

# 如何申請大陸專利？

■孟銳（北京律盟知識產權代理有限公司資深專利代理人）／劉國偉（北京律盟知識產權代理有限公司資深顧問）

## 案例

台商趙先生在大陸設立了一家工廠。最近，趙先生又在大陸又設立了R&D中心，以便進行新產品的研發，並及時解決生產中出現的問題。從R&D中心產生出了很多的技術成果，這讓趙先生非常滿意，現在，趙先生希望就這些技術成果在大陸進行專利申請。

然而，趙先生公司內部的法務人員無法處理這些專利申請。雖然當地也有一些代理機構提出可以幫助處理專利申請相關的事務，可是，究竟怎樣才能最有效地在大陸進行專利申請，如何選聘合適的大陸專利代理機構是趙先生必須解決的首要問題。

## 解析

在大陸申請專利與在其他國家和地區的申請專利的策略從整體上說並沒有太多的不同。一般而言，企業首先需要根據公司的性質和規模，行業的特點，競爭對手的情況編制出合理的預算。根據預算的多少，企業可以制定出適合自身的申請策略，包括：對哪些技術成果進行專利申請，由公司的專利專員處理還是專利外聘代理機構，國內申請還是國際申請，申請發明專利還是實用新型或外觀設計專利等等。

### （一）專利類型的均衡佈局與「一案兩請」的策略

在專利類型方面，大陸與台灣一樣，包括發明、實用新型和外觀設計。大陸的對於實用新型和外觀設計都採類似形式審查的「初步審查制」。目前，台商在大陸的專利申請量雖然很大，但仍以實用新型和外觀設計的數量居多。然而，這樣的申請策略並不是最佳方式。

首先，實用新型專利由於不經過實質審查，雖然獲權快，但要經受得起後續的專利無效程式的考驗，權利不夠穩定，統計資料表明，在大陸專利無效宣告程式中，實用新型被無效的概率超過70%。在行使實用新型專利權時，法院仍會要求專利權人出具由SIP0檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告。而且，專利權評價報告的結論中缺乏專利性的負面評價也較為多見。

其次，實用新型專利在客體上和專

利申請的形式上還會受到諸多限制。實用新型專利的客體只能是產品的形狀、結構或其組合，不能包括方法、用途、混合物、組合物等其他內容。在形式審查方面也比發明專利申請更為嚴格。例如，在專利保護範圍方面，很多委員要求每個權利要求都必須包含形狀或結構特徵。這也很有可能對專利的保護範圍造成限制。

而發明專利經過實質審查，權利穩定性好，保護期限長，行使專利權也更為方便。因此，在進行專利申請時，應當充分考慮到申請專利類型的均衡，以得到有效的專利保護。實用新型和外觀設計專利在專利申請策略中是專利數量的貢獻者和發明專利申請的補充。

對於某一個技術方案而言，如果滿足一些條件，申請人可同時申請發明和實用新型，從而兼得兩者的優點。這就是所謂的「一案兩請」策略。

這一做法在大陸以前的專利實務中非常常見。長期以來，SIP0允許同一申請人就同一技術方案，同時或先後申請發明專利與新型專利。但是，這種不加以任何限制的「一案兩請」，會造成專利保護期限的不當延長。

### 十一 實施新專利

針對這種實際情況，在2009年10月1日起實施的新專利法中作出了折中的規定，即在堅持禁止重複專利的原則下，有條件地允許「一案兩請」。具體地說，限制條件如下：

（1）申請人必須同一天提出「一案



兩請」；

- （2）「一案兩請」中的每一申請都必須聲明同時存在另一申請；
- （3）在實用新型申請先核准後，該專利權一直有效。

如果滿足這些條件，且符合專利授權的其他條件，申請人可聲明放棄實用新型專利權，從而使得發明專利申請被核准。新專利法規定：新型專利的放棄日與發明專利的授權日為同一日。因此可放心大膽地利用「一案兩請」機制。

### （二）如何選聘大陸的專利代理機構

大陸專利制度自1985年4月1日正式實施，迄今為止25年。在實施專利制度的前10多年，大陸尚處在計劃經濟時代，專利申請總量不高，專利代理機構缺乏足夠的市場意識和必要的訓練，其業務水準也相對較低。在上個世紀90年代後，大陸的專利代理機構開始逐步改革，目前為止，只有兩家事務所保留原國有體制，其餘的600多家專利代理機構轉制為民營。

而根據新專利法的規定，大陸所有的專利代理機構都具有涉外代理資格。原有的只有指定的涉外代理機構才能處理外商（包括台商）的專利申請的規定也被取消。專利代理機構之間的競爭日趨激烈。而一些中小台商，為了節約經費，選擇一些大陸的經驗不多的代理機構。殊不知，這樣做的結果或多或少地給其權益保護帶來隱患。

在選聘大陸代理機構時，建議從以下三個方面考察：

**一、業務能力。**為了瞭解大陸專利代理機構的業務能力，除了從其規模和事務所的歷史進行瞭解以外，一個很簡單的方法是參考其已有的客戶和已經撰寫的說明書的品質。這些資訊可以很容易地從SIP0的網站檢索得出。當然，也可以請代理機構提供Sample來觀察。另外，處理Office Action的能力也是考察的重點。一些大陸代理機構處理OA的能力不夠，為追求授權而一味地迎合審查委員提出的意見或進行很多不必要的修改或陳述意見，導致在專利申請過程中申請人專利的保護範圍被不適當的限縮，極大地影響申請人的權益。

**二、從業人員。**很多大陸專利代理機構在準備說明書時，並不是由代理人直接撰寫，而是由其內部的專利工程師來處理。因此，在對處理專利申請的代理人進行充分瞭解的同時，還應對代理機構內部的專利工程師的專業背景、業務水準、溝通能力和案件經驗等方面進行全面考察。即使是由有資質的專利代理人撰寫，也要考察其是否能夠提出一些建設性的修改意見，以檢驗業務能力。

**三、內部管理。**好的事務所應當有嚴格而周密的內部管理制度。只有這樣才能保證案件的時效和品質。很多時候，內部管理的好壞會成為決定一個事務所能否成功的決定因素。這一點也是在選聘大陸專利代理機構的時候應當注意的方面。