

最新快讯

- 国家知识产权局田力普局长访问本所
- 中国专利法第三次修改简介

国家知识产权局田力普局长访问本所



2008年12月11日下午,国家知识产权局田力普局长一行,借赴港宣讲国家知识产权战略之机,专程对我公司香港总部进行了访问,与公司领导以及各部门业务主管讨论了中国专利实践的最新进展。

会谈伊始,吴大建总经理对田局长一行百忙之中到访表示了热烈欢迎,并将公司的最新发展情况向田局长进行了介绍。之后,吴总、王建英副总、邵红总助等公司领导就中国专利法修改的进展、国家知识产权战略实施过程中中国代理机构的角色和任务、国知局的发展情况以及其他专利实践等事项提出了各种问题,田局长一一作了详细解答,双方交流的具体情况如下:

1. 关于中国专利法的修改进展

乐观的话专利法修正案将于本月通过(现在来看已经变成了现实),这样也大致符合了专利法八年一改的历史现象。

2. 关于国家知识产权战略实施过程中中国知识产权代理机构的角色和任务

(1) 田局长指出,知识产权已被各国用作一种政治工具。在应对国际挑战方面,目前中国企业以及知识产权代理机构的力量还十分薄弱,尤其急缺CPA这类熟悉国际规则的知识产权代理机构。随着国家知识产权战略的实施,中国知识产权代理机构在此方面应该更加积极的发展。

(2) 随着近期国际经济形势的恶化,中国的知识产权代理机构也可以考虑进一步开发国内市场,扩大内需。

一方面,随着国家知识产权战略的实施,知识产权方面的工作成绩被列入了国有企业的考核指标。可以预见下一阶段会是国有企业知识产权高增长阶段。所以,知识产权代理机构可以积极介入

并与这些企业开展合作。

另一方面，中西部地区急需有经验的国内代理机构。建议 CPA 和当地的知识产权局联系，在当地设立分支机构或者不定期地派专业人员赴现场办案子。

3. 关于国家知识产权局的发展情况

(1) 由于国家知识产权战略的实施，国知局的职能被大大扩展了。2008年11月24日，王岐山副总理主持召开了关于实施知识产权战略的第一次国务院部级联席会议，确定了各部门之间统筹协调工作由国知局来完成。

(2) 国知局现有人员 7000 多名，从人员规模来讲在各国专利局中排名第二，从国家专利申请量来讲排名第三，从 PCT 专利申请量来讲排名第七，已跨入世界大局的行列。近年来国知局采取了多项措施进一步提高审查质量。另外，国知局预计于 2011 年迁入位于北京市宣武区的新办公楼。

(3) 在信息化方面，第一，国知局开发了新的检索服务平台，进行对内、对外的信息服务。第二，国知局将采用新的电子申请系统，并且进一步实现内部无纸化办公，同电子申请系统相联系。电子申请系统将于 2009 年上线试点和进行培训，预计 1—2 年内进一步扩大应用，达到 50% 的应用率。

(4) 在配合专利法修改方面，专利局对实施条例草案征求了意见，等专利法修改通过以后将进一步征求意见，并将征求到的意见报国务院。

4. 专利授权后修改的法律途径问题

在会上 CPA 向田局长提出了专利授权后说明书修改的法律途径问题，并指出中国专利实践中一直没有授权后的订正程序，而欧洲、日本、美国都有类似程序。这次修改专利法并没有在这方面有所突破。希望将审查指南定得宽松一些，以便专利权人有合法的途径在授权后修改其说明书。

这次交流达到了增进双方了解的目的，田力普局长介绍的中国知识产权保护的新情况以及对知识产权代理机构进一步发展的建议对于我公司今后的业务发展必将有所帮助。

中国专利法第三次修改简介

中国专利代理（香港）有限公司

2008年12月27日，中国全国人大常委会表决通过了《全国人大常委会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》。新专利法将于2009年10月1日起生效。

此次修改主要从进一步明确专利内涵、完善专利保护、提高专利授权标准、加大处罚力度等方面作了补充和完善，将使专利法的作用得到更好发挥。此外，值得关注的要点还有：将新颖性标准改为“绝对新颖性”及提高了外观设计的授权标准等。

下面我们就此次修改中的重点进行一一评述。

1. 取消“首次申请”规定：

新专利法取消了旧专利法中关于在中国完成的发明创造必须首先在中国提出专利申请的规定。将原第二十条第一款改为：“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。”

具体来看，修改主要在两个方面：

1) 将行为主体从“中国单位或者个人”改为“任何单位或者个人”，以防止跨国企业将在中国完成的发明创造直接在国外申请专利。

2) 取消了必须首先在中国提出专利申请的强制规定，取而代之的是，申请人只需在中国进行保密审查，以防止涉及国防或重大利益的发明创造外流。

我们注意到，新专利法第二十条第一款仍并未对“在中国完成的”这一概念作出明确界定，未来相应修改的专利法实施条例中是否会对此问题作出规定，值得期待。

最后，关于相应罚则，在新专利法中加入了第二十条第四款：“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。”但尚未明确的是，违反此条规定是否也属于请求宣告专利权无效的理由之一？这也需要在随后的专利法实施条例中作出明确规定。

2. 将“相对新颖性”改为“绝对新颖性”：

在新专利法第二十二条第五款中，将中国的“相对新颖性”标准改为“绝对新颖性”标准。换言之，无论是以公开发表还是以公开使用或其他形式公开，只要在全世界范围内发生，就会影响中国专利申请的新颖性。在改法后，由于中国采用了更为严格的“绝对新颖性”标准，国外企业应当注意，即使是在中国以外发生的公开使用行为，也会影响中国专利申请的新颖性。

3. 加入对于遗传资源的保护：

为了解决中国当前遗传资源流失严重，不能进行有效管理、合理开发的状况，新专利法第五条第二款规定：“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。”

具体而言，按照《生物多样性公约（1992）》（Convention on Biological Diversity）的规定，“遗传资源”是指具有现实或潜在价值的遗传材料，包括植物、动物、微生物或其他来源的任何含有遗传功能单位的材料。这一定义将在2009年提审的专利法实施条例修改中体现。

与专利法第二十六条第三款充分公开的要求相对应，为了使得公众可以从说明书的内容中获知如何完成所要求保护的发明创造，在新专利法第二十六条第五款中规定了申请人的公开义务：“申请人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，应当陈述理由。”

我们注意到，在第五条第二款中涉及的法律和行政法规在何时出台，还有待进一步明确；另外，第二十六条第五款中规定的“申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由”，其中的“理由”是指什么样的理由，需要说明到什么样的详细程度，在新专利法中都不明确。我们将会进一步跟踪实施条例和审查指南中在这两方面的相关修改。

4. 共有专利：

新专利法中加入了新第十五条，对共有专利情况下权利的行使进行了规定：“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。”

根据新专利法第十五条，在共同申请专利时，建议相互签订权利行使协议，否则就无法在授权后阻止权利共有人擅自进行普通许可，例如以过低价格进行许可，或者对自己的不希望的人进行许可。

5. 在侵权诉讼中对专利权人的限制：

5.1 公知技术抗辩：

新专利法在第六十二条中加入了公知技术抗辩条款：“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。”

本条修改是对于中国以往司法实践的一个总结性修改。在改法之前，中国各地法院对于公知技术抗辩的理解存在着一些分歧，作为一方代表，北京高院在《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（2001年）第100-103条中将公知技术抗辩仅限制于等同侵权的情形¹，从而相近似于美国实践²，具体案例见李光诉首钢重型机械公司专利侵权纠纷上诉案³等；而最高法院在多份规定、通知中，都确立了公知技术抗辩既可以用于等同侵权情形，又可以用于相同侵权。从最终的改法文本，可以看出所采用的是最高法院的观点，即公知技术抗辩既可以用于等同侵权情形，又可以用于相同侵权。那么，在相同侵权时，被告就既可以选择去专利局复审委员会请求宣告专利无效，又可以在法庭直接提出公知技术抗辩。然而，如果法院判定公知技术抗辩成立，是否影响该专利在其他法院侵权诉讼中效力，以及对该专利在专利局的状态有何影响，还有待进一步确定。

另外，关于技术比对的方式，各地法院在过去实践中也是百花齐放，比较有代表性的一种意见是：“所谓公知技术抗辩，是指被控侵权人所使用的技术和已知技术相同或者更接近于已知技术”，例如上海帅佳电子科技有限公司、慈溪市西贝乐电器有限公司诉山东九阳小家电有限公司、王旭宁及济南正铭商贸有限公司发明专利侵权纠纷上诉案⁴。作为另一种方式，还有先将被控侵权产品与专利技术对比，在确认落入专利保护范围后，再将被控侵权人引证的公知技术与被控侵权产品对比以确定被控侵权技术是否属于公知技术，例如湘北威尔曼诉广州威尔曼确认不侵权案⁵。

总而言之，中国目前在公知技术抗辩方面的司法实践上还较为有限，有待通过更多司法解释或案例对其加以细化解释。

¹ “100、已有技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物(产品或方法)与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下,如果被告答辩并提供相应证据,证明被控侵权物(产品或方法)与一项已有技术等同,则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。

101、用已有技术进行侵权抗辩时,该已有技术应当是一项在专利申请日前已有的、单独的技术方案,或者该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见的简单组合成的技术方案。

102、已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权,不适用于相同专利侵权的情况。

103、当专利技术方案、被控侵权物(产品或方法)、被引证的已有技术方案三者明显相同时,被告不得依已有技术进行抗辩,而可以向专利复审委请求宣告该专利权无效。”

² *Wilson sporting goods Co. v. David Geoffrey & Associates*, 904 F.2d 677, 1990.

³ 北京高院(1995)高知终字第5号

⁴ 山东高院(2007)鲁民三终字第38号

⁵ 长沙中级人民法院(2005)长中民三初字第365号

5.2 Bolar 例外:

新专利法第六十九条中加入了在美国、加拿大、欧盟和日本等国家和地区广泛采用的 Bolar 例外条款：“第六十九条：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。”

通过加入 Bolar 例外条款，解决了仿制药厂（generic）可以在专利药品到期之前进行临床试验，以获取国家药品监督管理局审批所需的必要数据的问题。事实上，即使在改法之前，北京第二中级人民法院也已经在 2006 年和 2007 年的几个案件中分别按照 Bolar 例外的精神判决被告的临床试验行为为不侵权，见三共诉万生专利侵权案⁶和伊莱利利诉甘李专利侵权案⁷。在这些案件中，由于旧专利法中还没有 Bolar 例外条款，法院将专利法第十一条中的“生产经营目的”解释为“直接生产经营目的”，并认定由于被告的临床试验行为不属于以“直接生产经营目的”的行为，因此不侵权。在改法之后，类似的案例就可以直接地根据第六十九条 Bolar 例外条款来进行判决。

关于新专利法中的 Bolar 例外，有以下两点值得注意，

1) 在美国和欧盟等国家和地区，在通过 Bolar 例外来保护仿制药厂权利的同时，专利权人由于在自己产品上市前因为等待药监局的审批而损失的保护期限也通过适当延长专利保护期限进行补偿。也就是说，对于仿制药厂和权利人双方利益的调整是相互平衡的。然而，中国新专利法中虽然加入了 Bolar 例外，但却没有采纳相应的适当延长专利保护期限的措施，从而可能使得利益的天平偏向于仿制药厂。

2) 在国际上的最新进展中，已经将专利方法获得的药品纳入到 Bolar 例外的适用范围中⁸。而在中国新专利法中的 Bolar 例外条款在字义上仅涉及了专利药品和专利医疗器械，是否能够适用于专利方法获得的药品还有待未来司法实践进一步确定。

5.3 平行进口:

新专利法在第六十九条中加入了平行进口条款。根据平行进口理论，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品在国外由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，再进口到中国，可以视为不侵犯专利权。这也被称为国际权利利用尽原则。

当前，中国市场在国际上属于低价位市场，因此专利产品向中国平行进口的可能性并不是很大。而且到目前为止的先例有限。因此，在改法后对于进口贸易的影响实际是有限的。

6. 关于不正当延长保护期限的问题:

6.1 重复授权

新专利法中关于重复授权的条款如下：“第九条：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专利又申请发明专利，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。”

对本条修改作以下说明：

⁶ 北京二中院（2006）二中民初字第 04134 号民事判决书

⁷ 北京二中院（2007）二中民初字第 13419-13423 号民事判决书

⁸ *Amgen Inc v. International Trade Commission*, 519 F.3d 1343, 美国联邦巡回上诉法院，2008

1) 对于同一申请人同日提交发明和实用新型的情形，由于并没有延长保护期限，因此也可以授予两次专利权，其前提是放弃在先授权且尚未终止的实用新型。

2) 虽然法条中没有涉及同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，且先获得的实用新型专利权在发明授权日已经终止的不常见情形，但根据中国最高法院2008年7月14日作出的济宁无压锅炉厂诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人舒学章发明专利权无效纠纷提审案的判决⁹，“只要两项专利权不同时存在，就不违反禁止重复授权原则”，由此可以断定，该情形也可以授予发明专利权。

6.2 来自同一申请人的抵触申请

此外，为了避免同一申请人通过先后申请发明和实用新型来抢占申请日、并延后保护期限的问题，新专利法还修改了第二十二条第二款关于新颖性的定义，删除了在抵触申请中关于“他人”的限定，而改为“任何单位或者个人”。换言之，同一申请人在先提出的申请，会对在后提出的申请构成抵触申请。这样申请人就无法通过先后申请发明和实用新型来延长保护期限。修改后的抵触申请与欧洲专利公约（第54条(3)）¹⁰相一致。

7. 关于外观设计：

7.1 对外观设计保护客体的限定：

新专利法第二十五条将“对平面印刷品的图案、色彩或者其结合作出的主要起标识作用的设计”排除在外观设计的客体之外。可以理解，立法者试图通过此条修改来解决目前涉及瓶贴和平面包装袋的主要起标识作用的图案设计的所谓“垃圾专利”数量过大的问题。

7.2 授权标准：

新专利法第二十三条中规定：

“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。

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。

授予专利权的外观设计不得与他人申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。”

可以看出，新专利法中针对外观设计加入了类似于发明专利和实用新型专利中的“抵触申请”和“创造性”的概念，从而将授权标准提升至与发明和实用新型相近似的水平。但是，其中的“明显区别”标准还有待明确，相关的考虑因素例如有：“明确区别”的辨别人的水平，“明确”的程度，还有待在实施条例和审查指南中加以明确。

⁹ 最高法院（2007）行提字第4号。

¹⁰ “Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.”

此外，外观设计不得与申请日之前他人获得的合法权利相冲突，以避免了对于构思巧妙、造型独特的产品进行故意模仿和抄袭的现象。

另外还需注意的是，在新专利法第二十七条中要求所有外观设计申请必须包括简要说明，并在第五十九条第二款中规定了其作用是解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。由于简要说明可以用来解释外观设计的保护范围，可以预见，在将来外观设计的侵权判定中，简要说明将会起到越来越重要的作用。

8. 细化强制许可相关规定：

中国至今为止还没有出现过一例强制许可。然而，在美国最高法院于2006年作出Ebay案¹¹判决之后，各国都在考虑如何对专利的排他权进行适当限制。中国在第三次改法中，对强制许可的相关规定作出以下修改：

首先，为了与新专利法第一条中的“推动发明创造的应用”相呼应，对于无正当理由长时间不应用发明创造的专利权人，在新专利法第四十八条（一）中规定可以对其专利申请强制许可：“第四十八条：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，可以给予实施发明专利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”。其中关于“三年”和“四年”的时间限制来自《巴黎公约》第五条（一）（4）¹²

进而，对于妨碍科技发展的垄断行为，在第四十八条（二）中规定可以对其申请强制许可：“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。”

为了响应《关于TRIPS协议与公共健康的多哈宣言》、《关于实施TRIPS与公共健康多哈宣言第6段的决议》和《香港宣言》的精神，在新专利法第五十条中规定可以颁发强制许可，将专利药品出口到缺乏生产能力的国家：“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。”

增加了第五十二条：“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的目的和本法第四十八条第（二）项规定的情形”，对应Trips协议第31条第1款（c）¹³和原实施细则第七十二条第四款¹⁴，将半导体技术的强制许可范围缩小至仅能用于公共利益目的和反垄断目的。

增加了第五十三条：“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”，基本上对应于Trips协议第31条第1款（f）¹⁵和原

¹¹ *eBay Inc v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, (2006)

¹² “自申请专利之日起四年内或自核准专利权之日起三年內（取其到期日期最晚者），不得以不实施或未充分实施专利权为理由而申请颁发强制许可证；如果专利权所有者对其贻误能提出正当的理由，则应拒绝颁发强制许可证。这种强制许可证，除与使用该许可证的企业或牌号一起转让外，包括以颁发许可证的形式，没有独占权，且不得转让。”

¹³ “这种使用的范围和期限应限于被许可的目的，若是半导体技术，则只能应用于公共的非商业性目的，或用于补救司法或行政程序确定为反竞争的做法。”

¹⁴ “强制许可涉及的发明创造是半导体技术的，强制许可实施仅限于公共的非商业性使用，或者经司法程序或者行政程序确定为反竞争行为而给予救济的使用”。

¹⁵ “使用强制许可制造出的产品，只能主要供应国内市场”。

实施细则第七十二条第四款¹⁶，即，除了反垄断目的和出口急缺药物两种情形，通常上强制许可的实施应该是在国内。

关于强制许可费的问题，第五十七条规定：“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。”其中增加了“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”。

对于其中第四十八条第（一）项，容易产生争议的是，如何界定“未实施”和“未充分实施”？达到何种程度才算是“充分实施”？专利权人自己不实施但是以独占或独家许可方式许可他人实施，是否也适用该条的规定？相信在后续出台的专利法实施条例中，有必要对此作出更清楚的规定。

9. 加大赔偿力度：

新专利法在第六十五条中加大了侵权赔偿力度，其中不但将权利人为制止侵权行为所支付的合理开支纳入赔偿金额的计算中，还将法定赔偿的上限由原来的 500,000 提高到 1,000,000 人民币，相当于大约 147,000 美元。

10. 废除涉外代理资格：

新法第十九条第一款中删除了关于涉外代理资格的概念，换言之，改法后，中国所有依法设立的专利代理机构都可以代理涉外专利事务。

可以预见，在新的专利法实施后，国外申请人对于专利代理机构的选择将具有更大的空间。但是，小型事务所固然具有灵活、成本较低的优势，然而，大型事务所则具有小所无法比拟的系统化管理以及涉外代理业务方面长期经验积累和传承的优势。中国专利代理（香港）有限公司从 1984 年创立至今已拥有 25 年历史，是中国最有经验的涉外代理机构，具有目前最完善的电子和人工流程系统，可以最大程度地避免由于流程问题造成的事故；在代理人配置方面，中国专利代理（香港）有限公司拥有目前中国最多的专利代理人/工程师，细分到各个精确的技术领域，从而为每一个技术领域的申请配置最适当的代理人。此外，中国专利代理（香港）有限公司还拥有一批多语种的人才，他们除了英语外，还熟练掌握日语、德语、法语等，以确保与来自各国的客户顺畅交流。因此，即使在更激烈的竞争形势下，中国专利代理（香港）有限公司仍将保持和持续提升自身强大的竞争力，为全球客户提供最优质的服务。

总结：

从上面可以看出，鼓励创新和加强保护成为了贯穿这次修改始终的两个重要特点。我们注意到，此次通过的新专利法修订案中，并没有包含在此前不同阶段的专利法修订草案中曾出现过的一些提议条款，例如在中国完成的发明应当首先在中国申请专利、对故意侵权的三倍惩罚、防止专利权滥用和恶意诉讼、专利侵权判定原则、专利侵权诉讼时效与专利权不可执行等。因此，尽管修改后的专利法对鼓励和保护发明创造作出了更为明确的制度保障，但新专利法在未来仍有诸多有待进一步修改完善的空间。

¹⁶ “国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定，应当限定强制许可实施主要是为供应国内市场的需要”。