

淺談針對施行修改後專利法的相關審查業務處理暫行辦法對中國大陸專利實務的影響

郭仁建 中國大陸專利代理師



去年公布之中國大陸專利法第4次修正案將自2021年6月1日起施行，中國大陸國知局，因專利法實施細則及專利審查指南尚在修改過程中，為保障修改後專利法的施行，於2021年5月25日緊急在國知局網上發佈了《關於施行修改後專利法的相關審查業務處理暫行辦法》的公告（第423號）（後稱本辦法），隨後，又在5月27日在國知局網站發佈了《關於施行修改後專利法相關問題解答》，進一步針對本辦法的相關內容做出了官方的解釋，至此，在6月1日正式施行的專利法當中存在有不確定因素的幾個重要時限規定，在本辦法公佈後，較為明朗，也有利於相關公眾後續辦理相關業務時有所依據。

據此，筆者針對以下的幾個專題進行說明，以利瞭解本辦法對於後續實務的相關影響。
外觀設計方面：

依據本辦法的第1條、第3條、第10條，具體規範了本次修法當中涉及外觀設計專利申請中的具體事項，包括了在2021年6月1日以後，暫時可以通過紙本或離線電子申請形式請求保護產品的局部的外觀設計專利申請，並可請求外觀設計專利本國優先權，以及更具體了外觀設計專利的專利權保護期間自6月1日起為15年等規定事項。

通過上述的具體規定，在6月1日以後，外觀設計的申請人可以通過局部外觀設計來對產品外觀進行保護，此舉相當於是讓中國大陸的外觀設計申請與主要專利申請國的制度接軌，並配合了本國優先權制度，解決了現有的外觀設計無法在分案基礎上合案申請、GUI設計受限於依附產品、發明及實用新型無法變換申請類型等問題，更進一步的，也連帶解決了未來實行海牙外觀設計專利制度時存在主張本國外觀設計申請時所存在的本國優先權問題。

在幾個具體操作上，外觀設計申請人在中國大陸可依本辦法的施行，來進行以下的幾種操作：

1、在後申請之設計申請案，將在先申請的產品整體外觀改成局部外觀後，提出外觀設計申請並主張原整體外觀設計之本國優先權，以擴大了保護範圍；

2、在後申請之設計申請案，針對產品局部的些微變動，通過主張本國優先權的方式加入保護範圍，並通過局部外觀凸出保護特點；

3、中國大陸現有之外觀設計申請案，6月1日後，在本國優先權期間內，如果欲延長專利權保護期限，可通過另一後案申請，主張原外觀設計的本國優先權，來使後案延長專利權保護期限至15年；

4、6月1日以後，中國大陸的在後申請開始能夠主張外國在先申請的局部申請的優先權，直接保護產品的局部，而不需重新繪製整體外觀的視圖。

在上述的幾項操作當中，因為目前具體的實施細則與審查指南尚未公布，在幾個部分尚仍存在有疑慮，比方說，上述第3點是否可能被認為是「非正常申請」？外觀設計的名稱記載與局部外觀的名稱記載是否需要表現出差異？GUI的外觀設計申請當中，是否應搭配局部外觀設計，就依附之產品主張非申請的標的？在簡要設計說明當中，是否需要明確記載局部外觀設計保護的邊界？當產品保護範圍同時存在整體外觀與局部外觀時，需要如何記載？…等等一系列在實務上可能存在不明確的問題，尚需等待後續法規及指南修訂後的具體指導。



專利權期限補償方面：

依據本辦法第 5 條、第 6 條分別界定了針對專利法第 40 條第二、三款的期限補償能夠請求補償期限的對象，此處進一步可區分成兩種：

A、專利權期限補償

申請人自專利權核准公告之日起三個月內通過紙本形式提出專利權期限補償請求，後續再按照國家智慧財產權局發出的繳費通知繳納相關費用，此處的專利權期限補償是需要由專利權人主動地向國知局提出申請，其補償期將會由國知局代為計算，當然，如果專利公告授權日落在 5 月 31 日以前的專利申請，將無法請求此類的期限補償，亦無相應的救濟或延緩核准公告的管道。

B、藥品上市許可的藥品專利期間補償

新藥上市許可請求獲得批准之日起三個月內，通過紙本形式提出專利權期限補償請求，後續再按照中國大陸國知局發出的繳費通知要求繳納相關費用。此處則不以申請專利的專利公告核准的期限為準，而是需自新藥上市許可請求獲得批准之日起三個月內，也就是說，專利法修正案施行日前已核准之專利案，只要新藥上市許可是 6 月 1 日以後者，均可提出的補償請求申請。

此外，按照目前官方所釋出的申請表格當中，亦可看出在遞交相關期限補償時，需要準備帶有備案號的藥品上市許可證明檔；如上市許可人與專利權人不同人的，需要準備藥品上市許可持有人同意專利權人請求藥品專利期限補償的證明文件；以及，帶有備案號的國務院藥品監督管理部門核准的藥品生產工藝資料。

實施開放許可方面：

依據本辦法第 7 條界定了針對專利法第 50 條讓專利權人自願聲明實施開放許可，能夠在 6 月 1 日以後以紙本形式提交。

而依據國知局公布的紙本表格中，亦進一步地針對專利權人承諾符合開放許可聲明條件、自行實施專利的情況、許可他人實施專利的狀況、許可期限以及許可使用費標準有進一步具體的限制，相信未來應會納入專利電子申請系統中直接能夠提出申請，最主要的，還是在許可使用費標準當中，具體限定了四種形式的許可費，並在此供針對開放許可有興趣的人員瞭解：

- 1、採用入門費和提成費相結合的方式，設定入門費的初始金額，提成費按當年度合同產品淨銷售額的百分比提取；
- 2、採用一次總付的方式，在合同生效後及限定日期內一次性全額支付所有使用費；
- 3、採用總付額內分期支付的方式，在合同生效後內支付第一批次的費用，後在指定日期截止前，分批次支付；
- 4、其他明確合理的許可使用費標準。

通過上述的各種針對許可費的指定形式，專利權人可以選擇對自己最有效率或最合適的方式，來獲取開放許可的授權，並且搭配未來開放許可的實施成立後，專利權人能夠有年費減免的優惠，讓專利權人更有意願使專利資源活化，而帶動市場活絡發展。

其他方面：

除了前述的較受人關注的內容外，本辦法中的第 4 條（延長補交優先權證明文件的期限）、第 8 條（被控侵權人能夠請求專利權評價報告）、第 9 條（依誠實信用原則對初步審查、實質審查和複審程式中的專利申請進行審查）等條次，也在 6 月 1 日以後開始施行，其中，本辦法第 9 條搭配了第 75 號局令中增加了非正常申請專利行為認定，加大處理力度，可以表明國知局針對打擊非常正申請的決心，並已入法作為駁回的依據，盼望此舉能夠讓中國大陸的專利申請品質朝向優質發展。



綜上，在專利法修正案施行在即時，本辦法及針對本辦法的解釋推出的時間相當倉促，後續的相關流程與細節，尚需等待實施細則及審查指南推出，但按照目前針對本辦法的具體規定及說明，已經能夠大體窺見後續的運作方向，讓申請人能夠先行安排初步的佈局及規劃，但仍建議需謹慎進行，以免有過多與官方指導方式不一致的情況發生。

