ZYL LAW FIRM

U.S. IP Solutions

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

美国专利申请与知识产权战略白皮书

前言

在全球化竞争日益激烈的今天，知识产权已成为企业核心竞争力的关键所在。美国作为全球最大的单一消费市场和技术创新中心，其专利制度在全球知识产权体系中占据着举足轻重的地位。对于志在开拓国际市场的企业而言，理解并有效利用美国专利制度，不仅是进入美国市场的“敲门砖”，更是构建全球竞争优势、保护创新成果、应对潜在法律风险的战略基石。

本白皮书旨在为国际企业的法务、知识产权管理及研发团队提供一份详尽、专业且实用的指南。我们将以美国专利法专家的视角，系统梳理从专利申请前的战略考量到授权后的维护与应对挑战的全过程。本报告将深入剖析美国专利的核心法律要件、申请路径、审查流程，并特别关注美国专利实践中与其他主要司法管辖区的关键差异，如“宽限期”规则和“信息披露义务”等。此外，报告还将提供关于成本、时间线以及如何选择合格美国法律顾问的实用建议。

我们的目标是，通过本白皮书的深入解读，帮助您的团队不仅“知其然”（了解规则），更“知其所以然”（理解规则背后的逻辑与战略价值），从而能够制定出更具前瞻性和有效性的美国知识产权战略，为企业的全球化征程保驾护航。

第一部分：美国专利的战略价值与全球布局

1.1. 美国市场的核心地位与专利壁垒

对于任何寻求全球化的企业而言，美国市场的重要性不言而喻。它不仅是世界上最大的经济体之一，更是创新和投资的聚集地。据统计，美国知识产权密集型产业每年贡献超过 8 万亿美元的经济活动，这凸显了知识产权在美国经济中的核心驱动作用[1]。因此，美国专

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

利被广泛认为是全球知识产权体系中的“黄金标准”，其授予的临时市场独占权是激励创新、吸引投资的根本保障[1]。

对于寻求全球化的企业来说，获取美国专利远不止是获得一项法律权利，它是一项关乎企业生存与发展的战略性投资。首先，美国专利是进入并立足美国市场的必要前提。它既是主动出击、抢占市场份额的“利剑”，也是抵御现有竞争对手（尤其是美国本土企业）发起专利侵权诉讼的“坚盾”。一个强大的美国专利组合能够显著提升企业在商业谈判、合资合作以及吸引美国风险投资时的议价能力和战略地位[3]。

数据清晰地表明了全球创新者对美国市场的重视程度。2023 年，外国发明人获得了美国授权专利总量的相当大一部分，这充分显示了在全球关键市场保护创新的激烈竞争态势[2]。这种趋势在电子数字数据处理（G06F）、数字信息传输（H04L）和无线通信网络（H04W）等高增长技术领域尤为明显，这些领域恰恰是众多全球科技企业的核心业务所在[2]。

这些统计数据传递出一个明确的信号：美国是全球技术竞争的主战场。您的竞争对手，无论是来自美国、欧洲还是亚洲其他国家，都已在积极地构建其在美国的专利壁垒。如果一家企业选择不参与这场“专利竞赛”，无异于将全球最有利可图的市场拱手让人，并使自身在全球竞争中处于被动和守势。

1.2. 美国专利的域外效力与全球供应链影响

美国专利法的一个独特且强大的方面在于其潜在的“域外效力”（Extraterritorial Reach），这主要体现在《美国法典》第 35 编第 271(f)条 (35 U.S.C. § 271(f)) 的规定中[5]。该条款规定，即使最终的侵权产品完全在美国境外制造、组装和销售，只要其组件的“全部或实质性部分”从美国境内提供，或者某个组件是“为用于该专利发明而特别制造或改造的”，并且行为人意图让这些组件在境外组合，就可能构成对美国专利的侵权。

联邦巡回上诉法院在 *AT&T v. Microsoft* 一案中的判决是理解这一条款威力的经典案例。在该案中，微软公司将其 Windows 软件的主版本（master version）从美国出口，这些软件随后在境外被复制并安装到在境外组装的计算机上。AT&T 公司持有一项涵盖语音解码器的美国专利，并主张 Windows 软件包含了该专利技术。最终，法院裁定微软的行为构成§ 271(f)下的侵权，并且在计算损害赔偿时，可以依据这些在境外组装和销售的计算机

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

的*全球销售额*，而不仅仅是与美国市场相关的部分[5]。

这一法律规定及其司法解释，为持有美国专利的企业提供了一个极其强大的、常常被忽视的战略武器。它意味着，美国专利的保护范围可以超越美国国境，延伸至全球供应链的层面。一个精心布局的美国专利，可以让您通过打击竞争对手供应链中的一个薄弱环节——即其位于美国的关键组件供应商——来有效遏制其全球范围内的生产和销售活动。

这种策略的精妙之处在于其高效性和杠杆效应。现代高科技产品的制造高度依赖于复杂的全球化供应链。许多核心组件，例如高性能芯片、特种化学品或专有材料，往往由全球少数几家供应商提供，而其中一些关键供应商可能位于美国。通过进行深入的竞争情报分析，一家企业可以识别出其竞争对手对某个美国供应商的依赖。随后，通过申请并获得一项覆盖包含了该关键组件的最终产品的美国专利，该企业就获得了撬动竞争对手整个全球业务的支点。

此时，企业无需在数十个国家分别对竞争对手提起多起成本高昂的专利诉讼。相反，只需在美国的一家法院对该美国组件供应商提起单一的侵权诉讼，申请并获得禁止其出口该组件的禁令。一旦成功，竞争对手的全球生产线就可能因缺少关键组件而陷入停滞。这种方法将美国专利从一个单纯的国内市场准入工具，转变为一个能够精确打击、影响深远的全球供应链管制武器。因此，对于企业的法务团队而言，在制定专利战略时，必须将供应链分析纳入考量，以充分发掘和利用美国专利所蕴含的这一深层战略价值。

第二部分：美国专利保护的客体与类型

在美国，专利保护体系由美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）管理，主要提供三种不同类型的专利：实用专利（Utility Patent）、外观设计专利（Design Patent）和植物专利（Plant Patent）。每种专利保护的对象、期限和维护要求各不相同，理解其间的差异对于制定全面的知识产权保护策略至关重要。

2.1. 实用专利 (Utility Patents)

实用专利是美国最常见、也是最重要的专利类型，占所有授权专利的 90%以上[6]。

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

- **保护范围 (Scope):** 实用专利保护的是一项发明“如何工作或如何制造”，即其功能性方面。其法定保护客体包括四大类：方法（Process）、机器（Machine）、产品（Article of Manufacture）和物质组分（Composition of Matter），以及对上述任何一项的新的、有用的改进[7]。例如，一种新的制药工艺、一台具有创新机械结构的设备、一种新型复合材料或一个软件算法的实现方法，都可以寻求实用专利保护。
- **保护期限 (Term):** 实用专利的保护期为自最早有效申请日起 20 年[7]。
- **维护要求 (Maintenance):** 为了维持专利权有效，专利权人必须在专利授权后的第 3.5 年、7.5 年和 11.5 年三个时间点缴纳维持费（Maintenance Fees）。未能按时缴费将导致专利权失效 。

2.2. 外观设计专利 (Design Patents)

与实用专利关注功能不同，外观设计专利专注于产品的美学特征。

- **保护范围 (Scope):** 外观设计专利保护的是应用于工业产品上的新的、原创的、装饰性的设计。这包括产品的独特形状（如可口可乐瓶的标志性轮廓）、表面的图案或装饰，或者形状与表面装饰的结合体[7]。值得注意的是，其保护范围也延伸至数字领域，例如软件应用程序或网站的图形用户界面（Graphical User Interfaces, GUIs）的独特视觉布局和设计元素[8]。
- **保护期限 (Term):** 外观设计专利的保护期为自授权之日起 15 年[7]。
- **维护要求 (Maintenance):** 外观设计专利在整个保护期内**无需**缴纳任何维持费，这是一项显著的成本优势 。

2.3. 植物专利 (Plant Patents)

植物专利是一个相对特殊的类别，旨在保护植物育种者的创新成果。

- **保护范围 (Scope):** 植物专利保护的是发明或发现，并通过无性繁殖（Asexual Reproduction）方式培育出的新的、独特的植物品种。无性繁殖指的是通过嫁接、扦插、压条等非种子繁殖的方式。该植物必须是独特的，不能是在野生状态下发现的自然存在，并且不能是块茎繁殖的植物（如马铃薯） 。一个著名的例子是“蜜脆”苹果（Honeycrisp apple）所源自的果树，其曾受到植物专利的保护[7]。
- **保护期限 (Term):** 植物专利的保护期与实用专利相同，为自申请日起 20 年[7]。

ZYL LAW Firm LLC

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

- **维护要求 (Maintenance):** 与外观设计专利一样，植物专利在保护期内也**无需**缴纳维持费 。

2.4. 综合保护策略：协同应用

对于许多产品而言，单一类型的专利保护可能不足以构建坚实的知识产权壁垒。一种更强大、更周全的策略是协同应用不同类型的专利，形成一个多层次的保护网络。

一个典型的例子是，一件新开发的电子消费产品，例如智能手机或厨房小家电，可以同时申请实用专利和外观设计专利 。实用专利可以保护其内部创新的电路设计、独特的软件算法或高效的机械结构；而外观设计专利则可以保护其吸引消费者的流线型机身、独特的按键布局或新颖的屏幕界面设计。

这种综合策略的战略价值在于，它为竞争对手的模仿行为设置了双重障碍。一个竞争者或许可以通过技术攻关，设计出一种功能上不侵犯实用专利的替代方案，但如果其产品的外观与受外观设计专利保护的产品构成实质性相似，那么它仍然可能构成侵权。这在消费品行业尤为重要，因为在这些行业中，产品的“颜值”和用户体验往往是决定市场成败的关键因素。通过构建这样的“专利丛林”（Patent Thicket），企业可以极大地增加竞争对手的规避设计成本和法律风险，从而更有效地巩固自身的市场地位。

对于国际企业而言，尤其是在消费电子、家电、汽车等领域，不应忽视外观设计专利的战略价值。由于其申请和维护成本相对较低，且无需缴纳维持费，外观设计专利是一项极具成本效益的长期战略资产。在产品生命周期较短但标志性设计能够沉淀为品牌价值的行业中，外观设计专利的投资回报率非常高。它不仅可以用来打击功能不同但外观相似的“山寨”产品，还能在反不正当竞争和品牌形象保护中发挥关键作用。因此，法务团队应将外观设计专利视为与实用专利同等重要的战略工具，纳入整体的知识产权布局之中。

表 1：美国专利类型对比

特征	实用专利 (Utility Patent)	外观设计专利 (Design Patent)	植物专利 (Plant Patent)
保护客体	发明的功能、工作方式或制造方法 (如：方法、机器、产品、物质组分) [7]	产品的装饰性、非功能性的外观设计 (如：形状、图案、GUI) [7]	新的、独特的、通过无性繁殖培育的植物品种 [7]

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

保护期限	自最早有效申请日起 20 年 [7]	自授权日起 15 年 [7]	自申请日起 20 年 [7]
是否需要维持费	是，授权后第 3.5, 7.5, 11.5 年 [7]	否	否
典型应用场景	保护核心技术、操作原理、软件算法、化学配方等	保护产品造型、包装设计、用户界面、品牌视觉识别元素	保护新培育的果树、花卉等具有商业价值的植物新品种

第三部分：美国专利授权的核心法律要件

要成功获得一项美国专利，申请的发明必须满足美国专利法（《美国法典》第 35 编）规定的一系列严格的实质性要求。这些要求构成了专利审查的核心，是 USPTO 审查员判断一项发明是否值得授予独占权的基础。主要包括四个方面：可专利主题（§ 101）、新颖性（§ 102）、非显而易见性（§ 103）以及充分公开与明确性（§ 112）。

3.1. 可专利主题 (§ 101): 门槛与司法例外

第 101 条是专利申请的第一个门槛，它界定了哪些类型的创新可以被授予专利。

- **法定类别 (Statutory Categories):** 法律明确规定，只有属于以下四种法定类别之一的发明或发现，才可能获得专利："方法（process）、机器（machine）、产品（manufacture）或物质组分（composition of matter）"，或其任何新的和有用的改进 [9]。这个范围看起来很广，但并非没有限制。
- **司法例外 (Judicial Exceptions):** 多年以来，美国法院通过判例法确立了三类不属于可专利主题的"司法例外"，即：自然法则（laws of nature）、自然现象（natural phenomena）和抽象思想（abstract ideas） [10]。这些被认为是人类知识的基本工具，不应被任何个人或实体所垄断。例如，爱因斯坦不能为质能方程 E=mc2 申请专利，因为这是一个自然法则；一个新发现的矿物质或植物不能被授予专利，因为它是一种自然现象。
- **Alice/Mayo 框架:** 对于涉及这些司法例外的发明，特别是与"抽象思想"相关的软件、商业方法和人工智能（AI）发明，USPTO 和法院采用一个源自 *Alice Corp. v. CLS Bank* 和 *Mayo v. Prometheus* 两个最高法院判例的两步法进行判断 [10]：

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

1. **第一步：** 判断权利要求是否“指向”（directed to）上述三种司法例外之一？
2. **第二步：** 如果是，那么需要进一步判断，权利要求的各个要素，无论是单独还是组合起来，是否包含一个“发明性概念”（inventive concept），从而将该权利要求转化为对该司法例外的具有专利资格的“应用”（patent-eligible application）。这个“发明性概念”必须“远不止于”司法例外本身。

对于从事软件、金融科技、人工智能和大数据分析的企业而言，§ 101 是一个必须高度重视的实质性障碍。一个在技术上具有新颖性和非显而易见性的算法，如果其权利要求仅仅是描述了这个算法的数学逻辑，而没有将其与一个具体的实际应用相结合，或者没有带来对计算机功能本身的特定改进，就很有可能因为被认定为“抽象思想”而被驳回 [10]。

3.2. 新颖性 (§ 102): “现有技术”的界定

第 102 条确立了专利授权的“新颖性”（Novelty）要求，即发明必须是新的。

- **核心原则:** 新颖性的判断标准非常严格。如果一项权利要求中的**每一个技术特征**（every single element）都能在**一篇单独的现有技术文件**（a single prior art reference）中找到，那么该权利要求就被认为是“被预料的”（anticipated），从而丧失新颖性 [13]。现有技术文件可以明确地（expressly）或固有地（inherently）公开这些技术特征。
- **现有技术 (Prior Art) 的定义:** 根据《美国发明法案》（America Invents Act, AIA），“现有技术”是指在所要求保护的发明的**有效申请日之前**，已经通过专利、印刷出版物、公开使用、销售或其他方式向公众公开的技术 [15]。这是一个全球性的标准，意味着任何时间、任何地点、以任何语言公开发表的文献（例如一篇外文期刊文章、一个外国网站的网页或一段 YouTube 视频），只要其公开时间早于有效申请日，都可能成为破坏新颖性的现有技术 [16]。

3.3. 非显而易见性 (§ 103): 法律标准与实践判断

非显而易见性（Non-obviousness）是专利审查中最复杂、也最具挑战性的一个环节。它要求发明不仅要是新的，而且相对于现有技术而言，不能是“显而易见的”进步。

- **核心原则:** 即使一项发明与任何一篇现有技术文献相比都具有新颖性，但如果该发明

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

与现有技术之间的差异，对于本领域普通技术人员（Person Having Ordinary Skill in the Art, PHOSITA）来说，在发明的有效申请日之前是显而易见的，那么该发明也不能被授予专利 [17]。

- **Graham 要素 (Graham Factors):** 最高法院在 *Graham v. John Deere* 一案中确立了判断非显而易见性的四步法，至今仍是该领域分析的基石 [18]：

  1. 确定现有技术的范围和内容。
  2. 查明现有技术与所要求保护的发明之间的区别。
  3. 确定相关技术领域的普通技术人员的水平。
  4. 评估客观的“辅助性考虑因素”（secondary considerations），例如：商业上的成功、长期存在的但未能解决的需求、他人的失败尝试、以及意想不到的技术效果等。

- **KSR 的弹性方法 (KSR's Flexible Approach):** 在 *KSR v. Teleflex* 一案中，最高法院否定了之前联邦巡回上诉法院过于僵化的“教导-启示-动机”（Teaching-Suggestion-Motivation, TSM）测试，即审查员必须在现有技术中找到明确的教导或动机来组合不同的文献。取而代之的是一种更具弹性的、基于常识的判断方法 [13]。审查员可以基于本领域普通技术人员的常识、已知的技术原理或市场需求，来论证组合不同现有技术文献的显而易见性。例如，将一种已知的技术用于改进一个相似的设备以获得可预期的结果，就可能被认为是显而易见的。

这一转变对专利申请人提出了更高的要求。为了克服非显而易见性的驳回意见，仅仅争辩现有技术没有明确给出组合的启示是不够的。更有力的答辩策略是聚焦于 *Graham* 要素中的“辅助性考虑因素”，通过实验数据或市场证据来证明，该发明组合产生了现有技术无法预期的、协同增效的技术效果。

3.4. 充分公开与明确 (§ 112): 专利申请文件的撰写要求

第 112 条规定了专利申请说明书（Specification）和权利要求书（Claims）的撰写标准，其核心是确保专利权人以清晰、完整的技术公开来换取法律授予的独占权。

- 主要要求 [17]:

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

- **书面描述 (Written Description):** 说明书必须包含对发明的充分描述，以证明在申请时，发明人确实已经“拥有”（possessed）了其所要求保护的发明。
- **可实施性 (Enablement):** 说明书的公开程度必须足以使本领域普通技术人员在不进行过度实验（undue experimentation）的情况下，能够制造和使用该发明。
- **最佳实施方式 (Best Mode):** 发明人必须公开其在申请时所知的实施其发明的最佳方式。
- **明确性 (Definiteness):** 权利要求书必须“特别地指出并清楚地限定”（particularly point out and distinctly claim）发明人所认为的发明。权利要求的边界必须清晰，以便公众能够明确知晓哪些行为会构成侵权。

对于软件和人工智能领域的专利申请，§101、§103 和§112 的要求之间存在着微妙的战略张力。首先，为了满足§101 的要求，避免被认定为抽象思想，申请人通常需要在权利要求中加入具体的应用场景或与硬件交互的技术特征[10]。然而，这些为了满足§101 而增加的限制，又可能使权利要求在§103 的审查下变得脆弱。审查员可能会认为，将一个已知的算法应用于一个众所周知的问题领域，并在通用计算机上实现，是本领域技术人员的常规做法，因而是显而易见的[19]。与此同时，为了满足§112 的可实施性要求，说明书可能需要详细公开算法的逻辑、模型架构、训练数据集等细节，这又可能与企业保护核心商业秘密的需求相冲突。因此，如何在确保专利授权、获得足够保护范围和保护商业秘密之间取得平衡，是撰写高质量美国软件/AI 专利的核心挑战，这极其考验美国专利律师的专业水平和战略智慧。

第四部分：专利申请路径与国际策略

为一项发明寻求美国专利保护，申请人可以选择不同的程序路径。这些选择不仅影响成本和时间，更是一项需要结合商业目标、技术成熟度和全球布局进行考量的战略决策。

4.1. 临时专利申请 (Provisional Application) 的战略运用

美国专利体系提供了一种独特的工具——临时专利申请（Provisional Patent Application），它为发明人提供了一种灵活、低成本的方式来启动专利保护程序。

- **功能与性质:** 临时申请是一份非正式的、初始成本较低的申请文件。它的核心功能是

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

为发明**锁定一个优先权日（Priority Date）**[20]。重要的是，临时申请本身**永远不会被 USPTO 进行实质审查，也永远不会直接授权成为一件专利**。它本质上是一个有效期为 12 个月的“占位符”[20]。

- **战略优势：**
  - **抢占申请日：**在美国“发明人先申请”（First-Inventor-to-File）的制度下，早一天提交申请都可能意味着在专利权归属上占得先机。临时申请能够以最快速度确立法律上的“发明时间点”。
  - **分摊成本：**临时申请的官费和律师费远低于正式申请，这使得企业可以将高昂的专利申请成本延后最多一年支付，为资金规划提供了灵活性。
  - **获得“专利申请中”状态 (Patent Pending)：**提交临时申请后，发明人即可合法地在产品或宣传材料上标注“Patent Pending”，这对市场推广、震慑潜在模仿者以及吸引投资者都具有积极作用。
  - **提供 12 个月的窗口期：**在提交临时申请后的一年内，企业可以继续进行技术研发、完善发明细节、进行市场测试、评估商业可行性或寻求融资，而无需担心在此期间的技术改进会失去优先权保护。
  - **保密性：**除非后续提交了要求其优先权的正式申请并被公开，否则临时申请本身不会被 USPTO 公开，为发明在早期阶段提供了一层保密面纱[23]。

- **关键注意事项：**临时申请的战略价值完全依赖于后续行动。申请人**必须**在临时申请提交后的 12 个月内，提交一份正式的非临时申请，并明确要求享有该临时申请的优先权。如果错过了这个 12 个月的期限，优先权日将永久丧失 。此外，临时申请的内容必须对后续正式申请中要求保护的发明提供充分的§112 支持（即书面描述和可实施性），否则优先权日也可能不被承认。

4.2. 正式专利申请 (Non-Provisional Application): 直接路径

正式专利申请（Non-Provisional Application），也常被称为实用专利申请（Utility Patent Application），是获得美国专利授权的标准途径。

- **功能与性质：**这是提交给 USPTO 并会进入实质审查队列的正式法律文件。只有通过了审查员对§101, §102, §103, §112 等条款的全面审查，这份申请才可能最终被授权为一件可执行的美国专利[22]。

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

- **战略选择:** 选择跳过临时申请，直接提交正式申请，是进入审查队列、尽快获得专利授权的最快方式。这种策略最适合于那些技术方案已经完全成熟、商业前景明确、并且希望尽快获得确定性法律保护以进行市场扩张或维权行动的发明 。

4.3. 国际申请进入美国：巴黎公约 vs. PCT 国家阶段路径选择

对于已经在本国提交了首次专利申请的国际企业，希望将保护延伸至美国时，主要有两种国际申请途径：《巴黎公约》途径和《专利合作条约》（PCT）途径。

- 《巴黎公约》途径 (Paris Convention Route):
  根据《巴黎公约》的优先权原则，申请人在成员国首次提交申请（此日即为优先权日）后的 12 个月内，可以直接向 USPTO 提交一份美国专利申请，并要求享有首次申请的优先权。这意味着申请人需要在 12 个月的节点，同时完成在美国、欧洲、日本等所有目标国家的单独申请、翻译和缴费工作 25。
- PCT 途径 (PCT Route):
  申请人同样可以在首次申请后的 12 个月内，不直接向各国专利局提交申请，而是提交一份统一的“国际申请”——即 PCT 申请。这份申请本身并不会产生一个“国际专利”，但它起到了一个“预约”的作用，为申请人保留了在 PCT 所有成员国（目前超过 150 个，包括美国）寻求专利保护的权利。通过 PCT 途径，进入美国国家阶段（National Phase）的最后期限可以从优先权日起推迟到 30 个月 27。

这两种途径的选择，背后蕴含着深刻的战略考量。表面上看，如果只申请少数几个国家，《巴黎公约》途径似乎更直接、前期成本更低。然而，PCT 途径提供的 18 个月的额外时间窗口（从 12 个月到 30 个月），使其成为一个强大的战略延期和尽职调查工具。

首先，这 18 个月的延期极大地减轻了企业的短期财务压力。《巴黎公约》途径要求企业在 12 个月时就做出重大的、覆盖所有目标国家的投资决策。而 PCT 途径则将这一决策点和主要的财务支出（各国国家阶段的申请费、翻译费和律师费）推迟到了 30 个月，为企业提供了宝贵的现金流缓冲和更长的战略决策时间。

其次，也是更重要的一点，申请人可以在 PCT 国际阶段收到一份由国际检索单位（International Searching Authority, ISA）出具的《国际检索报告》（International Search Report, ISR）和《书面意见》（Written Opinion, WO）。这份报告虽然不具有法律约束

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

力，但它提供了一次关于发明可专利性（新颖性、创造性等）的早期、中立且高质量的评估[28]。

这份报告的战略价值是巨大的。如果 ISR 和 WO 给出了非常负面的意见，指出了破坏性的现有技术，企业可以在投入高昂的各国国家阶段费用**之前**，就做出放弃该申请的明智决定，及时止损。反之，如果报告是积极的，则会增强企业继续投资的信心。因此，PCT 途径不仅仅是一个申请程序，更是一个集成本延期、商业情报收集和法律风险评估于一体的综合性战略管理工具。对于大多数寻求国际保护的企业来说，即使目标国家数量不多，PCT 途径通常也是更稳健、更具战略优势的选择。

表 2：临时与正式专利申请策略对比

因素	临时专利申请 (Provisional Application)	正式专利申请 (Non-Provisional Application)
目的	快速锁定优先权日，作为 12 个月的占位符[20]	启动实质审查，最终目标是获得授权专利[22]
成本	较低（官费和律师费）[20]	较高（申请、审查、授权等环节费用复杂）[22]
时间线	提交后 12 个月内必须转为正式申请，否则失效[20]	直接进入审查队列，是获得授权的最快路径
审查	不进行实质审查[22]	接受 USPTO 的全面实质审查[23]
保密性	默认不公开，除非后续要求其优先权[23]	申请后 18 个月通常会公开发布
最适用场景	发明尚处早期，需进一步研发、测试市场或寻求融资[22]	发明已完全成熟，商业目标明确，希望尽快获得保护

表 3：进入美国的《巴黎公约》与 PCT 途径对比

因素	《巴黎公约》途径	PCT 途径
初始行动期限	优先权日起 12 个月内[25]	优先权日起 12 个月内提交 PCT 申请[25]
主要成本支出期限	优先权日起 12 个月（需在所有目标国家同时申请）[26]	优先权日起 30 个月（进入各国国家阶段）[25]
申请国家数量	适合目标国家很少（如 1-2 个）的情况[29]	适合目标国家较多，或希望保留在多国申请可能性的情

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

		况 [29]
早期可专利性反馈	无	有（通过《国际检索报告》和《书面意见》） [28]
战略优势	流程直接，可能更快进入国家审查	延后成本和决策，提供风险评估机会，战略灵活性高

第五部分：美国专利实践的关键差异与应对

对于习惯了其他国家专利实践的法务团队来说，理解并适应美国专利体系中的一些独特规则至关重要。这些差异不仅是程序上的，更涉及到核心的法律义务和战略思维。其中，关于“宽限期”和“诚信与信息披露义务”的规定，是两个最容易产生误解并可能导致严重后果的领域。

5.1. 宽限期 (Grace Period): 美国一年期规则的机遇与陷阱

“宽限期”指的是在发明被公开后，法律仍然允许发明人提交专利申请的一段时间。美国与许多其他国家在此规定上存在巨大差异。

- **美国规则:** 美国为发明人提供了非常宽松的**一年宽限期**。根据 35 U.S.C. § 102(b)(1)(A)，由发明人自己或从发明人处直接或间接获得信息者所做的公开（例如，在展会上展示产品、发表学术论文、或进行商业销售），如果在其美国专利申请的有效申请日之前一年内发生，该公开将**不会**被用作现有技术来否定该申请的新颖性 [30]。
- **其他司法管辖区的规则:** 相比之下，许多其他主要司法管辖区，例如欧洲和中国，拥有更为严格的规定。例如，欧洲实行的是“绝对新颖性”（Absolute Novelty）原则，即在申请日之前，几乎任何形式的公开都会破坏发明的新颖性，从而导致专利权的丧失 [31]。中国则提供了一个仅限于非常特定情况（如政府认可的展览会）的六个月宽限期，这通常不包括发明人自己主动的商业销售或常规的学术发表 [31]。此外，一些司法管辖区（如中国）对于外观设计专利
  没有任何宽限期 [34]。

这些规则的差异，为那些计划进行全球专利布局的企业埋下了一个巨大的陷阱。企业的研

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

发或市场团队可能会了解到美国有一年的宽限期，从而错误地认为他们可以先将产品推向市场或发表技术论文，然后再从容地在美国申请专利。然而，这种行为，虽然在美国法律下可能是被允许的，但对于寻求全球保护而言，却是灾难性的。

因为在许多其他重要的司法管辖区，依赖美国的宽限期会以牺牲在这些市场的专利权为代价。对于任何有全球化雄心的企业，唯一安全、稳妥的黄金法则是：**“先申请，后公开”（File First, Disclose Later）**。这意味着，在对发明进行任何形式的公开（无论是销售、参展、发表论文还是新闻发布）之前，必须**至少**先提交一份专利申请（例如，在美国提交一份临时专利申请）。这是企业法务团队必须向公司内部所有相关部门（尤其是研发和市场部）反复强调、严格执行的最高行为准则。

5.2. 诚信义务与信息披露声明 (IDS): 美国专利申请的独特要求

美国专利法中另一项独特且极为重要的规定是“诚信义务”（Duty of Candor and Good Faith）以及与之配套的“信息披露声明”（Information Disclosure Statement, IDS）制度。这在许多其他专利体系中没有直接对应的要求。

- **诚信义务 (The Duty):** 根据美国联邦法规 37 C.F.R. § 1.56，每一位与专利申请的准备和审查过程相关的个人，都负有对 USPTO 的“诚信和善意”义务。这项义务的核心内容是，必须向 USPTO 主动披露其**已知**的、对可专利性具有**实质性重要**（material to patentability）的所有信息 。
- **义务主体 (Who Has the Duty):** 这项义务的覆盖范围很广，包括：发明人、负责撰写和处理申请的美国专利律师或代理人，以及任何其他实质性参与到申请过程中的人（例如，公司的内部知识产权经理） [35]。
- **如何履行义务 (How to Comply):** 履行该义务的主要方式是向 USPTO 提交一份“信息披露声明”（IDS）表格，该表格上会列出所有已知的、可能影响专利性的现有技术文件，如专利、已公布的专利申请、学术文章、产品手册等 [36]。
- **对国际申请人的特别要求:** 这项义务对进行国际申请的企业来说尤为关键。它明确要求申请人必须将在**外国同族申请**（例如，在欧洲专利局或日本专利局的对应申请）的审查过程中被引用的现有技术，及时地向 USPTO 披露 。
- **不履行的后果 (Consequences of Failure):** 违反诚信义务的后果极其严重。如果 USPTO 或法院在后续程序中发现，申请人或其代理人故意隐瞒了已知的实质性重要信息，意图欺骗 USPTO，则可能构成“不正当行为”（Inequitable Conduct）。一旦不

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

正当行为被认定，其惩罚是毁灭性的：涉案专利的**所有权利要求**都将被判为**永久不可执行**（unenforceable）。这意味着，即使专利本身在技术上是有效的，专利权人也无法用它来提起任何侵权诉讼，整个专利资产将化为乌有。

这一规定要求企业的法务团队必须建立一个严格的、跨司法管辖区的内部合规流程。这个流程不应是选择性的，而应是强制性的。具体来说，当企业收到来自任何外国专利局（如欧洲专利局 EPO 或日本专利局 JPO）的任何审查意见通知书，其中引用了新的现有技术文献时，企业的内部法务或其在该国的外部代理人就“知道”了这些信息。此时，美国的披露义务立刻被触发。

企业必须有一个标准作业程序（SOP），确保这些外国审查意见和被引用的文献被毫无延迟地、完整地传递给负责其美国申请的律师。美国律师在收到这些信息后，需要根据 USPTO 的规定，及时准备并提交 IDS。USPTO 对提交 IDS 的时间有具体规定，例如，在收到外国专利局审查意见的三个月内提交 IDS，通常可以避免支付额外的官费 。建立并严格遵守这样一个信息同步和报告的工作流程，是管理美国专利申请风险、确保美国专利资产安全有效的核心环节。

表 4：美国与其他主要司法管辖区专利宽限期规定对比

特征	**美国 (United States)**	**许多其他司法管辖区 (如欧洲、中国)**
宽限期时长	1 年 [31]	更短（如 6 个月）或无 [31]
涵盖的公开类型	涵盖发明人自己的销售、出版等多种公开形式 [31]	通常实行“绝对新颖性”原则，或仅在极有限的情况下提供宽限期 [31]
对外观设计专利的适用	适用（1 年） [34]	通常不适用或规则更严 [34]
战略启示	提供了灵活性，但具有全球风险	规则严格，通常要求“先申请，后公开”
全球策略建议	**不应依赖美国宽限期。** 任何全球化战略都应以“绝对新颖性”为标准，即在首次申请前避免任何公开。	

第六部分：USPTO 审查流程与授权后程序

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

成功提交专利申请只是漫长征程的开始。接下来，申请将进入 USPTO 的实质审查阶段，并可能在授权后面临各种法律挑战和维护要求。

6.1. 审查意见通知书 (Office Action) 的解读与答复

在申请被分配给一位专利审查员后，审查员会对发明的可专利性进行全面评估，并以书面形式传达其决定，这份文件即为“审查意见通知书”（Office Action）。

- **审查流程:** 审查员会检索现有技术，并依据§101、§102、§103 等法律条款对权利要求进行审查。如果发现问题，审查员会发出 Office Action，详细说明驳回（Rejection）或反对（Objection）的理由 [17]。
    - **驳回 (Rejection)** 是基于§101, §102, §103 等实质性条款，认为权利要求本身不具备可专利性。
    - **反对 (Objection)** 通常是基于§112 或程序性问题，认为申请文件的撰写或格式不符合要求。
- **通知书类型:**
    - **非最终审查意见 (Non-Final Office Action):** 这是审查员发出的第一份实质性审查意见。申请人有相对充分的机会通过修改权利要求和/或提交法律意见来进行答复 [17]。
    - **最终审查意见 (Final Office Action):** 在申请人对非最终意见做出答复后，如果审查员仍然认为权利要求不可专利，可能会发出最终审查意见。此时，申请人修改权利要求的权利会受到很大限制。为了继续审查，通常需要采取特定措施，如提出上诉（Appeal）或提交“继续审查请求”（Request for Continued Examination, RCE）[17]。
- **答复策略:** 答复 Office Action 是一项技术性与法律性极强的工作。申请人的答复必须针对审查员提出的每一个驳回和反对意见进行回应。这通常涉及：
    - **修改权利要求 (Amending Claims):** 通过增加、删除或修改技术特征来缩小保护范围，以避开现有技术。
    - **提交法律意见 (Presenting Arguments):** 论证审查员对现有技术的理解或法律的适

ZYL LAW Firm LLC

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

用存在错误。

- **与审查员会晤 (Examiner Interview):** 与审查员进行电话或视频会晤，是澄清误解、探寻审查员真实顾虑、协商可接受的权利要求范围的非常高效的工具 。

6.2. 专利维持费 (Maintenance Fees)

获得专利授权后，为了维持其法律效力，专利权人需要定期支付维持费。

- **适用范围:** 维持费**仅适用于实用专利**（Utility Patents）和再颁专利（Reissue Utility Patents）。外观设计专利和植物专利均无需缴纳维持费 。
- **缴费时间表:** 维持费需在专利授权日（Grant Date）之后的三个时间点缴纳：
  - 第 3.5 年（缴费窗口为第 3 年至第 3.5 年）
  - 第 7.5 年（缴费窗口为第 7 年至第 7.5 年）
  - 第 11.5 年（缴费窗口为第 11 年至第 11.5 年）
    每个缴费窗口之后还有一个为期 6 个月的宽限期，但在此期间缴费需要额外支付附加费 。
- **费用标准 (自 2025 年 1 月 19 日起):** 对于大型实体（Large Entity），三期维持费分别为$2,150、4,040 和 8,280 [37]。

6.3. 授权后异议程序：IPR, PGR 与单方复审

《美国发明法案》（AIA）引入了三种在 USPTO 内部挑战已授权专利有效性的行政复审程序。这些程序在专利审判和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）进行，相比于传统的地区法院诉讼，它们通常更快、成本更低，且采用较低的证据标准，因此成为专利挑战者（潜在侵权方）的有力武器，也是专利权人必须严阵以待的重大威胁。

- **多方复审 (Inter Partes Review, IPR):**
  - **申请时间:** 可以在专利授权满 9 个月后，或在 PGR 程序结束后（以较晚者为准）的任何时间提起 。
  - **挑战理由:** 理由非常有限，**仅限于**基于现有专利和印刷出版物提出的新颖性（§102）和非显而易见性（§103）挑战 。

ZYL LAW Firm LLC

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

- **启动标准:** 申请人（Petitioner）必须证明存在“合理的可能性”（reasonable likelihood）表明其能够成功挑战至少一项权利要求，PTAB 才会决定启动 IPR 程序 。
- **程序特点:** 是一种双方对抗的准司法程序，挑战者和专利权人都可以提交证据、进行有限的取证和参加口头审理。

- **授权后复审 (Post-Grant Review, PGR):**
  - **申请时间:** 必须在专利授权后的 **9 个月内**提起，这是一个非常短暂的窗口期 。
  - **挑战理由:** 范围非常广泛，除了 IPR 可以提出的§102 和§103 理由外，还可以挑战专利的**任何**可专利性问题，包括可专利主题（§101）、书面描述和可实施性（§112）、以及不明确性等 。
  - **启动标准:** 标准高于 IPR，申请人必须证明“大于 50%的可能性”（more likely than not）表明至少一项权利要求是不可专利的 。

- **单方再审 (Ex Parte Reexamination, EPR):**
  - **申请时间:** 可以在专利有效期的任何时间提起 。
  - **程序特点:** 任何第三方都可以请求启动，但一旦请求被批准，该第三方将不再参与后续程序。整个再审过程在专利权人和 USPTO 审查员之间**单方面**进行 。
  - **关键优势: 无禁止反言效力 (No Estoppel)**。这意味着，即使再审未能成功无效专利，挑战者仍然可以在未来的法院诉讼中提出相同的或其他的无效理由。这使其成为一种低风险的试探性挑战工具 。

表 5：美国专利授权后挑战机制对比

特征	多方复审 (IPR)	授权后复审 (PGR)	单方再审 (EPR)
申请窗口	授权满 9 个月后	授权后 9 个月内	专利有效期内任何时间
挑战理由	仅限基于专利和出版物的§102, §103	任何可专利性理由 (包括§101, §112)	仅限基于专利和出版物的§102, §103
启动标准	合理的可能性 (Reasonable Likelihood)	大于 50%的可能性 (More Likely Than Not)	实质性新问题 (Substantial New Question)
审理机构	PTAB	PTAB	USPTO 中央再审部 (CRU)

ZYL LAW Firm LLC

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

挑战者参与度	全程参与	全程参与	仅提交请求，后续不参与
禁止反言效力	强 (禁止在后续程序中提出已提出或本可提出的理由)	强 (同 IPR)	无
战略应用场景	最常见的挑战工具，用于在诉讼中或诉讼前对专利进行强力攻击	早期、全面的专利“狙击”，尤其适用于挑战软件或生物医药等涉及 §101/§112 问题的专利	低风险的试探性攻击，或在 IPR/PGR 不适用或失败后作为补充手段

第七部分：实务考量：成本、时间与美国法律顾问的选择

在制定和执行美国专利战略时，对实际操作中的成本、时间以及如何选择合适的外部法律顾问有一个清晰、现实的认知，是成功的关键。

7.1. 成本与时间线分析

企业内部的业务部门往往容易低估获得和维持一项美国专利所需投入的真实资源。法务团队的职责之一就是基于可靠数据，进行科学的预算和时间管理。

- **成本分析:**
  - **申请准备与提交:** 聘请美国专利律师撰写一份高质量的实用专利申请，其律师费通常在 8,000 美元至 15,000 美元之间。对于简单的机械发明，费用可能在 8,000 至 10,000 美元；而对于复杂的软件或医疗设备发明，费用则普遍在 12,000 至 16,000 美元以上 。
  - **审查阶段 (Prosecution):** 大多数专利申请都会收到至少一次审查意见通知书。答复每一次 Office Action 所涉及的律师费，通常在 3,500 至 4,500 美元之间 。一件申请经历 1 到 3 轮审查意见是普遍情况。
  - **授权与维持:** 专利被批准后，需要支付一笔授权费（Issue Fee）。此后，为了维持专利有效，还需在 3.5 年、7.5 年和 11.5 年缴纳三期总额不菲的维持费。对于大型

ZYL LAW Firm LLC

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

实体，这三期维持费的总和已超过$14,000 美元 [37]。

- **总体预算:** 综合来看，从申请到授权，一项实用专利的总花费，一个现实的预算范围应在**15,000 至 25,000 美元或更高** 。如果将整个生命周期的维持费计算在内，单件美国实用专利的总成本将轻松超过**$40,000 美元**。

- 时间线分析:
  根据 USPTO 官方发布的数据，专利申请的审查周期需要耐心等待 39。

  - **首次审查意见平均等待时间 (First Office Action Pendency):** 近期数据显示，从提交申请到收到第一份审查意见，平均需要**约 20 至 23 个月**。
  - **总审查周期 (Total Pendency):** USPTO 提供了两个口径的统计数据。一个是“传统总周期”，约为 26.2 个月，但这个数据**不包括**提交了 RCE 的案件。另一个是“包含 RCE 的总周期”，约为 **30.2 个月**。考虑到许多申请（尤其是复杂技术领域）都需要通过 RCE 来继续审查，后一个数据对于企业进行商业规划而言，是一个更为审慎和现实的参考基准。这意味着，从提交申请到最终获得授权或被放弃，企业应有准备等待两年半到三年的时间。

法务团队应利用这些数据，在内部建立起现实的预期。一方面，要确保公司的产品上市、技术迭代等商业计划与专利审查的漫长周期相匹配；另一方面，要将专利申请和维护的费用作为一项持续性的运营成本，纳入公司的年度和长期财务预算中。

表 6：美国实用专利预估成本与时间线 (大型实体)

阶段	预估律师费 (美元)	USPTO 官费 (美元, 2025 年新规)	预估时间线
临时申请 (可选)	$2,500 - $6,000+ [41]	~$150	T0
正式申请提交	$8,000 - $16,000+ [41]	~$800 - $1,000	T0 或 T0+12 个月
审查答复 (每次)	$3,500 - $4,500	~$0	T0+~22 个月 (首次)
授权	~$500 - $1,000	$1,290 [42]	T0+~30 个月
维持费 (3.5 年)	~$200 - $500	$2,150 [37]	授权后 3.5 年
维持费 (7.5 年)	~$200 - $500	$4,040 [37]	授权后 7.5 年
维持费 (11.5 年)	~$200 - $500	$8,280 [37]	授权后 11.5 年
生命周期总计(预估)	**~$15,000 - $30,000+**	**~$16,000+**	**~20 年**

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

表 7：USPTO 部分费用调整预览 (2025 年 1 月 19 日生效)

费用类型	当前费用 (美元, 大实体)	新费用 (美元, 大实体)	变化幅度
实用专利申请费(基础)	$320	$350	+9.4%
外观设计申请费(基础)	$220	$300	+36% [38]
外观设计检索费	$160	$300	+88% [38]
外观设计授权费	$740	$1,300	+76% [38]
IPR 请求费 (≤20 项权利要求)	$19,000	$23,750	+25% [37]
PGR 请求费 (≤20 项权利要求)	$20,000	$25,000	+25% [37]
维持费 (3.5 年)	$2,000	$2,150	+7.5% [37]
维持费 (7.5 年)	$3,760	$4,040	+7.5% [37]
维持费 (11.5 年)	$7,700	$8,280	+7.5% [37]

注：以上费用为大型实体费用，仅为部分示例。具体费用以 USPTO 官方公布为准。此表为企业提供了前瞻性的财务规划信息，可据此调整 2024-2025 年的申请策略以优化预算。

7.2. 选择美国专利律师的核心标准

选择合适的美国法律顾问，是美国专利战略成功与否的决定性因素。对于国际企业而言，选择过程需要更加审慎，考察标准也应超越常规。

- **基础资质核查 (Mandatory Checks):**
  - **USPTO 注册资质:** 必须确认律师或代理人是在 USPTO 注册、有资格代理专利事务的执业者，并且信誉良好，没有受过纪律处分。外国律师不能直接代理客户在 USPTO 处理专利事务 。
  - **技术背景:** 专利律师必须拥有与发明相关的技术领域的教育背景（例如，工程学或相关科学的学士或更高学位），以确保他们能够准确理解发明的技术实质 。
- **针对国际申请人的深度尽职调查问题:**

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

- **国际客户经验:** “贵所代理外国公司的经验如何？您如何管理跨时区、跨文化和跨法律体系的沟通？可否提供其他国际客户的推荐信？” 成功的合作经验和客户的信任是重要的考量因素 [43]。
- **IDS 及国际申请管理流程:** “对于客户在 EPO 或 JPO 等外国专利局收到的审查意见，贵所有何种标准化的工作流程来确保及时、准确地履行美国的 IDS 披露义务？” 这是一个**关键的**尽职调查问题，能够反映律所的合规严谨性和国际案件管理能力。
- **诉讼与授权后程序经验:** “贵所在 PTAB（IPR/PGR）和地区法院专利诉讼方面的经验如何？您如何帮助外国客户（特别是首次在美国涉诉的客户）理解并应对美国独特的、繁重的证据开示（Discovery）程序？” 拥有处理美国诉讼复杂性的经验至关重要 [43]。
- **服务团队与工作模式:** “我的案件将由谁具体负责？团队中是否有初级律师或律师助理参与？他们的经验水平如何？您通常与客户沟通的频率和方式是怎样的？” 了解具体服务团队的构成和工作方式，有助于建立顺畅的合作关系 。
- **费用结构:** “对于申请撰写和审查意见答复，您是采用固定费用（Flat Fee）还是按小时计费（Hourly Rate）？您的费率是多少？” 应当对报价过低的律师事务所保持警惕，这可能意味着经验不足或服务质量有折扣 。

结论与建议

本白皮书系统性地阐述了美国专利申请与知识产权战略的各个层面，旨在为国际企业的决策者提供一个清晰的行动框架。综合以上分析，我们提出以下核心结论与战略建议：

1. **战略定位：将美国专利视为全球竞争的核心资产。** 美国专利不仅是进入美国市场的通行证，更是通过其域外效力影响全球供应链、构建对等威慑、提升企业全球竞争地位的核心战略资产。企业应将美国专利布局提升到公司战略高度，与市场、研发和供应链策略深度协同。
2. **保护策略：构建多层次、高效率的专利组合。** 企业应超越单一的实用专利思维，充分利用外观设计专利进行协同保护。鉴于外观设计专利无需维持费的巨大成本优势，应将其作为保护品牌形象、打击外观模仿的长期、高性价比战略工具，尤其是在消费品和电子产品领域。
3. **申请路径：优先选择 PCT 途径以管理风险和成本。** 对于绝大多数寻求国际保护的发

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

明，PCT 途径是比《巴黎公约》途径更为稳健的选择。它提供的 30 个月决策窗口和早期《国际检索报告》，是宝贵的成本延期和风险评估工具，能帮助企业在投入巨额国家阶段费用前做出更明智的商业和法律决策。

4. **合规底线：严格遵守"先申请、后公开"和 IDS 披露义务。** 这是两条不可逾越的红线。企业必须建立严格的内部管控制度，确保任何发明在首次提交专利申请前不被公开，以保留全球专利布局的可能性。同时，必须建立强制性的、跨国的信息同步流程，确保将在任何外国同族申请中被引用的现有技术，毫无延迟地向 USPTO 进行 IDS 披露，以避免"不正当行为"带来的毁灭性后果。
5. **预算与管理：进行现实、全生命周期的成本与时间规划。** 企业应认识到，获得并维持一项美国专利是一项长周期、高投入的投资。法务团队应基于本报告提供的数据，制定出现实的全生命周期预算（包括申请、审查及 20 年的维持费），并对长达 2.5-3 年的审查周期有充分预期，以有效管理内部期望和资源配置。
6. **顾问选择：进行超越技术能力的深度尽职调查。** 选择美国专利律师时，除了考察其技术背景和专业资质外，国际企业必须将"处理外国客户的经验"、"管理 IDS 义务的流程严谨性"以及"应对美国诉讼和授权后挑战的能力"作为核心考察标准。一个真正优秀的美国法律顾问，不仅是技术和法律专家，更应是能够帮助客户驾驭复杂法律体系、管理合规风险的战略合作伙伴。

总之，成功驾驭美国专利体系是一项复杂的系统工程，它要求企业不仅要深刻理解法律规则，更要有清晰的战略远见、严谨的合规流程和务实的资源规划。我们希望本白皮书能成为您在这条道路上的可靠指南，助力您的企业在全球知识产权的舞台上行稳致远。

附录 A：关键术语表 (Glossary of Key Terms)

- **AIA (America Invents Act):** 《美国发明法案》。2011 年通过的美国专利法重大改革法案，将美国转变为"发明人先申请"制。
- **Estoppel (禁止反言):** 一项法律原则，指在 IPR 或 PGR 程序结束后，挑战者被禁止在未来的法院诉讼或其他程序中，再次提出在 PTAB 程序中已经提出、或有合理机会提出的无效理由。
- **IDS (Information Disclosure Statement):** 信息披露声明。申请人及其代理人用于履行诚信义务，向 USPTO 披露已知的、对可专利性有实质性重要影响的信息的文件。

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

- **IPR (Inter Partes Review):** 多方复审。一种在 PTAB 进行的、用于挑战已授权专利有效性的行政程序，理由仅限于基于现有专利和出版物的新颖性和非显而易见性。
- **Office Action:** 审查意见通知书。USPTO 审查员发出的书面文件，说明对专利申请的驳回或反对意见。
- **PGR (Post-Grant Review):** 授权后复审。一种在 PTAB 进行的、用于挑战新授权专利（授权后 9 个月内）有效性的行政程序，可以基于任何可专利性理由。
- **PHOSITA (Person Having Ordinary Skill in the Art):** 本领域普通技术人员。在判断非显而易见性时，法律上的一个假想人，其具备相关技术领域的平均知识和技能水平。
- **Prior Art:** 现有技术。在发明的有效申请日之前，已经向公众公开的所有技术信息，用于判断发明的新颖性和非显而易见性。
- **Provisional Application:** 临时专利申请。一种非正式的、低成本的申请，用于锁定一个优先权日，有效期为 12 个月，本身不会被审查或授权。
- **RCE (Request for Continued Examination):** 继续审查请求。在收到最终审查意见后，申请人为了让审查继续进行而提交的请求，相当于重新打开审查程序。
- **USPTO (United States Patent and Trademark Office):** 美国专利商标局。负责授予美国专利和注册商标的联邦机构。

参考文献

1. Quality U.S. patents drive our economy and solve world problems - USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/blog/quality-us-patents-drive-our-economy-and-solve-world-problems
2. USPTO 2023 Patent Statistics: Unveiling Innovation Trends - TT Consultants, accessed June 22, 2025, https://ttconsultants.com/the-state-of-u-s-innovation-uspto-patent-statistics-report-2023/
3. National Science Board - News - Global Competitors Outpace U.S. in Patents - NSF, accessed June 22, 2025, https://www.nsf.gov/nsb/news/news_summ.jsp?cntn_id=309184
4. Exploring Sections 101, 102, & 103 of U.S. Patent Law - TT Consultants, accessed June 22, 2025, https://ttconsultants.com/navigating-the-nuances-a-comprehensive-exploration-of-sections-101-102-and-103-of-u-s-patent-law/
5. Drafting for Multiple Jurisdictions Miniseries: Part 1 - Grace Period ..., accessed June 22,

ZYL LAW FIRM LLC

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

2025, https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/at-the-ptab-blog/unitary-patent-series-part-1-grace-period-provisions.html

6. Finding a registered patent practitioner - USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/learning-and-resources/patent-and-trademark-practitioners/finding-patent-practitioner
7. Patents Dashboard - USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/dashboard/patents/
8. Chinese Companies Seek Guidance on U.S. Intellectual Property Law, accessed June 22, 2025, https://ccbjournal.com/articles/chinese-companies-seek-guidance-on-u-s-intellectual-property-law
9. Summary of a few particular aspects of China patent filing procedures, accessed June 22, 2025, https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/summary-few-particular-aspects-china-patent-filing-procedures-2021-07-20_en
10. 3 Types of Patents: How Utility, Design, and Plant Patents Work (2024) - Shopify, accessed June 22, 2025, https://www.shopify.com/blog/types-of-patents
11. PCT or Paris Convention? - IP-Coster, accessed June 22, 2025, https://www.ip-coster.com/academy/details/pct_or_paris_convention
12. Understanding Provisional vs. Non-Provisional Patents - Innovent Law · Intellectual Property Law Firm in Orange County, accessed June 22, 2025, https://www.innoventlaw.com/provisional-and-non-provisional-patents/
13. Updated Guidance for Making a Proper Determination of Obviousness - Federal Register, accessed June 22, 2025, https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-of-obviousness
14. Provisional Vs Non Provisional Patent - Goldstein Patent Law | Patent and Trademark Experts for Individuals, Start-ups and Entrepreneurs, accessed June 22, 2025, https://www.goldsteinpatentlaw.com/provisional-vs-non-provisional-patent/
15. 609-Information Disclosure Statement - USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s609.html
16. Title 35 of the United States Code - Wikipedia, accessed June 22, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Title_35_of_the_United_States_Code
17. 2501-Introduction - USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2501.html
18. The Effective Use of the PCT System - WIPO, accessed June 22, 2025, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_pct_bkk_12/wipo_pct_bkk_12_ref_t4c.pdf
19. Patent Grace Periods for U.S. and Foreign Countries - Neustel Law Offices, accessed June

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

22, 2025, https://neustel.com/patentability/patent-grace-periods-u-s-foreign-countries/
20. PCT – The International Patent System - WIPO, accessed June 22, 2025, https://www.wipo.int/en/web/pct-system
21. Responding to Office Actions - USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/patents/maintain/responding-office-actions
22. USPTO Post-Grant Proceedings: An Overview | Fox Rothschild LLP - JDSupra, accessed June 22, 2025, https://www.jdsupra.com/legalnews/uspto-post-grant-proceedings-an-overview-2979256/
23. What to look for in a good lawyer for an international patent? : r/patentlaw - Reddit, accessed June 22, 2025, https://www.reddit.com/r/patentlaw/comments/1k35cqi/what_to_look_for_in_a_good_lawyer_for_an/
24. Reexamination vs. Other Post-Grant Proceedings - Patent Lawyer, accessed June 22, 2025, https://patentlawyer.io/reexamination/
25. Paris Convention and PCT applications Challenges & opportunities for their examination in the national phase - WIPO, accessed June 22, 2025, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/wipo_pct_dac_22/wipo_pct_dac_22_topic_3.pdf
26. Design Registrations and Global Grace Periods - Scintilla IP, accessed June 22, 2025, https://www.scintilla-ip.com/design-registrations-and-global-grace-periods/
27. Understanding Provisional Patent Applications: A Strategic Guide for Inventors and Businesses - ipCG | Innovation and IP Consulting, accessed June 22, 2025, https://www.ipcg.com/understanding-provisional-patent-applications-a-strategic-guide-for-inventors-and-businesses/
28. Hiring a U.S.-licensed attorney - USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-hire-private-trademark-attorney
29. 2104-Requirements of 35 U.S.C. 101 - USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2104.html
30. New USPTO Patent Fees Go Into Effect January 19, 2025, accessed June 22, 2025, https://www.fr.com/insights/thought-leadership/blogs/new-uspto-patent-fees-go-into-effect-january-19-2025/
31. The Impact of U.S. Patents on International Business | Oblon ..., accessed June 22, 2025, https://www.oblon.com/publications/the-impact-of-u-s-patents-on-international-business
32. 3 Types of Patents Explained Simply, accessed June 22, 2025, https://allendyer.com/what-are-the-3-types-of-patents/
33. Patent types explained: utility, design, and plant - Patent Lawyer ..., accessed June 22,

ZYL LAW Firm LLC

ZYL LAW FIRM LLC
101 Nicoll Street, New Haven CT 06511
+1-203-551-1548
ip@zyllaw.com
https://zyllaw.com/cnindex.php

2025, https://patentlawyermagazine.com/patent-types-explained-utility-design-and-plant/

34. 35 U.S. Code § 102 - Conditions for patentability; novelty - Law.Cornell.Edu, accessed June 22, 2025, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/102
35. Patent Application Cost (Bitlaw Guidance), accessed June 22, 2025, https://www.bitlaw.com/guidance/patent/what-does-a-patent-application-cost.html
36. The examination process | USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/BM-Sep-2023-The-examination-process.pdf
37. Patent Office Issues New Guidance on the Law of Obviousness - Baker Botts, accessed June 22, 2025, https://www.bakerbotts.com/~/media/Files/Thought-Leadership/Publications/2024/March/Patent-Office-Issues-New-Guidance-on-the-Law-of-Obviousness.pdf
38. 2001-Duty of Disclosure, Candor, and Good Faith - USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2001.html
39. Provisional vs. Nonprovisional Patent Application: What Is the Difference? - LegalZoom, accessed June 22, 2025, https://www.legalzoom.com/articles/provisional-vs-non-provisional-patent-application-what-is-the-difference
40. What is an Information Disclosure Statement or IDS? - Patent Trademark Blog | IP Q&A, accessed June 22, 2025, https://www.patenttrademarkblog.com/what-is-an-ids/
41. Duty of Disclosure and Duty of Reasonable Inquiry - USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/uspto_1.56_and_11.18_webinar_20230223_.pdf
42. The patent examination process | USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/patent_examination_process.pdf
43. 2131-Anticipation — Application of 35 U.S.C. 102 - USPTO, accessed June 22, 2025, https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2131.html
44. The Grace Period for Novelty in Chinese Patent Law, accessed June 22, 2025, https://www.lindapatent.com/en/info/insights_podcasts/2023/0621/1872.html

ZYL LAW FIRM LLC