

專利法修訂草案送審稿簡介

2006 年 12 月 27 日，國家知識產權局將《中華人民共和國專利法（修訂草案送審稿）》（下稱“送審稿”）上報國務院法制辦，標誌着我國第三次《專利法》修改工作進入了審批階段。第三次《專利法》修改的立法程序預計在 2008 年內完成。

中國此次修改《專利法》，基本的考慮是：保持專利權人利益和公眾利益的平衡，防止專利權濫用；與專利國際規則的協調；與相關法律的協調。

以下就送審稿的重點內容作簡要介紹。

關於權利的歸屬和管理

1. 國家資助科研項目所完成發明創造的權利歸屬

現行《專利法》第十四條規定了對於承擔國家財政資助的科研項目所產生的發明創造成果的管理推廣。由於以往過分強調成果歸屬於國家，導致項目承擔單位的責、權、利不明確，不僅影響了承擔單位的資助創新的積極性，也影響了對科研成果取得知識產權保護並予以商品化、產業化的主動性。為了解決這一問題，2002 年 4 月，國家科技部和財政部聯合制定了《關於國家科研計劃項目研究成果知識產權管理的若干規定》，對國家科研計劃項目的知識產權政策進行了調整，規定：除涉及國家安全、國家利益和重大社會公共利益的科技計劃項目成果之外，項目承擔單位可以獨立享有研究成果的知識產權，依法自主決定研究成果的實施、許可、轉讓以及作價入股等事項，並獲得相應的收益。

上述規定的核心內容加入到現行《專利法》第十四條，形成送審稿第九條的內容。

官方在對送審稿第九條的說明中承認此修訂建議借鑒了美國的《拜-杜法案》。《拜-杜法案》的核心是，將以政府財政資金資助為主的科研項目成果及知識產權歸屬於發明者所在的研究機構，鼓勵非營利性機構與企業界合作轉化這些科研成果，參與研究的人員也可以分享利益。與此同時，政府作為出資人保留‘介入權’，即這些機構如果未能通過專利許可方式使某項發明商業化，政府將保留該項發明由誰來繼續商業化的決定

權。

2. 在中國完成的發明創造向外國申請專利的審批

現行《專利法》第二十條第一款規定，中國單位或者個人將其在中國完成的發明創造向外國申請專利的，應當先向國務院專利行政部門申請專利。外國公司在中國依法設立的獨資公司、合資公司、研發機構等均屬於“中國單位”，其在中國完成的發明創造向外國申請專利的，理應遵守該規定的要求，即首先向中國提出專利申請。然而在實踐中，一些外國母公司出於利益考慮，在未進行或者未完成發明創造之前，就根據《專利法》第八條的規定，以合作或者委託的名義，通過合同約定子公司完成的所有發明創造申請專利的權利屬於母公司，發明創造完成後直接以母公司的名義首先在外國申請專利，從而規避《專利法》第十條有關向外國人轉讓權利的審批規定和第二十條首先在中國申請專利的規定。

為了解決這一問題，消除現行《專利法》第二十條第一款中存在的不夠嚴謹之處，送審稿在第四條第二款規定：“任何單位或者個人將在中國完成的發明創造向外國申請專利的，應當經國務院專利行政部門批准。”

同時，在送審稿第七十六條中設立罰則：“任何單位或者個人未經國務院專利行政部門批准，將在中國完成的發明創造向外國申請專利的，其就該發明創造在中國提出的專利申請不得被授予專利權；泄露國家秘密的，依法追究法律責任。”

對於批准的程序，官方建議借鑒美國的做法，即：申請人打算首先向中國提交專利申請的，可以單獨提出向外國申請專利的請求；申請人如果首先向中國提交專利申請的，視為同時提交了向外國申請專利的請求；在這兩種情況下，官方對向外國申請專利的請求都應當在 6 個月內作出決定。詳細規則將留在《專利法實施細則》中規定。

關於授予專利權的標準

取消對現有技術和現有設計的地域性限制

現行《專利法》第二十二條和第二十三條對新穎性的規定

採取了混合新穎性標準,即對不同類型的現有技術和現有設計規定了不同的地域範圍:以出版物公開的現有技術和現有設計,其範圍是全球的;以使用或者其它方式公開的現有技術和現有設計的範圍僅限於中國國內。隨着全球經濟一體化進程和科學技術的發展,人們交往的日益頻繁,尤其是網絡技術的日新月異,出版物公開與非出版物公開之間的界限已經越來越模糊,採取混合新穎性的做法逐漸變得沒有實際意義。況且,容許在國外以銷售公開等方式為公眾所知的技術在中國被授予專利權,既不利於保護真正的發明創造,也會損害中國公眾的合法利益。為了與國際上主流的專利制度協調一致,送審稿取消了對現有技術和現有設計的地域性限制,採用國際上通行的絕對新穎性標準,同時,在送審稿第二十二條和第二十三條中加入了採用絕對新穎性標準的現有技術和現有設計的定義。

關於外觀設計專利制度

1. 適當限制授予外觀設計專利權的客體

中國每年受理的外觀設計專利申請量已經位居世界第一,其中相當數量的申請是主要起標識作用的瓶貼和平面包裝袋的圖案設計。這既不利於鼓勵對產品本身外觀的創新活動,也會增大外觀設計專利權與商標專用權之間的交叉與重疊。為此,送審稿第二十五條第一款第(六)項中規定:“對平面印刷品的圖案、色彩或者其結合作出的主要起標識作用的設計”不授予專利權。

2. 提高外觀設計專利權的授權要求

在中國的外觀設計專利申請以及外觀設計專利中,有一部分是通過模仿現有設計或者簡單拼湊現有設計特徵而形成的外觀設計,其創新水平較低。為改變這種狀況,送審稿第二十三條第一款中,增加了有關外觀設計抵觸申請的規定以及類似於發明和實用新型的“創造性”的授權條件:

“授予專利權的外觀設計,應當不屬於現有設計,也沒有同樣的外觀設計由他人在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公告的專利文件中,並且對於所屬領域的設計人員而言,與現有設計相比或者與現有設計特徵的組合相比有明顯區別。”

3. 允許關聯外觀設計合案申請

實踐中,設計人往往會圍繞一件新的基本設計,提出多件與之近似的關聯設計方案(即關聯外觀設計),並希望將其基本設計方案以及系列的相似外觀設計方案作為一件申請獲得專利保護。這一做法由於違反了現行《專利法》第三十一條的單一性規定而難以實現。如果申請人對多項相似的外觀設計方案分別提出申請,則又會因為不符合“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的規定而被駁回。為了解決這一問題,送審稿第三十一條第二款規定,允許對關聯外觀設計合案提出專利申請:

“一件外觀設計專利申請應當限於一件產品所使用的一項外觀設計。同一產品的兩項以上的相似外觀設計,或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上的外觀設計,可以作為一件申請提出。”

4. 建立外觀設計專利檢索報告制度

現行《專利法》對外觀設計專利申請只進行初步審查,不進行實質審查,因此授權後權利的穩定性較差,還可能損害公眾利益。隨着外觀設計專利申請和授權數量的快速增長,上述問題變得更加突出。國家知識產權局現已完善了外觀設計檢索數據庫,具備了完成檢索報告的技術能力。參照實用新型專利制度,建立外觀設計專利檢索報告制度,時機已經成熟。為此,送審稿規定,將出具檢索報告作為外觀設計專利權人針對侵權行為向法院起訴或者請求專利行政管理機關處理的前提條件。

5. 外觀設計簡要說明可以用來解釋保護範圍

現行《專利法》第五十六條第二款規定,外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準。實踐中,確定外觀設計專利權的保護範圍往往要比確定發明或者實用新型專利權的保護範圍更為困難。這是因為:儘管圖片或者照片中反映了產品外觀的諸多細節,但並沒有像發明或者實用新型專利的權利要求書那樣有明確的範圍,保護範圍不易確定。

為此,送審稿第五十八條中規定:“外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準,簡要說明可以用於解釋圖片或者照片。”為了配合該條的修訂,送審稿第二十七條同時規定,將外觀設計簡要說明納入到申請人提交外觀設計專利申請的必備文件中。

關於專利權的保護

1. 將許諾銷售外觀設計專利產品列為侵權行為

由於 TRIPS 協議沒有相應要求,現行《專利法》沒有將未獲授權許諾銷售的行為劃入侵犯外觀設計專利權的範圍,形成三種專利權保護上的差異。送審稿第十二條第二款規定,他人未經許可不得許諾銷售外觀設計專利產品。

2. 完善專利行政執法

1984 年制定的《專利法》規定了保護專利權的行政執法措施,這一措施在中國專利制度建立初期發揮了重要作用。這一規定在 1992 年和 2000 年《專利法》修訂中得以保留。

為增強專利行政執法的力度,在送審稿第六十四條中,對故意侵犯專利權的行為,增加了最高十萬元的行政處罰的規定,即“專利行政管理部門處理專利侵權糾紛,認定侵權行為成立,並認定侵權人故意侵權的,除責令侵權人立即停止侵權行為外,可以處十萬元以下的罰款。”

另外,鑒於假冒他人專利行為和冒充專利行為都是作假並欺騙公眾的行為,對公眾利益的危害性是相當的,送審稿將現行《專利法》僅對冒充專利行為給予罰款的行政處罰的規定改為與假冒他人專利行為同等的行政處罰。

第三,送審稿建議借鑒《商標法》第五十五條的規定,為專利行政管理部門處理專利侵權和查處假冒他人專利或者冒充專利行為提供必要的調查取證手段,這些調查取證手段規定在送審稿第六十七條¹。

3. 有關侵權賠償數額的規定

目前專利侵權救濟中有關法定賠償的規定見之於最高人民法院《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第二十一條,即:在損害難以確定的情況下,根據案情,參照該專利許可使用費的 1 至 3 倍或人民幣 5000 元以上 30 萬元以下,最多不得超過人民幣 50 萬元的範圍內確定賠償數額。上述司法解釋是在 2000 年《專利法》修訂後作出的。送審稿吸收了上述“法定賠償”的內容,在第六十八條第三款中規定:“權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的,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,確定五千元以上、一百萬元以下的賠償數額。”

同時,送審稿第六十八條第二款規定:“侵犯專利權的賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。”

送審稿的上述修訂,將使《專利法》與現行《著作權法》、《商標法》的相關規定保持一致。

4. 增加訴前證據保全的規定

現行《專利法》對於侵犯專利權的臨時救濟措施只規定了“訴前停止侵權行為”和“訴前財產保全”。最高人民法院在 2001 年頒佈的《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》中增加了證據保全措施。有鑒於此,送審稿第七十條第一款增加了訴前證據保全的規定。

這一修訂,將使《專利法》與現行《著作權法》、《商標法》的相關規定保持一致。

關於維護公眾合法權益和制止專利權的濫用

1. 完善有關強制許可的規定

強制許可在各國專利制度中都佔有十分重要的地位,對防止專利權人不合理地行使專利權、維護國家和公眾的利益、增進社會福祉具有突出的現實意義。為此,送審稿作出如下修訂:

(1) 關於強制許可的理由

送審稿第四十八條規定,“有下列情形之一的,國務院專利行政部門根據具備實施條件的單位的申請,可以給予實施發明或者實用新型專利的強制許可:(一)專利權人自專利權被授予之日起滿三年,無正當理由未實施或者未充分實施其專利的;(二)專利權人行使其專利權的行為經司法程序或者行政程序確定為排除、限制競爭的行為的。”

第四十八條之(一)的規定是依據《保護工業產權巴黎公約》的有關規定修訂的;第四十八條之(二)的規定是為與正在制定中的《反壟斷法》相銜接。

(2) 關於出現公共健康問題時的強制許可

送審稿第四十九條規定:“在國家出現緊急狀態或者非常情況時,或者為了公共利益的目的,國務院專利行政部門可以根據國務院有關主管部門的建議,給予該部門指定的單位實施發明專利或者實用新型專利的強制許可。

為了預防、治療和控制流行病,國務院專利行政部門可以

依照前款規定給予實施發明專利或者實用新型專利的強制許可。”

本條第二款的內容是為預防公共健康危機,根據世界貿易組織《關於實施 TRIPS 協議與公共健康宣言》修訂的。

(3)關於為解決缺乏製藥能力或者能力不足的發展中國家或者最不發達國家面臨的公共健康問題的強制許可

送審稿第五十條中規定:“治療流行病的藥品在中國被授予專利權,不具有製造該藥品的能力或者能力不足的發展中國家或者最不發達國家希望從中國進口該藥品的,國務院專利行政部門可以給予具備實施條件的單位製造該藥品並將其出口到前述國家的強制許可。”

本條規定與 2005 年 12 月世界貿易組織總理事會通過的《修訂 TRIPS 協議議定書》的相關內容是一致的。該《議定書》建議在 TRIPS 協議中增加“允許成員為解決缺乏製藥能力或者能力不足的其他成員面臨的公共健康問題而給予強制許可”的規定。

(4)關於給予強制許可的程序性條件

按照 TRIPS 協議第三十一條的規定,送審稿第五十三條規定了給予強制許可的程序性條件,即:“依照本法第四十八條或者第五十一條的規定申請強制許可的單位或者個人,應當提供以合理的條件與專利權人訂立實施其專利的許可合同而未能合理長的時間內獲得許可的證明。”

由於送審稿第四十九條和第五十條所規定的給予強制許可的行為是一種體現國家意志的行為,因此送審稿第五十三條明確規定,依照第四十九條和第五十條的規定請求給予強制許可的,不要求提供上述證明。

2. 增加了現有技術(設計)抗辯和制止惡意訴訟的規定

(1)關於現有技術(設計)抗辯的規定

送審稿第六十二條規定:“在專利侵權糾紛的審理或者處理過程中,被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計是現有技術或者現有設計的,人民法院或者專利行政管理部門應當認定該實施行為不屬於侵犯專利權的行為。”

現有技術(設計)抗辯已被美國、日本、歐盟各國在其專利司法審判實踐中廣泛採用,中國一些法院和專利行政管理機關在專利侵權糾紛審理過程中,也允許以現有技術(設計)進行不

侵權抗辯。最高法院在其司法解釋和批覆中,對現有技術(設計)抗辯亦持肯定態度。送審稿第六十二條將現行司法審判實踐中普遍接受的現有技術(設計)抗辯原則明確地納入《專利法》中。

(2)關於制止惡意訴訟的規定

送審稿首次對制止惡意訴訟作出了規定,其六十三條規定:“專利權人明知其獲得專利的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計,以他人侵犯其專利權為由向人民法院起訴或者請求專利行政管理部門處理的,被控侵權人可以請求人民法院責令專利權人賠償由此給其造成的損失。”

本規定是針對一些人明知其技術或者設計屬於現有技術或者現有設計,本不應該申請獲得專利保護,卻仍然利用實用新型和外觀設計專利申請不進行實質審查的制度特點,不但申請獲得實用新型和外觀設計專利,而且還指控他人侵權其專利權,干擾他人的正常經營活動。即使是經過實質審查而授權的發明專利權,也仍然可能出現這種現象。TRIPS 協議第四十八條也規定了權利人濫用執法程序的反賠制度。設置惡意訴訟反賠制度,對制止專利權的濫用具有明顯的法律威懾作用。

3. 增加訴訟時效的補充規定和有關權利失效的規定

送審稿在第七十二條中,增加了訴訟時效的補充規定,即:“專利權人或者利害關係人超過訴訟時效向人民法院起訴或者請求專利行政管理部門處理的,可以對起訴或者請求處理之日前兩年內的侵權行為獲得賠償;無正當理由超過訴訟時效三年後才向人民法院起訴或者請求專利行政管理部門處理的,無權對起訴或者請求處理之日前的侵權行為獲得賠償;在上述情形下,侵權行為在起訴或者請求處理時仍在繼續的,可以請求人民法院或者專利行政管理部門責令侵權人立即停止侵權行為。”

送審稿在第七十三條中,增加了怠於行使專利權導致權利失效的規定,即:“專利權人或者利害關係人的有關行為、意思表示或者沉默使實施其專利的單位或者個人有理由相信專利權人或者利害關係人不會對該實施行為主張權利,隨後又向人民法院起訴或者請求專利行政管理部門處理,其權利主張明顯違反誠實信用原則的,無權對起訴或者請求處理之日前的實施行為獲得賠償,也無權請求人民法院或者專利行政管理部門責

An Overview of the Draft Amendment to the Patent Law

On 27 December 2006, the State Intellectual Property Office (SIPO) submitted the Draft Amendment to the Patent Law of People's Republic of China (the Draft Amendment) to the State Council for review, which indicates that the work on the third amendment to the Patent Law has entered the stage of the State Council review. The whole legislative process for the third amendment to the Patent Law is expected to be finalised in 2008.

The Patent Law is amended mainly out of the consideration of keeping a balance between the interests of the patentees and those of the public at large, preventing abuse of the patent right, and harmonising with the international rules and the other relevant laws.

Following is an overview of the highlights of the Draft Amendment to the Patent Law.

Ownership and administration of rights

1. Ownership of rights in invention-creations made in research projects funded by the State

Article 14 of the Patent Law now in force provides for the administration and spread of the invention-creations made in research projects funded by the State. The over-emphasis of the State ownership of these invention-creations results in lack of clear division of responsibilities, rights and interest of the entities undertaking the projects, which not only dampens these entities' enthusiasm to sponsor innovation, but also affects their initiative to seek intellectual prop-

erty protection for, and to commercialise or industrialise, their research achievements. To address the issue, the Ministry of Science and Technology and the Ministry of Finance jointly formulated, in April 2002, the Several Provisions on the Administration of Intellectual Property Rights in Research Achievements of the State Research Projects to adjust the policy with respect to the intellectual property rights of the State research projects. It is provided therein that except the achievements of research projects related to the national security, national interest or important public interest, the entity undertaking research projects may independently enjoy the intellectual property rights in their research achievements, decide, under the law, on the matters of exploitation, licensing, assignment and conversion of their intellectual property, into share (in joint venture), of their research achievements, and receive benefits therefrom.

The core of this provision, incorporated in Article 14 of the Patent Law in force, has become that of Article 9 of the Draft Amendment.

It is admitted in the official explanation of said Article 9 that the amendment has been made by drawing on the US Bayh-Dole Act, which mainly shows that research achievement of, and intellectual property right in, a research project funded by the government is owned by the research institute that has made it. The cooperation between non-profit institutions and industry is encouraged to convert these research

令該單位或者個人停止實施行爲。”

上述兩條規定，目的是促使專利權人儘早地行使其專利權，防止專利權的濫用。

4. 不視為侵犯專利權的行爲

(1) 平行進口行爲(送審稿第七十四條第(一)項)

允許平行進口行爲，是使我國在必要時可以從國外進口我國尚不能製造或者製造能力不足的專利藥品，有利於解決我國的公共健康問題。

(2) “Bolar 例外”(送審稿第七十四條第(五)項)

鑒於美國、加拿大、日本、澳大利亞等國均在其專利法中明確規定了“Bolar 例外”，而且這一制度也被世界貿易組織爭端解決機構的有關裁決認定爲符合 TRIPS 協議的規定，中國作爲公共健康問題較爲突出的人口大國，理應在《專利法》中增加有關“Bolar 例外”的規定，以便公衆在藥品和醫療器械專利權保護期限屆滿之後，能夠及時獲得價格低廉的藥品和醫療器械。

(本刊編輯部)

¹ 送審稿第六十七條的規定完全照搬了《商標法》第五十五條。