

美国临时专利申请及其对我国企业在美国申请专利的战略启示

余翔, 薛澄

(华中科技大学 知识产权系, 湖北 武汉 430074)

摘要: 美国的临时专利申请制度和常规专利申请制度相比有很多独特之处。临时专利申请对于美国国内专利申请人和国外的专利申请人而言, 都是利弊共存, 战略性地运用美国临时专利申请制度可以使我国企业在专利保护和竞争中争取有利地位。

关键词: 美国; 临时专利申请

中图分类号: G306.3

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2006)01-0035-03

1 临时专利申请与常规专利申请的比较

美国在 1995 年 6 月 8 日开始实施临时专利申请制度。只要满足美国专利法第 111 条 (b) 款的要求都可以在美国申请临时专利。美国很多学者把提出临时专利申请作为专利战略来分析, 那么, 提出专利临时申请到底有什么好处呢? 下面我们将临时专利申请制度 (provisional application) 与正式的常规专利申请 (regular application) 做一个比较。

1.1 临时专利申请

(1) 专利临时申请程序简单快捷, 如果专利申请人没有充裕的时间对自己的专利提出常规的申请, 那么就可以先提出临时性的申请。一般美国专利商标局对专利的临时申请并不会进行实质性审查就会批准。

(2) 一年的未决期限 (pending period)。临时专利申请提出的一年内, 可以转为常规性专利申请。有些拟提出常规专利申请的发明创造虽然在概念上是完整的, 但是在工程技术上还需要进一步的完善, 在这种情况下,

先进行临时专利申请有利于发明人在未决期间内完善、改进发明创造, 有利于充实常规专利申请的权利要求书以及扩大专利保护范围。

(3) 优先权日 (priority date)。当临时专利申请转化为常规专利申请时, 权利人可以将临时专利提出申请的时间作为常规专利申请的申请日, 也就是把临时专利申请日作为优先权日来使用。这一点使得提出过临时专利申请的权利人在发明时间上占了很大的优势。

(4) 费用 (fee)。临时专利申请的费用和常规专利申请比较很便宜, 每一项临时专利申请的费用为 80~160 美元, 常规专利申请的费用为 300~740 美元。这对于还没有确定发明的市场价值的权利人来说, 申请临时专利比申请常规专利要划算得多, 既抓住了专利保护的工具体, 又节约资金。

(5) 依据美国专利法第 111 条 a 款, 允许提交多个临时专利申请, 最终可将它们合并为一个临时专利申请。所以发明人可以连续提出几个相关的临时专利申请, 然后选择

最有利的临时专利申请日作为自己相关常规专利申请的优先权日, 或者以这几个临时专利申请中最近的申请日作为自己常规专利申请的优先权日。

1.2 常规专利申请

(1) 审查时间长。常规专利申请对于说明书、权利要求书要求很高, 所以常规专利申请从提交申请到申请得到批准要等待 3~5 年时间。在科技迅速发展的今天, 特别是某些发展迅速的行业, 比如软件行业, 一个月的时间就足以发生很多新的技术变化, 所以新兴科技行业通过常规专利申请来保护自身的权利并不符合行业发展的规律, 而以选择临时专利申请为上策。

(2) 专利权保护期限。如果通过常规专利申请途径取得专利权, 专利权的保护期间是从专利提出正式申请日起 20 年, 如果先提出专利临时申请, 那么在提出临时申请之日就已经开始了对提出申请的发明的保护, 加上 1 年的未决期间, 如果在临时专利申请之后又提出的常规性专利申请得到批准的话, 此项专利有效期限实质上延续至 21 年。

收稿日期: 2005-08-01

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (70472060)

作者简介: 余翔, 华中科技大学知识产权系教授, 博士生导师, 中德知识产权研究所所长, 德国洪堡奖学金获得者; 薛澄, 华中科技大学知识产权系 2003 级硕士研究生。

所以,在提出常规性专利申请之前提出临时专利申请是较为理智的选择。

(3) 费用。常规专利申请的花费比较高,每一项常规专利提出申请的费用为 740 美元,是临时性专利申请费用的 4-5 倍,往往申请成功一项专利的花费不止这个数目。所以先进行临时专利申请也可以降低专利申请的经济风险。

对临时专利申请和正式专利申请比较的结果,我们可以从附表得出结论。

附表

	保护期限	审查形式	申请费用
临时专利申请	若没有转为专利常规申请,有效期限为 1 年 若在未决期间转为常规专利申请,并且得到专利商标局批准,专利有效期延续至 21 年	形式审查,不要求权利要求书、说明书	\$ 80 ~ \$ 160
专利常规申请	从提出申请之日起 20 年	实质性审查,要求严格,说明书权利要求书等文书要求齐备	\$ 300 ~ \$ 740

由附表中可知,专利临时申请相对于专利常规申请而言,不但审查的过程要简单,只要申请就会批准外,费用也相对便宜很多,对于想提前抢占科技一席之地的申请人来讲,在提出常规专利申请之前提出临时专利申请不失为一项有利的专利战略。

临时专利虽然对于专利的保护非常的有利,但是由于临时专利制定背景的特殊性,临时专利申请对于美国国内申请者和国外申请者的要求有所不同。

2 临时专利制度对美国申请人和国外申请人的利弊分析

2.1 临时专利申请制度有利于美国申请者的方面

(1) 费用方面比较便宜,如上面的文章中所分析的,和常规专利申请相比较费用要低很多。

(2) 提出临时专利申请后再提出的常规专利申请,如果得到了批准,此项专利有效期限从提出临时专利申请之日开始起算,总共共有 21 年。

(3) 在临时专利申请提出后一年内,再提出的常规专利申请不需要和先前的临时专利内容完全相同,因此提出临时专利申请后又提出的常规专利可以作为临时专利内容上的延续和完善。

2.2 临时专利申请制度不利于美国申请者的方面

的方面

(1) 虽然临时专利很容易申请,但是不能忽视临时专利申请只是“临时”的。如果在临时专利提出后 1 年时间里,专利申请被公开,但没有及时提出常规专利申请,那么就会有其它相冲突的专利申请出现。如果先提出临时专利申请的一方被认为因为公开的原因而不能支持随后提出的常规专利申请,那么先提出临时专利申请的一方将处于劣势地位。

(2) 如果临时专利申请人在未决期间将发明公之于众,申请人将发现在随后向国外提出专利申请的时候,会因为未决期间将发明公之于众而不被批准。

(3) 如果没有在未决期间一年的时间内提出常规专利申请,申请人将不能以临时专利申请日作为常规专利申请日的优先权日。

(4) 美国专利法中没有清楚地规定临时专利申请日,是否在巴黎公约的其它公约成员国提出常规专利申请的时候,能够作为优先权日。这个问题还期待于各成员国之间的协商。

2.3 临时专利申请制度有利于国外申请者的方面

(1) 费用方面虽然添加了一点,但是和常规专利申请相比还是便宜很多。

(2) 提出临时专利申请的语言可以为非英语。

(3) 在美国,发明创造一旦被授予专利权,就会成为前艺(prior art),除非满足美国专利法第 102 条(e)款的规定,将成为在美国提出相关专利申请的限制。如果这种专利申请是建立在临时专利申请的基础上的,那么 102 条(e)款里面规定的日期就是临时专利提出申请之日。如果仅仅是建立在本国专利申请的基础上要求优先权,那么 102 条(e)款规定的日期就仅仅是在美国提出常规专利申请的日期了。中国的专利申请者可以依照 102 条(e)款的规定,将他们在中国的专利申请日替代为临时专利申请日,作为在美国提出专利申请的发明的前艺日期。

(4) 按照美国专利法第 102 条(b)款的规

定,在美国一项发明被公开后必须在 1 年内提出专利申请。从历史上来说,国外的专利申请人很难得到美国专利法这方面的特惠,除非有足够证据证明此项发明是在美国完成的。随着 1996 年关贸总协定给美国专利法带来的改变规定发明不再要求必须是在美国完成的了。按照美国专利法第 102 条(b)款的规定,如果国外申请人在美国提出临时专利申请的时间和在自己国家提出专利申请的时间是一样的话,则可以给予国外申请者未决期间。

(5) 申请人在临时专利申请提出的 1 年内提出的常规专利申请,不要求和临时专利申请的内容完全相同。因此,和美国国内申请者一样,国外申请者也可以将随后的常规专利申请作为临时专利申请的一个延续和完善。如果有新的内容加入常规专利申请,申请人必须按照美国专利法的要求撰写权利要求书,需要注意的是,这些新加入的内容是不能享有优先权日的。

2.4 临时专利申请制度不利于国外申请者的方面

(1) 如果国外申请者准备选择临时专利申请制度,那么就必须在自己国家提出专利申请的同时在美国提出临时专利申请,也就是说国外申请者必须注意迅速及时提出临时申请。

(2) 如果申请书不是用英文写的,那么在申请书接受审查时,将申请书翻译成英文有可能造成申请书中有关概念和权利要求上的误解和偏差。

3 我国企业如何利用临时专利申请制度

以上分析了临时专利的两面性。我国企业究竟在国际竞争中如何利用美国临时专利制度,以达到自己专利战中最好的效果呢?我们有以下几点建议。

3.1 整体策略的抉择

专利申请战略一般分为专精策略和卡拉策略,专精策略是选择重要的发明或地区申请专利以节约成本。而卡拉策略则是先占为赢以量取胜的战略,广泛地申请专利。究竟选择哪一种战略则要从研发经费的投入和研发能力等几个方面来决定。

(1) 研发经费的投入。先进专利技术的研发离不开研发投入。从我国研发状况的大

环境来看,我国近年来虽然持续加大研发费用投入,但2004年我国R&D经费比率仅为0.63%,远远低于世界平均水平2.62%。与国外发达国家相比,美国这一指标为3.98%,日本紧随其后为3.64%,韩国虽然相对投入比例较少,但也达到了1.70%;从R&D经费投入量来看,世界平均水平为26.42亿美元,而我国的投入仅有1.32亿美元。若平均到个人,我国研发经费每人不到1美元,而日本每人的研发经费高达1170.5美元,位居世界首位。

(2)研发能力。尽管我国每年毕业工科博士上万名,但从高级科技人员最密集的302家国家级企业技术中心来看,仍有84家没有一名博士。全国192家中央级企业专业技术人员中,具有硕士以上学历人员只占总数的2.1%,高级技师仅占工人队伍的0.16%。国有企业科技人才流失严重,如武汉某转制科研院所,近年来培育的97名博士、硕士仅留下几个人。科技人员的不足与流失,无疑会大大削弱企业的自主创新能力。

以企业为主体的创新体系尚未完全形成。在发达国家,80%的科研工作在大企业中完成,但我国企业研发机构数量较少,研发能力不足。据统计,2001年我国大中型企业有研发机构的仅占25%,有研发活动的仅占30%。

综合以上情况分析,我国企业由于缺乏核心的专利技术,再加上研发能力和投资方面的限制,一般实行卡拉策略可能有一定的难度。我国在决定申请美国临时专利之前应该采取专精策,略选择比较重要的发明,然后在接着的专利战略中结合一定的专利布局,以达到既节约成本,又设下专利布局的目的。

3.2 行业上的抉择

案例一:新加坡科学家发现一种用合成蛋白质阻止癌细胞扩散来治疗癌症的新方法,他们预计根据这项研究成果研制的抗癌新药将在5年内面世,该项技术已经在美国获得临时专利。科学家目前正在开发第二代蛋白质片断,专门用于治疗宫颈癌等高发癌症。

案例二:加拿大的迈克尔·史密斯基因科学中心等制药商则正在探索利用SARS冠状病毒基因研制疫苗。报告透露,完成了病毒基因密码破译的加拿大科学家已经申

请了美国专利,寻求对该病毒基因的法律保护。美国疾病控制与预防中心已经证实申请了至少一项涉及SARS的临时专利申请。

由以上两个案例看出他们的共同点在于他们申请临时专利的行业都是医药生物业。这个行业先进技术更新换代的速度特别快,随着当今世界科技的发展,除了医药生物业,还有IT业,感光行业等具有技术换代特别快的特点。这些行业如果申请专利,由于等待批准的时间过长,到申请结束的时候再发表论文,可能已经失去了学术的新颖性和领先地位;而如果先行发表论文,根据专利法便丧失了申请专利的资格。而临时专利申请制度则解决了这个问题,对已经脱离基础理论阶段,具有潜在商业价值,但还不可能申请专利的成果先进行临时专利的申请,占据市场先机,再在接下来的一年未决期间内就市场的需求以及最新研发情况补充已经申请的临时专利,为提出常规专利打下良好的基础。

3.3 提交临时专利申请应注意事项

(1)虽然美国专利法中允许临时专利可以以英文以外的语言提交,但是由于语言的差异性,提交的申请文件被翻译成英文的时候会与原文有一定的误差,专利申请中往往因为一个词都会导致整项专利申请内容实质性的变化。因此为了避免这种情况的出现,我国企业在提出申请的时候最好是找有资质的专业翻译机构来翻译申请文件。

(2)提出临时专利申请要及时,但也必须仔细起草,因为这是要为随后的常规专利申请做准备的。不要让自己因为是临时专利的“临时”而陷入误区,不要等到一年的未决期快满的时候再去提出常规专利申请,这样会使得自己的专利保护陷入危机。而且打算在美国提出临时专利的企业,在我国就这项专利技术提出申请的同时就应该向美国提出临时专利申请。

(3)完善临时专利申请提交的说明书。在2002年发生的一例案例New Railhead Mfg.,L.L.C.v.Vermeer Mfg.Co.16中专利权人许可销售发明产品,在触发事件(the triggering event)发生1年之内发明人提出了临时专利申请,后又提出了常规性专利申请。联邦巡回法院判决认为此案中发明人提出的临时专利申请不符合美国专利法第112条第一自然段的要求,因为申请没有详细地透

露这项发明如何像后来提出的常规发明专利申请中提出的要求那样运作。如果临时专利申请没有充分的准备,那么常规性发明专利的申请就不能很好地利用临时专利中关于权利要求的优越性。这样,常规发明专利申请丧失了以临时专利申请日作为优先权日的机会。

这个案例说明,法院这种仔细分析专利的趋向是为了保证这些专利满足美国专利法第112条的要求。第112条第一段要求公司认真地注意到临时专利申请的说明书必须准备完善。如果对于是否达到要求还存在疑问,公司不应该依赖于现有的临时专利申请,而应该准备一个新的能够满足第112条要求的临时专利申请书。

参考文献:

- [1] Robert E, Pre-litigation Strategies: Patent Reexamination. <http://articles.corporate.findlaw.com/articles/file/00053/009558>.
- [2] Macheledt, Jean, Your intellectual property deserves a good fence, In Business, Jul/Aug96, Vol. 18 Issue 4, 35, 2.
- [3] Simon Mounteney, US patent system favours small guy, Financial Times, Mar 10, 2004. pg. 12.
- [4] Robert McMillan, Calls for law reform are made at Linux World, as intellectual property takes center stage, Copyright Infoworld Media Group, Aug 9, 2004 Vol.26, Iss. 32; pg. 16, 1 pgs.
- [5] Fitting, Beth, It's a whole new world, Business Journal Serving Southern Tier, CNY, Mohawk Valley, Finger Lakes, North, 12/22/97, Vol. 11 Issue 26, p6, 2p.
- [6] Colleen Superko, Keeping Good Laboratory Records Is Crucial to Safeguarding Patent Rights, R&D Magazine, May 1996, p8.
- [7] Pardon our dust: US patent law under renovation. (cover story), Managing Intellectual Property, May 2001 Issue 109, p23, 10p.

(责任编辑:曙 光)