

## 中美经济贸易协议中有关知识产权保护的要求

作者: 杨迅 | 吴晓雨

美东时间2020年1月15日,中美双方在美国华盛顿签署《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》(以下简称“《协议》”)。《协议》总共分为八个章节,其中,第一章对我国提高“知识产权”保护水准作了详细规定。本文着重介绍《协议》在商业秘密保护、药品相关知识产权、专利和平台侵权四个方面对我国知识产权保护制度提出的要求。

### 一. 商业秘密

《协议》对我国商业秘密保护提出诸多方面的要求。

#### (1) 保护对象和政府的不披露义务

《协议》第二节要求“确保对商业秘密和保密商务信息的有效保护”。换言之,《协议》要求对企业信息的保护不局限于“商业秘密”,而要包括“保密商务信息”。根据《协议》规定,“保密商务信息”包括了“商业秘密”,此外亦包括其他具备商业价值,且披露后可能对信息持有人造成损害的信息。该等保密商务信息,相对商业秘密,可能在采取保密措施和“不为公众所知”方面的要求都有所降低。

.....  
如您需要了解我们的出版物,  
请联系:

Publication@llinkslaw.com

虽然《协议》要求扩大对信息的保护范围,但是值得注意的是,《协议》第 1.3 条至第 1.8 条就商业秘密侵权的相关规定中使用的仍是“商业秘密”而非“保密商务信息”。换言之,增加“保密商务信息”作为保护对象无意于改变作为商业秘密保护的信息的范围。结合《协议》第 1.9 条“保护商业秘密和保密商务信息免于政府机构未经授权的披露”的规定,不难看出《协议》提出的“保护保密商务信息”是指,保护在中央或地方政府层面各类程序中提交的“保密商务信息”免于政府工作人员或第三方专家或顾问未经授权的披露。换言之,相较于一般经营者,政府官员和专家顾问的不披露义务应覆盖更多信息;甚至信息持有人可能无需证明其已经采取严格的保密措施,也无需证明其商业信息的严格秘密性,政府官员和专家顾问就应履行不披露义务。

我国现行法律法规就政府部门的不披露义务有所提及。譬如,《外商投资法》第二十三条规定了行政机关及其工作人员对外国投资者和外商投资企业的商业秘密的保密义务;《重大行政决策程序暂行条例》第十九条规定了专家、专业机构开展专家论证时对所知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私的保密义务;而 2019 年修订的《行政许可法》甚至在第五条明确行政机关及其工作人员、参与专家评审等的人员对行政许可申请人提交的商业秘密、未披露信息或者保密商务信息的不披露义务。相比于我国目前规定,《协议》的要求:(1)更具有普遍性,不局限于特定情境(譬如行政许可申请情境)下;和(2)扩大了不披露范围,例如前述《外商投资法》和《重大行政决策程序暂行条例》都没有将“保密商务信息”涵盖在内。并且,在更大程度上,《协议》的规定意味着政府对企业保密商务信息的保密义务的加强,并在实际执行中将会严格执行

## (2) 商业秘密责任人范围

《协议》第 1.3 条要求将侵犯商业秘密的“经营者”定义为“包括所有自然人、组织和法人”,而不限于从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和非法人组织,换言之,任何人都可能成为侵犯商业秘密的主体。《协议》的这一要求在 2019 年《反不正当竞争法》第九条中有所体现。

由于我国 2017 年《反不正当竞争法》将商业秘密侵权主体限定在传统“经营者”范围之内,而将不从事生产经营的主体排除在外,实践中就员工、前员工或者不存在竞争关系的政府和中介机构能否作为侵犯商业秘密的法律主体,始终存在争议。因此,2019 年《反不正当竞争法》修订时明确了“经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列[侵犯商业秘密的行为]的,视为侵犯商业秘密”,将商业秘密侵权行为的主体涵盖至非经营者,扩大了商业秘密侵权的主体范围。

## (3) 商业秘密侵权行为范围

《协议》第 1.4 条要求我国法律明确“电子入侵”行为,“诱导”违反不披露义务行为和“违反义务”披露或使用行为都属于侵犯商业秘密的行为。

我国 2019 年修订《反不正当竞争法》第九条时,明确“电子侵入”属于“侵犯商业秘密”的不正当手段。《反不正当竞争法》第九条第三项中“违反约定”的规定亦被修改为“违反保密义务”,不仅涵盖了违反“约定义务”,亦将违反法定义务或默示义务等其他义务涵盖在内,扩大了侵权行为

的范围。此外, 2019 年修订的《反不正当竞争法》还新增了“教唆、引诱”他人违反保密义务的行为, 这与我国《侵权责任法》中关于帮助、教唆侵权的规定是一致的。

#### (4) 举证责任转移

《协议》第 1.5 条规定了(1)证明商业秘密存在和(2)证明商业秘密侵权两部分的举证责任转移。

就证明商业秘密存在而言, 《协议》要求: 权利人只需提供初步证据证明其对主张保护的商业信息已经采取了相应保密措施, 包括签署保密协议、增加“保密”标识、限制载体接触、增设访问信息密钥等, 举证责任则向被告转移, 有利于解决证明“密点”存在的痛点。

就证明侵犯权利人商业秘密而言, 《协议》要求权利人只需提供初步证据证明: (1)被控侵权人有机会获取商业秘密且其使用信息与商业秘密实质相同, 或(2)商业秘密已经被被控侵权人披露或使用或者有披露或使用的风险, 或(3)其他能够证明商业秘密遭到被控侵权人侵犯的证据, 举证责任亦向被告转移。

我国现行《反不正当竞争法》第三十二条已经对此作出类似规定。但由于新法实施时间有限, 目前缺乏适用商业秘密举证责任转移的实践案例, 就何种程度满足“初步证据”要求, 并适用举证责任转移, 尚无法明确。期待未来从立法和司法上采取措施, 细化、明确化商业秘密侵权证明中的举证责任转移。

#### (5) 临时措施

《协议》第 1.6 条要求将“使用或试图使用”商业秘密的行为认定为“紧急情况”并明确该种情况可采取行为保全措施, 实质性扩大了我国临时措施的适用范围。

根据 2019 年 1 月 1 日实施的《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》(“《行为保全司法解释》”)第六条, 认定“情况紧急”的前提是“不立即采取行为保全措施即足以损害申请人利益”, 可以看出我国对于采取保全措施的“紧急”情况的认定比较谨慎。尽管由于《行为保全司法解释》兜底条款, 即第六条第六项的规定, “使用或试图使用”的行为可能被认定为构成诉讼保全或者诉前保全规定的“情况紧急”, 但这种认定有较强的不确定性, 对权利人举证要求比较高。而《协议》则明确要求: 除《行为保全司法解释》第六条规定的“非法披露”商业秘密外, “使用或试图使用所主张的商业秘密信息”亦属于可采取行为保全措施的“紧急情况”, 是对采取行为保全措施情形的实质性扩大。

#### (6) 商业秘密罪的立案标准

《协议》第 1.7 条要求取消将权利人实际损失作为启动侵犯商业秘密刑事调查的前提。

但根据我国现行《刑法》第二百一十九条的规定, 成立侵犯商业秘密罪以“给商业秘密的权利人造成重大损失”为前提, 进一步地, 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑

事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明确了侵犯商业秘密罪的立案标准是“给商业秘密的权利人造成五十万元以上损失”，与《协议》“取消实际损失”的要求有所区别。

针对上述区别，《协议》要求，我国应首先将权利人的补救措施成本计入“重大损失”的计算，降低刑事执法的门槛；并在之后逐渐取消将商业秘密权利人确定发生实际损失作为启动侵犯商业秘密刑事调查前提的要求。

## 二. 药品相关知识产权

《协议》以大量篇幅提出加强我国药品知识产权保护的要求，尤其是在体现“药品申请在前，上市审批在后”的特殊性方面，建立与美国类似的专利链接制度，鼓励原研药的投入。

### (1) 补充数据保护

《协议》第 1.10 条要求在专利审查、复审或诉讼中，允许药品专利申请人依靠补充数据来满足可专利性的相关要求，包括对公开充分和创造性的要求。

从我国目前规定看出，虽然我国允许提交补充的实验数据，但只有在该领域的普通技术人员能够从提交的描述获得这些数据时，这些数据才被允许。根据《专利审查指南》“关于补交的实验数据”的规定，申请日后补交的实验数据所证明的技术效果应当是“所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”；进一步地，《专利审查指南》“不允许的增加”项进一步明确了“补入实验数据以说明发明的有益效果，和 / 或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施”属于“不能允许的增加”。简言之，接受补交的实验数据的前提是其用以证明的技术效果在原申请文件中有明确记载<sup>1</sup>。这是出于平衡权利人利益与公共利益的考虑，以避免申请人为了获得较早的申请日，提前提出申请，并通过后续提交补充实验数据的方式获得超出原申请所载范围的保护。

然而，我国对提交补充数据的限制可能给创新的制药公司带来困难。以化学药品为例，尽管通常在临床试验阶段才能证明药物的功能，但公司往往会在发现化合物并确定指示性用途这一较早阶段申请专利保护。这种方法有助于锁定相关化合物及其用法的专利权，但存在以下风险，即在专利申请时形成的实验数据不足以证明其功能。

《协议》第 1.10 条允许依靠补交数据以满足可专利性(包括创造性)的相关要求，使得制药公司可以更早地申请专利保护，然后继续实验。从而，创新的制药公司可以得到更早和更稳定的专利保护。

### (2) 创建专利链接制度

《协议》第 1.11 条的目标实际上是创建专利链接制度：(1)当仿制药公司援引专利权人、被许可人或上市许可持有人关于之前已批准的专利药物的安全性和有效性数据，申请上市批准其仿制

<sup>1</sup> (2012)知行字第 41 号。

药时，其将收到一个通知，和(2)在获得仿制药的上市批准之前，专利权人将有机会提起民事诉讼，并寻求迅速的补救措施，以解决有关专利有效性或侵权的争议。换言之，根据《协议》第 1.11 条，专利所有人不需要等到仿制药的实际营销开始时，才对其专利相对于仿制药的有效性或仿制药涉嫌侵权提出争议。

值得注意的是，《协议》要求中国创建一个案由，授权专利所有者采取法律行动，确认其专利的有效性，或宣布正在进行上市审批程序的仿制药为侵权。这种预期的授权是重要的，因为根据 **Bolar** 例外，属于在上市审批中使用第三方专利的药品生产被认为是合理使用，而不是侵权，因此法院将在不考虑实质性问题的情况下驳回专利所有者的主张。

虽然我国《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》《关于强化知识产权保护的意见》和《关于鼓励药品医疗器械创新保护创新者权益的相关政策(征求意见稿)》等文件中均提及“建立药品专利链接制度”，但具体告知期、诉讼启动期和批准等待期等具体制度如何构建仍有待于后续文件的公布，目前尚未明确。

### (3) 延长药品专利有效期

《协议》第 1.12 条要求延长药品专利有效期，具体而言：(1)前提是上市审批程序导致专利有效期的不合理缩减；(2)对象是新产品及其制造和使用方法的专利；和(3)补偿期限最多不超过 5 年，且自在中国上市批准日起专利总有效期不超过 14 年。

根据我国现行《专利法》规定，发明专利所有人有 20 年的保护期。然而，与世界其他主要国家一样，中国要求制药公司在获得上市批准前必须进行严格的临床前试验和临床试验，完成临床前试验和临床试验通常需要几年时间。考虑到制药公司通常会在临床前试验阶段或之前申请专利保护，以确保其投资得到保护，因此，当它们获得上市批准时，通常四分之一甚至一半的专利保护期已经过去，创新的制药公司得不到充分的保护。

针对这一问题，《协议》提出将药品专利保护期延长了一个不超过 5 年(且上市后总有效专利期不超过十四年)的期限，因此，创新药公司可能会有更长的专利保护期限，从而减少其早期申请专利保护的顾虑。需要提示的是，2019 年 1 月发布的《专利法修正案(草案)》第七条已经就此作出规定，合理推测，我国药品专利期限补偿制度的建立和具体规则确立都可能在专利法修订中得以确立。

## 三. 专利

除药品有关专利保护期的延长之外，《协议》也提出了其它专利保护期的延长要求。《协议》第 1.12 条规定：(1)在专利授权过程中发生的非由申请人引起的不合理延迟的情况下；(2)以专利权人请求为前提；和(3)适当延长专利有效期。换言之，只有在出现不合理延迟时，才会准许专利有效期的延长补偿。根据《协议》规定，“不合理延迟”包括自在中国提交申请之日起 4 年内或要求审查申请后 3 年内(以较晚日期为准)未被授予专利权。

目前我国主要从压缩专利审查时间着手，保障专利权人有充分的独占期间。2020年1月14日，国家知识产权局召开例行发布会时，表示“2019年……高价值发明专利审查周期压缩至17.3个月”。此外，根据国知发服字[2020]1号文的规定，国知局将继续提升知识产权审查效率，三年内实现发明专利平均审查周期达到16.5个月左右，其中高价值专利平均审查周期达到13.8个月左右。如果该审理期限能够落实，需要延长专利保护期的情况将大大缩减。

#### 四. 平台侵权

《协议》对电子商务平台制止侵权的责任作出了更加严格的规定。

《协议》第1.13条要求我国实施有效的“通知及下架”制度，即要求电子商务平台在接到权利人通知后将侵权产品下架。

我国现行《电子商务法》也规定了“通知及下架”制度。根据《电子商务法》第四十二条的规定，电商平台在接到权利人侵权通知后应及时采取措施，包括删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。《协议》与现行《电子商务法》相比，更加偏重于权利人，具体体现在以下几个方面：

1. 《协议》明确应免除善意错误通知人的责任，但《电子商务法》规定，错误通知人应就其给平台内经营者造成的损害承担责任，并同时规定，若恶意通知，则加倍承担责任。换言之，善意的通知人发出错误通知的，按照现行《电子商务法》将承担损害赔偿责任，而《协议》则要求不承担责任；
2. 电子商务平台将权利人的通知告知被投诉人，被投诉人可以提出反通知，声明其不侵权并提供初步证据，《协议》要求对恶意的反通知作出处罚，但《电子商务法》无此规定；
3. 电子商务平台将反通知告知权利人后，《协议》规定权利人有20个工作日申请司法或行政程序，但《电子商务法》仅规定了15日。

此外，《协议》第1.14条要求中国规定“屡次未能遏制假冒或盗版商品销售的电子商务平台可能被吊销网络经营许可”。目前我国法律规定的可能被吊销经营许可证的情形主要涉及制作、复制、发布、传播含有法律、行政法规禁止的内容的行为，并不包括未能遏制假冒或盗版商品的行为。我国按照《协议》修改立法后，电子商务平台如果未能采取有效措施遏制侵权，可能面临吊销经营许可、停业的风险。

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



杨 迅  
+86 21 3135 8799  
xun.yang@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求，请随时与我们联系：[master@llinkslaw.com](mailto:master@llinkslaw.com)

上海

T: +86 21 3135 8666  
F: +86 21 3135 8600

北京

T: +86 10 8519 2266  
F: +86 10 8519 2929

香港

T: +852 2592 1978  
F: +852 2868 0883

伦敦

T: +44 (0)20 3283 4337  
D: +44 (0)20 3283 4323



[www.llinkslaw.com](http://www.llinkslaw.com)



Wechat: Llinkslaw

本土化资源 国际化视野

免责声明：

本出版物仅供一般性参考，并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 本篇文章独家授权 LexisNexis 律商联讯发布，未经许可，不得转载。