

1999

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

1999

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 Chartove

顾柏棣 崔晓光 沙捷 吴磊 译

知识产权出版社

图字 01-2001-2063 号

图书在版编目(CIP)数据

1999 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;顾柏棣译.

—北京:知识产权出版社,2001.7

ISBN 7-80011-561-5

I .1… II .①夏… ②顾… III .专利权法-案例-美国-1999
-年鉴 IV .D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 030665 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)

新华书店北京发行所发行

知识产权出版社电子制印中心印刷

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

开本/850 毫米×1168 毫米 1/32 印张/11.5

字数/290 千字 印数/1-3000 册

ISBN 7-80011-561-5/D·038

定价:35.00 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代表客户争取应得的利益,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。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。

鸣谢中原信达知识产权代理有限责任
公司给予本书出版的支持

序 言

——为中文版《1999年美国联邦巡回上诉法院
专利案件年鉴》而作

《1999年美国联邦巡回上诉法院专利案件年鉴》中文版是继1998年卷出版以后的第二卷。此书的出版正值新修改的《中华人民共和国专利法》实施前夕。新修改的专利法是我国第一部与TRIPS协议相适应的知识产权法律,也是我国为加入世界贸易组织在法律方面所作的重要准备之一,同时也是我国重要的知识产权法律资源。中国研究专利法的人士,特别是从事专利审判的法官,不仅要熟悉和掌握我国的知识产权法律资源,也要重视和研究世界各国知识产权立法、执法的状况及其变化、发展。

美国联邦巡回上诉法院作为对所有涉及专利法的上诉案件进行独家审理的美国专门法院,在美国专利法的执法方面无疑具有统一性和权威性。《1999年美国联邦巡回上诉法院专利案件年鉴》中收集的判例几乎涉及到专利审判的所有领域,包括新技术的发展带来新的发明主题的可专利性、专利的创造性的判断、专利权利要求的解释以及等同物原则的运用等等。这些判例所阐述的案件争议焦点,不仅在美国,也是在中国的专利审判中的难点。以往为法律所排除的商业方法被确认具备专利性的判例,是新技术的发展带来的法律上的突破和进步的例证,同时也体现出法院的判例对社会生活和技术创新的巨大推动作用。

他山之石,可以攻玉。虽然美国的法律体系与中国有所不同,但是我们仍然能够从美国联邦巡回上诉法院的专利案件判例中得到启发。这些判例从阐述专利法律基本原则入手,以争议所涉及到的事实为分析的基础,对专利法律在具体案件中的实际应用作了精辟而严谨的论述。同时对在不同的法院和不同的法官之间所

争议焦点的不同观点,也作了详尽的阐述。反对意见往往更加值得读者去思考和研究。

另外,本书的译者们以其长期从事专利法律事务的丰富经验和对美国法律制度的熟知,对判例中的专业词汇作了较为准确的翻译,为读者开启了学习研究的方便之门。

面对世界经济全球化的发展趋势,科学技术进步日新月异,知识产权保护领域不断开拓的现实状况,我们必须了解国际国内知识产权法律、公约的规定、应用及其发展。我国为加入世界贸易组织,正在制定和修改相关的知识产权法律。新修改的专利法将于今年7月1日施行。在执法方面,人民法院已经并将继续通过司法实践不断对知识产权法律制度加以补充和完善,切实承担起保护中外当事人合法的知识产权权利的重任。相信本书的出版,将对中国的知识产权法律制度,特别是人民法院的专利审判工作产生积极的参考作用。

李国光

——中华人民共和国
最高人民法院副院长
2001年2月26日

序

在新的世纪里,特别是知识经济时代,层出不穷的技术创新以及新经济模式的应用,为我国乃至世界范围内的知识产权保护提出了不少新的课题。我国的专利法该如何应对新经济的挑战,我国的知识产权界还有很多工作要做。一方面,我国的知识产权保护日益受到政府、社会乃至民间的广泛重视,特别是2000年修改后的专利法对我国专利制度的健全和发展将会产生深远的影响。另一方面,我国的专利审判工作经过十多年的努力,已经取得了有目共睹的成绩,积累了一定的经验,有力地保护了专利权人的利益,并促进了我国专利制度的进步和发展。但是,我国的专利制度要取得长足的发展,不仅仅是要解决一个立足本国实践和总结本国经验的问题,更积极主动的方面还是要不断地学习和借鉴其他法域已经取得的成功经验。

专利法与我们这个社会所存在的其他所有的法律一样,是由文字写成的成文法。成文法有它的局限性,其所使用的文字、术语是否能够反映现实生活的全部,尚需法律实践家们的活动加以印证。在这个意义上,我们不能仅仅关注法律条文的设计以及法典的变化,我们更应当关注法律实践家们对专利法条文的诠释和应用。

我们注意到,美国联邦巡回上诉法院所审理的专利纠纷案件,有不少是当今科技发展所产生的新问题或者具有共性的问题,法官们在这些案件的判决中对于专利法使用的法律及技术术语所作的解释,对于我们的司法实务处理类似问题,以及知识产权界研究和改善我国的专利法,也是具有借鉴意义的。

美国联邦巡回上诉法院,作为专门审理涉及美国专利法的上

诉案件的法院,所作出的判决对于解决相关的专利纠纷具有显而易见的权威性。分析和研究该法院在上一个年度有关专利上诉案件的判决,对于更好地了解美国专利法所使用的法律以及技术词汇,将成为一个必不可少的环节;特别是对于我们认识美国法官在上一个年度对于审理专利纠纷案件所持的立场以及对于专利法发展所产生的积极影响,更是必不可少的。《1999年美国联邦巡回上诉法院专利案件年鉴》为我们较为准确地了解或把握美国专利法在1998年的实践状况以及对今后的发展所可能产生的影响,提供了客观、权威的基本素材。我们相信,该书的出版一定能够产生译者们所预期的效果。

我衷心地祝愿该书的出版能够引起知识产权界乃至社会的广泛、持久的兴趣。

穆 德 骏

——中原信达知识产权代理
有限责任公司董事长
2001年2月21日

译者的话

随着中国加入世界贸易组织(WTO)的进程,随着 21 世纪的到来,中国必须积极参与国际性的市场竞争已经是有识之士的共识了。世界贸易中的一条非常重要的公平合理竞争原则,已经被充分体现在与贸易有关的知识产权协议(TRIPS)中。这就向我国的所有经济界、司法界、政界等广大人士发出了一个明确清楚的信息,即,要参与世界贸易的公平竞争,就必须对知识产权给予充分的保护,否则,将要被世界贸易组织的争端解决机构处以重罚,受到世界贸易组织各成员国的共同抵制。

本书的翻译人员们,正是希望通过把这套系列丛书的第二部介绍给国人,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,使我国专利体系内的立法人员,司法人员,执法人员,广大的专利代理人和企业内部的知识产权法律顾问们,能够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。

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,在本书的翻译和出版过程中,曾经得到刘霞等诸位的积极协助,并且,知识产权出版社和雷嘉玲编辑,以及北京中原信达知识产权代理有限责任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。

作者序

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,就在有关专利的争议的解决中,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,对每一个有关专利的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4章一般集中于涉及发明的专利性和授予专利权的判决;第5至第13章一般涉及被颁布的专利和专利权的保护的判决;第14章和第15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。

以下是联邦巡回上诉法院在过去一年中所发表的一些值得特别予以关注的判决。

联邦巡回上诉法院在 State Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 案中(149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q.2d 1596, Fed. Cir. 1998),非常清楚地表明限定经销商方法的权利要求应该受到与其它的方法或过程的权利要求同样的待遇。在金融、财务、商

业、以及计算机软件等领域的发明创新都因此而可以受到专利保护,并且在判定它们的专利性的时候,应该依据对更为“技术性”的发明进行专利性判定时所使用的同样标准(即新颖性、创造性、充分公开等等)来进行。现在已经不存在对“经商方法”给予抵触的任何规则了。

在 *Tronzo v. Biomet, Inc.* 案中(156 F.3d 1154, 47 U.S.P.Q.2d 1829, Fed. Cir. 1998),以及在 *Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corporation*, 134 F.3d 1473, 45 U.S.P.Q.2d 1498, Fed. Cir. 1998)案中,联邦巡回上诉法院强调的是,如果专利权人想要获得可能的最宽的保护范围的话,那么他就要使其公开的内容足以支持该最宽范围,否则,他将冒着根据美国法典第35卷第112条使该最宽权利要求被无效的风险。

在 *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corporation* 案中(135 F.3d 1456, 45 U.S.P.Q.2d 1545, Fed. Cir. 1998),涉及了一个共同发明人可以对其他所有共同发明人行使何种程度的权利的问题,以及对这些共同发明人的受让人行使何种程度的权利的问题,在该案中,联邦巡回上诉法院判定,一个只是一个权利要求的共同发明人可能获得对具有众多权利要求的专利的整体权利。

在本年度的数个判决中,都涉及了在什么程度上可以使用权属冲突程序来解决不同的专利性的争议问题,例如,在 *Schulze, v. Green* 案(136 F.3d 786, 45 U.S.P.Q.2d 1769, Fed. Cir. 1998)中,联邦巡回上诉法院判决的是,在权属冲突中公平地提出和被充分论证的问题,都应该在权属冲突程序中得到解决。在 *Barton v. Adang* 案(162 F.3d 1140, 49 U.S.P.Q.2d 1128, Fed. Cir. 1998)中,联邦巡回上诉法院判决的是,在 *Bruning v. Hirose* 案(161 F.3d 681, 48 U.S.P.Q.2d 1934, Fed. Cir. 1998)中,联邦巡回上诉法院判定,对基于与提出权属冲突的申请为共悬未决的申请而获得的专利所涉及的权属冲突,获得有效的挑战所需要的证据量,不在于其清楚和说服性的证据,而在于证据的优势性。

在 *Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Industries, Inc.* 案中 (145 F.3d 1303, 46 U.S.P.Q.2d 1752, Fed. Cir. 1998), 联邦巡回上诉法院判决的是, 由于缺乏等同结构而判定方式加功能权利要求没有直接侵权, 可能排除根据等同物原则而进行的等同判定。

在 *Bai v. L & L Wings, Inc.* 案中 (160 F3d. 1350, 48 U.S.P.Q.2d 1674, Fed. Cir. 1998), 联邦巡回上诉法院指出, 对于根据等同物原则提出的不侵权即决判决, 如果存在着申请历史禁止反悔, 或者等同物理论将一个具体的要件从权利要求中完全排除了, 那么, 就应该批准这个即决判决。

在 *Wanlass v. General Electric Company* 案中 (148 F.3d 1334, 46 U.S.P.Q.2d 1915, Fed. Cir. 1998), 联邦巡回上诉法院判定的是, 如果专利权人忽视或有意不理睬作为一个合理的专利权人应该怀疑到的侵权活动, 那么, 其在后来就不能以不知情为正当理由来逃避被认定疏忽懈怠。

正如上述这些判决所证明的, 联邦巡回上诉法院的专利法法学原理在过去的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.
April 1999

目 录

第 1 章 专利性主体	1
1.1 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.	1
第 2 章 新颖性	8
2.1 Weatherchem Corporation v. J. L. Clark, Inc.	8
2.2 Scaltech, Inc. v. Retec/Tetra, L. L. C.	11
2.3 Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.	14
2.4 Celeritas Technologies, Ltd. v. Rockwell International Corporation	17
第 3 章 非显而易见性	19
3.1 In re Rouffet	19
3.2 Monarch Knitting Machinery Corp. v. Sulzer Morat GmbH	25
3.3 In re Dance	29
3.4 Rockwell International Corporation v. United States	32
3.5 In re Berg	34

第 4 章 专利说明书	39
4.1 Tronzo v. Biomet, Inc.	39
4.2 Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corporation	43
4.3 Hyatt v. Boone	47
4.4 Baxter International, Inc. v. McGaw, Inc.	50
第 5 章 发明权、所有权及转让	55
5.1 Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corporation	55
5.2 Canon Computer Systems, Inc. v. Nu-Kote International, Inc.	60
5.3 Pannu v. Iolab Corporation	62
5.4 Mentor Graphics Corporation v. Quickturn Design Systems, Inc.	65
5.5 Mas-Hamilton Group v. La Gard, Inc.	69
5.6 Bradley v. Chiron Corporation	70
5.7 Textile Productions, Inc. v. Mead Corporation	73
5.8 Heidelberg Harris, Inc. v. Loebach	76
第 6 章 发明冲突与发明占先	79
6.1 Schulze v. Green	79
6.2 Barton v. Adang	82
6.3 Bruning v. Hirose	84
6.4 Slip Track Systems, Inc v. Metal Lite, Inc.	88
6.5 Cooper v. Goldfard	91

第 7 章 外观设计	96
7.1 In re Daniels	96
7.2 Continental Plastic Containers, Inc. v. Owens-Brockway Plastic Products, Inc.	98
7.3 The Goodyear Tire & Rubber Company v. The Hercules Tire & Rubber Company, Inc.	101
第 8 章 再颁专利和复审专利	103
8.1 Vectra Fitness, Inc. v. TNWK Corporation	103
8.2 Hester Industries, Inc. v. Stein, Inc.	106
8.3 Anderson v. International Engineering and Manufacturing, Inc.	111
8.4 In re Hiniker Co.	114
第 9 章 权利要求的解释	116
9.1 Cybor Corporation v. Fas Technologies, Inc.	116
9.2 PPG Industries, Inc. v. Guardian Industries Corp.	120
9.3 Spectrum International, Inc. v. Sterilite Corporation	124
9.4 Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd.	127
9.5 Renishaw plc v. Marposs Societa per Azioni	132
9.6 Comark Communications, Inc. v. Harris Corporation	136
9.7 Phonometrics, Inc. v. Northern Telecom, Inc.	138

9.8	Laitram Corporation v. Morehouse Industries, Inc.	140
9.9	Laitram Corporation v. NEC Corporation	143
9.10	Desper Products, Inc. v. Qsound Labs, Inc.	146
9.11	Mas-Hamilton Group v. La Gard, Inc.	150
9.12	Unidynamics Corporation v. Automatic Products International, Ltd.	153
9.13	Personalized Media Communications, LLC v. International Trade Commission	156
9.14	Kahn v. General Motors Corporation	159
9.15	Mantech Environment Corporation v. Hudson Environmental Services, Inc.	162
9.16	Digital Biometrics, Inc. v. Identix, Inc.	165
9.17	Phillips Petroleum Company v. Huntsman Polymers Corporation	169
9.18	Key Pharmaceuticals v. Hercon Laboratories Coporation	173
第 10 章	专利侵权	177
10.1	Comark Communications, Inc. v. Harris Corporation	177
10.2	The Johns Hopkins University v. CellPro, Inc.	181
第 11 章	等同物原则与申请历史禁止反悔原则	185
11.1	Dawn Equipment Company v. Kentucky Farms Incorporated	185