

日本特许（发明专利）制度及相关实务

2022年12月7日

TMI综合律师事务所

日本辨理士（专利代理人）

伊藤贵子



日本发明专利制度的沿革

1885年 公布专卖特许条例、建立专利局

1899年 加入巴黎公约

1905年 公布实用新型法



初任局长高桥是清先生

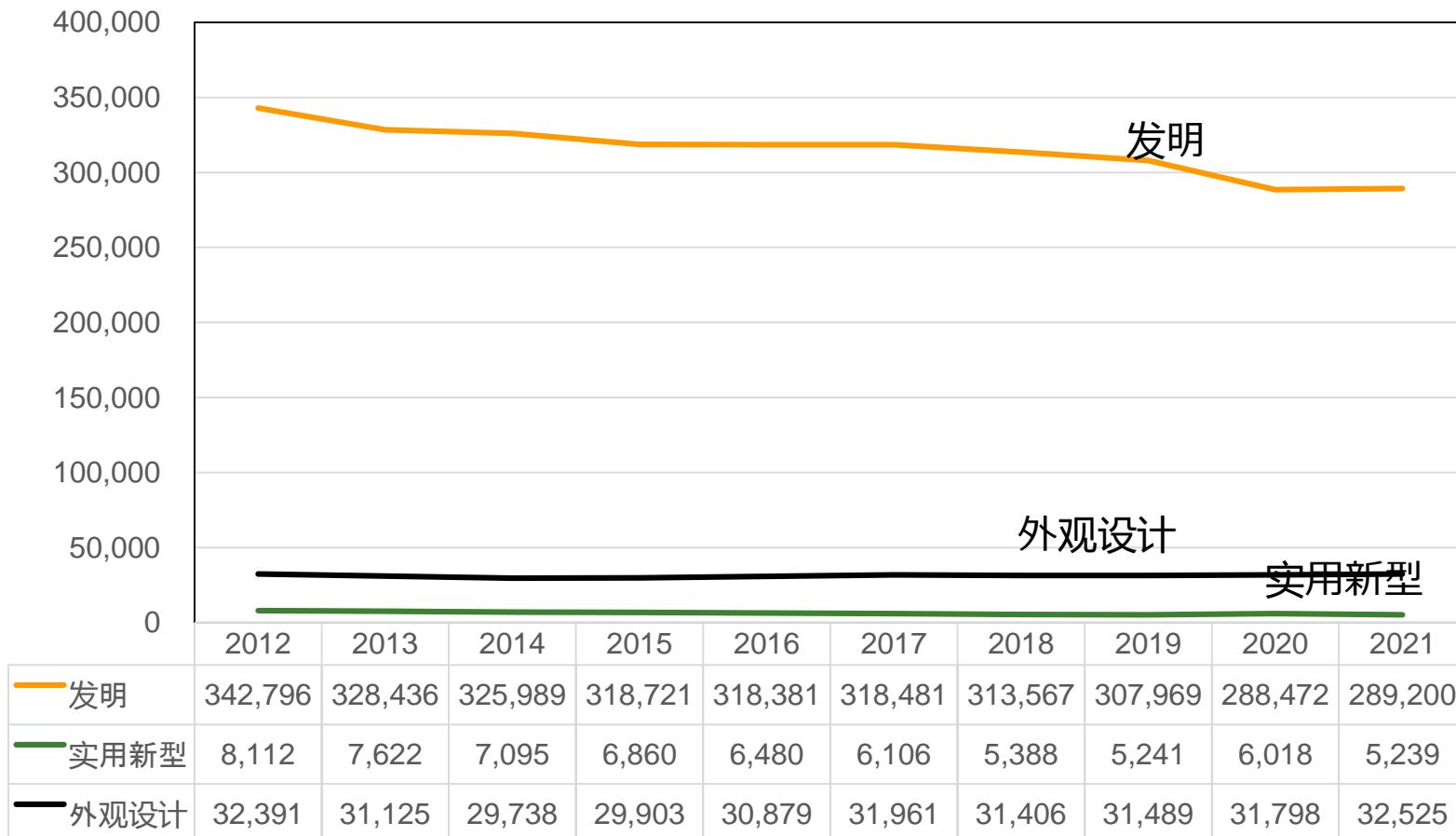
1959年 全面修改⇒形成现行特许法、实用新型法

日本专利相关法律制度

保护对象	日本			中国		
	法律制度	保护期限	实质审查	法律制度	保护期限	实质审查
发明专利 (产品·方法)	特许法	从申请日起20年	○	专利法	从申请日起20年	○
实用新型 (产品)	实用新型法	从申请日起10年	×		从申请日起10年	×
外观设计 (工业设计)	意匠法	从申请日起25年 (2020年4月1日以后申请)	○		从申请日起15年 (2021年6月1日以后申请)	×

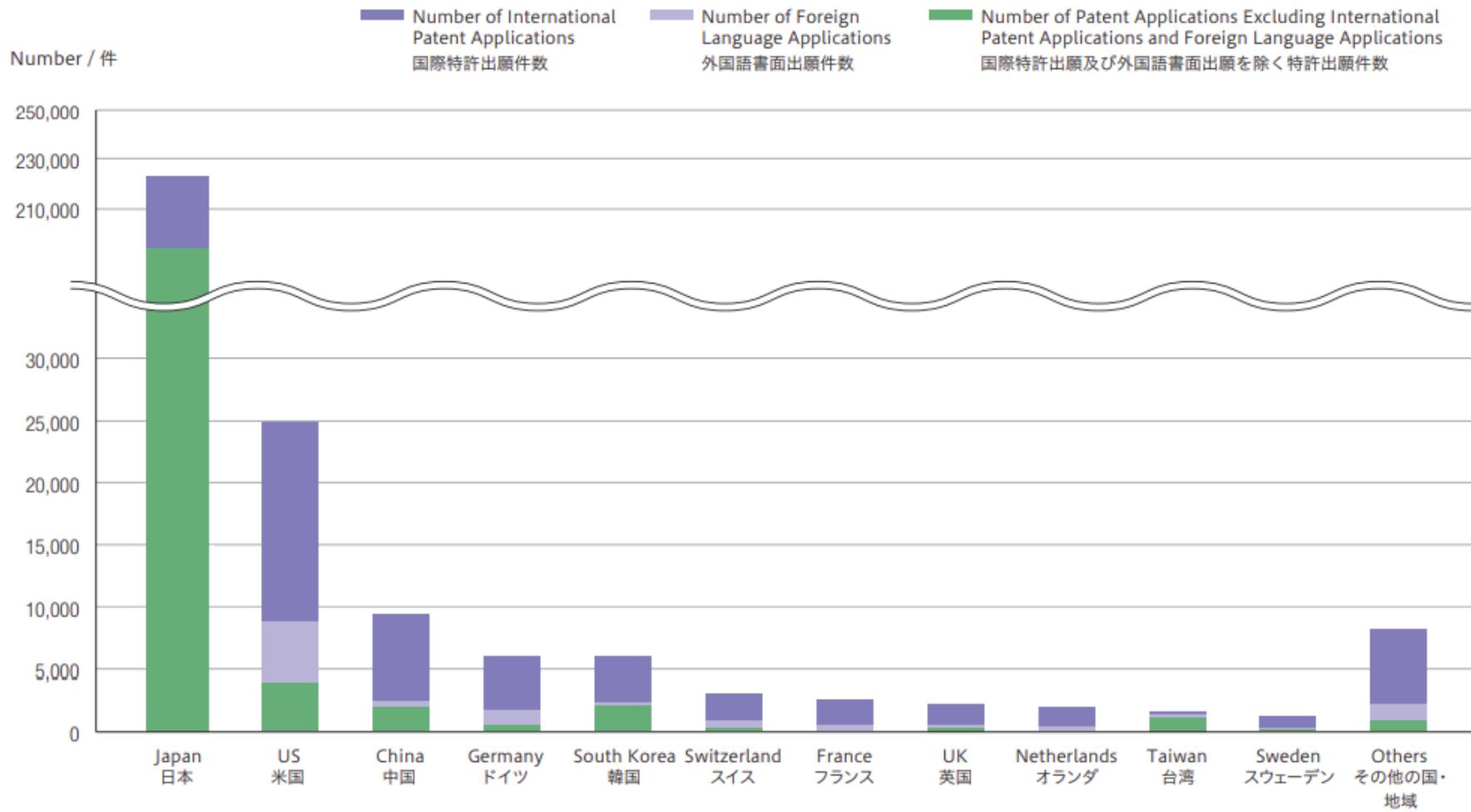
- ✓ 日本外观设计的保护期限是25年，外观设计有实质审查。

日本发明/实用新型/外观设计申请量 (2012-2021年)



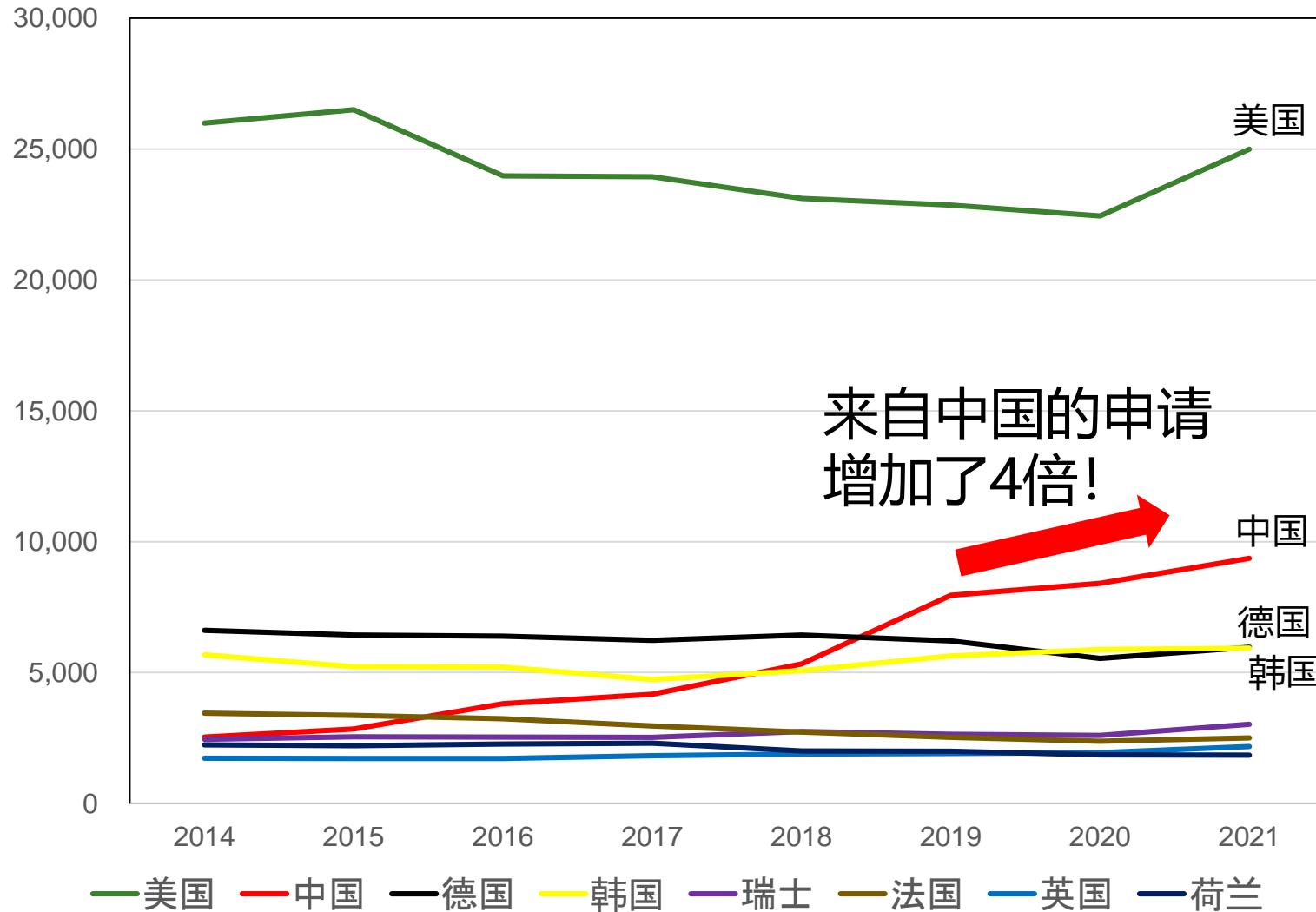
- ✓ 因为疫情原因这两年发明专利申请量明显减少。
- ✓ 发明专利的申请量最多，实用新型申请量很少。

日本发明专利申请的申请人国籍 (2021年)



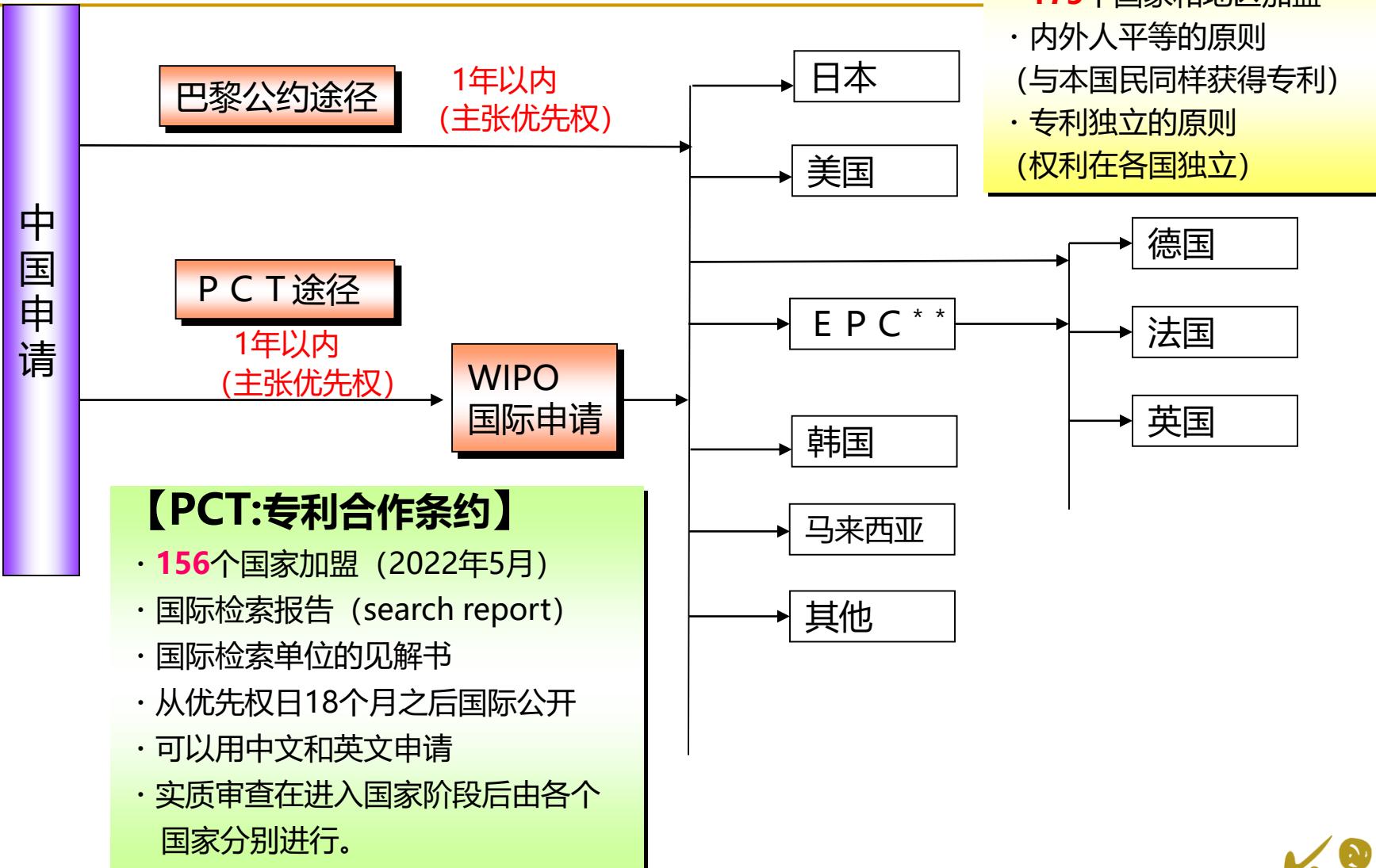
日本发明专利申请的国籍统计

(2014-2021年)



来自中国的申请
增加了4倍!

国外申请专利的途径

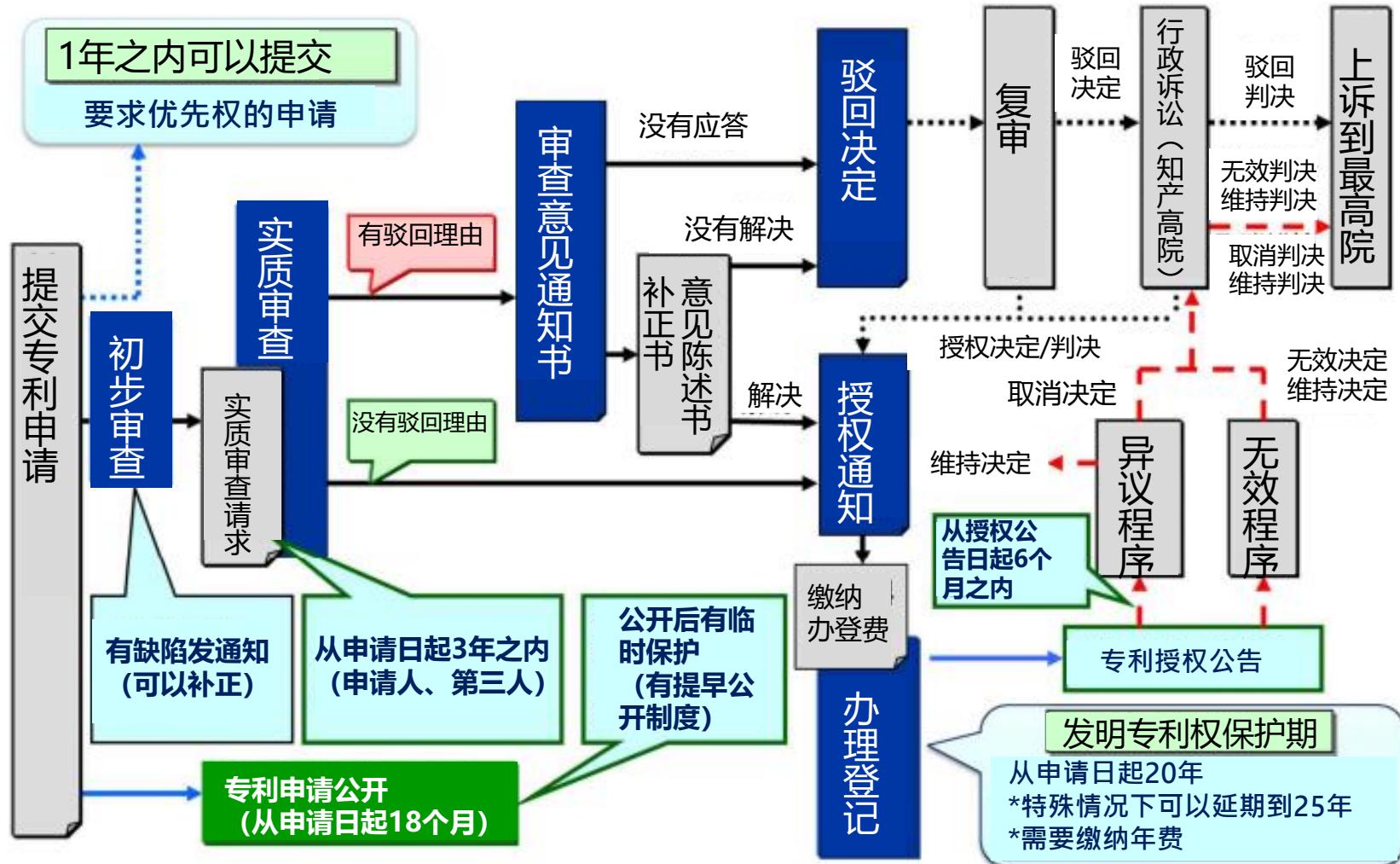


* Patent Cooperation Treaty (专利合作条约)

中国申请人提交日本专利申请时常用方式

	巴黎公约途径	PCT途径	
流程	向中国国家知识产权局提交国内申请（中文）之后，再向日本专利局提交申请，并依巴黎公约要求该中国申请的优先权。	向中国国家知识产权局（受理局）提交中文或英文的PCT国际申请，再进入到日本国家阶段。	
日本申请期限	优先权日起 12个月内 提交申请	优先权日起 30个月内 内月内提交进入国家阶段的声明	
日文翻文提交期限	日语申请 优先权日起 12个月内 内提交日语申请	外国语申请制度 优先权日起 16个月内 内提交译文	优先权日算起最多 32个月内 内提交译文 (至少有2个月的准备时间)
译文订正	不可以	可以	可以
费用	最便宜	相对便宜	最贵
申请文件	1) 申请书 2) 申请文件 说明书、权利要求书、附图、摘要 3) 申请文件的日文译文* *利用外国语申请制度的时候		1) 进入国家阶段的声明（国内书面） 2) 国际申请文件的日文译文 说明书、权利要求书、附图、摘要

日本发明专利审查流程



中日PPH (加快审查)

第1类：基于国家知识产权局审查结果的PPH (常规PPH)

在中国申请中审查员明确表示了某个权利要求可以授权
(ex.在授权通知书、审查意见通知书)



依巴黎公约要求该中国申请的优先权的日本申请等 (包括PCT国家阶段申请) 可以请求PPH

第2类：基于PCT国际阶段审查结果的PPH (PCT-PPH)

PCT申请的国际阶段的最新工作结果指出某个权利要求可以授权
(ex.国际检索单位*的书面意见 (WO/ISA) 、国际初步审查单位的书面意见 (WO/IPEA) 或国际初步审查报告 (IPER))



该PCT申请的日本国家阶段申请或依巴黎公约要求基于该PCT申请的优先权的日本申请等 (包括PCT国家阶段申请) 可以请求PPH

*中国国家知识产权局为国际检索单位

- ✓ 提交日本PPH请求时不需要等到日本申请公开。
- ✓ 提交PPH请求不需要官费。

日本专利申请的官费

【申请费】

项目	官费
国内申请（日文）	14,000日元
国内申请（中文、英文等）	22,000日元
PCT国际申请进入日本国家阶段	14,000日元

【实质审查费】

项目	官费
国内申请	138,000日元 + 4,000日元×权利要求数量
PCT国际申请进入日本国家阶段*	124,000日元 + 3,600日元×权利要求数量

*国家知识产权局制作ISR时

【办理登记费·年费】

项目	官费
办理登记费（1-3年年费）	12,900日元 + 900日元×权利要求数量
4-6年（每年）	10,300日元 + 800日元×权利要求数量
7-9年（每年）	24,800日元 + 1,900日元×权利要求数量
10年以上（每年）	59,400日元 + 4,600日元×权利要求数量

- ✓ 申请费跟权利要求数量无关。实质审查费和年费按权利要求的数量收取。

日本发明专利申请相关官费的减免措施

【外国申请人常用到的减免措施】

减免对象	申请条件	减免内容	
		实质审查费	第1-10年年费
中小型企业	1. 员工人数或资本金额不超过一定数量 2. 该企业不被大企业控股	减免1/2	减免1/2
新兴中小型企业	1. 创立时间少于10年并且资本金额3亿日元以下 2. 该企业不被大企业控股	减免2/3	减免2/3
小型企业	1. 员工20人以下 (服务业: 5人以下) 2. 该企业不被大企业控股	减免2/3	减免2/3
大学和研究人员	相当于日本的大学或高等专业学校的学校 在日本的大学或高等专业学校专门从事研究的人员	减免1/2	减免1/2

✓ 各种减免措施有具体的申请条件，建议提交申请之前跟日本代理人咨询。

发明专利的保护客体

	日本	中国
不授予专利权的对象	(1)损害公序良俗或公众卫生的可能性的； (2)自然法则本身； (3)单纯的发现； (4)违背与自然法则的； (5)不利用自然法则的； (6)人体手术、治疗和诊断方法。	(1)违反法律、社会公德或妨害公共利益的发明创造； (2)对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造 (3)科学发现； (4)智力活动的规则和方法； (5)疾病的诊断和治疗方法； (6)动物和植物品种； (7)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质。

- ✓ 在日本可以保护动物体的诊断、治疗方法。
- ✓ 向日本提交跟计算机软件有关发明专利申请时可以增加“计算机程序”以及“包括计算机程序的存储介质”的权利要求。

日本发明专利申请的审查

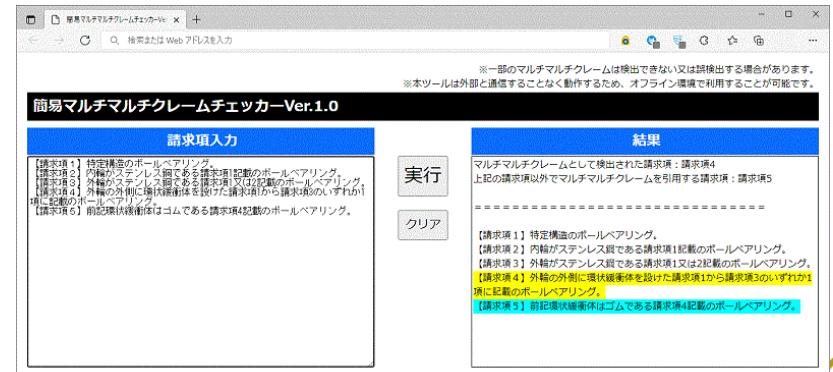
	日本	中国
提交实质审查请求的期限 (巴黎公约途径)	从 日本申请日起 3年	从 优先权日 起3年
提交实质审查请求的期限 (PCT途径)	从 国际申请日起 3年	从 优先权日 起3年
平均审查周期	15.2个月 (收到一通之前 10.1个月) <small>* 2021年度数据</small>	18.5个月 (高价值专利 13.3个月) <small>* 2021年数据</small>
OA应答期限	审查意见通知书： 3个月 + 3个月 驳回决定： 4个月 <small>*对在外申请人的期限</small>	第一次审查意见通知书：4个月 + 2个月 第二次 ~ 审查意见通知书：2个月 + 2个月 驳回决定：3个月 <small>* 另外加15天的送达时间</small>
授权率	74.8%	55%

多引多从属权利要求

从2022年4月1日起，日本专利局不允许“多引多”权利要求。

对于多引多权利要求，审查员发出审查意见通知书，但关于其他授权条件不进行审查。

- ✓ 在2022年4月1日后向日本专利局提交的发明或实用新型专利申请
 - 包括优先权日2022年3月30日前的申请
 - 不包括原申请日在2022年3月30日前的分案申请等
- ✓ 国际申请日2022年4月1日后的PCT申请进入日本国家阶段的申请



<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html>

不被允许的多引多从属权利要求

[权利要求1] 特定构造的**滚珠轴承**。

[权利要求2] **根据权利要求1所述的**一种滚珠轴承，其特征在于，内圈为不锈钢材质。

[权利要求3] **根据权利要求1或2所述的**一种滚珠轴承，其特征在于，外圈为不锈钢材质。

NG

[权利要求4] **根据权利要求1至3中任一项所述的**一种滚珠轴承，其特征在于，外圈的外侧装有环形缓冲器。

NG

[权利要求5] **根据权利要求4所述的**一种滚珠轴承，其特征在于，前项所述的环形缓冲器为橡胶材质。

NG

[权利要求6] **一种根据权利要求1至5中任一项所述的**滚珠轴承的**制造方法**。

日本发明专利申请的主动修改

	日本	中国
提交主动修改的时间	① 第一次审查意见通知书发行之前	①提交实质审查请求的同时 ②从收到“进入实质审查阶段通知书”起3个月以内 ③PCT申请进入到中国国家阶段的同时
主动修改的限制	①不得超出原说明书及权利要求所记载的范围	①不得超出原说明书及权利要求所记载的范围

- ✓ 在日本发明专利审查中，收到第一次审查意见通知书之前随时可以提交主动修改。

收到审查意见通知书之后的修改

日本	中国
最初 审查意见通知书之后	①不得超出原说明书及权利要求所记载的范围 ②修改前后的发明具有单一性 (禁止“偏移”修改)
最后 审查意见通知书之后	①不得超出原说明书及权利要求所记载的范围 ②修改前后的发明具有单一性 (禁止“偏移”修改) ③ 限于以下4种目的的修改： (1)权利要求的删除； (2)缩小范围的修改*； (3)笔误更正； (4)对不清楚表述的修改。

*还有独立授权要件

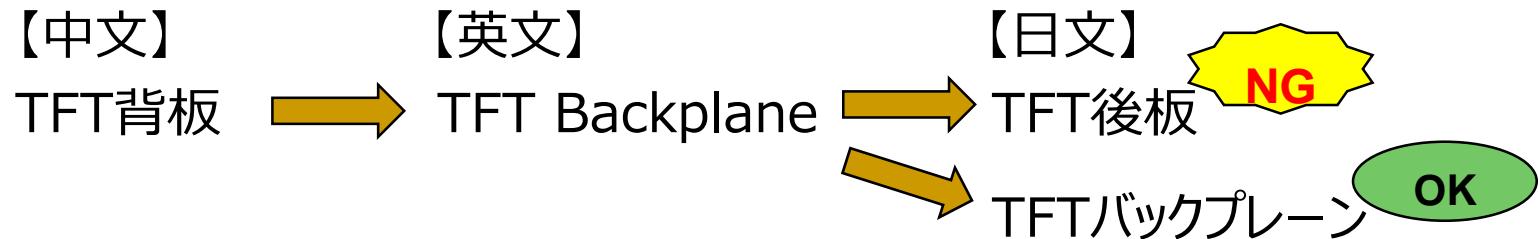
- ✓ 收到最后通知书之后的修改有严格的限制，应该珍惜收到最初通知书之后的修改机会。

日本审查中比较常见的记载不清楚问题

(1) 用词或表达本身不清楚或产生歧义。

- 管理模块用于获取电池的状态参数。

(2) 翻译时没有选好正确的日文单词，导致记载不清楚。

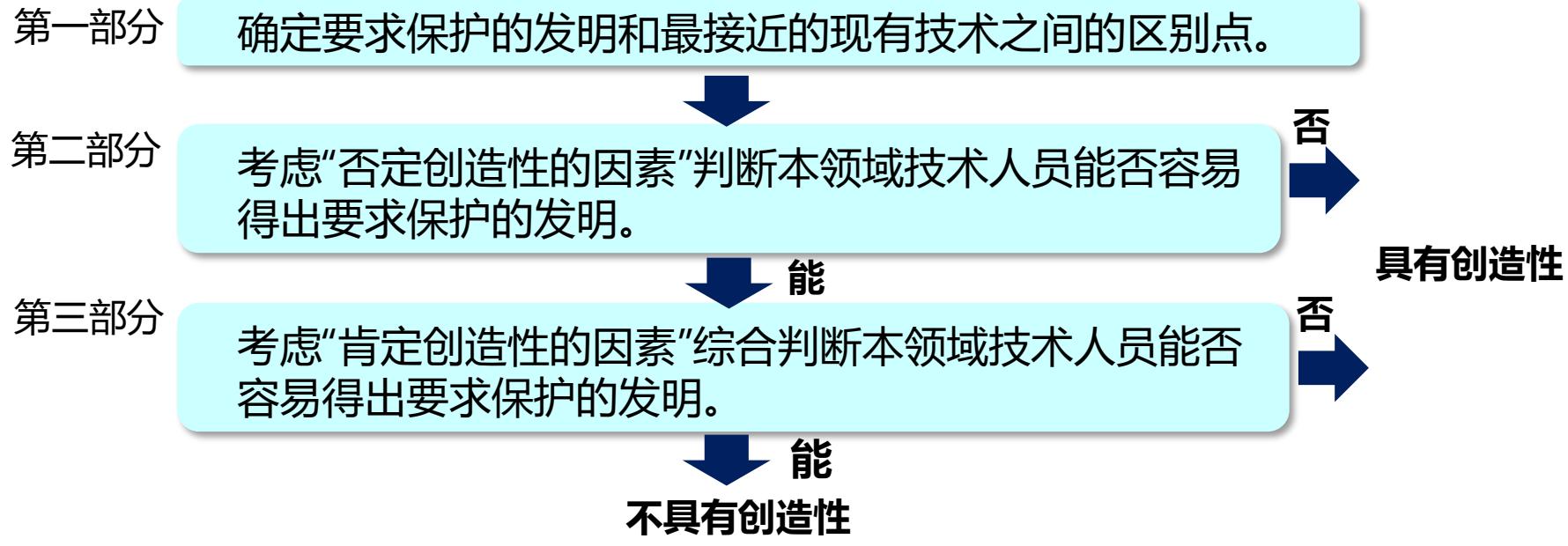


(3) 翻译时直接用中文单词，导致记载不清楚。

【中文】

管理方案、提出、固定（距离、时间）等

日本发明专利的创造性审查步骤



否定创造性的因素：

- 在最接近的现有技术中应用其他现有技术的动机
 - (1) 技术领域的相关性
 - (2) 共同的课题
 - (3) 共同的作用、功能
 - (4) 对比文件中的启示
- 最接近的现有技术的设计变更
- 现有技术的拼凑

肯定创造性的因素：

- 本发明具有有利的技术效果
- 结合最接近的现有技术和其他现有技术存在障碍因素

与审查员的会晤和电话讨论

- ✓ 从提交实质审查请求开始到发出授权通知书为止，或复审前置审查结束为止，可以随时申请会晤或电话讨论。
- ✓ 在一次专利申请中，审查员原则上要接受一次会晤申请。
- ✓ 在电话讨论前，可以给审查员发送应答案。
- ✓ 原则上，会晤内容、电话讨论内容、以及给审查员发送的应答案应在专利局审查信息系统上公开。



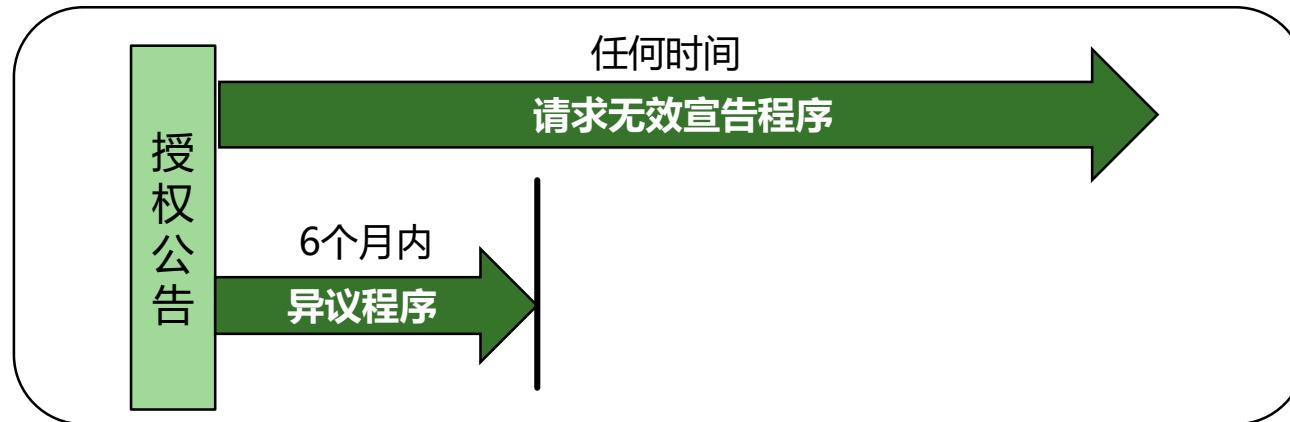
分案申请

	日本	中国
分案申请的递交时间	<p>①可以补正原申请的时间内 ②收到授权通知书之后30天之内并且办理登记手续之前 ③收到初次驳回决定之后4个月*之内</p> <p>*对在外申请人的期限</p>	<p>①原申请在审查、复审或行政诉讼的过程中 ②收到授权通知书之后2个月之内 ③收到驳回决定之后3个月之内</p>
已提出过分案申请再次提出分案申请的递交时间	<p>按照分案申请的状态审核（与原申请无关）</p>	<p>按照原申请的状态审核 (因分案申请存在单一性缺陷，申请人按照审查意见再次提出分案申请的情况除外)</p>

- ✓ 在日本，母案结案后也可以基于分案申请再提出分案申请（“孙子申请”）。
- ✓ 对于驳回决定提起复审的时候很有可能是提交分案的最后一次机会。

发明专利异议程序

- ✓ 授权公告后6个月内任何人可以提起异议。
- ✓ 制度目的在于允许第三人参与专利有效性判断。
- ✓ 异议程序从1959年日本制定现行专利法时与专利无效宣告程序并存，在2003年改法时被取消。
- ✓ 无效宣告程序原则上必须进行口头审理，对当事人的负担较大。因此取消异议程序后无效宣告程序的利用率没有提高。为了申请人便利，日本在2014年改法时恢复了异议程序。



发明专利异议程序和无效宣告程序的对比

	异议程序	无效宣告程序
请求人	任何人	利害关系人
请求期间	专利公告日起6个月内	专利公告日后任何时期均可
异议理由 · 无效理由	新颖性、创造性、产业上可利用性、申请文件记载问题等	异议理由 + 权利归属问题
审理构造	权利人 vs 日本专利局	权利人 vs 请求人
审查方式	书面审理	原则口头审理
对于决定的上诉	专利权撤销决定可上诉 专利权维持决定不可上诉	可上诉
审查周期	平均 7.8个月	平均 14.1个月

授权后订正程序

授权后可以订正的时间

- ① 权利人提起的订正程序中
- ② 第三人提起的异议程序中
- ③ 请求人提起的无效宣告程序中

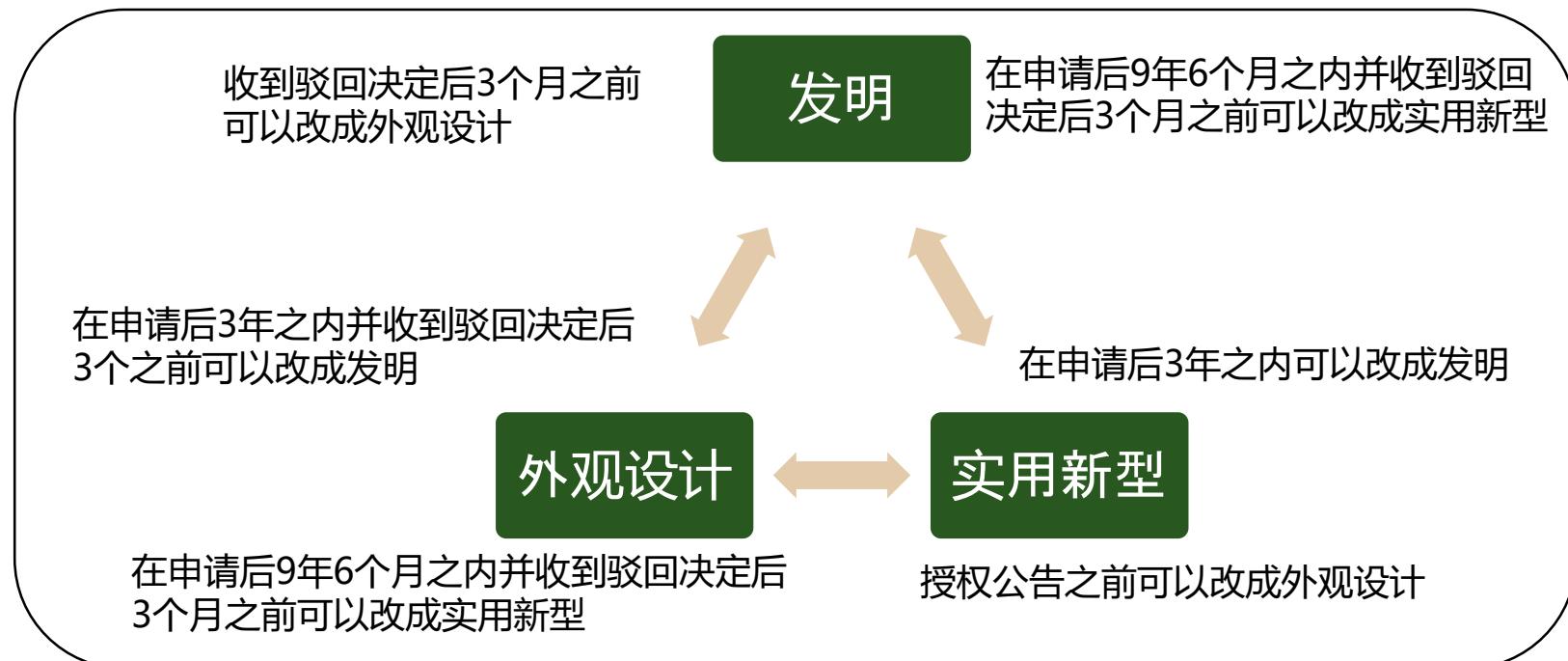
对授权后订正的限制

- ① 不得超出原说明书及权利要求所记载的范围。
- ② 不得扩大保护范围。
- ③ 限于以下4种目的的修改：
 - (1)缩小范围的修改*；
 - (2)笔误更正或译文订正；
 - (3)对不清楚表述的修改；
 - (4)删除引用关系。

✓ 授权后也可以利用说明书中记载的技术特征来限定权利要求。

申请变更制度

- ✓ 在授权公告之前的法定时间内，可以变更申请的种类。
- ✓ 变更后的申请享受原申请的申请日。
- ✓ 变更时不能追加实质的内容。



感谢聆听！

TMI综合法律事务所
日本辦理士（专利代理师）
伊藤貴子
Email: taito@tmi.gr.jp

律师&辦理士简介

伊藤 貴子 (Associate)

● 经历

1997年 3月 毕业于东京大学
1997年 4月 入职日本电信电话株式会社
2003年 3月 就职于YUASA and HARA专利事务所
2003年 3月 辩理士会注册
2006年 5月 入职北京纪凯（现为北京尚诚）知识产权代理有限公司
2009年 9月 就职于YUASA and HARA专利事务所
2010年 6月 华东政法大学法律硕士（中国知识产权法）毕业
2011年 8月 就职于北京尚诚知识产权代理有限公司
2015年 2月 特定侵权诉讼代理业务附记注册
2016年 2月 北京尚诚知识产权代理有限公司合伙人
2022年 3月 就职于TMI综合法律事务所

● 注册・所属

日本辨理士会（2003）/日本辨理士会国际活动中心（2011-2012）
特定侵权诉讼代理业务附记注册（2015）/
日本辨理士会发明专利委员会（2020-2021）

● Contact Information

TEL: 81-3-6438-5611 Email: taito@tmi.gr.jp



● 主要业务领域

专利申请；知识产权咨询；知识产权交易；
知识产权诉讼；知识产权鉴定、调查、分析；
知识产权战略支持；信息通信等