

专利权及其保护体系——何越峰

- 一、中国专利制度的体系设计
- 二、专利权的概念与法律特征
- 三、专利权的生效与保护期限
- 四、专利侵权纠纷及法律救济
- 五、其他专利纠纷及法律救济
- 六、推广应用与强制许可制度
- 七、专利权评价报告制度简介
- 八、专利行政管理和保护体系综述
- 九、专利司法保护体系综述

相关法律、法规和规章

法律

专利法（重点）、民事诉讼法、行政诉讼法、行政复议法；

法规

专利法实施细则、海关知识产权保护条例

最高人民法院司法解释

关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2001年）

关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定（2001年）

关于审理专利权纠纷案件若干问题的解释（2009年）

行政规章

专利审查指南□专利行政执法办法（重点）

专利实施强制许可办法□涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法

专利实施许可合同备案管理办法□专利权质押合同登记管理暂行办法

办理向外国人转让专利申请权或者专利权的审批和登记事宜（国知局公告第 94 号）

专利标记和专利号标注方式的规定

一、中国专利制度的体系设计

（一）专利制度的发展与专利法

1、世界专利制度发展的四个阶段：

1474-1789，初始萌芽阶段

始于威尼斯专利法，直至美国专利法制定。

1790-1885，国家普及阶段

始于美国专利法的制定，直至巴黎公约缔结，日本建立专利制度。

1883-1994, 国际合作阶段

始于巴黎公约缔结, 直至 TRIPS 协议签订

1995-20XX, 世界一体化阶段

始于 TRIPS 协议, 直至建立世界一体化专利体系

2、中国专利法律的历史沿革:

《中国专利法》, 全国人民代表大会通过

1984年3月12日制定, 自1985年4月1日起施行

1992年9月4日第一次修改, 自1993年1月1日起施行

2000年8月25日第二次修改, 自2001年7月1日起施行

2008年12月27日第三次修改, 自2009年10月1日起施行

《中国专利法实施细则》, 国务院批准

1985年1月19日发布, 自1985年4月1日起施行

1992年12月12日第一次修订, 自1993年1月1日起施行

2001年6月15日第二次修订, 自2001年7月1日起施行

2002年12月28日第三次修订, 自2003年2月1日起施行

2010年1月9日第四次修订, 自2010年2月1日起施行

3、专利法解决的七大问题:

什么是专利权?

谁可以申请和取得专利权?

什么发明创造可以给予专利保护?

专利申请、审查和确权程序?

取得专利权须满足的其他条件

如何保护专利权及相关权利?

如何保护公众权利和防止权利滥用?

4、如何正确理解法律规范?

关注五个要点: 以 R95.1 为例

执法主体: 专利局

适用主体: 申请人

规范内容: 缴纳申请费用的要求及缴纳期限

违反后果: 专利申请被专利局视为撤回 □ 救济途径: 行政诉讼、行政复议、权利恢复

注意: 上述五个要点通常并不同时出现在同一条款之中 □ 需要结合专利法及其实实施细则的相关条款的内容

5、专利法涉及的法律主体:

执法主体:

国务院、国务院专利行政部门（国家知识产权局）、国务院其他主管部门、国防专利机构（国防专利局）、各级政府设立的主管部门（地方知识产权局）、各级人民法院

适用主体:

申请人/专利权人、专利代理人/律师、利害关系人/其他当事人、公众

（二）专利审批与授权体系概述

1、设立三种类型专利:

发明专利、实用新型专利、外观设计专利

专利法第 2 条第 1 款：本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

专利法第 26 条第 1 款：申请发明或者实用新型专利的……

专利法第 27 条第 1 款：申请外观设计专利的……

2、实行国民待遇原则 实行国民待遇原则

对于中外申请人给予同等待遇:

对于中外申请人的发明创造在专利申请、审批和保护方面适用相同规范，另有规定的除外。

专利法第 18 条:

在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国组织在中国申请专利的，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，根据本法办理。

3、 实行先申请制:

先申请制:

就同样的发明创造提出两件或两件以上专利申请的，专利权授予最先提出专利申请的人。

专利法第 9 条第 2 款

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。

先发明制:

就同样的发明创造提出两件或两件以上专利申请的，专利权授予最先完成发明的人。目前仅在美国、菲律宾实行。

3 、实行禁止重复授权原则

同样的发明创造只授予一项专利权:

基本原则：一项发明创造只授予一次专利

特殊例外：允许选择第二次被授予专利

专利法第九条第一款：

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。

适用要件：

同样的发明创造，相同或不同申请人，先后或者同一日，向国家知识产权局提出

4 、实行不同审批制度

发明专利申请：

实质审查制

专利法第 39 条

发明专利申请经实质审查 实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。

实用新型和外观设计专利申请：

初步审查制

专利法第 40 条

实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型和外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型和外观设计专利权自公告之日起生效。

5、 设置救济程序：

驳回申请：专利复审程序

授权不当：无效宣告程序

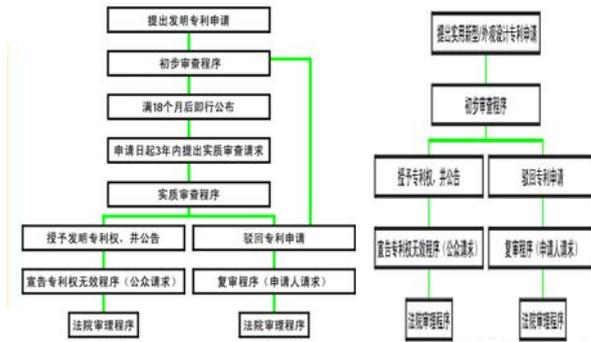
其他情形：权利恢复程序、行政复议程序□实行司法终审

各种救济程序均以**司法判决**为终审结果

6 、发明专利申请和审批程序

发明专利申请审批程序简图：

实用新型/外观设计专利申请审批程序简图：



必经程序:

申请受理, 技术分类 (按照 IPC 分类表), 初步审查 (驳回、初审合格、视为撤回), 国家公布

选择程序:

主动撤回, 实质审查, 办理专利权登记手续, 授权公告

权利救济程序:

专利复审: 申请被驳回后的救济程序

权利恢复

行政复议

行政诉讼: 除驳回以外其他权利丧失情形的救济程序; 贯穿于专利申请和审查, 以及无效宣告程序之中

特殊处理程序:

保密审查, 涉及国防的专利申请和审查, PCT 申请进入中国国家阶段手续的审查, 中止程序, 放弃专利权

注: 宣告无效程序不属于专利审查程序! 属于确权程序

7、授权条件包括形式和实质条件

形式条件:

申请文件的种类和格式符合规定

实质性条件:

具备规定的主体资格

属于专利保护的主体和主题

充分公开发明创造的内容

具备实用性、新颖性和创造性

(三) 专利管理与保护体系概述

1 、专利管理和保护体系:

行政管理 and 保护体系:

专利审查工作, 专利管理工作, 专利行政执法, 海关专利保护

司法保护体系: 专利案件审理

2、国家知识产权局的职能：

国家知识产权局（A3）

管理全国的专利工作；

包括知识产权涉外事宜；

没有直接处理和调解专利纠纷的行政执法权力；

具有指导地方法规制定和执法业务，以及指定管辖的职能；

统一受理和审查专利申请，依法授予专利权；

地方知识产权局没有审查和授予专利权的职能；

3、专利申请的受理、审查和授权

国家知识产权局（A3）：

普通专利申请的**受理**：专利局，专利代办处

普通专利申请的**审查**：专利局，专利复审委员会

各种专利申请的**授权**：专利局

国防专利机构（R7） 国防专利申请的受理和审查 **注：可驳回，不可授权！**

4、专利权及相关权利的保护

地方知识产权局（A3）

地州市及以上级别政府设立的，才具有执法权

对于专利侵权纠纷具有认定权，没有判赔权

对于其他专利纠纷，只具有行政调解权

人民法院（A60）

受理各类专利纠纷案件

中级人民法院（部分）具有一审管辖权 **注：省市首府所在地的中院**

海关

5、专利保护实行“双轨制”

行政与司法“双轨制”保护体系

对于专利权以及相关权利的保护，中国采用了行政和司法“双轨制”保护体系。

双轨制是指，在我国专利保护体系中，除司法程序外，法律赋予有关行政部门解决专利权以及其他相关权利纠纷的民事处理和调解的权力。

二、专利权的概念与法律特征

（一）专利权的概念与权利内容

专利权人的基本权利：

产品专利（A11.1）方法专利（A11.1）外观设计专利（A11.2）

专利权人的附属权利：

转让权（A10）许可权（A12）标注权（A17.2）放弃权（A44）质押权（R14.3）

1、专利权人的基本权利

A、法条：

专利法第 11 条第 1 款

发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定外，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、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、进口依该专利方法直接获得的产品。

专利法第 11 条第 2 款

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。

B、有权行使专利权的主体

专利权人利害关系人合法继承人

实施许可合同的被许可人

独占实施许可合同的被许可人 有独立诉权

排他实施许可合同的被许可人 在专利权人放弃申请权利的情况下有独立诉权；

普通实施许可合同的被许可人 无权独立行使专利权

C、行使专利权作用的对象

任何单位或者个人

中国人和外国人，中央和地方政府及其各级机关，国家金融和国防部门，共有专利权人……

D、行使专利权适用的地域

中国内地（大陆）

在港澳台地区寻求专利保护需要向当地专利主管部门提出专利申请并取得专利权

专利法中“中国”的含义

在专利法及其实施细则中，除有特别规定外，“中国”一词是指中国内地（大陆）。

E、行使专利权适用的前提

相关行为具有违法性：

属于规定侵权行为；

没有获得法律豁免（如推广应用、强制许可等）；

没有权利人的许可；出于生产经营目的

F、产品专利

适用的专利种类

发明专利（A2.2）：

产品、装置、设备等；在中国，产品的新用途发明需要写成“方法权利要求”

实用新型专利（A2.3）：

具有宏观形状和构造的产品

专利权人可以制止的行为

制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品

许诺销售的含义：司法解释

指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。

G、方法专利

适用的专利种类：

发明专利（A2.2），其中包括：

制造产品的方法，物理、化学、生物方法新的应用方法……

权利内容因方法的不同而有所差异

专利权人可以制止的行为：

使用专利方法

制造产品的方法专利权人还可以制止：

使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品

G、外观设计专利

专利权人可以制止的行为：

制造、许诺销售、销售、进口“可制止行为”少于产品专利；

不包含使用外观设计专利产品

2 、专利权人的从属权利

I、附属权利之一：转让权

A、专利法第 10 条第 1 款：

专利申请权和专利权可以转让。

法条解读：

申请专利的权利也可以依法转让，但是不受《专利法》的规制。

适用的专利权：

三种专利权

由国务院专利行政部门授予

有效专利权

B、关于转让权的特殊规定

a. 专利法第 10 条第 2 款

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。

适用主体

中国单位或者个人

具有中国国籍的自然人和在中国境内依照中国法律设立的企业或者组织。

包括在中国拥有经常居所或者营业所的外国（自然）人、外国企业或者外国其他组织

外国人、外国企业或者外国其他组织

是指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

目前适用的批准或登记部门

国家知识产权局公告第 94 号：商务部（国务院）、商务厅（省级政府）

涉及禁止类技术：

禁止转让

涉及限制类技术：

按照《技术进出口管理条例》办理技术出口审批手续获得批准的，凭国务院商务主管部门出具的“技术出口许可证”办理转让登记手续

涉及自由类技术：

按照《技术出口管理条例》和《技术进出口合同登记管理办法》办理出口登记手续；

经登记的，凭国务院或地方商务主管部门出具的“技术出口合同登记证书”办理转让登记手续。

b. 专利法第 10 条第 3 款

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。

利权转让的法定程序

当事人（原专利权人与新专利权人）

应当订立**书面合同**，口头合同无效

本条所称的“转让”是指**商业性的转让**，不包括因赠予、继承和司法判决等事由发生的权利转移允许有偿转让和无偿转让（如权利交换）

向国务院专利行政部门办理登记

国务院专利行政部门（国家知识产权局）

予以登记（依法审查合格后）

予以公告（在专利公报上）

转让登记的生效与效力

转让生效的时间

自登记之日起生效

转让登记的效力

转让行为对于第三人产生效力

并非“转让合同”本身的生效条件；合同生效条件应当依照“合同法”的相关规定

C、侵犯转让权的行为

侵权行为的认定

未经专利权人许可将其专利权转让给第三人的行为；

属于一种特殊的侵犯专利权的行为，也被称为“间接侵权行为”

法律责任

属于民事纠纷承担民事责任

D、因其他事由发生的权利转移

专利法实施细则第 14 条第 1 款

除依照专利法第十条规定转让专利权外，专利权因其他事由发生转移的，当事人应当凭有关证明文件或者法律文书向国务院专利行政部门办理专利权转移手续。

发生权利转移的其他事由，包括：赠予、继承和司法判决等

II、附属权利之二： 许可权

专利法第 12 条

任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利许可费。

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。

A、适用条件

适用的专利权

三种专利权，由国务院专利行政部门授予，有效专利权

适用主体

中国单位与个人，外国单位与个人

B、许可实施专利的法定程序

a.当事人（专利权人与被许可人）

订立书面实施许可合同

通常为有偿许可，也允许无偿许可、交叉许可

可以采取独占许可、排他许可和普通许可等多种形式

法律禁止或限制实施的技术，不得任意许可

向国务院专利行政部门备案

专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起 3 个月内向国务院专利行政部门备案。（R14.3）

b.国务院专利行政部门

在专利登记簿中登记该备案（R93）

C、侵犯许可权的行为

侵权行为的认定

他人未经专利权人同意而许可第三人实施该专利权人的专利的行为；

共有专利权人的一部分违反约定，未经全体专利权人同意而独立实施或许可他人实施其专利的行为；

原被许可人在许可合同到期后继续实施他人专利的行为；

属于特殊的侵犯专利权的行为（间接侵权行为）

法律责任

属于民事纠纷，因此需承担民事责任

D、关于行使共有权利的特殊规定

a.专利法第 15 条

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。

b.适用原则

基本原则：

有约定，从其约定

例外原则：无约定，依法行使，否则视为侵权

例外原则适用条件

独立行使权利范围有限单独实施，或者给予他人普通许可
许可情形下获益共享许可使用费应当在共有人之间分配

III、附属权利之三：标注权

A、专利法第 17.2 条

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。

专利法实施细则第 83 条

专利权人依照专利法第 17 条的规定，在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识的，应当按照国务院专利行政部门规定的方式予以标明。

专利标识不符合前款规定的，由专利管理部门责令限期改正。

相关规定

指《专利标记和专利号标注方式的规定》关于申请人标注其专利申请号没有明确规定

B、标注权权利人

专利权人

经专利权人同意享有标注权的专利实施许可合同的被许可人

C、标注期限

在被授予专利权之后

专利权有效期内

D、标注内容

专利标记和专利号

E、标注载体

专利产品

依照专利方法直接获得的产品

该产品的包装

F、标注方式

专利权类型的中文表述完整的专利号其他文字或图形，但不得误导公众

G、不当标注的法律后果

不符合规定的，限期改正

构成假冒专利行为的，由地方管理专利工作的部门处罚。

IV、附属权利之四：放弃权

A、专利法第 44 条

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。

专利法实施细则第 97 条

申请人办理登记手续时，……期满未缴纳费用的，视为未办理登记手续。

B、行使放弃权的方式

a.专利权人可采用下列方式放弃其专利权

在保护期限届满前不缴纳年费（A44.1(一)）

书面声明放弃专利权（A44.1(二)）

b.与其他权利丧失情形的区别

视为放弃取得专利权的权利：不办理登记手续（R100）

自始即无效：被宣告专利权无效、或选择放弃在先授权专利

C、侵犯放弃权的行为

侵犯放弃权的行为其他任何人未经专利权人同意和授权，不得代为放弃其专利

权，否则，构成侵犯专利权行为。

D、主动放弃专利权

a.适用条件

应当提出**书面声明**：

以其他方式，如通过媒体提出的，视为未提出未使用标准表格的，视为未提出附带条件的，视为未提出

应当由**全体专利权人**提出：

只有部分专利权人签章的，视为未提出

提出声明**当年年费已经缴纳**：

未缴纳当年年费的，声明视为未提出

应当放弃一件专利的**所有**权利要求：

仅声明放弃部分权利要求的，视为未提出

b.恶意放弃的撤销

适用条件

原专利权人并非真正权利人

按照规定程序声明放弃专利权

能够证明其放弃专利权属于恶意

撤销程序

权利归属确定后，真正权利人提出撤销该声明的请求，附具生效的法律文书
专利局撤销原“专利权终止”决定，予以登记和公告，更换专利证书

V、附属权利之五：质押权

专利法实施细则第 14 条第 3 款

以专利权出质的，由出质人和质权人向国务院专利行政部门办理出质登记。

出质登记的法律效力

质押行为对于第三人产生效力

不是质押合同生效的条件

质押登记手续：参见《专利权质押合同登记管理暂行办法》

(二) 专利权的法律特征与本质

专利权的法律特征：具有专有性地域性时间性

专利权的本质：专利权实质上是一种排他权

不等同于实施权

不代表生产许可

不代表产品质量标准

不表明产品技术水平

示例：“板凳”专利与“椅子”专利的关系

三、专利权的生效与保护期限

(一) 专利权保护的法定届满日

(二) 专利权的生效日

(三) 专利权的实际有效期

(四) 专利权人从申请日起拥有哪些权利？

(一) 专利权保护的法定届满日

专利法第 42 条

发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。

专利法第 42 条的含义

专利权保护的法定届满时间计算该届满时间的起算时间点并没有给出专利权有效期间的起点时间

计算保护期限时申请日的含义

该申请日指在中国的实际申请日 (R11)

对于进入中国国家阶段的国际申请而言，其国际申请日视为在中国的实际申请日 (102)

(二) 专利权的生效日

1、

专利法第 39 条：

发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。

发明专利权自公告之日起生效。

专利法第 40 条：

实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型和外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型和外观设计专利权自公告之日起生效。

97

2、专利权生效日的含义

对专利权人而言

自专利权生效之日起可以行使权利

从该日起，拥有专利权

从该日起，可以行使诉权，或者请求处理权

对于公众而言

在专利权生效日之前使用专利不构成侵权

3、三种专利权的生效时间均为“授权公告日”

专利登记日=专利证书颁发日=公告日
上述三个日期统称为“授权公告日”

4、三种专利权授权之前经历的程序不同

发明专利申请必须经过初步审查和实质审查
实用新型和外观设计专利申请只需经历初步审查

(三) 专利权的实际有效期

1、专利权的最长保护期

专利权生效日至法定最迟届满日

2、专利权的实际有效期

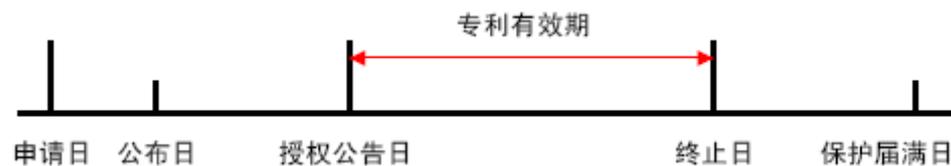
专利权生效日至专利权终止日

专利权的实际有效期通常短于最长保护期

由于审查需要一定时间，专利权生效时间肯定晚于申请日（A39、40）

专利权可能在保护期限届满之前终止（A44.1）

3、专利权的实际有效期示意图



(四) 专利权人从申请日起拥有哪些权利？

1、从专利申请日至专利授权公告日

先占权：专利权人拥有排斥先用权的先占权（A69.1(2)）

临时保护权：发明专利申请人享有申请公布后要求使用者支付适当使用费的权利（简称为“临时保护权”）（A13）

2、从授权公告日至专利权终止日（或保护届满日）

专利权：包括基本权利和附属权利；

诉权：遵守关于诉讼时效的专门规定。

四、专利侵权纠纷与法律救济

(一) 专利侵权行为

(二) 不视为专利侵权的行为

(三) 专利侵权的法律救济途径

(四) 专利保护范围的确定

- (五) 相同侵权与等同侵权
- (六) 专利侵权的法律责任
- (七) 专利侵权赔偿数额的确定
- (八) 专利侵权的诉讼时效

(一) 专利侵权行为

1、行为成立的要件

- ①存在有效的专利权
- ②发生了法定的侵害行为
5种：制造、使用、销售、许诺销售、进口
- ③所发生的侵害行为具有违法性 非豁免
- ④侵害行为人以生产经营为目的（广义）
- ⑤行为人未经专利权人许可（包括明示和默示）
明示：许可合同；默示：通过合法途径购买专利产品
- ⑥行为人主观上有过错（包括故意和过失）
- ⑦行为人实施的技术/设计方案落入专利保护范围 最难
Eg: 2008-43

2、专利侵权判定的基本原则

全部要件原则前述七个要件是认定侵犯专利权行为成立的充要条件，缺一不可；专利侵权案件的处理或审理的目的实质上就是对于前述七个要件的满足与否进行判断。

(二) 不视为专利侵权的行为

1、法定例外情形

- 权利用尽（A69.1(1)）
- 先用权（A69.1(2)）
- 过境外国交通工具（A69.1(3)）
- 专为科学研究和实验目的的使用（A69.1(4)）
- 为行政审批目的实施专利药品或医疗器械（A69.1(5)）

适用条件

上述五种行为作为例外考虑，首先应当满足专利侵权的一般构成要件，特别是符合“为生产经营目的”的要件。

2、专利权用尽

专利法第 69 条第 1 款

有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

(一) 专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；

权利利用尽的含义

包括“国内权利利用尽”和“国际权利利用尽”

立法原意和理由

专利权人不应重复获利

3、先用权

A、专利法第 69 条第 1 款

有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

(二) 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

B、立法原意和理由

保护首先实施专利技术者保证公平竞争

C、专利法第 69.1 (二) 的含义

先用权不是一种独立存在的权利

抗辩权，在被诉侵权时主张

以存在实际发生的“侵权行为”为基础

一般不能转让，除非权利主体整体“消失”

判断是否拥有先用权的条件

先用权人拥有的权利，及其限制

D、理解难点

a. 所有在申请日前发生的行为必须没有导致专利申请内容的公开，否则直接破坏该专利申请的新颖性；

b. 本款所称“专利申请日”包含“优先权日”；

c. “原有范围”通常是指申请日前具备的生产能力，而不是指纠纷发生时的生产量；

d. 主张先用权者获得专利技术内容的途径必须是合法的，可以是直接或间接从专利权人处获得的，也可以是从另一个独立发明人处合法获得的。

Eg: 2008-55 BCD

4、临时过境外国交通工具

A、专利法第 69 条第 1 款

有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……

(三) 临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国与中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

B、立法原意和理由

避免影响国际交通运输，实施控制比较困难

C、不适用本款规定的几种情形

所涉及交通工具以营业为目的经常性地过境，不是临时

交通工具所属国与中国不属于共同缔约国或互惠国

所使用专利不是为交通工具自身需要，而是为了交通工具所搭载的货物或人员服务

5、专为科研实验目的

A、专利法第 69 条第 1 款

有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……

（四）专为科学研究和实验而使用专利的；

立法原意和理由

B、保证科学研究活动的自由进行

C、适用条件

a.科研活动的间接目的或终极目的仍然是为了生产经营目的，如企业研发机构进行的应用研发活动；

不是为生产经营目的的基础科学研究根本就不构成侵权行为，因而无需适用本款规定。

b.只有直接针对专利技术内容本身进行的科研活动才适用本款规定，不视为侵犯专利权的行为

为上述科研活动提供帮助的行为也不构成侵犯专利权利用专利产品或方法作为实验工具或手段的科研活动不适用本款规定，构成侵犯专利权的行为。

6、为行政审批目的实施专利药品或医疗器械

A、专利法第 69 条第 1 款

有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……

（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。

B、立法原意和理由

防止专利药品或者专利医疗器械保护期变相延长

保障公众的健康权、享受医疗权不被侵害

用量要仅满足行政审批，不可过多

6、使用现有技术或现有设计的行为

专利法第 62 条

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。

法条解读

法官可以在涉案专利权没有被宣告无效的情况下，直接作出不侵权的判决；
涉案专利权的无效宣告，仍然依照规定程序；
现有技术/设计抗辩不构成独立诉权。

（三）专利侵权的法律救济途径

1、专利法第 60 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，

- （1）由当事人协商解决；
- （2）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，
- （3）也可以请求管理专利工作的部门处理。

该部门只能认定、责令停止，但是无判赔权。

2、专利行政保护与司法保护的衔接

专利法第 60 条（续）……

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。

3、专利侵权纠纷的解决途径

依照专利法规定

当事人协商途径，行政处理途，径司法审理途径

依照其他法律

合同约定的仲裁途径，合同约定的保险途径

（四）专利保护范围的确定

1、

专利法第 59 条第 1 款

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。

专利法第 59 条第 2 款

外观设计专利权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。

2、专利保护范围确定原则的例外

专利法第 59 条原则的例外

对于基于 PCT 申请获得的专利，一般仍遵循前述规定；但是如果译文存在错误，将依照条例第 120 条规定处理。

专利法实施细则第 117 条

基于国际申请授予的专利权，由于译文错误，致使依照专利法第 59 条规定确定的保护范围超出国际申请的原文所表达的范围的，以依据原文限制后的保护范围为准；致使保护范围小于国际申请的原文所表达的范围的，以授权时的保护范围为准。

（五）相同侵权与等同侵权

专利侵权类型

按照被控侵权物划分：相同侵权，等同侵权

按照侵害行为划分：直接侵权，间接侵权

I、相同侵权

1、相同侵权的概念

相同侵权

如果专利权利要求中的全部必要技术特征均被被控侵权物所覆盖，则侵权成立；这类侵权被称为相同侵权，或仿制侵权。

比较对象

专利权利要求 VS 被控侵权物

3、相同侵权的判定原则

A、全面覆盖原则

原则上，要求两者技术特征的文字表述完全相同

B、下述情形也属于相同侵权

- a.文字表述虽有差异，但是实质上相同；
- b.专利权利要求中使用的是上位概念，而侵权物中出现的技术特征是下位概念；
- c.侵权物不仅包含专利权利要求中的全部必要技术特征，而且还包含其他新的技术特征。

C、不构成相同侵权的情形

如果侵权物有一个必要技术特征与专利权利要求不同，则不构成相同侵权。

II、等同侵权

1、等同侵权的概念

等同侵权如果被控侵权物与专利权利要求相比，覆盖了其中部分必要技术特征，而其他特征虽然与该专利权利要求中的其余必要技术特征不完全相同，但是却属于这些必要技术特征的等同特征，则侵权成立。这类侵权被称为等同侵权。

2、等同侵权的判定原则

A、等同原则

专利保护范围以权利要求书明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征等同的特征所确定的范围。

等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果，并且本领域技术人员无需创造性劳动就能够联想到的特征。

适用于发明和实用新型专利

B、等同原则的适用

等同特征可以是特征部分中记载的特征，也可以是前序部分中记载的特征：

等同是指技术方案中具体技术特征的等同，而不是指侵权物和专利两个技术方案的整体等同；

等同与否的判断主体应当是本领域的普通技术人员；

适用等同原则的时间界限应当以侵权行为发生日为准，而不是以专利申请日或专利公开日为准。

（六）专利侵权的法律责任

1、专利侵权的法律责任

民事法律责任

停止侵权行为

赔偿损失，非故意侵权可以依法免除赔偿责任

恢复专利权人的名誉

关于其他法律责任

按照目前的法律规定，对于单纯的侵犯专利权行为没有行政责任和刑事责任的处罚。Eg: 2008-100 AC

2、非故意侵权

A、“非故意侵权”的定义

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产品或者依照专利方法直接获得的产品。（A70）无制造、进口

上述行为构成侵犯专利权的行为，但属于非故意侵权。

B、“非故意侵权”的法律责任

能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。（A70）

但是，仍然需要停止侵权行为，向专利权人赔礼道歉，弥补对其名誉/商誉造成的损失

C、关于免除赔偿责任的条件

对于所使用、许诺销售或者销售的产品是他人未经专利权人许可而制造并售出的这一事实不知情；

至于是否知晓所使用、许诺销售或者销售的产品属于专利产品或者依照专利方法直接获得的产品不予考虑；

“证明合法来源”是指向执法机关及时和如实地披露产品制造者的所有相关信息；

在得知或者被告知使用或销售侵权产品后继续使用或销售的，属于故意侵权行为，不适用本款规定。

注：时间点：知道是专利产品之前，如专利权人的律师函收到日。

Eg: 2008-84 ABD

（七）专利侵权赔偿数额的确定

1、专利法第 65 条第 1 款

侵犯专利权的赔偿数额，

（1）按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；非直接损失

（2）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。

（3）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。最高不超过 3 倍

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。

专利法第 65 条第 2 款

（4）权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费难以确定的，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。

2、赔偿额确定方法综述

原告可以选择下列方法之一

按照权利人实际损失确定

按照侵权人获得利益

确定按照专利许可使用费确定

按照法定赔偿额酌情确定

Eg: 2008-30 ABCD; 2008-87 A

3、赔偿额确定原则的选择权

选择权属于原告当原告

选择前三种方法之一时，法官应当根据证据判决；

当原告选择定额赔偿方法时，法官有一定的自由裁量权。

关于赔偿额的上限

除定额赔偿情形外，采用其他赔偿额确定原则没有任何数额限制；

定额赔偿确定原则中规定的赔偿数额上下限不适用于其他情形。

（八）专利侵权的诉讼时效

专利法第 68 条第 1 款

侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。

司法解释

权利人超过 2 年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算 2 年计算。

专利权人可以在专利权终止之后行使专利权如超过诉讼时效，则可能丧失胜诉机会。

五、其他专利纠纷及法律救济

（一）假冒专利行为

（二）专利申请权和专利权归属纠纷

（三）发明人、设计人资格纠纷

（四）职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷

（五）发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷

（一）假冒专利行为

1、假冒专利行为的界定

专利法实施细则第 84 条第 1、2 款

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）在产品说明书等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；

（四）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；

（五）其他使公众混淆，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。

2、权利人的救济途径

对于假冒其专利的行为，专利权人或者利害关系人可以：

请求管理专利工作的部门进行查处
直接向人民法院起诉
与假冒者协商解决

3、专利行政部门的依职权查处

对于假冒专利行为，地方专利行政部门可以依职权查处接受公众举报后进行查处
自行发现违法行为后进行查处

4、假冒专利行为的法律责任

专利法第 63 条假冒专利的，

(1) 除依法承担民事责任外，

(2) 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；

(3) 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、非故意假冒专利行为的处罚

专利法实施细则第 84 条第 3 款

销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令改正，但免除没收违法所得和罚款的处罚。

(二) 专利申请权和专利权归属纠纷

1、权利归属纠纷

专利申请权和专利权归属纠纷从根本上说是“申请专利的权利”的归属纠纷；是指当事人对于谁有权提出专利申请并取得专利权，即权利主体是否符合专利法第 6 条、第 7 条、第 8 条的规定存在争议。

2、申请专利的权利的归属

A、按照完成发明创造依赖的资源来源：

职务发明创造、非职务发明创造、可以约定权利归属的发明创造

B、按照完成发明创造采取的方式：

独立开发、合作开发、委托开发

A、按照完成发明创造依赖的资源来源：

a、职务发明创造

定义：专利法第 6 条第 1 款

- (1) 执行本单位的任务
 - (2) 或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。
- (A6.1) 理解难点：两个条件的关系无需同时满足，满足其中之一即可

“执行本单位任务” 的含义

包含下列情形完成本职工作 (R12.1)

执行本职工作以外的本单位任务 (R12.1)

退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造 (R12.1)

“本单位” 的含义

本单位，包括 (R12.2) 正式工作单位临时工作单位作为雇员/职员作为享受薪酬的顾问作为正式工作单位派出人员

“物质技术条件” 的含义

物质技术条件，是指 (R12.2) 资金、设备零部件、原材料、或者不对外公开的技术资料等包括水电、房屋、办公条件、人力资源等

职务发明创造的权利归属

专利法第 6 条第 1 款

职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

Eg: 2008-88 B

理解难点：

最初的法定权利人与实际的申请人可能不同；

上述规定仅确定了“申请专利的权利”的归属，享有权利者可以将实际提出专利申请的权利转让给他人；

关于专利权归属的规定，仅仅针对申请人就是该单位的特殊情况。实际的权利人可以是本单位，也可以是继受人或受让人。

b、非职务发明创造

定义

发明创造的完成满足以下条件：

在本职工作范围之外；

没有得到单位的任何帮助；

不属于单位交给的任务；

没有任何其他合同约定

非职务发明创造的权利归属

专利法第 6 条第 2 款

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；

申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

没有年龄、性别、职业等任何限制

实际的申请人可以是继承人（继承法、破产法）受让人 (A10.1)

c、可以约定权属的发明创造

定义

专利法第 6 条第 3 款：利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

可以约定提出申请权利的条件

不是本职工作

不是执行本单位的任务

不是主要利用了单位的物质技术条件

订立了书面合同

权利归属的确定

有合同约定的，从其约定

没有约定的，法律上暂无明确规定

可约定权属发明创造的申请人

依照合同约定（A6.3）

发明人或设计人

单位

发明人/设计人与单位

第三人或其他组合形式

经权利转让后，可以有下列申请人

继受人（继承法、破产法）、受让人（A10.1）

B、合作开发完成的发明创造

a、合作开发

合作开发完成的发明创造

合作各方都对技术有贡献

适用于单位、个人

申请人（A8）

依合同约定；

没有约定的，共同完成单位或个人。

继受人或受让人

b、委托开发

委托开发完成的发明创造

一方提供经费和报酬，另一方从事开发；

适用于单位、个人。

申请人（A8）

依合同约定；

没有约定的，属于完成单位或个人。

c、合作与委托混合的情况

按照合作开发情形下的规定执行

委托+合作=合作

3、权利归属纠纷的法律救济

A、发生专利申请权或者专利权归属纠纷的，当事人可以：

请求管理专利工作的部门调解（R85）

直接向人民法院起诉（司法解释）对于专利申请权归属纠纷，当事人可以在专利授权前后提出调解请求或者起诉。（R85）

对于专利权归属纠纷，当事人应当在专利授权之后提出调解请求或者起诉。（R85）

Eg: 2008-4 BD

B、主要纠纷类型

职务发明与非职务发明的争端；共有权利的争端。

C、判定标准：

有无合同约定；对于完成发明创造的实质贡献。

D、专利审查相关程序的中止

当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷，已请求管理专利工作的部门调解或者向人民法院起诉的，可以请求国务院专利行政部门中止有关程序。（R86.1）

E、权利归属的变更

专利申请权或者专利权的变更经过行政调解或者司法判决，专利申请权或者专利权的归属发生变化的，新的权利人应当向国务院专利行政部门办理专利申请人或者专利权人变更手续。（R14.1）

（三）发明人、设计人资格纠纷

专利法实施细则第 13 条：

专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。

1、定义： 发明人和设计人：

仅指自然人；

任何单位，包括课题组、个人合伙企业都不能作为发明人和设计人。

发明人：是指完成发明和实用新型的人（A26.2）；

设计人：是指完成外观设计的人。

非发明人/设计人：包括，例如：

组织者或领导者、建议者或评估者、辅助工作人员、技术物质条件提供者。

2、发明人/设计人的权利

A、申请专利的权利（专利申请权和专利权）

- a、非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。（A6.2）
- b、两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。（A8）
- c、对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请，任何单位或者个人不得压制。（A7）

B、署名权

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。（A17.1）

关于署名权的其他规定：

- 不论发明人/设计人是否拥有申请权；
- 不因申请权或专利权转移而丧失；
- 在申请时必须如实披露；
- 记载在专利文件中可以自愿放弃

C、发明人/设计人获得奖励和报酬的权利

原则规定（A16）；具体规定（R76-78）

3、发明人/设计人资格纠纷

对于发明人或者设计人资格纠纷，当事人可以：

- 在专利授权之前或之后；
- 请求管理专利工作的部门进行调解（R85）；
- 直接向人民法院起诉（司法解释）

专利法第 72 条：

侵夺发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请权和本法规定的其他权益的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分。

（四）职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷

专利法第 16 条

被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

1、适用范围：

在中国获得专利权的本国和外国专利权人；
条例中相关规定的适用范围也与此相同

2、关于奖酬的约定

专利法实施细则第 76 条：

被授予专利权的单位可以与发明人或者设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。

企业、事业单位给予发明人或者设计人的奖励、报酬，按照国家有关财务、会计制度的规定进行处理。

3、关于奖金的规定

专利法实施细则第 77 条：

被授予专利权的单位未与发明人或者设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的，应当自专利权公告之日起 3 个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于 3000 元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于 1000 元。由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造，被授予专利权的单位应当从优发给奖金。

A、适用原则：

a、有约定，从其约定；

b、没有约定，按照法定时间、方式和数额执行：

自专利权公告之日起 3 个月内兑现；

发明专利权，每项奖金不少于 3000 元；

实用新型或外观设计专利权，每项奖金不少于 1000 元；

奖金发放数额没有上限规定。

4、关于报酬的规定

专利法实施细则第 78 条：

被授予专利权的单位未与发明人或者设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，

在专利权有效期内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于 2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于 0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，

或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；

被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于 10%，作为报酬给予发明人或者设计人。

A、适用原则：

有约定，从其约定；没有约定，按照法定方式、数额执行（见上）。

B、法定数额：

a、单位自行实施：

专利有效期内每年提取规定比例的报酬：

发明或实用新型专利权，不低于营业利润的 2%；

外观设计专利权，不低于营业利润的 0.2%或者参照上述比例，一次性支付报酬

b 许可他人实施：不低于专利许可使用费的 10%

5、 奖励纠纷的法律救济

当事人认为所在单位没有履行专利法及其实施细则相关规定的，可以：

在专利授权之后；

请求管理专利工作的部门进行调解（R85）；

直接向人民法院起诉（司法解释）。

（五）发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷 发明专利申请人的临时保护权

专利法第 13 条

发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

1、“公布”的含义：

包括国家公布和中文国际公布

专利法实施细则第 114 条第 2 款

要求获得发明专利权的国际申请，由国际局以中文进行国际公布的，自国际公布日起适用专利法第 13 条的规定；

由国际局以中文以外的文字进行国际公布的，自国务院专利行政部门公布之日起适用专利法第 13 条的规定。

2、临时保护权的适用

申请人认为他人实施其发明的，可以自行与实施者协商有关使用费问题；

如果使用者拒绝支付使用费，申请人只能在其专利申请被授权后才能主张其权利
请求管理专利工作的部门进行调解（R85）

直接向人民法院起诉（司法解释）诉讼时效为两年（A68.2）

3、使用费纠纷的诉讼时效

专利法第 68 条第 2 款

发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，

（1）自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，

（2）但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利授予之日起计算。

4、临时保护权的效力

临时保护权并不等同于专利权

A、临时保护权是专利权的一个派生权利；

如果该发明专利申请被驳回，或者授权后又被宣告无效，则申请人请求支付使用

费的权利同时丧失。

B、如果使用该发明者拒绝支付使用费，申请人只能在其发明被授权之后起诉或请求处理（A68.2；R88）

即使该发明专利申请被授权，在授权公告日之前使用该发明的行为也不属于侵权行为；

如果使用者在发明专利申请公布之前就已经得知发明内容并且使用，发明专利申请人的主张也不能得到支持。

六、推广应用与强制许可制度

（一）专利的推广应用

专利法第 14 条

国有企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。

（二）专利实施的强制许可

主要特点：

三种类型：商业目的，公共利益，从属专利

三个限制：

半导体领域，主要供应国内市场，提供“合理长时间、合理条件”的证据

三种请求人：单位（实施者），个人（实施者），国务院主管部门（非实施者）

两类专利：发明，实用新型

一个审批机关：国务院专利行政部门

负责受理和审查（强制许可的：请求、使用费裁决、中止），做出决定或裁决

1、种类

1.1、为商业目的的强制许可

专利法第 48 条

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。（未充分实施，后到期为准）

（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。（垄断）

A、“未充分实施其专利”

专利法实施细则第 73 条第 1 款

专利法第四十八条第（一）项所称未充分实施其专利，是指专利权人及其被许可人实施其专利的方式或者规模不能满足国内对专利产品或者专利方法的需求。

a.涉及三个要素

专利权人及其被许可人
实施方式或者实施规模
国内（内地）市场需求

B、“构成垄断行为”

适用条件：

	“未充分实施其专利”	“构成垄断行为”
1、时间限制	自授权满 3 年，且申请日满 4 年；	无最早请求强制许可的时间限制；
2、专利权人	专利权人及被许可人无正当理由；没有充分实施其专利；	
3、请求人条件	请求强制许可的个人和单位应具备实施条件；	请求强制许可的个人和单位应具备实施条件；
4、领域	不适用 <u>半导体领域</u> （A52）；	可涉及任何领域；
5、请求人提供	请求人应提供“两个合理”的证据；	需要提供专利权人行使专利权的行 为被行政或司法机关认定“垄断” 行为的决定或判决；
6、市场	为国内市场；	无需提供“两合理”证据（A54）； 可以为国外市场；

1.2、为公共利益目的的强制许可

专利法第 49 条

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。

请求人：国务院主管部门

适用条件：

仅限于国内实施；
不仅限于医药领域；
请求人通常为国务院有关主管部门；
无最早请求时间限制；
需要提供发生紧急状态或非常情况的文件；

1.3、为公共健康目的的强制许可

专利法第 50 条

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。

“取得专利权的药品”的含义

专利法实施细则第 73 条第 2 款专利法第五十条所称取得专利权的药品，是指解决公共健康问题所需的医药领域中的任何专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，包括取得专利权的制造该产品所需的活性成分以及使用该产品所需的诊断用品。

适用条件：

属于为公共利益目的的强制许可；

没有最早提出请求时间的限制；

仅限于医药领域；

实施涉及国内和国外；

相关药品为中国制造，然后出口国外；

请求一般为国内外企业共同提出；

R74.4 应符合国际条约规定的其他条件

1.4、为从属专利目的的强制许可

专利法第 51 条

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后一专利权人的申请，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。

适用条件：

无最早提出时间的限制；

此类强制许可实际是双向的专利实施强制许可；

请求人应为从属专利权人，还可以为基础专利权人；

双向的实施均应主要在国内；

从属专利权人应提出“两合理”的证据。

1.5、半导体领域强制许可的限制

专利法第 52 条

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。

适用情形

为公共利益目的强制许可；
“构成垄断行为”情形下的强制许可

1.6、强制许可的“国内市场”限制

专利法第 53 条

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。

两个例外情形

“构成垄断行为”情形下的强制许可；
为公共健康目的的强制许可

1.7、提供“两合理”证据的限制

专利法第 54 条

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。

适用情形

“未充分实施其专利”情形；
为从属专利目的的情形

2、强制许可的申请程序

A、请求人提出申请

请求给予强制许可的，应当向国务院专利行政部门提交强制许可请求书，说明理由并附具有关证明文件。（R74.1）

B、国家知识产权局传送文件

国务院专利行政部门应当将强制许可请求书的副本送交专利权人，专利权人应当在国务院专利行政部门指定的期限内陈述意见；期满未答复的，不影响国务院专利行政部门作出决定。（R74.2）

C、作出决定前的预通知

国务院专利行政部门在作出驳回强制许可请求的决定或者给予强制许可的决定前，应当通知请求人或者专利权人拟作出的决定及其理由。（R74.3）

D、决定的通知与公告

国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定，应当及时通知专利权人，并予以登记和公告。（A55.1）

3、给予强制许可决定的内容

专利法第 55 条第 2 款

给予实施强制许可的决定，应当根据强制许可的理由规定实施的范围，和时间。

符合国际条约的规定

国务院专利行政部门依照专利法第五十条的规定作出给予强制许可的决定，应当同时符合中国缔结或者参加的有关国际条约关于为了解决公共健康问题而给予强制许可的规定，但中国作出保留的除外。（R71.4）

4、强制许可使用费及其确定

专利法第 57 条

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。

（不允许直接起诉）

专利法实施细则第 75 条

依照专利法第五十七条的规定，请求国务院专利行政部门裁决使用费数额的，当事人应当提出裁决请求书，并附具双方不能达成协议的证明文件，国务院专利行政部门应当自收到请求书之日起 3 个月内作出裁决，并通知当事人。

5、对于强制许可当事人的救济

专利法第 58 条

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三个月内向人民法院起诉。

适用条件：

起诉人应为权利人；

适用的情形包括 2 种：对强制许可决定不服，对强制许可使用费裁决不服；

自收到通知 3 个月内起诉；

事实上，请求人对不给予强制许可决定不服的，也可以向人们法院起诉；

6、强制许可决定的终止

专利法第 52 条第 2 款

……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，经审查后作出终止实施强制许可的决定。

终止的两种情形

规定的实施时间届满

专利权人请求终止并得到批准

终止请求审批程序

由专利权人提出

请求国务院专利行政部门进行审批

主要审查给予强制许可的理由是否仍然存在

7、被许可人应当遵守的要求

A、向专利权人支付使用费

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，……（A57）

B、不享有独占的实施权

取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权……（A56）

C、无权再许可他人实施

取得实施强制许可的单位或者个人……，并且无权允许他人实施。（A56）

Eg: 2008-16: CD

七、专利权评价报告制度简介

1、专利权评价报告制度的建立

专利法第 61 条第 2 款

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。

本制度要点：

适用于实、外；

非专利案件受理条件；

可以要求专利权人/利害关系人出具；

由 sipo 做出，应当涉及于专利性的评价；

在专利纠纷审理，处理中仅有证据效力；

2、评价报告的请求人与请求时间

专利法实施细则第 56 条第 1 款

授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十条规定的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。

适用条件

仅专利权人或者利害关系人（有起诉权的，如独占、排他被许可人）可以请求；

只能在相关专利授权公告后提出请求

3、专利权评价报告的请求书及其审查

专利法实施细则第 56 条第 2、3 款

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。

4、评价报告的作出与查阅

专利法实施细则第 57 条

国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后 2 个月内作出专利权评价报告。对同一项实用新型或者外观设计专利权，有多个请求人请求作出专利权评价报告的，国务院专利行政部门仅作出一份评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。

适用说明：

- a.报告做出为收到请求书之日起的 2 个月内，没有明确是否给予请求/陈述机会；
- b.对于一项专利权只作出一份评价报告：
报告做出前受理多个请求的，仅做出 1 份；
报告做出后，不再接受新请求；
- c.报告做出后，允许任何人查阅复制。

八、专利行政管理和保护体系综述

- (一) 地方管理专利工作的部门
- (二) 地方管理专利工作的部门的职能
- (三) 专利案件的行政管辖
- (四) 行政处理程序及决定

(一) 地方管理专利工作的部门

专利法第 3 条第 2 款

省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。

专利法实施细则第 79 条

专利法和本细则所称管理专利工作的部门，是指由省、自治区、直辖市人民政府以及专利管理工作量大又有实际处理能力的设区的市人民政府设立的管理专利工作的部门。

1、管理专利工作的部门设置情况

省级人民政府

省、自治区知识产权局（27），直辖市知识产权局（4）

地州级（含）以上人民政府

各省、自治区首府城市知识产权局（27），计划单列市知识产权局，各地（州）级市知识产权局，直辖市各城区知识产权局，新疆建设兵团知识产权局

(二) 地方管理专利工作的部门的职能

1、处理职能

认定侵犯专利权行为是否成立（A60）

查处假冒专利行为（A63、A64）

管理专利工作部门的职能（管理专利工作部门的职能（2）

2、调解职能

侵犯专利权的赔偿数额（A60）；

专利申请权和专利权归属纠纷（R85.1）；

发明人、设计人资格纠纷（R85.1）；

职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷（R85.1）；

在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷（R85.1）；

其他专利纠纷（R85.1）。

（三）专利案件的行政管辖

1、专利行政执法职能的划分

国家知识产权局

不具有直接处理或调解专利纠纷的职能；

对于行政执法工作具有业务指导和组织联合执法职能；

在发生行政管辖争议时，可以指定管辖部门；

具有完整的行政执法权的部门

省、自治区、直辖市人民政府设立的知识产权局

省、自治区首府城市人民政府设立的知识产权局

地（州）级（及以上）市人民政府设立的知识产权局

2、就被请求人原则

当事人请求处理专利侵权纠纷或者调解专利纠纷的，由被请求人所在地或者侵权行为地的管理专利工作的部门管辖。（R81.1）；

侵权行为地的界定参见司法管辖的有关内容；

3、允许选择管辖原则

两个以上管理专利工作的部门都有管辖权的专利纠纷，当事人可以向其中一个管理专利工作的部门提出请求；（R81.2）

4、首问负责制原则

当事人向两个以上有管辖权的管理专利工作的部门提出请求的，由最先受理的管理专利工作的部门管辖。（R81.2）

5、管辖争议的解决

管理专利工作的部门对管辖权发生争议的，由其共同的上级人民政府管理专利工作的部门指定管辖；（R81.3）

无共同上级人民政府管理专利工作的部门的，由国务院专利行政部门指定管辖。（R81.3） eg: 2008-60: C

（四）行政处理程序及决定

1、查处假冒专利行为时的调查取证

专利法第六十四条

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。

处理侵权纠纷时，不可“查封、扣押”

2、侵权纠纷行政处理程序的中止

专利法实施细则第 82 条

在处理专利侵权纠纷过程中，被请求人提出无效宣告请求并被专利复审委员会受理的，可以请求管理专利工作的部门中止处理。

管理专利工作的部门认为被请求人提出的中止理由明显不能成立的，可以不中止处理。

3、对于行政处理决定的起诉期

认定专利侵权行为的处理决定

（对于认定侵权行为成立的行政决定，）当事人不服的，可以自收到处理通知之日起 15 日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；（A57.1）

假冒专利行为的处罚决定

公民、法人或者其他组织直接向人民法院起诉的，应当在知道作出具体行政行为之日起 3 个月内提出。法律另有规定的除外。（行政诉讼法第 39 条）

4、侵权纠纷处理决定的执行

A、责令停止侵权行为

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（A60）

B、诉讼期间不停止执

行管理专利工作的部门作出认定专利侵权行为成立的行政决定后，被请求人向人民法院提起行政诉讼的，在诉讼期间不停止决定的执行。（《办法》第 34 条第 1 款）

C、制止侵犯专利权行为的措施

《专利行政执法办法》第 33 条

停止侵权行为；

销毁侵权设备、模具；

侵权产品不得投放市场；

销毁侵权产品（难以保存的产品）；
其他必要措施。

5、请求法院强制执行

（对于专利侵权纠纷的处理决定，）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。（A60）

这里所称的人民法院是指被执行人所在地或被执行人财产所在地的对专利案件有管辖权的人民法院。

6、处罚决定的执行

《办法》第 39 条

管理专利工作的部门作出处罚决定后，当事人向人民法院提起行政诉讼的，在诉讼期间内不停止决定的执行。

《办法》第 40 条

假冒他人专利和冒充专利行为的行为人应当自收到处罚决定书之日起 15 日内，到指定的银行缴纳处罚决定书写明的罚款；
到期不缴纳的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

九、专利司法保护体系综述 专利司法保护体系综述

- （一）人民法院管辖的专利案件
- （二）专利案件的诉讼管辖
- （三）诉前停止专利侵权行为
- （四）诉讼程序的中止
- （五）举证责任倒置

（一）人民法院管辖的专利案件

人民法院受案范围：司法解释[A]第 1 条

人民法院受理下列专利纠纷案件：

- 1、专利申请权纠纷案件；
- 2、专利权权属纠纷案件；
- 3、专利权、专利申请权转让合同纠纷案件；
- 4、侵犯专利权纠纷案件；
- 5、假冒他人专利纠纷案件；
- 6、发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件；
- 7、职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件；
- 8、诉前申请停止侵权、财产保全案件；
- 9、发明人、设计人资格纠纷案件；
- 10、不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定案件；

- 11、不服专利复审委员会无效宣告请求决定案件；
- 12、不服国家知识产权局实施强制许可决定案件；
- 13、不服国家知识产权局实施强制许可使用费裁决案件；
- 14、不服国家知识产权局行政复议决定案件；
- 15、不服地方管理专利工作的部门行政决定案件；
- 16、其他专利纠纷案件。

不管：杜撰专利号标在产品上。

（二）专利案件的司法管辖

1、专利案件的级别管辖

A、专利纠纷第一审案件的管辖

专利纠纷第一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。（司法解释[A]第 2 条）

对民事案件具有管辖权的中级法院目前共有 76 个；

对行政案件具有管辖权的中级法院目前共有 72 个；

例外：温州义乌法院（基层）管实、外侵权

重大、复杂的专利纠纷第一审案件，由各省、自治区和直辖市高级人民法院管辖。

专利行政案件均由中级人民法院作为一审法院；

B、专利纠纷第二审案件的管辖

由一审法院的上级法院作为二审法院。

2、专利行政案件的地域管辖

行政诉讼法第 17 条

行政案件由最初做出具体行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。

A、专利复审和宣告无效纠纷案件的一审管辖法院

北京市第一中级人民法院；

B、其他专利纠纷行政案件

省、自治区知识产权局所在城市的中级法院（27）；

直辖市知识产权局所在城区的负责中级法院（4）；

其他城市的中级法院（41）

3、专利民事案件的地域管辖

A、专利侵权纠纷的地域管辖

因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

司法解释[A]第 5 条第 1 款

B、特殊规定（司法解释[A]第 6 条）

a.原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地

不一致的，制造地人民法院有管辖权；

b.以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。

c.销售者是制造者分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地人民法院有管辖权。

C、侵权行为地

侵权行为地包括（司法解释[A]第5条第2款）

a.侵犯发明和实用新型专利权的产品（包括依照专利方法直接获得的产品）的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；

b.专利方法使用行为的实施地；

c.侵犯外观设计专利权的产品的制造、销售、进口等行为的实施地；

d.假冒他人专利的行为实施地；

e.上述侵权行为的侵权结果发生地。

（三）诉前停止专利侵权行为

1、诉前禁令制度

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。

建议删除原第二款，新增第二至五款（略）

第六十一条（原法）

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和财产保全的措施。人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条至第九十九条的规定。

2、诉前申请责令停止有关行为

专利法第六十六条第一款

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。

要点：

a.保留了申请临时禁令的前提条件要求；

b.保留了“诉前申请法院采取停止有关行为措施”的内容；

c.取消了“诉前申请法院采取财产保全措施”的内容，按《民事诉讼法》执行；

d.与著作权法、商标法一致。

3、申请临时禁令应提供担保

专利法第六十六条第二款申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。

要点：

规定了“提供担保”作为诉前禁令申请获得批准的前提条件。

4、裁定的作出、执行与复议

专利法第六十六条第三款

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。

要点：

- a.规定了法院作出的期限一般为 48h，最多延长 48h；
- b.规定了当事人对裁定请求复议的权利；
- c.规定了裁定立刻执行；
- d.规定了复议期间裁定不停止执行。

5、裁定的解除与错误申请的赔偿

专利法第六十六条第四、五款

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。

此赔偿也可以另案提出

要点：

- a.规定了申请人应该在临时禁令生效后 15 天起诉；
- b.如果申请人不起诉，临时禁令解除；
- c.如果申请人未起诉或后来证明其申请错误，则应向被申请人承担赔偿责任；
- d.申请人有错误的，法院不对被申请人承担责任。

6、诉前申请保全证据及条件

专利法第六十七条第一、二款

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。

要点：

- a.增加了有关“诉前申请保全证据”的规定，及适用条件；
- b.规定了法院有权要求申请人提供担保作为批准证据保全申请的前提条件；

7、裁定作出、执行及解除

专利法第六十七条第三、四款

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。

诉前也可以申请“财产保全”，属于《民事诉讼法》

要点：

a.法院作出裁定的期限为 48h；

b.裁定应立刻执行；

c.申请人应在规定时间内起诉；

d.未起诉的，解除保全措施；

e.停止侵犯专利权行为裁定所采取的措施，不因申请人提出反担保而解除；

eg: 2008-39: AC; 2008-76: AC;

（四）诉讼程序的中止

1、一般原则：

A、被告在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效请求的，人民法院应当中止诉讼。（司法解释[A]第 8 条第 2 款，第 11 条）

B、被告在答辩期间届满后对原告的专利权提出宣告无效请求的，法院不应当中止诉讼。（司法解释[A]第 10 条）

2、应当中止诉讼的例外情况：

A、侵犯发明专利或者经无效宣告程序被维持的实用新型、外观设计专利权的案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，法院可以不中止诉讼；

（司法解释[A]第 11 条）

B、侵犯实用新型、外观设计专利权的案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效，但是具备原告或者被告没有充分理由证明该专利权能够被维持有效等规定情形的，法院可以不中止诉讼。（司法解释[A]第 9 条）

3、不应当中止诉讼的例外情况：

侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后提出宣告专利权无效的，人民法院经审查认为有必要中止诉讼的，可以中止诉讼。（司法解释[A]第 10 条）

4、总结：

A、侵犯发明专利或者经无效宣告程序被维持的实用新型、外观设计专利权的案

件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼。

B、在其他情形下，人民法院均可以较为灵活地裁决中止或者不中止诉讼。

（五）举证责任倒置

专利法第 61 条第 1 款：

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；

举证责任倒置的适用：

- a.涉及产品制造方法的发明专利；
- b.该产品是指市场意义上的新产品，并非要求该产品具备专利法意义上的新颖性；
- c.权利人应当首先举证存在侵权的同样产品；
- d.由制造同样产品的被告举证证明其制造方法，并且证明其产品制造方法不同于专利方法。