

## 关于《中华人民共和国专利法修正案(草案) (二次审议稿)》的意见

致 中华人民共和国全国人民代表大会  
常务委员会 法制工作委员会

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约 243 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, 有很高的关注。此次, 就《中华人民共和国专利法修正案(草案) (二次审议稿)》, 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  
2020 年 8 月 13 日

### 1. 出口行为

#### (1) 征求意见稿相关条文

第 11 条 (现行专利法第 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) 分析

侵权产品从中国出口到境外, 也应规定需要专利权人的许可。

#### (3) 意见

希望能修改成如下:

“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、进出口其专利产品, 或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进出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、进出口其外观设计专利产品。”

## 2. 专利实施许可合同

### (1) 征求意见稿相关条文

第 12 条（现行专利法第 12 条）“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”

### (2) 分析

专利权授权数量增长很快的现状下，企业间数量庞大的专利权打包签订实施许可的情况很多见。像这样逐个要求对专利实施许可合同进行登记并不现实。应规定专利实施许可合同即便未登记也能对抗第三方。

### (3) 意见

希望追加如下内容作为本条第 2 款：

“专利权人许可的实施权对在实施权发生后获得该专利权的人也有效。”

另外，希望能删除专利法实施细则第 14 条第 2 款的规定，废除专利实施许可合同向国务院专利行政部门登记的义务。（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。”）

## 3. 职务发明创造的报酬

### (1) 征求意见稿相关条文

第 15 条第 1 款“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) 分析

发明人等所属单位向第三方转让职务发明创造后，该所属单位要调查职务发明创造转让后第三方的专利权获取和实施等情况，是不可能或者极其困难的。另，得到职务发明创造等转让的第三方与发明人等之间无劳动合同，不属于该发明人等的“所属单位”，没有义务给予奖励或报酬。因此，发明人或设计人的所属单位向第三方转让职务发明创造时，其后，该所属单位与该第三方也不应该承担本款义务。这一点希望能在条文上明确规定。

奖励与报酬的规定应该交给各单位自己来决定，所以应该明确规定，如有约定或规章制度时，约定或规章制度优先于本条。

### (3) 意见

希望能在本条后追加以下内容：

“但发明人或设计人的所属单位向第三方转让职务发明创造的，转让后，该所属单位与该第三方不承担本款义务。

所属单位与发明人或设计人可通过约定或依法制定的规章制度就前款规定的内

容做出规定。有约定或规章制度时，所属单位与发明人或设计人应该遵守该约定或规章制度。”

#### 4. 诚实信用原则等

##### (1) 征求意见稿相关条文

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或者他人合法权益。

滥用专利权，排除或者限制竞争，构成垄断行为的，依照《中华人民共和国反垄断法》处理。”

##### (2) 分析

“诚实信用原则”在民法总则第 7 条、反不正当竞争法第 2 条有规定。与知识产权相关的“知识产权的滥用”及“排除或限制竞争”在反垄断法第 55 条有规定。各原则在各相关法律中既已规定，所以在专利法中特地再重复作规定是没有必要的。

如果一定在专利法中要作规定，那应该对这些不明确的概念的内容作明确且具体的规定。

##### (3) 意见

希望删除本条。

如果不能删除，希望能对符合“遵守诚实信用原则”、“滥用专利权损害公共利益或他人合法权益”、“滥用专利权排除或限制竞争”的各个行为的具体内容作明确规定。

#### 5. 实用新型专利权及外观设计专利权的评估报告

##### (1) 征求意见稿相关条文

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；专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。”

##### (2) 分析

对于不需要严格的实体审查就能得到授权的实用新型专利或外观设计专利，完全不确认其有效性而允许权利人行使权利，这是对控侵权人过度不利，保护上明显缺乏平衡感。

##### (3) 意见

希望能把本款修改成如下：

“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要求专利权人~~应在提起诉讼之际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；专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。”

如果不能作如上修改，希望能修改成如下：

“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

工作的部门可以应该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;专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。”

## 6. 专利权侵权纠纷中管理专利工作的部门的

### (1) 征求意见稿相关条文

第 69 条第 2 款“管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷时,可以采取前款第(一)项、第(二)项、第(四)项所列措施。”

### (2) 分析

与假冒专利不同,内容复杂、认定侵权需要高度的判断的专利侵权纠纷,允许管理专利工作的部门询问有关当事人、调查、查处等,这样的制度不妥当。在不清楚涉嫌侵权人的责任的情况下采取这样的措施,对涉嫌侵权人可能会造成太大的负担和损失。

### (3) 意见

希望删除本款。

## 7. 专利侵权纠纷的行政处理

### (1) 征求意见稿相关条文

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) 分析

决定是否构成专利侵害,需要高度的专业性技术性的判断,缺乏必要的丰富经验的话往往很难判断。加之,判断之际经常会涉及专利权自身有效性的问题。专利权纠纷的解决需要这样高度的专业性技术性强的判断,不应该由行政部门及管理专利工作的部门,而是应该由人民法院进行。本条应该删除。

如果本条很难删除,考虑到仅凭专利权人或利害关系人的请求就能由行政部门及管理专利的部门处理专利侵权纠纷,这无视涉嫌专利侵权人的意向,缺乏公平性,所以应该限定于各方当事人全体同意的情况。另,应该规定,当事人对行政部门及管理专利的部门的处理不服时,可由人民法院解决。

### (3) 意见

希望删除本条。

如果不能删除本条,希望能将本条修改成如下:

“国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人及涉嫌侵害专利方的全体当事人一致请求,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及涉嫌侵害专利方的全体当事人一致请求,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。

专利侵权纠纷的当事人对国务院专利行政部门或地方人民政府管理专利工作的部门的处理不服时,可向人民法院提起诉讼。”

## 8. 惩罚性赔偿

### (1) 征求意见稿相关条文

第 71 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或者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) 分析

对故意侵害的惩罚性赔偿制度,美国 and 韩国制度上有采用,其利弊是有争议的,而在其他国家则并非普遍。特别是不经实体审查就可授权的实用新型及外观设计专利也适用本款的话,可能会引起不妥当的结果。另,“故意”的定义和认定标准不明确(比如,为证明无故意,是否每次都需要得到律师、专利代理人等专家的意见)也是个问题。

### (3) 意见

希望对本款修改成如下:

“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或者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。”~~

## 9. 为确定赔偿数额的人民法院责令提供资料

### (1) 征求意见稿相关条文

第 71 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) 分析

①与本条同样的内容在商标法第 63 条也有规定。但专利侵权的情况,有很多是比如产品内部的零件的专利侵权,要弄清楚侵权产品的全貌经常是很困难的。因此,比起商标侵权,专利侵权应该减轻权利人的举证负担,希望能规定一句“人民法院认定构成侵害专利权行为后, …虽经权利人尽力举证…”。

②责令提交的对象资料为“与侵权行为相关的账簿、资料”,这个范围过大,可能会对侵权嫌疑人造成过大负担,本条对象应限定在“为计算赔偿金额所需的账簿、资料”。

③账簿等举证损失金额所需的资料,其性质上属于侵权嫌疑人高度的商业秘密,责令提交时,应规定预防泄露商业秘密,这一点在规定的上应该予以明确。

④无论有无“正当理由”,不提供资料就按照权利人的主张确定赔偿金额,这有失偏颇。

(3) 意见

希望将本款修改成如下：

“人民法院认定构成专利侵权行为后，人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽可能作了合理举证尽力举证，而确定赔偿金额所需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确定赔偿金额所需的账簿、资料，此情形下人民法院应采取必要措施保护商业秘密；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。”

## 10. 申请诉前保全之际提供担保的义务等

(1) 征求意见稿相关条文

第 72 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) 分析

① 对应本条的现行专利法第 66 条第 2 款至第 5 款被删除。但本条是关于可以诉前保全的特殊情况，专利权的有效性及其侵害尚未充分审理的情形下提出停止有关行为，所以应该对申请人课以提供担保的义务。另，民事诉讼法上就有保全措施之际需要提供担保的规定（第 100 条第 2 款），该款规定“人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保”，这个规定并非要求提供担保的义务，故为不充分。因此，专利法需要明确进行提供担保的义务化。对应本条的现行专利法第 66 条第 2 款不应该被删除。

（现行专利法第 66 条第 2 款至第 5 款：

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。）

② 申请诉前保全后人民法院裁定的保全期限和申请人提起诉讼期限等规定（现行专利法第 66 条第 3 款至第 5 款）删除的话，诉前保全制度可能会起不到作用。但第 3 款的“48 小时”、第 4 款的“15 日”这样的时间、期限的规定过短，需要根据实际情况修改成可行的时间和期限。

(3) 意见

希望在不要删除现行法第 66 条第 2 款至第 5 款的前提下作规定。但第 3 款的“48 小时”和第 4 款的“15 日”之规定，应根据实际情况修改成可行的时间和期限。

## 11. 申请证据保全之际提供担保的义务等

(1) 征求意见稿相关条文

第 73 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) 分析

①对应本条的现行专利法第 67 条第 2 款至第 4 款被删除。但因进行证据保全而给对方造成损害时等,提供担保为妥善办法的情况是存在的。这种情况下,应该规定人民法院可酌情责令申请人提供担保。对应本条的现行专利法第 67 条第 2 款的规定不应该删除。

(现行专利法第 67 条第 2 款至第 4 款:

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。)

②如果删除申请证据保全后人民法院裁定停止行为的期限与申请人提起诉讼的期限等的规定(现行专利法第 66 条第 3 款及第 4 款)的话,证据保全制度将可能不再起到作用。但第 3 款的“48 小时”、第 4 款的“15 日”这样的时间、期限规定可能过短,需要根据实际情况修改成可行的时间和期限。

(3) 意见

希望在不删除现行法第 67 条第 2 款及第 4 款的前提下进行规定。但第 3 款的“48 小时”、第 4 款的“15 日”这样的时间、期限规定,希望能根据实际情况修改成可行的时间和期限。

## 12. 合法来源的抗辩

(1) 征求意见稿相关条文

第 76 条(现行专利法第 70 条)“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”

(2) 分析

本条规定的所谓“合法来源”的抗辩,其他国家都没有类似制度。专利侵害责任原则上应该是无过失责任,即不需要主观上有过失就需要承担责任,本条此规定等于设置了一个例外,恶用这个规定的侵权人也可见到。

(3) 意见

希望删除本条。

## 13. 间接侵害

(1) 征求意见稿相关条文

无

(2) 分析

希望对间接侵害作出明文规定。2016 年 4 月 1 日起实施的《最高人民法院关于审

理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释(二)》第 21 条以他人侵害专利权行为(直接侵害)为条件,比如直接实施者是不以生产经营为目的的个人时,对向该个人提供零部件而获得利益的生产者就不能追究侵权责任,这样专利权的效力就得不到保证。希望能规定,无论直接侵害人属性如何,间接侵害人都要单独承担责任。

(3) 意见

希望能追加间接侵害的规定如下:

“有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物、程序等,未经专利权人许可,为生产经营目的向他人提供此等产品的,应承担侵权责任。

明知有关产品、方法被授予专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的诱导他人实施了侵犯专利权的行为的,承担侵权责任。”

#### 14. 部分外观设计制度、外观设计的有效期的延长

本征求意见稿第 2 条第 4 款,部分外观设计制度及第 42 条第 1 款 外观设计有效期的延长,这是我们日本机械输出组合一直期待的,我们欢迎引进这个制度。