



专利权及其他相关权利的保护

—2011年专利代理人资格考试辅导

何越峰

电话：010-62088083

E-mail：heyuefeng@sipo.gov.cn

专利权及其他相关权利的保护

- 一、关于本课程的简要说明
- 二、专利权权利内容与有效期
- 三、专利侵权纠纷及法律救济
- 四、其他专利纠纷及法律救济
- 五、推广应用与强制许可制度
- 六、专利行政保护体系综述
- 七、专利司法保护体系综述

HE Yuefeng, SIPO 2011

2

一、 关于本课程的简要说明

HE Yuefeng, SIPO 2011

3

“专利法律知识”大纲（2011）

- | | |
|-----|------------------|
| 第一章 | 专利制度概论 |
| 第二章 | 授予专利权的实质条件 |
| 第三章 | 对专利申请文件的要求 |
| 第四章 | 申请获得专利权的程序及手续 |
| 第五章 | 专利申请的复审与专利权的无效宣告 |
| 第六章 | 专利权的实施与保护 |
| 第七章 | 专利合作条约及其他国际专利条约 |
| 第八章 | 专利文献与专利分类 |

HE Yuefeng, SIPO 2011

4

本课程涵盖下列章节所有知识点

- 第一章 专利制度概论
 - 第一节 专利基础知识
 - 第二节 申请专利的权利和专利权的归属
- 第六章 专利权的实施与保护
 - 第一节 专利权
 - 第二节 专利侵权行为与救济方法
 - 第三节 其他专利纠纷与违反专利法的行为
 - 第四节 专利的推广应用与专利实施的强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2011

5

本课程相关法律、法规及规章（1）

- 法律
 - 《专利法》（2009.10.1施行）（新）
 - 施行修改后的专利法的过渡办法
 - 《专利法实施细则》（2010.2.1施行）（新）
 - 施行修改后的专利法实施细则的过渡办法
 - 《民事诉讼法》
 - 《行政诉讼法》

HE Yuefeng, SIPO 2011

6

本课程相关法律、法规及规章（2）

- 司法解释
 - 《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2001）》（简称JA）
 - 《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定（2001）》（简称JB）
 - 《关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释（2009）》（简称JC）（新）

HE Yuefeng, SIPO 2011

7

本课程相关法律、法规及规章（3）

- 部门规章
 - 专利审查指南（2010）（新）
 - 专利行政执法办法（2010）（新）
 - 专利实施强制许可办法（2005）
 - 国家知识产权局行政复议规程（2002）

HE Yuefeng, SIPO 2011

8

关于法律条款标记的说明

- 《专利法》条款
 - 例如，A22.1 表示专利法第22条第1款
- 《专利法实施细则》条款
 - 例如，R6.2 表示专利法实施细则第6条第2款
- 司法解释条款
 - JC 5 表示司法解释JC第5条
- 其他法律法规条款
 - 单独说明

HE Yuefeng, SIPO 2011

9

二、 专利权权利内容与有效期

HE Yuefeng, SIPO 2011

10

二、专利权权利内容与有效期

- （一）专利权人的基本权利内容
- （二）专利权人的附属权利内容
- （三）共有权利人的专利行使
- （四）专利权的法律特征与本质
- （五）专利权保护期限与有效期

HE Yuefeng, SIPO 2011

11

专利权人的权利范畴

- 包括两个层次的权利
 - 基本权利
 - 赋予其规定期限、地域内的某种垄断性权利
 - 附属权利
 - 因其垄断权利而产生的获益权及处分权

HE Yuefeng, SIPO 2011

12

(一)
专利权人的基本权利内容

HE Yuefeng, SIPO 2011

13

专利权人的基本权利 (1)

- 根据专利类型不同而不同
 - 产品专利 (A11.1)
 - 包括发明专利和实用新型专利
 - 方法专利 (A11.1)
 - 发明专利
 - 外观设计专利 (A11.2)

HE Yuefeng, SIPO 2011

14

专利权人的基本权利 (2)

- 专利法第11条第1款
 - 发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定外,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、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依该专利方法直接获得的产品。

HE Yuefeng, SIPO 2011

15

专利权人的基本权利 (3)

- 专利法第11条第2款
 - 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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

16

有权行使专利权的主体

- 专利权人
- 利害关系人
 - 合法继承人
 - 实施许可合同的被许可人
 - 独占实施许可合同的被许可人
 - 排他实施许可合同的被许可人,在专利权人放弃行使诉权或其他权利的情况下;
 - 普通实施许可合同的被许可人无权独立行使专利权

HE Yuefeng, SIPO 2011

17

行使专利权作用的对象

- 任何单位或者个人
 - 中国人和外国人
 - 中央和地方政府及其各级机关
 - 国家金融和国防部门
 - 共有专利权人
 -

HE Yuefeng, SIPO 2011

18

行使专利权适用的地域

- 中国内地（大陆）
 - 在港澳台地区寻求专利保护需要向当地专利主管部门提出专利申请并取得专利权
- 专利法中“中国”的含义
 - 在专利法及其实施细则中，除有特别规定外，“中国”一词是指中国内地（大陆）。

HE Yuefeng, SIPO 2011

19

行使专利权适用的前提

- 相关行为具有违法性
 - 属于规定的侵害行为
 - 不属于侵权例外情形
 - 未经专利权人的许可
 - 出于生产经营的目的
- 不符合上述前提条件的行为
 - 均不属于侵犯专利权的行为

HE Yuefeng, SIPO 2011

20

产品专利（1）

- 适用的专利种类
 - 发明专利（A2.2）
 - 产品、装置、设备等
 - 可以是各类产品或装置，包括微观的、虚拟的产品或装置
 - 在中国，产品的新用途发明属于方法发明，要求保护的技术方案需要写成“方法权利要求”
 - 实用新型专利（A2.3）
 - 产品、装置等
 - 所保护的产品应当具有直观的、固定的、二维或三维的宏观形状和构造的产品

HE Yuefeng, SIPO 2011

21

产品专利（2）

- 专利权人可以制止的行为
 - 制造
 - 使用
 - 许诺销售
 - 销售
 - 进口
- } 专利产品

HE Yuefeng, SIPO 2011

22

“制造专利产品”的含义

- 制造专利产品
 - 是指通过机械或者手工方式作出落入专利权保护范围的产品。
 - 大批量制造行为，通常又被称为生产。

HE Yuefeng, SIPO 2011

23

“使用专利产品”的含义

- 使用专利产品
 - 是指应用落入专利权保护范围的产品的一种或多种用途
 - 包括一次使用或连续使用

HE Yuefeng, SIPO 2011

24

相关司法解释（1）

- 司法解释（JC）第12条
 - 将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第11条规定的使用行为；销售另一产品的，人民法院应当认定属于专利权第11条规定的销售行为。
 -
 - 对于前两款规定的情形，被诉侵权人之间存在分工合作的，人民法院应当认定为共同侵权。

HE Yuefeng, SIPO 2011

25

相关司法解释（2）

- 解读
 - 行为人使用侵犯专利权的产品A（侵权产品）作为零部件制造另一产品B（没有受到专利保护的），属于“使用”专利产品的行为，而不属于“制造”专利产品的行为。
 - 如果产品B也是受到专利保护的产品，且行为人没有获得专利权人或法律许可，则其行为属于“制造”专利产品的行为。
 - 区分的意义在于不同行为的法律责任有所不同

HE Yuefeng, SIPO 2011

26

“销售专利产品”的含义

- 销售专利产品
 - 是指把落入专利权保护范围的产品的所有权从一方（卖方）有偿转移给另一方（买方）。
 - 并不要求有关产品已实际交付或者已产生所有权转移的法律效力，只要销售合同已经订立并生效，即使未交付产品或者支付价款，也构成专利法意义上的销售。

HE Yuefeng, SIPO 2011

27

许诺销售专利产品的含义

- 许诺销售专利产品
 - 是指行为人作出销售落入专利权保护范围的产品的意思表示。

HE Yuefeng, SIPO 2011

28

相关司法解释

- 司法解释（JA）第24条
 - 专利法第11条、第63条（新法第69条）中所称的许诺销售，是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。

HE Yuefeng, SIPO 2011

29

方法专利（1）

- 适用的专利种类
 - 发明专利（A2.2），可以是
 - 制造产品的方法
 - 物理、化学、生物方法
 - 产品的新用途发明
 -
- 权利内容因方法的不同而有所差异

HE Yuefeng, SIPO 2011

30

方法专利（2）

- 专利权人可以制止的行为
 - 使用专利方法
- 制造产品的方法专利权人还可以制止
 - 使用
 - 许诺销售
 - 销售
 - 进口

} 依照该专利方法
直接获得的产品

HE Yuefeng, SIPO 2011

31

相关司法解释

- 司法解释（JC）第13条
 - 对于使用专利方法获得的原始产品，人民法院应当认定为专利法第11条规定的依照专利方法直接获得的产品。
 - 对于将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为，人民法院应当认定属于专利法第11条规定的使用该专利方法直接获得的产品。

HE Yuefeng, SIPO 2011

32

外观设计专利

- 专利权人可以制止的行为
 - 制造
 - 许诺销售
 - 销售
 - 进口
- “可制止行为”少于产品专利，不包含
 - 使用外观设计专利产品

HE Yuefeng, SIPO 2011

33

相关司法解释（1）

- 司法解释（JC）第12条
 - ……
 - 将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第11条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。
 - 对于前两款规定的情形，被诉侵权人之间存在分工合作的，人民法院应当认定为共同侵权。

HE Yuefeng, SIPO 2011

34

相关司法解释（2）

- 解读
 - 行为人将侵犯外观设计专利权的产品A作为零部件，制造另一产品B（非专利产品），且将产品A的外观设计作为产品B的一部分的，属于“销售”行为；
 - 如果制造的产品B并没有利用产品A的外观设计，而仅仅利用了它的技术功能，则不属于侵权行为。

HE Yuefeng, SIPO 2011

35

（二）

专利权人的附属权利内容

HE Yuefeng, SIPO 2011

36

专利权人的附属权利

- 包括获益权和处分权
 - 转移权
 - 转让权 (A10)
 - 继承权 (民法, R14.1)
 - 赠与权 (民法, R14.1)
 - 许可权 (A12)
 - 质押权 (R14.3)
 - 标注权 (A17.2)
 - 放弃权 (A44)

HE Yuefeng, SIPO 2011

37

转移权

HE Yuefeng, SIPO 2011

38

转移权

- 主要体现为下列三种形式
 - 转让权 (A10.1)
 - 继承权 (民法通则, R14.1)
 - 赠与权 (民法通则, R14.1)

HE Yuefeng, SIPO 2011

39

转让权

- 专利法第10条第1款
 - 专利申请权和专利权可以转让。
- 法条解读
 - 专利申请权与专利权的转让均须遵守本条第二款和第三款的规定
 - 申请专利的权利 (A6-A8) 也可以依法转让, 但是不受专利法的规制。
- 适用的专利权
 - 三种专利权 (中国)
 - 有效专利权

HE Yuefeng, SIPO 2011

40

转让的登记与生效 (1)

- 专利法第10条第3款
 - 转让专利申请权或者专利权的, 当事人应当订立书面合同, 并向国务院专利行政部门登记, 由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

HE Yuefeng, SIPO 2011

41

转让的登记与生效 (2)

- 当事人 (原权利人与新权利人)
 - 应当订立书面合同, 口头合同无效
 - 本条所称的“转让”是指商业性的转让, 不包括因赠予、继承和司法判决等事由发生的权利转移
 - 允许有偿转让和无偿转让 (如权利交换)
 - 向国务院专利行政部门办理登记手续
 - 具体手续及办理要求参见其他课程
- 国务院专利行政部门 (国家知识产权局)
 - 予以登记 (变更申报书形式审查合格)
 - 予以公告 (专利公报)

HE Yuefeng, SIPO 2011

42

转让的登记与生效 (3)

- 转让生效的时间
 - 自登记之日起生效
 - 登记之日是指专利局发出登记手续合格通知书之日
 - 注意：不是转让合同生效之日！
- 转让登记的效力
 - 转让行为对于第三人产生效力
 - 并非“转让合同”本身的生效条件
 - 合同生效条件应当依照“合同法”的相关规定

HE Yuefeng, SIPO 2011

43

合同生效与转让生效的区别

- 生效时间
 - 合同生效条件取决于合同法规定和当事人协议
 - 当事人可以约定专利权转让生效之日为合同生效日
 - 通常，合同生效日早于专利权转让生效日
 - 转让自登记之日起生效
- 法律效力
 - 合同生效，仅对合同双方当事人产生法律效力
 - 转让生效，对当事人和公众均产生法律效力

HE Yuefeng, SIPO 2011

44

关于向外转让权利的特殊规定

- 专利法第10条第2款
 - 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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

45

适用主体的区分

- 中国单位或者个人
 - 是指具有中国国籍的自然人和在中国境内依照中国法律设立的企业或者组织（包括外资企业）。
- 外国人、外国企业或者外国其他组织
 - 是指具有外国国籍或无国籍的自然人、在外国设立的企业或者其他组织（包括中资企业）
 - 包括在中国拥有经常居所的外国人或者在中国有营业所的外国企业或者外国其他组织

HE Yuefeng, SIPO 2011

46

适用条件 (1)

- 适用主体
 - 中国权利人向外国人（企业）转让
 - 外国权利人向中国人（企业）转让不适用
 - 适用于共同权利人的情形
 - 共同专利权人中包含中国权利人
 - 共同受让人中包含外国受让人
 - 与是否第一署名人没有关系

HE Yuefeng, SIPO 2011

47

适用条件 (2)

- 适用客体
 - 转让中国专利申请权或专利权
 - 转让外国专利申请权或专利权不适用
 - 与转让合同签署的地点无关
 - 在外国签署的中国专利申请权或专利权转让合同也是用此规定

HE Yuefeng, SIPO 2011

48

目前适用的批准或登记部门

- 国家知识产权局公告第94号
 - 商务部（国务院）
 - 禁止类、限制类和自由类
 - 商务厅（省级政府）
 - 自由类
- 审批结果
 - 限制类技术：技术出口许可证
 - 自由类技术：技术出口合同登记证书

HE Yuefeng, SIPO 2011

49

国家知识产权局公告第94号

- 涉及禁止类技术
 - 禁止转让
- 涉及限制类技术
 - 按照《技术进出口管理细则》办理技术出口审批手续
 - 获得批准的，凭国务院商务主管部门出具的“技术出口许可证”办理转让登记手续
- 涉及自由类技术
 - 按照《技术出口管理细则》和《技术进出口合同登记管理办法》办理出口登记手续；
 - 经登记的，凭国务院或地方商务主管部门出具的“技术出口合同登记证书”办理转让登记手续。

HE Yuefeng, SIPO 2011

50

因其他事由发生的权利转移

- 专利法实施细则第14条第1款
 - 除依照专利法第十条规定转让专利权外，专利权因其他事由发生转移的，当事人应当凭有关证明文件或者法律文书向国务院专利行政部门办理专利权转移手续。
- 发生权利转移的其他事由，包括
 - 赠与、继承
 - 发生权属纠纷后经行政调解或司法判决等

HE Yuefeng, SIPO 2011

51

许可权

HE Yuefeng, SIPO 2011

52

许可权

- 专利法第12条
 - 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许可费。
 - 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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

53

适用条件

- 适用的专利权
 - 三种专利权（中国）
 - 有效专利权
- 适用主体
 - 中外单位或个人（权利人和被许可人）
- 适用方式
 - 书面合同（注意：不限于书面合同！）
 - 其他形式合同，例如口头合同、事实合同

HE Yuefeng, SIPO 2011

54

对于被许可人的限制

- 签署许可合同
 - 应权利人的要求，或者主动提出要求
- 支付专利使用费
 - 与权利人协商确定
- 无权向他人许可
 - 未经权利人许可，不得向他人转让许可，或给予他人分许可；
 - 各类许可，包括独占许可、排他许可的被许可人均应遵守上述限制。

HE Yuefeng, SIPO 2011

55

许可合同备案及其效力

- 细则第14条第2款
 - 专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。
- 法律效力
 - 备案与否不是许可合同成立的前提条件
 - 是否给予，给予何种许可是专利权人的权利
 - 不因被推广应用或给予强制许可而受到限制

HE Yuefeng, SIPO 2011

56

专利实施许可合同的订立与备案

- 当事人（专利权人与被许可人）
 - 订立实施许可合同
 - 通常为有偿许可，也允许无偿许可、交叉许可
 - 可以采取独占许可、排他许可和普通许可等多种形式
 - 法律禁止或限制实施的技术，不得任意许可
 - 向国务院专利行政部门备案
 - 专利权人与他人订立的专利实施许可合同（书面），应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。（R14.2）
- 国务院专利行政部门
 - 在专利登记簿中登记该备案（R89）

HE Yuefeng, SIPO 2011

57

质押权

HE Yuefeng, SIPO 2011

58

质押权

- 专利法实施细则第14条第3款
 - 以专利权出质的，由出质人和质权人向国务院专利行政部门办理出质登记。
- 出质登记的法律效力
 - 质押合同的生效条件
 - 质押登记对于第三人产生效力
- 质押登记手续
 - 参见《专利权质押合同登记管理暂行办法》

HE Yuefeng, SIPO 2011

59

标注权

HE Yuefeng, SIPO 2011

60

标注权（1）

- 专利法第17.2条
 - 专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。
- 专利法实施细则第83条
 - 专利权人依照专利法第17条的规定，在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识的，应当按照国务院专利行政部门规定的方式予以标明。
 - 专利标识不符合前款规定的，由专利管理部门责令改正。

HE Yuefeng, SIPO 2011

61

标注权（2）

- 相关规定
 - 指《专利标记和专利号标注方式的规定》
- 注意！
 - 专利权人标明专利标识是权利，而不是义务
- 关于专利申请人的标注权
 - 关于申请人标注其专利申请号没有明确规定
 - 专利申请人标注专利标识属于假冒专利行为

HE Yuefeng, SIPO 2011

62

相关规定（1）

- 标注权权利人
 - 专利权人
 - 经专利权人同意享有标注权的专利实施许可合同的被许可人
- 标注期限
 - 被授予专利权之后
 - 专利权终止之前

} 在上述期间之外标注的，构成假冒专利行为！

HE Yuefeng, SIPO 2011

63

相关规定（2）

- 标注内容
 - 专利标记和专利号
- 标注载体
 - 专利产品
 - 依照专利方法直接获得的产品
 - 该产品的包装

HE Yuefeng, SIPO 2011

64

相关规定（3）

- 标注方式
 - 专利权类型的中文表述
 - 完整的专利号
 - 例如，中国发明专利 ZL200812345678.9
 - 可以包含其他文字或图形，但不得误导公众
- 不当标注的法律后果
 - 不符合规定的，责令改正
 - 构成假冒专利行为的，由地方管理专利工作的部门处罚。（A63、R84）

HE Yuefeng, SIPO 2011

65

放弃权

HE Yuefeng, SIPO 2011

66

关于放弃权的规定（1）

- 专利法第44条
 - 有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：
 - （一）没有按照规定缴纳年费的；
 - （二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。
- 专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。

HE Yuefeng, SIPO 2011

67

关于放弃权的规定（2）

- 专利法第9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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

68

依据法44条的放弃

- 不缴纳授权当年以后的年费（消极放弃）
 - 授予专利权当年以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。……期满未缴纳的，专利权自应当缴纳年度期满之日起终止。（R98）
- 书面声明放弃专利权（积极放弃）
 - 主动无条件放弃（A44.1(2)）
 - 适用于三种专利

HE Yuefeng, SIPO 2011

69

依据法9条的放弃

- 书面声明放弃专利权
 - 应要求有条件放弃（A9.1）
 - ……先获得的实用新型专利权尚未终止的，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。
 - 仅适用于实用新型专利
 - 申请人可以应审查员要求选择放弃实用新型专利权，无需主动声明放弃实用新型专利权
 - 申请人也可以不放弃实用新型专利权，而选择放弃发明专利申请的授权（发明专利申请被驳回、或被视为撤回）

HE Yuefeng, SIPO 2011

70

放弃专利权的效力

- 放弃专利权的效力
 - 专利权终止，自终止日起不再享有专利权
 - 在专利权终止决定生效后，不得撤销
 - 被恶意放弃的情形除外
- 专利权终止日
 - 依据法44条声明放弃专利权的，放弃声明手续审查合格通知书发文之日为专利权终止日
 - 依据法9条声明放弃专利权的，发明专利申请授权公告日为实用新型专利权终止日

HE Yuefeng, SIPO 2011

71

与其他权利丧失情形的区别

- 放弃专利权
 - 专利权终止
- 不办理专利权登记手续
 - 视为放弃取得专利权的权利（R97）
- 被宣告专利权无效
 - 自始即无效（A47.1）

HE Yuefeng, SIPO 2011

72

声明放弃专利权应满足要求（1）

- 提出声明当年年费已经缴纳
 - 未缴纳当年年费的，专利权已终止
- 应当提出书面声明
 - 以其他方式，如通过媒体提出的，视为未提出
 - 未使用标准表格的，视为未提出
- 依据法44条放弃不得附带条件
 - 附带条件的，视为未提出

HE Yuefeng, SIPO 2011

73

声明放弃专利权应满足要求（2）

- 应当由全体专利权人提出
 - 只有部分专利权人签章的，视为未提出
 - 部分专利权人要求放弃共有权利的，可以通过办理著录项目变更手续实现
 - 委托代理机构的，应当由代理机构办理手续
- 应当放弃一件专利的所有权利要求
 - 仅声明放弃部分权利要求的，视为未提出

HE Yuefeng, SIPO 2011

74

被恶意放弃的撤销

- 适用条件
 - 原专利权人并非真正权利人
 - 按照规定程序声明放弃专利权
 - 能够证明其放弃专利权属于恶意
- 撤销程序
 - 权利归属确定后，真正权利人提出撤销该声明的请求，附具生效的法律文书
 - 专利局撤销原“专利权终止”决定，予以登记和公告，更换专利证书

HE Yuefeng, SIPO 2011

75

专利权终止的四种情形

- 专利权保护期届满
 - 终止日：专利权保护期限届满日次日
- 未按照规定缴纳年费
 - 终止日：应当缴纳年费期限届满之日
- 依据法44条的放弃
 - 终止日：放弃声明手续合格通知书发文日
- 依据法9条的放弃
 - 终止日：发明专利权的授权公告日（R41.5）

HE Yuefeng, SIPO 2011

76

（三）

共有权利的行使

HE Yuefeng, SIPO 2011

77

共有权利的行使（1）

- 专利法第15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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

78

共有权利的行使（2）

- 适用原则
 - 基本原则：有约定，从其约定
 - 例外原则：无约定，依法行使，否则视为侵权
- 例外原则适用条件
 - 独立行使权利范围有限
 - 只能单独实施，或者给予他人普通许可
 - 不得给予独占或排他许可
 - 不得擅自转让、质押、放弃权利
 - 许可情形下获益共享
 - 许可使用费应当在共有人之间分配

79

（四）

专利权的法律特征与本质

HE Yuefeng, SIPO 2011

80

专利权的法律特征

- 专有性
 - 专利权人拥有受到法律限制的排他权（禁止权）
 - 并非指专利权人享有绝对的排他权利
- 地域性
 - 专利权人行使权利（诉权）的地域限于授权国家
 - 并非指侵犯专利权行为必须完全发生在授权国国内
- 时间性
 - 在专利有效期内发生的实施专利行为构成专利侵权
 - 并非指专利权人必须在专利有效期内行使诉权

HE Yuefeng, SIPO 2011

81

专利权的本质

- 专利权实质上是一种排他权
 - 不等同于实施权（不是生产许可）
 - 是否拥有实施权还取决于其他法律的规定
 - 作为改进技术，还取决于基础专利的存在与否
 - 不代表产品质量标准
 - 不表明产品技术水平
- 示例
 - “板凳”专利与“椅子”专利的关系

HE Yuefeng, SIPO 2011

82

（五）

专利权保护期限与有效期

HE Yuefeng, SIPO 2011

83

专利权保护期限与有效期

- 专利权保护的法定届满日
- 专利权的生效日
- 专利权的实际有效期
- 专利权人从申请日起拥有哪些权利？

HE Yuefeng, SIPO 2011

84

专利权保护的法定最迟届满日

HE Yuefeng, SIPO 2011

85

专利权保护的法定最迟届满日（1）

- 专利法第42条
 - 发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。

HE Yuefeng, SIPO 2011

86

专利权保护的法定最迟届满日（2）

- 专利法第42条的含义
 - 规定了专利权保护的法定最迟届满时间
 - 规定了计算该最迟届满时间的起算时间点
- 注意！
 - 并未规定专利权有效期的起点时间（生效日）
 - 也未规定专利权有效期的实际长度

HE Yuefeng, SIPO 2011

87

计算届满日时“申请日”的含义（1）

- 中国申请日（R11）
 - 直接向专利局提出的各类专利申请
 - 要求优先权的专利申请，指在后申请的实际申请日
 - 分案申请的申请日为其原案的申请日

HE Yuefeng, SIPO 2011

88

计算届满日时“申请日”的含义（2）

- 国际申请日（R102）
 - 进入中国国家阶段的国际申请
 - 按照专利合作条约已确定国际申请日并指定中国的国际申请，视为向国务院专利行政部门提出的专利申请，该国际申请日视为专利法第28条所称的申请日
- 重新确定的申请日（专利审查指南）
 - 进入中国国家阶段的国际申请
 - 在中国作出保留的两种特殊情形下，以专利局重新确定的该国际申请相对于中国的申请日为准。

HE Yuefeng, SIPO 2011

89

专利权的生效日

HE Yuefeng, SIPO 2011

90

专利权的生效（1）

- 专利法第39条
 - 发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。
 - 发明专利权自公告之日起生效。

HE Yuefeng, SIPO 2011

91

专利权的生效（2）

- 专利法第40条
 - 实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型和外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。
 - 实用新型和外观设计专利权自公告之日起生效。

HE Yuefeng, SIPO 2011

92

专利权生效日的定义

- 专利权生效日
 - 是指专利局对专利权予以登记、公告、向专利权人颁布专利证书之日
 - 简称为“授权公告日”

HE Yuefeng, SIPO 2011

93

专利权生效日的法律效力

- 对专利权人而言
 - 自专利权生效之日起可以行使权利
 - 从该日起，拥有专利权
 - 从该日起，可以行使诉权，或者请求处理权
- 对于公众而言
 - 在专利权生效日之前实施发明创造不构成侵权

HE Yuefeng, SIPO 2011

94

专利权的实际有效期

HE Yuefeng, SIPO 2011

95

专利权的实际有效期

- 专利权生效日至专利权终止日
 - 有效期长度取决于生效日和终止日
 - 终止日包括保护期届满日和届满前的终止日
 - 专利权的实际有效期通常短于理论最长保护期
 - 专利权生效日总是晚于申请日（A39、40）
 - 大部分专利权在保护期限届满之前终止（A44.1）

HE Yuefeng, SIPO 2011

96

专利权人从申请日起拥有哪些权利？

HE Yuefeng, SIPO 2011

97

专利权人拥有哪些权利？（1）

- 先占权（排斥他人享有先用权的权利）
 - 自被授权专利的申请日起至专利权终止日
 - 专利权的派生权利，未授权申请不享有该权利
 - 被控侵权人必须在申请日前做好制造和使用准备才可能享有先用权（A69.1(2)）

HE Yuefeng, SIPO 2011

98

专利权人拥有哪些权利？（2）

- 临时保护权（公布发明专利申请的获益权）
 - 发明专利申请人享有申请公布后要求使用者支付适当使用费的权利（A13）
 - 自发明专利申请公布之日起至专利权授权公告日
 - 专利权的派生权利，未授权申请不享有该权利

HE Yuefeng, SIPO 2011

99

专利权人拥有哪些权利？（3）

- 专利权
 - 包括基本权利和附属权利
 - 自专利申请授权公告日起至专利终止日
- 诉权
 - 自专利申请授权公告日起
 - 遵守关于诉讼时效的有关规定

HE Yuefeng, SIPO 2011

100

专利权人拥有哪些权利？（4）

- 自申请日起，依次享有
 - 先占权（排斥他人先用权的权利）
 - 临时保护权（公布发明专利申请的获益权）
 - 专利权（根本权利）
 - 诉权

HE Yuefeng, SIPO 2011

101

三、 专利侵权纠纷及法律救济

HE Yuefeng, SIPO 2011

102

三、专利侵权纠纷及法律救济（1）

- （一）专利侵权行为
- （二）不视为专利侵权的行为
- （三）不构成专利侵权的行为
- （四）专利侵权的法律救济途径
- （五）专利保护范围的确定

HE Yuefeng, SIPO 2011

103

三、专利侵权纠纷及法律救济（2）

- （六）相同侵权与等同侵权
- （七）专利侵权的法律责任
- （八）专利侵权赔偿数额的确定
- （九）专利侵权的诉讼时效

HE Yuefeng, SIPO 2011

104

（一） 专利侵权行为

HE Yuefeng, SIPO 2011

105

“侵犯专利权”行为成立的要件

- 1、行为发生时存在有效的专利权
- 2、发生了法定的实施专利技术/设计的行为
- 3、所发生的侵害行为具有违法性
- 4、侵害行为人以生产经营为目的（广义）
- 5、行为人未经专利权人许可（包括明示和默示）
- 6、行为人主观上有过错（包括故意和过失）
- 7、行为人实施的技术/设计方案落入专利保护范围

HE Yuefeng, SIPO 2011

106

专利侵权判定的基本原则

- 全部要件原则
 - 前述七个要件是认定侵犯专利权行为成立的充要条件，缺一不可；
 - 专利侵权案件的处理或审理的目的实质上就是对于前述七个要件的满足与否进行判断。

HE Yuefeng, SIPO 2011

107

（二） 不视为专利侵权的行为

HE Yuefeng, SIPO 2011

108

不视为侵犯专利权的行为

- 法定例外情形
 - 权利用尽 (A69.1(1))
 - 先用权 (A69.1(2))
 - 过境外交通工具 (A69.1(3))
 - 专为科学研究和实验目的的使用 (A69.1(4))
 - 为行政审批目的实施专利药品或医疗器械 (A69.1(5))
- 适用条件
 - 上述五种行为作为例外考虑, 首先应当满足专利侵权的一般构成要件, 特别是符合“为生产经营目的”的要件。

HE Yuefeng, SIPO 2011

109

权利用尽

HE Yuefeng, SIPO 2011

110

专利权用尽 (1)

- 专利法第69条第1款
 - 有下列情形之一的, 不视为侵犯专利权:
 - (一) 专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后, 使用、许诺销售、销售、进口该产品的;
- 权利用尽的立法原意及其含义
 - 专利权人不应重复获利
 - 包括“国内权利用尽”和“国际权利用尽”

HE Yuefeng, SIPO 2011

111

专利权用尽 (2)

- 专利国内用尽
 - 专利权人在国内制造、从国外进口或者经专利权人许可而在国内制造、从国外进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品在国内售出后, 使用、许诺销售、销售该产品的, 不视为侵犯专利权。

HE Yuefeng, SIPO 2011

112

专利权用尽 (3)

- 专利国际用尽
 - 专利权人就相同发明创造在中国和外国都拥有专利权
 - 专利权人在国外制造或者经专利权人许可而在国外制造专利产品或者依照专利方法直接获得的产品在国外售出后, 从该国外进口到中国, 并使用、许诺销售、销售该产品的, 不视为侵犯专利权。

HE Yuefeng, SIPO 2011

113

先用权

HE Yuefeng, SIPO 2011

114

先用权（1）

- 专利法第69条第1款
 - 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：
……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；
- 立法原意和理由
 - 保护首先实施专利技术者
 - 保证公平竞争

HE Yuefeng, SIPO 2011

115

先用权（2）

- 专利法第69.1（二）的内容
 - 先用权的性质
 - 享有先用权的判断标准
 - 先用权人的权利
 - 对先用权人权利的限制

HE Yuefeng, SIPO 2011

116

先用权的性质

- 先用权不是一种独立存在的权利
 - 抗辩权，在被告侵权时主张
 - 以存在实际发生的“侵权行为”为基础
 - （司法解释（JC）第15条第1款）
 - 不能转让或许可他人实施
 - 该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外
 - （司法解释（JC）第15条第4款）

HE Yuefeng, SIPO 2011

117

享有先用权的判断标准（1）

- 申请日前存在实施行为或实施准备
 - 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法；
 - 或者已经作好制造、使用的必要准备，包括
 - （一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；
 - （二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。
 - （司法解释（JC）第15条第2款）

HE Yuefeng, SIPO 2011

118

享有先用权的判断标准（2）

- 不构成现有技术/现有设计
 - 上述实施或准备行为应当没有达到公开专利技术/设计的程度；
 - 否则，被控侵权人可以以获得授权的专利申请不具备新颖性或者创造性为理由请求宣告该专利权无效。

HE Yuefeng, SIPO 2011

119

享有先用权的判断标准（3）

- 申请日前
 - 上述申请日，有优先权日，指优先权日
 - 不包含申请日当天
- 制造、使用
 - 专利法第22条第4款意义上的制造和使用
 - 并非专利法第11条意义上的制造和使用
 - 包含专利法第11条意义上的四种行为
 - 制造、使用、许诺销售、销售

HE Yuefeng, SIPO 2011

120

享有先用权的判断标准（4）

- 合法获得专利技术/设计
 - 被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。
 - （司法解释（JC）第15条第1款）

HE Yuefeng, SIPO 2011

121

先用权人的权利

- 继续制造、使用
 - 在被诉之前制造相同产品、使用相同方法的行为不属于侵权行为；
 - 在诉讼之后仍然可以未经许可继续制造相同产品、使用相同方法，也不属于侵权行为；
 - 上述权利包括制造、使用、许诺销售和销售相同产品或依照该方法直接获得的产品的权利。

HE Yuefeng, SIPO 2011

122

对先用权人权利的限制

- 在原有范围内实施
 - 超过原有范围实施的，属于侵权行为。
- 原有范围，包括
 - 专利申请日前已有的生产规模，以及
 - 利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模
 - 不是指诉讼发生时拥有的生产规模
 - （司法解释（JC）第15条第3款）

HE Yuefeng, SIPO 2011

123

临时过境外国交通工具

HE Yuefeng, SIPO 2011

124

临时过境外国交通工具（1）

- 专利法第69条第1款
 - 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：
……（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国与中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；
- 立法原意和理由
 - 避免影响国际交通运输
 - 实施控制比较困难

HE Yuefeng, SIPO 2011

125

临时过境外国交通工具（2）

- 不适用本款规定的几种情形
 - 所涉及交通工具以营业为目的经常性地过境
 - 交通工具所属国与中国不属于共同缔约国或互惠国
 - 所使用专利不是为交通工具自身需要，而是为了交通工具所搭载的货物或人员服务

HE Yuefeng, SIPO 2011

126

专为科研和实验目的

HE Yuefeng, SIPO 2011

127

专为科研实验目的（1）

- 专利法第69条第1款
 - 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：
.....（四）专为科学研究和实验而使用专利的；
- 立法原意和理由
 - 保证科学研究活动的自由进行

HE Yuefeng, SIPO 2011

128

专为科研实验目的（2）

- 适用条件
 - 科研活动的间接目的或终极目的仍然是为了生产经营目的，如企业研发机构进行的应用研发活动；
 - 不是为生产经营目的的基础科学研究本来就不构成侵权行为，因而无需适用本款规定。

HE Yuefeng, SIPO 2011

129

专为科研实验目的（3）

- 适用条件（续）
 - 只有直接针对专利技术内容本身进行的科研活动才适用本款规定，不视为侵犯专利权的行为
 - 为上述科研活动提供帮助的行为也不构成侵犯专利权
 - 利用专利产品或方法作为实验工具或手段的科研活动不适用本款规定，构成侵犯专利权的行为。

HE Yuefeng, SIPO 2011

130

为提供行政审批信息目的 实施专利药品和医疗器械

HE Yuefeng, SIPO 2011

131

为行政审批目的实施专利药品或医疗器械

- 专利法第69条第1款
 - 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。
- 立法原意和理由
 - 防止专利药品或者专利医疗器械保护期变相延长
 - 保障公众的健康权、享受医疗权不被侵害

HE Yuefeng, SIPO 2011

132

Bolar例外的适用条件

- 为行政审批目的
 - 仅限于为获得相关药品或医疗器械在专利保护期满后生产和销售许可目的的行政审批
 - 为其他目的的相关行为仍然属于专利侵权行为
- 限于合理数量
 - 制造、使用或进口的数量应当限于提供行政审批信息所需的程度
 - 超出合理数量的行为仍然属于专利侵权行为
- 包括直接行为和帮助行为

HE Yuefeng, SIPO 2011

133

(三)

不构成专利侵权的行为

HE Yuefeng, SIPO 2011

134

使用现有技术或现有设计的行为

- 专利法第62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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

135

法条解读

- 专利法第62条的含义
 - 法官可以在涉案专利权没有被宣告无效的情况下，直接作出不侵权的判决
 - 被诉侵权人可以不提出宣告专利权无效请求
 - 如被告提出无效宣告请求，仍然依照规定程序进行
 - 现有技术/设计抗辩不构成独立诉权
 - 当被诉专利侵权时才能主张的一种抗辩权
 - 在规定情形下，可以向人民法院提起确认不侵权之诉
 - (司法解释(JC)第18条)

HE Yuefeng, SIPO 2011

136

现有技术的判断标准

- 现有技术
 - 被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第62条规定的现有技术。(司法解释(JC)第14条第1款)

HE Yuefeng, SIPO 2011

137

现有设计的判断标准

- 现有设计
 - 被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第62条规定的现有设计。(司法解释(JC)第14条第2款)

HE Yuefeng, SIPO 2011

138

(四)

专利侵权的法律救济途径

HE Yuefeng, SIPO 2011

139

专利侵权的法律救济途径

- 专利法第60条
 - 未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，
 - (1) 由当事人协商解决；
 - (2) 不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，
 - (3) 也可以请求管理专利工作的部门处理。

HE Yuefeng, SIPO 2011

140

专利侵权纠纷的解决途径

- 依照专利法规定
 - 当事人协商途径
 - 行政调解途径
 - 行政处理途径
 - 后接司法程序
 - 司法审理途径
- 依照其他法律
 - 合同约定的仲裁途径
 - 合同约定的保险途径

HE Yuefeng, SIPO 2011

141

专利行政保护与司法保护的衔接

- 专利法第60条（续）
 -管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，
 - 当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；
 - 侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。
 - 进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；
 - 调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

HE Yuefeng, SIPO 2011

142

(五)

专利保护范围的确定

HE Yuefeng, SIPO 2011

143

专利权保护范围的确定

- 专利法第59条第1款
 - 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
- 专利法第59条第2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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

144

专利保护范围确定原则的例外

- 专利法第59条原则的例外
 - 对于基于PCT申请获得的专利，一般仍遵循前述规定；
 - 但是如果译文存在错误，将依照细则第117条规定处理。
- 专利法实施细则第117条
 - 基于国际申请授予的专利权，由于译文错误，致使依照专利法第59条规定确定的保护范围超出国际申请的原文所表达的范围的，以依据原文限制后的保护范围为准；致使保护范围小于国际申请的原文所表达的范围的，以授权时的保护范围为准。

HE Yuefeng, SIPO 2011

145

(六)

相同侵权与等同侵权

HE Yuefeng, SIPO 2011

146

专利侵权类型

- 按照被控侵权物划分
 - 相同侵权
 - 等同侵权
- 按照侵害行为划分
 - 直接侵权
 - 间接侵权
 - 擅自转让、许可、放弃他人专利的行为
 - 提供专利产品专用零部件、专利方法专用设备的行为

HE Yuefeng, SIPO 2011

147

相同侵权的概念

- 相同侵权
 - 如果专利权利要求中的全部必要技术特征均被被控侵权物所覆盖，则侵权成立；
 - 这类侵权被称为相同侵权，或仿制侵权。
- 比较对象
 - 专利权利要求
 - 被控侵权物

HE Yuefeng, SIPO 2011

148

相同侵权的判定原则（1）

- 全面覆盖原则
 - 原则上，要求两者技术特征的文字表述完全相同
- 下述情形也属于相同侵权
 - 文字表述虽有差异，但是实质上相同；
 - 专利权利要求中使用的是上位概念，而侵权物中出现的技术特征是下位概念；
 - 侵权物不仅包含专利权利要求中的全部必要技术特征，而且还包含其他新的技术特征。

HE Yuefeng, SIPO 2011

149

相同侵权的判定原则（2）

- 不构成相同侵权的情形
 - 如果侵权物与专利权利要求相比，缺少一个必要技术特征，则不构成相同侵权；
 - 但是，有可能构成等同侵权。

HE Yuefeng, SIPO 2011

150

等同侵权的概念

- 等同侵权
 - 如果被控侵权物与专利权利要求相比，覆盖了其中部分必要技术特征，而其他特征虽然与该专利权利要求中的其余必要技术特征不完全相同，但是却属于这些必要技术特征的等同特征，则侵权成立。
 - 这类侵权被称为等同侵权。

HE Yuefeng, SIPO 2011

151

等同侵权的判定原则（1）

- 等同原则
 - 专利保护范围以权利要求书明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征等同的特征所确定的范围。
 - 等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果，并且本领域技术人员无需创造性劳动就能够联想到的特征。
 - 适用于发明和实用新型专利

HE Yuefeng, SIPO 2011

152

等同侵权的判定原则（2）

- 等同原则的适用
 - 等同特征可以是特征部分中记载的特征，也可以是前序部分中记载的特征；
 - 等同是指技术方案中具体技术特征的等同，而不是指侵权物和专利两个技术方案的整体等同；
 - 等同与否的判断主体应当是本领域的普通技术人员；
 - 适用等同原则的时间界限应当以侵权行为发生日为准，而不是以专利申请日或专利公开日为准。

HE Yuefeng, SIPO 2011

153

（七） 专利侵权的法律责任

HE Yuefeng, SIPO 2011

154

专利侵权的法律责任

- 民事法律责任
 - 停止侵权行为
 - 赔偿损失
 - 非故意侵权的，可以依照有关规定免除赔偿责任
 - 赔礼道歉，恢复专利权人的名誉
- 关于其他法律责任
 - 按照目前的法律规定，对于单纯的侵犯专利权行为没有行政责任和刑事责任的处罚。

HE Yuefeng, SIPO 2011

155

非故意侵权的定义（1）

- “非故意侵权”的定义
 - 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。（A70）

HE Yuefeng, SIPO 2011

156

非故意侵权的定义（2）

- 定义解读
 - 上述三种行为构成侵犯专利权的行为
 - 制造和进口行为，即使非故意，也不适用此抗辩
 - 专利侵权产品包括专利产品和依照专利方法直接获得的产品
 - 使用专利方法，即使非故意，也不适用此抗辩
 - “不知道”是指没有任何方式、渠道可以获知
 - 包括无法得知、专利权人未以任何方式告知，专利权人没有提出专利侵权诉讼等情形
 - 行为人一旦被告知，此后的行为不再适用此抗辩

HE Yuefeng, SIPO 2011

157

非故意侵权的法律责任

- 承担部分侵权责任
 - 停止侵权行为
 - 向专利权人赔礼道歉
 - 但是，符合规定的，可以不承担赔偿责任
 - 能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任（A70）

HE Yuefeng, SIPO 2011

158

免除赔偿责任的条件（1）

- 不知情
 - 对于所使用、许诺销售或者销售的产品是他人未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品这一事实不知情；
 - 如果行为人自己制造或进口，并使用、许诺销售或销售专利侵权产品的，不能适用此抗辩

HE Yuefeng, SIPO 2011

159

免除赔偿责任的条件（2）

- 证明该产品合法来源
 - “证明合法来源”是指向行政或司法执法机关及时和如实地披露专利侵权产品制造者或进口者的所有相关信息
- 限于知情前行为
 - 在得知或者被告知使用、许诺销售或销售专利侵权产品后继续使用、许诺销售或销售的，属于故意侵权行为，不适用本款规定。

HE Yuefeng, SIPO 2011

160

（八）

专利侵权赔偿数额的确定

HE Yuefeng, SIPO 2011

161

专利侵权赔偿数额的确定原则（1）

- 专利法第65条第1款
 - 侵犯专利权的赔偿数额，
 - （1）按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；
 - （2）实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。
 - （3）权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。
 - 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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

162

专利侵权赔偿数额的确定原则（2）

- 专利法第65条第2款
 - （4）权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费难以确定的，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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

163

专利侵权赔偿数额的确定原则（3）

- 共有四种确定方法
 - 按照权利人实际损失确定
 - 按照侵权人获得利益确定
 - 按照专利许可使用费确定
 - 按照法定赔偿额酌情确定

HE Yuefeng, SIPO 2011

164

赔偿数额确定原则的适用（1）

- 关于确定原则的选择权
 - 选择权属于原告
 - 当原告选择前三种方法之一时，法官应当根据证据判决；
 - 当原告选择定额赔偿方法时，法官有一定的自由裁量权。
 - （司法解释（JA）第20条第1款）

HE Yuefeng, SIPO 2011

165

赔偿数额确定原则的适用（2）

- 关于赔偿额的上限
 - 除定额赔偿情形外，采用其他赔偿额确定原则没有任何数额限制；
 - 定额赔偿确定原则中规定的赔偿数额上下限不适用于其他情形。

HE Yuefeng, SIPO 2011

166

赔偿数额确定原则的适用（3）

- 按照权利人损失的确定原则
 - 权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。
 - 权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。
 - （司法解释（JA）第20条第2款）

HE Yuefeng, SIPO 2011

167

赔偿数额确定原则的适用（4）

- 按照侵权人获益的确定原则
 - 侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。
 - 侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。
 - （司法解释（JA）第20条第3款）

HE Yuefeng, SIPO 2011

168

赔偿数额确定原则的适用（5）

- 按照侵权人获益的确定原则（补充规定）
 - 确定侵权人因侵权所获得的利益，应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益；因其他权利所产生的利益，应当合理扣除。
 - （司法解释（JC）第16条第1款）
 - 例如，在被告享有先用权的情形下，计算侵权人获益时，不当将在原范围内实施专利而获得的利益计算在内，应当只考虑超出原范围实施专利所获得的利益。

HE Yuefeng, SIPO 2011

169

赔偿数额确定原则的适用（6）

- 涉及零部件产品的确定原则
 - 侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。
 - （司法解释（JC）第16条第2款）

HE Yuefeng, SIPO 2011

170

赔偿数额确定原则的适用（7）

- 涉及外观设计产品的确定原则
 - 侵犯外观设计专利权的产品为包装物的，人民法院应当按照包装本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。
 - （司法解释（JC）第16条第3款）

HE Yuefeng, SIPO 2011

171

赔偿数额确定原则的适用（8）

- 按照专利许可使用费的确定原则
 - 有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。

HE Yuefeng, SIPO 2011

172

（九）

专利侵权的诉讼时效

HE Yuefeng, SIPO 2011

173

专利侵权的诉讼时效（1）

- 专利法第68条第1款
 - 侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。
- 延误诉讼时效的法律后果
 - 如超过诉讼时效，权利人仍然可以起诉
 - 但是，有可能丧失胜诉机会

HE Yuefeng, SIPO 2011

174

专利侵权的诉讼时效（2）

- 司法解释（JA）第23条
 - ……权利人超过2年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算2年计算。
- 适用条件
 - 从权利人首次得知超过两年时间
 - 起诉时，被告仍然继续侵权行为

HE Yuefeng, SIPO 2011

175

四、

其他专利纠纷及法律救济

HE Yuefeng, SIPO 2011

176

四、其他专利纠纷与法律救济

- (一) 假冒专利行为
- (二) 专利申请权和专利权归属纠纷
- (三) 发明人、设计人资格纠纷
- (四) 职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷
- (五) 发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷

HE Yuefeng, SIPO 2011

177

(一)

假冒专利行为

HE Yuefeng, SIPO 2011

178

假冒专利行为的界定（1）

- 专利法实施细则第84条第1、2款
 - 下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为：
 - (一) 在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；
 - (二) 销售第（一）项所述产品；（待续）

HE Yuefeng, SIPO 2011

179

假冒专利行为的界定（2）

- 专利法实施细则第84条第1、2款（续）
 - (三) 在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；
 - (四) 伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；（待续）

HE Yuefeng, SIPO 2011

180

假冒专利行为的界定（3）

- 专利法实施细则第84条第1、2款（续）
（五）其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。
- 专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为。

HE Yuefeng, SIPO 2011

181

权利人的救济途径

- 对于假冒其专利的行为，专利权人或者利害关系人可以
 - 与假冒专利行为人协商解决
 - 请求管理专利工作的部门进行查处
 - 直接向人民法院起诉

HE Yuefeng, SIPO 2011

182

专利行政部门的依职权查处

- 对于假冒专利行为，地方专利行政部门可以依职权查处
 - 接受公众、权利人举报后进行查处
 - 自行发现违法行为后进行查处

HE Yuefeng, SIPO 2011

183

查处假冒专利行为时的调查取证

- 专利法第六十四条
 - 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、帐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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

184

关于查封扣押权

- 查处假冒专利行为
 - 行政机关对于假冒专利产品有查封和扣押权
- 处理专利侵权纠纷
 - 行政机关对于涉嫌侵权产品没有查封和扣押权

HE Yuefeng, SIPO 2011

185

假冒专利行为的法律责任

- 专利法第63条
 - 假冒专利的，
 - （1）除依法承担民事责任外，
 - （2）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；
 - （3）构成犯罪的，依法追究刑事责任。

HE Yuefeng, SIPO 2011

186

假冒专利行为的行政处罚

- 责令停止违法行为
- 予以公告
- 没收违法所得
- 处以罚款（非必须）
 - 有违法所得的，可以并处违法所得四倍以下（含四倍）罚款
 - 没有违法所得的，可以处二十万元以下（含二十万元）罚款

HE Yuefeng, SIPO 2011

187

非故意假冒专利行为的处罚（1）

- 专利法实施细则第84条第3款
 - 销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令停止销售，但免除罚款的处罚。

HE Yuefeng, SIPO 2011

188

非故意假冒专利行为的处罚（2）

- 适用解读
 - 仅限于销售假冒专利产品的行为
 - 仅限于得知所售产品为假冒专利产品之前
 - 如有违法所得，行政机关仍应没收其违法所得
 - 涉及假冒他人专利的，权利人仍然可以请求查处，或者起诉，并主张销售者承担法律责任
 - 构成犯罪的，不适用此规定

HE Yuefeng, SIPO 2011

189

（二）

专利申请权和专利权归属纠纷

HE Yuefeng, SIPO 2011

190

权利归属纠纷

- 专利申请权和专利权归属纠纷
 - 从根本上说是“申请专利的权利”的归属纠纷；
 - 是指当事人对于谁有权提出专利申请并取得专利权，即权利主体是否符合专利法第6条、第7条、第8条的规定存在争议。

HE Yuefeng, SIPO 2011

191

申请专利的权利的归属

- 按照完成发明创造依赖的资源来源
 - 职务发明创造
 - 非职务发明创造
 - 可以约定权利归属的发明创造
- 按照完成发明创造采取的方式
 - 独立开发
 - 合作开发
 - 委托开发

HE Yuefeng, SIPO 2011

192

职务发明创造

HE Yuefeng, SIPO 2011

193

职务发明创造的定义

- 专利法第6条第1款
 - (1) 执行本单位的任务
 - (2) 或者主要是利用本单位的物质技术条件
 - 所完成的发明创造为职务发明创造。……

HE Yuefeng, SIPO 2011

194

判断职务发明创造的标准

- 判断标准
 - 上述两个条件均为充要条件
 - 满足其中之一即属于职务发明创造
 - 四个判断要素
 - 本单位
 - 本职工作、本单位任务
 - 或主要利用本单位物质条件
 - 利用本单位物质条件，但是没有任何约定的，也属于职务发明创造
 - 在职期间或离职一年内

HE Yuefeng, SIPO 2011

195

“执行本单位任务”的含义

- 包含下列情形 (R12.1)
 - 完成本职工作
 - 执行本职工作以外的本单位任务
 - 退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造

HE Yuefeng, SIPO 2011

196

“本单位”的含义

- 本单位，包含 (R12.2)
 - 正式工作单位
 - 临时工作单位
 - 作为雇员/职员
 - 作为享受薪酬的顾问
 - 作为正式工作单位派出人员

HE Yuefeng, SIPO 2011

197

“物质技术条件”的含义

- 物质技术条件，是指本单位的 (R12.2)
 - 资金、
 - 设备、
 - 零部件、
 - 原材料、
 - 或者不对外公开的技术资料等
 - 包括水电、房屋、办公条件、人力资源等

HE Yuefeng, SIPO 2011

198

职务发明创造的权利归属（1）

- 专利法第6条第1款（续）
 - ……职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。
- 实际申请人可以是
 - 该单位
 - 受让人
 - 承继人

HE Yuefeng, SIPO 2011

199

职务发明创造的权利归属（2）

- 规定解读
 - 上述规定仅确定了“申请专利的权利”的原始归属
 - 享有权利者可以将提出专利申请的权利转让给他人
 - 因此，实际申请人与按照上述规定确定的拥有申请专利的权利的人可能不同
 - 关于专利权归属的规定，是假定申请人就是该单位的特殊情况
 - 实际权利人可以是本单位，也可以是继受人或受让人

HE Yuefeng, SIPO 2011

200

非职务发明创造

HE Yuefeng, SIPO 2011

201

非职务发明创造的定义

- 发明创造的完成满足以下条件
 - 在本职工作范围之外
 - 没有得到单位的任何帮助
 - 不属于单位交给的任务
 - 没有任何其他合同约定

HE Yuefeng, SIPO 2011

202

非职务发明创造的权利归属

- 专利法第6条第2款
 - 非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。
 - 没有年龄、性别、职业等任何限制
- 实际的申请人可以是
 - 发明人/设计人
 - 继承人（继承法、破产法）
 - 受让人（A10.1）

HE Yuefeng, SIPO 2011

203

可以约定权属的发明创造

HE Yuefeng, SIPO 2011

204

可约定权属的发明创造（1）

- 专利法第6条第3款
 - 利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

HE Yuefeng, SIPO 2011

205

可约定权属的发明创造（2）

- 可以约定提出申请权利的条件
 - 不是本职工作
 - 不是执行本单位的任务
 - 不是主要利用了单位的物质技术条件
 - 订立了书面合同
- 权利归属的确定
 - 有合同约定的，从其约定
 - 没有约定的，属于职务发明创造

HE Yuefeng, SIPO 2011

206

可约定权属发明创造的申请人

- 依照合同约定（A6.3）
 - 发明人或设计人
 - 单位
 - 发明人/设计人与单位
 - 第三人或其他组合形式
- 经权利转让后，可以有列下申请人
 - 承继人（继承法、破产法）
 - 受让人（A10.1）

HE Yuefeng, SIPO 2011

207

合作开发完成的发明创造

HE Yuefeng, SIPO 2011

208

合作开发

- 合作开发完成的发明创造
 - 合作各方都对技术有贡献
 - 适用于单位、个人
- 申请人（A8）
 - 有约定的，依合同约定
 - 没有约定的，共同完成单位或个人
 - 承继人或受让人

HE Yuefeng, SIPO 2011

209

委托开发完成的发明创造

HE Yuefeng, SIPO 2011

210

委托开发

- 委托开发完成的发明创造
 - 一方提供经费和报酬，另一方从事开发；
 - 适用于单位、个人。
- 申请人（A8）
 - 有约定的，依合同约定；
 - 没有约定的，属于完成单位或个人。

HE Yuefeng, SIPO 2011

211

合作与委托混合的情况

- 按照合作开发情形下的规定执行
 - 委托+合作=合作

HE Yuefeng, SIPO 2011

212

权利归属纠纷的法律救济

HE Yuefeng, SIPO 2011

213

权利归属纠纷的法律救济

- 纠纷解决途径
 - 当事人之间协商解决
 - 请求管理专利工作的部门调解（R85）
 - 直接向人民法院起诉（司法解释）
- 主张救济时间
 - 对于专利申请权归属纠纷，当事人可以在专利授权前提出调解请求或者起诉。（R85）
 - 对于专利权归属纠纷，当事人应当在专利授权后提出调解请求或者起诉。（R85）

HE Yuefeng, SIPO 2011

214

权利归属的变更

- 专利申请权或者专利权的变更
 - 经过行政调解或者司法判决，专利申请权或者专利权的归属发生变化的，新的权利人应当向国务院专利行政部门办理专利申请人或者专利权人变更手续。（R14.1）

HE Yuefeng, SIPO 2011

215

（三）

发明人、设计人资格纠纷

HE Yuefeng, SIPO 2011

216

发明人/设计人的定义

HE Yuefeng, SIPO 2011

217

发明人/设计人(1)

- 专利法实施细则第13条
 - 专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。
 - 在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。

HE Yuefeng, SIPO 2011

218

发明人/设计人(2)

- 发明人和设计人
 - 仅指自然人
 - 任何单位，包括法人和课题组等都不能作为发明人和设计人
 - 与专利权人没有隶属要求
 - 完成发明后，即使离开原单位，仍然是发明人/设计人
- 发明人
 - 是指完成发明和实用新型的人(A26.2)
- 设计人
 - 是指完成外观设计的人

HE Yuefeng, SIPO 2011

219

发明人/设计人(3)

- 非发明人/设计人，包括，例如：
 - 组织者或领导者
 - 建议者或评估者
 - 辅助工作人员
 - 技术物质条件提供者

HE Yuefeng, SIPO 2011

220

发明人/设计人的署名权

HE Yuefeng, SIPO 2011

221

发明人/设计人的署名权(1)

- 专利法第17条第1款
 - 发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。

HE Yuefeng, SIPO 2011

222

发明人/设计人的署名权（2）

- 关于署名权的其他规定
 - 与发明人/设计人是否拥有申请权无关
 - 不因申请权或专利权转移而丧失
 - 不因离开原单位而丧失
 - 在申请时必须如实披露
 - 记载在专利文件中
 - 署名权不得转让
 - 可以自愿放弃

HE Yuefeng, SIPO 2011

223

发明人/设计人资格纠纷 及救济途径

HE Yuefeng, SIPO 2011

224

发明人/设计人资格纠纷

- 对于发明人/设计人资格纠纷，当事人可以在专利申请日之后，授权之前或之后
 - 在当事人之间协商解决
 - 请求管理专利工作的部门进行调解（R85）
 - 直接向人民法院起诉（司法解释）
- 专利法第72条
 - 侵夺发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请权和本法规定的其他权益的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分。

225

（四）

职务发明的发明人、设计人的 奖励和报酬纠纷

HE Yuefeng, SIPO 2011

226

关于奖励和报酬的原则规定

HE Yuefeng, SIPO 2011

227

发明人/设计人获得奖酬的权利

- 专利法第16条
 - 被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。
- 适用范围
 - 在中国获得专利权的本国和外国专利权人
 - 细则中相关规定的适用范围也与此相同

HE Yuefeng, SIPO 2011

228

关于奖酬的约定（1）

- 专利法实施细则第76条
 - 被授予专利权的单位可以与发明人或者设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。
 - 企业、事业单位给予发明人或者设计人的奖励、报酬，按照国家有关财务、会计制度的规定进行处理。

HE Yuefeng, SIPO 2011

229

关于奖酬的约定（2）

- 规定解读
 - 专利权人有权选择是否
 - 与发明人、设计人约定
 - 或者在其依法制定的规章制度中规定
 - 可以约定或规定的内容包括
 - 是否给予奖励和报酬
 - 给予奖励或报酬的时间
 - 给予奖励和报酬的方式
 - 奖励和报酬的数额

HE Yuefeng, SIPO 2011

230

关于奖金的特殊规定

HE Yuefeng, SIPO 2011

231

关于奖金的规定（1）

- 专利法实施细则第77条
 - 被授予专利权的单位未与发明人或者设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。
 - 一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。
 - 由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造，被授予专利权的单位应当从优发给奖金。

HE Yuefeng, SIPO 2011

232

关于奖金的规定（2）

- 适用原则
 - 有约定或规定的，从其约定或规定
 - 没有约定或规定的，遵照法定时间、方式和数额
 - 自专利权公告之日起3个月内兑现
 - 发明专利权，每项奖金不少于3000元；
 - 实用新型或外观设计专利权，每项奖金不少于1000元；
 - 奖金发放数额没有上限规定

HE Yuefeng, SIPO 2011

233

关于报酬的特殊规定

HE Yuefeng, SIPO 2011

234

关于报酬的规定（1）

- 专利法实施细则第78条
 - 被授予专利权的单位未与发明人或者设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。

HE Yuefeng, SIPO 2011

235

关于报酬的规定（2）

- 适用原则
 - 有约定或规定的，从其约定或规定
 - 没有约定或规定的，遵照法定时间、方式、数额

HE Yuefeng, SIPO 2011

236

关于报酬的规定（3）

- 法定数额
 - 单位自行实施
 - 专利有效期内每年提取规定比例的报酬
 - 发明或实用新型专利权，不低于营业利润的2%；
 - 外观设计专利权，不低于营业利润的0.2%
 - 或者参照上述比例，一次性支付报酬
 - 许可他人实施
 - 不低于专利许可（税前）使用费的10%

HE Yuefeng, SIPO 2011

237

奖酬纠纷及救济途径

HE Yuefeng, SIPO 2011

238

奖酬纠纷的法律救济

- 当事人认为所在单位没有履行专利法及其实施细则相关规定的，可以
 - 在专利授权之后，或者在专利权人实施专利取得经济效益后
 - 与专利权人协商解决
 - 请求管理专利工作的部门进行调解（R85）
 - 直接向人民法院起诉（司法解释）

HE Yuefeng, SIPO 2011

239

（五）

发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷

HE Yuefeng, SIPO 2011

240

对于发明专利申请的临时保护

HE Yuefeng, SIPO 2011

241

对于发明专利申请的临时保护（1）

- 专利法第13条
 - 发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

HE Yuefeng, SIPO 2011

242

对于发明专利申请的临时保护（2）

- “公布”的含义
 - 本条所称“公布”包括国家公布和中文国际公布
- 专利法实施细则第114条第2款
 - 要求获得发明专利权的国际申请，由国际局以中文进行国际公布的，自国际公布日起适用专利法第13条的规定；由国际局以中文以外的文字进行国际公布的，自国务院专利行政部门公布之日起适用专利法第13条的规定。

HE Yuefeng, SIPO 2011

243

临时保护权与使用费纠纷 及救济途径

HE Yuefeng, SIPO 2011

244

发明专利申请人的临时保护权

- 临时保护权的适用
 - 申请人认为他人实施其发明的
 - 可以在授权前后自行与实施者协商有关使用费问题
 - 如果使用者拒绝支付使用费
 - 申请人只能在其专利申请被授权后主张权利
 - 请求管理专利工作的部门进行调解（R85）
 - 直接向人民法院起诉（司法解释）
 - 诉讼时效为两年（A68.2）

HE Yuefeng, SIPO 2011

245

使用费纠纷的诉讼时效

- 专利法第68条第2款
 - 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二年，
 - （1）自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，
 - （2）但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利授予之日起计算。

HE Yuefeng, SIPO 2011

246

临时保护权与专利权辨析

HE Yuefeng, SIPO 2011

247

临时保护权与专利权辨析

- 临时保护权并不等同于专利权
 - 临时保护权是专利权的一个派生权利
 - 如果该发明专利申请被驳回，或者授权后又被告无效，则申请人请求支付使用费的权利同时丧失。
 - 临时保护期内的行为不属于专利侵权行为
 - 即使该发明专利申请被授权，在授权公告日之前使用该发明的行为也不属于侵权行为；
 - 如果使用者在发明专利申请公布前就已经得知发明内容并且使用，发明专利申请人的主张可能得不到支持。

HE Yuefeng, SIPO 2011

248

五、 推广应用与强制许可制度

HE Yuefeng, SIPO 2011

249

五、推广应用与强制许可制度

- (一) 专利的推广应用
- (二) 专利实施的强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2011

250

(一) 专利的推广应用

HE Yuefeng, SIPO 2011

251

专利的推广应用

- 专利法第14条
 - 国有企事业单位的发明专利，对国家利益或者公共利益具有重大意义的，国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准，可以决定在批准的范围内推广应用，允许指定的单位实施，由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。

HE Yuefeng, SIPO 2011

252

相关规定的适用

- 推广应用的适用条件
 - 限于国有企事业单位
 - 限于发明专利
 - 相关发明对国家利益或者公共利益具有重大意义
- 推广应用制度的特点
 - 与强制许可制度不同，完全属于政府行为；
 - 审批程序严格，由国务院主管部门、地方政府报国务院批准（推广应用范围和实施单位）；
 - 实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。

HE Yuefeng, SIPO 2011

253

(二)

专利实施的强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2011

254

专利实施强制许可制度概述

HE Yuefeng, SIPO 2011

255

强制许可制度概述

- 专利法平衡社会利益的重要手段
 - 防止专利权人不合理地行使其独占权，例如不实施、不充分实施、不许可他人实施等，维护国家和公众的利益，增进公共福利。
- 专利国际条约的重要内容
 - 《巴黎公约》第5条1(2)首次规定了专利实施强制许可的原则规定
 - 《Trips协议》第31条针对强制许可的颁发程序、许可范围、时间期限、地区限制等方面作出了更加明确和具体的规定。

HE Yuefeng, SIPO 2011

256

关于强制许可的法律法规

- 专利法第48条至第58条
 - 专利法实施细则第73条至第75条
 - 司法解释[A]第1条
 - 国家知识产权局行政复议规程第5条、第6条
 - 专利实施强制许可办法
 - 涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法

HE Yuefeng, SIPO 2011

257

强制许可制度主要特点(1)

- 三种类型
 - 为商业目的的强制许可
 - 为公共利益目的的强制许可
 - 为从属专利目的的强制许可
- 三个限制
 - 半导体技术领域发明创造的限制
 - 主要供应国内市场的限制
 - 提供“合理长时间、合理条件”的证据限制

HE Yuefeng, SIPO 2011

258

强制许可制度主要特点（2）

- 三种请求人
 - 单位（也是实施者）
 - 个人（也是实施者）
 - 国务院主管部门（不是实施者）
- 两类专利
 - 发明专利
 - 实用新型专利

HE Yuefeng, SIPO 2011

259

强制许可制度主要特点（3）

- 一个审批机关
 - 国务院专利行政部门（国家知识产权局）
 - 负责受理和审查
 - （1）强制许可请求，
 - （2）强制许可使用费裁决请求，和
 - （3）终止强制许可的请求，
 - 作出强制许可请求审查决定（单独作出）
 - 作出强制许可使用费裁决决定（单独作出）
 - 作出终止强制许可的决定

HE Yuefeng, SIPO 2011

260

为商业目的的强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2011

261

为商业目的的强制许可（1）

- 专利法第48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。
 - （二）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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

262

为商业目的的强制许可（2）

- 适用情形
 - “未充分实施”情形
 - “构成垄断行为”情形

HE Yuefeng, SIPO 2011

263

“未充分实施其专利”的含义

- 专利法实施细则第73条第1款
 - 专利法第四十八条第（一）项所称“未充分实施其专利”，是指专利权人及其被许可人实施其专利的方式或者规模不能满足国内对专利产品或者专利方法的需求。
- 涉及三个要素
 - 专利权人及其被许可人
 - 实施方式或者实施规模
 - 国内（内地）市场需求

HE Yuefeng, SIPO 2011

264

“未充分实施”情形的强制许可

- 适用条件
 - 自授权之日起满三年，且自申请日起满四年
 - 专利权人及其被许可人无正当理由
 - 没有充分实施其专利
 - 不适用于半导体技术领域的发明创造（A52）
 - 请求强制许可的单位和个人应具备实施条件
 - 请求人应提供“两合理”证据（A54）

HE Yuefeng, SIPO 2011

265

“构成垄断行为”情形的强制许可

- 适用条件
 - 可以涉及任何技术领域的发明创造
 - 没有最早请求强制许可的时间限制
 - 请求单位或者个人应具备实施条件
 - 需要提供专利权人行使专利权的行为被行政或司法机关认定为垄断行为的决定或判决
 - 无需提供“两合理”证据（A54）
 - 强制许可的实施可以是为了供应国外市场（A53）

HE Yuefeng, SIPO 2011

266

为公共利益目的的强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2011

267

为公共利益目的的强制许可（1）

- 专利法第49条
 - 在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

HE Yuefeng, SIPO 2011

268

请求人：国务院有关主管部门

- 专利实施强制许可办法第4条第3款
 - 在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院有关主管部门有权根据专利法第49条的规定请求给予实施发明或者实用新型专利的强制许可。

HE Yuefeng, SIPO 2011

269

为公共利益目的的强制许可（2）

- 适用条件
 - 此类强制许可仅限于在国内实施
 - 可以涉及医药领域，但不限于医药领域
 - 与第50条所述强制许可有所区别
 - 请求人通常应当是国务院有关主管部门
 - 没有最早请求时间的限制
 - 需要提供说明发生紧急状态或者非常情况的文件

HE Yuefeng, SIPO 2011

270

为公共健康目的的强制许可（1）

- 专利法第50条
 - 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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

271

“取得专利权的药品”的含义

- 专利法实施细则第73条第2款
 - 专利法第五十条所称取得专利权的药品，是指解决公共健康问题所需的医药领域中的任何专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，包括取得专利权的制造该产品所需的活性成分以及使用该产品所需的诊断用品。

HE Yuefeng, SIPO 2011

272

为公共健康目的的强制许可（2）

- 适用条件
 - 属于为公共利益目的的强制许可
 - 此类强制许可的实施涉及中国和外国（或地区）
 - 仅限于医药领域
 - 相关药品由国内企业制造，然后出口到国外
 - 请求一般由国内企业和国外企业共同提出
 - 没有最早提出请求时间的限制
 - 应当符合相关国际条约规定的其他条件（R74.4）

HE Yuefeng, SIPO 2011

273

为从属专利目的的强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2011

274

为从属专利目的的强制许可（1）

- 专利法第51条
 - 一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。
 - 在依照前款规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。

HE Yuefeng, SIPO 2011

276

为从属专利目的的强制许可（2）

- 适用条件
 - 此类强制许可实际上是双向的专利实施强制许可
 - 请求人首先应是从属专利权人，然后还可是基础专利权人
 - 双向的专利实施均应当主要在国内
 - 没有最早提出请求时间的限制
 - 从属专利权人应当提供“两合理”证据

HE Yuefeng, SIPO 2011

276

对于强制许可的三种限制

HE Yuefeng, SIPO 2011

277

半导体领域强制许可的限制

- 专利法第52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目的和本法第四十八条第（二）项规定的情形。
- 适用情形
 - 为公共利益目的强制许可
 - “构成垄断行为”情形下的强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2011

278

强制许可的“国内市场”限制

- 专利法第53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。
- 两个例外情形
 - “构成垄断行为”情形下的强制许可
 - 为公共健康目的的强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2011

279

提供“两合理”证据的限制

- 专利法第54条
 - 依照本法第四十八条第（一）项、第五十一条规定申请强制许可的单位或者个人应当提供证据，证明其以合理的条件请求专利权人许可其实施专利，但未能合理的时间内获得许可。
- 适用情形
 - “未充分实施其专利”情形
 - 为从属专利目的的情形

HE Yuefeng, SIPO 2011

280

强制许可的申请和审批程序

HE Yuefeng, SIPO 2011

281

强制许可的申请程序（1）

- 请求人提出申请
 - 请求给予强制许可的，应当向国务院专利行政部门提交强制许可请求书，说明理由并附具有关证明文件。（R74.1）
- 国家知识产权局传送文件
 - 国务院专利行政部门应当将强制许可请求书的副本送交专利权人，专利权人应当在国务院专利行政部门指定的期限内陈述意见；期满未答复的，不影响国务院专利行政部门作出决定。（R74.2）

HE Yuefeng, SIPO 2011

282

强制许可请求应当满足的要求

- 使用中文书面办理（办法第3条第1款）
 - 强制许可请求涉及多项发明专利或者实用新型专利的，如果涉及两个或两个以上的专利权人，应当按照不同专利权人分别提交请求书。（第7条）
- 可以委托专利代理机构办理（第5条第1款）
- 强制许可请求可以随时撤回（第14条）
 - 在作出决定前撤回请求的，程序终止

HE Yuefeng, SIPO 2011

283

听证程序

- 可以要求举行听证会（办法第12条第1款）
 - 请求人或者专利权人要求听证的，由国家知识产权局组织听证。
 - 听证程序不适用于根据专利法第49条请求强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2011

284

强制许可的申请程序（2）

- 作出决定前的预通知
 - 国务院专利行政部门在作出驳回强制许可请求的决定或者给予强制许可的决定前，应当通知请求人或者专利权人拟作出的决定及其理由。（R74.3）
- 决定的通知与公告
 - 国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定，应当及时通知专利权人，并予以登记和公告。（A55.1）

HE Yuefeng, SIPO 2011

285

给予强制许可决定的内容

- 专利法第55条第2款
 - 给予实施强制许可的决定，应当根据强制许可的理由规定
 - (1) 实施的范围，和
 - (2) 时间。
- 符合国际条约的规定
 - 国务院专利行政部门作出给予强制许可的决定，应当同时符合中国参加的有关国际条约的规定，但中国作出保留的除外。（R71.4）

HE Yuefeng, SIPO 2011

286

强制许可使用费的裁决

HE Yuefeng, SIPO 2011

287

强制许可使用费及其确定（1）

- 专利法第57条
 - 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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

288

强制许可使用费及其确定（2）

- 专利法实施细则第75条
 - 依照专利法第57条的规定，请求国务院专利行政部门裁决使用费数额的，当事人应当提出裁决请求书，并附具双方不能达成协议的证明文件，国务院专利行政部门应当自收到请求书之日起3个月内作出裁决，并通知当事人。

HE Yuefeng, SIPO 2011

289

强制许可使用费及其确定（3）

- 基本原则
 - 被许可人一般应向专利权人支付合理的使用费
 - 特殊情形下，按照相关国际条约的规定处理
- 使用费数额的确定
 - 双方首先协商
 - 协商不成的，请求国家知识产权局裁决
 - 国家知识产权局3个月内作出裁决
 - 不服裁决的，向人民法院起诉（A58）

HE Yuefeng, SIPO 2011

290

对于当事人的救济途径

HE Yuefeng, SIPO 2011

291

对于强制许可当事人的救济（1）

- 专利法第58条
 - 专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的，专利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

HE Yuefeng, SIPO 2011

292

对于强制许可当事人的救济（2）

- 起诉人
 - 专利权人
 - 或者强制许可请求人（依据行政诉讼法第39条）
- 适用情形
 - 对关于强制许可的决定不服
 - 对关于实施强制许可的使用费的裁决不服
- 起诉时效
 - 应自收到通知之日起三个月内起诉

HE Yuefeng, SIPO 2011

293

对于强制许可当事人的救济（3）

- 行政复议
 - 当事人对给予强制许可或驳回强制许可请求的决定不服的，也可以自收到通知之日起60天内向国家知识产权局申请行政复议。
 - 但是，对强制许可使用费裁决不服的，不能申请行政复议，可以直接提起行政诉讼。

HE Yuefeng, SIPO 2011

294

强制许可决定的终止

HE Yuefeng, SIPO 2011

295

强制许可决定的终止（1）

- 专利法第52条第2款
 -强制许可的理由消除并不再发生时，国务院专利行政部门应当根据专利权人的请求，经审查后作出终止实施强制许可的决定。

HE Yuefeng, SIPO 2011

296

强制许可决定的终止（2）

- 终止的两种情形
 - 规定的实施时间届满
 - 专利权人请求终止并得到批准
- 终止请求审批程序
 - 由专利权人提出请求
 - 国务院专利行政部门进行审批
 - 主要审查给予强制许可的理由是否仍然存在

HE Yuefeng, SIPO 2011

297

被许可人应当遵守的规定

HE Yuefeng, SIPO 2011

298

被许可人应当遵守的要求

- 向专利权人支付使用费
 - 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，.....（A57）
- 不享有独占的实施权
 - 取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权.....（A56）
- 无权再许可他人实施
 - 取得实施强制许可的单位或者个人.....，并且无权允许他人实施。（A56）

HE Yuefeng, SIPO 2011

299

施行修改后的专利法的过渡办法

HE Yuefeng, SIPO 2011

300

关于强制许可的过渡规定

- 第3条
 - 2009年10月1日以后请求给予实施专利的强制许可的，适用修改后的专利法第六章的规定。

HE Yuefeng, SIPO 2011

301

六、 专利行政保护体系综述 (简)

HE Yuefeng, SIPO 2011

302

六、专利行政保护体系综述

- (一) 地方管理专利工作的部门
- (二) 地方管理专利工作的部门的职能
- (三) 专利案件的行政管辖
- (四) 行政处理程序及决定
- (五) 实施修改后的专利法的过渡办法

HE Yuefeng, SIPO 2011

303

(一)

地方管理专利工作的部门

HE Yuefeng, SIPO 2011

304

专利管理和保护体系

- 行政管理体系
 - 专利审查授权
 - 专利管理工作
- 行政保护体系
 - 专利行政执法
 - 海关专利保护(略)
- 司法保护体系
 - 专利案件审理

HE Yuefeng, SIPO 2011

305

专利管理工作

- 专利法第3条
 - 国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作；……
 - 省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。
- 国家知识产权局
 - 有关全国专利工作的政策制定与实施组织
 - 知识产权涉外事宜的参与、协调与组织

HE Yuefeng, SIPO 2011

306

管理专利工作的部门

- 专利法第3条第2款
 - 省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。
- 专利法实施细则第79条
 - 专利法和本细则所称管理专利工作的部门，是指由省、自治区、直辖市人民政府以及专利管理工作量大又有实际处理能力的设区的市人民政府设立的管理专利工作的部门。

HE Yuefeng, SIPO 2011

307

(二)

地方管理专利工作的部门的职能

HE Yuefeng, SIPO 2011

308

专利行政执法

- 国家知识产权局
 - 指导地方法规制定、执法业务，以及指定管辖
 - 没有直接处理和调解专利纠纷的行政执法权力
- 地方知识产权局 (A3.2、R79)
 - 地(州)级市以上地方人民政府设立
 - 直接处理或调解法律规定的各类专利纠纷

HE Yuefeng, SIPO 2011

309

管理专利工作部门的职能(1)

- 处理职能
 - 认定侵犯专利权行为是否成立 (A60)
 - 认定权、发布禁令权，没有判赔权
 - 查处假冒专利行为 (A63、A64)

HE Yuefeng, SIPO 2011

310

管理专利工作部门的职能(2)

- 调解职能
 - 侵犯专利权的赔偿数额 (A60)
 - 专利申请权和专利权归属纠纷 (R85.1)
 - 发明人、设计人资格纠纷 (R85.1)
 - 职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷 (R85.1)
 - 在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷。(R85.1)
 - 其他专利纠纷 (R85.1)

HE Yuefeng, SIPO 2011

311

(三)

专利案件的行政管辖

HE Yuefeng, SIPO 2011

312

专利行政执法职能的划分（1）

- 国家知识产权局
 - 不具有直接处理或调解专利纠纷的职能
 - 对于行政执法工作具有业务指导职能
 - 在发生行政管辖争议时，可以指定管辖部门

HE Yuefeng, SIPO 2011

313

专利行政执法职能的划分（1）

- 拥有行政执法权的地方局（地州级以上）
 - 省、自治区知识产权局（27）
 - 直辖市知识产权局（4）
 - 各省、自治区首府城市知识产权局（27）
 - 计划单列市知识产权局
 - 各地（州）级市知识产权局
 - 直辖市各城区知识产权局
 - 新疆建设兵团知识产权局

HE Yuefeng, SIPO 2011

314

专利纠纷的行政管辖（1）

- 就被请求人原则
 - 当事人请求处理专利侵权纠纷或者调解专利纠纷的，由被请求人所在地或者侵权行为地的管理专利工作的部门管辖。（R81.1）
 - 侵权行为地的界定参见司法管辖的有关内容
- 行为地管辖原则
 - 查处假冒专利行为由行为发生地的管理专利工作的部门管辖。（专利行政执法办法第27条第1款）

HE Yuefeng, SIPO 2011

315

专利纠纷的行政管辖（2）

- 允许选择管辖原则
 - 两个以上管理专利工作的部门都有管辖权的专利纠纷，当事人可以向其中一个管理专利工作的部门提出请求；（R81.2）
- 首问负责制原则
 - 当事人向两个以上有管辖权的管理专利工作的部门提出请求的，由最先受理的管理专利工作的部门管辖。（R81.2）

HE Yuefeng, SIPO 2011

316

专利纠纷的行政管辖（3）

- 管辖争议的解决
 - 管理专利工作的部门对管辖权发生争议的，由其共同的上级人民政府管理专利工作的部门指定管辖；（R81.3）
 - 无共同上级人民政府管理专利工作的部门的，由国务院专利行政部门指定管辖。（R81.3）

HE Yuefeng, SIPO 2011

317

（四）

行政处理程序及决定

HE Yuefeng, SIPO 2011

318

专利侵权纠纷的行政处理期限

- 《办法》第19条
 - 管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷，应当自立案之日起4个月内结案。案件特别复杂需要延长期限的，应当由管理专利工作的部门负责人批准。经批准延长的期限，最多不超过1个月。
 - 案件处理过程中的公告、鉴定、中止等时间不计入前款所述案件办理期限。

HE Yuefeng, SIPO 2011

319

假冒专利案件的行政处理期限

- 《办法》第34条
 - 管理专利工作的部门查处假冒专利案件，应当自立案之日起1个月内结案。案件特别复杂需要延长期限的，应当由管理专利工作的部门负责人批准。经批准延长的期限，最多不超过15日。
 - 案件处理过程中听证、公告等时间不计入前款所述案件办理期限。

HE Yuefeng, SIPO 2011

320

侵权纠纷行政处理程序的中止

- 专利法实施细则第82条
 - 在处理专利侵权纠纷过程中，被请求人提出无效宣告请求并被专利复审委员会受理的，可以请求管理专利工作的部门中止处理。
 - 管理专利工作的部门认为被请求人提出的中止理由明显不能成立的，可以不中止处理。

HE Yuefeng, SIPO 2011

321

对于行政处理决定的起诉期

- 认定专利侵权行为的处理决定
 - （对于认定侵权行为成立的行政决定，）当事人不服的，可以自收到处理通知之日起15日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；（A60）
- 假冒专利行为的处罚决定
 - 公民、法人或者其他组织直接向人民法院起诉的，应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内提出。法律另有规定的除外。（行政诉讼法第39条）

HE Yuefeng, SIPO 2011

322

侵权纠纷处理决定的执行（1）

- 责令停止侵权行为
 - 管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为（A60）
- 诉讼期间不停止执行
 - 管理专利工作的部门作出认定专利侵权行为成立的行政决定后，被请求人向人民法院提起行政诉讼的，在诉讼期间不停止决定的执行。

HE Yuefeng, SIPO 2011

323

侵权纠纷处理决定的执行（2）

- 请求法院强制执行
 - （对于专利侵权纠纷的处理决定，）侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。（A60）
 - 这里所称的人民法院是指被执行人所在地或被执行人财产所在地的对专利案件有管辖权的人民法院。

HE Yuefeng, SIPO 2011

324

制止侵犯专利权行为的措施

- 《专利行政执法办法》
 - 停止侵权行为
 - 销毁侵权设备、模具
 - 侵权产品不得投放市场
 - 销毁侵权产品（难以保存的产品）
 - 其他必要措施

HE Yuefeng, SIPO 2011

325

（五）

施行修改后的专利法的过渡办法

HE Yuefeng, SIPO 2011

326

关于专利侵权行为的处理

- 第4条
 - 管理专利工作的部门对发生在2009年10月1日以后的涉嫌侵犯专利权行为进行处理的，适用修改后的专利法第11条、第62条、第69条、第70条的规定。

HE Yuefeng, SIPO 2011

327

关于假冒专利行为的查处

- 第5条
 - 管理专利工作的部门对发生在2009年10月1日以后的涉嫌假冒专利行为进行查处的，适用修改后的专利法第63条、第64条的规定。

HE Yuefeng, SIPO 2011

328

关于专利标识

- 第6条
 - 专利权人在2009年10月1日以后标明专利标识的，适用修改后的专利法第17条的规定。

HE Yuefeng, SIPO 2011

329

七、

专利司法保护体系综述

HE Yuefeng, SIPO 2011

330

七、专利司法保护体系综述

- (一) 人民法院管辖的专利案件
- (二) 专利案件的诉讼管辖
- (三) 专利权评价报告制度
- (四) 诉前停止专利侵权行为与证据保全
- (五) 专利侵权诉讼程序的中止
- (六) 举证责任倒置
- (七) 施行修改后的专利法的过渡规定

HE Yuefeng, SIPO 2011

331

(一)

人民法院管辖的专利案件

HE Yuefeng, SIPO 2011

332

人民法院受案范围(1)

- 司法解释(JA)第1条
 - 人民法院受理下列专利纠纷案件：
 - 1、专利申请权纠纷案件；
 - 2、专利权权属纠纷案件；
 - 3、专利权、专利申请权转让合同纠纷案件；
 - 4、侵犯专利权纠纷案件；
 - 5、假冒他人专利纠纷案件；

HE Yuefeng, SIPO 2011

333

人民法院受案范围(2)

- 人民法院受理下列专利纠纷案件(续)
 - 6、发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件；
 - 7、职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件；
 - 8、诉前申请停止侵权、财产保全案件；
 - 9、发明人、设计人资格纠纷案件；
 - 10、不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定案件；
 - 11、不服专利复审委员会无效宣告请求决定案件；
 - 12、不服国家知识产权局实施强制许可决定案件；

HE Yuefeng, SIPO 2011

334

人民法院受案范围(3)

- 人民法院受理下列专利纠纷案件(续)
 - 13、不服国家知识产权局实施强制许可使用费裁决案件；
 - 14、不服国家知识产权局行政复议决定案件；
 - 15、不服地方管理专利工作的部门行政决定案件；
 - 16、其他专利纠纷案件。

HE Yuefeng, SIPO 2011

335

(二)

专利案件的司法管辖

HE Yuefeng, SIPO 2011

336

专利案件的级别管辖（1）

- 专利纠纷第一审案件的管辖
 - 专利纠纷第一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。
 - 对民事案件具有管辖权的中级法院目前共有76个
 - 其中各省、自治区首府所在地中院27个，直辖市中院8个，经济特区城市中院4个，指定城市中院37个。
 - 对行政案件具有管辖权的中级法院目前共有72个
 - 对部分专利案件具有管辖权的基层法院1个（义乌）

337

HE Yuefeng, SIPO 2010

337

专利案件的级别管辖（2）

- 专利纠纷第一审案件的管辖（续）
 - 重大、复杂的专利纠纷第一审案件，由各省、自治区和直辖市高级人民法院管辖。
 - 高级人民法院管辖诉讼标的额在2亿元以上的第一审知识产权民事案件，以及诉讼标的额在1亿元以上且当事人一方住所地不在其辖区或者涉外、涉港澳台的第一审知识产权民事案件。
 - 专利行政案件均由中级人民法院作为一审法院

338

HE Yuefeng, SIPO 2010

338

专利案件的级别管辖（3）

- 专利纠纷第二审案件的管辖
 - 由一审法院的上级法院作为二审法院。

339

HE Yuefeng, SIPO 2010

339

专利行政案件的地域管辖

- 专利复审和宣告无效纠纷案件的一审管辖法院
 - 北京市第一中级人民法院
- 其他专利纠纷行政案件
 - 省、自治区知识产权局所在城市的中级法院（27）
 - 直辖市知识产权局所在城区的负责中级法院（4）
 - 其他城市的中级法院（41）

HE Yuefeng, SIPO 2011

340

专利司法保护

- 人民法院
 - 中级人民法院（部分）具有一审管辖权
 - 特殊情况下，地方高级人民法院具有一审管辖权
 - 受理和审理各类专利纠纷民事案件
 - 受理和审理各类专利行政案件
 - 所有行政决定，均须以司法判决作为终局决定
 - 以国家知识产权局或地方知识产权局为被告

HE Yuefeng, SIPO 2011

341

专利民事案件的地域管辖（1）

- 专利侵权纠纷的地域管辖
 - 因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。
 - 司法解释（JA）第5条第1款

HE Yuefeng, SIPO 2011

342

专利民事案件的地域管辖（2）

- 特殊规定（司法解释（JA）第6条）
 - 原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；
 - 以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。
 - 销售者是制造者分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地人民法院有管辖权。

HE Yuefeng, SIPO 2011

343

侵权行为地

- 侵权行为地包括（司法解释（JA）第5条第2款）
 - 侵犯发明和实用新型专利权的产品（包括依照专利方法直接获得的产品）的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地
 - 专利方法使用行为的实施地
 - 侵犯外观设计专利权的产品的制造、销售、进口等行为的实施地
 - 假冒他人专利的行为实施地
 - 上述侵权行为的侵权结果发生地

HE Yuefeng, SIPO 2011

344

（三）

专利权评价报告制度简介

HE Yuefeng, SIPO 2011

345

专利权评价报告制度基本设计（1）

- 专利法第61条第2款
 - 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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

346

专利权评价报告制度基本设计（2）

- 制度设计要点
 - 适用于实用新型和外观设计两种专利
 - 不是专利案件受理的立案条件
 - 可以要求（一次）专利权人或者利害关系人出具
 - 仅由国务院专利行政部门作出
 - 应当涉及对于可专利性的具体评价意见和结论
 - 在专利纠纷审理、处理中仅具有证据效力
 - 专利权人不服的，不能提起行政复议或行政诉讼
 - 法院、地方局或复审委应当将其当作一般证据对待

HE Yuefeng, SIPO 2011

347

评价报告的请求人与请求时间

- 专利法实施细则第56条第1款
 - 授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。
- 适用条件
 - 仅专利权人或者利害关系人可以请求
 - 只能在相关专利授权公告后提出请求

HE Yuefeng, SIPO 2011

348

专利权评价报告的请求书及其审查

- 专利法实施细则第56条第2、3款
 - 请求作出专利权评价报告的，应当提交专利权评价报告请求书，写明专利号。每项请求应当限于一项专利权。
 - 专利权评价报告请求书不符合规定的，国务院专利行政部门应当通知请求人在指定期限内补正。请求人期满未补正的，视为未提出请求。

HE Yuefeng, SIPO 2011

349

评价报告的作出与查阅（1）

- 专利法实施细则第57条
 - 国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告。对同一项实用新型或者外观设计专利权，有多个请求人请求作出专利权评价报告的，国务院专利行政部门仅作出一份评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。

HE Yuefeng, SIPO 2011

350

评价报告的作出与查阅（2）

- 适用说明
 - 报告作出时间为收到请求书之日起两个月内
 - 请求人应当在提出请求之日起一个月内缴纳请求费
 - 作出报告期限自收到合格请求书和足额请求费之日起算
 - 对于一项专利权，只作出一份专利权评价报告
 - 在报告作出之前受理多个请求的，仅作出一份报告
 - 在报告作出之后，不再受理新的请求
 - 报告作出后，允许任何人查阅和复制

HE Yuefeng, SIPO 2011

351

实施修改后的专利法的过渡办法

- 第二条
 - 修改前的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日前（不含该日，下同）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权；修改后的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日以后（含该日，下同）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权；但本办法以下各条对申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该申请授予的专利权的特殊规定除外。

HE Yuefeng, SIPO 2011

352

过渡办法的适用（1）

- 实用新型专利
 - 2009年10月1日前申请的
 - 专利权人可以请求实用新型专利检索报告
 - 2009年10月1日（含）之后申请的
 - 专利权人可以请求实用新型专利权评价报告

HE Yuefeng, SIPO 2011

353

过渡办法的适用（2）

- 外观设计专利
 - 2009年10月1日前申请的
 - 专利权人不能请求专利权评价报告
 - 2009年10月1日（含）之后申请的
 - 专利权人可以请求外观设计专利权评价报告

HE Yuefeng, SIPO 2011

354

(四) 诉前停止专利侵权行为 与证据保全

HE Yuefeng, SIPO 2011

355

诉前申请责令停止有关行为(1)

- 专利法第66条第1款
 - 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其专利权的行为，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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

356

诉前申请责令停止有关行为(2)

- 申请条件
 - 他人正在或即将实施专利侵权行为
 - 无需证明侵权人已经因侵权而获益
 - 如不制止可能造成难以弥补的损失
- 申请时机
 - 提起专利侵权诉讼之前(提起诉讼时或之后亦可)
- 申请人
 - 专利权人或者利害关系人

HE Yuefeng, SIPO 2011

357

诉前申请责令停止有关行为(3)

- 申请文件
 - 证明其专利权真实有效的文件
 - 包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费缴纳凭证
 - 涉及实用新型专利的，应当提交专利检索报告
 - 利害关系人应当提交许可合同及备案证明材料
 - 未经备案的，提交专利权人的证明或者其他证据
 - 排他许可的被许可人单独申请的，应当提交专利权人放弃申请的证明材料
 - 继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料

诉前申请责令停止有关行为(4)

- 申请文件(续)
 - 证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为的证据
 - 包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料等

HE Yuefeng, SIPO 2011

359

申请临时禁令应提供担保

- 专利法第66条第2款
 - 申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。
- 规定解读
 - 申请责令停止有关行为的，必须提供足额担保
 - 担保可以是保证、抵押等合理、有效的形式
 - 担保不足的，法院可以要求追加担保
 - 未提供担保，或者没有追加的，法院驳回申请

HE Yuefeng, SIPO 2011

360

裁定的作出、执行与复议（1）

- 专利法第66条第3款
 - 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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

361

裁定的作出、执行与复议（2）

- 作出裁定期限
 - 收到申请（包括证据、担保）之时起48小时裁定
 - 特殊情况下，可以延长48小时
- 裁定事项
 - 法院作出诉前停止侵犯专利权行为的裁定事项，应当限于专利权人或者利害关系人申请的范围。
 - （司法解释（JA）第5条）

HE Yuefeng, SIPO 2011

362

裁定的作出、执行与复议（3）

- 裁定的执行
 - 裁定停止有关行为的，应当通知被申请人
 - 裁定停止有关行为的，立即执行
 - 停止侵犯专利权行为裁定所采取的措施，不因被申请人提出反担保而解除。（司法解释第8条）
- 对当事人的救济
 - 当事人对裁定不服的，可以申请复议一次
 - 在收到裁定10日内申请复议
 - 被请求人申请复议的，复议期间不停止执行

HE Yuefeng, SIPO 2011

363

裁定的解除与错误申请的赔偿（1）

- 专利法第66条第4款、第5款
 - 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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

364

裁定的解除与错误申请的赔偿（2）

- 措施的解除
 - 申请人未在15日内提起诉讼的，解除所采取措施
- 申请错误的赔偿
 - 申请错误的，申请人应当赔偿被申请人的损失
 - 措施采取后，未在15日内提起诉讼的
 - 虽然在15日内提起诉讼，但是判决不侵权的
 - 主要利用申请人提供的担保进行赔偿
 - 被申请人可以单独提起诉讼，或者要求同案一并处理
 - 法院对于申请错误的，不负任何赔偿责任

HE Yuefeng, SIPO 2011

365

诉前申请保全证据（1）

- 专利法第67条第1款
 - 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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

366

诉前申请保全证据（2）

- 申请条件
 - 为制止专利侵权行为的目的
 - 为其他诉讼目的的，不适用此规定
 - 侵权证据可能灭失或者以后难以取得
 - 无需证明如不保全证据将会受到难以弥补的损失
- 申请时机
 - 提起专利侵权诉讼之前（提起诉讼时或之后亦可）
- 申请人
 - 专利权人或者利害关系人

HE Yuefeng, SIPO 2011

367

诉前申请保全证据的担保

- 专利法第67条第2款
 - 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。
- 规定解读
 - 提供担保不是作出证据保全的必要前提
 - 由法院酌情责令申请人提供担保
 - 主要根据需要保全的证据价值大小决定
 - 要求提供担保，而申请人未能提供足额担保的，法院驳回申请。

HE Yuefeng, SIPO 2011

368

裁定作出、执行及解除（1）

- 专利法第67条第3、4款
 - 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。

HE Yuefeng, SIPO 2011

369

裁定作出、执行及解除（2）

- 裁定作出期限
 - 自接受申请（及担保）之时起48小时内
 - 未规定可以延长期限
- 裁定的执行
 - 裁定采取保全措施的，立即执行
 - 未规定对于当事人的救济
- 措施的解除
 - 申请人未在15日内起诉的，法院解除措施
 - 未规定申请错误的，申请人是否应当赔偿损失

HE Yuefeng, SIPO 2011

370

（五）

专利侵权诉讼程序的中止

HE Yuefeng, SIPO 2011

371

专利侵权诉讼的中止（1）

- 一般原则
 - 被告在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效请求的，人民法院应当中止诉讼。（司法解释（JA）第8条第2款，第11条）
 - 被告在答辩期间届满后对原告的专利权提出宣告无效请求的，法院不应当中止诉讼。（司法解释（JA）第10条）

HE Yuefeng, SIPO 2011

372

专利侵权诉讼的中止（2）

- 应当中止诉讼的例外情况
 - 侵犯发明专利或者经无效宣告程序被维持的实用新型、外观设计专利权的案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，法院可以不中止诉讼；（司法解释（JA）第11条）
 - 侵犯实用新型、外观设计专利权的案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效，但是法院认为明显属于专利权能够维持或者被告使用技术属于公知技术等结论十分明显的情形的，法院可以不中止诉讼。（司法解释（JA）第9条）

HE Yuefeng, SIPO 2011

373

专利侵权诉讼的中止（3）

- 不应当中止诉讼的例外情况
 - 侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后提出宣告专利权无效的，人民法院经审查认为有必要中止诉讼的，可以中止诉讼。（司法解释（JA）第10条）

HE Yuefeng, SIPO 2011

374

专利侵权诉讼的中止（4）

- 总结
 - 侵犯发明专利或者经无效宣告程序被维持的实用新型、外观设计专利权的案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼。
 - 在其他情形下，人民法院对于裁决中止或者不中止诉讼均有较大的自由裁量权。

HE Yuefeng, SIPO 2011

375

（六） 举证责任倒置

HE Yuefeng, SIPO 2011

376

举证责任倒置（1）

- 专利法第61条第1款
 - 专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

HE Yuefeng, SIPO 2011

377

举证责任倒置（2）

- 举证责任倒置的适用
 - 仅适用于产品制造方法的发明专利
 - 权利人应当首先举证存在侵权产品，并证明该产品属于新产品
 - 然后由制造该产品的被告举证证明其制造方法，并且证明其产品制造方法不同于专利方法。

HE Yuefeng, SIPO 2011

378

举证责任倒置（3）

- 新产品的认定
 - 产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，法院应当认定不属于新产品。
 - （司法解释（JC）第17条）

HE Yuefeng, SIPO 2011

379

（七）

施行修改后专利法的过渡规定

HE Yuefeng, SIPO 2011

380

施行修改后专利法的过渡规定

- 司法解释（JC）第19条
 - 被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的，人民法院适用修改前的专利法；发生在2009年10月1日以后的，人民法院适用修改后的专利法。
 - 被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前且持续到2009年10月1日以后，依据修改前和修改后的专利法的规定侵权人均应承担赔偿责任的，人民法院适用修改后的专利法确定赔偿数额。

HE Yuefeng, SIPO 2011

381



中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office of P.R.China

谢谢！
祝各位顺利通过考试。

何越峰

电话：010-62088083

E-mail：heyuefeng@sipo.gov.cn

382