

專利話廊

中國大陸假冒專利的相關規定

杜燕文 中國專利代理人



我國智慧財產權制度中，對於假冒的行為，在專利法規中無明確規範；然在中國大陸的專利制度中，對於專利的假冒行為，卻有相當明確的規定。

中國大陸不僅於專利法第 63 條及第 64 條中明述假冒行為之罰責及管理專利工作的部門可採取之行為，更於實施細則第 84 條中明述屬假冒專利行為的態樣；且為使專利管理部門的執法依法有據，在行政執行法第 26 條至 34 條，及第 43 條至第 47 條中，針對專利管理部門對於假冒專利行為的查處方式，作了詳盡的規範，甚者，在「展會知識產權保護辦法」第 16 條及第 26 條也有展會中若涉及假冒專利行為的處理方式。

因此，以下即針對中國大陸假冒專利的相關規定作一說明：

1. 假冒的態樣：於中國大陸所稱之「假冒」，包含了假冒他人專利及以非專利冒充專利兩種態樣，後者又進一步區分為以非專利產品冒充專利產品及以非專利方法冒充專利方法。若屬假冒他人專利的行為，除了行政責任或刑事責任外，也須擔負民事責任，若屬以非專利冒充專利的行為，則須擔負行政責任或刑事責任。
2. 假冒專利的行為：於法律上明述有五種假冒專利的行為，包含了一
 - a. 在未被授予專利權的產品或包裝上標註專利標示、專利權被宣告無效或專利權終止後繼續在產品或包裝上標註專利標示、或未經許可在產品或產品包裝上標註他人的專利號；
 - b. 銷售 a 項所述的產品；
 - c. 在產品說明書等資料上將未被授予專利權的技術或設計稱為專利技術或專利設計，或將專利申請稱為專利，或未經許可使用他人的專利號，使公眾將所涉及的技術或設計誤認為專利技術或專利設計；
 - d. 偽造或變造專利證書、專利文件或專利申請文件；
 - e. 其他使公眾混淆，將未被授予專利權的技術或設計使被誤認為是專利技術或專利設計的行為。
3. 不屬於假冒專利的行為：在專利權終止前依法在專利產品、或依照專利方法直接獲得的產品或其包裝上標註專利標示，在專利權終止後許諾銷售、銷售該產品的，不屬於假冒專利的行為。
4. 假冒行為之查處：查處係由各地的專利管理部門所負責，一般係由行為發生地的專利管理部門負責管轄，專利管理部門可依發現或接受舉報進行假冒專利行為的查處，且可依取得的證據，詢問有關當事人並進行調查，甚至可對當事人涉嫌違法行為的場所實施現場檢查，並能進一步查閱、複製有關的合同、發票、帳簿以及其他有關資料，倘若能證明確為假冒專利的產品，可以查封或扣押。
5. 查處結案時間的限制：為使假冒行為能儘速確認，專利管理部門查處假冒專利案件，應當自立案之日起 1 個月內結案，但特別複雜的案件若經批准則可延長最多不超過 15 日，惟案件處理過程中聽證、公告等時間不計入案件辦理期限。

6. 假冒專利行為成立應要求改正的措施：
 - a. 若屬前述第一種假冒行為之標註專利標示行為，專利管理部門會要求立即停止標註行為，消除尚未售出的產品或包裝上的專利標示，若產品上的標示難以消除的，則銷毀該產品或包裝；
 - b. 若屬前述第二種假冒行為之銷售行為，則要求立即停止銷售行為；
 - c. 若屬前述第三種假冒行為之資料說明誤導行為，則要求立即停止發放相關資料，並銷毀尚未發出的材料，並消除影響。
 - d. 若屬前述第四種假冒行為之偽造、變造行為，則要求立即停止偽造、變造行為，銷毀偽造或變造的專利證書、專利文件或專利申請文件。
 - e. 其他必要的改正措施。
7. 假冒專利行為成立當事人應負之民事責任：若屬假冒他人專利之假冒行為，專利權人可要求涉嫌假冒之當事人負擔民事責任請求賠償。
8. 假冒專利行為成立當事人應負之行政責任：專利管理部門除了可責令改正並予公告外，且可沒收涉嫌假冒之當事人的違法所得，並處違法所得 4 倍以下的罰款，若沒有違法所得，則可處 20 萬元以下的罰款；惟專利管理部門在作出處罰前，應告知當事人相關的資訊，並告知當事人依法享有的權利，若罰款數額較大時，則須告知當事人有要求聽證的權利，當事人並有權進行陳述和申辯；當專利管理部門作出處罰決定後，當事人可申請行政復議或向人民法院提起行政訴訟，但行政復議或行政訴訟期間不停止決定的執行。因此，當事人須自收到處罰決定書之日起 15 日內繳納罰款，到期不繳納，則每日按罰款數額的 3% 加處罰款。
9. 假冒專利行為成立當事人應負之刑事責任：依刑法第 216 條規定，若涉嫌假冒專利之情節嚴重時，依刑法之規定，處 3 年以下有期徒刑或拘役，並處或單處罰金。

故由上述說明，可了解中國大陸在假冒專利的法律規範上甚為明確，若於中國大陸進行商業活動時，須多加留意相關規定，除了專利權人若遭他人冒充專利時可即時主張權益，無權利的人士則須注意產品、包裝或相關資料的標示或說明，以避免誤踏地雷。

三步好，還是五步高？

淺談我國進步性與中國大陸創造性判斷方式的異同

林文雄

我國專利法第 22 條第 2 項對於發明專利的「進步性」規定為：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」主要判斷標準在於申請專利的發明相較先前技術是否「能輕易完成」；而我國 2004 年版的專利審查基準就「進步性」的判斷，首次引進了「顯而易知」的概念，並進一步定義「顯而易知」與「能輕易完成」為同一概念。而中國大陸專利法的「創造性」規定在第 22 條第 3 款：「創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。」，一般認為中國大陸判斷創造性著重在是否具有突出的實質性特點，而是否具有「突出的實質性特點」則以該發明相對於現有技術是否「顯而易見」判斷之。由此可見，我國進步性與中國大陸創造性的判斷標準，「顯而易知」是最大的公約數。儘管判斷標準具有共同的基礎，但判斷流程及方式仍有些差異，以下謹就其異同及實務上的情況簡述如后。

一、判斷流程與方式的異同

五步驟 VS. 三步法

根據我國專利審查基準第二篇第三章「專利要件」的規範，發明是否具進步性通常得依下列**五步驟**進行判斷：

1. 確定申請專利之發明的範圍；
2. 確定相關先前技術所揭露的內容；
3. 確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
4. 確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；
5. 該發明所屬技術領域中具有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，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。

中國大陸專利審查指南則規範，發明是否具有突出的實質性特點，其判斷在於相對於現有技術是否顯而易見，而是否顯而易見，通常可按照下列三個步驟(以下簡稱**三步法**)進行：

1. 確定最接近的現有技術
2. 確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題
3. 判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見

由於我國專利審查基準將「能輕易完成」與「顯而易知」定義為同一概念，因此比較我國判斷進步性的五步驟與中國大陸的三步法可以發現，我國的步驟 2、4、5 大致上對應於中國大陸的步驟 1 至 3，雖步驟數量有別，惟我國步驟 1、3 內容應是比較發明與先前技術的必然程序，因此我國判斷進步性的五步驟與中國大陸的三步法應該大同小異。

相關先前技術 VS. 最接近的現有技術

在判斷發明是否顯而易知之前，我國係先確定發明的「相關先前技術」，中國大陸則先確定「最接近的現有技術」，我國所稱的「先前技術」與中國大陸之「現有技術」應無差別，僅為用語不同，區別在於：中國大陸對於發明創造性的審查，要求先找出最接近的現有技術，意即與發明相關的對比文件若有多個，須由各個對比文件中找出一個與發明關聯性最大的對比文件作為「最接近的現有技

術」，至於關聯性的判斷，大致是找出技術領域相同、要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和／或公開發明最多技術特徵的現有技術。我國則只確定發明的「相關先前技術」，並不特別要求找出一個與發明最接近的先前技術。

結合動機與技術啟示

我國專利審查基準規範依五步驟判斷發明的進步性時，特別強調相關先前技術的結合動機，至於結合動機的判斷原則係要求綜合考量：相關先前技術與發明在技術領域、欲解決問題、功能作用上的關聯性，與相關先前技術中關於發明的教示或建議。意即我國是根據發明與先前技術的技術領域相同或相關，要解決的問題、產生的功能作用是否相同，和發明的技術特徵是否在相關先前技術中得到教示或建議，來綜合判斷所屬技術領域具有通常知識者是否有結合相關先前技術以完成申請專利之發明的動機，從而認定其是否具備進步性。

中國大陸在確定了最接近的現有技術，並找出發明與該最接近現有技術的區別特徵並重新定義該區別特徵實際要解決的技術問題之後，第三步即在確認現有技術整體上是否存在某種技術啟示，舉例來說，審查員檢索取得對比文件 1、2，其中對比文件 1 公開發明特徵 A~D 中的特徵 A~C，因此區別特徵為 D，接著審查員將重新定義區別特徵 D 實際要解決的問題為何，若對比文件 2 公開了發明的特徵 D，則審查員須判斷對比文件 2 的特徵 D 是否提供了某種技術啟示，使所屬領域的技術人員在面對上述實際要解決的問題時，有動機將對比文件 2 的特徵 D 應用在對比文件 1，以解決對比文件 1 基於區別特徵 D 實際所欲解決的問題，這樣的比對流程也反應出中國大陸何以要求先確定一個最接近的現有技術，以便規範審查員依上述的流程判斷發明的創造性。

二、對兩岸「進步性」審查的實務印象

在筆者接觸的實際案例中，中國大陸專利局發出的大多數審查意見已確實踐行上述的三步法，依照其判斷流程，申請人較容易發現審查員的思考邏輯，並針對爭點提出答辯。反觀筆者經手我國智慧財產局發出的審查意見（電子科技類案件居多），對於引證案的援用論述經常可見跳躍式的思考邏輯，例如採用引證 1、2 判斷一發明的進步性，該發明具有特徵 A~E，審查委員交替地在引證 1、引證 2 之間找出對比的技術特徵（例如在引證 1 中找到發明的特徵 A、C、E，在引證 2 中找到發明的特徵 B、D），在單一的引證中找到對應的技術特徵若非完全相同，即直接論述該技術特徵的置換是否顯而易見，在此狀況下，不但容易陷入邏輯上的混亂，且技術特徵已不相同，其結合動機即十分容易遭到挑戰。

關於「進步性」的審查，以是否「顯而易見」為判斷標準為世界各國的主流，我國與中國大陸亦不例外，由上述可知，我國就「進步性」與中國大陸對「創造性」的判斷流程和方式應屬大同小異，但在細節上的差異（例如是否確定最接近的現有技術）對申請人理解審查委員的邏輯和答辯方向的確定還是有些不同，因此中國大陸在執行三步法的判斷步驟中或有可供我國借鏡之處。