

專利話廊

淺析近期中國大陸實用新型審查過度嚴格之現象

李柏翰 中國專利代理人



一、前言

中國大陸的實用新型專利制度與發明專利制度不同，實用新型僅進行初步審查而不進行實質審查，因此中國大陸實用新型具有核准率高、審查時程快等優點。中國大陸實用新型的初步審查與發明的實質審查相較，原不審查新穎性及實用性，但因重複申請及「垃圾專利」過多，在 2008 年專利法第三次修正時，中國大陸之實用新型初步審查才增列「明顯」不具新穎性、實用性為不予專利之事由。多年來，我國申請人提出的「正規」的中國大陸實用新型申請案，大多能直接獲准專利。然而在法規及專利審查指南未更動的情形下，2018 年的中國大陸實用新型申請案收到審查意見通知書的比例明顯增加許多，並且主要的核駁理由多與明顯不具新穎性有關，本文在此簡單的介紹此現象。

二、中國大陸相關法規

根據專利審查指南第二部分「實質審查」第三章「新穎性」中 3.2 節提供了五種新穎性判斷的常見情形，其分別為：1.相同內容的發明或者實用新型；2.具體（下位）與一般（上位）概念；3.慣用手段的直接置換；4.數值和數值範圍；5.包含性能、參數、用途或製備方法等特徵的產品權利要求。

上述第 1 項是指對比文件揭露了與權利要求完全相同的內容。第 2 項是指對比文件揭露的「銅（下位）」可使權利要求中的「金屬（上位）」不具新穎性。第 4 項是指對比文件揭露的數值（例如 25 度）可使權利要求中的範圍（例如 15 至 40 度）不具新穎性。第 5 項則牽涉到性能、參數、用途或製備方法特徵，這與本文要談的情形較無關，故不多贅述。前述第 1 項、第 2 項及第 4 項的判斷上較無爭議，因此目前較有爭議的，便是第 3 項，慣用手段的直接置換。

專利審查指南中對「慣用手段的直接置換」的說明非常簡短，除了給出一個範例之外，幾乎沒有其他說明，而該範例是螺釘與螺栓；換言之，專利審查指南中認為，對比文件與權利要求如果有區別，則該區別應該是像螺釘與螺栓這麼微小的區別，才能認定成是慣用手段的直接置換，才能認定成是不具新穎性；若對比文件與權利要求的區別較大，則應屬是否滿足創造性要件的審查範疇。

前述內容是從發明實質審查的角度來看待新穎性，倘若從實用新型初步審查的角度來審查新穎性，則專利法實施細則第 44 條規定，初步審查應審查是否「明顯」不符合專利法第 22 條第 2 款（新穎性），因此實用新型的初步審查並非是按照前述實質審查的標準來審查新穎性，而是只要審查「明顯」不具新穎性的情形即可，因此實用新型初步審查新穎性的標準應該要比前述發明實質審查的新穎性的標準來的更為寬鬆才是；換言之，若要認定對比文件與權利要求之間的區別是「慣用手段的直接置換」時，該區別甚至是要比螺釘與螺栓之間的區別更微小，如此才能稱得上是「明顯」。

此外，專利審查指南第一部分第二章第 11 節中，對於初步審查有關新穎性的說明如下：「審查員可以根據其獲得的有關現有技術或者抵觸申請的信息，審查實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性。實用新型可能涉及非正常申請的，例如明顯抄襲現有技術或者重複提交內容明顯實質相同的專利申請，審查員應當根據檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲得的信息，審查實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性（2013 年 10 月 15 日施行版）」。換言之，除非是遇到「明顯」抄襲或「明顯」實質相同的專利申請時才會檢索，否則一般案件應當是不進行檢索的。

三、現行實務

在 2018 年之前，實用新型的初步審查大致上還算是符合前段對法規的解釋，故我國申請人所提出的實用新型專利申請大多也都能順利核准。

然而約在 2018 年年初開始，中國大陸實用新型發出審查意見通知書的比例明顯增加不少，其中增加最多的，就是以「明顯不具新穎性」為理由。倘若審查員引用的對比文件真的與權利要求完全相同、符合上下位概念、或是數值範圍落入等情形，或許也難以抗辯，畢竟審查員可自由心證而將本案認定為非正常申請，因而進行檢索。但實際上這些數量突增的審查意見通知書中，有一定比例，其引用的對比文件與實用新型申請案之權利要求有明顯的區別，但審查員仍認定為「慣用手段的直接置換」，或甚至直接不比對該區別特徵而直接表示對比文件已揭露權利要求的全部內容。

舉例而言，某一實用新型專利申請案的主要特徵在於將某一物分成兩個不同材質的元件來組合而成，並因此具有某些功效，然而審查員引用的對比文件的該物則是一體成形並且為同一材質；換言之，審查員並未檢索到相同的對比文件，而僅簡單表示區別特徵是「慣用手段的直接置換」，便因此發出審查意見通知書。

有些審查意見通知書，僅僅透過一件對比文件，配合所謂的「慣用手段的直接置換」，便認定所有權利要求明顯不具新穎性；單一對比文件便能使所有從屬權利要求不具新穎性的機率根本是微乎其微，更何況實用新型要審查的不具新穎性，還應該到達「明顯」的程度才是。因此前述數量突增的審查意見通知書，其中有許多顯然是違反了專利法規及專利審查指南。

除此之外，2013 年修改專利審查指南而使實用新型的審查尺度更為嚴厲時，當時其中一個主要目的，是為了避免同一申請人大量微幅修改內容就重複申請專利，藉以取得大量專利權；因此審查員為避免這情形發生，應是要多檢索同一申請人自己的其他申請案及專利案。但從 2018 年所發出的大量審查意見通知書中統計，對比文件與該專利案為同一申請人的比例並不高，因此大多情形下審查員確實還是花費了一定的時間進行檢索，也就是說，目前的情形並非單只是為抑止同一申請人大量微幅修改而重複申請而已，而是希望全面性地提高實用新型的審查標準。

這樣的情形在 2018 年上半年達到了高峰，直到近日，實用新型的審查意見通知書的審查尺度並未放鬆，還是常以「慣用手段的直接置換」來評論應屬於創造性審查範圍的區別特徵。

四、結語

中國大陸的專利審查一直以來都有一波波的重點審查趨勢，以實用新型為例，約於 2014 年時，對於是否符合實用新型標的相當的看重，具體來說，對於權利要求中是否涉及材料的「組分」審查的較為嚴格，因此也一度讓實用新型收到審查意見通知書的比例增加不少，但後來該審查趨勢也是逐漸減緩；由此可知，中國大陸國家知識產權局確實是在不同時期有不同的審查重點。

2018 年中國大陸在各種場合中公開宣示要提高整體專利的品質，因此也不難理解為何會造成 2018 年的實用新型的審查嚴格許多，申請人還是要多加留意，考量到中國大陸希望提高專利品質的決心並未改變，往後申請實用新型或許仍會有些許的機率收到審查意見通知書，而未必能像 2017 年之前幾乎都能順利獲准專利。

雖然 2018 年實用新型收到審查意見通知書的比例明顯增加，但這是跟往年比較的相對值，以整年提出的實用新型申請量來看，多數的實用新型申請仍可通過初步審查而獲准，申請人也不必過度擔心；一旦接到不太恰當的審查意見通知書，依筆者經驗，詳予答辯，適當的限縮獨立權利要求的保護範圍，肯定有所幫助，惟此現象確也值得於 2019 年留意實務的發展。