

2015年12月31日

中华人民共和国 国务院法制办公室

一般社团法人日本知识产权协会
亚洲战略计划组
副理事长 别所 弘和

针对专利法修订草案（送审稿）的意见

敬启者：

我们日本知识产权协会是于1938年在日本设立的与知识产权相关的民间团体，会员为大约900家日本的主要企业。我们曾就世界的知识产权制度及其运用的改善向相关部门提出过意见，此次我们对贵国专利法修订草案（送审稿）进行了仔细研究和探索。

为此，如附件所示，我方汇总了我们的意见，恳请贵方予以研究。

此外，我方很愿意对本次提出意见的背景、理由等进行说明，如贵方认为有此必要请随时联络我方，我方将深感荣幸。

此致

附件资料：针对专利法修订草案（送审稿）的意见

垂询地址：

一般社团法人日本知识产权协会
事务局长 西尾 信彦
TEL: +81-3-5205-3433
FAX: +81-3-5205-3391
Email: nishio@jipa.or.jp

对专利法修订草案（送审稿）的希望 ①

主题	关于局部外观设计的引入（草案第二条）
现状/问题点	<p>对于局部外观设计专利的引入表示欢迎。</p> <p>可以期待该条款将能够防止仅模仿设计的重要特征这样的行为，而且因为已加盟海牙协定的日内瓦文本（贵国正在研究加盟事宜）的美国、欧盟、日本、大韩民国等已经采用了局部外观设计专利，从国际手续协调的观点来看这也是非常必要的机制。</p> <p>但另一方面，局部外观设计专利的引入估计会导致不满足授权条件的外观设计申请增加。</p>
希望改善的内容	希望一并探讨引入在授权前对授权条件的充足性进行审查的机制，以免妨碍设计创造产业的健全发展。
相关法条等	

对专利法修订草案（送审稿）的希望 ②

主题	<p>关于如何处理利用单位的物质或技术条件完成的发明（草案第六条第 1 款以及第 4 款）</p>
现状/问题点	<p>现行专利法第六条第 1 款中，“主要是利用本单位的物质或技术条件所完成的发明创造”被规定为职务发明创造之一，这点在草案第六条第 1 款中被删除。并且作为草案第六条第 4 款，规定了关于这样的发明创造，单位与发明人等有约定的，从其约定；没有约定的，申请专利的权利属于发明人等。</p> <p>另外，在草案第十六条第 2 款中规定：仅在属于单位时，给予奖励和报酬。</p> <p>但另一方面，在 2015 年 4 月征求意见的职务发明条例草案（送审稿）的第七条第 1 款（四）中规定，作为职务发明创造之一包含上述那样的发明创造。而且，在职务发明条例草案（送审稿）的第九条中规定：关于其权利归属，在没有规章制度或与发明人等的约定的情况下，适用职务发明条例草案（送审稿）第二章的规定。</p> <p>在职务发明条例草案（送审稿）的第二章中，规定了职务发明归属于单位，发明人等有获得奖励和报酬的权利。</p> <p>研究以上内容可知，如果对上述那样的发明创造的归属没有任何约定，则根据专利法修订草案其将属于发明人，而单位不产生任何奖励或报酬的义务。</p> <p>但根据职务发明条例草案（送审稿），则会被认定为职务发明，权利属于单位，发明人等有获得奖励或报酬的权利。</p>
希望改善的内容	<p>本专利法修订草案（送审稿）和职务发明条例草案（送审稿）虽说都是尚未确定的法律，但关于如何处理利用单位的物质或技术条件完成的发明，两者在单位和发明人等没有约定时的处理方式有区别，会引起混乱。</p> <p>希望能规定成专利法和职务发明条例之间不会产生不一致。</p>
相关法条等	

对专利法修订草案（送审稿）的希望 ③

主题	关于对发明人、设计人给予报酬等（草案第十六条）
现状/问题点	<p>草案第十六条中规定，关于对发明人、设计人的报酬等，“根据经济效益”进行给予，但产品在市场上卖得如何，很大程度会受到该产品内含的职务发明创造以外的因素（质量、价格、贩卖渠道等）的影响。所属机构难以准确推算职务发明创造带来的经济效益，推算带来的负担很大，而且所属机构还会背负以该推算的适当性为争论焦点（以报酬额度为争论焦点）的诉讼风险。1 个产品内含多个职务发明创造时，这种倾向会更加明显。</p> <p>该推算负担以及诉讼风险可能会造成对中国国内的所属机构的运作的阻碍。此外，所属机构为了避免上述负担，可能会产生不积极进行发明奖励的现象。</p>
希望改善的内容	<p>希望能删除草案第十六条第 1 款的“根据其推广应用的范围和取得的经济效益”，新增第 3 款规定“在本条第 1 款以及第 2 款中，所属机构给予奖励或报酬的标准可以根据国家的相关规程进行制定，或者与发明人或设计人进行约定。此时制定的基准或约定优先于国家的相关规程”。</p>
相关法条等	

对专利法修订草案（送审稿）的希望 ④

主题	关于外观设计公告的延迟公开（草案第四十条）
现状/问题点	<p>海牙协定的日内瓦文本中虽然具有国际公开从申请日或优先权日起算最长延迟 30 个月的机制，但指定国之中如果包含了在本国制度中没有延迟公开手续的国家，则延迟公开将不被认可。</p> <p>虽然尽早授权对于申请人来说是符合其愿望的，但另一方面，因为外观设计的模仿是比较容易的，根据国别公开时期也不同，所以公布刊载了外观设计附图的公告，也会带来在正当权利人的产品发售之前该外观设计被暴露于模仿行为等弊害。</p> <p>另外，如果发表前或发售前产品的的相关外观设计被公众所知，也会发生消费者等待新款机型的发售而抑制购买现行机型等影响企业的产品销售战略的情况。</p> <p>然而，即便有以上弊害，既然是先申请原则，则为了确保先申请的地位仍需要尽早提出外观设计的申请手续，近来设计开发竞争非常激烈，尽早申请的必要性越来越重要，申请人无法通过延迟申请日来调整公报刊载的时间。</p>
希望改善的内容	<p>实现商业环境和设计开发环境与外观设计保护制度的协调，也会关系到本国国民的申请奖励以及国外企业进入贵国、扩大投资。</p> <p>就外观设计专利授权的公告而言，关于根据申请人的申请而公开附图等外观设计内容，希望贵国引入与海牙协定的日内瓦文本相同的从申请日或优先权日起算最长延迟 30 个月的机制。</p>
相关法条等	<p>海牙协定的日内瓦文本 第 11 条(1)</p> <p>第 16 共同规则(1)、第 17 共同规则(1)(ii)</p>

对专利法修订草案（送审稿）的希望 ⑤

主题	关于外观设计专利权的存续期限（草案第四十二条）
现状/问题点	
希望改善的内容	对于将外观设计专利权的存续期限从现行的 10 年延长至 15 年表示欢迎。 这满足海牙协定的日内瓦文本加盟条件之一，可以期待贵国的加盟也将随之加快。
相关法条等	

对专利法修订草案（送审稿）的希望 ⑥

主题	关于间接侵权责任（草案第六十二条）
现状/问题点	<p>草案第六十二条是明确所谓的间接侵权行为人的法律责任的条文，会起到保护权利人的权益、抑制专利侵权发生的效果。</p> <p>但另一方面，在第 1 款中将“明知”有关产品系专门用于实施专利作为间接侵权的构成要件，但是，在进行了这样的专用部件的提供等行为时，引起专利侵权的可能性较高。另外，即便购买了专用部件的一般消费者通过将其与其它部件等组合而制造专利侵害产品，也无法对个人追究专利侵权。</p> <p>第 1 款和第 2 款中均规定了承担连带责任，但也会有难以证明连带性的情况。</p>
希望改善的内容	<p>对间接侵权规定的引入表示赞同。</p> <p>此时，我们希望能删除第 1 款中的“明知”，并把“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”规定为“将该产品提供给他人的，视为进行了专利侵权行为”。</p> <p>此外，同样地，希望能把第 2 款中的“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”规定为“诱导他人的，视为进行了专利侵权行为”。</p>
相关法条等	

对专利法修订草案（送审稿）的希望 ⑦

主题	关于出具专利权评价报告（草案第六十四条第 2 款）
现状/问题点	<p>草案第六十四条第 2 款中规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，双方当事人均可以出具专利权评价报告。2015 年 4 月公布的专利法修订草案意见征集稿的第六十一条第 2 款中，从原则上将人民法院或者专利行政部门要求专利权人出具专利权评价报告作为义务进行了规定。</p> <p>在草案第六十四条第 2 款的规定中也是对专利权感到怀疑的被行使权利方的当事人可以提出专利权评价报告，但因授权性原本就存疑的专利权而发生纠纷，不仅是当事人，法院或者专利行政部门的负担也会加重。这样的不必要的知识产权纠纷应该避免，我们认为有必要通过法律规定成基于正当的权利来进行权利行使。</p>
希望改善的内容	<p>在专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的情况下，希望贵国从原则上将人民法院或者专利行政部门要求专利权人出具专利权评价报告作为义务进行规定。</p> <p>具体来说，就是规定成 2015 年 4 月公布的专利法修订草案意见征集稿的第六十一条第 2 款那样。</p>
相关法条等	

对专利法修订草案（送审稿）的希望 ⑧

主题	关于专利行政部门进行的管理（草案第六十七条）
现状/问题点	<p>在草案第六十七条中，在现行专利法第六十四条中规定的假冒专利行为之外，对于侵犯专利权行为，专利行政部门可以不管权利人的意愿，依职权根据“已经取得的证据”进行调查、扣押等行为。</p> <p>然而，专利侵权事件中，当事人之间可以采取多种解决方法，强化行政管理的权限不一定必然有利于权利人的利益和产业的发展。即便是一个产品，很多时候也与多个权利、以及多个权利人有关。特别是使用了发明、实用新型、外观设计专利的产品，各种权利关系会变得更加复杂。这种情况下，权利人可以根据需要与有关当事人进行协议调整来处理侵权问题，由此挽回自己的利益损失。根据草案第六十七条，我们认为会在未对权利人的这种意愿进行确认的情况下便单方面地进行行政上的执行。</p> <p>纵观国际，这样的制度似乎未见先例。</p>
希望改善的内容	<p>至少对于发生专利侵权行为时专利行政部门依职权进行调查、扣押等的行为，我们是反对的。对于专利侵权行为，希望规定为：专利行政部门“根据权利人的申请”进行调查、扣押等行为。</p>
相关法条等	

对专利法修订草案（送审稿）的希望 ⑨

主题	关于专利当然许可声明（草案第八十二条）
现状/问题点	<p>就我们的理解，草案第八十二条是为了实现促进专利的有效利用，对专利权人提供许可的意愿进行公告，另一方面使有接受许可意愿的人容易发现这样的专利，进而促进自发许可的制度。</p> <p>此处明示了“并明确许可使用费的情况的，”这个条件，关于“许可使用费”，应该由当事人间的交涉来确定。</p> <p>此外，在其他国家的所谓的当然许可（License of Right）制度中，对专利权人给予了鼓励，例如将专利年费予以半额减免等。</p>
希望改善的内容	<p>对专利当然许可声明制度的引入表示赞同。</p> <p>此时，为了使权利人更易积极地利用该制度，我们希望删除“并明确许可使用费的情况的，”这句，同时一并引入在使用该制度时对专利权人给予的鼓励措施（例如将专利年费予以半额减免等）。</p>
相关法条等	

对专利法修订草案（送审稿）的希望 ⑩

主题	关于如何处理标准制定团体的标准必要专利（草案第八十五条）
现状/问题点	<p>对标准制定团体的 IPR(Intellectual Property Right)策略进行法律规定的条文，原本就应该作为各标准制定团体的 IPR 策略来加以规定。</p> <p>如果是在没有本条款这样的规定的现状下，则认为在法庭上会考虑该标准制定团体制定的 IPR 策略，这样可以说就确保了解决策略。</p>
希望改善的内容	草案第八十五条会剥夺各标准制定团体的裁量权，因此对于新增本条款，我们表示难以赞同。
相关法条等	