

## 美国专利商标局说：什么??

Peter C. Schechter

在 *SNIPR Techs. Ltd. v. Rockefeller Univ.* 一案<sup>1</sup>中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）近期裁定，“纯粹属于《美国发明法案》下的专利和专利申请”——即仅包含有效申请日在《美国发明法案》生效之后（即 2013 年 3 月 16 日或之后）的权利要求的那些专利和专利申请——绝不会涉及《美国发明法案》生效之前的“冲突程序”，而该程序正是在美国实行专利先发明制的阶段，美国专利局用于确定“谁先完成发明（priority of invention）”的程序。这一结果不应让任何人感到意外；然而，令人震惊的是，这个结果似乎让美国专利商标局本身大吃一惊。

*SNIPR Techs* 案的事实和程序方面一目了然。SNIPR 拥有一系列专利，所涉及的是利用规律间隔成簇短回文重复序列（CRISPR）基因编辑技术选择性杀死混合菌群中的细菌的方法。这些专利的有效申请日是 2016 年 5 月 3 日，距《美国发明法案》生效日期（2013 年 3 月 16 日）已过去三年多。SNIPR 专利根据经《美国发明法案》修订后的《专利法》（《美国法典》第 35 篇）审查、颁发。

就 Rockefeller 而言，其拥有一项专利申请，其中涉及的发明与 SNIPR 专利相同。该 Rockefeller 专利申请要求一件在《美国发明法案》生效日期前提交的临时申请的优先权。因此，该 Rockefeller 专利申请是根据《美国发明法案》生效前的《专利法》接受审查。

在《美国发明法案》生效前，美国实行的是先发明制；而在该法生效后，美国实行发明人先申请制，至少在很大程度上加入了世界其他各国的行列。根据发明人先申请制，除了少数例外情况，在多个竞争申请人中决定谁有权获得专利时，发明日期将不再发挥作用。如今，发明人先申请制已施行了十多年。

然而，美国专利商标局似乎并不了解这一基本的时间顺序。面对《美国发明法案》生效前的 Rockefeller 专利申请和该法生效后的 SNIPR 专利，专利审查与上诉委员会（在《美国发明法案》生效前，原称为专利上诉和冲突委员会）宣布实施冲突程序，以确定要求保护的专利主题的先发明方。即使该问题的答案与 SNIPR 专利的审查和颁发无关，委员会仍然作出了这一决定。换言之，仅 Rockefeller 的发明日期较早这一事实本身不可能对 SNIPR “纯粹属于《美国发明法案》下的专利”的有效性造成任何影响。

SNIPR 实质上抵制了该冲突程序，两次提出终止动议，但因错误声明和违背《美国发明法案》的明文规定而失败，并且拒绝提交任何优先权声明来主张其发明日期早于 Rockefeller 的最早受益日期。最终，委员会在毫无法律根据的情况下，作出了对 SNIPR 不利的决定，取消了 SNIPR 专利的所有权利要求。

*SNIPR Techs* 案的上诉问题很简单：“纯粹属于《美国发明法案》下的专利是否可能涉及冲突程序。”答案同样很简单：不可能。简而言之，专利审查和上诉委员会无权以缺乏《美国发明法案》生效前《美国法典》第 35 篇第 102(g)条规定的先发明条件为由，通过冲突程序取消纯粹属于《美国发明法案》下的权利要求。美国联邦巡回上诉法院总结称：“SNIPR 纯粹属于《美国发明法案》下的专利已根据该法的发明人先申请专利制度审查、颁发；之后不得根据该法生效前的、不同的先发明制度予以取消。因此，专利局局长宣布对 SNIPR 专利实施冲突程序是错误的。”

---

<sup>1</sup> No. 22-1260, \_\_\_ F.4th \_\_\_, 2023 WL 4536369 (Fed. Cir. Jul. 14, 2023)

上诉法院指出，国会废除了《专利法》中有关对纯粹属于《美国发明法案》下的专利和专利申请实施冲突程序的规定，并针对“混合专利”（部分权利要求在《美国发明法》生效前、其他权利要求在该法生效后的专利）确立了一项有限的例外，而 SNIPR 专利并不属于这些情况。美国最高法院解释称，“若国会明确列举了一项普遍禁律的特定例外情况，则如无证据表明具有相反的立法意图，不得默示存在其他例外情况。”美国联邦巡回上诉法院指出，“国会并未暗示”纯粹属于《美国发明法案》下的遵循发明人先申请制的专利和专利申请应继续接受与《美国发明法案》生效前的专利之间的冲突程序。

专利局局长承认，虽然根据其对该法的解释，到 2033 年 3 月 16 日之前，纯粹属于《美国发明法案》下的专利可能涉及冲突程序，但在专利局于《美国发明法案》颁布前后发布的各项通知或声明中，从未提到这一可能性。关键在于，这种可能性完全违背了自 2013 年以来专利法领域的共识和惯例。

更具体而言，美国联邦巡回上诉法院指出，在《美国发明法案》的立法过程中，“国会坚持删除对新申请的冲突程序，**指责这些程序耗费时间和金钱，并要求企业维护大量文件和系统，以证明其发明的日期。**”在国会颁布《美国发明法案》前，美国专利从业者经常告诉客户，需要创建并维护“发明人笔记本”及发明活动的相关记录，并且需要对这些笔记本和记录中所载的信息保留法律上充分的确证，这么做的主要目的是在必要时证明先发明。至少对于在 2013 年 3 月 16 日之后发生的发明活动而言，业界普遍理解并认同，至少就美国专利法规定的先发明问题而言，发明人的笔记本及相关记录是不必要的。虽然企业可能出于其他充分的理由，继续就员工的发明活动创建并维护大量的文件和记录保存系统，但至少，证明先发明不再是此举的主要理由，甚至不再是任何理由。事实上，在《美国发明法案》生效日期之后，很多科技企业更改并简化了自身的文件和记录保存系统。而专利局局长的言论必定会让这些科技企业及其专利律师大吃一惊，因为该局长在 *SNIPR Techs* 案中向美国联邦巡回上诉法院提出，自即日起十年内，此类文件和记录对于纯粹属于《美国发明法案》下的专利和申请可能仍然具有必要性。使该争辩更令人惊讶的是，该局长并非在专利法方面经验寥寥的职业官僚，而是一名资深的专利律师和诉讼律师，在《美国发明法案》颁布之前和之后分别有十五年和近十年的从业经验。

无论该局长这一立场的起源是什么，这一立场现已不复存在。如美国联邦巡回上诉法院所认定的，“《美国发明法案》禁止对纯粹属于《美国发明法案》下的专利实施冲突程序。”故事终结。