



知产实务：假冒专利行为认定你必须知道的

上海里格律师事务所

律师 杨 喆

《专利标识标注不规范案件办理指南（试行）》（下文简称《指南》）是国家知识产权局为贯彻落实党中央、国务院关于全面推进依法治国和严格知识产权保护的决策部署、规范专利行政执法工作，于2019年1月2日发布的一份规范性文件。根据专利法等相关法律法规规章，《指南》对专利标识标注行为作了细化规定，将查处假冒专利与标识标注不规范行为作了严格区分，统一办案标准与程序，以规范办理此类案件。

鉴于专利标识标注管理方面的立法在我国总体而言不太引人关注，故而笔者有意在此对之做一梳理归纳并稍加分析点评，以飨读者。

一、我国国家层面专利标识标注相关法律法规之梳理

发布机关	生效日期	名称	效力级别	时效性	主要内容
国家知识产权局	2003.07.01	《专利标识和专利号标注方式的规定》	部门规章	失效/废止	第三条在授予专利权之后的专利权有效期内，专利权人或者经专利权人同意享有专利号、专利标记标注权的专利实施许可合同的被许可人可以在其专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者该产品的包装上标注专利标记和专利号。 第四条标注专利标记和专利号的,应当标明下述内容： (一)采用中文标注专利权的类别,例如中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设计专利； (二)国家知识产权局授予专利权的专利号，其中“ZL”表示“专利”，第一、二位数字表示提交专利申请的年代，第三位数字表示专利类别，第四位以后为流水号和计算机校验位。除上述内容之外，标注者可以附加其他文字、图形标记，但附加的

					文字、图形标记及其标注方式不得误导公众。 第五条在依照专利方法直接获得的产品或者该产品的包装上标明专利标记和专利号的,应当采用中文注明该产品系依照专利方法所获得的产品。
全国人民代表大会常务委员会	2009.10.01	《中华人民共和国专利法(2008修正)》	法律	现行有效	第十七条 发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。 专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。 第六十三条 假冒专利的,除依法承担民事责任外,由管理专利工作的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以并处违法所得四倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处二十万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
国务院	2010.02.01	《中华人民共和国专利法实施细则(2010修订)》	行政法规	现行有效	第八十条 国务院专利行政部门应当对管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷、查处假冒专利行为、调解专利纠纷进行业务指导。 第八十四条 下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为: (一)在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识,专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识,或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号; (二)销售第(一)项所述产品; (三)在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计,将专利申请称为专利,或者未经许可使用他人的专利号,使公众将所

					涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计； (四)伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件； (五)其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。 专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为。 销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令停止销售，但免除罚款的处罚。
国家知识产权局	2012.05.01	《专利标识标注办法》	部门规章	现行有效	第四条 在授予专利权之后的专利权有效期内，专利权人或者经专利权人同意享有专利标识标注权的被许可人可以在其专利产品、依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上标注专利标识。 第五条 标注专利标识的，应当标明下述内容： （一）采用中文标明专利权的类别，例如中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设计专利； （二）国家知识产权局授予专利权的专利号。 除上述内容之外，可以附加其他文字、图形标记，但附加的文字、图形标记及其标注方式不得误导公众。 第六条 在依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上标注专利标识的，应当采用中文标明该产品系依照专利方法所获得的产品。

					第七条 专利权被授予前在产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上进行标注的,应当采用中文标明中国专利申请的类别、专利申请号,并标明“专利申请,尚未授权”字样。 第十条 本办法自2012年5月1日起施行。2003年5月30日国家知识产权局令第二十九号发布的《专利标记和专利号标注方式的规定》同时废止。
国家知识产权局	2013.09.26	《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引(征求意见稿)》	规范性文件	现行有效	确立了地方各级知识产权局在专利行政执法工作中对假冒专利行为的认定标准
国家知识产权局	2019.01.02	《专利标识标注不规范案件办理指南(试行)》	规范性文件	现行有效	对专利标识标注行为作出了细化规定,将查处假冒专利与标识标注不规范行为作出严格区分,为地方各级知识产权局在专利行政执法工作中办理专利标识标注不规范案件提供了统一的办案标准与程序,指导地方执法,规范办案流程
全国人民代表大会	2017.11.04	《中华人民共和国刑法(2017修正)》	法律	现行有效	第二百一十六条【假冒专利罪】假冒他人专利,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
全国人民代表大会	2018.10.26	《中华人民共和国	法律	现行有效	第十二条广告中涉及专利产品或者专利方法的,应当标明专利号和专利种

常务委员 会		广告法 (2018修 正)》			类。 未取得专利权的，不得在广告中谎称取得专利权。 禁止使用未授予专利权的专利申请和已经终止、撤销、无效的专利作广告。
-----------	--	----------------------	--	--	---

从上表可知，《专利法实施细则》第八十四条第一款第（一）至第（四）项列举了属于假冒专利行为的四种情形，第（五）项为兜底性条款，第二款和第三款则规定了不属于假冒专利行为和应免除罚款处罚的两种情形。

以下对《专利法实施细则》第八十四条所列举的几种假冒专利行为分别加以说明：

1. 在产品或产品的包装上标注专利标识

在产品或产品的包装上标注专利标识是最常见、主要的构成假冒专利行为的方式，包括两种不同的情况：一是产品本身不具有任何有效的专利权，却在产品或包装上进行专利标识标注。其中，专利权被无效或终止的，也属于不具有有效专利权的情形；二是标注的专利号虽然合法有效，但标注专利标识的行为人并不是专利权人或被许可人。

2. 销售上述标注了专利标识的产品

根据社会分工的不同，制造和销售产品往往是不同的主体，如果仅仅限定在产品上标注专利标识才构成假冒专利行为，则销售者就会逃脱法律责任，因此销售《专利法实施细则》第八十四条第（一）项所述产品也构成了假冒专利行为。

并且，基于合理性的考虑，第八十四条第二、三款规定了专利权有效期内在产品或其包装上标注专利标识、在专利权终止后销售上述产品的，不构成假冒专利行为。销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令停止销售，但免除罚款的处罚。

3. 在产品说明书等材料中宣称专利

涉嫌构成假冒专利行为的方式还包括在产品说明书、产品宣传资料、广告中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计。在产品说明书等材料中宣称专利也是常见的构成假冒专利行为的方式。

4. 伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件（略）

5. 其他使公众混淆或误认的行为

虽然《专利法实施细则》第八十四条第一款第（一）至第（四）项规定了假冒专利行为的多种表现形式，但考虑到实践中可能还有部分违法行为形式比较特殊，不能完全加以涵盖，故根据假冒专利的立法目的，设置一项兜底性条款显然是有必要的。其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为也应当被认为是假冒专利的行为。

由此可见，除了第四项所述情形之外，所有的假冒专利行为均与专利标识的标注密不可分。作为国务院专利行政主管部门的国家知识产权局，先是分别于2003年5月30日和2012年3月8日先后发布了《专利标记和专利号标注方式的规定》和《专利标识标注办法》（下文简称《标注办法》），对如何进行专利标识作出了细化规定。后者更是首次在国家立法层面明确了合规的标注专利申请标记的行为是受我国法律保护的。随后，国家知识产权局又于2013年9月26日发布了《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》（下文简称《假冒专利行为认定标准指引》），确立了地方各级知识产权局在专利行政执法工作中对假冒专利行为的认定标准。再之后便是《指南》的问世了。

《指南》由正文和执法文书表格两部分组成，其中正文包括概述、标注不规范行为的认定、标注不规范行为的处理等三章。其对专利标识标注行为作出了细化规定，将查处假冒专利与标识标注不规范行为作了严格区分，为地方各级知识产权局在专利行政执法过程中办理专利标识标注不规范案件提供了统一的办案标准与程序，指导地方执法，规范办案流程。尤其值得一提的是，《指南》首次明确了“专利标识”、“专利标识标注”、“专利标识标注权”以及“专利申请标记”和“专利申请标记标注权”等概念，并结合案例详细阐述了专利申请标记标注不规范等各种标注不规范行为的认定标准和处理方式，与《标注办法》遥相呼应。

二、专利标识合规行政监管过程中的假冒专利行为之认定

在《指南》正文的第2章即《标注不规范行为的认定》部分，其从行为主体应当是有权主体、行为载体应当是专利产品、依照专利方法直接获得的产品、产品包装、产品说明书等资料、行为形式合规以及标注符合时间性要件等四个方面结合案例详细介绍了合规专利标识或专利申请标记标注行为所应当具备的构成要件，其间特别指出了多个应当将其认定为构成假冒专利行为而非标注不规范行为的情形，包括“标注行为主体不适格，即标注行为主体不享有所标注专利或者专利申请的标注权，无论标注形式是否合规”、“标注的专利申请号或者专利号所对应的技术方案或外观设计与相关产品无关联，无论标注形式是否合规（案例4）”、“在专利授权之前或者专利权终止之后标注专利标识，在专利申请日之前标注专利申请标记（案例6）”以及“错误标注专利权的类别（案例8）”等。此外，《指南》还指出了多个不宜将其直接认定为假冒专利行为的情形，如“产品上标注的专利标识或者专利申请标记对应的是零部件而非整个产品时，只要产品与所标注的专利标识或者专利申请标记有关联，就不宜将其认定为假冒专利行为（案例5）”、“专利号不存在或与他人专利号重合（案例15）”等。经笔者仔细核对，发现其中的绝大多数都与国家知识产权局于2013年9月

26日发布的《假冒专利行为认定标准指引》中的案例解读的观点保持一致（故而笔者在此对此不再赘述，有兴趣的读者可以自行阅读《假冒专利行为认定标准指引》）。但在关于《专利法实施细则》第八十四条第一款第三项的规定是否包含专利权终止后继续在产品说明书等材料中标注专利标识的情形这一问题上，《指南》却与《假冒专利行为认定标准指引》观点相左，具体如下：

《专利法实施细则》第八十四条第一款第三项规定，在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为。

《假冒专利行为认定标准指引》中的评述认为：专利权因有效期届满或未缴费或被放弃而终止，或者被宣告无效，专利权已不存在，其效力与未被授予专利权的技术或者设计在本质上相同，故而继续在产品说明书等材料中标注专利标识的行为属于《专利法实施细则》第八十四条第一款第（三）项规定的情形，构成假冒专利行为（案例3-2-19、3-2-20、3-2-21）。

而《指南》的观点则是：根据《专利法实施细则》第八十四条第一款第一项规定，“未被授予专利权”与“专利权被宣告无效或终止”属于不同的两种状态，不能将“专利权终止”认定为“未授予专利权”。因此，专利权终止后，继续在产品说明书等材料中标注专利标识的行为原则上应当不属于《专利法实施细则》第八十四条第一款第（三）项、第（五）项规定的情形，不宜被认定为构成假冒专利行为。但是，专利权终止后，其不再有效，此时若仍然标注专利标识，则违法《标注办法》第四条“在授予专利权之后的专利权有效期可以标注专利标识”的规定，构成专利标识标注不规范行为。

此外，《指南》还规定，既存在专利权类别标注不规范的行为，也存在假冒专利的行为的，应当以涉嫌假冒专利行为进行查处（案例11），该观点在《假冒专利行为认定标准指引》中是未曾出现过的。

最后，在希望本文能够有助于读者更好地鉴别假冒专利行为与专利标识标注不规范行为之余，笔者还想在此顺便点出余在研读《指南》过程中发现的一个小问题，即《指南》所持的“将标注的专利申请号与产品无关联的情形认定为假冒专利行为（案例4）”和“将在专利申请日之前标注专利申请标记的行为认定为假冒专利行为”之观点在目前似乎暂时还找不到相应的上位法依据。在《专利法实施细则》第八十四条之修正尚有待时日之际，解决该问题的唯一办法可能就只有对其作扩张解释了，窃以为。