

中国专利制度概述

— 新专利法及其实施条例解说

何越峰

电话：010-62088083

E-mail：heyuefeng@sipo.gov.cn



国家知识产权局

专利法修改大事记

- 《专利法》第三次修改的完成
 - 2008年12月27日，十一届全国人大常委会第六次会议通过“关于修改《中华人民共和国专利法》的决定”
- 《专利法实施条例》的相应修改
 - 《送审稿》已于2009年2月27日报送国务院法制办
- 修改后《专利法》及其《实施条例》的施行
 - 将于2009年10月1日起施行

HE Yuefeng, SIPO 2009

4

内容提纲

引言：《专利法》第三次修改概述

- 一、立法宗旨
- 二、专利的申请、审查和确权程序
- 三、授予专利权的条件
- 四、专利权的保护
- 五、对于专利权的限制
- 六、向外申请专利的审批制度

HE Yuefeng, SIPO 2009

2

专利法第三次修改背景

- 1992年、2000年两次修改
 - 主要为了满足中国“复关”和“入世”的需要
- 2000年之后
 - 中共十七大确定了建设创新型国家的宏伟目标
 - 国务院2008年6月5日发布了《国家知识产权战略纲要》
 - 国际竞争中专利权争端日益激烈，对经济影响不断增强
 - 国际条约的变化
 - WTO多哈部长级会议：关于 与贸易有关的知识产权协定 与公共健康的宣言
 - WTO总理事会：修改 与贸易有关的知识产权协议 议定书
 - 《生物多样性公约》关于遗传资源保护的规定

HE Yuefeng, SIPO 2009

5

引言

专利法第三次修改概述

HE Yuefeng, SIPO 2009

3

一、 立法宗旨

HE Yuefeng, SIPO 2009

6

立法宗旨（1）

- 第一条（新法）
 - 为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。

（一）

专利申请、审查和确权程序简述

二、

专利的申请、审查和确权程序

（二）

对于专利申请文件的要求

专利的申请、审查和确权程序

- （一）专利申请、审查和确权程序简述
- （二）对于专利申请文件的要求
- （三）专利的复审与无效程序
- （四）专利代理制度

发明和实用新型专利申请文件

申请专利应当提交的文件

- 专利法第二十六条第一款（新法）
 - 申请发明或者实用新型专利的，应当提交
 - 请求书、
 - 说明书及其摘要和
 - 权利要求书等文件。
 - 附图（实用新型必须提交）

权利要求书应当满足的要求

- 专利法第二十六条第四款（新法）
 - 权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
- 修改及其说明
 - 整合了原来在实施细则第20条第1款的规定
 - 权利要求书应当……清楚、简要地表述请求保护的范围。
 - 世界各国专利法均采用此种规定方式，更加完整

请求书应当满足的要求

- 专利法第二十六条第二款（新法）
 - 请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。
 - 发明人有权匿名
 - 申请人必须实名申请
- 修改及说明
 - 发明人：专用于发明或者实用新型的创造者
 - 设计人：专用于外观设计的创造者

新增要求

- 专利法第二十六条第五款（新法）
 - 依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当说明理由。

说明书应当满足的要求

- 专利法第二十六条第三款（新法）
 - 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
- 说明
 - 此要求又称为“充分公开要求”
 - 专利制度的基石之一

专利申请的单一性要求

- 专利法第三十一条第一款（新法）
 - 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。
- 立法原意
 - 不允许申请人缴纳一份申请费，却要求保护多项发明创造。

外观设计专利申请文件

图片或照片应当满足的要求（2）

- 实施条例第二十八条（送审稿）
 - 申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关图片或者照片。
 - 申请人请求保护色彩的，应当提交彩色图片或者照片。
- 修改及说明
 - 删除了对于外观设计申请文件的具体要求
 - 图片或照片尺寸
 - 提交文件份数
 - 由审查指南加以规定

申请专利应当提交的文件

- 专利法第二十七条第一款（新法）
 - 申请外观设计专利的，应当提交
 - 请求书、该外观设计的图片或者照片
 - 以及对该外观设计的简要说明等文件。
- 修改及说明
 - 增加了“简要说明”作为必须提交的申请文件之一
 - 有利于确定外观设计专利的保护范围
 - 配合“关联外观设计”概念的引入
 - 有利于保护“部分外观设计”

简要说明应当满足的要求（1）

- 实施条例第二十九条（送审稿）
 - 外观设计的简要说明应当包括下列内容：
 - （一）外观设计产品的名称；
 - （二）外观设计产品的用途；
 - （三）外观设计的设计要点；
 - （四）指定一幅最能表现设计要点的图片或者照片。
 - 请求保护色彩或者省略视图的，应当在简要说明中写明。
 - 对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的，应当在简要说明中指定其中一项作为基本设计。
 - 简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能。

图片或照片应当满足的要求（1）

- 专利法第二十七条第二款（新法）
 - 申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。
- 修改及说明
 - 整合了原实施细则第27条第3款的规定
 - 与专利法第26条第3款的规定相对应

专利申请的单一性要求（1）

- 专利法第三十一条第二款（新法）
 - 一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。
- 修改及说明
 - 引入“关联外观设计”概念
 - 并允许关联外观设计在一项申请中提出

专利申请的单一性要求（2）

- 实施条例第三十六条（送审稿）
 - 依照专利法第三十一条第二款规定，将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。
 - 专利法第三十一条第二款所称同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，是指各产品属于分类表中同一大类，习惯上同时出售或者同时使用，而且各产品的外观设计具有相同的设计构思。
 - 将两项以上外观设计作为一件申请提出的，应当将各项外观设计的顺序编号标注在每件外观设计产品各幅图片或者照片名称之前。

HE Yuefeng, SIPO 2009

25

宣告专利权无效决定的效力（2）

- 专利法第四十七条第二款（新法）
 - 宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权许可合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。
- 修改及说明
 - “裁定”改为“调解书”，符合法院文书适用目的
 - 一般原则为无效宣告决定不具有追溯力
 - 同时规定了“恶意例外”

HE Yuefeng, SIPO 2009

28

（三）

宣告专利无效决定及其效力

HE Yuefeng, SIPO 2009

26

宣告专利权无效决定的效力（3）

- 专利法第四十七条第三款（新法）
 - 依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。
- 修改及说明
 - 简化了“公平例外”的表述
 - 新增“专利侵权赔偿金”，加强对于善意第三人的保护。

HE Yuefeng, SIPO 2009

29

宣告专利权无效决定的效力（1）

- 专利法第四十七条第一款（新法）
 - 宣告无效的专利权视为自始即无效
 - “自始”是指“自专利权授权公告之日起”
- 立法原意
 - 原专利权人无权就被宣告无效前他人的侵权行为请求法律救济；
 - 任何人在专利权被宣告无效前的实施行为此后将不再被认定为侵权行为。

HE Yuefeng, SIPO 2009

27

（四）

专利代理制度

HE Yuefeng, SIPO 2009

30

专利代理制度（1）

- 专利法第十九条第一款（新法）
 - 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。
- 修改及说明
 - 将“国务院专利行政部门指定的专利代理机构”改为“依法设立的专利代理机构”
 - 取消了“涉外专利代理机构”的审批制度
 - 有利于中国专利代理行业的健康快速发展

授予专利权的条件

- （一）中国专利法的保护对象
- （二）不授予专利权的主题
- （三）发明和实用新型专利申请授权条件
- （四）外观设计专利申请授权条件

专利代理制度（2）

- 专利法第十九条第二款（新法）
 - 中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托依法设立的专利代理机构办理。
- 修改及说明
 - 在“专利代理机构”前增加“依法设立的”，与第一款相一致；
 - 与现行规定相比，没有实质变化。

（一）

中国专利法的保护对象

三、

授予专利权的条件

中国保护三种发明创造

- 专利法第二条（新法）
 - 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
 - 发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
 - 实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
 - 外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
- 修改及说明
 - 将原细则第二条的内容并入专利法第二条中

(二) 不授予专利权的主题

不授予专利权的主题 (4)

- 专利法第二十五条 (新法)
 - 对下列各项, 不授予专利权:
 - (一) 科学发现
 - (二) 智力活动的规则和方法
 - (三) 疾病的诊断和治疗方法
 - (四) 动物和植物品种
 - (五) 用原子核变换方法获得的物质
 - (六) 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。
 - 对前款第(四)项所列产品的生产方法, 可以依照本法规定授予专利权。

不授予专利权的主题 (1)

- 专利法第五条第一款 (新法)
 - 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造, 不授予专利权。
- 修改及说明
 - 将“国家法律”改为“法律”, 与《立法法》一致;
 - 法律, 仅指由全国人大或者全国人大常委会审议通过并颁布的立法;
 - 法规, 是指由国务院批准颁布的立法;
 - 规章, 是指国务院部委、省级人民政府批准颁布的立法。

(三)

发明和实用新型专利申请授权条件

不授予专利权的主题 (2)

- 专利法第五条第二款 (新法)
 - 对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源, 并依赖该遗传资源完成的发明创造, 不授予专利权。
- 修改及说明
 - 加强对我国遗传资源的保护
 - 适用条件
 - 发明是依赖遗传资源 (原材料或遗传信息) 完成
 - 该遗传资源的获取或者利用须得到政府批准

新颖性和创造性条件

发明和实用新型授权条件（1）

- 专利法第二十二条第一款（新法）
 - 授予专利权的发明和实用新型，应当具备
 - 新颖性、
 - 创造性和
 - 实用性。

发明和实用新型授权条件（5）

- 专利法第二十二条第四款（新法）
 - 实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

发明和实用新型授权条件（2）

- 专利法第二十二条第二款（新法）
 - 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
- 具备新颖性的条件
 - 不属于现有技术
 - 不存在抵触申请

发明和实用新型授权条件（6）

- 专利法第二十二条第五款（新法）
 - 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
- 专利法实施细则第三十条（旧法）
 - 专利法第二十二条第三款所称已有的技术，是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术。

发明和实用新型授权条件（4）

- 专利法第二十二条第三款（新法）
 - 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
- 修改及说明
 - 将“申请日以前已有的技术”改为“现有技术”
 - 引入统一的“现有技术”概念

禁止重复授权原则

禁止重复授权原则（1）

- 专利法第九条第一款（新法）
 - 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
- 专利法实施细则第十三条第一款（旧法）
 - 同样的发明创造只能被授予一项专利权。

先申请原则

- 专利法第九条第二款（新法）
 - 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

重复申请的处理（新法）（1）

- 实施条例第四十三条（送审稿）
 - 同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，应当在申请时分别声明。未声明的，不适用专利法第九条第一款第二句的规定。
 - 国务院专利行政部门在公告授予实用新型专利权时还应当公告本条第一款所述声明。
 - （第三款、第四款见下页）

（四）

外观设计专利申请授权条件

重复申请的处理（新法）（2）

- 实施条例第四十三条（送审稿）（续）
 - 发明专利申请经审查没有发现驳回理由，但授予发明专利权将导致对同样的发明创造授予两项专利权的，应当通知申请人在规定期限内声明放弃其实用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告该声明；申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为放弃该发明专利申请。
 - 实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起放弃。

外观设计授权条件（1）

- 专利法第二十三条第一款（新法）
 - 授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。
- 修改及说明
 - 引入“现有设计”概念
 - 引入外观设计“抵触申请”概念
 - 明确了外观设计授权的“新颖性条件”

外观设计授权条件（2）

- 专利法第二十三条第二款（新法）
 - 授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。
- 修改及说明
 - 引入了统一的“现有设计”概念
 - 引入了外观设计授权的“创造性条件”

外观设计授权条件（4）

- 专利法第二十三条（新法）
 - 本法所称现有设计，是指申请日以前在国内为公众所知的设计。
- 修改及说明
 - 将旧法中使用的“现有外观设计”概念更改为“现有设计”概念
 - 采用了世界范围的“现有设计”定义
 - 大幅度提高（严格）了外观设计授权条件

外观设计授权条件（3）

- 专利法第二十三条（新法）
 - 授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

四、 专利权的保护

作为宣告无效理由的新规定

- 实施条例第六十八条第三款（送审稿）
 - 以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效的，请求人应当是在先权利人或者利害关系人。
- 修改及说明
 - 减少讼累
 - 保护在先权利人
 - 创造性要求可有效解决此问题

专利权的保护

- （一）专利权人的权利
- （二）专利保护范围的确定
- （三）专利侵权的法律救济
- （四）专利权评价报告制度
- （五）假冒专利行为及其法律制裁

(一) 专利权人的权利

排他权(2)

- 专利法第十一条第二款(新法)
 - 外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
- 修改及说明
 - 新增加了“许诺销售”权能
 - 增强了对于外观设计专利权的保护力度

专利权人的权利

- 基本权利
 - 排他权
- 附属权利
 - 转让权
 - 许可权
 - 标记权
 - 质押权
 - 放弃权

转让权(1)

- 专利法第十条第一款(新法)
 - 专利申请权和专利权可以转让。
- 规定解读
 - 发明创造成果所有权,或者申请专利的权利在申请专利之前的转让不受专利法的规制。

排他权(1)

- 专利法第十一条第一款(新法)
 - 发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法,以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
- 区分两种专利类型
 - 产品专利(发明或者实用新型专利,椅子与凳子)
 - 方法专利(发明专利)
 - 其中“制造产品的方法专利”保护可延伸

转让权(2)

- 专利法第十条第二款(新法)
 - 中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。
- 修改及说明
 - 增加了“外国企业或者外国其他组织”的表述,以与其他条款相一致;
 - 不直接提及批准部门,可以更灵活地执行。

转让权（3）

- 专利法第十条第三款（新法）
 - 转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。
- 规定解读
 - 转让合同的生效仅及于双方当事人
 - 未经登记公告的转让行为不能对抗第三人

标记权

- 专利法第十七条（新法）
 - 发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。
 - 专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。
- 修改及说明
 - 将原第十七条与第十五条合并
 - 同时做少量文字调整

许可权

- 专利法第十二条（新法）
 - 任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。
- 修改及说明
 - 将旧专利法中的“书面实施许可合同”改为“实施许可合同”
 - 适应各类非书面许可，如默认许可

质押权

- 实施条例第十五条第三款（送审稿）
 - 以专利权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门办理质押登记，质权自登记之日起设立。
- 修改及说明
 - 新增有关专利权质押的规定
 - 为专利权质押相关规章的制定提供法律依据

实施许可合同的备案

- 实施条例第十五条第二款（送审稿）
 - 专利权人与他人订立专利实施许可合同的，可以向国务院专利行政部门备案。未经备案的，不得对抗善意第三人。
- 修改及说明
 - 将“应当”改为“可以”，不再强制要求备案；
 - 新增备案效力规定
 - 有利于敦促独占许可和排他许可合同的备案

放弃权

- 专利法第四十四条（新法）
 - 有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：
 - （一）没有按照规定缴纳年费的；
 - （二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。
 - 专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。

共有权利的行使及利益分配

- 专利法第十五条（新法）
 - 专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。
 - 除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。
- 修改及说明
 - 促进专利技术的及时实施
 - 保护共有权利人的合法权益

外观设计专利保护范围的确定

- 专利法第五十九条第二款（新法）
 - 外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准；简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
- 修改及说明
 - 将“以……外观设计专利产品为准”改为“以该产品的外观设计”为准；
 - 增加简要说明用于解释图片或者照片的规定
 - 更加准确地界定了保护范围的确定原则
 - 注意：并没有将外观设计专利保护范围扩大到非同类产品

（二）

专利保护范围的确定

（三）

专利侵权的法律救济

发明和实用新型专利的保护范围

- 专利法第五十九条第一款（新法）
 - 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
- 修改及说明
 - 将“权利要求”改为“权利要求的内容”
 - 明确了说明书及附图解释的对象

专利侵权的救济途径（1）

- 专利法第六十条
 - 未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

举证责任倒置制度

- 专利法第六十一条第一款（新法）
 - 专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。
- 修改及说明
 - 将旧法第五十七条第二款、第三款单独列为一款，同时修改了第三款。
 - 适用于新产品的制造方法专利
 - 新产品，是指在中国内地的市场范围内属于新的

HE Yuefeng, SIPO 2009

79

诉前禁令制度（2）

- 专利法第六十六条（新法）
 - 人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次；复议期间不停止裁定的执行。
 - 申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。
 - 申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。

HE Yuefeng, SIPO 2009

82

侵权赔偿数额的计算方法（1）

- 专利法第六十五条（新法）
 - 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
 - 权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

HE Yuefeng, SIPO 2009

80

诉前禁令制度（3）

- 专利法第六十七条（新法）
 - 为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。
 - 人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。
 - 人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。
 - 申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。

HE Yuefeng, SIPO 2009

83

诉前禁令制度（1）

- 专利法第六十六条（新法）
 - 专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。
 - 申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。
 - （第三、四和五款见下页）

HE Yuefeng, SIPO 2009

81

（四）

专利权评价报告制度

HE Yuefeng, SIPO 2009

84

专利权评价报告制度（1）

- 专利法第六十一条第二款（新法）
 - 专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。
- 修改及说明
 - 由旧法中的实用新型专利检索报告制度演进而来
 - 适用于实用新型和外观设计两种专利
 - 明确了专利权评价报告的证据效力

HE Yuefeng, SIPO 2009

85

专利权评价报告制度（4）

- 实施条例第五十八条（送审稿）
 - 国务院专利行政部门未发现专利权评价报告请求书涉及的实用新型或者外观设计专利权有不符合专利法及本条例规定的情形的，应当及时作出专利权评价报告；发现有不符合专利法及本条例规定的情形的，应当及时将其初步评价意见及其理由通知专利权人，专利权人可以自收到该通知书之日起1个月内陈述意见。专利权人期满前陈述意见的，国务院专利行政部门应当在考虑该意见的基础上及时作出专利权评价报告；专利权人期满未陈述意见的，不影响专利权评价报告的作出。

HE Yuefeng, SIPO 2009

88

专利权评价报告制度（2）

- 实施条例第五十六条（送审稿）
 - 授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。
 - 前款所称利害关系人，是指有权根据专利法第六十条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人，包括专利实施独占许可合同的被许可人以及由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。

HE Yuefeng, SIPO 2009

86

专利权评价报告制度（5）

- 实施条例第五十九条（送审稿）
 - 国务院专利行政部门作出专利权评价报告后，任何单位或者个人可以查阅或者复制。
 - 作出专利权评价报告前，多个单位或者个人请求对同一项实用新型或者外观设计专利权作出评价报告的，国务院专利行政部门仅作出一份评价报告；作出专利权评价报告后，任何单位或者个人请求对该实用新型或者外观设计专利权再次作出评价报告的，国务院专利行政部门不再作出。

HE Yuefeng, SIPO 2009

89

专利权评价报告制度（3）

- 实施条例第五十七条（送审稿）
 - 请求作出专利权评价报告的，应当提交专利权评价报告请求书，写明专利号。每项请求应当限于一项专利权。
 - 专利权评价报告请求书不符合规定的，国务院专利行政部门应当通知请求人在指定期限内补正。请求人期满未补正的，视为未提出请求。

HE Yuefeng, SIPO 2009

87

（五）

假冒专利行为及其法律制裁

HE Yuefeng, SIPO 2009

90

假冒专利行为及其法律制裁

- 专利法第六十三条
 - 假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款，没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 修改及说明
 - 将旧法中“假冒他人专利行为”与“冒充专利行为”合称为“假冒专利行为”；
 - 提高了行政处罚力度

HE Yuefeng, SIPO 2009

91

假冒专利行为的查处（1）

- 专利法第六十四条（新法）
 - 管理专利工作的部门根据已经取得的证据，对涉嫌假冒专利行为进行查处时，可以询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、帐簿以及其他有关资料；检查与涉嫌违法行为有关的产品，对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。
 - 管理专利工作的部门依法行使前款规定的职权时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。

HE Yuefeng, SIPO 2009

94

假冒专利行为的界定（1）

- 实施条例第一百零九条（送审稿）
 - 下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为：
 - （一）在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；
 - （二）销售本条第（一）项所述产品；
 - （三）在广告或者其他宣传材料中，将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是他人的专利技术或者专利设计；（待续）

HE Yuefeng, SIPO 2009

92

五、 专利权的限制

HE Yuefeng, SIPO 2009

95

假冒专利行为的界定（2）

- 实施条例第一百零九条（送审稿）（续）
 - ……
 - （四）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；
 - （五）专利权人制造的专利产品投放市场后，未经专利权人许可，制造、销售与该专利产品相同的产品，使公众误认为是该专利产品；
 - （六）其他使公众将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计，将所涉及的技术或者设计误认为是他人的专利技术或者专利设计的行为。
- 专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为。

HE Yuefeng, SIPO 2009

93

专利权的限制

- （一）国有单位专利的推广应用
- （二）专利实施强制许可制度
- （三）专利侵权的例外情形
- （四）自由公知技术抗辩

HE Yuefeng, SIPO 2009

96

(一) 国有单位专利的推广应用

强制许可制度 (1)

- 专利法第四十八条 (新法)
 - 有下列情形之一的,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明或者实用新型专利的强制许可:
 - (一) 专利权人自专利权被授予之日起满三年,且自提出专利申请之日起满四年,无正当理由未实施或者未充分实施其专利的。
 - (二) 专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。

国有单位专利的推广应用

- 专利法第十四条 (新法)
 - 国有企业事业单位的发明专利,对国家利益或者公共利益具有重大意义的,国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准,可以决定在批准的范围内推广应用,允许指定的单位实施,由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。
- 修改及说明
 - 删除了旧法中本条第二款
 - 本条不再适用于非国有企业事业单位

强制许可制度 (2)

- 修改及说明
 - 整合了旧法实施细则中关于请求强制许可的适用条件
 - 新增“自申请日起满四年”规定更有利于专利权人
 - 新增反垄断目的的强制许可有利于保护公众利益

(二) 专利实施强制许可制度

强制许可制度 (3)

- 专利法第四十九条 (新法)
 - 在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

强制许可制度（4）

- 专利法第五十条（新法）
 - 为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。
- 修改及说明
 - 此条专为公共健康目的而新设
 - 准许在中国制造并出口到外国

强制许可制度（7）

- 专利法第五十三条（新法）
 - 除依照本法第四十八条第（二）项、第五十条规定给予的强制许可外，强制许可的实施应当主要为了供应国内市场。
- 修改及说明
 - 将旧法实施细则中的规定提升到专利法中
 - 同时作了相应的修改

强制许可制度（5）

- 专利法第五十一条（新法）
 - 一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。
 - 在依照前款规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。

强制许可制度（8）

- 专利法第五十四条（新法）
 - 依照本法第四十八条第（一）项、第五十一条规定申请强制许可的单位或者个人应当提供证据，证明其以合理的条件请求专利权人许可其实施专利，但未能在合理的时间内获得许可。
- 修改及说明
 - 由旧法第五十一条修改而来

强制许可制度（6）

- 专利法第五十二条（新法）
 - 强制许可涉及的发明创造为半导体技术的，其实施限于公共利益目的和本法第四十八条第（二）项规定的情形。
- 修改及说明
 - 将旧法实施细则中的规定提升到专利法中
 - 补充适用第四十八条第（二）项所述情形

强制许可制度（9）

- 专利法第五十五条（新法）
 - 国务院专利行政部门作出的给予强制许可的决定，应当及时通知专利权人，并予以登记和公告。
 - 给予强制许可的决定，应当根据强制许可的理由规定实施的范围和时间。强制许可的理由消除并不再发生时，国务院专利行政部门应当根据专利权人的请求，经审查后作出终止强制许可的决定。
- 修改及说明
 - 由旧法第五十二条未作实质修改而成

强制许可制度（10）

- 专利法第五十六条（新法）
 - 取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权，并且无权允许他人实施。
- 修改及说明
 - 由旧法第五十三条未作实质修改而成

（三）

专利侵权的例外情形

强制许可制度（11）

- 专利法第五十七条（新法）
 - 取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费，或者依照中华人民共和国参加的有关国际条约的规定处理使用费问题。付给使用费的，其数额由双方协商；双方不能达成协议的，由国务院专利行政部门裁决。
- 修改及说明
 - 由旧法第五十四条修改而成

不视为侵犯专利权的例外（1）

- 专利法第六十九条（新法）
 - 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：
 - （一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；
 - （二）至（四）项无变化，略
 - （五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

强制许可制度（12）

- 专利法第五十八条（新法）
 - 专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的，专利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。
- 修改及说明
 - 由旧法第五十五条未作实质修改而成

非故意侵权的法律责任

- 专利法第七十条（新法）
 - 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。
- 修改及说明
 - 由旧法第六十九条第二款修改而成
 - 增加“许诺销售”行为，放宽适用范围
 - 明确涉及产品为“专利侵权产品”

(四) 自由公知技术抗辩

向外申请专利的审批制度

- (一) 建立向外申请审批制度的背景
- (二) 向外申请审批制度的基本设计
- (三) 向外申请请求的审批程序简介

自由公知技术抗辩

- 专利法第六十二条（新增）
 - 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。
- 修改及说明
 - 将司法解释中的内容正式纳入专利法中，明确了这一原则在专利侵权诉讼中的适用；
 - 有利于保护非专利权人的正当权益
 - 限制专利申请人的非诚信行为

(一) 建立向外申请审批制度的背景

六、 向外申请专利的审批制度

建立向外申请审批制度的背景

- 专利法第二十条第一款（旧法）
 - 中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构办理，并遵守本法第四条的规定。
- 主要缺陷
 - 旧法对于向外申请前的行为规定限制过严
 - 同时对于违反规定的又没有罚则
 - 没有准确体现保守国家安全秘密的立法原意

(二)

向外申请审批制度的基本设计

向外申请请求的审批程序(1)

- 实施条例第九条(送审稿)
 - 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当采取下列方式之一请求国务院专利行政部门进行保密审查:
 - (一) 准备直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的,应当事先向国务院专利行政部门提出请求,并详细说明其技术方案;
 - (二) 首先向国务院专利行政部门申请专利并准备随后向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的,应当在申请时或者申请后提出请求;
 - (三) 向国务院专利行政部门提交专利国际申请的,视为同时提出了请求。

向外申请审批制度的基本设计

- 专利法第二十条(新法)
 - 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。
 - 中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的,应当遵守前款规定。
 - 第三款未修改(略)
 - 对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。

向外申请请求的审批程序(2)

- 实施条例第十条(送审稿)
 - 国务院专利行政部门收到本条例第九条规定的请求后,认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的,应当自收到请求之日起3个月内通知申请人;未在前述期限内发出通知的,申请人可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。
 - 国务院专利行政部门发出本条第一款所述通知的,应当自收到请求之日起5个月内作出是否需要保密的决定,并通知申请人;未在前述期限内发出通知的,申请人可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。

(三)

向外申请请求的审批程序简介

谢谢!

何越峰

电话: 010-62088083

E-mail: heyuefeng@sipo.gov.cn