

專利話廊

中國大陸提升實用新型專利質量的觀察

郭仁建 中國大陸專利代理人

中國國家知識產權局（後稱國知局）於 2018 年 10 月 18 日發出「國家知識產權局辦公室關於進一步做好 2018 年專利質量提升工作的通知」，針對提升專利質量、完善考核指標、落實相關政策、嚴厲打擊各種專利申請套利行為等項目分別表示了中國大陸對於現階段的專利質量提升的重視程度，而各代理機構也在 2018 年的下半年度，紛紛感受到了國知局的態度。

首先，各省地方機關下達了對專利資助政策的收緊，從原本部分的政府機關只要提出專利申請就能夠獲得資助的政策，已收緊為只對授權的發明專利資助，而資助方面也從國內的專利申請，改向通過 PCT 或者是對外國的專利申請案資助，此舉當然封殺了中國大陸各地從事編造專利向政府機關獲取資助的各種黑代理，於此同時，國知局亦經由專利代理人協會對於從事前述行為，或者有不正當競爭行為的代理機構，也大動作的懲處，以儆效尤。

此外，部分的代理機構從專利代理逐漸轉向做一些專利運營的項目，這些項目主要是通過一些編造且已授權的專利申請案，通過轉讓及變更發明人的方式販售給需要上高中、大學加分的學生、可以通過專利申請加分的教師、醫師，或者是，為了符合申請各地戶籍所以要的加分資格，又或者是一些需要通過專利數量爭取政府資助政策的企業。

針對上述發展，國知局亦開始採取措施，在 2018 年的下半年度，國知局對於實用新型的著錄項目變更當中的發明人變更，要求在變更的同時，需要提交變更的發明人對此發明存在有貢獻的證明後才同意變更，否則會發出不予受理變更的通知，因此，前述的那些購買專利的人，也只能取得專利權，專利上的發明署名還是維持原本的發明人，而導致無法使用作為加分或資助使用。

其中，最讓代理機構有感到的，無非就是中國實用新型的審查趨嚴，導致實用新型專利的駁回率提升，許多代理機構及論壇上紛紛討論起對於實用新型的新穎性判斷更嚴格，也出現了不符合專利法施行細則第 20 條缺乏必要技術特徵的審查意見，甚至在筆者經手的案件中，審查員對專利說明書的內容記載認為不可實現，而依照中國專利法第 26 條第 3 款中「說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準」發出了審查意見，針對實用新型專利的內容審核可行性，這種情況在過去是顯少發生的。

因此，筆者就現行的實用新型審查，提出幾點建議：

一、進行充分的專利檢索：專利代理機構雖然作為專利稿件的主要撰寫者，也負擔有對申請專利前期檢索的責任，但由於發明人是主要承擔專利准駁風險的主體，強烈建議發明人如果熟悉自己的技術，最好也事前對自己要申請的專利技術進行檢索，以排除新穎性駁回的風險。

二、進行充分的專利佈局：實用新型專利與發明專利的保護效力同等，沒有優劣之分，不要認為因為只是實用新型專利就不需要佈局規劃，適當的佈局可以在答覆審查意見時，發揮出意想不到的效果，即使創新點較少，也建議發明人與代理機構盡可能在各種創新點之間以迴避設計的方式考慮佈局，進而提升核准率。

三、確認專利實現的可能性：從前申請實用新型時，似只需要構想就能夠申請，但未來，如果只是概念上可行，但可能無法實現或有實現困難時，可能也需

要考慮被發出駁回的風險，撰寫專利範圍時，不要考慮只是要爭取相當大的範圍，也要考慮是否會缺乏必要特徵及新穎性問題，為了取得專利的授權，適度的限縮主張範圍也是必要的。

將來，中國大陸對於實用新型的申請，可能核准率會下降到只有百分之六、七十，而對認真從事專利代理的代理機構而言，其實是個佳音，主要在於，在事前能夠向客戶預告風險，減少重覆性高、無價值的專利申請，即使有接到類似的案件，也更能夠考驗工程師或代理人的實力，是否能在申請階段就進行優秀的佈局，足以克服後續的各種的審查意見。



設計專利圖式申請時揭露策略之探討

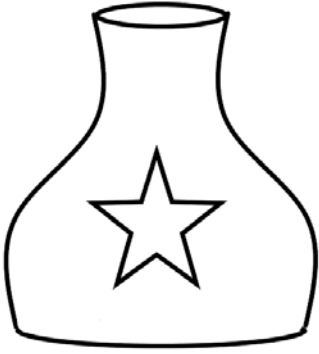
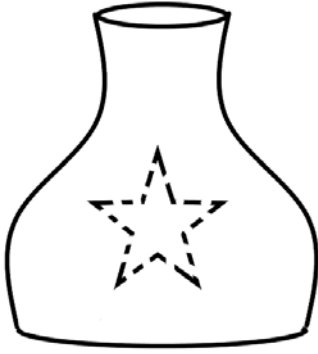
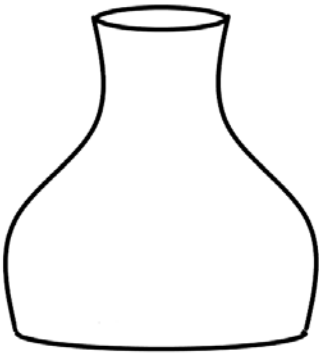
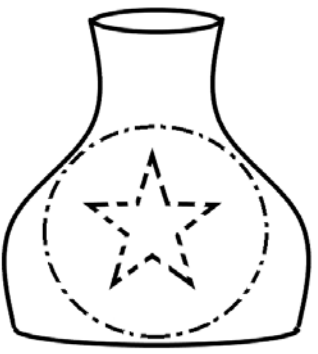
張哲瑋

一、前言

設計專利係保護物品之「全部」或「部分」之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。其中，以物品之部分外觀作為申請設計專利主體者，稱為部分設計，以避免市場競爭者抄襲產品的局部設計特徵而輕易迴避該設計專利之保護。部分設計有別於一般之整體設計，其可透過圖式表現出所依附的物品，並以虛線、斷線或半透明填色的方式，搭配設計說明書的說明，區分設計專利權所主張的部分與不主張的部分。

二、態樣探討

如何適當地運用審查基準的規定，利用圖式對某些外觀特徵揭露或不揭露、主張或不主張，很大程度地影響了設計專利申請案是否能通過審查而順利取得專利權，並進一步影響所取得的專利權範圍，以下針對擬申請設計專利的物品，其特徵包括形狀及花紋，以四種可能的態樣進行討論：

整體設計	部分設計
 <p data-bbox="470 1299 534 1332">A 圖</p>	 <p data-bbox="1037 1299 1101 1332">C 圖</p>
 <p data-bbox="470 1736 534 1769">B 圖</p>	 <p data-bbox="1037 1736 1101 1769">D 圖</p>

(一) 整體設計—繪製花紋

如上表 A 圖之整體設計，申請人直接根據設計創作，以明確且充分揭露的方式提供圖式，例如六面視圖加一張立體圖直接申請。本態樣的揭露方式同時限制了物品的形狀及其所具有星形的花紋，具有較小的申請專利範圍，但由於所有

特徵都已經明確揭露，在審查過程中，相較其他態樣更容易與先前技藝區分，因此，有較大的機會順利通過審查而取得專利權。惟此種揭露方式，圖式中的物品形狀及花紋，均會限制設計專利權範圍。

(二) 整體設計—不繪製花紋

若該設計外觀的形狀在相同物品中具有獨特的視覺效果，也就是說，該設計創作的「形狀」足以符合專利要件而獲准專利，則可以選擇如上表 B 圖的表現方式，不繪製物品上之花紋來保護設計創作的形狀，獲得較大的專利權範圍。

B 圖之設計案權利範圍及於相同或近似的形狀，若有市場上的競爭對手設計出一種形狀相似，但具有花紋的產品，若符合新穎性及創作性等專利要件，或能取得另一設計，但該產品仍然會因為形狀與 B 圖相似而落入該案之專利權範圍。

(三) 部分設計—以虛線繪製花紋

如上表 C 圖的部分設計，申請人以虛線繪製該物品的星形花紋，並在設計說明書中說明該花紋為不主張設計之部分，與 A 圖相比較，C 圖揭露的設計外觀同樣包含了形狀及花紋的特徵，其中花紋為不主張設計之部分。如此一來，即便市場上的競爭對手略為改變花紋的外觀，同樣屬於本態樣所能取得設計專利權的保護範圍。

在審查過程中，若審查委員找到外觀近似之先前技藝，惟該先前技藝並無揭露與本設計專利申請相同的花紋時，若申請人係以 C 圖提出申請，則有機會透過修正，將花紋的虛線改為實線，也就是修正後成為 A 圖的保護形態，由於以本態樣申請時已揭露了花紋的外觀，透過修正的方式減縮申請專利範圍，能提高與審查委員所找到先前技藝的區別，進而順利取得專利權。

在相同情況下，B 圖若在審查過程中找到外觀近似之先前技藝，將因為修正不能出現新事項 (new matter) 的理由，本態樣將無法以修正將花紋繪出的方式，因此，雖然 C 圖與 B 圖皆只主張物品之形狀為其設計專利權範圍，但是在審查過程中，以 C 圖申請就具有較大的彈性，比起 B 圖更有機會能取得專利權。

(四) 部分設計—以虛線繪製花紋並以其他斷線標示不主張範圍

第四種態樣如 D 圖所示，將星形花紋以虛線繪製，並以其他斷線（如 D 圖的一點鏈線）作為邊界線標示出一範圍，該範圍內為不主張設計之部分。考量到「不主張設計之部分」可用於解釋與「主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係，判斷外觀的相同或近似時應予以審酌的審查原則，若採取 D 圖而非 C 圖申請，能避免 C 圖可能會使所能保護的外觀之花紋，其相對物品形狀的位置、大小及分布關係受到限制的缺點，而能取得比 C 圖更大的權利範圍。

此外，將 D 圖與 B 圖相比較，若審查過程中有相同或近似外觀的先前技藝被檢索出，D 圖亦能如 C 圖的情況進行修正，將星形花紋改以實線繪製，並刪除邊界線，藉以跟先前技藝產生區別，而有機會取得專利權。

三、結語

綜上所述，透過整體設計、部分設計以及物品之形狀、花紋甚至色彩的組合，設計專利申請人可以針對不同的設計創作多加考慮，是否揭露、不揭露或主張、不主張部分的特徵，找到最適合的圖式揭露方式，讓設計創作獲得最佳的保護。

參考資料：

1. 中華民國專利法

2. 中華民國專利審查基準第三篇：設計專利實體審查

