

COMBATING COUNTERFEIT

Products and Trademark

知识产权译丛

专利·商标

侵权攻防策略

[日] 冈田全启 著

詹政敏 杨向东 付文君 译

 知识产权出版社

知 识 产 权 译 丛

专利·商标侵权攻防策略

[日] 冈田全启 著

詹政敏 杨向东 付文君 译

知识产权出版社

图书在版编目(CIP)数据

专利·商标侵权攻防策略 / (日) 冈田全启著; 詹政敏, 杨向东, 付文君译. —北京: 知识产权出版社, 2005.1
(知识产权译丛)
ISBN 7-80011-814-2

I. 专… II. ①冈…②詹…③杨…④付… III. ①专利—侵权行为—研究—日本②商标法—侵权行为—研究—日本 IV. D931.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 139373 号
版权登记号: 01-2004-6855

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

知识产权译丛

专利·商标侵权攻防策略

[日] 冈田全启 著

詹政敏 杨向东 付文君 译

责任编辑: 李琳 段红梅 责任校对: 韩秀天

装帧设计: 王鹏 责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

通信地址: 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088

http: //www.cnipr.com

(010)82000893 (010)82000860 转 8101

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

710mm × 965mm 1/16 印张: 14.375 字数: 240 千字

印数: 1~3 000 册

ISBN 7-80011-814-2/D · 147

定价: 28.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

出版说明

科学技术日新月异的变化及经济全球化趋势的发展，给我们带来了更多的活力和生机，也向我们提出了严峻的挑战。我国加入WTO后，知识产权作为世贸组织的三大支柱之一，越来越多地受到国人的重视，有关知识产权问题的热点、焦点开始频繁地进入人们的视线，知识产权的研究和实际工作也在不断改进和发展。

我国建立知识产权保护制度的历史还不长，但令人可喜的是，在短短20来年的时间内，我国知识产权的发展走过了发达国家100余年所历经的路程，取得了令世人瞩目的成就。然而，与发达国家相比，我国知识产权的保护水平和保护意识还有很大的差距，我国知识产权保护的整体实力亟待提高。

发展是硬道理。知识产权保护与国家竞争力的提高密切相关。当今世界有不少发达国家把知识产权问题提升到国家战略的高度，有的国家已经提出了“知识产权立国”的国家战略。为了快速缩短我国与发达国家之间的差距，提高我国知识产权的整体水平，以

适应全球经济的发展步伐，我们必须以开阔的视野，关注、了解各国知识产权制度发展动态，学习、借鉴先进国家的有益经验，认识、领会知识产权保护对促进技术创新、激发经济活力的重要作用，不断发展、健全我国知识产权保护制度，让知识产权保护制度更好地为国家发展服务。

为此，知识产权出版社与知识产权发展研究中心着手组织这套《知识产权译丛》。本译丛将分批翻译出版国外经济发达国家，尤其是知识产权大国从事知识产权研究和实际工作的专家、学者的著作精品，内容包括国外经典的知识产权理论著作、反映各国知识产权法律体系特色的专著、市场影响力较大的实务性指南以及展现有代表性的知识产权工作者的生活经历及精神风貌等方方面面的内容。其宗旨就是以全球性的视角展示国际上知识产权的发展状态和特点，给国内读者以启迪、思索和借鉴。我们希望这套丛书将成为一个品牌，能团结吸引更多的志同道合者，一起为推动我国知识产权的发展贡献自己的智慧和力量。

同时，我们也诚恳地欢迎广大读者对本套丛书的缺点和不足提出批评和建议。藉此机会我们诚邀一切有志于知识产权研究和工作的专家、同仁为本套丛书推荐选题、译著或使您感动的作品，让更多的读者能有机会分享您的感受和体会。我们愿通过这些工作不断壮大我国知识产权的力量，共同开创我国知识产权事业的美好未来。

知识产权发展研究中心
知 识 产 权 出 版 社

译本序

在当代，知识产权不仅是企业参与国际竞争和提高市场博弈能力的重要内容和手段，而且已成为一个国家发展战略的重要组成部分。日本政府把创造、保护和运用知识产权作为增强国际竞争力、激活本国经济的重要战略手段，并取得巨大成功而为世人瞩目。2002年，日本政府发表了《知识产权战略大纲》，尔后又通过了《知识产权基本法》，率先提出了“知识产权立国”的国家战略，并将其作为一项“基本国策”。与中国相比，国内能源大部分依靠进口的日本非常注重技术开发，在技术方面资金的投入是中国的16倍。日本人口只是中国的1/10，但研究者人数是中国的1.2倍，论文数量差不多是中国的3倍，2003年向世界各地的PCT（专利合作条约）受理局提出的国际专利申请居全球第二位。日本在中国的专利中请量也一直节节攀升，2003年几乎占我国全部国外专利申请总量的50%。日本对发展中国家的专利贸易顺差持续扩大，2002年在亚洲就达到了880亿日元。日本不仅已经成为世界专利强国之一，而且这种技术优势还在进一步扩大。

现代知识产权制度是人类科学技术和商品经济发展到一定阶段的产物，在西方，经历了中世纪末期与资本主义初期长达数百年的孕育。科技变革、经济增长以及随之而来的法律制度的进步，催生了财产权领域的制

度创新——知识产权。日本是亚洲地区最先实施知识产权制度的国家,其专利制度始于1885年公布的《专卖特许条例》,之后又颁布了《著作权法》、《商标法》、《反不正当竞争法》。发展至今,日本已经形成完备的知识产权法律体系,其他实体法还包括:《实用新型法》、《外观设计法》、《商法》、《半导体集成电路流程设计法》、《种子和种苗法》、《海关法》等。本书正是运用这些法律制度,从理论与实践、经验与操作的角度针对日本知识产权保护问题和对诸多侵权所采取的各种处理方式,提醒权利人作出思考、判断和应对。如当他人假冒自己的专利产品或使用近似商标时,如何运用合法的手段和技巧迅速采取措施予以保护和制止;当自己的专利权、著作权和商标权受到侵害时,如何拿起法律武器来维护自己的合法权益;当被指责为侵权产品、仿冒商标时,如何正确应对、处理和回避纠纷。本书理论结合实际,深入浅出,图文并茂,是一本针对性很强、不易多得的实用型专业知识读物。

中国现代知识产权制度产生于20年前,是伴随着经济改革和对外开放的步伐逐步建立起来的。在日本专利法颁布100年后,中国于1985年开始实施《中华人民共和国专利法》,之前于1982年通过了《中华人民共和国商标法》,1990、1991、1993年又分别颁布了《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》和《中华人民共和国反不正当竞争法》。1985年,中国正式成为《保护工业产权巴黎公约》成员国,1992年又分别成为《伯尔尼公约》、《世界版权公约》成员国。与日本相比,中国虽然已初步建立了一个比较完善、与国际接轨的知识产权法律体系,但如何利用现有知识产权制度提高我国企业的竞争力,却是当前尚未有效解决的问题。就在外国企业以大量专利对中国市场进行“瓜分”并“挤压”民族工业时,整个中国企业界却依然处于“意识不强、水平不高、能力不强”的状态。实际上,日本也是从发展中国家成长起来的现代工业国家。从上世纪六七十年代以来,日本经历了从模仿到创新、从促进知识的传播到保护知识产权这一条发展轨迹。日本在发展初期,经济上也曾遭遇到欧美发达国家技术壁垒的限制,其中便包括专利技术的限制,日本企业为此付出了昂贵的“学费”。中国是最大的发展中国家,同30年前的日本、20年前的韩国以及现在其他发展中国家一样,目前还处于模仿多于创造的阶段,中国新兴发展的产业中不少是日本过去高速增长产业,很有必要吸取日本当年的经验教训。特别是在知识产权的竞争和保护方面,日本的企业已经取得了许多成功的经验,很值得我们思考和借鉴。从这个角度看,本书

的译介出版,既能“洋为中用”,又能“知己知彼”,是一举多得的益事。

本书作者冈田全启先生是日本著名知识产权专家、工学博士。1975年获日本专利代理人资格,1977年创办冈田专利事务所,历任日本代理人协会常任议员,代理人协会二十一世纪对应委员会副委员长、外观设计委员会副委员长、商标委员会副委员长、大阪府商工会咨询专家,大阪府中小企业综援中心知识产权顾问等。主要著作有《知识产权与商务战略》、《商标注册实务读本》、《服务标识、商品商标注册实务》等。我相信,本书的中译本对广大知识产权工作者、法律界人士、企事业管理人员、科技人员、大专院校师生及想了解日本知识产权保护及法律的人士都有很好的参考、借鉴作用。

在这里,还有一点要提醒各位读者注意。本书研究的对象是日本的知识产权法律,由于中日两国有关知识产权法律内容的差异,书中的一些概念、观点及说法也可能与我们通常理解的中国知识产权法律概念等不一致,但这并不影响我们学习、借鉴日本方面的有关方法、策略。

本书的译者詹政敏先生、杨向东教授和付文君女士,用其独到的眼光选准题材,耗力将日本企业知识产权保护实务及时介绍给国内读者,是一件很值得推崇的事。希望有越来越多的有识之士加入这一行列,积极开拓知识产权“洋为中用”之路,为我国知识产权事业的发展添砖加瓦。

广州市知识产权局局长吴岳静研究员

2004年11月2日

前 言

从 20 世纪末以来,知识产权的重要性逐渐被大多数国家所认识。而且,通过对知识产权实施保护促进本国经济发展的国家越来越多,知识产权已引起人们的普遍关注。

对于知识产权而言,以往只有工业界及其相关人士比较关心,而现在就连从事服务业的人也越来越关心知识产权了。

但是,由于不具备充分的相关知识和对知识产权的错误认识,常常导致延误对重要的知识性创新成果和标识(商标、服务标识)的保护手续,以致蒙受了很大的损失或失去了很好的机会。本书举例说明了不同情形下必须考虑的知识产权问题,在下列情形下认真阅读此书,将能使您充分掌握所需的相关知识。

- (1) 有创意出现时或进行研究开发时。
- (2) 进行贸易商品开发策划和立项时。
- (3) 进行新项目开发的策划和立项时。
- (4) 进行设计(包括工业设计、平面设计、建筑设计)时。
- (5) 进行品牌 BI(品牌一贯性)策划时。
- (6) 利用因特网进行服务时。

- (7) 开发软件时。
- (8) 策划比赛项目、文娱活动、体育竞赛时。
- (9) 策划土地开发、别墅开发等项目时。
- (10) 创作作品(包括文艺、学术、美术、音乐)时。
- (11) 开展与他人知识产权相关的项目时。
- (12) 使用与他人正在使用的相关标识时。

为了打击不断增多的仿冒商标和仿冒专利商品,我们必须首先明确自己应有的权利。只有通过充分的准备机制和有效的申请手续才可以确保自己的权利,有效打击仿冒商标和仿冒专利商品。

本书若能为您助一臂之力,本人将倍感荣幸。

此外,2003年日本对专利法、实用新型法、外观设计法、商标法进行了修改,●本书用下横线对新修改部分作出标记。

在本书编写过程中,参考了各位前辈的著作以及听取了许多国内外专家的宝贵意见,在此表示衷心感谢。

冈田全启

2002年7月

● 本书多处提及各项法律及相关法条,为保持版面简洁,一律省略书名号。(编辑注)

目 录

绪论 掌握知识产权所具有的强大能量	1
第一节 知识产权的重要性日趋凸显	3
· 从国际货币基金组织（IMF）的统计看知识产权的增长率	3
· 日本对知识产权保护的强化政策	5
第二节 知识产权究竟是什么	8
· 不履行手续而受到损害的情况屡见不鲜	8
· “知识性创造”和“商业标志”是保护对象	8
· 知识产权与工业产权和著作权不同	10
第三节 要掌握什么样的“力”	15
· 独占市场 独享利益	15
· 阻止竞争对手的进入	15
· 通过技术转让合同获取技术转让费	17
· 更容易筹集资金	17
第四节 一旦侵权会有什么后果	18
· 侵权的损害赔偿金额逐年提高	18
· 案例：因专利侵权而造成的损失	18
 第一章 防范竞争对手的侵权	 21
第一节 可以防范侵权的知识产权究竟是什么	23
· 需要注册才能获得的权利	23
· 无需注册也可受到保护的知识产权	25
第二节 如何进行知识产权的危机管理	27
· 获取权利后也决不可掉以轻心	27
· 注意可以重复获取权利的情形	27

第三节 受到侵权时应如何处理	31
· 第1步: 获取侵权商品、取得证据	31
· 第2步: 确认自己的权利范围	33
· 第3步: 向侵权方发出“警告书”	33
· 第4步: 提起诉讼	36
第四节 起诉侵权方时	40
· 要求侵权方停止侵权行为	40
· 要求侵权方赔偿损失	40
· 要求侵权方补偿经济损失	40
· 要求侵权方恢复权利拥有者的信誉	42
· 要求侵权方返还不正当所得	42
· 对判决、行政处罚等不服时, 要求申诉	44
第五节 除诉讼以外还可以采取的其他法律手段	46
· 办理调停手续	46
· 办理仲裁手续	46
第六节 不具有权利也可以提起诉讼	48
· 提起诉讼, 确认对方权利不存在	48
· 提起诉讼, 请求确认优先使用权	48
· 提起诉讼, 请求停止散布虚假事实的行为	49
第七节 了解有关向专利局提交的“判决请求”	50
· 专利局会对侵权方的商品作出判断	50
· 注意鉴定书只代表一般“鉴定书”的含义	50
第八节 在国外被侵权时	52
· 第1步: 获取作为证据的侵权商品并进行调查	52
· 第2步: 向侵权方发出警告	52
· 第3步: 提起诉讼等	53
· 第4步: 要求禁止出口等	53
第九节 避免被指责为“侵权商品”	56
· 对策1: 不要轻易模仿他人的商品	56
· 对策2: 进行周密细致的调查	56
· 对策3: 如无法避免, 要申请权利转让许可	57
· 对策4: 如商品属于自己先开发的, 可申请无效宣告	57
· 对策5: 使企业竞争对手的权利无法成立	57

第二章 抗击专利侵权	59
第一节 本公司的“发明”要用专利权加以保护	61
· “独占”和“许可实施”是主要目的	61
· 受保护且不被侵权的“发明”	61
第二节 提高攻防能力的专利申请方法	65
· 注意说明书的撰写方法	65
· 张开专利之网	65
· 申请前务必对现有技术进行调查	67
第三节 阻止他人获得专利权的三种手段	69
· 通过“提供情报”对其审查造成不利	69
· 通过提供情报阻止其专利的维持	70
· 通过“无效宣告”使其专利无效	72
第四节 什么情况下属于专利侵权	77
· 了解侵权行为	77
· 利用他人发明也属侵权行为	78
· 间接侵权同样属于专利侵权	79
· 调查谁在侵权	81
第五节 申请公开后被侵权时的救济政策	82
· 如获得专利权,可以行使补偿金请求权	82
第六节 专利被侵权时可以采取的法律手段	85
· 民事、刑事方面的诉讼手段	85
· 其他法律手段	87
第七节 请求停止侵权行为	89
· 防止侵权行为最有效的手段	89
· 如提出“请求停止侵权”的过程耗时太长,可先 办理临时处理手续	91
第八节 向侵权者提出“请求赔偿损失”	93
· 赔偿金额的四中计算方法	93
第九节 受到其他企业发出的“专利侵权”警告时的对策	97
· 对策1: 提出不属于其技术范围的主张	97
· 对策2: 提出对方专利权无效的主张	97
· 对策3: 提出己方具有专利实施权等主张	98
· 对策4: 考虑签订专利许可合同等	98

第十节 最困难之处在于对权利范围的解释	100
· 原则上要在专利申请所写明的范围内	100
· 被当作所谓扩大的技术性范围而解释时	100
第三章 防范实用新型专利权的侵权	105
第一节 用实用新型专利权保护自己公司的“设计”	107
· 实用新型专利所保护的是未达到发明程度的一般设计	107
· 如何申请实用新型专利	107
第二节 用实用新型专利权还是用发明专利权来 保护自己的权利	111
· 保护期无需太长的情况	111
· 希望尽快注册获得保护的情况	111
第三节 实用新型专利权被侵权时的对策	114
· 根据“实用新型技术评价书”提出警告	114
· 权利滥用时会导致损失赔偿责任	114
第四节 被指责为“实用新型侵权”时的对策	117
· 细致研究对方的“实用新型技术评价书”	117
· 不要忽视对实用新型专利公告的关注	117
第五节 什么是“实用新型技术评价制度”	119
· 它是判断权利有效性的一种制度	119
第四章 防范外观设计的侵权及违反反不正当 竞争法的行为	123
第一节 用外观设计专利权保护重要的商品外观设计	125
· 什么样的外观设计可以受到保护	125
· 外观设计专利如何申请	125
第二节 通过“关联外观设计”专利权和“部分 外观设计”专利权使得保护万无一失	129
· 扩大外观设计专利权涉及的范围	129
· 防范局部模仿的商品	130
第三节 被其他公司侵害外观设计专利权时的对策	132
· 可以用哪些法律手段予以还击	132
· 可以用反不正当竞争法予以还击	134

· 可以当作“近似设计”予以抗议	136
第四节 避免被指责为“外观侵权及违反反不正当竞争法” 的注意事项	139
· 认真调查现有外观设计	139
· 要注意“隐形外观设计专利权”问题	139
第五节 存在被其他公司侵权危险时的对策	141
· 要求尽早审查外观设计专利权	141
第五章 防范对著作权的侵权	143
第一节 用著作权保护自己的著作	145
· 著作可以获得排他性的独占权	145
第二节 用著作权和工业产权进行双重保护	149
· 著作权只保护表现形式的著作	149
· 也要考虑专利权、外观设计专利权、商标权 并用的保护方法	151
第三节 著作权被侵权时的对策	152
· 可使用的法律手段	152
· 要注意著作可以自由利用的情况	154
· 关于著作权的注册制度	154
第六章 防范商标侵权	157
第一节 用商标权保护自己公司的商标、服务标志	159
· 什么样的商标受到保护	159
· 商标注册如何办理?	159
第二节 发现有威胁自己公司商标申请时的对策	164
· 利用“提供情报制度”防止其权利的形成	164
· 通过“异议申诉”使其权利丧失	165
· 通过“无效宣告”使其权利无效	165
· 对3年以上不使用的商标可要求予以撤销	167
第三节 什么情况下属于“近似商标”	168
· 从如下三个角度进行判断	168
第四节 什么情况下属于“商标侵权”	172
· 近似商标也被视为侵权	172

· 注意商标权受到一定限制	172
· 商品商标和服务标志的侵权行为不同	173
第五节 商标被侵权时的对策	179
· 民事上的措施	179
· 刑事上的措施	181
第六节 受到“商标侵权”警告时的对策	184
· 对策1: 确认对方的主张是否正确	184
· 对策2: 主张未侵害商标权	184
· 对策3: 主张拥有使用权	185
· 对策4: 主张不属于对方商标权的效力范围	185
· 对策5: 确认对方是否仍在使用该商标	185
· 对策6: 主张对方的商标无效	187
· 对策7: 采取支付权利使用费等措施	187
· 如何巧妙地回应对方的警告	187
第七节 避免商标侵权应该采取的措施	189
· 认真调查现有的商标	189
· 查看专利局的网页	189
· 阻碍对方的商标权成立	190
第八节 用反不正当竞争法保护商标	191
· 未注册的商标同样受保护	191
· 反不正当竞争法所保护的商标类型	192
后序 建立创造知识产权并加以保护的有效机制	197
第一节 建立知识产权管理机制	199
· 今后知识产权战略的发展态势	199
· 知识产权管理部门的主要业务内容	199
第二节 知识产权管理部门与其他部门的合作	202
参考资料	205
译本后记	206
致中国读者	208

绪 论

掌握知识产权所具有的
强大能量