

专利申请程序

章节

19.7.3 先前技术引用

19.7.4 公众使用学报

19.8 国际申请程序

19.8.1 获得巴黎公约优先权

19.8.2 巴黎公约优先权的好处

19.8.3 国外文件授权

19.8.4 专利合作公约

不像其它种类的智慧财产权，专利只有在政府的干预下才存在。核准专利申请的实体称为美国专利商标局。一个发明人从美国专利商标局获得专利的行政程序称为申请程序，它也是大部分入门的专利律师的工作。即使是只专注于专利诉讼而需要有好的专利法概念的律师也发现，他们更常接触到想要获得专利的发明人而不是想要强制执行智慧财产权的专利拥有者。综合这些因素，对于申请程序机构的基础了解对于想要了解专利法的人是很重要的。

§ 19.1 专利商标局的介绍

专利商标局是联邦政府的行政机构。它隶属于商业部，而商务卿(Secretary of Commerce)则为它的政策指导者。商务卿是由总统任命而经由参议院同意，他是专利商标局的局长。商务卿任命一专利专员，他的主要责任为管理专利商标局的专利运作。专利商标局目前位于北卡罗莱纳州，靠近华盛顿特区，的数栋办公大楼内。

审查团本身细分为许多审查小组团，审查小组团再细分为小组和个别技术单位。每个审查小组团由一位组长领导，而不同的组单元由一资深的官员领导，资深的官员称作主要监督审查员或SPE。最前线的审查员分为主要或助理审查员。主要审查员具有相当的经验而且在一个独立的基础下被授权决定专利性。每一主要审查员就像一个一人专利办公室。助理审查员为新雇用人员，他们在主要审查员的监督下工作。在本书印刷的时候，专利商标局雇用了超过3000名专利审查员。

专利商标局内有许多实体值得一提。专利商标局有一个专利申诉和干涉委员会。该委员会有三个小组听取申诉，虽然有时专利商标局召集扩大小组已听取重大案件。专利商标局也有一个司法官办公室。专利商标局司法官和他的律师们代表专利商标局参加司法会议，例如权利受到不法侵害的申请者对联邦巡回法院提出的特别申诉。最后，1999年通过的美国发明人保护法案建立了一个专利公众咨询委员会。委员会有九个任期三年由商务卿任命的投票会员。委员会的工作为讨论政策，目标，表现，预算，以及专利商标局专利运作费用，同时提交年度报告。

专利商标局在授权开业人员上在联邦单位中几乎是独一无二的。在某人可以代表其它人准备或从事专利申请前，他必须通过一个由专利商标局主持的困难的测试。专利商标局对于先前有足够经验的专利审查员免于这种测试。专利商标局注册和实

习开放给律师和類似的非律师。注册的非律师称为专利代理员。

§ 19.2 申请程序的过程

19.2.1 申请的准备

想要获得专利保护的发明人首先必须准备申请。虽然发明人在专利商标局可以代表他们自己，但大部分的人使用专利律师或代理人的服务。申请人可以选择暂时的或非暂时的申请。大部分的人选则非暂时的申请，或一般的申请。在本文，如同在专利的实际运作，当提到专利申请时我们指的是非暂时的申请。

一个申请案必须包含说明书，至少一个请求项，以及适当的申请费。申请费在2003年1月1日时为\$750美金。专利法案亦要求申请人提出声明说他相信自己是原始的而且是第一个该准备申请专利的发明之发明者。必要时须附图片。专利商标局规定专利的内容应该按照下列顺序：

- (1) 专利名称；
- (2) 相关申请案的互相参考资料；
- (3) 包含计算机程序的微缩胶片附录的参考资料；
- (4) 该发明的简单总结；
- (5) 任何图的简单描述；
- (6) 详细描述；
- (7) 至少一个请求项；
- (8) 一个摘要；
- (9) 一份签名的誓约或声明；以及
- (10) 所有的图。

发明人没有责任在专利申请前进行先前技术搜寻。但是，若申请人知道先前技术对申请的发明的专利性有实质影响，他必须向专利商标局揭露。申请人想要专利商标局考虑的任何先前技术应该被列入所谓的信息揭露声明书内，或IDS。信息揭露声明书包含所有专利的复印件，提出供考虑的出版品或其它信息。没有英文版的参考资料附带简略的英文解释。

19.2.2 暂时的申请

1995年6月8日开始，专利商标局开始接受暂时的专利申请。暂时的申请的费用只有\$160美金，比非暂时的申请少很多。暂时的申请也不需包含请求项，更不需附带发明人誓约或声明。虽然暂时的申请比非暂时的申请便宜也更容易准备，但是它们的好处也比较少。专利商标局不审查暂时的申请。另外，专利商标局在暂时的申请12个月后会认为申请人放弃暂时的申请。

暂时的申请之价值在于申请人可以有申请日期的好处。如果申请人在暂时的申请12个月提出非暂时的申请，他可以请求较早的申请日期的好处。更重要的，暂时的申请的期间，在未來非暂时的申请成熟为专利时的有效年限并不会被扣除。

有一个例子可以说明暂时的申请的工作流程。假设发明人Wyatt Wingfoot于2000年12月1日提出暂时的申请。除非Wingfoot于2001年12月1日前提出非暂时的专利申请，请求早期申请的利益，否则专利商标局将考虑暂时的申请已被放弃。如果专利

商标局给予Wingfoot专利，该专利将在2021年12月1日到期——也就是非暂时的申请日期的20年厚。

暂时的申请不能对任何其它申请请求优先权。发明人不能，例如，提出一系列的暂时的申请同时请求早期暂时的申请日期的利益。专利法于1999年的修订 澄清說到，clarified that is the twelve-month pendency period of a 如果暂时的申请的12个月未决定期终止于假日，申请人可以于下一个工作日提出非暂时的申请。

19.2.3 审查申请

一旦发明人完成专利申请，他可以将其送专利商标局做进一步考虑。在一开始，很重要必须知道的是，专利商标局的专利申请程序是非常专门的程序。公众人物，特别是专利申请人的竞争者，将不会参与专利获取程序。再者，专利商标局审查人将不会有相对于申请人之竞争的兴趣。相反的，他们帮助申请人实现获取专利核准的一些法规上的需求。

一旦专利商标局接到专利申请，专利商标局人员会将它负责该类发明的审核小组。主要监督审查员接着将该申请指派给个别的审查员。该审查员会对该申请先阅览，然后搜寻先前技术。审查员接着判断是否该申请是当的揭露以及请求可专利的发明。

审查员必须通知申请人对该申请的响应。专利局的决定可以全部或部分允许或驳回该申请。专利局的决定必需指名各个请求项，说明它被驳回或通过，而且提出该审查员做该决定的理由。如果该请求项被驳回，审查员通常必须经由主要证据建立一不可专利性的表面上证据确着的证明。

如果被驳回成立，专利律师通常的响应是修正请求项或证明该驳回为不适当的。在第一项选择下，专利律师将请求项做更改，通常增加请求项语言以便对抗植基于先前技术的驳回或请求项的欠缺明确定义的驳回。另外，专利律师可以辩称该驳回为不适当。专利上称这种实质性的辩白为“反驳”。

申请人反驳审查员的驳回通常使用宣誓书。两种专利商标局的规则描述了申请人最可能使用的宣誓书。规则131宣誓书，声明了发明活动的日期，例如观念的形成或实用化的过程，它被用来对抗基于35 U.S.C.A. § § 102(a) 或(e)的驳回。本论述考虑 § 16.3.1的规则131 宣誓书。大部分申请人想要向专利商标局提出的其它宣誓书属于规则132类。本规则提供申请人更广泛的选择可以对审查员提出宣誓书以供审查员审核。规则132 宣誓书通常由技术专家提出，该技术专家 发表他们的意见或实验室测试报告以支持请求的发明的可专利性。

如果申请人的响应对审查员不具说服力，她将发出名称为“最后驳回”的二次专利局的决定。The 申请人通常有三种选择：放弃该申请，提出所谓的“连续申请”或提出请愿书给专利申诉和干涉委员会以便调阅审查员做决定的相关档案。后两种选择将在下列讨论。相对的，如果审查员同意该申请应该转变为核准的专利，她将发出一张允许通知。核准的专利将会有一笔发行费用要付给专利局，该费用包含摘要的发行，专利商标局官方公报的选择性的图以及最大请求项的费用。伴随专利本身，该“申请程序历史”或包含申请和所有后续产生的文件之“整个卷宗”，将会对社会大众开放。

19.2.4 連續申請

連續申請主要在於申請人認為最後駁回不應該這麼快速。提出的一般申請通常只讓申請人得到審查員不充分的官方決定。在這點上，申請人通常無法認可，申請人通常只有放棄專利保護的選擇或提出上訴。在所謂的“檔案繼續”的程序下，申請人基本上是購買額外的申請程序期間。這段時間允許申請人和審查員之間的額外的對話，主要目的在於對先前揭露的發明做更精確和適當的請求，而不必訴諸上訴。

專利商標局在實務上亦允許所謂的“部分連續”或稱為CIP申請。CIP申請重複早期申請的實質而重要的部份，同時增加未揭露於原先申請的新東西。發明人有時候提出CIP申請以便在他們原先提出專利申請後增加他們對發明所做的改良。依賴後來增加的新事物的請求項僅被授權給CIP的申請日期。

19.2.5 限定需求和分案申請

如果一個申請關連到數個獨立的和不同的發明，專利商標局可以要求申請人選擇一個發明做為該申請的後續申請程序中使用。這樣的程序稱為限制。雖然申請人必須選擇單一的發明於該專利之未來的專利申請程序中，發明人可以提出相關於剩下的發明的所謂的分案申請。如果申請人付了該付的費用同時也遵照適當的程序，所有的申請將繼續有原始申請的申請日期的好處。

例如，假如發明人Kenneth Cline於2003年8月1日提出專利申請。Cline的申請同時揭露和請求新型牙線以及追熱飛彈。專利商標局將很有可能加上限制需求，強制Cline選擇牙線或追熱飛彈於該申請的後續申請程序中。假如Cline想要繼續飛彈的申請。專利商標局的申請程序將允許Cline提出關於牙線的divisional申請。如果兩個申請均獲得專利，它們將個別被賦予2003年8月1日為申請日期，而且將會在2023年8月1日到期。

該限制需求有許多目的。最簡單而重要的是維持專利商標局的費用結構。否則，申請人將會把許多不同發明的請求放在同一個申請以便降低申請費用。該限制需求也讓我們專利商標局更容易將申請分類以及指定合格的審查員來審核該申請。

限制並非絕對的必需。專利法案第121節僅授權專利商標局逼迫申請人選擇單一揭露發明。如果專利商標局不這麼做，則所核准的專利，雖然包含超過一個發明，將仍會是有效的。

19.2.6 申請的發表

1999年的國外專利申請之國內發表法案要求專利商標局於專利申請的最早申請日的18個月後要發表未決定的專利申請。更重要的，如果申請人確認該申請所揭露的發明並非在其它申請後18個月後需發表的國家之專利申請之主題，則該申請不應該被發表。本法案同時創造了暫時的權利，類似合理的使用費，使用該發表的專利申請的人將必須付出使用費。

某些國際和比較專利法的背景將有助於了解這個規定。首先，並沒有全球性的專利系統存在。專利權必須被申請同時限定於每一個司法管轄範圍。在一個技術無國界的世界，國際貿易變得更形重要，單一國家的專利保護通常是不足的。

基於這些事實的了解，美國長久以來一直是巴黎公約的簽約國以便保護工業財產。本公約試圖簡化在許多司法管轄區域的維護專利權的負擔。巴黎公約的主要

规定是所谓的优先权。优先权让专利申请人获得在国外的较早申请日期的好处。只要发明人在初次申请的一年内同时符合某些条件，他的后续国外申请将被视为如同他的初次申请日期一样。

一个重要的背景原则是国外专利局通常在专利的第一个有效申请日期的18个月后发表专利申请。例如，假设发明人于2003年6月1日在美国专利商标局提出申请。假设后来该发明人寻求在德国的专利权，德国也是巴黎公约的签约国。如果发明人于2004年6月1日前提出德国专利申请，他的申请将被视为如同在美国的申请日期，也就是说2003年6月1日。德国专利局将会于2004年12月1日发表德国专利申请，发明人被授权的第一个有效申请日期的18个月后。

不同于其它国外国家，美国专利系统传统上会维护已经申请的发明的秘密性。这种方式对专利申请有利，因为这让他们在揭露一项发明前更了解任何核准的请求项的精确范围是什么。因此，如果申请人足够聪明去保持有关商业机密的专利申请之发明，则他可以选择获得核准的专利请求项或保留现在的商业机密状态。

但是，这种机密的方式被认为亦增加了成本。其它人可以很容易在专利申请悬而未决的期间内从事反复的研究，而不知道早期的发明人已经在该技术申请了请求项。这种安排让发明人可以在一旦专利核准下来，开始侵权诉讼，而不必对技术团体的其它会员作任何程度的通知。

1999年的国外专利申请之国内发表法案尝试寻找这些竞争事务的中庸之道。美国专利申请将会在申请日期后的18个月发表，除非发明人表示他不会在国外寻求专利保护。为了避免延迟了申请人的巴黎公约下的国外优先权之请求项，该法案让专利商标局主管考虑申请人因未提除实时请求项而在优先权申请失败，同时亦放弃该请求项。

有时发明人寻求在某些国家比其它国家更完备的专利保护。这可能基于商业考量或者由于在不同的司法管辖下的专利或竞争法律的差异。该法案因此包含一规定，允许申请人“提出在专利商标局申请的编修过的复印件，该编修过的复印件删除了未包含于任何相对的国外申请的这个发明申请的部份或描述。因此，如果申请人寻求在美国比其它国家更宽广的专利保护，只有该申请的更限制性的版会在这裡发表。

立法的支持者声称这种改变将使得国外的竞争者可以比以前更早看到机密性的技术。贬抑者观察到1999年的国外专利申请之国内发表法案基本上什么也没做。因为立法只使得已经被国外专利局发表的申请可以容易取得，目前并未比以前有更多的信息提供。该立法的唯一优点只是方便性而已。发明人可能发现美国专利商标局比国外的专利局更易亲近，而且发表的申请将有英文版。

贬抑者也注意到这个立法可能使我们的贸易伙伴变成敌人。发明人通常在他们的国家内先提出专利申请。国外的申请稍后再说。实际上是，在这规定下唯一未被发表的申请是美国发明人所提出的申请。这种国内喜好主义冲击国家对待原则，这是一种美国在签定巴黎公约所订的誓言- 要平等对待国内和国外发明人。该法案的一步一步发表方式有可能记美国专利法的过渡时期，它提供了迈向经济的发表系统的第一步。

19.2.7 请求和申诉

如果申请人和审查员间出现僵局，他可以向专利申诉和干涉委员会申诉，或向专利商标局主管提出请求。审核表格跟争议的问题特性有关。通常重要的问题可以经由申诉解决，而程序问题可经由请求解决。虽然这种说法只是一个大略原则而不是很精确的说法，但通常审查员直接有关请求项驳回的决定是可申诉的。该委员会因此认为这些问题为法令的主题问题、实用性、创新性、非显而易见性、实现性和请求项明确性问题。

相对的，请求包含下列事项：加速审查，要求延长时间，审核放弃的申请或审核限制需求。请求通常由专利商标局内的小组组长解决。和申诉不同的是，在专利商标局内，请求的提出是非常不正式的而且特性上有点总结式的。

不满意的申请人通常可以寻求司法对请求和申诉的审核。如果申请人接受到委员会不利的决定，他可以针对组长采取民事诉讼动作。这个诉讼动作对于哥伦比亚特区必须在美国地方法院被提出，或对于联邦巡回法院必须在申诉法院被提出。前面路径的优点是申请人可以提出新的证据于纪录内，这是在联邦巡回法院没有的选择。在华盛顿特区法院提出的诉讼申诉也会被送到联邦巡回法院。相对的，不成功的请求(petition)提出者可能经由数种机构寻求司法覆查，这包含行政程序法案，全书面命令法案或针对委员的民事诉讼动作。这些民事诉讼动作可以在美国地方法院被提出，或者在联邦巡回法院被提出。

§ 19.3 发明权

在专利申请程序常被讨论到的主题为发明权。专利申请通常必须由，或授权必须由，发明人来做。即使发明人已经将发明让渡给雇主或其它团体也是一样，发明人本身通常必须签署一份声明书或誓言书，说明他相信他是第一位发明人。

发明权的决定在专利法上有许多其它的结果。发明人一般被推测为专利的拥有者，因此被告的成功主张联合发明权被视为是一种对侵权控诉的防卫。另外，发明权的决定影响在 § 102 下许多种类的先前技术的定义。例如，(a)段指先前知识或“被其它人”使用，例子，(e)段指在适当环境下使先前技术超出“别人”的专利申请之外。在专利或申请上，若没有发明人的信息，这些先前技术种类将很难被适当定义。

许多通过的专利发明从构想到实现均为单一个人所为。除了个别发明人外，联合发明人也被专利法令所接受。1984 年对 § 116 的修正指出个体可以是联合发明人“即使 (1) 并未实际上在一起工作或同一时间工作，(2) 每一个人并未做同类型或数量的工作，或 (3) 每一个人并非对专利的每一请求项的主题事务有所贡献。”虽然这个负面定义对发明权决定有某些用处，法令并未指明使一个个人晋升到发明人阶段所需的确实技术贡献度。法院同意，要成为合格的发明人，个人必须对发明的观念形成有所贡献，要是发明构想者的身分才能成为发明人的观念仍然站的住脚，即使他是雇用他人的服务使得发明更完美。但是超越这些简单定义原则，发明权案件是乎和事实有高度相关而且很少能对未来争议的解决提供满意的。

一个可做模范的决定是在 Hess v. Advanced Cardiovascular Systems 公司发生。在那里，两位外科医生叫做 Simpson 和 Robert 接到专利侵权诉讼，Hess 声称他也应该

被列为共同发明人。Hess 看起来似乎替管路供应公司工作，Hess有和Simpson和Robert 讨论导尿管计划。由于Hess的某些贡献加上Simpson和Robert 的继续努力，使得专利产品得以问世。

在声称的共同发明权被拒绝之后，Hess诉讼到联邦巡回法院。诉讼法院同意Hess的贡献并未到发明人的程度。根据联邦巡回法院的说法，Hess的贡献事实上为先前技术而且在市场上可取得。Hess只不过是经验丰富的推销员解释他雇主的产品如何用来达到Simpson和Robert的技术需求。

联邦巡回法院并未提供Hess对导尿管计划贡献之彻底的解释。仍然的，该意见的结果看起来令人怀疑，假设Simpson和Robert均声称Hess对专利导尿管的重要部分有贡献，那结果又会如何呢。我们假设虽然Simpson和Robert是最高级的外科医生，他们在塑料制造技术上将会不怎么样。看起来如果没有Hess，导尿管计划将会失败，Hess不应只是被视为会走路和讲话的先前技术之活目录。观察Hess意见的读者注意到联邦巡回法院不相信Hess对于发明权之迟钝的请求而且质疑粗鄙的销售工程师对高超技术外科医生合格性挑战的立场。

某些假想更可说明 Hess案件的涵义。假设Gizmo教授要求他的实验室技工，Steve Schlep，将某些化学物结合以便形成化合物 X。Gizmo更要求Schlep 使用该领域习知的标准的测试方法，不管化合物 X是否用做高温下的接着剂。如果 Schlep仅按照Gizmo的指示，对整个计划并未有创新性的贡献，Schlep将无法成为合格的发明人，虽然Schlep字面上来说是合成化合物 X的第一人。法院一直强调发明人可以雇用其它人帮忙达成实用化的工作而不必将助理列为共同发明人。

相对的，假设Gizmo有化合物 X 的点子但不知道有好的方法合成它。在向Schlep解释过点子后，Schlep发现一个新的，非显而易见的的方法来合成化合物 X。或，另一方面，假设Gizmo精确的告诉Schlep如何制造化合物 X，但Gizmo 不知道该新化合物将放在何用途上。在一连串于实验室的尝试错误后，Schlep 发现了化合物X的另一个申请用途，做为脱毛药。在这些替代的假设之任何一个，Schlep 将有可能成为共同发明人。他对于化合物X的发展有创新性的贡献，因此应该被列名在提到该发明的任何专利上。

列名在专利的发明人通常可以收到雇主金钱上奖励或在技术团体知名度提升等好处，因此于公司内的发明权争议并非不常见。专利律师必须经常的显示坚持和机智以确认适当的个人均已列名在某一专利内。他们 also 需注意到公司技术揭露表格和其它将个人列为“发明人”的文件，因为这种决定经常在违反专利法案而不自知下做成。

§ 19.4 专利取得程序的滥用

经验告诉我们专利申请程序系统很容易遭申请人滥用。对此法官只好发展不同的规定以压制这种滥用。这些规定的重要者，有关不公平的行为和重复专利，将于下一个被讨论。

19.4.1 不公平的行为

因为系统的一般优点并不会偏袒诉讼程序，专利系统大大地倚赖专利商标局。

但是，申请人要诚实的申请专利的责任可能被一些有动机的申请人不愿揭露先前技术或错误表达事实而破坏，这样可能对有希望的专利权有不好的影响。专利法因此加入了严峻的处罚给那些对专利商标局不诚实的或不坦白的申请人。不公平的行为的规定是，如果申请人故意错误陈述实质事实或没有揭露实质信息，则申请结果将会被宣告为无法实施的。

大部分的不公平的行为案件是牵涉到申请人未向专利商标局揭露实质的先前技术。但有许多其它的不同情况让法院判定为不公平的行为同时判定该主张的专利为无法实施的。这些包含宣誓书上欺诈的陈述，提出误导的测试结果，以及不诚实的发明人的誓约。虽然这规定用在许多不同的实际的状况，但是案件法要求，在申请人被法院判定有不公平的行为前，两个要素必须存在。首先，在专利申请程序中专利者必须错误表达或未揭露实质的信息给专利商标局。其次，这种错误表达必须是故意的

19.4.1.1 实质重要性(Materiality)

错误表达的或未揭露的事实必须“够份量”作为不公平的行为的判定基础。在决定信息是否为实质重要之前，法院最常依赖专利商标局第56条法规的定义。名称为“揭露对可专利性判断重要的信息之责任”，第56条法规是很基本的规定，他是有关发明人在专利商标局必须道德上告知的规定。从1977到1992，第56条法规认为“信息应被认为重要的，若，当合理的一般审查员均会在考虑是否核准该申请案专利时认为它是重要的。”1992年专利商标局颁布之新的第56条法规，一项参考资料将会被判断为重要的如果 (1)它本身或和其它信息结合时足以建立某一请求项不可专利性之证据确着的证据； or (2) 跟申请人的位置不一致。

联邦巡回法院对 Molins PLC v. Textron,公司的意见使用了早期版本的第56条法规的规定于考虑实质重要性标准上。英国公司Molins 在许多国家提出有关于批次加工程序的专利申请，包含美国。在国外的申请程序中，许多国外专利审查员发现了Wagenseil 先前技术参考资料。Molins 专利部门的成员，Whitson，归结Wagenseil参考资料预期到批次程序技术的请求项。但是，Whitson从未通知 Molin的美国专利代表关于Wagenseil参考资料。结果，专利商标局审查员在原始的申请程序并未发现Wagenseil参考资料。虽然Molins最后放弃所有国外申请，但是却获得两个关于批次处理的美国专利。

Whitson退休后，他的继承者，Hirsch，接到美国专利档案也了解到专利商标局并未被告知Wagenseil参考资料。Hirsch 立即提出先前技术声明列出Wagenseil r参考资料。后来，部分基于Wagenseil的因素，有一位竞争者针对Molins的专利之一提出再审要求。虽然专利商标局同意该要求，但在再审期间没有任何一项请求项，因为Wagenseil，而被驳回。似乎这样成功的结果使Molins变得大胆，因而向许多竞争公司提出侵权诉讼。

审判庭认为Molins违反应该对专利商标局坦白的责任。审判庭总结认为Whitson有不公平的行为，因为他明知Wagenseil有实质重要性但并未对专利商标局揭露。结果，Molins的两个专利均被判定为不可实行。在申诉后，联邦巡回法院作了结案。法庭同意Wagenseil参考资料在“合理的审查员”标准下是实质重要。根据法官Lourie

說，很多证据显示国外审查员认为Wagneseil是实质重要的；that Whitson 基于Wagneseil在海外的经验修改了很多请求项；而且Whitson在许多国外专利审查期间指出Wagneseil是他所知道的罪相关的参考资料。

法庭承认“合理的审查员”标准在这些事实上对这个申请有很多漏洞。一位专利商标局审查员事实上在从新审查时有考虑Wagneseil参考资料。但审查员最后并未对Molins的专利请求项做任何的改变的要求。但是，Lourie 认为实质重要性标准在被指派该申请案审查的审查员身上，并未被他认为是重要的。根据法庭的說法，实质重要性是建立在假设的說法上，也就是說，合理的审查员。更具說服力的是，法庭的观点，参考资料被认为是重要的仅因为请求项最后将被通过。

Molins 强力建议专利申请人应该揭露参考资料给专利商标局。但其中提到一个观点，但Molins并未再次討論它，申请人没有义务揭露实质重要的先前技术参考资料，如果该参考资料是累积的，或比审查员手上的参考资料更不具实质重要性。将这观念应用到Halliburton Co. v. Schlumberger Technology公司，聯邦巡回法院推翻了地方法院的不公平的行为見解，理由是审查员握有的参考资料比未被引用的参考资料对于请求的发明更为具有适当性。虽然这意見似乎允许审查员去原諒无道德的申请人，法院的推論是累积性的先前技术并不会对已经纪录的东西有任何增加，因此不须被揭露。

19.4.1.2 意向

申请人的错误告知或未揭露实质重要事实是不公平的行为判定的必要的，但并非充分的条件。申请人必须故意的误导专利商标局才算。在Kingsdown医学管理顾问，Ltd. V. Hollister, Inc.，聯邦巡回法院推翻了一项早期的决定，该决定认为申请人忽略的行为是一种不公平的行为。根据en banc法院，该有关的行为，根据所有证据观察，必须显示足够的有过失性以及有欺骗的意图。

在Kingsdown案件，当Hollister 推出類似产品到市场时，Kingsdown 正在申请兩片式ostomy设备的申请程序中。Kingsdown想要提出連續申请以便在请求项包含Hollister的装置。不幸的，当Kingsdown将冗长的请求项从原文复制到連續申请时，竟意外的将早期的未修正的版本的其中一请求项转到連續申请。该专利因此被认为有兩点不公平的行为。首先，法庭归结Kingsdown的错误复制可证明为总体忽略，这足以支持不公平的行为的发现。再者，地方法院发现 Kingsdown的寻求更严谨的请求项策略以包含Hollister 的装置可被证明为有欺骗意图。

聯邦巡回法院反转了申诉结果。法庭认为证据不足以支持不公平的行为的結論。申请人想要获得侵犯到竞争对手产品的请求项的通过也不够成欺骗，不管申请人是在申请程序中或之前第一次听到该产品。相反的，法庭认为行为被判定为不公平只有在所有的境况均显示申请人对专利商标局有确定的诈欺意图。

法庭很少遇到申请人意图欺骗的直接证据。相反的，他们必须依据间接证据推論申请人的心理状态。故意扣留或错误描写信息的模式将提供诈欺意图的最佳证据，特别是如果专利者不能对他的重复行为提供可信的解释时。某些司法的意見也赞成实质重要性和意图间的平衡。若申请人故意扣留先前技术参考资料，例如，若法庭认为该参考资料的实质重要性对请求的发明的专利性更重要时，该申请人意图欺骗

专利商标局将更为可信。

假如，例如，Nefarious 医生在专利商标局提出新的制造牙线机器的申请。Nefarious并未揭露兩年前在著名的期刊Fiendish Fluoridators Fortnightly发表的文章。因为该文章包含许多Nefarious在专利申请中请求的元素，它是相当实质重要的。虽然没有直接的证据显示 Nefarious的意图存在，法庭将会很重视 Nefarious在早期的著作上曾经引用该文章的事实，曾经在演讲上提到该文章，以及曾经写信给Fiendish Fluoridators Fortnightly 的主编讨论该文章的问题。在这种极端的案件下，法庭可以立刻认为Nefarious相当了解该杂志文章的重要性，因此有意图欺骗专利商标局。

19.4.1.3 重新考虑不公平的行为

不公平的行为的规定在这几年饱受批评。一位有知觉的评论员就质疑是否专利系统将有效的专利打下可以从中获利，这刚好让其他人可以不公平的取得该专利。如果，例如，申请人故意扣留相关的先前技术参考资料，则该最后的专利有可能无效，因为缺乏创新性和非显而易见的条件。但如果该专利跟参考资料有相似性，我们会好好询问申请人是否有值得非难的行为。在这些情况下该不公平发明人已经获得专利，而且该专利和其它专利一样客观地运作的很好。

聯邦巡回法院也描述了不公平的行为，称它做专利诉讼上的“绝对的瘟疫”。最近几年，被告的侵权者似乎在每一个案件均归咎于不公平的行为。这样做之策略的优点是他几乎是太好而难以抗拒:不仅不公平的行为有效的将发明人 和他的专利律师一起受审，它也提供一种机构以便找出被律师-客户特权和工作产品规定保护的文档。尽管有这些批评，聯邦巡回法院仍是专利申请人在专利申请程序中必须有坦白的责任之有力强制者。

19.4.2 重复专利

专利系统预见对于单一发明仅核发单一专利。若允许发明人在单一发明上获得多个专利可能会干扰20年专利期限的自主性同时会让被告的侵权者对单一侵权行为有可能要付多重损失的费用。下面的例子说明这些困难。

假设发明人 Carla Complement 于2000年3月21日提出复印机的专利申请。该专利于2002年8月1日被核准给予美国专利号码6, 789, 123。在2003年7月31日时，Complement提出第二个专利申请。Complement的 2003 年申请包含一项揭露,和请求项雷同于'123 专利。这种伤害会让Complement的 2003年 申请不能成为不同的专利是很明显的。该 '123 专利将于2020年3月21日到期，但 2003 年的申请专请将提供超过三年额外专利保护的补充。再者，若Complement 对他人提出诉讼，该个体将面对双倍侵权责任的可能性。

虽然重复专利有显著的缺点，但 § 102 提供的先前技术定义并未包含快速的法令的机构以找出专利获取过程的濫用。在 § 102下为了回避专利，许多活动必须由他人来做，这包含 § 102(e)建立的秘密先前技术。祇有 § 102(b) and (d)的法令从申请人自己的作品产生先前技术。因此在缺乏其它活动，将发明揭露给公众，发明人可以经由简单的策略保护而延长法令保护期间：在一先前相关申请成熟为专利的一年内提出申请。

因此，必需自己发展重复专利法。他们已指出两种重复专利。第一种是，当兩

个专利有两个相同范围的请求项，被称为“相同-发明重复专利。” 如果后来的专利的请求项，即使在未对早期的专利的请求项字面上侵权下仍无法被字面上侵权，则法庭将会驳回后来专利，理由为重复专利。法庭有时以 § 101 为基础判断相同发明重复专利，它只允许申请人在一项发明上“获取专利”。因此，这项规定有时被称为法令重复专利。

当两个专利并未针对相同发明做请求，但相反的，它们只是彼此之间做显而易见的改变而已，则后来的专利将会因为“显而易见型重复专利”而被认为无效。相对于相同发明重复专利，法官可能使用先前技术参考资料结合早期专利请求项，以决定是否后来专利事实上是在请求一项对熟之该领域的人来说是显而易见的技术的发明。因为未有专利法案的规定关心显而易见型重复专利，法庭有时称这种规定为非法令专利。

重复专利发生在当发明人获得两个核发的专利，而这两个核发的专利指向同一发明。但是，专利商标局在专利申请程序中也考虑重复专利规定。因此，申请人在核准的专利上或悬而未决(pending)的专利上可能要面对重复专利驳回的问题。在 *re Vogel*，它是专利法较有内容的决定之一，就是这种例子。在该例子裡专利商标局做了重复专利驳回的决定，理由是已经有核准过的专利请求长期储存的猪肉产品制备方法。Vogel的悬而未决的申请的请求项 7 和10 使用类似的程序于肉类的处理，而请求项 11则使用类似的程序于牛肉产品。

Vogel 向CCPA申诉，认为重复专利驳回并不适当。法庭首先考虑是否这是相同发明重复专利的案件。法庭认为不是：因为该专利请求项是有关猪肉，而 Vogel的申请的请求项叙述牛肉和肉类。牛肉和猪肉是不同的，许多侵犯该申请的请求项7 和 10 的程序，事实上并未侵犯该核准专利的请求项，因为该核准专利的请求项只限于猪肉。

CCPA 接着转移注意力于显而易见型重复专利。首先看Vogel的申请之请求项 11，法庭发现没有现有的证据显示牛肉和猪肉在长时期储存有类似的特性。没有证据支持牛肉和猪肉的专利应该驳回。CCPA接着考虑是否请求项7 和10 是否因为重复专利而被适当的驳回。法庭发现该“猪肉”一词在字面上是包含于“肉类”的。因此，核准Vogel的悬而未决的申请将会有效的延长猪肉制备方法之已经核准的专利之年限。法庭因此同意专利商标局有关那些请求项的重复专利驳回的决定。

Vogel的读者 获得了稀少的幸运特权，可以同时学习法律和香肠的制作。撇开被该案件之非常图标化的请求项语言变的想当素食者不说，大部分的Vogel 读者发现法庭关于牛肉和猪肉关系的推理实在好笑。大部分的厨师在大部分的菜单上，如果手上并没有猪肉，可以很容易以牛肉取代猪肉。相同的，肉类包装业可能相当清楚牛肉和猪肉的腐坏特性。仍然，专利商标局常很困难于提出反驳可专利性的证据，因为未提出证据而让Vogel 有机会避免在CCPA的重复专利审核被驳回。

Vogel 也提醒我们重复专利专注于请求项。重复专利规定拒绝发明人对相同的发明观念请求两次。如果后来专利揭露但并未请求和前面的专利相同的发明，则重复专利问题不存在。专利法案第121节 also provides that “专利的有效性不应该被质疑 for failure of the Director to require the 申请 to be restricted to one invention ”。这句话的

实际效应是，如果两个核发的专利来自于专利商标局限制需求，则重复专利规定并不适用。

法庭授权使用“终端否认的声明”来克服显而易见型重复专利驳回。终端否认的声明让给予发明人的核准专利会和较早的专利在相同日期到期。让所有相关专利在相同日期到期，专利人克服了相同的发明观念却有延长的专利保护的问题。终端否认的声明技术让发明人可以针对单一发明观念提出明显变异的申请，以便产生先前技术对抗其它申请人，同时将专利控制更严谨，以对抗可能的侵权。

因终端否认的声明核发的专利有可能被滥用。假设终端否认的声明的拥有者一因为提出终端否认的声明而通过所有申请一将每一专利卖给不同的，不相关的实体。这样的情景可能会让被告的侵权者，对于同一发明的不同专利，必须面对多重侵权诉讼。这样的关注让专利商标局下令说：终端否认的声明必须符合这样的规定，它必须共同拥有下，任何后续的专利才算可实行的，该申请或专利形成重复专利驳回的基础。

终端否认的声明可以用来克服相同发明重复专利驳回。法庭的推理是，使用终端否认的声明来克服显而易见型重复专利是站在公众的利益上面的，因为它鼓励了专利额外进展的揭露，以及更早提出申请更早让专利到期。因为若两个专利请求相同主题对象，所有这些好处非都将消失，所以不管法院或专利商标局均不会允许终端否认的声明被用在这些案件。

19.5

Duration of Rights

一旦专利商标局核准一专利，该专利将享有法令所赋予的有效期。当这本书印刷时，美国专利法对于专利期限问题正在一个过渡期。对于1995年6月8日后提出的专利，专利期限通常为20年，由专利申请提出之日起算。在1995年6月8日前核准的专利，以及在该日期在专利商标局悬而未决的专利，该专利将有从提出日起20年的期限或核准后17年的期限，端看何者较大。

虽然专利的寿命由提出日起算，但是专利者如仅提出专利申请，并没有可实行的权利。这些权利只有在专利核准后才会产生，这包含禁止侵权者的权利以及获得损害赔偿。如果该申请依据1999年专利申请之国内发表海外法案发表，则专利者将可获得暂时的权利，相当于合理的权利金。虽然暂时的权利从申请发表开始算，但专利者需要在专利核准后才可主张它。

美国专利期限传统上从专利商标局核准申请开始起算。1790年的法案允许专利期限不超过14年。1861年的法案将专利期限增至‘核准后的17年’。1995年6月8日，美国专利系统将专利期限移转到以提出日期为计算基准。过渡时期的法规更确认，在1995年6月8日以后有效的专利，以及在此日期以前提出申请而核准的专利，均享有这两个专利期限较长之一；核准后17年或提出后20年。

虽然两者之间差异并非特别大，但是美国采取20年专利期限，而且由提出日开始起算的方法，却会产生重大的不同结果。在1995年6月8日前，连续申请的提出并不会影响有效专利期限的长度。一旦专利核准了，它获得了17年的专利期限。而目

前，专利期限从最早的提出日开始计算20年。新的专利期限构想终结了所谓‘潜水艇’专利，该专利对美国某些特殊的工业造成瘟疫。潜水艇专利来自于一系列的连续专利申请，有时候30年前或更早以前提出，它‘像鱼雷般的’打击了在他的开发的过程中忽略了宣而未决的申请之工业。

有三个重要理由可以改变基本的20年专利期限。首先，专利期限在156之下是可以改变的，这是Hatch-Waxman法案的规定。这个复杂的法令对于因为联邦食物、药品和化妆品法案规定而需要冗长的先期市场核准程序的发明，授权给予增加的专利期限。

其次，完全专利期限的享受是需要付维护费的。目前，四年或八年或12年，如果专利维护费未按期缴，专利将会到期。2003年1月1日时，第四年所需付的费用为 \$890 美金，第4年所需付的费用为\$2,050美金，第12年所需付的费用为\$3,150 美金。在美国只有33%核准的专利维护超过第11年，维护费有效的让许多专利技术可让公众使用。

最后，1999年的专利期限保证法案，若专利商标局未达到某些最后期限，个别专利的期限将会自动延长。这些最后期限其中最重要的似乎是14个月后第一个专利局行动必需被做成以及4个月后下一个专利局行动必需被做成。另外，原始专利申请必需在美国申请日期的3年内被完成，连续申请和申诉例外。可以预期的，专利商标局每一天的延误将会使专利期限因而延长一天。专利局长有责任计算因为专利商标局最后期限的延误而造成的专利期限延长。

19.6. 核准后的事务

专利商标局参与美国专利系统的工作，在正式核准专利后，并未因而结束。许多可能的错误会发生，如简单的打字错误或重大的瑕疵，为了使其成为更好的专利工具。专利法因此赋予专利商标局许多不同的机制以校正不可避免的错误。错误的程度largely determines which procedure will be employed。

19.6.1 更正证明

这些程序当中最常使用的是更正证明。专利者使用更正证明以指出微小的排字上的错误。这些错误典型的包含拼错的字，遗漏了受让人的名或将请求项印在原始的而非修改过的表格。专利商标局所造成的错误是可以免费修正的。大部份这些错误发生于专利工具的正式复印件之格式化和排字。其它情形，申诉者需缴费以及提供错误发生的证明。

专利商标局也可发出证明以更正发明人在特别专利工具上的名字。当正确的发明人名字未被列在发表的专利，经由错误指出以及没有欺骗意图，该团体及受让人可以向专利商标局诉愿以修正专利。假设提供足够的事实，专利商标局将会发出证明以更正发明权错误。

19.6.2 否认的声明

专利提供了两种否认的声明。申请人使用第一种，终端否认的声明，以便避免重复专利驳回。终端否认的声明在本章第 19.4.2 节中讨论。专利者使用第二种，法令否认的声明，以便从一个好的专利中删除无效的请求项。法令否认的声明有效的

从专利中取消请求项。未提出法令否认的声明将不会使得剩下的专利请求项无效或无法实行。专利法令说明专利者无法获得诉讼费用的补偿，除非他跟专利商标局对无效的请求项提出法令否认的声明，而且须在诉讼前。

假设，例如，Carol Kinkead美国专利号码 6,797,617专利拥有者。该 '617 专利包含10个请求项。假设Kinkead 对竞争者提起诉讼。在诉讼期间，法官认为 '617 专利请求项 1 因为显而易见而无效。如果Kinkead想要开始第二个诉讼，它应该向专利商标局提出请求项 1之法令的否认的声明。在提出二次诉讼前采取此步骤，如果她胜诉了将可以从被告身上取回诉讼费用。

19.6.3 专利获取程序的滥用

专利者可以使用再核准议程以更正无效或不运作的专利。不同于更正证书或否认的声明，后二者在范围上有很大的限制，再核准让专利者和审查员有更详细广泛的对话。再核准议程因此在准备专利诉讼或授权谈判时提供有力的机制。

19.6.3.1 错误需求

为了再核准，专利必须有错误--“错误没有任何欺骗意图”。最后，专利商标局需要再核准申请人提出再核准誓约或说明说明至少有一个错误可构成再核准。虽然该词“错误”似乎很直接，它已经发展成专利法的专有名词。于再核准法令的定义中，并非所有类型的失误均构成错误。

专利法案解释再核准提出是因为该专利含有“缺陷的说明书或图式”或专利者请求“至少有权请求”。事实上，大部份的再核准议程修改专利请求项。例如，专利者注意到请求项包含暧昧不清的陈述，在 § 112, ¶ 1的明确需求下有可能让它们失效。另外，在专利核准后，专利者可能注意到先前技术有可能使请求的发明无效，因为预期和显而易见性。经由加入额外的限制于请求项以及再核准，专利者将能够定义可专利性超越了先前技术。

假设，例如，Tinker博士于2003年12月1日获得了专利，请求新型水箱保护罩，它是建构于2000年8月12日提出的申请。当Tinker博士在审阅过期的Radiator Review月刊杂志，她发现1996五月的一篇文章描述一种水箱保护罩，几乎和她请求的发明一样。Tinker知道在 § 102(b)解释下该杂志的文章将会被当作先前技术—它在Tinker提出申请前超过1年前就发表了一在 § 103解释下将会使她的发明因为显而易见而失效。因为她的专利已经核准而且和专利商标局的议程已经结束，Tinker无法仅打电话给专利商标局要求审查员将她的请求项缩小范围。Tinker 也许想提出再核准申请，无论如何，至少增加更多的限制语言于她的专利的请求项。Tinker 也许想要成功区别她的专利的水箱保护罩与先前技术以便将失效的专利变成有效的，虽然范围较小。

第三种可能是专利者请求的小于他有的请求权。在这种情形下，虽然专利的书面描述有可能包含揭露的发明之特殊的商业实施例，但专利请求项并未写的够好而点到这些实施例。看一下Herr Knies的例子，他获得了关于酿啤酒方法的专利。假设Knies 专利的规格书包含两个“实用的例子”，讨论酿大型以及比皮耳森型的啤酒。但是，Knies 专利的请求项被限制于较大型啤酒的酿制，则Knies 专利将无法在字面上包含竞争者的活动(侵权)。Knies 也无法使相当法规(doctrine of equivalents) 以对抗Goldman，因为在“公众奉献规定”之下，揭露的主题事物，若未在专利内请求，

就算放弃。Knies也许可以追求宽广化再核准，以便，加宽请求项范围。宽广化再核准受限于描述于如下的 § 19.6.3.3的特别限制。

虽然法令列出的基础很广，聯邦巡回法院在很多的场合指出，再核准并非专利申请程序问题之国际通用的治療药。有些瑕疵太严重而无法经由再核准议程更正。例如：有的說明书并未达到 § 112的要求；或在原始申请程序中申请人有不公平的行为；或当在 § 102下，该发明完全可以预期。所有这些類的失误均未构成再核准法令所认可的错误定义。

法庭也指出，其它种類的失误无法更正，那是因为再核准法令并非特别设计用来救济这類失误的。法学家也指出如果错误需求不扮演好守门员的角色，则再核准的无限使用，将会大大减少申请人在最初申请程序上，第一次就把事情做好的诱因。但除了这个基本的行政效率原则外，法庭缺乏机制以决定怎样的行为构成再核准法令中的错误定义。因此错误需求的精确范围实在很难定义。

这种不确定性的好范例是1989年聯邦巡回法院在“Hewlett-Packard Co. 对 Bausch & Lomb Inc.”的案例中的意見，Bausch & Lomb (B&L) 购买了 '950 专利，该专利是有关于绘图机。'950 专利包含9个请求项。在与Hewlett-Packard (H-P)的强制诉讼前，B&L 了解到只有最宽广的'950 专利请求项，请求项 1，侵犯到H-P 绘图机专利。但这大范围的请求项很可能因为牵涉先前技术，本身就是无效的。而'950 专利的请求项 2-9 很可能没有失效，但因为它们范围太窄而无法包含 H-P' 的产品。

B&L 想要向专利商标局提出再核准申请。它的宣誓书指出因为'950 专利申请的起草人与发明人的聯絡不够，因此不了解基于先前技术，应该做怎样的限制。在与专利商标局官员數度接触后，B&L最后获得'950 专利的再核准并且增加3个额外的请求项。这些请求项范围适中但却涵盖 H-P 绘图机。当B&L开始侵权诉讼，H-P 辩称我们未包含不同范围的多重倚赖性请求项，因此本身不足以成立错误保证的再核准。在后续诉愿后，聯邦巡回法院同意。因为B&L 未放弃请求项 1 也未增加比原来存在'950 专利且比它范围窄的请求项，B&L 不能宣称'950 专利无效而无法保护它的专利发明。

Hewlett-Packard意見的推理是可批评的。专利法使用依赖请求项改善某些原则，例如，說明书的限制也许不会被侵犯到请求项，以使用来保留它们的有效性。未将倚赖请求项包含在'950 专利似乎只是简单的缺乏远见而已，而并非特别的策略考量。也许聯邦巡回法院被B&L在专利商标局宣提出的宣誓书影响，该内容似乎不精确或甚至有些欺骗。在任何情况下，B&L 最好备建议向专利商标局坦白它的真实怀疑以及当提出再核准申请时应放弃请求项 1。

19.6.3.2 专利商标局的再核准程序

专利者经由提出再核准申请而开始再核准议程。专利商标局要求再核准申请人提出原始核准的专利工具，通常称作“丝带复印件”，以及其它书面文件。这种要求是符合法令规定的，法令规定专利者提出原始专利以便获得再核准专利。虽然专利者友时可能放弃再核准议程并要求归还她的专利，她这么做应该是不得已的：这种放弃申请将使该专利被法院和竞争者特别注意。

一旦专利商标局接受再核准申请，它将监督传统的专利申请程序。标准的程序

和专利局动作及响应也如往常，如果需要的话申请人也可以提出连续和分案申请。该注意的是在再核准议程中，部分连续申请是不允许的：因为这步骤会包含新事物的加入，这在 § 251 第一段是被禁止的。§ 251 第二段允许单一的再核准申请可以核准许多专利。

跟一般的申请程序不同的，再核准议程是对大众开放的。最后，专利商标局 官员 Gazette 每周公布再核准申请。专利商标局法规命令再核准议程至少两个月后才开始，以便让第三团体对再核准申请的可专利性 提出证据和批评。

再核准议程因此让专利者暴露于某些风险。虽然他可以小心的计算再核准议程所需经过的步骤，这些计划可能被有兴趣的团体抛开。竞争者和授权者特别可能努力的争夺专利再核准，他们会提出额外的先前技术或对可专利性大加攻击。但是如果专利再核准，专利者很可能强化他的专利以用于授权谈判或诉讼。

再核准专利会有一个新号码，但它的期限为原始专利的剩下期限。假设，例如，专利申请于1997年1月19日提出，最后专利核准于1999年3月15日。专利者接着于1999年12月1日提出再核准申请，而获得再核准专利于2000年8月一日。再核准专利一般的期限为2017年1月19日，原始专利提出的20年后。

19.6.3.3 扩大再核准

专利者可能使用再核准来增加请求项的范围。§ 251 的第四段对想要扩大再核准者定了一个两年的规定限制。假设，例如，Ed Alva 获得磨碎起司之方法的专利。专利商标局于2004年7月4日发给Alva 专利。虽然Alva的专利说明书揭露使用该方法于美国、瑞士和Gouda起司，该专利的请求项只叙述美国起司的磨碎。如果Alva想要获得额外的请求项叙述瑞士和Gouda起司的磨碎方法，则他必须在2006年7月4日前提出再核准申请。否则请求项永远不能经由再核准议程而加大范围。

要符合这种期限是很微妙的事，从两个案件可砍出，re Doll 和 re Graff。在 re Doll，专利者逾两年法定期限内，提出包含扩大范围请求项的再核准申请。该请求项在专利申请期间更进一步扩大，即使两年期限已经到期，因此在 § 251 第四段法条下，激起了审查员的驳回。海关和专利申诉法庭以简洁的意见将整件事反转，理由是再核准誓约是适当的。

Graff 案件是有关申请人于核准日后22个月提出再核准申请。最初的再核准申请仅是针对错误的图式而完全未改变请求项。在专利申请期间以及在两年期限到期后，无论如何，Graff 加入了扩大的请求项。审查员基于 § 251 第四段法条超过期限而驳回请求项。经过诉愿，联邦巡回法院同意该决定。法院的說法是Doll 认为“公众经由2年法令期限内的扩大再核准申请，被通知该专利者想要扩大请求项的意图”。根据联邦巡回法院，因为公众缺乏注意到Graff 在法令期限内，想要寻求再核准，任何扩大的请求项被驳回是适当的。

19.6.3.4 取回规则

除了两年的法令限制，法庭发展了另外的扩大再核准的重要限制。取回规则避免专利者取得，经由再核准，跟原先的申请被取消的请求项相同或更大范围的请求项。这项规定的起因来自于审查员，基于先前技术而驳回原先申请。如果专利者想要缩小请求项范围以回避先前技术参考资料，则他不能经由再核准议程 而取回放弃

的主题事物。

聯邦巡回法院在Mentor Corp. v. Coloplast, Inc.的意見正足以說明取回規則。Mentor 獲得一項專利，該專利請求避孕套導尿管，在解開時來將黏着劑從外部傳送到內部表面。對申請程序歷史做一回顧可發現，在審查員的基於先前技術駁回後，Mentor加了一些限制於請求項。Mentor後來知道Coloplast的競爭產品，黏着劑直接附着在導尿管內表面。知道他的專利請求項並未侵犯Coloplast的產品，Mentor 開始向專利商標局提出再核准議程申請。在Mentor提出詳細的商業成功證據後，審查員終於再核准該專利。值得注意的是在新的再核准請求項，黏着劑傳送的限制已經不在。

Mentor接着控告Coloplast侵犯原始和再核准專利。Coloplast 駁斥侵犯原始專利的內部表面。Coloplast 承認侵犯再核准專利，但宣稱Mentor不適當的啟動再核准法令，以取回在原始專利申請程序因為先前技術駁回而放棄的請求項。陪審團不同意，審判法官駁斥 Coloplast的動機是因為不好的判決而做的托辭。

在訴願後，聯邦巡回法院推翻了判決。法庭認為Mentor不能使用再核准議程以修改在原始申請程序中的有意行動。因為Mentor 故意增加請求項語言 以限制黏着劑傳送來響應審查員的先前技術駁回，法庭說到，Mentor不應該被允許取回該主題事物，也就是說，於再核准中請求項的限制不應該被刪除。這麼做，法庭讓取回規則合理化，這合理化需要錯誤要件(requirement of error)以及第三團體的倚賴和關心。聯邦巡回法院未考慮Mentor的故意決定以縮小請求項，未提出連續申請或向委員會訴願，這在再核准法令來說是錯誤的。另外，法院同情假想的第三團體，該第三團體有可能在回顧了申請程序歷史後，基於Mentor對原始請求之主題事物的放棄，而做出一些商業決定。

所有這些理由均無法對取回規則提供滿意的解釋。再核准是一種寬廣的治療機制，它更正了專利者有意製造的許多種類的錯誤，雖然有點邪惡。例如，專利者通常使用再核准來修改不適當範圍的請求項，即使那些請求項的每一字是有意寫下的。法庭的注意原理是圓融的：如果沒有取回規則，第三團體將不會如此倚賴於申請程序歷史。再者，再核准法令對調停權的規定，將會在下節說明，提供一個表達他人倚賴興趣的適當機制。在任何情況下，該值得尊敬的取回規則仍然是聯邦巡回法院再核准法的固定部份。

19.6.3.5 調停權

國會了解到第三團體有可能根據核准專利的請求項之精確字詞而做出商業決定。如果專利後來以不同的請求項而再核准，該倚賴興趣可能因而感到挫敗。為了保護倚賴於原始專利之請求項的個體，§ 251第二段法令提供了所謂的調停權。有兩種調停權：絕對的和公平的。

絕對調停權在§ 251第二段法令第一句被提到。根據該規定，沒有任何再核准專利可禁止別人使用該再核准專利所包含的特殊事物，只要該個體使用該事務於再核准通過之前。絕對調停權限於銷售或連續使用再核准專利所包含的個別機器、製造或產品。有一個重要的例外：如果再核准專利被侵犯的請求項也包含於原始專利內，則沒有絕對調停權問題。

公平調停權在§ 251第二段法令第二句被提到。該法令允許法院授權再核准專

利内请求的发明的连续实施，“到一种程度，也就是于再核准通过前的投资或商业花费受到平等的保护的程 度”。要合于公平调停权的规定，侵权者必须至少做了实施该专利发明的相当大量的准备。如同绝对调停权，公平调停权只适用于当一有效的以及侵犯的请求项只出现于再核准专利。

该调停权可以适用于扩大再核准是很显然的。较不是直觉看的出的是，于再核准中若请求项被缩小，也有可能发生调停权问题。无论如何，即使于再核准缩小之前，被告有可能相信原始的较宽的请求项使有效的。预期性、非显而易见性、不明确性或缺乏可实施的揭露可适用于原始专利的请求项，但不适用于再核准。调停权可以适用于任何再核准，而不仅是扩大的部份。

仅有少数的案件，法律只考虑其中一种调停权。这种缺乏，有可能因为代表专利者之狡猾的再核准手段。最聪明的是原始专利和再核准专利尽可能的相同，不要修改。当然，如果被告侵犯了同时出现在原始专利和再核准专的请求项，则调停权将是不可能的。

19.6.4 再审查

再审查议程于1980年被加入美国专利法。1999年的再审查法案将传统再审查重新命名为“片面的再审查”同时介绍“各方再审查”的可能性。任何一种再审查的主要目的在于提供第三团体，一种解决有效性争议的途径，比诉讼更快以及便宜。事实上，在采用再审查法令之前，第三团体往往没办法挑战核准专利的有效性，除非他们被控侵权。

再审查的主要限制是失效性的引述需包含专利或印出的发表文章。其它失效性的引述，如公众使用或 § 102(b)的销售长条，不可于再审查中考虑。这样限制的原因是专利商标局，比起其它先前技术，更能够评估专利或印出的发表文章。完全考虑这些问题，例如：公众使用、提供贩卖、发明权和诈欺，通常需要证人的审查以及其它诉讼技巧，这是专利商标局不熟悉的监督层面。

19.6.4.1 片面的再审查

在片面的再审查方面，任何个体，包含专利者，授权者，和甚至专利商标局局长本身，都可以引述专利或印出的发表文章给专利商标局而要求再审查。再审查需求必须是书面的，而且解释该引述的参考资料对要求的再审查的每个请求项是适当的。该需求也需付费，在2003年1月1日时，为\$2,520美金。虽然专利商标局不会对需求者身份保密，想要匿名的个人可以授权专利代理人或律师提出需求时，用他们自己的名子。

专利商标局审查员，必须决定在需求内引述的专利或印出的发表文章，有举出“可专利性的重要新问题”。如果一般合理的审查员，会认为该参考资料对一个请求项的可专利性是很重要的，则该标准达到了。如果专利商标局认为参考资料，并未提出“可专利性的重要新问题”，则它会退回一大部分提出需求者的费用。专利商标局对再审查需求的否决是不可以诉愿的。但如果专利商标局提出可专利性的重要新问题，则它会发出再审查命令。在 § 304法令下，专利者有机会提出再审查考虑的事先声明。如果专利者如此做，则需求者可以对专利者的声明提出响应。事实上，因为大部份的专利者不想要鼓励需求者进一步参与，所以很少人提出事先声明。

在预先期后，专利商标局将会再开始对专利审查。因为专利商标局认为可专利性的重要新问题存在，通常第一个专利局行动包含至少一个请求项的驳回。在一般的审核申请规则后，申请程序会继续。无论如何，许多别的规则适用于再审查。首先，在 § 282 法令下，专利商标局依据一般有效性原则，不给予专利再审查。第二，专利商标局以特别分派执行再审查。审查员必须给再审查的专利优先，而且必须搁置他们在其它专利申请的工作，将这些工作特别分派给他人。审查员必须给再审查的专利优先，而且必须搁置他们在其它专利申请的工作以便进行再审查议程。为了确认实时的得到决议，专利者不可以提出和再审查相关的连续申请。最后，于再审查期间，不可以有新的东西加入专利。

如果再审查的请求项，被以原始或修改的形式赞成，专利商标局会发出确认证明。一旦此证明发出，再审查专利再一次享有法令上的有效性假设。调停权的法令和再核准于第19.6.3.5节中讨论，它也可应用于通过再审查的请求项。如果专利商标局根据引用的参考资料，判决请求项为不可专利的，则它会发出取消证明。专利者若发现被再审查不利影响，必要时可以向委员会或法庭申诉。

被告侵权的被告经常会向专利商标局提出再审查要求。如果专利商标局接受了该要求，专利商标局和法庭会发现她们自己处于尴尬情况，必须同时考虑相同专利的有效性。In Ethicon, Inc. 对 Quigg 的案件，联邦巡回法庭总结说，因为专利法案要求再审查必须在“特别分派”下被执行，专利商标局可因为进行中的诉讼而不停留于再审查议程。法院选择停在诉讼或再审查，完全由法官决定。发明的技术复杂性等因素，法庭的整个工作负担，以及该再审查请求在诉讼很早前或很晚才提出，都会影响这个决定。

19.6.4.2 各方再审查

传统上，片面的再审查法令遭受很多批评。如“片面再审查”题目所建议，再审查请求者的角色在这些议程上很受限。只有专利者可以跟审查员对话，如果专利商标局的结论不令人满意，只有专利者可以将该事务申诉委员会或法庭。很多第三团体从不相信她们的被限制的角色，往往在法庭上提出有效性挑战。结果是，片面再审查提供专家论，作为一种比专利有效性诉讼更快、更便宜的新选择，因而被妥协。数据支持这些观察，片面的再审查被请求的数量，比当初的预期少很多。

1999年选择性的各方再审查程序法案，对这些关心做了回应，它提供了第三团体请求者额外的选则。他们可以使用传统的再审查系统，它被重新命名，片面的再审查。或，他们可以选择相当程度的参与新的各方再审查。在这项立法下，第三团体请求者可以提出书面意见，伴随专利者的回应交给专利商标局。请求者也可以向委员会和法庭申诉专利商标局的决定，可以申诉再审查专利并非无效的。为了打击各方再审查议程的滥用，法令禁止第三团体于再审查中或后续的诉讼中提出问题。各方再审查提出的费用相当高；2003年1月1日时为\$8,800 美金。

在本书发行的时候，我们对这些程序有些许经验。观察专利条(patent bar)参与这些议程的意愿很有趣，专利商标局如何跳出它的片面的心态也很有意思。这个对再审查范围的解释建议专利和印刷的发表的限制，也许在不久的将来，值得再思考。

19.6.4.3 再审查对再核准回顾

再审查和再核准的差别，对专利系统的新手而言，是使人困惑的。下列的观点，可以用来说明两个后核准议程的差别：

- 再审查请求可以由“任何人”提出，而再核准必须经过专利者的同意才能提出。
- 再审查请求不必宣称没有诈欺意图的“错误”，而再核准申请则必须如此做。
- 再审查针对先前技术之专利和印刷的发表，而再核准针对任何和原始应用有关的问题。当专利者修改专利内的事务，无论如何，符合 § 112 和其它法令的辅助性问题，也可能于再审查出现。
- 再审查不能被用来扩大专利的请求项，专利者也不能放弃它。申请者可以使用再核准来提供请求项扩大，只要是再核准申请在专利核准后两年内提出，也可以选择放弃再核准而让专利商标局归还原始专利。
- 请求项可以被从再核准申请复制，以便将该申请放入干涉。再审查不会导致干涉。

§ 19.7 其它专利商标局议程

19.7.1 干涉

有时两个或更多的发明者想要获得同一发明的专利权。在这种情况下，专利商标局可以进行干涉议程，以决定哪一个声称者，在专利法的意义下，是第一个发明者。发明权优先的这些比赛，称为干涉。她们于 § 16.3.2.1. 中讨论。

19.7.2 抗议

公众可以抗议专利申请。该抗议必须指出针对哪一个申请。该抗议必须包含一复印件以及，如果需要，一份专利、发表或其它信息的英文翻译。抗议者必须指出每一项的适当性。

抗议者的权利是极端被限制的。专利商标局接受的抗议是，抗议者须附上书写住址及贴上邮票的明信片以及抗议书。这样子，专利商标局在收到抗议书将会寄出明信片。专利商标局可以完全决定，专利申请者是否必须响应抗议者的论点。抗议者只有在专利核准后，以及申请程序历史对外公开时，才会知道抗议的处置。

抗议议程在专利商标局实务上，传统上扮演微不足道的角色。直到国会颁布1999年的国外专利申请之国内发表法案，专利商标局将申请保持机密。因此，公众要知道专利申请的情况相当有限。自从专利商标局于2000年11月30日开始发表悬而未决的专利申请，抗议变得更为可能。似乎她们也知道这种可能性，1999年的国外专利申请之国内发表法说明专利商标局应该“确定抗议或其它形式的核准前反对 . . .

- 在没有申请人书面同意前，以及在申请发表后，不会被启动。值得观察，是否这个限制可以被有意义的执行以及是否专利条在未来将会更活耀的使用抗议。

19.7.3 先前技术的引用

代替提出抗议或挑起再审查，个体也可以仅对专利商标局提出专利或印刷的发表。如果伴随引用的先前技术对专利的适当性的书面解释，这样提出的东西，将会被包含于专利的官方纪录。301节允许竞争者将先前技术放入纪录，以确定如果再审查被寻求时，它们会被考虑。当然，特别相关的专利毫无疑问的会阻碍专利者的实施专利或授权的努力，也有可能甚至鼓励另一团体提出再审查或抗议。

19.7.4 公共使用议程

个人也可以提出请愿书给专利商标局，告诉她们在一项悬而未决的专利申请所描述的发明，已经在提出专利申请前或在发明日前，在公众使用或销售超过一年。如果审查员认为这个诉愿构成表面上证据确凿的案件，它可以命令一先期的听证会以决定是否公众使用的议程是适当的。任何结果的公众使用议程可以用各方听证总结，如果必要包含接受测验和相互审查。如果审查员总结公众使用存在，则他会驳回该请求项。虽然审查员在公众使用议程的决定不可申诉，该申请会在议程结束时，被归还给片面的申请程序。该申请人可以向委员会申诉该审查员不利的决定。

如同抗议一样，公众使用议程传统专利实务上并不常见。专利商标局早期将专利申请保密的实务上告诉我们很少人，除了专利申请者外，知道悬而未决的申请 (pending application)。在1999年的国外专利申请之国内发表法之后的部分公布法齐备了，公众使用议程在未来将占有共重要的脚色。

§ 19.8 国际申请程序

世界的专利核准必须能达到国际专利系统的水平。现在已是一个国际贸易不断加重而且技术无国界的时代，在单一司法管辖权区域的专利保护，很少能给与发明者足够的报酬。相反的，发明者必须寻求他们想要获得智慧权的每一个司法管辖权区域的专利保护。结果是，许多美国专利律师，经常被要求向很多不同的海外协调专利的获取。

专利律师需面对的最困难的专业工作之一为多国专利获取。负责的专利律师必须在困难的环境下作业，例如，多国的专利法及核准程序和多国语言。他必须同时确认，在某一国家的专利申请努力，不会负面的影响在其它区域的专利性，不会触动 § 102(d) 法条或限制了专利权。幸运的，基础的专利法公约，巴黎公约，减轻了许多在很多国家获取专利的负担。它的最重要的法规，第四章，产生了国际优先权权力，将在以下详细讨论。

19.8.1 获得巴黎公约国际优先权

巴黎公约第四章允许申请人获得优先权日期，这是经由在任何签约国提出最初专利申请。该申请人可以在12个月内在任何签约国提出专利申请，获得早期申请日的利益。如同在专利法案 § 119 所实施的，申请人实现某些额外的需求，以便获得巴黎公约优先权日期的的好处。

首先，国内和国外申请必需由相同的“申请人，合法代表或指定人”提出。其次，申请人必须在专利商标局正式的宣称他于优先权的名称。为适时的请求优先，可能会导致丧失优先权。第三，国外申请必须是为了“专利”。发明者证书，新型注册和其它国外智慧财产权，在 § 119解释下，可以视为合格专利。

最后，为了当做有效的优先文件，国外申请必需实现专利法案 § 112 的揭露需求，包含实施情形，书面描述和最佳模式。1 件国外申请人未遵守此规定的例子为 re Gosteli。在1978年3月4日，Gosteli 提出美国专利申请，该申请包含基因类的抗生素化合物请求项。Gosteli的优先权申请在1997年5月9日在卢森堡提出。值得注意的是，Gosteli的卢森堡申请并未揭露该基因类，而是后来在美国才请求。审查员因

为Menard 专利的揭露驳回该请求项，Menard 专利于1977年12月14日在美国提出。Menard揭露两种抗生素，跟在Gosteli的基因请求项叙述的化合物为同系的。

在向聯邦巡回法庭诉愿时，Gosteli 想要依靠盧森堡申请的申请日期，以表示領先Menard。聯邦巡回法庭发现很多差别存在于盧森堡申请的揭露和在美国申请的请求。另外，Gosteli辩称那是在美国请求的。另外，Gosteli辩称因为盧森堡申请确实有揭露哪两种化合物，而且足够将Menard从参考资料中移除。聯邦巡回法庭不同意：§ 119(a) 强迫优先申请和美国申请间的比较，而不是优先申请和参考资料间的比较。

注意到 § 119(a) 并未限定优先权给巴黎公约签约国。在一个国家，接受“類似特权” 给首先在美国提出的申请的国家，申请的专利也可以被以优先权奖励。因为TRIPS 协议第二章要求签约国尊重巴黎公约第四章，事实上任何WTO 会员国的申请，将会被授予优先权。

19.8.2 巴黎公约优先权的好处

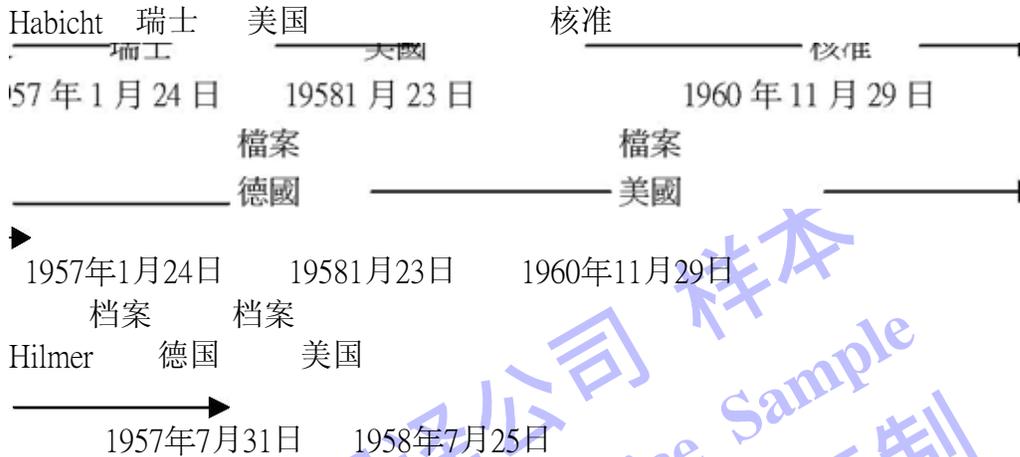
在 § 119(a)下，优先权申请有就像在美国提出的一样的效应。结果是，国外优先权日允许申请人避免 § 102(a) 或 (g)下的先前技术驳回。例如，假如一位发明者在日本于2003年1月19日提出一申请，接着于2004年1月4日提出一申请于美国。专利商标局审查员接着引用发表于2003年8月1日的预料的文章。该申请人可以指出她的日本优先权日期以便先于参考资料。国外优先权日也可用于在 § 102(g)之下的干涉时，展示建设性的实施化日期。

119(a) 节更指出，如果发明曾在公众使用或在美国销售，或在任何地方的印刷品描述或获得专利(在真正美国申请日期的一年前)，则专利不应该核准。这个规定的实际效应为，§ 102(b)提供的1年缓冲期，从美国申请日期开始起算，而不是国外优先权日期。例如，假如一个发明于2002年3月21日发表的杂志的文章内描述。一篇有关于该发明的德文专利申请于2002年4月1日被提出，接着相对的美国专利申请提出于2001年3月31日。在这种情形下，2002年3月31日的发表禁止了美国专利的核准，即使该申请者被授予2002年4月1日的优先权日。

回忆在 § 102(e)下，一篇通过的专利，对于他所揭露但不请求的主题事务，如同美国申请日期(而非发行日期)，有着先前技术效应。当一篇美国申请，享受着在 § 119下的国外优先权日期好处，但是问题来了，适当的 § 102(e) 日期该是国外优先权日或真实的美国申请日。在不名誉的Hilmer意见中，CCPA 认为 § 102(e) 关心该申请在美国提出的日期，即使该申请享受国外优先权日期。下面的时间表显示在Hilmer案件之问题的相关事实：

抗议议程在传统专利商标局实务上，扮演微小脚色。一直到国会制定1999年的国外专利申请之国内发表法，专利商标局均保持秘密申请。因此，公众想要知道专利申请的机会相当有限。一直到专利商标局于2000年11月 30日前开始发表悬而未决专利申请，抗议几乎是不可能的。似乎她们也知道这种可能性，1999年的国外专利申请之国内发表法说明专利商标局应该“确定抗议或其它形式的核准前反对 在没有申请人书面同意前，以及在申请发表后，不会被启动。值得观察，是否这个限制可以被有意义的执行以及是否专利条在未來将会更活耀的使用抗议。

档案 档案 美国专利



专利商标局最初开始干涉Habicht 和 Hilmer。因为美国专利法在1996年1月1日前均未考虑在海外进行的发明活动，Habicht立刻占上风。专利商标局接着取消干涉同时将Hilmer申请归还审查员。相当聪明的Hilmer 接着画出新的一组请求项，它不同于因为干涉而失去的。无论如何，Hilmer的新的请求项相对于Habicht 专利内的揭露，是显而易见的。审查员很快的提出显而易见驳回，在 § 102(e)下将Habicht视为先前技术。Hilmer不同意，声称在119下的优先权申请，不能给予 § 102(e)下的先前技术状态。Hilmer在委员会前输了，接着将该事情向CCPA申诉。

CCPA接着必须决定是否Habicht 专利的揭露可以当作对抗Hilmer的先前技术。虽然Habicht在 § 119下被授权他的瑞士申请日期，法庭认为Habicht 专利，只在它的美国申请日期内可以作为有效的先前技术参考资料。第102(e) 节明确的指出专利申请“在美国提出”，法院说，在 § 119 之下的优先权申请不应该被做这样的解释。根据法庭解释，在 § 119 之下的巴黎公约优先权，只是做为防御先前技术参考资料的挡箭牌，并非作为打败其它人申请的箭。结果是 Hilmer被授权使用他的德国申请日期去超前美国申请日期，即使Habicht的第一个申请较Hilmer早。

所谓的Hilmer 规则对美国专利实务有两个无可争辩的效应。首先，更多专利因为Hilmer而被核准。Hilmer的意见显示了一些导致的伤害，该意见的立刻结果是两个专利声称相同的发明观念。第二，Hilmer 规则偏爱在美国的专利申请。那些在其它地方提出优先权申请者，了解到她们的申请未被给予先前技术效应，除非到了在美国申请之时。因此，一年内的专利-打败效应丧失了，这是一个在许多快速进步及竞争的产业等待很久的东西。

国外专利社会继续说出它们对Hilmer所持有的愤慨。大部份的专利系统对巴黎公约优先权申请提出优先权和专利打败效应。因此，对第一个专利局竞赛的赢家，有潜力几乎在世界上每一个地方，在揭露的发明上赢得独家权。在美国，无论如何，后来的申请者可以获得专利，该专利请求揭露于早期申请的主要事务(subject matter)。大部分的观察家相信，Hilmer 规则至少违反巴黎公约第四章的优先权机制精神。

19.8.3 国外申请授权

发明秘密法案禁止发明者在另一个国家提出专利申请，该申请为在美国所做的发明，除非他获得专利商标局的授权。发明者可以经由两个途径获得授权。一个选择是向专利商标局清楚要求国外申请授权。另外的，更加典型的，发明者仅提出美

国专利申请, 这被视为在请求一个授权, 以追求在其它国家的专利保护。在任何一种情形, 专利商标局官员和其它政府机构会审核该申请, 以决定是否该发明的揭露, 对国家安全有伤害。在者审核后, 专利商标局寄出申请收据给申请人, 以表示该授权是否通过。

如果专利商标局通过国外申请授权, 发明者则可以自由的在国外找寻专利保护。无论如何, 如果政府认为, 该发明的揭露会产生国家安全利益问题, 则他会绝该授权而发出必须守密的命令。该命令禁止该发明者去揭露该申请的主题事务 或在其它国家提出申请。专利商标局也会扣留该发明的美国专利核准。发明者可以寻求因为该守密命令造成的损失。政府官员会周期性的审核守密命令, 而且可能废止它, 这是当该发明的揭露不再被视为会危及国家安全。

有时发明者在提出海外专利申请时, 并未取得授权。它的处罚是, 专利法案会声明任何该主题事务的美国专利无效。法令也提供一种自由的机构, 以解决违反国外申请授权需求者。在1988 专利法国外申请需求修正法案里, 授权是可以溯及既往而被同意的, 如果该海外申请“虽然错误但并非有诈欺意图”, 同时该申请并未揭露会产生国家安全问题的发明。”

19.8.4 专利合作条约

专利合作条约, 或PCT, 是对所有巴黎公约签约国开放的国际协议。她的目的是经由提供选择性的申请程序, 以简化多国专利获取。超过100个签约国, 包含美国, 已经采PCT申请机制和标准化格式。虽然PCT的详细审核超过本论述范围, 这个越来越受欢迎的专利获取技巧的某些原则, 值得在此一提。

PCT允许发明人提出“国际申请”于所谓的接收局, 通常是 PCT会员国的专利局。申请人可以在国际申请上, 指出专利保护想要的那些国家。申请会在优先权日18个月后自动的发表。它也会被送到国际搜寻专职机构, 该机构会做先前技术搜寻而将结果送给申请者。这个搜寻的目的是在允许申请人知道相关的先前技术, 以决定是否采取下一步骤以对专利权完美化。在接到国际搜寻结果后, 申请人可以在所谓的国际局, 经由提出适当的文件, 修改国际申请的请求项, 国际局位于瑞士日内瓦的国际智慧财产权办公室。

这时候, PCT提供了申请者两个选择。一个是立刻在国际申请所指定的专利局, 立刻开始申请程序。这个选择称为国家阶段。如果申请者想要立刻移到国家阶段, 他必须在国际申请的申请日期的20个月期满前, 开始地方申请程序。

另外的, 申请者可以进行中间步骤, 而延缓进入国家阶段。本步骤包含符合PCT第二章的“国际先期审查”。国际先期审查的需求, 必须在国际申请的优先权日后的19个月内完成。这个审查的目的是去对请求的发明, 制订对其可专利性暂时的及非限制的意見。想要国际先期审查的申请人, 也得到相当实际的好处: 申请人可以延缓进入国家阶段, 因为它的翻译很贵, 个别专利局费用和成本以及区域性专利法律顾问也很贵, 这种延缓直到国际申请的申请日期开始的30个月内。

关于PCT程序的两个相当技术的点值得再此一提。首先, PCT指出, 优先权可以基于在任何巴黎公约签约国提出的较早申请而请求。以美国的实务来说, 优先权可以在签约国请求。以美国的实务来说, 优先权可以在与PCT有关的 § 119 或 § 120 之下请求。指名美国的国家申请或国际申请, 可以基于指名外国的早期国外申请或

国际申请而在 § 119下获得优先权。根据 § 120，先期国际申请的国家申请日或国际申请日指定美国，但非起始于美国。

其次，PCT申请的先前技术效应在 § 102(e)特别的被提到。根据该法令，由国际申请核准的美国专利，只有在付了适当费用且在专利商标局提出申请，并且提出国际申请复印件及国际申请的认可的英文翻译本，及适当的誓约或宣示，才被视为有效的先前技术。这些要求相对于 § 371(c) 的项目(1)，(2) 和 (4)。这些项目的提出通常和专利商标局的阶段重合。因为 § 102(e)指出，在美国以外提出的国际申请，本身并未有先前技术效应，除非该申请已在专利商标局修改过，此法令的效应是，于PCT的争夺下保留 Hilmer 规则。

一祥翻译公司
Elegant Translation Service Sample
请勿复制
Do not copy