

《专利法实施细则》 修改专题研究报告

上 卷

ZHUANLIFASHISHIXIZE
XIUGAI ZHUANTI YANJIU BAOGAO

国家知识产权局条法司 编

知识产权出版社

《专利法实施细则》 修改专题研究报告

上 册

中国专利法研究会
《专利法实施细则》修改课题组

北京知识产权出版社

（北京）

《专利法实施细则》 修改专题研究报告

国家知识产权局条法司 编

上 卷

知识产权出版社

内容提要

本书内容由关于《专利法实施细则》修改的21份研究报告组成,内容翔实、论证充分、逻辑严谨,代表了业内人士对专利制度的前沿探讨和深入分析,对《专利法实施细则》的修改具有重要的参考价值,也是立法工作者、专家学者以及社会公众了解、积极参与《专利法实施细则》修改不可或缺的宝贵资料。

责任编辑:李琳

文字编辑:张静 龚卫

封面设计:段维东

责任校对:韩秀天

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

《专利法实施细则》修改专题研究报告/国家知识产权局条法司编. —北京:

知识产权出版社,2008.6

ISBN 978-7-80247-258-7

I. 专… II. 国… III. 专利权法—细则—研究报告—中国 IV. D923.424

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第038526号

《专利法实施细则》修改专题研究报告

国家知识产权局条法司 编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸桥马甸南村1号院

网址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

责编电话:010-82000887 82000860 转 8118

印刷:北京凯达印务有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

版次:2008年6月第1版

字数:1900千字

ISBN 978-7-80247-258-7/D·629

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000893

责编邮箱:lilin@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:78

印 次:2008年6月第1次印刷

定 价:170.00元(全两卷)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前 言

2005年4月，国家知识产权局正式启动了《专利法》第三次修改工作。在深入的课题研究和广泛听取社会各界意见的基础上，国家知识产权局于2006年12月底形成《专利法修订草案（送审稿）》并提请国务院审议。目前，专利法的修订已列入《国务院2008年立法工作计划》。

为保证修改后的专利法能够如期顺利实施，国家知识产权局于2007年2月启动了《专利法实施细则》的修改工作，设立了“初步审查制度的完善”、“职务发明创造的奖励和报酬制度”等16个研究课题。

《专利法实施细则》的立法层级属于行政法规，在整个专利法律体系中处于《专利法》和国家知识产权局部门规章之间，具有承上启下的特点。与《专利法》相比，《专利法实施细则》更侧重于实务操作和程序管理方面的规定。为此，国家知识产权局采取了指定课题承担单位与公开招标相结合的工作模式。鉴于“初步审查制度的完善”等12个课题与国家知识产权局审查业务工作密切相关，因此指定国家知识产权局相关审查部门作为课题承担单位，并吸收其他相关审查部门、专利代理机构等实务领域人员组成课题组进行研究；对于“职务发明的奖励和报酬制度的完善”等对社会公众有广泛影响、不直接涉及国家知识产权局审查工作的4个课题，则向社会公开招标确定课题承担单位。经评审，我们对其中3个招标课题确定了两个或者3个课题承担单位独立进行研究。

2007年10月，各课题组在充分收集国内外相关资料、深入进行比较和分析的基础上，结合我国国情，就“外观设计制度的完善”、“专利实施强制许可制度的完善”等课题形成了21份研究报告。

2006年4月，国家知识产权局曾将《专利法》第三次修改的专题研究报告汇集出版，得到了社会各界的广泛好评。现在，国家知识产权局再次将关于《专利法实施细则》修改的全部研究报告结集出版，以便立法工作者、专家学者以及社会公众了解各个课题组的主要观点和修改建议，充分发表意见，积极参与《专利法实施细则》的修改。这些报告资料丰富，内容翔实，论证充分，逻辑严谨，对《专利法实施细则》的修改具有重要的参考价值。同时，这些研究报告凝聚了课题研究人员辛勤劳动和经验智慧，代表了业内人士对专利制度的前沿探讨和深入分析，对于促进专利制度的理论研究和专利法律法规的宣传普及也具有重要意义。

党的十七大报告首次提出要“实施知识产权战略”，这是党中央在新的历史时期对知识产权工作提出的新要求、新任务。完善专利法律体系是实施知识产权战略的重要内容和举措之一。在新的历史条件下，国家知识产权局将以党的十七大精神为指引，继续贯彻科学立法、民主立法的指导思想，遵照《中华人民共和国立法法》和《全面推进依

法行政实施纲要》的要求，积极稳步地推进专利法律法规的修改完善工作。我们相信，在党中央、国务院的有力领导下，在社会各界人士的广泛参与和共同努力下，《专利法实施细则》的修改工作定能如期顺利完成，并与修改后的《专利法》紧密衔接，确保修改后的《专利法》的顺利实施和专利制度的平稳过渡。修改后的《专利法》及其实施细则必将为我国在新的阶段贯彻落实科学发展观、建设创新型国家和构建社会主义和谐社会，促进我国经济社会又好又快发展，发挥重要的支撑作用。

Handwritten signature in black ink, reading '田力军' (Tian Lijun).

2008 年 3 月

总 目 录

第一部分 专利的申请、审批与保护

初步审查制度的优化与完善·····	3
向外申请的审批与保密专利审查制度的完善·····	113
专利收费项目及程序的优化·····	186
PCT 规定的调整与完善 ·····	257
权利恢复和中止程序问题的研究·····	315
电子申请制度的完善·····	376
外观设计制度的完善·····	418
实质审查制度的优化与完善·····	531
复审与无效宣告制度的完善与优化研究·····	579
检索报告制度的完善课题研究报告·····	716
专利信息传播与利用·····	757

第二部分 专利权的归属与实施

主要利用国家财政资助的科研项目完成的发明创造的归属及推广应用·····	787
主要利用国家财政资助的科研项目完成的发明创造的归属和推广应用研究·····	841
主要利用国家财政资助的科研项目完成的发明创造的归属和推广应用研究·····	875
职务发明创造奖励和报酬制度研究·····	909
职务发明创造的奖励和报酬制度研究·····	945
德国雇员发明报酬法律制度 ·····	1003
专利强制许可制度完善研究报告 ·····	1034
专利强制许可制度的完善 ·····	1078
专利强制许可制度报告 ·····	1134
专利行政执法制度的完善 ·····	1173

第一部分

专利的申请、审批与保护

初步审查制度的优化与完善^①

何越峰 孙彦 王靖梅 郭强 吴桐 李敬东
张烨 方丽娟 李莉 经德伍 刘波 张秋月
王春雨 庄劭晗 周媛 程钰 庞谦 付明星
李德山 蔡萍 刘颖

目 录

摘要	4
前言	6
(一) 研究背景及目标要求	7
(二) 课题的研究方法和内容	8
第一篇 关于完善《专利法实施细则》第四十四条的研究	9
一、概述	9
二、国内外立法及实践的比较研究	10
(一) 国外发明专利申请的初步审查情况简介	10
(二) 国内外关于专利申请初步审查的立法比较	14
(三) 国内外专利申请现状的比较	19
(四) 分析	22
三、对《专利法实施细则》第四十四条的分析及修改思路	23
(一) 对《专利法实施细则》第四十四条的解读	23
(二) 《专利法实施细则》第四十四条相关问题的分析	24
(三) 关于完善《专利法实施细则》第四十四条的观点和思路	29
(四) 完善《专利法实施细则》第四十四条的意义	33
四、完善《专利法实施细则》第四十四条的解决方案及说明	34
(一) 将“规定的格式”在条文中予以明确	34
(二) 消除条文表述存在的歧义	37
(三) 根据《专利法修订草案(送审稿)》的适应性调整	37
(四) 关于《专利法实施细则》第四十四条的总体解决方案	39
五、其他相关问题的研究	40
(一) 《专利法实施细则》第四十四条中遗留的问题	40
(二) 对“审查员依职权修改”的研究	41
第二篇 实用新型审查制度的完善	43

① 项目主持单位为国家知识产权局专利局初审及流程管理部，项目主持人为何越峰。

一、概述	43
(一) 研究的基本情况	43
(二) 提出的改进方案	44
二、实用新型审查现状分析	45
(一) 当前面临的形势	45
(二) 我国与各国(地区)实用新型审查制度的比较	51
(三) 我国实用新型审查制度本身存在一些不合理因素	57
(四) 对改进我国实用新型审查制度的思考	60
三、探讨提高实用新型专利权稳定性的改进措施	64
(一) 对在初步审查中增加简化的查新检索的探讨	64
(二) 限制权利要求的数量以体现实用新型的特色	75
四、对改进实用新型审查制度的进一步探讨	79
(一) 在现行初审制度不变的基础上完善实用新型检索报告制度	79
(二) 对初审登记加请求检索审查后授权方案的初步探讨	81
五、研究总结	84
第三篇 完善外观设计初步审查制度的研究	85
一、概述	85
二、现状分析	86
(一) 影响外观设计专利权的法律稳定性的主要原因	86
(二) 我国外观设计制度与国际外观设计法律制度相关规定的比较	92
三、增强外观设计专利法律稳定性的制度完善研究	97
(一) 改善法制环境和落实制度鼓励创新导向	97
(二) 增设避免重复授权检索程序的考虑	97
(三) 在初步审查阶段增加对明显容易创作的外观设计专利申请的审查	99
四、增设避免重复授权检索程序的可行性分析和利弊评估	100
(一) 可行性分析	100
(二) 利弊评估	106
五、具体条款的修改方案及修改说明	108
(一) 具体条款的修改方案	108
(二) 对修改条款的说明	109
六、杂项及其他遗留问题	110
(一) 杂项	110
(二) 遗留的其他问题	111
结束语	111

摘 要

本课题的研究题目为“初步审查制度的优化与完善”。由于本课题的研究内容涉及发明、实用新型和外观设计三种专利申请初步审查制度的优化与完善,因此,本报告分为三篇,分别进行阐述。

第一篇是关于完善《专利法实施细则》第四十四条的研究。

研究发现,现行《专利法实施细则》第四十四条存在以下三个问题需要解决:

(1) 构成驳回专利申请理由的格式要求未在条文中予以明确:依照《专利法实施细则》第四十四条第一款的规定,申请文件(包括发明、实用新型、外观设计三种专利申请)不符合规定的格式是驳回专利申请的理由之一,但是却一直没有在《专利法实施细则》中具体指明哪些格式要求是构成驳回专利申请的依据;(2) 法条的表述存在歧义,即第二款所述“不符合前款所列各项规定的”是指整个第一款,还是仅指第一款的第(一)至(三)项的内容?(3) 法条定位不清晰,是关于三种专利申请(发明、实用新型、外观设计)初步审查的驳回条款,还是关于初步审查范围的规定?

研究紧紧围绕上述三个问题,通过对我国与美国、日本、韩国、PCT 国际申请以及欧洲专利局关于发明专利申请的初步审查的立法及实践进行比较性研究,结合我国国情与专利申请现状,深入分析我国专利申请初步审查制度的特点及实施细则存在的问题,课题组提出了以下解决方案:

(1) 将构成驳回三种专利申请的格式要求,即《专利法实施细则》第四条、第十六条第一款、第十七条、第二十四条、第二十九条、第三十六条、第四十七条、第五十一条、第五十二条、第一百一十八条、第一百二十条规定的格式要求作为审查事项在《专利法实施细则》第四十四条予以明确;(2) 将第二款中的“不符合前款所列各项规定的”修改为“不符合前款规定的”,以消除法条表述存在的歧义;(3) 根据《专利法修订草案(送审稿)》,对《专利法实施细则》第四十四条中的相关审查事项作了适应性调整。

此外,本报告针对《专利法实施细则》第四十四条的定位,以及相关遗留问题提出了修改观点;同时,为配合《专利法实施细则》第四十四条的进一步实施,对三种专利申请初步审查程序中的“审查员依职权修改”的规定和内容进行完善,并对如何保障该“职权”的行使提出了建议。

第二篇是关于实用新型审查制度的完善。

本研究旨在针对实用新型专利制度当前面临的重复授权、权利不稳定等问题,探讨进一步完善我国实用新型初步审查制度的方案,并对所提出的方案进行充分论证。期望所提出的方案不仅可以解决重复授权等问题,还能够保持实用新型审批快捷的自身特色。

研究中对实用新型制度面临的重复授权等一些列问题进行了剖析,对各国(地区)实用新型审查制度进行比较研究,同时分析了我国实用新型审查制度存在的一些问题,进行了社会调查以及资料收集的工作,从而理清了完善我国实用新型审查制度的基本思路。在这些研究成果的基础上,探讨了完善实用新型审查制度的建议方案,并对方案进行了论证。

针对研究中发现的问题,提出的建议解决方案为:

第一种建议方案是在实用新型初审授权制度中引入简化的查新检索,这种方案中又包含两种思路,一种思路是引入新颖性概念进行避免重复授权检索,主要修改《专利法实施细则》的建议是在《专利法实施细则》第四十四条之(二)中增加“明显不符合《专利法》第二十二条、第二十四条”的内容。另一种思路是针对“新的技术方案”作简略的查新。在实用新型审查中增加这种简略查新对现行的初步审查制度没有大的改变,但能够显著提高实用新型专利的稳定性,还能够保持实用新型审批快捷的特色,因

此这是一种很有效的改进方案,这种思路只需要对《审查指南》进行修改即可,对《专利法实施细则》没有实质内容的修改,修改建议也只是在这次《专利法修订草案(送审稿)》的基础上对《专利法实施细则》第四十四条内容进行一些适应性的调整。当然,这种方案也存在一定缺陷,因此,能不能在实用新型初步审查中采用这种简略的查新,还需要慎重权衡。

第二种略显保守的方案是在保持现有的初审授权制不变的基础上进一步完善现行的实用新型检索报告制,这种方案虽然不能彻底解决重复授权现象和权利不稳定的问题,但对现行的实用新型初步审查不做任何改动,不会引起新的问题,也可能是最终惟一能被接受的方案。

为体现实用新型“小发明”这一基本特色,同时为了确保实用新型审批快捷,课题组提出限制实用新型申请的权利要求数量,建议将实用新型申请的权利要求数量限制为10项甚至5项以内,修改建议是在《专利法实施细则》第二十一条中增加对权利要求进行限制的规定。

第三篇是完善外观设计初步审查制度的研究。

近年来随着申请量、授权量的迅猛增长,外观设计专利申请设计水平不高、权利的法律稳定性较差这一问题日益突出,对外观设计专利制度的法律严肃性产生了非常大的负面影响,甚至在一定程度上导致社会公众对外观设计专利制度产生信任危机。

如果这种现象长期、大量地存在,必将严重影响我局整体发展和我国外观设计专利事业的发展,进而影响我国知识产权整体形象和事业的全面发展。这一问题已经引起全社会高度关注,事实上,这也是外观设计制度在发展了22年之后遇到的最严重的挑战。

本子课题主要针对外观设计专利的法律稳定性较差的问题,从研究分析导致外观设计专利的法律稳定性较差的主要原因入手,结合我国外观设计专利法律制度与国外外观设计法律制度的比较,根据目前我国外观设计专利发展现状,提出与授权前的初步审查有关的建议,即:(1)增加法制环境和制度导向方面的改良措施;(2)未来适当的时候,在初步审查程序中,增加避免外观设计重复授权检索审查程序;(3)未来适当的时候,在一定条件下,增加对于明显属于容易创造的外观设计的有限程度的审查;(4)增加对于外观设计图片或者照片表达是否充分公开和清楚表达的审查。

在未来适当的时候,而限于此次《专利法实施细则》修改时,通过上述建议的实施,合理调整外观设计初步审查制度的审查范围和审查内容,以实现完善和优化我国外观设计专利制度,在一定程度上增强外观设计专利权的法律稳定性的目的。

前 言

国家知识产权局已于2006年12月27日向国务院上报了《专利法修订草案(送审稿)》。为了在全国人大常委会通过修改《专利法》的决定之后能够及时报请国务院审议通过《专利法实施细则》的修改草案,确保《专利法》的修改能够尽快予以实施,避免因工作滞后而陷于被动,按照局条法司《专利法实施细则修改研究课题指南》的要求,于2007年4月启动《初步审查制度的优化与完善》课题研究。

本课题涉及发明、实用新型和外观设计三种专利的初步审查制度的优化与完善,分

为三个子课题予以专项研究,即关于完善《专利法实施细则》第四十四条的研究、实用新型审查制度的完善、完善外观设计初步审查制度的研究。本报告采用三篇体例,将各子课题的研究现状、存在的问题、解决方案以及研究的遗留问题等方面分别进行阐述。报告主要围绕以下几方面展开深入的研究与探讨。

(一) 研究背景及目标要求

1. 课题的提出

我国自1985年建立专利制度以来,通过《专利法》、《专利法实施细则》以及《审查指南》等规范性文件的制定、修改与完善,极大地促进了我国专利事业的蓬勃发展,为保护发明创造专利权,鼓励发明创造,促进科学技术进步和创新作出了巨大贡献。

任何一部法律(法规、部门规章)都不可能完美无瑕,需要顺应国际国内形势的发展,及时调整、解决与实践存在的不相适宜之处,通过新一轮的利弊权衡、利益取舍、价值导向之把握,以使其更有效地发挥制度的作用。目前,我国专利申请的初步审查制度尚存在些许不尽完善之处,根据我国专利制度现状,从辩证与发展的观点出发并结合专利审查实践,需要结合《专利法修订草案(送审稿)》,通过修改《专利法实施细则(2001)》及相关规定予以解决。

(1) 现行《专利法实施细则》第四十四条存在的问题

① 构成驳回专利申请理由的格式要求未在条文中予以明确:依照《专利法实施细则》第四十四条第一款的规定,《专利法》第二十六条或者第二十七条规定的文件和其他必要的文件不符合规定的格式是驳回专利申请(发明、实用新型、外观设计)的理由之一,但是却一直没有在《专利法实施细则》中具体指明哪些格式要求是构成驳回专利申请的依据;

② 法条的表述存在歧义,即第二款所述“不符合前款所列各项规定的”是指整个第一款,还是仅指第一款的第(一)至(三)项;

③ 《专利法实施细则》第四十四条的定位不清晰:是关于三种专利申请(发明、实用新型、外观设计)初步审查的驳回条款,还是关于初步审查范围的规定?对此存在不同的观点。

(2) 实用新型和外观设计的法律稳定性较差

由于实用新型和外观设计专利权的授予只进行初步审查,而不进行实质审查,因而不可避免地会导致一些被授予专利权的实用新型和外观设计的法律稳定性较差,会在一定程度上影响公众的合法权益。在我国目前尚不具备对所有实用新型和外观设计专利申请均进行全面实质审查的条件,如何更为合理地设定实用新型和外观设计专利申请的初步审查的范围和内容,防止已被授予专利权的技术方案或者设计再次被授予专利权,最大限度地保证已被授予专利权的实用新型和外观设计的法律稳定性,是需要深入研究的课题。

2. 目标要求

针对上述存在的问题,本课题组期望通过研究达到以下目的:

(1) 将构成驳回专利申请理由的格式要求在《专利法实施细则》第四十四条中予以明确;通过修改,使条文的表述更为清晰;根据《专利法修订草案(送审稿)》的内容,

相应调整、增加部分审查事项；提出解决《专利法实施细则》第四十四条的定位问题的思路；有针对性地对“审查员依职权修改”的规定和内容进行完善，以配合《专利法实施细则》第四十四条的进一步实施。

(2) 通过对实用新型审查制度的发展和完善提出改进方案，并在此基础上配合专利法修订草案，进一步对《专利法实施细则》提出修改建议，以期更合理地完善实用新型的审查制度，使之既能够在一定程度上克服实用新型专利重复授权、权利不稳定的问题，又能更进一步加快实用新型的审查，真正突显实用新型的特点。

从现实的角度来看，即使目前的审查条件还不能保证所有的实用新型专利都具备专利性，至少也要保证已授权的实用新型专利不再重复授权。

(3) 完善我国外观设计的初步审查制度，在未来适当时候，改变目前外观设计专利授权前完全没有专利性审查的模式，增加授权前有限程度的专利性审查，在一定程度上增强外观设计专利权的稳定性，尤其是尽量避免对明显属于重复授权的和明显属于创造性过低的外观设计授予专利权。

(二) 课题的研究方法和内容

1. 研究方法

本课题组主要采用了以下研究方法：

(1) 资料的搜集和翻译：通过网络、书刊、已有研究成果搜集了大量的基础资料，对一些国外专利法规和相关资料进行翻译，从而获得了大量有价值的信息，以帮助开拓研究思路，获取研究依据，充实研究内容。

(2) 数据统计分析：对重复授权问题进行数据分析，对专利申请量的发展变化进行统计、测算，对提出改进方案前后的审查工作量进行统计分析，还对实用新型权利要求数量进行数据统计，这样的分析结果使我们的研究更加科学、严谨。

(3) 社会调查法：

① 问卷调查——针对不同对象设计调查问卷，通过召开座谈会发放调查问卷、电话调查、在政府网站上发布网上调查等方式，获得相关的调查结果，并对结果进行统计分析。

② 访问调研——到专利代理机构、地方知识产权管理部门、企业、法院等进行访问调研，对象人群包括知识产权专家与学者、专利申请人、专利事务工作者，由此获得了大量有价值的社会反馈信息。

(4) 对比研究法：通过我国与其他国家、地区（组织）关于初步审查制度的立法及实践的比较研究，分析存在的异同点，并结合我国实际与审查实践，提出优化、完善我国初步审查制度的思路及解决方案。

(5) 实际操作验证：提出改进方案后进行实验性的审查操作，评估所取得的实际效果，获得第一手审查数据，验证改进方案的可行性。

2. 研究内容

关于完善《专利法实施细则》第四十四条的研究：

(1) 在比较国内外相关立法及实践的基础上，立足国情，合理平衡申请人、社会公众以及行政审批的效率和成本之间的利益，以使所提出之解决方案完备、可行；

(2) 解读《专利法实施细则》第四十四条，结合审查实践，分析该法条存在的

问题;

(3) 深入分析我国三种专利申请在初步审查中关于形式审查的具体内容,对三种专利申请初步审查的共性、个性问题进行研究,探讨对存在格式缺陷的专利申请的处理方式,将构成驳回专利申请理由的格式要求在《专利法实施细则》中予以明确;

(4) 通过上述内容的研究,并结合《专利法修订草案(送审稿)》,提出完善《专利法实施细则》第四十四条的解决方案;

(5) 此外,为配合《专利法实施细则》第四十四条的进一步实施,对三种专利申请初步审查程序中“审查员依职权修改”的规定和内容予以专门研究,使专利申请存在的部分格式缺陷高效、便捷地予以消除。

针对实用新型审查制度的完善:

(1) 对实用新型制度面临的重复授权等一些问题进行剖析;

(2) 对各国(地区)实用新型审查制度进行比较,总结国际实用新型审查制度的发展潮流,深刻分析我国实用新型审查制度自身存在的一些不合理因素;

(3) 通过社会调查以及资料收集的方式获得社会反馈信息,研究其他国家(地区)修改实用新型制度所带来的启示,从而理清改进我国实用新型审查制度的基本思路;

(4) 在上述研究成果的基础上,提出改进我国实用新型审查制度的几种可选方案,并对这些方案进行充分论证。

在完善外观设计初步审查制度的研究中:

(1) 分析导致外观设计专利权利稳定性较差的原因;

(2) 分析、比较我国与国外外观设计法律制度的特点;

(3) 根据我国外观设计专利发展现状,有针对性从以下各个方面展开研究:①改善法制环境和落实制度鼓励创新导向;②避免外观设计重复授权的检索审查程序;③对于明显属于容易创造的外观设计的审查;④对于外观设计图片或者照片表达是否充分公开和清楚的审查;⑤方便公众准确理解申请文件的要求而充分表达外观设计;

(4) 在上述研究的基础上,提出完善我国外观设计初步审查制度的修改方案,以期完善我国外观设计专利制度,提高外观设计专利权利的法律稳定性。

第一篇 关于完善《专利法实施细则》第四十四条的研究

一、概 述

我国《专利法实施细则》自1985年4月1日起施行,并于1992年和2001年两次修订,每次修订均对《专利法实施细则》第四十四条作出了修改,增加了三种专利申请初步审查的事项,初步审查范围不断得以完善。由此,有力保障了我国专利申请文件的撰写质量,对社会公众起到了很好的引导作用,同时也使我局的审查工作有法可依,便于操作。

近年来,我国的专利申请总量持续快速增长,申请质量不断提高。随着国民整体素质的不断提高,对法律法规(如《专利法》、《专利法实施细则》)的制定提出了更高的要求,法律条文应表述清楚、事项完备、罚则明确,这些要求本身即有利于规范执法行为,具体到我局而言,专利申请的审查标准将更为统一。

发明、实用新型和外观设计三种专利申请经初步审查发现存在不符合《专利法》及其实施细则有关规定应当驳回该申请的,法律适用的条款是《专利法实施细则》第四十四条。该条款规定了初步审查程序中构成视为撤回、驳回专利申请的情形,包括申请文件和其他必要文件是否完备,这些文件是否符合规定的格式要求,以及专利申请是否存在明显实质性缺陷。

通过研究与分析,我们认为现行《专利法实施细则》第四十四条尚存在些许不尽完善之处:① 格式审查要求未在《专利法实施细则》中予以明确,由此造成条文表述不清楚、审查事项不明确、审查操作不便或审查基准不统一;② 第二款的表述存在歧义;③ 法条定位不清晰:是关于初步审查范围的规定,还是侧重于初步审查程序中驳回情形(以及视为撤回)的规定?条文本身存在矛盾。

研究中,紧紧围绕上述问题,通过对我国与美国、日本、韩国、PCT 国际申请以及欧洲专利局关于发明专利申请初步审查的立法及实践进行比较性研究,结合我国国情与专利申请现状及审查实践,分析我国专利申请初步审查的特点,课题组提出了以下解决方案:

(1) 将构成驳回三种专利申请的格式要求,即《专利法实施细则》第四条、第十六条第一款、第十七条、第二十四条、第二十九条、第三十六条、第四十七条、第五十一条、第五十二条、第一百一十八条、第一百二十条规定的格式要求作为审查事项在《专利法实施细则》第四十四条予以明确;

(2) 将第二款中的“不符合前款所列各项规定的”修改为“不符合前款规定的”,以消除条文表述存在的歧义;

(3) 依据《专利法修订草案(送审稿)》,对《专利法实施细则》第四十四条中的相关审查事项作了适应性调整。

此外,针对《专利法实施细则》第四十四条的定位给出了解决思路,并对相关遗留问题阐述了修改意见;同时,为配合《专利法实施细则》第四十四条的进一步实施,对三种专利申请初步审查程序中“审查员依职权修改”的规定和内容进行完善,并对如何保障该“职权”的行使提出了建议。

通过上述修改,在一定程度上将《专利法实施细则》第四十四条予以优化和完善。

二、国内外立法及实践的比较研究

(一) 国外发明专利申请的初步审查情况简介

以下主要介绍欧洲专利局、《专利合作条约》(PCT)、日本、韩国及美国有关发明专利申请初步审查的立法及实践。

1. 欧洲专利法及其实践

欧洲专利局作为欧洲专利组织的执行机构,其授权范围需要依据申请人的意愿选择在不同的成员国家获得授权,类似于 PCT 国际申请的制度。所不同的是,通过欧专局提交的地区专利申请的实质审查是在欧专局进行,而不像 PCT 申请的实质审查是在各指定国进行。

欧洲专利局审查指南 A 部分第三章关于形式要求的审查的要求为: