



中国《专利法》第四次修改评述

精选文章

中华人民共和国《专利法》于1985年起实施，并于1992年、2000年、2008年进行过三次修改。《专利法》第四次修改的工作于2012年启动，历时8年之久，其间《专利法》修改草案几经调整。2020年10月17日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》，第四次修改后的《专利法》将于2021年6月1日起施行。本文将浅析《专利法》第四次修改中的几个重要方面。

一、关于加强专利权保护方面的条文修改（第71、74条）

1. 提高法定赔偿上限和下限

在我国的专利民事侵权诉讼案件中，由于缺少类似于证据开示的制度，专利权人经常面临的困境是：能够认定被告侵权，但有关损害赔偿的证据由被告掌握，原告无从取得因被告侵权所受到的实际损失或被告因侵权所获得的利益的有关证据，又缺少关于专利许可使用费的证据，因此按照《专利法》的规定，法官只能根据法定赔偿确定损害赔偿的金额。据统计，在我国近年来的大多数专利民事侵权诉讼案件中，法官都是适用法定赔偿来确定损害赔偿金额的。因此，提高法定赔偿的数额对于提高我国专利诉讼的损害赔偿金额、更好地保障专利权人的利益至关重要。

第四次修改的《专利法》大幅提高了法定赔偿的数额，将原先的一万元至一百万元的范围提高至三万元至五百万元。该五百万元上限与《商标法》、《反不正当竞争法》、《著作权法》中的相关规

定保持一致，体现了我国加强知识产权保护的决心；而三万元的下限考虑了规模较小的侵权主体（如销售主体）的实际情况和承受能力。

2. 引入惩罚性赔偿制度

在近年来的专利民事侵权诉讼中，各级法院和相关政府部门发现仅仅基于“填平原则”来确定损害赔偿金额，已经不足以遏制恶意专利侵权行为。因此，在第四次修改的《专利法》中，首次引入了惩罚性赔偿制度，规定对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在一倍以上五倍以下确定赔偿数额，这与将于2021年1月1日起施行的《民法典》中有关知识产权惩罚性赔偿的规定保持一致。而五倍的上限也高于美国的三倍，是全球各国专利法律规定中最高的倍数。惩罚性赔偿不仅可以弥补专利权人的损失，还可以极大地威慑故意侵权者，有利于在维护尊重技术创新和知识产权保护的社会环境，保证良好的社会经济秩序。

根据第71条的规定，惩罚性赔偿的适用主要涉及

两个问题：如何判定侵权人的主观故意、以及如何界定情节严重。构成“故意”的情节可能包括：以同一主体或变更主体实施相同的侵权行为，明知专利存在却蓄意抄袭（例如，同时侵犯专利权人同一件专利中的多项权利要求的专利权或者专利权人的多件专利的专利权，对于专利权人标注专利标识的专利产品的抄袭等），故意隐瞒侵权事实或销毁相关证据，拒绝就侵权行为采取补救措施等，可以根据这些情节判定侵权人的恶意。而主要以侵权为业，侵权获利大、规模大、持续时间长、次数多，则可能被认定为构成“情节严重”。

3. 举证责任转移

如上所述，由于缺少证据开示制度，专利权人往往难以获得通常由被告掌握的有关损害赔偿的证据。为解决此问题，第四次修改的《专利法》在第71条中纳入了在实践中广受专利权人欢迎的最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016年4月1日起施行）第27条的规定，在一定情况下将有关损害赔偿证据的举证责任转移给被告，即，在原告已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由被告掌握的情况下，法院可以责令被告提供与侵权行为相关的账簿、资料；被告不提供或者提供虚假的账簿、资料的，法院可以参考原告的主张和提供的证据判定赔偿数额。并且，第71条将上述司法解释中规定的“在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据”修改为“权利人已经尽力举证”，进一步降低了权利人的举证责任和举证责任转移的触发条件。

提高的法定赔偿数额、惩罚性赔偿以及举证责任转移的有关规定均有助于提高专利民事侵权诉讼中判定的损害赔偿金额，更好地保障专利权人的利益，并对侵权者造成更大的威慑。

4. 诉讼时效

2017年10月1日起施行的《民法总则》已经将普通诉讼时效由两年修改为三年。对此，第四次修

改的《专利法》在第74条中进行了适应性修改，将侵犯专利权的诉讼时效也修改为三年，并将诉讼时效的起算点由“得知或者应当得知侵权行为之日”修改为“知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日”，以与《民法总则》及即将施行的《民法典》中的相关规定保持一致。

二、关于外观设计专利方面的条文修改（第2、29、42条）

1. 对于局部外观设计进行保护

此前，我国只保护产品整体的外观设计，而不保护产品局部的外观设计。《专利审查指南》在“不授予外观设计专利权的情形”中列明了“产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计，例如袜跟、帽檐、杯把等”。实践中，抄袭者为了规避专利侵权，常常仅抄袭外观设计最具特点的个别局部设计，或者在产品中对局部设计进行组合，由于局部外观设计保护的缺失，专利权人往往对于这样的抄袭行为无计可施。另外，对于图形用户界面外观设计专利而言，由于只能保护包含该图形用户界面的产品的整体外观设计，其保护范围也大为缩限。为了解决这一问题，我国在第四次修改的《专利法》中引入了局部外观设计的保护。

在局部外观设计能够被保护的美国、欧洲、日本等国家和地区的实践中，可以在线条图中用实线表示产品中主张保护的部分、用虚线表示不主张保护的部分，或者在照片或渲染图中对于不主张保护的部分进行模糊处理。在对于局部外观设计进行保护之后，专利申请人在我国提交要求这些国家和地区申请的优先权的外观设计专利申请时，也无需再对这样的虚线部分或模糊部分进行处理，由此可以获得与在先申请类似的保护范围。

我国的外观设计专利申请数量近年来一直高居全球之首，2019年的申请量高达约71万2千件，目前有效的外观设计专利总量也高达约272万件。可以预见的是，引入局部外观设计后，外观设计专利申请的数量将进一步增长。而由于我国的外

外观设计专利申请通过初步审查、无需实质审查即予以授权，设计元素较少的局部外观设计更容易发生不具备授权条件而获得授权、或相同或实质相同的大量局部外观设计申请均获得授权的情况，外观设计专利民事侵权诉讼的数量也可能会相应地增长，近年来外观设计专利诉讼的数量已经位居三种专利类型之首（约占60%）。因此，需要警惕局部外观设计带来的专利权滥用的风险，可以考虑效仿美国、日本、韩国对于外观设计申请、特别是局部外观设计申请进行一定程度的实质审查，以防止损害社会公众利益、浪费司法资源。

2. 外观设计专利保护期限延长至15年

为了给予外观设计更好的保护，第四次修改的《专利法》将外观设计专利的保护期限由10年延长至15年，这也与我国计划加入的《工业品外观设计国际注册海牙协定》中规定的保护期限相符。该协定目前在全球共有约70个缔约国，通过该协定在海外寻求外观设计保护，可以大大节省申请人的申请时间和费用。

3. 为外观设计增加国内优先权制度

此前，国内优先权制度仅适用于发明和实用新型专利申请，第四次修改的《专利法》为外观设计专利申请增加了国内优先权制度，优先权期限为6个月。考虑到外观设计专利申请较短的审查周期，专利申请人可以在首次申请被驳回或被视为撤回后，在优先权期限内重新提交克服缺陷的申请，并要求首次申请的优先权，享受优先权日。另外，对于在提交了外观设计专利申请后又对相关产品的外观设计进行了调整的专利申请人而言，如果以与首次申请相似的外观设计再次提交申请，在后申请有可能存在重复授权的风险，而利用外观设计的国内优先权制度，则可以以前后两个设计为基础重新提交一件外观设计申请，并要求首次申请的优先权，享受优先权日。采用这样的申请策略，申请人无需等到产品的全部设计完成后再次提交专利申请。

三、关于药品专利链接制度方面的条文修改（第76条）

与美国的Hatch-Waxman法案类似，第四次修改的《专利法》在第76条中引入了作为药品专利纠纷的早期解决机制的专利链接制度，即，将仿制药上市审批过程与原研药专利进行链接，避免仿制药上市后侵犯原研药的专利权，造成仿制药停产损害公共利益等不利后果。该专利链接制度与Bolar例外以及下文介绍的专利保护期延长制度将成为我国药品专利保护体系的重要组成部分。

根据第76条的规定，在药品上市审评审批过程中，拥有与药品技术有关的专利的专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉或者向国家知识产权局请求行政裁决，对于药品相关技术方案是否落入专利权保护范围作出判决或行政裁决；药品上市许可申请人也可以向人民法院提起确认不侵权之诉，或者请求国家知识产权局作出行政裁决。国家药品监督管理局可以根据人民法院的生效判决来决定是否暂停批准药品上市。

第76条进一步规定，国务院药品监督管理部门（即，国家药品监督管理局）会同国务院专利行政部门（即，国家知识产权局）制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利权纠纷解决的具体衔接办法，报国务院同意后实施。对此，2020年9月11日，国家药品监督管理局、国家知识产权局已经就《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）（征求意见稿）》向社会公开征求意见。根据该征求意见稿的规定，对于认定药品落入专利权保护范围的尚未生效的人民法院判决或国家知识产权局的行政裁决，国家药品监督管理局也将暂停批准药品上市。2020年10月29日，最高人民法院就《关于审理涉药品上市审评审批专利民事案件适用法律若干问题的规定》（征求意见稿）向社会公众公开征求意见，其主要解决的就是《专利法》第76条的法律适用问题，其中，规定涉药品上市审评审批的专利第一审民事案件由北京知识产权法院管辖，涉案专利应为中

国上市药品专利信息登记平台登记的相关专利，诉讼程序不因国家知识产权局已受理相关行政裁决申请或专利无效宣告请求而中止。

四、关于专利保护期调整和专利保护期延长方面的条文修改（第42条）

1. 引入专利保护期调整制度

根据第四次修改的《专利法》第42条的规定，自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，专利权人可以就发明专利在授权过程中的不合理延迟请求补偿专利有效期，但由申请人引起的不合理延迟除外。可以预见的是，该规定将使审查周期较长的发明专利申请的数量明显减少。

2. 引入专利保护期延长制度

由于与药品相关的发明专利申请的实质审查过程通常比其他技术领域的专利申请耗时更长，药品上市还要经历漫长的临床试验和行政审批程序，因此待药品正式上市时相关专利保护期可能已经所剩无几。为了保证原研药厂能够有足够长的专利保护期来获得合理利润，第42条还引入了药品专利保护期延长制度，即，为补偿新药上市审评审批占用时间，对在中国获得上市许可的新药发明专利，国家知识产权局可以应专利权人的请求给予期限补偿；同时，为了平衡原研药企、仿制药企、以及公众利益之间的关系，对新药因为上市审批审评占用时间的补偿附加了补偿期限不超过五年、新药上市后总有效专利权期限不超过十四年的双重限制。

专利权人需要注意的是，专利保护期调整和专利保护期延长均非自动发生的，都需要专利权人主动请求。

五、关于禁止滥用专利权方面的条文修改（第20条）

第四次修改的《专利法》在第20条中规定，申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则；不得

滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益；滥用专利权，排除或者限制竞争，构成垄断行为的，依照《中华人民共和国反垄断法》处理。

诚实信用原则和禁止权利滥用原则均为我国民法的基本原则，通过在《专利法》中明文强调这两项基本原则，将有利于更好地规制不诚信和滥用专利权的行为，比如编造或伪造技术方案和实验数据进行专利申请的行为、通过不正当专利申请骗取政府补贴的行为、基于明显不具备授权条件或明知无效的实用新型或外观设计专利权进行恶意诉讼的行为、超过正当维权限度的针对同一竞争对手发起的大量专利诉讼或行政查处的滥用专利权的行为。

而在反垄断方面，我国的《反垄断法》、《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》、工商管理行政总局《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》已经对滥用专利权造成排除或者限制竞争后果的垄断行为进行了规制，在上述第20条中将《专利法》与《反垄断法》进行链接，将使得法院在后续审理相关专利垄断案件时能够直接适用《专利法》的规定。

六、关于专利开放许可制度的条文修改（第50、51、52条）

据统计，我国的科技成果转化不足30%，远低于发达国家的水平。为了改善这一现状，第四次修改的《专利法》引入了专利开放许可制度，旨在降低专利许可交易的成本与风险，提高交易效率，并克服专利许可供需双方信息不对称的问题。

根据第四次修改的《专利法》第50、51条的规定，专利权人需要向国家知识产权局声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准，国家知识产权局予以公告，实行开放许可；专利权人可以撤回开放许可声明，由国家知识产权局予以公告；开放许可声明被撤回的，不影响在先给予的开放许可的效力；

任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的，需要通知专利权人，并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后，即获得专利实施许可；开放许可实施期间，对专利权人缴纳专利年费相应给予减免；实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可，但不得就该专利给予独占或者排他许可。

相比于企业，我国的高校对于专利开放许可制度的积极性或许会更高。在我国，高校尽管拥有大量专利，但科技成果转化率和专利产业化率远低于企业，主要原因就是高校缺少专利交易的相关资源和渠道，不熟悉专利交易市场的情况。而专利开放许可制度恰恰可以较好地解决这一问题，高校可以利用国家知识产权局提供的公开平台发布希望进行开放许可的专利信息，专利许可谈判也不再必要。另外，开放许可实施期间对于专

利年费的减免也可以有效地降低专利权人维持专利权的成本。

对于第四次修改的《专利法》中未明确规定的实施层面的具体规定，立法机关和国家知识产权局将在后续发布的《专利法实施细则》以及《专利审查指南》予以明确。

在我国《专利法》第三次修改与第四次修改之间的十二年中，我国已经成为了全球专利申请量最高的国家。全球的技术创新者都将我国视为最重要的专利申请国之一，在我国实施专利权、进行专利交易的愿望也越来越强烈。《专利法》的第四次修改就是为了顺应这样的趋势，旨在为来自全球的专利权人提供更有力的专利保护。