

专利审查研究 2012

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心◎组织编写

魏保志◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

专利审查研究 2012

国家知识产权局专利局
专利审查协作北京中心组织编写

魏保志 主编



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

专利审查研究. 2012/魏保志主编. —北京: 知识产权出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-5130-2756-4

I. ①专… II. ①魏… III. ①专利-审查-研究-中国-2012 IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 113578 号

内容提要

本书共收录 29 篇文章, 内容涵盖专利制度、审查管理、审查实务、专利检索、专利分析研究等各方面, 是国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心的学术研究成果精华, 具有较高的理论性和指导性。

本书对专利审查实践工作的高质量开展、帮助社会公众和申请人增强对专利审查工作的了解具有重要作用。

责任编辑: 王欣 王祝兰
特约编辑: 郁晓龙

责任校对: 董志英
责任出版: 刘译文

专利审查研究 2012

魏保志 主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责编电话: 010-82000860 转 8555

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 北京科信印刷有限公司

开本: 720mm×960mm 1/16

版次: 2014 年 6 月第 1 版

字数: 401 千字

ISBN 978-7-5130-2756-4

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: wzl@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关销售网点

印 张: 21.25

印 次: 2014 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

《专利审查研究 2012》编委会

主 编 魏保志

副主编 曲淑君 夏国红

编 委 (按姓名拼音排序)

陈玉华 郭震宇 刘新民

马秋娟 聂春燕 任淑梅

田 虹 王娇丽 王晓峰

张 蔚 仲惟兵 周胜生

朱 骥 朱晓琳

本书编委会

2014年1月

《专利审查研究 2012》编写组

组 长 曲淑君

副组长 朱晓琳

审 稿 (按姓名拼音排序)

陈玉华 范成博 范崇飞 郭 强

郭震宇 李意平 李紫峰 刘 锋

刘文霞 刘以成 聂春艳 孙红要

田 虹 王 静 王晓峰 卫 军

杨 玲 姚 云 赵向阳 张 璞

张珍丽 仲惟兵 周胜生

编 辑 王大鹏 李 勇 张鑫蕊 张 文

前 言

随着国家知识产权战略的大力实施、专利审查工作“十二五”规划的深入推进，为提高专利审查质量和审查效能、切实加强知识产权服务能力，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心（以下简称“北京中心”）加强审查业务能力建设，开展了有针对性的研究工作，取得了一批研究成果。

为固化和推广学术研究成果，本书从北京中心 2012 年度局级和中心课题所完成的核心成果、中心审查员在国家知识产权局刊物《审查业务通讯》、《专利文献研究》及北京中心刊物《审查实践与研究》发表的文章中，精选出一批论文结集出版，涉及专利制度、审查管理、审查实务、专利检索和专利分析等内容。

希望《专利审查研究 2012》一书的出版能够有助于优质、高效地开展专利审查实践工作，同时作为社会公众了解专利审查工作的窗口，促进中国专利事业的发展。

由于时间仓促，本书难免存在疏漏或错误之处，欢迎批评指正。

本书编委会

2014 年 1 月

目 录

专利制度研究

美国专利法从“先发明制”到“先申请制”对专利审查的影响	(3)
韩国实用新型制度的历次改革及启示	(13)
关于在我国实行外观设计 3D 模型申请形式的可行性分析	(21)

审查管理研究

审查文化对于青年成才的影响研究	(33)
建立以目标需求为导向的实审交换加快审查机制的整体研究	(45)
初审与实审的衔接性研究	(55)
浅谈审查思辨能力的培养	
——从新审查员培训看如何促进审查标准执行一致	(68)

审查实务研究

初步审查中关于各种类型签章审查的探讨	(79)
浅析发明人或者设计人署名权不能转让的原因	(89)
加强权利要求清楚审查的几点建议	(94)
外观设计审查中关于驳回的事实认定的探讨	(101)
关于组件产品、相似外观设计、成套产品交叠申请的探讨	(107)
浅析外观设计中文字的装饰性	(115)
探析未经申请人同意宽限期审查要点	(123)
浅议审查实践中同样的发明创造的判断	(134)
修改超范围把握尺度研究	(141)

专利检索研究

浅谈炸药领域检索策略	(155)
------------------	-------

F-term 分类号在检索陶瓷组合物中的应用	(163)
ISI Web of Knowledge 数据库在水处理领域检索中的应用	(173)
聚合物索引 (Polymer Indexing) 词典使用简介	(181)
医药领域 PCT 申请检索和审查对比研究	(192)
Embase 在药物领域的检索应用	(216)
食品领域检索策略研究	(227)
“横看成岭侧成峰” ——从一件实用新型的检索过程谈权利要求中主题名称的确认及 检索思路的调整	(239)
一种基于数据存在性和关联度的 2D 检索方法	(244)
超声诊断技术领域专利申请的检索策略研究	(252)
CNKI 学术图片搜索在专利审查中的应用	(260)

专利分析研究

生物液体燃料产业政策与专利分析	(273)
国内聚二氧化碳-环氧化合物基塑料产业的发展态势及前景	(293)
化学检测领域技术标准、专利策略以及产业竞争优势的关系研究	(305)
基于产学研审的专利审查工作支撑战略性新兴产业机制研究 ——以 LED 产业为视角	(319)

美国专利法从“先发明制”到 “先申请制”对专利审查的影响

专利制度研究

摘要：美国专利法由先发明制修改为先申请制是专利法领域的重要事件。本文从历史沿革、制度设计、实施效果等方面，对美国专利法从先发明制到先申请制的转变进行了深入研究。研究发现，先申请制的实施对专利审查产生了深远影响，主要体现在审查标准、审查程序、审查效率等方面。同时，先申请制也带来了一些新的挑战，如审查资源的分配、审查质量的保障等。本文旨在为完善我国专利制度提供借鉴。

关键词：专利制度；先发明制；先申请制；专利审查；美国专利法

专利制度作为激励创新、保护知识产权的重要手段，其核心在于专利权的授予。在美国，专利制度经历了从先发明制到先申请制的重大转变。这一转变不仅反映了专利制度的演进，也对专利审查产生了深远影响。本文将从历史沿革、制度设计、实施效果等方面，对美国专利法从先发明制到先申请制的转变进行了深入研究。

一、美国专利法的历史沿革

美国专利法的历史可以追溯到1790年颁布的第一部专利法。这部法律确立了先发明制，即专利权授予最先发明者。这一制度在当时具有合理性，因为它鼓励了技术创新。然而，随着技术的不断进步，先发明制逐渐暴露出诸多弊端。首先，先发明制容易导致专利权的归属争议，因为发明人往往难以提供确凿的证据证明自己是第一个发明者。其次，先发明制可能导致专利权的授予延迟，因为发明人需要花费大量时间和精力去证明自己的优先权。最后，先发明制可能导致专利权的授予不公平，因为发明人可能会利用各种手段来掩盖自己的发明时间。

为了克服先发明制的弊端，美国在1980年进行了专利法改革，将先发明制改为先申请制。这一改革旨在简化专利权的授予程序，提高专利审查的效率，并确保专利权的授予更加公平。

美国专利法从“先发明制”到“先申请制”对专利审查的影响

彭志红

摘 要: 2011 年美国专利法再次修改, 其中最重要的修改是专利申请基本制度的变化, 即从“先发明制”到“先申请制”的变化。本文从法条修改前后的变化, 以及中美专利法中相关内容的异同等多个角度, 详细审视这一重要修改内容。

关键词: 美国专利法修改 先发明制 先申请制

在美国众议院、参议院先后投票通过后, 美国总统奥巴马于 2011 年 9 月 16 日正式签署了《美国发明法案》(*America Invents Act*)。随着这一被奥巴马声称可以给美国带来 10 万~20 万就业机会的法案的签署, 美国专利法进行了自 1952 年以来最大的一次修改, 美国专利制度的改革也终于取得了实质性的突破。^[1]

该法案中的修改内容涉及专利申请基本制度、PTO 流程、诉讼相关规定、行政费用规定等多方面, 所有修改内容将在最长 18 个月的时间内陆续生效, 而其中最重要也是最引人关注的修改莫过于专利申请基本制度的变化, 即从“先发明制”到“先申请制”的变化。长期以来, 美国专利制度一直采用“先发明制”, 即专利权授予最先作出发明创造的发明人, 这与世界上绝大多数国家或地区采用的“先申请制”, 即专利权授予先申请的发明人, 是有很大的区别的。经过近 10 年的讨论, 美国专利法终于在这一基本制度上作出了变革, 这一重大变化既是美国专利制度的自身需求的结果, 也是国际专利制度协调的一大成果。^[1]

本文将详细介绍这一重要修改内容。

一、相关条款介绍

美国专利法中,最集中体现有关专利申请基本制度的内容的是“第 102 条:专利性的条件;新颖性和专利权的丧失(35 U. S. C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent)”。

与美国法律体系中其他法律类似,美国专利法经历过多次修改,但是这些修改并未改变法律章节的基本结构和法条的序号(即使该法条已完全删除),而仅是将条款的历次修改情况标注在相应条款后面。

在本次修改前,原第 102 条的内容如下:

“第 102 条:专利性的条件;新颖性和专利权的丧失

如果没有下列任何一种情况,有权取得专利权:

(a) 在专利申请人完成发明以前,该项发明在本国已为他人所知或使用的,或者在本国或外国已经取得专利或在印刷的出版物上已有叙述的,或

(b) 该项发明在本国或外国已经取得专利或在印刷出版物上已有叙述,或者在本国已经公开使用或出售,在向美国申请专利之日以前已达 1 年以上的,或

(c) 发明人已经放弃其发明的,或

(d) 该项发明已经由申请人或其法定代理人或其受让人在外国取得专利权,或使他人取得专利权,或者取得发明证书,而向外国提出的关于专利或发明证书的申请是在向美国提出申请以前,而且已达 12 个月以上的,或

(e) 在专利申请人完成发明以前,该项发明已经在根据他人向美国提出的专利申请而公开或授权的专利说明书中加以叙述的,其中包括指定美国且以英文公开的 PCT 申请,或

(f) 请求给予专利权的发明并非申请人自己完成的,或

(g) 在申请人完成发明之前,该项发明已由他人在美国完成,而且此人并未放弃、压制或隐瞒该项发明的。在决定该项发明的先后次序时,不仅应考虑该项发明的构思日期和完成日期,并且应考虑在他人构思以前首先构思而最后完成者的努力。”^[2]

在本次修改后,美国新专利法中的第 102 条的内容如下^[3](仅摘录与先申请制有关的部分):

“第 102 条:专利性的条件;新颖性

(a) 新颖性;现有技术——申请人应当被授予专利权,除非

(1) 在要求给予专利权的发明的有效申请日前,该发明在世界上任何地方被授予专利权、记载在印刷出版物中或公开使用、销售,或以其他方式被公众

所知；

(2) 在要求给予专利权的发明的有效申请日前，该项发明已经在根据他人向美国提出的专利申请而公开或授权的专利文件中加以记载的技术；

(b) 例外——

(1) 在要求给予专利权的发明的有效申请日前 1 年或 1 年之内的如下公开，不属于对要求给予专利权的发明而言的 (a) (1) 款所规定的现有技术，如果：

(A) 公开是由申请人或共同申请人，或直接或间接从申请人或共同申请人处获知所公开技术的其他人作出的；或

(B) 在所公开技术的公开之前，该技术已经由申请人或共同申请人，或直接或间接从申请人或共同申请人处获知所公开技术的其他人公开的；

(2) 如下公开不属于对要求给予专利权的发明而言的 (a) (2) 款所规定的现有技术，如果：

(A) 所公开技术是直接或间接从申请人或共同申请人处获知的；或

(B) 在所公开技术基于 (a) (2) 款的有效申请之前，该技术已经由申请人或共同申请人，或直接或间接从申请人或共同申请人处获知所公开技术的其他人公开的；或

(C) 所公开技术和要求给予专利权的发明，在不迟于要求给予专利权的发明的有效申请日时，属于同一申请人或强制转让给同一申请人的；

(c) 在联合研究协议下的共同所有权——(略)；

(d) 作为现有技术的有效专利或公开专利申请——为了确定一项专利或一项专利申请是否是 (a) (2) 款规定下相对于要求给予专利权的发明的现有技术的目的，针对该专利或专利申请中描述的任何技术，该专利或专利申请在以下情况下被认为是有效申请的：

(1) 如果不满足下面的第 (2) 段，自该专利或该专利申请的实际申请日起；

(2) 如果该专利或该专利申请具有一项或多项有效优先权，自最早的有效优先权日起。”

由上述法条对比可见，修改后第 102 条的 (a) 款规定了“现有技术”的定义，其中 (a) (1) 款是综合原第 102 条的 (a)、(b)、(d) 款内容并修改后得到的，(a) (2) 款是由原第 102 条的 (e) 款内容修改后得到的。第 102 条的 (b) 款是新增条款，规定了 (a) 款现有技术的几种例外情况，其中涉及“优惠期” (grace period) 的概念。第 102 条的 (d) 款解释了 (a) (2) 款中专利或专利申请的有效日的确定方法。

二、“先申请制”与“先发明制”

在不同人针对相同的发明创造先后提出两份以上专利申请,并且都符合授予专利权条件的情况下,应当将专利权授予哪一个申请人,这是每个国家的专利制度都需要解决的问题,而“先申请制”和“先发明制”就是目前解决该问题的两种方式。目前除了美国、菲律宾等个别国家外,世界上绝大多数国家都实行先申请制。

先发明制保护最先完成发明创造的人,从鼓励发明创造的角度看,这一制度符合专利法最根本的立法目的。但是,先发明制存在以下的不足之处^[4]:其一,采用先发明制,可能助长发明人将其发明创造长期置于秘密状态,不利于发明创造的尽早公开和传播应用,也不利于避免对同样发明创造进行重复研究。其二,当两个以上的人就同样的发明创造提出专利申请时,判断谁最先作出该发明创造是一件相当困难的事,美国为此设计了很复杂的程序(包括“抵触程序”(interference proceeding)等)。一旦进入这样的程序,当事人经常要在较长时间内投入很大的精力应对发生的纠纷,同时为了应对可能产生的纠纷,发明人在完成发明创造的过程中需要随时注意保留能够证明自己最先作出该发明创造的证据,这增加了科研人员的负担,并使获得的专利权变得不够稳定。其三,为了与采用的先发明原则相配套,美国专利法规定申请专利的人必须是发明人本人,发明人所在的公司企业要成为专利权的权利人必须首先经过转让成为受让人,这使申请专利的手续变得复杂。其四,采用先发明制也导致在判断新颖性等专利性条件时必须考虑一些特殊的问题,具体体现在原美国专利法第 102 条的(a)、(b)、(d)等条款不得不从多种角度对新颖性条件加以限定等,这使得专利性判断标准变得复杂。

先申请制旨在保护最先提出专利申请的人,在该制度下,先作出发明创造的人有可能由于较后作出发明创造的人的先申请而不能获得专利权,因而造成不公平的结果,而且先申请制有可能使科研人员急于提出专利申请而导致大量不成熟的专利申请,这也给专利审查工作增加不必要的负担。尽管如此,先申请制具有敦促申请人一旦完成发明创造就尽早提出专利申请的作用,有利于发明创造的尽早公开,能够避免重复研究;而且更重要的是,采用先申请制,当事人无须证明其作出发明创造的时间先后,只需证明提出专利申请的时间先后,这一点有专利行政机关给予的受理日期为证,因此该制度的适用要简单得多。正是由于先申请制的这些显著优势,它才被世界上绝大多数国家或地区所采用。经过多年的国内讨论和国际协调,美国专利法终于也作出修改,开始采用先申请制作为其专利申请的一项基本制度。

下面, 本文将用一个实例(见图1)来呈现美国专利法在上述变化前后对于专利申请所发生的变化, 以期说明这次修改对于专利审查结果上的一些影响。

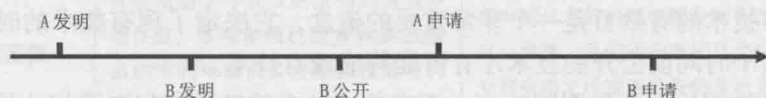


图1 实例信息

图1实例的基本信息如下:

- (1) 申请人A在2012年1月1日完成了一发明创造;
- (2) 申请人B在2012年7月1日独立完成了同一发明创造;
- (3) 申请人B在2013年1月1日在某公开出版物上公开了该发明创造;
- (4) 申请人A在2013年4月1日向美国专利商标局提交专利申请欲保护该发明创造;
- (5) 申请人B在2014年2月1日向美国专利商标局提交专利申请欲保护同样的发明创造。

按照原美国专利法的规定, 由于A申请人是该发明创造的首发明人, 根据“先发明制”, 在满足其他授权条件的情况下该专利权应授予申请人A; 同时需要注意的是, 由于申请人B的公开行为发生在申请人A提交专利申请前的1年内, 因而该公开也不会依据原第102条(b)款而影响申请人A提交的专利申请被授权。

而根据修改后的美国专利法, 在“先申请制”的规定下谁是先发明人已经不再被考虑, 而需要考虑哪个申请人先向美国专利商标局提交了专利申请。在上述实例中, 由于申请人A先于申请人B递交了该发明创造的专利申请, 因而申请人B由于申请人A的递交行为丧失了获得专利权的可能。但是同时需要注意, 由于申请人B在申请人A递交专利申请之前以公开出版物形式公开了他独立完成的该同一发明创造, 该公开构成了申请人A所递交申请的现有技术, 会影响该申请的新颖性, 因而申请人A所递交的申请同样不会被授权。综上所述, 在新美国专利法的规定下, 无论申请人A或申请人B都无法获得专利权。

三、现有技术的范围

在本次美国专利法修改过程中, 随着“先发明制”到“先申请制”的转变, 现有技术的概念也发生了巨大变化, 这意味着可作为现有技术的证据的范围同时发生了巨大变化。下面, 本文从现有技术的有效日(effective

date)、地域性和抵触申请 3 个方面来介绍修改后美国专利法的现有技术的概念。

(一) 现有技术的有效日

现有技术的有效日是一个非常重要的概念,它决定了现有技术的时间起算点,在这个时间前公开的技术才有可能构成现有技术。

在修改前的“先发明制”下,现有技术的有效日是专利申请相关技术的发明完成日,这在修改前的第 102 条(a)款中有明确体现;而在修改后的“先申请制”下,现有技术的有效日相应变成了相关专利申请的申请日,这体现在修改后的第 102 条(a)(1)款中。

(二) 现有技术的地域性

根据修改前的第 102 条(a)款和(b)款可以看出,对于出版物而言包括全球范围公开的出版物,而对于使用公开等其他方式公开则仅仅包括在美国国内公开的行为。换言之,与我国《专利法》2008 年修改之前的现有技术标准类似,在地域性方面美国专利法过去也采取了“相对新颖性”标准。

而在美国专利法本次修改之后,根据第 102 条(a)(1)款的规定可见,新美国专利法也同世界上大多数国家相同,改而采取“绝对新颖性”标准。在该标准下,无论是对于公开出版物还是公开使用、销售等其他公开方式,都是全球范围的。在这种模式下区分技术信息的公开类型就变得不再重要,因为只要相关技术信息已经为公众所知,就足以对随后就相同内容提出的专利申请的新颖性或创造性产生影响,而与采用何种公开方式无关。无独有偶,我国《专利法》在 2008 年修改时也由“相对新颖性”改为“绝对新颖性”,这说明这种转变也正是国际专利法协调过程中的大势所趋。

(三) 抵触申请

熟悉我国《专利法》的人都知道,“没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日之前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日之后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”,^[5]这也是判断新颖性时应当考虑的另一种较为特殊的情况,其通常被称为“抵触申请”,它不属于我国《专利法》现有技术的范围,只能用于判断专利申请的新颖性,而不能用来判断创造性。

在修改后的第 102 条(a)(2)款中,美国新专利法也规定了类似的“抵触申请”。本文用表 1 将中美专利法中的“抵触申请”作一对比。

表 1 关于“抵触申请”的比较

	美国专利法中的“抵触申请”	中国《专利法》中的“抵触申请”
文献范围	在要求给予专利权的发明的有效申请日前, 该项发明已经在向美国提出的专利申请而公开或授权的专利文件中加以记载	在申请日之前向国务院专利行政部门提出过申请, 并记载在申请日之后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中
申请人要求	他人	任何单位或者个人
是否属于现有技术	属于现有技术	不属于现有技术
是否可用来评价新颖性和创造性	可评价新颖性和创造性	可评价新颖性, 不可以评价创造性

由表 1 可见, 美国专利法中的“抵触申请”在文献时间范围上与我国《专利法》类似, 但是美国专利法中的“抵触申请”明确作为现有技术的一部分, 在专利审查实践中该“抵触申请”既可以用来评价新颖性, 也可以用来判断专利申请的创造性。此外还有一点重要区别在于, 美国专利法中的“抵触申请”仅限于“他人”的在先申请, 这与我国现行《专利法》不同, 但与我国《专利法》2008 年修改前的规定类似。

四、有关“优惠期”的规定

美国专利法在修改之前就规定了有关现有技术的 1 年“优惠期” (grace period), 在优惠期内所公开的技术不属于现有技术的范畴。在修改为“先申请制”后, 第 102 条对优惠期的具体规定也作出了修改, 而优惠期的期间规定为自有效申请日前的 1 年时间内, 具体体现在第 102 条 (b) (1) 款中。对于该条款, 可以理解其实质含义为, 在有效申请日前 1 年内由于申请人自身原因而造成的各种公开均不属于现有技术。

提到美国专利法中的优惠期, 大家都会自然想到中国《专利法》第 24 条中所规定不丧失新颖性的“宽限期”, 其规定在发明创造的申请日前 6 个月内, 满足一定条件的 3 种情况下的公开不使该发明创造丧失新颖性。本文用表 2 将美国专利法的优惠期和中国《专利法》的宽限期作一对比。

根据表 2 可以看出, 美国专利法中的“优惠期”和中国《专利法》中的“宽限期”在效力上是类似的, 均为在该期间的公开行为不属于相关发明的现有技术, 不影响该发明的新颖性和创造性。美国“优惠期”的期间为有效申请日前 1 年内, 这比中国“宽限期”的 6 个月期间要长一些。