

外国知识产权法律译丛

美国专利法

易继明◎译



 知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

外国知识产权法律译丛

美国专利法

易继明◎译



1027943



T1027943

 **知识产权出版社**
全国百佳图书出版单位

内容提要

本书为美国专利法最新修订后的中文译本。包括有第一分编美国专利商标局、第二分编发明的可专利性与专利授权、第三分编专利证书与专利权的保护、第四分编专利合作条约。

读者范围：知识产权领域从业人员，高校法学院师生。

责任编辑：卢海鹰

责任校对：韩秀天

版式设计：卢海鹰

责任出版：卢运霞

文字编辑：王祝兰

图书在版编目 (CIP) 数据

美国专利法 / 易继明译. —北京: 知识产权出版社, 2012. 2

(外国知识产权法律译丛)

ISBN 978-7-5130-1002-3

I. ①美… II. ①易… III. ①专利权法-美国 IV. ①D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 254534 号

外国知识产权法律译丛

美国专利法

MEIGUO ZHUANLIFA

易继明 译

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编：100088

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 箱：bjb@cnipr.com

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

传 真：010-82005070/82000893

责任编辑：010-82000860 转 8122

印 刷：知识产权出版社电子制印中心

经 销：新华书店及相关销售网点

开 本：880mm×1230mm 1/32

印 张：5

版 次：2013 年 1 月第 1 版

印 次：2013 年 1 月第 1 次印刷

字 数：135 千字

定 价：20.00 元

ISBN 978-7-5130-1002-3/D · 1378 (3874)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

出版说明

知识产权出版社自成立以来一直秉承“为知识产权事业服务、为读者和作者服务、促进社会发展和科技进步”的办社宗旨，竭诚为知识产权领域的行政管理者、高校相关专业师生、法律实务工作者以及社会大众提供最优质的出版服务。

为满足国内学术界、法律实务界对相关国家知识产权法律的了解、学习及研究需求，知识产权出版社组织国内外相关法学知名学者翻译出版了这套“外国知识产权法律译丛”，涉及的外国法律主要包括美国、法国、德国、日本等国家的最新专利法、商标法、著作权法。陆续出版的相关法律（中文译本）包括：《外国专利法选译》《日本商标法》《日本著作权法》《法国知识产权法典》《美国专利法》《美国商标法》《美国著作权法》《德国著作权法》《德国商标法》等，其他具有代表性的国家或洲际的知识产权法律中文译本也将适时分别推出。

真诚期待各位读者对我们出版的本套丛书提出宝贵意见。

知识产权出版社

目 录

第一分编 美国专利商标局 // 1

第1章 建制、官员与职员、职权·····	1
1条 (35 U.S.C. § 1) 建制·····	1
2条 (35 U.S.C. § 2) 权力与职责·····	2
3条 (35 U.S.C. § 3) 官员和职员·····	5
4条 (35 U.S.C. § 4) 对官员、职员申请专利等利益 上的限制·····	10
5条 (35 U.S.C. § 5) 专利商标局公共咨询委员会·····	10
6条 (35 U.S.C. § 6) 专利审理与上诉委员会·····	12
7条 (35 U.S.C. § 7) 图书馆·····	13
8条 (35 U.S.C. § 8) 专利分类法·····	13
9条 (35 U.S.C. § 9) 档案的核证副本·····	13
10条 (35 U.S.C. § 10) 出版物·····	14
11条 (35 U.S.C. § 11) 与外国交换专利及专利申请 的副本·····	14
12条 (35 U.S.C. § 12) 向公共图书馆提供专利和 专利申请的副本·····	14
13条 (35 U.S.C. § 13) 给国会的年度报告·····	15
第2章 专利商标局的程序·····	15
21条 (35 U.S.C. § 21) 提交文件或缴费的日期与 行为日·····	15

22 条 (35 U. S. C. § 22) 提交文件的印制	15
23 条 (35 U. S. C. § 23) 专利商标局案件的证词	15
24 条 (35 U. S. C. § 24) 传唤; 证人	16
25 条 (35 U. S. C. § 25) 代替宣誓的声明	16
26 条 (35 U. S. C. § 26) 提交不符合形式要求的文件 的后果	16
第 3 章 在专利商标局执业	17
31 条 (35 U. S. C. § 31) (已废止)	17
32 条 (35 U. S. C. § 32) 暂令停职或禁止执业	17
33 条 (35 U. S. C. § 33) 无权执业者的从业行为	17
第 4 章 专利规费; 资金; 检索系统	18
41 条 (35 U. S. C. § 41) 专利规费	18
42 条 (35 U. S. C. § 42) 专利商标局资金	24

第二分编 发明的可专利性与专利授权 // 27

第 10 章 发明的可专利性	27
100 条 (35 U. S. C. § 100) 定义	27
101 条 (35 U. S. C. § 101) 可授予专利权的发明	28
102 条 (35 U. S. C. § 102) 获得专利授权的条件; 新颖性	28
103 条 (35 U. S. C. § 103) 获得专利授权的条件; 非显而易见性	30
104 条 (35 U. S. C. § 104) 已废止	30
105 条 (35 U. S. C. § 104) 外太空发明	30
第 11 章 专利的申请	31
111 条 (35 U. S. C. § 111) 专利的申请	31
112 条 (35 U. S. C. § 112) 说明书	33
113 条 (35 U. S. C. § 113) 附图	34

114 条 (35 U. S. C. § 114) 模型; 样本	34
115 条 (35 U. S. C. § 115) 发明人的宣誓或声明	34
116 条 (35 U. S. C. § 116) (共同) 发明人	37
117 条 (35 U. S. C. § 117) 发明人死亡或丧失行为 能力	38
118 条 (35 U. S. C. § 118) 非发明人提出的申请	38
119 条 (35 U. S. C. § 119) 在先申请日利益及 优先权	38
120 条 (35 U. S. C. § 120) 在美国在先申请的利益	40
121 条 (35 U. S. C. § 121) 分案申请	41
122 条 (35 U. S. C. § 122) 申请的保密; 公开专利 申请	41
123 条 (35 U. S. C. § 123) 微型实体定义	44
(124~130 条) (35 U. S. C. § 124~35 U. S. C. § 130) 预留给将来的立法	45
第 12 章 专利申请的审查	45
131 条 (35 U. S. C. § 131) 申请审查	45
132 条 (35 U. S. C. § 132) 驳回申请的通知及再 审查	45
133 条 (35 U. S. C. § 133) 处理申请的程序时间	46
134 条 (35 U. S. C. § 134) 向专利审理与上诉委员会 申诉	46
135 条 (35 U. S. C. § 135) 派生程序	46
第 13 章 对专利商标局决定的审查	48
141 条 (35 U. S. C. § 141) 向美国联邦巡回上诉法院 上诉	48
142 条 (35 U. S. C. § 142) 上诉的通知	49
143 条 (35 U. S. C. § 143) 上诉程序	49
144 条 (35 U. S. C. § 144) 上诉判决	50

145 条 (35 U. S. C. § 145) 通过民事诉讼取得 专利权	50
146 条 (35 U. S. C. § 146) 派生程序的民事诉讼	50
第 14 章 专利证书的颁发	51
151 条 (35 U. S. C. § 151) 颁发专利证书	51
152 条 (35 U. S. C. § 152) 向受让人颁发专利证书	52
153 条 (35 U. S. C. § 153) 发证方式	52
154 条 (35 U. S. C. § 154) 专利证书的内容、期间; 临时权利	52
155 条 (35 U. S. C. § 155) 已废止	57
155A 条 (35 U. S. C. § 155A) 已废止	57
156 条 (35 U. S. C. § 156) 延展专利保护期	57
157 条 (35 U. S. C. § 157) 已废止	67
第 15 章 植物专利	67
161 条 (35 U. S. C. § 161) 植物专利	67
162 条 (35 U. S. C. § 162) 申请说明书及权利要求	68
163 条 (35 U. S. C. § 163) 授予专利权	68
164 条 (35 U. S. C. § 164) 农业部的协助	68
第 16 章 外观设计	68
171 条 (35 U. S. C. § 171) 外观设计专利	68
172 条 (35 U. S. C. § 172) 优先权	69
173 条 (35 U. S. C. § 173) 外观设计专利的保护期	69
第 17 章 某些发明的保密以及在国外提出申请	69
181 条 (35 U. S. C. § 181) 某些发明的保密及制止 专利公开	69
182 条 (35 U. S. C. § 182) 由于未经授权披露发明而 导致放弃发明	70
183 条 (35 U. S. C. § 183) 请求赔偿的权利	70
184 条 (35 U. S. C. § 184) 在国外提出申请	71

185 条 (35 U. S. C. § 185) 无许可证不得申请的 专利	72
186 条 (35 U. S. C. § 186) 罚则	73
187 条 (35 U. S. C. § 187) 对某些主体不适用	73
188 条 (35 U. S. C. § 188) 细则与条例、授权	73
第 18 章 接受联邦政府资助的发明专利权	73
200 条 (35 U. S. C. § 200) 政策与目标	73
201 条 (35 U. S. C. § 201) 定义	74
202 条 (35 U. S. C. § 202) 权利的处分	75
203 条 (35 U. S. C. § 203) 介入权利	78
204 条 (35 U. S. C. § 204) 美国产业优先	79
205 条 (35 U. S. C. § 205) 保密	80
206 条 (35 U. S. C. § 206) 统一条款及条例	80
207 条 (35 U. S. C. § 207) 联邦政府所有的发明的 国内及国外保护	80
208 条 (35 U. S. C. § 208) 规范联邦授权许可的条例 规定	81
209 条 (35 U. S. C. § 209) 联邦政府所有的发明的 授权许可	81
210 条 (35 U. S. C. § 210) 本章优先适用	83
211 条 (35 U. S. C. § 211) 本法与反托拉斯法的 关系	85
212 条 (35 U. S. C. § 212) 教育奖励与权利处分	86

第三分编 专利证书与对专利权的保护 // 87

第 25 章 专利证书的修改与更正	87
251 条 (35 U. S. C. § 251) 重新核发有缺陷的专利 证书	87

252 条 (35 U. S. C. § 252) 重新核发的新证的效力	88
253 条 (35 U. S. C. § 253) 声明放弃	88
254 条 (35 U. S. C. § 254) 更正专利商标局的错误的证书	89
255 条 (35 U. S. C. § 255) 更正申请人的错误的证书	89
256 条 (35 U. S. C. § 256) 发明人错误	89
257 条 (35 U. S. C. § 257) 补充审查以考虑、重新考虑或更正信息	90
第 26 章 所有权和转让	92
261 条 (35 U. S. C. § 261) 所有权; 转让	92
262 条 (35 U. S. C. § 262) 共同所有人	93
263 条~265 条 (35 U. S. C. § 263~35 U. S. C. § 265) 预留给将来的立法规定	93
第 27 章 政府在专利权中的利益	93
266 条 (35 U. S. C. § 266) 1965 年 7 月 24 日废止 (公共事务法 89-83 号 (Pub. L. 89-83), 79 Stat. 261)	93
267 条 (35 U. S. C. § 267) 政府申请时采取行动的期限	93
第 28 章 专利侵权	93
271 条 (35 U. S. C. § 271) 专利侵权	93
272 条 (35 U. S. C. § 272) 临时入境美国	98
273 条 (35 U. S. C. § 273) 在先发明人不侵权抗辩	98
第 29 章 对专利侵权的救济以及其他行为	101
281 条 (35 U. S. C. § 281) 对专利侵权的救济	101
282 条 (35 U. S. C. § 282) 推定专利权有效; 抗辩	101
283 条 (35 U. S. C. § 283) 禁令	102

284 条 (35 U. S. C. § 284) 损害赔偿金	103
285 条 (35 U. S. C. § 285) 律师费	103
286 条 (35 U. S. C. § 286) 损害赔偿金的时间 限制	103
287 条 (35 U. S. C. § 287) 损害赔偿的限制、标记 与通知	103
288 条 (35 U. S. C. § 288) 侵害包含无效权利要求 的专利的诉讼	108
289 条 (35 U. S. C. § 289) 对侵害外观设计专利权 的额外救济	108
290 条 (35 U. S. C. § 290) 专利诉讼的通知	108
291 条 (35 U. S. C. § 291) 派生专利	108
292 条 (35 U. S. C. § 292) 虚假标记	109
293 条 (35 U. S. C. § 293) 不住在美国的专利权人; 送达和通知	109
294 条 (35 U. S. C. § 294) 仲裁协议	110
295 条 (35 U. S. C. § 295) 推定: 以专利保护的 方法制造产品	111
296 条 (35 U. S. C. § 296) 州、州职能部门、履行 职责的州或州职能部门的官员的专利侵权 责任	111
297 条 (35 U. S. C. § 297) 不当或欺骗性的发明 宣传	112
298 条 (35 U. S. C. § 298) 法律意见书	114
299 条 (35 U. S. C. § 299) 诉的合并	114
第 30 章 向专利商标局提供现有技术资料以及专利 争议的再审查	115
301 条 (35 U. S. C. § 301) 现有技术的有关资料	115
302 条 (35 U. S. C. § 302) 申请再审查	116

303 条 (35 U. S. C. § 303) 由专利商标局局长决定的 事项	116
304 条 (35 U. S. C. § 304) 专利商标局局长发出的 再审查命令	116
305 条 (35 U. S. C. § 305) 再审查程序的进行	117
306 条 (35 U. S. C. § 306) 上诉	117
307 条 (35 U. S. C. § 307) 可专利性证书、不可 专利性和撤销权利要求	117
第 31 章 双方复审	118
311 条 (35 U. S. C. § 311) 双方复审	118
312 条 (35 U. S. C. § 312) 申请	119
313 条 (35 U. S. C. § 313) 对申请作出初步回应	119
314 条 (35 U. S. C. § 314) 双方复审的启动	119
315 条 (35 U. S. C. § 315) 与其他程序或诉讼的关系 ..	120
316 条 (35 U. S. C. § 316) 双方复审的进行	122
317 条 (35 U. S. C. § 317) 和解	124
318 条 (35 U. S. C. § 318) 专利审理与上诉委员会 的决定	125
319 条 (35 U. S. C. § 319) 上诉	125
第 32 章 授权后复审	126
321 条 (35 U. S. C. § 321) 授权后复审	126
322 条 (35 U. S. C. § 322) 申请	126
323 条 (35 U. S. C. § 323) 对申请作出初步回应	127
324 条 (35 U. S. C. § 324) 授权后复审的启动	127
325 条 (35 U. S. C. § 325) 与其他程序或诉讼的关系 ..	128
326 条 (35 U. S. C. § 326) 授权后复审的进行	130
327 条 (35 U. S. C. § 327) 和解	132
328 条 (35 U. S. C. § 328) 专利审理与上诉委员会 的决定	133

329 条 (35 U. S. C. § 329) 上诉	133
------------------------------------	-----

第四分编 专利合作条约 // 135

第 35 章 定义	135
351 条 (35 U. S. C. § 351) 定义	135
第 36 章 国际申请阶段	136
361 条 (35 U. S. C. § 361) 接收局	136
362 条 (35 U. S. C. § 362) 国际检索单位和国际 初步审查单位	136
363 条 (35 U. S. C. § 363) 美国为指定国的国际 申请: 效力	136
364 条 (35 U. S. C. § 364) 国际阶段: 程序	137
365 条 (35 U. S. C. § 365) 优先权; 取得在先申请的 申请日利益	137
366 条 (35 U. S. C. § 366) 被撤回的国际申请	137
367 条 (35 U. S. C. § 367) 其他职责行为: 审查	138
368 条 (35 U. S. C. § 368) 某些发明的保密; 在外国提出国际申请	138
第 37 章 国内申请阶段	138
371 条 (35 U. S. C. § 371) 国内申请阶段: 开始	138
372 条 (35 U. S. C. § 372) 国内申请阶段: 要求和 程序	140
373 条 (35 U. S. C. § 373) 不适格的申请人	140
374 条 (35 U. S. C. § 374) 国际专利申请的公告	140
375 条 (35 U. S. C. § 375) 国际申请核发的专利: 效力	141
376 条 (35 U. S. C. § 376) 规费	141
第 38 章 (已调整)	141

美国专利法^①

第一分编 美国专利商标局

第 1 章 建制、官员与职员、职权

1 条^② (35 U. S. C. § 1) 建制

(a) 建制

专利商标局是隶属于美国商务部的政府机构。在履行职权过程中，美国专利商标局应当遵守美国商务部长确定的政策方向，但同时要对其运作中的管理和行政决定负责，对其财政预算和支

^① 美国专利法被编入美国法规汇编第 35 编 (title) 专利 (patents) 部分，由四个分编 (part)、24 章 (chapter) 组成。本译文包括了截至 2011 年 9 月，美国国会对《专利法》作出的所有修订。2011 年 9 月的修改被称为近 60 年来美国专利制度最全面、幅度最大的一次修改。9 月 16 日，美国总统奥巴马正式签署《美国发明法案》(America Invents Act)，新修改的内容开始陆续生效。此次修改的主要内容有以下几点：1. 改变了专利申请先发明原则，采用先申请原则；2. 在专利实质性构成要件方面采用绝对新颖性标准；3. 提高了专利规费的额度；4. 增加了确定专利有效性的授权后复审和双方复审程序。

^② 本译文不采用“第××条”的排序方式，因为美国《专利法》条文序号不是按照阿拉伯数字的自然排序方式计数的，而是对应不同章的规定，第 1 章的条文序号是 1~13，而第 2 章的条文序号则以 2 开头，第 2 章的第 1 条条文字号为 21，如果按照总的排序该条应该是第 14 条。为防止发生误解，本译文直接套用美国《专利法》英文原版的序号，为方便读者查询原文，本译本同时附上美国法规汇编的编号。

出、人事任命和程序、采购以及本法^①和相应的法律中规定的其他行政管理职能进行独立控制。美国专利商标局内部设立不同的部门，分别负责授予专利权及颁发专利证书、促进商标注册。

(b) 办公地点

美国专利商标局的主要办事机构设于华盛顿特区，用于程序和文件送达及履行职能。在确定民事诉讼司法管辖时，美国专利商标局应被认为位于其主要办事机构所处的司法管辖区域，除非法律另有规定。如有必要且为其顺利开展业务，美国专利商标局可以在美国其他地区设立分支机构。

(c) 简称

在本法中，美国专利商标局也被简称为“局”或“专利商标局”。

2 条 (35 U. S. C. § 2) 权力与职责

(a) 一般权力

在遵守美国商务部长确定的政策方向的前提下，美国专利商标局——

- (1) 负责专利授权、颁发专利证书、商标注册；以及
- (2) 负责公告与专利和商标有关的公共信息。

(b) 特定权力

专利商标局——

- (1) 应备印章，凡加盖该印章的专利证书、商标注册证书及该局所颁发的其他文件均视为真实有效，可作为司法证据使用。
- (2) 为达成下列目的，可以制定与法律不抵触的条例：
 - (A) 规范专利商标局的程序行为。
 - (B) 根据第 5 编 553 条的规定制定规章。

^① 此处英文原文使用的是“本编 (this title)”一词，意指第 35 编，即《专利法》，因此，本译文凡涉及此词之处均译为“本法”。

(C) 在遵守 122 条关于申请保密规定的同时, 加快专利申请
的审查, 特别是那些可以以电子形式提出申请、进行信息存
储、开展审查和检索的申请。

(D) 规定申请人或其他参与方的代理人、代理律师及其他
代理主体参与专利局程序的资格认定和行为规范; 在认可申请人
或其他当事人的代表资格时, 可以要求他们证明自己具有良好的
道德品格、声誉, 并具有在专利商标局代表申请人提交、审查申
请或处理其他事务时能够为申请人或其他当事人提供有价值的服
务、建议和帮助的必需资格。

(E) 应该充分认识到公共利益之需, 以确保本法 41 条 h 款
第 1 项规定的小型企业能够以低廉的费用广泛接触美国专利信息
系统。

(F) 规定如何发展并不断完善业绩评估系统, 包括用从质
和量两个方面确定的标准评估成本效率, 并符合公正和竞争
原则。

(G) 不论 41 条或本法其他条款如何规定, 在符合专利商标
局局长设定的条件时, 应专利申请人的请求, 可以规定对国民经
济或国家竞争力有重要意义的产品、方法或技术的专利申请进行
优先审查, 而不要求申请人补偿因优化程序而产生的额外费用。

(3) 若为履行职权所需, 可获取、修建、购买、租赁、持
有、管理、运营、改建、修缮、整修任何不动产、动产或混合性
财产, 或其中的任何利益。

(4) (A) 若为专利商标局履行职责所必需, 则不论美国法
规汇编第 40 编第一分编和第 33 章、1949 年《联邦财产与行政
服务法案》(41 U. S. C. 251 及以下) 第 3 编以及《麦金妮一凡
托无家可归者援助法案》(42 U. S. C. 11301 及以下) 如何规定,
可以实施采购, 订约建造、维护、管理和运营固定设施, 通过交
易获得物资供给和服务; 且

(B) 不论美国法规汇编第 44 编 501 至 517 条、1101 至 1123

条如何规定，可以就印刷服务进行合同等交易，包括构图制作、制版、压膜、绢印、装订、缩微等业务，以及这些制作工艺产生的产品。

(5) 在征得其他联邦政府部门、机构、执行机构同意的情况下，可以有偿利用其服务、设备、人员和设施，而且在提供场地、服务、设备和设施方面，要与这些部门、机构、执行机构合作。

(6) 当局长认为可行、有效、收益大于成本时，可以在征得美国政府、政府部门、执行机构、专利商标局或有关国际组织同意的情况下，利用州政府或地方政府部门、执行机构、外国专利商标局或国际组织的服务、档案记录、设施和人员，为其利益履行职责。

(7) 可以保留并使用其所有财政收入及进款，包括通过出卖、出租、处分专利商标局的任何不动产、动产、混合性财产或其中的任何利益而获得的收入。

(8) 应该通过商务部长，向总统提起有关国内或国际知识产权政策问题的建议。

(9) 应该就美国知识产权政策及其他国家的知识产权保护等问题，向联邦政府部门和机构提供咨询。

(10) 在适当的情况下，应该就政府机构帮助外国政府或政府间国际组织所做的知识产权保护方面的建议提供指导。

(11) 就国内知识产权法、国际知识产权法、国内或国际知识产权保护是否有力等问题，开展调查研究，组织项目实施，交换有关物品，提供互利服务。专利商标局有权从其经费中报销由此类活动产生的生活补助费用和交通费，包括那些参加这些项目的非联邦政府职员的出差津贴、住宿费和交通费。

(12) (A) 就与外国知识产权局及政府间国际组织合作实施的或者经授权实施的知识产权政策的有关项目或研究，向商务部长提供咨询；且