

大陆《专利法》及 《专利法实施细则》的最新修订

作者/黄绅嘉 博士¹

本文首先综述了近年来大陆专利申请的发展趋势，接著对《专利法》和《专利法实施细则》（下文中简称为《实施细则》）的最新修订的实施生效时间和过渡办法进行了介绍，然後具体地讨论了新《专利法》和《实施细则》中相对原《专利法》和《实施细则》的一些重要变化。

一、大陆专利申请的发展趋势

从1985年大陆第一部《专利法》生效以来，大陆专利申请数量一直保持高速增长的势头。下表1以2002年到2009年为例，显示了这8年间大陆发明、实用新型和外观设计专利的申请数量。

表1：2002年至2009年大陆发明、实用新型和外观设计专利的申请数量

| | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 发明 | 80232 | 105318 | 130133 | 173327 | 210490 | 245161 | 289838 | 314573 |
| 实用新型 | 93129 | 109115 | 112825 | 139566 | 161396 | 181324 | 225586 | 310771 |
| 外观设计 | 79260 | 95054 | 110849 | 163371 | 201322 | 267688 | 312904 | 351342 |
| 总计 | 252621 | 309487 | 353807 | 476264 | 573208 | 694173 | 828328 | 976686 |

由此表可见，8年间，大陆发明、实用新型和外观设计申请件数分别都增长了三倍左右。2009年专利申请总量已接近100万件，可以预见到，大陆专利申请总数在2010年势将突破百万大关。

其中，来自外国申请人的专利申请的增长显然是不可忽视的。下表2显示了1990年至2009年外国申请人提交的中国大陆发明专利申请件数。

表2：1990年至2009年外国申请人提交的中国大陆发明专利申请件数

| 年 | 件数 | 年 | 件数 | 年 | 件数 | 年 | 件数 |
|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 1990 | 4305 | 1995 | 11618 | 2000 | 26401 | 2005 | 79842 |
| 1991 | 4051 | 1996 | 16982 | 2001 | 33166 | 2006 | 88172 |
| 1992 | 4387 | 1997 | 20953 | 2002 | 40571 | 2007 | 92101 |
| 1993 | 7534 | 1998 | 22234 | 2003 | 48549 | 2008 | 95259 |
| 1994 | 7876 | 1999 | 21096 | 2004 | 64347 | 2009 | 85477 |

1 北京东方亿思知识产权代理有限公司(EAST IP)执行董事

可以看出，过去20年来，外国申请人在大陆提交的发明申请件数一直保持增长间有波动的趋势。总体来看，外国申请人提交的发明申请件数从1990年的4305件增长至2009年的85477件，增加约20倍。实际上，外国申请人的发明专利申请在2008年已增长至95259件，但由於受到世界性金融危机的影响，2009年反而略有下降。

其中，以2009年资料为据，日本、欧盟、美国、韩国分别占中国大陆专利申请量的34.7%、28.1%、24.8%和7.1%，其他国家合计占5.3%。2009年列大陆专利申请量排名前十的外国公司分别是：索尼（日本）2088件、松下（日本）1825件、飞利浦（荷兰）1601件、三星（韩国）1351件、丰田（日本）1201件、夏普（日本）1073件、乐金（韩国）1010件、佳能（日本）1003件、通用汽车（美国）946件、高通（美国）844件。

如果以发明专利申请计，日本、美国、德国、法国、韩国分别列大陆发明专利申请人来源国的前五位。下表3显示了该五国2003-2009年的大陆发明专利申请件数。

表3：日本、美国、德国、法国、韩国2003-2009年的大陆发明专利申请件数

| | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 日本 | 24241 | 30444 | 36211 | 37848 | 38188 | 38468 | 34382 |
| 美国 | 12221 | 16187 | 20395 | 23494 | 25908 | 27656 | 24628 |
| 德国 | 4522 | 5917 | 7502 | 8676 | 9388 | 10145 | 9694 |
| 韩国 | 5015 | 6660 | 9300 | 10596 | 9601 | 9320 | 7113 |
| 法国 | 1941 | 2465 | 3190 | 3614 | 3697 | 3854 | 3642 |

另一方面，资料显示，与外国申请人近年来大陆申请件数涨幅减缓相对的，近年来，大陆申请人提交的申请件数迅猛增加，超过了外国申请人提交的申请件数增幅。尤其值得一提的是，即使是在金融危机形势下，大陆境内申请人提交的申请依然保持高速增长。

从下表4可以看出，2002年时，国外申请人发明申请数为40571件，中国申请人发明申请数仅为39661件，当时大陆申请人提交的发明申请件数还略少於外国申请人。而及至2009年，这两个数字分别变为85477和229096件，大陆申请人提交的发明申请件数已接近外国申请人提交件数的三倍。

表4：2002年至2009年国内和国外申请人提交的中国发明申请件数

| | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 大陆 | 39661 | 56769 | 65786 | 93385 | 122318 | 153060 | 194539 | 229096 |
| 国外 | 40572 | 48549 | 64347 | 79842 | 88172 | 92101 | 95299 | 85477 |

其中，大陆专利申请量排名前10位的大陆公司见下表5。

表5：2009年大陆专利申请量排名前10位的大陆公司

| 企业名称 | 件数 |
|--------------------|-------|
| 中兴通讯股份有限公司 | 5,719 |
| 华为技术有限公司 | 2,868 |
| 鸿富锦精密工业（深圳）有限公司 | 2,306 |
| 上海张江文化科技创意产业发展有限公司 | 1,623 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 1,463 |
| 大连富哥实业有限公司 | 1,298 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 1,150 |
| 深圳华为通信技术有限公司 | 1,088 |
| 中芯国际积体电路制造（上海）有限公司 | 1,044 |
| 比亚迪股份有限公司 | 1,010 |

可见，中兴通讯、华为技术等大陆企业每年向大陆专利局的申请件数已超过境外申请人中排名前列的索尼、松下等。

并且，除了在大陆提交专利申请之外，中国大陆申请人也开始逐渐向国外提交专利。以根据《专利合作条约》提交的国际申请为例，十年期间，大陆申请人的申请件数已从1999年的230件增加至2009年的8000件，增加了三十余倍。2009年大陆申请人的PCT申请量在全世界范围内位居第五，仅次于美国、日本、韩国和德国，并很可能进一步上升。

二、《专利法》及《实施细则》此次修订的生效日期和过渡办法

众所周知，大陆专利制度于上世纪80年代中期开始建立，第一部《专利法》于1985年4月1日起生效，其后分别于1992年和2000年经过两次修订，第一次修订和第二次修订分别于1993年1月1日和2001年7月1日起生效。

目前距前次修订已近十年，故而为了顺应专利发展的新形势，大陆国家知识产权局对《专利法》和《实施细则》进行了再一次修订，日前新的《专利法》和《实施细则》已颁布生效。

其中，《专利法》第三次修订于2009年10月1日生效，《实施细则》的最新修订于2010年2月1日生效，《审查指南》的最新修订于2010年2月1日生效。

与之前的《专利法》进行良好衔接过渡，大陆国家知识产权局公布了施行修改后的新专利法和实施细则的过渡办法，原则上规定：申请日在2009年10月1日前（不含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用修改前的《专利法》的规定，2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权则适用修改后的《专利法》的规定；

申请日在2010年2月1日前（不含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用修改前的《实施细则》的规定，2010年2月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权则适用修改后的《实施细则》的规定。需要注意：

对于《巴黎公约》下提交的申请，过渡办法的“申请日”是指实际的中国申请日，而非优先权日。

对于《专利合作条约》下提交的申请，过渡办法的“申请日”是指国际申请日。

除以上原则性规定之外，过渡办法还针对若干例外情况给出了特殊规定。

三、《专利法》及《实施细则》修订的细节讨论

在这一部分，作者将从发明及实用新型的新颖性判断标准、实质审查阶段的修改限制、实用新型和外观设计专利的评价报告、外观设计的相关新规定、保密审查、强制许可、对职务发明创造的发明人或者设计人的奖励和报酬、专利侵权损害赔偿、诉前临时禁令、诉前证据保全、专利重复授权、共有专利实施以及其他一些方面，对新《专利法》和《实施细则》相对原《专利法》和《实施细则》的修改加以说明。

1、发明及实用新型的新颖性标准

1.1 从“相对新颖性”修改为“绝对新颖性”

本次修法前，原《专利法》第22条对发明及实用新型专利的新颖性的定义为：“在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”其中要注意到，虽然在世界范围内公开发表即视为公开，但就使用公开而言，只有在中国公开使用才视为公开，在其他国家使用并不视为能破坏新颖性的公开。

本次修法将这种相对新颖性修改为绝对新颖性（见新《专利法》第22条），即，在世界范围内无论公开发表或公开使用都被认为是公开成为现有技术。但是，修改后的新《专利法》并没有规定类似美国的普通宽限期，只给出了一些有限的例外情形，即：

“（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”（新《专利法》第24条）。这些例外情况仍与旧《专利法》的规定一致。

1.2 抵触申请的定义

修改前，能用于评估新颖性的“抵触申请”仅指由他人在申请日/优先权日之前提出申请并在其后公开的大陆专利申请。而修改后，新《专利法》第22条将原条款中的“他人”修改为“任何单位或个人”，即，意味着“抵触申请”可以是同一申请人提交的申请。也

就是说，申请人自身提交的申请也可能用作为评价新颖性的基准。

2、对实质审查阶段进行的修改的限制

修订的新《专利法》中，修改超范围的判定标准与修改前一致，根据新《专利法》第33条规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请档的修改不得超出原图片或照片表示的范围。

新《实施细则》第51条明确指出，“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书後对专利申请档进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改”。即，申请人在答复审查意见通知书时做出未针对审查意见的主动修改一般是不允许的。在新《审查指南》中，对答复审查意见通知书时不能进行的修改进行了比之前更详细、严苛的规定，包括：

- 1) 不得主动删除独立权利要求中的技术特徵，扩大该权利要求请求保护的範圍。
- 2) 不得主动改变独立权利要求中的技术特徵，导致扩大请求保护的範圍。
- 3) 不得主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主体缺乏单一性的技术内容作为修改後权利要求的主题。
- 4) 不得主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中从未出现过。
- 5) 不得主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中从未出现过。（新《审查指南》新增内容）

其中新增的第5条导致在答复审查意见通知书时的修改限制比修法之前大为严格。

有鑑於此，主动修改应最好在实质审查开始前进行，根据规定，主动修改可在请求实质审查时和自收到国家知识产权局发出的进入实质审查阶段通知书之日起3个月内提出。一旦进入实质审查阶段後，很多修改将不被许可，由此可能在未来造成被动局面。

3、专利评价报告

修法之前，只有发明申请要经过实质审查，实用新型和外观设计申请仅适用初步审查。修法之後，虽然对实用新型和外观设计仍不进行实质审查，但是专利评价报告的规定却有了很大变化。

修法前，实用新型专利权人在行使实用新型专利权利前应提供由国家知识产权局出具的检索报告，且该报告：1) 只涉及新颖性及创造性，2) 只提供检索结果清单，3) 不向公众公开。所以，此前一些专利权人要求重复检索，以期获得有利结果。

而修法之後，官方的专利效力评价报告的适用物件从实用新型延伸至实用新型和外

观设计专利，并且，从仅涉及新颖性和创造性延伸至专利效力的所有方面，其中包含对实用新型或外观设计是否满足授予专利权的实质性条件的评价。此外，根据新《实施细则》第56条规定，专利权人或者利害关系人均可请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。新《审查指南》进一步澄清，此处的“利害关系人”是指有权就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人，例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。请求人不是专利权人或者利害关系人的，其专利权评价报告请求视为未提出。实用新型或者外观设计专利权属于多个专利权人共有的，请求人可以是部分专利权人。

同时，新《实施细则》第57条对评价报告的程式方面进行了规定，包括：

- 1) 收到合格的专利权评价报告请求书和请求费後2个月内，作出专利权评价报告。
- 2) 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，仅作出一份专利权评价报告。
- 3) 任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告，也就是说，根据新法的评价报告是具有公开性的。

4、外观设计专利的新规定

4.1 非显而易见性要求

新《专利法》对外观设计专利提出了非显而易见性要求。修法之前，对外观设计的规定是“应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”，但是修改之後的新《专利法》除此之外，还在第23条进一步明确提出“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特徵的组合相比，应当具有明显区别”。

4.2 侵权行为的范围

新《专利法》扩大了针对外观设计专利的侵权行为的范围，第11条中将以前仅针对发明和实用新型提出的“许诺销售”适用范围扩大至外观设计产品。

4.3 不可授权的客体

新《专利法》第25条关于不可授予专利权的客体的规定中明确指出，“对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计”是不可授权的客体。而旧《专利法》第25条没有针对外观设计的条款。

4.4 外观设计专利的简要说明

新《专利法》第27条规定，“申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等档”。而旧《专利法》中，仅要求写明

使用该外观设计的产品及其所属的类别，没有要求提交简要说明。

新《实施细则》第28条对简要说明进行了具体规定，其中指出，简要说明应当写明使用该外观设计的产品名称、用途、设计要点、请求保护色彩、省略视图等情况。简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能。

同时，新《专利法》第59条指出，“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”。但外观设计专利权的保护范围仍以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，但是简要说明虽然仅供参考，作者仍建议小心填写。

4.5 合案申请

旧《专利法》仅允许用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计作为一件申请提出。新《专利法》第31条除了允许上述情况合案申请之外，还规定“同一产品两项以上的相似外观设计”也可作为同一份申请提出。

5、国家保密审查

5.1 保密审查的适用客体

本次修法前未将保密审查适用于所有申请人在大陆完成的发明，只是简单规定为：“申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理”（旧《专利法》第4条），以及，“中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先在中国申请专利”（旧《专利法》第20条）。

但此次修法之后通过保密审查制度将该条在一定程度上从大陆自然人/单位推广至任何人/单位，即，根据新《专利法》第20条，“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查”。新《实施细则》第8条，对“在中国大陆完成”给出了定义，其指“技术方案的实质性内容”在中国大陆境内完成。关于此点的具体执行，还应密切关注其他法律。

根据新《专利法》第20条的规定，对于违反上述保密审查规定的，不得对相应中国大陆专利申请授予专利权。新《实施细则》第65条也将违反保密审查规定的情形列为专利无效宣告请求的理由之一。也就是说，虽然新法取消了大陆申请人就其在大陆完成的发明创造必须在中国先提出申请的限制，但是如果申请人想就大陆完成的发明创造在中国大陆取得专利权，就必须要先通过保密审查之后，方可在国外提交申请。

5.2 保密审查的流程

此外，新《实施细则》第8条还规定了保密审查的具体流程，指出，申请人可通过下列方式请求进行保密审查：

- 1) 直接向国家知识产权局提出请求，并提供其技术方案的详细说明。以这种方式，一旦获得国家知识产权局批准，即可在提出中国大陆专利申请前提出国外申请。
- 2) 在申请人向国家知识产权局首次提出中国大陆专利申请的同时或之后提出请求。但申请人仍需待国家知识产权局批准之后方可提出国外申请，但采用此种方式，至少可享

有优先权。以这种方式，必须以中文提交申请。

- 3) 按照《专利合作条约》向国家知识产权局提出PCT专利申请。此时，保密审查请求视为同时提交。采用这种方式的情况下，申请可以选择以中文或英文提交PCT专利申请。

5.3 保密审查的批准

根据新《审查指南》的规定，一旦做出是否需要保密的决定，审查员应立即通知申请人。新《实施细则》第9条还指出，如国家知识产权局经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密，应当及时向申请人发出保密审查通知；如申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知，则可就该发明或者实用新型向外国申请专利。该条款同时还规定，而如果属于接到保密审查通知的情况，审查员也应及时作出是否需要保密的决定并通知申请人。如申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密的决定，则可就该发明或者实用新型向外国申请专利。

也就是说，如果申请人提交保密审查请求后，4个月内没有接到保密审查通知，就可以自行向外国申请专利。如果接到保密审查通知，但是在提出保密审查请求后6个月内未收到需要保密的决定，也可自行向外国申请专利。

6、强制许可（专利法第48~58条）

6.1 强制许可的新适用条件

除了旧《专利法》中给出的强制许可适用条件，例如紧急状态下为了公共利益、实施从属专利等等之外，新修订的《专利法》中提出了新的强制许可的适用条件，现适用条件合计5条，即：

（新提出的规定）（1）专利权人自专利权被授予之日起满3年，且自提出专利申请之日起满4年，无正当理由未充分实施其专利的。

（新提出的规定）（2）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。

上述两条适用时，根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可给予强制许可。

（原有规定）（3）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，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

（新提出的规定）（4）为了公共健康目的，对取得专利权的药品，可以给予制造并将其出口到符合大陆参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。——根据此点规定，强制许可生产的药品可出口至其他国家或地区。

（原有规定）（5）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时，根据后一专利权人的申请，给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。

新《实施细则》给出了对上述新条款的进一步解释。其中，第73条将专利权人“未充分实施其专利”解释为：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。

该第73条还规定：“取得专利权的药品”还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。

6.2 强制许可的部分限制

但是，新《专利法》也对这些强制许可情况进行了一些限制：

其中，根据（1）专利权人未充分实施其专利，（3）国家紧急状态或者非常情况及公共利益，及（5）实施後一发明授予强制许可的情况下，这种强制许可的实施应当主要为了供应国内市场。

根据（1）专利权人未充分实施其专利；或（5）实施後一发明授予强制许可的情况下，请求人必须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。

以及，涉及半导体技术的强制许可仅基於下列根据授予：（2）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为；及（3）公共利益目的。

7、对职务发明创造的发明人或者设计人的奖励和报酬

關於此点，新《专利法》主要规定未有修改，即，第16条的规定仍为：“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。发明创造专利实施後，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”。其中所称的经济效益，指的是源於专利的经济效益。

但新《实施细则》第76条指出：“被授予专利权的单位可以与发明人、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。”，也就是说，被授予专利权的单位可在员工规章制度中或与发明人、设计人达成的协议中明确规定给予职务发明创造的发明人、设计人的奖励及报酬的方式。因此，作者建议企业和单位最好能以书面形式与员工提前达成协定并签署，以备今後减少纠纷。

此外，新《实施细则》第77条和78条给出了没有此类事先约定或员工规章制度/政策时的指导性建议，如下所示：

- 1) 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於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於1000元。
- 2) 实施该项发明或者实用新型专利的，每年应当从营业利润中提取不低於2%作为报酬。实施该项外观设计专利的，每年应当从营业利润中提取不低於0.2%作为报酬。或者，参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬。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於10%，作为报酬给予发明人或者设计人。

8、专利侵权损害赔偿

此次修法之前，根据旧《专利法》第60条和损害赔偿的计算方式为：按照1) 专利权人遭受的损失或2) 侵权人因侵权所获得的利益来确定。第1点和第2点具有同等的优先适用顺序。在这两点都难以确定的情况下，参照该专利许可使用费的3倍以下合理确定。最后如仍无法判断，适用人民币50万元以下的法定赔偿。

此次《专利法》修改之后，对上述计算方式进行了修改。

根据新《专利法》第65条，首先根据专利权人遭受的损失来计算赔偿额，在此难以确定的情况下，才根据侵权人因侵权所获得的利益，而非专利权人损失和侵权人获益享有同等优先顺序。在这两点都难以确定的情况下，仍和原法相同，参照该专利许可使用费的3倍以下合理确定。但顺应经济发展的趋势，最后适用的定额赔偿，法定赔偿额从50万以下提高至100万以下。

并且，新《专利法》第65条还明确指出，“损害赔偿还应当包括为制止侵权行为所支付的合理开支”。

在实践中，损害赔偿已远远超出上述范围，近年来越来越多侵权判决的损害赔偿达到几千万人民币。据作者所知，到目前为止损害赔偿最高的专利侵权案是2007年的一件实用新型专利侵权案，一审判决三亿三千万人民币的损害赔偿，并最终在2009年以被告向原告支付一亿五千七百五十万人民币补偿金和解。

9、诉前临时禁令

原《专利法》中仅规定，“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和财产保全的措施。人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条至第九十六条和第九十九条的规定”。

新的《专利法》第66条对诉前临时禁令给出了更为明晰、确定的规定：

- 1) 申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。
- 2) 法院应当自接受申请之时起48小时或至迟96小时内做出是否授予临时禁令的裁定。
- 3) 当事人对裁定不服的，可以申请复议一次。
- 4) 临时禁令一经授予立即生效并立即执行，即使对方申请复议也不影响临时禁令的执行。

- 5) 申请人自临时禁令生效之日起十五日内不起诉的，法院应当解除该禁令。
- 6) 临时禁令的申请有错误，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。

10、诉前证据保全

除上节提到的诉前临时禁令之外，新《专利法》还增加了诉前证据保全的相关规定。新《专利法》第67条指出，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。

但人民法院采取保全措施时，可以责令申请人提供担保。如果人民法院要求提供担保但申请人不执行的，则驳回申请。

保全裁定应当在接受申请之时起48小时内作出，且一旦裁定采取保全措施的，该措施立即执行。如果申请人在采取保全措施之日起15日内未提起诉讼，证据保全措施应被解除。

11、专利重复授权

新《专利法》第9条明确规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。这条在原《专利法》中没有体现，仅存在于原《实施细则》第13条中。原《实施细则》第13条也仅提到了不同申请人同日提交同项专利申请的情况，没有适用于相同申请人同日提交发明和实用新型两项申请的法条。

而新《专利法》第9条中将此种情况规定为例外情况，其明确允许同一申请人同日（相同申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利。当即将获得发明专利授权时，如果申请人希望持有发明专利，则必须声明放弃实用新型专利，以此避免专利重复授权问题。当上述情况发生时，实用新型专利权自相应的发明专利权获得授权时终止。

根据新《实施细则》第41条的规定，如果申请人不同意放弃的，该发明专利申请将被驳回；如果申请人期满未答复，该发明专利申请将被视为撤回。

需要注意，如果相同申请人想要在同日提交发明和实用新型，在提交两项申请时就必须做出声明，否则不能享受新《专利法》第9条的例外条款。该声明将在授予实用新型专利权时公告。

另外需要注意，新《审查指南》进一步规定在专利无效宣告程式中，除上述同日申

请的一发明一实用新型的情况以外，对于相同专利权人的具有相同申请日但授权日不同的两项专利权，专利权人只能选择放弃在后授权的专利，从而保留在先授权的专利权，而不能保留在后授权的专利。

12、共有专利的实施

新《专利法》第15条规定，专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使应当依照共有人之间的约定进行。

在没有上述约定的情况下，任何一方共有人既可以单独实施，也可以以普通许可方式许可他人实施该专利。但如果许可他人实施该专利，收取的使用费应当在共有人之间分配。

共有专利权的实施除上述规定的情形外，其他行使共有的专利权的方式（比如：转让专利权、排他/独占许可）应当得到全体共有人的同意。

上述规定意味著即使在一方共有人仅转让其享有的专利权份额的情况下，也需要得到所有其他共有人的同意。

13、一些其他重要变化

新《专利法》的改动尚不限于上文所述的这些，例如以下几点：

- (1) 新《专利法》第62条规定，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。这意味著现有技术抗辩被明确纳入新专利法中，此前其仅作为司法解释在实践中应用。
- (2) 新《专利法》第19条规定，允许所有依法成立的专利代理机构为外国申请者提供服务。而此前仅有经认可的涉外代理机构才具有此资格。
- (3) 新《专利法》第69条规定，“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的”不视为侵犯专利权。相应的原《专利法》第63条规定为：“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、许诺销售或者销售该产品的”不视为侵犯专利权。这意味著，新《专利法》规定平行进口属于合法行为。

大陆此次《专利法》及《实施细则》以及相应《审查指南》的修订尚有其他值得讨论之处。但篇幅所限，在此仅能列举相对重要的以上数点。