



中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

❖ 郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号“专利文献众享(patdoc-sipo)”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。



欢迎添加微信“331546945”，加入微信交流群，获取最多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

2017年“专利法第四次修改”专题第一讲

防止专利权滥用，提升专利质量

国家知识产权局条法司 吕德军

2017年6月23日



欢迎关注微信公众号“专利文献众享(patdoc-sipo)”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。



欢迎添加微信“331546945”，加入微信交流群，获取最多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw



目录

CONTENTS

01

改法最新进展

02

关于专利权滥用

03

关于非正常申请



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

01

改法最新进展

➤ 专利法第四次全面修改进程

- 2014年下半年，启动研究准备工作，开展11个方面的专题研究
- 2015年4月1日，《专利法修订草案（征求意见稿）》正式对外公开征求意见
- 2015年7月，新的《专利法修订草案（送审稿）》上报国务院
- 2015年12月，国务院法制办公开征求意见
- 2017年，专利法修改列为《全国人大常委会2017年工作要点和立法工作计划、监督工作计划》预备及研究论证项目，并被列入《国务院2017年立法计划》力争年内完成的项目

改法最新进展

- 国家知识产权局积极推进改法进程
 - 全力配合国务院法制办审查工作
 - 认真提供各类分析意见和支撑材料
 - 积极参加法制办组织的部门座谈会等活动
 - 及时反馈意见
 - 进一步深入开展调查研究和分析论证工作
 - 开展专项调查，深入了解创新主体需求
 - 提前准备、深入推进《专利法实施细则》修改研究工作
 - 加大沟通和宣传工作力度
 - 加强与各方交流沟通，努力形成共识
 - 积极开展宣传工作、努力营造良好舆论氛围

➤ 国家知识产权局送审稿主要修改内容

- 加大专利保护力度，维护权利人合法权益
- 促进专利的实施和运用，实现专利价值
- 落实政府职能法定要求，建设服务型政府
- 完善专利审查制度，提升专利质量
- 完善专利代理制度，促进服务业发展



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

02

关于专利权滥用

关于专利权滥用

● 现有法律规定

- 《民法通则》第4条规定：“民事活动应当遵守自愿、公平、等价有偿、诚实信用。”
- 《民法通则》第7条规定：“民事活动应当尊重社会公德，不得损害社会公共利益，破坏国家经济计划，扰乱社会经济秩序。”
- 《专利法》第1条规定：“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。”

关于专利权滥用

- 在专利申请和专利权行使过程中违反诚实信用原则的行为
 - 专利申请：提供虚假信息，恶意利用专利审查程序
 - 专利权行使：
 - 滥用专利权，eg. 高通垄断案、华为诉交互数字公司案
 - 恶意诉讼，权利懈怠
- 滥用专利权不合理地排除、限制竞争的行为
 - 构成垄断的专利权滥用行为
 - 没有构成垄断的专利权滥用行为

关于专利权滥用

● 现有法律规定的不足

- 现有相关法律制度难以完全规制申请专利和行使专利权违背诚实信用原则、滥用专利权的行为
 - 《民法通则》基本原则难以直接用于个案处理
 - 《专利法》强制许可、不侵犯专利权的例外等规定仅适用于少数几种特定情形

关于专利权滥用

- 《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》新增第十四条
 - 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或者不合理地排除、限制竞争

国家知识产权局
仅供个人学习、研究、交流使用
禁止用于商业用途



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

03

关于非正常申请

● 现有法律规定

● 《关于规范专利申请行为的若干规定》（局令第四十五号）

● 非正常专利申请行为：

- （一）同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请，或者指使他人提交多件内容明显相同的专利申请；
- （二）同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请，或者指使他人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请；
- （三）专利代理机构代理提交本条第（一）项或者第（二）项所述类型的专利申请。

为什么改

● 现有法律规定

● 《关于规范专利申请行为的若干规定（局令第四十五号）》

● 处理措施：

- （一）不予减缓专利费用；已经减缓的，全部或者部分追缴；
- （二）在国家知识产权局政府网站以及《中国知识产权报》上予以通报；
- （三）在国家知识产权局的专利申请数量统计中扣除非正常申请专利的数量；
- （四）建议各地人民政府管理专利工作的部门不予资助或者奖励；已经资助或者奖励的，建议全部或者部分追还；

为什么改

● 现有法律规定

● 《关于规范专利申请行为的若干规定（局令第四十五号）》

● 处理措施：

● （五）建议中华全国专利代理人协会对从事非正常申请专利行为的专利代理机构以及专利代理人采取行业自律措施，必要时建议专利代理惩戒委员会根据《专利代理惩戒规则（暂行）》的规定给予相应惩戒；

● （六）通过非正常申请专利的行为骗取资助和奖励，情节严重构成犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任。

为什么改

- 现有法律规定实施情况

- 2007-2012 监控与处理机制

- 2013-2017 将规范非正常申请行为作为一个环节纳入到专利的常规审查程序之中，发现、标识、跟踪
完善实用新型与外观设计专利审查规则

为什么改

● 现有法律实施过程中出现的新情况

- 出现新形式的非正常专利申请行为，难以纳入现有范围
- 一针对一个创新点提交多件内容实质相同的申请
 - 就一个创新点，针对每个可能的实施例或相似设计分别提交申请，而这些申请原本可以合案申请
 - 就一个创新点，通过简单改变、替换、增加部件、组分或者功能而提交多件申请
 - 就一项发明创造，故意不缴费或不办理授权登记手续而连续提交申请
 - 针对可授权的技术方案，在办理授权登记手续之前提出多件分案申请

为什么改

● 现有法律实施中出现的新情况

- 出现新形式的非正常专利申请行为，难以纳入现有范围

- 一提交多件实质抄袭现有技术或者现有设计的申请

对现有技术或者现有设计的产品名称或者专利文件撰写形式进行改写
后提交多件申请

- 一同一单位或者个人提交由多件产品简单组合或者替换，不同材料、组成部分以及配比反复替换，或者形状、图案以及色彩随机生成的申请

为什么改

●现有法律实施中出现的新情况

- 出现新形式的非正常专利申请行为，难以纳入现有范围
- 一同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的申请
- 一同一单位或者个人提交多件技术方案明显违背科学原理的申请
- 一同一单位或者个人提交多件将学术论文内容直接作为权利要求的申请
- 针对非正常专利申请行为的处理措施实施有限

2013年以后，45号令中规定的处理措施实施有限，多数非正常申请进入审查流程，浪费行政资源，影响整体专利质量

为什么改

● 顺应时代发展需求

《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》：实施专利质量提升工程，解决知识产权大而不强、多而不优的问题

● 更好地规范专利申请行为

新型的非正常申请行为层出不穷，原有的规定不能规制新出现的非正常申请行为，通过修改完善相关规定

● 满足用户需求

使真正的创新主体获得良好的服务和帮助

●修改原则

- 政策引导：《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》，巡视意见，国家知识产权局《专利质量提升工程实施方案》
- 中国特色：准确把握与我国经济、科技、产业发展状况相适应的专利质量水平
- 问题导向：以问题为导向解决主要矛盾，明确责任、务求实效

●修改基础

- 45号令立法后评估报告
- 45号令执行情况报告
- 多方收集的意见建议

●修改过程

- 2016年8月-10月 启动45号令修改工作，对现实中较为突出的非正常专利申请行为进行分析和梳理
- 2016年11月 研究提出修订草案，并征求局内各部门和部分地方局意见，形成45号令修订草案对外征求意见稿
- 2016年12月-2017年1月 在国务院法制办“法规规章草案意见征集系统”和国家知识产权局政府网站上公开征求社会各界意见
- 2017年2月 形成送审稿，局务会审议通过
- 2017年4月1日 修改决定开始实施

●意见汇总

- 共收到来自32个单位和个人提出的58条意见和建议

改什么

《关于规范专利申请行为的若干规定》 (第45号局令)	《关于规范专利申请行为的若干规定》 (根据第75号局令修正)
第一条 为了规范申请专利的行为，维护正常的专利工作秩序，依据专利法、专利法实施细则和专利代理条例制定本规定。	第一条 为了规范申请专利的行为，维护正常的专利工作秩序，依据专利法、专利法实施细则和专利代理条例制定本规定。
第二条 提交或者代理提交专利申请的，应当遵照法律、法规和规章的有关规定，恪守诚实信用原则，不得从事非正常申请专利的行为。	第二条 提交或者代理提交专利申请的，应当遵照法律、法规和规章的有关规定，恪守诚实信用原则，不得从事非正常申请专利的行为。

改什么

第三条 本规定所称非正常申请专利的行为是指：

（一）同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请，或者指使他人提交多件内容明显相同的专利申请；

（二）同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请，或者指使他人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请；

（三）专利代理机构代理提交本条第（一）项或者第（二）项所述类型的专利申请。

第三条 本规定所称非正常申请专利的行为是指：

（一）同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请；

（二）同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请；

（三）同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请；

（四）同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请；

（五）同一单位或者个人提交多件利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩的专利申请；

（六）帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请。

改什么

第四条 国家知识产权局对非正常申请专利的行为，除依据专利法及其实施细则的规定对提交的专利申请进行处理之外，可以视情节采取下列处理措施：

（一）不予减缓专利费用；已经减缓的，全部或者部分追缴；

（二）在国家知识产权局政府网站以及《中国知识产权报》上予以通报；

（三）在国家知识产权局的专利申请数量统计中扣除非正常申请专利的数量；

（四）建议各地人民政府管理专利工作的部门不予资助或者奖励；已经资助或者奖励的，建议全部或者部分追还；

（五）建议中华全国专利代理人协会对从事非正常申请专利行为的专利代理机构以及专利代理人采取行业自律措施，必要时建议专利代理惩戒委员会根据《专利代理惩戒规则（暂行）》的规定给予相应惩戒；

（六）通过非正常申请专利的行为骗取资助和奖励，情节严重构成犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任。

第四条 对非正常申请专利的行为，除依据专利法及其实施细则的规定对提交的专利申请进行处理之外，可以视情节采取下列处理措施：

（一）不予**减缴**专利费用；已经**减缴**的，**要求补缴已经减缴的费用**；情节严重的，自本年度起五年内不予**减缴专利费用**；

（二）在国家知识产权局政府网站以及《中国知识产权报》上予以通报，**并纳入全国信用信息共享平台**；

（三）在国家知识产权局的专利申请数量统计中扣除非正常申请专利的数量；

（四）**各级知识产权局**不予资助或者奖励；已经资助或者奖励的，全部或者部分追还；**情节严重的，自本年度起五年内不予资助或者奖励**；

（五）中华全国专利代理人协会对从事非正常申请专利行为的专利代理机构以及专利代理人采取行业自律措施，必要时专利代理惩戒委员会根据《专利代理惩戒规则（暂行）》的规定给予相应惩戒；

（六）通过非正常申请专利的行为骗取资助和奖励，情节严重构成犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任。

改什么

第五条 国家知识产权局采取本规定第四条所列处理措施前，应当给予当事人陈述意见的机会。	第五条 采取本规定第四条所列处理措施前，必要时应当给予当事人陈述意见的机会。
第六条 各地人民政府管理专利工作的部门应当引导公众和专利代理机构依法提交专利申请。 专利代办处发现非正常申请专利行为的，应当及时报告国家知识产权局。	第六条 各级知识产权局应当引导公众和专利代理机构依法提交专利申请。 专利代办处发现非正常申请专利行为的，应当及时报告国家知识产权局。
第七条 本规定自2007年10月1日起施行。	第七条 本规定自2007年10月1日起施行。

怎么办

4月1日起施行

—对于申请人、代理机构

提高专利申请、代理质量

防止重复提交

诚信申请、代理，防止抄袭

存疑时，可陈述意见

发现非正常申请情况，及时主动撤回申请

怎么办

- PCT申请是否适用？
 - 参照适用。建立低质量PCT申请的多环节质量监控、集中分配和批量审查机制——《专利质量提升工程实施方案》
- 如何理解“多件”？
 - 没有具体数字；考虑专利申请策略、专利布局
 - 从技术问题、技术方案、技术效果角度综合判断
- 如何理解“帮助”？
 - 通常用于规制“黑代理”、黑淘宝店等
- 如何与代理机构的技术挖掘作区分？
 - 技术挖掘不是“编材料”

怎么办

- 专利法修改草案
 - 申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则
- 专利法实施细则修改研究
 - 实用新型、外观设计专利申请明显“创造性”审查
- 各地资助政策研究
 - 修改完善资助政策，授权后资助

Thank You !



国家知识产权局条法司 吕德军

lvdejun@sipo.gov.cn

62083613



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw