



## 学科导航4.0暨统一检索解决方案研讨会

### 美国知识产权的司法审查

<http://www.fristlight.cn> 2007-07-25

[作者] 林民华

[单位] 人民法院报

[摘要] 我随最高人民法院考察团在美国访问考察。考察的主要内容是美国知识产权司法审查的有关制度。在美期间,我们拜访了美国联邦最高法院的伯瑞尔大法官、美国联邦巡回上诉法院的布瑞森法官、美国联邦国际贸易法院首席法官带领的五名法官、北加州地区联邦地区法院的首席法官罗伯特法官及加州中区联邦地区法院的刘成威首席法官。

[关键词] 美国;知识产权;司法审查;民事诉讼

我随最高人民法院考察团在美国访问考察。考察的主要内容是美国知识产权司法审查的有关制度。在美期间,我们拜访了美国联邦最高法院的伯瑞尔大法官、美国联邦巡回上诉法院的布瑞森法官、美国联邦国际贸易法院首席法官带领的五名法官、北加州地区联邦地区法院的首席法官罗伯特法官及加州中区联邦地区法院的刘成威首席法官。作为英美法系或称普通法系国家的代表,美国建立了较为完善的知识产权保护的法律体系。根据《美国商法典》的规定,美国建立有专利商标局,下属于美国商务部负责专利授权和商标注册。对该局在专利授权、商标注册过程中所作的决定,该国确立了司法审查和民事诉讼两种并行可选择的救济途径和审理模式。根据美国《商标法》的规定,专利商标局有权对商标申请人、商标所有人或对商标提出异议的任何人作出下列决定行为:(1)就商标注册申请作出驳回决定。即审查员对申请人向该局提出的商标注册申请,经审查后认为不符合注册条件,在申请人对申请进行修改后仍无法满足注册条件时,作出驳回商标注册的决定;(2)就对公布商标所提的异议,由该局下设的商标评审和上诉委员会作出相关决定。即审查员经审查认为申请人向该局提出的商标注册申请符合注册条件,并在官方公报上予以公布后,任何人对该商标均可提出异议。对该异议由该局下设的商标评审和上诉委员会进行审查并作出决定,或者驳回商标注册,或者准许注册并颁发注册证;(3)就对已注册的商标所提出的撤销申请,由商标评审和上诉委员会作出是否撤销的决定。即对于已经核准注册的商标,任何人都可在法定期限等条件下向该局提出撤销请求。对于该请求,由商标评审和上诉委员会进行审查并作出是否撤销的决定;(4)就商标申请是否与其他在先权利存在冲突作出冲突宣告决定。即专利商标局局长认为商标申请与其他在先权利存在冲突的,可作出申请存在冲突宣告决定。对于上述决定,美国规定了两种司法救济途径:一为司法审查,即当事人可以以专利商标局局长以及另一方当事人为被上诉人上诉至美国联邦巡回上诉法院;一为民事诉讼,即在先权利人或其他相关人可以商标申请人或商标注册人为被告提起民事诉讼。而该种民事诉讼的选择具有优先性。这种优先性体现为:一方面,上诉人可以直接选择民事诉讼形式,以对方当事人为被上诉人(此时专利商标局不是该案的当事人)或者在没有对方当事人时将上诉状副本交给专利商标局局长后上诉至联邦巡回上诉法院。另一方面,如果有上诉人选择了司法审查途径,专利商标局局长之外的被上诉人可以在收到上诉通知后20日内向专利商标局局长提出声明,声明其选择商标法所规定的民事诉讼程序,而上诉人所提出的司法审查将会被驳回。美国专利体系有一点与世界许多国家包括中国在内有所不同。即美国对专利的授权是采取发明在先制,即不管谁先提出专利申请,发明在先的发明人有权得到专利权,而非申请在先原则,即对于同一发明,谁先提出专利申请谁就有权得到专利,后提出专利申请的即使是发明在先,也将丧失得到专利的权利。基于这一基本原则,美国专利申请的审查包括对发明专利、外观设计专利和植物专利均采用实质性审查的原则。该原则所体现的是对专利文件有着十分严格的要求。比如,说明书和权利要求书的书写必须依法和全面。如写得不全面,不仅限制发明人本应得到的保护,而且有可能从根本上影响其得到的专利的合法性和有效性。举例而言,根据美国法律,说明书中应列举发明人所知的最佳实施例,如果申请人故意不公开所知的最佳实施例,专利有可能被宣布无效。同时也是基于这一原则,美国的专利在被授权之后并不另外设置无效或者撤销程序。而且,如果申请一次被驳回,申请人被赋予修改的权利,只有在修改之后仍然不符合可专利性的情形下,专利商标局方可在说明理由的情形下作出驳回决定。依照美国专利法的规定,发明专利的申请和审查的程序可以概括为:申请—由审查员对申请进行形式审查和进行专利检索—发出审查意见书并由申请人修改权利要求书—公告专利申请文本—任何人均可对公开的申请文本提出异议—由审查员进行实质审查、对异议进行决定—决定授予专利权抑或作出驳回决定—授权公告。在上述程序中,专利商标局有权

对专利申请人或异议人，包括在先权利人以及其他异议人作出如下决定行为：（1）针对经过修改后的权利要求书和说明书认为仍不符合要求的申请予以驳回；（2）针对异议成立的，对专利申请作出驳回决定；（3）针对异议不成立的，对异议人作出驳回异议决定，并决定对申请人授予专利权。对于上述决定，当事人有权利向专利商标局下设的专利上诉与冲突委员会提出申诉。对该委员会就申诉所作的决定以及就冲突事项（涉及在先专利的有效性以及优先权等问题）所作的决定，申请人和专利权人同样可在民事诉讼和司法审查之间进行选择，但救济途径的选择本身亦具有排他性。所谓排他性是指专利所有人（在先发明人）对专利上诉与冲突委员会所作的决定不服的，只能向联邦巡回上诉法院提请司法审查。而选择性是指，一方面，专利申请人在没有选择司法审查的前提下，可以以专利商标局长官为被告向哥伦比亚特区法院提起民事诉讼，而如果其选择了上诉至联邦巡回上诉法院请求司法审查的途径，那么意味着其放弃了利用民事诉讼途径的权利。另一方面，对专利商标局就申请是否与在先权利存在冲突等事项所作的决定不服的，任何一方均可以在没有人向美国联邦巡回上诉法院提起司法审查的前提下提起民事诉讼，该种诉讼中的对方是根据专利商标局在行政程序中所形成记录显示的关系人。此种情形下如果几个对方当事人不在一个州或者有人的居所位于国外的，那么上述特区法院拥有管辖权。同时，如果一方向联邦巡回上诉法院提起司法审查，对方当事人向专利商标局长官表示其选择了民事诉讼的救济途径，那么前者提起的司法审查将会被驳回。另外值得注意的是，如果当事人选择了司法审查，可能出现没有被申诉人的诉讼情形。因在此种诉讼中，有可能被申诉人是另外一方当事人，或者因为没有对方当事人而空缺，专利商标局是不能作为另一方当事人的。而且，无论是哪种诉讼形式，对专利上诉与冲突委员会对冲突事项所作的决定，将适用联邦行政程序法审查其是否存在滥用裁量权的情形。

---

[我要入编](#) | [本站介绍](#) | [网站地图](#) | [京ICP证030426号](#) | [公司介绍](#) | [联系方式](#) | [我要投稿](#)

北京雷速科技有限公司 Copyright © 2003-2008 Email: [leisun@firstlight.cn](mailto:leisun@firstlight.cn)

