

2021年1月11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《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》的意见

一般社团法人 日本知识产权协会(以下简称为“JIPA”)是1938年在日本设立的非盈利、非政府性质的团体,以日本企业970家为中心,拥有1332(至2021年1月7日)家法人会员,本会作为世界最大级的知识产权用户团体对于世界知识产权制度及其更好的运用向各国知识产权有关机构提出意见。在此谨代表JIPA,对《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》提出一些意见(详见附件)。对于这些意见,如果有任何疑问或不清楚的地方,可以随时向我们咨询。

附件:针对《专利法实施细则修改建议(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

针对专利法实施细则修改建议的意见

【第十四条】

(意见)

第十四条第二款中，删除了“自合同生效之日起3个月内”，新增了“未经备案不得对抗善意第三人”。

然而，进行批量实施许可的情况也很多，这种情况下，需要对大量专利进行实施许可，因此对所有专利进行备案会花费大量的精力和费用。

。此外，实际上有些国家是不需要对实施许可合同进行备案的，如果这些国家的申请人是合同对象，那么现实中很难进行备案。

因此，鉴于有些国家采用的是即使未经备案也可进行对抗的制度，希望删除第十四条第二款。并且，还希望引进即使未经备案也可进行对抗的规定。

【第十六条】

(意见)

第十六条中记载有“发明、实用新型或者外观设计专利申请的请求书应当写明下列事项”，其(三)中要求：“发明人或者设计人的真实身份信息”。

我们理解的是，所谓“真实身份信息”，在中国国籍的情况下被要求统一填写身份证的信息。

在这种情况下，外国发明人也有可能被要求提供某种官方身份证明。

因此，希望维持现行的“(三)发明人或者设计人的姓名”，或者追加至少在外国发明人的情况下不适用该规定的内容，以使得至少外国发明人不需要提供官方身份证明。

【第二十七条】

(意见)

第二十七条中记载有“申请局部外观设计专利的，应当提交整体产品的视图，并用虚线与实线相结合或者其他方式表明所需要保护的内容”。

在利用局部外观设计制度时，申请人需要准确把握如何示出保护部分，因此希望后续在专利审查指南等中针对局部外观设计需要保护的部分的表示方式给出具体示例而进一步加以明确。

此外，希望针对利用“其他方式”表明局部外观设计需要保护的内容的情况给出具体示例(例如，利用颜色着色表示需要保护的部分的示例等)。

【第二十八条】

(意见)

第二十八条中记载有“申请局部外观设计专利的，必要时在简要说明中写明请求保护的局部”。

附件

此处记载有“必要时”，我们希望后续在审查指南等中针对具体在何种情况下需要在简要说明中写明请求保护的局部，给出具体示例而进一步加以明确。同时，希望与这些具体示例一并给出“简要说明”中记载的文章的示例。

【第三十二条】

(意见)

第三十二条中记载有“外观设计专利申请的申请人要求本国优先权，在先申请是发明或者实用新型专利申请的，可以就附图显示的相同主题提出外观设计专利申请”。

我们希望明确，依据第三十二条提出的外观设计专利申请是仅限于在先申请的发明或者实用新型专利申请的附图显示的外观设计，还是可以追加与该附图显示相似的外观设计？

此外，我们希望明确，要求本国优先权提出外观设计申请时，在该申请的外观设计中包含有在先申请的附图所未显示的新的设计部分的情况下，该外观设计的新颖性等判断以实际的提交日为基准。

【第三十九条】

(意见)

针对第三十九条(三)，由现行的“不符合本细则第一百二十一条第一款规定的”变更为修改草案中的“未按照规定撰写或绘制的”。

这部分修改内容应该是伴随着细则第一百二十一条的删除而做出的，然而修改后的“未按照规定”中的“规定”指代什么不明确。

第三十九条是关于申请不予受理的内容，对于申请人来说是非常重要的内容，因此，我们希望明确“规定”，并且希望“规定”是对于申请人来说至少不会比现行细则更严格的内容。

【第三十九条之一】

(意见)

第四十条规定了缺少权利要求书、说明书的部分内容的情况下的补交，第三十九条之一规定了缺少权利要求书或说明书之一的情况下的补交，第四十条规定了保留原申请日，这样的话，我们希望与第四十条同样，在第三十九条之一中也追加“保留原申请日”。

【第四十三条之一】

(意见)

第四十三条之一规定了“不符合专利法第二十条第一款的情形包括编造、伪造、抄袭、拼凑或者其他明显不正当行为”，然而，我们认为仅凭“编造、伪造、抄袭、拼凑”这样的词语，其包含的内容范围是不明确的。

附件

普通发明也存在现有例的沿袭、组合的情形，因此如果这种情形的普通发明也被包含在“抄袭、拼凑”中的话，对于权利人来说是非常不利的。

因此，我们希望后续在审查指南等中写明至少有关“编造、伪造、抄袭、拼凑”的示例，并且希望示例是不会对权利人构成不利的内容。

【第五十条】

(意见)

第五十条中记载有“申请人可以对发明和外观设计专利申请提出延迟审查请求”。

希望在此处追加“根据申请人的请求，可以取消延迟审查”。

此外，根据专利审查指南第五部分第七章第8.3节，延迟审查的期限可以以“1年、2年或3年”的年单位进行请求，我们希望不以这样的年单位而能够以月单位进行请求。这是因为，如果以年单位进行请求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。

同时，希望引进加快审查制度以尽早接受审查。这是因为，如果延迟审查期限届满后或中途取消后不能立即开始审查，会导致对仿冒品的应对不及时。

【第五十六条】

(意见)

第五十六条中规定了“申请人可以在规定期限内请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告”。

关于该专利权评价报告，专利审查指南（第五部分第十章第6节）中规定了可以请求更正评价报告。

然而，该更正请求是无法请求实质性内容的更正的。因此，希望能给予提交意见陈述书和答辩书的机会，能够重新进行评价，对实质性内容进行更正。这是因为，“评价报告”的用途是用作无效宣告请求和审判中的证据材料，其内容很可能会对无效宣告请求和审判产生影响。

【第七十二条之二】

(意见)

第七十二条之二中追加了开放许可制度的规定。在专利法第五十一条中仅规定了提交开放许可声明后对专利年费进行减免，本实施细则中未对减免的具体内容进行规定。

我们希望在实施细则等中对减免也进行详细规定。关于减免金额，希望与其他国家一样，最低减免年费的50%。

此外，现在民间已经有通过专利流通市场等进行专利开放声明的事例。我们认为这种民间的专利开放声明是不包含在本规定中的，因此希望例如“专利权人

附件

基于专利法第五十条实施开放许可的...”这样，在本规定中明确适用对象。

【第八十五条之四】

第八十五条之四中，将“获得上市许可的化学药、生物制品和中药新药产品专利、制备方法专利或者医药用途相关专利”作为可以给予药品专利期限补偿的专利对象，除此之外，我们希望将“制剂专利”也作为可以给予药品专利期限补偿的专利对象。

【第八十五条之六】

关于第八十五条之六中的“该专利的保护范围”，我们认为除了此次规定的内容外，还应该包含“与新药实质上相同的范围（例如添加剂的不同等）”等。因此，我们希望能够进行规定以使该内容明确。

【第八十五条之七】

第八十五条之七（四）中记载有“请求给予药品专利期限补偿的专利剩余保护期限不少于6个月”，我们希望引入例如专利权人事前进行申请等这样的、使第三人的不利最小化的手续，同时删除该规定，取消6个月的限制。

此外，希望能够对多项专利给予专利期限延长。

此外，考虑到与专利期限延长后的专利权效力所涉及范围之间的平衡，希望规定成能够对一项专利就多个产品给予专利期限延长。

【海牙专章之五】

（意见）

现行实施细则第三十一条中规定了可以通过“电子交换等途径”提交优先权文件，而海牙专章之五中没有记载该规定，会理解为针对外观设计国际申请，在要求优先权时不能利用“电子交换等途径”。

假设针对外观设计国际申请要求优先权时不能利用“电子交换等途径”，那么对于外观设计国际申请，必须提交在先申请的文件副本，导致要求优先权的手续变得复杂。

为了推进海牙申请的应用，我们希望与实施细则第三十一条同样，针对外观设计国际申请要求优先权时也可以利用“电子交换等途径”。

【海牙专章之七】

（意见）

海牙专章之七中记载有“一件外观设计国际申请包括两项以上外观设计的，申请人可以自该国际申请在国际局公布之日起2个月内，向国务院专利行政部门提出分案申请”。

关于一件外观设计国际申请包括两项以上外观设计且未提出分案申请的情

附件

形，规定不明确，因此希望明确例如在发出补正通知这样的情况下应当如何处理。

【海牙专章之十一】

(意见)

海牙专章之十一中记载有“已在国际局办理权利变更手续的，申请人应向国务院专利行政部门提供有关证明材料”。

然而，在日本规定成了“以国际注册为基础的外观设计权的转移或者失效（由于期限届满而造成情况除外）根据在国际注册簿上登记的内容而定”（日本外观设计法第 60 条之 19 第 2 款），不需要向专利局办理手续。

在国际注册中，手续简化是优点之一，因此希望在中国也是，依据国际注册原簿的变更，视为办理了权利变更的手续，而不需要提交相关证明材料。