

2020年8月14日

中华人民共和国 全国人大常委会法制工作委员会

一般社团法人 日本知识产权协会
常务理事 松本 宗久

对《中华人民共和国专利法修正案（草案二次审议稿）》的意见

日本知识产权协会是1938年在日本设立的民间团体，主要包括960家日本企业，拥有1326家会员（至2020年7月27日），曾向相关部门就世界的知识产权制度及其运用的改善提出了适当的意见等，此次对题述的《中华人民共和国专利法修正案（草案二次审议稿）》进行了详细研究和探讨。并且，如附件所示，将我方的意见进行了整理和归纳，请予以探讨为盼。

另外，我方很愿意就此次提出意见的背景、理由等进行说明，如有需要请联系我方。

此致

附件：对《中华人民共和国专利法修正案（草案二次审议稿）》的意见

一般社团法人 日本知识产权协会
秘书长 志村 勇
联络人：古谷 真帆
TEL：81-3-5205-3433
FAX：81-3-5205-3391
Email：furuya@jipa.or.jp

对专利法修正案（草案）（二次审议稿）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）

我们非常赞成贵国引入局部外观设计制度。

在日本、美国等采用外观设计制度的国家，中国申请人的局部外观设计的授权量处于增加趋势，对于局部外观设计，中国企业同样也有需求。

另一方面，局部外观设计制度的引入可能会导致欠缺有效性的大量局部外观设计被授权，对于各个企业而言，可能存在受到不当权利行使的风险，可能会导致对其他公司的外观设计的调查负担增大。

因此，我们希望在初审时加入“在考虑现有公知外观设计的基础上对是否满足授权要件进行审查”的程序。相应地，希望在专利审查指南等中明确局部外观设计的授权要件的基准。

2. 第十五条 对职务发明的奖励

关于本草案中追加的内容，我们的理解是，国家对单位与发明人者（或设计人）之间的收益分配给出了一定的方向性。但是，关于职务发明的收益的分配及奖励，可以想到很多种方式，我们认为按照单位与员工之间的约定等来确定是有效的，但是本条中并没有规定根据约定进行奖励。

此外，在第十五条中规定了“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除职务发明创造以外的因素（质量、价格、销售渠道等）的影响。所属单位很难准确计算职务发明创造带来的经济效益，计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计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。在一个产品中同时存在多个职务发明创造的情况下，这种趋势会更加明显。

我们希望将草案第十五条中追加的内容规定成以按照单位与员工之间确定的约定来给予奖励为原则，国家鼓励进行奖励。此外，希望删除“根据其推广应用的范围和取得的经济效益”。

3. 第二十四条 丧失新颖性的例外

草案第二十四条中追加了“在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的”。但是，实施公开行为的主体是指国家还是指申请人，是不清楚的。

在国家作为主体实施了公开行为的情况下，属于国家的紧急状态或者非常情况，满足该条规定，对此我们能理解。但是，在申请人作为主体实施了公开行为

的情况下，如果在该条中未明确记载具体什么是紧急状态或者非常情况，那么可能出现如下情形：申请人认为属于紧急状态或者非常情况，有为公共利益进行公开的想法，但由于不确定能否适用丧失新颖性的例外，最后放弃公开。

因此，我们希望在草案第二十四条中追加的内容中明确规定实施公开行为的主体，并且，假设规定成了实施公开行为的主体中也包括申请人，那么希望明确规定具体什么是紧急状态或者非常情况，或者规定成可以在公开前应申请人的请求来确认申请人的公开行是否符合本条的紧急状态或者非常情况。

在日本、美国等国家中，由于申请人自己的行为导致公开的发明创造是适用丧失新颖性的例外的。因此，从国际合作协调的观点来看，希望进一步扩大第二十四条的适用范围，希望规定成由于申请人自己的行为导致公开的发明创造也适用丧失新颖性的例外。

4. 第二十九条第二款 外观设计的国内优先权制度的引入

草案第二十九条第二款中引入了外观设计的6个月的国内优先权制度。

我们理解的是，作为制度设计，后续应该会在下位法规的实施细则、审查指南等中规定具体的运用内容。此时，特别是关于在什么范围内认可优先权的判断基准，若是不明确的话会给第三人带来很大影响，因此我们希望明确地、具体地规定该判断基准。

5. 外观设计的延期公告制度的引入（希望新增）

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，还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。

去年的专利审查指南的修订时引入了审查延迟制度，从结果来看，的确能够推迟授权外观设计的公开的时机。但是，另一方面，存在授权延迟的问题。外观设计受到期待的特点之一就是授权快，因此，不结束审查而延缓审查这样的做法会导致授权为止的期间变长，可能不符合产品的战略。因此，从实用性(usability)的观点来看，审查结束后推迟公开这样的延期公告制度更好。

6. 第四十二条第一款 外观设计的权利期限延长至15年

我们非常赞同将外观设计专利权的存续期限延长至 15 年。

期待通过满足海牙协定（日内瓦文本）的加盟条件之一来加速贵国的加盟手续。而且，在很多产品领域中有大量产品是在授权的外观设计专利权的相似范围内保护由下一代、更下一代产品继承的设计，因此希望存续期限更长。

在与国外各国相比的情况下，在欧洲、日本等国家中最长认可 25 年的存续期限，鉴于该点，希望贵国能够进一步延长存续期限。

7. 专利权人可以在专利授权后主动对说明书及权利要求书等进行修改的（订正审判）制度的引入（希望新增）

专利法实施细则第六十九条规定“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书”，也就是说，在中国，专利授权后的修改是以无效宣告为条件的，不存在专利权人可以在专利授权后主动进行修改的规定。因此，即便专利权人发现专利权有瑕疵也无法主动进行修改，对于第三人而言，有瑕疵的权利的存在可能会引发无效宣告请求等无用的纷争。

但是，从权利稳定的观点出发，若不限修改的范围则可能会导致权利范围的扩大，因此也需要限制修改的范围。

因此，考虑到上述那些情况，希望新增专利权人在专利授权后也可以主动对说明书、权利要求书等进行修改的制度。作为此时的修改的范围，希望规定成根据说明书的记载而不会导致权利范围扩大、变更的范围。

8. 第五十~五十二条 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。期待通过引入这样的制度能够促进专利权的有效利用。然而，根据当前的草案，可以设想到如下情形：有意愿实施的意向者根据五十一条通知了专利权人，但在该意向者支付许可使用费之前，专利权人根据第五十条撤回了开放许可声明，该情况下，有意愿实施的意向者的意思被暴露，事业方针被专利权人知晓，在后续的交涉等中该意向者处于不利地位。因此，希望制定成“有意愿实施的意向者进行了通知的，专利权人不可撤回开放许可声明”的制度。

此外，在其他国家的所谓当然许可（License of Right）制度中，会给专利权人一定的激励，例如专利年费减半等。

因此，在引入该制度时，希望制定成“有意愿实施的意向者进行了通知的，专利权人不可撤回开放许可声明”的制度，并且希望一并引入对利用该制度的专利权人给予激励的政策，例如专利年费减半等。

9. 间接侵权制度的引入（希望新增）

现行专利法中没有间接侵权的规定，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，但在2019年1月4日公布的修正案草案中删除了间接侵权的规定，而且在本次的专利法修正案（草案二次审议稿）中也没有间接侵权的规定。

但是，如果没有间接侵权的规定的规定的话，专利权人即便发现了提供用于侵权的专用部件（也包括数据等）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，而且，伴随着现今的第4次产业革命中的IOT、AI等的发展，不是单个行为、而是多个行为合起来构成侵权行为的情形逐渐增加，间接侵权的重要性变得越来越高。

在这样的情况下，若是对引起直接侵权的可能性高的一定的准备或帮助行为不追究侵权责任，那么就失去了专利权效力的实效性，欠缺对专利权人的保护。

通过设置间接侵权的规定，对于引起直接侵权的可能性高的一定的准备或帮助行为，专利权人能够作为间接侵权提起诉讼。由此，能够将直接侵权防患于未然，能够确保专利权效力的实效性。此外，通过设置间接侵权的规定，还能起到抑制间接侵权的作用。

因此，希望引入间接侵权的规定。或者，作为次选的方案，希望在专利法中也引入中国商标法第五十七条（六）那样的帮助、教唆的规定，对提供专用部件（也包括数据等）的行为人等也追究侵权责任。

10. 第六十六条 专利权侵权纠纷中的专利权评价报告的主动提出

草案第六十六条中规定了专利权侵权纠纷时的专利权评价报告的提出。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。

另外，专利法实施细则第五十六条为了与现行的专利法六十一条的规定对应而规定了专利权人或利害关系人可以请求作出专利权评价报告，我们希望专利法实施细则第五十六条修改成不仅专利权人或利害关系、至少被控侵权人也可以请求作出专利权评价报告，以与草案第六十六条对应。

11. 第七十一条 损失赔偿

草案第七十一条中引入了所谓的惩罚式损失赔偿的规定，即，故意侵犯专利权，情节严重的，能够在一倍以上五倍以下的范围增加赔偿金额。

关于该惩罚式损害赔偿的规定的适用要件、即“故意”、“情节严重”，什么情况下满足“故意”要件、“情节严重”要件是不清楚的。

若是轻易就认定为“故意”、“情节严重”而适用惩罚式损害赔偿，那么可能导致事业活动萎缩，阻碍产业发展。

因此，为了恰当地运用惩罚式赔偿的制度，希望明确“故意”要件、“情节严重”要件，慎重适用。

12. 第七十五条第二款、第三款

第七十五条第二款、第三款中分别规定了“自国务院药品监督管理部门公示药品上市许可申请之日起三十日内向人民法院提起诉讼”、“人民法院或国务院专利行政部分自专利权人或者利害关系人请求受理之日起九个月内作出生效裁判或者行政诉讼的”，但是，这里的“三十日”、“九个月”对于海外的专利权人来说太短，因此，强烈希望例如与美国的制度等同样，分别将期限延长为“四十五日”、“三十个月”。

此外，本条中以药品的上市许可申请被公示的日期作为起算日，关于该点，也希望与其他国家一样，还一并向权利人通知。