

2021 年 9 月 22 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)

副理事长 松本 宗久

针对《专利审查指南修正草案（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《专利审查指南修正草案（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《专利审查指南修正草案（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

对《专利审查指南修正草案（征求意见稿）》的意见

【意见 1】 关于第一部 第一章 6.3、6.3.3

我们希望进一步扩大适用范围，以使得有助于学术及技术发展的发表能够受到保护。具体地讲，希望适用对象不仅仅是“国际组织”，希望“外国组织”也能成为适用对象。

理想地讲，希望将“因权利人的行为而公开的发明”作为适用对象，并且希望期限从 6 个月延长到 1 年。

<理由>

第一部 第一章 6.3 中，关于“不丧失新颖性的公开”，有如下说明：

根据专利法第二十四条的规定，申请专利的发明创造在申请日(享有优先权的指优先权日)之前六个月内有下列情况之一的，不丧失新颖性：

- (1) 在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；
- (2) 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；
- (3) 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；
- (4) 他人未经申请人同意而泄露其内容的。

此外，第一部 第一章 6.3.3 中，关于“规定的学术会议或者技术会议”，有如下说明：

规定的学术会议或者技术会议，是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议，以及国务院专利行政部门认可的国际组织召开的学术会议或者技术会议。

征求意见稿中新增了上述划线部分的内容，扩大了“规定的学术会议或者技术会议”的范围，对此我们表示赞同。这是因为，这样能够提高有助于学术及技术发展的发表受到保护。

【意见 2】 关于第一部 第一章 7.9

希望示出“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”的具体例子，以免企业正当的事业活动被误解为违反诚实信用原则的行为。此外，希望示出“申请人被怀疑时应当如何说明理由”的具体例子。

<理由>

第一章 7.9 中有如下规定：

明显违反诚实信用原则的行为包括但不限于下列的情形：同时或者先后提交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的多件专利申请的；所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术等类似情况的；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；违反诚实信用原则、扰乱正常专利工作秩序的其他非正常申请专利行为及相关行为。审查员应当发出审查意见通知书，说明理由，并通知申请人在指定期限内陈述意见。申请人未在指定期限内答复的，审查员应当发出视为撤回通知书；申请人陈述意见后仍不符合规定，审查员应当作出驳回决定。

企业出于经营方面的理由，有时会扩大或者变更事业范围。这样的企业的事业活动属于正当的行为，并且，从经济社会发展的观点来看是积极的。企业想要向新领域扩大事业时，需要在该领域进行专利申请。

但是，当企业作为正当的事业活动想要向新领域进军、随之进行专利申请时，该专利申请可能会被认定成属于“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”。

此外，企业中负责专利申请的员工（或者负责专利申请的部门）未必能够对事业活动进行清楚的说明。这种情况下，由于不善说明可能会导致成为“申请人陈述意见后仍不符合规定”的情况。

【意见 3】 关于第一部 第二章 11

希望将全部申请作为审查对象，以保证申请人之间的公平性。

或者，希望明确是否作为审查对象的标准。

<理由>

第一部 第二章 11 中，关于对实用新型专利申请根据专利法二十二条第二款、第三款进行的审查，有如下规定：

审查员可以根据其获得的有关现有技术的信息，审查实用新型专利申请是否明显不具备创造性。有关创造性的审查参照本指南第四部分第六章第 4 节的规定。

根据该规定，是否进行审查，取决于审查员的决定。但是，若有的申请被审查而其他申请不被审查，可能会导致不公平。

【意见 4-①】 关于第一部分第三章 4.2.2

征求意见稿中记载有：

不得以阴影线、点划线等线条表达外观设计的形状。

关于该记载，我们希望修改成：

不得以点划线等线条表达外观设计的形状。

<理由>

“阴影线”适合表达外观设计的立体形状（曲面的鼓起等），因此，希望与本次删除掉的其他种类的线条同样，也能够通过阴影线来进行外观设计的形状的表达。

另外，根据“4.2.2 图片的绘制”及“4.4.2 外观设计图片或者照片”的内容，我们理解的是，“点划线”不能用作表达外观设计的形状，但却能作为局部外观设计中的“分界线”来使用，我们认为这样是不清楚的，希望明示“点划线”的使用区分。

（参考）4.4.2 外观设计图片或者照片

必要时，应当用点划线表示局部外观设计中要求保护的局部与其他部分之间的分界线。

【意见 4-②】 关于第一部分第三章 4.2.2

征求意见稿中删除了“图片应当清楚地表达外观设计。”，我们希望取消删除，或者修改

为“图片应当清楚地表达要求保护的局部。”。

<理由>

外观设计中的“图片”用于表示权利范围，因此，我们认为不应当删除“图片应当清楚地表达外观设计。”。

如果该修改是由于随着引入局部外观设计、需要表达“要求外观设计保护的局部之外的虚线部分”而进行的话，我们认为本规定应当修改为“图片应当清楚地表达要求外观设计保护的局部”。

【意见 5】 关于第一部分第三章 4.4.1

征求意见稿中新增了：

申请局部外观设计专利的，应当在产品名称中写明要求保护的局部及其所在的整体产品，例如“汽车的车门”、“手机的摄像头”。

关于该新增部分，我们希望修改成：

申请局部外观设计专利的，应当在产品名称中写明要求保护的局部所在的整体产品，例如“汽车”、“手机”。

<理由>

出于下述理由，我们希望在局部外观设计的产品名称中仅写明要求保护的局部所在的整体产品。

- ① 仅通过整体产品就能够确定对象外观设计的产品；
- ② 有的局部外观设计难以确定并写明“要求保护的局部”（局部是产品某个区域的一部分而该区域并非是示例那样的独立部件的情况）；
- ③ 在作为革新的结果而对以往不存在的产品提交了局部外观设计专利的情况下，即便写明了要求保护的局部，可以预想到也很难被理解；
- ④ 担心写明“要求保护的局部”会导致产品相似的范围变得不清楚（“汽车的车门”是否不限于“汽车”而与“门”构成产品相似？）；

- ⑤ 在其他国家的局部外观设计制度中，并未要求在产品名称中写明“要求保护的局部”，中国这样规定不利于国际一致。

【意见 6-①】 关于第一部分第三章 4.4.2

征求意见稿中新增了：

要求保护的局部包含立体形状的，提交的视图中应当包括能清楚显示该局部的立体图。

关于该新增部分，我们希望删除。

<理由>

有的产品领域在制造时是不需要立体图的，如果新增了上述内容，就不得不为了进行外观设计申请而特意新制作立体图。

此外，关于立体图，美国、欧洲、日本等国家是没有这样的规定的，因此，从一致的观点来看，该规定不合适。

因此，我们希望删除该规定。

【意见 6-②】 关于第一部分第三章 4.4.2

征求意见稿中新增了：

还可以采用其他方式表明所需要保护的内容，例如用单一颜色的半透明层覆盖不需要保护的部分。

关于该新增部分，我们希望修改成：

还可以采用其他方式表明所需要保护的内容。例如，在计算机图形（CG）的图片中对要求保护的局部进行颜色区分，用单一颜色的半透明层覆盖不需要保护的部分。

<理由>

目前记载的“用单一颜色的半透明层覆盖不需要保护的部分”的做法在其他国家的局部外观设计授权中并无前例，因此，从国际一致的观点来看，我们希望对于其他国家普遍采用

的计算机图形 CG 追加示例。

【意见 7】 关于第一部分第三章 4.4.3

征求意见稿中新增了：

(3) 必要时应当写明要求保护的局部外观设计的用途，并与产品名称中体现的用途相对应。

关于该新增部分，我们希望删除。

取而代之，我们希望在审查指南的适当位置追加：

必要时通过申请最初的请求书的记载及请求书所附带的图片来具体表达要求保护的局部的用途。

<理由>

外观设计的内容应当同时参考请求书的记载及请求书所附带的图片这双方，应当综合考虑双方的内容来进行理解，因此，我们认为要求保护的局部的用途只要在综合参考申请最初的请求书的记载及请求书所附带的图片的基础上是清楚的即可。

在日本的审查标准中记载有：要求外观设计保护的局部的用途及功能应当通过申请最初的请求书的记载及请求书所附带的图片等具体地表达。

希望删除在简要说明中写明要求保护的局部的用途这一规定，从一致的观点来看，希望追加以日本的审查标准为参考的规定。

【意见 8】 第一部分第三章 4.5.2.1

征求意见稿中新增了：

申请人以图形用户界面中的局部申请外观设计专利的，产品名称还应当写明要求保护的局部，例如“手机的移动支付图形用户界面的搜索栏”。……简要说明中还应当写明要求保护的局部外观设计的用途。

关于该新增部分，我们希望修改成：

申请人以图形用户界面中的局部申请外观设计专利的，产品名称还应当写明图形用户界面的主要用途及使用该图形用户界面的产品，例如“手机的移动支付图形用户界面”。……简要说明中还应当写明局部外观设计要求保护的局部及其用途。

<理由>

基于下述理由，关于图形用户界面的局部外观设计的产品名称，我们希望记载到“图形用户界面的主要用途及使用该图形用户界面的产品”这种程度就可以了，希望不被要求记载“要求保护的局部”。

- ① 仅通过图形用户界面的主要用途就能够确定对象外观设计的用途；
- ② 有的局部外观设计难以写明“要求保护的局部”（局部是画面的一部分而该画面并非示例的独立部件的情况）；
- ③ 在其他国家的局部外观设计制度中，关于产品名称，并没有要求写明“要求保护的局部”，中国这样规定会不利于国际一致。

【意见 9】 关于第一部分第三章 4.5.2.2

征求意见稿中新增了：

申请人以图形用户界面中的局部申请外观设计专利的，产品名称还应当写明要求保护的局部，例如“电子设备的移动支付图形用户界面的搜索栏”。……简要说明中还应当写明要求保护的局部外观设计的用途。

关于该新增部分，我们希望修改成：

申请人以图形用户界面中的局部申请外观设计专利的，产品名称还应当写明图形用户界面的主要用途，例如“电子设备的移动支付图形用户界面”。……简要说明中还应当写明局部外观设计要求保护的局部及其用途。

<理由>

基于下述理由，关于图形用户界面的局部外观设计的产品名称，我们希望记载到“图形用户界面的主要用途”这种程度就可以了，希望不被要求记载“要求保护的局部”。

- ① 仅通过图形用户界面的主要用途就能够确定对象外观设计的用途；
- ② 有的局部外观设计难以写明“要求保护的局部”（局部是画面的一部分而该画面并非示例的独立部件的情况）；
- ③ 在其他国家的局部外观设计制度中，关于产品名称，并没有要求写明“要求保护的局部”，中国这样规定不利于国际一致。

【意见 10-①】 关于第一部分第三章 4.5.3

征求意见稿中新增了：

对于动态图形用户界面，申请人应当提交图形用户界面起始状态所涉及面的视图作为主视图。

关于该新增部分，我们希望修改成：

对于动态图形用户界面，申请人应当提交图形用户界面的要求外观设计保护的画面中最先出现的画面的视图作为主视图。

<理由>

“起始状态”的定义不清楚，因此希望修改以使其明确。

若将“起始状态”解释成启动时的画面，则需要将从启动时的画面起至“要求外观设计保护的画面”为止的变化过程作为变化状态图来提出。这样的话，需要提交大量与“要求外观设计保护的画面”毫无关系的变化状态图，可能会妨碍外观设计内容的理解。

【意见 10-②】 关于第一部分第三章 4.5.3

征求意见稿中记载有：

所提交的视图应能唯一确定动态图形用户界面完整的变化过程。

关于该记载，我们希望修改成：

所提交的视图应能确定动态图形用户界面的变化过程。

<理由>

关于动态图形，变化过程未必是唯一的，有的存在多种变化模式，这种情况下，希望能够对灵活的变化予以保护。

【意见 10-③】 关于第一部分第三章 4.5.3

征求意见稿中新增了：

国务院专利行政部门认为必要时，可以要求外观设计专利申请人提交表明动态图形用户界面变化过程的视频类文件。

关于该新增部分，我们希望删除。

<理由>

即便假设国务院专利行政部门参考视频类文件理解了变化的过程，但公众是阅览不到视频类文件的。仅通过阅览外观设计授权公报而无法理解外观设计的内容的话，这样的外观设计被授权是不恰当的。

而且，在美国、欧洲、日本等国家没有这样的规定，因此，从一致的观点来看，该规定是不合适的。

因此，我们认为应当删除该规定。

【意见 11】 关于第一部分第三章 5.2

征求意见稿中新增了：

外观设计专利申请要求优先权的，在先申请的主题应当是发明或者实用新型专利申请附图显示的主题，或者外观设计专利申请的主题。

关于该新增部分，我们希望修改成：

外观设计专利申请要求优先权的，在先申请的主题应当是本领域技术人员根据在先申请的请求书的记载及请求书所附带的图片能够得出的。并且，外观设计专利申请不可以是下述情形。

- (1) 将整体外观设计修改为局部外观设计；
- (2) 将局部外观设计修改为整体外观设计；
- (3) 将同一整体产品中的某一局部外观设计修改为另一局部外观设计。

<理由>

本领域技术人员根据在先申请的请求书的记载及请求书所附带的图片能够得出的内容，属于包含在先申请内的创作，因此，据此要求优先权的外观设计专利申请应当被认可。

据此我们认为，关于外观设计专利申请要求优先权时的在先申请的主题，应当修改为“本领域技术人员根据在先申请的请求书的记载及请求书所附带的图片能够得出的”。

此外，上述的（1）～（3）是外观设计要求保护的局部不同的其他外观设计，因此，不应当允许享有优先权，因此，我们认为应当具体写明（1）～（3）。

在“第一部分第三章 10.1 申请人主动修改”中也写明了上述的（1）～（3）的情况是不被允许的，因此，希望在本款中也应当写明。

（参考）

10.1 申请人主动修改

对于申请人的主动修改，审查员应当首先核对提出修改的日期是否在自申请日起两个月内。对于超过两个月的修改，如果修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，则该修改文件可以接受。

对于不接受的修改文件，审查员应当发出视为未提出通知书。但是，对于下述修改，不认为是消除原申请文件存在的缺陷，应当以超出两个月主动补正期为由发出视为未提出通知书：

- (1) 将整体外观设计修改为局部外观设计；
- (2) 将局部外观设计修改为整体外观设计；
- (3) 将同一整体产品中的某一局部外观设计修改为另一局部外观设计。

.....

【意见 12-①】 关于第一部分第三章 7.4

征求意见稿中作为不授予外观设计专利权的情形而记载有：

（10）不能在产品上形成相对可分割的独立区域或者构成相对完整的设计单元的局部外观设计。例如水杯杯把的一条转折线,任意截取的眼镜镜片的不规则部分。

关于该记载，我们希望删除。

<理由>

作为不授予外观设计专利权的情形而示例了（10）。

然而，有的新创作未必是以相对可分割的独立区域或者构成相对完整的设计单元为单位而进行的。因此，为了保护创作，由申请人来创作并决定想要获得保护的部分是恰当的。

此外，不以相对可分割的独立区域或者构成相对完整的设计单元为单位的创作，有时有助于防止产品的混淆，从该观点来看，（10）所例示的创作也需要被保护。除此之外，若（10）的示例不被允许授予专利权，则在仿冒品以比正品的可分割的单位更细化的分割单位进行流通的情况下，正品的外观设计专利权可能无法充分覆盖。

而且，在美国、欧洲、日本等国家没有这样的规定，因此，从一致的观点来看，该规定是不合适的。

因此，基于以上理由，我们认为应当删除该规定。

【意见 12-②】 关于第一部分第三章 7.4

征求意见稿中作为不授予外观设计专利权的情形而记载有：

（11）要求专利保护的局部外观设计仅为产品表面的图案或者图案和色彩相结合的设计。例如，摩托车表面的图案。

关于该记载，我们希望删除。

<理由>

作为不授予外观设计专利权的情形而示例了（11）。

有的新创作部分是产品的标签或外包装的图案，这样的局部创作也应当受到尊重。而且，

这样的局部创作有时有助于防止产品的混淆，从该观点来看，(11) 所例示的创作也需要被保护。

而且，在美国、欧洲、日本等国家没有这样的规定，因此，从一致的观点来看，该规定是不合适的。

因此，我们认为应当删除该规定。

【意见 13】 关于第二部分第九章 5.2

关于属于专利法第二条第二款的“技术方案”是否需要具备技术问题及技术效果这一点，我们希望朝着与其他国家一致的方向进行讨论。特别是，关于是否需要具备技术问题的标准不明确，因此，为了提高用户的可预见性，希望加以明确。

<理由>

本次于 2021 年 8 月发布的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》（第三次）中，关于是否属于专利法第二条第二款的“技术方案”，提案的内容与截止至第二批征求意见稿的内容不同，判断方法恢复到了以前的方法，为了主张属于技术方案，满足技术问题/技术手段/技术效果这三者成为了必须要件。在本次修改提案中，不但要判断是否属于专利法规定的发明的保护客体，而且要求满足技术问题、技术效果，我们感觉这种要求比其他国家的专利审查标准严格。特别是，关于技术问题的判断，在所列举的事例当中关于是否存在“符合自然规律的内在关联关系”的判断有所不同（6.2 中的例 6、例 10），该判断的区分不明确，关于是否解决了技术问题的判断可能比较困难。

【意见 14】 关于第三部分第一章 7.2.1

征求意见稿中如“由专利局作为受理局受理并进行国际检索的国际申请在进入国家阶段时免缴申请费及申请附加费”这样追加了“并进行国际检索”的记载，我们希望将追加的“并进行国际检索”删除。

<理由>

第三部分 第一章 7.2.1 中有如下规定：

7.2.1 申请费的免缴

由专利局作为受理局受理并进行国际检索的国际申请在进入国家阶段时免缴申请费及申请附加费。

我们认为，“专利局进行国际检索”、对专利局有利是在实质审查阶段，对于进入国家阶段时的申请费（受理进入国家阶段的工作量）来说几乎没有什么影响。

【意见 15】 关于第三部分第一章 7.2.2

希望将删除掉的部分恢复。也就是说，希望与之前一样，对于欧洲专利局、日本专利局、瑞典专利局三个国际检索单位作出国际检索报告的国际申请，在进入国家阶段并提出实质审查请求时，给予实质审查费的减免。

<理由>

第三部分 第一章 7.2.2 中有如下规定：

7.2.2 实质审查费的减免

由中国作出国际检索报告及专利性国际初步报告的国际申请，在进入国家阶段并提出实质审查请求时，免缴实质审查费。

五大专利局的检索水平不断均衡，中国专利局也经常会参考其他国家专利局的国际检索报告。既然其他国家专利局的国际检索报告给中国的实质审查的高效化做出了贡献，那么应当相应地获得实质审查费的减免。

【意见 16】 关于第四部分第三章 8

第四部分第三章 8. 涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效案件审查的特殊规定中的、8.2 审查顺序中，规定了：

针对同一专利权的多个涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求，按照提出无效宣告请求之日先后排序。

但是，我们希望写明，在产生了多个无效宣告请求的情况下，能够根据专利权人的希望来进行合并审理，并且，在后的无效宣告请求中的无效理由与在先的无效宣告请求相同（现有技术文献相同等）的，在后的无效宣告请求沿用最先的审查结果。

<理由>

通过合并审理，能够避免重复请求、重复审理而简化审查手续，并且，还能够防止判决相互间矛盾抵触。

【意见 17】 关于第五部分第六章 2.3.1

我们希望不限于送达方式，将送达的通知或决定的送达日设为“自发文日起满十五日推定为当事人收到通知和决定之日”。

即，即使是电子方式的送达，也将第五部分 第七章 2.1 中规定的“推定收到日”设为专利局发出文件之日起满十五日后的日期。

<理由>

第五部分 第六章 2.3.1 中有如下规定：

2.3.1 邮寄、直接送交和电子方式送达

通过邮寄、直接送交的通知和决定，自发文日起满十五日推定为当事人收到通知和决定之日。对于通过邮寄的通知和决定，当事人提供证据，证明实际收到日在推定收到日之后的，以实际收到日为送达日。

通过电子形式送达的通知和决定，以发文日为送达日。

另外，在本次修改中未涉及的、第五部分 第七章 2.1 中有如下规定：

（2）自通知和决定的推定收到日起计算。

全部指定期限和部分法定期限自通知和决定的推定收到日起计算。例如，审查员根据专利法第三十七条的规定指定申请人陈述意见或者修改其申请的期限（指定期限）是自推定申请人收到审查意见通知书之日起计算；专利法实施细则第五十四条第一款规定的申请人办理登记手续的期限（法定期限）是自推定申请人收到授予专利权通知之日起计算。

推定收到日为自专利局发出文件之日（该日期记载在通知和决定上）起满十五日。例如，专利局于 2001 年 7 月 4 日发出的通知书，其推定收到日为 2001 年 7 月 19 日。

在电子形式的送达的情况下，实质上是不产生邮寄期限的。但是，如果因送达手段不同而法定期限改变，会导致官方期限管理的复杂化。

【意见 18】 关于第五部分第七章 8.1

为了使申请人能够预测是否会被合并审查，在“相互关联的”是申请人或发明人的情况下，希望明确是全员一致还是部分一致。

同样，在“相互关联的”是技术内容的情况下，希望明确需要何种程度的关联性。

<理由>

第五部分 第七章 8.1 中有如下规定：

如果需要，对于技术内容、申请人或发明人相互关联的专利申请，可以合并审查。

通过关联的专利申请被合并审查能够期待这些申请尽早授权，我们非常赞同本次的修改。但是，如果“相互关联的”及“如果需要”是指何种程度的关联性及必要性不够明确的话，申请人难以预测是否会被合并审查。

例如，在“相互关联的”是申请人或发明人的情况下，由于不明确是全员一致还是部分一致，因此，申请人难以预测是否会被合并审查。

【意见 19】 关于第五部分 第七章 8.3

为了提高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手续的便利性，希望删除该手续中的对发明专利申请进行 4 年延迟审查的规定。

或者，对于这种手续中的发明专利申请，希望允许请求撤销延迟审查。

<理由>

第五部分 第七章 8.3 中有如下规定：

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，一般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，延迟期限通常为 4 年。

另外，在专利法第九条中规定了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情况下的手续。

根据上述的规定，这种手续中的发明专利申请将会被进行 4 年延迟审查。

但是，一般情况下，想要针对重要发明创造取得专利权时才会利用该手续。该情况下，申请人即使提前获得了实用新型专利权，仍然希望能够尽早获得发明专利权。

此外，如第五部分 第九章 2 中规定的那样，在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手续中，发明专利的专利授权期限是没有补偿的。

申请人针对重要发明创造提交的发明专利申请被适用延迟审查，申请人毫无选择余地，甚至专利授权期限也没有补偿，这对于申请人来说是残酷的。

【意见 20】 关于第五部分第九章 2

专利授权期限的补偿制度是将专利局的不合理审查导致的延迟期限补偿给专利权人的制度，由申请人引起的不合理延迟被除外了。因此，从该制度的宗旨出发，不应当让申请人负担手续费。

此外，希望与美国的 Patent Term Adjustment（PTA）制度同样，采用不是应申请人请求、而是由专利局计算补偿期限后通知给申请人的制度。

<理由>

第五部分 第九章 2 中有如下规定：

根据专利法第四十二条第二款的规定，自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，专利局应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。

根据上述的规定，就专利审查的延迟，给予专利授权期限的补偿。另一方面，关于其手续，以下那样规定：

2.1 请求的提出

专利授权期限补偿请求应当由专利权人提出。专利权人请求专利授权期限补偿的，应当自专利授权公告之日起三个月内向专利局提出请求，并且缴纳相应费用。

也就是说，专利授权期限补偿请求必须由专利权人请求，并且在提出请求时需要缴纳费用。

【意见 21】 关于第五部分第九章 2.2.1

实质审查请求之日是指实质审查请求生效日，我们希望申请人能够自主调整专利授权期限的补偿期限的起算日。

<理由>

第五部分 第九章 2.2.1 中有如下规定：

实质审查请求之日是指实质审查请求生效日，实质审查请求生效日为发明专利申请进入实质审查阶段通知书的发文日。

实质审查请求日可由申请人自主地提早。但是，发明专利申请进入实质审查阶段通知书的发文日，是无法由申请人自主提早的。

根据征求意见稿的内容，申请人请求实质审查之后，即便发明专利申请进入实质审查阶段通知书的发出产生了延迟，申请人毫无责任，专利授权期限却无法获得补偿。

【意见 22】 关于第五部分 第九章 2.3、第五部分第九章 3.7

第五部分 第九章 2.3 的专利授权期限补偿请求的审批、以及第五部分第九章 3.7 药品专利期限补偿请求的审批中规定：

经审查后认为专利授权期限补偿请求不符合期限补偿条件的，专利局应当给予请求人至少一次陈述意见和/或补正文件的机会。对于此后仍然不符合期限补偿条件的，应当作出不予期限补偿的决定。

希望在专利审查指南中明确：在请求人对不予期限补偿的决定的不服的情况下，给予请求人救济的机会。

<理由>

专利法第四十一条中规定，专利申请人对中国专利局审查部的决定的不服的，可以向专利行政部门请求复审。因此，对于专利授权期限补偿请求的审批、以及药品专利期限补偿请求的审批也是，基于同样的立法宗旨，希望在专利审查指南中明确：在请求人对不予期限补偿的决定不服的情况下，给予请求人向专利行政部门请求复审等进行救济的机会。

【意见 23-①】 关于第五部分第九章 3.1

第五部分第九章 3.1 补偿条件中记载有：

(5) 一个药品同时存在多项专利的，只能请求对其中一项专利给予药品专利期限补偿。

关于该记载，我们希望删除。

<理由>

鉴于“补偿新药上市审评审批占用的时间”这样的、专利法第四十二条第三款的立法宗旨，我们认为应当规定成能够针对可能成为对象的多个权利分别请求补偿。

【意见 23-②】 关于第五部分第九章 3.1

第五部分第九章 3.1 补偿条件中记载有：

(4) 获得上市许可的新药相关技术方案应当落入请求补偿的专利权利要求的保护范围。

我们希望在专利审查指南中明确：在被许可的新药的有效成分是化合物的特定的盐或水合物、光学活性体、晶型的情况下，该特定的盐等即便在专利权利要求中没有明确的记载，也被包含在专利权利要求的保护范围内。

<理由>

被许可的新药的有效成分为化合物的特定的盐或水合物、光学活性体、晶型的情况下，

即便该特定的盐等在专利权利要求中没有明确记载，也应当解释为被包含在专利权利要求的保护范围内。

【意见 24】 关于第五部分第九章 3.4

关于第五部分第九章 3.4 适用范围，希望明确“产品专利”不仅包括物质专利，还包括制剂专利、化合物专利等。

<理由>

专利法第四十二条中规定：为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。

然而，“在中国获得上市许可的新药”不是仅通过物质专利来保护，在难以用物质专利进行保护的新药的情况下，还通过制剂专利、化合物专利等来保护。因此希望明确，在中国获得上市许可的新药相关发明专利中，不仅包括物质专利，还包括制剂专利、化合物专利等。

【意见 25】 关于第五部分第九章 3.5

第五部分第九章 3.5 是否落入保护范围的审查中，如果是在中国首次获得上市许可，那么属于药品专利期限的补偿对象，我们希望规定成，根据有效成分和用途来判断是否是在中国首次获得上市许可（即，针对同一有效成分的不同用途获得的多个许可，均应当被视为首次许可。）。)

<理由>

关于药品专利期限的补偿期限，根据专利法第四十二条第三款和专利法实施细则第八十一条至第八十五条的规定，对于国务院药品监督管理部门批准上市的创新药和符合规定的改良型新药，专利局可以对符合条件的专利给予药品专利期限补偿，以弥补在专利权有效期内该新药上市审评审批占用的时间。此外，由于规定成了医药用途权利要求的保护范围仅限于上市新药产品的经批准的适应症，因此，针对同一有效成分的不同用途获得的多个许可如果不被视为首次许可的话，就不会成为药品专利期限的补偿对象，这有悖于立法宗旨。因此，我们希望规定成根据有效成分和用途来判断是否是在中国首次获得上市许可（即，针对同一

有效成分的不同用途获得的多个许可，均应当被视为首次许可。))。

【意见 26】 关于第五部分第九章 3.6

第五部分第九章 3.6 补偿期限的确定中规定为：药品专利补偿期限不超过 5 年，且该药品上市许可申请批准后总有效专利权期限不超过 14 年。但是，我们想确认一下，在与专利授权期限补偿期限相加的情况下，是不是不应该是“药品上市许可申请批准后不超过 14 年”，而应该是“不超过药品上市许可申请批准后 14 年+专利授权期限补偿期限”呢？

<理由>

关于专利授权期限的补偿期限，根据规定了就审查延迟给予专利有效期调整的、专利法第四十二条第二款的规定，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿。另一方面，关于药品专利期限的补偿期限，根据专利法第四十二条第三款和专利法实施细则第八十一条至第八十五条的规定，对于国务院药品监督管理部门批准上市的创新药和符合规定的改良型新药，专利局可以对符合条件的专利给予药品专利期限补偿，以弥补在专利权有效期内该新药上市审评审批占用的时间。也就是说，专利授权期限的补偿期限和药品专利期限的补偿期限是基于独立的立法宗旨而给予的，但在 3.7 药品专利期限补偿请求的审批中却没有对专利授权期限的补偿期限与药品专利期限的补偿期限可以相加这一点进行明确。因此，我们想确认下述两点，即，专利授权期限的补偿期限与药品专利期限的补偿期限可以相加这一点、以及、在与专利授权期限补偿期限相加的情况下，不是“药品上市许可申请批准后不超过 14 年”，而应该是“不超过药品上市许可申请批准后 14 年+专利授权期限补偿期限”这一点。

【意见 27】 关于第五部分第九章 3.7

第五部分第九章 3.7 药品专利期限补偿请求的审批中，我们的解读是，药品专利期限的补偿是与专利授权期限的补偿期限另行给予的，也就是说，可以将专利授权期限的补偿期限与药品专利期限的补偿期限相加，因此，希望将该内容在专利审查指南中明确。

<理由>

关于专利授权期限的补偿期限，根据规定了就审查延迟给予专利有效期调整的、专利法第四十二条第二款的规定，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿。另一方面，关于药品专利期限的补偿期限，根据专利法第四十二条第三款和专利法实施细则第八十一条至第八十五条的规定，对于国务院药品监督管理部门批准上市的创新药和符合规定的改良型新药，专利局可以对符合条件的专利给予药品专利期限补偿，以弥补在专利权有效期内该新药上市审评审批占用的时间。也就是说，专利授权期限的补偿期限和药品专利期限的补偿期限是基于独立的立法宗旨而给予的，但在 3.7 药品专利期限补偿请求的审批中却没有对专利授权期限的补偿期限与药品专利期限的补偿期限可以相加这一点进行明确。因此，希望在审查指南中明确专利授权期限的补偿期限与药品专利期限的补偿期限可以相加。

【意见 28】 关于第五部分第十章 2

我们希望规定成专利权评价报告请求的主体可以是“任何人”。

<理由>

第五部分第十章 2.1 中有如下规定：

2.1 专利权评价报告请求的主体及时机

授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利权人、利害关系人或者潜在的被控侵权人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。申请人也可以在办理专利权登记手续时请求国家知识产权局作出专利权评价报告。

．．．（省略）．．．

潜在的被控侵权人是指任何有可能成为被控侵权人的单位或者个人。

也就是说，向国家知识产权局请求专利权评价报告的请求人不仅限于专利权人、利害关系人这样的纠纷当事人，还扩大到了潜在的被控侵权人。

该潜在的被疑侵害人被规定为“任何有可能成为被控侵权人的单位或者个人”，可以解释为，只要是将来有可能成为被控侵权人的单位或个人，谁都可以请求。但是，若在条文中规定成潜在的被控侵权人，那么相当于请求人自认了是潜在的被控侵权人，将来的侵权诉讼中可能构成不利因素。

【意见 29】 关于第五部分第十章 4.2

该部分记载有：

专利权评价报告作出后，应当发送给请求人。请求人不是专利权人的，国家知识产权局应当将专利权评价报告出具情况告知专利权人。

关于该记载，不清楚“出具情况”是如何告知的，因此，应当写明告知的“出具情况”的内容。

作为“出具情况”的内容，希望包括“专利权评价报告请求书”的复印件或者副本。

<理由>

关于专利权评价报告请求，规定成了：请求人不是专利权人的，国家知识产权局应当将专利权评价报告出具情况告知专利权人。但是，“出具情况”的内容不清楚。

在不是专利权人的第三人请求出具专利权评价报告是与专利权纠纷有关的情况下，专利权人有权知晓自己的专利权被请求了评价报告的事实关系，以便对纠纷做出正确的准备。因此，应当将被请求了专利权评价报告的专利号告知给专利权人，最好是将专利权评价报告的复印件或者副本作为告知内容发给专利权人。

【意见 30】 关于第五部分第十一章 3.3、4.2

希望进一步明确相关规定，以便提高专利开放许可声明是否会被撤回的可预见性。更具体地讲，希望将第五部分 第十一章 3.3 的 (3) 及 (6) 进一步明确化。

除此之外，希望在第五部分 第十一章 4.2 中追加如下规定：

已经公告的专利开放许可声明即便由于不符合相关规定被撤回，专利权人也不可以拒绝在撤回被公告前第三人已经发出的专利实施许可合同签订申请。

这样，能够保护第三人对专利开放许可声明的信赖。

<理由>

第五部分 第十一章 3.3 中有如下规定：

专利开放许可声明应当写明以下事项：

～

（3）专利许可使用费支付方式和标准

～

（6）其他需要明确的事项。

此外，第五部分 第十一章 4.2 中有如下规定：

专利局发现已经公告的开放许可声明不符合相关规定的，应当及时公告撤回，同时通知专利权利人和已备案的被许可人。

专利权人提交专利开放许可声明，就会失去是否签订专利实施许可合同的选择权，取而代之，能够获得专利年费的减免。但是，背负了放弃是否签订专利实施许可合同的选择权的风险，事后却可能由于形式缺陷的理由被撤回，无法获得专利年费的减免，这样对于专利权人来说有些残酷。

此外，对于第三人来讲，在专利开放许可声明已经公告了的情况下，能够不受专利权人的意愿制约地签订专利实施许可合同。但是，第三人信赖专利开放许可声明并向专利权人申请了专利实施许可合同的签订，事后却由于形式缺陷的理由变成无法签订专利实施许可合同，这样对于第三人也是残酷的。

【意见 31】 关于第五部分第十一章 4.1

希望将专利开放许可声明撤回的生效日不是设为“公告日”，而设为“公告日的次日”，以保证第三人能够信赖专利开放许可声明，安心地向专利权人申请专利实施许可合同的签订。

<理由>

第五部分 第十一章 4.1 中有如下规定：

开放许可声明的撤回，自公告之日起生效。

一般来讲，对于第三人而言，向专利权人申请专利实施许可合同的签订是有风险的。是

否能签订专利实施许可合同、以及是否能开展事业，都有赖于专利权人的选择。 由于专利开放许可声明是被公告的，因此第三人能够对其信赖，安心地向专利权人申请专利实施许可合同的签订。

在此，专利权人通过提交专利开放许可声明撤回请求就能够撤回专利开放许可声明。 根据上述的规定，专利开放许可声明的撤回，自专利局对专利开放许可声明撤回进行公告之日起生效。

该情况下，例如第三人在某天的上午向专利权人申请了专利实施许可合同的签订、专利局在当日的下午对专利开放许可声明撤回进行了公告的情况下，第三人希望签订专利实施许可合同的想法被专利权人获知，另一方面，却失去了签订专利实施许可合同的保障。

这样对于想要向专利权人申请专利实施许可合同的签订的第三人而言是残酷的，可能由此导致申请专利实施许可合同的签订的意愿减退，从专利权活用的观点出发是不希望这样的。

【意见 32】 关于第五部分第十一章 8

希望将费用减免的适用开始设为专利开放许可声明的生效日，以促进专利权人利用开放许可制度。

此外，作为享受费用减免的条件，希望不要求实施许可合同签订的实际业绩。

<理由>

第五部分 第十一章 8 中有如下规定：

专利开放许可实施合同生效至许可期限届满，为开放许可实施期间。

作为类似制度的欧洲的 LOR (License of Right) 制度为如下制度：

专利权人对其专利宣言不拒绝第三人的实施许可，作为回报，专利年费能够减半，并且费用减免时不考虑实施许可合同签订的实际业绩。

另一方面，在本次的征求意见稿中，为了享受费用减免，需要提交实施许可合同，实施许可合同的签订是费用减免的前提，因此，权利人实际签订合同为止的期间是无法享受到减免措施的。

【意见 33】 关于第六部分第二章 5.6 专利法第三十一条第二款的审查

该部分记载有：

一件外观设计国际申请包括两项以上（含两项）外观设计的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。分案申请被视为国内申请。

关于这该记载，我们希望修改成：

一件外观设计国际申请包括两项以上（含两项）外观设计的，与作为国际授权对象的每一项外观设计分别对应地提交一件外观设计申请。另外，关于相似外观设计申请，将其包含在与基本外观设计相同的申请中。

<理由>

在巴黎公约的加盟国中，很多国家都认可一件申请中包括多项外观设计，并且，如日本那样，有的国家即便不认可，在进入国家阶段时为了方便也作为一项外观设计对应一件申请来处理。如果在包含两项以上外观设计的情况下产生分案申请的必要性，那么会加大申请人的负担，出于方便，希望中国在实务中作为一项外观设计对应一件申请来处理。