

国家知识产权局《专利侵权行为认定指南（征求意见稿）》征求意见表

公司名称： AIPPI 日本分会

主管人： 会长 长泽健一

条款编号	修订建议	理由
第 1 章 第 1 节 1.3	<p>组装与维修专利产品的行为</p> <p>被控侵权人将来自于同一或者不同途径的零部件组装成专利产品属于制造专利产品的行为。</p> <p>专利权人制造或未经专利权人许可而制造的专利产品售出后，专利产品的所有权人（包括合法的持有人）在使用专利产品过程中，为了使专利产品发挥正常功能，对专利产品进行必要的维修，这种行为不构成侵犯专利权的行为。但是，在专利产品的使用寿命终结、丧失其本来功能后，所有权人在报废的专利产品基础上再行加工、恢复其本来功能的行为，则被称作“再造”，构成侵犯专利权的行为。</p> <p>——修理包括对未受专利保护的部件的替换、对相同部件的重复替换以及分别替换不同的部件，但不包括制造新产品的权利或对已经使用和用尽的产品的再造权利。判断再加工行为属于维修还是再造，通常需要考虑以下几个方面：一，最先销售的产品与需要更换部件之间的关系；二，该部件的构造、价格、是否为损耗品；三，在购买之前，专利权人与购买者之间是否达成有关修理方面的协议。——</p> <p><u>此外，如果第三人加工或者替换了专利产品中构成专利发明本质部分的全部或部分零部件的，专利权没有用尽，构成侵犯专利权的行为。</u></p>	<p>我方认为，如果依据左述原第 3 款的规定，无论所替换的部分是否与专利权相关，“对相同部件的重复替换以及分别替换不同的部件”的，均将被认定为修理，从而被认定为不构成侵犯专利权的行为，这是不妥当的。相反，如果构成专利发明本质部分的全部或部分的零部件被加工或替换的，因为此时可以将其评价为再次实现了专利发明本质上的价值，所以应该给予专利权人获取等价报酬的机会。鉴于以上宗旨，我方敬请建议作出如左述的修改。</p>
第 1 章 第 5 节	<p>进口</p> <p>(略)</p> <p><u>在我国境内拥有专利权的专利权人或者其被许可人，在存在与该专利权相对应的其他国家或地区拥有专利权的我国境外售出其专利产品或者依照专利方法直接取得的产品</u></p>	<p>虽然我方认为左述条款是关于国际用尽原则的规定，但是其中也包含了在中国境外不存在对应的专利权的情形。在中国境内拥有专利权的专利权人，即使在不存在对应专利权的国家或地区销售产品，也无法从该国家或地区获取专利带来的利益。因此，如果将</p>

	<p>后，购买者将该产品进口到我国境内以及随后在我国境内使用、许诺销售、销售该产品的，不构成侵犯专利权的行为。</p>	<p>这种情况亦规定为用尽的话，则是过犹不及。综上，应将该条限定于在中国境外存在相应专利权的情形。</p>
<p>第 2 章 第 1 节 1.2</p>	<p>专利权人默示许可</p> <p>专利权人默示许可是默示合同的一种类型。专利权人默示许可中包括：<u>基于技术标准产生的专利默示许可、基于产品销售产生的默示许可、基于允许先前使用产生的专利默示许可等。</u></p>	<p>根据本指南草案 1.2.3，左述条款中的“基于先前使用产生的专利默示许可”，是指在取得专利权之前的允许先前使用，这是被诚实信用原则所承认的。也就是说，这与在先使用权（专利法第六十九条（二））所规定的主旨是不同的。为了避免将左述条款中的“基于先前使用产生的专利默示许可”误解为在先使用权（专利法第六十九条（二）），我方敬请修改相应的文字表述加以明确。</p>
<p>第 2 章 第 1 节 1.2.1</p>	<p>基于技术标准产生的专利默示许可</p> <p>如果专利权人参与标准制定时<u>基于故意或者恶意而未向标准化组织充分披露其专利，而该专利又被纳入国家、行业或者地方标准，且不使用该专利便无法实施该标准的</u>，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人实施专利的行为不属于《专利法》第十一条所规定的侵犯专利权的行为。</p> <p>如果专利的实施必须以纳入国家标准为前提，即使专利权人主动将专利纳入技术标准中，也不能就此认定专利权人默示许可他人使用。</p> <p><u>此外，特别是那些被纳入与机器间相互连接（interconnectivity）相关标准的专利，且不使用该专利便无法实施该标准的</u>，管理专利工作的部门需要考虑专利权人将涉案专利纳入标准的主观动因、<u>该专利的垄断性或对于社会公共利益产生的影响等客观必须程度</u>等因素情况。</p> <p>【案例 2-1】</p> <p>甲公司 2000 年 3 月 24 日获得“一种治疗颅脑外伤及其综合症的药物组合物”发明专利。为实施其发明专利，甲公司参与了某省药品检验所“复方赖氨酸颗粒”质量标准的制定，在标准制定过程中申明标准采用的组方为其发明专利说明书公布的五个实施例之</p>	<p>专利权人在参与标准制定时，仅仅以其在结果上未能将其所拥有的专利向标准化组织披露为由，则视为专利权人在允许他人实施该标准的同时，许可了他人对该专利的实施，他人的专利实施行为不属于专利法第 11 条所规定的专利侵权行为的话，对专利权人来说这将是过于严格的。</p> <p>例如，在专利权人并未参加的工作组提出的方案中，偶然包括了该专利权人的专利时，由于专利权人拥有极为大量的专利，专利权人并未能够察觉到其中包含了为实施该标准而不得不使用的专利的等等，可以考虑到许多不同的情形。</p> <p>因此，对于不使用该专利便无法实施国家标准，行业标准或者地方标准这样的专利，只有专利权人在参加标准制定时，故意或者恶意对于标准化组织不予披露的，才应视为专利权人在允许他人实施标准的同时，许可了该专利的实施。</p> <p>此外，被纳入与机器间相互连接（interconnectivity）相关的标准中，且不使用该专利便无法实施该标准的，由于专利的垄断性或对于社会基础设施产生的影响等客观状况，比如，能够导致社会基础设施实质性瘫痪的情况下，也存在应视为专利权人在允许他人实施标准的同时，许可了该专利的实</p>

<p>一。2001年3月7日，国家药品监督管理局颁布了“复方赖氨酸颗粒”的质量标准及使用说明书，并附有当时复方赖氨酸颗粒生产企业的名单，包括甲公司和乙公司。2006年4月，甲公司认为乙公司生产的“贝智高”复方赖氨酸颗粒落入其发明专利保护范围，构成侵权。乙公司对于“贝智高”复方赖氨酸颗粒落入专利保护范围没有异议，但辩称，甲公司将专利配方自愿提供国家药品监督管理局制定国家标准，应当视为默许乙公司无偿使用其专利，乙公司按照国家药品标准生产药品不构成专利侵权。</p> <p>分析与评述：</p> <p>该案涉及的是药品发明专利。药品是一种特殊的商品，其质量涉及人民群众的生命安全和身体健康，法律对药品生产有强制性规定。根据我国药品管理法的规定，药品必须按照国家药品标准和国务院药品监督管理部门批准的生产工艺进行生产。因此，本案中，甲公司获得专利权后，并不理所当然能直接实施其专利，而是必须通过规定的程序将药品专利技术转化成国家药品标准后才取得合法生产权。甲公司为实施其发明专利，参与了某省药品检验所“复方赖氨酸颗粒”质量标准的制定。在标准制定过程中，甲公司已经申明标准采用的组方为其发明专利说明书公布的五个实施例之一。因此，不能推定甲公司参与国家药品标准的制定隐含着对他人可以自由使用其专利的默许，乙公司提出的默示许可抗辩理由不能成立。</p> <p>但是，本案中，假如甲公司在“复方赖氨酸颗粒”质量标准制定过程中<u>基于故意或者恶意而没有申明标准采纳的组方落入其有效专利保护范围</u>，则应该视为一种免费实施其专利技术的默认许可，标准的制定者、标准采用人的有关行为不应视为侵犯专利权。因为专利权人自愿参与国家药品标准的制定，在制定过程中又故意不申明其专利保护情况，当</p>	<p>施。</p>
---	-----------

	<p>专利技术成为国家药品标准时，公众根据国家药品管理法律的规定，不能拒绝适用国家药品标准而使用了专利技术。此时倘若专利权人再以执行国家药品标准落入其专利保护范围指控他人侵犯专利权，则违背诚实信用原则，也有损公众利益，因此构成专利权人的默示许可。</p>	
<p>第 2 章 第 1 节 1.2.3</p>	<p>基于允许先前使用而产生的专利默示许可</p> <p>如果专利权人在取得专利权以前存在允许他人使用的行为，比如指导或推荐他人实施其专利，则他人有可能基于该允许先前使用获得实施专利的默示许可。</p>	<p>(与第 2 章 第 1 节 1.2 的修改理由相同。)</p>