

美国专利法及其实践

高永富编译

一、关于专利的法律

在美国，有关专利的法律由下述两部份构成：

(一)国内成文法

美国宪法第一条第八款授权美国国会建立一个专利制度。根据这一权限，国会颁布的美国法典 (United States code—U.S.C) 第 35 篇是专门关于专利的法律。此外，涉及到专利的，还有美国法典中的第28篇，该篇是关于司法程序的规定。第19篇中有少部份涉及到专利及其引进问题。第42篇是有关原子能控制的规定。

美国法典第35篇授权专利商标局长制定关于美国专利商标局的工作规则。这些规则以专利商标案的实施细则的形式出现，实施细则只要与国会颁布的法律一致，就具有相当于法律的效力。

第35篇第1章规定设立专利商标局，还规定局的工作人员以及他们的职责。第4章是关于费用问题。第10章规定了专利性的必备条件。第11、12、13章分别是处理有关专利申请、专利申请的审查以及专利商标局决议的复审规定。第28和29章是关于处理侵权以及由此而产生的赔偿事务的规定。

此外，还有一种具有指导性质的文件，即专利审查程序手册 (the Manual of Patent Examining Procedure)。手册内提供了许多解决实际问题的办法，但无法律约束力。

(二)国际公约

美国是专利合作条约 (the Patent Cooperation Treaty) 和保护工业产权国际公约 (the International Convention for the Protection of Industrial Property) 即“巴黎公约”的成员国。美国法典第35篇119条规定给予提供互惠特权的外国以优先权。美国也是1910年8月20日在布宜诺斯艾利斯签订的中美洲公约 (the Inter-American Convention) 的成员国，与南朝鲜也有互惠立法。

二、专 利

(一)专利的类别

美国专利商标局除颁布机械、电子和化学方面的专利外，还颁布外观设计专利和植物专利。此外，还有一种特殊的专利形式，称为复颁专利 (a reissue patent)，即对以前已颁

布的有瑕疵的专利可以经纠正后再颁发，或者对有关新发现的先有技术（prior art）专利权项进行复审。

美国专利商标局颁发的大多数专利是关于新的有用的加工工艺、机械、制造或者新的物质构成和改进成份。设计专利包括新的有独创性的可用作装饰的商品制造方面的设计。植物专利包含新发明的和新发现的或者是无性再繁殖的植物，还包括独特的新品种，如培育的变态植物、突变体、杂交体和新发现的种子，但不包括试管繁殖的或者不能栽培的植物。

（二）不能获得专利权的规定

1. 美国法典第35篇第102条是关于新颖性以及专利权丧失的规定。

授予某人以一项专利，除非：

（1）在申请此项发明的专利之前，本国的其它人知道或使用该项发明，或者本国或外国已将该项发明公开出版发行；

（2）此项发明在美国提出申请专利1年之前，在本国或外国已被授予专利或已公开发行，或者在本国已公开使用或出售；

（3）此项发明已被某人放弃；

（4）此项发明在美国提出专利申请的12个月之前，已被授予专利给申请人或他的法定代表或者在本国提出专利申请之前转让到了国外；

（5）此项发明在专利申请人之前，已由他人在美国提出申请並已被授予的专利的发明得到了描述；

（6）不是他本人发明的而又企图获得专利的标的；

（7）在申请人的发明之前，该发明已被本国其他人作出，而此人又並未放弃或隐瞒他的发明。为决定该发明的优先权，不仅要分别考虑发明概念形成的日期和运用该发明的日期，还要考虑一个人的合理勤奋，即在他人形成发明概念之前，是谁首先构思出来的以及是谁最后一个运用的。

2. 第103条也是有关专利性条件的规定。该条是有关非显而易见标的问题。

如果企图要获得专利的标的和先有技术有差距，以致该标的从总体上对一个只有普通技术的人来说，在发明作出时，是显而易见的，那末，即使发明並未一样地如同本篇第102条所规定的那样被披露或者描述，专利也不会获得。专利性並不由发明作出时的方式来否定。

总之，作为一个实际问题，方式方法不能获得专利，包括人的思维活动、业务技术、永动机之类以及与组织结构无关的印刷品不能获得专利。在此之前，计算机程序设计不能获得专利，但现在似乎情况在起变化。

（三）关于期限问题

除了设计专利之外，美国专利法规定，一项专利的期限为17年，自专利授与和颁发之日起计算。外观设计专利的颁发为3年半、7年或者14年，决定于申请人最后一次付费。

美国的专利，除非国会有特别法，否则是不能展期的。历史上曾有过这样一个法律，称作退伍军人专利延长法（Veterans Patent Extension Act）。该法已于1953年1月1日期满失效。

美国的专利期限始于专利颁发之日，在此之前，不存在侵权行为问题，当然也没有这类诉讼发生。

(四)专利申请和申请人

由于美国专利商标局有冲突程序 (interference proceeding)^① 的规定，所以，专利申请应尽可能早地提出。除非该申请是根据相应的首次国外申请，在此情况下，在美国的申请应在国外申请1年之内提出(外观设计是6个月)。如果不含有优先权，申请必须在法定的期限前提出。换句话说，要在别处获得专利或书面公布1年之内提出，或者要在美国公开使用或出售，假如这种事件发生的日期能由发明活动本身加以证实的话。如果要求国外申请日的优先权，而在美国又无该发明活动的依据，那末，该项申请日应先于法定期限。如果相应的国外申请比在美国提出申请之日的1年之前就提出的话，那末，该项国外申请必须在国外取得专利之前就提出。如果是外观设计申请的话，该期限是6个月。

关于申请人，一般认为，申请必须由发明人提出。死者的合法代表或者合法的丧失能力的发明者只要提交一定的证明，也可以申请。如果申请人拒绝履行申请或者不能确定的话，共同发明人或受让人只要提供适当的证据，可以提出申请。

按美国专利商标局的规定，一个外国专利申请人不能根据其在外国的认识或使用，或者其它相关行为确定发明日期，除非有外国申请的优先权。

在没有相反协议的情况下，专利共有人的每一方都可以使用或者出售已取得专利的发明，不需经过其它共有人的同意，也不必向其它共有人支付费用。

一般来说，美国的专利都具有私人财产的特性，都可以用书面契约的形式加以转让。但对随后的已付对等价值的购买人或者受押人来说，不经通知，其转让无效，除非在随后的购买或抵押之日起或之前3个月内在美国专利商标局登记备案。

(五)新颖性和最先使用

新颖性是专利性的条件之一。但仅仅有新颖性是不够的。被指称的发明和现有技术之间，对于一个具有一般技能的人来说，在发明作出之时，其区别必须是非显而易见的。新颖性审查由审查员进行，其申请由专利商标局分配给审查员。

发明者最先使用一般不是发明者获得专利所必不可少的，尤其是实用性很明显时更是如此。此项规则的一个重要例外是在药物领域。它的实用性证明一贯需要临床试验的形式，因而，在此情况下，由发明人或其代表的最先使用就成为必需的了。另一方面，如果发明的最先使用发生在提出专利申请的1年多之前，则发明者或其它人对发明的最先使用就可以构成对该项发明的法定障碍。

(六)优先权及其实施

根据美国法典第35篇119条特定规定下，可以要求外来申请的优先权。该权项不需要特别的形式，在多数情况下，可由申请人的律师或代理人提出，但必须提交一份要求优先权的日期的外来申请证明才行。外来申请必须是在公约国第一次提交的外来申请。提交不得迟于最后一次支付申请费的日期，除非早就需要避免最先使用问题，需要干涉程序，或者审查员特意提出要求。在这类事上，如果证明不是用的英语，还需要译文。

法律上不要求在美国实施专利。

原子能委员会可以对在生产中头等重要的发明或特种核材料的利用或者原子能批准专利，只要该委员会主席认为条件相当即可。其条件一般与那些由专利权人或委员会授与的类似的许可同样合理。

由于专利获准后不要付税，美国没必要恢复失效的专利。一项被放弃的专利申请可以向专利商标局局长提出请求恢复，只要表明当时放弃是无法避免的。这种请求是要付费的，並要提供必要的证明事实以及对调整程序作出必要的答复。

(七) 标记

标记是自愿选择的。在获得专利的商品上打上“专利”(“Patent” or “Pat”)字样以及专利号码即可。如果由于商品的性质不能照上述办理，可以在商品的外包装上注明里面的商品或者使用一个标签。在没有标记的情况下，对过去的侵权造成的损害就不能获取损害赔偿，除非证明侵权者已经被告知其侵权之后继续侵权。在这类事件中，只有在告知后，才能获得损害赔偿。

(八) 上诉冲突和侵权

专利申请人的权项两次被驳回或最终被否决，可以支付适当的费用向上诉委员会上诉。向上诉委员会申请上诉时，要提交上诉通知书並要付费。之后60天内，上诉人必须提出上诉辩护，同时也要付费。辩护状必须对审查员的最终否决的全部论点作争辩。审查员于是可以撤回他的否决决定。但如果他不那样做的话，他必须准备一份审查员的答辩。然后上诉人针对审查员提出的答辩的新论点再提出书面辩护。口头听证会也将会获准，如果提出这种请求的话。

如果申请人对上诉委员会的决定不满意，他可以进一步向海关和专利上诉法院或者哥伦比亚区美国地区法院提出上诉。这种上诉一般必须在决定宣布之后60天内提出，並要提交适当的通知(如果提出请求重新考虑，则为30天内)。向海关和专利上诉法院提出的上诉只能根据专利商标局原有的档案材料。向地区法院提出的上诉允许介绍专利商标局所没有的材料的情况。不论哪一种情况，专利商标局将由其法务处代表它提出辩护状以及出席听证会。

在美国没有对正式的异议程序作出规定，而对冲突程序有规定。两个或更多的悬而未决的申请人要求就同一主题提出权利主张，冲突即随之产生。假如自专利发布之日起1年之内，则这项专利也可能同专利商标局的一项申请发生冲突情况。两项或两项以上冲突的专利可在法庭民事诉讼中进行争辩。

在美国，冲突实践(诉讼手续)是很复杂的。任何企图简要地描述这个问题，将会使人产生误解。然而，冲突程序一般包含由任何一方当事人提出初步声明，声明中宣布所依据的日期以及当事人受限制的日期，随之是动议期。在此期间，当事人可以寻求解决冲突的各种理由，修改争论点，取代其它申请，推卸举证责任以及使用其它类似策略。一旦冲突过了这个阶段，就进入获取证明期。在此期间，各方当事人以他们资历的相反次序，质询证人以确定他们各自的日期。接着是把诉讼要点摘录提交给专利冲突委员会，然后是口头听证会。专利冲突委员会将作出裁决，授与某一方以优先权。对专利冲突委员会的决定可向海关和专利上诉法院(CCPA)或美国联邦地区法庭上诉。

侵权,专利权人或专利所有人以侵权民事诉讼可以得到赔偿。一项专利假定是有效的,他方当事人认为它是无效的,他就负举证责任。有管辖权的法院可以对进一步侵权发布禁令,也可以同时判以损害赔偿,其费用不应少于合理的专利权税。在非同寻常的情况下,法院将判以三倍的损害赔偿。对损害赔偿的确定或专利权税的合理程度,法院可以得到专家鉴定的帮助。律师费用可判由获胜一方支付,但很少这样做。在原告提出控告之前侵权达6年以上的情况下,可以不判以损害赔偿。

是否发生侵权决定于一项专利的权利主张的定义。只要一项权利遭到侵犯就构成责任,即使专利的多数权利主张都无效,这些一般也不妨碍对侵权的裁定,但可能要影响到支付诉讼费用问题。决定一项权利主张是否被侵权,可由决定这项权利主张的范围、实施的历史、先有技术、专利权人或专利权人代表的认可。

(九)无效

假设一项专利是有效的,但它的有效性在授与专利之前将受到专利商标局可能想到的任何一种理由的质疑。这种设想的有效性将由于援引确已存在的、但专利商标局并未考虑到的、新的先有技术而变得淡薄。没有条款规定可以引起对一项专利的有效性的质疑,除非是专利权人或专利所有人提起侵权诉讼,不管怎样,总是提出无效来作为一种辩护。

(十)其它必要条件

一个非居民的专利权人可书面委派一个居民向专利商标局提出专利申请。该委派的居民可作为有关专利程序的通知对象。如果没有提出委派,美国哥伦比亚特区法院就有管辖权,并可采用公告方式发出传票或用法庭指定的其它方式。

三、程 序

(一)提出申请

专利申请必须向专利商标局长提出,一项完整的申请包括专利请求书或专利要求一项或多项权利主张的说明书、一份誓词或声明,必要的图样以及支付申请费用。文本必须用英语,用不褪色墨水打或印,字迹要清楚,但有条款规定,凡申请说明书用的是外文,就要附一份精确的英语译文。申请文本尺寸,宽为8~8.5英寸、长为12.5~13英寸,必须单面使用,不完整的申请就得不到申请日期或者申请顺序号码。

(二)对外籍专利权人或申请人的特别要求

对外籍专利权人一般没有特别要求。如果一份完整的申请中用了誓词,美国领事会实施,由其选择一合适的官员来实施宣誓。此官员须经美国领事授权认可。如果申请中用的是声明,而不是誓词,则此种不便就能避免。如果一个写誓词或声明的人不懂英语,文本就必须使用此人能懂的语言。如果一个外籍申请人在一外国公约国家里要依靠或获得他第一次专利申请的申请日期的好处,为此,他就必须提出权利主张要求,就得随后提交一份同原来提交的申请一样的证明文本。

(三)提交申请的机构

给专利商标局的所有申请或其它信件等必须写给华盛顿特区 20231 专利局长。专利商标局收到的邮件都盖有收件日期印记,但是星期六、星期日或者是节假日,哥伦比亚特区的专利商标局是收不到文本的,收件日期就得推迟到下一个适当的时间。

(四)文件

申请专利必须提交下列文件:

(1) 请求书。请求书必须写给专利商标局长,表明要求授与专利。请求者的住址和邮政号码如果没有在申请上写明,则必须写在请求书上。

(2) 授权书或代理权书。这点可以写进请求书中。

(3) 陈述:誓词或声明。申请人如果是发明者,必须阐明他确信自己是第一个对诸如加工、机器、制造、物质成份或改进等等的发明人或发现者,因此,他恳请一项专利;声明他不知道也不相信在他发明或发现之前就已经有人知道或使用上述同样的发明或发现了。在申请中还要陈述他是哪个国家的公民,居住在什么地方,是单个发明者还是共同发明者。在每份原始申请中,申请人必须清楚地阐明以下各点:据他所知,在他申请之前至少1年他的发明在美国没被公开使用或出售;在他发明之前或在他提出申请日期至少1年之前没有在任何国家取得过专利或以书面发表过;在他本人或他的合法代表提出申请日期之前没有在其他国家取得过专利或提及颁布发明者证书的问题;在他在美国申请至少12个月之前他没有转让过。他还要阐明:是否在其他国家由本人或他的合法代表对他的同一个发明提出过申请专利或要求发明者证书或转让。如果提出过这种申请,申请人要讲明最早在哪个国家申请的,申请的年月日,还要证明他在美国提出申请之前,在哪个国家申请,申请的年月日以及至少12个月(外观设计申请6个月)的外来申请识别验证。这份陈述必须由申请人自己写,或是宣誓(或提供正式证词),或是在陈述中包括申请人的本人声明。

申请人必须了解公开信息的信息。该信息对审查申请是至关重要的。

当作出誓词或声明的人不懂英语时,这誓词或声明必须用他能懂的语言,並要表明他懂得同誓词或声明有关的文本的内容。经过验证的誓词或声明的英语译文必须在提出申请日之后不超过两个月内提交给专利商标局。

专利代理人在开业前,需向专利商标局提供道德上和技术合格的证明,並且要通过审查(对于有4年经验的审查者可不必再审查)。申请人或转让人可以委托经过注册登记的人代表自己办事。授权书或指定代理应表明被委托的律师、代理人的姓名或商号的名称以及注册号码和地址。

(五)说明书

说明书应该包含申请人的职称、姓名、国籍、住址、同申请有关的参考条目、发明的摘要、图样及数据的简短说明、详细说明发明的一个或更多的实际细节、一项或者更多的权利主张以及公开的摘要。说明书应由申请人签名,除非附有誓词或声明以及类似的东西。

说明书应包括一份发明的书面说明,说明这项发明的种类、制作过程以及如何使用,语句要完整、清晰,术语要简洁、确切,以便使任何一个熟悉技术的人会制作和使用该发明。

这一说明应成为发明者期待实施他的发明的最佳模式。

(六)图样、模型和插图

一般不需要模型,但或许专利商标局有选择的需要,以便了解发明。另一方面,在发明的性质容许有图样的地方就需要图样。这种图样必须显示权项中详细描述的发明的每一特征。

图样必须画在一张或几张洁白的厚纸片上,厚度相当于2~3层优质版纸,并且必须能允许擦掉和改正。只能用墨汁,每张纸必须是长15英寸,宽10英寸,四周要留有边线,边线距每一条纸边1英寸,当中空白为长13英寸,宽8英寸,在空白上端必须留出至少1.25英寸宽的地方给专利商标局,此处由它以后插入发明标题用。

图样中应该避免纯黑色阴影,线条不应密集,图形应连续编号,每一图形只能有一个视图,应在断面图上画影线,使用参考符号的部分都应编号。发明的同一部分,出现在几个图形上,应该用同样的参考符号,但同样的参考符号不能用于不同的部份。

对图样还有许多其它要求。图样是专利申请的非常重要的部分。图样应由制图员绘制,因为他对专利商标局的要求了解得很清楚。

(七)译 文

申请以及与专利局的其它信件往来必须用英语。证明文件应连同译文一起提交。主张优先权的国外申请的译文证明文本一般是不需要的,当这种优先权被用于战胜审查员引证先有技术或审查员有特别需要时,就需要了。

(八)公 布

既然在美国没有异议程序的规定,申请就不因异议而公布了。当相应的申请得到允许,并付了最后一次费用后,专利就颁布了。

(九)权 项

在有关的说明书末尾对一项或几项权项有一个法定的需要。这样的权项必须特别指出并清楚地表明权利主张的标的,申请人把它看作是他的发明。

如上面指出的,说明书需要有一个摘要。这种摘要不是发明的一种限制性的定义,而是为了检索的方便。

四、税和费用问题

(一)税

在美国,有关维持专利有效是不需付税的。

(二)专利费用

美国法典第35篇第41条规定了下述费用:

1. 提出每一最初的专利申请需付65美元,但不含外观设计。此外,以独立形式不论何时

申请或提出超过一个权项的, 每项权项需付10美元, 十个以上的每项权项需付2美元(不管是以独立的还是从属的形式提出的)。在支付附加费用的问题上有错误, 可根据局长规定加以修正。

2. 颁布每项最初专利或重颁专利需付100美元, 但不含外观设计。此外, 按印就的说明书页数, 每页(或说明书的每一部分)需付10美元, 图样每页需付2美元。

3. 外观设计的付费: 提出每项外观设计申请需付20美元, 颁发外观设计专利则根据年限不同而定: 3年半是10美元; 7年是20美元; 14年是30美元。

4. 提出每项复颁专利申请为65美元。此外, 以独立形式, 不论何时申请或提出超过最初专利独立权项数字的, 每项权项需交10美元。超过最初专利权项十个以上的(不管是以独立的还是从属的形式提出的), 每项权项需交2美元。在支付附加费用问题上有错误, 也是根据专利局长规定加以修改。

5. 提出放弃申请, 每项需付15美元。

6. 对审查员决定第一次向上诉委员会提出上诉, 需交50美元。此外, 提出一份书面摘要以支持上诉, 需再付50美元。

7. 对已放弃的专利申请需要恢复申请, 提交请求书时需交15美元; 或者由于付费迟延专利没有颁布而申请颁布的, 也费付15美元。

8. 根据美国法典第35篇第255和256节的规定, 需要证明的, 要交15美元。

9. 对需要不需证明的专利说明书和图样(不含外观设计专利)副本的, 每份需付50美分, 外观设计20美分一本。专利局长对超过25页的专利说明书和图样或者彩色印就的植物专利副本, 可决定每本需付不超过1美元的费用。专利局长可免费提供申请人有关专利申请说明书和图样的副本。

10. 每份证明文件需付1美元。

(上接第42页)

组装厂, 电视机机壳是从设在台湾和新加坡的子公司进口(因为两地的劳动力价格较低), 显像管由美国通用电气公司提供(利用其技术优势), 其他零部件或产自美国, 或产自加拿大。唯一从日本进口的是管理资源(包括管理者及其管理诀窍)。

七、结 论

国际市场营销是当今导致国际商务活动(International Business)成功的关键因素之一。随着世界各国新保护主义的盛行和技术贸易比重的增加, 单纯的出口愈益不能适应国际贸易发展的需要。要充分利用各国的资源优势, 要避开各国的贸易壁垒, 必须全方位地开展国际商务活动, 不仅以出口, 而且以许可证贸易、国际租赁、国外合资经营、国外独资企业等各种方式打入国际市场。日本家用电器行业通过全面开展国际市场营销活动, 已经取得了国际资源配置最优化和规模经济等利益, 其成功的经验值得我们学习和借鉴。