



漢坤律師事務所

汉坤法律评述

融贯中西·务实创新

2019年1月11日

知识产权法律

最新专利法修正案草案要点速析

罗睿 | 吴丽丽

《中华人民共和国专利法修正案（草案）》（以下简称“**2019版修正案**”）在经过第十三届全国人大常委会审议后，于2019年1月4日在全国人大网公布，向广大社会公众征求意见¹。此次公布的2019版修正案相对于2015年12月公开的修正案草案送审稿（以下简称“**2015版送审稿**”）又有了很多新的变化，特别是在包括惩罚性赔偿倍数、网络服务提供者连带责任、专利行政执法等方面都有更新的规定。本文总结了2019版修正案中值得特别关注的要点供参考。

一、 加强侵权赔偿力度：对故意侵权引入五倍惩罚性赔偿，提高法院酌定赔偿数额

2019版修正案保留了2015版送审稿中关于提高法院法定赔偿额的内容，将法定数额范围由现行专利法中的“一万元以上一百万元以下”提高到了“十万元以上五百万元以下”。此外，2019版修正案在先前数版草案的基础上更进一步提高了针对故意侵权的惩罚性赔偿倍数，将惩罚性赔偿的最高倍数由正常赔偿额的三倍提高到了五倍，并且将2015版送审稿中限定的“人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，”修改为“情节严重的”。相关修订可见2019版修正案修订后的专利法第72条。

2019版修正案对于侵权赔偿额的显著提高顺应了中国进一步加强知识产权保护的趋势。其中最高可达五倍的惩罚性赔偿更是突破了国际主流的三倍赔偿惯例，充分展现了中国加强知识产权保护力度的决心。相关惩罚性赔偿规则如果最终得到确立，将会显著增强专利侵权案件司法裁决和行政决定的可执行性，吓阻侵权人拒不停止侵权、反复侵权的行为，从而更加敬畏知识产权和尊重创新。可以预见，在具体的专利侵权案件的诉讼过程中，更高的惩罚性赔偿倍数也会使当事人围绕侵权主观故意的确认进行更多的诉讼攻防，甚至间接提高律师函等侵权警告的实际作用。

二、 降低权利人索赔难度：重申针对侵权赔偿额的举证责任倒置规则，解决赔偿额难于确定的实际问题

2019版修正案同样继承了2015版送审稿中关于侵权赔偿额确认举证责任倒置的内容，确定了

¹ http://www.npc.gov.cn/npc/flcazqyj/2019-01/04/content_2070155.htm

在权利人尽力举证的情况下，法院将可以要求侵权人提供其所掌握的可以用于确定赔偿数额的账簿、资料等证据，侵权人不提供相关证据或提供虚假证据的，法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。相关修订可见 2019 版修正案修订后的专利法第 72 条。

2019 版修正案中关于赔偿额举证责任倒置的内容，实际上是基本直接将 2016 年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第 27 条的规定上升为专利法的条文。而该举证责任倒置规则在现有的司法实践中也早已有不少先例。例如最近的在 2017 年二审判决的侵害发明专利权纠纷上诉案（案号：(2017)闽民终 501 号）中，福建高院就以被告延迟或拒绝提供涉案销售数据及利润率为由，认定被告应承担举证不能的不利后果，并依据原告提供的初步证据确定了被告销售涉案移动终端所得的利润区间，最终支持了一审法院关于侵权数额的认定。上述举证责任倒置规则实际上相当于设立了局部的“证据开示”规则，会在很大程度上缓解专利侵权案件赔偿额举证难的问题。该条规定再次充分显示中国的立法者加强专利保护，打击侵权的决心。

三、明确网络服务提供者连带侵权责任：权利人的侵权通知必须基于生效的司法或行政文件才能使网络服务提供者承担连带责任

2019 版修正案在 2015 版送审稿的基础上对网络服务提供者承担连带责任的条件做出了明显调整，提高了网络服务提供者承担连带责任的条件。2019 版修正案明确了权利人必须是依据“人民法院生效的判决书、裁定书、调解书，或者管理专利工作的部门作出的责令停止侵权的决定”发出侵权通知，才能保证网络服务提供者在拒不采取措施的情况下需要承担连带责任。相关修订可见 2019 版修正案修订后的专利法第 71 条。

在 2015 版送审稿中，网络服务提供者承担连带责任的条件是“知道或应当知道网络用户利用其提供的网络服务侵犯专利权”，或者是接到了权利人“合格有效的通知”。由此可见，2019 版修正案在 2015 版送审稿基础上显著提高了网络服务提供者承担连带责任的条件。这样的变化显然是考虑到了专利侵权判定的客观难度：要求网络服务提供者基于有限的材料或权利人的通知就判定侵权是否成立，很大程度上已经超出了网络服务提供者的客观能力范围，也容易导致该条规定会被滥用。2019 版修正案的上述规定可以理解为是在 2009 年《侵权责任法》第 36 条基础上对权利人侵权通知的形式做出了特别的规定。

上述关于网络服务提供者连带责任规则的变化，可能也从侧面反应了广大网络服务提供商对于专利侵权案件中某些司法实践的不同意见。例如最高院在 2017 年 3 月 6 日发布的指导案例 83 号侵害发明专利权纠纷案（案号：(2015)浙知终字第 186 号）中，浙江高院就以被告未向被投诉人转送包含专利侵权分析报告和技术特征比对表在内的侵权通知为由，依据《侵权责任法》第 36 条判定被告对侵权损害的扩大部分应与金仕德公司承担连带责任。依照 2019 版修正案的相关规定，被告这样的网络服务提供者可能会有机会摆脱承担连带责任的惩罚。

四、谨慎调整专利行政执法规则：收缩了早期草案中曾一度扩大的行政执法权限，对现有的行政执法程序进行了微调

2019 版修正案在 2015 版送审稿的基础上对专利行政执法的规则做出了修改，删除了早期草案中关于专利行政部门有权针对侵权行为罚款和没收财物的规定，同时也删除了关于针对阻碍专利行

政执法进行处罚的规定。2019 版修正案基本保留了现行专利法中对于专利行政执法的规则，只在跨区域执法等方面做了微调。相关修订可见 2019 版修正案修订后的专利法第 68-70 条。

五、 原则性明确不得滥用专利权：高度概括的规定不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争

2019 版修正案沿袭了 2015 版送审稿中对于滥用专利权的规定，仅仅是概括性的要求权利人不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争。相关修订可见 2019 版修正案修订后的专利法第 20 条。

专利法中关于反垄断规定始终备受社会瞩目。从目前公开的多个版本草案来看，立法者对专利法中涉及滥用专利权的规定仍然采取了较为保守的态度，仅仅给出了概括性的原则规定。这样的做法既避免了在立法过程中出现巨大争议，也体现了专利法强调保护专利权的根本特性，并为在实务中进一步积累关于滥用专利权的经验以供未来完善修法留出操作的灵活性。

六、 延长部分专利保护期限：延长外观设计专利保护期至十五年，给予创新药发明专利最高五年的额外保护期

2019 版修正案坚持了早期草案中对于延长外观设计专利保护期限至十五年的修订，同时还新增了延长创新药发明专利保护期限的规定。相关修订可见 2019 版修正案修订后的专利法第 42 条。

2019 版修正案延长外观设计保护专利保护期限的主要原因是为了适应我国加入关于外观设计保护的《海牙协定》需要。但同时，2019 版修正案取消了 2015 版送审稿中第 2 条关于局部外观设计的规定。这将使得用户使用《海牙协定》延申到中国保护其局部外观产生实务操作上的困难。

对于创新药保护期限的延长，直接原因则是为了补偿创新药品上市审评、审批时间。创新药品发明专利获得保护期延长的条件是相关创新药品“在中国境内与境外同步申请上市”，延长期限不超过五年，创新药上市后总有效专利权期限不超过十四年。对于创新药品专利保护期限的补偿性延长，将可能吸引更多的创新药品发明专利权人在中国同步申请上市创新药品，对于改善国民健康水平显然有利。但同时，如何在平等保护的同时，激励中国本土的创新，也是需要进一步思考的问题。

七、 进一步明确职务发明的发明人与专利权人的权利界限：职务发明的专利权人享有对相关权利的处置权，鼓励专利权人通过各种途径与发明人合理分享创新收益。

2019 版修正案删除了 2015 版送审稿中关于职务发明的定义的补充内容，从而保留了当前专利法关于职务发明的定义。

另外，此次 2019 版修正案明确了职务发明的专利权人具有对职务发明创造申请专利的权利和专利权依法处置的权利，从而有利于激发创新主体的创新活力，显示出我国高度重视保护创新主体的立场。另外，为保护发明人和设计人的积极性和合法权益，此次 2019 版修正案也明确了权利人可以通过产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人和设计人可以合理分享创新收益。

如何激励作为单位的创新主体的创新活力并同时合理保护从事具体创新发明人和设计人的创新积极性，一直是理论界和实务操作中争论不休的话题。此次关于专利权的处置权以及鼓励合理分

享创新收益的澄清，将对将来处理此类问题提供指南。

八、 设立开放许可制度：专利权人通过书面声明开放许可，被许可人通过书面通知和付费获得许可

2019 版修正案在 2015 版送审稿中的当然许可制度基础上，重新调整了相关规则，设立了开放许可制度。开放许可需由专利权人向国务院专利行政部门的提出书面声明，并明确许可使用费支付方式、标准，国务院专利行政部门予以公告后开放许可即生效。专利权人可以撤回开放许可，但是不影响在先给予的开放许可的效力。任何单位或者个人都可以通过书面通知专利权人，并按照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费的方式获得开放许可。相关修订可见 2019 版修正案修订后的专利法第 50-52 条。

中国设立上述开放许可制度主要是为了促进促进专利的实施和运用。如果开放许可能够在实践中广泛推广，对于促进知识产权货币化、发挥知识产权市场价值方面将有重大的助益。

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国法律及实务的最新动态和发展，上述有关信息不应被看作是特定事务的法律意见或法律依据，上述内容仅供参考。

如您对上述内容有任何问题或建议，请与汉坤**罗睿律师**(8610-8516 4130, ruiluo@hankunlaw.com)或**吴丽丽律师** (8610-8516 4266, lili.wu@hankunlaw.com) 联系。