

美國專利商標局說：什麼??

Peter C. Schechter

在 *SNIPR Techs. Ltd. v. Rockefeller Univ.* 一案¹中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）近期裁定，“純粹屬於《美國發明法案》下的專利和專利申請”——即僅包含有效申請日在《美國發明法案》生效之後（即 2013 年 3 月 16 日或之後）的權利要求的那些專利和專利申請——絕不會涉及《美國發明法案》生效之前的“衝突程序”，而該程序正是在美國實行專利先發明制的階段，美國專利局用於確定“誰先完成發明（priority of invention）”的程序。這一結果不應讓任何人感到意外；然而，令人震驚的是，這個結果似乎讓美國專利商標局本身大吃一驚。

SNIPR Techs 案的事實和程序方面一目了然。SNIPR 擁有一系列專利，所涉及的是利用規律間隔成簇短回文重複序列（CRISPR）基因編輯技術選擇性殺死混合菌群中的細菌的方法。這些專利的有效申請日是 2016 年 5 月 3 日，距《美國發明法案》生效日期（2013 年 3 月 16 日）已過去三年多。SNIPR 專利根據經《美國發明法案》修訂後的《專利法》（《美國法典》第 35 篇）審查、頒發。

就 Rockefeller 而言，其擁有一項專利申請，其中涉及的發明與 SNIPR 專利相同。該 Rockefeller 專利申請要求一件在《美國發明法案》生效日期前提交的臨時申請的優先權。因此，該 Rockefeller 專利申請是根據《美國發明法案》生效前的《專利法》接受審查。

在《美國發明法案》生效前，美國實行的是先發明制；而在該法生效後，美國實行發明人先申請制，至少在很大程度上加入了世界其他各國的行列。根據發明人先申請制，除了少數例外情況，在多個競爭申請人中決定誰有權獲得專利時，發明日期將不再發揮作用。如今，發明人先申請制已施行了十多年。

然而，美國專利商標局似乎並不瞭解這一基本的時間順序。面對《美國發明法案》生效前的 Rockefeller 專利申請和該法生效後的 SNIPR 專利，專利審查與上訴委員會（在《美國發明法案》生效前，原稱為專利上訴和衝突委員會）宣佈實施衝突程序，以確定要求保護的專利主題的先發明方。即使該問題的答案與 SNIPR 專利的審查和頒發無關，委員會仍然作出了這一決定。換言之，僅 Rockefeller 的發明日期較早這一事實本身不可能對 SNIPR “純粹屬於《美國發明法案》下的專利”的有效性造成任何影響。

SNIPR 實質上抵制了該衝突程序，兩次提出終止動議，但因錯誤聲明和違背《美國發明法案》的明文規定而失敗，並且拒絕提交任何優先權聲明來主張其發明日期早於 Rockefeller 的最早受益日期。最終，委員會在毫無法律根據的情況下，作出了對 SNIPR 不利的決定，取消了 SNIPR 專利的所有權利要求。

SNIPR Techs 案的上訴問題很簡單：“純粹屬於《美國發明法案》下的專利是否可能涉及衝突程序。”答案同樣很簡單：不可能。簡而言之，專利上訴和審查委員會無權以缺乏《美國發明法案》生效前《美國法典》第 35 篇第 102(g)條規定的先發明條件為由，通過衝突程序取消純粹屬於《美國發明法案》下的權利要求。美國聯邦巡迴上訴法院總結稱：“SNIPR 純粹屬於《美國發明法案》

¹ No. 22-1260, ___ F.4th ___, 2023 WL 4536369 (Fed. Cir. Jul. 14, 2023)

下的專利已根據該法的發明人先申請專利制度審查、頒發；之後不得根據該法生效前的、不同的先發明制度予以取消。因此，專利局局長宣佈對 SNIPR 專利實施衝突程序是錯誤的。”

上訴法院指出，國會廢除了《專利法》中有關對純粹屬於《美國發明法案》下的專利和專利申請實施衝突程序的規定，並針對“混合專利”（部分權利要求在《美國發明法》生效前、其他權利要求在該法生效後的專利）確立了一項有限的例外，而 SNIPR 專利並不屬於這些情況。美國最高法院解釋稱，“若國會明確列舉了一項普遍禁律的特定例外情況，則如無證據表明具有相反的立法意圖，不得默示存在其他例外情況。”美國聯邦巡迴上訴法院指出，“國會並未暗示”純粹屬於《美國發明法案》下的遵循發明人先申請制的專利和專利申請應繼續接受與《美國發明法案》生效前的專利之間的衝突程序。

專利局局長承認，雖然根據其對該法的解釋，到 2033 年 3 月 16 日之前，純粹屬於《美國發明法案》下的專利可能涉及衝突程序，但在專利局于《美國發明法案》頒佈前後發佈的各項通知或聲明中，從未提到這一可能性。關鍵在於，這種可能性完全違背了自 2013 年以來專利法領域的共識和慣例。

更具體而言，美國聯邦巡迴上訴法院指出，在《美國發明法案》的立法過程中，“國會堅持刪除對新申請的衝突程序，**指責這些程序耗費時間和金錢，並要求企業維護大量文檔和系統，以證明其發明的日期。**”在國會頒佈《美國發明法案》前，美國專利從業者經常告訴客戶，需要創建並維護“發明人筆記本”及發明活動的相關記錄，並且需要對這些筆記本和記錄中所載的資訊保留法律上充分的確證，這麼做的主要目的是在必要時證明先發明。至少對於在 2013 年 3 月 16 日之後發生的發明活動而言，業界普遍理解並認同，至少就美國專利法規定的先發明問題而言，發明人的筆記本及相關記錄是不必要的。雖然企業可能出於其他充分的理由，繼續就員工的發明活動創建並維護大量的文檔和記錄保存系統，但至少，證明先發明不再是此舉的主要理由，甚至不再是任何理由。事實上，在《美國發明法案》生效日期之後，很多科技企業更改並簡化了自身的文檔和記錄保存系統。而專利局局長的言論必定會讓這些科技企業及其專利律師大吃一驚，因為該局長在 *SNIPR Techs* 案中向美國聯邦巡迴上訴法院提出，自即日起十年內，此類文檔和記錄對於純粹屬於《美國發明法案》下的專利和申請可能仍然具有必要性。使該爭辯更令人驚訝的是，該局長並非在專利法方面經驗寥寥的職業官僚，而是一名資深的專利律師和訴訟律師，**在《美國發明法案》頒佈之前和之後分別有十五年和近十年的從業經驗。**

無論該局長這一立場的起源是什麼，這一立場現已不復存在。如美國聯邦巡迴上訴法院所認定的，“《美國發明法案》禁止對純粹屬於《美國發明法案》下的專利實施衝突程序。”故事終結。