

中國專利法修正

中國專利法自1985年施行以來，於1992年及2000年兩度修訂。為因應國務院所制定國家知識產權戰略綱要，並落實世界貿易組織杜哈部長級會議中所通過之「公共健康宣言」及世界貿易組織因此通過之修改議定書，本次修法已于2008年12月27日的第十一屆全國人大常務委員會第六次會議上獲得通過，修正後的專利法將於2009年10月1日起施行。本次修法重要政策包括如下：

- 提高專利授權標準：改採絕對新穎性標準，將“影響新穎性之使用公開”從原來的“國內使用公開”擴大到“國內外使用公開”；並且，在抵觸申請的規定中，取消“他人”的限制，使得抵觸申請的範圍擴大。為進一步提高外觀設計專利的品質，明訂：對平面印刷品的主要起標識作用的設計不授予專利權。
- 刪除向外國申請專利須先申請中國專利的規定。任何單位或者個人可將其在中國完成的發明創造向外國申請專利；然，考慮到一些專利申請可能涉及中國國家安全及利益，故需要進行保密審查。
- 基於與發明或實用新型專利權權能一致性的考量，增訂賦予外觀設計專利權人許諾銷售權。
- 明訂侵犯專利權的賠償應當包括權利人維權的成本，加大對違法行為的處罰力度，並增加法定賠償的規定。
- 增訂訴前證據保全的規定。為防止侵權人在專利權人起訴之前轉移、毀滅證據，草案增加規定：為制止專利侵權行為，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，權利人可以在起訴前向人民法院申請證據保全。
- 增訂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，以保障共有人對共有專利的合法權利，且促進共有專利的實施。
- 明訂實施的技術如果屬於現有技術，不構成侵犯專利權。在專利侵權糾紛中，被控告侵權人有證據證明自己實施的技術屬於現有技術的，不構成侵犯專利權。據此，被控告侵權人無需向專利複審委員會提出複審申請，法院可直接判定被控告侵權人不侵權。
- 引入“Bolar Exception”原則，增訂下列情形不視為侵權：為提供行政審批所需要的資訊，擬製造藥品或者醫療器械的單位或者個人製造專利藥品或者專利醫療器械的。
- 為了公共健康目的，增訂可給予製造並出口專利藥品到特定國家或者地區的強制許可。

- 根據生物多樣性公約規定，遺傳資源的利用應遵循國家主權、知情同意、惠益分享等原則，且專利制度應有助於實現保護遺傳資源的目標。為防止非法竊取中國遺傳資源進行技術開發並申請專利，增訂：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；無法申明原始來源的，應當說明理由。另增訂：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。

2008年12月27日通過的專利法修正主要內容包括如下：

- 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(第5條中增訂1款，並作為第2款)。
- 同樣的發明創造只能授予一項專利權。但，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，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可授予發明專利權(第9條中增訂1款，並作為第1款)。
- 外觀設計專利權被授予後，任何單位或者個人未經專利權人許可，不得實施其專利，即11條第2款修正)。
- 專利申請權或者專利權由兩個以上單位或者個人共有，共有人對權利的行使有約定的，從其約定。沒有約定的，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專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。除前述規定情形外，行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意(增訂第15條)。
- 任何單位或者個人可以將其在中國完成的發明創造向外國申請專利，但應當事先經國務院專利行政部門進行保密審查(第20條移列為第21條，並修正第1款)。據瞭解：中國知識產權局預計將採行類似於美國 Foreign Filing License 之機制，據以執行前述保密審查。另，基於向海外申請專利所引起由其他法律所規範的技術輸出管制及許可問題，將繼續適用該等法律。
- 新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中(第22條移列為第23條，並修正第2款)。創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步(第22條移列為第23條，並修正第3款)。

現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術(第22條移列為第23條，並增訂修正第3款)。

- 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在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公告的專利文件中。授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特徵的組合相比，應當具有明顯區別。授予專利權的外觀設計不得與他人在授權前已經取得的合法權利相衝突。(第23條移列為第24條並予修正)。
- 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(第26條移列為第27條，並增訂第6款)。
- 一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品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產品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出(第31條移列為第32條，並修正第2款)。
- 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或者個人的申請，可給予實施發明或者實用新型專利的強制許可(第48條移列為49條並予修改)：
 1. 人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，無正當理由未實施或者未充分實施其專利的；
 2. 人行使其專利權的行為經司法、行政程式確定為排除、限制競爭的行為，需要給予申請人強制許可的。
- 為了公共健康目的，對在中國取得專利權的藥品，國務院專利行政部門可以給予製造並將其出口到下列國家或者地區的強制許可(增訂第51條)
 1. 最不發達國家；
 2. 不具備該藥品的製造能力或者製造能力不足，並依照中華人民共和國參加的世界貿易組織有關條約已經履行了相關手續的成員。
- 強制許可涉及的發明創造為半導體技術的，其實施限於下列情形(增訂第53條)：
 1. 公共非商業性使用；
 2. 專利權人行使其專利權的行為經司法、行政程式確定為排除、限制競爭的行為，需要給予申請人強制許可。
- 專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門作出的專利權評價報告，作為人民法院和管理專利工作的部門判斷專利權有效性的初步證據(第57條第2款移列並修改為第62條)。

- 在專利侵權糾紛中，被控告侵權人有證據證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(增訂第63條)。
- 假冒他人專利的，除依法承擔民事責任外，由管理專利工作的部門責令改正並予公告，沒收違法所得，可以並處違法所得4倍以下的罰款；沒有違法所得的，可以處20萬元以下的罰款；並可以依法追究刑事責任(第58條移列為第64條並予修正)。
- 以非專利產品冒充專利產品、以非專利方法冒充專利方法的，由管理專利工作的部門責令改正並予公告，沒收違法所得，可以並處20萬元以下的罰款(第59條移列為第65條並予修正)。
- 侵犯專利權的賠償數額由當事人協商確定。協商不成的，按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定；被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。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，確定給予1萬元以上100萬元以下的賠償。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(第60條移列為第66條並予修正)。
- 專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前、訴訟中向人民法院申請採取責令停止有關行為的措施。(將第61條移列為第67條並予修正)。
- 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。人民法院應當自接受申請之時起48小時內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即執行。

人民法院採取保全措施，可以責令申請人提供擔保；申請人不提供擔保的，駁回申請。申請人自人民法院採取保全措施之日起15日內不起訴的，人民法院應當解除保全措施(增訂第68條)。

- 未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品，使用者或者銷售者由於不知道是專利侵權產品而購買，並為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任(第63條第2款移列為第71條並予修正)。

為了配合專利法修正條文的施行，知識產權局正著手修訂專利法實施條例和《審查指南》相關內容。本所及律盟(本所策略聯盟中國知識產權代理機構)將持追蹤專利法實施條例和《審查指南》後續的修訂進展，並適時報導，供客戶參考。