专利基础知识

李文红

2010.09

内容提纲

- 绪言

1
- 专利制度概论
- 授予专利权的实质条件

2
- 专利权的实施与保护

3
- 申请获得专利权的程序及手续

风雨兼程　励精图治

我们创造着一段又一段辉煌的历史

开辟着一个又一个崭新的领域

绪言——谈谈考试

❖ 代理人考试的特点

- ❖ 考试科目、考试时间、分值分配：

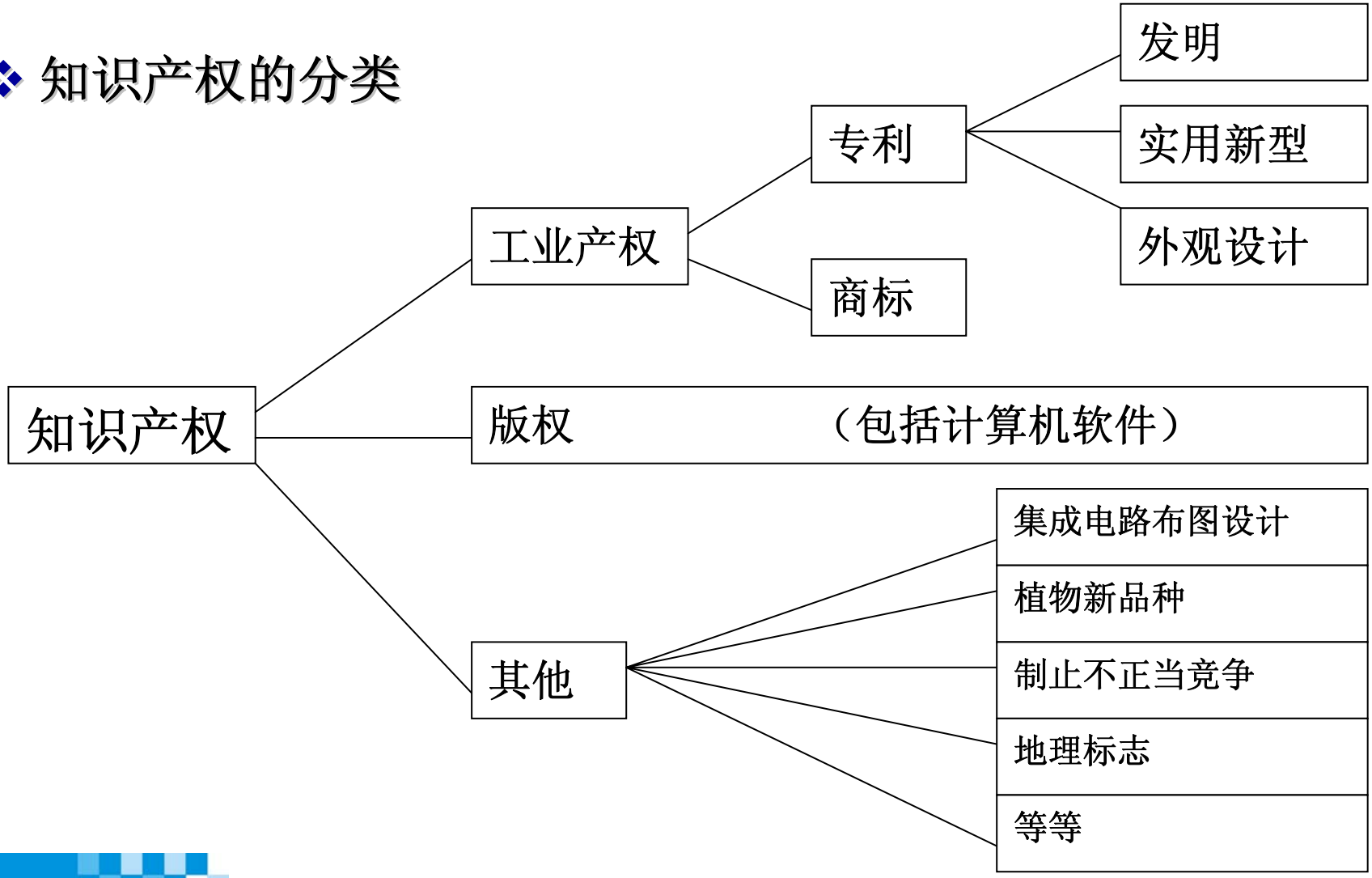
  专利法律知识（总分为150分）、相关法律知识（总分为100分）和专利代理实务（总分为150分）

❖ 考前复习准备的技巧

- ❖ 准备周期、课程时间分配、知识点定位
- ❖ 需准备的书籍（大纲、法条、详解、修改导读、指南、撰写案例、代理实务、真题详解等）
- ❖ 看书+真题+讨论
- ❖ 总结归纳、横向比较（专利法、相关法不同处理方法）

绪言——谈谈知识产权

❖ 知识产权的分类



第一章 专利制度概论

- 基本要求：了解专利制度的产生与发展历史；熟悉各种专利体系及特点；熟悉中国专利制度的发展历史及其特点；掌握专利代理的概念和相关的规定；掌握与申请专利的权利和专利权的归属相关的概念和规定

- 内容提纲：

- 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
- 第三节 专利代理制度

第一节 专利基础知识

一、专利制度概要

- 1. 专利制度的产生与发展
- 2. 专利体系及特点
- 3. 专利制度的作用

- 二、中国专利制度
- 1. 中国专利制度的发展历史
- 2. 中国专利制度的主要特点
- 3. 中国专利制度行政与司法机构

1. 专利制度的产生与发展

A、专利制度初始萌芽：1474年威尼斯法（世界上第一部）；1624年英国垄断法；直至美国专利法制定。

B、专利制度国家普及：1790年美国法；1791年法国法；直至1883年巴黎公约缔结；日本建立专利制度。

C、国际合作阶段：始于巴黎公约缔结，直至1994年Trips协议签订。

D、世界一体化阶段：。。。。

2. 专利体系及特点

A、专利权的概念：是由政府（含政府间组织）授予（含登记）的，在一定期间内、在本国或本地区范围内的对其发明创造所拥有的排它性权利。

理解权利与义务的平衡关系——公权与私权

B、专利权的性质：

(1) 政府授予（含登记）

(2) 无形（区别于有形财产）

财产权——物权、债权、知识产权、继承权

(3) 时间性（防止对技术的过度垄断）

(4) 地域性（专利独立原则）

(5) 排它性（独占性）

(6) 可复制性（重复再现性，不具有物理耗损的共同消费性）

(7) 使用价值让渡的多元性（同时设定多个实施许可权）

(8) 推定有效性（有相反证据时，可以被自始无效）

(9) 公告性（只有通过公告其保护范围公众才知晓并生效）

(10) 保护范围的概括性（模糊性）

(11) 可恢复性（权利丧失后，可以恢复原状）

2. 专利体系及特点

C、**同样的发明创造，不同人申请，权利归属原则**：

先申请制 先发明制

D、**审查制度**：

登记制 形式审查制 实质审查制

E、**中国专利体系的设计**：

专利申请与授权体系

专利管理与保护体系

3、专利制度的作用

❖ A1

- 保护**专利权人**的合法权益，鼓励发明创造
- **推动**发明创造的**应用**
- **提高创新能力**
- 促进科学技术进步和**经济社会发展**

二 中国专利制度

1.中国专利制度的发展历史

- 专利法：全国人大常委会
- 第一部专利法发布：1984年3月12日通过；1985年4月1日施行。
- 专利法第一次修改：1992年9月4日通过；1993年1月1日施行。
- 专利法第二次修改：2000年8月25日通过；2001年7月1日实施。
- 专利法第三次修改：2008年12月27日通过；2009年10月1日实施
- 《专利法实施细则》：国务院
- 1985年1月19日；1985年4月1日
- 有4次修改：
- 1992年12月12日；1993年1月1日
- 2001年6月15日；2001年7月1日
- 2002年12月28日；2003年2月1日
- 2010年1月9日；2010年2月1日

1.中国专利制度的发展历史

- 相关法律法规的完善：
- 专利法、专利法实施细则；施行修改后专利法及实施细则的过渡办法
- 部门规章：

  审查指南；专利行政执法办法；专利实施强制许可办法；国家知识产权局行政复议规程
- 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

  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

  关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释

2. 中国专利制度的主要特点

- A、先申请原则；—（A9）
- B、三种专利类型；—发明、实用新型、外观设计（A2）
- C、三种专利的审查制度；

  发明：实质审查制；实用新型：初步审查制；外观设计：初步审查制
- D、行政保护与司法保护双轨制；

❖ 禁止重复授权原则和先申请原则 A9

- 禁止重复授权原则
  - 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。
- 先申请原则
  - 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

3. 中国专利制度行政与司法机构

- 中国专利行政部门的设置
  - 国务院专利行政部门
  - 国防专利机构
  - 地方专利代办处
  - 地方管理专利工作的部门
    - 省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门
    - 地级市以上人民政府设立的管理专利工作的部门

3. 中国专利制度行政与司法机构

- 国务院专利行政部门及其主要职能
  - 即国家知识产权局
  - 统一受理和审查专利申请，依法授予专利权
  - 负责管理全国的专利工作
    - 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
    - 指导地方法规制定、执法业务，以及制定管辖
    - 没有直接处理和调解专利纠纷的行政执法权力

3. 中国专利制度行政与司法机构

- 国防专利机构及其主要职能
  - 即国防专利局
  - 受理和审查涉及国防利益需要保密的专利申请，
  - 由*国务院专利行政部门*依法授予专利权

3. 中国专利制度行政与司法机构

- 地方管理专利工作的部门及其主要职能（A3.2；R79）
  - 处理专利侵权纠纷（A60）
    - 认定权、发布禁令权、没有判赔权
  - 查处假冒专利行为（A63、A64）
  - 调解其他规定的专利纠纷（R85）
    - 专利申请权和专利权归属纠纷
    - 发明人、设计人资格纠纷
    - 职务发明创造的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷
    - 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
    - 其他专利纠纷

3. 中国专利制度行政与司法机构

- 审理专利案件的人民法院及其管辖权
  - 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
    - 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

第二节 申请专利的权利和专利权的归属

一、相关概念

- 1. 发明人或设计人的概念
- 2. 申请人的概念
- 3. 专利权人的概念
- 4. 共有权利的行使
- 二、权利的归属
- 1. 职务发明创造
- 2. 非职务发明创造
- 3. 合作完成的发明创造
- 4. 委托开发完成的发明创造

一、相关概念
1. 发明人或设计人的概念

- **发明人或设计人的定义：**

  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

- **发明人或设计人的判断规则：**

  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

- **发明人或设计人的署名权 ：**

  发明人或者设计人有在专利文件中写明自己是发明人或者设计人的权利

2. 申请人的概念

- A、主体的外延
- 有权依照我国专利法提出专利申请并享有专利权的民事主体（仅限于自然人和法人，不包括非法人团体）
- B、自然人
- （1）不受行为能力的限制
- （2）不受政治权利的限制
- （3）合伙企业要以合伙人的身份申请
- （4）个体工商户要以所有人身份申请
- C 、中国内地申请人
- D、港、澳、台申请人

2. 申请人的概念

- E、外国申请人（包括法人）（A18）
- （1）在中国有经常居所或营业所的外国人
- 经常居所——有居留权（可居住一年以上的证明）
- 营业所——经登记能够开展经营性业务
- 所属国——包括“国籍国”和“居住国”；无国籍人视同外国人
- （2）在中国无经常居所或营业所的外国人
- 依共同参加的国际条约、双边协议、互惠原则办理（A18）

2. 申请人的概念

- F、共同申请人

《》内地人和外国人共同申请实体上按各自标准判断
《》实体通过后，程序上以第一属名人为准

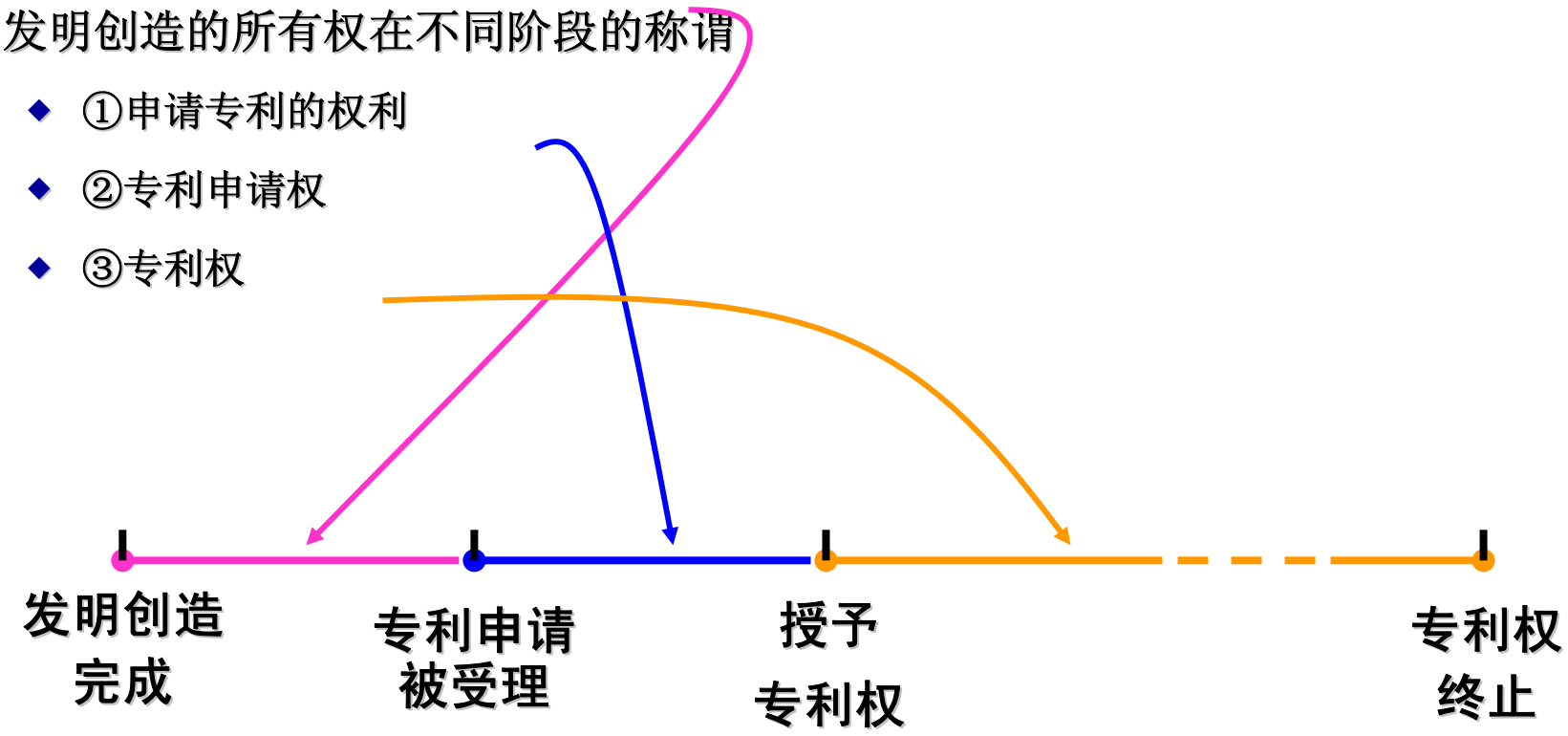
- G、不同种类申请人的法律适用及其区别
- 巴黎公约国民待遇
- **TRIPS**协议最惠国待遇原则
- 是否应当委托代理机构

2. 申请人的概念

❖ H、申请专利的权利

❖ 发明创造的所有权在不同阶段的称谓

- ①申请专利的权利
- ②专利申请权
- ③专利权



3. 专利权人的概念

- 专利权人的基本权利

  规定期限、区域内对发明创造的排他权（不同于实施权）

- 专利权人的附属权利

  转移权

  许可权

  质押权

  表注权

  放弃权

4. 共有权利的行使

- 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。

- 职务发明创造的概念：

  执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件完成的发明创造为职务发明创造

- 职务发明创造的判断：

  完成发明创造的人：实质性特点做出创造性贡献

  单位：法人、非法人（国有、私营、个体、外商投资、机关、事业单位、其他法人）—临时工作单位、借调、聘用

  单位工作人员：在职人员和退休、调动工作、解除劳动或人事关系一年内的人员作出“有关”的发明。包括临时工作人员

  发明：属于本职工作的范围、或交付的工作、一年内与本职或分配任务有关的。

怎样理解利用单位的条件

- 主要是利用本单位的物质技术条件完成的发明创造：包括资金、设备、零部件、原材料、保密的技术资料
- 本单位物质技术条件协议归属：
- 1、无合同约定——主要/次要
- 2、有合同约定——从其约定
- 《》无论是否主要利用单位条件，均是合同优先

二、权利的归属
1. 职务发明创造

- 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。
- 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与奖励；发明创造专利实施后，根据其应用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。

章程或合同中约定报酬标准

- 细则第76条规定：“被授予专利权的单位可以在其依法制定的规章中规定或者在其与发明人或者设计人订立的合同中约定专利法第十六条规定的奖励和报酬”。
- 1、授予专利权的单位不限于国有企事业单位
- 2、可以在公司章程或劳动合同中约定标准
- 3、客观上参照了日本的作法：
- （1）鼓励公司在章程或合同中约定标准
- （2）公司按标准支付报酬的，只要标准不是明显不公平，法院尊重标准
- （3）公司未事先制订并公开标准的，法院要重新审理
- （4）在章程或合同中，不得约定非职务发明归单位

对职务发明人的固定奖酬标准

- 不限于国有企事业单位
- 1、奖金---授权公告之日起3个月内
- 发明———3000
- 实用新型—1000
- 外观设计—1000
- 2、报酬---本单位实施专利所得利润纳税后
- 发明/实用新型—2%
- 外观设计———0.2%
- 许可他人实施使用费纳税后10%

2. 非职务发明创造

- 非职务发明创造的概念
- 非职务发明创造的判断
- 非职务发明创造申请专利的权利及所取得的专利权的归属

3. 合作完成的发明创造
4、委托开发完成的发明创造

- 合作或者委托完成的发明创造
- 1、有协议，依协议办
- 2、无协议，归完成或者共同完成发明创造的单位或者个人（实质性特点作出创造性贡献的人）
- 3、共有权利，按份共有，共同共有

- 协议中还可加入其他人，或给予其他单位经济补偿
- 该规则适用于所有涉及知识产权的合作和委托法律关系

第三节 专利代理制度

一、专利代理

二、专利代理人

三、专利代理机构

- **1.** 专利代理机构的概念和组织形式；**2.** 专利代理机构的设立、变更、停业和撤销；**3.** 专利代理机构办事机构的设立条件和审批程序

四、专利代理人和专利代理机构的年检

五、专利代理惩戒

- **1.** 专利代理惩戒委员会；**2.** 对专利代理人和专利代理机构的惩戒

六、中华全国专利代理人协会

一、专利代理

- **概念**：
- 专利代理机构以委托人的名义，在代理权限范围内，办理专利申请或者办理其他专利事务。
- **作用**：

概念：T14

- （1）获得代理人资格
- （2）在一个代理机构执业

专利代理人的资格条件：T15、16

- 十八周岁以上，具有完全的民事行为能力
- 高等院校理工科专业毕业（或者具有同等学历），并掌握一门外语
- 熟悉专利法和有关的法律知识
- 从事过两年以上的科学技术工作或者法律工作
- 考核合格（通过全国专利代理人资格考试）

- 执业条件：B20
  - 具有专利代理人资格；
  - 能够专职从事专利代理业务；
  - 不具有专利代理或专利审查经历的人员在专利代理机构中连续实习满1年，并参加上岗培训；
  - 由专利代理机构聘用；
  - 颁发时的年龄不超过70周岁；
  - 品行良好。

- 不予颁发专利代理人执业证的情形：B21
  - 不具有完全民事行为能力的；
  - 申请前在另一专利代理机构执业，尚未被该专利代理机构解聘并未办理专利代理人执业证注销手续的；
  - 领取专利代理执业证后不满1年又转换代理机构的；
  - 受到《专利代理惩戒规则（试行）》第五条规定的收回专利代理人执业证的惩戒不满3年的；
  - 受刑事处罚的（过失犯罪除外）。

❖ 申请执业证的程序 B22-24 B27

中华全国专利代理人协会受委托负责颁发执业证

- 申请人提出申请并递交相关材料
- 专利代理人协会审核
- 符合条件：收到申请之日起15日内颁发执业证
- 不符合条件：收到申请之日起15日内书面通知申请人
- 专利代理人协会应当在颁发执业证之日起的5日内向国家知识产权局备案并上报有关材料，同时抄送专利代理机构所在省、自治区、直辖市知识产权局。

二、专利代理人

- 执业和业务范围
  - 提供专利事务咨询
  - 撰写专利申请文件
  - 代理复审、无效宣告、行政复议
  - 参与签订专利权转让、专利实施许可合同等
  - 代理专利诉讼以及专利有关的知识产权诉讼
  - 代理与专利有关的其他事务

二、专利代理人

- 执业纪律和职业道德
  - 执业纪律
    - 专利代理人必须承办专利代理机构委派的专利代理工作，不得自行接受委托。 **T17**
    - 专利代理人不得同时在两个以上专利代理机构从事专利代理业务。 **T18.1**
    - 专利代理人调离专利代理机构前，必须妥善处理尚未办结的专利代理案件。 **T18.2**
    - 专利代理人在从事专利代理业务期间和脱离专利代理业务后一年内，不得申请专利。 **T20**
    - 专利代理人对其在代理业务活动中了解的发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保守秘密的责任。 **T23**

- 执业纪律和职业道德
  - 职业道德
    - 尊重事实，依法执业
    - 维护委托人的合法权益
    - 诚实守信
    - 遵守社会公德
    - 谦虚谨慎，文明服务
    - 保守职业秘密
    - 尊重同行，公平竞争

❖1. 专利代理机构的概念和组织形式：B3

- 合伙制专利代理机构
  - 由3名以上合伙人共同出资发起；
  - 合伙人对该专利代理机构的债务承担无限连带责任
- 有限责任制专利代理机构
  - 由5名以上股东共同出资发起；
  - 以该机构的全部资产对其债务承担责任。

2、专利代理机构的设立，变更，停业与撤销

专利代理机构的设立

代理机构合伙人或者股东的条件 **B5**

具有专利代理人资格；
具有2年以上在专利代理机构执业的经历；
能够专职从事专利代理业务；
申请设立专利代理机构时的年龄不超过65周岁；
品行良好。

三、专利代理机构

- 不得作为代理机构的合伙人或股东的情形 **B6**
  - 不具有完全民事行为能力的；
  - 在国家机关或企、事业单位工作，尚未正式办理辞职、解聘或离休、退休手续的；
  - 作为另一专利代理机构的合伙人或者股东不满2年的；
  - 受到Z5规定的通报批评或者收回专利代理人执业证的惩戒不满3年的；
  - 受刑事处罚的（过失犯罪除外）。

代理机构的设立条件 B4

- 具有符合规定的机构名称；
- 具有合伙协议书或者章程；
- 具有符合规定的合伙人或者股东；
- 具有必要的资金。设立合伙制专利代理机构的，应当具有不低于5万元人民币的资金；设立有限责任制专利代理机构的，应当具有不低于10万元人民币的资金；
- 具有固定的办公场所和必要的工作设施。
- 律师事务所申请开办专利代理业务的，在该律师事务所执业的专职律师中应当有3名以上具有专利代理人资格。

- 审批程序 B9
  - 地方审批程序 B9.1
    - 向所在地的省、自治区、直辖市知识产权局提出申请。
    - 审核认为符合法定条件的，应当自收到申请之日起30日内上报国家知识产权局批准；
    - 审核不符合法定条件的，应当自收到申请之日起30日内书面通知申请人。

- 国家知识产权局审批程序 **B9.2**
  - 对符合法定条件的申请，应当自收到上报材料之日起30日内作出批准决定，通知上报的省、自治区、直辖市知识产权局，并向新设立的机构颁发专利代理机构注册证和机构代码；
  - 对不符合本办法规定条件的申请，应当自收到上报材料之日起30日内通知上报的省、自治区、直辖市知识产权局重新进行审查。
- 律师事务所申请开办专利代理业务的，参照上述规定进行审批。

- 业务范围 T8
  - 提供专利事务方面的咨询；
  - 代写专利申请文件，办理专利申请；请求实质审查或者复审的有关事务；
  - 提出异议，请求宣告专利权无效的有关事务；
  - 办理专利申请权、专利权的转让以及专利许可的有关事务；
  - 接受聘请，指派专利代理人担任专利顾问；
  - 办理其他有关事务。

- 业务承接 **T9 T10**
  - 专利代理机构接受委托，承办业务，应当有委托人具名的书面委托书，写明委托事项和委托权限。
  - 专利代理机构可以根据需要，指派委托人指定的专利代理人承办代理业务。
  - 专利代理机构接受委托，承办业务，可以按照国家有关规定收取费用。
  - 专利代理机构接受委托后，不得就同一内容的专利事务接受有利害关系的其他委托人的委托。

- 专利代理机构的变更 B10
  - 专利代理机构变更名称、地址、章程、合伙人或者股东等注册事项的，应当向国家知识产权局申请，同时报所在省、自治区、直辖市知识产权局。变更经国家知识产权局批准后生效。

- 专利代理机构的停业、撤销 B11
  - 专利代理机构停业或者撤销的，应当在妥善处理各种尚未办结的事项后，向其所在地的省、自治区、直辖市的知识产权局申请。经审查同意的，应当将专利代理机构注册证及标识牌交回省、自治区、直辖市知识产权局，并向国家知识产权局办理停业或撤销手续。

3、专利代理机构办事机构的设立条件和审批程序

专利代理机构设立办事机构的条件
专利代理机构办事机构应当满足的条件
专利代理机构设立办事机构的审批程序
专利代理机构办事机构的停业或撤销

三、专利代理机构

- 办事机构的设立条件和审批程序
  - 代理机构的条件 B13
    - 设立时间满2年以上；
    - 具有10名以上专利代理人；
    - 通过上一年度年检。
  - 办事机构的条件 B14
    - 具有2名以上由专利代理机构派驻或者聘用的专职专利代理人；
    - 具有固定的办公场所和必要的资金；
    - 办事机构的名称由专利代理机构全名称、办事机构所在城市名称和"办事处"组成。

❖ 专利代理机构和专利代理人的年检

B30-B37

- 国家知识产权局：组织、指导
- 各省级知识产权局和国防专利局：具体实施
- 年检的对象

  经批准设立的专利代理机构和开办专利代理业务的律师事务所及其专利代理人
- 每年进行一次：固定期间
- 年检的内容：共七项 **B32**
- 年检的结果：合格、不合格（不得办理新的专利代理业务）

五、专利代理惩戒

- 对专利代理人的惩戒

  - 惩戒种类 Z5

    - 警告;
    - 通报批评;
    - 收回专利代理人执业证书;
    - 吊销专利代理人资格。

◆惩戒的适用 Z7

- 同时在两个以上专利代理机构执业的;
- 诋毁其他专利代理人、专利代理机构的，或者以不正当方式损害其利益的;
- 私自接受委托、私自向委托人收取费用、收受委托人财物、利用提供专利代理服务的便利牟取当事人争议的权益、或者接受对方当事人财物的;
- 妨碍、阻扰对方当事人合法取得证据的;

- 干扰专利审查工作或者专利行政执法工作的正常进行的;
- 专利行政部门的工作人员退休、离职后从事专利代理业务，对本人审查、处理过的专利申请案件或专利案件进行代理的;
- 泄露委托人的商业秘密或者个人隐私的;
- 因过错给当事人造成重大损失的;
- 从事其他违法业务活动的。

- 对专利代理机构的惩戒
  - 惩戒种类 Z4
    - 警告；
    - 通报批评；
    - 停止承接新代理业务3至6个月；
    - 撤销专利代理机构。

◆惩戒的适用 Z6

- 申请设立时隐瞒真实情况，弄虚作假的;
- 擅自改变主要登记事项的;
- 擅自设立分支机构的;
- 年检逾期又不主动补报的;
- 以不正当手段招揽业务的;
- 接受委托后，无正当理由拒绝进行代理的;
- 就同一专利申请或者专利案件接受有利害关系的其他委托人的委托的;
- 因过错给当事人造成重大损失的;
- 从事其他违法业务活动或者违反国务院有关规定的。

五、专利代理惩戒

- 惩戒委员会 **Z11 Z12**
  - 国家知识产权局专利代理惩戒委员会由国家知识产权局、中华全国专利代理人协会的人员和专利代理人的代表组成。
  - 省、自治区、直辖市专利代理惩戒委员会由省、自治区、直辖市知识产权局的人员和专利代理人的代表组成。
  - 任期三年。
  - 回避制度
- 对惩戒决定不服的法律救济 **Z19**

对专利代理惩戒委员会的惩戒决定不服的，可以在收到惩戒决定书之日起的 2 个月内依法申请复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。

六、中华全国专利代理人协会

- 中华全国专利代理人协会
  - 国家知识产权局主管，由民政部批准成立的全国性的行业性社会团体
  - 成立于1988年12月12日
  - 团体会员、个人会员
- 中华全国专利代理人协会职能
  - 加强并完善行业管理，制定行业规范并监督实施
  - 组织开展专利代理业务培训和学术研究活动
  - 协助年检和考核
  - 宣传和对外联络

第二章 授予专利权的实质条件

- 基本要求

  掌握三种专利的保护对象和可以授予专利权的主题；掌握发明、实用新型和外观设计专利授予专利权的各项实质条件

- 内容提纲：

第一节 专利保护的对象和主题

一、三种专利的保护对象

二、不授予专利权的主题

第二节 发明和实用新型专利申请的授权条件

一、现有技术

二、新颖性

三、创造性

四、实用性

第三节 外观设计专利申请的授权条件

一、相关概念

二、外观设计专利申请的授权条件

第一节 专利保护的对象和主题

一、三种专利的保护对象

- 1、发明专利：（A2）
- A、产品发明
- B、方法发明
- C、对产品或方法的改进
- D、新的技术方案

第一节 专利保护的对象和主题
一、三种专利的保护对象

1、发明专利

- 技术方案：运用自然规律解决人类生产、生活中某一特定技术问题的具体构思，是利用自然规律、自然力使之产生一定效果的方案。（智力活动方法非也）要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段由技术特征体现。

- 技术特征：零件、部件、器具、设备、装置形状、结构、成分、尺寸；工艺、步骤、过程、时间、温度、压力、所采用的设备、工具等；相互关系；

- 产品发明：所有人创造出来的物品。如对：机器、设备、部件、仪器、装置、用具、材料、组合物、化合物等做出的发明；

- 方法发明：利用自然规律的方法（制造方法、操作使用方法），如加工方法、制造工艺、测试方法、产品使用方法等

- 对现有产品、方法的改进：技术特征新组合、新选择等

2、实用新型

- A、<u>产品的含义</u>

  只限于具有一定形状的物品（非方法，非无固定形状的药品水泥等）；

  二维、三维形状的改进;

  形状是外部可见的确定空间形状;

  构造指内部构造、组成部分及结构；要有确定空间位置关系。

一、三种专利的保护对象

- **B、产品的形状**

  气态、液态、粉末状、颗粒状物质不可；
  生物自然形态不可；（盆景、自然形成的假山）；
  堆放、堆积等方法获得非确定形状不可；（饼干？）
  某个技术特征是无确定形状物质，可保护（温度计）；
  某特定情况下确定的空间形状，可保护；（降落伞、躺椅）；

- **C、产品的构造**

  机械构造、线路构造及连接关系（包括层复合结构），可保护

- **D、新的技术方案**
- 解决技术问题
- 形状＋表面图案色彩：解决技术问题的才可保护
- 产品表面文字、符号、图表或其结合，不可保护（键盘上文字、米老鼠铅笔、奥特曼扑克）

- **E、不给予实用新型专利保护的客体:**

  各种方法，产品用途；无确定形状产品；单纯材料替换、工艺改变；不可移动的建筑物；仅以平面图案设计；系统（网络、供水、空调）；单纯线路（流程图、逻辑方框图）；

真题10　真题11

一、三种专利的保护对象

- 3、外观设计
- A、产品的形状、图案或者其结合

  以产品为载体；

  形状：对产品造型的设计；

  图案：线条、文字、符号、色块排列组合在表面形成的图形；

  色彩：颜色组合；
- B、色彩与形状、图案的结合

  单纯色彩不保护
- C、适于工业应用的新设计

  美感；关注的是产品的外观给人的视觉感受，而不是产品的功能特性或者技术效果
- D、不授予外观设计专利权的情形
- 特定地理位置不能重复再现固定建筑物；
- 无固定形状(且导致形状、图案、色彩不固定)；
- 产品不能单独分割、出售且单独使用的局部设计；
- 多个不能单独出售、使用的构件；
- 非产品本身常规形态；
- 肉眼常态不可见；
- 自然物原有形状；；
- 纯美术作品；
- 文字和数字的字音、字义；产品通电后的图案（界面）。

二、不授予专利权的主题（A5）

- 1. 违反法律的发明创造
- “法律”的含义 违反法律的发明创造的定义

（1-赌博-涉外代理）（2-吐痰、克隆人）（3-污染环境、吸烟）

实施的问题：老虎机

2. 违反社会公德的发明创造

- “社会公德”的含义 违反社会公德的发明创造的定义

- 3. 违反公共利益的发明创造
- “公共利益”的含义 违反公共利益的发明创造的定义

二、不授予专利权的主题（A5）

❖ 4. 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（法5，A26，R26）

A5.2:

遗产资源：器官、组织、血液、体液、细胞、基因、DNA/RNA片

材料：指包括遗传功能单位的载体（可以包括遗传功能单位，也可以就是遗传功能单位本身）

利用了遗传资源的遗传功能：对遗传功能单位进行分离、分析、处理等，以完成发明创造，实现其遗传资源的价值。（如果涉及到但未依赖，不叫“利用”）

说明：1.发明是依赖遗传资源（原材料或遗传信息）完成的依赖，；

2.获取或利用遗传资源应当得到中国政府批准 （转基因大豆）

（中国畜禽遗传资源保护名录审批，如《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》）

A26.5:

直接来源：指获取遗传资源的直接渠道。提供时间、地点、方式、提供者等

原始来源：指遗传资源所属的生物体在原生环境中的采集地。原生、培植/驯化环境。提供生物体的时间、地点、采集者等

二、不授予专利权的主题（A25）

- 1. 科学发现（A25）——本身不是发明创造
- 科学发现的定义 科学理论的定义 科学发现、科学理论与发明的区别 首次从自然界分离或提取出来的物质（化学元素、自然现象、惯性）

- 2. 智力活动的规则和方法（A25）
- 智力活动的定义 判断涉及智力活动的规则和方法的申请主题能否授予专利权的原则--是抽象思维、实施依赖人的活动

- 3. 疾病的诊断和治疗方法（A25）
- 疾病诊断方法的定义 属于诊断方法的判断规则不属于诊断方法的判断规则疾病治疗方法的定义 属于治疗方法的判断规则 不属于治疗方法的判断规则 外科手术方法的定义 不授予专利权的外科手术方法

诊断方法：发现、识别、确定病因病灶（望闻问切、X光）
治疗方法：消除病态、恢复健康采取的措施（打针、吃药、针灸、化疗）
（判断：有生命人体为对象+获得诊断结果）

诊断方法排除：对死亡人体和动物、脱离活体的组织、中间结果
治疗方法排除：非治疗目的的
其他（外科手术问题）

二、不授予专利权的主题（A25）

- 4. 动物和植物品种（A25）
- 动物的定义 植物的定义 植物新品种的法律保护方式 动物和植物品种的生产方法 生物学方法 非生物学方法 可授予专利权的动物和植物生产方法

  动物和植物品种的生产方法：非生物学的

  微生物问题

- 5. 原子核变换方法和用该方法获得的物质（A25）
- 原子核变换方法的定义 用原子核变换方法所获得的物质 可以授予专利权的原子核技术发明
- 排除：实现原子核变换而增加粒子能量的粒子加速方法
- 设备、仪器
- 同位素：不可，但排除其用途、使用设备

二、不授予专利权的主题（A25）

6.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(A25)

平面印刷品：平面包装袋、瓶贴、等装入商品或附于其他产品之上

图案、色彩或二者结合：不考虑形状要素，所以任何二维产品的外观设计均可认为是针对图案、色彩或者二者的结合而做出的。

主要起标识作用：外观设计的主要用途在于使公众识别所涉及的产品、服务的来源。非装饰作用，非为了美感（生产地、生产商、服务商等）

（将平面标贴列入不授权主题）

说明：

1. 使用外观设计的产品属于平面印刷品
2. 该外观设计是针对图案、色彩或者二者的结合而做出的（不包括机构、功能，形状改变排除）
3. 该外观设计主要起标识作用

一、现有技术

- 1、概念：是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。（A22.5）
- 2、公开方式：在申请日（有优先权的，指优先权日）以前
- （1）国内外出版物上公开发表；
- （2）国内外公开使用；
- （3）或以其他方式为公众所知；
- 3、为公众所知：申请日前处于能够为公众获得的状态，包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。
- 4、时间界限：申请日当天非现有技术

对公开出版的理解

- 1、概念：专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间 。
- 修订后的指南增加了网络公开（互联网或其他在线数据库资料）
- 专利法意义上的“出版物”，不等于著作权法意义上的（见下）
- 2、标准：处于公众能得知的状态
- （1）不受地理位置限制；
- （2）不受发行多少限制；
- （3）不受是否有人阅读及申请人是否知道的限制
- 公开日： 出版物的印刷日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外（印刷日只写明年月或者年份的，以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开日）

对使用公开的理解

- 1、概念
- 由于使用而导致技术方案的公开，或者导致技术方案处于公众可以得知的状态，这种公开方式称为使用公开 。

- 2、标准：处于公众可能得知的状态
- 3、形式：制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、展出、演示等
- 4、公开日：公众能得知之日为公开日（同上）

- 即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能得知其结构和功能，也仍然属于使用公开。
- 未给出任何有关技术内容的说明，以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成份的产品展示，不属于使用公开

对其他方式公开的理解

- 1、概念
- 主要是指口头公开等。例如，口头交谈、报告、讨论会发言、广播、电视、电影等能够使公众得知技术内容的方式 。
- 2、形式：口头，报告，广播，展览等。
- 3、时间：发生日或者播放日为准
- （例，大学讲演，客户协议，公司会议，朋友交谈）

新颖性的定义

- 1、新法(A22.2)
- 指该发明或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，并记载在申请日后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

- 2、新法(A23.1)
- 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想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。

抵触申请

- 1、概念：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（含申请日）以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。（A22.2）
- 没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日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。（A23.1）

2、构成（4个条件）

- （1）抵触申请包括本人申请
- （2）向国务院专利行政部门：外国在先申请，在申请日后公开的，不构成抵触申请。（原因在于不构成重复授权）
- （3）抵触申请应当包括在先的国际申请（但国际申请必须进入中国，并且用中文公开）
- （4）在先本国或进入中国的国际申请亦可能构成在后进入中国国际申请的抵触申请
- （5）判断创造性时不考虑（因为在后申请人在申请日前不可能见到该方案）

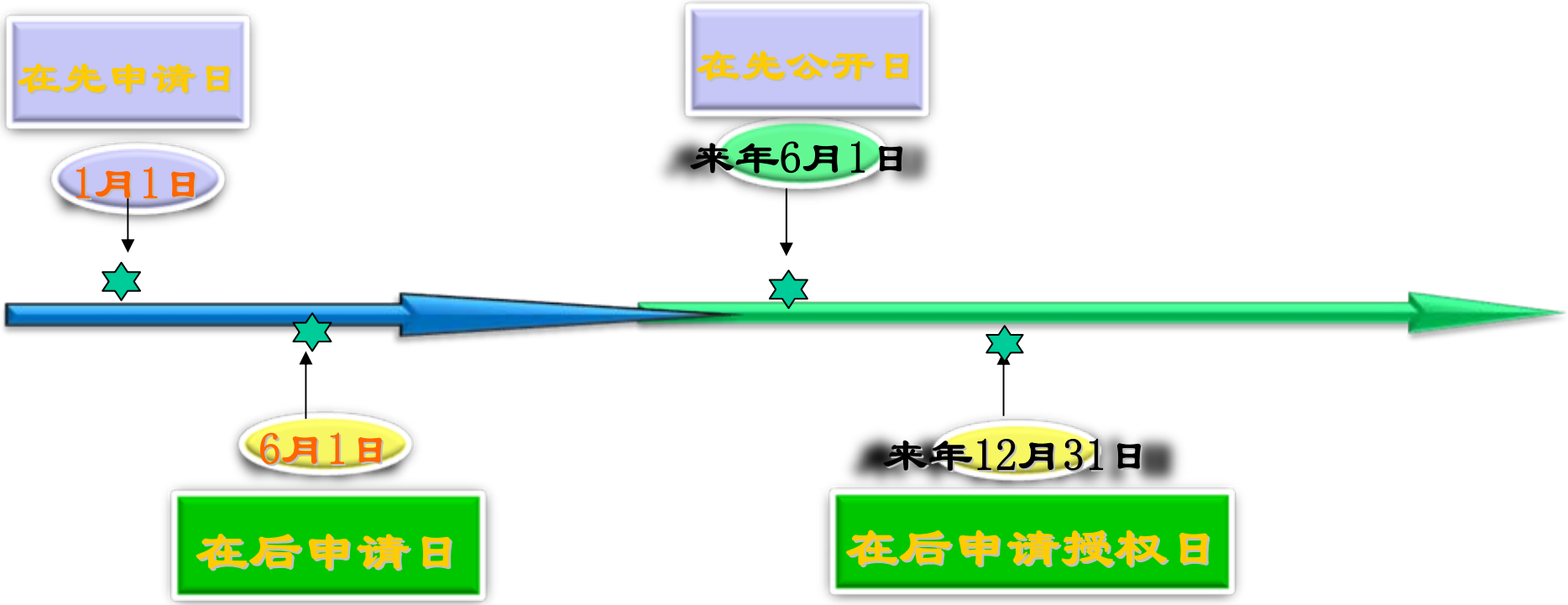
- (6) 含申请日当天的公开
- (7) 抵触申请采“全文内容制”，而非“权利要求制”
- (8) 抵触申请公开后的撤回等，仍构成抵触申请（未公开不构成）
- (9) 保密申请解密并公布后可能构成抵触申请//
- (10) 抵触申请既可以作为驳回的理由，也是无效理由
- (11) 审查员检索不等待国际申请进入中国和保密专利的公开。
- (12) 判断抵触申请应当适用新颖性的审查标准
- (13) 审查员检索的抵触申请通常是在后申请前18个月内提出的发明专利申请
- (14) 抵触申请包括外观设计
- (15) 实审无较大改变，但无效程序效力增大

3、目的：

- (1) 防止重复授权； (2) 鼓励丰富现有技术

抵触申请图示

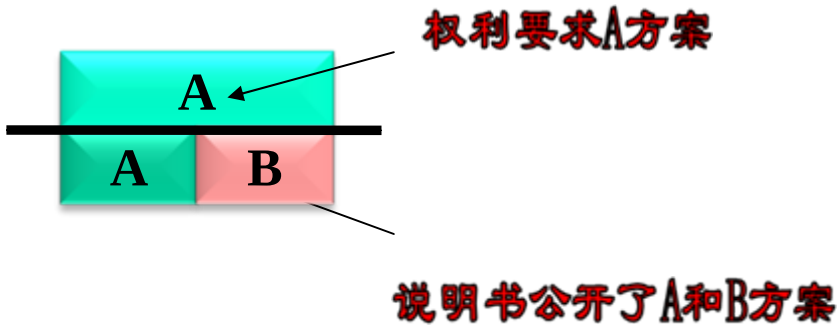
抵触申请

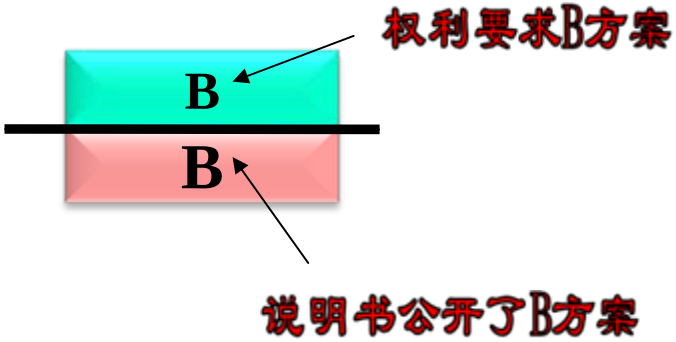


本申请

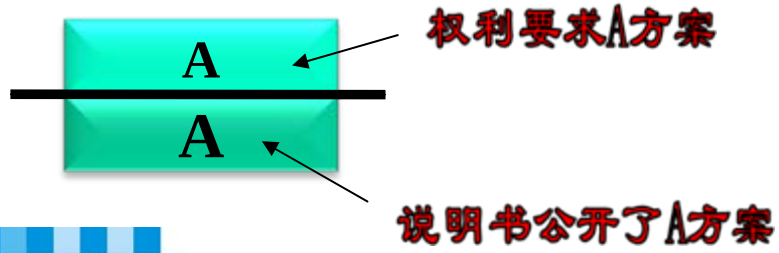
抵触申请对现有技术的丰富

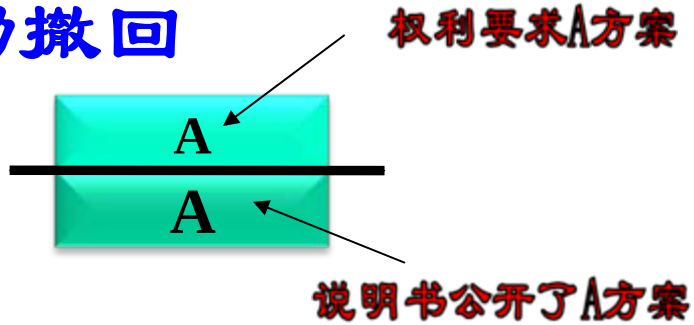
◆1、说明书公开了权利要求书未公开的内容，丰富了现有技术（本人涉及诚信）





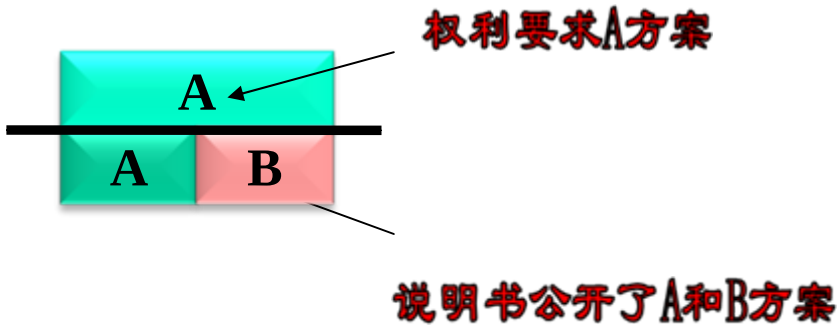
◆2、在先申请公开后主动撤回

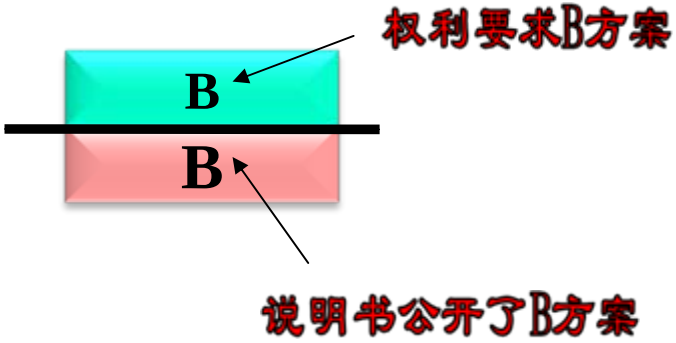




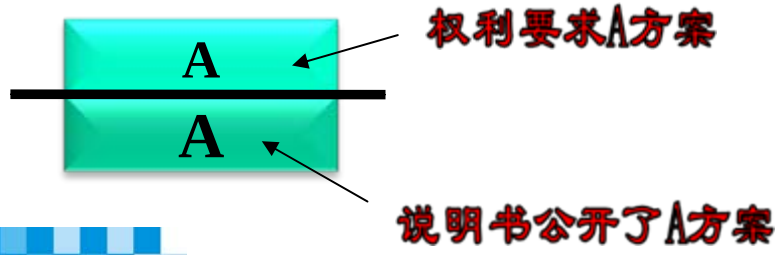
本人申请构成抵触申请的理由

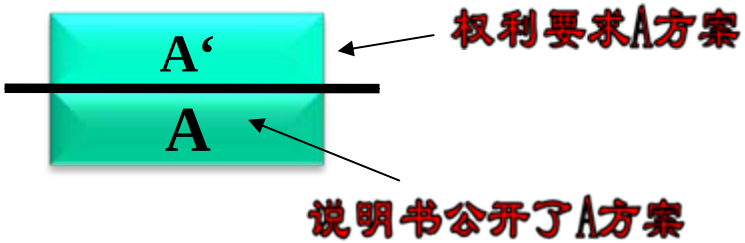
◆1、未写入权利要求的方案仍可通过修改写入，即可能构成重复授权



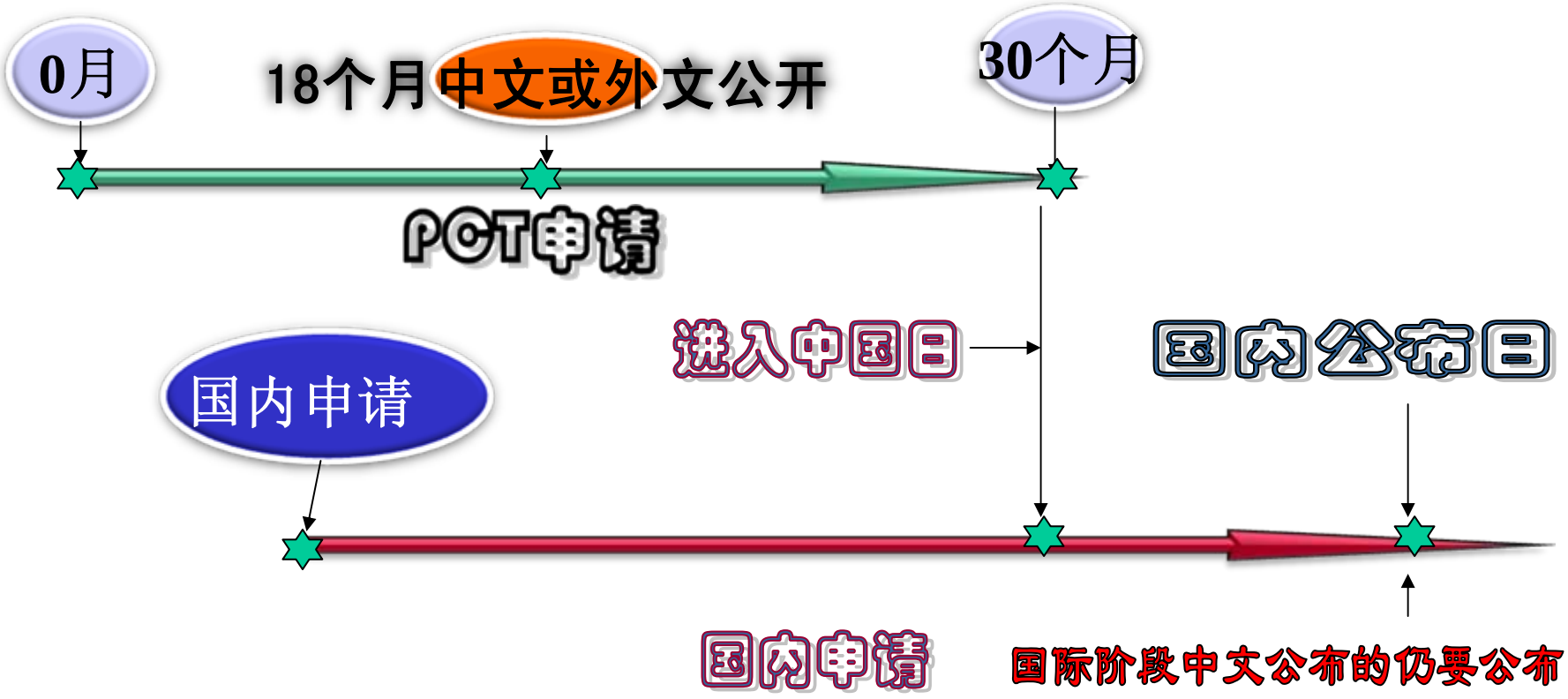


◆2、判断新颖性比判断保护范围更为准确



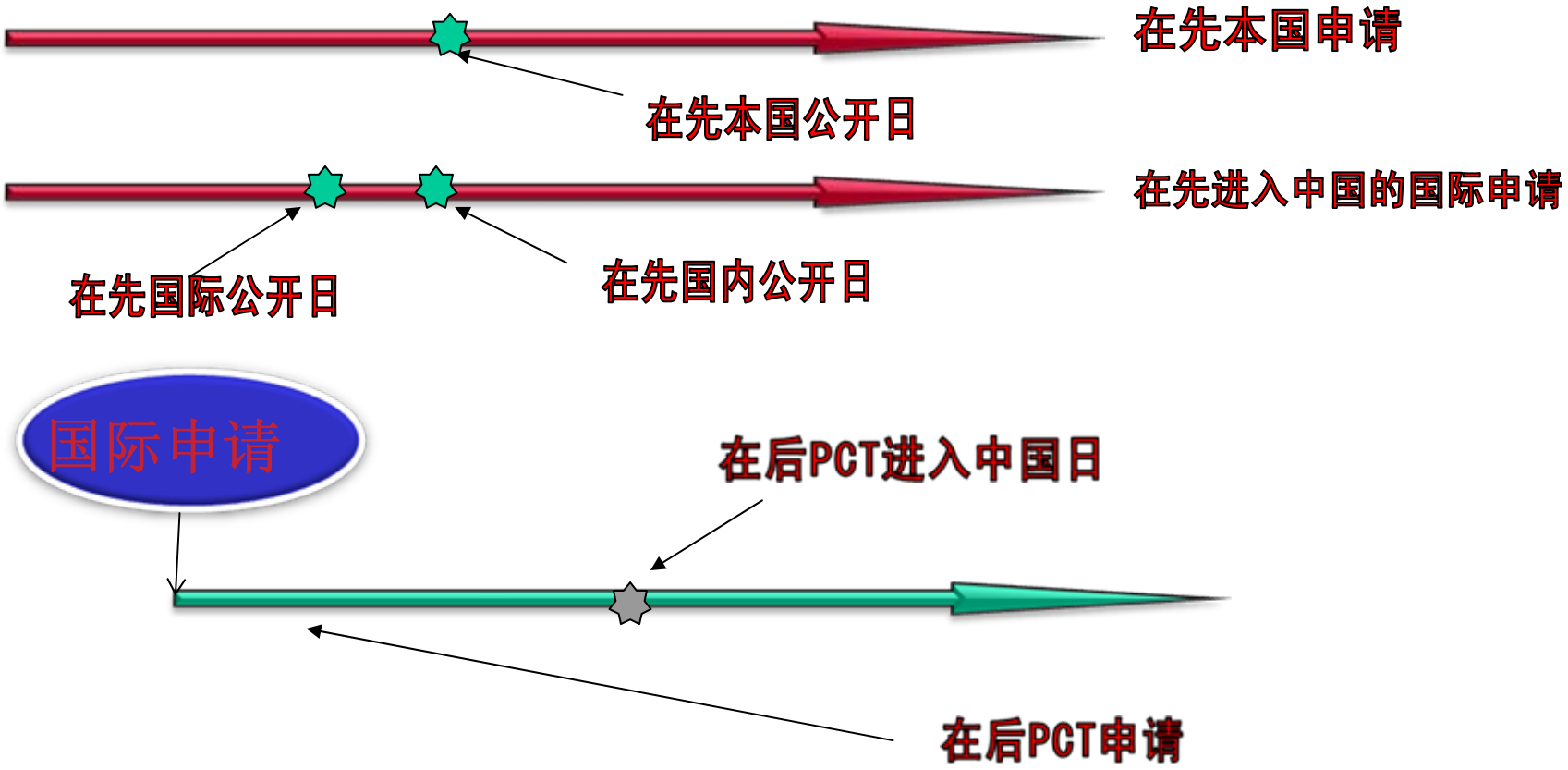


国际申请构成抵触申请图示



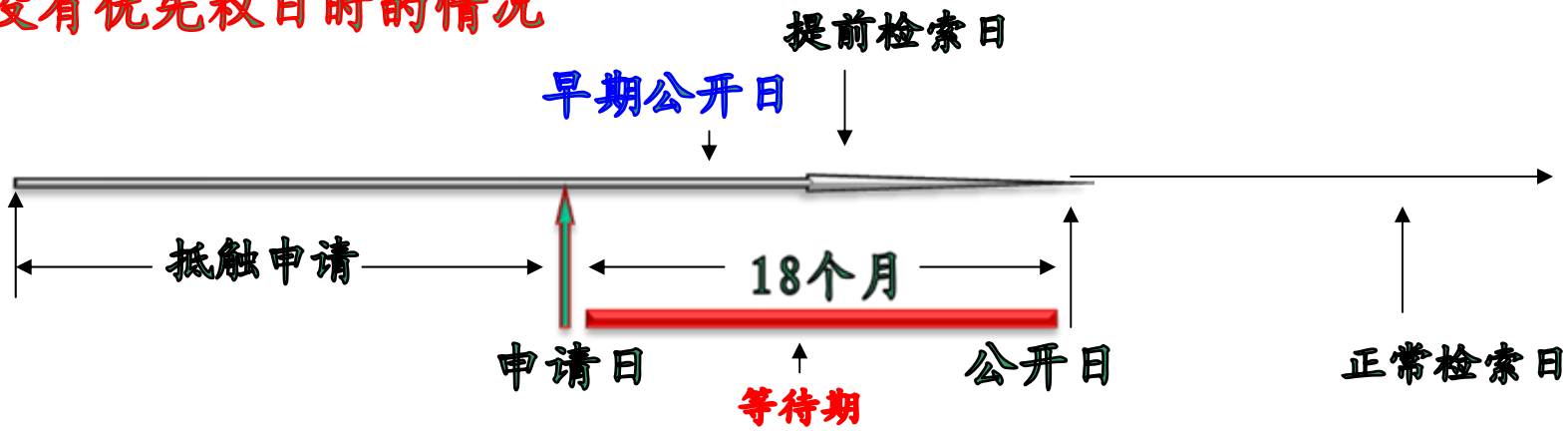
真题19

在先申请构成PCT抵触申请图示

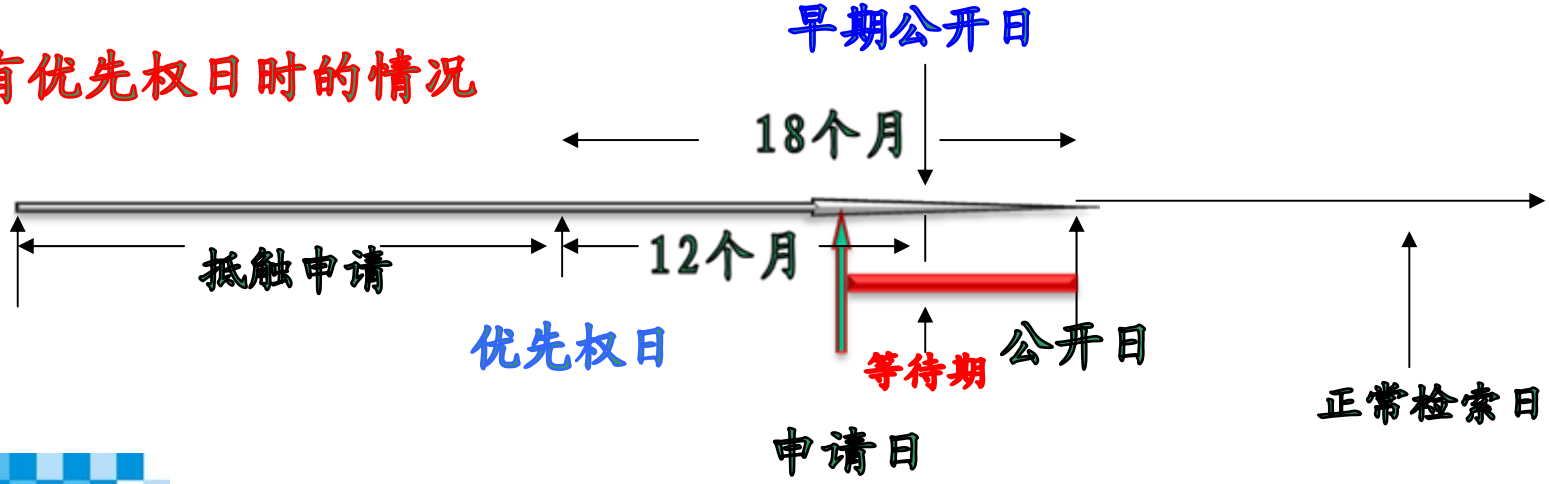


审查员对抵触申请的检索

没有优先权日时的情况



有优先权日时的情况



二、新颖性

判断新颖性的原则与基准

1、基本原则

对比文件单独对比

技术方案整体看待

技术特征全面覆盖

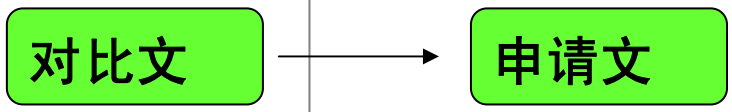
权利要求分别判断

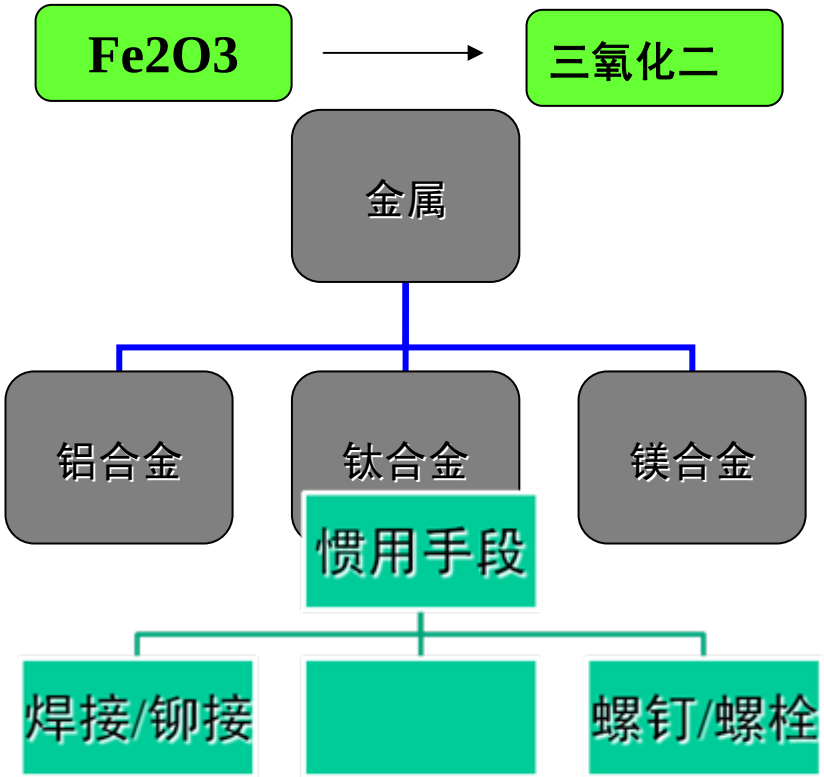
2、相同内容的发明或实用新型

3、下位概念的公开，破坏上位概念的新颖性

4、惯用手段的直接置换破坏新颖性

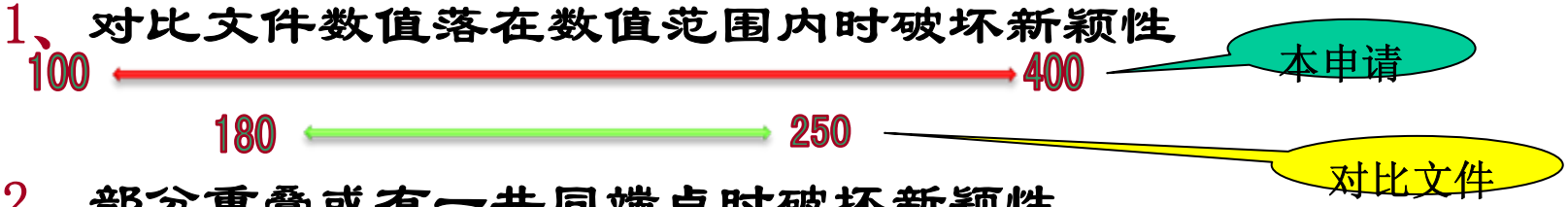
5、数值范围的包含或交叉，可能破坏新颖性





涉及数值范围的判断

- 1、对比文件数值落在数值范围内时破坏新颖性



- 2、部分重叠或有一共同端点时破坏新颖性

- 3、现有数值包括离散数值两个端值时，两个端值新颖性被破坏

- 4、专利数值在现有数值内，且无共同端点时不丧失新颖性

不丧失新颖性例外的条件

- 《》即“宽限期”的条件　(A24, R30)
- 申请日以前六个月内发生如下情况：
- (1) 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出；（国际展览会公约规定的由国际展览局注册或者认可的国际展览会）
- (2) 国务院主管部门或者全国性学术团体召开的学术会议或者技术会议上首次发表；
- （是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议、技术会议---未变）　包括：口头、书面内容
- (3) 他人未经申请人同意而泄露内容的（违背申请人明示、默示的意愿）
- 合法的：发明人透露、发明人间接透露
- 非法的：他人窃取
- 期限及文件要求：申请日提，2个月内提交证明材料

不丧失新颖性例外的效力

- 问题：
- 展览会上与展品无关的公开出版物问题，二次公开的问题，申请人本人泄露问题

- （1）不构成对自己申请的公开，但也不产生对抗他人的权利
- （2）相同情况下的再公开，仍享有宽限期，但六个月期限计算变
- （3）不符合宽限期的再次公开，破坏新颖性
- （4）展出日到申请日他人独立研制并销售的破坏新颖性
- （5）展出日到申请日他人仿制并销售的不破坏新颖性
- （6）展出日到申请日他人独立提出申请的，“同归于尽”

对同样的发明创造的处理

- 原理：除了同一日的申请外，其他的首先都用新颖性原则来判断。
- 同样的发明创造的判断原则
- 同一申请人就同样的发明创造提出两件专利申请
- 不同申请人就同样的发明创造在同一日分别提出专利申请
- 对一件专利申请和一项专利权的处理

三、创造性（法22；）

- 1. 创造性的概念（法22）
- A、创造性的定义
- B、所属技术领域的技术人员
- C、突出的实质性特点
- D、显著的进步

- 2. 判断创造性的原则和基准
- A、判断创造性的方法和步骤
- B、判断创造性的辅助因素
- C、技术效果对创造性判断的影响
- D、 开拓性发明的创造性判断
- E、组合发明的创造性判断
- F、选择发明的创造性判断
- G、转用发明和用途发明的创造性判断
- H、已知产品新用途发明的创造性判断
- I、要素变更发明的创造性判断
- J、化学领域发明的创造性判断

- 3. 实用新型创造性的判断
- A、判断实用新型创造性时不予考虑的技术特征
- B、判断实用新型创造性的标准

创造性的定义

- 1、 发明、实用新型(A22.3)
- 指该与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

- 2、 外观设计(A23.2，A23.3)
- 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。

创造性的判断

1、基本原则（三步法）

2、其他因素：

2.1开拓性发明

2.2组合发明

2.3选择、转用、新用途、要素变更

2.4一直渴望的问题

2.5克服技术偏见

2.6商业上获得成功

事后诸葛亮

所属技术领域技术人员：
一种假设的人，他知道申请日（优先权日）前所属技术领域中所有的普通技知识，具有该日期前常规实验手段能力，但不具备创造力。

判断创造性的方法

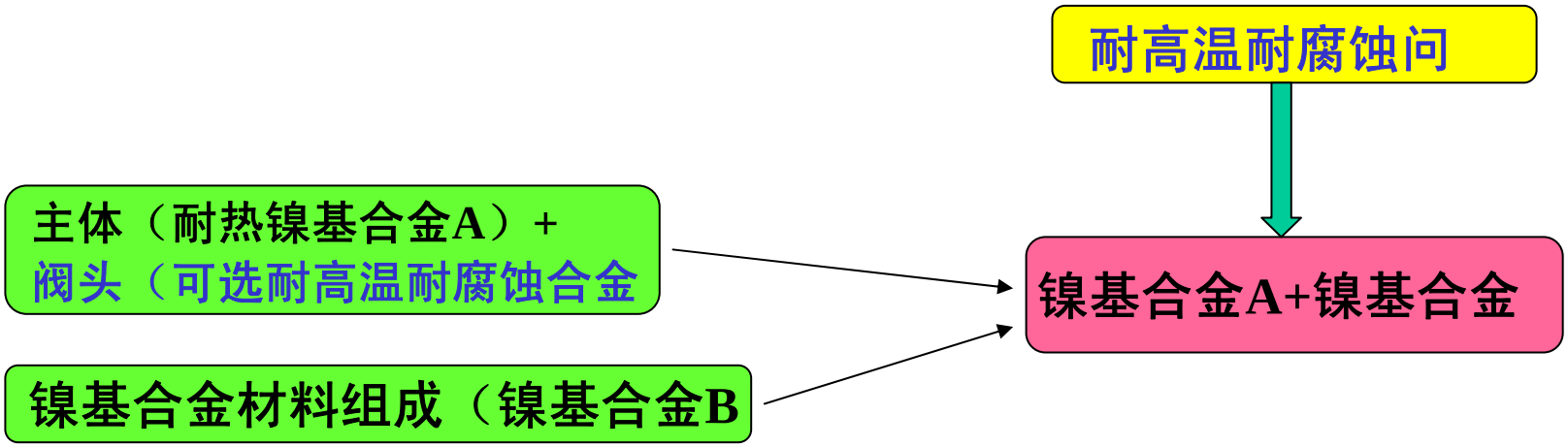
1、 基本原则（三步法）

确定最接近的现有技术

确定区别技术特征和技术问题

判断对本领域技术人员是否显而易见

- 案例：



❖ 1. 实用性的概念（法22）

- ❖ A、实用性的定义
- ❖ B、实用性涉及的产业范畴
- ❖ C、“能够制造或者使用”的含义
- ❖ D、“积极效果”的含义

❖ 2. 判断实用性的原则和基准

- ❖ A、判断实用性的原则
- ❖ B、不具备实用性的主要情形

对实用性的判断

- 1、概念：实用性，是指该发明或者实用新型能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果。
- （1）不限于权利要求，包括说明书
- （2）产业范畴：工农林、水产、交通运输、文化体育
- （3）能制造或使用：逻辑上的再现性
- 2、不具有实用性的几种情况
- （1）无再现性：
- （2）违反自然规律：
- （3）利用独一无二的自然条件
- （4）非治疗目的外科手术方法
- （5）人体在极限情况下的生理参数的方法
- （6）无积极效果，脱离社会需要

三性的审查顺序：实用性、新颖性、创造性

第三节 外观设计专利申请的授权条件

一、相关概念

1. 现有设计

- 申请日以前在国内外为公众所知的设计
- 包括无产品载体的设计，如绘画作品

2. 判断客体

- A、判断客体的含义
- B、判断客体的类型

3. 判断主体

- 以普通消费者眼光判断

普通消费者：

1. 常识性了解申请日前的：

同（近）类产品的外，观设计，常用设计手法（转用、拼合、替换）

2. 有一定的分辨力（购买者+使用者）

- **法律规定：**
- 法23条：“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人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”。

二、 外观设计专利申请的授权条件

1. 不属于现有设计

- 外观设计相同的概念 判断方式

2. 抵触申请

- 抵触申请的定义 外观设计实质相同的概念 形状的判断 图案的判断 色彩的判断

3. 与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显的区别

- 显著影响 现有设计的变化、现有设计及其特征组合

4. 不与在先权利相冲突

- 与他人在先取得的合法权利相冲突的含义 “合法权利”的主要类型 与在先权利相冲突的判断

外观设计不得与在先权利相冲突

- 特点：
- 1、在先权利的范围：商标、版权、产品装潢、企业名称、肖像等
- 2、复审委员会可以直接以该理由宣告相关外观设计专利权无效，而不必有生效构成侵权的裁判文书。
- 3、无效请求人必须是在先权利人或利害关系人(R66.3)利害关系人是指有权根据有关法律法规规定就侵犯在先权利的纠纷向人民法院起诉或者请求相关行政管理部门处理的人。

二、外观设计专利申请的授权条件

- **外观设计专利性特点**
- （1）增加了抵触申请（A23.2）
- （2）增加了“创造性”或“独创性”条件（A23.3）
- （3）对“现有设计”给出了定义（包括无产品载体的设计，如画作品）
- （4）不得与在先权利相冲突指南规定复审委可直接判断。
- **判断的方法**
- （1）以普通消费者眼光判断
- （2）指南引入了“相同/实质相同”概念
- A9禁止重复授权：相同/实质相同
- A23.1现有设计抵触申请：相同/实质相同
- A23.2转用组合等：不具有明显区别

- 基本要求

  熟悉专利权人的权利、专利权的期限及专利权保护范围；掌握专利权判断原则及救济方法；掌握其他专利纠纷与救济方法；掌握有关专的推广应用和强制许可的规定。

第一节　专利权

- 一、专利权人的权利
- 1. 禁止他人未经许可实施专利的权利（A11）
  - 未经专利权人许可
  - 实施：
    - 为生产经营目的
    - 发明和实用新型专利:
      - 制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品
      - 使用专利方法，或者使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品
    - 外观设计专利: 制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品

- “未经专利权人许可”的含义
- 1）只有专利权人才有权实施
- 2）实施是合法、受限的

- “为生产经营目的”的含义：
- 1）工农业生产或者为商业经营的目的（非指盈利性目的）
- 2）行为方式；行为主体；医院治病使用设备

- “制造、使用、许诺销售、进口专利产品”的含义
- 制造：故意；过失（未见说明书）；非故意非过失（独立研发他人公开后的使用）
- 进口：
- 许诺销售：可特定对象、不特定对象、口头、书面、展示、电话、报刊、网络、寄价目表、发布广告、宣传性展示
- 销售：实际的交易行为
- 使用：不考虑使用次数

- “使用”专利方法的含义
- 1) 方法： 加工方法化（合物方法）——延及该方法直接获得的产品
- 作业方法：测量、检验、供电、广播、计算
- 使用方法：用途发明
- 2）使用该方法

- “依照该专利方法直接获得的产品”的含义
- 仅仅包括实施方法专利所获得的原始产品，不延及到后续产品（橡胶和轮胎）

- “使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品”的含义

- “制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品”的含义
- 产品：相同、实质相同、不具有明显区别
- 不包括使用（只涉及设计，不涉及技术方案）

2．转让专利权的权利（A10、R14、94号公告）

- 转让的法律效力
- 转让专利权的主要方式
- 转让生效的条件
- 专利转让合同
- 向外国人转让专利申请权和专利权的特殊要求

- 3．许可他人实施专利的权利（A12、R15、 A11 ）
- 许可的效力
- 许可的种类
- 专利许可合同

- 申请权或专利权转让（A10、94号公告 技术进出口管理条例）
  - 转让专利申请权或者专利权——登记和公告、转让自登记之日起生
  - 订立书面合同
  - 向外国人转让的特殊要求
    - 应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续
      - 涉及禁止类技术，不得转让；
      - 涉及限制类技术，当事人凭《技术出口许可证》到国家知识产权局办理转让登记手续；
      - 涉及自由类技术，当事人凭国务院商务主管部门或者地方商务主管部门出具的《技术出口合同登记证》办理转让登记手续。

老法：经国务院有关主管部门批准（外经贸委、国务院科学技术行政部门、科技主管部门）
新法：依照有关法律、行政法规的规定办理手续

其他问题:

- 转让对在先的专利实施许可合同的效力的影响

（受让人承受，约定除外）

- 转让后，专利申请权、专利权权利情况变更

（出让人不返还转让费，恶意欺骗除外）

- 以专利权出资视为转让
- 共有专利申请权、专利权转让（一般共同转让）

❖ 专利实施的许可（A12、R15）

- 专利实施许可合同的形式：不再限于书面形式
- 被许可人仅享有实施权，不享有所有权
- 应当支付许可费（MPEG、彩电专利）一次入门费、提成费
- 许可类型

  独占、排他（独家）、普通、交叉许可、分许可
- 普通许可的效力：

  被许可人不得分许可，专利权人可再许可第三人，被许可人诉讼时无独立诉权
- 专利实施许可合同只在该专利权存续期间内有效（LG 219项专利）
- 许可合同备案：合同生效之日起3个月内
- 没有约定的，共有人可以单独实施或以普通许可方式许可他人实施，但收取的使用费应当在共有人之间分配

- 滥用知识产权：独占性泛授条件、禁止对知识产权有效性提出质疑的条件、强迫一揽子许可（日本列入反垄断法中）

❖ 4. 放弃专利权的权利（A44）

❖ 放弃专利权的方式

1）未按规定缴纳年费　2）专利权人以书面声明放弃其专利权

❖ 放弃专利权的法律效力

1）全体专利权人签字、书面声明、不附带任何条件

2）声明生效日：手续合格通知书发文日/放弃的专利权自该日起终止

3）不得撤回声明（除非专利权非真正拥有人恶意放弃）

❖ 视为放弃去的专利权的权利

发出办登通知书，办登期满1个月后发出上述通知，通知书发出之日起4个月满未恢复，作出不予恢复决定，视为放弃取得的专利权，并公告

- 5．标明专利标识的权利（A17.2）
- 允许标注专利标识的期限
- 标注专利标识的载体
- 专利标识的标注方式
- 标注专利标识不当的法律后果

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

- 6．专利权的质押(R14.3)

以专利权出质的，由出质人和质权人共同向国务院专利行政部门办理出质登

二、专利权的期限

- 1. 专利权的生效（A39、40）
- 发明专利权生效的条件（登记、公告）
- 实用新型专利权生效的条件（登记、公告）
- 外观设计专利权生效的条件（登记、公告）
- 专利权生效的时间（公告之日）

- 发明专利申请公布后的临时保护（A13）
  - 发明专利申请公布后至授权前
  - 可以要求实施其发明的人支付适当的费用
  - 对方不支付的，专利权人在授权后有权起诉

2. 专利权的保护期限（A42）

- 发明专利权的保护期限 20年
- 实用新型专利权的保护期限 10年
- 外观设计专利权的保护期限 10年
- 专利权保护期限的含义

  发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。
- 专利权保护期限的计算方式

第二节　专利侵权行为与救济方法

- 一、专利侵权行为
- 1．专利侵权行为的类型(A11 、 A60)
- 侵犯产品发明或实用新型专利权的行为
  - 未经专利权人许可，为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品
- 侵犯方法发明专利权的行为
  - 未经专利权人许可，为生产经营目的使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品
- 侵犯外观设计专利权的行为
  - 未经专利权人许可，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

2. 专利侵权的判定

- (1)专利权的保护范围 (A59)
- 发明和实用新型专利的保护范围
  - 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容
  - 1）不保护已经公开的技术　2）使公众明确知道什么是受专利保护技术

权利要求书的作用

- 1）衡量具备新颖性创造性的基础　2）为公众和司法机关判断何为专利保护的技术方案提供便利
- 说明书及其附图的作用
- 3)“为准”并不是“为中心”

- 外观设计专利的保护范围

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。

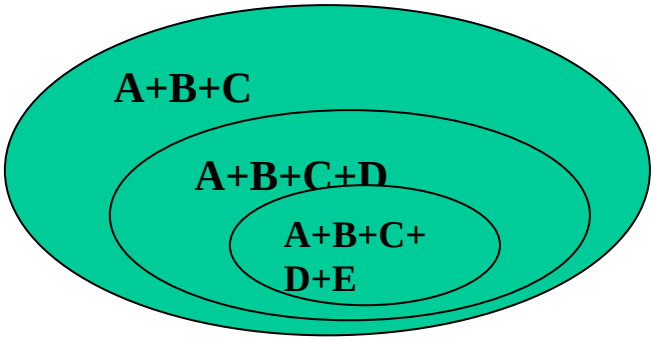
- 外观设计专利产品照片或图片的作用
  - 确定外观设计专利权的保护范围时，不能将外观设计抽象出来，使之脱离专利文件限定的采用该外观设计的产品单独予以保护
  - 对“该产品”的理解也不应仅仅限于完全相同的产品，在类似产品上采用相同或者相似的外观设计
  - 产品相同或者类似，外观设计相同或者近似——不同用途不同类别（车、毛巾）

- 外观设计简要说明的作用
  - 外观设计专利的简要说明记载了产品名称、产品用途、产品的设计要点等，对确定保护范围可能产生影响。简要说明用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计，可以使外观设计专利权保护范围的确定更为合理。
  - 通过简要说明进行解释，既有可能扩大图片或者照片所表示的保护范围，也有可能缩小图片或者照片所表示的保护范围

美国实例

相同侵权

- 被告产品或者方法的技术特征覆盖权利要求的全部技术特征



注意：

- 被告的产品或者方法含有独立权利要求的全部必要技术特征或者其等同特征，就构成侵权，即使其含有其他特征
- 被告产品或者方法缺少必要技术特征，则不构成侵权（相同）
- 独立权利要求采用上位概念特征，被告产品或者方法采用下位概念特征，构成侵权
- 侵犯从属权利要求，必然侵犯独立权利要求，反之则不然
- 侵犯任何一项权利要求，就构成侵权

- 等同侵权（若干规定第17条、执法办法第12条）

  - 专利权的保护范围包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围
  - 等同特征：以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的果，并且所属领域的普通技术人员无需创造性劳动就能联想到的特征
  - 特征等同而非整体方案等同

例如：

  - 产品部件的简单移位或者方法步骤顺序的简单变换
  - 等同替换
  - 分解或者合并技术特征

(3)不视为专利侵权的情形（A69）

- 权利用尽
- 先用权
- 为临时过境外国运输工具自身需要而使用
- 专为科学研究而使用
- 药品和医疗器械的实验例外

❖ 不视为专利侵权的行为（A69.1.1）

- ①权利用尽
  - 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
- 允许平行进口行为
  - TRIPS协议第6条允许各国在权利用尽问题上根据其需要采取灵活立场，多哈宣言进行了重申
  - 允许平行进口，有利于我国消费者，也有利于解决我国的公共健康问题
  - 本条中的“单位、个人”，既可以是中国单位或者个人，也可以是外国单位或者个人
  - 本条中的“售出”行为，不仅包括在我国境内的销售行为，也包括境外的销售行为（也涉及平行进口问题）
  - 权利用尽是指对产品没有“控制权”，但专利权在有效期内都存在

❖ 不视为专利侵权的行为（A69.1.2）

- ②先用权（抗辩权）
  - 在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、使用的要准备，且仅在原有范围内继续制造、使用的
    - 因为：申请人未必是首先做出发明创造的人，未必是首先实施该发明创造的人
  - 条件：
  - 只能是制造相同产品、使用相同方法

（不包括使用、许诺销售、销售、进口产品，及依同样方法获得的产品）

  - 做好必要准备：有一定生产能力，且该能力对应于该技术
  - 申请日（优先权日）前已做好准备，且持续制造或者使用，而没有中止
  - 合法取得（包括自行研制、善意取得）
  - 在原有范围内：实施限于原来的规模
  - 先用权的转让：随企业或企业的相应部分

❖ 不视为专利侵权的行为

- ③在临时过境的交通工具上使用（A69.1.3）
  - 临时过境（临时进入中国领陆的外国运输工具）
  - 交通工具自身的需要
  - 使用产品或者方法
  - 国与国之间的互惠待遇
- ④为科学研究和实验目的使用专利（A69.1.4）
  - 与单位性质没有必然联系
  - 只能限于对技术本身的科学研究和实验，本身的技术效果，或者对其本身做的改进（是对该技术进行分析，而非利用该技术进行其他分析）
  - 制造专利产品、使用专利产品、使用专利方法

❖ 不视为专利侵权的行为（A69.1.5）

- ⑤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

❖ 3.实施现有技术或者现有设计的行为不构成专利侵权（A62）

✦ 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。

- 现有技术和现有技术的含义与第22条、第23条的规定相同
- 本条的适用既需要被控侵权人自己提出抗辩，同时也需要其提供支持证据，不能由法院或者行政机关主动提出
- 被控侵权人只能以其实施的是现有技术或者现有设计为由进行抗辩，不能依据其他理由进行抗辩
- 被控侵权人不能以其实施的是与原告专利权相抵触的在先专利中的技术或者设计作为抗辩理由
- 被控侵权人提出抗辩的，受案机关应当首先判断抗辩能否成立，然后根据情况判断是否落入专利权保护范围
- 现有技术抗辩成立的结论仅仅适用于个案。

❖ 二、救济方法(A60)

- ❖ 1. 协商
- ❖ 2. 请求专利行政部门调解和处理
- ❖ (1)调解
- ❖ 调解事项
- ❖ 调解的管辖
- ❖ 调解的程序
- ❖ 调解过程中的中止
- ❖ (2)处理
- ❖ 处理的事项
- ❖ 请求处理的条件
- ❖ 处理的管辖
- ❖ 处理请求的提出
- ❖ 处理的程序
- ❖ 处理的口头审理
- ❖ 处理决定的执行
- ❖ 对处理决定不服的法律救济途径
- ❖ (3)调查取证
- ❖ 证据收集
- ❖ 抽样取证
- ❖ 证据的登记保存
- ❖ 3. 诉讼
- ❖ (1)诉前证据保全（A67）
- ❖ 申请诉前证据保全的主体
- ❖ 诉前证据保全申请的提出
- ❖ 人民法院作出裁定的期限
- ❖ 诉前证据保全的解除
- ❖ 诉前证据保全的执行
- ❖ (2)专利侵权行为的诉前停止（A66）
- ❖ 申请诉前停止侵权的主体
- ❖ 诉前停止侵权行为申请的提出
- ❖ 人民法院作出裁定的期限
- ❖ 诉前停止侵权措施的解除
- ❖ 诉前停止侵权的裁定及对裁定不服的救济
- ❖ 裁定诉前停止侵权的执行
- ❖ 申请诉前停止侵权的担保
- ❖ （3）诉讼管辖
- ❖ 级别管辖
- ❖ 地域管辖
- ❖ （4）侵权纠纷的审理
- ❖ 方法发明专利侵权的举证责任
- ❖ 诉讼中止

❖ 临时措施（诉前禁令）（A66）

- 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（取消财产保全）
- 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（10天内）；复议期间不停止裁的执行 。
- 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。

❖ 诉前证据保全（A67）

- 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。

❖ 专利侵权诉讼管辖

- 级别管辖（若干规定第2条）
  - 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

- 地域管辖
  - 侵犯专利权的诉讼，由侵权行为地或被告住所地人民法院管辖

❖ 举证责任倒置（A61）

- 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。
- 新产品制造方法的发明专利（Trip协议34条也有涉及）
  - 新产品：不同于新颖性(本国市场上未见过的—再次转移举证责任问题)
  - 限于方法专利
  - 由制造同样产品行为人举证：证明其产品的制造方法不同于专利方法
  - 权利人在诉讼中应当承担一定的举证责任：产品相同、新产品

❖ 诉讼中止（为了防止与无效诉讼结果冲突）

- 实用新型和外观设计专利侵权诉讼（一般：中止）
  - 被告在答辩期内请求宣告实用新型和外观设计专利无效的，法院应当中止诉讼，但下列情形除外

（以下一般不中止）

- 实用新型检索报告未发现破坏新颖性、创造性的文献；
- 被告提供的证据足以证明被告使用的技术在申请日前已是公知的技术；
- 被告请求宣告无效的证据或者理由明显不充分的；
- 法院认为不应当中止的其他情形。

  - 被告在答辩期间届满后请求宣告新型和外观专利无效的，法院可以不中止诉讼，但审查后认为有必要中止的除外。
  - 经复审委宣告维持有效的实用新型和外观设计专利，被告请求宣告在答辩期间请求宣告该项专利权无效的，法院可以不中止诉讼。（被无效可能性小）

❖ 诉讼中止

- 人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。

❖ 专利权属纠纷中的中止（R86）

- 当事人因专利申请权或专利权的归属发生纠纷，已请求管理专利工作部门调解或者向人民法院起诉的，可以请求国务院专利行政部门中止关程序（先明确权利人再进行审批等程序，防止恶意放弃等）
- 增加：写明申请号或者专利号

◆ 民事诉讼中财产保全后涉及的中止（R87）

- 人民法院在审理民事案件中裁定对专利申请权或者专利权采取保全措的，国务院专利行政部门应当在收到写明申请号或者专利号的裁定书协助执行通知书之日起中止被保全的专利申请权或者专利权的有关程（A与B经济纠纷，B专利申请权被保全，专利局应中止审批等程序）
- 新增：细则88条

三、侵犯专利权的法律责任（A60）

- 停止侵权
- 制止侵权的措施
- 赔偿损失
- 赔偿责任的免除情形（A70）
- 赔偿数额的计算

- 免除赔偿责任的情形（A70）
  - 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产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。

❖ 赔偿损失（A65、若干规定第20条）

- 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者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。赔偿额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。（延迟膜）
- 赔偿范围：损失和合理开支

- 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，确定给予一万元以一百万元以下的赔偿。

- 明确了确定侵权赔偿额的计算顺序
- 增加了关于“法定赔偿”的规定
- 确定具体案件的赔偿数额时，要考虑以下酌定因素：专利权的类型、侵权行为的性质和情节等。
- 制止侵权行为所支付的合理开支主要包括两部分：一是调查取证费用，二是合理的律师费。
- 在以损失、获利或者使用费确定赔偿额的情况下，最后确定的赔偿额还应当附加合理开支。但如以法定赔偿的方式确定赔偿额，则不能另行附加合理开支。

❖ 计算方式

✦ 权利人的损失计算方式

＝减少的销售量×每件专利产品的合理利润

或者＝侵权产品的销售量×每件专利产品的合理利润

✦ 侵权人的获利

＝侵权产品销售量×每件侵权产品的合理利润

✦ 许可使用费的合理倍数(一般2-3倍)

❖ 诉讼时效（A68）

- 一般诉讼时效
  - 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两年

- 特殊的诉讼时效起算点
  - 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，专利人要求支付使用费的诉讼时效为2年，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，但专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。

- 诉讼时效期间：权利人请求法院依法保护其权利的法定期限
- 期限届满：胜诉权消灭，驳回诉讼请求，但仍可要求停止侵权行为（物上请求权）
- 得知：发现侵权行为确切事实+侵权行为人
- 应当得知：作为一般人能够知道（展会期间在国外）
- 赔偿数额：起诉之日起向前推算二年计算，超过两年损害不予保护
- 共同侵权：权利人对共同侵权人中一个的诉讼时效届满，并不意味着对其他侵权的诉讼时效期间也届满

- 连续侵权的诉讼时效（司法解释第23条）
  - 权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，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起诉之日起向前推算二年计算
  - (满足诉讼时效要求的，计算依据是：从有证据证明侵权日起的所有损害)

第三节　其他专利纠纷与违反专利法的行为

- 一、其他专利纠纷
- 专利申请权纠纷
- 专利权权属纠纷
- 发明人或设计人资格纠纷
- 职务发明创造的发明人或设计人奖励、报酬纠纷
- 各类纠纷的解决途径(R85)调解、起诉
- 二、假冒专利的行为
- 1．假冒专利的行为(R84)
- 属于假冒专利的行为
- 不属于属于假冒专利的行为
- 假冒专利行为的法律责任（A63）
- 三、其他违反专利法的行为及其法律责任
- 擅自向外国申请专利泄霹国家秘密及其法律责任（ A71）
- 专利行政部门人员渎职行为及其法律责任 （A74）
- 专利工作管理部门参与经营活动及其法律责任（A73）

❖ 假冒专利的法律责任（A63）

- 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，以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

❖ 2. 假冒专利行为的查处

- ❖ 查处的管辖
- ❖ 查处的范围
- ❖ 调查取证的手段
- ❖ 当事人的权利的义务
- ❖ 查处的程序
- ❖ 处罚决定的执行
- ❖ 对处罚决定不服的法律救济途径

- 管理专利工作的部门对假冒专利行为的查处
  - 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上述职权时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。

  - 国务院专利行政部门应当对管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷、查处假冒专利行为、调解专利纠纷进行业务指导（R79）

- 擅自向外国申请专利的行为（A71）
  - 在中国的专利不予授权
  - 泄露国家秘密的，行政处分或者刑事责任
- 专利管理部门参与经营活动（A73）
  - 管理专利工作的部门不得参与向社会推荐专利产品等经营活动。
  - 管理专利工作的部门违反前款规定的，由其上级机关或者监察机关责令改正，消除影响，有违法收入的予以没收；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。
- 专利行政部门人员渎职行为（A74）
  - 从事专利管理工作的国家机关工作人员以及其他有关国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

第四节　专利的推广应用与专利实施的强制许可

一、专利的推广应用

- 专利被推广应用应具备的条件
- 推广应用的审批程序
- 被推广应用专利使用费的支付

发明专利的推广应用

- 条件 A14
  - 主体：国有企业事业单位
  - 专利的类型：发明专利
  - 实质条件：对国家利益或者公共利益具有重大意义
- 审批程序
  - 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。

二、专利实施的强制许可

1. 强制许可的种类

- 专利权人因未实施或者未充分实施专利而给予的强制许可（A48）
- 为消除或者减少垄断行为对竞争产生的不利影响而给予的强制许可（A48）
- 为公共利益目的而给予的强制许可 （A49）
- 为公共健康目的而给予的强制许可（A50）
- 从属专利的强制许可（A51）

2. 强制许可的申请和审批

- (1)强制许可请求
- 强制许可请求的提出
- 强制许可请求不予受理的情形
- 强制许可请求的补正
- 强制许可请求的费用
- 强制许可请求的视为未提出
- 强制许可请求的撤回
- (2)强制许可请求的审批
- 强制许可请求的听证
- 给予强制许可的决定
- 强制许可请求的驳回
- 对给予强制许可的决定不服的救济

❖ 请求给予强制许可

- 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；
  - （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。

❖ 请求给予强制许可

- 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。
- 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。

请求给予强制许可

- 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后一专利权人的申请，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。

❖ 强制许可的请求及审批（R74）

- 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
- 强制许可请求书副本送交专利权人后，专利权人应在指定期限内陈述意见；期满未答复的，不影响强制许可的做出
- 做出驳回或给予强制许可请求决定前，应通知请求人和专利权人你作出的决定及其理由
- 照A50共同健康目的药品强制许可规定做出强制许可决定，应同时符合缔约或国际条约相关规定，中国保留的除外

- 3. 强制许可使用费的裁决
- 强制许可使用费裁决请求的提出
- 强制许可使用费裁决请求的不予受理
- 强制许可使用费裁决决定
- 对强制许可使用费的裁决决定不服的救济

❖ 强制许可使用费（A57，A58）

- 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，其数由双方协商；双方不能达成协议的，由国务院专利行政部门裁决
- 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法院起诉

❖ 强制许可使用费裁决（R75）

- 请国务院专利行政部门裁决使用费数额的，当事人应提出请求书，并附具方不能达成协议的证明文件。国务院专利行政部门在收到请求书之日起3个月内做出裁决，并通知当事人

- 4. 强制许可的终止
- 强制许可自动终止
- 终止强制许可请求的提出
- 终止强制许可请求的不予受理情形
- 终止强制许可请求的审批
- 终止强制许可决定
- 对终止强制许可决定不服的救济

- 强制许可的决定应当通知专利权人，并予以登记和公告(A55.1)
- 强制许可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。(A55.2)

❖ 5. 对强制许可权利的限制

- 强制许可仅限于发明和实用新型专利权
- 涉及半导体技术的，强制许可的实施应当仅限于公共利益的目的，或者A48.2对垄断行为的救济 (A52)
- 除A48.2对垄断行为的救济和A50公共健康药品许可外，强制许可的实施主要是为供应国内市场的需要 (A53)
- 取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权，并且无权允许他人实施 (A56)
- 对于A48.1合理长时间未实施或A51从属专利，需要提供证据，证明以合理条件请求专利权人许可其实施专利，未获得许可
- 应当支付合理的使用费，被许可人无权再许可他人

谢 谢 聆

北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所上海分所
合伙人
Mob: 13636463567
E-mail: wenhong.li@unitalen.com
MSN: wenhongalbert@hotmail.com