

## 不同國家的「小專利」

實用新型專利作為智慧財產權（IP）的一種，在某些國家也被稱為實用創造、實用證書、短期專利或小專利。儘管各地對實用新型的命名不同，實用新型是對於一個通常為產品或設備的技術創新所給予的排他智慧財產權。根據國家不同，實用新型大致有 6-10 年的有效期，且可以作為巴黎公約中的優先權。因此，實用新型短於專利的 20 年保護期限。儘管保護期限較短，且並不適用於所有類型的技術方案，實用新型提供了和發明一樣禁止他人在缺乏專利權人授權的情形下，商業使用受保護技術方案的排他性權利。

中國、日本和歐洲是主要的實用新型的申請國家和地區，在下文中，我們主要介紹了在這些國家實用新型專利的特點。

### 中國

除了所謂的「發明專利」（其可以針對產品、方法提供給發明人 20 年的保護），中國的專利體系還提供了實用新型專利。實用新型可以給產品提供 10 年的保護期限。此外，實用新型必須涉及「產品的形狀、構造或其結合」<sup>[1]</sup>，因此排除了不具有特定形態的東西，比如說粉體、液體、分子結構或物質的組成。

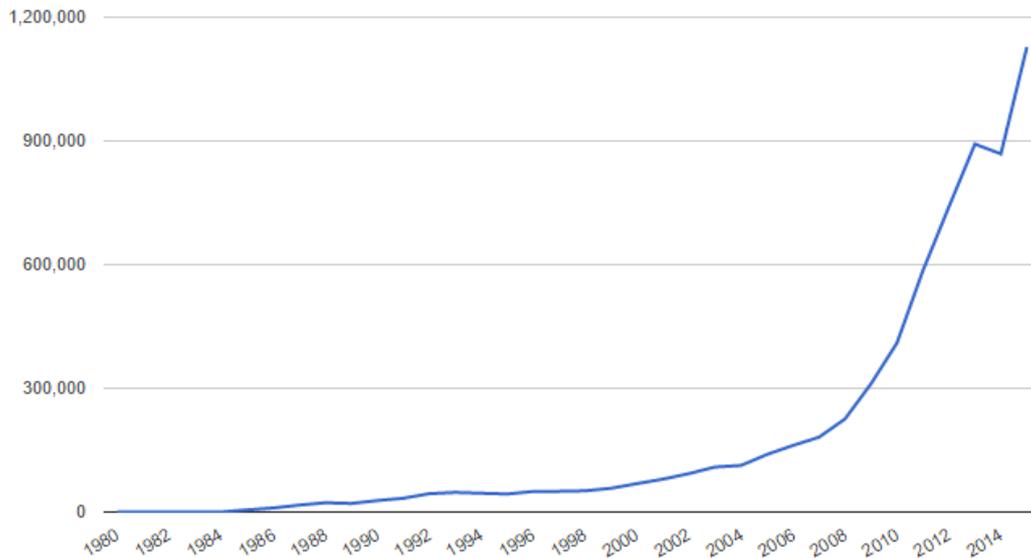
實用新型申請並不需要和發明專利一樣進行全面的實質審查。替代地，實用新型僅僅需要通過初步審查就可以被授予專利權。然而，在初步審查階段，審查員可能只會提出明顯的實質性錯誤，包括但不限於，明顯缺乏新穎性。另一方面，創造性在申請實用新型的過程中並不會被審查，但是會在後續專利權有效性被挑戰的時候進行評估。因此，如果在申請中發現了明顯的缺陷，審查員會發佈一個審查意見通知書。儘管如此，實用新型的平均申請時間會小於 1 年。

實用新型並不僅僅是發明專利的補充，實用新型可以作為「陰影突襲者」來協同發明專利打擊侵權。對於在中國的國內申請和通過巴黎公約進入中國的申請，可以在「同一個申請日」同時遞交「同樣發明創造」的發明專利申請和實用新型申請。在這種情形下，如果先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權，申請人就可以授予發明專利權。<sup>[2]</sup>由於發明專利授權通常需要好幾年，如果能夠合理利用這個策略，就可以使得申請人在發明專利授權之前提早獲得保護。值得注意的是，對於 PCT 國際申請如果要進入中國的國家階段，由於只能「進入」一次，因此這個策略是無法實施的。換句話說，PCT 國際階段的申請只能衍生出一個國家階段的申請，可以是發明專利或是實用新型專利。此外，在分案過程中，分案的申請類型必須和母案一致，如果母案是實用新型專利，則分案也必須是實用新型專利。

我們從下圖中可以看到在中國的實用新型申請量在過去的幾十年間迅速增加。這不僅和實用新型較短的授權期間有關，同時和實用新型法定的較低創造性標準有關。一個和中國實用新型專利有關的著名案件就是正泰訴施耐德電氣的案件<sup>[3]</sup>，由於成功的維持了涉案實用新型的有效性，專利權人正泰公司和被告施耐德達成了 1.57 億人民幣的優勢和解（一審判被告施耐德需賠償 3.34 億人民幣）。實用新型的另一個用武之地就是在淘寶的 IPR 系統或其他類似系統中針對假冒偽劣產品提交投訴。由於實用新型注重

產品的外觀和結構，且至少會有一張附圖來說明，因此可以更容易用來和假冒、侵權產品做對比以證明侵權。

向中國國家知識產權局提交的實用新型申請的數量 (1985-2015)



## 日本

日本實用新型法案（JUMA）保護「一種設備，其涉及物品或其組合的外觀或結構，且具有實用性」（JUMA 第 3.1 條）。和其他國家的實用新型法律相似，一種方法，例如製造方法，是不能受到 JUMA 的保護。日本的實用新型有 10 年的有效期。

在日本，實用新型可以在特定條件下轉變為發明申請甚至是設計申請（同樣，發明/設計也可以在特定條件下轉變為實用新型申請）。然而，由於重複授權的問題，不能夠同時申請實用新型和發明來保護同一個主題內容。（日本專利法案第 39.3 和 39.4 條，JUMA 第 7.3 條）

和其他國家的實用新型體系類似，日本的實用新型申請只需滿足 JUMA6.2 條的基本規定（例如，是否權利要求涉及可被專利的主題），就可以不通過實質審查進行註冊。

由於不需要通過實質審查，實用新型的強制力受到限制，而且必須事先向侵權人提出侵權警告以及一份「實用新型技術意見報告」（由日本專利局出具專利權可註冊性的評價報告，包括對新穎性和創造性的評價，JUMA29.2 條）後才能實施。如果沒有一個積極的實用新型評價報告，且實用新型最終被無效，那麼專利權人可能會被要求賠償提出警告和維權所造成的損害（JUMA29.3 條）。

此外，由於缺少了實質審查的過程，一旦實用新型申請被註冊，修改的機會非常有限。雖然刪除權利要求可以多次進行，但是只有一次可以修改說明書、權利要求和附圖的機會。這些修改被限制為（i）縮小權利要求的範圍（ii）改正錯誤（iii）澄清不清楚的論述（iv）將從屬權利要求變為獨立權利要求（JUMA14.2 條）。

因此，由於日本的實用新型存在一些缺點，申請人會發現發明專利要優於實用新型。事實上，20世紀80年代的時候，每年大約有20萬件實用新型被提交，然而，最近幾年，這個數位降低到了大約7000件。

儘管存在這些不足，實用新型由於有相對寬泛的權利要求，不需要通過實質審查進行註冊，可以更容易地抓住競爭者的產品，但是競爭者無法立即就知道註冊的實用新型是否有效。因此，如果實用新型包含恰當的權利要求組合（同時包含寬泛的和足夠狹窄的權利要求），那麼實用新型也是可以有策略價值的。

## 歐洲

在歐洲，和發明專利不同，不存在國家之間的條約以允許在多個國家獲得實用新型專利權的保護，因此申請人只能在單個國家內獲得實用新型專利。實用新型專利可以在阿爾巴尼亞，奧地利，保加利亞、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、波蘭、普塔亞、斯洛維尼亞和西班牙。根據WIPO的統計資料，根據申請量排名，德國、義大利、西班牙和捷克共和國依次為實用新型最重要的國家。

在歐洲GDP排名前5的國家，依次為德國、英國、法國、義大利和西班牙，只有英國沒有實用新型保護。

值得注意的是，在法國，實用新型（*certificats d'utilité*）並不是很熱門，且要比德國和義大利使用得更少。這是由於法國的實用新型僅有6年的保護期，且還需要通過和發明專利一樣的實質審查條件，包括創造性。更重要的是，法國的實用新型在缺乏證明不存在相關現有技術證據的情況下，並沒有強制執行力。實際上，如果要在法國基於實用新型提起侵權訴訟，必須向法國的法院提交由法國專利局出具的檢索報告。

相對而言，德國是目前歐洲實用新型每年申請量最大的國家。根據WIPO的資料，在2015年大約有14000件直接的實用新型申請和280件PCT進入國家階段的實用新型申請在德國提交。德國的實用新型從申請日起算有10年的保護期，無需審查且有一個很快的註冊流程，平均1-4個月就可以結束註冊。然而，德國的實用新型可以給專利權人提供和發明同樣的救濟。在德國，大約有10%的專利訴訟案件是基於實用新型，90%的案件是基於發明專利。儘管實用新型不需要經過審查，但是它們必須滿足和發明一樣的實質性要求，才能不被無效。因此，它們必須具備新穎性、創造性和實用性。多年來的判例和文獻表明了實用新型的創造性的標準要低於發明專利。然而，最近德國法院越來越傾向於對實用新型採用和發明專利相同的創造性標準。除了方法只能通過發明專利進行保護，包括藥物成分及其用途在內的其他所有技術都可以被實用新型保護。此外，由於只有德國國內的現有技術文獻才能評價德國實用新型的可專利性，且還存在6個月的新穎性寬限期，德國實用新型可以提供一些在其他地方已經無法提供的保護。此外，當申請人有一個未決的德國申請、指定德國的歐洲申請或PCT申請，那麼德國實用新型總是一個不錯的選擇。從任意一個這些未決的申請中，可以通過所謂的分叉程序，請求一個或多個德國實用新型。實際上，由於在德國對於同一個技術方案同時用發明和實用新型保護並不會引起重複授權的問題，所以除了傳統的申請發明專利的路線，還可以同時請求一個或多個實用新型，以作為「後方陣地」。和同時

提交實用新型和發明專利不同的是，從發明申請中分叉出實用新型允許根據推定的侵權者的產品，來修改實用新型的權利要求。

作為歐洲實用新型申請量第二大的國家（2015年WIPO的資料顯示有大約3000件），義大利的法律將實用新型和發明明顯地區分開來。根據義大利法律，發明只能通過發明專利來保護，而實用新型被用來保護「適用於機器或其元件、具有特定效果、用途或易於應用的工具或物件」的「新的模型」（從結構和形態上說）。實踐中，這個區分並不是很清楚，因此當技術方案不是方法、化學產品或電子電路的時候，就可以用實用新型來保護該技術方案。和德國一樣，義大利的實用新型也有10年的期限，無需審查，至少在沒有被挑戰有效性或者並沒有成功的被無效掉的情況下針對侵權行為具有強制力。實質要求包括新穎性、創造性和實用性。然而，實用新型的創造性的標準要低於發明，這是實用新型的一個優點。實用新型的整個註冊過程可能會需要幾年，因此要比德國慢，但是這對於實用新型的強制力沒有實質影響，由於實用新型只需被公佈了或通知給了推定的侵權人，就具有強制執行力。從發明轉為實用新型也是允許的。法律也明確規定可以同時採用實用新型和發明對同一個技術法案進行保護。與德國不同的是，實用新型申請並不能直接從PCT進入國家階段的時候獲得，這是由於義大利已經關閉了PCT國家階段的通道，所以必須先進入歐洲地區階段，才能獲得國家層次的保護。

## 結論

相對於發明的授權過程，實用新型的註冊過程明顯更加容易、快速和成本低廉，因此在一些市場上，實用新型是保護技術方案的額外選擇，特別是對一些具有較短生命週期的產品。除了快速的註冊程序，實用新型的另一個優勢是，在有些國家，實用新型的創造性標準要低於發明專利。因此，對於一些改進型的技術方案，如果並沒有達到發明的標準，那麼就可以用來申請實用新型。此外，從發明申請衍生出來的實用新型可以用來快速打擊競爭者或仿冒者的抄襲產品。

---

<sup>[1]</sup>中國專利法第2條第3款

<sup>[2]</sup>中國專利法第9條第1款

<sup>[3]</sup>（2007）浙民三終字第276號