

新型專利制度說明資料

經濟部智慧財產局

一、新型專利制度簡介

與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)第 2 篇第 5 節所稱之專利，是指發明專利而言，至於是否給予新型專利保護，並無規定，易言之，新型專利制度並不在該協定規範範圍，凡涉及技術之物品或方法，只要有提供發明專利保護即已足。

各國立法例上，有些國家如美國，並無新型專利制度，亞洲國家如日本、韓國、大陸地區及我國，則有新型制度。在有新型制度之國家，有些分別定有發明法及新型法二種法律，如日本、韓國；有些則以單一專利法分章規定發明及新型，如我國及大陸地區。對於創作性不是太高但具有商業價值的「小發明」，1980 年以前全球有新型保護者不過 10 幾國，迄今超過 60 個國家設立新型制度。尤其許多中小型企業的發明雖創作性略低，但迫切需要得到適當保護。

各國的新型專利制度名稱不盡相同，在我國稱新型，大陸稱為實用新型，日本稱實用新案，但英文均以 Utility Model Patent 稱之，其他各國，如泰國之 Petty Patent、印尼之 Simple Patent、越南之 Utility Solution、澳洲之 innovation patent、愛爾蘭之 Short-Term Patent 等，不一而足。依聯合國貿易暨發展會議(UNCTAD)和國際貿易和持續發展中心(ICTSD)編著之 TRIPS 參考書第 360 頁註 552 所示：“Utility models protect the functional aspect of models and designs, generally in the mechanical field. Though novelty and inventiveness are required, the criteria for conferring protection are generally less strict than for patents. The term

of protection also is shorter. Utility models are concerned with the way in which a particular configuration of an article works, unlike industrial designs, which are only concerned with its ornamental aspect.”

我國新型保護的標的限於有形的物品，與德國、日本、中國大陸、韓國、義大利、巴西及墨西哥等規定類似；但奧地利、法國及澳洲等，新型保護的標的不限於物品，甚至與發明類似。新型的保護期限一般較發明短，多數國家在 10 年以內。

以新型的審查制度而言，有登記制、實體審查制或介於兩者的初步審查制，我國原採實體審查制，嗣鑑於知識經濟時代，各種技術、產品生命周期將更為短期化，對於專利審查期間冗長、權利賦予時期延宕之實體審查制度，實有必要修正，且揆諸世界主要國家專利法制，皆就技術層次較低之新型專利，捨棄實體要件審查，改採形式要件或基礎要件之審查，以達到早期賦予權利之需求，爰於 92 年修正專利法時，改採形式審查制。所謂形式審查，係指專利專責機關對於新型專利申請案之審查，只根據新型專利說明書判斷是否滿足形式審查要件，而不進行須耗費大量時間之前案檢索及實體審查是否滿足專利要件(新穎性、進步性及產業利用性)，通過形式審查後就核准專利。

全球實施新型專利制度的國家，不包括我國，經查至少有 66 個，目前可查證實施新型年份的國家共有 38 個，另 28 個，暫無法查證實施之年份。除下表所列之德國等 18 個國家外，包括捷克共和國、丹麥、愛爾蘭、土耳其、烏拉圭及荷蘭 6 個國家，其新型為形式審查制；韓國等 8 個國家以及哥倫比亞之新型為實體審查制(韓國在 1999 年 7 月 1 日至 2006 年 10 月 1 日間，曾採形式審查制)。

施行年份	國家	審查	施行年份	國家	審查
------	----	----	------	----	----

		形式	實體			形式	實體
1891	德國	V		1989	希臘	V	
1905	日本	V		1990	墨西哥		
1924	波蘭	V		1991	智利		V
1928	列支敦斯登			1991	匈牙利	V	
1929	西班牙	V		1991	印尼		V
1940	葡萄牙	V		1991	斯洛伐克	V	
1947	菲律賓	V		1992	格魯吉亞		
1947	義大利	V		1992	芬蘭	V	
1954	巴西		V	1992	哈薩克斯坦		
1961	韓國		V	1992	俄羅斯	V	
1964	非洲知識產權組織			1992	斯洛維尼亞		
1968	法國	V		1993	亞美尼亞		
1971	秘魯			1993	保加利亞		V
1979	澳大利亞	V		1993	烏克蘭		
1983	哥斯大黎加			1994	奧地利	V	
1983	馬來西亞		V	1996	巴拿馬		
1984	中國	V		1997	白俄羅斯	V	
1986	瓜地馬拉			1997	阿根廷		V
1988	越南		V	1999	泰國	V	

二、主張「新型專利」之權利，是否應提示新型專利技術報告進行警告？

按專利法第 104 條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應

提示新型專利技術報告進行警告。」其立法理由略以「…新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。」

專利法第 104 條雖規定「應」提示技術報告進行警告，但立法意旨指出縱未提示亦不影響向法院提起訴訟之權利。觀察智慧財產法院之判決，有關新型專利侵權訴訟，法院在判決書中的程序事項，並未出現新型專利權人須提示技術報告進行警告，才能進入實體事項之審理。很明顯的，提示新型技術報告進行警告，並非訴訟要件。

三、新型專利權遭撤銷之案件件數或比例是否相較於其他專利權高？

國人申請新型專利之件數相對於發明與新式樣之件數為多，新型專利被提起異議和舉發之件數和比例也相對較高(如下表所示)。

92 年 2 月 6 日修正公布，93 年 7 月 1 日施行之現行專利法，同時廢除領證前異議制度，及改採新型專利形式審查制度，故下表修正前受理之新型異議案件，必屬實體審查案件，異議成立率為 33.5%；新型舉發案件則包含修正前實體審查核准案件及修正後形式審查核准案件，舉發成立率為 46.3%。至於發明專利舉發成立率為 34.4%，新式樣專利舉發成立率為 32.2%。

審定 結果	專 利 種 類	93 年	94 年	95 年	96 年	97 年	98 年	合計
核准	發 明	22093	22977	29010	15532	13751	11418	114781
	新 型	23194	31672	19772	21274	24888	18249	139049
	新式樣	7191	6752	7158	5924	6453	5179	38657
核駁	發 明	9216	4886	6028	5353	5115	6484	37082
	新 型	3303	295	108	144	226	166	4242
	新式樣	1864	1793	1758	1437	1288	837	8977
異議 不成 立	發 明	153	157	120	44	4	1	479
	新 型	1059	818	326	23	7	2	2235
	新式樣	67	121	2	0	0	0	190
異議 成立	發 明	58	58	48	13	2	3	182
	新 型	562	372	159	28	4	1	1126
	新式樣	28	30	3	1	0	0	62
舉發 不成 立	發 明	32	63	79	95	126	100	495
	新 型	217	259	372	626	469	298	2241
	新式樣	17	48	53	22	51	34	225
舉發 成立	發 明	14	20	27	62	65	72	260
	新 型	120	133	309	524	439	410	1935
	新式樣	8	19	18	19	19	24	107

註 1：資料日期至 98 年 9 月底。

註 2：92 年 2 月 6 日修正，93 年 7 月 1 日施行之專利法廢除異議制度(表中異議數據係修正前受理之異議案件)。

四、日本、韓國、德國及大陸之相關規定

韓國先前廢除新型專利實體審查制度，原因為審查時間過於冗長，而考慮到新型專利的時效性，但現今韓國智慧財產局致力於縮短審查時間，在考量到申請人及其主張權利的權益，自 2006 年 10 月 1

日已恢復新型專利之實體審查。

日本、德國及大陸之新型專利仍採形式審查，對於含有無效理由的新型專利，任何人均可以提出舉發請求撤銷其專利權。另日本實用新案法規定新型專利權人如欲主張其權利，須向侵權人提示技術評價書以示警告。此於日本是訴訟要件之一，未先提示而起訴者，會被法院以程序要件駁回。大陸專利法亦有類似提出技術評價的規定。至於德國新型專利法則無類似新型技術報告之規定。

(一)日本實用新案法

Article 29-2(Presentation of Report of Utility Model Technical Opinion)

A holder of a utility model right or an exclusive licensee may not exercise his/her utility model right or exclusive license against an Infringer, etc. unless he/she has given warning in the Report of Utility Model Technical Opinion regarding the registered utility model.

Article 29-3 (Liability of holder of utility model right, etc.)

(1) Where a trial decision to the effect that the utility model registration is to be invalidated (excluding those rendered on the ground of Article 37(1)(vi)) has become final and binding after the holder of utility model right or exclusive licensee exercised his/her right against, or gave warning thereof to, an Infringer, etc., the holder or exclusive licensee shall be held liable to compensate damage sustained by the Infringer, etc. as a result of the exercise of his/her right or the warning; provided, however, that this shall not

apply where the holder or exclusive licensee exercised his/her right or gave warning thereof based on the Utility Model Technical Opinion stated in the Report of Utility Model Technical Opinion (excluding those to the effect that the device claimed in the application for a utility model registration or the registered utility model cannot be registered pursuant to the provision of Article 3(1)(iii) and (2) (limited to its application based on a device falling under Article 3(1)(iii)), Article 3-2, and paragraphs (1) to (3) and (7) of Article 7) or with other reasonable care.

(2) The preceding paragraph shall apply *mutatis mutandis* to the case where the holder of utility model right or exclusive licensee exercised his/her right, or gave warning thereof, based on the device which has come to fall outside the scope of claims at the time of the registration of the establishment of the utility model right as a result of correction made to the description, scope of claims or drawing attached to the application in the application for a utility model registration under Article 14-2(1) or (7).

(二)大陸專利法(2008年12月27日修正,2009年10月1日起施行)

第六十一條

專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的,製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明。

專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務

院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。