

大陸與台灣地區實用新型專利 檢索報告制度比較研究

—魏徵—

一、概述

在大陸法系的專利制度中，實用新型專利俗稱“小發明”，是爲了那些創造性不太高但很實用的小發明提供專利保護的制度。例如德國、日本的專利制度¹中，都有關於實用新型專利的規定。中國大陸自1985年4月1日開始實施專利制度後，由於實用新型專利申請審批實行“初步審查”制，授權速度快，受到產業界的追捧，申請量逐年增加。而台灣地區於1949年建立起實用新型專利制度，早期實用新型專利審查與發明專利審查一樣，採用“實體審查”制，2004年7月實行新的專利法之後，改爲採用“形式審查”制²。

雖然中國大陸的實用新型專利申請審批自專利制度建立以來就一直實行“初步審查”制，但實用新型檢索報告制度³卻是在2000年《專利法》第二次修正時才被引入的；台灣地區則爲了因應由“實體審查”改變爲“形式審查”，設立了新型專利技術報告制度。儘管兩岸實用新型專利制度大同小異，但兩岸在具體實施中還有很多差別，本文旨在較細緻地比較兩岸實用新型專利檢索報告制度，並針對目前出現的問題提出建議。

二、兩岸實用新型專利檢索 報告制度比較

(一) 法律規定

台灣新型專利技術報告制度的規定見之於台灣地區專利法第103-105條。大陸實用新型檢索報告制度的規定出自中國《專利法》第57條第二款、《專利法實施細則》第55-56條，而檢索報告制度的具體操作要求則見之於《審查指南》第二部

分第七章第13節。此外，大陸最高法院2001年發佈的兩個司法解釋⁴，也涉及到實用新型檢索報告。

(二) 有權請求作出檢索報告的人

兩岸在有權請求作出檢索報告的主體資格上，規定是不一致的。依台灣地區現行專利法第103條第1項的規定，任何人可就新型專利的產業上可利用性、新穎性、進步性、擬制新穎性及先申請原則等事由請求作出技術報告。即對請求人的資格是不加以限制的。而中國大陸則在《專利法實施細則》第55條第1款中規定，授予實用新型專利權的決定公告後，該實用新型專利權人可以請求作出實用新型檢索報告。

兩相比較，台灣地區的規定更爲合理，這是因爲，台灣的新型專利審查由原來的實體審查改爲形式審查後，仍然保留了原來提出實體審查請求的主體資格可以爲任何公衆的“傳統”。而大陸官方對將請求人限制爲該實用新型專利權人的解釋⁵是：“爲了避免使檢索報告的數量過多，不適當地增大國家知識產權局的工作負擔，將檢索報告的請求人限制在實用新型專利權人的範圍內比較適宜”。這樣的解釋十分牽強，即使是將請求人的主體擴大到公衆，也不會有“使檢索報告的數量過多”之虞。檢索報告是對專利申請日之前的現有技術進行檢索，官方完全可以“一稿多用”，不可能重複地進行。由於大陸的上述規定，造成專利權人是否請求檢索報告以及什麼時間請求檢索報告這一事實對公衆是“不透明”的，而專利權人請求檢索報告的次數可以不受限制。實踐中，已出現請求人爲了得到一份有利於自己的檢索報告，多次提出請求的現象。而台灣地區則規定爲：“專利專責機關應將前項申請新型專利技術報告之事實，刊載於專利公報”。因此，所有申請新型專利技術報告的事實都是公開的信息。雖然新型專利技術報告有可能多次製作，但再製作

第二份技術報告時，會因檢索期間不同，發現了新的公開資料或專利說明書的更正。在此情況下，先前第一份技術報告已檢索過的數據部分，應不再進行評估，僅就先前未檢索或未斟酌的數據再進行評估；如說明書經更正確定，以更正後的申請專利範圍為評估基礎。除此之外，原則上不會作出不同的認定。

(三) 檢索報告的內容

台灣地區現行專利法第 103 條第 1 項規定：“申請專利之新型經公告後，任何人得就第九十四條第一項第一款、第二款、第四項、第九十五條或第一百零八條准用第三十一條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。”即技術報告的內容包括產業上可利用性、新穎性、進步性、擬制新穎性及先申請原則等事由。

根據中國大陸《專利法實施細則》第 56 條第 2 款的規定，實用新型檢索報告的內容僅涉及到新穎性和創造性範圍的評價。與發明專利的實質審查一樣，負責檢索的審查員採取獨任制，儘管法律規定應針對請求人提出的實用新型專利的全部權利要求進行新穎性和創造性檢索，但實踐中，如果實用新型專利保護的主題屬於下列情況，可以不進行檢索：

- (1) 屬於《專利法》第五條或者第二十五條規定的範圍；
- (2) 不具有實用性；
- (3) 不符合《專利法實施細則》第二條第二款的規定；
- (4) 說明書未對該專利的主題作出清楚、完整的說明，以致於所屬技術領域的技術人員不能實現。

如果實用新型專利保護的主題之間不具有單一性，應當通知請求人繳納附加檢索費。請求人未繳納附加檢索費的，則只檢索該實用新型專利的第一項權利要求保護的主題以及與其具有單一性的其它保護主題。對其餘不具有單一性的保護主題可以不進行檢索。

如果實用新型專利保護的主題之間不具有單一性，應當通知請求人繳納附加檢索費。請求人未繳納附加檢索費的，則只檢索該實用新型專利的第一項權利要求保護的主題以及與其具有單一性的其它保護主題。對其餘不具有單一性的保護主題可以不進行檢索。

需要注意的是，大陸在評價實用新型專利創造性時，其以往的做法是：“不考慮技術方案中的那些不導致產品的形狀、構造或者其結合產生變化的技術特徵，如材料特徵、方法特徵，即視為這些特徵不存在⁶。”但是，2006 年修訂的新《審查指南》在第四部分第六章的“無效宣告程序中實用新型專利審查的若干規定”中，明確規定：“應當考慮技術方案中的所有技術特徵，包括材料特徵和方法特徵”。由於新《審查指南》自 2006 年 7 月 1

日起施行，有關無效宣告程序中實用新型專利創造性審查的規定能否及於檢索報告的創造性審查，還尚待觀察。

另，依照大陸《專利法實施細則》第五十六條的規定，國家知識產權局只有在經過檢索認為實用新型專利不具備新穎性或者創造性時，才需要說明理由。

(四) 檢索報告的效力

依據台灣地區現行專利法，新型專利技術報告僅為新型專利權人主張權利時的參考，並非行政處分，故申請人縱有不服，也無法提起行政救濟。

而大陸也持相同觀點。即檢索報告只能作為實用新型專利權有效性初步證據，只是在專利權人行使權利前做一個“簡單的體檢”，不是行政決定。這是因為，檢索報告的製作過程與發明專利的實質審查是有區別的，實用新型專利檢索報告是官方單方作出的，不採取“聽證原則”，在形成結論的過程中並沒有實用新型專利權人的參與，且審查的範圍也僅僅限於新穎性和創造性。當專利權人不同意檢索報告的結論時，他不能如同在實質審查中那樣獲得陳述其意見的機會，也不能如同在實質審查中那樣提出複審請求乃至向人民法院起訴。但是在 2006 年新《審查指南》第二部分第七章中，完善了“更正機制”，即將原來的只能由官方自行更正的機制改為“官方自行啓動”和“請求人請求啓動”，並將“可更正的內容”明確分為程序錯誤和實體錯誤兩種。筆者認為，專利權人由此可以得到有限度的救濟⁷。

大陸的實踐表明，檢索報告的結論不一定是正確的，即使檢索報告的結論為有專利性，仍然存在着被無效的可能。這其實不難理解，因為檢索報告的範圍限於新穎性和創造性，而沒有考慮其它的專利性要件。即使檢索報告的結論為沒有專利性，在無效宣告程序中這一結論也不當然會被專利複審委員會接受。

三、大陸實用新型檢索報告 制度存在的問題

台灣地區的現行專利法自 2004 年 7 月 1 日起施行，至今剛滿兩年。由於時間較短以及統計數據的缺乏，本文不打算評價其實施的效果。而大陸在 2001 年 7 月起即開始實行實用新

型檢索報告制度,實踐中的確出現了一些不和諧的問題。

(一) 法律規定與司法解釋的不和諧

大陸《專利法》第 57 條第 2 款規定了專利侵權糾紛“涉及實用新型專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告”;《專利法實施細則》第 55 條第 1 款規定了“授予實用新型專利權的決定公告後,實用新型專利權人可以請求國務院專利行政部門作出實用新型專利檢索報告”。為適應上述規定,2001 年 6 月 19 日,大陸最高人民法院審判委員會第 1180 次會議又通過的《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》,其中第八條規定,“提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告,應當在起訴時出具國務院專利行政部門作出的檢索報告”。

從上面的規定看出,對於檢索報告,《專利法》及其細則的措辭是“可以要求”提供,而司法解釋的措辭是“應當”出具。有學者指出,司法解釋超越了法律規定。但在實踐中,各級有管轄權的法院普遍將司法解釋的規定當作受理案件的必備條件。為此,北京市高級人民法院曾寫信請示最高法院,最高法院民三庭作了批覆,認為立案審查應該依照《民事訴訟法》第 108 條和 111 條的規定,提供檢索報告不是立案的必備條件⁸。最高法院民三庭的批覆與前述司法解釋的不一致,使得下級法院左右為難,執法更加缺乏統一性。例如,某省高級法院就對此不以為然,他們認為,司法解釋是經過最高法院的審判委員會通過的,而最高法院民三庭的批覆只是具體部門的理解,當兩相矛盾時,當然以司法解釋為準。據此,該省高院要求下屬法院嚴格執行司法解釋的規定,將檢索報告作為立案的必要條件,否則不予立案。

值得慶幸的是,大陸的立法者也注意到了上述關於提交檢索報告是“應該”還是“可以”的不和諧,在國家知識產權局下發的《中華人民共和國專利法修訂草案(徵求意見稿)》中,對《專利法》第 57 條第 2 款進行了修改,將“可以”改為“應該”,並解釋道:“這是實用新型和外觀設計專利權人指控他人侵權時必須承擔的特殊舉證責任”⁹。

相比之下,台灣地區的觀點¹⁰是:導入新型專利技術報告制度的目的,在於防止新型專利權人利用此形式審查制度而濫用權利,對第三人的技術應用及研發帶來危害。新型專利權人

行使權利時,應有客觀的判斷資料,因此要求其提供新型專利技術報告,目的不是限制權利人提起侵權訴訟的權利,而僅僅是為防止權利濫用。即使專利權人未提供新型技術報告,也並非不可以提起民事訴訟,對於未提供新型技術報告的案件,法院也並非一定就不受理。如果將來專利權被撤銷,告人侵權不成而敗訴時,專利權人可能要承擔賠償責任。

(二) 過分強化了實用新型檢索報告的效力

按照《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第九條的規定,“人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件,被告在答辯期內請求宣告該項專利權無效的,人民法院應當中止訴訟,但具備下列情形之一的,可以不中止訴訟:(一)原告出具的檢索報告未發現導致實用新型專利喪失新穎性、創造性的技術文獻的;……”。

由於實用新型專利沒有經過實質審查,在專利權人提起專利侵權訴訟後,作為被告方的常規抗辯手段是:啓動專利無效宣告程序,對專利權的有效性提出質疑,從而將專利侵權訴訟中止。而最高法院的上述規定過分強化了實用新型檢索報告的效力。雖然是“可以不中止訴訟”,但實際上各級法院一般都傾向不中止,從而變相地偏袒了專利權人,為權利濫用提供了方便。如上所述,實用新型檢索報告的範圍並不包括所有專利性要件,且由審查員單方作出,由於不屬於行政決定,實踐中已出現個別人利用各種手段影響報告結論,以此作為不中止的條件,使得專利訴訟程序變得毫無約束,往往會在專利複審委員會尚未對專利的效力作出結論之前就已經結案。而根據大陸《專利法》第 47 條的規定,對無效決定之前作出的司法審查結論通常不具有追溯力。

同樣,在《最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》中,也存在有過分強化實用新型檢索報告的效力的規定,該司法解釋將實用新型檢索報告有專利性的結論作為發出訴前禁令的重要前提之一。

與此不同的是,台灣地區專利法第 105 條規定,“新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,對他人因行使新型專利權所致損害,應負賠償之責”¹¹。相比之下,後一規定更為合理。

四、結語

世界各國各地區實行實用新型專利制度，旨在保護本國的小發明，是對發明專利申請的補充。在大多數國家中，實用新型專利的申請量大大低於發明專利的申請量。但是，海峽兩岸的情況恰恰相反。據統計，大陸的發明與實用新型申請之比為 1:2.3，台灣地區的發明與實用新型申請之比為 1:1.6，大陸推行實用新型檢索報告制度，是受到日本的技術評價書制度的啓發。本以為藉助該制度，可以大大降低專利申請數字中的“泡沫”，但由於種種原因，並沒有將實用新型專利申請量壓下來。台灣地區實施新型技術報告制度是為了配合其“形式審查”的轉變，從防止權利濫用的角度加以規制。而大陸方面，尚未將專利權濫用提高到立法層面，因此，如何將實用新型專利權的不穩定、不安全因素降低到最小，是大陸第三次修改《專利法》的重要課題。■

¹ 德國於 1891 年制定“實用新型保護法”，對於工具、實用品及其附屬品的形狀、構造或者其組合，可以獲得實用新型的保護，而且不經過實體審查，保護期限為三年，被認為是實用新型的先驅。而日本於 1905 年開始倣德國制定了“實用新型法”。

² 李鏐，《全新的專利法已經上路》，見台灣《智慧財產季刊》，第 51 期第 36 頁。

³ “實用新型專利檢索報告”是中國大陸地區的叫法，而台灣地區則稱為“新型專利技術報告”。兩岸還有許多專利術語採用不同的表述，本文為敘述方便，有時對兩者不做區分。

⁴ 兩個司法解釋是：《最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》，法釋(2001)20 號；《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》，法釋(2001)21 號。

⁵ 見《新專利法詳解》，國家知識產權局條法司著，第 326 頁，知識產權出版社，2001 年 8 月。

⁶ 見張長興：《做好實用新型專利檢索報告工作促進實用新型專利保護》http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/zlscydlyw/wj/t20031224_22857.htm

⁷ 更正程序由三人組成複核組，原承擔檢索的審查員不能參加複核組，這已經類似於行政複議程序了。

⁸ 見《最高人民法院關於對出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權訴訟的條件的請示的答覆》，(2001)民三函字第 2 號。

⁹ 該《中華人民共和國專利法修訂草案(徵求意見稿)》第 57 條第二款將檢索報告制度擴大到了“外觀設計”專利。

¹⁰ 同註 4。

¹¹ 當然該條還指出，除非權利人基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，才推定為無過失。而大陸《專利法》第 47 條規定權利人有惡意時，有追溯力。但何謂惡意沒有細化的解釋，很難舉證。

“反盜版百日行動”收繳非法出版物逾 3300 萬件，銷毀盜版音像製品近 1300 萬張

據人民日報 2006 年 9 月 16 日的報道，“反盜版百日行動”自 2006 年 7 月中旬開展以來，各地捷報頻傳，成果巨大。其中 7 月至 8 月，全國共收繳各類非法出版物 3304.1 萬件，其中破壞社會安定、危害國家安全、煽動民族分裂的非法出版物 30.3 萬件，淫穢色情出版物 76.4 萬件，盜版出版物 3110.5 萬件(盜版圖書 330.3 萬件，盜版音像製品 2448.1 萬件，盜版教材教輔讀物 161 萬件，盜版軟件及電子出版物 171 萬件)，非法報紙期刊 61.6 萬份，走私光盤 25.1 萬張。

兩個月來，全國共出動檢查人員 57 萬人次，檢查出版物

市場 10.8 萬個次，檢查店檔攤點 34.8 萬個次，檢查印刷複製企業 8.1 萬家次。處罰違規店檔攤點 1.2 萬個、印刷複製企業 3560 家、網站 1711 家；取締關閉店檔攤點 8907 個、印刷複製企業 481 家、非法網站 942 家。全國共查辦案件 7350 起，其中淫穢色情出版物案件 1169 起，侵權盜版出版物案件 5505 起，網絡“掃黃打非”案件 460 起。行政處罰 7985 起，刑事案件移送司法機關 198 起，刑事審結案件 35 起，刑事處罰 69 人。

另據新華網報道，“反盜版百日行動”盜版音像製品和計算機軟件集中銷毀活動 2006 年 9 月 16 日在全國各地舉行，集中銷毀盜版音像製品和計算機軟件近 1300 萬張。其中，廣東銷毀 600 萬張、北京銷毀 100 萬張、四川銷毀 188 萬張、浙江銷毀 60 萬張、遼寧銷毀 60 萬張、江蘇銷毀 50 萬張、福建銷毀 75 萬張、山東銷毀 30 萬張、河南銷毀 23 萬張。