

中国通过《专利法》第四次修改

2020年10月17日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过了关于修改《中华人民共和国专利法》的决定。本次修改是中国专利法第四次修改。中国专利法于1985年首次施行，此前分别于1992年、2000年、2008年进行过三次修改。本次修改从2015年开始起草，历经数年的讨论及多次征求意见后通过修改。修改后的专利法将于2021年6月1日起施行。此次修改所涉主要实质变动内容包括如下：

一、外观设计专利制度

此次修法就外观设计专利制度作了下列变动：

(1) 扩宽了外观设计的保护客体

按照现行专利法规定，部分外观设计（也称“局部外观设计”）不属于外观设计专利的保护客体。换言之，现行中国专利法只保护**产品的整体**外观设计，不允许申请人请求保护产品局部的外观设计。据此，现行实务中，外观设计六面视图和立体图中不允许包含虚线（注：参考图则可包含虚线）。修改后的专利法第2条规定：“外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”，使得部分外观设计成为外观专利的保护客体。待新法生效后，申请人可针对产品的**局部所作出的创新**外观设计申请外观设计专利保护。实际操作上，申请人可在外观设计的图片中，对不要求保护的部分以虚线（或其它方式）示出，而要求保护的部分以实线示出。

(2) 延长了外观专利保护期限

按照现行专利法的规定，外观专利保护期限为10年。根据修改后的专利法第42条的规定，“外观设计专利权的期限为**十五年**”。该修改是为了与国际接轨，为中国将来加入《工业品外观设计国际保存海牙协定》作好准备。

(3) 增加了国内优先权制度

按照现行专利法第29条的规定，对于发明和实用新型，申请人可依法主张国外优先权及国内优先权，对于外观专利申请，申请人只可主张国外优先权。此次修改法中，引入了外观设计专利申请的国内优先权制度。

二、增订新颖性宽限期规定

按照现行专利法第 24 条规定，申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：(1) 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；(2) 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；(3) 他人未经申请人同意而泄露其内容的。为使因应紧急情况而投入使用的最新技术仍然可以申请专利，修改后专利法规定：在专利申请日以前六个月内，**在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的**，亦不丧失新颖性。

三、增订不授予专利权的客体

按照修改后的专利法第 25 条的规定，原子核变换方法属于不能被授予专利权的客体。

四、放宽发明和实用新型优先权文件副本的提交时间

按照现行专利法第 30 条的规定，申请人要求优先权的，应当自申请日起三个月提交优先权文件副本。修改后的专利法第 30 条规定如下：

- (1) 申请人要求**发明专利、实用新型专利**优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在第一次提出发明、实用新型专利申请之日起**十六个月**内，提交第一次提出的专利申请文件的副本。
- (2) 申请人要求**外观设计**专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在**三个月**内提交第一次提出的专利申请文件的副本。

根据上述修改，发明和实用新型优先权文件副本的提交时间已由三个月放宽至十六个月，外观设计优先权文件副本的提交时间不变，仍然为三个月。

五、鼓励单位处置职务发明的权利、激励发明人

按照修改后的专利法第 6 条规定，单位可依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。前述规定可确保单位享有和处置职务发明的权利。另，按照修改后的专利法第 15 条规定，国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。前述规定明确鼓励单位采用股权、期权、分红等方式激励发明人，以促进更多的创新。

六、引入了延长专利保护期限的制度

专利权的保护期限（例如：发明专利 20 年）是从申请日起算，在现行专利审查的实践中，部分发明专利申请要经过数年甚至 10 年以上才授权，这种

审查周期过长的情况无疑变相缩短了专利权的保护期限。此次修法首次引入了延长专利保护期限的制度。按照修改后专利法第 42 条第 2 款规定：“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门**应专利权人的请求**，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限**补偿**，但由申请人引起的不合理延迟除外”。

七、引入药品专利期限补偿机制

药品专利通常涉及极高的研发成本，药品专利权人均期待药品专利得到更有效的、更长时间的保护。另一方面，基于药品相关发明的特殊性，药品上市前需要经过相关部门的审批，这又延迟了专利药品的上市时间。为此，此次修法引用了药品专利期限补偿的制度，以更好地保护有关药品的专利。按照修改后的专利法第 42 条第 2 款规定：“为**补偿新药上市审评审批**占用时间，对在中国获得上市许可的新药发明专利，国务院专利行政部门可以应专利权人的请求给予期限补偿。补偿期限不超过五年，新药上市后总有效专利权期限不超过十四年”。

八、引入专利开放许可及减免专利年费的制度

为了促进专利的许可和应用，此次修法引入了专利开放许可制度。修改后专利法规定如下：

- (1) 专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的，应当提供专利权评价报告。专利权人撤回开放许可声明的，应当以书面方式提出，并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的，不影响在先给予的开放许可的效力。(第 50 条)。
- (2) 任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的，以书面方式通知专利权人，并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后，即获得专利实施许可。开放许可实施期间，对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可，但不得就该专利给予独占或者排他许可。(第 51 条)。
- (3) 当事人就实施开放许可发生纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，可以请求国务院专利行政部门进行调解，也可以向人民法院起诉。(第 52 条)。

九、引入被控侵权人可以主动出具专利评价报告的制度

由于实用新型和外观设计申请不经过实质审查，在这些专利授权后的维权过程中，法院或地方知识产权局一般都会要求专利权人提交专利权评价报告，以证明其专利权的稳定性。根据现行专利法及专利审查指南规定，法院或地方知识产权局可要求**专利权利人或利害关系人（即专属被授权人）**出具由国家知识产权局出具的专利权评价报告。按照修改后专利法第 66 条规定：“专利权人、利害关系人或者**被控侵权人**也可以主动出具专利权评价报告”。该修改将“被控侵权人”也纳入作为可以请求国家知识产权局出具专利权评价报告的主体。这使得专利权评价报告制度在程序上更加完备中立，也使得被控侵权人增加了一个与专利权人对抗的渠道。

十、引入诚实信用原则

专利法此次修改一方面加强了对专利权人合法权益的保护，同时也对权利人滥用专利权提供了规制，以防范滥用专利权行为。按照本次修改后的专利法第二十条规定，“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。滥用专利权，排除或者限制竞争，构成垄断行为的，依照《中华人民共和国反垄断法》处理”。

十一、完善专利侵权的行政保护制度

中国专利保护一直实施双轨制，即对于专利侵权纠纷，专利权人可向人民法院起诉，也可请求管理专利工作的部门处理。本次修改更加完善了专利侵权的行政保护制度，修改重点如下：

- (1) 按照现行专利法的规定，只有**地方**知识产权局才能处理专利侵权纠纷。为了更加完善专利行政保护，修改后的专利法第 70 条第 1 款规定：“国务院专利行政部门（即国家知识产权局）可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷”。
- (2) 修改后第 70 条第 2 款规定：“地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷，对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以**合并处理**；对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级地方人民政府管理专利工作的部门处理”。

十二、加大了对专利侵权、假冒专利的处理/惩罚力度

专利侵权赔偿额低一直是专利权人及产业界所关注的问题，此次修法加强了对专利侵权者及假冒专利者的处理及惩罚力度。修法内容具体体现在以下几个方面：

- (1) 加重了对假冒专利者的处罚力度:按照修改后的专利法第 68 条规定,假冒专利的,除依法承担民事责任外,由负责专利执法的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以处违法所得**五倍**以下的罚款;没有违法所得或者违法所得在五万元以下的,可以处**二十五万元**以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
- (2) 强化了证据取得措施:按照修改后的专利法第 69 条规定,负责专利执法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,有权采取下列措施:(一) 询问有关当事人,调查与涉嫌违法行为有关的情况;(二) 对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查;(三) 查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料;(四) 检查与涉嫌违法行为有关的产品;(五) 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应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷时,可以采取前款第(一)项、第(二)项、第(四)项所列措施。负责专利执法的部门、管理专利工作的部门依法行使前两款规定的职权时,当事人应当予以协助、配合,不得拒绝、阻挠。
- (3) 新增第 70 条规定如下:国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷,对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理;对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级地方人民政府管理专利工作的部门处理。
- (4) 修改了侵权赔偿相关规定:修改后专利法第 71 条规定如下:
 - (a) 引入针对故意侵权的**最高五倍**的惩罚性赔偿制度:修改后的专利法第 71 条的规定:“对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上**五倍**以下确定赔偿数额”。现行专利法对于专利侵权的赔偿基本上采用“填平原则”,并无惩罚性赔偿的规定,惩罚性赔偿制度首次导入中国专利制度,增加了专利权行使的效益。
 - (b) 提高了法定赔偿额:按照现行专利法的规定,专利法侵权的法定赔偿额最高为 100 万元人民币。按照修改后的专利法第 71 条的规定,法定赔偿上限为 500 万元人民币。
 - (c) 明确了应当由侵权人承担合理的为制止侵权所产生的开支:按照修改后的专利法第 71 条规定,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。

- (d) 加重了被控侵权人的举证责任：按照修改后的专利法第 71 条规定，人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以**责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料**；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额”。该规定要求被控侵权人主动“交出”证据，专利法本次修改首次导入前述举证相关规定，无疑是一个专利制度的新亮点，也是“诚信原则”的体现之一。
- (5) 强化了相关保全措施：按照修改后第 72 条规定，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专利权、**妨碍其实现权利的行为**，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前依法向人民法院申请采取**财产保全、责令作出一定行为或者禁止作出一定行为**的措施。修改后的专利法第 73 条规定：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依法向人民法院申请保全证据。
- (6) 将专利侵权的诉讼时效期间改为三年，以与《民法总则》的规定相一致：修改后的专利法第 74 条规定：侵犯专利权的诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。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三年，自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的，自专利权授予之日起计算。
- (7) **引入药品专利纠纷早期解决机制**：此次修法也首次引入了药品专利纠纷的早期解决机制，这无疑是一个很大的创新。按照修改后的专利法第 76 条则规定：

“药品上市审评审批过程中，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人，因申请注册的药品相关的专利权产生纠纷的，相关当事人可以向人民法院起诉，请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。国务院药品监督管理部门在规定的期限内，可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。

药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人也可以就申请注册的药品相关的专利权纠纷，向国务院专利行政部门请求行政裁决。

国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利权纠纷解决的具体衔接办法，报国务院同意后实施”。

上述制度也称为中国的“药品专利链接制度”，亦即，仿制药注册审批过程与原研药的专利进行“链接”，从而避免侵犯原研药的专利权的制度，上述修改提供了一种药品专利纠纷的早期解决机制。

本次修法具有许多新的亮点，将使中国专利制度进入一个新的里程碑。我们将持续追踪修法后续进展，并随时与客户分享相关讯息。如您有任何问题，请随时与我们联系。

理律法律事务所

北京律盟知识产权代理有限公司