

标题: 申请日本实用新型专利时的注意点

文/河野英仁

日本河野专利事务所专利代理人

概要

在中国, 实用新型专利申请的数量很多, 基于实用新型专利权而引起的侵权诉讼也存在许多。

中国企业在日本申请实用新型专利的时候, 如果以与中国申请同样的思考方法申请的, 有可能会有不可预见的失败。

本文就有关中国企业在日本申请实用新型专利时的注意点进行解说。

权利行使时的注意点

不需要进行实质审查、保护对象仅限于物品的形状、构造、或其组合的方面上(方法、化合物、软件除外)是与中国相同的, 但是在向对方发送律师函、及向法院提起专利侵权诉讼的时候, 实用新型技术评价书的出具被规定为义务的方面上是有差异的。

(1) 实用新型技术评价书

在实用新型法第 29 条第 2 款中如下规定:

“实用新型权人或专用实施人, 如果不是在警告之后提出涉及其登录实用新型的实用新型技术评价书的, 对于自己的实用新型权或专用实施权的侵害人等, 不能行使其权利。”

由于以无审查赋予权利的, 所以权利人义务在确认实用新型专利的有效性之后发送律师函、或提起诉讼。

实用新型技术评价的请求是向专利局申请的。实用新型技术评价书任何人都能请求。因此, 有可能被判断为侵害权利的第三人也能请求。

申请后, 通常 2~3 个月内, 能够得到审查结果。实用新型技术评价书与通常的审查意见通知书(拒绝理由通知)一样地记载引用文献、新颖性的有无、创造性的有无事项。

对于实用新型评价书的内容不能提出不服。

(2) 权利无效时的损失赔偿

实用新型法第 29 条第 3 款如下规定:

实用新型权人或专用实施人对侵权人行使其权利、或发出其警告的, 当实用新型的登录为无效的审查决定被确定的时候, 专利权人因行使其权利、或发出了其警告, 则承担给予对方造成损失的赔偿责任。但是, 若基于实用新型技术评价书的实用新型技术评价行使其权利、或发出其警告时, 且在其他方面

相当地注意行使其权利、或发出其警告的，不限于此。

因此，即使得到肯定内容的评价书，自己对专利再进行检索等是非常有必要的。民事诉讼后，实用新型专利因无效宣告请求而被变成无效的时候，实用新型专利权人承担因诉讼给被告带来损失的赔偿责任。

预先得到有效的实用新型专利评价书，并且自己再预先进行专利检索，没有过失的话，就没有承担损失赔偿的责任。

发明申请的变更

与中国不同，实用新型专利申请能变更为发明专利申请。实用新型专利申请后 3 年以内，能变更为发明专利申请。另外，第三人申请了实用新型技术评价的，即使是被申请无效宣告请求的，限于在一定的期限内也能变更为发明专利申请。

还有，实用新型专利权人自己申请了实用新型技术评价的，不能进行变更申请。

如以上所述的实用新型专利由于在权利行使时存在许多制约问题，若想放心地行使权利的话、若想得到更长期限的存续期限的话，期限中能变更为发明专利。这种情况下，对于发明专利申请则变为需要进行实质审查。

存续期限

发明专利的存续期限为自申请日起 20 年，实用新型专利的存续期限为自申请日起 10 年。