

致 中华人民共和国
全国人大常委会法制工作委员会

对《中华人民共和国专利法修正案（草案）》的意见

日本机械输出组合（Japan Machinery Center for Trade and Investment）是1952年为推动机械贸易及投资的健全发展成立的非盈利性团体。组合成员包括电子电器、办公机械、产业机械等制造公司、商社及工程公司等贸易业等，从事众多机械产品的出口及投资的大型企业和骨干企业241家。

本组合的知识产权问题专门委员会主要研究日本与外国特别是贵国的知识产权制度，对贵国的专利制度有很高的关注。此次，就《中华人民共和国专利法修正案（草案）》我们提出如下意见。

敬请参考为盼。

日本机械输出组合
知识产权问题专门委员会
委员长 外川英明
2019年2月1日

1. 采用局部外观设计专利

（1）草案相关条文

第2条第4款

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

（2）探讨

从产品有特色的一部分的设计也应予以保护，以及尽量与国际通行做法保持一致的观点来说，希望能采用部分外观设计制度。

（3）建议

希望把本条修改成如下：

“外观设计，是指对产品的整体或局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”

2. 专利权实施行为中追加“出口”

(1) 草案相关条文

第 11 条

发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

(2) 探讨

侵权产品从中国出口到海外，也应该得到专利权人的许可。

(3) 建议

希望能将本条第 1 款及第 2 款的“进口”都修改成“进出口”。

3. 对发明人等的奖励及报酬，当事人之间的约定优先

(1) 草案相关条文

第 6 条第 1 款

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。该单位对职务发明创造申请专利的权利和专利权可以依法处置，实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益，促进相关发明创造的实施和运用。

第 16 条

被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

(2) 探讨

①关于第 6 条第 1 款的追加部分

对发明人或者设计人的奖励及报酬已经在第 16 条中做了规定，所以我们认为没有必要在第 6 条第 1 款中作重复规定。

②关于第 16 条

奖励和报酬应该交给各所属单位自行决定。有约定或规章制度时，该约定或规章制度应优先于本条规定。

（3）建议

希望删除第6条第1款的追加部分。

希望把第16条修改成如下：

“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

所属单位和发明人或者设计人之间就前款规定的内容有约定或依法制定的规章制度中有规定的，按照所属单位和发明人或者设计人之间的约定或规章制度处理。”

4. 诚实信用原则及公共利益等

（1）草案相关条文

第20条

申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争。

（2）探讨

关于“诚实信用原则”，民法总则第7条、反不正当竞争法第2条等已有规定。与知识产权有关的“滥用知识产权”及“排除、限制竞争”的行为在反垄断法第55条中已有规定。即，各原则在各相关法律中既已规定，所以我们认为在专利法中没有必要再特地作重复规定。

如果在专利法中要特地做规定的话，因各自的概念尚不明确，需要明确且具体地作出规定。

（3）建议

希望删除本条。

如果不能删除本条，希望能具体明确地规定构成“遵守诚实信用原则”、“损害公共利益和他人合法权益”、“排除、限制竞争”行为的具体内容，并明确规定“公共利益”与强制许可的关系、“公共利益”与要求停止侵害和损害赔偿的关系等。

5. 外观设计专利的“相同主题”的范围

（1）草案相关条文

第30条

申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出

专利申请的，可以享有优先权。

(2) 探讨

关于外观设计，“相同主题”的范围不明确。需要明确化。

(3) 建议

关于外观设计，希望能对“相同主题”的范围作明确规定。

6. 专利权评价报告的提交

(1) 草案相关条文

第66条第2款

专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。双方当事人也可以主动出具专利权评价报告。

(2) 探讨

就不经严格的实体审查就能得到权利登记的实用新型和外观设计而言，完全不确认其有效性就允许权利人行使权利，这让被疑侵权人承担过度的不利，明显缺乏保护的平衡性。因此，评价报告的出具应作为必须条件。

“双方当事人”的范围不明确。

从公平的观点来说，能提交专利权评价报告的，除专利权人或利害关系人外，还应该包括被诉为侵权者的人。

专利权评价报告应明确必须为国务院专利行政部门所出具。

(3) 建议

希望把第2款修改成如下：

“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以应要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。双方当事人专利权人或者利害关系人、被诉为侵权者的人也可以主动提交国务院专利行政部门出具的专利权评价报告。”

7. 专利行政部门关于专利权侵权的调查权限

(1) 草案相关条文

第 69 条第 1 款

管理专利工作的部门、负责专利执法的部门根据已经取得的证据，对涉嫌侵犯专利权、假冒专利行为进行处理、查处时，可以询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；检查与涉嫌违法行为有关的产品，对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。

(2) 探讨

对侵害专利权的行为，没有权利人意志的参与而由行政管理部门取代权利人进行处理或取缔，这是应该避免的。

是否构成专利侵权，这需要高度专业的判断，难以判断的情形和权利本身的有效性存在问题的情形也会有。因此，本条的对象应该限定为经人民法院认定并该认定已确定的侵权行为。

“已经取得的证据”范围不明确。

(3) 建议

希望把第 1 款修改成如下：

“管理专利工作的部门、负责专利执法的部门根据已经取得的证据，对~~涉嫌侵犯专利权、假冒专利行为进行处理、查处时~~，可以询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；检查与涉嫌违法行为有关的产品，对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。”

如不能作上述删除，希望能把“涉嫌侵犯专利权”修改成“由专利权人提起的诉讼案件中人民法院的已确定的判决认定为侵害专利权”。

希望对“已经取得的证据”包括什么内容进行明确化。

8. 专利行政部门不安于专利权侵权的处理权限

(1) 草案相关条文

第 70 条

国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。

地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷，对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理；对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级人民政府管理专利工作的部门处理。

(2) 探讨

是否构成专利侵权，这需要高度专业的判断，难以判断的情形和权利本身的有效性存在问题的情形也会有。因此，本条的对象应该限定为经人民法院认定并该认定已确定的侵权行为。

（3）建议

希望删除本条。

9. 故意侵犯专利权时的损害赔偿金额

（1）草案相关条文

第72条第1款

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

（2）探讨

故意侵犯时的惩罚性赔偿制度在美国确实也存在，但对其利弊看法存在分歧，而在其他国家这样的制度并不普遍，希望能删除。

如不能删除，不经严格的实体审查就能得到权利登记的实用新型和外观设计也适用本款的话，有失平衡感，同时，“故意”的定义和认定标准有不明确（例如，为证明并非故意，是否需要获得律师、专利代理人等专家的意见）的问题，“情节严重”具体是指什么也不明确。另外，赔偿额的范围，考虑到与美国和韩国等的和谐，也应该以3倍为上限。

（3）建议

希望把本款修改成如下：

“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。~~对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。~~”

如不能作上述修改，希望把上述修改部分的“专利权”修改成“发明专利权”，对“故意侵犯专利权”、“情节严重”进行明确化。另，希望把“一倍以上五倍以下”修改成“一倍以上三倍一下”。

10. “合理”开支

（1）草案相关条文

第72条第3款

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

(2) 探讨

是否“合理”，认定标准应该明确化。

(3) 建议

希望能明确化“合理”的判断标准。

11. 为确定赔偿数额而提供账簿、资料

(1) 草案相关条文

第72条第4款

人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

(2) 探讨

责令提供的文书为“与侵权行为相关的账簿、资料”，这样对象范围过宽，恐怕会对被疑侵权人造成过大负担，本条的对象应限定在机选赔偿金额所需的账簿、资料。

账簿等举证损害数额所需的文书，其性质上属于被疑侵权人高度的商业机密，命令其披露时，采取措施防止商业机密泄露是必须的，这一点在规定上应予以明确。

无论理由是否正当，侵权人不提供的，参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额，这种做法还是过于苛刻。

(3) 建议

希望把本款修改成如下：

“人民法院认定构成侵害专利权后，人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的计算赔偿数额所需的账簿、资料；此情形下，人民法院应采取必要的保护商业机密的措施。侵权人无正当理由不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

12. 申请采取诉前责令停止有关行为的措施

(1) 草案相关条文

第73条

专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如

不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前依法向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。

（2）探讨

本条是关于诉前保全申请的规定，删除了 2015 年 12 月国务院的专利法修订草案（送审稿）第 69 条所包含的各种规定，这样的话有可能造成专利权人或利害关系人轻易而不负责任地申请诉前采取责令停止有关行为的措施。特别是申请人无需提供担保就可申请采取责令停止有关行为的措施，这是不合适的。所以应修改回送审稿第 69 条的内容。

（3）建议

希望把本款修改成如下：

“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。

申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。

人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次；复议期间不停止裁定的执行。

申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。

申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。

13. 申请证据保全

（1）草案相关条文

第 74 条

为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前依法向人民法院申请保全证据。

（2）探讨

本条是关于申请保全证据的规定，删除了 2015 年 12 月国务院的专利法修订草案（送审稿）第 70 条所包含的各种规定。这样的话有可能造成专利权人或利害关系人轻易而不负责任地申请诉前证据保全。特别是申请人无需提供担保就可申请证据保全，这是不合适的。所以应修改回送审稿第 70 条的内容。

（3）建议

希望把本款修改成如下：

“为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。

人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。

人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。

申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。

14. 间接侵权

(1) 草案相关条文

—

(2) 探讨

希望采用间接侵权规定。

2015年12月国务院公布的专利法修改草案（送审稿）第62条规定了间接侵害。该规定中，直接侵害人与间接侵害人承担连带责任，比如直接实施人是个人时，对向该个人提供零部件而获得利益的单位就无法追究责任，无法确保专利权的实效性。希望使得有本条规定的行为的人单独承担责任（能单独作为专利权侵害诉讼的被告）。另外，该条第1款的“零部件”是否包括程序等，这一点也不明确，应该追加“程序等”。

(3) 建议

希望把本条修改成如下：

“明知有关产品系专门用于实施专利的原材料、中间物、零部件、设备、程序等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人的，应当承担侵权责任。”

明知有关产品、方法属于专利产品或者专利方法，未经专利权人许可，为生产经营目的诱导他人实施了侵犯该专利权的行为的，应当承担侵权责任。”

15. 专利许可合同的登记

(1) 草案相关条文

—

(2) 探讨

专利权登记数量飞速增长的情况下，企业间频繁地签订数量庞大的以专利权为对象的广泛的实施许可合同，这种情况要求逐一备案是不现实的。现在规定的是专利权许可合同未经备案就不能对抗善意的第三方，基于如上理由，我们希望能采用不进行专利许可合同备案也能对抗任何第三方的制度。

(3) 建议

希望追加如下规定：

“得到专利权人许可的实施权，对其发生后再得到专利权的人，也具有效力。”

同时，希望修正专利法实施细则第 14 条¹，删除专利实施许可合同须向国务院专利行政部门备案的义务。

以上

¹ 专利法实施细则第 14 条第 2 款“专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起 3 个月内向国务院专利行政部门备案。”