

第二期 2015年9月

知识产权资产管理

www.IAM-media.com

何谓物联网

辨别全球知识产权市场驱动力

把握创新周期，不断创造成功

欧洲和日本优秀专利事务所概览

为何专利中介之路步履维艰

iam[®]

知识产权 资产管理

勇往直前 中国精英企业注
重提升专利质量

日本

作者：Osamu Yamamoto

日本是专利的一个关键管辖区。2014年,日本专利局共收到325989份专利申请,其中有227142份获得了授予。此外,日本专利的审查和诉讼过程也非常可靠和迅速。

在你的司法辖区内,可专利性具有哪些条件?

为获得专利,一项发明必须具有新颖性、独创性和工业适用性。

一项发明具有新颖性,是指提出申请之前,世界其他任何地方还没有将其公开。一项发明具有独创性,是指在申请提交时,本领域的技术人员不可能根据公开的现有技术来轻松做出该发明。对人体的手术、治疗或诊断方法则是不具备工业适用性的发明例子。

日本实行先申请制。

可专利性存在哪些限制?

以下物体不能被归类为发明:

- 大自然的本身规律;
- 没有创新性的发现;
- 违背自然规律的物体;
- 没有利用自然法则的物体;
- 不具备技术性的物体;
- 根据权利要求书提供的方法,不能明显解决问题的物体。

如果某种物体存在于自然界但须人为地进行分离,它就能构成专利的主题;例如从植物、微生物和基因中分离出来的化学物质。

一种已知化合物的医疗用途和第二医疗用途也可获得专利。植物新品种和动物若能满足所有的可专利性条件,就可申请专利。

任何可能破坏公共秩序、公共道德

或公共健康的发明不得申请专利。“通过操纵基因制造人类”就是这样的一个例子。

哪些方面的软件发明可申请专利?

如果计算机程序的信息处理是通过使用硬件资源来具体实现的,那么该计算机程序就可作为软件相关发明来申请专利。此类软件相关发明的权利要求,可以方法权利要求或产品权利要求来起草(如系统权利要求、计算机可读存储介质权利要求或计算机程序权利要求)。

哪些方面的商业方法发明可申请专利?

如果计算机程序的信息处理是通过使用硬件资源来具体实现的,那么使用了该计算机程序的商业方法就可作为软件相关发明来申请专利。一个商业方法若只是以创建规则为基础,并没有使用计算机程序,则不能被授予专利。

其他种类的发明还有哪些限制?

对于存在的发明没有其他限制。

你们司法管辖区是否设有宽限期?如果有,它是如何运作的?

有。日本在首次披露后设置了6个月的宽限期。此类披露可以是:

- 通过有权获得专利的人的行为公之于众;
- 违背有权获得专利的人的意愿进行披露。

这种披露不构成现有技术的一部分。

专利申请必须在披露的六个月内提交日本专利局,或作为一种《专利合作条约》(PCT)申请。这就是说,如果一个优先的非日本申请在六个月的宽限期内

被提交，一个PCT申请在宽限期六个月后提出优先权要求，则该申请无法从宽限期中受益。

你们司法管辖区设定了何种专利异议程序？

授权后异议制度于2015年4月1日正式开始实施。对第三方而言，异议程序比无效审判更具优势，如它的成本低、可匿名采取行动。在新专利公布的六个月内，任何人都能对其提出异议。异议一般是通过审查材料提出。专利权人有机会缩小权利要求的范围。

异议和无效诉讼之间并不适用“一罪不受两次审理原则”。因此，即使反对者提出的异议没有得到支持，它仍可使用相同的先有技术和理由进行无效诉讼。如果专利权人受到了不利的裁定，可向知识产权高等法院提起诉讼，要求撤销日本专利局的决定。

除了通过法院提出异议外，还有没有其他方式对专利提出质疑？

任何利害关系方都可向日本专利局提出无效诉讼，对专利的有效性提出挑战。判定无效的理由类似于审查员拒绝申请的理由。在无效诉讼中，专利权人将始终有机会修改和缩小其权利要求，以避免整个专利权无效。原则上，当双方都提交了证据后会安排一次口头审理。通常而言，无效诉讼的裁决会在立案一年后作出。

不满日本专利局决定的当事方，可向知识产权高等法院提起诉讼。

在你们司法管辖区，如何对专利局的决定提出上诉？

对于审查员的驳回，申请人可向日本专利局上诉委员会提出上诉。如果在提起上诉时也对权利要求做出了修改，主审查员将会首先重新审查修改后的专利申请。如果审查员仍认为申请无法通过，日本专利局上诉委员会会对它再次进行审查——通常由三个审查员共同进行。对于上诉委员会的决定，申请人可向知识产

权高等法院提出诉讼。

按照《民事诉讼法》的规定，知识产权高等法院的判决可自行提交给最高法院进行裁定。但是，最高法院只会审理涉及到《专利法》法律解释错误的案件。

申请人需要等待多长时间才能被授予专利？应留出多少成本预算？

专利申请一经提交，日本专利局便会对其展开审查。自申请日起三年内，申请人都可提出此类请求。提出申请后，一年内就会收到日本专利局的第一份审查决定书。日本也实行加快审查制度，其中包括专利审查快速通道。

专利预算在很大程度上取决于它的复杂性，但包括律师费和申请费在内一般是60万至150万日元。

在你们司法管辖区，专利权人可通过哪些最有效的方法来实现其权利？

专利权人实施专利权的最有效方法是通过民事诉讼。不过，也可以考虑调解或仲裁程序。另外，专利权人可向海关提出申请，要求暂停进口假冒商品，其中也包括专利侵权商品。

在诉讼过程中，完整的审判可分为哪些阶段？

日本虽然不要求在专利侵权诉讼开始前发送警告信，但这已成为一种常见做法；其目的在于在诉诸法律前先求助于谈判。

如果发生专利侵权，原告负有举证责任。日本不实行广泛发现制度，因此原告在提起诉讼前最好先取得侵权的充分证据。

侵权诉讼通常分为两个阶段：

- 对侵权进行审查，如有争议，审查专利的有效性；
- 要求赔偿损失。

在许多情况下，专利侵权和有效性都是关键问题。在做出赔偿裁定前，法院会将侵权和有效性的初步印象告知双方。如果法院认定该专利不侵权或无



Osamu Yamamoto

合伙人

Yuasa and Hara

日本

电话: +81-3-3270-6641

传真: +81-3-3246-0233

yamamoto-ch@yuasa-hara.co.jp

www.yuasa-hara.co.jp/

专利律师Osamu Yamamoto既是Yuasa and Hara的合伙人，也是该事务所化学部的代理负责人。他是多个专业协会的会员，其中包括日本专利律师协会和亚洲专利律师协会。

Yamamoto先生在专门从事知识产权业务前曾供职于一家化学公司，拥有10年的生物技术与药物研究经验。他曾代理食品与饮料、诊断、生物技术与医药领域的多家公司的专利业务，拥有丰富的专利申请、无效审判和侵权诉讼经验。2014年和2015年，他先后荣获《Lawyer Monthly》的法律大奖“年度最佳生物技术律师”、Corporate LiveWire机构的2015年“全球奖”和《M&A Today》的“全球奖”。

效, 则将终止程序。如果法院认定专利侵权或有效, 则会对损害赔偿做出裁定。

一旦结案, 法院将会设定上诉时间。

通常情况下, 法院会建议双方当事人协商解决问题。如果双方同意协商, 法院可进行调解。

有哪些法院可供选择?

日本共有50所地方法院, 根据《民事诉讼法》, 只有两所具有专利侵权案件的特别管辖权。如果日本东部地区的地方法院对某个案件具有普通管辖权, 东京地方法院则拥有专属管辖权。在日本西部, 大阪地方法院拥有唯一的管辖权。

被告是否能轻松拖延诉讼程序? 原告如何防止其这样做?

由于地方法院会积极参与诉讼过程的管理, 因此没有充分的理由很难拖延诉讼。

原告必须指定诉讼的原因。为了拖延诉讼, 被告可能提出原告的说明书存在模糊性和不准确等理由。

专利权人能从法院得到哪些专家的支援?

专业部门和法院拥有专门处理专利侵权案件的法官。这意味着专利侵权案件能得到有效的审理和上诉。

东京地方法院设有四个专门的知识产权部门, 16名法官和七名司法研究会协助法官理解复杂的技术问题。司法研究员均是日本专利局的前审查员, 或私人事务所的专利律师。大阪地方法院设有两个专门的知识产权部门, 由五名法官和三名司法研究员组成。

对于来自东京和大阪地区法院所有的专利上诉案件, 知识产权高等法院都拥有管辖权。知识产权高等法院设有四个部门, 共有18名法官和11名司法研究员。

案件是由一名法官、数位法官还是由陪审团小组来裁定?

在各地方法和知识产权高等法院, 专利侵权案件都是由三名法官组成的小组进行裁定。知识产权高等法院的审判席更宏大, 共由五名法官组成: 四个部门法官加上一位主法官。专利侵权案件中没有陪审团。

专家证人在审理过程中能扮演什么样的角色?

每一方都可选择独立专家, 向法院提供书面证据。

法院也制定了专家顾问制度。学者等专家顾问可帮助法官了解相关的技术问题。他们可以参加侵权案件的初步听证会。

你们司法管辖区是否使用等同原则, 如果使用, 其方式是什么?

使用。最高法院1998年公布的决定认为, 根据五个方面的问题侵权可适用于等同原则:

- 不同元素不是所要求保护的发明的基本特征;
- 所要求保护的发明即使在不同元素被替换为相关产品/过程的特征时, 也能实现发明的目的和效果;
- 当相关产品/过程被展示给该发明领域的技术人员时, 这种替换应具有显著性。
- 相关产品/过程应有别于先有技术, 或具有显著性;
- 在专利申请的审查期间, 相关产品/过程不应对应于权利要求中有意排除的内容。

是否有可能获得初步禁令? 如果可以, 可在什么情况下获得?

在需要立即补救的情况下, 可在正式的法庭审理程序开始前或与此同时提出初步禁令的申请。

你们司法管辖区如何处理侵权和有效性的问题?

除了向日本专利局提出异议或/和无效诉讼外, 被控侵权人可向法院提出专利有

效性的质问。尽管可将权利要求无效作为法庭程序的辩词,但任何有关有效性的决定都只对案件当事人具有约束力。向日本专利局提出的异议或无效诉讼,专利权只对各方以及作为原告的特定专利权人无效。

法院判决原告胜诉,一般可获得哪些补救措施?

专利侵权的一般补救包括禁令和损失赔偿。

如何计算损害赔偿?是否有可能获得惩罚性赔偿?

《民事法典》对损害赔偿做出了一般规定。但按照一般条款,很难在侵权和损害之间建立明确的因果关系,来计算损害赔偿。因此,专利法提供了三种计算赔偿的方式:

- 第102条第1款:侵权人所售产品数量或金额乘以专利权人的边际利润;
- 第102条第2款:根据侵权人从侵权行为中的所获利润计算,可推定等同于专利权人所遭受的损失;
- 第102条第3款:根据一个合理的专利使用费来计算,即使专利权人还没有使用其专利发明。

日本不实行惩罚性赔偿。最高法院认为,这种损害赔偿会使民事和刑事处罚的分界点变得模糊,从而违反国家政策。

原告获胜后,日本法院授予永久禁令的可能性有多少?它们会在什么情况下这么做?

如果法院认定原告胜诉,就会发出强制令,除非该专利的期限已过期。

如果原告在诉状中请求法院暂时采用禁制令,即使被告提出上诉,地方法院的裁定也会继续执行。被告必须提交一份申请来中止这种临时执行,同时向地方法院缴纳保证金。

一审决定需要多长时间才能获得,是否有可能加快这一进程?

地方法院的诉讼程序需要12至18个月。通常情况下,这个过程无法加快进行,因为法院通常会对侵权和无效做出详细审查。

一审败诉方在什么情况下才有权上诉?上诉通常需要多长时间?

对法院判决不满意的任何一方都可向知识产权高等法院提起上诉。知识产权高等法院的审理时间平均不到一年,要快于东京或大阪地方法院。■

Yuasa and Hara

地址: Section 206, New-Ohtemachi Building, 2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004
电话: +81-3-3270-6641
传真: +81-3-3246-0233
网页: www.yuasa-hara.co.jp/