

Guoji Zhuanli Zonglan

国际专利纵览

世界主要专利机构发展动态研究

国家知识产权局专利局审查业务管理部 组织编写



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

国际专利纵览

世界主要专利机构发展动态研究

国家知识产权局专利局审查业务管理部 组织编写



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

国际专利纵览: 世界主要专利机构发展动态研究/国家知识产权局专利局审查业务管理部组编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-5130-4742-5

I. ①国… II. ①国… III. ①专利制度—研究—世界
IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 017712 号

内容提要

本书从专利审查员的独特视角, 观察了美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区的专利制度发展, 以及国际热点的最新发展动向, 是研究国际专利体系发展的最新成果。

本书对创新主体市场拓展、企业专利管理和海外专利布局等工作能有所启发, 能为建设世界一流审查机构提供参考借鉴, 进而助力知识产权强国建设。

读者对象: 企业及研究机构专利管理人员、专利行政管理人员

责任编辑: 黄清明

装帧设计: 刘伟

责任校对: 潘凤越

责任出版: 刘译文

国际专利纵览

世界主要专利机构发展动态研究

国家知识产权局专利局审查业务管理部 组织编写

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

责编电话: 010-82000860 转 8117

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

开本: 720mm×960mm 1/16

版次: 2017 年 1 月第 1 版

字数: 372 千字

ISBN 978-7-5130-4742-5

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: hqm@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 19.75

印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 76.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前 言

2015 年 12 月，国务院第 71 号文件《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》发布，该文件是对“十三五”期间知识产权工作的重大部署，是我国知识产权事业未来发展，特别是知识产权强国建设的重要依据和行动指南。文件中明确提出了“加快建设世界一流专利审查机构”，为国家知识产权局专利审查工作的发展指明了目标和方向。

随着深化改革和经济转型升级的步伐逐步加快，创新驱动发展战略的深入实施，大众创业和万众创新局面的形成，知识产权在经济活动中的地位和作用日益加强，我国的专利申请数量持续快速增长。自 2011 年以来，国家知识产权局专利申请的受理量已连续五年位居世界第一，成为名副其实的专利大局。与此同时，国家知识产权局积极参与审查业务的国际合作，在国际专利体系中的地位和作用也明显加强。“建设世界一流专利审查机构”目标的提出，为国家知识产权局在专利审查领域由大到强的发展指明了方向。在实现这个目标的过程中，我们需要知晓“世界一流审查机构”的标准，这就需要了解“世界”，明晰“一流”。

国家知识产权局的专利审查员是一个有活力、有朝气、有热情的群体，因为知识产权事业的快速发展而与专利结缘，加入到专利审查队伍中。在保质保量完成专利审查工作的同时，这个群体中的一些同志非常关注国际专利环境的发展变化，工作之余对国际专利制度、世界主要专利机构的最新动态进行追踪研究，并形成了一些研究成果。

本书汇集了从专利审查员对于国际专利体系最新发展的研究成果中精选出来的论文 30 篇，这些文章从专利审查员的独特视角观察了美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区的专利制度发展以及国际热点的最新发展动向。希望本书的内容能使读者了解到专利体系的最新发展以及世界主要专利机构的最新动向，能对创新主体市场拓展、企业专利管理和海外专利布局等工作有所启发，为建设世界一流审查机构提供参考借鉴，进而助力知识产权强国建设。

目 录

第一部分 美国动态/美国问题研究

美国专利制度的变革与创新	刘 建 / 003
美国专利保护客体问题的研究	王 瑞 / 018
美国继续申请制度介绍及其思考	孙 洁 董统永 / 027
后 AIA 时代的美国专利审判上诉委员会 (PTAB)	
后审程序	刘伟林 / 036
美国专利商标局卫星局建设最新进展 ...	俞翰政 刘天佐 赵 洁 / 045
美国专利商标局质量提升计划介绍	赵 爽 / 055

第二部分 日本见闻/日本问题研究

海牙体系在日本的建立与实施	张 咪 / 063
日本大学何以培养出具有高度实践力的	
知识产权专业人才	张 咪 / 078
试论中小企业知识产权一站式综合服务中心的创设	屠 忻 / 091
日本侵权及申诉程序介绍	李 梅 / 100
日本知识产权现状及对我国复审无效工作的启示	宋晓晖 / 110

由一件日本判例看申请日后提交实验数据的

专利审查	王扬平 / 118
------------	-----------

浅析中日两局医药化学领域新颖性和创造性

评判标准	黄 嘉 / 124
------------	-----------

日本专利法审查实践中关于权利要求撰写的要求	王扬平 / 133
-----------------------------	-----------

浅谈日本局的检索外包	严熾婉 孙 迪 / 143
------------------	---------------

第三部分 欧洲风云/欧洲问题研究

欧洲统一专利制度的创建及发展	史 冉 李 奉 方 华 / 155
----------------------	-------------------

芬兰专利审查制度变革与实践	刘 建 范文扬 / 171
---------------------	---------------

西班牙专利法改革及影响	焦红芳 李 龙 / 181
-------------------	---------------

欧洲软件专利保护现状分析	吴江霞 / 189
--------------------	-----------

中欧公开不充分审查标准比较研究

..... 王荣霞 赵永辉 范文扬 孙 洁 / 196

浅谈 ISO 9001 质量管理体系对欧洲专利局的影响

..... 边钰涵 / 208

浅析美欧日韩外部反馈机制	李是坤 / 216
--------------------	-----------

第四部分 韩国近况/韩国问题研究

中日韩对于修改的审查之异同分析

..... 张 靳 蒋世超 吴 立 王 红 / 227

中日韩无效宣告制度、业务流程的比较及启示	熊 洁 / 242
----------------------------	-----------

韩国知识产权局特色审查服务介绍及启示	李 龙 焦红芳 / 252
--------------------------	---------------

KIPO 最新专利审查动态介绍	孙 洁 / 259
-----------------------	-----------

第五部分 其他热点/其他热点研究

透过外观设计法条约的制定看外观

设计制度趋势 王美芳 / 269

各国商业方法专利制度解析及对我国相关行业的建议 武文琛 / 278

现行动物疾病诊断与治疗方法评判标准在水产养殖动物

领域适用情况的评析 廖雅静 / 285

如何高效利用专利审查高速路进行海外专利布局

..... 谢青轶 扈智静 / 295

第一部分

美国动态/美国问题研究

美国专利制度的变革与创新

机械发明审查部 刘 建

摘 要：2011年9月16日，奥巴马总统正式签署了《美国发明法案》，美国建立现代专利制度60多年以来的最大变革终于得以实施。《美国发明法案》包括实体和程序多个方面的改革，本文重点对保护客体、发明人先申请制及授权后程序3个方面进行阐述，并分析这些变革与创新对完善我国专利制度的启示和建议。

关键词：美国发明法案 保护客体 发明人先申请制 授权后程序

相比其他国家，美国专利体系有很多独特之处，但与各国相同的是，美国不断调整其专利制度的核心内容，如保护客体、新颖性、创造性、实用性等。因此，了解美国专利制度的变革与创新，可为完善我国专利制度提供参考和借鉴。

一、美国专利制度的历史沿革

美国在建国之初就认识到专利制度会对经济发展产生巨大影响，由其制宪精英们在第一部《宪法》第1条中写入“为了鼓励科学和实用工艺的进步，给予作者及发明人对其作品和发明享有限定年份的专有权”。从此，美国人以他们对专利制度的独特见解和认识，开启美国两百余年的专利制度变革史。

1790年，美国国会依据《宪法》制定了历史上第一部专利法即《实用技术促进法》，同时成立由国务卿、司法部长和国防部长组成的专利委员会对专利申请进行审查。虽然参考了1624年英国的垄断法，但美国第一部专利法对于专利申请的授权持非常慎重的态度，并未沿袭宗主国的登记制度，而是设置了实质审查制度。

1793年，由于专利委员会的组成人员国务卿、司法部长和国防部长工作繁忙，难以应付费时费力的专利审查工作，美国专利申请人对专利审批缓慢深表不满，原来的实审制变成了登记制。

1836年，由于登记注册的专利存在大量质量问题，权利冲突引起的权属纠纷和抄袭欺诈而诉至法院的案件日益增多，美国重新恢复专利申请的实质

审查，成立联邦专利局，并制定了世界上第一部专利分类法。

1850年，联邦最高法院 Hotchkiss v. Greenwood 的判例^①，历史性地引入一项发明不仅应该是新的和有用的而且必须是非显而易见的这一概念，只有符合这三个条件才能取得专利权。

1952年，美国将多年积淀的判例成文化，形成《美国法典》第35篇，搭建了现代专利制度的基本框架，在成文法中第一次规定了授予发明专利权的要求不仅仅是新颖性和实用性，还包括非显而易见性。

1982年，美国成立联邦巡回上诉法院，统一管辖专利侵权案件以及对专利商标局的决定不服而起诉的案件。该法院的成立对专利权的保护具有显著的影响。

1993年后美国主导推动了《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS协议），对知识产权执法标准和程序加以规范，并将违反协议规定直接与经济制裁挂钩，强行提高了世界知识产权保护的水平。

美国在强化专利保护力度和范围的同时，其自身也面临专利申请积压、劣质专利充斥和专利滥诉遍布等困扰。美国各界不断呼吁改革专利制度，改革法案呼之欲出。

自2005年第109届国会提出专利改革法案以来，历经4届国会，长达6年之久以后，美国总统奥巴马最终于2011年9月16日签署《美国发明法案》。这标志着美国建立现代专利制度60多年以来的最大变革终于得以实施。

《美国发明法案》共37条。它的提出导致《美国专利法》大幅修改，总计修改法条74条，其中，废止4条，重新撰写18条，新增17条。

二、美国专利制度的变革与创新

《美国发明法案》包括实体和程序多个方面的改革，本文仅对保护客体、发明人先申请制及授权后程序3个方面进行阐述，分析这些变革与创新对我国专利制度的启示，并提出相关改进建议。

（一）专利保护客体的扩张与限缩

美国认为，为投资和研究提供适当激励的最好办法就是保证专利保护客体的广度而不是过于严格。因此，《美国专利法》没有明确规定哪些主题不能授予专利权，第101条是从正面规定了什么样的主题可以授予专利权：“凡发明和发现任何新颖而实用的方法、机器、产品、物质合成，或其任何新颖而实用之改进者，可按本法所规定的条件和要求获得专利。”此外，《美国专利法》第100条（b）对“方法”进行了定义，包括流程、工艺、步骤以及产

^① Hotchkiss v. Greenwood, 52 U. S. 11 How. 248 (1851).

品、机器和组合物的新用途。根据上述规定几乎任何发明都可以获得专利保护，即“阳光下人所制造出来的一切东西”都可以授予专利权。联邦最高法院仅通过判例提出3种不授权的例外，即自然规律、物理现象和抽象观念。

受到美国文化传统的影响，为鼓励新兴技术的发展，其他国家还在观望、犹豫的时候，美国总会在第一时间通过立法和司法判例将一些新兴技术形式纳入知识产权的保护范围。在产业不断发展成熟、专利对相关产业及人们的正常生活带来不利影响时，则会通过判例加以调整 and 限制。

1. 商业方法保护范围以经济利益为中心不断调整

如图1所示，1978年，由于美国计算机软件产业尚未发展起来，联邦最高法院在 *Parker v. Flook*^① 案中以申请方法的新颖、有用之处仅在于公式或运算法则为由，判定计算机软件不可获得专利权。



图1 涉及商业方法的历年判例

随着计算机及网络信息技术革命的到来，1998年，联邦最高法院在 *State Street Bank*^② 一案的判决中强调只要数学公式产生“有用、具体、确实的结果”，就可以获得专利权。这显然突破了 *Parker v. Flook* 一案的基本框架。

State Street Bank 案揭开了美国商业方法专利保护的序幕，带来了其商业方法专利在美国乃至全球范围内的10年扩张。然而，由于没有建立有效的商业方法专利数据库，同时缺乏熟悉商业方法的审查员，造成检索困难，美国专利局授予了大量质量较低、缺少实质价值的专利。其后果是许多金融机构饱受“专利蟑螂”恶意诉讼的困扰，专利诉讼和交易成本的增加已经威胁到行业发展，阻碍创新。据统计，美国专利商标局（USPTO）颁发的涉及商业方法专利占2011年USPTO颁发的所有专利的近20%。^③ 在这样的背景下，2010年，联邦最高法院9位大法官一致同意，*Bilski* 案所主张的专利方法属于

① *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 593 (1978).

② 149 F.3d 1368; 47 U.S.P.Q.2D (BNA) 1596. *State Street Bank* 案涉及一套系统，该系统授权金融人员监控和记录财务信息当中的错误并进行所有必要的计算，来支持合作基金金融服务体系。

③ 联邦最高法院将许多软件专利拒之门外 [EB/OL]. http://www.ipr.gov.cn/guojiparticle/guojipr/guobiehj/gbhjnews/201406/1825364_1.html.

不可专利的抽象概念。^①

2014年6月19日，联邦最高法院在 Alice Corp v. CLS Bank 案^②判决中再次指出：不是所有使用软件或者通过计算机运行的对象都具备专利资格。抽象概念不会简单地因其要使用计算机才能实施而具有专利资格。

在美国国内商业方法专利的质量问题以及专利滥用日渐突出的背景下，《美国发明法案》第18条制定了一项质疑与金融服务及产品相关的商业方法专利有效性的特殊复审程序。该条款2012年9月16日开始生效，有效期为8年。根据这条规定，被指控对“所涵盖的商业方法专利”构成侵权的当事方可以向USPTO提起特殊的复审请求，理由不限于《美国专利法》第102条和第103条的新颖性和创造性，证据也不限于公开出版物，并要求法院在此复审期间中止专利侵权诉讼。^③截至2014年3月，美国专利审判与上诉委员会受理140件涉及商业方法的特殊复审案件，均是判决专利权无效，虽然生效日期尚短，但实际效果已经显现。

2. 生物技术领域趋向于平衡公众利益与个人利益

美国生物技术专利保护采取了相比商业方法更加积极、开拓性的探索，建立了强有力的生物技术知识产权保护体系，在世界上首开许多生物新技术保护判例。生物技术专利保护的扩张有效地促进生物技术的研究与开发，使美国成为许多现代生物高新技术的源头，拥有大量自主知识产权，掌握巨大价值的无形资产。

如图2所示，1873年，给 Louis Pasteur 授予世界上第一项微生物专利“从有机体病菌分离的作为一种制成品的酵母”。

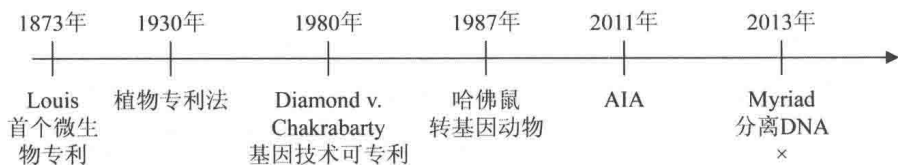


图2 涉及生物技术的历年判例

1930年，国会通过植物专利法案，开启世界上授予植物育种者专利权的立法先河。

^① 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385. Bilski 案涉及一种通过对冲以降低商品贸易价格波动风险的方法。

^② 110 U.S.P.Q.2d 1976, 2014. 该案中专利权人 Alice Corp 取得的美国专利，涉及能够确保完善的在线证券销售流程的电子托管服务。通过这项服务，买方将所需支付的款项支付给电子托管服务，卖方将出售的证券转移给电子托管服务，随后持有托管物品的第三方将款项转交给卖方并将证券转交给买方，这时交易完成。

^③ 与我国专利制度不同，美国法院的侵权诉讼不会因美国专利商标局的授权确认案件而中止。

1980年,联邦最高法院在 *Diamond v. Chakrabarty* 案^①的判决中认为,由遗传工程产生的微生物不排除在《美国专利法》第101条的专利保护范围之外,判决打开了基因技术可被授予专利权的大门。

1987年,专利申诉与抵触委员会裁定动物属于《美国专利法》第101条规定的保护主题,授予了世界上第一项遗传工程技术改造的动物新品种即哈佛鼠专利。

对生物技术的过度保护导致该领域的专利申请量越来越多。截至2012年8月,美国有近5 000项专利与人体基因有关。从全世界范围来看,约20%的人类基因已被申请专利。^②由此专利纠纷也水涨船高,对整个生物技术产业带来了不利影响,阻碍了生物技术的后续创新,甚至影响了医生利用科学信息对病人进行有效治疗。*Myriad*案^③正是这期间出现的典型案例。*Myriad*公司发现与乳腺癌有关的BRCA1和BRCA2基因,取得专利后,他人想要使用该基因进行对比检测,必须向其支付高昂的许可费。并且该公司强行在全世界推广该基因诊断,甚至要求受试者必须把所有血样送到美国盐湖城的公司实验室。从这些行为来看,该公司对该基因的使用对后续研发造成了阻碍作用,该公司本身利益虽然得到了保障,公众的生命健康却受到了损害。

2013年6月,联邦最高法院为衡平公众利益与个人利益的冲突,判决*Myriad*公司分离DNA不可授予专利。联邦最高法院认为分离DNA为未经人为创造修改的信息,即使其分离过程工程浩大,发现本身并不能满足第101条的要件。

在这样的背景下,《美国发明法案》改变了数十年来业界对可受专利保护的对象的固有认识,规定“涉及人体组织或包含人体组织的申请不授予专利”。USPTO也相应修改审查指南,认定分离的DNA不具专利适格性,而非自然存在的核酸例如cDNA(移除非编码片段的内含子)或者已被改变了的核酸除外。

(二) 先发明制转向发明人先申请制

从世界各国专利审查实践来看,存在两种专利权授予原则:一是先申请原则,以申请先后为准,只对最先提出申请的申请人授予专利权。二是先发明原则,以发明先后为准,对最先完成发明的发明人授予专利权。目前,世界上绝大多数国家采用先申请原则。加拿大和菲律宾也曾采用过先发明原则,但因为在落实先发明原则的过程中,解决谁是真正的“在先发明人”的程序

① *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303, 206 U. S. P. Q. (BNA) 193 (1980).

② Open Source Biotech [EB/OL]. [2013-08-15].

③ 689 F. 3d 1303, 1343 (Fed. Cir. 2012).

非常复杂，所以这两个国家分别于 1989 年和 1998 年改为采用先申请原则。

2013 年 3 月 16 日，《美国发明法案》中最主要的变革“发明人先申请制”付诸实施。美国作为世界上唯一实施先发明制的知识产权大国，为与世界知识产权制度趋于一致，从先发明制转向发明人先申请制，这既是美国各利益相关方相互妥协的结果，也是美国专利制度发展的必然趋势。

1. 先发明原则

先发明制的核心就是确定谁是第一个完成发明的人。先发明制，发明日是事实上的关键日，因此判断一个申请是否发明在先，是美国专利审查中的一个重要问题。在专利审查过程中，由于申请日比发明日更容易确定，因此审查员在没有证据表明何日为发明日的情况下，首先假定申请日为发明日，以此确定《美国专利法》第 102 条的现有技术。

围绕着“先发明原则”，法院创造出了一系列的制度来确认“先发明”。虽然复杂但美国司法界基于平衡发明人和社会公众的利益，认为这样的诉讼成本是值得的。根据本申请相对于对比文件发明在先还是相对于其他发明在先，在专利审查中主要有两种程序涉及在先发明审查，一种是在审查员使用现有技术或抵触申请的对比文件对申请人的申请作出拒绝时，申请人可以提交宣誓书或宣言证明自己的申请相对于审查员的对比文件属于发明在先。另一种情况，当本申请与他人的申请发生先发明权的争议时，由专利申诉与抵触委员会对涉及争议的各方中哪一方是发明在先进行审理。两种程序虽然在具体程序和实体方面若干不同，但是基本上都通过两种方式主张发明在先，一种是证明自己首先将发明付诸实践，从而将发明日追溯到实际付诸实践日，另一种是证明自己在先形成发明构思，并有适当勤勉，从而将发明日追溯到发明构思日。

“先完成发明者”的认定极其不易，发明人必须记录其完整的发明活动，以确立构思及实施日。为此美国专利商标局设置了文件公开程序（Disclosure Document Program），从发明产生那天起两年之内对公开文件进行保存。公开程序提供了一种比人工邮件保密更加可靠的证明发明产生的证据。

2. 发明人先申请制

《美国专利法》第 102 条（a）规定：“发明人应享有专利权，除非

（1）主张权利的发明在其有效申请日之前已经获得专利，在出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知；或者

（2）主张权利的发明在根据第 151 条所授予的专利中，或者在根据第 122 条（b）而公开的专利申请中已有描述，该专利或专利申请的署名为其他发明人，且在该主张权利的发明的有效申请日之前已经有效提出申请。”

与先发明制的新颖性判断条件相比，现第 102 条发生了如下根本性变化：

(1) 现有技术有效日从发明完成日调整为有效申请日，由专利授予最先作出发明的申请者转向专利授予最先申请专利的发明人，这是本次美国专利法改革最重要的内容。

(2) 现有技术的地域性，由原来的相对新颖性标准修改为绝对新颖性标准，也就是说全世界范围内的任何形式公开都可以构成现有技术。

(3) 第 102 条 (b) 的抵触申请规定中，删除多年来一直违反《巴黎公约》成员国的义务并备受指责的希尔默原则，即 PCT 申请必须指定美国并以英文公开才能享受优先权的要求。

(4) “抵触程序”改为“溯源程序”。虽然由先发明制改为先申请制，但是《美国发明法案》为强调专利原创的重要性，创建了溯源程序，以确保发明人资格能够得到必要的更正，即为了确保首先提交专利申请的人是真正的发明人，被遗漏的发明人可以通过提交自己的专利申请，包含与已有专利申请完全相同（或几乎完全相同）的权利要求，然后请求 USPTO 启动溯源程序。

3. 先申请制对先发明制的保留——披露在先例外原则 (First-to-Disclose Exception)

美国国会的报告中提到：“委员会认识到，美国应当转向发明人先申请制，但委员会也承认，如果考虑到发明与研发的本质，那么严格的先申请制之中所固有的那些限制可能显得过于严厉。”^① 为保证发明人有足够的时间对发明的商业潜力进行评估，消除发明人有意或无意泄露而使其他人获利的担心，《美国发明法案》改为先申请制后，仍然保留了宽限期的相关规定，并在新瓶装旧酒的同时扩大了适用条件。

《美国专利法》第 102 条 (b) 规定：发明人在其申请日之前 1 年内所作的披露不属于现有技术；或者，发明人与他人于申请日之前 1 年内均有披露，但发明人的披露早于他人的披露的，则他人的披露也不属于现有技术。

可见，这一规则使得美国专利法并未完全实行“先申请制”，实际上采取了一定期限内的“披露在先”原则。也就是说，若发明有效申请日前 1 年内为他人披露，但在此之前，发明人已经率先披露完全一样的发明内容，可援引该例外条款，提交宣誓书指出发明人的披露日期，并附公开披露文献复本或详述相关细节，证明其自身为实际发明人。

下面通过一个假设的案例（图 3）来观察中美专利法的不同处理结果，以更好地理解美国披露在先例外原则。

① H. R. REP. No. 110-314, at 57-58, 转引自 Joe Matal. A Guide to the Legislative History of the America Invents Act, 21 Fed. Cir. B. J.