

# 关于日本专利审查的十个建议



[www.ryuka.com](http://www.ryuka.com)

2021年4月

This information is provided for general informational purposes only, and is not intended as legal advice. Because every case is unique, readers should not take any action, or refrain from acting based on this information without first consulting their own attorneys. The law is constantly developing, and this information may not be updated with each and every development. The mere presentation of this information does not create an attorney-client relationship with RYUKA IP Law Firm. RYUKA IP Law Firm specifically and wholly disclaims liability for this information.

# 最重要的三个建议

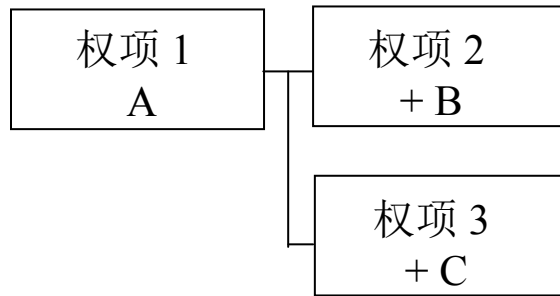
# 建议1：提供多层次的多权项引用

每项权利要求应当引用所有**可能的**权利要求。

1. 实现更宽的保护。
2. 更多权项被审查。
  - ∴ 引用权利要求1的权项被审查。
3. 扩展了修改范围。

# 权项的引用扩大修改范围

最终OA后，只有现存权项要素能够被进一步限定。



权项2和3（A+B+C）在最终OA之后是不行的，因为C对权项2是新要素，B对权项3是新要素。

# 可允许的引用关系因管辖范围不同而不同

多层次多项引用（即“多引多”）是允许的：

日本、欧洲、欧洲各国、澳大利亚、新西兰、加拿大

建议单项引用：美国

单层次多项引用是允许的：中国、韩国等

总之，在进入时我们需要修改。

当提交一个PCT申请时，我们应该怎么开始？

# 对PCT申请采用多引多，因为

稍后增加引用关系比减少引用关系更难并且还有可能不被允许，特别是在欧洲（新组合）。

美国：通过PCT申请的继续申请（旁路申请）进入时，可以容易地更改权项引用关系。

中国、德国：审查费根据PCT阶段的权利要求项数发生改变。

中国：审查“多引多”权利要求时仍然审查创造性。

⇒ 从“多引多”进行修改，修改范围更广。

## 建议2：撰写软件程序权项

日本允许保护程序权项。

⇒ 将媒介权项转换为程序权项。

通过互联网销售程序直接侵犯程序权项，  
但不直接侵犯软件媒介权项。

# 程序权项的形式

- 一种使计算机执行如下过程的程序：过程A、过程B、过程C
- 一种使计算机按如下手段运行的程序：手段A、手段B、手段C
- 一种使计算机实现如下功能的程序：功能A、功能B、功能C



## 建议3：如果被引用到在后递交的申请， 则考虑分案申请

- 本申请可能会公开在后申请要保护的内容。  
⇒ 考虑写同样的权项。
- 在后递交申请的实施例可能会表明他们的产品计划。  
⇒ 考虑覆盖他们的实施例的权项

被授权后，我们检索引用了我们的申请的在后申请。

接下来的三个建议

## 建议4：如果在外国制造产品， 则转变为“制造方法”权项

例如“用于研磨玻璃表面的方法”或“用于焊接的方法”

→ 采用“制造方法”权项

– 进口、销售及使用产品也侵犯专利权，尽管该产品是在外国制造的

H15(Wa)14687 (Tokyo District Court, May 28, 2004)

S45(Wa)7935 (Tokyo District Court, November 26, 1970)

单纯的方法权利要求：

– 仅“使用该方法”才侵犯专利权

– 如果产品在外国制造，则不侵权

# 但是，处理权项通常不被视为“制造方法”权项

1. “该发明涉及一种路面井盖的切割方法，其是切割方法而不是用于制造产品的方法”。

H16(Ne)4518 (Tokyo High Court, Feb 24, 2005)

2. “为了有资格成为由制造方法制造的产品，该产品要独立销售”，  
“所请求保护的主体仅仅是产品的一部分，因此权利要求不被认为是用于制造特定产品的方法”。

H15(Wa)860 (Osaka District Court, April 27, 2004)

3. “制造方法权项应当改变化学或物理特性或形式”

H13(Wa)3764 (Tokyo District Court, November 26, 2003)

# 如何被视为“制造方法”权项的建议

1. 明确地说“用于制造/生产产品的方法”。
2. 所制造的产品不应当是物体的一部分。  
→ 可能会被认为是单纯形成或改变什么的方法。
3. 产品必须被改变。

不充分：一种用于制造晶圆的方法，包括：

用光刻胶覆盖晶，

对光刻胶曝光，以及，

对光刻胶刻蚀。

足够：进一步刻蚀晶圆。

## 建议5：简化指示，以减少费用

对于PCT国家申请，我们仅需要：

PCT申请号

英文文本以降低翻译费

对于巴黎公约途径，可以通过给我们发一份中国转让书来提供申请人和发明人信息。

## 建议6：自主处理审查程序，以减少审查费用

- 如果在US/EP所做的答复是充分的，则自己答复OA。
- 如果不能递交分案申请，则自己交登记费。

# 对亚洲申请人的建议



## 建议7：将现有技术的讨论移到实施例中

- 将一般技术作为自己发明的部分进行讨论。
- 将不同技术作为可选方案进行讨论。

### 在现有技术部分仅仅说：

例如，2001-12345的摘要中提到“（引用句子）”（未进行承诺）

在\*\*\*里\*\*\*\*\*被公开。（申请人进行了承诺）

并不需要所有的已知文献。两三个即可。

# 原因:

任何“现有技术”部分的解释都不认为是本发明的部分。

- 在“现有技术”中的描述限定所请求的范围。
- 基于现有技术部分的描述进行的修改对于主张创造性没有说服力
- 描述越多，限定越多。

当讨论现有技术问题时，发明趋向于被解释为不具有相同的问题。

- 现有技术问题的描述限定所请求的范围。

## 建议8：避免所请求主题的限定式名称，对于所限定的主题未达到具体效果

即使权项被限定，也无助于获得专利。

例如，“一种充电电池包括”

其中所包含的要素在任何电池中有效果，但在充电电池中没有具体优点。

→ 增加要素以使所请求主题实现具体优点或  
扩展所请求主题的名称

## 还要避免：权项要素的限定式名称， 这种限定未达到具体效果

即使权项被限定，也无助于获得专利。

例如，“载体”权项的语言中未进行任何限定。

**建议：增加解释以成为所命名的要素，或者扩宽权项要素的名称。**

## 建议9：避免详细的发明目的、发明内容和发明效果

写在这些段中的任何内容都限定发明的范围，因为：

发明目的，

发明内容，及

发明效果

意味着：

请求保护的发明。

# “发明的XXX”的表达方式限制了 权利要求的保护范围

## 1. 东京地方法院， H10(wa)30302

请求保护的词组“下部”因参考发明效果部分中的解释而被限定。

## 2. 大阪地方法院， H08(wa)13483

请求保护的词组“自然石”因参考发明目的部分中的解释而被限定。

## 建议10:避免在优选实施例中 说“发明”或“本发明”

“发明”或“本发明”是指请求保护的发明。

例如，根据本发明达到（效果）。

→请求保护的发明被视为实现了该效果。

建议：

根据第一实施例，实现了……

→未必限定权项。