

# 专利法第四次修改的主要内容与价值取向

陈扬跃 马正平

**内容提要：**2021年6月1日起正式施行的专利法，主要包括三方面的重点内容：一是加强对专利权人合法权益的保护，包括加大侵权损害赔偿，完善诉前保全制度，完善专利行政执法，新增诚实信用原则，新增专利权期限补偿制度和药品专利纠纷早期解决机制等；二是促进专利实施和运用，包括完善职务发明制度，新增专利开放许可制度，加强专利公共信息服务等；三是完善专利授权制度，包括进一步完善外观设计保护相关制度，增加不丧失新颖性的情形，完善专利权评价报告制度等。

**关键词：**专利法 第四次修改 损害赔偿 诉前保全 专利行政执法 药品专利 专利开放许可

**Abstract:** The amended Patent Law will be officially implemented on June 1, 2021. The major revisions include three important aspects: First, to strengthen the protection of the lawful rights and interests of patentees, including increasing compensation for infringement damages, improving the pre-litigation preservation system, improving patent administrative enforcement, adding the principle of good faith, adding patent term extension system and drug patent disputes early resolution mechanism. Second, to promote the exploitation of patents, including improving service inventions system, adding open patent licensing system, and strengthening patent public information services. Third, to improve the patent granting system, including improving the design patent protection system, adding new circumstances of not losing novelty, and improving the patent right assessment report system.

**Key Words:** Patent Law; the 4<sup>th</sup> amendment; damages; pre-litigation preservation; patent administrative enforcement; drug patent; open patent license

2020年10月17日，第十三届全国人民代表大会常务委员会（以下简称全国人大常委会）第二十二次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》。本文现就专利法第四次修改的重点内容和主要考虑作如下阐述。

## 一、专利法第四次修改的立法背景和立法过程

我国专利法制定于1984年，曾分别于1992年、2000年、2008年进行过三次修正。国家知识产权局很早就启动了专利法第四次修改起草工作。2012年8月，国家知识产权局曾就《专利法修改草案（征求意见稿）》公开征求意见<sup>①</sup>。2015年7月，国家知识产权局将《中华人民共和国专利法修订草案（送

---

**作者简介：**陈扬跃，全国人大常委会法制工作委员会经济法室副处长

马正平，全国人大常委会法制工作委员会经济法室处长，清华大学法学院2017级博士研究生

<sup>①</sup> 参见《关于征求对〈中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）〉意见的通知》，载[https://www.cnipa.gov.cn/art/2012/8/10/art\\_78\\_110983.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2012/8/10/art_78_110983.html)，最后访问日期：2020年12月1日。

审稿)》报请国务院审议;2015年12月,原国务院法制办公室曾就送审稿公开征求意见<sup>②</sup>。2018年12月5日,《中华人民共和国专利法修正案(草案)》经国务院常务会议审议通过。2018年12月,第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议对草案进行了第一次审议。会后,草案一审稿公开征求意见。<sup>③</sup>2020年6月,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议对草案进行了第二次审议。会后,草案二审稿公开征求意见。<sup>④</sup>2020年10月17日,全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议对草案进行第三次审议,并表决通过。这部法律将于2021年6月1日起正式实施。

我国对专利法进行第四次修改的主要考虑是:当前,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,创新是引领发展的第一动力,加强知识产权保护、提高自主创新能力,已经成为我国加快转变经济发展方式、实施创新驱动发展战略的内在需要。<sup>⑤</sup>党中央高度重视知识产权保护。习近平总书记指出,加强知识产权保护,是完善产权保护制度最重要的内容,也是提高中国经济竞争力最大的激励;要着力营造尊重知识价值的营商环境,全面完善知识产权保护法律体系;要加大知识产权侵权违法行为惩治力度,让侵权者付出沉重代价。<sup>⑥</sup>同时,随着形势发展,我国专利领域出现了一些新情况、新问题,需要通过修改专利法来加以解决。例如,专利权保护效果与专利权人的期待尚有差距,专利维权存在举证难、成本高、赔偿低等问题,跨区域侵权等现象增多,滥用专利权现象时有发生;专利技术转化率不高,专利许可供需信息不对称,转化服务不足;加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》、履行《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》(以下简称中美经贸协议),需要相应修改专利法的有关规定;等等。<sup>⑦</sup>为进一步推进自主创新、优化营商环境,解决实践中存在的问题,更好地维护专利权人的合法权益,增强创新主体对专利保护的信心,充分激发全社会的创新活力,有必要通过第四次修改来完善专利法。

此次专利法修改,主要包括三方面的重点内容:一是加强对专利权人合法权益的保护,包括加大侵权损害赔偿,完善诉前保全制度,完善专利行政执法,新增诚实信用原则,新增专利权期限补偿制度和药品专利纠纷早期解决机制等;二是促进专利实施和运用,包括完善职务发明制度,新增专利开放许可制度,加强专利公共信息服务等;三是完善专利授权制度,包括进一步完善外观设计保护相关制度,增加不丧失新颖性的情形,完善专利权评价报告制度等。

## 二、加强对专利权人合法权益的保护

加强知识产权保护,是外资企业的要求,也是中国企业的要求,更是我国践行创新发展理念、建设创新型国家的必然选择、主动选择。修改后的专利法(以下简称新专利法)从以下方面加强对专利权人合法权益的保护。

### (一) 加大侵权损害赔偿

一是调整侵权损害赔偿基础计算方法适用顺序。2000年修改专利法时,为便于司法实践中确定

<sup>②</sup> 参见《国务院法制办就专利法修订草案(送审稿)征求意见》,载[http://www.gov.cn/xinwen/2015-12/03/content\\_5019664.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2015-12/03/content_5019664.htm),最后访问日期:2020年12月1日。

<sup>③</sup> 参见《法律草案征求意见》(法律文本链接已取消),载<http://www.npc.gov.cn/flcaw/more.html>,最后访问日期:2020年12月1日。

<sup>④</sup> 同注释<sup>③</sup>。

<sup>⑤</sup> 申长雨:《关于〈中华人民共和国专利法修正案(草案)〉的说明——2018年12月23日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议上》,载<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202010/a275425b1d514c0097cbc9d8129cd020.shtml>,最后访问日期:2020年12月1日。

<sup>⑥</sup> 参见2017年7月17日,习近平主持召开中央财经领导小组第十六次会议时的讲话;2018年4月10日,习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式时的主旨演讲;2019年4月26日,习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲,载[http://www.xinhuanet.com/politics/2018-04/26/c\\_1122744916.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2018-04/26/c_1122744916.htm),最后访问日期:2020年12月1日。

<sup>⑦</sup> 同注释<sup>⑤</sup>。

专利侵权损害赔偿数额，新增了关于赔偿数额计算方法的规定：侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权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（第60条）。当时司法适用权利人的损失与侵权人的获利是没有先后顺序的。2008年修改专利法时，考虑到二者的计算结果可能有差异，侵权损害赔偿应当以“损失填平”为基本原则，明确了二者的司法适用顺序：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；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定（第65条）。此次修改过程中，法院系统反映，实践中，权利人的损失和侵权人的获利都不易计算，而要求法院先论证权利人的损失能否确定，再论证侵权人的获利能否确定，不必要地增加了法院的负担，建议取消关于适用顺序的规定。新专利法对此回应司法机关呼声，取消了二者的适用顺序：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或者侵权人因侵权所获得的利益确定（第71条）。取消之后，当事人可以自行选择更有利于其自身权利保护的赔偿数额计算方法。

二是新增惩罚性赔偿制度。侵权损害赔偿以填平损失为基本原则；但有时，简单地填平损失，并不能有效补偿被侵权人的损失、制裁侵权人的恶意行为、遏制后续的侵权行为。为解决这一问题，英美法系引入了惩罚性赔偿制度，要求侵权人向受害者支付超出其实际损失的赔偿数额。例如，1793年《美国专利法》将惩罚性赔偿引入专利侵权领域，现行的规定是对故意侵权人处以最高三倍的损害赔偿。<sup>⑧</sup>

我国1993年在制定《消费者权益保护法》时，首次引入惩罚性赔偿制度。此后合同法、侵权责任法、食品安全法、电子商务法、反不正当竞争法和民法典陆续引入了惩罚性赔偿制度。而在知识产权领域，2013年商标法修改时首次引入惩罚性赔偿，规定对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在依法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额（2013年《商标法》第63条）。2019年修改商标法，将惩罚性赔偿的倍数由“一倍以上三倍以下”提高到“一倍以上五倍以下”（2019年《商标法》第63条）。

此次修改专利法，为显示我国大幅度提高侵权成本，充分发挥法律威慑作用，严格保护知识产权的态度和决心，参考了商标法的规定，并与2020年11月通过的著作权法修改相协调，增加了关于惩罚性赔偿的规定：对故意侵犯专利权，情节严重的，人民法院可以在权利人受到的损失、侵权人获得的利益或者专利许可使用费合理倍数的基础上，按一到五倍确定惩罚性赔偿数额（第71条）。

三是提高法定赔偿数额。法定赔偿，是在侵权损害赔偿数额难以计算时的一种替代方法，有利于提高司法保护的效率。2008年修改专利法时，增加了关于法定赔偿的规定，数额幅度为1万元以上100万元以下。此次修改专利法，国务院提出的草案规定的数额幅度是10万元以上500万元以下。全国人大常委会一审和征求意见过程中，有的全国人大常委会组成人员和地方、部门、专家提出，实践中相当比例的专利（主要是外观设计和实用新型），市场价值较低，10万元的赔偿数额下限偏高，当事人责任过重，建议下调或者取消；有的则提出，商标法对商标侵权的法定赔偿额没有规定下限，建议衔接。<sup>⑨</sup>据此，二审稿取消了10万元的下限。全国人大常委会二审和征求意见过程中，又有一些意见提出，取消法定赔偿数额的下限，与加强专利权人合法权益保护的导向不符，建议恢

<sup>⑧</sup> 《美国专利法》第284条，参见国家知识产权局条法司组织编译：《外国专利法选译》，知识产权出版社2015年版，第1656页。

<sup>⑨</sup> 参见2020年6月28日《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于〈中华人民共和国专利法修正案（草案）〉修改情况的汇报》，载 <http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202010/54ec403a5f124ab8b3136a35244809bf.shtml>，最后访问日期：2020年12月1日。

复；如果认为10万元下限太高，可以适当降低一些。据此，三审稿改为5万元。全国人大常委会三审的过程中，又有全国人大常委会组成人员提出，规定下限确实有利于强化对专利权人合法权益的保护，但同时也要考虑到实践中相当比例的专利市场价值较低、侵权人生产经营规模较小的实际情况，经有关方面反复研究，最后将法定赔偿额的下限调整为3万元。<sup>⑩</sup>

此次立法过程中，各方面一直在反复讨论法定赔偿数额的上下限。法定赔偿本来只是侵权损害赔偿数额实在难以计算时，才使用的一种替代计算方法。但是，司法实践中90%以上的案件都是适用法定赔偿，以至于引起了社会各界过高的关注。从制度设计看，立法机关还是希望在具体诉讼实践中，当事人和司法机关通过各种方法尽量查明权利人的损失、侵权人的获利、专利许可使用费等情况，准确计算侵权损害赔偿数额，以切实有效保护权利人的合法权益，而不是过于依赖法定赔偿，对法定赔偿形成过高的期待。

四是新增文书提供令（举证妨碍）制度。为了解决专利侵权诉讼中的“举证难”问题，减轻专利权人的举证责任，此次专利法修改，参照2013年《商标法》的规定，新增文书提供令制度：人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。需要注意的是，文书提供令制度仅适用于确定侵权损害赔偿数额相关的证据；对于是否构成侵权行为的证据，不适用文书提供令制度。

## （二）完善诉前保全制度

诉前保全是《与贸易有关的知识产权协定》（以下简称《TRIPS协定》）规定的义务<sup>⑪</sup>。此次修改专利法，考虑到2012年修改民事诉讼法已经对财产保全、行为保全和证据保全问题作出了全面规定<sup>⑫</sup>，因此国务院提出的草案删除了对行为保全、证据保全的具体程序性规定，改为仅对行为保全、财产保全、证据保全问题作出衔接性规定，具体程序统一适用民事诉讼法的规定（第72条、第73条）。

全国人大常委会在审议过程中，有的意见提出，为保护我国专利权相关当事人的合法权益，建议进一步完善专利法关于保全措施的规定，明确对于他人实施的妨碍专利权人、利害关系人实现权利的行为，专利权人、利害关系人可以在起诉前依法向人民法院申请采取责令作出一定行为或者禁止作出一定行为的措施（2008年《专利法》规定的只有“责令停止有关行为”）。经反复研究，新专利法采纳了这一意见。<sup>⑬</sup>

## （三）完善专利行政执法

专利行政执法包括两个方面：一是查处假冒专利案件，比如当事人是否在未被授予专利权的商品上标注专利标识，是否未经许可在产品上标注他人的专利号等。二是处理专利侵权纠纷，这往往需要较高的专业知识，须对一方实施的技术方案是否落入另一方的专利权保护范围作出判断。对这

<sup>⑩</sup> 2020年10月16日全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定（草案）》修改意见的报告，载<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202010/66f78aac590a48c2afc8925a4e9f589f.shtml>，最后访问日期：2020年12月1日。

<sup>⑪</sup> 《与贸易有关的知识产权协定》第50条：1. 司法当局应有权决定及时、有效的临时措施：（1）阻止任何对知识产权侵权行为的发生……；（2）保护关于被断言的侵权行为的有关证据。2. 在适当的情况下，特别是在任何延迟可能会给权利人带来不可弥补的损害或证据极有毁灭危险的情况下，司法当局有权采取适当的措施。

<sup>⑫</sup> 《中华人民共和国民事诉讼法》第81条（证据保全）、第九章（保全和先予执行）。

<sup>⑬</sup> 2020年10月13日《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于〈中华人民共和国专利法修正案（草案）〉审议结果的报告》，载<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202010/d43160bfb7a04a98a4058d2ce46053dd.shtml>，最后访问日期：2020年12月1日。

两种执法权，此次修改主要作了以下调整。

一是调整执法机构。2008年专利法规定，假冒专利案件和专利侵权纠纷都由“管理专利工作的部门”（主要是省级知识产权局，也包括一些专利管理工作量大，又有实际处理能力的市级知识产权局）查处或者处理（2008年《专利法》第60条、第63条）。结合新一轮国务院机构改革的情况，此次修改为，由负责专利执法的部门（主要是各级市场监督管理局，一般是由其下的综合执法大队负责具体执法）查处较为简单的假冒专利案件（第68条）；由管理专利工作的部门（主要是地方知识产权局，同时也包括国家知识产权局）处理较为复杂的专利侵权纠纷（第65条）。

二是调整执法层级。此次修改专利法，国务院提出的草案强化了专利行政执法，增加规定：国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷；管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷，对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理；对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级人民政府管理专利工作的部门处理。据此，国家知识产权局可以应请求处理跨省侵权案件，不论该案件是否在全国有重大影响。全国人大常委会审议过程中，经研究认为，专利侵权案件，原则上应当由“地方管理专利工作的部门”处理，国务院专利行政部门作为专利授权确权部门，不宜过多地直接处理具体案件，具体范围限定在“在全国有重大影响的案件”即可；同时，随着互联网经济的发展，实践中跨省域的专利侵权案件较多，都由国务院专利行政部门处理，也不现实。因此，将相关规定修改为：跨区域的专利侵权案件可以请求上级地方人民政府管理专利工作的部门处理。<sup>⑭</sup>据此，国家知识产权局只处理“在全国有重大影响”的案件，对于跨省又尚不构成在全国有重大影响的专利侵权纠纷，可以由相关省级管理专利工作的部门之间协调处理权限，或者由国务院专利行政部门协调或者指定由哪个省处理。

三是调整执法措施。2008年修改专利法，增加了关于管理专利工作的部门对涉嫌假冒专利的行为进行查处时有权采取的措施的规定，包括询问调查权，现场检查权，查阅、复制权，产品检查权和查封、扣押权（2008年《专利法》第64条）。此次修改专利法，国务院提出的草案规定，管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷时，也可以行使这五项权力。对此，有关方面存在不同意见：一种意见认为，行政机关处理专利侵权纠纷具有便利、快捷的优点，应当赋予其充分的执法措施，以便更好保护专利权人的合法权益。另一种意见则认为，专利侵权纠纷是平等主体之间的民事纠纷，应当以自力救济、司法途径解决为主；行政机关不宜过多干预企业的生产经营活动，特别是查封、扣押等对企业生产经营活动影响较大的执法措施，不宜由行政机关在认定专利侵权过程中行使。综合两方面意见，考虑到管理专利工作的部门在处理专利侵权纠纷时主要是认定侵权行为是否成立，新专利法赋予其与认定侵权相适应的必要职权，即询问调查权、现场检查权、产品检查权，但没有赋予其查阅、复制权和查封、扣押权（第69条）。

#### （四）新增诚实信用原则

实践中，在申请专利、使用专利过程中出现了一些不诚信问题。例如，编造技术方案、虚构实验数据骗取专利授权，甚至进而骗取政府补贴、单位奖励、减刑假释等；又如，利用实用新型、外观设计专利授权无须经过实质性审查的特点，故意将他人使用的现有技术、现有设计注册为专利，或者在专利申请文件中提出表述模糊的权利要求，在取得专利权后，向他人发送侵权律师函要求支付许可使用费，或者先提起侵权诉讼后要求对方支付和解金。对此，国务院提出的草案规定，

<sup>⑭</sup> 同注释<sup>⑬</sup>。

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和他人合法权益或者排除、限制竞争。

全国人大常委会审议过程中，有的部门、单位和专家提出，反垄断法对排除、限制竞争的垄断行为的规制，已作了明确规定，滥用专利权排除、限制竞争，构成垄断行为的，应当依据反垄断法进行处理。经研究，将“不得滥用专利权排除、限制竞争”的规定单列，作为第2款，修改为：滥用专利权排除、限制竞争，构成垄断行为的，依照反垄断法处理。<sup>⑮</sup>这样修改后，不构成垄断行为的其他不诚信行为，仍然可以适用第1款处理。

### （五）新增发明专利审查迟延的专利权期限补偿

专利权的期限是从专利申请日起算的，包括国家知识产权局审查、授权的期间。如果审查、授权耗费太多时间，专利权实际享受的保护期就缩短了。为解决这一问题，美国1994年修改《美国专利法》引入专利权期限调整（Patent Term Adjustment, PTA）制度，规定在专利申请、审查、授权等相关程序中，一旦出现某些非由于申请人原因造成的延迟，美国专利和商标局必须将拖延的天数补偿至专利期限中。<sup>⑯</sup>2020年1月签署的中美经贸协议对专利有效期的延长（Effective Patent Term Extension）提出了要求。<sup>⑰</sup>

根据有关主管部门建议，为落实中美经贸协议要求，此次修改专利法新增了对发明专利审查迟延的专利权期限补偿制度<sup>⑱</sup>，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，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外（第42条第2款）。需要注意的是，这里仅仅针对发明专利存在专利权期限补偿，对于实用新型专利和外观设计专利，因为无须实质审查，并无类似规定。

据了解，目前我国的发明专利审查周期不到22个月；国家知识产权局准备在2020—2021年将高价值专利审查周期进一步压减到16个月，发明专利审查周期压减到20个月以内。<sup>⑲</sup>因此，我国专利审查能力总体上能够较好满足此项要求，可以预见，因专利审查迟延而需要给予专利权期限补偿的情况将不会太多。

### （六）新增药品上市审评审批迟延的专利权期限补偿

药品涉及公众的身体健康和生命安全，其上市需要经过药品监督管理部门严格的审批，审批时间往往很长。一种药品，获得专利授权后，在获得上市审批前，很长一段时间内无法实施其专利，客观上缩短了药品专利权的保护期。药品专利权期限补偿，就是对原研药上市审批周期过长导致专利权期限“损失”给予相应补偿的制度。美国、欧盟、日本、韩国、加拿大等发达国家或地区都对药品专利权期限补偿作了规定。

我国此前的专利法没有规定药品专利权期限补偿制度。药品专利权期限补偿是与Bolar例外相配套的制度，二者都是为了解决药品审评审批造成的上市迟延问题（药品专利权期限补偿是对原研

<sup>⑮</sup> 同注释⑨。

<sup>⑯</sup> 《美国专利法》第154条（b）款，参见国家知识产权局条法司组织编译：《外国专利法选译》，知识产权出版社2015年版，第1610页。

<sup>⑰</sup> 中美经贸协议第1.12条，载<http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/16/5469650/files/0637e57d99ea4f968454206af8782dd7.pdf>，最后访问日期：2020年12月1日。

<sup>⑱</sup> 同注释⑨。

<sup>⑲</sup> 国家知识产权局：《2020—2021年贯彻落实〈关于强化知识产权保护的意见〉推进计划》，载[https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/4/20/art\\_53\\_118147.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/4/20/art_53_118147.html)，最后访问日期：2020年12月1日。

药上市审批耗费的时间进行补偿,对原研药企业有利;Bolar例外是允许仿制药企业在专利到期前开始研制,获取上市审批相关信息,对仿制药企业有利)。2008年修改专利法时,仅引入了Bolar例外<sup>②0</sup>。在此次修改专利法过程中,有关主管部门提出:近年来,随着我国医药产业的发展,制药企业对创新药品的研发投入和创新能力逐步提高,需要相应的制度设计来保障其从事新药研发的积极性。同时,过去国外有些新药因为我国没有药品专利权期限补偿制度,担心到我国上市后很快会因专利到期而失去保护,不到中国上市。为促进国外新药能够尽早在我国上市,提高药品可及性,保障公共健康,也有必要建立药品专利期限补偿制度。2017年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,提出要“开展药品专利期限补偿制度试点。选择部分新药开展试点,对因临床试验和审评审批延误上市的时间,给予适当专利期限补偿”。2020年1月签署的中美经贸协议,也对药品上市审评审批迟延的专利权期限补偿提出了要求。<sup>②1</sup>

国务院提出的草案引入了药品上市审评审批迟延的专利权期限补偿制度。其中规定,为补偿创新药品上市审评审批时间,对在中国境内与境外同步申请上市的创新药品发明专利,国务院可以决定延长专利权期限,延长期限不超过5年,创新药上市后总有效专利权期限不超过14年。全国人大常委会审议过程中,有关方面提出了较多意见。例如,新药怎么定义,是否要求在中国境内和境外同步上市,向谁申请延长,相关专利权包括哪些,具体补偿期怎么计算等。考虑到我国刚刚建立这一制度,尚缺乏实践经验,从国外立法例看,美国、欧盟、日本、韩国、加拿大等国的有关规定也各有不同<sup>②2</sup>,新专利法只保留了原则规定,提供必要的法律依据:为补偿新药上市审评审批占用的时间,对在中国获得上市许可的新药相关发明专利,国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿;补偿期限不超过5年,新药批准上市后总有效专利权期限不超过14年(第42条第3款)。具体制度设计,还需要留待有关配套规定细化,并根据实践情况适时调整。

### (七) 新增药品专利纠纷早期解决机制

药品上市审批,原本应当主要考量药品的安全性、有效性、质量可控性等,而不考虑该药品是否存在专利权纠纷。1984年,美国制定的《美国药品价格竞争与专利期补偿法案》(Hatch-Waxman法案),创设了药品专利链接制度,将药品上市审批程序与药品专利侵权判断程序相衔接<sup>②3</sup>。通过

<sup>②0</sup> 2008年《专利法》第69条中规定,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。

<sup>②1</sup> 同注释<sup>①7</sup>。

<sup>②2</sup> 以补偿期为例,美国的补偿期是临床试验阶段所花费时间的一半加上新药审批所花费的时间,最多为5年,补偿后的总有效保护期从药品获得上市许可之日起不得超过14年;欧盟的补偿期是自专利申请日至在成员国首次获得上市许可之间的时间减去5年,最长不超过5年,补偿后的总保护期从药品第一次获得上市许可之日起最长不超过15年,儿科药可以再延长6个月;日本补偿的期限以5年为限,但药品的物质(有效成分)专利、制造方法专利、用途专利、制剂专利均可以获得期限补偿;加拿大的补偿期是药品上市许可之日与专利申请日之差再减去5年,但最长不超过2年,等等。

<sup>②3</sup> 美国药品专利链接制度主要包括以下内容:原研药注册时须要提交覆盖该原研药的药品、使用方法的全部专利信息,并予以公开;仿制药注册过程中,只需要考虑是否侵犯这些记载于桔皮书中的专利。仿制药申请人应当提交该仿制药及其制造方法涉及到的所有专利的专利号和专利到期时间,并针对桔皮书中列举的原研药专利作出声明。不同声明会导致不同结果:(1)仿制药申请人声明没有相关药品的专利登记信息、专利已经过期的,美国食品药品监督管理局(以下简称FDA)审查后立即批准仿制药上市。(2)仿制药申请人声明专利将在一定时间过期的,FDA将等到专利过期后批准仿制药上市。(3)仿制药申请人声明专利无效或者仿制药不侵犯专利权的,构成“专利挑战”;仿制药申请人应当通知专利权人,专利权人可以向法院提出专利侵权诉讼,仿制药申请人也可以向法院反诉专利无效。FDA将自动中止仿制药上市审批,直至法院作出判决,或者30个月中止期届满。首个成功挑战原研药专利并获得上市许可的仿制药申请人,将享有180天的市场独占期(在此期间,FDA不会再批准其他仿制药企业的上市申请)。需要说明的是,美国的药品专利链接制度只适用于化学药品,不适用于生物制品。

这一制度，可以在药品上市前就解决专利侵权纠纷。一方面，防止仿制药上市后才被认定侵权，避免仿制药企业前期的生产经营投入打了“水漂”；另一方面，防止原研药企业的市场份额被仿制药冲击，避免事后高昂的维权成本。但实践中，也出现了原研药企业利用药品专利链接制度来故意延缓仿制药的上市，以更长地维持其高药价的情况。在美国的推动下，加拿大<sup>②④</sup>、韩国<sup>②⑤</sup>也引入了药品专利链接制度；但欧盟<sup>②⑥</sup>、印度<sup>②⑦</sup>明确反对这一制度，日本则采取了替代做法<sup>②⑧</sup>。

我国此前的法律中并没有关于药品专利链接制度的规定。2017年10月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》以及2019年11月24日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于强化知识产权保护的意见》，两次提出要“探索建立药品专利链接制度”。2020年1月签署的中美经贸协议亦对建立专利纠纷早期解决的有效机制提出了要求。<sup>②⑨</sup>

此次修改专利法，根据有关主管部门的建议，为落实有关改革举措和中美经贸协议有关要求，参考有关国家的药品专利链接制度，建立了药品专利纠纷早期解决机制。<sup>③⑩</sup>新专利法第76条第1款规定，药品上市审评审批过程中<sup>③⑪</sup>，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人，因申请注册的药品相关的专利权<sup>③⑫</sup>产生纠纷的，相关当事人可以向人民法院起诉，请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。国务院药品监督管理部门在规定的期限内，可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。

这一规定主要为了解决两个问题：第一，法院能不能审？药品上市许可申请人申请药品上市审

<sup>②④</sup> 加拿大于1993年根据北美自贸协定的要求建立药品专利链接制度，现行有效文本为2017年《专利药品（批准通知）条例》。加拿大药品专利链接制度与美国类似，但也存在以下区别：一是同时适用于化学药品和生物制品；二是审批中止期为24个月；三是首个成功挑战原研药专利并获得上市许可的仿制药申请人不享受市场独占期；四是专利权人起诉后可以自动获得中止期，也可以放弃中止期以避免因错误中止给仿制药企业造成损失而承担赔偿责任；五是在仿制药上市前，专利权人可以就未列入药品专利登记簿中的专利提起诉讼，但这些诉讼不能获得中止期。

<sup>②⑤</sup> 韩国按照美韩自贸协议要求，对《韩国药事法》进行修改，于2012年开始实施专利清单制度（类似于美国桔皮书制度），并于2015年3月全面实施专利链接制度。韩国药品专利链接制度与美国类似，但也存在以下区别：一是同时适用于化学药品和生物制品；二是对原研药企业提出的专利清单，韩国食品药品监督管理局会评估其专利有效性并删除未达到标准的专利，第三方（如仿制药企业）也可以对专利提出异议；三是中止期不是自动获得的，而是应当由专利权人提出申请，并由韩国食品药品监督管理局审查决定是否给予。中止期为自专利权人收到专利挑战通知之日起9个月，且中止期不能阻止仿制药获得上市审批，只能阻止仿制药销售；四是韩国首仿药市场独占期为9个月。

<sup>②⑥</sup> 欧盟明确禁止药品专利链接制度。欧盟委员会认为：“药品监管和上市批准机构的任务是核查医药产品是否安全、有效和符合质量要求……在评估药品的风险收益平衡时，不得考虑如产品专利状态等其它因素。有关专利等私权相关的事项，应当由法院根据专利法律予以解决。”因此，欧盟法规（EC）726/2004第81条和欧盟指令（EC）2001/83第126条均规定，药品上市许可审批机构不得以未在该法规和指令中规定的理由（如原研药的专利状态）拒绝、终止或撤回上市许可。2012年，欧盟委员会还要求其成员国意大利删除国内法中的专利链接条款，以与欧盟指令保持一致。

<sup>②⑦</sup> 印度法律法规中没有规定药品链接制度。印度德里高等法院在2009年就拜尔公司与Cipla公司专利纠纷案件的判决中明确指出，印度修改前的药品法和专利法没有建立专利链接制度的依据。理由是：一是专利权属于私权，药品注册属于公权，将私权转化为公权进行保护是不妥的；二是这一制度与Bolar例外相冲突；三是这一制度与《TRIPS协定》第27条关于专利保护不能存在技术领域的歧视的要求相违背。

<sup>②⑧</sup> 日本没有建立类似于美国的药品专利链接制度。实践中，日本主要通过“事前协商”制度来解决药品审批过程中可能存在的专利纠纷：在仿制药上市前，药品主管部门要求原研药企业与仿制药企业应当就仿制药是否侵犯原研药专利权进行“事前协商”，协商结果不影响仿制药上市。仿制药企业经过“事前协商”，如果觉得在后续侵权诉讼中获胜的可能性不大，就会主动撤回仿制药上市申请。

<sup>②⑨</sup> 中美经贸协议第1.11条，载<http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/16/5469650/files/0637e57d99ea4f968454206af8782dd7.pdf>，最后访问日期：2020年12月1日。

<sup>③⑩</sup> 同注释⑨。

<sup>③⑪</sup> 药品专利纠纷早期解决机制只适用于药品上市审评审批过程中。对于已经通过上市审评审批的药品，涉嫌侵犯专利权的，专利权人或者利害关系人可以另行提起侵权之诉，但不适用药品专利纠纷早期解决机制关于暂停批准相关药品上市的特殊程序。

<sup>③⑫</sup> 在国外的立法例中，不是所有种类的药品都适用药品专利链接制度（例如，美国仅适用于化学药品），也不是所有与药品相关的专利都适用药品专利链接制度（例如，韩国要对原研药企业提出的专利清单进行审查）。在我国，哪些种类药品的哪些专利权适用药品专利纠纷早期解决机制，还需要结合我国国情进一步研究，在相关配套规定中进一步明确。

评审批,本身不侵犯专利权<sup>③</sup>,专利权人和利害关系人无法提起合法有效的民事诉讼。为推动在药品上市审评审批过程中尽早解决相关专利侵权纠纷,就需要专利法为其提供依据,让法院提前对申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判断。需要注意的是,这是一种特殊的确认之诉,虽然学理上称为“拟制侵权”,但是这并非真正的侵权行为,不适用有关侵权救济的规定。第二,药品监督管理部门能不能等?药品上市审批程序在一定期限内等待专利侵权纠纷审判结果(等待期),是各国专利链接制度的通行做法。但是,国务院药品监督管理部门审评审批药品上市申请,属于行政许可行为,应当遵守相关行政许可条件、期限的规定。药品管理法规定的上市审评审批程序,并未涉及药品的专利侵权纠纷问题<sup>④</sup>;如果没有其他法律依据,国务院药品监督管理部门就不得以存在专利侵权纠纷为由暂停其审评审批程序。为解决这一问题,新专利法第76条第1款同时规定,国务院药品监督管理部门在规定的期限内,可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。至于等待期如何设置、设置多长,各国的规定也不尽相同<sup>⑤</sup>,还需要结合我国国情进一步研究,留待有关配套规定进一步细化。

同时,长期以来,我国对专利权采取司法和行政保护“双轨制”,专利行政部门与人民法院一样,也有处理专利纠纷的经验,有能力对就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判断。因此,新专利法第76条第2款规定,药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人也可以就申请注册的药品相关的专利权纠纷,向国务院专利行政部门请求行政裁决。

在专利法修正案草案二次审议稿增加关于药品专利纠纷早期解决机制的规定后,各有关方面提出了较多意见。有的意见建议,要平衡好药品专利权人与仿制药申请人的利益,对相关规定再作研究;有的建议对相关具体规定,如仿制药申请人的通知义务、等待期的设置、生物药是否适用等,进一步予以细化和完善;有的提出,部分规定属于药品审批的内容,不宜在专利法中规定。经研究认为,药品专利纠纷早期解决机制属于新设制度,涉及药品专利权人与仿制药申请人利益平衡,应当稳妥推进;对于其中涉及专利的法律问题,专利法可只作原则规定、提供必要的法律依据,具体内容可由国务院及其有关主管部门依法予以细化并在实践中不断完善。<sup>⑥</sup>因此,最终文本删除了关于药品专利纠纷早期解决机制的具体的程序性规定;同时,在第76条第3款明确规定,国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利纠纷解决的具体衔接办法,报国务院同意后实施。

### 三、促进专利实施和运用

目前,我国有相当一部分专利申请授权后并没有得到很好地转化和运用,未能充分发挥出其经济价值。为解决这一问题,此次修改主要从以下方面进行了修改完善。

<sup>③</sup> 从事《专利法》第11条规定的专利实施行为(“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、进口依照该专利方法直接获得的产品),才构成侵犯专利权。根据专利法第75条第5项(Bolar例外)的规定,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,不视为侵犯专利权。

<sup>④</sup> 根据《药品管理法》第25条第1款的规定,对申请注册的药品,国务院药品监督管理部门应当组织药学、医学和其他技术人员进行审评,对药品的安全性、有效性和质量可控性以及申请人的质量管理、风险防控和责任赔偿等能力进行审查;符合条件的,颁发药品注册证书。

<sup>⑤</sup> 美国是30个月,加拿大是24个月,韩国是9个月。

<sup>⑥</sup> 同注释<sup>③</sup>。

## （一）完善职务发明制度

目前，高校和科研院所“重申请、轻运用”的问题较为突出，专利“沉睡”与“流失”现象并存。<sup>⑳</sup>有的观点认为，主要原因是职务发明成果专利权归单位，对科研人员的激励不足。科研人员申请专利，主要为了评职称、完成科研项目要求，而不考虑专利转化问题；高等院校、科研机构作为专利权的所有人，掌握着大量的专利，但又无法准确评估专利权的价值，缺乏实施、转化的动力和能力。实践中，有的高等院校探索事先和科研人员约定分享职务发明的专利申请权和专利权，引导科研人员从一开始就瞄准转化开展科研，并在取得科研成果后积极参与后续的产品研发等转化工作，大大激发了科研人员的积极性，取得了很好的效果。<sup>㉑</sup>但是，这种做法也受到了质疑，主要是认为造成了国有资产的流失。因此，建议专利法为高等院校、科研机构职务发明权属改革提供依据，明确规定，单位可以与员工事先约定职务发明的分享比例。<sup>㉒</sup>

为了打消国有高等院校、科研机构改革过程中的疑虑，国务院提出的草案增加相应规定，单位对职务发明创造申请专利的权利和专利权可以依法处置，实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益，促进相关发明创造的实施和运用。这个规定，没有改变发明创造专利权申请权和专利权的原始归属，主要是针对国有资产流失的质疑，增加了关于实行产权激励的规定。

但是，草案在审议过程中，全国人大常委会组成人员和地方、部门、专家对产权激励提出了较多不同意见。例如，专利法里的“单位”既包括国有高等院校、科研机构，也包括企业，特别是民营企业。专利法对国有机构的产权激励提出要求是可以的，但要求民营企业也必须实行产权激励，是不合适的。不同类型的单位如何激励发明人、设计人，应由单位自主决定，法律不宜过多干预。又如，2008年《专利法》第16条、促进科技成果转化法、专利法实施细则已经对职务发明及其转化的奖励、报酬问题作了明确规定；实践中，很多单位都根据自身特点制定了奖励、报酬办法，如在形成成果、申请专利、获得授权等阶段给予奖励，评选单位优秀专利奖，在专利转化形成效益时给予提成，将发明创造纳入岗位绩效要求、薪酬体系等，都取得了较好的效果；增加实行产权激励的规定，反而可能引发发明人、设计人与单位之间的纠纷。

考虑到对于职务发明，单位是否进行产权激励以及如何进行产权激励，属于单位自主决策的范围，法律不宜“一刀切”式地提出要求。因此，新专利法将关于产权激励的规定作为倡导性规定，放在第15条：国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。<sup>㉓</sup>同时，在第6条保留了单位有权依法处置的规定：该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。

<sup>⑳</sup> 参见《全国人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查〈中华人民共和国专利法〉实施情况的报告——2014年6月23日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第九次会议上》，载《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2014年第4期，第460-465页。

<sup>㉑</sup> 参见《西南交通大学专利管理规定》。

<sup>㉒</sup> 其实，关于单位和科研人员约定专利权归属问题，在修改前的专利法中没有大的障碍。根据修改前《专利法》第6条的规定，职务发明包括两种：一种是执行本单位的任务所完成的发明创造；另一种是主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。对于后者，《专利法》第6条第3款规定，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。也就是说，单位在发明创造产生之前或者产生之后，都可以与科研人员约定专利权归属。对于前者，单位给科研人员布置的任务，一般情况下当然是单位要用的，因此专利法只明确单位为专利权人；同时，按照《专利法》第10条的规定，专利申请权和专利权是可以转让的，也就是说，单位可以在发明创造产生出来后，将专利申请权和专利权转让给科研人员。案例中，高等院校遇到障碍，主要不在专利法本身，而在于有关国有资产管理的规定。

<sup>㉓</sup> 同注释⑨。

## （二）加强专利信息公共服务

专利基础信息资源开放不充分，高质量的专利基础信息平台建设滞后，是专利转化率低的原因之一。<sup>④</sup>及时发布、传播和有效利用专利信息，对提高创新起点、减少重复研发、避免侵犯他人专利权、促进创新具有重要意义。

为更好满足社会需求，此次修改专利法，进一步明确了对加强专利信息公共服务的要求：国务院专利行政部门应当加强专利信息公共服务体系建设，完整、准确、及时发布专利信息，提供专利基础数据，定期出版专利公报，促进专利信息传播与利用。（第21条）

## （三）新增专利开放许可制度

发明创造成果供需双方信息不对称，是专利转化率低的一个重要原因。为解决这一问题，英国、德国等国家引入了专利开放许可制度。它一般是指权利人在获得专利权后自愿向国家专利行政部门提出开放许可声明，明确许可使用费，由国家专利行政部门予以公告，在专利开放许可期内，任何人可以按照该专利开放许可的条件实施专利技术。

参考国际先进经验，国务院提出的草案对开放许可的声明及其条件，撤回及其限制，获得开放许可的程序以及开放许可纠纷的行政调解作了规定。全国人大常委会审议期间，根据各方面意见，主要进行了以下修改：第一，有的境外机构担心开放许可变成强制性要求，成为强制外国专利权人转让技术的一种方式。对此，新专利法特别明确，开放许可由专利权人自愿作出。<sup>④</sup>第二，有的常委会组成人员、社会公众提出，为鼓励专利权人自愿实行开放许可，促进专利实施和运用，建议增加关于激励措施的规定，例如，对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。但是，也有部门、专家提出，我国目前专利数量多、质量不高，这与专利申请、维持的成本不高有关；如果专利权人只要作出开放许可声明就能够减免年费，会进一步降低维持成本，引发更多不必要的专利申请。经研究，鼓励开放许可是必要的，但要限于有实际价值的专利权。因此，新专利法特别规定，“开放许可实施期间”（而不是“开放许可期间”），对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。<sup>④</sup>第三，国务院提出的草案仅规定，开放许可期间，专利权人不得就该专利给予独占或者排他许可。有的全国人大常委会组成人员和地方、部门建议明确，有意愿使用开放许可的专利权的第三人，认为专利权人设定的许可使用费支付方式、标准的不合理的，可以与专利权人另行谈判，取得普通许可。因此，新专利法增加规定，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。<sup>④</sup>第四，关于纠纷解决方式，国务院提出的草案仅规定，当事人就实施开放许可发生纠纷的，可以请求国务院专利行政部门进行调解。有的全国人大常委会组成人员和地方、部门提出，专利权属于民事权利，当事人就实施开放许可发生纠纷的，除依法请求国务院专利行政部门调解外，也可以通过协商、诉讼等方式解决。因此，新专利法明确规定，当事人就实施开放许可发生纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，可以请求国务院专利行政部门进行调解，也可以向人民法院起诉。<sup>④</sup>

## 三、完善专利授权制度

专利授权制度是专利权产生的源头。完善专利授权制度，既是国际协调的需要，也是满足本国

<sup>④</sup> 同注释③。

<sup>④</sup> 同注释⑨。

<sup>④</sup> 同注释⑬。

<sup>④</sup> 同注释⑨。

<sup>④</sup> 同注释⑨。

实践的需要。

### （一）完善外观设计制度

随着经济社会发展，外观设计在提升产品竞争力方面的作用日益显著。近年来，我国外观设计申请量大幅提升，我国企业的设计水平和能力不断提高，加强外观设计保护的呼声日益强烈。为满足企业的实际需求，新专利法进一步从以下方面完善了外观设计相关制度。

一是明确给予局部外观设计专利保护。随着产业发展，产品设计日趋精细化，成熟产品的整体外观设计相对固定，局部外观设计逐渐成为外观设计创新的重要形式，设计者对保护局部外观设计的需求日益强烈。从国际实践看，美国、欧盟、日本、韩国等发达国家或地区均对局部外观设计给予专利保护。

全国人大常委会审议过程中，有的地方、部门、单位和专家提出，现行专利法只对产品的整体外观设计给予专利保护，对产品的局部设计创新未明确给予保护<sup>④⑥</sup>，不利于鼓励设计人积极从事外观设计专利创新<sup>④⑦</sup>，建议增加相关规定。<sup>④⑧</sup>经研究，在外观设计的定义中增加“整体或者局部的”表述，明确对局部外观设计予以专利保护。对局部外观设计进行保护，符合企业需求，符合国际通行做法，有利于我国企业向境外申请外观设计专利，进一步开拓国际市场，提高国际竞争力。

二是延长外观设计专利权保护期。我国1984年《专利法》规定，外观设计专利权的期限是5年，届满可以申请续展3年，共8年。1992年修改专利法，为与实用新型保持一致，改为10年。此次修改专利法，为了给我国加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》<sup>④⑨</sup>创造条件（《海牙协定》要求，缔约方提供不低于15年的保护期），满足企业向境外申请外观设计专利的需求，将外观设计专利权的保护期延长为15年。据统计分析，无论国内主体还是国外主体，绝大多数外观设计维持年限较短（约2至3年），只有极少数维持到10年期满。延长外观设计保护期，一方面，不会对属于绝大多数维持年限较短的外观设计专利产生影响；另一方面，对维持年限较长的优秀外观设计则会产生积极作用，有利于鼓励设计创新。<sup>⑤⑩</sup>

三是增加外观设计专利申请国内优先权制度。专利优先权制度，是指专利申请人就其发明创造

<sup>④⑥</sup> 2008年专利法规定，外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。对这个定义是否包括局部外观设计，有两种观点。一种观点认为，我国专利法保护的外观设计就是“对产品的新设计”，至于这种新设计是附着于产品的整体还是产品的局部，专利法并没有明确。因此，法律上并没有将产品的局部外观设计排除在专利保护客体之外。另一种观点认为，国家知识产权局颁布的专利审查指南，规定“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”不授予外观设计专利权；而且作为外观设计专利申请文件的图片不得采用虚线等表示方法。因此，实践中产品局部外观设计无法获得专利授权。

<sup>④⑦</sup> 由于我国实践中不授予局部外观设计专利权，导致我国在涉及国际申请优先权时处于不利地位：一方面，我国的申请“出不去”。企业完成设计创新后，一般会首先在本国申请专利权；由于我国不授予局部外观设计专利权，申请人只能就该局部设计结合整体产品一起申请整体外观设计保护；但是，我国申请人无法以我国的整体申请作为优先权基础，向国外申请局部外观设计专利。另一方面，国外的申请“进不来”。如果企业先在国外申请局部外观设计，并以此为基础向我国提出申请并主张优先权，由于中国仅保护整体外观设计，申请人只能通过虚线描实等方式，将在先的局部外观设计修改为整体的外观设计。这种修改方式无法满足申请人的保护诉求。参见严若艳、吴溯、张跃平、卞永军：《局部外观设计保护制度研究》，载国家知识产权局条法司编：《专利法研究（2015）》，知识产权出版社，第170-185页。

<sup>④⑧</sup> 同注释④。

<sup>④⑨</sup> 《海牙协定》是工业设计领域的一项国际协定，与《商标国际注册马德里协定》和《专利合作条约》共同构成工业产权领域国际合作的三大体系。海牙体系的主要优势在于，其用户可以提交一件国际申请、使用一种语言、支付一种货币的注册费用和通过一个机构（世界知识产权组织国际局）在多个成员国范围内获得工业设计保护。截至2017年5月，《海牙协定》有66个缔约方；中国国家知识产权局（CNIPA）、欧洲专利局（EPO）、日本特许厅（JPO）、韩国特许厅（KIPO）和美国专利商标局（USPTO）中，只有我国尚未加入海牙体系。

<sup>⑤⑩</sup> 刘悦、皇夏露、白茹、朱斌：《加入〈海牙协定〉相关研究》，载国家知识产权局条法司编：《专利法研究（2015）》，知识产权出版社，第231-251页。

第一次提出专利申请后,在一定期限内,就相同主题的发明创造再次提出专利申请时,允许其将第一次的申请日作为在后专利申请的申请日,以该申请日作为判断该发明创造是否具有新颖性、创造性的界限。根据第一次专利申请是在国外还是在本国国内提出,优先权可分为外国优先权和本国优先权。申请人基于在国外提出的专利申请,又就相同主题的发明创造在本国申请专利的,可以主张外国优先权;申请人基于在本国提出的专利申请,又就相同主题的发明创造在本国申请专利的,可以主张本国优先权。1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》对外国优先权制度作了规定,主要目的是解决在不同国家之间递交专利申请的时间延迟问题,保护申请人的利益。<sup>⑤</sup>随着实践发展,考虑到如果只有国外申请人可以主张优先权、而本国申请人不能主张优先权,对本国申请人不利,各国普遍建立了本国优先权制度。

我国1984年《专利法》只规定了外国优先权(1984《专利法》第29条);1992年修改专利法,增加了发明、实用新型的本国优先权(1992年《专利法》第29条);这次增加了外观设计的本国优先权,明确申请人自外观设计在国内第一次提出专利申请之日起六个月内,又就相同主题在国内提出专利申请的,可以享有优先权(第29条)。外观设计本国优先权,有利于申请人降低申请成本,进一步完善设计、调整保护范围。

## (二) 新增不丧失新颖性的情形

按照专利法规定,发明创造符合新颖性、创造性和实用性等法定条件才能被授予专利权。新冠肺炎疫情发生以来,相关部门和创新主体出于疫情防控需要,紧急公开了一些与抗击新冠肺炎疫情相关的发明创造(例如,中药组方),对抗击疫情发挥了积极作用。由于这种公开行为不属于我国修改前的专利法规定的不丧失新颖性的情形,导致相关发明创造面临不能获得专利保护的风险。为解决这一问题,根据有关主管部门的建议,新专利法第24条增加规定,申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,“在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的”,不丧失新颖性。<sup>⑥</sup>这样既能满足当前抗击疫情的实践需要,还能为今后在其他紧急状态或者非常情况下的适用留有空间。

## (三) 完善专利权评价报告制度

在专利侵权纠纷审理或者处理过程中,专利权人应当首先证明其拥有专利权。但是,国家知识产权局对实用新型专利和外观设计专利申请仅进行初步审查,不进行实质审查,因此外观设计和实用新型专利权被宣告无效的可能性较大,权利稳定性较差。如果专利权人以他人侵犯其实用新型专利权、外观设计专利权提起诉讼,但最后专利权被宣告无效,则浪费了司法、行政资源,也干扰了他人的正常生产经营活动。因此,2000年修改专利法,增加了关于实用新型专利权检索报告的规定:专利侵权纠纷涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告(2000年《专利法》第62条)。2008年修改专利法,进一步扩展了其适用范围:一是将“检索报告”扩展为“专利权评价报告”;二是将专利权评价报告的对象由实用新型专利权扩展到包括外观设计专利权;三是将出具报告的主体由“专利权人”扩展到包括“利害关系人”;四是明确该报告的性质,是“审理、处理专利侵权纠纷的证据”(2008年《专利法》第61条)。

<sup>⑤</sup> 根据《巴黎公约》第4条的规定,已经在该联盟的一个国家正式提出申请专利、实用新型注册、外观设计注册或商标注册的任何人,或其权利继承人,在其他国家再次提出申请时,可以自在先申请提出之日起12个月(对发明专利和实用新型申请)或6个月(对外观设计和商标申请)内享有优先权。

<sup>⑥</sup> 同注释⑤。

此次修改专利法，进一步增加规定，专利权人、利害关系人除按照人民法院或者管理专利工作的部门的要求出具专利权评价报告外，也可以主动出具该报告；同时规定，被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。规定专利权人、利害关系人出具专利权评价报告，可以促使其对自身的权利状态有更清晰的认识，减少其就无效的专利权盲目开展维权活动。规定被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告，有利于其充分评估侵权风险，采取合理的应对措施。二者结合起来，有利于双方当事人对专利权形成合理预期，促进纠纷解决，降低维权成本。

## 结 语

党的十九届五中全会提出，“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，“加强知识产权保护”，“加快建设创新型国家”。习近平总书记指出，创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新；要提高知识产权保护工作法治化水平。新专利法于2020年10月17日通过，并将于2021年6月1日起施行，既恰逢其时，也重任在肩。希望这部法律在加强知识产权保护，促进科技创新，实现科技自立自强，建设创新型国家，全面建设社会主义现代化国家过程中发挥出应有的作用。■