

台商專題報導

自上期刊出後，讀者對如何在大陸各地保障其專利有非常多的期待，本刊情商台一針對此『在大陸如何處理專利侵權』主題提出說明如后。

大陸對專利侵權案的處理，大致分為兩個途徑，司法程序及行政程序，司法程序與台灣類似，本文僅就行政程序加以說明。根據《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》以及其他有關法律法規，大陸制定了一套「專利行政執法辦法」，作為各地管理專利工作的部門（以下稱「主管部門」）做為執法及調解之依據。

專利侵權糾紛的處理

專利權人在向主管部門請求處理專利侵權糾紛，應符合下列條件：

- (一)請求人是專利權人或者利害關係人(包括：專利實施許可合同的被許可人、專利權的合法繼承人)；
 - (二)有明確的被請求人；
 - (三)有明確的請求事項和具體事實、理由；
 - (四)屬於受案主管部門的受案範圍和管轄；
 - (五)當事人沒有就該專利侵權糾紛向人民法院起訴。
- 主管部門應當在收到請求書之日起七日內立案並通知請求人，同時指定三名或三名以上單數承辦人員處理該專利侵權糾紛。

主管部門應當在立案之日起七日內將請求書及其附件的副本送達被請求人，要求其在收到之日起十五日內提交答辯書一式兩份。被請求人逾期不提交答辯書的，不影響主管部門進行處理。除非當事人達成調解、和解協定，或者請求人撤回請求之外，主管部門處理專利侵權糾紛應當：認定侵權行為是否成立，並製作處理決定書，通知當事人，並於該決定書上載明「不服處理決定提起行政訴訟的途徑和期限」。

主管部門或者人民法院作出認定侵權成立的處理決定或者判決之後，被請求人就同一專利權再次作出相同類型的侵權行為，若專利權人或者利害關係人再次請求處理時，主管部門可以直接作出責令立即停止侵權行為的處理決定。

假冒他人專利和冒充專利行為的查處主管部門發現或者接舉報發現假冒他人專利和冒充專利行為者，應當及時立案，並指定兩名或者兩名以上案件承辦人員進行查處。

查處假冒他人專利和冒充專利行為係由行為發生的主管部門管轄。主管部門對管轄權發生爭議的，由其共同的上級人民政府主管部門指定管轄；無共同上級人民政府主管部門的，由國家知識產權局指定管轄。

經調查，假冒他人專利和冒充專利行為成立的，主管部門應當製作處罰決定書通知當事人：「認定假冒他人專利行為或者冒充專利行為成立的證據、理由和依據及處罰的內容以及履行方式」，若當事人不履行可依法決定書指定之期限及途徑提起行政訴訟。

調查取證

在處理專利侵權糾紛、查處假冒他人專利或者冒充專利行為過程中，主管部門可以根據需要依職權調查收集有關證據、詢問當事人和證人並進行現場勘驗。涉嫌侵犯製造方法專利權的，主管部門可以要求被調查人進行現場演示。

主管部門調查收集證據應當製作筆錄。被調查的單位或者個人拒絕簽名或者蓋章的，應當在筆錄上註明。

主管部門調查收集證據可以採取抽樣取證的方式。涉及產品專利的，可以從涉嫌侵權的產品中抽取一部分作為樣品；涉及方法專利的，可以從涉嫌依照該方法直接獲得的產品中抽取一部分作為樣品。被抽取樣品的數量應當以能夠證明事實為限。

在證據可能滅失或者以後難以取得，又無法進行抽樣取證的情況下，主管部門可以進行登記保存，

並在七日內作出決定。經登記保存的證據，被調查的單位或個人不得銷毀或轉移。

法律責任

主管部門認定專利侵權行為成立，作出處理決定則當責令侵權人立即停止侵權行為，採取下列制止侵權行為的措施：

- (一)屬產品專利：立即停止製造侵害專利權之產品，銷毀製造侵權產品的專用設備、模具。且不得銷售、使用尚未售出的侵權產品或者以任何其他形式將其行銷市場。侵權產品難以保存的，責令侵權人銷毀該產品。
- (二)屬於方法專利：立即停止使用行為，銷毀實施專利方法的專用設備、模具，並且不得銷售、使用尚未售出的依照專利方法所直接獲得的產品或者以任何其他形式將其行銷市場。侵權產品難以保存的，責令侵權人銷毀該產品。
- (三)銷售專利產品或者依照專利方法直接獲得產品：立即停止銷售行為，並且不得使用尚未售出的侵權產品或者以任何其他形式將其行銷市場；尚未售出的侵權產品難以保存的，責令侵權人銷毀該產品。
- (四)許諾銷售專利產品或者依照專利方法直接獲得產品：立即停止許諾銷售行為，消除影響，並且不得進行任何實際銷售行為。
- (五)進口專利產品或者依照專利方法直接獲得產品：立即停止進口行為；侵權產品已經入境的，不得銷售、使用該侵權產品或者以任何其他形式將其行銷市場。侵權產品難以保存的，責令侵權人銷毀該產品。侵權產品尚未入境的，可以將處理決定通知有關海關。
- (六)停止侵權行為的其他必要措施。

主管部門作出認定專利侵權行為成立的處理決定後，被請求人向人民法院提起行政訴訟時，在訴訟期間不停止決定的執行。侵權人對主管部門作出的認定侵權行為成立的處理決定期滿不訴又不停止侵權行為的，主管部門可以申請人民法院強制執行。

主管部門認定假冒他人專利、冒充專利行為成立時，應當責令行為人採取下列改正措施：

- (一)偽標他人專利號或在非專利品上標記專利號：責令行為人立即消除該專利標記和專利號；專利標記和專利號與產品難以分離的，責令行為人銷毀該產品。
- (二)在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號的，或者在廣告或者其他宣傳材料中將非專利技術稱為專利技術者：責令行為人立即停止發佈該廣告或者停止散發該宣傳材料，消除影響，並上繳尚未發出的宣傳材料。
- (三)在合同中使用他人的專利號，或者在合同中將非專利技術稱為專利技術者：責令行為人立即通知合同的另一方當事人，改正合同的有關內容。
- (四)偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件，或者偽造、變造專利證書、專利文件或者專利申請文件者：責令行為人立即停止上述行為，上繳其偽造或者變造的專利證書、專利文件或者專利申請文件。
- (五)其他必要的改正措施。

主管部門認定假冒他人專利行為成立的，可以按照如下方式確定行為人的違法所得：

- 銷售假冒他人專利的產品：以產品銷售價格乘以所銷售產品的數量作為其違法所得；
- (二)訂立假冒他人專利的合同：以收取的費用作為其違法所得。
- 拒絕、阻礙主管部門依法執行公務的，由公安部門根據《治安管理處罰條例》的規定給予處罰；情節嚴重構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。

在大陸因幅員遼闊，各省各地的地方民情不同，多有自訂的地方法規，因此在大陸處理專利的侵權案必須委請熟悉專利侵權案發生地相關法律的律師，才能達到排除侵權的目的。

更正啟事：

上期台商專欄中提到台灣的「申請人」到大陸申請專利必須透過涉外機構，該申請人特指「法人」，特此更正。

代辦專利商標申請 疑難處理

業務請洽

台一國際專利商標事務所

台北所：台北市104長安東路二段一一二號九樓
電話：(02)2506-6101(總機)

台南所：台南市府前路三六四號四樓
電話：(06)2743866(總機)