

# 从美国《专利法》第102条看发明人先申请制的实质

金海军

内容提要：《美国发明法》在2011年9月16日正式生效。这项综合性改革方案使美国国会终于完成了长达30年的专利法革命，并牵涉到美国专利法的几乎每一个基本的方面。其对美国专利制度的影响之大，被认为是仅次于1952年《专利法》的一项制度性革命。而其中最为重要的，也是最受世人关注的是一项改革，就是对《专利法》第102条的修改。2013年3月16日之后，美国结束了自1790年首次制定专利法以来所奉行的“先发明制”，而改为“发明人先申请制”。与一般理解相反的是，它并没有完全采用世界其他国家和地区普遍采用的“先申请制”。同样应当注意的是，尽管人们理解AIA对《专利法》第102条的修改具有革命性，但它实际并未完全抛弃现行专利法的基本规则、基本概念与原理。因此，为了正确理解美国专利法的发明人先申请制，有必要从《专利法》第102条的文本入手，比较其在AIA实施前后关于新颖性、现有技术、宽限期、披露等概念与规则的异同，以及它们与其他国家专利法相关制度的差别。

关键词：专利法 《美国发明法》 先发明制 先申请制 发明人先申请制

**Abstract:** The America Invents Act (AIA) has been effective on September 16, 2011. This comprehensive legislation ended the patent law reforms over 30 years in the Congress and was concerned almost every corners of the current patent regime in the U.S. It has been regarded as one of the most important revolutions together with the Patent Act of 1952. The issue of most significance, inter alia, is the amendments of Section 102. On March 16, 2013, the U.S began to implement the First-Inventor-to-File rule to replace its First-to-Invent rule which has been enforced in last two centuries since the first Patent Act in 1790. Contrary to the general observation, this new system did not adopt the First-to-File rule to harmonize with those in other countries. What's more, despite the color of revolutionary characteristics, the basic concepts and fundamental theories under Section 102 remained unchanged. For the purpose of understanding the nature of the First-Inventor-to-File system, it's therefore necessary to analyze the text of Section 102, to learn the similarities and differences of the related concepts and rules, such as priority, prior art, grace period and disclosure etc. pre- and post- AIA, and to compare with the counterpart concepts and rules in other countries.

**Key Words:** patent act; the American Act (AIA); first-to invent; first-to-file; first-inventor-to-file

《美国发明法》（以下简称AIA）<sup>①</sup>正式生效。这是自美国专利法于1790年首次制订以来的最新重大变革，其改革的力度之大，范围之

广，意义之重，被业界普遍认为是仅次于1952年《专利法》的制度性革命。<sup>②</sup>正是由于AIA，国会完成了长达30年的专利法革命，美国专利

作者简介：金海军，中国人民大学法学院副教授，法学博士

本文后期写作在华盛顿大学法学院完成，并就若干疑难问题请教于该院知识产权法研究中心主任竹中俊子（Toshiko Takenaka）教授，谨此致谢！

本文所引用的美国法内容均保留其原文序号。

<sup>①</sup> 该法律全称Leahy-Smith America Invents Act (Public Law 112-29-Sept.16, 2011)，简称America Invents Act，缩写为AIA。Leahy、Smith分别是指出相关法案的两位国会议员：参议员Patrick Leahy与众议院代表Lamar Smith。该法律文本见美国专利商标局官方网站，[http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf)。

<sup>②</sup> 参见Robert A. Armitage, "Understanding the America Invents Act and Its Implications for Patenting", 40 AIPLA Q.J. 1, (2012) ("可以毫不夸张地说，自1790年至20世纪70年代以来存在的美国专利程序，已经迥异于因AIA的综合性改革措施所造就的新的专利制度")；另参见David S. Almeling, "Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important", 27 Berkeley Tech. L. J. 1091 (2012) (他认为国会历时6年最终通过AIA, "从而成为自1952年《专利法》以来在美国专利制度上的最大规模的立法革新")。

法的每一基本方面都被完全改变。<sup>③</sup>在这份包含37个条文并长达59页的专利法修改法案中,涉及当前美国专利制度的诸多方面,是一个综合性改革方案。<sup>④</sup>

这些改革中最为重要的,也是广受世人关注的一项,恐怕要数对专利法第102条的修改,从而美国由实行200余年的“先发明制”(first-to-invent rule),改为“发明人先申请制”(first-inventor-to-file rule)。经此一改,不仅影响到新颖性、现有技术的认定,而且涉及程序性设计上的更新。比如,美国专利法取消了抵触审查程序(interference proceeding),但增设派生程序(derivation proceeding)<sup>⑤</sup>和授权后异议程序(post-grant review proceeding),<sup>⑥</sup>连其专利复审机构的名称都相应改变,从原来的“专利上诉与抵触程序委员会”(Board of Patent Appeals and Interferences / BPAI)改为“专利审判与上诉委员会”(Patent Trial and Appeal Board / PTAB)。<sup>⑦</sup>

事实上,经由AIA,美国专利法采用的是“发明人先申请制”,并未完全采用世界其他国家和地区普遍采用的“先申请制”(first-to-file rule)。但是,在国内外的一些新闻报道,甚至在专业论文中都存在这样的误解,认为美国专利法已经改为“先申请制”。<sup>⑧</sup>从字面上看,“先申请制”似乎可以理解为“发明人先申请制”的简称,无甚差别。但是,正如本文所分析的,这两者不仅文字有别、名称各异,而且在实质内容上也有着诸多不同。同样应当注意的是,尽管人们理解AIA对《专利法》第102条的修改具有革

命性,但它实际并未完全抛弃现行专利法的基本规则,尤其是在基本概念与原理上。而且,这两种新颖性规则还将在相当长时间内共存于美国专利法中,因为在2013年3月16日之前提出的专利申请,其新颖性规则仍然适用AIA之前专利法第102条的先发明制,在该日以及之后提出的专利申请,才适用AIA之后专利法第102条的发明人先申请制。因此,理解美国专利法的发明人先申请制,有必要从《专利法》第102条的文本入手,比较其在AIA实施前后关于新颖性、现有技术、宽限期等概念与规则的区别,以及它们与其他国家专利法相关制度的差别。

### 一、AIA之前的《专利法》第102条<sup>⑨</sup>

在2013年3月16日之前,美国《专利法》第102条所涉及的不仅仅是新颖性(novelty)的问题,它还规定了法定阻却(statutory bar),而且把这两个方面合在一起,统称为占先(anticipation)。<sup>⑩</sup>从以下所涉及的法律文本来看,第102条的(a)、(e)、(g)款是关于新颖性判断的规则,(b)、(c)、(d)款是关于法定阻却(即第102条标题中所称的“专利权的丧失”)的规则,而(f)款则是关于派生程序的规定。修改前《美国法典》第35编第102条的内容如下:

“第102条 可专利性条件:新颖性,专利权的丧失

某人应有权获得专利,除非属于下列情形——

(a) 在专利申请人完成其发明之前,该发明已经在本国为他人所知道或者使用,或者在国内外已经获得专利或者被描述在印刷出版物上,

<sup>③</sup> 参见注释<sup>②</sup>, Armitage.

<sup>④</sup> 参见注释<sup>①</sup>, AIA文本。关于AIA与现行专利法的对照,可参见<http://www.bitlaw.com/source/35usc-after-america-invents-act/index.html>.

<sup>⑤</sup> AIA Sec. 3.

<sup>⑥</sup> AIA Sec. 6.

<sup>⑦</sup> AIA Sec. 7.

<sup>⑧</sup> 国外的例子引自Toshiko Takenaka, “Has the United States Adopted a First-To-File System Through America Invents Act? A Comparative Law Analysis of Patent Priority under First-Inventor-To-File”, GRUR Int. 2012, Heft 4, p304, n3。国内误读的例子如:易玲、易亮:《破旧立新:从先发明原则到先申请原则——兼评美国专利改革法案》,载《南京工业大学学报(社科版)》2012年第1期;任晓玲:《美国专利制度改革取得重大突破:美众议院通过 美国发明法案》,“先申请制”取代“先发明制”,载《中国发明与专利》2011年第9期;胡冬云:《美国专利法律修改及对科技经济的影响研究》,载《重庆邮电大学学报(社科版)》2012年第5期。

<sup>⑨</sup> 为行文简单,本文有时将AIA之前的专利法称为“旧专利法”,之后的称为“新专利法”。但两者实际都是指1952年专利法。AIA尽管对现行专利法修改甚多,但仍属于法律修改,而非重新立法。

<sup>⑩</sup> 美国的专利法教科书多将“新颖性”与“法定阻却”分成两部分来讨论。例如, Martin J. Adlem, Randall R. Rader and John R. Thomas, Cases and Materials on Patent Law, 3rd ed., 2009; 又如, Robert P. Merges and John F. Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 5th ed., 2011。

(b) 在本国申请专利日之前一年以上, 该发明已经在国内外获得专利或者被描述在印刷出版物上, 或者已经在本国公开使用或者销售,

(c) 该人已经放弃其发明,

(d) 该发明在其向本国申请专利日之前, 申请人、法定代理人或其受让人首先在外国获得专利, 导致获得专利, 或者成为发明证书的对象, 而该专利或发明证书的申请是在美国申请案12个月以前所提出的,

(e) 该发明在以下之处已有描述

(1) 在该专利申请人完成发明之前而由他人在美国提出并根据第122 (b) 条公开的专利申请中, 或者

(2) 在该专利申请人完成发明之前而由他人在美国提出并获得授权的专利中, 除非根据第351(a)条所定义之条约而提出的国际申请具有在美国提出申请的相同效力, 只有当国际申请指定美国并且根据该条约第21 (a) 条而以英文公开,

(f) 该人本身并不是作出该专利主题之发明的人,

(g) (1) 在根据第135条或第291条而进行抵触审查的过程中, 所涉及的另一发明人在第104条所允许的范围内证明, 在该人的发明之前, 该发明已经由他人完成且其未予放弃、遏制或者隐藏的, 或者

(2) 在该人的发明之前, 该发明已经由其他发明人在本国内完成且其未予放弃、遏制或者隐藏。在依据本项而确定优先权时, 不仅应考虑发明构思与付诸实际的日期, 而且应当考虑到先完成发明构思而后付诸实践者自其先于他人完成发明构思之时起所付出的合理勤勉。”<sup>⑪</sup>

### (一) 新颖性与法定阻却的区别

两者虽都可能因披露在先而导致发明人的专利申请无法获得授权, 但是, 它们在规则设计及其背后的理念上有所不同。

### 1. 导致不能获得专利之情形发生时间不同

导致新颖性破坏的事件须发生于发明日 (invention date) 之前; 而构成法定阻却的情形却以申请日 (filing date) 为基准日期, 该日期也被称为关键日 (critical date), 即发明人申请日前1年的那一日。<sup>⑫</sup>而申请日与关键日之间的这1年时间, 就是所谓的宽限期 (grace period)。发明人得在此宽限期内, 做出决定其是否需要专利保护, 从而再提出专利申请。

从《专利法》第102条的规定看, 即使在AIA实施之前, 美国也并不奉行“纯粹”的先发明制——亦即完全以发明日为准确定优先权和新颖性——相反, 它鼓励发明人及时申请专利和披露发明成果。<sup>⑬</sup>因为如果完全按照发明日为标准而判断新颖性, 先发明人就可能采取一些策略行为, 比如拖延战术, 先等待其他发明人解决了其中的一些技术难题或者排除了实施风险之后, 再来主张自己是先完成发明人进而主张专利权, 或者等到相关发明产品的竞争市场形成之后再主张专利权以排除竞争对手。<sup>⑭</sup>因此, 有学者就认为, AIA之前的现行专利法实际上执行的是一种修正的先申请制 (modified first-to-file system)。<sup>⑮</sup>

### 2. 导致专利不能获得之情形的行为人不同

从第102条看, 导致新颖性破坏的情形均是由他人的行为所造成; 而构成法定阻却的情形却可以因为专利申请人自身的行为所致。从文本上看, 在 (a)、(e)、(g) 这三款中均出现了“他人”字样, 但在 (b) 款中未出现这样的字眼, 因而它并不限于“他人”所为, 自然应当包括申请人本身所为。在 (c) 款和 (d) 款中则明文限定必须是申请人本身 (含其法定代理人或受让人)。有学者进一步认为, 即使在 (b) 款情形中, 实际上也大多是由于专利申请人自身的行为而构成法定阻却。因为, 当他人行为既可构成法定阻却, 也构成了对新颖性的破坏时, 通过 (a) 款即已解决问题, 毋须两款同时适用。<sup>⑯</sup>

<sup>⑪</sup> 35 U.S.C. § 102

<sup>⑫</sup> 参见Martin J. Adlem, Randall R. Rader and John R. Thomas, Cases and Materials on Patent Law, 3rd ed. 2009, pp156-7.

<sup>⑬</sup> 参见Martin J. Adlem, Randall R. Rader and John R. Thomas, Cases and Materials on Patent Law, 3rd ed. 2009, p181.

<sup>⑭</sup> 具体举例可参见Martin J. Adlem, Randall R. Rader and John R. Thomas, Cases and Materials on Patent Law, 3rd ed. 2009, pp180-81.

<sup>⑮</sup> Martin J. Adleman, Patent Law Perspectives, § 2.3 [7. § 6] at n. 36 (2d ed. 1992)。Adleman教授在20年前已经解释了美国并不是真正的、完全的“先发明制”, 相反, 美国专利法也鼓励发明人尽早提出专利申请或作出披露。

<sup>⑯</sup> 参见Robert P. Merges and John F. Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 5th ed., 2011, pp528-9.

## (二) 新颖性 : 先发明制

### 1. 第102条(a)款

这一款是判断专利申请新颖性的基本规则, 而根据条文即可明确认定其采用的是先发明制。不过, 由于该款的文本结构较为复杂, 为便于理解, 作如下分解(表1)。<sup>⑰</sup>

表1

	时间	空间	情形	
一项发明如果	在完成发明之前	在美国国内	已为他人所知, 或者	则不得授予专利权
			已为他人所使用,	
		在美国或国外(任何地方)	已获得专利, 或者	
			已在出版物中有描述	

显然, 在(a)款中判断新颖性的时间标准就是“在完成发明之前”。同样, (e)款和(g)款规定的也是“在完成发明之前”。因此, 根据这三款规定, 可以说美国专利法采用的是一种先发明制。

值得注意的是, 美国专利法在判断新颖性的现有技术的地理范围上, 采取了相对新颖性与绝对新颖性相结合的方式。只有对于他人在先获得的专利和出版物采用全球(国内外)标准, 而对于以使用和其他方式为人所知的现有技术, 则仅限于美国国内的范围。<sup>⑱</sup>

更加值得关注的是, 此条款中所出现的一些术语, 其含义需要结合美国联邦法院长期以来形成的判例法, 才能加以解释确定。对此或许另行撰文予以介绍分析。

### 2. 第102条(e)款

该款所要解决的是, 若两人就相同主题分别提出专利申请孰优先的问题。第102(e)款是在

1952年专利法才增设的规定, 其直接原因是美国最高法院对Milburn案<sup>⑲</sup>判决在制定法上的反应。实际上, 当初的规定相对简单: “(e)在该专利申请人完成发明之前, 该发明在根据他人在美国提出的专利申请而获得授权的专利中已有描述的”。

此后, 该条款历经两次实质性修改。第一次修改是在1975年美国批准加入《专利合作条约》(PCT)之际。据此, 一项PCT申请在其进入美国审查阶段(U.S. “national stage” of prosecution)之日构成有效的现有技术, 尽管该日期晚于该PCT申请的国际申请日(international filing date, 即在国外最早提出的专利申请日)。第二次修改发生在1999年, 涉及两个方面。其一, 将用于判断新颖性的现有技术(prior art)的范围由已经获得授权的专利, 扩展至被公开的专利申请。国会在1999年立法修改时授权, 专利申请自最早申请日之后18个月公开, 若申请人申请还可以提早公开,<sup>⑳</sup>故增设第102条(e)款第(1)项。因此, 一项专利申请即使最终放弃(abandonment)仍可能构成现有技术, 如果该申请在放弃之前被公开的话。但是, 该专利申请构成现有技术的时间是申请日而不是公开日。其二, 对PCT申请的待遇进行修改, 即在指定美国的PCT申请中所披露的发明, 自其国际申请日起即构成现有技术, 如果该国际申请根据PCT“第21(2)(a)条而以英文公开”。<sup>㉑</sup>

与第102条(a)款相比, (e)款所规定的也被称作“秘密的现有技术”(secret prior art)或“倒推日期的现有技术”(backdated prior art)。因为它把破坏新颖性的现有技术的成立日期提前至公开之前, 即指申请日而非实际公开日。这些方面产生了很大的争议, 不少评论家认为美国专利法对此要求过于严苛。<sup>㉒</sup>

<sup>⑰</sup> 此处借用Merges与Duffy的图示解析法(schematic representation), 但在表述上有所改进。参见Robert P. Merges and John F. Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 5th ed., 2011, p403.

<sup>⑱</sup> 在AIA之前, 已有学者就现有技术认定的地理范围限制提出质疑, 并认为可能违宪, 参见Margo A. Bagley, “Patently Unconstitutional: The Geographical Limitation on Prior Art in a Small World”, 87 Minn L. Rev. 679 (2003)。相对而言, 中国在2008年修改专利法时, 已经将新颖性的地理标准统一为“绝对新颖性”(国内外标准); 一改此前的专利法根据公开方式的不同而分为绝对新颖性(出版物公开)和相对新颖性(使用公开和以其他方式的公开)的做法。

<sup>⑲</sup> Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390 (1926).

<sup>⑳</sup> 参见35 U.S.C. § 122(b).

<sup>㉑</sup> 此段历史介绍, 参见Robert P. Merges and John F. Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 5th ed., 2011, pp434-5.

<sup>㉒</sup> 参见同上第435-7页。



### 3. 第102条(g)款

该款的主要内容是在抵触程序中如何判定发明完成的时间，从而确定彼此竞争的发明人之间谁先完成发明（priority of invention）。应当注意的是，谁先完成发明需要结合法律规则确定。假设发生抵触程序的是甲和乙，两人均独立完成了某一发明。而第三人丙也独立完成了相同的发明。结合本款的文本，可以将此规则分解如下：

(1) 甲、乙就相同发明提出专利申请，故此引起抵触申请，如果乙能够证明，在甲完成发明之前，乙已经完成了发明，并且未予放弃（abandoned）、遏制（suppressed）或者隐藏（concealed），则甲不能获得专利，乙胜出；反之，虽然乙先于甲完成发明，但其放弃、遏制或者隐藏其发明的，甲仍可获得专利。而且，由于《专利法》第104条<sup>②③</sup>，乙可以是在美国，也可以是WTO其他成员国内完成发明。

(2) 即使不存在抵触申请，但如果能够证明在甲完成发明之前，第三人丙在美国完成了相同的发明，且未予放弃、遏制或者隐藏，则甲不能获得专利。与上一种情况相比，破坏甲之专利申请的新颖性的，必须是在美国在先完成的发明。但其并非必须存在抵触程序。

(3) 在确定谁先完成发明时，应当考虑发明构思（conception）与付诸实际（reduction to practice）的日期，而且应当考虑发明构思在先但付诸实际在后的发明人是否存在合理勤勉（reasonable diligence）。应当注意的是，将发明付诸实际可以是制作出实际产品，也可以是拟制的付诸实际（constructive reduction to practice），即提出申请专利。

但实际情况是，由于(g)款涉及的概念众多，需要通过判例加以解释。而且，需考虑的因素越多，解决争议的复杂性程度和成本也就越高。Adelman教授、Rader法官和Thomas教授在AIA之前即预言，“如果美国有朝一日采用了先申请制，那么本章（指关于新颖性的部分）内容就可以从书中完全清除。”<sup>②④</sup>他们对于美国能否长期维持这种存在着固有的不确定性、交易成本

过高并且与其他国家专利法格格不入的先发明制，早就表示怀疑。<sup>②⑤</sup>

### (三) 法定阻却：宽限期、关键日

前已述及，美国专利法并未实行完全的先发明制。它通过其他的制度安排，已经在相当程度上减少了因先发明制所带来的问题。其中最重要的一项制度设计就是法定阻却。《专利法》第102条(b)款是法定阻却的一个典型例子。

#### 1. 第102条(b)款的解析

按照与本文前面对第102条(a)款所采用的同样方法，可以对(b)款作如下分解(表2)。

表2

	时间	空间	情形	
一项发明如果	在专利申请日之前一年以上	在美国国内	已公开使用，或者	则不得授予专利权
			销售，	
		在美国或国外（任何地方）	已获得专利，或者	
			已在出版物中有描述	

第102条(a)款与(b)款分别是新颖性和法定阻却规则的典型。从文本比较而言，两者看起来非常相似。但是，它们又各自包含不同的含义与功能。

(1) 时间。两者在此区分非常明显，(a)款的新颖性标准采用的是“发明日”，(b)款的法定阻却则有根据“专利申请日”计算的1年的宽限期。

(2) 空间。两者在这方面的标准几乎完全相同，均采用按披露方式不同而区分地理范围的做法。

(3) 行为人。两者显然存在区分，在(a)款关于新颖性的情形中明文规定了“他人”，而(b)款并没有“他人”字样，应被理解为“发明人本身或他人”。但实际上由于他人的这些行为可以通过(a)款解决，因此，(b)款主要是指发明人本身之所为。

(4) 行为种类。两者基本相同，但稍有区分。比如在(b)款专门规定了“销售”这种特定的情形。

<sup>②③</sup> 35 U.S.C. §104涉及“在国外完成的发明”(invention made abroad)，规定在美国、北美自由贸易协定国家(即美国、加拿大和墨西哥)或者WTO成员国所完成的发明，享有同样的美国的优先权。

<sup>②④</sup> 参见Martin J. Adlem, Randall R. Rader and John R. Thomas, Cases and Materials on Patent Law, 3rd ed. 2009, p226.

<sup>②⑤</sup> 同注释<sup>②④</sup>。

## 2. 第102条(c)款

该款针对的是一种特殊情形,且其文本非常简单“(c)该人已经放弃其发明”,亦即申请人自己放弃获得专利的机会。值得注意的是,放弃发明并不必然意味着将之投入公共领域,放弃任何保护,因为发明人仍然可以采取保密措施,将之作为商业秘密。<sup>26</sup>

## 3. 第102条(d)款

该款也是一种针对特定当事人的法定阻却,即申请人、法定代理人或受让人在美国申请专利之前首先向国外申请专利且获得了外国专利权(还包括未实行专利制度的国家的发明人证书),可能因此失去专利权;但如果在国外申请与美国申请之间的期限在12个月之内的,并且获得外国专利与美国申请之前的,则不受影响。

由于受《巴黎公约》外国优先权(自首次申请之日起12个月)<sup>27</sup>的约束,以及(d)款关于构成法定阻却的双重要求(在美国专利申请12个月之前向国外申请且该申请在美国申请之前获得专利),因此,在现实生活中适用此条款的案例,少之又少。<sup>28</sup>

## 二、AIA对《专利法》第102条的修改

AIA第3条开宗明义,将其标题定为“发明人申请在先”;该条依次列举了第(a)款至(p)款,共计16款。但在这些条款中,又以(b)款最重要,其全部内容就是对专利法第102条的修改。不过,在分析此条款之前,先来看AIA第3条的最后两款,即(o)款和(p)款,国会其中表明了它的修改意图。

国会的修改意图表现在两个方面:其一,通过将美国专利制度由“先发明制”转变为“发明人先申请制”将确保给予发明人在有限时间内对其发明的专有权,促进科学和实用技术的进步,并且,它将就发明人的专有权保护范围提供更大

的确定性(greater certainty)。其二,通过将美国专利制度由“先发明制”转变为“发明人先申请制”将改进美国专利制度,并且提升美国专利制度与目前世界上几乎所有其他国家普遍采用的专利制度之间的一致性(harmonization);美国与这些国家都有贸易关系,而这样一来,就能在用以保护发明人对其发明之专有权的程序上达到更大的国际统一性与确定性(greater international uniformity and certainty)。<sup>29</sup>AIA第3条(b)款内容如下:

“可专利性条件——

(1) 一般规定——《专利法》第102条修改如下:

‘第102条 可专利性条件:新颖性’

(a) 新颖性;现有技术——发明人应享有专利权,除非——

(1) 主张权利之发明在其有效申请日之前已经获得专利,在出版物中已有描述,或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知;或者

(2) 主张权利之发明在根据第151条所授予的专利中,或者在根据第122(b)条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述,而在此情况下,该专利或专利申请之署名为其他发明人,且在该主张权利之发明的有效申请日之前已经有效提出申请。

(b) 例外——

(1) 在主张权利之发明的有效申请日之前1年或1年以内所作的披露——在主张权利之发明的有效申请日之前1年或1年以内所作的披露不属于根据第(a)(1)款所规定的主张权利之发明的现有技术,如果——

(A) 该披露系由发明人或合作发明人,或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明的他人所作;或者

<sup>26</sup> Merges和Duffy在说明第102条(b)款与(c)款的区别时举例称:假如某人在2002年1月发明一项新的玻璃制造方法。当年3月,发明人的雇主公司在股东大会上宣布,将此发明作为商业秘密更有利于商业竞争。当年6月销售以新方法制造的玻璃。而在当年11月,竞争对手成功进行反向工程,获得了该制造方法。假如该发明人在得知此情况后,于12月份提出专利申请,其能否获得专利呢?作者认为在此情况下不存在102(b)的法定阻却,但可以适用102(c)。参见Robert P. Merges and John F. Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 5th ed., 2011, p607.

<sup>27</sup> 参见《保护工业产权巴黎公约》第4(c)(1)条。

<sup>28</sup> 仅见的少数案例,如In re Kathawala, 9 F. 3d 942 (Fed. Cir. 1993),也是出于特殊原因。对此案的分析参见Robert P. Merges and John F. Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 5th ed., 2011, p614; Martin J. Adlem, Randall R. Rader and John R. Thomas, Cases and Materials on Patent Law, 3rd ed. 2009, pp221-2.

<sup>29</sup> AIA Section 3(o)-(p).

(B) 在该披露作出之前, 被披露之对象已经由发明人或合作发明人, 或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明之他人公开披露。

(2) 在专利申请或专利中所出现的披露——以下披露不属于根据第(a)(1)款所规定的主张权利之发明的现有技术, 如果——

(A) 披露之对象系从发明人或合作发明人处直接或间接获得;

(B) 该被披露之对象在根据第(a)(2)款而被提出有效申请之前, 已经由发明人或合作发明人, 或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明之他人公开披露; 或者

(C) 在主张权利之发明的有效申请日之前, 被披露之对象与该主张权利之发明已经归为同一人所有或者负有向该同一人转让之义务。

(c) 根据合作研究协议的共同所有权——被披露之对象或者主张权利之发明在适用第(b)

(2)(C)款时, 以下情形应被认为已经归为同一人所有或者负有向该同一人转让之义务。

(1) 被披露之对象和主张权利之发明系由在该主张权利之发明的有效申请日当日或之前生效的合作研究协议之一方或多方所开发和完成, 或者代表其开发和完成;

(2) 主张权利之发明属于为实施合作研究协议范围内的行为所导致的结果; 并且

(3) 在主张权利之发明的专利申请中披露或经修改而披露了合作研究协议的当事人姓名。

(d) 专利和已公开之申请作为有效的现有技术——在确定一项专利或专利申请是否属于根据第(a)(2)款所规定的主张权利之发明的现有技术时, 应当就其中所描述的任何对象, 考虑该专利或专利申请是否已经有效提出——

(1) 若不适用以下第(2)项, 则指在该专利或专利申请的申请日; 或者

(2) 如果该专利或专利申请根据第119条、第365(a)条或第365(b)条而享有优先权的, 或者根据一项或多项在先提出的专利申请而依照第120条、第121条或第365(c)条对更早之申请日享有利益的, 则指对该对象作出描述的此类专利申请的最早提出日。”

(2) 对CREAT法意图的延续——通过以上第(1)款所规定的《专利法》第102(c)条是为了实现加强合作研究活动之意图, 其表现在2004年制定的《合作研究与技术提升法》(Corporate Research and Technology Enhancement Act, 简称“CREATE法”), 包括其立法过程中, 该法律的修订亦因本条(c)款而停止。美国专利商标局应当以与CREATE法的立法过程所要求的相同方式来实施第102(c)条, 因为CREATE法关系到美国专利商标局的行政管理行为。

(3) 格式性修改——在《美国法典》第35编第10章目录中的第102条标题修改为: ‘102. 可专利之条件; 新颖性’。”

### 三、发明人先申请制的新概念与新规则

#### (一) 新第102条的结构与概念

##### 1. 新结构

在AIA第3条于2013年3月16日生效之后, 美国《专利法》第102条的结构发生了根本性变化。其一, 该条的标题由“可专利性条件: 新颖性, 专利权的丧失”改为“可专利性条件: 新颖性”, 这就表明, 第102条存在的关于新颖性与法定阻却的不同规则将消失, 代之以统一的新颖性规则;<sup>⑩</sup>其二, 对现有技术的概念将作统一界定, 取代目前第102条按照时间、地理区域和事件方式而分别界定现有技术的做法。如此一来, 新的《专利法》第102条与世界其他国家和地区的专利法在形式上基本一致了。<sup>⑪</sup>但需要注意的是, 美国《专利法》第102条的术语, 特别是这些术语往往因法官多年以来在判例中的解释而具有不同的含义, 所以, 美国专利法在新颖性规则方面, 虽然采取了先申请制的形式, 但在实质内容上仍然与世界其他国家保持距离。

##### 2. 新增加的概念

在AIA第3条(a)款的定义中, 增加规定了诸如“有效申请日”、“发明人”等基本概念。其中, “发明人”(inventor)是指发明或者发现该发明之对象的个人, 或者在合作发明情形中的数人。

而且, 为了说明什么是合作发明, 也是为了突出国会在此次立法修改中所强调的合作研

<sup>⑩</sup> AIA保留了这种区分的要素, 但是采用了不同的结构。从形式上, AIA不再分成两条: 新颖性与法定阻却, 但在实质内容上, 它把这两个概念溶合在关于“现有技术”的条文之中, 即AIA之后的专利法第102条(b)款。参见Robert P. Merges, “Priority and Novelty Under the AIA”, 207 Berkeley Tech. L. J. 1023 (2012)。

<sup>⑪</sup> 比如, 《欧洲专利公约》第54条、我国《专利法》第22条、日本《专利法》第29~30条等。



究之重要意义，AIA增设如下两项定义：其一，“合作发明人”（joint inventor）或“共同发明人”（coinventor）是指合作完成发明的任何个人；其二，“合作研究协议”（joint research agreement）是指两个或多个自然人或机构为了在该主张权利之发明领域进行实验、开发或者研究工作而订立的一份书面的合同、转让书或者合作协议。值得注意的是，这里强调的是合作发明人的自然人属性，以及合作研究协议的书面要求。这也是为了解决之前判例中所出现的情形，比如Ethicon案，<sup>③②</sup>专利申请人与另一受邀参与研究者之间没有书面协议，但存在口头合同。

**（二）新《专利法》第102条（a）款：新颖性和现有技术**

AIA之后的《专利法》第102条（a）款文本如下：

“（a）新颖性；现有技术——发明人应享有专利权，除非——

（1）主张权利之发明在其有效申请日之前已经获得专利，在出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知；或者

（2）主张权利之发明在根据第151条所授予的专利中，或者在根据第122（b）条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请之署名为其他发明人，且在该主张权利之发明的有效申请日之前已经有效提出申请。”

**1. 新《专利法》第102条（a）款第（1）项**

这是专利法关于判断新颖性与现有技术的最重要规则，我们可以仿照本文对现行《专利法》第102条的解析，将其内容列表如下（表3）。

表3

	时间	空间	情形	
主张权利之发明如果	在有效申请日之前	在美国或国外（任何地方）	已获得专利，或者	则不得授予专利权
			已在出版物中有描述，或者	
			已公开使用，或者	
			已销售，或者	
			以其他方式为公众所知	

如果将表3与前述表1、表2相互对照，从文本上即可看出，AIA之前与之后在《专利法》第102条上的区别。具体区分如下。

（1）时间标准：AIA将判定现有技术的时间点改为“有效申请日”，不同于发明日（见表1）或申请日一年前的该日（见表2）。

（2）空间标准：AIA取消了关于判定现有技术构成之行为的不同地理范围限制，而是统一为全球（国内外）标准。

（3）主体标准：这些披露行为的主体既可以是专利申请人，也可以是他人。

（4）在构成现有技术的披露种类上，除了已获得专利、出版物、公开使用、销售之外，增设“以其他方式为公众所知”。而关于这一术语的含义，恐怕需要借助比较法<sup>③③</sup>以及之后判例法的解释。

（5）从其基本内容看，新《专利法》第102条（a）款第（1）项更可能是来源于现行专利法第102条（b）款，而不是现行专利法第102条（a）款。尽管前是法定阻却的基本规则，而后者才是新颖性规则。换言之，AIA是用统一的新颖性规则这个新瓶子装了法定阻却的旧酒。

**2. 新《专利法》第102条（a）款第（2）项**

这是指因他人的在先申请专利而构成在后之专利申请的现有技术。与AIA之前的专利法相比，本项规则非常接近于旧《专利法》第102条（e）款；从立法过程看，两者之间也存在渊源关系。<sup>③④</sup>它们之间的文本对照可以列表如下（表4）。

表4

新专利法第102条（a）款第（2）项	旧专利法第102条（e）款
发明人应享有专利权，除非	该人应有权获得专利，除非属于下列情形
（2）主张权利之发明在根据第151条所授予的专利中，或者在根据第122（b）条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请之署名为其他发明人，且在该主张权利之发明的有效申请日之前已经有效提出申请。	（e）该发明在以下之处已有描述 （1）在该专利申请人完成发明之前而由他人在美国提出并根据第122（b）条公开的专利申请中，或者
	（2）在该专利申请人完成发明之前而由他人在美国提出并获得授权的专利中，除非根据第351（a）条所定义之条约而提出的国际申请具有在美国提出申请的相同效力，只有当国际申请指定美国并且根据该条约第21（a）条而以英文公开，

<sup>③②</sup> Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F. 3d 1456 (1998).

<sup>③③</sup> 比如在欧洲专利公约、日本专利法、中国专利法等相关规定及其适用的解释。

<sup>③④</sup> Robert A. Armitage, “Understanding the America Invents Act and Its Implications for Patenting”, 40 AIPLA Q.J. 1, 60 (2012).



它们的区别在于：AIA之后的新专利法将他人提出并公开的专利申请或者已经获得的专利合为一种情形，并且从时间标准上，以主张权利之发明的有效申请日为准，而不是以专利申请人完成发明的时间为准。

假设甲完成一项发明并向美国专利商标局申请专利，但是，其他发明人也做出了相同的发明（无论他人的发明是否在甲的发明之前完成），并且在甲的申请日之前已经有效地提出了专利申请，且该申请在后来获得了美国专利或者被依法公开，那么，他人的专利申请构成了甲之专利申请的现有技术，因此，甲的专利不具有新颖性从而不可能获得专利权。其具体内容可解读如下：

(1) 当涉及两人或两人以上独立完成了相同发明的，以最先提出专利申请者取得优先权。这与AIA之前的专利法相对照，其区别非常明显。AIA之前的专利法是以最先完成发明者，取得优先权。

(2) 与同款上一项规定（即第102条（a）款第（1）项）相比，两者的区别在于：在第（2）项中作出披露的主体只能是他人，而不可能是专利申请人本身。当然，这两项规则之间在已经获得授权的专利申请由他人提出之情形上，存在重叠。

(3) 本项规定所涉及的被披露的现有技术是他人的专利申请。因此，它既不是在同款上一项中所提到的由专利申请人本人所获得的专利，也不是他人虽经提出最终未被公开的专利申请。

### （三）新修订《专利法》第102条（b）款第（1）项：宽限期规则

第102条（b）款的标题是“例外”，亦即，它规定了上一款“新颖性与现有技术”之一般规定的例外情形。它分为两项：其一是宽限期；其二是发明人与争议对象的关系。先来分析第（1）项。其法律文本如下：

“（b）例外——

（1）在主张权利之发明的有效申请日之前1年或1年以内所作的披露--在主张权利之发明的有效申请日之前1年或1年以内所作的披露不属于

根据第（a）（1）款所规定的主张权利之发明的现有技术，如果——

（A）该披露系由发明人或合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明的他人所作；或者

（B）在该披露作出之前，被披露之对象已经由发明人或合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明之他人公开披露。”

由此可知，AIA之后专利法的宽限期规则是：发明人在其申请日之前1年内所作的披露不属于现有技术；或者，发明人与他人于申请日之前1年内均有披露，但发明人的披露早于他人的披露的，则他人的披露也不属于现有技术。其中的要点在于：

首先，AIA之后《专利法》第102条的宽限期仍然是1年，且其关键日为“有效申请日”。这一点与之前专利法第102条（b）款基本相同。

其次，其中涉及的发明人的披露，包括了由以下主体所作之披露：发明人自己，或者合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得了该发明的他人。由此可知，因发明人的披露而获知了该发明的他人，其所作披露与发明人的披露具有相同效力。

再次，这一宽限期规则就使得美国专利法实际上采取的是“披露在先”（first-to-disclose）制度。AIA的立法沿革也可说明这一点。美国国会的报告提到“委员会认识到，美国应当转向发明人先申请制，但委员会也承认，如果考虑到发明与研发的本质，那么严格的先申请制之中所固有的那些限制可能显得过于严厉了，即使有发明人的宽限期规则。为此，本法吸收了若干针对现有技术的例外。第一个例外就是第102条（b）

（1）（B）的‘披露在先例外’（first-to-disclose exception）。这一例外实际上就创设了一种披露在先的规则（first-to-disclose rule）”。<sup>⑤</sup>

这一规则使得美国专利法并未完全实行“先申请制”。试举例说明：假如甲、乙两人先后独立完成了相同的发明，并且两人都向美国专利商

<sup>⑤</sup> 参见H.R. REP. No. 110-314, at 57-58, 转引自Joe Matal, A Guide to the Legislative History of the America Invents Act, 21 Fed. Cir. B. J. 435, 447 (2012)。Merges教授对此也有评论，并称之为“first-proved-inventor-to file”，参见Robert P. Merges, “Priority and Novelty Under the AIA”, 207 Berkeley Tech. L. J. 1023,1039 (2012)。

标局提出了专利申请,但是乙的申请日早于甲的申请日。再假设甲的披露时间早于乙的披露时间,但甲和乙所作之披露距甲的申请日均在1年之内。若按纯粹的先发明制,则甲因发明在先,故甲享有优先权;若按纯粹的先申请制,则因为乙的申请时间在甲之前,故乙享有优先权。事实上,纯粹采用先发明或者先申请制的国家几乎没有,均是在原则之外设定若干例外。比如,美国在AIA之前虽然规定的是发明在先原则,但还是规定如果发明之后若干时间内未提出专利申请、未付诸实践或者在他人公开披露发明之后仍未积极提出专利申请的,仍然可能丧失优先权或无法获得专利。美国在AIA之后的专利法中,虽然采取了申请在先的原则,但同样规定了若干例外,即使发明人的专利申请时间在他人之后,但其在宽限期内比他人先行披露的,仍然可以获得优先权。因此,在这一假设案例中,甲因披露在先而权利优先,仍可获得专利。

与欧洲、日本的专利法相比,美国专利法的宽限期规则有其独特之处:(1)宽限期长度不同,这些国家和地区的专利法规定的宽限期为6个月;(2)符合宽限期要求的披露方式不同,在其他国家和地区专利法中,申请人自己作出披露的只限于极少数的例外情形,而他人的披露也限于未经申请人同意所作的披露,才不会破坏新颖性;(3)宽限期规则的功能不同,在其他国家和地区,宽限期的功能只是使申请人不丧失新颖性,并不使申请人享有与其他申请人相比的优先权。<sup>③⑥</sup>

我国专利法的宽限期规则与欧洲、日本较为接近。我国《专利法》第24条规定:“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:(一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;(二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。”据此,申请专利的发明创造在申请日之前6个月内,发生上述三种情形之一的,该申请不丧失新颖性。即这三种情况不构成影响该申请的现有技术。

但《专利申请指南》指出:宽限期和优先权的效力是不同的。它不仅仅是把申请人(包括发明人)的某些公开,或者第三人从申请人或发

明人那里以合法手段或者不合法手段得来的发明创造的某些公开,认为是不损害该专利申请新颖性和创造性的公开。实际上,发明创造公开以后已经成为现有技术,只是这种公开在一定期限内对申请人的专利申请来说不视为影响其新颖性和创造性的现有技术,并不是把发明创造的公开日看作是专利申请的申请日。所以,从公开之日起至提出申请的期间,如果第三人独立地作出了同样的发明创造,而且在申请人提出专利申请以前提出了专利申请,那么根据先申请原则,申请人就不能取得专利权。当然,由于申请人(包括发明人)的公开,使该发明创造成为现有技术,故第三人的申请没有新颖性,也不能取得专利权。<sup>③⑦</sup>

通过一个假设的案例来观察中美专利法的不同处理结果:假如甲于2013年4月1日完成一项产品发明之后未及时申请专利,但他在2013年4月20日的一次学术会议上披露了该产品发明;乙于2013年5月1日也独立完成了相同的发明,但他在2013年5月20日提出专利申请;甲在2013年6月20日也提出了专利申请。

如果该案发生在美国,根据AIA之后的专利法第102条(b)款第(1)项,甲的申请在后,但因其披露在先,故只要其在披露自己的发明之后1年的宽限期内提出了专利申请,他都享有优先权,而无论乙的申请是否在其之前。因此,甲可以获得专利权。

如果该案发生在中国,根据中国《专利法》第9条的先申请原则,乙的专利申请早于甲的申请,故甲不能获得专利;再根据《专利法》第22条关于新颖性以及现有技术的规定,甲在乙的申请日之前所作的披露构成现有技术,故乙也不能获得专利。

#### (四)新修订《专利法》第102条(b)款第(2)项:不属于现有技术的披露

该项规定进一步明确了不属于现有技术的情形。亦即,除了在1年的宽限期内所作之披露不属于现有技术外,还包括如下三种情形中所披露的专利申请或者专利也不属于现有技术。该项内容如下:

“(2)在专利申请或专利中所出现的披露——以下披露不属于根据第(a)(1)款所规定的主张权利之发明的现有技术,如果——

<sup>③⑥</sup> 参见Toshiko Takenaka, “Has the United States Adopted a First-To-File System Through America Invents Act? A Comparative Law Analysis of Patent Priority under First-Inventor-To-File”, GRUR Int. 2012, Heft 4, p309-10.

<sup>③⑦</sup> 国家知识产权局:《专利审查指南(2010)》,知识产权出版社2010年版,第166页。

(A) 披露之对象系从发明人或合作发明人处直接或间接获得;

(B) 该被披露之对象在根据第(a)(2)款而被提出有效申请之前, 已经由发明人或合作发明人, 或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明之他人公开披露; 或者

(C) 在主张权利之发明的有效申请日之前, 被披露之对象与该主张权利之发明已经归为同一人所有或者负有向该同一人转让之义务。”

美国专利法强调保护真正的发明人, 而且美国的专利制度设计倾向于支持发明人或者发明合作, 因此, 尽管AIA采纳了先申请制的规则, 但在另一方面又保留甚至提高了对于发明人与发明合作的保护, 具体就体现在新《专利法》第102条(b)款。<sup>38</sup>值得注意的是, 第102条(b)款第(2)项的结构在很大程度上就是同条款第(1)项的翻版, 即这两项的(A)小项、(B)小项是相互对应的, 但(C)小项无对应。下面将两项规定的文本作一对比(表5)。

表5

第102条(b)款第(1)项	第102条(b)款第(2)项
在主张权利之发明的有效申请日之前1年或1年以内所作的	无
披露不属于根据第(a)(1)款所规定的主张权利之发明的现有技术, 如果	以下披露不属于根据第(a)(1)款所规定的主张权利之发明的现有技术, 如果
(A) 该披露系由发明人或合作发明人, 或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明的他人所作; 或者	(A) 披露之对象系从发明人或合作发明人处直接或间接获得; 或者
(B) 在该披露作出之前, 被披露之对象已经由发明人或合作发明人, 或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明之他人公开披露。	(B) 该被披露之对象在根据第(a)(2)款而被提出有效申请之前, 已经由发明人或合作发明人, 或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明之他人公开披露; 或者
无	(C) 在主张权利之发明的有效申请日之前, 被披露之对象与该主张权利之发明已经归为同一人所有或者负有向该同一人转让之义务。

从表5可见, 第102条(b)款第(1)项和第(2)项在开头都提到了第102条(a)款, 这进一步说明, 第102条(a)款关于“现有技术”的规定是全面、完整的。同时, 第103条的“现有技术”都是指符合第102条(a)款条件的“披露”(disclosure)。<sup>39</sup>此外, 这两项规则之下所提到的(A)、(B)两个小项分别对应, 内容也比较接近, 但第(2)项中还有(C)是其独有的。

再来看这两组规则的结构性区别:

首先, 第102条(b)款第(1)项适用1年的宽限期, 而第(2)项则未规定类似的时间限制。因此, 根据102(b)(2), 他人在主张权利之专利申请日之前有效提出了专利申请的, 该他人之专利申请就构成现有技术, 除非能够证明存在其所列举的三种特定的情形, 从而可将其从现有技术中排除出去。

其次, 第102条(b)款第(1)项所针对的是作出某种披露的人, 发明人本身或者他人。而第102条(b)款第(2)项只是涉及被披露的对象最初的起源。亦即, 被披露的对象是否为发明人本身所作出的成果。原因在于, 第102条(b)款的(1)、(2)两项是与同条(a)款相互对应的。<sup>40</sup>第102条(a)款第(1)项是广泛适用于任何人所作的公开披露(当然也适用于发明人本身所作的披露), 而102条(a)款第(2)项专门限定于署名为其他发明人的专利申请(因此, 它针对的是所披露对象的最初起源, 而不是作出披露的人), 因此, 第102条(b)款的(1)、(2)两项也是如此, 只不过是例外的角度来设立规则。

以上述结构分析为基础, 现在可以来具体解析第102条(b)款第(2)项所指的作为现有技术的例外, 究竟是哪三种情形:

首先, 他人专利申请中所披露的内容系从发明人那里获得的, 不构成发明人之专利申请的现有技术。他人虽先行提出了专利申请, 构成一种披露, 但如果其专利申请或后来所获得的专利中涉及的发明内容是从发明人那里学来或者偷来的, 那么, AIA规定通过一种“派生程序”(derivation proceeding)来区分谁是真正的发明

<sup>38</sup> Robert A. Armitage, "Understanding the America Invents Act and Its Implications for Patenting", 40 AIPLA Q.J. 1, 64 (2012).  
<sup>39</sup> Robert A. Armitage, "Understanding the America Invents Act and Its Implications for Patenting", 40 AIPLA Q.J. 1, 71 (2012).  
<sup>40</sup> Robert A. Armitage, "Understanding the America Invents Act and Its Implications for Patenting", 40 AIPLA Q.J. 1, 65 (2012).



所有权人。<sup>④</sup>而该他人的专利申请虽被公开，也不构成发明人自身之专利申请的现有技术。

其次，他人根据第102条第(a)(2)款而在先提出专利申请的，只要发明人在该申请之前已经公开披露的，则他人的专利申请不构成现有技术。假设独立作出发明的甲、乙二人均提出了专利申请，且乙的申请在先。不过，在乙的申请之前，甲已经将其发明予以公开披露，那么，乙的申请虽然在后来被依法公开或者获得了专利，从而发生披露，但是，乙的披露不构成甲的专利申请的现有技术。换言之，乙的披露（即专利申请）是在甲的专利申请日之前，但在甲的公开披露之后的，则乙的专利申请虽有披露但不构成现有技术。

问题是，甲自己在申请之前的公开披露是否构成现有技术，从而破坏了专利申请的新颖性呢？对此，必须与本款的上一项（第102条第(b)款(1)项）的宽限期规则相结合，才可以确定。<sup>⑤</sup>因此，甲的公开披露尽管可以让申请在先的乙的披露不破坏其新颖性，但甲的披露也应当在其申请日之前的1年内作出。

再次，合作研究协议之他方所作的披露，不构成现有技术。这项规定针对的是特殊情形，即申请发明人与在此前披露该发明的人存在合作研究协议。因此，尽管他人披露了同样的发明，但是，只要在申请日之前，“披露之对象与该主张权利之发明已经归为同一人所有或者负有向该同一人转让之义务”，则该项披露不构成现有技术。要理解这项关于优先技术之例外的规则，需结合第102条(c)款。

第102条(c)款规定，若披露人与申请人根据合作协议而对所完成的发明形成了共同所有权(Common Ownership)时，则应被认为“已经归为同一人所有或者负有向该同一人转让之义务”。具体而言，需符合以下三个条件：

(1) 被披露对象与申请专利之发明系合作研究协议方一方或多方开发完成。

(2) 申请专利之发明属于为实施合作研究协议范围内的行为所导致的结果。

(3) 在专利申请中披露了合作研究协议的当事人姓名。

从立法沿革上看，第102条(c)款是对1999年《美国发明人保护法》(American Inventors Protection Act / AIPA)以及2004年《合作研究与技术提高法》(Cooperative Research and Technology Enhancement Act / CREAT)的继受和改进。<sup>⑥</sup>在AIA之前，这样的规则就已经存在于美国专利法之中，只不过在那时，这些例外规定仅仅作为判断非显而易见性的现有技术，而对于AIA之前的专利法第102条的新颖性判断没有影响。<sup>⑦</sup>在AIA之后，CREAT的规则就变成了专利法第102条(c)款的第(1)至第(3)项，而AIPA的规定则体现在第102条(b)款第(2)项的C小项。<sup>⑧</sup>这就是为什么需要把这两部分结合解读的原因。

#### 四、结论

美国专利法几乎与合众国同龄，至今已逾220年，<sup>⑨</sup>可谓国史不久而专利历史悠久。在世界上，美国专利法也是独树一帜；而在当今全球化时代，尤其自上世纪末以来，美国专利法也为了诸如《TRIPS协定》等国际条约而做出过一些调整，但从总体上来说，美国专利制度的独特性不会彻底改变。因为经过漫长的历史积淀，制定法与判例法相互交织，各利益相关方共同作用，美国专利法已经形成了一套比较独特的复杂系统。所谓牵一发而动全身，美国国会在AIA立法修改上，不得不既慎重又妥协；即使称之专利法革命，也并非推倒重来。

就AIA关于《专利法》第102条新颖性条件的修改而言，其所谓的“发明人先申请制”并非一些人所理解的“先申请制”，也未如国会在其立法意图中所表明的那样，做到与其他国家专利制度的一致性，在专利申请授权程度上做到更大

<sup>④</sup> AIA Sec. 3 and 35 U.S.C § 135.

<sup>⑤</sup> Robert P. Merges, " Priority and Novelty Under the AIA ", 207 Berkeley Tech. L. J. 1023,1039 (2012).

<sup>⑥</sup> Act of Nov. 29, 1999, Pub. L. No. 106-113, § 4807(a), 113 Stat. 1501, 1501A-591; Cooperative Research and Technology Enhancement (CREATE) Act of 2004, Pub. L. No. 108-453, sec. 2, § 103(c)(2), 118 Stat. 3596.

<sup>⑦</sup> Robert A. Armitage, " Understanding the America Invents Act and Its Implications for Patenting ", 40 AIPLA Q.J. 1, 82 (2012).

<sup>⑧</sup> 同注释<sup>⑤</sup>。

<sup>⑨</sup> 美国第一部专利法制订于1790年。

的国际统一性与确定性。毋宁说,美国专利法经由AIA,在专利授权的新颖性条件上做到了提高效率、保护真正发明人、促进合作创新之目标。

首先,发明人先申请制使得美国专利法第102条“化繁为简,保留实质”,提高了专利申请授权的效率。根据AIA之后的《专利法》第102条,美国专利申请将以申请日作为相同发明人之间专利申请的优先权标准,同时,以此时间作为认定现有技术的范围。较诸AIA之前的专利法,它改变了以完成发明时间之先后为标准而确定优先权的做法,从而无需再适用繁复而高昂的抵触申请程序,有利于提高专利申请与授权的效率。同时,新《专利法》第102条(a)款在一般性规定之后,又具体设定了关于现有技术的例外规则。而在例外规则中,则保留AIA之前专利法第102条的一些实质性规定,比如宽限期。

其次,发明人先申请制强调对真正发明人的保护,同时鼓励尽早披露。新《专利法》第102条除了鼓励发明人或其受让人尽早提出专利申请之外,还强调保护真正的发明人。从他人处获得发明从而提出专利申请的,并不能因此获得专利权,而且,即使其专利申请公开或获得了专利权,从而属于对发明内容的披露,但对于真正发明人在此后所提出的专利申请而言,并不构成现有技术。而且,在独立发明人之间就相同发明提出专利申请方面,也不是纯粹以申请时间先后确定现有技术,而是以公开披露之先后为标准。换

言之,发明人在完成发明之后,如果尽早公开披露,则其可在一年内的任何时间提出申请,可确保其不会因为完成了相同发明之他人的抢先申请而丧失优先权和新颖性。这样的制度设计或可更好地反映专利制度的本质与功能,即鼓励发明人作出发明并尽早将其发明内容向社会公开,而又有适当之时间考虑是否需要获得专利,且不会因此延长期专有权之期限。

再次,发明人先申请制鼓励进行合作创新。新《专利法》第102条保留了以往的相关规则,在关于判断新颖性的例外规则上,专门规定以合作研究者之间所作的披露不构成现有技术的情形。这是美国专利法比较独特的新规则。

从美国、欧洲、日本、中国等国家和地区的专利法看,在关于新颖性条件的规定上,几乎都采用“原则加例外”的模式。欧洲、日本和中国等大多数国家的专利法采用“先申请制”,但也有关于宽限期的例外;AIA之前的美国专利法采用“先发明制”,但规定了法定阻却;AIA之后的美国专利法采用“发明人先申请制”,但其实质上是“发明人先披露制”,并且规定了宽限期等例外。因此,世界上多数国家和地区的专利法在新颖性条件的规定上,几乎不存在纯粹的先发明制或先申请制。我们不必拘泥于AIA之后的美国《专利法》第102条究竟应该归为哪一种模式,而应当更多地关注其制度的实质与功能。■