

海外知识产权维权指引系列

（美国篇）

专利类

黑龙江知识产权保护中心

国家海外知识产权纠纷应对指导黑龙江分中心

2024 年

序言

近年来，世界经济和贸易格局发生深刻变化，以美国为首的西方国家以知识产权问题作为主要发力点，不断加强对中国企业的打压态势，企业在进入美国市场时面临着严峻的知识产权风险和应对考验。《海外维权 100 问（美国篇）》，通过梳理美国专利、商标、版权等知识产权注册申请和纠纷应对等 100 个问题，系统介绍了美国知识产权注册申请、美国联邦地区法院知识产权诉讼、美国 337 调查的制度和实践，力求以深入浅出的方式，为企业在美国进行知识产权布局、预防知识产权风险、应对知识产权纠纷提供指引。

需要说明的是，本指引内容仅供参考，不具备法律效力。由于能力有限，指引必然存在需改进之处，敬请批评指正。

2019 年 11 月 25 日，国家知识产权局批复同意建设黑龙江省知识产权保护中心，隶属黑龙江省知识产权局。承担我省装备制造产业、生物产业专利快速审查、快速确权，并开展全领域的知识产权快速维权、专利导航等工作。

具体详细信息，请访问黑龙江省知识产权保护中心官网：
<http://www.hljiipc.cn>。

目 录

1. 在美国，与知识产权相关的主要机构有哪些？.....	1
2. 在中国已有授权的专利，该专利在美国是否有效？.....	1
3. 中国申请人申请美国专利有哪些方式？.....	2
4. 通过《巴黎公约》或 PCT 途径申请美国专利时，如果中国发明专利距离申请日（含最早优先权日）已经超过 12 个月，是否能再要求为优先权？.....	2
5. 公司的技术成果在申请专利前意外公开，是否还能够申请美国专利？.....	3
6. 谁具有申请美国专利的资格？.....	3
7. 美国专利申请过程中，哪些信息的披露是必要的？.....	3
8. 递交美国专利申请时，来不及签署发明人誓言，可以补交吗？.....	4
9. 美国专利申请中对权利要求的数量有什么限制？.....	4
10. 在美国专利申请加快程序的主要类型？.....	4
11. 在什么情形下可以提出专利的临时申请？.....	4
12. 什么是美国专利再颁程序？.....	5
13. 在什么情形下构成美国专利申请中的不正当行为？.....	5
14. 想要无效美国专利，有几种途径？.....	5
15. 多方复审（IPR）专利无效程序通常持续多久？.....	6
16. 对专利提起多方复审以及授权后重审的理由是否有区别？.....	6
17. 何时提起多方复审专利无效（IPR）？.....	6
18. 美国专利案件的管辖法院是如何规定的？.....	7
19. 构成专利侵权以及专利侵权的例外的行为分别是什么？.....	7
20. 美国关于专利侵权的赔偿计算方法有哪些？.....	8
21. 美国专利法对诉讼时效是如何规定的？.....	8
22. 什么是证据开示（DISCOVERY）程序？.....	8
23. 在与第三方交流案件相关信息时，是否会被当做案件证据而需在证据开示时提	

供此内容?	9
24. 在答复原告诉状中所主张的事项应注意什么?	9
25. 什么是马克曼听证会?	10
26. 专家证人是谁? 由谁来聘请?	10

1. 在美国，与知识产权相关的主要机构有哪些？

(1) 行政机构

美国专利商标局（USPTO）隶属于美国商务部，其主要职责为接受专利和商标的申请，提供专利保护、商品商标注册和知识产权证明，其下的专利庭审与上诉委员会（PTAB）负责审理专利审查的上诉及专利无效案件，商标庭审与上诉委员会（TTAB）负责审理商标的异议与撤销案件；

美国版权局（USCO）隶属于国会图书馆，其主要职责为登记版权声明、记录版权所有权信息、协助国会和其他政府部门处理一系列版权问题等；

美国国际贸易委员会（ITC）是独立的半司法性质的政府机构，其涉及知识产权的主要职责为根据《1930 年关税法》第 337 条对进口到美国的产品的知识产权侵权行为进行调查、裁决和下达禁令，所述知识产权包括专利、商标、版权、商业秘密及集成电路布图设计权。

(2) 司法机构

美国法院系统由州法院和联邦法院这两个相互平行且独立的体系组成。美国每个州都有州法院系统和联邦法院系统。联邦法院行使美国宪法及联邦法（统称“联邦法律”）授予其的司法管辖权，而州法院的司法管辖权则覆盖联邦法律未明确授予联邦法院的部分。破产、海事、专利、版权、垄断等案件大多属于联邦法院的专属管辖权范围。

2. 在中国已有授权的专利，该专利在美国是否有效？

由于知识产权保护的地域性特点，在中国授权的专利在美国并无法律效力，也不受美国法律保护。当企业在美国有专利申请需求时，可通过巴黎公约途径在中国专利的申请日（含最早优先权日）起 12 个月（发

明、实用新型) 或 6 个月 (外观设计) 内以该中国专利作为优先权基础在美国提交专利申请; 也可通过《专利合作条约》(PCT) 的方式在 PCT 申请日 (含最早优先权日) 起 30 个月内以该 PCT 申请作为优先权基础在美国提交专利申请。此后, 提交的申请由美国专利商标局进行独立审查并获得授权后方可在美国具备法律效力。

3. 中国申请人申请美国专利有哪些方式?

(1) 直接向美国专利商标局递交申请, 但申请美国发明专利前需要先在中国国家知识产权局进行保密审查;

(2) 通过《巴黎公约》的途径, 即在中国专利申请日起 12 个月 (发明、实用新型) 或 6 个月 (外观设计) 内将该中国专利申请作为优先权向美国专利商标局递交申请, 同时也需要注意先向中国国家知识产权局请求进行保密审查;

(3) 通过 PCT 途径, 即根据《专利合作条约》规定提交 PCT 国际申请, 并在自国际申请日或优先权日起 30 个月内进入美国国家阶段, 专利权的授予由美国专利商标局负责。

4. 通过《巴黎公约》或 PCT 途径申请美国专利时, 如果中国发明专利距离申请日 (含最早优先权日) 已经超过 12 个月, 是否能再要求为优先权?

根据美国专利法的规定 (37 C.F.R. § § 1.452, 1.55(c)), 通过巴黎公约或 PCT 途径进美国的申请, 如要求恢复外国优先权的, 需在自优先权过期日起 2 个月内提出该请求, 且需同时满足如下前提条件:

(1) 错过优先权期限是无意造成的;

(2) 需缴纳因超期而产生的请求费用。

5. 公司的技术成果在申请专利前意外公开，是否还能够申请美国专利？

根据美国法律，在专利申请日（或优先权日）前给予申请人一年的有限宽限期（limited grace period），即申请日（或优先权日）之前一年内的公开不丧失新颖性。公开人可以是发明人自己，也可以是直接或者间接从发明人处获得发明内容的第三人，但是不包含其他第三人（例如：独立做出同样发明的人）。因此如果在专利申请日（或优先权日）前的宽限期内公开的技术成果仍然有可能申请并获得美国专利。但是专利申请过程中很可能会受到严格的审查并需要提交额外的证据，因此建议申请人或发明人尽量避免专利申请前的意外公开。

6. 谁具有申请美国专利的资格？

美国专利法是采用“发明人先申请制（first inventor-to-filerule）”，即专利申请应由发明人提出，而雇主主要靠和发明人签订权利转让协议（assignment）来保证雇主合法的获得申请权及专利所有权。

7. 美国专利申请过程中，哪些信息的披露是必要的？

在美国专利申请过程中，申请人、发明人或其代理人已获知的对该专利授权前景有实质影响的信息都属于主动披露的内容。这类信息主要包括现有技术参考文献，在先公开使用和销售（含许诺销售）等。

如果申请人故意不提交已知的重要信息可能会影响专利的授权。对于已授权的专利，也可能会因对方掌握权利人先前有故意不提交的不正当行为的证据而导致已授权专利不可执行（Unenforceability，即无法对他人主张专利侵权）。

8. 递交美国专利申请时，来不及签署发明人誓言（Declaration），可以补交吗？

在递交美国专利申请时，如果不能同时递交发明人誓言，该誓言是可以后补的，但需要缴纳额外官费。通常来说，如果发明人誓言没能在申请时递交，需要在缴纳授权费前补上。

9. 美国专利申请中对权利要求的数量有什么限制？权利要求的数量是否会影响官费？

申请美国专利时，需要缴纳申请基本官费，其中包括的权利要求总数不超过 20 项，独立权利要求不得超过 3 项，且不能有多重从权。如超出上述个数限制，需要缴纳相应的费用。

10. 在美国专利申请加快程序的主要类型？

美国专利申请主要的加快程序包括：

- (1) 专利申请高速公路（PPH）；
- (2) 加速审查（Accelerated Examination）；
- (3) 优先审查（Track One）；
- (4) 首次审查意见前与审查员沟通程序（FAIP）；
- (5) 年长或者健康有问题申请人的加快审查（Make Special）。

11. 在什么情形下可以提出专利的临时申请？

美国专利法通过临时专利申请为申请人确立了一个类似国内优先权的保护机制，其保护期限是 12 个月。在此期限内，该“临时专利”的持有人可以提出正式专利申请，并可享受临时专利的优先权（前提是正式专利所含内容在临时专利中也有披露）。但是，专利申请以临时申请的方式提出后，必须在 12 个月内正式向美国专利商标局提交相应的

“非临时专利申请”或提交转换请求书，将“临时专利申请”转为正式专利申请，否则临时专利申请将在 12 个月后自动失效。

12. 什么是美国专利再颁程序？

专利再颁程序是指允许专利权人从专利正式授权日开始，重新申请启动该专利的审查程序，要求对该专利申请文件中的权利要求进行再次审查，从而获得再颁专利以克服原专利申请文件中存在的缺陷。专利再颁申请无须第三人参与，由专利权人自由提出。除非是在原专

利授权日起两年内提出再颁专利审查请求，否则再颁专利不可以扩大权利要求的保护范围。再颁专利申请中任何对权利要求书的修改都必须得到原说明书公开内容的支持。

13. 在什么情形下构成美国专利申请中的不正当行为？

在专利申请过程中，申请人有义务向美国专利商标局如实提供有关专利案可专利性的相关实质信息。故意向专利局误导性陈述或隐瞒某些重要信息并获得专利权的行为属于不正当行为，如日后发现申请人在专利申请过程中存在不正当行为，将导致该专利权不可执行（即，

无法对他人主张专利侵权）。

14. 想要无效美国专利，有几种途径？

美国专利无效途径通常有以下三种：

（1）美国专利商标局途径，包括向专利审判与上诉委员会（PTAB）提起授权后重审（PGR）、多方复审（IPR），商业方法复审（CBM），以及单方复审（EPR）；

（2）联邦法院途径，包括主动向联邦地区法院提起专利无效诉讼或在专利侵权诉讼中提起反诉；

(3) 国际贸易委员会途径，包括在 337 调查中针对对象专利提起无效抗辩。

15. 多方复审（IPR）专利无效程序通常持续多久？

通常在无效申请人提交 IPR 申请后 6 个月内确定是否立案。专利权人在无效申请人提交 IPR 申请被通知后的 3 个月内可提交初步答复意见，而 PTAB 应在专利权人提交初步答复或初步答复期满后（以先发生的为准）3 个月内决定是否立案。根据专利法规定，IPR 立案后需在 12 个月内作出裁决；若有其他程序参与者加入或有合理延长理由，该程序可延长不超过 6 个月。

16. 对专利提起多方复审（IPR）以及授权后重审（PGR）的理由是 否有区别？

授权后重审（PGR）请求理由可以包括：不具有可专利性、新颖性和非显而易见性，以及不符合《美国法典》第 35 编第 112 条规定的涉及说明书和权利要求书的问题。

申请人只能以不具有新颖性（novelty）或非显而易见性（obviousness）为由提出多方复审 IPR 的请求，且对现有技术的考量仅限于在先专利以及公开文献（printed publications）；但不排除对所属技术领域普通技术人员知识予以考量以评估显而易见性。

17. 何时提起多方复审专利无效（IPR）？

除以下几种情况不可提起：

- (1) 专利授权日（或再发布日）后不到 9 个月；
- (2) 若（针对同一专利的）PGR 已经被提起，则 PGR 结束前；

(3) IPR 申请人或实际利益关联方已向法院提起诉讼，请求确认被无效专利的至少一项权利要求无效的；

(4) IPR 申请人、实际利益关联方和 IPR 申请人依法享有继承关系的当事方被送达专利侵权诉讼起诉状后超过 1 年的；

(5) IPR 申请人、实际利益关联方和 IPR 申请人依法享有继承关系的当事方因禁反言原则而不能再就该专利针对其禁反言所涉及的权利要求提起专利无效的。

18. 美国专利案件的管辖法院是如何规定的？

以专利为主要诉由的诉讼案件只有联邦法院具有管辖权。其中，专利诉讼一审在美国联邦法院系统中的地区法院 (U. S. District Courts) 进行；美国联邦巡回上诉法院 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 对专利上诉案件具有专属管辖权，负责二审审理；CAFC 作出二审判决后，可在满足 CAFC 全员再审 (En Banc) 要求后启动全员再审或向最高法院 (U. S. Supreme Court) 提起再审，最高法院 (U. S. Supreme Court) 是专利诉讼的最终上诉法院，可以选择性地提审 CAFC 的上诉判决。

根据《美国法典》第 28 编第 1391 条(c)(3)的规定，在理论上讲，非居住在美国的被告可以在任何司法管辖地区被起诉；在地域管辖方面，美国的法官有相对较大的自由裁量权，具体案件是否受理主要考虑法院对长臂管辖之要求的满足、诉讼程序、取证和执行的方便性等因素。

19. 构成专利侵权以及专利侵权的例外的行为分别是什么？

《美国法典》第 35 编第 271 条规定，除另有规定外，任何人在美国境内，在专利期限内，未经许可的前提下制造、使用、销售、许诺

销售或进口受专利权保护的发明，或向美国进口受专利权保护的发明，均属侵权。侵权可分为两种形态：直接侵权和间接侵权。直接侵

权可再分为字面侵权及等同原则下的非字面侵权。间接侵权可再分为帮助侵权和教唆侵权。提供发明的重要构成物或引导他人侵权的，构成间接侵权。经过专利权人授权许可的制造、使用、销售、许诺销售或进口行为，并不构成侵权。此外，专利侵权的例外情况还包括专利权穷竭例外（权利首次销售用尽）、先用权例外、临时过境例外、实验性使用例外以及 Bolar 例外（制药产业）等。

20. 美国关于专利侵权的赔偿计算方法有哪些？

赔偿计算方法有：（1）权利人的损失，根据销售的流失、价格侵蚀、专利权人增加的成本、侵权人销售低劣质量的侵权产品给专利权人带来的名誉损害等确定行为人侵权使权利人遭受的损失；

（2）合理许可费，即由法官自由裁量合理的许可使用费；

（3）侵权人故意侵权时的惩罚性赔偿。根据《美国法典》第 35 编第 284 条，在确认存在故意侵权后，法院可自行判断是否追加惩罚性赔偿（至多为补偿性赔偿的两倍）。

21. 美国专利法对诉讼时效是如何规定的？

美国专利法没有对诉讼时效的规定，但是《美国法典》第 35 编第 286 条却限制了只能对自起诉日起至多 6 年前的侵权行为追偿。不过，并非 6 年内的所有侵权行为都可以作为赔偿对象，在部分案件中，还需要考量专利权人是否满足了专利标记（patent marking）的要求或告知了被诉侵权人有侵权行为（参见《美国法典》第 35 编第 286 条）。

22. 什么是证据开示（Discovery）程序？

专利诉讼中的证据开示 (Discovery) 程序是美国联邦民事程序法所规定的诉前程序之一。当事人可依据证据开示要求对方提供证据的形式包括：要求对方提供文件 (production of documents)、书面质询 (interrogatories)、要求对方承认事实 (request for admission) 以及证人询问 (depositions) 等，这些形式一般会交错进行。双方的事实证据开示结束后，由双方聘用的专家继续专家证据开示，并出具相关的专家报告以对诉讼中的各种法律问题阐述各自的结论。这类专家包括技术专家、赔偿专家等。

23. 在与第三方交流案件相关信息时，是否会被当做案件证据而需在证据开示时提供此内容？

通常情况下，具有美国职业律师资格的律师因行使律师职责而提供法律咨询期间与客户就案件之间的交流内容 (包含口头交流和书面交流) 会受到“律师-客户特权” (Attorney-Client Privilege) 的保护，而在证据开示时不得被作为相关证据开示，但沟通内容以外的基本信息 (如：沟通方、时间、内容的简要概括等) 仍需列在双方律师交换的特权列表 (Privilege Log) 中。除此之外的其它交流内容 (包括与律师或非律师的第三方) 都不会受到该特权保护，而会被作为证据开示的对象。

24. 在答复原告起诉状中所主张的事项应注意什么？

需对原告起诉状中所主张的所有事项予以承认或否认。由于原告专利虽然推定有效，然而就被告侵权行为由原告负举证责任，因此被告无需自行承担相关事项的解释而将举证责任转移到自己身上。但是对于被告自己的抗辩 (如：无效抗辩或非侵权抗辩)，则需在答复的同时正面主张，以避免被认定放弃抗辩。

25. 什么是马克曼听证会？

马克曼听证会是审理专利侵权纠纷的重要程序之一，该程序的主要目的在于解释专利权利要求并确定其保护范围，因此对侵权和无效判决的结果有重要作用。在马克曼听证会中败诉的当事人不能独立于侵权裁决而对该程序单独提起上诉。在马克曼听证会中，对专利权利要求的解释，包括对权利要求中词汇的解释是法律问题，应由法官来裁判。陪审团裁判仅针对事实问题而非法律问题。

26. 专家证人是谁？由谁来聘请？

专家证人（Expert Witness）是指具有专家资格（参见联邦证据法第 702 条），并向陪审团或法庭针对技术领域的复杂专业性问题做出结论性意见。专家不一定是该专业方面的权威，但在该专业方面必须具备一定的经验和资格。通常由原告、被告各方单独聘请己方的专家证人。