

# 专利法研究

国家知识产权局条法司 编

# 2009

# 专利法研究

（总第100期）

# 2009

中国政法大学出版社

# 专 利 法 研 究

2009

国家知识产权局条法司 编

知识产权出版社

## 内容提要

《专利法研究 2009》包括总论、专利保护客体、专利申请与审批及其专利权的保护等四部分内容, 上述内容既有来自专家学者的理论探讨又有来自专利审查一线的审查员对专门问题的研究, 是一本集理论与实践为一体的专利法研究书籍。

责任编辑: 李 琳 龚 卫      责任校对: 董志英  
装帧设计: 张小力              责任出版: 卢运霞

## 图书在版编目 (CIP) 数据

专利法研究. 2009/国家知识产权局条法司编. —北京: 知识产权出版社, 2010. 7

ISBN 978-7-5130-0080-2

I. ①专… II. ①国… III. ①专利权法—研究—2009—年刊

IV. ①D913.04-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 123080 号

## 专利法研究 2009

ZHUANLIFA YANJIU 2009

国家知识产权局条法司 编

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号院

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

责编电话: 010-82000887 82000860 转 8120

印 刷: 北京市凯鑫彩色印刷有限公司

开 本: 720mm×960mm 1/16

版 次: 2010 年 7 月第 1 版

字 数: 385 千字

邮 编: 100088

邮 箱: [bjb@cnipr.com](mailto:bjb@cnipr.com)

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: [lilin@cnipr.com](mailto:lilin@cnipr.com)

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 22.75

印 次: 2010 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

ISBN 978-7-5130-0080-2/D·1034 (3030)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

# 目 录

## 总 论

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| 专利披露制度起源初探/吕炳斌 .....                                     | ( 1 )  |
| 关于工业品外观设计重要性和法律保护模式的思考<br>和建议/胡嘉禄 .....                  | ( 21 ) |
| 我国知识产权司法职权配置模式之实践衍进与理论研判<br>——论知识产权专门法院的设立/宋云璠 杨光明 ..... | ( 42 ) |
| 我国职务发明奖励报酬纠纷分析研究/闫文军 .....                               | ( 55 ) |
| 地方性专利法规的完善/季任天 柴书英 .....                                 | ( 76 ) |
| 中国知识产权刑法保护的改革与创新/钱翠华 .....                               | ( 84 ) |
| 地理标志制度在贵州的实践初探/安守海 .....                                 | ( 98 ) |

## 专利保护客体

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 当前金融危机下的商业方法保护和其他专利法问题<br>/Joseph Straus/Simon Klopschinski 黄洪佳 王增岩 译<br>张韬略 校 ..... | (114) |
| 药品监管和可专利性环境中“新化学单体”的定义<br>/ Chan S. Park 李雪莹 译 陈少芳 校 .....                           | (134) |
| 非治疗目的的外科手术方法的可专利性<br>/王京 俞翰政 马玉青 .....                                               | (166) |
| 循证医学视角下的涉及诊断方法的专利保护/赵鑫 张旭波 .....                                                     | (176) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 中日关于产品界面设计法律保护的比较研究/管育鹰 ..... | (186) |
|-------------------------------|-------|

### 专利申请与审批

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| 保密审查制度解读及对专利申请策略的影响/李中奎 郭永红 .....                        | (201) |
| 在先申请未充分公开发明对优先权效力的<br>影响研究/曲燕 曲淑君 艾变开 姚云 .....           | (211) |
| 技术特征团和外延比较法<br>——对修改超范围的判断方法小议/杜衡 李林霞 .....              | (225) |
| 专利无效宣告制度的价值及其优化研究/崔国振 .....                              | (234) |
| 专利无效宣告程序中的当事人主义若干问题的研究<br>——兼论当事人主义与依职权审查的融合关系/刘国伟 ..... | (252) |

### 专利权的保护

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| 论权利要求保护范围解释的原则、时机和方法/张鹏 .....             | (264) |
| 美国法院对专利权利要求的语义解释/杨志敏 .....                | (277) |
| 适应建设创新型国家需要的专利侵权等同原则<br>与禁止反悔原则/张晓都 ..... | (296) |
| 专利产品的维修与再造的区分标准/董美根 .....                 | (314) |
| 解读专利权评价报告制度/欧阳石文 曲淑君 .....                | (329) |
| 技术与市场综合分析法在专利侵权损害赔偿中的应用/周琪 .....          | (339) |
| 跨国公司知识产权战略<br>——专利诉讼策略/胡猛蛟 .....          | (350) |

# 专利披露制度起源初探

吕炳斌<sup>①</sup>

## 摘 要

披露是专利制度的本质之所在,披露是专利制度的最终目的。披露自专利法产生之初就是专利制度的本质。本文通过考证专利制度史早期的重要法律,阐述了专利披露制度如何从实际披露发展到书面披露、专利说明书如何从在实践中产生到在法律中得以明确规定、专利说明书如何从个别申请查询到公开出版等历史演变过程。现代特点的专利披露制度(公开披露)源于1836年《美国专利法》,并于1852年《英国专利法》最终确立。1836年《美国专利法》是现代专利制度的初步形成;1852年《英国专利法》是现代专利制度的最终形成。专利申请的公开披露制度之形成,有其特定的思想观念基石、特定的经济动力、特定的政治背景,是各种力量综合作用的结果。

---

① 作者单位:上海商学院法政学院。

## 一、专利披露制度——专利制度的本质所在

“专利”一词的英文 patent 源于拉丁文 patens, 兼有“独占”和“公开”之义。汉语“专利”一词很容易使人联想到“利益”或“权利”, 而忽视其词义中本有的“公开”“披露”之义。因此, 曾担任世界知识产权组织总干事的鲍格胥曾建议在汉语中也找一个与 Patent 相当的、既有“独占”含义又有“公开”含义的词来代替“专利”, 以免引起人们对专利制度的误解。<sup>①</sup>

在学术研究中, 绝大多数研究也往往是基于专利权人的权利视角的研究, 对专利保护、专利许可、专利管理的研究也层出不穷, 而对专利申请人所承担的“披露”对价和义务却关注不够。我国学者对专利权的保护范围(主要研究“权利要求书”及其解释)已有比较充分的研究,<sup>②</sup>但这些研究主要是针对基于专利权人视角的权利要求, 而基于社会公众视角的披露仍未得以足够关注。这就呼唤学术研究的换位思考, 站在社会公众的角度或者说全社会的高度来看专利制度——披露正是专利制度的本质和目的之所在。

美国法院常常将专利制度的“双重”目的阐述为“鼓励新的发明”和“为公共领域增添知识”。<sup>③</sup>并且, 法院更愿意将披露当作专利制度的中心, 美国最高法院曾将披露阐述为专利制度的最终目的。<sup>④</sup>

在专利文献中, 专利说明书和权利要求书是两个重要文件。从广义上说, 所有专利文献都构成专利的披露, 但专利披露的核心文件是专利说明书。专利申请的披露制度, 包括充分披露和其他信息披露, 充分披露又可以分为两个步骤: 一是申请披露, 二是公开披露。学界和实务界常使用“充分公开”一词, 为涵盖申请披露和公开披露两步骤, 本文代之以“披

① 郑成思. 知识产权论 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007: 3-5.

② 闫文军. 专利权的保护范围——权利要求解释和等同原则适用 [M]. 北京: 法律出版社, 2007; 董涛. 专利权利要求 [M]. 北京: 法律出版社, 2006.

③ Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186, 226-27 (2003) (Stevens, J., dissenting); see also, Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55, 63 (1998).

④ The Disclosure Function of the Patent System (Or Lack Thereof). Harvard Law Review. 2005, 118 (6): 2010-2011.



露”这一术语。专利申请中的披露是专利申请人取得专利权的对价或交换条件。对充分披露的判断应当在整个申请基础上进行，包括说明书、权利要求书和附图，其中又以说明书充分披露为重点。本文拟围绕着说明书的历史起源和发展，探讨专利披露制度的起源和发展，以期加深我国学界对专利制度史和专利法原理的研究。

现代披露制度以公开披露为特征，但考查专利法的历史，可以发现披露制度是从无到有，有一个历史发展的过程。第一阶段：最初的通过登记技术、传授使用方法披露技术（实际披露）；第二阶段：专利说明书的产生和“个别申请查阅复制”；第三阶段：物理模型的公开展览；第四阶段：专利说明书的公开出版。专利披露制度发展的第三阶段和第四阶段才是具有现代意义的披露，即公开披露。同时，我们也应该看到，即使专利制度最初并无说明书之类的书面披露要求，但当时的简单机械通过制造、生产专利产品即可达到披露的目的，可见披露自始就是专利制度的本质，这一本质和商业秘密对比将尤为明显。

本文试从世界上第一部专利法即 1474 年《威尼斯专利法》说起，然后通过考证英美专利制度的历史演变，探讨专利披露制度的起源和发展。了解历史，是为了更好解决现在和未来面临的问题。我国 2008 年修正的《专利法》已先行规定了遗传资源来源强制披露，这在国际上还是正在谈判中的新的披露问题。披露制度从最初发展到现在，是一个渐进的过程，对此进行考证必将有利于我们对专利披露制度的认识深化，加强对专利制度的全方面、多视角研究。

## 二、专利说明书产生之前：实际披露的存在

### 1. 1474 年《威尼斯专利法》：登记技术、传授使用方法起到“实际披露”功能

世界上第一部专利法，即 1474 年《威尼斯专利法》，并没有规定专利申请中的书面披露制度，但仔细考量的话，其中存在实际披露的因素。

15 世纪威尼斯遭受一场金融危机，威尼斯政府改变补贴的做法，采取颁发垄断权的做法。1474 年 3 月 19 日威尼斯共和国制定了人类历史上第一部专利法，该法规定：

“如果任何人在本城制造了新的、精巧的、前所未有的装置，当这个

装置得以改进,并趋于完善,以致能够使用和操作时,就应向公共福利委员会机关登记。本城任何其他人在本城管辖的任何地域内,如果没有得到发明人的许可,在10年内不得制造与该装置相同或者相似的产品。上述发明人有权向本城任何地方官员告发任何制造这个装置的人。该官员可以命令侵权者必须向发明人赔偿100金币,并立即销毁这个装置。”

1474年《威尼斯专利法》建立了现代专利法普遍认可的一些因素,该专利法取代了在威尼斯可能已经存在了几十年的相对初始的“专利惯例”(patent custom)。<sup>①</sup>从该法规定可见,威尼斯专利法采取登记制;威尼斯专利法关注点是防止侵权,而不是如何确权;威尼斯专利法的一个重要功能是人才引进。

有学者认为《威尼斯专利法》的出发点是把工艺师们的技艺当作准技术秘密加以保护,因为威尼斯当时的法律要求,获得专利的前提是:第一,在威尼斯实施有关技术;第二,要把该技术教给当地的相同领域的工艺师,而这些工艺师对外则承担保密义务。<sup>②</sup>但是一个值得注意的问题是,当时的发明尚属于简单机械,将发明向公共福利委员会机关登记、向同领域的技术人员传授使用方法,这一过程本身就会披露这种简单机械技术,该技术作为“准技术秘密”这种理解值得商榷。由此可见,早期专利法虽然没有诸如专利说明书之类的书面披露要求,但其存在着实际披露,披露从专利法诞生之日起就是专利的本质。

我国也有学者赞同登记技术、传授使用方法起到“实际披露”功能。如有人认为“1449年第1项英国专利的所有人尤提拉姆·约翰(John of Utynam)被授予对彩色玻璃加工制造方法的为期20年的垄断权时,被要求将该方法传授给当地的英国人,这与现代通行的出版专利说明书有着类似的功效。”<sup>③</sup>这就是早期专利制度的实际披露。

① Edward C. Walterscheid. The Early Evolution of the United States Law; Antecedents (Part I), Journal of the Patent and Trademark Office Society. September, 1994, vol. 76, 704—708.

② Mandich, Giulio. Venetian patents (1450—1550) Journal of the Patent Office Society. 30 (1948): 166—224. 转引自:郑成思.知识产权法——新世纪初的若干研究重点[M].北京:法律出版社,2004:147.

③ 王桂玲.专利制度的起源及专利文献的产生初探[EB/OL] <http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/wxfw/zlwxzsyd/zlwxxyj/wxzs/200804/P020080403695102059126.doc>.

## 2. 1624 年英国《垄断法规》仍无书面披露制度

英国专利授权最初采取钦赐形式，这不可避免地产生了权力滥用。伊丽莎白女王允许英国法院系统涉足专利领域并没有终止授予专利的权力滥用。<sup>①</sup>詹姆士一世继续允许通过法院诉讼来判断专利授权的有效性，同时滥用依然继续。在 20 多年的滥用和对“可恨的垄断”（odious monopolies）大声疾呼日益增长的背景下，国会开始以立法方式干预专利授权，结果就是《垄断法规》。此法规被认为是世界上第一部完整的专利法。<sup>②</sup>

英国《垄断法规》是限制女王授予垄断权，第 6 节是对于垄断例外的规定：

“宣告并颁布：上述的任何宣告，不应延及今后在本王国对任何形式的新产品的第一个且真实的发明人授予独占实施或者制造该产品的为期 14 年及以下的专利证书和特权。在制作这样的开封特许状期间其他人应该没有使用该发明。被授予此种证书和特权的发明者不得违反法律，不得通过抬高物价以致损害国家，不得有碍贸易，也不得造成一般性的不方便。

前述的 14 年自此此后第一个专利证书或者授予特权之日起计算，此证书或者特权具有本法未制定以前所具有的法律效力。”

英国《垄断法规》实际上宣布了以往君主所授予的发明人特权一律无效。它规定了发明专利权的主体、客体、可以取得专利的发明主题、取得专利的条件、专利有效期以及在什么情况下专利权将被判为无效，等等。这些规定为后来所有国家的专利立法奠定了一个基本范畴，其中的许多原则和定义一直沿用至今。不过，此法规毕竟是较原始、简单的。<sup>③</sup>与 1474 年《威尼斯专利法》采用的专利登记制不同，《垄断法规》采用了专利授权制，但其也无关于书面披露的规定。

有学者指出，这部法律的第 5 节和第 6 节，适用于发明专利，只不过是已存在的专利普通法（自 1602 年已经开始发展）的法典化，即使

① See *Darcy v. Allin*, 72 Eng. Rep. 830 (Moore 671), 74 Eng. Rep. 1131 (Noy 173), 11 Coke Rep. 86, 1 Abbott's Patent Cases 1 (King's Bench 1602) and the dicta of *The Clothworkers of Ipswich*, Godbolt, 252, 1 Abbott's Patent Cases 6, 78 Eng. Rep. 147 (King's Bench 1615).

② 《威尼斯专利法》是世界上第一部专利法，《垄断法规》第 6 条例外是第一部完整的专利法。王福新. 专利基础教程 [M]. 上海：上海科学技术出版社，1985.

③ 郑成思. 知识产权论 [M]. 北京：社会科学文献出版社，2007：3-5.

《垄断法规》中有着超越这些普通法的内容,那也是不多的,《垄断法规》用语稀少,需要广泛的司法解释。<sup>①</sup>《垄断法规》第6节允许专利授权,但实际上的专利申请程序和垄断权的实施仍受普通法的管辖。<sup>②</sup>1624年的《垄断法规》施行了200多年。在其实施期间,英国的法律官员、法院对专利法进行进一步的解释和发展,在实践中导致了专利说明书的产生。

### 三、专利说明书的产生之初:专利 授权后再向法院登记说明书

专利说明书产生于哪个国家是一个有争议的事实问题。有人主张专利说明书起源于法国,但是安姆(Gomme)认为这种观点无法立足,因为至少在16世纪和17世纪并无迹象表明法国专利授权的条件之一是发明的书面描述。<sup>③</sup>

Doorman对荷兰的专利惯例进行了研究。从某种程度上说,荷兰早期专利惯例,尤其是在16世纪和17世纪,是当时各国最为发达的。根据权威人士的统计,在16世纪、17世纪和18世纪,总共有857件专利授权。<sup>④</sup>17世纪初,荷兰成为欧洲最为发达的工业国家之一。

在荷兰联省共和国(United Provinces)专利惯例的开始之初,荷兰议会就要求申请人清晰地描绘专利授权将覆盖的主题。一般的,这是在一个委员会面前进行的。最初的要求是至少提交一幅附图和一份说明书;模型(Models)也常被要求,但可被附图所替代。说明书、附图、模型的

---

① Thomas M. Meshbesh. The Role of History in Comparative Patent Law. Journal of the Patent and Trademark Office Society, 1996, 78: 594, 603.

② [英]哈特,法赞尼. Intellectual Property Law (2nd edition) [M]. 北京:法律出版社, 2003: 8.

③ Arthur Gomme. Patents of Invention: Origins and Growth of the Patent System in Britain. [M]. London: Longmans Green and Co., 1946: 38. [下文简称Arthur Gomme书.] 转引自: Edward C. Walterscheid. The Early Evolution of the United States Law: Antecedents (Part 3), Journal of the Patent and Trademark Office Society, October, 1995, vol. 77, 777. [下文简称Walterscheid, Part 3.]

④ 574件发明专利由荷兰议会(States General)授权,283件专利由荷兰省(Holland)授权。G. Doorman (translated by J. Meijer). Patents for Inventions in the Netherlands During the 16th, 17th and 18th Centuries (The Hague 1942): 8.

目的并不是教导公众此发明的本质，而仅仅是为了授予专利权而向授权者提供关于发明本质的证据，同时也是为了方便解决日后的诉讼。但是，似乎这样的书面描述要求在 17 世纪后期消失了，直到 18 世纪后半叶才被重新要求。<sup>①</sup>

Davies 根据 17 世纪一位英国发明者（他也获得了荷兰专利）发表的一本小册子，也证实了当时荷兰议会要求申请者提交模型、发明设计图。<sup>②</sup>戴维斯（Davies）依此猜测是英国专利申请人把说明书这一做法带到了荷兰，但这一猜测遭到了万德赛（Walterscheid）的否定。<sup>③</sup>

无论荷兰的说明书要求是否源自英国，对英国的说明书起源进行考证仍有利于探讨现代书面披露制度的起源。我国学者也一般研究英国的专利说明书的产生，如郑成思教授指出：“18 世纪初资产阶级革命之后的英国，着手进一步改善它的专利制度。专利法中开始要求发明人必须充分地陈述其发明内容……”<sup>④</sup>

至于专利说明书产生的原因，霍尔兹沃思（Holdsworth）明确地说“法院之所以在专利法中引进这一新的原则（说明书要求），是由于寻求专利保护的发明种类的变化。”<sup>⑤</sup>但这并不是惟一原因，两者的发生时间也并非完全一致，有人考证，专利保护的发明种类的变化早于法院引入说明书要求一个半世纪。<sup>⑥</sup>除了发明种类变化这个客观原因之外，对专利的观念上的改变也是至关重要的。

17 世纪初，在英国专利授权中，法律官员（law officer）的参与已经成为一种通例。<sup>⑦</sup>18 世纪初，法律官员就开始要求书面说明书，将之作为

① G. Doorman (translated by J. Meijer) . Patents for Inventions in the Netherlands During the 16th, 17th and 18th Centuries (The Hague 1942): 22-23.

② Davies. The Early History of the Patent Specification, Law Quarterly Review, 1934, vol. 50, 86, 95. (以下简称 Davies 文)

③ Edward C. Walterscheid. The Early Evolution of the United States Law: Antecedents (Part 1), Journal of the Patent & Trademark Office Society, September, 1994, vol. 76, 713-715.

④ 郑成思. 知识产权论 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007: 3-5; 郑成思. 知识产权论 (2 版) [M]. 北京: 法律出版社, 2001: 8.

⑤ William Holdsworth. A History of English Law (London 1922), vol. 11: 427.

⑥ Walterscheid, Part 3, 779.

⑦ 根据休姆 (Hulme) 考证, 法律官员介入是在 16 世纪末和 17 世纪初. E. W. Hulme, The History of the Patent System Under the Prerogative and at Common Law, L. Q. R. , 1900, vol. 16, 53, n. 3.

专利授权的条件，并从此将之作为一种常规的要求。<sup>①</sup>休姆（Hulme）考证认为强制性披露可以追溯到 1716 年，但是直到 1740 年左右尚无要求提交说明书的统一要求。<sup>②</sup>戴维斯（Davies）认为在 1734 年左右提交说明书成为惯例，但是 1712 年有一件专利、1716 年有三件专利、1717 年有两件专利、1718 年有两件专利被要求提交说明书。在 1720 年到 1733 年之间有约 15 件专利被如此要求。<sup>③</sup>戈姆（Gomme）指出在 1711 年到 1734 年见授予的 158 件专利中说明书要求已定型，其中 29 件要求说明书。<sup>④</sup>戈姆（Gomme）还进一步指出了法律官员在专利说明书的产生和形式要求方面所起的作用，法律官员对要求强制披露起到了非常重要的作用。<sup>⑤</sup>

但是，当时往往是在专利授权之后 6 个月再提交专利说明书，<sup>⑥</sup>并不是“申请披露”，所以这不同于现在的专利披露制度（针对专利申请的披露要求）。

尽管现代意义上的专利说明书直到 18 世纪才有，但 17 世纪早期已经有一些说明书的初步形式。1611 年的一起专利授权中首次出现的附带条款是否是现代意义上的专利说明书，对此存在着争议。<sup>⑦</sup>在这件专利中，专利申请人斯特蒂文特（Sturtevant）在申请时自愿提交了一份“论述”（treatise）其发明的草稿，并承诺在专利授权之后一定时期内将增补一份更详细的印刷版本，后来他履行了此承诺。但有人提出 1611 年专利中的“论述”更像是广告的性质。<sup>⑧</sup>

如果对斯特蒂文特 1611 年的专利“论述”是否属于说明书存有争议，约翰·纳史密斯（John Nasmith）在 1711 年的专利说明书与现代说明书

① Walterscheid, Part 3, 780.

② E. W. Hulme. On the History of the Patent Law in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 18 L. Q. R., 1902, vol. 18: 280, 283.

③ Davies 文, 89.

④ Arthur Gomme, 34.

⑤ Arthur Gomme, 21, 34.

⑥ Arthur Gomme, 25. Walterscheid, Part 3, 781.

⑦ Hulme. On the Consideration of the Patent Grant, Past and Present, Law Quarterly Review, 1897, vol. 13: 313, 315. W. Hyde Price, The English Patents of Monopoly (London, 1906), 108, Walterscheid, Part 3, 781.

⑧ Davies, 366-367.

更接近已获得普遍认同。<sup>①</sup>我国学者也一般认为第一份真正的专利说明书应该是1711年约翰·纳史密斯所提交的专利说明书。<sup>②</sup>另外,也有人指出“(英国)第一份成为印刷体的专利文献,当数英国1617年的第1号专利说明书。不过这件专利说明书被正式印刷出版却是在1852年。”<sup>③</sup>

该1711年专利本身记录了约翰·纳史密斯的表示:“(他)在取得开封特许状之前,提及新发明的组成部分是不安全的,但打算亲自以书面形式并加盖印章,确定地表达这些组成部分,并在通过开封特许状之后一段合理期限内提交给高等衡平法院(high Court of Chancery)”<sup>④</sup>。之后,他的确提交了说明书,但此说明书只有一段,<sup>⑤</sup>正是这一段说明书打开了现代专利说明书的序幕。

值得注意的是,约翰·纳史密斯只愿意在专利授权后提交说明书描述其发明,他认为在专利授权之前将之披露是不安全的。这主要是因为当时英国专利授权存在着异议程序,即停止授权的申请(caveat)。这种程序在17世纪已经变成了一种通常实践,在专利授权之前任何时间均可提出。约翰·纳史密斯并不相信专利申请程序是绝对保密的。<sup>⑥</sup>

英国《垄断法规》第6节规定了授予在英国真正的第一个发明人以专利,但同时规定“在制作这样的开封特许状期间其他人应该没有使用该发明”(which others at the time of making such letters patent shall not use),此句在现在看来是授予了专利申请人在申请期间的排他权,但早期的

① See, e.g., Christine MacLeod, *Inventing the Industrial Revolution: The English Patent System, 1660—1800* (Cambridge 1988), 49; H. I. Dutton, *The Patent System and Inventive Activity During the Industrial Revolution 1750—1852* (Manchester 1984), 75; Arthur Gomme, 27; Davies, 87.

② 董涛. 专利权利要求 [M]. 北京: 法律出版社, 2006: 27—28.

③ 李建蓉. 专利信息与利用 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2006: 1—2.

④ Davies, 88.

⑤ Nasmith提交的说明书原文为: “That whereas the common way of fermenting of wash from sugar, molasses, or grain is and has been by yeast got from brewers of ale or beer, the said John Nasmith ferments the wash from the above subjects by a yeast, or what is equivalent to it, got from the fermented wash itself with very little cost, and to as great if not greater perfection than when done by the common way of fermenting by yeast from ale or beer.” Davies, 88—89.

⑥ Walterscheid, Part 3, 782—791.

解释是“如果发明在本领域内已被其他人使用,则不可授予专利”。<sup>①</sup>正是在这样的背景下,专利申请中提交说明书就被认为是不安全的,这就产生了专利授权之后再提交并登记专利说明书的做法。

约翰·纳史密斯的专利通常被认为是首次规定了提交并登记一份单独的说明书,但此例对说明书应当包含什么内容、何时提交并登记说明书这些问题并不具有指导意义。<sup>②</sup>“整个世纪(18世纪),登记的说明书根本起不到使同领域技术人员能够实现发明,在侵权诉讼中也是无价值的。”<sup>③</sup>尽管如此,随着时间的推移,女王对专利授权的对价的看法产生了明显的改变。女王越来越认识到授予专利的对价不是实施(working)发明,而是向公众传播新的技术。<sup>④</sup>

同时,普通法院也开始表示同样的看法。1787年,法院认为“专利权人取得垄断权的对价是公众在专利失效后将获得的利益,这种利益的保障就是一份发明的说明书”。<sup>⑤</sup>到1795年布勒(Buller)大法官毫不含糊地宣称“说明书是专利权人为其垄断支付的对价”。<sup>⑥</sup>事实上,观念正在改变——从专利是女王和专利权人之间的契约,到专利是专利权人和社会之间的契约。<sup>⑦</sup>但是,直到19世纪初期,普通法院才开始明确宣称专利是一个契约。<sup>⑧</sup>

1778年的Liardet v. Johnson案被认为是“英国专利法历史上的里程碑”。<sup>⑨</sup>尽管18世纪英国尚无先例制度,但是审理此案的法官曼斯菲尔德勋爵(Lord Mansfield)是当时最有名的法学学者之一。有人因此猜测此

---

① Edward C. Walterscheid. The Early Evolution of the United States Law: Antecedents (Part 2), Journal of the Patent and Trademark Office Society, November, 1994, vol. 76, 849, 877.

② Walterscheid, Part 3, 790.

③ J. N. Adams and G. Averley, The Patent Specification: The Role of Liardet v Johnson, Journal of Legal History, 1986, vol. 7, 156, 160.

④ Walterscheid, Part 3, 792.

⑤ Turner v. Winter, 1 T. R. 605, 99 Eng. Rep. 1276.

⑥ Boulton v. Bull, 2 H. Bl. 472, 126 Eng. Rep. 656.

⑦ H. I. Dutton. The Patent System and Inventive Activity During the Industrial Revolution 1750—1852 (Manchester 1984), 75.

⑧ Walterscheid, Part 3, 793, n. 103.

⑨ Hulme. On the Consideration of the Patent Grant, Past and Present, Law Quarterly Review, 1897, vol. 13: 313, 317.



案被记载、流传可能是因为曼斯菲尔德勋爵是审理此案的法官。<sup>①</sup>

曼斯菲尔德法官在第二次开庭审理时对陪审团进行指导，这段话在专利法演进史上具有重要意义：“你们要取得满意的结果必须考虑三个基本问题：……第三点是说明书是否可以教导他人使用该发明。给予发明以鼓励的条件是：你必须在发明的文件中明确一种方法教导技术人员在专利期限届满之后如何使用该发明……那么在你专利期限届满之后，公众将从中获得利益。发明人在期限之内享有利益，公众在期限之后享有利益。……”<sup>②</sup>这被认为是英国法官对说明书“能够实现”的最早阐述之一。<sup>③</sup>

当时，强制说明书还是一个新事物，法令或普通法都没有对说明书具体内容进行规定。当时申请人就面临着一个两难困境：如果披露不足，法院将判定该专利无效；如果将发明描述得过分详细，那么法院可能将专利保护范围解释限定于所描述的具体实施例。<sup>④</sup>

Liardet v. Johnson 起到了先导作用，18 世纪末，获得专利的对价不是专利的实施本身，而是在说明书中披露如何制造和使用，这已经成为一种既定的法律。<sup>⑤</sup>

## 四、专利说明书在法律中的首次规定 ——1790 年《美国专利法》

### 1. 1790 年《美国专利法》：说明书的首次法律规定

1790 年《美国专利法》（An Act to promote the progress of useful Arts）第 2 节对专利说明书（specification）进行了规定：“每个专利的被授权人在被授予专利之同时，应当向美国国务卿提交一份书面说明书，包括对发明的描述、相关的草图和原型、解释说明和物体的模型（如果发明的性质允许模型）……说明书应如此详细，模型应如此精确，不仅可以使

① Walterscheid, Part 3, 794.

② E. W. Hulme. On the History of the Patent Law in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Law Quarterly Review, 1902, vol. 18: 285.

③ Walterscheid, Part 3, 797.

④ Walterscheid, Part 3, 799.

⑤ Holdsworth, A History of English Law (London 1922), vol. 11, 428.