

科技创新与知识产权

INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY



美国专利改革法案：专利法的革新

美国专利法对最佳实施方式的修改评析

美国发明法案及其对专利取得和专利执行制度未来的影响

目录 INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY

2011年10月 总第19期 | 科技创新与知识产权 ■

CATALOGUE

卷首语 • Introductory Remark

资讯摘编 • Short News

..... 4

焦点点评 • News Remark

互联网管理论坛年会探讨网络新问题的应对策略 / 译 郑晨 9
Internet Governance Forum Faces Challenges as UN Hears Proposals For New Bodies

互联网治理论坛上的纵横捭阖 / 评 白鹏 11
Juggling Internet Governance Forum

浅谈互联网管理 / 评 王石 13
On the Internet Governance

学术讨论 • Academic Discussion

美国专利法对最佳实施方式的修改评析 / 文 陈磊 16
On the Changes About the Best Mode in the America Invents Act

美国专利改革法案:专利法的革新 / 文 David Kappos 译 张宇勃 22
The America Invents Act : A Patent Law Game Changer

美国发明法案及其对专利取得和专利执行制度未来的影响
/ 文 Gary D. Fedorochko 译 张宇勃 27
The America Invents Act and What It Means for Future of Patent Acquisition and Enforcement

数据库 • Data Base

学术观点汇编 Academic Views Selection / 编 黄义也 32

维诗知识产权实务专栏 • Wis & Weals IP Practices

北京市自然人和企业“智能机器人”和“激光”领域
专利分布状况调查分析报告 / 文 杨安进 李艳新 36
Analysis Report on the Chinese Patent Applications in Robots and Laser Fields by
Natural Person and Companies in Beijing

美国发明法案及其对专利取得和专利执行制度未来的影响

文/ Gary D. Fedorochko * 译/张宇勍**



2011年9月8日，美国参议院通过了专利改革法案（Leahy-Smith 美国发明法案，编号 H.R. 1249），距离6月23日众议院投票通过这部法案仅仅几个月时间，这意味着之前备受期待的美国专利改革最终获得国会肯定。这一法案使美国专利法发生诸多变动，本文列举了其中一些关键性的规定，并阐述了这些变动对专利取得和专利执行制度未来的影响。

一、发明人先申请制

新法案最为重大的变化是“先发明”制改为修正的“先申请”制，这一规定在法案颁布18个月后生效。新

制度更改了现行美国法典35编102条(f)款的大部分规定，仅保留了“请求授予专利的发明须是由申请人本人完成的”（因此称“先发明人”）这一内容。

对于修正的先申请制，关键性问题不再是“发明构想何时诞生？”，而是“发明申请何时提交？”。相应地，美国联邦法规37编1.131款规定的抵触程序被废止，不可再通过早发明来使参考日期提前。基本上，新制度会使申请者之间展开竞赛，第一个提交申请的人将会获得胜利。

这一变化使得美国的专利制度在大体上与世界其他国家的专利法规定相统一。然而，改革法案并未消除美国专利制度的所有独特之处。例如，美国专利法102条(b)款中关于专利申请日前公开的一年宽限期的规定就获得保留。依据新法案102条，发明人及从发明人处直接或间接获知专利内容的人，在申请日前一年内对专利的公开不属于现有技术（§102(b)(1)(A)）。并且，如果发明人在专利申请日前一年内对专利进行了早期公开，那么其他人在发明人之后专利申请日前对该技术的公开将不会影响该专利的授权。另外，其他发明人在专利申请日前所获专利或已公开的专利申请的内容如果是直接或间接由所涉专利发明人处获得，不构成现有技术(§102(b)(2)(A))。其他发明人在专利申请日前所获专利或已公开专利申请如果包含于所涉专利发明人（或直接或间接由所涉专利发明人处获知专利内容的他人）的公开使用中，亦不构成现有技术(§102(b)(2)(B))。最后，如果有公开行

* Gary D. Fedorochko, Banner & Witcoff, LTD. 律师，乔治华盛顿大学法学博士，主要业务包括专利申请和专利诉讼等。

** 北京大学法学院2010级法律硕士

为的专利或专利申请与所涉专利在所涉专利的有效申请日前（包括申请日）属于同一人或者将转让给同一人，那么该专利或专利申请不属于现有技术 (§102(b)(2)(C))。根据这些新规定，修正的发明人先申请制度形成了。在这个制度中，为了不让其它专利或印刷出版物成为现有技术，同时发明人自身的先期公开也不成为现有技术，必须在该发明被公开后一年内提交专利申请。

二、扩大现有技术范围

改革法案全面修改了 102 条的内容，扩大了现有技术的范围。具体说来，新的 102 条 (a) (1) 款规定，现有技术包括在有效申请日前已授权的专利，印刷出版物，公开使用或销售的发明，和以其他方式为公众所知的技术。“以其他方式为公众所知”尽管是个模糊的概念，但它的确扩大了先前 102 条 (a) 款限定的现有技术的范围。更为重要的是，新法案规定公开使用和商业使用行为在地域上不再局限于美国，也就是说，美国之外的公开使用和商业使用行为也构成现有技术。

原法案 102 条 (e) 款的废除进一步扩大了现有技术的范围。新法案 102 条 (a) (2) 款规定，其他发明人在所涉专利申请日前的已授权专利，以及在申请日前申请但申请日后才获得专利授权或公开的有效申请也构成现有技术。依据原法案 119 条的传统，申请和专利可以依据外国申请日期来确定有效申请日（即外国申请日期可以用于取得专利授权），而依据现已被废除的 102 条 (e) 款（依据在 *In re Hilmer* 一案中的解释），不能根据外国申请日期确定有效申请日，进而认定现有技术（即外国申请日期不得用于抵触后来专利）。而根据新法案 102 条 (a) (2) 款，外国申请日既可以作为一件美国专利的优先申请日，也可以作为现有技术日期抵触后来的申请，这样就否决了遭到很多外国公司反对的 *In re Hilmer* 决定。

三、派生诉讼及派生程序

在发明人先申请制度中，先申请人为了获得专利授权必须实际完成发明。相应的，法案规定了派生诉讼及派生程序，后提交申请的先发明人可以提出证据证明先申请人要求授权的发明是来自先发明人的。对于两个已授权专利抵触的情况，先发明人可以对先申请人提起民事诉讼 (§291)，对于两个专利申请抵触或一个申请与一个已授权专利抵触的情况，先发明人可以向美国专利商标局申请启动一个派生程序。民事诉讼须在在先专利颁发后一年内提起，美国专利商标局的调查程序须在后提交的申请公布后一年内主张。由于新法案的焦点移向了申请提交日期，派生诉讼成为了向专利局争夺优先权失败的发明人的唯一选择。

四、授权后再审程序

在美国法典 35 卷新增加的第 32 章中针对新授权专利设立了授权后再审程序，类似于其他国家的异议程序。在该程序中，意欲对新授权专利提出异议的人可以以任何专利权无效的理由提交申请，请求再审查该专利 (§321)。这一授权后再审程序为第三方提供了另外一个使专利商标局重新考虑专利无效性的途径。与传统的再审程序只能以现有专利和印刷出版物为无效理由不同，授权后再审程序可以以任何现有技术以及美国法典 35 卷 101 条、112 条 (§321 (b)) 的规定为理由，只有未公开最佳实施例除外。并且，与传统复审程序中“提出新的针对专利性的实质质疑”标准不同的是，如果美国专利商标局认为异议申请文件中证明了所涉专利的权利要求书中至少有一项要求具有不可专利性 (§324 (a))，或提出了“关于其他专利和专利申请新的未解决的法律问题” (§324 (b)) 就可以启动授权后再审程序。另外，新法案授权美国专利商标局颁布与再审程序相关的诉讼证据开示规则 (§326)，并要求授权后再审程序的申请要在被异议专利授权后 9 个月内提交 (§ 321 (c))。

五、多方再审程序

作为设立授权后再审程序的一部分，新法案修改了美国法典 35 卷 31 章与多方复审程序相关的内容，将“多方复审程序”改名为“多方再审程序”，其中最显著的变化之一是多方再审程序获得批准的限制增强了。也就是说，传统的“提出新的针对专利性的实质质疑”标准已经被“异议人在申请中至少对一个权利请求提出质疑，才有获胜的可能性”所替代 (§314 (a))。另外，关于授权后再审，新法案第一次授权美国专利商标局颁布多方再审程序的诉讼证据开示规则 (§316)。然而，与授权后再审程序不同，异议人须在所涉专利被授予专利权 9 个月之后或授权后再审程序终止后才能申请启动多方再审程序 (§311 (c))，并且依据的理由只能是已授权专利或印刷出版物 (§311 (b))。

六、授权后再审程序和多方再审程序的限制

新法案对授权后再审程序规定了若干相关限制。与单方复审程序不同，如果异议人或者其真正利益人针对专利权无效提起了民事诉讼，就不得再启动授权后再审程序和多方再审程序 (§§315(a), 325(a))。另外，若异议人对授权后再审程序和多方再审程序做出的裁决提起上诉，在之后的民事诉讼中，异议人及其真正利益人对异议申请中提出的专利无效理由禁止反言 (§§ 315(c), 325(c))。基本上，若打算提起侵权诉讼或宣布专利无效的确认之诉，就需要在可上诉的授权后再审程序或多方再审程序与传统的民事诉讼之间进行抉择，因为二者只能择其一。

七、补充审查

依据新法案，任何人都可以针对专利权无效申请启动单方复审程序（新法案对此未作修改）、授权后再审程序、多方再审程序，但在有一个程序中，只有专利所有人可以请求对已授权专利进行再审，以期更正授权之后发现的错误。专利所有人可以申请启动对已授权专利的补充审查程序，提出包括但不限于他们认

为与可专利性相关的专利、印刷出版物等资料 (§257)。若这些资料提出了对可专利性的新的实质性质疑，就将进行补充审查程序 (§257 (b))。与补充审查程序相关的关键性条款规定：在补充审查申请期间，所涉专利假如因专利所有人提交的或更正的资料在民事诉讼中被指控为不正当行为且没有抗辩，专利不得被认定无法执行 (§257(c))。这个程序通过为专利所有人提供无惩罚的更正错误或疏忽的机会，减少了其在诉讼中被指控有遗漏或提交不正确专利信息等不正当行为的威胁。但是，欺骗美国专利商标局的行为不可援引此程序获得补救 (§257(c))。

八、第三人提交

新法案允许第三人补充提交材料。在限定期限内，第三人可以提交专利、公开的申请、印刷出版物等材料，同时要交纳费用并对提交物相关性做简要陈述，这些提交的材料将被纳入申请记录中 (§122 (e) (2))。文件需要在以下三个时间中最晚时间点前提交：核准通知，申请第一次公开六个月，申请被审查员驳回 (§122 (e) (1))。虽然提交的窗口相对狭窄，但这个程序让知道专利申请的第三人出于潜在的考虑可以提交或许被审查员遗漏的相关文件以进行补充性的审查。

九、先用权

新法案全面修改了先前 273 条相对狭窄的规定，扩展了先用权的范围，使其不再局限于商业方法专利。具体说来，依据新法案 102 条 (b) 款，先使用者有权对抗对于在制造或其他商业过程中用到的方法、机器、制品、物质组成的权利要求，但这种商业使用须在专利有效申请之前已达 1 年以上，或者在 102 条 (b) 款的情况下，在发明被公开以前达 1 年以上。尽管相对之前的 273 条先用权的范围扩展了很多，但它依然要受到“大学例外”的限制，如果该发明属于完成高等教育机构或旨在将高等教育机构研发的技术商业化的技

术移转单位指派的任务，就不得用先用权进行抗辩。新法案可以说加强了对商业秘密的保护，若商业实体使用商业秘密的行为在专利申请或公开前已达一年，而该使用符合商业使用的法律定义，则极有可能不必因侵犯其后与该商业秘密有关的专利权而承担法律责任。对于将商业秘密使用作为商业使用的实体来说，现今最大的顾虑在于其他人会在其后独立研发出同一技术并将其专利化，导致其可能会承担侵权责任，然而将来在新法的框架下，唯一的顾虑就是那个发明是否落入了大学例外范畴中。

十、商业方法过渡再审程序

新法案规定了一个过渡性程序，异议人可以向专利商标局申请启动该程序，对已授权的商业方法专利进行再审。这一程序被视为一种授权后再审程序，并使用了后者的标准和程序。异议人或她的真正利益人须受到过侵犯专利权的民事或刑事指控，才有资格申请启动该程序。另外，如果异议人依据原法案 102 条或 103 条主张专利无效，他只能提出符合原 102 条(a)款规定的现有技术（传统的占先规则），或在被异议专利申请以前已经公开一年以上的现有技术（若是他人公开的，会符合 102 条（a）款）。名副其实的“传统”，商业方法再审程序包含一个日落条款，规定颁布八年后该程序自动废止。

关于商业方法专利的规定为异议人提供了一个比传统的多方或单方复审范围更大的再审程序，同时还为诉讼当事人提供了中止诉讼的机会，直到审查结果做出。对于被指控商业方法专利侵权的被告来说，该程序是一个低成本的选择，因此可能会被广泛使用。一个限制因素是，申请该种程序的一方在民事诉讼中对再审程序中提出的专利无效请求禁止反言。

十一、避税策略专利

新法案中包含禁止为避税策略授予专利的条款。

具体说来，任何降低、避免、延缓纳税义务的策略都视为属于现有技术，因此不得被授予专利。新法案未禁止所有与纳税有关的专利，一个与纳税申报准备有关的发明或与财务管理有关的发明是有可专利性的，只要他们在新颖性方面可与避税策略区别开。

十二、人体器官限制

新法案禁止为权利要求指向或包含“人体器官”的发明授予专利。然而，法案中未对这个术语应用于法规时如何理解做出定义。

十三、发明人以外申请

新法案进一步使美国专利法与外国司法相统一，降低了对发明人外第三人提交申请的要求。现在如果发明人向第三人转让或同意转让其发明，通过展示有关事实证据，该第三人可以作为发明人的代理人提交专利申请，专利授予给真正利益人，而不是发明人。这一规定使协议转让发明的发明人不愿合作的状况变得简单，真正利益人可以更容易地代替发明人提交申请。另外，这一规定与其他国家被转让人代替发明人提交专利申请的实践相统一。

十四、最佳实施例要求

根据美国法典 35 卷 112 条第一段，要求公开最佳实施例。但是根据新法案，不公开最佳实施例不再导致权利请求的无效或撤销（§282）。这一变化使得在专利侵权诉讼中未公开最佳实施例不再是独立的辩护理由。

十五、虚假标示和错误标记

为了使专利标示与现代技术相一致，新法案明确规定若产品上附加有网站地址，而该网站提供与产品

有关的专利情况，这便足以构成专利声明，可以在侵权诉讼中主张获得损害赔偿金 (§287(a))。并且，法案修改了从前的错误标记条款，现在仅允许美国政府对其提起惩罚性诉讼 (§292 (a))，但同时规定对于那些因错误标记遭受竞争损害者可以以此为诉因提起民事诉讼 (§292 (b))。另外，标记专利权产品的专利权过期不构成错误标记 (§292 (c))。这些变化预计会扼制目前错误标记诉讼的持续泛滥，这些诉讼泛滥至少有部分原因是提起诉讼的人可以获得罚金的一半金额。

十六、美国专利商标局收费和资金权力

新法案授予美国专利商标局局长设置和调整专利商标局收费标准的权力，但该权力在法案颁布 7 年后自动废止。尽管局长即刻获得了该项权力，但他做出的费用调整要受到特定的监督，这将会使新设置费用的颁布被推迟。例如，须在费用调整提案公布于《联邦公报》的 45 天以前告知专利公共咨询委员会，该委员会须对所有提案举行听证会。调整提案公布后的 45 天内，公众可以对其发表意见。最后，最终规定公布于《联邦公报》，再经过其后 45 天的“国会意见期”，最终规定才能生效。改革法案初看确实终止了费用挪用 (§42 (c))，但是一些公共意见担心法案是否为国会提供了继续挪用费用的机会。另外，法案对专利商标局目前大部分收费上调了 15% 的幅度，此规定在法案颁布 10 天后生效。此处局长第一次动用了他调整收费的权力，将上调扩大至所有费用。这一规定可能会导致商标局收费的永久性增加。

十七、微型实体地位

新法案在现有大型实体和小型实体的划分之外增加了一种新分类——“微型”实体 (§123 条)。微型实体需要比小型实体满足更多的要求，例如，若同一发明人有 4 件以上的专利申请案，则不可被称为微型实

体 (§123 (a) (2))；微型实体的总收入不能超过报道的美国家庭平均收入的三倍 (§123 (a) (3))，且未向总收入超过报道的家庭平均收入三倍的实体转让或同意转让发明 (§123 (a) (4)) 等。另外，被高等教育机构雇佣并协议向其转让发明权利的发明人可被认为是微型实体 (§123 (d))。微型实体地位可以为申请人减少 75% 的申请费用，该条款立即生效。这一减免可能会刺激来自个人发明人和小企业的申请，因为对于他们来说获得专利保护的费用是尤其昂贵的。

十八、杂项规定

新法案中还有其他一些规定，这些规定并未对现行专利法做出显著的更改，但它们在创建更加进步的专利法的路途上也迈出了积极的步伐。例如，针对小企业设立了专利调查专员程序；对关系到美国竞争力的重要技术进行优先审查；设立公益程序来帮助缺乏资金的独立发明人和小企业主；另外，还要求在可用资源允许的情况下，3 年时间内建立至少 3 个分散在不同地区的卫星专利局。

十九、总结

总统签字后，美国专利改革法案将正式颁布。这部法案在诸多方面改变了美国的专利图景，是自 1952 年专利法修改以来最大规模的修改。在专利界看来，新法案的颁布在向专利局提供资金，终止费用挪用，以及将美国法与其他国家司法相统一方面都有实质性的进步。实际上，变化不止于此，新法案规定了授权后再审程序，公众可以在专利授权后的九个月内以任何理由针对专利权无效提出异议，这与从前只能以专利和印刷出版物为理由评价可专利性的有限审查程序大为不同。此外，现有技术的定义范围也得到扩展，境外公开使用和商业使用行为都被纳入其中。

(校对：张琳洁)