



中國專利法第三次修改解讀

2008年12月27日，對《中華人民共和國專利法》的第三次修改在全國人大常委會獲得通過。修改後的專利法將於2009年10月1日起施行。此次修改主要從進一步明確專利內涵、完善專利保護、提高專利授權標準、加大處罰力度等方面對現行專利法作了補充和完善。以下是有關此次修改的一些重要內容。

1	提高授予專利權的條件及標準 .....	2
2	向外國申請專利 .....	2
3	加大對專利侵權行為的處罰力度 .....	2
4	關於訴前證據保全的規定 .....	3
5	現有技術抗辯原則 .....	3
6	專利侵權的例外 .....	3
7	關於共有專利權實施和許可的修改 .....	4
8	強制許可 .....	4
9	涉及遺傳資源的規定 .....	5
10	涉及外觀設計的修改 .....	5
11	有關重複授權的規定 .....	6
12	增加了專利行政管理部門查處假冒專利的行政措施 .....	6
13	取消涉外代理機構 .....	6

## 1、提高授予專利權的條件及標準

此次專利法修訂的一個重點內容是提高了專利權的授權標準，現行的專利法對新穎性進行判斷的標準採用的是“相對新穎性（或混合新穎性）”，即構成現有技術的內容包括申請日前在國內外公開的出版物以及在國內以其他方式公開的行為，但並不包括申請日前在國外以其他方式公開的行為。修改後的專利法將現有技術明確定義為“申請日以前在國內外為公眾所知的技術”，意即包括了申請日前在國外以其他方式公開的行為。這意味著判斷新穎性的標準從“相對新穎性”提高到“絕對新穎性”，也使得中國專利法在新穎性的判斷標準上與國際上普遍採用的標準相一致。

國外申請人應注意，根據新修改的專利法，在其本國的公開使用也會影響中國專利申請的新穎性。

另外，根據修改後的專利法，能破壞新穎性的抵觸申請不再局限於他人提出的專利申請，而是也可包括本人提交的專利申請。換言之，同一申請人就同一發明創造先後提出兩件專利申請，其在先申請也會破壞在後申請的新穎性。[\[top\]](#)

## 2、向外國申請專利

現行專利法規定中國單位或個人如要將在國內完成的發明創造向外國申請專利，應當先申請中國專利。修改後的專利法取消了此要求，代之以規定任何單位或者個人都可以將其在中國完成的發明創造向外國申請專利，但需先報經國家知識產權局進行保密審查。新規定同時適用於中國單位和外國公司。

違反此項規定會造成在中國獲得權利保護的權利的喪失。[\[top\]](#)

## 3、加大對專利侵權行為的處罰力度

修改後的專利法進一步加大了對專利侵權行為的處罰力度。首先，修改後的專利法明確規定了專利侵權行為的法定賠償金額，即人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素給予 1 萬元以上 100 萬元以下的賠償金額。而現行專利法並未對法定賠償金額作出規定，只是在相關司法解釋中規定了 5000 元至 50 萬元的賠償金額。另外，修改後的專利法將假冒他人專利的罰款數額從現行專利法規定的違法所得的 3 倍提高到 4 倍，對於沒有違法所得的，將罰

款數額從 5 萬元提高到 20 萬元，並將冒充專利行為的罰款數額從 5 萬元提高到 20 萬元。此外，修改後的專利法還明確規定了侵犯專利權的賠償應當包括專利權人為制止侵權行為所支付的合理開支。[\[top\]](#)

#### 4、關於訴前證據保全的規定

到目前為止，有關訴前證據保全措施的法律依據是相關司法解釋中的相應規定。修改後的專利法明確將訴前證據保全的相應規定納入其中，以進一步加大專利保護的力度。修改後的專利法明確規定，為了制止專利侵權行為，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，專利權人或者利害關係人可以在起訴前向人民法院申請保全證據，並對證據保全申請的受理、擔保等作了進一步規定。[\[top\]](#)

#### 5、現有技術抗辯原則

現行專利法中對於專利侵權判定的原則沒有明確的規定。到目前為止，專利侵權判定的規則主要是依靠人民法院的司法實踐來確立。修改後的專利法第一次明確了在專利侵權判定中的現有技術抗辯原則，即在專利侵權糾紛中，被控告侵權人有證據表明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。[\[top\]](#)

#### 6、專利侵權的例外

修改後的專利法首次明確了“平行進口”和“Bolar 例外”不屬於侵權行為。

##### （1）平行進口

根據修改後的專利法，專利產品或使用專利方法直接獲得的產品經專利權人售出或經專利權人許可售出後，進口該產品的行為不視為侵犯專利權，這一規定可理解為中國專利法明確認可了專利權的國際用盡原則。

##### （2）Bolar 例外

根據修改後的專利法，為提供行政審批所需要的資訊，製造、使用、進口專利藥品或者專利醫療器械的，以及專門為其製造、進口專利藥品

或者專利醫療器械的，不視為侵犯專利權。因此，醫藥公司可根據有關 Bolar 例外的規定進行臨床測試以獲取得到 SFDA 批准所需的資訊。[\[top\]](#)

## 7、關於共有專利權實施和許可的修改

現行專利法中未對共有專利權的行使作出相應規定。修改後的專利法明確規定了對共有專利權的行使遵循約定優先的原則，即有約定的從其約定，對於沒有約定的情況，專利權共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該共有專利。並規定許可他人實施該專利的，收取的費用應當在共有人之間分配。對於其他的實施行為，行使共有專利權需要全體共有人的一致同意。[\[top\]](#)

## 8、強制許可

與現行專利法中有關強制許可的規定相比，修改後的專利法對強制許可的實施作了更具體的規定，並增加了給予強制許可的新的依據。首先，對於由於專利權人的懈怠而造成的未實施或未充分實施專利的情況，修改後的專利法明確規定自專利權被授予之日起滿 3 年，且自提出專利申請之日起滿 4 年，專利權人如無正當理由未實施或未充分實施其專利，國家知識產權局可根據具備實施條件的單位或個人的申請，給予實施該專利的強制許可。其次，修改後的專利法規定國家知識產權局可在專利權人行使其專利權的行為被依法認定為壟斷行為的情況下，為消除或減少該行為對競爭產生的不良影響，而給予實施該專利的強制許可。另外，修改後的專利法中還增加了給予強制許可的新的依據。具體來說，修改後的專利法規定為了公共健康的目的，國家知識產權局可以給予製造專利藥品的強制許可並將其出口到符合中國參加的有關國際條約規定的國家或地區。修改後的專利法還對強制許可的限制作了進一步規定。對於因專利權人的懈怠未實施或未充分實施專利以及在緊急狀態等情況下給予的強制許可，其範圍應限於供應國內市場。對於涉及半導體技術的強制許可，其實施限於公共的非商業使用。

[\[top\]](#)

## 9、涉及遺傳資源的規定

修改後的專利法中首次引入了對遺傳資源的保護。

根據第五條第 2 款，“依賴遺傳資源完成的發明創造，該遺傳資源的獲取或者利用違反有關法律、行政法規的規定的，不授予專利權。”

修改後的專利法還提高了依賴遺傳資源完成的發明創造充分公開的標準。根據第二十六條第 5 款，“依賴遺傳資源完成的發明創造，申請人應當在專利申請檔中申明該遺傳資源的直接來源和原始來源；申請人無法申明原始來源的，應當說明理由。”

目前還不清楚在說明書中應如何對遺傳資源作出具體申明，希望在修改後的專利法實施細則和審查指南中做出具體規定。[\[top\]](#)

## 10、涉及外觀設計的修改

此次對專利法的修改在涉及外觀設計專利方面有較多改動，具體如下所述：

(1) 對外觀設計專利權的客體範圍作了適當限制，將平面印刷品的圖案、色彩及其結合作出的主要起標識作用的設計排除在外觀設計專利權的客體之外。

(2) 提高了外觀設計專利權的授權標準，在授予外觀設計專利權時引入了類似發明專利和實用新型專利的“創造性”要求，規定授予專利權的外觀設計，與現有設計或者與現有設計特徵的組合相比，應當具有明顯區別。

(3) 抵觸申請也適用於外觀設計專利，即由他人或同一申請人在申請日以前提交並在申請日之後公告的外觀設計專利也構成破壞新穎性的抵觸申請。

(4) 對於“相近似的外觀設計”，修改後的專利法規定，同一產品的兩項以上的相似外觀設計可以作為一件申請提出。

(5) 在現行制度下作為可選檔的外觀設計簡要說明將成為外觀設計專利申請的必要檔，並且根據新專利法第五十九條第 2 款，外觀設計簡要說明可以用於解釋圖片或照片所表示的該產品的外觀設計。

(6) 在涉及外觀設計的侵權訴訟方面，修改後的專利法確立了類似實用新型方面的外觀設計專利檢索和專利權評價報告制度。並且，修改後的專利法還明確規定了對於外觀設計專利許諾銷售視為侵權。

顯然，新專利法提高了外觀設計專利權的授權標準，同時也給予其更有效的保

護。[\[top\]](#)

## 11、有關重複授權的規定

修改後的專利法對於重複授權作出了明確的規定，而之前對於如何理解專利法上禁止的重複授權存在著一些爭議。修改後的專利法明確規定，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，如先獲得的實用新型專利尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利，則可以對發明專利申請授予專利權。這一規定無疑有利於申請人在同日就同一發明創造提出發明專利申請和實用新型專利申請的情況，但需要注意的是，這一規定並不適用於申請人在不同日就同一發明創造提出發明專利申請和實用新型專利申請的情況。如果同一申請人就同一發明創造先後提出兩件專利申請，例如實用新型專利申請和發明專利申請，由於修改後的專利法擴展了抵觸申請的範圍，使之包括同一申請人提交的在先申請，所以申請人在後提交的申請會因缺乏新穎性而不能獲得授權，除非是在後申請相對於在先申請具有一定改進，使之獲得新穎性。[\[top\]](#)

## 12、增加了專利行政管理部門查處假冒專利的行政措施

修改後的專利法規定，管理專利工作的部門根據已經取得的證據，對涉嫌假冒專利行為進行查處時，可以詢問有關當事人，調查與涉嫌違法行為有關的情況；對當事人涉嫌違法行為的場所實施現場檢查；查閱、複製與涉嫌違法行為有關的合同、發票、賬簿以及其他有關資料；檢查與涉嫌違法行為有關的產品，對有證據證明是假冒專利的產品，可以查封或者扣押。[\[top\]](#)

## 13、取消涉外代理機構

修改後的專利法還取消了對於涉外代理機構的指定，這使得國外申請人可以委託任何在中國依法設立的專利代理機構辦理專利申請或其他專利事務。[\[top\]](#)