



發明及創新產品的保護

2009年12月3日

Presented By:

Mr. T.W. Liu 廖德榮高級顧問

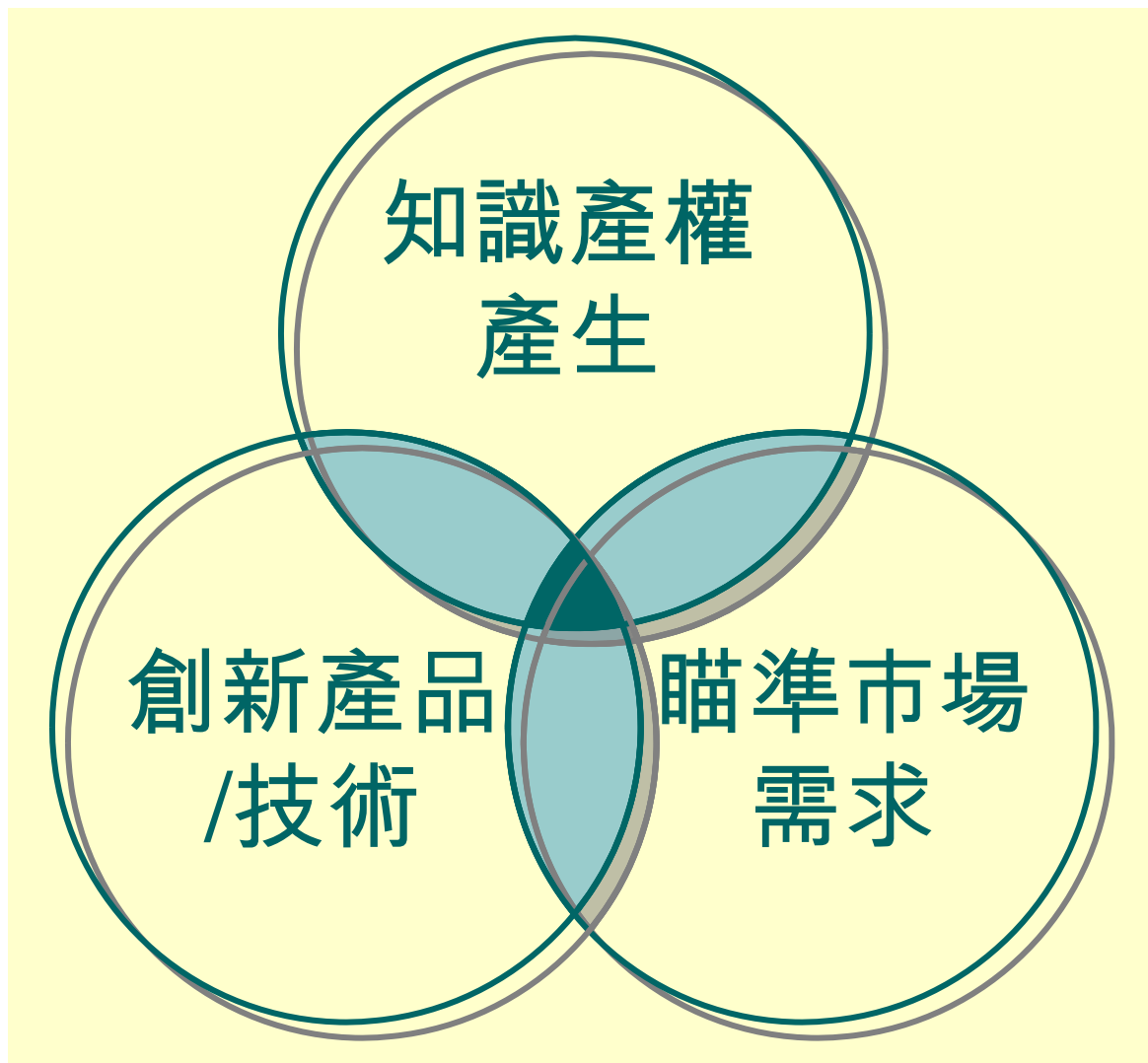
Innovation & IP Division 創新及知識產權部

Hong Kong Productivity Council 香港生產力促進局



**Hong Kong
Productivity Council**
香港生產力促進局

● ● ● 達致「自主創新」的成功因素



專利申請資助計劃

計劃背景、目標及宗旨

1998年4月開始實施

香港創新科技署

(Innovation and Technology Commission)

推行及管理



香港生產力促進局 (HKPC) 執行





計劃背景、目標及宗旨

目的：

- 透過提供財政資助和專業意見，協助從未擁有專利的公司及個人作出首次申請。

好處：

- 支持本地公司及發明者申請專利以保障其知識產權，把創作成果轉化成無形資產
- 鼓勵社會及有關產業的創新風氣



專利申請資助計劃詳情



申請資格

- 從未在任何國家或地區擁有任何專利的個人或公司
- 個人申請：香港永久居民 / 准予逗留本港不少於七年的本港居民；必須是該項申請的唯一發明人或其中一名共同發明人
- 公司申請：必須是根據《公司條例》[香港法例第32章]於本港註冊成立的香港有限公司，該發明的每一名發明人均必須為與申請公司有直接關係，例如：公司東主、股東、董事或職員



資助範圍

- 所有具備**科技元素**的發明
- 外觀設計及商標**不會**獲得資助



專利權歸屬

計劃資助下取得的專利權
全屬有關申請人或公司所有



資助方式

- 每項**獲批**申請最高資助額為HKD100,000 或 申請費用總額的90%
(以金額較低者為準)
- **獲批資助費用**包括：專利檢索費、技術評審費、律師費、顧問費、正式提交專利申請涉及的費用、生產力促進局收取的**行政費用** (大約相等於申請費總額的20%)
- 其他項目，例如：申請獲批前的任何其他開支、已獲頒專利的**續期費**等**將不獲資助**



申請限期

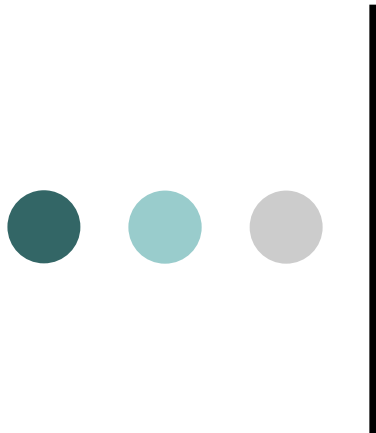
- 申請資助**獲批**當日起計**三年內有效**，而資助金額不能轉讓。
- 資助金額不足以支付專利申請費用的餘額，由申請人或公司承擔。



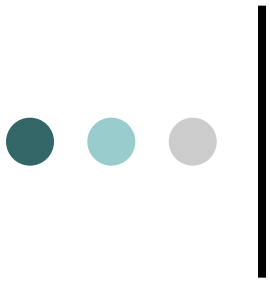
申請表格及詳細資料

申請表格及有關資助計劃的詳細資料，
可到以下網頁下載：

- 香港特別行政區政府創新科技署 <http://www.itc.gov.hk/>
- 香港生產力促進局 <http://www.hkpc.org>
- 知識產權服務中心 <http://www.ipsc.org.hk>



如何決定選擇申請標準專利、
短期專利或外觀設計？



第1部份：專利的介紹



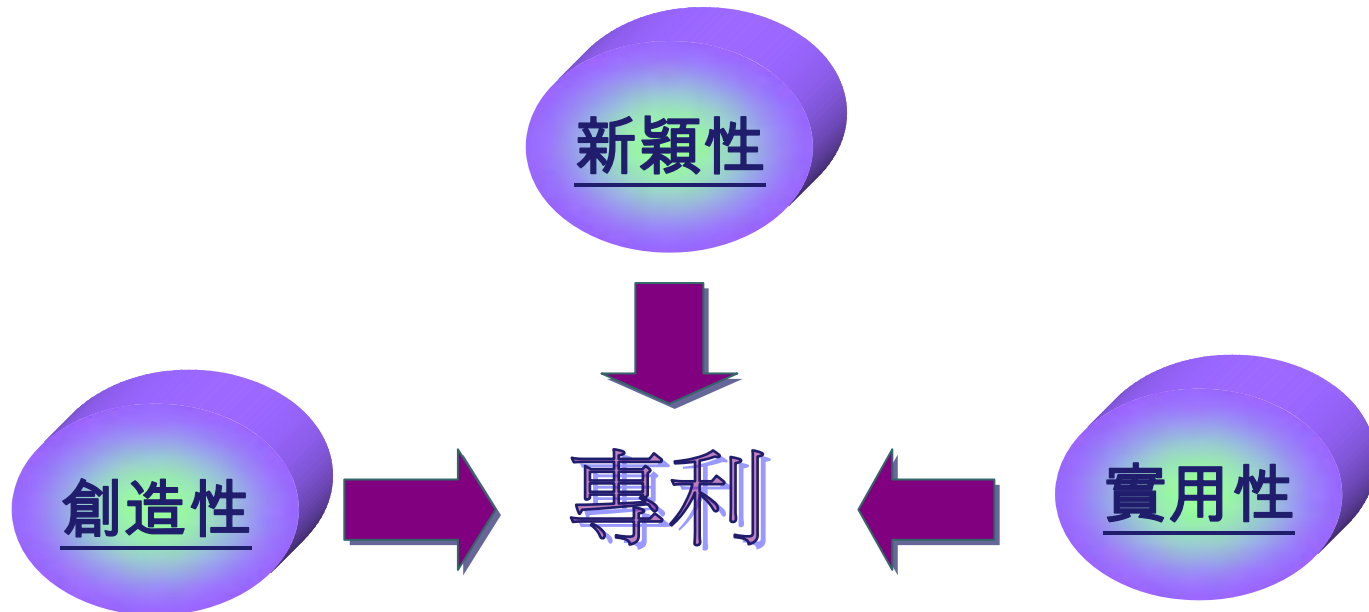
專利的介紹

什麼是專利？

- 由專利機構授予的專有權
- 一個合法的專利讓專利擁有者排除其他人製做, 使用, 售賣或進口由專利中權利要求包含的專利產品

什麼可以給予專利？

中華人民共和國《專利法》於1984年3月12日頒佈，並於1985年4月1日正式施行，1992年進行第一次修訂，2000年再進行第二次修訂。第三次專利法修正案已於2008年12月27日通過，自2009年10月1日起施行。





專利可行性

不可獲得專利

○ 缺乏新穎性

- 例子：跟踪、模仿、學習、拷貝、複製、仿制、反向工程

可獲得專利

○ 首創發明、組合發明、改進發明

- 例子：小鳥尿片、二合一眼鏡連耳筒、玩具的轉向裝置



專利的介紹

誰可以申請專利？

基本的規則是，發明者將擁有專利

除非發明者：

- 書面協議把專利轉讓別人
- 是僱員，他在執行正常職務中產生的發明，該權利由其僱主擁有



專利的介紹

您應該何時申請專利？

專利申請必須在發明公開之前被存檔

公開包括

- ◆ 口頭，如演講
- ◆ 出版，如文章,展示工程圖
- ◆ 使用，如派試用裝
- ◆ 廣告

例外: 寬限申請-- 美國 & 澳洲

- ◆ 若發明者在傳檔前12 個月公開的發明仍可申請



專利的介紹

地域保護

- 專利法只保護在被授予專利的地域上有效
 - 香港、中國、澳門及台灣須個別申請



第2部份：專利的種類

專利的種類

擁有兩類型專利申請:-

- 如澳洲, 法國, 德國, 義大利, 日本, 中華人民共和國, 南韓, 西班牙, 臺灣, 泰國

實用新型專利

- 最多6-15 年期限
(根據個別國家而定)
- 沒有實質的審查
- 創造性較底
- 申請時間約 1年

發明專利

- 最多20 年期限
- 取決於實質的審查
- 申請時間約 3-5年



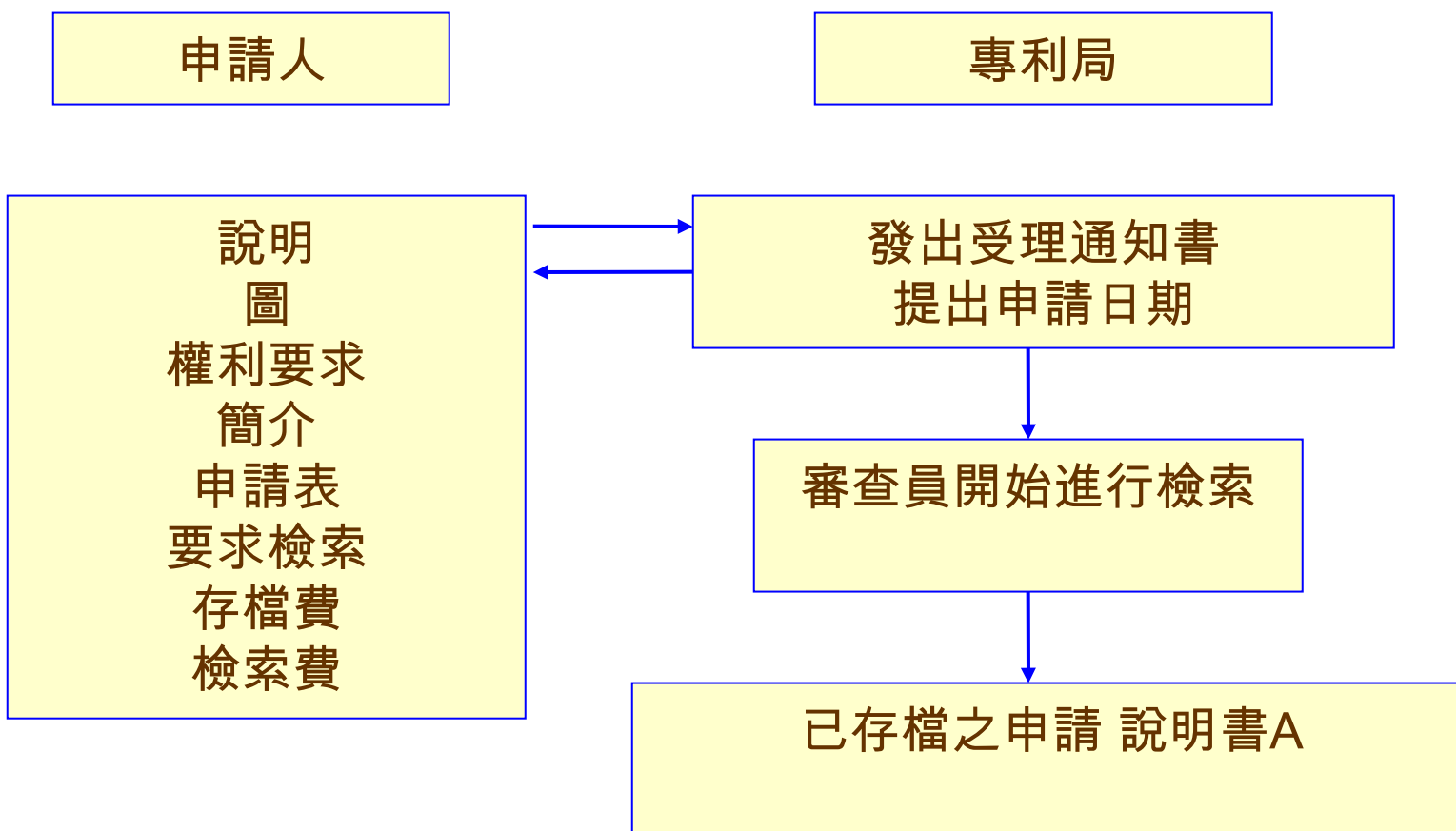
專利的種類

巴黎公約

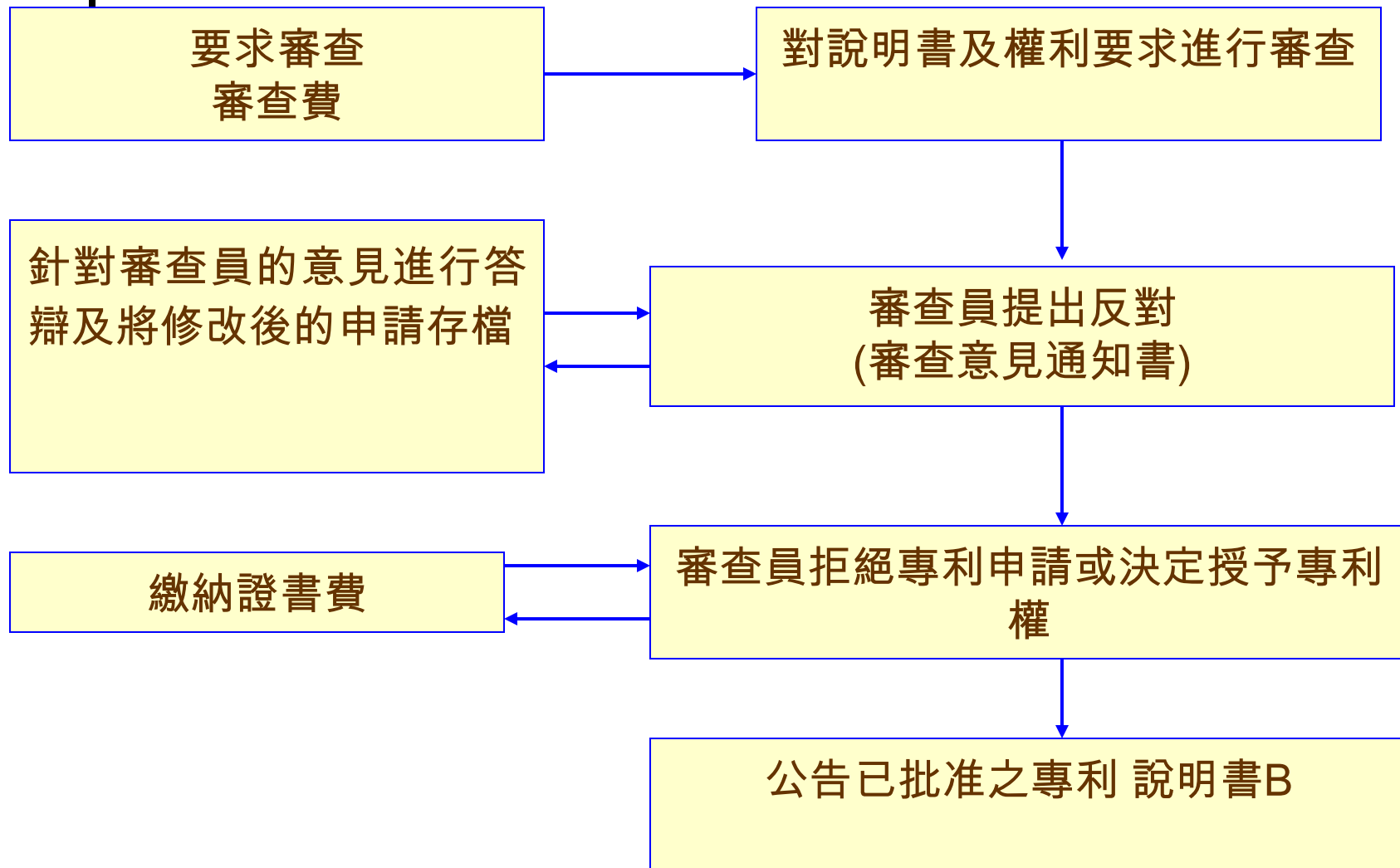
- 在會員國之中互相承認第一個專利申請日。 i.e. 優先權日期
- 根據第一個國家的專利申請日起12月內在其他巴黎公約成員國申請專利而獲得優先權的追認

專利的種類

專利存檔一般程序



專利的種類





外觀設計

Registered Design



第1部份：外觀設計介紹

外觀設計介紹

什麼是外觀設計？

- 擁有新穎的外觀設計產品均可申請註冊。
- 外觀設計指產品的形狀，構形，圖案或裝飾的特色，而該特色是在經製成的物品上吸引視線和肉眼可判別的特色。





外觀設計介紹

- "形狀, 構形"
 - 是指一件立體產品的形狀, 如玩具水槍, 水壺
- "圖案或裝飾"
 - 是指在平面上的裝飾元素, 如牆紙, 地毯



外觀設計介紹

什麼設計可以註冊？

- 新設計 - 必須大體上和已使用或已登記的設計是不同的，就現有的物品作以下的變動是不足的：
 - 改變顏色
 - 大小不同
 - 物料

- 特點必須是分明和可"由眼睛判斷"其特點



外觀設計介紹

為什麼要註冊外觀設計？

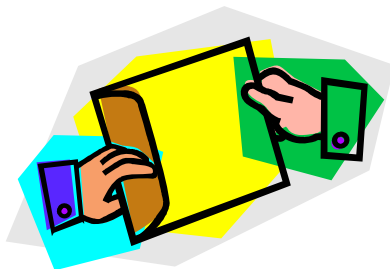
- 擁有人可獨享專有權來使用和開發設計
- 特許其他人使用其設計
- 可向違反運用設計的人提出起訴

外觀設計介紹

誰可申請外觀設計?

- 設計者可申請註冊

例外



◇ 委任它人創造設計

或



◇ 僱員在就業其間創造

或



◇ 經過書面轉讓



外觀設計介紹

區域性保護：

- 在香港註冊的設計只可能在香港被受保護

新穎性

- 所有申請外觀註冊的產品提交申請前必須要新，即從未公開

優先權利：

- 巴黎公約國家
- WTO成員
- 6 個月內追認優先權



第2部份：提出外觀設計申請

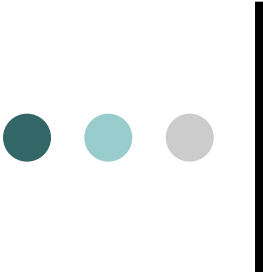
提出外觀設計申請

Locarno Classification (洛迦諾分類號)

- 分類 1 食品
- 分類 2 服裝和服飾物件
- 分類 3 旅行用具 箱盒 陽傘和個人物品 (不屬別類的)
- 分類 4 刷具
- 分類 5 紡織物件 人造和天然材料之片材類
- 分類 6 家具
- 分類 7 家用物品 (不屬別類的)
- 分類 8 工具和五金器材
- 分類 9 用於運輸或處理貨物的包裝和容器
- 分類 10 鐘 手錶和其他計測儀器
- 分類 11 裝飾物件
- 分類 12 運輸或升降的工具
- 分類 13 電力生產 分配或變壓的設備
- 分類 14 錄製 通訊或資訊起復的設備
- 分類 15 機具 (不屬別類的)

提出外觀設計申請

- 分類 16 照相 電影和光學裝置
- 分類 17 樂器
- 分類 18 印刷和辦公室機器
- 分類 19 文具和辦公室設備 美術用品和教學材料
- 分類 20 銷售和廣告設備 標誌
- 分類 21 遊戲 玩具帳篷和運動貨品
- 分類 22 武器 火藥用品 以及狩獵 釣魚和滅蟲的用具
- 分類 23 液體分配設備 衛生 供熱 通風和空調設備 固體燃料
- 分類 24 醫療和實驗室設備
- 分類 25 建築物單位和建築元素
- 分類 26 照明裝置
- 分類 27 煙草和煙具
- 分類 28 藥品和化妝用品 梳洗用品和裝置
- 分類 29 防火救援 預防事故和救生的裝置和設備
- 分類 30 護理動物的用品
- 分類 31 食物或飲料製作的機器和器具 (不屬別類的)
- 分類 99 雜項



第一部分完結
謝謝!

企業知識產權戰略



張頌恩小姐
香港生產力促進局
創新及知識產權部

本簡報的所有版權受到保護，未經香港生產力促進局書面許可，任何人不得以任何方式和方法複製抄襲本簡報的任何部份

議程

- 一. 專利訊息資料庫的應用
- 二. 企業知識產權管理策略



一. 專利訊息資料庫的應用

1.1 專利文獻的概念

- 專利文獻主要包括：
 - 各種類型的發明、實用新型和外觀設計說明書
 - 各種類型的發明、實用新型和外觀設計公報、文摘和索引
 - 涉及發明、實用新型和外觀設計的分類資料
- 專利文獻按一般的理解主要是指各國專利局或專利合作組織的正式出版物。

該公佈國家
或機構

公開號



US005604531A

公告日

United States Patent [19] Iddan et al.

(11) Patent Number: **5,604,531**
(45) Date of Patent: **Feb. 18, 1997**

發明名稱

[54] **IN VIVO VIDEO CAMERA SYSTEM**

發明人

[75] Inventors: **Gavriel J. Iddan, Haifa, Doron Sturlesu, Timrat, both of Israel**

受讓人

[73] Assignee: **State of Israel, Ministry of Defense, Armament Development Authority, Rafael, Israel**

申請號

[21] Appl. No.: **374,272**

優先權

[22] Filed: **Jan. 17, 1995**

申請日

[30] Foreign Application Priority Data

Jan. 17, 1994 [IL] Israel 108352

[51] Int. Cl.⁶ **H04N 7/18; A61B 1/04; A61B 1/06**

[52] U.S. Cl. **348/76; 455/66; 455/95; 455/100; 600/109**

[58] Field of Search **348/65, 76; 455/66, 455/95, 100; 600/109; H04N 7/18**

引證專利文獻

[56] References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,278,077 7/1981 Mizamoto 600/109
5,267,633 11/1993 Hosino 455/95

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

2929439A1 3/1980 Germany
3490177A1 2/1988 Germany

OTHER PUBLICATIONS

Rowlands et al., "The Radio Pill: Telemetering from the Digestive Tract", *British Communications and Electronics*, Aug. 1960, pp. 598-601.

Yarborough, III et al., "Evaluation of the Heidelberg pH Capsule: Method of Tubeless Gastric Analysis", *The American Journal of Surgery*, vol. 117, Feb. 1969, pp. 185-192.

Bio-Medical Telemetry: Sensing and Transmitting Biological Information from Animals and Man, R. Stuart Mackay, John Wiley and Sons, New York, 1970, pp. 244-245.

Manual of Photogrammetry, vol. 1., Third Edition, American Society of Photogrammetry, 1966, pp. 812-813.

H. Lang, "Telefon-Kapsel—ein Kleinsender für den Körper", *Telefunk-Zeitung*, vol. 36, No. 5, 1962, pp. 365-370.

Primary Examiner: **Ed W. Britton**
Assistant Examiner: **Sajjervan, Morrill, MacPherson, Franklin & Friel; Forrest E. Gunnison**

[57] ABSTRACT

An in vivo video camera system and an autonomous video capsule are described. Each system includes a swallowable capsule, a transmitter and a reception system. The swallowable capsule includes a camera system and an optical fiber. The camera system is used for imaging an area of interest onto the optical fiber. The transmitter transmits the video output of the camera system and the reception system receives the transmitted video output.

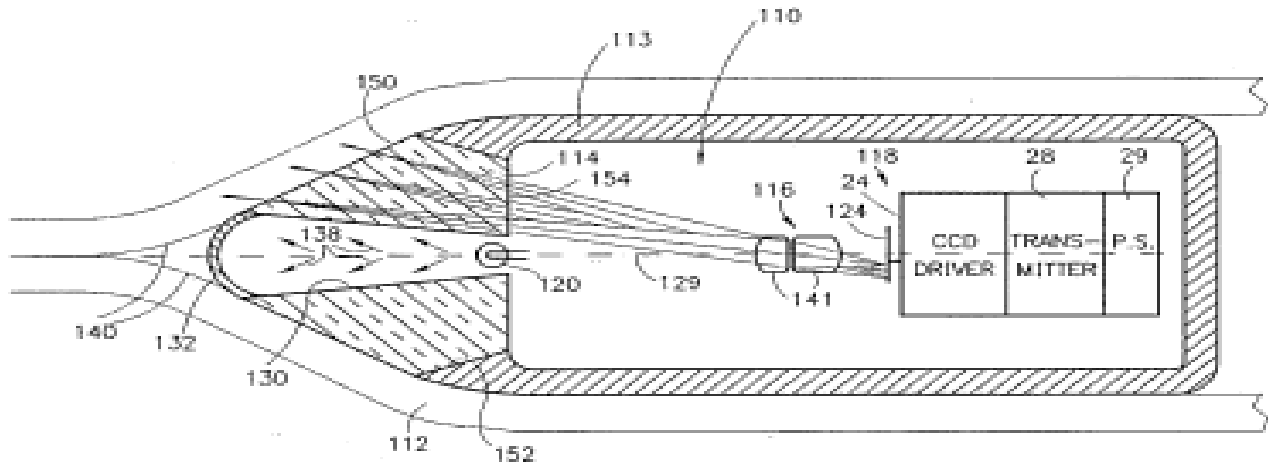
IPC分類

UPC分類

檢索領域

文摘

17 Claims, 8 Drawing Sheets



1.2 利用專利資料庫進行專利檢索

專利信息檢索種類

專利技術信息檢索	追溯檢索
	定題檢索
專利性檢索	新穎性檢索
	創造性檢索
侵權檢索	防止侵權檢索
	被動侵權檢索
專利法律狀態檢索	專利有效性檢索
	專利地域性檢索
同族專利檢索	
技術貿易檢索	

1.2 利用專利資料庫進行專利檢索

專利性檢索

■ 看看您的知識產權可否登記

不要投資時間及金錢去研發別人已登記的知識產權。

侵權檢索

避免侵別人的知識產權

如發現您的研發項目必須使用該已登記的知識產權，您需要得到該已登記的知識產權許可證或購買該知識產權。

1.2 利用專利資料庫進行專利檢索

專利技術信息檢索

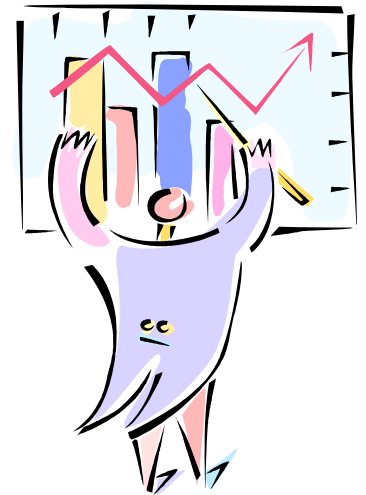
■ 尋找相近的知識產權

專利檢索就可以帶您看看發展中之科技的目前進步水準。在閱讀相近似的知識產權資訊時，有助您了解市場趨勢和競爭者的活動。

專利法律狀態檢索

■ 監視別人的專利狀態

檢查別人的專利法律狀態是否有效。



1.2 利用專利資料庫進行專利檢索

- 專利資料庫常用的檢索技術：
 - 布尔邏輯組配“與”-AND，“或”-OR，“非”-NOT
 - 通配：截斷檢索(“?”或“%”)，強制檢索(“”)
 - 位置檢索：鄰詞檢索，共存檢索

1.2 利用專利資料庫進行專利檢索

- 所謂檢索策略，廣義講是指為實現檢索目標而制訂的全盤計畫和方案。構造檢索策略通常包括以下步驟：
 - 分析課題
 - 選擇數據庫
 - 分析概念，選擇檢索詞
 - 構造檢索式
 - 進行檢索（對檢索結果檢驗，優化檢索策略）
 - 調整檢索式再檢索

1.2 利用專利資料庫進行專利檢索

□ 檢索專利文獻的途徑，即檢索入口

- 號碼途徑：申請號、專利號、分類號、優先權項
- 名稱途徑：發明人、專利權人
- 主題途徑：主題詞
- 分類途徑：技術主題的分類號
- 優先權項途徑：優先權項包括基本專利的申請號、申請國別和申請日期

1.3 專利資料庫

主要互聯網專利數據庫

1 中國專利檢索數據庫

<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zljs/>

2 歐洲專利檢索數據庫

<http://ep.espacenet.com>

3 美國專利檢索數據庫

<http://patft.uspto.gov>

4 日本專利檢索數據庫

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl

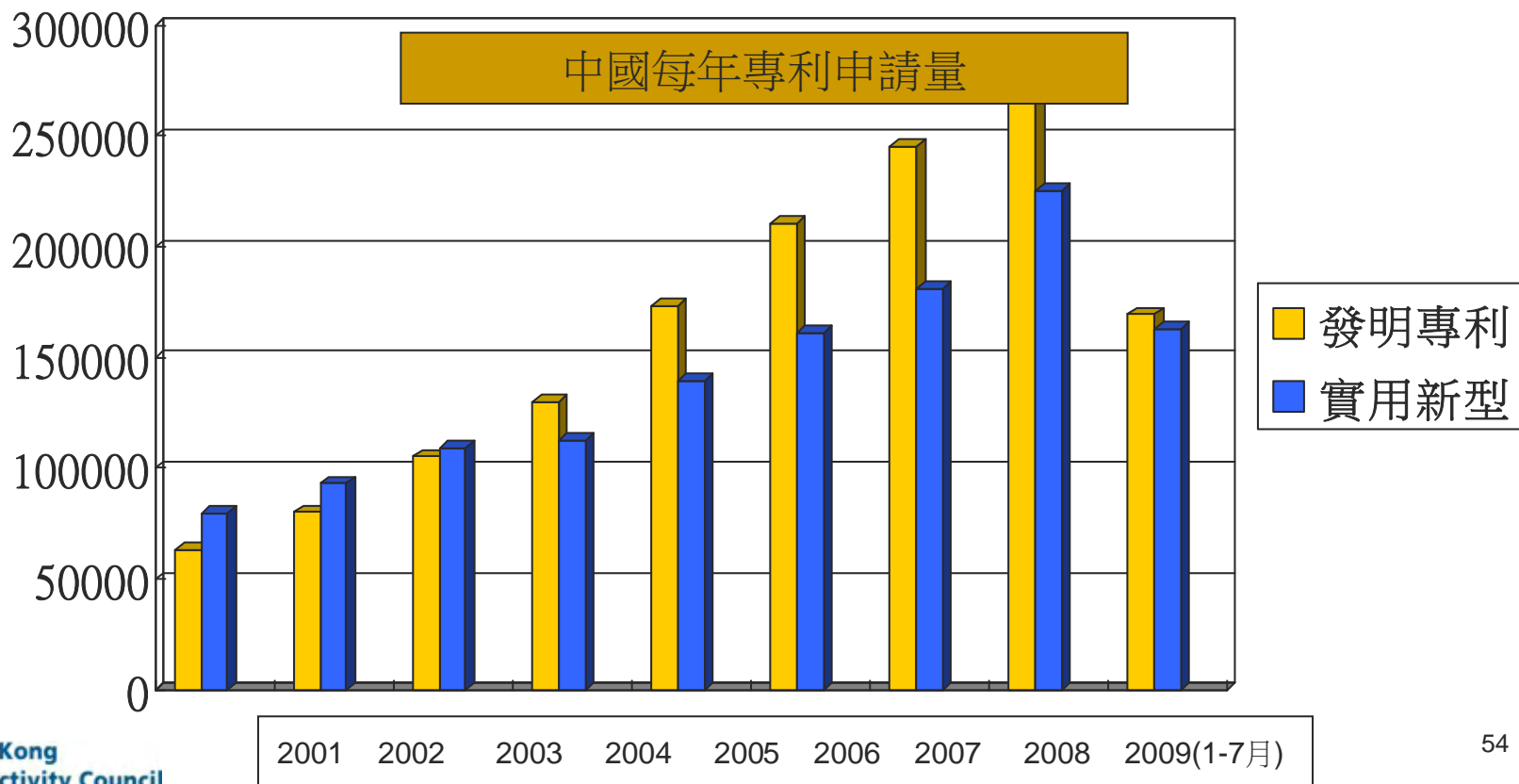
5 香港專利檢索數據庫

<http://ipsearch.ipd.gov.hk>



二. 企業知識產權管理策略

專利發展趨勢



2.1 專利情報的重要性

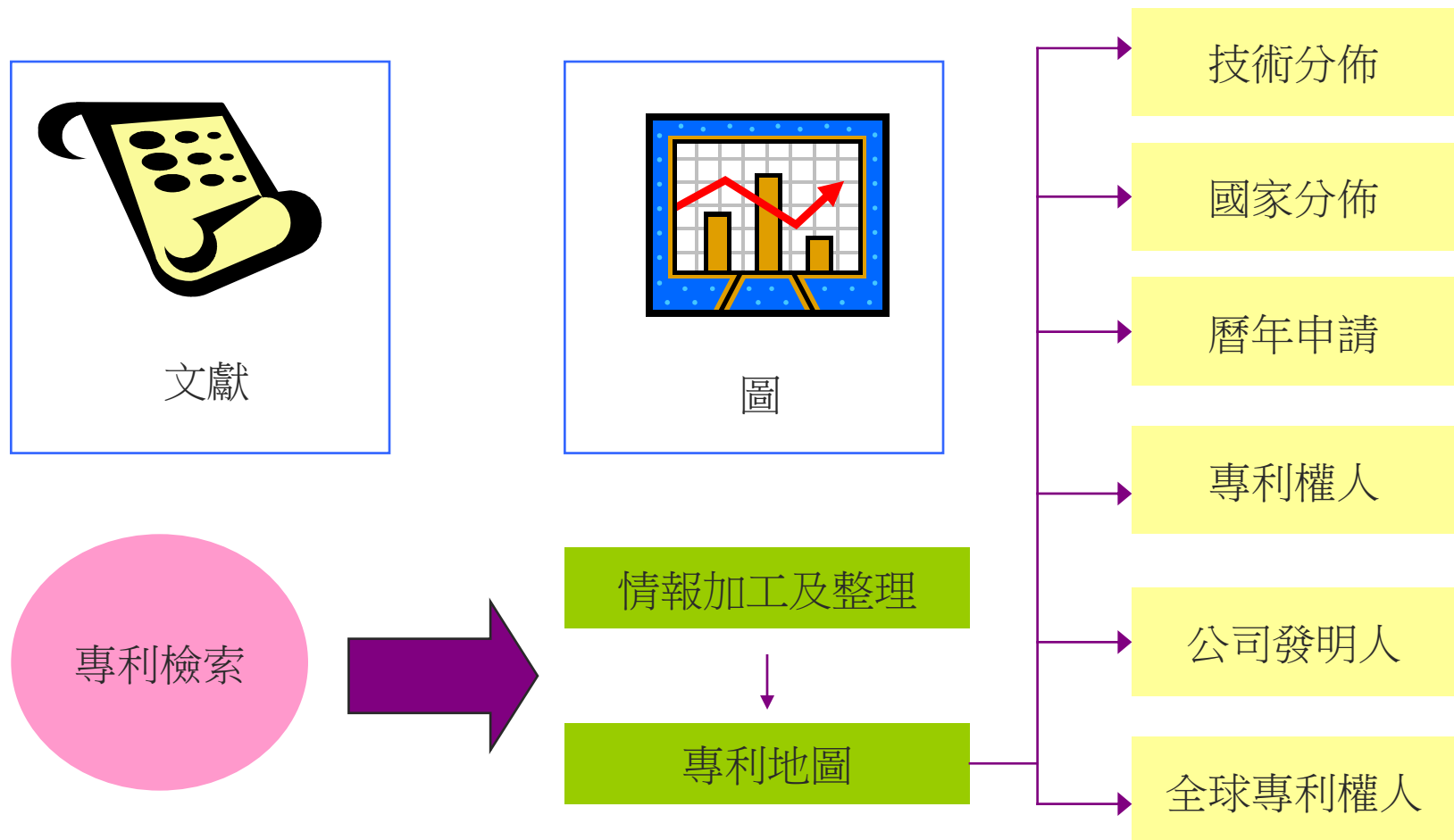
定性分析 -- 專利檢索

- ✿ 針對一個與發明概念相關的專利文件作文獻分析
- ✿ 深入的了解該專利說明書內容

定量分析 -- 專利地圖

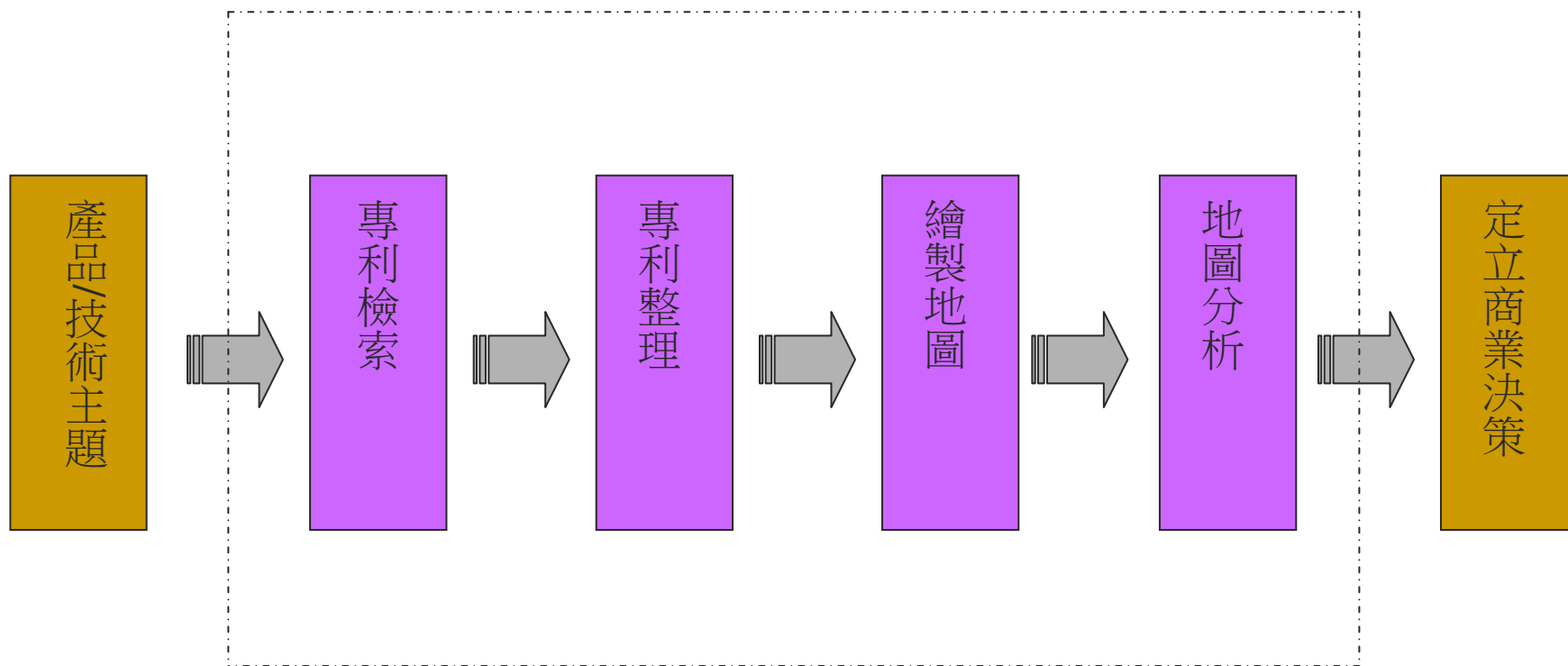
- ✿ 針對整體專利產品發展趨勢作數量統計分析
- ✿ 以宏觀的角度用圖像顯示該項技術或是特定公司發展的概況

2.2 專利地圖作趨勢分析



2.2 專利地圖作趨勢分析

專利分析流程



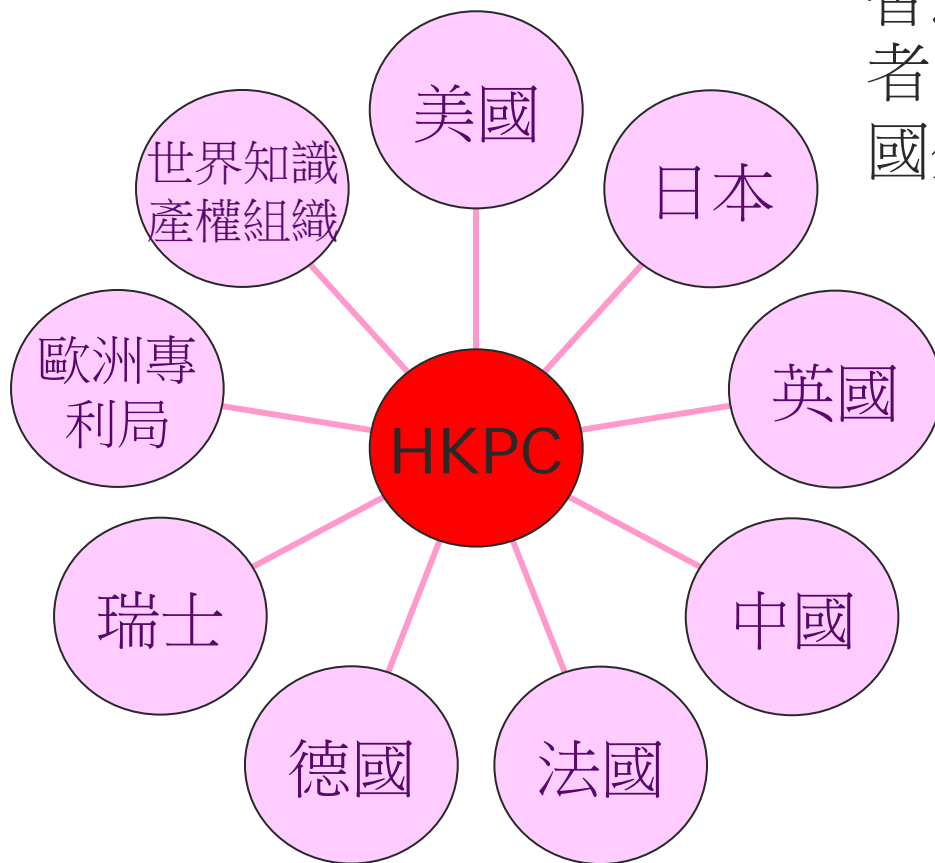
2.2 專利地圖作趨勢分析

根據專利文獻的要素繪製,如:

- 專利申請日
- 專利公告日
- 專利權人
- 專利國際專利分類號(IPC)
- 專利地區
- 專利發明人
- 引用專利

線上「智者」促進發明創新

香港生產力促進局推出線上「智者」促進發明創新，搜羅了國內及國外的專利文件約共2千2百萬份。



<http://patentmap.hkpc.org>





2.2 孫子兵法應用

孫子 • 始計篇第一：

兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。

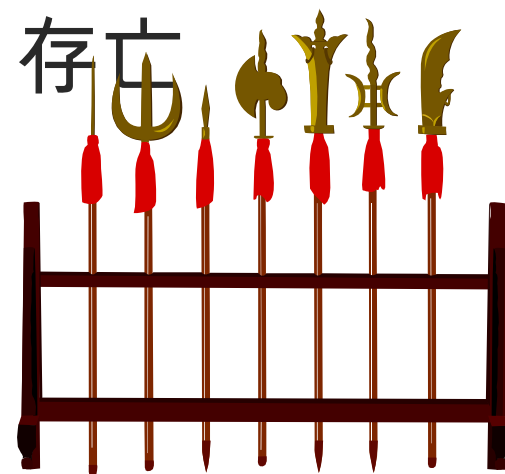
孫子兵法與專利情報的謀略

地形篇：知彼知己，百戰不殆

兵勢篇：故善戰者，求之於勢

行軍篇：險形者，我先居之；若敵先居之，勿從也

謀攻篇：料敵制勝，計險阨遠近，上將之道也



[地形篇]

謀略(一)

知彼知己，百戰不殆

(了解敵方也了解自己，每一次戰爭都不會有危險)

分析整個技術領域的狀況

主要分析:

- 了解整個技術領域專利申請數量之發展趨勢
- 認識主要競爭者，了解他們的專利及業務發展方向
- 了解主要競爭者在市場的領導位置

謀略:知彼知己，百戰不殆

(了解敵方也了解自己，每一次戰爭都不會有危險)

[兵勢篇]

謀略(二)

故善戰者，求之於勢

(善戰者追求形成有利的形勢)

2. 技術領域的變化過程

主要分析:

- 幫助企業分析是否進入該技術領域的時機，掌握領導位置

謀略:故善戰者，求之於勢

(善戰者追求形成有利的形勢)

行軍篇

謀略(三)

險形者，我先居之；
若敵先居之，勿從也

(在“險”形地域上，如果我軍先敵佔領，就必須控制開闊向陽的高地；如果敵人先我佔領，就應該率軍撤離，不要去攻打它。)

3. IPC 技術分類分析

藍海戰略

主要分析:

- ▶ 現今社會競爭劇烈，幫助企業需要找出可生存的空間--「藍海」

**謀略：險形者，我先居之；
若敵先居之，勿從也**

(在“險”形地域上，如果我軍先敵佔領，就必須控制開闊向陽的高地；如果敵人先我佔領，就應該率軍撤離，不要去攻打它。)

藍海戰略 (Blue Ocean Strategy)

- 2005年2月：W·錢·金(W.Chan Kim)和勒妮·莫博涅(Renee Mauborgne) 教授合著了《藍海戰略》(Blue Ocean Strategy)。
- 企業超越傳統產業競爭、開創全新市場的戰略。
- “紅海”是競爭極其激烈的市場，但“藍海”也不是一個沒有競爭的領域，而是通過差異化手段得到的一個嶄新的市場領域。企業憑借其創新能力獲得更快的增長和更高的利潤。
- 與已有的、通常呈現為收縮趨勢的競爭市場需求不同，藍海戰略考慮的是如何創造需求，突破競爭。



國際專利分類

A	人類生活必需
B	作業、運輸
C	化學；冶金；組合技術
D	紡織；造紙
E	固定建築物
F	機械工程；照明；供熱；武器；爆破
G	物理
H	電學

[謀攻篇]

謀略(四) 料敵制勝，計險阨遠近， 上將之道也

(正確判斷敵情，考察地形險易，計算道路遠近，
這是高明的將領必須掌握的方法)

4. 技術/產品發展比較

分析的用處：

- ▶ 產品/產品線比較每年專利申請的增長速度，協助企業安排有關資源分配。

**謀略：料敵制勝，計險阨遠近，
上將之道也**

(正確判斷敵情，考察地形險易，計算道路遠近，這是高明的將領必須掌握的方法)



完

中國新專利法的實施 – 企業需要留意的重點介紹

2009年12月3日

吳偉強 先生

創新及知識產權部

香港生產力促進局



一、中國專利法立法及歷次修改

1. 1984年制定專利法 (1985年4月1日起實施)
2. 1992年第一次修改 (1993年1月1日起實施)
3. 2000年第二次修改 (2001年7月1日起實施)
4. 2008年第三次修改 (2009年10月1日起實施)

二、專利法第三次修改涉及條款

I	總則	原21	改13
II	授予專利權的條件	原4	改3
III	專利的申請	原8	改3
V	專利權的期限、終止和無效	原6	改1
VI	專利實施的強制許可	原8	改3 增3
VII	專利權的保護	原12	改6 增3

三、專利法第三次修改主要內容

1. 調整立法宗旨、完善專利客體定義
2. 提高專利授權條件
3. 完善外觀設計制度
4. 推動專利的實施
5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益
6. 簡化行政手續，明確政府職責
7. 其他修改
8. 案例介紹

1. 调整立法宗旨、完善专利客体定义

(1)立法宗旨（新法第1条）

“为了保护专利权人的合法权益发明创造专利权，鼓励发明创造，推动有利于发明创造的推广应用，提高创新能力，促进科学技术和经济社会发展创新，适应社会主义现代化建设的需要，特制定本法。”

- 《国家知识产权战略纲要》指出建立创新型国家。
- 将“有利于”修改为“推动”，则更显主动地位。

1. 調整立法宗旨、完善專利客體定義

(2) 專利客體定義(新法第2條)

“本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。

發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。

外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。”

1. 調整立法宗旨、完善專利客體定義

- 發明、實用新型和外觀設計的定義直接涉及中國專利保護的客體，是專利制度的基本概念和重要基礎。
- 原專利法未對這三個概念進行界定，而是在法律位階較低的《專利法實施細則》中加以定義。
- 將原《專利法實施細則》第2條關於發明、實用新型和外觀設計的定義引入新法第2條。

2. 提高專利授權條件

- (1) 禁止重複授權原則 (新法第9條)
- (2) 向外申請的保密審查 (新法第20條)
- (3) 採用絕對新穎性標準，擴大抵觸申請範圍 (新法第22條)

2. 提高專利授權條件

(1) 禁止重複授權原則 (新法第9條)

“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。”

(1) 禁止重複授權原則

- 禁止重複授權原則的本質是一發明一專利，否則專利權之間就會產生衝突。
- 原專利法僅規定的先申請原則，先申請原則僅是禁止重複授權原則的手段，而禁止重複授權則原《專利法實施細則》13條中加以規定。此次修改引入實施細則中的規定並明確例外情況。
- 為了有利於申請人儘快保護其發明，新法規定了禁止重複授權的例外情況，該例外情況的條件：
 - (1) 同一申請人；(否則，違反禁止重複授權)
 - (2) 同日提出發明專利和實用新型專利申請；(否則，變相延長專利保護期)
 - (3) 先獲實用新型專利權且依然有效；(否則，其他人可能實施失效的實用新型專利而侵犯發明專利權)
 - (4) 放棄實用新型專利權。(反之，不可)

2. 提高專利授權條件

(2) 向外申請的保密審查 (新法第20條)

“任何中國單位或者個人將在中國國內完成的發明或者實用新型發明創造向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程式、期限等按照國務院的規定執行先向國務院專利行政部門申請專利，委託其指定的專利代理機構辦理，並遵守本法第四條的規定。——

...

對違反本條第一款規定向外國申請專利的發明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權。”

(2) 向外申請的保密審查

- 中國單位/個人→任何單位/個人。
- 發明創造→發明、實用新型(不包括外觀設計)。
- 國內完成→中國完成，與“任何單位或者個人”相對應；發明人的定義、發明人處於中國境內、(多國發明人中)處於中國境內的發明人所完成的部分發明。
- 無需先提出中國專利申請，但是需要經過國家知識產權局保密審查；具體程式將修改後的實施條例中予以規定。
- 如不遵守，則不授予專利權(也是無效宣告請求的理由)。

2. 提高專利授權條件

(3)採用絕對新穎性標準，擴大抵觸申請範圍(新法第22條)

“授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。

新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術~~在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知~~；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型由他人在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中。

2. 提高專利授權條件

“創造性，是指與現有技術~~同申請日以前已有的技術~~相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。

實用性，是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用，並且能夠產生積極效果。

本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。”

(3) 採用絕對新穎性標準，擴大抵觸申請範圍

- 將發明和實用新型的新穎性、創造性的評價基礎統一為“現有技術”，取消了創造性評價中使用的“已有的技術”的概念。
- 拓寬了“現有技術”的範圍
 - ✓ (舊法)在申請日(有優先權的，指優先權日)前在國內外出版物上公開發表、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知的技術。
 - ❖ 相對新穎性：出版物公開的範圍為國內外；而使用公開或其他方式公開的範圍為國內(不包括國外以及港澳臺地區)。
 - ✓ (新法)申請日以前在國內外為公眾所知的技術。
 - ❖ 絕對新穎性：各種公開方式的範圍均是全球性的。

(3) 採用絕對新穎性標準，擴大抵觸申請範圍

- 擴大了抵觸申請的範圍，以更加徹底地防止重複授權。
 - ✓ (舊法) 他人在先申請、在後公佈的同樣的發明或者實用新型專利申請。(申請人自己的在先申請不夠成抵觸申請，可能造成重複授權)
 - ✓ (新法) 任何單位或者個人在先申請、在後公佈或者公告的發明或者實用新型專利申請(包括申請人自己的在先申請)。
 - ✓ 抵觸申請公開日期在在後申請的申請日之後，不夠成現有技術；但是為了防止重複授權，對於抵觸申請同樣採取“全文內容制”，即新穎性評價標準。

3. 完善外觀設計制度

- (1) 提高外觀設計專利授權條件 (新法第23條)
- (2) 限制外觀設計專利客體範圍 (新法第25條)
- (3) 增加簡要說明為申請必備條件 (新法第27條)
- (4) 放寬單一性要求 (新法第31條)
- (5) 明確外觀設計專利保護範圍的判斷標準 (新法第59條)
- (6) 建立外觀設計專利權評價報告制度 (新法第61條)

3. 完善外觀設計制度

(1)提高外觀設計專利授權條件 (新法第23條)

“授予專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公告的專利文件中。

授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特徵的組合相比，應當具有明顯區別。

授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經在先取得的合法權利相衝突。

本法所稱現有設計，是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計。”

(1)提高外觀設計專利授權條件

➤ 完善原有“新穎性”標準。

- ✓ 語言表述方面：類比新法關於發明和實用新型專利授權條件的表述，將外觀設計專利的授權條件統一建立在現有設計的基礎上。
- ✓ 實質內容方面：排除了與現有設計相比整體視覺效果上實質相同的外觀設計，包括：
 - ❖ 與該現有設計完全相同的外觀設計；
 - ❖ 僅在非設計要點上與現有設計相比有局部細小區別的外觀設計。

(1)提高外觀設計專利授權條件

- 拓寬現有設計的範圍(採用類似絕對新穎性標準)
 - ✓ (舊法)申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計。
 - ❖ 出版物公開的範圍為國內外；而使用公開的範圍為國內(不包括國外以及港澳臺地區)。
 - ✓ (新法)申請日以前在國內外為公眾所知的設計。
 - ❖ 各種公開方式的範圍均是全球性的。

(1)提高外觀設計專利授權條件

➤ 新增“創造性”標準。

- ✓ 授權的外觀設計與每一項現有設計單獨對比，不僅不應在整體視覺效果上實質相同，還應具有明顯區別。
 - ❖ 排除簡單的商用性轉用類設計
 - ❖ 排除與現在設計不相同但與現有設計的區別對產品的整體視覺效果不具有顯著影響的外觀設計
- ✓ 允許將兩項或以上現有設計的特徵組合起來，判斷申請獲得外觀專利權的外觀設計與之相比是否具有明顯區別。
 - ❖ 排除將慣常設計特徵、知名設計的特徵組合而成的設計
 - ❖ 排除對多項現有設計的特徵進行簡單組合而成的設計

(1)提高外觀設計專利授權條件

- 新增“抵触申请”的规定。
 - ✓ 任何单位或者个人在先申请、在后公告的外观设计专利申请(包括申请人自己的在先申请)；
 - ✓ 禁止重复授权原则的落实需要排除外观设计抵触申请。
- 修改“他人的在先合法权利”规定。
 - ✓ 明确“在先”的含义为外观设计专利的申请日前；故他人的在先合法权利必须在外观设计专利申请日前取得。

(1)提高外觀設計專利授權條件

- 綜上所述，新法中外觀設計專利授權條件包括以下四個方面：
- (1)不屬於現有設計；
- (2)與現有設計或者現有設計特徵的組合相比具有明顯區別；
- (3)不屬於抵觸申請範圍；
- (4)不與他人的在先合法權利相衝突。

3. 完善外觀設計制度

(2) 限制外觀設計專利客體範圍 (新法第25條)

“對下列各項，不授予專利權：

...

(六) 對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。

”

...

(2) 限制外觀設計專利客體範圍

- “平面印刷品”主要指平面包裝袋、瓶貼、標貼等裝入被銷售商品或附著於其他產品之上、不向消費者單獨出售的二維印刷品。
- “主要起標識作用”是指該二維印刷品的圖案、色彩或者二者的結合主要是用於識別產品的來源或者生產者，而不是用於使產品“富有美感”而吸引消費者。
- 床單、窗簾、布匹等紡織品是二維產品，但不屬於“平面印刷品”，而且其花色或圖案通常也不是“主要起標識作用”，故不應被排除。

3. 完善外觀設計制度

(3) 增加簡要說明為申請必備條件 (新法第27條)

“申請外觀設計專利的，應當提交請求書、該外觀設計的圖片或者照片 以及對該外觀設計的簡要說明 等文件，~~並應當寫明使用該外觀設計的產品及其所屬的類別。~~

申請人提交的有關圖片或者照片應當清楚地顯示要求專利保護的產品的外觀設計。”

(3) 增加簡要說明為申請必備條件

- 根據原專利法實施細則，僅在必要時才需寫明對外觀設計對簡要說明；此次修改中，“簡要說明”作為外觀設計申請必要條件加入法條中。
 - ✓ 從資訊學的角度而言，圖片或照片所包含的信息量明顯大於其他表現手段。如果不通過文字說明對其進行界定，則容易造成保護範圍的不確定。
 - ✓ 簡要說明包括：外觀設計產品的名稱、用途、設計要點、寫明請求保護色彩、省略視圖、指定一副最能表明設計要點的圖片或者照片、指定多項相似外觀設計中的一項為基本設計。

(3) 增加簡要說明為申請必備條件

- 原法規定外觀設計申請必須提交外觀設計產品所屬的類別，但是由於申請人或者代理機構進行分類後，審查員仍然要對外觀設計進行分類，純粹是重複勞動，因此新法中刪除了此要求。
- 將原專利法實施細則中對圖片或照片的實質性要求加入新法中，即圖片或者照片應當清楚地顯示專利保護的產品的外觀設計。

3. 完善外觀設計制度

(4) 放寬單一性要求(新法第31條)

“一件發明或者實用新型專利申請應當限於

...

一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計，或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出。”

(4)放寬單一性要求

- 新法中允許作為一件申請提出外觀設計包括：
 - ✓ (增加的)同一產品兩項以上的相似外觀設計。
 - ❖ 在基本設計基礎上，同一申請人對同一產品的外觀作出的兩項以上(最多10項)的基本相似的設計方案。
 - ❖ 根據舊法，相似的外觀設計在同一申請中提出會不符合單一性要求而被駁回；在不同申請中提出則會因為不符合“同樣的發明創造只能授予一項專利權”而被駁回。
 - ✓ (原有的)用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計。
 - ❖ 原實施細則中，同一類別為同一小類，如：**07-01**餐用盤、碟、杯、碗；**07-02**鍋、盆；**07-03**餐刀、餐叉；
 - ❖ 新實施條例中，同一類別為同一大類。

3. 完善外觀設計制度

(5)明確外觀設計專利保護範圍的判斷標準(新法第59條)

“發明或者實用新型專利權的保護範圍以其

...

外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計外觀設計專利產品為準，簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。”

(5) 明確外觀設計專利保護範圍的判斷標準

- 將“該外觀設計專利產品為準”修改為“該產品的外觀設計為準”。
 - ✓ 外觀設計專利權的保護客體應該為產品的外觀設計，而不是該產品本身，產品僅是外觀設計的載體。
 - ✓ 確定外觀設計專利權的保護範圍時，不能將外觀設計抽象出來，使之脫離專利檔限定的採用該外觀設計的產品單獨予以保護。故表述為“以該產品的外觀設計為準”，而非“以該外觀設計為準”。
 - ✓ 對“該產品”的理解也不就僅僅限於完全相同的產品，在類似產品上採用相同或者相似的外觀設計，依然應當認為落入外觀設計專利權的保護範圍之內。

(5) 明確外觀設計專利保護範圍的判斷標準

- 補充規定“簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計”
 - ✓ 僅依據圖片或者照片確定外觀設計專利的保護範圍，會導致不適當的擴大或者縮小外觀設計專利權的保護範圍。
 - ✓ 簡要說明記載了產品名稱、產品用途、產品的設計要點等。
 - ✓ 使用簡要說明來解釋，可以使外觀設計專利權保護範圍的確定更為合理。
 - ✓ 但是通過簡要說明來解釋也可能擴大/縮小圖片或者照片所表示的保護範圍。

3. 完善外觀設計制度

(6) 建立外觀設計專利權評價報告制度 (新法第61條)
“專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專

...

專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據作出的檢索報告。”

(6) 建立外觀設計專利權評價報告制度

- 將檢索報告的名稱修改為“專利權評估報告”，並對報告的內容進行適當擴充，即需要對實用新型或外觀設計是否滿足新穎性、創造性以及其他實質性授權條件進行分析、評價。
- 由於外觀設計專利同樣不經過實質審查，故將專利權評估報告的的範圍擴大到外觀設計專利。
- 請求人擴展至包括“利害關係人”，因為利害關係人可以提出專利侵權訴訟。
- 明確專利權評估報告的性質和法律效力：證據。

4. 推動專利的實施

(1) 共有專利申請權和專利權的行使(第15條)

“專利申請權或者專利權的共有人對權利的行使有約定的，從其約定。沒有約定的，共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。”

除前款規定的情形外，行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意。”

(2) 共有專利申請權和專利權的行使

- 新增條款，目的在於立法宗旨之一“推動發明創造的應用”，盡可能為合法實施專利創造條件。
- 專利屬於無形財產，任何共有人單獨實施或以普通許可的方式許可他人實施該專利，不會使權利客體受到減損；但其他處置方式(如轉讓、放棄、獨佔許可、提起侵權訴訟)則可能使其他共有人的權利受損，故不可單獨行使。
- 專利許可方式：普通許可、排他許可、獨佔許可。
- 許可使用費需進行分配(非平均分配)；單獨實施專利的受益無需分配。
- “約定”為先，無約定才可使用本條規定。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

- (1) 明確專利權的保護範圍 (新法第59條)
- (2) 假冒專利行為 (新法第63條)
- (3) 增加行政執法調查取證手段 (新法第64條)
- (4) 明確有關侵權賠償數額的規定 (新法第65條)
- (5) 完善臨時禁令條款 (新法第66條)
- (6) 增加訴訟前證據保全的規定 (新法第67條)
- (7) 加強外觀設計專利權保護 (新法第11條)

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

- (8) 建立專利權評價報告制度 (新法第61條)
- (9) 增加現有技術抗辯的規定 (新法第62條)
- (10) 允許平行進口、增加Bolar例外的規定 (新法第69條)
- (11) 專利權無效決定的溯及力問題 (新法第47條)
- (12) 增加免除賠償責任的情況 (新法第70條)

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

(1) 明確專利權的保護範圍(新法第59條)

“發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求的的內容。

外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計~~外觀設計專利產品~~為準，簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。”

(1) 明確專利權的保護範圍

- 對於發明和實用新型專利權而言，明確地規定說明書及附圖進行解釋的物件--權利要求的內容，以於“保護範圍以其權利要求的內容為準”的規定相對應。
- 對於外觀設計專利權而言，參見“完善外觀設計制度-明確外觀設計專利保護範圍的判斷標準”一節。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

(2) 假冒專利行為 (新法第63條)

“假冒他人專利的，除依法承擔民事責任外，由管理專利工作的部門責令改正並予公告，沒收違法所得，可以並處違法所得四三倍以下的罰款；沒有違法所得的，可以處二十五萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

以非專利產品冒充專利產品、以非專利方法冒充專利方法的，由管理專利工作的部門責令改正並予公告，可以處五萬元以下的罰款。”

(2) 假冒專利行為

- 將原專利法關於“假冒他人專利行為”和“冒充專利行為”的規定合併統一為“假冒專利行為”，同等對待。
- “假冒專利行為”並非“假冒他人專利行為”和“冒充專利行為”的簡單疊加，其具體含義將在修改的專利法實施條例中作出更具體的規定。
- 提高了行政處罰力度。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

(3) 增加行政執法調查取證手段(新法第64條)

“管理專利工作的部門根據已經取得的證據，對涉嫌假冒專利行為進行查處時，可以詢問有關當事人，調查與涉嫌違法行為有關的情況；對當事人涉嫌違法行為的場所實施現場檢查；查閱、複製與涉嫌違法行為有關的合同、發票、賬簿以及其他有關資料；檢查與涉嫌違法行為有關的產品，對有證據證明是假冒專利的產品，可以查封或者扣押。

管理專利工作的部門依法行使前款規定的職權時，當事人應當予以協助、配合，不得拒絕、阻撓。”

(3) 增加行政執法調查取證手段

- 新增條款，賦予管理專利工作的部門查處假冒專利行為所需的必要行政執法手段：
 - ✓ 詢問、調查有關情況；
 - ✓ 對涉嫌場所實施現場檢查；
 - ✓ 查閱、複製合同、發票、賬簿等資料；
 - ✓ 檢查有關產品；
 - ✓ (有證據證明的情況下)對假冒專利產品可以查封或扣押。
- 不適用對侵犯專利權糾紛的處理。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

(4) 明確有關侵權賠償數額的規定(新法第65條)

“侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失或者確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。”

(4) 明確有關侵權賠償數額的規定

- 明確了確定侵權賠償額的計算順序：權利人的實際損失→侵權人因侵權所獲得的利益→專利許可使用費的合理倍數。（原法沒有規定前兩種方式的先後順序）
- 增加了“法定賠償”的規定：上限為**100萬元**。
 - ✓ 原法採用最高人民法院《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》，“法定賠償”一般在人民幣五千元以上三十萬元以下，最多不得超過五十萬元。
 - ✓ 只有在前三種方式均無法確定時，才可適用法定賠償。
 - ✓ 確定具體案件的賠償數額時，要考慮以下酌定因素：專利權的類型、侵權行為的性質和情節等。

(4) 明確有關侵權賠償數額的規定

- 將專利權人為制止侵權行為所支付的合理開支納入賠償的範圍，主要包括兩個部分：
 - ✓ 調查取證的費用(符合規定標準的差旅費、公證費、申請證據保全的費用、誤工費等)
 - ✓ 合理的律師費(符合相關機構指導性標準的律師費)
- 僅適用以前三種方式計算賠償數額的情，不適用以法定賠償的方式確定賠償數額，因為其中應當已經包含了上述合理開支。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

(5)完善臨時禁令條款 (新法第66條)

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

~~人民法院處理前款申請，適用《中華人民共和國民事訴訟法》第九十二條至第九十六條和第九十九條的規定。~~

申請人提出申請時，應當提供擔保；不提供擔保的，駁回申請。

人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；有特殊情況需要延長的，可以延長四十八小時。裁定責令停止有關行為的，應當立即執行。當事人對裁定不服的，可以申請復議一次；復議期間不停止裁定的執行。

申請人自人民法院採取責令停止有關行為的措施之日起十五日內不起訴的，人民法院應當解除該措施。

申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因停止有關行為所遭受的損失。”

(5)完善臨時禁令條款

- 刪除了關於財產保全的規定。《民事訴訟法》對訴前財產保全作了明確規定，故本次修改後的《專利法》不再對訴前財產保全進行規定，而直接適用《民事訴訟法》的統一規定。
- 完善了關於訴前停止有關行為的規定。對於申請和處理訴前停止侵權行為程式的規定不再援引《民事訴訟法》，而是在《民事訴訟法》關於訴前財產保全規定的基礎上進行完善和補充，而直接規定於修改後的《專利法》中。
- 由於訴前停止被控侵權行為的判斷較為複雜，其適用對當事人帶來的影響比訴前財產保全更大，適用也應更加慎重，故“可以延長四十八小時”作出決定，而且申請時也應當提供擔保。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

(6) 增加訴訟前證據保全的規定(新法第67條)

“為了制止專利侵權行為，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，專利權人或者利害關係人可以在起訴前向人民法院申請保全證據。

人民法院採取保全措施，可以責令申請人提供擔保；申請人不提供擔保的，駁回申請。

人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即執行。

申請人自人民法院採取保全措施之日起十五日內不起訴的，人民法院應當解除該措施。”

(6) 增加訴訟前證據保全的規定

- 新增條款，用於對可能滅失或者以後難以取得的證據，在當事人起訴前加以固定和保護的制度。
- 前提：證據可能滅失或者以後難以取得
- 當事人申請
- 與申請訴前停止侵權行為必須提供擔保的區別：
 - ✓ 是否需要提供擔保問題由法院決定；
 - ✓ 僅要求保全廣告、合同、發票、帳冊以及價值不大的樣品等證據，可以不要求提供擔保。
- 48小時內作出裁定，不適用時間延長。
- 採取保全措施之日起15日內不起訴的，應當解除。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

(7)加強外觀設計專利權保護 (新法第11條)

“發明和實用新型專利權被授予後，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

外觀設計專利權被授予後，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的製造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。”

(7) 加強外觀設計專利權保護

- 許諾銷售(**Offering for sale**)，是指以做廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示，並非真正的銷售。
- 根據原專利法制定的《展會知識產權保護辦法》無法處理在展會上展出侵犯外觀設計專利權的產品的行為。
- 在商業交易的早期階段及時制止外觀設計專利權的侵權行為，將侵權行為扼殺在“即發侵權”階段，以充分保護權利人的合法權益。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

(8) 建立專利權評價報告制度 (新法第61條)

“專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專

...

專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據作出的檢索報告。”

- 參見“完善外觀設計制度-建立外觀設計專利權評價報告制度”一節。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

(9) 增加現有技術抗辯的規定 (新法第62條)

“在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。”

(9) 增加現有技術抗辯的規定

- 新增條款，在侵權糾紛中引入“現有技術和現有設計抗辯”的規則。
- 專利申請和審查制度中的缺陷可能導致一些現有技術或現有設計被授予專利權。
- 按照舊法，被控侵權人認為該專利權屬於現有技術或現有設計，只能向專利復審委員會提出無效宣告請求，導致專利侵權糾紛的審判或處理程式複雜漫長，使被控侵權人陷入無端的訴累。

(9) 增加現有技術抗辯的規定

- 僅是一種抗辯的權利，並不直接導致專利權被無效。
 - ✓ 被控侵權人自己提出抗辯主張和證據，不能由法院或者行政機關主動提出；
 - ✓ 只能以實施的技術為現有技術/設計為由進行抗辯，不能依據其他宣告無效的理由抗辯；
 - ✓ 被控侵權人提出抗辯，受案機關判斷：
 - ❖ 抗辯能否成立
 - ❖ 如抗辯不成立，則需判斷是否落入專利權保護範圍
 - ✓ 現有技術抗辯成立-個案適用。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

(10) 允許平行進口、增加Bolar例外的規定(新法第69條)

“有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：

(一) 專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的；

...

(五) 為提供行政審批所需要的資訊，製造、使用、進口專利藥品或者專利醫療器械的，以及專門為其製造、進口專利藥品或者專利醫療器械的。”

(10) 允許平行進口、增加Bolar例外的規定

- 完善有關權利用盡原則的規定，允許平行進口行為。
 - ✓ “由專利權人或者經其許可的單位、個人”既可以包括中國單位或者個人，又可以包括外觀單位或者個人。
 - ✓ “售出”行為不僅包括我國境內的合法銷售行為，也包括我國境外的合法銷售行為(專利權的國際用盡)。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

- 增加了**Bolar**例外(藥品和醫療器械的實驗例外)的規定。
 - ✓ 按照藥品和醫療器械的上市審批制度，仍然必須提供其藥品或醫療器械的各種實驗資料和資料，證明其產品符合安全性、有效性等要求，才能獲得上市許可。
 - ✓ 如果專利權保護期限屆滿後才允許仿製的公司開始進行相關實驗，以獲取上述資料和資料，就導致仿製藥品和醫療器械的上市時間被大大延遲。不利於公眾獲得低廉的藥品和醫療器械。
 - ✓ 專為獲得行政審批所需資訊而製造、使用、進口專利藥品或醫療器械，包括他人為其製造、進口。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

(11) 專利權無效決定的溯及力問題(新法第47條)

“宣告無效的專利權視為自始即不存在。

宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、調解書裁定，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。

依照前款規定不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還如果依照前款規定，專利權人或者專利權轉讓人不向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還專利使用費或者專利權轉讓費，明顯違反公平原則，專利權人或者專利權轉讓人應當向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還全部或者部分專利使用費或者專利權轉讓費。”

(11) 專利權無效決定的溯及力問題

➤ 將“裁定”改為“調解書”

- ✓ 裁定主要涉及訴訟程式方面事宜，而不涉及實體問題；
- ✓ 調解結案的專利侵權訴訟，調解書具有執行力，已執行的不具有追溯力。

➤ 修改前的規定造成誤解：

- ✓ 一些法院甚至認為無效宣告決定對法院已經作出並執行的停止侵權、財產保全或者證據保全的裁定不具有追溯力；
- ✓ 使臨時措施、財產保全或者證據保全制度中有關擔保和申請錯誤反賠的制度設計落空，導致臨時措施、財產保全和證據保全制度可能被濫用。

(11) 專利權無效決定的溯及力問題

- 將侵權賠償金作為顯失公平時應當返還的費用之一
 - ✓ 專利侵權賠償金與專利許可使用費性質相似；
 - ✓ 專利權被宣告無效的，支付侵權賠償金與使用費就失去了基礎，如不返還顯失公平的，就應當予以返還；
 - ✓ 尤其對於實用新型專利或者外觀設計專利權而言，司法判決或者行政決定認定侵權後專利權被無效的情況更為多見。

5. 強化專利權保護，兼顧公眾利益

(12) 增加免除賠償責任的情況(新法第70條)

“為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品~~專利產品~~或者依照專利方法直接獲得的產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。”

- 不知情侵權免賠情形中增加“許諾銷售”。
- 以“專利侵權產品”來表示“專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品”，更加簡潔。

6. 簡化行政手續，明確政府職責

(1) 專利申請權或專利權轉讓(新法第10條)

“專利申請權和專利權可以轉讓。

中國單位或者個人向外國人、外國企業或者外國其他組織轉讓專利申請權或者專利權的，應當依照有關法律、行政法規的規定辦理手續
必須經國務院有關主管部門批准。

轉讓專利申請權或者專利權的，當事人應當訂立書面合同，並向國務院專利行政部門登記，由國務院專利行政部門予以公告。專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。”

(1) 專利申請權或專利權轉讓

- ✓ 將“外國人”修改為“外國人、外國企業或者外國其他組織”，使外國主體稱謂在整個專利法中保持一致。
- ✓ 根據《技術進出口管理條例》將技術分為三類：
 - ✓ (1) 禁止出口的技術，不得出口；
 - ✓ (2) 限制出口的技術，實施許可證管理，未經許可，不得出口；（《中國禁止出口限制出口技術目錄》，技術出口許可意向書→談判、簽訂轉讓合同→技術出口許可證）
 - ✓ (3) 自由出口的技術，實施合同登記管理，只需要將技術轉讓合同在國務院有關主管部門登記即可。

6. 简化行政手续，明确政府职责

(2) 取消对涉外代理机构的指定(新法第19条)

“在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理。

中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托依法设立的专利代理机构办理。

专利代理机构应当遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务；对被代理人发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保密责任。专利代理机构的具体管理办法由国务院规定。”

“国务院专利行政部门指定的专利代理”(即涉外代理机构)→“依法设立的专利代理机构”

6. 简化行政手续，明确政府职责

(3) 取消向外申请的两项限制(新法第20条)

“任何中国单位或者个人将在中国国内完成的发明或者实用新型发明创造向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构办理，并遵守本法第四条的规定。

...

对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。”

(3) 取消向外申請的兩項限制

- 取消了在中國完成的發明或實用新型在必須先在中國申請的限制，但是必須經過保密審查。
- 取消了中國單位或個人向外國申請專利必須委託涉外代理機構辦理的限制。

6. 简化行政手续，明确政府职责

(4) 明确国务院专利行政部门发布专利信息的职责 (新法第21条)

“国务院专利行政部门及其专利复审委员会应当按照客观、公正、准确、及时的要求，依法处理有关专利的申请和请求。

国务院专利行政部门应当完整、准确、及时发布专利信息，定期出版专利公报。

在专利申请公布或者公告前，国务院专利行政部门的工作人员及有关人员对其内容负有保密责任。”

7. 其他修改

➤ 專利許可合同(新法第12條)

“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立書面實施許可合同，向專利權人支付專利使用費。被許可人無權允許合同規定以外的任何單位或者個人實施該專利。”

- ✓ 《合同法》規定“當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。”專利權屬於私權，公權力不應過多干預。
- ✓ 專利許可合同不同于專利申請權或專利權轉讓合同。
- ✓ 為專利實施默示許可奠定法律基礎。

7. 其他修改

➤ 表明身份和专利标识的权利(新法第17条)

“發明人或者設計人~~有權有~~在專利檔中寫明自己是發明人或者設計人的~~權利~~。

專利權人有權在其專利產品或者該產品的包裝上標明~~專利標識~~~~專利標記和專利號~~。”

- ✓ 合併原專利法第15和17條；
- ✓ 將“專利標記和專利號”統一為“專利標識”。

7. 其他修改

➤ 专利申请文件的要求(新法第26条)

“申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。

请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人或者设计人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定说明要求专利保护的范围。

依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。”

8. 案例介紹

案例一：

XX理工大學與上海某環保科技有限公司、肖某專利權屬糾紛案

原告：XX理工大學

被告：上海某環保科技有限公司、肖某

- 原告XX理工大學於2001年委託肖某以大學名義參加國家“可資源化烟氣脫硫技術”（“863”計劃）的投標活動，並最終中標。肖某成為該課題組組長。
- 原告與中國人民共和國科學技術部簽訂了《國家高技術研究發展計劃》合同第6條的約定，以及與被告肖某簽訂的《聘用合同書》中約定，執行“可資源化烟氣脫硫技術”課題形成的**專利權應為原告享有**。
- 於2006年，原告經檢索發現，被告就“脫硫塔”申請中國實用新型專利

8. 案例介紹

案例一：

- 被告上海某環保科技有限公司辯稱：該專利是他們與案外人甲公司合作研發的技術，並非“863”計劃的成果
- 被告尚某辯稱：該專利是與上海某環保科技有限公司簽訂的合同共同研發的專利，並非“863”課題成果。即使是在執行“863”課題中形成，他也是共有權利人。

法院經審理認定：尚某在自己編制“863”計劃課題自驗收報告中明確明該專利屬於執行該課題形成。反觀兩被告，對其主張沒有提交任何證明他們實際履行合同的證據。判決該實用新型專利歸原告所有。

8. 案例介紹

案例一：

中國專利法第八條 兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委託所完成的發明創造，除另有協議的以外，申請專利的權利屬於完成或者共同完成的單位或者個人；申請被批准後，申請的單位或者個人為專利權人。

8. 案例介紹

案例二：

甲某訴青島股份有限公司發明專利侵權糾紛案

- 原告甲某是“肉脂渣及其製造方法”發明專利的專利人，申請日為1997年9月12日，1999年3月24日被公開，授予專利權的日期為2001年6月23日。
- 被告在青島市技術監督局備案的純精壓縮肉企業標準，該標準實施日期為2000年9月12日

法院經審理認定：被告生產的“純精壓縮肉”以及被告制造“純精壓縮肉”的方法，均落入原告發明專利書中的保護範圍，構成對原告專利權的侵害，被告應停止生產、銷售，賠償原告的經濟損失。

由於被告開始生產的時間遲於原告的專利申請公佈日，但早於原告利授權日，因此原告有權要求被告就其在原告專利授權日之前實施專利的行為向原告支付費用。被告在原告獲得專利授權之後實施專利的行為為專利侵權行為，應賠償原告因侵權行而造成的經濟損失。

8. 案例介紹

案例二：

中國專利法第十三條 發明專利申請公佈後，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用。

第六十八條 侵犯專利權的訴訟時效為二年，自專利權人或者利害關係人得知或者應當得知侵權行為之日起計算。

發明專利申請公佈後至專利權授予前使用該發明未支付適當使用費的，專利權人要求支付使用費的訴訟時效為二年，自專利權人得知或者應當得知他人使用其發明之日起計算，但是，專利權人於專利權授予之日前即已得知或者應當得知的，自專利權授予之日起計算。

8. 案例介紹

案例三：

甲某訴專利復審委員會專利行政訟案

- 甲某是“竹纖維及其製造方法”的發明專利的專利權人，申請日是於2002年4月10日
- 乙某針對專利向被告專利復審委員會提出無宣告請求，為本專利授權的權利要求書和說明書的修改不符合《專利法》第33條的規定。
- 專利復審委員會認為本專利授權文本和本專利的公開文本相比存在多處修改：發明內容部份，將公開文本中“天然植物脫膠軟化劑”改為授權文本中的“脫膠軟化劑”，並將公開文本中的“該脫膠軟化劑為天然植物配方，不含鹼化學劑”在授權文本刪去。對於所屬領域的技術人員而言，從申請公開文本中記載的使用“天然植物脫膠軟化劑”來制備本發明的竹纖維的信息中，並不能直接地，毫無疑義地確定授權文本中記載的使用**任何脫膠軟化劑都可以製備出本發明的竹纖維**。該修改不符合《專利法》第33條，宣告本專利全部無效。
- 甲某不服上訴，但維持原判

法院經審理認定：所作的修改使專利授權文本與公開文本記載的信息明顯不同，而該領域的技術人員亦不能直接地，毫無疑義地得出該修內容。該修改超出原說明書記載的範圍。

8. 案例介紹

案例三：

中國專利法第三十三條 申請人可以對其專利申請檔進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請檔的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍，對外觀設計專利申請檔的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍。

8. 案例介紹

案例四：

盧某不服專利權終止請求行政復議國家賠償案

- 盧某於1999年10月22日提出發明專利申請時同時提出費用減緩請求，並獲專利局批准。
- 於第7專利年度的年費，專利局要求繳交全數費用，盧某未有繳納，專利局發出專利局專利權終止通知書，但盧某不服提出行政復議申請，要求恢復專利權和賠償人民幣100萬元。
- 國家知識產權局經復議審查認為：本專利申請於2003年11月5日公告授權。專利局應以第5專利年度為授權年度，並以此計算授權後3年減免費用。但由於專利局未有及時發現並調整該授權減免年度，造成後來發出的繳費通知數額出現失誤。因此本案第7專利年度年費仍當減緩，但專利局錯誤地以全數進行計算。
- 因2006年6月23日根據錯誤的通知書作出的專利權終止決定也是錯誤。故該專利權終止通知應當撤銷，該專利權應當恢復。
- 至於要求賠償人民幣100萬元的請求，由於繳納專利年費是專利權人應盡的義務，不構成行政違法，不需承擔賠償責任。

8. 案例介紹

案例四：

中國專利法第四十三條 專利權人應當自被授予專利權的當年開始繳納年費。

第四十四條 有下列情形之一的，專利權在期限屆滿前終止：

（一）沒有按照規定繳納年費的；

（二）專利權人以書面聲明放棄其專利權的。

專利權在期限屆滿前終止的，由國務院專利行政部門登記和公告。

8. 案例介紹

案例五：

全面覆蓋原則—甲公司訴乙公司、丙家電公司侵犯實用新型專利糾紛案

- 甲公司於2004年1月7日獲得“一種固定方式可變的風扇”的實用新型專利權
- 2006年6月甲公司從被告丙家電公司購買了“亞摩斯”風扇一台，該風扇由乙公司生產、銷售。原告甲公司認為該風扇侵犯了其專利權，向山東省濟南市中級人民法起訴，請求法院停止侵權、賠償損失。
- 經法庭查明：被控侵權產品的技術特征完全覆蓋了涉案專利權利要求的全部必要技術特徵，落入了原告的實用新型專利權利要求的保護範圍，構成侵權。
- 發明或實用新型專利權的保護範圍以權利要求的內容為準，其中由解決技術問題的全部必要技術特徵構成的獨立權利要求的保護範圍最大，因此在實踐中通常是按獨立權利要求的必要技術特征，也就隨之確定了專利權的保護範圍。本案被控侵權產品的具體技術特征和涉案專利獨立專利權利要求的必要技術特征相比，一一對應，被控侵權產品落入了涉案專利的保護範圍，構成侵權。

8. 案例介紹

案例五：

中國專利法第五十九條 發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容。

外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。

多謝！