



标注专利标识是专利权人的权利还是法定义务？ — 中美法律在弥补诉前损失方面的比较研究

精选文章

摘要

标注专利标识是指专利权人在其销售的商品上印刷或包含相关专利号的行为。假设专利权人在中国和美国销售其获得了中美两国专利的产品，但未在商品上标注专利号；他人在这两个国家销售相同产品，其行为侵犯了专利权；专利权人在中国和美国起诉侵权方，责令侵权人立即停止销售侵权产品。在此情况下，即使专利权人胜诉，专利权人可以在中国获得相应的损害赔偿，但在美国却可能无法获得任何损害赔偿，这显然与专利权人的想法相悖，此种结果虽与常规认知相反，在实际案例中却很常见。本文比较研究了中美两国关于标注专利标识的相关法律规定，介绍了若干相关案例，进而总结了一些关于专利权人在实践中可采取的措施的建议。

（一）简介

标注专利标识的法律规定对于专利权人起诉侵权人之前的一段时间内因侵权人的侵权活动而对专利权人造成的损失进行了限制。根据美国专利标识方面的法律规定¹，如果专利权人向被控侵权人提供了推定通知（constructive notice）或实际通知（actual notice），专利权人有权对于其在起诉前最多六年内的损失获得损害赔偿。实际通知要求专利权人向被控侵权方发出指明专利号的通知或者投诉，而如果专利权人遵守标注专利标识的规定，则可被视为满足推定通知。如果专利权人在其产品被侵权的任何时间段内从未遵守标注专利标识的规定，则其对于先前损失的损害赔偿的主张会受到限制。在专利权人除投诉本身之外没有给出实际通知的情况下，如果专利权人在投诉之前没有遵守标注专利标识的规定，则专利权人将无权获得任何先前损失的损害赔偿。

在中国，关于标注专利标识的法律规定²与美国关于标注专利标识的法律规定截然不同：专利权

人有权在其专利产品或该产品的包装上标注专利号，但并非只有遵守此规定才能获得对于先前损失的损害赔偿³。中国国家知识产权局于2012年颁布了《专利标识标注办法》⁴，并于2020年颁布了《查处假冒专利行为和办理专利标识标注不规范案件指南》⁵。该《办法》和该《指南》细化了专利权人及其被许可人标注专利标识的方式，并提出了对不符合规定行为和假冒标识标注的处罚措施。然而，在该《办法》和该《指南》中，标注专利标识与诉讼中的损害赔偿没有直接关系，且不是请求对于诉前损失的损害赔偿的前提条件。当将中国法律规定应用于本节前述情况时，无论专利权人是否对其产品标注专利标识，专利权人都无权获得对于先前损失的损害赔偿。

本文的其余部分讨论了中国和美国关于标注专利标识的关键要素。此外，本文还讨论了与标注专利标识有关的其它法律规定，诸如临时保护和虚假标识，随后是作者向专利权人提出的相关建议。

（二）专利权人的确认行为

专利权人的确认行为凸显了中美标注专利标识法律规定之间的主要差异。在美国，专利权人关于标注专利标识的确认行为是强加给专利权人的一种义务，这要求专利权人始终如一地对其产品标注专利标识，才能够视为对侵权人的推定通知。而专利权人如果缺少此类确认行为，就会被视为未遵守专利标识的法律规定、或未做出推定通知。

*Radware, Ltd. v. F5 Networks, Inc.*⁶一案和 *American Medical Systems Inc. v. Medical Engineering Corp.*⁷一案为专利权人完全遵守推定通知要求的确认行为的程度提供了范例。在 *Radware*一案中，专利权人实际上对其“部分但不是全部”的产品标注了专利标识，而法院认为“仅仅鼓励消费者购买有标识的……产品与未标识的……产品相结合，不足以构成推定通知”。同样，在 *American Medical Systems*一案中，在专利授权后，专利权人继续销售未标注专利标识的库存产品，数月后才销售有专利标识的产品。尽管专利权人在销售未标注专利标识的库存产品的同时开始在产品上标注新专利号（但尚未分销这样的产品），但是法院认为：当“运输……未标注专利标识的产品……会继续误导公众，使其认为产品是无专利保护的”时，仅在商品上标注专利标识、而尚未对其进行分销，并不满足合规的要求。

在美国，侵权人的知情或行为不能免除专利权人对于确认行为的义务。侵权人知情与专利权人是否已发出推定通知无关，也不能代替标注专利标识的要求。在 *Arctic Cat*⁸一案中，侵权人被认定为故意侵犯专利权，因此专利权人辩称：侵权人在了解专利且知晓其行为构成侵权的情况下，故意侵权行为足以构成实际通知。然而法院并未支持这一诉讼请求，因为侵权人知晓其专利侵权行为是基于自身认知，而不是由专利权人告知。

在中国，专利权人无需确认行为。取而代之的是，因为授权专利的公布文本对公众公布，所以在授予专利权时就假定侵权人知晓专利。换言之，授权专利的公布被认为能够达到向所有潜在的侵权人发出“推定通知”的类似效果。因此，侵权人知道或应当知道其行为会构成专利侵权，并应承

担侵权行为的相应责任。

中国的诉讼案件中标注专利标识的确认行为通常在以下情况中发生：被控侵权人因专利权人未对其产品标注专利标识而以不知道专利权人的专利权存在为由推脱侵权责任。然而，这类诉讼请求通常不会被支持。例如，在鞠爱军与山东武城古贝春集团公司侵害专利权纠纷一案⁹中，法院认定标注专利标识是专利权人的一项权利、而非义务，专利权人可以行使标注专利标识的权利，也可以放弃该权利。法院认为，专利权人是否行使其标注专利标识的权利对侵权责任的判定没有影响。

两国在标注专利标识上完全不同的路径可能源于各自不同的政策和国情。美国专利制度倾向于鼓励技术创新和保护公共利益，高于授予垄断性的专利权¹⁰；而中国目前不对专利权人施加这方面的实质性负担，而选择优先保护专利权。这种差异反映出两国处于工业发展和知识产权保护的不同阶段。

（三）临时保护

在中美两国都可使用临时保护，临时保护与标注专利标识有关。临时保护允许专利权人获得在专利申请公布后到专利授权前的专利申请审查期间的对于先前损失的补偿。在中美两国，为了申请临时保护，专利申请中的权利要求必须与已授权公布专利中的权利要求实质性相同。然而，中美两国关于的临时保护的法律规定在通知要求方面亦有所不同。

在美国，临时保护的權利¹¹与标注专利标识的不同在于，其要求侵权人有“实际通知”或知晓专利，而不要求专利权人通过标注专利标识来发出通知（无论是推定通知还是实际通知）。尽管侵权人关于专利权的“实际通知”并未明确要求专利权人在标注专利标识方面采取任何确认行为，但它并不比“推定通知”更宽松。例如，在 *Rosebud LMS Inc. v. Adobe Sys.*一案中¹²，法院重申了专利权人不需要采取确认行为的规定。尽管如此，法院还是做出了有利于侵权人的判决，这是因为专利权人的证据并没有证明Adobe实际知道诉讼中已公布的专利申请¹³。

中国关于临时保护的法律规定¹⁴基本与关于标注专利标识的法律规定一致。中国关于临时保护的法律规定不要求专利权人的“实际通知”或确认行为。临时保护中关于先前损失的补偿从发明专利申请公布之日起计算，专利权人可以要求使用发明专利申请方案的单位或者个人支付“适当费用”。不同于损害赔偿，“适当费用”可以参照实际的专利使用费而合理地确定。这是因为临时保护的目的是补偿专利权人的损失，而不是赔偿。在确定“适当费用”时，法院还可以考虑专利申请方案的临时保护是否涉及侵权人恶意获取市场份额、排除竞争对手等不当目的。

（四）标注专利标识的方法与虚假标识

完全遵守标注专利标识的法律规定还要遵照下述正确的标注方法，否则可能会造成虚假标识。在美国，标注专利标识要求专利权人对产品标注实质标识或虚拟标识¹⁵。专利权人可以在产品或包装上一并印刷“Patent”或“Pat.”和相关的专利号。专利号是否应标注在产品本身或包装上取决于具体情况，例如：(i)在产品上标注是否可行；(ii)标识标注方法的行业惯例，或(iii)在产品上标注的成本是否太高。检验标注专利标识是否充分的标准是“是否已向公众提供了该产品或方法已获得专利授权的通知”¹⁶。

虚拟标识仅适用于美国发明法案（AIA）。虚拟标识允许专利权人提供一个列有与产品相关的专利的网页地址，而不用在产品或产品包装上附上专利号。

根据美国虚假标识的法律规定¹⁷，虚假标识包括伪造专利权人的标识，或者诱导公众相信产品是由专利权人或专利权人同意下制造、许诺销售或进口到美国的。同时，在未提交专利申请的情况下，将非专利产品或方法标识有“专利”一词或用“正在申请专利”标识产品或方法等也是虚假标识行为。判断专利权人是否构成虚假标识的关键要素之一是专利权人是否表现出欺骗公众的意图。例如，仅标注已经到期的专利，但未表现欺骗公众的意图，这并不构成过错。在*Arcadia Mach. & Tool, Inc. v. Sturm, Ruger & Co.*一案中¹⁸，在没有明确证据表明有欺骗意图的情况下，由于专利通知的疏忽错误和遗漏，列出产品“可以根据专利

制造”，不算作虚假标识。相反，在*Clontech Labs., Inc. v. Invitrogen Corp.*一案中¹⁹，专利权人被发现其产品未被专利范围覆盖，但专利权人未改正其错误标注，法院认为当事人对非专利物品进行标注的行为有足够的了解，这体现了其欺骗公众的意图。

美国对虚假标识的处罚为每件虚假标识的物品最高罚款500美元²⁰，没有牢狱之灾。但当涉及大量产品时，处罚金也相当可观。例如，在*Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp.*一案中²¹，法院对Presidio公司共651,675个虚假标识的BB电容器处以每件物品0.35美元的罚款，该罚金总计近23万美元，约为Presidio公司产品平均售价的32%。

在中国，专利权人可以在其专利产品、该产品包装或该产品的文档（例如产品手册）上标明专利类型和专利号²²。对于正在申请中的专利，专利申请人应当用中文标明专利申请的类型、专利申请号和“正在申请专利，尚未授权”的声明，以构成适当的专利标识²³。根据其他法律规定，《中国广告法》²⁴禁止商家使用正在申请中的专利申请和无效专利进行广告宣传，因此专利申请人不得在其产品广告中包含有关专利申请的信息。此外，虚拟标识在中国并不适用。但随着越来越多的产品由于技术复杂包含了大量专利，专利权人难以在产品或包装上直接标注，因此社会上已经有了对于虚拟标识的提议。

在中国，与美国虚假标识相对应的行为在中国的法律规定²⁵中被视为专利假冒行为，其包括：在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号。上述行为均被推定具有欺骗公众的意图。但有一种情况例外，即在相关专利权终止后销售带有专利标识的产品，如果该标识的标注是在该专利权终止之前进行的，则不属于假冒专利行为。

对假冒专利负有责任的人将承担民事责任，专利主管部门将没收其非法所得。与美国不同，中国对假冒专利的罚款是基于收益而不是销售物品的数量。例如，罚款不得超过违法所得的四倍，或如果没有违法所得，则罚款不超过20万元人民币

币。此外，严重的专利假冒行为可能导致犯罪，并导致入狱。严重行为可以包括非法营业额超过20万元人民币或非法收益超过10万元人民币，或者假冒专利给专利权人造成直接经济损失超过50万元人民币。

(五) 实际问题

鉴于中美两国关于标注专利标识的法律存在显著差异，在两国销售产品的跨国公司需要了解其在每个国家的权利和义务，了解不遵守相应法律规定的责任和后果，从而实施最佳策略以保护其自身权益。这些策略应涵盖专利权人在专利授权后和授权前都可采取的适当措施。下表1对此进行了总结，下文将进行进一步解释。

表1. 专利权人遵守标注专利标识法律规定的切实可行的步骤

在美国	在中国
专利授权后	
<ul style="list-style-type: none"> 专利权人有义务始终如一地标注专利标识： <ul style="list-style-type: none"> - 当销售产品时，在产品上标注专利号 - 一旦发现不合规的情况，专利权人应根据标注专利标识的法律规定予以纠正 - 在合理能力范围内确保被许可人也遵守标注专利标识的法律规定 以下情况下可免除标注专利标识的义务： <ul style="list-style-type: none"> - 若专利权人不销售任何产品 - 若专利仅包括方法权利要求 	<ul style="list-style-type: none"> 专利权人没有义务，但有权进行标注专利标识 专利权人可以要求被许可人也标注专利标识 鉴于新修订的专利法规定的惩罚性赔偿高达五倍，专利权人可以将标注专利标识用作建立品牌、区分其产品与假冒产品的有效手段，或用作证明恶意侵权的证据²⁶
专利申请过程中	
<ul style="list-style-type: none"> 考虑尽早公布 当专利申请被公布时，如果已经确定第三方实施了申请中的权利要求的方案，可以考虑发送通知函 如果在审查期间对权利要求进行了大幅修改，可以考虑重新公布 在专利转让中明确包括临时保护的权利要求 作为一种防御策略，减少暴露于第三方公布的专利申请的情况 	<ul style="list-style-type: none"> 专利权人没有义务，但有权标注已公布的专利申请的专利申请号 考虑提前公开 在专利转让时明确包括临时保护的权利要求

标识标注方法	
<ul style="list-style-type: none"> 在产品或包装上列出“Patent”或“Pat.”以及专利号 可以通过提供列有专利号的网站地址进行虚拟标识，网站需对公众开放，易于公众查询专利信息 避免虚假标识 <ul style="list-style-type: none"> - 专利已申请但未授权时，使用“正在申请专利过程中” - 监控专利有效期，并在标注专利标识时更新专利号 - 如果不确定适用的专利号，则在标注专利标识时可以使用“可能是”这样的表述 	<ul style="list-style-type: none"> 在产品、包装或产品的文档中标注专利号与专利类型 对正在申请中的专利申请需标明“正在申请专利，尚未授权” 不能使用正在申请过程中的专利申请进行广告宣传，以避免违反广告法的规定 不能使用虚拟标识 避免假冒专利

1. 专利授权后

在美国，专利一旦被授权，专利权人应通过标注专利标识的确认行为努力维护其自身利益，避免遭受潜在损失，以满足推定通知的要求，这种方式实际上更有效。由于专利权人当时可能不知道谁在侵犯其专利权，实际通知（例如，要求停止侵权的警告函）可能有些不切实际。

未遵守标注专利标识规定的行为也需要专利权人的确认行为予以纠正。也就是说，一旦专利权人未能遵守标注专利标识的法律规定，专利权人只能通过确认行为纠正错误。在 *Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods.* 一案中²⁷，专利权人 Arctic Cat 在获得专利权后将其专利授权给被许可人本田，后者开始销售未进行标注的产品。本田在 Arctic Cat 起诉侵权人前一年左右停止销售这些未进行标注的产品。由此，专利权人认为，当被许可人本田停止销售未进行标注的产品时，本田未进行标注的问题在提起专利侵权诉讼前一年就得到了解决，因此 Arctic Cat 认为自本田停止销售未进行标注的产品之日起，其有权获得对于先前损失的损害赔偿。法院驳回了 Arctic Cat 的诉讼请求，认为“停止销售未进行标注的产品不能证明 Arctic Cat 履行了通知义务……也不能抵消通知要求……”²⁸。

如果专利权人允许被许可人实施其专利，则其应在合理能力范围内确保被许可人遵守标注专利标识的法律规定。在上述 Arctic Cat 案中²⁹，Arctic Cat 与其被许可人本田之间的许可协议的最终版

本明确表示本田没有标注专利标识的义务。因此,本田没有对其产品进行标注。此外,Arctic Cat也未采取任何措施确保本田对其许可产品进行标注。法院据此认为Arctic Cat未遵守标注专利标识的规定。相比之下,在*Maxwell v. J. Baker Inc.*一案中³⁰,被许可人Target同意在所有鞋子上进行标注,但Target未尝试将标识从“正在申请专利”修改为专利号。当专利权人Maxwell发现其被许可人未进行标注时,遂要求被许可人按照许可协议进行标注,并多次尝试通知被许可人进行标注。法院认为,由于标注专利标识的缺陷并不是Maxwell造成的,也不是其未能确保被许可人遵守而造成的,因此专利权人遵守了标识标注的规定。

某些豁免适用于标注专利标识。专利标识仅适用于实施专利权利要求方案的产品。例如,如果专利权人不销售实施已授权专利权利要求方案的产品,或者根本不销售任何产品,则专利权人有权获得对于先前损失的损害赔偿,而无需标注专利标识。与上述公司停止销售未标注专利标识的产品情况相比,没有销售任何产品是不同的。前者构成了违规未得到纠正,后者则属于豁免的情形。前者导致专利权人在积极采取行动纠正违规行为之前无法要求对于先前损失的损害赔偿,而后者导致专利权人可以获得对于先前损失的完全的损害赔偿。

对于仅具有方法权利要求的专利,或者当仅主张专利的方法权利要求时,标注专利标识的义务也可以被豁免³¹。在实践中,当一项专利同时包括方法权利要求和设备权利要求时,如果专利权人销售该专利所涵盖的产品,则专利权人最好遵守标注专利标识的规定,如此可以同时主张方法权利要求和设备权利要求的侵权,并最大限度地获得对于先前损失的损害赔偿。

在中国,标注专利标识虽然是一种权利,但并非专利权人的义务。专利权人可以利用专利标识有效地塑造品牌,区分其专利产品与假冒产品。首先,标注专利标识具有一定的广告效果,可以增加专利权人的产品在市场上的认可度,可以更清楚地界定产品的专利归属;第二,产品的美誉度越高,经销商和消费者越容易认可定价合理、销售渠道合法、以及专利产品应当附有专利标识的

事实。这为公众区分正品与竞争对手产品或假冒产品提供了依据。此外,专利权人可以要求被许可人在专利产品或者采用专利方法制造的产品上标注专利标识。

根据新修订的中国专利法,专利标识可作为证明恶意侵权的证据,其可能导致高达五倍的惩罚性赔偿³²,这是目前全球各国对于专利侵权惩罚性赔偿的最高标准。对于专利产品工艺和技术复杂、具有专利文献未披露的特定细节的情形,如果发现侵权产品与该专利产品各方面都相同的,则可以推定侵权人已经获得并反向设计了该专利产品,而如果专利产品标注有专利标识的,则可以合理推定侵权方存在侵权的故意。

2. 专利授权前

在中美两国,都可以要求专利申请提前公开从而提前获得临时保护。然而,专利权人在决定提前公开专利申请之前,也应仔细考虑其负面影响。例如,专利申请的提前公开可能会导致在其他国家专利申请权利的丧失,而这原本是有其他补救办法的³³。此外,除非已经公开披露了技术或开始销售相关产品,否则提前公开专利申请可能会导致专有技术被过早地披露给公众,其中也包括其竞争对手。因此,应只在在先申请(如母案申请)已经公布的情况下,再考虑要求提前公开。实践中,在美国,如果在审查过程中对权利要求进行了大幅修改,专利权人应考虑请求重新公布,以体现拟授权的专利中权利要求的范围。重新公布可以让专利权人提前享受临时保护的权益,从而最大限度地提高对于先前损失的损害赔偿,而不必等到专利授权。考虑权利要求被修改而处于复审中的情况时,复审委员会可能需要一至两年的时间进行审理。如果专利申请在复审中胜诉,重新公布专利申请将为专利权人争取到关于这一至两年的时间的损害赔偿。在中国,没有重新公布的手段。

专利权人保障其潜在的对于先前损失的损害赔偿还有另一种方法,即一旦专利申请公布,就对是否有第三方已经在实施其权利要求的方案进行评估。如果发现了这样的情况,专利权人就可以考虑发送通知函,使第三方得到“实际通知”。专利转让协议中一个经常被忽视的问题是,没有明确说明临时保护的权益是否也同时转让给受

让人。例如，在中国，请求临时保护相关的费用的主体是专利申请人，而请求专利侵权赔偿的主体是专利权人。如果专利在审查期间转让，且转让协议未明确包含收取与临时保护相关的费用的权利，则受让并随后获得专利授权的专利权人可能无权获得此费用的补偿。为避免产生纠纷，最好在专利转让时明确临时保护相关权利的归属。

在美国，鉴于专利临时保护的权利要求实际通知或被控侵权人的知情，作为一种防御策略，应谨慎暴露于第三方公布的专利申请。这是因为被控侵权人对第三方公布的专利申请的知情，将可能导致承担对于先前损失的损害赔偿的责任。因此，实践中应包括关于规避竞争对手公布的专利申请的例行监控。一旦了解到第三方公布了一个密切相关的专利申请，则应当持续监控专利申请的审查状态，以评估授权的权利要求并避免侵权。

3. 标识标注方法

在实践中，要始终遵循正确的标注专利标识的方法，避免虚假标识。在美国，尽管实践中很难证实欺骗公众的意图，但专利权人仍应避免：在未申请专利的情况下将产品标识为“正在申请专利”；在专利仍在申请中或专利已失效的情况下将产品标识为“获得专利”；或在产品手册或其他文档中作类似说明。在中国，专利权人应遵循《查处假冒专利行为和办理专利标识标注不规范案件指南》³⁴提供的专利标识标注的示例。例如，当专利仍在申请中时，是不允许标识“侵权必究”的。

虽然使用虚拟标识很方便，但在旧专利到期或新专利授权时，及时更新相关网站信息也很重要。当专利保护范围存在不确定性时，专利权人也可以在标注专利标识时使用“可能是”一类的表述³⁵。虚拟标识网站应该易于访问，以便公众查询专利信息。专利权人还应该避免故意混淆产品实际涵盖了哪些专利的情况，例如，标记一长串专利列表，而大多数专利却并不适用于该产品。

(六) 结论

中国和美国标注专利标识的法律规定的立场截然不同。在美国，标注专利标识需要专利权人的确认行为，如果不遵守标注专利标识的规定，会极大限制专利权人在专利诉讼中对于先前损失的损害赔偿的主张。相比之下，在中国，标注专利标识仅为赋予专利权人的权利，而不是对于专利权人的义务。无论专利权人是否标注了专利标识，都有权获得对于先前损失的完全损害赔偿。但在中国，如果发现侵权人存在恶意侵权行为，标注了专利标识则可能使专利权人获得最大化的损害赔偿，惩罚性赔偿最高可达5倍。在实践中，两国专利权人都应尽力做好标注专利标识的工作，同时使用适当的标识标注方法，以避免虚假标识或假冒专利的情形。

致谢

作者在此衷心感谢隆天副总经理张思悦先生对此文提出的宝贵意见和建议。同时感谢 Bianca Tillman女士在Dorsey & Whitney LLP实习期间关于虚假专利标识的法律研究方面提供的帮助。

注释

1. 标注专利标识的法律规定涵盖在35 USC 287(a) (<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/287>)和35 USC 286 (<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/286>)中。
2. 《中华人民共和国专利法》第16条第2款 (https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html)
3. 符合《巴黎公约》第5条第D款规定：不应将要求在商品上载明或提及专利、实用新型、商标注册或工业品外观设计作为承认取得保护权的一个条件。详见：<https://wipolex.wipo.int/en/text/288514>。
4. 详见：https://www.cnipa.gov.cn/art/2013/10/23/art_74_27596.html。
5. 详见：https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/7/17/art_53_150392.html。
6. Radware, Ltd. v. F5 Networks, Inc., 147 F.Supp.3d 974 (2015)。详见：<https://www.leagle.com/decision/infidco20151207c25>。
7. American Medical Systems Inc. v. Medical Engineering Corp., 28 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 1993)。专利权人进行了专利标识，但未向公众销售标注了专利标识的产品，同时销售未标注专利标识的库存产品，这不完全合规。详见：<https://openjurist.org/6/f3d/1523/american-medical-systems-inc-v-medical-engineering-corporation>。
8. Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods., 950 F.3d 860 (2020)。详见：<https://casetext.com/case/arctic-cat-inc-v-bombardier-recreational-prods-inc-9>。

9. 详见山东省高级人民法院民事判决书(2000)鲁经终字第339号。
10. 例如, § 287的通知要求 "用于以下三个相关目的:(1) 有助于避免善意侵权;(2) 鼓励专利权人公开产品或方法已获得专利授权的通知;以及(3) 便于公众分辨物品是否已获得专利授权"。(详见: Arctic Cat I, 876 F.3d at 1366 (引自Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1443 (Fed. Cir. 1998))). (<https://www.leagle.com/decision/infco20171207168>).
11. 35 USC 154(d). 详见:
(<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/154>).
12. Rosebud LMS Inc. v. Adobe Sys., 812 F.3d 1070, 2016 U.S. App. LEXIS 2181, 117 U.S.P.Q.2D (BNA). 详见:
(<https://www.leagle.com/decision/infco20160209170>).
13. 专利权人Rosebud主张Adobe知道相关母案专利但不知道涉案专利。法院认为此观点不充分,因为“通知要求不限于说明书,被指控的侵权人必须被告知已公开的专利申请的权利要求书”。详见注12。
14. 《中华人民共和国专利法》第13条:发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。其中没有关于实用新型专利和外观设计专利的临时保护的法律规定。详见:
(https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html)
15. 35 U.S.C. 287(a), 详见注1。
16. 关于虚拟标识的报告,美国专利与商标局,国会汇报,2014年9月,第12页(引自Sessions v. Romadka, 145 U.S. 29, 49-50 (1892)). 详见
(https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/VMreport.pdf).
17. 详见35 U.S.C. 292.
(<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/292>).
18. 786 F.2d 1124 (Fed. Cir. 1986)
(<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/786/1124/409737/>).
19. 406 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2005).
(<https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F3/406/406.F3d.1347.03-1464.04-1099.html>)。
20. Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co., 590 F.3d 1295, 2009.
(<https://www.courtlistener.com/opinion/893/forest-group-inc-v-bon-tool-co/>).
21. 723 F.Supp. 2d 1284 (S.D. Cal. 2010).
(<https://www.courtlistener.com/opinion/2541087/presidio-components-v-american-tech-ceramics/>).
22. 《专利标识标注办法》, 详见注4。
23. 同上。
24. 第12条, 详见
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/cwhhy/12jcw/2015-04/25/content_1934594.htm.
25. 《中华人民共和国专利法》第13条(详见注14)和《中华人民共和国专利法实施细则》第84条(详见:
https://www.cnipa.gov.cn/art/2015/9/2/art_98_28203.html).
26. 自2021年6月1日起施行的《中华人民共和国专利法》第四次修正第71条, 详见
(https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html).
27. Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods., 950 F.3d 860 (2020). 详见注8。
28. 同上。
29. 同上。
30. Maxwell v. J. Baker Inc, 39 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1996)
(<https://www.courtlistener.com/opinion/719830/susan-m-maxwell-v-j-baker-inc-and-prange-way-inc/>).
31. Crown Packaging Tech., Inc. v. Rexam Bev. Can Co., 559 F.3d 1308, 2009.
(<https://casetext.com/case/crown-packaging-v-rexam-beverage-can>).
32. 详见注26。
33. 如果在十二个月的期限内未向其他国家提交申请,申请人可以选择其他方式对此情况进行补救,例如撤回国内申请,同时重新递交相同的PCT申请。但如果国内专利申请已在本国公布,专利权人将难以在其他国家申请专利,因为已公布的专利申请将被视为现有技术。
34. 《查处假冒专利行为和办理专利标识标注不规范案件指南》, 详见注5。
35. 406 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2005), 详见注19。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站www.lungtin.com找到。

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系：

马越 博士：Wolf, Greenfield & Sacks, P.C. 美国专利代理人：LTBJ@lungtin.com

郑理：中国律师、美国律师、中国专利代理师、美国专利代理人：LTBJ@lungtin.com



马越 博士

美国专利代理人
Wolf, Greenfield &
Sacks, P.C.

马越博士凭借他对专利价值的深刻理解，结合在商业、技术和法律方面的敏锐洞察力，为客户提供专利咨询。马博士曾任职硅谷SRI International和其他几家公司的知识产权总监，拥有专利全生命周期的企业及律所从业经验。马博士在技术开发、专利申请、知识产权管理和专利确权等方面拥有26年的经验，特别在发明和外观设计专利申请、可专利性和FTO、商标注册、知识产权尽职调查、知识产权诉讼和许可等方面经验丰富。马博士深厚的电气和计算机工程方面专业知识，加上之前作为科学家和工程师的行业经验，使他能够深入理解客户发明创造背后的复杂技术。



郑理

中国律师、美国律师、
中国专利代理师、美国
专利代理人

郑理律师的专业领域涵盖包括商标及不正当竞争纠纷、著作权纠纷、专利权纠纷在内的知识产权争议解决。

代理的典型案件包括：苹果公司与第三方的著作权侵权纠纷、链家地产与第三方商标侵权及不正当竞争系列案件、GS Yuasa与杰士汤森的商标侵权及不正当竞争纠纷、Oplink LLC与光联迅通的商标侵权及不正当竞争纠纷、Balance Body Inc. 与永康一恋的专利侵权纠纷、Grundfos Holding与第三方的专利侵权纠纷等。参与办理的典型案件还包括：索尼公司与西电捷通的标准必要专利侵权案、华为公司与三星株式会社的标准必要专利侵权案，并曾为百盛集团提供常年法律服务。