



德衡律师集团
DEHENG LAW GROUP

客户通讯 & 律师观点

知识产权与互联网业务中心 > 知识产权业务团队 主办 2016年6月28日 | 第1号

解读美国专利法修改及中国企业应对策略

一. 美国专利法发展简介

早在殖民地时期，在美国大多数州，殖民当局都制定了专利法。建国不久，美国就把鼓励发明创造写入了宪法。美国宪法第1条第8款第(8)项规定：为促进科学和实用技艺的进步，国会有权对作者和发明人的著作和发明，在一定期限内给予独占权的保障（The Congress shall have power ...To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries）。在宪法的保障下，1790年，美国国会通过了第一部专利法《促进实用技艺进步法案》，成为最早建立专利制度的国家之一。在随后的两百多年里，美国专利制度不断创新，比如增加权利要求书作为专利申请文件，增加创造性作为专利的授权条件，提供等同原则保护专利权人等多项专利规则，这些专利规则有效地促进了美国的技术创新活力，也对世界专利制度的发展变革产生了重要的影响。

美国总统林肯曾经说过，专利是给天才之火添加了利益之油。但是，并不是在所有时期，美国公众及司法都对专利制度予以支持肯定。因为专利制度建立意味着一定时期内的技术垄断，为了限制垄断，鼓励竞争，在二十世纪上半叶，美国法院提高了专利有效的标准，从而导致专利被无效的比例大幅上升，以至于美国联邦最高法院的一位法官也抱怨道：仅存有效的专利只能是那些不曾让本院插手的专利（The only patent that is one which this Court has not been able to get its hands on）。但是，到了二十世纪下半叶，日本、德国等其他国家创新能力的大幅提升，美国的创新能力显得动力不足，为了提升美国的创造力，美国采取了多项改进美国专利制度的措施，放松了对技术垄断的限制，积极扩大专利保护的範圍。1981年，美国联邦最高法院在了一项关于人工形成的微生物是否可以获得专利权的判例中写道：天下只要是人创造的东西都能获得专利保护（Every thing under the sun made by man is patentable）。上述判例的经典阐述被无数次引用，对扩大了专利授权范围产生了积极影响。

美国上一次对专利法的重大修改是在1952年，数十年来，法律的结构与内容基本沿用。近十年来，科技创新日新月异，体现科技创新水平的专利申请量激增，而美国专利法自1952年后，没有太大修改，专利审批程序远远跟不上专利申请的速度，大量专利申请积压，已经越来越不能适应社会发展的需要，美国国内要求专利制度改革的呼声也日益高涨。美国政府为改变这一现状，着手

团队汇集了优秀的知识产权律师和专利代理人，重点为客户提供专利、商标、著作权、商业秘密以及反不正当竞争、反垄断等多方面的诉讼与非诉讼法律服务，同时也根据客户的定制化需求策划公司知识产权保护体系，以及其他与知识产权有关的法律服务。

修改专利法。2011年6月23日，美国众议院表决通过了《美国发明法案》（the America Invents Act），2011年9月16日，美国总统奥巴马正式签署该法案，从而完成近60年以来美国专利制度发展史上最全面的一次修改。此次修改的目的就是加快专利审批程序以及专利成果转化为商品的速度，提升美国企业的商业竞争力。该法案不仅罕见地得到民主、共和两党的共同支持，而且得到了各大学、研究机构等学术界以及微软、IBM、苹果、谷歌等企业界的一致好评。

二. 美国专利法修改的具体内容

这次专利法的修改，不同条款生效的日期也不相同，一些条款自法案签署之日已经开始生效，还有一些条款将在签署后的18个月中逐渐生效。那么，美国新专利法主要在哪些方面进行了修改？修改以后，在专利申请、维权等程序方面又会有怎样的变化？这些变化将于什么时候生效呢？

1. 将“先发明原则”（First to Invent）转变为“先申请原则”（First to File）。这一修改也被普遍认为是此次美国专利法修改中最重要的一项内容。在专利申请程序中，普遍存在两种原则，一是以递交申请的时间为准，只对最先提出申请的申请人授予专利权，即先申请原则；二是以发明完成的时间为准，对最先完成发明的发明人授予专利权，即先发明原则。目前，世界上绝大多数国家采用先申请原则，如中国、日本、韩国、德国、印度等，而美国与这些国家都不同，是采用先发明原则。根据先发明原则，最先提出申请的发明人不一定最终得到专利权，如果另外有人在先作出同一或类似发明，该人即使没有先于他人申请，也有机会通过“冲突程序”向专利局提出申请，通过专利局的裁定而最终成为专利权人。在“先发明原则”下，对于判定最先发明人来讲，无论是在证据收集还是在材料审查方面都费时费力，而且给专利授权造成了很大的不确定性，从而增加了专利纠纷。此次修改将这个延续了200多年历史的先发明原则变成了先申请原则，堪称是美国历次专利改革法案中变动最大、影响最深远的部分。该修改将于自2013年3月16日起生效，也就是说从2013年3月16日起，新颖性判断以专利申请日为基准，而不是专利技术的发明日。具体来说，如果被要求保护的发明已经在申请日前被别人申请了专利或发表、使用出售，那么被要求保护的发明不具有新颖性。

2. 扩大了现有技术的范围，实行绝对新颖性的判断标准。现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说，现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。如果某项专利申请属于现有技术，则不能被授予专利权。现有技术的公开方式一般包括出版物公开、使用公开和以口头公开等其他方式公开三种。此前的美国专利法实行相对新颖性，也就是指世界范围内的以专利、公开出版物形式公开，以及美国境内公开使用、销售而公开的技术构成现有技术，不包括在美国境外公开使用、销售而公开的技术。绝对新颖性的区别在于将国内的公开使用、销售等公开方式扩大到世界范围。本次修改之后取消了地域区分，实行绝对新颖性，也就是说世界范围内以专利、公开出版物、公开使用、销售或以其他方式为人所知的技术均构成现有技术。美国专利法修改后采用绝对新颖性原则符合世界专利制度的发展趋势，也有助于提高美国专利申请的质量。

3. 增加了申请专利的官方收费。从2011年9月26日开始，在美国申请专利的很多费用都增加了15%左右，增加的费用包括专利申请费、多余的索赔费、检索费、考试费、推广费、恢复的

费用和维护费用，比如发明基础申请费从 330 美元涨到 380 美元，发明检索费从 540 美元涨到 620 美元，发明审查费从 220 美元涨到 250 美元。在适当的情况下，收费的增加也应用到小实体。本次专利法修改前，专利权企业规模如果少于 500 人，适用于“小实体”资格，可以减免一半的专利费用。本次修改又引入了“微实体”资格，即如果一个申请人符合“微实体”资格，那么大部分的专利费用可以减免 75%，并明确了微实体的条件，比如微实体在递交专利申请前一年的总收入不得超过中等家庭收入的 3 倍，并且不得将专利申请转让给在递交专利申请前一年的总收入超过中等家庭收入 3 倍的实体等。申请费用增加后，美国专利商标局可以聘请足够多的审查员，加快专利的审查流程，减少专利申请的积压。对申请人的不利之处在于美国专利官费提高较多。为避免扼杀缺乏经济实力个体的创新能力，新修改的专利法又设置了“微实体”的概念，对专利申请的费用予以大幅减免，鼓励中小企业的技术创新。

美国专利商标局通过调整收费鼓励电子申请：从 2011 年 11 月 15 日起，凡未提交电子版的专利申请，将加收 400 美元附加费。采取电子申请的方式递交专利文件，即方便专利申请人，也方便专利审查部门。同时本次修改还规定，美国专利商标局在专利申请符合某些条件下，可以给予优先审查。申请人提交优先审查申请，并缴纳 4800 美元。被优先审查的专利申请不能超过 4 个独立权利要求，同时合计不能超过 30 个权利要求。符合条件的专利申请将会从优先审查请求被批准之日起 12 个月内被决定是否授予专利权。

4. 对专利的有效性提出质疑的制度发生重大变化。本次专利法修改前，在美国对专利的有效性提出挑战主要是通过诉讼的形式在法院解决。通过行政途径对专利的有效性提出质疑，主要是单方复审程序（Ex Parte Reexamination）或双方复审程序（Inter Partes Reexamination）。在美国，专利诉讼耗时长、花费高，即使是许多大企业也不堪重负，严重影响了企业的正常经营活动，企业迫切希望通过快捷高效的行政程序解决专利有效性的问题。本次专利法修改，美国取消了双方复审程序，增加了授权后重审程序（Post Grant Review）和双方重审程序（Inter Partes Review）。这两个程序启动的时间和理由有所不同：前者在授权后 9 个月内，可以提出任何无效性理由或比当前复审或提议的双方重审更广泛的理由（如现有技术、实用性和专利适格性等）提出异议；启动后者的请求则需在专利授予后 9 个月以后或者前者程序终止之后方可提出，并且只能以专利文件或出版物为证据，提出理由则仅限于新颖性、创造性。作为专利权人可在美国专利商标局规定的时间内答辩，主张不启动两个程序，并要求美国专利商标局必须在专利权人答辩后或答辩期满后 3 个月内对上述主张做出决定，该决定具有终局性且不能上诉。授权后重审程序（Post Grant Review）和双方重审程序（Inter Partes Review）启动后，均由专利审判和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board）审理。专利审判和上诉委员会在上述程序中作出决定后，任何一方均可向联邦巡回上诉法院上诉。

上述修改突显了对提高效率和降低成本的追求。利用行政机关便捷、高效的程序将专利纷争有效分流并快速解决，可以更好地维护权利人的权益并为自由竞争创造良好环境。修改条款将于 2012 年 9 月 16 日开始生效。

5. 专利侵权诉讼方面的修改。

本次专利法修改提高了对多个侵权被告合并审理的条件：专利权人起诉多个被告的侵权行为，

只有在源于共同的交易，使用、销售或进口同一产品，并且基于共同的事实问题才可以合并审理，不可以仅仅因为多个被告侵犯了同一专利权就将案件合并处理。上述修改自 2011 年 9 月 16 日起生效。

本次修改扩大了事先商业使用抗辩的适用范围。修改前，事先商业使用抗辩仅限于商业方法专利。如果侵权者可以证明其在商业方法专利申请一年前，已经开始使用与该专利相同的商业方法，则不视为侵权。本次专利法修改将这个抗辩原则适用于所有的专利。上述修改自 2011 年 9 月 16 日起生效。

本次修改前，被控侵权可能由于没有事先征求专利律师关于是否构成专利侵权的法律意见而被判故意侵权进而加重赔偿。本次修改后，被控侵权人没有提前征求专利律师关于涉嫌侵权的意见，或者未向法院或陪审团提出这样的建议，不可被用于证明故意或诱导侵权。上述修改适用于 2012 年 9 月 16 日之后授予的专利。

6. 其他修改。

①专利文件中对披露最佳模式的要求。本次修改前，专利法要求在专利申请文件中披露实施发明的最佳实施例。如果发明人未披露最佳实施例，那么即使已经获得授权的专利也可能被宣告为无效。这次修改推翻了专利因未披露最佳模式而被宣告无效。尽管发明人仍然必须披露发明的最佳模式，但是“没有披露最佳模式”不再是被宣告无效的理由。

②虚拟标识的规定。本次修改前，专利权人只有具体标明专利标识（比如专利号）才能在专利侵权诉讼中获得赔偿。本次修改紧跟互联网的飞速发展，标明专利标识的规定增加了通过虚拟标记来实现，即专利权人只在产品或包装上印刷“Patent”或“Pat”，并且通过披露互联网址来满足专利标识的规定，该互联网址无偿向公众公开，公众可以从互联网址上查到该专利的具体信息。

③虚假标识。本次修改前，如果专利权人采用虚假标识专利的方式来欺骗公众（包括标识过期专利），任何人可以起诉虚假标识的专利所有人，所取得的罚款由起诉人和美国政府对等分配。新修改的专利法不再允许任何人都可以起诉，只允许有同虚假标识的专利权人有竞争并受到伤害的人才可以提起诉讼，而且过期的专利标识不算虚假标识。

④专利期限延长。在某些情况下，如专利所涵盖的产品在商业销售前，因必须经过营销批准而耽搁了时间，专利拥有人可以延长专利保护期。

⑤明确人体器官、避税策略没有专利权。修改后的专利法明确规定人体器官、税务策略没有专利权。包括任何用于减少、避免或推迟纳税义务的税务策略，包括所有在专利申请阶段已知或未知的战略。但这个规定不包括单纯用于准备报税，或财务管理的产品、方法、计算机程序等。

上述①-⑤项自 2011 年 9 月 16 日起生效。

⑥受让人可以申请专利。本次修改前，专利申请只能由发明人申请，而且还需要递交一个发明人宣言，宣言包括国籍、申请人是最初发明人和第一发明人等。但从 2012 年 9 月 16 日起，专利受让人可以代表发明人签署专利申请文件。在程序中，专利受让人需要提供有关事实的证明显示他们的行为的适当性；而且发明人如果死亡或者无行为能力，申请人（包括受让人）可以递交一个受让人替补声明替代发明人宣言。

三. 美国专利法修改的意义

最近十多年的时间,美国专利申请量以爆炸似的速度增长,专利申请量剧增体现了美国社会对于技术创新的重视,但是也引发了一系列问题,比如大量专利申请积压,比如专利申请质量下降,比如专利权滥用。特别是专利权滥用,同行为了垄断技术,打击竞争对手,会大量申请专利,形成专利池,将竞争对手排除在市场之外,当越来越多的企业采用这一策略时,就会导致某一技术领域的专利过多,并且为不同的专利权人拥有,形成了细密的专利网。为了避开专利雷区,希望推出创新产品的公司就不得不获取专利许可,而这些专利往往在竞争对手那里,获得这种许可是相当困难的,这就阻碍了创新技术在商业上的应用和推广。而且专利申请量剧增的同时,美国专利诉讼案件的数量也在激增,导致越来越多的公司不得不把精力放在专利诉讼纠纷上而不是研发技术上,这就偏离了设立专利制度的初衷——促进技术创新。本次修改后,将出现积极变化,如专利质量提高,将会增强专利诉讼结果的可预见性,有助于减少专利诉讼数量和缩短专利诉讼时间。同时,本次修改也将加速专利审查,提高专利质量,还将减少专利权滥用,使创新技术更容易在市场上应用推广。

目前,在国际上,专利申请和保护还是采用属地主义,也就是发明人若要保护自己的创新技术,必须在需要获得专利保护的国家逐一申请专利,为此要花费大量的时间和资金,因此,有必要对专利制度进行国际整合。近年来,美国积极推动全球专利制度的建设,希望能够按照同一部专利法,通过一个专利机关审查,就能够在多国获得专利权。为实现这一目标,美国自身的专利制度要同国际接轨,比如先发明原则是美国独有的制度,在国际上并没有市场,因此,本次修改将“先发明原则”转变为“先申请原则”,与世界上大多数国家的专利制度趋同,积极与国际专利制度接轨。

四. 中国企业的应对策略

美国专利法的本次修改,将会积极促进美国技术的创新,但是对于在美国专利较少并处于起步阶段的中国企业来说,进入美国市场,意味着更强的竞争,这不能不说是一个重要的挑战。那么,在新专利法的框架下,中国企业该如何应对呢?

1. 积极了解美国专利制度。专利法就是专利运行的规则,深入了解美国专利法,了解美国专利机构,了解美国专利制度,才能运用好美国专利法,为中国企业的经营服务。目前很多中国企业还只是把产品销到美国,对美国专利法不是很熟悉,对美国专利法的最新变化更不了解,不了解哪些专利法条对自己有利,可以积极利用;哪些专利法条对自己不利,需要谨慎行事,提前预防。中国企业对美国专利制度不了解,往往都会在专利上栽跟头,而与之竞争的美国企业,都是极端重视专利保护的,如果中国企业不重视,很容易踏上他人制造的专利陷阱。比如,为应对美国专利申请更严格的宽限期,企业应加强保密管理,适应美国专利标记的规定以避免错误标记。中国企业只有密切关注美国专利法的变动,才能明白在不同阶段可以采用不同的策略保护自己的技术创新。而且专利制度特别重视程序适用的时间节点,中国企业一定要密切关注,把握好时间节点,否则,一旦错过,就难以挽回。根据修改后的专利法,中国企业在提专利无效时面对的不再是法院,而是美国专利商标局,这也降低了中国企业的无效成本,如果对美国专利商标局运作情况不了解,就很难利用好这一程序。

2. 建立适合自己的专利管理制度。建立专利管理制度,最重要的是加强专利人才培养,企业

能够培养的就积极培养，加强专利人员的培训，使他们能更好地适应企业日常的专利管理工作，难以培养的，就把这些事宜委托给专业机构完成。专利管理制度最重要的是两部分：专利申请制度和专利风险防范制度。专利申请制度是用来帮助企业建立自己的专利实力，专利风险防范制度是用来帮助企业应对潜在的或者现实的专利风险，这二者相辅相成，互相配合，都要重视技术信息检索。专利申请制度需要通过检索，对比现有技术和我方技术的优劣，从而启发技术创新。专利风险防范制度需要通过检索，尽早发现具有潜在威胁的专利文件，防止产品或技术落入他人专利的保护范围，从而构成侵权。这样即使面对他人的专利挑衅，也能做到心中有数，不至于陷入被动。企业可以根据自身具体需要采用不同的专利方案。对于研发的热点领域，要根据专利管理制度，尽早、尽快、经常检索专利资料，同时还要动态监控行业内，特别是竞争对手的专利动态。

3. 提高技术创新水平，提高专利质量。中国企业模仿能力强，创新能力弱，要与美国企业一起竞争，就需要提高创新激励，提高发明创造能力，加大技术研发力度，提高管理及运用专利的能力。这不但是应对美国专利法修改的要求，也是中国企业参与美国市场竞争中自身发展所必需的。美国专利法的新修改条款逐一生效后，在美国挑战专利有效性的机会增加，成本降低，但这既是机会，也是挑战，因为质疑别人专利有效性的次数多了，别人质疑自己专利有效性的机会也随之增加。因此，对于企业来说，只有提高专利质量，才是解决问题的王道。

总之，面对美国专利法修改，中国企业不要回避，积极应对，了解并掌握相关专利知识，稳健创新，从提高专利质量入手，增强中国企业在美国的专利实力，进而增强中国企业在美国的经营实力和竞争实力。

如对本客户通讯有任何疑问，请联络下列作者或您通常联系的集团律师。

陈 浩
chenhao@deheng.com
13910886858
北 京

您也可能对以下话题感兴趣：

[防御性注册商标权的保护](#)；[民间文学艺术的知识产权保护](#)；[娱乐作品名称撞车的法律分析和应对](#).....

本文是德衡律师集团向客户及其他友好各方提供的法律通讯。本文所载信息不应被诠释为律师意见。如果您需要关于上述事宜的进一步分析或说明，请联络您最通常联系的律师。欲获取此通讯，请通过 <http://www.deheng.com.cn/ywly/>，查找本团队专栏，订阅本通讯。我们将定期向您发送。