

專利話廊

中國大陸智慧財產權相關法規與國際法規的關連—從中國大陸專利代理資格考考試範圍的角度切入

杜燕文 中國專利代理人



中國大陸 2018 年專利代理人資格考已於 11 月 4 日結束，今年報考人數又創新高，且於 2019 年 3 月 1 日將施行的專利代理條例中，更放寬了可報考的資格，只要學歷為高等院校理工科專業專科以上即可參加考試，往後有意願投入專利代理行業的人將會有增無減。

然擬參與資格考的人，並非藉著在校時所學的理工知識即能應付考試，在專利代理資格考中要面對的除了專利相關法律、實務的測試外，更包含了相關法律知識，此部分包含了三部分，其一為相關基本法律法規，即民法、行政法、刑法等及相關訴訟法，其二為相關智慧財產權法律法規，包含著作權法、商標法、反不正當競爭法、植物新品種保護條例、集成電路布圖設計保護條例、海關保護條例、展會知識產權保護辦法等，其三為相關國際條約，即國際法規中最重要的巴黎保護工業產權公約及與貿易《包括假冒商品與貿易在內》有關的智慧財產權協定，再加上屬專利相關法規的專利合作條約、布達佩斯條約、國際專利分類斯特拉斯堡協定、外觀設計國際分類尼卡諾協定，擬參與資格考的人要涉獵的智慧財產權知識必須相當廣泛，才足以應付考試，方有機會順利取得執業資格。

此多元性的考試範圍，須準備的相關法規或規定上達百種，但由此考試範圍也可看出中國大陸智慧財產權的制度建構，與國際法規有著密不可分的關係，在現今經貿體系強大的國家中，中國大陸雖是較晚發展智慧財產權，但其各種智慧財產權的法規的制定與其加入國際智慧財產權組織的時間卻有著很大的關連性。

中國大陸踏入智慧財產權領域，是從 1980 年 3 月 3 日加入世界智慧財產權組織 (WIPO)開始，當時，WIPO 已成為聯合國系統專門機構之一，而後中國大陸於 1982 年制定了商標法，於 1984 年制定了專利法，於初制定的專利法中已導入了巴黎保護工業產權公約中很重要的國民待遇原則等規定，因此於同年 12 月 19 日即加入巴黎保護工業產權公約。

於 1989 年 7 月 4 日中國大陸並加入了屬 WIPO 體系的關於商標國際註冊的馬德里協定書，另於 1990 年制定了著作權法，且於 1992 年 7 月 10 日加入了保護著作權的伯恩公約，至此階段，均已建構了包括專利、商標及著作權等三大智慧財產權體系，且全面參與各種型態的智慧財產權組織並成為會員國。

而後於 1993 年 10 月 1 日加入了專利合作條約 (PCT) 成為受理局，並積極爭取作為國際檢索局及國際初步審查局，現今，由中國大陸作為受理局申請 PCT 的案件量逐漸增加，於 2017 年申請數量前進至第二名，雖以中國大陸境內申請人居多，然也顯現了中國大陸普遍對於專利的重視。

在中國大陸加入 PCT 後，於 1994 年 5 月 5 日加入了尼斯協定，建構了商標註冊申請須符合一致性的商品和服務的分類規範，於 1995 年 9 月 1 日加入了關於馬德里議定書，馬德里議定書為馬德里協定書再延續簽訂的協議，在規範上略有差異，因馬德里議定書若於起始國提出申請後，即可進入各會員國後，相較於馬德里協定書須於起始國取得註冊後才能進入各會員國的規定，因此，大部分的國家均是於馬德里議定書制度出現後才加入，例如日本、美國，但中國大陸則是少數同時加入馬德里協定書及馬德里議定書的國家，使得申請人可依需求而選擇以何種路徑走入商標國際申請，彈性更大。

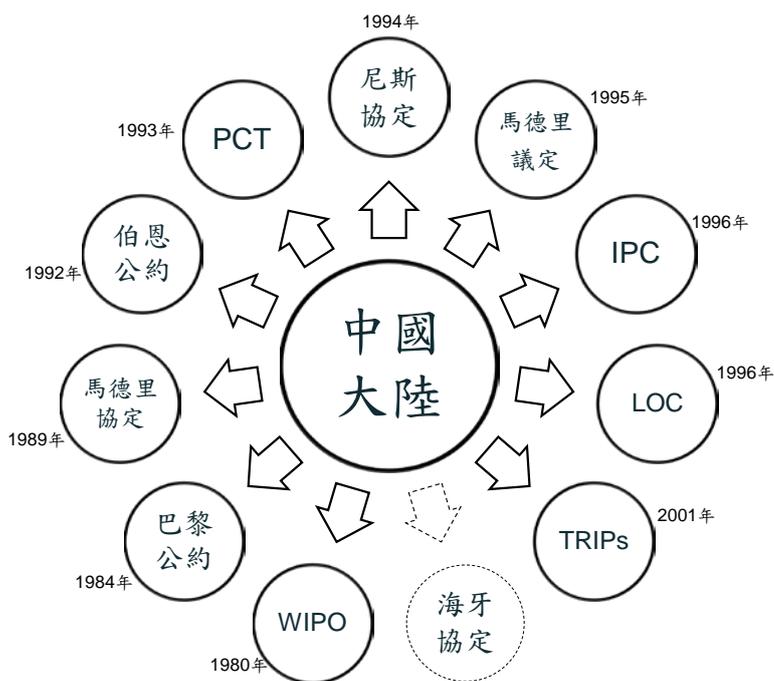
之後，於 1996 年 6 月 17 日同時加入了屬 WIPO 體系的國際專利分類斯特拉斯堡協定 (IPC)、外觀設計國際分類尼卡諾協定 (LOC)，藉由國際專利分類及外觀設計分類的制度，使中國大陸的專利申請體系更加周全。

至此，中國大陸加入各種智慧財產權國際組織，導入了各種國際法規，不僅使各種智慧財產權的基本規範能符合國際的潮流，且藉由與國際申請的接軌及引入了商標、專利分類的國際規範，使中國大陸智慧財產權整個體系相當完善，而後中國大陸在 2001 年 12 月 11 日加入與貿易《包括假冒商品與貿易在內》有關的智慧財產權協定 (TRIPs)，導入了更多與經貿有關的智慧財產權保護，中國大陸智慧財產權的體系與國際法規已接近全面接軌，而僅尚未加入為外觀設計而建構的海牙協定，然中國大陸最近正在啟動專利法第四次修法，其中針對外觀設計所修改的法條大多是為加入海牙協定而作的修改，一旦完成修法後，中國大陸加入海牙協定的時間應是不遠。

因此，由附圖中可看出，中國大陸從 1980 年加入 WIPO 後，建構各類智慧財產權法規及積極加入各國際組織一直是並行的方向，且從其專利代理資格考的考試範圍來看，中國大陸針對專利代理人資格的要求，並不單單是專利領域，而是包含了其他知識產權規範及相關的國際法規，以使專利代理人的代理水平能符合中國大陸對於知識產權保護的高端要求。

故若擬參與中國大陸專利代理資格考試，應以更宏觀的角度全面深入研析考試的範圍，以奠定良好的基礎，於取得代理資格並正式可受委託代理時，能提供申請人更多的協助。

附圖：



EPO 在 2018 年版審查基準加入關於人工智慧和機器學習的專利適格性判斷標準

張撼軍

一、前言

為了配合實務的發展與變化，歐洲專利局 (EPO) 針對歐洲專利公約 (EPC) 之審查基準每年都會進行修訂，目前最新的版本是於 2018 年 7 月 25 日公布修正，並於 2018 年 11 月 1 日生效。

本次修正值得注意的是，其中第 G 部分第 II 章部份與 EPC 第 52 條第 2 項有關的章節被完全重新改寫。前述法規明定非專利標的之項目，相對應的審查基準第 G 部分第 II 章之第 3.3 節的「數學方法」、第 3.5 節的「執行心智活動、玩遊戲或商業活動的計劃、規則和方法」、以及第 3.6 節的「電腦程式」變更幅度很大；此外更在第 3.3.1 節進一步探討如何判斷人工智慧 (Artificial Intelligence, AI)、機器學習 (Machine Learning, ML) 等相關發明之專利適格性的，即是否符合專利標的之判斷方法，以提供申請歐洲專利時之運用與參考。

二、AI 和 ML 的專利適格性判斷方法

首先從基本法規談起，EPC 第 52 條第 2 項規定：「以下內容尤其不應視為第 1 項所指的發明：(a)發現、科學理論和數學方法；(b)藝術創作；(c)執行心智活動、玩遊戲或商業活動的計劃、規則和方法，以及電腦軟體；(d)資訊呈現。」同條第 3 項進一步指出：「只有在歐洲專利申請或者歐洲專利涉及第 2 項規定的客體或行為的情況下，才應當排除該款所指客體或行為的可專利性。」由上述規定可以看出，EPO 對於「數學方法」和「電腦程式」之相關發明能否作為適格之專利標的，並非完全持否定立場，而是只有數學方法或電腦程式本身被排除在可專利標的之外。

EPC 施行細則第 42、43 條進一步規定，所謂的發明必須是具有技術性 (technical character)，而所謂的技術性必須是「相關於技術領域 (technical field)」、「涉及技術問題 (technical problem)」、「具有技術特徵 (technical feature)」，根據該技術特徵，可以在請求項中定義所要尋求保護的事項。然而，以往的審查基準對於何謂「技術性」並未多加解釋，因此如何判斷一發明是否具有技術性，一向是 EPO 審查的模糊地帶。

而在新版審查基準中，第 G 部分第 II 章第 3.3 節是關於數學方法之專利適格性的判斷原則，其中明文記載，藉由在一技術領域的應用及/或藉由應用於一特定的技術實施方式，數學方法也可以對一發明的技術性有所貢獻，亦即產生一技術目的 (technical purpose)。上述兩種情況的評估方式如下：

1. 技術應用 (Technical applications) – 在評估數學方法對發明的技術性所做的貢獻時，必須考慮在該發明的上下文中，該方法是否用於技術目的 (technical purpose)，審查基準中同時條列了若干判斷何謂「技術目的」的例子；

2. 技術實施方式 (Technical implementation) – 當請求項是針對一數學方法的特定技術實施方式時，該數學方法也能單獨對任何技術應用之發明的技術性有貢獻，且該數學方法特別適用於該實施方式，因為其設計受到電腦內部功能的技術思量 (technical consideration)所觸發。

基於上述數學方法之專利適格性的判斷原則，新版審查基準進一步在第 G 部分第 II 章第 3.3.1 節討論關於 AI、ML 之專利適格性，其中指出，AI 和 ML 是基於用來分類 (classification)、叢集 (clustering)、迴歸 (regression)和降維 (dimensionality reduction) 的計算模型和演算法，例如神經網路 (neural networks)、遺傳演算法 (genetic algorithms)、支援向量機 (Support Vector Machine, SVM)、K-means 演算法、核迴歸 (kernel regression)和判別分析 (discriminant analysis)，這些計算模型和演算法不管是否

可以基於訓練數據來進行訓練，其本身都具有抽象的數學性質，因此也適用第 G 部分第 II 章第 3.3 節的判斷標準，亦即應從所請求保護之標的整體來判斷是否具備技術性，進而才能判斷能否作為適格之專利標的。因此，審查基準除了指示審查人員應慎重審查寫有上述與 AI 和 ML 有關之詞彙的請求項，也提供了一些可能具技術性或可能不具技術性的例子供審查人員參考。

三、小結

AI、ML 及電腦程式都是近年來快速發展的領域，相關專利申請案的數量也不斷增加。多年來，歐洲專利藉著上訴委員會和擴大上訴委員會所做出的判例及解釋，逐漸釐清、放寬數學方法及電腦程式之專利適格性的判斷標準。因此，咸信 EPO 是想藉由這次的修訂，讓審查人員在往後需要判斷相關領域之專利申請案的專利適格性時，能有比較明確的判斷準則。

此外，對於專利申請人和專利相關領域的從業人員來說，也能根據修正後的審查基準內容來事先判斷一件與 AI、ML 或電腦程式有關的發明是否適合申請歐洲專利，以及說明書該如何撰寫才不會被審查人員直接判斷為非適格標的。而如上所述，基於數學方法的 AI 或 ML 演算法請求項有很大的機會被認為是非技術性的，必須將請求項限制在特定的技術目的和特定的技術實施方式，才有機會讓 EPO 之審查人員認為該發明具有可專利性。