

代理机构如何适应“非正常申请专利”新规定

日期：2022.01.29 作者：/李晗、夏云洁

习近平总书记在2020年中央政治局第二十五次集体学习中提出，要实现“从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，从追求数量向提高质量转变”。为打击和处理非正常申请专利行为，从源头上促进专利质量提升，国家知识产权局早在2007年就制定了《关于规范专利申请行为的若干规定》，于2017年对其进行了修改，并于2018年至2020年对非正常申请专利行为进行了排查处置。

2021年以来，为了进一步规范专利申请行为，加大对非正常申请专利行为的打击力度，国家知识产权局已经累计向地方通报4批次81.5万件非正常专利申请，前3批撤回率达93.1%。同时印发《关于深入开展“蓝天”专项整治行动的通知》，严厉打击无资质专利代理机构从事非正常申请行为，推进各地处罚近200家无资质代理机构，罚没款超千万元，单笔最高罚没达到104万元。针对非正常申请专利行为的整治工作也得到了各地方政府积极响应。

6月4日起，辽宁省辽阳市正式启动非正常专利核查整改工作。通过采取对非正常专利申请数据进行核实、统计和分析，以及要求相关申请人和代理机构对尚未审结的所有专利申请进行自查，责令确属不以保护创新为目的的非正常专利申请主动撤回等措施。目前已有80件非正常专利申请（共89件）被主动撤回。

浙江省市场监督管理局于7月26日公开关于开展全省规范专利申请行为专项行动的通知，重点开展“五查五纠五提高”工作。查盲点，纠误区，进一步提高对规范专利申请行为的正确认识。查线索，纠不足，进一步提高核查处置力度。查资助，纠漏洞，进一步提高奖补资金使用绩效。查导向，纠指标，进一步提高高价值专利的培育力度。查信用，纠机制，进一步提高协同治理和监管效能。

天津市武清区开展的非正常专利申请专项整治行动也卓有成效。该区成立处理非正常专利申请工作组，与专利申请人积极沟通，充分听取其意见建议。对代理机构作好宣传和政策解读，推动企业主动撤回非正常专利申请。截至2021年底，共开展专项整治行动3次，促成申请人主动撤回非正常专利申请1569件有力地提高了全区专利申请质量。

在国家大力打击非正常申请专利行为的大环境下，需要我们对非正常申请专利行为有明确的认识。根据国家知识产权局于2021年5月发布的最新《关于规范专利申请行为的若干规定修改草案》（以下简称《草案》），完善了关于非正常申请专利行为的界定，进一步明确了非正常申请专利行为的表现形式。并且该草案还明确规定了对于非正常专利申请的审查程序，完善了对于非正常申请专利行为的相关处理措施。其中，非正常申请专利行为的基本定义为：任何单位或者个人，不以保护创新为目的，为牟取不正当利益或者虚构创新业绩、服务绩效，单独或者勾联提交各类专利申请、代理专利申请、转让专利申请权或者专利权等行为。

具体来说，非正常申请专利行为的表现形式可以包括：

- 1、所提交的多件专利申请的发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成；
- 2、所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况；
- 3、所提交多件专利申请的发明创造内容系主要利用计算机技术等随机生成；
- 4、所提交专利申请的发明创造系明显不符合技术改进或设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围；
- 5、所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符；
- 6、将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或异地提交；
- 7、出于非正当目的转让或受让专利申请权或专利权，或者虚假变更发明人、设计人；
- 8、专利代理机构、专利代理师，或者其他机构或个人，代理、诱导、教唆、帮助他人或者与之合谋实施各类非正常申请专利行为；
- 9、违反诚实信用原则、扰乱正常专利工作秩序的其他非正常申请专利行为及相关行为。

若被判定为非正常申请专利行为，会有如下后果：

- 1、不予减缓专利费用；已经减缓的，全部或者部分追缴；对于屡犯等情节严重的申请人，自认定非正常申请专利行为之日起五年内不予减缴专利费用；
- 2、在国家知识产权局政府网站以及《中国知识产权报》上予以通报，并纳入全国信用信息共享平台；
- 3、在国家知识产权局的专利申请数量统计中扣除非正常申请专利的数量；
- 4、申请人和相关代理机构不予资助或者奖励；已经资助或者奖励的，全部或者部分追还；情节严重的，自认定非正常申请专利行为之日起五年内不予资助或者奖励；
- 5、对于存在非正常申请专利行为的专利代理机构或者专利代理师，由中华全国专利代理师协会采取自律措施，对于屡犯等情节严重的，由国家知识产权局或者地方知识产权局依法依规进行处罚；对于其他机构或个人，由地方知识产权局依据查处无资质专利代理行为的有关规定进行处罚，违反其他法律法规的，依法移送有关部门进行处理；
- 6、对于存在非正常申请专利行为的单位或者个人，依据《中华人民共和国刑法》涉嫌构成犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任。

作为代理机构，我们有义务和责任帮助申请人规范专利申请行为。在申请递交阶段，应避免以同一发明人递交过多新申请；避免递交明显不符合企业经营范围的新申请；避免安排同一代理师撰写同一发明人的多件相似申请；同时，还应注意引导申请人不盲目追求专利数量进行正常新申请递交。

一旦被认定可能存在非正常申请专利的行为，在意见陈述阶段，可以针对相似方案、法律价值和经济价值进行争辩。例如可通过对比相关申请之间的技术方案、区别技术特征、技术效果、相关数据等，结合申请的内容论述相关技术领域的改进特点；可通过强调缺乏单一性而无法合案申请来申明没有提交非正常专利申请的动机；可通过具体论述每一专利申请在相应领域的经济价值，强调专利布局的目的就是为了保障专利权人的利益，符合专利法的立法宗旨。

尽管非正常申请专利行为的相关规定主要是为了避免低质量的恶意申请，情节严重时，才会处罚相应的代理机构，但使得申请人受到损失同样会对代理机构产生负面影响。所以代理师在处理类似申请或者系列申请时，务必要谨慎应对。并需要在必要时承担起营造健康规范的行业环境的责任，实现“从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，从追求数量向提高质量转变”的共同理想。