

# Development and Application of Novelty Grace Period in China

Lilong Shang

Patent Examination Cooperation Beijing Center of the Patent Office, CNIPA, Beijing, 100160, China

## Abstract

The provision of novelty grace period is a relief measure for the disclosure of the invention and creation content of the patent applicant before the application date. It plays an important role in the stage of patent authorization and confirmation. In recent years, China has revised the relevant laws and regulations of novelty grace period for many times. This paper will analyze the development of novelty grace period in China and discuss the practical application of novelty grace period with cases.

## Keywords

novelty grace period; modification of laws about patent; application

## 中国新颖性宽限期的发展与应用

尚立龙

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心, 中国·北京 100160

## 摘要

新颖性宽限期的规定是对专利申请人的发明创造内容在申请日前被公开的一种救济措施,在专利的授权和确权阶段都发挥着重要的作用。近年来,中国对新颖性宽限期的相关法规多次进行修改,论文将分析中国新颖性宽限期规定的发展并结合案例探讨新颖性宽限期的实际应用问题。

## 关键词

新颖性宽限期; 专利法修改; 应用

## 1 引言

中国专利法第24条规定了申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性。

第一,在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的的首次公开的。

第二,在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的。

第三,在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的。

第四,他人未经申请人同意而泄露其内容的。新颖性宽限期的规定旨在为申请人由于某些正当原因或未经申请人同意泄露而导致发明创造公开的行为提供救济。

论文将分析中国新颖性宽限期规定的发展并结合案例探讨新颖性宽限期的实际应用问题。

## 2 中国新颖性宽限期规定的发展

新颖性宽限期可分为多种类型,从宽限期的范围来看,

【作者简介】尚立龙(1988-),男,中国吉林吉林人,硕士,审查员、助理研究员,从事机械设计研究。

可分为仅考虑展览会公开及违背申请人意愿泄露两种情形的狭义宽限期以及在狭义宽限期基础还考虑公开出版物公开情形的广义宽限期。按照宽限期的时间起点可分为将实际申请日作为时间起点和将优先权日作为时间起点两种。从宽限期的时间期限来看,可分为六个月和十二个月两种<sup>[1]</sup>。基于新颖性宽限期的多种类型,各国专利制度中对新颖性宽限期的有关规定也不尽相同,考虑到更加宽松的 novelty 宽限期规定能够为发明人作出发明创造提供更加宽松的环境,从而起到鼓励发明创造的作用, WIPO 多年来一直致力于协调统一各国的 novelty 宽限期规定,并推行广义宽限期。

在1984年中国颁布的第一部专利法中,主要借鉴了欧洲专利公约中的新颖性宽限期规定,采用了时间长度为六个月的狭义宽限期,并且以优先权日为时间起点。但在实际中,科研人员通常需要在做出研究成果后尽早将成果发表出来,而后才去申请专利,如此在先的发表公开将会影响在后专利申请的新颖性,这将打击科研人员尽早发表其研究成果的热情,妨碍科学技术的交流与发展。因此,结合实际国情,在中国专利法关于新颖性宽限期的规定中补充了会议公开的情形<sup>[2]</sup>。在之后的数次专利法修改中,均未对新颖性宽限期

的规定进行修改,直到中国专利法的第四次修改,在专利法第24条中增加了国家出现紧急状态等而为公共利益目的公开的情形作为第一项,作出上述修改是希望鼓励最新的技术应用于新冠疫情之类的以及之后可能出现的国家非常事件,而使申请人不用担心公开后影响获得专利权。

除了专利法中的修改,在国家知识产权局于2021年8月公布的《专利审查指南修改草案》中也可见对新颖性宽限期相关规定的修改,如在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的发明创造,他人得知后再次公开的,视为专利法第24条第一项所说情形;他人未经申请人同意泄露发明创造的内容,第三人得知该方式公开的发明创造后将其再次公开的,视为专利法第24条第四项所说情形,一方面,明确了专利法第24条第一项和第四项所适用的情况;另一方面,由于随着市场竞争和信息技术的发展,他人未经申请人同意将发明创造公开后,第三人在新颖性宽限期内获得该信息并将其再次公开的可能性倍增,如果不将该再次公开行为与他人第一次泄露发明创造视为同一行为,则在信息传播技术快速发展的今天,专利法第24条关于新颖性宽限期的第四种情形一定程度上将失去存在的价值,从而做出上述修改。

从上述新颖性宽限期的相关法规修改中可以看出,中国已适当放宽新颖性宽限期的范围,为创新主体提供便利,但距WIPO希望推行的新颖性宽限期规定还有一段距离,考虑到过于宽松的新颖性宽限期规定虽然能够惠及申请人,但同样会损害大众的先使用权<sup>[1]</sup>,国家的专利法规应从整体上平衡申请人与大众之间的利益关系,因此新颖性宽限期规定应与专利法规中的其他规定协调修改,以适应中国专利制度发展进程。

### 3 新颖性宽限期的应用

新颖性宽限期是对申请人的一种优惠,但在实际运用时由于诸多原因会导致专利或专利申请无法享受到新颖性宽限期,接下来将结合案例探讨新颖性宽限期的实际应用问题。

案例1:本案涉及专利号为ZL201430324283.6,申请日为2014年9月3日,名称为“带图形用户界面的电脑”的外观专利,无效请求人B公司向国家知识产权局提出无效宣告请求,理由为本案所保护的外观设计不符合专利法第23条第两款的规定并提供证据。其中,证据1内容为某论坛上发布的帖子以及软件体验试用下载链接,经公证后证据1的公开时间为2014年8月19日,针对该证据1,专利权人A公司主张证据1中的发帖人未经同意泄露相关内容的行为应属于“他人未经申请人同意而泄露其内容”的情形,且公开时间为申请日以前六个月以内,因此证据1中公开的现有设计属于专利法第24条规定的不丧失新颖性宽限期情形,并提交了反证,合议组认为,根据专利审查指南的规定,

他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开,包括他人未遵守明示或者默示得保密信约而将发明创造的内容公开,也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开,但本案证据1中论坛帖子以及下载链接界面均未见任何关于保密要求的信息,另外在相关论坛已经出现大量发帖、回帖回复的情况下,并无证据证明专利权人对此进行了禁止性声明或采取了哪些积极补救措施,专利权人提供的反证也不足以证明该下载软件的使用具有明示或默示的保密要求,也无法证明本案申请日之前使用者对本案中的下载软件的体验试用负有保密义务。因此,证据1的公开不属于不丧失新颖性宽限期的情形,最终合议组认定本案要求保护的外观设计相比于证据1及其他证据中的现有设计组合不具有明显区别,不符合专利法第23条第两款的规定,从而宣告本案的专利权全部无效。

从本案中可以看出,关于新颖性宽限期的相关条款不仅适用于专利授权阶段,同样也适用于专利确权阶段。此外,本案中的外观专利在申请日之前即已被公开,而专利权人(申请人)无法证明该公开是他人未经申请人同意而泄露的,使得本案无法享有新颖性宽限期,最终导致本案专利权全部无效。从中可以看出,申请人应加强保密意识,若有需要将发明创造内容透露给他人,则应与对方签订保密声明或协议,如此即使因他人泄露导致发明创造内容公开,也可以证明该公开违背了申请人的意愿,若申请人及时提交相关声明和证明材料,则该发明创造就可以享有新颖性宽限期。对于本案,虽然在软件正式发布之前组织试用者体验测试是本领域常见的情形,但申请人可以采用与试用者签订保密声明或其他方式,明示试用者对软件内容具有保密义务,从而避免因软件内容提前被公开而专利权被宣告无效。

### 4 结语

为平衡专利权人与大众之间的利益关系,新颖性宽限期规定应与专利法规中的其他规定协调修改,以适应中国专利制度发展进程,使新颖性宽限期规定能够切合实际地给予专利权人更加宽松的优惠,从而更加有助于专利制度起到鼓励发明创造,促进科学技术交流与发展的作用。

为了能够享有新颖性宽限期,申请人(专利权人)应提高保密意识,若在申请日之前不得向他人透露发明创造内容,应采取签订协议等保密措施,若发现发明创造内容未经自身同意被泄露,应及时采取措施,搜集证据并提交相关声明和证明材料。

### 参考文献

- [1] 许峰,李博.试论新颖性的宽限期[J].中国发明与专利,2013(8):76-79.
- [2] 万小丽,乔永忠.专利申请新颖性宽限期规定的援引现状及利用策略[J].电子知识产权,2008(5):30-33.
- [3] 尹新天.关于新颖性宽限期的问题[J].知识产权,2002(1):14-19.