

段瑞春 著

日本专利审查标准入门

中国发明创造者基金会
中国预测研究会

日本专利审查标准入门

段 瑞 春

中国发明创造者基金会
中国预测研究会
一九八五年一月

目 录

第一章 日本专利制度	(1)
第一节 日本专利法的沿革.....	(1)
第二节 现行专利法的概要.....	(4)
一、专利法的法律主体.....	(4)
二、专利法的客体.....	(6)
三、专利权人的权利和义务.....	(8)
四、专利实施许可证.....	(11)
五、专利权的侵害及救济.....	(13)
第三节 工业产权的国际条约.....	(15)
一、保护工业产权的巴黎公约.....	(15)
二、专利合作条约.....	(16)
三、关于国际专利分类的斯特拉斯堡协议.....	(18)
四、设立世界知识产权组织的条约.....	(19)
第四节 日本的工业产权组织.....	(21)
一、发明协会.....	(22)
二、日本专利情报中心.....	(22)
三、专利律师协会.....	(23)
四、日本专利协会.....	(23)
五、国际工业产权保护协会日本分会.....	(23)
六、日本外观设计保护机构联合会.....	(24)
第二章 专利申请和格式审查	(25)
第一节 日本专利厅.....	(25)
一、专利厅的组织.....	(25)
二、各级官员的职责和权限.....	(26)
三、附属机构及其职能.....	(27)
第二节 专利申请程序.....	(28)
一、申请手续.....	(29)
二、请求审查手续.....	(30)
三、发明说明书补正手续.....	(33)
四、登记注册手续.....	(34)
五、审判及行政不服手续.....	(34)
第三节 格式审查.....	(36)

一、申请种类和申请方式	(36)
二、不受理处分和补正命令	(40)
第三章 实质审查的一般原理	(44)
第一节 实质审查的历史沿革	(44)
一、原始阶段	(44)
二、启蒙阶段	(44)
三、体系化阶段	(45)
四、国际化阶段	(45)
第二节 专利实质审查的标准	(45)
一、专利实质审查标准的概述	(46)
二、一般标准和专业标准	(46)
三、实质审查的参考资料	(47)
四、审查标准的应用	(48)
第四章 发明的成立性	(51)
第一节 发明的一般条件	(51)
一、发明的类型	(51)
二、非发明的类型	(52)
第二节 发明成立性的审查标准	(53)
一、利用自然规律	(53)
二、具备技术思想	(56)
三、富有创作的高度	(58)
第三节 发明成立性的特殊问题	(59)
一、关于微生物的发明	(59)
二、关于组成物的发明	(59)
三、关于化学物质的发明	(60)
四、关于植物新品种的发明	(60)
五、关于计算机程序的发明	(61)
第四章 发明在产业上的实用性	(67)
第一节 专利发明的实用产业	(67)
一、产业的概念	(67)
二、违反公共秩序和良好风俗的发明	(68)
第二节 发明的实施可能性	(68)
一、请求权项的完整性	(69)
二、发明说明书的充分性	(72)
三、不具备实施条件的类型	(74)
第五章 发明的新颖性和同一性	(77)
第一节 新颖性的概念	(77)
一、公开	(77)

二、公知.....	(78)
三、公用.....	(78)
四、发行物.....	(79)
五、发表.....	(79)
六、例外.....	(79)
第二节 新颖性与同一性	(83)
一、公知技术.....	(83)
二、同一性的审查原则.....	(84)
三、实用新型的同一性.....	(85)
第三节 同类发明的同一性	(86)
一、实质相同的发明.....	(86)
二、相互依存的发明.....	(94)
三、实施抵触的发明.....	(97)
四、相互包含的发明.....	(99)
五、实用新型的同一性.....	(103)
第四节 异类发明的同一性	(106)
一、实施差异的发明.....	(107)
二、非实施差异的发明.....	(108)
第六章 发明的进步性	(111)
第一节 进步性的概念	(111)
一、发明的技术领域.....	(111)
二、具有普通知识的人.....	(112)
三、容易作出的发明.....	(113)
第二节 进步性的审查标准	(113)
一、关于公知技术的组合发明.....	(113)
二、关于公知技术的转用发明.....	(114)
三、关于公知技术的置换发明.....	(115)
四、关于改变公知技术用途的发明.....	(117)
五、关于改变公知技术形状和排列的发明.....	(118)
六、关于改变公知技术数值限定的发明.....	(119)
七、关于化学物质发明的进步性.....	(120)
第三节 进步性的参考标准	(122)
一、参考标准的探讨.....	(123)
二、进步性的法理研究.....	(124)
第七章 发明的单一性	(127)
第一节 单一性的审查标准	(127)
一、一般选择发明的单一性.....	(127)
二、化学物质发明的单一性.....	(128)

三、多工艺发明的单一性.....	(128)
四、多物质发明的单一性.....	(129)
五、含任意条件发明的单一性.....	(129)
第二节 合案申请的审查标准.....	(130)
一、第一合案条件.....	(130)
二、第二合案条件.....	(136)
三、第三合案条件.....	(139)
第三节 分案申请的审查标准.....	(142)
一、原发明的特定.....	(143)
二、分案申请的条件.....	(143)
第四节 补充申请的审查标准.....	(144)
第八章 发明说明书及其补正问题	(146)
第一节 发明说明书的写法.....	(146)
一、发明说明书的内容.....	(146)
二、发明说明书的起草要领.....	(148)
第二节 发明说明书及其补正问题.....	(152)
一、补正的方法.....	(153)
二、公告决定前的补正.....	(154)
三、申请公告后的补正.....	(161)

第一章 日本专利制度

专利法是调整因发明创造活动而产生的社会关系的法律规范。它属于工业产权的范畴。保护工业产权的巴黎公约将工业产权的保护对象列为以下九种：

- 1、专利；
- 2、实用新型；
- 3、工业产品的外观设计；
- 4、商标；
- 5、服务标记；
- 6、厂商名称；
- 7、原产地标记；
- 8、原产地名称；
- 9、禁止不正当竞争。

日本的工业产权文献中，习惯上将工业产权规定为专利权、实用新型权、外观设计权和商标使用权四类，而将其它内容由商法和禁止垄断法等法规调整。在工业产权法令中，最重要的和具有代表性的是专利法。

实施专利法要对大量的申请发明进行审查。专利法和专利法实施细则的规定是专利审查的法律依据。各种法律，依据其调整对象不同分为实体法和程序法。前者直接规定权利和义务的具体内容，后者是对运用实体法的手续的规定。专利法包括实体法和程序法两方面的内容，因此，掌握专利审查标准必须了解专利制度，了解专利法的主要实体规定和程序规定，了解专利厅的机构，了解国际专利条约以及与专利法的运用有关的国际和国内组织。现简要介绍如下。

第一节 日本专利法的沿革

专利制度是从早期保护商业上的经营垄断权演变而来的。早在十三、四世纪，西方国家的王室为了发展经济贸易，吸引外国技术，开始实行奖励技术创造的政策，给新产品的创造者和经营者颁发免税和独家经营的特别许可。然而在日本，直至十八世纪初期的德川时代，依然对外闭关锁国，对内墨守成规，虽然有过二、三次悬赏征集发明的记录，但是找不到一丝通过赋予发明者垄断权利来保护发明创造的史实。1721年即享保六年，德川幕府颁布的“新规法度”不仅禁止对文具、服装的任何革新，而且将一切新商品、新食品列为不法之列。科学技术和发明创造被当时的封建施政方针深深禁锢。

明治初期，西方的专利制度开始传入日本。第一个将欧美专利制度带进日本列岛的

是当时的思想家、教育家福泽谕吉（1835~1901年）。1860年，他在幕府军舰任文职，首次访问了美国。此后作为日本使节的随员在西欧各国任职。1867年，他将在欧美的感受和见闻写在其著作《海外事情外编》中，对欧美各国的专利制度作了如下介绍：“外国政府为鼓励国民之创造热情，在国法中规定有益物品的发明人在规定的期间内独享其发明所获得的利益，并把这种发明许可称之为专利（patent）”。此后，欧美专利制度在日本社会上引起了强烈的反响，不少有识之士争相研究，呼吁在日本引进欧美的专利制度。

1871年即明治四年颁布的《专卖略规则》是日本专利制度的最初尝试。该法规共十九条，其中规定任何新颖物品的发明人可向民政部提出申请以取得专卖权利，该业务由现任专卖御差管辖。此外，该法规还规定了先申请制和审查办法，延长专卖权存续期间的手续以及利用发明专利标志等事项。《专卖略规则》冲破了《新规范法度》的束缚，提出了建立专利制度的大胆设想，不仅在当时具有十分进步的意义，而且其中不少重要原则至今还保留在日本专利法之中。但是由于当时人们深受《新规范法度》的旧的传统观点的影响，对这一革新的创举理解不深，加之在实施专利制度方面缺乏经验，比如，它过分强调对新发明进行所谓充分审查，以至于为了确认一项新的发明至少要雇用五十名外国专家参与审查。结果，这一专卖略规则的施行步履艰难，第二年就以废止而告终。

一般认为，1885年（即明治十八年）经日本元老院审议通过并予公布的《专卖专利条例》是日本第一部专利法。这部专利法是当时的日本总理高桥是清（1854~1936年）组织专家经过历时六年的调查研究和立法工作完成的。高桥是清亲自担任日本专利厅第一任长官，并被后世誉为“日本专利之父”。后来，日本政府将1885年定为日本专利制度元年，而这部专利法规的公布日——四月十八日被定为发明日。

专卖专利条例的主要法律特点是：

- 1、专利的保护对象规定为新颖而实用的物品的发明；
- 2、专利由农商务大臣进行审查和批准；
- 3、采取先发明原则，专利授与最先发明的人；
- 4、专利权存续期最长为十五年，但允许专利权人在五年、十年和十五年中任选一个期限；
- 5、医药发明不授与专利；
- 6、采取允许进行补充专利申请的制度；
- 7、规定专利权人有在其产品上标注专利号的义务，不加标记者无请求损害赔偿的权利；
- 8、规定专利权人有实施其发明的义务。凡自取得专利证书日起两年不实施其发明者，或无故中止实施其发明满两年者，以及从外国进口并贩卖其发明产品者，其专利权即告失效。

这部专利法吸收了当时欧美专利法的立法理论和方法，自其实施至1888年止，共受理专利申请425件。从此，日本工业产权制度开始成为经济、技术的上层建筑，在促进日本经济振兴和技术进步中发挥了积极作用。迄今已整整走过了一个世纪的漫长道路。在这100年中，日本专利法适应社会经济发展和国际工业产权潮流进行过八次修改，其历

次修改的主要内容概述如下:

1、1888年,《专卖略规则》改为《专利条例》。这次修改将《专卖略规则》的无审查制改为审查制,并明确规定饮食品、嗜好品和医药制造方法不授予专利权。这些规定奠定了日本现代专利制度的基础,但法案中存在两个严重的缺陷,一是专利审查采取一审终审制、对审查中的疏忽和错误无法予以救济;二是不承认外国人的权利能力,阻碍了外国技术进入日本市场。

2、1899年,日本加入了保护工业产权的巴黎公约,与此同时,将《专利条约》改名为专利法,明确规定专利申请人不服审查决定时,可向日本大审院上诉,并将专利权的存续期间定为十五年。

3、1909年,日本专利法进行了如下修改:它规定了职务发明,即发明人在其职责范围内完成的发明,经申请取得专利时,其专利权为雇主所有;明确规定了发明的新颖性以国内公知为原则,规定了利用发明时可请求获得实施许可的审判,以及专利权的存续期间可经申请延续三至十年,并提出了专利权所涉及的技术范围的概念。

4、1921年,日本专利法为适应第一次世界大战后日本社会经济的发展和工业产权的国际化的趋势,作了一次重大的修改。这次修改导致现代专利法初具雏形。修改中所提出的不少重要原则一直沿用到今天。其中包括:将历来的先发明制改为先申请制,即当两个以上的人就同一发明提出申请时,专利权授与最先提出申请者;规定在驳回专利申请前,将拒绝理由通知书发给申请人,给予申请人申述意见的机会;采取申请公告制和异议制,使社会公众能参与专利审查工作;建立了审判制度,并规定请求专利无效的审判有五年的排斥期间等。

5、1960年,为了适应战后经济高速发展的需要,日本对其专利法再次进行了大幅度的修改。现代专利法的核心内容是在这次改法基础上形成的。其中最重要的部分是规定发明获准专利的实质条件除新颖性外,还必须具备进步性和产业上的实用性;将新颖性的标准由原来只要求在日本国内未公知公用,扩大到世界范围,即在国外公开发行物上发表过的发明均不能获准专利。此外,还扩大了专利保护对象的范围,并建立了前置审查制度。

6、1970年,为解决申请量急剧膨胀和审查力量相对不足的矛盾,日本通过修改专利法采取了早期公开和延时审查制。所有专利申请自申请日起一年半后在专利公报上予以公布。专利厅只对在规定时间内提出审查请求的申请案进行实质审查。

7、1975年,为适应技术发展和经济成长的迫切需要以及同欧美各国专利法同步合辙,日本专利法又一次作了重要修改。在这次修改中,一是确定了物质专利制度,决定将历来排除在专利保护范围之外的饮食品、嗜好品、医药品及其混合物,和化学物质作为专利法的客体,可与其他主题的发明一样取得专利;二是在发明说明书中专利权的请求范围的写法上,接受欧美惯用的多项式结构,允许请求权项由主权项和从属权项组成,即一个主权项下可列出若干个从属权项。

8、1978年,日本加入了专利合作条约(简称PCT)。以此为转机进行的最近一次专利法的修改中,根据专利合作条约的要求,增加了有关专利国际申请的特殊规定。

此外,为奖励和保护有益于产业技术进步的小发明和产品的革新设计,日本于1905

年建立了实用新型专利制度。实用新型法成为同专利法并行不悖的另一部保护工业产权的法规。实用新型法自创立时起就采取审查制。上述历次对专利法的修改中，实用新型专利法也作了相应的改动。

第二节 现行专利法的概要

在西方法学著作中，经常使用法系的概念。根据各国法律在历史传统、内容和形式上的共同特征，现行的资本主义国家的法律分为大陆法系和英吉利法系两大法系。大陆法系导源于罗马法，而英吉利法系则指以英国法律自中世纪至资本主义时期作为传统而产生和发展的法律的总称。前者重视成文法和法典的编纂，认为法官审判只能依据成文法，判例对法官没有约束力；后者则强调判例在审判中的重要地位，认为法律条文应当根据判例加以解释和运用。遵循判例，尤其是下级法院服从上级法院的判决，特别是服从最高法院的判决是在英吉利法系中法律运用的重要原则。日本属于大陆法系。由于历史的原因，日本现行专利法受德意志专利法的影响较大。它的许多规定和西德专利法同出一辙。日本法学界将调整公民之间关系的法律称为私法，将直接规定国家和公民关系的法律划入公法，而专利法则是横跨私法和公法的法规。另一方面，日本将只适用于特定的人、物、行为和地区的法律称为特别法，而将适用于一切人、物、行为和地区的法律称之为一般法。当然，特别法和一般法的关系是相对的。一般认为专利法和民法的关系是特别法和一般法的关系。在法律的运用上，在专利法中有规定时，即使这种规定同民法相抵触，也优先适用专利法的规定，而在专利法中无规定时，则适用作为一般法的民法的规定。此外，如前所述，法律依其内容不同分为实体法和程序法。实体法是关于权利和义务产生、变更和消灭等必要条件以及具体内容的规定，而程序法是为了实现和确认权利和义务而规定具体方法、手段、程序及手续的法律。专利法既规定了专利权的实体内容，又规定了取得权利的具体手续，兼有实体法和程序法两方面的内容。本节只介绍日本专利法的实体法部分，有关程序法部分的内容将在第三章中加以说明。

一、专利法的法律主体

所谓法律主体，指能够依据法律享有权利和承担义务的人。专利法的主体则指能够申请并取得专利权并承担相应的义务的人。在日本专利法上，具有权利能力的人，也就是有向日本专利厅提出专利申请的资格的人有以下几种：

- 1、日本的公民（自然人）和法人；
- 2、在日本有住所、居所的外国公民和有营业所的外国法人；
- 3、巴黎公约成员国的公民和法人；
- 4、在巴黎公约成员国的领土上有住所的外国公民和有营业所的外国法人；
- 5、在专利法上不把日本公民和本国公民加以区别的国家的公民；
- 6、在专利领域同日本签订有对等协议的国家的公民。

在上述各项中，日本公民指具有日本国籍的自然人。其权利能力始于出生，终于死亡，但未成年人和禁治产者（指聋哑人、精神病患者等无完全行为能力的人）应由其法定代理人履行申请手续。而法人指自然人以外的在法律上被认为是权利和义务主体的

社会团体。根据组成社会团体的成分不同，法人又分为社团法人和财团法人。前者是人的集合，由若干人出资组成的会社（公司）就是其典型的一例，后者则为财产的集合，而不以人为成员。所有法人必须依法履行登记注册手续，其法律上的人格方可得到承认。无论是哪种类型的法人，其权利能力始于成立，终于解散并清算财产之时。未依法履行成立社团或财团手续的法人不能以自己的名义申请和取得专利权。就外国情况来说，外国公民指不具有日本国籍的自然人，其中包括无国籍的人。外国法人指依属人法即外国法律成立的法人组织。外国公民的住所指其经常或永久的生活居点，居所则指其继续居住若干时日的场所。外国法人的营业所则按日本商法第479条规定，指该法人在日本进行交易而设置的营业所。这类营业所应按照在日本成立同类业务或最相类似的分公司的注册的规定；在日本进行登记并公告，决定其在日本的法人代表。

根据上述规定，除日本公民和法人外，目前能向日本专利厅申请并取得专利权的有下列国家的公民和法人：

1、保护工业产权的巴黎公约的94个成员国的法人和公民，以及在这些国家有住所的公民和有营业所的法人；

2、印度、巴基斯坦、秘鲁和南朝鲜四个同日本签订有专利对等协议的国家的公民和法人；

3、智利、香港、委内瑞拉、厄瓜多尔、百慕大、利比里亚、危地马拉、牙买加、哥伦比亚、巴拿马、库页岛和新加坡等在本国专利法中将日本公民同本国公民不加区别对待的国家和地区的公民和法人。

按专利法具有权利能力的人，这种权利能力是法律赋予本体的享有权利和承担义务的资格。但是，根据日本专利法，只有其中的发明人及其合法承受人才能获得专利权。倘使专利申请人不是发明人而又无权承受该发明的专利，则此类申请称为“冒名申请”。这类申请公告后，只要有人提出异议并证明上述事实属实，该申请则将被驳回。即使这类申请已经审查并取得专利，亦可依据专利法第123条第4款的规定，经无效审判宣告其无效。此外，在两个以上的人共同发明的场合，获得专利权的权利为全体发明人共有。专利法第37条规定：“当获得专利的权利属于共有的情况下，各共有者必须同其他共有人共同申请专利。”

然而，日本专利制度认为，专利权，包括获得专利权的权利是一种财产权或产权。无论在专利申请前还是申请后，均可转让给他人。在现代社会里，各产业部门大量涌现的发明，大部分是企业职工在其职务范围内完成的。一项发明问世于人间，不仅发明人本身进行了制造性努力，而且作为法人的企业也在物质、条件乃至教育等方面作出了贡献。因此，为调整企业主和职工之间的利益关系并顾及国家发展产业的政策，日本专利法规定了职务发明的制度。专利法第35条规定：“使用部门、法人、国家和地方公共团体（以下称“使用部门”）中，工作人员、法人的雇员、国家公务员或地方公务员（以下称“工作人员”）在性质上属于该使用部门的业务范围内实现发明的行为属于使用部门中工作人员的现在或过去的职务。上述工作人员就职务发明获得专利时，或具有继承获得专利的权利的人就该职务发明获得专利时，使用部门拥有该专利权的普通实施权。”换言之，企业对其职工职务发明所获得的专利，拥有法定的普通实施许可证。同法第35条

第3款还规定：“工作人员根据合同、劳务规则及其它规定，由使用部门继承其专利权或获得专利的权利，以及使用部门拥有专有实施权时，该工作人员拥有领取相应的等价报酬的权利。”事实上，日本各企业国家和地方公共团体几乎均以章程、规则和合同等形式，规定了其职工应将就职务发明获得专利的权利转让给企业和团体。同时规定有发明人取得奖励或酬金的细则。因此，在绝大多数情况下，日本专利的法律主体不是发明者个人，而是发明人所在的作为法人的企业或团体。

二、专利法的客体

所谓法律客体是法律主体享有权利和承担义务的指向物。专利法属于工业产权的范畴。专利法的客体，也就是专利法保护的对象，是各种发明创造。日本专利法第一条规定：“本法的目的通过保护和利用发明，以资奖励发明，促进产业的发展。”同法第2条对发明作了如下定义：“本法范围内的发明指利用自然规律作出的具有高度技术思想的创作。”相应地，实用新型专利法所保护的对象是有关物品形状、结构及其组合的各种设计方案。这种设计方案俗称“小发明”。它是“利用自然规律作出的具有技术思想的创作。”

发明本来是一个技术范畴，作为专利的客体，它又是一个法律范畴。不是任何科学技术领域的发明都是专利法的客体，也不是某一科学技术领域的一切发明都能取得专利而得到法律强制力的保护。同各国专利法一样，日本专利法规定了作为法律客体的发明的技术领域和实质条件。

1、专利发明的技术领域

在1975年日本修改专利法之前，日本专利法认为从公共利益的观点出发，下列五个方面的发明不能授予专利权，因而不在于专利法保护对象之列。它们是：

- (1) 饮食品 and 嗜好品；
- (2) 医药及其制造方法；
- (3) 化学物质；
- (4) 原子核变换物质；
- (5) 有害公共秩序和良好风俗以及公共卫⽣的。

当时，对饮食品、嗜好品、医药及其制造方法的发明不授予专利的基本考虑是因为它们同人民的日常生活密切相关，承认发明者的垄断权，势必导致权利人提高其产品价格，威胁人民的生活。当时仅饮食品和嗜好品的制造方法可以获得专利。至于化学物质不授予专利，则主要受天然物论影响，认为化学物质是天然存在的物质，其产权不能由个人据为己有。但是对于化学物质的发现不应当获准专利，还有另一个重要的社会原因，即因为当时日本化学工业较为落后，日本政府担心一旦允许化学物质取得专利，日本的化学工业领域的专利阵地将会被外国全部占领，从而给其民族工业造成沉重的压力。

1975年，日本专利法经修改采取了物质专利制度，将原来排斥在专利保护对象之外的饮食品和嗜好品、医药及其制造方法，以及化学物质正式列为专利法的客体。这一行动同日本化学工业的技术进步有关，但日本专利厅的公开报告则解释为：这次改法的原因在于随着日本经济的高速发展和化学工业的突飞猛进，大量的饮食品、医药和化学物质充分满足了市场需要，运用法律手段限制这些领域的垄断权的历史任务已经结束，相

反,如继续把上述内容的发明置于专利保护之外,不仅不利于发挥本国发明家开发新颖物质和产品的能动性,而且也和国际工业产权的发展趋势不相适应。按照现行专利法第32条规定,仅下列两方面的发明不能获准专利:

(1) 通过原子能变换方法制造的物质的发明;

(2) 有害于公共秩序,良好风俗和公共卫生的发明。

2、专利发明的实质条件

所谓专利发明的实质条件,就是专利法对批准为专利的发明的实体要求。这样的发明称专利发明。根据日本专利法,专利发明的实质条件主要有以下三方面,即新颖性,进步性和产业上的实用性。目前,世界上多数国家均把这三个条件作为对专利发明的实体要求,尽管各国在表达上稍有差异。可以认为,新颖性、进步性和产业上的实用性是反映专利发明本质的,相互联系而又相互区别的因素,通常称为专利性,或专利发明的“三性”。

(1) 新颖性

日本专利法第29条规定以下发明因其丧失新颖性而不能获准专利:

①、专利申请前在日本国内已为公众所知的发明;

②、专利申请前在日本国内已公开实施的发明;

③、专利申请前在日本国内或国外公开发行人上已发表的发明。

上述判别新颖性的标准可概括为“公知、公用和公开发行人发表。”

此外,日本专利法第29条之二还规定:一项发明如已披露于先申请的发明说明书上,尽管在申请之时尚未公知,公用和在公开发行人上发表,亦将视为丧失新颖性。这就是说,当申请发明与该申请日前其他专利申请或实用新型登记申请的最初的发明说明书或附图上所记载的发明为同一发明,并且在该申请日后上述先申请的专利申请或实用新型登记申请的最初的发明书或附图公开或公告时(其发明人与该专利申请人同一人时除外),则不拘上述第29条的规定。该申请不能获准专利。但如该申请人与先申请的专利申请人或实用新型登记申请人为同一人时不受此限。这一规定通过立法艺术妥善地解决了实行早期公开制以后先后申请的同一发明的关系。因此,对一项专利申请来说,先申请的尚未公开的发明说明书可理解为一种潜在的公开发行人。

发明的新颖与否是相对于时间而言的,专利审查中判别发明的新颖性是以申请日为基准的。凡在申请日前已公开的发明则丧失新颖性。这是判定发明新颖性的基本原则。但是考虑到科学研究,学术交流的要求和某些特殊情况,日本专利法第30条规定了丧失新颖性的例外情况。在这些情况下,即使发明已经公开,只要在规定的补救期间内提出专利申请并履行法定手续,法律也视其申请为不丧失新颖性。这些例外情况是:

①有权获得专利者因进行试验,在刊物上发表,及在专利厅长官指定的学术团体召开的研究集会上发表而公开其发明,但自公开日起六个月内提出专利申请者;

②有权获得专利者非因本意而导致其发明公开,但自公开日起六个月内提出专利申请者;

③有权获得专利者在政府或地方公共团体举办的博览会上,或在专利厅长官指定的非政府举办的博览会上,在巴黎公约成员国地区内由其政府或获准者举办的国际博覽

会上，或在巴黎公约成员国之外的国家和地区由其政府或获准者举办的，日本专利厅长官指定的国际博览会上展出其发明，但在自展出日起六个月内提出专利申请。

所有上述例外情况，申请人均需将记载有上述事实的书面文件与专利申请一并呈交专利厅长官，并在自专利申请日起30天内，将可资证明其专利申请实属上述三种情况之一的书面文件呈交专利厅长官。这时，该项申请的专利申请日仍按实际申请日，但判定其发明的新颖性时只检索至其公开之日的现有技术，而不以申请日作为时间界线。

专利制度是国际性的法律制度。日本是保护工业产权的巴黎公约的成员国。巴黎公约规定了对专利、实用新型和外观设计的专利申请的优先权：即巴黎公约任何成员国的公民在首次向缔约国之一提出正式申请的基础上，可以在一定的期限（对发明专利申请和实用新型登记申请为十二个月，对外观设计专利申请为六个月）内，向所有其它缔约国提出申请，并以第一次申请的日期作为以后提出的各次申请的申请日。

（2）进步性

日本专利法第29条第2款规定，在专利申请前，具备该发明所属技术领域的普遍知识的人，能够依据同条第1款所记载的发明（即公知、公用或公开出版物所刊载的发明）容易地作出该项发明时，则不拘前款的规定，该发明不能取得专利。

类似地，日本实用新型专利法也作了如下规定，在实用新型登记申请前，具备该设计方案所属技术领域的普遍知识的人，能够极其容易地作出该设计方案时，则该革新设计不能获得实用新型的登记。

上述规定是专利发明和设计方案的进步性的原则标准。事实上，进步性作为一个具体的技术评价问题，系由审查官、审判官及法院逐一作出判断的。

（3）产业上的实用性

一项发明要取得专利，首先必须能够应用于产业领域。日本专利法将发明的产业实用性作为专利发明的前提条件。

有关上述实质条件，本书将在下面章节详细讨论。

三、专利权人的权利和义务

按照日本工业产权理论，专利权是一种私权，称专利权为产权、支配权和绝对权。所谓私权，指体现私人利益的权利。产权，指它实质上是以享有经济利益为内容的财产权。而支配权有两层意思：一是权利人直接支配其对象的权利，它不需要他人作为媒介；二是专属权利或排他权利。一项专利的成立同时使内容相同的其它权利不再能够成立。也就是说，同一发明只能产生一个专利权，且只有专利权人能够行使。两个以上的申请人分别就同一发明申请专利时，如若获准也只能有一人取得专利权。所谓专利权是绝对权，指它是一种对世权而不是对人权，这意味着只有专利权人是权利主体，除其以外的一切人都是义务主体，承担不作为的义务，具体说就是不侵害其专利权的义务。

尽管在上述意义上，专利权同日本民法上的物权极为相似，但它们之间也有以下区别：

首先，专利权和物权的对象不同。依据日本民法第85条和第206条，物权的对象为有形物，即使是空间、电流等，也可以从广义上解释为有形之物。而根据专利法第2条，专利权的对象是体现一定技术思想的发明创造。这种智力成果是无形之物。

其次，专利权和物权的有效期不同。一般说来，物权的有效期是无限的。而专利权的有效期则为自申请公告日起十五年，或自专利申请日起廿年（见专利法第67条）。对于实用新型专利来说，则为自公告日起十年或自申请日起十五年。在上述期限届满而权利人又未请求并获准延长其权利存续期时，上述权利将自然消灭。专利发明则将成为“公共财产”，任何人都可自由利用。

再次，权利发生的条件不同。物权的发生一般不需要国家进行授予，而专利权只有当国家授予后方为生效。为此，申请人必须就其发明提出专利申请，专利局将进行包括格式审查和实质审查的审理，并在专利申请被批准和申请人履行注册手续以后，专利权始得发生。

最后，国家对专利权和物权的限制也不同。国家对专利权的限制比物权严格得多。

那么，一项发明经申请取得专利以后，专利权人具有哪些权利，又负有哪些义务呢？

1、专利权人的权利

根据日本的专利法，专利权人享有的权利可以分为积极的权利和消极的权利两部分。

（1）积极的权利

日本专利法第68条规定：“专利权人具有以实施其专利发明为职业的专有权利”。

所谓实施专利发明，在产品发明的情况下，指生产、使用、转让、租借、展览（出于转让和租借的目的）、和进口该专利发明产品的权利。在方法发明的情况下，实施专利发明除指使用该方法外，还包括使用、转让、租借、展览（出于转让和租借的目的）以及进口用该方法生产的产品的权利。

（2）消极的权利

这是指专利权人阻止他人未经许可实施其专利发明的权利。这种权利亦称为禁止权。如果他人非法以实施该专利发明为职业，即构成对专利权的侵害。为了制裁和惩罚这种侵权行为，依据公法可对侵权人科以刑罚，在私法上，专利权人具有请求制止侵权行为的权利、请求赔偿损失的权利，请求返还不正当得利的权利、以及请求恢复信用的权利。

但是，专利权人的上述权利除在时间上仅限于专利权存续期间外，在地域上，只限于一定的地理范围即日本国内，在内容上只限发明说明书中专利权中请求范围所确定的技术范围内。根据巴黎公约第2条关于各国专利独立的原则，在日本取得的专利权只在日本国内有效，没有域外效力，除非专利权人在其他国家也取得同样权利。另外，关于法律对专利发明的保护仅限于其技术范围的问题，日本专利法第70条规定：“专利发明的技术范围必须根据专利申请书所附的发明说明书中的专利权的请求范围来决定。”因此，凡不属专利权请求范围的内容，也就是说各请求权项中未主张的内容，即便在发明的说明书中有所记载，第三者加以实施也不构成对专利权的侵害。

2、专利权人的义务

专利权人在享有权利的同时，也要承担专利法所规定的下列义务：

（1）实施专利发明的义务

在产品发明的场合，实施指生产、使用、出让、展览（出于出让和租借的目的）和进口该产品的行为；在方法发明的场合，指使用该产品的行为。实施既包括专利权人本人实施，也包括许可他人实施。后者指通过专利许可证协议，向他人提供普通实施许可或专有实施许可。专利法规定：专利权人取得专利权以后，自批准日起超过三年或自专利申请日起超过四年不实施专利发明者，专利厅根据拟实施该专利发明者的请求，可决定强制实施，给拟实施该专利发明者以普通实施许可证。此外，当专利发明为公共利益特别需要时，拟实施该专利发明者可向专利权人或专有实施许可人请求普通实施许可，如未能达成许可证协议或协商不谐时，拟实施专利发明者可请求通商产业大臣作出裁决，给予强制许可。

（2）正当行使专利权的义务

专利权人不得滥用民法第一条第3款规定的原则。所谓权利的滥用，指专利权人利用其优越的地位，采取不正当的交易方法或提出不正当的交易限制。滥用专利权的行为属于禁止垄断法所制止的对象，违反者除交公正交易委员会作出行政处分外，也将成为刑罚惩处的对象。按公正交易委员会有关规定，一般说来，下列的行为属于专利权利的滥用：

- ①、不实施或不适当的实施本身就构成专利权的滥用；
- ②、发放专利许可证时，限制被许可人的产品的价格，或转售的价格；
- ③、强制被许可人购买其原料或向其提供原料；
- ④、限制被许可人的产品出口；
- ⑤、强制被许可人在专利权存续期间届满以后继续交纳专利使用费；
- ⑥、限制被许可人对专利发明进行改良，或要求被许可人的任何改良发明为许可人所有；
- ⑦、将几件同类专利集中兜售，搭配发放专利实施许可证；
- ⑧、在签订交叉专利许可证协议时，提出不正当的实施地区划分，或实施数量限制；
- ⑨、与其他专利权人恶意串通，将在技术上相关的几件专利集中兜售专利许可证，进行所谓一揽子专利交易。

（3）交纳专利维持费（亦称年金）的义务

按照日本专利法的规定，交纳专利维持费是专利权人的义务，也是专利有效的条件。其具体规定如下：

①、在专利批准后进行登记注册时，必须将第一年至第三年的专利维持费一次交清。除适用有关专利维持费减免、缓交或由利害关系人交纳的条款外，不交纳专利维持费者，其专利权登记注册手续将告无效。

②、第四年以后各年的专利维持费应在前一年年底以前交清。但法律规定有六个月补交期限。逾期不交纳者，取消其专利权。

③、属国家所有的专利不交纳专利维持费。这一规定也适用于国营铁路、国营电报电话公司及烟、酒等专卖公司。

④、此外，专利法规定了有关专利维持费减免、缓交、和由利害关系人交纳以及在误交或在专利无效和补充专利情况下处理专利维持费的有关规定。

日本专利维持费金额如下：

第一年至第三年：每年一项发明二千日元（指专利的权利请求范围中记载的一项发明。以下同）。如有补充专利时，每补充一项发明另加二千日元。

第四年至第六年：每年一项发明三千日元。如有补充发明时，每项补充发明另加三千日元。

第七年至第九年：每年一项发明六千日元。如有补充发明时，每项补充发明另加六千日元。

第十年至第十二年：每年一项发明一万二千日元。如有补充发明时，每项补充发明另加一万二千日元。

第十二年至第十五年：每年一项发明二万四千日元。如有补充发明时，每项补充发明另加二万四千日元。

（4）专利法第187条规定，专利权人，具有专利的普通实施许可证或专有实施许可证者，必须在其与专利有关的产品上标注专利记号。法律之所以规定专利权人等在其产品上标注专利记号的义务，目的在于让社会公众了解该专利权的存在，以避免侵害专利权的事件的发生。

四、专利实施许可证

专利实施许可证，亦称专利许可证，是专利权人（即许可人）允许专利实施者（即被许可人）在一定条件下实施专利发明的协议。专利许可证分为两种：专有许可证和普通许可证。取得上述许可证者，将分别拥有专有实施权和普通实施权。

1、专有许可证

根据日本专利法第77条的规定，专有许可证的持有人在许可证协议所规定的范围拥有以实施该专利发明为职业的专有权利。在此范围内，不仅第三者，而且连专利权人也不能实施该专利发明。因为这种专有的实施权是为被许可人提供的实施专利发明的垄断权。它和民法上诸如地上权等用益物权极为相似。因此，专利权人不能就同一权利范围重复发放专利许可证。这里所说的“范围”，指根据专利许可证协议的规定并为法律所许可的下列条件：

（1）实施方式的限制。如在产品发明的情况下，可分为生产许可证，销售许可证和使用许可证等。在方法发明的情况下，可有不同实施目的，不同实施方式的许可证。例如，一项既可用于电视机又可用于录音机的发明，只允许被许可人实施于电视机，而不允许用于制造其它类型的产品。

（2）实施区域的限制。例如只许可在北海道地区实施专利发明，而不允许在其它地区实施。

（3）实施时间的限制。例如只许可在专利权存续期间内某一段时间实施。

根据日本专利法的规定，持有专有许可证者将具有以下权利：

（1）当该专利受到他人不法侵害时，有直接提起诉讼的权利。

（2）在下列情况之一者，有转让专有实施权，即向第三者转让其专有许可证的权利：①与实施专利发明的事业一并转让的场合；②获得专利权人同意的场合；③由他人一般继承的场合。