

专利审查研究系列丛书

(第八辑)

专利审查研究

北京中心成立十五周年优秀学术成果展示特辑

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心◎组织编写

白光清◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

专利审查研究系列丛书

(第八辑)

专利审查研究

北京中心成立十五周年优秀学术成果展示特辑

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心◎组织编写

白光清◎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. 第八辑/白光清主编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 9
ISBN 978-7-5130-5167-5

I. ①专… II. ①白… III. ①专利—审查—研究—中国 IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 233918 号

内容提要

本书由国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心围绕专利法律适用、专利审查实务、专利审查管理、检索理论与实践、专利分类研究等业务工作, 精选近年来各审查部门完成的 50 篇高学术价值论文汇集而成。本书对专利审查员进一步提高专利审查工作质量、社会公众和申请人了解专利审查工作具有指导作用。

责任编辑: 王祝兰

责任校对: 潘凤越

装帧设计: 麒麟轩设计

责任出版: 刘译文

专利审查研究 (第八辑)

——北京中心成立十五周年优秀学术成果展示特辑

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 组织编写

白光清 主 编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8555

责编邮箱: wzl@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm×960mm 1/16

印 张: 31.25

版 次: 2017 年 9 月第 1 版

印 次: 2017 年 9 月第 1 次印刷

字 数: 575 千字

定 价: 118.00 元

ISBN 978-7-5130-5167-5

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

《专利审查研究（第八辑）》编委会

主 编 白光清

副主编 夏国红

编 委 （按姓名拼音排序）

陈玉华 郭震宇 刘新民

马秋娟 聂春艳 石贤敏

田 虹 王晓峰 张 蔚

仲惟兵 朱 骥 朱晓琳

《专利审查研究（第八辑）》编写组

组 长 朱晓琳

副组长 刘以成

审 稿 （按姓名拼音排序）

代玲莉 李意平 凌宇飞 刘新民

唐晓君 王大鹏 王 宏 王 靖

姚宏颖 张 璞

编 辑 王秋丽 胡 妮 陈立英 孙 磊

前 言

专利制度作为知识产权制度的重要组成部分，是国家创新发展的重要保障。随着我国国家创新驱动发展战略、国家知识产权战略的不断深入开展，知识产权强国建设的不断深入落实，我国创新创业环境进一步优化，从而也对专利创造、运用、保护、管理和服务能力提出了更高的要求。

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”）从2001年成立之初便立足优质的专利审查开展相关工作，为增强专利审查能力和提升社会服务水平，有效促进专利的创造、运用、保护、管理和服务能力，北京中心在做好知识产权授权确权环节的同时，积极开展各种学术研究工作，重视提升学术研究水平和能力，并取得了可喜成绩，为建设具有中国特色和世界水平的知识产权强国提供了有力的支撑。

为广泛传播北京中心“让创新更具价值”的核心理念，中心业务指导委员会和检索工作组围绕专利法律适用、审查实务、审查管理、专利运用等业务工作，精选近年来特别是进入“十三五”以来，各审查部门结合实际研究解决如何提升专利行政审批效率、如何在专利审查中体现公平正义的高学术价值论文，将其汇集成册作为对北京中心成立十五周年的献礼。这些成果来自专利审查和社会服务实践，是北京中心审查员用科学发展的眼光观察现实，分析问题、解决问题并用科学发展成果检验工作的真实写照，具有较强的实践性、典型性以及针对性。

我们衷心地希望本书能够对助力专利审查机构服务创新主体效能以及推动中国知识产权事业不断向前发展起到积极的作用。由于编者水平有限，书中不当之处，敬请广大读者批评指正。

目 录

法律适用

对新颖性宽限期中“他人”的探析 / 曲 燕 刘元霞	(3)
专利法视阈下的公共安全保护机制研究 / 封志强 彭晓琦	(12)
中国的专利标识与专利标识标注权 / 孙方涛 王 侠 杨盈霄 等	(21)
事实认定法条的理解和适用 / 朱晓琳 崔哲勇 马文霞 等	(31)
浅谈对互联网行业不正当竞争法律规制的考量 / 赵 洋 黄 菲 段文婷 等	(40)
功能性限定权利要求的审查及侵权判定标准辨析 / 范 丽 姚 云 朱 宁	(49)
浅析产品用途对外观设计专利权保护范围的影响 / 关 健 曾 贞 杜 娜	(57)

审查实务

某专利侵权案例剖析及其引发的有关思考 / 徐趁肖	(67)
浅析创造性评述中最接近的现有技术的选择 / 范玉霞	(74)
对“实际解决的技术问题”的思考 / 魏巧莲	(80)
组合物权利要求由开放式修改为封闭式是否超范围的探讨 / 石继仙 朱 科	(87)
关于适当扩大“依职权修改”的范围和操作方式的探讨 / 陈正军 邓学欣 张 琛 等	(93)
利用 ZEMAX 实现对光学镜头相关发明专利申请的辅助审查 / 刘呈权 董春艳	(100)
分析发明构思, 客观评价创造性 ——浅谈创造性审查中的几点体会 / 李晓莉	(114)

专利审查中公知常识的认定和举证 / 孙瑞丰 曲淑君 范 丽	(125)
办理 PCT 申请进入中国国家阶段手续应注意的特殊问题 / 周学平 张 妍	(132)
发明初审阶段中敏感问题的审查标准研究 / 曲 燕 朱 骥	(141)
公知常识性证据存在分歧时如何认定的思考 / 赵 楠 乐文清 易 方 等	(150)
《专利法》第 33 条审查实践研究 / 袁海宾 刘桂明	(157)
浅议说明文的说明方法在审查意见说理中的应用 / 解 茜 魏 静	(170)
亚组合式权利化相关问题初探 ——兼论权利要求的演变进化与因应 / 王大鹏	(177)
以复审案例审视创造性判断中的对比实验数据审查 / 彭晓琦 姚 云 王莉敏 等	(189)
关于建筑类申请的实用新型保护客体研究 / 郑泊芝	(199)

专利检索

提高检索质量和效率 / 高天柱	(209)
由一案例看“点一面一点”检索策略的实际运用 / 刘 莹	(217)
基于数据“存在-关联”的二维检索方法 / 韩 冰	(225)
CPC 组合分类方式的使用 / 王 璟	(236)
JPTXT/JPABS 数据库在农药领域检索中的应用 / 吴 斌 苗彦妮 金 武	(245)
基于专利申请的技术本质确定 3GPP 检索工作组的方法 / 刘寒艳 行朝霞 杨盈霄	(253)
基于 S 系统关键词程式化扩展模型的建立及其评价 / 赵 良 张芙婧 胡敬东 等	(259)
结合 Patentics 和 S 系统提升日韩文献检出率 / 刘 昶	(275)
有机化学领域 Patentics 智能语义检索的人工干预策略 / 于冶萍	(286)
外网信息检索策略的制定 ——由案件“牵引索连接环”引发的思考 / 张旻玥 王灵威	(302)
图形类发明专利检索分析 / 孙建强 缪顾进	(310)
PCT 国家阶段申请使用 Patentics 检索的方法 / 周 莹 白 婧	(321)

提高检索效率的两个重要原则 / 葛加伍 白芳芳	(330)
探析全文专利数据库在化合物检索中的巧妙应用 / 严 华 原学宁 李 冰	(342)
审查管理	
提高前后审级审查标准协调性的研究 / 陈旭红 卞喜双 于行洲	(353)
创新检索培训模式 坚实专利审查基础 ——浅谈北京中心精细化检索能力提升工作 / 诸敏刚 郭震宇 孙红要	(361)
基于 Patentics 大数据的中美欧三局同族授权专利现状分析 / 谢文静 谢幸初	(369)
ISO10015 在专利审批部门培训中的应用研究 / 郑少君 刘文霞 周 文 等	(382)
优化知识产权公共服务, 助力中小企业技术创新 / 张清涛	(394)
着眼未来长远发展 稳步提升审查质量 ——关于国家知识产权局提升检索实力的思考 / 王大鹏 曲 燕	(403)
提升检索质量 建设一流机构 / 姚宏颖	(418)
专利运用	
苹果与三星专利战为什么在中国没有发生 / 孙方涛 曲桂芳	(427)
埃博拉病毒治疗性试验药物 ZMapp 信息分析 / 廖文勇 王 璟 马秋娟	(435)
苹果公司 GUI 外观设计专利策略初探 ——基于 iOS 专利分析 / 关 健 范崇飞	(447)
国产汽车应对欧洲法规的正面偏置碰撞专利研究 / 王亚晴 丁 雷 王晓峰	(459)
基于专利信息的专利密集型企业 and 专利密集型产业评价 体系研究 / 杨 林 袁任远 刘 佳 等	(470)
基于二维象限图的动态多维指标专利分析方法研究 / 刘 昶 康 凯 贺秀莲 等	(478)

法律适用

法律适用

法律适用

法律适用

法律适用

法律适用

法律适用

法律适用

法律适用

法律适用

法律适用

对新颖性宽限期中“他人”的探析*

曲 燕 刘元霞

摘 要：目前对新颖性宽限期中的“他人”没有一致的认定，本文通过案例分析，并结合国内和国际的一些相关规定和解释，对“他人”进行了深入的思考，旨在得出一个对“他人”的合理解释，以促进审查标准的统一。

关键词：新颖性宽限期 他人 申请人

一、引 言

我国《专利法》第24条第3项规定，申请专利的发明创造在申请日以前6个月内，他人未经申请人同意而泄露其内容的，不丧失新颖性。其中所说的6个月期限，称为宽限期。而该规定情形中的“他人”在我国《专利法》《专利法实施细则》及《专利审查指南2010》中都没有明确的定义。实际案例中对“他人”的界定也没有统一的标准。而国际上对新颖性宽限期中相应公开主体的认定也不尽相同。但是对于“他人”的界定会影响发明创造内容的公开是否属于《专利法》第24条第3项规定的情形，进而影响申请人是否能获得专利权，同时影响社会公众是否有权自由使用该专利技术。因此，为了合理、清楚地确定“他人”的概念，本文对《专利法》中的“他人”进行了分析和思考，旨在对“他人”进行合理的界定。

* 文章来源：《中国发明与专利》2009年第5期。

二、案例分析

【案例1】

该案例涉及国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“专利复审委员会”）第1068号无效宣告请求审查决定^①。请求人山西兴达电器联合公司向专利复审委员会提出无效宣告请求。其理由是涉案专利不具备新颖性，根据是由请求人所生产的与该专利完全相同的产品已经销售。而专利权人王某某认为，专利权人曾与请求人当时的总经理签订过一份技术开发合同，技术合同的有效期为1年，合同规定双方对所开发项目的技术秘密和诀窍有保密义务，合同内容中涉及的技术产品即为涉案专利产品。而在合同的有效期内，请求人销售上述产品违背了合同的规定，也违反了专利权人的意愿，且专利权人根本不知道这一公开销售的事实，因此按照《专利法》第24条第3项的规定，这种公开属于不丧失新颖性的公开。

专利复审委员会在该无效宣告请求审查决定中认为，《专利法》第24条第3项规定中的“他人”包括除发明人或者设计人之外通过合法的或者非法的手段得知申请内容的人，例如通过谈判技术转让或技术合作或合作开发得知申请内容的人，或者通过欺骗和间谍的手段得知申请内容的人。故该规定中的“他人”包括请求人及其总经理。但请求人销售上述涉案专利产品的时间在该专利的申请日之前的6个月内，因此上述公开销售事实不导致该专利丧失新颖性。

从案例1可知，该无效宣告请求审查决定中认为，所述“他人”不包括发明人或者设计人。

【案例2】

该案例涉及专利复审委员会第319号无效宣告请求的审查决定^②。第一请求人湖北省天门市五金二厂和第二请求人湖北省洪湖市日用五金厂分别提出了无效宣告请求。其无效的理由之一是认为涉案实用新型专利不具备新颖性，且提交了有关使用公开方面的证据。其中一份证据涉及原专利权人北京博达技术研究所洪湖市实验厂的职工叶某某出具的反映其曾将有关该专利的技术图纸在该专利申请日之前4个月时提供给第二请求人的证明，而后第二请求人根据图纸研制并生产出涉及该专利技术的产品。

^① 国家知识产权局专利复审委员会. 专利复审委员会案例诠释：现有技术 with 新颖性 [M]. 北京：知识产权出版社，2004：87-89.

^② 国家知识产权局专利复审委员会. 专利复审委员会案例诠释：现有技术 with 新颖性 [M]. 北京：知识产权出版社，2004：89-91.

该无效宣告请求审查决定中指出,虽然专利权人与其职工之间未签订任何保密协议,但是按照商业惯例,单位的技术包括的技术图纸、技术资料以及工装设备等是本单位花费人力财力开发研制或通过其他途径购买引进的,是其产品在同行业中能够参与竞争的最基本的保证,是一个单位赖以生存的资本。因此,职工有义务为本单位的技术内容保守秘密,这种保密义务视为默示的保密义务。如果单位未授权给某职工将某产品有关技术告知他人,那么该职工在该产品上市之前将有关专利技术泄露给他人应视作未经专利申请人同意而泄露其内容。该职工泄露单位的技术属于《专利法》第24条第3项所规定的不丧失新颖性的例外情况。

从案例2可知,该无效宣告请求审查决定中认为,“他人”包括申请人单位的职工,其有义务为本单位研制的产品保密,遵守默示的保密义务。而申请人单位的职工知晓本单位研制产品,那么他很可能是发明人或设计人,或是与发明人或设计人密切相关的人如协作者或助手。也就是说,该案中,并没有排除发明人或设计人作为所述“他人”的可能性。

【案例3】

该案例涉及专利复审委员会第7442号复审请求审查决定。申请人因不服审查员作出的关于涉案专利申请权利要求相对于对比文件1不具备创造性的驳回决定,提出复审请求。指出申请的第一申请人深圳太太药业有限公司(受让方)同第二申请人药物制剂国家工程研究中心所隶属的上海医药工业研究院及上海现代制药有限公司(转让方)签订了涉及该专利技术产品的技术转让合同,合同中写明了双方对于所有技术秘密、技术资料和设备工艺负有保密责任。而其中所述研究院的工作人员侯某某(合同的签字代表人,也是该专利技术的第一发明人)和贺某(第二发明人)与他人(来自解放军第四一一医院口腔专科中心)一起完成并公开发表了与该专利产品技术内容密切相关的文章即对比文件1。其中对比文件1的公开时间在涉案申请的申请日之前6个月内,侯某某和贺某分别是对比文件1的第七和第八作者,申请人认为侯某某和贺某未遵守合同约定的保密信约而将涉及发明创造内容的技术秘密泄露的情况属于《专利法》第24条第3项所列情形,不丧失新颖性,故对比文件1不可以作为影响该专利创造性的现有技术。

该复审请求的审查决定中指出,“被公开的发明创造内容必须直接或间接来自申请人,但泄露人不能是申请人本人,而可以是发明人和设计人,也可以是任何第三人”。另外,该决定中认为,对比文件1中技术内容的公开是涉案申请发明人侯某某和贺某未遵守合同明示的保密约定,违反申请人之一即第一申请人的意愿,未经其同意而泄露的。对比文件1公开的时间在该申请的申请

日之前6个月内，并且公开的技术内容来自第一申请人所有的技术内容，而并非对比文件1的其他作者（对比文件1的前6位作者）独立作出的，故对比文件1的公开属于《专利法》第24条第3项规定的情形，对比文件1不应作为涉案发明不具备创造性的对比文件。在该复审决定中撤销了驳回决定。

案例3中实际上认为“他人”可以是申请人之外的未经其同意而泄露发明内容的发明人、设计人或第三人。

由上述三个案例可知，案例1和案例3中对“他人”是否包括发明人或者设计人的认定是截然相反的，案例2则明确申请人单位的职工需要遵守默示保密义务，属于“他人”。也就是说，实际审查中对“他人”的界定没有形成统一的标准。那么如何合理地理解“他人”这个概念呢？笔者对国内外有关“他人”的一些规定进行了进一步分析。

三、对“他人”相关规定或解释的分析

（一）对国内相关规定或解释的分析

对《专利法》第24条中“不丧失新颖性宽限期”作进一步说明的《审查指南2006》第二部分第三章第5节中规定：“宽限期和优先权的效力是不同的。它仅仅是把申请人（包括发明人）的某些公开，或者第三人从申请人或发明人那里以合法手段或者不合法手段得来的发明创造的某些公开，认为是不损害该专利申请新颖性和创造性的公开。”^①显然，其中“第三人”在“未经申请人同意而泄露其内容的”的“他人”的范畴之内，但所述“申请人（包括发明人）”以及“第三人从申请人或发明人那里”是否隐含着“申请人”和“发明人”具有某种意义的等同，意味着“发明人”不属于“申请人”之外的“他人”呢？可见《审查指南2006》的相关规定并不能明确“发明人或设计人”是否属于“他人”。

由于《巴黎公约》第11条中对宽限期的规定只提供了较为原则的规定，^②其措辞也存在含糊之处，因而各国的实际做法很不统一，产生了很多类型的新颖性宽限期。从宽限期的范围来看，可以划分为两种类型：一种被称为狭义宽限期，另一种被称为广义宽限期。其中对狭义宽限期的解释如下：主要包括申请人于申请日之前在政府主办或者承认的国际展览会上展出，以及第三人未经申请人同意或者违背其意愿而予以公开这两种情形。广义宽限期的解释为：除

① 中华人民共和国国家知识产权局. 审查指南2006 [M]. 北京：知识产权出版社，2006：157.

② 《巴黎公约》第11条实际上并没有明文规定“第三人未经申请人同意或者违背申请人意愿而予以公开”的情形。

了包括狭义宽限期所包含的情形之外,还包括申请人自己在公开出版物上发表其发明或者通过使用公开其发明,以及他人从申请人那里获知其发明的内容予以公开的情形。《专利法》第24条规定的新颖性宽限期属于狭义宽限期的类型。^①即如果从狭义宽限期角度看,则我国《专利法》第24条规定中涉及的“他人”仅是指“第三人”,而不包括“发明人或设计人”。由此可知,案例1中对“他人”包括除发明人或者设计人之外通过合法的或者非法的手段得知申请内容的人(也就是第三人)实际上是严格按照狭义宽限期的规定进行处理的。而由广义宽限期的解释可以看出,其中的“他人”涵盖了“发明人”或“设计人”,且不仅“他人”,就连申请人自己任何形式的公开都不影响其享受宽限期。上述案例2和案例3中关于“他人”的解释实际上是借鉴了广义宽限期中的解释。

由此可见,第三人属于“他人”的概念是毋庸置疑的,但是“发明人或设计人”能否归入“他人”的范畴在不同宽限期类型中的规定并不一致。那么,在我国目前的情形下,将“发明人或设计人”归入“他人”的范畴是否合理,是否能够更好地平衡申请人、专利权人和社会公众之间的利益呢?

(二) 对国际相关规定或解释的分析

采用上述狭义宽限期规定的国家除了我国之外,还主要包括《欧洲专利公约》的所有成员国。根据1973年签订的《欧洲专利公约》第55条关于新颖性宽限期的相关规定^②可知,进行所述公开的人是除申请人与其合法继承人之外的人。采用广义宽限期的具有代表性的国家主要包括美国,根据《美国专利法》第102条规定^③,其中隐含了这样的含义,即发明人本人或者其他人在申请日之前1年内作出的任何公开有关发明创造的行为均不影响其专利申请的新颖性。由于各国关于新颖性的宽限期的规定五花八门,给申请人在各国申请获得专利和行使其权利带来了不便,因此有必要予以协调统一。

国际保护知识产权协会(AIPPI)早在1982年4月19~24日莫斯科会议的

① 尹新天.专利权的保护[M].2版.北京:知识产权出版社,2005:46.

② 其中规定:在适用《欧洲专利公约》第54条(新颖性)的规定时,不考虑一份欧洲专利申请的申请日之前6个月内对其发明的下列公开:(a)该公开是明显滥用与申请人或者其合法继承人的关系而导致的。

③ 其中规定:(a)一个人有权获得专利,除非在专利申请人完成发明以前,该项发明在本国已为他人所获知或使用,或者在本国或外国已经取得专利或在印刷出版物上公开发表。(b)一个人有权获得专利,除非在美国专利申请日1年以前,该发明已在国内外获得专利或在印刷刊物上公开发表,或在国内已经公开使用。严格来说,《美国专利法》第102条(b)的规定并不是其他国家专利法意义下的“宽限期”,而是在规定最先作出发明的人享有申请并获得专利的权利的基本原则下,敦促发明人及时申请专利的一种限定。

“发明人的在先公开和使用发明”的决议中就首次提出支持统一各国关于新颖性宽限期的规定^①，AIPPI 主张中公开主体包括了“发明人”。世界知识产权组织（WIPO）在 2001 年 11 月举行的专利常设委员会第 6 次会议上修改的有关新颖性宽限期规定的条文中对“不影响专利性的信息（宽限期）”也有具体规定^②，其中对公开的主体非常明确，就是“发明人”或“第三人，该第三人以直接或者间接的方式从该发明人那里获知其发明的信息”。在 2003 年 5 月举行的 WIPO 专利常设委员会第 9 次会议上讨论新颖性宽限期问题时，欧盟轮值主席国希腊代表欧盟国家表明了如下立场：（1）如果采用广义宽限期，则应当对新颖性宽限期的长度作出严格的限制，即自优先权日起 6 个月；（2）新颖性宽限期可以涵盖在申请日之前发生的，会影响专利申请新颖性的所有公开有关信息的行为（实际上相当于同意采用广义宽限期的做法）。

可见，国际上对于宽限期的协调趋势要求公开的主体包含“发明人”。而对公开主体的适当放宽的同时，对新颖性宽限期的长度作出严格的限制，即 6 个月期限而非 12 个月期限，以避免专利权人和社会公众之间的利益失衡，从而增加专利制度的确定性。

由于我国目前对于宽限期的时间长度规定正好 6 个月，因此借鉴广义宽限期中关于公开主体的规定，将“他人”的定义涵盖“发明人或设计人”有其合理性，但是否符合我国的实际情形呢？

四、对“他人”的进一步分析和思考

由上述分析可知，对于“发明人或设计人”自身未经申请人同意而将发明创造予以公开的情形，不论认定“他人”包含“发明人或设计人”还是不包含“发明人或设计人”，都能找到其相应的规定或解释，其处理方式均相对较为容易，处理的结果无非要么对申请人有利，要么对社会公众有利。但是实际情形通常均较为复杂，例如案例 3，对比文件 1 包含 8 位作者，但是只有后 2 位作者即第七和第八作者为发明人，这种情形下对于“他人”是否包含“发明

① 其要点（1）如下：源于或来自发明人的公开虽不应该构成一种优先权，但只要这种公开发生在宽限期内，它就不能当作现有技术被用来破坏发明人或其发明人的合法继任人随后提出的专利申请的新颖性和创造性。

② 其中规定：（1）下列本来影响专利申请中要求予以保护的发明的专利性的信息不影响该发明的专利性，其条件是该信息在申请日（有优先权的，为优先权日）之前的 12 个月内：（i）由发明人公开；（ii）由专利局公开，该信息包括在：该发明人提交的另一份专利申请中；该第三人提交的专利申请中，该第三人以直接或者间接的方式从发明人那里获知其发明的信息，并未经发明人的同意的情况下提出其专利申请；或者（iii）由第三人予以公开，该第三人以直接或者间接的方式从该发明人那里获知其发明的信息。