



中国知识产权研究会专利委员会编

专利的理论研究 与实践探索

专利文献出版社

专利的理论与实践探索

中国知识产权研究会专利委员会编

专利文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

专利的理论研究与实践探索/中国知识产权研究会专利委员会编—北京:
专利文献出版社,1996.9

ISBN 7-80011-200-4

I.专… II.中… III.专利—理论—研究—文集 IV.G306.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 16410 号

专利的理论研究与实践探索

中国 知识产权研究会专利委员会编

*

专利文献出版社出版

北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号

邮编 100088

新华书店北京发行所发行

中央党校印刷厂印刷

*

787×1092 16 开本 26.5 印张 658 千字

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

印数 1-3000 册

*

ISBN7-80011-200-4/Z·191

定价:36.00 元

本书由中国专利信息中心和中国专利局检索
咨询服务中心资助出版,在此深表谢意。

124931/7

序 言

专利委员会是中国知识产权研究会的一个专业委员会,主要任务是把全国从事有关专利工作的同志们组织起来,开展学术研究和交流活动。专利委员会为大家提供一个宽松的学术研究环境。同志们可以通过专利委员会组织的各种活动对我国专利事业发展过程中遇到的各种问题从各个方面、各个层次展开探讨,对专利事业十几年来的实践经验进行总结概括,形成适合我国国情并同我们这个时代相联系的一系列有益观点,从而推动我国专利制度的完善和发展。专利委员会的活动超越各种条条块块的局限,起着行政机关起不到的作用。编辑出版《专利的理论与实践探索》这本书,是专利委员会一系列活动项目中的一项活动。

我国的专利制度于1979年开始筹建,1980年正式成立中国专利局。1985年4月1日专利法实施,标志着专利制度正式建立。在这短短的十几年时间里,中国的专利事业取得的成绩是举世瞩目的。十几年来专利申请量快速增长,根据我国专利工作“九·五”计划及2010年远景目标,预计到2000年,我国专利年申请量将达到10万件,其中发明占3万件;到2010年专利年申请量将达到15万件,其中发明占5万件。据统计,截止到1996年7月31日,专利申请量累计已达到578958件,授权量已达到292785件,因此,今年专利申请量将可能接近甚至突破10万件,提前实现“九·五计划”指标。

我国有了一支专门从事专利审查、管理、文献服务、自动化建设以及专利代理、司法、海关、以及教学、研究等工作的专业队伍;专利工作的各个环节已经有效地运作,专利权得到有效保护;专利意识普遍提高,专利工作向社会各领域渗透、发展;我国已加入了世界知识产权组织,加入了保护工业产权巴黎公约,加入了专利合作条约等一系列国际组织及国际条约,在国际活动中,发挥了积极作用。十几年来,中国专利制度从无到有,快速发展,不断完善,已走过了发达国家几十年甚至上百年的历程。在这期间,我国实行两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。专利制度从筹建到今天一直都是与国家的经济体制的转变及整体改革开放相适应,并起到了积极促进作用。在我国建立专利制度及发展专利制度的过程中曾经历了几次重大讨论。时至今日,在一系列重大的观念问题、理论问题、立法问题、具体执法问题上大都已取得共识,但是仍然有不少问题还需要人们反思,需要研究,需要探索。希望这本书的出版能够给广大读者以有益的启迪和帮助。

这本书的撰稿人中,有的在专利局建局初期就已投入到专利工作中来,他们到过国外专利局学习和考察,参加过世界知识产权组织的培训,参与过专利法的起草调研,法律草案讨论,审查基准的起草等等,参与了我国专利制度的创建。这本书的撰稿人中更多的是从事专利工作多年,在专利理论研究及专利工作实践中都有相当的深度。特别可喜的是,他们之中有不少年青同志,从他们身上看到了我们专利工作的希望。

这本书的内容涉及到专利法及其实施细则以及审查指南的修改;涉及到专利审查、文献、

自动化和专利管理等各类问题。撰稿人进行了大胆的积极的探索。书中的观点,是作者多年来思考、研究的结果,也是十几年来实践经验的总结和概括。书中一批作者提出了较为新颖的观点,这些观点是作者个人的学术观点,仅提供给立法机关、行政机关、司法机关以及专利工作各个方面的同志们参考。或许,读者对他们的某些观点尚存保留意见,但无论如何,对于广大读者扩大眼界,拓展思路会有所裨益。欢迎广大读者参与讨论,进一步开展研究工作。欢迎大家参与专利委员会组织的各项活动。

在这本书的成本过程中,中国知识产权研究会秘书处的同志在选题策划、组织稿件、审阅稿件等方面做了大量工作,专利文献出版社的同志对本书的编辑出版给予了大力支持,付出了大量劳动。我以专利委员会的名义对上述同志们的辛勤劳动表示深深的谢意。

中国知识产权研究会专利委员会主任

姜 颖

目 录

序言	姜 颖
----------	-----

法律制度研究

专利法及实施细则修改的若干问题研究	袁 德(1)
完善实用新型专利保护的一则建议	吴伯明(8)
关于专利法实施细则第 35 条、第 23 条和第 22 条在文字 表达上的缺陷及其修改建议	李宗明(13)
逐步完善的授权程序	宋小逸(15)
浅谈对撤销程序的几点看法	徐晓明(23)
对专利法新颖性条款的修改意见	张清奎(26)
我国专利法“实用性”概念之异议	沈 珪(31)
初步探讨专利权的保护范围	李香兰(33)
——浅析“根据权利要求”的解释	
独立权利要求分两部分撰写的要求应予以修改	王继长(42)
浅议间接侵权	吴观乐(45)
——对专利法增补“间接侵权”条款的建议	
试论诉专利侵权与请求撤销专利权的“时间差”	赵春山(50)
关于专利申请权主体范围的研究	何越峰(52)
试析通过制定行政法规完善和加强专利管理工作	赵梅生(56)
中国专利法第 60 条及第 11 条有关方法专利保护中几个问题的认识	崔 军(61)
突破“禁区” 面向未来	朱世定(64)
——试探讨中国实用新型法规的改革方向	
谈谈实用新型专利的视为放弃取得专利权和专利权的终止问题	何玉槟(68)

审查实践探索

谈谈审查指南的“解释”作用	张荣彦(74)
对审查指南实质审查部分第 10 章第 6.2 节进一步修改的建议	贾书瑾(79)
对申请人于申请日后递交补充技术资料的 处理	薛俊英(82)
——对《审查指南》的修改意见	
针对药用化合物申请说明书中实施例及生物活性试验部分	贾书瑾(86)
如何正确理解运用审查指南的探讨	

试论化学领域发明的新颖性	张清奎(90)
化学方法的创造性	伍正滢(97)
试论结构相近化合物的创造性	刘序强(103)
论权利要求的保护范围与技术特征和创造性之间的关系	杜 军(107)
权利要求书中否定式用语的使用问题	张荣彦(111)
关于权利要求书的修改	赵国虹(115)
从对药物产品权利要求的限定看合理的权利要求保护范围	曹津燕(119)
药物产品权利要求用途限定的必要性之分析	郑永锋(125)
药物用途权利要求撰写形式之我见	郑永锋(129)
中药产品权利要求的撰写	张伟波(132)
关于化合物领域专利申请权利要求书中单一性的探讨	贾书瑾(135)
电子类实用新型的独立权利要求的必要技术特征和表述方式	秦力军(139)
农药组合物专利的审查标准浅析	赵 霞(143)
中国专利法第 26 条第 3 款在化学专利申请中的具体应用	贾书瑾(147)
中国抵触申请的特点及其对专利审查的影响	曲晓阳 庄一方(151)
对我国优先权初步审查之探讨	高凤鸣(157)
试论专利审查及保护中的横向联系	张清奎(160)
关于在专利无效宣告请求审查程序中的举证责任及证据认定问题	李永红(165)
谈谈对选择发明的专利保护	张清奎(173)
试论选择发明的两种极端情况	冯吾战(178)
——旋光异构体和新的物理形态发明的审查	
化合物的“选择性发明”之我见	曾武宗(181)
试谈在化学领域发明专利申请中关于要求申请人提供	
证明其效果的试验数据处理方法的几点意见	杨淑媛(183)
关于中间体专利申请审查中的几个问题	薛俊英(186)
实质审查中天然产物结构确认的重要性	陈 真 田 欣(191)
数值范围审查中的两个问题	孟俊娥(193)
保健食品的发展状况及其在专利审查领域的一点看法	邱 红(197)
撰写发明名称的依据	那 英(201)
应防止专利审查工作中忽视专业技术知识重要性的倾向	王继长(203)
浅谈如何提高发明专利的审查速度	周勇毅(207)
实用新型审查制的现存问题及对策	罗育安(209)
进一步强化实用新型的审查	于 萍 林笑跃(213)
有关药品类实用新型申请的审查体会	付 钢 刘桂香(218)
试论外观设计专利的不相同或者不相近似的判断	王 红(221)

专利文献与自动化

中国专利文献进入 PCT 最低文献量的可行性研究	曹玲玲(231)
--------------------------------	----------

加强文献建设 做好文献服务工作·····	赵慧芳(239)
——近年来文献收集工作浅析	
关于在专利申请书中增设 IPC 分类位置栏的建议 ·····	刘志会(243)
成就与未来计划·····	张习义(246)
——中国专利局的自动化	
论微机在专利审查中的作用(一)·····	练光东 曹宪鹏 黄 庆(252)
——试论建立“电子文档检索库”的作用	
论微机在专利审查中的作用(二)·····	黄 庆 练光东 曹宪鹏(260)
——建立电子文档检索库进行 PCT 申请的机检	
论微机在专利审查中的作用(三)·····	练光东 黄 庆 曹宪鹏(267)
——试论“审查员个人文档管理库”	
机检浅谈·····	周家成(273)
充分发挥国际联机检索在专利审查中的作用·····	李淑芝(276)
在国际互联网络 INTERNET 上查找知识产权信息 ·····	张 磊(280)
INTERNET——促进专利事业发展的新动力 ·····	刘延淮(294)
对提高审查员文字录入水平的探索·····	王 强 宁 珑(304)
——审查码研究介绍	
专利审查文件的计算机辅助撰写初探·····	李 程(318)

专题研究与探索

试论专利制度在我国经济增长方式转变中的作用·····	马秀山(330)
专利制度与企业技术创新·····	周小麒(332)
中国植物品种保护的现状及发展趋势·····	刘明强(337)
中国授予生物技术发明专利概况·····	谢顺星(341)
对有关计算机系统的专利保护问题的几点看法·····	王 澄(344)
试论我国部委专利管理工作发展方向及其政策研究·····	卢志英(349)
关于专利管理的几个问题·····	曹冬根(354)
专利战略研究初探·····	林 俐(358)
专利市场发展中的几个问题·····	徐敏华(361)
当前专利技术实施工作中的问题及对策浅议·····	王 丹(365)
从专利申请状况看我国高新技术严重流失的现状及其原因·····	韩秀成(367)
专利技术价值的评估·····	杨采良(371)
浅论专利权评估·····	孟均平(373)
专利权质押问题研究·····	寿 宏(379)
浅谈专利权质押合同登记管理工作·····	顾晓莉(384)
国际合作与我国专利事业·····	马耀扬(389)
审查员培训工作思考·····	张云才(395)

围绕中心开展工作 发挥党组织的战斗力的调查与思考	肖鲁青 陈迎春 张志成(400)
——机关党的基层组织在部门业务工作中发挥作用的调查与思考	
对专利宣传工作的一点看法	闫永红(405)
辩证唯物主义学习笔记	崔 军(409)
——审查实践中的辩证法与认识论	

专利法及实施细则修改的若干问题研究

袁 德

一、前 言

我国的专利法及其实施细则,在 1992 年进行较大的修改后,已实行了近四年的时间。实践证明,现行的专利法是一部与国际协调的和关贸总协定有关知识产权的规定相协调的专利法;是一部符合现代国际标准的专利法。但是,随着近几年我国专利事业的不断发展,出现了新情况、新问题,进一步完善专利法规的要求已提到日程上来了。

本文仅就专利法及其实施细则修改的若干问题进行一些探讨和研究。

二、专利法应进一步与近几年我国参加的 和即将签约的国际条约相协调一致

专利法和实施细则中现有某些条款,已与我国近几年参加的国际条约相抵触,必须进行适应性修改。

(一)关于 PCT 问题

我国于 1994 年元月 1 日起,正式成为专利合作条约缔约国;成为专利合作条约的受理局、指定局、选定局、国际检索单位和国际初步审查单位。

在实施专利合作条约时,我局以“中华人民共和国专利局第五号令”的形式颁布了“关于中国实施专利合作条约的规定”(下文中简称“规定”),保证了 PCT 的国际程序的正常运作。

但现行的专利法和实施细则与 PCT 和上述“规定”尚有以下不协调之处:

1. 中国单位或个人向国外申请专利问题

根据专利法第 20 条的规定:“中国单位或个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的,应当首先向专利局申请专利”。其意为,必须先申请中国专利,才能申请外国专利。

但在“规定”的第 33 条中规定:“中国单位和个人提出国际申请的,可以首先向专利局提出国内申请,……或者直接向专利局提出国际申请指定或者选定中国……”。此规定的意思是,既可先申请中国专利,然后提出国际申请,也可以先提出国际申请,指定或选定中国。

因此专利法第 20 条和“规定”第 33 条不一致,应作一致性的修改。

2. 国际申请进入国家阶段起始时,执行的法规尚有不协调之处

在 PCT 的整个程序中,法律适用原则是国际阶段执行国际法(PCT 条约),国家阶段执行国内法(中国专利法)。但在国际申请进入国家阶段开始时,执行国际法还是执行国内法尚有矛盾之处。

(1)关于进入日问题

按 PCT 细则第 80 条规定,进入国家阶段的进入期限届满日应为在当地必须递交所要求的文件或者缴纳所要求费用的日期,进入日以专利局收到文件或费用的收到日为准。

而根据专利法实施细则第 5 条规定,“专利局邮寄的各种文件,以寄出的邮戳日为准”;根据细则第 83 条规定,费用“以汇出日为缴费日”。

当然,进入日是国际阶段之尾,是国家阶段之首,按专利局收到文件或费用之日作为进入日是合乎 PCT 条约要求的;按文件寄出日或费用汇出日作为进入日符合中国专利法要求,但二者矛盾。

根据 PCT 条约第 48 条(2)(a)的规定:“任何缔约国就该国而言,应按照本国法所许可的理由,对期限的任何延误予以宽恕”的这一原则,建议在进入国家阶段时,进入日以文件邮寄日(或费用汇出日)为好。

(2)优先权问题

根据“规定”第 29 条:国际申请进入中国时,要求优先权的应在 20 个月(未要求国际初步审查的)或 30 个月(要求国际初步审查的)内缴纳优先权费,期满未缴纳或未缴足的,专利局要通知申请人在规定期限内缴纳,期满未缴纳,被视为未要求优先权。

而专利法实施细则第 84 条规定,申请人要求优先权,应当在申请费缴纳的同时(自申请日起二个月内)缴纳优先权费,期满未缴纳或未缴足的,视为未要求优先权。

同是优先权,却有二种处理方式,宽严不一,应协调一致。建议取消“规定”的“宽限”,优先权缴费要求应与细则规定一致。

3. 申请文件的形式要求

根据 PCT 条约实施细则第 5 条(C)的规定,说明书中各部分可加小标题,如:技术领域、背景技术、发明的公开、附图简要说明、实施例等等;而且 PCT 初步审查指南中明确指出,“说明书应包括行政规程 204 涉及的小标题,虽然对这些小标题的数目和用词没有作强制性的硬性规定,但为统一公布格式,并有助于检索到国际申请中的技术情况,特别推荐使用小标题”。

进一步说,根据 PCT 条约第 27 条国家的要求中规定:“(1)任何缔约国的本国法不得就国际申请的形式或内容提出与本条约和细则的规定不同的或其他额外的要求”。

根据上述规定,PCT 国际申请在进入中国之后的公开文本以及实审之后授权文本都得保留上述形式。而这种形式在中国专利局对申请文件形审时是不允许的。

因此这方面要求应协调一致,不要出现我国公布或授权公告的专利文件二种形式并存的局面。建议以 PCT 的要求修改细则第 18 条说明书的要求。

4. 关于执行 PCT 条约第 23 条规定的问题

目前,在我局的“实施 PCT 条约的规定”中,没有如何执行 PCT 条约第 23 条的规定,该条中有二个相互矛盾的条款,其一规定,在 20 个月期满之前,任何指定局不得处理或审查国际申请;其二规定,指定局根据申请人加快的请求,可以在任何时候处理或审查国际申请。

其二规定的实质是,国际申请可以提前进入国家阶段,且国家阶段和国际阶段甚至可以平行或颠倒运作。

国际上有些国家对其二规定,采用等待的态度,即等待国际阶段完成之后再行国家阶段的工作,而不是二程序平行或颠倒运作,其根据是该规定中有“可以”二字。

为了保证 PCT 条款程序合理执行,建议增订执行此条款有关规定时,采取至少等待国际

申请和国际检索报告公布后,再进行国家程序的规定。

5. 由于国际申请的存在,专利法第 22 条第 1 款新颖性的条件中所述的抵触申请应规定包括国际申请

根据我局“规定”中第 16 条,指定中国的国际申请,自按照条约第 11 条第 1 款确定的国际申请日起与同一日向专利局提出的中国国家申请共有同等效力。

中国专利法第 22 条中关于判断新颖性的规定,要求考虑抵触申请,即“由他人向专利局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”的申请。

过去对此规定中“申请”的解释均为在中国专利局的国家申请。在国际申请存在并承认其法律效力情况下,在细则中应增加抵触申请包括指定中国的国际申请的专门条款。

特别应当指出,国际申请与国家申请成为抵触申请时的区别和联系。

国际申请因有指定和选定国家二阶段,指定和选定可以相同,也可以不同。在进行国际申请时指定中国,而未选定中国,是否可以作为抵触申请呢?答案应当是肯定的。

因为在国家申请中也有类似的情况。例如同样的二件发明:A;B;申请 A 在申请 B 之前向专利局提交,并且申请 A 在申请 B 申请日之后公布。若申请 A 在申请 B 审查之前已撤回,根据抵触申请的概念,申请 A 仍是申请 B 的抵触申请。

国际申请中指定中国而未选定中国与上述国家申请 A 的情况类似,因此国际申请凡符合第 22 条中抵触申请概念要求,均应构成抵触申请。

(二)微生物菌种保藏和提供样品问题

1. 微生物菌种保藏问题

1995 年 7 月 1 日我国已正式参加微生物菌种保藏的布达佩斯条约,一方面我国的二个微生物菌种保藏单位:武汉的“中国微生物保藏管理委员会普通微生物中心”和北京的“中国典型培养物保藏中心”已成为国际保存单位;另一方面我国也必须承认参加布达佩斯条约其他成员国的国际保存单位,这种单位共有 26 个。

正是由于发生了上述变化,因此涉及微生物菌种保藏的细则第 25 条,以及审查指南有关部分必须进行适应性修改。

建议修改的内容如下:

(1)申请人应将微生物菌种在申请日或申请前提交给依据布达佩斯条约取得国际保藏单位资格的国际保存单位;

(2)申请人应提交国际保藏证明和存活证明以及中译本;

(3)申请人在请求书和说明书中应写明微生物菌种分类命名、国际保存单位名称、国别、地址、保藏号,并与保藏证明和存活证明相一致。

2. 微生物菌种提供样品的问题

微生物菌种提供样品问题的实质,即如何实施细则第 26 条以及布达佩斯条约实施细则中提供样品的规定。现行的审查指南和行政规程中均没有实施这些条款的具体规定,使这一条款的实施无法操作。

微生物菌种问题是个特殊的问题,虽然进入中国的国际保藏单位的菌种在保藏前均经检疫,但一旦流散到社会上是否会产生其他后果,一般很难预料。特别在当前,我国在这方面还缺少相应的配套法规,因此向社会提供菌种样品应采取慎重的原则。

建议在审查指南中或另行作出规定,无论是从中国的国际保藏单位,还是从国外的国际保

藏单位要求提供微生物菌种的样品,中国的单位或个人,必须经专利局审批后,境外微生物菌种经海关和卫生检疫部门检查之后,在指定的实验机构(例如中科院微生物研究所),由指定的实验人员监督之下进行样品的实验,实验后应采取措施,杜绝微生物菌种的外流。

(三)专利法公约问题

现在 WIPO 正在进行的“专利法公约”草案的协调工作,重点放在申请文件的形式以及著录项目变更和代理人等方面的问题上。专利法公约的这方面要求应在我们修改专利法和实施细则时予以充分注意,并协调一致。现有的专利法公约文本中有以下问题尤要特别关注。

1. 申请文件及中间文件提交方式问题

专利法公约草案提出了二种申请及中间文件的提交方式:

(1)纸件;(2)以电子手段向专利局传送信息并且申请以电子手段递交。

如果专利局准备在 2000 年以后实现电子化申请,并准备同意专利法公约的二种文件方式,首先要解决我国的法规协调问题,克服法律障碍:

(1)根据我国档案法规定,只有纸件才有法律效力;数据库和软盘、光盘不具有法律效力。

(2)专利法及实施细则规定,向专利局提交的文件必须是纸件,而且涉及主体权利转移时必须提供双方订立的合同的原件。而专利法公约规定,缔约方如允许以电子手段向专利局传送信息和申请以电子手段递交的,就应允许当事人将合同以电子方式传给专利局。

2. 委托代理方式及权限问题

在专利法公约中涉及委托代理问题有二个规定:

(1)委托书可以把代理人的权利局限在一定的行为上。即非全权、全程代理,这与专利局当前的规定差异甚大,必须予以协调。

(2)总委托,专利法公约中规定:“委托书可以涉及一个或多个申请和/或专利”。我国专利法规对总委托的法律有效性没有规定,只是在审查指南(3.1.1.2)中有关于允许总委托的规定,这应纳入专利法之中。

3. 申请人更正错误问题

专利法公约中设置了申请人或专利权人更正错误程序,规定:“对于要求更正其中申请中的错误,或更正其就一项申请或专利向专利局提出的任何其他请求中的错误的请求,任何缔约方应当接收”。我国的专利法及实施细则中,只有细则 64 条规定专利局有更正错误的权利,没有申请人更正错误的规定和程序,要与专利法公约相协调,必须在法或细则增加这种规定。

4. 变更所有权问题

根据我国专利法第 10 条的规定,转让专利申请权或专利权,当事人必须订立书面合同,并经专利局登记和公告后生效。审查指南要求在办理权利转让的著录项目变更时,必须提交合同的原件,不得使用复印件。专利局认为有必要时,可要求对合同进行公证。

但专利公约的规定可使用三种证明文件:

(1)一份合同,并可以要求该合同应经公证机构或任何其他主管部门认证,证明该合同与原件相符。

(2)合同中表明所有权利变更的一个片段,并可以要求该片段应经公证机构或任何其他主管部门认证,证明该片段是合同的真实片段。

(3)一份未经公证,但按细则规定内容撰写,并由原申请人或新申请人或由原权利人或新权利人共同签字的转让证明。

上述三种文件,在专利公约中规定采用其中之一都是允许的,而且规定“缔约方不得规定其他要求”。

因此,要承认上述专利公约的规定,必须对细则和指南进行修改。最好在细则中对“合同”按专利公约的要求加以定义。

三、与香港专利法相衔接的问题

香港将于1997年7月1日回归祖国,成为中国的香港特别行政区,其在专利方面也将发生重大变化。根据香港特别行政区基本法第139条规定:“香港特别行政区政府自行制定科学技术政策,以法律保护科学技术的研究成果、专利和发明创造”。现在香港“96年专利法案”已出台,在宪报予以公布,并将提交立法局审议。

该法案规定,香港建立独立的专利授权和保护体系。其内容包括,施行标准专利和短期专利制度。初期,香港标准专利授权将仍保持为再注册制度,其范围包括已授权的英国专利,指定为英国的已授权的欧洲专利和授权的中国专利。在某一阶段,只允许对中国专利进行注册。标准专利保护20年。短期专利是为商业效益较短的工业产品而设立的,采用不审查制度而非再注册制度。注册员不进行实质性检索和审查,只进行形式审查,其保护期为6年。

随着香港专利法的制定,以下几个问题必须在中国专利法中予以明确:

1. 香港专利法在整个中国专利法体系中的地位;
2. 中国专利法和香港专利法的关系;
3. 中国专利(包括发明、实用新型、外观设计)在香港地区的法律地位;
4. PCT国际申请进入中国时,如何进入香港地区;香港地区如何提交国际申请;
5. 中国专利与香港地区专利产生法律冲突的解决办法。

同时应当指出,随着香港主权的回归,香港同胞要求发明创造在香港得到保护的同时,会更多地要求在内地广大地区得到保护,必然会产生香港同胞在1997年7月1日后在香港直接向中国专利局寄交申请的问题。

因此,著者建议,香港的专利问题在法规上应采取二步走的方针。第一步,首先解决97回归之后迫在眉睫的香港同胞在港如何申请中国专利和提交国际申请的问题,为此必须制定一系列有关规定;第二步,用立法形式在专利法及实施细则明确中国专利法和香港专利法,中国专利和香港专利的法律地位、关系及冲突解决办法。

四、涉及专利主体条款的修改问题

(一)缺少惩处专利欺诈行为的条款

专利法中包含了很多涉及专利主体权利和义务的实体法条款。例如在涉及专利申请权问题上,专利法第8条规定了职务发明和非职务发明的专利申请权和专利权的归属。但对恶意违反这一规定,没有任何惩处规定。而在整个专利审查程序中,按照审查指南的规定,采用的是推定原则,即凡到中国专利局申请专利的,中国专利局均视其为有权申请专利的人。这样在专利法规上形成一个漏洞,没有申请权的人可随意申请,至多是通过司法程序或行政调处将申

请权(或专利权)归于原主,对恶意进行这种行为的人没有处罚。这样一方面对真正的申请人即专利权人很不公正;另一方面也是当前权属纠纷甚多,大量的职务发明按非职务发明申请,造成国有知识产权流失法律上的漏洞。

此外,在当前审查程序中,当事人提交假合同、假材料时有发生。因此,极有必要制定对专利欺诈行为的惩处条款。

国际上很多国家的专利法中都有对专利欺诈行为的防范规定。例如,在美国专利法中,有申请人誓言规定(第 115 条),让申请人宣誓表明自己申请的专利是取得原始和最早的发明人(美国只允许发明人申请专利)同意的。另外,在专利局将证书发给受让人时,也需有发明人(即申请人)的宣誓程序(第 152 条)。同时,在美国专利法中,对共同发明人(即共同申请人)问题(第 116 条),专利证书有缺点时要求重新发证(第 251 条)都明文规定不得有欺诈行为。

(二)缺少优先权转让的法律规定

现行专利法中,仅规定了专利申请权和专利权的转让,对优先权的转让没有任何规定。在审查指南中,规定优先权的转让必须向专利局提交优先权转让证明文件,这一规定缺少法律依据。

优先权的转让问题有以下二个特点:

1. 国内优先权的转让,涉及在先申请的处分

根据专利法和实施细则的规定,后一申请要求国内优先权,其在先申请自后一申请提出之日起即被视为撤回。因此,国内优先权的转让,在国内的范围内实质就是在先申请的申请权的转让。当然,原申请人依然保有国外优先权的权利。

2. 国外优先权的转让,实质是转化成某个国家(或地区)的申请权

国外优先权一旦发生转让,在转让的国家,实质是受让人享有了相当于以优先权日为申请日的申请权。所以,优先权是一种既区别于申请权,又与申请权紧密相关的一种权利。从这个意义上说,一件申请实质上权利可分为三种:优先权、申请权、专利权。因此,在专利法中应当有三种权利的界定和转让规定。

(三)涉及专利申请权和专利权转让条款的问题

专利法第 10 条规定了申请权和专利权的转让,从实践和法规来看,现在存在以下问题:

1. 全民所有制单位权利转让,按法第 10 条规定必须经上级主管机关批准

随着改革的发展,现在企业已有了自主权,专利作为一种无形资产也应同有形资产一样,企业有权处置,已不需上级主管机关批准。另外,现在也确有一批主体是全民所有制,但无上级主管机关的单位,例如中外合资,中方控股的企业。

因此著者建议:全民所有制单位的专利申请和专利权转让,有自主权的单位自行决定转让行为;无自主权的单位必须经上级主管机关批准。

2. 涉外转让权利,按法第 10 条规定必须经国务院主管部门批准

由于当前国内个人的专利申请占总量的 62%,这样的规定可操作性差,实际上存在很多未经批准的涉外专利转让。

著者建议:发明专利申请权和专利权涉外转让必须经国务院主管部门批准,实用新型和外观设计的申请权和专利权只须报专利局审批即可。

3. 权利转让的登记和公告后生效问题

现在的法规这方面存在突出的问题是:

(1)专利法第10条规定,权利转让必须经专利登记和公告后生效。但在细则第81条专利公报公布的内容中就没有实用新型、外观设计申请权转让。

(2)细则第81条规定,对发明专利申请权公告“公布后的专利申请权转让和继承”,即对18个月前的专利申请权转让不予公告。

现在专利局的实际作法是:

实用新型、外观设计申请权转让不公告,在授权时按专利权的转让公告;发明专利申请权的转让,在18个月内即公布前提出的不公告,在公布的同时才公告。

这样,从法规到实践均可看出,实用新型、外观设计的申请权转让不可能生效,所作的申请权转让必须转变成专利权的转让,并等到授权公告时才予公告。那么这种权利转让可能要少则半年多则一年多的时间才能有效,另外,发明专利申请权转让在18个月内不可能生效。这种法律上的缺乏,已造成一些法律纠纷。例如当事人一方因专利局未公告,拒不承认合同生效,进而推翻已签合同,另一方不得不上诉到法院。

因此,对法第10条和细则第81条应予修改,建议改为登记后生效。

这种方式被很多国家采用,例如欧洲专利公约的实施细则(第二部分,第3章第20条)就规定只要符合要求,专利局予以登记,转让即生效。