

中国企业在日本申请专利时应当注意的要点

2016年1月15日

日本河野专利事务所

所长/专利代理人 河野英仁

翻译 王瑾

一、 概要

近年，中国企业向日本申请专利的数量在增长，其中主要是在中国进行了PCT申请之后，再进入日本国内申请的情况较多。

日本专利法与中国专利法有很多类似的地方，但是在实务上，也存在许多细小区别应当注意。另外，也见过许多因与专利局审查员、审判官（相当于中国的复审委员会）及如我们这些的日本代理人的沟通不够而失败的事例。

本文根据最新的判例及修改法内容，就中国企业向日本申请专利时应当了解的几个要点进行解说。

二、 进入日本国内申请专利时的权利要求的再确认

（一） 程序权利要求的撰写

在信息、通信、机械控制及电气领域的发明内容中，很多是包含软件处理的。在中国专利申请时，权利要求中只能记载“装置”或者“方法”。但是，在日本专利申请的权利要求中，还可以记载“程序”（专利法第2条第3款第1项）。

例如，可以将“具有技术特征A、B及C的装置”撰写成“使计算机执行A步骤、B步骤及C步骤的程序”。

近年，以包装形式销售软件的在减少，然而通过网络下载形式销售的在增加。预先撰写程序权利要求的权利人，可以以侵害专利权为由对竞争企业向客户发送应用程序的行为提起诉讼。

（二） 方法限定的产品权利要求

日本最高法院于2015年6月5日就方法限定的产品权利要求（在产品权利要求中记载该产品的制造方法的情况）作出了给实务带来巨大影响的判决【平成24年（受）第1204号】、【平成24年（受）第2658号】。

在日本专利实务中，如“通过进行A、B制造的化合物”由制造方法限定产品发明的方法限定的产品权利要求的撰写已被认可。

根据日本最高法院判决所述，即使制造方法不同，只要最终的产品一样，则认为是属于专利的技术范围。在上述的例子中，即使是“通过进行A、D制造的化合物C”，只要作为产品的最终化合物C是一样的，则就构成侵权。

日本最高法院一方面如此地扩大权利范围，另一方面对撰写方法限定的产品权利要求作出如下的解释进行一定的限制。

在产品发明专利的权利要求书中，一般是写明该产品的构造或特性进行直接限定，但有时，根据该产品的具体内容、性质等，申请时对该产品的构造或特性进行分析在技术上是是不可能的，或者鉴于发明专利申请在性质上有迅速性等的要求，进行限定的作业需要巨大的经费支出和时间，要求申请人进行如此的限定是不切实际的。

所以，也不应该完全不允许在产品发明专利的权利要求书中记载该产品的制造方法。在存在以上所述的事由时，即使将技术范围确定为与按该制造方法制造的产品的构造、特性等相同的产品，也应该不会对第三者的利益造成不当的损害。

根据以上所述，应当解释为，在有关产品发明的发明专利的权利要求书中记载了该产品的制造方法的，仅限于存在申请时以其构造或特性对该产品进行直接限定是不可能的、或者是不切实际的事由时，该权利要求书的记载才能说是符合日本专利法第 36 条第 6 款第 2 项规定的“发明是明确的”这一要求的。

如上所述，方法限定的产品权利要求的撰写仅限于存在“不可能/不切实际的事由”的情况，在没有该事由时，因会被认为记载不明确，所以有必要注意。

实务上，在从中国进入日本国内申请专利时，如果包含方法限定的产品权利要求，可以将其删除，或者是另外撰写对应的制造方法权利要求。

三、能够进行修改的时期及范围

（一）能够进行修改的时期

在中国，主动修改是限于在提出实质审查请求时及在收到申请已进入实质审查阶段的通知书起 3 个月内，但是在日本没有如此的限制，在这一点上存在区别。

在日本，在收到拒绝理由通知（相当于中国的审查意见通知书）之前的任何时期都可以进行主动修改。因此，在中国先进行审查并能够获得专利的情况下，在日本也可以通过进行主动修改，实现早期权利化。

另外，在收到拒绝理由通知后，限于在审查员指定的期限内（3 个月）能够进行修改。

（二）能够进行修改的范围

主动修改时及第一次拒绝理由通知时，可以进行大范围的修改。但是，之后即在最后一次拒绝理由通知时、审判（复审/无效）请求时，修改仅认可限定性的缩小修改，在这一点上应当注意。

1、 主动修改时及第一次拒绝理由通知时

在主动修改时及第一次拒绝理由通知时，在对申请书最初添附的说明书及附图中记载的范围内的修改被认可（日本专利法第 17 条第 3 款）。即只要不追加新的记载事项，对权利要求可以自由地进行修改。

例如，权利要求是“具有 A、B、C 的装置”，将该权利要求扩大修改为“具有 A、B 的装置”也被认可。当然，如果说明书中还记载了 D 技术特征，那么将该权利要求缩小修改为“具有 A、B、C、D 的装置”也被认可。

2、 最后一次拒绝理由时及审判请求时

最后一次拒绝理由时及审判请求时，由于审查已在进行，因此仅认可限定性的缩小修改。即，只能对权利要求中记载的技术特征进行缩小修改。

例如，权利要求“具有 A、B、C 的装置”，可以将技术特征 B 缩小为其下位概念的 b，即修改为“具有 A、b、C 的装置”。

但是，即使说明书中记载了 D 的技术特征，“具有 A、B、C、D 的装置”的缩小修改也不被认可。同样地，扩大权利要求保护的范围的修改“具有 A、B 的装置”也不被认可。在这种情况下，有必要进行分案申请。

（三） 授权后的修改

在中国，当被请求了无效宣告时，可以对权利要求进行删除等的修改。

对上述情况，在日本可以主动地对权利要求进行补正（修改）。另外，即使被第三人请求了无效审判，也可以进行补正。可以进行补正的范围基本上与上述的最后一次拒绝理由通知时的情况一样。

在日本的专利实务中，这些补正程序极为重要。在以侵害专利权为由行使权利时，被告大多以不具备创造性为理由请求无效审判。此时，在确保权利要求具有创造性的同时，有必要进行补正使被疑侵权产品归属于技术范围。

四、 使用当地的专利代理人、及与审查员、审判官的沟通

审查基本上是以书面进行的，不过除认可会晤审查以外，还认可通过电话、传真的审查。

（一） 会晤审查

如果是重要的案件，推荐进行会晤审查。在中国，直接与审查员见面进行会晤审查是困难的，但是在日本基本上可以进行限于一次的会晤审查。

在会晤审查时，可以向审查员进行技术说明，也可以向审查员提示多个修改方案。通过与审查员的讨论，能够取得有效的专利。尤其是进行了口头议论，具有不易产生禁止反悔问题的好处。

不过，在至答复期限为止的日数还剩很少的情况下，不受理会晤审查的情况较多。因此，优选在期限至少还剩一个半月前申请会晤审查。

（二）通过电话、传真进行审查

如果拒绝理由不是创造性，而是记载不完整的情况，可以通过电话、传真有效地进行审查。特别是来自中国的申请，因语言问题引起的权利要求的记载不明确的情况较多。在这种情况下，可以与审查员取得联络、用传真给审查员传送修改方案。

审查员根据传送来的修改内容，联络代理人告知记载不完整是否已被消除。记载不完整还没有被消除时，有时能从审查员那里得到修改的暗示。这样做，可以减少拒绝理由的次数，也能减少费用。

另外，与会晤审查一样，在接近答复期限时由于会被拒绝，有必要提前对应。

（三）来自审判员的联络

提出审判请求（相当于中国的复审请求）之后，有可能会接到来自审判员的电话联络。在这种情况下，审判员大多是抱着再进行一点修改就可以授予专利权的态度，这对申请人来说是一种机会。

由于审判员给予了代理人修改的暗示，申请人对该修改是否可以接受进行讨论。如果修改能够接受，向审判员用传真传送修改方案。如果申请人与审判员之间就修改内容达成一致，日后审判员发出拒绝理由通知。此时，只需进行与传真内容相同的修改，就能被授予专利权的决定。

根据审判员所述，近年的倾向是审判员相比于驳回更热衷于授权，常常向申请人提出各种各样的建议。

如此与审查员、审判员取得良好地沟通，能够更早更好地获得专利权，所以推荐积极地应用这种方式。

五、分案申请的注意点

实务上，重要案件的情况下大多进行分案申请。在中国，限于母案申请是在中国知识产权局未审结的情况下可以进行分案申请，母案申请在知识产权局已审结的，即使子案申请是在知识产权局未审结的也不能进行分案申请。

对于上述情况，在日本限于是在日本专利局未审结的母案申请、子案申请的任何一个就可以进行分案申请。例如，即使母案申请已经被授予专利权，只要子案申请是在日本专利局未审结的，无论母案申请是在何种状态都可以进行分案申请。

另外，在被授予了专利权的情况下，自授予专利权决定日起 30 日内可以进行分案申请，这一点应当注意。

例外的一点应当注意，审判请求后被授予专利权的，不能进行分案申请。当然，审判请求后，在被通知拒绝理由的情况下，可以进行分案申请。但在没有被通知拒绝理由就被授予专利权的，不能进行分案申请。

因此，如果考虑分案申请，则有必要在审判请求时、即自授予专利权决定日起3个月内进行分案申请。这一点是日本特有的制度，应当注意。

六、 实用新型的陷阱

在中国，实用新型专利是非常有效的，很多申请采用实用新型。对于实用新型，日本的实用新型制度在权利行使上会产生问题，日本企业几乎都不采用。笔者也不推荐。以下说明理由：

实用新型，在不进行实质审查，保护对象仅限于产品的形状、结构、或者组合方面（方法、化合物、软件不是保护对象）情况下，是与中国一样的，但在向对方寄送律师函时或向法院提起专利侵权诉讼时，其被规定有义务提出实用新型技术评价书，这一点上存在区别。

（一） 实用新型技术评价书

实用新型法第29条第2款如下规定：

“实用新型权利人或者专用实施权利人，只有出示该授权实用新型的实用新型技术评价书进行警告之后，才能对自己的实用新型权或者专用实施权的侵权人行使其权利。”

由于无审查就被授予专权利，因此权利人有义务在确认了实用新型专利的有效性后，再寄送律师函、或者提起诉讼。

实用新型技术评价书是向日本专利局申请的。实用新型技术评价书无论是谁都可以申请。因此，被判断为有侵权可能性的第三人也能申请。

请求以后，一般在2~3个月内被通知审查结果。实用新型技术评价书与一般的审查意见通知书（拒绝理由通知）一样，记载引用文献、是否有新颖性、是否有创造性。

对于实用新型技术评价书中的内容不能提出不服。

（二） 权利无效时的损害赔偿

即使得到肯定内容的评价书，也有必要充分注意，自己再进一步地进行专利调查等。民事诉讼后，实用新型专利因无效宣告请求被宣告无效时，实用新型权利人承担因诉讼给被告造成损害的赔偿责任（实用新型法第29条第3款）。

尽管预先取得有效的实用新型专利评价书，而且自己也进行了专利调查，在没有过失的情况，没有承担损害赔偿的责任。但是，由于存在如上所述的风险，在日本实用新型几乎不被采用。

（三） 专利申请的变更

与中国不一样的是实用新型专利申请可以更变为发明专利申请。而且，只要在实用新型申请后 3 年以内，就可以变更为发明专利申请。另外，如果是由第三人请求实用新型技术评价书的，即使是被申请无效宣告请求的，限于在一定期限内也可以变更为发明专利申请。

另外，如果实用新型权利人自己请求实用新型技术评价书的，则已不能变更为发明专利申请。

如上所述，由于实用新型专利在行使权利时存在许多制约，因此在希望放心地行使权利时、或在希望取得更长的保护期限（发明专利是 20 年，实用新型专利是 10 年）时等，可以在中途变更为发明专利申请。在这种情况下，需要接受发明专利申请的实质审查。

七、 最后

如以上所述，在申请、审查、授权、权利行使的各个阶段，日本与中国之间存在不同的制度。但是，如果正确地理解这些区别，通过日本代理人、与审查员、审判员取得良好的沟通，就能够高效率地取得有效的专利权。

本文若能为进入日本的中国企业提供一点帮助，笔者将感到非常荣幸。

以上