

中国专利法第三次修改简介

北京时间 12 月 27 日下午，中国第十一届全国人大常委会第六次会议表决通过了《全国人大常委会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》。该决定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。新专利法将于 2009 年 10 月 1 日起生效。

中国现行的专利法自 1985 年 4 月 1 日起正式实施，在此次修订前曾于 1992 年和 2000 年进行了两次大规模修订。前两次的修改注重的是履行国际承诺和与国际规则接轨，比较而言，此次专利法的修改，则是从解决中国经济社会发展面临的实际问题出发，更全面地保护国内外专利权人的利益，同时也兼顾了公众利益的平衡。

在本次修改中，对专利权人的权利行使进行了适当的限制，例如在专利侵权诉讼中加入了公知技术抗辩、Bolar 例外等防御手段。但是，一旦判定侵权，新法将比旧法增加惩罚的力度。因此，总体而言，新法是在限制专利权人滥用权利的情况下，加大了知识产权保护力度。此外，值得关注的要点还有：将新颖性标准改为“绝对新颖性”，以及提高了外观设计的授权标准，等等。

下面我们就此次修改中的重点进行一一评述。

对于专利权人的权利限制：

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：“第六十二条 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；作为另一方代表，浙江高院在陈克和新羽诉神风案的判决中，将公知技术抗辩用于专利相同侵

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

权的情形中。另外，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、何伟斌诉瑞安市文忠电子有限公司实用新型专利侵权纠纷上诉案⁵。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⁶。

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。

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，解决了公众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不侵权，见三共诉万生专利侵权案⁷和伊莱利利诉甘李专利侵权案⁸。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 例外来保护公众权利的同时，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，对于公众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公众。

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

⁴山东高院（2007）鲁民三终字第 38 号

⁵浙江高院（2005）浙民三终字第 219 号

⁶长沙中级人民法院（2005）长中民三初字第 365 号

⁷北京二中院（2006）二中民初字第 04134 号民事判决书

⁸北京二中院（2007）二中民初字第 13419-13423 号民事判决书

中⁹。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。

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：“第六十九条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的……”。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，可以不视为侵犯专利权。这也被称为国际权利用尽原则。

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。

然而，允许平行进口可能会促进中国进出口贸易。首先，由于削弱了专利权人在中国市场上的保护，可以在一定程度上促进高科技设备进入中国，增强国内厂商生产外贸产品的能力；其次，中国改法后允许平行进口，在知识产权的国际规则制定上也起到了推动作用，如果有更多国家允许平行进口，则相当于降低了进口门槛，可以推动中国对该国的出口贸易。

4. 将许诺销售行为加入善意免责范围内：

新专利法第七十条中，将许诺销售的行为加入善意免责范围内：“第七十条： 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”

关于不正当延长保护期限的问题：

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：

1) 原专利法实施细则中的第 13 条第 1 款“同样的发明创造只能授予一项专利权”被提升到专利法中，从而解决了原先的细则比专利法更上位的问题。

2) 作为例外情况，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（通常，实用新型授权周期在 1 年以内，而发明在 2-3 年，具体取决于技术领域）且尚未终止的实用新型。

3) 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

⁹ *Amgen Inc v. International Trade Commission*, 519 F.3d 1343, 美国联邦巡回上诉法院, 2008

三人舒学章发明专利权无效纠纷提审案的判决¹⁰，“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。

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。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)）¹¹相一致。新专利法第二十二条第二款为：“第二十二条第二款：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型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布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”

加大赔偿、罚款力度：

1. 侵权赔偿

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提高到一百万：“第六十五条……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。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”

但是，从法条原文中不能清楚地看出“权利人为制止侵权行为所支付的合理开支”是否被包含在法定赔偿的一百万中。对此，前最高法院知识产权庭庭长蒋志培博士呼吁另行计算而不应包含其中，他在 2008 年 11 月于重庆市召开的全国法院知识产权审判座谈会上提出，根据国家知识产权战略纲要关于“彻底剥夺侵权行为人因侵权而获得的利益，切实提高侵权代价”的要求，建议在适用法定赔偿时，对于合理的维权成本应另行计赔，不列入法定赔偿额之内。另外，蒋志培博士还谈到，在人民法院根据第六十五条第一款确定法定赔偿额时，不用考虑权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，这也意味着权利人为制止侵权行为所支付的合理开支不被包含在法定赔偿额之外。因此，侵权方最终的赔偿额可能超过法定的一百万元。从而加大了对于专利侵权的惩罚力度。

2. 假冒罚款

假冒，即假冒他人专利的行为。新专利法中亦加大了对于假冒专利的惩罚力度，将罚款金额从 3 倍和 5 万元分别提高至 4 倍和 20 万元：“第六十三条 假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

¹⁰ 最高法院（2007）行提字第 4 号。

¹¹ “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.”

非常值得注意的是，新专利法中将冒充行为（以非专利产品冒充专利产品）的惩罚办法也合并到假冒的惩罚办法当中。据悉，假冒和冒充这两个概念可能会在之后的实施条例修改中合并为一个概念。

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”，从而杜绝了一些中国发明人通过将申请专利的权利转让给外国企业而躲避原专利法第二十条规定的情形。
- 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，具体分为三种方式：1) 提交中国申请；2) 以中国知识产权局为受理局提交 PCT 国际申请；和 3) 单独提交保密审查请求，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。这使得现实存在的一些情形，例如中、外多国发明人通过互联网工作平台合作完成的发明创造，或者中、外个人或者企业合作，各自完成发明创造的一部分后再合并而完成一项完整的发明创造，无法明确地确定其完成地。

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。”即，如果没有经过中国保密审查就擅自提交外国申请，那么以后如果该申请人在中国申请专利，则不授予专利权。

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”：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”换言之，无论是以公开发表还是以其他形式公开，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。

旧专利法关于专利授权条件采用的是“相对新颖性标准”，即规定申请发明、实用新型专利权的发明创造没有在国内外公开发表过，也没有在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知；申请外观设计专利权的设计没有在国内外公开发表过，也没有在国内公开使用过。根据该规定，一些没有公开发表过的技术，虽然在国外已经被公开使用或者已经有相应的产品出售，只要在我国国内还没有人公开使用或者没有相应的产品出售，就可以在我国授予专利，从而导致我国专利质量不高。为此，新专利法采用了更高的“绝对新颖性标准”：要求授予专利权的发明创造在国内外都没有为公众所知。事实上，日本等国家也在之前已经将新

颖性标准修改为“绝对新颖性”，请见日本专利法第 29 条第 1 款（1）-（3），1999 年修改版¹²。

诉前禁令和证据保全

1. 细化诉前禁令的相关规定：

“第六十六条： 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，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。

申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。

人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次；复议期间不停止裁定的执行。

申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。

申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。”

修改后的诉前禁令基本与现行民事诉讼法和有关司法解释相一致，除了“人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时”，这是考虑到了专利侵权案件中特殊的技术复杂性，法院在作出诉前禁令裁定前，需要先分析技术侵权的可能性，在这方面，专利案件由于其技术因素可能比一般民事案件要更复杂，需要更多时间作出裁定。

2. 加入证据保全：

“第六十七条： 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向人民法院申请保全证据。

人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。

人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。

申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。”

¹² “(1) Any person who has made an invention which is industrially applicable may obtain a patent therefor, except in the case of the following inventions:
(i) inventions which were publicly known in Japan prior to the filing of the patent application;
(ii) inventions which were publicly worked in Japan prior to the filing of the patent application;
(iii) inventions which were described in a publication distributed in Japan or elsewhere prior to the filing of the patent application.”

与现行民事诉讼法和有关司法解释的相关规定基本相同。

关于外观设计：

1) 授权标准：

外观设计是本次改法的一个重点。其改法宗旨在于提高外观设计的授权标准，从而改变国内工业设计整体水平不高，构思巧妙、造型独特的产品早于模仿和抄袭现象较严重的现状。具体而言，在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在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和实用新型专利总的“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，新法中的“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，这些要素还有待在实施条例和审查指南中加以明确。

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，在第二十五条第一款（六）中明确规定，对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计不予授予专利权，以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。

2) 关于申请提交文件：

在改法后，一个新加入的要求是必须提交简要说明，其在以前是可选的：“第二十七条第一款：申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。”简要说明的作用类似于说明书之于权利要求书，可以用来解释保护范围：“第五十九条第二款：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”

在这样的修改后，国外申请人需要注意，如果有外观设计要通过巴黎公约优先权进入中国，那么建议在优先权申请中就写明简要说明。如果没有写明简要说明，而是在中国申请中加入，则该部分可能会导致申请超出原始申请范围或引起其他麻烦。

另外，在新专利法第三十一条第二款中规定：“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产

品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。”其中加入了“同一产品两项以上的相似外观设计也可以作为一件申请”的情形，消除了旧专利法中关于这部分的不清楚之处。

3) 关于授权后的保护

在新专利法第十一条第二款中加入了关于外观设计的“许诺销售”侵权：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”

此外，在新专利法第六十一条第二款中规定，在外观设计侵权案件中，管辖单位可以要求出具外观设计的专利性评价报告：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”

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¹³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）¹⁴

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。”

¹³ *Ebay Inc v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, (2006)

¹⁴ “自申请专利之日起四年内或自核准专利权之日起三年内（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。”

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）¹⁵和原实施细则第七十二条第四款¹⁶，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）¹⁷和原实施细则第七十二条第四款¹⁸，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”。

默认许可：

新专利法第十二条中规定：“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”

相比原法条，新的第十二条消除了对于许可合同必须为“书面”的形式要求。根据国家知识产权局条法司司长尹新天的解释，这一修改是对于专利实施许可合同概念上的一个扩大，从而将非书面形式的“默认许可”也包含进来¹⁹。根据这种解释，“默认许可”也需要向专利权人支付专利使用费（当然也可能在购买之前专利产品时就已经支付过了），并且不能进行分许可。

关于专利和申请权的对外转让：

新专利法第十条第二款中规定：“中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。”

对外转让申请权或专利权，上述条款将现行专利法规定的“必须经国务院有关主管部门批准”修订为“依照法律、行政法规的规定办理有关手续”。具体而言，根据《审查指南》第一部分 6.7.2.2 的规定，在对外技术转让中，应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》，或者地方商务主管部门颁发的《自由出口技术合同登记证书》，以及双方签字或者盖章的转让合同。

¹⁵ “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。”

¹⁶ “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”。

¹⁷ “使用强制许可制造出的产品，只能主要供应国内市场”。

¹⁸ “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”。

¹⁹ 中华专利代理人协会 20 周年论坛上关于第三次改法的讲演，2008 年 12 月 19 日

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：“第十五条：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。

关于遗产资源的保护：

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。”

无效决定的法律效力：

在新专利法第四十七条中，补入了“调解书”和“专利侵权赔偿金”，修正了旧法中的遗漏：“第四十七条……宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”

加强管理专利工作的部门在查处假冒行为中的权限

新专利法第六十四条中对管理专利工作的部门在查处假冒行为中的权限进行了加强：“管理专利工作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，可以询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；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；检查与涉嫌违法行为有关的产品，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依法行使前款规定的职权时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。”

关于权利要求书的清楚、简明的要求：

第二十六条第四款关于说明书支持的规定被改为：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”即，将原实施细则第二十条第一款中关于权利要求“清楚、简要”的规定提升到专利法层面。

废除涉外代理资格：

新法中删除了关于涉外代理资格的概念，换言之，改法后，中国所有的专利代理机构都可以处理涉外专利事务：“第十九条第一款：在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。”

可以预见，在改法后，中国的涉外专利代理市场竞争会愈加激烈，会逐渐涌现出大批的小型事务所，与例如中国专利代理（香港）有限公司一类传统的大型事务所展开竞争。小型事务所具有灵活、经济等优势，然而，大型事务所则具有小所无法比拟的系统化管理优势。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，在激烈的竞争形势下，中国专利代理（香港）有限公司仍然保持着最高的竞争力，为您提供最优质的服务。

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。然而，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，但相关专家也表示，对于近年来争议较大的专利权滥用、专利纠纷循环诉讼等问题以及专利间接侵权、等同原则和禁止反悔原则等事由，修改后的专利法并未予以回应，仍有待进一步的修改完善。

熊延峰
中国/美国专利代理人
中国专利代理（香港）有限公司