



JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION

3-4-2, KASUMIGASEKI CHIYODA-KU, TOKYO 100-0013, JAPAN

TEL. 81-3-3581-1211 FAX. 81-3-3581-9188

<http://www.jpaa.or.jp/english/index.html>

中国国家知识产权局
专利管理司 收：

关于对《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）》 提出意见书事宜

我们日本辨理士会是在日本国内由一万多名知识产权专业的辨理士（专利商标代理人）组成的行业团体。

我会谨对国家知识产权局于 2013 年 9 月 26 日公布的《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）》提出本意见书，希望贵局能够对下列几项内容予以研究。

1. 我们认为，有关专利侵权的判定标准中，应将“斟酌说明书（发明的详细说明）的内容”以及“斟酌包括发明主题（subject matter）的变更在内的申请案卷的内容”等项目放入《第 2 章 发明、实用新型专利侵权判定》中，并将其作为一个判定标准在本章中另设一项加以说明。

虽然这一点已在第一编 - 第 1 章 - 第 1 节 - 4. 专利权的保护范围与权利要求限定的范围中或在第 2 节 - 1. 权利要求的解释和 4. 权利要求解释的规则中有所提及，但是，我们认为除了《第 1 章 发明、实用新型专利权保护范围的确定》之外，最好在《第 2 章 发明、实用新型专利侵权判定》的标准中也对此另作规定，这样将更能明确说明侵权与否的判定标准，有利于当事人予以应对。

2. 关于对“变劣发明”的解释

在《第一编发明、实用新型专利侵权判定》第 2 章 发明、实用新型专利侵权判定 第 2 节 专利侵权判定的方式与原则 2. 全面覆盖原则中所提到的“专利权人所持变劣发明也构成侵权的观点虽然有一定的合理性，但本质上削弱了权利要求的公示作用，不应得到支持。因此，如果被控侵权技术方案与专利权利要求相比，因缺少某些技术特征而带来一定的功能缺失或者技术效果变劣，则应当认定



被控侵权技术方案已经与专利权利要求有了明显区别，不会对专利权人的合法权益造成实质性损害，不应认定这种变劣发明侵犯了专利权。”的下线部分有可能引起误解，我们认为最好将其删除掉。

3. 对“产品（物品）”判断是否相同或者相近的问题

关于在《第二编 外观设计专利侵权判定》第2章 外观设计专利侵权判定 第3节 相同或相近种类产品中所提到的“判断被控侵权产品是否与涉案专利构成相同或近似，首先要判断相关产品在种类上是否相同或者相近。其判断依据是产品的用途（产品应用的方面、范围）。”，我们认为应将其改为“判断被控侵权产品是否与涉案专利构成相同或近似，首先要判断相关产品在种类上是否相同或者相近。其判断依据是产品的用途（产品应用的方面、范围）和功能。”。

比如，自来水笔和铅笔虽然在写字这一点上用途相同，但另一方面，自来水笔具有使墨水从笔尖渗出而附着于纸上的功能，与此相比，铅笔则具有笔尖石墨粉碎在纸上显色的功能，两者功能不相同。因此，两者也许属于相近产品（物品）但不会属于相同产品（物品）。

也就是说，如果只按照产品（物品）的用途来予以判断的话，有可能将本来不属于相同产品（物品）的产品（物品）误判为相同产品（物品）。

这里所述“物品的功能”是指该物品所发挥的技术方面的作用、效果（以下称“物品的技术性功能”），而不包括心理或视觉上的功能，如形状、图案或色彩或者这些的组合所发挥的“审美效果”。

同样地，1. 相同种类的产品中的“相同种类的产品是指产品用途完全相同的产品。”应改为“相同种类的产品是指产品用途和功能完全相同的产品。”。

还有，同样地，2. 相近种类的产品中的“相近种类的产品是指用途相近的产品。”应改为“相近种类的产品是指用途和功能相近的产品。”。

以上

敬礼

会长 吉谷史旺
日本辨理士会

二〇一三年十月二十五日