

中國大陸專利法修正簡介

王美花 撰

1985.4.1 施行・1992.9.4 修正

2000.8.25 第二次修正 36 條 2001.7.1 生效

修正重點

本次修正的條款 1/3 集中在第一章總則部分，1/3 集中在第七章專利權的保護部分，其餘分散在各章中，主要是程序的改進。

1. 促進技術進步與創新服務

- a. § 1.立法宗旨將「促進科學技術的發展」修改為「促進科學技術的進步與創新」，建立專利與技術創新的關係，展開以專利為主的技術創新工作。
- b. 取消全民所有制單位，對專利「持有」的規定(§ 6.8.10.14)以促使公有經濟體(國有企業)、非公有經濟體共同發展。取消專利權依據單位的性質區分持有(全民所有制)和所有，亦即以往「持有」專利權的全民所有制單位對專利權沒有完全的處分權，在轉讓專利申請權或專利權時必須經上級主管機關批准。新法將此限制取消，使得全民

所有制單位將與非國有企業單位享有同等市場經濟競爭的主體地位。

c. 合理界定職務發明(§ 6)

執行本單位任務所完成的發明創造，或主要是利用本單位物質條件所完成的發明創造(即所謂職務發明)，引入合同優先原則。允許科技人員和單位通過合同約定發明創造的歸屬。倘無特別點同約定，職務發明，專利申請權歸屬該單位，非職務發明，申請專利之權利屬於發明人或設計人。

d. 明確對職務發明人應給予獎勵和報酬(§ 16)

2. 強化專利權保護，及司法、行政執法效能

- a. 增加許諾銷售(offering for sale)亦屬侵權行為之態樣(§ 11)。所謂許諾銷售，係指明確表示銷售該專利產品的許諾，例如將專利產品陳列在商店櫥窗中、將專利產品在展覽會上展出。

對正在實施(製造、使用、銷售、進口)，或即將實施(許諾

銷售)侵犯其專利權之行爲，都屬侵權行爲，得制止，請求損害賠償。(§ 61)

b. 制止非法產品的合法使用(§ 62)

現行規定善意第三人使用、銷售侵害專利產品的行爲，不視爲侵權行爲(例如甲製造一批與乙專利內容相同的產品，販賣給不知情的丙，丙使用該產品於生產線上，不屬侵權行爲)，新法則認爲是侵權行爲，但能證明其產品合法來源的，不負擔損害賠償責任。因此，上例，倘丙已知或有充分理由應知商品是侵權產品時，即不得繼續從事任何經營行爲。

c. 增加起訴前之臨時保護措施(§ 61)

專利權人或利害關係人有證據證明他人正在實施或即將實施侵犯其專利權的行爲，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害者，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行爲和財產保全的措施。

d. 增加侵權賠償額計算的規定(§ 60)

現行法中沒有關於如何計算損害賠償額之規定，新法規定損害賠償額依照 1.權利人因被侵權所受到的損失 2.或侵權人因侵權所獲得之利益 3.以上兩者都不能確定者，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。

e. 明確省、自治區、直轄市人民政府管理專利工作的職能(§ 3)

各級地方行政機關負責專利行政管理及行政執法工作，爲中國大陸獨有的特色，新法將更明確化。

f. 釐清處理專利侵權糾紛和行政執法的關係(§ 57.58)

中國大陸對專利權的保護採取司法和行政機關 "兩條途徑、協調運作"的模式，因此實際操作上較爲複雜。

新法明定，地方管理專利工作的部門有權對是否侵權進行認定，認定侵權行爲成立，可以責令侵權人立即停止侵權行爲，當事人不服的，依法向人民法院起訴，侵權人期滿不起訴又不停止侵權行爲者，可以申請人民法院強制執行。至於損害賠償部分，管理專利工作的部門僅能依當事人請求進行調解，調解不成的，當事人必須向法院起訴。

另外，管理專利工作的部門有權查處假冒、冒充他人專利，責令改正並予公告，沒收違法所得，處以罰款。

以上制度之優點可以快速處理並制止侵權行爲，缺點是以公權力介入侵權與否之認定，並且在私權糾紛之外，另處以行政制裁，理論上有不合理之處。且倘地方機關素質不整齊

亦會引來更多的爭議。

g. 防止專利權人濫用權利(§ 57)

由於新型專利權不進行實質審查，故為防止專利權人濫用其權利阻撓他人正常生產和經營活動，新法明定，就實用新型提起專利侵權訴訟者，可以要求其提供國務院專利行政部門出具的檢索報告。

3. 簡化專利審查，完善專利權維護程序

a. 明確提交專利國際申請者(目前為 PCT)的法律依據(§ 20)

依據 PCT 途徑提交的專利國際申請案，在進入國家階段前，須按不同於國內申請的特殊程序進行處理。因此各國對國際申請案均於專利法中以專章規定之，中國大陸專利法源僅以專利局長令的形式頒布了一個部門規章，顯然不適當。乃於 § 20 明定國際申請案之法律依據，日後實施細則得以進一步具體規定專利國際申請的特殊處理程序。

b. 取消撤銷程序，簡化流程(原 § 41.42.44.刪除)

1992 年修法時取消了授權前的異議制，改為授權後的撤銷程序，而授權六個月後另有無效程序，實踐以來，造成撤銷與無效程序重疊，並且於實施細則規定已提出撤銷請求尚

未作出決定之前請求無效宣告的，專利復審委員會不予受理，以避免重複處理。但卻導致流程冗長，並且發生撤銷程序被惡意利用妨礙權利人利用無效程序保護自己合法權益之實際案例，為簡化流程，減少當事人訟累，乃取消撤銷程序。

c. 規定實用新型及外觀設計的復審和無效程序由法院終審，取代現行由復審委員會終局決定(刪除現行 § 43 § 49 第三款，改為 § 41 § 46)。

d. 簡化轉讓專利權和向外國申請專利的手續(§ 10.20)

依據行政機關原則上不干涉當事人行使民事權利的原則，規定轉讓專利申請權或專利權的合同經專利局登記後即生效，公告不再是合同生效的條件，且刪除單位或個人向外國申請專利應經國務院有關主管部門同意的規定。

e. 與審查程序有關之其他修改

(a) 外觀設計的專利條件(§ 23)

由於外觀設計會與著作權或商標權發生重疊，此時分別取得之不同權利該如何定位會產生疑問，§ 23 仿歐盟外觀設計保護指令及日本意匠法增訂外觀設計「不得與他人在先取得的合法權利相衝突」。另外原規定外觀設計之新穎性條件為與他人設計「不相同或不相近似」，修改為

「不相同和不相近似」

(b) 應提交外國檢索和審查結果資料，修改為必要時在指定期限提出即可(§ 36)

§ 36 原來規定「發明專利已經在外國提出申請的，申請人請求實質審查的時候，應當提交該國為審查其申請進行檢索的資料或者審查結果的資料」，此嚴格規定為各國所未見。目前審查水準已不斷提高，且館藏的專利文獻及非專利文獻都大為改善下，已不合適再有此規定，爰修改為非強制規定。

(c) 專利權的生效日期原規定於細則 § 54「專利權自頒發專利證書之日起生效」但基於以下三點理由：1、專利權之生效日與專利權期限保護範圍，均屬應在專利法中明定的基本問題，不宜僅在實施細則中規定。2、何謂頒布日實務上有不同看法。3、以頒發證書之日作為專利權生效日之規定並不合理，蓋專利權是一種無形財產權，必須經過公示，社會大眾才得以知悉，而實際上頒證日並未與公告日一致，往往晚於頒證日，於是出現要求公眾在不知情況下承擔責任。另一方面，在公告前專利權人主張權利時易產生爭執，故不能有效主張。因此將專利生效日從頒證日修改為自公告日生效(§ 39.40.)

(d) 無效程序法院應通知對方當事人作為第三人參加訴訟(§ 46)

當事人對於專利復審委員會宣告專利權無效或維持專利權的決定不服者，提起的訴訟屬於行政訴訟，應以專利復審委員會為被告，而一般行政訴訟就該行政處分具有利害關係者，得以第三人申請參加訴訟，或由人民法院通知參加訴訟。專利宣告無效之訴與之相較更具雙方當事人利害關係，因此明定法院應通知對方當事人作為第三人參加訴訟。

(e) 明定發明專利公開至授與權利前使用該發明未支付使用費者，專利權人得行使訴訟之時效(§ 62)等。

4.配合 TRIPs 規定之修正

依照 TRIPs § 41 條規定獲得和維持專利權之程序應當公平合理，不得過於複雜或花費過高，或包含不合理的時效或無休止的拖延。此為 TRIPs 對智慧財產權執法原則性規定，在此次中國大陸專利法修改過程中很顯然將此原則列為基本出發點，從簡化程序、節約資源及減少訟累等角度，對審查及專利權保護上進行修改。

a. 增列專利權人有權禁止他人未經其允許進行銷售的行為(TRIPs § 28)，以及對於他人正在實施或者

即將實施侵犯其專利權的行為，可以在起訴前請求責令停止有關行為和財產保全的措施（TRIPs § 50）

- b. 明定對實用新型和外觀設計專利申請或專利的復審、無效由法院終局審查(TRIPs § 32)
- c. 增加規定為防止遭受難以彌補的損害，專利權人可以在提起侵權訴訟前申請人民法院採取責令停止侵權行為之臨時保護措施(TRIPs § 41)。
- d. 修改授予專利強制許可之條件 (TRIPs § 31)

由"後一發明比前一發明先進"之條件修改為"後一發明比前一發明具有顯著經濟效益的重大技

術進步"。

5.提高行政效能

- a. 明定國務院專利行政部門應當及時審結申請案件(§ 21.46)

由於科技的迅速發展，專利申請案大幅增加，造成申請案件積壓，審查時間愈來愈久，但無法迅速取得權利卻妨害技術的進一步發展，因此 (TRIPs § 62)也明定不得當拖延審查，中國大陸重視此問題，亦將之明文化。

- b. 明定管理專利工作之部門不得參與專利產品之經營活動，以杜絕腐敗(§ 66.67.)。

（作者任職本局專利三組組長）