



有關中國大陸非正常申請及提高審查質量的現狀（第 304 期 2022/08/25）

郭仁建* 中國大陸專利代理師



中國大陸國家知識產權局（後稱國知局）從 2018 年起對提升專利質量上投入相當大的心力（參見台一雙週專利電子報第 206 期話廊「中國大陸提升實用新型專利質量的觀察」），4 年後的今天，回頭檢視當時的政策及現狀，似乎在抑制非正常申請上成效不佳，也沒有很有效地提高審查質量，反而是造成了許多代理機構愈來愈難以拿捏國知局的審查尺度。

國知局意識到了專利質量低落源自於許多所謂「黑代理」的存在，所謂「黑代理」指的是不具備有專利代理資格的代理機構所提出之申請行為，這些代理機構通常存在不正當手段招攬業務，或以非常低的價格來代理案件，當然也就衍生許多質量低落的案件，國知局於是自 2019 年展開了為期兩年的「藍天行動」，當時開始大量地要求專利代理機構自查，並針對部分存在這種情況的代理機構開罰或處分，依 2021 年 11 月 3 日之搜狐新聞，官方宣稱是「重拳打擊違法違規代理行為，共約談代理機構 2350 家，責令整改 2105 家，作出罰款與警告 220 件，吊銷和停業 12 家機構」，然而，有趣的是，專利代理機構的數量反而是節節攀升，全國代理機構數量從 2019 年的 2691 家，到 2021 年已經增長到 3934 家代理機構，並未因國知局打擊「黑代理」而受到影響。

也許是國知局又意識到了打擊「黑代理」就像是打地鼠一樣，怎麼樣都打不完，因此在 2021 年 3 月 11 日公布了《關於規範申請專利行為的辦法》，其中規範了許多種類的「非正常申請」，並且將存在上述行為的代理機構也納入「藍天行動」的打擊對象，也在 2021 年 3 月 12 日發出了國知發運函字〔2021〕32 號「國家知識產權局關於深入開展(藍天)專項整治行動的通知」，這段時間開始，在中國大陸境內的許多代理機構開始陸續收到了所謂「非正常申請」的審查意見通知函，並要求申請人或代理機構主動將此類案件撤回，若不撤回的申請人或代理機構，在相關案卷裡將會做上標記，此標記可能會影響到代理機構及申請人未來的所有申請，如果同意撤回時，此標記會消除。

依據當時的政策，預計要揪出 100 萬件的非正常申請，每個審查員都設有指標，故即使不是非正常申請，一旦收到了非正常申請的通知後，基本上都會被要求撤回申請，申訴時可以提出當時做研究的各種紀錄，與申請人往來溝通的郵件、溝通內容等，經由提交前述參與發明或研究的過程，以克服被認定為非正常申請之審查理由。

為了規避上述的「非正常申請」情況，代理機構也試圖尋求解套方案，例如經由各種分案或者是同日申請的方式，嘗試突破國知局的封鎖，但最終仍為官方所察覺，進而產生反效果，當然也對非正常申請造成了誤傷，例如同一技術拆成多個案件，或同一技術提出多件分案等正常實務，都可能被誤認成「非正常申請」。

國知局發現，非正常申請多數為機械、材料、中藥配方等領域，若申請人是自然人主體，官方會考核此申請人的研發能力、水平、財力等，來判斷是否有實力做出此項技術，因此，也有不少審查意見函認為，某個申請人可能是自然人，或者是法人主體所登記經營範圍、註冊資金等項目不具備此研發水平的，不管申請內容為何，就直接判定為「非正常申請」。

* 任職北京寰華知識產權代理有限公司



當然，不排除確實有許多申請人是抱持著「非正常申請」的目的提交申請，但也因此影響抱持著正常申請目的的申請人的權益，有不少申請人即使在提交了大量的證據或研發成果後，仍然被國知局認定為「非正常申請」，針對被認定為「非正常申請」的申請案，國知局並沒有提供適當救濟管道給申請人。而且，如果代理機構被認定是協助客戶提交了「非正常申請」，也有可能被列為黑名單，故即使客戶不願意撤回，代理機構也要想盡辦法說服客戶撤回被誤認之「非正常申請」。

迄 2022 年 1 月 25 日，國知局公布了國知發保字〔2022〕7 號「國家知識產權局關於持續嚴格規範專利申請行為的通知」，至截稿日為止，今年在各省也陸續通報了大批量的非正常專利申請，許多省的撤回率都高達 90% 以上，這也就是說，只要發出了這類的審查意見函，大部分的案件都只能撤回。

除了打擊所謂的「非正常申請」，國知局同時又擴大規模推動了提高審查質量的「專利預審」制度，於中國大陸境內各地成立了知識產權保護中心，針對特定種類、符合特定備案條件的申請人主體經由「專利預審」快速通過專利審查，讓這些申請人能夠以最快的速度取得專利，但這也讓上述「非正常申請」的申請人發現的新的途徑，讓願意花錢的申請人通過「專利預審」制度來提交「非正常申請」。

在 2022 年 3 月 21 日，國知局又公布《推動知識產權高質量發展年度工作指引(2022)》的通知，擬針對實用新型專利是否存在明顯創造性來進行審查，以提升授權質量，也就是說，未來中國大陸的實用新型專利申請，核准率將會有所降低。

目前看來，國知局對於打擊所謂的「非正常申請」以及提高審查質量做了不少努力，然而，就筆者看來，是否能夠真的有成效，還是得從企業端作起，原因在於，提高審查質量本身，並沒有辦法提高企業自身的研發水平，當企業自身的研發水平無法提升時，自無法產出高質量的專利申請，而且各種的項目申報補貼仍然存續，申請人在補貼誘因存在下，當然會存有進行「非正常申請」的僥倖心態，因此，要打擊「非正常申請」，仍需要從政策面上整體思維考量。

參考資料：

1. 搜狐新聞：截至 2020 年底我國專利代理機構共有 3253 家（不含港澳台）
https://www.sohu.com/a/498971785_730526
2. 思博論壇-被誤判為非正常申請，如何申述？
<https://bbs.mysipo.com/thread-1057798-1-1.html>
3. 騰訊新聞：2022 年第一批“非正常專利申請”來了！精準打擊，慎重申訴
<https://new.qq.com/rain/a/20220327A07MFX00>
4. 知產電報-微信公眾號：2022 年第一批非正常平均撤回率 87%，國知局在湘調研規範專利申請行為 <https://mp.weixin.qq.com/s/WmUo4akGr5muceAxmGXWKg>
5. 知識產權界-微信公眾號：2022 年第二批非正常專利申請來了！
https://mp.weixin.qq.com/s/_0QFbB2mS03D3LIXzPUMRg