



◎ 知识产权经典译丛

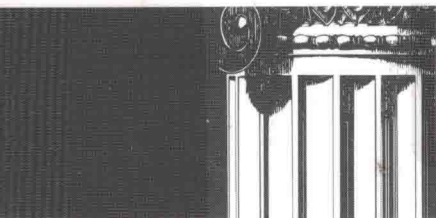
国家知识产权局专利复审委员会组织编译

专利法

(第3版)

[美] J. M. 穆勒◎著

沈超 李华 吴晓辉 齐杨路 勇◎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 PUBLICATION FOUNDATION

◎知识产权经典译丛

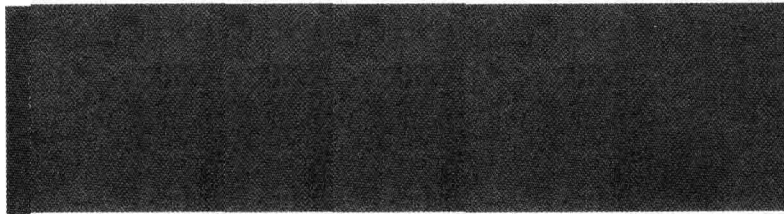
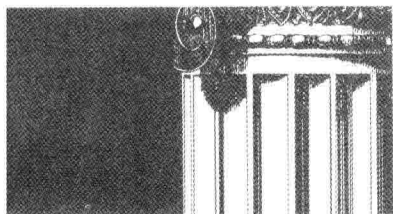
国家知识产权局专利复审委员会组织编译

专利法

(第3版)

[美]J. M. 穆勒◎著

沈超 李华 吴晓辉 齐杨路 勇◎译



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书分为 12 章,介绍了美国专利制度的基础、专利权利要求、公开内容的要求、新颖性及权利丧失、非显而易见性要求、实用性要件、潜在的可专利客体、授权专利的更正、专利侵权、专利侵权抗辩、专利侵权救济、国际性的专利事务等。本书适合作为大学教材,同时也是律师、企业管理人员等了解、学习掌握美国专利制度的参考用书。

读者对象:专利律师、代理人、审查员,高校法学专业的师生。

责任编辑:卢海鹰 倪江云

责任校对:韩秀天

装帧设计:卢海鹰 倪江云

责任出版:卢运霞

特邀编辑:廖敏艳

图书在版编目(CIP)数据

专利法/(美)J. M. 穆勒(Janice M. Mueller)著;沈超,等译—北京:知识产权出版社,2013.8

ISBN 978-7-5130-0014-7

I. ①专… II. ①穆… ②沈… III. ①专利权法—研究—美国 IV. ①D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 148979 号

This is a translation of PATENT LAW, by JANICE M. MUELLER, published and sold by INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING HOUSE, by permission of ASPEN Publishers, Inc., New York, New York, USA, the owner of all rights to publish and sell same.

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(第3版)

[美] J. M. 穆勒 著

沈超 李华 吴晓辉 齐杨路 勇 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

责编电话: 010-82000860 转 8122

经销: 各大网络书店、新华书店及
相关销售网点

印刷: 保定市市中画美凯印刷有限公司

开本: 720mm × 960mm 1/16

印张: 36.75

版次: 2013 年 8 月第 1 版

印次: 2013 年 8 月第 1 次印刷

字数: 620 千字

定价: 99.00 元

京权图书: 01-2010-7809

ISBN 978-7-5130-0014-7

出版专 有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

《知识产权经典译丛》

编审委员会

主 任 田力普

副主任 杨铁军

编 审 张茂于 白光清

编 委 (按姓氏笔画为序)

于 萍 马文霞 王润贵

卢海鹰 龙 文 孙跃飞

李 琳 汤腊冬 高胜华

崔哲勇

当今世界，随着经济全球化进程的加快和知识经济的迅猛发展，知识产权制度在国家经济社会发展中的地位和作用日益突出，国家核心竞争力日益表现为对知识产权的创造、应用、管理和保护能力。2008年6月5日，国务院颁布实施《国家知识产权战略纲要》。大力加强知识产权工作，实施国家知识产权战略，成为关系我国经济社会长远发展的一项重大战略任务。

20世纪80年代以来，我国先后制定实施了《专利法》《商标法》《著作权法》等主要知识产权法律制度，并适时加入了各主要知识产权国际公约、条约或协议，如《保护工业产权巴黎公约》《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》《与贸易有关的知识产权协定》等。从制度建设层面看，我们用不到三十年的时间走过了发达国家百余年的发展历程；在知识产权战略推进、行政管理、司法保护等方面，也取得了举世瞩目的成就，对我国经济社会发展发挥了重要作用。然而，长期以来，知识产权保护问题一直是世界知识产权大国向我国施加经济、文化、外交压力的一个重要筹码。一方面，这是各知识产权大国实行知识产权垄断、以知识产权为武器抑制发展中国家的全球战略的组成部分；另一方面，就我国自身而言，与知识产权大国相比，仍存在着制造力有余而创造力不足、自有知识产权资源稀缺、公众知识产权意识不强等实际情况。因此，要建设创新型国家，使我国成为知识产权大国、强国，获得在知识产权领域与知识产权大国平等对话的地位，仅仅靠几部看得见的知识产权制定法和日常知识产权执法工作是不够的，必须同时加强知识产权理论建设，逐步形成崇尚创新、保护知识产权的思想基础，为知识产权制度在我国的切实施行和国家知识产权战略的贯彻实施提供社会文化意识保障。

我们还应当认识到，知识产权工作是“实现中华民族伟大复兴”事业的重要组成部分。要实现民族的复兴，国家的富强，除了埋头苦干、扎实做好自身工作外，还要善于用古今中外包括知识产权文化在内的一切优秀文化、先进文化来滋养自己、壮大自己。为此，有必要有计划、成系列地从国外精选一批知识产权经典作品，以满足我国知识产权理论研究和实务工作的需要。国家知识产权局专利复审委员会携手知识产权出版社，组织翻译出版《知识产权经典译丛》，是一项很有意义的工作，可以使我国知识

产权文化建设迈上一个新台阶。衷心希望通过这套丛书的出版，让我们品味经典，把握现在，开创未来，继而开阔业界视野，奏响社会共鸣，并以此为契机，促进我国知识产权文化的大发展、大繁荣！

田力普

美国专利法变化速度之快是一个神奇甚至有时令人疯狂的特质。在科学技术的发展、关于专利在自由市场经济中作用的公共政策辩论、业内对立法改革必要的分歧以及来自联邦巡回上诉法院的（对几乎全部美国地区法院作出的专利案件判决的上诉具有全国性的管辖权）源源不断的先例判决的驱动下，《美国专利法》从来不会停滞不前。本书第3版中加入的大量新内容就是这一多变环境的最好体现。

本书第2版出版后的3年中，专利法的变化越来越快。美国联邦最高法院对一些重大专利相关案件进行了复核，这无疑是这些年中最重大的一项发展。联邦最高法院近期判决的明显倾向，使得专利权所有人和对专利提出质疑或避免侵权方之间的势力平衡，正在从前者向后者倾斜。例如，在 *eBay, Inc. v. MercExchange, L. L. C.* 案^①中，联邦最高法院指出，专利权所有人（像其他财产权所有人一样）在侵权成立时，并不会自动取得永久性禁令救济。在 *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.* 案^②中，联邦最高法院扩大了通过确认之诉质疑授权专利推定存在的有效性和可执行性的机会。在 *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.* 案^③中，联邦最高法院摒弃了传统的对现有技术教导进行结合的“教导/建议/动机”标准，强调了“公知常识”在发明人贡献评价中的重要性，并且将“可预见性”（*forseeability*）提升为另一项考虑因素，从而降低了证明发明创造显而易见性的难度。

在联邦巡回上诉法院于过去3年里作出的几百个判决中，*In re Seagate Tech., LLC* 案^④无疑带来最大的实际影响，并使专利制度的势力平衡再次偏离专利权人。在 *Seagate* 案中作出全席判决的法院提高了认定侵权人有意制造或销售所要求保护发明创造的标准，从而降低了专利权人获得加重损害赔偿及律师费的可能。在 *Seagate* 案之后，专利权人要想指控故意侵权必须证明侵权人的行为从客观角度讲是轻率（*reckless*）的。在 *In re Bilski* 案^⑤中，联邦

① 547 U. S. 338 (2006) .

② 549 U. S. 118 (2007) .

③ 550 U. S. 398 (2007) .

④ 497 F. 3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (全席判决)。

⑤ 545 F. 3d 943 (Fed. Cir. 2008) (全席判决)。

巡回上诉法院在其全席判决中试图解决长久以来关于商业方法可专利性的分歧，并试图在可专利的方法发明创造和不可专利的抽象概念或基本原理之间建立一个更清楚的界限。

与联邦最高法院和联邦巡回上诉法院作出的惊人成果相反，在本书第2版发行后的3年间，两次专利法改革草案都没能在国会得到通过。在本书第3版付印之际，国会刚在参、众两院推出2009年专利法改革草案，但此草案被通过的前景仍不明朗。^⑥ 专利领域内部存在的技术与制药/生物技术行业间的争夺再次威胁着立法改革的努力。更重要的是，由于法院对于很多（即使不是全部）具有划分工业阵营性质的争论问题作出了司法判决，因而对于全面立法行为的需求就越来越少。

本人对诸多专利法专业的学生、学术同人以及法律从业者深表谢意。他们对本书上一版的反馈意见对本版的改编来说是十分宝贵的。本人对提供研究资助的匹兹堡大学，以及完成了出色助研工作 Helen Song (Pitt Law Class of 2009) 都表示感谢。所有的错误均出于作者本人。关于此书的任何问题及评论，欢迎电邮联系作者 mueller2@pitt.edu。

J. M. 穆勒
2009年3月

^⑥ 在本书中文译本出版时，该法案已经通过。——译者注

CONTENTS

目 录

第 1 章 美国专利制度的基础	(1)
A. 介绍及章节概览	(1)
B. 为什么要学习专利法	(2)
C. 什么是专利	(5)
D. 经济考量	(19)
E. 专利保护的哲学原理	(25)
F. 美国专利法的主要来源	(28)
G. 专利案件的司法主管机关	(31)
H. 专利申请过程概览	(37)
第 2 章 专利权利要求	(58)
A. 引 言	(58)
B. 权利要求清楚性的要求 (《美国专利法》第 112 条 (b) 款)	(61)
C. 专利权利要求的剖析	(71)
D. 独立和从属权利要求	(77)
E. 专门化的权利要求形式	(78)
第 3 章 公开内容的要求 (《美国专利法》第 112 条 (a) 款) ...	(90)
A. 引 言	(90)
B. 可实施性要求 (the enablement requirement)	(95)
C. 最佳方式的要求	(105)
D. 发明创造的书面描述要求	(112)

第 4 章 新颖性及权利丧失 (《美国专利法》第 102 条)	(124)
A. 引言	(124)
B. 第 102 条的术语和主要原理	(127)
C. 《美国专利法》第 102 条 (a) 款中的“知晓”或“使用”	(141)
D. 《美国专利法》第 102 条 (b) 款的法定限制	(144)
E. 根据《美国专利法》第 102 条 (c) 款的放弃	(158)
F. 《美国专利法》第 102 条 (d) 款在外国取得专利的限制	(160)
G. 《美国专利法》第 102 条 (e) 款中他人在先提交的专利 或者公开的专利申请所记载的内容	(161)
H. 《美国专利法》第 102 条 (f) 款有关获得 (derivation) 和 发明人身份 (inventorship) 的规定	(165)
I. 《美国专利法》第 102 条 (g) 款的在先发明	(168)
J. 通过居先 (antedating) (或者“在后宣誓” [swearing behind]) 的方式克服现有技术	(175)
第 5 章 非显而易见性要求 (《美国专利法》第 103 条)	(178)
A. 引言	(178)
B. 历史背景: Hotchkiss 案中的“普通技术工人” (ordinary mechanic) 和有关“创新” (invention) 的要求	(179)
C. 《1952 年专利法案》第 103 条纳入非显而易见性要求	(181)
D. 用于对非显而易见性进行分析的 <i>Graham v. John Deere</i> 准则	(182)
E. <i>Graham</i> 因素: 本领域普通技术人员的水平	(185)
F. <i>Graham</i> 因素: 现有技术的范围和内容	(189)
G. <i>Graham</i> 因素: 所要求保护的发明创造和现有技术的差异	(198)
H. <i>Graham</i> 因素: 辅助考虑因素	(199)
I. 结合现有技术对比文件认定显而易见性	(202)
J. 表面成立的显而易见性 (the <i>prima facie</i> case of obviousness)	(211)
K. 联邦巡回上诉法院审核第 103 条判断的标准	(216)
第 6 章 实用性要求 (《美国专利法》第 101 条)	(218)
A. 引言	(218)



B. 实际应用性	(219)
C. 最高法院在 <i>Brenner v. Manson</i> 案中的观点	(222)
D. 联邦巡回上诉法院的观点	(223)
E. 不可操作性 (inoperability)	(228)
F. 不道德的或者欺骗性发明创造	(230)
G. 第 101 条实用性要求和第 112 条 (a) 款关于“如何使用” 的要求之间的关系	(232)
H. 外国专利制度中有关实用性的要求	(232)
第 7 章 潜在的可专利客体 (《美国专利法》第 101 条)	(235)
A. 引 言	(235)
B. 第 101 条之方法	(240)
C. 第 101 条之机器	(253)
D. 第 101 条之物质组合	(256)
E. 第 101 条之制造物	(262)
F. 不可专利的客体	(267)
G. 医疗/外科手术方法 (medical/surgical procedures)	(268)
H. 第 101 条以外的可专利客体: 植物专利和外观设计专利	(269)
第 8 章 授权专利的更正	(277)
A. 引 言	(277)
B. 更正证书	(277)
C. 再 颁	(280)
D. 再审查 (reexamination)	(292)
E. 对授权后异议的提议	(301)
第 9 章 专利侵权	(303)
A. 引 言	(303)
B. 步骤 1: 专利权利要求的解释	(309)
C. 步骤 2: 将合理解释的权利要求与被控侵权物进行比较	(325)
D. 等同原则的法律限制	(337)
E. 第 271 条 (a) 款以外的侵权	(359)
第 10 章 专利侵权抗辩	(377)
A. 引 言	(377)

B. 未 侵 权	(378)
C. 不必承担侵权责任	(378)
D. 不可执行 (unenforceability)	(403)
E. 无 效	(423)
F. 反垄断反诉	(429)
G. 专利确认判决之诉 (patent declaratory judgment actions)	(440)
第 11 章 专利侵权救济	(449)
A. 引 言	(449)
B. 禁 令	(450)
C. 未来侵权行为的持续性许可费 (ongoing royalty for future infringements)	(460)
D. 过往侵权损害赔偿	(462)
E. 律 师 费	(482)
F. 判决前利息 (prejudgment interest)	(483)
G. 成 本	(484)
H. 专 利 标 注	(485)
I. 临时赔偿救济 (provisional compensation remedy)	(486)
第 12 章 国际性的专利事务	(489)
A. 引 言	(489)
B. 《巴黎公约》	(493)
C. 《专利合作条约》	(503)
D. TRIPS 协定	(504)
E. 专利协调 (patent harmonization)	(508)
F. 关于灰色市场商品 (gray market goods) 和国际权利用尽 理论 (international exhaustion debate) 的争论	(513)
G. 美国法院对外国专利的执行	(517)
索 引	(520)
术 语 表	(560)

第 1 章

美国专利制度的基础

A. 介绍及章节概览

作为本书的读者，您可能还没有完全确信专利法对于美国及国际经济的重要性。然而，专利权及其损害赔偿问题作为本国和全球贸易政策中不可或缺的一部分，已被越来越广泛地接纳，专利法也从一度被认为技术性强而且晦涩的法律领域演变成了法律领域中的主流。

很多美国法学院的学生发现，在法学院的课程中，专利法是最为激动人心、最富有挑战性并且与当前社会重大问题息息相关的一门课程，而本书正是为他们而写作的。本书的内容对于那些希望对专利法有更深了解，并已经在民事诉讼以及公司业务领域具有执业经验的律师来说，也是非常有帮助的。此外，对于希望采用专利手段来保护自己的发明创造的工程师和科学家来说，同样会因本书受益。以上所有人都意识到能够适应日益细化的专利、著作权、商标以及商业秘密（合称知识产权或 IP）法律的必要性，这同时也反映出这些专门法律领域在美国司法和经济基础建设中的显著意义。^①

在认识到专利法为何是一门有待进一步探究的重要学科以后，本章余下的篇幅将用于介绍专利法主要的基础性原则，旨在帮助读者更好地理解本书的其他部分。本书第 1 章简要介绍了专利这种强有力的知识产

^① 美国巡回上诉法院法官 Richard A. Posner 曾经写过，“近些年有关知识产权的法律争端层出不穷。没有任何一个法律领域表现出如此动荡。” Richard A. Posner, *The Law & Economics of Intellectual Property*, DAEDALUS, Spring 2002, at 5, 网址为 http://mitpress.mit.edu/journals/pdf/daed_131_2_5_0.pdf。

权保护形式及其所体现的排他性权利，即在一段法定时间内禁止他人未经许可而模仿或者使用已取得专利的发明创造。本章也为读者提供了一项美国专利样本以及对该专利各个部分的解释，并着重强调专利权利要求的重要性。简单地说，专利权利要求就是用精雕细琢的语言来定义专利权人排他性权利的单句。^②此外，本章还回顾了美国专利法的经济学和哲学基础，介绍了美国专利法的各项基础法源，包括宪法、联邦法律法规以及习惯法（例如司法判决）。接下来，本章还介绍了美国专利制度中的“玩家”，也就是授予专利权的政府机关和执行专利权的法院，并对这些机关的互动关系进行了介绍。最后，本章对专利的申请过程，即对准备、递交专利申请以及与美国专利商标局（USPTO）进行互动从而取得专利的过程进行了总结。

B. 为什么要学习专利法

1. 信息经济的崛起

在 20 年以前，几乎没有几所美国法学院开设知识产权课程。大多数开设了知识产权课程的法学院，所提供的也仅仅是一两门专利法以及著作权法的基础课程，或者是一门涵盖专利法、著作权法及商标法，具有介绍性的“知识产权概论”课程。然而，21 世纪的法律格局发生了很大的变化。现在，很多美国法学院都开设了一系列涵盖知识产权各个方面的基础课程和高级课程。^③并且，20 余所美国法学院还开设了一般法律学位（Juris Doctor）以外的知识产权法学硕士（LL. M.，亦称 master of laws）学位。^④

② 本书的第 2 章将对专利权利要求的撰写和解释进行详细介绍。

③ 见 Kenneth L. Port 所著文章，*Intellectual Property Curricula in the United States*, 46 IDEA 165, 165, 170 (2005)（统计发现，144 所美国法学院开设了知识产权概论课程，139 所美国法学院开设了专利法课程，“除了 7 所法学院以外，美国所有的法学院都开设了至少一门知识产权课程”）；Roberta R. Kwall 所著文章，*The Intellectual Property Curriculum: Findings of Professor and Practitioner Surveys*, 49 J. LEGAL EDUC. 203, 205-216 (1999)。

④ 美国律师协会列出有如下美国法学院开设了知识产权法 LL. M. 学位：Akron, Albany, Boston Univ., Cardozo (N. Y.), Chicago-Kent, Dayton, DePaul (Chicago), Fordham (N. Y.), Franklin Pierce (N. Hamp.), George Mason (Va.), George Washington (D. C.), Golden Gate (San Francisco), Houston, Indiana Univ. (Indianapolis), John Marshall (Chicago), Michigan State, Univ. of San Francisco, Santa Clara (Cal.), Thomas Colley (Michigan), Washington Univ. (St. Louis), And Univ. of Washington (Seattle)。见美国律师协会法律教育及律师资格准许部门的有关文章，*Post J. D. Programs by Category*, <http://www.abanet.org/legaled/postjdprograms/postjdc.html>（最近访问时间为 2008 年 7 月 9 日）。很多其他的美国法学院为 J. D. 学生开设了知识产权法主修方向或者证书项目。

知识产权课程的不断增设反映了美国和全球经济的巨变,这种变化也将律师培训的标准提高到能够协助客户在全球范围创造、保护以及实施知识产权(IPRs)。近些年,美国目睹了“知识产权相关产业”(例如高科技和娱乐产业)重要性的迅速提升,并一跃成为美国国内生产总值(GDP)的重要贡献者之一。^⑤目前,美国向外输出信息、娱乐、软件、电影、书籍以及类似产业的“知识产品”的速度正在迅速增长。^⑥正如畅销书《阁楼上的林布兰》中所描述的一样,企业已经认识到并且正在积极利用知识产权中所蕴含的潜在经济实力。^⑦并且,很多企业现在都在资产负债表中将专利以及其他知识产权视为企业的重要资产。

法学院学生对专利法也越来越有兴趣,因为专利法与当前很多公共利益及公共关注的问题都有关联。例如,关于人类基因组片段、胚胎干细胞以及药物靶点申请专利的争议;^⑧亚马逊公司“One-Click”订购系统这样的商业方法要求专利保护的争议;^⑨因处方药的高昂价格(多数处方药都有专利保护)引起的消费者抗议和政府调查;^⑩在发展中国家出现的HIV/AIDS危机,以及由此产生的以低廉价格获得治疗这种疾病的专利药物的需求,例如AZT与“三合一鸡尾酒”等。^⑪

⑤ 例如,美国政府在信息基础设施方面的特别工作组的报告称:“一半以上的美国劳动力的工作是基于信息产业的,通信及信息领域的增长高于美国经济中的任何其他领域。”详见信息基础设施特别工作组的报告(INFORMATION INFRASTRUCTURE TASK FORCE), INTELLECTUAL PROPERTY AND THE NATIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE: THE REPORT OF THE WORKING GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Sept. 1995), 网址为 www.uspto.gov/go/com/doc/ipnii/ipnii.pdf。

⑥ 见第1页脚注1中Posner的文章第5页(文中指出:“信息经济的崛起使得知识产权诉讼的日益增加变得不可避免,而信息经济的基础就是知识产权,也是现今美国向外输出的最主要产品”)。

⑦ Kevin G. Rivette 和 David Kline 所著 REMBRANDTS IN THE ATTIC (《阁楼上的林布兰》): Unlocking the Hidden Value of Patents (Harvard Bus. School Press 1999)。

⑧ 见如 Eliot Marshall 所著的 *Patent on HIV Receptor Provokes an Outcry*, 287 SCIENCE 1375 (2000)。

⑨ 见 Patti Waldmeir 和 Louise Kehoe 所著的 *E-Commerce Companies Sue to Protect Patents; Intellectual Rights Given Legal Test*, FINANCIAL TIMES, Oct. 25, 1999, at 16。

⑩ 见 Tatiana Boncompagni 所著的 *Patently Political*, AMERICAN LAWYER, Sept. 13, 2002, at 96 (描述了联邦贸易委员会对 Hatch-Waxman 法案关于品牌药物 (brand-name drugs) 公司与学名药物 (generic drugs) 公司之间诉讼和解的看法); 以及 Julie Appleby 和 Jayne O'Donnell 所著的 *Consumers Pay as Drug Firms Fight Over Generics*, USA TODAY, June 6, 2002, at A1。

⑪ 见 Tina Rosenberg 所著的 *Look at Brazil*, N. Y. TIMES, Jan. 28, 2001, § 6 (Magazine) at 26 (报道了非洲发生的 HIV/AIDS 灾难, 全球对于药品专利的不同保护, 发展中国家对病人进行治疗的挑战, 以及巴西对 HIV/AIDS 药品生产实施强制许可措施)。

国际贸易和商法专业的学生也发现,对专利法的理解对于他们的专业领域同样重要。知识产权(包括专利权)曾经被认为是国际贸易中比较专门并且晦涩的一部分。然而,近些年,对知识产权的认识及实施已经占据了全球贸易的中心舞台。国际范围的知识产权协议,例如世界贸易组织(WTO)管理的《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS 协定)^⑫,持续在“北方”和“南方”激发哲学和经济方面的辩论,亦即在主张给予知识产权强有力保护的工业化发达国家和一贯不主张给予知识产权过度保护的发展中国家之间的辩论,而这种辩论主要是基于双方在经济和公共健康方面的考量而形成的。^⑬

1995 年生效的 TRIPS 协定^⑭是全球知识产权保护的分水岭。截至 2008 年 9 月,已经有 153 个成员签署了这项协定。^⑮ 签署 TRIPS 协定的成员必须同意,在其专利、著作权、商标和商业秘密法律中,为可保护的创新提供某种最低标准的保护。这些成员还必须承诺为保护知识产权设立最低的、并且可以接受的执行措施。通过 TRIPS 协定对 WTO 的争端解决规则和程序的谅解(Dispute Settlement Understanding, DSU)的实施,使成员现在拥有了一项强有力的武器,即通过贸易制裁对那些未能尽到 TRIPS 协定规定责任的成员进行挑战。^⑯

2. 教育性前提

很多法学院的学生认为他们必须有理科或者工科的本科学位才能学习专利法。这种观点并不正确。对专利法的学习就是将法律规则应用于技术,这是因为专利完全是有关产生和保护发明创造的。尽管科学或者

^⑫ 见关贸总协定—多边贸易谈判(乌拉圭回合): Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, Dec. 15, 1993 I. L. M. 81 (1994) (以下简称“TRIPS 协定”)。

^⑬ 一般见 Keith E. Maskus 所著 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE GLOBAL ECONOMY (Inst. For Int'l Econ. 2000)。

^⑭ TRIPS 协定于 1994 年 4 月 15 日在摩洛哥的马拉喀什签订,于 1995 年 1 月 1 日生效。

^⑮ 见 WTO 的发布的 *Members and Observers*, 网址为 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (最近访问时间为 2008 年 9 月 7 日)(其中记载,截至 2008 年 7 月 23 日, WTO 已经有 153 个成员)。所有 WTO 的成员都必须遵守 WTO 的 TRIPS 协定,见 Scope of the WTO, April 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization Art. II (2) — Results of the Uruguay Round, 33 I. L. M. 1125 (1994) (指出“所有的协议以及附件 1~3 中的法律文书……都是 TRIPS 协定的组成部分,对所有成员都有效力”)。其中的“附件 1”包括 TRIPS 协定中的 Annex 1C。

^⑯ 这些及其他国际性的话题将在本书的第 12 章(“国际性的专利事务”)中进行详细介绍。

技术方面的训练对一个学生理解一些案件的事实会有所帮助,但这绝对不是专利法方面取得成功的先决条件。试想,对于一个首次接触基因工程技术的核工程师来说,他也会感到迷惑。任何对发明创造以及对法律如何对待这些发明创造怀揣兴趣并感到好奇的人都能够征服专利法。本书旨在采用简单的发明创造作为简易的例子来阐明这些论点。技术的复杂性不应该成为学习这门法律的障碍。

在专利法律执业中只有一方面需要技术背景。为了参加美国专利商标局(USPTO)举办的专利代理资格考试,考生必须具备理科和技术专业方面的本科学位或者修满相应的学分,而这些专业在 USPTO 的 *General Requirements Bulletin for Admission to the Examination for Registration to Practice in Patent Cases Before the United States Patent and Trademark Office* (2008)^① 中都有所记载。通过专利代理资格考试意味着可以成为注册专利代理人或者专利律师,从而可以代表客户处理与 USPTO 相关的业务,例如递交和代理专利申请。

很多没有技术背景的律师在专利代理以外的专利领域执业。另外,并不是只有在 USPTO 注册的专利律师才能参与专利诉讼、专利许可,或者在其他知识产权法例如商标、著作权和商业秘密领域执业。

对于有意在知识产权法领域包括专利法领域发展的法学院学生来说,由美国知识产权法协会和美国律师协会出版的 *Careers in Intellectual Property Law* 这本小册子中的信息是非常实用的。^②

C. 什么是专利

1. 专利作为保护知识产权的一种模式

专利与著作权、商标和商业秘密一样,都是以法律手段保护知识产权的一种模式。拥有知识产权代表着拥有一种包含人类智慧成果的无形产品财产权,这种无形产品通常被称为“知识产品”,包括如发明创造、想法构思、信息、艺术创作、音乐、品牌名称、名人身份、工业秘密以及客户名单等。

^① <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/oed/grb.pdf>。通过由各州工程学考核委员会所管理的基础工程考试的人,也有资格参加专利代理考试。同前, at 8 (“C类:实际的工程或者科学经历”)。

^② http://www.aipla.org/Content/NavigationMenu/Student_Center/Careers_in_IP_Law/Careers_in_IP_Law.htm (最近一次访问时间为 2008 年 9 月 9 日)。