

国际知识产权保护协会日本分会
(AIPPI · JAPAN)



国际知识产权保护协会日本分会 (AIPPI JAPAN)

〒105-0001
日本国东京都港区虎之门 1-14-1 邮政福祉琴平大厦 4 层
电话: 81 3 3591-5301
传真: 81 3 3591-1510
E-mail: japan@aippi.or.jp

—— International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan ——

中华人民共和国国家知识产权局公启:

敬启者 谅近况益佳, 甚为欣慰!

非常感谢你们征求我们对贵国专利法修改草案的意见, 为我们提供了反映意见的机会。

AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property-国际知识产权保护协会) 在全球拥有 8000 会员数, 日本分会——AIPPI · JAPAN 拥有 1100 会员数 (个人会员数 900 人, 团体会员数 200 个)。会员包括专利代理人、律师、企业人员和学者。

AIPPI · JAPAN, 对贵方提供的专利法修改草案研讨后归纳的意见如附录。
望贵方研讨审核为盼。

敬上

2012 年 9 月 4 日
AIPPI · JAPAN
会长 片山 英二

对《中国专利法修改草案（征求意见稿）》的意见

AIPPI·JAPAN

1. 主要意见

-
- 第四十六条第二款 … 不赞成修改草案 → 希望维持现行法律。
 - 第六十条第二款 …… 不赞成修改草案 → 希望维持现行法律。
 - 第六十条第三款 …… 希望对记述进行修改。
 - 第六十一条第三款 … 不赞成修改草案 → 希望删除。
 - 第六十四条 …………… 不赞成修改草案。希望对记述进行修改。
 - 第六十五条第三款 … 希望对记述进行修改。
-

2. 意见的解释说明

■ [第四十六条第二款]

根据条文草案说明第五页的内容，我们理解为，要修改“经过专利局无效审判—经过行政诉讼、决定生效”的程序，改成“专利局无效审判—决定生效—行政诉讼—决定生效”的两个阶段的决定生效的程序。

我们不赞成在异议申诉手段（行政诉讼）使用之前，使宣告无效或者维持专利权的决定生效的修改草案。为什么呢？因为在无效审判之后，有可能因行政诉讼而推翻决定，这在诉讼经济上不太合理。

特别是尽管宣告无效判断之后，异议申诉手段（行政诉讼）还没有决定的情况下，仍然行使权利的话，那么可能使企业不得已停止经营活动，因此这是很严重的问题。

例如，

- ① 无效判决→推翻判决决定有效时，在最初的无效审判之后对于第三方实施该专利的产品是否可以追究侵权责任令人怀疑。
- ② 像有效审判→推翻判决决定无效时，在最初的有效决定之后可以实施行政查处，遏制产品侵权。诉讼的结果，如果是无效的话，也许可以让权利人承担损失赔偿责任，但是是否具有防备产品侵权的手段令人怀疑。

这样一来，既有可能利用无效专利来行使权利，也有可能最终结果有效专利不能行使权利等情况发生，因此认为它存在问题。

■ [第六十条第二款]

修改后，好像管理专利工作的部门，可以责令赔偿损失，未经司法程序（法院程序）责令赔偿损失，我们认为这难以做到公平，因此不赞成修改。

■ [第六十条第三款]

修改后，当局可以独自查处专利侵权，与商标不同，专利是否侵权需要有高度专业技术评价，如果不给涉嫌侵权人申辩机会的话，则难有公平，可能会招致误判。可是，在条文草案中，涉嫌侵权人是否有申辩机会规定不清楚，这是一个问题。

此外，在有关修改草案的说明中，把揭发查处恶性侵权行为作为此次修改的目的，但是条文草案却指称“涉嫌扰乱市场秩序的专利侵权”，是否限定于恶性侵权行为令人怀疑。也就是说，我们担心以“涉嫌扰乱市场秩序”之名，实际上让非恶性侵权行为成为了查处的对象。

■ [第六十一条第三款]

条文草案规定了根据原告方的请求人民法院可以调查和收集证据的内容，这样似乎还允许为了审前调查之前，收集证据为目的试探性请求，这样修改对原告方有利，让我们觉得被告没有防护手段，做为被告，担心机密信息会泄露。

对于无效可能性高的专利，同样可以起诉，容易造成作为窃取被告机密信息的手段，恶意使用。

关于证据保全，已经在《民事诉讼法》第六十四条以及司法解释《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2001年）》中规定了调查收集证据的程序，所以我们认为没有必要再引入本草案。如果希望解决草案说明中第三页所述的问题的话，是不是应该对现有的程序进行修改呢？

■ [第六十四条]

在条文草案中，管理专利工作的部门的调查及证据扣押权限等，假冒专利的情况下，容易造成扩大到专利侵权，还有可能为收集对方的机密而造成恶意使用，因此不赞成修改。

此外，与假冒专利不同，因为专利侵权的判断需要高度专业技术评价，所以没有明确规定给予涉嫌侵权人是否侵权有申辩机会是本条文草案是一个问题。

根据草案说明中第六页至第七页的内容，本法律希望适用于故意侵权、反复侵权、群体侵权等恶性侵权行为。我们虽然理解本次修改提案的意图，但是从本草案来看，无法理解限制的专利侵权行为，因此认为需要修改。

而且，由于未规定权利的有效审理的与本草案的关系，因此担心利用无效专利可以进行查处。现行法律虽然有适用于虚假表示的条文，但是由于争论重点与专利

侵权事件不同，所以应该明确与无效审判程序的关系(*)。

* 由于无效审判上诉，监管中止等

■ [第六十五条第三款]

作为惩罚性赔偿立案的“故意性”基准不清晰，因此我们担心本条款还适用于恶劣侵权人以外的人。我们认为应该更针对性地明确“故意性”的基准。