

中日两国专利法的比较分析

—针对说明书和权利要求书所要记载的内容

A comparative analysis of Chinese and Japanese Patent Law,
as to requirements for Claims and Specification of Patent Application Document.

文/宫下聪史 金鲜英

摘要：就一件专利文件而言，其说明书和权利要求书从“贡献于经济社会的发展”这一点来说都非常重要，一方面作为技术文献使公众了解其技术方案，另一方面作为权利书明确地确定其保护范围。而在经济社会全球化的今日，向多个国家申请的机会越来越多，了解外国的专利制度也就变得越来越重要。尤其中日间的交流合作在各个方面都非常多，彼此申请专利的机会都不少。本文针对说明书和权利要求书所要记载的内容，浅谈中日两国的同和异，进行比较分析，以提供一些参考。

关键词：中国 日本 比较分析 说明书 权利要求书

1. 引言

不论哪个国家，专利法其最基本构思都是共同的，即为了经济社会的发展而存在。专利权人通过公开其发明创造来让社会的技术水平提高，贡献于经济社会的发展，而作为其回报在一定期间内拥有排他权。因此，一项专利文件所包含的说明书和权利要求书都非常重要，前者是为了让公众了解其技术方案而应当充分公开，后者是为了使其保护范围明确地确定而应当清楚。另一方面，保护范围不应当超越其公开内容，是为了确保权利人与公众的利益平衡而制定的原则，但如果保护范围相比公开内容过度狭隘，那么人们都不愿意公开自己的发明创造而保持秘密，结果阻碍提高社会整体的技术水平。因此，至此有些国家采用了“重视专利（Pro patent）”政策，重视保护专利权人的利益，以促进经济发展。

针对经济发展，不可避免面对的就是经济全球化，因此一项发明不仅向国内申请，也向多个国家申请的机会越来越多。而虽然专利法的上述基本构思共同，但世界上没有统一制度，在制度上具有一些不同的地方，因此同一项发明在多个国家来说不一定获得同样的保护范围。

上述国际关系之中，中国和日本一衣带水，经济技术各种方面的交流合作非常多，因此不论从中国向日本还是从日本向中国，彼此申请专利的机会都不少。笔者认为，两国专利法从整体上来看基本构思彼此相似，但还要指出的是，虽然法律条文彼此相似，仅看法律条文难以区别，但确实有不同的地方。此时申请人往往弄错的是，在外国办理手续时由于不太了解外国制度，以为可以跟国内同样地进行应答，从而导致对保护范围有不利影响。在这种情况下，互相了解制度不仅能够对两国申请人带来利益，也有助于专利代理行业的发展，从而能够对社会带来有益效果。

以下针对说明书和权利要求书所要记载的内容浅谈中日两国的同和异。

2. 有关法律规定以及比较分析

2.1 针对说明书所要记载的内容

相关法律条款如下。

中国		日本	
专利法第 26 条第 3 款	说明书应当对发明或实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。	专利法第 36 条第 4 项第一号	发明的详细说明其记载应当符合下列各号， 一、记载明确、充分的说明，以该发明所属技术领域的具有通常知识的人员能够实施为准。

针对“所属技术领域的技术人员”，中国的是指，知晓发明所属技术领域所有的普通技术知识、现有技术，并且具有应用常规实验手段的能力，但不具有创造能力的人。而日本的是指，通过通常技术常识而进行研究开发（包括文献分析、实验、分析、制造等），能够发挥通常创造能力的人。由此可知，中国的不具有创造能力，而日本的具有通常创造能力，在定义上不太一样。笔者认为，这部分虽然与创造性的判断有密切关系，但从“按照说明书能不能实现（或实施）”这样角度来看实质上是一样的。

针对中国的“能够实现”，是指按照说明书记载的内容，能够实现该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。而日本的“能够实施”，是指按照说明书记载的内容，该发明是产品的，能够制造该产品并且能够使用该产品，该发明是方法的，能够实施该方法，该发明是产品的制造方法的，能够使用该方法而制造该产品。而“能够实现”和“能够实施”这些概念从描述来看不太一样，但，“产生预期的技术效果”和“能够使用该产品（或方法）”其含意实质上是一样的，都表示“能够得到其效果”。

总而言之，针对说明书所要记载的内容，中国和日本对其的要求在定义上没有太大差别。但是，从笔者经验来说，中国的要求更为严格，这可能不是在定义上而是在运用上的差别。

此外，中国专利法第 26 条第 3 款以及日本专利法第 36 条第 4 项第一号都会构成驳回理由和无效理由。

2.2 针对权利要求书所要记载的内容

相关法律条款如下。

中国		日本	
专利法第 26 条第 4 款	权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。	专利法第 36 条第 6 项	权利要求应当符合下列规定： 一 是在说明书中记载的 二 是明确的 三 是简洁地记载的

针对中国的“以说明书为依据”和日本的“在说明书中记载”，有一些不同的地方。一般权利要求的保护范围是从说明书公开的内容中概括得出的技术方案。针对“概括得出”，在中国允许的是，可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具有相同的性能或用途。而在日本判断原则是，因为每个发明所属的领域彼此不同，因此恰当的范围按照每个案例的情况彼此独立地判断，此时避免拘泥某个特定案例情况来判断其他案例。对于概括，从笔者经验来说，在运用上中国的判断比日本的判断更为严格，经常发生同一项发明其概括在中国不允许而在日本允许的情况。这种情况与“修改是否超出了原范围”的问题有密切关系，经常发生同样的情况。

针对中国的“清楚”和日本的“明确”，都是为了确定保护范围而要求的，从这个角度来看中国和日本之间并没有太大差别，中国的要求是，每一项权利要求应当清楚，构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。而日本的要求是，特定发明所必要的特征其记载应当明确，并且按照每一项权利要求的记载每一项发明能够理解。但是，在撰写方式上有一些区别，在日本较多允许使用“大约”等用语来表示技术特征，使用括号也基本上没问题。

就中国的“简要”和日本的“简洁”而言，在中国被指出“不简要”较多的一种情况是一件专利申请中出现两项或两项以上的保护范围实质上相同的同类权利要求的情况。而日本允许这种情况，审查员针对“简洁”几乎不提出审查意见。

中国专利法第26条第4款以及日本专利法第36条第6项都会构成驳回理由和无效理由。

2.3 针对解决技术问题所必要的技术特征

相关法律条款如下。

	中国		日本
实施细则 第20条 第2款	独立权利要求书应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。	专利法 第36条 第5项	在权利要求书中每个权利要求应当记载申请人认为特定该发明所必要的所有的技术特征。

针对中国的“解决技术问题的必要技术特征”和日本的“特定该发明所必要的所有的技术特征”，虽然在描述上类似，但其含意不同。

中国的“解决技术问题的必要技术特征”是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。因此在权利要求中缺少解决技术问题的必要技术特征的，应当作为驳回理由和无效理由，此时判断是否缺少解决技术问题的必要技术特征的是审查员。

而日本的“特定该发明所必要的所有的技术特征”是为了明确权利要求的意义而制定的规定，即权利要求是申请人按照自己的判断来记载请求保护的技术方案，并且其记载事项是申请人自己认为特定该发明所必要的所有的技术特征。因此审查员不能不予考虑申请人的意思而判断请求保护的技术方案是什么，也不能不予考虑申请人的意思而判断是否缺少特定该发明所必要的所有的技术特征。即，日本专利法第36条第5项不构成驳回理由和无效理由。日本专利法第36条第5项是在1994年修改的，修改前其规定是“仅记载针对构成该发明所不可缺少的事项”。由此可知，修改前权利要求的记载方式有些限制，而修改后申请人可以由各式各样的方式来描述自己的发明内容，能够适应技术多样性。

3. 结语

中国和日本专利法从整体来看基本构思彼此相似，但确实有不同之处。

其中，针对说明书所要记载的内容，中国和日本虽然在定义上没有太大差别，但从实务上来说中国的要求还是较严格的。中国专利法第26条第3款以及日本专利法第36条第4项第一号都会构成驳回理由和无效理由。

针对权利要求书所要记载的内容，对于“以说明书为依据”的要求中国比日本严格，允许概括的范围较小。对于“清楚”的要求并没有太大差别，但在撰写方式上有一些区别。日本的审查员很少针对“简洁”提出意见。中国专利法第26条第4款以及日本专利法第36条第6项都会构成驳回理由和无效理由。

针对“解决技术问题的必要技术特征”，中日之间其含意不同。在中国判断是否缺少解决技术问题的必要技术特征的是审查员，而在日本权利要求其记载事项是申请人自己认为特定该发明所必要的所有的技术特征，审查员不能评价是否缺少特定该发明所必要的所有的技术特征。中国实施细则第20条第2款会构成驳回理由和无效理由，而日本专利法第36条第5项不会构成驳回理由和无效理由。

总而言之，针对说明书和说明书所要记载的内容的要求，中国比日本更为严格，因此了解这样情况有助于两国申请人的利益，也有助于专利代理行业的发展。

并且，08年“国家知识产权战略纲要”公布以来，中国也表示重视知识产权，以“自主知

识产权水平大幅度提高,拥有量进一步增加。本国申请人发明专利年度授权量进入世界前列,对外专利申请大幅度增加。”为近年目标。针对这个问题,应当考虑的是保护范围和公开内容的平衡,此时日本制度值得参考。

(作者:宫下聪史,三菱丽阳株式会社,知识产权部担当部长,目前在北京银龙知识产权代理有限公司实习;金鲜英,北京银龙知识产权代理有限公司,化学部副部长)