

2019 年 4 月 30 日

致 中华人民共和国 国家知识产权局条法司审查政策处

一般社团法人日本知识产权协会

副理事长 木全 政弘

针对专利审查指南修改草案（征求意见稿）的意见

敬启者：

日本知识产权协会是于 1938 年在日本成立的与知识产权相关的民间团体，会员为约 970 家日本主要企业，曾就世界知识产权制度及其运用的改善向有关部门提出过意见，此次对题述的专利审查指南修改草案（征求意见稿）进行了详细研究和探讨。

并且，如附件所示，将我方的意见进行了整理和归纳，敬请探讨。

另外，我方很愿意就此次提出意见的背景、理由等进行说明，如有需要请联系我方。

此致

敬礼

附件资料：对专利审查指南修改草案（征求意见稿）的意见

垂询地址：

一般社団法人日本知识产权协会

事务局长 志村 勇

TEL：81-3-5205-3433

FAX：81-3-5205-3391

Email：shimura@jipa.or.jp

附件

对专利审查指南修改草案（征求意见稿）的意见

1. 第一部分第三章 4.4.2（外观设计图片或者照片）

第一部分第三章 4.4 中单独定义了涉及图形用户界面的产品外观设计，对此我们非常赞同。

在本次修改中，第一部分第三章 4.4.2（外观设计图片或者照片）中规定“设计要点仅在于图形用户界面的，可以提交图形用户界面所涉及面的一幅正投影产品视图”，对于用一张图片也可以进行申请这一点，我们非常赞同。

另一方面，涉及图形用户界面的产品外观设计在各国申请所需的图片张数及图片形式是不同的（例如，在日本现阶段需要六面图），我们希望贵国在实际运用中不会出现仅因为图片张数不同或者不是完全相同的图片而否定以外国申请为基础的优先权的情况。

2. 第一部分第三章 4.4.3（简要说明）

第一部分第三章 4.4.3（简要说明）中规定“应在简要说明中清楚说明图形用户界面的用途”，而根据专利法第 59 条第 2 款的规定，“简要说明”还会影响对专利权保护范围的解释，因此，对于申请人来说，在“简要说明”中对“用途”进行何种程度的说明是非常重要的事项。

因此，我们希望在审查指南中具体示例需要对用途进行何种程度的说明，并且希望根据情况进行灵活审查。

3. 第五部分第七章 8.3（延迟审查） 延迟审查的对象

第五部分第七章 8.3（延迟审查）中将发明、实用新型、外观设计全部列为了延迟审查的对象，但我们希望仅将外观设计作为对象，而将发明和实用新型从对象中除外。

首先，关于发明，根据专利法第 35 条，实质审查请求的期限为自申请日起 3 年内，申请人调整请求实质审查的时间也就能调整实质审查的开始时间，而且还有申请公布的制度，因此我们认为在此基础上还要延迟实质审查的开始时间的需求应该很少。例如，在韩国，申请人是可以对发明申请提出审查延缓请求的，但据我们所知，利用这一制度的申请非常少。因此，我们希望将发明从延迟审查的对象中除外。

其次，关于实用新型，根据专利法第 2 条，其对象为“新的技术方案”，与以“新设计”为对象的外观设计不同，实用新型的技术方案一旦用于产品，多数情况下很难再进行设计变更。在这种状况下，如果将实用新型作为延迟审查的对象，那么由于实用新型没有申请公布的制度，因此就会出现自申请起经过 3 年以上才发行实用新型专利公报的情况。结果，公众利用实用新型专利公报对他人的权利进行调查变得困难，可以想到这样一种情形，即公众在他人的实用新型专利公报发行时已经来不及对自己的设计实施变更，这会给第三方带来不可预测的损失。此外，根据专利法第 2 条，发明和实用新型都以“新的技术方案”为对象，能够以实用新型进行申请的技术方案也能够以发明进行申请，如果想要延迟审查的开始，那么作为发明进行申请就可以了。再者，一些主要国家也没有对仅经过初步审查（形式

审查)就授权的实用新型引入延迟审查的先例。因此,从国际合作协调的观点出发,我们希望将实用新型也从延迟审查的对象中除外。

另一方面,我们认为外观设计以“新设计”为对象,比较容易进行设计变更,因此即使引入延迟审查也很少会给第三方带来不可预测的损失。反倒是对于比较容易进行设计变更的外观设计而言,如果没有延迟审查,那么外观设计被提前公布可能会导致在申请人进行销售之前就出现仿冒品,相比于第三方,申请人的损失更大。此外,一些主要国家已经采用了延期发行外观设计的各种公报的制度。因此,从国际合作协调的观点出发,我们也希望将外观设计作为延迟审查的对象。

4. 第五部分第七章 8.3 (延迟审查) 延长期限

第五部分第七章 8.3 (延迟审查)中规定“延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起1年、2年或3年”,延迟审查期限是以年为单位,但为了满足创新主体的多样化需求,以年为单位的话时间间隔过长,我们希望能够以3年以内的期限且以月为单位(例如30个月)提出延迟审查请求。

5. 第五部分第七章 8.3 (延迟审查) 延迟审查的撤回

第五部分第七章 8.3 (延迟审查)中没有提出延迟审查请求后撤回延迟审查的规定。申请人在提出延迟审查请求后,在如受到仿冒品侵害或者事业计划提前这样、状况发生变化的情况下,有时会希望启动审查。因此,我们希望如果申请人在延迟审查期限届满前请求撤回延迟审查,那么即使还在延迟审查期限的中途也可以启动审查。

6. 第五部分第七章 8.3 (延迟审查) 专利局的自行审查程序

第五部分第七章 8.3 (延迟审查)中规定“必要时,专利局可以自行启动审查程序”,其中,“必要时”的范围不明确,我们希望像「关于《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》的说明」中记载的那样,将“必要时”限定为“对国家利益或公共利益具有影响”。

此外,如果不通知申请人审查启动这一情况就启动审查,会造成尽管请求了延迟审查但在申请人不知情的状态下审查就被启动,对于申请人来说是不利的,因此我们希望专利局在自行启动审查时事先通知申请人。