



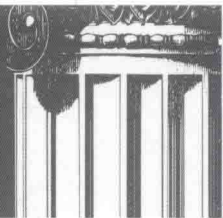
◎ 知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译

专利法原理

(第2版)

[美] 罗杰·谢科特 [美] 约翰·托马斯◎著
余仲儒◎组织翻译



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

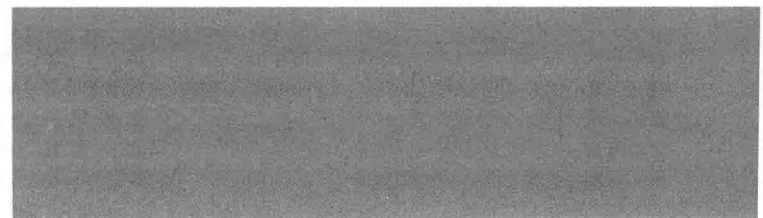
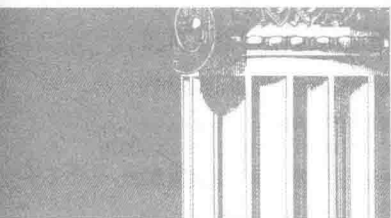
◎知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译

专利法原理

(第2版)

[美]罗杰·谢科特 [美]约翰·托马斯◎著
余仲儒◎组织翻译



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利法原理: 第2版/(美) 谢科特 (Schechter, R. E.), (美) 托马斯 (Thomas, J. R.) 著; 余仲儒组织翻译. —北京: 知识产权出版社, 2016. 1

(知识产权经典译丛)

书名原文: The Principles of Patent Law (Concise Hornbook Series)

ISBN 978-7-5130-3626-9

I. ①专… II. ①谢…②托…③余… III. 专利法—研究—美国 IV. ①D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 154672 号

内容提要

本书分为 13 章, 介绍了美国专利法的历史以及相关国际专利法律, 并进一步对专利法中的具体内容, 如专利资格、实用性、非显而易见性、专利申请文件、专利审查程序、专利侵权、专利侵权救济、专利诉讼、专利转让与许可等进行了详细的说明。本书是对美国专利法的详解, 是研究专利法的参考读物。

读者对象: 专利律师、代理人、审查员以及高校相关专业的师生。

© LEG Inc., d/b/a West Academic Publishing.

This translation Principles of Patent Law (Concise Hornbook Series, Second Edition) by Roger E. Schechter and John R. Thomas is published and by arrangement with LEG Inc., d/b/a West Academic Publishing.

责任编辑: 卢海鹰 王玉茂

版式设计: 王玉茂

责任校对: 韩秀天

责任出版: 刘译文

知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译

专利法原理 (第2版)

[美] 罗杰·谢科特 著

[美] 约翰·托马斯

余仲儒 组织翻译

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社址: 北京市海淀区马甸南村1号 (邮编: 100088)

责任编辑: 010-82000887 转 8122

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 北京科信印刷有限公司

开本: 720mm × 1000mm 1/16

版次: 2016年1月第1版

字数: 476千字

ISBN 978-7-5130-3626-9

京权图字: 01-2015-1125

网 址: <http://www.ipph.cn>

天猫旗舰店: <http://zscqcb.tmall.com>

责任编辑: wangyumao@cniipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 24.75

印 次: 2016年1月第1次印刷

定 价: 85.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

当今世界，经济全球化不断深入，知识经济方兴未艾，创新已然成为引领经济发展和推动社会进步的重要力量，发挥着越来越关键的作用。知识产权作为激励创新的基本保障，发展的重要资源和竞争力的核心要素，受到各方越来越多的重视。

现代知识产权制度发端于西方，迄今已有几百年的历史。在这几百年的发展历程中，西方不仅构筑了坚实的理论基础，也积累了丰富的实践经验。与国外相比，知识产权制度在我国则起步较晚，直到改革开放以后才得以正式建立。尽管过去三十多年，我国知识产权事业取得了举世公认的巨大成就，已成为一个名副其实的知识产权大国。但必须清醒地看到，无论是在知识产权理论构建上，还是在实践探索上，我们与发达国家相比都存在不小的差距，需要我们为之继续付出不懈的努力和探索。

长期以来，党中央、国务院高度重视知识产权工作，特别是十八大以来，更是将知识产权工作提到了前所未有的高度，作出了一系列重大部署，确立了全新的发展目标。强调要让知识产权制度成为激励创新的基本保障，要深入实施知识产权战略，加强知识产权运用和保护，加快建设知识产权强国。结合近年来的实践和探索，我们也凝练提出了“中国特色、世界水平”的知识产权强国建设目标定位，明确了“点线面结合、局省市联动、国内外统筹”的知识产权强国建设总体思路，奋力开启了知识产权强国建设的新征程。当然，我们也深刻地认识到，建设知识产权强国对我们而言不是一件简单的事情，它既是一个理论创新，也是一个实践创新，需要秉持开放态度，积极借鉴国外成功经验和做法，实现自身更好更快的发展。

自2011年起，国家知识产权局专利复审委员会携手知识产权出版社，每年有计划地从国外遴选一批知识产权经典著作，组织翻译出版了《知识产权经典译丛》。这些译著中既有涉及知识产权工作者所关注和研究的法律和理论问题，也有各个国家知识产权方面的实践经验总结，包括知识产权案件的经典判例等，具有很高的参考价值。这项工作的开展，为我们学习借鉴

各国知识产权的经验做法，了解知识产权的发展历程，提供了有力支撑，受到了业界的广泛好评。如今，我们进入了建设知识产权强国新的发展阶段，这一工作的现实意义更加凸显。衷心希望专利复审委员会和知识产权出版社强强合作，各展所长，继续把这项工作做下去，并争取做得越来越好，使知识产权经典著作的翻译更加全面、更加深入、更加系统，也更有针对性、时效性和可借鉴性，促进我国的知识产权理论与实践探索，为知识产权强国建设作出新的更大的贡献。

当然，在翻译介绍国外知识产权经典著作的同时，也希望能够将我们国家在知识产权领域的理论研究成果和实践探索经验及时翻译推介出去，促进双向交流，努力为世界知识产权制度的发展与进步作出我们的贡献，让世界知识产权领域有越来越多的中国声音，这也是我们建设知识产权强国一个题中应有之意。



2015年11月

《知识产权经典译丛》

编审委员会

主 任 申长雨

副主任 杨铁军

编 审 葛 树 诸敏刚

编 委 (按姓氏笔画为序)

于 萍	马文霞	王润贵	石 竞
卢海鹰	刘 铭	汤腊冬	李 琳
李人久	杨克非	高胜华	蒋 彤
温丽萍	樊晓东		

WEST 的法学院顾问委员会

JESSE H. CHOPER

法学教授，加利福尼亚大学伯克利分校

DAVID P. CURRIE

法学教授，芝加哥大学

YALE KAMISAR

法学教授，密歇根大学

法学教授，圣迭戈大学

MARY KAY KANE

校长，院长，知名法学教授

加利福尼亚大学哈斯汀法学院

WAYNE R. LaFAVE

法学教授，伊利诺伊大学

ARTHUR R. MILLER

法学教授，哈佛大学

GRANT S. NELSON

法学教授，加利福尼亚大学洛杉矶分校

JAMES J. WHITE

法学教授，密歇根大学

原版前言

在过去的十年里，大概还没有哪个学科能够像专利法这样快速地从法学院的外围课程变成核心课程。在不久之前，甚至许多法学院还没有人讲授专利法，或者即便有人讲授专利法，也只是在涵盖了全部知识产权法的一门概况课程中对专利法草草带过几句。当时，教科书很少，全职教师很少，而专利法也被认为是专属于那些具备深厚理工科知识背景的稀缺型法律人士的神秘领域。

近年来，越来越多的学院开始提供关于基础专利法和高级专利法方面的综合课程，同时越来越多的学生强烈要求学习这些课程。然而，这么快的发展变化彰显了教材的短缺，那些寻求巩固理解专利法知识的勤奋学生难以获得足够的学习材料。著者提供这本书算是为弥补这一缺憾略尽绵薄之力。

著者通过 West 入门书系列（West Hornbook Series）出版的书比本书要厚一些，读过该书的读者一定会注意到那本书和本书有很多相似之处。本书作为简明入门书系列（Concise Hornbook Series）版本，继承了入门书系列版本的框架结构和更多内容，但与此同时，撰写本书时著者获准对大量主题进行再加工，增加了许多案例，澄清了一些模糊之处，并讨论了最新的司法意见和法律修订。本书基本上没有受到篇幅限制，著者希望这本书就专利法这一让人备感兴趣且发展迅猛的学科所提供的不但内容丰富，而且便于使用，使读者容易掌握。虽然著者把重点放在原理的讲解上，但是也竭力提供有关基本政策争论的概况，并总是就各种案例阐述著者的观点认识。

今后，专利法将变得越来越重要。技术创新的步伐将继续加快，日益扩大的全球化将促使各国专利制度更趋一致，而可授予专利权的主题范围的不断扩展也必将吸引更多的公司和个体发明人提交专利申请。著者希望藉此努力能够为将要拼搏在这一朝阳领域的新一代法律人的成长略尽微薄之力。

著者特别感谢 Scott Cunning（GW'04）和 Steven Purdy（Georgetown'05）这两位新一代法律人，他们提供了一丝不苟的研究帮助和细心认真的校对。与他们以及这些年来著者还遇见过的很多有思想、有创造力的学生在一起工作不啻

是一种挑战，更是给著者带来灵感和快乐思考的不竭源泉，著者相信他们的技能和奉献精神将足以应对未来的法律挑战。著者还要感谢 Anna Selden 和乔治敦大学教师支持办公室的其他人员对著者手稿提供的有益帮助。

Roger E. Schechter

John R. Thomas

哥伦比亚特区华盛顿

2004年5月

译者的话

经过大家的努力，这本介绍美国专利法原理的简明读本译稿终于和大家见面了。本书由乔治·华盛顿大学法学教授 Roger E. Schechter 和乔治敦大学法学教授 John R. Thomas 编写，由美国 THOMSON WEST 公司出版。该书是国家知识产权局派往美国芝加哥约翰·马歇尔法学院学习的学生们曾经使用的教材之一。很多使用过此书的学生在完成学业后仍对其念念不忘，原因在于大家一致认为此书通过丰富的内容、翔实的案例，由浅入深地全面介绍了美国专利法，是供业内人士了解美国专利法不可多得的教材之一。

由此，我们萌生了将此书翻译出来介绍给我国知识产权界人士研究学习之用的想法，该想法得到了相关领导的大力支持。之后，由在约翰·马歇尔法学院学习过的 2007 届部分毕业生和往届部分毕业生以及在华盛顿大学学习过的部分人员组成了翻译小组，经过大家的努力终于完成了译校工作。在翻译的过程中，为了便于读者通过 LexisNexis 或者 Westlaw 法律数据库检索到相关案例的判决结果，文中所有案例的名称和当事人名字均保留了原文。由于我们的水平有限，译稿中难免存在这样或那样的问题，望读者批评指正。

在进行这项工作时，我们得到了很多同志的帮助，尤其是知识产权出版社王润贵总编的支持和帮助，在此一并致谢。

译者

2014 年 7 月

译校人员按照章节顺序排列

- 翻译:** 高志芳 (第1章、第9章)
朱世菡 (第2章第1~2节、第5~10节、第13章第2节)
宋海峰 (第3章、第12章、第4章第4节)
王启北 (第2章第3节、第4节、第4章第1~3节)
杨帆 (第5章)
高东辉 (第6章)
余仲儒 (第7章第1~6节、前言)
张利 (第7章第7节、第8章第1节)
张永华 (第8章第2节)
钱芸 (第10章、第11章)
姚晓红 (第13章第1节)
- 校对:** 姚晓红 (第1章、第9章)
张利 (第2章第1~2节、第5~10节)
高志芳 (第3章、第12章)
刘桂明 (第2章第3节、第4节、第4章第1~3节)
朱世菡 (第4章第4节)
钱芸 (第5章)
杨帆 (第6章)
张永华 (第7章第1~6节)
宋海峰 (第7章第7节、第8章第1节、前言)
余仲儒 (第8章第2节)
王启北 (第10章、第11章)
高东辉 (第13章第1~2节)
- 统稿:** 毕因、王启北、余仲儒和高东辉

目 录

第 1 章 专利法介绍	(1)
1.1 专利法概述	(1)
1.2 专利法标准	(3)
1.2.1 独占权	(3)
1.2.2 无形财产权和权利利用尽	(4)
1.2.3 公有领域	(4)
1.2.4 一项发明一项专利	(5)
1.2.5 专利权授予最先发明人	(5)
1.2.6 权利要求限定授予专利的发明	(6)
1.2.7 地域性	(6)
1.3 专利政策	(7)
1.3.1 有益性理论	(8)
1.3.2 自然权利	(10)
1.3.3 对专利制度的批评	(11)
1.4 历史	(11)
1.4.1 起源	(11)
1.4.2 垄断的成文法	(12)
1.4.3 宪法	(12)
1.4.4 1790 年法案和 1793 年法案	(13)
1.4.5 1836 年法案和 1870 年法案	(13)
1.4.6 1952 年法案	(14)
1.4.7 1982 年联邦法院促进法案	(14)
1.4.8 1999 年美国发明人保护法案	(15)
1.5 国际专利协调	(15)
1.5.1 《巴黎公约》	(16)
1.5.2 《专利合作条约》	(16)
1.5.3 TRIPS	(16)

1.6 其他形式的知识产权	(17)
1.6.1 商业秘密	(17)
1.6.2 版权和相关权利	(17)
1.6.3 商标和相关权利	(18)
第2章 专利资格	(20)
2.1 基本概念	(20)
2.2 产品和方法权利要求	(21)
2.2.1 科学和数学原理	(22)
2.2.2 有形变换要求	(24)
2.2.3 新用途的方法权利要求	(26)
2.3 生物技术	(27)
2.3.1 天然产物	(27)
2.3.2 遗传工程生物	(30)
2.4 医学治疗方法	(33)
2.5 涉及计算机的发明	(35)
2.5.1 智力步骤原则	(35)
2.5.2 联邦最高法院对涉及计算机发明的态度	(36)
2.5.3 联邦巡回上诉法院对涉及计算机发明的态度	(38)
2.6 信息的表达	(42)
2.7 商业方法	(43)
2.8 外观设计	(47)
2.9 植物	(48)
2.10 结束语	(51)
第3章 实用性	(53)
3.1 基本概念	(53)
3.2 无法实施的发明	(54)
3.3 化学和生物领域的实用性	(57)
3.4 不道德的、欺诈性的以及不可信的发明	(60)
第4章 新颖性	(63)
4.1 导言	(63)
4.2 新颖性标准	(66)
4.2.1 严格的相同性要求	(66)
4.2.2 上位概念与具体概念	(68)

4.2.3	能够实现的要求	(70)
4.2.4	固有的和偶然的公开	(71)
4.3	影响新颖性的现有技术:法定禁止	(72)
4.3.1	第102条第(b)款介绍	(73)
4.3.2	第102条第(b)款中的“公开使用”	(75)
4.3.3	第102条第(b)款中的“销售”	(80)
4.3.4	第102条第(b)款的“在本国内”	(83)
4.3.5	实验使用	(84)
4.3.6	专利与印刷出版物	(87)
4.3.7	第102条第(c)款中的“放弃”	(90)
4.3.8	第102条第(d)款中延迟的美国申请	(91)
4.4	影响新颖性的现有技术:在先发明	(93)
4.4.1	第102条第(a)款的在先发明	(93)
4.4.2	第102条第(g)款的在先发明	(100)
4.4.3	第102条第(e)款的美国专利申请公开	(118)
4.4.4	第102条第(f)款有关发明来历的规定	(123)
第5章	非显而易见性	(125)
5.1	简介	(125)
5.2	非显而易见性的现有技术	(127)
5.2.1	相似领域	(128)
5.2.2	第103条第(c)款	(130)
5.3	非显而易见性审查	(133)
5.3.1	发明的历史标准	(133)
5.3.2	非显而易见性的现代标准	(135)
5.3.3	辅助考虑因素	(143)
5.3.4	化学和生物技术领域的非显而易见性	(148)
5.3.5	小结	(158)
第6章	专利申请文件	(160)
6.1	说明书	(161)
6.1.1	能够实现	(161)
6.1.2	书面描述	(167)
6.1.3	最佳方式	(171)
6.2	权利要求书	(174)
6.2.1	基本权利要求的撰写	(175)

6.2.2	权利要求的形式	(179)
6.2.3	确定性	(190)
第7章	专利审查程序	(192)
7.1	USPTO 介绍	(192)
7.2	审查机制	(193)
7.2.1	申请的准备	(193)
7.2.2	临时申请	(194)
7.2.3	申请的审查	(196)
7.2.4	继续申请	(197)
7.2.5	单一性要求和分案申请	(199)
7.2.6	申请的公布	(200)
7.2.7	申诉和上诉	(202)
7.2.8	发明保密令	(203)
7.3	发明人资格	(203)
7.4	权利的期限	(207)
7.5	授权后程序	(209)
7.5.1	更正证书	(209)
7.5.2	放弃权利声明	(209)
7.5.3	再颁程序	(210)
7.5.4	再审	(218)
7.6	其他程序	(221)
7.6.1	抵触程序	(221)
7.6.2	抗议程序	(221)
7.6.3	现有技术的引证	(222)
7.6.4	公开使用程序	(222)
7.7	专利审批程序滥用	(223)
7.7.1	不公平行为	(223)
7.7.2	重复授权	(228)
7.7.3	审批懈怠	(234)
第8章	专利侵权	(237)
8.1	权利要求的范围	(237)
8.1.1	直接侵权	(237)
8.1.2	间接侵权	(251)
8.2	权利要求的解释	(256)

8.2.1	字面侵权	(257)
8.2.2	等同原则	(264)
第9章	专利侵权救济	(286)
9.1	禁令	(286)
9.2	损害赔偿	(288)
9.2.1	合理的许可费用	(288)
9.2.2	损失的利益	(289)
9.2.3	标记	(296)
9.2.4	临时权利	(296)
9.2.5	惩罚性损害赔偿	(298)
9.2.6	律师费	(300)
第10章	专利诉讼	(301)
10.1	诉讼管辖权和管辖地	(301)
10.1.1	诉讼事项管辖权	(301)
10.1.2	附带管辖权	(302)
10.1.3	对人管辖权和管辖地	(303)
10.1.4	确认判决法	(304)
10.2	上诉管辖权	(306)
10.3	在联邦巡回上诉法院选择法律	(308)
10.4	争议点排除原则和 Blonder - Tongue 原则	(309)
10.5	懈怠和禁止反悔	(311)
第11章	专利转让与许可	(314)
11.1	基本概念	(314)
11.2	转让的登记	(317)
11.3	担保权益	(317)
11.4	被许可人和转让人禁止反悔	(318)
11.5	滥用、捆绑销售、连带侵权	(320)
11.6	期满之后的许可费	(324)
11.7	默示许可	(326)
11.8	购买权	(328)
第12章	国际专利制度	(331)
12.1	《巴黎公约》	(332)
12.1.1	国民待遇原则	(332)

12.1.2	独立保护原则	(332)
12.1.3	国际优先权	(333)
12.1.4	《巴黎公约》优先权的优点	(335)
12.1.5	《巴黎公约》的未来	(338)
12.2	《专利合作条约》	(339)
12.3	外国申请许可	(341)
12.4	地区协议	(342)
12.5	《北美自由贸易协定》	(343)
12.6	《与贸易有关的知识产权协议》	(344)
12.6.1	最低保护标准	(344)
12.6.2	争端解决机制	(347)
12.6.3	生效日期	(347)
12.6.4	对 TRIPS 的争议	(349)
12.7	自由贸易协定	(350)
12.8	比较专利法	(350)
12.8.1	优先权原则	(350)
12.8.2	宽限期	(351)
12.8.3	专利保护客体	(352)
12.8.4	延迟审查	(353)
12.8.5	未决申请的公开	(354)
12.8.6	异议	(354)
12.8.7	把专利有效性作为侵权辩护事由	(354)
12.8.8	专利保护范围	(355)
第13章	州法律问题：商业秘密和联邦法优先	(356)
13.1	商业秘密	(356)
13.1.1	法源	(357)
13.1.2	可保护的主体	(359)
13.1.3	侵占	(362)
13.1.4	救济	(368)
13.1.5	经济间谍法	(369)
13.1.6	商业秘密和专利	(371)
13.2	联邦法优先	(372)