected）」，則該新型將被無效成立（be cancelled）。

亦即，先申請案之整體申請內容，均可作為發明申請後案新穎性之擬制技術水準。而對於德國之新型後案，擬制技術水準僅限於被「保護」於發明或新型前案中者。換句話說，新型之擬制技術水準僅限於發明或新型前案中明確被請求（explicitly claimed）之技術主題；而在於說明書或圖式揭露者，對於新型之擬制新穎性而言並不重要。因此新型之新穎性要求較發明容易達成。





## 二、進步性（inventiveness）

依新型法第 1 條之規定，新型應具有「進步性」（inventive step），但並未進一步定義何謂「進步性」。相對於專利法第 1 條，發明應具有「發明活動」（inventive activity）；併參專利法第 4 條，可予發明專利之主題係指對於該技術領域熟習該技術者非可輕易（not be obvious）達成者。

事實上，立法者係尋求不同之文字以區別新型較發明具有之較低之進步性。傳統以來，新型之進步性標準係較發明為低之觀念已存在，且見於數專利法院之判決。在這些判決中，其被討論的是：對於新型所請求之客體標的，其「進步性」（inventive step）並不需要係對所屬技術領域熟習該項技術者（the skilled person having regard to the relevant state of the art）為非顯而易知（non-obvious）者；事實上，對於新型之「進步性」（inventive step）而言，若其客體標的藉該領域通常知識（general knowledge in the art）和先前技術之常規考量（routine consideration of prior art）而不容易達成者即以足夠。

但這種普遍之觀念已被德國最高法院 2006 年 XZB 27/05 「Demonstrationsschrank」之決定推翻。該判決指出：專利法之“inventive activity”與新型法之“inventive step”相較，兩者之性質只是質（qualitative）之不同，而非量（quantitative）之不同。對於一個技術主題而言，其為“明顯”或“非明顯”之大小並無法測量區別。故並不可能區分「發明活動（inventive activity）」與「進步性（inventive



step)」之不同。是以長久以來新型之進步性較發明進步性低之傳統觀念已不再有效。

### 三、規費

表1 新型與發明之規費比較

新型之規費<sup>9</sup>

新型費用一覽表	
費用型態	歐元
申請費	40
檢索費(非強制)	250
3年後之第一次維護費	210
6年後之第二次維護費	350
8年後之第三次維護費	530
申請無效	300

發明之規費<sup>10</sup>：

發明費用一覽表	
費用型態	歐元
線上申請費(包括 10 項申請專利範圍)	40
對每一額外增加申請專利範圍之費用	20
紙本申請費(包括 10 項申請專利範圍)	60
對每一額外增加申請專利範圍之費用	30
檢索費用	250
已申請檢索後之請求審查費用	150

<sup>9</sup> 參德國專利商標局網頁

[http://www.dpma.de/english/utility\\_models/fees/index.html](http://www.dpma.de/english/utility_models/fees/index.html)。

<sup>10</sup> 參德國專利商標局網頁 <http://www.dpma.de/english/patent/fees/index.html>。



沒有先申請檢索之審查費用	350
發明第 3 年的年費	70
發明第 4 年的年費	70
發明第 5 年的年費	90
發明第 6 年的年費	130
異議申請	200
年費應從第 3 年至第 20 年是規則地支付，逾時費用將會提高。若案件尚未核准或仍在審查過程中，亦仍應支付該費用。否則專利將會失效或申請案將會被視為撤回。 如果宣告依專利法第 23 條第 1 項，將該發明案授權給他人。年費將可減半。若延遲付費，將會被徵收 50 歐元之額外費用。	

#### 四、新型與發明案件數量概況：

2008 年新型新申請案共有 17,067 件，有效（in force）案件 110,093 件；發明新申請案共有 62,417 件，有效案件 522,949 件；設計申請案共有 42,238 件，有效案件 297,206 件。如下圖所示<sup>11</sup>：

<sup>11</sup> 摘自 2009 年 9 月 8 日赴德參訪，由 European Patent Attorney –Mr.Ungerer 所提供之簡報資料。

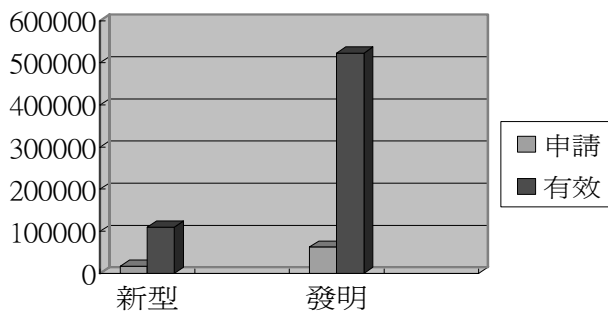


圖 1. 2008 年德國新型、發明申請及有效案件數比較

五、專利保護年限：新型保護 10 年，發明保護 20 年，如下圖所示<sup>12</sup>：

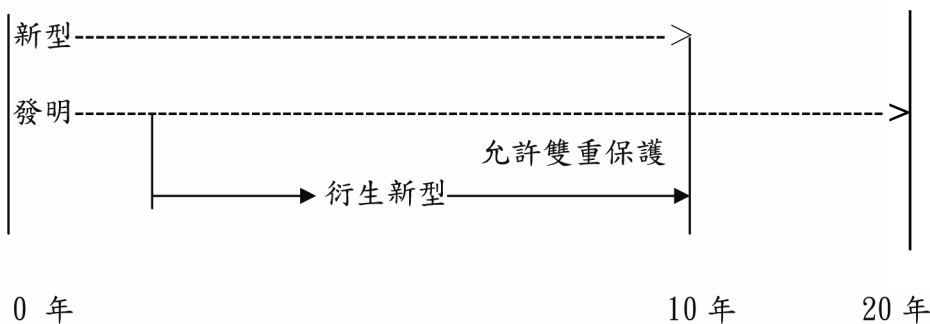


圖 2 新型與發明保護年限之比較

六、茲將新型與發明專利之重要差異列表如下：

<sup>12</sup> 同註 7。



表 2 本文整理新型與發明之差異

專利種類	新型	發明
審查	無實質審查，採形式審查註冊	實質審查
專利保護取得時間	在申請後約 3~6 個月即可取得法律完整之保護	在申請後數年才可取得法律完整之保護
保護期限	保護期限為 3+3+2+2=10 年 <sup>13</sup>	保護期限為 20 年
新穎性	較寬鬆之相對新穎性要求	絕對新穎性要求
進步性	進步性 (inventive step)	發明活動 (inventive activity)
標的	可保護化學物質，但不保護方法	較廣之保護範疇
規費	較低之規費	較高之規費
侵權訴訟主張 <sup>14</sup>	可在侵權訴訟中主張新型無效	無法在侵權訴訟中主張發明無效
優惠期	書面描述或在德國使用，有 6 個月之新穎性優惠期	書面描述或在德國使用，無新穎性優惠期

## 肆、德國衍生 (branching off) 新型及其與發明之互補利用

### 一、衍生新型：

除了發明外，新型是德國對於技術創作之另一種保護制度，新型又稱為小發明 (small patents、minor patents、petty patents)。由於

<sup>13</sup> 計算式表德國新型最初保護 3 年，並可在第 3、6、8 年分別申請延展 (renew) 3 年、2 年、2 年。

<sup>14</sup> 參見本期下一篇文章有關德國新型侵權之介紹。



新型採相對新穎性，且有 6 個月的優惠期，故可保護一些發明無法保護者。另外，同樣之創作可同時被發明及新型雙重保護，可同時獲得發明及新型之優點及利益。

明顯的，發明與新型各有優缺點，故最好之保護方法係擷取二者之優點而同時得到發明及新型之權利。在德國，同一創作同時存在發明及新型是被允許的。例如德國新型可主張發明前案為優先權。

德國發明後案亦可主張較早新型前案為優先權；此不影響新型前案取得專利權。但若新型後案主張較早新型前案為之優先權、或發明後案主張較早發明前案為優先權時，依專利法第 40 條第（4）（5）項或新型法第 6 條第（1）項之規定，較早之發明前案或新型前案均視為撤回而不會取得專利權。此顯示德國立法者不允許同一創作受相同型態之智慧財產權保護，但卻容許同一創作受不同型態之智慧財產權保護，例如同一創作之分屬新型與發明保護是允許的。

重要的是，德國新型制度是有別於巴黎公約之一年內主張發明前案為優先權之規定。德國衍生新型之法律基礎在於新型法第 5 條<sup>15</sup>，當發明在申請階段以及實質審查結束後 2 個月內，或於任何異議過程結束前（The right pursuant to sentence 1 may be exercised up to the end of two months following the end of the month in which the patent application is finalized or possible opposition proceedings are

<sup>15</sup> 新型法第 5（1）條略以：對於申請在先，在德國有效之發明，申請人可以主張相關發明之申請日，來用同樣之創作申請新型，任何可被發明主張之優先權利亦可被新型主張。其中優先的權利的期限可至發明申請過程狀態結束 2 個月內，或於任何異議過程結束前；且須於發明專利申請起 10 年內為之。



settled)，均可自發明中衍生申請新型，此稱為自一發明中“衍生”出一新型。“衍生”之規定對於德國企業而言，同時結合發明及新型保護是極具吸引力。

上述“衍生”程序可參考下圖解釋之：

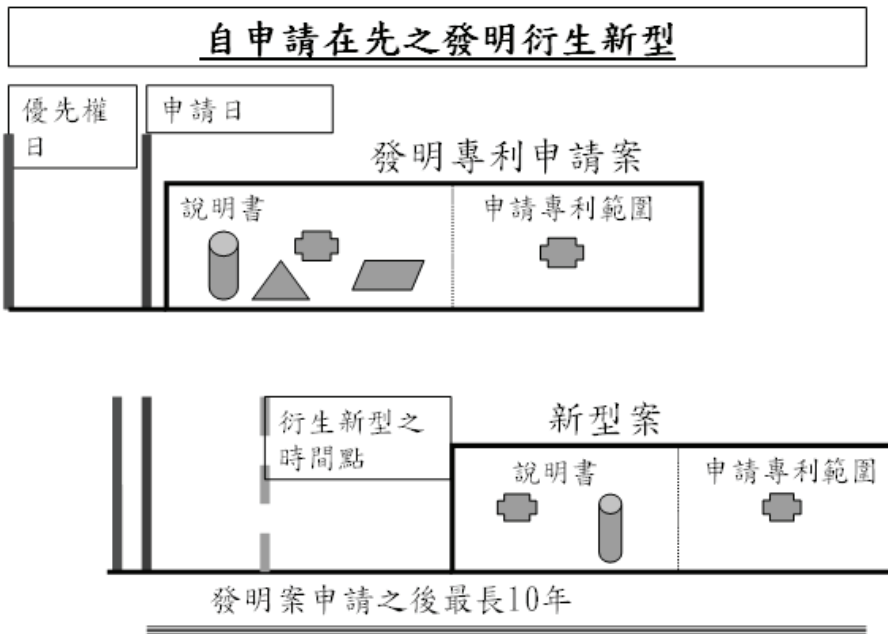


圖 3 自發明衍生新型參考圖<sup>16</sup>

在上圖中，上半部代表較早申請之發明前案，下半部代表自較早發明“衍生”出來之新型。根據新型法第 5 條第 1 項之規定，較早申請之發明需於德國有效，因此，較早申請之發明前案亦包含指定國家為德國的歐洲或 PCT 專利申請。若該申請之語言非德文，申請

<sup>16</sup> 同註 8。



人於申請新型時須檢附德文翻譯。

新型可自申請在先之發明“衍生”出來，直至發明在申請實質審查結束（例被核准（by being granted）或核駁（by being finally rejected）而結案（terminated））後2個月內。一般而言，當發明核准2個月後不得申請“衍生”新型案。惟在異議期間（德國發明核准公告後3個月內可申請異議；歐洲專利於核准公告後9個月後可申請異議）可有第2次機會從發明專利權“衍生”新型申請案。

有關可自發明衍生新型之時間點可參下示意圖：

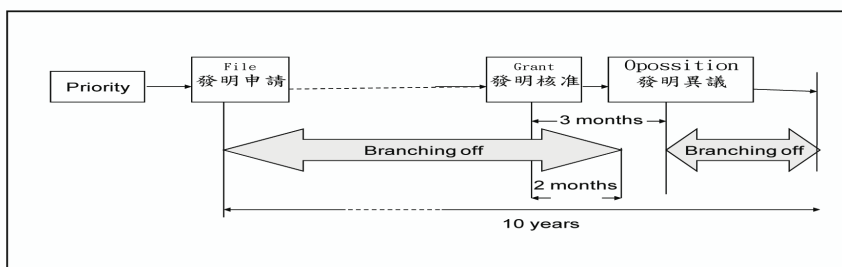


圖 4 可自發明衍生新型之時間點示意圖<sup>17</sup>

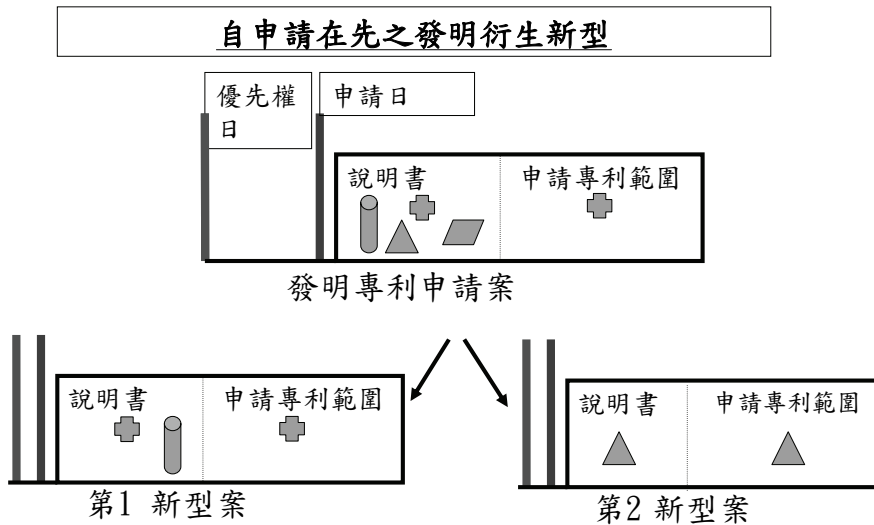
自較早申請之發明案“衍生”出來之新型申請案必須是和該發明案相同（the same invention）之創作，而可主張該發明案之優先權。所謂相同之創作，類似德國和歐洲之專利法之規定係「整個內容接近（whole contents approach）」，意即：自發明前案“衍生”出來之新型，其整體（as a whole）客體標的必須直接（directly）且無歧

<sup>17</sup> 同註 11。





異（unambiguously）的可自申請在先之發明中導出，且“衍生”時不可以加入新的客體標的至說明書或申請專利範圍中。“衍生”出來之新型無需完全覆蓋先申請之發明之說明書全部主題，當然“衍生”出來之新型之申請專利範圍亦無須與先申請之發明申請專利範圍完全相同或被包含於原發明案之申請專利範圍內。其一般之規則是：在先申請之發明於審查階段皆可自說明書修正於申請專利範圍中者，亦皆可於“衍生”出來之新型申請專利範圍中主張。數新型自申請在先之發明中“衍生”出來亦是可被允許者。如下圖所示：



16

圖 5 自發明“衍生”數新型參考圖<sup>18</sup>

<sup>18</sup> 同註 8。



## 二、發明與衍生新型之互補利用例

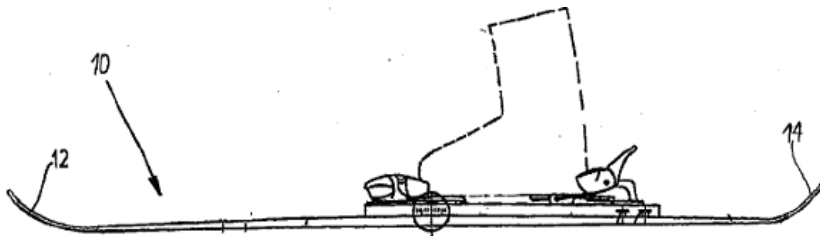
自較早之發明衍生（Branched off）新型有 3 種重要情況：

- （一）當發明尚於審查階段，而無法取得專利保護時；若有第 3 者在該發明早期公開後、核准專利前利用該發明，申請人並無權利申請禁制令（injunction）以對抗該侵權。若藉由德國或歐洲專利申請衍生出新型，可在極短之時間內取得新型保護，並可阻止侵權人繼續使用該新型所主張之客體標的。

例：

在 2004 年 8 月，歐洲專利申請專利並指定德國。此發明為下坡用之滑雪板。申請專利範圍第 1 項為：

一下坡用滑雪板 10 具有第一端 12 和第二端 14，該第一端 12 上彎形成一鏟子，其特徵在該第二端 14 亦上彎形成鏟子。



該發明其特殊之效果乃在於允許使用者可向前及向後滑雪。

該案在申請日 18 個月後-2006 年 2 月公開。公開後遭競爭者仿冒。因此時發明仍在審查，申請人僅能依歐洲專利公約第 67 條請求補償，但無法主張禁制令以對該侵權。但若自該歐洲發明申請案“衍生”德國新型，可迅速獲得新型專利權，而對於侵權事件作完全



之保護。

（二）結伴保護(Accompanying protection)：縱使發明已核准，同時保護發明及新型仍有利益。因為如前所述，發明與新型對新穎性所定義之先前技術（prior art）有所差異。故有些先前技術（state of art）會對發明構成不具新穎性，但對新型並不會構成不具新穎性。

例：

若於 2004 年 8 月在歐洲申請前，申請人已於 2004 年 3 月在德國及 2004 年 1 月在奧地利（Austria）試推出該產品，亦即在申請歐洲專利前已公開。依德國專利法§2.1，發明係採絕對新穎性，故該發明已不具新穎性。由於此發明專利因申請前已公開，故將可能在歐洲異議程序或德國無效訴訟中被撤銷或無效。然而，若藉該發明“衍生”一新型則可避免此風險。因該產品在德國 2004 年 3 月使用，是在發明申請 6 個月以內，由於仍在新型法第 2 條第 1 項之優惠期期間內，故不會作為新型之新穎性及進步性習用技術之考量。故不會造成傷害該產品之新型可專利性。換句話說，2004 年 3 月在德國使用仍在 6 個月的優惠期內，依新型法該公開使用並不會對新穎性造成傷害。另於 2004 年 1 月在奧地利使用同樣亦不會造成新型之傷害。因為縱使其發生時點已超過德國申請之 6 個月之優惠期，因為其係在奧地利而非德國境內（新型法第 3 條）。



（三）若發明未准，則“衍生”出來之新型仍有第二次獲得保護之機會。

例 1：

前例在歐洲專利局審查過程中，有一擬制先前技術被引用。該文獻說明書指出一滑雪板在每一端具有鏟子，其中請專利範圍僅指出一滑雪板具有二鏟子。雖在說明書說明製造該具有二鏟子之滑雪板之方法，而且提及此方法可用來製造一兩端具有鏟子之滑雪板。因為在審查歐洲發明專利時，依歐洲專利公約第 54 條第（3）（4）項，該引用文獻之說明書及申請專利範圍均需考量，故該歐洲發明案已不具新穎性而被核駁。此時，申請人仍可“衍生”一德國新型。依前述新型法第 2 條第 1 項之規定，使新型喪失新穎性之內容係需記載於引證文獻申請專利範圍而非說明書，故該德國新型仍有效。

例 2：

若前例係於 2004 年 8 月申請 PCT 而非經過歐洲專利之申請。30 個月內，在 2007 年 2 月必須進入德國之國內狀態。但若申請人忘記而於 2007 年 4 月才發現。此時，已太晚進入國家狀態而無法得到德國專利。因為 PCT 係於 2007 年 2 月截止，於該截止日後之 2 個月內（至 2007 年 4 月止）仍可衍生德國新型。

由上可知，新型可提供有些發明無法保護之處。新型和發明可並存而非擇一。當發明在申請階段或異議過程尚無法執行或根本已無法執行，或其有效性有疑慮時，均可“衍生”新型以加以保護。另



外，新型不能較原申請之發明增加新客體標的，但可特定出侵權最有利之申請專利範圍，而提供於侵權時最有利之狀況。故德國新型與發明確能互補利用，於侵權時作為有力之武器。

## 伍、德國企業界運用發明及新型之方式

新型由於較便宜且可快速取得權利，故為中小企業所經常使用。對於大公司，新型亦可作為發明之外之另一種利器。

大公司多申請發明，其主要原因為<sup>19</sup>：

- 一、保護年限較長：需要比較長期保護之案件則申請發明。
- 二、德國法律有規定發明人之專利，公司必須付給一定金額之酬勞。若公司申請新型，因為它不需審查，所以其專利性未知，不知可運作多久；若公司申請發明，則可明確得知是否具有可專利性，較可正確決定給付之酬勞。
- 三、因專利之價值一開始很難判斷，所以多半先申請發明。若先申請發明，在往後如有侵權或無效訴訟等，可於 10 年期限內視需要“衍生”新型。若一開始申請新型，此案件其後只能在一年內申請發明主張新型前案之優先權。
- 四、發明因經過實質審查，其可專利性較明確，可便於交互授權。大公司亦申請新型，其原因為：
  - 一、若產品已在生產而忘記申請發明，則會喪失發明之新穎性；但因新型具有對於「書面描述」及「在德國使用」之 6 個月優惠

<sup>19</sup>自 98 年 8 月 30 日至 9 月 11 日赴德參訪德國 BOSCH、DORMA、UVEX（其中 DORMA 公司及 UVEX 公司為曾在我國申請新型之公司）3 家公司之訪談內容整理得之。



期，故仍可申請新型，取得保護。另因為產品可能在其他國家先公開使用而在德國境內並沒有，亦可排除喪失新穎性，而取得新型專利。

- 二、由於新型未經審查，可很快核准，取得權利並執行。由於最高法院 2006 年“X ZB 27/05”有關發明之發明活動與新型進步性，兩者之進步性應一致之判決，故不會以發明進步性的大小而決定申請發明或新型。
- 三、申請新型讓其快速公開，造成競爭對手申請專利時不僅需克服新穎性，且須克服進步性方可得到專利。若申請發明專利，其公開是申請後 18 個月後，在此期間，競爭者申請專利，只要克服新穎性。
- 四、若是在發明專利尚在審查期間，可藉“衍生”新型快速取得權利，以對抗侵權訴訟。
- 五、如申請歐洲專利案指定德國，因程序問題等原因被核駁，仍可以在德國申請新型。

至於中小企業申請發明或新型係依案件之特性而定。有時，因為新型較便宜，中小企業或個人傾向先申請新型，若他們認為新型之主題具有經濟上的成功，他們會再申請發明，而主張該新型前案之優先權。

因此，不論先申請發明，再於有效期限內衍生新型；或先申請新型，再於一年內申請發明並主張該新型案之優先權，均可組合發明與新型兩種制度之利益。德國的發明和新型可相輔相成，提供申請人最大的保護。



## 陸、結論

### 一、新型之標的

我國新型之保護標的仍限於對物品之形狀、構造或裝置；而對於材質與形狀、構造或裝置結合是否為適格新型標的時有爭論<sup>20</sup>。按新型之標的若除了物品之形狀、構造裝置外，新型之保護標的併保護物質似並無不可之理由。故是否可因應時代變遷，參考德國廢除新型須為有限空間型態之限制，放寬保護標的，除了物品之形狀、構造或裝置外，如物質、食品、藥品等亦均可為新型之標的，使業界可快速獲准物質新型專利，以便於權利之行使。

惟目前在我國審查人力尚不足之情況下，放寬新型標的其所帶來新型型式審查及技術報告案件數量之增加，其是否為智慧局審查人力所能負荷，宜慎重考量。

### 二、衍生新型之制度

我國由於審查人力之不足，目前發明案所需要之審查時間平均仍約3年或更久，此與產業界期望發明案能快速審查取得權利，以促進產業之進步仍有相當之落差。

另我國目前之制度係：若在先申請發明後申請新型，在發明未准前，新型確可主張權利，但若發明准了，新型會被舉發撤銷。如此，對於發明獲准前新型專利權利之行使並不穩定。

<sup>20</sup> 智慧財產月刊 黃文儀 97.03 111 期 p 116。



按德國專利法及新型法規定：其並不允許申請人對同一創作取得兩個發明專利權，亦不允許對同一創作取得兩個新型專利權。惟由於發明與新型之類型不同，德國可允許相同內容之發明與新型同時存在，故可兼採發明與新型制度之優點。此與我國專利制度，相同內容之創作僅能就發明或新型擇一保護明顯不同。

若參德國新型制度，並考量我國國情，我國似可參採以下之制度：允許在某些情況下（例如發明案在早期公開後有被侵權之情況下等），允許自發明案之申請人可自該發明案「衍生」申請「相同」內容之新型案，稱之為「衍生新型」，為使社會大眾便於察知發明案是否有「衍生新型」之存在，宜於申請衍生新型案時於卷內加註，並將該「衍生」事項公告於公報。

由於「衍生新型」無須實質審查，僅經過形式審查即可快速獲准，故申請人可先以獲准之「衍生新型」執行其權利，而續待發明案之審查；俟發明案核准時，衍生新型仍續存而並不被撤銷，因此不會影響發明獲准前新型已執行之權利。

當發明獲准後，同一申請人會得到「發明」及「衍生新型」之兩種權利，為確保該兩種權利之密切關聯性，可在發明及「衍生新型」之證書上分別加註其具有「衍生」之事實（或兩者共用一張證書）；且為避免該兩種權利將分屬不同他人，可以法律規定：「衍生新型」與發明專利需同屬一人，不可單獨移轉或授權；以防止可能有相同內容之創作由不同人主張權利之弊。如此，可使創作人得到更周延的保護而又不會違反公共利益。





經參德國 2008 專利年報<sup>21</sup>，該年共有 17,067 件新型申請案，其中 1,557 件係從發明中衍生之新型，該衍生新型所占新型申請量比例為 9.1%。是以若在我國實施自發明衍生新型之制度，其所新增大量之衍生新型及該衍生新型技術報告案件數量，是否為智慧局之審查人力所能負荷，亦應為重要之考量因素。

---

<sup>21</sup> DPMA-ANNUAL REPORT 2008 P27.。