

2020年12月9日

致 中华人民共和国 国家知识产权局条法司

一般社团法人 日本知识产权协会 (JIPA)

常务理事 松本 宗久

针对《专利审查指南修改草案 (第二批征求意见稿)》的意见

日本知识产权协会是1938年在日本设立的与知识产权相关的民间团体, 主要包括971家日本企业, 拥有1334家会员 (至2020年12月4日), 曾向相关部门就世界的知识产权制度及其运用的改善提出了适当的意见等, 此次对题述的《专利审查指南修改草案 (第二批征求意见稿)》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, 请予以探讨为盼。

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

附件: 对《专利审查指南修改草案 (第二批征求意见稿)》的意见

一般社团法人 日本知识产权协会

秘书长 志村 勇

联络人: 古谷 真帆

TEL: 81-3-5205-3433

FAX: 81-3-5205-3391

Email: furuya@jipa.or.jp

针对《中国专利审查指南修改草案（第二批征求意见稿）》的意见

1. 第一部分

1-1 第一部分第三章第 4.3 节 简要说明

修改草案应当被解读为，无论是通用零部件还是非通用零部件，都应当写明其所应用的产品及其用途。然而，对于通用零部件，通常即使不写明其所应用的物品也能够确定其保护范围，因此希望明确如果是通用零部件则写明其为通用零部件即可。

具体来说，希望追加红字（下划线）所示的表述或与此内容相同的表述。

“……

根据专利法实施细则第二十八条的规定，简要说明应当包括下列内容：

……

(2) 外观设计产品的用途。简要说明中应当写明有助于确定产品类别的用途。

对于非通用零部件，通常还应当写明其所应用的产品，必要时写明其所应用产品的用途。对于通用零部件，应当写明其为通用零部件。对于具有多种用途的产品，简要说明应当写明所述产品的多种用途。……”

2. 第二部分

2-1 第二部分第九章第 6.1.3 节 新颖性和创造性的审查

在关于《专利审查指南修改草案（第二批征求意见稿）》的说明的第 33 页中记载有“进一步明确了基于技术特征产生的用户体验提升的效果，在创造性审查中应当予以考虑”，在修改草案中追加了“由技术特征带来或者产生的，或者是由技术特征以及与其功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征共同带来或者产生的用户体验效果，在创造性审查时应当予以考虑”，对此，我们担心，如果用户体验提升的效果是舒适或愉快等，则会依赖于审查员的主观判断，因此需要一些客观的评价。

因此，希望针对用户体验提升的效果给出事例或明确定义。

3. 第四部分

3-1 第四部分第三章第 4.4.1 节、第 4.4.3 节（关于期限）

无效手续中的文件被送达的当事人或者收到无效宣告请求审查通知书的当事人希望在充分理解文件内容的基础上陈述意见。然而，如果是外国当事人，需要经由中国代理人接收这些文件并进行翻译这样的一个过程。

这样一来，第 4.4.1 节中的“该指定答复期限一般为一个月，对于较为简单的情形也可以给予更短的时间。”以及第 4.4.3 节中的“该指定期限一般为一个月，对于较为简单的情形也可以给予更短的时间。”这样的答复期限的修改显得非常严格。

因此，希望导入至少针对外国当事人允许将上述期限延长 1 个月左右的制度。

3-2 第四部分第三章第 4.4.1 节、第 4.4.3 节（关于“较为简单的情形”）

在修改草案中，在第 4.4.1 节中记载有“该指定答复期限一般为一个月，对于较为简单的情形也可以给予更短的时间。”，并且，在第 4.4.3 节中记载有“该指定期限一般为一个月，对于较为简单的情形也可以给予更短的时间。”，然而，这两处提到的“较为简单”对于当事人来说可能并不简单，因此，希望针对“较为简单的情形”追加示例或明确定义。

3-3 第四部分第四章第 2 节 口头审理的确定

在修改草案中，将“合议组应当同意进行口头审理”修改成了“合议组应当同意，但是合议组认为确无必要进行口头审理的除外”，然而，何种情况属于“合议组认为确无必要进行口头审理的情形”对于当事人来说是很重要的，因此，希望针对“合议组认为确无必要进行口头审理的情形”追加示例或明确定义。

3-4 第四部分第五章第 6 节 根据专利法第二十三条第二款的审查

在修改草案中追加了“可以用于组合的现有设计特征应当是物理上或者视觉

上可自然区分的设计，具有相对独立的视觉效果”，然而，仅根据审查指南现有的记载，“视觉上可自然区分的设计”的定义是不清楚的，因此，希望通过指导方针等针对视觉上可自然区分的设计的例子/视觉上无法自然区分的设计的例子给出事例加以补充说明。

例如，如果有下述事例的话则有利于理解定义。

事例：在存在色彩、图案、光泽、原材料等与周围不同的区域的情况下，能够将该区域认定为“视觉上可自然区分的设计”。

4. 第五部分

4-1 第五部分第七章第 8.3 节 延迟审查（关于延迟审查请求）

延迟审查请求的延迟期限为“1 年、2 年或 3 年”，然而，如果以年为单位则无法指定符合产品开发实际状态的期限，例如可能会产生“在延迟审查期间仿冒品进入市场而变得急需专利权时无法及时应对”的弊端。

因此，针对延迟审查我们有如下希望：

- ① 希望将延迟审查期限变更为以月为单位进行选择，或者变更为即使在延迟期间也可以中途取消。
- ② 同时，希望导入在延迟审查期限届满后或中途取消后优先、尽早接受审查的制度。这是因为，如果延迟审查期限届满后或取消后不能立即开始审查，会导致对仿冒品的应对不及时。

4-2 第五部分第七章第 8.3 节 延迟审查（关于实用新型和发明的同日申请）

在修改草案中追加了“同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的，对已经获得专利权的实用新型所对应的发明专利申请进行延迟审查”。

在实用新型和发明的同日申请后、发明申请审查前，在市场上有仿冒品流通的情况下，实用新型已授权，因而能够利用实用新型来行使权利，这一点很好，但是，实用新型未经实质审查，存在被无效的风险、以及被主张滥用权利的风险，因而难以当即行使权利。

若如修改草案所述那样对发明专利进行延迟审查，对于申请人来说，由于只能利用带有上述风险的实用新型来行使权利的期间变长，因此这样并不理想，对于第三方来说，发明申请至授权为止的期限变长，不得不长期持续进行监控，成为负担。

因此，希望同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的，不对发明专利申请进行延迟审查而是照常进行审查，希望删除该追加的部分。

