

国家知识产权局「专利审查指南修订草案」征求意见表

公司名： AIPPI JAPAN

担当者： 会长 长泽健一

条款编号	修改建议	修改理由
第二部分 第十章 3.5	第二部分 第十章 3.4 关于实施例 由于化学领域属于实验性学科，多数发明需要经过实验证明，因此说明书中通常应当包括实施例，例如产品的制备和应用实施例。 说明书中实施例的数目，取决于权利要求的技术特征的概括程度，例如并列选择要素的概括程度和数据的取值范围；在化学发明中，根据发明的性质不同，具体技术领域不同，对实施例数目的要求也不完全相同。一般的原则是，应当能足以理解发明如何实施，并足以判断在权利要求所限定的范围内都可以实施并取得所述的效果。 3.5 关于补交的实验数据 判断 <u>权利要求所限定的发明在说明书中是否充分公开（例如，包括能足以理解发明如何实施，并足以判断在权利要求所限定的范围内都可以实施并取得所述的效果）</u> ，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。 对于申请日之后补交的实验数据， <del>审查员也应当予以考虑审查。补交的实验数据应当具体说明专利申请公开的技术效果，并且补交的实验数据所证明的技术效果不能超出专利申请公开的范围应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。</del>	①3.5 的「判断说明书是否充分公开」中包括什么不清楚，因此希望明确这一点（例如，···）。 ②为了满足 3.4 的「应当能足以理解发明如何实施，并足以判断在权利要求所限定的范围内都可以实施并取得所述的效果」的要求，申请人认为「实验数据」是有用的，所以申请人补交 3.5 的「实验数据」，因此希望将其明确记载。 ③3.5 的「补交的实验数据」应当限于具体说明由专利申请公开的技术效果，故希望明确记载这一点。 另外，由于「补交的实验数据」而增加了超出专利申请所公开的范围的技术效果，则无论该技术效果是上位概念还是下位概念，都不应该被允许。如果允许增加技术效果，等于是允许专利申请的公开不足可以在提交申请后弥补，有违先申请的原则。
第五部分 第四章 5.2	第五部分 第四章 5.2 准许查阅和复制的有关内容 (1) 对于公布前的发明专利申请、授权	在本次修改草案 5.2 (2) 部分追加的，可以查阅和复制的实质审查程序中的文件未包含「申请人对通知书的答复意见正文」，

<p>公告前的实用新型和外观设计专利申请，该案申请人或者代理人可以查阅和复制该专利申请案卷中的有关内容，包括：申请文件，与申请直接有关的手续文件，以及在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文。</p> <p>(2) 对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，可以查阅和复制该专利申请案卷中的有关内容，包括：申请文件，与申请直接有关的手续文件，公布文件，在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文，<b>以及在实质审查程序中向申请人发出的通知书、检索报告和决定书、申请人对通知书的答复意见正文。</b></p> <p>(3) 对于已经公告授予专利权的专利申请案卷，可以查阅和复制的内容包括：申请文件，与申请直接有关的手续文件，发明专利申请单行本，发明专利、实用新型专利和外观设计专利单行本，专利登记簿，专利权评价报告，以及在各已审结的审查程序(包括初步审查、实质审查、复审和无效宣告等)中专利局、专利复审委员会向申请人或者有关当事人发出的通知书、<b>检索报告</b>和决定书、申请人或者有关当事人对通知书的答复意见正文。</p> <p>(4) 对于处在复审程序、无效宣告程序之中尚未结案的专利申请案卷，因特殊情况需要查阅和复制的，经有关方面同意后，参照上述第(1)和(2)项的有关规定查阅和复制专利申请案卷中进入当前审查程序以前的内容。</p>	<p>则会被解读为实质审查程序中的申请人对通知书的答复意见正文是不可以查阅和复制的。</p> <p>故此，希望在可以查阅和复制的与实质审查程序相关的文件中，追加「申请人对通知书的答复意见正文」。</p>
--	---