

2013年10月25日

致

中华人民共和国
国家知识产权局专利管理司

日本机械输出组合
知识产权问题专门委员会
委员长 外川英明

对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（意见征求意见稿）》的意见

日本机械输出组合（Japan Machinery Center for Trade and Investment）是1952年为推动机械贸易及投资的健全发展成立的非盈利性团体。组合成员包括电子电器、办公机械、产业机械等制造业、商社及工程公司等贸易业等，从事众多机械产品的出口及投资的大型企业和骨干企业251家。

本组合的知识产权问题专业委员会，主要从事日本国内外特别是贵国知识产权制度的研究，对贵国的专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引十分关注。就此次意见征求意见稿，我们提出如下意见。

敬请参考为盼。

首先，就本指引整体，我们认为，专利权侵权等的判定在法律上和技术上两方面都是非常复杂的操作，专利业务管理部门要恰当地确定权利范围是有困难的，不适合依据职权主义进行行政处理。而应当交给在当事人主义的对立结构的诉讼中由法官作出专业性判断的司法判断来处理。另外，在法理上有见解对立的诸多论点，也不一定适合用本指引这样就详细内容作细致的确定性的记载。因此，我们认为，不应该正式制定本指引。如果知识产权局内部职员的教育上有需要，应限于仅供参考资料发给职员阅读。

本组合的基本意见如上所述。但如果确定要制定本指引的话，我们的意见如下表所列：

条款编号	修改建议案	修改理由
第一编 第1章 第2节 5.	〈选择发明及间接侵权〉 可考虑对选择发明及间接侵权也作出规定。	对选择发明及间接侵权未见作出规定。
第一编 第2章	〈等同侵权的适用〉 有关等同侵权的判断，不该由行政机关处理，而应	实务上，等同侵权的适用及判断难度很高，必须根据具

第 2 节 4.	该在专利诉讼中由法院判断。	体案件进行综合判断。本指引如作出统一规定，则可能对行政执行的实务带来困扰。
第一编 第 2 章 第 5 节 5.1.2.2	〈禁止反悔原则〉 希望删除 5.1.2.2。	<p>(1) 作为行政部门的专利业务管理部门，依职权主动提出侵权嫌疑人等自己都未提出的事项，这有悖民法通则所规定的自愿平等原则，因此并不适当，另外亦有损害公平原则的可能性。</p> <p>(2) 适用禁止反悔原则时的权利范围的确定在法律和技术两方面都是非常复杂的操作，专利业务管理部门很难适当确定权利范围，应交给司法机关来判断。</p>
第二编 第 1 章 第 2 节 2.2	〈色彩的限度与外观设计专利权的保护范围〉 希望删除示例部分的“例如，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，而其色彩搭配非常近似，从而导致二者整体视觉效果近似，被控侵权产品落入外观设计专利的保护范围。”，或者修改成能够解释成为“仅为色彩的组合的，不落入保护范围内。”的示例。	“色彩的限定并不必然缩小保护范围”，这是正确的。但是我们认示例欠妥。如以“形状、图案上未构成近似”作为前提的话，不但会与商标法所保护的具有识别力的色彩组合发生混淆，并且，对识别力不作要求的外观设计予以保护，这恐怕保护力度过大。应根据“第 4 节 1.4 整体观察、综合判断”，认为“仅为色彩的组合的类似的，不在保护范围内”。
第三编	〈专利权的效力终止后的专利标识标注的变更〉	如专利权的效力终止后须立

第 1 章 第 3 节 4.	希望追加下划线部分的内容： “符合规定的专利标识标注行为在时间上必须发生在专利授权之后到专利权效力终止之前， <u>或专利权效力终止时起算经过一定期间（比如 6 个月）为止</u> 。与之对应，专利标识标注行为发生在专利授权之前或者专利权效力终止时 <u>起算经过一定期间（比如 6 个月）</u> 的，均构成假冒专利行为。”	刻变更专利标识标注的话，对生产者来说负担过重。尤其是在宣告无效决定时，有必要在时间上给与一定的更改宽限。
----------------------	--	--