

# 向日本進行專利申請實務中的注意事項

## —基於中日專利制度的異同

—何小萍—

近年,隨着中國國力的不斷強大,中國向國外申請專利的數量日益增長,向日本申請專利的數量也越來越多。但是,由於中日兩國的專利制度存在很大的區別,中國申請人或其代理人在申請專利的過程中,如不能很好地理解中日專利制度的區別,可能會使中國的發明不能在日本得到合理而適當的保護。在此,筆者基於中日兩國專利制度的不同規定,總結了中國申請人在向日本進行專利申請時所需要注意的事項。

中國通稱為專利的發明專利、實用新型專利以及外觀設計專利,在日本分別被稱為特許、實用新案以及意匠。本文主要是基於中國的發明專利申請與日本的特許申請的一些不同點,介紹中國申請人在日本進行發明專利申請時的注意事項。

### 1. 日本對專利申請文件的語言及提交期限的要求

#### (1) 通過 PCT 申請進入日本國家階段向日本申請專利

通過 PCT 申請進入日本時,必須自優先權日起 30 個月內辦理進入日本國家階段的手續。在 PCT 申請進入中國時,自優先權日起 30 個月至 32 個月期間內只要繳納寬限費,仍然可以辦理進入中國國家階段的手續,但是在日本沒有這種寬限制度,一旦超過 30 個月則無法補救。這是中國申請人的 PCT 申請進入日本國家階段時需要注意的事項。

雖然進入日本國家階段的手續必須在自優先權日起 30 個月內辦理,但是依據《日本特許法》第 184 條之 4 的規定,日本具有中國所沒有的“譯文提交特例期間”的制度,即允許申請人以先不提交日文譯文的形式來辦理進入日本國家階段的手續。也就是說,在優先權日起 30 個月內在辦理進入日本國家階段的手續時,並不需要提交日文譯文,只要在辦理進入日本國家階段之日起 2 個月以內補交日文譯文即可。在利用該“譯

文提交特例期間”制度時,不存在任何特許廳的官方費用,一般代理機構也都不會另外收取附加費用。這對申請人不帶來任何的費用負擔。

此外,在日本 2012 年專利法修改中,還增加了如果因為正當理由不能在進入日本國家階段之日起 2 個月以內及時提交日文譯文,也可以在前述期限後的 1 年內提交日文譯文。也就是說,日文翻譯文本的提交期限,在有正當理由之時,最長有可能推遲至自優先權日起 44 個月以內。

#### (2) 通過主張巴黎公約優先權向日本申請專利

基於巴黎公約的規定,只有在中國進行國內申請後的 12 個月以內向日本特許廳提出專利申請,才能享受巴黎公約所規定的優先權。依據《日本特許法》第 36 條之 2 的規定,在日本除可以使用日文申請文件進行專利申請之外,還可以利用外國語書面申請制度,即通過提交英文申請文件來進行專利申請。

中國申請人在向日本申請專利時,如果在 12 個月的優先權期限內未能很好地完成日文申請文件的翻譯,可以先用已有的英文申請文件提交專利申請,然後,申請人在優先權日起 14 個月以內提交該英文申請文件的日文譯文即可完成該申請。在利用這種外國語書面申請制度時,除以英文文件提交的新申請提交官方費用(2.4 萬日元)比以日文文件提交的新申請提交官方費用(1.5 萬日元)多出 0.9 萬日元之外,一般的代理機構都不會另外收取其他代理費用。這對申請人並不會帶來太多的費用負擔。

此外,同上所述,在日本 2012 年專利法修改中,還增加了因正當理由不能及時提交日文譯文時,可以在規定期限後的 1 年以內提交的規定。也就是說,在有正當理由之時,日文譯文的

提交期限,最長有可能到自優先權日起的 26 個月以內。

在此需要注意的是,日本的外國語書面申請制度中的外國語只指定英文且只能用於發明專利的申請,其他語言和其他類型的專利申請不能適用。在提交了日文譯文之後,如果發現有日文翻譯錯誤,在專利申請階段規定可以修改的期間內,還能夠基於申請日提交的英文申請文件請求改正日文翻譯錯誤。這對一些擅長英文但對日文缺乏自信的申請人比較有利。

### 2.中日兩國在專利申請費用以及專利年費規定上的差異

在中國申請專利保護時,主要費用包括:①可能因權利要求數目等不同而變化的申請費,即在權利要求為 10 項以上或說明書為 30 頁以上時需要繳納申請附加費;②固定的實質審查費;③固定的專利年費。

但是,在日本申請專利保護時,基於《日本特許法》第 107 條的規定,日本專利費用與中國不同,其包括:①與申請時權利要求數目等無關的固定的申請費;②與實際被審查的權利要求的項數相對應的實質審查費,如果在修改中增加了權利要求的項數,還應該相應追加實質審查費;③與實際被授權的權利要求的項數相對應的專利年費。

因而,在向日本進行專利申請時,申請費用主要是與實際被審查的權利要求的項數相對應,專利年費與實際被授權的權利要求的項數相對應。另外,與中國的相關規定不同,日本專利法允許多項從屬權利要求引用多項從屬權利要求的記載,也可以合理利用該方法來適當減少權利要求的數目。

### 3.中日兩國在實審請求程序中的不同規定

#### (1)期限

依據《日本特許法》第 48 條之 2、3 的規定,日本和中國一樣都是必須從申請日起 3 年以內提交實質審查請求。在中國,當主張優先權時,必須從優先權日起 3 年以內提交實質審查請求。但是在日本,無論是否主張優先權,都是從實際的申請日起算 3 年以內提交實質審查請求。

#### (2)請求人

在中國只有申請人可以提交實質審查請求,而在日本任何人都可以提交實質審查請求。另外,日本沒有如中國知識產權專利局啟動審查的職權審查這樣的類似規定。

#### (3)進入實質審查階段通知書

在中國正式進入實質審查階段時,會收到中國知識產權局發出的進入實質審查階段通知書,但是在日本正式進入實質審查階段時,沒有發出進入實質審查階段通知書的制度。申請人只有在收到審查意見通知書時,才能知曉已經開始了實質審查。

#### (4)可以主動修改的期限

中日專利制度中,可以對專利文件進行主動修改的期限有着很大的不同。在中國,對發明專利只有在提交實審請求時以及收到進入實質審查階段通知書 3 個月以內才可以進行主動修改。此後,僅能針對審查通知書指出的缺陷進行被動修改。但是依據《日本特許法》第 17 條之 2 的規定,在日本進行專利申請或進入日本國家階段後,在收到最初的審查意見通知書或接收到授權決定之前的任何時候都可以進行主動修改。而且,在收到最初的審查意見通知的答覆期限內,只要符合單一性規定以及不超範圍,也可以進行如增加權利要求等比較自由的修改。後文將詳細介紹有關日本和中國在不同時期中可修改內容的具體規定。

#### 4.日本有關新穎性寬限期的寬鬆規定

在中國有關新穎性寬限期的規定非常嚴格。但是在日本,特別是 2012 年的專利法修改之後,依據《日本特許法》第 30 條的規定,在申請日前 6 個月以內,只要是具有專利申請權利的人自己所進行的公開行為,均可被視為不影響新穎性的公開行為。

也就是說,具有專利申請權利的人即使是進行了將該發明向公眾公開的行為,如在刊物上發表或者銷售與該發明有關的產品等,均可被視為不影響該發明專利申請的新穎性。但是,如果他人獨立地作出了同樣的發明,並搶先提出了專利申請或公開了同樣的發明,該發明專利申請則有可能不能獲得專利權。需要注意的是,前述公開行為不包括在日本或其他國家進行專利申請行為中所導致的在專利公報中的公開。

#### 5.中日兩國的審查意見通知書的差異

與中國專利局發出的第一次、第二次審查意見通知書的形式不同,日本的審查意見通知書分為兩種不同性質的通知書,分別稱為“最初的拒絕理由通知書”和“最後的拒絕理由通知書”。

最初的拒絕理由通知書原則上是指第一次對申請的缺陷

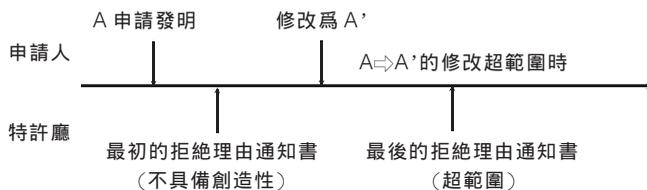
提出審查意見的通知書；最後的拒絕理由通知書原則上是指針對最初的拒絕理由通知書所做的修改進一步指出缺陷的審查意見通知書。

如果專利申請不符合授權的要求，一般先發出最初拒絕理由通知書。在申請人針對最初的拒絕理由通知書作出的應答中修改了申請文件，並由此帶來了其他的拒絕理由時，日本特許廳將發出最後的拒絕理由通知書。如果仍然不符合授權要求，則會發出駁回決定通知書。

但並不是所有申請都會發出最後的拒絕理由通知書，也不是在發出最初的拒絕理由通知書後就不會再發出最初的拒絕理由通知書。很多申請是在發出最初的拒絕理由通知書後就直接駁回，也有一些申請是在發出最初的拒絕理由通知書後再次發出最初的拒絕理由通知書。

為了幫助理解，以下對日本發出審查意見通知的情形做一些具體的說明示例。

① 在最初的拒絕理由通知書後發出最後的拒絕理由通知書的情形：



② 在最初的拒絕理由通知書後再次發出最初的拒絕理由通知書的情形：



③ 在最初的拒絕理由通知書後直接駁回的情形：



#### 6. 日本對專利申請文件被動修改的限制規定

在中國，不論是第幾次審查意見通知書，都接受相同的修改限制，即必須符合《專利法》第 33 條的不超範圍以及《專利法

實施細則》第 51 條的針對通知書指出的缺陷進行修改的規定。但是在日本，針對最初或最後的拒絕理由通知書，修改限制的規定有着很大的差異。

針對最初的拒絕理由通知書所做的修改，依據《日本特許法》第 17 條之 2 第 3 款和第 4 款的規定，要求該修改不能超範圍並符合單一性的規定，符合此修改要求的修改可以被接受。

針對最後的拒絕理由通知書所做的修改，依據《日本特許法》第 17 條之 2 第 3-6 款的規定，要求該修改除不能超範圍和符合單一性規定外，還必須符合特定修改方式以及獨立授權條件的要求。只有符合所有修改要求，才可以被接受。在此，對前述的特定修改方式以及獨立授權條件這兩項要求進行詳細說明。

#### ① 特定修改方式

依據《日本特許法》第 17 條之 2 第 5 款的規定，針對最後的拒絕理由通知書，只能進行以下形式的修改：

- 一、刪除權利要求；
- 二、進一步限定權利要求的保護範圍；
- 三、基於外文原文修改日文譯文錯誤；
- 四、對通知書指出的不明確記載進行使其明確化的修改。

其中，第二項的進一步限定權利要求保護範圍的規定是指，對同一技術特徵進行進一步的限定，而不能增加新的技術特徵。這是中國的修改規定中所沒有的要求。例如，都是對權利要求的進一步限定，當 c 是 C 的下位概念、D 是新的技術特徵時，權利要求「A+B+C」可以修改為「A+B+c」，但不允許修改為「A+B+C+D」。

#### ② 獨立授權條件

依據《日本特許法》第 17 條之 2 第 6 款的規定，修改後的權利要求必須符合獨立授權條件才可以被接受。獨立授權條件在中國的修改限制規定中沒有相對應的要求，對中國申請人和代理人來說不容易理解。

例如，如前所述的修改後的「A+B+c」，雖然符合修改方式的要求，但如果修改後的權利要求仍然不能符合新穎性、創造性等授權要求，則該次修改仍然不能被接受，被審查的權利要求仍然為原有的權利要求。

這裡需要注意的是，在中國的實務中，如果修改符合《專利

法》第 33 條以及《專利法實施細則》第 51 條的規定,即使修改後的權利要求不具備新穎性、創造性,該修改也可以被接受,但審查員將會發出指出修改後的權利要求仍然不符合授權要求的審查意見通知書或駁回決定。但是在日本,針對最後的拒絕理由通知書,審查員不會再次發出修改後的權利要求仍然不符合授權要求的通知書,而是不接受該修改,並在原來申請文件的基礎上駁回該申請。

#### 7. 在日本進行分案申請時的注意事項

##### (1) 分案申請的提交時限

在日本可以分案的時機相對中國較少,中國在原申請授權或駁回的決定被確定之前均可以提出分案申請,即使在複審期間及行政訴訟期間,只要原申請授權或駁回的決定還沒有最後生效,都有機會提交分案申請。但是在日本,依據《日本特許法》第 44 條的規定,只有以下時機可以提出分案申請:一、申請階段中可以修改的期間;二、授權通知書送達之日起 30 日以內;三、第一次駁回通知書送達之日起 3 個月(在外者為 4 個月)以內。如果錯過上述期間,可能會失去提交分案申請的機會。

##### (2) 分案申請的內容

在日本提交分案申請時,常需要提交分案陳述書。日本對分案申請的內容也有所限制,依據《日本專利審查指南》第 V 部第 1 章第 1 節的規定,①對在申請階段中可修改期限內提交的分案申請,必須符合以下要求:第一、不允許對原申請分案前的全部內容提交分案申請,第二、分案申請必須在原申請申請日所提交的申請文件的記載範圍之內。②對在授權通知書的送達之日起 30 日以內或第一次駁回通知書送達之日起 3 個月(在外者 4 個月)以內提交的分案申請,除以上兩個規定外,還必須進一步符合以下規定:第三、分案申請必須在原申請分案前的申請文件所記載的範圍之內,即,對於在申請階段中從申請文件中已經刪除的內容,不能再用於分案申請。

##### (3) 分案申請中的特殊情況

①拒絕理由通知書的發出:在分案申請的審查中,在原申請中已經向申請人通知過的缺陷將被視為已經通知過申請人,也就是說,即使是對分案申請第一次發出拒絕理由通知書,也有可能直接發出最後的拒絕理由通知書。考慮到修改限制的規定,在提交分案申請時,應該仔細撰寫分案申請的權利要求,一

旦被發出最後的拒絕理由通知書,修改的餘地將很小。

②對分案申請的進一步分案:在中國只能針對原申請提交分案申請,除非是被審查員發出有單一性缺陷的審查意見,均不能對分案申請再次提交分案。但是在日本沒有這樣的限制,也就是說可以針對分案申請再次提交分案申請。

#### 8. 中日兩國複審程序的差異

日本的拒絕查定不服審判制度是一種與中國的複審制度相對應的制度。但兩者在實際運用上有着一些不同。

##### (1) 前置審查

在中國對所有的複審請求都會進行前置審查,但是在日本,依據《日本特許法》第 162 條的規定,只有在進行了實質性修改時,才可以進行前置審查。沒有修改申請文件的複審請求,將不會進行前置審查,而是直接接受合議組的審理。

##### (2) 複審通知書

在中國,即使複審委員會合議組判斷該申請仍存在與駁回時完全相同的缺陷,在作出最終維持駁回的決定之前,合議組應當至少發出一次複審通知書。但是在日本,依據《日本特許法》第 158 條的規定,由於拒絕查定不服審判是審查的延續,在沒有新的審查意見需要通知申請人時,複審合議組可以不發出任何通知書,直接作出維持駁回的複審決定。

也就是說,在日本請求進行不服審判時,如果沒有合理地對權利要求進行修改,有可能在提出不服審判申請後,直接收到維持駁回的審判決定。

##### (3) 授權的複審決定

中國的複審,只有維持駁回決定和撤銷駁回決定兩種,但是在日本,依據《日本特許法》第 164 條的規定,複審委員會合議組可以在撤銷駁回決定的同時,直接予以授權。

在本文的寫作過程中,在日本的專利申請實務等方面,得到了平木國際特許事務所石川龍治專利代理人、江島孝毅專利代理人的指導和建議,在此表示深切的謝意。■

作者:日本安斯泰來製藥公司知識產權部