



## 美中贸易全国委员会关于《中华人民共和国专利法修正案》（二次审议稿）的意见

2020年8月14日

美中贸易全国委员会（USCBC）代表 220 多家会员企业，感谢有此机会就《中华人民共和国专利法修正案》第二次审议稿（以下简称草案）向全国人民代表大会提交反馈意见。我们赞赏全国人大持续加大专利权和专利权人利益的法律保护力度。USCBC 会员包括制造业、医药、信息技术和服务业等各领域的领先企业，这些企业都支持中国为加强知识产权保护，建立公平、透明的市场环境，促进创新和竞争，实现资源高效配置所做出的努力。作为发明者、消费者和研发投入者，我们的会员企业是中国创新生态体系中的重要利益相关方。

USCBC 注意到，草案中采取了一些积极有力的措施，反映了我们会员企业的长期关切。我们赞赏全国人大做出对专利法做出修正，延长专利期限、将故意侵犯专利权的最高处罚上限提高至 500 万元、将诉讼过程中的举证责任转移至侵权人。这些修正不仅解决了发明人或实体在实践中可能遇到的一些常见问题，也体现出中国正在落实在“中美第一阶段经贸协议”知识产权章节中做出的承诺。

除了上述积极变化，我们高兴地看到第七十五条提出了中国医药知识产权专利链接制度的雏形。采用专利链接将帮助中国同时实现保护创新者利益、维护公共健康、让中国病患获得世界上最先进的医药产品。因此，我们相信专利链接制度应不仅限于化学药品，还应包含生物制品。关于仿制药申请上市审批程序，现有时限对专利权人和政府主管部门都过于严格。在现行框架下，专利权人很难在 30 天内收到申请并做出答复。法院或国务院下属的知识产权管理部门也很难在 9 个月内完成审查，并就有效性做出裁决。另外，草案尚未明确人民法院和国务院将如何划分职责和行政权限。

我们感谢有此机会发表意见，并在下文就各条款提供具体建议。同时，我们的会员企业也就未纳入草案修正的条款表达了关切，我们会在附件中提出意见。

### 反馈意见汇总表

条款	内容	意见	建议
6	执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用	建议单位与发明人订有合同的,单位有权根据约定处理专利权。	建议增加表述“或根据单位与发明人、设计人订立的合同……”这样可以为单位处理专利提供平行方案。
15	国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益。	我们理解中国的目的是鼓励创新,但应明确单位仍有权选择适当的发明激励机制。 我们还建议明确,只有在某组织是发明人或设计人的雇主并且拥有职务发明创造专利权的情况下,才有义务提供奖励或报酬。	我们还建议,增加“现金奖励”作为单位对发明人的一次性奖励,而不仅限于以股票为基础的奖励制度。另外,终稿应明确此条规定是鼓励性的,并非强制要求。
20	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他人合法权益。滥用专利权,排除或者限制竞争,构成垄断行为的,依照《中华人民共和国反垄断法》处理。	1) “诚实信用原则”和“公共利益”普遍被认为过于笼统。我们担心企业在解读这些表述、行使专利权时感到困惑。 2) 不遵守诚实信用原则、滥用专利权以及利用《反垄断法》进行投机所面临的法律后果或行政措施也不明确。 3) 现行《反垄断法》关于滥用知识产权的表述也很模糊。因此,该条款会给法律执行造成较大困惑。	我们建议,实施细则解释这些表述,对专利应用中的“诚实信用原则”提供更多清晰、标准和实用的指导。这类表述的定义应尽可能精确、不宽泛,从而减少对行业造成的不确定性。 我们理解《反垄断法》的制定者可能也在讨论和起草反垄断法修正案,但应明确《反垄断法》与《专利法》可能重合的条款。

			鉴于《反垄断法》已经包含了滥用知识产权的内容，建议《专利法》删除该条款。
25	对以下各项，不授予专利权： ... (五)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质。	草案未明确“原子核变换方法”的具体所指。企业担心该扩展条款的意图是禁止为实现原子核变换而增加粒子能量的粒子加速方法、商用同位素的生产方法，以及原子核转变的仪器或装置获得专利权。为此，我们不确定国家知识产权局于2010年制定的《专利审查指南》第4.5条中“原子核变换方法”的定义是否仍然适用。	我们建议，草案明确“原子核变换方法”的具体含义，尤其是在意见栏中提及的内容。我们还建议统一行政部门之前发布的指南、规定或其它文件中的定义。

42	<p>为补偿新药上市审评审批占用时间, 对在中国获得上市许可的新药发明专利, 国务院专利行政部门可以应专利权人的请求给予期限补偿。补偿期限不超过五年, 新药上市后总有效专利权期限不超过十四年。</p>	<p>我们欢迎延长创新药品的专利期限。然而, 延长期仅包括上市审评审批时间。大多数建立创新知识产权制度的国家还会包括临床实验花费的时间, 因为在整个过程中实验耗费的时间最多。 新药的定义也需要进一步明确。同时, 专利期限延长是否溯及已经上市的药物也尚未明确。</p>	<p>我们建议, 在延长专利期限时计算上临床实验花费的时间。 建议新药的定义为在一国上市的新药, 而不是尚未在其他国家获批的药物。应明确此处适用的定义。 建议明确专利期限延长溯及已经上市的药物。 为避免误解, 我们建议明确国家知识产权局将在国家药品监督管理局的协助下决定专利期限延长的时间。期限延长应根据可预测的标准决定, 尽量减少自由裁量的因素。</p>
50	<p>专利权人以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利, 并明确许可使用费支付方式、标准的, 由国务院专利行政部门予以公告, 实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的, 应当提供专利权评价报告。 “</p>	<p>我们理解, 有关开放许可制度的条款是为了鼓励发放开放许可, 英国和德国也采用开放许可。但我们认为应降低专利维护费, 从而为满足条件的专利权人提供经济激励。</p>	<p>我们建议增加降低或取消专利维护费的条款, 以激励愿意提交开放许可声明的专利权人。通过向专利权人提供直接激励, 将进一步鼓励分享有价值的知识产权。</p>

52	当事人就实施开放许可发生纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,可以请求国务院专利行政部门进行调解,也可以向人民法院起诉。	应当明确向专利管理部门提出的调解请求应建立在所有相关方同意的基础之上。	我们建议在本条款中增加表述,即“在双方同意的基础上”。
70	国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。	由于专利案件往往涉及技术和法律等复杂因素,我们认为司法部门能更有效处理。我们认为,需要澄清如果一方就某一行政裁决提出复议,在复议未完成前,该行政裁决应暂停执行。	我们建议,在本条款中做出以下澄清,“在复议未完成前,行政裁决不得执行。”
71	侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。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,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,确定给予五百万元以下的赔偿。	<p>1) 权利人的实际损失,侵权人获得的利益,以及专利许可使用费的合理倍数是计算法定赔偿额的三种方法。我们高兴地看到,草案删除了前两种方法的优先顺序。我们建议,也删除第三种方法的排序,让三种方法具有同等优先顺序。</p> <p>2) 我们担心,“故意侵犯”可能包括过于宽泛的行为,而本条应针对无诚信、恶意、有为之的不法行为。</p> <p>3) 鉴于专利诉讼成本高昂,删除最低法定赔偿数额将让专利权人失去通过诉讼保护专利的动力。我们赞赏草案将最高赔偿数额提高到500万元。</p>	我们建议调整本条款表述,删除“权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益”优先于“专利许可使用费的合理倍数”的相关表述。我们建议将“故意侵犯”修改为“带有恶意和不法目的的侵犯”。另外一种方法是明确“故意侵犯”的详细定义。我们建议保留一审草案中10万元的最低赔偿数额,以反映中国鼓励权利人通过诉讼执行其专利权,同时确定合理的预期成本。

75	<p>专利权人或者利害关系人认为申请上市药品的相关技术方案落入中国上市药品专利信息登记平台登载的相关专利权保护范围的,可以自国务院药品监督管理部门公示药品上市许可申请之日起三十日内向人民法院提起诉讼或者向国务院专利行政部门申请行政裁决。专利权人或者利害关系人逾期未提起诉讼或者请求行政裁决的,药品上市许可申请人可以请求人民法院或者国务院专利行政部门确认申请上市药品的相关技术方案不落入中国上市药品专利信息登记平台登载的相关专利权保护范围。</p> <p>人民法院或者国务院专利行政部门自专利权人或者利害关系人请求受理之日起九个月内作出生效裁判或者行政裁决的,对技术审评通过的化学药品上市许可申请,国务院药品监督管理部门可以根据人民法院裁判或者国务院专利行政部门行政裁决,作出是否批准药品上市的决定。当事人对国务院专利行政部门行政裁决不服的,可以自收到行政裁决之日起十五日内向人民法院起诉。</p>	<p>采取专利链接将帮助中国同时实现保护创新者利益、维护公共健康、让中国病患获得世界上最先进的医药产品。</p> <p>因此,我们认为专利链接制度应不仅限于化学药品,还应覆盖生物制品。另外,现行法律未明确“相关专利权”是否包括原料药、药物制品以及使用方法。</p> <p>关于仿制药申请上市审批程序,现有时限对专利权人和政府主管部门都过于严格。在现行框架下,专利权人很难在 30 天内获悉仿制药上市申请并做出答复。法院或国务院下属的知识产权管理部门也很难在 9 个月内完成审查并就有效性做出裁决。另外,尚不清楚人民法院和国务院将如何划分职责和行政权限。停滞期应至少与一审判决所需的时间相当。</p> <p>另外,尚不清楚人民法院和国务院将如何划分职责和行政权限。</p> <p>总体来说,我们认为专利纠纷早期解决机制缺乏必要细节,包括但不限于有关不充分告知的条款、诉因要件以及无效程序与侵权程序的关系。</p>	<p>我们建议专利链接制度除了化学药品,还应明确包括生物制品。另外,我们建议“相关专利权”应明确包括原料药、药物制品以及使用方法。</p> <p>考虑到文件公正认证程序的复杂性,我们建议为专利权人提供至少 90 天的时间来采取适当的行动。我们还建议,延长现有的 9 个月停滞期,与一审判决所需的时间保持一致,例如延长至 24 个月。</p> <p>最后,我们期待出台进一步解释专利链接制度的文件,希望人民法院和国务院的职责能划分清楚。</p>
----	--	---	---

附件

条款	内容	意见	建议
22	创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。	根据第 22 条现行规定，实用新型的创新性标准比发明专利低。因此，实用新型专利更容易获批，而且更难被宣布无效。所以，实用新型专利和发明专利权利人因为侵权而享受同等救济和赔偿不合逻辑。	建议实用新型专利的创新性标准与发明专利保持一致。另外一种方法则是要求所有实用新型申请都接受实质审查。详见第 40、41 条意见。
24	申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：……（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。	1) 在实际操作中，发明人通常在提出专利申请前，向会议或技术期刊提交与发明相关的论文，而这类论文并不满足宽限期的标准。因此，发明人必须在专利申请提交后，才能发表论文。然而，由于专利申请程序和文件的复杂性，可能需要花费数月时间做准备，发明人因此往往错过在重要期刊或国际会议提交和发表最新研究成果的机会。	根据现行《专利法》第 24 条和专利法实施细则第 30 条规定，6 个月的新颖性宽限期仅限于十分有限的情形。 我们建议： 1) 进一步澄清何种情形满足宽限期的要求。例如，哪一级别的政府部门可认定符合条件的国际展览会。 2) 延长在中国的宽限期，至少明确在符合条件期刊或国际知名会议上发布的发明创造不会丧失新颖性。

		<p>另外，关于符合宽限期条件的国际展览会表述不清，可能会引起严重困惑。</p> <p>2) 一国政府一般不会设置如此短暂的发明披露宽限期。例如，2018年，日本设置宽限期为 12 个月。如果在外国注册的专利因为不符合中国的宽限期规定而无法在中国注册，将会引发问题。如此短暂的宽限期将有损于中国的专利制度，也不利于中国的商业和研究。</p>	
--	--	--	--

<p>40 &amp; 41</p>	<p>实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。</p> <p>国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后，作出决定，并通知专利申请人。专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。</p>	<p>如在第 22 条的意见中所说，提高实用新型专利的质量既能增强专利权的稳定性，又能在新型专利所有人寻求执行权利时，将无效的风险降至最低。同时，也能避免被指控侵权人的损失，避免因为本不应被批准的专利所引发的诉讼造成的司法资源浪费。</p>	<p>在第 22 条的建议基础之上，我们还建议，将通过实质审查作为实用新型专利申请的强制要求，从而提高被批准的实用新型专利的质量。</p> <p>另外，允许实用新型申请人决定是否接受实质审查。政府司法和行政机关也应对通过实质审查的专利给予特殊待遇。</p>
--------------------	---	--	--

49	在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。	根据《与贸易有关的知识产权协议》，政府部门可以在“国家紧急状态、其他极端紧急状况，或非商业使用的情况下”，“在没有专利持有人授权的前提下，允许专利主题用于其他用途”。	我们认为，专利法中的表述应当与中国加入的国际协议保持一致。因此建议第 49 条提及的情况应描述为“出于公共利益的非商业用途。”
----	--	---	---