国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION,PRC

郑重声明

一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。

二、在交流使用过程中，请尊重版权。

三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。

四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。

五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。

国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

欢迎关注微信公众号“专利文献众享”或扫描二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION,PRC

PCT进入日本国家阶段介绍

焦玉恒
北京市柳沈律师事务所

2020.04

欢迎关注微信公众号“专利文献众享”或扫描二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

仅供学习交流使用 国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途

主要内容

- PCT进入日本国家阶段基本程序
- 进入国家阶段后的基本审查程序
- 日本专利申请的分案申请

国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

进入日本国家阶段的期限

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

- PCT进入日本国家阶段的期限：
  - 根据PCT-A22(1)：自优先权日起30个月
  - 根据PCT-A39(1)(a)：自优先权日起30个月

- 翻译文本的提交期限：
  - 自优先权日起30个月
  - 在自优先权30个月期限到期前的两个月内提交第53号表的情况下，译文可以在提交第53号表的两个月内提交

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

国家阶段处理基准时间

- 提交译文的期限到期时
- 在提交译文期限到期之前提交审查请求时

示例情形	处理基准时间
30个月之前进入且提交译文、未提出审查请求	自优先权日起30个月期满时
30个月期限内的最后两个月进入，未同时提交译文	进入后两个月的提交译文的期限期满时
30个月之前进入、提交译文且提交了审查请求	提出审查请求的时间

国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

需提交的基本文件

- 不需要国际申请文件副本
- 国家阶段文件：表明申请人、发明人、国际申请号等的文件
- 翻译文件：
  - PCT-A22：说明书、权利要求（如果有修改，原始提交的或者修改的，或者二者）、附图中的文字、摘要。
  - PCT-A39(1)：说明书、权利要求、附图中的文字、摘要（如果任何部分有修改，原始提交的和修改的）

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

费用及委托代理

- 费用：
  - 国家阶段费用
  - 如果没有在PCT-A22(1)或PCT-A39(1)(a)要求的期限内缴纳，JPO将通知在指定期限内缴纳
- 非日本居民申请人需要委托代理人
  - 如果未通过代理人提交文件，JPO将通知申请人指定代理人，如果申请人在上述通知发出的两个月内未指定代理人，该申请将被视为撤回

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

PCT-A19修改译文的提交

- 在国际阶段作出PCT-A19修改的申请，**申请人可以提交PCT-A19条修改的权利要求的译文来替代国际申请日提交的权利要求的译文**。即使申请人已经提交了国际申请日提交的权利要求的译文，也可以在国家阶段处理基准时间的**当天或者之前**提交PCT-A19修改的权利要求的译文。
- 如果没有提交PCT-A19修改的权利要求的译文，那么视为没有提交PCT-A19修改。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

PCT-A34修改译文的提交

- 在国际阶段作出PCT-A34修改的申请，申请人需要**以修改形式**在国际阶段处理基准时间的**当天或者之前**提交修改的译文。
- 如果没有提交PCT-A34修改的译文，那么视为没有提交PCT-A34修改。

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座

审查请求

- 审查请求必须在**国际申请日三年内**提交。审查请求只有在缴纳了审查请求费的情况下才生效。
- 如果在优先权日起30个月之前提出审查请求，则审查请求会被看作**提前进入国家阶段**的请求。
- 审查请求费：基本费+**每项权利要求的费用。**
- 在已经做出ISR的情况下，可以减少审查请求费。
- 对于个人、小型企业和微型企业、学术机构或特定实体可以适用费用减免。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

申请文件修改开始时间

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

- PCT为外文申请：
  - 提交了国家阶段文件
  - 提交了译文
  - 缴纳了指定费用
  - 国家阶段处理基准时间之后

- 一般可以在提交审查请求的同时提出修改（可以考虑减少权利要求个数以节省审查费用）

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

实用新型

- 需要在进入国家阶段时指出请求获得实用新型
- 如果在国际申请中没有包括附图，申请人必须在国家阶段处理基准时间之前补交附图。国际申请请求获得发明专利而转换成实用新型的情况下，附图必须在转换请求时提交。
- 实用新型在国家阶段不经过实质审查。实用新型国家阶段之后的其他要求和阶段与发明专利类似

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座

申请类型转换

- 进入国家阶段的专利申请和实用新型申请可以在符合进入国家阶段的要求后通过提交转化请求而相互转换。
- 发明转换为实用新型：
  - 在国家申请日的9.5年内；
  - 在专利局对专利申请发出第一次驳回决定的三个月内。
- 原始的申请在转换之后将被撤销。

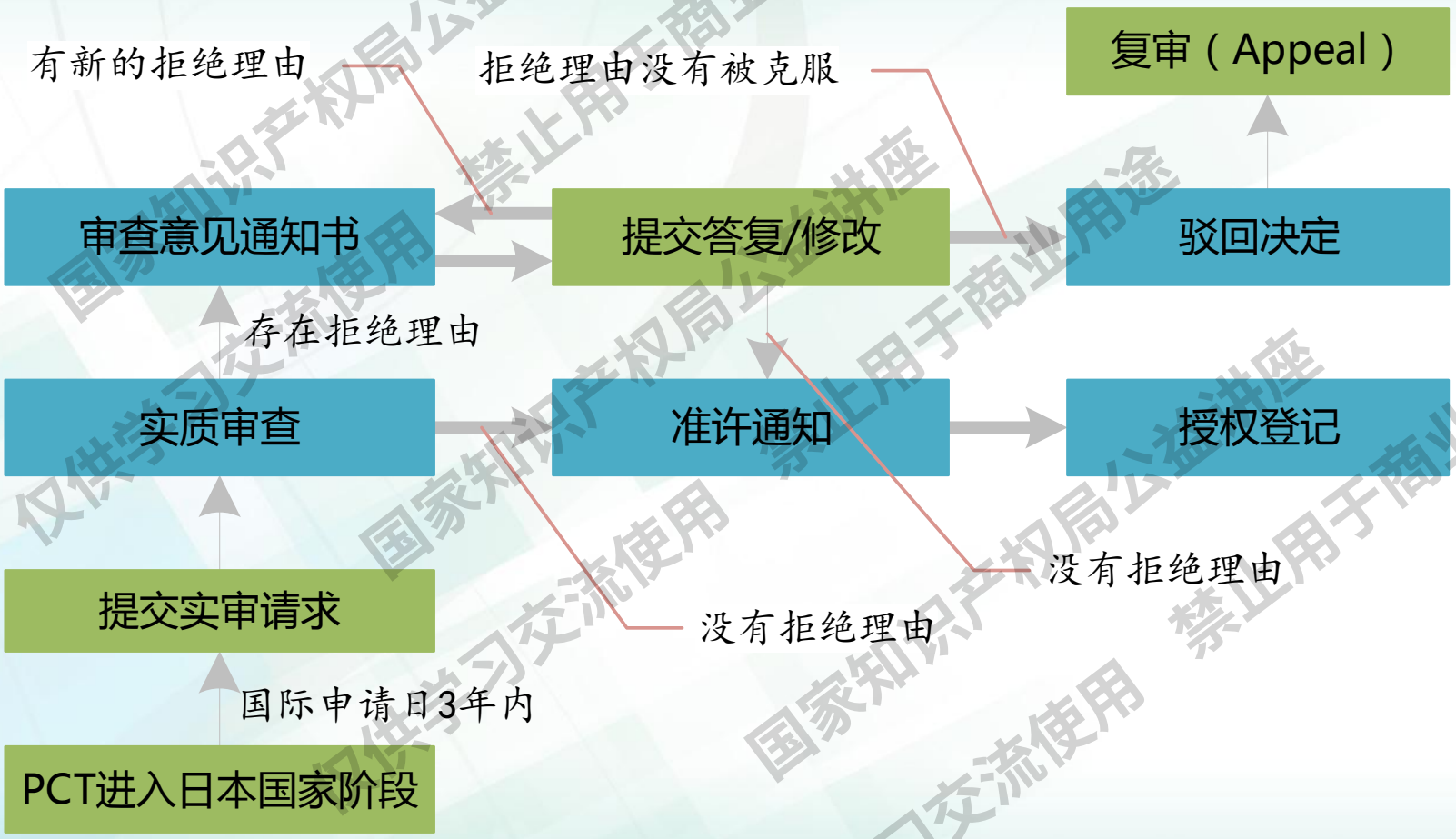
公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

申请类型转换

- 实用新型转换为发明
  - 自申请日起3年内转换为发明专利申请
  - 如果实用新型权利人请求了实用新型技术评价报告，则不能将实用新型申请变更为发明申请
  - 如果是由第三人对授权的实用新型请求技术评价报告，在收到第三人申请人提交技术评价报告的首次通知30天内，可以请求将实用新型转换为发明专利申请
  - 在实用新型无效程序中首次指定的答辩期限之前
- 转换为实用新型申请后，原实用新型视为撤销

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

审查阶段基本流程



公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途 仅供学习交流使用

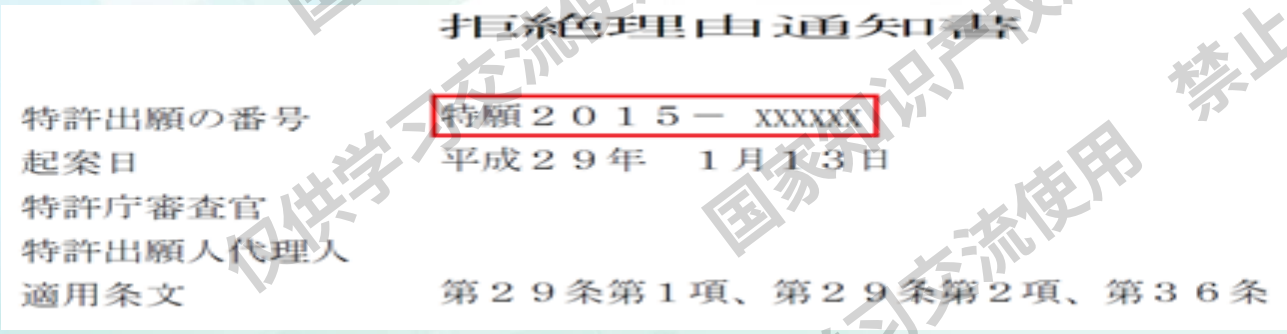
审查意见通知书类型

- 最初的审查意见通知书
- 最后的审查意见通知书
- 驳回决定
- 不符合现有技术信息披露要求的通知（A48(7)）
- 附带A50(2)通知的审查意见通知书（分案申请）

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

最初的审查意见通知书

- 最初的审查意见通知书
  - 第一次审查意见通知书应该为最初的审查意见通知书；
  - 包括本应该在首次审查中就应该包括的拒绝理由的通知书原则上也应该为最初的审查意见通知书
  - 最初的审查意见通知书可以有一次或者多次。



拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０１５－ XXXXXX
起案日	平成２９年　１月１３日
特許庁審査官	
特許出願人代理人	
適用条文	第２９条第１項、第２９条第２項、第３６条

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用

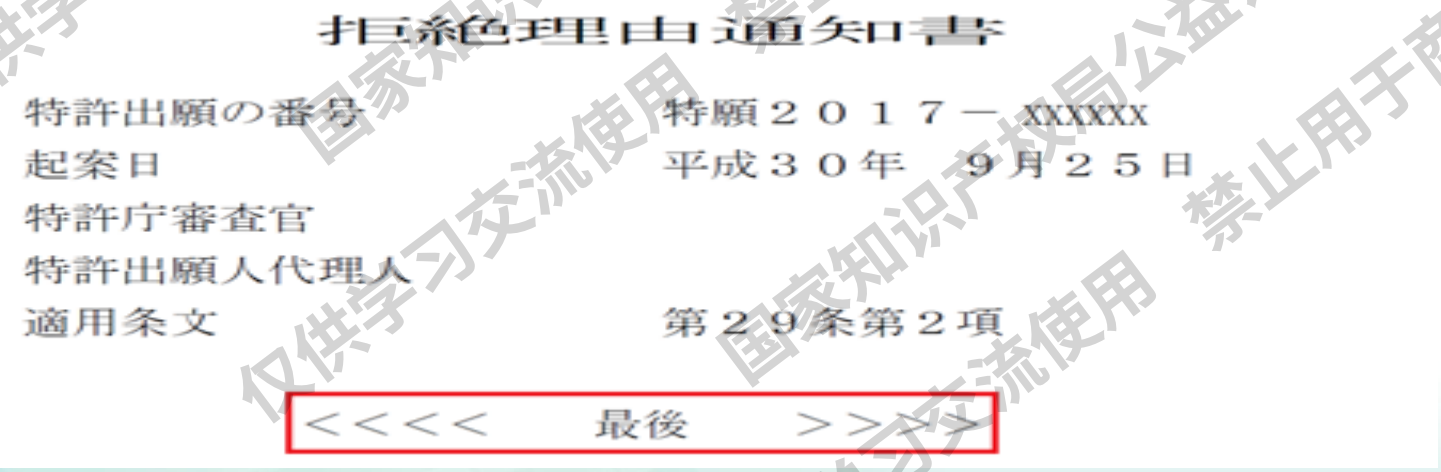
最初的审查意见通知书

- 第二次及以后的审查意见通知书仍然是最初的审查意见通知书的情况：
  - 审查员应当在第一次发出的审查意见通知书中指出但却没有发现的拒绝理由，在第二及以后的审查意见通知书中指出的
  - 审查员在第一审查意见通知书中指出的拒绝理由不恰当，又再次通知了适当的拒绝理由的

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

最后的审查意见通知书

- 最后的审查意见通知书基本上是仅包括在答复最初的审查意见通知书时做出的修改导致的拒绝理由的通知书。第二次或之后的审查意见通知书是否为最后的审查意见通知书，需要实质审查，而不是依靠通知书的次数决定。



拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０１７－ XXXXXX
起案日	平成３０年　９月２５日
特許庁審査官	
特許出願人代理人	
適用条文	第２９条第２項

<<<<　　最後　　>>>>

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座

最后的审查意见通知书的情形

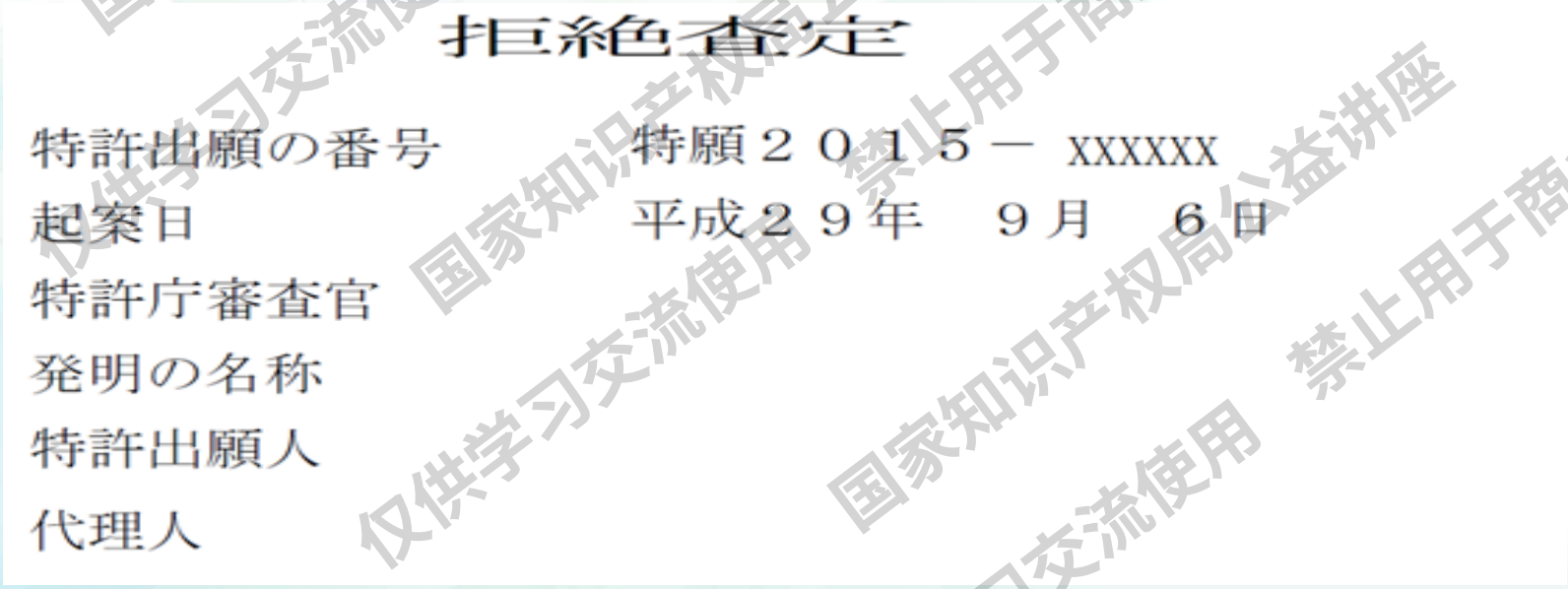
公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

- 仅包括因申请人答复最初的审查意见通知书时做出的修改导致的拒绝理由的通知书；
- 在答复最初的审查意见通知书时针对未检索的权利要求作出修改的情况下，需要对修改后的权利要求发出拒绝理由。
- 特殊情况
  例如，除了已通知过的新颖性创造性拒绝理由外，指出其他微小瑕疵；或者，虽然拒绝理由没有被克服，但审查员有可供选择的解决办法且可能与申请人达成一致。

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

驳回决定

- 可能在第一次审查意见通知书之后就发出
- 不一定在最后的审查意见通知书之后



拒絶査定

特許出願の番号	特願２０１５－ XXXXXX
起案日	平成２９年　９月　６日
特許庁審査官	
発明の名称	
特許出願人	
代理人	

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

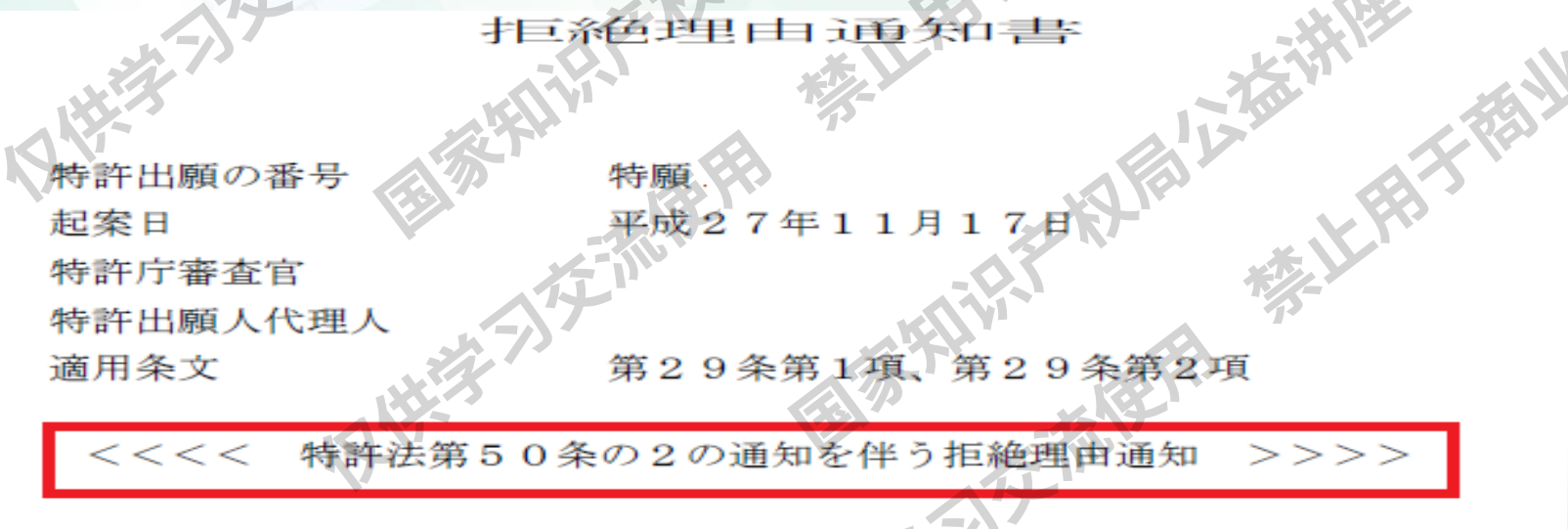
A48(7)通知

- 申请人知晓与本发明相关的且自申请日起已经公开的发明时，记载公开的发明相关的现有技术信息（A39(4)(ii)）
- 当审查员发现专利申请不符合A39(4)(ii)时，审查员可以通知申请人并给予申请人机会在一定期限内提交书面意见。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座

附带A50(2)通知的通知书

- 如果针对于与当前审查分案申请同属于一个分案申请组的其他申请的审查中已经通知过的驳回理由，在当前审查分案申请中仍未克服，拒绝理由与该其他申请涉及的拒绝理由相同时，一并给出该通知
- 防止分案申请制度被滥用



拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願
起案日	平成２７年１１月１７日
特許庁審査官	
特許出願人代理人	
適用条文	第２９条第１項、第２９条第２項

＜＜＜＜　特許法第５０条の２の通知を伴う拒絶理由通知　＞＞＞＞

仅供学习交流使用　国家知识产权局公益讲座　禁止用于商业用途

单一性及审查对象

- 基于特别技术特征（STF）确定审查对象
  - 特别技术特征：相对于现有技术（不包括抵触申请）作出贡献的特征
  - 是否包含相同或相应的特别技术特征
- 基于审查效率确定审查对象
  - 有利于提高审查效率

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

STF判断方法

- 审查员根据说明书、权利要求和附图以及提交申请时的公知常识判断“特别技术特征”，然后在“特别技术特征”被发现没有对现有技术作出贡献时否定前面的假设。
  - 1）被现有技术中公开
  - 2）被认为的特别技术特征是公知或常用手段的添加、删除或者替换，而没有产生任何新的效果；
  - 3）被认为的特别技术特征仅仅是一件现有技术的简单设计变换。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座

基于特别技术特征的判断

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

- 确定权利要求中首先描述的发明（Claim 1）是否具有特别技术特征；
- 在权利要求中首先描述的发明没有特别技术特征的情况下，确定是否包括权利要求1限定的发明的所有特征的同种类型的发明，如果有，确定最小序号的权利要求的发明是否具有特别技术特征；
- 如果依然没有特别技术特征，依前一步骤继续判断。

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座

基于特别技术特征的判断

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

- 如果在前面步骤找到特别技术特征，则下面两类权利要求为审查对象：
  - （i）判断过是否具有特别技术特征的发明
  - （ii）具有相同或相应的特别技术特征的发明
- 如果没有找到特别技术特征，则判断过是否具有特别技术特征的发明为审查对象。

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座

基于审查效率的判断

- 同种类型且包括首先描述的发明的全部特征的发明，但下面两种需要排除：
  - 首先描述的发明所解决的技术问题与要判断的发明添加的技术特征所解决的技术问题具有低相关性；
  - 首先描述的发明的技术特征与要判断的发明添加的技术特征具有低技术相关性。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

基于审查效率的判断

- 在通过上述方法确定的审查对象的审查结果的基础上，不需要进行额外的现有技术检索就能进行审查的发明：
  - 仅仅为以上发明的表述形式的变化；
  - 相对于以上发明添加、删除或替换公知或常用手段；
  - 相对于以上发明仅仅在特定技术应用方向上的变更设计或者优选的数值范围；
  - 根据以上发明的审查结果已经发现一项发明不具有新创性，比该项发明范围更广的其他发明；
  - 根据以上发明的审查结果已经发现限定发明的一些点具有新创性，包括限定发明的这些点的其他发明。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

审查对象选择示例

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

申请文件的修改要求

- 不同的阶段对申请文件修改的不同要求
  - 修改不能引入新事项（New matter）（修改不能超出原申请记载的范围）
  - 禁止SHIFT修改
  - 规定方式的修改

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座

修改不能引入新事项

- 通过判断是否引入与原始提交的说明书相关的新的技术事项来判断是否引入了新的事项
  - 在原说明书中明确记载的事项是允许的
  - 基于原说明书的陈述显而易见的是允许的
  - 其他可能被允许的事项（某些上位概括、具体限定、具体放弃等修改有可能是被允许的，重点从技术的本质去考虑）

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

修改不能引入新事项

- 示例1：原始说明书仅仅记载了具有弹性支撑件的装置，但没有公开具体的弹性支撑件，然而，在本领域的技术人员基于原始的附图以及公知常识可以知道弹性支撑件显然是螺旋弹簧时，将术语“弹性支撑件”改为“螺旋弹簧”是被允许的。
- 示例2：将“组成源和漏的杂质扩散区”修改为“组成源和漏的杂质区域”，很明显组成源漏的区域不一定通过扩散方式获得，这样的修改并没有改变本发明的技术意义，因此使被允许的。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座

禁止SHIFT修改

- 在修改之前和修改之后的权利要求之间是否满足单一性标准。
  - 假设修改后的权利要求设置在修改之前的权利要求之后
  - 在前述假设的基础上，判断修改后的权利要求是否能够成为审查对象
  - 如果不能成为审查对象，则判断为SHIFT修改；如果是审查对象，则不是SHIFT修改

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

规定方式的修改

- 删除权利要求；
- 以特定方式限制发明：
  - 该修改是限缩权利要求的范围
  - 该修改旨在限制修改前发明指定的事项
  - 修改后的发明与修改前的发明在技术领域和要解决的技术问题方面是相同的
- 满足独立授权条件
- 纠正错误
- 模糊陈述的澄清

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途 仅供学习交流使用

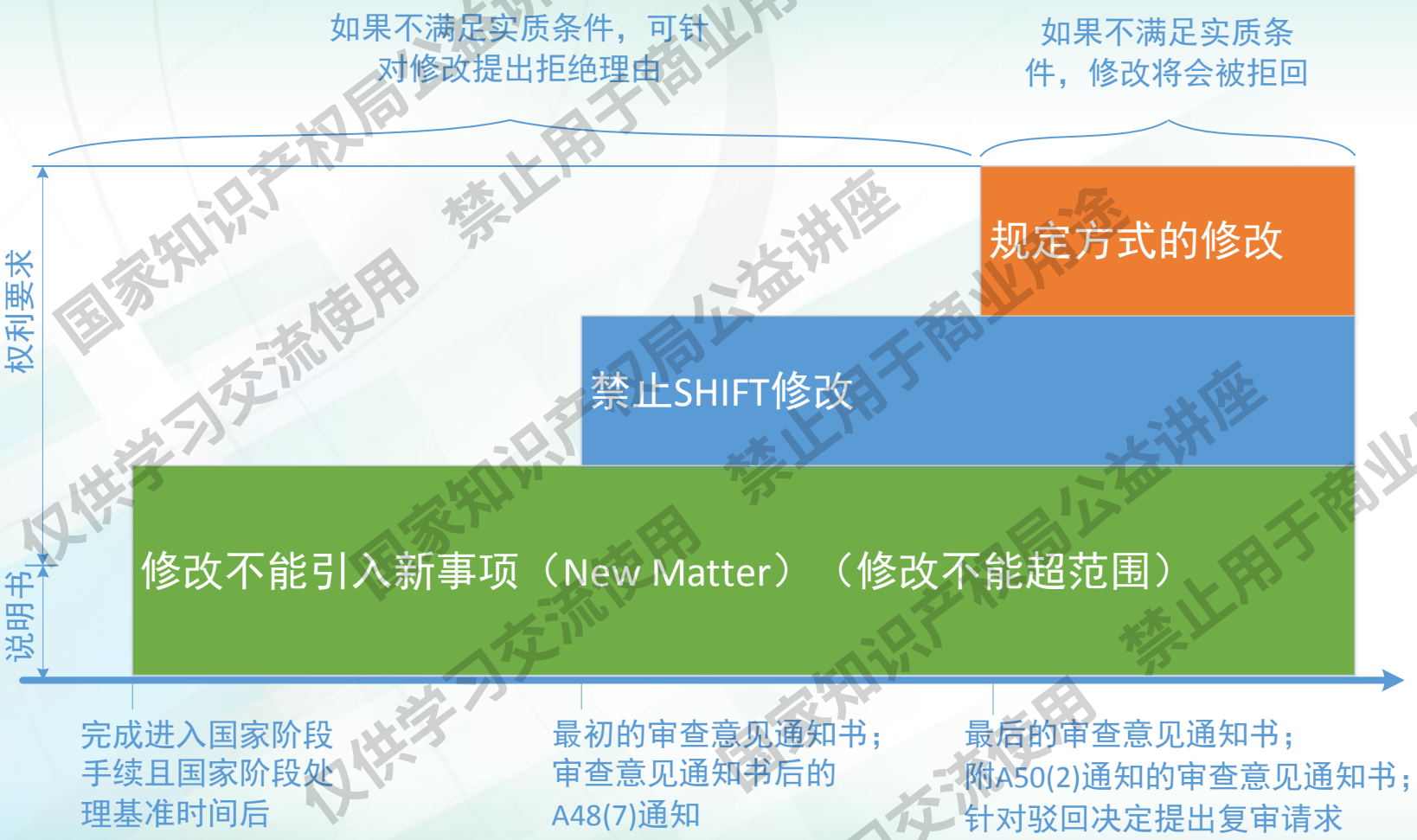
不符合条件的修改的处理

- 对于第一次审查意见通知书之前的修改和答复最初的审查意见通知书的修改不符合条件，可以作为拒绝理由
- 对于答复最后的审查意见通知书、提交复审请求的同时提交的修改不符合条件的情况，则修改被拒回（dismissed），以之前的文本进行审查

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用

不同阶段的不同修改要求

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw



国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

方法限定产品权利要求

- 当审查员发现利用制作方法限定的产品，那么审查员将会发出审查意见通知书，除非涉及“不可能或完全不切合实际”的情形
- “不可能或完全不切合实际”的情形是指在递交申请时基于其结构或特性直接限定产品是不可能的或完全不切合实际的
- 审查员需要通知申请人，给予申请人答复或修改的机会
- 当可以清楚地通过制造方法结合说明书以及公知常识等可以知道产品的结构和特性时，不应该判断为不清楚

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

不可能或完全不切合实际

- 在申请时分析所涉及项目的结构或特性在技术上是不可能的；
- 考虑到由于专利申请需要诸如快速等特点，需要明显巨大的经济或时间花费以确认所涉及项目的结构或特性的情况。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座

答复方式

- 删除所涉及的权利要求；
- 将所涉及的权利要求修改成涉及制作产品的方法的权利要求；
- 将所涉及的权利要求修改成不使用制作方法限定的权利要求；
- 争辩或证明不可能或完全不切合实际的情形；
- 争辩所涉及的权利要求不是包括制作方法的产品的权利要求。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途 仅供学习交流使用

示例

- 不属于PBP的示例：
  - 一种叠层膜，通过将层C设置在层A和层B之间形成。
  - 一种电镀层。
- 不可能/完全不切合实际的示例：
  - 一种由新的基因操作技术产生的细胞；
  - 一种由杂交瘤细胞制备的单克隆抗体。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

延期情况

- 申请人可以在**绝限前**第一次请求延期两个月，然后在到期日之前还可以第二次请求延期一个月，由此最多延期三个月；或者，申请人可以在绝限前同时提出第一次的两个月延期和第二次的一个月延期。如此，申请人可最多申请延期3个月。每次延期请求费用为JPY2100（约￥ 120）。

- 申请人可以在**绝限后**两个月内请求自绝限起延期两个月，但不能再提交第二次的一个月延期。如此，申请人可最多延期2个月。此种情形下，申请人需要缴纳增更昂贵的延期费JPY51000（约￥2800）。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途

复审请求（Appeal）

- 答复期限：外国申请人为发文日四个月内，不可延期。
- 答复形式：向JPO提出复审请求（APPEAL）
  - 如果有修改，则先由原审查员进行前置审查，如果该审查员仍认为申请不能授权，之后将交给由合议组来审查。

- 可能结果：
  - 前置审查发出“授权通知书”；
  - 合议审查后批准请求（Approved）*；
  - 合议审查后未批准请求（Not Approved）（之后可向日本知识产权高等法院提出诉讼请求-行政诉讼）

*2018年度的批准率为70.4%（不计算前置审查授权的情况）

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

授权通知书

- 缴费登记费，同时缴纳第一至第三年年费（可延期）
- 授权时间：缴纳授权登记费后约10天内授权。授权后约2-4周左右在JPO官方公报上公布（授权公告）
- 年费：从专利授权日（注册登记日）起第四年开始缴纳，每年缴纳一次，应该在前一年结束之前缴纳

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

分案申请的形式条件

- 可以提出分案申请的人：母案的申请人
- 在提出分案时，母案的申请人和分案的申请人必须相同。
- 分案的提出时机：
- 1. 在说明书、权利要求或附图可以被修改的时间内均可以提出分案申请。
- 2. 在发出授权通知书的30天内。如果缴费延期，则提出分案的期限相应延期。即使30天时间未期满，一旦授权登记，也不能再进行分案。
- 3. 在驳回决定发出的4个月内（外国申请人）。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

分案申请的实质条件

- 分案申请提交时原申请的说明书中的全部发明不能一起组成分案申请中所要求的发明；
- 分案申请的说明书中的事项是在原申请提交时的说明书记载的范围内；
- 分案申请的说明书中的事项是在分案提交时原申请的说明书记载的范围内。
- 如果分案是在原申请可被修改时提出，则可以不考虑上述最后一点。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

提出分案申请的效果

- 如果满足上述所有形式条件和实质条件，分案申请被看作与原申请同时提交
- 如果不满足实质条件而满足形式条件，则分案申请不被视为与原申请同时提交，而视为在实际提交日提交（新的申请）
- 如果不满足形式条件，分案申请则被拒回

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途 国家知识产权局公益讲座

基于分案提出的分案申请

- 一代分案相对于母案满足所有条件；
- 二代分案相对于一代分案满足所有条件；
- 二代分案相对于母案来说满足实质条件。

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座

分案申请注意事项

- 分案申请提交的权利要求应该与已经发出过审查意见通知书的母案申请的权利要求实质上不同；或者
- 在提交分案申请或者在发出分案申请的第一次审查意见通知书之前，通过主动修改使得分案申请的权利要求与已经发出过审查意见通知书的母案申请的权利要求实质上不同

公益讲座 www.cnipa.gov.cn/wxfw
国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

感谢聆听

国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw