

MEIGUO
ZHUANLI
SUSONG YAOAN JIEXI

美国专利诉讼
要案解析

主 编 甘绍宁
副主编 曾志华



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

美国专利诉讼要案解析

主 编 / 甘绍宁

副主编 / 曾志华

内容提要

本书从专利获权、确权、用权和维权4个角度,收录了2007~2012年美国联邦最高法院和联邦巡回上诉法院判决的12件专利纠纷重要案件,从案情回顾、法院判词解读、案例评析等方面对案件进行了详尽阐释和深入浅出的剖析。

读者对象:专利审查员、专利代理人、企业管理者、法律工作者。

责任编辑:黄清明 王欣

责任校对:董志英

装帧设计:正典设计

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

美国专利诉讼要案解析/甘绍宁主编. —北京:知识产权出版社,2012.9

ISBN 978-7-5130-1526-4

I. ①美… II. ①甘… III. ①专利侵权—案例—美国 IV. ①D971.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第217271号

美国专利诉讼要案解析

主 编 / 甘绍宁

副主编 / 曾志华

出版发行: **知识产权出版社**

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转8101/8102

传 真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000860 转8117

责编邮箱:hqm@cnipr.com

印 刷:北京雁林吉兆印刷有限公司

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:720mm×960mm 1/16

印 张:15

版 次:2013年1月第1版

印 次:2013年1月第1次印刷

字 数:330千字

定 价:38.00元

ISBN 978-7-5130-1526-4/D·1564 (4378)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

本书编委会

主 编：甘绍宁

副主编：曾志华

主 审：章 璠 王 玲 任晓玲

夏佩娟 李丽娜 段 然

序

随着知识经济全球化的迅猛发展，国际竞争格局、竞争态势和竞争手段日趋复杂。知识产权，尤其是专利权，已成为国际竞争的重要内容之一。企业作为市场竞争的主体，加强知识产权战略部署和专利布局对其生存发展日益重要。

《国家知识产权战略纲要》明确指出：“鼓励市场主体依法应对涉及知识产权的侵权行为和法律诉讼，提高应对知识产权纠纷的能力。”在大力实施国家知识产权战略的背景下，近年来我国企业积极适应国际竞争规则，知识产权维权意识较之以前有了相当的提升与进步。但在“走出去”步伐加快的同时，我国企业也遭遇越来越多的知识产权调查和诉讼，企业运用知识产权参与市场竞争和保护自身利益的能力亟待进一步提高。

美国是世界上最大的经济体，中国第二大贸易伙伴，同时也是最早实行专利制度和专利纠纷频发的国家之一。作为普通法系国家，案例是其法律制度动态最为鲜明和立体的展现，且会影响此后案件的审理，进而波及专利部门的审查基准和企业的专利申请策略，可谓“一判激起千层浪”。然而，由于其案例数量庞大，法言法语相对晦涩，对国内读者多有不便。藉此，研究近年来美国专利纠纷的重要案件，对读者了解美国司法实践中对专利纠纷案件的事实认定和法律适用的最新动向，帮助企业更好地应对在美专利纠纷、开拓海外市场，有着重要的借鉴作用和现实意义。

《美国专利诉讼要案解析》一书正是在这样的背景下组织编撰完成。该书编写人员经过严谨筛选，从专利获权、确权、用权和维权4个角度收录了2007~2012年美国联邦最高法院和联邦巡回上诉法院判决的12件专利纠纷重要案件，从案情回顾、法院判词解读、案例评析等方面对案件进行了详尽阐释和深入浅出的剖析。案件争议点涉及专利主题衡量、权利要求解释、显而易见性判断、诉讼证据提交、专利权效力和专利无效标准等多



个专利纠纷的敏感和热点问题。审判历程和结果或产生重大社会影响，或具有较强的法律指导意义。

“他山之石，可以攻玉。”希望《美国专利诉讼要案解析》一书的出版，能够对企业应对专利纠纷时以市场的广度整体思考和最优化决策、做好知识产权维权和风险防范、更好地开拓和扩大在美市场有所裨益。同时，本书也可供专利审查、专利文献传播、司法和代理实践及相关理论研究参鉴。

2012年9月30日

引文标注英文/中文对照示例

文中脚注有较多英文引文标注，为便于理解，下面按引文类型举例列出了中文含义。

一、宪法

U. S. Const. art. I, § 8, cl. 8

《美国宪法》第1条第8款第8项

二、法律

35 U.S.C. § 282

《美国法典》第35卷第282章

三、行政法规

66 Fed. Reg. 1099 (Jan. 5, 2001)

《联邦公报》第66卷第1099页（2011年1月5日版）

四、判例

（一）美国联邦最高法院

➤ 447 U.S. 102, 108 (1980)

《美国判例汇编》第447卷第102、第108页（1980年判决）

➤ 75 S.Ct. 513 (1955)

《美国最高法院判例汇编》第75卷第513页（1955年判决）

➤ 99 L.Ed. 615 (1955)

《美国判例汇编律师版》第99卷第615页（1955年判决）



▶ 556 U.S. —, 129 S.Ct. 2735, 174 L.Ed.2d 246 (2009)

《美国判例汇编》第 556 卷（——表明尚未编撰成册，确定页码），《美国最高法院判例汇编》第 129 卷第 2735 页，《美国判例汇编律师版·第 2 辑》第 174 卷第 246 页（2009 年判决）

（二）联邦巡回上诉法院

560 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2009)

《联邦上诉法院判例汇编·第 3 辑》第 560 卷第 1366 页（联邦巡回上诉法院，2009 年判决）

（三）联邦地区法院

529 F. Supp. 2d 106 (D. Mass 2007)

《联邦地区法院判例汇编·第 2 辑》第 529 卷第 106 页（马萨诸塞州地区法院，2007 年一审判决）

目 录

【专利权获取】

- 案例一 Ariad Pharmaceuticals Inc. 诉 Eli Lilly And Company 案
——单独的书面描述要求 李丽娜 / 3
- 案例二 Bernard L. Bilski 和 Rand A. Warsaw 诉 David J. KAPPOS 案
——可专利主题判断标准 李丽娜 / 29
- 案例三 Mayo Collaborative Services 诉 Prometheus Laboratories, Inc. 案
——诊疗方法的可专利性 马美怡 / 42
- 案例四 David J. KAPPOS 诉 Gilbert P. HYATT 案
——诉讼新证据 谢 静 / 59

【专利权确定】

- 案例五 KSR International Co. 诉 Teleflex Inc. 案
——显而易见性判断 韩志杰 / 77
- 案例六 Abbott Laboratories 诉 Sandoz, Inc. 案
——方法限定产品权利要求 任晓玲 / 94
- 案例七 z4 Techs., Inc. 诉 Microsoft Corp. 案
——权利要求解释 段 然 任晓玲 / 115
- 案例八 Microsoft Corp. 诉 i4i Limited Partnership 案
——专利无效抗辩的证明标准 任晓玲 / 129



【专利权使用】

案例九 AT&T Corp. 诉 Microsoft Corp. 案

——专利权域外效力适用 李 蓓 / 149

案例十 Quanta Computer, Inc. 诉 LG Electronics, Inc. 案

——方法专利的专利权用尽 何艳霞 / 177

【专利权维护】

案例十一 Global-Tech Appliances, Inc. 诉 SEB S. A. 案

——“有意无视”原则引入民事诉讼 卢慧生 / 195

案例十二 Microsoft Corp. 诉 Lucent Technologies, Inc. 案

——专利侵权损害赔偿金的计算判定 管相杰 朱 瑾 / 212



专利权获取

案例一

Ariad Pharmaceuticals Inc. 诉 Eli Lilly And Company 案

——单独的书面描述要求

◎李丽娜

摘要：Ariad 制药公司诉 Lilly 制药公司案主要涉及《美国专利法》是否规定单独的书面描述要求这一问题。在专利审查实践乃至司法实践中，对发明的书面描述与通过描述使本领域技术人员能够制造和使用该发明之间并没有明确界限。各国立法也鲜有将书面描述发明与对可实施性的描述区别规定的先例。本案一经审理，即引起美国知识产权界的广泛关注和激烈争议。美国联邦巡回上诉法院在本案中明确提出单独的书面描述要求是《美国专利法》的基本规则，虽然法院一再重申单独的书面描述要求是法律的既有规定，但这一要求的明确无疑对专利申请、专利审查以及专利诉讼都提出了更高标准。本文全面回顾了美国联邦巡回上诉法院对案件的审理过程并分析了判决的深远影响以及可能原因。

一、案情回顾

2002年6月25日，Ariad 制药公司向马萨诸塞州地区法院提起诉讼，称 Lilly 制药公司治疗骨质疏松症的药物易维特（Evista）和治疗脓毒症的药物奇格瑞（Xigris）侵犯其专利（专利号 6,410,516，简称‘516 号专利）。该专利主张一种降低 NF- κ B 活性来调控细胞对外部刺激反应的方法。2006年4月，地区法院判定 Lilly 公司侵权。Lilly 公司遂向联邦巡回上诉法院提起上诉。2009年4月，上诉法院部分维持、部分撤销一审判决，认定‘516 号专利因不符合《美国专利法》第 112 条第 1 款所要求的充分的书面描述而无效。Ariad 公司申请联邦巡回上诉法院全院（en banc）再审本案，质疑该法院对《美国专利法》第 112 条第 1 款的解释，即是否存在独立于可实施性（enablement）要求的单独的书面描述要求。鉴于对该问题的广泛争论和日益凸显的重要性，联邦巡回上诉法院于 2009 年 8 月批准了 Ariad 公司的全院再审理请求并于 2010 年 3



月做出判决。在双方当事人应法院要求对争议问题进行的答辩中，Ariad 公司认为存在对发明的描述，但该描述并非独立存在，而是用于描述可实施性，即根据说明书能否教导如何制造和使用发明以判断描述是否充分。Lilly 公司则认为存在独立于可实施性的书面描述要求。上诉法院最终认定，第 112 条第 1 款包含两个相互独立的描述要求：(1) 对发明的书面描述；(2) 对制造和使用该发明的方式和方法的描述。Ariad 公司的'516 号专利因未满足书面描述要求而无效。

二、法院判例

Ariad 制药公司、麻省理工学院、怀特黑德生物医学研究院以及哈佛学院（统称“Ariad 公司”）向美国马萨诸塞州地区法院起诉 Eli Lilly 公司（礼来公司，统称“Lilly 公司”）侵犯美国专利 6,410,516（'516 号专利）。经审理后，陪审团认定侵权成立，但是未认定所诉称的权利要求无效，联邦巡回上诉法院的审判庭撤销了地区法院否决 Lilly 公司依法律判决（JMOL）动议的决定，认定所诉称的权利要求因缺乏书面描述而无效。^①

Ariad 公司申请全院再审，质疑上诉法院对《美国专利法》第 112 条第 1 款^②有关包含单独的书面描述要求的解释。鉴于该问题的重要性，联邦巡回上诉法院批准 Ariad 公司的申请并且指令双方当事人阐明第 112 条第 1 款是否包含独立于可实施性要求的书面描述要求，如果包含，该要求的范围和目的是什么。现在，联邦巡回上诉法院重申，第 112 条第 1 款包含独立于可实施性的书面描述要求，上诉法院再次撤销地区法院否决依法律判决动议的决定，认定所诉称'516 号专利的权利要求因未满足法定书面描述要求而无效。

（一）背景

'516 号专利通过转录因子 NF- κ B 调控基因表达。'516 号专利的发明人首次确定 NF- κ B 并且披露 NF- κ B 激活潜藏于人体对感染的免疫反应中的基因表达机制。发明人发现 NF- κ B 通常与名为“ κ B”（kappa B 抑制剂）的蛋白质抑制剂结合，以非活化状态存在于细胞中，被如细菌脂多糖的细胞外刺激激活后，

^① Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 560 F.3d 1366(Fed. Cir. 2009).

^② 《美国专利法》第 112 条第 1 款：The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.（说明书应该包括书面描述发明，以及制造和使用该发明的方式和方法，以完整、清楚、简洁和确切的术语教导本领域技术人员，或者最密切相关人员，能够制造和使用该发明，并且应该阐明发明人所预期的实施其发明的最佳实施例）



通过一系列生物化学反应将其从 I ϵ B 释放。一旦从抑制剂中释放出来, NF- ϵ B 就进入细胞核结合并激活包含 NF- ϵ B 定位位点的转录基因。被激活的基因(如某种细胞因子)有助于人体抵御细胞外攻击。但是,产生过多的细胞因子是有害的。因此发明人确认人工干扰 NF- ϵ B 活性可以减轻某些疾病的有害症状,并且于 1989 年 4 月 21 日提交专利申请,公开其发现并且就通过降低细胞中 NF- ϵ B 活性来调控细胞对外部刺激反应的方法主张专利保护。

Ariad 公司于 2002 年 6 月 25 日,即'516 号专利授权当天,对 Lilly 公司提起诉讼。Ariad 公司主张 Lilly 公司的制药产品易维特和奇格瑞侵犯其权利要求第 80、第 95、第 144 和第 145 项。所诉称权利要求包括 Ariad 公司所依据的改写后的权利要求如下:

80. [一种方法,用于调控对真核细胞的外部影响效果,该外部影响诱导 NF- ϵ B 所介导的细胞内信号,该方法包括改变细胞内 NF- ϵ B 活性,以致 NF- ϵ B 介导的外部影响效果得以调控,细胞内 NF- ϵ B 活性被降低],其中降低 NF- ϵ B 活性包括削弱 NF- ϵ B 与被 NF- ϵ B 调控转录的基因中 NF- ϵ B 定位位点的结合。

95. [一种方法,用于削弱真核细胞中的基因表达水平,该基因被细胞外影响激活,诱导出 NF- ϵ B 所介导的细胞内信号,该方法包括降低细胞中 NF- ϵ B 活性,从而削弱所述基因的表达],可在人类细胞中进行。

144. [一种方法,用于减少细菌脂多糖——诱导哺乳动物细胞中细胞因子的表达,该方法包括降低细胞中 NF- ϵ B 活性,从而减少细菌脂多糖——诱导所述细胞中细胞因子的表达],其中,降低 NF- ϵ B 活性包括削弱 NF- ϵ B 与被 NF- ϵ B 调控转录的基因中 NF- ϵ B 定位位点的结合。

145. [一种方法,用于减少细菌脂多糖——在哺乳动物细胞中诱导细胞因子表达,该方法包括降低细胞中 NF- ϵ B 活性,从而减少诱导细胞中细胞因子表达的细菌脂多糖],可在人类细胞中进行。

因此,权利要求是概括性(genus)权利要求,包含所有实现所期望的削弱 NF- ϵ B 与 NF- ϵ B 定位位点结合效果的实际应用。此外,尽管在诉讼期间修改了权利要求,但其使用的文字与优先权申请中的文字相符。具体而言,所主张权利要求记载了细胞受类似于细菌脂多糖的外部刺激后,降低 NF- ϵ B 活性,明确削弱 NF- ϵ B 与 NF- ϵ B 定位位点结合的方法。1989 年 4 月 21 日提交的说明书,同样记载所期望目标,即细胞受到该种外部刺激后降低 NF- ϵ B 活性以及减少与 NF- ϵ B 定位位点结合。^①说明书也假设了 3 种可能降低 NF- ϵ B 在细

^① 516 patent col. 3 l. 59-col. 4 l. 19; col. 31 l. 65-col. 32 l. 11; at col. 2 ll. 54-59.



胞中活性的分子：诱导、强力干扰和特定的抑制剂分子。

2006年4月，地区法院经过14天陪审团审理，对侵权和效力问题做出认定。陪审团做出特别裁定，易维特侵犯权利要求第80项和第95项，奇格瑞侵犯权利要求第144项和第145项；所诉称权利要求不因可预期、缺乏可实施性或者缺乏书面描述而无效。法院未给予法庭意见即否决Lilly公司有关依法律判决或重新审理的动议。2006年8月，法院法官就Lilly公司对不可专利主题、不公平行为以及申请懈怠的补充抗辩进行了4天审理，判决就这3个问题支持Ariad公司的观点。^①

Lilly公司立即向联邦巡回上诉法院提起上诉，2009年4月3日，审判庭部分维持、部分撤销原判决。^② 审判庭支持地区法院对不存在不公平行为的认定，但是撤销陪审团对书面描述的裁决，认定所诉称权利要求因缺乏《美国专利法》第112条第1款所要求的充分的书面描述而无效。Ariad公司申请全院再审本案，质疑第112条第1款是否存在独立于可实施性要求的书面描述要求。尽管这不是新问题，^③ 但近年来其关注度日益增加，在Lizardtech, Inc. v. Earth Res. Mapping, Inc. 案^④中（拒绝全院再审第112条第1款是否存在单独的书面描述要求问题）；在Univ. of Rochester v. G. D. Searle & Co., Inc. 案^⑤和Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc. 案^⑥也是如此。鉴于有关书面描述要求的特点与确切作用的激烈争论，联邦巡回上诉法院批准Ariad公司的申请，撤销之前审判庭的判决意见并且指示双方当事人就以下两个问题进行答辩：

(1) 《美国专利法》第112条第1款是否包含独立于可实施性要求的书面描述要求？

(2) 如果制定法规定了单独的书面描述要求，该要求的范围和目的是什么？

除双方当事人辩词以外，法院收到了25份法庭之友意见。其中17份支持Lilly公司，1份支持Ariad公司，7份意见不支持任何一方。大多数意见，包括美国政府提交的意见，支持联邦巡回上诉法院现行的书面描述准则。上诉法院于2009年12月7日听取了口头辩论。

① Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 529 F. Supp. 2d 106(D. Mass 2007).
② Ariad, 560 F.3d at 1369.
③ In re Barker, 559 F.2d 588, 591-93(CCPA 1977).
④ Lizardtech, Inc. v. Earth Res. Mapping, Inc., 433 F.3d 1373(Fed. Cir. 2005).
⑤ Univ. of Rochester v. G. D. Searle & Co., Inc., 375 F.3d 1303(Fed. Cir. 2004).
⑥ Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc., 323 F.3d 956, 970(Fed. Cir. 2002)(same).



（二）讨论

1. 尽管双方当事人对法院问题的回答不同，其观点比之前审判时更为集中。对法院第一个问题，Ariad 公司认为第 112 条第 1 款不包括独立于可实施性的书面描述要求。然而，回答法院第二个有关书面描述要求的范围和目的的问题时，Ariad 公司认为制定法包括两个描述要求：“适当解释为，制定法要求说明书描述 ①发明是什么，以及②如何制造和使用该发明。”^① [第 112 条第 1 款的书面描述要求需要，首先，说明书描述（确定）发明是什么，其次，说明书教示如何制造和使用该发明] Ariad 公司声称，两个描述要求通过是否能教示本领域技术人员能够制造和使用所主张发明来判断，并以此调和其回答中明显的矛盾。因此，根据 Ariad 公司，为了教示发明，说明书必须首先确定“发明是什么，否则就不能告知本领域技术人员制造和使用什么”。然而，Ariad 公司认为首先“确定”发明这一步骤仅运用于优先权情形下（即，根据《美国专利法》第 119 条、第 120 条的优先权和抵触申请规定，在审查期间修改权利要求），因为原有权利要求“构成其描述”。

与之对应，Lilly 公司对法院的第一个问题回答是肯定的，认为 200 多年来的先例支持独立于可实施性的法定书面描述要求的存在。因此，Lilly 公司认为制定法要求，首先，书面描述发明，其次，书面描述如何制造和使用该发明从而教示本领域技术人员能够制造和使用。最终，Lilly 公司坚称单独的书面描述要求适用于所有权利要求——包括原有的和修改后的——确保发明人实际发明了所主张的客体。

因此，尽管双方当事人对存在独立于可实施性的书面描述要求持完全相反的观点，但是双方一致同意说明书必须包含对发明的书面描述以确定发明是什么。因此，争议集中在适用标准以及该标准是否适用于原有权利要求文字。

（1）与所有涉及法律解释的案件一样，联邦巡回上诉法院首先考虑法律条文本身。在 *Consumer Prod. Safety Comm'n v. GTE Sylvania, Inc.* 案中，^② 对第 112 条第 1 款解读如下：

说明书应该包括发明的，以及制造和使用该发明的方式和方法的书面描述，以完整的、清楚的、简洁的以及确切的术语教示本技术领域或者与本技术领域最密切相关的技术人员，能够制造和使用该发明，并且应该阐述发明人实施其发明所预期的最佳实施例。

^① Appellee Br. 1; id. At 43.

^② 447 U.S. 102, 108(1980).