日本特许厅专利审查实践

——基于 2024 年中日审查员交流项目[1]

[1] 声明：本文基于 2024 年中日两局审查员交流项目整理，旨在展示日本特许厅专利审查实践，为我国创新主体赴日申请专利提供参考借鉴。内容中如有与日局实际专利审查实践不一致之处，以日局规定为准。

日本特许厅专利审查实践

——基于 2024 年中日审查员交流项目

2024 年，中日审查员进行了业务交流。现就交流中涉及到的专利审查实践介绍如下:

一、补交实验数据的审查

（一）审查实践面临的问题

医药化学领域属于实验科学，实验数据是证明发明专利申请的技术方案可以实现所述技术效果或者相对于现有技术具有更好的技术效果的重要内容。审查实践中，具体判断补交实验数据所证明的技术效果能否从原始专利申请公开的内容中得到，是审查中的难点和焦点问题。

（二）日局针对补交实验数据审查的依据

日局《专利和实用新型审查指南》（以下简称“日局审查指南”）第三部分第二章第一节第二款规定: 对于下述（i）或（ii）的情况下，审查员应该考虑在意见陈述书（例如提交的实验数据）中所论证的相对于现有技术的优势效果:（i）原始说明书中记载了该效果; （ii）原始说明书中没有明确记载该效果，但是本领域技术人员基于说明书或说明书附图可以推测出该效果。但是，如果这些效果在说明书中没有记载，且本领域技术人员基于原始说明书或说明书附图不能推测出该效果，则审查员不应考虑。根据日局审查指南中涉及补交实验数据的内容可以看出，日局认为对于申请日后补交

的实验数据应当作为证据予以审查，补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从原始专利申请公开的内容中得到的。

（三）案例解读

某化合物 A 具有 X 活性，现有技术中存在具有同样效果且结构类似的 B 化合物，申请人补交实验数据证明化合物 A 在药代动力学方面的性能优于 B，日局审查员认为可以接受该补交实验数据，并且化合物 A 涉及药代动力学性能相关的用途权利要求可以授权。

二、参数、用途或给药特征限定的权利要求审查（药物制剂领域）

（一）审查实践面临的问题

对于参数、用途或给药特征来表征的权利要求的审查重点及难点是：参数、用途或给药特征对权利要求保护范围的限定作用，参数、用途或给药特征与实际解决技术问题之间的关系等。

（二）日局针对参数或用途限定审查的依据

日局审查指南第二部分第二章第三节以及《专利和实用新型操作手册》（以下简称“日局审查手册”）附录 B 第三章医药发明中规定了产品权利要求可以采用使用方法、功能、属性、特性、方法、用途以及其他各种方式进行表征。日局允许以参数、用途或给药特征对产品权利要求进行限定，在药物制剂领域，对于给药特征限定的权利要求的新颖

性判断，即使所要求保护的药物化合物与现有技术中的化合物没有区别，并且所应用的疾病也没有区别，但由于给药剂量的不同，日局会认为上述情形下的权利要求具备新颖性，以下将通过案例解析。

（三）案例解读

权利要求 1 请求保护一种含有化合物 A 的哮喘治疗剂，其每 3 个月口服一次 30-40μg/kg(按化合物 A 用量计)的剂量；现有技术公开了一种治疗哮喘的化合物 A，且公开了每天口服 1μg/kg 的化合物 A 可以减轻哮喘症状，日局审查实践中认为上述权利要求 1 具备新颖性。

三、用方法特征表征的产品权利要求是否清楚的审查

（一）审查实践面临的问题

对于用方法特征表征的产品权利要求（以下简称“PBP 权利要求”），其对权利要求保护范围的限定作用的解释主要有“产品限定法”和“全部限定法”。不同国家对 PBP 权利要求保护范围的解释不尽相同，甚至在同一国家内，对于同类型案件在专利审批阶段和侵权判定阶段的处理也存在不一致，在专利的授权、确权和维权方面带来了一系列问题。

（二）日局针对 PBP 权利要求审查的依据

关于清楚：专利法第三十六条第六款第二项，日局审查指南第二部分第二章第三节。

关于新颖性、创造性：专利法第二十九条第一款、第二十九条第二款，日局审查指南第三部分第二章第四节第五款

第二项。

针对PBP权利要求的保护范围是否清楚，在日本最高法院的2个判决（平成24年（受）第1204号、平成24年（受）第2658号，作出时间2015年6月5日）作出之前，主要有“产品限定法”和“全部限定法”，但在这两个判决作出之后，PBP产品权利要求的保护范围就有了定论：该类产品权利要求的专利权效力延及与该产品结构或特性相同的产品，不考虑其制造方法。2015年7月6日，日本特许厅出台的“关于PBP权利要求的近期审查处理办法”指出：除非提交申请时，用产品结构或特性对其进行表征不能或不现实，否则将认定产品发明不清楚，并把证明提交申请时结构或特性表征不能或不现实的举证责任交给了申请人。也就是说，申请人若希望采用PBP权利要求，一定要证明申请时用结构或特性表征产品不能或不现实，否则将被审查员认定为不清楚，不符合日本专利法第三十六条第六款第二项的规定。

（三）案例解读

某案涉及一种刻蚀液及经刻蚀液加工的光掩膜，申请人答复一通时修改了权利要求书，权利要求10请求保护一种通过权利要求7-9中任一项所述的制造方法制造的灰度掩膜，其属于方法特征表征的产品权利要求。日局审查员在第二次审查意见通知书中指出权利要求10不符合日本专利法第三十六条第六款第二项的规定，并在审查意见中列出4种

应对方式，包括 3 种修改方式和 1 种争辩方式：（修改-1）删除相应的权利要求，（修改-2）将相应的权利要求涉及的发明修改为产品的制造方法，（修改-3）将相应的权利要求涉及的发明修改为不含制造方法的产品发明，（争辩-1）陈述意见说明或举证用其他方式表征不能或不现实。申请人采用删除权利要求 10 的方式克服权利要求不清楚的缺陷。

四、多项引多项权利要求（下称多引多权利要求）的审查

（一）审查实践面临的问题

在专利申请中特别是 PCT 国际专利申请中经常会遇到多引多权利要求的撰写，有些多引多权利要求的保护范围可能存在不清楚的缺陷。

（二）日局针对多引多权利要求审查的依据

日局在 2022 年修订了专利法实施细则第二十四条第三款第五项，以限制多引多权利要求的使用，减轻审查负担和提高审查效率。

日局审查指南第二部分第二章第五节通过示例六和七分别给出主题类型一致和主题类型不一致时的多引多权利要求的处理方式。有两种情况需要注意：一是，如果一项从属权利要求仅引用在前的主题类型相同的多引多权利要求，该从属权利要求也被认定为多引多权利要求；二是，一项权利要求引用了在前的主题类型不同的多项权利要求，该权利要求也被认定为多引多权利要求。如果多引多权利要求的缺

陷未克服，日局可进行驳回。

（三）案例解读

权利要求书记载如下:

1: 一种具有特定结构的滚珠轴承。

2: 如权利要求 1 所述的滚珠轴承，其内圈为不锈钢。

3: 如权利要求 1 或 2 任一项所述的滚珠轴承，其外圈为不锈钢。

4: 如权利要求 1-3 任一项所述的滚珠轴承，沿其外圈设置有环形垫圈。

5: 如权利要求 4 所述的滚珠轴承，其中所述环形垫圈为橡胶材质。

6: 一种方法，用于生产如权利要求 1-3 任何一项所述的滚珠轴承。

日局认为: 权利要求 4 为多引多权利要求; 权利要求 5 引用权利要求 4，由于权利要求 4 为多引多权利要求，所以权利要求 5 为多引多权利要求; 尽管方法权利要求 6 与权利要求 3 主题类型不同，但其引用在前的多项产品权利要求 1-3，从而权利要求 6 同样为多引多权利要求。

五、创造性的审查

创造性是获得专利授权的必要条件，因此准确理解日局对于创造性的审查标准对于申请人至关重要。

（一）创造性审查标准

日本专利法第二十九条第二款，日局审查指南第三部分第二章第二节和第三节涉及创造性审查，采用 Primary Prior Art（主要现有技术）这一术语，并将其定义为：考虑技术领域要解决的技术问题，与本发明所要求保护的技术方案相同或接近的技术。这一术语类似于我局“最接近的现有技术”的表达。其他 Y 类文件被称为 Secondary Prior Art（次要现有技术）。

与我局的“三步法”创造性审查思路不同，日局首先找到主要现有技术和次要现有技术，并与本发明进行对比，找到区别特征，但不会去认定区别特征所对应的“实际解决的问题”，而是考虑本领域技术人员是否可以基于现有技术容易地获得本发明。

日局采用多因素推理（Multi-Factor Reasoning（MFR））的创造性审查思路。即结合支持创造性不成立的因素和支持创造性成立的因素进行全面评价。其中，支持创造性不成立的因素包括：1. 将现有技术应用到主要现有技术中的动机，具体包括技术领域的相关性、要解决技术问题的相似性、操作或功能的相似性、现有技术所给出的启示；2. 主要现有技术的设计变型；3. 仅为现有技术的叠加。支持创造性成立的因素包括：1. 有益效果；2. 阻碍性因素（例如，将次要现有技术应用到主要现有技术与主要现有技术的目的是背离的）。需要注意，不能将现有技术中的两个或更多的独立部分的合并认定为主要现有技术。此外，如果主要现有技术与所要求保护的技术方案相比，技术领域不同，要解决的技术

问题不同，则很可能使得对于创造性的质疑变得困难；或者，如果要解决的技术问题是新的，且难以被本领域技术人员所察觉，这二者也是支持创造性成立的因素（具体可见日本审查指南第三部分第二章第二节第四页的图）。

如果想快速了解日局 MFR 创造性审查（漫画版），可以链接以下网址查看:

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot_e/04.pdf

（二）公知常识的定义

日局审查指南第三部分第二章第二节第二页 Note 1 中给出公知常识的定义：对于本领域技术人员而言清晰可见的技术主题（包括公知技术以及常用技术）或技术规则。公知技术是指，相关技术领域中被广泛知晓的技术，可包括:在多个现有技术文件或网页中公开的技术、在行业内为人熟知的技术、被广泛知晓以至于无需举证的技术。常用技术是指被广泛使用的公知技术。

（三）公知常识举证规则

日局审查指南第三部分第二章第三节 Procedure of Determining Novelty and Inventive Step 第十一页指出，审查员在拒绝理由通知书或驳回决定中引用了公知技术或常用技术进行质疑时，审查员需要提供证据，除非明确不需要示例。日局审查指南未对公知常识举证给出示例，但通常会使用公开日早于本发明至少一年的文件或网页，以及使用两篇

以上的文件或网页。

六、涉及计算机程序产品的权利要求的审查

（一）审查实践面临的问题

对于以“计算机程序产品”为主题的权利要求，由于不同国家对“计算机程序产品”的解释不尽相同，导致审查结论存在差异。

（二）日局针对计算机程序产品的权利要求审查的依据

日局审查手册附录B第一章1.2.1.2（2）指出，即使对于“程序材料”或者“程序产品”，也要按照其含义来把握请求保护的发明是否清楚。如果考虑本发明的说明书、附图以及申请时的公知常识，认为“程序产品”含义为以下三者之一：（a）程序本身、（b）存储有程序的记录介质、（c）读取程序的计算机系统，则主题清楚，否则主题不清楚。

七、权利要求是否得到说明书支持的审查

（一）审查实践面临的问题

专利制度的核心是以公开换保护，一项权利要求所记载的内容应当以说明书为依据。审查实践中，各局对于权利要求是否得到说明书支持的审查标准存在差异。

（二）日局针对“支持”审查的依据

对于权利要求是否得到说明书支持，日本专利法第三十六条第六款规定：要求保护的发明需要在说明书中进行记载。在具体判断是否得到说明书支持时，日局审查指南第二

部分第二章第二节中记载采用以下三步：（1）比较权利要求保护的发明与说明书记载的发明，（2）审查员判断权利要求保护的发明与说明书记载的发明是否存在实质的相关性，（3）考虑是否存在实质的相关性需要判断所要求保护的发明是否超出了“说明书公开的程度”，具体为说明书公开的内容使得本领域的技术人员认识到本发明所要解决的问题实际上已经得到解决的程度。日局审查指南中列举了不支持的情形：（1）说明书中没有对权利要求内容陈述或暗示；（2）由于术语使用的不一致，导致说明书记载的内容与权利要求保护范围没有明确的相关性；（3）过于扩大和过于宽泛的权利要求范围；（4）没有记载解决说明书所声称技术问题所必须的技术手段。

八、涉及数值范围的权利要求的审查

（一）审查实践面临的问题

包含数值范围技术特征的权利要求在各个领域均比较常见，准确理解日局对于数值范围权利要求的新颖性和创造性审查标准将有助于申请人。

（二）日局对数值范围权利要求审查的依据

日局审查手册第三部分第二章第 3201 节指出：在权利要求的技术特征以数值范围表示且对比文件公开了该数值范围所包含的具体数值的情况下，要求保护的发明不具备新颖性。

对于涉及数值范围的技术特征的创造性判断，日局审查指南第三部分第二章第四节第六款第二项指出：通过实验优化数值范围或者选定最佳数值范围，属于本领域技术人员发挥通常的创造能力，一般不认为具有创造性；但是本发明所限定的数值范围内，具有对比文件所未公开的有利效果、与对比文件所公开的效果本质不同、或者本质相同但具有极其优越的效果，这些在本领域技术人员结合当时的技术水平而无法预测时，具备创造性。