

联邦巡回法院重新解读

专利法第102条(b)款“公开使用”问题

在固定键盘公司诉微软公司第 2005-1497

号(2007年5月29日)一案中，联邦巡回法院最近就产品初级模型在某种程度上的展示是否构成美国专利法第102条(b)款所规定的‘公开使用’进行了审查。根据美国专利法第102条(b)款，如果发明专利中所涉及到的发明在提出专利申请的一年以前已在美国公开使用，这项专利可被确认为无效。联邦巡回法院认为本案中产品初级模型没有公开使用，推翻了一审法庭认定两项专利无效的判决，法院的理由是：尽管产品在签署了保密协议的情况下展示过外观并测试过一次，但是该产品根本没有在正常的商业途径下使用。

本案所涉及的两项专利都是直接与工效键盘有关。第一项专利是一种为适应人手构造而设计的符合人类工程学要求的键盘装置，美国专利号第 5,178,477号 (简称477

专利)，1991年6月6日提交。第二项专利是对477号专利的部分改进，美国专利号第 5,332,322号 (简称322专利)，

1993年1月11日提交。该项专利是一个手持装置，可以让大拇指空闲出来以多种不同方式操作按键。根据上述申报时间，477号专利和322号专利的关键日分别为：1990年6月6日和1992年1月11日。根据美国专利法102条(b)款，在关键日之前公开使用该项发明将导致相关专利无效。

在审查477号和322号专利发明的关键日之前是否有过公开使用情况时，联邦巡回法院审阅了一审法庭提出的有关这些专利申请前一系列事件的记录，具体时间表如下。特别要注意的是1987年和1990年6月25日产品初级模型的展示。就1987年的展示，发明者的商业伙伴、朋友及投资商仅可以观看产品初级模型。发明者同投资商签订了保密协议，而没有同商业伙伴或朋友签订了保密协议。与投资商的保密协议在477号和322号专利的关键日到来之前即已到期。另外，在1990年6月25日进行的一次打字测试中，发明者允许打字测

顺德伦

试人员使用产品初级模型向电脑传输数据。打字测试员在1990年6月25日签订了一份保密协议。

以下是重要日期的时间表：

1987年2月22日：发明者开发了产品初级模型，据称该产品初级模型中包含了477号专利和322号专利。

1987年早些时候：发明者向商业伙伴、朋友和一些潜在投资商展示了产品初级模型的外观。产品初级模型当时没有与电脑或其他仪器相连接。发明者同潜在投资商签订了为期两年的保密协议。

1989年：与潜在投资商所签的两年的保密协议到期。

1990年6月6日：477号专利关键日。

1990年6月25日：发明者为进行打字测试向打字人员展示产品初级模型。在打字测试过程中，产品初级模型与一台电脑连接，有数据从产品初级模型传输到电脑。

1991年6月6日：提交477号专利申请。

1992年1月11日：322号专利关键日。

1993年1月11日：提交322号专利申请。

为证实按照美国专利法第102条(b)款该专利没有公开使用，联邦巡回法院注意到：所有展示，除那次打字测试外，均仅展示对产品初级模型的外观，没有展示其通过手指按键来传输数据的功能。简言之，联邦巡回法院裁决，一次外观展示构不成美国专利法第102条(b)款所规定的“

公开使用”。而且，联邦巡回法院指出，专利法第102条(b)款所谓的“公开使用”应该涉及到使用发明以达到其设计目的，就此案来说，也就是在正常应用中将产品初级模型连入系统

顺德伦

并输入数据。关于1990年6月25日的一次性打字测试，使用产品初级模型将数据传输到电脑上不构成专利法第102条(b)款中的“公开使用”，因为有打字人员签订的保密协议。

鉴于外观展示不构成“公开使用”，以及保密协议使一次性的打字测试不在“公开使用”之列，联邦巡回法院认为，初审法院案卷中所记载的展示中没有任何一项可以被视为专利法第102条(b)款所规定的“公开使用”。

在将来涉及“公开使用”的案件中，该案件的先例价值是否会因案情不同而受到限制，抑或被推广应用，还有待观察。如果您对这些法律问题的发​​展有兴趣，请与以下律师联系。

如果就本期法律动态您有任何疑问，请直接联系以下美国顺德伦国际律师事务所律师，或与您经常保持业务联系的本所律师。

Malvern U. Griffin, III
William F. Long
Blair M. Jacobs
Jason V. Chang

404.853.8233
404.853.8347
202.383.0773
404.853.8685

griff.griffin@sutherland.com
bill.long@sutherland.com
blair.jacobs@sutherland.com
jason.chang@sutherland.com

© 美国顺德伦国际律师事务所版权所有 2007

本讯息作为一般资料仅供参考，任何情况下均不构成法律意见或诉讼建议。本讯息并不旨在或不应当作为接受者依据本讯息所讨论的问题进行决策具有法律性质方面问题。鼓励本讯息的接受者在作任何决策或提起诉讼时咨询独立顾问。本讯息不意味着在接受者同美国顺德伦国际律师事务所之间建立律师委托人关系。

© 美国顺德伦国际律师事务所版权所有 2007

本文仅供资料参考之用，并不旨在构成任何法律意见。