

# 在日本申请专利的10条建议



龙华 明裕

日本专利代理人  
美国加州律师

December 7, 2023

# 免责声明

本文仅为个人建议，并非任何日本知识产权协会的官方建议。

本文仅供一般参考之用，且不构成法律建议。由于每个案件都具有独特性，读者在未咨询代理人之前，不应仅根据本信息采取行动。

法律在不断发展，而本文可能未涵盖所有最新动态。仅凭本信息的展示，RYUKA国际知识产权事务所与读者之间并未形成代理人-客户关系。我们明确且完全拒绝因本信息引起的任何责任。

# 关于权利要求的五条建议

# 建议 1:对于需要终端具备重要功能的网 络服务, 建议增加包括服务器和终端的系统权利要求(“系统”)以及终端权利要求。

位于美国的服务器



内容数据

内容数据



位于日本的用户终端

传统上的问题:

- 没有一方主体同时提供服务器和终端。(分割侵权:不构成侵权)
- 终端由用户提供, 而非竞争对手。

# 美国公司 FC2, 从美国的服务器提供服务, 仍被认定侵犯了日本专利。

位于美国的服务器



内容数据

内容数据



位于日本的用户终端

*Dwango*诉FC2案

(知识产权高等法院, 大合议庭判决, 2023年5月26日)

专利号: 6526304

## 判决理由 1:

**当终端访问服务器时，便会构成对系统的“制造”行为。**

当终端从服务器接收文件时，服务器与终端互相连接，实现了权利要求中描述的功能，即在用户终端的浏览器中将用户评论叠加到视频上。

因此，此时构成对权利要求中的系统“制造”。

# 判决理由 2: 尽管服务器位于美国,但系统的制造行为 发生于日本。

位于美国的服务器



内容数据

内容数据



位于日本的用户终端

终端的核心功能实现于日本。

因此,如果服务器和终端可能位于全球的任意地点,我们建议考虑在日本提交专利申请。

\* 其他的判决请参考: [Japanese patents may apply to overseas servers](#)

(发表于美国知识产权法律协会)

## 建议 2: 增加权利要求的从属关系

从高额的权利项费用和有效性考虑, 建议采用单一从属权利要求的地区::

美国(US)

接受多项从属权利要求, 且**不收取额外费用**的地区:

日本(JP)、中国(CN)、韩国(KR)、台湾(TW)

接受从多项从属权利要求中派生的多项从属权利要求(“多引多”), 且**不收取额外费用**的地区:

欧洲专利局(EP)、欧洲各国、澳大利亚(AU)、新西兰(NZ)、加拿大(CA)

PCT申请在进入各国阶段时通常需要修改,  
**最初的PCT申请权利要求应当如何开始呢?**



# 在PCT中，通过ISA-EPO (MPEP 1824 6.4)， 采用多项从属权利要求，或多引多 权利要求。

在PCT申请中，即使在美国提交申请，也**无需支付权利要求费用**。  
时候增加从属关系，比减少从属关系更为困难。

欧洲专利局(EPO):可能不接受增加从属关系(新组合)。

中国(CN)、韩国(KR):

1. 多重-多重从属权利要求会被提出异议，  
但仍会对创造性进行审查。  
⇒ 可以在看到现有技术后选择从属关系。
2. 通常至少会收到一次审查意见通知书。  
⇒ 最好先收到较容易的OA。

中国(CN)、德国(DE): 在PCT阶段的权利要求数量会影响审查费用。

美国(US): 通过提交从PCT申请分案的继续申请(绕道申请)，可以轻松更改  
权利要求的从属关系。

## 建议 3: 在日本 (JP) 和欧洲专利局 (EP) 将介质权利要求转换为计算机程序权利要求

权利要求的对象	JP, EP, TW, CN	US, KR
由功能定义的计算机程序	是	否
存储程序的存储器或记录介质	接受	是

∴ 通过互联网提供程序会**直接侵犯程序权利要求**，但不会侵犯记录介质权利要求。

# 程序权利要求的形式

## 日本专利审查指南(“JPEG”)

- 一种程序，使计算机执行过程A、B...。  
(作为手段A、B...操作/实现功能A、B...)

## Cf. 欧洲专利局审查指南

- 一种包含指令的程序，当由计算机执行时，使计算机执行步骤A、B...(如权利要求1中所述的方法)。

**我们建议采用欧洲专利局的表述方式，因为该表述在两个国家都被接受。**

# 支持PCT申请中的计算机程序权利要求，用于进入日本

在优先权申请或PCT申请中，至少包括以下标准描述：

[0052] 计算机程序通过网络2010提供，安装到闪存2040，并由CPU 2000读取到RAM 2020中。然后，CPU 2000读取这些计算机程序，并使CPU 2000执行本说明书中参照图--和--所描述的所有步骤。

# 建议 4: 撰写手段(步骤)+功能

	日本、韩国、 欧洲专利局	美国
保护范围	能够实现该功能的任何事物。  (尽管在日本, 不明确的词语会根据说明书进行解释, 且通常受到限制)	仅限于说明书中披露的实施例及其等同物。  Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015)(en banc), 35 USC 112(f)
建议 (两者并行)	添加功能性 权利要求。	添加描述结构特征的 <b>结构性权利要求</b> 。

# 建议 5: 在日本, 将工艺权利要求转换为“制造方法”权利要求

例如: “一种研磨玻璃表面的方法”或“一种焊接的方法”

→ 转换为“制造方法”形式。

- 权利要求的范围能够覆盖到通过该方法生产的产品
- 即使产品在外国生产, 进口、销售和使用这些产品仍构成专利侵权

H15(Wa)14687 (东京地方法院, 2004年5月28日)

S45(Wa)7935 (东京地方法院, 1970年11月26日)

Cf. 仅有工艺权利要求的情况

- 只有“使用该方法”才会构成专利侵权
- 如果产品是在外国生产, 则不构成侵权

# 单纯的工艺权利要求通常 不会 被视为 “制造方法”权利要求

“本发明涉及一种街道检查井的**切割方法**，这是一种切割方法，而不是一种产品的制造方法。”

H16(Ne)4518(东京高等法院, 2005年2月24日)

“要被视为通过制造方法生产的产品，该产品必须能够单独销售。”  
“权利要求的主题**仅是产品的一部分**，因此，该权利要求不被视为一种制造特定产品的方法。”

H15(Wa)860(大阪地方法院, 2004年4月27日)

“制造方法权利要求**应改变**产品的化学或物理特性或形式。”

H13(Wa)3764(东京地方法院, 2003年11月26日)

# 构成“制造方法”权利要求的建议

明确表述为“**制造产品的方法**”。

被制造的产品**不应仅是对象的一部分**。

→ 否则可能被视为仅是成形或改变某物的方法。

产品必须**发生变化**。

不足示例： 一种制造晶圆的方法，包括：

用光刻胶覆盖晶圆，  
曝光光刻胶，  
蚀刻光刻胶。

充分示例： 进一步蚀刻晶圆



# 针对说明书和审查过程的五条建议

## 建议 6: 省略OA通知书的人工翻译

在亚洲地区，人工翻译费用可能占总答复费用的10%到30%。

我们提供Global Dossier Translation的链接，  
在必要时，客户才会要求对OA进行人工翻译。

Global Dossier Translation:

日本：与OA发布同日

中国：两个月内

## 建议 7: 简化指示以降低您的内部 费用

对于PCT国家阶段进入, 我们仅需要:

PCT申请号

英文文本, 以协助翻译

对于巴黎公约途径, 申请人和发明人的信息可以下途径获取

美国申请的转让文件

## 建议 8: 如果您的申请被竞争对手提交的在后申请引用, 考虑提交分案申请

- 当前申请可能披露了竞争对手最初主张的内容  
⇒ 考虑在分案申请的权利要求中主张相同的内容
- 后来提交的申请中的实施例可能表明了竞争对手的产品计划  
⇒ 考虑在分案申请的权利要求中涵盖其实实施例

我们建议您在收到授权通知后, 检索竞争对手在后申请的专利申请是否存在引用您的申请的情况。

参考: [Studying Citing Applications to Decide Divisional App.](#)

# 建议 9: 支持程序 发明

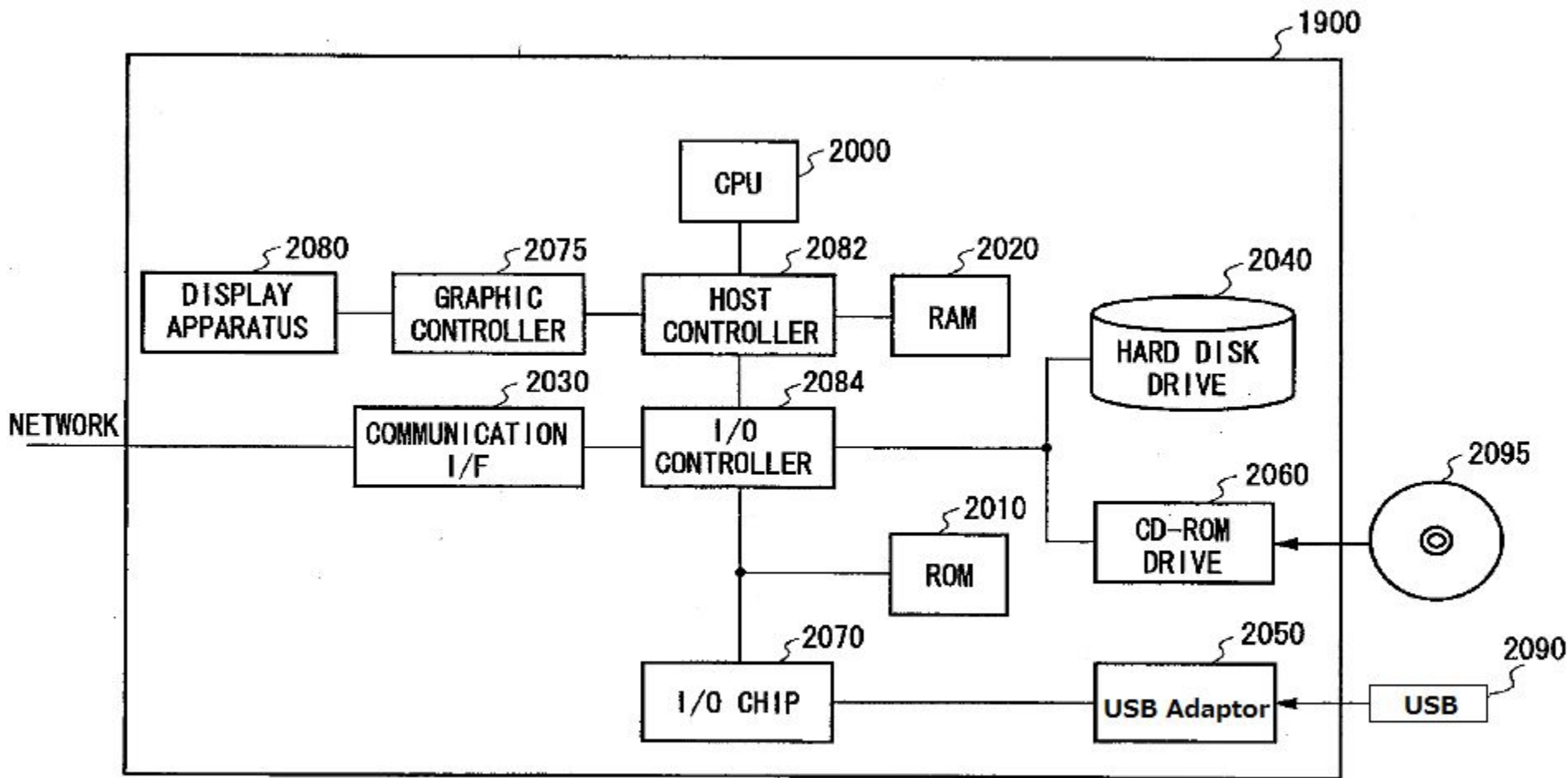
	通常的建议	RYUKA的建议
日韩	在权利要求中写明与硬件的 <b>协作关系</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 记载左侧的所有内容</li><li>2. 避免涉及人类活动、经济和心理学领域的问题和用语, 例如费用、货币交易和印象等。</li></ol>
美	明确 <b>具体的应用、显著改进</b> 之处及其原因。	
欧中	明确权利要求中的各要素如何 <b>有助于解决技术问题</b> 。	

参考资料 [Comparisons of Software Eligibilities in IP5 Software Inventions in Japan cf. US & EP](#)

# 支持在日本的程序 发明的修改

1. 描述存储器和内存等硬件，即使这些硬件是典型的个人计算机或手机。
2. 描述软件如何使用表格、数据库或临时数据。
3. 描述表格、数据库等被存储在存储器或内存中。

# 在PCT申请和优先权申请中添加计算机框图(从而有利于日本申请)。



# 在PCT申请和优先权申请中描述与硬件的协作关系(有利于日本申请)

即使是如下简单的描述,在日本的专利申请中仍可能在一定程度上有所帮助(尽管远非理想):

[0050] 实施例中描述的表格---和---、数据/信息---和---可以由CPU 2000从硬盘驱动器2040读取,并临时存储在RAM 2020中。随后, CPU 2000可以从RAM 2020中读取表格---和---及数据/信息---和---, 对其进行处理, 并再次将其存储在RAM 2020中。



## 建议 10: 将现有技术的讨论移至实施例中

- 将通用技术作为您的发明的一部分进行讨论。
- 将不同的技术作为备选解决方案进行讨论。

### 在现有技术部分，仅简单说明：

例如：“2001-12345的摘要中提到‘(引用的句子)’。”

（没有做出任何承认）

对比：“在\*\*中披露了\*\*\*\*。”

（申请人进行了承认）

无需列出所有已知的参考文献，两到三个示例即可。

# 理由:

在现有技术部分中解释的任何内容都会被视为不属于当前发明的一部分。

- 在现有技术部分的描述会限制权利要求的范围。
- 依据现有技术部分进行的修改在创造性评估中缺乏说服力。
- 描述越多，限制越大。

如果讨论了现有技术的问题，发明往往被解释为不具有相同的问题。

- 对现有技术问题的描述会限制权利要求的范围。

# 建议 11: 避免详细描述发明的目标、概要和效果 (与美国的做法相同)

在这些部分中所写的任何内容都会限制发明的范围，因为：

发明的目的

发明的概要

发明的效果

通常被视为：

权利要求中的发明的目标、概要和效果。

# 「发明的\*\*\*」部分中的措辞 会限制权利要求的范围

## 1. 东京地方法院, H10(wa)30302

权利要求中的用词“下部”因参考“发明的效果”部分中的解释被限制。

## 2. 大阪地方法院, H08(wa)13483

权利要求中的用词“天然石材”根据“发明的目的”部分中的解释被限制。

# 避免使用“本发明”和“当前发明”等措辞

这些措辞被视为指代权利要求中的发明。

## 示例：

“根据本发明，实现了(效果)。”

→ 权利要求中的发明会被解释为必须实现该效果。

## 建议：

“根据第一个实施例，实现了……”

→ 对权利要求的限制较少。

# Thank you

## 关于我们：

于2023年庆祝成立25周年。  
拥有44名律师，总人数达100人。

## 荣誉与认可：

日本知识产权新星，  
日本专利事务所Top 5，  
日本商标事务所Top 10，  
日本专利事务所Top 20，  
日本商标事务所Top 20，

ILASA  
Asia IP  
Asia IP  
MIP  
MIP



我们**致力于积极沟通**，以加深对客户和创新过程的理解