

向国外申请专利应注意的问题

陈 小 逸

为进一步推动我国科学技术的蓬勃发展,我国已于1985年4月1日正式实施了专利法。通过二年来专利法的实施,使我们有自己专利制度的实践,时间虽短,已取得“试运转”的成功,但尚未取得

“全面运转”、“正常运转”的经验,特别是向国外申请专利,在我国还是一项既复杂又须探索的新课题。在实践中,稍有不慎,就会受到经济损失。为此,本文试就几个应注意的问题作些探讨。

一、注意对非专利文献 中技术期刊的检索

据我国专利法规定申请专利的发明创造必须具备新颖性、创造性和实用性。新颖性是通过对现有技术进行调查来确认的,通常需要查阅各国一定量的专利文献,对检索到的类似专利必须实事求是地判断与发明是否有同一性,不能采取回避态度或存在侥幸心理。在实践中,必须重视各国非专利文献中的技术期刊的检索,因为这些期刊基本上能反映当代世界上某项专业技术的发展水平。应该说世界上某项技术的每一个重要进展在这些期刊上均有一定程度的反映。我国有两项发明向美国和欧洲申请专利,但都由于不具备新颖性而被驳回。美国、欧洲专利局所引用的对比材料都是在专利期刊上找到的。可见,该发明申请前检索工作做得不全面,结果费钱又费时。专利三性中,新颖性是关键;不具备新颖性的专利,也谈不上具备创造性、实用性。因而向国外申请专利时一定要重视检索,特别要注意对非专利文献中的技术期刊的检索,唯有通过检索,才能判

断、筛选,过滤出许多不具备条件的专利申请,从而提高向国外申请专利的批准率。

二、注意选择申请国

向国外申请专利,需要花费许多外汇,如向美国申请一项专利,在最顺利条件下,就需4000美元(包括官方收费和专利代理费),而稍有反复,费用就会成倍增加,就是取得专利后,一般还需缴纳逐年递增的维持费(年费)因此,审慎地选择申请国是相当必要的。在实践中,应当选择具有最大销售市场和最难对付竞争者的国家去申请专利。因为,在一般情况下,发明人或者有关企业只向有商品销售市场或技术销售市场的国家申请专利。如果我们在水利、水电方面有一项发明,那就应该到内河水利资源比较丰富的国家去申请专利。美国孟山都化学公司对我国专利法不保护化学和药品甚为担忧,因为我国进口不少农药和制造农药技术。反过来,我们也不能想象有人会就猪鬃加工技术在阿拉伯国家申请专利,或就一项新型破冰船在非洲国家申请专利。

又如我们有一项供国家运动队用的高级训练器械的发明,每个国家的销量并不大,而整个国际市场不容低估。从经济上考虑,我们不可能到许多国家去寻求保护,在这种情况下,我们应该到仿照能力强,或仿制可能性极大的国家去申请专利,以防止其仿照

后出口与我争夺市场。

三、注意各国专利法的差异

专利法是国内法，各国专利法是相互独立并在很大程度上均不相同。

(1) 专利性标准不同

有些国家批准一项专利时，对非显而易见性和创造性要求很高，而有些国家标准较低，美国对一般获得专利发明要求低于日本、联邦德国，而加拿大、英国等要求则更低，所以当发明的创造性还存有疑问时，就不应该到要求较高的国家去申请，因在那里遭到拒绝的风险较大。比较复杂的是对新颖性要求不同。较严格的国家有法国、意大利、墨西哥等国，这些国家采用的是绝对新颖性。大多数国家对新颖性有宽限期和例外，不仅例外内容有所区别，宽限期也不相同。加拿大的宽限期为二年，美国为一年，而联邦德国和日本为半年。

(2) 先申请原则和先发明原则的区别

世界上绝大多数国家都采取先申请原则，即在确定一项同样发明内容的两份专利申请时，专利权的授予以申请日的先后而定。只有美国、加拿大、菲律宾等少数国家采取先发明原则，专利将授予最先发明的申请人。美国专利法规定：“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各个构思日期和完成日期，而且应考虑在他人构思以前首先构思而最后完成者的努力。显然，美国实行的先发明原则，在同样发明内容的美国、加拿大和外国专利申请抵触的情况下，是利他们的申请人。对于外国申请人来说，最多只能享受十二个月的优先权期，而对他们的自己申请人来说，可以追溯到几年甚至更长时间以前的发明构思完成日。因而向实行先发明原则的国家申

请专利，首先应先观察这些国家同行的动静，看他的是否也可能申请专利，如有可能，就不必再去申请。而向实行先申请原则的国家申请专利，一定要注意申请日是划分“新”发明与现有技术的时间界限。

(3) 各国专利法保护范围的不同

按照各国专利法规定，并不是所有发明都可以取得专利。实践中，发达国家保护范围较宽，英、法、联邦德国及欧洲专利局规定除不作发明论的发现、科学理论或数学方法、文艺作品、智力活动或计算机程序以及信息的表达外，只排除了动植物品种及其繁殖方法。美国专利法关于专利保护范围的决定是笼统的。美国专利法并没有如多数国家的专利法那样，明确写明哪些属于不能取得专利的范围。在现实中，美国除了科学理论等明显不属发明外，明显不能取得专利的几乎没有，而发展中国家对专利保护的范围比较严格。因而在向国外申请专利之前，搞清楚该国专利保护范围是十分必要的。有人曾费很大劲去联邦德国申请一项管理方法的专利，结果自然一无所得，因为这不仅在联邦德国，就是在所有国家都不能取得专利。

四、注意利用有关国际专利公约的途径向国外申请专利

提出专利申请是获取专利权的第一个步骤，也是一项技术性极强的工作。多年来，由于缺乏国际合作，申请人如希望在几个国家就同一项发明申请专利，必须用不同的文字，依照不同专利法撰写数份申请书，还必须向各有关国家的专利局交纳申请费，并在这些国家分别聘请专利代理人。这一切不仅手续复杂，而且费时费财，深为申请人厌烦。为了更好地在专利工作中进行国际合作，这些年来，在国际范围内，签订了几项国际专利公约，主要有：专利合作条约，欧洲专利公约，利伯维尔协定等。它们的作用

(下转第68页)

1986 年主要商品进出口情况一览表

附表 2

(单位: 亿日元)

出 口			进 口		
商 品	金 额	百分比	商 品	金 额	百分比
汽 车	72,180	88.1	食 品	32,330	86.9
办公器械	18,960	102.1	石油: 原油和部分精炼油	34,350	41.4
汽车部件(摩托车除外)	13,890	111.8	制 成 品	88,910	92.3
盒式录像机	12,490	78.9	(非货币黄金)	11,700	243.8
半导体等	10,630	92.9			

注: 上表中的百分比均是与前一年相比较。

陈强顺 译

资料来源:《日本通产省消息》1987 年 1 月号

(上接第 64 页)

就是申请人如欲向几个国家申请专利,只需向一个管理局联系,使用一种格式文字,办理一种手续,并以一种币制交费,这样就可避免申请人就同一发明向多数国家逐一申请,存在手续繁琐和浪费时间,并节省各国重复审查的人力与物力。如欧洲专利公约有英、法、联邦德国、奥地利、瑞典、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、瑞士、列支敦士登等 11 个国家为缔约国组成。欧洲专利局所赋予的专利与各国国内专利具有相同效

力,因条约订有统一权利、统一保护范围和保护期限,而比各国国内法规定更明确、新颖。只要申请人提出申请,就可在指定的缔约国发生效力,取得专利权,因而向国外申请专利时,可以考虑这种途径。

总之,在向国外申请专利时,实践中会不断碰到新问题。只要我们不断总结,勇于探索,必将会积累经验,并完善我国的专利法。