

2016 年 11 月 25 日

致中国 国家知识产权局 条法司

一般社团法人日本知识产权协会

亚洲战略计划组

常务理事 别宫 智德

## 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 940 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：

事务局长 西尾 信彦

TEL：81-3-5205-3433

FAX：81-3-5205-3391

Email：[nishio@jipa.or.jp](mailto:nishio@jipa.or.jp)

## 针对《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的意见

### 1. 关于“第二部分第一章 4.2 智力活动的规则和方法”

赞同本修改草案。

涉及商业模式的发明能够更广泛地被权利化，这是本协会一直以来的希望。现代社会中，以互联网为中心的基础设施日趋完善，不断涌现出新的商业形态，大大促进了市场的活性化。我们也认为，实现这样的新商业形态的发明只要具备技术特征且能够产生技术效果，那么就应当允许其获得专利权。

### 2. 关于“第二部分第九章 2 涉及计算机程序的发明”

赞同本修改草案。

然而，在国家知识产权局关于《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的说明中，解释成了允许采用“介质 + 计算机程序流程”的方式撰写权利要求，但并没有给出这种撰写形式的具体示例来进行说明，从而不利于理解。特别是，不清楚与征求意见稿的第二部分第九章第 2 节第（1）条最后一段记载的“介质的物理特性”之间的关系。因此，希望在审查指南中增加“介质 + 计算机程序流程”这种撰写方式的权利要求的示例。

此外，当前，相比于通过介质进行流通，计算机程序更多的是经由网络而被提供，例如，在智能手机等中，绝大多数是用户自己进行程序的下载、安装并使用。这种情况下，由于记录有程序的介质是不被提供的，因此程序的提供方不构成侵权行为，而当下载程序并使用的是个人用户时，也不构成侵权行为。

考虑到这样的背景，希望将“计算机程序”本身也纳入专利权保护范围之内。

### **3. 关于“第二部分第九章 5.2 涉及计算机程序的发明的权利要求书”**

虽然第二部分第九章第2节被解释为允许采用“介质 + 计算机程序流程”的方式撰写权利要求，但在第二部分第九章第 5.2 节中这一点并不明确。具体来说，并不清楚“介质 + 计算机程序流程”是一种方法权利要求，还是一种用于实现方法的装置等产品权利要求。

第二部分第九章第 5.2 节是对方法权利要求或产品权利要求的撰写进行说明的部分，因此，希望在该节中明确说明“介质 + 计算机程序流程”的撰写方法。

此外，在第二部分第九章第 5.2 节中还记载了“组成部分不仅可以包括硬件，还可以包括程序”，希望对此也明确地给出权利要求撰写的具体示例。

### **4. 关于“第二部分第十章 3.4 补交实验数据”**

赞同本修改草案。

在化学领域中判断“说明书是否充分公开”时，审查员考虑申请人于申请后补交的实验结果，能够加深对发明的理解。

### **5. 关于“第四部分第三章 4.6.2 无效宣告中的修改范围”**

赞同本修改草案。

在无效宣告中，对权利要求中的明显笔误进行修改并不会损害社会公共利益，反而可以

使保护范围更为明确。此外，向权利要求中追加其他权利要求中记载的技术特征，是一种保护范围的缩小，这也不会损害社会公共利益。因此，通过导入本次修改草案，不仅可以使保护范围更为明确，同时能够确定出申请人所希望的保护范围。

另外，通过修改草案，使得权利要求的记载范围内的修改变得更为灵活，我们希望还能够进一步考虑在申请说明书的记载范围内对权利要求进行修改。如果允许在修改时追加原始申请说明书中未记载的技术特征的话，的确可能会给第三方造成不可预期的损害，但是如果修改是在原始申请说明书的记载范围内进行的话，就不会有这样的担心。

#### **6. 关于“第五部分第四章 5.2 允许查阅和复制的内容”**

在本修改草案中，对于“已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷”，可以查阅和复制的范围中不包括“在实质审查程序中申请人对通知书的答复意见正文”。而根据国家知识产权局关于《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的说明，作为本次修改的目的，举出了“审查指南的原规定影响公众及时获得专利审查过程信息和对专利审查工作进行监督，因此建议增加允许公众查阅和复制的内容”。若考虑这样的目的，那么对于“已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷”，可以查阅和复制的范围中应当包括“在实质审查程序中申请人对通知书的答复意见正文”。而且，国外的各个国家中，对于已经公布的申请，申请人对通知书的答复意见正文对公众都是公开的。

