



日本专利申请 实务指引

走向海外

系列宣传手册

随着中国企业“走出去”步伐的加快，很多中国企业不仅将欧美作为海外目标市场，也将目光投向了日本。日本在从引进欧美的技术到赶超欧美的过程中，积极引入欧美国家的先进制度，并结合本国的现状建立了一套较为严谨、具体、完整的知识产权法律体系。中国企业要想在日本市场占有一定的市场份额，可以积极通过专利申请在日本进行专利布局。

本指引着重介绍日本专利申请的主要途径、基本流程和重要注意事项等，帮助企业了解如何申请并获得日本专利，提高企业申请和获权的效率及质量。

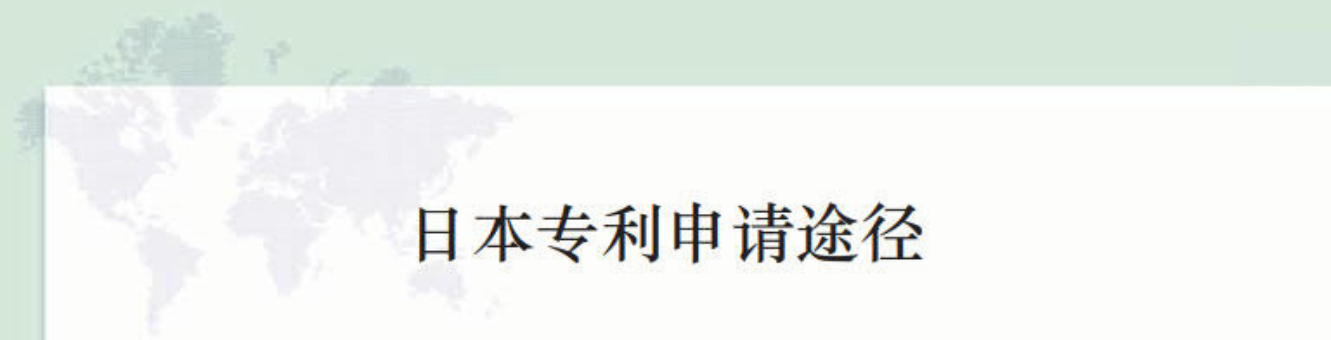
目 录 CONTENT

- 1 日本专利申请的法律依据
- 2 日本专利申请途径
- 6 日本专利的保护类型
- 9 日本发明专利申请与审查
- 37 日本专利复审、异议请求和无效请求制度
- 41 日本实用新型申请和审查
- 47 日本外观设计申请和审查
- 57 日本专利申请类型转换及订正审判
- 63 日本加快审查制度
- 67 日本专利申请费用

日本专利申请的法律依据

规范日本专利申请的法律依据主要见诸于《特许法》、《实用新案法》和《意匠法》。《特许法》、《实用新案法》和《意匠法》的最新修改时间均为 2014 年 6 月 13 日。

这里，特许相当于我国的发明专利（以下称“发明”）、实用新案相当于我国的实用新型专利（以下称“实用新型”）、意匠相当于我国的外观设计专利（以下称“外观设计”）。



日本专利申请途径

申请日本专利主要有三个途径，分别为：《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty, PCT）途径、《巴黎公约》途径以及直接向日本特许厅（Japan Patent Office, 简称 JPO）提交专利申请。

《专利合作条约》（PCT）途径

依据《专利合作条约》，申请人可以向包括中国国家知识产权局在内的国际专利申请受理局提交一份 PCT 国际专利申请（可以要求在先申请的发明或实用新型的优先权）。然后，自国际申请日起（有优先权的自最早优先权日起）30 个月内向 JPO 提出进入日本国家阶段的申请。

需要注意的是，通过 PCT 途径进入日本国家阶段的申请，必须在申请日（优先权日）起 30 个月内提交进入国家阶段的声明、即国内书面（national form paper）¹ 以及交纳相应的费用。

¹ 国内书面是一个固定表格的名称，是相当于中国的进入国家阶段声明的文件。

《巴黎公约》途径

通过《巴黎公约》途径申请日本专利，是指申请人首次在任一《巴黎公约》成员国提出国家专利申请后 12 个月（发明或实用新型）/6 个月（外观设计）内向 JPO 就相同的主题提出专利申请，并要求享有优先权。

直接向 JPO 递交专利申请

申请人可直接向 JPO 递交专利申请，但需注意在中国境内完成的发明或者实用新型向海外申请专利时需要事先在中国进行保密审查。否则此专利申请对应的中国专利申请将不授予专利权（《特许法》第 20 条）。

申请语言

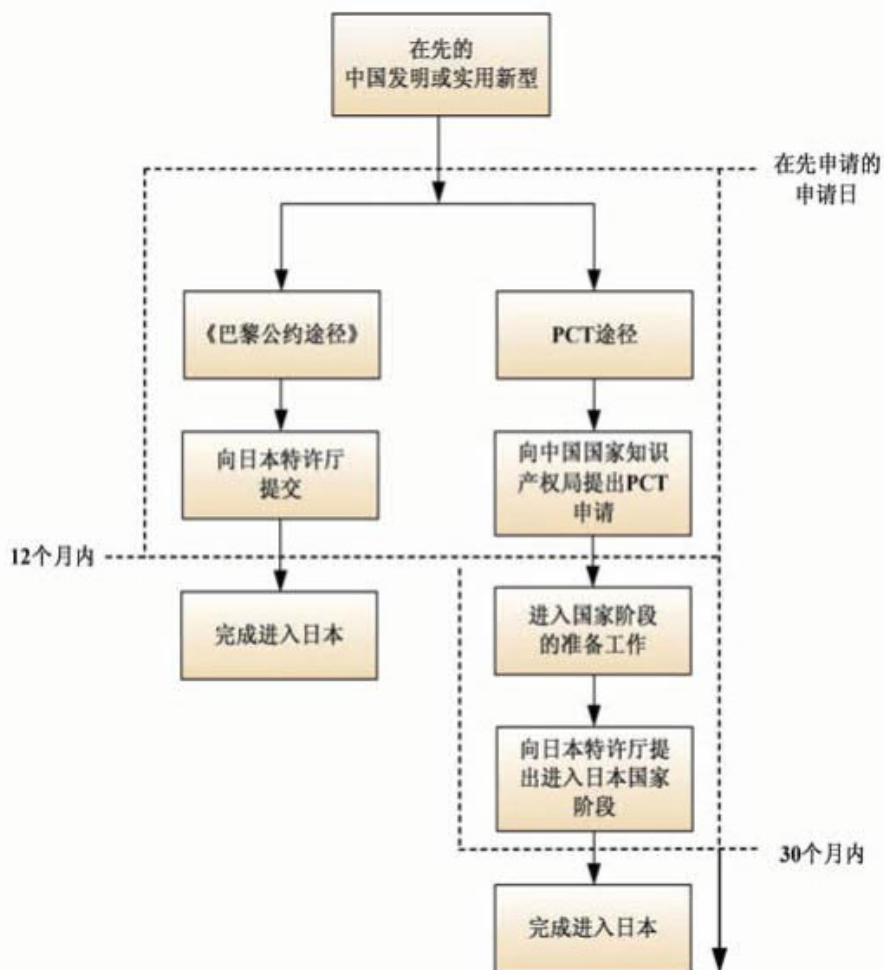
向 JPO 递交专利申请时，原则上应该提交日文文本。为了方便非日语申请的申请人有充分的翻译时间，日本专利法中设有外国语书面申请制度（外国语指“英文”）（《特许法》第 36 条之 2）。

通过《巴黎公约》途径或直接向日本 JPO 递交专利申请时，若想利用外国语书面申请制度，该专利申请的请求书还是需要用日文填写，而说明书、权利要求书、附图可以提交英文文本（仅可以提交英文文本），此类申请称为外国语书面申请。在提交外国语书面申请之日起 2 个月之内应提交日文翻译文本。若在该期限内没有提交日文翻译文本，则该外国语书面申请视为撤回²。

代理人委托书

在日本国内没有住所或寄居地（法人为单位地址）的外国人或法人在日本申请专利，必须委托专利代理人（日本称为弁理士）办理相关手续。在日本递交申请阶段一般不需要代理人委托书，只有在办理例如“放弃申请”等对申请人不利的手续时需要提交代理人委托书。

² 该撤回不可恢复



日本专利的保护类型

日本专利包括发明（特许）、实用新型（实用新案）和外观设计（意匠）三种类型，分别通过《特许法》、《实用新案法》和《意匠法》来进行规范和保护。

发明专利

发明专利保护利用自然法则做出的技术创作中的高水平创作³（《特许法》第2条）。因此，未利用自然法则的方案例如计算方法、金融保险制度、赋税方法等不予保护。

发明专利在日本的保护期限为自申请日起20年（《特许法》第67条）。在日本获得发明专利需要就专利申请提出实质审查请求，通过实质审查后方可获得专利权。

日本发明专利的平均审查周期大约为20多个月。通常在提实审之日起大约16个月会发出第一次审查意见通知书或授权决定。2012年日本发明专利的授

³ “高水平”定义参见日本特许厅的“逐条解释”

权率大约为 66.8%，2013 年日本发明专利的授权率大约为 69.8%。⁴

实用新型专利

实用新型专利保护利用自然法则做出的技术创作中涉及物品的形状、构造或其结合的创作（《实用新案法》第 2、3 条）。涉及材料本身或者方法的创作则不属于实用新型专利的保护对象。

实用新型专利在日本的保护期限为自申请日起 10 年（《实用新案法》第 15 条）。在日本，实用新型申请不进行实质审查，通过基础条件审查（《实用新案法》第 6 条之 2，对于保护客体、单一性等的审查）和初步审查（《实用新案法》第 2 条之 2 第 4 款，对于手续费、形式等的审查）后，进行实用新型专利登记。

实用新型专利的审查周期比较短，提交申请之日起大约 4 个月就会发出授权决定。

⁴ 该数据出自日本特许厅年度报告



外观设计专利

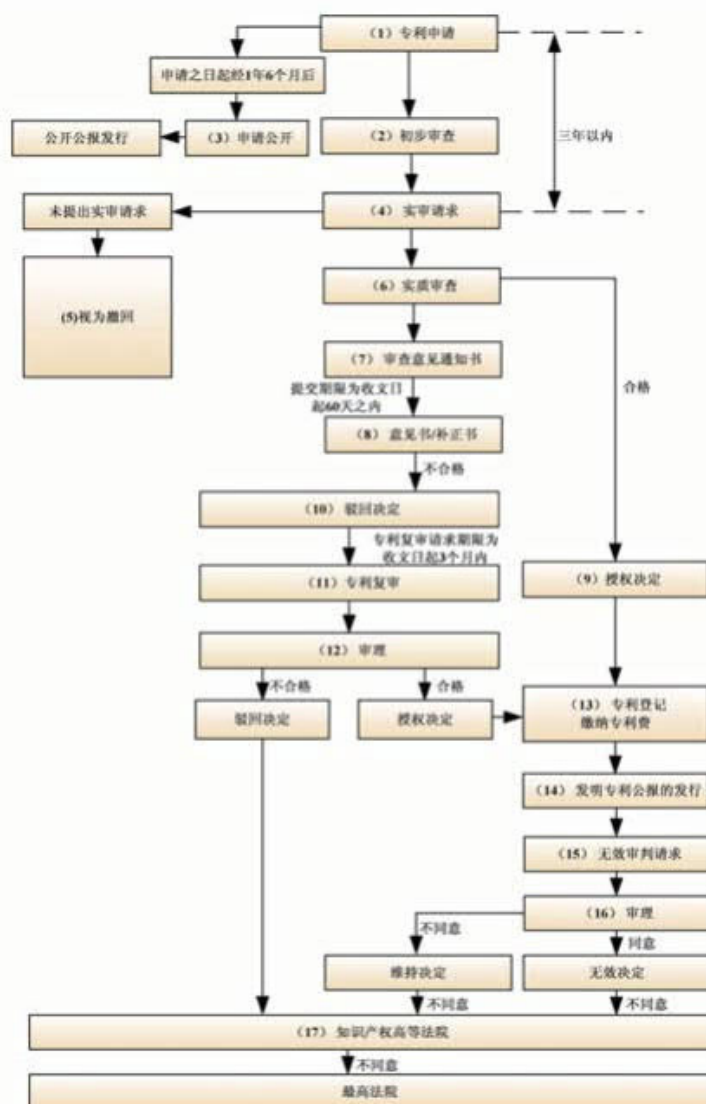
外观设计专利保护针对物品（包括物品的局部）的形状、图案或色彩或者其结合所做出的、通过视觉感受到美感的设计（《意匠法》第 2 条）。日本的外观设计保护种类较多，还包括部分外观设计、关联外观设计、GUI 设计、秘密外观设计、动态外观设计以及成套产品的外观设计。

外观设计专利在日本的保护期限为自注册日起 20 年（《意匠法》第 21 条）。需要注意的是，在日本获得外观设计专利需要通过实质审查，日本的外观设计专利申请将按顺序采用自动实质审查制，不需要单独提出实审请求（《意匠法》第 17 条）。外观设计专利的审查周期比较短，提交申请之日起大约 6 个月就会发出第一次审查意见通知书或授权决定。外观设计专利申请的授权率大约为 80%。⁵

⁵ 该数据出自日本特许厅年度报告

日本发明专利申请与审查

总体流程





发明专利授权条件

日本发明专利申请的授权条件与中国发明专利申请的授权条件大体上类似，主要涉及以下内容：

➤ 属于专利保护主题

发明应当属于发明专利的保护客体（《特许法》第2条规定发明专利保护利用自然法则做出的技术创作中的高水平创作）；并且没有违反公序良俗、危害公共健康卫生（《特许法》第2条）。

在日本专利审查指南的第一章中，列举出了由于不属于“利用自然法则做出的技术创作”而不属于发明保护客体的几种情况：

- （1）自然法则本身；
- （2）单纯的发现；
- （3）违反自然法则；
- （4）未利用自然法则；

(5) 不属于技术方案：a. 技能；b. 单纯的信息提示；c. 单纯的美术创作；

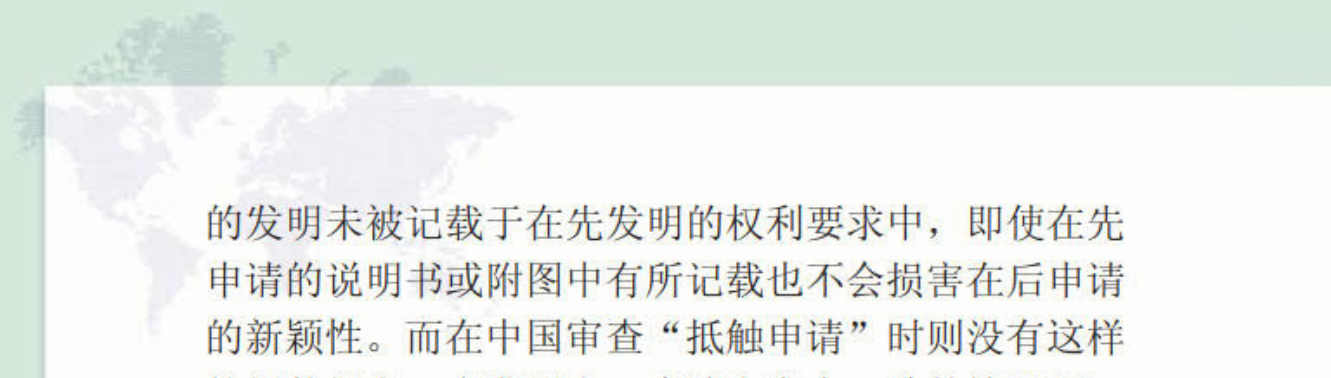
(6) 未揭示解决发明课题的技术手段，而该技术手段是解决发明课题明显不能缺少的。

➤ 具备新颖性（《特许法》第29条第1款、第29条之2）

● 是否具有新颖性主要依照以下规定进行判定：

在申请本专利之前，该技术在日本国内或国外已公开、已实施、或已在国内外公开出版物上发表或公众能够通过网络获得同样的发明，则本专利申请不具有新颖性。

在申请本专利之前，他人已就同样的发明创造申请了发明或者实用新型，并记载在本专利申请之后公开的专利申请文件或者公告的专利文件中，则本专利申请不具有新颖性。这相当于我国判断新颖性时的“抵触申请”，但是，与我国审查“抵触申请”不同的是，在日本，如果在后申请和在先申请的发明人完全一致、申请人完全一致，则只要记载于在后申请的权利要求



的发明未被记载于在先发明的权利要求中，即使在先申请的说明书或附图中有所记载也不会损害在后申请的新颖性。而在中国审查“抵触申请”时则没有这样的例外规定，在发明人、申请人完全一致的情况下，也要以其全文内容为准进行判断。

需要注意的是，在日本以提出专利申请的申请时刻（精确到“分钟”）作为判断新颖性的时间标准，这一点与我国以提出专利申请的申请日作为判断新颖性的时间标准有差异。

● 发明不丧失新颖性的宽限期的适用范围（《特许法》第 30 条）

在日本，对由于有权取得专利者⁶的行为导致发明被披露时，即使有权取得专利者是因包括出版物公开、网络发表等行为（除了国内外专利文献等公开）而导致发明成为公知时，也可适用不丧失新颖性的公开（第 30 条第 2 项）。当然，想要适用不丧失新颖性的公开，需要在披露日起 6 个月内提出日本专利申请或 PCT 申请。

⁶ 指做披露发明行为时有权取得专利者

➤ 具备创造性（《特许法》第 29 条第 2 款）

发明具有创造性是指，所属技术领域的技术人员（本领域的技术人员）基于现有技术不容易获得该发明。

需要注意的是，在日本，所属技术领域的技术人员不仅知晓申请日或者优先权日之前的发明所属技术领域的所有普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，且具有该日期之前的常规实验能力，还具有通常的创造能力。⁷

➤ 非重复授权（《特许法》第 39 条）

同样的发明创造只能授予一项专利权。

➤ 具备单一性（《特许法》第 37 条）

如果一件申请包括几项发明，则只有在所有这几项发明之间具有相同或相应的特定技术特征、即具有一个总的发明构思的情况下才被允许。

⁷ 关于创造能力在日本审查指南中有所提及

➤ 充分公开且清楚（《特许法》第 36 条第 4 款、第 6 款）

所属技术领域的技术人员按照专利申请的说明书公开的内容，就能够实施该发明。权利要求书应当得到说明书的支持，应当清楚简要。

提交专利申请所需文件

➤ 通过 PCT 途径需要提交的申请文件

● 进入日本国家阶段的声明（国内书面）

声明中应记载：①申请人姓名或者名称以及地址；②发明人的姓名及地址；③国际申请号等信息（《特许法》第 184 条之 5）。

● 申请文件

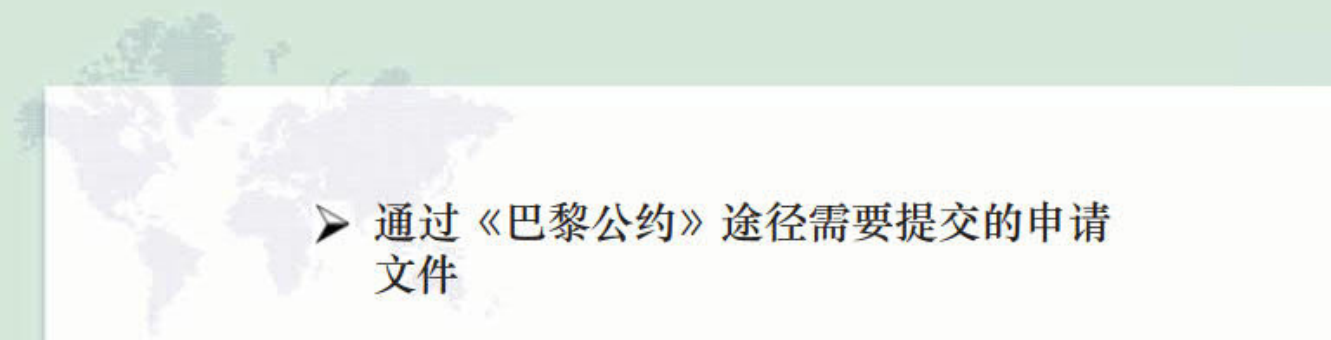
说明书、权利要求书、附图、摘要等申请文件的日文译文；根据《专利合作条约》第 19 条、第 34 条提出修改时的修改说明、修改后的申请文件的日译文。在根据《专利合作条约》第 19 条对权利要求进行了

修改的情况下，可通过提交修改后的权利要求书的日译文，来代替 PCT 申请时的权利要求书的日译文（《特许法》第 184 条之 4、之 8）。

● 申请文件的提交时间

如果 PCT 申请文本为日文文本，在进入国家阶段时无需提交日文文本。如果 PCT 申请文本为非日文文本，申请文本应在申请日（优先权日）起 30 个月内提交，此时，该申请文本的日译文可在进入国家阶段的声明提交之日起 2 个月内补交（日本特许法第 184 条之 4 第 1 款）。

在上述期限内未补交申请文件的日译文但有正当理由的情况下，可以在自该理由消除之日起 2 个月内且自进入国家阶段的声明提出期限起 1 年内，向日本特许厅补交申请文件的日译文（日本特许法第 184 条之 4 第 4 款）。此外，如果根据《专利合作条约》第 19 条对权利要求进行了修改，并提交了 19 条修改后的权利要求书的日译文，则不用提交 PCT 申请时的权利要求书的日译文，这不同于我国一定要提交 PCT 申请时权利要求书的中译文的规定。



➤ 通过《巴黎公约》途径需要提交的申请文件

通过《巴黎公约》途径提交日本申请时，需在优先权申请的申请日起 1 年内向日本特许厅提交：

● 请求书⁸

请求书中应记载：

- (1) 申请人姓名或者名称以及地址；
- (2) 发明人的姓名及地址；
- (3) 主张优先权的声明内容以及优先权国家、优先权日等信息。

● 申请文件

说明书、权利要求书、摘要、附图（若有必要）等申请文件。申请文件可以使用日文文本或英文文本（外国语书面申请制度）。（《特许法》第 36 条之 2）

⁸ 关于请求书的填写注意事项等，请参见 https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan_tetuzuki/02_01.pdf

利用外国语书面申请制度直接提交英文文本的申请文件时，需要在申请时提交日文请求书和英文的说明书、权利要求书及必要的附图、摘要，并且在申请提交日起2个月以内提交日文译文。（《特许法》第36条之2）

撰写申请文件

➤ 优先权文件的撰写

我国大部分申请人通过《巴黎公约》途径或 PCT 途径申请日本专利时，通常会以在先中国专利申请作为优先权文件。因此，在撰写作为优先权文件的中国专利申请时，需要了解中日专利申请和审查制度的差异，兼顾考虑中国和日本法律法规中针对申请文件的相关要求。

● 说明书以及权利要求书的撰写

总体而言，日本对于说明书和权利要求书撰写的要求和中国的要求比较相似，例如说明书要求充分公开、权利要求书要求以说明书为依据、清楚、简洁等。



在撰写优先权文件的说明书和权利要求书时，需关注以下内容：

（1）撰写权利要求时，日本允许在同一申请中保护不同的主题。比如，在一件有关印刷发明的申请文件中可以写成：一种印刷装置、一种印刷方法。

（2）日本特许法规定，申请人在申请之前已知晓存在与本发明相关的文献时，应将该文献名以及其他相关信息的来源写进说明书。通常在背景技术部分，简单、客观地描述技术方案所涉及的技术领域现状，并列出一个以上的相关专利的公开号。说明书需要详细记载如何实现该发明，以确保本领域的技术人员能够实施本发明。

（3）在撰写权利要求时，需要基于说明书中记载的内容进行适当的概括，概括出多个不同保护范围的权利要求。在仅仅存在一个过宽的保护范围的权利要求的情况下，可能会引起在后续程序中修改内容超出原申请文件记载范围的问题。

（4）在撰写权利要求时，分层次设置从属权利要求。这样，即便是保护范围宽泛的权利要求在后续的无效程序中被无效，也可以基于限缩后的保护范围

的权利要求来保护自己的权利。

(5) 在权利要求涉及功能、特定参数、数值的情况下，说明书中一定要有恰当数量的实施例的支持。例如，如果权利要求涉及数值范围，如在修改时要对数值的最小值或最大值进行修改从而形成新的数值范围，那么修改后的最小值或最大值在说明书中一定要有相应的实施例记载，新的数值范围一定要在原说明书记载的数值范围内。

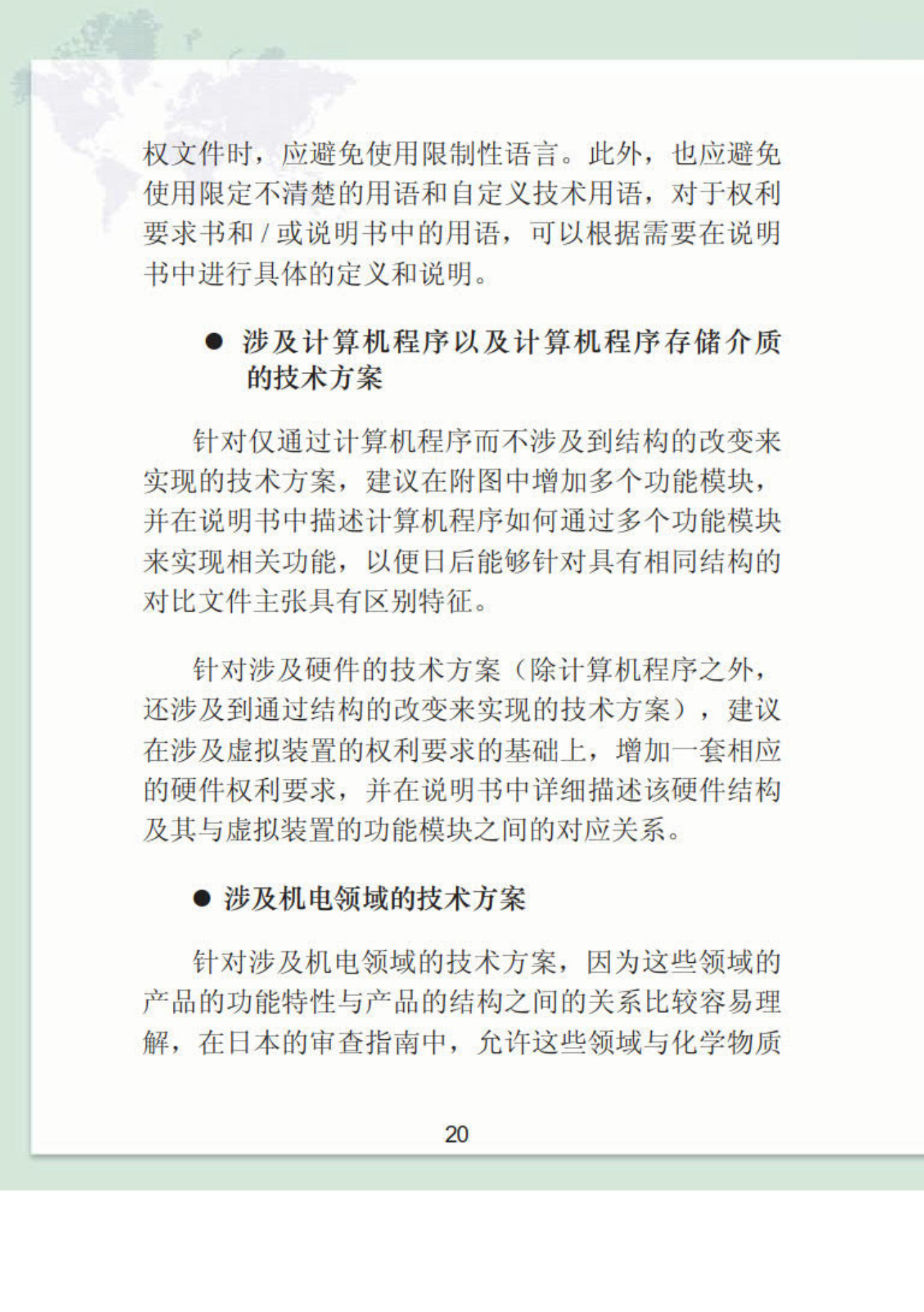
● 保护主题的选择

对于某些在中国无法获得专利保护但在日本可获得专利保护的保护主题（例如计算机软件、存储介质、商业方法⁹等），在撰写国内优先权文件时，可预先在说明书中加以记载。在后续进入日本时，可以通过主动修改的方式将这些内容增加到权利要求书中。

● 避免使用限制性语言

权利要求书和 / 或说明书中的限制性语言对于发明的保护范围会产生不必要的限制，因此在撰写优先

⁹ 2000 年，在“特定技术领域的审查指南”中增加了“计算机软件相关发明”的审查指南。由于商业方法专利涉及通过计算机软件使商业方法系统化的发明，因此，对于商业方法的审查可以基于通常的审查指南和“计算机软件相关发明”的审查指南来进行。根据这样的审查指南，商业方法主要包括商业交易的模式、商业交易的方法等。



权文件时，应避免使用限制性语言。此外，也应避免使用限定不清楚的用语和自定义技术用语，对于权利要求书和 / 或说明书中的用语，可以根据需要在说明书中进行具体的定义和说明。

● 涉及计算机程序以及计算机程序存储介质的技术方案

针对仅通过计算机程序而不涉及到结构的改变来实现的技术方案，建议在附图中增加多个功能模块，并在说明书中描述计算机程序如何通过多个功能模块来实现相关功能，以便日后能够针对具有相同结构的对比文件主张具有区别特征。

针对涉及硬件的技术方案（除计算机程序之外，还涉及到通过结构的改变来实现的技术方案），建议在涉及虚拟装置的权利要求的基础上，增加一套相应的硬件权利要求，并在说明书中详细描述该硬件结构及其与虚拟装置的功能模块之间的对应关系。

● 涉及机电领域的技术方案

针对涉及机电领域的技术方案，因为这些领域的产品的功能特性与产品的结构之间的关系比较容易理解，在日本的审查指南中，允许这些领域与化学物质

领域相类似地、根据说明书上记载的实施例概括出较宽的权利要求范围。此外，在日本，申请人可以根据附图以及说明书中的相关说明修改权利要求的范围也比较宽，因此，优选在说明书中详细记载产品结构的同时，适当增加附图数量，以便在满足公开充分的要求的同时，能够为将来的修改打好基础。

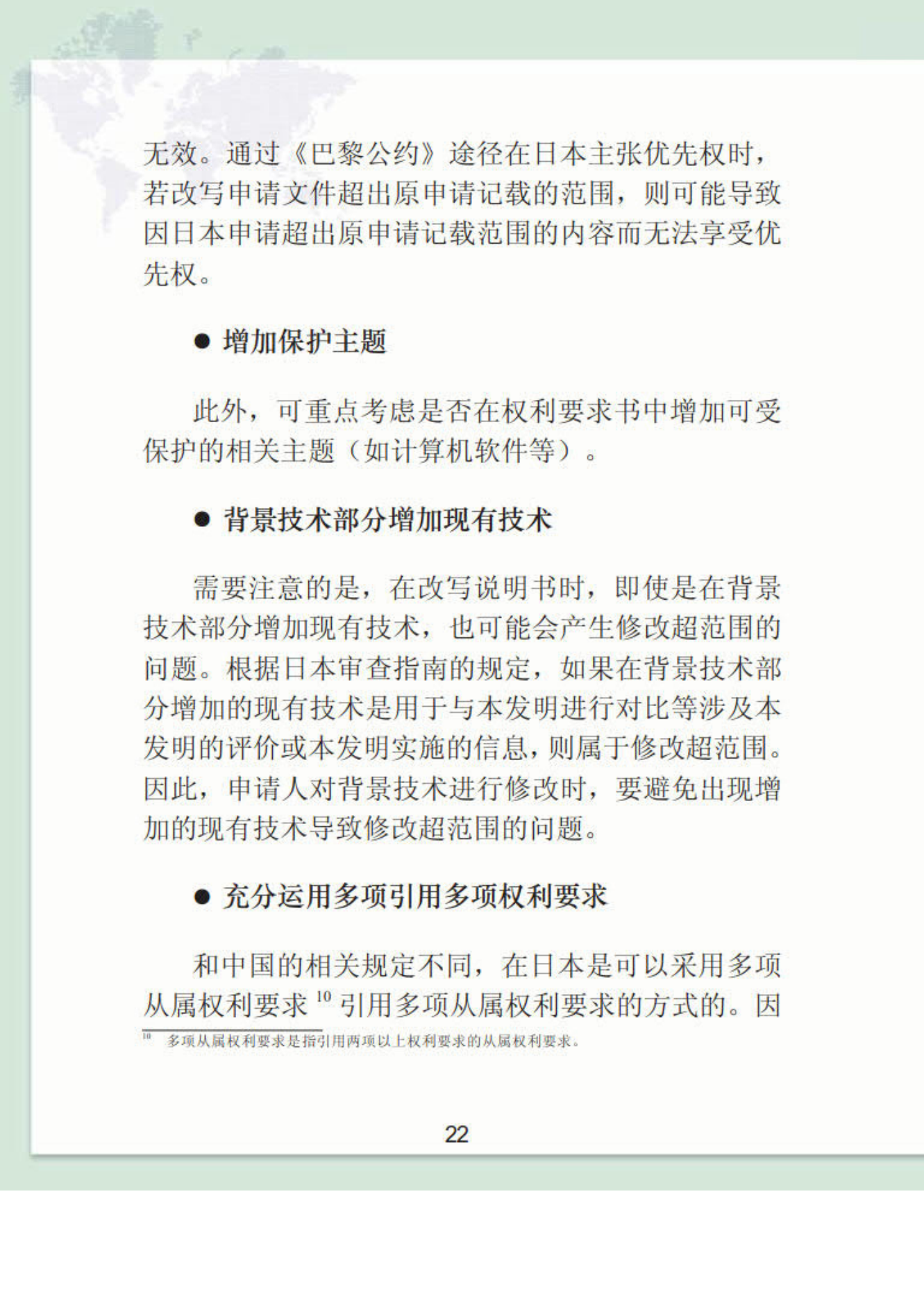
● 涉及实验数据的技术方案

针对依赖于实验数据才能证明其技术效果的技术方案，在撰写优先权文件时要注意实验方法的完整性、实验数据的准确性，以确保技术方案的充分公开。

➤ 基于优先权文件的申请文件撰写

● 根据日本规定改写权利要求书和说明书

在通过《巴黎公约》途径在日本主张优先权或PCT申请进入日本国家阶段时，改写日本申请文件时需要重点关注：一是确保申请文件符合申请人的专利申请目的以及日本特许法中的规定；二是改写申请文件时不能超出原申请记载的范围。在PCT申请进入日本国家阶段时，若改写申请文件超出原申请记载的范围，则会导致后续程序中专利申请被驳回或专利被



无效。通过《巴黎公约》途径在日本主张优先权时，若改写申请文件超出原申请记载的范围，则可能导致因日本申请超出原申请记载范围的内容而无法享受优先权。

● 增加保护主题

此外，可重点考虑是否在权利要求书中增加可受保护的相关主题（如计算机软件等）。

● 背景技术部分增加现有技术

需要注意的是，在改写说明书时，即使是在背景技术部分增加现有技术，也可能产生修改超范围的问题。根据日本审查指南的规定，如果在背景技术部分增加的现有技术是用于与本发明进行对比等涉及本发明的评价或本发明实施的信息，则属于修改超范围。因此，申请人对背景技术进行修改时，要避免出现增加的现有技术导致修改超范围的问题。

● 充分运用多项引用多项权利要求

和中国的相关规定不同，在日本是可以采用多项从属权利要求¹⁰引用多项从属权利要求的方式的。因

¹⁰ 多项从属权利要求是指引用两项以上权利要求的从属权利要求。

此，在 PCT 申请进入日本国家阶段或通过《巴黎公约》途径撰写日本申请文件时，可以考虑充分利用多项从属权利要求引用多项从属权利要求的撰写方式，进而减少权利要求项数，降低实审请求的费用（参见费用部分表 1）。

➤ 申请文件的翻译

在申请文件的翻译过程中，既要忠实于原文，又要考虑日语的表述习惯和翻译文本的易读性。在翻译时，需要注意以下问题：

- 使用简练明确的表述方式以及专业的技术术语

要尽量避免不明确的文字表述。对申请文件进行翻译时，应简练明确、使用规范的技术术语。

- 确保主语、谓语和宾语的关系清晰

尽量避免在一句话中存在多重主、谓、宾关系的表述。由于日语语法的表述习惯，如果在一个句子中存在多重主、谓、宾关系，则很有可能导致修饰关系不清楚，因此，要尽量避免这样的表述方式。

- 指示代词的指代要清晰

指示代词的指代要清晰。例如在使用“其”、“该”、“所述”、“上述”这样的指示代词时，一定使指示代词和其指代的具体部件或步骤等明确对应，以免造成指代不清的问题。

实质审查请求和发明专利审查

➤ 实质审查请求

在日本，发明专利申请一定要提起实审请求后方可开始审查，提实审的期限为自日本申请日起3年内。对于进入日本国家阶段的PCT申请，因PCT申请日视为在日本的申请日，所以提实审的期限为自PCT申请日起3年内。而对于通过《巴黎公约》途径在日本申请的专利，提实审的期限为在日本申请日起3年内。这一点与我国以优先权日为期限的计算方法不同。如果在规定期限内未提出实审请求，则该申请将被视为撤回。

此外，与中国不同的是，日本专利法规定，任何人都可以对发明专利申请提出实审请求，并不限于申

请人。提实审的费用由提出请求的人负担。在申请人或者第三者支付了实审请求费后，审查员开始进行实质审查。

➤ 审查意见通知书

审查员在实质审查过程中若发现申请文件中存在驳回理由，则会向申请人发出审查意见通知书。在日本，审查意见通知书（无论是第几次发出的通知书）均称为“驳回理由通知书”（以下称审查意见通知书），根据通知书内容分为“最初的驳回理由通知书”和“最终的驳回理由通知书”（如果是“最终的驳回理由通知书”，审查员会在通知书中的正文部分指出），这样区分的原因是答复两种通知书的规定是有所不同的（参见本指引的“修改”部分）。

● 最初的驳回理由通知书

申请人收到的第一次审查意见通知书属于“最初的驳回理由通知书”。日本的审查指南规定，审查员须在最初的驳回理由通知书中需要阐述全部驳回理由。但是，有时候也会有可能遗漏，针对应该指出但没有指出的驳回理由所发出的通知书，即使是第二次审查意见通知书，其仍然属于最初的驳回理由通知书。

● 最终的驳回理由通知书

“最终的驳回理由通知书”是指当申请人为了答复最初的驳回理由通知书而对申请文件做出了合法修改时，审查员针对修改后的内容发出的审查意见通知书。通常而言，只有当申请人修改文件后出现了之前没有出现的新的驳回理由时，审查员才会发出最终的驳回理由通知书。如果申请人的修改未能克服最初的驳回理由通知书中所指出的驳回理由，审查员可以直接作出驳回决定。

➤ 授权决定

审查员经审查未发现驳回理由时，会做出授予该申请专利权的授权决定。或者在申请人通过意见书/补正书¹¹已消除了驳回理由的情况下，审查员也会做出授权决定。

¹¹ 意见书是指在专利申请程序中，针对审查员指出的审查意见，阐述申请人见解、反驳意见的书面文件。

补正书是指在提出专利申请之后，用于对申请内容进行修改的书面文件。

此外，在修改较为复杂的情况下，除了补正书之外还需要利用意见书来对所做修改进行意见陈述。

➤ 驳回决定

在申请人通过意见书陈述意见或利用补正书对申请文件进行修改但仍未能消除驳回理由的情况下，审查员将对该专利申请作出驳回决定。

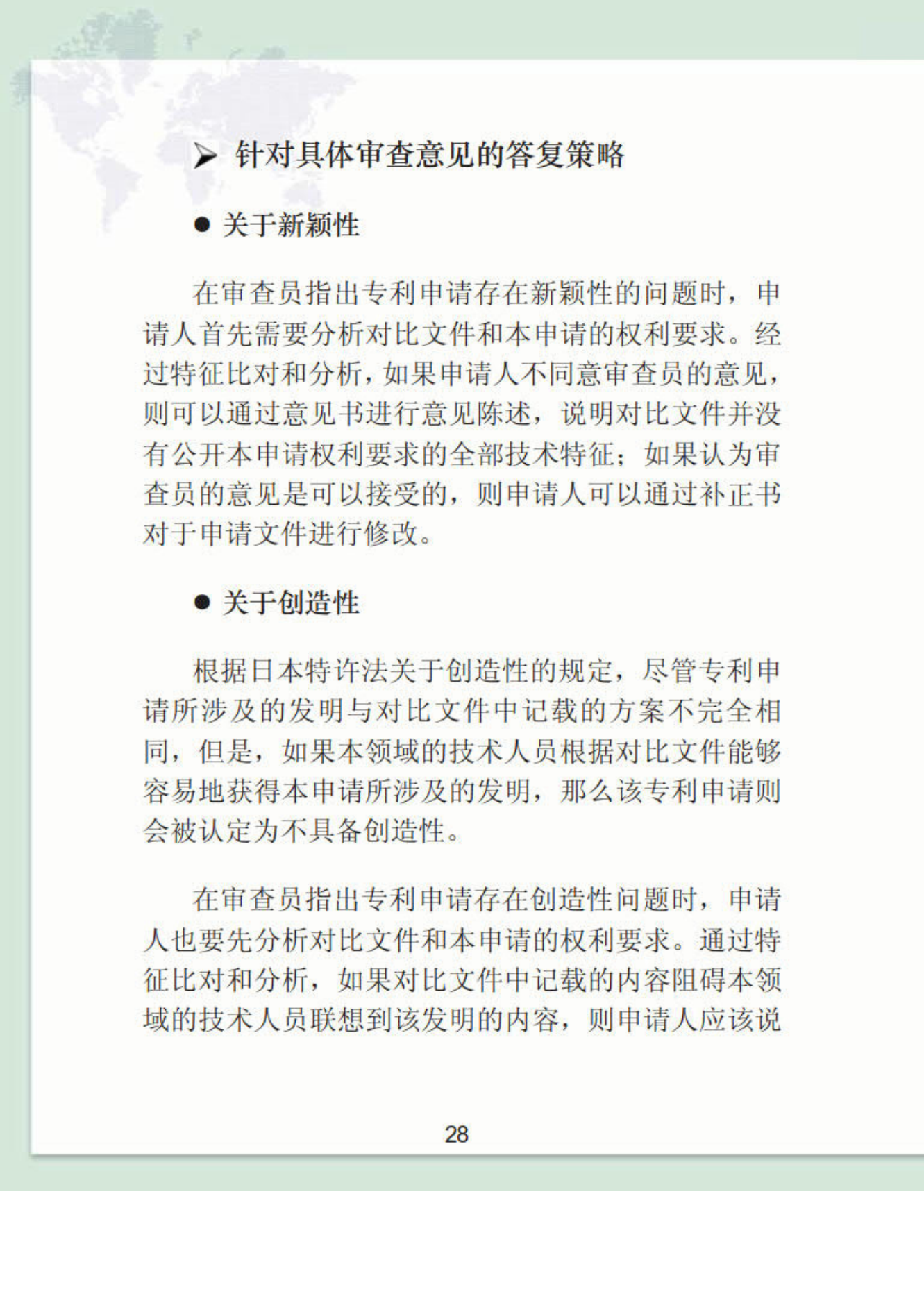
审查意见通知书答复策略

➤ 答复审查意见通知书的方式

申请人不同意审查意见通知书中指出的问题时，可以利用意见书来陈述自己的意见，对审查员的观点进行反驳。

当申请人认为可以通过对申请文件进行修改来克服审查员指出的问题时，则可以通过补正书对说明书、权利要求书、附图等进行修改。

另外，需要注意的是，在日本，如果在答复审查意见通知书时对权利要求进行了修改，从而导致权利要求数量增加的话，则需缴纳增加的权利要求数量所对应的实审请求费，这一点和中国的审查实务不同。



➤ 针对具体审查意见的答复策略

● 关于新颖性

在审查员指出专利申请存在新颖性的问题时，申请人首先需要分析对比文件和本申请的权利要求。经过特征比对和分析，如果申请人不同意审查员的意见，则可以通过意见书进行意见陈述，说明对比文件并没有公开本申请权利要求的全部技术特征；如果认为审查员的意见是可以接受的，则申请人可以通过补正书对于申请文件进行修改。

● 关于创造性

根据日本特许法关于创造性的规定，尽管专利申请所涉及的发明与对比文件中记载的方案不完全相同，但是，如果本领域的技术人员根据对比文件能够容易地获得本申请所涉及的发明，那么该专利申请则会被认定为不具备创造性。

在审查员指出专利申请存在创造性问题时，申请人也要先分析对比文件和本申请的权利要求。通过特征比对和分析，如果对比文件中记载的内容阻碍本领域的技术人员联想到该发明的内容，则申请人应该说

明不存在将该对比文件和公知技术相结合或将多篇对比文件进行结合的动机或组合多篇对比文件存在技术上的障碍。申请人也可以主张对比文件中没有任何对本申请发明的启示，对比文件中的内容和本申请的发明的技术内容不同、技术效果不同。此时，申请人可主张本申请的发明和对比文件中披露的内容出于不同的技术构思，着眼点不同。申请人可以将这样的内容作为证据来陈述该发明具有创造性。如果认为审查员的意见是可以接受的，申请人则可以基于原申请文件的记载对权利要求进行修改。

● 关于单一性

如果申请人不同意审查员的意见，申请人可详细论述多个独立权利要求之间属于同一个发明构思下的多项发明创造，它们之间具备单一性。

如果认为审查员的意见是可以接受的，申请人可以保留一组权利要求，其他权利要求申请人可根据需求进行分案处理。



关于申请文件的修改

在答复审查意见通知书时，申请人对申请文件进行适当修改是常见的应对方式。申请人在修改时应注意以下问题。

➤ 关于修改的时机

根据《特许法》第 17 条之 2 第 1 款，专利申请人在收到专利授权决定之前，可对说明书、权利要求书以及附图进行修改。但收到审查意见通知书之后，申请人只限于在下列期限内对于申请文件进行修改：

（1）在“最初的驳回理由通知书”的指定期间内。对于居住在日本的申请人，该指定期间为 60 天；对于居住在国外的申请人，该指定期间为 3 个月。

（2）收到“最初的驳回理由通知书”之后，当审查员认为申请人没有在申请文件中记载其知道的与该发明有关的公开文件时，会向申请人发出相关通知，并在该通知书中指定修改的期间。

（3）在审查员发出“最终的驳回理由通知书”时，会指定答复的期间，该期间一般为 3 个月。

(4) 在提出复审请求的同时进行修改。

(5) 在复审过程中收到“驳回理由通知书”时，可以在审查员指定的期间内修改权利要求等。

➤ 关于修改的内容

● 收到“最初的驳回理由通知书”后的修改

根据《特许法》第 17 条之 2 第 3 款的规定，申请人收到“最初的驳回理由通知书”后所作的修改不能超出原说明书、权利要求书、附图所记载的范围。在日本，“原说明书、权利要求书、附图所记载的范围”不仅包括其中明确的文字记载，还包括基于其中的记载可以明确获知的内容。也就是说，即使在原说明书、权利要求书、附图中没有明确的文字记载，在本领域的技术人员根据专利申请时的技术常识，可以明确获知该修改含义的情况下，该修改也是被允许的。

并且，根据《日本特许法》第 17 条之 2 第 4 款的规定，修改后的发明要与原权利要求书中记载的发明符合单一性的条件。

- 在“最初的驳回理由通知书”之后,收到基于《日本特许法》第 48 条之 7 而发出通知时的修改

申请人可以在说明书中增加相关文件的详细出处。这里,在说明书中增加专利文献的专利号或者相关论文的详细出处,不会被认为是超出了原申请文件记载的范围。

- 收到“最终的驳回理由通知书”后的修改

在收到“最终的驳回理由通知书”后,申请人所作的修改不仅要满足《日本特许法》第 17 条之 2 第 3 款的规定(即禁止增加新事项(修改超范围)),而且,根据《日本特许法》第 17 条之 2 第 5 款,可以进行如下修改:

- (1) 权利要求的删除

在进行了删除权利要求的修改的情况下,修改引用该被删除权利要求的其他权利要求的引用编号,或者将从属权利要求修改为独立权利要求,这样的修改是被允许的。

（2）对于要求保护的范围进行限缩

在不改变发明要解决的技术问题以及发明应用领域的前提下，可以对要求保护的范围进行限缩，例如，在不会导致修改超范围的前提下，可以将原说明书等中记载的上位概念修改为具体的下位概念。

（3）笔误的订正

（4）对于“驳回理由通知书”中所指出的不清楚的记载所作出的明确说明

● 在提出复审请求的同时进行修改以及在复审过程中收到“驳回理由通知书”时的修改

复审期间的“驳回理由通知书”和审查阶段一样，也分为“最初的驳回理由通知书”和“最终的驳回理由通知书”，申请文件修改的范围以及期限参照审查阶段的相关规定。

➤ 积极与审查员会晤

在日本，通过和审查员会晤，与审查员进行当面探讨是一种比较常见的方式，因此，申请人可以通过委托的日本代理人和审查员直接会晤。会晤之后，申



请人可以根据会晤的结果进行答复。审查员在收到答复后会尽快作出审查决定。在申请人提出会晤请求之后，原则上审查员至少会接受一次会晤请求，与申请人或日本代理人对该申请进行具体探讨。在提出实审请求之后，申请人或日本代理人即可以申请会晤，会晤可以通过电话、传真或请求书等方式进行申请。此外，对于在日本进行系列申请（围绕同一技术展开的多个申请）的企业申请人来说，也可以通过会晤的方式，针对自己的技术进行整体性说明，以便日本审查员提前了解企业的整体技术。技术说明的会晤和个案会晤的申请方式相同。

除了申请人和 / 或代理人直接前往特许厅与审查员进行会晤之外，日本特许厅还鼓励通过电视会议系统进行电视会晤或巡回会晤。通常是应申请人或代理人的要求进行会晤，有时也会由审查员来电话或传真要求会晤。当申请人或代理人要求进行会晤时，一般来说，审查员至少要同意一次会晤要求。在日本，就审查意见中的技术问题与承办审查员讨论时，通常是具体负责该案件的承办代理人才能直接与承办审查员联系。

分案申请

当一件专利申请包括两项以上发明时，申请人可以在下述期间内提出分案申请。

➤ 分案申请的时机

● 可对说明书、权利要求书以及附图进行修改的期限之内，包括：

(1) 收到第一次审查意见通知书之前的任何时间；

(2) 自审查意见通知书发文之日起 3 个月内；

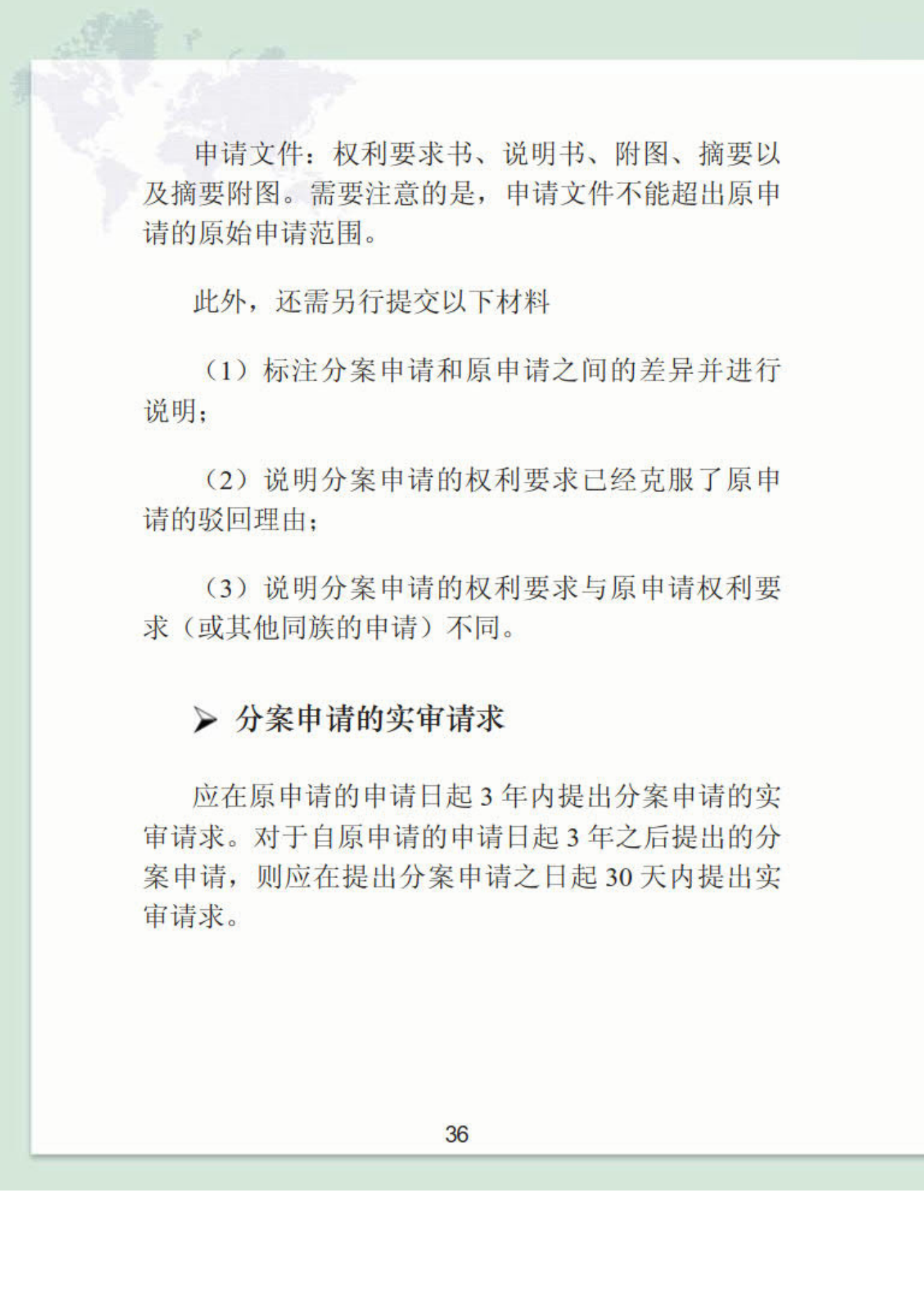
(3) 自提出复审请求之日起 30 日内；

● 自授予专利权通知书的发文之日起 30 日内；

● 自驳回决定的发文之日起 90 日内。

➤ 分案申请时需提交的材料

请求书：需要填写原申请的申请号，并注明是该案是原申请的分案申请。



申请文件：权利要求书、说明书、附图、摘要以及摘要附图。需要注意的是，申请文件不能超出原申请的原始申请范围。

此外，还需另行提交以下材料

(1) 标注分案申请和原申请之间的差异并进行说明；

(2) 说明分案申请的权利要求已经克服了原申请的驳回理由；

(3) 说明分案申请的权利要求与原申请权利要求（或其他同族的申请）不同。

➤ 分案申请的实审请求

应在原申请的申请日起 3 年内提出分案申请的实审请求。对于自原申请的申请日起 3 年之后提出的分案申请，则应在提出分案申请之日起 30 天内提出实审请求。

日本专利复审、 异议请求和无效请求制度

专利复审

申请人对驳回决定不服时，可以向日本特许厅的审判部请求专利复审。专利复审的审理由审判员合议组来进行。合议组由三名或五名审判员组成。与中国的复审委员会不同的是，在请求人通过修改或意见陈述消除了原申请的驳回理由时，可以由审判部直接做出授予专利权的决定。如果审查的结果是未消除驳回理由、无法授予专利权，则做出维持驳回该申请的决定。

请求人在提出复审请求的请求日 30 日之内进行了修改的情况下，在复审之前，会由原来审查该申请的审查员对修改后的文件进行再次审查（即前置审查）。在前置审查中，如果审查员认为修改后的文件符合特许法的规定，也可以对修改后的申请授予专利权。



发明专利异议请求制度

为了强化专利权的稳定性，根据 2014 年 5 月 14 日公布的修改后的特许法，日本又重新设立了发明专利异议请求制度。即在专利公报之日起六个月内，任何人都可向特许厅长官提出专利异议请求。对于专利异议请求的审理是采用书面审理的形式，当特许厅长官要做出专利权撤销决定时，应给予专利权人和参加人¹²（为辅助专利权人参加专利异议审理的人员）提交意见书的机会，专利权人也可以修改权利要求以缩小保护范围。此外，当专利权人提出了对权利要求进行订正的请求时，应给予异议请求人提交意见书的机会。

特许厅最终做出是否撤销专利权的决定。一旦专利权被撤销，则被视为自始不存在。异议请求人对维持专利权有效的结果不服的，可以提起无效审判请求。

¹² 根据日本特许法第 119 条规定，具有专利权相关权利的人可以以辅助专利权人为目的参加专利异议的审理。这里具有专利权相关权利的人例如是独占许可的被许可人、普通许可的被许可人。

无效审判请求

由于在特许法中设定了上述专利异议请求制度，修改后的特许法针对无效请求的相关法律规定也进行了修改。即，如果授权后的发明专利权存在无效理由，则利害关系人可向审判部请求无效审判，而不是任何人都可提出无效审判请求。这里，利害关系人是指，因该专利权的存在，与该权利相关的法律上的地位受到影响或有可能受到影响者。例如，正在实施该发明或者具有实施该发明的可能性的人或单位。因为专利权的效力会涉及一般公众，任何人的权利都会有可能受到专利权的直接影响。因此，在实务中并不严格解释是否会直接影响其法律地位，只要是同行业人士（范围较广，例如制造、销售同样产品等的人士也可以理解为同行业人士）就认为是利害关系人。

专利异议请求制度与无效审判请求制度的比较

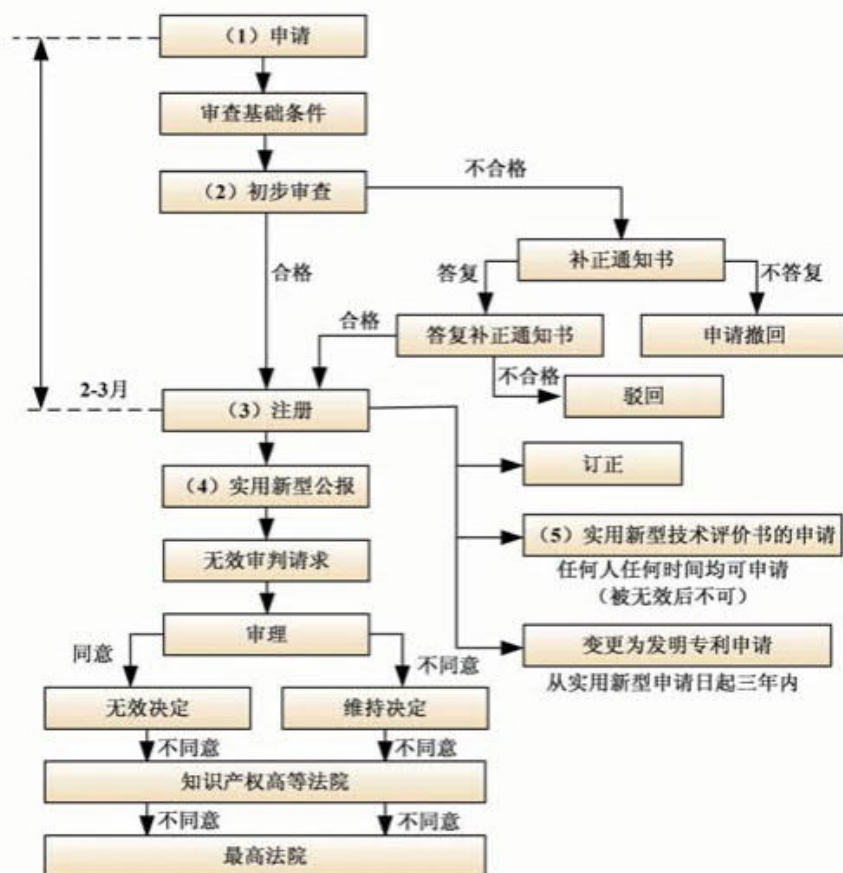
专利异议请求制度与无效审判请求制度异同点的比较表

	专利异议请求制度	无效审判请求制度
请求人资格	任何人	利害关系人
请求期间	专利公报发行之日起 6 个月内	任何时候
请求理由	授权条件等公益理由	公益理由、权利归属
审理和决定	三名或五名审判员合议组	三名或五名审判员合议组
撤销(无效)决定的后果	专利权自始不存在	专利权自始不存在
审理方式	全部书面审理	原则上口头审理
参加人	为辅助专利权人参加	为辅助当事者任一方参加 ¹³
证据调查、保全	根据请求或依职权调查、保全	根据请求或依职权调查、保全
依职权审理	对未请求的理由可依职权审理	对未请求的理由可依职权审理
一事不再理	没有规定	无效宣告确定后,同一人,根据同一事实、证据不得再次请求无效
订正请求	在意见书提交期限内,可请求订正	在答辩书提交期限内,可请求订正
费用	16500 日元 + [权项数 × 2400 日元]	49500 日元 + [权项数 × 5500 日元]

¹³ 根据特许法第 148 条的规定,无效程序中的“参加人”是指与无效审判结果具有利害关系的人,可以为了辅助当事者一方而参加无效审判程序。

日本实用新型申请和审查

实用新型专利申请流程图





申请

申请实用新型专利时，申请人需要提交法律规定的申请文件。实用新型专利申请的申请文件必须有附图。申请人在提交申请时还需要缴纳第1年至第3年的注册费。如果该实用新型申请被驳回，则可以根据申请人的请求返还注册费（实用新案法第34条）。

初步审查

审查员对于实用新型专利申请不进行新颖性、创造性等的实质审查，也没有实审请求制度。而是在形式审查的基础上，对基础条件进行审查。其中，形式审查的内容为：

- （1）申请人是否是未成年人或者不具有认知能力的人；
- （2）代理人的代理权是否合法；
- （3）请求书等文件是否符合规定；
- （4）是否已经缴纳了申请费 / 注册费。

基础条件审查的内容为：

(1) 是否为涉及产品的形状、结构或者其组合的技术方案；

(2) 是否违反公序良俗；

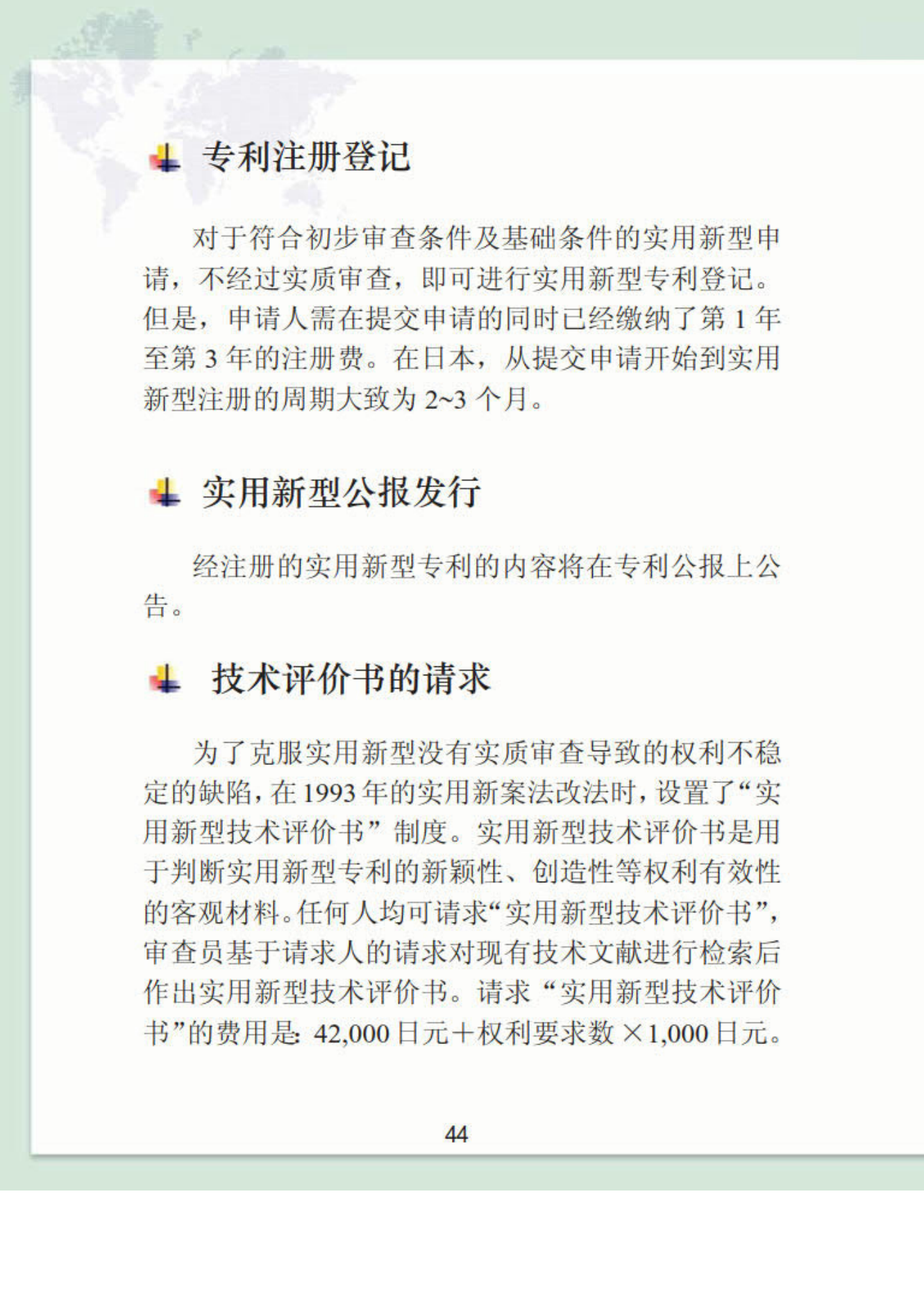
(3) 是否满足权利要求的记载要求及单一性要求；

(4) 在说明书或者附图中记载有必要的事项，说明书以及附图不存在明显不清楚。

在不符合初步审查的必要条件或者基础条件时，审查员会发出补正通知书。如在期限之内不答复补正通知书，该实用新型申请将被视为撤回。

申请文件修改

根据实用新案法第 2 条之 2 的第 1 项以及实用新案法施行令第 1 条的规定，自申请日起一个月内，申请人可以对实用新型申请的权利要求书、说明书、附图以及摘要进行主动修改。这里，申请人在修改申请文件时须注意不要超出最初提交的权利要求书、说明书以及附图所记载的范围（实用新案法第 2 条之 2），否则，即便是得到了实用新型的专利权，也可能会在后续的无效程序中被无效，导致权利不稳定。



专利注册登记

对于符合初步审查条件及基础条件的实用新型申请，不经过实质审查，即可进行实用新型专利登记。但是，申请人需在提交申请的同时已经缴纳了第1年至第3年的注册费。在日本，从提交申请开始到实用新型注册的周期大致为2~3个月。

实用新型公报发行

经注册的实用新型专利的内容将在专利公报上公告。

技术评价书的请求

为了克服实用新型没有实质审查导致的权利不稳定的缺陷，在1993年的实用新案法改法时，设置了“实用新型技术评价书”制度。实用新型技术评价书是用于判断实用新型专利的新颖性、创造性等权利有效性的客观材料。任何人均可请求“实用新型技术评价书”，审查员基于请求人的请求对现有技术文献进行检索后作出实用新型技术评价书。请求“实用新型技术评价书”的费用是：42,000日元+权利要求数×1,000日元。

分案

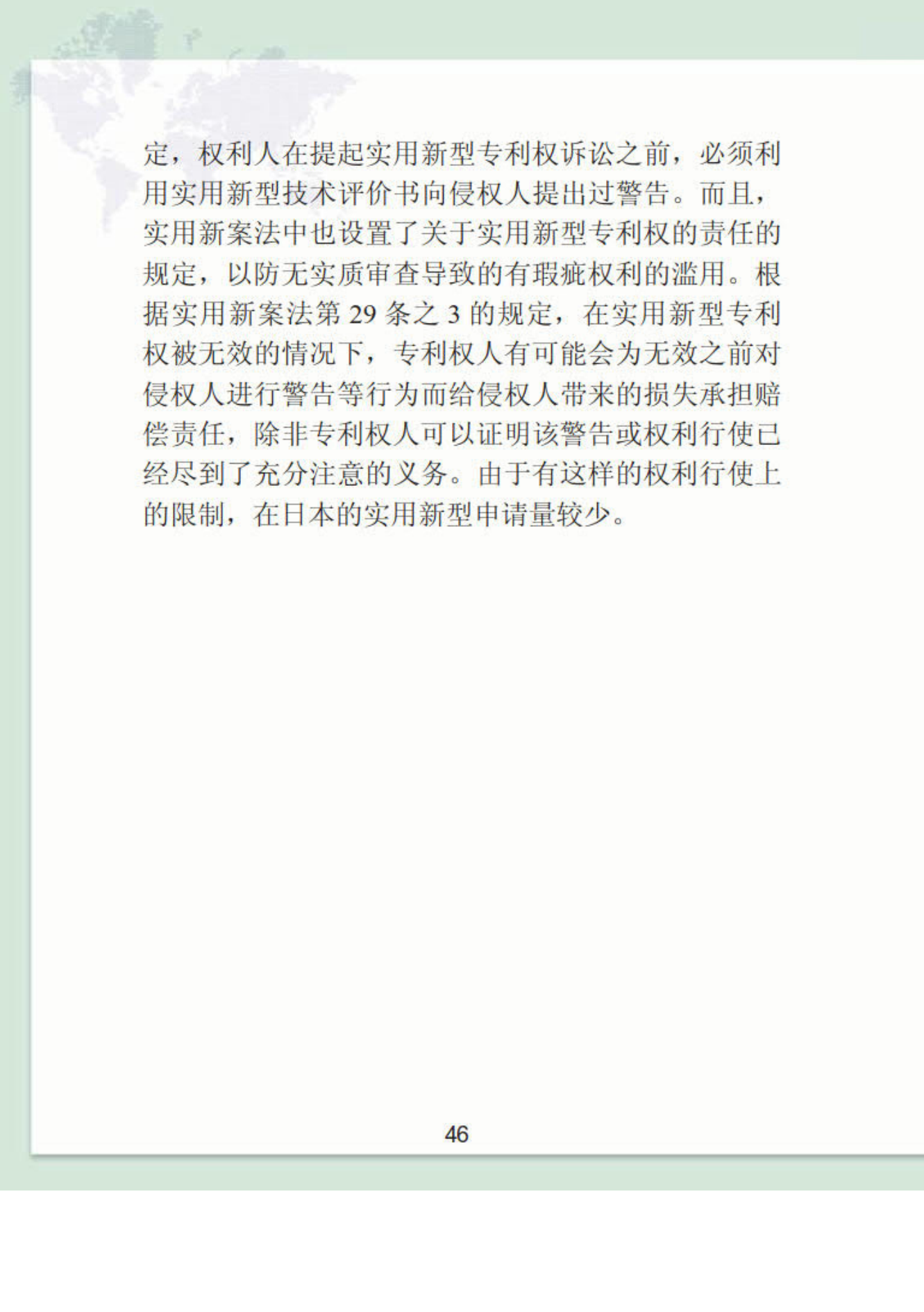
申请人可以自申请之日起一个月内、或者在补正通知书的指定期限内对实用新型申请进行分案。

中日实用新型制度对比

	中国	日本
保护对象	产品的形状、构造或者其结合	物品的形状、构造或者其结合
保护期间	申请日起 10 年	申请日起 10 年
有无实质审查	无	无
公众意见提供制度 ¹⁴	无	有
权利行使之前有无提供技术评价书的义务	无	有
可以申请技术评价书的主体	权利人、利害关系人	任何人
技术评价书的内容	评价所有的授权条件	只评价新颖性，创造性、抵触申请
可以申请技术评价书的次数	仅一次	无次数限制
被无效后有无损害赔偿的责任	无	有

综上，在行使权利时，实用新型技术评价书有其重要作用。根据日本实用新案法第 29 条之 2 的规

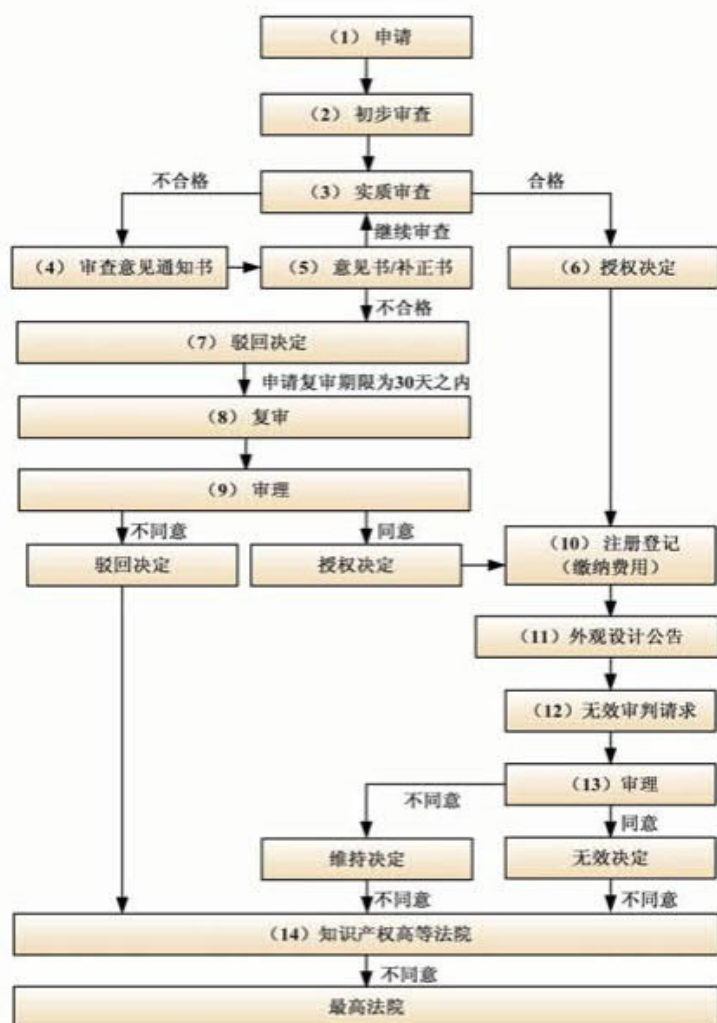
¹⁴ 在日本，即使在实用新型注册之后，任何人在任何时间均可以通过公众意见提供制度指出该实用新型中存在的驳回理由 / 无效理由（如新颖性、创造性问题、修改超范围等）。也可以采取匿名的形式，但是，在匿名提供的情况下，是无法获得特许厅如何使用该意见的反馈的。

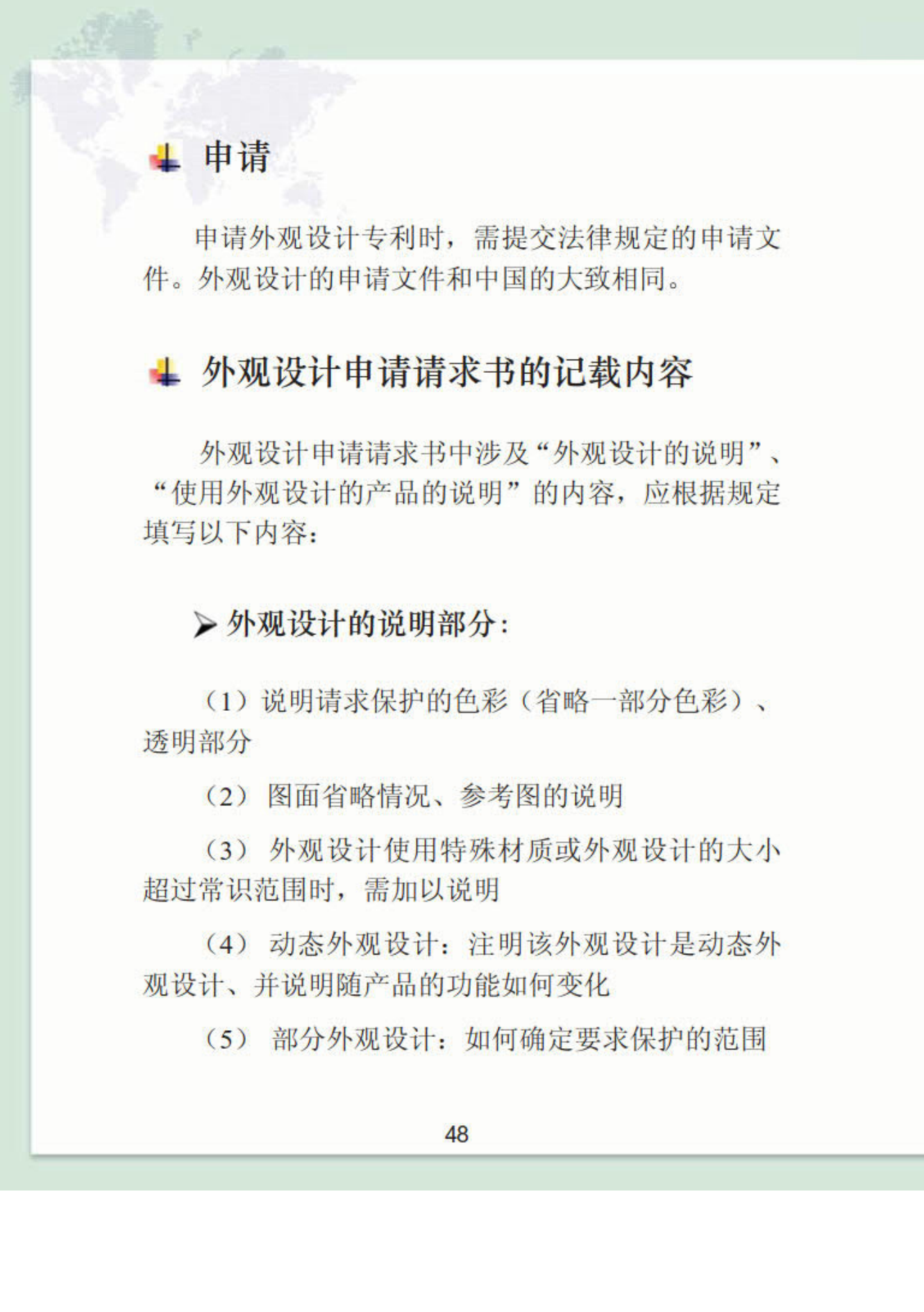
A faint, light purple world map is visible in the background of the top left corner of the page.

定，权利人在提起实用新型专利权诉讼之前，必须利用实用新型技术评价书向侵权人提出过警告。而且，实用新案法中也设置了关于实用新型专利权的责任的规定，以防无实质审查导致的有瑕疵权利的滥用。根据实用新案法第 29 条之 3 的规定，在实用新型专利权被无效的情况下，专利权人有可能会为无效之前对侵权人进行警告等行为而给侵权人带来的损失承担赔偿责任，除非专利权人可以证明该警告或权利行使已经尽到了充分注意的义务。由于有这样的权利行使上的限制，在日本的实用新型申请量较少。

日本外观设计申请和审查

外观设计专利申请流程图





申请

申请外观设计专利时，需提交法律规定的申请文件。外观设计的申请文件和中国的大致相同。

外观设计申请请求书的记载内容

外观设计申请请求书中涉及“外观设计的说明”、“使用外观设计的产品的说明”的内容，应根据规定填写以下内容：

➤ 外观设计的说明部分：

- (1) 说明请求保护的色彩（省略一部分色彩）、透明部分
- (2) 图面省略情况、参考图的说明
- (3) 外观设计使用特殊材质或外观设计的大小超过常识范围时，需加以说明
- (4) 动态外观设计：注明该外观设计是动态外观设计、并说明随产品的功能如何变化
- (5) 部分外观设计：如何确定要求保护的范围

➤ 使用外观设计的产品说明部分

产品的使用目的、产品的使用状态

➤ 特征说明书—判断近似性时作为参考， 不用于解释外观设计专利权的范围

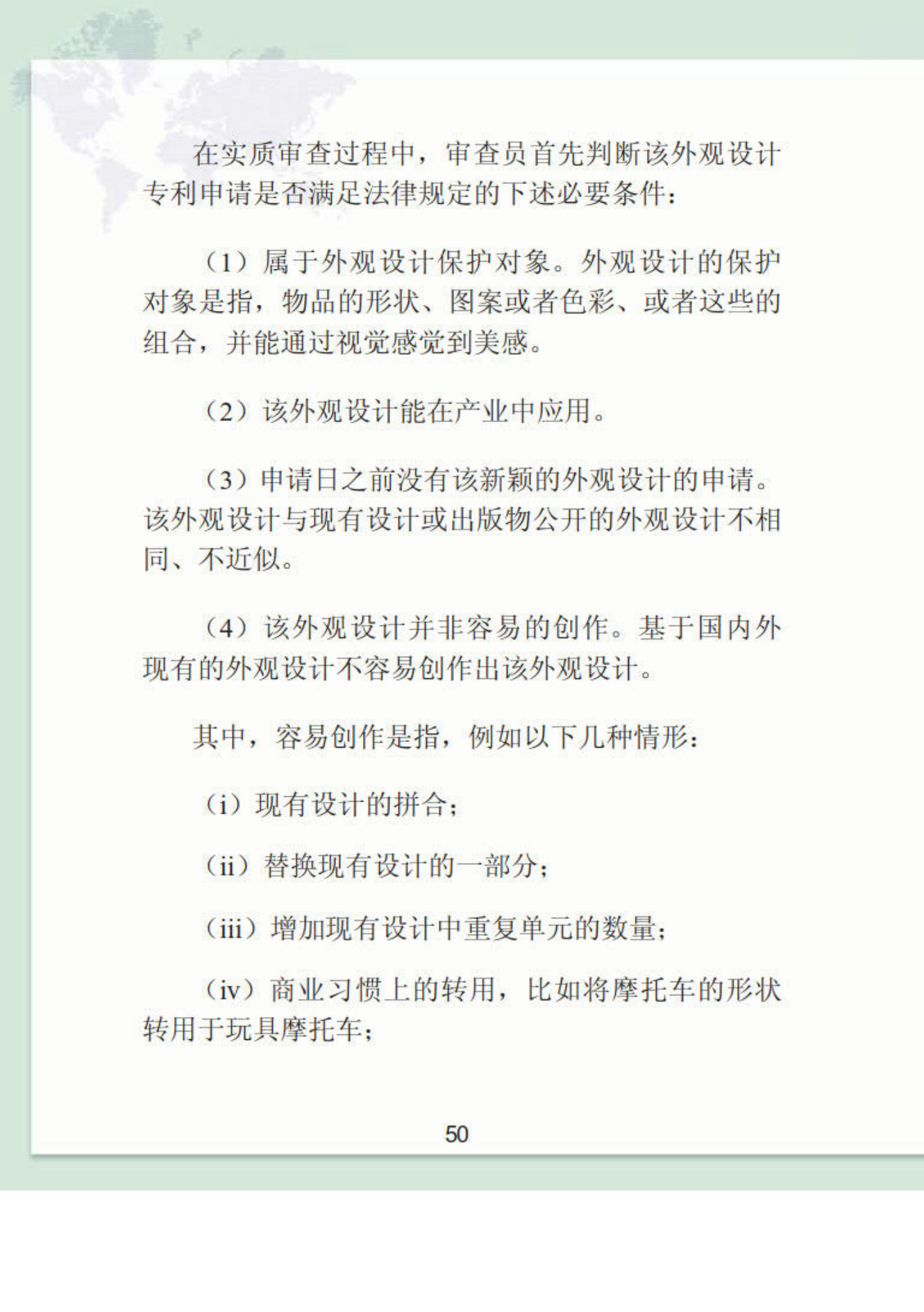
使用该外观设计的产品的设计要点

初步审查

首先，审查员会对提交的文件是否符合规定的格式、请求书中是否记载了申请人和设计者的姓名/住址等申请文件的形式内容进行审查。在申请文件存在缺陷或未记载必要项目时，特许厅将发出补正通知书。在申请人对补正通知书进行了答复仍未消除补正理由的情况下，该申请将被驳回。

实质审查

在日本，对于外观设计申请也要进行实质审查。根据意匠法第16条的规定，外观设计的实质审查无需像发明专利申请一样提出实质审查请求。



在实质审查过程中，审查员首先判断该外观设计专利申请是否满足法律规定的下述必要条件：

（1）属于外观设计保护对象。外观设计的保护对象是指，物品的形状、图案或者色彩、或者这些的组合，并能通过视觉感觉到美感。

（2）该外观设计能在产业中应用。

（3）申请日之前没有该新颖的外观设计的申请。该外观设计与现有设计或出版物公开的外观设计不相同、不近似。

（4）该外观设计并非容易的创作。基于国内外现有的外观设计不容易创作出该外观设计。

其中，容易创作是指，例如以下几种情形：

（i）现有设计的拼合；

（ii）替换现有设计的一部分；

（iii）增加现有设计中重复单元的数量；

（iv）商业习惯上的转用，比如将摩托车的形状转用于玩具摩托车；

(v) 取决于特定自然物的形状。

(5) 并非是与现有设计的一部分相同 / 类似的外观设计。

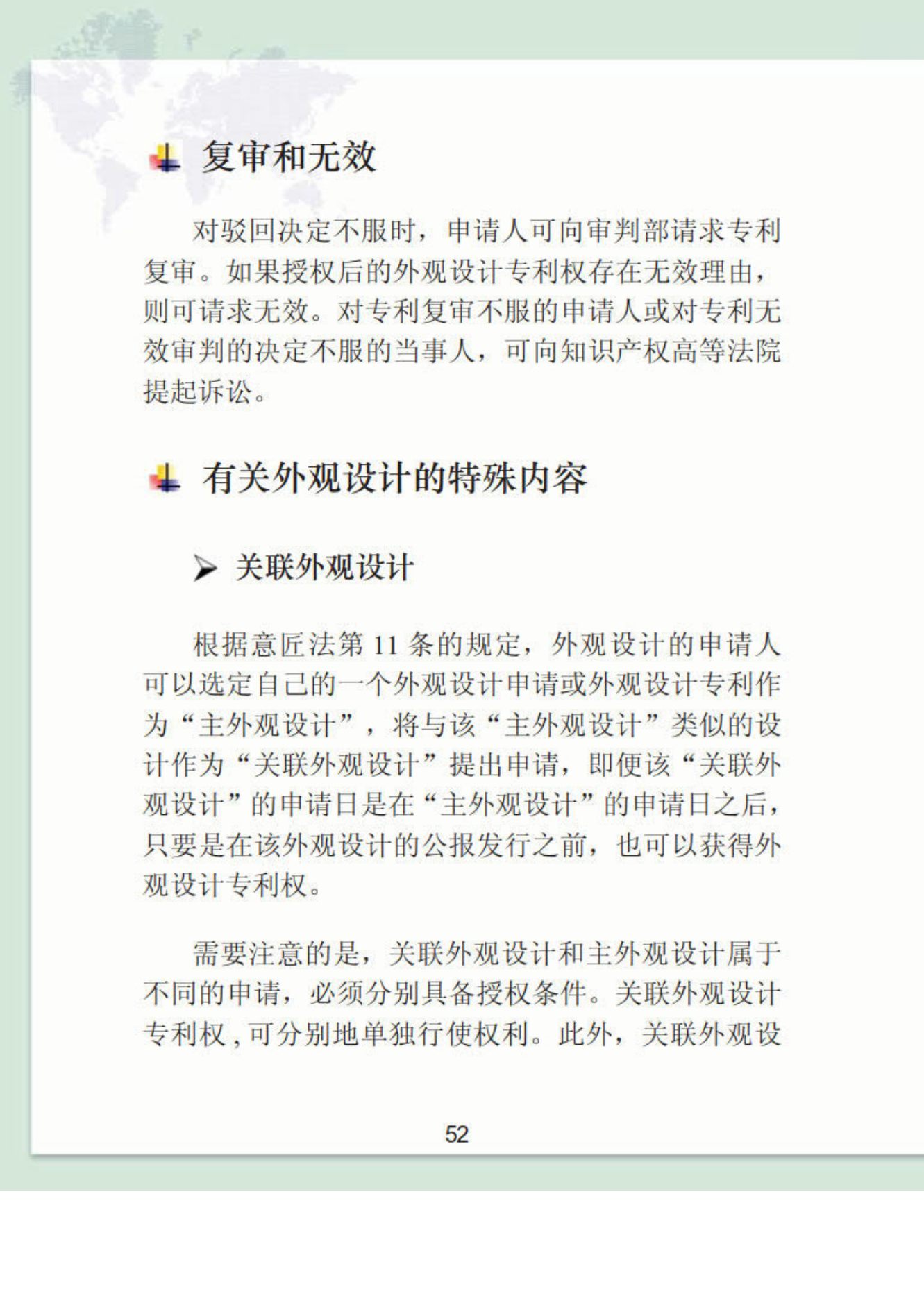
(6) 并非是为了确保某种功能而特有的外观设计。

(7) 没有违反公序良俗

如该外观设计申请不满足上述条件，则审查员发出审查意见通知书。针对审查意见通知书，申请人需提交意见书或补正书等来进行答复。如外观设计申请满足上述必要条件，则审查员作出授权决定。另外，申请人通过提交意见书 / 补正书消除了驳回理由时，审查员也会对该外观设计申请作出授权决定。

对于已作出授权决定的申请，如申请人缴纳专利费，则进行专利注册，外观设计专利权成立。外观设计的专利注册后，特许厅将向申请人颁发外观设计注册证书。注册后的日本外观设计的内容将在专利公报上公告。

但是，申请人通过提交意见书 / 补正书仍不能消除驳回理由时，审查员会作出驳回决定。



复审和无效

对驳回决定不服时，申请人可向审判部请求专利复审。如果授权后的外观设计专利权存在无效理由，则可请求无效。对专利复审不服的申请人或对专利无效审判的决定不服的当事人，可向知识产权高等法院提起诉讼。

有关外观设计的特殊内容

➤ 关联外观设计

根据意匠法第 11 条的规定，外观设计的申请人可以选定自己的一个外观设计申请或外观设计专利作为“主外观设计”，将与该“主外观设计”类似的设计作为“关联外观设计”提出申请，即便该“关联外观设计”的申请日是在“主外观设计”的申请日之后，只要是在该外观设计的公报发行之前，也可以获得外观设计专利权。

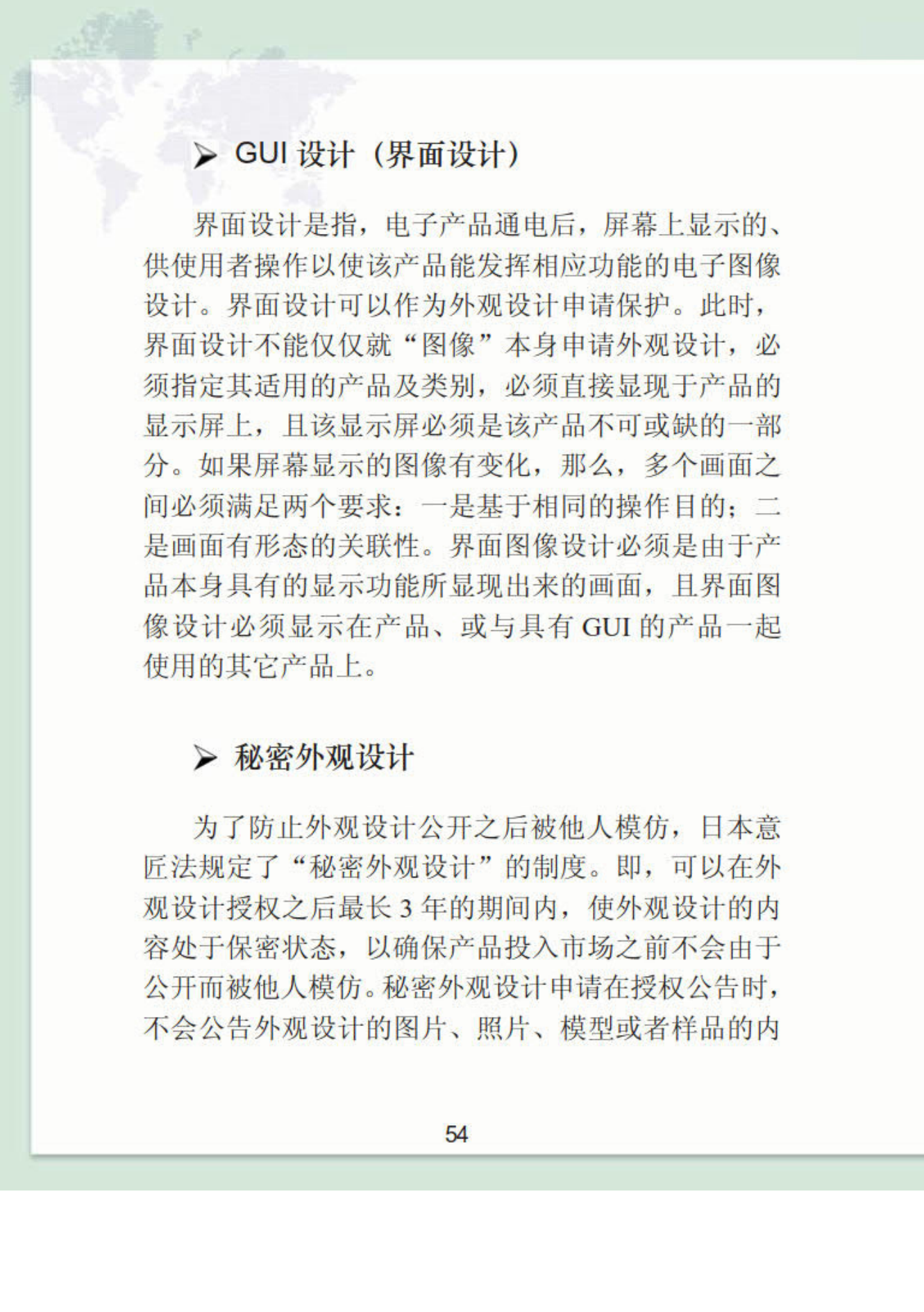
需要注意的是，关联外观设计和主外观设计属于不同的申请，必须分别具备授权条件。关联外观设计专利权，可分别地单独行使权利。此外，关联外观设

计必须与“主外观设计”类似，只与其它关联外观设计相似的外观设计不能作为关联外观设计进行申请，以防止无限扩展。

► 部分外观设计

在日本，根据意匠法第2条的规定，“物品”的定义明确包含“物品的部分”，因此，部分外观设计也受到意匠法的保护。这样，即便是产品的整体不相似，只要产品的特征部分是类似的，即可行使权利。申请人/专利权人在日本可以利用部分外观设计，对整体不类似而特征部分类似的模仿品行使权力。

需要注意的是，部分外观设计保护的是产品的一部分，不构成产品的一部分的抽象图案是不能作为部分外观设计来保护的。例如，绘制于T恤衫的风景图案可以作为部分外观设计来保护，但尚未用于任何产品的风景图案则是不能作为部分外观设计来保护的。此外，要求作为部分外观设计保护的部分必须是在整体外观设计中包含的一个封闭的区域，并且该部分属于部分外观设计的可创作部分，能够与其他外观设计进行比较。而且，成套产品中的部分产品不可以作为部分外观设计进行保护。



➤ GUI 设计（界面设计）

界面设计是指，电子产品通电后，屏幕上显示的、供使用者操作以使该产品能发挥相应功能的电子图像设计。界面设计可以作为外观设计申请保护。此时，界面设计不能仅仅就“图像”本身申请外观设计，必须指定其适用的产品及类别，必须直接显现于产品的显示屏上，且该显示屏必须是该产品不可或缺的一部分。如果屏幕显示的图像有变化，那么，多个画面之间必须满足两个要求：一是基于相同的操作目的；二是画面有形态的关联性。界面图像设计必须是由于产品本身具有的显示功能所显现出来的画面，且界面图像设计必须显示在产品、或与具有 GUI 的产品一起使用的其它产品上。

➤ 秘密外观设计

为了防止外观设计公开之后被他人模仿，日本意匠法规定了“秘密外观设计”的制度。即，可以在外观设计授权之后最长 3 年的期间内，使外观设计的内容处于保密状态，以确保产品投入市场之前不会由于公开而被他人模仿。秘密外观设计申请在授权公告时，不会公告外观设计的图片、照片、模型或者样品的内

容；保密期届满后，将在外观设计公报上及时公告请求书及请求书所附的图片、照片、模型或者样品的内容。秘密外观设计的文件、模型或者样品在保密期间一般不得进行查阅或者复制。根据秘密外观设计要求他人停止侵权行为时，需要出示特许厅长官证明进行警告（根据意匠法第14条第4项（二）的规定，该外观设计或与该外观设计相同或相似的外观设计的审理、审判（复审或无效）、再审或诉讼的当事人或第三人有请求时，特许厅长官需应其要求公开该申请了秘密外观设计的外观设计）。对于出示长官证明进行警告之前的行为不能推定是侵权人的过失，但是，在警告之后，则可以推定侵权人的过失。

➤ 动态外观设计

此外，在日本还可以申请动态外观设计。所谓“动态外观设计”是指产品的形状、图案或色彩基于物品所具有的功能可以发生变化时，对变化前后的该产品的形状、图案或色彩申请的外观设计。申请动态外观设计时，需提交便于理解变化前后状态的附图。并且，在请求书的“外观设计的说明”一栏中，需记载其为动态外观设计。

➤ 成套产品外观设计

在日本，对于具有相同设计构思且同时使用的成套产品，可以作为一件申请提出。与中国不同的是，只有日本意匠法执行规则（相当于实施细则¹⁵）中规定的成套产品可以进行这样的申请，不在规定之列的成套产品则不可以提出成套产品外观设计申请。

日本外观设计产品保护类型较中国更为丰富，具体如下表所示。

外观设计类型	日本	中国
关联外观设计	有	有
部分外观设计	有	无
GUI 设计	有	有
秘密外观设计	有	无
动态外观设计	有	有
成套产品的外观设计	有	有

¹⁵ 参见以下链接 <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000012.html> 的别表二中记载的成套产品

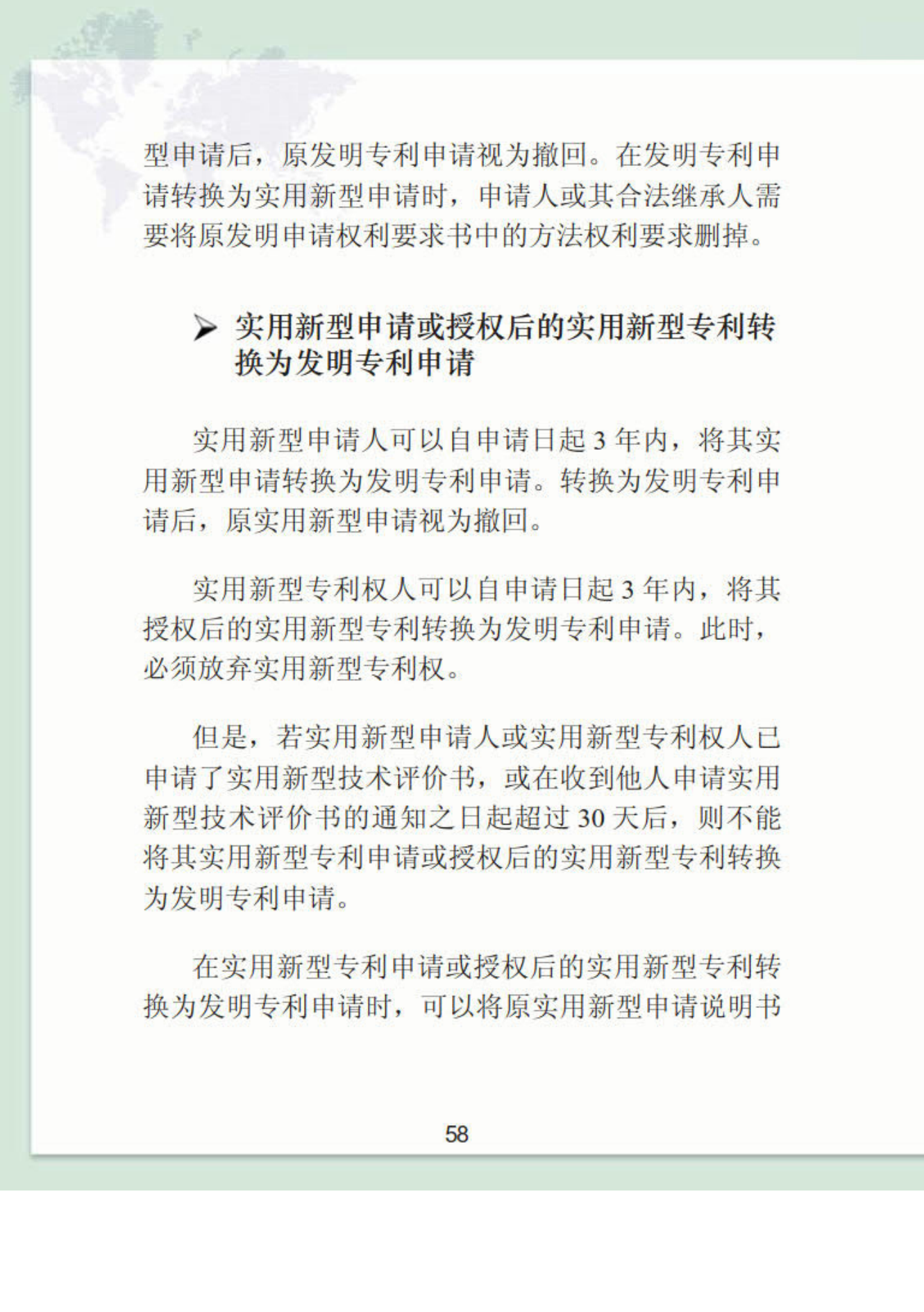
日本专利申请类型转换 及订正审判

转换专利申请的类型

日本专利制度允许申请人在发明专利、实用新型专利以及外观设计专利这三种专利申请之间转换专利申请的类型，且保留原申请日。只要保持申请内容的同一性即可进行申请类型的转换，在申请类型转换之后，原申请将被视为撤回。进行申请类型转换时，请求转换的主体必须是原申请人或原申请人的合法继承人，在原申请是共同申请的情况下，请求转换的必须是所有申请人。请求转换时，需要填写申请类型转换的请求书，并且重新提交新的申请文件。

➤ 发明专利申请转换为实用新型申请

在自发明专利申请日起 9 年零 6 个月的期限内，发明专利申请人可以将其申请转换为实用新型申请；或者在收到驳回决定之日起 30 天内，发明专利申请人可以将其申请转换为实用新型申请。转换为实用新



型申请后，原发明专利申请视为撤回。在发明专利申请转换为实用新型申请时，申请人或其合法继承人需要将原发明申请权利要求书中的方法权利要求删掉。

➤ 实用新型申请或授权后的实用新型专利转换为发明专利申请

实用新型申请人可以自申请日起3年内，将其实用新型申请转换为发明专利申请。转换为发明专利申请后，原实用新型申请视为撤回。

实用新型专利权人可以自申请日起3年内，将其授权后的实用新型专利转换为发明专利申请。此时，必须放弃实用新型专利权。

但是，若实用新型申请人或实用新型专利权人已申请了实用新型技术评价书，或在收到他人申请实用新型技术评价书的通知之日起超过30天后，则不能将其实用新型专利申请或授权后的实用新型专利转换为发明专利申请。

在实用新型专利申请或授权后的实用新型专利转换为发明专利申请时，可以将原实用新型申请说明书

中记载的涉及方法的技术方案放入发明专利申请的权利要求书中。

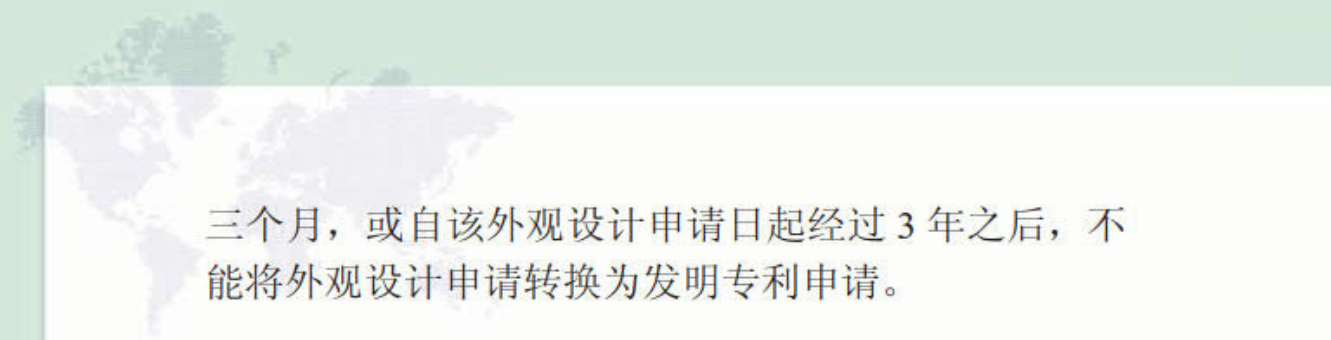
➤ 发明专利申请或实用新型专利申请转换为外观设计专利申请

发明专利申请或实用新型专利申请可以转换为外观设计专利申请。但是对发明专利申请做出驳回决定的通知送达后超过三个月时，该发明专利申请不能转换为外观设计专利申请。实用新型申请除了以下两种情况之外，均可进行转换：（1）实用新型专利权设定注册后；（2）自实用新型专利申请申请日起3年之后。

转换后的外观设计申请必须与原申请最初说明书以及附图中记载的外观设计一致；转换为外观设计申请后，原发明专利申请或者实用新型申请视为撤回。

➤ 外观设计申请转换为发明专利申请

外观设计申请可以转换为发明专利申请。但是，在对该外观设计申请做出驳回决定的通知送达后超过



三个月，或自该外观设计申请日起经过3年之后，不能将外观设计申请转换为发明专利申请。

转换后的发明专利申请的内容必须与原外观设计申请的附图以及外观设计说明中记载的内容一致；转换为发明专利申请后，原外观设计申请视为撤回。

➤ 外观设计申请转换为实用新型申请

外观设计申请可以转换为实用新型申请。但是，在该外观设计申请做出驳回决定的通知送达后超过三个月，或自该外观设计申请日起经过9年6个月之后，不能将外观设计申请转换为实用新型申请。

转换后的实用新型申请的内容必须与原外观设计申请的附图以及外观设计说明中记载的内容一致；转换为实用新型申请后，原外观设计申请视为撤回。

订正审判

日本的专利授权后程序中还有订正审判程序。订正审判是指在授予专利权之后，专利权人发现自己的

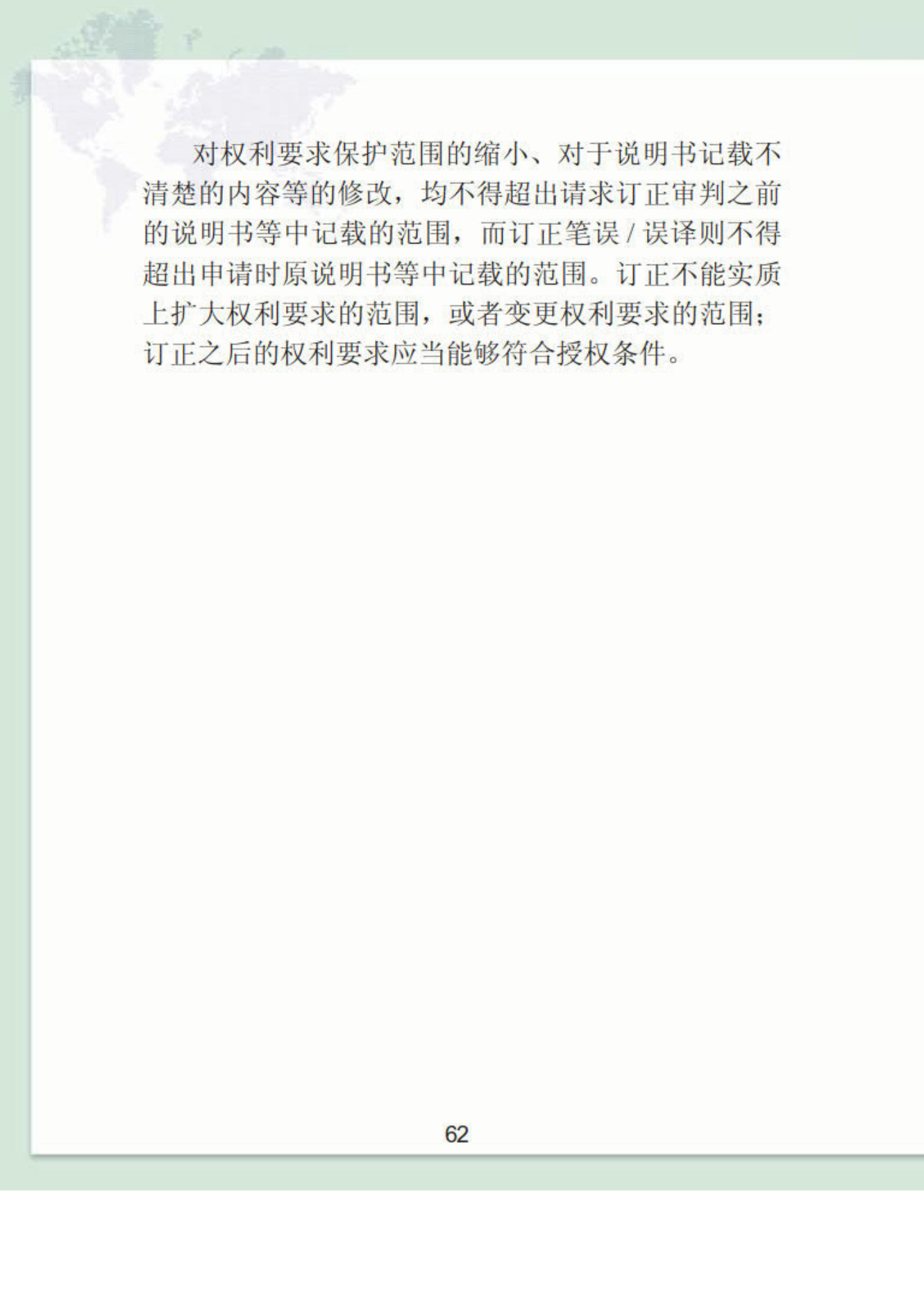
权利存在瑕疵时，要求对权利要求书、说明书等的内容进行订正的程序。例如，在授予专利权之后，当专利权人找到了申请阶段没有发现的现有技术文献，判断由于该现有技术会导致其专利不具备创造性，则可以通过订正审判程序对权利要求书进行订正，用以维持其专利的有效性。

➤ 能够提出订正审判的期限

专利权授权登记注册之后，专利权人可以申请订正审判。但是，当专利权人收到无效审判请求书副本之日起到无效审判宣告确定日之间，专利权人不能单独申请订正审判而需通过订正请求来进行订正。订正审判在专利权消灭后也可以请求，但经过无效审判所有的权利要求都被无效后则不可以申请订正审判。

➤ 订正的目的

- 对权利要求保护范围的缩小
- 对记载不清楚的解释说明等的修改
- 订正笔误 / 误译

A faint, light purple world map is visible in the background of the top left corner of the page.

对权利要求保护范围的缩小、对于说明书记载不清楚的内容等的修改，均不得超出请求订正审判之前的说明书等中记载的范围，而订正笔误 / 误译则不得超出申请时原说明书等中记载的范围。订正不能实质上扩大权利要求的范围，或者变更权利要求的范围；订正之后的权利要求应当能够符合授权条件。

日本加快审查制度

为了满足部分申请人加快审查的需求，日本设置了优先审查、早期审查和超早期审查三种加快审查模式，分别针对不同的适用对象提供不同程度的加快审查。

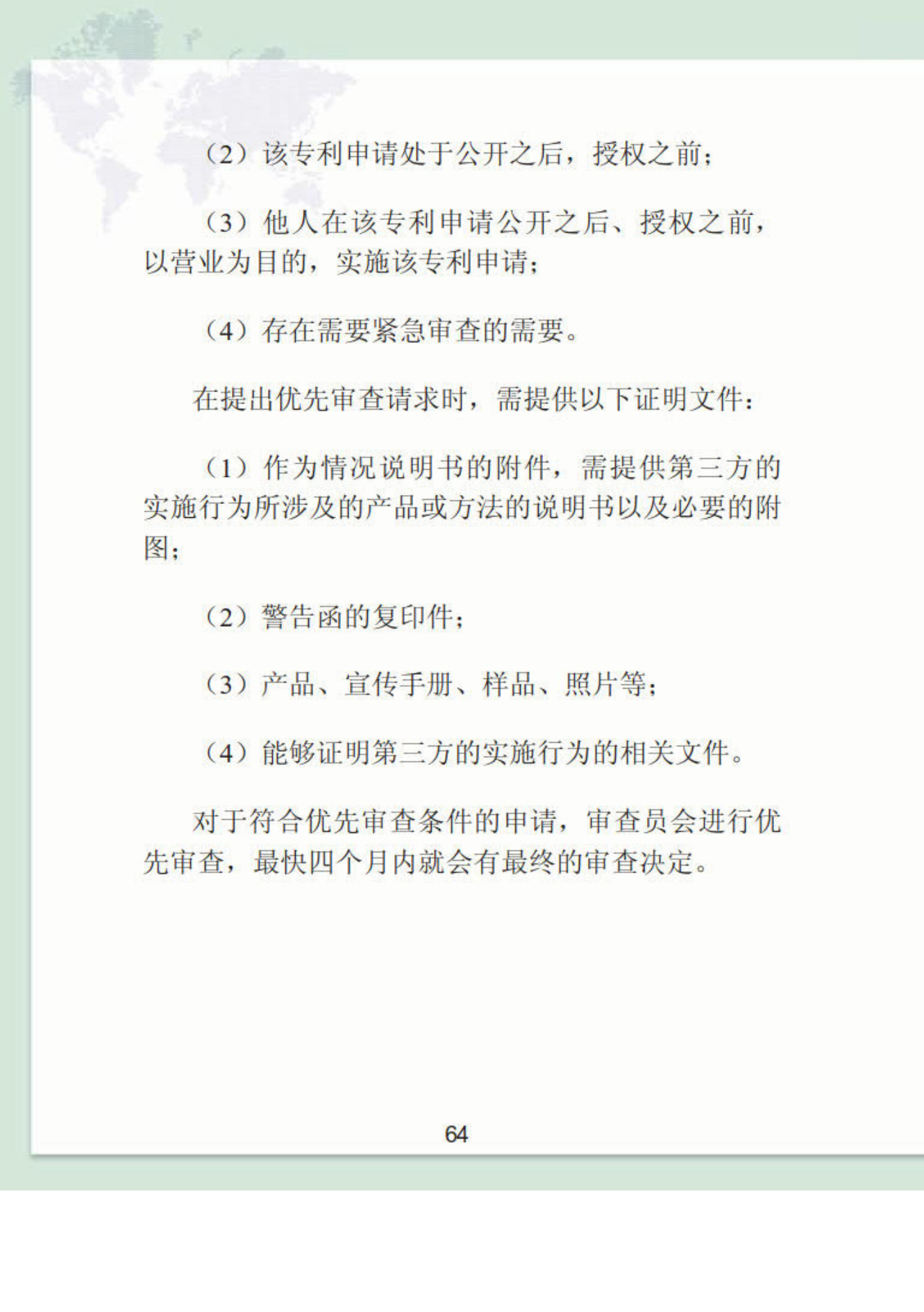
优先审查

在专利申请被公开之后，如果到开始审查之前的时间过长，则可能导致：1) 第三方实施该专利申请所涉及的技术，导致申请人遭受无法预料的损失；2) 即便该专利申请存在无法授权的缺陷，但该专利申请的申请人依然向进行实施的第三方发出相关的警告函。

为了规避上述公开导致的问题，在申请人或第三方期望加快审查的情况下，可以提出情况说明书请求优先审查。

可以优先审查的条件是：

- (1) 针对该专利申请已经提起实审请求；



(2) 该专利申请处于公开之后，授权之前；

(3) 他人在该专利申请公开之后、授权之前，以营业为目的，实施该专利申请；

(4) 存在需要紧急审查的需要。

在提出优先审查请求时，需提供以下证明文件：

(1) 作为情况说明书的附件，需提供第三方的实施行为所涉及的产品或方法的说明书以及必要的附图；

(2) 警告函的复印件；

(3) 产品、宣传手册、样品、照片等；

(4) 能够证明第三方的实施行为的相关文件。

对于符合优先审查条件的申请，审查员会进行优先审查，最快四个月内就会有最终的审查决定。

早期审查

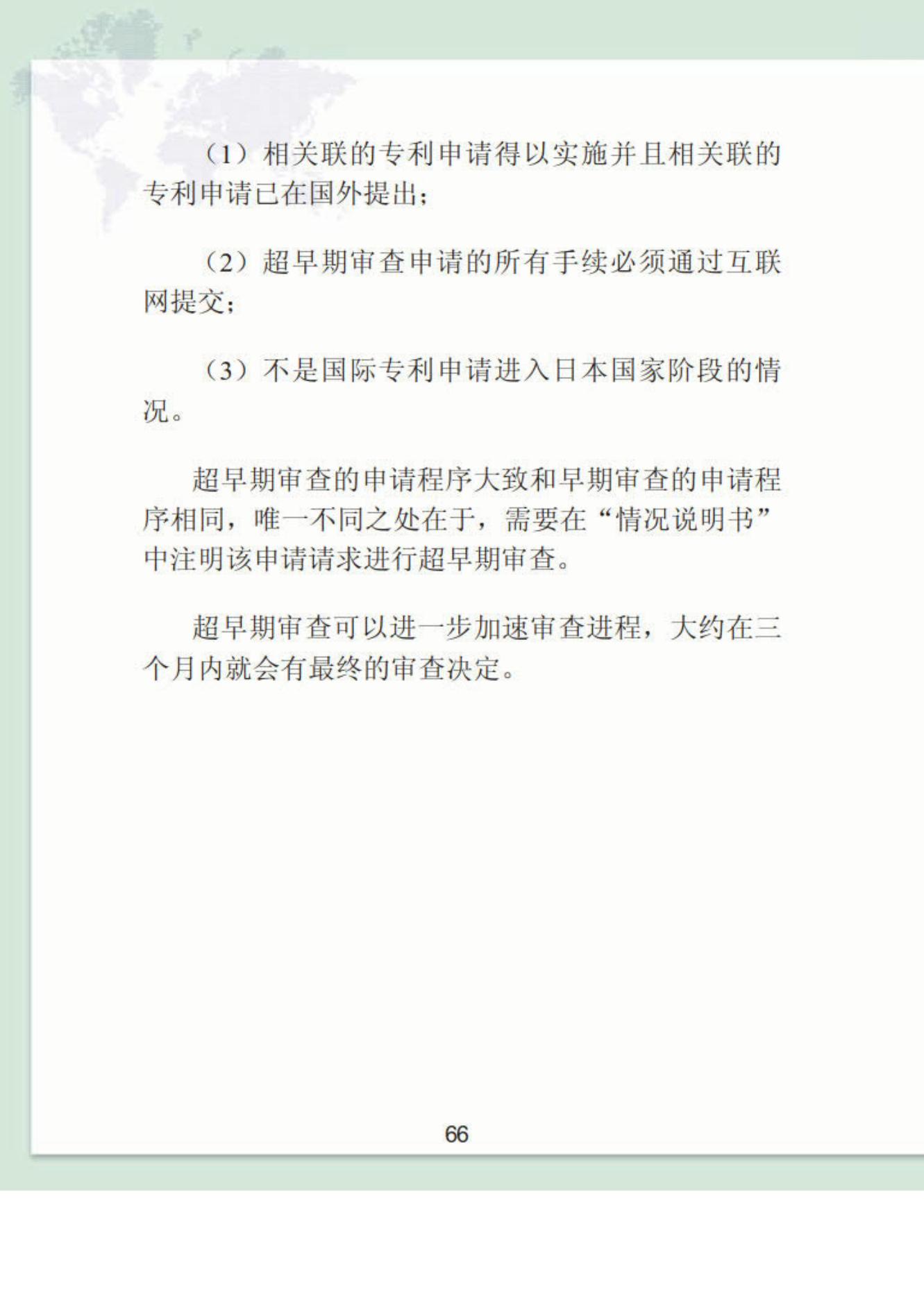
可以申请早期审查的专利申请包括：1) 申请人或得到申请人许可的第三人正在实施或将要实施的专利申请；2) 申请人就该发明已经向其它国家的专利局提出了专利申请、或者已经提出了国际申请；3) 该申请的申请人的全部或者一部分是中小企业、科研院所、个人、公益机构；4) 该申请涉及绿色节能技术。

提出早期审查申请时，需要提交“早期审查的情况说明书”，该“情况说明书”包括情况说明以及该申请和事先检索到的现有技术的对比说明。早期审查可以大大加快审理进程，大约在六个月内就会有最终的审查决定。

此外，日本从 2006 年开始将“专利审查高速公路（PPH）”纳入其本国的早期审查制度中。

超早期审查程序

除了满足早期审查的相关条件之外，超早期审查的适用对象还需要满足下述条件：



(1) 相关联的专利申请得以实施并且相关联的专利申请已在外国提出；

(2) 超早期审查申请的所有手续必须通过互联网提交；

(3) 不是国际专利申请进入日本国家阶段的情况。

超早期审查的申请程序大致和早期审查的申请程序相同，唯一不同之处在于，需要在“情况说明书”中注明该申请请求进行超早期审查。

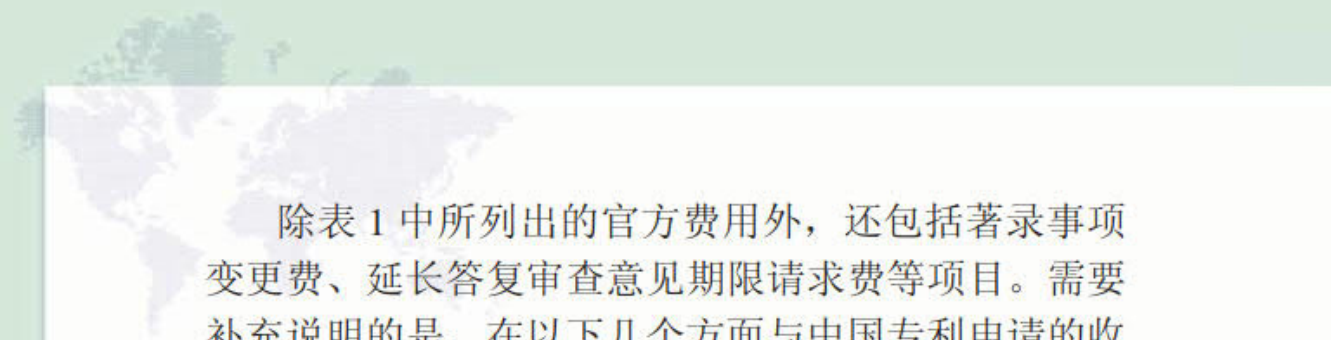
超早期审查可以进一步加速审查进程，大约在三个月内就会有最终的审查决定。

日本专利申请费用

在日本，没有经常居所的外国人或外国企业、大学等在日本申请专利，必须委托有资格的日本专利代理人（弁理士）办理申请等手续。因此，申请专利的成本包括向日本特许厅支付的费用和支付专利代理人的代理费用。其中，代理费用主要以代理人所花费的时间和精力来收取，但是，由于存在每个事务所的标准不同、每个案件的难易程度和工作量大小不同等诸多因素，代理费用不能一概而论，这里，主要介绍一件专利从申请到授权以及维持需要向日本特许厅支付的官方费用。

表 1 发明专利的相关官方费用

收费项目	收费金额（日元）
申请费	15,000
实审请求费	118,000+（权利要求数量 × 4,000）
复审费	49,500+（权利要求数量 × 5,500）
专利注册费（第 1~3 年）/ 每年	2,300+（权利要求数量 × 200）
专利注册费（第 4~6 年）/ 每年	7,100+（权利要求数量 × 500）
专利注册费（第 7~9 年）/ 每年	21,400+（权利要求数量 × 1,700）
专利注册费（第 10~25 年）/ 每年	61,600+（权利要求数量 × 4,800）



除表 1 中所列出的官方费用外，还包括著录事项变更费、延长答复审查意见期限请求费等项目。需要补充说明的是，在以下几个方面与中国专利申请的收费体系不同：

- 日本特许厅的收费体系中，没有设置公布印刷费、申请附加费（超过一定页数的说明书和 / 或一定权利要求数的附加费用）、优先权要求费等；

- 因为在日本各种权利丧失后，几乎没有可能恢复，因此没有设置恢复权利请求费；

- 专利的申请和维持成本与权利要求的数量有密切关系。

例如，一项专利从申请、实审、复审到登记（同时缴纳第 1 年至 3 年年费）的费用，10 项权利要求的官方费用约为 2 万元人民币，而 20 项权利要求的官方费用约为 2.7 万元人民币，所以中国企业在日本提出专利申请时，最好征求日本专利代理人的意见，对每一项权利要求慎重推敲，以求在有效保护自己权利的基础上节约成本。而且，在各项费用中，维持费用、特别是第十年度以后的年费在总费用中占非常大的比例。

下面，表 2 是实用新型的相关官方费用，表 3 是外观设计的相关官方费用。

表 2 实用新型相关官方费用

收费项目	收费金额（日元）
申请费	14,000
实用新型技术评价报告书请求费	42,000+（权利要求数量 ×1,000）
复审费	49,500+（权利要求数量 ×5,500）
专利注册费（第 1~3 年）/ 每年	2,100+（权利要求数量 ×100）
专利注册费（第 4~6 年）/ 每年	6,100+（权利要求数量 ×300）
专利注册费（第 7~10 年）/ 每年	18,100+（权利要求数量 ×900）

表 3 外观设计相关官方费用

收费项目	收费金额（日元）
申请费	16,000
复审费	55,000
请求秘密外观设计	5,100
专利注册费（第 1~3 年）/ 每年	8,500
专利注册费（第 4~20 年）/ 每年	16,900

“走向海外”系列实务指引 《日本专利申请实务指引》



撰 写：万欣容 高善子 田喜庆 陈 鹏
 李 慧 张 英

核 稿：汪 勇 宋蓓蓓

审 校：孟海燕 李 慧 张 英

终 审：张志成 余 刚

版式设计：北京康信知识产权代理有限公司

合作单位：北京康信知识产权代理有限公司

内部资料 请勿转载



电子文本 扫码获取
更多资料请关注微信公众号“智南针网”

国家知识产权局知识产权保护司
北京康信知识产权代理有限责任公司