

2021年6月4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 (JIPA)

副理事长 松本 宗久

针对《关于规范申请专利行为的若干规定修改草案（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，作为会员包括大约900家日本的主要企业，曾就世界的知识产权制度及其运用的改善向相关部门提出了适当的意见等，此次对题述的《关于规范申请专利行为的若干规定修改草案（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，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：针对《关于规范申请专利行为的若干规定修改草案（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

项目名称	第三条 第二款 (一)
现状/问题点	<p>第三条第二款 (一) 中规定如下： “下列各类行为属于本规定所称非正常申请专利行为： (一) 所提交的多件专利申请的发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成；”</p> <p>一般情况下企业是不会提交发明创造内容相同的多件专利申请的。因此，对于将发明创造内容明显相同的多件专利申请判断为属于非正常申请专利行为，我们没有什么担忧。</p> <p>另一方面，存在不同发明创造特征或要素组合变化而产生新的发明创造的情况。考虑到这种情况，如果将由不同发明创造特征或要素“简单”组合变化而形成的多件专利申请判断为属于非正常申请专利行为，那么企业出于正当理由提交的多件专利申请也可能被涵盖在内，对此我们有一些担忧。</p> <p>对于申请人来说，在实务中很难判断出某项发明创造是否是由不同发明创造特征或要素“简单”组合变化而形成的。</p>
改善希望	<p>希望能够示出第三条第二款 (一) 中的“简单 (组合变化)”的判断基准或判断示例，以避免将出于正当理由提交的多件专利申请判断为属于第三条第二款 (一) 的非正常申请专利行为。</p>

项目名称	第三条 第二款 (五)
现状/问题点	<p>第三条第二款(五)中规定如下: “下列各类行为属于本规定所称非正常申请专利行为: ~ (五)所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符的;”</p> <p>企业出于经营方面的理由有时会拓展或变更业务范围。从经济社会发展的观点来看,这样的企业的业务活动是非常有益的。另外,企业想要向新领域拓展业务时需要在该领域进行专利申请。</p> <p>企业作为正当业务活动想要进军新领域并随之提交专利申请时,该专利申请可能是“与申请人、发明人实际研发能力及资源条件不符的”申请。</p> <p>另一方面,根据第三条第二款(五)中的记载,上述那样的正当业务活动也有可能被判断为属于非正常申请专利行为。此外,可能会出现企业担心违反第三条第二款(五)的规定而抑制业务领域的拓展和变更的情形,从经济社会发展的观点来看是不希望这样的。</p>
改善希望	<p>希望能够删除第三条第二款(五)的规定,以使企业能够安心拓展和变更业务领域。</p> <p>如果删除有困难,希望能够针对是否属于第三条第二款(五)示出判断基准或判断示例,以避免损害企业拓展业务的积极性。</p>