

1998

美国联邦巡回上诉法院
专利案件年鉴

[美] 阿列克斯·夏妥夫 著

Alex Chartove

顾柏棣 审译

知识产权出版社

1998

美国联邦巡回上诉法院
专利案件年鉴

专利法在联邦巡回上诉
法院中的发展

[美] 阿列克斯·夏妥夫 著

Alex Charo

顾柏棣 程伟 吴海 马健 译

知识产权出版社

图字 01 - 2000 - 1559 号

图书在版编目(CIP)数据

1998 年美国联邦巡回上诉法院专利案件年鉴:专利法在
联邦巡回上诉法院中的发展/(美)夏妥夫著;顾柏棣等译.
-北京:知识产权出版社,2000.4

ISBN 7-80011-481-3

I . 1 II . ①夏 ②顾 III . 专利权法-案例-美国-1998
-年鉴 IV . D971 . 221-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 22356 号

知识产权出版社出版发行

(北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编 100088)

电话:(010)62023467 (010)62362813 联系人:陈永生

北京国防印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

开本/850 毫米×1168 毫米 1/32 印张/12.25 字数/314 千字

ISBN 7-80011-481-3/D·004 印数/1 - 3000 册

定价:60.00 元

关于作者

Alex Chartove 在美国华盛顿特区的 Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld 律师事务所从事律师工作。他的业务范围包括在各个联邦法院和位于华盛顿的美国政府机构中,其中包括美国联邦巡回上诉法院、美国国家专利商标局、国际贸易委员会、以及版权局等,代表客户争取应得的利益。Chartove 先生就读于 Brandeis 大学(物理学学士)和麻省理工学院(博士)。1980 年,他在 Duke 大学法学院获得 J. D. 学位,并于在校期间担任《法律与当代问题杂志》的副主编。Chartove 先生是加利福尼亚州、纽约州、华盛顿特区律师协会的会员,并且可以在美国国家专利商标局、美国最高法院、美国联邦巡回上诉法院、以及其它的联邦上诉法院和审理法院等出庭。他曾经多次在美国和日本就专利法问题进行讲学。

鸣谢永新专利商标代理有限公司
给予本书出版的支持

序

——为中文版《1998年美国联邦巡回上诉法院
专利案件年鉴》而作

在当今的国际商贸法中,几乎没有比保护知识产权更重要的问题了。这是因为创新是当代世界重要商业国家中的商业、企业家、发明人、公司的科研和开发部门、以及科学者的生命线,无论它们是发展中国家或发达国家都是如此。并且,各国都需要对知识产权给予有力的保护。一个可依赖的、具有透明度的知识产权保护体系,将通过给予发明人和创新者提供至少为有限期间的对其创新和发明成果的法律保护,从而极大地有助于建立该国的商业环境。对于保证现代经济的长期增长,这样的法律保护是必不可少的。

在实践当中,健全的专利保护在很大程度上依赖于法官对专利法的解释。在美国,没有任何一个法院在关于专利法和版权法的案件审判方面超过位于华盛顿的美国联邦巡回上诉法院(CAFC)。建立联邦巡回上诉法院的目的之一就是为这样的案件提供唯一的上诉法院,从而加强实施美国专利法的一致性。在这一特殊法律领域中的美国专利权人、著作权人、法律实践者们,以及法学学者们,都认为这一途径是有效的,因为它保证了在美国实施专利法中的公平、平等和一致性。

多年来,美国的专利律师、法学学者、以及对专利法有兴趣的外行们,都感激于1933年建立的非赢利性的法律实践协会(PLI),因为该协会一直致力于为律师们提供继续的法律教育。作为该协会的众多出版项目中的一项,它们出版了联邦巡回上诉法院年鉴丛书,专门介绍美国专利法的发展。我们还特别感谢从

业于著名的 Akin, Gump, Strauss, Hauer, & Feld 律师事务所华盛顿办公室的杰出的 Alex Chartove 先生,正是他收集和编写了这一套非常有用的年鉴。

此外,还应特别感谢这套丛书的中文版的译者和出版人,正是他们在中华人民共和国翻译和出版了本书。这一中文版本的发行,将使中国的法律专家和读者们从对 1998 年美国联邦巡回上诉法院关键审判案例的编评中获益匪浅。

John J. Foarde III
Washington, D. C.
April 2000

Foarde 先生是美中贸易委员会的副总裁,
并且是美中法律合作基金会的协调人

译者的话

信息时代的到来,知识经济的发展,正在使地球上的各国之间日益接近。中国加入世界贸易组织的临近,跨国公司向中国市场的迈进,中国企业向世界经济市场的进军,各种文化的水乳交融,新一代全面型人才的培养,都迫切地要求我们充分掌握各国知识产权法律,运用这一有效的武器来赢得 21 世纪的挑战。

本书的翻译人员们,经过仔细斟酌考虑,希望把这套系列丛书介绍给国人,使我国知识产权体系,特别是专利体系能够紧跟国际上的步伐,借鉴美国专利制度中成功的经验,使我国专利体系内的立法人员、司法人员、执法人员、审查员以及广大的专利代理人和企业内部的知识产权法律顾问们,及时了解美国联邦巡回上诉法院对一些重要的专利法原则和法理的分析和应用。美国同行的审判经验和运用专利法的原则对我国今后的专利法的修订、特别是人民法院的审判工作具有十分重要的参考意义。

在本书的翻译过程中,我们尽量保留了原书的风格。对于每个案件的名称,都保留了英文的原文和出处,以便读者查找这些判决的原文。对于原书中所引用的美国专利法的条款,即美国法典第 35 卷中的条款,我们也都保留了原文,以便读者从原文中体会那些法条的含义,同时避免因为译者的个人理解偏差给读者带来任何误导。

常言道,它山之石,可以攻玉。虽然美国的司法体系与我国的司法体系具有明显的差别,但是,我们相信,知己知彼、百战不殆的道理,将会引导广大读者从这些案例中获得丰厚的知识。

由于译者们的水平和时间所限,本书的译文之中恐有众多可以商榷的地方。此外,本书的翻译和出版过程中,曾经得到鲁兵、

关兆辉、刘霞诸位的积极协助,知识产权出版社和雷嘉玲编辑、以及永新专利商标代理有限公司都及时给予了帮助。我们对他们表示真诚的感谢。

如果能够使读者们开卷受益,将是对我们一番努力的最大奖励。

1999年12月

前 言

美国联邦巡回上诉法院(The United States Court of Appeals for the Federal Circuit)建立于1982年,其宗旨是,对所有涉及专利法的上诉案件进行独家上诉审理,从而获得实施专利法方面的更大的一致性。因此,联邦巡回上诉法院(简称CAFC)所公布的判决,在有关专利争议的解决中,就具有极大的权威性,并且,对于分析专利法在美国的进展,如果不是唯一来源的话,也是最为主要的来源。

本书对联邦巡回上诉法院在过去一年之中所公布的判决,以特定的技术术语和法律术语给予尽量简化的形式,对每一个有关专利判决的法律和事实的争议要点提供了精确的和综合的阐述,从而使读者对专利法在联邦巡回上诉法院中的所有最新进展都得到准确和有效的了解,同时又不被晦涩的法律和技术词汇所羁绊。

本书的形式基本平行于美国专利法(美国法典第35卷)。第1至第6章一般集中于涉及发明的专利性和授予专利权的判决。第7至第14章一般涉及被颁布的专利和专利权保护的判决。第15章和第16章集中了涉及联邦地区法院和上诉法院的管辖权和程序的判决。(全书共有116个案件)

过去的一年,是联邦巡回上诉法院非常多产的一年,该法院公布了在专利法众多领域内的一些相当重要的判决。

联邦巡回上诉法院在Sage Products, Inc 诉 Devon Industries, Inc. 案中(126 F.3d 1420, 44 U.S.P.Q.2d 1103, Fed. Cir. 1997),对等同物原则的应用给予了一些非常有用的见解,联邦巡回上诉法院在判决中指出,专利权人未能得到对可预见的权利要求所述

结构的变动的保护,应当由专利权人而非公众来承担有关的代价。因此,当一个专利保护的是结构比较简单的装置,并且在将有关的限定写入到权利要求中时,如果该限定的一些潜在的变换对于熟练的权利要求撰写人而言是可以预见到的,那么,专利权人就可能被从法律上排除利用等同物原则对侵权进行起诉。在同一判决中,联邦巡回上诉法院还判定,如果权利要求中描写了某个要素行使某个功能,并且说明书的发明描述部分也重申了该功能的重要性,则不具有该功能的装置就不是等同物了。

联邦巡回上诉法院在 *B. Braun Medical, Inc 诉 Abbott Laboratories* 案中(124 F. 3d 1419, 43 U. S. P. Q. 2d 1896, Fed. Cir. 1997),对使用“装置加功能”的术语给予了判定,该法院判定,将结构与功能“联系”或“关联”在一起的责任,就等于方便地采用了美国法典第 35 卷第 112 条的第 6 段。换句话说,如果一件专利申请选择用装置加功能的术语来定义其发明,那么,申请人必须对该术语到底意味着什么提供适当的说明。这就要求申请人将所披露的结构和所限定的功能联系或关联起来。如果申请人没有提供这样的联系或关联,则该申请人就没有达到第 112 条第 2 段所要求的具体指出和明确的要求的标准。

在 *In re Kullman* 案中(115 F. 3d 942, 42 U. S. P. Q. 2d 1881, Fed. Cir. 1997),美国法典第 35 卷第 112 条的第 1、2 和 6 段的含义和它们之间的关系,以及这些段落如何影响对装置加功能的权利要求的分析,都得到了充分的论证。在该案中,联邦巡回上诉法院的结论是,发明的权利要求书和描述部分是说明书的两个单独和有区别的组成部分,并且起着各自不同的作用。

联邦巡回上诉法院还对再颁和复审的实践的几个讼争论点给予了论述。最重要的也许是,联邦巡回上诉法院在 *In re Portola Packaging, Inc.* 案中(110 F3d. 786, 42 U. S. P. Q. 2d 1295, Fed. Cir. 1997)判定,专利的复审程序,不是为了仅仅允许专利商标局对以前所进行的不适当的审查给予再一次的考虑或重新审查而设

计的。因此,不论以前的审查是否适当,就同样的对比文献来对同样的权利要求进行复审,并不能提出关于专利性的实质性新问题,而这正是有关复审的法律条款所要求的。

在 Nupla Corporation 诉 LXL Manufacturing Company Inc. 案中(114 F3d. 191, 42 U. S. P. Q. 2d 1711, Fed. Cir. 1997),联邦巡回上诉法院指出,再颁的申请中,必须包括对原权利要求和再颁权利要求之间的每一个区别的具体宣誓书。因此,在对再颁程序中的驳回进行的答复中纠正过宽的权利要求时,专利权人必须提交解释性的补充宣誓书。

在 In Graff 案中(111 F3d 874, 42 U. S. P. Q. 2d 1472, Fed. Cir. 1997),联邦巡回上诉法院判定,除非在原权利要求被批准后的两年内提交对扩大范围的权利要求的申请,否则,扩大权利要求范围的再颁专利将不会得到授权。换句话说,仅仅在法定的两年限期内提交再颁申请还是不够的。在原权利要求被批准后的两年内,至少要提交一个扩大了范围的权利要求。

正如上述的这些判决所证明的,联邦巡回上诉法院的专利法法学原理在过去一年中仍然在显著地发展着。所期望的是,本书对这种发展提供一些实际性的见识。

Alex Chartove
Washington, D. C.
January 1998

目 录

第一章 新颖性.....	1
[A] Micro Chemical, Inc. V. Great Plains Chemical Co. , Inc.	1
[B] Lockwood v. American Airlines, Inc.	4
[C] Robotic Vision Systems, Inc. v. View Engineering, Inc.	6
[D] Hupp v. Siroflex of America, Inc.	8
[E] Plemmons v. World Fibers Corporation	10
[F] Evans Cooling System, Inc. v. General Motors Corp.	12
[G] Pfaff v. Wells Electronics, Inc.	15
[H] Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corporation	20
[I] In re Schreiber	22
[J] In re Morris	26
[K] Motorola, Inc. v. Interdigital Technology Corporation	32
[L] Ultradent Products, Inc. v. Life-Like Cosmetics	33
第二章 非显而易见性	36
[A] In re Mayne	36

[B] Arkie Lures, Inc. v. Gene Larew Tackle, Inc.	39
[C] In re Geisler	42
[D] Richardson-Vicks Inc. v. The Upjohn Company	46
[E] Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corporation	51
[F] Valmet Paper Machinery, Inc. v. Beloit Corporation	53
[G] In re Emert	54
[H] Oddzon Products, Inc. v. Just Toys, Inc.	57
第三章 专利说明书	62
[A] In re Kullman	62
[B] Lockwood v. American Airlines, Inc.	66
[C] Studiengesellschaft Kohle, M.B.H. v. Shell Oil Company	68
[D] The Regents of the University of California v. Eli Lilly and Company	70
[E] Genentech, Inc. v. Novo Nordisk, A/S	74
[F] Young Dental Manufacturing Company, Inc. v. Q3 Special Products, Inc.	78
[G] Fonar Corporation v. General Electric Company	80
[H] Robotic Vision Systems, Inc. v. View Engineering, Inc.	82
[I] B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories	85
第四章 发明权	88
[A] Hess v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.	88
[B] Fina Oil and Chemical Co. v. Ewen	91
[C] Stark v. Advanced Magnetics, Inc.	94

第五章 发明的权属冲突和优先权	99
[A] Genentech, Inc. v. Chiron Corporation	99
[B] Rowe v. Dror	103
[C] Wu v. Wang	108
[D] Kridl v. McCormick	113
[E] Estee Lauder Inc. v. L'Oreal, S. A.	116
[F] In re McGrew	121
第六章 外观设计专利	124
[A] Hupp v. Siroflex of America, Inc.	124
[B] Berry Sterling Corp. v. Prescor Plastics, Inc.	125
[C] Oddzon Products, Inc. v. Just Toys, Inc.	128
第七章 再颁与复审	131
[A] In re Clement	131
[B] Critikon, Inc. v. Becton Dickinson Vascular Access, Inc.	137
[C] Nupla Corporation v. IXL Manufacturing Company, Inc.	140
[D] In re Graff	143
[E] In re Portola Packaging, Inc.	146
[F] Bloom Engineering Company, Inc. v. North American Manufacturing Company, Inc.	150
[G] In re Lonardo	153
[H] Thermalloy, Inc. v. Aavid Engineering, Inc.	157
第八章 专利期限,期限延期和维持	160
[A] Abbott Laboratories v. Novopharm Limited	160

[B] Fonar Corporation v. General Electric Company	162
[C] Hoechst-Roussel Pharmaceuticals, Inc. v. Lehman ...	164
第九章 权利要求的解释	168
[A] Trilogy Communications, Inc. v. Times Fiber Communications, Inc.	168
[B] General Mills, Inc. v. Hunt-Wesson, Inc.	171
[C] Holman v. Telular Corporation	175
[D] J. T. Eaton & Company, Inc. v. Atlantic Paste & Glue Company	179
[E] Ekchian v. The Home Depot, Inc.	182
[F] CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP	185
[G] Harris Corp. v. IXYS Corp.	189
[H] Eastman Kodak Company v. The Goodyear Tire & Rubber Company	194
[I] Bell & Howell Document Management Products Company v. Altek Systems	196
[J] Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc.	200
[K] Endress + Hauser, Inc. v. Hawk Measurement Systems Pty. Limited	204
[L] O. I. Corporation v. Tekmar Company Incorporated	206
[M] The Kegel Company, Inc. v. AMF Bowling, Inc.	211
[N] United States Surgical Corporation v. Ethicon, Inc.	213
第十章 专利侵权	217
[A] Glaxo, Inc. v. Novopharm Ltd.	217

[B] Abtox, Inc. v. Exitron Corporation	221
第十一章 等同物原则	225
[A] Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.	225
[B] Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.	228
[C] Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Company, Inc.	233
[D] Wright Medical Technology, Inc. v. Osteonics Corporation	235
[E] Tanabe Seiyaku Co., Ltd. v. U.S. International Trade Commission	238
[F] American Permahedge, Inc. v. Barcana, Inc.	243
第十二章 专利侵权的辩护	246
[A] The Regents of the University of California v. Eli Lilly and Company	246
[B] Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corporation	248
[C] Magnivision, Inc. v. The Bonneau Company	250
[D] Hewlett-Packard Company v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corporation, Inc.	252
[E] Sandvik Aktiebolag v. E.J. Company	257
[F] Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi Electronics America, Inc.	259
[G] B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories	265
[H] Virginia Panel Corporation v. MAC Panel Company	268
[I] Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.	274

100768