

## 專利話廊

### 中國大陸專利法第4次修正內容初探

郭仁建 中國大陸專利代理師



中國大陸現行專利法於1985年實施，曾分別於1992年、2000年、2008年進行過三次修正。自2018年12月23日十三屆人大常委會第七次會議提請審議專利法修正案草案，並進行了初次審議，時隔18個月後，專利法修正案草案於2020年6月28日提請十三屆人大常委會二次審議，在2020年10月17日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十二次會議通過關於修改《中華人民共和國專利法》的決定。修正通過後之專利法將自2021年6月1日起施行，而本次修改的內容，大部分上採用了第二次草案審議後的內容，僅針對少部分內容進行增修。此次修改的專利法當中，包括了以下的幾個重點：

#### 1. 專利實施方面的修改

修正後第6條第1款為：「執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬於該單位，申請被批准後，該單位為專利權人。該單位可以依法處置其職務發明創造申請專利的權利和專利權，促進相關發明創造的實施和運用。」並將修正前第16條改為修正後第15條，增加1款，作為第2款：「國家鼓勵被授予專利權的單位實行產權激勵，採取股權、期權、分紅等方式，使發明人或者設計人合理分享創新收益。」

上述專利法的修改，修正後第6條中明定了職務發明創造的專利權人對於專利權的實施運用，並配合修正後第15條修改，以鼓勵及採用股權、期權、分紅的誘因，來提升發明人、設計人對於積極配合單位而取得創新收益。

#### 2. 新增專利實施的開放許可規定

原第六章的章名修改為「專利實施的特別許可」，使原本的許可方式不再限制在「強制許可」的方式，調整將原修正前第14條的規定到第六章為修正後第49條，修正後新增之第50條，增列「開放許可」相關規定，修正後第51條針對開放許可支付費用、普通許可作出規定、以及修正後之第52條就開放許可糾紛的管理單位進行了規範。第六章新增之開放許可制度，鼓勵專利權人以自願方式向社會大眾公開表示，其專利權在公權力訂定之許可使用費下由第三人申請實施該專利權。針對並未進行實體審查之實用新型及外觀設計，專利權人提出開放許可聲明時應當提供專利權評價報告。第三次審議草案後，又在修正後的第51條內增加了「開放許可實施期間，對專利權人繳納專利年費相應給予減免」，主要是希望能夠強化許可人的主動意願，使其願意主動地將技術開放許可。

#### 3. 專利維權方面

修正後第66條中增列出具專利權評價報告的範圍，使原本由「雙方當事人」改為「專利權人、利害關係人或者被控侵權人」都能夠在發生專利侵權糾紛時，主動申請專利權評價報告。修正後第68、69條，明確界定了負責專利執法的部門與負責管理專利工作的部門的權責，負責執法的部門，將主要負責假冒專利的執法工作，並調整了專利假冒的違法所得的罰款，使原本的四倍以下改為五倍以下，針對沒有違法所得或者違法所得低於五萬以下的，最高可罰二十五萬元，調高了罰款的上限來嚇阻假冒專利的行為。

負責專利管理工作的部門，主要職責則是應專利權人或者利害關係人的請求處理專利侵權糾紛時，並限定了能夠採取的行政措施。

#### 4. 專利侵權的賠償與訴訟時限

對於侵犯專利權的相關罰則，修正後第71條，對於「故意侵犯專利權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額」，在審議草案時，對損



失難以確定的賠償，刪除掉了十萬元以上的賠償下限，以提高司法方面的彈性，對於一些創新程度不夠高的實用新型或外觀設計，在侵權賠償的數額判定上，有較大的空間，而在正式案中，也仍然採用此版本。

對於賠償數額包括合理開支以及侵權舉證責任轉置的條款，本次修法也確定了下來，如果無其他的修改，未來對於維權費用高、舉證困難的情況，也會有所改善。

最後對於訴訟時效，修改後的第 74 條中，將訴訟時效也從原本的兩年延長到了三年，使專利法的規定與民法上一致，並把訴訟時效的起始要件放寬了，改為「自專利權人或者利害關係人得知或者應當得知侵權行為以及侵權人之日起計算」，需同時得知侵權行為及侵權人後，才開始計算其訴訟時效，也使得維權的時限及搜證的期限有所延長。

為進一步加強智慧財產權保護，本次專利法修正納入懲罰性賠償制度，依修正後之第 71 條第 1 款規定，人民法院可以在按照權利人受到的損失、侵權人獲得的利益或者專利許可使用費倍數計算的數額一到五倍內確定賠償數額，修正後的專利法第 71 條第 2 款，還提高法定賠償額，將法定賠償額上限提高至五百萬元、下限提高至三萬元。

整體的修法在專利權利實施及運用中，加強對專利權人合法權益的保護，包括加大對侵犯專利權的賠償力度，完善舉證責任，完善訴前行為保全措施，完善專利行政保護，新增誠實信用原則；並能夠促進專利實施和運用，包括完善職務發明制度，新增專利開放許可制度，加強專利轉化服務等。

## 5.強化外觀設計的相關制度

外觀設計的相關制度修改主要包括以下幾個部分：

依修正後之第 2 條，明確給予局部（部份）外觀設計專利保護。

依修正後之第 42 條第 1 款，為順應國際發展趨勢，將外觀設計專利保護期限延長為 15 年。

依修正後之第 29 條第 2 款、第 30 條第 2 款，增加外觀設計專利申請國內優先權制度；明確申請人自外觀設計在國內第一次提出專利申請之日起六個月內，又就相同主題在國內提出專利申請的，可以享有優先權，並明確提交優先權副本的時間。

中國大陸現行專利法及其實施細則只對產品外觀設計的整體提供保護，而對產品的某一組成部分的外觀設計不給於單獨保護，經過本次的修改，使外觀設計納入了局部（部份）外觀設計，能對產品的某一局部所作出的創新設計進行保護。

美國、日本、韓國、歐盟、臺灣等國家和地區均已實行該制度且相對成熟。此次專利法修正案中，增加局部外觀設計保護制度，將有助於保護設計者的創新成果，增強專利權人的維權信心。

## 6.新增專利權期限補償制度

修正後第 42 條第 2 款中，考慮目前因審查時間過長而影響了專利權人的權利，在規定的時間內，專利權人可以針對授權過程中的不合理延遲，請求補償專利有效期，這將會使審查人員在審查過程中，產生了審查時限的壓力，進而提高審查效率，但排除了申請人所引起的不合理延遲，比如說拖延答覆審查或重覆修改申請文件等，至於何謂不合理延遲的內容，相信在後續的實施細則中也會有進一步的規定。

修正後第 42 條中「期限補償」一詞更能體現出法律的公平和公正精神。因為，修正後第 42 條第 1 款規定了 20 年的保護期限，如果同條第 2 款又規定行政部門可以決定是否延長保護期限，則有前後相互衝突之疑慮，以及行政部門可以凌駕於法律之上的非法律精神，故本次修改同意了草案的修改，接受將「延長保護期限」用語修改為「期限補償」，則其法律含義指 20 年的保護期限並沒有改變，但是在專利權人因各種原因導致實際上並沒有享受到 20 年的保護期限時，其有權在符合規定的情況下，向專利行政部門申請給予合理合法的「期限補償」。

## 7.新增藥品專利期限補償制度

主要是充分考慮與國際成熟醫藥市場的接軌，目前歐美日等已開發國家均建立有專利



期延長制度，中國大陸採納該制度有利於促進本國醫療技術的發展以及對國外先進醫療技術的引進。

修正後第 42 條第 3 款中，均採用了第二次草案審議後的修改內容。針對新藥因為申請上市許可而佔用的時間，可給予專利權期限補償，補償年限應以申請上市許可所需的時間，但最長不超過 5 年，且限制當新藥核准上市後的有效專利權期限不得因給予補償年限而超過 14 年。

原來在第二次草案審議中的「創新藥品」用字修改為「新藥」，使其與國家標準用語一致，原草案中「國務院可以決定專利權延長期限」修改為「國務院專利行政部門可以應專利權人的請求給予期限補償」；並將原草案中「延長期限」修改為「期限補償」。

在執行上，從原來的第二次草案原規定「由國務院決定」，修改之後更改為「由專利權人自行請求」，可以看出，本次修改之後，將提出補償的主動權交給了專利權人，有利於專利權人發揮主動性，維護自己的合法權益，也有利於增進民眾和法人等各團體的法律意識。

### 8. 新增藥品鏈結制度

關於藥品鏈結制度的修訂，本次修改後的專利法第 76 條款中新增加部分，原先第二次審議草案是修訂在 75 條內，後來在正式案中獨立到 76 條，同美國的藥品鏈結制度中的專利挑戰規定的部分內容相似。

該部分之核心精神是加強對專利權人的保護。藥品專利的主要侵權都發生在各種藥品的上市流通之中，如果在各類藥品上市之初，由藥品監督管理行政部門主動採取措施，將潛在的侵權專利排除出去，除可維護專利權人的權利外，也能降低專利權人自己維權取證的困難和費用等。而專利權維護的加強必將反過來激勵發明人的熱情，從而研發出更多的藥品服務大眾，最終形成良性循環。

儘管目前該部分內容的修改仍處在試探階段，比如在條文中寫著「國務院藥品監督管理部門會同國務院專利行政部門制定藥品上市許可審批與藥品上市許可申請階段專利權糾紛解決的具體銜接辦法，報國務院同意後實施」，代表相關的辦法尚未有提出具體措施，但可以看出的是，不排除在未來會引入更多的專利連結制度的具體細節，且醫藥專利同醫療行業本身的關係在今後將得到進一步的強化。[中國大陸第 4 次專利法修正條文對照表](#)



## EPO 上訴委員會同意在特定情況下可於上訴過程加入新爭點

張撼軍

### 一、前言

依據歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 第 99 條規定，任何人若對歐洲專利局 (European Patent Office, EPO) 所核准的專利案有異議，可在案件核准公告後的九個月內向 EPO 的異議部門 (opposition division) 提出。對異議結果不服者，可向上訴委員會 (Board of Appeal) 提起上訴，上訴具有停止原處分的效力。

一般來說，上訴委員會的審查範圍取決於上訴理由，但 EPC 第 114 條也制定了允許 EPO 的審查人員可依職權自行審查的相關規定，不侷限於當事人所提供的事實、證據和論點以及所尋求的救濟。但從許多相關的判例可以知道，EPO 上訴委員會對於依職權審查一向採取謹慎的態度，不會輕易發動。但其中，EPO 上訴委員會在 2019 年 10 月 23 日做出第 T 0184/17 號判決，其中裁定，在特定條件下，異議人可在上訴過程中提出新的異議理由。本文將針對此判決的爭議點進一步分析如下。

### 二、案情簡介

系爭專利為歐洲第 2 384 133 B1 號專利案，是關於一種沖泡裝在膠囊中之茶葉的步驟。在系爭專利核准公告後，異議人依法提出異議理由，認為根據德國第 33 25 280 A1 號專利案 (簡稱 E1 案) 所揭示內容，系爭專利不具新穎性，此論點獲得 EPO 之異議部門的認同而做出應撤銷該歐洲專利的處分，故專利權人向上訴委員會提出上訴。

雙方在上訴過程的攻防中，被上訴人 (即異議人) 主張根據 E1 案所揭示內容，系爭專利不具新穎性，就算符合新穎性要求，根據 E1 案所揭示內容和通常知識，系爭專利也不具進步性；上訴人 (即專利權人) 則認為系爭專利具備新穎性，被上訴人 (異議人) 於上訴時提出之不具進步性的異議理由為新增的爭點，而根據擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal) 的第 G 10/91 號解釋，只有在上訴人 (專利權人) 的同意之下，才能在上訴過程中考量新的異議理由，且即使將該新爭點納入考量，系爭專利仍具有進步性。

### 三、爭點討論

本案主要的爭論點在於，由於被上訴人 (異議人) 所提關於系爭專利不具進步性的理由與不具新穎性的理由是基於同一現有技術文獻 (即 E1 案) 中的相同段落，而在這種情況下，是否可以在未經專利權人的同意之下將此新的異議理由納入上訴程序？

理論上來說，在上訴程序提出之新的爭議已經超過案件核准公告後可提異議的九個月期間，故不應受理，但因為異議程序是為了確保所核准之專利權的可靠度及日後的穩定性，若無法在上訴過程中論斷案件的可專利性，將會導致 EPO 喪失處理專利的權限。故擴大上訴委員會在 1993 年 3 月做出的第 G 10/91 號解釋中指出「只有在專利權人的同意之下，才能在上訴程序中考慮新的異議理由」，之後還在 1996 年 7 月做出的第 G 7/95 號解釋中指出「新穎性和進步性屬於不同的異議理由」。因此，上訴人 (專利權人) 據此主張被上訴人 (異議人) 所提關於系爭專利不具進步性的理由是屬於新增的異議理由，且因未經其同意，故上訴委員會不應進一步考慮。

但以本案來說，上訴委員會認為因為不具進步性和不具新穎性的理由是基於相同的事實和證據，故即使不具進步性的理由在異議時未提出、也未在異議程序中進行過討論，也可以在未經專利權人的同意之下，例外地在上訴過程中進行審查。但是，上訴委員會也強調，這並不意味著基於同一現有技術之缺乏進步性的理由總是隱含在充分證實過之缺乏新穎性的主張之中，關鍵是在新提出的異議理由必須與異議通知中關於新穎性的異議理由保持在同一事實與證據的框架內。

基於上述理由，因此上訴委員決定本案可以基於 EPC 第 114 條第(1)項所賦予的權限，



在未經專利權人同意的情況下將新增的進步性主張納入上訴程序中進行考量。

#### 四、小結

雖然 EPO 的上訴委員會在此案件做出可以在上訴程序中加入缺乏進步性的異議理由，但也強調這是基於諸多限制而得出的結果，因此日後若要引用此判決，必須謹慎確認情況是否符合「上訴過程所提出的新異議理由與異議過程中關於新穎性的異議理由是否在同一事實與證據的框架內」之前提。

再者，由此判決也可得知，作為提出異議的一方，就算很有把握，也最好在提出異議理由時依證據考慮所提出之異議理由的完整性，這樣在之後的程序中才不至於受到侷限，而作為專利權人的一方，則可善用上述第 G 10/91 號解釋以及第 G 7/95 號解釋，以阻止異議方恣意提出新的爭點。

