

第一章 美国专利法概述

1. 美国宪法与专利立法

判例 1. 伯杰案

(美国关税与专利上诉法院, 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 第 141 节作出的不授予专利权的裁决。本法院撤消该裁决。

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〕涉及美国法典标题 35 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、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。

美国专利与商标局在这两起案件中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标题 35 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（美国法典标题 35 第 101、102 和 103 节），或任何其他法定条件或要求，如充分披露（美国法典标题 35 第 112 节第一款），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八节第八款和第十八款：

〔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。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）第 50 页，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，⁶ 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”。

〔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。〕

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“排他权”，明确地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。

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〔美国判例〕

。至少在 1852 年最高法院对布罗默诉麦奎瓦（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一致。见美国法典标题 35 第 154 节。

汇编第 437 卷第 548 页，美国专利周刊第 198 卷第 193 页（1978 年）〕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，与在法定范畴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。格雷俄姆诉约翰·迪尔公司〔美国判例汇编第 383 卷第 1.6 页（1966 年）。注：详见本书判例 14〕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

份，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定均可在第二篇首章，即第 10 章（共 5 节）的前四节中发现。这四节是：

第 100 节 定义；

第 102 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 101 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、102 和 103 节这三道大门。这后二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；身为发明人可视为初步的法律条件，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，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，附加如下修订者的注释：

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”,见格雷俄姆诉约翰·迪尔公司判例。

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。

如果某发明人掌握打开这三道大门的三把不同钥匙，他的发明（在此假定为“实用的”）便具备了可取得专利权的条件，否则，缺一不可；但是，作为发明人，他还必须满足专利申请的准备和审查中的其他法定条件，对此我们不加考虑，因为上诉人递交给美国专利和商标局的材料或在申请审查中的行为均无可挑剔，应提醒注意的是，作为一个发明人和已经做出一项发明，并不会由于未满足一个或多个可取得专利权的条件这个事实而改变。多年来，本法院以发明不符合专利要求而驳回了大多数上诉至此的发明人，可是，这些发明依然是发明。根据 1952 年专利法来解决问题，再也不必考虑像“发明的申请”和“发明的概念”这种术语了，尽管在上世纪和本世纪上半叶，判例中普遍地使用这种术语。

本法院不无遗憾地注意到，由执行局长帕克的总法律顾问递交的帕克诉弗卢克案（如最高法院指出的，该案“完全是对第 101 节进行适当解释的问题”）诉状错误百出，而且明显地将第 101 节的法定范畴要求与“发明”存在的要求混为一谈。诉状以论证第 101 节开头用词“任何人发明或发现”为基础，从而将讨论故意纳

入第 101 节关于可取得专利权意义上的“发明”要求。当仅仅就 101 节而言时，除了实用性之外，唯一的问题是，某发明是否属于明文规定的范畴，而不是它可否取得专利权。划属范畴不涉及新颖性或非显而易见性的因素，这两个因素仅仅涉及与现有技术的比较，或者说，仅仅涉及研究某发明的所有或一部分是不是或假定是不是现有技术或者在公用领域里。根据第 101 节决定法定主题与现有技术无关。某发明可以是法定的主题和百分之百的过时或显而易见，这就是我们对法规的理解，并且据此展开对这些上诉的进一步考虑。

本案的问题依然是：在国会所考虑的种类内，经过权利要求限定的发明，如被证明具有法规中使用的新颖性、实用性和非显而易见性的意义，可否取得专利权。为了更好地理解目前的上诉所提出的焦点，我们应指出一个进一步的问题。普通意义上的“发明”也许在专利法意义上会有多方面的含义。从技术上说，它也许实际上是所有与某发明人对某技术工艺所做出的同一贡献密切相关的发明之总和。与伯杰和查克热巴提（注：查克热巴提案，详见本书判例 7）的发明有关的情况说明了这一点。当情况如此时，申请人便处于这种地位，即在其权利要求中限定其可能属于不同的第 101 节范畴的发明（对寻求保护的领域作出技术性的法律限定，而不是发明的各种说明）。比如，某发明人可能以某新工序生产了某新产品并投入新的使用，因而该发明有可能被定义为，或者作为某产品或某合成物，作为制造产品的工序和作为以新方法利用某产品的工序而提出权利要求。美国专利与商标局有各种程序，该局根据这些程序可能，或可能不允许将不同种类的权利要求归入同一专利申请里进行审查。在本上诉案的两例发明中，每个申请都包括不同种类的（工序的和产品的）权利要求。在两起申请中，工序的权利要求均被同意——单独“通过”——而只有

产品的权利要求被否决并列入上诉；但是，从广义上和发明人的贡献来考虑，每起申请中的所有权利要求都与同一发明相关。

在专利法中早已确定，如下都不属于第 101 节和经多年来解释的、该节前身的诸法规所阐明的法定范畴之主题：原理、自然法则、思维程序、智力概念、观念自然现象、数学公式、计算方法、基本真理、始初原因、勾股定理和本森案（注：详见本书判例 4）中的可供计算机使用之方法的权利要求。本上诉案不涉及对这些东西提出专利的企图。因而，本法院对这个法律常识的回顾也不适用于本案的焦点。该焦点仅仅涉及“产品，或合成物”这些术语的解释。

在弗卢克案中表述的另一条原则是，“数学定理”或公式如同自然法则则是“科学与技术工作的基本工具”，因此必须视之为“现有技术的类似物”，虽然它不相似，不是现有的，而是由专利申请人发现的，并在发现时是新颖的和实用的。这赋予“现有技术”这一术语（这是在专利法中非常重要的技术术语，尤其是涉及第 103 节的适用）以全新的维度。

就本案而言，上述新原则并不适用，因为本案既不涉及公式、公理或自然法则，也不存在由于现有技术对两项申请中的任何一项提出的否决。在各个申请中，审查员和复审委员会均明确地表示无任何确凿的现有技术可以依靠或适用。

唯一要说的是，原理、自然的原因、或公式本身不是在第 101 节的范畴内，而是在决定被断言以其为基础的发明之显而易见性时，成了“现有技术”，尽管发明人发现了它。

根据弗卢克案的精神审理本案，因上述理由，本法院得出极其简单的结论：我们没有发现任何东西。

〔该法院拒绝撤消其先前之判决，即，根据专利法第 101 节判决伯杰发明的活体（注：人工微生物）主题是可取得专利权的。〕

【分析】对于研究或了解现代美国专利法而言，伯杰案是一个非常重要和首先需要精读的判例。因为它不仅对美国宪法中的专利立法条款和现行专利法的关键条款及其相互关系作了简洁的阐述，而且它的制定者，贾尔斯·S·里奇（Giles S. Rich）法官是当今美国最受尊敬的法官之后。里奇法官在1994年5月间度过了他的九十诞辰。令人惊奇的是，他如今依然是全美唯一受理专利诉讼上诉案的美国联邦巡回区上诉法院；全书判例2的分析，将介绍该法院及其前身之一，美国关税与专利上诉法院的在职法官。1994年3月9日，我在美访问进修时，有幸前往联邦巡回区上诉法院，旁听了里奇法官与该法院其他法官全体出庭再审一起重大的专利侵权案——希尔顿-戴维斯案。作为1952年专利法起草者之一，里奇法官对于美国专利立法的宪法根据、历史发展、法律适用和政策变宜，有着他人无可比拟的阅历和敢于或善于灵活对待先例的法律现实主义精神。参阅，贾尔斯·S·里奇，法官生涯30年，全美知识产权法协会季刊第14卷（1986年）第3期。自1956年7月，里奇就任关税与专利上诉法院法官以来，伯杰案是他所判的最有影响的先例之一。

为了帮助读者更好地理解伯杰案的重要性，有必要简介该案的程序背景。1976年，美国专利与商标局专利复审委员会裁决，维持了该局对伯杰专利申请中第五项权利要求的最后否决。伯杰不服，上诉至当时的美国的关税与专利上诉法院。该法院撤消了这一裁决。几乎同时，该法院还撤消了专利与商标局专利复审委员会维持该局对查克热巴提专利申请中绝大多数权利要求的最后否决的裁决。1978年4月20日，专利与商标局请求美国最高法院调卷审核伯杰案。最高法院于6月28日发布调卷审核令状，但在同一天又撤回意见，改为要求关税与专利上诉法院根据弗卢克案的精

神重审此案。在弗卢克案中（1978 年 6 月 20 日判决），最高法院以 6：3 的多数意见认定数学公式不属于可取得专利权的主题。里奇法官代表关税与专利 上诉法院维持了原判，并全面阐述了宪法与专利立法的关系。在重审伯杰案时，查克热巴提案被附带重审。因此，里奇法官在判决开头便说明：“……，本法院再度受理这两起案件……”在伯杰案判决之后，它与附审的查克热巴提案又被最高法院调卷审核。最高法院于 1980 年终于在戴蒙德诉查克热巴提案中首次明确地认定人工微生物属于可取得专利权的主题（详见本书判例 7）。可见，70 年代末 80 年代初，在关于人工微生物是否属于美国专利的法定主题之中，伯杰案起到顺应时势的带头作用。

美国是一个极其重视包括专利权在内的知识产权的国家。1787 年美国宪法第一条第八节第三款授权国会立法保障作者的版权与发明者的专利权。1789 年 3 月 4 日，该宪法正式生效。1790 年 3 月，美国第一届国会通过的第一批法律包括专利法和版权法。1790 年专利法创立了统一的美国专利制度（各州立法机关无权制定专利法规，州行政机关无权授予专利权，州法院也无权受理专利诉讼案），并规定了专利授予的审查制。根据该法，美国国务卿为专利申请的审查档案保管者，并与作战部长（Secretary of War）、司法部长组成审查委员会，负责审查专利申请和授予专利权。第一任国务卿托马斯·杰弗逊实际上是主审官。1793 年修订专利法改而采用专利申请的注册制。杰弗逊解释道：“如今，专利授予是当然的，诸如属于无效主题此类原则应由法院确立。这取代了〔可能〕在一审时拒授专利权的做法。〔专利〕审查委员会曾被授权这样做。”参阅，W. I. 怀曼，托马斯·杰弗逊与专利制度，专利局协会杂志第一卷（1918 年）第一期。尽管 1836 年专利法改弦为正，重新采用审查制，并规定设立隶属美国商务部的专利局，

但是杰弗逊提出的对行政机关授予的专利权进行司法审查的原则却沿袭至今。1870 年和 1874 年修订专利法对专利的权利要求，可取得专利权的条件等作了新的规定。被编入美国法典标题 35 的 1952 年专利法规定了美国现行专利制度。近 40 年来，国会通过了大量专利法修订（或补充）案。目前美国正在酝酿对该法的重大修改，从而可能导致新的美国专利法。参阅，戴维德·W. 希尔，美国专利法修改的最近建议对专利的影响。’94 上海国际保护知识产权学术研讨会论文第 29 号（1994 年 10 月）伯杰案是当时的美国关税与专利上诉法院对美国专利与商标局的行政裁决进行司法审查。读者可以看到，该判例主要是对宪法专利条款和 1952 年专利法第 101 节的解释。

诚然，如里奇法官所言，伯杰案的焦点是可取得专利权的主题（第 101 节）与可取得专利权的条件（第 102、103 节）之间的关系。而且，该案的直接意义是确认人工微生物属于可取得专利权的主题。然而，本书首先选析此案，‘醉翁之意’在于它是一篇介绍美国宪法与专利立法的精彩“导论”。至于对其焦点本身的全-面分析，有赖于以下第二、三章的逐例详析。

2. 1982 年联邦法院改进法与现行美国 专利司法制度

判例 2. 卡迪纳尔化学公司诉莫顿国际公司
(美国最高法院, 1993 年)

美国专利周刊 第二辑第 26 卷 第 1721 页

【史蒂文斯大法官, 宣读法院意见】本案问题是, 联邦巡回区上诉法院维持无专利侵权的判决是否构成不审查有关专利权无效之裁定的充足理由。

被请愿人, 莫顿国际公司 (简称莫顿), 是两项用于聚氯乙烯 (PVC) 中的化合物的专利权人。1983 年, 莫顿向南卡罗来纳州地区的联邦地区法院起诉, 指控本案请愿人, 卡迪纳尔化学公司及其子公司 (简称卡迪纳尔) 侵犯这两项专利权。卡迪纳尔应诉, 否认侵权, 并反诉, 要求裁定专利权无效。在此案审理中, 莫顿又提起两项起诉, 均指控他人侵犯同样的专利权。一项诉至路易西安那州东区联邦地区法院, 另一项诉至德拉瓦州地区的联邦地区法院。这两案被告如同卡迪纳尔, 均反诉要求裁定专利权无效。在这三起案件中, 路易西安那案于 1988 年首先结案, 判定被告无专利侵权行为, 并宣布专利权无效。在上诉案中, 联邦巡回区上诉法院维持无专利侵权的一审判决, 但不审查专利权无效的裁定, 德拉瓦案还在审理中。

在 1990 年, 此案经过 5 天的合议庭审理, 南卡罗来纳州联邦地区法院像路易西安那州东区联邦地区法院那样, 得出结论: 专

利权人未能证实专利侵权，被告反诉因证据确凿而成立。该法院相应作出两项分开的判决 其一，不支持指控专利侵权的起诉 其二，反诉成立，宣布专利权无效。

莫顿再次向联邦巡回区上诉法院提出上诉，要求撤消这两项判决。卡迪纳尔也提出上诉，要求根据美国法典标题 35 第 285 节获得律师诉讼费和制裁莫顿的无理上诉行为。在德拉瓦审理的第三起案件中的被告向联邦巡回区上诉法院递交了非当事人诉状，呼吁该法院维持专利权无效之判决，然而联邦巡回区上诉法院在确认无专利侵权后，再次对专利权无效的问题不予审查。该法院解释说：

“由于本法院已维持初审法院关于原告专利未被侵权的判决，因此没有必要考虑有效性问题。参阅 维奥诉贾帕克斯联邦判例汇编 第二辑第 823 卷 第 1510 页（联邦巡回区上诉法院 1987 年）相应地，我们不审查无效性问题。”联邦判例汇编 第二辑 第 959 卷 第 948 页（联邦巡回区上诉法院 1992 年）

该法院还判决莫顿不必支付对方当事人律师诉讼费，因为它称“对方不处于较早期提出该要求的地位”。劳里法官同意判决，但是认为当事人都有权要求审查专利权无效性；以便他们可以筹划各自相应的未来业务。”

然后，双方当事人都提出再审的请愿，强调法院应该决定〔专利权〕有效问题，而不应不审查地区法院的有关裁定。他们还建议采用全体法官出庭审理的程序，以便联邦巡回地区上诉法院审查其 1987 年后的例行做法，即，只要发现无专利侵权，专利权无效问题就不予审查。该法院没有采纳这个建议。三位法官对此表示不同意。尼斯首席法官详尽地阐述了不同意见；她认为“无论基于法律或‘政策’，本法院的维奥案均无正当理由，……现在，当事人只得期望最高法院的纠正。”联邦判例汇编 第二辑第

967 卷 第 1571 页（联邦巡回区上诉法院 1992 年）

卡迪纳尔请求最高法院颁布调卷审核令状，认为联邦巡回区上诉法院错误地将本身说明问题的规则适用于自由裁量的问题。莫顿不反对颁布调卷审核令状，但是指出它也希望法院决定有效性问题。它解释说，联邦巡回区上诉法院两次拒绝实质性地审查它的两项专利被发现无效之后，这些专利已经“没有什么市场力量。如果莫顿要指控其他专利侵权者，地区法院很可能承认两次不受理无效性的观点，会像其他地区法院那样，步〔路易西安那〕地区法院后尘，而对这些观点是否正确不作任何独立评价。再说，任何未来被指控专利侵权者很可能像卡迪纳尔那样要求获得律师诉讼费。理由是，莫顿对‘无效专利’一清二楚。……莫顿专利的价值因而一落千丈。竞争者和类似的地区法院对之另眼看待。〔莫顿〕失去了有价值的财产权……毫无适当的法律程序。”被请愿书第 16—17 页

因为联邦巡回区上诉法院对所有联邦地区法院的专利诉讼上诉案有排他的管辖权，所以它适用于本案的规则，并自 1987 年维奥诉贾帕克斯案判决以来一直适用的规则，是一个对整个国家而言特别重要的问题。为此，我们颁布调卷审核令状。

—

联邦巡回区上诉法院目前在认定无专利侵权之后，例行地不审查有关解决专利权有效性争议的裁定。这种做法渊源于该法院在同一天由两个不同的合议庭对两起案件分别所作出的判决。在维奥案，专利权人上诉，要求撤消关于损害赔偿金、专利侵权和专利有效性的判决，被指控侵权者也提起交叉上诉，认为地区法院应宣布专利无效。在维持地区法院关于无专利侵权的判决后，联邦巡回区上诉法院得出如下结论：

“我们对专利侵权问题的看法,集中于上诉涉及的有关损害赔偿金和故意侵权的〔一审〕判决之适当性。贾帕克斯关于专利有效性的交叉上诉,仍在诉讼涉及的权利请求或被认定没有侵权的被控产品范围内。相应地,我们也不考虑涉及专利权有效的交叉上诉,地区法院所作出的有关这个争议问题的判决部分因而不予审查,维持专利侵权部分的判决。”

本尼特法官表示同意,并阐明了上述有点敷衍的观点,解释说,如缺乏任何“关于其他权利要求或无专利侵权之发现没有解决的,其他被控产品引起的争端(如诉讼的进一步发展,或发展的可能性)”,根本没有必要审查关于专利权有效的裁定。

在第二个案件中,福纳公司诉约翰逊与约翰逊 联邦判例汇编 第二辑第 821 卷 第 627 页(联邦巡回区上诉法院 1987 年)地区法院判定专利没有被侵权,被告反诉没有证明专利权无效。在上诉时,联邦巡回区上诉法院维持无专利侵权的原判,不审查作为未决之点的反诉部分裁定。马基首席法官代表合议庭陈述意见:

“不存在约翰逊与约翰逊对〔福纳公司〕声称的任何权利要求之侵权行为,在当事人之间没有任何其余的争议。本法院不必进一步去解决权利要求 1 和 2 的有效性与可实施性问题……参阅奥特瓦特诉弗里曼 美国判例汇编第 319 卷 第 359 页(1943 年)(‘如果某项专利未被侵权,那么去坚持该专利的有效性就是判一个假设的案件。但是,在反诉涉及原告诉状没有提到的另一些权利要求和涉及专利许可合同问题时,则另当别论。)’

约翰逊与约翰逊未证明权利要求 1 与 2 无效或不能实施的裁定不予审查,对该裁定的上诉作为未决之点不予考虑。”

〔裁判〕注 2 强调当事人之间没有任何其他超出特定的专利