

通报说明

《专利法》2004

概要：经已经生效的《专利法》（2004）的修正，英国的《专利法》已得到更新和修订。以下是我们关于这些修正的看法，以及关于怎样处理更加重要的发展的建议。

2005年1月1日起生效

威胁 — s70 PA 1977 (PA 2004 的s12)

专利持有人不对不正当的威胁负有责任，如果 (i) 他正确地确定一个侵权行为正在发生以及 (ii) 当他接触侵权者时他没有理由怀疑他的专利是无效的。一个有诚意的接触侵权者的专利持有人不应被判对进行威胁负有责任。

正如专利法已经说明的那样，专利持有人能够接触他怀疑在进行主要侵权行为的任何人，而无需证明侵权正在发生，但一旦他提及任何次要的侵权行为，他就要冒被成功地起诉的风险。只要条件 (i) 和 (ii) 已得到满足，他现在可以与主要侵权者讨论所有侵权行为，而不怕被起诉。

此外，如果专利持有人已经作了“最大的努力”，还是不能找到被指控的主要侵权者，并且专利持有人向次要侵权者解释他已作出的努力，专利持有人可以接触被指控的次要侵权者。因此，专利持有人可以提出关于诉讼中专利的纯事实性的信息并为了找出是否已有任何主要侵权，以及谁是主要侵权者的唯一目的进行询问，而不会承担因不正当的威胁而受到起诉的风险。

这一条已经修改，以便设法并帮助解决关于侵权争议的真正尝试，但同时也是为了保持对需要保护者的保护。它是鼓励有关当事人同意在诉讼前解决争议的一种尝试。

在实际上 — 我们的看法是专利持有人仍应警惕因进行不正当的威胁而被起诉，而这一修改在实际上不会对专利持有人是否或者怎样接触潜在的侵权者产生很大的影响。不过它应该能鼓励专利持有者怀着庭外解决的去接触潜在的侵权者。

侵权诉讼中的费用 — s106 PA 1997 (s14 PA 2004)

法庭在考虑裁定费用时将考虑所有情况，包括各当事方的经济状况。这现在适用于包括侵权问题的所有程序，以及雇员补偿案件。然而，如果有效性是仅有的争议，那么这将不适用。

这应使面临一个大型公司的中小企业放心，因为如果他们败诉，他们也能有理由期望不会面临巨大的费用。不过，这不能保证它们不会面临费用。

在实际上 — 这可能没有什么实际影响，因为现有的民事诉讼程序已经要求法庭在所有法庭程序中将各当事方的所有情况都考虑进去。

雇员补偿 — s40 PA 1977 (s10 PA 2004)

这已被改为说明，如果已从专利或发明或从两者中得到一种显著的好处，雇员可以要求得到补偿。它不再要求只从专利中得到好处。从对发明进行成功营销得到的好处不包括在内，只包括从本身是一种成功的技术解决方案的发明中得到的好处。

“显著的好处”的起点界限仍然必须达到，而且被授予的专利（或其它保护形式）必须是有效，雇员才能要求得到补偿。这一修改不具有追溯效力而且仅适用于在 2005 年 1 月 1 日或在此日期之后申请的专利。

在实际上——这不可能影响大公司

如果被授予的权利可以追溯到申请的公布日期并可以要求得到损害赔偿金的话，初看起来附加好处将是构思与公布之间出现的好处。鉴于将产品投放市场并增加销售量通常需要的时间，在此公布前的阶段中出现的好处必须很大，才能将一项根据旧法律不具备显著好处的发明转为一项根据新法律具备显著好处的发明。

对于在起诉过程中权利要求变换意味着执行只能追溯到授予日期的专利来说，对于从权利程序中发生的可分割申请或新的申请来说，（对于欧洲专利可分割申请或美国继续申请来说可能要许多年），或者对于在申请之前已有一长段秘密使用时期的发明来说，附加好处时期可能要长得多，但这些不可能成为打破“显著的好处”平衡的决定因素。

对在国外申请的限制 — s23 PA 1977 (s7 PA 2004)

除非申请关系到军事技术，或包含可能会损害国家安全或公共安全的信息，在国外申请一般不再需要允许。决定这一点的责任在代理人身上，但如有疑问，最好得到专利局的允许。如果的确符合上述标准的申请在没有得到允许的情况下已在外国提出，只有在代理人没有考虑它是否违法，或者只有在代理人知道违法但仍然做了，即代理人不考虑后果的情况下，这才是一种违法。

在实际上 — 可取的做法是与你的专利代理人讨论并且在档案上做个注释说明已经考虑是否应向专利局寻求许可。

权利程序补救措施 — s8 PA 1977 (s6 PA 2004)

如果按照权利程序申请被撤回或拒绝，胜诉方可以提出一项新的追溯到最初提出申请日期的申请。这不取决于原始申请的公布。任何根据原始申请有权得到许可证的人士都还将有权根据新的申请得到许可证。

在 2005 年年中到年末之前不生效

费用担保 — s61 PA 1977 (s15 PA 2004)

在审计师处理的程序中，审计师可以批准费用担保并且可以作出损害赔偿金的裁决。

如果当事双方已将侵权问题提交给了审计师，而且审计师已判给了损害赔偿金，判给的总额可以通过县法庭的一项命令收回。

共同拥有 s36 PA 1977 (s9 PA 2004)

共同所有人的权利已经澄清。除非其他人同意，一个共同所有人不得修改专利或寻求将它撤销。共同所有人可在他们之间作出替代性安排。

专利局意见 s74A 和 s74B PA 1977 (s13 PA 2004)

任何人都可以请求得到关于专利有效性的意见，或关于专利是否受到侵权或可能被侵权的意见。

这种意见将是一种书面程序，而且由一位专利审查官执行。如果请求人不是专利持有人，专利局将通知专利持有人说有人在请求一份意见。所有请求和请求的结果将在登记册上公布。意见在法律上没有约束力。

第三方能够以书面方式提出看法。是否执行意见将由专利局酌情处理。如果专利局决定不执行，只有请求人有权参加听证会。

下面列出了仍在讨论之中，并将作为 2005 年初一次磋商的主题事项的关于意见的要点。可在意见的基础上使用现有专利局或法庭程序进行一次有法律约束力的审查。这种审查只能由专利持有人请求，而意见只能被有法律约束力的审查推翻。

磋商的意图只是提供这种意见性的服务，作为一种辅助决策的工具，而且它在法律是没有约束力的。

在实际上 — 虽然意见在法律上没有约束力，但它们将保存在公共档案中，这是许多专利持有人所不希望的。可以通过专利代理人匿名请求得到意见。请注意专利局给出的任何意见将被公布。

发明人机密性

发明人可以放弃在公布的专利/申请中提到自己的姓名和地址的权利。他将仍然具有与在专利/申请上署名的发明人同样的权利。

在实际上 — 这是一种有用的改变，但唯一的条件是如果其它国家也照样做。不管怎样，可以参考象工作地点这样的其它通信地址。

展期费支付期 s25 PA 1977 (s8 PA 2004)

展期费支付期的变动是，3 个月的展期费支付期、6 个月的迟付期以及 19 个月的补额期在相关月份的最后一天结束。

日期尚未知

治疗/诊断方法 新的 4A PA 1977 (s1 PA 2004)

治疗和诊断人体或动物身体的方法将是不可获得专利的主题事项，而不是不能具有工业适用性。

在实际上 — 没有实际影响，因为对治疗方法的权利要求将仍然是不可容许的。

如果您需要更多的关于这些修改的信息或对这些信息的澄清说明，或者这些修改会对您有什么影响，请与 Alison Care (acare@kstrode.co.uk) 或 Ron Camp (rcamp@kstrode.co.uk) 联系或与您通常联系的凯斯专利事务所 (Kilburn & Strode) 顾问进行联系。

2005 年 1 月