

专利实施：专利实施要求概述 第 2 部分

作者：Caitlan E. Ayala 博士，专利工程师

Warefta R. Hasan 博士，专利工程师

Kevin M. Szymczak，专利代理人

Aron T. Griffith，合伙人

随着客户和法律顾问开始开展全球专利布局，有一个话题每年都会出现：实施要求。实施要求是一国专利法的一项规定，要求专利权人必须在授予专利的国家内实施专利发明。为了满足该要求，专利权人可能需要在该国家建立新的制造能力、利用在该国家内现有的生产能力或将专利发明许可给第三方以在当地制造专利发明，或者需要在当地实施专利方法。未实施专利发明而违反当地法律的后果可能包括经济制裁、专利权可能丧失或向第三方的强制许可。

各司法管辖区的专利实施

在管理客户的全球专利组合时，可能需要考虑不同知识产权（IP）司法管辖区的专利实施要求。例如，每个国家都可以确立自己对“专利实施”的定义。就此而言，一些国家实体提出实施要求，规定“专利所有人必须在授予专利的国家内实施其专利发明¹。”

通常，实施要求经过专门规定，以确保各国实现各自的目标并满足本国利益的需要²。了解实施要求的存在、国家实体之间实施要求的差异以及不实施的潜在相关后果是 IP 保护的一个重要方面，以便建立有效且高质量的客户代理。

属于 IP5（世界五大专利局）的国家/地区的实施要求标准相对最低³。五大专利局包括日本特许厅、欧洲专利局、韩国特许厅、中国国家知识产权局以及美国专利商标局。许多 IP5 国家/地区具有类似的实施要求特征。例如，一些欧洲国家（例如英国、意大利、捷克共和国等）和韩国有类似的要求，即专利发明应在提交申请后三年（或有时四年）内充分实施，否则该专利可能会面临强制许可的风险。在这些国家/地区，无需通过年度实施声明来证明专利的实施。类似地，巴

¹ TRIMBLE, M. “Patent Working Requirements: Historical and Comparative Perspectives” *UC Irvine Law Review*, vol. 6, 483, pp. 483-508

² 《专利实施：专利实施要求概述》第 1 部分给出了对专利实施要求的定义的总体概述

³ IP5 (<https://www.uspto.gov/ip-policy/patent-policy/ip5>) United States Patent Office. Accessed on 08/05/2022

西要求专利在授予后三年内实施，也不需要年度实施声明。在巴西，理论上，未实施的专利也可能面临强制许可的风险。但是，强制许可请求将接受调查。如果专利所有人可以指出未实施专利的正当理由，则强制许可请求可能会被驳回。值得注意的是，巴西专利法并未就这些“正当理由”可能包括的内容提供任何定义。

《欧洲专利公约》的一些成员国还规定，要符合专利实施的条件，专利活动（例如制造、进口或两者兼而有之）必须由世界贸易组织（WTO）成员进行才能被视为正在使用。这些成员国的非限制性示例包括塞浦路斯、爱沙尼亚、荷兰和爱尔兰。

墨西哥规定可以提交一份实施要求声明来答复强制许可请求。例如，如果第三方提出强制许可申请，专利所有人将有一年的时间开始实施该专利。如果权利人未在一年期限内实施该专利，该缺少实施仍有可能被认为是正当的，并且强制许可不予授予。在墨西哥，只有在首次强制许可授予之日起两年期限届满后，或者专利因专利所有人的原因而未被使用，该专利才会失效。

实施要求更严格的国家包括土耳其和印度。虽然土耳其是《欧洲专利公约》的参与成员，但根据土耳其的实施要求规定，必须由专利所有人（或由专利所有人授权的人）自在专利公告中公布专利授权之日起三年内实施专利发明。此外，专利发明的实施不得中断连续三年或更长的时间。

在土耳其的专利发明实施必须由专利所有人或被许可人向土耳其专利局提交通过主管当局（例如商业或工业协会）准备的官方证书来证明，并且该官方证书录入专利登记册。此外，实施证书将在对实施发明的工业机构的生产进行检查后颁发。如果一项专利发明在没有正当理由的情况下被视为未根据既定的土耳其法律进行实施，则该专利可能会被授予强制许可。

在印度，专利发明必须在专利授予之日起三年内进行商业开发。与土耳其制定的法规类似，需要一份实施声明，其中应包括专利所有人或被许可人在印度应计的近似收入或价值。此外，专利所有人或被许可人必须分别说明在印度制造所产生的收入以及进口到印度所获得的收入或价值的数额。还需要提供关于在印度应计的近似收入或价值的简要说明。值得注意的是，可以提交一份表格来显示多项专利的实施，前提是所有专利都是相关专利，并且特定专利发明应计的近似收入或价值不能与相关专利应计的近似收入或价值分开计算，并且所有专利授予相

同的专利所有人。该实施声明需要在每个财政年度（4月1日至次年3月31日）提交一次。该声明需要从授予专利的财政年度之后的财政年度开始，并应在每个这样的财政年度届满后的六个月内提交（即，应在每年的9月30日之前提交声明）。如果专利发明未实施，专利所有人必须提供未实施的理由，并详细说明实施发明所要采取的步骤。此外，印度专利局指出，如果任何人拒绝或未能向局长提供任何必要的信息或必要的声明，该人将被处以最高 13,000 美元（1,000,000 印度卢比）的罚款⁴。此外，虚假信息或虚假声明可能会被处以最高六个月的监禁、罚款或两者并罚。

此外，任何利害关系人都能以专利发明未在印度境内实施为由，向印度专利局长申请授予强制许可。如果已授予强制许可，则可能会在印度撤销该专利。例如，在授予首次强制许可的命令之日起两年期满后，中央政府或任何利害关系人可以向局长申请撤销专利的命令。撤销的理由是该专利发明没有在印度境内实施、合理的实施要求没有得到满足或者该专利发明不能以合理的价格向公众提供。

如上文提供的在司法管辖区的实施要求的各种示例所示，重要的不仅有了解知识产权的新颖性，还有了解期望获得 IP 保护的全球体系相关的商业战略。实际上，法律代理应努力为 IP 所有人提供成功的 IP 战略，其中包括 IP 所有人的资产在国内和国际范围内的发展、增长、杠杆和货币化计划。因此，成功的 IP 代理包括维持牢固的客户关系，其中包括即使在专利授予后也与客户有高效和持续的沟通。

⁴ 迄今为止，笔者还没有找到因不符合规定而被施加罚款的。但是，当考虑到这种后果的威胁时，许多公司（尤其是在印度拥有大量专利组合的公司）宁愿简单地提交实施声明，而不愿冒成为范例的风险。