

美国专利法^①

(* 美国法典第 35 编——专利)

(2005 年 8 月 3 日修改)

目 录

第一部分 美国专利商标局

第一章 设置、官员和雇员、职责

第 1 条 设置

第 2 条 职权和职责

第 3 条 官员和雇员

第 4 条 对官员和雇员有关专利利益的限制

第 5 条 专利商标局公众咨询委员会

第 6 条 专利申诉和抵触委员会

第 7 条 图书馆

第 8 条 专利的分类

第 9 条 档案的证明书

第 10 条 出版物

第 11 条 与外国交换专利和专利申请的副本

第 12 条 向公共图书馆提供专利和专利申请的副本

第 13 条 向国会提交年度报告

第二章 专利商标局的程序

第 21 条 申请日和采取行为之日

第 22 条 提交文件的印刷

^① 翻译、校对：汤宗舜。

* 建议读者在本文的基础上结合 2011 年：Leahy-Smith 法案阅读。——编者注。

- 第 23 条 在专利商标局案件中作证
- 第 24 条 传票和证人
- 第 25 条 声明代替誓言
- 第 26 条 有缺陷文件的效力
- 第三章 在专利商标局执行业务
 - 第 31 条 (已废止)
 - 第 32 条 停止或禁止执行业务
 - 第 33 条 未经认可的执业者的代理行为
- 第四章 专利费用；提供资金；检索系统
 - 第 41 条 专利费用；专利和商标检索系统
 - 第 42 条 专利商标局的筹资
- 第二部分 发明的可享专利性和专利的授予
 - 第十章 发明的可享专利性
 - 第 100 条 定义
 - 第 101 条 可享专利的发明
 - 第 102 条 可专利性的条件；新颖性和丧失获得专利的权利
 - 第 103 条 可专利性的条件；非显而易见的主题
 - 第 104 条 在国外作出的发明
 - 第 105 条 外层空间的发明
 - 第十一章 专利的申请
 - 第 111 条 申请
 - 第 112 条 说明书
 - 第 113 条 附图
 - 第 114 条 模型、样品
 - 第 115 条 申请人的宣誓
 - 第 116 条 发明人
 - 第 117 条 发明人死亡或者丧失能力
 - 第 118 条 发明人以外的人提交申请
 - 第 119 条 较早申请日的利益；优先权
 - 第 120 条 在美国较早申请日的利益

- 第 121 条 分案申请
- 第 122 条 申请的保密；专利申请的公布
- 第十二章 申请的审查
 - 第 131 条 申请的审查
 - 第 132 条 驳回的通知；复审
 - 第 133 条 答复期限
 - 第 134 条 向专利申诉和抵触委员会申诉
 - 第 135 条 抵触
- 第十三章 对专利商标局决定的审查
 - 第 141 条 向联邦巡回上诉法院的上诉
 - 第 142 条 上诉的通知
 - 第 143 条 上诉程序
 - 第 144 条 对上诉的判决
 - 第 145 条 通过民事诉讼以获得专利
 - 第 146 条 发生抵触时的民事诉讼
- 第十四章 专利的颁发
 - 第 151 条 专利的颁发
 - 第 152 条 向受让人颁发专利
 - 第 153 条 发证的方式
 - 第 154 条 专利的内容和期限；临时的权利
 - 第 155 条 专利期限的延展
 - 第 155A 条 专利期限的恢复
 - 第 156 条 延展专利的期限
 - 第 157 条 依制定法的发明登记
- 第十五章 植物专利
 - 第 161 条 植物专利
 - 第 162 条 说明书和权利要求
 - 第 163 条 授予专利
 - 第 164 条 农业部的协助
- 第十六章 外观设计

- 第 171 条 外观设计专利
- 第 172 条 优先权
- 第 173 条 外观设计专利的期限
- 第十七章 某些发明的保密和向外国提交申请
 - 第 181 条 某些发明的保密和专利的扣发
 - 第 182 条 由于未经授权的披露而放弃发明
 - 第 183 条 获得补偿的权利
 - 第 184 条 向外国提交申请
 - 第 185 条 对未经许可而申请者禁止授予专利
 - 第 186 条 处罚
 - 第 187 条 对某些人不适用有关规定
 - 第 188 条 规则和规章；权力的委托
- 第十八章 联邦援助作出发明中的专利权
 - 第 200 条 政策和目标
 - 第 201 条 定义
 - 第 202 条 权利的处分
 - 第 203 条 介入的权利
 - 第 204 条 对美国产业的优惠
 - 第 205 条 保守秘密
 - 第 206 条 统一条款和规章
 - 第 207 条 在本国和外国保护联邦拥有的发明
 - 第 208 条 管理联邦许可贸易的规章
 - 第 209 条 就联邦拥有的发明进行许可贸易
 - 第 210 条 本章的优先地位
 - 第 211 条 与反托拉斯法的关系
 - 第 212 条 教育奖励决定中权利的处分
- 第三部分 专利和专利权的保护
 - 第二十五章 专利的修改和改正
 - 第 251 条 有缺陷专利的重新颁发
 - 第 252 条 再颁专利的效力

- 第 253 条 放弃的声明
- 第 254 条 专利改正证明书和专利商标局的失误
- 第 255 条 改正申请人错误的证明书
- 第 256 条 发明人姓名的改正
- 第二十六章 所有权和转让
- 第 261 条 所有权；转让
- 第 262 条 共同所有人
- 第二十七章 政府在专利中的利益
- 第 266 条 (已废除)
- 第 267 条 在政府申请中采取行为的时间
- 第二十八章 专利权的侵犯
- 第 271 条 专利权的侵犯
- 第 272 条 暂时在美国停留
- 第 273 条 以在先发明人为根据的侵权抗辩
- 第二十九章 对侵犯专利的救济和其他诉讼
- 第 281 条 对侵犯专利的救济
- 第 282 条 专利有效性的推定；抗辩理由
- 第 283 条 禁令
- 第 284 条 损害赔偿金
- 第 285 条 律师费
- 第 286 条 对损害赔偿金的时间限制
- 第 287 条 对损害赔偿金和其他救济的限制；标记和通知
- 第 288 条 侵犯含有无效权利要求的专利的诉讼
- 第 289 条 对侵犯外观设计专利的附加救济
- 第 290 条 专利诉讼的通知
- 第 291 条 抵触的专利
- 第 292 条 虚假的标记
- 第 293 条 不住在美国的专利权人；送达和通知
- 第 294 条 自愿仲裁
- 第 295 条 推定；依专利方法制造的产品

- 第 296 条 各州、各州机构和各州官员对专利侵权的责任
- 第 297 条 不适当和欺骗的发明推广
- 第三十章 向专利商标局引证现有技术和一方当事人的专利
 再审
- 第 301 条 现有技术的引证
- 第 302 条 请求再审
- 第 303 条 问题由局长决定
- 第 304 条 局长的再审令
- 第 305 条 再审程序的进行
- 第 306 条 申诉
- 第 307 条 可享专利性、不可享专利性和删除权利要求的证
 说明书
- 第三十一章 可选择的各方当事人间再审程序
- 第 311 条 各方当事人间再审的请求
- 第 312 条 问题由局长决定
- 第 313 条 局长的各方当事人间再审令
- 第 314 条 各方当事人再审程序的进行
- 第 315 条 申诉
- 第 316 条 可享专利性、不可享专利性和删除权利要求的证
 说明书
- 第 317 条 各方当事人间再审的禁止
- 第 318 条 诉讼的中止
- 第四部分 专利合作条约
- 第三十五章 定义
- 第 351 条 定义
- 第三十六章 国际阶段
- 第 361 条 受理局
- 第 362 条 国际检索单位和国际初步审查单位
- 第 363 条 指定美国的国际申请；效力
- 第 364 条 国际阶段：程序

- 第 365 条 优先权：在先申请日的利益
- 第 366 条 被撤回的国际申请
- 第 367 条 其他单位的行为：复查
- 第 368 条 某些发明的保密；向外国提交国际申请
- 第三十七章 国家阶段
- 第 371 条 国家阶段：开始
- 第 372 条 国家阶段：要求和程序
- 第 373 条 不适当的申请人
- 第 374 条 国际申请的公布
- 第 375 条 根据国际申请颁发的专利：效力
- 第 376 条 费用

第一部分 美国专利商标局

第一章 设置、官员和雇员、职责

第 1 条 设置

(a) 设置 美国专利商标局是美国的一个机构，设于商务部内。美国专利商标局在履行其职责时，必须接受商务部部长的政策指导，但在其他方面，对其工作的处理和管理所作的决定应自行承担 responsibility，对其预算分配款和开支、人事决定和处理、采购以及根据本篇和适用法律规定的其他管理和处理的职责，应独立进行控制。至于为授予和颁发专利证书而规定的工作，以及为便利商标注册而规定的工作，应作为专利商标局内单独的工作单元看待。

(b) 办公场所 美国专利商标局为便于送达通知和文件并为了履行其职责，应将其主要办公机构设于首都华盛顿哥伦比亚特区。为了确定民事诉讼的管辖区，美国专利商标局应视为其主要办公机构所在地区的住户，但法律对司法管辖另有规定的除外。

美国专利商标局为执行其公务，可以在其认为必要和合适的美国其他地方设立附属的办事机构。

(c) 引述的简称 在本编中，提到美国专利商标局有时也称之为“本局”或“专利商标局”。

第 2 条 职权和职责

(a) 一般规定 美国专利商标局，除须接受商务部部长的政策指导外，还

(1) 对专利证书的允准和颁发以及对商标的注册承担责任。

(2) 对其向公众发布有关专利和商标的信息承担责任。

(b) 特定的职权 专利商标局具有下列职权：

(1) 备有和使用本局的印章，此种印章应受到司法机关的认可，而且带有该印章的专利证书、商标注册证书以及专利商标局颁发的文件，是真实的。

(2) 可以制定与法律不相抵触的规章，此种规章：

(A) 应规范本局程序的进行；

(B) 应根据第 5 编第 553 条予以制定；

(C) 应便利和加速专利申请的处理，尤其是那些能依电子设备提交、存储、处理、检索和检回的申请，但应遵守第 122 条有关申请保密的规定；

(D) 可以规定对代理人、律师或者其他在本局代表申请人或其他当事人的人员的承认和管理，可以要求此种人员在被承认为申请人或其他当事人的代理人以前，表明具有良好的品行和名誉，并具有必要的资格能向申请人或其他当事人在提出或者处理其申请或办理其他业务方面，提供有价值的服务、建议和帮助。

(E) 通过根据本编第 41 条 (h) 款 (1) 项对小实体减低收费的办法，承认公众对继续确保广泛利用美国专利制度方面的利益；以及

(F) 规定发展以业绩为基础的方法，此种方法应包括质量和数量的措施和标准以评定成本效益，并且是与公正和竞争原则相符合的；

(3) 为履行本局职责而认为有必要时, 可以获得、建筑、购买、租赁、持有、管理、掌管、改进、改变和装修任何不动产、动产或混合财产, 或者其中的任何利益。

(4) (A) 可以作出此种购置, 为建筑、或者管理和运用设备而缔结合同, 以及为供应或者服务而缔结合同, 而无需顾及美国法典第 40 编副题 I 和第 33 章、1949 年联邦财产和行政服务法第 III 编(美国法典第 41 编第 251 条及以下) 以及麦肯尼—樊托对无家可归者帮助法(美国法典第 42 编第 11301 条及以下) 的规定;

(B) 为履行本局职责而认为有必要时, 可以缔结和履行此种购置以及印刷服务合同, 包括排字、制版、印刷、丝网版方法、装订、缩微等工序, 以及这些工序的产品, 而无需顾及美国法典第 44 编第 501~517 条、第 1101~1123 条的规定;

(5) 在得到联邦政府的其他部门、机关和机构的同意后, 可以在补偿的基础上, 使用其服务、设备、人员和装置, 并与这些部门、机关和机构合作, 建立和使用本局的服务、设备和装置。

(6) 当局长确定是切实可行、有效率和成本效益好时, 可以在得到美国以及有关机关、机构、专利商标局或者国际组织的同意后, 使用任何州, 或地方政府机关或机构, 或者外国专利商标局或国际组织的服务、档案、装置或者人员, 代表本局履行职责。

(7) 可以保留和使用其所有收入和收款, 包括出售、出租或处分本局的任何不动产、动产或者混合财产的收入, 或者其中的任何利益。

(8) 就本国或者某些国际知识产权政策问题, 通过商务部部长, 向总统提出建议。

(9) 就美国的知识产权政策事项和其他国家的知识产权保护事项, 向联邦各部门和机构提出建议。

(10) 如果适当, 就知识产权保护事项, 对于各机构为帮助外国政府和政府间国际组织所提的建议提供指导。

(11) 可以就本国和国际知识产权法律以及本国和全世界知识产权保护有效性的项目或者服务，进行计划、研究或者交流。

(12) (A) 就与外国知识产权局和政府间国际组织合作进行的或受权将进行的、有关知识产权政策的计划或者研究，向商务部部长提出建议；

(B) 可以进行 (A) 目所述的计划和研究；

(13) (A) 与国务院配合，可以与外国知识产权局和政府间国际组织合作进行计划和研究；

(B) 经国务卿同意，可以授权将任何一年中不超过 100 000 美元的款项拨给国务院，以便作为专款付给政府间国际组织，作为促进关于专利、商标和其他事项的国际合作的计划和研究之用；

(c) 特定职权的澄清：

(1) 上述 (b) 款 (13) 项 (B) 目规定的特别拨款，是在付给 (b) 款 (13) 项 (B) 目所述的国际组织的任何其他付款或者捐款以外给付，并且不受法律规定的美国政府支付此类其他付款或者捐款数额的任何限制。

(2) (b) 款的任何规定均不减损 1974 年贸易法第 141 条所规定的国务卿或者美国贸易代表的职责（美国法典第 19 编第 2171 条）。

(3) (b) 款的任何规定均不减损版权局局长的责任和职责，也不在其他方面改变目前有关版权事务的当局。

(4) 局长在行使其根据 (b) 款 (3) 项和 (4) 项 (A) 目所述的职权时，应当与总务管理局局长协商。

(5) 局长在行使本条所规定的职权和职责时，应当与版权局局长就所有版权和有关事项进行协商。

(d) 建筑：本条所有规定均不应解释为废弃、取消、删除或者中断总务管理局为美国专利商标局迁址或租赁地皮的目的，所发出的任何未定的租赁建议的邀请或合同。

第3条 官员和雇员

(a) 副部长和局长

(1) 一般规定 美国专利商标局的职权和职责应授予主管知识产权事务的商务部副部长兼美国专利商标局局长(本篇述及时称为“局长”)。局长应当是美国公民,由总统任命,但应征求参议院的意见并获得其同意。局长应具有专业背景和专利法或者商标法的经验。

(2) 职责

(A) 一般规定 局长对本局负责提供政策指导和管理监督,并对专利的颁发和商标的注册承担责任。局长应依公平、公正和合理的方式履行这些职责;

(B) 与公众咨询委员会协商 局长应定期与根据第5条设立的专利公众咨询委员会就专利商标局的专利工作有关事项进行协商,定期与根据第5条设立的商标公众咨询委员会就专利商标局的商标工作有关事项进行协商,并分别与各咨询委员会就准备向管理和预算局提出的预算建议,或者就修改或提议修改专利或商标收费表或者专利或商标规章进行协商,而根据美国法典第5篇第553条的要求,这些事项是应分别通告公众,使其有提供意见的机会的。

(3) 宣誓 局长在就职前应宣誓:忠实地履行专利商标局的职责。

(4) 免职 总统可以免除局长的职务,并将此种免职通知国会两院。

(b) 专利商标局的官员和雇员

(1) 次副部长和副局长 根据局长的提名,商务部部长任命负责知识产权事务的商务部次副部长兼美国专利商标局副局长,在局长不在职或者不能行使职权时,副局长负责行使局长的职权。副局长应当是美国公民,具有专业背景和专利法或者商标法的经验。

(2) 长官

(A) 任命和职责 商务部部长任命一名专利长官和一名商标长官，而无需顾及美国法典第 5 篇第 33 章、第 51 章、或第 53 章的规定。专利长官应当是根据表现具有管理能力的美国公民，具有专业背景和专利法经验，任期 5 年。商标长官应当是根据表现具有管理能力的美国公民，具有专业背景和商标法的经验，任期 5 年。专利长官和商标长官分别是本局关于专利和商标工作的居于领导地位的管理人员，并分别负责管理和指导本局涉及专利和商标工作的所有各方面活动。如果长官的工作按照 (B) 项所述的工作合同规定是令人满意的，部长可以再次任命长官继续任职 5 年。

(B) 薪金和工作协议 对长官给付的每年基本薪金额不得超过根据第 5 篇第 5382 条规定的高级行政官基本薪金的最高额，包括根据第 5 篇第 5304 条 (h) 款 (2) 项 (C) 目可能批准的可适用的以地域为根据的任何差别付款在内。就第 18 篇第 207 条 (c) 款 (2) 项 (A) 目的规定而言，对长官的酬劳应认为与根据第 18 编第 207 条 (c) 款 (2) 项 (A) 目第 (ii) 段所述的等同。除此之外，长官还可以得到一笔最多可达（但不可超过）长官每年基本薪金额 50% 的奖金，该奖金由商务部部长通过局长对长官的工作进行评估确定，而长官的工作是由商务部部长与长官的每年工作协议规定的。每年工作协议包括商务部部长与长官商定的每年业务计划中限定的、一些关键业务领域中可计量的组织和个别的目标。根据本规定付给长官的奖金只能达到这样的程度，即此种款项不能使长官在每一历年中所获得的酬劳总额等于或者超过副总统根据美国法典第 3 篇第 104 条所获得的薪金。

(C) 免职 长官由于有不端行为，或者根据上述 (B) 目所述的工作协议有不能令人满意的工作，可以不顾美国法典第 5 篇的规定，由商务部部长予以免职，并将此种免职通知国会两院。

(3) 其他官员和雇员

(A) 为履行本局的职责，局长任命其所认为所必要的本局的官员、雇员（包括律师）和代理人；

(B) 局长规定上述官员和雇员的职称、职权和职责，以及局长可能决定授予的本局具有的其他职权。

本局不受任何行政上或者法律上对职位或人员施加的任何限制，本局在考虑这些职位或人员时也不应受制于这些限制。

(4) 审查员的培训 本局应向国会提交建议，制定鼓励方案，将符合退休条件的一级审查员或更高级别的专利审查员和商标审查员，保留作为雇员，专任培训专利和商标审查员之职。

(5) 国家安全职位 经与人事管理局局长协商后，局长应制定方案，甄别国家安全项目并提供适当的安全审查，以按照第181条规定对某些发明进行保密，防止公开与国家利益相关的敏感和战略性信息。

(c) 美国法典第5篇的继续适用 本局的官员和雇员应遵守美国法典第5篇有关联邦雇员的规定。

(d) 接受现有劳动协议 本局接受自专利商标局效能法生效日的前一日起对本局有效的所有劳动协议（一如当时有效的那样）。

(e) 人员的转交

(1) 来自专利商标局 自专利商标局效能法生效日起生效，所有在该生效日以前在专利商标局工作的官员和雇员即成为本局的官员和雇员，职务保留不变。

(2) 其他人员 任何个人在专利商标局效能法生效日之前是商务部的官员或者雇员 [除开(1)项所述的官员或雇员外]，具有下列情形之一的，如系贯彻本法的目的所必要，应调至本局：

(A) 如该个人所服务岗位的首要职责，按商务部部长的决定，是履行一项由专利商标局给予补偿的工作的；

(B) 如该个人所服务的岗位，按商务部部长的决定，至少有一半时间是为履行支持专利商标局的工作的；

(C) 此种调动，按商务部部长与局长协商的决定，是会有利于本局的。

根据上述的调动自上面（1）项所提到的同一生效日起生效，职务保留不变。

（f）过渡规定

（1）局长的临时任命 在专利商标局效能法生效之日或以后，总统任命一人作为专利商标局局长，直至有一局长符合（a）款所定资格之日为止。总统根据本款将作出不超过一次这样的任命。

（2）某些官员的继续任职

（A）在专利商标局效能法生效日以前担任助理专利长官的人，可以担任专利长官，直至根据（b）款有一专利长官获得任命之日为止。

（B）在专利商标局效能法生效日以前担任助理商标长官的人，可以担任商标长官，直至根据（b）款有一商标长官获得任命之日为止。

第4条 对官员和雇员有关专利利益的限制

专利商标局的官员和雇员，在其任职期间以及在离职后一年内，不得申请专利，除因继承或者遗赠外，不得直接或者间接获得本局所颁发或者行将颁发的任何专利或者任何专利中的任何权利或利益。在上述期间以后申请的专利中，官员和雇员也无权享受早于离职后一年的优先权日。

第5条 专利商标局公众咨询委员会

（a）公众咨询委员会的设立

（1）任命 美国专利商标局设立专利公众咨询委员会和商标公众咨询委员会，每一公众咨询委员会设9名有投票权的成员，由商务部部长任命，并根据商务部部长的意愿而服务。公众咨询委员会每一成员的任期为3年，但第一批任命的成员中，有3名成员的任期为1年，有3名成员的任期为2年。商务部部长在对每一委员会作出任命时，应考虑由于此种任命而给美国公司带来在国际商业中丧失竞争优势的风险或者其他损害。

(2) 主席 每一咨询委员会的主席由商务部部长指定, 其任期为3年。

(3) 任命的时机 对每一咨询委员会的最初任命应于专利商标局效能法生效日以后3个月内为之。委员会的成员出缺时应于出缺后3个月内补充任命。

(b) 任命的基础 每一咨询委员会的成员:

(1) 应当是美国公民, 选任其为成员, 在专利公众咨询委员会的情形, 是为了代表美国专利商标局的各种不同使用者关于专利方面的利益, 在商标公众咨询委员会的情形, 是为了代表各种不同使用者关于商标方面的利益。

(2) 应当有成员代表设立于美国的大小实体的申请人, 其名额与此种申请人提交的申请数量成比例, 但在任何情形下, 应当有成员代表小实体(包括小经营实体、独立发明人和非营利组织在内)的专利申请人, 其成员绝不应少于专利公众咨询委员会全体成员的25%, 而且此种成员中至少有1名是独立发明人。

(3) 应当包括在金融、管理、劳工关系、科学、技术和办公室自动化方面具有一定背景和可观成就的个人。除开有投票权的成员以外, 每一咨询委员会应当包括美国专利商标局所承认的每一劳工组织的代表。此种代表应当是其被任命的咨询委员会的无投票权成员。

(c) 会议 每一咨询委员会由主席召集开会, 考虑主席所提出的议程。

(d) 职责 每一咨询委员会的职责是:

(1) 在专利公众咨询委员会方面, 检讨美国专利商标局专利方面的政策、目标、工作、预算和向使用者征收的费用, 在商标公众咨询委员会方面, 检讨商标方面的这些事项, 并就这些事项向局长提出建议。

(2) 在财政年度结束后60日内:

(A) 就第(1)项所述的事项准备一份年度报告;

(B) 将上述报告送交商务部部长、总统和参议院及众议院的

司法委员会；

(C) 在美国专利商标局公报上公布上述报告。

(e) 补偿金 每一咨询委员会的每一委员在出席咨询委员会会议或者从事咨询委员会其他事务的期间，每日（包括旅行时间）应获得的补偿金，其费率实际上与根据美国法典第 5 编第 5314 条所载行政部门表第Ⅲ级的每年基本薪金的每日数额相同。此种成员在其离家或者离开其正常业务地点的期间，按照美国法典第 5 编第 5703 条的规定，应获得旅行费用，包括代替生活费的每日生活津贴在内。

(f) 获得信息 对每一咨询委员会的成员提供利用美国专利商标局的档案和信息的机会，但人事或者其他保密的信息，以及有关按照第 112 条需要保密的专利申请的信息除外。

(g) 某些伦理法律的适用 每一咨询委员会的成员是美国法典第 18 编第 202 条所称的政府特别雇员。

(h) 不适用联邦咨询委员会法 联邦咨询委员会法不适用于每一咨询委员会。

(i) 会议公开 每一咨询委员会的会议均向公众公开，但每一咨询委员会考虑人事、保密或者其他机密信息时，可以依多数票决定召开不公开会议。

(j) 不适用专利禁止规定 本法第 4 条不适用于咨询委员会有投票权的成员。

“§ 6. 专利申诉和抵触委员会

(a) 设立和组成 美国专利商标局设立专利申诉和抵触委员会，由局长、副局长、专利长官、商标长官和行政专利法官组成。行政专利法官是具有能胜任工作的法律知识和科学能力的人，由局长任命。

(b) 职责 专利申诉和抵触委员会根据申请人的书面申诉，对审查员就专利申请所作的不利于申请人的决定进行复查，以及在根据第 135 条 (a) 款宣告有抵触的情形，决定发明的优先顺序和可享专利性。每一申诉和抵触案件均由局长指定委员会的至

少3名成员审理。只有专利申诉和抵触委员会才可以准许重新审理。

第7条 图书馆

局长应在专利商标局设立图书馆，保存国内外科学和其他作品及各种期刊，以帮助本局官员履行其职责。

第8条 专利的分类

局长可以对美国的专利以及必要或实际可以获得的其他国家的专利和印刷出版物，按主题进行分类和修订，以便迅速而准确地确定申请专利的发明的新颖性。

第9条 档案的证明本

局长可以向公众或索取者提供专利商标局颁发的专利说明书和附图的证明本，以及其他可提供的档案的证明本。

第10条 出版物

(a) 局长可以以印刷、打字或者电子方式发行下列出版物：

(1) 专利和公布的专利申请，包括说明书和附图，连同其副本。专利商标局可以印刷专利附图的标题，以供影印之用。

(2) 商标注册证明书，包括说明和图样，连同其副本。

(3) 美国专利商标局的公报。

(4) 专利和专利权人的年度索引，及商标和注册人的年度索引。

(5) 专利和商标案件决定的年度汇编。

(6) 专利法和实施规则、有关商标的法律和规则以及有关本局业务的通报或者其他出版物的小册子。

(b) 局长可以以本条(a)款第(3)项、第(4)项、第(5)项和第(6)项各项所指的出版物交换专利商标局需要使用的出版物。

第11条 与外国交换专利和申请的副本

局长可以以美国专利和公布的专利申请的说明书和附图的副

本与外国的同类文件相交换。

除 NAFTA 国家或 WTO 成员国^❶外，局长未经商务部部长的明确授权，不应缔结协议向外国提供美国专利和专利申请的说明书和附图的副本。为本条目的，“NAFTA 国家”和“WTO 成员国”两个术语具有第 104 条（b）款所规定的意义。

第 12 条 向公共图书馆提供专利和专利申请的副本

局长可以向美国的公共图书馆供应专利和公布的专利申请的说明书和附图的印刷或电子副本，按照本篇第 41 条（d）款为此目的所确定的每年发行量的价格收费。这些图书馆应保存这些副本供公众使用。

第 13 条 向国会提交年度报告

局长应于每一财政年度结束后不迟于 180 日内，向国会报告本局收到和支出的款项、支出款项的目的、本局工作的数量和质量、向审查员提供培训的性质、商务部部长对专利长官和商标长官的评估、两个长官的报酬，以及有关本局的其他信息。

第二章 专利商标局的程序

第 21 条 申请日和采取行为之日

（a）局长可以依规则规定，提交给专利商标局的任何文件或费用，应认为是在交付美国邮局之日，或者，假如邮政没有中断服务或者没有局长指定的紧急情况，是在本来会交付美国邮局之日，提交给专利商标局的。

（b）在美国专利商标局采取任何行为或者缴纳任何费用之日或最后一日，是星期六、星期日或者在哥伦比亚特区内是联邦放假日的，可以在其后第一个世俗日或工作日采取行为或缴纳

^❶ 原文如此。实际上，世界贸易组织的成员并非都是享有主权的独立国家。——译者注。

费用。

第 22 条 提交文件的印刷

局长可以要求将向专利商标局提交的文件予以印刷、打字或者储存在电子媒介上。

第 23 条 在专利商标局案件中作证

局长可以制定规则，以规范在专利商标局的案件中接受所要求的宣誓陈述书或者书面证词。任何官员依法律授权可以接受书面证词以供美国法院或者其居住的州法院使用的，可以接受上述的宣誓陈述书或书面证词。

第 24 条 传票和证人

在专利商标局处理的任何争议案件中需要使用证词的，证词采集地区的美国法院的书记员根据任何一方当事人的申请，应向居住地在该地区或者现在正在该地区的证人发出传票，令其在传票所述的时间和地点出席，在该地区有权接受证人宣誓陈述书或书面证词的官员面前作证。联邦民事诉讼规则中关于证人出庭和出示文件和物品的规定，适用于在专利商标局处理的争议案件。

受到传唤而出席的每一证人，应准予获得在美国地区法院出庭证人所应得到的费用和旅费。

受到传唤的证人，因疏忽、拒绝出席或者拒绝证明而经证明属实的，发出传票的书记员所属法院的法官，如同在其他类似案件那样，可以强制其服从传票的要求，或者对其不服从给予处罚。然而，除非在送达传票时，已向证人支付或者提供费用和往返讯问地点的旅费，以及在讯问地点出席一日的费用，任何证人不应因为不服从传唤而被视为犯有藐视罪。同样，除发出传票的法院有适当命令外，该证人也应因为拒绝披露秘密事项而被视为犯有藐视罪。

第 25 条 声明代替誓言

(a) 局长可以依规则规定，提交给专利商标局的任何文件按照法律、规则或其他规章的要求应经过宣誓的，可以同意以按局

长可能规定的形式的书面声明代替所要求的宣誓。

(b) 使用上述书面声明时，有关文件必须警告声明人，故作虚假声明或者类似行为的，可被处以罚金或监禁，或者二者并处（美国法典第 18 编第 1001 条）。

第 26 条 有缺陷文件的效力

依照任何法律、规则或其他规章的要求，向专利商标局提交的文件应按特定方式制成，而其制成有缺陷的，局长可以暂时接受，但以在可能规定的期限内提交正确制成的文件为限。

第三章 在专利商标局执行业务

第 31 条 已废止

第 32 条 暂停或禁止执行业务

任何人、代理人或者律师表现为不能胜任职务，或者声誉不好，或者有严重不端行为，或者不遵守根据本编第 2 条 (b) 款 (2) 项 (D) 目制定的规章，或者以言词、传单、信件或广告，意图以任何方式诈骗、蒙骗、误导、威胁任何申请人、潜在申请人或者在本局已有业务或有潜在业务的其他人的，局长可以在通知并给予申辩的机会后，普遍地或者就某一特定案件暂停或者禁止其继续在专利商标局执业。暂停或者禁止执业的理由应正确地予以记录。局长应自行决定指派担任专利商标局官员或雇员的任何律师主持本条所规定的申辩听取会。哥伦比亚特区的美国地区法院可以根据被拒绝认可或者被暂停、禁止执行业务人的请求，按照该法院规则所确定的条件和程序，对局长的行为进行复核。

第 33 条 未经认可的执业者的代理行为

任何人未经承认而在专利商标局执行业务，并且自称或者听任他人认为自己已经得到承认，或者自称或者听任他人认为自己有资格准备或处理专利申请的，每犯一次应处以 1 000 美元以下

的罚款。

第四章 专利费用；提供资金；检索系统

第 41 条 专利费用；专利和商标检索系统

(a) 一般费用 局长应征收下列费用：

(1) 申请费和基本国家费

(A) 提交原始专利申请（外观设计、植物或者临时的申请除外），每份 300 美元。

(B) 提交原始外观设计专利申请，每份 200 美元。

(C) 提交原始植物专利申请，每份 200 美元。

(D) 提交原始专利的临时申请，每份 200 美元。

(E) 提交重新颁发专利的申请，每份 300 美元。

(F) 根据本篇第 351 条 (a) 款所定义的条约，根据本篇第 371 条进入国家阶段时提交国际申请的基本国家费，每份 300 美元。

(G) 此外，除以局长规定的电子媒介提交的序列列表或者计算机程序列表外，任何申请的说明书和附图超过 100 纸页（或者，如果是以电子媒介提交的，按局长规定的相同数值）的，每超过 50 纸页（或者，如果是以电子媒介提交的，按局长规定的相同数值）或者其部分，加收 250 美元。

(2) 超额权利要求费 除上述 (1) 项规定的费用外：

(A) 申请提交时或者在其他任何时候提出独立权利要求超过 3 项的，每增加 1 项，加收 200 美元；

(B) 申请提交时或者在其他任何时候提出权利要求（不论是独立的还是从属的）超过 20 项的，每增加 1 项，加收 50 美元；

(C) 包含多项从属权利要求的申请，每份加收 360 美元。

为根据本项计算费用的目的，本编第 112 条所述的多项从属权利要求或者从属于该权利要求的任何权利要求，在按照权利要求的数目计算时，应作为单独的从属权利要求考虑。局长可以在

规章中规定，本项所规定的对权利要求的费用，在根据本编第 131 条按局长所规定的、对申请的实质性问题进行审查以前，任何权利要求被删除的，有关部分的费用可以退还。根据本项规定增收费用的缴纳有错收情形的，可以按照局长制定的规章予以纠正。

(3) 审查费

(A) 原始专利申请的审查（外观设计、植物、临时或国际申请除外），每份 200 美元。

(B) 原始外观设计专利申请的审查，每份 130 美元。

(C) 原始植物专利申请的审查，每份 160 美元。

(D) 国际申请国家阶段的审查，每份 200 美元。

(E) 重新颁发专利的申请的审查，每份 600 美元。

本编第 111 条 (a) 款关于缴纳申请费的规定，适用于本项所规定对根据本篇第 111 条 (a) 款提交的申请的费用缴纳。本篇第 371 条 (d) 款关于缴纳国家费的规定适用于本项所规定对国际申请费用的缴纳。

(4) 授权费

(A) 发给原始的专利（外观设计或者植物专利除外），每份 1 400 美元。

(B) 发给原始的外观设计专利，每份 800 美元。

(C) 发给原始的植物专利，每份 1 100 美元。

(D) 发给重新颁发专利，每份 1 400 美元。

(5) 弃权费，每提交一次 130 美元。

(6) 申诉费

(A) 就审查员的决定向专利申诉和抵触委员会提起申诉，每次 500 美元。

(B) 此外，为支持申诉而提交案情摘要，每件 500 美元，在申诉中请求专利申诉和抵触委员会举行口头听审会，每次 1 000 美元。

(7) 恢复费 提交恢复一份被无意放弃的专利申请、恢复被

无意延误的颁发专利费的缴纳或者恢复被专利所有人在复审程序中无意延误的一次答复, 每次 1 500 美元, 除非请求是根据本篇第 135 条或者第 151 条提出的, 此种情形, 恢复费是每次 500 美元。

(8) 延展费 请求延展 1 个月时间, 以便采取局长在一个申请中所要求的行为的, 需缴纳下列费用:

(A) 提出第 1 次请求, 120 美元。

(B) 提出第 2 次请求, 330 美元。

(C) 提出第 3 次请求, 570 美元。

(b) 维持费 局长为维持根据 1980 年 12 月 12 日和以后提交的申请所授予的一切专利有效, 征收下列费用:

(1) 授予后满 3 年 6 个月的, 900 美元。

(2) 授予后满 7 年 6 个月的, 2 300 美元。

(3) 授予后满 11 年 6 个月的, 3 800 美元。

如果美国专利商标局在适用的维持费应缴纳之日或该日以前, 或者在该日以后的 6 个月宽限期内没有收到该维持费的, 专利将自宽限期届满时起失效。局长可以要求缴纳滞纳金作为条件, 接受在 6 个月宽限期内缴纳的维持费。不得规定征收任何费用以维持外观设计或者植物专利有效。

(c) (1) 延误缴纳本条上述 (b) 款规定的维持费, 在 6 个月宽限期满后 24 个月内缴纳, 并向局长表明延误不是故意的并得到其认可的, 或者在 6 个月宽限期满后任何时候缴纳, 并向局长表明延误是不可避免的并得到其认可的, 局长均可以接受。但局长可以要求缴纳滞纳金, 作为接受 6 个月宽限期满后缴纳维持费的条件。如果局长接受 6 个月宽限期满后缴纳的维持费, 专利应认为没有在宽限期满后失效。

(2) 一项专利, 其期限由于局长根据本款规定接受其维持费的缴纳而得以维持的, 如果任何人或其业务的继受人在 6 个月宽限期以后但在根据本款规定接受维持费的缴纳以前, 在美国已经制造、购买、为销售而提出要约或者使用专利所保护的物品、或

者已经将该物品进口到美国，其有权继续使用、为销售而提出要约，或者向他人销售而由该他人使用、为销售而提出要约或销售，这样制造、购买、为销售而提出要约、使用或者进口的此种特定物品。法院在遇到此种问题时，可以准予在美国继续制造、使用、为销售而提出要约，或者销售上述已经在美国制造、购买、为销售而提出要约或使用的此种特定物品，或者已经进口到美国的此种特定物品，或者如果在6个月宽限期以后但在根据本款规定接受维持费的缴纳以前，已经作了实施的实质性准备的，可以准予在美国制造、使用、为销售而提出要约或销售此种特定物品。为了保护在6个月宽限期后但在根据本款规定接受维持费的缴纳以前已经作出的投资或者开始的业务，法院还可以在其认为公平的范围内和根据其认为公平的条件，准予继续实施在6个月宽限期以后但在根据本款规定接受维持费的缴纳以前已经实施或者已经作了实施的实质性准备的方法。

(d) 专利检索和其他费用

(1) 专利检索费

(A) 局长应当对每份专利申请（临时申请除外）征收一笔检索费。局长制订根据本项征收的费用所应收取的数额，不论是从合格的检索单位获得检索报告，还是由本局人员进行检索而作出检索报告，均不应超过检索每一份专利申请所作出的平均估计成本。自本法制定之日起的3年期间内，合格检索单位检索下述(B)目(i)、(iv)、或(v)各段所述的专利申请的费用每份不得超过500美元，检索(B)目(ii)段所述的专利申请的费用每份不得超过100美元，检索(B)目(iii)段所述的专利申请的费用每份不得超过300美元。局长在以后3个1年期间内，每个1年期间内增加任何此种费用不得超过20%。在那以后，局长不得增加任何此种费用。

(B) 为确定根据本项所订各种费用的目的，由本局人员进行检索一份申请的成本视为：

(i) 原始专利申请（外观设计、植物、临时或国际申请除

外), 每份 500 美元。

(ii) 原始外观设计专利申请, 每份 100 美元。

(iii) 原始植物专利申请, 每份 300 美元。

(iv) 国家阶段国际申请, 每份 500 美元。

(v) 重新颁发专利的申请, 每份 500 美元。

(C) 本篇第 111 条 (a) 款 (3) 项关于提交申请缴纳费用的规定, 应适用于根据本篇第 111 条 (a) 款提交的申请关于本项规定费用的缴纳。本篇第 371 条 (d) 款关于缴纳国家费的规定, 应适用于国际申请有关本项规定费用的缴纳。

(D) 局长可以依规章规定, 在对申请根据第 131 条进行审查以前, 对按照局长的规定提交书面声明明示放弃该申请的申请人, 以及对提供符合局长规定条件的检索报告的申请人, 应退还本项规定的有关部分费用。

(E) 为适用 (A) 目的目的, 所谓“合格检索单位”, 除有下列情形外, 不包括商业实体在内:

(i) 局长进行一项有限范围的为期不超过 18 个月的试点方案, 试点表明商业实体对专利申请中要求保护的发明主题有关的可获得的现有技术检索是:

(I) 正确的;

(II) 达到或者超过专利商标局专利审查程序所进行和使用的检索标准;

(ii) 局长向国会和专利公众咨询委员会提交关于试点方案的报告中包括:

(I) 关于试点方案的范围和持续期间的说明;

(II) 参加试点方案的每一商业实体的身份;

(III) 用以评估检索报告的准确性和质量的方法的解释;

(IV) 与专利商标局进行的检索相比较, 评定试点方案对下列几方面已产生和将产生的效果:

(aa) 可享专利性的判断;

(bb) 专利商标局的效率;

- (cc) 专利商标局付出的成本；
- (dd) 申请人付出的成本；以及
- (ee) 其他有关的因素。

(iii) 专利公众咨询委员会应对上面 (ii) 所述的局长报告和试点方案的成果进行复核和分析，并将其分析向局长和国会提出报告，其中包括下列各项：

(I) 与专利商标局的检索相比较，就试点方案已经并将对上面 (ii) 段 (IV) 所提出的因素产生的影响的独立评估；以及

(II) 分析试点方案为作出上面 (ii) 段 (IV) 所要求的评估所用方法的合理性、合适性和有效性；

(iv) 在专利公众咨询委员会根据上面 (iii) 所述向国会提交报告之日起 1 年期间内，国会将不制定法律禁止商业实体对与专利申请要求保护的发明主题有关的可获得的现有技术进行检索。

(F) 局长应当要求凡是商业实体的合格检索单位的检索是由符合下列条件的人员在美国进行的：

(i) 如果是个人，是美国公民；

(ii) 如果是商业公司，是根据美国或任何州的法律所组织，并雇用美国公民进行检索。

(G) 根据第 181 条或者其他规定涉及保密信息的申请的检索，只能由专利商标局人员进行。

(H) 如果属于商业实体的合格检索单位，与任何专利或者已经提交专利商标局尚未结案的申请或即将提交专利商标局的专利申请，有任何直接或间接经济利益的，不得对该专利申请进行检索。

(2) 其他费用 局长除对下列服务征收下列费用外，对本条没有具体规定有关专利的所有其他处理、服务或者材料，也应制订征收费用，以收回本局为此种处理、服务或材料所花费的平均估计成本：

(A) 记录影响财产权利的文件，每笔财产 40 美元。

(B) 影印文本，每页 0.25 美元。

(C) 专利的黑白文本每份 3 美元。向本篇第 12 条所述的图书馆提供一年颁发的所有专利说明书和附图的、无需认证的印刷文本, 为每年 50 美元。

(e) 局长对政府部门、机构或其官员偶尔或附带提出的请求涉及与专利有关的任何服务或材料, 可以放弃收取任何费用。局长可以对根据本篇第 132 条收到通知的申请人所提供的该通知所述的所有专利的说明书和附图, 不收取费用。

(f) 本条 (a) 和 (b) 两款所订的费用, 可以由局长于 1992 年 10 月 1 日以及以后每年的 10 月 1 日加以调整, 以反映在这以前的 12 个月内劳工部部长所确定的消费者价格指数的波动。小于 1% 的变动可以忽略不计。

(g) 局长根据本条所制订的费用, 在《联邦纪事》和《专利商标局公报》上公布至少 30 日以后才能生效。

(h) (1) 在符合本款 (3) 项的规定下, 根据本条 (a) 款、(b) 款和 (d) 款 (1) 项规定所征收的费用, 在其适用于根据小企业法第 3 条所定义的任何经营实体, 以及适用于局长发布的规章所定义的任何独立发明人或者非营利组织时, 应当减收 50%。

(2) 根据 (c) 款或 (d) 款所征收的滞纳金或费用, 在其适用于本款 (1) 项所述的任何实体时, 不应高于任何其他实体在相同或实质上相同情况下所负担的滞纳金或费用。

(3) 根据 (a) 款 (1) 项 (A) 目所征收的费用, 在其适用于 (1) 项所适用的任何实体时, 如果其申请是依局长所规定的电子手段提交的, 应当减收 75%。

(i) (1) 局长应当保存美国专利、外国专利文件以及美国商标注册的纸件、缩微或者电子形式的汇编, 并按便于检索和检回信息的方法排列供公众使用。局长对使用这些汇编, 或者对供公众使用的专利和商标检索室、图书馆, 不得直接规定征收费用。

(2) 局长应提供全面部署的专利商标局的自动化检索系统, 使这种系统能为公众所使用, 并应使用各种不同的自动化方法, 包括电子公报板以及使用者远程接触大量存取系统, 保证使公众

得到接触和散布专利和商标信息的充分机会。

(3) 局长对公众使用专利商标局的自动检索系统可以规定收取合理的费用。如果规定了收费，那么对为教育培训目的的使用者应当提供有限的免费使用该系统的机会。如果有人表示处境贫苦或困窘的，为公众利益，局长可以放弃向其收取本项规定的费用。

(4) 局长应就专利商标局的自动化检索系统和公众使用该系统的情况向国会提出年度报告。局长应在《联邦纪事》上公布此种报告，并提供机会使有利害关系的人对每一份此种报告都能发表意见。

第 42 条 专利商标局的筹资

(a) 对专利商标局所履行的服务或者所提供的材料征收的所有费用，均应付给局长。

(b) 付给局长的所有费用以及支付专利商标局各项活动所需花费的所有拨款，均记入美国财政部的专利商标局拨款账户的贷方。

(c) 在拨款法中预先规定的限度和数额内，本篇和其他法律授权局长可收取的和可规定的费用，应由局长收受并提供给局长开展专利商标局的工作之用。根据 1946 年商标法第 31 条提供给局长的所有费用，应只使用于处理商标注册和应付有关商标的其他工作、服务和材料，以及按比例承担专利商标局管理费用。

(d) 局长可以退还错收的费用，或者超过应收费用的部分数额。

(e) 商务部部长在每年总统向国会提交年度预算之日，向参议院和众议院的司法委员会提交下列文件：

(1) 专利商标局上一财政年度专利和商标收费清单。

(2) 专利商标局上一财政年度由专利费支出额、商标费支出额和拨款所支持的活动一览表。

(3) 专利商标局的重要工作计划、项目和活动的预算计划，包括超年度拨款的估计。

- (4) 专利商标局关于收费剩余款安排的建议。
- (5) 该委员会认为必要的其他信息。

第二部分 发明的可享专利性和专利的授予

第十章 发明的可享专利性

第 100 条 定义

在本篇中，下列术语，除根据上下文另有所指外，含义如下：

- (a) “发明” 意指发明或发现。^❶
- (b) “方法” 意指制法、技艺或者方法，并包括已知的制法、机器、制品、组合物或者材料的新用途。
- (c) “美国” 和 “本国” 意指美利坚合众国及其领地和属地。
- (d) “专利权人” 不仅包括获得专利证书的专利权人，而且还包括其权利的继承人。
- (e) “第三方请求人” 意指不是专利权人，但根据第 302 条请求一方当事人复审或者根据第 311 条请求各方当事人间复审的请求人。

第 101 条 可享专利的发明

凡是发明或发现任何新颖而有用的方法、机器、制品、组合物或其任何新颖而有用的改进的人，可以获得专利，但须符合本篇规定的条件和要求。

第 102 条 可专利性的条件；新颖性和丧失获得专利的权利
除非有下列情形之一，一个人有权获得专利：

- (a) 在专利申请人完成发明以前，该发明在本国已经为他人

^❶ 这里的“发现”一词，按照美国法院的解释，是发明的同义词，见肯珀案判例（1841年）。——译者注。

所知或使用，或者在本国或外国已被授予专利或者被记载在出版物上的；

(b) 在向美国提交专利申请之日以前，该发明在本国或外国已被授予专利或者被记载在出版物上已逾 1 年，或者在本国公开使用或销售已逾 1 年的；

(c) 他已经放弃该发明的；

(d) 在向美国提交专利申请之日以前，该发明已经首先由该申请人、其法定代理人或者受让人在外国获得专利，或者使他人获得专利，或者成为发明人证书的主题，而向外国提交的关于专利或发明人证书的申请之日是在向美国提交专利申请之日 12 个月以前；

(e) 该发明在下列申请或专利中已有叙述的：(1) 他人在该专利申请人完成发明以前在美国提交，并根据第 122 条 (b) 款公布的专利申请，或者 (2) 根据他人在该专利申请人完成发明以前在美国提交的专利申请而授予的专利，但根据第 351 条 (a) 款定义的条约提交的国际申请，为本款的目的，只有在该申请指定美国并根据该条约第 21 条 (2) 款以英语予以公布的，才有本款规定的在美国提交的申请的效力；

(f) 请求授予专利的主题并不是他自己发明的；

(g) (1) 在根据第 135 条或第 291 条进行的抵触程序期间，涉案的另一发明人证实，在第 104 条允许的限度内，该发明人在此人完成发明以前，已经作出了该发明，而且没有放弃、压制或者隐瞒，或者 (2) 在该申请人完成发明以前，另一发明人已在本国作出了该发明，而且没有放弃、压制或隐瞒。在根据本款确定发明的先后顺序时，不仅应考虑该发明的各自构思和付诸实施的日期，而且还应考虑最先构思而最后付诸实施的人在另一人构思之前已有的适度勤勉。

第 103 条 可专利性的条件；非显而易见的主题

(a) 一项发明，虽然不是像本编第 102 条所述已经完全一样地披露过或者叙述过，但是，如果申请专利的主题与现有技术之

间的差异是这样的微小,以致在作出发明时,该主题整体对其所属技术领域具有普通技术的人员而言是显而易见的,则不得授予专利。可专利性不应根据作出发明的方式而予以否定。

(b) (1) 尽管有 (a) 款的规定,在专利申请人及时选择根据本款处理时,一项使用或者制造具有第 102 条规定的新颖性和本条 (a) 款规定的非显而易见性的一种组合物的生物技术方法,如果符合下列条件,应认为具有非显而易见性:

(A) 关于方法和组合物的权利要求都包含在同一专利申请中,或者包含在具有有效的同一申请日的不同申请中;以及

(B) 组合物和方法(在其发明时),都属于同一人所有,或者负有必须向同一人转让的义务。

(2) 根据上述 (1) 项对方法授予的专利:

(A) 也应包含该方法中使用的组合物或者依该方法制造的组合物的权利要求,或者

(B) 如果该组合物的权利要求包含在另一专利中,则虽然有第 154 条的规定,仍应使其与该另一专利在同一日期满。

(3) 为了上述 (1) 项的目的,“生物技术方法”意指:

(A) 一项用改变遗传或者其他方法诱导单细胞或多细胞生物的方法,以

(i) 表达外源核苷酸序列;

(ii) 抑制、消除、增大或改变内源核苷酸序列的表达,或者

(iii) 表达特定的生理学特征,且该特征并非与该生物自然相关;

(B) 产生表达一种特定的蛋白质(诸如单克隆抗体)的细胞系的细胞融合法;和

(C) 使用上述 (A) 目或 (B) 目所定义的方法所生产的产品的方法,或者结合 (A) 目和 (B) 目定义的方法所生产的产品的方法。

(c) (1) 另一人开发的主题,仅根据本编第 102 条 (e)、(f) 和 (g) 各款之一或更多款的规定,才属于现有技术的,如

果该主题和要求保护的发明在该发明作出时，属于同一人所有或者负有必须向同一人转让的义务的，不应根据本条排除其获得专利。

(2) 为本款的目的，另一人开发的主题和要求保护的发明，如果符合下列情形，应视为属于同一人所有或者负有必须向同一人转让的义务：

(A) 该要求保护的发明是由参加共同研究协议的各方或者是代表该参加协议的各方所作出，而该协议在要求保护的发明作出之日或其以前是有效的；

(B) 该项要求保护的发明是作为共同研究协议范围以内从事活动的一项结果而作出的；

(C) 就该要求保护的发明提出的专利申请披露了或者经修改而披露了参加共同研究协议的各方的姓名或名称。

(3) 为第(2)项的目的，“共同研究协议”意指两个人或更多的个人或实体，为了在要求保护的发明所属领域履行试验、开发或者研究工作，而缔结的书面合同、财产授予或者合作协议。

第 104 条 在国外作出的发明

(a) 一般规定

(1) 程序 在专利商标局、在法院以及在任何其他主管当局的过程中，除本编第 119 条和第 365 条的规定以外，专利申请人或者专利权人，不得依据对发明的知悉或使用，或者有关发明的其他活动确定其在外国（NAFTA 国家和 WTO 成员国除外）的发明日期。

(2) 权利 如果发明是由文职人员或者军人在下列情形下作出的：

(A) 在美国有住所期间，在其他任何国家从事涉及由美国执行或者代表美国执行的业务的工作；

(B) 在 NAFTA 国家有住所期间，在另一国家从事涉及由该 NAFTA 国家执行或者代表该国执行的业务的工作；

(C) 在 WTO 成员国有住所期间，在另一国家从事涉及由该 WTO 成员国执行或者代表该国执行的业务的工作。

该发明人在美国对该发明有权享有同样的优先权，如同该发明根据具体情况是在美国、在那个 NAFTA 国家或者在那个 WTO 成员国作出的一样。

(3) 信息的使用 在 NAFTA 国家或者 WTO 成员国关于证明或者否定发明日期的知悉、使用或其他活动的任何信息，一直无法获得以在专利商标局、法院或者任何其他主管当局的过程中使用的限度内，并在此种信息在美国可能获得的同一限度内，局长、法院或者其他当局，为有利于在该程序中请求获得信息的当事方，应得出适当的推论，或者采取法律、规则或规章所允许的其他行为。

(b) 定义 本条使用的两个术语的定义如下：

(1) “NAFTA 国家”具有北美自由贸易协定实施法第 2 条 (4) 款给予此术语的意义。

(2) “WTO 成员国”具有乌拉圭回合协定法第 2 条 (10) 款给予此术语的意义。

第 105 条 外层空间的发明

(a) 在美国有管辖权或者控制的空间物体或其部件上作出、使用或者销售的任何发明，为本篇的目的，应认为是在美国作出、使用或销售的，但涉及美国参加的国际协定具体确认或者依其他方式有所规定的空间物体或其部件，或者对于在外国根据《向外层空间发射物体登记公约》的登记册上有登记的空间物体或其部件的，应当除外。

(b) 在外层空间并在外国根据《向外层空间发射物体登记公约》的登记册上有登记的空间物体或其部件上作出、使用或者销售的任何发明，如果美国与该登记国的国际协议有这样的具体规定的，为本篇的目的，应认为是在美国作出、使用或销售的。

第十一章 专利的申请

第 111 条 申请

(a) 一般规定

(1) 书面申请 除本编另有规定外，专利的申请应由发明人或其授权的人以书面形式向局长提出。

(2) 内容 此种申请应包含下列内容：

(A) 本编第 112 条的规定的说明书；

(B) 本编第 113 条的规定的附图；

(C) 本编第 115 条的规定的申请人的誓词。

(3) 费用和誓词 申请必须附有法律规定的费用。费用和誓词可以在说明书和必要的附图提交以后，按照局长可能规定的期限和条件（包括滞纳金）的缴纳）提交。

(4) 未提交 没有在规定期限内提交费用和誓词的，该申请即被认为已经放弃，除非向局长表明延误提交费用和誓词是不可避免的或者不是故意的。专利商标局收到说明书和必要的附图之日即为申请的提交日。

(b) 临时申请

(1) 授权 除本编另有规定外，临时的专利申请由发明人或其授权的人以书面形式向局长提出。此种申请应包括：

(A) 本篇第 112 条第 1 款规定的说明书；

(B) 本篇第 113 条规定的绘图。

(2) 权利要求 临时申请中不要求有第 112 条第 2 款至第 5 款所规定的权利要求。

(3) 费用

(A) 申请必须附有法律所规定的费用。

(B) 费用可以在说明书和必要的附图提交以后，按照局长可能规定的期限和条件（包括滞纳金的缴纳）缴纳。

(C) 如果没有在规定期限内缴纳费用，该申请即被认为已经放弃，除非向局长表明延误缴纳费用是不可避免的或者不是故意的。

(4) 申请日 临时申请的申请日是专利商标局收到说明书和必要的附图之日。

(5) 放弃 临时申请尽管没有包含权利要求，但经过及时请

求,并按照局长的规定,该申请可以作为根据(a)款提交的申请处理。在符合本编第119条(e)款(3)项的规定下,如果没有提出此种请求,临时申请在其提交日以后经过12个月即被认为已经放弃,而且在这样的12个月期间以后,不得予以恢复。

(6) 临时申请的其他根据 在符合本款和本篇第119条(e)款的所有条件下,并按局长的规定,根据(a)款提交的专利申请可以作为临时专利申请处理。

(7) 没有优先权或最早申请提交日的利益 临时申请无权根据本编第119条或第365条(a)款享受任何其他申请的优先权,也无权根据本篇第120条、第121条或第365条(c)款享受美国较早申请日的利益。

(8) 可适用的规定 除另有规定以及临时专利申请无须适用本编第115条、第131条、第135条和第157条以外,本编有关专利申请的规定应当适用于临时专利申请。

第112条 说明书

说明书应包含对发明以及对作出和使用发明的方式、方法,以完整、清晰、简洁和确切的词语的书面描述,使发明所属领域的技术人员或者与该发明联系很密切的人员,都能作出和使用该发明;说明书还应公布发明人所熟思的实施该发明的最好方式。

说明书在其结尾应提出一项或几项权利要求,具体地指出并明确要求承认申请人认为是其发明的内容。

权利要求可以用独立的方式撰写,或者,如果发明的性质允许,用从属的方式或多项从属的方式撰写。

在符合下一款的规定下,从属权利要求应首先引用前面提出的一项权利要求,然后具体说明对所要求保护的主题的进一步限制。一项从属权利要求应解释为,该权利要求通过引用方将被引用的权利要求的所有限制包括在内。

多项从属权利要求,应包括只以择一方式引用前面提出的一项以上的权利要求,然后具体说明对所要求保护的主题的进一步限制。多项从属权利要求不应作为另一项多项从属权利要求的基

础。一项多项从属权利要求应解释为，该权利要求通过引用而将其所考虑的与其有关的特定权利要求的所有限制包括在内。

权利要求的一个特征，可以用履行特定功能的方法或者步骤来表达，而无须详述支持这种方法或步骤的结构、材料或者行为。此种权利要求应解释为，该权利要求包含了说明书记载的相应的结构、材料或者行为及其等同物在内。

第 113 条 附图

在理解申请专利的主题有必要的情况下，申请人应提供附图。当此种主题的性质允许依附图来阐明，而申请人没有提供附图时，局长可以要求其在通知发出时起不少于两个月期间内提供附图。申请日以后提交的附图，不得用以 (i) 克服说明书中披露不充分的缺点，而此种缺点是由于缺乏使人能够作出发明的披露或者其他不充分的披露而造成的，或者 (ii) 为了解释任何权利要求的范围而补充说明书的原始披露。

第 114 条 模型、样品

局长可以要求申请人提供适当大小的模型，以利于展示其发明的各个部分。

发明涉及组合物时，局长为检查或试验的目的，可以要求申请人提供样品或其成分。

第 115 条 申请人的宣誓

申请人应宣誓，表明他深信自己是某一方法、机器、制造品或组合物或者其改进的原始而最早的发明人，为此请求授予专利；并应说明其为哪国的公民。此种宣誓可以在美国国内依法有权掌管宣誓的任何人面前进行。如果宣誓是在外国进行，可以在有权掌管宣誓的美国外交官或领事面前进行，也可以在具有官印、在申请人所在的国家有权掌管宣誓的任何官员面前进行，而此种官员享有掌管宣誓的职权是有美国外交官或领事的书面证明的，或者有外国指定的官员加旁注证明的，但该外国必须是根据条约或公约对美国指定官员的旁注是给予同样的效力的。此种宣

誓如果符合宣誓地的州或国家的法律，即为有效。如果申请是由发明人以外的人按照本编的规定提出的，宣誓的形式可以加以变更，以便由他宣誓。为本条的目的，领事官包括在海外服务的美国公民，而且他是依修正制定法第 1750 条（修正）（美国法典第 22 编第 4221 条）被授权履行公证职责的人。

第 116 条 发明人

在发明是由两人或者两人以上共同作出时，除本编另有规定外，应共同申请专利，并且每人应作出规定的宣誓。数个发明人即使（1）没有亲自或者同时在一起工作，或者（2）每人并没有作出相同类型或数量的贡献，或者（3）每人并没有对专利的每一权利要求的内容都作出贡献，也可以共同申请专利。

如果有一共同发明人拒绝参加专利申请，或者经过努力仍未能找到或者与之取得联系的，可以由另一发明人代表本人和缺席的发明人提出申请。局长在相关事实得到证实并在按其指示对缺席发明人发出通知后，可以向提出申请的发明人授予专利，其权利与假如缺席发明人参加申请时所享有的相同。缺席发明人以后仍可以参加申请。

如果由于错误而将非发明人作为发明人而列在专利申请中，或者由于错误而未将发明人列入专利申请中，并且此种错误的发生并非由于本人有意欺骗的，局长根据其规定的条件，可以允许对申请作相应的修改。

第 117 条 发明人死亡或者丧失能力

已故发明人以及在法律上无行为能力的发明人的法定代理人，可以遵照适用于发明人的规定及同样的条款和条件，申请专利。

第 118 条 发明人以外的人提交申请

无论何时，发明人拒绝提出专利申请，或者经过努力仍未能找到或与之取得联系的，发明人已向其转让发明的人或者发明人已经以书面同意向其转让发明的人，或者以其他方式表明对发明

有充分的财产权益足以证明此种行为是正当的人，在相关事实已经证实，并证明为了保持各方当事人的利益或者防止产生不可弥补的损失而有必要时，均可以代表发明人并作为发明人的代理人提出专利申请；局长在给予其认为充分的通知，并在遵守其所制定的规章后，可以对这样的发明人授予专利。

第 119 条 较早申请日的利益；优先权

(a) 任何人在美国提交发明专利申请的，如果此人或者其法定代理人、受让人，以前已经就同一发明向外国提交正规的专利申请，而该外国对于在美国或者 WTO 成员国提交的申请、或者对于美国公民提交的申请给予同样的优惠，又如果在美国提交的申请是在该申请最早在该外国提交申请之日起 12 个月以内提交的，上述在美国提交的申请具有的效力，与该申请如果是在同样的发明专利申请首次在该外国提交之日在美国提交时所具有的效力相同；但是，如果在美国实际提出申请之日以前，该发明已经在任何国家被授予专利或者记载在出版物中超过 1 年，或者在该日前该发明在美国已经公开使用或销售超过 1 年，则对该发明专利申请不应授予专利。

(b) (1) 任何专利申请无权享有此种优先权，除非按局长的规定在申请的未决期间的某个时候向专利商标局提出享有此种权利的声明，并指明外国申请，说明其申请号和受理或代表受理该申请的知识产权当局或者国家，以及提交申请的日期。

(2) 局长可以认为，申请人未及时提出享有优先权的声明是放弃这种权利。局长可以制定规定，包括滞纳金 的缴纳，以接受非故意延误的本条规定的声明。

(3) 局长可以要求提交作为优先权基础的、经证明的原始外国申请、说明书、附图副本，如原申请不是用英语撰写的，应有英文译文，以及局长认为必要的其他信息。任何此类证明应由受理该外国申请的外国知识产权当局作出，并表明申请日和提交说明书及其他文件的日期。

(c) 本条所规定的权利，可以按同样的方式和适用同样的条

件和要求,不以首次在外国提出的申请为根据,而以嗣后在同一外国提出的正规申请为根据,但条件是在后一申请以前所提出的任何外国申请必须已经被撤回、放弃或者依其他方式清除,未供公众查阅并未遗留任何权利,并且从来没有、今后也不应当用以作为要求享有优先权的基础。

(d) 申请人在其有权根据自己的意愿申请专利或者申请发明人证书的外国提出的发明人证书申请,为了本条规定的优先权的目的,在美国应与专利申请依同样的方式予以处理,并具有同样的效力,但必须遵守本条规定的适用于专利申请的同样条件和要求,但前提是申请人在提交申请时有权享受《巴黎公约》斯德哥尔摩修正文本规定的好处。

(e) (1) 就根据本编第 111 条 (b) 款提交的临时申请中的发明人在该临时申请中依本编第 112 条第 1 款规定的方式披露的发明,根据本编第 111 条 (a) 款或第 363 条提交专利申请,且该专利申请是在临时申请提交日以后不迟于 12 个月的期间内提交的,而且该申请含有或经修改而含有对临时申请的明确指引,则就上述发明而言,该申请视为在本篇第 111 条 (b) 款规定的临时申请提交日提交。任何申请,除非含有明确指引较早提交的临时申请的修改在该申请未决期间在局长规定的时间内提交,就无权根据本 (d) 款享有较早提交的临时申请的申请日的好处。局长可以认为,没有在该期间提交此种修改,就意味着放弃根据本款可以享受的利益。局长可以制定程序,包括缴纳滞纳金,以接受在该申请未决期间非故意而延迟提交的本款规定的修改。

(2) 根据本编第 111 条 (b) 款提交的临时申请,除非本编第 41 条 (a) 款 (1) 项 (A) 目或者 (C) 目规定的费用已经缴纳,在专利商标局的任何程序中均不得作为依据。

(3) 如果临时申请提交日以后 12 个月期间届满之日是星期六、星期日或者是哥伦比亚特区联邦放假日,临时申请的未决期间应延至其后的世俗日或者工作日。

(f) 在 WTO 成员国 (或者 UPOV 外国缔约方) 提交植物

育种者权申请，为根据本条（a）款至（c）款的优先权的目的，具有与专利申请同样的效力，但须满足与本条适用于专利申请的同样的条件和要求。

（g）本条所用术语的意义

（1）“WTO 成员国”具有与本编第 104 条（b）款（2）所规定此术语的同样含义。

（2）“UPOV 缔约方”意指保护植物新品种国际公约的成员。

第 120 条 在美国较早申请日的利益

如果一件发明专利申请中的发明已经在向美国提交的在先申请中按照本编第 112 条第 1 款或者本编第 363 条规定的方式进行披露，且该发明专利申请是由在先申请中的一个或者多个发明人提交的，如果该申请是在在先申请或者在有权享受在先申请日好处的申请被授予专利或放弃以前，或者申请程序终结以前所提出，并且该申请中含有或者经修改而含有对在先申请的明确指引，则就上述发明而言，该申请视为是在前一申请日提交。任何申请，除非含有明确指引在先申请的修改在该申请的未决期间在局长规定的时间内提交，就无权根据本条享有在先申请的申请日的好处。局长可以认为，没有在该期间内提交这样的修改的，就意味着放弃本条规定的任何利益。局长可以制定程序，包括缴纳滞纳金，以接受非故意而延迟提交的本条所规定的修改。

第 121 条 分案申请

如果一件申请的权利要求中包含两项或两项以上独立而不同的发明，局长可以要求将该申请限制在其中一项发明上。如果另一项发明成为分案申请的内容，而该申请符合本编第 120 条的要求，则有权享有原申请日的利益。如果分案申请是在其他申请被授予专利以前提交的，对根据本条要求加以限制的申请所颁发的专利，或者对由于此种要求的结果而另行提交的申请所颁发的专利，在专利商标局或者在法院均不得作为依据，用以对抗分案申

请或者原申请，或者对抗根据其中任何一件申请所颁发的专利。如果分案申请仅仅涉及原始提交的申请中所叙述和作为权利要求的内容，局长可以免除发明人签名和形式要求。专利的效力并不因为局长没有要求将申请限于一项发明而受到质疑。

第 122 条 申请的保密；专利申请的公布

(a) 保密性 除 (b) 款的规定外，专利申请应当由专利商标局予以保密。关于该申请的任何信息，未经申请人或者所有人的授权，均不得给予他人，但为了执行国会法律的规定有必要的，或者在局长决定的特殊情况下，不在此限。

(b) 公布

(1) 一般规定

(A) 除须适用 (2) 项的规定外，每一专利申请应根据局长规定的程序，自根据本编可以获得利益的最早申请日起 18 个月期限届满后迅速予以公布。应申请人的请求，申请可以在所述 18 个月期间届满日以前公布。

(B) 除按局长的决定外，关于已公布的专利申请的任何信息不得向公众提供。

(C) 尽管有法律的其他规定，局长关于发布或者不发布有关公布的专利申请的信息的决定是终局的，不能审查。

(2) 例外

(A) 符合下列条件之一的申请不予以公布：

- (i) 不再处于待审状态的；
- (ii) 根据本编第 181 条须遵从保密令的；
- (iii) 属于根据本编第 111 条 (b) 款提交的临时申请的；
- (iv) 属于根据本编第 16 章提交的外观设计专利申请的。

(B) (i) 如果申请人于提交申请时提出请求并证明，申请中披露的发明未成为、而且将不会成为在另一国家提交的申请的主题，或者根据多边国际协定的要求，申请应在提交以后 18 个月公布的，该申请不应根据第 (1) 项的规定予以公布。

(ii) 申请人可以任何时候取消根据 (i) 段提出的请求。

(iii) 申请人已经根据 (i) 段提出请求，但以后又在外国，或者根据 (i) 段所指的多边国际协定，就已经在专利商标局提交的申请中披露的发明提交申请的，应在提交此种外国或者国际申请之日以后不超过 45 日的期间内将此种提交情况通知局长。申请人未在规定期间内作出此项通知的，应认为申请人已经放弃其申请，除非申请人向局长表明延误提出通知不是故意的，并且已得到其认可。

(iv) 如果申请人取消其根据 (i) 段提出的请求，或者通知局长已在外国提交申请或者根据 (i) 段规定的多边国际协定提交申请，其申请应根据 (1) 项在 (i) 段规定之日公布，或者在该日以后按实际情况尽快予以公布。

(v) 如果申请人已经直接或者通过多边国际协定在一个或更多的外国提交申请，而且此种在外国提交的申请与在专利商标局提交的申请是对应的，或者在外国提交的此种申请中关于发明的说明不如在专利商标局提交的申请或其关于发明的说明那样广泛，申请人可以提交 1 份改写原提交给专利商标局的申请的文本，将该申请中那些没有包含在向外国提交的相应申请中的部分或者发明的说明予以删除。局长可以只公布该申请的改写文本，除非专利商标局在根据本编可以获得利益的最早有效申请日以后 16 个月期间内没有收到该申请的改写文本。如果公布的根据本段提交的申请改写文本中关于发明对某一权利要求的说明，不能使所属领域技术人员制造和使用该权利要求的主题，则第 154 条 (d) 款的规定不应适用于该权利要求。

(c) 抗议和授权前异议 局长应制定适当程序，确保在申请公布后，未经申请人书面明示同意，而对该申请授予专利启动抗议或者其他形式的授权前的异议。

(d) 国家安全 如果专利申请的公布或者此种发明的披露可能损害国家安全，该申请就不应根据 (b) 款 (1) 项的规定予以公布。局长应制定适当的程序，确保此种申请能迅速鉴别出来，并根据本编第 17 章对此种发明保密。

第十二章 申请的审查

第 131 条 申请的审查

局长应将申请和声称是新的发明交付审查；经过审查，如果申请人依法有权获得专利，局长应为此颁发专利。

第 132 条 驳回的通知；再审

(a) 无论何时，经审查后，授予专利的请求被驳回，或者对其提出反对或要求的，局长应将此种情况通知申请人，说明驳回、反对或者要求的理由，并附送对于申请人判断是否继续进行其申请的有用信息和参考材料。如果申请人在接到此种通知后，经过修改或者不经过修改，仍坚持请求授予其专利的，对该申请应进行再审。对申请所作的修改不可对发明的披露添加新的内容。

(b) 局长应制定关于根据申请人的请求对其专利申请继续进行审查的规定。局长可以对此种继续审查制订适当的费用，并规定对根据本编第 41 条 (h) 款 (1) 项有资格享受降低费用的小实体降低 50%。

第 133 条 答复期限

要求对申请采取任何行为的通知交付或者邮寄给申请人后，如果在通知以后 6 个月内，或者局长规定的较短期间内（但不少于 30 日），申请人没有答复的，除非当事人已经向局长表明延误是不可避免的并且已经得到其认可，该申请应认为已经被当事人放弃。

第 134 条 向专利申诉和抵触委员会申诉

(a) 专利申请人 专利申请人的任何权利要求被两次驳回的，在一次性缴纳申诉费后，可以对一级审查员的决定向专利申诉和抵触委员会提出申诉。

(b) 专利所有人 专利所有人在任何再审程序中，在缴纳申

诉费后，可以对一级审查员最终驳回任何权利要求的决定，向专利申诉和抵触委员会提出申诉。

(c) 第三方 第三方请求人在各方当事人间程序中，在缴纳申诉费后，对一级审查员作出的有利于专利的任何原始的、或提议修改的或新的权利要求的可享专利性的最终决定，可以向专利申诉和抵触委员会提出申诉。

第 135 条 抵触

(a) 局长认为，无论何时提出的专利申请，如果与审查中的任何其他申请或者任何未过期的专利相冲突的，应宣告有抵触，并将此种宣告根据具体情况通知双方申请人，或者申请人和专利权人。专利申诉和抵触委员会将决定各发明完成的先后顺序，并且可以决定专利性问题。任何最终决定，如果不利于申请人的权利要求的，应构成专利商标局对涉及的某些权利要求的最终拒绝，局长可以对被判定为先发明人的申请人专利。如果裁决对专利权人不利，而该专利权人没有提出上诉，或不能提出上诉、或者其他审查的，即构成对该专利中有关权利要求的撤销，专利商标局应在随后颁发的专利证书副本中将此种撤销予以记明。

(b) (1) 任何申请中不得提出与已经颁发专利的权利要求相同或者针对相同或实质上相同主题的权利要求，除非此种权利要求是在自该专利授予之日起的 1 年内提出的。

(2) 与根据本编第 122 条 (b) 款公布的申请中的权利要求相同，或者针对相同或实质上相同主题的权利要求，只有在该申请公布之日以后 1 年内提交的申请中才可以提出。

(c) 专利抵触的各方当事人有关终止或者意图终止抵触所达成的协议或者谅解，包括其中提到的附属协议在内，应以书面签署，并在该协议或谅解各当事人之间的抵触终止以前，将副本提交给专利商标局。如果提交文件的任何一方有这样的请求，该副本应与抵触档案分别保管，并且只向提出书面请求的政府部门，或者表明有正当理由的任何人提供。不向专利商标局提交此种协议或者谅解副本的，该协议或者谅解就永远不具有执行力，抵触

有关各当事人的专利或者根据有关各方当事人的申请所授予的专利也永远不具有执行力。然而，在向局长表明未能在规定期间内提交协议或者谅解有正当原因后，局长可以允许在协议或者谅解各当事人之间的抵触终止后 6 个月期间内向其提交协议或者谅解。

局长应在上述抵触终止以前的适当时间内，将本条规定的提交文件的要求通知各方当事人或其登记的代理人。如果局长在较晚的时间发出这一通知，而不顾当事人在有正当原因的情况下可以在 6 个月期间内提交此种协议或者谅解的权利，当事人可以在收到此种通知后 60 日内提交此种协议或者谅解。

对局长根据本款行使自由裁量权所作的行为，可以根据行政程序法第 10 条的规定进行复议。

(d) 专利抵触程序的各方当事人，在局长可能依规章规定的期间内，可以对此种争议或者争议的任何方面请求仲裁。此种仲裁应遵守美国法典第 9 编的规定，但以与本条不相抵触为限。各方当事人应将仲裁裁决通知局长，此种裁决，在仲裁的各方当事人之间，对仲裁涉及的问题有处分的效力。仲裁裁决在直到发出此种通知以前是不具有执行力的。本款的任何规定都不妨碍局长对抵触涉及的发明的专利性所作的决定。

第十三章 对专利商标局决定的审查

“§ 141. 向联邦巡回上诉法院上诉

申请人在根据本编第 134 条向专利申诉和抵触委员会提起申诉后对其决定不服的，可以向联邦巡回上诉法院上诉。申请人因提出此种上诉而放弃其根据本编第 145 条起诉的权利。专利所有人，或者在各当事人间复审程序中的第三方请求人，在任何复审程序根据第 134 条向专利申诉和抵触委员会申诉中对其最终决定不服的，只可以向美国联邦巡回上诉法院上诉。抵触案的一方当事人对专利申诉和抵触委员会就抵触所作的决定不服的，可以向美国联邦巡回上诉法院上诉。但是，如果抵触案中受到不利决定

的一方，在上诉人根据本编第 142 条提出上诉通知后 20 日内，向局长提交通知，声明愿意选择本编第 146 条规定的程序进行后续处理的，此种向联邦巡回上诉法院提起的上诉应当被驳回。如果在收到不利决定的一方提交此种通知后 30 日内，上诉人并没有根据第 146 条提起民事诉讼，被提起上诉的决定对案件的后续程序发生效力。

第 142 条 上诉的通知

上诉人向美国联邦巡回上诉法院提起上诉时，应将提起上诉一事以书面通知专利商标局局长。通知应在被提起上诉的决定作出之日以后在局长规定的时间前提交，但不能少于 60 日。

第 143 条 上诉程序

对于本编第 142 条所述的上诉，局长应将专利商标局档案中包括的有关文件列出一份经证明的清单送交美国联邦巡回上诉法院。该法院可以要求局长将此种文件的原始文本或者经证明的副本在上诉审判期间送交法院。在一方当事人的案件或者任何复审案件，局长以书面将专利商标局作出决定的理由，对上诉涉及的所有问题加以说明，提供给法院。在上诉审理前，法院将审理的时间和地点通知局长和上诉案的当事人。

第 144 条 对上诉的判决

美国联邦巡回上诉法院根据专利商标局的档案对被上诉的决定进行审查。法院在作出决定后，向局长发出命令和意见。这些命令和意见归入专利商标局的档案，对案件的后续程序发生效力。

第 145 条 通过民事诉讼以获得专利

申请人在根据本编第 134 条 (a) 款提起的申诉中，不服专利申诉和抵触委员会的决定的，如果未向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，可以在该委员会的决定以后在局长规定的期间（不少于 60 日）内，向哥伦比亚特区美国地区法院对局长提起民事诉讼，以获得救济。该法院可以判决，正如该案的事实可能表明的，该申请人对其发明，即专利申诉和抵触委员会的决定涉及的

权利要求中的发明，有权获得专利。此项判决授权局长依照法律的规定授予专利。所有诉讼费用应由申请人缴纳。

第 146 条 发生抵触时的民事诉讼

抵触案的任何一方当事人不服专利申诉和抵触委员会的决定的，除已经向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，并且正在审理中或者已经作出判决的以外，可以在委员会的决定作出后，在局长规定的期间（不少于 60 日）内或者在本编第 141 条规定的期间内提起民事诉讼，以获得救济。在此种诉讼中，根据任何一方当事人的提议，在符合法院关于诉讼费用、花费以及进一步对证人的询问等的条款和条件后，专利商标局的记录应得到承认，但不损害当事人进一步提出证据的权利。在专利商标局记录的证词和展示的证据，经承认后，具有与在该诉讼中原始所作的证词和出示的证据一样的效力。

此种诉讼可以将专利商标局记录所表明的、在作出决定时对该决定有利害关系的一方为被告，但是有利害关系的任何当事人均可以成为诉讼的一方当事人。如果收到不利决定的数个当事人分住各地区不在同一个州以内，或者收到不利决定的当事人住在外国，诉讼应由哥伦比亚特区的美国地区法院管辖，该法院可以将传唤各个收到不利决定的当事人的传票寄给各该当事人所住地区的法官。对传唤居住在国外的收到不利决定的当事人的传票，可以利用公告或者法院指示的其他方法送达。局长不是必然的当事人，但受诉法院的书记员应将起诉一事通知局长，局长有权参加诉讼。法院判决认为申请人有取得专利权利的，该判决即授权局长在专利商标局收到判决的证明文本后，遵照法律的规定颁发专利证书。

第十四章 专利的颁发

第 151 条 专利的颁发

如果申请人根据法律有权获得专利，专利商标局就将书面授

权通知发给或邮寄给申请人。通知应载明授权费的数额。授权费应于通知后 3 个月内缴纳。

上述款项缴纳后，专利证书应即颁发，但如不按期缴款，应认为申请人已经放弃其申请。

授权费的余额应在发出缴纳余额的通知后 3 个月内缴纳，如果不缴纳，专利证书即于该 3 个月期间届满时失效。在计算费用余额时，1 页或不足 1 页的收费可以不计。

如果本条所要求缴纳的款项没有按时缴纳，但该款项已随同延误费缴纳，而且申请人表明延误缴纳是不可避免的，局长可以接受其缴款，好像申请人从未放弃其申请、专利从未失效那样。

第 152 条 向受让人颁发专利

除本篇另有规定外，经发明人申请并断言说明书属实后，专利可以颁发给在专利商标局记录的发明人的受让人。

第 153 条 发证的方式

专利应以美利坚合众国的名义颁发，加盖专利商标局的印章，由局长签名，或者其上印有局长的签署，并且在专利商标局有书面记录。

第 154 条 专利的内容和期限；临时的权利

(a) 一般规定

(1) 内容 每一专利应记载发明的简短名称，并对专利权人、其继承人或者受让人授予排除他人在美国制造、使用、为销售而发出要约、销售该发明或者将该发明进口到美国的权利；如果发明是一项方法，授予排除他人在美国使用、为销售而发出要约、销售依该方法制造的产品，或者将此种产品进口到美国的权利。关于该发明的细节，应依说明书的说明。

(2) 期限 在缴纳本编规定的费用的情况下，专利的期限自授予专利之日开始，于专利申请在自美国提交之日起计算的 20 年届满时终止，或者，如果申请根据本编第 120 条、第 121 条或第 365 条 (c) 款的规定，专门指引另一较早提交的申请的，则

该期限在自此种最早申请的提交日起计算的 20 年届满时终止。

(3) 优先权 在确定专利的期限时,本编第 119 条、第 365 条 (a) 款或第 365 条 (b) 款规定的优先权不计在内。

(4) 说明书和附图 说明书和附图应附于专利之后,成为专利的一部分。

(b) 专利期限的调整

(1) 专利期限的保证

(A) 专利商标局迅速处理的保证 除应遵守下述 (2) 项规定的限制外,如果原始专利证书的颁发由于专利商标局没有采取下列行为而延迟:

(i) 在下述日期之后不迟于 14 个月,至少发出本篇第 132 条规定应发的通知之一,或者根据本编第 151 条发出授权通知:

(I) 本编第 111 条 (a) 款规定的申请日;或者

(II) 国际申请满足本编第 371 条规定的条件之日。

(ii) 对根据第 132 条提出的答复或者根据第 134 条提出的申诉,在收到答复或申诉之日后 4 个月内作出回应;

(iii) 在专利申诉和抵触委员会根据第 134 条或第 135 条,或者在联邦法院根据第 141 条、第 145 条或第 146 条,作出将可授权的权利要求保留在申请中的决定之日后 4 个月内,对申请采取行为;

(iv) 在根据第 151 条缴纳授权费和所有未满足的要求都已满足之日后 4 个月内,授予专利。

根据情况在 (i)、(ii)、(iii) 或 (iv) 段规定的期间届满以后,至所述的行为采取以前,每延误 1 日,专利期限应延长 1 日。

(B) 申请审查期间不超过 3 年的保证 除应遵守下述 (2) 项规定的限制外,如果原始专利的颁发由于美国专利商标局没有在自申请在美国实际提交日起的 3 年内颁发专利而延迟,则在该 3 年期间届满之后,直至专利颁发之日,每迟延 1 日,专利的期限应延展 1 日。但这 3 年期间不包括下列时间:

(i) 申请人根据第 132 条 (b) 款请求继续审查而花费的时间；

(ii) 根据第 132 条 (a) 款的程序而花费的时间，发布第 181 条规定的命令而花费的时间，或者专利申诉和抵触委员会或者联邦法院对申诉进行复查而花费的时间；或者

(iii) 除下述 (3) 项 (C) 目允许的以外，美国专利商标局根据申请人的请求，对申请处理的延误。

(C) 由于抵触、保密令及申诉而延误的保证或调整 除应遵守下述 (2) 项规定的限制外，如果原始专利的颁发由于下列情形而延误：

(i) 第 135 条 (a) 款规定的程序；

(ii) 根据第 181 条发布命令；

(iii) 专利申诉和抵触委员会或者联邦法院对申诉的复查。

在前述情形下，根据复查中推翻有关专利性的不利决定的裁决而授予专利的，专利的期限，按这些程序、命令或复查的期间（视属于何种情形而定）每存续 1 日应延长 1 日。

(2) 限制

(A) 一般规定 如果因为上述 (1) 项列举的原因引起的延误发生重叠，根据本款允许的调整期间不应超过实际延误授予专利的实际天数。

(B) 被放弃时的期限 任何专利在某一指定日期后的期限被放弃的，其期限不得根据本条调整至放弃声明中指定的日期以后。

(C) 调整期间的缩减

(i) 根据上述 (1) 项的专利期限的调整期间，应从该期间中减去申请人没有作出合理的努力以结束申请处理的期间。

(ii) 关于根据上述 (1) 项 (B) 目调整专利的期限，申请人每次答复专利商标局发出的关于驳回、反对、争辩或其他请求的通知的期间是 3 个月，这个期间自专利商标局发给或者邮寄申请人的通知之日起计算，每次答复超过 3 个月期间的累计总时

间，应视为申请人没有作出合理的努力以结束申请的处理或审查的时间。

(iii) 局长应制定规章，确定哪些情况构成申请人没有作出合理的努力以结束申请的处理或者审查。

(3) 专利期限调整的决定程序

(A) 局长应制定规章，确定根据本款申请和决定专利期限调整的程序。

(B) 在根据上述 (A) 目确定的程序中，局长应当：

(i) 根据本款对调整专利期限的期间作出决定，并将该决定的通知连同第 151 条规定的书面授权通知发给申请人；

(ii) 向申请人提供一次机会，使其能对局长所作调整专利期限的决定请求重新考虑。

(C) 如果申请人在颁发专利以前，表明其尽管尽了应有的注意，仍不能在 3 个月期间内作出答复的，局长应恢复根据 (2) 项 (C) 目调整的累计期间的全部或者一部分，但无论如何，对每一次答复绝不能在原有的 3 个月期间以外再恢复 3 个月以上。

(D) 局长在根据本款制定的程序完成专利期限的调整以后，应继续授予专利的工作，即使申请人对局长的调整决定提出了申诉。

(4) 对专利期限调整决定的申诉

(A) 申请人对局长根据上述 (3) 项作出的决定不服的，可以在授予专利后 180 日内向哥伦比亚特区美国地区法院提起民事诉讼，以获得救济。美国法典第 5 编第 7 章应适用于此种诉讼。法院变更专利期限调整期间的终局判决应送达局长，然后局长应据此修改专利的期限。

(B) 对根据本款作出的专利期限调整的决定，第三方在授予专利前不得提出申诉或者异议。

(c) 继续

(1) 决定 在《乌拉圭回合协定法》制定日后 6 个月之日仍然有效的专利或者根据在该日以前提交的申请所产生的专利的期

限，应当以（a）款规定的 20 年或者自授予之日起 17 年两个期限中较长的为准，但放弃期限的除外。

（2）救济 本篇第 283 条、第 284 条和第 285 条规定的救济不适用于下列行为：

（A）在《乌拉圭回合协定法》制定日后 6 个月之日以前开始的行为，或者在该日以前为该行为作出了实质性投资的；和

（B）由于（1）项规定而成为侵权的行为。

（3）报酬 上面（2）项所述的行为只有在向专利权人缴纳合理的报酬以后才能继续为之。所谓合理的报酬，就是在根据本编第 28 章和第 29 章 [本款（2）项排除的那些规定除外] 提起的诉讼中所决定的报酬。

（d）临时的权利

（1）一般规定 除本条规定的其他权利以外，专利还应包括对自根据第 122 条（b）款对该专利的申请公布之日起，或者，在根据第 351 条（a）款定义的条约提交并根据该条约第 21 条（2）款（a）项指定美国的国际申请的情形，自该申请的公布日起，至专利授予之日止的期间内，从事下列行为的任何人获得合理的使用费的权利：

（A）（i）在美国制造、使用、为销售而提出要约或者销售该已公布的专利申请中要求保护的发明，或者将此种发明进口美国；或者

（ii）如果已公布的专利申请中要求保护的发明是方法，在美国使用、为销售而提出要约或者销售依照该已公布的专利申请中要求保护的方法所制造的产品，或者将此种产品进口美国；和

（B）实际上已经得到关于该已公布的专利申请的通知，而且，如果本项产生的权利是以指定美国但以英语以外的语言公布的国际申请为根据，已经得到译为英语的该国际申请。

（2）权利是以实质上相同的发明为根据 除非该专利中要求保护的发明与该已公布的专利申请中要求保护的发明实质上相同，否则就不能根据上面（1）项规定享有获得合理使用费的

权利。

(3) 获得合理使用费的时间限制 根据上面(1)项获得合理使用费的权利,只有在专利颁发后不迟于6年的期间内所提起的诉讼中才能得到。根据上面(1)项获得合理使用费的权利不受(1)项所述期间长短的影响。

(4) 对国际申请的要求

(A) 生效日 上面(1)项获得合理使用费的权利,如果是根据第351条(a)款所定义的条约提交并指定美国的国际申请的公布为根据的,应自国际申请按照条约公布之日开始生效,或者,如果国际申请按照条约是以英语以外的语言公布,则自专利商标局收到公布申请的英语译文之日开始生效。

(B) 副本 局长可以要求申请人提供国际申请的副本和该申请的译文。

第155条 专利期限的延展

尽管有本篇第154条的规定,如果专利的范围内包含有组合物或者使用此种组合物的方法,在符合下列条件的情况下,该专利的期限应当予以延长:此种组合物或者方法曾经受到联邦食品药品监督管理局依照联邦食品、药品和化妆品法的监管审查,该审查导致了许可此种组合物或者方法进行跨州发行和销售的监管公布,并且根据联邦食品、药品和化妆品法第409条暂停了对该组合物和方法的监管审查(暂停自1981年1月1日起实施)。延展的期限为自暂停监管审查之日至此种程序最终决定和商业销售得到许可时为止。专利权人,其继承人、受让人或受让人应自本条制定时起或者自暂停监管审查结束之日起90日内,以后到期的为准,将需延展的专利的号码和审查暂停之日、许可商业销售之日,通知局长。局长在收到此种通知后,迅速将延展期限的证书发给记录的专利所有人。证书应加盖印章,说明事实和延展的时间,并说明适用此种延展的组合物或使用此种组合物的方法。此种证明书记录在延展的每一专利的官方档案中,而且此种证书被认为是原始专利的一部分,并将适当的通知登载在专利商标局的

公报上。

第 155 条 A 专利期限的恢复

(a) 除本编第 154 条的规定外，下列各专利的期限应依本条予以延展：

(1) 任何在其范围内包含一种新药产品的组合物的专利，如果在联邦食品药品监督管理局对该产品的监管审查期间：

(A) 联邦食品药品监督管理局在注明日期为 1976 年 2 月 20 日的信件中通知专利权人说，根据联邦食品、药品和化妆品法第 505 条 (b) 款 (1) 项规定，该产品的新药申请是不可批准的；

(B) 专利权人于 1977 年向联邦食品药品监督管理局提交健康效果测试的结果，以评估此种产品的致癌的可能性；

(C) 联邦食品药品监督管理局在注明日期为 1979 年 12 月 18 日的信件中批准新药申请；

(D) 联邦食品药品监督管理局在注明日期为 1981 年 5 月 26 日的信件中批准了其范围为生产此种产品所需用的设备的补充申请。

(2) 任何在其范围内包含使用 (1) 项所述组合物的方法的专利。

(b) 上面 (a) 款所述的任何专利的期限应予以延展，其期限等于自 1976 年 2 月 20 日开始至 1981 年 5 月 26 日止的期间，此种专利具有的效力与原始颁发的专利好像就有此种延展期一样。

(c) 本条 (a) 款所述专利的专利权人，应当于本条制定以后的 90 日内将被延展的专利的号码通知局长。局长接到此种通知后，将延展通知记载在此种专利的官方档案中并在专利商标局的公报中登载适当的通知，以示确认。

第 156 条 延展专利的期限

(a) 要求保护产品、使用产品的方法或者制造产品的方法的专利的期限，如果符合下面所述情况，应当依照本条自专利的原始期限届满之日起予以延展，其中应包括根据第 154 条 (b) 款

规定允许给予的专利期限的调整：

(1) 在根据 (d) 款 (1) 项提出延展申请以前，专利的期限尚未届满的。

(2) 专利的期限从来没有根据本条 (e) 款 (1) 项予以延展过的。

(3) 记录的专利所有人或其代理人已按照本条 (d) 款 (1) 项至 (4) 项的规定，提交延展的申请的。

(4) 有关的产品在其商业销售或者使用以前已经历了一段监管审查期间的。

(5) (A) 除 (B) 目或者 (C) 目的规定外，在监管复查期间以后许可商业销售或者使用该产品，是按照据以进行此种监管审查的法律的规定第一次许可商业销售或者使用该产品的；

(B) 在专利要求保护制造产品的方法，而该方法在制造该产品时主要使用重组脱氧核糖核酸技术的情况下，在监管审查期间以后许可商业销售或者使用该产品，是第一次许可商业销售或者使用按照专利中要求保护的方法制造的产品；或者

(C) 为了上面 (A) 目的目的，在下列专利的情形，

(i) 专利要求保护某一动物用新药或者家畜生物产品，而此种医药产品或产品 (I) 没有包括在任何被延展期限的其他专利的权利要求中，并且 (II) 已经得到许可，可以商业销售或者使用于非食用的动物和食用的动物，并且

(ii) 专利没有基于监管审查予以延展期限，以便使用于非食用的动物。

许可在监管审查期间以后商业销售或者使用医药产品或者产品于食用的动物，是第一次许可将医药产品或者产品用于商业销售或使用于食用的动物。

在本条中，上面 (4) 项和 (5) 项所述的产品以下简称为“被批准的产品”。

(b) 除 (d) 款 (5) 项 (F) 目的规定外，根据按照本条予以延展期限的专利所享有的权利，在被延展期限的期间中：

(1) 在专利要求保护产品的情形，只限于该产品的被批准的用途，

(A) 在该专利的期限届满以前，

(i) 按照适用的据以进行监管审查的法律的规定，或者

(ii) 按照据以进行本条 (g) 款 (1)、(4) 和 (5) 项所述的监管审查的法律的规定，和

(B) 在据以延展专利期限的监管审查期间届满之时或以后；

(2) 在专利要求保护使用产品方法的情形，只限于专利要求保护的用途，而且限于被批准的产品，

(A) 在该专利的期限届满以前，

(i) 按照据以进行适用的监管审查的法律的规定，和

(ii) 按照据以进行 (g) 款 (1)、(4) 和 (5) 项所述的监管审查的法律的规定，和

(B) 在作为专利期限延展根据的监管审查期间届满之时或以后；和

(3) 在专利要求保护制造产品方法的情形，只限于用于下列产品的制造方法：

(A) 该被批准的产品，或者

(B) 该产品，如果其已经经历了按照 (g) 款 (1)、(4) 或 (5) 各项所述的监管审查期间的话。

如本款所使用的，“产品”一词包括被批准的产品在内。

(c) 有资格根据 (a) 款被延展期限的专利，其被延展的期限等于被批准产品在专利授予以后进行的监管审查期间，但下列情形除外：

(1) 每一监管审查期间应扣减根据 (d) 款 (2) 项 (B) 目确定的、专利延期的申请人并没有以应有的勤勉在监管审查期间采取行为的期间；

(2) 在按照 (1) 项扣减以后，延长的期间只包括 (g) 款 (1) 项 (B) 目 (i) 段、(2) 项 (B) 目 (i) 段、(3) 项 (B) 目 (i) 段、(4) 项 (B) 目 (i) 段、(5) 项 (B) 目 (i) 段所述

期间剩余部分的一半；

(3) 如果在据以进行监管审查的法律规定对被批准产品的批准之日以后，专利期限的剩余期间加上根据(1)项和(2)项修改的期间，超过14年的，延长的期间应予以减少，以便使两个期间之和不超14年；并且

(4) 任何产品的同一监管审查期间，根据(e)款(i)得到延长期限的专利绝不能超过一件。

(d)(1) 为了根据本条得到专利期限的延展，记录的专利所有人或其代理人应向局长提交申请。除(5)项的规定外，此种申请只能在自产品根据法律经过监管审查后获得商业销售或使用的许可之日起的60日期限内提交。申请书应包括下列事项：

(A) 被批准的产品以及据以进行监管审查的联邦法律；

(B) 请求延展其期限的专利以及该专利的每一权利要求；

(C) 使局长能根据(a)款和(b)款确定专利有资格获得延展以及将从延展得到的权利所需要的信息，以及使局长、卫生部或者农业部部长能根据(g)款确定延展期间所需的信息；

(D) 申请人在适用的监管审查期间对被批准产品所进行的活动和适用于此种活动的重要日子的简短说明；和

(E) 局长可能需要的此种专利或者其他信息。

(2)(A) 在根据(1)项提交专利证书期限延展的申请后60日内，局长将延展申请通知下列人员：

(i) 农业部部长，如果专利要求保护药品或者使用或制造药品的方法，并且该药品受病毒—血清—毒素管制，和

(ii) 卫生部部长，如果专利要求保护任何其他的药品、医用设备，或者食品添加剂或色彩添加剂，或者使用或制造此类产品、设备或者添加剂的方法，而且如果该产品、设备和添加剂受联邦食品、药品和化妆品法的管制的，并向接受通知的部长附送该申请的副本。在接到局长送来申请后30日内，审核申请的部长根据(1)项(C)目审核申请中所说的日子，决定适用的监管审查期间，将决定通知局长，并将此决定的通知在《联邦纪

事》上予以公布。

(B) (i) 如果在 (A) 目所述的决定公布后 180 日内, 有人向根据 (A) 目作出决定的部长提交请愿书, 根据该请愿书可以合理地认定申请人并没有在适用的监管审查期间以应有的勤勉采取行动的, 作出上述决定的部长根据其制定的规章, 决定申请人是否在监管审查期间勤勉地采取行动。作出上述决定的部长应在接到请愿书后 90 日内作出此项决定。对于受联邦食品、药品和化妆品法或者公共卫生法管制的药品、设备或添加剂, 部长不得将其根据本段规定作出决定的权力委托给食品药品监督管理局局长以下的机构执行。对于受病毒—血清—毒素法管制的产品, 农业部不得将其根据本段规定作出决定的权力委托给主管销售和检查的助理部长以下的机构执行。

(ii) 根据 (i) 段作出决定的部长应将其决定通知局长, 并将此决定的通知连同此决定的事实根据和法律根据在《联邦纪事》上予以公布。任何利害关系人, 自公布决定时起 60 日内, 可以请求作出决定的部长举行一次关于该决定的非正式听证会。如果在该期间内提出了这样的请求, 该部长在请求提出日后 30 日内, 或者根据请求人的请求在该日后 60 日内, 举行听证会。主持听证会的部长应将举行听证会一事通知有关的专利所有人和任何利害关系人, 并向专利所有人和利害关系人提供参加听证会的机会。在听证会举行后 30 日内, 该部长应维持或者修改作为听证会主题的决定, 并将任何对决定的修改通知局长, 并将任何修改在《联邦纪事》上予以公布。

(3) 为 (2) 项 (B) 目的目的, 术语“应有的勤勉”意指一个人在监管审查期间可以被合理期待的、通常实施的注意的程度、继续专注的努力和及时性。

(4) 延展专利期限的申请应符合局长所规定的披露要求。

(5) (A) 如果记录的专利所有人或其代理人合理地预期, 对该专利主题的产品适用的、(g) 款 (1) 项 (B) 目 (ii) 段、(2) 项 (B) 目 (ii) 段、(3) 项 (B) 目 (ii) 段、(4) 项 (B)

目(ii)段或(5)项(B)目(ii)段所述的监管审查期间实际上可以延展至该专利的期限届满以后,该所有人或其代理人可以在专利期限预定届满前6个月开始至届满前15日终止的期间内,向局长提交申请,请求给予临时延展。申请应记载下列事项:

- (i) 受监管审查的产品和进行此种审查所根据的联邦法律;
- (ii) 请求临时延展的、要求保护受监管审查的产品或者使用、制造该产品的方法的专利,以及该专利的每一权利要求;
- (iii) 能使局长根据(a)款(1)、(2)和(3)项决定专利是否有资格延展的信息;
- (iv) 申请人在适用的监管审查期间至今对审查中的产品所进行的活动以及此种活动的重要日子的简短说明;和
- (v) 局长可能需要的该专利和其他的信息。

(B) 如果局长决定,除许可商业上销售或者使用产品外,专利有资格根据本条延展其期限的,局长应将此种决定的通知,包括受监管审查的产品,在《联邦纪事》上予以公布,并向申请人发给为期不超过1年的临时延期证书。

(C) 记录的专利所有人或其代理人已经根据(B)目获得临时延展的,可以根据本目申请不超过4次的后续临时延展,但下述(g)款(6)项(C)目规定的专利的情形除外,即其记录的所有人或代理人,只可以根据本目申请一次后续临时延展。每一次这样的后续延展的申请应在前一次临时延展届满以前60日开始至届满以前30日结束的期间内提出。

(D) 根据本项的每一次临时延展的证明书记录在专利的官方档案中,并应认为是原始专利的一部分。

(E) 根据本项给予的临时延展,应在有关的产品接到准予商业销售或者使用的许可之日开始的60日期间届满之日结束,但以下的情形除外,即如果在该60日期间内,申请人将此种许可通知局长,并根据本款(1)项提交以前没有包含在临时延展申请中的另外的信息的,专利应继续予以延展,而且,按照本条规定,此种延展:

(i) 自原始专利期限届满之日起不得超过 5 年；或者

(ii) 如果专利属于 (g) 款 (6) 项 (C) 目规定的情形，自有关的产品接到商业销售或者使用的批准之日起。

(F) 根据本项规定专利的期限获得延展的，在延展期间该专利所获得的权利应遵守下列规定：

(i) 在专利要求保护产品的情形，限于当时处于监管审查之下的产品的任何用途；

(ii) 在专利要求保护使用产品的方法的情形，限于当时处于监管审查之下的专利所要求保护的用途；

(iii) 在专利要求保护制造产品的方法的情形，限于当时用以制造处于监管审查之下的产品的方法。

(e) (1) 局长可以仅仅根据延展申请中所载的陈述决定专利有资格予以延展。如果局长根据 (a) 款决定专利有资格延展，而 (d) 款 (1) 项至 (4) 项所规定的要求已经履行的，局长应向延展专利期限的申请人颁发延展证明书，加盖印章，延展的期间按 (c) 款的规定。此种证明书应记载于专利的官方档案中，并认为是原始专利的一部分。

(2) 一项专利的期限，如果有人已经根据 (d) 款 (1) 项提交了延展的申请，但在延展证明书颁发或者根据上述 (1) 项规定对该申请予以驳回以前即将届满的，局长如果决定该专利适合于延展，则在作出此种决定以前，应将该专利的期限予以延展，为期至多 1 年。

(f) 为本条的目的，

(1) “产品”一词意指：

(A) 医药产品。

(B) 根据联邦食品、药品和化妆品法受监管的任何医用设备、食品添加剂或色彩添加剂。

(2) “医药产品”一词意指：

(A) 新药、抗生药或者人用生物产品（这些术语按照在联邦食品、药品和化妆品法及公共卫生服务法使用的意义），或者

(B) 动物用新药或者家畜生物产品(这些术语按照在联邦食品、药品和化妆品法及病毒—血清—毒素法使用的意义),此种产品不是主要使用重组脱氧核糖核酸、重组核糖核酸、杂交瘤技术或者其他涉及定向遗传操作技术的方法、包括以任何盐或者酯的活性成分作为单一体或者与另一活性成分的结合体的方法,而制造的。

(3)“主要的健康或环境效果测试”意指一种与产品的健康或环境效果的评估合理有关的、至少需要进行6个月的、从中所得的数据用以确定准许产品的商业销售或者使用的测试。测试结果的分析或评估的期间不包括该6个月以内。

(4)(A)提及的第351条,是指提及公共卫生服务法第351条。

(B)提及第503条、第505条、第512条、第515条,是指联邦食品、药品和化妆品法第503条、第505条、第512条或者第515条。

(C)提及病毒—血清—毒素法,是指1913年3月4日的法律(美国法典第21篇第151条至第158条)。

(5)“非正式听证会”,具有联邦食品、药品和化妆品法第201条(y)款对此术语规定的含义。

(6)“专利”,意指美国专利商标局颁发的专利。

(7)本条所称“制定日”,就人用医药产品、医用设备、食品添加剂或者色彩添加剂而言,意指1984年9月24日。

(8)本条所称“制定日”,就动物用药品或者治疗动物疾病用生物产品而言,意指动物用普通药品和专利期限恢复法的制定日。

(g)为本条的目的,“监管审查期间”术语具有下列的含义:

(1)(A)在产品是新药、抗生药或人用生物产品的情形,该术语意指下面(B)目所述的期间,但(6)项所述的限制适用于该期间。

(B)新药、抗生药或者人用生物产品的监管审查期间是下列

两个期间之和：

(i) 自第 505 条 (i) 款或者第 507 条 (d) 款规定的豁免对被批准产品的生效日开始，至根据第 351 条、第 505 条或第 507 条对此种药产品初步提交申请之日为止的期间，和

(ii) 自根据第 351 条、第 305 条 (b) 款或第 507 条对被批准的产品初步提交申请之日开始，至该申请根据该条得到批准之日为止的期间。

(2) (A) 在产品是食品添加剂或者色彩添加剂的情形，“监管审查期间”意指下面 (B) 目所述的期间，但 (6) 项所述的限制适用于该期间。

(B) 食品或者色彩添加剂的监管审查期间是指下列两个期间之和：

(i) 自对此种添加剂启动主要的健康或环境效果测试之日开始，至根据联邦食品、药品和化妆品法对该产品的使用申请实施监管的请求初步提交之日为止的期间，和

(ii) 自根据联邦食品、药品和化妆品法对该产品申请实施监管的请求初步提交之日开始，至此种监管生效之日为止，或者，如果该监管遭到反对，至此种反对得到解决以及商业销售得到许可时终止，或者，如果商业销售得到准许，但以后由于此种反对而又被撤销，从而等待进一步的程序的，则至此种程序最终得到解决、商业销售又得到许可时为止的期间。

(3) (A) 在产品是医用设备的情形，“监管审查期间”意指下面 (B) 目所述的期间，但 (6) 项所述的限制适用于该期间。

(B) 医用设备的监管审查期间是下列两个期间之和：

(i) 自对人使用该设备的临床实验进行之日开始，至根据第 515 条对该设备的申请初步提交之日为止的期间，和

(ii) 自根据第 515 条对该设备的申请初步提交之日开始，至该申请根据该法批准之日为止的期间，或者自产品开发协议完成的通知根据第 515 条 (f) 款 (6) 项规定初步提交之日开始，至该协议根据第 515 条 (f) 款 (6) 项被宣告完成之日为止的

期间。

(4) (A) 在产品是动物用新药的情形,“监管审查期间”意指下面(B)目所述的期间,但(6)项所述的限制适用于该期间。

(B) 动物用新药产品的监管审查期间是下列两个期间之和:

(i) 自对该药品进行主要的健康或环境效果测试之日,或者第512条(j)款规定的豁免对批准的动物用新药产品的生效日,二者中以较早的为准,至对此种动物用药品的申请根据第512条初步提交之日为止的期间,和

(ii) 自根据第512条(b)款对被动物用药品初步提交申请之日开始,至此种申请根据该条批准之日为止的期间。

(5) (A) 在产品是治疗动物疾病用生物产品的情形,“监管审查期间”意指下面(B)目中所述的期间,但(6)项所述的限制适用于该期间。

(B) 治疗动物疾病用生物产品的监管审查期间是下列两个期间之和:

(i) 自授权根据病毒—血清—毒素法准备试验用生物产品生效之日起,至根据该法提交许可证申请之日为止的期间,和

(ii) 自根据病毒—血清—毒素法初步提交许可证申请之日开始,至此种许可证颁发之日为止的期间。

(6) 根据上述各项确定的期间均应受下列限制:

(A) 如果涉及的专利是在本条制定日以后授予的,基于前述任何一项确定的监管审查期间决定的延长期间不得超过5年。

(B) 如果涉及的专利是在本条制定以前授予的,而且

(i) 没有提交(1)项(B)目或(4)项(B)目所述的豁免请求,也没有提交(5)项(B)目所述的授权请求,

(ii) 没有开始实施(2)项(B)目或者(4)项(B)目所述的主要的健康或环境效果测试,没有提交各该项所述的监管请求或者注册申请,或者

(iii) 在批准产品之日以前没有开始(3)项所述的临床调

查，或者没有提交该项所述的产品开发协议。

基于前述任何一项确定的监管审查期间决定的延展期间不得超过 5 年。

(C) 如果涉及的专利是在本条制定以前颁发的，并且如果对被批准的产品在本条制定以前已采取的 (B) 目所述的行为，而且该产品的商业销售和使用在该日以前还没有被批准，根据该项确定的监管审查期间决定的延展期间不得超过 2 年，或者，在被批准的产品是动物用新药品或家畜生物产品的情形（这些术语按照联邦食品、药品和化妆品法的用法），不得超过 3 年。

(h) 局长可以按其认为足以抵补专利商标局根据本条受理申请和对申请进行处理的开支，确定合适的费用。

第 157 条 依制定法的发明登记

(a) 尽管本编有其他规定，局长有权不经审查，公布依制定法的发明登记，其中包含正规提交的专利申请的说明书和附图，但申请人应满足下列条件：

- (1) 满足本编第 112 条规定的要求。
- (2) 符合局长在规章中规定的印刷要求。
- (3) 在局长规定的期间内放弃就该发明取得专利的权利；和
- (4) 缴纳局长规定的申请费、公布费和其他处理费用。

如果宣布与该申请相抵触，除非发明的优先顺序问题最终决定有利于该申请，依制定法发明登记便不得公布。

(b) 申请人根据本条 (a) 款 (3) 项的放弃，在依制定法的发明登记公布时生效。

(c) 按照本条公布的依制定法的发明登记应具有本编对专利明确规定的特征，但本编第 183 条和第 271 条至第 292 条规定的特征除外。依制定法的发明登记不应具有本篇以外其他法律对专利规定的特征。按照本条公布的依制定法的发明登记，应将本款的上述规定按照局长发布的规章以合适方式通知公众。对之公布了依制定法发明登记证明书的发明，不是本编第 292 条所称的专利发明。

(d) 局长每年应将依制定法的发明登记制度的使用情况向国会提出报告。此种报告包括对联邦政府机构利用依制定法的发明登记制度的程度、此种制度对联邦开发技术的管理的帮助程度的评估以及对联邦政府使用这些程序节约开支的评估。

第十五章 植物专利

第 161 条 植物专利

任何人发明或发现，并利用无性方法培植出任何独特而新颖的植物品种的，包括培植的变形芽、变种、杂交种以及新发现的种子苗在内（但由块茎繁殖的植物或者在非栽培状态下发现的植物除外），可以为此获得专利，但应遵守本篇规定的条件和要求。

本篇有关发明专利的规定，除另有规定外，应适用于植物专利。

第 162 条 说明书和权利要求

植物专利，如果其说明书在合理的可能范围内已经完备，就不应因为不符合本编第 112 条的规定而被宣告为无效。

说明书中的权利要求应当使用该植物的正式名称。

第 163 条 授予专利

在植物专利的情形，授予的专利的权利应包括排除他人在全美国使用无性方法繁殖该植物，以及使用、为销售而提出要约或销售据此繁殖的植物或其任何部分，或者将如此繁殖的植物或其任何部分进口到美国。

第 164 条 农业部的协助

总统根据局长为执行本篇关于植物规定的请求，可以行政命令指示农业部部长：（1）提供农业部所获得的信息；（2）通过农业部适当的局、司对特别问题进行研究；（3）向局长选派农业部的官员和雇员。

第十六章 外观设计

第 171 条 外观设计专利

任何人对制造品创作的新颖的、独创的和装饰性的外观设计，可以为此获得专利，但须遵守本篇规定的条件和要求。

本编关于发明专利的规定，除另有规定外，应适用于外观设计专利。

第 172 条 优先权

本编第 119 条 (a) 款至 (d) 款所规定的优先权，以及第 102 条 (d) 款规定的时间，在外观设计为 6 个月。本编第 119 条 (e) 款规定的优先权不应适用于外观设计。

第 173 条 外观设计专利的期限

外观设计专利的期限是，自授予之日起 14 年。

第十七章 某些发明的保密和向外国提交申请

第 181 条 某些发明的保密和专利的扣发

任何时候，对于政府享有财产上利益的发明，有利害关系的政府机构首长认为，申请的公布或者对该发明授予专利而将发明予以公布或披露可能损害国家安全的，专利负责人接到有关通知后，应命令将该发明予以保密，并按照下面规定的条件对该申请不予公布或者对该发明不授予专利。

任何时候，对于政府不享有财产上利益的发明，但专利长官认为，申请的公布或者对该发明授予专利而将发明予以公布或披露可能损害国家安全的，应将披露该发明的专利申请提交原子能委员会、国防部部长以及总统指定作为美国防务机关的其他政府部门或机构的主要官员加以检查。

获知申请披露内容的每一个人应当在承认这一事实并注明日

期的文书上签名,此种文件应归入该申请的档案中。如果原子能委员会、国防部部长或者上述被指定的其他部门或机构的主要官员认为,发明因申请的公布或者因被授予专利而被公布或披露,可能损害国家安全的,原子能委员会、国防部部长或者此类其他主要官员应通知专利长官。专利长官应立即命令将该发明予以保密,对该申请不予公布或者对该发明不授予专利,其期间视国家利益的需要而定,并通知申请人。如果要求发出保密命令的部门或机构的首长表明,对申请的审查可能损害国家利益的,专利长官据此应使申请处于密封状态,并通知申请人。受保密命令约束的申请的所有人有权按照商务部部长制定的规则,就该命令向商务部部长提出申诉。

对发明命令保密,以及对申请扣住不予以公布或者不授予专利,均不得超过1年。如果要求发出保密命令的部门首长或者机构主要官员通知,国家利益需要继续延长上述期间,并已作出肯定的决定的,专利长官在上述期间届满或者在更新期间届满时,应重申其命令,继续延长1年。在美国处于战争期间生效或者发布的保密命令,在全部战争期间以及在战争停止后1年内仍然有效。在总统宣告国家紧急状态期间发布或者生效的保密命令,在国家紧急状态期间及其后6个月内仍然有效。如果要求发出保密命令的部门首长和机构主要官员通知,发明的公布或者披露不再损害国家利益的,专利长官可以废除上述命令。

第182条 由于未经授权的披露而放弃发明

受按照本编第181条发布的命令约束的专利申请中披露的发明,如果经专利负责人证实,由于未经专利负责人同意,该发明由发明人、其继受人、受让人、法定代理人或者与他或他们有合法利益关系的任何人,公布或披露或者向外国提交专利申请,从而导致该命令被违反的,可以认为该发明已被放弃。放弃应认为自违反命令时起即已发生。如果没有得到原要求发布命令的部门首长或者机构主要官员的同意,专利长官不应表示同意。放弃的确认使申请人、其继承人、受让人或法定代理人,或者与申请人

或其他人有合法利益关系的任何人，丧失其根据该发明对美国所享有的一切请求权。

第 183 条 获得补偿的权利

申请人、其继承人、受让人或法定代理人，因前述规定而其专利被拒绝授予的，有权自申请人接到通知之日起（如果没有该项命令，其申请原可处于获得准许的状态），或者自 1952 年 2 月 1 日起，以在后的日期为准，至就该发明授予专利以后 6 年为止，向要求发出保密命令的部门或机构的首长请求补偿其由于保密命令而造成的损害和/或因其披露发明而使政府使用该发明。由于政府使用而获得补偿的权利，自政府最早使用该发明之日开始。部门或者机构的首长在接到索赔的请求后，有权与申请人、其继承人、受让人或法定代理人达成协议，对损害和/或使用给予全部补偿。即使法律另有相反的规定，此项补偿协议无论是为什么目的都是最终决定性的。如果索赔的全部补偿不能实现，部门或者机构的首长可以作出裁定并付给申请人、其继承人、受让人或法定代理人一笔款项，其数额不超过部门或机构首长认为是对损害和/或使用的公平补偿数额的 75%。索赔人可以在美国联邦索赔法院或者在索赔人居住地区的美国地区法院对美国提起诉讼，请求判给一笔款项，其数额如与裁定的数额加在一起，即构成损害和/或政府使用发明的公平补偿。申请专利的发明过去受到根据本编第 181 条所发出的保密命令的影响，其后根据该申请而颁发专利的，专利所有人过去没有按上述规定请求补偿的，在该专利授予之日以后，有权在美国联邦索赔法院提起诉讼，请求对由于保密命令而造成的损害和/或因其发明披露而使政府使用该发明给予补偿。因使用而获得补偿的权利，自政府最早使用该发明之日开始。在本条所规定的诉讼中，美国政府可以利用根据美国法典第 28 编第 1498 条的诉讼中可以提出的一切抗辩理由。本条对任何人或其继承人、受让人或法定代理人，在为美国政府全时雇佣或者服务期间，所发现、发明或者开发的发明，不授予以该发明为根据提出索赔的权利。

第 184 条 向外国提交申请

除非获得专利长官的许可，一个人就其在美国完成的发明在美国提交专利申请以后 6 个月以内，不得在任何外国或者使他人或授权他人在任何外国提出发明专利申请或者实用新型、工业品外观设计或模型的注册申请。对于受专利负责人按照本篇第 181 条所发保密命令约束的发明，没有得到要求发出保密命令的部门首长或者机构主要官员的同意，不应发给许可。如果由于错误而在外国提出申请并没有欺骗意图，而且该申请并未披露属于本篇第 181 条范围以内的发明，可以追溯性地给予许可。

本条所使用的“申请”一词，包括申请以及对申请的修正、修改、补充，以及分案在内。

上述许可的范围应包括以后对申请的修正、修改以及包含追加主题的补充，但条件是：请求给予许可的申请现在不是、过去也不是根据本编第 181 条被要求提供检查的申请，而且对申请的修正、修改或补充并不改变发明的本质，从而也不会使该申请成为根据第 181 条被要求提供检查的申请。对于在外国提出申请，现在不要求、过去也不需要许可的任何情形下，对在外国提出的该申请以后可以修正、修改和补充，不需要得到许可，条件是：对在美国的申请没有根据第 181 条被要求提供检查，而且此种修正、修改和补充现在不改变或者过去也不改变发明的本质，从而也不会使该美国申请成为根据第 181 条被要求提供检查的申请。

第 185 条 对未经许可而申请者禁止授予专利

尽管法律有其他规定，任何人及其继承人、受让人或法定代理人，未获得本编第 184 条规定的许可，而在外国就该发明申请专利或者申请实用新型、工业品外观设计或模型的注册，或者同意或帮助他人提出此种申请的，不应就该发明取得美国专利。除非没有取得许可是由于错误，而且没有欺骗意图，对此人、其继承人、受让人或其法定代理人授予的美国专利也没有披露本篇第 181 条范围以内的主题，否则该专利是无效的。

第 186 条 处罚

无论何人，在依本编第 181 条规定的命令对发明保密和扣住专利不发的期间，明知有此项命令，未经正当授权，故意公布或者披露、或者授权、或者使他人公布或者披露该发明或者关于该发明的实质性信息的，或者，故意违反本篇第 184 条的规定，就在美国作出的任何发明在外国提交，或使他人提交、或授权他人提交专利申请或者实用新型、工业品外观设计或模型注册的申请的，在定罪后，应处以 10 000 美元以下的罚款，或者处以 2 年以下的监禁，或者二者并处。

第 187 条 对某些人不适用有关规定

本章的禁止性规定和处罚规定，不适用于美国官员或代理人在其职权范围内的行为，也不适用于根据其书面指示或经其书面许可而行为的任何人。

第 188 条 规则和规章；权力的委托

原子能委员会、国防部部长、总统指定为美国防卫机关的任何其他政府部门或机构的主要官员以及商务部部长，可以分别发布规则和规章，以便各有关部门或者机构执行本章的规定，并且可以将本章赋予的权力委托他人代为行使。

第十八章 联邦援助作出发明中的专利权

第 200 条 政策和目标

国会的政策和目标是，利用专利制度促进由于联邦资助研究开发而产生的发明的应用；鼓励小企业公司最大限度地参与联邦资助的研究开发工作；促进商业公司和非营利组织（包括大学）之间的合作；确保非营利组织和小企业公司作出的发明用于促进自由竞争和经营，而不会不适当地妨碍未来的研究和开发；促进美国产业和劳力在美国所作出发明的商业化，使公众得以利用；保障政府在联邦资助的发明中获得充分的权利，以满足政府的需

要，并保护公众利益防止对发明的不使用或者不合理地使用带来的损害；并使执行这方面政策的费用节省到最低限度。

第 201 条 定义

下列术语在本章中使用的意义：

(a) “联邦机构”意指美国法典第 5 编第 105 条所定义的任何行政机构和美国法典第 5 编第 102 条所定义的军事部门。

(b) “资助协议”意指任何联邦机构（田纳西流域管理局除外）与任何订约人为进行实验、开发或研究工作，由联邦政府全部或部分资助而缔结的任何合同、财产赠与或者合作协议。此术语包括为执行前述资助协议下的实验、开发或研究工作、所缔结的转让、当事方变更或者任何类型的分包合同在内。

(c) “订约人”意指作为资助协议一方的任何个人、小企业公司或者非营利组织。

(d) “发明”意指根据本篇是可以或可能获得专利，或者获得其他保护的任何发明或发现或者根据植物品种保护法（美国法典第 7 编第 2321 条和以后各条）是可以或者可能获得保护的植物新品种。

(e) “主题发明”意指订约人根据资助协议在履行工作中构思的或者首先实际上付诸实施的任何发明；但是，对于植物品种，确定日 [按照植物品种保护法第 41 条 (d) 款（美国法典第 7 编第 2401 条 (d) 款）的定义] 必须发生在合同履行期间。

(f) “实际应用”，对组合物或者产品而言，意指制造；对方法或者方式而言，意指使用；对机器或者系统而言，意指操作；在每一种情形，都是指符合这样的条件，即使人确信发明正在得到利用，公众以合理的条件在法律和政府规章所允许的限度内得到了发明带来的好处。

(g) “完成”，在其用于发明时，意指此种发明的构思或者首次实际上付诸实施。

(h) “小企业公司”意指公法第 85—536 号（美国法典第 15 编第 632 条）第 2 条和小企业管理局长制定的实施细则所定义

的小企业公司。

(i) “非营利组织”意指大学和其他高等教育机构，或者1986年国内税收法典第501条(c)款(3)项[美国法典第26编第501条(c)款]规定种类，并且根据国内税收法典第501条(a)款[美国法典第26编第501条(a)款]免除税收的组织，或者符合各州关于非营利组织立法的任何非营利的科学或教育组织。

第 202 条 权利的处分

(a) 每一非营利组织或者小企业公司，在本条(c)款(1)项所要求的披露以后的合理时间内，可以选择保留对任何主题发明的所有权，然而，条件是资助协议在下列情形可以作出不同的规定：(i) 在订约人不是设立在美国，或者在美国没有营业所，或者是受外国政府控制的时候；(ii) 在例外的情况下，该机构决定对保留主题发明所有权的权利加以限制或者取消，以更好地促进本章的政策和目标的时候；(iii) 根据法律或者总统的行政命令授权进行对外情报侦察或反情报侦察活动的政府机构认为，为保护此种活动的安全有必要决定对保留项目发明所有权的权利加以限制或者取消的时候，或者(iv) 当资助协议包括政府所有的、由订约人运营的能源部的设备，而该设备主要是为与能源部的舰船核推进或武器有关的计划服务的时候，但本目下资助协议对订约人选择保留项目发明所有权的权利的所有限制应当限于能源部的上述两项计划中产生的发明。非营利组织或者小企业公司的权利受本条(c)款规定和本章其他规定的约束。

(b) (1) 除非联邦机构首先决定，至少(a)款(i)段至(iii)段的条件中有一项条件存在，其不得行使政府根据(a)款所享有的权力。除(a)款(iii)段的情形外，该机构应在适用的资助协议的裁决以后30日内向商务部部长提交该决定的副本。在根据(a)款(ii)段作出决定的情形，陈述中应包括分析，说明该决定是有理由的。在决定适用于与小企业公司缔结的资助协议的情形，还应向小企业管理局的首席法律顾问送交副本。如果

商务部部长认为，任何单个决定或者系列决定违反本章的政策和目标或者在其他方面与本章不相符合的，商务部部长应如实告知有关机构的首长和联邦采购政策管理局局长，并建议采取某些纠正行动。

(2) 无论何时，联邦采购政策管理局局长决定，联邦一个或几个机构正在以违反本章规定的政策和目标的方式，利用本条(a)款(i)段或(ii)段的权力的，管理局局长有权发布规章，规定各机构不得行使那些段的权力的各类情况。

(3) 至少每5年一次，总审计长应就各机构实施本章的方式，以及他对政府关于联邦资助发明的专利政策和实践方面认为合适的意见，向参议院和众议院的司法委员会递交报告。

(4) 如果订约人认为，某个决定违反本章规定的政策和目标，或者构成对联邦机构自由裁量权的滥用的，则该决定须适用第203条(b)款的规定。

(c) 与小企业公司或者与非营利组织缔结的所有资助协议应包含适当的条款，以贯彻下列各项规定：

(1) 订约人应在其负责管理专利事务的人员知悉主题发明后的合理时间内，向联邦机构披露每一发明，联邦政府可以享有没有在该期间内向其披露的任何主题发明的所有权。

(2) 订约人应在向联邦机构披露后2年时间（或者联邦机构可能批准的附加时间）内，对是否保留对主题发明的所有权作出书面选择，但条件是：任何情形下凡公布、销售或者公开使用导致在美国仍可以获得专利的法定1年期间开始计算，联邦机构可以将作出选择的期限缩短至该法定期间届满前不超过60日的某日；进一步的条件是：联邦政府可以获得订约人没有选择保留所有权或者没有在上述期间内选择的主题发明的所有权。

(3) 选择对主题发明享有所有权的订约人同意在本篇规定的法定禁止授予专利（根据本篇这可能由于公布、销售或者公开使用而发生）之日以前提交专利申请，并在以后于合理期间内在订约人想保留所有权的其他国家提交相应的专利申请。于订约人没

有在上述时间内就该发明提交专利申请的美国或者其他国家，联邦政府可以获得对主题发明的所有权。

(4) 对于订约人选择享有权利的发明，联邦政府应享有非独占的、不可转让的、不可撤销的、一次性缴纳使用费的许可，为美国或者代表美国在全世界实施或已经实施该主题发明，但条件是：联邦机构为履行美国根据条约、国际协定、合作办法、谅解备忘录或者类似的安排（包括有关武器开发和生产的军事协议）的义务，资助协议可以规定必要的附加权利，包括转让或已经转让对主题发明的外国专利权。

(5) 联邦机构有权要求订约人或其被许可人或受让人定期报告正在利用或者努力利用发明的情况，条件是：任何此类信息，包括作为本章第 203 条规定的程序一部分而进行的利用或者努力利用的信息，联邦机构应作为来自个人的、享有特权的和机密的商业和财务信息，并且不能根据美国法典第 5 编第 552 条的规定予以披露。

(6) 在美国的专利申请是由订约人或其代表或者是由订约人的受让人提交的情形，订约人有义务在此种申请的说明书以及根据此种申请授予的专利的说明书中说明，该发明是得到政府资助而作出的，并且政府对该发明享有某些权利。

(7) 在非营利组织的情形：(A) 未经联邦机构批准，禁止转让就主题发明在美国享有的权利，但受让的组织的主要职责之一是管理发明（但以此种受让人接受与订约人相同的约束为条件）的除外；(B) 要求订约人须与发明人分享使用费；(C) 除关于政府所有、订约人操作的设备资助协议外，要求订约人就项目主题获得的使用费或所得，在支付附属于主题发明管理的各种花费（包括付给发明人的）以后，用于支持科学研究或者教育；(D) 除经合理的调查后证明是不可行的以外，对主题发明的许可应给予小企业公司；(E) 对于政府所有、订约人操作的设备资助协议，要求：(i) 在支付获得专利的费用、许可贸易费用、付给发明人的款项以及因管理主题发明而产生的其他费用后，订

约人在任何会计年度中赚得和保留的使用费或者收入的全部余额，最多不超过该设备每年预算的5%，应由订约人用于与设备的研究开发任务和目标相符合的科学研究、开发和教育，包括提高设备其他发明的许可贸易可能性的活动，但条件是：如果上述余额超过该设备每年预算的5%，则超过数额的75%应缴入美国国库，其余25%应当用于上述(D)目中所叙述的同样目的；(ii)为提供最有效的技术转移，主题发明的许可贸易应由订约人雇员在该设备所在地管理。

(8) 本章第203条和第204条的要求。

(d) 在应适用本条的情形，如果订约人并不选择保留对主题发明的所有权，联邦机构可以考虑并在与订约人磋商后，批准由发明人保留权利，但须受本法及根据本法所制定细则的约束。

(e) 在联邦雇员与非营利组织、小企业公司或者非联邦发明人成为共同发明人的情形，雇佣该共同发明人的联邦机构，为了整合该发明的权利的目的，而且如果觉得有助于该发明的开发，可以：

(1) 将其可以获得的对发明的任何权利，按照本章的规定许可或者转让给非营利组织、小企业公司或者非联邦发明人。

(2) 从非营利组织、小企业公司或者非联邦发明人处获得任何权利，但只能限于另一方自愿达成这些交易，并且本章规定的其他交易都没有以此种权利的取得为条件。

(f) (1) 与小企业公司或者非营利组织订立的任何资助协议，不应有允许联邦机构要求将订约人所有的并非主题发明的发明许可给第三方的规定，除非此种规定已经联邦机构首长批准，而且有经其签名的认为这样做有正当理由的书面文件。此种文件应清楚地说明该许可与主题发明、具体确认的工作对象或者二者的实施有关。联邦机构的首长不得将本项批准条款或者签署理由书的权力委托他人行使。

(2) 联邦机构不应要求第三方按照这些条款给予许可，除非机构首长决定，由他人使用发明是为主题发明的实施或者为使用

资助协议的工作对象所必要的，而且此种行动是为获得主题发明或者工作对象的实际应用所必要的。这种决定应在给予听证机会后记录下来。对此种决定进行司法审查的诉讼应在此种决定通知后 60 日内提出。

第 203 条 介入的权利

(a) 关于小企业公司或者非营利组织按照本章规定取得所有权的主题发明，由于此种发明是根据联邦机构的资助协议作出的，该联邦机构按照以下公布的规章所规定的程序，有权要求主题发明的订约人、受让人或者独占被许可人，在任何使用领域对一个或者多个申请人，按照根据情况是合理的条款，授予非独占的、部分独占的或者独占的许可。如果订约人、受让人或者独占被许可人拒绝此种要求，而联邦机构确定有下列情况的，联邦机构本身应授予此种许可：

(1) 此种行为是必要的，因为订约人或者受让人在合理时间内没有采取，或者不会在合理的期限采取有效的步骤在此种使用领域实现主题发明的实际应用。

(2) 此种行为对于满足公共健康或安全的需要是必要的，因为订约人、受让人或其被许可人没有合理地满足这些需要。

(3) 此种行为对于满足联邦规章规定的公众使用的要求是必要的，因为订约人、受让人或者被许可人没有合理地满足这些要求。

(4) 此种行为是必要的，因为第 204 条所要求的协议没有达成或者被放弃了，或者因为在美国一个被许可人独占使用或者销售主题发明的权利是违反其按照第 204 条达成的协议的。

(b) 依照本条或者第 202 条 (b) 款 (4) 项的决定不应适用合同争议法 (美国法典第 41 编第 604 条及以下)。为此应依照第 206 条公布的规章制订行政申诉程序。此外，因根据本条的决定而受到不利影响的任何订约人、发明人、受让人或者独占被许可人，在决定发布之后的 60 日内，可以向美国联邦索赔法院申诉。该法院有权根据书面记录对申诉作出决定，并确认、推翻、发回

或者改变联邦机构的决定。在(a)款(1)项和(3)项所述的情形,联邦机构的决定应暂时中止,直至根据前述提出的申诉结束为止。

第 204 条 对美国产业的优惠

尽管本章有任何其他的规定,接受主题发明所有权的任何小企业公司或者非营利组织,以及此种小企业公司或者非营利组织的受让人,均不应给予任何人在美国使用或者销售主题发明的独占权利,除非该人同意,体现主题发明的任何产品或者通过使用主题发明而生产的任何产品将主要在美国制造。然而,在个别情形下,如果小企业公司、非营利组织或者受让人表明,已经作出合理的努力,以类似条款对潜在的被许可人授予许可,使产品实质上能在美国制造但未能成功,或者在美国国内制造在商业上是不可行的情况下,美国联邦机构对于根据其资助协议作出的发明可以放弃获得上述协议的要求。

第 205 条 保守秘密

联邦机构有权在合理时间内拒绝向公众披露联邦政府拥有或者可能拥有权利、所有权或利益(包括非独占的许可)的任何发明,以便提交专利申请。此外,不应要求联邦机构发布向美国专利商标局或者向任何外国专利局提交的专利申请文件的任何部分的副本。

第 206 条 统一条款和规章

商务部部长可以发布适用于联邦机构的规章,实施本章第202条至第204条的规定,并制定本章所要求的标准资助协议的条款。规章和标准资助协议在发布前应征求公众的意见。

第 207 条 在本国和外国保护联邦拥有的发明

(a) 每一联邦机构有权采取下列行为:

(1) 就联邦政府拥有权利、所有权或者利益的发明,在美国和外国申请、获得和维持专利或者其他方式的保护。

(2) 就联邦拥有的发明授予非独占的、独占的或部分独占的许可，可以免除使用费，也可以收取使用费或者其他对价，以及其他符合公共利益需要的条件和条款，包括对被许可人授予本篇第 29 章规定的寻求保护的權利。

(3) 代表联邦政府以直接或通过合同的方式，采取所有其他合适和必要的步骤对联邦拥有的发明的权利加以保护和管理，包括为联邦政府获得权利和管理使用费，但只限于同意授予权利的对方是自愿进行交易，以推动联邦拥有的发明的许可贸易。

(4) 将联邦拥有的发明的权利、所有权或利益的保管和管理全部或者部分转移给另一联邦机构。

(b) 为保证有效地管理政府拥有的发明的目的，商务部部长有权采取下列行为：

(1) 协助联邦机构努力促进政府拥有的发明的许可贸易和利用。

(2) 协助联邦机构在外国寻求对发明的保护和维持，包括缴纳与此有关的费用和成本。

(3) 就具有商业利用潜力的科学技术研究开发的领域，与联邦机构协商和向联邦机构提供建议。

第 208 条 管理联邦许可贸易的规章

商务部部长有权公布规章，规定对联邦拥有的发明（田纳西流域管理局拥有的发明除外）可以在非独占的、部分独占的或者独占的基础上，进行许可贸易的条款和条件。

第 209 条 就联邦拥有的发明进行许可贸易

(a) 权限 联邦机构只有在下列情况下，才可以根据第 207 条 (a) 款 (2) 项对联邦拥有的发明授予独占的或者部分独占的许可：

(1) 授予此种许可是对下列情况的合理的和必要的奖励：

(A) 吸引对发明付诸实际应用所需要的投资资本和经费；

或者

(B) 在其他方面促进公众对发明的利用；

(2) 联邦机构认为授予该许可将使公众得到服务，正如申请人的意图、计划和能力所表明的，将发明付诸实际应用或者在其他方面促进公众对发明的利用，还认为，提议的独占范围并不逾越为奖励将发明付诸实际应用（申请人提议的）或者在其他方面促进公众对发明的利用所需要的合理限度。

(3) 申请人承诺在合理的时间内实现发明的实际应用。如申请人提出请求，并证明拒绝延展是不合理的，联邦机构可以予以延长。

(4) 授予许可将不会实质上削弱竞争，或者产生或保持违反联邦反托拉斯法的情况。

(5) 在发明受到外国专利或者专利申请保护的情形下，联邦政府或者美国产业在对外商业中的利益将会得到增强。

(b) 在美国制造 联邦机构根据第 207 条 (a) 款 (2) 项授予使用或者销售联邦拥有的发明的许可，通常只能给予同意将主要在美国制造体现发明的产品或者使用发明生产的产品的被许可人。

(c) 小企业 根据第 207 条 (a) 款 (2) 项授予的独占或者部分独占的许可，将最优先授予与其他申请人比较，具有同等或者更大可能在合理时间内将发明付诸实际应用的小企业公司。

(d) 条件和条款 根据第 207 条 (a) 款 (2) 项授予的许可，应载有授予许可机构认为合适的条件和条款，并且载有下列规定：

(1) 为任何联邦机构保留不可转移的、不可撤销的、一次性付费的许可，以便该机构实施发明或者使该发明由美国联邦政府或者代表联邦政府在全世界实施发明。

(2) 要求被许可人就发明的利用和为利用发明作出的努力，定期提出报告，但这只要求达到这样的必要程度，即足以使联邦机构确定许可的条件是否已经得到遵守，但联邦机构应将此种报

告看作是来自个人的、享有特权的和机密的商业和财务信息，并且不得根据美国第 5 编第 552 条予以披露。

(3) 授权联邦机构在其认为有下列情况时，终止全部或部分许可：

(A) 被许可人没有执行其实现发明实际应用的承诺，包括记载在为支持其给予许可的请求而提交的计划中的承诺，被许可人又不能以其他方式向联邦机构证明其已采取或者将合理时间内采取有效步骤以实现发明的实际应用；

(B) 被许可人违反 (b) 款中所述的同意；

(C) 为满足联邦机构在许可授予之日以后发布的联邦规章中所明确规定的公众使用的要求，终止许可是必要的，而被许可人没有合理地满足此种要求；或者

(D) 具有管辖权的法院认为被许可人有关履行许可协议的行为已经违反联邦反托拉斯法。

(e) 公告 不得根据第 207 条 (a) 款 (2) 项的规定授予任何独占的或者部分独占的许可，除非在授予此种许可至少 15 日以前已经将准备对联邦拥有的发明授予独占或者部分独占许可的意向以合适的方式予以公告，而且联邦机构已经考虑了征求意见期间届满以前收到的、为响应公告而提出的所有意见。本款规定不应适用于根据 1980 年史蒂文森—怀德勒技术创新法第 12 条 (美国法典第 15 编第 3710a 条) 缔结的合作研究开发协议作出的发明的许可贸易。

(f) 计划 任何联邦机构不得对联邦拥有的发明专利或专利申请授予许可，除非请求授予许可的人已经向该机构提交开发或者销售发明的计划，但联邦机构应将此种计划看作是从个人得来的、享有特权的和保密的商业和财务信息，不得根据美国法典第 5 编第 552 条的规定予以披露。

第 210 条 本章的优先地位

(a) 本章的规定，相对于任何其他法律中需要以与本章不一致的方式处分小企业公司或非营利组织缔约方的主题发明的权

利的规定，享有优先适用的地位。所谓其他法律，包括但不必然地限于下列规定：

(1) 1935年6月29日法律第10条(a)款，按1946年8月14日法律第1编[美国法典第7编第427i条(a)款；制定法第60卷第1085页]作了增订。

(2) 1946年8月14日法律第205条(a)款[美国法典第7编第1624条(a)款；制定法第60卷第1090页]。

(3) 1977年联邦矿井安全和保健法第501条(c)款[美国法典第30编第951条(c)款；制定法第83卷第742页]。

(4) 美国法典第49编第30168条(e)款。

(5) 1950年全国科学基金法第12条[美国法典第42编第1871条(a)款；制定法第82卷第360页]。

(6) 1954年原子能法第152条(美国法典第42编第2182条；制定法第68卷第943页)。

(7) 1958年全国航空空间法第305条(美国法典第42编第2457条)。

(8) 1960年煤炭研究开发法第6条(美国法典第30编第666条；制定法第74卷第337页)。

(9) 1960年氦法修正案第4条(美国法典第50编第167b条；制定法第74卷第920页)。

(10) 1961年军备控制和裁军法第32条(美国法典第22编第2572条；制定法第75卷第634页)。

(11) 1974年联邦非核能源研究和开发法第9条(美国法典第42编第5908条；制定法第88卷第1878页)。

(12) 消费品安全法第5条(d)款[美国法典第15编第2054条(d)款；制定法第86卷第1211页]。

(13) 1944年4月5日法律第3条(美国法典第30编第323条；制定法第58卷第191页)。

(14) 固体废物处理法第8001条(c)款(3)项[美国法典第42编第6981条(c)款；制定法第90卷第2829页]。

(15) 1961年对外援助法第219条(美国法典第22编第2179条;制定法第83卷第806页)。

(16) 1977年联邦矿井卫生安全法第427条(b)款[美国法典第30编第937条(b)款;制定法第86卷第155页]。

(17) 1977年地面采掘治理法第306条(d)款[美国法典第30编第1226条(d)款;制定法第91卷第455页]。

(18) 1974年联邦防火和控制法第21条(d)款[美国法典第15编第2218条(d)款;制定法第88卷第1548页]。

(19) 1978年太阳光电研究开发和示范法第6条(b)款[美国法典第42编第5585条(b)款;制定法第92卷第251页]。

(20) 1978年天然橡胶乳商业化和经济开发法第12条(美国法典第7编第178条j;制定法第92卷第2533页);和

(21) 1978年水资源开发法第408条(美国法典第42编第7879条;制定法第92卷第1360页)。

制定本章的法律应被理解为优先于任何未来的各项法律,除非该法明确地援引本法,并规定该法优先于本法。

(b) 本章的任何规定,无意改变本条(a)款列举的各个法律或者任何其他法律中有关履行与非营利组织或者小企业公司以外的人缔结的资助协议所作出的有关发明权利处分规定的效力。

(c) 本章的任何规定,无意限制各机构按照1983年2月18日发布的政府关于专利政策的声明、该机构的规章或者其他适用的规章,对履行与非营利组织或者小企业公司以外的人缔结的资助协议中作出的发明进行处分的权力,也无意限制各机构允许此人保留发明的所有权的权力,但所有资助协议,包括那些与小企业公司和非营利组织以外的人所缔结的协议,应包含本编第202条(c)款(4)项和第203条所制订的各个要求。对根据政府声明或者实施细则所作出的对发明权利的任何处分,包括本条制订以前的任何处分,特此予以批准。

(d) 本章的任何规定,不应理解为要求披露情报来源或方

法，或者在其他方面影响法律或行政命令为保护情报来源或方法而授予中央情报局局长的权力。

(e) 1980年史蒂文森—怀德勒技术创新法的规定，在其允许或者要求主题发明权利的处分与本章规定不一致的程度内，应优先于本章的规定而适用。

第 211 条 与反托拉斯法的关系

本章的任何规定不应视为豁免任何人根据任何反托拉斯法负有的民事或者刑事责任或者成为有关诉讼的抗辩理由。

第 212 条 教育奖励决定中权利的处分

联邦机构作出的主要为教育目的给予受奖人的奖学金、进修金、培训补助金或者其他资助协议，均不得载有将取得受奖人作出发明的权利给予联邦机构的规定。

第三部分 专利和专利权的保护

第二十五章 专利的修改和改正

第 251 条 有缺陷专利的重新颁发

无论何时，任何专利，由于没有欺骗意图的错误，因为说明书或绘图有缺陷，或者因为专利权人在专利中提出的权利要求多于或少于其有权要求的范围，全部或者部分无法实施或者无效的，在交回此种专利和缴纳法律规定的费用后，局长应就原始专利中披露的发明，按照新的、经过修改的申请，重新颁发专利，其有效期限为原始专利期限的未届满部分。重新颁发专利的申请不得增添新的内容。

局长根据申请人的要求，在申请人就每一重新颁发的专利缴纳规定的费用后，可以就原取得专利的内容的各个清楚可分的部分发给数件重新颁发的专利。

本编有关专利申请的规定应适用于重新颁发专利的申请，只是如果该申请并不寻求扩大原始专利的权利要求范围的，重新颁发专利的申请可以由全部利益的受让人提交，并由该受让人宣誓。

除非在原始专利授予后 2 年内申请，不应重新颁发扩大原始专利权利要求范围的专利。

第 252 条 再颁专利的效力

原始专利的交回应于重新颁发的专利颁发时产生效力，并且每一重新颁发的专利，对由于重新颁发后产生的原因而提起诉讼的审判中，在法律上与原始专利有同样的效力和作用，好像该专利原来就是以如此修改的形式颁发的。但是，在原始专利和重新颁发的专利的权利要求实质上相同的限度内，原始专利的交回不应影响当时正在审判中的案件，也不能消除当时已经存在的诉讼原因。重新颁发的专利，在其权利要求与原始专利实质上相同的限度内，应构成原始专利的继续，并自原始专利颁发之日起连续有效。

任何人或其业务继受人，在重新颁发专利以前，在美国已经制造、购买、为销售而提出要约、使用，或者向美国进口受再颁专利保护的任何物品的，不应该因为重新授予专利而缩减或者影响其下列权利：继续使用、向他人作为销售而提出要约或销售这些物品，除非制造、使用、为销售而提出要约或者销售这些物品侵犯重新颁发专利的一项有效的且记载在原始专利中的权利要求。对此种事项有争执而诉之于法院时，法院可以准予继续制造、使用、为销售而提出要约或者销售，其所制造、购买、为销售而提出要约、使用或者进口的这些物品，或者准予在美国制造、使用、为销售而提出要约，或者销售其在重新颁发专利前已经作了实质性准备的物品，法院还可以准予继续实施原已实施并享有重新颁发专利保护的方法，或者准予实施在重新颁发专利前已经作了实质性准备的方法，其范围和条件由法院为保护重新授予专利前已经作出的投资或者已经开始的业务认为是公平的限度内加以判定。

第 253 条 放弃的声明

无论何时，没有任何欺骗意图，专利中一项权利要求无效的，其他权利要求不应因此而归于无效。专利权人，不论在该专利中享有全部或部分利益，在缴纳法律规定的费用后，可以放弃任何一项完整的权利要求，并说明其在该专利中所享有的利益范围。此种放弃的声明应以书面形式提出，并由专利商标局予以记录。在此以后，在放弃人享有的利益以及通过其主张权利的那些人的利益范围内，此种放弃应认为是原始专利的一部分。

同样，任何专利权人或申请人，可以将已经授予的或者将要授予的专利的全部期限或期限末尾一部分，予以放弃或者捐献给公众。

第 254 条 专利改正证明书和专利商标局的失误

无论何时，由于专利商标局的失误，专利中的错误已经由该局的档案清楚地显示的，局长可以发给一份改正证明书，说明事实性质，加盖印章，不收费，并在专利档案中予以记录。每一专利的印刷副本均应附一份改正证明书的印刷副本。改正证明书应认为是原始专利的一部分。每一份这样的专利，连同这样的改正证明书，在由于此后出现的诉由而提起的诉讼中，在法律上具有同样的效力和作用，就像专利原来就是以这样更正后的形式颁发的。局长可以免费发给经过改正的专利，以代替改正证明书，其效力与改正证明书相同。

第 255 条 改正申请人错误的证明书

无论何时，不是由于专利商标局的失误，在专利中出现书写或者印刷性质的错误，或者轻微的错误，已经表明此种错误是由于善意而发生的，如果错误的改正并不涉及专利中会构成新的内容或者需要复审的变化，在缴纳规定的费用后，局长可以颁发改正证明书。此种专利，连同证明书，在由于此后出现的诉由而引起诉讼的审判中，在法律上的效力和作用就像专利原来就是以这样更正后的形式授予的。

第 256 条 发明人姓名的改正

无论何时，由于错误而在颁发的专利中将某人称为发明人，或者由于错误而没有将某一发明人记载在颁发的专利中，并且此种错误的产生在发明人方面并没有欺骗意图的，局长根据所有当事人和受让人的申请，连同事实的证明以及其他可能规定的要求，发给改正此种错误的证明书。

遗漏发明人或者将非发明人记载为发明人的错误能依本条规定予以改正的，就不应使发生此种错误的专利归于无效。法院在遇有因此种事项而发生的诉讼时，在通知所有各方和举行听证后，可以命令将专利予以改正。据此，局长应发给相应的证书。

第二十六章 所有权和转让

第 261 条 所有权；转让

专利具有动产的特性，但应遵守本编的规定。

专利申请、专利或者其中的任何利益，在法律上均可以依书面文件予以转让。申请人、专利权人，或者其受让人、法定代理人，可以依同样方式授予和转移专利申请或者专利中的排他权，效力可以及于美国全国或其任何特定地域。

在美国国内，由有权监督宣誓的人，在外国，由美国的外交官、领事官或者有权监督宣誓的官员（其权限须有美国外交官或领事官的证明书证明）签字并加盖正式印章的确认书，或者由外国（该国须根据条约或公约，对指定官员的加注给予的效力，与美国指定官员的加注的效力相同）指定的官员在有关文件上加注，应成为专利或专利申请完成转让、财产赠与或者财产权转移证书的表面上确凿的证据。

任何转让、财产赠与或者财产转移证书，如果不在完成之日以后 3 个月内或者在以后的购买或抵押之日以前在专利商标局登记，则无须通知，对以后的有价值对价的购买人或者受抵押人是无效的。

第 262 条 共同所有人

在没有相反协议的情况下，专利的每一个共同所有人都可以在美国制造、使用、为销售而提出要约或销售专利发明，或将专利发明进口到美国，无需取得其他共有人的同意，也无需向其他共有人说明。

第二十七章 政府在专利中的利益

第 266 条 （已废除）

第 267 条 在政府申请中采取行为的时间

尽管有本编第 133 条和第 151 条的规定，当一项申请已经成为美国的财产，政府适当部门或机构的首长已经向局长证明，申请中披露的发明对美国的军备或者防务有重要意义时，局长可以将采取任何行为的时间延长为 3 年。

第二十八章 专利权的侵犯

第 271 条 专利权的侵犯

(a) 除本编另有规定外，任何人在美国境内，在专利权期限内，未经授权而制造、使用、为销售而提出要约^①、销售任何专利发明，或者向美国进口任何专利发明的，即侵犯了专利权。

^① 美国最高法院在 *Pfaff v. Wells Elecs Incs* (1998) 一案中认为，“销售”的含义应根据合同法的规定，美国联邦巡回上诉法院在 *Rotec Industries Inc. v. Mitsubishi Corporation* (2000) 一案中认为，“offer to sell”和“offer for sale”的意义也应根据合同法来确定。联邦巡回上诉法院在 *3D System Inc. v. Aerotech Laboratories* (1998) 一案中认为，被告的信件包含了对被控侵权产品的描述和可以购买该产品的价格，是构成了为销售而提出的“offer”，也就是要约。所以，本书将“offer to sell”和“offer for sale”均译为“为销售而提出要约”。——译者注。

(b) 任何人积极诱导侵犯专利权的，应作为侵权人承担责任。

(c) 任何人在美国为销售而提出要约、销售或者向美国进口，获得专利的机器、制造品、结合物或组合物中的一个部件，或者用以实施专利方法的一种材料或设备，而此种部件、材料或设备是构成发明的重要部分，并且明知此种部件、材料或设备是为了侵犯此种专利权而特别制造或特别改造，并不是适合于实质上非侵权用途的商业上的通用物品或商品的，应作为帮助侵权人承担责任。

(d) 专利所有人因他人侵犯或者帮助侵犯其专利权而有权获得救济的，不能因其有下列一项或多项行为而被拒绝给予救济，或者被视为犯有滥用其专利权或者非法扩张其专利权的罪责：(1) 从他人如未经其同意而实施即构成帮助侵犯专利权的行为获得收入的；(2) 许可或者授权他人实施如未经其同意即构成帮助侵犯专利权的行为的；(3) 努力保护其专利权以制止侵权行为或者帮助侵权行为的；(4) 拒绝给予许可，或者拒绝运用任何权利的；或者(5) 以给予另一专利的任何权利的许可或者购买另一种产品为条件，给予专利的任何权利的许可或者销售专利产品的许可的，除非按照具体情况，专利权人在有关市场上对该专利或者专利产品具有市场支配力，而该许可或者销售是该专利或者专利产品以为条件的。

(e) (1) 在美国制造、使用、为销售而提出要约、销售或者向美国进口专利发明（不包括主要是使用重组脱氧核糖核酸、重组核糖核酸、杂交瘤技术或者其他涉及定向遗传操作技术的方法制造的动物用新药品或者家畜生物产品（这些术语与联邦食品、药品和化妆品法和1913年3月4日的法律中的含义相同），如果仅仅是用于监管药品或者家畜生物产品的制造、使用或销售的联邦法律规定的开发和提交信息合理相关的用途，不构成侵权行为。

(2) 提交下列申请的，构成侵权行为：

(A) 就一项专利保护的药品或者一项专利保护的药品的用途, 根据联邦食品、药品和化妆品法第 505 条 (j) 款提交申请, 或者提交该法第 505 条 (b) 款 (2) 项所述的申请的; 或者

(B) 就一项主要不是使用重组脱氧核糖核酸、重组核糖核酸、杂交瘤技术或者其他涉及定向遗传操作技术的方法制造的药品或者家畜生物产品, 根据上述法律第 512 条或者根据 1913 年 3 月 4 日的法律 (美国法典第 21 编第 151~158 条) 提交申请, 而且该药品或者产品是受一项专利保护的, 或者该药品或者产品的用途是受一项专利保护的, 且提交此种申请的目的是为了根据上述法律获得批准, 以便在此种专利期满以前从事商业上制造、使用或者销售该药品或者产品。

(3) 在根据本条提出的任何专利侵权诉讼中, 不得授予禁令或者其他救济, 禁止在美国制造、使用、为销售而提出要约、销售或者向美国进口上述 (1) 项中的专利发明。

(4) 对于 (2) 项所述的侵权行为:

(A) 法院应命令侵权行为涉及的药品或者家畜生物产品的有效批准日, 不得早于被侵犯的专利权的期满日;

(B) 可以授予禁令的救济, 禁止侵权人在美国商业上制造、使用、为销售而提出要约、销售或者向美国进口被批准的药品或者家畜生物产品; 以及

(C) 只有已经在美国商业上制造、使用、为销售而提出要约、销售或者向美国进口被批准的药品或者家畜生物产品的, 才可以责令侵权人提供损害赔偿金或者其他的金钱救济。

除法院可以根据第 285 条判给律师费用外, 上述 (A)、(B)、(C) 各目规定的救济是法院对 (2) 项所述侵权行为能够判给的仅有的救济。

(5) 一个人已经提交上面 (2) 项所述的、含有联邦食品、药品和化妆品法 (美国法典第 21 编第 355 条) 第 505 条 (b) 款 (2) 项 (A) 目 (iv) 段或者 (j) 款 (2) 项 (A) 目 (vii) 段 (IV) 所述的证明书的申请, 而且该证明书涉及的专利的所有人,

或者根据该条（b）款就专利保护的药品、或者其用途受专利保护的药品提出被批准的申请的持有人，未在根据该条（b）款（3）项或者（j）款（2）项（B）目发出的通知收到之日以后 45 日的期间届满以前起诉的，美国法院在与宪法相符合的限度内，对此人根据第 28 编第 2201 条提出请求作出宣告性判决确认该专利无效或者没有受到侵犯的诉讼，具有管辖权。

（f）（1）任何人未经授权，自己或者使他人在美国或者从美国供应专利发明的所有或者相当大部分的部件，虽然这些部件没有全部或部分地组合在一起，但其方式却是积极地劝诱他人在美国境外将这些部件组合在一起，而如果此种组合发生在美国境内就会侵犯该专利权的，应作为侵权人承担责任。

（2）任何人未经授权，自己或者使他人在美国或者从美国供应为适用于专利发明而特别制造或者特别改制的专利发明的部件，而不是适合于实质上并非侵权用途的商业上的通用物品或商品，虽然这些部件没有全部或部分地组合在一起，但明知此种部件如此制造或者如此改制，其意图是将此种部件在美国境外组合在一起，而如果此种组合发生在美国境内就会侵犯该专利的，应作为侵权人承担责任。

（g）任何人未经授权，向美国进口，或者在美国为销售而提出要约、销售或使用依在美国获得的专利方法所制造的产品，如果该产品的进口、为销售而提出要约、销售或者使用的行为发生在方法专利的期限以内，应作为侵权人承担责任。在侵犯方法专利权的诉讼中，除非对因进口或者使用、为销售而提出要约或销售该产品而构成侵权的行为根据本篇没有合适的救济方法，不得因该产品的非商业性使用或者零售而给予任何救济。依照专利方法制造的产品，为本篇的目的，如果符合下列情况，不应认为是依照专利方法所制造：

- （1）该产品后来已经依照其他方法作了很大的改变的；或者
- （2）该产品已经成为另一产品的小小的、不重要的部件的。

（h）本条使用的“任何人”一词，包括任何州、州的任何机

构、州或州机构以公务上身份行为的任何官员或雇员。任何州，以及任何这样的机构、官员或雇员，应与非政府实体，以同样方式和在同样的范围内，遵守本篇的规定。

(i) 如在本条中使用的，专利权人或其受让人以外的人的“为销售而提出要约”或者“提出销售的要约”，是指销售将发生在专利权期限届满以前。

第 272 条 暂时在美国停留

任何国家的船舶、飞机或者车辆上使用发明而暂时地或者偶然地进入美国的，如果该国对美国的船舶、飞机或者车辆也给予同样的特权，而且该项发明的使用完全是为船舶、飞机或者车辆的自身需要，并且不在美国销售或者为销售而提出要约，或者用于制造任何物品以供在美国销售或者从美国出口到其他国家的，此种使用不构成对任何专利权的侵犯。

第 273 条 以在先发明人为根据的侵权抗辩

(a) 为了本条的目的，下列术语的定义是：

(1) “商业上已经使用”和“商业使用”意指在美国使用一种方法，只要此种使用是与国内的商业使用、实际的正常销售或者有用的标的物的其他正常商业转移有关，而不论争议中的标的物是否是公众可接触到的或者是依其他方式为公众所知的。但是，如果标的物的销售或使用应当经过上市前的监管审查期间，包括第 156 条 (g) 款所规定的任何期间在内，以确定该标的物的安全性或者有效性的，在此种监管审查期间，应视为“商业上已经使用”和在“商业上使用”之中。

(2) 在由非营利的研究试验室或者非营利的实体（例如大学、研究中心或者医院）所履行的活动的情形，以公众为受益者的使用应认为是 (1) 项所述的使用，除非此种使用：

(A) 可以根据本条主张作为抗辩理由的，只限于由试验室或非营利实体并且在试验室或非营利实体内继续使用；

(B) 不得主张作为抗辩理由，用于以后的商业化或者在此种

试验室或非营利实体以外使用。

(3) “方法”意指从事或者经营业务的方法。

(4) 专利的“有效申请日”指根据本法第 119 条、第 120 条或第 365 条的规定，发明应该享有的在先申请的实际申请日，或者任何在先的美国、外国或者国际申请的申请日。

(b) 侵权抗辩理由

(1) 一般规定 关于根据本编第 271 条对一个人主张其标的物侵犯专利中一项或者多项方法权利要求而提起的侵权诉讼，如果此人在专利的有效申请日以前至少 1 年实际上已经善意地将该标的物付诸实施，并且在该专利有效申请日以前已经在商业上使用该标的物的，这是一项抗辩理由。

(2) 权利用尽 一个有权根据本条对依照专利方法生产的有用最终产品主张抗辩理由的人，销售该最终产品或者对之作其他处分，将用尽专利所有人对该专利所享有的权利，如同此种销售或者其他处分是由专利所有人自己所作出而使这些权利完全用尽。

(3) 对抗辩理由的限制和限定 根据本条对侵权的抗辩理由受到下列的限制和限定：

(A) 专利 一个人不得根据本条主张抗辩理由，除非对之主张的发明是方法。

(B) 派生 如果抗辩理由所根据的标的物来自专利权人或者是与专利权人有合法利益关系的人，一个人不得根据本条主张抗辩理由。

(C) 不是一个总的许可 一个人根据本条主张的抗辩理由不是争议中的专利的全部权利要求的一个总许可，而只延及专利中要求保护的、能够根据本章主张抗辩理由的一个特定标的物，但抗辩理由也应延及该被要求保护的标的物用途的各种不同的数量和容量，以及对被要求保护的标的物的各种改进，而该改进并未侵犯该专利的附加要求保护的标的物。

(4) 举证责任 根据本条主张抗辩理由的人，负有举出清楚

和令人信服的证据以证实其抗辩理由的责任。

(5) 使用的放弃 已经在商业上放弃使用标的物的人,不得依据在此种放弃日以前进行的活动对放弃日以后的行为根据本条主张抗辩理由。

(6) 属于个人的抗辩理由 根据本条的抗辩理由,只有实施了使抗辩理由成立所必要行为的人才可以主张,而且,除转移于专利所有人以外,主张抗辩理由的权利不得被许可、转让或转移于他人行使,但抗辩理由涉及的整个企业或者营业范围的善意转让或转移而作为其辅助的和从属的一部分的除外。

(7) 对场所的限制 根据本条的抗辩理由,当该理由是在涉及的整个企业或者营业范围的善意转让或转移的一部分而获得时,只可以在专利的有效申请日或者该企业或营业范围转让或转移日二者之中的后一日期以前,在该标的物的使用(这将可能侵犯一个或多个权利要求)的场所主张。

(8) 抗辩理由的不成功的主张 如果根据本条的抗辩理由是由一个被发现侵犯专利的人所提出,但以后他未能证明其所主张的抗辩理由的合理根据的,法院应判定,为根据本篇第 285 条判给律师费的目的,该案是属于特殊情况。

(9) 无效 一项专利不应仅仅因为根据本条提出或者确立了一个抗辩理由,就根据本编第 102 条和 103 条被视为无效。

第二十九章 对侵犯专利的救济和其他诉讼

第 281 条 对侵犯专利的救济

专利权人有权通过民事诉讼对其专利因被侵犯而获得救济。

第 282 条 专利有效性的推定;抗辩理由

专利应推定为有效。专利的每一权利要求(不论是独立的、从属的还是多项从属的权利要求)均应推定为有效,不受其他权利要求有效性的影响;从属的或者多项从属的权利要求应推定为有效,即使从属于一项无效的权利要求也一样。尽管有前述规

定，但如一项组合物的权利要求被认定无效，并且该权利要求是根据第 103 条 (b) 款 (1) 项确定非显而易见性的基础，则该组合物的制备方法不应仅仅根据第 103 条 (b) 款 (1) 项而被认定为不是显而易见的。主张专利或其中的任何权利要求无效的一方当事人应负举证责任。

在涉及专利的有效性或者侵权的任何诉讼中，下列各项应作为抗辩理由而提出：

(1) 不侵权、不负侵权责任，或者不具有执行力。

(2) 基于本篇第二部分所规定的作为专利性条件的任何理由，涉诉专利或者任何一项权利要求无效。

(3) 因为不符合本篇第 112 条或第 251 条的要求，涉诉专利或者任何一项权利要求的无效。

(4) 依照本篇可以成为抗辩理由的其他事实或者行为。

在涉及专利权的有效性或者侵犯专利权的诉讼中，主张无效或者不侵权的当事人应在审理以前至少 30 日，在诉状或者其他书面文件中将下列事项通知对方当事人：颁发专利的国家、号码、日期和专利权人的姓名或名称，作为诉讼中专利的在先现有技术所依据的出版物的名称、日期、页码，或者，除在美国联邦索赔法院进行的诉讼外，为了表明现有技术，可以作为在先发明人，或者先知悉、或者以前曾经使用诉讼中的专利发明或者为销售该专利发明而提出要约的任何人的姓名和地址。如未预先提出通知，除按照法院所要求的条件而提出的以外，不得在审理中提出上述事项的证明。

本编第 154 条 (b) 款或第 156 条规定的专利权期限或者其任何部分的延展，由于下列人员：

(1) 延展申请人，或者

(2) 局长。

实质上没有遵守前述条文的要求而应当归于无效的，在专利权期限延展期间任何涉及侵犯该专利权的诉讼中，应作为抗辩理由而提出。在此种诉讼中，关于第 156 条 (d) 款 (2) 项规定的

应有勤勉的决定，不应受到审查。

第 283 条 禁令

对本篇中诉讼具有管辖权的数个法院，可以依照衡平法原则发出禁令，以法院认为合理的条件，防止根据专利所获得的任何权利受到侵犯。

第 284 条 损害赔偿金

法院在得出有利于请求方的结论后，应判给请求方足以补偿其所受侵犯的赔偿金（无论如何不能少于侵权人使用该发明所应付出的合理使用费），附加法院确定的利息和成本。

当陪审团未确定赔偿金的，法院应估定赔偿金。不论由陪审团确定还是由法院估定，法院均可以将损害赔偿金增加到原确定或估定数额的三倍。根据本款增加的损害赔偿金不适用于本编第 154 条（d）款规定的临时权利。

法院在确定损害赔偿金，或者根据具体情况确定什么是合理的使用费时，可以接受专家的证词作为帮助。

第 285 条 律师费

在特殊情况下，法院可以判给胜诉的当事人以合理的律师费。

第 286 条 对损害赔偿金的时间限制

除法律另有规定外，对在提起侵权诉讼或者在诉讼中提起侵权反诉 6 年以前实施的任何侵权行为，不能获得赔偿金。

在对美国政府因使用专利发明而索赔的情形，起诉以前的期间最长可达 6 年，但自有权处理此种索赔的政府部门或机构收到请求赔偿的书面请求之日起，至政府向请求人邮寄否认其请求的通知之日的期间，不计入前款所述的期间以内。

第 287 条 对损害赔偿金和其他救济的限制；标记和通知

(a) 专利权人，以及在美国境内为专利权人或专利权人指示下制造、为销售而提出要约、销售或者向美国进口任何专利物

品的人，可以依下列方法通知公众该项物品已获得专利权：即在物品上标以“patent”或其英语缩写“pat.”字样，并附加专利的号码，或者，如依物品的性质不能这样标明时，可以在物品或其包装上附加注有同样文字的标签。在没有这样标明的情况下，专利权人不能在任何侵权诉讼中获得损害赔偿金，但能证明侵权人已知悉侵权并在其后仍继续侵权的除外，在此种情形，只能就知悉后发生的侵权获得损害赔偿金。提起侵权之诉即构成此种通知。

(b) (1) 第 271 条 (g) 款规定的侵权人应受本篇关于损害赔偿金和禁止令的所有规定的约束，但根据本款或者 1988 年方法专利修正法第 9006 条改定的救济除外。本款规定的对救济的改定不应向下列人员提供：

(A) 实施专利方法的任何人；

(B) 指挥或控制专利方法实施者的任何人，或者被专利方法实施者所指挥或控制的任何人；

(C) 在侵权以前，知悉专利方法是用以制造某种产品，而此种产品的进口、使用、为销售而提出要约或者销售构成侵权的任何人。

(2) 关于本编第 271 条 (g) 款规定的侵权行为，就根据该条应负责任的人占有或者向其运输的任何产品，在此人知悉该产品侵权以前，不应提供救济。应负责任的人对此种占有或者运输负有举证责任。

(3) (A) 在对第 271 条 (g) 款规定的侵权行为提起诉讼中，法院作出关于救济的决定时，应考虑：

(i) 被告关于披露请求所表明的善意；

(ii) 原告关于披露请求所表明的善意；

(iii) 恢复依专利所获得的独占权利的需要。

(B) 为上述 (A) 目的目的，以下是善意的证据：

(i) 被告提出披露请求；

(ii) 接到披露请求的人在合理时间以内作出答复；和

(iii) 被告将该答复，连同其要求提供该答复中披露的专利保护的方法没有被用以制造该产品的书面声明，提交给其将购买的产品的制造人，或者，如果制造人不明，提交给供应人。

除非另有减轻的情节，没有履行前段所述任何行为，就是缺乏善意的证据。减轻的情节包括这样的情况：由于产品的性质、产品来源众多或者类似的商业情况，披露请求对于避免侵权是不必要或者是不切实际的。

(4) (A) 为了本款的目的，“披露请求”意指向当时正从事制造某一产品的人提出的书面请求，请其确认自请求时起他拥有的或者他获得许可的所有方法专利，并且他当时合理地认为，假如该产品被没有得到授权的人进口到美国，或者在美国销售、为销售而提出要约或者使用，根据第 271 条 (g) 款可以被认定为侵权。此外，一项披露的请求限于是这样的请求：

(i) 请求是由经常在美国从事销售请求书所指向的人制造的那类产品的人提出的，或者请求书包括一些事实表明提出请求的人计划在美国从事销售此类产品；

(ii) 请求是由此人在其第一次进口、使用、为销售而提出要约或销售依照侵权方法生产的产品元件，并且是在其知悉该产品侵权以前提出的；

(iii) 请求还包括请求人的一项声明：接到请求的人将按照请求很快把确认的专利提交给请求人将购买的产品的制造人，或者，如果制造人不明，提交给供应人，并请求制造人或供应人出具一份书面声明，说明他制造有关产品并没有使用这些专利保护的方法。

(B) 专利的被许可人如果收到披露请求，应当确认专利或者将披露请求迅速通知许可人。

(C) 在收到披露请求以前，已经按照 (a) 款规定的方式，在其依照专利方法所制造并在美国销售、为销售而提出要约或者进口到美国的一切产品上注明方法专利号码的人，无需对披露请求作出答复。上面所述的“一切产品”，不包括在 1988 年方法专

利修改法生效日以前制造的产品在内。

(5) (A) 为了本款的目的，“知悉侵权”意指一个人实际知悉足以说服理性的人相信某产品很可能是依照在美国获得专利的方法制造的信息，或者收到该信息的书面通知，或者两种情况都有。

(B) 专利持有人发出的控告某人侵权的书面通知，应具体指明已被使用的专利方法，以及善意地相信该人已经使用此种方法的理由。专利持有人应在通知中提供合理范围内必要的信息，以适当解释专利持有人的理由，但不要求专利持有人披露其任何秘密的商业信息。

(C) 接到上面 (B) 目中所述的书面通知的人，或者接到对 (4) 项所述对披露请求的书面答复的人，应视为已知悉对该书面通知或答复中所述专利的侵犯，除非：

(i) 此人迅速将书面通知或者答复转送给他已购买或者将购买的产品的制造人，或者，如果制造人不明，转送给前述产品的供应人；

(ii) 此人收到制造人或供应人送来的书面声明，并且，从表面上看，该声明以有合理根据的事实为基础说明没有侵犯所指明的专利。

(D) 为本款的目的，一个获得依照在美国享有专利的方法制造的产品的人，如果依他的业务量或者一个有效的商品存货数量而论，获得产品的数量异常大的，应当推定（但可以反驳）此人实际上知悉该产品是依此种专利方法制造的。

(6) 接到对本款规定的披露请求所作答复的人，应当向被请求的人支付合理的费用，以补偿其因满足披露请求而付出的实际代价，但不得超过商业上对所涉及事项可以得到的自动化专利检索的费用，无论如何不得超过 500 美元。

(c) (1) 开业医生履行的医疗活动根据本编第 271 条 (a) 款或 (b) 款规定构成侵权的，本编第 281 条、第 283 条、第 284 条和第 285 条的规定不应适用，以阻止开业医生或者有关保健单

位的此种医疗活动。

(2) 为了本款的目的：

(A) “医疗活动”意指在身体上进行医疗或者外科手术行为，但不包括：(i) 使用获得专利的机器、制品或组合物而侵犯此种专利；(ii) 实施获得专利的组合物的用途而侵犯此种专利；(iii) 实施一种方法而侵犯生物技术专利。

(B) “开业医生”意指获有一个州的执照可以提供 (c) 款 (1) 项所述的医疗活动的人，或者在此人的指导下从事医疗活动的自然人。

(C) “有关保健单位”意指与开业医生有职业上联系的单位，他在该单位内从事医疗活动，包括但不限于疗养院、医院、大学、医学院、保健组织、集体医疗所或者诊所。

(D) “职业上联系”意指开业医生据以代表保健单位或者与保健单位联合提供医疗活的工作人员特权、医疗工作人员成员身份、雇佣或者合同关系、合伙或者所有权利益、学术上的任命或者其他的联系。

(E) “身体”意指人的身体、器官或者尸体，或者用于与人的治疗直接有关的医学研究或教学的动物。

(F) “获得专利的组合物的用途”并不包括在身体上实施的医疗或外科手术的方法的权利要求，该权利要求描述了一种组合物的用途，但该组合物的使用并不直接有助于达到该方法的目标。

(G) “州”意指美国的任何一个州或领地、哥伦比亚特区和波多黎各。

(3) 本款并不适用于从事机器、制品或组合物的商业开发、制造、销售、进口或者分销的任何人，或者提供药品或临床医学实验服务（不包括在医师诊室提供的临床实验服务）的任何人，或者此种人的雇员或者代理人（不论此种人根据国内税收法典是否系免除税收的组织）的活动。这些活动是指：

(A) 直接与机器、制品或组合物的商业开发、制造、销

售、进口或者分销，或者药品或临床医学实验服务（不包括在医师诊室提供的临床实验服务）的供应有关的活动，和

(B) 根据联邦食品、药品和化妆品法、公共卫生服务法或者临床医学实验室改进法管理的活动。

(4) 本款规定不适用于根据其最早申请日在 1996 年 9 月 30 日以前的一项申请所颁发的任何专利。

第 288 条 侵犯含有无效权利要求的专利的诉讼

无论何时，没有欺骗意图，专利的一项权利要求无效的，侵犯其中可能有效的权利要求的诉讼，可以予以继续。除非在诉讼开始前对无效的权利要求的放弃已在专利商标局登记，专利权人不应获得诉讼费用的赔偿。

第 289 条 对侵犯外观设计专利的附加救济

任何人在外观设计专利的有效期内，未经专利权人许可，(1) 为销售目的在制品上应用获得专利的外观设计或其任何着色的模仿，或者 (2) 销售或者为销售而展示任何应用该外观设计或者其模仿的制品的，应在其全部所得利益的限度内对专利权人承担责任。该赔偿可在对双方当事人具有管辖权的任何美国法院获得，但不得少于 250 美元。

本条的规定并不阻止、减少或者降低被侵犯专利的所有人根据本篇享有的任何其他救济，但是专利所有人不应重复获得侵权利润的赔偿。

第 290 条 专利诉讼的通知

美国法院的书记员，在根据本篇提起诉讼后 1 个月内，应将诉讼以书面通知局长，说明已知的当事人的姓名和地址、发明人的姓名和据以提起诉讼的专利的号码。如果以后又有其他专利包括在诉讼中，书记员应作同样的通知。在对案件的决定或者判决作出后 1 个月内，法院书记员应将此事通知局长。局长在接到该通知后，应将其放进该专利的档案内。

第 291 条 抵触的专利

一项抵触专利的所有人可以对另一抵触专利的所有人提起民事诉讼,请求消除抵触。法院可以就互相抵触的各个专利的有效性问题全部或部分地进行裁决。本编第 146 条第 2 款的规定应适用于根据本条提起的诉讼。

第 292 条 虚假的标记

(a) 任何人未经专利权人同意,在其在美国制造、使用、为销售而提出要约或者销售的,或者在其向美国进口的任何物品上,标注、缀附或者在与该物品有关的广告上使用专利权人的姓名或名称,或者其姓名或名称的任何模仿、专利号码,或者“专利”“专利权人”等类似字样的标记,意图伪造或仿造专利权人的标记,或者意图欺骗公众,使其相信该物品是专利权人或者经专利权人同意而制造、为销售而提出要约、销售或者向美国进口的;或者

任何人为欺骗公众的目的,在未获得专利的物品上标注、缀附或者在与该物品有关的广告中使用“专利”字样或者任何含有该物品已获得专利之意的其他字样或号码的;或者

任何人为欺骗公众的目的,在其未申请专利,或者已申请但并非未决时,就在物品上标注、缀附或者在有关广告中使用“已申请专利”“申请未决”或者任何含有已申请专利之意的其他字样的。

上述情形,每一罪行应处以 500 美元以下的罚款。

(b) 任何人都可以请求对违法者给予处罚,在此种情形下,罚金的一半给予起诉人,另一半归美国使用。

第 293 条 不住在美国的专利权人;送达和通知

每一个不住在美国的专利权人,可以向专利商标局以书面指定一个住在美国境内的人,说明该人的姓名和地址,由该人接受影响其专利或其专利所产生权利的程序中的传票或通知的送达。如果被指定的人不能在最近一次指定书所说的地址找到,或者,

如果没有被指定的人，哥伦比亚特区的美国地区法院应有管辖权，传票应采用公告或者用法院指示的其他方法送达。该法院具有对于该专利或该专利所产生的权利可以采取任何行为的管辖权，犹如该专利权人是在该法院管辖区内一样。

第 294 条 自愿仲裁

(a) 一项涉及专利或者专利权利的合同，可以包含一项规定，请求对根据合同产生的、涉及专利有效性或者侵权的任何争议进行仲裁。如果没有这样的规定，已发生的涉及专利有效性或者侵权的争议的当事人，可以依书面同意通过仲裁解决此种争议。任何此种规定或者协议是有效的，不可撤销的，并且是具有执行力的，但法律上或者依衡平法存在可以撤销合同的理由除外。

(b) 此种争议的仲裁、仲裁员的仲裁裁决以及对仲裁裁决的确认，应遵守美国法典第 9 编的规定，但以该篇规定没有与本条不相一致的情况为限。在此种仲裁程序中，本编第 282 条所规定的抗辩理由，如果有任何一方在程序中提出，仲裁员应予以考虑。

(c) 仲裁员的仲裁裁决应当是最终的，对仲裁的各方当事人均有拘束力，但对任何其他的人无效，没有拘束力。仲裁的各方当事人可以同意，倘若作为仲裁裁决主题的专利以后在一个具有合法管辖权的法院作出的判决中被确定为无效或者不具有执行力，而且对该判决不能申诉或者没有申诉的，根据仲裁任何一方当事人的申请，此种仲裁裁决可以由具有合法管辖权的法院予以修改。任何此种修改，自修改之日起，应支配此种当事人之间的权利和义务。

(d) 仲裁员作出仲裁裁决时，专利权人、其受让人或者被许可人，应将仲裁裁决以书面通知局长。在此种程序中，涉及的每一专利应分别作出通知。此种通知应说明当事人的姓名或名称、地址、发明人的姓名和专利所有人的姓名或名称，写明专利的号码，并应附有仲裁裁决书副本。如果仲裁裁决已经由法院加以修

改, 请求修改的当事人应将此种修改通知局长。局长接到每一种通知后, 应将此种通知记录在此种专利的档案中。如果规定的通知没有提交给局长, 程序的任何一方可以将此种通知提供给局长。

(e) 在局长接到 (d) 款规定的通知以前, 仲裁裁决是不具有执行力的。

第 295 条 推定: 依专利方法制造的产品

在因进口、销售、为销售而提出要约或者使用依在美国获得专利的方法所制造的产品而提起的声称侵犯方法专利的诉讼中, 如果法院认定:

- (1) 该产品有相当大的可能性是依专利方法制造的, 并且
- (2) 原告为确定该方法是否实际上使用于该产品的制造, 已经进行了合理的努力, 但仍然无法确定的, 应推定该产品是依该方法所制造, 主张该产品不是依该方法而制造的一方当事人, 应该主张承担举证责任。

第 296 条 各州、各州机构和各州官员对专利侵权的责任

(a) 一般规定 任何州、州的任何机构, 以及州或州机构的任何官员或雇员, 在依公务上身份行为时, 不能根据美国宪法第 11 修正案或者根据主权豁免的任何其他理论, 免于被包括任何政府或非政府实体在内的任何人, 根据第 271 条因侵犯专利权或者根据本编因违反任何其他规定, 在联邦法院起诉。

(b) 救济 在因 (a) 款所述违法行为而提起的上述诉讼中, 由于违法行为而可获得的救济 (包括法律救济和衡平救济), 其范围与对私营单位因其违法行为而提起的诉讼中可获得的救济相同。此种救济包括损害赔偿金、利息、诉讼费用、第 284 条规定的 3 倍损害赔偿金、第 285 条规定的律师费, 以及第 289 条规定的因侵犯外观设计专利的附加救济。

第 297 条 不适当和欺骗的发明推广

(a) 一般规定 发明推广者在缔结合同提供发明推广服务以

前，有义务以书面向客户披露下列信息：

(1) 发明推广者在过去 5 年中曾对发明的商业潜力进行过评价的发明总数，以及得到积极评价的发明数量和得到消极评价的发明数量；

(2) 在过去 5 年中与发明推广者缔结合同的客户总数，不包括曾向发明推广者购买贸易展览服务、研究、广告和其他非市场销售服务的客户，或者对发明推广者不履行付款义务的客户。

(3) 发明推广者所知的由于其所提供的发明推广服务的直接结果而获得纯利润的客户总数。

(4) 发明推广者所知的由于其所提供的发明推广服务的直接结果而获得许可合同的总数。

(5) 在过去 10 年中与发明推广者或其职员有过集体或者单独联系的所有以前的发明推广公司的名称和地址。

(b) 民事诉讼

(1) 任何客户与发明推广者缔结合同，并且被法院认为由于发明推广者（或者其代理人、雇员、主管、职员、合伙人或者此种发明推广者的独立订约人）所作的实质性虚假的或者欺骗的声明或表示，或者不披露重要事实，或者因为发明推广者没有披露 (a) 款所要求的那种信息而受到损害的，可以对发明推广者（或其职员、主管或合伙人）提起民事诉讼，除合理的诉讼费用和律师费以外，还要求获得：

(A) 客户实际所受损害的赔偿金；或者

(B) 客户在法院作出最终判决以前的任何时候，可以选择一审法院认为公平的、不超过 5 000 美元的法定损害赔偿金。

(2) 尽管有 (1) 项的规定，在客户承担了举证责任，并且法院认定发明推广者以欺骗客户为目的，故意向客户歪曲或者不披露重要事实，或者故意不披露 (a) 款所要求披露的信息的情况下，法院考虑了专利负责人按照 (d) 款所汇集的过去对发明推广者的不满意意见的记录，以及由此而产生的管理性制裁或者其他惩治行动，可以将损害赔偿金增加到不超过裁定数的三倍。

(c) 定义 为本条的目的,

(1) “发明推广服务合同” 意指发明推广者承诺为客户提供发明推广服务的合同;

(2) “客户” 意指与发明推广者就发明推广服务缔结合同的个人;

(3) “发明推广者” 意指为客户或代表客户履行发明推广服务, 或者愿为客户或者代表客户履行发明推广服务而提出要约, 以及坚持通过大众媒体上的广告提供此种服务的任何人、商行、合伙、公司或者其他单位, 但不包括:

(A) 联邦政府、州或者地方政府的任何部门或机构;

(B) 根据适用的州的法律取得资格的或者 1986 年国内税法典第 170 条 (b) 款 (1) 项 (A) 目定义的任何非营利的慈善、科学、教育组织;

(C) 参与评估以确定发明专利或者以前提交的非临时发明专利申请的商业潜力, 或者提出要约愿意提供许可或者销售此种专利或者此种申请的任何人或实体;

(D) 参加涉及一个企业的股份或者资产的销售业务的任何当事人;

(E) 直接从事产品零售业务或者产品分配的当事人;

(4) “发明推广服务” 意指为商行、公司或其他实体的客户采购或意图采购以开发和销售产品或者服务, 其中包括客户的发明。

(d) 投诉的记录

(1) 投诉的发表 专利长官应当向公众提供专利商标局所收到涉及发明推广者的投诉和发明推广者的任何答复。专利长官应将投诉通知发明推广者, 并向其提供适当的机会使其在此种投诉向公众提供以前给以答复。

(2) 请求投诉 专利长官可以请求联邦或者州机构提出有关发明推广服务的投诉, 并将此种投诉连同发明推广者的答复包括在根据 (1) 项保存的记录中。

第三十章 向专利商标局引证现有技术和一方当事人的专利再审

第 301 条 现有技术的引证

任何人可以在任何时候以书面向专利商标局引证由专利或者印刷出版物组成的现有技术，并认为此种现有技术对一项特定专利的权利要求的可享专利性是有影响的。如果此人以书面解释，此种现有技术至少与该专利的某一权利要求的相关性和适用的方式，则现有技术的引证和解释将成为该专利正式档案的一部分。根据此种现有技术引证人的请求，他或她的身份将不保存在该专利的档案中，并予以保密。

第 302 条 请求再审

任何人在任何时候可以提交请求，由专利商标局在本编第 301 条引证的现有技术的基础上，对一项专利的任何权利要求进行再审。请求必须以书面提出，并缴纳局长依据本编第 41 条制定的再审费。请求必须说明现有技术与请求再审的每一权利要求的相关性和适用的方式。除非请求人是专利的所有人，局长应将请求书副本迅速送交记录的专利所有人。

第 303 条 问题由局长决定

(a) 在根据本编第 302 条提交再审理请求之后的 3 个月内，局长应在要考虑或者不考虑其他专利或者印刷出版物的基础上，决定此请求是否提出了实质上新的、影响有关专利的权利要求的可享专利性的问题。任何时候，局长可以主动决定是否由于他发现或者根据本编第 301 条引证的专利和印刷出版物而提出了实质上新的、可享专利性的问题。实质上新的、可享专利性问题的存在，并不因为专利和印刷出版物曾经被专利商标局引证过，或者有人曾经向该局引证过，或者该局曾经考虑过而受妨碍。

(b) 局长根据本条 (a) 款所作决定应收入有关专利的档案

中，并将副本迅速送交或者邮寄给记录的专利所有人，如有再审查请求人，并应送交该请求人。

(c) 局长根据本条 (a) 款所作关于没有提出实质上新的、可享专利性问题的决定是最终的决定，对之不可申诉。在作出此种决定后，局长可以退还根据本编第 302 条所要求缴纳的再审查费的一部分。

第 304 条 局长的再审查令

如果局长在根据本编第 303 条 (a) 款作出的决定中认定，一个实质上新的、影响一项专利的任何一个权利要求的可享专利性的问题提出来了，该决定将包含一个对该专利进行再审查的命令，以解决该问题。对专利所有人应给予自决定书副本送交或者邮寄给他之日起不少于 2 个月的适当期间。在这期间内，他可以就此问题提交一份声明，包括他可能愿意提议的对其专利的修改和新的权利要求，供再审查中考虑。如果专利所有人提交了这样一个声明，他应迅速将副本送交根据本篇第 302 条请求复审的人。自送达副本之日起 2 个月内，该请求人可以提交他在复审中已考虑专利所有人的声明的答复。该请求人应将提交的答复副本迅速送交专利所有人。

第 305 条 再审查程序的进行

在根据本编第 304 条规定提交声明和答复的期间届满以后，根据本编第 132 条和第 133 条规定的程序进行再审查。在根据本章进行的再审查程序中，应允许专利所有人对其专利提议修改和增加新的权利要求，以便将被要求保护的发明与根据本编第 301 条引证的现有技术区别开来，或者对专利权利要求的可专利性不利的决定提出答复。在根据本章进行的再审查程序中，不允许提议修改的权利要求或者新的权利要求扩大专利的权利要求的范围。根据本条的所有再审查程序，包括向专利申诉和抵触委员会的申诉在内，在专利商标局内应以快捷方式进行。

第 306 条 申诉

本章再审程序中涉及的专利所有人，对于不利于任何原始专利或者不利于专利的提议修改的或新的权利要求的可专利性的决定，可以根据本编第 134 条提出申诉，并且可以根据本编第 141 条至第 145 条请求法院审查。

第 307 条 可享专利性、不可享专利性和删除权利要求的证明书

(a) 在根据本章进行的在再审程序中，当申诉时间已经届满或者申诉程序已经结束时，局长将颁发和公布一份证书，删除专利中最终决定为不可享专利的权利要求，确认专利中被决定为可享专利的权利要求，并将决定为可享专利的提议修改的或者新的权利要求增加在专利中。

(b) 经过再审程序，决定可享专利并且增加在专利中的提议修改的或者新的权利要求，对于在根据本条 (a) 款的证书颁发以前，在美国制造、购买或者使用因该修改的或者新的权利要求而享有专利保护的产品，或者将此种产品进口到美国，或者已经为此种产品的制造、购买、使用或者进口作了实质性准备的任何人的效力，与本编第 252 条规定的重新颁发专利证书中的权利要求的效力相同。

第三十一章 可选择的各方当事人间再审程序

第 311 条 各方当事人间再审的请求

(a) 一般规定 任何第三方请求人任何时候都可以提交请求，由专利商标局在根据第 301 条所引证的现有技术的基础上，对专利进行各方当事人间的再审。

(b) 条件 请求应符合下列条件：

(1) 请求应以书面提出，载明有利益关系的真实一方的身份，同时缴纳局长根据第 41 条制定的各方当事人间再审费；

(2) 说明所引证的现有技术与其请求再生的专利的权利要求的相关性和适用方式。

(c) 副本 局长应迅速将请求书的副本送交记录的专利所有人。

第 312 条 问题由局长决定

(a) 再审 在根据第 311 条提交各方当事人间再生的请求以后不超过 3 个月的期间内, 局长应在考虑或者不考虑其他专利或者印刷出版物的基础上决定, 该请求是否提出了实质上新的、影响有关专利的任何一个权利要求的可专利性问题。实质上新的可享专利性问题的存在, 并不因为该专利或者印刷出版物以前曾经被专利商标局引证过, 或者有人向该局引证过, 或者该局曾考虑过的事实而受到妨碍。

(b) 记录 局长根据 (a) 款所作的决定应置于专利的正式档案内, 决定的副本应迅速送交或者邮寄给记录的专利所有人和第三方请求人。

(c) 最终决定 局长根据 (a) 款所作的决定是最终决定, 不可申诉。在作出没有提出实质上新的可专利性问题的决定后, 局长可以根据第 311 条退还多方当事人间再生费的一部分。

第 313 条 局长的各方当事人间再生令

如果在根据第 312 条 (a) 款作出的决定中, 局长认定提出了一个实质上新的、影响专利权利要求的可专利性的问题, 该决定应包含一个对专利进行多方当事人间再生的命令, 以解决该问题。该命令可以附有专利商标局关于第 314 条进行的多方当事人间再生的实质性问题的初步行动。

第 314 条 各方当事人间再生程序的进行

(a) 一般规定 除本条另有规定外, 应根据本编第 132 条和第 133 条规定的程序进行再生。在根据本章进行的多方当事人间再生程序中, 应允许专利所有人对其专利提议修改和增加新的权利要求, 只是提议修改的或者新的权利要求不得扩大专利权利要

求的范围。

(b) 答复

(1) 除各方当事人间再审查的请求外，专利所有人或者第三方请求人提出的任何文件均应送交另一方。此外，专利商标局应将其送交专利所有人的、与正在经受各方当事人间再审查程序的专利有关的任何通讯，以副本送交第三方请求人。

(2) 专利所有人每一次对专利商标局关于案情实质性问题的意见的答复，第三方请求人应有一次机会就专利商标局意见中提出的问题或者就专利所有人对该问题的答复提出书面评论，条件是这些书面评论应在专利所有人的答复送达后 30 日内送交专利商标局。

(c) 特殊程序 除非局长因有充足理由而另有规定，根据本条各方当事人间再审查的所有程序，包括向专利申诉和抵触委员会的任何申诉在内，在专利商标局内应依快捷方式进行。

第 315 条 申诉

(a) 专利所有人 本章规定的各方当事人间复审程序涉及的专利所有人可以：

(1) 对不利于原始的或者提议修改的或者新的专利权利要求的可专利性的任何决定，可以根据第 134 条提出申诉，也可以根据第 141 条至第 144 条提出申诉；

(2) 可以成为第三方请求人根据下述 (b) 款提出的任何申诉的一方当事人。

(b) 第三方请求人 第三方请求人可以：

(1) 对任何有利于原始的或者提议修改或者新的专利权利要求的可享专利性的最终决定，可以根据第 134 条的规定提出申诉，也可以根据第 141 条至第 144 条的规定提出申诉；和

(2) 在不违反 (c) 款规定的情况下，可以成为专利所有人根据第 134 条或者第 141 条至第 144 条提出申诉的一方当事人。

(c) 民事诉讼 第三方请求人请求的各方当事人间再审查产生

的结果是根据第 313 条颁布命令的,那么在以后根据第 28 编第 1338 条提起的全部或部分民事诉讼中,第三方请求人对其在各方当事人间再审程序中提出或者可能提出的任何理由被决定为有效的和可享专利的权利要求,不得再依照该理由主张为无效。但本款并不阻止根据新发现的、不为第三方请求人和专利商标局在该各方当事人之间再审程序中所知的现有技术,主张权利要求无效。

第 316 条 可享专利性、不可享专利性和删除权利要求的证明书

(a) 一般规定 在根据本章进行的各方当事人间再审程序中,当申诉时间已经届满,或者申诉程序已经结束时,局长应颁发并公布证明书,删除专利中最终决定为不可享专利的权利要求,确认专利中被决定可享专利的权利要求,并将决定为可享专利的修改的或者新的权利要求增加在专利中。

(b) 修改的或者新的权利要求 在各方当事人间再审程序以后,经决定可享专利并且增加在专利中的修改的或者新的权利要求,对于在根据本条(a)款规定的证书颁发以前,在美国制造、购买或者使用因该修改的或者新的权利要求而享有专利保护的产品,或者已经将此种产品进口到美国,或者已经为此种行为做了实质性准备的任何人的效力,与本编第 252 条规定的重新颁发专利证书中的权利要求的效力相同。

第 317 条 各方当事人间再审的禁止

(a) 再审的命令 尽管有本章的任何规定,一旦根据第 313 条对专利进行各方当事人间再审的命令已经发出,无论第三方请求人,还是该请求人的利害关系人,在第 316 条规定的各方当事人间再审证明书发出和公布以前,除经局长批准的以外,都不得再提出对专利进行各方当事人间再审的请求。

(b) 最终决定 在根据第 28 编第 1338 条提起的全部或部分民事诉讼中,一方当事人在诉讼中没有承担证明专利的任何权利

要求无效的责任，一旦作出对该当事人不利的最终决定，或者如果在第三方请求人请求的各方当事人间再审程序中，最终决定对任何原始的或者修改的或新的专利权利要求的可享专利性是有利的，那么不论该当事人还是与其有利害关系的人，以后都不得对此种权利要求根据该当事人或其利害关系人在此种民事诉讼或者各方当事人间再审程序中所提出或者可能提出的问题，请求进行各方当事人间的再审。而且，尽管本章有任何其他规定，专利商标局也不得维持该当事人或其利害关系人根据此种问题请求的各方当事人间的再审。本款规定并不阻止根据新发现的、不为第三方请求人和专利商标局在该各方当事人间再审程序中所知的现有技术，主张权利要求无效。

第 318 条 诉讼的中止

根据第 313 条对一项专利进行各方当事人间再审的命令一旦发出以后，该专利所有人可以要求中止涉及再审令中的任何权利要求的可享专利性问题的未决诉讼，但受理该未决诉讼的法院确定，中止诉讼不符合公正利益的除外。

第四部分 专利合作条约

第三十五章 定 义

第 351 条 定义

本部分所用的下列术语，除依上下文另有所指外，其意义如下：

(a) “条约”意指 1970 年 6 月 19 日在华盛顿签订的《专利合作条约》。

(b) “实施条例”意指，与条约同日签订于华盛顿的条约的

实施条例。“实施细则”则指局长根据本篇制定的实施细则。^❶

(c) “国际申请”意指根据条约提交的申请。

(d) “起源于美国的国际申请”意指向根据条约作为受理局的美国专利商标局提交的国际申请，而不问在该国际申请中是否指定了美国。

(e) “指定美国的国际申请”意指国际申请指定美国作为被要求授予专利的国家，而不问该国际申请是在哪里提交的。

(f) “受理局”意指按照条约和实施条例的规定接受和处理国际申请的国家专利局或者政府间组织。

(g) “国际检索单位”和“国际初步审查单位”意指根据条约的指定，按照条约和实施条例的规定处理国际申请的国家专利局或者政府间组织。

(h) “国际局”意指被承认根据条约和实施条例进行协调的政府间国际组织。

(i) 本部分没有定义的术语和词语应按条约和实施条例所表明的意义来解释。

第三十六章 国际阶段

第 361 条 受理局

(a) 专利商标局是美国国民或者居民提交国际申请的受理局。按照美国 and 另一国家的协议，专利商标局也是有权提交国际申请的该国国民或者居民提交国际申请的受理局。

(b) 专利商标局应履行与受理局承担的职责有关的一切行为，包括收取国际费并将该费转送国际局。

(c) 向专利商标局提交的国际申请应以英语撰写。

^❶ “实施条例”的原文是“Regulations”，其首字母是大写；“实施细则”的原文是“regulations”，其首字母是小写。在中文中，为区别起见，作了不同的翻译——译者注。

(d) 本部分第 376 条 (a) 款规定的国际费、传送费和检索费，应在提交国际申请时或者在局长可能规定的以后时间内缴纳。

第 362 条 国际检索单位和国际初步审查单位

(a) 专利商标局根据其可能与国际局缔结的协议规定的条款和条件，可以作为国际申请的国际检索单位和国际初步审查单位，并履行这些单位所应履行的一切职责，包括收取手续费并将该费转送国际局。

(b) 手续费、初步审查费以及因国际初步审查而应支付的附加费用，均应在局长可能规定的时间内缴纳。

第 363 条 指定美国的国际申请：效力

指定美国的国际申请，除本编第 102 条 (e) 款另有规定外，根据条约第 11 条，自国际申请日起，具有向专利商标局提交的正规国家专利申请的效力。

第 364 条 国际阶段：程序

(a) 专利商标局应作为受理局、国际检索单位或者国际初步审查单位，根据条约、实施条例和本篇的规定，对国际申请进行处理。

(b) 申请人没有在与待审查的国际申请所应遵守的要求有关的期限内采取行为的，在向局长表明延误有不可避免的原因后，在条约和实施条例没有禁止的限度内，并且符合条约和实施条例关于宽恕延误的条件的，可以得到宽恕。

第 365 条 优先权：在先申请日的利益

(a) 按照本编第 119 条 (a) 款至 (d) 款规定的条件和要求，国家申请有权根据在先提交的、至少指定一个美国以外的国家的国际申请，享受优先权。

(b) 按照本编第 119 条 (a) 款以及条约和实施条例规定的条件和要求，指定美国的国际申请，有权根据在先的外国申请或者至少指定一个美国以外国家的在先的国际申请，享受优先权。

(c) 按照本编第 120 条规定的条件和要求, 指定美国的国际申请有权享受在先的国家申请或者指定美国的在先国际申请的申请日的利益, 而且国家申请有权享受指定美国的在先国际申请的申请日的利益。如果任何享受较早申请日的要求是以指定美国但不是来源于美国的在先国际申请为根据, 局长可以要求将此种申请的经证明的文本, 提交专利商标局。如果其原文不是英语的, 应当一并提交其英文译文。

第 366 条 被撤回的国际申请

在符合本部分第 367 条的规定下, 如果指定美国的国际申请被撤回或者被认为撤回, 不论是全部撤回或者只对美国撤回, 根据条约和实施条例规定的条件, 在申请人遵守本部分第 371 条 (c) 款规定的要求以前, 对美国的指定在撤回之日以后就失去效力, 应认为没有指定美国, 除非在此种撤回之日以前已经在国家申请或者指定美国的国际申请中提出声明, 要求享有本部分第 365 条 (c) 款规定的在先申请日的利益。然而, 此种被撤回的国际申请如果指定了美国以外的一个国家, 可以作为根据本部分第 365 条 (a) 款和 (b) 款要求享有优先权的根据。

第 367 条 其他单位的行为: 复查

(a) 美国专利商标局以外的受理局拒绝对指定美国的国际申请给予国际申请日, 或者此种受理局认为该申请已经全部撤回或者对美国撤回的, 申请人在遵守条约和实施条例规定的要求和期限内, 可以请求局长对此事进行复查。此种复查可以产生一个决定, 即认为该申请处于国家阶段的未决状态。

(b) 指定美国的国际申请由于国际局根据条约第 12 条 (3) 款的裁决而认为已被撤回的, 申请人在遵守同样的要求和条件的情况下, 也可以请求本条 (a) 款的复查。

第 368 条 某些发明的保密: 向外国提交国际申请

(a) 在专利商标局提交的国际申请须遵守本篇第 17 章的规定。

(b) 按照条约第 27 条 (8) 款的规定, 就在美国作出的发明向美国以外的国家提交国际申请, 不论该国际申请是否指定了美国, 应认为构成本编第 17 章所称向外国提交的申请。

(c) 如果向外国提交申请的许可已被拒绝, 或者, 如果某一国际申请已被责令保密, 而且已被拒绝给予许可的, 专利商标局在作为受理局、国际检索单位或国际初步审查单位行事时, 不得向无权接受此种披露的任何人披露此申请的内容。

第三十七章 国家阶段

第 371 条 国家阶段: 开始

(a) 在国际申请指定或者选定美国的情形, 可以要求从国际局收到国际申请 (附对权利要求的修改)、国际检索报告和国际初步审查报告 (包括任何附件) 的副本。

(b) 除应遵守本条 (f) 款的规定外, 国家阶段自根据条约第 22 条 (1) 款或 (2) 款, 或者根据条约第 39 条 (1) 款 (a) 项规定的期限届满时开始。

(c) 申请人应向专利商标局提交:

(1) 本编第 41 条 (a) 款规定的国家费;

(2) 国际申请副本, 除非根据本条 (a) 款是不需要的或者国际局已经另行转送; 如果原申请是以英语以外的语言撰写的, 应提交国际申请的英文译文;

(3) 根据条约第 19 条所作的对国际申请中权利要求的修改 (如果有的话), 除非此种修改已由国际局另行转送专利商标局; 如果此种修改是以英语以外的语言撰写的, 应提交此种修改的英文译文;

(4) 发明人 (或者根据本篇第 11 章授权的其他人) 作出的、符合本编第 115 条的要求以及符合为申请人的宣誓或者声明而制定的细则的宣誓和声明;

(5) 如果国际初步审查报告的任何附件是以英文以外的语言

撰写的，该附件的英文译文。

(d) 本条(c)款(1)项所述关于国家费的要求，(c)款(2)项所述的译文，(c)款(4)项所述的宣誓或者声明，应于国家阶段开始时或者局长规定的较迟的时间办理。(c)款(2)项所述的国际申请副本应于国家阶段开始之日以前提交。不遵守这些要求的，应认为申请人已放弃其申请，除非他向局长表明，没有遵守是由于不可避免的原因。如果到国家阶段开始之日以前这些要求没有满足，可以要求缴纳一笔滞纳金作为接受本条(c)款(1)项所述的国家费或者(c)款(4)项所述宣誓或者声明的一个条件。本条(c)款(3)项的要求应于国家阶段开始之日以前办理；没有办理的，应认为是取消根据条约第19条对国际申请的权利要求所作的修改。(c)款(5)项的要求应按局长可能规定的时间办理；没有办理的，应认为是取消根据条约第34条(2)款(b)项所作的修改。

(e) 国际申请进入国家阶段以后，在根据条约第28条或者第41条的适用期限届满以前，不得授予专利或者拒绝授予专利，除非得到申请人的明示同意。在国家阶段开始以后，申请人可以对申请的说明书、权利要求书和附图提出修改。

(f) 应申请人的明确请求，国家阶段的处理可以在申请人为此目的准备妥当以及本条(c)款规定的要求已经符合以后的任何时候开始。

第372条 国家阶段：要求和程序

(a) 指定美国的国际申请的所有实质问题，以及在条约和实施条例的要求范围内，该申请的所有程序问题，均应如同在专利商标局提交的正规国家申请的情况那样予以决定。

(b) 在指定美国但不是来源于美国的国际申请的情形：

(1) 局长可以命令对该申请有关形式和内容的问题按照条约和实施条例的要求重新予以审查；

(2) 局长可以命令对发明单一性问题根据本编第121条，在条约和实施条例要求的范围内重新予以审查；

(3) 如果国际申请或者附于该申请的其他文件是以英语以外的语言撰写的，局长可以要求对该申请或者其他文件的译文加以核实。

第 373 条 不适当的申请人

如果指定美国的国际申请是由根据本编第 11 章不具有在美国提交国家申请资格的任何人提交的，专利商标局将不接受该申请进入国家阶段。此种国际申请不应作为以后提交的申请根据本编第 120 条享受较早申请日利益的基础，但是，如果美国不是该申请指定的唯一国家，该申请可以作为根据本编第 119 条 (a) 款至 (d) 款要求享受优先权的基础。

第 374 条 国际申请的公布

指定美国的国际申请根据本编第 351 条 (a) 款定义的条约的公布，应视为根据第 122 条 (b) 款的公布，但第 102 条 (e) 项和第 154 条 (d) 款另有规定的除外。

第 375 条 根据国际申请颁发的专利：效力

(a) 局长按照本编的规定，可以对指定美国的国际申请颁发专利。在符合本编第 102 条 (e) 款规定的条件下，此种专利与根据本编第十一章规定提交的国家申请颁发的专利具有相同的效力。

(b) 对指定美国、原先不是以英语提交的国际申请授予的专利的范围，由于不正确的翻译，超越了以原始语言撰写的国际申请的范围的，具有合法管辖权的法院可以追溯地限制该专利的范围，宣告该专利在其超越以原始语言撰写的国际申请范围的限度内是不具有执行力的。

第 376 条 费用

(a) 要求缴纳的国际费和手续费，应以美国货币缴纳。其数额在实施条例中规定。专利商标局应收取第 41 条 (a) 款规定的国家费，并且还可以收取下列费用：

(1) 传送费 [见第 361 条 (d) 款]；

- (2) 检索费 [见第 361 条 (d) 款];
- (3) 补充检索费 (需要时缴纳);
- (4) 初步审查费和任何附加费用 [见第 362 条 (b) 款];
- (5) 局长规定的其他费用。

(b) 本条 (a) 款规定的费用的数额, 除国际费和手续费外, 均由局长规定。局长可以退还错缴或者超过规定的数额, 或者根据条约和实施条例需要退还的任何数额的款项。在局长认为退还是有理由的情况下, 还可以退还检索费、国家费、初步审查费和任何附加费用的任何部分。