

专 利 法 基 础

(美) P. D. 罗森堡 著

郑成思 译



对外经济贸易出版社

专 利 法 基 础

(美) P.D. 罗森堡 著

郑 成 思 译

对 外 贸 易 出 版 社

1982

PATENT LAW
FUNDAMENTALS

据原书及纽约克拉克·鲍曼公司1979年增订本翻译

专 利 法 基 础

(美) P.D. 罗森堡 著
郑 成 思 译

*

对外经济贸易出版社出版

(北京东长安街2号)

新华书店北京发行所发行

二二〇七工厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 6.5印张 140千字

1982年6月第1版 1982年6月第1次印刷

印数 1—11,000

书号: 6222-02

定价: 0.70元

译者说明

在一个国家中，如何以法律形式肯定发明人的劳动成果？在国际经济交往中，如何保护本国的技术利益？这是专利问题涉及到的两个主要内容。世界上的专利制度已有三百多年的历史，在我国，人们却对它还比较陌生。我国正在着手建立专利制度。1980年成立了“中国专利局”，在中国国际贸易促进会里设立了专利代理处，并且开始起草专利法。专利制度不久将进入我们的经济生活领域，它将很快成为人们所关心和需要了解的问题。

那么，究竟什么是专利？什么是专利法？什么是专利制度？为什么说实行专利制度有利于技术交流而不是技术封锁？为什么看上去与“垄断”含义相同的“专利”却又是公开的？什么是专利的国际保护？为什么以某种方式出口商品就侵犯了别人的专利权乃至引起法律纠纷，而以另一种方式出口则避免了这类麻烦？对于这些问题，在读过这本《专利法基础》之后，就会有基本了解。本书还例举了有影响的案例，论述了某些专利法条文产生的依据，以及进出口贸易中可能出现的专利问题，分析对比了国际上几种主要的专利制度。

本书作者 P.D. 罗森堡原是美国联邦专利商标局审查官，现在是美国律师、华盛顿大学副教授。作者以他多年从事专利局工作的有利条件，1975年就出版了这本书。1976年以

后,由于有较多国家的专利法有很大变动,所以作者又在1979年对原书作了较大的增删修改。这样对我国的读者来说,与1979年之前国外出版的一些论述专利法的著作相比,本书对我们有更大的参考价值。

此外,美国专利制度具有一些与众不同的特点,作者在书中也作了介绍。

《专利法基础》一书原分为六编,其中的第三、四、五编专讲在美国怎样进行专利诉讼问题,对我国多数读者意义不大,故翻译时略去,这对于全书的连贯性并无影响。略去部分的目录译文附于全书译文之后。

目 录

前言.....	(1)
第一编 基本概念.....	(5)
第一章 什么是专利	(5)
第一节 公开证书与密封证书.....	(5)
第二节 专利是授予, 还是合同.....	(7)
第三节 作为垄断权的专利与作为知识产权 的专利.....	(8)
第四节 发明与发现.....	(14)
第五节 专利与商业秘密——绝对权利与相 对权利.....	(16)
第二章 专利权、版权、商标权—— 在对比中值得注意的地方	(21)
第三章 专利申请的结构和编写申 请的基本规则	(31)
第一节 申请的独特性.....	(34)

第二节	结构用语和功能用语 (Structural and Functional Language)	(35)
第三节	申请的表达方式	(41)
1.	序言和前言的用语	(41)
2.	过渡用语	(44)
3.	申请本身	(44)
第四节	“方法”语句 (The “Means” Clause)	(45)
第五节	“单一方法”的申请	(49)

第四章 某些流行的对专利的误解..... (50)

第一节	思想之可获得专利性	(51)
第二节	数学和专利律师	(52)
第三节	“百闻不如一见”	(53)
第四节	“整体等于各部分之和”	(54)
第五节	未决专利与专利药品	(59)

第二编 取得专利的主要条件 (62)

第五章 法定的主题 (62)

第一节	法定的主题	(62)
1.	方法	(66)
2.	机器	(72)
3.	制品	(73)
4.	物质的组成	(74)
5.	外观设计	(74)

6. 植物	(78)
第二节 非法定的主题	(82)
第三节 多项的、选择的保护——连续的、 同时的保护	(84)
第六章 新颖性	(87)
第一节 原有技术	(89)
第二节 固有性原则	(91)
第三节 新颖性与占先	(94)
第四节 专利与印刷出版物	(97)
第五节 秘密使用	(99)
第六节 公开使用	(101)
第七节 试验性使用	(103)
第八节 新申请原则	(107)
第九节 放弃	(109)
第七章 实用性	(117)
第八章 非显而易见性	(123)
第一节 发明的否定规则	(126)
第二节 《专利法》第103条关于非显而易见 性的标准	(127)
第三节 对外表判断的显而易见性的反驳	(133)
1. 结构上显而易见的化合物	(142)
2. 纯度	(144)
3. 增效作用	(144)
4. 化学方法	(145)

5. 物理混合物	(145)
6. 相似技术与非相似技术	(146)
第四节 对发明的辅助验证	(146)
1. 商业成效	(148)
2. 远景需要	(149)
3. 商业上的默认	(150)

第六编 专利的国际保护——怎样 在国外取得和保持专利权(152)

第十六章 跨国专利法要点

第一节 专利权仅仅在批准它的国度内有效	(153)
第二节 不能要求任何国家承认外国专利所 赋予的权利	(154)
第三节 向两个以上国家提出申请的情况	(155)
第四节 巴黎联盟	(156)
第五节 后提交的专利申请	(156)
第六节 在美国做出的发明	(164)
第七节 专利商品进出口中的问题	(166)

第十七章 比较专利法——主要的外 国专利制度概述

第一节 授予专利权之前对申请的甄别审查	(171)
第二节 发明说明书的内容及第一次向专利 局申请后可修改的幅度	(176)
第三节 对发明提出的专利申请	(177)

第四节	发明的优先权·····	(178)
第五节	专利权人对国家的义务·····	(179)
第六节	非法定的主题·····	(181)
第七节	小专利·····	(182)
第八节	欧洲专利及五大大专利制度的比较·····	(183)
附录	《专利法基础》第三、四、五编章节	
	目录·····	(194)

前 言

“下面谈谈专利法。专利法1624年始于英国，美国宪法沿用了它。在没有专利法之前，随便什么人，随便什么时候，都可以使用别人的发明，这样发明人从自己的发明中就得不到什么特别的利益了。专利制度改变了这种状况，保证发明人在一定时期内对自己的发明独立使用，因此给发现和制造实用新物品的天才火焰添加了利益的柴薪。”

——林肯论“发现、发明及改良”的演讲
(1860年2月22日)*

发明创造，它从一开始就是美国历史活动中不可分割的一部分。这在早期移民的创业本能中已有许多表现。移民们身处未开拓的陌生环境时，就决心改进原先落后的事物（例如使过去只结一个穗的玉米结出两个穗）。他们信心百倍，毫不气馁，把“有志者事竟成”这句话作为行动的格言。

正因为深信发明创造能促进社会前进，美国宪法的英明制订者们把它写进了这部光辉文献，以使栽玫瑰者得鲜花，不播种者无收获。他们预见，尊贵的人们不再凭借自己的出身和社会地位，而是要靠自己的贡献。在他们看来，对作者和发明者的成果应该给予特别的重视。

* 林肯自己也是个专利权所有人，曾于1849年获得美国第6469号专利。
——作者原注

奠基的先辈们创建的业绩远远超出他们自己意料之外。发明之花没有随殖民时代的衰落而凋谢，而是开放得更加茂盛，这是宪法创制者们做梦也未曾想象过的。美国宜人的气候，不仅滋养着天才发明家，还把大批发明家从未启蒙的土地上吸引了来。亚列克森 (Ericsson)、贝尔 (Bell)、巴林那 (Berliner)、布宾 (Pupin)、达斯拉 (Tesla)，不过是在这块沃土上寻求并得到名誉、财富的许多人中的几个。他们之中有些人是来到美国之后，才开始了发明创造的生涯的。有些人并没经过正式的科学训练。对于富有想象力和创新精神的人来说，发明专利制度已成为美国理想的集中体现，它开辟了由贫变富的道路。

但获得最大利益的是广大的公众。从前君主富豪都享受不到的优越舒适，今天庶民百姓却享受到了。发明带来的社会变革比战争及革命都广泛、深刻和持久。詹姆斯·瓦特一个人创立的法规比全英国法官创立的加在一起还要多，也许这并不是个过分的评价。我们这一代也脱离不开专利革新。肖克莱 (Shockley)、巴汀 (Bardeen) 和布莱登 (Brattain) 的晶体管专利发明不仅使电子学不再依赖于真空管，而且使宇宙航行、卫星通讯、心脏起搏器等奇闻异事变为现实。专利律师杰斯特·查尔森 (C. Carlson) 的静电印刷术实现了在普通纸张上的复印。

正是专利制度使财富产生于发明创造，促进了技术不断飞速和扎实地发展，造就了我们今天享有的成果。虽然从直接效果看，专利制度仅仅使应用科学得益，但实际上，理论科研也从中受惠不浅。诺贝尔奖金就是个生动的例子。是诺贝尔从炸药的发明专利中获得的财产构成了这项奖金。我们

还应当记得，在爱因斯坦作出巨大成果的岁月里，他是靠当瑞士专利局的审查官维持生活的。

但有人不顾专利制度产生的这些有目共睹的好处，却极力地予以贬斥，说它与时代不合，说它导致了过度的经济集中，说它妨碍了商品销售，说它为垄断价格开脱了罪责。

这种敌视专利制度的态度虽使人丧气，却不使人吃惊，因为一般来说，他们对于专利制度究竟保护什么，是缺乏了解的。许多人的指责出自无知。有的人还不明白专利制度如何起作用，就自以为是地发表意见了。他们错就错在只是从社会科学的总原则看问题，而专利法则为自然科学请求特权的。确实，那些如今还不是专利律师的人们对专利法的认识水平，恐怕只相当于布莱克斯顿 (Blackstone)* 之前外行人对英国法律的认识。产生这种糊涂认识的原因，在于近二十年来没有一部专门讲述专利法的著作问世。这部著作应当简明易懂、深入浅出。

鉴于这种状况，笔者着手编写了下面这部书。我写这本书的根本目的，就是为了使受过一般教育的人对专利法有个基本了解，并掌握专利工作的知识。我衷心希望，不论一般法学界人士还是科学界人士，都能从中获得对某些问题（即那些把科学概念译成合法产权时产生的问题）的真正理解，希望专利律师界人士能从中读到对专利法的透彻解说。虽然我们的大学很不重视专利法教育，但我想，人们总不至于否认专利法教育确实是一种把逻辑、法律及自然科学独特地合为一体的知识训练。

* 布莱克斯顿 (1723—1780)，英国论述法律的作家。——译者注

本书尽量避免引用使外行人望而却步的烦琐条文。但为了论述明确，有的地方也引用了一些于阅读并无妨碍的条文。本书（尤其是前几章）的重点放在讲述专利法中一般的、固定不变的内容，随着逐章地论述下去，就越来越多地引证实施具体法律的案例。这样，法律上的具体材料会帮助读者去理解其中潜在的原则。

笔者虽不想充当现行立法的辩护士，但必须承认，我在论述中尽量回避讲法律应当是怎样的，而仅限于谈法律的现状是怎样的。在书中作者无疑要表达一些属于自己的观点，因此有必要申明，本书中的有关看法均系本人的观点，并不代表美国专利局的看法。

决不能使专利证书象古代拘捕没收证那样短命，而必须使技术发展得象流水一样奔腾不息。如果本书能在这两方面起些作用的话，作者便如愿以偿了。

P.D.罗森堡

1974年9月于弗吉尼亚州，阿林顿*

* 自1976年后，西方许多国家对专利法进行了修订；美国当时虽未修订专利法，但也出现一些新的判例。此书系1979年作者对原书所作近二十万字的增删，出了一本增订本，本译文根据作者原书及增订本译出。当然，在作者增订本中不可能包括1980年以后的有关的修改。如美国已参加了专利合作条约组织（PCT），《专利法》有关条文做了修改。又如美国已由专利申请“一杆子插到底”审查制度，改为再审查制。有些修改译者在脚注中做了简要的说明。——译者注

第一编 基本概念

第一章 什么是专利

第一节 公开证书与密封证书

“专利”这个词出自拉丁文 *patere*，意思是摆出来的衣服挂勾。不错，人们通常使用“专利”一词，就是指公开给人看、敞开受公众审查的东西。被称为公开证书或专利证书（来自拉丁文 *litterae patentes*）的，是一份封面上盖有作者印章的书面文件。过去在英国，加印着国玺的真正蜡模印鉴的皇家专利证书非常之大，要用一根丝绳连在羊皮纸的文件上。有的文件首先折叠起来，然后加上封印，不启封就看不到内容，这叫密封证书。这种形式适用于私人的或秘密的互通信件。古代，皇帝使用的不经过审判便秘密处刑的“圣旨”，就属于密封证书。

专利证书的致敬辞通常用一句拉丁文题头语：“授予应获本赠品的一切人”。作为影响公众的文件，它采取这种形式是恰当的，也是和最高当局授予的一些特别权利（如法人团体的组成，贵族头衔，特许权，土地权，发明权）一样，是一种“权利”的标志。当然，在下文中，若非另有注明，

凡讲到专利证书时，都是指授予发明的证书而言。

专利证书中所涉及的权利承受者，或他的有关继承人，叫专利权人，或专利持有人、专利所有人。

前边所讲的加印方式，决定了有关权利的正式证明文件是公开的，正是从这一事实出发，产生了“专利证书”这个名称；早自1623年制定《垄断法规》* 开始，就要求在发明的正式说明书上必须附有专利权的陈述，以使发明的详细内容与有关合法权利的详细内容，均成为公开的记录。于是，每一份专利证书就成为既是科学文件，又是法律文件了。

“专利证书”通常只简称为“专利”。本来，从广义上讲，专利可能是指有关专利权的文件，也可能是指它所包括的权利本身。但是若是把“专利”一词单独拿出来，它往往指的是发明的正式叙述，而这种表述，最好是称为（专利）说明书更确切一些。这里需要指出的是，所有美国的专利说明书都以一项或几项请求结尾，申请带有一定程度说明性质，从根本上讲，它是用来划定专利权人合法权利的确切范围的。

在美国和大多数其他国家，实际的专利证书包括一份专利说明书及一份附页，附页上用普通用语正式叙述专利所有人的专利权。这两份材料用一条缎带永久地连结着，缎带的穗子用加有树脂粘合剂的专利局印鉴粘牢。这样，如果不损坏印鉴或割断缎带，就不可能把这两部分拆开。这种文件是专利权所有人对其发明占有权利的有法定资格的合法文件。

* 《垄断法规》(Statute of Monopolies)，即前言中提到的最早的英国专利法，制定于1623年，颁布于1624年。——译者注

第二节 专利是授予，还是合同

专利证书中开列的权利常常被称为一种“授予”。“授予”从字面上讲就是给予、赠予或赐予。专利证书与这种定义是一致的，它确实给予、赐予专利权人某些合法权利。在将陈述了权利的授予物交给承受一方时，承受人反过来也以等价的报酬交换给授予者（除非所授予的是一件礼物）。英国在订立《垄断法规》之前，当局曾以专利证书的形式过多地把工业上的独占权授给亲信，这样的专利对工业并没做出什么贡献。英国迄今至少在理论上仍把授予专利证书当作行使皇家特权，当作女王给予的特别荣誉和恩赐，女王也可以随意将其撤销。不过，英国自从颁布《垄断法规》后，专利证书一经颁发，交换它的对价就从专利权人手中转给公众了（在美国始终如此）。于是，授予专利的历史目的，就在于鼓励人们公开披露科学技术上的新发展。

美国专利法的方针是：如果某人在改进某种新产品上花费了时间和劳动，就应授予他完全排斥别人享有其发明成果的权利，以使他自己从发明中得到好处。所谓转交给公众的报酬或对价，指的是把前所未知的发明立即公开。公开的目的在于促进其他发明人的发明活动，以便对该项技术进一步革新。发明人与当局之间作了一笔货真价实的浮士德式的交易：用无限期（甚至可能永久）的秘密，换来有限期的专利权。

虽然有个法院曾试图把陈述专利权的授予物与合同分开，但权威性的意见则认为专利正是某种合同。即使专利证书中所用的词汇并不是当局与专利权人之间明显的合同措