

致 中华人民共和国
国务院法制办公室

对《中华人民共和国专利法修改草案（送审稿）》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240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（送审稿）》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12月24日

1. “职务发明创造”的定义

（1）草案相关条文

第6条

执行本单位的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

①利用单位的物质技术条件所完成的发明的权利归属于员工个人是不妥当的，属于职务发明创造的，权利应该归属于单位。

②伴随第6条第1款的修改，应该删除第6条第4款后半段。

（3）建议

①希望把第1款修改成如下：

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

②希望把第4款修改成如下：

“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. 职务发明创造的奖励及报酬

（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

奖励及报酬的规定应允许各单位自己决定，希望明确规定：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

希望把本条修改成如下：

“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。

有关本条第1款及第2款，给予奖励及合理报酬的标准可由单位依法制定规章制度，或与发明人或者设计人约定。”

3. 作为赋予外观设计专利的条件的实体审查

（1）草案相关条文

第40条

实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。

(2) 探讨

第2条采用了局部外观设计制度，第42条把外观设计保护期间延长为15年，对外观设计专利权人有利，为平衡妥善地保护外观设计，希望能引进实体审查制度。

(3) 建议

希望将实体审查制度引进赋予专利权的条件。

4. 专利复审委员会对不服申请复审的请求理由以外的事由主动进行职权审查时

(1) 草案相关条文

第41条

国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。

专利复审委员会对复审请求进行审查，必要的时候可以对专利申请是否符合本法有关规定的其他情形进行审查，作出决定，并通知专利申请人。

专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

(2) 探讨

专利复审委员会对不服申请复审的请求理由以外的事由主动进行审查，属新论点，应该给予专利申请人向专利复审委员会提出意见的机会。

(3) 建议

希望把本条修改成如下：

“国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。

专利复审委员会对复审请求进行审查，必要的时候可以对专利申请是否符合本法有关规定的其他情形进行审查，作出决定，并通知专利申请人。

专利复审委员会就专利申请人未提出的理由进行审查时，应将该审查结果通知专利申请人，并指定一定期间给予提出意见的机会。

专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。”

5. 专利复审委员会对专利权无效请求理由以外的事由主动进行职权审查时

(1) 草案相关条文

第46条

专利复审委员会对宣告专利权无效的请求进行审查，必要的时候可以对专利权是否符合本法有关规定的其他情形进行审查，及时作出决定，并通知请求人和专利权人。宣

告专利权无效或者维持专利权的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。

对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

（2）探讨

专利复审委员会对专利权无效请求理由以外的事由主动进行职权审查，属新论点，应该给予专利申请人向专利复审委员会提出意见的机会。

另外，为迅速处理审查请求，希望限定职权审查的范围。

（3）建议

希望把本条修改成如下：

“专利复审委员会对宣告专利权无效的请求进行审查，必要的时候可以对专利权是否符合本法有关规定的其他情形进行审查，及时作出决定，并通知请求人和专利权人。

专利复审委员会对请求人未提出的理由进行审查时，应将其审查结果通知专利权人，并指定一定期间给予提出意见的机会。

上述审查中，专利复审委员会不得对请求人未请求的事项（请求的主旨）进行审查。

宣告专利权无效或者维持专利权的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。”

6. 专利行政部门对群体侵权等的查处

（1）草案相关条文

第60条第2款

对群体侵权、重复侵权等扰乱市场秩序的故意侵犯专利权行为，专利行政部门可以依法查处，责令侵权人立即停止侵权行为，并可以没收侵权产品、专门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。对重复侵犯专利权的行为，专利行政部门可以处以罚款，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。

（2）探讨

“群体侵权”、“重复侵权”、“扰乱市场秩序”、“故意”等，不明确具体指何种情况。

（3）建议

希望删除本款。

如不能删除本款，希望能明确规定“群体侵权”、“重复侵权”、“扰乱市场秩序”、“故

意”等的含义。

7. 间接侵权人的责任

(1) 草案相关条文

第 62 条

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，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为的，应当与侵权人承担连带责任。

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，应当与侵权人承担连带责任。

(2) 探讨

以目前的规定，比如在直接实施者个人进行实施的情况下，对于向该个人提供零部件而获得利益的经营者则不能追究责任，这样难以确保专利权的实效性。希望能使实施本条规定的行为的人单独地承担责任。

(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，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为的，应当与侵权人承担连带责任。”

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，应当与侵权人承担其连带责任。”

8. 特定网络服务提供者的责任

(1) 草案相关条文

第 63 条

特定网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其提供的网络服务侵犯专利权或者假冒专利，未迅速采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施予以制止的，应当与该网络用户承担连带责任。

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或者假冒专利的，可以通知特定网络服务提供者采取前款所述必要措施予以制止。特定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。

专利行政部门认定网络用户利用网络服务侵犯专利权或者假冒专利的，应当通知特定网络服务提供者采取本条第一款所述必要措施予以制止，特定网络服务提供者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

判断有无专利侵权需要技术上、专业上的知识，特定网络服务提供者被认为是无法进行这种判断的，因此，有必要对本条的要件和使用范围等进行进一步的明确化。

（3）建议

希望明确规定本条的要件，比如对以下问题进行明确化：

- “特定网络服务提供者”只包括向末端用户直接提供服务的电子交易网站的经营者（不包括向电子商务网站提供服务基础的云服务的提供者）

- 中国境外的“特定网络服务提供者”向中国境内的需求者进行电子通信服务，或中国境内的“特定网络服务提供者”向中国境外的需求者提供电子通信服务，均不适用本条。

- “网络用户利用其提供的网络服务”是否构成专利侵害。

- “侵权产品链接”挂在网络商务交易网站上是否构成侵害专利权。

- “应当知道”具体指何种情况。

- 对被疑侵权人有何种救济手段。

如果不能明确规定本条的适用要件，希望能删除本条。

9. 专利侵权纠纷为涉及实用新型或外观设计时的专利权评价报告

（1）草案相关条文

第64条第2项

专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者专利行政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。双方当事人均可以主动出具上述专利权评价报告。

（2）探讨

关于未经严格的实体审查而进行了权利登记的实用新型及外观设计专利权，对其有效性完全不进行确认而允许权利人行使权利，我们认为，这种做法使被疑侵权人过度承担不利，明显缺乏保护的平衡性。

（3）建议

希望把本款修改成如下：

“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者专利行政部门可以必须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。双方当事人均可以主动出具上述专利权评价报告。”

10. 专利行政部门查处权限

（1）草案相关条文

第 67 条

专利行政部门根据已经取得的证据，对涉嫌侵犯专利权行为或者假冒专利行为进行处理或者查处时，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，对有证据证明是扰乱市场秩序的故意侵犯专利权的产品或者假冒专利的产品，可以查封或者扣押。

专利行政部门依法行使前款规定的职权时，当事人应当予以协助、配合。当事人拒绝、阻挠专利行政部门行使职权的，由专利行政部门予以警告；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（2）探讨

①对于专利侵权行为，希望避免出现与权利人的意志无关的行政管理当局主动取代权利人行使权利的情况。

②是否为专利侵权的判断需要高度的知识，难以判断或权利自身的有效性有问题的情况也较多。因此，作为判断主体，应该仅由法院进行谨慎的判断。

③“已经取得的证据”的范围不明确。

（3）建议

①希望把第 1 款修改成如下：

“专利行政部门根据已经取得的证据，对涉嫌侵犯专利权行为或者假冒专利行为进行处理或者查处时，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；可以查阅、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，对有证据证明是扰乱市场秩序的故意侵犯专利权的产品或者假冒专利的产品，可以查封或者扣押。”

②如不能删除上述字面，希望能明确规定“扰乱市场秩序”、“故意”等的含义。

③希望明确规定“已经取得的证据”包括什么内容。

11. 故意侵犯专利权时的损害赔偿金额

（1）草案相关条文

第 68 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，在按照上述方法确定赔偿数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。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

目前规定对于故意侵犯专利权的行为可确定一倍以上三倍以下赔偿数额，而情节恶劣的侵权行为在中国可能适用刑罚，所以我们认为并不需要为遏制故意侵犯而特地加倍确定。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。

（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，~~在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。~~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。”

12. 愿意许可任何人实施其专利的声明

（1）草案相关条文

第 82 条

专利权人以书面方式向国务院专利行政部门声明其愿意许可任何人实施其专利，并明确许可使用费的，由国务院专利行政部门予以公告，实行当然许可。

就实用新型、外观设计专利提出当然许可声明的，应当提供专利权评价报告。

撤回当然许可声明的，应当以书面方式提出，并由国务院专利行政部门予以公告。当然许可声明被撤回的，不影响在先给予的当然许可的效力。

（2）探讨

①本条是为了促进专利的使用而要求作为专利权人的许可人“公告”其许可他人实施其专利的意愿，使得有意接受实施许可的 willing licensee 容易出现，从而促进自发性的许可。这是与英国的所谓权利许可（License of Right）制度具有同样宗旨的制度（德国、意大利等亦存在同样制度）。英国的该制度通过专利维持年费减免一半等专利费减免的措施，使专利权人具有积极性。本条中，专利权人能否得到专利费减免的优待并不明确，这一点应进行明示。

②第 1 款的“公告”没有明确规定需要公告什么内容。

（3）建议

①希望把本款修改成如下：

“专利权人以书面方式向国务院专利行政部门声明其愿意许可任何人实施其专利，~~并明确许可使用费的~~，由国务院专利行政部门予以公告并减免专利费，实行当然许可。

就实用新型、外观设计专利提出当然许可声明的，应当提供专利权评价报告。

撤回当然许可声明的，应当以书面方式提出，并由国务院专利行政部门予以公告。

当然许可声明被撤回的，不影响在先给予的当然许可的效力。”

②希望明确规定第 1 款的“公告”需要公告什么内容。

13. 国家标准与专利

(1) 草案相关条文

第 85 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，可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的，可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。

(2) 探讨

像本条这样规定“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。”的，会导致标准必要专利的专利权人在参与国家标准制订上产生萎缩。

(3) 建议

希望删除本条。

完