

2019年2月2日

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

一般社团法人日本知识产权协会  
副理事长 木全 政弘

针对专利法修正案（草案）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，我们对所述专利法修正案（草案）进行了仔细研究。

为此，我方在附件中汇总了我们的意见，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。

附件：针对专利法修正案（草案）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 志村 勇

TEL：81-3-5205-3433

FAX：81-3-5205-3391

Email：[shimura@jipa.or.jp](mailto:shimura@jipa.or.jp)

## 针对专利法修正案（草案）的意见

### 1. 第二条 外观设计的定义（局部外观设计制度的引入）

2015年12月2日公布的专利法修订草案（送审稿）的第二条中新增了局部外观设计制度，然而在本草案中又将其删除，我们仍然希望**贵国引入局部外观设计制度**。

在以美国为首的、具有局部外观设计制度的诸多国家，中国申请人的局部外观设计授权量处于增加趋势，在中国引入局部外观设计同样是中国企业的需求。局部外观设计制度能够防止只对设计的重要特征进行模仿的行为，而且，已加盟海牙协定的日内瓦文本（贵国正在探讨要加盟）的美国、欧盟、日本、韩国等已经采用了局部外观设计制度，因此，从国际合作协调的观点来看，局部外观设计制度也是非常必要的机制。

另一方面，局部外观设计制度的引入也有可能导致欠缺有效性的局部外观设计被授权，并因该权利对产业的发展造成不利影响。

对此，我们希望**在草案第四十一条（现行专利法第四十条）中规定的初步审查中补充引入在考虑现有公知外观设计的基础上对该申请是否满足授权条件进行审查的程序**。

### 2. 第六条、第十六条 对职务发明创造的奖励

现行专利法第六条中规定了职务发明创造的权利归属，草案第六条中新增的内容涉及单位与发明人或者设计人之间的收益分配。另一方面，现行专利法及草案的第十六条中规定了应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励。

关于职务发明创造的收益的分配及奖励，可以设想到各种各样的方式，我们认为按照单位与职员之间的约定等来确定收益的分配及奖励是有效的。

此外，第十六条中规定了“根据经济效益”对发明人或者设计人给予合理的报酬，然而，产品在市场上卖得如何，很大程度受到该产品内在的、职务发明创造以外的因素（质量、价格、销售渠道等）的影响。所属单位很难准确推算职务发明创造带来的经济效益，推算本身也会给单位带来很大负担，而且，所属单位还会背负以该推算的恰当性为争论焦点（以报酬额度为争论焦点）的诉讼风险。若1个产品内含多个职务发明创造，那么这种趋势会更加明显。

我们希望**将草案第六条中增加的内容挪到第十六条中，并且规定以按照单位与职员之间的约定来给予奖励为原则**。此外，我们希望**删除第十六条中的“根据其推广应用的范围和取得的经济效益，”**。

### 3. 第十一条 专利的实施行为

作为专利权人的权利内容，现行专利法以及草案的第十一条中列举了专利的实施行为。然而，专利产品不限于在中国境内制造、销售、从海外进口等情形，从中国出口到海外的产品也很多。作为专利权的一种实施方式，这种出口行为也很重要。

我们希望**在第十一条中将出口也规定为实施行为的一种方式，而不仅仅限于进口**。

### 4. 第四十一条 外观设计的延期公告制度的引入

外观设计申请后很快就会被授权，因此有时在产品发售之前该外观设计就被公开了。如果产品发布前或发售前其相关的外观设计被公知，那么不仅存在产品发售之前该外观设计可能被模仿等弊端，而且也可能发生消费者等着新款机型的发售而不愿购买当前在售机型等情况，会影响到企业的产品销售战略。

因而，申请人需要一种能够根据秘密信息的保护期间调整公开时间的机制。

因此，我们希望**设立一种机制，能够根据申请人的意愿在法律规定的特定期限内进行延期公告。**

#### 5. 第四十三条 外观设计的保护期限

我们很高兴看到贵国将外观设计专利权的存续期限从现行的 10 年延长至 15 年。这满足海牙协定的日内瓦文本加盟条件之一，我们期待着贵国尽快加盟。

另一方面，在授权的外观设计专利权的类似范围内对继承到次代产品、次次代产品的设计进行保护，这在很多产品领域是广泛存在的，因此，我们希望**能设定更长的存续期限**。而且，相比之下，诸多国家、例如欧洲等最长设定了 25 年的存续期限，鉴于此，我们希望贵国**将存续期限延长至 20 年**。

#### 6. 第四十三条 创新药品的保护期限的延长制度

我们很高兴看到贵国引入医药品发明专利的存续期限的延长制度。

另一方面，草案中又规定了创新药上市后总有效专利权期限不得超过十四年。此外，该条应解读为“在中国境内与境外同步申请上市”是专利权存续期限延长被批准的一个条件。

确认新型有效成分的有效性和安全性需要花费资金和时间，而且医药品研发的成功概率也很低，因此，医药品产业一直以来都是高风险产业。我们认为，减少其风险，对获得批准的企业给予收回成本的机会，能够对中国境内的医药品产业的扶植和发展做出进一步的贡献。

此外，每个地域的上市申请的时间是基于商业上的各种原因而决定的，如果将在中国境内与境外同步申请上市作为存续期限延长的一个条件，恐怕会阻碍该制度向世界标准看齐。

因此，我们希望将该制度改成：**针对在中国境内上市的全部医药品，不管上市后其专利存续期限还剩几年，都将其存续期限最多延长 5 年。**

#### 7. 第五十条 专利开放许可制度的引入

草案第五十条中新引入了专利开放许可制度。通过引入该制度，能够促进专利权的利用，但该条中还规定了“明确许可使用费支付方式、标准”这个条件。我们认为，许可使用费的支付方式、标准或使用费应该通过当事人间的交涉来确定。

此外，在其他国家的所谓的专利当然许可（License of Right）制度中，会给专利权人一定的激励，比如将专利年费减半等。

因此，我们希望在引入该制度时，**删除“明确许可使用费支付方式、标准”等条件，而且在利用该制度时一并引入对专利权人的激励政策，比如将专利年费减半等。**

#### 8. 间接侵权制度的引入（新增）

2015 年 12 月 2 日公布的专利法修订草案（送审稿）在第六十二条中设置了所谓的间接侵权的规定，但本次的修正案草案中删除了该规定。

但是，如果没有间接侵权规定的话，专利权人即便发现了提供侵权的专用部件的行为等、一定的准备或帮助行为，由于这样的行为不属于直接侵权，因此也无法针对这样的行为主张任何权利。一定的准备或帮助行为后续引发直接侵权的可能性极高，因此如果对这种行为放任不管，将会失去专利权效力的实效性，导致对专利权人的保护不足。

通过设置间接侵权的规定，对于很有可能导致直接侵权的一定的准备或帮助行为，

专利权人能够以间接侵权进行起诉。由此，能够将直接侵权防范于未然，确保专利权效力的实效性。而且通过设置间接侵权的规定，也能起到抑制间接侵权的作用。

因此，我们希望**贵国引入间接侵权的规定**。

#### 9. 第六十六条 专利侵权纠纷中出具专利权评价报告

草案第六十六条中规定了专利侵权纠纷时出具专利权评价报告。特别是规定了双方当事人可以主动出具专利权评价报告，这样不仅能够实现纠纷解决的高效化，还能获得减少发生不必要的纠纷的效果。

另一方面，专利权评价报告在实际的专利侵权纠纷中已经得以运用，已经有法院要求出具专利权评价报告的很多案例。

考虑到这样的实际情况及其效果，我们希望规定成**出具专利权评价报告不应当是自愿的，而应当将其义务化，由法院或专利行政部门要求权利人出具专利权评价报告**。

#### 10. 第六十九条 专利业务部门的查处

草案第六十九条中规定了管理专利工作的部门能够根据已经取得的证据，对涉嫌违法行为进行查处。然而，在专利侵权案件中，当事人之间可以采取多种解决方法，行政取缔权限的强化未必会有利于权利人的利益及产业的发展。

例如，虽然只是一个产品，但很多时候与多个权利及多个权利人相关。特别若是同时使用了发明、实用新型、外观设计专利的产品，那么各种权利关系会变得更加复杂。在这种情况下，根据需要，权利人可以与相关方之间调整协议来应对专利侵权，由此挽回自己的利益损失。

我们并不赞同专利行政部门依职权进行查封、扣押等。我们希望的是，**对于专利侵权行为，专利行政部门“根据权利人的申请”进行查封、扣押等行为**。