

# 关于《中华人民共和国专利法修改草案 (征求意见稿)》的说明

## 一、专利法修改的必要性

随着我国经济社会的快速发展，加强知识产权保护、提高自主创新能力，成为加快转变经济发展方式、实施创新驱动发展战略的内在要求。党的十八大明确提出“实施知识产权战略，加强知识产权保护”；十八届三中全会强调要“加强知识产权运用和保护，健全技术创新激励机制”；十八届四中全会提出“全面推进依法治国”、“完善激励创新的产权制度、知识产权保护制度和促进科技成果转化的体制机制”。新的形势下，专利工作面临更新更高的任务和要求。

近年来，我国在专利保护方面开展了扎实有效的工作，取得了举世公认的成绩和进步。但是，随着科技发展和市场竞争加剧，专利保护领域的新问题、新矛盾不断出现。在开展“打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品”专项行动过程中发现，我国目前专利侵权现象较为普遍，特别是群体侵权、重复侵权还较为严重，再加上专利权无形性和侵权行为隐蔽性的特点，导致专利维权举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差，使我国一些创新型企业处境艰难。这些企业既难以从创新中获利，也难以在竞争中获得优势地位。专利保护不

力问题严重挫伤了我国企业的创新积极性，甚至导致部分企业丧失了对专利保护的信心。

2014年，全国人大常委会开展了专利法执法检查工作，指出专利法实施中存在如下突出问题：专利质量总体上还处在较低水平，不能适应经济和社会发展的需要；侵权行为时有发生，专利保护实际效果与创新主体的期待存在较大差距；专利运用能力不足，专利的市场价值没有得到充分体现；专利公共和社会服务能力不强，与快速增长的社会需求之间还存在较大的差距。专利法执法检查报告进一步指出：专利法修改已经列入本届全国人大五年立法规划一类项目；这次执法检查中，国务院有关部门、最高人民法院和各地都对专利法提出了一些具体修改意见，建议在修订专利法等相关法律时予以重点考虑，同时注重法律之间的协调与衔接，使专利法在建设创新型国家中发挥更大作用。

为了落实党中央和国务院有关文件精神，解决全国人大常委会执法检查中指出的我国专利保护和运用中的突出问题，切实维护专利权人的合法权益，增强创新主体对专利保护的信心，充分激发全社会的创新活力，有必要从提高专利质量、加大执法力度、加强专利保护、促进专利运用等方面对《中华人民共和国专利法》（以下简称“专利法”）进行第四次全面修改。

## **二、有关准备工作**

在“打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品”专项行动结束后，国务院于2011年11月发布了《关于进一步做好打

击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的意见》。该意见指出，“要建立健全长效机制，研究修订相关法律法规和规章，加大惩处力度，为依法有效打击侵权和假冒伪劣行为提供有力法制保障”。此后，专利法的修改被列入2012年国务院立法工作计划。为尽快落实国务院部署，我局于2011年11月启动专利法特别修改的准备工作。

从2012年1月开始，我局陆续在北京、浙江、江苏、湖南、广东等地进行实地调研，并多次组织召开相关研讨会、座谈会。此外，全国各省（区、市）知识产权局也组织了本地的调研。根据调研反映的问题和收集的建议，我局于2012年6月中旬酝酿形成专利法修订草案（征求意见稿），先后组织召开专家论证会、征求意见会和典型案例研讨会，邀请司法审判、行政执法和企业知识产权管理人员以及专家学者进行研究论证，并在政府网站公布修订草案征求意见稿及其说明。此后，在充分考虑各方面意见的基础上，我局于2012年11月底书面征求了中宣部、中编办、最高人民法院等25个相关部门、立法机构和司法机关的意见，形成了《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》，于2013年1月上报国务院。

2013—2014年，国务院法制办对该修订草案（送审稿）开展了意见征求工作，组织召开了企业座谈会和专家论证会，并开展了专题调研。在此期间，我国经济社会发展形势出现了新的变化，十八届三中全会和四中全会对完善知识产权制度提出了更高要求。2014年上半年，全国人大常委会开

展了专利法执法检查工作，从多个方面对专利法修改提出了具体意见。为此，有必要在专利法修订草案（送审稿）基础上，进一步补充完善修改建议，对专利法进行第四次全面修改。

为贯彻落实党的十八届三中、四中全会要求，根据专利法执法检查报告和审议意见的建议，我局于 2014 年下半年启动了专利法第四次全面修改的研究准备工作，开展了十一个方面的专题研究，对专利法进行了全面梳理，针对实践中的突出问题，进一步补充完善修改建议，形成了目前的专利法修改草案（征求意见稿）（以下简称草案）。

### **三、指导思想**

本次专利法修改的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕党和国家工作大局，以建设知识产权强国为目标，立足国情，放眼世界，针对我国专利法实施中的突出问题，提出有针对性的解决措施，保护创新者的合法权益，促进专利实施与运用，充分激发全社会的创新活力，为深化经济和科技体制改革、转变经济发展方式、建设创新型国家、实施创新驱动发展战略提供法律保障。

### **四、修改的主要内容**

草案涉及实质性修改的条文共 30 条，其中对现有条文修改 18 条，新增 11 条，删除 1 条，并新增“专利的实施和运用”一章。另有适应性文字修改或调整的条文 2 条。

内容主要包括：

### **（一）加大专利保护力度，维护权利人合法权益**

进一步完善具有中国特色的专利保护制度，围绕加强专利保护、加大执法力度，针对专利权人普遍反映的举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差等问题，提出相应措施，建立健全打击专利侵权的长效机制，促进专利行政执法和司法保护的有效衔接，提高执法效率，降低专利维权成本，营造公正公平、规范透明的法治和市场环境。主要建议包括：为解决专利维权“举证难”问题，完善相关证据规则；为解决专利维权“周期长”问题，明确行政调解协议的效力，规定无效宣告请求审查决定及时公告；为解决专利维权“赔偿低”问题，增设对故意侵权的惩罚性赔偿制度；为解决专利维权“成本高，效果差”问题，加大对假冒专利的处罚力度，完善行政执法手段，就群体侵权、重复侵权行为的行政处罚以及制止网络侵权作出规定。

### **（二）促进专利的实施和运用，实现专利价值**

完善职务发明制度，解决专利创造、管理、运用中的突出问题，健全、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。主要修改建议包括：为充分调动发明人、设计人的积极性，促进技术创新，规定利用本单位物质技术条件完成的发明创造的权属适用约定优先原则；为解决国家设立的研究机构、高等院校专利技术转化率低的问题，允许发明人或者设计人在单位怠于实施职务发明创造的情形下根据与单位的协议自行实施，并获

得相应收益；为解决专利许可供需信息不对称问题，借鉴国外经验，引入专利当然许可制度，降低专利许可成本；为处理好标准和专利之间的关系，防止专利权人在参与国家标准制定过程中不当行使专利权损害公共利益，规定标准必要专利默示许可制度；为规范专利质押行为，就专利出质登记以及质权人的权益作出明确规定；增加防止专利权滥用的原则性规定。

### **（三）实现政府职能法定，建设服务型政府**

按照依法治国、职能法定要求，明确国家和地方专利行政部门的职能和分工，促进政府部门职能转变，明确规定专利行政部门的行政审批、行政许可事项以及行政执法权限，强调专利行政部门在提供专利信息公共服务、促进专利运用等方面的职责。

### **（四）完善专利审查制度，提升专利质量**

适应我国经济发展和创新需求，结合国际发展趋势，适当扩大专利保护范围，明确对局部外观设计的保护，取消对养殖动物疾病诊断和治疗方法获得专利保护的限制；从方便申请人、提高专利质量出发，优化专利申请、审查、复审和无效程序，增加外观设计国内优先权制度，完善有关优先权要求的规定，明确专利复审和无效宣告审查程序的审查原则；延长外观设计专利保护期限。

### **（五）完善专利代理法律制度，促进知识产权服务业健康发展**

根据实践发展需求，进一步完善专利代理法律制度，规

定专利代理师、专利代理机构执业基本准则，明确专利代理行业自律组织的法律地位，制止“黑代理”行为，营造有利于合法经营、诚实守信、有序竞争的法治环境；明确专利行政部门鼓励和规范专利信息市场化服务和专利运营活动的责任，积极培育形成一批市场化、专业化、国际化的专利信息服务机构，为创新主体提供专利战略规划、专利分析预警、海外维权等高层次服务。

## **五、关于草案的逐条简要说明**

### **（一）关于第二条的说明**

随着经济社会发展，产品外观设计在提升产品竞争力方面的作用日益凸显。我国企业的设计能力不断提高，童车等领域的设计已具有国际水平。随着产品设计更趋精细化，局部设计创新逐渐成为产品外观设计的重要表现方式，许多国家对产品的局部外观设计给予保护。但我国现行专利法只对产品整体外观设计给予保护，局部外观设计创新很容易被人通过简单拼凑、替换等方式加以模仿，难以得到有效保护，不利于激励我国设计创新产业的健康发展。因此，为满足创新主体对局部外观设计保护的需求，顺应国际外观设计制度的发展趋势，建议将对产品局部做出的外观设计纳入专利法保护范围。

### **（二）关于第三条的说明**

#### **1. 关于国务院专利行政部门的职责**

为落实党的十八大、十八届三中和四中全会及中央经济工作会议精神，推进依法治国、依法行政，参照相关立法规

定及“三定”规定中有关表述，建议在国务院专利行政部门主管全国专利工作的基础上，明确以下职责：

### （1）负责涉及专利的市场监督管理

随着我国专利运用水平逐步提升，专利市场日益活跃，专利运用方式日趋多元化，企业对规范专利市场、严格保护专利权的呼声日益强烈。国务院专利行政部门承担规范专利行业秩序，拟订规范专利技术交易的政策措施，会同有关部门指导和规范专利无形资产评估等专利市场监督管理等重要职责，有必要在专利法中予以明确。

### （2）查处有重大影响的专利侵权和假冒专利行为

国务院专利行政部门主管全国的专利工作，承担指导地方知识产权行政执法的重要职能，但自身却不是执法主体，缺乏行政执法的实践和经验，不利于更好地指导各地方知识产权局开展工作；专利侵权纠纷有群体侵权、跨地区侵权等多种复杂形式，由某个地方知识产权局处理跨省区市的纠纷案件，存在一定难度。同时，一些有重大影响的专利侵权案件，地方知识产权局处理起来往往力不从心，宜由国务院专利行政部门牵头查处。因此，建议在专利法中明确国务院专利行政部门对有重大影响的专利案件的行政执法职能。

### （3）负责建设专利信息公共服务体系、促进专利信息传播与利用

专利制度的两大基本功能，一是专利权的授予及保护，一是专利信息的公开和利用。2014年全国人大常委会执法检查报告建议“加强专利管理和公共服务体系建设，提高专



利信息公共服务能力和知识产权综合服务能力”。为落实依法行政的要求和全国人大常委会执法检查报告的建议，建设服务型政府，有必要在专利法中明确国务院专利行政部门在专利信息公共服务体系建设和推动专利信息传播利用方面的职责。

#### **(4) 依法授予专利代理师资格、审批专利代理机构**

专利代理制度是专利制度的重要组成部分，但有关专利代理机构和专利代理师的两项行政许可仅在《专利代理条例》中规定，法律层级较低，不利于专利代理行业的健康发展。为此，建议在专利法中明确国务院专利行政部门对于专利代理师和专利代理机构的行政审批职责。同时，为加强行业自律，强化专利代理行业的社会认知，并与《专利代理条例》修改相互协调，建议采用“专利代理师”的称谓。

## **2. 关于地方专利行政部门的职责**

现行专利法将地方知识产权局笼统表述为“管理专利工作的部门”，造成各地方局法律地位和机构性质方面存在较大差异，已影响到专利行政执法工作的效果，与地方专利管理工作的实际要求严重不符。商标法和著作权法在地方政府部门方面都采取了“行政管理部门”的表述。为此，建议专利法中采用“地方人民政府专利行政部门”的表述，明确地方知识产权局的法律定位。

现行专利法仅提及“省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门”。实践中一些县级人民政府已设立专利管理部门（知识产权局），开展了大量工作。同时，仅由省、

设区的市两级知识产权局开展专利行政执法，远远不能满足实际需要。县级知识产权部门处在管理第一线，贴近市场主体，由其开展专利执法，有利于及时发现和查处专利违法行为。因此，建议在专利法中明确“县级以上地方人民政府专利行政部门”。

目前地方知识产权局职责至少包括三项：一是以专利行政执法和专利代理行业监管为主要内容的执法职能；二是以地方专利政策制定、专利工作发展规划编制和专利工作体系建设为主要内容的专利行政管理职能；三是以重大经济科技活动专利评议、专利知识宣传普及、专利信息平台建设、促进专利运用实施为内容的专利公共服务职能。建议在专利法中将“专利管理工作”改为“专利工作”，并明确规定其“开展专利行政执法，查处专利侵权和假冒专利行为，提供专利公共服务”的职责。

### **（三）关于第六条的说明**

本条的修改主要有两方面：一是重新划分了职务发明创造的范围，仅规定“执行本单位任务所完成的发明创造”为职务发明创造，不再规定“主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造”为职务发明创造；二是明确了“利用单位物质技术条件所完成的发明创造”的权属划分，规定双方对其权利归属有约定的，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。

本修改建议主要基于以下考虑：一是体现“人是科技创新的最关键因素”，充分利用产权制度激发发明人的创新积

极性。对于利用单位物质技术条件完成的发明创造，在权利归属方面给予单位和发明人之间更大的自主空间，在没有约定的情况下，规定申请专利的权利属于发明人或者设计人；二是克服现行第六条第一款与第三款规定之间可能产生的矛盾，消除实践中对第三款规定的“利用”是否包含“主要利用”情形存在的不同理解；三是促使单位完善内部知识产权管理制度，事先约定好利用单位物质技术条件完成发明创造的权利归属，预防纠纷的发生；四是落实 2014 年 12 月国务院发布的《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》要求，加快推进国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放，进一步提高科技资源利用效率，为发明人充分利用科研单位物质技术条件进行研发活动营造更完善的法律环境。

#### **（四）关于第十四条（新增 X1 条）的说明**

专利权是法律赋予的一种独占权，但专利权的行使并非不受任何限制。专利权的行使应当遵循诚实信用原则，在法律允许的范围内、以法律允许的方式进行。滥用专利权损害公共利益、妨碍技术进步的行为应当受到专利法及其他法律法规的规制。现行专利法已经包含了对专利权行使进行限制的制度，例如强制许可、不视为侵权的规定等，但缺乏一项统领上述规定的基本原则，导致人民法院审理某些案件及行政机关制定相关下位规范时缺乏足够的法律依据。著作权法、商标法等相关知识产权法律及世贸组织的 TRIPS 协定均规定了权利行使的基本原则。因此，有必要在专利法中增加

原则性条款，体现规制专利权滥用、平衡专利权人利益与社会公共利益的基本立场。草案借鉴其他法律的规定，建议在总则中增加规定：行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得损害公共利益，不得不正当地排除、限制竞争，不得阻碍技术进步。

### **（五）关于第十六条的说明**

根据现行专利法第十六条的规定，给予发明人或者设计人奖励和报酬的主体是“被授予专利权的单位”。实践中，部分单位在申请专利之前将职务发明创造转让给其他单位，由其申请专利。在这种情况下，“被授予专利权的单位”不再是发明人或者设计人所在单位，而是受让单位。要求已经支付转让费的单位给予发明人或者设计人奖励和报酬，不具有合理性。为此，草案对该条进行了修改，规定给予发明人或设计人奖励报酬的主体是被授予专利权的发明人或设计人所在单位。

此外，根据草案第六条第四款规定，对于“利用本单位物质技术条件所完成的发明创造”不再定义为职务发明或者非职务发明。如果根据双方的约定，该发明创造申请专利的权利属于单位，发明人或设计人也应当有权获得相应的奖励和报酬。但这种情况下，发明人或者设计人并不能直接依据有关职务发明创造的规定获得奖励和报酬。为保障发明人或设计人的合法权益，草案建议在第十六条增加一款，规定在约定发明创造申请专利的权利属于单位的情况下，该单位应当依据第十六条第一款的规定给予发明人或者设计人奖励

和报酬。

## **（六）关于第十九条的说明**

### **1. 关于委托专利代理机构的规定**

现行专利法规定在中国没有经常居所或者营业场所的外国申请人应当委托中国的专利代理机构办理专利事务。实践中，申请人尤其是中小企业，在提交专利申请之前可能未能及时选择好合适的代理机构并办理好相应的委托手续，不能更早获得申请日，进而影响其取得专利权。同时，对于缴纳专利费用以及提交在先申请文件副本等纯程序性事务，必须委托专利代理机构的要求会给申请人带来一定的负担。

近年来，2005年生效的《专利法条约》、世界知识产权组织成员国正在讨论的《外观设计法条约》以及美国和欧洲等的专利制度中，在专利申请的程序设置方面明显体现出对申请人更宽松友好的趋势。为更好地维护申请人的利益，在互惠原则的基础上为我国企业向外申请创造更为有利的制度环境，同时顺应国际规则的发展趋势，建议专利法中只原则规定外国申请人应当“按照规定”委托中国专利代理机构，并在专利法实施细则进一步明确委托的具体要求、例外情形以及需要满足的条件。

### **2. 关于专利代理师的规定**

现行专利法仅就专利代理机构的义务和责任作出了规定，但缺乏有关专利代理师义务和责任的规定。建议本条第三款中规定专利代理师也必须“遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务；对被代理

人发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保密责任。”另外，为与草案第三条和《专利代理条例》修改一致，统一采用“专利代理师”的称谓。

### **（七）关于第二十条的说明**

现行专利法就中国单位或者个人根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请作出了原则性规定。其中“专利国际申请”通常会被理解为专指“通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际申请”。近年来，随着企业“走出去”战略的实施，我国企业在境外获得外观设计保护的需求明显增加。为方便我国企业在境外获得外观设计保护，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”）。为给我国加入海牙协定等知识产权国际条约留出空间，建议将此条中的“专利国际申请”改为更为上位的表述“国际申请”。

海牙协定与《专利合作条约》都是便利申请人在多个国家提交申请的程序性条约，均不直接授予权利，但两者之间存在一定差别。在海牙体系中，对于有审查制度的缔约方，仍由其审查局负责审查，而审查局经过审查认为外观设计国际注册没有驳回情形的，应承认其与本国授权的外观设计具有同等效力，给予相应保护。为准确表述起见，建议在本条中明确：申请人不仅可以根据我国参加的国际条约提出国际申请，还可以获得相应保护。

### **（八）关于第二十一条的说明**

近年来，国务院专利行政部门陆续建设开通了多个服务

系统，提供专利信息的在线检索查询。但社会各方对专利信息公共服务需求仍在不断提高，特别是希望提供专利信息基础数据的批量下载。2014年全国人大常委会执法检查报告指出了“专利基础信息资源开放不充分，高质量的专利基础信息平台建设滞后”等问题，建议“推进专利基础信息资源的开放和利用”。为更好落实现行专利法规定的国务院专利行政部门完整、准确、及时发布专利信息的职责，推进政务公开，提供高质量的专利信息公共服务，建议增加国务院专利行政部门“提供专利信息基础数据”的职责。

#### **（九）关于第二十五条的说明**

根据现行专利法的规定，人和动物的疾病诊断和治疗方法属于不授予专利权的主题。30年来，随着我国水产养殖业和畜禽饲养业的快速发展，这两个领域的科技创新水平不断提高。2014年和2015年中央1号文件都提出要大力开展畜禽规模化养殖和水产健康养殖。产业界对于水产、畜禽等养殖动物的疾病诊断和治疗方法给予专利保护的呼声日益增强。实践中，美国、澳大利亚、日本、韩国、加拿大、新西兰等国家将动物疾病诊断和治疗方法全部或者部分纳入专利保护范围，欧洲则是在审查中采取了逐步宽松的态度。为激励动物养殖产业的创新和发展，顺应国际专利制度发展趋势，建议对涉及养殖动物疾病的诊断和治疗方法给予专利保护。

#### **（十）关于第二十九条的说明**

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。实践中，依据相似外观设计合案申请规定，申请人在国外首次提出一件外观设计申请后，可通过主张外国优先权，向中国提交相似外观设计的合案申请。但是，由于本国优先权不适用于外观设计专利申请，申请人在中国申请一件外观设计专利后，再提交与之相似的外观设计，无法主张国内优先权并据此合案，造成国内和国外申请的权利不对等问题。另一方面，我国建立局部外观设计保护制度之后，会出现产品整体设计与局部设计的转换需求。如果没有外观设计本国优先权制度，基于外国优先权可以轻易实现的整体与局部设计之间的转换在国内申请之间却难以实现，同样会造成对国内和国外申请人之间权利不平等问题。为此，建议增加外观设计本国优先权制度。

### **（十一）关于第三十条的说明**

现行专利法对申请人提出优先权要求的时间，以及提交在先申请文件副本的期限和方式作出了较为严格的规定。实践中，申请人由于未满足上述要求而导致实体权利丧失的情况时有发生，需要给予补救机会。近年来，《专利法条约》、《专利合作条约实施细则》以及美国、德国等国家的专利制度中，都在期限要求上对申请人更为宽松，包括给予申请人改正和增加优先权要求的机会，以及在规定期限内可以请求恢复优先权。

为维护申请人利益，顺应国际规则发展趋势，建议适当放宽办理优先权手续的程序性要求，在专利法中明确规定申请人要求优先权应当履行的主要手续以及相关法律后果，并



通过修改专利法实施细则允许申请人在规定期限内改正、增加和恢复优先权，放宽提交在先申请文件副本的期限和形式要求。

### **（十二）关于第四十一条的说明**

专利复审程序是由当事人启动的行政机关自我监督机制。专利法专门设立的专利复审委员会作为专利确权机关，在复审程序中依当事人请求对驳回专利申请的决定进行审查时，还有可能发现驳回决定中未指出的明显实质性缺陷等。为了保证专利授权质量，提高审查效率，避免因程序反复而不合理地延长审批周期，建议在专利法中规定，专利复审委员会除了对当事人在复审请求中提出的理由和证据进行审查外，必要时，可以对专利申请是否符合专利法有关规定的其他情形进行审查，并在专利法实施细则中明确适用的具体情形。

### **（十三）关于第四十二条的说明**

近年来，设计创新在提高自主创新能力、促进产业结构优化、转变经济发展方式方面的作用越来越凸显。当前，我国外观设计申请量大幅提升，已居世界首位，加强外观设计保护的呼声日益强烈。但相比许多国家（包括发展中国家），我国现行专利法对外观设计专利权 10 年的保护期限仍然偏短。同时，随着企业“走出去”战略的实施，我国企业在境外获得外观设计保护的需求明显增加。例如 2008 年至 2012 年，欧共体商标与外观设计局每年受理的来自我国的外观设计数量均超过千项。为使我国企业在境外简便、快速、经济

地获得外观设计保护，便于开拓国际市场，提高国际竞争力，我国有必要加入便利创新主体同时在多个国家获得外观设计保护的海牙协定，而海牙协定（1999年文本）要求缔约方至少给予外观设计15年的保护期限。为加强我国外观设计专利权保护，适应我国未来加入海牙协定的需要，建议将外观设计专利权的保护期限延长到15年。

#### **（十四）关于第四十六条的说明**

专利无效宣告程序是由社会公众启动的针对已授权专利的行政确权程序，是专利审查程序的延续。专利复审委员会在对无效宣告请求进行审查时，也可能发现无效宣告请求中未指出的缺陷。为了更好地纠正不当授权，增强专利的稳定性，并节约社会资源，避免不同当事人以不同的理由反复对同一专利提出无效宣告请求，建议在专利法中规定，专利复审委员会除了对当事人在无效宣告请求中提出的理由和证据进行审查外，必要时，可以对专利权是否符合专利法有关规定的其他情形进行审查，并在专利法实施细则中明确适用的具体情形。

关于“宣告专利权无效或者维持专利权的决定作出后，国务院专利行政部门应当及时予以登记和公告”的修改，参见草案第六十条的相关说明。

#### **（十五）关于第六十条的说明**

##### **1. 明确调解协议的效力**

根据现行专利法，地方知识产权局处理专利侵权纠纷时，可以应当事人请求就侵权赔偿数额进行调解。实践中，

由于行政调解协议执行力不强，一些侵权人为逃避赔偿责任故意不履行调解协议，专利权人只得另行提起民事诉讼。这不仅浪费了大量行政执法和司法审判资源，更延长了专利侵权纠纷的解决周期。《国务院关于加强法治政府建设的意见》提出，“推动建立行政调解与人民调解、司法调解衔接的大调解联动机制，实现各类调解主体的有效互动，形成调解工作合力”。修订后的《民事诉讼法》专节规定了“确认调解协议案件”，为民事诉讼与调解的衔接提供了程序法依据。为充分发挥行政调解解决专利纠纷、化解社会矛盾的作用，并使行政调解协议的司法确认和强制执行具有明确的法律依据，建议就行政调解协议的司法确认和强制执行作出明确规定。

## 2. 完善行政执法强制措施

依据现行专利法规定，地方知识产权局认定侵权行为成立的，只能责令停止侵权行为。实践中由于缺少有效的执法手段，即便事实清楚，侵权人也往往拒不履行或者拖延履行。申请人民法院强制执行的，又会因为“责令停止侵权”的行政决定没有可操作的实际内容而难以执行。相比之下，在处理商标、著作权侵权行为时，除可责令立即停止侵权外，还可没收、销毁侵权物品以及相关工具等。法律赋予知识产权行政部门的这些强制手段，能够切实震慑侵权人，遏制侵权行为，保障行政决定的有效执行。因此，为及时遏止专利侵权行为，建议参照商标法、著作权法，明确专利行政部门可以采取“没收、销毁侵权产品”等强制手段。其中“侵权产

品”也包括使用侵权方法直接获得的产品。

### **3. 对群体、重复侵权行为施以行政处罚**

2014 年全国人大常委会专利法执法检查报告中指出专利维权存在“时间长、举证难、成本高、赔偿低”等状况，挫伤了企业开展技术创新和利用专利制度维护自身合法权益的积极性。实践中，专利领域中明知侵权而群起效尤的群体侵权、重复侵权时有发生，在一些地方甚至还比较严重。专利权人以一己之力无从招架、难以应付。这些行为不仅直接侵害了专利权人的民事权益，还扰乱了市场秩序，破坏了创新环境，侵害了公共利益。对此，只有行政部门主动介入，并追究侵权人的行政责任，方可在保护权利人民事权利的同时，有效维护市场秩序和公共利益。专利法执法检查报告也明确建议在专利法修改中考虑“加大对严重侵犯公共利益的专利侵权行为的执法和查处力度”。为此，建议增设相应的行政处罚，规定对涉嫌群体侵权、重复侵权等扰乱市场秩序的故意侵犯专利权的行为，由专利行政部门进行查处，并可以采取没收、销毁侵权产品以及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、设备和罚款等执法手段。与此相关，对现行专利法第四十七条作适应性修改。

### **4. 明确无效宣告请求审查决定公告的相关后续程序**

为便于人民法院、专利行政部门和公众及时了解无效宣告请求审查决定的内容以及掌握权利变动情况，缩短侵权纠纷解决周期，建议在专利法中明确规定无效宣告请求审查决定作出后，由国务院专利行政部门及时予以登记和公告；无

效决定公告后，人民法院和专利行政部门应当及时审理或者处理专利侵权纠纷。

## **（十六）关于第六十一条的说明**

### **1. 关于提交专利权评价报告的要求**

为提高实用新型和外观设计专利授权质量、增加权利稳定性，专利法第三次修改时对专利权评价报告制度进行了完善。实践中，由于专利权评价报告不是专利侵权诉讼和行政处理案件的立案条件，也不是必须提交的证据，当事人没有提交并不会引起对其不利的法律后果，专利权评价报告在侵权纠纷中没有发挥其应有的作用。鉴于实用新型和外观设计专利权的授予没有经过实质审查，具有不稳定性，其权利行使应当附加一定的义务。为此，建议规定除因案件特殊情况须尽快审理或者处理的情形外，例如涉及短期展览会、展销会展品，专利权评价报告应当作为侵权纠纷审理和处理过程中必须提交的证据，当事人无正当理由不提交的，需承担不利后果。

### **2. 关于确定赔偿额的举证责任**

“举证难”问题是专利维权中的突出问题之一。针对专利权人在专利侵权诉讼中难以提供确定赔偿额证据的问题，根据《民事诉讼法》的相关规定，参考《商标法》的相关内容，建议增加有关确定赔偿数额的举证规则，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。

### **（十七）关于第六十三条的说明**

2012年，根据《修改完善打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品有关法律制度工作安排》要求，国务院法制办组织对相关法律法规中关于罚款数额的规定进行了清理，并形成统一修改方案。为加大对假冒专利行为的处罚力度，参照新修改的《商标法》相关表述，建议对本条做出相应修改。

### **（十八）关于第六十四条的说明**

与有形财产不同，专利权的客体具有无形性，专利侵权行为具有极强的隐蔽性，与专利侵权相关的账簿、资料、模具、生产设备等证据通常由侵权人掌握，专利权人仅凭自身力量往往难以取得相关证据，专利侵权案件大多面临“举证难”问题。为解决此问题，建议借鉴《商标法》相关规定，明确规定专利行政部门对专利侵权案件的调查取证手段。

### **（十九）关于第六十五条的说明**

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、补偿等功能。当前，专利侵权赔偿实行“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。但是，由于专利权的客体是无形的，专利权保护比有形财产的保护成本更高、难度更大，仅仅适用“填平原则”并不足以弥补专利权人的损失和维权成本，“赢了官司输了钱”的现象较为普遍。为解决此问题，建议在本条中增加人民法院可以根据侵权行为的情

节、规模、损害后果等因素对故意侵犯专利权的行为将赔偿数额提高至二到三倍的相关规定。

### **（二十）关于第七十一条（新增 X2 条）的说明**

随着互联网技术的高速发展、电子商务规模的不断扩大，网络环境下侵犯专利权的行为也越来越多，对专利权人合法权益以及市场秩序造成极大冲击和影响。实践中，一些大型电商平台每年收到大量的专利侵权纠纷投诉，但网络服务提供者的法律责任和义务尚不够明确，司法实践中只能适用《侵权责任法》的原则性规定。由于专利侵权判断的专业性和复杂性，网络服务提供者无法准确把握其应尽义务，不能有效保护专利权。为此，建议遵循《侵权责任法》规定的“通知—删除”基本规则，在专利法中明确网络服务提供者的法律责任，要求网络服务提供者承担更多与其能力相匹配的法律义务。同时，为发挥行政执法优势，建立快速、便捷的网络专利纠纷解决机制，加强电子商务领域专利保护，营造良好的竞争秩序，草案建议就网络服务提供者执行专利行政部门决定、制止专利侵权行为的义务做出明确规定。

### **（二十一）关于删除现行专利法第七十二条的说明**

删除本条的主要理由：一是该条规定不再与当前的实践情况相适应。1984 年制定专利法时，我国尚处在计划经济时期，绝大多数企事业单位都有相应的上级主管部门，单位与发明人的职务发明纠纷很多通过行政手段解决。随着我国社会主义市场经济的发展和完善，实践情况已经发生了很大变化，该条规定的纠纷解决途径已失去了适用的基础，“行政

处分”也已不可适用。二是职务发明相关纠纷的解决可由将来的《职务发明条例》统一作出规定。目前的《职务发明条例草案》对职务发明制度作出了细化规定，明确了发明人与单位的权利义务划分，规定了单位违反条例规定侵夺非职务发明创造的法律责任及纠纷解决途径。将来条例出台后，有关职务发明的纠纷可依据条例的相关规定予以解决。

## **（二十二）关于第七十二条（新增 X3 条）的说明**

目前实践中存在着大量“黑代理”现象。所谓“黑代理”是指未经国务院专利行政部门许可，以经营为目的从事专利代理业务的行为。由于未经审批，“黑代理”不具备从事代理业务的资质，代理服务质量不能保障，危害委托人利益，也对依法取得资质的专利代理机构和专利代理人形成不正当竞争，损害了专利代理行业的声誉，扰乱了正常的专利代理行业秩序。而目前相关的专利法律法规中未设定对于“黑代理”的监管制度，导致对该类违法行为的管理缺少法律依据。

《行政许可法》和《行政处罚法》中都规定了当事人从事特定活动需获得行政许可，未经许可则应当受到行政处罚，因此，对“黑代理”设定行政处罚，符合相关法律的规定。从国外立法看，在设立了专利代理制度的美国、英国、法国、意大利、澳大利亚、日本、印度、南非等国家，以及欧盟等地区，无一例外地在法律上对未经许可从事专利代理的行为规定了行政处罚措施，韩国甚至给予五年的监禁。

由于专利代理服务关系到委托人的利益，影响着公众利



益和社会正常秩序，应当在专利法中明确对“黑代理”行为进行规制。在结合我国现实情况，充分借鉴国内外立法实践经验的基础上，建议增加有关规制“黑代理”行为的规定。

### **（二十三）关于第七十六条（新增 X4 条）的说明**

专利实施和运用是实现专利价值的重要途径，但是目前我国实践中存在专利技术转化效率不高、实施和运用程度较低等问题。2014 年专利法执法检查报告中指出，专利许可转让不够活跃，市场化水平较低，在上市、并购、作价入股和质押融资等活动中，专利等无形资产的作用还没有充分体现；一些地方专利管理部门的工作存在重扶持专利申请、轻促进专利运用的现象。为此，建议在专利法中明确要求“各级专利行政部门应当促进专利实施和运用”，从立法层面将促进专利的实施和运用明确为各级专利行政部门应当履行的职责。

专利行政部门促进专利实施和运用的手段主要包括：一是鼓励和规范专利信息市场化服务。创新主体对专利信息需求个性化、多样化的需求，须由市场化服务机构提供。政府部门可以通过营造、规范良好的市场秩序、提供基础数据等方式，培育形成一批市场化、专业化、国际化的专利信息服务机构，为创新主体提供专利战略规划、专利分析预警、海外维权等高层次服务。二是鼓励和规范专利运营活动。专利运营活动的具体模式包括专利的许可、转让、融资、产业化、作价入股、专利池集成运作等，涵盖价值评估、交易经纪以及专利分析服务。《深入实施国家知识产权战略行动计划

(2014—2020年)》提出：“建立具有产业特色的全国专利运营与产业化服务平台”。为此，各级专利行政部门有责任采取措施，鼓励和规范专利运营活动，促进专利的实施和运用。

#### **(二十四) 关于第七十八条(新增 X5 条) 的说明**

为充分发挥职务发明人创新和转化实施的积极性，促进国有高校和研究所专利的转化实施，草案规定单位在合理时间内未转化实施其专利的情形下，发明人可以和单位协商由发明人转化实施该职务发明创造，并保障发明人的受益权。该方案针对性地解决了国有研究机构、高等院校职务成果转化中存在的问题，通过赋予单位与发明人协商的权利，从法律层面解除了现行体制的束缚，通过保障发明人的收益，激发发明人进行转化实施的积极性。

#### **(二十五) 关于第七十九—第八十一条(新增 X6—X8 条) 的说明**

根据 2014 年全国专利调查结果，截至 2013 年底，高校拥有的有效专利的实施率为 14.6%，科研单位实施率为 39.7%。造成我国专利运用效果不理想的原因是多方面的，包括专利交易市场不成熟，市场信用体系不完善，专利供需信息不对称等。一些专利权人由于费用问题，无力参加展会或通过其他有效渠道推介其专利。为此，有必要构建市场供需双方对接机制，建立专利许可需求信息披露机制。在这方面，英国、德国等发达国家及泰国等发展中国家，设置了当然许可制度，即专利权人按照意愿，可以提出当然许可的声明，表明许可意向并作出对任何人给予公平许可的承诺。

当然许可制度的优点在于：一是声明当然许可相当于给专利打上一个开放使用的标签，在专利登记簿中与专利所包含的其它信息一同传播，有利于促进专利技术供需双方的对接，尤其是高校、科研院所专利的传播和运用；二是需求方以公平、合理、无歧视的许可费和便捷的方式获得专利许可，可以降低许可谈判难度，大幅降低专利许可交易成本，提高被许可人实施专利的意愿，有利于企业特别是中小企业充分挖掘使用专利；三是建立专利交易许可相关信息披露和传播机制，既为专利权人和公众搭建专利转化或推广应用平台，也可以有效降低专利交易中与专利状态相关的法律风险。当然许可与普通许可最大的不同在于，当然许可的承诺方不得拒绝任何被许可方的许可请求。草案建议我国适当借鉴国外做法，创设一套适合我国国情的当然许可制度。

X6 条涉及当然许可声明的提出和撤回。当然许可声明及其撤回均需以书面方式向国务院专利行政部门提出。考虑到实用新型和外观设计专利未经实质审查，为便于潜在的被许可人了解专利权的状态，规定就实用新型、外观设计专利提出当然许可声明的，应当提供专利权评价报告。为保护被许可人的利益，专利权人撤回当然许可声明的，不影响在先被许可人的权益。

X7 条涉及当然许可中专利权人和被许可人的权利和义务。任何人希望实施当然许可的专利的，应当以书面方式通知专利权人，并支付许可费。而专利权人做出当然许可声明的，意味着其允许任何人实施该专利，便不能再以独占许可

或排他许可方式许可他人实施该专利。同样，他人未经许可实施其专利的，专利权人不得请求诉前临时禁令。

X8 条涉及当然许可纠纷的解决。此类纠纷与国务院专利行政管理部门的管理活动密切相关，也具有较高专业性，宜由国务院专利行政管理部门裁决。当事人不服的，可以自收到裁决通知书之日起十五日内向人民法院起诉。

### **（二十六）关于第八十二条（新增 X9 条）的说明**

妥善处理标准和专利之间的关系对于促进先进技术的推广应用，推动相关产业发展，维护专利权人、标准实施者和消费者各方利益具有重要意义。参与标准制定的专利权人在标准制定过程中应当遵循诚实信用的原则，尽合理努力披露自己拥有的标准必要专利。为了防止参与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，将其拥有的专利技术纳入标准中，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，专利法有必要对此种行为进行规制。

为了平衡专利权人与标准实施者和消费者的利益，结合国内外的法律实践，草案规定了标准必要专利默示许可制度，即参与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，在此情形下专利权人无权起诉标准实施者侵犯其标准必要专利。但默示许可不等于免费许可，专利权人仍有权要求标准实施者支付合理的使用费。使用费的数额不能由专利权人单方决定，而是由当事人自行协商；双方不能达成

协议的，由地方人民政府专利行政部门裁决；对裁决不服的，可以向人民法院起诉。

### **（二十七）关于第八十三条（新增 X10 条）的说明**

专利权质押是专利运用的重要形式。专利权质押可最大限度地开发利用专利权，实现其担保债权、融通资金的功能，能够有效解决企业，特别是中小企业，融资传统抵押物不足问题，拓宽其融资渠道，对改善中小企业创新发展环境具有积极作用。我国现行专利法中没有与专利质押相关的法律条款。专利法实施细则仅规定“以专利权出质的，由出质人和质权人共同向国务院专利行政部门办理出质登记”，但缺少有关质权保障的规定。

随着我国专利权质押融资快速发展，需要加强对专利权出质行为的规范，避免后续纠纷及不能履约造成质权人的利益损失。草案建议将现有专利法实施细则中质押登记生效的条款上升至专利法层面，明确质押登记的法律地位；加强对债权的保障，明确质押期间，质权人有保全被质押的专利权的权利，当被质押的专利权价值明显减少，质权人可以要求另行提供担保或增加担保物，而出质人不另行提供担保的，质权人可以处置该被质押的专利。

### **（二十八）关于第八十五条（新增 X11 条）的说明**

行业协会作为专利代理行业的自律组织，在行业管理、组织、发展等方面具有重要作用。但现行与专利代理有关的法律法规均未对专利代理行业协会加以专门规定，协会的法律地位不明确，自律职能缺少法律保障，影响了行业协会在

专利代理行业自律管理中的合法性、正当性和权威性。

在我国的立法实践中，《律师法》、《注册会计师法》中均有专章规定相关的行业协会，并赋予其行业自律管理职能，同时明确要求执业人员必须入会。新修改的《商标法》也就商标代理行业组织的职责及其对会员的管理责任加以明确规定。日本、德国、英国、法国、韩国以及我国台湾地区等均在法律中规定了专利代理人必须加入行业协会。

为此，结合我国专利代理行业现状及发展需求，借鉴国内外立法实践，建议新增本条规定，明确专利代理行业自律组织的法律地位、性质及其与国务院专利行政部门的关系，明确行业协会对专利代理师和专利代理机构的管理职责，为协会实施行业自律管理设定法律依据，促进代理行业发展。

### **（二十九）关于其他修改的说明**

草案对现行专利法第四十七条和七十三条相关表述进行了适应性修改，并对有关条文顺序进行了相应调整。