

## 《专利法修订草案（送审稿）》

2015年12月2日，国务院法制办公布了《专利法修订草案（送审稿）》（以下简称“《送审稿》”），征求各界意见。

《送审稿》的主要目的是为解决目前专利法实施中存在的突出问题，例如，专利保护力度与国际领先水平存在差异、专利侵权救济不尽人意、专利技术转化率较低等。《送审稿》涉及实质性修改的条文共33条，其中新增了“专利的实施和运用”一章。

本文对《送审稿》的主要内容进行了梳理，以下将具体介绍《送审稿》所涉及的修改内容及其可能对专利司法实践产生的影响。

### 一、 专利法授权客体范围的调整

《送审稿》中对各类专利授权客体的范围进行了调整，扩大了外观设计专利的保护范围，并且调整了不授予专利权的客体范围。

#### 1. 将“局部”外观设计纳入外观设计专利的保护范围

我国现行《专利法》仅保护产品的整体外观设计，并不保护产品局部的外观设计。专利权人仅能就整个产品的外观设计申请专利。由于我国

目前缺少对“局部”外观设计的保护，造成对产品外观设计保护不充分，已不能满足社会现实需求，故此增加规定了对“局部”外观设计的保护。在很多国家和地区，例如美国、欧洲、日本、韩国等国家均已立法保护“局部”外观设计专利。

基于此，《送审稿》修改了现行《专利法》第2条关于外观设计的定义，将对“局部”外观设计纳入外观设计定义之中。

#### 2. 修订了不授予专利权的客体的范围

《送审稿》对现行《专利法》第25条第一款第（五）项的规定进行了修改，增加了“原子核变换方法”。

现行《专利法》第25条第一款第（五）项仅规定“用原子核变换方法获得的物质”不授予专利权，但现行《审查指南》（2010年）却规定“原子核变换方法和用该方法获得的物质”都不属于授予专利权的客体。两者的规定存在明显矛盾之处。《送审稿》将《审查指南》的内容以法律形式固定下来，修正了现行《审查指南》与《专利法》的上述矛盾。鉴于现行《审查指南》中业已将“原子核变换方法”排除在可授予专利权的客体范围之外，因此《送审稿》的该项修改应该不会对专利授权产生实质性的影响。

## 二、外观设计专利保护期限延长

《送审稿》将外观设计专利的保护期限从目前的 10 年延长至 15 年。现行《专利法》规定的外观设计保护期限为 10 年,保护期限较很多国家和地区(例如美国,日本等)偏短,不利于对外观设计的保护。同时,由于我国已着手准备加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》(以下简称“海牙协定”),而该协定规定外观设计专利在指定方的保护期限为 15 年。《送审稿》对现行外观设计保护期限进行修改,从而符合海牙协定对外观设计专利保护期的要求。

## 三、复审及无效程序中“依职权审查”原则的确立

尽管实践中专利复审委员会主张并曾经援引过“依职权审查”原则来处理案件,但该原则在现行《专利法》并无明确规定,仅见于《专利法实施细则》和《专利审查指南》等部门法规或规章,造成实践中存在很大的争议。《送审稿》将这一原则写入《专利法》第 41 条和第 46 条,明确在“必要时”,专利复审委员会可以依职权对复审和无效案件进行审查。此举扩大了复审委员会的审查权限,使其对案件的审查更加具有主动性和灵活性。

但值得注意的是,在专利复审委员会对案件审查的主动性和灵活性增加的情况下,随之而来的是公众对案件结果的可预见性下降,特别是对于专利权人而言,其专利被认定无效的可能性可能会增加。因而,有些意见认为《送审稿》的此项修改有待商榷。如果此项修改正式通过,也很有必要在相应的操作规程中对“必要时”进行进一步解释和限定,避免“依职权审查”原则的滥

用。

## 四、专利权禁止滥用原则的确立

《送审稿》第 14 条增加了关于禁止专利权滥用原则的规定。规定申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者不合理地排除、限制竞争。

现行《专利法》对禁止专利权滥用原则没有明确规定,导致实践中对于某些滥用专利权行为,因缺少明确的法律依据而无法予以惩罚,致使一些专利权滥用案件产生争议。《送审稿》对专利权禁止滥用原则的明确规定将有利于上述问题的解决。

## 五、专利行政执法得到强化

《送审稿》通过多个条款扩大了专利行政部门的行政执法权限,强化执法能力。

### 1. 赋予国家知识产权局的行政执法权

《送审稿》对现行《专利法》第 3 条进行了大篇幅修改,赋予了国务院专利行政部门(即国家知识产权局)对于重大专利侵权和假冒专利案件的行政执法权。根据现行《专利法》的相关规定,对于专利侵权和假冒专利案件的行政执法权仅限于地方知识产权局,国家知识产权局是全国专利工作的主管部门,但无权直接对专利侵权和假冒专利案件进行执法。这一修改,将从根本上改变专利行政执法的格局。

### 2. 扩大地方知识产权局的行政执法权主体范围

根据现行《专利法》的相关规定,仅有省、

自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门(即省级知识产权局)具有行政执法权,而其他层级的知识产权局(如地级市、县级)并没有行政执法权。这一规定造成省级知识产权局因人员有限而行政执法压力过大。

针对此现状,《送审稿》赋予“地方人民政府专利行政部门”行政执法权,同时规定“地方人民政府专利行政部门”是指“省级、设区的市级以及法律法规授权的县级人民政府专利行政部门”。这一修改将行政执法主体扩大到“法律法规授权的”县级知识产权局,大幅强化了全国专利行政执法能力。

值得注意的是,在2015年4月1日发布的《专利法修改草案(征求意见稿)》中,规定专利行政执法主体包括所有县级以上知识产权局,但《送审稿》将行政执法主体限制为“省级、设区的市级以及法律法规授权的县级人民政府专利行政部门”,对行政执法主体的范围有所收缩,体现了立法者对扩大行政执法主体范围这一问题所持的谨慎态度。

### 3. 增加并强化了专利行政执法的强制措施

根据现行《专利法》的相关规定,地方知识产权局查处专利侵权案件中可以采取的措施仅为“责令停止侵权”。但实践中,仅仅责令侵权人停止侵权往往不能对侵权行为起到足够的遏制作用。《送审稿》第60条第2款增加了针对“群体侵权、重复侵权等扰乱市场秩序的故意侵权行为”的行政处罚规定,即除了现行《专利法》规定的“责令侵权人立即停止侵权行为”之外,还增加了“没收、销毁侵权产品、专用于制造侵权产品或者使用侵权方法的零部件、工具、模具、

设备等”强制措施,并明确了罚款数额(即,“非法经营额五万元以上的,可以处非法经营额一倍以上五倍以下的罚款;没有非法经营额或者非法经营额五万元以下的,可以处二十五万元以下的罚款”),使得专利执法的力度得到增强,有利于有效遏制侵权行为,特别是群体侵权、重复侵权。

但是,《送审稿》中并没有对“故意侵权行为”、“群体侵权”等概念进行明确定义,这可能会导致在今后的实践中产生争议,因为根据《送审稿》的规定,仅针对“群体侵权、重复侵权等扰乱市场秩序的故意侵权行为”,专利行政部门才具有“没收、销毁侵权产品、专用于制造侵权产品或者使用侵权方法的零部件、工具、模具、设备等”强制措施和罚款的权力,对于其他一般性的侵权行为,专利行政部门仍然只能责令停止侵权。

## 六、 专利实施许可方面的重大变化

### 1. 设立当然许可制度

当然许可制度是本次修改中新创设的制度。根据《送审稿》第82条,专利权人以书面方式向国家知识产权局声明其愿意许可任何人实施其专利,并明确许可费的,由国家知识产权局予以公告。当然许可制度可以使需求方能够以便捷的方式获得专利许可,可以降低许可人的成本,使专利技术能尽快产业化。

对于实用新型和外观设计专利,由于其授权前没有经过实质审查,为了保护被许可人的利益,《送审稿》进一步规定,在提出当然许可声明时,专利权人应当提供专利权评价报告。

同时,《送审稿》第 83 条规定,当然许可的做出意味着专利权人不能再以独占许可或排他许可方式许可他人实施专利。在他人未经许可实施其专利时,专利权人也不能请求诉前禁令。

## 2. 标准必要专利的默示许可

《送审稿》第 85 条规定,参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。此举的目的是为了防止参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,在标准实施后又通过专利“挟持”标准实施者,损害标准实施者和消费者利益。

## 3. 允许科研机构的职务发明的发明人自行实施专利或许可他人实施专利

《送审稿》同时增加了发明人或设计人(非专利权人)在一定条件下可自行实施专利或许可他人实施专利的制度。具体而言,《送审稿》第 81 条规定,国家设立的研究开发机构、高等院校自职务发明创造获得专利权之后,在不变更专利权属的前提下,发明人或者设计人可以与单位协商自行实施或者许可他人实施该专利,并按照协议享有相应的权益。该项规定有利于充分发挥科研机构的职务发明人实施专利的积极性,避免大量专利被闲置而造成浪费。

但是,我们也注意到此项规定要求发明人或者设计人就实施专利的问题与单位协商。由于协商中会涉及对许可协议条款的谈判,该协商过程仍然可能会成为发明人或者设计人的负担。对于此,我们认为鼓励科研机构成立专门的专利实施

许可部门来处理此类事务可能更有利于推动研发成果的产生和实施。

## 七、 专利侵权相关问题的规定

关于专利侵权相关规定的修改,是本次《送审稿》的另一修改重点。

### 1. 增加间接侵权的规定

现行《专利法》并没有就间接侵权问题做出规定,但实践中间接侵权的情形并不罕见。在理论界和实务界,普遍认为应对间接侵权行为予以规制。在实践中,已经有不少的法院运用间接侵权的理论审判专利侵权案件。但囿于《专利法》缺乏明确的法律规定,法院在实践中都套用《民法通则》中的共同侵权条款来审理此类案件。由于各法院对共同侵权构成要件的理解不同,造成审判的尺度不统一,引起一些争议。

为了减少司法实践中的争议,统一审判尺度,《送审稿》第 62 条增加了关于专利间接侵权的规定,规定了构成间接侵权的法律要件,即“明知有关产品系专门用于实施专利的原材料、中间物、零部件、设备,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为的”;以及“明知有关产品、方法属于专利产品或者专利方法,未经专利权人许可,为生产经营目的诱导他人实施了侵犯该专利权的行为的”。

### 2. 调整侵权赔偿证据的举证责任分配

《送审稿》第 65 条第 3 款规定,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,人民法院可以责令侵

权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人无正当理由不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定侵权赔偿数额。这一修改将在一定程度上缓解专利侵权案件中损害证据取证困难的现状，可能会在一定程度上改变目前专利侵权案件赔偿过低的窘境。

### 3. 增加惩罚性赔偿和提高最高法定赔偿额

惩罚性赔偿，是加害人给付受害人超过其实际损害数额的一种金钱赔偿，具有惩罚性功能。

《送审稿》第 68 条第 1 款规定，对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

惩罚性赔偿有别于目前我国侵权法领域普遍适用的赔偿原则——“填平原则”，即权利人获得的赔偿是用来弥补其实际损失的，不能超过其实际损失。在司法实践中，权利人因侵权行为所遭受的实际损失往往难以证明，法院通常根据案件的实际情况适用法定赔偿。但是，法定赔偿的数额常常偏低，并不足以弥补专利权人的实际损失和维权成本，“赢了官司输了钱”的现象较为普遍。在某些特殊情况下适用惩罚性赔偿，可以有效地遏制恶意侵权，对于专利权人可以提供更为强大的保护。

同时，《送审稿》第 68 条第 2 款还提高了法定赔偿额上限和下限。在权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的情况下，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予十万元以上五百万元以下的赔偿。相较于现行《专利法》一万元

以上一百万元以下的法定赔偿数额，有了较大的提高，这极大增大了对专利权人的保护力度，有利于营造鼓励创新、尊重知识产权的氛围。

### 4. 确立网络侵权的“通知—删除”基本原则

随着电子商务的蓬勃发展，通过网络平台销售侵权产品的情况也越来越多。鉴于此，《送审稿》第 63 条增加了关于网络服务提供者在专利侵权案件中的责任和义务的规定，即网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其提供的网络服务侵犯专利权，但未及时采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施予以制止的，应当与该网络用户承担连带责任。专利权人或者利害关系人有证据证明网络用户利用网络服务侵犯其专利权的，可以通知网络服务提供者采取前款所述必要措施予以制止。网络服务提供者接到合格有效的通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

## 八、 规定了外观设计专利的本国优先权

根据现行《专利法》，本国优先权制度仅适用于发明和实用新型专利申请。但是，外国优先权却适用于发明、实用新型和外观设计三种专利。这就造成了对于外观设计专利而言，本国申请人和外国申请人之间权利不平等。《送审稿》增加外观设计专利的本国优先权，可以解决本国申请人与外国申请人权利不平等的问题。

## 九、 职务发明的认定标准变化

《送审稿》对现行《专利法》第 6 条职务发明的认定标准做了修改，明确规定仅“执行本单位任务所完成的发明创造”被认定为职务发明创

造，删除了原“主要利用单位物质技术条件所完成的发明创造”也属于职务发明创造的规定。而对于“利用单位物质技术条件所完成的发明创造”，《送审稿》第6条第4款规定双方对此类发明创造的权利归属有约定的，从其约定；没有约

定的，申请专利的权利属于发明人或者设计人。体现了权利自治的原则。

以上是我们对此次《送审稿》的总结与评述。我们将密切关注专利法修改的进展，并及时汇报专利法修改的新动态。

魏宇明 律师	电话：86-10 8519 2490	邮箱地址：weiy@junhe.com
吴龙瑛 律师	电话：86-21 2208 6206	邮箱地址：wuly@junhe.com
王朝晖 律师	电话：86-21 2208 6378	邮箱地址：wangzh@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“[www.junhe.com](http://www.junhe.com)”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE\_LegalUpdates”

