

专利审查业务实践

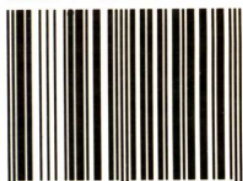
国家知识产权局专利局审查业务管理部 编

53

知识产权出版社

责任编辑：刘 超 封面设计：恒青工作室 游恒青

ISBN 7-80011-540-2



9 787800 115400 >



ISBN 7-80011-540-2/D-032

定价:38.00 元

专利审查业务实践

国家知识产权局专利局
审查业务管理部 编

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

专利审查业务实践/国家知识产权局专利局审查业务
管理部编.——北京:知识产权出版社, 2002.1
ISBN 7-80011-540-2

I. 专... II. 国... III. 专利—审查—文集
IV. G306.3—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 077064 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人
不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何内容, 违者皆
须承担全部民事责任及刑事责任。

专利审查业务实践

责任编辑: 刘超 责任校对: 韩秀天

装帧设计: 席恒青 责任出版: 杨宝林

国家知识产权局专利局审查业务管理部 编

知识产权出版社出版发行

(北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088)

<http://www.cnipr.com>

(010) 62026893 (010) 82086765 转 8252

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 印张: 17.5 字数: 465 千字

印数: 1~3 000 册

ISBN 7-80011-540-2/D·032

定价: 38.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

内 容 提 要

本书是国家知识产权局专利局内部刊物《审查业务通讯》一至五卷部分文章的汇编，其中收录了专利审查新颖性、特殊类型的专利专题、用方法表征的产品、实用新型和业务管理五方面的文章。这些文章既有对专利法、专利法实施细则、审查指南、国家知识产权局公告等法规的修改建设，也有对专利审查实践中某些具体问题的操作和国外专利审查的新动向。本书可以为专利代理人、专利律师、与专利有关的管理人员和专家学者及广大专利申请人了解近年来专利审查的热点问题提供参考。

前 言

本书是由国家知识产权局专利局的内部刊物《审查业务通讯》的一至五卷中的部分文章汇编而成的。《审查业务通讯》自1995年6月创刊以来,每月出版一期,至2001年9月已经出版了75期,共发表文章数百篇,总字数达数百万。

《审查业务通讯》作为国家知识产权局专利局业务人员的一个内部交流园地,所刊载的文章既有对专利法、实施细则、审查指南、专利局公告等法规的修改研究建议及对复审、无效、复议决定、判例的研究探讨等业务研究方面的文章和国外专利审查业务情况介绍方面的文章,也有业务动态、统计分析、业务管理等方面的文章,基本上涉及了初审、实审、授权、撤销、复审、无效、复议等各流程以及费用管理、流程管理、专利文献、检索、业务管理、自动化等各个方面。这些文章一定程度上反映了专利局在审查业务实践、规定等方面的新动向和发展趋势。

近年来《审查业务通讯》受到了广大审查员、局内各有关部门以及部分代理机构的关注和支持,他们积极投稿,就审查业务方面的问题发表意见,为专利局的审查业务研究提供了一个又一个新的视角。为了满足专利各界的要求,我们准备陆续从《审查业务通讯》中按照一个个专题抽取文章汇编成《专利审查业务实践》。

在《专利审查业务实践》第一册中,我们按照以下五个方面从《审查业务通讯》中抽取了相关的文章:①与新颖性有关的文章;②与特殊类型的专利主题有关的文章;③与用方法表征的产品有关的文章;④与实用新型有关的文章;⑤与专利制度等方面有关的文章。通过这些文章,专利代理人、专利律师、与专利有关的管理人员和专家学者及专利申请人可以了解近年来在专利审查实践中的一

些变化趋势,各种有关的审查规定、审查指南公告等出台的来龙去脉和背景,对专利法及其实施细则的修改意见及建议,在专利审查中的一些热点问题,以及国外专利审查的新动向。

本书中有较多涉及专利法、细则、审查指南修改的文章,这些文章中的意见、建议虽然有部分在2000年专利法的修改中体现了,但也有一部分在此次修改中未体现。通过阅读这些文章,并比较不同的意见、建议以及已采纳的建议和未采纳的建议,可以使我们从更深的层次上理解这次专利法、实施细则、审查指南的修改。

希望本书能为广大专利代理人、专利律师、与专利有关的管理人员和专家学者及专利申请人提供帮助,并希望读者们能在本书的基础上,为专利审查业务提出更多、更好的建议,共同促进审查业务的发展,为我国的专利事业蓬勃发展做出贡献。

编者

注:本书所引用的专利法为1992年9月4日第一次修正后的专利法,本书所引用的专利法实施细则为1993年1月1日起施行的专利法实施细则,本书所引用的审查指南为1993年4月1日起施行的审查指南。

目 录

第一部分 专利审查中的新颖性

关于新颖性判断中的若干问题	李永红 (3)
试论发明尤其是化学领域发明的新颖性	张清奎 (15)
有关新颖性的两点看法	张荣彦 (40)
浅谈抵触申请的审查判断	白剑锋 (48)
浅谈产品的使用公开对其制造方法或专用设备发明的 影响	张继绚 (52)
对修改新颖性条款的几点浅见	黄 敏 (55)
独占权、抵触申请及其他	黄 敏 (63)
抵触申请的判定	朱 滢 (69)
抵触申请的判断原则	曲晓阳 (79)
再论出版物公开的问题	李永红 (86)
新颖性证据确认中的几个疑点分析	赵国虹 (100)

第二部分 特殊类型的专利问题

数学方法与商业经营方法的专利性问题	尹新天 (113)
关于含有数学式的权利要求	李永红 (127)
工业化标准不应成为专利的保护客体	陈 源 (135)
浅谈智力活动的规则和方法判断	葛 树 (139)
对棋牌类发明专利申请审查的思考	杨秀花等 (147)
浅谈计算机可读存储介质的专利保护	黄 敏 (150)
美国专利局关于功能性限制特征的审查指南公告	尹新天 (159)
谈谈用途限定的产品发明的专利保护	张清奎 (167)
对有关《周易》专利申请问题的意见	韩增禄 (180)
关于生物领域专利保护若干问题的探讨	张清奎 (186)
漫谈选择发明	张清奎 (205)
快速识别错误百分比范围的方法	蔡文克 (212)

因特网对专利法的影响	卜 方 (215)
------------------	-----------

第三部分 用方法表征的产品的专利审查

方法表征的产品权利要求的审查与保护	崔 军 (227)
关于制备方法表征的化学产品权利要求	王珍仙 (239)
“Product by Process”之我见	张清奎 (246)
提供“绝对保护”，还是“以权利要求为准”	尹新天 (252)
浅议用方法技术特征限定的产品	汤志明 (270)
浅谈用方法定义的产品权利要求	周 莉 (278)
如何看方法定义产品	闫 娜 (283)
用方法限定产品的权利要求的撰写原则	孟俊娥 (291)
关于方法表征的产品权利要求	白光清 (295)
产品的制造方法与由方法限定的产品	曾志华 (302)

第四部分 实用新型的问题

我国实用新型专利制度的现状与发展	赵春山 (315)
目前我国实用新型制度存在的问题及改进建设	于 萍 (330)
系统类实用新型申请的补救措施	王紫凤 (337)
浅谈食品类实用新型专利保护范围	庞 华 (341)
奥地利实用新型制度简介	于 萍 (345)
“系统”权利要求的审查初探	官宝珉 (353)
关于实用新型的保护对象	王志刚 (360)
关于实用新型专利审查制度的研究和修改建议	李 政 (363)
从保护范围看实用新型保护制度的发展	林 强 李 璐 (371)
从定义谈实用新型专利保护对象	刘在江 周桂安 (374)
浅议由行政机关作出终局决定的规定	赵德兰 (378)
关于实用新型专利费用管理的建议	崔 华 (382)
如何提高实用新型专利的申请质量和实施率	潘战钢 (386)
结合撤销、无效数据的分析谈点看法	刘在江 周桂安 (392)
关于审查程序及管理的几点建议	庞 华 (398)
实用新型的过去，现在和未来	吴英彬 (403)
浅谈实用新型单独立法	孙传利 (411)

论实用新型专利审查的有关问题	唐华明 (415)
加强实用新型专利的后续程序	林笑跃 (424)
试论关于实用新型改革的几点问题	王志刚 (429)

第五部分 专利审查业务管理

俄罗斯的专利法和专利机构及其业务管理	胡一鸣 (441)
关于中国专利局第 54 号公告和第 7 号审查指南公报的产生 背景及说明	宋小逸 (459)
日本特许厅的审查工作	胡一鸣 (468)
PCT 程序的实践与认识	宋小逸 (497)
表格的过去、现状和将来	宋小逸 (506)
对欧洲专利局电子申请系统的研究	宋小逸 潘志忠 (515)
谈 1996 年授权通知书的修改	宋小逸 (525)
欧洲专利局的质量管理机构	宋小逸 (531)
中国专利局第 27 号公告的由来和利弊	王志刚 (539)

第一部分

专利审查中的新颖性



关于新颖性判断中的若干问题

专利复审委员会 李永红

在专利审查实践中，我们常常会遇到各种各样涉及到新颖性判断的问题。例如，一份印刷成册的会议文件本身是否可作为公开出版物？如果不能，它是否能够构成其他形式的公开行为而影响新颖性？或者还需要其他的判断条件？一份仅披露了某产品型号、用途及供销信息的广告是否足以影响到该产品专利的新颖性？一份就某个尚未制造出来的产品签订的定货合同的定货日期是否可视为该产品的公开日期？另外，通过鉴定会的公开是否可认为是影响新颖性的公开？

对于上述问题的认识，在专利复审委员的决定中虽然有所体现。但是，我国实行专利制度的历史毕竟只有 10 年，所积累的案例十分有限。另一方面，我国采用的是成文法而非判例法，因而各个案例大多仅就某一具体问题作出具体解释。因此，笔者认为，能够尽早地对已经处理过的案例进行总结，从中得出一些统一的、具有普遍意义的观点，以便今后能够更准确地运用专利性判断原则，对于专利工作、尤其是对专利审查工作具有一定的实际意义。

大多数建立有专利制度的国家，都将新颖性作为专利授权的一个必要条件。但是，在判断新颖性的标准方面，各国的规定却不尽相同。例如，有些国家采用绝对新颖性判断标准，有些国家则采用相对新颖性判断标准或混合新颖性判断标准。究其原因，各国在立法及具体解释、运用专利法的某条款时，往往需要从本国的利益出发，考虑其立法的宗旨及其本国的公共政策。因此，我们在解释、运用中国专利法时也应当从中国的国情、中国现阶段的状态以及中国未来的发展趋势出发。

显然,我国的国情无论从经济上、技术发展水平上或是专利制度的成熟性上都与一些工业发达国家大不相同。在此状况下,为了能够尽快地发展科学技术,使专利制度能够对发明创造者产生吸引力,一方面,应当积极地宣传专利制度,使这种新生的制度能够尽可能快、尽可能广地为人们所接受。另一方面,在专利政策方面,应当考虑到我国技术人员在专利知识方面的幼稚状态以及刚刚由计划经济进入市场经济这样一个特殊过渡阶段,对专利申请人不易采取过严的做法。当然,也可能有另一种不同的意见,即认为法律的作用是约束人们的行为,即通过司法的实践对人们的行为产生导向作用,而不应当姑息传统的做法。实际上,上述两种似乎相对的观点实质上存在一定的一致性。这就是,法律是为一个国家的现状及发展服务的,因此,在考虑其对人们行为所产生的导向作用时不能脱离这一前提。以下,将就一些具体的问题具体地论述上述观点。

一、出版物公开

根据我国专利法第22条的规定,“在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过”是一项发明创造具备新颖性的必要条件之一。

审查指南中对出版物有这样一段解释:“出版物包括各种印刷的、打字的纸件,例如专利文献、科技杂志、科学书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、小册子、样本、产品目录等,还包括采用其他方法制成的各种有形载体,例如采用电、光、照相等方法制成的各种缩微胶片、影片、照相底片、磁带、唱片、光盘等。”

上述解释,是从载体性质的角度对出版物作出的一般性定义。显然,一份会议记录就其载体性质而言是符合上述定义的,但是,判断该会议记录是否可作为一份出版物需要考虑的一个重要因素是判断其是否具备公开出版的性质。

为此,我们需要从有关著做法的规定中来寻找对出版的定义。

在《中华人民共和国著作权法实施条例》第五条第（五）、（六）款中对“出版”和“发行”有如下定义：

“（五）发行，指为满足公众的合理需求，通过出售、出租等方式向公众提供一定数量的作品。

（六）出版，指将作品编辑、加工后，经过复制向公众发行。”

根据上述定义，一个出版物应当具备这样的特点，即公众中任何一个人都具有通过购买、租赁或其他方式获得该作品的权利和机会。我们不妨将这种性质简称为“等概率性”。

出版物的另一特点是可检索性。一本出版的书应当标明其出版单位、印刷单位，因而为公众提供了可资使用的检索线索。在其他类型的出版物中也有类似的规定。例如，在《音像制品管理条例》第12条中就有如下的规定：“出版音像制品应当在音像制品及其包装的明显位置标明出版单位的名称、地址和版号、发行许可证、出版时间、著作权人姓名等事项。”由于按照出版管理的规定，各个出版单位都有确定的业务范围，因此，公众中的任何一个人在寻找某一类情报时可以根据出版单位的业务范围找到相应的出版单位，并且可以很容易地从该出版单位对外公开的图书目录中找到某一出版物。这样一种性质，我们不妨称之为“可检索性”。

于是，一个具体的问题是，根据上述定义，一份在国内某会议上向与会者正式散发的会议资料是否可以看作为一个出版物呢？对此，笔者更倾向于否定的态度。首先，会议资料不是公众中任何一个人都具有均等的机会可以获得的。其次，由于会议资料并没有进入出版渠道，因而公众无法通过上述的途径检索到该资料。因此，将其归入出版物之列是不适当的。

但是，不能作为公开出版物并不意味着它对于一项专利的新颖性判断没有任何影响。例如，在与会者不负任何明示的或默契的保密义务的情况下，散发给与会者的会议资料可以通过与会者在一个无法控制、无法预计的范围内继续扩散。在此情况下，应当认为，该资料中所记载的内容已经向公众公开了。

由此产生的一个问题是：既然在上述情况下无论将其归为出版物还是非出版物，就其对新颖性判断所产生的影响而言结论都是相同的，那么，对其进行严格的归类对于专利审查有无实际意义呢？

回答是肯定的。其意义在于：

第一，对举证的影响。如果一份会议资料被视为出版物，则其本身就足以构成一个否定某专利新颖性的完整证据。因为出版物的性质决定了公众可以通过出版渠道获得。而作为非出版物，则还需要证明存在着某一种向公众提供该资料的途径（如通过不负保密义务的、携带该资料的与会者）。

第二，对确定公开日期的影响。作为出版物，其公开日期即为出版物上标明的出版日或第一次印刷日。而对于会议资料，其公开日应当是会议召开的日期而不是资料上标明的日期。

第三，对地域的影响。在采用绝对新颖性判断标准的国家，无论书面公开还是使用公开都没有地域上的限制，因此对公开形式的严格分类对判断结果不会产生实质性差别。然而，我国专利法中规定的新颖性是一种混合性新颖性，即对出版物要求世界性新颖性而对于公开使用和以其他方式为公众所知则仅要求国内新颖性。因此，对于一份在国外举行的会议上散发的资料，是否将其作为出版物，对于其所涉及的专利的新颖性判断将导致完全不同的结论。

笔者认为，从我国的现状考虑，将“书面形式的公开”限制到如上所述的“出版物公开”是符合我国的现状与发展方向的。因为我国在信息交流的渠道上尚不发达。因此，将国外的非出版物排除在影响新颖的范围外是符合国家利益的明智的做法。

需要说明的是，尽管笔者在论述出版物的“等概率性”及“可检索性”时是以标明出版单位等信息的制品为例的，但并不仅限于此。例如，一份被提供给公共图书馆并被置于可供公众阅览的书架上的会议资料，由于公众中的任何人都具有接触到该文件或者通过图书馆的检索工具检索到该文件的权利和机会，因而即使该文件未经任何单位编辑、出版，甚至可能只是一份手写文件，但由于其满

足上述的“等概率性”和“可检索性”，故仍应归于公开出版物之列。

除上面所说的会议资料之外，还有一些类似的、需要区分是否为出版物的载体，如产品说明书等。对此，也应当根据具体情况，从出版性质、传播性质等方面进行分析。

二、公开使用

审查指南对公开使用做了明确的定义，即“由于使用导致一项或者多项技术方案的公开，或者使公众处于任何人都可以使用该技术方案的**状态**”。

这里包含了两个概念，第一是使用的事实，即何时、何地、以何方式公开了何内容。就使用事实本身而言，应当是客观存在的，因而在确定该事实时应当依据证据而不应含有任何推测的成分。第二是确定该使用的事实是否“使公众处于任何人都可以使用该技术方案的**状态**”。显然，这是对某种可能性的推测，即从某一件客观上确实存在的事实出发，推断出产生某种后果的可能性。按照数理统计学的说法，判断某事件发生的可能性的过程即是确定其概率及置信度的过程。然而，在实际审查中，我们不可跑按照统计学的做法根据对某样本空间所作的统计结果确定一件事情发生的概率或置信度。我们能够做的，只是根据已有的、对人们有约束力的法律、法规或影响人们行为的传统习惯以及事情发生的具体背景来判断上述假定的置信度是否足以使我们接受该假定。因此，不能说某件事情只要有可能发生，则不论其发生的概率及置信度多么小都可以导致该事情发生的假定成立。以下将通过一些具体的例子加以说明。

1. 非专利权人的私人使用

在中国专利局复审委员会曾经处理过的一个无效请求案中，争议的专利涉及的是一种童车。在口头审理中，证人的证词及出示的证据反映了这样一个事实：在该专利申请日前，某村庄有一个农民为他的女儿自制了一辆结构上与专利童车十分类似的木童车。女儿出生后，家人曾用该车推着小孩到场院去，因而有邻居曾看到过该