

技术转移法系列丛书

美国专利法：判例与分析



American Patent Law: Cases and Analysis

张乃根等 编著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

技术转移法系列丛书

美国专利法：判例与分析

张乃根 等 编著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书为“技术转移法丛书”之一,选编了美国联邦最高法院和上诉法院有关解释美国专利法的39个典型案例,逐个进行分析。本书分为美国专利法概述、可取得专利权的主题、可取得专利权的条件、专利的申请、专利权的保护、专利侵权的补救、专利交易七章,通过这些案例,读者可以对美国专利法制度有一个系统、深入的了解。

本书可供从事对美贸易、投资、技术转移实务的厂商以及研究、学习美国专利法和跨国技术转移的教师、学生参考。

图书在版编目(CIP)数据

美国专利法:判例与分析/张乃根等编著. —上海:上海交通大学出版社,2010

(技术转移法系列丛书)

ISBN 978-7-313-06535-3

I. ①美… II. ①张… III. ①专利权法—案例—分析—美国 IV. ①D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 100434 号

美国专利法:判例与分析

张乃根 等 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

上海交大印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:18 字数:361千字

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数:1~3030

ISBN 978-7-313-06535-3/D 定价:38.00元

版权所有 侵权必究

前言

美国专利法的司法实践新发展

约 15 年前,我曾编撰了《美国专利法判例选析》(中国政法大学出版社,1995 年),作为 1993 年至 1994 年在美国乔治·华盛顿大学法学院的访问学者,研究美国专利法的初步成果。此后,我一直关心美国专利法的司法实践发展,因为在美国,尽管专利法是联邦成文法,但是专利法的实施主要依靠判例法。近年来,随着科学技术的迅速发展和美国面临日益严峻的经济与贸易竞争,美国最高法院和联邦巡回区上诉法院(CAFC)加强了对重大专利案件的审理,形成了一系列影响深远的判例法。这也促使我关注、研究这些判例法,并汇集成了《美国专利法:判例与分析》。

本书的 39 个判例均选自美国的联邦法律文件《美国判例汇编》、《联邦判例汇编》等。美国版权法(1976 年)第 105 节规定“根据本法,版权保护不适用于美国政府的任何作品(any work of the United States Government),……”其中包括联邦法院的判例。

本书的分析是我对上述 39 个判例以及相关的大量判例进行初步研究,并参阅有关文献(详见主要参考文献目录)后作出的。对于所引文献的作者,在此一并表示衷心的感谢。

本书的译名基本上以《英语姓名译名手册》(第二次修订本,新华通讯社译名资料组编,商务印书馆,1985 年版)为准;科技术语的译法主要参考了《英汉大词典》(陆谷孙主编,上海译文出版社,1993 年 8 月第 1 版)和《简明英汉科技词典》(商务印书馆,1983 年修订版)。同时,我还参阅了 *Merriam Webster's Collegiate Dictionary* (tenth edition, 1994)等英文工具书。

为了便于我国读者较全面地了解美国专利法判例形式,本书选析的判例基本保留了原来的面貌。个别判例所加的小标题以 [] 区别。美国的判例法,尤其是联邦最高法院和上诉法院的判例包含了许多对国会立法的解析 (construction), 或解释 (interpretation)。读来可谓“回味无穷”。不过,自然比不上阅读文学作品那样引人入胜。

对于初次学习美国专利法的读者,建议先看分析,然后阅读判例,或许效果更好。



《美国专利法：判例与分析》依次分为七章：第一章美国专利法概述；第二章可取得专利权的主题；第三章可取得专利权的条件；第四章专利的申请；第五章专利权的保护；第六章专利侵权的补救；第七章专利交易。在《美国专利法判例选析》精选的 28 起判例的基础上，本书新增了 1995 年以后的 11 起重大判例。以下对各章新增判例及其意义作一简述。

新增判例分布于第二章、第三章、第五章、第六章和第七章。

第二章可取得专利权的主题，新增三起判例。其一，1998 年联邦巡回区上诉法院审结的州街道银行与信托公司诉签记金融集团公司案（判例 7）。该案涉及一项在签记金融集团公司的多头基金代理管理商业中用于数据处理的应用软件技术。一贯主张扩大专利保护范围的已故资深法官里奇（Rich），代表该上诉法院对该案作出判决，基于该软件产生“有用的、具体的和有形的结果”为由，认定以软件为载体的商业方法可获得专利权。此后，软件或商业方法专利在美国日益增多。尽管该上诉法院晚近的判例否定了“有用的、具体的和有形的结果”原则，代之以更加严格的“机械或转换”检验标准，但是，对于了解近十多年在软件专利问题上美国司法解释的变化，该案仍有不可或缺的意义。

其二，2008 年由联邦巡回区上诉法院全体法官庭审并判决，目前正由美国最高法院调卷复审的比尔斯基案（判例 8），涉及比尔斯基向美国专利局申请专利的一项在货物贸易中套期保值风险的商业方法技术。专利审查官驳回其所有 11 项权利请求，理由是发明不能在特定设备上实施，仅仅是提出了一个抽象的概念和解决了一个完全是数学上的问题，而无实际运用，因而不是技术工艺。申请人上诉到专利局复审委员会（BPAI），仍被驳回，但理由是权利请求未产生“有用的、具体的和有形的结果”，因而不是可获得专利的主题。申请人又上诉到联邦巡回区上诉法院。该上诉法院的多数法官认为，1998 年州街道银行案判决根据“一程序产生有用、具体和有形的结果，属于可获取专利”的标准认定了涉案商业方法可获得专利权。如今该上诉法院认识到这一标准是不充分的，但并不明确推翻州街道银行案，而是表示不再依赖该案观点，即“仅依赖于有用、具体的和有形的结果”的标准。就比尔斯基等申请专利的商业方法而言，联邦巡回区上诉法院认为这不符合可专利性。首先，该方法未涉及任何特定的“机械”；其次，该方法未执行可专利的程序，仅涉及金融数据的运用。法律义务（如选择与期货风险）不含任何物理或实体的客体，因而，该方法不满足“机械或转换”标准，即：某一权利要求的工序属于可获得专利的主题，应符合①与特定机械或装置联系，或②将一特定物品转换为不同的形态或事物。美国最高法院于 2009 年 6 月 1 日同意调审此案，并于同年 12 月 9 日开庭审理（待决）。这是该最高法院自 1981 年戴蒙德诉迪尔案以来，首次审理有关计算机软件技术的可专利性，具有十分重大的意义。

其三，2006 年美国最高法院判决不予调卷复审的美国控股实验公司诉代谢物实



验室案(判例 10)涉及一项测试人体内氨基酸同位素与低水平的维生素 B 有关的技术。20 世纪 80 年代,美国大学专利公司(UPI)发明并申请获得此技术专利,后由代谢物实验室持有,并于 1992 年许可给实验公司使用。实验公司从 1998 年起使用另一公司的测试方法,并停止支付给代谢物实验室的许可费。陪审团认定实验公司侵犯该专利,违反了许可合同,判给代谢物实验室获得损害赔偿金。实验公司上诉至联邦巡回区上诉法院,抗辩说代谢物实验室取得的是在自然界早已存在的这一关系的专利。该上诉法院驳回该抗辩,裁定代谢物实验室对该关系的发现可获得专利,任何将同位素水平与缺乏维生素 B 联系起来的做法会构成专利侵权。实验公司上诉到美国最高法院,但被驳回。可见,至少目前,美国最高法院还无意重新考虑于 1980 年作出的扩大对生物技术的专利保护的戴蒙德诉查克热巴提案(判例 9)。

第三章可取得专利权的条件,新增 2007 年美国最高法院对 KSR 国际公司诉软套管公司案(判例 18)的判决。在该案中,软套管公司指控 KSR 国际公司的一产品侵犯了其关于可调整汽车刹车踏板至电力调控的专利。KSR 国际公司抗辩这两种技术要素的结合是显而易见的,因此该权利请求不能获得专利。联邦地区法院支持 KSR 国际公司的理由,但是,联邦巡回区上诉法院于 2005 年推翻了该判决。2007 年 4 月 30 日,美国最高法院一致同意推翻联邦巡回区上诉法院判决,认定依据美国专利法第 103 节,系争的专利权利请求 4 是显而易见的。最高法院认为联邦巡回区上诉法院推翻地区法院裁定,分析问题采用了狭窄、僵硬的方法(即教导—建议—动机标准),与第 103 节和最高法院的先例相抵触。代表最高法院宣读判决的肯尼迪大法官指出:具有通常技艺的人也是具有通常创造力的人,而不是机器人。在工艺中有通常技艺的人不一定是与联邦巡回区上诉法院所说具有“常识”的人冲突,并且,该人能够在“现有技术中发现动机”。他强调其观点可引导纠正联邦巡回区上诉法院法律方面的错误,而不是推翻联邦巡回区上诉法院以前的所有判例。这是最高法院自 1966 年格雷俄姆诉约翰·迪尔公司案(判例 17)以来,再次澄清了“非显而易见性”(即创造性步骤)这一可获得专利权的条件。

第五章专利权的保护,新增了一起美国最高法院关于等同侵权案的判例,即 1997 年沃纳-詹金森公司诉希尔顿·戴维斯化学公司案(判例 27)。这是 1952 年美国修改专利法之后最重要的一起关于等同侵权的案件。1993 年至 1994 年我在美国访问、研究时,曾旁听了联邦巡回区上诉法院全体法官第二次开庭审理此案的过程。最高法院推翻联邦巡回区上诉法院的判决,发回初审法院重审。该案的重大意义在于重申了完全由美国判例法建立的等同侵权原则,强调:①“应在逐项技术要素[比较]的基础上,对等同认定进行客观调查。”这实质上肯定了联邦巡回区上诉法院 1987 年旨在限制适用等同原则的佩恩澳尔特公司诉杜兰德-韦尔公司案,尤其是在该案中时任该上诉法院院长的尼斯法官提出的“逐项技术要素比较”原则。②“申请专利的历史不准翻悔可继续作为抗辩侵权的理由,但是,如果专利持有人证明在审查专利申请时所



做修改与可专利性的目的无关,法院必须考虑该目的,以便认定是否排除适用禁止翻悔。如果专利持有人不能建立这一目的,法院则应假定该修改请求含有该目的,以致将适用禁止翻悔。”这一等同侵权原则中的禁止翻悔规则,在2002年最高法院的费斯图公司诉肖克特素公司案中得到进一步阐述。^①

第六章专利侵权的补救,新增三起判例。第一起为2008年联邦巡回区上诉法院做出的TS技术案(判例28)判决。该案涉及有关专利侵权案的管辖权。因为解决管辖权是专利侵权的补救前提,因此新增此案。根据美国联邦民事诉讼法有关规定,在公众利益允许的情况下,考虑双方当事人与证人的便利条件,可以将案件移交给其他有管辖权的法院审理。在很多情况下,被告往往依据这条规定,以便利性为由请求将案件移送到其他具有管辖权的法院,作为一项抗辩策略。2008年,美国第五巡回区上诉法院和联邦巡回区上诉法院分别受理了大众美国公司案和苔思电子美国公司案的上诉。在这两起案件中,一审被告根据有关规定,要求将案件从德州东区法院移送到其他法院。一审地区法院予以驳回。两个上诉法院均推翻了一审地区法院的判决。联邦巡回区上诉法院认为,地区法院的否决令过多考虑了原告选择法院的权利,而忽视了案件证人出庭的成本、接触证据来源的便利性以及地方利益因素的考量,因此,撤销了地区法院的判决,准予将案件移交到便利的法院进行审理。

第二起是美国最高法院于2006年对eBay案(判例31)的判决。最高法院全体法官一致决定不应以认定专利侵权而自动颁布禁令,但是,也不应仅以原告未实施其专利发明为由而拒绝颁布禁令。联邦法院必须衡量传统上用于认定是否颁布禁令的四项因素,即原告应证明:①已遭受不可弥补的损害;②法定补救不足以补偿该损害;③基于平衡原、被告之间的各自困难,给予衡平的补救;④永久禁令的颁布应考虑公共利益。该判决在规定颁布永久禁令的严格条件时,实质上是主张通过司法程序颁布专利强制许可使用令。

第三起是2007年联邦巡回区上诉法院全体法官审理判决的西加特案(判例33)。该案改变了该上诉法院在1983年水下装置公司诉莫里森-诺德森公司案确立的一项原则,即允许地区法院在故意侵权案件中颁布加重损害赔偿(最高为实际损害的3倍,加上律师费),并且对可能的侵权能力做一评估,以防进一步侵权。全体法官一致决定提高确定故意侵权的标准和举证责任,裁定律师与当事人的特权及辩护律师工作成果的保护不延及庭审时的律师。

第七章专利交易,新增三起判例。其一,2007年美国最高法院的麦迪蒙尼公司诉基因技术公司案(判例36)判决。该判决间接地涉及是否应改变最能体现美国现行专利制度特点之一的发明在先原则。该案争议缘起于麦迪蒙尼公司与基因技术公司之间一场“马拉松赛跑”式的发明优先权冲突,最后导致基因技术公司1983年申请专利

^① Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Karushiki Co., Ltd. 122 S. Ct. 1831(2002)



的人工抗体分子化合技术的发明,直到 2001 年才获授权。实际上,该授权的期限为 29 年。麦迪蒙尼公司作为而后使用该项专利技术的被许可人,以该专利期的延长不合适为由,在 2006 年 3 月该专利原先期限过期后不再支付许可费,从而引起争议。麦迪蒙尼公司以该专利无效或不可实施为由向美国加州中区联邦地区法院起诉,被驳回;而后,麦迪蒙尼公司上诉至联邦巡回区上诉法院,获得支持;基因技术公司遂向美国最高法院请求调卷复审。最高法院的判决认为,专利被许可人即便继续支付专利许可使用费,仍有充分理由提起该诉求,同时裁定在法院宣告系争专利无效之前,许可协议依然有效,因而推翻了联邦巡回区上诉法院判决,发回原审法院重审。

其二,美国最高法院 2008 年对关塔计算机公司诉 LG 电器公司案(判例 38)的判决。在此案中,最高法院重申了专利权穷竭原则的有效性,并且,使得联邦巡回区上诉法院限制最高法院的穷竭原则的裁判具有先例价值不确定。最高法院坚持穷竭原则是由零部件的授权销售范围引起的,只要该零部件的合理及有意使用是为了实施该专利,而且该零部件实质上通过包含专利的关键特征而包含了专利发明。最高法院还推翻了下级法院判决的部分内容,即认为穷竭原则限于产品的权利请求,不适用于方法请求。最高法院认为,该案中的许可合同授权英特尔公司销售实施该专利的产品。没有任何条件限制英特尔公司销售实质包含该专利的产品。英特尔公司对关塔计算机公司的授权销售使得其产品不在专利垄断范围之内,因而, LG 电器公司不能针对关塔计算机公司主张专利权,即: LG 电器公司授权英特尔公司销售专利产品后,其专利权随之穷尽。

其三,美国最高法院于 2007 年对微软诉 AT&T 案(判例 39)的判决。该判决限制了美国专利法的域外效力。美国专利法第 271 节(f)款允许美国专利权人禁止出口可组装为某产品而侵犯其专利权的零部件,尽管其在组装地不享有该专利权。该判决认为微软通过电子传送而出口主要的软件母盘,而后在组装地通过复制母盘用于安装软件,不属于法定的零部件。根据该案判决,原则上,美国法律的效力限于境内,因此,美国的软件专利权人不能在其无专利权的其他国家实施其专利。

综上,近十多年来,美国最高法院十分关注专利问题,接连调卷提审了一系列专利案件。同时,联邦巡回区上诉法院一如既往地继续发挥其“准专利最高法院”的作用,通过其专利判例法,不断地、及时地调整着美国专利及相关产业政策。“他山之石,可以攻玉”。深入研究和充分吸取美国晚近的专利法判例中体现的各种法律原则、规则或理念,有助于更好地实施 2009 年 10 月 1 日起实施的我国新专利法,同时,对于出口产品至美国,或在美国从事涉及专利的商业活动的我国企业,深入了解美国专利法的判例,也不无裨益。

本书写作曾受惠于中美法律教育交流项目与 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner 的慷慨资助;复旦大学为我赴美进修和回国授课与写作创造了良好的条件;美国乔治·华盛顿大学法学院知识产权研究中心主任哈罗德·C·威格纳



(Harold C. Wegner)教授和华盛顿特区律师协会知识产权分会主席戴维德·W·希尔(David W. Hill)先生等许多美国朋友给予了我非常热情的帮助。

需要特别说明的是:15年前就读于复旦大学法律系的下列研究生参与了本书部分判例的翻译工作:王钊(判例 8、26、28),严嘉(判例 3)、沈一鸣(判例 23),戴俊(判例 27)。

本书新增的大部分判例,由我近年来指导的博士生王弈通(判例 18、38)、吕炳彬(判例 10)、湛茜(判例 28),硕士生宋薇(判例 33)、宋庆华(判例 39)、方思越(判例 36)、宋金花(判例 31)翻译,由我负责校对。这些同学与 15 年前参与翻译部分判例的同学,都是本书的合作者。硕士生王展、钟晓颖也参与了翻译,尽管有关判例由于各种因素未编入或选人。总之,没有他(她)们的帮助,本书难以完成。荷兰飞利浦(中国)投资公司知识产权及标准部赞助了新增判例翻译和研究工作。在此,对于上述各位同学的出色翻译和飞利浦公司的大力支持,表示衷心感谢。

对于选择、研究有关判例中可能存在的问题,均由本人负责。敬请读者斧正。

最后,我的妻、儿及其他家人为我出国进修和回国后全力以赴投入教学科研,承受了一般家庭所没有的重负。没有这些最为宝贵的支持,本书的写作会寸步难行。

在拙著付梓之际,我向所有帮助过本书写作的人,谨致崇高的敬意和深深的谢意。

张乃根

2010年3月10日

于复旦新江湾校区

联系方式:zhangng@fudan.edu.cn

目 录

| | |
|------------------------------------|----|
| 第一章 美国专利法概述 | 1 |
| 第一节 美国宪法与专利立法 | 1 |
| 判例 1 伯杰案 | 1 |
| 第二节 1982 年联邦法院改进法与现代美国专利司法制度 | 9 |
| 判例 2 卡边纳尔化学公司诉莫顿国际公司 | 9 |
| 第三节 专利法判例的一般形式和公布制度 | 18 |
| 判例 3 多利公司诉斯伯尔丁与伊芬伏罗公司 | 18 |
| 第二章 可取得专利权的主题 | 27 |
| 第一节 一般数字计算机的程序不可作为“工序”取得专利权 | 27 |
| 判例 4 戈特斯乔克诉本森 | 27 |
| 第二节 本森案之后的发展 | 34 |
| 判例 5 帕克诉弗卢克 | 34 |
| 第三节 作为“整体”的计算机程序可作为“工序”取得专利权 | 37 |
| 判例 6 戴蒙德诉迪尔 | 37 |
| 第四节 以软件为载体的商业方法专利 | 42 |
| 判例 7 州街道银行与信托公司诉登记金融集团公司 | 42 |
| 判例 8 比尔斯基案 | 49 |
| 第五节 人工微生物可取得专利权吗? | 61 |
| 判例 9 戴蒙德诉查克热巴提 | 61 |
| 判例 10 美国控股实验室公司诉代谢物实验室公司 | 70 |
| 第三章 可取得专利权的条件 | 80 |
| 第一节 决定新颖性的关键日期 | 80 |



| | |
|----------------------------------|------------|
| 判例 11 建筑橡胶制品公司诉帕克橡胶公司 | 80 |
| 第二节 法定禁止的关键日期 | 85 |
| 判例 12 迪克斯-西尔公司诉纽黑文陷坡石公司 | 85 |
| 第三节 新颖性与法定禁止的区别 | 90 |
| 判例 13 彭诺克诉戴安劳格 | 90 |
| 第四节 决定发明优先权的基本规则 | 95 |
| 判例 14 汤森诉史密斯 | 95 |
| 第五节 谁拥有发明优先权? | 100 |
| 判例 15 皮勒诉密勒 | 100 |
| 第六节 皮勒案被推翻了吗? | 105 |
| 判例 16 波利克诉里兹克拉 | 105 |
| 第七节 “非显而易见的”发明 | 112 |
| 判例 17 格雷俄姆诉约翰·迪尔公司 | 112 |
| 判例 18 KSR 国际公司诉软管管公司 | 125 |
| 第四章 专利的申请 | 141 |
| 第一节 说明书的基本要求 | 141 |
| 判例 19 白炽灯专利案 | 141 |
| 第二节 对“使……能够”的进一步解释 | 148 |
| 判例 20 万茨案 | 148 |
| 第三节 提供“最好方式”的特别要求 | 154 |
| 判例 21 伦道麦克斯公司诉斯科普斯公司 | 154 |
| 第四节 如何认定专利申请人是否提供了“最好方式”? | 158 |
| 判例 22 切米卡斯特公司诉阿考工业公司 | 158 |
| 第五章 专利权的保护 | 164 |
| 第一节 专利侵权的基本问题 | 164 |
| 判例 23 美洲旋翼机公司诉合众国 | 164 |
| 第二节 等同原则的普通法渊源 | 169 |
| 判例 24 怀南斯诉登米德 | 169 |
| 第三节 等同原则的现代先例 | 178 |
| 判例 25 格雷弗油罐制造公司诉林德航空用品公司 | 178 |
| 第四节 等同原则的适用限制 | 185 |
| 判例 26 佩恩澳尔特公司诉杜兰德-韦兰公司 | 185 |
| 判例 27 沃纳-詹金森公司诉希尔顿·戴维斯化学公司 | 193 |



| | |
|---------------------------------|-----|
| 第六章 专利侵权的补救 | 203 |
| 第一节 专利侵权案的管辖权 | 203 |
| 判例 28 TS 技术案 | 203 |
| 第二节 初步禁令 | 208 |
| 判例 29 H·H·罗伯逊公司诉联合钢板公司 | 208 |
| 第三节 永久禁令 | 213 |
| 判例 30 维他命技术公司诉威斯康星校友研究基金会 | 213 |
| 判例 31 eBay 案 | 215 |
| 第四节 损害赔偿金 | 218 |
| 判例 32 潘迪克公司诉斯塔林兄弟纤维品公司 | 218 |
| 判例 33 西加特案 | 224 |
| 第七章 专利交易 | 231 |
| 第一节 专利交易中的反托拉斯法问题 | 231 |
| 判例 34 莫顿食盐公司诉 G·S·萨平格公司 | 231 |
| 第二节 专利许可 | 234 |
| 判例 35 利尔公司诉艾德金斯 | 234 |
| 判例 36 麦迪蒙尼公司诉基因技术公司 | 241 |
| 第三节 转让人禁止反言 | 249 |
| 判例 37 戴蒙德科学公司诉艾比库公司 | 249 |
| 第四节 专利权的穷尽 | 253 |
| 判例 38 关塔计算机公司诉 LG 电器公司 | 253 |
| 第五节 美国专利法具有域外效力吗? | 264 |
| 判例 39 微软诉 AT&T | 264 |
| 主要参考文献 | 271 |

第一章

美国专利法概述

第一节 美国宪法与专利立法

判例 1 伯杰案

美国海关与专利上诉法院,1979年
《联邦判例汇编》第二辑第596卷,第952页

【里奇法官】 上诉人不服美国专利与商标局复审委员会根据美国法典标题35(即美国专利法)第141节作出的不授予专利权的裁决。本法院撤销该裁决。

由于以下详述的情况,本法院再度受理这两起案件。自本法院第一次判决后,美国最高法院已审核这两起案件,并且未作判决而将案件退至本法院。

[这些案件]涉及美国专利法第101节的解析与适用,特别是该节中“产品”、“合成物”的词义,第101节如下:

任何人发明或发现任何新颖和实用的工序(process^①)、机械、产品,或合成物,或任何上述各项新颖的和实用的改进,符合本法规定之条件与要求,均可取得专利权。

美国专利及商标局在这两起案件中并没有提出关于发明的任何方面,或关于符合“本节之条件和要求”的问题。这些条件和要求是指美国专利法关于可取得专利权的基本要求,即,实用性、新颖性和非显而易见性(美国专利法第101节、第102节和第103节),或任何其他法定条件或要求,如充分披露(美国专利法第112节第1款),唯一的问题是,某项发明是否因它是“活体”则不属于根据第101节规定可取得专利权

① 美国1952年专利法采用了这一用语,以代替1793年专利法沿用美国宪法第一条第8节第8款的“实用技艺”(useful art)一词,具有工业生产中的工艺、流程、方法等含义。本书译为“工序”。我国专利法称之为“方法”。



的主要范畴,抑或,依法可取得专利权。

宪法

众所周知,授权国会建立专利制度的宪法条款是第一条第8节第8款和第18款:

[国会]有权]……[8],通过保障作者和发明人对其作品和发明的有期限的排他权,促进科学和实用技艺的进步;……[和][18]制定一切必要的和适当的法律,以行使上述权力。……

研究该条款及其来源和发展史的学者们不止一次地指出,这实际上是在同一条款内规定了两项授权:其一,建立版权制度;其二,建立专利制度。^① 他们的结论是:宪法规定授予发明者对其发明的专利权,旨在促进“实用技艺”而不是科学的进步,在通过1952年专利法时,国会两院以如下同样的措词阐述了对该宪法条款的解释:

历史背景和几经斟酌的解释以及当时而不是现在的习惯用语都表明,该宪法条款确实是将两项规定合并了。第一项规定是通过保障作者对其作品有期限的排他权,促进科学的进步。此间,“科学”一词包含的一般知识的意义,如今依然是该词的意义之一。另一项规定是,国会通过保障发明人对其发明有期限的排他权,^②促进实用技艺的进步,第一个专利法和以后所有的专利法均冠以“促进实用技艺之法”。^③

可见,该宪法条款在制定时既没有给予、也没有保护发明人(或作者)的任何权利,也没有确定有关个人发明的可取得专利权的标准,它仅仅授权国会制定有关法律,保障发明人享有未明确的“有限”时间内的“排他权”,明确地表明旨在促进实用技艺的进步。我们早已指出,如今与宪法制定者们采用的“实用技艺”这一术语等同的

① 参阅卢茨:“专利和科学:宪法专利条款的澄清”,《乔治·华盛顿大学法学评论》第18卷(1949年),第50页。

② 至少在1852年最高法院对布罗默诉麦奎瓦案(《美国判例汇编》第55卷,第539页)作出判决之前,“排他权”这一术语在早期实施专利法的过程中曾经引起许多混淆不清的看法。该判决指出(第548页),“专利授予的特许综合地存在于排斥其他任何人未经专利人许可不准制造、利用、销售已获专利的东西这一权利之中,这就是他根据专利所获权利的全部含义。”然而,直至1952年专利法将原专利法第4884节的专利授予表述为“制造、利用、销售发明的排他权……”这一短语之前,似是而非的认识并没有完全被消除,专利的授予从来不具有与专利人制造、利用、销售权相关的任何东西,因此1952年专利法明确了专利权,以同布罗默诉麦奎瓦案一致。见美国法典标题35第154节。

③ 众院报告第1923期,第82届国会第2次会议(1952年),第4页;参院报告第1979期,第82届国会第2次会议(1952年),第3页。



是“技术工艺”。

我们现在转而考虑,国会是如何行使宪法赋予它的权力的。

专利法规的解析

我们将法规内容与其宪法宗旨联系起来加以考虑的理由是,[在本案中]我们已根据指令,要以[帕克诉]弗卢克案^①的精神,回顾本法院以前的判例,我们在弗卢克案中发现一个令人遗憾和似乎无意的,但却是清清楚楚的混淆,即将在概念上不相关的各法律规定混为一谈。具体地说,就是混淆了第 101 节中规定的可能符合取得专利权的条件的发明范畴,与在法定范围内依法对可取得专利权之发明所要求的条件,尤其是第 103 节的非显而易见性条件。

在 1952 年专利法之前,“发明”(注:名词)、“发明的”和“发明”(注:动词)这些词都包含与可取得专利权的概念相关的、清晰的法律内涵,而在最近 25 年里,这些词却没有如此含义。因此,在 1952 年之前,这些词往往被法院当作可取得专利权的条件来使用。我们必须倍加小心地对待以前有关判例中的表述,以免其法律推理中使用的术语与现行法规中修改过的术语发生冲突,“差之毫厘,谬以千里”,稍不注意,就会导致错误的法律结论。

在 1952 年专利法中,第 103 节这一新规定,即,非显而易见性的要求,替代了包含可取得专利权的条件意义的“发明”这一旧术语,^②认可了非显而易见性的规定并予以充分的解释。该判例第四部分以“1952 年专利法”为题,引用了构成可取得专利权的条件之关键性法律条款,该判例指出,有三项明确的条件:新颖性、实用性和非显而易见性。这是对的,但是还有第四项条件,即本案所涉及的条件,这也是弗卢克案涉及的唯一条件。

1874 年修正法规包括了先前主要的专利法规。1952 年专利法将这些法规加以修改并予以法典化。1874 年将 1790 年第一个专利法以及往后所有修正法规中大多数关于可取得专利权的条件,统统都集中于第 4886 节。1952 年专利法将这些条件依照其逻辑成分,分节规定,并增加了非显而易见性的要求,而此前,只有法院的判例设置了非显而易见性要求。以泾渭分明的表述代替不同立法的“大杂烩”这一试图,最终导致了新的美国法典标题 35,即美国专利法。该法主要有三篇:第一篇是美国专利与商标局的设立和组织;第二篇,即本案所涉及的部分,包括发明的可取得专利权之条件和专利权的授予;第三篇是关于专利证书的颁发和对专利证书所确认的权利保护。

与本案有关的所有成文法规规定均可在第二篇首章,即第 10 章(共 5 节)的前四节

^① 《美国判例汇编》第 437 卷,第 548 页,《美国专利周刊》(1978 年)第 198 卷,第 193 页。

^② 格雷俄姆诉约翰·迪尔公司案《美国判例汇编》第 383 卷,第 1、6 页。详见本书判例 17。



中发现。这四节是：

第 100 节 定义；

第 101 节 可取得专利权的发明[如符合条件]；

第 102 节 可取得专利权的条件——新颖性和取得专利的权利丧失；

第 103 节 可取得专利权的条件——非显而易见性的主题。

更严格地说，如同弗卢克案，本案仅仅涉及第 102 节。打个比方，上述法律规定所要达到的最终目的是，以不同的钥匙去依次打开第 101 节、第 102 节和第 103 节这三道大门。这两道大门是通过确保不授予某些专利权来维护公益，因为不这样做，将剥夺公众已有利益（授予专利权的主题已被公众所知，而不论其是否在实际使用中），或由于众所周知产生的显而易见性而可能享有的利益。

作为一类人，可取得专利权的发明人是填补已知、显而易见性与促进实用技艺或技术发展的未知、非显而易见性之间的鸿沟的人。

在通向取得专利权的坎坷小径上必须打开的第一道大门是第 101 节（业经第 100 节的定义而扩大）。向第一道大门挺进的人是发明人，不论其发明是否可取得专利权，应该强调，这个人总归是一个发明人；身为发明人可视作初步的法律条件，因为如果这个人根本没有发明什么东西，或者他所知的东西是他人早已发明的，那么，他压根儿就没有权利接近这道大门。因此，第 101 节开始用了“无论谁发明或发现”的词语，而且自 1790 年以来的所有专利法规实质上都是如此。然而，身为发明人或已有发明，并不能保证畅通无阻，甚至难以确保打开第一道大门，能通过这道大门的究竟是什么种类的发明或发现呢？在处理种类的问题时，为了区别于可取得专利权的定性条件规定，第 101 节的规定是广义的和一般的；其用语是：“任何……工序、机械、产品，或合成物，或任何……上述之改进。”第 100 节(b)进一步将“工序”扩展为囊括“工艺或方法，和……已知工序、机械、产品、合成物或物质的新利用。”如果某发明经过发明人在其权利要求中限定（符合第 112 节第二款之规定）后，属于任何明文规定的范畴之一，他便可以跨进第一道大门，迈向第二道大门，即第 102 节；此节标以“新颖性和取得专利的权利丧失”。尽管第 101 节中有“新颖和实用的”字眼，但是根据该节之规定并不审查某发明的新颖性，因为这不是法定意图或早已确立的执法实践。

第 101 节表述了三项要求：**新颖性、实用性和法定主题**。这三项要求是分离的和不同的，这早已成为共识。有关专利法的教科书都一致地分章分题处理这些要求。因此，某特定的发明是否**新颖和实用**，与某发明是否属于**法定主题**的范畴之一，完全是分开的两个问题。在第 101 节表述的三项要求中，只有实用性和法定主题这两项属于该节的适用范围。正如我们将要说明的，在 1952 年，国会声明它要通过第 102 节考虑发明的新颖性，这一节首次明确了“新颖性”的法定意义，尽管第 101 节先提出这个要求。

在国会通过第 101 节时，附有如下修订者的注释（**黑体**为加重，另加）：



现行法规[修正法规第 4886 节]的相应节被分成两节,其中第 101 节与可能取得专利的主题有关[“隶属本标题之条件与要求”],第 102 节对法定的新颖性下定义并表述可取得专利权的其他条件。

第 101 节规定可取得专利权的主题为“隶属本标题之条件与要求”,据此可能取得专利的诸条件如下,第 102 节规定与新颖性相关的条件。

某人可能已“发明了”某机械或某产品,这包括任何在太阳底下的人造之物,但是,根据第 101 节规定符合主题的发明并不必然是可取得专利权的,除非它符合本标题之条件。

第 102 节分(a)、(b)、(c)款重复了现行法规有关新颖性的诸条件。

然后,正如我们所见,第二道大门是第 102 节,为了跨过此道门槛,发明人的权利要求是否新颖,将受到审查。该节第一次要求在审查程序中比较现有技术,而在进入比较之前,不涉及现有技术。

第 102 节还包括“权利丧失”题义中的其他条件,本案在此不必考虑。某项发明也许在法定范畴之内但因不具备新颖性而不能取得专利权,或者可能具备了新颖性但却因必须符合另一个要求而依然不能取得专利权。自 1850 年霍奇基斯诉格林伍德案判决以来,这始终是一个法律上的条件,并在本世纪被确定为“对发明的要求”。^①

根据 1952 年专利法,在制定时考虑到对“发明”之要求的第 103 节是第三道大门,我们不必详细地分析这一要求,因为这与本上诉案无关,而且弗卢克案也与之无关。只要提及以上所引参众两院的报告——来自国会的“信号”——就足以说明第三个要求。由此可以再次看到,企求专利权并经权利要求限定的发明必须与现有技术比较。众议院报告第 1923 期(同上)第 7 页如是说:

第 103 节在我们的专利立法史上第一次规定了在判例法中已存续一百多年的一个条件。某项已做出的发明,在同样东西以前未被做出[或已知]的意义上具备新颖性,仍有可能因为新颖的东西与先前已知的东西之间的差别,还不足大到必须授予专利的程度,结果不能取得专利权。许多法院的判例和有关论著从多方面表述了这个条件。第 103 节以该标题[可取得专利权的条件;非显而易见性主题]表述了这一条件,它所指的要求专利权的主题与现有技术的差别,就是指在第 102 节中所规定的先前已知的东西,如果差别呈现如此状态:[在该发明做出]之时,对于该技艺领域里[一般]人员而言,该主题总体上因已显而易见,就不能被授予专利权。

^① 见格雷俄姆诉约翰·迪尔公司案判例。