

致 中华人民共和国
国家知识产权局条法司

对《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》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约245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改草案（征求意见稿）》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
2015年4月28日

1. “职务发明创造”的定义

（1）草案相关条文

第6条

执行本单位任务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。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定；没有约定的，申请专利的权利属于发明人或者设计人。

（2）探讨

利用所属单位的物质、技术条件所完成的发明不适合作为员工个人的发明而将权利归属于该员工。我们认为，应该按照现行专利法第6条那样，此类发明应当作为职务发明创造，权利归属于其所属单位的为妥当。

(3) 建议

希望把本款修改成如下：

“执行本单位任务，或主要利用所属单位的物质、技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”。

2. 关于行使专利权的诸原则

(1) 草案相关条文

第 14 条

行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得损害公共利益，不得不正当地排除、限制竞争，不得阻碍技术进步。

(2) 探讨

我们认为，对专利权的行使加以本条这样不明确的限制，是不妥当的。专利法的目的的是要保护专利权，加入与专利法目的相反的条文不合理。

(3) 建议

希望能删除本条。

3. 约定、规章制度优先原则

(1) 草案相关条文

第 16 条

职务发明创造被授予专利权后，单位应当对其发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，单位应当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。

单位与发明人或者设计人根据本法第六条第四款的规定，约定发明创造申请专利的权利属于单位的，单位应当根据前款规定对发明人或者设计人给予奖励和报酬。

(2) 探讨

奖励、报酬的决定应该让企业自己决定，希望条文明文规定：有约定或规章制度时，约定或规章制度优先于第 16 条第 1 款及第 2 款。

(3) 建议

希望追加如下内容作为第 3 款：

“就前两款规定的内容，单位和发明人或者设计人可以进行约定，或在依法制定的规章制度中作规定。有约定或有规章制度时，单位与发明人或者设计人按该约定或规章制度办。”

4. 第 19 条的“规定”的含义

(1) 草案相关条文

第 19 条第 1 款

在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当按照规定委托依法设立的专利代理机构办理。

(2) 探讨

第 1 款的“按照规定”的“规定”具体所指不明。

(3) 建议

希望明确给出上述“规定”具体所指。

5. 第 30 条的“规定”的含义

(1) 草案相关条文

第 30 条

申请人要求优先权的，应当按照规定提出书面声明，并且提供第一次提出的专利申请文件的副本；未按照规定提出书面声明或者提供专利申请文件副本的，视为未要求优先权。

(2) 探讨

本条的“按照规定”的“规定”具体所指不明。

(3) 建议

希望明确给出上述“规定”具体所指。

6. 专利权侵害纠纷

(1) 草案相关条文

第 60 条

未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求专利行政部门处理。专利行政部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，并可以没收、销毁侵权产品、专用于制造侵权产品或者使用侵权方法的零部件、工具、模具、设备等。当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，专利行政部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的专利行政部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。达成的调解协议经人民法院依法确认有效，

一方当事人拒绝履行或者未全部履行的,对方当事人可以向人民法院申请强制执行。

对涉嫌群体侵权、重复侵权等扰乱市场秩序的故意侵犯专利权的行为,由专利行政部门依法查处;专利行政部门认定故意侵权行为成立且扰乱市场秩序的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,没收、销毁侵权产品、专用于制造侵权产品或者使用侵权方法的零部件、工具、模具、设备等。非法经营额五万元以上的,可以处非法经营额一倍以上五倍以下的罚款;没有非法经营额或者非法经营额五万元以下的,可以处二十五万元以下的罚款。

对于因无效宣告请求而中止审理或者处理的专利侵权纠纷,宣告专利权无效或者维持专利权的决定公告后,人民法院和专利行政部门应当及时审理或者处理。

(2) 探讨

①与物的专利权一样,有关方法专利权的侵害,只要是“专门”用于侵权方法目的的零部件、工具、模具、设备等,应允许没收、销毁。而修正案条文不太明确,希望能明确化。

②“群体侵权行为”具体是指何种情况(例如,是否针对多个人共同侵害行为、间接侵害),这一点不明确。若针对共同侵害、间接侵害,希望能明确成立要件。

③关于第3款,专利权的有效性尚未确定的状态下就要审理是否侵害专利权,这不合理。

(3) 建议

①希望把第1款和第2款“使用侵权方法的”修改成“专用于使用侵权方法的”;

②希望明确“群体侵权行为”的含义;

③希望把第3款修改成“对于因无效宣告请求而中止审理或者处理的专利侵权纠纷,宣告专利权无效或者维持专利权的确定决定公告后,人民法院和专利行政部门应当及时审理或者处理。”

7. 实用新型专利或外观设计专利的侵权纠纷的评价报告提出要求的例外事由

(1) 草案相关条文

第61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,除须立即审理、处理的情形外,人民法院或者专利行政部门应当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专利或者外观设计专利进行检索、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。

(2) 探讨

第2款的“须立即审理、处理的情形”所指不明确。申请行为保全是否属于这种情况不明确。即便属于这种情况,因实用新型专利及外观设计专利为非经审查即可登记,所以我们认为,应该课以提交评价报告的义务。

(3) 建议

希望删除第 2 款“须立即审理、处理的情形”，或进行明确化。

8. 故意侵害时的惩罚性赔偿

(1) 草案相关条文

第 65 条第 3 款

对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，将根据前两款所确定的赔偿数额提高至二到三倍。

(2) 探讨

故意侵权时的惩罚性赔偿制度在美国也同样存在，其功罪有争议，美国以外此制度并非普遍制度，希望能删除。

(3) 建议

希望删除第 3 款。

9. 先使用权的范围

(1) 草案相关条文

第 69 条第 2 项

有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

(二) 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

(2) 探讨

(并非此次修改之处) 第 2 项所规定的先使用权仅限定在相同产品或方法，且仅认可在作好制造、使用的必要准备，并仅限于原有制造、使用范围内的继续，范围过窄。

(3) 建议

希望能将“相同产品的进口或销售”或“相同方法直接获得的产品的进口或销售”亦加入先使用权的对象范围内。

10. “合格有效的”的含义和认定标准

(1) 草案相关条文

第 71 条第 2 款

专利权人或者利害关系人有证据证明网络用户利用网络服务侵犯其专利权的，可以通知网络服务提供者采取前款所述必要措施予以制止。网络服务提供者接到合格有效的通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

(2) 探讨

“合格有效的”之含义不明确。

(3) 建议

希望能明确“合格有效的”之含义及认定标准。

11. 国家标准与专利

(1) 草案相关条文

第 82 条

参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，由地方人民政府专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

(2) 探讨

本条有诸多不明之处，为维持涉及标准的专利权的安定性和保障公平，希望能删除。关于是否为标准必须之专利的认识与解释上的差异，以及所持有专利众多时，可能造成调查和认识不充分。对这样的情况不加以考虑而一概规定为“视为其许可该标准的实施者使用其专利技术”属不妥当。

(3) 建议

希望能删除本条。

完