

FAMING
CHUANGZAO
ZHUANLIQUAN
DE HUODE YU
BAOHU

发明创造专利权的 获得与保护



李其华 编著



知识产权出版社

发明创造专利权的 获得与保护

李其华 编著

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发明创造专利权的获得与保护/李其华编著. —北京: 知识产权出版社, 2001.7

ISBN 7-80011-617-4

I. 发… II. 李… III. ①创造发明—专利申请—基本知识②专利权法—基本知识—中国 IV. D923.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 051373 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部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

发明创造专利权的获得与保护

责任编辑: 李 斯 龚海华 责任校对: 韩秀天
装帧设计: 段维东 责任出版: 杨宝林
李其华 编著

知识产权出版社出版、发行

(北京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

2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 印张: 4.375 字数: 110 千字

印数: 1~3000 册

ISBN7-80011-617 4/D·047

定价: 10.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

内容提要

《发明创造专利权的获得与保护》是笔者在学习了2001年7月1日起施行的《中华人民共和国专利法》及其《实施细则》的基础上，结合专利审查工作的实践经验，出于与发明创造者和专利事务代理工作者相互交流的目的而编写的。本书根据《中华人民共和国专利法》及其《实施细则》的法律和行政法规，阐述了专利信息在发明创造全过程中的启迪作用；介绍了发明创造依法向国务院专利行政部门提出专利申请时，按规定应提交的各申请文件的撰写技巧，及申请人或其代理人如何在专利审查程序中与专利审查员协同配合作出意见陈述和对文件作出修改补正；并且讨论了发明创造取得专利权后的保护和发生专利侵权纠纷时如何应对等问题。书中引述了我国司法实践中由高级法官归纳的国内专利侵权判定的基本原则和方法，以及运用“特征分析法”具体进行专利侵权判定的基本原则，提出：为加速完成发明创造纯技术“权利化”的进程并避免权利丧失，应适时正确地启动和执行法定程序和行政规程有关事项的提示。

书中涉及的内容是获得发明创造专利权和有效保护发明创造专利权不可或缺的有机整体。

目 录

第一章 专利制度与发明创造	1
一、引言.....	1
二、发明创造的法律界定.....	4
三、专利权和授予专利权的条件.....	5
四、不授予发明创造专利权的情形.....	8
五、国家和公众对授予专利权的发明创造可依法使用的 情形.....	9
六、中国单位和个人如何办理发明创造的国外专利申请 ...	11
七、专利信息在发明创造活动中的作用	11
第二章 专利申请文件撰写技巧	14
一、概述	14
二、权利要求书撰写的法律规定	15
三、说明书撰写的法律规定	28
四、权利要求书和说明书的撰写实例	36
五、说明书摘要撰写的法律规定	47
六、请求书填写的法律规定	48
七、专利申请文件的适时提交	49
第三章 专利审查程序中的意见陈述和修改补正	52
一、意见陈述和修改补正的重要性	53
二、专利申请文件修改的基本原则	53
三、依据实质审查修改专利申请文件	66

四、依据消除驳回理由修改专利申请文件	89
第四章 专利权的保护和侵权纠纷的应对	100
一、专利侵权纠纷的正确应对	101
二、专利侵权判定的基本原则和方法	103
三、等同物理论在专利侵权判定中的正确应用	106
四、实例分析	108
案例 1	108
案例 2	112
第五章 正确启动和执行法定程序和行政规程	116
一、完成纯技术权利化的途径	116
二、各种专利程序的基本构成要素	117
三、以三要素为基础的专利程序启动的一般原则	120
四、以三要素为基础的专利程序的审查和管理原则	121
五、正确处理复合程序	122
六、有关审查流程中止程序的规定	124
七、行政复议规程	125
八、专利收费项目和标准	129
九、专利申请有关文件的规定格式和填写要求	133
后 记	134

第一章 专利制度与发明创造

为了保护发明创造专利权，鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化建设的需要，特制定本法。

(摘自专利法第一条)

发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。

(摘自专利法第十一条)

一、引言

江泽民同志指出：“如果自主创新能力上不去，一味靠技术引进，就永远难以摆脱技术落后的局面。一个没有创新能力的民族，难以屹立于世界先进民族之林。作为一个独立自主的社会主义大国，我们必须在科技方面掌握自己的命运。”“我们必须在学习、引进国外先进技术的同时，坚持不懈地着力提高国家的自主

研究开发能力。”

当今世界科学技术日新月异，经济全球化趋势增强，产业结构调整步伐加快，国际竞争更加激烈，知识或智力资源的占有、配置、生产和运用已成为经济发展的重要依托，专利竞争已成为国际科技竞争和经济竞争的一个制高点，专利的拥有量不仅成为衡量一个国家或地区的国际竞争力、综合国力的重要指标，而且已成为发达国家推行经济全球化的重要基础。发达国家凭借其专利优势扩大其竞争优势，提高其占有市场的份额和进一步巩固其控制世界经济秩序的地位。对当今科技发展的这种趋势必须予以高度关注。

实现对知识和智力资源的占有，必须使技术创新成果依法获得知识产权的保护。没有依法获得知识产权的技术创新成果，就谈不上对知识和智力资源的占有，必须使技术创新和知识产权保护有机地结合起来。任何国家、企业或个人都不会把先进的技术白送给别人，如果仅依靠引进，那就只能跟在人家后面爬行，永远不会站在技术的前沿发展自己。如果技术创新成果不能取得知识产权保护，那就等于恭让给别人无偿使用。因此，技术创新产生了知识产权保护的需要，这种需要促进了知识产权保护体系的日趋完善，而完善的知识产权保护体系又推动着技术创新向更高层次的发展。

我国专利法开宗明义道明了目的：“为了保护发明创造专利权，鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化建设的需要，特制定本法。”这就是说，我国的专利制度是为我国的国家利益或产业政策服务的。实行专利制度是我国体制创新和科技创新的重要内容，是实行改革开放和社会主义市场经济的重大举措。专利制度不仅为技术进步和创新营造了公平有序的开放的市场环境，而且为有效配置技术创新资源和提高技术创新的起点与水平，使技术创新成果

成为财产和生产要素，极大地调动了全社会技术创新的积极性并且有利于引进外国先进技术，利用“两种资源”，发挥后发优势和比较优势，实现技术上的跨越式发展。

我国专利法从 1985 年 4 月 1 日开始实施至今，其间经过 1992 年 9 月 4 日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过和 2000 年 8 月 25 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议决定的两次修正。第二次专利法的修改对专利法的立法宗旨从“促进科学技术的发展”改为促进科学技术进步和创新。修改后的专利法完善了专利司法和行政执法机制，加大了专利保护力度，明确了省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的职能。

我国的专利事业从无到有，从小到大，取得的成就令世人瞩目，外国企业来我国申请专利，无论从申请的数量或所属的高新技术领域，均呈现出持续快速增长的势头。这无疑在有利于我国引进发达国家专利技术的同时也被发达国家抢占了我国的市场，并在我国技术创新的道路上设置了障碍。因此，我国建立专利制度不仅仅是为了引进发达国家的专利技术，最终是要拥有自己的专利。

1999 年 8 月 20 日，中共中央、国务院作出的《关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》中指出：“对于政府财政资金支持的科技项目，要充分运用知识产权信息资源，选准高起点，避免低水平重复研究；对于取得的科技成果，要重视运用知识产权制度保护其合法权益；对于知识产权的职务发明人、设计人、作者以及主要实施者，要给予与其实际贡献相当的报酬和股权收益。要大力加强知识产权法律宣传和人才培训作，引导企业、科研机构 and 高等学校建立和完善的知识产权制度，要进一步提高全社会知识产权保护意识和法制观念，加大知识产权保护 and 执法力度，坚决查处和制裁各种侵权行为，及时有效地处理

知识产权侵权和纠纷案件。”中央和国务院就知识产权问题作出如此详细具体的规定是推动技术创新的号角。技术创新和知识产权保护是企业、科研机构、高等学校和每个为中华民族振兴而奋斗的人们的一种自卫和求得发展的有力武器，学会使用这一有力武器就能使我们在激烈的国内外市场竞争中处于不败之地，为人类作出更大的贡献。中国人民的智慧必将创造出无数的发明创造，经过一段时间的努力，中国必将以一个拥有自己重要知识产权的国家的崭新面貌，屹立于世界民族之林。

二、发明创造的法律界定

前面所述的“技术创新成果”一词在专利法中称之为发明创造。专利法所称的“发明创造”是指发明、实用新型和外观设计，该三种发明创造在专利法实施细则中有下列明确的法律界定：

发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；

实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。

发明和实用新型保护的是技术领域的发明创造，即只保护技术方案。发明可以是产品发明创造和方法发明创造。产品应指一切以物质形式出现的发明创造；方法是指一切以程序和过程形式出现的发明创造。实用新型不包括方法发明创造，它的对象只限于产品发明创造中的一部分，即具有一定形状或结构的产品。外观设计是指产品的外形特征，这种外形特征必须通过具体的产品来体现，并且可以用工业方法生产和复制具有这种外形特征的产

品，这种外形的特征可以是产品的立体造形，也可以是产品的表面图案，或者是两者的结合，但不能是一种脱离产品的图案或图形设计。

三、专利权和授予 专利权的条件

所谓专利权是指由国务院专利行政部门依据专利法授予申请人的一种实施其发明创造的专有权。

因此，专利权并不是伴随发明创造的完善而自动产生的。它需要申请人按照专利法规定的程序和手续向国务院专利行政部门提出书面申请，经其审查，认为符合专利法规定的申请才能授予专利权。如果申请人不向国务院专利行政部门提出申请，无论发明创造如何重要，如何有经济效益都不能授予专利权。如一项发明创造完成后，首先发表论文，它的内容就无偿地公开于社会，为大家所公用，同时再想申请专利也会因公开在先被驳回。若以采用“科技成果”形式来保护也达不到好的效果，况且鉴定“科技成果”没有严格的法律概念，在国际上也没有通行性。尽管有的创新技术，也可用反不正当竞争法和合同法进行保护，但这些非专利保护不能阻止第三者用并非不正当行为作出相同的发明创造而申请专利保护，或者公开发明创造内容而使创新者的无形财富受到损失。同时，提出申请的时间必须适时，因为专利法规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；

申请被批准后，该发明或者设计人为专利权人。

专利申请权和专利权可以转让。中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院有关主管部门批准。转让专利申请权和专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

发明或实用新型专利权被授予后，除专利法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。

由此可见，专利制度为推动创新技术的商品化、产品化提供了一项激励机制和保护机制，它有助于解决科技与经济相脱节的问题。获得一项专利权就拥有了一方市场。

专利权是一种知识产权，它与有形财产不同，具有时间性和地域性限制。专利权只在一定期限内有效，期限届满后专利权就不再存在，它所保护的发明创造就成为全社会的共同财富，任何人都可以自由利用。专利法规定：发明专利权的期限为 20 年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为 10 年，均自申请日起计算。专利权的地域性限制是指一个国家授予的专利权，只在授予国的本国有效，对其它国家没有任何法律的约束力。也就是说，各个国家所授予的专利权，其效力是互相独立的。

人们不难理解的是，在市场经济日益完善的今天，市场和占有市场是至关重要的。专利制度对花费了巨大人力、物力和财力投资进行风险性技术开发的发明创造者给予其对市场一定时间的

独占权，使其有可能得到丰厚的回报，从而调动其技术创新的积极性，并能继续新的发明创造。因此，对于研究开发取得的成果，应根据其水平、市场前景和自身需要，选择专利申请的类型、时机、国家和地区，形成更多的自主知识产权，才能开拓国内国际两个市场。

授予专利权的发明创造应当具备的条件包括两方面的内容：形式条件和实质性条件。

形式条件是指要求授予专利权的发明创造，应当以专利法及其实施细则规定的格式，书面记载在专利申请文件上，并依照法定程序履行各种必要的手续。文件或者手续如果不符合要求，应当在法律规定或者国务院专利行政部门指定的期限内补正，经过补正仍然不符合要求的，国务院专利行政部门将予以驳回。

实质性条件也称专利性条件，它是对发明创造授予专利权的本质依据。

授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性 是指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、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

创造性 是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

实用性 是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

所谓“实质性特点”，是指与已有技术相比较有本质上的差异，有质的飞跃和突破，申请的这种技术上的变化和突破对本专业的普通技术人员来说，并非是一眼就能看穿的，或者说并非是显而易见的。

所谓“与已有技术相比有进步”，是指该发明或实用新型比已有技术具有技术优点或明显的技术优点。

所谓“不相同”就是被授予专利权的外观设计应具备新颖性。它既不能是与已有的同类产品的外观设计雷同，更不能是它们的仿制、抄袭。

所谓“不相似”就是授予专利权的外观设计应当具备独创性。它既不能是对已有的同类产品外观设计的简单模仿，也不能是与它们相比，只有本领域技术人员才能看出的微小的差别，而应有公众一眼就能看出的明显的不同和变化。

另外，专利法规定申请专利的发明创造在申请日以前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：

1. 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；
2. 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；
3. 他人未经申请人同意而泄露其内容的。

四、不授予发明创造 专利权的情形

专利法规定：“对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。”这就是说，诸如吸毒用具、破坏防盗门的方法和工具，伤害良风习俗的外观设计，以及违反科学原理的所谓“永动机”之类的发明创造等都不能给予专利保护。

此外，专利法还明确规定对下列各项不授予专利权：

1. 科学发现，例如对自然现象、社会现象及其规定的新发

现、新认识以及纯粹的科学理论和数学方法；

2. 智力活动的规则和方法，例如对人和动物进行教育、训练的方法，进行组织生产、经商和游戏的方案、规则，单纯的计算机程序；

3. 疾病的诊断和治疗方法；

4. 动物和植物的品种；

5. 用原子核变换方法获得的物质。

其中第1、2两项因为不属于技术发明创造的范畴，所以不能获得专利保护。第3项因与人民生命健康有关，不宜授予专利权，但是对人体的排泄物、毛发和体液的各种样品以及组织切片的检测、化验方法不属于疾病的诊断方法。第4项由于动、植物品种的遗传性状的确证十分困难，所以难以用专利保护，国际上通常制订专门法规进行保护。第5项因为与大规模毁灭性武器的制造生产密切相关，所以不能授予专利权。

上述第3项虽不能进行保护，但各种诊断、治疗疾病的仪器、设备的发明创造可以给予保护。第4项产品本身虽不能保护，但培植产品的方法和使用的设备、工具等可以给予保护。

五、国家和公众对授予专利权的 发明创造可依法使用的情形

具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利，而未能在合理长的时间内获得这种许可时，国务院专利行政部门根据该单位的申请，可以给予实施该发明或者实用新型专利的强制许可。

在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明或者实用新型专利的强制许可。

一项取得专利权的发明或者实用新型比已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可；同样，也可根据前一专利权人的申请，给予实施后一发明或实用新型的强制许可

取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权，并且也无权允许他人实施，还应当付给专利权人合理的使用费。给予实施强制许可的决定根据强制许可的理由规定实施的范围和时间。强制许可的理由消除并不再发生时，国务院专利行政部门会根据专利权人的请求，经审查后作出终止实施强制许可的决定。

另外，专利法规定有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

1. 专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的；

2. 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

3. 临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

4. 专为科学研究和实验而使用有关专利的。

为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。

六、中国单位和个人如何办理 发明创造的国外专利申请

中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构办理。

中国单位或者个人根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请，由国务院专利行政部门处理该专利国际申请。

无论向外国申请专利或进行专利国际申请的，均应遵守专利法第四条的规定。

专利法第四条规定，申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理。

七、专利信息在发明创造 活动中的作用

专利制度的根本目的是鼓励发明创造，推动科学技术进步和创新，促进经济发展。而这根本目的是通过在法律保护下公开通报发明创造加以实现。发明创造通过向国务院专利行政部门申请，经过审批处理后可以转换成一种专利形式的商品。这种商品化的专利主要通过专利文献的形式向外通报。人们可以通过定期出版发行的专利文献，获取不断涌现的新的发明创造信息，从而加速发明创造的传播，促进专利技术更广泛的实施。

例如，国家知识产权局知识产权出版社依法定期出版的专利公报公布或者公告下列内容：

1. 专利申请中记载的著录事项；