

專利話廊

中國大陸啟動全面壓制非正常申請的時代

杜燕文 中國專利代理師



中國大陸制定之《關於規範專利申請行為的若干規定》雖早於 2007 年 10 月 1 日開始施行，但基於近十年來智慧財產權觀念的被廣泛推導及各種鼓勵專利申請的資助辦法出現，當年的規範已無法遏止更多型態的非正常申請案件，因此於 2017 年 4 月 1 日新修改規定的施行，對於「非正常申請專利的行為」有了更符合現今需求的定義。

除上述用來約束申請人的規定外，於 2019 年 3 月 1 日施行的《專利代理條例》中明述，若專利代理機構有「疏於管理，造成嚴重後果」的情事，官方可要求限期改正，嚴重者責令停止承接新的專利代理業務或吊銷專利代理機構執業許可證；於 2019 年在 5 月 1 日施行的《專利代理管理辦法》中，更明述「從事非正常專利申請行為，嚴重擾亂專利工作秩序」屬於疏於管理造成嚴重後果的違法行為之一。另於人大常委會審議中的專利法修正草案中，更加入了一條全新的條文：申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則。

以上過程印證了中國大陸官方曾宣誓智慧財產權制度的立法定位，要從「被動式接受」走向「主動式調整」的轉變，以實現維護高質量智慧財產權的環境。除在專利制度對於非正常申請的管控越趨嚴苛外，商標制度對非正常申請的管控也開始啟動，且落實於商標法的修正。於 2019 年 4 月 23 日於人大常委會通過的商標法第四次修正內容中，於第 4 條後段明述「不以使用為目的的惡意的商標註冊申請，應當予以駁回」，且此條款內容同時為異議及無效宣告的理由，並明定商標代理機構若知道委託人申請註冊的商標屬於此情形，不得接受其委託。

除此之外，中國大陸國知局也已開始研議《關於規範商標申請註冊行為的若干規定》，而事實上，在相關規定尚未完整規範前，於爭議案件即可見及非正常申請的案件遭提起無效宣告而成立的案件，並已列入 2018 年 20 件典型的案例中，因此，中國大陸官方對於商標的非正常申請案件已啟動壓制的機制。

專利制度與商標制度兩者的體制有相當大的差別，此由非正常申請制度的建構方向差異，即可看出端倪：

1. 專利制度中遏止非正常申請的規範，主要是在避免申請人重複性地提出明顯相同或簡單替換，甚至是編造數據的專利申請案，若申請人藉此獲得更多數量的專利權，不僅有詐騙資助或獎勵的嫌疑，且有擾亂商業市場、破壞市場秩序的困擾；因此在制度的建構上，以專利法及《關於規範專利申請行為的若干規定》對申請人進行規範，另以代理相關規定，對專利代理機構及專利代理師進行要求，甚至近年來，對於實用新型及外觀設計的初步審查也越趨嚴格，藉以降低非正常申請的案件數。

2. 然商標制度須遏止非正常申請，主要是因商標雖為申請制度，然商標權人於取得專用權後，更須負使用的義務，若商標權人有連續三年未使用的事實，任何人均可啟動撤銷該商標權的機制；然倘若於申請時，即可直接判斷往後難有使用之實，於申請階段即予以駁回，即可避免惡意搶註或干擾市場的問題。此於 2018 年的典型案件中即有三種屬非正常申請的態樣，其一為申請人於 45 個類別中，共申請了 1,049 件申請案，其二為申請人及其親屬經營多家空殼公司用於商標搶註，其三為申請人申請註冊之商標明顯超出了正常的生產經營需要；因此，在商標制度的非正常申請態樣，則是以有無使用之可能性作為判斷，往後對於商標代理機構的相關規範，必然依循著專利制度的腳步而建構。



由專利制度及商標制度全面啟動非正常申請的管控機制來論，中國大陸對於智慧財產權的管理，有著不同於其他國家的思考及策略，從深層的面向來看，對專利的質量控管應有實質的助益，對商標搶註之惡習應有阻撓的效果，實值得作為借鏡。



複數引證間是否具有合理組合動機之判斷

王麗真

經濟部智慧財產局於進步性審查基準明確記載合理動機之要件，亦即應就複數引證技術內容進行包括「技術領域關聯性與否」以複數引證之技術領域是否為相同或相關來判斷；「所欲解決問題具有共通性與否」以複數引證間是否包括實質相同之所欲解決問題來判斷；「功能及作用上共通性與否」以複數引證間是否包含實質相同之功能或作用來判斷；「存在教示或建議與否」指若相關先前技術中已明確記載或實質隱含結合主要引證與其他以證之技術內容之教示或建議，則該教示或建議會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有強烈動機將二者明顯結合等判斷依據，合先敘明。

司法實務認為審查進步性時通常會涉及複數引證之技術內容的結合，為避免恣意拼湊組合引證案內容，造成後見之明，審查時應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容而完成申請專利之發明，若有動機能結合，則可判斷具有否定進步性之因素。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性。其中技術內容之關連性，係以複數引證之技術內容的技術領域是否相同或相關予以判斷，且各技術領域相關連之程度亦有所不同，故複數引證之技術內容縱具有關連性，通常亦難以直接認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該複數引證，尚須進一步考量複數引證之技術內容是否包含實質相同之所欲解決問題，或是否包含實質相同之功能或作用，抑或相關引證之技術內容中有無明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容的教示或建議，以綜合判斷其是否有動機能結合該複數引證之技術內容，此乃最高行政法院 107 年度判字第 647 號判決見解。另最高行政法院 108 年度判字第 211 號判決亦認為，發明是否具進步性應以該發明所屬技術領域中具通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成系爭專利之發明作為判斷標準。若涉及複數引證之技術內容，應考量該發明所屬技術領域中具通常知識者是否有動機結合複數引證之技術內容。判斷該發明所屬技術領域中具通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，原則上係綜合考量技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能及作用之共通性及教示或建議等事項。此外，於申請專利之發明涉及化合物之選擇時，倘於申請時，就發明所欲解決之問題或需求在所屬技術領域中已被認知，該問題或需求已有被確認之可能解決方案可供選擇，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，亦知悉該已知的可能解決方案之數量有限，且具有成功的合理可預期性時，其即有動機去選擇該已知之可能解決方案，而完成申請專利之發明。

綜上，由於判斷專利有無進步性之相關事實，往往涉及專門知識，而專利權人、舉發人或其等之訴訟代理人、專利專責機關之代理人等，多為具有發明所屬技術領域之相關知識或技能者，故當事人就具有通常知識者及其於申請日之技術水準之認定加以爭執時，自應提出證據加以證明，並具體指明該事實涵攝於個案之先前技術組合後，對於進步性之決定究有何影響，進而判斷是否有動機而能明顯結合主要引證與其他引證之技術內容時，綜合考量技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用上之共通性、教示或建議等例示事項，存在愈多前述事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動機而能明顯結合主要引證與其他引證之技術內容。又前揭最高行政法院 107 年度判字第 647 號另就功能及作用上共通性與否之部分，提出不宜僅就共同結構之功能及作用判斷而應併予考量整體結構之功能及作用，即「據以判斷上開證據間有無組合動機時，似不宜僅就其等共同結構（即馬達旋轉機構）之功能及作用加以判斷，而應併予考量證據 1 或證據 2、3 整體結構之功能及作用」；以及「判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結



合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容其所欲解決問題實質上是否相同，而非僅具有關連性」，由此可見未來訴訟實務上關於進步性之認定將存在更多舉證空間，相關從業人員就此應有所警覺，方能預做準備爭取提升勝訴機率。

