

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)

邮政编码: 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:

您好!

十分感谢贵国提供本次机会, 让我们能够对国家知识产权局《中华人民共和国专利法修改草案(意见征集稿)》阐述意见。

国际知识产权保护协会为致力于保护知识产权的国际性组织, 全世界范围内拥有会员有 9000 多名。国际知识产权保护协会日本分会为国际知识产权保护协会于日本设立的地区分会。日本分会成立于 1956 年, 现有会员约 1100 名(其中个人会员约 900 名, 集体会员约 200 名), 为国际知识产权保护协会最大的国家/地区分会。其成员包括专利代理人、律师及其他相关来自私人、企业及学术机构等专利从业人员。国际知识产权保护协会日本分会聚集了各阶层各领域中直接或间接从事涉及专利法、商标法、著作权法、不正当竞争法及其他与知识产权相关的法律实践的个人、企业及机构。

我们就您所提出的国家知识产权局《中华人民共和国专利法修改草案(意见征集稿)》在 AIPPI 日本分会进行了研讨, 现将归纳内容附上, 望商讨为盼。

敬礼

此致

AIPPI 日本分会  
会长 片山 英二  
2015年4月28日

## 国家知识产权局《中华人民共和国专利法修改草案（意见征集稿）》意见征集表

组织名称：一般社团法人 日本国际知识产权保护协会

负责人： 会长 片山英二

| 条款号    | 修改提案   | 修改理由   |
|--------|--|--|
| 第 2 条  | 在引入局部外观设计制度的同时应讨论防止假冒专利登记的相应措施   | 中国对于局部外观设计的引入呼声很高，因此本条修改顺应人心，但目前仍采用外观设计无审查登记主义的中国，令人担心的是可能会频繁发生对局部外观设计的假冒登记。并且整体外观设计也存在类似的情况，因此不应仅限于引入局部外观设计，还希望能就引入实体审查等、防止假冒专利登记等进行讨论。 |
| 第 6 条  | [要求]<br>贯彻约定优先原则   | 对于利用所在单位的物质、技术条件完成的发明创造，通过单位与发明人等的合同对专利申请权以及专利权的归属有约定的，希望能贯彻约定优先的原则。   |
| 第 14 条 | [要求]<br>“公共利益”与限制专利权行使之间的平衡  | 不要让“公共利益”超出必要范围、也不要严格限制专利权的行使，希望能均衡地加以运用。  |
| 第 16 条 | 追加如下约定优先原则。<br>“职务发明创造被授予专利权后，单位应当给予该专利发明人或实用新型创作人奖励。发明创造专利被实施后，单位应当根据其普及和应用范围以及据此取得的经济效益，给予发明人或实用新型创作人合理地报酬。<br>单位和发明人或实用新型创作人根据本法第六条第四款，约定发明创造的专利申请权属于单位的，单位应当根据前款规定给予发明人或实用新型创作人奖励和报酬。<br><u>对于第 1 款和第 2 款，单位可以与发明人或实用新型创作人对前述奖励和报酬进行约定并有约定的，单位和发明人或实用新型创作人应遵照该约定。”</u> | 为了“进一步健全和完善以市场需求为导向的专利技术转化机制，更好地激励创新并推动专利的实施和运用”，包括职务发明在内的“利用单位的物质和技术条件完成的发明创造”，奖励和报酬的约定应由单位自主决定，有约定的应优先适用该约定的原则应在专利法中予以明确。              |
| 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，必要时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，及时审查并作出决定， <b>并通知请求</b>  | 以请求人没有提出的理由为依据所做的决定，对于请求人和专利权人双方来讲是突然打击，因此希望将对决定进行通知并且给予申诉意见的机会作为义务加   |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
|                          | 人和专利权人，允许其在一定期间内进行申诉。   | 以规定。  |
| 第 60 条                   | 追加如下“专门”的表述（两处）<br>“并可以没收、销毁侵权产品、 <u>专门</u> 用于制造侵权产品或者 <u>专门</u> 使用侵权方法的零部件、工具、模具、设备等。”                                       | 与产品专利权一样，对于方法专利权的侵权，也应当仅允许对专门使用侵权方法的零部件、工具、模具、设备等进行没收、销毁，修改案用语上对此并没有明确规定，因此希望予以明确化。   |
| 第 60 条                   | “群体侵权行为”的明确化  | 希望对“群体侵权行为”具体指的是哪种情形（比如，是指多人共同侵权或间接侵权的情形吗？）予以明确。<br>如果指的是共同侵权或间接侵权的情形，希望能够明确该成立要件。  |
| 第 61 条                   | 对于作为实用新型或外观设计的侵权诉讼中出具评价报告义务的例外的“立即审查、处理的情形”，明确化或删除  | 什么样的情形属于该例外情形，尚不明确，因此希望予以明确或删除。<br>而且，对于申请行为保全（临时禁止）是否属于该“立即审查、处理的情形”并没有明确，比如在像行为保全（临时禁止）之类需要紧急审查的，既然实用新型和外观设计实行无审查登记制度，也应该负有出具评价报告的义务。 |
| 第 61 条                   | 人民法院认定侵犯专利权行为成立后，为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由被控侵权人掌握的情况下，可以责令被控侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料。 <b>但是，该被控侵权人对于拒绝提供具有正当理由的情形除外。</b> | 即使在侵犯专利权行为被认定成立后，如果资料的提供将使被控侵权人遭受明显不利时，或者根本就未持有相关资料时等，属于有正当理由拒绝提出的情形，因此希望引入拒绝资料提供责令的例外规定。   |
| 第 65 条                   | 删除故意侵权时提高赔偿数额的条款  | 该条规定故意侵权时可以将赔偿数额提高到二至三倍，但在中国，对于恶意侵权可以适用刑罚，因此我们认为没有必要为抑制故意侵权而提高赔偿数额。<br>虽然美国也有同样的制度，但目前对于该制度的利弊仍有争论，而且其他国家都没有设立这样的制度。                    |
| 第 69 条<br>（二）<br>（并不是改正之 | 扩大在先使用权   | 第 69 条（二）规定的在先使用权，限定为相同产品或方法、做好制造和使用的必要准备、并且仅允许在原有范围内继续制造、使用，该范围太狭窄。希望至   |

|        |                   |   |
|--------|-------------------|---|
| 处)     |                   | 少能够将范围扩大到相同产品的进口和销售、以相同方法直接取得的产品进口和销售。  |
| 第 79 条 | [要求]<br>引入年金减免措施等 | 如果引入当然许可实施制度，应同时也引入年金减免措施。而且为了防止出现根据本制度下声明的使用费来计算专利侵权损害赔偿数额的情形，希望对于本制度并不影响侵权行为损害赔偿数额的认定这一点予以明确。 |
| 第 82 条 | [删除本条]            | 此条款被视为不披露时专利实施的强制许可制度。目前未发现其他国家或标准化团体采用该制度。因此从制度与国际协调的角度来看，引入该制度为时尚早。                           |

(鉴于篇幅，请适当调整格式)