

专利体系概述与专利权的保护

—2010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

“专利法律知识”大纲（2010）

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 2010

4

专利体系概述与专利权的保护

- 一、资格考试试卷一简要评介
- 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 2010

2

考试重点综述（3）

- 整卷三重点
 - 大纲第二、四、六章
- 章章有重点
 - 重要考点
- 变化出重点
 - 新增考点

HE Yuefeng, SIPO 2010

5

一、 资格考试试卷一简要评介

HE Yuefeng, SIPO 2010

3

本课程与《复习大纲》对应关系

- 专利法律知识部分
 - 第一章第一节、第二节
 - 第六章

HE Yuefeng, SIPO 2010

6

相关法律法规、规章及司法解释（1）

- 专利法（2009）
 - 专利法实施细则（2010）
 - 施行修改后专利法及实施细则的过渡办法
- 部门规章
 - 专利审查指南（2010）
 - 专利行政执法办法（2001）
 - 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 2010

7

二、 专利权权利内容与有效期

HE Yuefeng, SIPO 2010

10

相关法律法规、规章及司法解释（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）（重点）（A）
 - 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）（B）
 - 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）（重点）（C）

HE Yuefeng, SIPO 2010

8

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）专利权的法律特征与本质
- （四）专利权保护期限与有效期

HE Yuefeng, SIPO 2010

11

关于法律条款标记的说明

- 《专利法》条款
 - A22.1 表示专利法第22条第1款
- 《专利法实施细则》条款
 - R6.2 表示专利法实施细则第6条第2款

HE Yuefeng, SIPO 2010

9

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 2010

12

(一)

专利权人的基本权利内容

HE Yuefeng, SIPO 2010

13

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 2010

16

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 2010

14

(二)

专利权人的附属权利内容

HE Yuefeng, SIPO 2010

17

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 2010

15

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 2010

18

转移权

HE Yuefeng, SIPO 2010

19

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 2010

22

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 2010

20

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 2010

23

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 2010

21

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 2010

24

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 2010

25

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 2010

28

许可权

HE Yuefeng, SIPO 2010

26

质押权

HE Yuefeng, SIPO 2010

29

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 2010

27

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
 - 质押行为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 2010

30

标注权

HE Yuefeng, SIPO 2010

31

放弃权

- 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 2010

34

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 2010

32

（三）

专利权的法律特征与本质

HE Yuefeng, SIPO 2010

35

放弃权

HE Yuefeng, SIPO 2010

33

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）
 - 法律限制其行使权利的情形除外
- 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 2010

36

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（生产许可）
 - 是否拥有实施权还取决于其他法律的规定
 - 不代表产品质量标准
 - 不表明产品技术水平

HE Yuefeng, SIPO 2010

37

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 2010

40

（四）

专利权保护期限与有效期

HE Yuefeng, SIPO 2010

38

专利权的生效日

HE Yuefeng, SIPO 2010

41

专利权保护的法定最迟届满日

HE Yuefeng, SIPO 2010

39

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 2010

42

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 2010

43

专利权人从申请日起拥有哪些权利？

HE Yuefeng, SIPO 2010

46

专利权的实际有效期

HE Yuefeng, SIPO 2010

44

专利权人拥有哪些权利？（1）

- 先占权（排斥先用权的权利）
 - 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)）
 - 自被授权专利的申请日起至专利权终止日
 - 是专利权的派生权利，未授权专利申请不享有该权利
- 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（简称为“临时保护权”）（A13）
 - 自发明专利申请公布之日起至专利权授权公告日
 - 是专利权的派生权利，未授权专利申请不享有该权利

HE Yuefeng, SIPO 2010

47

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最长保护期
 - 由于审查需要一定时间，专利权生效时间肯定晚于申请日（A39、40）
 - 专利权可能在保护期限届满之前终止（A44.1）

HE Yuefeng, SIPO 2010

45

专利权人拥有哪些权利？（2）

- 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 2010

48

三、 专利侵权纠纷及法律救济

HE Yuefeng, SIPO 2010

49

(一) 专利侵权行为

HE Yuefeng, SIPO 2010

52

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 2010

50

“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 2010

53

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 2010

51

(二) 不视为专利侵权的行为

HE Yuefeng, SIPO 2010

54

权利利用尽

HE Yuefeng, SIPO 2010

55

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 2010

58

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“国内权利利用尽”和“国际权利利用尽”

HE Yuefeng, SIPO 2010

56

临时过境外国交通工具

HE Yuefeng, SIPO 2010

59

先用权

HE Yuefeng, SIPO 2010

57

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 2010

60

专为科研和实验目的

HE Yuefeng, SIPO 2010

61

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 2010

64

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 2010

62

（三） 不构成专利侵权的行为

HE Yuefeng, SIPO 2010

65

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 2010

63

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 2010

66

(四) 专利侵权的法律救济途径

HE Yuefeng, SIPO 2010

67

(五) 专利保护范围的确定

HE Yuefeng, SIPO 2010

70

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 2010

68

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 2010

71

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 2010

69

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 2010

72

(六)

相同侵权与等同侵权

HE Yuefeng, SIPO 2010

73

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 2010

76

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 2010

74

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价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 2010

77

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 2010

75

(七)

专利侵权的法律责任

HE Yuefeng, SIPO 2010

78

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 2010

79

(八)

专利侵权赔偿数额的确定

HE Yuefeng, SIPO 2010

82

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 2010

80

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 2010

83

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 2010

81

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 2010

84

(九) 专利侵权的诉讼时效

HE Yuefeng, SIPO 2010

85

四、 其他专利纠纷及法律救济

HE Yuefeng, SIPO 2010

88

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 2010

86

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 2010

89

专利侵权的诉讼时效(2)

- 司法解释(01)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 2010

87

(一) 假冒专利行为

HE Yuefeng, SIPO 2010

90

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 2010

91

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 2010

94

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 2010

92

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 2010

95

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 2010

93

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 2010

96

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 2010

97

职务发明创造

HE Yuefeng, SIPO 2010

100

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 2010

98

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 2010

101

（二）

专利申请权和专利权归属纠纷

HE Yuefeng, SIPO 2010

99

“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 2010

102

“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 2010

103

非职务发明创造

HE Yuefeng, SIPO 2010

106

“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 2010

104

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 2010

107

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 2010

105

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 2010

108

可以约定权属的发明创造

HE Yuefeng, SIPO 2010

109

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，可以有下列申请人
 - 承继人（继承法、破产法）
 - 受让人（A10.1）

HE Yuefeng, SIPO 2010

112

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 2010

110

合作开发完成的发明创造

HE Yuefeng, SIPO 2010

113

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 2010

111

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 2010

114

委托开发完成的发明创造

HE Yuefeng, SIPO 2010

115

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 2010

118

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 2010

116

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 2010

119

权利归属纠纷的法律救济

HE Yuefeng, SIPO 2010

117

（三）

发明人、设计人资格纠纷

HE Yuefeng, SIPO 2010

120

发明人/设计人的定义

HE Yuefeng, SIPO 2010

121

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 2010

124

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 2010

122

发明人/设计人资格纠纷 及救济途径

HE Yuefeng, SIPO 2010

125

发明人/设计人的署名权

HE Yuefeng, SIPO 2010

123

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。

HE Yuefeng, SIPO 2010

126

(四)

职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷

HE Yuefeng, SIPO 2010

127

关于奖励的约定(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 2010

130

关于奖励和报酬的原则规定

HE Yuefeng, SIPO 2010

128

关于奖金的特殊规定

HE Yuefeng, SIPO 2010

131

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 2010

129

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 2010

132

关于报酬的特殊规定

HE Yuefeng, SIPO 2010

133

报酬纠纷的法律救济

- 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 2010

136

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 2010

134

（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 2010

137

报酬纠纷及救济途径

HE Yuefeng, SIPO 2010

135

对于发明专利申请的临时保护

HE Yuefeng, SIPO 2010

138

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 2010

139

五、 推广应用与强制许可制度

HE Yuefeng, SIPO 2010

142

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 2010

140

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 2010

143

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 2010

141

（一） 专利的推广应用

HE Yuefeng, SIPO 2010

144

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 2010

145

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 2010

148

（二）

专利实施的强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2010

146

“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 2010

149

为商业目的的强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2010

147

为公共利益目的的强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2010

150

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 2010

151

为从属专利目的的强制许可

HE Yuefeng, SIPO 2010

154

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 2010

152

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。

HE Yuefeng, SIPO 2010

“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 2010

153

对于强制许可的三种限制

HE Yuefeng, SIPO 2010

156

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 2010

157

强制许可的申请和审批程序

HE Yuefeng, SIPO 2010

160

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 2010

158

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 2010

161

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，但未能在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 2010

159

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 2010

162

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 2010

163

强制许可使用费的裁决

HE Yuefeng, SIPO 2010

166

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 2010

164

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 2010

167

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 2010

165

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 2010

168

对于当事人的救济途径

HE Yuefeng, SIPO 2010

169

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 2010

172

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 2010

170

被许可人应当遵守的规定

HE Yuefeng, SIPO 2010

173

强制许可决定的终止

HE Yuefeng, SIPO 2010

171

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 2010

174

施行修改后的专利法的过渡办法

HE Yuefeng, SIPO 2010

175

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 2010

178

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 2010

176

(一)

地方管理专利工作的部门

HE Yuefeng, SIPO 2010

179

六、 专利行政保护体系综述

HE Yuefeng, SIPO 2010

177

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 2010

180

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 2010

181

管理专利工作部门的职能（1）

- 处理职能
 - 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）

HE Yuefeng, SIPO 2010

184

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 2010

182

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 2010

185

（二）

地方管理专利工作的部门的职能

HE Yuefeng, SIPO 2010

183

（三）

专利案件的行政管辖

HE Yuefeng, SIPO 2010

186

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 2010

187

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 2010

190

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 2010

188

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 2010

191

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（他人）专利行为（和冒充专利行为）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22条第1款）

HE Yuefeng, SIPO 2010

189

（四）

行政处理程序及决定

HE Yuefeng, SIPO 2010

192

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 2010

193

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 2010

196

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 2010

194

制止侵犯专利权行为的措施

- 《专利行政执法办法》第33条
 - 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 2010

197

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处理决定后，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。（《办法》第34条第1款）

HE Yuefeng, SIPO 2010

195

处罚决定的执行

- 《办法》第39条
 - 管理专利工作的部门作出处罚决定后，当事人向人民法院提起行政诉讼的，在诉讼期间内不停止决定的执行。
- 《办法》第40条
 - 假冒他人专利和冒充专利行为的行为人应当自收到处罚决定书之日起15日内，到指定的银行缴纳处罚决定书写明的罚款；到期不缴纳的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

HE Yuefeng, SIPO 2010

198

(五) 施行修改后的专利法的过渡办法

HE Yuefeng, SIPO 2010

199

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 2010

202

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 2010

200

七、 专利司法保护体系综述

HE Yuefeng, SIPO 2010

203

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 2010

201

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 2010

204

(一)

人民法院管辖的专利案件

HE Yuefeng, SIPO 2010

205

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 2010

208

人民法院受案范围(1)

- 司法解释(01)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 2010

206

(二)

专利案件的司法管辖

HE Yuefeng, SIPO 2010

209

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 2010

207

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。

210

HE Yuefeng, SIPO 2010

210

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。
 - 专利行政案件均由中级人民法院作为一审法院

211

HE Yuefeng, SIPO 2010

211

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（01）第5条第1款

HE Yuefeng, SIPO 2010

214

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。

212

HE Yuefeng, SIPO 2010

212

专利民事案件的地域管辖（2）

- 特殊规定（司法解释（01）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 2010

215

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 2010

213

侵权行为地

- 侵权行为地包括（司法解释（01）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 2010

216

(三)

专利权评价报告制度简介

HE Yuefeng, SIPO 2010

217

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 2010

220

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 2010

218

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 2010

221

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 2010

219

(四)

诉前停止专利侵权行为 与证据保全

HE Yuefeng, SIPO 2010

222

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 2010

223

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 2010

226

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 2010

224

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 2010

227

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 2010

225

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 2010

228

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 2010

229

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（01）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（01）第9条）

HE Yuefeng, SIPO 2010

232

（五）

专利侵权诉讼程序的中止

HE Yuefeng, SIPO 2010

230

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（01）第10条）

HE Yuefeng, SIPO 2010

233

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（01）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（01）第10条）

HE Yuefeng, SIPO 2010

231

（六）

举证责任倒置

HE Yuefeng, SIPO 2010

234

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 2010

235

施行修改后专利法的过渡规定

- 司法解释（09）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 2010

238

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（09）第17条）

HE Yuefeng, SIPO 2010

236

谢谢！
祝各位考试圆满成功。

何越峰

电话：010-62088083

E-mail：heyuefeng@sipo.gov.cn

HE Yuefeng, SIPO 2010

239

（七）

施行修改后专利法的过渡规定

HE Yuefeng, SIPO 2010

237