

中國專利法第四次修改介紹

—李慧惠—

2015 年 4 月 1 日,國家知識產權局公佈了《中華人民共和國專利法修改草案(徵求意見稿)》(以下簡稱“《草案》”),中國《專利法》第四次修改進入實質階段。《草案》涉及對現行《專利法》條文的修改 18 條,新增條文 11 條,刪除 1 條,另有兩條作了適應性文字修改和調整。修改的主要內容包括加大專利權保護力度,維護權利人合法權益;促進專利的實施和運用,實現專利價值;實現政府職能法定,建設服務型政府;完善專利審查制度,提昇專利質量;完善專利代理法律制度,促進知識產權服務業健康發展等 5 個方面¹。

全國人大常委會副委員長陳竺在“全國人民代表大會常務委員會執法檢查組關於檢查《中華人民共和國專利法》實施情況”的報告中指出,《專利法》實施中存在如下突出問題:專利質量總體上還處在較低水平,不能適應經濟和社會發展的需要;侵權行為時有發生,專利保護實際效果與創新主體的期待存在較大差距;專利運用能力不足,專利的市場價值沒有得到充分體現;專利公共和社會服務能力不強,與快速增長的社會需求之間還存在較大的差距。《草案》針對上述報告中指出的問題進行了針對性修改並提出相應解決措施。

作為《專利法》的重大修改,《草案》增加了“第八章專利的實施和運用”,從立法層面將促進專利的實施和運用明確為各級專利行政部門應當履行的職責,賦予單位與發明人協商的權利,設置當然許可制度,規定標準必要專利默示許可制度,明確質押登記的法律地位並加強對債權的保障。在“第七章專利權保護”中,明確調解協議的效力,明確專利行政部門可以採取沒收、銷毀侵權產品等強制手段,增設對涉嫌群體侵權、重複侵權等擾亂市場秩序的故意侵犯專利權的行為的行政處罰,明確無效宣告請求審查決定公告的相關後續程序,明確專利權評價報告應當作為侵權糾紛審理和處理過程中必須提交的證據,增加有關確定賠償數額的舉證規則,提高假冒專利的罰款數額,並

增加對侵犯專利權行為懲罰性賠償制度。同時,改革外觀設計專利制度,明確對局部外觀設計的保護,增加外觀設計國內優先權制度,將外觀設計專利權的保護期限延長到 15 年。以下將重點介紹和評述《草案》第七章和第八章中集中於專利權實施與保護的修改內容,並提出筆者的建議。

專利實施與運用

1. 當然許可制度

為解決專利許可供需信息不對稱問題,《草案》引入專利當然許可制度,新增第七十九條—第八十一條:

第七十九條

專利權人以書面方式向國務院專利行政部門聲明其願意許可任何人實施其專利,並明確許可費的,由國務院專利行政部門予以公告,實行當然許可。

就實用新型、外觀設計專利提出當然許可聲明的,應當提供專利權評價報告。

撤回當然許可聲明的,專利權人應當以書面方式提出並由國務院專利行政部門予以公告。當然許可聲明被撤回的,不影響在先被許可人的權益。

第八十條

任何人希望實施當然許可的專利的,應當以書面方式通知專利權人,並支付許可費。

當然許可期間,專利權人不得就該專利給予獨佔或者排他許可、請求訴前臨時禁令。

第八十一條

當事人就當然許可發生糾紛的,由國務院專利行政部門裁決。當事人不服的,可以自收到裁決通知書之日起十五日內向人民法院起訴。

《草案》借鑒了德國、英國、波蘭、俄羅斯、巴西、泰國、馬來西亞等國專利法中設置的當然許可制度。與大部分設立當然許可制度的國家同時設有相應鼓勵措施不同²，《草案》中未涉及鼓勵措施。為了加速專利實施轉化，建議在《專利法實施細則》的修改中增加規定，向聲明當然許可的專利權人提供一定的鼓勵措施，例如可參考德國專利法第23條第1款的規定，“在專利局收到該聲明後，應當減半收取應到期的年費”。

筆者認為，《草案》第七十九條第一款提及的“專利權人以書面方式向國務院專利行政部門聲明其願意許可任何人實施其專利、並明確許可費”行為的性質值得商榷。根據《合同法》第十五條關於“要約邀請是希望他人向自己發出要約的意思表示”的規定，“專利權人以書面方式向國務院專利行政部門聲明其願意許可任何人實施其專利”屬於要約邀請，即希望他人發出與專利權人訂立許可合同的意思表示。“明確許可費”的性質需要根據許可費的明晰程度而定。通常的專利許可合同包含以下要素：專利技術的內容和專利的實施方式、實施許可合同的種類、實施許可合同的有效期限和地域範圍、技術指導和技術服務條款、專利權瑕疵擔保和保證條款、專利許可使用費用及其支付方式、違約責任以及違約金或者賠償損失額的計算方法等。如果明確許可費的行為包含了簽訂許可合同的必要條款，則具備要約的特徵；如果明確許可費的行為僅涉及簡單費用約定，對許可時間、許可地域以及許可人和被許可人的權利義務均未明確表示，則仍應認為是要約邀請。建議在《專利法實施細則》的修改中明確規定對國務院專利行政部門當然許可公告中的內容，便於技術轉化的實施。

2. 標準必要專利默示許可制度

為平衡專利權人與標準實施者和消費者的利益，《草案》規定了標準必要專利默示許可制度，新增第八十二條：

第八十二條

參與國家標準制定的專利權人在標準制定過程中不披露其擁有的標準必要專利的，視為其許可該標準的實施者使用其專利技術。許可使用費由雙方協商；雙方不能達成協議的，由地方人民政府專利行政部門裁決。當事人對裁決不服的，可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。

根據上述規定，參與國家標準制定的專利權人在標準制定

過程中不披露其擁有的標準必要專利的，視為其許可該標準的實施者使用其專利技術，在此情形下專利權人無權起訴標準實施者侵犯其標準必要專利。可見，儘管默示許可不等於免費許可，專利權人仍有權要求標準實施者支付合理的使用費；但是在使用費協商時，由於專利權人不披露標準必要專利，無法起訴侵權從而喪失了主動地位，此時的許可使用費談判常常形同虛設。

由於標準的規範性，各標準組織通常規定標準必要專利權利人對標準實施者以及潛在的實施者負有以符合FRAND（即公平、合理、無歧視）條件許可的義務。現行《專利法》未排斥默示許可制度，季強、劉輝與朝陽市興諾建築工程有限公司專利權糾紛一案首次在司法實踐中確認專利默示許可的存在³。同時，由於標準必要專利在標準中的不可替代性，標準必要專利權利人在相關市場中不可避免地具有市場支配地位。因此，標準必要專利使用費糾紛通常伴隨濫用市場支配地位構成壟斷的訴訟。華為公司訴美國IDC公司標準必要專利使用費糾紛案作為我國標準必要專利使用費糾紛第一案以及華為公司訴美國IDC公司壟斷侵權案作為我國標準必要專利反壟斷糾紛第一案具有指導意義⁴。

《草案》明確了國家標準必要專利默示許可制度，但未明確該項制度是否適用於地方標準、行業標準，建議在《專利法實施細則》的修改中加以完善。

關於“許可使用費由雙方協商；雙方不能達成協議的，由地方人民政府專利行政部門裁決”，筆者認為，由地方人民政府專利行政部門裁決國家標準必要專利的許可使用費值得商榷。《草案》第三條第二款中規定，“縣級以上地方人民政府專利行政部門負責本行政區域內的專利工作，開展專利行政執法，查處專利侵權和假冒專利行為，提供專利公共服務。”因此可推定，《草案》認為地方人民政府專利行政部門包括省、市、縣級人民政府專利行政部門。由此，《草案》第八十二條中進行裁決的地方人民政府專利行政部門的具體級別不明確，從而對裁決不服起訴的法院審級也不明確。

如果由縣級人民政府專利行政部門裁決許可使用費，根據《行政訴訟法》的規定，對縣級人民政府行政部門具體行政行為不服起訴的法院為所在縣的基層人民法院，不服一審判決的上

訴法院為所在市的中級人民法院,這樣就會出現二審不出市的情形。在許可合同雙方不在同一轄區的情況下,容易滋生地方保護主義。

《草案》規定針對許可使用費的糾紛解決機制為地方人民政府專利行政部門裁決前置。作者建議增加調解、仲裁以及提起民事訴訟的糾紛解決途徑。例如,可參考《草案》第六十條第一款的侵權糾紛解決途徑,“進行處理的專利行政部門應當事人的請求,可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解;調解不成的,當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。達成的調解協議經人民法院依法確認有效,一方當事人拒絕履行或者未全部履行的,對方當事人可以向人民法院申請強制執行。”

3. 專利質押

為加強對專利權出質行為的規範,避免後續糾紛及不能履約造成質權人的利益損失,《草案》新增第八十三條:

第八十三條

以專利權出質的,由出質人和質權人共同向國務院專利行政部門辦理出質登記,質權自登記之日起生效。

質押期間,被質押的專利權價值明顯減少時,質權人可以要求出質人另行提供擔保或者增加擔保物;出質人不另行提供擔保的,質權人可以處置該被質押的專利權。

專利權質押是專利運用的重要形式。專利權質押可最大限度地開發利用專利權,實現其擔保債權、融通資金的功能,能夠有效解決企業,特別是中小企業融資傳統抵押物不足問題,拓寬其融資渠道,對改善中小企業創新發展環境具有積極作用。國家知識產權局官網透露,2014 年 1 月至 9 月,全國專利權質押融資金額已達到 330 億元,同比增長 82%。國家知識產權局在 2015 年 3 月 30 日發佈的《關於進一步推動知識產權金融服務工作的意見》中指出,“力爭到 2020 年,全國專利權質押融資金額超過 1000 億元,專利保險社會認可度和滿意度顯著提高,業務開展範圍至少覆蓋 50 個中心城市和園區;全國東部地區和中西部地區中心城市的知識產權金融服務實現普遍化、常態化和規模化開展。”

由於專利權是無形資產,其價值產生浮動的可能性通常高於有形資產。筆者認為,“被質押的專利權價值明顯減少,出質

人不另行提供擔保的,質權人可以處置該被質押的專利權”的規定在實施中有一定困難。被質押的專利權價值明顯減少可能涉及專利權被部分無效,質權人此時即使處置被質押的專利權,也無法實現無效前專利權的原價值。因此,此時如果出質人不另行提供擔保,質權人的債權難以保障。建議在《專利法實施細則》中明確被質押的專利權價值明顯減少情形和解決方法。

專利權保護

1. 加大處罰、賠償力度

(1)對群體、重複侵權行為的處罰

《草案》增加第六十條第三款:

對涉嫌群體侵權、重複侵權等擾亂市場秩序的故意侵犯專利權的行為,由專利行政部門依法查處;專利行政部門認定故意侵權行為成立且擾亂市場秩序的,可以責令侵權人立即停止侵權行為,沒收、銷毀侵權產品、專用於製造侵權產品或者使用侵權方法的零部件、工具、模具、設備等。非法經營額五萬元以上的,可以處非法經營額一倍以上五倍以下的罰款;沒有非法經營額或者非法經營額五萬元以下的,可以處二十五萬元以下的罰款。

該條款加大了對嚴重侵犯公共利益的專利侵權行為的執法和查處力度,即加大對群體侵權、重複侵權等行為的行政處罰力度。行政處罰的方式涉及責令侵權人立即停止侵權行為,沒收、銷毀侵權產品、專用於製造侵權產品或者使用侵權方法的零部件、工具、模具、設備,以及罰款。這勢必有利於保護專利權人的民事權益,保障正常市場秩序,營造良好創新環境並維護公共利益,有助於解決目前專利維權中存在的“時間長、舉證難、成本高、賠償低”等問題。

(2)懲罰性賠償

《草案》增加第六十五條第四款:

對於故意侵犯專利權的行為,人民法院可以根據侵權行為的情節、規模、損害後果等因素,將根據前兩款所確定的賠償數額提高至二到三倍。

懲罰性賠償又稱示範性賠償或報復性賠償,是指法庭作出的賠償數額超出實際的損害數額的賠償。《消費者權益保護法》

第四十九條是中國現行法律體系中著名的懲罰性賠償條款。《商標法》第六十三條也建立了商標侵權訴訟中的懲罰性賠償制度,規定“對惡意侵犯商標專用權,情節嚴重的,可以在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額”。由於知識產權客體的無形性和舉證難度大、社會誠信體系有待完善等現實問題,僅僅適用“填平原則”並不足以彌補專利權人的損失和維權成本,“贏了官司輸了錢”的現象較為普遍。《草案》中引入了懲罰性賠償,使用懲罰性賠償的因素為侵權行為的情節、規模、損害後果等。由於大部分權利人的舉證意願不足,絕大部分侵權訴訟中原告請求適用法定賠償。根據《草案》,適用懲罰性賠償後,法定賠償的最高額可達三百萬元。

(3) 增加行政處罰金額

現行《專利法》第六十三條規定:

假冒專利的,除依法承擔民事責任外,由管理專利工作的部門責令改正並予公告,沒收違法所得,可以並處違法所得四倍以下的罰款;沒有違法所得的,可以處二十萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

修改後《草案》第六十三條:

假冒專利的,除依法承擔民事責任外,由專利行政部門責令改正並予公告。非法經營額五萬元以上的,可以處非法經營額一倍以上五倍以下的罰款;沒有非法經營額或者非法經營額五萬元以下的,可以處二十五萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

通過對比可知,《草案》第六十三條提高了罰款倍數並增加了沒有非法經營額的最高處罰金額。

2. 網絡侵權

面對日益增加的網絡上的專利侵權糾紛投訴,為明確網絡服務提供者的法律責任,《草案》新增第七十一條:

第七十一條

網絡服務提供者知道或者應當知道網絡用戶利用其提供的網絡服務侵犯專利權,但未及時採取刪除、屏蔽、斷開侵權產品鏈接等必要措施予以制止的,應當與該網絡用戶承擔連帶責任。

專利權人或者利害關係人有證據證明網絡用戶利用網絡服務侵犯其專利權的,可以通知網絡服務提供者採取前款所述

必要措施予以制止。網絡服務提供者接到合格有效的通知後未及時採取必要措施的,對損害的擴大部分與該網絡用戶承擔連帶責任。

專利行政部門認定網絡用戶利用網絡服務侵犯專利權的,應當通知網絡服務提供者採取必要措施予以制止,網絡服務提供者未及時採取必要措施的,對損害的擴大部分與該網絡用戶承擔連帶責任。

根據《侵權責任法》第三十六條第二款,“網絡用戶利用網絡服務實施侵權行為的,被侵權人有權通知網絡服務提供者採取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。網絡服務提供者接到通知後未及時採取必要措施的,對損害的擴大部分與該網絡用戶承擔連帶責任”,網絡服務提供者具有“通知刪除”的義務。《草案》第七十一條第二款採用了類似記載:“網絡服務提供者接到合格有效的通知後未及時採取必要措施的,對損害的擴大部分與該網絡用戶承擔連帶責任。”但是網絡上的專利侵權具有特殊性,網絡服務提供者沒有能力也沒有義務判斷侵權行為是否成立。在收到所謂專利權人的通知後,網絡服務提供者判斷專利權屬真實性、專利權穩定性等也存在一定難度。因此建議在《專利法實施細則》中明確對網絡提供者接到的“合格有效的通知”進行界定。

3. 證明責任分配

《草案》新增第六十一條第三款:

人民法院認定侵犯專利權行為成立後,為確定賠償數額,在權利人已經盡力舉證,而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由被控侵權人掌握的情況下,可以責令被控侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料;被控侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。

根據2015年2月4日起施行的《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第一百一十二條,書證在對方當事人控制之下的,承擔舉證證明責任的當事人可以在舉證期限屆滿前書面申請人民法院責令對方當事人提交。申請理由成立的,人民法院應當責令對方當事人提交,因提交書證所產生的費用,由申請人負擔。對方當事人無正當理由拒不提交的,人民法院可以認定申請人所主張的書證內容為真實。新

《民事訴訟法解釋》借鑒了大陸法系國家和地區關於文書提出命令的制度,是證明妨害法理在書證領域的體現。⁵

《草案》和現行《商標法》第六十三條第二款均借鑒了文書提出命令,並限制性適用於專利侵權訴訟和商標侵權訴訟中賠償額證據的確定。“舉證難”問題是專利和商標維權中的突出問題之一。在權利人已經盡力舉證,而與侵權行為相關的賬簿、資料等書證主要由侵權人掌握的情況下,人民法院可以認定主張權利的一方不負擔該書證的舉證責任,而可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料。對“責令被控侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料”和“參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額”均採用任意性規定限定術語“可以”而不是強制性規定限定術語“應當”,人民法院被賦予自由裁量權,根據具體案情決定是否發出文書提出命令和是否採取推定機制。同時,“權利人已經盡力舉證,而與侵權行為相關的賬簿、資料等書證主要由侵權人掌握”只是文書提出命令的充分條件,具體判斷上還要結合權利人提供證據的證明力度,是否因侵權人不提交與侵權行為相關的賬簿、資料而會導致真偽不明,當事人是否有可以不提交的法定理由或者其他不可歸責於當事人自身的客觀情況等。另外,如何界定“權利人已經盡力舉證”,權利人針對“已經盡力舉證”這一理由又需要提供何種證據來證實,都需要今後法律實踐中進行探索並在今後的法律文件中作出相關規定。

在專利權實施與保護領域,《草案》在設立新制度和改進舊制度方面均進行了大膽改革。在徵求社會各界意見的基礎上,國家知識產權局會將《草案》修改稿報送至國務院法制辦公室,經過國務院向全國人大常務委員會提出法律案等《立法法》規定的一系列程序,列入全國人大常務委員會會議議程。通過多輪討論、審議、徵求意見和修改,《專利法》第四次修改有望在 2016 年取得確定性成果。■

致謝:感謝中國專利代理(香港)有限公司法律部的各位同事對本文觀點的貢獻。

作者:中國專利代理(香港)有限公司法律部專利代理人、理學博士

¹ 參見國家知識產權局“關於《中華人民共和國專利法修改草案(徵求意見稿)》的說明”,2015 年 4 月。

² 見德國專利法第 23 條、英國專利法第 46 條。

³ 參見李江、王津晶、熊延峰等:“中國專利默示許可實踐探究”,《中國專利與商標》2014 年第 4 期;另見遼寧省高級人民法院(2007)民遼四知字第 126 號判決書。

⁴ 參見(2013)粵高法民三終字第 305 號判決書、(2013)粵高法民三終字第 306 號判決書;另見孔祥俊、王嵐濤主編《知識產權經典案例評析(2015 年卷)》第 3-12 頁,中國知識產權出版社,2015 年 1 月。

⁵ 參見沈德咏主編《最高人民法院民事訴訟法司法解釋理解與適用》第 369-373 頁,人民法院出版社,2015 年 3 月。