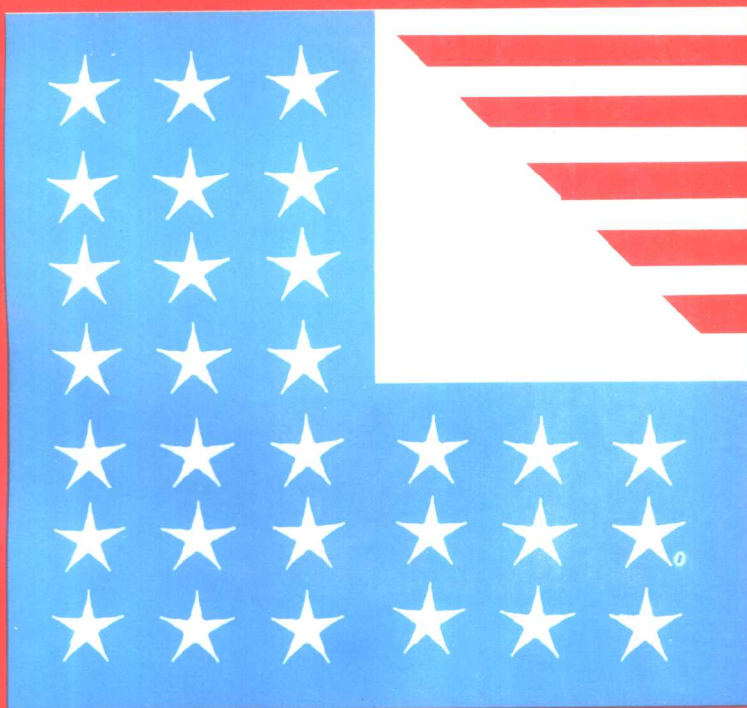


张乃根 编著

美国专利法 判例选析



中国政法大学出版社

美国专利法判例选析

张乃根 编著

中国政法大学出版社

(京)新登字 185 号

责任编辑：宋 军

图书在版编目(CIP)数据

美国专利法判例选析/张乃根著.-北京：中国政法大学出版社，1995

ISBN 7-5620-0990-2

I. 美… II. 张… III. 专利权法-研究-美国 IV. D971.221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 10314 号

美国专利法判例选析

张乃根 编著

中国政法大学出版社 出版

(北京学院路 41 号 * 100088)

北京语言学院出版社印刷厂印刷

新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 印张 9.125 字数 210 千字

1995 年 6 月第一版 1995 年 6 月第一次印刷

ISBN7-5620-990-2/D·941

印数：7000 册 定价：11.50 元

序

1993年11月至1994年6月，我作为中美法律教育交流项目的再访学者，赴美国著名的乔治·华盛顿大学法学院知识产权研究中心进修比较与国际知识产权法(Comp. & Inte. IP.)。在选修有关课程的同时，经美方安排，我有机会去美国联邦巡回上诉法院(CAFC)访问和在全美最大的知识产权律师事务所之一(FHFG&D)实习，并较广泛地接触了美国知识产权法界的人士。回国后，我为复旦大学法律系国际经济法专业的研究生开设了比较与国际知识产权法课程，主要是研读、分析美国专利法判例。本书就是我在美进修及回国后授课的初步结果。

本书的28个判例均选自美国的联邦法律文件《美国判例汇编》、《联邦判例汇编》等。美国版权法(1976年)第105节规定“根据本法，版权保护不适用于美国政府的任何作品(any work of the United States Government),……”其中包括联邦法院的判例。

本书的分析是我对上述28个判例以及相关的大量判例进行初步研究，并参阅有关文献(详见主要参考文献目录)后作出的。对于所引文献的作者，在此一并表示衷心的感谢。

本书的译名基本上以《英语姓名译名手册》(第二次修订本，新华通讯社译名资料组编，商务印书馆1985年版)为准；科技术语的译法主要参阅了《英汉大词典》(主编/陆谷孙，上海译文出版社1993年8月第1版)和《简明英汉科技词典》(商务印书馆1983年修订版)。同时，我还参阅了Merriam Webster's Collegiate Dictionary (tenth edition 1994)等英文工具书。

140634/01

为了便于我国读者较全面地了解美国专利法判例形式，本书选析的判例基本保留了原来的面貌。个别判例所加的小标题以□区别。美国的判例法，尤其是联邦最高法院和上诉法院的判例包含了许多对国会立法的解析(construction)，或解释(interpretation)。读来可谓“回味无穷”。不过，自然比不上阅读文学作品那样引人入胜。

对于初次学习美国专利法的读者，建议先看分析，然后阅读判例，或许效果更好。

本书写作受惠于中美法律教育交流项目与 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner 的慷慨资助；复旦大学为我赴美进修和回国授课与写作创造了良好的条件；美国乔治·华盛顿大学法学院知识产权研究中心主任哈罗德 C. 威格纳 (Harold C. Wegner) 教授和华盛顿特区律师协会知识产权分会主席戴维德 W. 希尔 (David W. Hill) 先生等许多美国朋友给予我非常热情的帮助。

需要特别说明的是：复旦大学法律系的下列研究生参与了本书部分判例的翻译工作：王钊（判例 8、26、28），严嘉（判例 3），沈一鸣（判例 23），戴俊（判例 27）。他们令人满意的英语和专业水平有助于本书写作在较短时间里得以完成。

同时，包括上述学生在内的，复旦大学法律系 94 级国际经济法专业研究生和部分外国法制史专业研究生及留学生，与我一起在课堂上共同研究美国专利法判例，指出了我的书稿中许多不当之处。他（她）们是本书第一批认真的读者。

最后，我的妻、儿及其他家人为我出国进修和回国后全力以赴投入教学科研，承受了一般家庭所没有的重负。没有这最为宝贵的支持，本书写作会寸步难行。

我原打算化二至三年的时间写本介绍美国专利法的书。去年

10月间，我应中国政法大学出版社第一编辑室主任丁小宣先生之约，编写本书；没有贵出版社，尤其是小宣君不遗余力的相助，本书难以面世。

在拙著付梓之际，我向所有帮助过本书写作的人，谨致崇高的敬意和深深的谢意。

张乃根

1995年4月27日

于复旦园

目 录

序

第一章 美国专利法概述	(1)
1. 美国宪法与专利立法	(1)
2. 1982年联邦法院改进法 与现代美国专利司法制度	(14)
3. 专利法判例的一般形式和公布制度.....	(28)
第二章 可取得专利权的主题	(42)
4. 一般数字计算机的程序可作为“工序” 取得专利权.....	(42)
5. 本森案之后的发展.....	(52)
6. 作为“整体”的计算机程序可作为“工序” 取得专利权.....	(58)
7. 人工微生物可取得专利权吗?	(66)
第三章 可取得专利权的条件	(81)
8. 决定新颖性的关键日期.....	(81)
9. 法定禁止的关键日期.....	(89)
10. 新颖性与法定禁止的区别	(95)
11. 决定发明优先权的基本规则.....	(103)
12. 谁拥有发明优先权?	(111)
13. 皮勒案被推翻了吗?	(119)
14. “非显而易见的”发明	(130)

第四章 专利的申请	(150)
15. 说明书的基本要求.....	(150)
16. 对“使……能够”的进一步解释.....	(160)
17. 提供“最好方式”的特别要求.....	(171)
18. 如何认定专利申请人是否提供了 “最好方式”?	(176)
第五章 专利权的保护	(186)
19. 专利侵权的基本问题.....	(186)
20. 等同原则的普通法渊源.....	(194)
21. 等同原则的现代先例.....	(208)
22. 等同原则的适用限制.....	(218)
第六章 专利侵权的补救	(232)
23. 初步禁令.....	(232)
24. 永久禁令.....	(238)
25. 损害赔偿金.....	(242)
第七章 专利交易	(252)
26. 专利交易中的反托拉斯法问题.....	(252)
27. 专利许可.....	(257)
28. 转让人禁止反言.....	(267)
主要参考文献	(274)

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。本法院撤销该裁决。

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并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：

〔国会有关〕……〔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**有权通过保障发明人对其发明有期限的排他权，^{*}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”，稍不留意，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律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；身为发明人可视作初步的法律条件，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，因为这与本上诉讼案无关，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