

专 利 法 例 话

郝庆芬 编著

法 律 出 版 社

前 言

由于专利立法和业务准备工作的需要，近年来接触了不少专利案例。这些案例涉及专利申请、审查、复审以至专利诉讼各个程序中的各种规定。时有一些案例萦绕脑际，趣味无穷，也时常被一些案例论述的严密性以及专利法一些规定的科学性所折服。去年休假时将一些读书笔记进行了整理，写成了这本小册子献给读者。希望它能对读者理解专利法有所帮助。

由于专利制度在我国尚处初始阶段，书中案例多来自日本、美国，又因顾及到内容的系统性，一些案例不甚令人满意，加之本人水平所限，书中不少粗漏之处，敬请读者批评指正。

郝庆芬

1985年6月

专 利 法 例 话

郝庆芬 编著

法律出版社出版 新华书店发行

法律出版社印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 3.25印张 68,000字

1986年8月第一版 1986年8月第一次印刷

印数0,001—9,000

书号6004·855 定价0.47元

目 录

1. 如此捕鱼法能获得专利吗?
——谈谈专利法上的“发明”(1)
2. 经营方法不能授予专利
——谈谈“不授予专利权的一些内容”(2)
3. 益耶? 害耶?
——谈谈“违反国家法律、社会公德或者妨害
公共利益的发明”(5)
4. 并非有害无益
——再谈“违反国家法律、社会公德或者妨害
公共利益的发明”(7)
5. “小人物的专利”
——谈谈“实用新型专利”(9)
6. 产品的独立性和完整性
——谈谈“外观设计专利”(11)
7. 运动帽的纠纷
——谈谈外观设计的“近似”(13)
8. 打火机的纠纷
——再谈外观设计的“近似”(16)
9. 申请专利要“刻不容缓”
——谈谈“先申请制”(19)

10. 从比利时专利申请书的处理谈起
——谈谈“出版物” (21)
11. 关键是发行日
——谈谈“公开发表” (24)
12. 一场可以避免的风波
——谈谈“公开使用” (25)
13. 不要搬起石头砸自己的脚呀
——谈谈发明的“新颖性” (28)
14. 给申请人的优惠
——谈谈新颖性丧失的例外 (29)
15. 切忌再次发表
——谈谈新颖性丧失例外规定中的“发表” (31)
16. 温特公司有苦难言
——谈谈新颖性丧失例外规定中的“发表人”
..... (33)
17. 难以事事优惠
——谈谈新颖性丧失例外规定中的“未经申请人同意而泄露发明内容” (34)
18. 合金的成分与效果
——谈发明的“创造性” (36)
19. 组合发明能获得专利吗?
——二谈发明的“创造性” (38)
20. 如何判断惯用手段的附加
——三谈发明的“创造性” (41)
21. 转用发明能获得专利权吗?
——四谈发明的“创造性” (43)

22. 日本为何不批准居里的原子能反应堆专利?
——一谈发明的“实用性” (45)
23. 未完成的发明是否具有实用性?
——二谈发明的“实用性” (47)
24. 填写发明说明书要恰到好处
——谈谈“发明说明书” (49)
25. 从生造的“转逃性”一词说起
——二谈“发明说明书” (51)
26. 一字千金
——谈谈“权利要求书” (52)
27. 虽只两字之差,亦在不许之列
——谈谈“对发明说明书的修改” (55)
28. 只要不超过原发明说明书记载的范围
——再谈“对发明说明书的修改” (57)
29. 不要忘了提交寄存证明
——谈谈“微生物专利申请” (59)
30. 必须属于一个总的发明构思
——谈谈“合案申请” (62)
31. 申请的可分性
——谈谈“分案申请” (66)
32. 手续不可轻视
——再谈“分案申请” (68)
33. 求助于公众
——谈谈“异议” (70)
34. 提起专利无效诉讼的两种不同规定
——谈谈“无效诉讼” (72)

35. 机不可失
——谈谈“复审” (74)
36. 有形财产与无形财产
——谈谈“假冒他人专利” (75)
37. 究竟谁是电视的发明人?
——谈谈“专利纠纷审查程序” (76)
38. 多方利益攸关
——谈谈“职务发明” (79)
39. 以哪个为准?
——谈谈“外国专利申请” (82)
40. 十分优厚的待遇
——谈谈“优先权” (84)
41. 要实事求是
——谈谈“优先权日” (86)
42. 严重的违法行为
——谈谈“侵权” (88)
43. 他们是这样计算的
——谈谈“赔偿费” (90)
44. 必须“依然固我”
——谈谈“先使用权” (91)
45. 免除后顾之忧
——谈谈“专利实施许可合同” (93)
46. 审查员要公正无私
——谈谈审查员的“回避” (94)

1. 如此捕鱼法能获得专利吗？ ——谈谈专利法上的“发明”

日本某君提出了一件题为《独占式捕鱼法》的专利申请，其权利请求书写道：这种独占式的捕鱼方法是向国家租借一定海域，向这海域投放鱼饵吸引鱼群以便捕鱼。这件申请经审查后被驳回，虽然申请人再次向日本特许厅（日本的专利管理机关）复审部提出争辩，但仍以失败而告终。

这样的申请是不能获得专利的。何以谓之？因为它不是日本专利法上所称的“发明”。能够获得专利法保护的，必须是项发明，这项发明还必须满足可以获得专利的条件，也就是应当具备新颖性、创造性和实用性。本件申请在进入实质性审查之前就被驳回了，说明它自身是不符合日本专利法的要求的，也可以说是申请人缺乏考虑的结果。

专利法保护发明，这在世界上是无争议的，但对什么是发明这个问题，虽经近一、两百年来的讨论，各国专利工作者却始终未能得出一致的看法。迄今为止，对发明作出正面定义的专利法寥寥可数，比较有代表性的有：世界知识产权组织为发展中国家制定的示范法、日本专利法、苏联发现、发明和合理化建议条例等。示范法对发明所下的定义是：发明是发明人的一种思想，该思想可以解决某技术领域中的某个特定问题。苏联发现、发明和合理化建议条例关于发明的定义与此相仿：在国民经济和社会主义文化建设或国防的任何领域内，一项新的、具有实质性特点并提供积极效果的解

决课题的技术方案，称为发明。日本专利法对发明的定义独树一帜：发明是利用自然规律的、技术思想的高度创作。

比较上述三种定义，我们可以看到：发明是一种技术思想或称技术方案，这一点是共同的。所谓技术思想或技术方案，是为解决某项技术问题的具体的技术思想或方案。首先，要解决的问题必须是个技术问题，它有一定的技术内容；第二，这个解决方案必须是技术性的，也就是利用了一定的自然规律，采取了一定的技术方法或措施。

《独占式捕鱼法》这件申请，要解决的捕鱼问题或许可以算是个技术问题，但解决这个问题具体方案却不能算是个技术方案，因为它没有采用任何的技术方法或技术措施，投放鱼饵以便捕鱼的思想中没有任何技术内容，因而这个方案不符合专利法中的“发明”的定义，它不是发明，不管它是否具备了新颖性、创造性及实用性的条件，也不能获得专利权。

我国专利法实施细则第二条规定：专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。细则第四十四条还明确规定第二条所规定的定义是初步审查的内容之一。这样，就可以在初审阶段（即公开公报之前）摒弃一些完全没有技术内容的申请了。

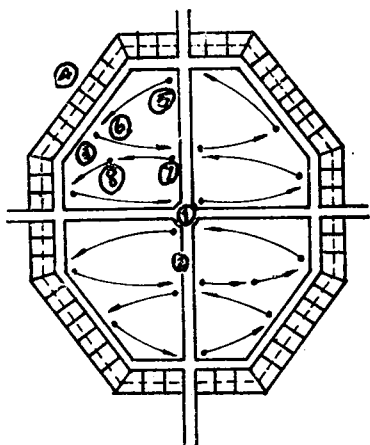
2. 经营方法不能授予专利

——谈谈“不授予专利权的一些内容”

有家公司提出了一件题为《经营方法》的专利申请，具体内容是：将各项商品的进货数，售货数及二者差值，以及

相应计算出的销售率、潜在资金比率等数值，列在一张专门设计的表格里，使得商品的经营情况一目了然。诸君以为这样的专利申请能够获得批准吗？且慢回答，让我们先看看下面这个案例：

日本特许厅在1974年6月5日收到一件关于《高尔夫球场的布局》的专利申请。一般的高尔夫球场都是以管理室为中心，打球场地安排在四周。打球时，以管理室附近为起点，以远离管理室的一边为终点。这样子，从起点到终点就需要占用很大的面积，而对于国土狭窄、地价昂贵的日本来说就是个问题了。6月5日的专利申请为此设计了一种新的高尔夫球场布局，如图所示：



①控制塔；②十字形交叉路；③联络点；④房子；⑤—⑧都是高尔夫球场。十字交叉路将整个场地分为四块，每块场地上安排高尔夫球的击球路线，通过各联络点与控制塔随时取得联系。这样一来既可减少场地面积，使土地得到充分

利用，又使打球人易与管理人联系，免除了往返奔波之劳。

这件申请经实质审查后认为具有新颖性、创造性及实用性，被暂准为专利（未经公众异议审查）。这项专利一经公告，特许厅内外为之哗然，一时传为笑柄。有着近百年专利工作经验的日本出现如此错误，难怪有人惊呼：“日本特许厅专利审查工作很不完善！”

上述两件专利申请都是不能获得“专利”批准的，因为大多数国家的专利法，是将一些内容排除在专利法保护的发明之外。如苏联发现、发明和合理化建议条例在发明的定义之后，紧接着补充道：不认为是发明的，有下列各项：

组织与管理经济的方法和制度（计划、财务、供应、核算等）；

符号（如路标、路线等）、时刻表、规则（如比赛规则、交通规则等）；

工程、建筑、土地（居民点、农业用地、车场等）的规则和略图；

培训、讲授和教育的方法和制度、语法体系等。

世界知识产权组织的示范法在发明的定义之后也规定，下列各项，不管是否符合发明的定义，将被排除于专利保护之外：

（1）发现、科学理论和数学方法；

（2）动植物品种或培育动植物的生物学方法，但微生物方法及微生物方法的产品除外；

（3）商业、智力活动或游戏的表格、规则或方法；

（4）治疗人或动物疾病的方法，如诊断方法等。

日本专利法没有这样的补充规定，但是发明的定义中却

明白指出，发明必须利用了自然规律。所谓自然规律，是指自然界中存在的、被人们发现的规律，如万有引力定律、浮力定律等等。纯粹由人的智力活动而导出的法则、推理，如伦理学定理、人为的规定、经济学的法则等都不是专利法上所说的自然规律。自然规律本身，如水往低处流、木头浮在水上等等还不是发明，发明必须是利用自然规律的、技术思想的创作，如利用水往低处流的规律制造水车、利用木头浮在水上的规律制造木筏等等，这些是发明。

本文中的两件专利申请都没有利用自然规律，它们都纯粹是人为的安排，是经营管理活动，这些也都是不能获得专利权的。

我国专利法第二十五条规定，对科学发现、智力活动的规则和方法不授予专利权。在申请中国专利的时候，切莫忘记这一规定。

3. 益耶？害耶？

——谈谈“违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明”

无论是在理论上，还是在实践上，都存在着这样一种发明，它具备新颖性、创造性及实用性，但是从公众或从社会的立场看来，授予其专利权是不恰当的。其中最具有典型意义的，就是违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明。许多国家的专利法都对这样的发明作了专门规定。

我国专利法第五条规定：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。日本专利法第三十二条规定：有碍公共秩序、良好风俗或公共卫生的发明，不授予专利权。英国专利法第一条规定：有可能鼓励违法、不道德或反社会行为产生的发明，不得授予专利权。巴西工业产权法第九条规定：违反法律、道德、卫生、公共安全、宗教信仰以及公众崇敬的一切思想感情的发明，不能取得专利。可以看出，不论是发达国家，还是发展中国家，都有这样的规定。

但是，究竟哪些发明属于违反社会公德或妨害公共利益的发明是因地域及时间而异的。比如在阿拉伯国家，一件使妇女袒胸露臂的衣服的发明可能被认为是违反社会公德的，但这件衣服的发明在英国可能就不认为是鼓励不道德或反社会行为的发明。

一般说来，其本来目的就是有害公共秩序的发明不能授予专利，比如：印刷伪造纸币的机器、吸鸦片烟的用具等。不管一项发明是否达到了其本来的有益目的，如果这项发明的使用同时还产生了有害公共利益的结果或称有害副作用，那么，如果该发明在达到有益目的的同时也解决了有害副作用的问题，则该发明可认为不是违反社会公德或妨害公共利益的发明；如果没有解决有害副作用的问题，则不授予专利权。这方面的例子并不鲜见。

英国某公司向日本提出一件专利申请，发明题目是《热可溶性粉末像的定像方法》，这件发明中，为了使调色涂料定像在介质中，使用了高温液态金属。日本特许厅认为由这种高温液态金属产生的重金属蒸气即使浓度很低，也是对人体极为有害的，但是在发明说明书中，丝毫没有谈到如何防

止这种重金属蒸气扩散的方法，因此这项发明是有碍公共卫生的，遂将其驳回。申请人则认为这件发明中使用的金属材料是生产中广泛采用的，使用的人应当具备这方面的必要知识，所以不能认为这件发明是有碍公共卫生的发明。特许厅的复审部也坚持认为因为本发明的方法和使用的装置中没有消除其有害副作用的手段，即使使用人具有这方面的必要知识，也不能认为本发明已无妨害公共卫生之虞。这件发明到底还是没有获得专利权。

且慢评论这件判决的正确与否，请看下面的案例。

4. 并非有害无益

——再谈“违反国家法律、社会公德 或者妨害公共利益的发明”

上文中的发明被认为是违反社会公德或妨害公共利益的，因而没有获得专利权，但确有一些发明，它们也有着违反社会公德或妨害公共利益的一面，却获得了专利权。

比如发明了一种玩具，这种玩具的使用方法可能用于赌博，这样的发明能授予专利权吗？日本二十几年前就曾发生过一起有名的案件，叫做“冰果事件（bingo）”。冰果是一种游戏玩具，其玩法可用于赌博。审查员以“有害社会公德、良好风俗”为理由驳回这件专利申请。申请人不服，官司一直打到最高法院，最后以日本特许厅的败北而结束。最高法院的判决认为：本发明的目的纯粹是用于娱乐，发明说明书上从未出现“用于赌博”的只言片语，从发明的内容来

看，也是用于娱乐的，它存在着仅用于娱乐的可能性。因此，以本发明能够用于赌博而有害社会公德和良好风俗为理由将其驳回，是不对的。

无独有偶，药品的制造方法及药品本身的发明在这一点上与玩具很有些相似之处。日本东京高等法院1958年11月27日曾就下面的事件作出判决。事件的经过是这样的：某公司有一件“以在碘化钙溶液中加入适量的碘酸钙，使之呈弱碱性，来获得游离碘为特征的注射用碘剂的制造方法”的发明，在申请专利过程中，遭到驳回。驳回的理由是：注射碘酸盐类物质，是对人体有害的。本发明使用的碘酸钙是一种碘酸盐，是属有害公共卫生的发明，不能授予专利权。但是东京高等法院的判决却认为：第一，虽然碘酸及其盐类物质具有破坏人体红血球、引起内脏特别是肝脏脂肪性病变、引起消化器官充血等副作用，但仍不失为治疗某种疾患的药品。第二，不产生任何副作用的药品是很少的，如果专利法对凡具有有害副作用的药品均不给予保护的话，专利法对药品或其制造方法的保护，岂不是徒具其名。而这是违反专利法本意的。第三，日本厚生省（日本卫生主管机关）业已批准含碘药品的生产。由于以上种种，特许厅将该申请驳回的决定是不正确的。

看来，一些具有有害副作用的发明可能被认为是违反社会公德或妨害公共利益的，而另一些具有有害副作用的发明可能不被认为是违反社会公德或妨害公共利益的。这尺度应该如何掌握？如果让审查员根据利害所占的比重来加以判断的话，恐是强人所难。试想这种含碘的药品对于一个病人来讲，是治疗疾病的一面更为重要呢，还是产生副作用的一面

更为重要呢？这实在要因人因病而异。如果说在一些广泛存在着两重性的技术领域，比如玩具、药品，广泛存在着有益的一面和有害的一面，对这些领域里的发明的有害的一面姑妄由之，而对其它技术领域里的发明则严加限制，那么是否会有将一些优秀的发明拒之专利门外之嫌呢？实际上，在审查一件专利的时候，如果要特别强调考虑其副作用如何，不仅在实际上是困难的，而且对技术的发展也是不利的。

对于这样一些发明，我们是否可只根据其有益的一面去判断，而将其有害的一面留给其它的法律去处理，如环境保护法、药品法等等。对这类问题，我们国家如何处理，尚有待于实践。

5. “小人物的专利” ——谈谈“实用新型专利”

工业产权一般包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利和商标。现在世界上采用实用新型专利制度的国家和地区有：澳大利亚、巴西、联邦德国、法国、意大利、日本、摩洛哥、菲律宾、波兰、葡萄牙、西班牙、南朝鲜、乌拉圭、中国等。实用新型一词是由英文utility model 一词翻译而来的，日文叫作“实用新案”。实用新型专利的保护对象，日本人称之为“考案”，我国专利法实施细则规定为“对产品的形状、构造或其结合提出的适于实用的新方案”。

实用新型专利保护对象与发明专利保护对象的不同之处主要有二，一是关于方法的发明不能取得实用新型的专利保