

## 中國大陸第三次專利法及實施條例修正內容

台一專利 王錦寬 12/11/2008

### 一、背景

中國大陸專利法（簡稱大陸專利法）在一九八五年四月一日施行，歷經一九九二年及二千年的兩次修正。於二〇〇五年開始第三次修改大陸專利法的準備工作，二〇〇六年十二月二十七日完成大陸專利法修正草案，經二〇〇八年七月三十日國務院審查後，於同年八月五日提交至人大常委會進行審議。

大陸專利法實施細則（相對於我國專利法施行細則）是與大陸專利法配套的行政法規，依過去兩次大陸專利法修正的過程，大陸專利法修正與其實施細則的修正均同時進行，並在同日起施行。為達此目的，於二〇〇七年三月開始著手修訂專利法實施細則，並於二〇〇八年三月完成大陸專利法實施細則修正草案，於草案中並將原「實施細則」的名稱改為「實施條例」。為配合大陸專利法及其實施條例的第三次修改，大陸專利局（中國國家知識產權局或大陸專利法所稱之專利行政部門，以下均以大陸專利局稱之）於二〇〇八年十二月四日，召開審查指南修改工作啟動會議。

我國現行專利法於二〇〇四年七月一日起施行後，專利專責機關在二〇〇六年起也即著手研修專利法，其中開放動植物專利、放寬強制授權條件及新式樣制度的變革等，在二〇〇六年均已完成草案擬定及公聽，二〇〇八年三月、四月及八月則就因應實務擬通盤檢視現行法規定的修正草案召開數場公聽會。我國專利法修正大體完成草案的擬定，但仍有部份內容及新型專利制度的規劃等仍待溝通。

兩岸不約而同的在二〇〇八年完成專利法修正草案的大體內容，雖上述大陸專利法及其實施條例的內容，於二〇〇八年十二月上旬本文執筆時，仍在審議中，惟預估在近期將完成法案立法並可能在二〇〇九年中施行，故本文乃依仍在審議中的大陸專利法及實施條例修正草案介紹。

## 二、大陸專利法及其實施條例第三次修正的主要方向

### （一）申請文件應載明事項的整合

大陸專利法及修正前的實施細則，條文規定不盡完善之處，在本次修正之實施條例中配合調整，同時隨著電子申請的採用，若干內容亦配合修正。

#### 1、改善現行法制對請求書規定之不周全

- （1）現行大陸專利法第二十六條規定發明及實用新型申請時要提交請求書，現行大陸專利法第二十七條則規定申請外觀設計要提交請求書。現行大陸專利法第二十六條進一步規定發明和實用新型專利申請的請求書應當寫明案件名稱以及發明人、申請人等事項；但現行大陸專利法第二十七條僅規定應寫明外觀設計的產品及其類別，規定並不一致。
- （2）現行實施細則僅在第十七條針對大陸專利法第二十六條關於發明及實用新型專利請求書其他事項進一步規定，應記載申請人國籍、委任代理人等相關事項；但對於現行大陸專利法第二十七條規定外觀設計專利申請之請求書及其相關事項的記載，在現行實施細則卻付之闕如。
- （3）關於請求書記載事項的規定，現行法制，一部分記載在大陸專利法中，另一部分在實施細則中，且有上述缺失，因此在本次法制修正時，將之整合在實施條例單一條文中。實施條例之第二十二條中統一、完整、明確地規定三種專利申請的請求書應當寫明的事項，包括案件名稱、申請人資料、發明人（設計人）、代理機構、優先權之在先申請資料等……<sup>1</sup>。

<sup>1</sup> 雖在實施條例中整合三種專利請求書應記載之事項，惟在大陸專利法修正草案第二十七條（現行第二十六條移列）第二款卻仍保留發明、實用新型請求書應記載案件名稱、發明人及申請人資料，似與實施條例重覆，或許大陸專利法修正定案前會發覺此一重覆而加以再修訂。

## 2、申請文件規定統合

大陸專利局認為沒有必要在實施條例中對於申請文件的格式規定得過於具體，例如現行實施細則第十九條第二款<sup>2</sup>規定附圖的大小，第二十七條規定圖片和照片的大小，第二十九條規定外觀設計產品和模型的大小，現行實施細則五十二條規定提交修改文件的大小，第一百二十條規定申請文件的具體格式等，都將在實施條例中予以刪除。實施條例並考慮到電子申請<sup>3</sup>未來的變化，將上述規定合併在一起，僅在修改後的實施條例第三條中規定統一並僅作出簡明的要求，具體要求則將由大陸專利局另定規章加以規定。

## 3、區分申請人提出申請及大陸專利局發出文件之規定

現行實施細則第五條的規定包括申請人文件提交以及大陸專利局發出文件的相關規定，實施條例將分條予以規定，分別是在實施條例第五條規定當事人提交各種文件的方式及其遞交日的確定；並於實施條例第六條規定大陸專利局發出各種文件的方式及其送達日。

電子申請為未來的趨勢，實施條例第五條及第六條也分別就傳統的方式外，特別就電子專利申請，如何確定電子文件的遞交日和送達日加以規範，提出申請及文件送達如以電子形式方式處理，均以文件進入特定系統日作為文件提出申請或送達申請人之日期。

## 4、文件簡化

按照現行實施細則的規定，當事人提交的各種文件

一般都需一式兩份。隨著電子化辦公方式的發展，實施條例取消該項要求，例如現行實施細則第十六條第一款及第二十七條第二款等，於修正後之實施條例第二十一條及第三十三條，均將份數的規定刪除。

## (二) 專利申請的管理

### 1、取消指定涉外專利代理機構

中國大陸實施專利法二十幾年來，在中國沒有經常居所或營業所的外國人、外國企業等，申請專利不但委託代理人，更要委託所謂的涉外專利代理機構。依照大陸專利法的規定，專利代理機構按照代理範圍不同可分為一般專利代理機構和涉外專利代理機構，後者需經國務院批准。一九八五年大陸專利法實施時，被批准的涉外代理機構只有3家，即CCPIT（中國國際貿易促進委員會）、CPA（中國專利代理香港有限公司）和SPA（上海專利商標事務所），其餘都是只能辦理國內業務的一般代理機構。一九八七年六月一日，永新專利代理公司在香港成立。這是國務院批准的第四家涉外代理機構。在二〇〇八年，涉外專利代理機構已超過一百八十家。本次大陸專利法修正，將現行大陸專利法第十九條改為第二十條，修正後之大陸專利法第二十條第一款規定：「在中國沒有經常居所或者營業所的外國人、外國企業或者外國其他組織在中國申請專利和辦理其他專利事務的，應當委託依法設立的專利代理機構辦理。」上述規定將現行應委託國務院行政部門指定的專利代理機構，改為依法設立的專利代理機構，一舉打破二十幾年來涉外專利代理機構的機制。

### 2、聯繫人將僅限於申請人所屬之員工

一般國家對於本國人申請專利，不會強制規定應由代理機構辦理，在中國大陸亦同。對於未委託代理機構辦理專利申請者。大陸專利局也會對該

<sup>2</sup>中國大陸專利法第「款」、「項」的使用與我國專利法不同，中國大陸專利法依序是「條、款、項」與我國專利法之「條、項、款」相對應，在提到中國大陸及我國專利法內容時，各依兩岸之用法稱之。

<sup>3</sup>中國大陸專利申請案，申請人可以直接面交，或經郵寄的方式遞交專利申請，也可以透過設在地方的代辦處提交專利申請。大陸專利局於2004年3月12日建立電子申請系統，申請人可經由網站遞交專利申請。

專利之申請人直接作為將來的聯繫對象，在現行實施細則第十七條在上次修正中增加「聯繫人」的規定，但導致一些並非專利代理機構者，以「聯繫人」為名從事專利代理活動。大陸專利局認為此乃違法的行為，為了克服這一弊端，實施條例第二十一第三款規定「申請人是中國單位且未委託專利代理機構的，應當指定本單位的一名人員為聯繫人」。大陸專利局認為聯繫人主要的作用在於為該案之申請人接收專利局所發的信函，故實施條例上述規定僅對申請人「單位」者明定應當指定「一名」人員作為聯繫人，並在審查指南第一部份第一章第4.1.4節配合進一步修正<sup>4</sup>，規定聯繫人必須是該案申請人單位的工作人員，甚至，審查委員認為有必要時，也可要求該申請人是該單位工作人員的進一步證明。

### 3、優先權聲明及證明文件

為了因應國際間各專利局對優先權證明文件電子方式交換日漸普遍<sup>5</sup>，大陸專利局因應此趨勢，預計未來與相關國家或者地區的專利局開始協商簽署彼此通過電子方式傳輸優先權在先申請文件副本的協定，以簡化專利申請人申請提交在先申請之優先權證明文件的手續。實施條例草案第三十七條第一款即規定，大陸專利局透過電子交換等途徑獲得在先申請文件副本的，視為申請人提交了經該受理機關證明的在先申請文件副本。

此外，現行實施細則第三十二條規定了申請人應當在優先權聲明中寫明的事項。現實中並沒有專用於要求優先權的「書面聲明」，而只是在請求書中填寫相關內容；因此，在實施條例草案刪除

有關書面聲明的表述。由於現行實施細則第三十二條對於因未寫明在先申請的申請日等事項而導致優先權的喪失，對於申請人來說過於嚴格，實施條例第三十八條第一款規定，應當給予其補救的機會，申請人在請求書中漏寫或者錯寫在先申請的申請日、申請號和原受理機關中的一項或者兩項內容的，可以在指定期限內補正；期滿未補正的，才視為未要求優先權。

### 4、保密及向外國申請

大陸專利法修正草案第二十一條規定，任何單位或者個人可以將其在中國完成的發明創造向外國申請專利，但應當事先經國務院專利行政部門進行保密審查。這項規定原列於現行大陸專利法第二十條，修正草案與現行條文主要有兩項改變，一為對象由現行對中國單位及個人的限制規定，擴及在中國大陸完成發明或新型的任何單位或個人；其二為，原規定要向外國申請專利者，應先向中國大陸申請專利，且需委託涉外專利代理機構辦理，修正後大陸專利法草案第二十一條，不再要求先向中國大陸申請專利，但仍需先向中國大陸申請保密。

為了落實上述規定，實施條例第十二條規定，任何單位或者個人就在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利或者向國外機構提交專利國際申請的，應當事先向大陸專利局提出請求；申請人就上述發明創造向大陸專利局提出專利申請或者國際申請的，視為同時提出了向外國申請專利的請求。受理該請求後，大陸專利局認為可能涉及國家安全或者利益的，應當及時通知申請人；申請人自受理日起二個月內未收到前述通知的，可以就該發明或者實用新型向外國申請專利或者提交國際申請。大陸專利局發出前述通知，應當自受理日起四個月內作出是否需要保密的決定，並通知申請人。未在前述期限內發出決定的，視為同意申請人向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請。

實施條例第十條規定，大陸專利局於受理專利申請進行保密審查。審查結果發現受理的專利申請

<sup>4</sup> 2008年11月27日公布並自2009年1月1日施行之《審查指南修改公報（第2號）》（第50號）修正。

<sup>5</sup> 美國專利局(USPTO)在訂定21世紀施政計劃的目標之一即是以電子方式交換資訊及文件，USPTO希望能使用其IFW(image file wrapper)技術與其他專利局合作擷取及提供優先權證明文件的電子檔。USPTO於2007年1月開始實施與歐洲專利局(EPO)交換優先權證明文件電子檔的計畫；2006年達成與日本特許廳(JPO)之協議並於2007年7月28日宣佈開始實施一項允許兩局間以電子形式交換專利申請案之優先權文件並能更加簡化專利申請過程的免費服務；USPTO於2008年10月14日加入韓國專利局(KIPO)作為合作對象，將能互相從PDX(Priority Document Exchange)系統擷取對方的優先權證明文件電子檔。

涉及國防方面的國家秘密需要保密的，移交國防專利機構審查；發現涉及其他方面的國家安全和利益需要保密的，按照保密專利申請處理，並應當對是否需要保密自申請日起四個月內作出決定，並通知申請人。需要注意的是，保密專利審查的對象僅限於發明或者實用新型專利申請。

## 5、權利恢復及期限延長

現行實施細則第七條規定權利恢復與期限延長，實施條例將原實施細則第七條第三款申請延期的規定列為實施條例九條，並明定除說明理由外應同時繳納延長期限的請求費；原實施細則第七條關於權利恢復的規定列為實施條例第八條。

實施條例第八條對於當事人因不可抗拒的事由或者正當理由延誤專利法及其實施條例規定或者大陸專利局指定的期限導致權利喪失的，可以請求恢復其權利。原「不可抗拒的事由」改為「不可抗力」。

實施條例第八條並規定，當事人請求恢復權利的應當完成權利喪失前應當辦理的相應手續。

## 6、關於專利權質押登記

大陸專利局於一九九六年公布「專利質押合同登記管理暫行辦法」，已規定專利權質押登記之程式，在實施條例第二十條針對專利權質押登作出與物權法及擔保法相銜接的規定。

### （三）改善審查及提高核准專利之標準

#### 1、相對新穎性改為絕對新穎性

現行大陸專利法第二十二條及第二十三條為三種專利之專利要件的規定，其中第二十二條是適用於發明及實用新型，第二十三條為適用於外觀設計。修正之大陸專利法草案，上述兩條文改列為第二十四條及第二十五條，其修正內容主要將原有相對新穎性之專利要件改為絕對新穎性。

中國大陸自實施專利法以來，首度改變此專利要

件，現行大陸專利法規定在專利申請前在國內公開使用者，不具新穎性；在大陸專利法修正草案第二十三條增列第五款，並於修正草案第二十四條增列第四款，新穎性擴及申請前已在國內外為公眾所知的技術或設計。

大陸專利法修正草案第二十三條第二款及第二十四條第一款分別對三種專利的新穎性定義為不屬於現有技術；亦即在大陸專利法修正草案第二十三條第二款第一句改為：「新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術」；大陸專利法修正草案第二十四條第一款第一句規定：「授予專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計」。前述「現有技術」所涵蓋範圍，相信將會在審查指南的修正中進一步解釋，惟其顯然較現有已見於刊物等，擴大專利新穎性的範圍。

大陸專利法第二十四條第一款對外觀設計另增列擬制新穎性的規定，亦即同樣的設計若有他人早於該申請案申請日之前已向大陸專利局申請專利並在該申請案申請日之後公告，可作為該外觀設計申請案不予專利之理由。同條第二款增列外觀設計創作性的要求：「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」

#### 2、利用遺傳資源完成的發明創造申請專利的特殊要求

大陸專利法修正草案第五條增列第二款規定：「依賴遺傳資源完成的發明創造，該遺傳資源的獲取或者利用違反有關法律、行政法規的規定的，不授予專利權。」此外，大陸專利法修正草案第二十七條（現行大陸專利法第二十六條）第四款增列：「依賴遺傳資源完成的發明創造，申請人應當在專利申請文件中申明該遺傳資源的直接來源和原始來源；申請人無法申明原始來源的，應當說明理由。」

依上述大陸專利法草案規定，實施條例第三十二條第一款進一步規定：「專利法所稱遺傳資源，是指取自人、動物、植物或者微生物的任何含有遺傳功能單位並具有實際或者潛在價值的材料；

所稱發明創造的完成依賴于遺傳資源，是指發明創造的完成利用了遺傳資源的遺傳功能。」

對於依賴遺傳資源完成的發明創造，在申請文件中應載明來源的具體要求除在實施條例第三十二條第二款規定外，實施條例第一百二十二條並規定對於國際申請案於進入中國大陸國家階段的書面聲明中亦需一併載明。

### 3、增加對實用新型專利申請的權利要求(申請專利範圍)項數的限制

實施條例第二十五條增列第五款「一件實用新型專利申請的權利要求不得超過10項」。世界上有不少國家對實用新型申請權利要求的數量做了限制，中國大陸比照將一件實用新型專利申請的權利要求不得超過10項。

### 4、關於外觀設計

(1) 外觀設計的標的，在這次專利法修正有兩項改變：

大陸專利法修正草案第二十六條第一款第六項「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」為外觀設計不予專利之標的。

大陸專利法第三十二條第二款增列「同一產品兩項以上的相似外觀設計」為外觀設計單一性的另一項例外。在實施條例第四十二條第一款就同一產品的多項近似設計提出一件專利申請是指同一申請中包含的其他設計應當與該基本設計相近似，並規定相似設計的數量不得超過10項。

(2) 外觀設計專利申請的圖片和照片有類似於實用新型或者發明專利申請權利要求的作用，依現行專利法第五十六條規定圖片或照片是授權後確定外觀設計專利權保護範圍的依據。實施條例第三十三條第一款對外觀設計專利申請的圖片和照片規定，應反映出每件外觀設計產品的相關視圖，對於外觀設計的表達提出更為明確的要求。實施條例第四十

九條為三種專利關於初步審查的規定，其第一款第(三)項規定，如不符合前述實施條例第三十三條規定者，列為初步審查中可以予以駁回的理由。

(3) 關於外觀設計之簡要說明，原規定於現行施行細則第二十八條第一款，本次大陸專利法修正於二〇〇六年版草案第並列為必需記載的文件，同一版草案於大陸專利法第五十六條第二款後段增列「簡要說明可以用以解釋圖片或者照片」。因此，修正後的大陸專利法制確定簡要說明是外觀設計專利申請文件的必要部分，而且規定簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的外觀設計專利產品。因此，實施條例第三十四條進一步對外觀設計專利申請的簡要說明的內容作了規定，除了要記載產品的名稱、用途及設計要點外，也要指定其中一幅圖片或照片為最能表達該外觀設計案的要點；對於多項相似外觀設計以一件外觀設計提出申請者，在簡要說明中更要求應指定其中的一項為基本設計。

(4) 許多國家並未將簡要說明作為外觀設計專利的必要申請文件，實施條例第三十八條第三款規定，外觀設計專利申請的申請人要求外國優先權，其在先申請不包括對外觀設計的簡要說明，申請人提交的簡要說明未超出原申請文件的圖片或者照片表示的範圍的，不影響其享有優先權。

### 5、實用新型及外觀設計初步審查之加強

由於實用新型和外觀設計專利沒有經過實質審查，因而專利權的穩定性較差。從這兩種專利的特點和數量來看，大陸專利局目前亦認為無法對這兩種專利申請都進行實質審查。為提高實用新型及外觀設計這兩種專利權的穩定性，於實施條例第四十九條第一款第(二)及第(三)項增加對實用新型和外觀設計專利申請初步審查的內容。即，對於實用新型專利申請增加審查其是否明顯不符合新

穎性、實用性的規定；對於外觀設計專利申請增加審查其是否明顯屬於現有設計、是否明顯屬於平面印刷品的標識性設計。

## （四）一案兩請的規範

中國大陸原即允許就同一內容同時提出發明及新型專利之申請，發明案審查時間較久，通常均是新型案先獲准專利權，隨後在審查發明案時可通知申請人應就新型案聲明放棄。換言之，中國大陸在申請時允許同一內容同時申請發明及新型，但其實施細則規定只能授予一項專利<sup>6</sup>，不能同時授予兩項專利權。多年來實務，對於踐行實施細則的規定，如在審查過程中發現同一申請人就相同的內容提出的另一件申請已經被授予專利，在尚未授予專利的申請案審理時，如其符合授予專利權的其他條件時，審查人員會通知申請人進行選擇。此時，申請人可放棄其已獲得授予專利的專利權，也可以撤回尚未被授予專利的申請。中國大陸對同一內容分別申請發明及新型的實務行之有年，惟一則法院的判決<sup>7</sup>（下稱二審判決），對此實務及實施細則有不同的解讀，改變多年的實務。中國大陸專利法制第三次修正時，在大陸專利法修正草案及實施條例草案中都有相應的規定，惟草案仍在審理階段，二〇〇八年最高法院戲劇性的撤回上述二審判決，對於審理中的專利法是否會產生影響仍可觀察。

### 1、二審判決以及二〇〇六年後實務的改變

上述二審判決涉及一件實用新型及發明申請案，實用新型專利案「一種高效節能爐排反燒鍋爐」，係於一九九一年二月七日提出申請，申請案號為91211222.0，於一九九二年二月二十六日獲准公告，該案揭露的爐體具有正、反燒爐排，其申請專利範圍內容主要係指出正、反燒爐排均是「間隔的一上、一下分兩層構成波浪排列」<sup>8</sup>。發明專

利案「一種高效節能爐排反燒鍋爐」（案名與上述新型專利案相同），係由同一申請人於一九九二年二月二十二日提出申請，申請案號為92106401.2，授予專利之公告日為一九九九年十月十三日。該發明案說明書中的爐體並未揭露雙層爐排的構造，僅記載上層平面水管爐排（新型案上層反燒爐排也是採用水管爐條）的各奇數爐條下移與偶數爐條保持一段距離，使上層水管爐排之各爐條間隙加大，增加通風間隙藉以提高燃燒強度。其申請專利範圍所載的特徵上層反燒爐排是平面波形佈置<sup>9</sup>。由於發明案審查時間太久，發明案核准時，實用新型專利權期間已屆滿，造成兩案均曾獲准公告，而遭第三人對發明案提起宣告無效請求。大陸專利局復審委員會作出決定<sup>10</sup>，指出發明案並未違反當時實施細則就同樣發明創造只能授予一項專利之規定，該提起無效宣告之請求人不服，提起上訴，經北京第一中級人民法院審理作出維持復審委員會決定之判決<sup>11</sup>（以下稱一審判決），原無效宣告請求人不服，再向北京高級人民法院上訴，經審理後作出判決（前述二審判決），將原一審判決及原決定均撤銷。

當發生同一申請人就同一技術內容，申請發明及實用新型時，依二〇〇一年版之審查指南規定，應當在答覆審查意見通知書時提交放棄前一專利案權利的聲明，專利局則將在後一專利核准公告時註明前一專利權自後一專利申請案權利生效日起放棄（有人以接力式專利稱之）。二審判決作出後，大陸專利局於二〇〇六年為審查指南作了修訂，依前述二審判決修正其中的規定，亦即申請人選擇放棄已經授予的專利權的，應當在答覆審查意見通知書時提交自該已授權專利的申請日起放棄專利權的書面聲明一式兩份。此時，對那件符合授權條件、尚未授權的專利申請，應當發出

爐排反燒鍋爐，本實用新型的特徵在於正燒爐排（2）和反燒爐排（2）的各爐條是間隔的一上、一下分兩層構成波浪形排列。」

<sup>9</sup>該發明專利案之申請專利範圍全文：「一種立式或臥式雙層爐排平面波型反燒爐排鍋爐，其特徵是上層水管反燒爐排是平面波浪型佈置。」

<sup>10</sup>中國大陸專利局復審委員會無效宣告請求審查決定第3209號。

<sup>11</sup>北京市第一中級人民法院（2001）中知初字第195號行政判決書。

<sup>6</sup> 中國大陸現行專利法實施細則第13條第1款規定：「同樣的發明創造只能被授予一項專利」，此項規定係於1992年修正時新增之內容，惟當時修正前的條次係為第12條。

<sup>7</sup> 北京市高級人民法院2002年4月22日（2002）高民終字第33號行政判決書。

<sup>8</sup> 該新型專利案之申請專利範圍全文：「一種主要由反燒爐排（2）、正燒爐排（1）和爐體（3）構成的高效節能雙層

授權通知書，並將放棄前一專利權的書面聲明轉至有關審查部門，由專利局予以登記和公告，公告上註明前一專利權自申請日起予以放棄，使行之有年的接力式專利暫時走入歷史。

## 2、二〇〇八年最高法院判決

專利權人和大陸專利局之專利復審委員會不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院於二〇〇八年七月十四日作出終審判決<sup>12</sup>，撤回二審判決，維持大陸專利局專利復審委無效宣告決定及一審判決。最高人民法院終審判決認為，首先，被比對的兩項權利要求所要求保護的範圍相同的，應當認為是同樣的發明創造；若要求保護的範圍不同的，不論二者的說明書內容是否相同，均不屬於同樣的發明創造。對於權利要求保護範圍僅部分重疊，也不能認為屬於同樣的發明創造。其次，禁止重複授權應理解為「同樣的發明創造不能同時有兩項或兩項以上處於有效狀態的授權專利存在」。

在最高法院判決除認為系爭案發明及實用新型並非同一發明外，對於二〇〇六年之前一案兩請上述接力式專利的實務也予以肯定。

## 3、大陸專利法及實施條例相關條文的修正

中國大陸現行專利法的架構，並未禁止就同一技術內容申請發明及實用新型專利，二〇〇一年版審查指南所規定之實務又是自中國大陸實施專利法以來的長久實務，雖二〇〇六年審查指南因上述二審判決而作修正，惟修正中的大陸專利法及實施條例仍採有限度的接力式專利的方向。

大陸專利法修正草案將現行施行細則第十三條第一款的規定移到大陸專利法修正草案第九條中，使實務對「同樣的發明創造只能被授予一項專利權」的含義提升至法律位階。大陸專利法修正草案第九條第一款後款，以但書規定同樣的發明創作只能授予一項專利權的例外：「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。」

配合大陸專利法修正草案第九條對於同樣的發明創造只能被授予一項專利權的例外情況，在兼顧申請人利益與公眾的利益不至於受到損害，實施條例第十九條作了具體的規定：

- (1) 同一申請人就同一技術內容欲適用修正後之大陸專利法第九條規定者，應「同日」提出發明及實用新型的申請，且在申請時即應分別作出聲明。
- (2) 由於實用新型一般均應會較早於發明案核准公告，實用新型公告時，將公告上述聲明以及相對應之發明專利申請案號。
- (3) 發明審查時，若沒有發現其他駁回理由，而發明專利與實用新型權利要求保護的內容相同時，將要求申請人在規定期限內作出放棄實用新型的聲明。
- (4) 申請人若逾期未作出放棄實用新型之聲明者，視為放棄發明專利權的權利。申請人若依限聲明放棄實用新型，則該實用新型專利權將自公告授予發明專利權之日起放棄。

## (五) 權利保護

### 1、強制許可(授權)：

大陸專利法修正草案第四十九條對現行專利法第四十八條規定的給予強制許可(授權)的理由進行了調整，對於依「未充分實施」作為強制許可(授權)的理由及其含意作出規定，明定專利權人自專利權被授予之日起滿三年且自提出專利申請之日滿四年無正當理由未實施或者未充分實施其專利的，可以給予強制許可(授權)。實施條例第八十條第一款進一步明定「未充分實施其專利」的具體含意是指「專利權人及其被許可人實施其專利的方式或者規模不能滿足國內對專利產品或者專利方法的需求」。

<sup>12</sup>最高法院(2007)行提字第4號判決

為了充分利用專利強制許可(授權)制度應對可能發生的公共健康問題，大陸專利法修正草案第五十一條根據「修改TRIPS協定議定書」的規定，對以公共健康為目的給予強制許可(授權)的規定進行了修改，增加了在某些國家沒有制藥能力或者能力不足的情況下給予強制許可(授權)允許出口的原則性規定。實施條例第八十條第二款，依前述TRIPS協定議定書，明確規定大陸專利法修正草案第五十一條為解決公共健康問題的「藥品」的定義。

在實施條例第八十一條至第八十三條是針對當中國大陸不具有製造上述藥品的能力或者能力不足時，可經由給予強制許可(授權)允許被許可人進口其他國家專為解決中國大陸公共健康問題頒發強制許可(授權)而生產的該藥品，並規定其具體要求和程式。

在實施條例第八十四條至第八十六條則是針對當中國大陸具有上述藥品的生產能力時，為解決其他缺乏該藥品的生產能力或者生產能力不足的國家面臨的公共健康問題，可以給予強制許可(授權)允許國內企業生產藥品並出口到該國，及其具體要求和程式。

## 2、實用新型及外觀設計之專利評價報告

大陸專利法修正草案第六十二條實施多年的實用新型檢索報告作了較大幅度的改變：

- (1) 現行大陸專利法第五十七條之檢索報告僅限於實用新型專利將擴大到外觀設計專利。
- (2) 原「檢索報告」改名為「專利權評價報告」。
- (3) 原「檢索報告」之請求人僅限於專利權人，專利權評價報告將擴大到專利權人和利害關係人。
- (4) 專利權評價報告的內容擴展到就該專利是否符合專利法規定的授權條件進行全面分析和評價。

實施條例為上述規定予以進一步規定。實施條例第五十八條規定利害關係人是指與專利權人訂立專利實施許可合同的被許可人。實施條例第五十九條規定請求作出專利權評價報告的程式。實施

條例第六十條進一步規定，如果大陸專利局認為實用新型或外觀設計專利符合授予專利權的條件的，應當直接作出專利權評價報告；如果國家知識產權局認為實用新型或外觀設計專利權不符合授予專利權的條件的，應當通知專利權人，給予其陳述意見的機會，在考慮其意見後再作出專利權評價報告。

專利評價報告作出後，實施條例第六十一條規定，大陸專利局將在其政府網站上予以公佈，任何人都可以請求大陸專利局出具其副本；在公佈該專利評價報告之前如有多人請求作出專利權評價報告，大陸專利局將併案處理，只作出一份評價報告；在該專利評價報告公佈後再提出請求的，大陸專利局不予受理。

## 3、強化權利保護

- (1) 大陸專利法修正草案第十一條第二款，對於外觀設計被授予專利權後，其排他的權利，增列許諾銷售。
- (2) 大陸專利法修正草案第十五條，增列共有人可單獨實施，也可單獨授予他人通常實施權。
- (3) 大陸專利法修正草案第六十六條第一款增列，侵犯專利權的賠償數額可由當事人協商確定。
- (4) 大陸專利法修正草案第六十六條第二款增列，權利人所失利益或侵權人所得利益難以確定時，法院可酌情確定給予一萬人民幣以上，一百萬人民幣以下的賠償。
- (5) 大陸專利法修正草案第六十六條第三款增列，侵犯專利權的賠償應當包括專利權人為制止侵權行為所支付的合理開支。
- (6) 大陸專利法第六十八條規定在證據可能滅失或以後難以取得的情況下，可申請證據保全及其措施的細節，並應自採取保全措施之十五日內起訴。



### 三、結語

中國大陸的申請量逐年在增加，自一九九九年之後每年的受理申請數的成長率均為兩位數字，在二千年時，中國大陸之申請數僅為日本的三之一，為美國的一半<sup>13</sup>。自二〇〇六年起，已連續兩年受理之新申請案件數超越日本及美國，二〇〇七年受理數甚至多於美國二十萬件，多於日本二十五萬件<sup>14</sup>。二〇〇八年截至十月份為止，共受理國內申請數541232件，外國申請數94003件，二〇〇八年將輕易地超過七十五萬件。

中國大陸申請案件數激增，恐怕是前所未見，自一九八五年實施專利法以來，累積至一百萬件的時間越來越短，第一個一百萬件歷經十五年的時間，第二個一百萬件四年多，第三個一百萬件二年多的時間，截至二〇〇七年底，中國大陸累積之三種專利申請件數已超過四百萬件，達4,028,520件，距累積的第三百萬件，不到二年的時間<sup>15</sup>。

至二〇〇七年累積的四百萬件中，國內申請3,314,591件，國外申請713,929件，分別佔總量的82.3%和17.7%；雖然外國人至中國大陸申請件數增加速度也很快，但所佔的比例隨著中國大陸國內申請件數增加更快的影響，外國人所佔比例略有下降。單以二〇〇七年，中國大陸共受理三種專利申請694,153件，比前一年度的573,178件，成長21.1%。其中，國內申請586,734件，比前一年度的470,342件，成長24.7%，佔總量的84.5%；國外申請107,419件，比前一年度的102,836件，成長4.5%，佔總量的15.5%。

在三種專利的比重上，歷年來亦有些許變化。以二〇〇七年已累積的四百萬件而言，發明、實用新型、外觀設計專利申請數量分別為1,334,676件、1,471,191件和1,222,653件，在總量中的比例分別為

33.1%、36.5%和30.4%。但在二〇〇三年以前，每年均是以實用新型居多<sup>16</sup>；二〇〇四年至二〇〇六年，連續三年，發明案在三種專利中件數最多<sup>17</sup>，但在二〇〇七年，則外觀設計數量成長近33%，反而成為三種專利中數件最多的專利種類<sup>18</sup>，此情形在二〇〇八年看來亦可能延續。

我國申請人至中國大陸申請件數，整體觀之也是成長，二〇〇七年至中國大陸的申請數為22833件，為二千年10766件的兩倍以上，二〇〇八年至十月為止，我國人至中國大陸申請總件數為18914，全年應可維持在二萬二千件上下。我國人至中國大陸申請件數，2001年突一萬五千件，為15075件；二〇〇五年突破二萬件，為20599件，二〇〇六年至二〇〇八年均在二萬二千件左右。

我國人至中國大陸申請的專利種類，早期以實用新型為主，以二千年為例，實用新型申請件數較之發明申請案件數有四倍之多<sup>19</sup>；二〇〇一年後發明案件數快速增加，實用新型案件維持在九千件至一萬件上下<sup>20</sup>，於二〇〇六年，發明案件數首度超越實用新型申請件數<sup>21</sup>；我國人至中國大陸申請外觀設計的件數於二〇〇三年為最多，達2104件，爾後呈減少的趨勢。二〇〇八年一月至十月，發明案略有增加，實用新型及外觀設計均呈減少的趨勢，外觀設計僅1261件，相較於前一年度降幅約-8.6%，我國人至中國大陸申請外觀設計件數的減少，恰與中國大陸呈逆勢的發展。

我國人對智慧財產權，特別是專利的重視，在本

<sup>13</sup> 2000年，日本三種專利共受理484948件，美國受理315015件(含植物專利797件)，中國大陸三種專利共受理170682件；中國大陸受理之新申請案件數為日本之35.2%，為美國之54.2%。

<sup>14</sup> 2006年中國受理573178件，日本受理456363件，美國受理452633件；2007年，中國受理694153件，美國受理484955件，日本受理443153件。

<sup>15</sup> 第一個100萬件歷時近15年，第二個100萬件歷時4年2個月，第三個100萬件歷時2年3個月，第四個100萬件歷時僅1年6個月

<sup>16</sup> 2003年為例，中國大陸共受理專利308487件，其中發明案105318件，佔34.1%，實用新型109115件，佔35.4%，外觀設計94054件，佔30.5%。

<sup>17</sup> 2006年為例，中國大陸共受理專利573178件，其中發明案210490件，佔36.7%，實用新型161366件，佔28.2%，外觀設計201322件，佔35.1%。

<sup>18</sup> 2007年為例，中國大陸共受理專利694153件，其中發明案245161件，佔35.3%，實用新型181324件，佔26.1%，外觀設計267668件，佔38.6%。其中外觀設計於2002年受理件數仍不到八萬件，為79260件，不到2007年受理件數的三分之一，五年內外觀設計案件數成長超過三倍，數量驚人。

<sup>19</sup> 2000年，我國人至中國大陸之三種專利申請件數分別為發明1811件，實用新型7388件，外觀設計1567件。

<sup>20</sup> 2007年，我國人至中國大陸之發明申請案件數為11278件，為2000年1811件的六倍。實用新型僅在2006年突破一萬件，為10405件，2005年為9833件，2007年為9899件。

<sup>21</sup> 2006年，我國人至中國大陸之發明申請案件數為10407件，而實用新型為10405件。

國申請數量的持續增加可見一斑<sup>22</sup>；反應在我國人向外申請數量，也受到其他各國的注意。我國人向外申請，以向日本及德國申請為例，每年約有數千件之譜<sup>23</sup>，但每年向美國申請之專利件數，已逼近二萬件<sup>24</sup>，而向中國大陸申請則已超過二萬件<sup>25</sup>。

中國大陸專利局受理數量驚人，中國大陸專利法及其實施條例的修正，勢必會受到各國的重視；我國人至中國大陸申請數量是向外申請之冠，對其修法內容更值得加以注意。

---

<sup>22</sup> 我國人在本國申請之三種專利總數，2005至2007年分別是47721件、48626件及49595件。

<sup>23</sup> 我國人在德國申請之發明及新型專利的總數，2005至2007年分別是2201件、2085件及1948件。我國人在日本申請之發明及新型的總數，2005至2007年分別是3453件、3644件及3400件。

<sup>24</sup> 我國人在美國申請發明專利之件數，2005至2007年分別是16617件、19301件及18486件。

<sup>25</sup> 我國人2005至2007年向中國大陸申請之三種專利總件數，分別是18703件、20812件及21177件。