

海外知识产权保护指导手册 (日本)

国家海外知识产权纠纷应对指导中心
山东分中心威海工作站

威海惠和惠知识产权代理事务所(普通合伙)

目录

第一章 日本知识产权情况概况	- 9 -
1.1 日本知识产权法律体系的三个阶段	- 10 -
1.1.1 第一阶段	- 10 -
1.1.1.1 专利法	- 10 -
1.1.1.2 商标法	- 10 -
1.1.1.3 著作权法	- 11 -
1.1.2 第二阶段	- 11 -
1.1.2.1 专利法	- 11 -
1.1.2.2 商标法	- 12 -
1.1.2.3 著作权法	- 13 -
1.1.3 第三阶段	- 14 -
1.1.3.1 专利法	- 14 -
1.1.3.2 商标法	- 14 -
1.1.3.3 著作权法	- 15 -
1.2 日本的主要知识产权法源	- 16 -
1.2.1 日本现行知识产权法律	- 16 -
1.2.2 日本加入的有关知识产权的国际条约	- 18 -
1.3 日本的知识产权管理体系	- 19 -
1.3.1 行政管理机构	- 20 -
1.3.1.1 日本特许厅（JPO）	- 20 -
1.3.1.2 日本文部省	- 20 -
1.3.1.3 日本农林水产省	- 20 -
1.3.2 司法机构	- 21 -
第二章 日本商标	- 22 -
2.1 日本商标上年度申请及授权量	- 22 -
2.2 日本商标	- 22 -
2.2.1 定义	- 22 -
2.2.2 防御商标	- 23 -
2.2.3 日本商标基本制度	- 23 -
2.3 日本商标注册流程	- 24 -
2.3.1 申请阶段	- 25 -
2.3.2 审查阶段	- 26 -
2.3.3 注册阶段	- 27 -
2.4 日本商标授权后程序	- 27 -
2.5 日本商标官费	- 28 -
2.5.1 申请阶段	- 28 -

2.5.2 注册阶段	29 -
2.5.3 续展阶段	29 -
2.5.4 其他	29 -
2.6 马德里商标注册	29 -
第三章 日本专利	31 -
3.1 日本专利上年度申请及授权量	31 -
3.1.1 发明专利	31 -
3.1.2 实用新型	32 -
3.2 日本专利保护类型	32 -
3.2.1 发明专利	32 -
3.2.2 实用新型	33 -
3.2.3 外观设计	33 -
3.3 日本专利申请途径	34 -
3.3.1 《专利合作条约》（PCT）途径	34 -
3.3.2 《巴黎公约》途径	34 -
3.3.3 直接向日本特许厅（JPO）递交专利申请	34 -
3.4 日本专利注册流程	35 -
3.5 日本专利授权后程序	39 -
3.6 日本专利官费	40 -
3.7 日本专利授权条件	42 -
3.8 日本专利无效宣告理由	44 -
3.9 日本专利复审、异议请求和无效请求制度	50 -
3.9.1 专利复审	50 -
3.9.2 发明专利异议请求制度	50 -
3.9.3 无效审判请求	51 -
3.10 日本加快审查制度	52 -
3.10.1 优先审查	52 -
3.10.2 早期审查	53 -
3.10.3 超早期审查程序	54 -
3.11 日本不同于国内的专利制度	55 -
3.11.1 专利申请类型转换	55 -
3.11.2 订正审判制度	55 -
3.11.3 审查意见通知书	55 -
3.11.4 外观设计制度	56 -
3.11.5 外国语书面制度	56 -
第四章 如何在日本开展知识产权布局	57 -
4.1 商标布局	57 -
4.1.1 商标常见纠纷	57 -
4.1.1.1 商标被抢注	57 -
4.1.1.2 商标被侵权	58 -
4.1.2 商标和市场监测	58 -
4.1.2.1 商标监测	59 -
4.1.2.2 市场监测	59 -
4.1.3 商标被抢注的应对措施	60 -

4.1.3.1 律师函	60 -
4.1.3.2 异议	60 -
4.1.3.3 无效审判	60 -
4.1.3.4 不使用撤销审判	60 -
4.1.3.5 双方协商	60 -
4.1.4 商标被侵权的应对措施	61 -
4.1.4.1 律师函	61 -
4.1.4.2 调查取证	61 -
4.1.4.3 和解	61 -
4.1.4.4 行政投诉	61 -
4.1.4.5 法庭诉讼	62 -
4.1.4.6 海关边境保护	62 -
4.2 专利布局	62 -
4.2.1 什么是专利布局	62 -
4.2.2 常用的专利布局模式	63 -
4.2.2.1 以保护核心技术研发成果为目标的专利布局	63 -
4.2.2.2 以对抗竞争对手为目标的专利布局	63 -
4.2.2.3 以获得市场准入或参与行业竞争为目标的专利布局	63 -
4.2.3 如何开展专利布局	63 -
4.2.3.1 确定专利布局目标和侧重点	63 -
4.2.3.2 研判内外环境和条件	64 -
4.2.3.3 构建专利组合	65 -
4.2.4 三种常用专利布局模式的规划重点	65 -
4.2.4.1 以保护核心技术研发成果为目标的专利布局	65 -
4.2.4.2 以对抗竞争对手为目标的专利布局	66 -
4.2.4.3 以获得市场准入或参与行业竞争为目标的专利布局	65
4.3 专利预警	67 -
4.3.1 什么是专利预警	68 -
4.3.2 专利预警的类型	68 -
4.3.2.1 研发项目的专利预警	69 -
4.3.2.2 产品交易的专利预警	69 -
4.3.2.3 企业生产过程的专利预警	70 -
4.3.2.4 专利交易的专利预警	70 -
4.3.3 如何建立专利预警	71 -
4.3.3.1 数据检索和筛选	71 -
4.3.3.2 数据对比分析	71 -
4.3.3.3 专利侵权分析判断原则	71 -
4.3.3.4 如何进行专利侵权分析	72 -
4.3.3.5 风险规避与应对	73 -
第五章 日本知识产权司法保护制度和纠纷应对措施	74 -
5.1 知识产权司法保护途径和依据	74 -
5.2 知识产权诉讼的管辖	74 -
5.3 知识产权民事诉讼程序	76 -
5.3.1 诉讼的开始	76 -

5.3.2 第一次开庭审理阶段	- 76 -
5.4 知识产权诉讼的救济途径	- 77 -
5.4.1 禁令	- 77 -
5.4.1.1 诉前禁令	- 77 -
5.4.1.2 永久性禁令	- 78 -
5.4.2 损害赔偿	- 78 -
5.4.3 其它的救济措施	- 79 -
5.4.3.1 销毁侵权产品	- 79 -
5.4.3.2 恢复专利权人的商业信誉	- 79 -
5.4.3.3 刑事处罚侵权人	- 80 -
5.5 日本的知识产权行政执法制度	- 80 -
5.5.1 海关	- 80 -
5.5.2 警察	- 81 -
5.6 日本知识产权侵权纠纷应如何应对	- 81 -
5.6.1 了解关于日本知识产权的法律法规	- 81 -
5.6.2 掌握日本知识产权执法机构以及服务机构	- 81 -
5.6.3 展开调查	- 82 -
5.6.4 组建专利管理团队	- 82 -
5.6.5 检索在先知识产权	- 82 -
5.6.6 确定应讼的态度	- 83 -
5.6.7 选择日本当地诉讼代理人	- 83 -
5.6.8 在诉讼前和诉讼中积极采用和解	- 83 -
5.6.9 事先准备和收集各类确凿有用的证据	- 84 -
5.7 如何在日本开展知识产权维权	- 84 -

第一章 日本知识产权情况概况

日本是亚洲最早向西方学习近现代法制的国家之一，其知识产权法律的建立始于明治政府时期，此后陆续完善知识产权制度。日本的知识产权法律体系立法严谨且详尽具体，便于执法操作和保持执法的统一性，其对知识产权客体的保护既全面又不重复。而且日本非常重视知识产权法律的国际化，修法次数频繁，以便与美国为主的经济发达国家在知识产权保护的方向和力度上保持一致。

日本保护知识产权在法律化、制度化和体系化的同时，社会化程度也很高。日本社会各界都在采用保护知识产权措施。日本文部省大力支持全国国立、公立和私立大学设置知识产权总部，并推行大学科研成果向民间企业转移和培养有关人才的改革。日本企业也在保护知识产权方面积极出击，规范各种知识产权保护的制度规则。

日本在战略性科技前沿领域和对经济发展产生重大影响的领域中专利的数量和质量都占有很大优势，具有世界一流设备和研究人才，随着知识产权保护的加强，必然会进一步增强日本高新技术产业的竞争力。

1.1 日本知识产权法律体系的三个阶段

1.1.1 第一阶段

1.1.1.1 专利法

1871 年（明治 4 年），日本颁布了《专卖简则》。尽管该简则在实行后的第二年就遭到了废止，但其仿效欧美专利制度，开风气之先，并最终为专利制度在日本的确立奠定了基石。从 1879 年开始，日本政府重新研究建立专利制度。1885 年（明治 18 年），《专卖专利条例》经元老院通过并颁布实施。虽然该条例很快就为 1888 年（明治 21 年）的《专利条例》所修改，但此后专利制度便一直绵延不断，因此可谓是日本第一部专利法。1899 年（明治 32 年）的修改法正式将“专利条例”更名为“专利法”，并沿用至今。以后，又经过 1909 年（明治 42 年）、1921 年（大正 10 年）等多次修改，近代专利制度在日本真正确立。

1.1.1.2 商标法

日本商标以注册形式加以保护的制度始自 1884 年（明治 17 年）。当时的明治政府基于推行“知产兴业政策”的需要、并为了满足国外许多国家的要求，在参考欧美多国商标制度后，由特许厅（JPO）第一任长官高桥是清负责紧急起草制定，于 1884 年（明治 17 年）6 月 7 日颁布的。该《条例》仅比法国制定的商标法晚 27 年。该《条例》经过 1888 年（明治 21 年）、1899 年（明治 32 年）的修订，以及 1909 年（明治 42 年）的大幅度修改后，于 1921 年（大正 10 年）初步形成了近代商标法的雏形。

1.1.1.3 著作权法

日本在 1875 年（明治 8 年）和 1887 年（明治 20 年）先后颁布了两个《版权条例》，可以看做是著作权法的前身。1899 年（明治 32 年），日本政府签署伯尔尼公约，同年 3 月 4 日颁布了《著作权法》，乃是日本最早的著作权法。后续因为《伯尔尼公约》的规定等原因，经过了大约每 10 年一次的缓慢修改时期。

1.1.2 第二阶段

1.1.2.1 专利法

1959 年（昭和 34 年），日本在参考了大量国外立法的基础上，全面修改了专利法。也正因如此，很多人认为，现行专利法是从 1959 年专利法开始的。以此为新的起点，又经过多次修改，日本专利法获得了很大的发展。

1959 年修改的主要内容有：判断发明新颖性的标准包括国内所发表的刊物在内；新增加了发明创造性的规定；改变了有关职务发明的规定；采用了共同申请制度等。

1970 年（昭和 45 年），日本政府又对 1959 年专利法进行了部分修改，甚至在有些地方对原专利制度进行了一些根本性的变革。例如，采取申请公开制度和请求审查制度，扩大先申请的范围，以及采取前置审查制度，等等。

1978 年（昭和 53 年），为配合已经加入的《专利国际合作条约（PCT）》，日本政府一方面制定了“关于根据《专利国际合

作条约》进行国际申请等的法律”，另一方面在专利法中新设立了“关于根据《专利国际合作条约》进行国际申请的特例”。

1985 年的修改主要是设定了基于在先申请主张优先权的国内优先制度，代替原来的追加专利制度。1994 年（平成 6 年）对专利法进行的修改主要体现在：引进了通过外国语书面进行申请的制度；依据巴黎公约的规定主张优先权的有关规定等。

90 年代末，为了加强对知识产权的保护，1999 年就进行了三次修改，集中在民事救济方面，这几次修改主要是为了解决赔偿额过低及其计算问题，主要从实体和程序两个角度着手，以便于迅速地获得适当而有实效的损害赔偿。实体方面通过 1998 年修改而获得实现；程序法方面则通过 1999 年修改而获得实现。

1.1.2.2 商标法

现行的《商标法》（共 9 章 85 条，附则 30 条）于 1960 年（昭和 35 年）4 月 1 日开始实施的。此后曾多次进行修订，尤其是 1993 年（平成 5 年）以后，平均 1-2 年做一次修改，现行的《商标法》是 1996 年（平成 8 年）进行大幅度修改过的。此外，还有《商标法实施法》、《商标法实施规则》、《商标登录（注册）令》、《商标登录（注册）令施行规则》等。

为了进一步强化对地域性商标的保护，在 2005 年（平成 17 年）6 月 15 日公布的《商标法》第 7 条（团体商标）第二款中加入了“地域团体（集体）商标”内容。

1991 年（平成 3 年）5 月日本引入服务商标制度，1992 年

（平成 4 年）4 月 1 日开始实施。此外，日本还有团体（集体）商标注册制度（地域集体商标）、防护（防御）标章注册制度。在 WIPO 发布的有关保护驰名商标《联合建议》的基础上，日本特许厅对《商标审查标准》做了相应的修改，并于 1999 年（平成 11 年）7 月 1 日开始实施，修改过的《审查标准》充分考虑到对驰名商标和著名商标的保护问题，但这一审查标准主要在特许厅内部的审查程序中作为参考使用。

1.1.2.3 著作权法

1970 年（昭和 45 年）5 月 6 日进行全面修改，最终形成了现行的《著作权法》。

这部《著作权法》根据技术的发展和因特网的普及等情况，进行了几次小规模修改。1984 年（昭和 59 年）为适应录音制品出租业的发展，该法创设了有关出租权的规定。1985 年（昭和 60 年）明确了对计算机程序的保护。1986 年（昭和 61 年）完善了计算机程序注册制度，同时，还增加了保护数据库的规定。1989 年（平成元年）为配合加入《关于保护表演者等的罗马公约》而对原本仅限于国内表演等保护对象做了相应的扩充修改。1991 年（平成 3 年）规定外国表演者和录音制品制作者享有出租权和获得报酬权，将著作权邻接权的保护期延长至 50 年，并且，将在国外制作的录音制品也作为盗版打击的对象。

对于著作邻接权的溯及保护问题，1996 年（平成 8 年）12 月 26 日的法律第 117 号作了相应的修改。虽然日本就与贸易有

关的知识产权协议的解释历来并无错误，但其后，许多发达国家将对表演等的保护追溯到 50 年之前，因此，从国际协作的角度考虑，日本也转而将对表演等的保护追溯到 50 年前。

1.1.3 第三阶段

1.1.3.1 专利法

2002 年（平成 14 年）放宽了对间接侵权的认定标准，将“对于利用该发明解决有关问题必不可少的物品”规定为属于专利发明；将明知被用于专利发明的实施却仍旧予以生产、转让等的行为看作是侵权行为。

2003 年（平成 15 年）的重要修改是，在专利审查后、由专利厅对专利权的有效性进行判断的制度中，并存着申述异议制度与专利权无效审判制度。法律将这两个制度合并为专利权无效审判制度（删除《专利法》第 113 条至第 120 条的规定），将以往限制为只有利害关系人方可提出请求的规定改为原则上任何人都具有资格提出请求。

最近一次对专利法的修改是 2014 年 3 月，本次专利法修改主要包含以下两方面：增加特殊情况下延长申请期限等救济措施，以及设置专利异议申请制度。

1.1.3.2 商标法

随着当今网上交易的增加，知识产权的保护也得到各国的高度重视。为此，2002 年（平成 14 年）4 月 11 日，日本国会通过了《特许法等部分修改法律案》，其中就因特网上的商业行为中

的商标使用保护加以强化，并于同年的4月17日以法律第24号进行公布。

为了减轻商标注册申请人的负担，促进迅速、准确的审查，2002年（平成14年）4月11日，日本国会通过的《特许法等部分修改法律案》中，还对商标国际注册的部分手续费的规定进行了修改。将国际注册费用调整为与国内商标注册费一致，费用交纳可以在进入国家阶段注册审查决定后进行。此决定已于2002年（平成14年）4月17日开始实施。

2003年（平成15年）1月1日，日本在《商标法》第68条第30款中明确规定，基于《马德里协定议定书》商标国际注册申请的个别手续费的支付方法，可采取分期缴纳（前后5年两次支付）的方式。另外，《商标法》第68条第28款中明确规定，不接受对基于《马德里协定议定书》商标国际注册申请的补正。

1.1.3.3 著作权法

平成15年（2003年），电影著作权的保护期间被延长至公布后70年（第54条1款），不仅允许教职员，还允许学习者在教育机关进行相关复制，允许在一定条件下对教材进行扩大复制。此外，进一步完善了民事救济制度。加重了被控侵害者的举证责任。另外，由于举证和著作权侵害有因果关系的损害额难度较大，故权利者的举证责任可以减轻。也就是说，可将侵害者转让的侵害制品的数量乘以权利者每个数量单位的利益，推算出损害额。但是，如果发生权利者无法销售其数量的全部或一部分的情况，

要根据具体数量相应扣除损害额。

1.2 日本的主要知识产权法源

日本现代化法律以欧洲法律体系为基础。二战后，日本法律体系经历了司法改革，对保障人权最重要的宪法性质法律和刑事诉讼法依照美国模式进行了大规模修改。但是总的来说，日本还是属于大陆法系国家，因为成文法起主导作用。

1.2.1 日本现行知识产权法律

序号	法律	相应的实施细则、法规
1	知识产权基本法(2002 年 12 月 4 日第 122 号法，最新由 2003 年 7 月 16 日第 119 号法修改)	
2	特许法 (专利法) (1959 年 4 月 13 日第 121 号法，最新由 2011 年第 63 号法修改)	专利法实施细则 (1960 年 3 月 8 日国际贸易和工业部第 10 号条例，最新由 2007 年 3 月 30 日经济、贸易和工业部第 26 号条例)
3	实用新案法 (实用新型法) (1959 年 4 月 13 日第 123 号法，最新由 2011 年第 63 号法修改)	实用新型注册命令 (1960 年 3 月 24 日第 40 号内阁命令，最新由 2008 年 12 月 26 日第 404 号内阁命令修改)
4	意匠法 (外观设计专利法) (1959 年 4 月 13 日第 125 号法，最新由 2011 年第 63 号	工业品外观设计法实施条例 (1960 年 3 月 8 日 MITI 第 12 号条例，最

	法修改)	新由 2009 年 1 月 30 日 MITI 第 5 号 条例
5	版权法 (1970 年 5 月 6 日第 48 号法 , 最 新由 2010 年 12 月 3 日第 65 号法修改)	版权例外规定法 , 与统一版权公约相 一致 (1956 年 4 月 28 日第 86 号法 , 最新由 2000 年 5 月 8 日第 56 号法修 改) ; 版权和邻接权管理法 (2000 年 11 月 29 日第 131 号法 , 最新由 2008 年 5 月 2 日第 28 号法修改)
6	商标法 (1959 年 4 月 13 日第 127 号 , 最新由 2011 年第 63 号法修改)	商标法实施细则 (1960 年 3 月 8 日 国际贸易和工业部第 13 号条例 , 最 新由 2007 年 3 月 26 日第 14 号条例 修改) ; 商标法执行命令 (1960 年 3 月 8 日第 19 号内阁命令 , 最新由 2006 年 10 月 27 日第 342 号内阁命 令修改)
7	植物新品种保护和种子法 (1998 年 5 月 29 日第 83 号法 , 最新由 2007 年 5 月 18 日第 49 号法修改)	植物新品种保护和种子法实施细则 (农业 , 林业和渔业部 1998 年 12 月 3 日第 83 号条例 , 最新由农业 , 林业和渔业部 2012 年 5 月 29 日第 33 号条例修改)
8	集成电路布图设计法 (1985 年 5 月 31 日 第 43 号法 , 最新由 2006 年 6 月 2 日第 50	关于集成电路布图设计注册权的内 阁命令 (1985 年 12 月 24 日第 326

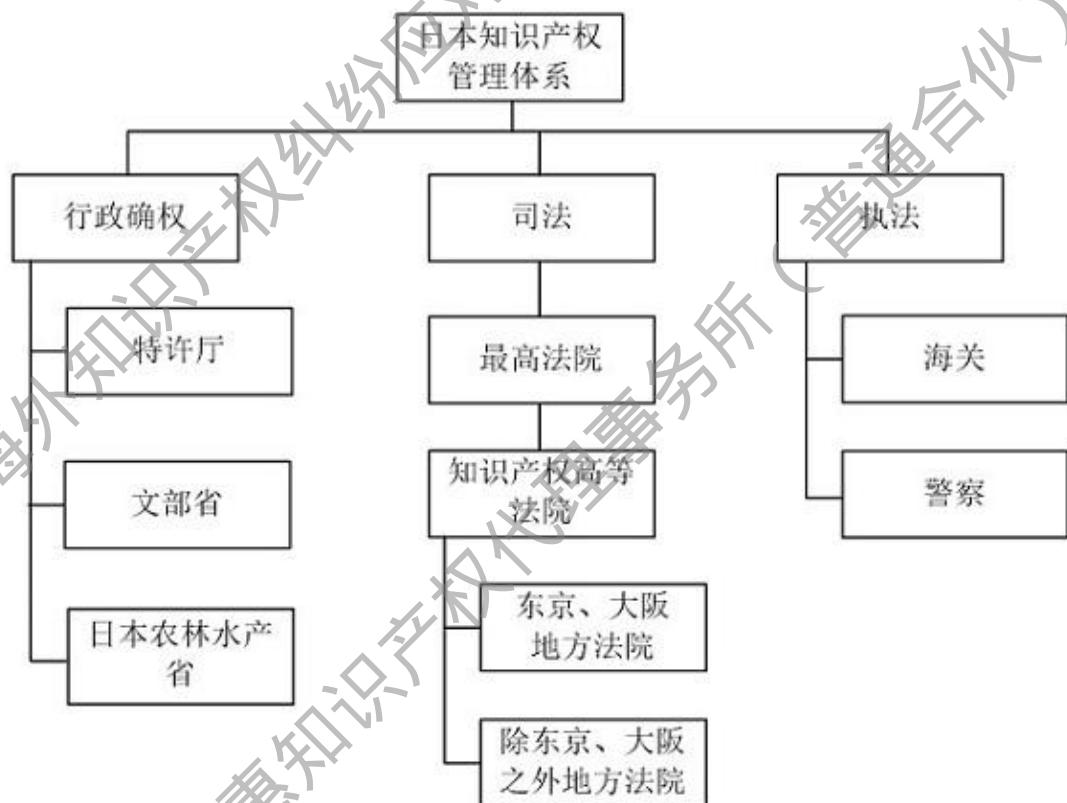
	号法修改)	号内阁命令 , 最新由 2007 年 8 月 3 日第 233 号内阁命令修改)
9	反不正当竞争法 (1993 年 5 月 19 日第 47 号法)	
10	建立知识产权高级法庭法(2004 年 6 月 18 日第 119 号)	
11	专利合作条约国际申请法(1978 年 4 月 26 日第 30 号法 , 最新由 2003 年 5 月 23 日第 47 号法修改)	专利合作条约国际申请法执行条例 (1978 年 7 月 29 日 MITI 第 34 号条例 , 最新由 2010 年 11 月 10 日 METI 第 56 号条例修改)
12	独占禁止和保护公平贸易法 (1947 年 4 月 14 日第 54 号法 , 最新由 2009 年 6 月 10 日第 51 号法修改)	公平贸易委员会事务总局规则(1978 年 4 月 5 日首相办公室第 10 号条例 , 最新由 1995 年 3 月 29 日第 6 号条例修改)

1.2.2 日本加入的有关知识产权的国际条约

序号	加入的国际公约/条约	对日本生效时间
1	《与贸易有关的知识产权协议 (trips) (1994 年) 》	1995 年 1 月 1 日
2	《建立世界知识产权组织公约 (1967 年) 》	1975 年 4 月 20 日
3	《保护工业产权巴黎公约 (1883 年) 》	1899 年 7 月 15 日
4	《伯尔尼保护文学和艺术作品公约 (1887 年) 》	1899 年 7 月 15 日
5	《世界知识产权组织版权条约 (WCT) (2002 年) 》	2002 年 3 月 6 日
6	《保护表演者、音像制品制作者和广播组织罗马公约	1989 年 10 月 26 日

	(1961 年) 》	
7	《世界知识产权组织表演和录音制品条约 (WPPT) (2002 年) 》	2002 年 10 月 9 日
8	《专利合作条约 (PCT) (1970 年) 》	1978 年 10 月 1 日
9	《国际专利分类斯特拉斯堡协定 (1995 年) 》	2000 年 3 月 14 日
10	《商标国际注册马德里协定 有关议定书 (1995 年) 》	2000 年 3 月 14 日
11	《商标法条约 (1996 年) 》	1997 年 4 月 1 日
12	《国际植物保护公约 (2005 年) 》	2005 年 10 月 2 日
13	《生物多样性公约 (1993 年) 》	1993 年 12 月 29 日
14	《保护植物新品种国际公约 (UPOV) (1968 年) 》	1982 年 9 月 3 日

1.3 日本的知识产权管理体系



1.3.1 行政管理机构

特许厅负责发明、实用新型、外观设计的审查，以及商标的注册。文部省下属的文化厅负责著作权的管理工作。农林水产省负责植物新品种的审查和登记，以及实施种苗法。

1.3.1.1 日本特许厅（JPO）

日本特许厅（JPO）的前身是 1885 年设立的“专卖特许所”，现为隶属于经济产业省的政府机构。JPO 的主要职责为：工业产权申请受理、审查、授权或注册；工业产权方针政策拟订；工业产权制度的修订；工业产权领域国际合作；为促进日本产业发展，对工业产权信息的完善。特许厅机构设置：日本特许厅管辖的范围除专利外还包括商标。

1.3.1.2 日本文部省

日本文部省负责管理著作权，计算机软件也成为著作权法保护的对象。对著作权的管理，除政府职能部门外，民间还成立了各种社团法人性质的协会，如计算机软件著作权保护协会、音乐著作权保护协会、艺能实演家团体，协议会、私自录音补偿金管理协会等。参加这些协会的会员是日本和外国的著作权企业法人、作家和艺术家，各协会以著作权法等为武器，保护其会员的知识产权，协助会员调查收集侵权证据，提供法律咨询服务，并参与侵权纠纷的解决，接受法院委托提供鉴定意见。

1.3.1.3 日本农林水产省

日本农林水产省负责实施种苗法。对植物新品种，培育者认

为有经济价值，有必要获得知识产权保护的，可以提出申请。农林水产省对于申请保护的品种，除进行文件审查外，还进行实地调查或栽培实验，以确保新品种的质量和真实性。

1.3.2 司法机构

日本的法院分为最高法院和地方法院，地方法院又分为地方高等法院、地方法院、家庭法院和简易法院。在审级上，简易法院、家庭法院和地方法院是同级法院，案件实行三审终审制，二审称为控诉审，三审称为上告审。地方法院原则上是一审法院。

日本知识产权诉讼实行专属管辖，技术性强的案件审理由东京地方法院和大阪地方法院管辖，还专门组建了东京的知识产权高等法院。

知识产权高等法院是在 2005 年依据修改后的《民事诉讼法》（2004）、《法院法》（2004）和新制定的《知识产权高等法院设置法》（2004）等，由原来的东京高等法院组建而来的。其设立宗旨在于提高知识产权案件审判，尤其是二审的审判速度和专业性，消除知识产权司法的相对模糊地带，使相似案件的审判具有更高的确定性和可预见性。

知识产权高等法院不仅就知识产权纠纷的民事案件的二审能够进行集中审理，而且对于不服特许厅决定的行政案件也享有专属管辖权。当事人如果不服特许厅就专利审查所作决定，可以直接起诉至知识产权高等法院。这样特许厅的审理活动实际上成为了一审，而知识产权高等法院的审理实际上成为了二审。

第二章 日本商标

2.1 日本商标上年度申请及授权量

2022 年，日本特许厅（JPO）受理的商标注册申请量仍保持较高水平，共有 170,275 件。其中，国际商标注册申请量 19,769 件，其他商标注册申请量 150,506 件。2022 年，商标授权量较上年增长 5.6%，达到近十年来最多（183,804 件）。

2022 年，第一次审查通知数量为 208,740 件，注册审查数量为 188,157 件，从申请到最终授权的平均周期为 5.4 个月，相对往年大幅缩短。2022 年，基于马德里协议的国际商标申请数量为 3,094 件。

2.2 日本商标

2.2.1 定义

日本的商标法中的商标，指下列文字、图形、标记、立体形状、它们的结合或者它们与色彩的结合：（1）在营业生产中，生产、证明或者转让商品的人在商品上进行使用的；（2）在营业中，提供或者证明服务的人在服务上进行使用者。在前述服务中，应包括在零售和批发业务中开展对顾客提供便利条件的，即日本保护平面商标和立体商标，不保护音响商标。

保护期为自注册日起 10 年，可无限次续展，续展期为 10 年。

2.2.2 防御商标

日本商标法中的“防御商标”，是指商标所有人在不同类别的商品和服务上注册若干个相同的商标。申请注册防御商标的要件有：

- ①具有已经注册的基础商标；
- ②基础商标在商标注册指定的商品或服务上，被相关公众广泛知晓；
- ③有混淆的可能（如果他人在与基础商标指定的商品或服务非类似的商品或服务上使用与基础商标相同的商标，有产生混淆的可能）。

防御商标权利的有效期，自核准注册日起满 10 年终止，可以通过申请续展注册。

2.2.3 日本商标基本制度

日本商标的基本制度如下：

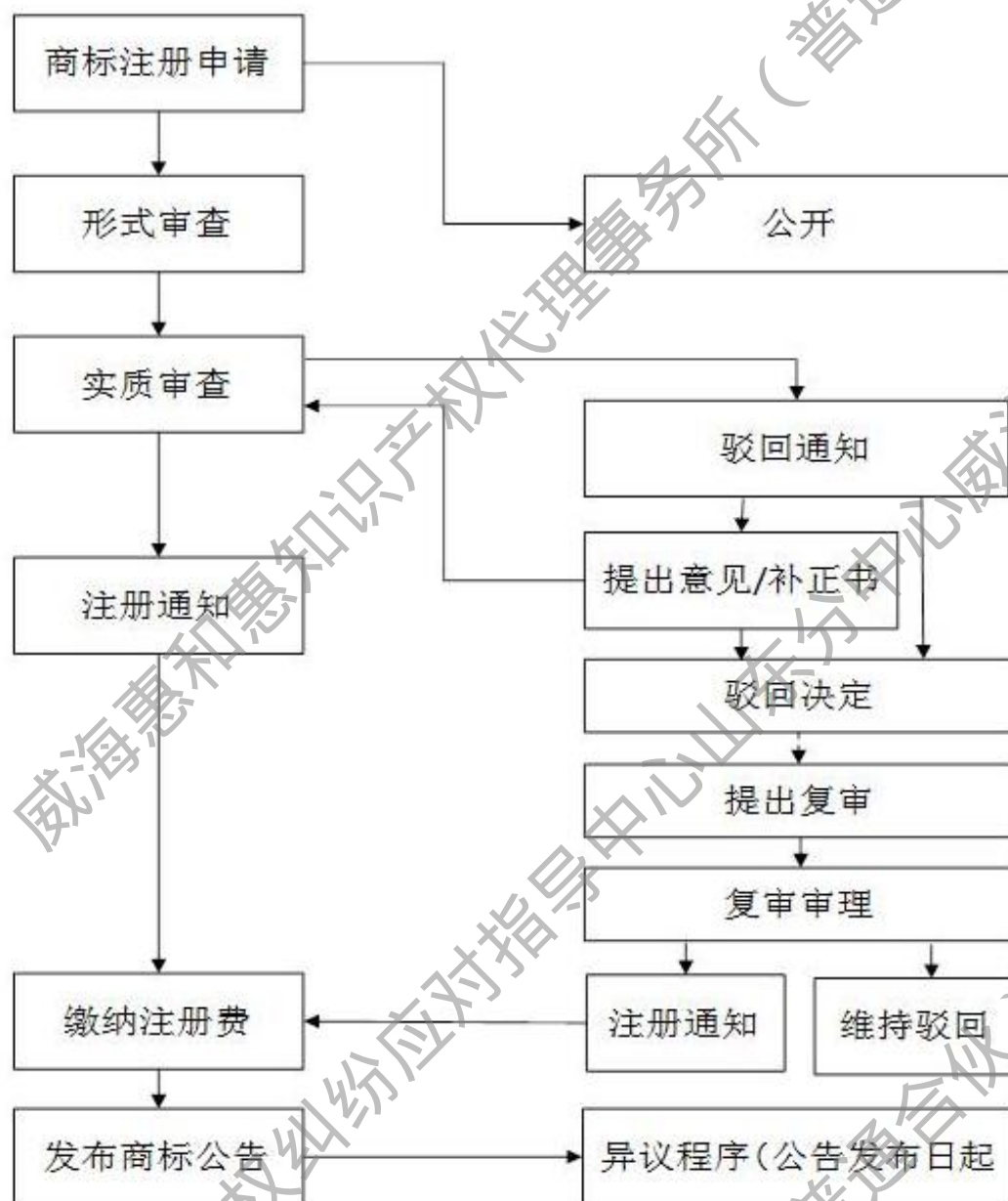
- ✓ 注册主义/使用主义：注册主义
- ✓ 审查期间（无核驳情况）：12-14 个月
- ✓ 登记制/审查制：审查制
- ✓ 专用权期限：注册日起 10 年
- ✓ 可否一案多类：可以
- ✓ 异议：公告 2 个月内
- ✓ 撤销（废止）：连续 3 年内未使用
- ✓ 公证/认证：不需要

- ✓ 延展使用证据：不需要
- ✓ 优先权证明文件：第一个申请日起 6 个月内主张
- ✓ 延展宽限期：6 个月
- ✓ 声明不专用：无声明不专用制度
- ✓ 马德里成员国：是

2.3 日本商标注册流程

在日本，自然人和法人均可申请商标注册，如果商标的申请人非日籍或者长居日本的，需要委托日本当地的商标代理机构来办理。日本商标注册的主管机关是日本特许厅 JPO，接受一标多类的申请。日本商标权利的取得和中国一样，都是基于“申请在先的原则”，但为防止恶意注册商标，日本商标法明确规定商标申请人在商标申请时，必须填写自己的业务范围。

在日本进行商标注册申请主要分为三个阶段，申请阶段、审查阶段和注册阶段。参照下述流程图。



2.3.1 申请阶段

在申请阶段中，申请人首先需要明确申请商标的图样或文字以及希望指定的类别及商品和/或服务。然后，需要选择合适的专利商标事务所。在委托到日本专利商标事务所时，通常将下述信息给到对方即可。

申请阶段信息清单：

- ① 申请人名称地址（中文或者英文）

②指定类别及商品/服务

③商标图样（若商标为无设计的纯文字，无需将其图片化，仅用文字表示即可）

④优先权文件（如有）（优先权文件可于申请日起三个月内后补）

在申请阶段，一般而言，无需申请人提交事务所委托书及主体资格证明等文件。

提交申请后，日本特许厅会先给予申请号，并公开该申请。在形式审查有无文件缺陷后即进入实质审查阶段。

日本特许厅接受一标多类的申请。

2.3.2 审查阶段

根据审查结果下发驳回通知或者核准注册的通知。

在接到驳回通知书后，申请人如果不予答复，日本特许厅则会下发驳回决定。申请人也可以选择答复驳回通知，提出意见书和/或补正书。收到申请人提出的意见书和/或补正书之后，日本审查员继续审查或者直接给出驳回决定。如果收到驳回决定，申请人还可以选择继续提交复审请求。

如上所述，日本特许厅接受一标多类的申请，并且对指定商品 / 服务无个数限制。但是，需注意的是，如果指定商品 / 服务范围过宽，则很容易被审查员质疑该商标是否会被实际使用或有计划使用，从而下发驳回通知。

在没有驳回通知的情况下，从申请到收到核准注册通知，大

约需要 6 到 8 个月的时间。

2.3.3 注册阶段

在收到核准注册通知后，申请人需要在收到核准通知之日起 30 日内缴纳注册费用。申请人进行缴费后即获得注册，由日本特许厅发布商标公告。除一次性缴纳 10 年的费用之外，在商业前景并不明显的情况下，申请人也可以选择仅缴纳 5 年的费用。

基本上，缴纳注册费后一个月内会下发注册证。

注册后一个月内，日本特许厅会发行商标公报。发行之日起 2 个月内，任何人均可提出异议申请。

2.4 日本商标授权后程序

商标异议：在商标公报发行日起 2 个月以内，任何人可以对商标注册向特许厅提出异议申请。异议的审理由特许厅 3 人或 5 人的审判官以合议方式进行，若异议成立，则该商标权自始便不存在。

商标的无效审判：无效审判应当在商标注册公告后 5 年内提出。确定该商标无效之后，该商标权则自始不存在。

商标的不使用取消审判：如果注册商标连续 3 年以上未使用时，任何人都可以提出取消商标注册的审判请求。审判结果确定后，该被取消的商标权自不使用取消审判请求日起消灭。

防护标章：相当于我国的驰名商标，对于著名的注册商标，对与使用该著名的注册商标的商品或服务非类似的商品或服务赋予扩大的禁止权。申请防护标章仅限于商标权人，注册防护标

章的要件是必须存在注册商标，且该商标必须是著名商标，且注册的防护标章必须与注册商标为相同的标章。防护标章的存续期间为自注册公告之日起 10 年，与一般的商标权一样可进行更新注册手续。需要注意的是，防护标章的更新注册手续需和该防护标章对应的商标的更新注册手续分别进行。注册防护标章不具备商标权的效力，仅为商标权的禁止权的范围的扩大，防护标章不能进行专用使用权的设定或通常使用权的许诺。防护标章注册后所产生的权利系附属于商标权，会随着商标权的移转或消灭而移转或消灭。

对于特许厅的审判结果不服的，可以向日本知识产权高等法院提起诉讼，并有权上诉至日本最高法院。

2.5 日本商标官费

单位：日元

种类		1 标 1 类	1 表 N 类（计算公式）
申请阶段		12,000	$3,400+N*8,600$
注册阶段	10 年	32,900	$32,900*N$
	5 年	17,200	$17,200*N$
续展阶段	10 年	43,600	$43,600*N$
	5 年	22,800	$22,800*N$

2.5.1 申请阶段

日本特许厅接受一标多类的申请，申请阶段官方费用为首类别 12,000 日元，第二类别起每类别 8,600 日元。

2.5.2 注册阶段

①10 年保护期官方费用为 32,900 日元 / 类别

②5 年保护期官方费用为 17,200 日元 / 类别

2.5.3 续展阶段

①10 年保护期官方费用为 43,600 日元 / 类别

②5 年保护期官方费用为 22,800 日元 / 类别

2.5.4 其他

日本防御商标注册申请费用：6,800 日元+17,200 日元/类别

日本防御商标注册费用：32,900 日元

日本防御商标续展费用：37,500 日元

日本商标异议费用：3,000 日元+8,000 日元/类别

日本商标复审费用：15,000 日元+40,000 日元/类别

日本商标权利转移登记费用：30,000 日元

2.6 马德里商标注册

海外商标的申请途径主要包括马德里国际申请和单一国家申请。

所谓马德里国际申请就是基于 1891 年签订的《商标国际注册马德里协定》13 和 1989 年通过的《商标国际注册马德里协定有关议定书》14 的约定而建立的国际商标注册体系。截止目前，马德里的成员国已经达到了 100 个国家，其中欧盟（28 个国家）和非洲知识产权组织（17 个国家）均为被列为一个成员国。目前马德里注册体系基本上可以覆盖了全球绝大多数的国家。

马德里国际注册体系的管理机构为世界知识产权组织国际局。而所谓单一国家申请就是针对每个特定的国家提交商标申请。

比较马德里申请体系与单一国家申请，其优缺点如下表：

	马德里国际申请	单一国家申请
申请手续	相对简便，一件申请覆盖多个国家	每个国家分别申请，手续相对复杂
总体费用	如果多于3个国家，费用相对较低	费用相对较高
与基础国申请的关系	需要基础申请，五年内的中心打击原则	不需要基础申请，各国独立不会因其他国家而受影响
指定项目	必须与基础申请相一致，不能灵活修改	灵活度比较高，不受其他国家申请的限制
布局建议	如果非重要市场，可以考虑以马德里国际申请覆盖	重要市场，需要品牌使用更为灵活的情况下考虑

建议：鉴于马德里国际注册体系需要一个基础国申请，而且与该基础申请的关系紧密。这种紧密关系主要体现在两方面，一个是在指定国家的申请所覆盖的商品必须与基础申请相同或小于基础申请的范围；另一个是在指定申请提交的5年内，如果基础国商标申请或注册无效了，则所有指定国家的延伸申请均一并无效，即中心打击原则。

如果一个商标在国内已经注册多年，商标权比较稳定，而且海外商标注册的国家较多，则应当考虑选择马德里国际注册。

如果没有国内基础商标或不稳定、除了在日本申请之外没有其他国家注册需要等，则建议直接在日本申请即可。

第三章 日本专利

3.1 日本专利上年度申请及授权量

3.1.1 发明专利

2022 年,日本特许厅(JPO)受理的发明专利申请量为 289,530 件,在 2020 年以后保持平稳增长。



2022 年,日本特许厅(JPO)受理的发明专利申请“专利授权平均所需时间(标准审查期限)”和“第一次审查通知平均所需时间”分别缩短至 14.7 个月和 10.0 个月,较 2021 年(15.2 个月和 10.1 个月)有所降低。

2022 年,日本特许厅(JPO)发明专利初审量 242,626 件,审查量 187,794 件,申请驳回量 57,927 件,授权量 201,420 件。2022 年,发明专利授权率(即专利授权量与专利申请量的比率)为 75.9%,呈上升趋势。

日本发明专利权的存活率在授权后 5 年为 85%以上，10 年后为 50%以上，15 年后为 10%左右。日本国内申请人持有的专利数量从 2018 年起（169.1 万件）持续减少，2022 年为 163.7 万件。国外申请人专利数量呈增长趋势，2022 年为 39 万件。

3.1.2 实用新型

2022 年,日本特许厅（JPO）受理的实用新型专利申请 4,513 件，授权数量为 4,615 件。整体趋势自 2020 年起逐渐减少。

3.1.3 外观设计

2022 年，日本特许厅（JPO）受理的外观设计注册申请量为 31,711 件，比上年（32,525 件）略有减少。其中，约 11%为国际外观设计注册申请（3,353 件），其他外观设计注册申请 28,358 件。外观设计注册授权的数量一直保持在 3 万件以下，近三年有所增长，2022 年达到近十年最多（29,540 件）。

2022 年，从外观设计申请到第一次审查通知的平均周期（快速审查时间）为 6 个月，从申请到最终注册的平均周期为 7 个月，均较上年有所缩短。

3.2 日本专利保护类型

3.2.1 发明专利

日本特许法第二条规定“发明”是指利用自然规律的技术思想的创作中的高水平创作物。按照现行特许法第 2 条的规定分为产品发明、方法发明、生产产品方法发明三种。发明专利有效期为 20 年，自专利申请日起计算。农药和医药等专利由于需要药

物安全审查认可等受安全保护方面的法规的约束而无法实施的情况下，可以基于专利权人的申请，在无法实施的期间（最长五年）的范围内进行延长。

3.2.2 实用新型

日本《实用新型法》规定，实用新型是利用自然法则做出的技术创作中的涉及物品形状、构造或其结合的创作，即指针对产品形状、构造或其结合技术特征改进提出的适于使用的新的技术方案。实用新型专利无实质审查，一般申请日后 6 个月可授权，有效期为自申请日起 10 年。如果同为产品技术，则申请人可以选择申请发明专利还是申请实用新型专利。

3.2.3 外观设计

外观设计专利保护针对物品（包括物品的局部）的形状、图案或色彩或者其结合所做出的能使观看者感受到美感的设计（《意匠法》第 2 条）。

外观设计专利采用实质审查制，授权后公开，申请人可要求提前审查。自 2005 年起，外观设计申请人在发现侵权仿制品后可向 JPO 提出请求，JPO 即对其申请案实行优先审查，并于 1 个月内结案。

其专利保护期限与中国不同，自 2007 年 4 月 1 日起，外观设计专利的保护期为注册之日起 20 年，对于 2007 年 3 月 31 日及之前的申请，其有效期为注册之日起 15 年；2020 年 4 月份开始保护期变更为 25 年。

在此不得不提日本对于外观设计的看重，日本法律规定了一项“秘密外观设计”，是指外观设计注册申请人可要求自外观设计注册日起3年内，对外观设计进行保密。

3.3 日本专利申请途径

申请日本专利主要有三个途径，分别为：《专利合作条约》（PCT）途径、《巴黎公约》途径以及直接向日本特许厅（JPO）提交专利申请。

3.3.1 《专利合作条约》（PCT）途径

依据《专利合作条约》，申请人可以向包括中国国家知识产权局在内的国际专利申请受理局提交一份PCT国际专利申请（可以要求在先申请的发明或实用新型的优先权）。然后，自国际申请日起（有优先权的自最早优先权日起）30个月内向JPO提出进入日本国家阶段的申请。

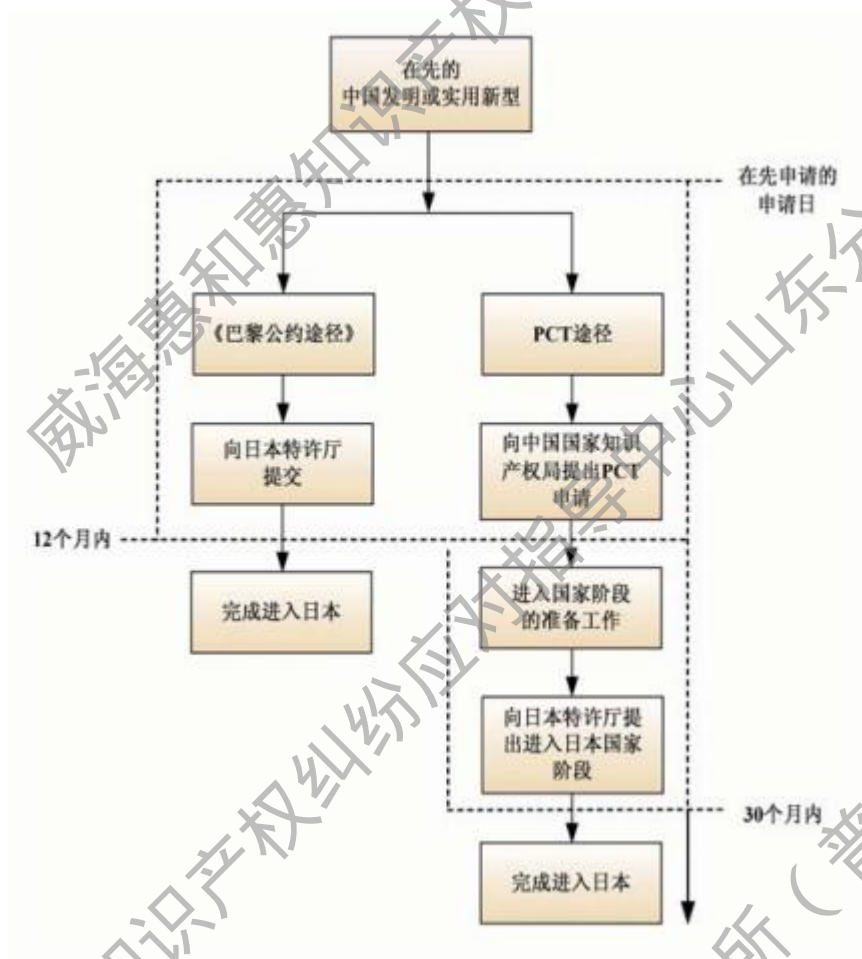
需要注意的是，通过PCT途径进入日本国家阶段的申请，必须在申请日（优先权日）起30个月内提交进入国家阶段的声明以及交纳相应的费用。

3.3.2 《巴黎公约》途径

通过《巴黎公约》途径申请日本专利，是指申请人首次任一《巴黎公约》成员国提出国家专利申请后12个月（发明或实用新型）/6个月（外观设计）内向日本特许厅（JPO）就相同的主题提出专利申请，并要求享有优先权。

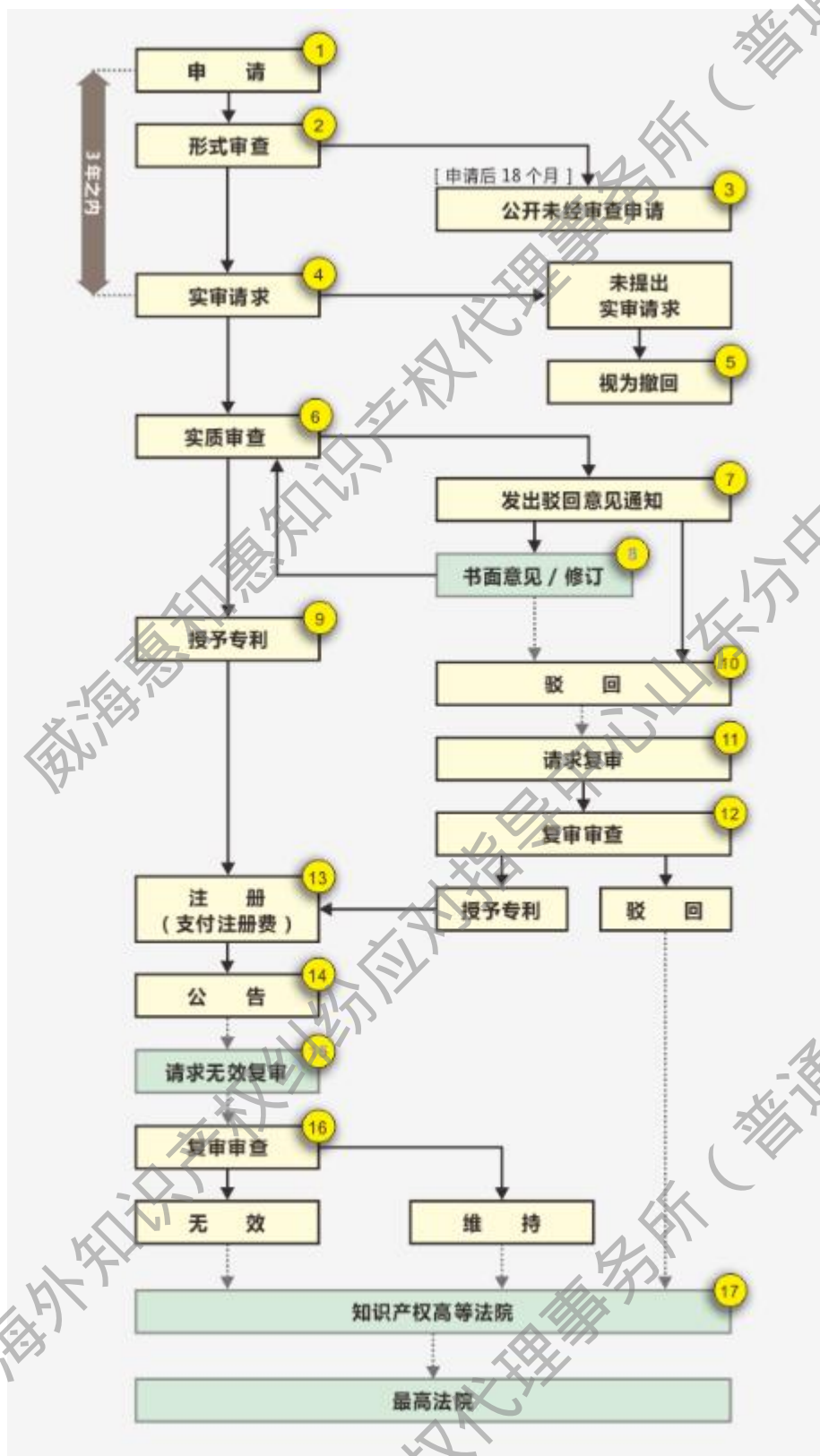
3.3.3 直接向日本特许厅（JPO）递交专利申请

申请人可直接向日本特许厅（JPO）递交专利申请，但需注意在中国境内完成的发明或者实用新型向海外申请专利时需要事先在中国进行保密审查。否则此专利申请对应的中国专利申请将不授予专利权（《特许法》第20条）。



3.4 日本专利注册流程

现以日本发明专利注册流程为例，做简要说明：



①申请

专利权必须经过申请方能被授予。日本实行的是在先申请原则，相同发明在不同日期有了两个以上的专利申请时，只有最先的专利申请人对发明可以获得专利。

②形式审查

检查提交至 JPO 的申请文件是否符合程序和形式要求。如果文件没有满足必要的要求，将会被要求重新修正。

③公开未经审查申请

自申请之日起 18 个月，JPO 将在公报上公开未经审查的申请文件。

④实审请求

提交的专利申请不一定会被实质审查。只有当申请人或第三方要求审查并支付审查费后会进行实质审查。

⑤视为撤回

自申请之日起 3 年内未要求实质审查的申请，将自动被视为撤回，不能授予专利。

⑥实质审查

JPO 指派审查员审查专利申请，决定申请内容是否可以授予专利。在审查过程中，首先审查是否满足法律的规定，即审查是否存在驳回的理由。

⑦发出驳回意见通知

凡有申请不符合实质性要求，JPO 将发送阐明驳回理由的通

知。

⑧提交意见书、补正书

申请人可针对驳回的理由，提交书面意见或修订内容。

⑨授予专利

如果审查员发现在审查阶段没有不予授予专利的情况，则同意授予专利。在评估书面意见 / 修订后，没有不予授予专利的情况，则同意授予专利。

⑩驳回

如果申请人提交的书面意见或修订不足以消除驳回的理由，并且审查员审定该申请不适于授予专利，则拒绝授予专利。

⑪请求复审

当对驳回的决定不服时，当事人可以请求复审。

⑫复审审查

复审委员会 3-5 名成员组成合议小组。在审查过程中，如果驳回的理由被排除，则授予专利注册；如果驳回的理由继续存在，则继续执行不予注册的决定。

⑬注册（支付注册费）

在申请人支付注册费并且授予专利的决定作出后，注册专利权即生效。同时，该发明获得一个专利号。注册后，JPO 将给专利权人寄送专利证书。

⑭公告

专利公报刊登专利权内容。

⑮请求无效复审

专利权被授予之后，利害关系人可以请求专利无效复审。

⑯复审审查

复审委员会 3 至 5 名成员组成合议小组对专利无效复审进行审查。如果合议小组认为专利授予无瑕疵，则作出维持专利决定；如果审查员发现授予的专利存在瑕疵，则会作出专利权无效的决定。

⑰知识产权高等法院

对任何决定或裁定不服的利害关系人，可以上诉至知识产权高等法院。

3.5 日本专利授权后程序

专利授权后的订正审判程序：订正审判是指在授予专利权之后，专利权人发现自己的权力存在瑕疵时，要求对权利要求书等的内容进行订正的程序。

延长保护无效请求：公众可以对已经被日本特许厅认可的专利权的延长保护提出无效审查的延长保护无效请求。

无效审判请求（无效宣告请求）：专利权被授予之后，利害关系人可以请求专利无效宣告审判。审查由 3 名或 5 名审判官组成的合议组来进行。这里，利害关系人是指，因该专利权的存在，与该权利相关的法律上的地位受到影响或有可能受到影响者。例如，正在实施该发明或有实施该发明的可能性的人或单位。因为专利权的效力会涉及一般公众，任何人的权利都会有可能受到专

利权的直接影响。因此，在实务中不严格解释是否会直接影响其法律地位，只要是同行业人士就认为是利害关系人。审查的结果若判断该专利权不具有无效理由时，将做出维持专利权的决定。若判断该专利权具有无效理由时，将做出专利权无效的决定。对复审决定不服的申请人和对专利权无效决定不服的当事人，可以向日本知识产权高等法院提出起诉。

3.6 日本专利官费

在日本，没有经常居所的外国人或外国企业、大学等在日本申请专利，必须委托有资格的日本专利代理人办理申请等手续。因此，申请专利的成本包括向日本特许厅（JPO）支付的费用和支付专利代理人的代理费用。其中，代理费用主要以代理人所花费的时间和精力来收取，但是，由于存在每个事务所的标准不同、每个案件的难易程度和工作量大小不同等诸多因素，代理费用不能一概而论，这里，主要介绍一件专利从申请到授权以及维持需要向日本特许厅（JPO）支付的主要官方费用。

需要特别说明的是，日本专利的申请和维持成本与权利要求的数量有密切关系。所以中国企业在日本提出专利申请时，最好征求日本专利代理人的意见，对每一项权利要求慎重推敲，以求在有效保护自己权利的基础上节约成本。而且，在各项费用中，维持费用特别是第十年度以后的年费在总费用中占非常大的比例。

另外，因为在日本各种权利丧失后，几乎没有可能恢复，因

此没有设置恢复权利请求费。

发明专利：

费用项目	官费标准（日元）
申请费	14,000
实审请求费	138,000+（权利要求数量*4,000）
复审费	49,500+（权利要求数量*5,500）
第 1-3 年年费	4,300+（权利要求数量*300）
第 4-6 年年费	10,300+（权利要求数量*800）
第 7-9 年年费	24,800+（权利要求数量*1,900）
第 10-25 年年费	59,400+（权利要求数量*4,600）

实用新型：

费用项目	官费标准（日元）
申请费	14,000
实用新型技术评价请求	42,000+（权利要求数量*1,000）
复审费	49,500+（权利要求数量*5,500）
第 1-3 年年费	2,100+（权利要求数量*100）
第 4-6 年年费	6,100+（权利要求数量*300）
第 7-10 年年费	18,100+（权利要求数量*900）

外观设计：

费用项目	官费标准（日元）
申请费	16,000
秘密外观设计请求	5,100
复审费	55,000
第 1-3 年年费	8,500
第 4-25 年年费	16,900

3.7 日本专利授权条件

实用新型保护的客体要从日本实用新型法第 1 条和第 2 条的规定中推导出，日本实用新型法第 1 条规定“本法的目的是，保护和利用与物品的形状、构造或物品结合相关的设计，鼓励创作设计，从而促进产业的发展”。第 2 条规定“本法称的设计，是利用自然法则进行的技术思想的创作”。因此，可以将日本实用新型保护的客体概括为：利用自然法则对物品的形状、构造或它们的结合作出的技术思想的创作。用我们通俗的说法就是，只保护产品而不保护方法。而且保护的产品还应当是第三人从外部能判断其形状、构造或两者的结合的产品。发明专利保护的客体规定在专利法第 2 条“本法所称的发明，是指利用自然规律所进行的具有一定高度的技术性创造”。用我们通俗的话来讲，就是既保护产品，也保护方法。

日本专利法规定的发明是指利用自然规律的技术思想的创

作中高度创作物。可见，发明是技术领域的成果；发明是利用自然规律的成果；发明是创作物而非发现物；发明是创作物中有高度水平之物，而非易于完成物。

实用新型创造性的标准在法律条款的表述上与发明专利是有区别的，该标准规定在实用新型法第 3 条“实用新型注册申请前，拥有该设计所属技术领域中的一般知识者，基于前款各项记载的设计可以非常轻易（very easily）得出设计时，对该设计，不能进行实用新型注册”。即实用新型的创造性标准在于所述设计是否能“非常轻易”作出。如果能“非常轻易”作出，则没有创造性，如果不能“非常轻易”作出，则具有创造性。发明专利的创造性标准规定在专利法第 29 条“专利申请前，具有该发明所属技术领域一般知识者，基于前款各项中所列的发明，已经能够轻易（easily）得出发明时，不受前款规定所限，此发明不能取得专利”。即发明专利创造性标准在于所述发明是否能“轻易”作出。如果能“轻易”作出，则没有创造性，如果不能“轻易”作出，则具有创造性。虽然从逻辑上讲，能“轻易”作出，但不是“非常轻易”时，该技术虽然不符合发明专利的创造性标准，但符合实用新型的创造性标准。但在实际操作中区别“轻易”与“非常轻易”并不是一件“轻易”的事。

实用新型由于不进行实质审查，故采取了检索报告制度。日本的实用新型检索报告（技术评价书）并不是行政决定，不能对其提起行政不服申诉或诉讼。在日本，检索报告是由专利局审查

员作出的。根据日本实用新型法第 13 条的规定，作出检索报告这一事实要在实用新型公报上进行公告。提出实用新型检索报告请求的人可以是任何人。并且，检索报告请求可以在实用新型申请阶段提出。实用新型权人或独占实施权人在指控他人侵权前，必须向被控侵权人出具检索报告。如果检索出能破坏新颖性或创造性的现有技术，而实用新型权人仍指控他人侵权的，在该实用新型权被无效后，实用新型权人要赔偿对方因此而受到的损失。中国请求检索报告的主体仅限于专利权人，提出检索报告请求的时间必须是授权后，专利权人依要求出具检索报告的时间也迟于日本，即在侵权诉讼提起以后。已有不少人建议中国提出检索报告请求的人扩大到任何人，亦应在指控他人侵权时必须向他人出具检索报告，亦有建议在提出实用新型申请时就可以提出检索报告请求。

3.8 日本专利无效宣告理由

日本专利法通过第 123 条的规定限定式地列举了以下无效理由。其中，下述第（1）项—第（10）项无效理由在中国的无效宣告请求理由中存在对应或类似的规定，下述第（11）项—第（17）项无效理由在中国无效宣告请求理由中尚未存在对应或类似的规定。

（1）修改增加新事项（第 17 条之 2 第 3 款）

此项无效理由与中国的专利法第 33 条的规定类似，均是限制专利授予前修改超出原始记载的范围的限制性条款。另外，此

项无效理由在实际适用时还包括了中国专利法实施细则第 43 条规定的分案申请超出原申请记载范围的情形。

(2) 不具备新颖性(第 29 条第 1 款)

此项无效理由对应于中国专利法第 22 条规定的新颖性。其中,日本与中国相比在新颖性判断实践中主要有以下两个区别:一是现有技术的认定时间点,不同于中国的“不包括当日的专利申请日之前”,日本专利审查中的现有技术的认定时间点更细化地规定在“提出申请的具体时刻以前”;二是不丧失新颖性的公开,除了中日双方都包括违反权利人的意志而公开的情形之外,相比于中国方面仅允许在中国政府主办或承认的国际展览会的首次展出与在规定的学术会议或技术会议的首次发表这两种特定情形,日本方面扩大到允许发明由于权利人的行为而公开的情形。

(3) 不具备创造性(第 29 条第 2 款)

此项无效理由对应于中国专利法第 22 条规定的创造性。然而,不同于中国所采用的“三步法”判断创造性,日本专利审查中采用“推理法”来进行创造性判断。简单来说,“推理法”根据否定创造性的判断要素和肯定创造性的判断要素,权衡本发明与主对比文件的区别点是偏向否定创造性还是偏向肯定创造性,从而综合地推理本领域技术人员是否容易得到本发明。其中,在审查实践中有更为具体的规定,在此基于篇幅原因不作展开说明。可以预想,正是中日之间的创造性的判断标准的不同,使得以同

样的条件无效同样的专利时可能会得到不同的结果。

(4) 不具备产业可利用性（第 29 条第 1 款柱书）

此项无效理由规定了与中国专利法第 22 条规定的实用性类似的适用情形，在产业可利用性的判断中还包括与中国专利法第 25 条规定类似的对人类自身进行手术、治疗 and 诊断的方法的情形。然而，在专利无效实践中，此项无效理由被利用的频度和成功率都较低，其原因在于作为无效对象的专利往往都是起因于请求人会侵犯该专利，这反倒证明了该专利具有产业可利用性。

(5) 扩大先愿（第 29 条之 2）

日本专利法中的扩大先愿相当于中国专利法中的抵触申请，但与中国专利法不同的是，日本专利法通过例外条款排除了尽管符合抵触申请但申请时发明人相同和申请人相同的情况。

(6) 说明书违反能够实施要件（第 36 条第 4 款第 1 项）

此项无效理由与中国专利法第 26 条第 3 款规定的说明书公开不充分的条款类似，规定了应在说明书中清楚且充分地将发明记载到本领域技术人员能够实施的程度。

(7) 权利要求书违反支持要件、明确性要件和简洁性要件（第 36 条第 6 款第 1 项—第 3 项）

此项无效理由与中国专利法第 26 条第 4 款规定的权利要求书不满足以说明书为依据、清楚且简要地记载权利要求书的条款类似。在日本专利实务中，作为一项常用的无效理由，以此提出的无效请求的数量仅次于新颖性和创造性。

(8) 后愿专利（第 39 条第 1 款—第 4 款）

此项无效理由与中国专利法第 9 条及实施细则第 41 条规定的避免重复授权的条款类似，都是用于确保关于同样的发明创造只能授予一项专利权。

(9) 违反公序良俗（第 32 条）

此项无效理由与中国专利法第 5 条规定的用于从法律、社会公德限制保护客体的条款类似，相对概括地规定了专利不应损害公共秩序、善良风俗以及公共卫生。

(10) 不符专利法上的“发明”定义（第 2 条第 1 款）

此项无效理由类似于不满足中国专利法第 2 条第 2 款规定的关于发明定义的条款的情形，在针对此项无效理由的适用判断中还包括类似于中国专利法第 25 条规定的智力规则等情况。此外，中日之间的发明定义上的区别造成了在不支持问题上日本的审查标准比中国宽松。具体而言，中国专利法所规定的发明是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案，而日本专利法所规定的发明是指利用自然法则的技术思想的高度创作。因此，由于日本专利法保护的是“技术思想”，

所以尽管有时说明书只记载了一个实施例而权利要求概括得“过宽”，但只要这一个实施例能够反映出所要保护的技术思想，权利要求就能够得到说明书支持。与此相对，由于中国专利法保护的是“技术方案”，因此如果说明书只记载了一个实施例而权利要求概括得“过宽”，审查员往往会认为该一个实施例不

足以反映出所要保护的技术方案。

(11) 违反外国人的权利能力（第 25 条）

此项无效理由在中国专利法上没有类似条款，其用以防止因不满足规定的外国人非法获得日本的专利权。其中，日本专利法第 25 条规定了根据协定或条约而享有国民待遇的外国人在日本专利权上具有“外国人的权利能力”，但如果在专利申请、专利权授予时申请人主体不适格，则适用此项无效理由。

(12) 违反共同申请（第 38 条）

此项无效理由用以防止在要获得专利的权利为共有时各共有人未与其他共有人共同进行专利申请的情况，但未成为中国专利法中的无效宣告请求理由。针对符合此项无效理由的情况，中国专利实务中一般会通过调解或民事诉讼等方式来解决。

(13) 违反条约（第 123 条第 1 款第 3 项）

如果专利违反日本所签订的专利条约中的专利要件，则适用此项无效理由。然而，由于日本所签订的各项条约中都尚未规定与专利实体上的要件有关的具体事宜，所以在日本专利实务中尚不存在因该理由而导致专利被无效的情况。

(14) 外文申请中新增加原文未记载事项（第 123 条第 1 款第 5 项）

此项无效理由是针对日本在 1994 年设立的外文文件申请制度而设置的。由于外文文件申请制度允许利用外文文件申请制度的申请人以订正译文错误为目的进行修改，因此为了避免权利

滥用而设置此项无效理由，以防止在译文中增加原文中未记载的内容。

（15）属于冒认申请（第 123 条第 1 款第 6 项）

如果专利权人主体不合法、即并非真正的专利权人，则构成此项无效理由所规定的冒认申请。其中，冒认申请的举证责任倒置，即由专利权人举证。与此相对，与上述违反共同申请的无效理由一样，并未成为中国专利法中的无效宣告请求理由，因此中国专利实务中一般会通过调解或民事诉讼等方式来解决。

（16）后发性无效理由（第 123 条第 1 款第 7 项）

如果专利权授予后专利权人符合上述违反外国人的权利能力或上述违反条约的情况，则构成后发性无效理由。从此可以简单地看出，尽管日本专利法为外国申请人设置了相对便捷的程序和条件，但另一方面也规定了后续的制约性条款，这在一定程度上会影响外国人在日专利权的稳定性。

（17）不合法订正（第 123 条第 1 款第 8 项）

此项无效理由适用于在日本专利法第 126 条的订正审判中或第 134 条之 2 的无效审判中通过订正请求对说明书、权利要求书等进行了不合法订正的情况，其中订正审判制度允许专利权授予后专利权人对申请文件进行合理的订正，日本无效审判中的订正请求与中国无效宣告请求程序中的权利要求的修改相似，允许专利权人在无效审判阶段对权利要求进行合法修改。因此，在日本专利无效实践中，除了着眼于专利申请过程中的审查历史

之外，还应特别注意授权后专利权人对专利的订正操作的合法性。

3.9 日本专利复审、异议请求和无效请求制度

3.9.1 专利复审

申请人对驳回决定不服时，可以向日本特许厅（JPO）的审判部请求专利复审。专利复审的审理由审判员合议组来进行。合议组由三名或五名审判员组成。与中国的复审委员会不同的是，在请求人通过修改或意见陈述消除了原申请的驳回理由时，可以由审判部直接做出授予专利权的决定。如果审查的结果是未消除驳回理由，无法授予专利权，则做出维持驳回该申请的决定。

请求人在提出复审请求的请求日 30 日之内进行了修改的情况下，在复审之前，会由原来审查该申请的审查员对修改后的文件进行再次审查（即前置审查）。在前置审查中，如果审查员认为修改后的文件符合特许法的规定，也可以对修改后的申请授予专利权。

3.9.2 发明专利异议请求制度

为了强化专利权的稳定性，根据 2014 年 5 月 14 日公布的修改后的特许法，日本又重新设立了发明专利异议请求制度。即在专利公报之日起六个月内，任何人均可向特许厅长官提出专利异议请求。对于专利异议请求的审理是采用书面审理的形式，当特许厅长官要做出专利权撤销决定时，应给予专利权人和参加人（为辅助专利权人参加专利异议审理的人员）提交意见书的机会，专利权人也可以修改权利要求以缩小保护范围。此外，当专

利权人提出了对权利要求进行订正的请求时，应给予异议请求人提交意见书的机会。

特许厅最终做出是否撤销专利权的决定。一旦专利权被撤销，则被视为自始不存在。异议请求人对维持专利权有效的结果不服的，可以提起无效审判请求。

3.9.3 无效审判请求

由于在特许法中设定了上述专利异议请求制度，修改后的特许法针对无效请求的相关法律规定也进行了修改。即，如果授权后的发明专利权存在无效理由，则利害关系人可向审判部请求无效审判，而不是任何人都可提出无效审判请求。这里，利害关系人是指，因该专利权的存在，与该权利相关的法律上的地位受到影响或有可能受到影响者。例如，正在实施该发明或者具有实施该发明的可能性的人或单位。因为专利权的效力会涉及一般公众，任何人的权利都会有可能受到专利权的直接影响。因此，在实务中并不严格解释是否会直接影响其法律地位，只要是同行业人士（范围较广，例如制造、销售同样产品等的人士也可以理解为同行业人士）就认为是利害关系人。

专利异议请求制度与无效审判请求制度异同点的比较表

	专利异议请求制度	无效审判请求制度
请求人资格	任何人	利害关系人
请求期间	专利公报发行之日起 6 个月内	任何时候
请求理由	授权条件等公益理由	公益理由、权利归属
审理和决定	三名或五名审判员合议组	三名或五名审判员合议组
撤销(无效)决定的后果	专利权自始不存在	专利权自始不存在
审理方式	全部书面审理	原则上口头审理
参加人	为辅助专利权人参加	为辅助当事者任何一方参加 ¹³
证据调查、保全	根据请求或依职权调查、保全	根据请求或依职权调查、保全
依职权审理	对未请求的理由可依职权审理	对未请求的理由可依职权审理
一事不再理	没有规定	无效宣告确定后, 同一人, 根据同一事实、证据不得再次请求无效
订正请求	在意见书提交期限内, 可请求订正	在答辩书提交期限内, 可请求订正
费用	16500 日元 + [权项数 × 2400 日元]	49500 日元 + [权项数 × 5500 日元]

3.10 日本加快审查制度

为了满足部分申请人加快审查的需求, 日本设置了优先审查、早期审查和超早期审查三种加快审查模式, 分别针对不同的适用对象提供不同程度的加快审查。

3.10.1 优先审查

在专利申请被公开之后, 如果到开始审查之前的时间过长, 则可能导致: 第三方实施该专利申请所涉及的技术, 导致申请人遭受无法预料的损失; 即便该专利申请存在无法授权的缺陷, 但

该专利申请的申请人依然向进行实施的第三方发出相关的警告函。

为了规避上述公开导致的问题，在申请人或第三方期望加快审查的情况下，可以提出情况说明书请求优先审查。

可以优先审查的条件是：

- ①针对该专利申请已经提起实审请求；
- ②该专利申请处于公开之后，授权之前；
- ③他人在该专利申请公开之后、授权之前，以营业为目的，实施该专利申请；
- ④存在需要紧急审查的需要。

在提出优先审查请求时，需提供以下证明文件：

- ①作为情况说明书的附件，需提供第三方的实施行为所涉及的产品或方法的说明书以及必要的附图；
- ②警告函的复印件；
- ③产品、宣传手册、样品、照片等；
- ④能够证明第三方的实施行为的相关文件。

对于符合优先审查条件的申请，审查员会进行优先审查，最快四个月内就会有最终的审查决定。

3.10.2 早期审查

可以申请早期审查的专利申请包括：

- ①申请人或得到申请人许可的第三人正在实施或将要实施的专利申请；

② 申请人就该发明已经向其它国家的专利局提出了专利申请、或者已经提出了国际申请；

③ 该申请的申请人的全部或者一部分是中小企业、科研院所、个人、公益机构；

④ 该申请涉及绿色节能技术。

提出早期审查申请时，需要提交“早期审查的情况说明书”，该“情况说明书”包括情况说明以及该申请和事先检索到的现有技术的对比说明。早期审查可以大大加快审理进程，大约在六个月内就会有最终的审查决定。

此外，日本从 2006 年开始将“专利审查高速公路（PPH）”纳入其本国的早期审查制度中。

3.10.3 超早期审查程序

除了满足早期审查的相关条件之外，超早期审查的适用对象还需要满足下述条件：

① 相关联的专利申请得以实施并且相关联的专利申请已在外国提出；

② 超早期审查申请的所有手续必须通过互联网提交；

③ 不是国际专利申请进入日本国家阶段的情况。

超早期审查的申请程序大致和早期审查的申请程序相同，唯一不同之处在于，需要在“情况说明书”中注明该申请请求进行超早期审查。

超早期审查可以进一步加速审查进程，大约在三个月内就会

有最终的审查决定。

3.11 日本不同于国内的专利制度

3.11.1 专利申请类型转换

日本专利制度允许申请人在发明专利、实用新型专利以及外观设计专利这三种专利申请之间转换专利申请的类型，且保留原申请日。只要保持申请内容的同一性即可进行申请类型的转换，在申请类型转换之后，原申请将被视为撤回。进行申请类型转换时，请求转换的主体必须是原申请人或原申请人的合法继承人，在原申请是共同申请的情况下，请求转换的必须是所有申请人。请求转换时，需要填写申请类型转换的请求书，并且重新提交新的申请文件。

3.11.2 订正审判制度

日本的专利授权后程序中还有订正审判程序。订正审判是指在授予专利权之后，专利权人发现自己的权利存在瑕疵时，要求对权利要求书、说明书等的内容进行订正的程序。例如，在授予专利权之后，当专利权人找到了申请阶段没有发现的现有技术文献，判断由于该现有技术会导致其专利不具备创造性，则可以通过订正审判程序对权利要求书进行订正，用以维持其专利的有效性。

3.11.3 审查意见通知书

审查员在实质审查过程中若发现申请文件中存在驳回理由，则会向申请人发出审查意见通知书。在日本，审查意见通知书（无

论是第几次发出的通知书)均称为“驳回理由通知书”,根据通知书内容分为“最初驳回理由通知书”和“最终驳回理由通知书”,这样区分的原因是答复两种通知书的规定是有所不同的。

3.11.4 外观设计制度

日本的外观设计制度和中国的外观设计制度有很大的不同,首先,在日本,外观设计申请需要经过实质审查。此外,日本还有关联外观设计、部分外观设计、秘密外观设计、动态外观设计等不同于中国的规定。

3.11.5 外国语书面制度

向 JPO 递交专利申请时,原则上应该提交日文文本。但是,为了方便非日语申请的申请人有充分的翻译时间,日本专利法中设有外国语书面申请制度(外国语指“英文”)。通过《巴黎公约》途径或直接向日本 JPO 递交专利申请时,若想利用外国语书面申请制度,该专利申请的请求书还是需要用日文填写,而说明书、权利要求书、附图可以提交英文文本(仅可以提交英文文本),此类申请称为外国语书面申请。

第四章 如何在日本开展知识产权布局

海外知识产权布局是一个笼统的大概念，主要是指专利和商标的布局，尤其重点指专利布局。知识产权布局的指导思想“产品未动、保护先行”。

对于进入日本市场的中国企业，应提前思考自己定位以及需求，掌握日本相关知识产权保护法律，更要从多方面保护自己的知识产权，充分做好知识产权布局。

4.1 商标布局

及时、完备的商标注册布局是企业在日本开展商标维权的重要基础。知识产权具有地域性，企业的商标（品牌、字号等）只有在日本获得注册后才能获得认可和保护。因此，及时开展商标注册布局，是防止他人抢注、维护企业利益的最有效策略，也是请求有关部门采取行政措施或向法院起诉的必要权利基础，在企业商标权益被侵犯时能够发挥重要作用。

4.1.1 商标常见纠纷

4.1.1.1 商标被抢注

（1）商标被日本经销商抢注

中国企业在向日本销售产品的过程中，往往会先销售给当地经销商，再由经销商在该地区内广泛销售。一些中国企业海外商标保护意识薄弱，未提前进行商标注册，或碍于合作关系未明确商标权的归属。部分经销商在感受到该品牌或产品的市场竞争力

后，抢注中国企业的商标，希望借此获取更多利润，或在与中国企业议价和谈判过程中获得更多益处。

（2）商标被职业抢注人抢注

海外商标抢注的一个典型特点就是批量抢注。在商标领域，有一些以大量抢注商标并据此维权的“职业抢注人”，他们往往将一个行业里数个、数十个甚至上百个企业的商标批量抢注。对当地法律制度和营商环境不熟悉的中国企业品牌，往往成为职业抢注人的重要目标。

需要关注的是，某些华人或者华人设立的公司，他们对中国品牌更加熟悉，往往能够更为精准的聚焦未在海外注册的中国企业优质商标。在获得商标注册后，他们或销售带有相关商标的产品获取经济利益，或通过与企业谈判交易商标权而获取利益。

4.1.1.2 商标被侵权

（1）被仿冒为同品牌产品

一些中国品牌产品因品质优良在日本受到更多消费者的青睐和认可。但是，随之也出现了一些不法分子侵犯中国企业商标权的情况，他们通常购买低价劣质产品，然后贴上中国知名品牌的商标标识，假冒真正厂家的产品，从中谋取不当利益。

（2）被仿冒为类似品牌产品

近年来，中国企业的商标（品牌、字号等）被一定程度模仿，进而混淆消费者认知的情况也较多出现，这在跨境电商平台中尤为突出。

4.1.2 商标和市场监管

企业可以构建严格的商标监测预警体系，监测商标抢注和商

标侵权行为，以便及时发现问题和采取应对措施。

4.1.2.1 商标监测

商标监测，即对日本特许厅（JPO）的商标公告进行监测，以了解是否有他人注册相同或近似的商标，一旦发现即可以采取相应行动。商标监测可以由企业的知识产权管理部门负责，也可以委托专业的第三方服务机构（如商标代理机构、律所、专业的商标监控机构等）来实施。监测者利用官方的商标数据库和一些商业数据库对商标申请情况进行实时监控。

对日本经销商或代理商的商标申请进行重点监控，企业的经销商或代理商未经同意或授权而非法抢注合作方商标的案件频频发生，有的是直接以经销商或代理商的名义进行注册，而有的是以经销商或代理商的关联公司、家属、亲戚或其合作伙伴等名义进行注册。

4.1.2.2 市场监测

市场监测，即对日本当地的商标实际使用情况进行监测，以了解是否有他人使用相同或者近似的商标，一旦发现侵权假冒行为即可以采取相应行动。

市场监测通常由专门的调查公司或经销商体系完成，也可以通过海关边境措施来实现。企业可以利用自身生产和销售产品的便利，通过海外的经销商或者代理商对海外市场上出现的仿冒或者假冒产品进行监测，或者通过调查公司对重点市场或展会等关键环节、以及重点目标主体进行监控调查，搜集侵权证据，作为采取法律行动及时制止相关商标侵权行为的基础。

企业还应该充分利用边境措施对进出口环节有效监控侵权

产品。知识产权边境措施是指边境执法机关（海关）按国家法律法规授权进行的旨在制止侵犯知识产权的货物进出境的执法行为。

4.1.3 商标被抢注的应对措施

4.1.3.1 律师函

商标遭遇抢注后，在对抢注商标提起正式反对措施前，被抢注人可以向抢注人发送律师函（或警告函），要求其主动撤回或注销抢注的商标等。律师函对抢注者及其抢注行为能在一定程度上起到威慑和警告的作用，在某些情况下能起到促使抢注人主动寻求洽谈、降低转让对价或者放弃争议程序等效果。

4.1.3.2 异议

在商标公报发行日起 2 个月以内，任何人可以对商标注册向特许厅提出异议申请。异议的审理由特许厅 3 人或 5 人的审判官以合议方式进行，若异议成立，则该商标权自始便不存在。

4.1.3.3 无效审判

无效审判应当在商标注册公告后 5 年内提出。确定该商标无效之后，该商标权则自始不存在。

4.1.3.4 不使用撤销审判

如果无正当理由，注册商标连续 3 年以上未使用时，任何人都可以提出撤销商标注册的审判请求。审判结果确定后，该被撤销的商标权自不使用撤销审判请求日起消灭。

4.1.3.5 双方协商

商标遭遇抢注后，在向官方对抢注商标提起正式异议或撤销或无效等措施前，被抢注人可以和抢注人协商商标转让，或是要

求抢注人主动撤回申请中的抢注商标或注销已注册的抢注商标。协商可以在尚未启动对抢注商标反制措施前进行，也可以在对抢注商标提起异议或撤销或无效等程序中同时进行，以便作为施压手段增加谈判成功率。

4.1.4 商标被侵权的应对措施

4.1.4.1 律师函

发现商标遭遇他人侵权后，在提起侵权诉讼前，商标权利人（包括商标所有人及其代理律师、许可协议约定有权警告的商标被许可使用人及其代理律师）可以向侵权人发送律师函，要求其停止侵权并对其造成的商业损失进行赔偿。

4.1.4.2 调查取证

在提起侵权诉讼前，商标权人可以提前对侵权行为调查取证。提前进行调查取证虽非侵权诉讼前必经程序，但是提高后续诉讼等程序胜诉率的重要措施。调查取证分为线上与线下市场调查两种模式，权利人可结合实际被侵权情况选择对应的调查方式，一般需要委托当地律师或专门的调查公司进行调查取证。

4.1.4.3 和解

在诉前或者诉中，只要时机适当，和解是可以随时进行。近年来，随着日本知识产权立法和司法的改革，近似案件的审判标准已经趋于相同，因此不少案件审判结果的可预见性较大。在这种情况下，听取代理律师的专业意见，权衡利弊并提前和解，也不失为一个良策。和解也是企业节省费用、避免诉累的途径。

4.1.4.4 行政投诉

日本警察部门可以调查商标侵权的刑事责任问题，刑事救济

门槛较低。

4.1.4.5 法庭诉讼

依据日本商标法及日本民事诉讼规则，商标权人或者专用权人可以向东京高等法院所辖区域的地方法院或其他地方法院提起诉讼，请求侵犯或者可能侵犯其商标权人停止或者制止侵权行为。

4.1.4.6 海关边境保护

依据日本海关法，遭受商标侵权的日本企业有权向海关提出禁止进口侵权商品的请求，海关有权没收侵权货物、处置侵权货物或责令进口人退运侵权货物。日本海关没有知识产权备案制度，但是允许权利人随时向海关提供有关信息。

4.2 专利布局

4.2.1 什么是专利布局

专利布局，是指对专利申请的周密规划和统筹安排，通过对专利申请时间、地域和途径的选择、专利保护内容的谋划等，有策略地部署形成专利格局。专利布局以专利挖掘和专利组合为基础，但又不仅仅是专利挖掘和专利组合。专利挖掘是从创新成果中提炼出具有专利申请和保护价值的技术创新点和方案，重在“找点”；专利组合是依照技术上的关联性，围绕不同功效，对专利进行结构和数量上的集合，重在“叠加”和“互补”。依靠不同专利之间的相互协同作用，往往可以打破单个专利在技术、时间保护上的局限性，消除专利文件撰写瑕疵的不利影响等。而专利布局是有目的性的专利挖掘、专利组合的过程。

4.2.2 常用的专利布局模式

4.2.2.1 以保护核心技术研发成果为目标的专利布局

核心技术对企业甚至行业的发展具有重大影响。核心技术属于企业的战略资源，可以通过专利布局进行全方位的保护。企业拥有这类专利在未来市场竞争中不仅可以有更多的话语权，巩固市场竞争优势，同时还可能获得市场利益再分配的权利。

4.2.2.2 以对抗竞争对手为目标的专利布局

在企业海外经营中，往往会遇到强劲对手的冲击，专利布局是能够有效对抗竞争对手的手段之一。企业可以从竞争对手（产品、市场、专利等）的角度出发开展专利布局，获取竞争对手所需专利作为自身筹码，以实现迫使竞争对手主动和谈以及阻止竞争对手进入市场等目的。

4.2.2.3 以获得市场准入或参与行业竞争为目标的专利布局

在很多技术融合性强、发展速度快的领域，专利数量非常多。企业通过专利布局获得行业内一定数量的专利（尤其是核心专利），增强自身专利实力，借此作为获得市场准入、安全经营或参与行业竞争的基本要素。此外，企业若能够对核心技术开展专利布局，并将其纳入技术标准中使之成为标准必要专利，将对企业海外经营具有非常重要的战略价值和意义。

4.2.3 如何开展专利布局

4.2.3.1 确定专利布局目标和侧重点

企业应当围绕海外经营目标，着重分析需要和能够通过专利

布局帮助企业经营解决的重点问题和途径，由此确定专利布局目标和侧重点。

当企业需要保护核心技术研发成果时：专利布局应侧重在围绕企业核心技术研发成果，在企业海外经营地或产品出口地构建严密专利网，由此提高行业跟随者尤其是竞争对手的规避设计难度和研发成本，为产品推向海外提供保障。

当企业需要对抗竞争对手时：专利布局应侧重围绕竞争焦点（核心竞争产品、核心竞争领域或核心竞争对手等）在企业海外经营地或产品出口地布设有针对性的专利，形成对竞争对手具有对抗作用或牵制作用的专利筹码，通过专利积累和布控提升企业竞争力，削弱或消除竞争对手威胁。

当企业需要获得市场准入或参与行业竞争时：专利布局应侧重围绕市场准入或行业竞争的关键领域（如标准中的必要专利等）掌握行业核心专利，并将其纳入通用技术标准。或构筑专利整体优势，通过专利布局形成交叉许可或商业谈判的专利筹码，帮助企业获取海外市场准入或参与行业竞争的核心资源。

4.2.3.2 研判内外环境和条件

在开展海外专利布局规划之初，企业应当分析和评议外部环境和内部条件要素，综合研判形势，做到“知己知彼”，由此明确企业所需的合理专利数量和分布目标。

（1）外部环境要素

企业应当掌握的外部环境要素包括：技术演进趋势、行业发

展动态和市场竞争情况、行业专利分布现状和发展情况、企业海外经营或产品出口的知识产权法律环境和规则、主要竞争对手的产品和市场规模以及技术和专利等方面的情况等。

(2) 内部条件要素

企业应当掌握的内部条件要素包括：企业的产品 and 市场规模、经营模式、研发力量、技术优势、产品特征、已有专利储备情况，以及企业所掌握的产业资源等。

4.2.3.3 构建专利组合

常见的专利组合模式包括：基础专利+外围专利组合：将覆盖创新成果核心和关键技术特征的基础专利与各类优化改进、技术结合、应用扩展、产业链上下游等外围专利进行组合，并可根据技术的发展演进、产品的升级换代、市场需求和竞争环境的变化等对组合中的专利进行更新、对组合的规模和结构进行调整。

基础专利+后续专利组合：在技术演进过程中，企业可以不断挖掘后续专利，与早期专利形成组合，以获得技术的延续保护，即使在基础专利过期后，依然能够通过后续专利实现对技术的控制。

4.2.4 三种常用专利布局模式的规划重点

不同的海外专利布局模式，其规划重点也不尽相同。找准规划重点，是确保专利布局发挥对企业经营应有作用的关键之一。

4.2.4.1 以保护核心技术研发成果为目标的专利布局

企业应首先通过分析评议自查已有专利组合的疏漏。如：是

否存在他人通过规避设计来绕开企业专利的可能；是否能为企业的产品方案和技术成果提供完整的保护；是否对企业产品或技术创新涉及产业链中的重要环节均进行了专利布局；专利权是否稳定等等，据此开展有针对性的布局规划。

规划要点包括：

（1）以企业自身优势核心技术为出发点，围绕技术的基本方案、该技术在产品中的主要应用方式等建立核心专利保护圈。

（2）针对技术的重要改进方向、主要应用扩展领域以及关键配套支撑技术提前建立外围专利屏障。

（3）适当向上下游扩展，通过产业链专利布局增强整体保护效力在专利布局的地域选择上，可着重考虑产品经营或出口的主要区域以及主要竞争对手所在国家/地区，偏重于产品市场份额最大以及专利法律体系最为完备的区域。

4.2.4.2 以对抗竞争对手为目标的专利布局

企业可根据竞争对手的产品特点、市场分布和规划情况、研发资源重点投入方向以及专利布局状况、在细分市场和细分领域中寻找能够遏制和威胁对方产品发展甚至占据领先地位的专利部署点。

规划要点包括：

（1）围绕竞争对手的核心专利，从不同的实现方案、效果、成本、应用等角度进行纵向和横向的扩展，设计大量的外围专利。

（2）围绕竞争对手技术特点、产品方案的产业化实现或产

品的升级设置的改进性、支撑性专利。

(3) 针对竞争对手未来的技术发展方向和产品拓展方向铺设前瞻专利；或站在行业制高点，预埋与竞争对手技术或产品发展趋势相关的重要基础性专利，以蛙跳式对抗竞争对手专利围剿。

4.2.4.3 以获得市场准入或参与行业竞争为目标的专利布局

企业应重点关注技术和产业的发展趋势以及潜在的市场需求，跟踪技术领先者和产业主导者的研发动向，从中发掘未来行业核心技术或可能会被提议纳入标准的技术。

规划要点包括：

(1) 检视自身研发成果中可能对产业进步产生重要影响的共性技术，或可能引领产业发展和市场需求的技术，部署相关专利。

(2) 跟随产业主导者/技术领先者的技术发展趋势或关键技术，布局跟随型专利。

(3) 分析技术标准中关键性能或功能要求，布局实现该性能的不同技术方案或路线专利，构成潜在隐性必要专利。

(4) 根据不同国家/地区同类标准差异，布局反应市场差异化的潜在必要专利。

4.3 专利预警

专利布局侧重对企业自身专利的规划和管理，而专利预警则侧重于对竞争对手专利进行研究，从而揭示企业经营中的专利风险，提前预告，帮助进行商业决策。

4.3.1 什么是专利预警

专利预警，指企业通过依靠自身或借助外部力量收集与企业自身产品或技术相关的专利动态信息，并进行有针对性的统计、分析，对专利风险进行警示和主动防范，更好的确定研究开发和产业发展方向。

专利预警工作的目的在于规避和应对可能出现的专利风险。可能出现专利风险的情况包括：

- (1) 企业产品在境外销售，包括直接销售和通过中间商销售；
- (2) 在境外对企业产品进行许诺销售，包括以做广告、在商品橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示；
- (3) 在境外参加商业性质的展会；
- (4) 在境外设立工厂生产企业产品；
- (5) 在境外设立研发中心开发企业产品；
- (6) 在境外进行的其他与企业产品相关的商业活动。

4.3.2 专利预警的类型

一般认为，专利预警就是通过检索和分析专利信息，揭示相关利益主体面临的专利风险，研究可能产生的危害程度，对利益主体发出预警预报，制定应对策略，减少或避免未来可能的损失。上述专利风险一般包括企业被诉专利侵权、货物被海关查扣、产品从展会下架、被要求缴纳专利许可费，进而影响公司的市场形

象，推延 IPO 上市时间等等。

企业专利预警可以分为研发项目的专利预警、产品交易的专利预警、生产过程的专利预警和市场运营的专利预警。

4.3.2.1 研发项目的专利预警

研发项目的专利风险一般来源于立项阶段，即立项时不了解本领域的专利状况和竞争对手的专利布局。如果企业没有做相应的专利预警工作，可能造成在投入了大量的研发资源后，或者项目上马后才发现竞争对手在这个领域已经有了密集的专利布局且很难突破。此类风险如果不在研发早期了解并解决，会在后期影响整个研发项目的进度，甚至由于无法解决专利纠纷而不得不终止该项目。

因此，研发项目的专利预警主要是了解技术和产业发展状况，不同的竞争对手在不同区域的专利布局状况，明确专利风险的来源，调整研发项目的走向和做好专利风险的应对策略。

4.3.2.2 产品交易的专利预警

产品交易中的专利风险包括产品上市销售、进出口过程中可能存在侵犯他人专利权的行为，以及产品参加展会、招投标过程中产生的侵犯专利权的许诺销售行为等。

随着跨境电子商务的快速发展，产品在全球范围内流转变得越来越容易，知识产权风险也随之增大。中国企业在通过网络对境外进行销售时，同样需要高度重视知识产权风险。

在企业去海外参展的过程中，如果没有进行专利风险排查，

会因为侵犯了第三方的专利权而导致参展商品被下架，或收到法院的临时禁令。

4.3.2.3 企业生产过程的专利预警

企业对自己的生产工艺，同样需要考察在使用过程中是否存在侵犯他人专利权的行为。当企业通过采购获得产品的部分零部件时，该零部件如果存在侵权，则安装该零部件的产品也同样侵权。有时候，采购方会要求供货方出具知识产权权属证明，或在采购合同中加入不侵权的保证条款和责任承担方式。

当企业委托他人生产、或者代别人生产产品时，只要在生产过程中使用了别人的专利来制造专利产品，就存在单独侵权或共同侵权的行为。

4.3.2.4 专利交易的专利预警

另一类是对企业运营中涉及与知识产权相关的交易活动的专利预警。例如技术转让和专利技术收购中，如果对技术转让方或技术许可方的专利不进行全面的风险排查，则有可能存在权利已失效、专利权不稳定、存在权属纠纷或者权利只能在限制条件下使用等情况，导致收购方由于信息的缺失而对专利价值产生了错误的认识，支付了不必要的高价。

另外，企业并购、投融资等活动中的专利风险同样需要注意。在一些并购项目中，有可能并购交易的主要目的是获取专利技术，因而专利资产会占并购交易额的很大一部分。专利交易中的风险排查就是为了尽可能发现潜在的专利问题，维护己方利益。

4.3.3 如何建立专利预警

专利预警工作一般包括数据检索和筛选、数据对比分析、专利侵权分析以及风险规避和应付。

4.3.3.1 数据检索和筛选

数据检索和筛选，是指基于企业产品所含技术，对相关国家或地区存在的专利进行收集、整理和分类，以筛选出与企业产品的技术方案高关联的专利。数据检索和筛选工作是预警工作的基础环节，也是最重要的步骤之一。

4.3.3.2 数据对比分析

数据对比分析，是指以数据检索和筛选的结果为基础，从技术发展趋势、专利技术分类、专利权利人、技术声明周期、主要竞争对手、专利区域分布等多角度开展分析工作。

4.3.3.3 专利侵权分析判断原则

专利侵权分析，是指基于检索所得的高关联专利，根据相关国家或地区的法律以及国际条约对企业产品进行侵权分析。

专利权具有地域性，每个国家和地区都有自身的专利法以及审判体系，企业应全面了解并合理运用产品出口相关国家或地区的专利侵权判断原则，才能获得准确的专利侵权分析结果。

国际通用的侵权判断原则有以下三个：

全面覆盖原则。是指被诉侵权技术方案包含与专利权利要求记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的，认定其落入专利权的保护范围，而被诉侵权技术方案的技术特征与专利权利要求

记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同，认定其没有落入专利权的保护范围。

等同原则。是认定全面覆盖原则中等同特征的原则，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征。

禁止反悔原则。是指专利权人如果在专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、复审程序中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩，则之后再主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的权利内容重新纳入专利权保护范围的原则。

4.3.3.4 如何进行专利侵权分析

进行专利侵权分析时，要将高关联专利的权利要求分解为若干技术特征，并与本公司产品的技术特征进行逐一比较，按照上述侵权判断原则判断产品是否存在侵权风险，并将产品有侵权风险的专利标记为风险专利：

(1) 由于专利的从属权利要求是对独立权利要求的限定，其保护范围小于独立权利要求，在做侵权风险分析时首要考虑独立权利要求；

(2) 可以查阅高关联专利的历史记录，以确定该专利的法律状态，为后续策略提供参考；

(3) 可以查阅竞争对手的诉讼记录，以确定诉讼风险，并

为涉诉策略提供参考；

(4) 注意境外相关国家和地区的法律环境变化。

4.3.3.5 风险规避与应对

风险规避与应对，是指发现风险专利后，采取合理合法的措施，规避或者降低侵权风险。

(1) 发现存在的侵权风险时，可主动请求宣告风险专利的专利权无效。无效的理由主要有对方技术方案缺乏新颖性或创造性、对方专利权状态违法（重复授权）等。通过专利权无效可以使竞争对手丧失起诉自身侵权的权利基础，也可以为与竞争对手达成和解提供筹码和基础。

(2) 可以主动与风险专利的专利权人沟通，取得风险专利的专利权或者实施许可，以此避免侵权发生。

(3) 开发针对风险专利的相关技术并申请专利。一旦相关技术是实施风险专利所需采用的，就可以与风险专利的专利权人进行交叉许可谈判，从而达到合法实施风险专利的目的。

(4) 修改产品技术方案，避开风险专利的权利要求保护范围，从而避免专利侵权风险。

第五章 日本知识产权司法保护制度和纠纷应对措施

5.1 知识产权司法保护途径和依据

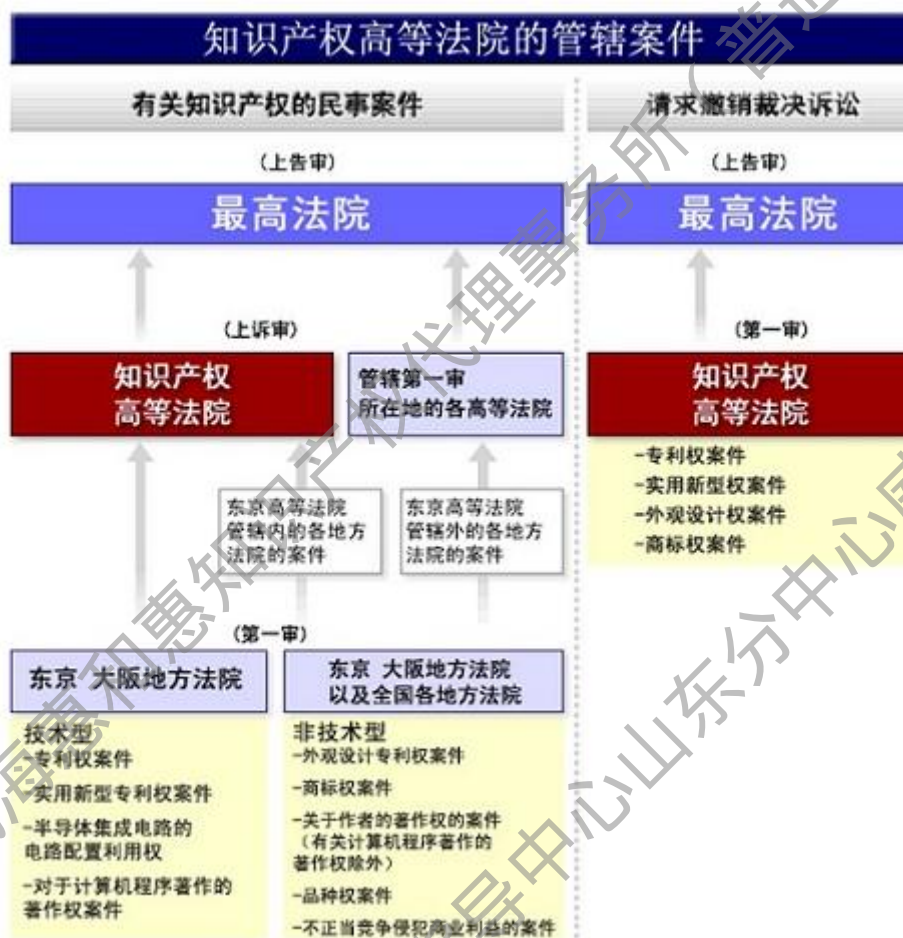
日本的知识产权保护途径主要是通过民事诉讼和刑事诉讼两种途径来进行。

知识产权诉讼的法律依据，实体法方面，有《知识产权基本法》、《特许法》、《实用新型法》、《外观设计法》、《商标法》、《著作权法》等，程序法方面，有《民事程序法典》、《民事程序法》、《民事保全程序法》《刑事诉讼法典》、《刑事诉讼规则》等。

和普通的司法审级体系一样，关于知识产权诉讼，日本法院也采取三级法审理体系。即，地方法院为第一级，各地方的高等法院和东京的知识产权高等法院为第二级，最高法院为第三级。一、二审是实体审，最高院的三审只是法律审。

5.2 知识产权诉讼的管辖

日本知识产权法院民事、行政案件的管辖如下图：



在知识产权高等法院中，设有审判部门以及管理一般事务的知识产权高等法院事务局。

在知识产权高等法院中，除了院长以外，还有法官、处理有关知识产权案件的法院调查官、法院书记员、法院事务员等。此外，对应不同的案件，有时还有非专职的专门委员参与审理。

在知识产权高等法院中，法官除了实行由 3 人组成的合议制度进行审判以外，对于需要尽快做出统一的司法判断的重要案件，有时也实行由 5 人组成的合议组进行审判（大合议）。

知识产权高等法院配备的法院调查官，对有关发明专利、实用新型专利等审理案件进行有关技术方面的调研。此外，遵照法官的命令，为了在口头辩论诉讼期间，明确诉讼案件的内容，法

院调查官还可以对当事人进行询问。

知识产权高等法院配备的专门委员，是在为了明确诉讼案件的内容、或者为了诉讼审理能顺利进展，需要根据专业知识做出说明时，根据法院的决定，参加案件的审理。专门委员是由最高法院任命的非专职职员，被任命者是在各个专门技术领域具有渊博的专业知识的大学教授或公共机关的研究人员等。

5.3 知识产权民事诉讼程序

5.3.1 诉讼的开始

(1) 由原告的诉讼开始，法院对其诉讼内容审查后，指定第一次开庭时间。文书通常由书记员送达，采用邮寄的方式进行。

(2) 收到起诉状副本后，被告应答辩。

(3) 双方有权选任诉讼代理人，地方法院以上诉讼必须由律师代理，当事人有权自己代理。

5.3.2 第一次开庭审理阶段

原被告陈述诉状，双方提交证据。

(1) 法院对当事人调查收集证据做出规定。自己持有的证据，直接提出；对方当事人持有的，必须通过一定的程序调取证据，不允许自行收集。其中包括当事人之间书面交换证据的制度：当事人请求法院裁定对方当事人提出与本案有关的证据；提出诉讼文书的命令制度只适用于一定的条件，例如说商业秘密等不被适用。在一般情况下，提出文书的命令都会被允许，但是涉及商业秘密，个人隐私等的文书不被适用。

(2) 争议的焦点和证据进行整理的程序。这里包括很多方法，通常是指法庭外整理争议焦点和证据。当事人可在法官面前主张自己的请求和证据，以便确定争议的焦点和证据。例如买卖合同的标的是否存在瑕疵。

(3) 证人询问阶段。对证人，当事人集中进行询问和审查的原则。集中询问是一般通过一次（最多两次）开庭就结束。在个案中，例如需要鉴定和勘验，或者涉及专业知识的纠纷的，仍存在较大争议。

(4) 法庭调解。原则上诉讼的任何一个阶段均可进行，但是通常在争议的整理和证人的询问时或其后进行调解。调解不成立的，法院可以安排最后一次开庭审理。

(5) 判决。如果涉及事实认定，则自由心证；适用法律来对当事人的诉讼请求是否支持还是驳回。

5.4 知识产权诉讼的救济途径

在日本，当被法院认定专利侵权行为成立时，专利权人可通过如下措施获得救济：

5.4.1 禁令

在日本，专利权人或独占被许可人可以向地区法院申请禁令停止专利侵权行为。停止专利侵权行为的禁令包括永久性禁令和诉前禁令。

5.4.1.1 诉前禁令

诉前禁令是一个独立的程序，和正常的专利诉讼是分开的。请求人在申请诉前禁令时需要证明以下几项：第一、专利侵权行为的发生；第二、诉前禁令的必要性，即无法弥补的损害。如果专利权人或被许可人没有实施专利，则在日本很难获得诉前禁令，这是因为无法证明进行诉前禁令的必要性。

在颁发诉前禁令前，法院通常要求专利权人提供担保。担保金额与被控侵权人被诉侵权金额相关。如果最终侵权行为被确定，或者双方当事人达成协议，则担保金会返还给专利权人。

5.4.1.2 永久性禁令

无论侵权行为是恶意还是无意的，专利权人都可以请求永久性禁令。申请永久性禁令需要满足两个条件：第一、侵权行为持续发生；第二、侵权成立的可能性。一般情况下，日本法院在确定了侵权行为存在的情况下，会自动颁布永久性禁令。但是，如果专利权人涉及“权利滥用”，则法院一般不会颁布永久性禁令。到目前还没有判例是由于“权利滥用”促使法院不颁布永久性禁令的。

永久性禁令既可以是针对正在发生的侵权行为，也可以是针对即将发生的侵权行为。

针对永久性禁令，侵权人也可以上诉到知识产权高等法院，但是需要提供担保。

5.4.2 损害赔偿

损害赔偿，包括利润损失，合理的许可费或侵权获得的非法

收入。

根据日本《专利法》第 102 条的规定，专利权人或独占被许可人针对侵权行为要求的损害赔偿包括利润损失、合理的许可使用费或侵权人由侵权行为所获得的非法利益。

日本法院很少以利益损失的形式判决损害赔偿，通常以合理的许可使用费来赔偿专利权人的损失。这样判决的主要原因是难以计算专利权人由于侵权行为而导致的利益损失。根据《日本民事诉讼法》第 248 条，当很难计算利益损失时，法院可以根据审判的情况和所提供的证据来确定损害赔偿的数额。

法院也可以在当事人提出请求的情况下，委托专业机构来计算损害赔偿。在计算赔偿额时，专利技术在产品中的重要程度是要经常考虑进去的因素。法院在应当事人请求时，也可以将律师费等计入损害赔偿的范围。但是，即使侵权行为是恶意或故意的，在日本一般不会被判决要求数倍赔偿专利权人的损失。

如果专利权人没有标明其产品是专利产品，则侵权人可能会以此减少赔偿数额。

5.4.3 其它的救济措施

5.4.3.1 销毁侵权产品

日本《专利法》第 100 条第 2 款规定，专利权人或独占被许可人可以要求销毁侵权产品及用于生产侵权产品的工具。

5.4.3.2 恢复专利权人的商业信誉

根据日本《专利法》第 106 条的规定，专利权人可以要求侵

权者采取一些措施恢复其商业信誉。

5.4.3.3 刑事处罚侵权人。

日本是世界上知识产权侵权犯罪刑罚最重的国家之一。具有成文刑法典的日本以及普通法系的多数国家及均采用散在型的立法模式，即在相应的保护知识产权的法规中设置具有独立罪名和法定刑的刑法规范，对侵权人可以同时适用监禁或罚款两种刑罚。

5.5 日本的知识产权行政执法制度

日本的知识产权执法机构主要是海关和警察。

5.5.1 海关

日本海关法规定，遭受知识产权侵害的日本企业有权向海关提出禁止进口商品侵权的请求。受到海关执法程序保护的知识产权有专利权、商标权、著作权及相关权利、集成电路布图设计、植物品种等，基本上与中国国内市场的保护范围一致。海关有权没收侵权货物、处置侵权货物或责令进口人退运侵权货物。

日本海关的知识产权保护基本流程是：（接受）进口申报、必要时的物理检查（主要针对单据、票据）、查验货物（有重大侵权嫌疑时）、调查、认定（充分听取权利人与进口人意见）、放行或没收。

日本海关没有知识产权备案制度，但是允许权利人随时向海关提供有关信息。在执法实践中，权利人在提供信息、情报方面起到重要作用。

在调查认定环节，日本海关允许进口人和权利人通过提供证据材料来证明各自主张。对于疑难问题，海关会咨询专家和专业部门的意见。认定结论做出后，不侵权的货物将予以放行，相反，认定侵权的，海关将没收侵权货物。

5.5.2 警察

日本警察部门可以调查专利侵权的刑事责任问题，而且，其刑事救济没有门槛或门槛极低。

5.6 日本知识产权侵权纠纷应如何应对

5.6.1 了解关于日本知识产权的法律法规

例如与日本知识产权有关的基础法律法规、司法组织、禁令程序、海关保护、侵权诉讼、举证规则等。尽管日本企业知识产权的基本制度与中国类似，但企业不应忽视中日之间在实体和程序规则上的差异，要特别关注和把握涉及当事人诉讼权利以及具有时限要素的程序（尤其申请、禁令、诉讼等）。中国企业还要及时跟踪具有判例效力的日本最高法院的判决，尤其与产品进口、侵权诉讼有关联的重要判例，避免想当然地认为不构成侵权。

5.6.2 掌握日本知识产权执法机构以及服务机构

对于中国企业来说，首先要多了解和掌握与日本知识产权相关的执法机构和服务机构，例如与知识产权有关的裁判所的审级架构和专属管辖，海关等专门机构的信息。事先掌握日本专业律师事务所、特许事务所、律师、专利代理人等信息，以避免当发生纠纷诉讼时，乱了方寸，无法得到好的专业服务。

5.6.3 展开调查

针对企业自身的产品及服务特点，预先展开进行调查，以了解竞争对手的产品及服务，以及潜在的起诉方等。开展调查，需要多方参与，根据企业自身的情况，可聘用国内知识产权服务机构以及日本当地专业机构。对于产品出口到日本的企业，应尽量在贸易协议中加入有助于减少己方承担侵权责任的条款。这样一来，即使被卷入诉讼，也可以主张不具有共同侵权的共识，或者即使承担共同侵权责任，最终也能从日本甲方处挽回一些损失。

5.6.4 组建专利管理团队

对于中国企业来说，组建适合企业自身的专利团队，提升专利能力，才能够在将来的专利纠纷中有所作为。企业知识产权团队的组建，可由企业首席执行官和核心部门负责人组成知识产权战略制定和决策机构，由具体执行机构负责执行决策机构的战略意图。

5.6.5 检索在先知识产权

中国企业应该针对相关在先知识产权文献进行检索，争取预先规避风险。检索范围可包括商标、外观设计、实用新型、发明专利等知识产权。针对技术含量较高、检索难度较大的技术领域，除了利用自己的专业人员和数据库之外，在必要时可聘请专业机构来进行检索、制作专利地图等。

另外，在技术设计中，在充分了他人专利的情况下，设计一种不同于他人专利的方案，由此实现专利规避。

5.6.6 确定应诉的态度

如果企业在全面衡量胜诉概率、市场前景、诉讼成本、时间成本等诸多因素后，认为坚持应诉弊大于利，则应该放弃市场。例如，当涉嫌侵权的产品一定落入他人知识产权保护范围，或者所涉产品市场前景不值得继续投资时，可尽快停止侵权产品的制造、进口和销售，从而减少损失扩大。

5.6.7 选择日本当地诉讼代理人

中国企业应该选好日本当地诉讼代理人 -- 专业律师事务所、知识产权事务所、律师、专利代理人等等。事务所的总体实力，律师的知识背景、办案履历、感悟能力、语言交流能力等等非常重要。对专利诉讼等对技术背景有较高要求的，要求具有相应技术背景、诉讼经验的律师或者律师团队，另外也要关注律师团队的外文功底和检索能力。总之，中国企业内部团队应当采取适当的方式，对委托的当地代理人摸底，确认其能够清楚地把握系争的技术问题和焦点，并能够简练、明确地加以表述。

5.6.8 在诉讼前和诉讼中积极采用和解

中国企业应充分利用收到警告函到诉讼之前的时间。在这段时间里，除了确认应诉策略、组建应诉团队、准备应诉材料之外，还可以在处于劣势的情况下谋求诉前和解，或者在有确切不侵权证据的情况下，有理有节地回应对方的警告函，展示己方的充分准备和坚持到底的信心，说服对方撤诉。同样，在诉讼过程中，中方企业也要注意，只要时机适当，和解是可以随时进行。近年

来，随着日本知识产权立法和司法的改革，近似案件的审判标准已经趋于相同，因此不少案件审判结果的可预见性较大。在这种情况下，听取代理人的专业意见，权衡利弊并提前和解，也不失为一个良策。和解也是企业节省费用、避免诉累的途径。

5.6.9 事先准备和收集各类确凿有用的证据

专利侵权诉讼中涉及的证据具有技术性强、知识面广、数量众多、种类繁杂等特性，取证过程本身往往就是借助科学技术等手段来提取、分析、审查、判断和确认证据的过程，因而对专利侵权诉讼证据的收集、审查、判断和确认就比其他民事诉讼证据的相关工作更为复杂和困难。在证据难以挖掘、获取和分析，容易丧失、散逸的情况下，考虑到日本在民事诉讼程序中对证据信息的披露更为严格，进行专利诉讼的企业尤其要重视证据的准备。

5.7 如何在日本开展知识产权维权

(1) 要建立适合企业自身实际的知识产权管理和保护体系，包括海外知识产权预警机制。对企业核心技术与品牌进行有效监控，及时掌握日本的商标注册、专利申请动向。

(2) 要加大投入，在日本市场主动提交商标注册申请及专利申请，建立完善的知识产权保护和防御体系。

(3) 采取不同措施，对相关市场的贸易壁垒根据不同情况采取行之有效的消除措施。例如，针对其他企业或者个人的商标恶意抢注行为，依据日本的法律提出商标争议以及撤销程序。对于技术壁垒，可利用专利无效程序予以消除。

(4) 对自身核心技术以及输出产品所含相关技术在日本市场的专利状况进行分析预警，提前消除相关市场的法律风险。

(5) 加强国内企业间的信息交流与共享，整合各自优势，充分利用国内的有效机制，利用集体力量维护中国企业在日本市场的合法权益。