



海外专利实务手册

Haiwai Zhuanli Shiwu Shouce

【美国卷】

◎主 编 诸敏刚

◎副主编 王娇丽 于立彪



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

海外专利实务手册

美国卷

主 编 诸敏刚

副主编 王娇丽 于立彪



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

如何申请美国专利、如何应对专利诉讼和“337 调查”、如何处理出口和参展美国的专利事务? 以及如何在美国进行专利布局等? 本书均给出了简洁、明了的回答。

读者对象: 专利律师、专利代理人、企业管理者、企业法务人员。

责任编辑: 黄清明

责任校对: 韩秀天

装帧设计: 刘 伟

责任出版: 卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

海外专利实务手册. 美国卷/诸敏刚主编. —北京: 知识产权出版社, 2013. 9

ISBN 978-7-5130-2260-6

I. ①海… II. ①诸… III. ①专利制度-美国-手册 IV. ①G306.7-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 215927 号

海外专利实务手册·美国卷

主 编 诸敏刚

副主编 王娇丽 于立彪

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

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

责编电话: 010-82000860 转 8117

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: 720mm×1000mm 1/16

版 次: 2013 年 9 月第 1 版

字 数: 200 千字

ISBN 978-7-5130-2260-6

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: hqm@cnipr.com

经 销: 各大网店、新华书店及相关销售网点

印 张: 11.5

印 次: 2013 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

本书编委会

主 编 诸敏刚

副主编 王娇丽 于立彪

编 委 李艳梅 范成博 张 辉

左 萌 欧阳石文

何 卿 王艳华 张丽华

范 丽

本书编写组

组 长 王娇丽

成 员 张 辉 左 萌 何 卿

王艳华 张丽华 范 丽

摘 要

随着中国企业的发展壮大及走出国门步伐的加快，中美之间围绕知识产权的问题和摩擦日渐增多，由此引发近年来中国企业在美国遭遇的知识产权纠纷不断增多。面对美国频繁的贸易调查和专利诉讼，中国企业有必要掌握在美国进行专利维权的相关实务，包括美国的专利申请、专利诉讼、“337 调查”、出口与参展应对等。本书将围绕上述实务，以专利为主线展开论述。

1. 美国专利申请操作实务

结合美国专利改革法案，厘清美国专利制度的最新变化及专利申请程序，包括中国企业进行美国专利申请前的准备工作、美国专利非临时申请的审批流程，临时申请、继续申请、部分继续申请、分案申请等申请策略运用，以及授权及驳回后的再颁专利申请、继续审查请求申请、上诉等策略运用。

2. 美国专利运用与诉讼操作实务

涉及如何在美国提起美国专利无效宣告请求、美国专利侵权诉讼、确认不侵权之诉等程序，包括在美国专利商标局提出各种再审程序，在法院中以原告或被告的身份进行的诉讼程序，以及企业如何进行管辖法院的选择、过程文件的填写与递交、应诉策略运用等实务。

3. 应对“337 调查”操作实务

涉及“337 调查”的整体流程，指导企业如何撰写、提交、查询起诉状等应诉准备，如何撰写答辩状、申请救济程序等答辩与应对策略，证据披露、预审会议和听证会等程序的处理与应对指导等，并以案例形式解读“337 调查”的程序，鼓励中国企业积极应诉，在积累经验的同时主动提起“337 调查”程序。

4. 参展、出口美国的专利保护操作实务

涉及企业赴美参展、出口时应注意的通关环节的知识产权保护，包括美国海关的查扣、展会现场的被控仿冒等处理及应对程序。

5. 中国企业进行美国专利运用的整体战略

涉及如何进行美国专利的布局，可以借鉴的经验，以及指导企业建立专利预警长效工作机制、掌握美国专利保护整体应对方法与策略实施等。

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第一篇 美国专利申请

第1章 申请前的准备	(7)
第1节 申请途径的确定及其准备	(7)
1.1.1 如何选择申请途径	(8)
1.1.2 PCT 国际阶段的文件准备	(10)
1.1.3 提出保密审查	(10)
第2节 了解美国专利的类型和要求	(11)
1.2.1 美国专利类型	(11)
1.2.2 可专利性条件	(12)
第2章 美国专利申请操作实务	(15)
第1节 发明专利申请的基本过程	(15)
2.1.1 申请需提交的文件	(17)
2.1.2 申请文件的递交程序	(19)
2.1.3 通知书的接收和答复	(22)
2.1.4 授权及其维持费的缴纳	(24)
第2节 外观设计专利申请的基本过程	(25)
2.2.1 中美之间外观设计专利申请差异	(25)
2.2.2 外观设计专利申请的文件准备	(26)
2.2.3 外观设计专利申请的基本程序	(27)
2.1.4 外观设计专利申请注意事项	(29)

第3节 美国专利申请策略运用	(30)
2.3.1 临时申请 (Provisional Patent Application, PPA)	(31)
2.3.2 继续申请 (Continuation Application, CA)	(32)
2.3.3 部分继续申请 (CONTINUATION-IN-PART, CIP)	(34)
2.3.4 分案申请 (DIVISIONAL APPLICATION)	(35)
2.3.5 加快审查申请	(36)
第3章 授权或驳回后的处理程序	(39)
第1节 驳回后的应对方法	(39)
3.1.1 继续审查申请 (RCE)	(39)
3.1.2 上诉 (PTAB)	(40)
第2节 授权后的处理程序	(41)
3.2.1 再颁专利程序	(42)
3.2.2 放弃程序	(43)

第二篇 专利运用与诉讼

第4章 美国专利的保护与实施	(45)
第1节 专利权的保护	(45)
4.1.1 专利权的保护期	(46)
4.1.2 没有专利标识, 难以获得赔偿	(46)
4.1.3 警告函的作用与相关策略	(47)
第2节 专利权的转让和许可	(49)
4.2.1 美国专利权转让	(49)
4.2.2 美国专利权许可	(50)
第5章 在美国如何挑战专利权的有效性	(56)
第1节 通过行政手段挑战专利权的有效性	(57)

5.1.1	单方再审制度和双方再审制度	(57)
5.1.2	双方重审和授权后重审程序	(61)
第2节	通过诉讼手段无效专利权	(65)
5.2.1	关于确认诉讼	(65)
5.2.2	在侵权诉讼中提起专利权无效的反诉和 提起专利权抗辩	(67)
第3节	选择挑战专利权有效性的方式	(67)
第6章	美国法院的专利诉讼程序	(69)
第1节	整体流程	(69)
6.1.1	什么人可以提起专利侵权诉讼	(69)
6.1.2	什么情况可以提出专利侵权诉讼	(70)
6.1.3	到哪里提起专利诉讼	(71)
6.1.4	专利诉讼的依据	(72)
6.1.5	专利诉讼的基本流程	(72)
6.1.6	专利权人所能获得的救济方式	(76)
6.1.7	整体回顾——美国专利诉讼的简单流程图	(77)
第2节	原告侵权诉讼操作实务	(79)
6.2.1	诉讼前的准备	(79)
6.2.2	法院的选择	(79)
6.2.3	起诉状	(79)
6.2.4	如何提交起诉状	(80)
6.2.5	审理前的会议	(80)
6.2.6	搜证程序	(81)
6.2.7	马克曼听证会	(81)
6.2.8	审理程序	(82)
6.2.9	简易判决	(82)
6.2.10	原告可寻求的救济方式	(83)
6.2.11	原告的策略	(84)
第3节	被告侵权诉讼操作实务	(86)

6.3.1	被告答辩	(86)
6.3.2	审理前的会议	(86)
6.3.3	搜证程序	(87)
6.3.4	马克曼听证会	(87)
6.3.5	审理程序	(88)
6.3.6	简易判决	(88)
6.3.7	被告的策略	(88)
第4节	不侵权确认之诉	(90)
6.4.1	法律依据	(90)
6.4.2	诉讼目的	(90)
6.4.3	申请不侵权确认之诉的前提条件	(91)
6.4.4	申请确认之诉的提出	(92)
6.4.5	法院的自由裁量权	(92)
6.4.6	后续程序	(92)
第7章	美国国际贸易委员会的“337调查”	(93)
第1节	前言	(93)
7.1.1	什么是“337调查”	(93)
7.1.2	“337调查”对中国企业的影响	(93)
7.1.3	“337调查”的特点	(94)
7.1.4	“337调查”的趋势	(95)
第2节	“337调查”的整体流程	(96)
7.2.1	名词释义	(96)
7.2.2	整体流程	(97)
第3节	起诉与立案	(99)
7.3.1	谁能起诉	(99)
7.3.2	谁能应诉	(100)
7.3.3	如何撰写起诉状	(101)
7.3.4	如何提交起诉状	(102)
7.3.5	如何查询起诉状	(102)

7.3.6	立案	(102)
4.3.7	如何查询立案公告	(103)
第4节	答辩与反诉	(103)
7.4.1	何时提交答辩状	(103)
7.4.2	如何撰写答辩状	(103)
7.4.3	何时提交对临时性救济申请的答辩	(104)
7.4.4	如何撰写对临时性救济申请的答辩	(104)
7.4.5	不应诉的后果	(105)
7.4.6	反诉	(105)
第5节	证据披露、预审会议和听证会	(105)
7.5.1	证据披露	(105)
7.5.2	预审会议	(106)
7.5.3	听证会	(107)
第6节	行政法官初裁、ITC 终裁（复审）和 救济措施	(108)
7.6.1	行政法官初裁	(108)
7.6.2	ITC 终裁（复审）	(108)
7.5.3	救济措施	(111)
第7节	总统审查和司法审查（上诉）	(112)
7.7.1	总统审查	(112)
7.7.2	司法审查	(113)
7.7.3	裁决的执行、修改与撤销	(113)
第8节	“337 调查”典型案例介绍	(114)
7.8.1	捷康——三氯蔗糖案 (案件号: 337-TA-604)	(114)
7.8.2	圣奥——橡胶防老剂案 (案件号: 337-TA-533)	(116)
7.8.3	中银等——劲量电池案 (案件号: 337-TA-493)	(118)

第8章 向美国出口、参展的专利操作实务	(121)
第1节 参展美国的专利操作实务	(121)
8.1.1 参展前的准备工作	(122)
8.1.2 通关环节的知识产权壁垒及其应对	(124)
8.1.3 展会现场常见的侵权争议及其应对	(125)
8.1.4 参展侵权的司法程序及其应对	(127)
第2节 出口美国的专利操作实务	(128)
8.2.1 出口前的准备工作	(128)
8.2.2 通关环节的知识产权壁垒及其应对	(129)

第三篇 宏观与战略篇

第9章 知识产权战略的国家/地区经验	(131)
第1节 日本的经验	(132)
9.1.1 政府主导下的专利预警	(132)
9.1.2 企业跟进大量的专利布局	(133)
第2节 我国台湾的经验	(134)
9.2.1 企业间组成专利联盟	(134)
9.2.2 变被动为主动的专利诉讼策略	(136)
第10章 美国专利的布局操作实务	(137)
第1节 专利布局的模式	(137)
10.1.1 特定的阻碍与回避设计模式	(138)
10.1.2 策略型专利模式	(138)
10.1.3 专利地毯模式	(139)
10.1.4 专利围墙模式	(141)
10.1.5 包绕式专利布局	(142)
10.1.6 组合式专利布局	(143)
第2节 美国专利布局策略实施	(144)
10.2.1 布局策略的制订——专利分析	(144)

10.2.2 布局策略的实施——专利挖掘	(144)
第11章 企业专利预警操作实务	(146)
第1节 专利预警机制的建立与操作	(146)
11.1.1 企业专利预警工作机制	(146)
11.1.2 企业专利预警工作操作实务	(147)
第2节 企业专利预警中的应对策略及救助途径	(149)
11.2.1 企业专利预警中的应对策略	(150)
11.2.2 企业海外专利应急救助途径	(151)
后 记	(154)
附录1 申请费用	(156)
附录2 术语表	(158)
参考文献	(163)

前 言

中国自加入 WTO 以来，与世界经济的联系日益紧密，中美之间的贸易往来也日趋频繁。随着中国企业的发展壮大以及走出国门步伐的加快，中美之间围绕知识产权的问题和摩擦日渐增多。面对中国经济高速增长和技术快速发展的现实，美国采取了包括利用知识产权在内的手段限制中国发展的策略，由此引发近年来中国企业在美国遭遇的知识产权纠纷不断增多，给成长中的中国企业带来前所未有的压力和威胁。面对美国频繁的贸易调查和专利诉讼，中国企业在应战中由于缺乏知识产权方面的经验和技巧，往往处于被动和不利的地位，严重影响了我国企业的海外发展。

1. 中国企业的不利形势

(1) 不熟悉美国的知识产权法律环境

美国知识产权的法律保护早在其建国之初就有明文规定，如今美国国内已建立起一套完整的知识产权法律制度，主要包括《专利法》、《商标法》、《版权法》和《反不正当竞争法》，而且为使国内的知识产权立法在国际贸易中得到延伸，美国在《贸易法》、《海关法》、《关税法》等与贸易有关的法律中增强了相应的知识产权保护条款，其中较著名的是历经数次修改与补充的“337 条款”，由此形成了美国独特的知识产权法律保护体系，如图 0-1 所示。

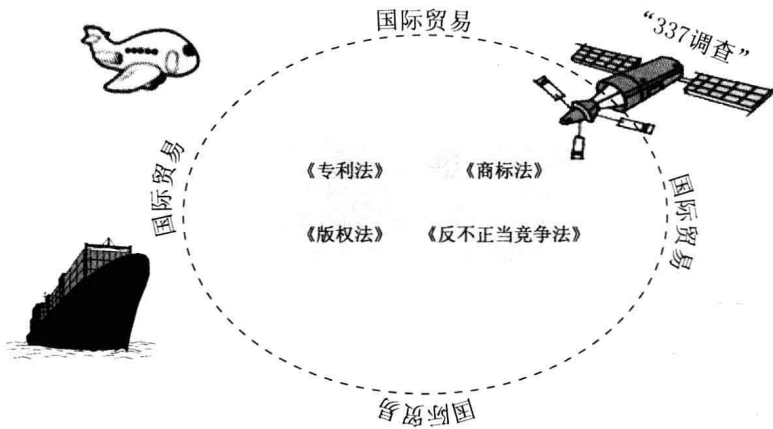


图 0-1 美国主要的知识产权保护示意图

我国大部分企业在从事对美国的贸易活动中，由于对涉及美国的上述知识产权法律环境不熟悉，频繁遭遇被动的局面，并屡屡出现不利的结局。国内舆论通常认为这是美国的贸易报复手段所致，但纵观世界范围的贸易活动，并非所有的国家均成为该法律环境的受害者，许多国家基于对美贸易中的经验积累，正陆续改变自身的不利地位。

(2) 不熟悉美国相关的法律事务程序

虽然中国的外贸总额已居世界前列，但自主创新的高技术产品在对外贸易中所占份额仅为 2%，中国企业尚未学会熟练运用知识产权制度对产品的出口市场进行保护。统计显示，中国大陆申请人在美国进行注册或公开的专利仅有 20 407 件，而日本申请人在美国进行注册或公开的专利却有 911 848 件，约是中国大陆的 45 倍。以下是中国大陆、中国台湾、日本每年在美国进行专利布局的对比数据图^①。

① 数据来源：EPOQUE 专利检索系统中的 EPODOC 专利数据库；检索截止日期：2011 年 11 月 1 日

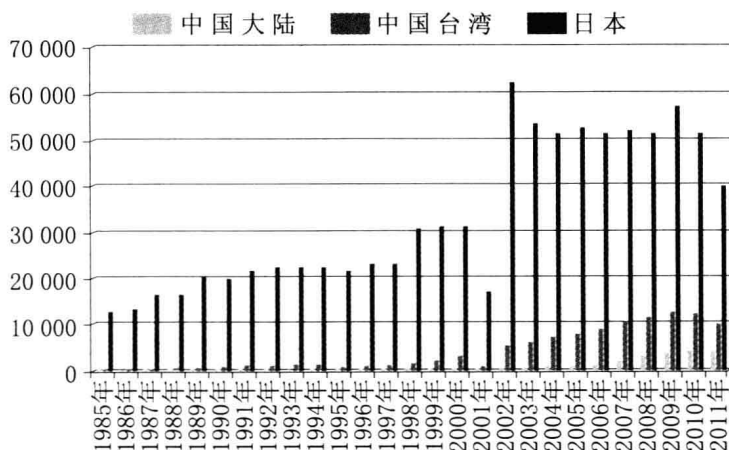


图 0-2 中国大陆、中国台湾、日本每年在美国进行专利布局的对比数据

从图 0-2 中可以看出，与日本相比，中国大陆申请人所拥有的美国专利数量无论是在总量上，还是在近几年的分布上看，均不在同一数量级。

另外，由于我国企业在“337 调查”中屡屡消极应诉或者不应诉，在一定程度上助长了国外企业利用“337 调查”程序来扼制中国企业在美的发展。图 0-3 反映了近几年中国大陆、中国台湾、日本遭受美国“337 调查”的件数情况^①。

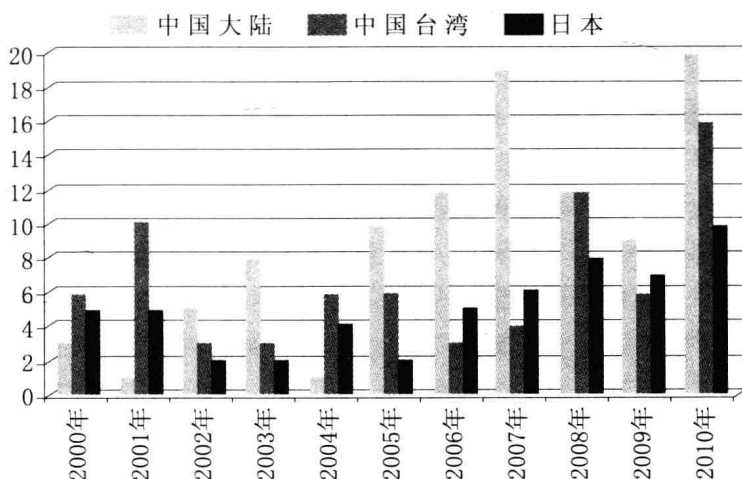


图 0-3 中国大陆、中国台湾、日本遭受美国“337 调查”的件数情况

① 数据来源: <http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/all?OpenView>; 检索截止日期: 2011 年 11 月 1 日

从图 0-3 中可以看出,随着我国经济的发展,从 2002 年开始,我国大陆一直是遭受“337 调查”最多的地区之一,相对于日本与我国台湾的企业,我国大陆大多数企业既不熟悉该调查的程序,也缺乏相关经验的积累,有时错过的不仅仅是应诉的时机,而且也错过了企业快速发展的时机。

因此,我国企业应当熟悉并掌握这些贸易活动中的知识产权事务程序,积极进行美国专利布局,才能从容应对各种调查与诉讼,从机制上推动并保护企业的发明创新与贸易活动。

综上,为帮助我国企业更好地在美国进行专利保护以及有效应对各类专利诉讼,指导中国企业在美国进行专利布局,对专利风险进行预警和防范,本书汇集了中国企业赴美国专利申请、保护、诉讼等方面的操作实务,为中国企业立足美国市场提供知识产权操作层面的技术支持,帮助我国企业提高应对争端的主动性,助力企业海外发展。

2. 知识产权法律环境与司法机构

(1) 知识产权法律环境

1) 美国专利制度及美国新专利法

美国专利法最早于 1790 年颁布,名为“促进实用技艺进步法”,此后历经多次修改,于 1952 年奠定了美国现代专利法的基本框架,包括先发明制、非显而易见性等,在此框架下发展并沿用至 2011 年。

随着美国当地时间 2011 年 6 月 23 日和 9 月 8 日以绝对优势通过《美国发明法案》后,美国的专利制度又进入了一个全新的时代。该法案的通过废除了实行半个多世纪的先发明制,改为世界范围内通行的先申请制,以及取消现有技术的地域限制、调整宽限期的适用范围、调整最佳实施方式的公开要求、取消在国外完成的发明作为现有技术的限制、调整关于先用权的规定等,使美国的专利制度与各国专利制度趋于接近。

对外国公司来说,美国专利申请制度的转换是一件好消息,因为包括我国在内的很多国家实行的都是申请优先制。先发明改为先申请后,到美国申请专利的外国公司将会大量增加,不仅因为制度上较为一致,专利申请程序变得更容易,而且藉此加快的审查程序,获得美国专利权的时间也将缩短。