

浅谈日本与中国在专利审查中的修改及修改的不予接受的异同

日本的专利制度可以说是始于 1885 年开始实施的专卖特许条例，现行的日本专利法于 1959 年颁布、1960 年开始实施，而中国《专利法》于 1984 年颁布、1985 年开始实施。日本专利法的立法时间早于中国且多年来对日本专利法进行了频繁的修订，可见日本在专利权保护方面的起步较早，但其保护力度确是通过一次次的修订来不断完善和加强的。在笔者看来，日本专利法在细节方面的限制要明显多且严于中国《专利法》，本文将从两国专利法在专利审查中的修改（在日本专利法中，更多的称为“补正”）以及修改的不予接受（日本专利法中称为“补正的驳回”）的异同入手，希望可以见到见微知著的效果。

一、日本专利审查中的补正以及补正的驳回

日本专利法同中国《专利法》相同，都是采用大多数国家也遵循的“申请在先的原则”，申请人往往急于提交申请，从而存在最初的说明书、权利要求书以及附图并不完美情况。也为了确保在审查过程中，即使发现了一些否定发明的新颖性、创造性的证据时，也能通过对权利要求的补正而获得专利权。因此，需要对说明书、权利要求书以及附图进行补正。而补正的前提是，如果后来追加了原申请时的说明书中不包括的内容，则违反了“申请在先的原则”，因而不能被接受。

但是，如果不限定补正时机而自由补正的话，则会造成手续混乱、申请处理的延迟等，因此需要规定能够补正的时机（时机要件）；另外，为了确保快速获取专利权以及确保申请处理的公平性、申请人和第三者的平衡，需要规定能够补正的范围（实体要件）。因此，日本专利法第十七条之二具体规定了能够对说明书、权利要求书以及附图（以下称为说明书等）进行补正的时机和范围。

1. 补正的时机要件

申请人在以下①~⑥中任意时机可对说明书等进行补正：

- ① 自申请至专利授权的副本送达前（但，初次收到驳回理由通知后除外）
- ② 最初的驳回理由通知的指定期限内
- ③ 收到驳回理由通知书后的根据第 48 条之 7 的规定的通知

- ④ 最后的驳回理由通知的指定期限内
- ⑤ 驳回决定不服审判的请求的同时
- ⑥ 驳回决定不服审判中的驳回理由通知的指定期间

2. 补正的实体要件

申请人在满足实体要件的范围內可对说明书等进行补正。实体要件根据补正时机的不同而不同，具体如下。

2.1 第一次审查结果送达至之前

从专利申请到接受到审查员发出的最初的驳回理由前的期间内，可对说明书等进行补正。

此时，对补正的限定较小，不能增加新的事项*即可。

例如，补正 A。

*新的事项，日语“新規事項”，意为“在申请书中最初的说明书、权利要求的范围或附图中没有明确记载的事项，即使从这些记载中也不能清楚知道的事项”，类似于中国的修改超范围，但不完全相同。

2.2 最初的驳回理由通知的指定期限

审查员在驳回理由通知中指定了供申请人提出意见书的期限。该指定期限通常为，对居住在日本的申请人为 60 日，对居住在国外的申请人为 3 个月。在该指定期限内可对说明书等进行补正。

此时，补正被限定为，用于消除驳回理由的对权利要求的减缩或对说明书等误记的订正，不能增加新的事项，不能改变发明的特定技术特征。

例如，补正 A+B。

2.3 收到最初的駁回理由通知后，第 48 条之 7 的通知的指定期限

申請人需要在知曉文獻中記載了想要獲取專利的發明相關的發明時，必須要在說明書中記載該文獻的信息。當審查員認為申請人怠慢上述規定時，就會發出通知。在該通知中指定了可提出意見書的期限。在該指定期限內可對說明書等進行補正。

此時，補正被限定為，應在說明書中追加記載有相關發明的文獻的信息，不能增加新的事項。

2.4 最后的駁回理由通知的指定期限

存在審查員發出標有“最后”的駁回理由通知。在該駁回理由通知中，指定了可提出意見書的期限。在該指定期限內可對說明書等進行補正。

但是，此時的对權利要求的補正，除了禁止增加新的事項外，還有進一步的限制。即，此時的对權利要求的補正被限定為只能以如下目的進行修改：

權利要求的刪除

權利要求的限定的減縮，例如，補正 A+（B 的縮限）

誤記的訂正

對駁回理由通知中指出的不清楚記載的說明

而且，对權利要求的限定的減縮的補正，必須使修改後的權利要求所記載的發明滿足新穎性、創造性等要件（獨立特許要件）。

需要注意的是，審查員將會駁回如下補正：

對說明書、權利要求以及附圖追加了新的事項的補正

針對上述目的以外的權利要求的補正

以權利要求的限定的減縮為目的、但不滿足獨立特許要件的補正

因此，在收到最后的駁回理由通知后，不允許權利要求的擴大等大幅度的補正。如果需要大幅度的補正，申請人應該考慮分案申請。

2.5 提出駁回決定不服審判的請求的同時

在提出駁回決定不服審判的請求的同時，可進行說明書等的補正。但是，此時的補正与最后的駁回理

由通知的指定期限中的補正一樣，受到相同的限制。不適當的補正將會被審查員或法官駁回。

2.6 駁回決定不服審判中的駁回理由通知的指定期間

在駁回決定不服審判中，有可能會收到法官或審查員發出的駁回理由通知。在用於提出意見書的指定期限內，可對說明書等進行補正。駁回理由通知可以是最初的駁回理由通知，也可以是最后的駁回理由通知，此時的補正与最初或最后的駁回理由通知的指定期限中的限制相同。不適當的補正將會被審查員或法官駁回。

3. 補正的駁回

如果在針對“最后的駁回理由通知”應答的補正不滿足補正的限制時，審查員將駁回補正（專利法第 53 条第 1 項）。

對於在針對第二次之后的駁回理由通知的應答的補正不適當的情況下，如果成為了專利申請的駁回理由，則再次通知該補正不適當的駁回理由，針對該駁回理由通知可進一步進行補正，因此需要對進一步補正後的權利要求再次審查。為了避免這種情況的發生，針對第二次審查以后通知的“最后的駁回理由通知”的應答的補正不適當時，將駁回該補正，這就是設置該法条 53 的意圖。

以下①~④中任一情況下，補正將被駁回：

- ①追加了新的事項的補正（違反第 17 条之 2 第 3 項）
- ②改變了發明的特定技術特征的補正（違反第 17 条之 2 第 4 項）
- ③目的外的補正（違反第 17 条之 2 第 5 項）
- ④不滿足獨立特許要件的補正（違反第 17 条之 2 第 6 項）

3.1 追加了新的事項的補正（違反第 17 条之 2 第 3 項）

針對“最后的駁回理由通知”的應答的補正，在如下（1）或（2）情況下，將會被認為是“追加了新的事項的補正”，從而被駁回。

（1）新追加了新的事項的補正

（2）包含了在“最后的駁回理由通知”中指出的新的事項的補正

3.2 改變了發明的特定技術特征的補正（違反第 17 条

之 2 第 4 项)

针对“最后的驳回理由通知”的应答的补正，在如下(1)或(2)情况下，将会被认为是“改变了发明的特定技术特征的补正”，从而被驳回。

(1) 追加新改变了特定技术特征的发明的补正

(2) 包含改变了在“最后的驳回理由通知”中指出的特定技术特征的发明的补正

3.3 目的外的补正(违反第 17 条之 2 第 5 项)

针对“最后的驳回理由通知”的应答的补正，只要是如下(1)~(4)的情况之外的补正，将会被认为是“目的外的补正”，从而被驳回。

(1) 权利要求的删除

(2) 权利要求的限定的减缩

(3) 误记的订正

(4) 对驳回理由通知中指出的不清楚记载的说明

3.4 不满足独立特许要件的补正(违反第 17 条之 2 第 6 项)

针对“最后的驳回理由通知”的应答的补正，在如下(1)或(2)情况下，将会被认为是“不满足独立特许要件的补正”，从而被驳回。

(1) 对于补正后的权利要求，消除了针对补正前的权利要求而通知的驳回理由，但针对补正后的发明，发现了基于如下规定的新的驳回理由的情况

(2) 对于补正后的权利要求，基于在之前的“最后的驳回理由通知”中指出的基于如下规定的驳回理由仍然未被消除的情况

关于在判断权利要求所涉及的发明是否能够独立获得专利权时所适用的规定，具体如下：

(a) 发明的该当性以及产业上的可利用性(第 29 条第 1 项柱书)

(b) 新颖性(第 29 条第 1 项)

(c) 创造性(第 29 条第 2 项)

(d) 扩大在先申请(第 29 条之 2，类似于中国的抵触申请)

(e) 不授予专利权的情况(第 32 条)

(f) 记载要件(第 36 条第 4 项第 1 号以及第 6 项第 1 号至第 3 号，类似于中国《专利法》26 条第 4 款)

4. 相关案例

举出一个日本申请案例，用来说明收到补正驳回的情形。

在针对最后的驳回理由通知书的应答中，申请人将独立权利要求 1 中的“将链接进行显示”补正为“通过链接引用的方式进行显示”，审查员针对该补正，发出了补正驳回，并说明了该补正并不是以权利要求的限定的减缩为目的的修改，同时也不满足日本专利法第 17 条之二第 5 项第 1 号、2 号、3 号以及 4 号的规定，即是目的外的补正。

与上述补正驳回同时发出了驳回决定，在驳回决定中记载了“本申请，基于 2016 年 7 月 29 日发出的驳回理由通知书中的理由，应予驳回。需要说明的是，对意见陈述书的内容进行了讨论，但仍没有发现克服驳回理由的依据。另外，对于 2016 年 11 月 2 日的手续补正书，与本驳回决定一同下发了补正拒绝。”，即，驳回了针对最后的驳回理由通知书的补正，并以此次补正之前的申请文本作为审查对象，并认为应予驳回。

二、中国专利审查中的修改以及对修改的不予接受

中国专利在审查中，为申请人提供了相对自由的应答空间，例如在中国的审查指南中明确规定了“审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会”以及“在提出复审请求、答复复审通知书(包括复审请求口头审理通知书)或参加口头审理时，复审请求人可以对申请文件进行修改”。而且，中国专利审查中，实审过程的审查意见通知书并不像日本那样区分最初的驳回理由通知书和最后的驳回理由通知书，因此，中国专利审查中也不对针对审查意见通知书的修改进行区别限制。

总的来说，两国对修改的限制总的思想上基本是一致的，但日本专利审查中对修改的时机要件和实体要件的限制相对于中国专利审查来说较为严格且复杂。

1. 修改的时机

申请人在以下①~③中任意时机可对说明书等进行修

改。

①主动修改

②在答复审查意见通知书时

③在提出复审请求和答复复审通知书或参加口头审理时

2. 补正的限制

2.1 主动修改

《专利法实施细则》第五十一条第一款对主动修改的时机做出了规定，申请人仅在下述两种情形下可对其发明专利申请文件进行主动修改

在提出实质审查请求时；

在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内。

需要注意的是，在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得在进行主动修改。

2.2 在答复审查意见通知书时的修改

实审中针对审查意见通知书的修改只要满足同时如下两个法条的规定即可。

①《专利法》第三十三条

《专利法》第三十三条对修改的内容与范围做出了规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和使用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

②《专利法实施细则》第五十一条第三款

《专利法实施细则》第五十一条第三款对答复审查意见通知书时的修改方式作出了规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

综上，针对审查意见通知书的修改，只要满足修改不超范围且是针对通知书指出的缺陷进行修改这一大的原则就可以。

2.3 在提出复审请求和答复复审通知书或参加口头审理时的修改

与实审中类似地，在提出复审请求和答复复审通知书或参加口头审理时的修改只要满足同时如下两个法条的规定即可。

①《专利法》第三十三条

《专利法》第三十三条对修改的内容与范围做出了规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和使用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

②《专利法实施细则》第六十一条第一款

根据《专利法实施细则》第六十一条第一款的规定，复审请求人在对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。

例如，审查指南中给出了下列情形通常不符合上述规定：

(1) 修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。

(2) 将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。

(3) 改变权利要求的类型或者增加权利要求。

(4) 针对驳回决定指出的缺陷为涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。

3. 修改的不予接受

在修改的不予接受方面，与日本的补正的驳回较为相似，只要是不满足修改规定的将不予接受，审查员或合议组将在通知书中说明该修改文本不能被接收的理由或通过书面、电话通知等方式告知申请人修改不能被接收，同时对之前可接受的文本进行审查。

4. 相关案例

举出一个中国申请案例，用来说明修改不满足《专利法实施细则》第五十一条第三款的规定时的情形。

在第一次审查意见通知书中，审查员仅指出了权利要求 1~16 不具备《专利法》第 22 条第 3 款规定的创造性。

申请人在意见陈述书中，针对创造性，没有对原申请文件进行修改，而是通过争辩的方式向审查员陈述权利要求 1~16 具备创造性，除此在外，申请人根据说明书的记载，增加了新的权利要求 17。

在审查员对申请人的意见陈述书进行审理后，接

受了申请人对创造性的争辩，但是发出了电话通知，告知申请人新增加的权利要求 17 不是针对通知书指出的缺陷进行的修改，不符合《专利法实施细则》第五十一条第三款的规定，并建议将其删除。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

金辉：专利代理人：LTBJ@lungtin.com



金辉
(专利代理人)

金辉女士在机械、材料、通信等领域具有丰富的专业知识和代理经验，已处理百余件日本进中国、中国进日本的专利申请和OA答复等，对中国和日本的专利实务较为熟悉。