

中国申请人向外国申请专利方式及费用介绍

尊敬的客户：

您好！

为了使您对国外专利申请程序及所发生的费用有较为全面的了解，以利于合作的顺利进行，我们先向您进行简要介绍。

一、中国申请人向国外申请专利的途径介绍：

途径一：巴黎公约

巴黎公约全称为《保护工业产权巴黎公约》（Paris Convention on the Protection of Industrial Property），是最早的与专利有关的国际合作条约。建立目的是保证一成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护。巴黎公约于 1883 年 3 月 20 日在巴黎签订，1884 年 7 月 7 日生效。最初的成员国为 11 个，到目前为止，缔约方总数已超过 170 个国家和地区，1985 年 3 月 19 日中国成为该公约成员国。

巴黎公约的**最显著特点是“优先权原则”**。根据优先权原则申请人在中国首次提出专利申请后，在特定期限内（即优先权限期：发明或实用新型为 12 个月，外观设计为 6 个月）就其同样的发明创造在其他成员国提出申请（在后申请），该在后申请将被认为是与在中国的首次申请同一天提出的。

巴黎公约的适用类型：发明（优先权 12 个月）、实用新型（优先权 12 个月）、外观设计（优先权 6 个月）。

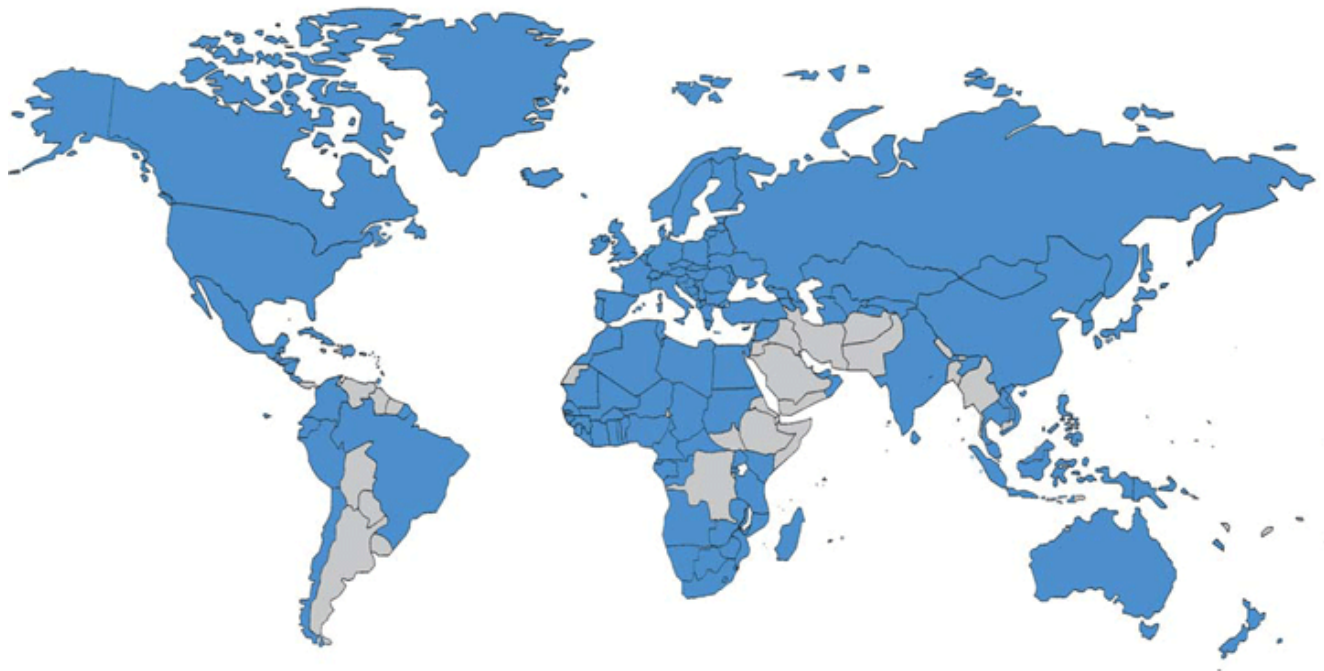
巴黎公约给申请人带来的**最大的好处是：**申请人在某一成员国（即中国）提出申请后，可有 6 个月或 12 个月的时间，就是否向外国申请专利、向哪一国申请专利作出决定，并可在此期间内翻译准备进入该国的申请文件。

缺点：按照巴黎公约规定向多个国家提出申请时，由于各个国家有不同规定，需要在 12 个月的期限内准备好申请材料办理申请手续，包括：准备多种语言译文、多种形式要求的申请文件、缴纳国家费用等。

途径二、PCT 途径：

PCT 全称为《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty)。其目的是解决就同一发明创造向多个国家申请专利时,减少申请人和各专利局的重复劳动。在此背景下,PCT 条约 1970 年于华盛顿签订,1978 年生效,至今已超过 140 个国家和地区加入,我国于 1994 年 1 月 1 日正式加入。中国国家知识产权局是 PCT 受理局、检索单位、国际初步审查单位。中文和英文是我国作为 PCT 受理局接受的语言。

PCT 现在已有 144 个缔约国



根据 PCT 条约,申请人向一个受理局(中国国家知识产权局)提出的一件专利申请(国际申请),视同申请人在其申请中(指定)的每一个 PCT 成员国都有效。申请受理后,申请人可以在有效期(一般为 30 个月)内在 PCT 成员国中的任意选择一个或多个,办理进入国家的手续。各国承认 PCT 的国际申请日为实际申请日。

PCT 申请的流程规定先要进行国际阶段程序的审查,然后进入国家阶段程序的审查。申请的提出、国际检索和国际公布等在国际阶段完成,是否授予专利权的工作在国家阶段由被选定的各国家局完成。即,分为两个阶段:

1.国际阶段。包括:国际申请的提交、国际检索、国际公布、国际初步审查(国际初步审查根据申请人的要求);

2.国家/地区阶段。申请人选择所需进入的国家后,是否授予专利权的决定完全由进入

其国家/地区阶段的国家局、地区局根据其法律做出。通常包括：对权利要求书、说明书形式和内容的全面实质审查、审查意见答辩、授权/驳回。

PCT 的适用类型：只有发明或实用新型才可以通过 PCT 得到保护，而外观设计不能通过 PCT 途径申请。

PCT 的好处：

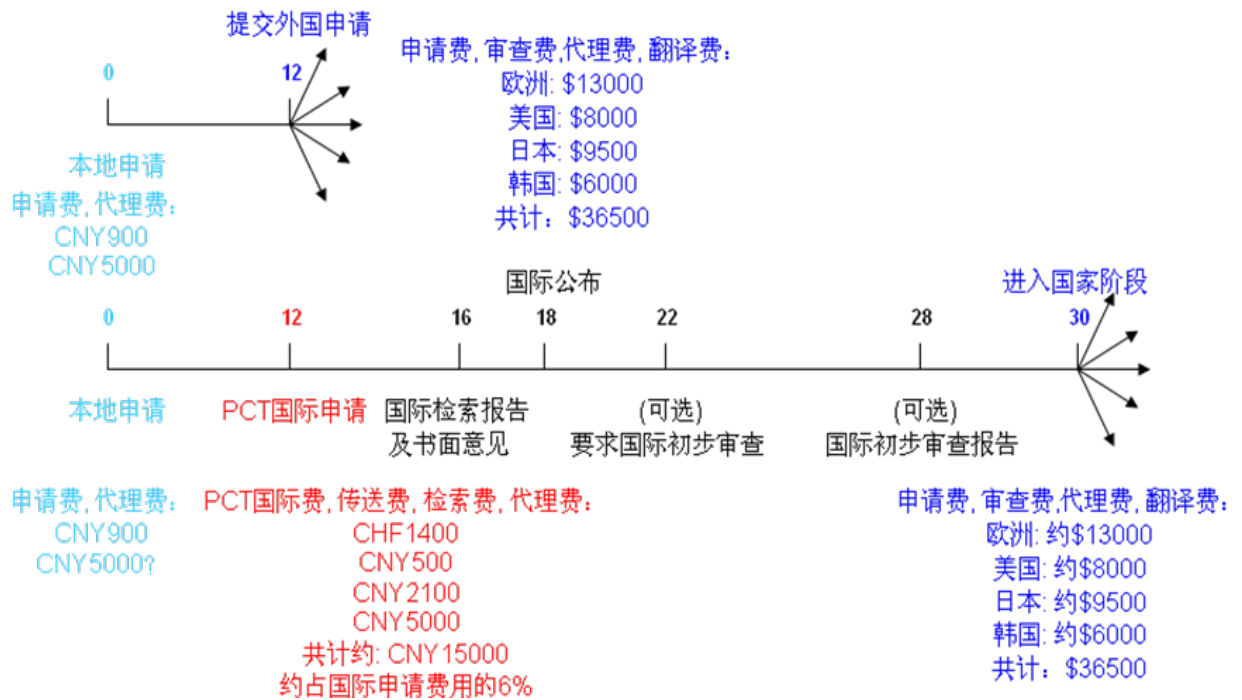
1. 简化提出申请的手续。申请人可使用自己熟悉的语言（中文或英文）撰写申请文件，并直接递交到中国国家知识产权局专利局。

2. 推迟决策时间，准确投入资金。在国际阶段，申请人会收到一份国际检索报告和一份有关专利性的初步报告。根据这些报告，申请人可初步判断自己的发明是否具专利性，然后根据需要自优先权日起 30 个月内办理进入多个国家的手续，即提交国际申请的译文和缴纳相应的费用。与直接通过巴黎公约申请外国专利的途径相比较，PCT 申请可将进入国家阶段的时间推迟 8 个月或 18 个月，这对于那些尚未做好准备的申请人来说无疑是有利的。此外，缴纳国家阶段的费用的时间也相应推迟 8 个月或 18 个月。

3. 完善申请文件。申请人可根据国际检索报告和专利性初步报告，修改申请文件。申请人可根据上述两个报告所提及的现有技术资料，对本发明的专利性（新颖性、创造性和实用性）进行判断，并可对权利要求进行适当的修改（如果必要的话），然后决定是否进入国家程序。

缺点：在 PCT 申请国际阶段申请人需要支付约 RMB15000 元左右的官费。但是很多国家规定在 PCT 国际阶段进行过国际检索的，进入国家阶段的实审费用可以部分减免。

巴黎公约专利体系与 PCT 体系流程及费用的比较



*以上费用统计基于我公司近一年来代理案件的费用统计。

***选择建议:**

PCT途径在需要将发明创造（限于发明或实用新型）到多个国家提交专利申请，或者需有较长时间准备、考察、选择国家时，较有优势。通常情况下，建议贵方一项专利申请进入国家的数量少于3个时，可通过巴黎公约途径；多于3个时，通过PCT途径。

途径三、直接到外国提交申请（较不常见）:

根据2008年修改的专利法，申请人在中国完成的发明创造，只需向国家知识产权局提交保密审查请求，审批通过后，允许到国外提交专利申请。该途径一般不建议采用。

以下对几种比较常见的国外申请进行介绍:

二、欧洲专利申请介绍:

由于欧洲设有统一的专利审查机构，因此国家阶段的欧洲专利申请，申请人可以将专利申请直接提交到需要进入的国家局；也可以先提交到欧洲局进行统一实质审查后，再到需进入的欧洲各国进行登记。

大多数情况下选择后一种方式，以下是对该种方式的详细介绍。

（一）《欧洲专利公约》及成员国：

《欧洲专利公约》（EPC）在 1973 年签订，于 1978 年正式生效，总部位于德国慕尼黑。

在 EPC 体系的国家包含欧盟体系的国家，也包含非欧盟成员国的国家。截止目前，已发展出的 36 个成员国及 4 个延伸国。延伸国虽然不是 EPC 的成员国，但是都承认 EPC 授予的专利权。

- 成员国包括：AT 奥地利、BE 比利时、BG 保加利亚、CH 瑞士、CY 塞浦路斯、CZ 捷克共和国、DE 德国、DK 丹麦、EE 爱沙尼亚、ES 西班牙、FI 芬兰、FR 法国、GB 英国、GR 希腊、HR 克罗地亚、HU 匈牙利、IE 爱尔兰、IS 冰岛、IT 意大利、LI 列支敦士登、LT 立陶宛、LU 卢森堡、LV 拉脱维亚、MC 摩纳哥、MK 马其顿前南斯拉夫共和国、MT 马耳他、NL 荷兰、NO 挪威、PL 波兰、PT 葡萄牙、RO 罗马尼亚、SE 瑞典、SI 斯洛文尼亚、SK 斯洛伐克、SM 圣马力诺、TR 土耳其

- 延伸国包括：AL 阿尔巴尼亚、BA 波斯尼亚和黑塞哥维那、ME 黑山、RS 塞尔维亚

（二）欧洲专利的特点

1、欧洲专利的有效期自申请日起 20 年。

2、在提交申请时必须提出检索请求及交纳检索费。

3、对于通过巴黎公约途径提出的欧洲专利申请，申请人应在欧洲专利局的检索报告公布日起 6 个月内提出实质审查请求，同时需从欧洲成员国中指定具体成员国，并交纳审查费和指定费。对于通过 PCT 途径提出的欧洲专利申请，申请人应在提交欧洲专利申请的同时提出实质审查请求，同时需从欧洲成员国中指定具体成员国，并交纳审查费和指定费。

4、一般欧洲成员国要求在授权公告起 3 个月内完成翻译工作并在各国生效。如果申请人没有在规定的期限内提交所规定的翻译，则申请人会丧失在该国的专利权。

（三）欧洲专利申请程序

欧洲申请大致分为以下步骤：

1、提出申请。申请人可以以英语、法语和德语这 3 种官方语言之一向欧洲专利局提出申请。申请文件所包括的内容应与中国专利申请文件一致，一般包括说明书、权利要求书、摘要和摘要附图。如果通过巴黎公约的途径，在中国在先申请的申请日起 12 个月内向欧洲申请，并要求中国的优先权，需要提交优先权证明文件。此后，欧专局会发出通知，自该通

知发出之日起一个月内，无论申请人是否进行过修改，都可以递交权利要求的修改，但此期限不可延期。

2、欧洲专利局检索。欧专局通常对与申请的专利性有关的现有技术文件进行检索，并把检索结果通知欧洲专利律师。当申请人接到此检索报告时，通常需要根据检索结果来评估其发明的专利性和获得授权的可能。

3、公布专利申请。欧专局将于自优先权日（申请日）起 18 个月内公布专利申请，并希望检索报告能在公布之前做出，以便申请人能作出是否继续申请程序的选择。但由于欧洲专利申请的数量太大，公布后才发出检索报告的情况越来越多。

4、提出实质审查请求和实质审查。申请人应在申请同时或在欧专局的检索报告公布日起 6 个月内提出实质审查请求，同时需从欧洲成员国中指定具体成员国，并交纳审查费和指定费。如果缴纳 7 份指定费，欧洲专利条约的全部缔约国都可以被指定，但延伸国的指定费需要单独交纳。在提出实质审查后进入实审程序，并通常在提出实审后 1~3 年内收到欧专局的审查意见。在答复审查意见时，通常是根据审查员的意见进行辩驳或修改申请文件，但当答复无法驳回反对意见时，申请人会被给予机会参加在欧专局举行的“口审程序”，申请人可以亲自向欧专局处理本案的 3 名成员陈述意见。当申请在口审阶段被驳回，申请人还有权利向欧专局的上诉委员会进行上诉。

5、欧洲专利授权。当审查通过后，欧专局将发出授权通知复印件。申请人选择同意授权文本并允许本申请进入授权程序，或按自己的意志对文本或权利要求进行修改。同时（2002 年 7 月 1 日后开始实行）付授权费并递交权利要求的其他两个语种的翻译译文。另外，需查询是否已经提交优先权证明文件的译文。上述工作完成后，欧洲专利被正式授权并发出授权证书。

6、在欧洲成员国生效。一般在收到授权通知后，申请人就必须决定在指定国名单中选择生效国，通知欧洲专利局该专利在哪些国家生效。根据各生效国的规定，一般都需要将此项欧洲专利的全部内容翻译成该国的语言，并提交给该生效国，以便此项欧洲专利在该国生效。一般欧洲成员国要求在**授权公告起 3 个月内完成翻译工作并在各国生效**。因此，如果申请人需要在许多国家生效，则需要准备较多的费用。

完成在不同国家生效的工作后，申请人则拥有不同国家的专利，他们相互独立，每一项都需要每年交纳年费。

三、美国专利申请介绍：

美国是较早建立知识产权制度，并且对知识产权保护十分完善的国家。由于历史、文化

等原因，美国的专利申请制度与世界大多数国家相比较为独特。下面以中国专利制度作为参照，简述美国专利制度的特殊性。

一、中美专利申请制度的差异比较

1、专利保护的类型不同。中国专利保护的类型分发明、实用新型（utility model）和外观设计三种。美国专利保护的类型也有三种，分别是实用专利（utility patent）、植物专利和外观设计。值得注意的是，美国的实用专利绝不是中国的实用新型，而是除植物专利和外观设计之外其它专利的统称，其授权标准相当于中国的发明专利。

2、获得在先权利的原则不同。同一个发明创造只能授予一项专利权。当出现一个以上的申请人就同一个发明创造分别提出专利申请时，世界上有两种处理原则：一个是先申请原则，一个是先发明原则。中国采用的是先申请原则，而美国目前采用的是先发明原则，体现在美国法典第 35 编（以下简称为 35USC 的 102(a)和(e)款，该两款规定了构成现有技术的时间起点是发明日而非申请日，35USC102(g)款则规定了在先发明人的判断原则。值得一提的是，并不是所有外国人都可以在美国享受先发明权，根据 35USC104(a)款规定，只有来自美国、加拿大、墨西哥和 WTO 成员国的申请人才能主张先发明权，且 WTO 成员国的申请人只能在 1996 年 1 月 1 日以后才有主张先发明的权利。因此中国申请人只能对 2001 年 12 月 11 日后在美国提出的专利申请主张先发明权。

3、专利申请人的资格不同。在中国，职务发明创造的申请权归属单位而不是发明人，单位是法定的申请人。但根据美国《专利法》35USC102(f)款的规定，即使是雇员完成的职务发明，单位也没有权利提出申请，必须以雇员名义提出专利申请后再将专利申请权转让给单位。

4、给予的新颖性宽限期不同。一般来说，在专利申请前公开发明创造会导致专利申请丧失新颖性而不能被授予。虽然中国《专利法》第 24 条给予了 6 个月的新颖性宽限期，但公开行为只限于在中国政府主办或承认的国际展览会上展出、在规定的学术会议和技术会议上发表以及他人未经申请人同意而泄露的内容；相对于中国严苛的宽限期，35USC102 条(b)款给予申请人极为宽松的宽限期，不仅宽限期长达 1 年之久，而且几乎对公开形式没有任何限制条件。美国这种做法的意义在于，发明人可以通过观察市场对该项发明创造的反应来决定是否有必要提出专利申请，以节约社会资源。

5、对“公开使用”的认定条件不同。首先，美国《专利法》仍只将在美国的“公开使用”视为现有技术，属于相对新颖性，而中国新《专利法》已改为绝对新颖性，即对公开使用没有地域限制。其次，在中国，任何时候都可以将自己的技术秘密申请专利，而在美国，将自己的技术秘密进行商业化使用也会被视为“公开使用”，超过 1 年就丧失了获得专利保护的权力。再次，在美国，实验性的使用公开不会构成法律意义上的“公开使用”。是否属于实验使用主要依据客户对实验的知晓程度、发明人对实验的持续控制、试验记录的保留情况、发明本身的性质以及进行特殊实验的必要性等因素来判断，而不论实验公开时间的长短，最典型案例是美国 Pavement 公司告伊丽莎白市公路侵权案中使用六年的公路因有持续不断的观察记录而没有被认定为公开使用。

6、对专利说明书的披露要求不同。中国专利法对说明书的要求仅仅是公开充分足以支持权利要求即可，不要求公开最佳实施方案。事实上，中国企业在申请专利时，通常是将最佳方案作为技术秘密来保护。但 35USC112 条款却规定，专利申请人必须在专利申请文件中披露其已知的实施发明的最佳模式（即最佳实施例），否则一旦被发现隐瞒将不可避免地导致专利权的不可执行。

7、申请人承担的诚信责任不同。美国实施细则 37CFR1.56 明确规定：参与专利申请提

交和专利申办活动的每个人，在同美专利局进行交涉时都负有坦白和真诚的义务，包括向美国专利局披露所知悉的、与可专利性实质相关的全部信息。如果专利侵权人能够清楚确凿地证明专利权人没有履行诚信责任，实施了不正当行为，则法院将判定该专利不可执行，不会再判定他人侵权。而中国专利法没有相关规定。未履行诚信责任的行为包括：①没有向专利局递交说明书中引用的相关文献和国外专利局就同族专利申请所作的检索报告和审查意见中引用的现有技术资料；②未披露保护主题相似的其他美国申请被驳回的事实及驳回所依据的现有技术资料；③提交专家证言时未披露专家与申请人之间的关系（如曾是其雇员或资助过其研究经费等）；④未正确披露发明人（必须是对至少一项权利要求作出创造性贡献的人才算是美国《专利法》意义上的真正发明人）。

8、对早期公开的要求不同。2001年3月15日前，美国专利不进行早期公开，只有授权后才公布，导致了威力巨大的“潜水艇专利”现象。2001年3月15日起改为早期公开，即专利申请自申请日起18个月即行公开，与中国基本相同。差别在于美国目前尚存在“早期公开例外”，即如果申请人提出不公开请求并向专利局保证该申请只在美国或其他不实行早期公开的国家提出，那么这份申请就不会在授权前被公开。

9、审查制度有所不同。由于在撰写申请文件时并不能预知未来，因此申请文件修改是专利申请过程中不能忽视的一个必要环节。中国发明专利采用的是延迟请求审查制，即申请人必须在申请日起3年内提出实质审查请求，专利局才会启动审查程序。在这种制度下，申请人只有两次主动修改申请文件的机会，一是提出实审请求时，二是收到进入实审通知的3个月内。美国采用的是即时审查制，申请人不需主动提出审查请求，收到审查意见通知书之前的任何时间都可以进行主动修改。

10、专利申请被驳回后救济程序不同。与中国专利审查程序中对驳回决定只能通过启动复审程序来处理不同，针对美国专利局的驳回，申请人有多种救济程序可以选择，例如，提出继续审查请求、提出继续申请或部分继续申请、直接上诉到申诉委员会。

11、专利申请授权后所面临的程序可以不同。专利申请授权后，不论是专利权人发现自己专利存在缺陷，还是他人因该专利阻碍其技术市场化而发起对专利权的挑战，在中国只有一种无效程序可以启动，而在美国却有三种程序可以选择：①专利权人发现专利申请过程中因疏忽导致授权专利难以执行，此时可启动再颁程序；②挑战方欲以匿名方式提出专利无效，此时可启动单方再审程序；③类似于中国无效程序，由挑战方和专利权人共同参与的双方再审程序。

12、专利的保护期限不完全相同。中国专利发明专利的法定保护期是固定的，即申请日起20年。但绝大多数美国专利的保护期限都超过申请日20年这一期限。原因有三方面：一是美国最早期的专利期限是自专利授权日起17年，从1995年6月8日起才改为自申请日起20年，且1995年6月8日前提出1995年6月8日后授权的美国专利的保护期是自授权日起17年，或申请日起20年中晚到期的那个为准。二是美国实行“专利期限调整”政策，对因美国专利局审批速度慢而造成延误授权的，给予专利期限补偿，将延误的天数加入专利期限。三是《美国发明人保护法》规定由于涉及发明权冲突、因国家安全需要进行保密、申请人基于审查驳回提出的上诉获得成功、新产品（如新药品）第一次投入商业使用必须通过常规审查而延误产品投放市场的时间等原因引起的延误，给予专利期限的补偿。

二、差异对中国企业造成的影响

当中国企业欲在美国申请专利保护、在美国诉他人侵权、或将技术或产品打入美国市场

时，如果相关人员不了解美国《专利法》，甚至不知晓上述差异，应做好应对策略或防范措施，否则很有可能遭遇下列问题：

1、因难以证明发明在先而导致权利丧失

中国的先申请原则不要求试验记录具有证据功能，因而大多数企业没有规范记录发明活动的习惯，也不知道没有见证人签字的记录不符合美国的证据要求，此时若遭遇审查员用发明日至申请日之间的现有技术来驳回专利申请，或陷于发明权冲突而希望主张先发明权时，会发现找不到具有公信力的证据来确定更早的“发明日”，最终导致申请不可避免地被驳回或在权利冲突中被击败。

2、不诚信行为会导致无法主张专利权

中国《专利法》没有明确规定诚信责任及其罚则，因此中国企业到美国申请专利时往往忽略此点，可能发生下列不正当行为而不自知：①将组织协调的领导干部和辅助工作人员写入发明人名单；②出于价格考虑，中国企业在办理中国申请与涉外申请时所聘用的代理机构往往不是同一家，这将造成涉外代理人不能及时掌握中国审查员找到的现有技术文件而提交给美国专利局；③因技术相关的美国申请在美国并不是由同一事务所代理而未及时向专利局披露相关申请被驳回的事实；④为证明创造性而出具专家证言时没有告知专利局企业与该专家的利益关系。虽说上述行为可能是非故意欺骗，但毕竟留下不诚实记录，为今后在美国主张权利埋下隐患。

3、未披露最佳模式而导致专利不可执行

中国企业习惯于将最佳模式作为技术秘密来保护，即便到美国申请时也不愿意披露，认为别人无从发现。殊不知一旦诉讼发生，美国强大的“证据发掘程序”基本都能找到相关证据，从而导致专利的无效。例如长春大成生化集团就是依靠证据发掘程序找到了日本 AJINOMOTO HEARTLAND 公司没有在专利申请文件中披露最佳模式的证据而使其专利无效，打赢了 AJINOMOTO HEARTLAND 公司在国际贸易委员会启动的 337 调查，使其赖氨酸产品能够进入美国市场。

4、“保护例外”影响专利侵权分析结论的可靠性

“20 年专利期限例外”会使目前大多数美国专利期限超过 20 年，如果中国企业在进军美国市场进行专利侵权分析时，仍按中国思路即申请日起 20 年来排除一些美国专利的威胁，后果是很可怕的；而“早期公开例外”会使中国企业检索不到一些可能存在的“潜水艇专利”，得出的侵权分析结论也就不仅仅是跟踪 18 个月公开期那么简单。

以上便是整个办理流程的基本情况和相关说明。如有不详，请按抬头所列联系方式与我联系。

“沃尔森&风雅颂”正常办公时间为每周一至周五 8:30AM—5:30PM。如果您有任何问题，或需要“沃尔森&风雅颂”提供其它服务，请及时致电 010-82290698/82294888 或 email 至 lihong@voson.com，我们的客服人员将会在 24 小时之内与您取得联系，解答你的问题。

非常感谢您选择“沃尔森”公司为您提供代理服务，祝愿您商业旅途中获得更大的成功。

顺祝商祺！

北京风雅颂专利代理有限公司
司
沃尔森国际知识产权代理有限公司

谨上