

发明未来

——中小企业专利入门



企业知识产权丛书
第三辑



WIPO
世界
知识产权
组织

企业知识产权丛书:

1. 留下印记:

中小企业商标和品牌入门
产权组织第900.1号出版物

2. 注重外观:

中小企业工业品外观设计入门
产权组织第498.1号出版物

3. 发明未来:

中小企业专利入门
产权组织第917.1号出版物

4. 创意表达:

中小企业版权及相关权入门
产权组织第918号出版物

5. 益友良伴:

特许经营知识产权事务管理
产权组织第1035号出版物

所有出版物均可从以下网站免费下载:

www.wipo.int/publications

发明未来

——中小企业专利入门

企业知识产权丛书
第三辑



© WIPO, 2018年
2006年首次出版
2019年修订重印

世界知识产权组织
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20, 瑞士

ISBN: 978-92-805-3171-8



署名3.0政府间组织
(CC BY 3.0 IGO)

允许使用者对本出版物进行复制、发行、改编、翻译和公开表演，包括用于商业目的，无需明确许可，但前提是使用这些内容时必须注明来源为产权组织，并在对原始内容作出修改时明确注明。

改编/翻译/演绎不应带有任何官方标记或标志，除非已经产权组织同意和确认。请通过产权组织网站联系我们，以获得许可。

对于任何演绎作品，请增加以下声明：“对于原始内容的转换或翻译，产权组织秘书处不承担任何责任”。

如果产权组织发表的图片、图形、商标或标志等内容属于第三方所有，则此类内容的使用者自行负责向权利人征得许可。

查看此许可的副本，请访问

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

本出版物中所用的名称及材料的呈现方式，不意味着产权组织对于任何国家、领土或地区或其当局的法律地位，或者对于其边界或边界的划分，表示任何意见。

本出版物不反映成员国或产权组织秘书处的观点。

提及具体公司或具体厂商的产品，不意味着它们得到产权组织的认可或推荐，认为其优于未被提及的其他类似性质的公司或产品。

封面图片: iStock.com / © ktsimage - © victorpr - © everything-possible

瑞士印刷

共同作者: Lien Verbauwhede Koglin, Esteban Burrone, Marco Marzano de Marinis, Nicole J.S. Sudhindra 及Guriqbal Singh Jaiya。

目 录

专 利	7	如何获取专利	21
1. 什么是专利?	8	14. 应从何处着手?	22
2. 什么是发明?	10	15. 怎样进行现有技术检索? 在哪里进行?	23
3. 为何应考虑为发明申请 专利?	10	16. 如何申请专利保护?	25
4. 哪些其他法律工具可用于 保护企业的资产?	12	17. 为发明申请专利需要 多少钱?	27
5. 如果一项发明具有可 专利性, 是否应申请专利?	13	18. 专利申请应何时提交?	28
6. 什么可以获得专利?	15	19. 在提交专利申请前将 发明保密有多重要?	29
7. 什么是可授予专利的 客体?	16	20. 什么是“宽限期”?	30
8. 如何判断发明是否具有 新颖性?	17	21. 专利申请书是什么结构?	31
9. 发明在什么情况下具有 “创造性”?	18	22. 获得专利保护需要多长 时间?	33
10. 何谓“能够在工业上 应用”?	18	23. 专利保护始于何时?	33
11. 什么是公开要求?	18	24. 专利保护持续多久?	34
12. 专利授予哪些权利?	19	25. 提交专利申请是否需要 专利代理人?	35
13. 谁是发明人? 专利权属于谁?	20	26. 能否通过一件申请寻求 保护多项发明?	36

在国外申请专利	37	专利维权	50
27. 为何申请外国专利?	38	40. 为何应维护专利权?	51
28. 何时应在海外申请专利保护?	38	41. 谁负责维护专利权?	52
29. 发明应在哪里获得保护?	40	42. 如果他人未经授权使用专利, 该怎么办?	53
30. 如何在海外申请专利保护?	40	43. 庭外解决侵权索赔的选项有哪些?	54
专利技术的商业化	43	附 件	56
31. 如何能将专利技术商业化?	44	附件一——实用网站	57
32. 如何将专利产品投入市场?	44	附件二——词汇表	58
33. 专利可以出售吗?	44	附件三——关于专利的迷思 和误解	63
34. 如何许可专利?	45		
35. 使用费预期为多少?	47		
36. 独占、非独占和排他许可有何区别?	47		
37. 应授予专利独占许可还是非独占许可?	48		
38. 何时是许可发明的最佳时机?	48		
39. 如何能够获得许可使用竞争者的专利?	49		

前 言

前言

本书是“企业知识产权”指南丛书的第三辑，重点围绕专利——这一使公司能够从新技术构思中获得最大利益的重要工具。

知识资源，尤其是新想法和新概念的管理，对于在飞速变化的商业环境中竞争的任何企业应变、调整并抓住新机遇的能力至关重要。

在当今知识经济中，几乎每一家依靠技术改进的企业均需将专利视为其商业战略中的关键因素。本指南以简明实用的语言阐述了专利制度对各类企业的商业益处。尽管在寻求保护、利用或执行专利时建议咨询专利专家，但本指南提供的实用信息应有助于了解基本内容和在咨询专家时提出合适的问题。

我们鼓励中小企业利用本指南，将其技术和专利战略与整体商业、营销和出口战略相结合。世界知识产权组织（产权组织）欢迎各种反馈意见，以对本指南进行完善，从而使其充分满足世界各地中小企业不断涌现的新需求。

本指南对专利进行了全面介绍。其中提及的其他产权组织出版物可在 www.wipo.int/publications 下载，还可在 www.wipo.int/sme/en/multimedia 获取 IP PANORAMA™ 电子学习资源。这些资源均免费使用。不过，本指南和所提及的其他资源均不能替代专业法律意见。

我们欢迎各国的国家机构和当地机构或任何人对本指南进行翻译或改编。本指南依据知识共享许可免费提供，因此对本指南的翻译或改编无需征得同意。

专 利

1. 什么是专利?

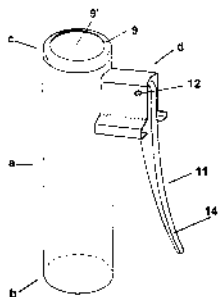
专利是政府对具有**新颖性、创造性和能够在工业上应用的发明**授予的专有权。

专利向其所有人提供了法律权利，排除或制止他人制造、使用、许诺销售、销售或进口基于专利发明的产品或方法。

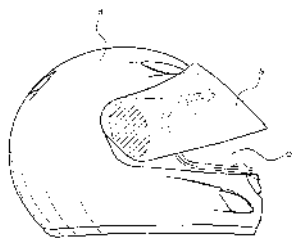
专利是**强大的商业工具**，可以在获得新产品或方法专有权的同时，开拓有利的市场地位或通过许可赚取收入。照相机、移动电话或汽车等复杂的产品可能含有许多不同权利人所有的各种专利发明。

专利由一个国家的**国家专利局**或一组国家的**地区专利局**授予。它在有限的时段内有效，通常为提交申请之日起**20年**，前提是按时缴纳规定的维持费。专利是一种**地域性权利**，仅限于相关国家或地区的地域范围内。

为换取专利提供的专有权，申请人需要在专利申请书中提供发明的详细、准确和完整书面说明，向公众**公开发明**（见第11问）。已授予的专利和许多国家的专利申请会在官方期刊或公报上公布。



专利号US6386069B1，阿根廷发明人乌戈·奥利韦拉、罗伯托·卡多和爱德华多·费尔南德斯构思的一种起泡饮品开瓶器，已由发明人成立的公司用“Descorjet”商标在世界各地销售。



专利号EP1661474B1，一种头盔用面罩安装装置，可以方便地在头盔上装上或卸下面罩。韩国摩托车头盔制造商HJC的创新头盔在世界各地拥有42件专利，其95%左右的产品销往海外，在出口市场上获得了巨大成功。

创新的力量

理解“发明”和“创新”的区别很重要。在本指南中，**创新**一词指**从发明中创造商业产品**的过程。换言之，发明产生新事物，而创新则将新事物投入使用。相应地，发明成功与否由技术标准决定，而创新的成功则由商业标准决定。当一个问题的技术解决方案符合申请专利的具体法律要求时，便出现发明。创新可基于可授予专利的构想，也可以不基于此。

公司对技术创新感兴趣的主要原因包括：

- 改进制造方法，以节省成本并提高生产力；
- 推出满足顾客需求的新产品；
- 在竞争中保持领先地位和/或扩大市场份额；
- 确保为满足企业及其客户的实际或新出现的需求而开发技术；和
- 避免对其他公司的技术形成依赖。

在今天的经济中，管理技术创新需要熟知专利制度，以确保公司从其发明和创造能力中获得最大益处，与其他专利持有人建立有利可图的合作伙伴关系，并且避免未经授权使用他人所有的技术。

纵观历史，过去企业在内部对其发明开发进行管理。这种“**封闭式**”创新的方法确保企业全面控制其发明过程，并且完全依靠自身对构想的开发在市场上取得成功。相反，“**开放式**”创新承认，仅在内部开发发明未能利用外部专家、其他创新企业和世界各地研发的巨大资源。中小企业在制定商业战略时，应谨记“开放式”创新概念。如果由于在通过应用商业秘密管理原则（见第5问后红字）建立的值得信赖环境框架内获得构想，能够实现更多盈利，降低风险并节省营销时间，那么“开放式”创新概念就有价值。

2. 什么是发明?

发明在专利法中一般被定义为**对技术问题新颖性和创造性解决方案**。发明可能涉及创造一种全新的设备、产品、方法或流程，或者可能只是对现有产品或流程的**渐进式改进**。仅仅是找到已在自然界中存在的事物一般不符合发明资格；发明必须包含大量人类才智、创意和创造性。

尽管多数发明是辛勤努力和长期投资研发的结果，但许多简单、低成本的技术改进为其发明人或公司带来了可观的收入和利润。

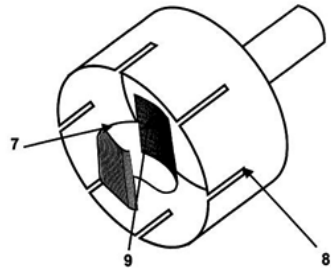
3. 为何应考虑为发明申请专利?

专利提供的专有权可能决定在充满挑战、存在风险且不断变化的商业环境中的成败。

申请专利的重要原因包括：

- **防止他人申请专利。**通过获得专利，专利持有人将能够在世界上任何地方阻止他人对相同发明取得专利。
- **加强市场地位。**专利给予其所有人专有权，防止或制止他人使用专利发明，从而减少不确定性、风险以及来自搭便车者和仿冒者的竞争。对专利发明的权利可让新竞争者更难进入市场。这有助于延长前置时间，并使专利持有人的根基变得牢固。
- **增加投资利润或回报。**如果公司大力投资研发，专利保护能够帮助收回成本并增加投资回报。
- **获得授予许可的额外收入。**专利所有人可将发明中的权利许可给他人，以换得一次性报酬和/或持续支付的使用费。出售（或转让）一件专利是所有权的转让，而授予许可则意味着仅允许在特定条件下使用发明（见第31-39问）。

- **通过交叉许可获取技术。**如果一家公司需要获取他人所有的技术,可以利用自己的专利洽谈交叉许可协议,意味着各方均同意授权另一方在特定条件下使用所有相关专利(见第39问)。
- **进入新市场。**将专利(甚或未决待审专利申请)许可给其他企业可能提供机会,进入原本因商业监管障碍而无法进入的新市场。为利用新的国际市场,发明必须在相关外国市场亦得到保护。专利合作条约(PCT)提供了仅通过一件申请就能够在PCT成员国寻求发明保护的选项(见第27-30问)。
- **降低他人非法抄袭发明的风险。**获得专利保护需公布关于发明的信息,使其他人能够看到该发明已受到专利保护。这可以降低侵权的可能性,或者至少提供制止竞争者侵权和寻求损害赔偿的基础(见第40问)。
- **增强筹资能力。**投资者重视专利带来的确定性。获得专利权,或者即使是未决待审申请能够增强公司募集将产品投入市场所需资本的能力。的确,在如生物技术等领域,强大的专利组合往往是吸引投资者的必要条件。
- **获得对抗仿冒者和搭便车者的有力工具。**为有效执行专利专有权,可能需要发出侵权通知或提起诉讼。拥有专利提高了对抄袭者和仿冒者成功采取法律行动的能力(见第42问)。
- **提升企业形象。**商业合作伙伴、投资者和客户通常将专利组合视为公司高水平专门知识、专业化和技术能力的证明。这有助于寻找商业合作伙伴,此外还能提升公司形象和市场价值。实际上,一些公司会在广告中介绍其专利,向公众展示其创新的形象。



专利号US2002137433, 荣获嘉奖的创新钻头, 用于在玻璃和陶瓷上钻孔, 由秘鲁发明人何塞·比达尔·马丁纳获得专利, 这使其将产品直接商业化, 并通过授予发明许可赚取使用费。

4. 哪些其他法律工具可用于保护企业的资产？

本指南重点围绕**专利**。不过，视企业提供的商品或服务情况，可能有其他知识产权适合保护创新特征，包括：

- **实用新型**（亦称为“短期专利”、“小专利”或“创新专利”）。在许多国家，某些类型的渐进式发明或对现有产品的小幅改进可作为实用新型获得保护（见第6问后红字）。
- **商业秘密**。各种保密商业信息，包括保密外观设计、机器和方法，均可作为商业秘密获得保护，前提是信息并非广为人知，商业价值来源于保密性，并且已采取合理措施保守秘密（例如，限于在“有必要知晓”的基础上获得信息，并签订保密或不公开协议，见第5问后红字）。¹
- **工业品外观设计**。产品装饰性或美观性特征的专有权可以通过工业品外观设计法获得保护，在一些国家称为“设计专利”。²

- **商标**。商标保护对用于区别一家公司的产品与其他公司产品的字词、图案和颜色提供专有权。³
- **版权及相关权**。原创文学、艺术和技术作品（如软件）的表现形式可由版权及相关权保护。⁴
- **植物新品种**。在许多国家，植物新品种的育种人可以以“植物育种人权利”的形式获得保护。⁵
- **集成电路布图设计（或拓扑图）**。集成电路的原创性布图设计可以获得保护，免受抄袭。

1 见IP PANORAMA模块4。

2 见《注重外观》，产权组织第498号出版物，和IP PANORAMA模块2。

3 见《留下印记》，产权组织第900.1号出版物，以及IP PANORAMA模块2和12。

4 见《创意表达》，产权组织第918号出版物和IP PANORAMA模块5。

5 见www.upov.int。

5. 如果一项发明具有可专利性，是否应申请专利？

不一定。原因在于一个技术构想具有可专利性并不意味着会取得商业成功。实际上，绝大多数专利发明没有商业化，而且产品或技术创新通常可通过其他方式得到更有效的保护。因此，在提交专利申请之前，有必要仔细开展成本/效益分析，包括考虑可能的替代方案。专利可能费用高昂且难以获得、维持和维权。应主要根据发明取得商业上有用的保护的可能性做出决定。

在决定提交申请专利时需明确以下问题：

- 其他人，尤其是竞争者，对已发明出的事物进行发明和申请专利的可能性有多大？
 - 预期从市场专有地位中获得的利润是否值得为申请专利所支付的费用（见第17问，关于专利申请费用）？
 - 请求专利保护的覆盖范围能有多大？能否提供在商业上有用的保护？
 - 发现专利侵权是否容易（例如，方法专利更易被秘密侵犯），以及是否准备好投入时间和财力执行专利权？
- 在决定提交申请专利时需明确以下问题：
- 发明是否有市场？
 - 有哪些替代选项，它们与发明相比如何？
 - 发明对改进现有产品或开发新产品是否有用？在后一种情况下，是否适合公司的商业战略？
 - 是否有潜在被许可人或投资人愿意帮助将发明投入市场？
 - 发明将对企业和竞争者有多大价值？
 - 通过已在市场销售的产品对发明进行“逆向工程”或“回避设计”是否容易？

专利? 保密? 公开?

如果发明很可能符合可专利性要求(见第6问),则公司面临一个选择:将发明作为商业秘密,为其申请专利还是通过公开(通常称为**防御性公布**)确保其他人无法对该发明申请专利,从而保证其存在于“公有领域”中。

根据国家法律制度,商业秘密可依照反不正当竞争法、一部或多部法律中的特别条款、保护保密信息的判例法、与雇员、顾问、客户及商业合作伙伴的协议中的合同条款,或者上述各项结合得到保护。

商业秘密保护具有多个潜在**优势**:

- 不涉及注册费用。
- 无需在政府机构公开或注册,发明也不必公布。
- 保护不受时间限制。
- 立即生效。

不过商业秘密亦存在极大的潜在**劣势**:

- 商业秘密法不禁止独立的发明或发现,只禁止不正当获取、使用或公开。
- 如果商业秘密向公众公开,任何人获得后均可随意使用。
- 如果秘密体现在创新产品中,其他人或许能够进行“逆向工程”,发现该秘密,并且不经许可使用。
- 视适用的法律而定,商业秘密可能很难维权。
- 商业秘密可能由他人获得专利,随后可能被要求不得再对其进行使用。

虽然专利和商业秘密可被视为保护发明的两种互换方式,但也往往相辅相成。这是因为申请人一般会将发明保密,直到专利局公布专利申请。此外,许多关于如何成功利用专利发明的宝贵技术诀窍常作为商业秘密加以保护。

案例研究：

Ecoflora——商业秘密与专利并用

哥伦比亚Ecoflora SAS公司开发个人、家庭、农业和工业用的植物产品。该公司利用南美洲丰富的植物资源，创造出一系列创新的工业和家用产品，包括染料、杀虫剂和肥皂等。

为扩大其产品组合，Ecoflora大力投资研发，并谨慎地利用知识产权制度保护宝贵的投资。Ecoflora公司旗下各个公司拥有大量专利，包括通过PCT提交的若干专利。

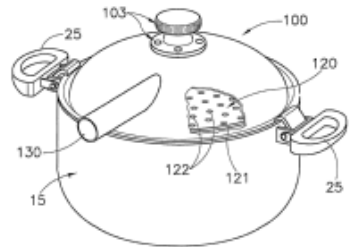
不过，这些专利发明并非其仅有的知识产权资产。制造产品的流程也非常关键，其中多数由Ecoflora通过商业秘密予以保护。⁶

6. 什么可以获得专利？

要符合专利保护资格，请求保护的发明必须：

- 由**可授予专利的客体**构成（见第7问）；
- 是**新的**（新颖性要求）（见第8问）；
- **具有创造性**（非显而易见性要求）（见第9问）；
- **能够在工业上应用**（有用性）（见第10问）；
- 以清楚完整的方式在专利申请中**公开**（公开要求）（见第11问）。

理解上述要求的最佳方法是研究其他人在所涉技术领域取得过何种专利。为此，可以查询专利数据库（见第14-15问）。



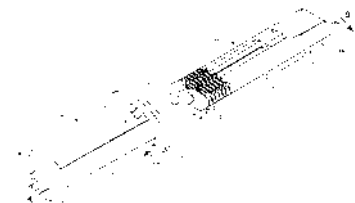
国际申请号PCT/IT2003/000428，一种通过加热液体制作普通食品或饮品的用具。

⁶ 见产权组织知识产权案例研究数据库“知识产权优势”（IP Advantage），网址www.wipo.int/ipadvantage。

实用新型

实用新型的一些关键特征：

- 授予实用新型的条件不如专利要求严格，其创造性要求可以降低或者完全不需要。
- 授予实用新型的程序通常比授予专利更快也更简单。
- 获取和维持的费用通常较低。
- 实用新型的最长有效期往往较短。
- 在一些国家，实用新型可能仅限于特定技术领域，并且可能仅适用于产品（而非方法）。
- 实用新型申请或已授予的实用新型一般可以转化为常规专利申请。



国际申请号PCT/AU1999/000598, 一种从献血者体内抽血后采血针可缩回的容器。1994年澳大利亚初创企业ITL公司为其提交实用新型申请，后来转为标准专利。该产品在Donorcare®商标下实现商业化，在国内外市场大获成功，并荣获知名设计奖项。

7. 什么是可授予专利的客体？

在多数国家或地区专利法中，可授予专利的客体从反面定义，即列出不得授予专利的客体清单。尽管不同国家之间差异巨大，但以下领域在许多司法管辖区均被排除在可专利性之外：

- 抽象概念和科学理论；
- 美学创作；
- 计划、规则和开展智力活动的方法；
- 世界上自然存在的物质；
- 其利用可能影响公序良俗或公共健康的发明；
- 针对人或动物的诊断、治疗和手术医疗方法；
- 微生物之外的植物和动物，以及非生物和微生物过程之外的培育植物或动物的基本生物过程；
- 计算机程序。

保护电脑软件

在某些国家，数学算法作为改进计算机程序功能的基础，可以由**专利**加以保护，而在其他国家，则作为**不可授予专利的客体**被明确排除在外。在部分后一类国家中，涉及软件的发明仍可以取得专利，但前提是该软件被视为对现有技术做出了**技术贡献**。有关特定国家内计算机软件可专利性的更多信息，请联系相关国家或地区专利局（专利局网站列表见www.wipo.int/directory/en/urls.jsp）。

在多数国家，计算机程序的目标代码和源代码可以获得**版权**保护。版权保护并不取决于登记，但在某些国家，自愿登记是可能且适宜的。版权保护的**范围比专利保护更有限**，因为其只保护思想的表现形式而非思想本身。许多公司通过版权来保护计算机程序的目标代码，而将源代码作为**商业秘密**。

8. 如何判断发明是否具有新颖性？

如果一项发明不构成**现有技术**的一部分，则具有新颖性。一般而言，**现有技术**指在相关专利申请首次提交之日前，在**世界上任何地方**可公开获取的所有相关技术知识。其中包括专利、专利申请和所有类型的非专利文献。

不同国家对现有技术的定义有所差异。在许多国家，在世界上任何地方向公众公开的信息，无论以书面或是口头形式，通过展示或公开使用，均构成现有技术。例如，在科学刊物上公布、在会议上介绍、在商业中使用或在公司产品目录里展示发明，均可以破坏该发明的新颖性，使其不具有可专利性。因此，从一开始就将发明作为商业秘密对待，并防止其在提交专利申请前意外公开，这很重要。为确保理解现有技术包含什么，请咨询合格的专利代理人。现有技术通常包括“秘密现有技术”，例如尚未公布、但之后会公布的未决待审专利申请。

9. 发明在什么情况下具有“创造性”？

在考虑现有技术的情况下，如果发明对其所涉特定技术领域的技术人员而言并非显而易见，则该发明被认为具有创造性（**非显而易见性**）。非显而易见性要求意味着确保仅对真正具有创意和创造性的成果授予专利，而非该领域普通技术人员能轻而易举地从已有事物中推断出的改进。

根据一些国家以往的法院判决，可能不符合创造性要求的例子包括：仅改变尺寸；使产品方便携带；将零件颠倒；改变材料；或仅通过对等零件或功能进行替代。

10. 何谓“能够在工业上应用”？

要具备可专利性，发明必须能够用于工业或商业目的。发明不能只存在于理论，必须有用并提供实际益处。此处的“工业”一词应从最广义理解，即任何不同于纯粹智力或美学活动的事物，例如农业等。在一些国家，该标准亦称为**实用性**。实用性要求对涉及基因序列的专利尤为重要，因为在申请专利时，其有何用处可能尚未知晓。

11. 什么是公开要求？

根据大多数国家的立法，专利申请必须以**足够清楚和完整**的方式公开发明，使特定技术领域的技术人员能够实施该发明。在一些国家，专利法要求发明人公开实施发明的“**最佳方式**”。对于涉及微生物的专利，许多国家要求将微生物交存至**经认可的保藏机构**。

生命科学中的专利

近年来，生命科学，尤其是生物技术领域的专利数量大幅增加。不同国家在该领域什么能取得专利方面差异很大。

几乎所有国家都允许对含有**微生物**的发明申请专利，并且如果该微生物尚未公开提供获取且无法适当描述，要求将生物样品保存在经认可的保藏机构。许多国家都将**植物和动物**排除在可授予专利的客体之外，但对于从自然环境中净化和分离出的或通过技术方法制造出的生物材料，则允许申请专利。其他类型的发明也可能被排除在外，例如克隆人类的方法或更改人类基因序列的方法。

视国家情况，**植物新品种**可通过专利制度或保护植物新品种的专门制度（更多详情见www.upov.int），或者两者结合获得保护。

12. 专利授予哪些权利？

专利授予权利人**排除**他人对其发明进行商业使用的权利。其中包括防止或制止他人未经权利人许可制造、使用、许诺销售、销售或进口基于专利发明的产品或方法。

重要的是，专利并不授予权利人“自由使用”或利用专利所涉技术的权利，仅授予排除他人的权利。这似乎是微妙的区别，但却是理解专利制度以及多重专利如何相互作用的关键。实际上，他人持有的专利可能与你的专利出现重叠、围绕或补充的情况。因此，专利持有人可能需要获得使用他人发明的许可，以将自己的专利发明商业化。

此外，特定发明（如药品）在投入市场前，可能需要得到政府批准（例如相关监管机构的上市许可）。

13. 谁是发明人? 专利权属于谁?

构想出发明的人为**发明人**，而提交专利申请的人(或公司)为专利的**申请人、持有人或所有人**。尽管在某些情况下，发明人也可以是申请人，但两者一般为不同主体；申请人通常是雇佣发明人的公司或研究机构。

- **职务发明**。在许多国家，在受雇工作期间开发的发明自动转让给雇主。在某些国家，仅当雇佣合同中明确规定时，才如此。在某些情况下(例如没有雇佣协议)，发明人可保留利用发明的权利，但雇主出于内部目的享有非专有权(称为“雇主权”)。查找相关国家的具体立法，并确保雇佣合同涉及职务发明的所有权问题，以避免可能出现的争议，这很重要。
- **独立承包人**。在大多数国家，由公司聘请开发新产品或方法的独立承包人拥有对发明的所有权利，另有具体书面协议的除外。这意味着，除非承包人与公司订有将发明转让给公司的书面协议，否则公司对所开发的发明不享有所有权，即便其承担了开发费用。
- **共同发明人**。当一人以上对发明的构思作出了有意义的贡献时，必须

将他们作为共同发明人对待，并在专利申请中如此提及。如果共同发明人亦为申请人，则专利将共同授予他们。

- **共同所有人**。对于由一个以上实体或个人所有的专利加以利用或行使权利，不同国家和机构的规定有所差异。在某些情况下，其中一个共同所有人，如未获其他共同所有人的全体同意，不得许可专利，也不得起诉第三方侵权。

要点速查

- **是否应为发明申请专利?** 考虑专利保护的**优势**，了解替代选项(作为**秘密**、**实用新型**保护等)并进行**成本/效益**分析。阅读以下有关专利的更多章节，以确保做出知情决定。
- **发明是否具有可专利性?** 考虑可专利性要求，查找在某一国家什么可授予专利的详细信息并开展现有技术检索(见第14问)。
- **确保了解谁对发明享有权利**，是公司、雇员还是可能在财务或技术上参与发明开发的其他商业伙伴。
- **更多信息**。见IP PANORAMA模块3，学习要点1-2。

如何获取专利

14. 应从何处着手？

一般而言，第一步是开展**现有技术检索**。世界各地拥有四千多万已授予的专利和千百万印刷出版物，都可能是不利于专利申请的现有技术。其中一些参考文献或若干文献的结合可能使发明不具有新颖性或显而易见性，让无法获取专利的风险很高。

现有技术专利性检索如发现极有可能阻碍发明取得专利的现有技术文献，则可以避免在专利申请上浪费金钱。现有技术检索应覆盖专利文献和非专利文献，包括科技刊物、教科书、会议记录、论文、网页、公司宣传册、贸易刊物和报纸文章。

专利信息是唯一一条理化的技术信息来源，可对战略商业计划极具价值。⁷ 远在相关创新产品出现在市场上之前，专利和已公布的专利申请往往提供了获悉当前研究和技术创新的途径。

检索专利数据库的重要性

检索专利数据库除显示发明是否具有可专利性外，还可提供非常有用的信息，包括：

- 当前和未来竞争者开展的研发活动；
- 特定技术领域的现有趋势；
- 可供许可的技术；
- 潜在的供应商、商业伙伴或研究人员；
- 国内外可能的市场空间；
- 他人的相关专利，以确保产品不侵犯这些专利（“操作自由”）；
- 期满失效的专利，其技术进入公有领域；和
- 基于现有技术的潜在新开发。

⁷ 见IP PANORAMA模块6，学习要点1。

案例研究：L&R Ashbolt公司 ——智慧知识产权管理

总部位于澳大利亚的L&R Ashbolt是一家高度专业化的表面工程公司，其核心业务为通过对零部件表面特性的增强处理，为企业找到可能节省成本的地方。通过减少表面在诸如采矿、造纸、石油冶炼、塑料挤压和电站等重型工程环境下的磨损和腐蚀以及增强表面耐用性，其客户节省了大笔资金。

L&R Ashbolt公司在知识产权方面投入了资源，并通过专利对一些发明进行保护。不过，申请专利的决定仍应审慎评估。公司总经理称：“这得识明智审。举例而言，一家公司只应在其开展业务的特定国家申请专利，因为在世界各地都提出申请，可能纯属浪费金钱。对于产品的未来走向，必须合理且实际”。⁸

15. 怎样进行现有技术检索？ 在哪里进行？⁹

许多专利局公布的专利和专利申请均可在线查询，使现有技术检索更易开展。

产权组织通过其**PATENTSCOPE检索服务**，对所有经PCT体系处理的已公布国际专利申请和数百万件来自许多国家和地区专利局的专利提供在线查询，见www.wipo.int/patentscope。

许多知识产权局也提供其**专利数据库的免费在线查询**。此外，多数国家专利局提供收费的专利检索服务。

互联网使查询专利信息更为容易。但是，开展高质量的专利检索并非易事。专利术语往往复杂且晦涩，专业检索需要大量知识和专门知识。尽管可以通过免费的在线专利数据库开展初步检索，但多数需要专利信息以做出重要商业决定（例如是否要申请专利）的公司，一般还是依靠专利专业人士的服务和/或使用更精密的商业数据库。

8 至产权组织知识产权案例研究数据库”知识产权优势” (IP Advantage)，网址www.wipo.int/ipadvantage。

9 见IP PANORAMA模块3，学习要点2至3。

PATENTSCOPE检索服务

产权组织提供的PATENTSCOPE检索服务是免费的。其主要特征包括：

- 查询PCT申请在**全球范围内的首次公布和参与的国家**和地区局的专利文献；
- **全文检索**；
- **跨语言检索和翻译工具**，使检索外文数据库成为可能；
- **词干分析**（从词干自动生成常见变体，例如“electric”、“electrical”和“electricity”）；
- 检索结果的**图示分析**；
- **进入国家阶段数据**，跟踪国际申请在具体国家的国家阶段状况；
- **嵌入式图像**；和
- **RSS推送**，以监视专利申请活动和所关注领域的最新信息。¹⁰

现有技术检索可以基于关键词、专利分类或其他检索条件完成。发现哪些现有技术将取决于采用的检索策略、使用的分类体系、检索人员的技术专门知识和使用的专利数据库。

国际专利分类

国际专利分类 (IPC) 是一种分级分类制度，用于对专利文献进行分类和检索。它还是对专利文献进行有序管理的工具、选择性传播信息和研究特定技术领域现有技术的基础。IPC由**八个部**组成，分为**120个大类**，**628个小类**，以及将近**7万个组**。这八个部为：

- 人类生活必需；
- 作业；运输；
- 化学；冶金；
- 纺织；造纸；
- 固定建筑物；
- 机械工程；照明；采暖；武器；爆破；
- 物理；
- 电学。

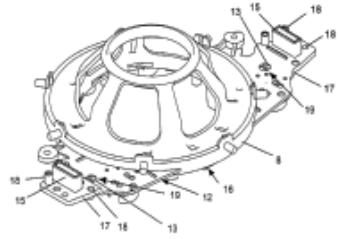
目前，超过100个国家使用IPC对专利进行分类。更多信息见：www.wipo.int/classifications/ipc。

¹⁰ RSS指“简易信息聚合”，用于分享来自网站或网络日志的内容。

16. 如何申请专利保护？

在已开展现有技术检索并决定寻求专利保护后，需要撰写**专利申请**并提交至相关**国家或地区专利局**。申请书包括完整的发明说明书、决定保护范围的权利要求、附图和摘要（见第21问）。一些专利局允许通过互联网提交申请。在部分国家，可以选择提交形式要求较少的“临时”专利申请（见第20问后红字）。

专利申请通常由将在申请过程中代表你方利益的专利律师或代理人编写。下页框图中分步提供了申请程序的基本概览。请注意，不同国家间可能存在重要差异，最好联系相关国家的国家专利局或者专利法律事务所，以获得有关程序和适用规费的最新信息。



国际申请号PCT/DE2003/003510，
包含整合式安全气囊模块的
机动车方向盘。

申请流程分步说明

专利授予一般涉及以下步骤：

- **形式审查。**专利局审查申请，以确保其符合行政或形式要求（例如已提交所有相关文件并缴纳申请费）。
- **检索。**在许多国家，专利局进行检索，以确定发明所涉具体领域的现有技术。检索报告用于在实质审查期间，对比提出权利要求的发明与现有技术。
- **实质审查。**实质审查旨在确保申请符合授予专利的要求。并非所有专利局都检查申请是否符合全部可专利性要求，有的仅在特定时间内应要求检查。审查结果以书面形式发送申请人（或其代理人），以提供一个机会答复和/或消除审查提出的驳回意见。这一过程常导致专利申请范围变窄。
- **公布。**在大多数国家，专利申请在首次申请日后18个月公布。通常，一旦专利得到授予，专利局亦会公布。
- **授权。**如果审查得出积极结论，则专利局授予专利，并颁发授权证书。

- **异议。**许多专利局规定了一段第三方可对专利授权提出异议的时间，例如基于提出权利要求的发明不具有新颖性提出异议。异议程序可在授权前和/或授权后，在特定时限内提出。

专利程序概览¹¹



¹¹ 这是部分专利局典型的专利处理程序。不同专利局的程序可能有所不同。

17. 为发明申请专利需要多少钱?

不同国家之间以及一国之内费用差异极大, 取决的因素包括发明的性质、复杂程度、代理人费用、申请书的长度和专利局审查后提出的驳回意见。有必要对专利相关费用(包括专利授予后的维持费)心里有数, 并分配适当的预算:

- 通常, 开展**现有技术检索**涉及一定费用, 尤其是在依靠专家服务的情况下。
- 还有**官方申请费**, 不同国家差异很大。相关国家或地区专利局会提供其规费结构的详细信息。一些国家对中小企业和/或在线提交申请给予折扣。此外, 部分国家允许加快审查, 但需缴纳额外费用。
- 如果**专利代理人/律师**对申请过程予以协助(如提供有关可专利性的意见, 撰写专利申请书, 准备正式的附图以及与专利局的往来信函), 将产生额外费用
- 一旦专利局授予专利, 则**必须缴纳维持费或续展费**, 通常为每年缴纳, 以维持专利的有效性。
- 在外国为发明申请专利可能需要额外费用, 包括所涉国家的**相关官方申请费**、翻译费以及使用当地**专利代理人**(许多国家对外国申请人均有此要求)的费用(见第25问)。
- 如果发明涉及微生物, 需要向经认可的保藏机构**交存微生物**或生物材料, 则需缴纳交存材料的申请、保藏和存活测试费。

马鲁拉油 (Maruline) 是一种纯天然的油, 提取自生长在南部非洲的马鲁拉树 (Sclerocary birrea), 具有极强的抗氧化特性。此油本身并无专利, 但其名为“Ubuntu”的创新制作工艺受到保护。该专利由法国公司Aldivia和由南部非洲天然产品贸易协会所代表的非洲主要生产商共同持有。

18. 专利申请应何时提交？

一般而言，专利保护申请应在获得撰写申请书所需的全部信息后尽快提出。此外，还有若干尽早提交的其他理由：

- 几乎在所有国家（不久前美国还是著名的例外，¹²见第19问后红字），专利基于**先申请**原则授予。因此，尽早提交申请有助于确保发明不会花落别家。
- 尽早申请专利保护会更易获得**财务支持**或将发明许可他人使用。
- 一般而言，越早提交申请，专利越早颁发，即可越早行使权利；从申请到颁发可能需要很长时间（见第22问）。

不过，草率地提出专利申请也可能产生问题：

- 如果过早提出申请而发明不断改进，往往不可能对发明的原始说明书进行重大修改。
- 一旦申请人已在一个国家或地区提交申请，通常在**12个月**内在其他国家为同一发明提交申请，可享受首次申请的申请日（见第28问）。但是，在多个海外国家提交申请，尤其是在尚未知晓发明能否取得商业成功之前，可能成本过于高昂。缓解该问题的一个方法是使用**PCT**，将翻译费和国家阶段规费的缴纳额外**推迟**18个月（见第30问后红字）。

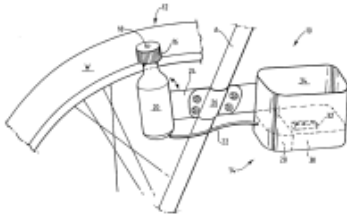
另一个同样重要的考量因素是，应在向任何人公开发明**之前**提交申请。任何申请前公开（例如为营销测试目的向投资者或其他商业伙伴公开）应仅在签署保密或不公开协议后进行。

¹² 2011年9月16日颁布的《美国发明法》将美国专利制度从先发明制度改为先申请制度，自2013年3月16日生效。

19. 在提交专利申请前将发明保密有多重要？

在提交申请前将发明**保密**绝对至关重要。在许多情况下，申请前向公众公开会破坏发明的新颖性，使其不具备可专利性，除非可适用的法律规定了“**宽限期**”（见第20问）。

因此，发明人、研究人员和公司应避免可能影响发明可专利性的任何公开，直到专利申请已提交，这很关键。



国际申请号PCT/IB01/00706，
对移动电话充电的改进。

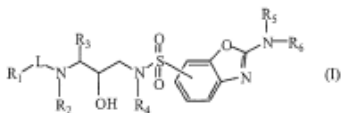
先申请与先发明专利制度

几乎在所有国家，专利均授予为一项发明**第一个提交专利申请**的人。美国是个著名的例外，在2013年3月15日前一直适用先发明制度。在该制度下，专利授予构思发明并将其付诸实施的**首位发明人**，无论其是否首先提交专利申请。在先发明制度下，为证明发明人身份，将**实验室笔记本**装订、适当见证并标注日期至关重要，在与其他公司或发明人出现争议时，可用作证据。

20. 什么是“宽限期”？

一些国家立法规定了6个月或12个月的“宽限期”，从发明人或申请人公开发明之时起算，截至提交申请。在此期间，发明不会因公开而丧失可专利性。在这些国家，公司可以公开其发明，例如在贸易展览会上展示发明，或者在公司产品目录或技术刊物上公布发明，并且在宽限期内提交专利申请。

但是，并非所有国家都适用宽限期，在本国依靠宽限期可能导致发明无法在其他感兴趣、但不适用宽限期的市场获得专利。



国际申请号PCT/EP02/05212，广谱2-氨基-苯并噁唑磺酰胺HIV蛋白酶抑制剂。

临时专利申请 (PPA)

在少数国家（包括澳大利亚、加拿大、印度和美国），申请人有机会提出临时专利申请 (PPA)。临时专利申请意在作为进入专利体系成本相对较低的切入点。尽管临时专利申请如何运作的详细

情况各国有所差异，不过共有的特征包括：

- **优先权日早。**为获得专利保护，提交临时专利申请的发明人必须在临时专利申请提交之日起一年内，提交常规的专利申请。该常规专利申请可以“要求享有”相应临时专利申请的好处，意味着其将被视为已在提交临时专利申请之日提交。
- **进入专利体系相对低成本的切入点。**提交临时专利申请相对便宜，因为不需要进行实质审查，也无需包含权利要求，不过需要完整的发明说明书。
- **额外的时间决定专利是否合理。**提交临时专利申请后，申请人在提交相应的常规专利申请前，有12个月时间测试理念并寻找资金。临时专利申请能够为初创企业提供重要价值，这些企业拥有一些可立即得到保护的东西，但在继续努力对其进行改进、完善和补充。在寻求外部援助、资金或合作伙伴关系之前，保护他们已确立的权利。
- **对发明声明权利。**临时专利申请允许在发明或广告中使用“专利待决”的措辞，以阻止他人抄袭该发明。

不过，临时专利申请也存在特定风险和弊端。其中包括获取专利的总成本可能增加，商业秘密可能丧失和虚假的安全感。

21. 专利申请书是什么结构？

专利申请书具有一系列功能：

- 决定专利保护的**法律范围**。
- 描述发明的性质，包括如何将其实施的说明。
- 提供发明人、专利所有人的详细信息和其他法律信息。

专利申请书的结构在世界各地大同小异，由**请求书**、**说明书**、**权利要求书**、**附图**（如需要）和**摘要**组成。一份专利文件可能几页或数百页长，取决于具体发明的性质和技术领域。

请求书

请求书列有发明的名称、申请日期、优先权日以及申请人和发明人名称与地址等“著录项目数据”。

说明书

一项发明的书面说明书必须提供足够详细的信息，以便同一技术领域的任何技术人员能够根据说明书和附图再现和实施该发明，并且无需付出任何创造性的努力。如果说明书不符合这一标准，则专利可能被驳回，或者可能在法院受到挑战后被撤销。

权利要求书

权利要求决定专利保护的**范围**。权利要求绝对是关键，因为如果撰写不善，即便是真正有价值的发明也可能产生一无是处的专利，轻易遭到回避设计或规避。

在专利诉讼中，解释权利要求通常是决定专利是否有效以及是否遭到侵权的第一步。撰写权利要求时应寻求专家意见。

权利要求的实例

名为“虹膜识别系统”的第US 4641346号专利前两项权利要求:

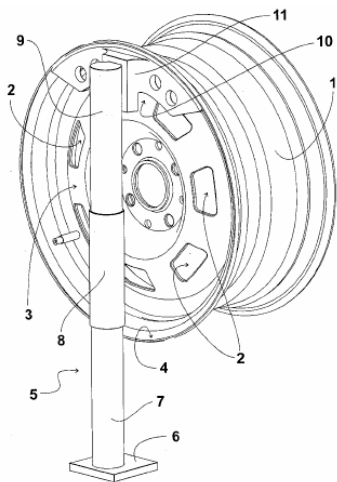
- 一种识别个人的方法,包含: 储存个人眼球至少一部分虹膜和瞳孔的图像信息; 照射拥有虹膜和瞳孔的未经识别者的一只眼球; 对未经识别者至少相同部分的虹膜和瞳孔至少取一次图像; 并将所获图像的至少虹膜部分与存储的图像信息进行对比, 以识别未经识别者。
- 在权利要求1的方法中, 照亮包含使该眼球的瞳孔呈现出至少一个预定尺寸, 将所获图像的至少虹膜部分与从具有相同预定尺寸的瞳孔的眼球中获得的存储图像信息进行比较。

附图

附图通过抽象的视觉效果展示发明的技术细节, 有助于阐释公开的部分信息、工具或设定结果。附图并非总是申请的必要部分。

如果发明涉及工艺或方法, 往往无需附图。若需附图, 对其可接受程度有正式规定。

附图的实例



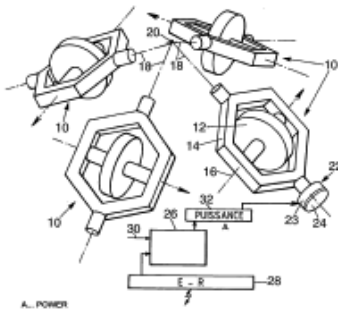
专利号DE10230179, 千斤顶或“卸胎装置”。该项发明提供了一种新型千斤顶, 用于托起弹簧安装的机动车车轮。它采用了一个支撑结构(11)来衔接车轮(1)的外轮缘(4)。该千斤顶直接作用于车轮, 而非车身, 因此较短的千斤顶即可使车轮离地。

摘要

摘要是对发明的简要概述。专利局公布专利时, 摘要载于首页。有时, 摘要可由相关专利局的专利审查员润色或撰写。

22. 获得专利保护需要多长时间?

处理专利申请的时间在不同国家和不同技术领域相差很大,可能从几个月到几年不等,一般为两至五年。一些专利局制定了加快审查的程序,申请人在特定情况下可以提出请求。



国际申请号PCT/FR/2004/00264, 通过陀螺驱动器控制卫星姿态的装置。

校对授予的专利

专利授予后,应对文件进行彻底校对,以确保没有错误或遗漏的字眼,尤其是在权利要求部分。

23. 专利保护始于何时?

专利权自专利**授予**之日起生效。在一些国家,对于专利申请公布之日(通常为申请提交后**18个月**)后发生的侵权,可自专利授予之日起对侵权者提起诉讼。但是,并非所有国家都如此(见第40-43页)。

在某些国家,可以就同一发明提出专利申请和实用新型申请。采取这一做法有时是为了在专利授予前从实用新型保护中(通常较快授予)受益。

24. 专利保护持续多久？

目前的国际标准规定保护期为提交申请之日起**20年**，前提是在此期间按时缴纳续展费或维持费，并且专利无宣告无效或撤销请求均未成功。

不过这定义的是专利的法律寿命，专利的**商业或经济寿命**受所涉技术的商业成功所限。通常，一个看似极具价值的发明由于过时或某些其他原因无法成功得到商业化。在此种情况下，专利持有人可以决定停止缴纳维持费或续展费，任由专利早日失效并让产品或技术创新进入公有领域。

在一些国家，专利保护可延长至20年以上，或在极为特殊的情况下可授予**补充保护证书**。此类延长通常提供给需要时间从相关政府当局获得销售许可，因而导致商业化延迟的专利（例如药品或农用化学品）。补充保护证书期限有限，一般不得超过5年。

专利待决

许多公司在其含有发明的产品上标有“专利待决”或“已申请专利”的字样，有时还附上专利申请号。同样，专利一旦授予，公司越发常用的做法是标注产品已获专利的说明，有时候还包括专利号。这些字眼虽不提供任何防止侵权的法律保护，却可作为警告，阻止他人抄袭产品或其创新特征。还可能影响可获得的侵权赔偿，视寻求执行权利的国家法律而定。

25. 提交专利申请是否需要专利代理人？

从撰写专利申请书一直到授权阶段是一项复杂的工作。申请专利保护涉及：

- 开展**检索**，以发现任何可能使发明不具有可专利性的现有技术（这一步通常是理想的，但并非必须，因为开展实质审查的专利局将自行检索）；
- 撰写发明的**权利要求和完整说明书**，可能需结合法律和技术术语；
- 与国家或地区专利局**通信**，尤其在专利申请的实质审查阶段；
- 依照专利局的要求对申请进行**补正**。



专利号EP1165393，托本·法兰巴姆关于“可同时从容器倾倒液体并混合液体的倾注器”的专利，许可给丹麦一家中小企业Menu A/S使用，并成为该公司的畅销产品。

所有这些方面均需要对专利法和专利局的实际做法有深入认识，并且全面理解发明。因此，**即使法律或技术协助往往并非强制，但强烈建议寻求此类协助**。应寻求一个既拥有相关法律知识和经验，又有发明所涉领域技术背景的专利代理人协助。多数法律要求外国申请人由在本国有经常居所的注册专利代理人代理。

安排一位工作人员管理企业的知识产权资产

除外部专利代理人外，视企业规模而定，拥有一位内部专利主管或协调人来管理企业的专利可能也有好处。此人应与外部专家处理协调事宜，同时确保企业内部一致遵循最佳做法。其中包括对专利申请和相关信息进行必要的保密，告知雇员其在保护知识产权方面的作用，协调专利工作与公司的其他知识产权资产，如商业秘密、商标和版权。¹³

13 见IP PANORAMA模块3，学习要点4。

26. 能否通过一件申请寻求保护多项发明？

多数专利法限制了一件申请中可包含的不同发明数量，其中包括所谓的**发明单一性**要求。某些国家（如美国）对此项要求的施行相对严格，其他国家（如欧洲专利公约）则允许几组相互联系构成一种“**发明构思**”的发明包含在一件申请中。如果不具有发明单一性，申请人可能被要求限制权利要求或者将申请拆分（创建“分案”申请）。由于适用法律的差异，在某些国家提交一件专利申请可能足以，而在其他国家，可能必须提交两件或以上申请，以涵盖同一领域。提交PCT申请时，通常根据欧洲的做法将几组发明相连，在进入国家阶段后视需要将申请分案。

要点速查

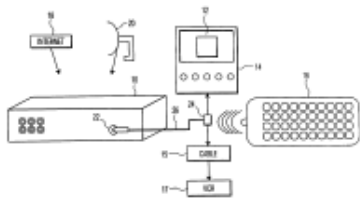
- **发明是否具有可专利性？** 首先，查看清单，哪些可以、哪些不能取得专利，并确定发明是否属于其中一类。第二，开展**现有技术检索**，并充分利用专利数据库。
- **提交专利申请。** 考虑使用具备相关技术领域专门知识的专利代理人/律师，尤其是对权利要求的撰写。
- **申请的时间。** 慎重考虑提交专利申请的**最佳时间**，并密切关注所需的申请日期。
- **不要太早公开信息**，以防影响可专利性。
- **维持费。** 记住及时缴纳**维持费或续展费**，以维持专利效力。
- **更多信息。** 见IP PANORAMA模块3，学习要点2，以及模块6，学习要点1-3。

在国外申请专利

27. 为何申请外国专利？

专利是**地域性权利**，这意味着发明仅在授予专利的国家和地区得到保护。换言之，如果在某一国家未授予专利，则发明在该国将不受保护，其他任何人都能在该国制造、使用、进口或销售该发明。

在外国的专利保护使专利所有人能够在这些国家对其专利发明享有专有权。此外，权利人能够将发明许可给外国公司，发展外包关系，并与其他人合作进入市场。



国际申请号PCT/US02/12182，
改进遥控系统的设备。

28. 何时应在海外申请专利保护？

为一项发明首次申请专利的日期称为**优先权日**。随后在**该日起12个月内**（即**优先权期限内**），在其他国家提交的申请将受益于该优先权日。这意味着首次申请将对他人该日期后就相同发明提交的申请享有优先权。在优先权期限内提交外国专利申请或在此期限内提交PCT申请至关重要。提交PCT申请将额外拥有18个月来决定是否在任何PCT成员国进入国家阶段。

优先权期限届满后，且在专利局首次公布申请前（通常为优先权日后18个月），仍有可能就相同发明在其他国家申请保护，但不得要求在先申请的优先权。一旦**发明已公开或公布**，可能**无法再在国外获得专利保护**，因为新颖性丧失。另见第20问关于宽限期的讨论。

案例研究：

Somatex——国际知识产权保护

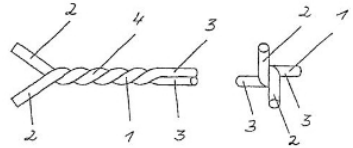
1922年成立于德国的Somatex医疗技术有限责任公司专门从事开发、制造和销售创新的高质量一次性医用器械。Somatex的产品尤其用于介入放射学领域。该领域使用从核磁共振成像等技术所获的图像引导实施微创手术，此类技术让医生能够看到人体内部结构的图片。

认识到知识产权管理重要性的Somatex始终遵循在推出新产品之前提交申请专利的原则。但是，Somatex认为，不是所有的技术创新都必须申请专利，这取决于新开发涉及的市场机会和风险。是保守秘密并签订保密协议更有利，还是提交国家/国际专利申请更有利，需每种情况单独评估。

Somatex寻求知识产权保护的大部分创新均在国家层面得到保护。但是，Somatex认为，对于在国际上销售的新产品，专利申请必不可少。如果对一项发明寻求专利保护，Somatex总是先向德国专利商标局提交国家申请，随后提交

PCT申请或者向欧洲专利局（欧专局）提交申请。

确保对国内和国际主要产品进行知识产权保护，帮助Somatex不断创新并扩大其业务。2014年，该公司成立了一家子公司，SOMATEX®香港有限公司，加强其在亚洲市场的地位。尽管一次性医疗设备市场由大型国际公司主导，但Somatex的战略已证明中小企业能够通过创新和知识产权保护取得成功。



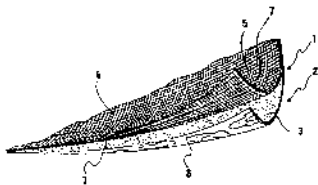
PCT申请号PCT/EP2005/052935，用于固定人工关节的接合剂注浆系统，是Somatex在国际上取得成功的产品。¹⁴

¹⁴ 见知识产权优势：www.wipo.int/ipadvantage。

29. 发明应在哪里获得保护？

由于获得外国专利费用不菲，公司应慎重选择需要在哪些国家获得保护。请考虑以下关键问题：

- 专利产品可能在哪里得到商业化？
- 相似产品的主要市场有哪些？
- 在每个目标市场申请专利所涉的费用如何？
- 主要竞争者总部设在何处？
- 产品将在哪里制造？
- 在特定国家维护专利权有多困难？



国际申请号PCT/IT98/00133，处理仿亚麻软木的新工艺。这是意大利公司Grindi SRL成功的基础，依靠该专利提供的专有权对一种新型纺织面料进行了商业化。

30. 如何在海外申请专利保护？

提交外国专利申请主要有三种途径：

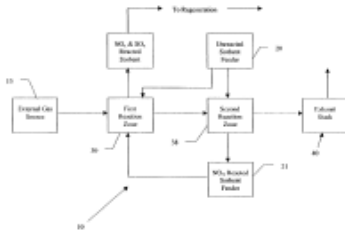
国家途径。以规定的语言向每个所涉国家的国家专利局提交专利申请，符合国家形式要求，并缴纳规费。如涉及多个国家，这一途径可能极为繁琐且费用高昂。

地区途径。若国家为地区专利制度的成员，可通过向相关地区专利局提交申请，寻求在所有或部分成员领土内的有效保护。地区专利局有：

- 非洲知识产权组织 (OAPI) (www.oapi.org)；
- 非洲地区工业产权组织 (ARIPO) (www.aripo.org)；
- 欧亚专利组织 (EAPO) (www.eapo.org)；
- 欧洲专利局 (欧专局) (www.epo.org)；¹⁵
- 阿拉伯海湾国家合作理事会专利局 (海合会专利局) (www.gccpo.org)。

¹⁵ 关于统一专利制度的更多详情，见www.epo.org/law-practice/unitary.html。

国际途径。如果公司希望选择在PCT成员国保护发明，应考虑提交PCT申请。为此，至少一位发明人必须为PCT缔约国的国民或居民，或者企业必须在其中一个缔约国拥有有效的工商营业场所。通过提交一件PCT国际申请，申请人之后可在150多个成员国中的任何成员国寻求专利保护。¹⁶申请可向相关国家或地区专利局提交和/或向位于瑞士日内瓦的产权组织PCT受理局提交。



国际申请号PCT/US2001/028473。EnviroScrub技术公司是一家美国中小企业，利用PCT在多个海外市场对其去除燃烧和工业过程中多种污染物质的技术申请了专利保护。利用PCT申请海外保护使EnviroScrub公司能够签订许可协议，在全球销售该技术。

要点速查

- **地域性权利。**记住，专利权仅在授予该权利的国家适用。
- **优先权期限。**利用优先权期限在海外申请保护，但在提交申请前需注意截止期限和保密的必要性。
- **申请地点。**考虑在哪里获得保护最有利，并将各国的专利费用纳入考虑。
- **如何申请。**考虑使用PCT为申请过程提供便利，获得时间并接收有价值的可专利性信息，帮助做出在何处申请专利保护的知情决定。
- **更多信息。**见IP PANORAMA模块9，学习要点2至4。

¹⁶ 成员国名单见www.wipo.int/pct/zh/pct_contracting_states.html。

PCT的优势

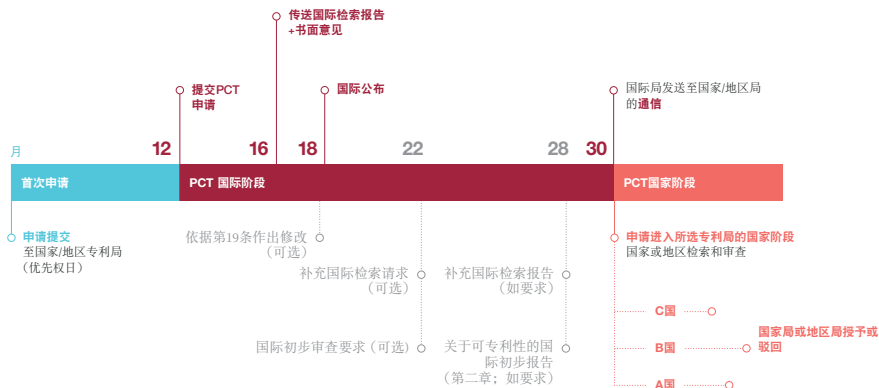
PCT在12个月优先权期限之上，还至少提供**额外的18个月**，在此期间申请人可以探索其产品在各国的商业潜力，并且决定在哪里（以及是否）寻求专利保护。与国家申请相关的费用和翻译费可因此推迟缴纳。PCT为申请人广泛使用，以在尽可能长的时限内保有选择权。

PCT申请人以**国际检索单位**出具的**PCT国际检索报告和书面意见**的形式，收到关于其发明潜在可专利性的**宝贵信息**。这些文件为PCT申请人提供了决定是否以及在何处寻求专利保护的有力依据。

国际检索报告包含一份确认为与发明相关的现有技术文献清单。国际检索单位的书面意见根据国际检索报告的结果对潜在可专利性进行分析。

一件PCT申请在所有被指定PCT成员国均有法律效力。这一效力极大地**降低了**向每个专利局分别提交申请的**办理费用**。PCT还可用于向某些地区专利体系提交申请。关于如何提交PCT国际申请的指南可从国家专利局或www.wipo.int/pct获得。

PCT申请流程图



优点

- 一份PCT申请在所有PCT缔约国有法律效力
- 统一的形式要求
- 接收可专利性信息，支持战略决策
- 将大额国家处理费推迟18个月

专利技术的商业化

31. 如何能将专利技术商业化?

专利本身并不保证商业成功。它是一个工具, 加强公司从其产品或技术创新中获益的能力。为产生实质性好处, 专利需得到有效利用, 并且通常只有相关产品或方法成功时, 才会赚钱。要将专利发明投入市场, 公司有一系列选择:

- 将发明直接商业化;
- 将专利出售给其他人;
- 将专利权许可给他人; 或
- 与拥有互补资产的其他人建立合资企业或开展其他合作。

32. 如何将专利产品投入市场?

新产品的商业成功并不仅仅取决于其技术特点。一项发明可能从技术角度看非常伟大, 但如果对其没有有效需求, 或者产品没有得到适当营销, 也不大可能吸引消费者。因此, 商业成功也取决于一系列其他因素, 包括产品设计、可用的财务资源、制定有效的营销策略以及产品与竞争产品或替代产品的价差。

要将创新产品投入市场, 制定**商业计划**往往有所裨益。商业计划是审查商业理念可行性的有效工具。商业计划是吸引投资者, 以获得将新专利产品投入市场的财务资源的关键。将公司的专利信息和专利战略纳入商业计划中很重要, 因为这象征着公司产品的**新颖性**, 提供勤勉工作的证据, 并识别侵犯其他公司专利的风险。

33. 专利可以出售吗?

可以, 出售专利亦称为**转让**, 并且会将专利所有权转让给另一个人。此种决定必须非常慎重地考虑。

许可专利而非转让意味着将权利“租”给他人以换取使用费。由于这个原因, 许可能够作为一个报酬丰厚的策略。另一方面, **转让**通常意味着一次性收到一笔商定的款项, 没有任何未来的使用费, 无论专利最终能带来多少利润。

在某些情况下, 转让可能具有优势。如果专利以一口价出售, 即刻获得收益, 不必等待长达20年的时间逐步实现其价值。专利被另一项技术取代的风险也得以避免。此外, 将专利转让给一家初创公司可能是获得资金的先

决条件,如果专利尚不属于那家公司。在每种情况下,这都是基于公司需求和优先事项所做的决定。哪种方法最适合企业的商业战略,应该咨询专利律师的意见。

34. 如何许可专利?

当专利所有人(许可人)允许另一方(被许可人)为共同商定之目的使用专利发明,则专利许可授予。在此种情况下,双方通常签署一份**许可协议**,其中规定了协议的条件和范围。

通过许可协议授权他人将专利发明商业化能够使企业获得**额外的收入来源**,是公司利用其发明专利专权的常用方式。

如果拥有发明的公司根本无法制造或足量地制造产品以满足特定市场需求或覆盖特定地理区域,授予许可尤其有用。

建议在就条款和条件进行谈判以及起草许可协议时寻求许可方面从业人员的协助,因为这需要技术与知识。在某些国家,许可协议需要在政府监管当局登记。

对外许可、引入许可或二者结合?

缺乏研发、生产或营销资源的中小企业可以利用“开放式”创新模式(见第1问后红字),考虑引入许可或对外许可其发明的机会。对外许可即意味着企业将自己的发明许可给其他企业;引入许可则正好相反,指企业同意使用另一家企业的发明。

下页表格对比了每种选项的优缺点。

对外许可

优点

- 保留所有权
- 参与未来的开发
- 无需参与制造
- 新的营销渠道
- 将潜在侵权者/竞争者变为盟友

缺点

- 回报有限, 如果企业自行将发明推入市场, 可能获得更多利润
 - 如果使用排他许可或非独占许可, 可能产生潜在的竞争者
 - 如果技术不完善, 未来将承担义务
 - 如果被许可人是唯一的利润来源, 严重依赖被许可人
-

引入许可

优点

- 可能更快地触及市场
- 有限的研发能够节省成本
- 融合技术以创造更强大的服务和更多产品

缺点

- 技术可能未最终定型
 - 额外成本, 如果市场无法接受需收取的费用
 - 过度依赖外部开发的技术
-

35. 使用费预期为多少？

在许可交易中，权利所有人通常通过一次性付款和/或定期支付的**使用费**获得报酬。定期支付的使用费可基于相关产品的销售量（按销售单位支付使用费）或净销售额（基于销售额支付使用费）。在许多情况下，专利许可报酬为一次性付款和定期支付的使用费两者结合。有时，被许可人公司的股份可以代替使用费。

虽然一些行业中存在使用费标准并且可有效查询，但请记住多数许可协议都是独有的，且使用费的数额将取决于企业的具体要素。因此，行业标准有时可能毫无用处，甚或具有误导性。

印度发明人米林·拉内博士提交的有关热能交换器的专利申请是与一家孟买中小企业所签许可协议的客体。协议规定，发明人在签订协议时获得首付款以及净销售额4.5%的使用费。被许可人还将承担专利申请费和维持费。

36. 独占、非独占和排他许可有何区别？

根据经允许使用专利的被许可人数量，许可协议分为三种类型：

- **独占许可**——一个被许可人有权使用专利技术，即便是专利所有人也不得使用该技术；
- **排他许可**——一个被许可人和专利所有人有权使用专利技术；
- **非独占许可**——多个被许可人和专利所有人均有权使用专利技术。

在一份许可协议中，可以有条款授予某些独占的权利，和其他排他或非独占权利。

专利号US6210578B1，一种废水处理方法，由墨西哥国立自治大学（UNAM）研究人员开发，与IB-Tech公司成功签订非独占许可协议。IB-Tech是大学的附属公司，旨在为污水处理提供创新解决方案。

37. 应授予专利独占许可还是非独占许可？

这取决于产品和公司的商业战略。举例而言，如果技术能够成为特定市场中所有参与方开展业务所需的标准，广泛持有的非独占许可会是最有利的。如果产品需要一家公司大力投资才可实现商业化（例如需要投资开展临床试验的药品），潜在被许可人不会希望面对其他被许可人的竞争，因而可能名正言顺地坚持要求获得独占许可。

38. 何时是许可发明的最佳时机？

不存在许可发明的最佳时机，因为时机取决于多种因素。但是，对于独立的企业家或发明人而言，通常建议尽早开始寻觅被许可人，以保证收入来源，可用于支付获取专利的费用。没有必要等到专利授予之后。

比起适当时机，更关键的是找到合适的合作伙伴，以从专利发明的商业化中谋取利润。

专利评估

公司开展专利评估可能有利或者有必要，原因有许多，包括帐务结算、许可授予、合并或收购、知识产权资产的转让或购买，或者筹集资金。虽然没有一种放之四海而皆准的专利评估方法，不过广泛使用的方法如下：

- **收入方法：**重点关注专利持有人在专利有效期内预期的收入流。
- **成本方法：**计算在内部或外部开发类似资产的成本。
- **市场方法：**研究市场中的可比交易。
- **期权方法：**使用最初为股票期权定价开发的模型。

有些难以量化的因素也可能影响专利的价值，例如专利权利要求的强度或存在相近替代品。¹⁷

17 见IP PANORAMA模块11。

39. 如何能够获得许可使用竞争者的专利?

这往往可能不太容易或支付得起。但是,如果竞争者对你公司的专利也感兴趣,则可以考虑**交叉许可**。当行业中多项覆盖广泛互补发明的专利由两个或多个竞争者持有时,**交叉许可**十分普遍。此类竞争公司通常通过授权其专利权换取竞争者授予类似权利,以确保**操作自由**。

要点速查

- **商业化**。考虑将发明商业化的不同选项,并且确保制定令人信服的商业计划。
- **许可**。使用费和许可协议的其他特点取决于谈判,因此应征求专家意见。
- **独占与非独占**。根据技术的成熟度和公司的商业战略,考虑许可权利的独占性。
- **交叉许可**。考虑专利能否用于获取他人所有的有用技术。
- **更多信息**。见IP PANORAMA模块6,学习要点4以及模块7。

专利维权

40. 为何应维护专利权?

如果一项新的专利技术投入市场,竞争者可能试图制造与该产品技术特点相同或极为相似的产品。无需投入相同资源或承担同等风险,竞争者就能享受好处,并以更低廉的价格制造相似或相同产品。这会给持有专利的企业施加不公平的竞争压力。

专利授予的权利让持有人有机会防止或阻止竞争者侵权,并寻求损害赔偿。要证明侵权已发生,必须展示侵权产品或方法含有具体权利要求的每个技术特征或等同特征。专利维权可能对维持竞争优势、市场份额和盈利能力至关重要。

专利风险管理

专利维权只是企业风险管理的一个方面,保护为研发创新技术投入的时间和金钱。在侵权发生前制定有力的策略,能够将之后的执行成本降至最低。

1. 决定谁将全面负责管理公司的专利组合。
2. 建立体系,确保所有发明向公司内经授权的个人或部门公开,并确保就是否应将发明作为商业秘密、防御性公开或通过专利进行保护做出决定。
3. 开展风险分析,以决定在提交专利申请前是否应开展专利信息检索;如果是,应进行哪些检索。
4. 决定如果获得专利授权,将其用于(a)攻击、(b)防御还是(c)主要用于品牌推广/营销。
5. 找到合作或引入许可的机会。
6. 定期更新企业持有的和引入许可的专利记录清单。
7. 通过研究竞争者的专利组合和专利战略,定期开展风险分析。
8. 制定财务战略,涵盖创建、维持、使用、执行和捍卫专利组合的所有成本。
9. 定期重新审查和修订专利战略,作为定期或事件驱动的知识产权审计的一部分。

41. 谁负责维护专利权?

发现专利侵权者并对其采取行动的主要责任在于专利所有人。当然,就如何识别侵权者对员工进行培训,有助于企业监视市场。不过,专利所有人有责任监视发明在市场中的使用,发现任何侵权者,并决定是否、如何及何时对其采取行动。独立发明人和中小企业可能决定将这一责任(或部分责任)转移给独占被许可人。

执行专利权时应联系专利律师提供帮助,无论是在国内还是国外市场。律师亦能提供关于所涉费用和风险以及最佳策略的意见。

案例研究: Ananda计算机公司 ——专利维权

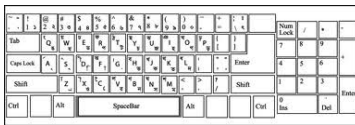
孟加拉国的官方语言孟加拉语虽然是世界第七大语言,但在上世纪八十年代末以前,该语言没有有效、简单且易于使用的打字软件。孟加拉国记者穆斯塔法·贾巴尔看到了这一潜力,率先开发出软件和合适的孟加拉文键盘布局,改变了孟加拉国的印刷和出版行业。

贾巴尔先生希望通过开发含新布局的孟加拉文新界面,克服许多现有可选方案的局限。经过一年半持续不断的努力,他获得成功, Bijoy第一版于1988年12月发布。键盘布局和字体设计由发明人贾巴尔先生亲自创造,而软件程序则由一位印度程序员完成。

在开发出Bijoy之后不久,贾巴尔先生成立了自己的公司Ananda计算机公司,继续改进Bijoy并开发新软件。Bijoy第一版仅可用于麦金塔电脑。与Windows兼容的Bijoy于1993年进入市场。在贾巴尔先生的指导下,一批程序员和研究人员致力于定期改进Bijoy软件。

Bijoy第二版键盘和输入孟加拉文的文字界面系统根据孟加拉国专利法取得了专利。Bijoy的受欢迎程度和实用性导致该软件盗版猖獗，大量带有Bijoy布局的键盘进口自国外。孟加拉国国家税务总局应穆斯塔法·贾巴尔先生的申请对这一问题进行了调查。

2008年，在评估和确认穆斯塔法·贾巴尔先生为孟加拉文键盘的专利所有人后，国家税务总局发出通函，要求海关禁止并没收进口的盗版Bijoy软件和Bijoy键盘。¹⁸



Bijoy键盘布局 (图片: Ananda Computers)

42. 如果他人未经授权使用专利，该怎么办？

如果专利所有人认为他人未经授权使用其专利技术，第一步必须收集相关信息：谁在侵权、如何侵权以及侵权对专利所有人业务有何影响。应聘请一位专利律师帮助分析证据，并就如何处理侵权做出决定。

在某些情况下，专利所有人选择发出一封信函（通常叫“警告函”），告知被控侵权者自己的权利与对方公司的商业活动可能存在冲突。这一程序往往对非故意侵权的情况有效，因为侵权者要么会停止此类活动，要么同意**就许可协议进行谈判**。

不过有时突然袭击是最佳策略，以避免侵权者有时间隐藏或销毁证据。此种情况下，适宜的做法可能是不通知侵权者，直接诉诸法院，请求发出“**临时禁令**”，出其不意地（通常在警方帮助下）抄查侵权者的营业场所。法院可命令被控侵权者停止其侵权行为，等待审理结果（可能耗时数月或数年）。不过，专利是否已遭侵权的问题可能非常复杂，法院可能决定必须对案件进行实质性审理。

¹⁸ 见知识产权优势，www.wipo.int/ipadvantage。

如果公司决定提起**民事诉讼**，法院一般会提供一系列救济措施，赔偿受损害的专利权所有人。专利律师将能够提供相关信息。

法院可能迫使侵权者指认参与生产和分销侵权商品或服务的人员，以及确认其分销渠道。作为对侵权的有效遏制，法院还可应专利持有人的请求，下令销毁或处置侵权商品和材料，而不进行补偿。

为了阻止**侵权商品的进口**，一些国家通过国家海关当局在国际边界采取措施。不过，许多国家仅对进口假冒商标商品和盗版商品规定此类措施。

一般而言，如果发现侵权，应寻求专业法律意见。

43. 庭外解决侵权索赔的选项有哪些？

如果与侵权者之间有合同（例如许可协议），则首先查看是否订立调解或仲裁条款。这是争议解决的替代方式，通常比对簿公堂费用低。即使合同中不含此类条款或者根本没有合同，仍有可能利用这些非正式程序，只要双方同意提交此类程序。

与法庭诉讼相比，仲裁一般耗时较短、花费较少，而且如果另一方为外方，仲裁裁决更易在国际上得到执行。调解的一个优势是当事方能够保持程序的非正式性，找到兼顾各方利益的商定解决方案。这样有助于保持良好的业务关系。**产权组织仲裁与调解中心**提供替代性争议解决的非营利服务。关于仲裁和调解的更多信息可见 www.wipo.int/amc。

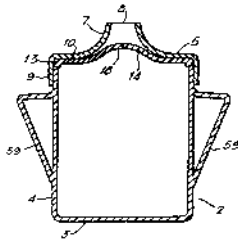


FIG. 3.

第GB2266045号专利，“适合用作学饮杯的饮用容器”，商业名称为Anywayup·学饮杯，于1992年由英国发明人兼企业家曼迪·哈勃曼获得专利。在竞争者推出侵权产品后，哈勃曼女士取得了禁令，防止专利遭到进一步侵权，并最终在庭外解决了这一问题。她在欧洲和美国提起了更多法律诉讼，其专利有效性得到确认，促使更多公司请求授予许可。哈伯曼女士认为专利是其商业战略成功的核心。

要点速查

- **保持警觉。** 监视竞争，以发现可能的侵权。
- **风险管理。** 对专利进行战略管理，使风险最小化，利益最大化。
- **征求意见。** 在对疑似侵权采取任何应对行动前，咨询专利律师。
- **替代性争议解决。** 考虑诉讼之外的争议解决办法，可在许可协议中纳入调解和/或仲裁条款。
- **更多信息。** 见IP PANORAMA模块3，学习要点3。

附 件

附件一——实用网站

更多信息:

从商业视角看知识产权问题

www.wipo.int/sme

专利概览

www.wipo.int/patents

提交专利申请实务, 见国家和地区专利局网站列表www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

专利合作条约 (PCT)

www.wipo.int/pct

国际专利分类

www.wipo.int/classifications/ipc

产权组织仲裁与调解中心

www.wipo.int/amc

产权组织全球可检索知识产权数据库

www.wipo.int/reference

产权组织管理的条约成员

www.wipo.int/treaties

《交换价值——谈判技术使用许可协议》——培训手册, 产权组织第906号出版物www.wipo.int/publications/zh/details.jsp?id=291&plang=EN

《成功的技术使用许可安排》, 产权组织第903号出版物www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=296

附件二——词汇表

术语	释义*	引用章节
PATENTSCOPE	免费在线检索系统,其中含有所有PCT申请以及参与的国家和地区局公布的专利文献。更多信息见 www.wipo.int/patentscope 。	15
保护工业产权巴黎公约	由世界知识产权组织(产权组织)管理的巴黎公约是第一个关于保护包括专利在内的工业产权的主要国际协定。例如,巴黎公约规定了帮助一个国家的人在其他国家为其智力创造获得保护和优先权(见 优先权)的条款。更多信息见 www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/index.html 。	
保密协议	亦称为 不公开协议 。合同中规定一方或双方同意不公开特定信息和/或为有限目的使用该信息。	4、18
不公开协议	见 保密协议 。	4、18
操作自由	一种状态,在此状态下,能够开展产品测试或商业化等特定行为,而不对他人的有效专利权构成侵犯。	14(红字)
创造性	亦称 非显而易见性 。可专利性标准之一,要求发明对相关技术领域的普通技术人员而言是非显而易见的。	1、6、9
地区专利申请	向地区专利局提交的发明保护申请。	30、附件三
地域性权利	只能在权利已经确立并有效的国家或地区执行的权利。	1
发明	对技术领域具体问题的解决方案。一项发明可涉及产品或方法。	2
发明单一性要求	多数专利法规定,每件申请应仅涉及一项发明;仅当所有发明相互关联形成一个总体发明构思时,才允许一件申请中包含多个发明。该要求试图避免就多项发明提交一件专利申请,只缴纳一套规费的情况。发明单一性也使专利文献分类更容易。	26
防御性公布	亦称 防御性公开 。一种知识产权战略,以确保第三方无法对某项发明获取专利权。其中涉及公布发明的说明书和/或附图,使其成为现有技术,从而阻止他人对该发明申请专利。	5(红字)

显而易见性。	见 创造性 。	1、6、9
附图	专利申请书中的图示，理解发明时可能需要或有所帮助。	21
工业实用性	可专利性标准之一，从最广义上理解，要求发明能够在某种行业中制造或使用。一些国家要求 实用性 ，而非工业实用性。	10
公布	公布可在程序的不同阶段进行。在一些国家，专利文献仅在专利授予后公布。而在另一些国家，专利申请通常自提交之日起18个月或如果要求优先权，自优先权日起18个月后公布。专利申请的公布标志着自该日起公众即可获取。	5 (红字)、 16 (红字)、 23
公开	公开可指： 1. 可专利性的一项要求（见下一词条），对发明充分公开；或 2. 申请前向公众公开会破坏发明的新颖性，使其不具有可专利性。	5 (红字)、 8、11、18-20
公开要求	专利法向申请人施加了以足够清楚和完整的方式公开发明的一般义务，使该技术领域的技术人员能够理解请求保护的发明，并且无需过度实验即可将其实施。在一些国家，专利法亦要求公开发明人制造或实施发明的“最佳方式”。	11
公有领域	一般而言，如果一项发明或创造性成果不受法律限制为公众使用，则被视为进入公有领域。	5 (红字)、 14 (红字)、24
国际专利分类 (IPC)	一个等级体系，其中整个技术领域被划分为一系列部、大类、小类和组，以对专利和实用新型进行分类。IPC是检索现有技术时获取专利文献必不可少的工具。更多详情见 www.wipo.int/classifications/ipc 。	15 (红字)
国际专利申请	根据专利合作条约 (PCT) 提交的发明保护申请。	30
技术	领域内已知的客体，包括已颁发的专利、出版物以及如行业技术、行业做法等被视为可公开获取的知识（另见 现有技术 ）。	8、9、14-16
技术人员	被视为拥有特定技术领域的普通技能和知识，并非天才的假设对象。在多数专利法中，技术人员用作参考，以确定或者至少评价发明是否具有创造性并且在专利说明书或专利申请书中充分公开。	9、11、21

交叉许可	公司间交换各自拥有的特定专利的使用权，称为交叉许可。通常，每家公司拥有的专利覆盖商业产品的不同方面。通过交叉许可，每家公司可自由地将产品投入市场。交叉许可可能涉及，也可能不涉及一方向另一方付费，以“平衡”所转让权利的价值。	3、39
警告函	知识产权所有人或其律师发出的信函，要求立即停止被控侵权行为，否则将采取法律行动。	42
可授予专利的客体	一国法律允许专利保护的技术范围。可授予专利的客体一般由法规确定，通常以可专利性的例外进行定义。一般规定是所有技术领域的发明均可予以保护。	6、7
宽限期	一些国家立法规定6个月或12个月的宽限期，从发明人或申请人公开发明至申请提交，在此期间，发明不因此类公开丧失可专利性。宽限期不会为申请人提供更早的优先权日。	19、20
临时专利申请 (PPA)	临时专利申请可被视为“临时的、费用较低的首次专利申请”。其中仅包含一部分常规专利申请所需的信息，让申请人迅速锁定初始提交日期。不过，临时专利申请中的关键词是临时。一年以内必须提交常规专利申请，否则临时申请将被视为放弃。	16、20 (红字)
欧洲专利公约	建立欧洲专利组织 (EPOrg) 的条约，规定自主法律体系并据其授予欧洲专利。但是，授予的欧洲专利并非统一权利，而是一组本质上独立、可在国家层面执行和撤销的专利。更多信息见 www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=226 。	26、30
权利要求	专利最后带编号的陈述，定义寻求专利保护的发明。权利要求通常必须清楚、简明并由说明书提供充分支持。	16、20 (红字)、 21
实用新型	亦称为 短期专利、小专利或创新专利 。实用新型是一种特殊形式的发明知识产权，由一些国家授予发明人或受让人，具有时间限制。保护期限比普通专利短，授予条件不及专利严格。在适用实用新型的国家，其可作为专利的重要替代。	4、6 (红字)、 23
实用性	一些国家使用的可专利性标准之一，代替 工业实用性 。一项发明如果履行特定功能并提供可见的益处，则被视为具有实用性。	10

使用费	一种报酬形式, 依照协议 (一般为许可协议), 以所得收入的百分比或单位销售额为基础。	33、35
说明书	专利申请书的一部分, 以足够清楚、完整的方式公开发明, 可使该领域的技术人员理解请求保护的发明, 并且无需过度实验即可将其实施。说明书构成权利要求的基础, 权利要求则定义发明的法律范围。说明书能覆盖比权利要求范围更广的客体, 但权利要求的范围绝对不得大于说明书。	21
先发明	一种制度, 规定如果不止一人为同一项发明提交专利申请, 专利保护授予第一位构思出技术或发明并予以实施的发明人。美国对2013年3月15日当日或之前提交的专利申请适用先发明制度; 自2013年3月16日起, 与其他多数国家一样, 实施先申请制度。	18 (脚注12)、 19 (红字)
先申请	一种制度, 规定如果不止一人为同一项发明提交专利申请, 专利权授予第一个提交专利申请的人。	18、19 (红字)
现有技术	在专利申请优先权日之前已存在的所有相关知识。在某些国家, 印刷出版物、口头公开和在先使用, 以及公布或公开的发生地之间有所差异。必须根据现有技术, 对新颖性和创造性进行评估。	15
新颖性	可专利性标准之一, 要求发明与现有技术相比是新的。如果发明能够在一份现有技术参考文献中找到, 则可称已被“抢先”。新颖性无法经证明或确认, 只有不存在新颖性能够得到证明。	6、8、19、28
许可协议	专利权所有人 (许可人) 与经授权使用该权利的另一人 (被许可人) 之间的合同, 根据商定的条件换取对价, 通常为付费 (酬金或使用费)。	3、33-35、39
优先权	首次提交专利申请触发的、有时限的权利。优先权的效力是, 在优先权期限届满前, 就同一发明随后在其他特定国家提交的专利申请, 不得因在间隔期间完成的任何行动 (如其他申请) 被无效。在随后提交申请时, 申请人必须“要求”首次申请的优先权, 以对优先权加以利用。优先权的依据是《巴黎公约》第4条。	21、28
优先权日	亦称 有效申请日期 。这是要求优先权的最早申请提交日期。该日期对于确定评估新颖性和创造性的相关现有技术而言尤为重要。	21、28

知识产权	知识产权指智力创造: 发明、文学艺术作品以及在商业上使用的标志、名称、图像、外观设计。	4
专利	由政府当局(或代表若干国家的地区局) 依申请颁发的文件, 其中描述了一项发明并授予在一定期限内对产品或方法予以制造、使用或销售的专有权。	1
专利合作条约(PCT)	由世界知识产权组织(产权组织)管理的国际条约。PCT是为在全球范围内提交专利申请提供便利的制度, 给予专利申请人更多时间决定最终希望在哪些国家寻求专利保护。PCT允许提交一件“ 国际申请 ”, 并(由其中一个被指定为“国际单位”的专利局)编写检索报告和反映获取专利可能性的意见。申请人随后可就是否以及在何处申请国家专利做出知情决定。仅当此时, 才需对申请书进行翻译并缴纳当地费用。PCT申请产生的专利为国家专利, 由当地主管专利局根据当地专利法授予。但是, 每个成员国均必须承认申请人为确立优先权之目的初始申请日, 包括决定哪些现有技术适用于可专利性分析。更多信息见 www.wipo.int/pct 。	27-30
专利申请	向专利局提交的发明保护申请书。申请书包含请求书、发明说明书、一项或多项权利要求、一份或多份附图(如有必要)和摘要。该术语亦可指申请专利的过程。	5、8、11、14、15、16、18、19、21、25、26、28
专利信息	专利文献中含有的技术和法律信息, 由专利局定期公布。约三分之二的专利中展示的信息从未在其他地方公布过。专利信息由此成为唯一、最全面的分类技术数据集。	14-15
专有权	给予专利所有人(或接受所有权转让的任何一方)在有限的时段内阻止他人未经同意制造、使用、销售、许诺销售或进口其发明的权利。	1、3、12
最佳方式要求	要求专利申请人在提交申请时公开其知晓的实施发明的最佳方式。部分国家有这项要求。另见 公开要求 。	11

* 此处提供的释义仅涉及专利法。

附件三——关于专利的迷思和误解

我能对一个构想取得专利。

构想无法取得专利，因为构想仅仅说明了需要解决并在技术上实施的问题（见第1问）。例如，你可以对自己说：“如果我的洗衣机可以不用水洗衣服该有多棒啊，这样岂非更环保？”此时，你拥有的不是发明，只是找到一种需求或问题。**发明**是对问题的解决方案（见第2问）。你必须设计出一款能够不用水有效洗涤的洗衣机。发明对实物进行了很好的描述，以便其他人能够进行制造。

你无法对关于新方法、机器、产品等的构想或建议取得专利。只能对实际发明取得专利，并且必须向专利局提供在现实中实施发明的完整技术说明书（见第11问）。

构想可能被他人攫取，因此保守构想的秘密或秘密分享是明智的，直到将其开发为发明并提交专利申请。如果需要对方表述构想，应首先要求其签署保密协议（见第5问后）。

我应在将构想变为可实施的发明前申请专利。

始终应在适当的时候考虑取得专利。在提交专利申请前，需开展以下步骤：

- 确定技术可行性并将构想落实到发明阶段。
- 评价发明的商业潜力，即决定发明是否可能具有足够的价值，值得为此花费时间、精力和金钱申请专利，直至授予（见第5问）。
- 开展可专利性检索（见第6、14和15问）。
- 收集并整理编写专利申请书所需的所有信息（见第18问）。

一旦提交专利申请，我的发明将立刻获得专利保护。

发明仅自专利授予之日起获得完全保护，而非自申请提交之日起（见第23问）。另外，也无法保证专利会被授予，因为专利局可能出于多种理由驳回申请。例如，请求保护的发明不符合可专利性要求（见第6问）或他人已向公众公开该发明，如已发表相关论文（见第19问）。不过，在一些国家存在“临时保护”，对已公布但尚未授权的专利申请赋予权利。

**专利授予意味着政府已认证发明会
有用或在商业上可行。**

政府不参与测试发明是否有用和/或在商业上可行。一些专利局只核查形式文件以及请求保护的发明是否系法定客体。虽然专利局审查申请,以确保其符合行政要求以及在部分国家审查符合可专利性要求,但并不制造提出的发明,核实其功能(见第16问关于专利审查程序的更多信息)。

专利将致富。

专利发明有否销路并无保证。实际上,90%以上的专利未产生任何收入。这有多种原因,例如对商业潜力评估不足,或对发明的宣传和广告不够。由于为发明申请专利涉及许多费用,将其投入市场甚至花费更多,因此在投资专利保护发明前,开展成本/效益分析很重要(见第17、31和32问)。

**专利赋予我制造、使用和销售发明
所涉产品的权利。**

专利仅使其所有人能够排除他人制造、使用和销售专利权利要求确切覆盖的事物。权利要求范围更广的在先专利持有人可以制止专利权利要求较窄的发明人使用自己的专利(见第1问)。

**为将发明的价值最大化,我必须获
得专利。**

不一定。实际上,根据发明的性质,可能有其他形式的法律保护更适合你的商业战略,例如实用新型或商业秘密(见第4问)。不过鉴于专利有许多益处,应在提交专利申请前开展成本/效益分析,将时间和为维持专利定期缴纳的费用纳入考虑(见第3问)。

**一旦发明取得专利,专利局会制止
他人对其侵权。**

专利局不执行专利权。监视和执行权利是专利所有人的责任(见第41问)。这可能需要在国家法院对侵权采取法律行动。

**如果我在本国取得专利,该专利权
可在世界各地执行。**

目前,不存在产生全球统一专利权的“世界专利”或“国际专利”。

一般而言,必须在为发明寻求专利保护的**每个国家**,根据该国法律提交专利申请、获得和执行专利。但是,一些**地区专利局**,例如欧洲专利局(欧专局)和非洲地区知识产权组织(ARIPO)接受地区专利申请或授予专利,这些

专利与在该地区成员国提交的申请或授予的专利效力相同（见第27-30问）。**“欧洲专利”**的说法仅为根据《欧洲专利公约》的便利申请所产生的一组国家和地域性专利权的简称。这与欧洲联盟现行制度中所谓的**“共同体商标”**或**“共同体外观设计”**（以及将建立**“共同体专利”**的待定制度）相反，这些制度的确在欧洲共同体地域内建立了统一的知识产权权利。

此外，专利合作条约（PCT）缔约国的任何居民或国民可以根据PCT提交**国际申请**。这一体系让其申请与在每个PCT缔约国提交的国家申请拥有相同效力（见第30问）。

PCT国际申请制度并不产生“国际”专利，但是提供在多个国家获得专利的处理程序。PCT申请产生的专利为国家/地区专利，由当地主管专利局根据当地专利法授予。不过，由于所有这些专利实质上都是基于同一发明的相同申请，PCT专利的权利要求和其他内容通常大同小异（在国家阶段处理过程中可做修改）。

建议在制造、推广和销售产品或使用方法的每个国家对发明进行保护，而上述地区和国际专利申请体系能够促进和简化在多个国家的申请提交过程。

不同国家/地区授予专利的程序和实质要求以及规费数额均有差异。因此，建议咨询所涉国家的专利代理人、律师或知识产权局。网址列表以及国家和地区知识产权局名录可见www.wipo.int/directory/en/urls.jsp。

在每一个我希望发明得到保护的国家，我都必须在同一天提交申请，以确保受益于最早申请日。

当在一个国家提交专利申请时，第一份申请的提交日期称为优先权日。随后在12个月内（即优先权期限内），在作为巴黎联盟和/或世界贸易组织成员的其他国家就同一客体提交的申请将受益于第一次申请的日期，例如之后提交PCT**国际申请**。这使随后在优先权期限内提交的申请对他人在该优先权日后就相同发明提交的其他申请享有优先权（见第28问）。

专利申请应由专利律师撰写并提交。

对于国内申请，任何人都能编写并提交专利申请，但这是一项复杂的工作，在没有专利代理人或律师的帮助下进行，风险极高。不过请注意，多数法律要求外国申请人由居住在该国的专利代理人或律师代理（见第25问）。

专利保护附图中展示的一切。

保护范围由专利申请的权利要求决定，而非附图。附图有助于展示发明的技术细节，但并不一定是申请的必要部分。权利要求则对申请至关重要，必须仔细撰写，以便对发明提供适当的保护（见第21问）。

我的发明没有任何部分抄袭现有产品，因此我确信我没有侵犯任何专利。

专利侵权索赔并非基于侵权者是否知晓该专利或者是否故意抄袭专利发明。即使侵权者不知道专利已存在，也可能侵犯他人的专利。这就是为何在大力投资发明并准备投入市场之前，开展现有技术检索至关重要（见第14、15问）。

我的发明仅仅是对现有技术的改进，因此无法获得专利。

许多专利发明都是对现有技术的小幅改进。要具备专利资格，发明未必需要是相关领域的重大进步。只要发明满足可专利性要求，就可自由申请专利（见第6问）。但是，如果在发明中使用他人的专利技术，则需获得该专利所有人的许可，以便使自己的专利发明商业化（见第12问）。

临时专利申请是获取专利之路的正常或者首选的第一步。

临时专利申请仅在部分国家适用，尽管申请费用较低，但12个月临时期限届满时，为保护发明，仍需提交完整的专利申请。视商业战略而定，利用临时专利申请存在成本和效益，并且其如何发挥作用的详细情况各国间存在差异。应咨询专利代理人或律师。

过期专利中展示和/或说明的事物能够重新取得专利。

专利一旦过期，发明即可为公众自由使用，不得再获取专利。此外，由于过期专利发明已通过专利申请书向公众公开，该发明不再符合“新颖性”的可专利性要求（见第8问）。

世界知识产权组织 (WIPO)
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
瑞士

电话: +41 22 338 91 11
传真: +41 22 733 54 28

WIPO驻外办事处联系方式请见:
www.wipo.int/about-wipo/zh/offices

WIPO第917.1C号出版物
ISBN 978-92-805-3171-8