

## 在 AIA 衍生程序的首次审查中，“先申请”发明人的专利权得以保留

作者：Autumn Villarreal 和 Laura Witbeck

2024 年 8 月 26 日，美国联邦巡回上诉法院（Federal Circuit）在其对一项衍生程序（derivation proceeding）的首次审查中，维持了专利审判和上诉委员会（“委员会”）针对“先发明人、后申请人（first-inventor, second-filer）”主张做出的裁决<sup>1</sup>。

2011 年，《莱希-史密斯美国发明法案》（AIA）通过，将美国专利制度从“先发明制”转变为“先申请制”。此前，在先发明制度下，即使发明人不是第一个就一项发明提交专利申请的人，只要能够通过充分的证据证明在专利申请的提交日前其就已经构思该发明并将发明付诸实施，仍然可获得专利。AIA 实行后，仍有一项规定允许“先发明人、后申请人”获得专利，前提是其能够证明“先申请人”从“后申请人”处夺取而衍生了该发明。为了满足这一要求，必须提供事实证据证明在专利申请提交之前“后申请人”就已构思出该发明并将其传达给了“先申请人”。“先申请人”则可以通过证明其独立构思了该发明来反驳这种主张。

回到本案，Global Health Solutions（“GHS”）于 2017 年 8 月 11 日对 Marc Selner 提起了 AIA 衍生程序的申请。GHS 申请的发明人，Bradley Burnam，和 Selner 曾在具有共同创始人的公司工作期间相识。Burnam 后来离职并创立了 GHS。Selner 的专利申请（US 15/549,111；以下简称“’111 申请”）于 2017 年 8 月 4 日提交。四天后，即 2017 年 8 月 8 日，Burnam 提交了 GHS 的专利申请（US 15/672,197；以下简称“’197 申请”）。两份申请均涉及一种制备创伤治疗软膏的方法，该软膏包含悬浮于凡士林中的水性杀生物剂，而无需使用乳化剂。

双方无争议的是，GHS 和 Selner 各自提交了覆盖相同发明的专利申请，其中 Selner 是“先申请人”，GHS 是“后申请人”。GHS 辩称，尽管先行提交了申请，但 Selner 并非真正的发明人。GHS 指称，’197 申请的发明人 Burnam 才是实际发明人，并且在 Selner 提交’111 申请之前，Burnam 已将该发明传达给 Selner。因此，GHS 主张，尽管其提交时间晚于 Selner 的申请，其专利申请应当被授予专利。

---

<sup>1</sup> *Global Health Solutions LLC v. Selner*, 148 F.4th 1363 (Fed. Cir. 2025).

GHS 提交了请求书，声称 Selner 从 Burnham 处夺取而衍生了'111 申请的权利要求。具体而言，GHS 主张 Burnam 构思了该方法并将其告知了 Selner。而 Selner 则表示，实际上是他向 Burnam 披露了该发明的关键步骤。GHS 进一步主张，Selner 未能证明将该发明实际付诸实施，而 GHS 认为这是完成构思所必需的。在审查了双方的证据并举行口头审理后，委员会认定 Burnam 已证明其于 2014 年 2 月 14 日下午 4:04 通过电子邮件将发明传达给了 Selner。然而，委员会同时认定，基于 Burnam 和 Selner 之间的电子邮件交流，Selner 已证明他在同一天的 12:55 更早地传达了该发明。因此，委员会得出结论，Selner 不可能从 Burnam 处夺取该发明。GHS 随后将该裁决上诉至联邦巡回法院。

法院维持了委员会在衍生程序中的各项裁决。首先，联邦巡回法院不同意 GHS 的主张，即需要“实际付诸实施”才能完成对涉案发明的构思。Selner 的构思在他“能够通过其制备方法定义[该发明]”或已形成“对完整且可操作发明的明确而持久的想法”时即已完成。根据该定义，电子邮件形式的证据证明，根据 Selner 向 Burnam 详细解释该发明的电子邮件，Selner 已完成了构思。

此外，尽管委员会错误地依赖了从 AIA 之前抵触制度（interference system）延续下来的先发明制分析方法，法院仍同意委员会的结论，即 Selner 并未从 Burnam 处夺取该发明。在此前的“先发明制”法律下，AIA 实施前的抵触程序用于确定谁最先发明了要求保护的发明（即谁最先构思）。AIA 实施后，抵触程序被衍生程序所取代，其中委员会必须确定在先提交申请的发明人是否从请求人的专利申请中的发明人处夺取该发明。因此，在 AIA 衍生程序中，不论谁最先构思，只要在先提交申请的发明人并非从请求人处夺取该发明，即可保留专利权。请求人必须满足两个条件才能证明在先申请人从在后申请人处夺取该发明。第一，证明该发明的构思；第二，证明该发明在被请求人提交专利申请之前已被传达给被请求人。在本案中，Selner 通过证明其首先构思了该发明来证明其并非从 Burnam 处夺取该发明，从而间接证明了他是独立构思该发明的，不是从 Burnam 处夺取而衍生。然而，联邦巡回法院强调，首先构思并不是判断在先申请人是否从请求人处夺取发明的决定性因素。相反，在先申请人“只需证明其构思是独立完成的”。

虽然较为罕见，但衍生程序允许“后申请人”通过证明“先申请人”从其处夺取发明来对在先提交的专利提出挑战。这要求“后申请人”证明在“先申请人”提交专利申请之前其就构思了该发明并将该发明传达给“先申请人”。“先申请人”则可以通过证明独立

构思来反驳这一点，而不论技术上谁最先发明。这项裁决强调，根据 AIA，获得专利权依赖于创造性活动与及时、积极的申请的结合。