

国际知识产权保护协会日本分会

(AIPPI • JAPAN)



国际知识产权保护协会日本分会 (AIPPI JAPAN)

〒105-0001

日本国东京都港区虎之门 1-14-1 邮政福祉琴平大厦 4 层

电话: 81 3 3591-5301

传真: 81 3 3591-1510

E-mail: japan@aippi.or.jp

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

国家知识产权局专利管理司公启:

您好!

十分感谢贵国提供本次机会, 让我们能够对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引(征求意见稿)》阐述意见。

国际知识产权保护协会为致力于保护知识产权的国际性组织, 全世界范围内拥有会员有 9000 多名。国际知识产权保护协会日本分会为国际知识产权保护协会于日本设立的地区分会。日本分会成立于 1956 年, 现有会员约 1100 名(其中个人会员约 900 名, 集体会员约 200 名), 为国际知识产权保护协会最大的国家/地区分会。其成员包括专利代理人、律师及其他相关来自私人、企业及学术机构等专利从业人员。国际知识产权保护协会日本分会聚集了各阶层各领域中直接或间接从事涉及专利法、商标法、著作权法、不正当竞争法及其他与知识产权相关的法律实践的个人、企业及机构。

我们就您所提出的《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引(征求意见稿)》在 AIPPI 日本分会进行了研讨, 现将归纳内容附上, 望商讨为盼。

此致

敬礼

AIPPI 日本分会
会长 片山 英二
2013 年 10 月 25 日

专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）

（AIPPI 日本分会的意见说明）

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（1）

章节位置	第一编 第 1 章 第 2 节 5. 权利要求解释的典型情形 5.3 功能性技术特征
问题点	对权利要求中功能性技术特征的解释
改善要求	<p>“第一编 第 1 章 第 2 节 5. 权利要求解释的典型情形”的“5.3 功能性技术特征”中记述了“在专利侵权判定中，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，原则上应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”</p> <p>但是，这与《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（2009 年）》第 4 条的以下规定有所不同，望加以明确。</p> <p>“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”</p>
相关法律法规等	《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（2009 年）》第 4 条
备注	

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（2）

章节位置	第一编 第2章 第2节 专利侵权判定的方式与原则
问题点	不存在间接侵权的判断标准
改善要求	<p>希望增加间接侵权的判断标准。由于诉讼中有很多涉及间接侵权的案件，因此希望增加有关间接侵权的判断标准。</p> <p>（希望增加的理由）</p> <p>由于本法上没有就间接侵权进行规定，仅是在《北京市高级人民法院关于〈专利侵权判定若干问题的意见（试行）〉的通知》上有所提及。因此，借本次知识产权局制定《专利侵权判定标准》之际，希望增加有关间接侵权的判断标准。</p>
相关法律法规等	《北京市高级人民法院关于〈专利侵权判定若干问题的意见（试行）〉的通知》第73条至第80条
备注	

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（3）

章节位置	第一编 第3章 第4节 先用权抗辩
问题点	可认定先用权的行为范围过窄
改善要求	<p>希望将本征求意见稿第一编 第3章 第4节（1）取得先用权的行为条件的记述修改为如下内容：“对于产品专利权而言，能够产生先用权的行为不仅包括在专利申请日之前已经制造相同产品或已经作好制造的必要准备，亦包括使用、许诺销售、销售、进口相同产品的行为。”同时希望在下一轮的专利法修订时也能对该内容进行修改。</p> <p>（希望修改的理由）</p> <p>虽然现行专利法第69条（2）仅就专利申请日之前的“制造”行为承认先用权，但是，如果不包括专利申请日之前所“制造”的产品的“使用、销售、进口行为”，先用权将无存在的意义。</p>
相关法律法规等	《专利法》第69条
备注	

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（4）

章节位置	第二编 第1章 第1节 基本概念 1.1 产品
问题点	没有产品（“产品”、“成套产品”、“组件产品”等）的定义
改善要求	应明确产品（“产品”、“成套产品”、“组件产品”等）的定义。 （希望明确的理由） 由于没有规定“成套产品”及“组件产品”的定义，所以其范围不明确。
相关法律法规等	《专利法》第2条、第23条 《专利审查指南》第一部分第三章 7.2、该第四部分第五章 5.1
备注	

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（5）

章节位置	第二编 第1章 第2节 1.4 排除不受外观设计保护的内容
问题点	“零部件等中间产品”的记述其所指范围不明确
改善要求	<p>关于“零部件等中间产品”的记述应写明在“零部件”是成品且是交易对象的前提下，零部件本身的外观设计是专利保护的主体。</p> <p>（希望明确的理由）</p> <p>产品内部结构中关于“零部件等中间产品”的记述应明确在“零部件”是成品且是交易对象的前提下，零部件本身的外观设计是专利保护的主体，且应加以说明。</p>
相关法律法规等	<p>《专利法》第59条（2）</p> <p>《专利审查指南》第一部分第三章 7.2</p>
备注	

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（6）

章节位置	第二编 第 1 章 第 2 节 保护范围的确定 1.1 以图片或者照片中的产品外观设计为准
问题点	确定外观设计保护范围的基础的文本应以申请人申请时提交的原申请文本为基础
改善要求	<p>“···用以确定外观设计保护范围的图片或照片，应当以授权公告的文本为基础，···”应改成“···用以确定外观设计保护范围的图片或照片，应当以<u>申请人申请时提交的原申请文本</u>为基础，···”</p> <p>（希望修改的理由）</p> <p>确定保护范围应以申请人申请时提交的原申请文本为基础。公告文本是以公告为目的的文本，相对于原申请文本会出现画质变差、色彩不一等问题，不适合用以确定保护范围。查阅专利法第 27 条及第 59 条（2）也并未看出外观设计的保护范围应以授权公告文本为基础之意。</p> <p>此外，记有“可以以该公告对应的申请文档记载的内容为准”之处不应用“···为准”，而应是“···为基础”。</p>
相关法律法规等	《专利法》第 27 条、第 59 条（2）
备注	

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（7）

章节位置	第二编 第2章 第2节 判断客体
问题点	标题下面部分的含义不明
改善要求	<p>应将“涉案专利产品”修改为“涉案外观专利的权利人实施的产品”。</p> <p>（希望修改的理由）</p> <p>该处的记载中，“涉案专利产品”的定义不明确。</p>
相关法律法规等	《专利法》第27条、第59条（2）
备注	

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（8）

章节位置	第二编 第2章 第3节 相似或相近种类产品 (同节 1.及 2.)
问题点	判断外观设计是否相同或者近似时，产品自身在种类上是否相同或相近的判断因素仅以产品的“用途相同或相近”为判断对象
改善要求	<p>判断外观设计是否相同或者近似时，产品自身在种类上是否相同或相近的判断因素不仅是产品的“用途相同或相近”，应增加产品的“功能相同或相近”。</p> <p>即，将征求意见稿第二编 第2章 第3节 标题下面的“其判断依据是产品的用途（……）。”修改为“其判断依据是产品的用途（……）及功能。”。</p> <p>另，将第二编 第2章 第3节 1. 相同种类的产品的“……产品用途完全相同”修改为“……产品用途及功能完全相同”，以及将第二编 第2章 第3节 2. 相近种类的产品的“……是指用途相近的产品”修改为“……是指用途及功能相近的产品”。</p> <p>（希望增加的理由）</p> <p>产品在种类上是否相同或相近的判断，应根据产品的“用途”及“功能”这两项因素来判断。</p>
相关法律法规等	《专利法》第23条 《专利审查指南》第四部分第五章 5.1
备注	

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（9）

章节位置	第二编 第2章 第5节 3. 汽车 （2） 相同或相近用途的车型进行比较
问题点	小客车、大客车、货车近似性判断的比较因素不恰当
改善要求	<p>1. 在汽车近似性判断上应将“两侧后视镜”从比较因素中删除。 （希望删除的理由） “两侧后视镜”与车身相分离，不能说是构成车身的零部件，在整体中所占比例小视觉影响力有限。不适合作为小客车、大客车、货车近似性判断的比较因素。</p> <p>2. 在汽车近似性判断上应将“车轮”从比较因素中删除。 （希望删除的理由） “车轮”不是车身的构成零部件，不与整个外观设计构成一体，且为可更换选择性零部件，因此不适合作为汽车整体近似性判断的比较因素。</p> <p>3. 判断货车近似性时应作如下记述“但是，装货台面长度与形状的变化由于各用途的功能性要求而设计空间小，多采用常规设计或者现有设计，更换也十分普遍，所以装货台面对整体视觉效果的影响力有待考虑。” （希望记载的理由） 货车装货台面长度与形状的变化多采用常规设计或者现有设计，由于各用途的功能性要求而设计空间小。因此应排除装货台面部分进行判断。</p> <p>4. 中文的“小客车、大客车”应增加表述为“乘用车、客车”。 （希望增加表述的理由） 按照中国国家标准“乘用车、客车”的表述更合适。</p>
相关法律法规等	《专利法》第23条 《专利审查指南》第四部分第五章 5.1
备注	

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（10）

章节位置	第二编“外观设计专利侵权判定”标题下面 (第二编 第3章亦同)
问题点	不能认定侵权成立的外观设计范围上的解释
改善要求	<p>为与《专利法》、《专利审查指南》保持一致,“如果被控侵权产品采用的是现有设计,···也不能认定侵权成立”中“采用的是现有设计”处应改为“采用的是与现有设计相同或者实质相同的设计”。</p> <p>(希望修改的理由)</p> <p>此处记述有可能被理解为是与现有设计完全相同的范围。因此不能认定侵权成立的范围应为“采用的是与现有设计相同或者实质相同的设计”。</p>
相关法律法规等	《专利法》第62条 《专利审查指南》第四部分第5章5. 根据专利法第23条第1款的审查
备注	

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（11）

章节位置	第二编 第1章 第2节 保护范围的确定 2.8 视图之间存在矛盾或存在视图错误
问题点	视图间存在矛盾或者错误
改善要求	<p>“可以……毫无疑义地确定专利保护对象的”改为“可以……合理确定专利保护对象的”。</p> <p>（希望修改的理由）</p> <p>图纸不完善时会产生某种疑义，因此“毫无疑义地”的记述不恰当。该疑义范围应为“可以合理确定”的范围。</p>
相关法律法规等	<p>《专利法》第59条（2）</p> <p>《专利审查指南》第一部分第三章 4.3</p>
备注	此外，建议在下次法律修订时采用注册后请求补正审判制度，图纸不完善时采用仅于补正终止后认可行使权利的制度。

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（12）

章节位置	第二编 第1章 第2节 2.2 简要说明中记载的请求保护色彩
问题点	色彩是否改变保护范围，不明确。
改善要求	<p>该记载中色彩是否改变保护范围，不明确，应对此处加以明确。 （希望明确的理由）</p> <p>此处的记述为在申请书简要说明中注明要求保护色彩的，则该色彩搭配属于专利权保护范围，否则则不属于专利权保护范围。但如此说来后者情况则属于无色彩范围，是否进一步扩大了保护范围，应加以明确。</p> <p>另外，举例说明中提及的当被控侵权设计与专利外观设计在形状、图案上未构成近似，而色彩搭配非常近似，则落入外观设计专利的保护范围的例子，设想的是怎样的案例，我们难以推测。而且很难想象通过上色而产生的近似外观设计是怎样一种情况。</p>
相关法律法规等	<p>《专利法》第2条（4）</p> <p>《专利审查指南》第一部分第三章 7.2</p> <p>《专利审查指南》第四部分第五章 5.1</p>
备注	

针对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出的希望（13）

章节位置	整体篇幅
问题点	应增加引用判例的判决编号
改善要求	引用的判决案例应写上判决编号。例如案例 1-1-19 是指最高人民法院(2008)民申字第 980 号。 (希望增加的理由) 为体现标准的公正性，应增加引用判例的判决编号。
相关法律法规等	无
备注	

以下空白