

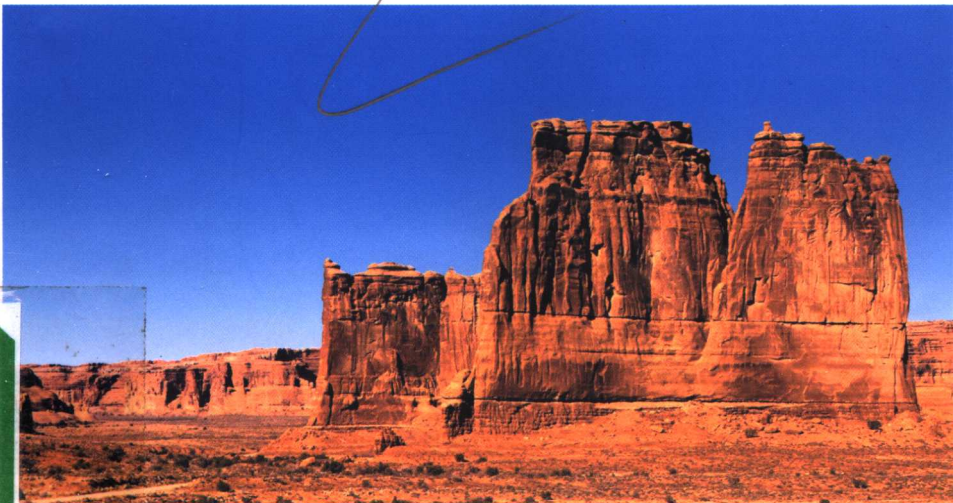
高等院校
法律英语
推荐读物

英美法经典判例选读

SELECTED READINGS OF COMMON LAW CASES

PATENT LAW

刘艳萍 编译



美国专利法

H319.4
1280
:3

英美法经典判例选读

美国专利法

刘艳萍 编译

中国民主法制出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国专利法/刘艳萍编译. —北京: 中国民主法制出版社, 2006.8
(英美法经典判例选读)

ISBN 7-80219-100-9

I. 美... II. 刘... III. 专利法—案例—美国

IV. D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 090113 号

书名/美国专利法

MEIGUOZHUANLIFA

作者/刘艳萍 编译

责任编辑/刘海涛

特邀编辑/傅志鹏

出版·发行/中国民主法制出版社

地址/北京市丰台区玉林里 7 号 (100069)

电话/63056983 63292534 (发行部)

传真/63056975 63056983

经销/新华书店

开本/16 开 880 毫米×1230 毫米

印张/9.625 字数/255 千字

版本/2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

印刷/廊坊人民印刷厂

书号/ISBN 7-80219-100-9/D·968

本册定价/15.00 元 (总定价: 105.00 元)

出版声明/版权所有, 侵权必究。

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

写在前面

所谓英美法系，其法律渊源主要以判例为主，美国、英国、加拿大等国家为主要代表。判例在这些国家的历史和现在一直表演着重要角色，产生着重大影响，决定着本国政治、文化、经济的走向，有的判例甚至对世界法律文化的发展也起到了重要作用。

不可否认，当今社会中以英美法为代表的西方国家，相比发展中国家，其法律体系已臻完备，各部门法理论也已相当成熟。如何将西方经典判例原汁原味地引入进来为我所借鉴，是我们策划本套丛书的初衷。

关于本套丛书的设计，我们首先在作者队伍上进行了精心的选择，聘请国内著名高校，如清华大学、中国政法大学、西南政法大学、华东政法学院等精通法律英语的教授及相关专家、学者亲力亲为，保证了本套丛书内容上的高质量；其次在本套丛书内容的设计上，先将该部门法的内容进行概括性介绍，然后对每个经典判例给出精彩导读，再附英美原版判例（或精选部分），并对其中生涩难懂的词汇进行注解，使读者不但对该法有总体认识，尽快了解该部门法，而且中英文结合的方式省却了阅读的劳累，兼顾了学习性和趣味性，保证了裁减有度、难易结合。

由于英美法国家在援引法律、判例时有其特殊性，因此，对本套丛书的使用，特作如下说明：

1. 人名、地名

案件背景中涉及的人名、地名在一般状况下都不翻译，如《美国宪法》册中 *McCulloch v. State of Maryland* 案，*McCulloch* 这一人名没有通用译法；*Dred Scott, Plaintiff In Error, v. John F. A. Sandford* 案中，*Rock Island* 这一地名没有通用译法，都不再翻译。但若该人是名人或者是某领域中的重要人物，或者该地已经有通用译名，才使用通译名，如

Marbury v. Madison 在大陆一般通译为马伯里诉麦迪逊案。

2. 判例

案件名后通常有脚注，如 Brown Et Al. v. Board Of Education Of Topeka Et Al 案的脚注为 347 U.S. 483; 74 S. Ct. 686; 98 L. Ed. 873 (1954)。其中，347 U.S. 483 是指《美国判例汇编》(United States Reports) 第 347 卷第 483 页(始); 74 S. Ct. 686 是指《最高法院判例汇编》(Supreme Court Reporter) 第 74 卷第 686 页(始); 98 L. Ed. 873 是指《律师版》(Lawyer's Edition) 第 98 卷第 873 页(始); (1954) 表示判决作出时的年份。《美国判例汇编》由联邦政府出版，《最高法院判例汇编》和《律师版》由出版社等非官方机构或个人出版。

3. 法令

美国案例涉及到的法令通常的出处如下：U.S.C.(United States Code)《美国法典》；U.S.C.A. (United States Code Annotated)《美国法典注释》；C.F.R.(Code of Federal Regulations)《联邦法规汇编》。

我们第一批推出的七本图书主要以美国法律为主，分别是《美国宪法》、《美国刑法》、《美国刑事诉讼法》、《美国财产法》、《美国证券法》、《美国专利法》和《契约法》。该套丛书的出版集聚了众多学者的智慧，对于他们孜孜以求、一丝不苟的治学精神和对我们编辑不吝赐教并表现出的极大耐心表示衷心的感谢。同时，对于欣赏并认可我们策划该套丛书的读者致以深深的敬意，我们将以不懈的努力将本套丛书继续延展下去，以飨读者。

由于时间仓促，以及编辑水平所限，难免有舛误之处，敬请广大读者批评指正。

编者

2006年7月

【 目 录 】

美国知识产权概述	1
I Overview Of The U.S. Patent Laws (美国专利法概述)	6
II Constitution And Patent Law (宪法与专利法)	9
Case 1: IN RE BERGY (596 F.2d 952 (CCPA 1979)) (伯杰案)	10
III The Elements Of Patentability(专利的实质要件)	29
1. Patentable Subject Matters (专利的客体)	29
Case 2: <i>DIAMOND v. CHAKRABARTY</i> (447 U.S. 303 (1980)) (戴尔蒙德诉查克热巴提)	31
2. Utility (实用性)	45
Case 3: <i>BRENNER v. MANSON</i> (83 U.S. 519 (1966)) (伯伦纳诉曼森)	46
3. Novelty And Statutory Bars (新颖性和法定禁止)	61
A) Nature Of Novelty (新颖性的特点)	61
Case 4: <i>ROSAIRE v. BAROID SALES DIVISION, NATIONAL LEADCOMPANY</i> (218 F.2d 72) (罗丝瓦尔诉国家矿物公司)	62
B) Statutory Bars: Publication And Public Use (法定禁止: 公开发表和公共使用)	69
Case 5: <i>EGBERT v. LIPPMANN</i> , 104 U.S. 333 (1881) (埃格博特诉里普曼)	70
C) The Experimental Use Exception (试验性使用例外)	78

Case 6: <i>CITY OF ELIZABETH v. AMERICAN NICHOLSON PAVEMENT CO.</i> (97 U.S. 126 (1877)) (伊丽莎白市诉公路公司)	79
D) Priority Rules And The First Invent (申请在先原则和发明在先原则)	87
Case 7: <i>HARRY P. TOWNSEND v. HENRY L. SMITH</i> (汤森诉史密斯)	89
4. Nonobviousness (非显而易见性)	100
A) Nonobviousness (非显而易见性)	100
Case 8: <i>GRAHAM ET AL. v. JOHN DEERE COMPANY OF KANSAS CITY ET AL.</i> (格雷俄姆诉约翰·迪尔公司)	101
B) Combining References, Obviousness And Secondary Consideration (相关参照, 显而易见性, 次要事实)	120
Case 9: <i>IN RE VAECK</i> (P65) (韦克案)	121
5. Describing And Enabling The Invention (描述发明和实施发明)	139
Case 10: <i>CONSOLIDATED ELECTRIC LIGHT CO. v. MCKEESPORT LIGHT GO.</i> (统一电灯公司诉麦基恩斯波特电灯公司)	140
IV Infringement (侵权)	151
1. Literal Infringement (字面侵权)	151
Case 11: <i>LARAMI CORP. v. AMRON</i> (拉拉米公司诉阿穆)	152
2. The Doctrine Of Equivalent (等同性原则)	165

	Case 12: <i>GRAVER TANK & MFG. CO. v. LINDE AIR PRODUCTS CO.</i> (格雷弗油罐制造公司诉林德航空用品公司)	167
3.	Assignor Estoppel (让与人禁止反言)	183
	Case 13: <i>DIAMOND SCIENTIFIC CO. PLAINTIFF-APPELLEE v. AMBICO, INC. AND CLARENCE JOSEPH WELTER</i> (戴蒙德科学公司诉艾比库公司)	184
V	Defense (抗辩)	203
	1. Inequitable Conduct (不公平行为)	204
	Case 14: <i>KINGSDOWN MEDICAL CONSULTANTS, LTD. AND E.R. SQUIBB & SONS, INC., v. HOLLISTER INCORPORATED</i> (金斯顿医疗顾问有限公司诉好莱斯顿公司)	205
	2. Patent Misuse (专利权的滥用)	228
	Case 15: <i>MOTION PICTURE PATENTS CO. v. UNIVERSAL FILM MFG. CO.</i> (电影专利公司诉寰宇胶片生产公司)	229
VI	Remedies (Injunction And Damages)救济 (禁令和赔偿金)	249
	Case 16: <i>PANDUIT CORP. v. STAHLIN BROS. FIBRE WORKS, INC.</i> (潘迪克公司诉斯塔林兄弟纤维品公司)	251
VII	Plant and Animal Patents (动植物专利)	282
	Case 17: <i>J. E. M. AG SUPPLY, INC., dba FARM ADVANTAGE, INC., et al. v. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.</i> (先驱公司诉优势农场)	284

VIII Design Patent (外观设计专利)	289
Case 18: <i>BRANDIR INTERNATIONAL, INC. v. CASCADE PACIFIC LUMBER CO.</i> (布兰德诉凯斯凯德)	290

【 美国知识产权概述 】

美国是世界上实行知识产权制度最早的国家之一，其历史可以追溯到联邦政府的成立。美国宪法的制定者在《宪法》第一条第八款规定，国会拥有“保障作者和发明者对各自的著作和发明在一定的期限内的专有权利，以促进科学和实用艺术的发展”。早在 1790 年，美国颁布实施了第一部有关知识产权的法律，即《专利法》。迄今，美国已经基本建立起一套完整的知识产权法律体系，主要包括：《专利法》、《商标法》、《版权法》、《反不正当竞争法》等。另外，为更好地履行 WTO 中的 TRIPS 所规定的各项义务，美国政府还制定了其他一些相关法律，进一步改进和完善了知识产权法律。

美国联邦的知识产权管理机构主要分为两类：一类是行政主管机关，如美国专利商标局，主管专利与商标业务；美国国家知识产权局，负责专利权保护。另外，美国的政府机构大都拥有各自的专利管理部门，有权以各自机构的名义进行专利的申请、维护以及许可转让。美国国会图书馆的版权办公室主管著作权业务。另一类是国会依权而特别设立的相关机构，如国会研究服务署、会计署、科技评估室、国会预算室等。另外，美国贸易委员会、海关、美国贸易代表署等分别负责对国外知识产权侵权产品的进口和销售的审查，负责知识产权方面的国际贸易谈判等，对推动其它国家加强对美国知识产权产品的保护发挥了重要作用。

州和联邦管辖权

美国知识产权法分为两个部分：联邦法律和各州的法律。知识产权法的划分基于美国宪法对于立法权限的规定。美国宪法规定，凡是宪法中明确规定属于联邦政府立法范围的，各州不得涉足，而宪法中没有规

定为联邦政府的立法权限的，则属于各州政府。联邦知识产权法包括国会依据宪法制定的专利法、版权法、商标法和反不正当竞争法等，而各州的知识产权法律则是由涉及商业秘密、反不正当竞争法、形象权、作者精神权利保护等的判例法构成。

如上所述，在知识产权保护方面，美国有联邦法和州法并存的两级立法体制，即美国联邦政府和各州都有知识产权立法权。美国是普通法制度的国家，成文法与判例法相结合的法律结构是其独特的法律特色。联邦法主要是成文法，但普通法也有一定的作用。各州的普通法，一般由判例形成。美国专利法和版权法，是联邦成文法。美国国会依据宪法第一条的授权制定了保护知识产权的条款。如上所述，美国宪法第一条第 8 款第 8 项是国会制定专利法和版权法的依据。1790 年，美国分别颁布实施了专利法、版权法。1870 年美国制定了联邦商标法，但直到 1879 年才根据宪法中的“贸易条款”，获得相应的宪法基础。美国宪法第一条第 8 款第 3 项规定：国会有权规范与外国的贸易及各州之间的贸易。基于这一规定，1947 年国会制定了联邦商标法和反不正当竞争法。除联邦商标法外，各州也有各自的商标法。而商业秘密只有各州的法律保护，没有统一的联邦法。

起初，州法在知识产权保护方面的重要性远远大于联邦法律，而二十世纪中叶后，知识产权的保护则开始从由州法转向为联邦法律，而且联邦法律对知识产权保护的作用还在日益加强。但是州法律对于知识产权的保护作用也不能忽视，因为它对各种知识产权提供了不同程度、不同角度的保护。

知识产权法律的特点：

对于美国知识产权的认识，我们可以从专利、版权、商标、商业秘密等几个方面来了解。

专利:

美国专利法是依据宪法“版权与专利条款”建立的。国会在 1790 年制定了第一部专利法,后来又分别于 1793 年、1836 年、1870 年和 1952 年重新制定,现行的专利法是 1952 年颁布的,2003 年修订后的版本。特别是 TRIPS 协议达成之后,1999 年又颁布了《美国发明人保护法》,与 TRIPS 协议进一步接轨。另外,法院的一些重大案例也是美国专利法的重要组成部分。

版权:

美国的版权法源于英国 1710 年的《安娜法》。在美国,版权法的基础也是宪法。1790 年美国制定了第一部版权法,并进行了多次修改。它以制定法的形式规定了版权法的广泛的表现形式,包括图书、戏剧作品、音乐作品、舞蹈、电影、美术作品及计算机程序等,美国版权保护的客体在不断扩展,但思想本身不在版权保护的范围之内。美国现行著作权法是 1976 年的修订本,它经历了 40 多次修订。

商标:

美国商标法源于普通法的不正当竞争法。在早期,商标的保护范围比较狭窄,随着美国经济的发展,在 1870 年,建立联邦商标体系,颁布了第一部联邦商标法。在此以后,商标法的制定与修改经历了许多波折,1946 年颁布美国联邦商标法,又称“兰哈姆法”。自颁布以来,“兰哈姆法”几经修订,直到今天,其作用越来越重要。联邦商标法的起源决定了它和各州商标法或反不正当竞争法的许多原则相同。在商标所有人的权利受到侵害时,他既可选择联邦商标法也可选择州商标法寻求救济。

商业秘密:

在美国,商业秘密属于州法律调整的范畴。而传统上,商业秘密属

于普通法的管辖范围。各州的商业秘密法大都是判例法，但目前大多数州都制定了有关商业秘密的成文法律，且各州的商业秘密法律相差不大。商业秘密法禁止侵占特定的秘密信息，它所保护的客体相当广泛，包括一切商业或技术信息。商业秘密没有特定的保护期限。

审理

美国知识产权纠纷通常是在州法院审理，州法院就纠纷问题做出判决后，原被告其中一方如有不服可向联邦巡回法院上诉，联邦巡回法院的判决为最高权威。美国各州法院的管辖权涉及注册商标、商标侵权案、商业秘密的滥用和不正当竞争等案件。由于知识产权法以联邦法为主，因此联邦法院系统具有更多的司法管辖权。一般案件先由联邦地方法院一审，对判决不服可上诉到巡回上诉法院，还可以进一步上诉至最高法院。由于最高法院只受理有典型代表意义的案件，因此在知识产权诉讼中巡回上诉法院的判决具有关键性的作用。另外，专利纠纷则由联邦巡回法院审理。联邦巡回上诉法院对专利诉讼具有排他性的上诉管辖权。除上述案件外，联邦地区法院还管辖涉及上述权利的不正当竞争和滥用商业秘密的一审案件。联邦和各州法院系统均有商标司法管辖权，但相对而言，联邦巡回上诉法院、哥伦比亚特区的上诉法院、美国巡回上诉法院关于商标权的判决更具有权威性。由于商业秘密没有联邦法，有关商业秘密的案件通常由州法院上诉解决。

一旦发生侵犯知识产权的行为，知识产权持有者可获得两方面的救济，一种是临时救济，另一种是最终救济。临时救济指知识产权持有人可获得制止侵权和保留证据的救济。另外知识产权拥有者还可获得制止进一步侵权的永久性禁令、赔偿及其他最终救济。侵权行为严重者，将受到刑事制裁。

知识产权保护的发展趋势

随着科学技术的迅速发展，知识产权保护所面临的新问题越来越多，美国在知识产权保护方面加快了立法，扩大了保护范围。知识产权的保护范围在不断扩大，权利内容也不断深化。另外美国对知识产权的侵权处罚不断加重，不仅知识产权经济处罚的力度加大，现在的法律还有重罪处罚知识产权侵权行为。美国政府和产业界保持密切合作，采取灵活的知识产权保护策略，促进了知识产权的迅速发展。

I Overview Of The U.S. Patent Laws

（美国专利法概述）

专利法

基于美国宪法的授权，专利权为联邦法律保护范围，美国国会在 1790 年制定了美国第一部专利法。专利法历经多次修正，于 1952 年编为美国法典第三十五编，现行美国专利法是 2003 年修订后的版本。

专利权的获得

专利法赋予发明人于一定期间内享有独占性权利，其目的在于鼓励技术创新、发明与改良，促进产业科技水平的提高，故并非所有专利申请案均得获准专利保护。一项发明要获得专利保护，必须满足专利保护的适格性，即该发明必须符合新颖性、实用性与非显而易见性等专利要件。

美国专利法规定的可取得专利权的条件是发明的实用性（utility）、新颖性（novelty）和非显而易见性（nonobviousness），在实践中，实用性的争议不是很大。在 1984 年，联邦巡回区上诉法院审理的“建筑橡胶制品公司诉帕克橡胶公司”一案中，法院指出：任何人欲取得美国专利的发明都必须通过三道大门：1）可取得专利权的客体（101 条）；2）新颖性（102 条）；3）非显而易见性（103 条）。

专利申请案必须属于法定的可予专利保护的范围内，满足专利要件才能受专利保护。发明、新品种与植物均为美国专利法所明文规定的受专利保护的客体，此外，思想观念与自然法则、心智步骤、印刷物等，为

法院判例所归纳为不给予发明专利保护的客体。

“新颖性”，并非表示申请专利的发明需为前所未有的创新技术，即使他人发明在先，如果未经公开者，亦无妨于专利申请新颖性要件的具备。

“实用性”则指申请专利的发明必须有助于社会或人体。此二项专利要件在 1790 年专利法制定时，就已明文规定在第 101 条中。

至于“非显而易见性”原则，在 1952 年修订专利法时，增订在第 103 条中。“非显而易见性”虽非法律所明文规定的专利要件，然而法院在判断是否可取得的专利条件时，均已将其与新颖性、实用性并同考虑，成为非明文规定的要件，故美国国会在后来的专利法条文中明确规定将此要件纳入发明客体的可取得专利性判断的标准之一。

专利侵权

《美国法典》第 35 编第 271 条规定了专利侵权及侵犯专利权的行为，它分为直接侵权行为和间接侵权行为两种。直接侵权行为是：除本法另有规定之外，无论谁未经授权，在专利期限内，在美国制造、使用或销售任何专利发明，均构成专利侵权。而间接侵权包括两种，其一是积极引诱侵权，即：无论谁积极引诱专利侵权，均将担负侵权者的责任。其二规定的是负连带责任的侵权，即：无论谁销售专利机械、产品、化合物或合成物的组成部分，或用于实施专利工序的材料或装置，而该成份、材料或装置是有关发明的实质部分，同时还明知该上述产品的成份、材料或装置是为了用于侵犯专利权而特别制造和改装以外没有其他实质性的非侵权的商业用途时，均将负连带责任的侵权。”

侵权救济

美国专利法中，只要认定存在专利侵权，就必须给予被侵权者以适当的补救。美国法典第 35 编第 283 条规定：“根据本法，具有诉讼管辖

