

学校的理想装备

电子图书·学校专集

校园网上的最佳资源

# 美国专利法

 **eBOOK**  
网络资源 免费下载

## 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(Coimp. & 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切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多阅了《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。

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, Gattett & 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

## 美国专利法判例选析

## 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。本法院撤消该裁决。

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：

[国会有权].....[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。具体他说，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规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。

更严格他说，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；身力发明人可视为初步的法律条件，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，他压恨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”——而只有产品的权利要求被否决并列入上诉：但是，从广义上和发明人的贡献来考虑，每起申请中的所有权利要求都与同一发明相关。

在专利法中早已确定，如下都不属于第 101 节和经多年来解释的、该节前身的诸法规所阐明的法定范畴之主题：原理、自然法则、思维程序、智力概念、观念、自然现象、数学公式，计算方法、基本真理、始初原因、勾股定理和本森案（注，详见本书判例 4）中的可供计算机使用之方法的权利要求。本上诉案不涉及对这些东西提出专利的企图。因而，本法院对这个法律常识的回顾也不适用于本案的焦点。该焦点仅仅涉及“产品，或合成物”这些术语的解释。

在弗卢克案中表述的另一条原则是，“数学定理”或公式如同自然法则是“科学与技术工作的基本工具”，因此必须视之为“现有技术的类似物”，虽然它不相似，不是现有的，而是由专利申请人发现的，并在发现时是新颖的和实用的。这赋予“现有技术”这一术语（这是在专利法中非常重要的技术术语，尤其是涉及第 103 节的适用）以全新的维度。

就本案而言，上述新原则并不适用，因为本案既不涉及公式、公理或自然法则，也不存在由于现有技术对两项申请中的任何一项提出的否决。在各个申请中，审查员和复审委员会均明确地表示无任何确凿的现有技术可以依靠或适用。

唯一要说的是，原理、自然的原因、或公式本身不是在第 101 节的范畴内，而是在决定被断言以其为基础的发明之显而易见性时，成了“现有技术”，尽管发明人发现了它。

根据弗卢克案的精神审理本案，因上述理由，本法院得出极其简单的结论：我们没有发现任何东西。

[该法院拒绝撤消其先前之判决，即，根据专利法第 101 节判决伯杰发明的活体（注：人工微生物）主题是可取得专利权的。]【分析】对于研究或了

解现代美国专利法而言，伯杰案是一个非常重要和首先需要精读的判例。因为它不仅对美国宪法中的专利立法条款和现行专利法的关键条款及其相互关系作了简洁的阐述，而且它的制定者，贾尔斯·s·里奇(Giles S. Rich)法官是当今美国最受尊敬的法官之一。里奇法官在1994年5月间度过了他的九十诞辰。令人惊奇的是，他如今依然是全美唯一受理专利诉讼上诉案的美国联邦巡回区上诉法院(本书判例2的分析，将介绍该法院及其前身之一，美国关税与专利上诉法院)的在职法官。1994年3月9日，我在美访问进修时，有幸前往联邦巡回区上诉法院，旁听了里奇法官与该法院其他法官全体出庭再审一起重大的专利侵权案——希尔顿-戴维斯案。作为1952年专利法起草者之一，里奇法官对于美国专利立法的宪法根据、历史发展、法律适用和政策变宜，有着他人无可比拟的阅历和敢于或善于灵活对待先例的法律现实主义精神。参阅，贾尔斯·s·里奇，法官生涯30年，全美知识产权法协会季刊第14卷(1986年)第3期。自1956年7月，里奇就任关税与专利上诉法院法官以来，伯杰案是他所判的最有影响的先例之一。

为了帮助读者更好地理解伯杰案的重要性，有必要简介该案的程序背景。1976年，美国专利与商标局专利复审委员会裁决，维持了该局对伯杰专利申请中第五项权利要求的最后否决。伯杰不服，上诉至当时的美国的关税与专利上诉法院。该法院撤消了这一裁决。几乎同时，该法院还撤消了专利与商标局专利复审委员会维持该局对查克热巴提专利申请中绝大多数权利要求的最后否决的裁决。1978年4月2日，专利与商标局请求美国最高法院调卷审核伯杰案。最高法院于6月28日发布调卷审核今状，但在同一天又撤回意见，改为要求关税与专利上诉法院根据弗卢克案的精神重审此案，在弗卢克案中(1978年6月20日判决)，最高法院以6:3的多数意见认定数学公式不属于可取得专利权的主题。里奇法官代表关税与专利上诉法院维持了原判，并全面阐述了宪法与专利立法的关系。在重审伯杰案时，查克热巴提案被附带重审。因此，里奇法官在判决开头便说明：“……，本法院再度受理这两起案件……”在伯杰案判决之后，它与附审的查克热巴提案又被最高法院调卷审核。最高法院于1980年终于在戴蒙德诉查克热巴提案中首次明确地认定人工微生物属于可取得专利权的主题(详见本书判例7)。可见，70年代末80年代初，在关于人工微生物是否属于美国专利的法定主题之中，伯杰案起到顺应时势的带头作用。

美国是一个极其重视包括专利权在内的知识产权的国家。1787年美国宪法第一条第八节第三款授权国会立法保障作者的版权与发明者的专利权。1789年3月4日，该宪法正式生效。1790年3月，美国第一届国会通过的第一批法律包括专利法和版权法。1790年专利法创立了统一的美国专利制度(各州立法机关无权制定专利法规，州行政机关无权授予专利权，州法院也无权受理专利诉讼案)，并规定了专利授予的审查制。根据该法，美国国务卿为专利申请的审查档案保管者，并与作战部长(secretary of War)、司法部长组成审查委员会，负责审查专利申请和授予专利权。第一任国务卿托马斯·杰弗逊实际上是主审官。1793年修订专利法改而采用专利申请的注册制。杰弗逊解释道：“如今，专利授予是当然的，诸如属于无效主题此类原则应由法院确立。这取代了[可能]在一审时拒授专利权的做法，[专利]审查委员会曾被授权这样做。”参阅，w. I. 怀曼，托马斯·杰弗逊与专利制度，专利局协会杂志第一卷(1918年)第一期。尽管1836年专利法改弦为正，

重新采用审查制，并规定设立隶属美国商务部的专利局，但是杰弗逊提出的对行政机关授予的专利权进行司法审查的原则却沿袭至今。1870年和1874年修订专利法对专利的权利要求，可取得专利权的条件等作了新的规定。被编入美国法典标题35的1952年专利法规定了美国现行专利制度。近40年来，国会通过了大量专利法修订（或补充）案。目前美国正在酝酿对该法的重大修改，从而可能导致新的美国专利法。参阅，戴维德.w.希尔，美国专利法修改的最近建议对专利的影响。’94上海国际保护知识产权学术研讨会论文第29号（1994年10月）伯杰案是当时的美国关税与专利上诉法院对美国专利与商标局的行政裁决进行司法审查，读者可以看到，该判例主要是对宪法专利条款和1952年专利法第101节的解释。

诚然，如里奇法官所言，伯杰案的焦点是可取得专利权的主题（第101节）与可取得专利权的条件（第102、103节）之间的关系，而且，该案的直接意义是确认人工微生物属于可取得专利权的主题。然而，本书首先选析此案，“醉翁之意”在于它是一篇介绍美国宪法与专利立法的精彩“导论”。至于对其焦点本身的全面分析，有赖于以下第二、三章的逐例详析。

## 2. 1982 年联邦法院改进法与现行美国 专利司法制度

## 判例 2. 卡迪纳尔化学公司诉莫顿国际公司

(美国最高法院, 1993 年)

美国专利周刊第二辑第 26 卷第 1721 页

【史帝文斯大法官, 宣读法院意见】本案问题是, 联邦巡回区上诉法院维持无专利侵权的判决是否构成不审查有关专利权无效之裁定的充足理由。

被请愿人, 莫顿国际公司(简称莫顿), 是两项用于聚氯乙烯(Pvc)中的化合物的专利权人。1983 年, 莫顿向南卡罗来纳州地区的联邦地区法院起诉, 指控本案请愿人, 卡迪纳尔化学公司及其子公司(简称卡迪纳尔)侵犯这两项专利权。卡迪纳尔应诉, 否认侵权, 并反诉, 要求裁定专利权无效。在此案审理中, 莫顿又提起两项起诉, 均指控他人侵犯同样的专利权。一项诉至路易西安那州东区联邦地区法院, 另一项诉至德拉瓦州地区的联邦地区法院。这两案被告如同卡迪纳尔, 均反诉要求裁定专利权无效。在这三起案件中, 路易西安那案于 1988 年首先结案, 判定被告无专利侵权行为, 并宣布专利权无效。在上诉案中, 联邦巡回区上诉法院维持无专利侵权的一审判决, 但不审查专利权无效的裁定, 德拉瓦案还在审理中。

在 1990 年, 此案经过 5 天的合议庭审理, 南卡罗来纳州联邦地区法院像路易西安那州东区联邦地区法院那样, 得出结论: 专利权人未能证实专利侵权, 被告反诉因证据确凿而成立。该法院相应作出两项分开的判决: 其一, 不支持指控专利侵权的起诉; 其二, 反诉成立, 宣布专利权无效。

莫顿再次向联邦巡回区上诉法院提出上诉, 要求撤消这两项判决。卡迪纳尔也提出上诉, 要求根据美国法典标题 35 第 285 节获得律师诉讼费和制裁莫顿的无理上诉行为。在德拉瓦审理的第三起案件中的被告向联邦巡回区上诉法院递交了非当事人诉状, 呼吁该法院维持专利权无效之判决, 然而联邦巡回区上诉法院在确认无专利侵权后, 再次对专利权无效的问题不予审查。该法院解释说:

“由于本法院已维持初审法院关于原告专利未被侵权的判决, 因此没有必要考虑有效性问题。参阅维奥诉贾帕克斯联邦判例汇编第二辑第 823 卷第 1510 页(联邦巡回区上诉法院 1987 年)相应地, 我们不审查无效性问题。”联邦判例汇编第二辑第 959 卷第 948 页(联邦巡回区上诉法院 1992 年)

该法院还判决莫顿不必支付对方当事人律师诉讼费, 因为它称“对方不处于较早期提出该要求的地位”。劳里法官同意判决。但是认为当事人都有权要求审查专利权无效性, “以便他们可以筹划各自相应的未来业务。”

然后, 双方当事人都提出再审的请愿, 强调法院应该决定

[专利权]有效问题, 而不应不审查地区法院的有关裁定。他们还建议采用全体法官出庭审理的程序, 以便联邦巡回地区上诉法院

审查其 1987 年后的例行做法, 即, 只要发现无专利侵权, 专利权无效问题就不予审查。该法院没有采纳这个建议。三位法官对此

表示不同意。尼斯首席法官详尽地阐述了不同意见; 她认为“无论基于法律或‘政策’, 本法院的维奥案均无正当理由, ……现在,

当事人只得期望最高法院的纠正。”联邦判例汇编第二辑第 967 卷第 1571 页(联邦巡回区上诉法院 1992 年)

卡迪纳尔请求最高法院颁布调卷审核令状, 认为联邦巡回区上诉法院错误地将本身说明问题的规则适用于自由裁量的问题。莫顿不反对颁布调卷审

核令状，但是指出它也希望法院决定有效性问题。它解释说，联邦巡回区上诉法院两次拒绝实质性地审查它的两项专利被发现无效之后，这些专利已经“没有什么市场力量，如果莫顿要指控其他专利侵权者，地区法院很可能承认两次不受理无效性的观点，会像其他地区法院那样，步（路易西安那）地区法院后尘，而对这些观点是否正确不作任何独立评价。再说，任何未来被指控专利侵权者很可能像卡迪纳尔那样要求获得律师诉讼费。理由是，莫顿对‘无效专利’一清二楚。……莫顿专利的价值因而一落千丈，竞争者和类似的地区法院对之另眼看待。[莫顿]失去了有价值的财产权……毫无适当的法律程序。”被请愿书第 16—17 页

因为联邦巡回区上诉法院对所有联邦地区法院的专利诉讼上诉案有排他的管辖权，所以它适用于本案的规则，并自 1987 年维奥诉贾帕克斯案判决以来一直适用的规则，是一个对整个国家而言特别重要的问题。为此，我们颁布调卷审核令状。

联邦巡回区上诉法院目前在认定无专利侵权之后，例行地不审查有关解决专利权有效性争议的裁定。这种做法渊源于该法院在同一天、由两个不同的合议庭对两起案件分别所作出的判决。在维奥案，专利权人上诉，要求撤销关于损害赔偿金、专利侵权和专利有效性的判决，被指控侵权者也提起交叉上诉，认为地区法院应宣布专利无效。在维持地区法院关于无专利侵权的判决后，联邦巡回区上诉法院得出如下结论：

“我们对专利侵权问题的看法，集中于上诉涉及的有关损害赔偿金和故意侵权的[一审]判决之适当性。贾帕克斯关于专利有效性的交叉上诉，仍在诉讼涉及的权利请求或被认定没有侵权的被控产品范围内。相应地，我们也不考虑涉及专利权有效的交叉上诉，地区法院所作出的有关这个争议问题的判决部分因而不审查，维持专利侵权部分的判决。”

本尼特法官表示同意，并阐明了上述有点敷衍的观点，解释说，如缺乏任何“关于其他权利要求或无专利侵权之发现没有解决的，其他被控产品引起的争端（如诉讼的进一步发展，或发展的可能性）”，根本没有必要审查关于专利权有效的裁定。

在第二个案件中，福纳公司诉约翰逊与约翰逊联邦判例汇编第二辑第 821 卷第 627 页（联邦巡回区上诉法院 1987 年）地区法院判定专利没有被侵权，被告反诉没有证明专利权无效。在上诉时，联邦巡回区上诉法院维持无专利侵权的原判，不审查作为未决之点的反诉部分裁定。马基首席法官代表合议庭陈述意见：

“不存在约翰逊与约翰逊对[福纳公司]声称的任何权利要求之侵权行为，在当事人之间没有任何其余的争议。本法院不必进一步去解决权利要求 1 和 2 的有效性与可实施性问题……参阅奥特瓦特诉弗里曼美国判例汇编第 319 卷第 359 页（1943 年）（‘如果某项专利未被侵权，那么去坚持该专利的有效性就是判一个假设的案件。’但是，在反诉涉及原告诉状没有提到的另一些权利要求和涉及专利许可合同问题时，则另当别论。）

约翰逊与约翰逊未证明权利要求 1 与 2 无效或不能实施的裁定不予审查，对该裁定的上诉作为未决之点不予考虑。”

[该判决]注 2 强调当事人之间没有任何其他超出特定的专利侵权指在之外的纠纷，无专利侵权的认定已解决了专利侵权指控问题。

维奥案和福纳案中的这三段意见表明，联邦巡回区上诉法院不审查专利



权有效性的裁定这种做法仅限于这种情况，即，法院确认无专利侵权的发现，已经完全解决了因专利权人起诉产生的诉讼当事人之间的争议。联邦巡回区上诉法院的结论是，这类案件中的裁定属于司法管辖权意义上的“未决之点”。本法院两个先例与这一结论有关。电子设备公司诉托马斯与贝茨公司美国判例汇编第 307 卷第 241 页（1939 年），奥特瓦特诉弗里曼美国判例汇编第 319 卷第 359 页（1943 年）因此，我们先来评论这两个先例。

## 二

在电子设备公司案中，地区法院认定一项专利的权利要求有效但没有被侵权。专利权人服从判决，但是胜诉的被告上诉要求撤消[专利权]有效性的认定，上诉法院驳回上诉，是基于这一规则，同案的当事人不能对支持他的判决提起上诉。本法院撤消了上诉法院的驳回，并认为，虽然被告不可强求上诉法院重新审查专利权有效的认定（这对该案的已无关紧要），但是它可要求将有效性的认定搁至一边。本法院解释道，这种认定“是诉讼中有待法官判决的问题之一。我们认为请愿人有权要求取消这都分判决；并且，如本法院已经做的那样，上诉法院有管辖权受理上诉。其目的不是为了取消这部分判决，而是为了指导判决的重写。”

本法院关于取消有效性判决的命令类似于联邦巡回区上诉法院在福纳案的命令（两起案件都指出上诉法院应该将关于专利权有效的不必要判决搁至一边），但是，两案截然不同。前者的起因仅仅是一项作为指控某假定有效的专利权被侵权的有力抗辩，而不是（像在福的案和在本案）要求裁定专利权无效的反诉根据。对某项有力抗辩的不必要判决与对某项要求裁定的反诉的必要解决，不可相题并论。

如同本案，在奥特瓦特案中，被告提出反诉，要求裁定专利权无效的裁定。地区法院认定无专利侵权，但是颁布了被告所要求的裁定，上诉法院维持无专利侵权的判决部分，但不审查裁定部分，理由是有效性属未决之点。本法院对此改判，为了区别我们在电子设备案的观点，本法院写道：“如果某专利权没有被侵权而要求坚持专利权有效，就是判决一个假定的案件。但是，本案的情况截然不同。本案涉及的是反诉，而不是起诉与应诉。虽然关于无专利侵权的判决处理了起诉与应诉，但是，它不处理有效性问题产生的反诉……在专利侵权诉讼中有可能因反诉而产生有效性问题。根据裁定法（美国法典标题 28 第 400 节）对某案件或某争端的要求当然不比其他诉讼案件的要求低。但是，我们认为本案反诉提出的问题具有正当性，当事人之间的争议并没有因无专利侵权的判决而了结，因为他们的争议超出了该诉讼涉及的那些权利要求及其特定的被控产品范围。”

可以假定，因为我们在这一改判理由中强调了奥特瓦特案当事人的争议没有了结的性质，所以联邦巡回区上诉法院才假设，除非当事人的争议超出专利权人指控专利侵权的限定范围，否则根据裁定法将不审查被告的反诉。

本法院的两个先例与联邦巡回区上诉法院的实际做法是符合的，但同时两先例又都没有要求这样做。电子设备案不涉及裁定。奥特瓦特案不必回答在诉讼当事人之间没有超出专利侵权之外的争议时，有待法官裁定的专利权无效是否属于未决之点。现在，我们转向后一问题。

## 三

根据联邦巡回区上诉法院的现行做法，它总是如此：如果它维持地区法院的无专利侵权的认定，而且像在通常情况下，当事人之间争议不超出专利

权人指控被侵权的特定权利要求，那么它将宣布专利权有效问题是“未决之点”。

因此，这种做法和我们所面临的问题，涉及的是中级上诉法院的管辖权，而不是初审法院或最高法院的管辖权。当然，在初审法院，要求裁定的当事人负有确立某实际案件或争议的举证责任。

在专利诉讼中，某当事人可能履行了举证责任并要求裁定，尽管专利权人没有就专利侵权起诉，马基法官已有声有色地描述了“导致裁定法出台的、每况日下的电影剧本（注：意指不断出现的情况）。在该剧本的专利翻版中，某专利权人沉浸在没完没了的骷髅舞中，挥舞着达摩克利茨之剑……在裁定法出台前，只要专利权人忍不住发怒而起，因这策略而受害的竞争者便陷入困境。该法制定后，那些竞争者不再限于这种令人不寒而栗的选择，要么面临日益增多的专利侵权可能性，要么关闭其工厂；通过要求解决利益冲突的裁定，他们可以澄清事实，根据裁定法行使管辖权的唯一要求是，冲突必须是现实的和紧迫的，即，存在法律要求的真实“争议”。箭头工业水公司诉埃考洛奇公司联邦判例汇编第二辑第 864 卷第 731 页

用勒尼德·汉德（注：前联邦第二巡回区上诉法院的著名法官）的话来说，根据裁定法，只要意在避免某“令人恐慌”的专利之威胁，就足以行使管辖权。除了这种意欲，如果某当事人已实际上被控专利侵权，还必须有根据裁定法足以支持对某原告起诉或被告反诉行使管辖权的情况或争议。因此，在本案中，地区法院显然可行使管辖权，受理卡迪纳尔要求裁定专利权无效的起诉。

同样很明显，联邦巡回区上诉法院即使在维持无专利侵权的判决后，依然可行使管辖权，考虑莫顿就专利权无效提起的上诉。当事人请求专利权无效的裁定，代表了一项权利要求。它独立于专利权人对专利侵权的指控，如果地区法院有管辖权（与对专利权人的专利侵权指控行使的管辖权分开）考虑该权利要求，联邦巡回区上诉法院也有（排除其他任何干预因素）。

这一结论建立在两个相互独立的基础上。

其一，联邦巡回区上诉法院，不是最高法院。如果某案在联邦巡回区上诉法院待决时，该法院有管辖权，那么当本法院受理此案，此案就没有了结（排除其他变化）。联邦巡回区上诉法院关于专利未被侵权的决定属于本法院审查的主题，如果我们推翻这一决定，便可以考虑专利权有效问题，其原因就在于下级法院认为这是一个多余的问题。在实践上，仅仅为了审查联邦巡回区上诉法院有关专利侵权的判决，本法院颁发调卷审核令状的可能性极小，但是从法律上说，我们可以这样做，而且一旦做了，只要当事人对有效问题依然有争议，我们也可以对之作出裁定。本案表明，作为一个管辖权问题，本法院完全可审查联邦巡回区上诉法院对地区法院有关反诉裁定的处理（甚至是不予审查的处理）。

其二，当确立初审法院管辖权的举证责任在于引起该管辖权的一方当事人时，一旦举证完成，法院在没有其他情况下就有权假定管辖权没有中止。如果提出上诉一方指出因下级法院裁定，某分歧成了未决之点，该诉讼方有责任举证说明产生这一结果的一系列事件。参阅合众国诉 w.T.G. 格兰特公司美国判例汇编

第 345 卷第 629 页（1953 年）在本案中，卡迪纳尔适当地引起了地区法院的初审管辖权，莫顿适当地引起了联邦巡回区上诉法院的上诉审管辖权。

无疑，联邦巡回区上诉法院有权解决莫顿上诉提出的一切问题。如在该法院判决之前，任何一方当事人向法院提出某种导致诉讼中的争议完全消除的实质性情形变化，法院可以适当地中止上诉，或者将整个初审判决搁至一边。参阅合众国诉芒辛格维公司美国判例汇编第 340 卷第 36 页（1950 年）实际上，本案并无这种变化。以这两个可能的理由之一（多半是无专利侵权而不是无效性）作出的联邦巡回区上诉法院的判决，没有妨碍它有权决定第二个问题，尤其是当它的判决属于本法院审查范围时，尽管它认为恪守了处理上诉的规则，但是很清楚，联邦巡回区上诉法院对[专利权]无效裁定有管辖权。当该法院维持无专利侵权的认定后，该案并没有成为未决之点。

#### 四

因此，联邦巡回区上诉法院的实践既没有遵循本法院先例，也不符合[裁定法]第三条关于“情形或分歧”的要求。当然，该实践可能基于其他理由。上诉法院有很大的权力形成制约其程序的规则，正如我们坚持这种审判实践，即，在法则和宪法理由均可选择时，我们多半选择法规理由，联邦巡回区上诉法院可能有充足理由在解决专利权有效之前作出关于专利侵权的判决。比如，有效性问题很难解决，要解决势必旷日持久，法院处理案件的效率利益可能使它有理由使用这种规则。

虽然，决定某专利权是否有效，常常要比认定该专利是否被侵权更加困难，但是，还有更为重要的问题需考虑。或许最重要的是保留裁定价值的胜诉方利益，而这一裁定如尼斯首席法官所说，“是胜诉方化费极大的努力与代价才获得的”。某家公司一旦被控专利侵权就必须提防类似风险，如果它未来要开发和销售类似产品。假如，说明情况变化以提供理由根据，要求不审查专利权无效之裁定的举证责任在提出要求的诉讼当事人一方，那么就没有理由解释为何胜诉方负有义务，放弃今后正当要求保留它已获裁定之价值的打算。

而且，本法院的先例与专利诉讼终审判决涉及重大公共利益是一致的。在于克莱与卡罗公司诉英特化学公司美国判例汇编

第 325 卷第 327 页（1945 年）案中，我们同意地区法院考虑专利权有效问题的决定，尽管它已经认定该专利权没有被侵权。我们批评了其他法院的相反做法，指出：“[在专利侵权与专利权有效]两个问题中，有效性对于公众更为重要，科弗诉施瓦茨联邦判例汇编第二辑第 133 卷第 541 页（联邦第二巡回上诉法院 1943 年）而且，地区法院在本案中遵循了通常是更好的做法，即，彻底弄清楚该专利权有效问题。”

在布朗德汤格实验室公司诉伊利诺大学基金会美国判例汇编第 402 卷第 313 页（1971 年）案中，本法院也强调了解决专利权有效问题对于公众的重要性。该判例推翻本法院的一个先例，特里普利特诉洛俄尔美国判例汇编第 297 卷第 638 页（1936 年）。该先例认为专利权无效的决定，不禁止专利权人在以后指控其他人专利侵权的诉讼中重提该问题。我们强调，一旦初审法院认定某专利权无效，再对该专利权有效性提起诉讼，只会劳民伤财，并指出了再诉讼的机会实际上会导致将垄断特权授予无效专利权人的危险。本案表明，联邦巡回区上诉法院在认定无专利侵权之后，例行地不审查有效性裁定，产生了类似的重复诉讼可能，并且使被控侵犯已由法院正确认定无效的专利权的那些竞争者，背上了不知何日解脱的沉重包袱。

确实，正如莫顿的目前困境所说明的，联邦巡回区上诉法院的做法不仅有损被控侵权者和公共利益，而且也可能不公平地取消了专利权人上诉要求的审查。这种审查本身是司法解决[专利权]有效性的、一个充分而又公平的机会之组成部分，如果在认定无专利侵权之后例行地不审查有效性裁定，那么无论这将使专利权无效（如在维奥案中），还是将确认有效（如在福纳案中），专利权人都可能失去其专利权的实际价值，而这种专利权应该适用于针对不同的侵权产品。联邦巡回区上诉法院拒绝专利权人上诉要求的审查，延长了无效专利权的期限，鼓励了无止境（至少是不确定的），涉及没了结的专利权有效问题的诉讼，从而与布朗德汤格案宣布的规则相抵触。

在否定联邦巡回区上诉法院的做法时，本法院承认，特殊案件中的因素可能允许该法院的做法，但仅仅是无专利侵权的认定不能证明这力正当的做法，本案案卷也下存在任何这种因素。本案中的专利权是三起不同诉讼之标的，而且诉讼双方都请求联邦巡回区上诉法院解决他们之间关于有效性的持续争议；不解决本案这个问题，将是滥用自由裁量权。为此，本法院撤消上诉法院的裁定，发回，根据上述意见重审。

特此判决

[注解和斯卡利亚大法官部分赞同的意见，略。]

【分析】 作为自 1982 年联邦法院改进法（1982 年 10 月 1 日生效）实施后美国最高法院作出的极少数专利法判决之一，卡迪纳尔案是阐明现行美国专利司法制度的典型判例。读者可能会对该判例第三部分中两处着重标明的词句，“联邦巡回区上诉法院不是最高法院”，尤其是当它的判决属于本法院审查范围时”，云云，感到困惑：难道美国最高法院的至尊地位还有疑问吗？联邦巡回区上诉法院是不是美国专利诉讼的最高法院？不仅对于中国读者来说，这是油然而生的疑团，而且对于不涉足专利领域的一般美国人来说，也往往如此。令人感到有趣的是，在联邦法院改进法的起草过程中，美国国会及其与专利有关的司法部门、行政部门、律师界和学术界确实有过一番激烈的争论：是否需要建立一个最高专利法院或受理专利诉讼的“次最高法院”（a Junior supremecourt）？参阅美国联邦巡回区上诉法院：历史（1982—1990）纪念美国宪法 200 周年的联邦司法会议委员会授权出版物 1991 年（非出售） 第 4 页

该争论由来已久。众所周知，美国是一个联邦制国家。如本书在分析判例 1 时提及，根据美国宪法制定的 1790 年专利法创立了统一的联邦专利制度，因此，只有联邦法院才有受理专利诉讼的管辖权。在 1982 年 10 月 1 日之前，凡是对美国专利与商标局有关专利申请的终局裁决不服者，可上诉至前美国关税与专利上诉法院（U.S. Court of Customs and patents Appeals 简称 CC-PA）。比如伯杰案。该法院由五位法官组成。伯杰案的制定者，里奇法官就是其中一位资深法官。同时，该法院还受理来自设在纽约市的美国国际贸易法院（U.S. Court of International Trade）的上诉案。与专利申请的诉讼不同，所有的专利侵权诉讼一审案依据美国联邦民事诉讼程序由地区法院（U.S. District courts，又称初审法院，U.S. Trial Courts）受理，并且在专利侵权案中，地区法院有权审查专利权的有效性。二审案则由初审法院的所在巡回区的联邦上诉法院受理。1892 年以来，美国有十二个区域性的联邦巡回区上诉法院，即，联邦第一巡回区至第十一巡回区上诉法院（U.S. Court of Appeals for the First Circuit.....

the Eleventh Circuit) 和哥伦比亚特区巡回区上诉法院 (U.S. Court of Appeals for the District of Columbia)。由于众多联邦上诉法院都可处理专利侵权争议, 难免解释各异, 因此最高法院时常要通过调卷审核程序解决由此产生的区际法律冲突, 以维持统一的联邦专利制度; 但是, 这往往又使最高法院陷入极其复杂的技术性问题, 或因冲突频繁而疲于奔命。随着工业发展和科学技术日新月异, 原有美国专利司法制度的弊端不仅不利于统一的联邦专利制度, 而且严重制约了最高法院发挥其独特的政治作用。所以, 1952 年专利法实施后, 改革专利司法制度便逐渐提至国会立法的议事日程。

1971 年, 当时美国最高法院首席大法官沃伦·E·伯格提名成立一个专门小组, 以研究解决最高法院积案问题, 翌年, 国会也成立了修改联邦上诉法院制度委员会。这两个小组 (委员会) 提出若干改进方案, 其中之一是建立一个新的全国性的联邦上诉法院。因为该建议成立的法院被批评为“次最高法院”而遭国会否决。经过十年的曲折反复 (包括成立了各种名称的有关研究组织), 最后形成一个妥协办法: 将美国权利要求法院 (U.S. Court of Claims, ) 上诉审职能与关税与专利上诉法院的职能合并, 再赋予其新的职能, 组建新的联邦巡回区上诉法院。经第九十七届国会修改通过 (1982 年 3 月), 当时美国总统里根签署了联邦法院改进法 (1982 年 4 月 2 日), 同年 10 月 1 日, 根据正式生效的该法, 由十二位法官组成的联邦巡回区上诉法院 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit 简称 CAFC) 诞生。此后, 美国联邦法院体系主要包括最高法院, 十二个巡回区上诉法院和九十四四个地区法院。不同于原有的十二个区或性巡回区法院, 新的联邦巡回区上诉法院是全国性巡回区法院。它座落在华盛顿市麦迪逊广场旁的国立法院大厦, 与白宫隔街相望。其管辖权包括: (1) 对九十四四个地区法院的专利诉讼案的上诉有排他性管辖权; (2) 受理直接来自美国专利与商标局、或者通过哥伦比亚特区联邦地区法院的一审, 间接来自该局的专利申请争议的上诉案; (3) 受理美国权利要求法院、国际贸易法院的上诉案; (4) 受理来自联邦雇员工作保障委员会、政府合同上诉委员会等行政机构的上诉案。显然, 第一项管辖权是以前任何联邦上诉法院所没有的。这正是该法院的宗旨所在: 维护统一的联邦专利制度, 减少最高法院的积案。尽管联邦法院改进法明确这个法院是非专门的中级上诉法院, 但是人们一般认为它是美国的专利“最高法院”。1982 年 10 月 1 日后, 最高法院基本上不审理专利案的事实也加强了这一似是而非的看法。

为了进一步明确联邦巡回区上诉法院的性质与地位, 本判决特意指出: 它“不是最高法院”; “它的判决属于本法院审查范围”。这是该判例的主要意义之一。

本判决涉及的是纯程序问题, 这不仅包括最高法院、联邦巡回区上诉法院、地区法院之间的审级程序关系, 而且具体表现为“联邦巡回区上诉法院维持无专利侵权的判决是否构成不审查有关专利权无效之裁定的充足理由”这个程序问题。在地区法院, 专利侵权案的诉讼程序与其他一般民事诉讼案没有什么区别, 即, 陪审团作出有关事实认定, 法官根据事实判断作出判决或裁定, 在本案中, 各有关初审法院都确认了陪审团作出的被告无专利侵权的事实调查结果 (Finding) 和原告专利权无效的判断。由于后者是被告的反诉引起的, 因此初审法院都作出了 declaratory judgment (这是对原

告的法律权利质疑引起正当争议的裁定，尽管这不涉及相应的解除原告法律权利的后果）。根据两者的不同补救性质，初审法院分别作出判决和裁定。联邦巡回区上诉法院维持判决而例行地将裁定搁至一边不予考虑（vacate，即，不审查而不是撤消原裁定，发回重审）。最高法院认为，这种例行做法可能使某专利权的有效性处于未定状态，从而导致同一问题的重复诉讼，有损于当事人和公众利益，本判决对联邦巡回区上诉法院改变这种例行程序具有重大指导意义。

本判决没有谈到美国专利侵权的实体法问题。比如，什么是专利侵权？怎样认定专利侵权？等等。这类问题将留至本书第四章的判例分析去解决。

### 3. 专利法判例的一般形式和公布制度

判例 3. 多利公司诉斯伯尔丁与伊芬伏罗公司  
( 上诉法院, 联邦巡回区, 1994 )  
美国专利周刊第三辑第 29 卷第 1767 页  
专利

### 1. 专利侵权——等同原则——一般（节 120. 0701）

联邦地区法院在决定被控产品（一种便携、可调式童椅，通过背板、座板和侧板的组装而具有稳固框架）是否实质等同于本诉讼中的专利产品（分离的稳固框架）时，由于忽视了本诉讼中的专利关于要求稳固框架与背板及座板分离的限定，因此错判；这种权利要求的语言不单单是对字面上侵权的要求，而且适用于根据等同原则的侵权；并且，由于等同物的概念不涵盖权利要求的范围明确排除的结构，因此缺少单独的稳固框架的被控椅子不构成根据等同原则的专利侵权。

### 2. 特定专利——一般和机械的——可调式椅子

专利号 4, 854, 638, 马卡斯和布鲁克西亚，撤消原判根据等同原则作出的专利侵权认定，改判。

上诉来自俄亥俄州南区联邦地区法院，麦茨法官的判决。

多利公司起诉，指控斯伯丁与伊芬伏罗公司的专利侵权，在先前的上诉中，本法院撤消地区法院的初步禁令，发回重审（美国专利周刊第二辑第 23 卷第 1555 页）。地区法院判决，支持原告关于依简易程序认定基于等同原则的侵权之诉求，被告上诉，撤消原判。

原告代理人，克利斯朵夫 B. 法根，俄亥俄州克里夫市夏普、比尔、法根、米尼奇与麦克尼法律事务所（理查德 M. 克莱因撰写起诉状）。

被告代理人，戴维 A. 修夫，俄亥俄州代顿市法鲁克、季兰与爱尔兰法律事务所[查理斯]. 法鲁克与唐纳德 E. 伯顿；克尔奥斯、高特曼、海根与切夫法律事务所的理查德 A. 克尔奥斯合写答辩状）。

合议庭由联邦巡回区上诉法院的埃切·普莱格和雷德三位法官组成。

【雷德法官】多利公司（简称多利）向俄亥俄州（西部）南区联邦地区法院起诉，指控斯伯丁与伊芬伏罗公司（简称伊芬伏罗）的不正当竞争和对美国专利 4, 854.638 号（简称 '638 专利）的侵权，在本案的先前上诉中，本法院撤消了地区法院的初步禁令，发回重审，因为初审法院不适当地解释了专利的权利要求。多利公司诉斯伯丁与伊芬伏罗，美国专利周刊第二辑第 23 卷第 1555 页（联邦巡回区上诉法院 1992 年）地区法院重审，判决：根据等同原则，伊芬伏罗侵犯 '638 专利，由于该判决不适当地适用了等同原则，本法院予以撤消，改判。

## 背景



'638 专利披露了一种便携式可调童椅，它也可以作为提升座位或高椅，638 专利题为“便携式可调童椅”。权利要求的椅子具有一系列槽条以便座板插入，这样可以根据儿童发育调整座位高度。该椅子还有一个单独的托盘，可用于将小孩挡在座椅里，或在该椅作为高椅时使之变成标准的厨房椅。

诉讼涉及的唯一权利要求是原告专利中以第 16、17 项权利要求为基础的第 19 项权利要求，该权利要求是：

16. 一种便携可调式童椅，包括。

(a) 一块外形座板；

(b) 一块外形背板；

(c) 两块侧板，内面均有平行的细槽以便座板上下调整时可插入；和

(d) 一个用作固定的框架，部分由侧板组成，并沿座板和背板形成身体依靠的特征，该框架具有自撑性和自由撑角，以便于童椅携带与贮存。

17. 第 16 项权利要求的便携可调式童椅，进一步包括：

一个食物托盘；和该托盘可随意拆卸的方法。

19. 第 17 项权利要求的便携可调式童椅，进一步包括将坐椅人挡在该童椅内的方法，和牢固地将该童椅装在现有椅子或其他支撑物上的方法。

伊芬伏罗产生了“小点心与玩乐”椅，这也是一种可变为提升座位或高椅的便携可调式童椅。该椅子由四块联结板，一个托盘和两条紧固带组成。

“小点心与玩乐”椅可完全拆开以便携带与存储。买者将各部件组装成椅，未组装时，该椅有四块板——背板、座板和两侧板。在组装时，背板应被插入侧板的指定细槽内，座板插入侧板的三条槽中任何一条内并楔入背板槽内。这样，一个牢固的椅子就组装完工，由于组装者可将座板插入侧板三条槽的任选一条，因此椅子高度可调节。该椅没有其他框架或部件以支撑侧板、背板和座板。

1991 年 1 月 8 日，地区法院在颁布多利要求的初步禁令时，认为“小点心与玩乐”椅在字面上和基于等同原则都构成了对第 19 项权利要求的专利侵权。初审法院将第 16 项权利要求 (d) 款解释为，背板和座板可以是稳固框架的部件参阅多利公司诉斯伯尔丁与伊芬伏罗，美国专利周刊第二辑第 18 卷第 1737 页

(俄亥俄州南区联邦地区法院 1991 年)。在上诉时，本法院撤消了禁令，并要求重审，本法院指出：“权利要求的语言，要求起稳固作用的框架须与座板、背板分开”。美国专利周刊第二辑第 23 卷第 1556 页。

在重审时，多利撤回了对被告字面上侵权的指控。“小点心与玩乐”椅没有如第 16 项权利要求那样，具备与座板、背板分开的稳固框架。多利继续坚持根据等同原则的侵权指控，伊芬伏罗和多利都要求依简易程序审判，伊芬伏罗请求判决无专利侵权；多利请求恢复禁令。

地区法院同意多利关于依简易程序审判的要求，永久性地禁止伊芬伏罗对 '638 专利的侵权。地区法院认定，根据等同原则，“小点心与玩乐”椅侵犯了 '638 专利的第 19 项权利要求，初审法院的理由是，由背板、座板和侧板组装而成的“小点心与玩乐”椅框架，是第 16 项权利要求的稳固框架限定的等同物，伊芬伏罗就地区法院关于“小点心与玩乐”椅构成基于等同原则的专利侵权之认定，提起上诉。

## 讨论

专利侵权的认定分两步：第一，法院解释权利要求，确定其范围与含义；第二，法院认定被控产品是否落入经适当解释的范围内。本顿迪金森公司诉 C.R. 马德公司联邦判例汇编第二辑第 922 卷第 792、796 页，美国专利周刊第二辑第 17 卷第 1097、1099 页（联邦巡回区上诉法院 1990 年）为了证明被告的专利侵权，原告必须确立被控产品包括权利要求的每项限定或限定的等同物。同上

某被控产品可能对某权利要求构成基于等同原则的专利侵权，假如它以实质相同的方法，在总体上起实质相同的功能，产生与权利要求的发明总体上实质相同的结果。格雷弗油罐制造公司诉林德航空用品公司美国判例汇编第 339 卷第 605、608 页[美国专利周刊第 85 卷第 328 页]（1950 年）；佩恩澳尔特公司诉杜兰德-韦兰公司，联邦判例公报第二辑第 833 卷第 931、934 页。美国专利周刊第二辑第 4 卷第 1737、1739 页（联邦巡回区上诉法院 1987 年）（全体法官出庭审理），请愿被驳回美国判例汇编第 485 卷第 961 页（1988 年）“作为[某]……‘等同物’，权利要求规定的要素在被控产品中的替代要素，必须是没有实质性地改变权利要求的发明发挥功能的方法。”珀金-埃尔默公司诉威斯丁豪斯电器公司，联邦判例汇编第二辑第 822 卷第 1528、1533 页，美国专利周刊第二辑第 3 卷第 1321、1325 页（联邦巡回区上诉法院 1987 年）

经重审，地区法院认定“小点心与玩乐”椅含有单独稳固框架的等同特征：

“小点心与玩乐”椅的侧板、背板和座板组装后所具有的稳固框架，与权利要求的椅子稳固框架起着实质相同的功能。因为侧板是通过背板和座板联接的，“小点心与玩乐”椅的侧板和背板如同‘638 专利含有的平面支撑和联接杆，联接着侧板以使两边平行地竖直，并且稳定地和一致地相互分开，从而形成一个具备自我支撑和自由支撑角及提供身体依靠特征的稳固框架。

多利公司诉斯伯尔丁与伊芬伏罗公司，案号 C—3—90—226，判决书第 5 页。（俄亥俄州南区联邦地区法院，1993 年 2 月 9 日）。由此，该法院认定，各部件组装而成的“小点心与玩乐”椅的稳固框架实质上等同于第 16 项权利要求所说的单独稳固框架。此外，该地区法院还发现“小点心与玩乐”椅的稳固框架具备身体依靠的特征而无其他部件。

地区法院因忽视第 16 项权利要求的具体限定而错判，虽然由座板、背板和侧板组成的“小点心与玩乐”椅本身是个稳固框架。但‘638 专利权利要求限定的是与背板、座板分开的稳固框架。“小点心与玩乐”椅并没有这种分开的稳固框架。

等同原则不能延伸或扩大权利要求的范围。威尔逊体育用品公司诉戴维·杰弗里沃塞奥，联邦判例汇编第二辑第 904 卷第 677、684 页，美国专利周刊第二辑第 14 卷第 1942 页

（联邦巡回区上诉法院），请愿被驳回美国判例汇编第 498 卷第 992 页（1990 年）“权利要求……即，双利要求限定的专利保护范围——保持不变，等同原则的适用扩展了排除权利要求的‘等同物’的权利”。同上。等同原则不是忽视权利要求限定的许可证。佩恩澳尔特公司，联邦判例汇编第二辑

第 833 卷第 938 页。

第 16 项权利要求的与座板和背板分开的稳固框架不仅仅是对字面上侵权而言。这一限定也适用基于等同原则的侵权。根据等同原则，如果被控产品缺少权利要求的某限定要素，那么它与权利要求的发明不可能以“实质相同的方法”工作。瓦尔曼特实业公司诉赖尼克制造公司，联邦判例汇编第二辑第 983 卷第 1039、1043 页注 2，美国专利周刊第二辑第 25 卷第 1451、1455 页注 2（联邦巡回区上诉法院 1993 年）。“小点心与玩乐”椅既缺少与各椅板分开的稳固框架，也没有需追加部件以形成身体依靠特征的结构。“小点心与玩乐”椅是在没有与各椅板分开的稳固框架的情况下实现其功能的，在缺少稳定框架的限定要素及其等同物时，“小点心与玩乐”椅不构成专利侵权。

等同原则不要求被控产品的组成部分与权利要求的发明之间一一对应。英特公司诉国际贸易委员会联邦判例汇编第二辑第 946 卷第 821、832 页，美国专利周刊第二辑第 20 卷第 1161、1171 页（联邦巡回区上诉法院 1991 年）；还可参阅，沃佩诉麦凯尼克联邦判例汇编第二辑第 944 卷第 870、882 页，美国专利周刊第二期第 20 卷第 1045、1054 页。被控产品有可能构成基于等同原则的专利侵权，尽管其部件之组合只起着专利发明的某个要素所起的作用。英特公司联邦判例汇编第二辑第 946 卷第 832 页。然而，被控产品必须包括每一个要素或其等同物。同上

与多利的主张相反，英特公司与沃佩案并不适用本案。在这些案件中，被控产品的多个要素起着权利要求的发明中单个要素所起的作用。然而，被控产品中包括了每一个要素或其等同物。因此，当被控产品的两个部件起着专利发明的某项功能，就可能存在等同物，但是，本案的被控产品缺少了权利要求的关键限定要素。

将分开的权利要求限定要素组合成被控产品的单一部件，也可能产生等同物。参阅森型芯棒公司诉 ATA 设备出租公司联邦判例汇编第二辑第 872 卷第 978 页美国专利周刊

第二辑第 10 卷第 1338 页（联邦巡回区上诉法院 1989 年）因其他缘故被推翻 A.C. 奥克曼公司诉 R.L. 查迪斯建筑公司联邦判例汇编第二辑第 960 卷第 1020、1038—39 页，美国专利周刊第二辑第 22 卷第 1321、1333 页（联邦巡回区上诉法院 1992 年）在本案中，被控产品的一个要素起着权利要求的椅子两项功能……“小点心与玩乐”椅的各块板既是稳定框架，又具有身体依靠特征。但是，与多利的目的相反，森型芯棒并不适用本案。在森型芯棒中，专利对树干加工设备提出权利要求，该设备由“在合适位置接受与把握树干的按序排列装置”和“将树干解送至适当位置的装置”结合而成。森型芯棒联邦判例汇编

第二辑第 872 卷第 988 页地区法院认为被控产品缺少分开的按序排列装置，因而不构成字面上的侵权或基于等同原则的侵权。在上诉审时，本法院作出改判：

认为按序排列和解送步骤必须在同一设备里由分开的要素实施，是一个法律错误。构成部分的逐一对应是没有必要的。要素或步骤可能组合而本身成为等同物。每个案件的判决必须依据等同学说的衡平原则，考虑被控产品与权利要求的发明之间差别的性质和范围。同上第 989 页。

森型芯棒案不适用本案，因为该案中的权利要求仅仅说明按序排列与解

送装置，而没有任何其他关于两者之间关联的限定。相反，第 16 项权利要求具体地要求由座板和背板以外的部件形成的稳固框架。被控产品没有这种框架。本法院不能“将多重限定的权利要求变成[少数]限定之一的权利要求，以支持等同物的发现。珀金-埃尔默公司联邦判例汇编第二辑第 822 卷第 1532 页“小点心与玩乐”椅由各块板组装而成的稳固框架不是权利要求的稳固框架，后者排除了座板与背板。

最后，科宁玻璃厂诉萨米图默电器公司联邦判例汇编第二辑第 868 卷第 1251 页美国专利周刊第二辑第 9 卷

第 1962 页（联邦巡回区上诉法院 1989 年）也不支持在本案中适用等同原则以认定等同物。在科宁案中，发明与光学通讯导管有关。按照权利要求，光导管特有核心的正极添加剂超过金属外层正极添加剂。因此，核心的折射指数大于金属外层的折射指数。这一折射差异通过核心传送信号。被控导管在核心中无添加剂。相反，它的金属外层具有负极添加剂。核心的折射指数依然不同于传送信号的金属外层的折射指数。本法院维持地区的法院判决，即金属外层的负极添加剂等同于核心中的正极添加剂。

在科宁案的判决中，本法院驳回了被控侵权者的辩称。该辩称以被控导管缺少权利要求的核心添加剂这一“要素”为由，否认基于等同原则的专利侵权。本法院指出了对“要素”这一术语的混淆：

“要素”可用于指某单一限定，也可指组合力权利要求发明部件之一的系列限定。在[佩恩澳尔特]所有要素规则中，“要素”是指权利要求的限定……在被控产品中必须寻找权利要求的每个限定的等同物，但不一定是逐一对应，尽管一般如此。

科宁玻璃，联邦判例汇编第二辑第 868 卷第 1259 页。然而，这一表述没有改变佩恩澳尔特规则，创造出更广泛的标准，认定基于等同原则的专利侵权。科宁玻璃的表述并没有以更广泛的逐一限定比较代替佩恩澳尔特的逐一要素比较，在科宁玻璃案判决中，本法院只是在佩恩澳尔特规则的范围内澄清“要素”这个术语的含义，科宁案重申了这一规则，即，权利要求每个限定的等同要求，尽管在被控产品的相应部件中可能没有这一等同物。同上第 1259 页

在科宁案中，本法院确认了基于等同原则的侵权：

因此，金属外层上利用的【负极】添加剂以实质相同于核心上利用的[正极]添加剂的方法，起着实质相同的作用，产生相同的结果，即，在核心与导管金属外层产生折射指数差异，这对于导管起到光缆作用，必不可少。

同上，第 1260 页（修改原有）[引用科宁玻璃厂诉萨米图默电器公司联邦补篇第 671 卷第 1369、1387 页，美国专利周刊第二辑第 5 卷第 1545、1559 页纽约州南区联邦地区法院 1987 年]被告产品通过追加添加剂达到权利要求的同样折射指数差异，被控产品只是将负极添加剂加入不同部件，本法院认为这种无关紧要的改变只是替代一种已知的选择方法，目的是达到折射指数差异所起的作用和结果。同上

至于本案，被控产品与权利要求的发明之间差异非同小可。“小点心与玩乐”椅不是仅仅用一种已知方法替代与座板、背板分开的稳固框架，达到相同于权利要求的发明所起的身体依靠作用。在此，差异完全不是“无关紧要”。参阅查理士·格雷纳公司诉玛里“麦德制造厂联邦判例汇编第二辑第 962 卷第 1031、1036 页美国专利周刊第二辑第 22 卷第 1526，1529 页。联邦

巡回区上诉法院 1992 年) 为了起到身体依靠功能, 权利要求的发明在各椅板之外增加一个稳固框架。“小点心与玩乐”椅没有这种稳固框架, 或者是支撑其他椅板的等同结构。该椅可完全拆卸成平面的板块。

权利要求限定的“等同物”不能实质性地改变发挥权利要求的功能之方法。佩恩澳尔特联邦判例汇编第二辑第 833 卷

第 935 页当某被控产品起着实质相同的功能作用, 达到实质相同的结果, 但是方法却有实质区别, 就不存在基于等同原则的专利侵权。珀金-埃尔默公司联邦判例汇编第二辑第 822 卷第 1531 页注 6 在科宁案中, 被控产品保留着核心与金属外层以及两者相应折射指数之间关系。相反, “小点心与玩乐”椅不具有分开的稳固框架和该框架与起着支撑身体作用的座, 背板之间的关系。同上第 1532 页

总之, 等同物的概念不包括权利要求范围具体排除的结构。用座板和背板组装成的稳固框架不等同于权利要求的语言具体限定的、与座板和背板分开的稳固框架, 地区法院在适用等同原则认定“小点心与玩乐”椅是否构成专利侵权时, 未考虑到这一权利要求限定的效应, 导致错判。而且, 伊芬伏罗适当地围绕权利要求的发明进行设计。其行为的适当性取决于其实质上在权利要求发明范围之外的、椅子设计的创造性, 取决于公益, 伊芬伏罗的“小点心与玩乐”椅根本就没有规避字面上侵权的“貌似不同的”改变。参阅格雷弗油罐制造公司美国判例汇编第 339 卷第 612 页伊芬伏罗创造了不同的产品以便在市场上竞争。

诉讼费由双方当事人承担各自费用。撤消原判, 改判。

【分析】美国是一个普通法系国家。因此, 尽管根据宪法制定的美国专利法是最早的联邦成文法之一, 但是专利法判例作为“活的”专利法, 依然是首要的法律渊源。这就是本章在通过判例解析了美国宪法与专利立法以及现行专利司法制度之后, 特举联邦巡回区上诉法院最近一个判例, 说明美国专利法判例的一般形式及其公布制度的缘故。

读者可以暂且先不考虑本判例的具体内容, 而将注意力集中在它的表现形式上。美国专利周刊公布的专利法判例一般包括以下部分:

1. 标题。包括, (1) 作出判决的法院, “如“上诉法院, 联邦巡回区”、“地区法院, 纽约州东区”, 等; (2) 判决名称, 如“多利公司诉斯伯尔丁与伊芬伏罗公司”、“伯杰案”(In re Bergy, 这是涉及美国专利与商标局行政裁决的上诉案); (3) 案号, 如“ No. 93—1233, ”、“ No. CV—92—1993 ”; (4) 判决日期, 诸如“ 1994 年 2 月 8 日判决 ” 此类。

2. 概要, 包括: (1) 案由, 如“ 专利 1. 专利侵权——等同原则——一般 (节 120. 0701) ..... ”, 如以下将介绍的, 美国专利周刊公布的判决 (或裁决、裁定) 实际上涉及所有知识产权领域, 因此, 每一个判决首先必须标明具体的知识产权部门, 如专利 (Patent)、商标 (Trademark)、版权 (Copyright)、商业秘密 (Trade Secret), 等等, 以及该法律部门的具体法律问题, 并予以概述, 如“ 专利侵权——等同原则..... ”, 如涉及的具体法律问题很多, 就必须逐个罗列 (1.2.3.....) 和概述; (2) 专利 (或专利申请) 与相关判决, 每一个专利诉讼的判决都会涉及一项或多项专利 (或专利申请), 因此, 机要必须标明特定的专利 (或专利申请) 与相关判决。

3. 首部。包括: (1) 审级与管辖。如 “上诉来自.....(Appeal from.....)”, “ 起诉由..... (Action by.....) ” (2) 诉讼当事人与审判概况, 说明诉讼

当事人的姓名或名称（全称）及其诉讼地位（原告、被告、上诉人、被上诉人、请愿人、被请愿人，等等），宣布判决；（3）诉讼代理人，说明诉讼代理人（美国律师）的姓名及其法律事务所全名（美国的 Law Firm 都以该事务所的主要合伙人姓名为注册名称）。如果诉状（Brief）不是诉讼代理人撰写，必须注明撰写人姓名及其法律事务所；（4）合议庭组威，这是对联邦巡回区上诉法院而言，该法院一般由三位法官（其中一至二位是资深法官）组成合议庭（Panel）审理专利案件，或由全体法官出庭审理（En Banc）重大案件。参阅美国联邦巡回区上诉法院审判规则（1993年12月修订）。判决书的这一部分必须罗列 Panel 或 En Banc 的所有法官姓名。

4. 正文。包括：（1）陈述判决意见、或多数意见的法官，如本判例的“雷德法官”；（2）判决概要；（3）事实，标题不一，如，“事实（Facts）”、“背景（Background）”等；（4）理由，标题也各异，如“讨论（Discussion）”、“分析（Analysis）”，等；（5）结论。读者可以从本书选析的诸多判例中发现，正文的格式并非千篇一律，不同性质或内容的判决会有不同的形式。但“万变不离其宗”，实质上都包含这五个部分：其中，理由部分最为重要，是判决的核心，判例法的实质所在。因此，这部分篇幅最大。

除了以上四个部分，有些判决还附带少数意见、部分同意或反对、注解，等。

对于公众来说，公布的最新专利法判例首先来自美国专利周刊（The United States Patents Quarterly Covering Intellectual Property Law, USPQ）。这是设在华盛顿的国家事务局公司（The Bureau of National Affairs, Inc.）出版的众多法律周刊之一，每周一出版，每份的年订费需1000多美元。由于它每周公布最新的知识产权法判例以及有关重要信息，因此是美国知识产权界最重要和最具权威性的周刊。在我曾访问的美国知识产权法律事务所里，有关律师每周都例行讨论专利周刊上公布的专利法判例，研究专利法变化的最新动态。在美国专利周刊上公布的专利法判例同时被输入全美两大计算机法律文献检索系统，即，西方出版公司的 LEXIS 和 WESTLAW。参阅 [美]科恩美国法律文献检索商务印书馆 1994 年在专利法判例被统一编入西方版的最高法院判例汇编（West's Supreme Court Reporter）或联邦判例汇编（West's Federal Reporter）之前，人们可根据美国专利周刊的检索号，如，29 U.S.P.Q. 2d 1769，从 LEXIS 和 WEST-LAW 中查取多利公司诉斯伯尔丁与伊芬伏罗判决全文。在它被编入这两大判例汇编后，人们则可同时根据其检索号，如，833F.2d 931 查取佩恩澳尔特公司诉杜兰德—韦兰公司判决全文。LEXIS 和 WESTLAW 的每个用户必须事先获得该系统管理机关的同意，并得到个人密码。美国专利周刊、美国判例汇编、最高法院判例汇编、联邦判例汇编和联邦判例汇编补篇等都是公开出版物。正是由于上述完备统一和充分披露的专利法判例公布制度以及简便快速的检索系统，使得人们不致于在浩瀚的判例法“海洋”里迷航。

判例 3 的具体内容是关于专利侵权的等同原则（Doctrine of Equivalents）适用问题。原告在地区法院的重审中，指控被告的“小点心与玩乐”椅（Snack & play chair）与其专利产品便携可调式童椅实质相同，构成基于等同原则的专利侵权。地区法院判决，根据等同原则，被告侵犯了原告的专利权。联邦巡回区上诉法院认为原判“不适当地适用等同原则”，即忽视了“本诉讼中的专利关于要求稳固框架（stable rigid frame）与

背板及座板分离的限定 (limitation) ”；或者说，“等同物的概念不包括权利要求范围具体排除的结构”，从而导致错判。上诉审判决在“讨论”部分对专利侵权的认定步骤、等同原则的基本内容、等同原则的若干适用要点（如，“等同原则不能延伸或扩大权利要求的范围。等同原则不要求被控产品的组成部分与权利要求的发明之间一一对应”）以及“限定”和“要素 (element)”等术语的含义作出简明扼要的分析。该判决几乎引用了所有关于等同原则的先例。其中，格雷弗油罐制造公司诉林德航空用品公司（本书判例 21）和佩恩澳尔特公司诉杜兰德-韦兰公司（本书判例 22）尤为重要。由于专利法判例涉及具体的技术问题，内容都比较复杂，而等同原则又是专利侵权诉讼中颇令法官们棘手的法律问题，因此判例 3 是一个相对简单但不失为典型的专利侵权诉讼判例。本书第四章的判例 20 至 22 将详细介绍和分析等同原则的历史来源、发展过程及其趋势。

## 第二章可取得专利权的主题



4. 一般数字计算机的程序可作为

“工序”取得专利权

判例 4. 戈特斯乔克诉本森

(美国最高法院, 1972 年)

美国判例汇编第 409 卷第 63 页

【道格拉斯大法官宣读法院意见】被请愿人向专利局提出专利申请，该申请专利的发明被描述为：有关在一般数字计算机上“通过程序进行数据处理，特别是数值信息的程序换算”，申请人对二进制编码十进制 (BCD) 的数字换算为纯二进制数字的方法提出权利要求。该权利要求不限于任何特定工艺或技术，或者任何特定装置或机器，或者任何特定目的之利用，因而是要包括在任何一般数字计算机上对该权利要求的方法之任何利用。专利局驳回了第 8 项和第 13 项权利要求，关税与专利上诉法院准许了这两项权利要求。

问题在于，被描述并提出权利要求的方法是否属于专利法意义上的“工序”。

与模拟计算机不同，数字计算机处理以数字表示的数值，通过数学运算解答问题，就好比人用脑和手作同样工作。某些数字作为计算机软件被贮存，另一些数字则以被设计为认可的形式输入计算机，一般用途的计算机可根据各种各样的程序进行操作。

数目表示有各种形式。比如，电脉冲的时间级数、磁带表面的磁点、卷筒、或磁盘、阴极射线显像管屏幕上的指示光点、纸卡上孔穿洞的有无、或者其他装置、方法或程序是数字计算机的编码指令序列。

所要求的专利是运用一般的数字计算机，将二进制编码十进制形式的信号换算为纯二进制形式的信号之方法。众所周知，解答既定数学问题的程序叫做“公式”。在目前权利要求中陈述的程序就是这种公式；这就是说，这些是用于解决将一种数目表示形式换算为另一种形式的数学问题的程序一般化方程式。在特定的适用时，从一般的方程式出发，程序可以发展。

十进制利用 10 的数字，表示 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 和 9。任何数字表示的数值像在任何按位记数法里一样，取决于它的单个数值和它在数序中的相对位置。十进制数目是通过将数字放在数序的适当位置或行来书写，即，“个” (100)， “十” (101)， “百” (102)， “千” (103)， 等。因此，数目 1492 就奉示为  $(1 \times 103) + (4 \times 102) + (9 \times 101) + (2 \times 100)$ 。

纯粹的按位记数二进制利用两个符号作为数字——0 和 1。0 和 1 放在具有以 2 的连续升力为基础的数值数字中。在纯二进制记数法中，十的按位是 2；百的按位是 4；千的按位是 8。在二进制里，任何 0 至 10 的十进制数目都可以用下列表指示的 4 位数或位置来表示。

以 2 的乘方积表示

	23	22	21	20		
十进制	(8)	(4)	(2)	(1)	纯二进制	
0 =	0 +	0 +	0 +	0 +	0	= 0000
1 =	0 + 0 +			0 + 20		= 0001
2 =	0 +	0 + 21 +			0	= 0010
3 =	0 +	0 + 22 + 20				= 0011
4 =	0 + 22 +			0 + 0		= 0100

$$\begin{array}{rcl}
5 = & 0 + 2^2 + 0 + 2^0 & = 0101 \\
6 = & 0 + 2^2 + 2^1 + 0 & = 0110 \\
7 = & 0 + 2^2 + 2^1 + 2^0 & = 0111 \\
8 = & 2^3 + 0 + 0 + 0 & = 1000 \\
9 = & 2^3 + 0 + 0 + 2^0 & = 1001 \\
10 = & 2^3 + 0 + 2^1 + 0 & = 1010
\end{array}$$

利用十进制数目的 BCD 制以电码组合代替十进制数序的每一个十进制数字。十进制数序具有表右栏指明的相应四位数二进制数。因此，十进制的 53 在 Bcd 中以 0101 0011 表示，因为十进制的 5 等于二进制的 0101，3 等于 0011。但是，在纯二进制按位中，十进制的 53 等于二进制的 110101，通过上述表，我们可以用大脑将 BCD 数目换算为纯二进制的数目，要求获得专利的方法通过改变步骤顺序和某些步骤里用于书写倍数的标记以及在每一连续操作后采取的小计，使数学公式一般化。数学推导可在现有的计算机上进行而不必有任何新的机器。并且，如上所说，没有计算机也能进行这种推算。

本法院在麦凯公司诉广播公司，美国判例汇编第 306 卷，第 86、94 页（1936 年）中指出：“科学真理或科学真理的数学表示不属于可取得专利权的发明，而在科学真理知识的帮助下创造的某新颖和实用的结构却是可取得专利权的发明。”该陈述遵循了一条早已得到公认的规则：“观念本身不可以取得专利权”。“抽象的原则属基本真理；始初原因、动机也属此类，这些都不能取得专利权。任何人都不能对之要求排他权。”利罗伊诉泰瑟姆，美国判例汇编第 55 卷第 156、175 页（1953 年）自然现象（尽管属正当发现）、思维过程、抽象的智力概念（作为科学技术工作的手段）都不能获取专利权。诚如我们在芬克兄弟种子公司诉卡罗公司，美国判例汇编第 333 卷，第 127、130 页（1948 年）中所说：“未知自然现象的发现者没有任何法律承认的垄断权利要求。如有基于发现的发明，它必须是将自然法则运用于新颖和实用的目的。”这些判例处理的是“产品”权利要求，而本案涉及的是“工序”权利要求。但是，我们认可适用同样原则。

在此，“工序”权利要求十分抽象和广泛，包括了 BCD 换算成纯二进制的已知和未知的利用。最终的利用可能是：（1）从火车的运行到驾驶执照的核实乃至在法律书籍中查寻先例；（2）通过任何现在机器或未来的机器，或根本就不需要任何装置来进行。

在奥赖利诉默斯，美国判例汇编第 56 卷，第 62 页（1853 年）中，默斯获准取得一项利用电磁产生可区别的电信讯号的工序专利。但是，法院拒绝了第 8 项权利要求。该权利要求是“电磁的利用，但用于标明或打印任何距离的清晰数字、标志或字母。”法院解释道：“如果允许这一权利要求，它所涉及的将不是随结果而出现的工序或机器。因为我们知道，随着科学发展，有些未来的发明可能会发现利用电流有距离地书写或打印的方法，而不需利用原告说明书陈述的工序或组合，他的发明也许不太复杂，制造和操作的费用较少。但是，如果专利权包括这一要求，发明者不会利用它，公众在没有专利人的许可时也不能从中得益。”同上，第 113 页。

在电话案，美国判例汇编第 126 卷，第 534 页（1887 年）中，本法院对默斯案解释如下：“该判决的效应是，作为动力的磁力利用不论与专利有关的特定工序联系如何，都不能取得专利，但是在联接中的利用可以取得专利。贝尔的发明是利用电流传送声音或其他音响。该权利要求不是利用来自电池

的自然态势的电流，而是在一封闭的电路里将电流设置为某种特定条件以适合声音和其他音响的传送。并在这种条件下为这种目的而利用电流。”换言之，该权利要求的不是“那种与其专利相关的特定工序毫不相干的电力利用。”这种电力利用的专利是对“磁电机和可变电阻方法两者而言”。贝尔的权利要求不是对所有电话的电力利用而言。

在科宁诉比登，美国判例汇编第 56 卷，第 252 页（1853 年）中，本法院说：“某人可能在硝皮、漂白等与特定机器或机械无关的过程中，发现某新的和实用的改进。”此类例子有“硝皮、漂白、水洗布生产、印度橡胶的硬化、溶炼矿石等工序”。这些都是利用化学物质或采取诸如温控此类物理行动的例子。然而，改变原料的化学工序和物理行动足以确定专利垄断的界限。

科切雷诉迪纳，美国判例汇编第 94 卷，第 780 页（1876 年）涉及一种旨在提高面粉质量的生产工序。该工序首先将超细面粉分离，然后通过空气吹动从中层去掉杂质，调整中层，最后将产品与超细粉搅和。该权利要求并不限于任何特殊机器装置。本法院认为：

无可争辩，不限定特殊工具的该工序可取得专利权。如果工序步骤之一是将某种东西加工为面粉，那么就不管用什么工具或机器，不论是锤子、杵和研钵，或臼研机。可以指出某种工具；但是如果专利不限定特殊工具或机器，其他人的使用将会构成侵权（一般工序相同）。工序是处理某些材料以产生既定结果的方法，这是围绕主题转化和产生不同状态或东西的某种行动或行动系列。

有人认为，工序专利必须与特定机器或装置相联系，或者必须用于操作以将某些东西或材料转变为不同的形态或东西。我们并不坚持只有满足了本法院的先例要求才可能有资格取得专利权。据说某判决否认任何用于计算机的程序可获得专利。我们也并不如此认为，据称我们处理的是数字计算机程式问题，但这种看法将扩展到模拟计算机。然而，我们从开始就申明，我们所处理的仅仅是数字计算机，还有人说我们将工序专利限于过时技术，把不断涌现的新技术拒之门外，这决非我们的意图。长话短说，以下是我们的判决理由。

一个人不能取得某种观念的专利权，这已达成共识。但是，实际上，本案中将 BCD 数目转换成纯二进制数目的公式，如可取得专利权，那么就会出现这一结果。在此所涉及的数学公式除了与数字计算机有关，别无其他重大的实际适用。这就是说，如维持下级法院的判决，便向数学公式畅开了通往专利的大门，专利实际上就成了数学公式本身。

也许，专利法应于扩展以包括这些程序。我们不打算论及有关的政策问题。总统的专利制度委员会已否定了这些程序可获取专利权的建议：

目前存在着一种不确定性，即，法律是否允许将有效的专利权授予程序。由于缺乏法定主题的原因，授予程序以专利权的直接企图已遭否决。通过起草作为工序的权利要求，或以既定方式程序化的机器或部件，而不是作为程序本身的权利要求，从而获得专利的间接途径则使问题更为混淆而不可取。专利局现在不能审查程序申请，因为缺少分类技术和查寻档案的条件。即使具备了这些条件，可靠的调查也是纸上谈兵或得不偿失，因为由此产生的现有技术举不胜举，如无可靠的调查，程序专利形同虚设，其有效性不复存在。

应注意，在无专利权保护和程序实施版权保护的情况下，大量程序如

雨后春笋般地涌出。

如这些程序均可获得专利权，将会引起许多只有国会专门委员会才能解决的问题。因为这需要广泛的调查权力，包括举行听证会，全面听取该领域的操作者的意见。本法院所收到的不少书面意见提及的技术问题说明，国会有必要采取深思熟虑的行动。特此，撤消原判，改判。

【分析】这是 1952 年专利法实施后，美国最高法院作出的第一个关于数字计算机程序可否获取专利权的重要判决，也是近二十多年来美国专利法中最有争议的判例之一。参阅帕梅拉·塞缪尔森，重温本森案：反对给予算法和其他有关计算机程序发明以专利保护的判例，埃默里大学法学杂志第 39 卷第 1025 页（1990 年）。

1952 年专利法第 101 节对“可取得专利权的发明”（Inventions patentable）作了如下规定：

任何人发明或发现任何新颖和实用的工序、机器、产品，或合成物，或任何上述各项新颖和实用的改进，符合本法规定之条件与规定，均可取得专利权。

美国国会至今未对此规定作任何修改。伯杰案（本书判例 1）对该规定作了迄今最为详尽的司法解释。在美国，该规定通常被称为“可取得专利权的主题”（Patentable subject matter）。所谓“主题”，按照美国国会通过第 101 节时的解释，是指“隶属本标题之条件与要求”。参阅伯杰案。因此，主题的含义相当于我们中国专利法学说所谓可获取专利权的“客体”（相对“主体”而言，“主体”与“主题”的英语是同一个词“subject”，但在不同上下文里，意义完全不同。）

美国专利法规定的“可取得专利权的主题”包括以下三类：

- （1）制造品类，甲）机械（或机器）；乙）产品；丙）合成物；
- （2）工序类；
- （3）上述各项的改进类。

尽管美国专利法第 100 节（二）对“工序”（process）这一术语下了如此定义：“工序是指工艺、技艺或方法，包括已知工序、机械、产品、合成物，或物质的新利用”，但是，定义不“定”。作为可取得专利权的主题，“工序”究竟是否包括计算机程序发明，就是其中一例。60 年代中期，随着计算机应用的普及，美国的计算机软件工业兴起。1965 年，当时的美国总统约翰逊任命了一个由著名的科学家、学者和主要的计算机与高技术产业的厂商代表及专利局局长组成的特别委员会，以研究是否需要计算机程序发明采取专利保护。1966 年，该委员会的专门报告得出了否定的结论，并建议国会通过立法，明确地将计算机程序发明排除在专利保护范围之外。理由很多：其一，计算机程序不是国会制定专利法时旨在保护的“工序”；其二，计算机程序的技艺完全是在不依赖专利的情况下产生与发展的，因而它也无须专利保护；其三，版权与商业秘密的保护似乎已起到了保护计算机程序的作用；其四，专利局不具备审查程序专利的条件，根据该报告的精神，美国专利局便以“不属于取得专利权的主题”为由，将有关计算机程序发明的专利申请一概驳回。

然而，美国关税与专利上诉法院却反其道而行之。在本森案之前，它接连撤消了专利复审委员会关于驳回计算机程序发明专利申请的终局裁决。其主要根据是：第一，只要涉及程序的权利要求包含某些权利要求的语言，即

将专利范围限于程序的机械执行过程 (machine implementation of the process)，而不是所谓“思维过程” (mental process)，它就属可获取专利权的主题；其二，作为“技术工艺” (technological arts，按照里奇法官后来在伯杰案中的解释，这是宪法专利条款中“实用技艺”的同义词。参阅本书判例 1 的一部分，计算机程序发明属于法定主题。

本森案中的专利申请人本森是美国电话电报公司贝尔实验室的一名雇员。他的专利申请第 8 项与第 13 项权利要求是：

权利要求 8，将二进制编码十进制形式的信号换算成二进制形式的信号的方法，包括如下步骤：

- (1) 将二进制编码十进制信号贮存于再进入移位寄存器；
- (2) 至少通过三处将信号移向右面，直至在该移位寄存器的第二位置处有二进制“1”；
- (3) 掩码在该移位寄存器的第二位置处的二进制“1”；
- (4) 将二进制“1”添加至该移位寄存器的第一位置；
- (5) 通过二个位置将信号移至左面；
- (6) 将“1”添加至第一位置；
- (7) 至少通过三个位置将信号移至右面，以便为随后该移位寄存器第二位置的二进制“1”做准备。

权利要求 13，将二进制编码十进制数字表示换算成二进制数字表示的数据处理方法，包括如下步骤：

- (1) 从最不重要的二进制数字位置开始，对表示二进制“0”或“1”的最重要的十进制数字表示的每一个二进制数字位置进行测试；
- (2) 如找到二进制“0”，重复步骤(1)，以寻找该最重要的十进制数字表示的下一个最不重要的二进制数字位置；
- (3) 如找到二进制“1”，将二进制“1”添加在下一个较不重要的十进制数字表示的最不重要的二进制数字位置  $(i+1)$  和  $(i+1)$ ；
- (4) 在查遍该最重要的十进制数字表示的二进制数字位置的基础上，重复步骤(1)至(3)，以寻找下一个经过步骤(1)至(3)修改的较不重要的十进制数字表示；
- (5) 重复步骤(1)至(4)，直到第二个最不重要的十进制数字表示已经如此处理。

专利局专利复审委员会维持了专利审查员对这两项权利要求的最后驳回。理由是，它们作为“思维过程”不属可取得专利权的主题。关税与专利上诉法院在审理本森的上诉时，将权利要求 8 和 13 区别对待，认为前者提及“信号”与“移位寄存器（一种计算机硬件），因而不属于“思维过程”，后者虽可能用笔和纸来做，但实际上都用数字计算机操作进行，因而是一种“机械操作过程”。参阅本森案联邦判例汇编第 441 卷，第 687 页美国最高法院根据专利局局长的请愿，调卷审核此案。读者可在判例 4 中看到，最高法院既没有区别权利要求 8 和 13，也只字不提“思维过程”或“机械操作过程”，而是用“算法” (algorithms) 来概括上述权利要求，并在“长话短说”的判决理由中将“算法”与“数学公式” (mathematical formula) 等同。此外，最高法院在解释“工序”专利时援引的四个先例都是上一世纪的，这些都成了以后人们批评该判例的口实。比如，美国著名计算机法专家，现任哥伦比亚大学法学院教授的帕梅拉·塞缪尔森女士指出，关税与专利上诉

法院在审理包括本森案在内的所有涉及计算机程序专利申请的上诉案时，从未提到过“算法”这个词。“正是最高法院的本森案判决将注意力转向‘算法’”。参阅 重温本森案第 1043 页美国专利法理论的“泰斗”，华盛顿大学（西雅图）法学院知识产权法高级研究中心主任，唐纳德.S.奇茨姆教授更是毫不客气地称该判决是“反专利的司法偏见”之产物，参阅唐纳德.S.奇茨姆，软件保护的未來：算法可获取专利权的条件匹兹堡大学法学评论第 47 卷第 959、961 页（1986 年）

本森案之后的二十多年里，计算机技术及其产业飞速发展。尽管美国最高法院至今仍未明确在推翻本森案的判决，但是，在计算机程序发明可否作为取得专利权的主题这个问题上，它的反对态度已有所转变。以下两个判例说明了该转变的过程及其有限程度。

## 5. 本森案之后的发展

### 判例 5. 帕克诉弗卢克

(美国最高法院, 1978 年)

美国判例汇编第 437 卷第 548 页

被请愿人申请关于“校正警戒临界的方法”专利。该方法唯一的新颖特征是数学公式。在戈特斯乔克诉本森中, 本法院认为, 某新颖和实用的数学公式之发现不能取得专利权。本案的问题在于, 这种公式实用的但却是常规的, 解答后 (post-solution) 适用的有限范畴之识别, 是否使被请愿人的方法有资格获得专利权保护。

“警戒临界”是一个数目。在催化的转换工序中, 诸如温度、压力和流率此类的工作条件始终受到监控。当这些“工序变量”的任何一项超出预定“警戒临界”, 某警戒信号便显示效率不足或危险的异常条件。对于稳定的工作状态而言, 固定的警戒临界是合适的, 但是在起动等瞬间工作状态时, 就有必要定期“校正”警戒临界。

被请愿人的专利申请描述了一种校正警戒临界的方法。该方法实际上由三个步骤组成: 首要步骤仅仅是测量工序变量 (如温度) 的显示; 中间步骤是利用一个算法计算某个被校正的警戒临界值; 最后步骤是将实际的警戒临界调整到被校正的值。改变警戒临界的常规方法与被请愿人申请书中所说的方法之唯一区别在于第二个步骤——数学算法或曰公式。一旦操作者掌握了原始警戒基点, 适当的安全边际, 每一校正之间经过的间隙, 当时温度 (或其他工序变量) 和用于平衡原始警戒基点与温度的适当衡量因素, 他就可利用算法计算被校正的警戒临界。

专利的权利要求包括了对被请愿人公式的任何利用, 以校正烃催化转换工序涉及的任何程序变量的警戒临界值。由于在石化和其他炼油工业中有许多这种工序, 因此该权利要求覆盖了这种方法潜在利用的广泛范围。然而, 它们并没有覆盖该公式的每一种适用。

第 101 节的清晰语言没有回答这个问题 (该工序是否可取得专利权)。诚如被请愿人所说, 他的方法是普通意义上的“工序”。但是, 它确实也是算法, 在涉及算法的戈特斯乔克诉本森案中, 算法被说成是将二进制编码十进制数目转化为纯二进制数目的方法。

可取得专利权的“工序”与不可取得专利权的“原则”之间界限并非泾渭分明。两者都是“思维概念, 只有在它被实施或操作时, 才能通过其效果看到它。”在本森案, 我们得出结论, 工序申请事实上是寻求某种观念的专利, 提出: “在此所涉及的数学公式除了与数字计算机有关, 别无其他重大的实际适用。这就是说, 如维持下级法院的判决, 便向数学公式畅开了通往专利的大门。专利实际上就成了数学公式本身。”

被请愿人正确地指出了这段语言不适用他的权利要求。他没有寻求“买断数学公式”, 因为在石化和炼油工业之外, 公众仍可利用他的公式。他还强调, 特定的“解答后”活动——将警戒临界调整到按公式由计算机处理的数字——使本案区别于本森案, 并使其工序可取得专利权。本法院不同意。

无论解答后活动本身怎样寻常或明显, 该活动可以将某种不可取得专利权的原则转化为可取得专利权的工序这样一个观念是夸大了形式而忽视了实质。有技能的起草者可以给几乎任何数学公式披上一些解答后活动形式。假



如勾股定理是不能取得专利权的，或部分地可取得专利权，因为某专利申请包含某最后步骤，指明该公式被解决时可适用于现有的一般技术。

同样很清楚，某工序不会仅仅因包含自然法则或数学算法，而不能取得专利权。比如在麦凯广播与通讯公司诉美国广播公司，最高法院判例汇编第306卷，第86页（1939），申请人要求获取一项有关方向天线系统的专利。在该系统中，某数学公式的逻辑适用决定了电路。斯通大法官将可取得专利权的问题作为侵权分析的前提。他解释道：

科学真理及其数学表示不是可取得专利权的发明，而在科学真理知识的帮助下创造的新颖和实用结构却可能是。

不仅仅是数学算法的工序必须是新颖的和实用的。确实，数学算法的新颖性根本不是决定性因素。在权利要求的发明做出之时，算法事实上是否被知而作为“科学与技术工作的基本工具”，参阅戈特斯乔克诉本森这被当作类似于现有技术而加以考虑。

自然法则的发现不能取得专利权。该规则并不是建立在这一观念上，即，自然现象非属程序，而是依赖于更为基本的理解，即，这种发现根本就不是专利法保护的“发现”。在决定某请求专利权的发现实际上是否新颖或显而易见之前，必须决定它到底是哪一种发现。

在很大程度上，我们的结论所依赖的理由来源于本法院先例，这些先例问世之时，开发计算机程序的现代产业尚未出现。工业发展的程度可以解释，为何缺乏支持计算机程序可取得专利权的先例。因此，先例的缺乏和本判决都不能被解释为反映了这一判断，即，对某些新颖和实用的计算机程序给予专利保护不利于促进科学和实用技艺的发展，或者说，这种保护是不可取的政策、有关哪些程序适合于专利保护以及保护的形式等棘手的政策问题，只有国会在目前的实验数据基础上才能回答，而本法院则不能。【斯围尔特大法官不同意，伯格首席大法官与伦奎斯特大法官附议】 本案焦点是：如果仅仅孤立地看某权利要求的工序中一个步骤，它不属于可取得专利权的主题，那么该权利要求的工序是否就失去了可取得专利权的主题这一地位。关税与专利上诉法院认为，该工序是可取得专利权的主题，本森案不适用本案，理由是“目前的权利要求并没有买断其中包含的公式或算法，因为算法的解答本身并不侵犯权利要求。

对我而言，关税与专利上诉法院的这一判决完全符合专利法的基本原则。确实可以假定，成千上万已获专利权的工序发明和工序与制造品的组合发明包含了一个或多个步骤或要素，其本身不属可取得专利权的主题。

【分析】比较判例4与判例5，我们可以看到如下转变：首先，美国最高法院在认定“校正警戒临界的方法”（Method for Updating Alarm Limits）是否属于可取得专利权的主题时，将问题的焦点从“算法”式“数学公式”转向“[数学公式的]新颖特征（novel feature）”。1972年，最高法院在本森案中以不容争辩的口气否定了数字计算机程序发明取得专利权的可能性。但是，美国专利局和美国关税与专利上诉法院之间围绕这个问题展开的争论并没有结束。以里奇法官为代表的关税与专利上诉法院依然反对全盘否定的态度，在一些专利申请的上诉案中撤消了专利局的终局裁决，认定有些计算机程序发明属于可取得专利权的主题，如约翰斯顿案联邦判例汇编第502卷第765页（关税与专利上诉法院，1974年）。如果专利局一味以数学公式为由驳回计算机程序发明的专利申请，显得理由不足。在驳回“校正

警戒临界的方法”专利申请时，专利局提出了一个新理由，即以所谓“新颖点”(pointofnovel-ty)标准来衡量与计算机程序有关的发明申请是否属于可取得专利权的法定主题。从判例中，我们可以看到，弗卢克的权利要求是一项校正警戒临界的改进工序，该工序在进行石化的催化转换的工厂里采用。专利审查官承认弗卢克的发明是实用的技术工艺，但仍驳回专利申请。其理由是，该工序与现有技术的唯一差别是它在工序的第二步骤中利用了一个公式。为此，审查官认为，如将专利授予弗卢克，等于将专利授予公式本身。这是木森案所禁止的。专利复审委员会表示同意。关税与专利上诉法院反对将注意力集中在公式上，认为焦点是“利用公式来改进常规生产体系工序的某权利要求是不是法定主题。”弗卢克案联邦判例汇编第二辑第 559 卷第 21 页(关税与专利上诉法院，1977 年)最高法院赞同专利复审委员会的意见，认为“该方法唯一的新颖特征是数学公式”。

诚然，从将数字计算机程序发明一概排斥在可取得专利权的主题之外，到讨论数学公式在工序中的作用及其新颖性，可以说是趋向于扩大主题范围的微妙变化。但是，正如里奇法官在伯杰案(见本书判例 1)中所说：“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，就是将美国专利法第 101 节的可取得专利权的主题与第 102、103 节的可取得专利权的条件混同。新颖性是可取得专利权的条件。在审查某发明是否可取得专利权时，首先是看它是否属于法定主题范围。按照里奇法官的说法，这是“在通向获得专利权的坎坷小径上必须打开的第一道大门”。尽管里奇不是最高法院的大法官，但是在专利法问题上，他的阅历与见解是同时代的大法官们往往不能比拟的。

其次，判例 5 明确指出“工序并不仅仅因包含自然法则或数学公式，而不能取得专利权”，同时承认给予某些新颖和实用的计算机程序发明以专利保护将有利于促进科学技术的发展。这说明最高法院已不再将数字计算机程序发明一概排斥在可取得专利权的主题之外，并再次呼吁国会通过立法明确哪些程序可取得专利权。但是国会依然“按兵不动”，似乎有意将此留给司法解决。

最后，也是最重要的变化是，判例 5 以六比三通过，而判例 4 则是一致通过。该判例的反对意见(伦奎斯特大法官附议)认为某工序中包含一个或多个数学公式，并不影响该工序的可取得专利权的主题地位，这实际上是说，作为整体的计算机程序发明属于主题范围。这正是判例 6 的法律意义。

## 6. 作为“整体”的计算机程序可作为

“工序”取得专利权

## 判例 5. 戴蒙德诉迪尔

(美国最高法院, 1981 年)

美国判例汇编第 450 卷第 179 页

【伦奎斯特大法官】我们准许调卷审核, 决定一项熟化合成橡胶的工序(包括若干利用数学公式的步骤和一台程序化的数字计算机)是否属于美国法典标题 35 第 101 节规定的可取得专利权的主题。

—

被请愿人于 1975 年 8 月 6 日提出本案涉及的专利申请。权利要求的发明是一项将未加工的和未熟化的合成橡胶形成熟化的加工产品的工序。该工序使用一个模具将未熟化的原料在高温压力下准确成形, 然后在模具里将合成橡胶熟化, 以便在压模完成之后该产品能保护原形和发挥其操作功能。

被请愿人称, 他们的工序确保了适当熟化的压模品生产。要获得良好的熟化, 取决于若干因素。其中包括待压模品的厚度, 压模过程中的温度和该压模品受压的可允许时间。人们完全可以利用众所周知的时间, 温度和熟化关系, 通过阿赫尼斯方程式(Arrhenius equation)计算何时开模并取出产品。然而, 根据被请愿人所说, 由于不能准确地测量模压温度, 工业界还不能获得统一的准确熟化, 因此决定熟化时间的必要计算变得十分困难。因为模压内的温度由此而被视作不可控制的变量, 所以常规生产的做法只得这样计算熟化时间, 即, 假定某一装料和不装料过程中压模一开模的合理时间, 将所有产品零件确保被熟化的最短时间作为熟化时间。可是, 该做法的缺点在于, 不可控制的变量必然导致有时压模一开模时间过长和橡胶熟化过份, 有时则时间过短和熟化不够。

被请愿人强调, 他们对技艺的贡献是将工序设计为可始终测量模具内部的实际温度, 这些温度值被自动地输入一台利用阿赫尼斯方程式不断重新计算熟化时间的计算机内。当重新计算的时间等于压力停止后流逝的实际时间, 计算机便向某装置发出开模信号。据称, 对模膛内温度作不间断测量, 将这一信息输入不间断重新计算熟化时间的数字计算机和由计算机指示开模, 均为技艺中的新颖工序。

专利审查官驳回了被请愿人的权利要求。唯一的理由是, 依美国法典标题 35 第 101 节, 权利要求的发明不属法定主题。他决定, 被请愿人权利要求的这些由计算机处理贮存程序控制而进行的步骤, 依本森案的判例不属法定主题。其余步骤——将橡胶注入压模和以后的压模停止——都是“常规的和工序必不可少的, 因而不是取得专利的基础”。审查官的结论是, 被请愿人的权利要求规定了一种对操作橡胶成形压模的计算机程序, 并寻求保护。

专利与商标局复审委员会同意审查官的决定, 但是, 关税与专利上诉法院撤消了该决定。该法院认为该权利要求并不因为涉及计算机而不属于法定主题。被请愿人的权利要求并没有导致数学算法或改进的计算方法, 而是一种通过解决橡胶产品压模中产生的实际问题, 进行橡胶产品压模的改进工序。

二

在戴蒙德诉查克热巴提美国判例汇编第 447 卷第 303 页(1980 年)中, 本法院讨论了专利法, 尤其是美国法典标题 35 第 101 节的历史目的, 如同在查克热巴提案中本法院所做的, 我们在此必须解析第 101 节。

如是法规的解析，我们须以法规的语言为起点。除另有规定，“词语的解析须取其通常的，当代的，普遍的含义”，并且，在论及专利法时，我们一再提醒“法院”不能解读立法尚未表示的专利法定限和条件”，戴蒙德诉查克热巴提同上第 308 页，援引合众国诉杜比利埃电学容器公司美国判例汇编第 289 卷第 178、199 页（1933 年）

1793 年专利法将法定主题定义为：“任何新颖和实用之技艺、机械、制品，或合成物，或任何上述各项的新颖和实用之改进”。直到 1952 年，国会在制定新的专利法时才用“工序”一词替代“技艺”。我们现在要解析的就是“工序”这个词。为了决定其意义，我们不能忘却有关 1952 年专利法的国会专门委员会的报告，它告诉我们，国会欲使法定主题“囊括阳光下由人制造的任何东西”。

虽然“工序”一词直到 1952 年才被写入专利法第 101 节，但是工序在历史上一直享受着专利保护，因为它被认为是 1793 年专利法所使用的术语——“技艺”——的形式。

我们认为，压模准确的合成橡胶产品的物理与化学工序，属于第 101 节规定的可取得专利权的主题范畴，被请愿人的权利要求涉及到将物品（在本案中，指原始的，未熟化的合成橡胶）转化为无可争辩的不同形态或东西。被请愿人的权利要求具体地说明了该工序的每一步骤，即从开始将原始的、未熟化的橡胶注入模具，到最后熟化结束时开模。诸如此类的工业程序是在历史上早已获取专利法保护的种类。

### 三

我们上述结论并没有因该工序的某些步骤利用了数学公式和程序化的数字计算机而改变。本法院毫无疑问地承认第 101 节的限定，并认为法规的术语没有包括每一个发明。专利保护的主体排除了自然法则、自然现象和抽象观念，关于抽象观念，我们作了如下解释：

在地球上发现的某种新的矿产或者在森林里发现的某种新的植物，都不是可取得专利权的主题，类似的，爱因斯坦的著名法则  $E = mc^2$  不能获得专利权；牛顿的万有引力定律也不能获得专利权。这种发现是“自然的表现，它向所有人而不是只对某个人敞开大门”。

戴蒙德诉查克热巴提，同上第 309 页。

我们最近在戈特斯乔克诉本森，和帕克诉弗卢克这两个与计算机有关的判例中所坚持的就是这些业已确立的原则。在本森案，我们认定，一个用于将二进制编码十进制数字转化为相等的纯二进制数字的算法不属可取得专利权的主题。该算法的唯一实际适用是与一般数字计算机有关的程序。我们将“算法”定义为“解答既定数学问题的程序”。我们还得出如下结论，这种算法或数学公式像自然法则一样，不能成为取得专利权的主题。

帕克诉弗卢克的情况类似。权利要求的是计算“警戒临界”的方法，警戒临界只是一个数字。本法院得出结论，专利申请是企图获得对计算这种数字的公式的保护。在其他变量因素已知的情况下，人们可利用这个公式计算校正的警戒临界。然而，该申请既没有解释如何决定其他变量因素，也没有“包含任何有关工作的化学工序，工序变量的监视，或者解除或调整警戒系统的披露。它所提供的就是计算校正的警戒临界的公式。”

相反，被请愿人在此并不是想获取对数学公式的专利权，而是要求对熟化合成橡胶的工序之专利权。他们的工序确实是采用了一个众所周知的数学

方程式，但是他们并没有想买断该方程式的利用。他们只是想不让其他人在与他们权利要求的工序其他步骤相联系的条件利用该方程式。这些步骤包括将橡胶注入压模，关闭模具，始终设定模具温度，通过利用公式和数字计算机始终重新计算适当的熟化时间，最后在适当的时间自动打开压模。显然，人们不需要“计算机”来熟化天然的或合成的橡胶，但是，如果计算机的利用与工序专利相结合，大大地减少了“过分熟化”或“熟化不够”的可能性，那么作为整体的工序并不因此成了不可取得专利权的主题。

本法院较前的意见支持目前我们的结论，即，某属于法定主题的权利要求并不会仅仅因为它利用了数学方式，计算机程序，或数字计算机而变得不属于法定主题。在戈特斯乔克诉本森中，我们指出：“据说某判决否决任何用于计算机的程序可取得专利。我们并不如此认为。”同样，在帕克诉弗卢克中，我们提到：“某工序并不仅仅因为包含自然法则或数学公式而不能取得专利权。”如今，人们已达成共识，即，某自然法则或数学公式运用于某已知结构或工序也许可能获得专利保护。正如斯通大法官在四十年前所说：

科学真理及其数学公式不是可取得专利权的发明，而在科学真理知识的帮助下创造的新颖和实闲的结构却可能是[可取得专利权的发明]。

麦凯广播与通讯公司诉美国广播公司，美国判例汇编，第 306 卷，第 86 页。（1939 年）

我们认为，麦凯案中的这一陈述拨开迷雾，使我们找到了本案的正确答案。阿赫尼斯方程式本身不可能取得专利，但是，某熟化橡胶的工序将该方程式结合在内以更有效地解答问题，该工序无论如何不应被排斥在第 101 节规定的主题之外。

在决定被请愿人提出权利要求的工序是否有资格按照第 101 节获得专利权保护时，其权利要求必须作为一个整体来考虑。将权利要求分解成旧的和新的要素，然后在分析时将旧的要素束之高阁，这是不合适的。尤其是对工序的权利要求，更不能如此。因为某一工序中各步骤的新颖组合也许可以取得专利权，尽管该组合中的所有构成部分在组合之前都是已知的和普遍使用的。在决定权利要求的主题是否属于第 101 节规定的可能取得专利权的主题范畴时，不涉及工序中任何要素或步骤，甚至工序本身的“新颖性”。

#### 四

今天，我们要解决的唯一问题是，被请愿人的权利要求是否属于第 101 节可能获取专利权的主题范畴。我们认为被请愿人的权利要求是一项压模橡胶产品的工序，而不是企图取得数学公式的专利权。诚然，当某权利要求引用了数学公式（或科学原理，或自然现象），我们就必须研究该权利要求是否寻求对抽象公式的专利保护。这种数学公式不在专利法保护的范围内，见戈特斯乔克诉本森然而，该原则不能被用于限制将公式运用于特定的技术范围。同样，无关紧要的解答后活动不能使不可取得专利权利的原理变成可取得专利权的工序。否则，这将允许有能力的起草者规避对有资格获得专利权保护的主体种类的公认限定。另一方面，当某包含数学公式的权利要求是将该公式运用于某结构或工序，而该结构或工序作为整体来考虑，起着专利法旨在保护的功能（比如，将某物品转变为其他形态或东西）。那么，该权利要求就满足了第 101 节的要求。因为我们并不认为被请愿人的权利要求是企图取得对数学公式的专利权，而是认为这是压模橡胶产品的工业程序，所以我们维持关税与专利上诉法院的判决。【分析】尽管美国最高法院在戈特斯

乔克诉本森和帕克诉弗卢克这两起判例末尾一再要求：“国会有必要采取深思熟虑的行动”，通过修改专利法来明确“有关哪些程序适合于专利保护以及保护的形式等棘手的政策问题”，但是，国会宁愿保留美国专利法的传统，尤其是 1952 年专利法关于“工序”（process）的规定，而将“球”踢回最高法院，让它去根据现实需要解释传统的术语。这不失为一个理智的做法——当立法机关不宜，或难以解决某一法律问题时，不如由司法机关因时、因事而宜。既然如此，美国最高法院“当仁不让”，于 1981 年 3 月在戴蒙德诉迪尔案中第一次明确指出，包括计算机程序在内的工序或结构，作为“整体（as a whole，这是该判例的关键词汇，本书特意加了着重号）属于美国法典标题 35（即专利法）第 101 节规定的主题。该判决以五比四通过。多数意见的代表就是判例 5 的少数意见附议者之一的伦奎斯特大法官。

比较上述三个有关计算机程序发明的判例，不难发现：起初，美国最高法院想界定计算机程序发明的性质，提出了“算法”理论，即，将解答既定数学问题的程序定义为“算法”，然后将计算机程序归入算法范畴，从而以算法或数学公式不属可取得专利权的主题为由将一般数字计算机程序发明排斥在专利大门之外；接着，最高法院试图分析计算机程序发明与有关工序的关系；最后，它得出结论，即，如作为某工序或结构“整体”的一部分，计算机程序发明属于可取得专利权的法定主题范畴。

由于美国国会至今未修改过美国现行专利法第 101 节，最高法院在戴蒙德诉迪尔案之后也未曾调卷审核过有关计算机程序发明的案件，而戴蒙德诉迪尔案并没有全盘否定戈特斯乔克诉本森和帕克诉弗卢克，因此我们要将这三个判例作为一个整体，视为美国专利法中关于计算机程序发明的现行规定。该规定的核心是，计算机程序发明本身如同数学公式，不属可取得专利权的法定主题；而计算机程序发明一旦与某工序的其他部分融为一体，“那么作为整体的工序并不因此成了不可取得专利权的主题”。判例 6 在结束语中特别使用了“工业程序”（industrial process）的用词，旨在强调和鼓励计算机程序发明在工业中的运用。

值得注意的是，判例 6 明确地指出：“在决定权利要求的主题是否属于第 101 节规定的可能获取专利权的主题范畴时，不涉及工序中任何要素或步骤，甚至工序本身的‘新颖性’。”这实际上是里奇法官在伯杰案（本书判例 1）中阐明的观点。这也是我们在研究美国专利法第 101 节以及相关判例时应认准的“路标”。

虽然本森案的判例尚未被推翻，但是正如联邦巡回区上诉法院在解释迪尔案时所说：“通过[迪尔案]，最高法院对本森案的判例作了严格限制，从而明显地将专利权授予条件的焦点从算法转向专利法的法定标准本身。最高法院缩小了本森案的适用范围……”阿赫斯密尼研究技术公司诉科拉佐密克公司联邦判例汇编

第二辑第 596 卷第 952 页（联邦巡回区上诉法院，1992 年）

## 7. 人工微生物可取得专利权吗？

## 判例 7. 戴蒙德诉查克热巴提

(美国最高法院, 1980 年)

美国判例汇编第 447 卷第 303 页

【伯格首席大法官】我们准许调卷审核, 决定活体的人工微生物是否属于美国法典标题 35 第 101 节规定的可取得专利权的主题。

### 一

被请愿人查克热巴提是一位微生物学家。他于 1972 年提出一项专利申请, 受让人为通用电器公司。该申请提出 36 项与查克热巴提的发明有关的权利要求。该发明是“来自伪单细胞生物基因的细菌, 它至少包含两个稳定的能量自生细菌, 每一个细菌提供一条隔离的碳氢化合物退化途径。”这种人工遗传工程的细菌能够分解原油的多种成份。据悉, 查克热巴提的发明对于油溢处理极有价值。

查克热巴提的专利权利要求有三类: 其一, 细菌产生方法的工序权利要求; 其二, 对由漂浮在水里的载体物(如稻草)和新细菌组成的移植物的权利要求; 其三, 对细菌本身的权利要求。专利审查官同意前两类权利要求, 但驳回对细菌本身的权利要求。其理由根据: (1) 微生物是“自然的产物”; (2) 活体不属专利法第 101 节可取得专利权的主题。

查克热巴提就这些权利要求的驳回, 向专利局复审委员会上诉。该委员会维持了专利审查官基于上述第二项理由根据的驳回, 并指出, 1930 年植物专利法的立法史说明, 国会通过制定该法, 将专利保护扩大至某些无性繁殖的植物, 但是, 专利法第 101 节并没有覆盖诸如这些实验室制作的微生物此类活体。[在最高法院撤消了其最初的意见后] 关税与专利上诉法院撤消了它对查克热巴提案的判决, 并将此案与伯杰案合并重审。在根据本法院的弗卢克案判决精神对这两起案件作了重新考虑后, 关税与专利上诉法院维持了它的原判(见本书判例 1)。

美国专利与商标局局长再次请求我们调卷审核。本法院准许调卷审核伯杰案和查克热巴提案。由于伯杰案已无实际分歧而不予进一步考虑, 因此只有查克热巴提案有待判决。

### 二

宪法授予国会广泛的立法权, 以“促进科学与实用技艺的发展, ……”专利法通过授予发明者有期限的排他权, 鼓励其发明与研究的努力, 促进这种发展。国会行使其权力, 旨在期望“由此带来富有价值的努力。这种努力通过提供新产品和新工序, 提高就业率, 改善人民生活, 对社会产生积极的效应。”

严格地说, 本案涉及的是一个法律解释问题, 即, 对美国法典标题 35 第 101 节的解析。具体地说, 我们必须决定被请愿人的微生物是否构成法律意义上的“产品”或“合成物”。

### 三

本法院根据词典的定义解读第 101 节中“产品”这一术语。“产品”是指“利用原料或准备的材料, 以手工或机器加工方式, 使其具有新的形状、性质、特性或组合而生产的实用物品。”美国水果种植公司诉布罗格蒂克斯公司美国判例汇编第 283 卷第 1、11 页(1931 年)“合成物”的解读也与其



普通用法一致，即，它包括“所有两种或多种物质的合成，并且……所有的合成物不论是化学组合的结果，或是机械混合，或是气体、流体、粉末或固体，”谢尔发展公司诉沃森联邦判例汇编补充第 149 卷第 279、280 页（哥伦比亚特区地区法院，1957 年）。在选择诸如“产品”和“合成物”此类广义词时，国会又加上了“任何”这一无所不包的修饰词，从而清楚地表明专利法有着广泛的适用范围。

有关立法史也印证了广义的解析。由杰弗逊起草的 1793 年专利法将法定主题定义为“任何新颖和实用之技艺、机械、产品、或合成物，或任何上述各项之新颖和实用之改进”。该法包含了杰弗逊的哲学，即，“应给予创造力以充分的鼓励”。以后的 1836 年、1870 年、1874 年专利法均采用了这一广义的用语。1952 年，国会在重新编纂专利法时，以“工序”替代了“技艺”一词，但杰弗逊的用语并未改变。1952 年专利法附带的专门委员会报告表明，国会的意图是，法定主题“囊括阳光下由人制造的任何东西”。

这决不是说第 101 节对法定主题毫无限制，或者说包括每一种发现。自然法则、物理现象和抽象观念是不能取得专利权的。因此，在地底下发现的新矿物或在森林里发现的新植物都不是可取得专利权的主题。同样，爱因斯坦的著名法则， $E = mc^2$  不能取得专利权；牛顿的万有引力定律也不能。这种发现都是“自然的表现，它向所有人而不是只对某个人敞开大门”。

由此可见，被请愿人的微生物显然有资格作为可取得专利权的主题。他的权利要求不是对未知的自然现象而言，而是对非自然出现的产品或合成物而言——“具有特殊名称，性质和实用的”人类创造力的产物。将本案的发明与芬克案[芬克兄弟种子子公司诉可乐移植公司美国判例汇编第 333 卷第 127 页（1948 年）]

中的发明作一比较，这一点就会大白于天下。在芬克案中，专利权人发现自然界里有一种互相没有抑制效应的根茎节点菌。他利用这一发现生产了一种具有移植豆类植物种子的混合栽培物。本法院认为，专利权人所发现的“仅仅是某些大自然的造化”，因而该产品不可以取得专利权：

小包内含有的每一种根茎节点菌总是影响着它所影响的同种豆类植物。没有任何一种菌需要不同利用。各种菌的结合没有产生新的细菌，六种菌亦无任何变化，其实用范围无任何扩大。每种菌的效应依然如故。它们按其自然方式活动，它们的组合利用也没有以任何方式改善其自然功能。它们所起的作用完全是自然造就的，与专利权人的任何努力无关。

美国判例汇编第 333 卷第 131 页

恰恰相反，本案的专利权人生产了一种与自然界里发现的任何细菌截然不同并具有潜在的重大实用价值的新细菌。他的发现不是大自然的造化，而是他的杰作。因此，这是第 101 节规定的可取得专利权的主题。

#### 四

请愿人提出两个相反的观点。我们认为都缺乏说服力。

请愿人的第一个观点以 1930 年植物专利法为根据，该法将专利保护扩展到某些无性繁殖的植物，1970 年植物品种保护法授权保护某些两性繁殖的植物，但不包括细菌，以请愿人之见，这两个法律的有关条款证明，国会认为“产品”与“合成品”的术语不包括活体；请愿人辩称，假如包括，那么国会压根儿就没必要制定这两个法律。

我们不同意这个观点。在 1930 年之前，有两个因素促使将植物排除在专

利保护之外，其一，对于专利法而言，植物（哪怕是人工培植的）都是大自然的产物。这种看法来源于专利局的拉蒂默案裁决（1889年）。在该案中，专利局驳回了一项关于在平纳斯·奥斯切利斯（*Pinus australis*）针状物里发现的纤维的权利要求。专利局局长的理由是，如不驳回，就将允许“人们以在森林里发现的树木或在地上发现的植物为根据，取得专利权，这纯属天方夜谭，既不合理也无可能。”同上，126页，拉蒂默案似乎得出了“在这个问题上的一般原则”，即，植物是自然产物，非属专利保护。参阅索恩，专利法与自然产物的关系，专利局协会杂志，第23卷第24页（1923年）其二，妨碍植物获得专利保护的原因是，人们认为植物专利申请事实上难以达到专利法要求的“书面说明”。见美国法典标题35第112节因为新旧植物之别仅在于颜色或味道之异，所以书面说明往往是不可能的。

在制定植物专利法时，国会考虑了这两个方面。它充分地解释了其观念，即，植物培育人“借助自然之力”所做的工作是可取得专利权的发明。并且，国会放宽了书面说明的要求，以利用“说明……尽可能完整”。见美国法典标题35第163节然而，没有一个国会的委员会或议员表示过如今由请愿人力主的观点，即，“产品”或“合成品”的术语不包括活体。在1930年植物专利法的立法史上，唯一与请愿人观点一致的是农业部长海德在给参众两院1930年法委员会主席的信末一段话，即，“专利法……在目前应理解为仅覆盖无生命领域内的发明和发现。”然而，海德部长的意见并非举足轻重。他的见解在新法执行中尚可参考，但与可取得专利法的主题范围毫无关系——这是他权限之外的领域。而且参众两院委员会报告的语言说明，在国会考虑[可取得专利权]主题的这一方面时，它发现农业部长的[有生命与无生命]两分法缺乏说服力：

在新植物种类与某些无生命体（如新颖实用的自然矿物）之间有着清晰的、逻辑上的区别。矿物完全是大自然的产物，无需人的帮助……另一方面，人工培育产生的植物发现是独特的、孤立的。大自然既不能重复，也不能在无人帮助下产生它。

参院报告，第315卷，第71届国会第2次会议（1930年），第6页；众院报告，第1129卷，第71届国会第2次会议（1930年），第7页。

因此，国会认为相关的区别不在于有生命与无生命之间，而在于自然产物（不论是否活体）与人工发明之间。本案中，被请愿人的微生物是人的创造力和研究的产物。可见，植物专利法的有关条款并不支持政府的立场。

1970年植物品种的规定也与政府立场相左。正如政府所承认的，1930年法不包括杂交植物，因为栽种不可能重复长出典型的新品种。然而，在1970年之前，人们一般都认为，典型的重复生产是可能的，因而植物专利的保护是合适的。1970年法延展到这种保护。该法的语言或历史都表明，该法的制定并非因为第101节不包括活体。

请愿人的第二个观点是，在国会明确授权之前，微生物没有资格作为可取得专利权的主题，该观点依赖于这一事实，即，国会制定第101节时，根本就没有预料基因技术的出现。因此，像被请愿人的那种发明可否取得专利权，应由国会解决。请愿人辩称，立法程序最适合于权衡经济、社会和科学等各方面因素，以决定基因工程产生的活体微生物可否得到专利保护。为了论证这一观点，请愿人援引了本法院在帕克诉弗卢克中的论述，即，司法机关“必须慎重，当……被要求将专利权扩展到国会根本没有预料到的领域”。

帕克诉弗卢克美国判例汇编第 437 卷第 596 页

毋庸置疑，必须由国会而不是由法院来规定什么可以取得专利权；但是，同样毋庸置疑，一旦国会作出规定，这是“法院的职责范围，解释法律是什么”。马伯里诉麦迪逊美国判例汇编（克兰奇）第 1 卷第 137 页（1803 年）国会日履行了其宪法职责，在第 101 节规定了可取得专利权的主题。本法院则负责解释国会已采用的语言。在解释法律时，我们的职责是：如果出现疑义，就根据立法史和法律的宗旨对待已有的法律。本案并没有出现疑义。专利法的主题条款使用了广义同、以实现宪法与法律的目标，即，采取一切可利用的方法，为着杰弗逊所说的社会与经济利益，促进“科学与实用技艺的发展”。当国会的目标要求广义的术语时，宽泛的一般语言不一定是含糊不清的。

弗卢克案与以上所说并无矛盾。本法院仔细地审核了有争议的权利要求，按照“不可将专利权授予‘观念’或自然现象这一原则”，决定弗卢克的发明可否授予专利权。我们决定，不可授予。弗卢克案没有提出这个新原则，即，国会在制定专利法时，尚未考虑到的领域里的发明本身不属可取得专利权的主题。

如从弗卢克案引出这种观念[注：即以上所谓“新原则”]，专利法的目标就会支离破碎。未预见的发明不予专利保护的规则，与预见潜在的专利发明的专利法核心观念格格不入。大法官道格拉斯先生曾提醒我们，对人类最有用的发明正是那些“在化学、物理等领域前沿的发明”。格雪特 A & P 茶叶公司诉超市公司，美国判例汇编第 340 卷第 147 页（1950 年）（附议）国会在起草第 101 节时采用广义的一般用词，正是因为这种发明往往是不可预见的。

为了加强得到非诉讼当事人意见（amicus）支持的观点，请愿人指出了像被请愿人的那种研究可能产生的巨大风险。请愿状描述了一幅令人不寒而栗的场面。它引用了包括诺贝尔奖获得者在内的许多科学家的话，意在说明基因研究可能会给人类带来严重的威胁，或者说，这种危险之大，至少在目前不允许开展这种研究。据说，基因研究和有关的技术发展会引起污染和疾病，还会导致基因差异的减少，有损于人类生命的价值。这些论点是有力的，甚至是动情的；这向我们提示，人类的发明天才有时似乎还难以控制它所创造的力量——套用《哈姆雷特》的一句台词，“忍受我们已有的疾病有时比染上我们还不懂的病还好一些”。

请愿人要求，本法院在决定被请愿人的发明是否属于第 101 节规定的可取得专利权的主题时，须掂量这些潜在灾难。我们不同意。是否授予微生物专利，并不意味着不顾及风险或将基因研究打入冷宫。有大量研究在进行时，研究者根本就不知道将来可否取得专利权。这说明，立法或司法上有关可取得专利权的命令并不像喀奴特（注：Canute，993 年？—1035 年，英王，在位期间 1016 年—1035 年，并于 1018 年—1035 年为丹麦国王，1028 年—1035 年为挪威国王）可以命令潮起潮落那样，封闭科学家探索未知领域的思路。被请愿人的权利要求是否可取得专利权，也许会决定是否通过满足期望来促进研究的努力，抑或增加激励来延缓之。仅此而已。

更为重要的是，我们无法进一步考虑这些观点——或将它们视作杞人忧天而不予理睬，或言听计从。亟待我们作出的选择是具有高度政策性的抉择。这应在立法程序内，经过立法机关进行调查、审议和研究后方可决定。这种

程序包含权衡不同的价值和利益。在我们的民主体制下，这是民选代表的事务。不论国会或行政机关的决定是否有效，目前我们所处理的争端应由它们、而不是本法院来解决。”

\* 这不是说政治部门在考虑有关遗传研究与技术的问题时反应迟缓，它们已经采取行动。比如，在 1976 年，国家医学院（NIH）放宽了对 NIH 资助的遗传研究的指南，该指南规定了可从事这种研究的条件。1978 年，这些指南再次被修改和放宽，国会专门委员会作了大量的听证，比如参议院劳工与公共福利委员会医疗保健分委员会关于遗传工程的听证，等等。【布伦南大法官不同意，怀特大法官，马歇尔大法官和鲍威尔大法官附议】我同意本法院的意见，即，本案的问题是一个狭义的问题。科学研究的前景似锦，被请愿人从其开创性工作中获取某些垄断利益的能力并未受损。关于他生产和采用新的生物体的工序专利不予争辩，我们需要解决的问题是，国会究竟有没有这样的意图，即，他肯定能够获得对生物体本身的垄断权。由于我认为本法院的意见误解了立法意图，因此不同意。

专利法旨在调和我国反垄断的传统与促进科学技术发展的需要。基于这一微妙使命的复杂性与立法性质，我们必须小心地防止将专利保护扩展到国会规定之外。尤其是在缺乏立法指导时，法院更应让国会去决定专利特权是否扩展到那些一般认为尚无专利的领域和扩展的限度。

然而，本案并没有碰到立法空白。1793 年专利法的广义规定（而后再写进 1952 年专利法）不是国会在专利法领域里的最后宣告。国会于 1930 年制定了植物专利法，为某些无性繁殖植物的开发者提供专利保护。国会又于 1970 年制定了植物品种保护法，将专利保护扩展到某些具有杂交繁殖能力的植物品种。因此，我们并不是像本法院所做的那样在处理“未曾预料的发明”问题。在上述两个法律中，国会已经解决了有生命的发明专利的一般问题，并小心翼翼地选择了授予某种发现以专利权的限定语，但是，特别地剔除了其他发现。这些法律有力地说明，国会的限定将微生物排除在专利之外。

首先，法律表明，至少在 1930 年以后，国会认为第 101 节不包括生物体。如果新开发的、非自然产生的生物体根据第 101 节可取得专利权，那么属于 1930 年和 1970 年法范围的植物无须有新法而获得专利权，如同本案涉及的细菌，那些植物都是非自然产生的新品种，虽然本法院否定了这一观点，但是，它没有解释为什么要制定两个法，除非它是为了纠正先前的情况。我不同意本法院意见蕴涵的前提，即，国会在制定 1930 年 1970 年法时，要么是“竹篮打水——一场空”，要么是“越俎代庖”。国会肯定认为它在做着有益的事。专门委员会的报告详述了先前应从对植物专利保护中得到、但未得到的利益。因为国会认为必须通过立法，使农业中的“人工发明”获得专利权，并且国会制定的法律是有限的，所以不难得出结论，国会从未意使法规中的术语超出立法明文规定的专利权范围。

其次，1970 年法清楚地表明，国会在立法时已考虑到细菌问题，但将它排除在专利保护之外，国会在 1970 年法第 2402 节规定范围里特地排除了细菌。本法院对这一明确的排除再作解释，未免“画蛇添足”。诚然，关于这一排除的立法史未提供解释，但是，这并不意味着我们可以发明出某些理由。假定，未经国会具体立法的生物体不可取得专利权，事实上，国会就是将细菌排除在可取得专利权的有机体范围之外。

本法院矢言，它今天的判决是根据第 101 节的广义规定而作出的。据称，

第 101 节不能“被限制在‘国会预料的……特定适用范围内’。”但是，如我已说过的，该判决并不符合法规必然有的内涵；相反，它将专利保护范围扩展到活体材料，尽管国会通过立法，明确地表示第 101 节不包括生物体。扩大或缩小专利法的范围是国会而不是本法院的职责。特别当要求获得专利权的合成物与公共利益休戚相关时，更是如此。

【分析】这是 80 年代初，美国最高法院作出的具有历史意义的判决之一。它与戴蒙德诉迪尔（本书判例 6）案一起构筑了美国专利法发展史上的又一座里程碑，即将美国专利法第 101 节规定的可取得专利权的主题（制造品类和工序类）分别扩展到“人工”微生物与“作为‘整体’一部分的计算机程序发明”。美国专利立法史已有二百多年，究竟什么东西属于可取得专利权的主题？迄今，似乎仍无定论。说不定哪一天，科学技术的发展又会引起一番有关“主题”的争论。不过，从本书判例 1、判例 4 至判例 7 中，我们可以看到，美利坚开国元勋之一，托马斯·杰弗逊的哲理——

“应给予创造力以充分的鼓励”——在有关“主题”的争论中已经并将继续起着主导作用。这不仅因为杰弗逊与华盛顿、林肯是美国历史上三位最重要的人物（华盛顿市中心的华盛顿纪念碑，林肯纪念堂和杰弗逊纪念堂这三大纪念性建筑物就是这个历史结论的明证。其中，杰弗逊的历史影响主要在于他的哲理），而且因为他实际上是美国专利法制度的奠基人。本判例与判例 1、判例 6 反复引用的一句话，即美国国会专门委员会关于 1952 年专利法的报告所言：可取得专利权的主题“包括阳光下人造的任何东西（include anything under the sun that is made by man），正是体现了杰弗逊的哲理，也是这些判例的理由根据和作为先例的主要法律意义。

本判例的焦点是，人工微生物（human-made micro—organ-ism）是否属于可取得专利权的主题。以最高法院首席大法官伯格为代表的多数意见根据杰弗逊的哲理，力主对 1952 年专利法第 101 节作广义的解释，认定：“被请愿人创造的微生物显然有资格作为可取得专利权的主题。他的权利要求不是对未知的自然现象而言，而是对非自然出现的产品或合成物而言——‘具有特殊名称、性质和实用的’人类创造力的产物。”以布伦南大法官为代表的少数意见则认为无论是第 101 节，还是 1930 年植物专利法与 1970 年植物品种法部将人工微生物排除在专利保护之外，孰是孰非？在美国最高法院里，当然只好少数服从多数。不过，对于我们研究、了解美国现行专利法而言，以下若干问题值得留意：

其一，1952 年专利法第 101 节与其他法律（规定）的关系，第 101 节规定：美国专利法上可取得专利权的主题（subject matters）包括“制造品类（机械、产品和合成物）”，“工序类”和上述两类各项的“改进类”。这是对所有发明专利而言，但是在美国，第 101 节一般被称为“发明专利”（或“实用专利”）规定。第 161 节规定了“植物专利”：

无论谁发明或发现的无性繁殖任何独特的和新颖的植物品种，包括培育的变种、异种、胚种和新发现的秧苗，而非试管培植的植物或在未培育状况下的发现，均可根据本法之条件与要求取得专利。

除另有规定，本法与发明专利有关之规定适用于植物专利。

根据第 161 节规定，1930 年植物专利法便纳入了专利法，即，美国法典标题 35。1970 年植物品种法将植物专利从无性繁殖植物（asexually reproduced plants）扩大到两性繁殖植物（sexually re-produced

plants)。该法被纳入美国法典标题 7，即，联邦种子法(The Federal seed Act)。人们一般称之为“与专利法相关的法”参阅杰弗里 M.塞缪尔斯编辑，专利法商标法和版权法(1993 年版)，国家事务局公司 1993 年根据第 161 节取得的“植物专利”保护也可以采取“实用专利”保护(第 101 节)或依 1970 年植物品种法的保护。除了“实用专利”和“植物专利”，还有“外观设计专利”，即，美国专利法第 171 节，该节规定：

无论谁发明任何新颖的、始初的和用于制造品装饰的外观设计，均可根据本法之条件与要求取得专利。

除另有规定，本法与发明专利有关之规定运用于外观设计专利。

本判例实际上涉及到第 101 节与第 161 节(或者说，与 1930 年植物专利法)的关系。按照多数意见的解释，虽然 1930 年植物专利法没有，也不可能包括人工微生物，但是国会在制定该法时，强调“人工培育产生的植物发现是独特的、孤立的，大自然既不能重复，也不能在无人帮助下产生它。”这正是第 101 节的精神—可取得专利权的主题“包括阳光下人造的任何东西”。照此推理，人工微生物亦在第 101 节规定的法定主题之内。少数意见认为这是对立法意图的“误解”，因为国会制定植物专利法旨在限定植物专利的范围。这就是说，第 101 节未规定植物专利，而在第 161 节个别规定植物专利。由此类推，除非国会制定保护人工微生物的单独法规(条款)，人工微生物就不属可取得专利权的主题。

由于戴蒙德诉查克热巴提依然是有效的先例，因此在美国国会制定相反的法律，或最高法院作出相反的判例之前，人工微生物作为第 101 节规定的主题之一，“制造品类”可以取得专利权。

其二，法律解释问题。“严格地说，本案涉及的是一个法律解释问题，即，对美国法典标题 35 第 101 节的解析。”按照多数意见，在立法机关没有制定有关人工微生物的具体法规之前，司法机关有权解释现有的法规。这是马伯里诉麦迪逊案(注：这是早期美国宪法史上确立联邦司法机关享有司法审查权的历史性判例)的原则。本书力图完整地介析涉及美国专利法关键条款的判例，因为这些判例是对美国专利法的权威性解释。普通法法系特有的“遵循先例原则”使得美国最高法院或联邦上诉法院的判例具有普遍的法律效力，在联邦统一的专利法领域更是如此。

其三，扩大专利保护范围与反垄断的矛盾。本判例少数意见认为，美国专利法是为了协调“反垄断传统与促进科学技术发展的需要”。这是值得高度重视的观点。美国是典型的资本主义市场经济国家。从早期的自由竞争到以后的垄断下竞争乃至政府管制下的市场竞争，市场竞争始终是美国经济制度的基础。专利保护的最终目的是通过授予发明者有期限(美国现行规定为自授予之日起 17 年，见 1952 年专利法第 154 节。专利的内容与期限)的专利权(即合法利用发明的垄断权)，促进科学技术的发展。在专利权问题上处理不当，可能导致专利保护与反垄断之间的失衡。这是贯穿整个美国专利法的重要问题。本书第五章将着重分析这个问题。

最后，作为对本章的总结，有必要概述美国现行专利法关于可取得专利权的主题之规定：

(1) 基本的规定是：“第 101 节，可取得专利权的发明任何人发明或发现任何新颖的和实用的工序、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。”尽管由

于戴蒙德诉迪尔和戴蒙德诉查克热巴提案的判决，美国专利法已明显地扩大了主题范围，但是，上述法律条文依然是 1952 年专利法的始初条文。按照伯杰案的解释（最后得到最高法院的首肯，见判例 6），可取得专利权的主题是“第一道大门”。在这道大门前，专利审查官只考虑申请专利的发明是否属于法定主题的范畴，而暂不考虑其实用性、新颖性和非显而易见性等可取得专利权的条件。由于实用性一般不难判断，因此里奇法官称新颖性（第 102 节）和非显而易见性（第 103 节）为“第二道大门”和“第三道大门”。美国专利法以不同的节，区分了这三道大门。

（2）基本的范畴（分类）：甲，发明专利（第 101 节，又称实用专利，美国专利与商标局的专利公报简单地标以专利）其中包括制造品类、工序类和改进类（美国专利公报分为一般的和机械的、化学的、电子的这三类）；乙，植物专利（第 161 节）；丙，外观设计专利（第 171 节）。

（3）不属法定范畴的主题：原理、自然法则、思维程序、智力概念、观念、自然现象、数学公式、计算方法、基本真理、始终原因、勾股定理、单独的计算机程序发明，或者简单地说，不属可取得专利权的主题是：“自然法则、自然现象和抽象概念”。见戴蒙德诉迪尔，美国判例汇编第 450 卷第 185 页最近，里奇法官在阿尔帕特案中重申了这一规定。参阅阿尔帕特案美国专利周刊第二辑第 31 卷第 1545 页（联邦巡回区上诉法院，1994 年）

### 第三章可取得专利权的条件

## 8. 决定新颖性的关键日期



## 判例 8. 建筑橡胶制品公司诉帕克橡胶公司

(联邦巡回区上诉法院, 1984 年)

联邦判例汇编第二辑第 749 卷第 707 页

建筑橡胶制品公司[原告, 上诉人]不服地区法院关于帕克[被告, 被上诉人]对上诉人的美国专利(专利号 3, 843, 051 和 4, 117, 977)的侵权不负责任的判决, 提起上诉。地区法院的判决依据是: 按照陪审团事实裁定中的答复, 上述专利因缺乏新颖性(美国法典标题 35 第 102 节)而无效。

为答复具体问题, 陪审团查实, 帕克侵犯了这两项专利权, 并且 '051 和 '977 专利都不是显而易见的(美国法典标题 35 第 103 节)。关于 '977 专利, 陪审团进一步查实, 该发明在被提出专利申请前一年未被“出售”或在出版物上被说明过。

建筑橡胶制品公司诉称, 地区法院错误地未能支持它的起诉, 尽管不存在任何说明这两项专利缺乏新颖性的证据。

本案中的两项专利都与高速铁路道叉有关。这种道叉具有旨在避免铁路路基沉降的防潮通行面。它由一些与火车铁轨成直线的矩形管所组成, 覆盖着弹性防水薄板。这两项专利的发明者是建筑橡胶制品公司的一位经理兼大股东雅各布·惠特洛克先生。'051 专利于 1974 年 10 月 23 日授予。它披露了由一个楔入两轨道之间的中截面与两个从每一轨道外侧到主要路面的截面组成的道叉。为了确保铁轨与道叉之间的防水密封, 中心截面尺寸超长并须可弯曲以便插入两铁轨之间, 从而达到妥贴的效果。

边侧紧紧地勾住轨枕的边缘以防侧面移动, 并形成与轨枕的密封。为了使道叉部分在火车之下衔接延伸, 在专利中披露了一种重叠的叠接片, 并作为权利要求。权利要求 9 在初审时作为该发明的集中体现, 摘要如下:

在高速铁路道叉中, .....一对加长的、起衔接作用的、位于铁轨之间并覆盖轨枕复面的组合件, 每一个组合件包括一块由弹性防水材料制作, 具有凹形的、压缩的加长边缘, 以与铁轨网状部分一起发挥弹性密封作用的上层薄板, 一块具有加长增强要素和侧面空间平行关系的多截面, .....和联结相应增强要素以及每一对直线增强要素的衔接方法。(注: 原文为斜体)

斜体部分对本判决十分重要。

'977 专利于 1978 年 10 月 3 日授予。它披露了对 '051 专利发明的改进。为了便于制造与安装道叉, 中心截面被分成两半, 在中心联接处有一个重叠的舌槽榫结构以防泄漏。

中心截面的两半部分均带余量尺寸, 以便在两半联接处和半面边缘与铁轨之间产生压封。在初审中具有代表性的权利要求 14, 摘要如下:

在高速铁路道叉中, 每一对铁轨都具有靠一个网状截面联结的基础截面和上部截面, 组合件包括: 至少一对加长侧面弹性轨距截面, 适用于并列放置在铁轨中间。该截面部件具有相应加长的内侧以起支承作用, .....每一个部件具有加长的外侧以适用于安置在铁轨网状截面附近并且实质上相接, 内侧提供与轨距截面一致的凸出部分, 该轨距截面在加长的舌槽榫作用下与上述加长侧面弹性轨距截面相吻。(注: 原文为斜体)

所示斜体部分是为了指出本案涉及的权利要求中主要因素。

根据陪审团的答复, 地区法院作出支持帕克的判决。该法院驳回了建筑橡胶制品公司要求否决陪审团事实裁定的诉求。在上诉时, 帕克辩称, 陪审

团的事实裁定证据确凿。

帕克所说的确凿证据是导致 '051 专利丧失新颖性的一项现有技术，即，授予 C.H. 伦内尔斯的美国专利（专利号 2, 828, 079）。这是关于橡胶铁路道叉的专利。

伦内尔斯的 '097 专利披露了一种有一块橡胶中心截面的道叉。它得到一块波形金属板的支撑，而不是像 '051 专利要求的加长增强多截面的支撑，然而，'079 专利的说明如下：

本技术领域里的技术人员也承认，在肯定像本说明之纵向波形增强构件的同时，也有可能采用其他能使厚板持撑间隔轨枕的构件，如管状物、推杆、工字形杆等纵向形状物。

应承认，在 '079 专利中没有任何关于“衔接方法”的[技术]要素的披露，像 '051 专利的权利要求所需“在火车下”的衔接部位。

至于 '977 专利，帕克辩称，伦内尔斯的 '079 专利和惠特洛克的 '051 专利确立了[使 '977 专利无效的]现有技术。

帕克承认，无任何现有技术披露了一对并列的、在铁轨之间的、与舌槽榫吻合的截面，因而肯定了地区法院的承认，即，“缺乏[新颖性]问题的证据。”

上述对证据的审查无可置疑地表明，上诉人的上诉是正当的。地区法院应当根据[原告]诉求作出否决陪审团关于专利无效的事实裁定的判决。本法院一再说明，缺乏新颖性（即，现有技术存在）的抗辩只有依赖一项单独的、披露权利要求的发明中每一个技术要素的现有技术而成立。RCA 公司诉应用数字数据体系公司，联邦判例汇编第二辑第 730 卷第 1440 页美国专利周刊第 221 卷第 385 页（联邦巡回区上诉法院，1984 年）

法规的语言要求如此。第 102 节所说的发明是已被他人所知，或利用，或已授予专利，或在出版物上说明。而且，第 103 节规定，“虽然一项发明没有如本法第 102 节所列相同的披露或说明”，仍可能不授予专利。帕克承认没有一项单独的现有技术披露了 '051 或 '977 专利的权利要求中的每一项技术要素，因此，作为法律问题，本法院不支持以缺乏新颖性为由的[专利]无效的抗辩。

帕克指出，与现有技术相比的不同是“无关紧要的”或“显而易见的”。可是，帕克误解了有关先例的含义。对现有技术文献的解读不必逐字逐句地采用他人已用的语言；同时，解读又必须考虑权利要求发明的整体性。

帕克的论证与地区法院在考内尔诉西尔斯，罗巴克公司案的意见如出一辙。[引语见联邦判例汇编第二辑第 722 卷第 1542 页（1983 年）]本法院对该意见的否定如下：

该意见说，先有发明的展示不必是“完全的”，如果某普通技术人员可以依靠现有技术“完成该发明所要求的工作”，并且，“作为先有发明，如果它与后有发明的主要方面相同，差异之小，对该领域普通技术人员而言，微乎其微，那么它足以成为先有发明。”这些论述是对显而易见性而言，与先有发明无关；先有发明，要求在一项单独的现有技术中的表述，必须披露了在权利要求中的发明的所有技术要素。现有技术披露了“绝大多数”权利要求发明的要素，可能使该权利要求依第 103 节而无效：它未成为“先有发明。”

联邦判例汇编第二辑第 722 卷第 1548 页，美国专利月刊第 220 卷第 198

页。帕克的论证不能替代缺乏新颖性为由的[专利]无效的抗辩。

特此撤消原判，发回重审。

【分析】按照本书判例 1 的解释，任何欲取得美国专利的发明者都必须依次通过第一道大门（符合第 101 节规定的可取得专利权的主题）、第二道大门（符合第 102 节规定的可取得专利权的条件——新颖性）和第三道大门（符合第 103 节规定的可取得专利权的条件——非显而易见性）。严格地说，美国专利法规定的可取得专利权的条件是发明的实用性（第 101 节法定术语是“useful”，在判例和学理中一般采用名词“utility”）、新颖性（第 102 节法定术语是“novelty”）和非明显性（第 103 节法定术语是“non-obvious subject matter”，直译为“非显而易见的主题”，或“非明显的主题”）。但是，“无论在美国专利局审查专利申请，还是在联邦法院里受理专利侵权案时，实用性都极少成为争议问题”。参阅，罗伯特·帕特里克·默杰斯，专利法与政策：判例与阅读材料，米基公司法律出版社，1993 年版，第三章，实用性，A、导言。因此判例 1 没有将“实用性”与“新颖性”和“非显而易见性”相题并论。故本章亦选析了有关第二、三道大门的判例。

本判例是解读美国专利法第 102 节关于决定新颖性的关键日期，以及第 102 节与第 103 节之间区别的重要先例。在分析本判例的法律意义之前，让我们先看看第 102 节规定：

第 102 节可取得专利权的条件；新颖性与取得专利的权利丧失。某人有权取得专利，除非——

(a) 该发明已在本国[注：指美国，下同]被他人所知或所用，或在本国或某外国已被授予专利或在出版物上说明，或者

(b) 在美国申请专利之日的一年前，该发明已在本国或外国被授予专利，或在出版物上说明，或在本国公开利用或出售，或者

(c) 他已放弃该发明，或者

(d) 该发明由申请人或其法律代表或受让人在外国首次取得专利，或导致取得专利，或发明者证书，先于该专利或发明证书在本国申请专利的日期，其申请专利或发明者证书的日期先于在美国的申请日期已超过 12 月，或者

(e) 由申请人提出专利申请之前，该发明已在美国由他人提出专利申请并被授予的专利中说明，或在其他符合本法第 371 节(三)款中(1)，(2)，(4)项要求的人提出的国际申请中说明，或者

(f) 他本人没有发明该提出申诉专利的主题，或者

(g) 在申请者的发明之前，该发明由本国其他人完成且未放弃，隐瞒或隐藏该发明。在决定发明的优先性时不仅应考虑相关的该发明的概念形成日期和将发明付诸实践的日期，而且应考虑最先形成发明概念的日期和从先于他人形成发明概念之日起到最后付诸实践的合理勤勉。

这是美国专利法中最复杂、最具特色的条款。就复杂性而言，有关第 102 节的判例不计其数，所涉及的众多具体法律问题似迷宫图令人难解；就特色而言，该节规定的“发明在先”（first to invent）制几乎是当今世界上独一无二的（目前除美国，只有菲律宾采用该制度）。由于篇幅限制，本章仅选析与第 102 节(a)，(b)，(g)相关的若干重要判例，以便读者对美国专利法中决定新颖性和取得专利的权利丧失的两个关键日期以及“发明在先”制有所了解。

本判例主要具有两方面法律意义。其一，美国联邦巡回区上诉法院重申：

“缺乏新颖性（即，现有技术存在）的抗辩只有依赖一项单独的、披露权利要求的发明中每一个技术要素的现有技术而成立。”换言之，某项美国专利申请中提出权利要求（claim）的发明是否具备新颖性，首先取决于在该发明日期（date of invention）以前，有没有一份单独的现有技术资料（prior art reference）披露了该权利要求的发明中的每一个技术要素（each and every element）。这是决定新颖性的关键日期（critical date）的首要法律意义。

本案中的帕克（被告和被上诉人）在为其专利侵权行为辩解时提出，’079 专利先于（anticipate）’051 和 ’977 专利的发明日期。因此，’051 和 ’977 专利均缺乏新颖性。联邦巡回区上诉法院在审查有关证据时，特意用斜体字表示 ’051 和 ’977 专利的关键技术要素，我们不妨作一比较：

技术要素	’051 专利	’977 专利	’079 专利
1. “衔接方法” (splicer means) 有无 用于联结相应增强要素...			
2. 两轨距截面在“舌槽榫作用 下 (tongue-in-groove) ...相吻。”	无	有	无

俗话说，“不怕不识货，只怕货比货。”可见，’079 专利不是“一项单独的，披露权利要求的发明中每一个技术要素的现有技术”，因而不构成“anticipation”（美国《布莱克法律词典》解释：anticipation 是指“在某适当日期之前做某事的行为”，在美国专利法判例和学理中特指，“一项单独的，披露权利要求的发明中每一个技术要素的现有技术，”可译为“现有技术存在”或“先有发明”）。如果“先有发明”披露了第 102 节 (a) 所谓“申请专利时，该发明”的每一个技术要素，该发明就缺乏新颖性。这种比较的方法在美国专利法理论中被称为“每一要素测验”（Every Element Test）参阅同上，专利法与政策：判例与阅读材料，第 173 页。

读者可以注意到，本判例的重申使用了“披露”（disclose）一词。“披露”者，“公开”（public）也。这实际上解释了“发明已知或已用”的意义。这种披露包括第 102 节 (a) 中：（1）该发明已在美国被他人所知或所用；（2）该发明在美国或某外国已被授予专利或在出版物上说明，根据早已确立的判例法，披露（1）是指“该发明必须成为先有的公开知识，即合理地公众所了解的知识”，参阅全国牵引机拖轮集团公司诉奥特金斯美国专利周刊第 205 卷第 892 页（伊利诺艾斯州北区联邦地区法院，1980 年）或指“某付诸实践的发明已[在美国]被广泛地所知，而不论所知者是外国人还是生活在美国的人”。参阅威斯丁豪斯公司诉通用电器公司联邦判例汇编第 207 卷第 75 页（联邦第二巡回区上诉法院，1913 年）根据第 102 节 (a) 的规定，披露（1）严格地限于美国境内。披露（2）则不限于美国境内，而包括全世界各国的专利或出版物上的披露，这种“出版物”（printed publication）甚至包括“某外国图书馆里已编入目录并已上架的一篇博士论文”。参阅霍尔案联邦判例汇编第二辑第 781 卷第 897 页（联邦巡回区上诉法院，1986 年）

综上，决定新颖性的关键日期是发明日期。根据本判例，其一，新颖性首先取决于在该发明日期之前，有没有一份单独的现有技术资料披露了该权利要求的发明中的每一个技术要素。其二，联邦巡回区上诉法院重申：“现

有技术披露了‘绝大多数’（almost）权利要求发明的要素，可能使该权利要求依第 103 节而无效；它未成为‘先有发明’。”这说明，第二、三道大门之间存在严格的区别。在第二道大门里所说的“现有技术”必须披露“所有和每一个”（all and every）权利要求发明技术要素，否则就将它放到第三道大门里去考虑。这就是美国专利法的逻辑。

#### 9. 法定禁止的关键日期

### 判例 9. 迪克斯-西尔公司诉纽黑文陷波石公司

(康乃狄格州联邦地区法院, 1964 年)

联邦判例汇编补篇第 236 卷第 914 页

这是一起关于“热沥青表面处理与工序”的专利侵权案。该专利的发明者迪金森于 1957 年 8 月 21 日提出专利申请, 1959 年取得专利(专利号 2, 884, 841)。然后, 原告受让该专利。始初被告是承认已多年利用该专利工序的两家康乃狄格州的公司。第三位被告, 康乃狄格州是诉讼开始后被补充的。

被告在答辩中提出一系列抗辩理由。它们对原告专利权的有效性提出质疑, 根据是原告的发明早已在出版物上被说明, 并且(或者)在提出专利申请之前一年多已被公开利用[根据第 102 节]。

原告辩解, 第 102 节不适用于本案, 因为使他专利权失效的所谓公开利用或在出版物上被说明, 都必须与专利工序同一。这种同一尚未确定。

第一个专利法, 即 1790 年专利法步英国专利法之后尘, 要求发明必须“未被他人所知或所利用”。但是三年后, 该条款被扩充修改为“在申请之前未被他人所知或所利用”。这正是 1952 年专利法第 102 节(b)的前身。人们往往忽视了专利法中对这一特定时间的规定。第 102 节(b)涉及的是发明人一旦做出了新颖与可取得专利的发明之后的行为。它设置了这个条件, 即, 发明人应尽快提出专利申请, 否则他将丧失其可能取得合法垄断的权利。

联邦第二巡回区上诉法院在矿化工程公司诉凯尼恩轴承与自动化零件公司, 联邦判例汇编第 153 卷第 516 页, 请愿颁布调卷审核令状被驳回, 美国判例汇编第 328 卷第 840 页(1946 年)中强调了防止不公开利用和尽早让公众分享发现的果实的双重目标。

发明人取得专利的权利有一个条件, 即, 一旦他的发现可申请专利, 他就应私下利用该发现; 他要么将这作为商业秘密, 要么争取合法垄断, 两年的限期是为了让他做出必要的申请专利的准备[根据原专利法], 尽管如今已将两年改为一年。如果他超过了这个宽限期, 他便剥夺了自己的权利而不论了解其发明的公众是多么少。

原告的首要理由是在[他自己]先有的[各种工作]混合使用与专利工序之间缺乏同一。原告不仅坚持第 102 节(b)对同一程度的要求高于对专利侵权意图的要求, 而且提出被告必须证明公开利用的同一。于是, 有关法规条款的解释便成了令人关注的问题。

为使他对法律的理解具有权威性, 原告援引了德雷帕诉沃特尔斯, 联邦判例(第 4073 号)第六卷第 1961 页。(麻萨诸塞州联邦地区法院, 1878 年)法院意见如下:

使专利失效的出售和利用都必须是专利品; 我们认为, 欲使专利无效, 仅仅证明发明人已经出售某个较早的和不太完善的——这是在专利法意义上的不太完善——物品, 是不够的, 尽管出售品在专利权利要求的范围内。换言之。这种测试未必是指出售品因包括了发明的一部分而构成侵权, 而是指它是不是发明, 即, 它是否包括了发明的全部。法律的意图不是指专利人贡献给公众的是他在申请专利前两年出售的东西, 而是指他的发明, 假如他在这段时间里出售它。

但是在德雷帕案中，法院注意到，在先前利用与专利之间存在实质的和“可取得专利”的区别。在比较这两者时，法院指出，“我们认为，很值得怀疑的是，那种形式的环形物是否已被普遍使用，以此为基础改进的。这种最后和授予专利的产品是不是可取得专利权。”因此，只要本法官能够决定，当时新颖的法律表述对本判决并非必要。

在芝科比制造公司诉哥伦布纤维纺织公司，联邦判例汇编补篇第 165 卷第 307 页（加州中区联邦地区法院，1958 年）中也可发现支持原告的论据。该判例指出：“美国法典标题 35 第 103 节的用词说明，第 102 节要求的发明是‘同一的披露’。”随后，兄弟公司诉布朗宁制造公司联邦判例汇编第二辑第 317 卷第 413 页（联邦第八巡回区上诉法院，1963 年），请愿颁布调卷审核令状被驳回，美国判例汇编第 375 卷第 825 页的判决理由部分，特地否定了芝科比案对法律的解释。在兄弟公司案中，原告在提出专利申请前一年多，曾散发过一本简要描述其发明的小册。这被视为第 102 节（b）规定的出版物。如同本案，原告强调第 103 节为第 102 节（b）设置了严格的同一性测试。上诉法院驳回了严格的同一性测试标准，并利用第 103 节的立法史说明，国会在通过第 103 节时，并无改变第 102 节（b）标准的意图。

在上述案例中，没有一个法院根据严格的同一性规则，认定有争议的专利有效。因此，本法官不能决定，只有先前公开利用的完全同一才会禁止以后的专利。我认为这种决定理由不足。《沃克，专利法》（德拉斯编，1937 年）提出了一项更好的权威性规则：

在专利覆盖的东西，与发明人提出专利申请前两年多，允许公开利用或出售的东西之间，严格的同一并不必然构成对以后专利覆盖的发明的法定禁止。只要两者实质相同即可，或者，如果说由前者改进而来的东西不等于发明，但是，两个装置功效相同，在结构和操作方式上类似，那么就难说不等于发明。

最高法院在霍尔诉麦卡尼美国判例汇编第 107 卷第 90 页（1882 年）中的意见大概算是这一探讨的开端。该判例在谈到公开利用的发明形式时指出。

在这些保险箱里的发明是完全的。它能够生产出想要生产的东西，虽然不是与熟钢板的利用一模一样。

在专利发明和先前利用的发明形式之间有明显区别，但是，其先前利用依然使取得专利的可能变成泡影。

如果要求严格的同一，第 102 节（b）就会成为一句空话，因为将先前利用的略做改变，便可取得专利，公众依法享有的东西就成了专利侵权。

国会设定了以下两者的平衡，即，通过授予“发明……任何新颖和实施工序”的人以专利权来促进技术发展和公众合法利用专利的利益之间的平衡。一旦准备和提出申请的一年过去了，对第一个发明人采取较之对其他人更宽松的标准，将大大损害国会的政策。发明人自己对现有技术的制作与他人的制作毫无区别。

某发明人可能会丧失取得专利的权利这一理论，在某些方面不同于排除产生这种权利的可能性，但是这两者内在的政策一脉相承。已公开利用的东西不能由任何人（包括发明者自己）收回，再去申请专利。将来必然还会有这种权利应有的发展。【分析】虽然这是一个联邦地区法院的判例，但是，它遵循了最高法院的霍尔诉麦卡尼和联邦第二巡回区上诉法院的矿化工程公

司和第八巡回区上诉法院的兄弟公司案这三个先例。而且，联邦巡回区上诉法院在哈密尔顿案联邦判例汇编第二辑第 882 卷第 1576 页（1989 年）中采纳了本判例的“实质相同”（substantially the same）的测试标准。因此，这不失为具有普遍意义的判例。

首先，读者从本判例中可以看到，与决定新颖性（novelty）的关键日期——发明日期（the date of invention）不同，决定取得专利的权利丧失（loss of right to patent）的关键日期是申请日期（the filing date）。美国专利法第 102 节（b）规定：“某人有权（be entitled to，或译为，有资格）取得专利，除非……在美国申请专利之日的一年前，该发明已在本国或外国被授予专利，或在出版物上说明，或在本国公开利用或出售，……”在美国专利法术语中，该规定被称为“法定禁止”（statutory bars），因本案中申请日期（如本案中的 1957 年 8 月 21 日）前一年（1956 年 8 月 21 日）之前，某些法定事件（如本案中申请专利的发明已公开利用）一经查实，将禁止申请人获得专利权，或者说，申请人“取得专利的权利丧失”。

本质上，第 102 节（a）规定的事件也禁止专利申请人取得专利权。但是，第 102 节（a）与（b）禁止的法律意义不同。前者禁止的是非第一个发明人，后者则禁止未及时申请专利的发明人。换言之，美国专利应授予真正第一个发明人。这体现了“发明在先”的基本原则，同时，美国专利应授予及时申请专利的发明人。这种及时并不是鼓励发明人一旦发明成功便提出申请。在美国，发明人成功后数年才提出专利申请，甚至放弃申请，不足为奇。许多发明人，尤其是非公司雇佣的发明人或小企业的发明人，在发明成功后一般先作产品或技术市场的预测；如市场前景看好，发明人才舍得化钱申请专利。美国现行专利制度给予发明人一年的“宽限期”（grace period）。即，发明人在出版物上发表有关发明的论文，或将发明（产品、工序）出售，公开利用之后的一年之内必须提出专利申请。否则，他将被禁止取得专利权。这种宽限期是美国专利制度的特征之一。

第 102 节（a）和（b）的区别还在于：（a）对他人而言，（b）主要对发明人本人而言。因为根据判例 8，某项权利要求的发明是否具备新颖性，取决于在该发明日期之前，“他人”单独的一项先有发明是否与之百分之百的相同。而根据本判例，原告取得专利的权利是否丧失，取决于原告本人在 1956 年 8 月 21 日之前“[他自己]先有的[各种工作]混合利用”与 1957 年 8 月 21 日提出专利申请的发明是否“实质相同”。

第二，本案的实质意义在于解读第 102 节（b）有关“……在美国申请专利之日的一年前，该发明……。”从法规的用词中，我们难以区别第 102 节（a）和（b）中两种“该发明”。其实，两者内涵相差甚远。判例 8 强调所谓“每一[技术]要素测验”，缺一不可。这种极其严格的同一标准反映了美国专利法的精神，即，“应给予创造力以充分的鼓励”。通过先有发明与专利申请时权利要求发明的每一技术要素比较，确认后者的新颖性，以便充分肯定任何法定主题范围内的任何个人的一点几天才火花。至于这种新颖性是否显而易见，第 102 节暂不予考虑，本判例指出，发明人本人在宽限期之外的发明与其申请专利时的发明实质相同，便构成“法定禁止”。在此，我们须细心区别第 102 节（a）和（b）针对的不同对象。（b）款主要是针对发明人本人在宽限期之外的发明与申请专利时的发明。根据法律规定与判例



解释，如果不以实质相同的标准测试两者，那么后者的任何非实质性改变都可规避“法定禁止”条款。“第 102 节 (b) 就会成为一句空话”。由于第 102 节 (a) 和 (b) 的“发明”内涵不同，因此在美国专利法学理中，分别被称为发明 a”和“发明 b”。参阅罗伯特·帕特里克·默杰斯，专利法与政策；判例与阅读材料，米基公司法律出版社，1993 年版，第 215 页。

为了进一步帮助读者理解美国专利法中新颖性与法定禁止的区别，特选析以下判例。这是美国专利法历史上第一个明确区分新颖性与法定禁止的著名先例。

## 10. 新颖性与法定禁止的区别

判例 10. 彭诺克诉戴安劳格  
(美国最高法院, 1829 年)  
美国判例汇编第 27 卷第 1 页

【斯托里大法官宣读法院意见】这是一起调卷审核宾夕弗尼亚州巡回法院判决的案件。原告起诉, 错误地指控被告对其专利的侵权。该专利于 1818 年 7 月 6 日授予, 是一项对皮管(用于送气、送水和其他液体)制造技艺的新颖和实用改进。以陪审团的事实决定为根据, 法院作出支持被告的判决。本法院要解决的是有关该判决正确性的争议。

在初审时, 一项反对议案, 针对法院如下意见:

本案产生的法律问题是, 如果某发明人将其发现公开, 寻求并允许他人自由利用之, 而对发明未提出任何公众可予以注意的权利要求; 他放弃了对发明拥有独占权的始初权利, 而如果他在这种利用之前申请专利, 他将有权取得专利权, 并且原则上没有什么区别, 即, 经发明人同意, 某特定人公开利用该物品, 而后该物品获得专利。因而如陪审团指控的, 一旦本案的证据符合上述原则, 法院认为原告无权对陪审团事实决定提出异议。

于是, 唯一的问题是, 法院的认定在法律上正确与否。不可否认, 某发明人会放弃他的发明, 将发明贡献给公众。这种始初权利一旦放弃, 发明人就不能随心所欲地恢复之。原因不言而喻, 一旦以这种方式将礼物赠送给公众, 这些礼物就是无条件的。因此, 如果某人向公众奉献一条道路, 或其他通行权, 这就是永久权。通常, 在初审中产生的问题是事实, 而不是法律问题; 在此案, 当事人的行为是否与放弃其发明或将这贡献给公众的证据一致。根据所有的事实, 似乎没有理由说明法院为什么没有由此得出法律结论, 从事实上看, 唯一的问题是, 根据一般原则, 法院认定的事实能否论证该结论。

1793 年 2 月 21 日的专利法第 11 章规定了取得发明专利的术语、条件和方式; 严格符合这些规定的证据构成了专利人取得资格的基础。第一节规定:

当任何一个或数个人作为一个或数个美国公民声称, 他或他们已经发明了任何新颖或实用的技艺, 机械, 或合成物, 或对任何技艺, 机械, 或合成物的任何新颖或实用的改进, 在申请前没有被知或利用; 并且向国务卿提交请愿书, 表示取得对该发明的绝对财产权的愿望和祈求授予专利[专利将授予]。

第三节规定, “每一个发明人在可以取得专利之前, 必须发誓, 或确保他真诚地相信, 他是他请求取得专利的技艺, 机械, 或其改进的真正发明人或发现人。”第六节规定, 被告可以对任何指控他专利侵权的起诉, 提出抗辩, 其中包括“专利所保障的东西不是专利人最先发现的, 而是已被利用, 或已在某些公开书刊中说明过, 先于专利人的假定发现。”

根据专利法第一节的术语, 国务卿有权将专利授予任何申请专利的公民, 只要该公民声称他已发明了某新颖和实用的技艺, 机械, 等等, “在申请前没有被知或利用。”这一授权是有限的。当事人在取得任何资格之前必须符合法律规定。那么, “在申请前没有被知或利用”的真正含义是什么呢? 它不可能是指在申请前, 发明人本人不知道或不利用该发明的东西, 因为这将使他根本不可能取得专利。这种利用和他的发明知识, 对于他探索想要知道的东西和完善发明的各个部分, 都是必不可少的。于是, 任何合理的解释都必然是指, 在申请之前没有被他人所知或利用。但是, 如何被知或被利用

呢？假定有必要，发明人会雇佣他人帮助完成始初的结构或利用；或者，假定在他申请专利之前，他人盗窃了其发明，或未经同意而利用之；难以想象，立法机关会指这种知识或利用。

因此，我们认为真正的含义必定是指是在申请之前未被公众所知或所利用。如此解释的话，便有充分的理由考虑[发明人]行为所设置的限定。给予发明人以合理的奖励，给予他们在有限期限内对于其发明的独占权，这样做的崇高目标是激发天才的努力，“促进科学和实用技艺的发展”。该目标的实现，最好是尽早地让公众充分享有制造、安装、使用和销售发明物和适当地尊重发明者的权利。如果允许某发明人不让公众知道其发明奥秘；如果他长时期地保持垄断，并制造和向公众销售其发明，从而依靠他对特定结构的优势和知识，获取发明的全部收益，随后而且只有在随后，当竞争的威胁迫使他要保障其独占权，允许他获取专利，从而在十四年内排斥公众任何进一步的利用，这将极大地阻碍科学和实用技艺的发展，并且将鼓励那些不想使其发现商业化的人。

可见合理的规定应该是，除非发明人尽早地允许公众的利用，使公众掌握其[发明]奥秘，并开始独占权的期限，否则将得不到独占权；即便他做了，也需限制这种权利，可以期望在理智的专利立法中发现这一规定。假如在英国的法理中早已发现该规定，并在此不足为奇，那么就很自然地在我们自己的法律中将发现之。

事实上，1624年的詹姆斯法（通常称为垄断法）中包含了这一规定。该法在一般地禁止垄断之后，在第六节规定了一个例外，即，允许“专利特许状和为期十四年或十四年以下的特权授予，授予给该范围内的，任何新颖产品的工作或制造方法的，真正和第一个发明人和这些产品的发明人。在专利许可状和授予的期限内，他人将不能利用之”。柯克勋爵在评论该条款或规定时说，专利特许状“必须是这种产品，即，在制造该特许专利的期限内，任何他人不能利用的产品，因为虽然这是新发明的，但是，如果任何他人在制造该特许专利或特权授予的期限内利用它，都将是违反该法律的行为，”这里所说的利用早已被理解为是公开利用，而不是私下的或在欺骗发明者的情况下偷偷地利用。

我们的法律用语与詹姆斯法的规定不完全一样，但是，无可置疑，凡是制定这种法律的人都会有如此意图和柯克勋爵所作的解释。假如没有这种评判性解释，很难想象出其他对这些词语的公平解释。我们并不能以这些词语可能在某些情况下被视为“邯郸学步”，或“划地为牢”，过分限制收益权，而随心所欲地否定这些立法时被理智地采用的词语。如果在申请专利时，经发明人同意，其发明已被公开利用，法院怎么能够说这是法律旨在保护的行为呢？如果这种公开利用不是法律所说的利用，是什么利用呢？如果是的话，法院如何将这种情况排除在外，而认定该专利（暗示专利人不是真正的）和授予该专利的条件不存在？在这种情况下，如果法院认为没有限制的理由，立法的意图还是应该服从的。如果法律明显地可以适用这种情况，那就不能也不应该忽视它。但是，如果认为限制具有良好的政策基础，而且是通过将发明尽早地投入公开和无限制的利用，实现立法目标的有效手段，那么最重要的是，如这种政策已被承认，并且在类似情况下依法行动具有类似的目标，就不无理由假定，这些术语所规定的行为包含着真正的立法意图，应该作这种解释。这不是完全没有意义的看法，国会通过的第一个专利法所用

的措辞是“以前未知和未利用”，并没有“申请”的用词。而且与该规定的句子结构相联系，还可以推断到发明或申请之时。1793年专利法所增加的用词肯定是有目的地被介绍过，由此谨慎地消除怀疑，确定了立法的始初意义。该法规说明引起的唯一真正的疑惑产生于第六节。该节允许被指控侵权的当事人提出抗辩作为一种禁止，即，“专利保障的东西不是专利人始初发现的，而是在专利人假定发现之前已利用的。”人们已经提问，如果立法意图是禁止当事人在先前利用后取得专利，尽管他是真正的发明人，那么为什么不用“申请之前”，而是用“假定的发现之前”？如果仅仅在申请之前利用发明的东西，就足以禁止[取得专利]的权利，那么虽然该当事人可能是第一个和真正的发明人，但是如他人未经第一个发明人同意，无意或有意地利用之，他的权利就丧失了。就盗用而言，尚不清楚，是否任何盗用都在法规意图之内。一般地说，这是要排除在外的。就第二个发明而言，问题在于这是否属于法规保护的。如果公众早已掌握和普遍地公平利用这项发明，而无任何欺骗，就有足够的理由假定，立法者并无意图将独占权授予任何早已被公开利用之东西的拥有者。这将不存在任何对价——给予发明十四年的独占权或垄断权缺乏任何交换价格。

既然如此，可以肯定，第六节有必要嫌弃第一节规定的解释。第六节没有穷尽被指控专利侵权的当事人可以在诉讼中提出的抗辩。一个明显的省略是他根据发明人的许可和授权利用专利。第六节仅仅是确认适用专利法其他部分的一般法律原则。这就是，法律将权利授予第一个和真正的发明人，而且唯一地授予他；如果在他假定发现之前，该发明已知或已利用，他便不是第一个发明人，虽然他也许是真正的发明人。这就是法律条款的含义。这与以下学说并不矛盾，即，虽然他请求产生另一个禁止。由此解释法规的每一条款，并不会产生任何自相矛盾或改变法规语言的一般意义。如此解释没有忽视任何公共政策，一般也不会损害第一个发明人，这与发明人自己拖延或自愿的不行为所产生的后果截然不同。

诚然，本判决涉及的问题并不是都解决了。但是，基于深思熟虑，我们一致认为法律的真正解释是，如果第一个发明人在提出专利申请之前将其发明公开利用，他便失去了取得专利的资格。他在公开出售和利用中的自愿行为是对他权利的禁止，或者仅仅因此而使他无法具备国务卿授权颁发专利的条件。

巡回法院的意见完全正确，特此维持原判。

【分析】本判例需要特别小心地阅读。为了更好地帮助读者了解法定禁止条款的来龙去脉，有必要先对美国专利立法史上相关条款及其演变作一交代，然后分析该判例的法律意义。

作为普通法系国家，美国法与英国法有着藕断丝连的渊源关系。专利法也不例外。斯托里大法官在判决中援引了英国1624年垄断法（the Statute of Monopolies of 1624，又称詹姆斯一世法 21，Statute 21，James I）第六节作为法律推理的重要前提，这一法律规定不仅是英国第一个专利立法，而且是继1474年威尼斯法（Venetian Act of 1474，世界上第一个专利法）问世后西欧最重要的专利法之一。参阅哈罗德 C. 威格纳，专利统一。通过条约或国内法修改，莫里出版社，1993年版，第100节统一，从中世纪到当今，美国专利法因承了英国专利法传统。1790年专利法规定，对发明者的保护限于那些在任何地方“先前没有被知或被利用的”发明；1793年

专利法修改为：“在申请前没有被知或被利用”。斯托里在判决中首次对此作了如此解释：“我们认为真正的含义必定是指在申请之前未被公众所知或所利用”。并使用了“失去了取得专利的资格”，“对他权利的禁止”等提法。1836年专利法明确规定：如果发明“在申请之前，经申请者同意或许可已被公开利用或出售”，便被禁止获得专利保护。这一规定明确地将法定禁止局限于“经申请者同意或许可”而出现的公开利用和出售。在1839年，美国国会对此作了补充修改，规定：任何专利不能以在该专利申请之前被任何公司或个人买卖或先前利用为由而被认定无效，除非“这种买卖或先前利用在该专利申请的两年之前”。1870年专利法对法定禁止作了更清晰的表述：如果发明“在申请专利的两年多之前已在本国公开利用或出售”，就禁止给予专利保护。因此，该法删去了“经申请者同意或许可”的要求，明确了两年期限，并将公开利用或出售限于“在本国”。在1897年，专利法修改为，将专利保护限于“在申请专利前两年，未在本国或任何外国取得专利或在任何出版物上被说明——或未在本国公开利用或出售”的专利人发明。1939年，宽限期减为一年，后两种修改规定被编纂进1952年专利法第102节(b)。某人有权取得专利，除非“在美国申请专利之日的一年前，该发明已在本国或外国被授予专利，或在出版物上说明，或在本国公开利用或出售”，此规定沿用至今。参阅罗伯特·A·乔特，专利法：判例与阅读材料（美国判例丛书）·西方出版公司，1987年第三版，第2章E.取得发明专利的权利丧失。

由此可见，现行的法定禁止与宽限期规定是美国专利立法与判例法在漫长岁月的发展过程中逐步形成的。

本判例的法律意义不仅在于它开“法定禁止”之先河，而且因为它阐明了该规定的主要目的不是反对公开利用或出售发明的东西，而是鼓励发明人尽快申请专利。斯托里指出：“合理的规定应该是，除非发明人尽早地允许公众的利用，使公众掌握其[发明]奥秘，并开始独占权的期限，否则将得不到独占权。即便他做了，也需限制这种权利。”由于迄今美国专利制度依然维持着严格的“发明在先”传统，因此鼓励发明人尽快申请专利，就成为与该传统相辅相存的重要制度。如以下判例将说明的，美国专利法对决定“发明在先”有着完备的规定。因此，真正的第一个发明人并不十分担忧“优先权”（priority）的冲突，当然，法律上的一整套规定是极端必要的，否则“发明在先”制无法实施。问题是，在美国根深蒂固的市场经济中，发明人如何通过市场开发，掩其知识产权转化为巨大的物质财富，或者说，采用什么方式，在进入专利申请程序之前基本确定市场前景。如果时机和方式不当，发明人不仅有可能在取得专利之前就丧失了资格，而且在取得专利权之后，仍有可能被法院判定，因违反法定禁止条款而失去专利权，如本案的被告那样。以法定禁止为由（虽然被告当时还没有这种说法）欲置原告“于死地而后快”，是美国专利诉讼中最常见的抗辩之一。为了合理地认定法定禁止的关键日期，美国判例法有许多有关原则。如，埃格伯格诉李普曼美国判例汇编第104卷第333页（美国最高法院，1881年）对“公开利用”作了如下解释：“……某项发明的利用是否公开，并不必然取决于知道这项利用的人数。如果某发明人在制作了他的装置后，哪怕这种利用和利用的知识仅限于一个人。又如，伊利莎白市诉美国尼科尔森铺砌材料公司美国判例汇编第97卷第126页规定，实验性利用属公开利用的例外。等等。这些规定促使发明人谨慎地公开自己的发明，并尽可能在法定禁止生效前提出专利申请。

由于本判例产生于美国专利制度建立的初期，因此不免包含一些过时的提法或规定，如“假定的发现”，“十四年”的专利期（现在是自授予专利权起十七年），等等。然而，该判例的精神已成为美国专利法的传统之一。这就是选析它的缘由。

#### 11. 决定发明优先权的基本规则

## 判例 11. 汤森诉史密斯

(美国关税与专利上诉法院, 1929 年)

联邦判例汇编第二辑第 36 卷第 292 页

【格雷海姆首席法官】这是哈里 P. 汤森与哈里 L. 史密斯之间的权利要求的冲突。裁决支持史密斯, 汤森提起上诉, 撤消原裁决, 改判。

上诉人, 哈里 P. 汤森于 1922 年 1 月 13 日向专利局提出申请, 要求授予他关于木杆多用螺栓攻丝机改进发明的专利。1924 年 12 月, 一项他的申请与授予被上诉人哈里 L. 史密斯的专利(专利号 1, 452, 986, 于 1923 年 4 月 24 日授予相似的发明)冲突控诉被确立并予以公告。涉及冲突的权利要求共有七项。

冲突审查官在 1926 年 7 月 10 日作出支持汤森发明的优先权的裁决, 史密斯要求复审, 首席审查官委员会于 1927 年 4 月 15 日撤消了原裁决。1927 年 12 月 7 日, 专利局局长确认了复审裁决。对该复审裁决的上诉是正确的。

本案的唯一问题是上诉人与被上诉人之间的发明优先权问题。汤森诉称: 他于 1921 年 6 月 1 日或前后已想出了其发明观念, 冲突审查官发现确实如此。首席审查官委员会和专利局局长分别认定, 汤森未能以这种案件所需要的清楚而有说服力的证据, 证明这种发明观念。

当两项专利申请在专利授予被上诉人之前同时接受审查, 而且前后申请的日期相近时, 上诉人证明其先有观念的举证责任就比较轻, 如果他能够提出多数的证据就足够了。根据这一合理的规则, 我们仔细地审查了卷宗, 以便认定本案的事实。专利局的三个合议庭在关于这一证据说明什么的问题上, 意见分歧。他们所一致同意的规则也与我们所说的规则有所不同。显而易见, 肯定存在某些忽视, 或错误, 或对重要事实的错误解释, 或对有些指导性法律原则的错误理解或适用, 证明本法院推翻上诉针对的裁决, 是正确的。

汤森诉称: 在 1921 年 6 月 1 日或前后, 当他为尤因螺丝公司作木螺栓的攻丝时, 他的一台攻丝机发生问题。汤森是一位经验丰富的攻丝机制造者, 当时对这种机器十分精通。他判断, 洗床里的一个齿轮肯定是错牙了, 导致攻丝头在开始攻丝槽时, 不能精确起攻, 并在攻丝头经过螺栓时产生新的痕迹。他当时想出了一个观念, 并向周围的工人谈了想法, 即, 制造一个经过双攻丝的螺栓。当时, 他也完全知道考德威尔发明的双攻丝木螺栓。他说, 他向两位工人庞德和克拉克解释了这个观念。但是, 他们都记不起来了, 只有克拉克记起, 有些齿轮坏了。他当即修理了攻丝机, 换上另一个齿轮。随后, 攻丝机如常攻出单攻丝的螺栓。此后, 他没有考虑这个问题。直至 1921 年 10 月 21 日, 他访问斯威夫特和考德威尔时, 因为他们对用于双攻丝螺栓的机器很感兴趣。他许诺, 准备将为日本客商制造的一种单攻丝机改制成双攻丝机。他于 1921 年 11 月 10 日或 11 日作了这一改制, 并于 14 日写信告诉斯威夫特, 请他来看样机。同一天, 他将其发明细节写结他的律师, 以便提出专利申请。该机器于 11 月 21 日展出, 随后又被改回单一攻丝机, 于 1921 年 11 月 30 日运往日本。首席审查官委员会和专利局局长说, 这一展示缺乏任何进一步的证实。汤森诉称, 他不知道一位名叫奥斯卡 J. 里夫斯的男士目击了 6 月 1 日的情况, 直到 1925 年 5 月开庭前 6 周才得知有这样一个, 但是里夫斯此时告诉他, 当时他在场。首席审查官委员会和专利局局长都驳回

了里夫斯的证词，理由是，这与汤森的证词不一，而不是由于缺乏进一步证实。里夫斯与诉讼双方均无关系，对诉讼结果也无利害关系。他在证言中说，他身体不太好，为了消磨时光偶尔参观汤森的工厂，因为他对自动化机器的操作颇感兴趣。在 1921 年 6 月 17 日之前的某个时候，他在汤森的工厂里。他确定这一时间，基于该事实，即，在他买了辆小车后不久便由于健康原因而去乡下避暑，就在那时去了汤森的工厂。恰逢汤森及其助手碰到螺栓攻丝机的麻烦，即机器里的一个齿轮有毛病，导致攻出双重而不是单一的螺纹。汤森调整了机器，并对旁人解释了调整步骤。他当时说，麻烦是由于机器内一个有毛病的齿轮引起的。他讲，在机器运船之前不得不做些调整。在证人离开现场之前，汤森调整了攻丝机，使之攻出单攻丝螺栓。里夫斯证明，调整部件是某些齿轮。它们正是本案涉及的齿轮。在庭审调查时，里夫斯说，当时在调换齿轮前，机器就攻出了双攻丝螺栓，并将其中一些给了旁人。

复审裁决说由于里夫斯在这个问题上比汤森走得更远，称双攻丝螺栓实际上在当时就被攻出并给了别人。这肯定错了。该证词与汤森所说大相径庭，因此被认定缺少进一步证实而驳回。

关于构成发明的概念和披露需要什么条件，已有既定的规则。默根泰勒诉斯卡德华盛顿特区上诉判例汇编第 11 卷第 264 页（1897 年）确定了这一规则。发明优先性问题中作为限定的完整概念是一个事实问题，必须证据确凿。发明的概念存在于发明技艺思维部分的完成之中，所有留待完成以便完善之技艺或结构的东西都属于构成部分，而不属于发明。因此，在发明人的思维中，有待实践的，某个限定的和永久性的，完整的和可操作的发明观念形成，是专利法意义上的有效概念。当某发明的制作已是足够的清晰，该领域的技术人员足以理解它，概念的优先性便确立了。

汤森所说的在 6 月想出的那个概念及其披露是否满足了这些要求？我们倾向于认为已满足了。应记住，汤森在他声称已想出发明时，确实偶尔以最后发明的方式攻丝出螺槽。将单一的攻丝机改变为双攻丝机的唯一要求是改变齿轮。这已是因错误而发生的既成事实。无可置疑，汤森和他周围的人在当时都完全懂得这种机器可以制造。这不是另一种情况，即，某声称的发明人在头脑里想出了某些发明，并口头上披露给他人。这种披露可能是完全的，也可能是不完全的。这儿的当事人已经有了完全的工作样式。不存在任何留待想象的东西。展示与披露是完全的。我们没有理由否认里夫斯的证词。汤森没有否认这种情况的发生，也没有其他人否认。里夫斯比汤森走得更远这一事实并不足以使我们得出结论，即里夫斯是在作伪证，或完全在胡说八道。

另一情况也促使我们相信汤森所说的是有根据的，即，当他最后提出根据斯威夫特和考德威尔的订单制造机器，他向他们完全披露了如何制造。他去了工厂。根据克拉克的证词，汤森叫他在工厂里安装一台机器，以便攻双攻丝。根据克拉克和汤森的证词，“只是拿一台已有的机器，取下一个新的偏心轮，改变齿轮，便在我们的常规机器上攻出了双攻丝。”这仅仅发生在汤森与斯威夫特和考德威尔的会见后几天。此时，这个观念在汤森头脑里是如此成熟，以致他不费吹灰之力，便改制成新颖机器。

基于上述理由，我们得出结论：冲突审查官正确地认定了汤森在 1921 年 6 月确立了这一发明概念。无疑，1921 年 11 月 14 日，汤森在准备和操作他的机器时，将发明付诸实践。专利局合议庭成员一致认为，被上诉人史密斯在 1921 年 11 月 19 日或者 20 日想出了发明。被上诉人没有坚持任何更



早的日期。从我们结论的角度来看，这是不是确切的概念日期，这很难说。史密斯想出了发明后，没有产生任何关于勤勉的问题，他制作了必要的图纸，并开始制造机器。根据冲突中的最初陈述，被上诉人史密斯的发明在 1921 年 12 月 12 日或前后，完成了机器制造和操作。在他的答辩中，史密斯承认他必须依赖正式付诸实践的日期。他的基本陈述是其答辩状，他受之约束。上诉人于 1922 年 1 月 13 日向专利局提出专利申请。史密斯于 1922 年 1 月 3 日提出专利申请。本案不涉及 1921 年 10 月之后汤森和史密斯的勤勉问题。在这时，商业服务公司分别要求他俩准备生产双攻丝机。在这之前，每一个当事人都不存在法律要求的勤勉。

综上，上诉人认为，汤森是第一个想出和第一个付诸实践的人。这确定之后，并且在付诸实践之后没有禁止或过失，因此，汤森享有优先权。据辩称，在汤森于 1921 年 6 月形成概念后，直到 1921 年 10 月 21 日，他没有做什么。这应视为没有适当地行动，从而剥夺了他形成概念的优先权。我们认为这不是法律。当一个发明人已确立了概念，披露和付诸实践的优先权，只要没有任何确凿的放弃，他取得专利的权利不会被公众或竞争者夺去。这已确认，即，从付诸实践到申请专利，历经两年，这本身并不构成放弃。罗尔夫诉霍夫曼，华盛顿特区上诉判例汇编第 26 卷第 336 页（1905 年）。

汤森在想出和披露了其发明后，有权等到 10 月，他没有丧失自己申请专利的权利，除非有人同时制作了同样的发明，并得到专利保障的制造。利用和销售的独占权。贝茨诉科美国判例汇编第 98 卷第 31 页（1878 年）。

我们认为冲突审查官得出了正确的结论，因而推翻专利局局长的裁决。发明优先权属于上诉人汤森。

【分析】本判例阐明的基本规则是美国专利制度的基石之一。没有这一套规则，“发明在先”（First to invent）制的维持是难以想象的。尽管美国每年只有 300 起左右涉及发明优先权的权利要求冲突案，这对年专利申请件平均数近 20 万的专利大国来说，这简直是不足挂齿。参阅世界产权组织第一个二十五年：从 1967 年到 1992 年，国际知识产权执行局出版，日内瓦，1992 年分类，美国第 489 页但是，通过处理这些案件，坚持美国专利法的哲学——将专利权授予第一个和真正的发明人，对美国人来说是绝对必要的。近年来，美国国内和国际社会要求美国改“发明在先”制为“申请在先”制，以实施统一专利制度的呼声很高。1983 年以来，在世界知识产权组织的领导下，包括美国在内的主要专利大国的代表经过艰苦的努力，已起草了专利法条约（The Patent Law Treaty）。其核心就是统一实行“申请在先”制。同上，2，41 专利法条约然而，克林顿政府基于国内的政治和经济原因，已明确宣布暂停参与该条约的制定。专利法条约前途未卜。这意味着美国将继续维持“发明在先”制，参阅戴维德 w. 希尔，美国专利法最近和可能的变化对专利的影响，94 上海国际保护知识产权学术研讨会第 29 号（1994 年 10 月）

在具体分析决定发明优先权的若干基本规则之前，我们先回顾一下美国专利法有关规定的由来。虽然美国专利法一开始就强调将专利权授予第一个和真正的发明人，但是 1790 年专利法并没有明确的一整套规则，以决定谁是第一个和真正的发明人。由于缺乏决定发明优先权的规则，因此据美国权威的专利法专家认为，“或许，根据 1790 年专利法，在两个独立地完成相同的可取得专利权的发明的发明人之间，专利权授予第一个申请人，” 罗伯特 A.

乔特，专利法：判例与阅读材料（美国判例丛书）西方出版公司，1987年版第111页可见，美国最初的专利制度实际上是奉行“申请在先”原则。1793年专利法开始弥补第一个专利法的缺陷，规定在两个或两个以上对同一发明的冲突申请，由经选择的三位仲裁员来决定专利的授予。1836年专利法明确授权新设立的美国专利局的局长决定相互冲突的专利申请之间的发明优先权，并规定一项已授权的专利是无效的，如果该专利发明先前“由他人发明或发现，该人经合理的勤勉以改进和完善之。”这些规定连同整个1836年专利法，奠定了现代美国专利法制度，尤其是“发明在先”制的基础。以后历次美国专利立法都明确规定了专利局解决权利冲突的程序（interference proceedings）和联邦法院有权认定某些情况下他人发明先于已授予的专利发明。在1952年专利法第102节（b）对这两种（行政与司法程序）中决定发明优先权的规则作出明确的、全面的规定之前，美国专利法判例已有一整套基本规则。本判例就是一个典型。

本判例阐明的决定发明优先权的若干基本规则包括：

（1）决定发明优先权首先是一个事实问题。所谓事实，特指：（甲）谁是第一个想出或形成发明概念（conception）的人以及相关日期（the respective dates of conception）。如本案中，汤森于1921年6月1日或前后，在修理攻丝机时想出双攻丝机的发明概念，或者说观念（idea）。这先于史密斯的发明概念日期，1921年11月19日或20日。（乙）将发明付诸实践（reduction to practice）的日期。如本案中，汤森于1921年11月14日在准备和操作他的机器时，将其发明付诸实践。或者，根据里夫斯的证言，汤森在想出发明概念的当时便将发明付诸实践。（丙）发明概念日与付诸实践日之间的合理勤勉（the reasonable diligence）。这是指第一个（先于他人的发明概念日）想出发明概念，最后一个（后于他人的付诸实践日）将发明付诸实践的人，在这期间的合理勤勉。本案实质上涉及这个事实认定，尽管史密斯以此作为否定汤森发明优先权的理由之一。简言之，如美国专利法第102节（b）所规定的：“……在决定发明的优先性时不仅应考虑相关的该发明的概念形成日期和将发明的付诸实践的日期，而且应考虑最先形成发明概念的日期和从先于他人形成发明概念之日起到最后付诸实践的合理勤勉。”

上述事实以（甲）尤为重要。这也是本案认定的关键事实。美国专利法的哲学强调将专利这一种知识产权授予第一个和真正的发明人。“发明在先”制的精神就是鼓励第一个和真正地闪出某一发明的思想火花的人。这种思想火花是人类头脑的创造力或天才（genius）之表现。杰弗逊所说的“应给予创造力以充分的鼓励”，就包含着这种哲学。专利权所以是一种知识产权，就因为专利的发明首先是人类的创造性或天才性思维的结果。这种哲学在美国人的思想里是如此根深蒂固，以致他们很难接受“申请在先”制，即便发明优先权的认定是及其复杂和成本很高的程序。

（2）决定发明优先权的举证责任。本判例指出：“当两项专利申请在专利授予被上诉人之前同时接受审查，而且前后申请的日期相近时，上诉人证明其先有观念的举证责任比较轻。如果他能够提出多数证据就足够了。根据这一合理的规则，……”此上诉案的举证责任在于上诉人汤森。法院主要根据汤森的举证，确定了他的发明概念日和付诸实践日。至于汤森没有提到他在发明概念日已将发明付诸实践，而证人里夫斯则证实了这一点。法院认为：

“里夫斯比汤森走得更远这一事实并不能使我们得出结论，即，里夫斯是在作伪证明，或完全在胡说八道。”读者可以留意，判决实际上将这个事实的证实问题搁至一边，不置可否。因为汤森提出的关于发明概念日和付诸实践日的“多数证据。”已足以证明他是第一个和真正的发明人。

(3) 决定发明概念有效性的规则。本判例指出：“在发明人的思维中，有待实践的，某个限定的和永久性的，完整的和可操作的发明观念形成，是专利法意义上的有效概念。当某发明的制作已是足够的清晰，该领域的技术人员足以理解它，概念的优先性便确立了”。比如，本案中的汤森在发明概念日的概念已完全成熟，看似悖理，实际上是他精通攻丝机原理的表现，是他的创造力的一次爆发。同时，汤森的发明概念已作了充分披露。

由此可见，决定发明优先权，尤其是发明概念日的优先性及其有效性不是主观臆断，而是事实认定的结果。当然，在美国包括专利诉讼在内的诉讼中，事实认定的结果与证人证言的可信性密切相关。

## 12. 谁拥有发明优先权？

判例 12.皮勒诉密勒

(美国关说与专利上诉法院, 1976 年)

联邦判例汇编第二辑第 535 卷第 647 页

【里奇法官】资深当事人(注:指本案的第一个申请者)皮勒、戈弗雷、弗贝(以下称皮勒),是美国专利号 3, 591, 506 的共同发明人。该专利题为“防气蚀损坏的含卤化碳功能液”,于 1971 年 7 月 6 日授予,申请日为 1968 年 1 月 4 日,转让给切荣研究公司。皮勒对专利与商标局专利冲突委员会关于将涉及五项权利要求的发明优先权授予资浅当事人(注:指第二个申请人)密勒[他于 1970 年 4 月 27 日提出专利申请。申请号 32, 344。题为“含链烷的功能液合体”,转让给蒙萨图公司]的裁决不服,提起上诉。本法院撤销原裁判。

主题

[皮勒的]权利要求 6 和 8 对主题作了足够的描述：

6. 一种输电液，实质上主要由具有引起气蚀损坏趋势的磷酸脂合成，并且，作为减少这种损坏（仅包括卤素微粒的卤化碳重量从 0.01% 增至 10%，和至少一个具有 75 ° 以下沸点的碳元素）的添加效应，代替该卤化碳的卤素是氯气、溴化物或氟或其合成物。

8. 一种旨在抑制气蚀损坏，利用主要由磷酸脂合成的液压体的液压系统的方法，该方法包括：在该磷酸脂液中将含卤素微粒的卤化碳重量从 0.01 增至 10%，和至少一个具有 75 ° 以下沸点的碳元素，因而在该卤化碳中代替卤素的是氯气、溴化物或氟或其合成物。

证据

皮勒根据其申请日，而未作任何证言。密勒递交了以他自己和许多蒙萨图的同事及威廉姆·布莱克的名义宣誓的证言。布莱克是准备和提出密勒专利申请的蒙萨图公司专利律师。密勒从事此项发明的努力，始于1964年。当时他获知，在利用蒙萨图公司的SKYDROL500A牌号液压体的英国“三叉戟”飞机上的液压值严重下降。他得出结论，问题是由气蚀造成的[即，气阱的形成]，便开始研究克服该问题的液体添加剂。

1965年，在一次超音速振动模拟测试中，一个软金属翼尖在含SKYDROL500A液压体的烧杯里高频率地振动。作为测试，密勒添加了液压体，并测量了翼尖上掉下的金属，从中发现添加的水将大量减少气蚀损坏。这一实验结果由在三叉戟飞机上的运用得以证实。在1966年3月，密勒想出主意，利用FREON11（杜邦商标的三氯单氟甲烷）作为添加剂，也可利用其他卤化碳。这些添加剂像水一样具有抗火性，并作为抗气蚀添加剂具有与基本液压体相联系的高挥发度。在3月8日，密勒指示一位同事（斯坦布鲁克）利用FREON11作为添加剂进行超音速振动模拟测试。在那一天，斯坦布鲁克进行了一次控制运转和一次用FREON11作添加剂的运作。斯坦布鲁克的宣誓书和密勒14日的记录说明FREON11在实验中明显地减少了模拟翼尖上的侵蚀。在其记录开头，密勒提到，“为了鉴定这种添加剂，我们准备安置一个密封的样盒。”记录并没有说明密勒后来是否利用过这个密封盒。

1966年4月5日，密勒提出了“发明的初步披露”。他在蒙萨图公司有机化学部研究处的上司所记的“准备申请日”是1966年4月18日。假定这一披露是为了让蒙萨图公司的专利处准备尽快申请专利，但是，记录没有说明此事何时发生。

从密勒发明的披露被记录为“准备申请日”到密勒申请专利，经过四年多。其间，密勒继续从事未披露性质的克服气蚀实验，并在1966年9月向美国超音速产业会议提交了关于蒙萨图公司对三叉戟阀门损坏问题的解决方案。斯坦布鲁克说，他在1968年10月用FREON112（a）（显然是三氯单氟甲烷）作为添加剂进行了超音速振动模拟测试，并将结果告诉了密勒。记录没有说明密勒利用这个信息做了什么，同时，在布莱克先生于1968年10月（密勒称其发明付诸实践二年半之后），来到蒙萨图公司工作。他负责的工作领域是汽油液体，功能液体，聚苯基醇和合成润滑油。他所以在这四个领域工作，是因为先前在这些领域工作的三位律师于三个月前辞职了。他记得，在1969年1月他所负责的包括：1）60—70件正在受审查的美国专利申请；2）大约400件在国外受审查的专利申请；3）约100件已披露的积极发明中，27件准备申请，21件还没有准备。

他记得，“[密勒]的发明披露在申请优先性方面列48位中的第31位”。他一般根据先后顺序提出申请。

【专利冲突委员会意见】委员会多数意见认为，密勒实际上在1966年4月就将权利要求的发明付诸实践，并且，没有构成美国法典标题35第102节（g）所说的对发明的放弃、隐瞒或隐藏。多数意见还认定，密勒在1966年的超音速振动模拟测试足以证明，该发明适用于权利要求所说液压系统中的气蚀抑制。多次测试说明，密勒没有放弃实验。多数意见驳回了皮勒关于密勒已隐瞒发明的请求，理由是无证据说明密勒隐瞒发明的意图或事实。[委员会的少数意见之一认为密勒已放弃或隐瞒了发明。]

【本法院意见】我们同意委员会多数意见，即，密勒已有力地证明他实际上在 1966 年将发明付诸实践；同时，我们也赞同委员会少数意见，即，根据美国法典标题 35 第 102 节（g），必须认定密勒已通过他的受让人行为隐瞒了其发明。为此，委员会的裁决必须被推翻，我们同时分析这两个问题，因为没有实际上的付诸实践，就不会有根据第 102 节（g）认定的可放弃、隐瞒或隐藏的发明。

皮勒辩称，密勒据以证明他实际上付诸实践的那次成功的超音速振动测试是初步的，不足以说明该发明将“根据预计在实际操作中那样使用，即，作为飞机液压体使用……。”皮勒还向我们提出，仅仅一次成功的测试并不足以确立结果的生产性，而且密勒缺乏有说服力的成功证据，因此这是被放弃的测试。

我们注意到，权利要求并不直接是飞机的液压系统，而是普通的液压系统。因为飞机的液压系统具有特殊的条件，即高速流动和引起阀门加速磨损的高温高压。因此密勒需要说明的仅仅是，他的发明适用于在任何可减少气蚀损坏液压系统。也许，超音速振动模拟测试确实是一种快速的考察方法，以便选择更严格的测试，但是，这不影响密勒的结论，即 1966 年该领域的技术人员认为超音速振动模拟测试可类似于飞机上引起阀门损坏的条件。部分理由是基于这一知识，即，模拟测试说明水可作为添加剂使用。密勒在 3 月 14 日的记录开头作的评论说，需要“更好地评价这种添加剂”。似乎这表明他没有认为 FREON II 是不合适的。

最后，我们认为，1966 年 3 月的模拟测试不是被放弃的实践。除了密勒在 1966 年 9 月的展示，案卷中没有任何有关密勒在披露发明之后，他个人与该发明有关的活动记载。这一缺乏可从该公司研究活动的角度来看。一旦密勒向他上司披露了发明，他便停止了该发明活动。他有其他工作要做。如果蒙萨图公司想保护其雇员的发明，该公司其他人必须采取某些行动。斯坦布鲁克在 1967 年所做的添加剂测试，被委员会少数意见认为是在权利要求的范围之外的，因而不予评价。不存在任何证据说明，密勒改变了他对自己发现的添加剂效用的看法。在有些案件中，从付诸实践到提出专利申请的时间过长，会引起所谓付诸实践已被放弃的疑问。然而，这种疑问只有产生于对构成付诸实践的活动本身发生疑惑的情况。我们没有理由怀疑，密勒在披露其发明时，他认定发明是成功的。该公司随后的不作为并不产生密勒后来认为自己发明不完善或不成功的情况。如以下将说明的，这一时间的流逝有损于蒙萨图公司的权益，但这不是由于没有任何发明的付诸实践。

在决定本案的密勒是不是事实上的第一个发明人时，也应考虑根据第 102 节关于解决政策问题的要求，来决定他是不是合法的第一个发明人。该政策问题是：在竞争的发明人中谁有更大的权利取得专利？布罗考诉沃格尔，联邦判例汇编第二辑第 429 卷第 476 页（1970 年）根据本案的事实和第 102 节（g）固有的公共政策，我们认定，证据无可辩驳地表明，密勒的受让人蒙萨图公司（本案真正的利害关系人）隐瞒了密勒的发明。当然，根据基本的法律原则，蒙萨图公司的行为不能归咎于密勒。克拉克案联邦判例汇编第二辑第 522 卷第 623 页（关税与专利上诉法院，1975 年）

本案的证据集中在一点上，没有证据表明密勒（或蒙萨图公司）是因得到皮勒的发明而受刺激去申请专利的；但是，刺激并不是隐瞒的必要条件。扬诉德沃金联邦判例汇编第二辑第 489 卷第 1277 页（关税与专利上诉法院，

1974 年) 密勒与蒙萨图公司的任何人都没有隐瞒或隐藏该发明的特定意图; 但是, 如果实际上付诸实践与申请的时间之长不合理, 有关隐瞒意图的证据并不是必要的。这种不合理的推迟会产生隐瞒意图的推断。扬诉德沃金 1281 页注 3 不过, 证据表明, 在密勒的发明披露记录在案(准备申请)到密勒的申请日, 经过四年多时间。这多半是因为密勒披露的发明在蒙萨图公司专利处睡大觉。

我们认为, 从发明人满意他的发明并完成发明的工作, 直至他的受让人——雇主提出专利申请为止, 整整四年有余的推迟, 在发生该申请与另一首先申请的权利要求冲突时, 显然是不合理的过长。该推迟的情况和蒙萨图公司为其推迟所作的辩解, 促使我们相信本法院的意见是正确的。我们并不批评布莱克先生; 他拿到密勒披露的发明, 便尽最大努力提出专利申请。然而, 蒙萨图公司在布莱克来到该公司之前已将密勒的发明耽搁了两年半。它未能指定其专利律师及时提出专利申请。

密勒和委员会多数意见主要是以本法院在杨诉德沃金案中的一段话为根据, 即, “仅仅是推迟而没有其他原因, 并不足以确认隐瞒或隐藏。”同上 1281 页我们在此所作的判决是, 蒙萨图公司的推迟不“仅仅是推迟”, 该公司为其推迟所作的辩解并不足以克服因它过份推迟而产生的隐瞒推断。不言而喻, “仅仅”这个词并不意味推迟期的毫无限制。“仅仅”是个含义丰富多变的词, 其词义取决于具体的情况。

正如大法官霍姆斯先生在汤诉艾斯纳, 美国判例汇编 第 245 卷第 418 页中所说“一个词并不像一块水晶, 透亮清澈, 永不变色, 而是活的思想外衣, 将随使用的情形与时间不同而改变其色彩与内容。”由“仅仅是推迟”这一短语裹着的活的思想, 绝非一成不变。在法律意义上, 任何推迟是不是“仅仅”, 只能在个案基础上才可以作出政策决定。某推迟因并不太长而无任何法律效果, 或者, 发明人或其受让人在推迟期内的行动也许会免除推迟的法律后果。比如, 弗雷诉威格纳联邦判例汇编第二辑第 87 卷第 212 页(关税与专利上诉法院, 1937 年) 还有其他因素, 不过, 至少在梅森诉赫伯恩哥伦比亚特区上诉判例汇编

第 13 卷第 86 页(1898 年) 之后, 法院解决专利冲突案时, 都贯彻这一政策, 即支持那些通过申请而取得专利, 迅速将其发明向公众披露的当事人。尽管梅森诉赫伯恩在 1952 年专利法之前, 但是, 该法第 102 节(g) 规定事实上为第一发明人(或其受让人), 因破坏这一政策, 将失去其合法第一发明人身份, 从而贯彻了该政策。

特此, 改判。

【分析】这是里奇法官的又一篇杰作。据他的前任书记员之一米歇尔.J. 杰克斯(Michael J. Jakes) 现在美国著名的知识产权法律事务所, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, 从事专利律师业务) 介绍, 里奇法官不仅是前美国关税与上诉法院而且也是目前联邦巡回区上诉法院里少数有过专利律师经历的法官。因此, 不管多么复杂的专利诉讼案到了他手里, 都被分析得一清二楚。不管这是否言过其实, 但是, 里奇法官善于区分不同法律问题的能力确实出类拔革。

如果说在判例 1, 里奇法官区别的是, 美国专利法中可取得专利权的主题(第 101 节) 与可取得专利权的条件(第 102 节和 103 节), 那么在本案中, 他要区别的是发明付诸实践(reduction to practice), 即第 102 节(g)



第二款，与不合理的过份推迟导致发明被“隐瞒”（Suppressed），即第 102 节（g）第一款。

本判例涉及的是皮勒（Peller）与密勒（Miller）之间的专利冲突（Interference）。先让我们看看这一冲突的时间表：

皮勒：	.....	申请
日.....		
发明	付诸	1968 年 1 月 4 日
密勒：	.....	概念
日.....	实践日.....	申请日.....
？	1966 年 4 月 18 日	1970 年 4 月 27 日

判例认定密勒是“事实上（defacto，拉丁语，事实上，确实，实际上）第一个发明人”，但不是“合法的（de jure，拉丁语，符合法律规定的所有条件）第一个发明人”，因而失去了发明优先权。

美国专利法第 102 节（g）规定：“某人有权取得专利，除非——在申请者的发明之前，该发明已由本国其他人完成且未放弃（abandoned）、隐瞒（suppressed）或隐藏（concealed）该发明。在决定发明的优先性时不应应考虑相关的该发明的概念形成日期和将发明付诸实践的日期，而且应考虑最先形成发明概念的日期和从先于他人形成发明概念之日起到最后付诸实践的合理勤勉（diligence）”。判例 11 汤森诉史密斯，所解决的主要问题是：谁为“事实上第一个发明人”？这涉及的是第 102 节（g）的第二款，而本判例强调，“事实上第一个发明人”不合理地推迟其申请专利的时间，在出现专利冲突时就可能失去发明优先权。因为这种取得专利的权利失去与法定禁止的“公开利用或出售”无关，所以被称为“放弃，隐瞒或隐藏发明”。这是第 102 节（g）第一款的内容，尤其是“隐瞒”的问题。本判例是从并非“仅仅（mere）推迟”来推断密勒的受让人具有隐瞒发明的意图。

尽管里奇法官指出，这种推断必须依靠逐案（case—by—case）的分析，但是，他解释了美国专利法处理“发明在先”与及时申请之间关系的政策性考虑。可见，在坚持“发明在先”制的美国，绝不是说第一个事实上的发明人可无限期地推迟其专利申请而不致于失去发明优先权。

### 13. 皮勒案被推翻了吗？

### 判例 13. 波利克诉里兹克拉

(美国联邦巡回区上诉法院, 1985 年)

联邦判例汇编第二辑第 760 卷第 1270 页

【巡回法官纽曼】本上诉不服美国专利和商标局专利冲突委员会(以下简称委员会)的如下裁决:将发明优先权授予资深当事人纳布尔·里兹克拉和查理士.N.温尼克(以下简称里兹克拉),理由是资浅当事人和事实上第一个发明人弗兰克.E.波利克和罗伯特.c.舒尔茨(以下简称波利克)已犯有美国法典标题 35 第 102 节(g)含义内的隐瞒或隐藏发明。我们撤消原裁决,发回委员会重审。

里兹克拉的专利申请有效日期是 1975 年 3 月 10 日(始初申请)。波利克的专利申请日是 1975 年 6 月 30 日。专利冲突的权利要求是生产烷基产品的催化工序。波利克递交了保藏证据和样品,以支持他对发明优先的权利要求,里兹克拉选择了仅依据他的专利申请日。

经委员会认定,并且,里兹克拉也没有提出争议,波利克于 1970 年 11 月,接着于 1971 年 4 月将权利要求的发明付诸实践。在 1970 年 11 月 20 日,波利克向他的受让人蒙萨图公司的专利处递交了“发明初步披露”。该披露签有优先标记“B”。波利克说,“B”意味着这将“在普通程序中审查和提出专利申请。”

尽管有发明人的经常催促、专利处职员和公司经理的定期审查,但是,该披露与其他专利工作相比,仍是处在较低的优先位置。其他相关项目的要求证实,专利处职员推迟该发明的审查工作是有理由的。同时,发明人和受让人继续对该技术有兴趣。该发明披露保持着积极状态。

1975 年 1 月或 2 月,受让人的专利律师开始着手该发明的专利申请,包括准备申请书和由专利律师要求,并由发明人及时进行的追加实验。里兹克拉对这些活动的证据充足性提出质疑,但是,委员会未对此做事实调查,认为这与发明优先权的决定无关。委员会认定,波利克不仅是第一个想出发明概念的人,而且是第一个付诸实践者。

然后,委员会认定,根据第 102 节(g)第一款规定,波利克从将发明付诸实践到提出专利申请日之间四年的推迟显然构成对其发明的隐瞒或隐藏,并认定,由于波利克在 1971 年和 1972 年[即第一次]已将发明付诸实践,直到 1975 年才提出专利申请,因此根据第 102 节(g)第二款规定,他已不能证明其合理勤勉[即,他是第一个想出发明概念并第一个付诸实践的人],并且,在任何情况下,相关的活动都不足以原谅这种推迟,委员会拒绝考虑波利克有关新的涉及该专利的活动证据。

根据这一裁决,一旦隐瞒或隐藏被确认,资浅当事人对专利冲突的权利要求就不能克服这一[隐瞒或隐藏发明的]推断。不存在任何要求这一结果的成文法规定或司法先例,并且否定这一结果,理由充足。

美国专利法包含着一项原则,即,专利权将授予第一个发明人而不是第一个专利申请人。法律并不查问某一发明制作的间歇与起动。美国法典标题 35 第 102 节(g)体现的[专利法]传统学理告诫我们,“仅仅是时间上的流逝”并不禁止发明人取得专利。梅森诉赫伯恩,哥伦比亚特区上诉判例汇编。第 13 卷第 86 页(1989 年),第 102 节(g)中规定了这一原则的唯一例外和发明优先权竞争的迫切需要。

法律没有否认：如果第一个发明人在第二个发明人进入该领域之前，恢复其发明工作，原先长期的停顿不一定是致命的[权利]丧失。我们认为，这是对我国专利政策的更公正的贯彻，同时完全符合第 102 节 (g) 的文字规定及其精神。

委员会错误地适用了这一规则，即，第一个发明人不必说明付诸实践之后的活动，意味着将不允许第一个发明人说明这种活动。这种说明也许有两方面目的：反驳放弃、隐瞒或隐藏发明的推断；或作为恢复有关发明的活动之证据。如果按照委员会的裁决，不允许这种说明，那么某发明人将发明们至“过长”，而后恢复工作并努力发展和寻求取得专利，只会比原先他什么都没干更糟糕，甚至不如更后进入者。

这种限制性规则只会对那些负责国家技术发展的人施加负担。发明不是一个泾渭分明的过程。由于各种原因，早期工作的价值也许在经过以后数月或数年的时间之前，会不被人们所承认，或未显现实用性。按照委员会的裁决，任何“过长”的推迟都将构成在发明优先权竞争中的致命失败，甚至这取决于在新进入者涉足该领域之前所完成的大量富有成效的工作。

我们并不是说，第一个发明人应该有资格依赖于其早先付诸实践的优先目标，如果中断的不活动延续“过长”，好象这个原则在司法分析中已存在上百年。[普通法]先例从未处理过如同本案的事实，没有任何权威可以禁止波利克根据他所恢复的活动以超越里兹克拉的最早日期。我们认为，必须将这种恢复活动视为发明优先权的证据。波利克应该说明，他已经恢复了发明活动，并且接着努力争取申请权利。两者发生在里兹克拉有权依靠的最早日期乙这完全符合专利冲突实践早已确定的原则。我们认为，不能因为波利克在数年前已将发明付诸实践而损害其利益。

本上诉案提出了一个问题，这是本法院或确切他说，历史上关于隐瞒或隐藏的学理从未处理过的。我们借此机会澄清对本法院的前身[即，美国关税与专利上诉法院]某些意见的明显误解，委员会正是引用这些意见作为其裁决的根据。

从最初的判例起，在故意地隐瞒或隐藏发明与基于“过长”地推迟专利申请而作出有关隐瞒或隐藏的法律推断之间划分了界线，在 1952 年专利法制定之前，法院已经考虑了这两种情况。美国法典标题 35 第 102 节 (g) 也包括了这两种情况。这一结果贯穿于这整个过程——因第二个发明人的出现，第一个发明人的优先权丧失——并一贯地建立在适用于这两种情况的衡平原则与公共政策之上。

最早的判例主要解决的是故意隐藏的问题。1858 年，最高法院在肯德尔诉温莎美国判例汇编第 62 卷第 322 页中认定一个发明人“故意地，完全为了他自己的利益，将其发明隐藏而不让公众知道”会妨碍“科学与实用技艺的进步。”

梅森诉赫伯恩同上是一起解决不同于故意隐瞒或隐藏、所谓推断的典型判例。赫伯恩于 1894 年 9 月取得专利权。在该消息的刺激下，梅森于 1894 年 12 月提出专利申请。在专利冲突中，梅森说明，他于 1887 年建立其[发明]工作模型，但是不能证明此后七年中有任何有关活动，法院认定，虽然梅森也许是过失而不是故意地隐藏其发明，但是在第一个发明人过长的不活动期间，另一人制作并向公众披露了其发明，第一个发明人的“漫不经心，拖拖拉拉，或任性的行为”构成了支持第二个发明人的“衡平”基础。

第 102 节 (g) 的立法史清楚他说明，立法目的并不是改变[普通]法。在 1952 年之前的有关案例中所处理的情况均为：当第一个发明人过长的不活动或故意地隐瞒其发明时，第二个发明人作出了同样的发明；第一个发明人获悉（通常但不总是因第二个发明人取得了专利权）后，“刺激”性地去要求专利权，结果都是“竹篮打水——一场空”。

在 1952 年专利法问世后，当法院考虑是否根据第 102 节 (g) 取消第一个发明人的发明优先权时，它们作出的判决遵循了类似的模式。这些案例涉及了第一个发明人付诸实践后故意隐瞒或不适当地推迟申请这两种情况。有些判决原谅了推迟，有些则不原谅。

适用第 102 节 (g) 的判决都平衡了法律与政策考虑。该政策就是支持第一个发明人，同时在他人在做出同样发明时顾及衡平。因而在第一个发明人不活动或故意隐藏的期间，第二个发明人进入，法院便取消第一个发明人取得专利的权利。第一个发明人常常是获知第二个发明人活动后被刺激着去申请专利。虽然“刺激”不是认定隐瞒或隐藏的必要条件。见扬诉沃德金，联邦判例汇编第二辑第 489 卷第 1281 页并且，如该判例所引先例，法院经常提及刺激原因，说明它们在考虑这一衡平因素。

没有一起案件有这种情况，第一个发明人在第二个发明人出现前结束其不活动期时，“已经坐失的时间”“过长”。我们维持业已确立的规则，即，过份的推迟将禁止第一个发明人根据先前的付诸实践取得的发明优先权。但是，我们也认为，不能禁止第一个发明人根据其后来的、先于竞争者进入该领域的恢复活动，原因就是，在推迟之前所做工作足以被视为付诸实践。

这一结果有助于促进专利制度的基本目标。宪法赋予的排他权是为了促进实用技艺（如今称为技术创新的工序）发展的国家目标。通过专利法的实施，排他权的授予使发明人负有披露其发明工作的义务，从而促进知识的积累。而不削弱专利所支持的创造动机。

但是，披露的义务不是建立专利制度的主要原因。确实，极少有这种发明，它的商业内涵无法解释得比专利证书的说明更简明。建立专利制度的理由是鼓励创新及其成果：新颖的工作和产业，新颖消费品及其贸易利益，在审查像委员会所作的那种裁判，对专利法作解释时，我们必须牢记这一目标。

委员会的裁决所产生的可预见结果是，抑制发明人及其资助人继续其已“过长”们至的工作，原因就是不能在发明优先权的竞争中依靠其先进的工作或恢复的工作。这种莫名其妙的结果不公平也不符合公共利益。对没有就未知其价值的成熟的发明提出不成熟的专利申请的人，施加如此严厉的制裁，根本不利于公共利益。在推翻委员会裁决时，我们不认为这类发明肯定有权在发明优先权竞争中享有最早日期的好处，我们仅仅认为，不能禁止他们享有对恢复活动的日期的权利。基于已确立的这一原则，即虽然波利克无权依据其先前的工作，但是有权依据其恢复的活动，本法院撤销委员会的裁决；并为了正义的利益，命令专利与商标局根据该原则开始新的专利冲突程序。

【巡回法官里寄的意见】我完全同意纽曼法官的意见。根据法院的指令，我，作为起草美国法典标题 35 第 102 节 (g) 的立法小组成员之一，发表一些有关对于 1952 年专利在（现行专利法）而言属于新条款的第 102 节 (g) 的看法。

第 102 节 (g) 中的“隐瞒，或隐藏”这些词没有任何既定的意义。

该节所包括的这些词，除了将以前与专利冲突案或专利侵权诉讼案中决定发明优先权有关的判例法加以编纂，没有任何意图。正如纽曼法官所指出的，前关税与专利上诉法院和现联邦巡回区上诉法院的许多判例都在逐案处理的基础上，运用衡平原则解决这些发明优先权问题。如本案也是这样做，那么可以适当地施加于波利克的唯一制裁是：相对里兹克拉而言，取消波利克依据其先前付诸实践的日期来确立其享有“发明优先权”的资格。因为他在付诸实践后的过份推迟，保留他依据其恢复活动的资格的资格，如果这种恢复活动与其直至申请日的勤勉相联系，如果该恢复日期完于里兹克拉确定的最早日期，由于这种勤勉，波利克将有资格获得发明优先权的奖励。这一程序远远不是什么新的东西。它正是一个世纪之前在法默诉布鲁什（1890年）中叙述的法律。

简言之，“隐瞒，或隐藏”的意义就是法院在每一个案件中所说的意义。这如同决定非显而易见或过失一样。没有任何案例—如队本案的事实出发假定，不会凭空产生这种案例——迫使委员会在解释这些同时说出那种词义。决定某当事人是否“隐瞒或隐藏”了其发明，得出的是法律结论，而不是事实的认定。在每一个案件中，问题是，有关做或没做什么的事实会不会得出“隐瞒或隐藏”的法律结论。

在委员会的推理中有许多关键的缺陷，其中包括如下论述：我们同意里兹克拉的看法，即，虽然波利克证明了从先于里兹克拉有效申请日到他的申请日之间的持续活动，这也与发明优先权……没有什么关系。

这在某当事人不是最后付诸实践者的案件中，没有什么意义。必须承认，我们在决定发明优先权的问题：哪一个当事人在法律上应被视为“第一个”发明人，而不论事实如何。立如前关税与专利上诉法院多次判决的那样，发明优先权应授予从政策角度最应当授于的一方当事人。在从法律上决定谁是优先者时，每一项事实都是“有关系的”和“有意义的”，并须根据正义予以掂量。在此，至关重要的是，波利克在先于里兹克拉确立的任何日期之前，有没有积极地争取他的发明专利；并且，因而第一个成为踏上让公众享受其发明利益之途的人。这正是“发明优先权”判决所要解决的。

说到委员会玩弄（g）款的文字游戏，这当然是为了使某些事与“第一个想出发明概念但最后付诸实践者的合理勤勉”不符，以便认定波利克从先于里兹克拉最早日期的那时候到波利克申请日之间的勤勉是“没有意义的”，原因就在于波利克不是最后，而是最先付诸实践者。但是，如我以上所解释的，（g）款的词义在于它是努力准确地重述专利冲突或发明优先权的基本法律。在这一法律中，这过去是、现在依然是基本的原则，即第一个想出发明概念和第一个付诸实践的人根本不必说明什么勤勉。说到应考虑努力因素的情形，这早已要求做了，并且变得不允许再考虑了，或有了拒绝考虑的理由；要再考虑，那就是凭空想象了。当然，刚提及的旧规则不适用于此，就是说，根据已确立的法律，波利克不必证明与他先于里兹克拉最早日期到他申请日或付诸实践日有关的勤勉。

某发明人可以在缺乏商业前景时决定推迟期，只要他愿意承担这一风险：在专利冲突时，或面临先有发明的抗辩时，证明在竞争的当事人中，他拥有取得专利的更大权利。根据本案卷宗说明的事实，从衡平的角度看，波利克拥有取得专利的更大权利。最后，还有公正的问题，为什么仅因先前所做工作的缘故而惩罚波利克？尽管不考虑先前所做的工作，波利克依然先于

里兹克拉。第 102 节 (g) 的含义远不限于它的文字表述，这就是说，在解读第 102 节 (g) 时不要忽视过去一百多年以来判例法中深思熟虑的思想。

【巡回法官弗里德曼，与他一起有，戴维斯、卡什瓦、贝尼特和密勒的不同意见】 我认为发明优先权应授予里兹克拉，委员会正确地适用了第 102 节 (g) 和本法院有关先例，因此我将维护[委员会]裁决。

前关税与专利上诉法院的两个判例，皮勒诉密勒联邦判例汇编第二辑第 535 卷第 647 页 (1976 年) 和希德拉诉雷德曼联邦判例汇编第二辑第 628 卷第 1336 页 (1980 年) 认为，在付诸实践到专利申请之间不合理的推迟将构成第 102 节 (g) 规定的发明“隐瞒”。在专利冲突程序中，第 102 节 (g) 将禁止较早的但隐瞒发明人的取得优先于后发明人的发明优先权。

皮勒囊的情况与本案极为相似。

在希德拉案中，关税与专利上诉法院维护了专利冲突委员会的裁决，即，从专利律师接受发明人有关准备专利申请所需的信息到提出申请之间的两年五个月，构成了美国法典标题 35 第 102 节 (g) 规定的隐瞒发明。在认定这一推迟“不合理地过长”时，该法院得出结论：“在此没有任何合理的基础可使本案区别于皮勒诉密勒，因而应得出同一结果，即，作为法律问题，认定隐瞒。”联邦判例汇编第二辑第 628 卷第 1342 页

本法院没有认定波利克长达四年的推迟构成明显的隐瞒。只有推翻密勒案和希德拉案，才能这样做。

我不认为第 102 节 (g) 的语言留下什么余地，可允许考虑有关的衡平，即 (1) 某在先的发明人承认因不合理的长期推迟而隐瞒或隐藏了其发明，和 (2) 某在后的发明人适时地寻求专利，并且在事实上是第一个申请人之间的衡平。第 102 节的规定是清楚的、简明的和禁止性的。某发明人已“放弃，隐瞒或隐藏”其发明，便没有资格取得相对后来的但无此类行为的发明人的发明优先权。国会本身已作出判断，即，在这种情况下，衡平应倾向于第二个发明人，而不是第一个发明人。根据法规，不存在余地可让委员会或本法院基于合议庭自己对在具体案件里如何考虑衡平的理解，对国会的决定进行过后猜测。

【分析】 波利克诉里兹克拉是美国联邦巡回区上诉法院自 1982 年 10 月 1 日成立后受理的一起涉及发明优先权 (priority) 问题的重大案件。本判例仍是目前美国“发明在先”制度的重要法律根据之一。有趣的是，以纽曼法官为代表，包括里奇法官在内的多数意见与以弗里德曼法官为首的少数意见，对“皮勒案被推翻了吗？”这个问题，回答截然相反。

由于本案涉及对美国专利法核心条款第 102 节 (g) 以及有关判例的解释，美国联邦巡回区上诉法院采取了“全体法官出庭审理” (en banc) 的特别程序。这意味着该案判决可以对有关先例作重新解释。按照美国 1982 年联邦法院改进法以及美国法典标题 28 第 44 节的规定，联邦巡回区上诉法院由 12 位法官组成。其中，里奇法官是该法院内司法自由主义的代表人物。他经常在重大案件中对专利法规和先例作新的解释。在大多数情况下，他的意见最终得到了该法院多数法官的支持。本判例的多数意见虽由纽曼法官代表宣读，实际上里奇法官的“赞同意见”在解读第 102 节 (g) 的意义上更为重要。在美国联邦上诉法院或最高法院的审判中，少数服从多数，多数意见就是法律。当然，少数意见也不容忽视，因为随时间和情形变化，少数意见重占上风的例子也屡见不鲜。

从表面上看，本案酷似皮勒案，而且波利克和密勒的专利受让人都是蒙萨图公司。但是，根据本判决例的认定，两案有着微妙而又极其重要的区别。为了说明其中区别，不妨看看如下时间表：波利克……发明……付诸……恢复活动

？无争议 1970 年至 1971 年 1975 年 1 月至 2 月

………专利申请日

1975 年 6 月 30 日

里兹克拉………专利申请日

1975 年 3 月 10 日

显然，本案的关键事实是波利克早于里兹克拉专利申请日的“恢复活动”。这是皮勒案所没有涉及的问题。因此，本判决例虽然围绕对第 102 节(g) 所谓“隐瞒或隐藏”的词义解释而展开，但是实质上是强调这种“恢复活动”以及由此产生争取专利的“勤勉”所具有的法律后果。少数意见认为本判决例推翻了皮勒案，原因在于它完全否定了“恢复活动”的存在及其作用：纽曼法官指出，美国专利法的基本原则是将专利权授予第一个发明人，并且鼓励发明人就较成熟的发明提出专利申请。这种“发明在先”制度“体现了美国传统的个人价值观和避免产生‘向专利局冲刺’的失衡局面”参阅美国工业革新咨询委员会最后报告（1979 年）转引本判决例注（1）。在不断完善发明的过程中，适当的恢复发明活动起着十分重要的作用，这正是本判决例年含的政策考虑。

简言之，本判决并没有推翻皮勒案，而是其延伸和发展。

#### 14. “非显而易见的”发明

14, 格雷俄姆诉约翰·迪尔公司

(美国最高法院, 1966年)

美国判例汇编第383卷第1页

[本案与卡尔默公司诉库克化学公司, 科尔盖特-帕尔莫利夫公司诉库克化学公司两案一并被本法院调卷审核]

【大法官克拉克先生宣读法院意见】 在间隔整整15年之后, 本法院根据宪法第一条第八节第八款的标准和美国法律规定的条件, 再次关注可取得发明专利权的条件。在我们上一次审理专利有效性的案件, A&P茶叶公司诉超市公司, 美国判例汇编第340卷第147页(1950年)之后, 国会已第一次明确地在自1793年专利法已规定的新颖性和实用性这两个要求之外, 再增加了第三个法定条件, 这就是非显而易见的测试标准, 即是否“从总体上说, 该主题在发明之时, 对于和该主题有关的技术领域里的技术人员而言, 已显而易见。制做发明的方法不可用于拒绝授予专利的条件。” 1952年专利法第103节。

我们在此审理的每一案件都涉及到, (1) 对以传统法规和可取得专利权的司法标准为基础的1952年专利法的效应, (2) 现在需要什么确定的标准。我们得出如下结论: 1952年专利法旨在编纂包含本法院霍奇基斯诉格林伍德美国判例汇编第52卷第248页(1851年)首倡原则的一系列司法先例, 即第103节以清晰的语言强调显而易见性, 同时又坚持了可取得专利权所必备的一般创新水准。

#### 一 (案情)



(甲) 格雷俄姆诉约翰·迪尔公司，由请愿人起诉的专利侵权案，涉及两个巡回区上诉法院对“犁振动杆夹具”这一项专利有效性的不同判决。该发明结合已有的机械技术，具有一个装置。当犁在掘岩层时，该装置能够吸收犁杆的震动，因而能防止犁的损坏。我们颁布调卷审核令状[以解决两个巡回区上诉法院对同一专利所作判决的冲突]。虽然我们认定两个巡回区上诉法院均未适用正确的标准，但是，仍得出结论，根据第 103 节，该专利是无效的。

(乙) 卡尔曼公司诉库克化学公司，和科尔盖特—帕尔莫利夫公司诉库克化学公司。这是两起分开的但却同时提起的有关要求判决库克化学公司专利权无效的诉讼案。卡尔曼案的请愿人是一家农药瓶和其他运船前液体瓶中的“抑制帽”。科尔盖特案的请愿人是喷射器的买主，并在其产品中利用之。这两案均要求法院判决，作为发明人巴克斯特·L·斯科金斯专利的受让人，库克化学公司已取得类似喷射器的专利无效及无专利侵权。库克化学公司则在反诉中提出专利侵权。诉讼在初审中被合并受理，专利被认定有效，上诉法院维持原判。我们改判。

## 二

首先，我们须牢记，联邦专利权力渊源于特定的宪法条款。第一条第八款授权国会“通过保障……发明人对其……发现的有期限排他权来促进实用技艺的发展。”该条款既是授权，也是限制权力。与十六世纪和十七世纪的英国王室经常行使的权力不同，[美国宪法授予的]这项权力仅限于促进实用技艺的发展。该条款的规定是针对专利制度的历史背景，即英国王室曾授权法院可给予那些公众早已享用的商品或商业以垄断权——最终受到垄断法规的限制。国会在行使专利权力时不能逾越宪法宗旨限定的明确界限。它不能毫不考虑创新以及由此给社会带来的利益的条件下，扩大专利垄断权。而且，国会无权授予这种专利，即，它的结果是将已有知识从公共领域中掳走，或限制人们自然获取早已被公共利用的材料。[技艺]创新、发展和有助于知识积累的东西，必须是根据宪法指定须“促进……实用技艺的发展”而建立的专利制度所内在要求的东西，这是宪法规定的标准和不容忽视的。基于此，专利的有效性“要求具有符合宪法既定标准的明证。”A & T 茶叶公司诉起市公司，同上，第 154 页（赞同意见）

在宪法授予的权限内，国会当然可以根据其判断，选择最利于宪法目标实现的政策，贯彻宪法制定者的明确意图。但是，这是与宪法第一条授予国会的任何权力相并行的。吉本斯诉奥格登美国判例汇编第 22 卷第 1 页（1824 年）在宪法的确定范围内，国会可以规定取得专利的条件和标准。麦克勒格诉金斯兰美国判例汇编第 42 卷第 202 页（1843 年）专利局局长和法院在实施专利制度时，负责在每一案件中均根据国会关于合适申请的法定程式，有效地贯彻宪法标准。

国会迅速地响应宪法的旨意，在第一届国会第二次会议上制定了 1790 年专利法。它在国务院内建立了以国务院卿为首，包括作战部长和司法部长的[审查专利]机构，其中，任何两人可以将不超过 14 年的专利授予任何“已经……发明或发现任何以前未知或未利用的实用技艺、制造品……或装置，或任何上述的改进”的请愿者，如果委员会发现“发明或发现足以实用和具备重要性……”国会报告，第 1 卷第 110 页该委员会成员在履行其他公务的

同时实施着专利制度，被称为“促进实用技艺的委员们”国务卿托马斯·杰弗逊作为该委员会成员是其灵魂，不愧为“我们的专利制度的第一任行政主管”参阅弗德里克·1790年专利法的实施，专利局杂志第18卷第237页（1936年）杰弗逊不仅是1790年法确立的专利制度的行政主管，而且是1793年专利法的起草者。此外，他本人也是一个丰产的发明者。他对各种犁的非专利改进（应提及这是非专利改进，但是他的众多发明之一）在大西洋两岸受到称赞与公认。由于杰弗逊在专利制度早期发展中表现的浓厚兴趣和重大影响，因此他关于依据宪法的有限专利制度的一般性质的观点，以及他对依据法定程式授予专利权的条件的结论，值得一提。

如同其他美国人，杰弗逊对垄断有着本能的反感。正是对茶叶贸易的垄断引发了[美国]革命。杰弗逊当然不会支持任何在新政府领导下产生的实质性垄断形式。他起初也憎恶延伸到专利的垄断，从法国，他写信（1788年7月）给麦迪逊，强烈要求在《权利法案》的规定中限制垄断，并驳斥那种认为有限垄断有利于激发“创造力”的观点。他雄辩地论证道，“即使是有限的垄断带来的好处也是弊多利少。”托马斯·杰弗逊文集第五卷第47页（富特编，1895年）

然而，他的观点愈益成熟。《权利法案》起草之后，他在另一封给麦迪逊的信（1789年8月）中对如下形式的规定表示高兴：

“第九条，可允许个人对他们在文字方面的自己作品和在技艺方面的自己发明享有不超过——年的垄断权，不能超过该期限和有其他目标。”同上，第113页后来，他写道：

“某发明者当然应被允许对发明拥有一定期限的收益权……我真诚地希望天才的创造得到充分的鼓励。”给奥利弗·伊文斯的信（1807年5月），托马斯·杰弗逊文集第五卷第75—76页（华盛顿编）

杰弗逊在给艾萨克·麦克弗霖的信（1813年8月）中阐述了专利垄断的性质和目的，其中一部分摘录如下。”他反对有关知识产权的自然权利论，明确地承认专利制度的社会与经济的基本原理\*稳定的所有权是社会法律的礼物，并且是在社会进步中，以后给予的。这在当时是稀奇古怪的，即，某个观念（人类大脑内的瞬间激动）作为人的自然权利，居然可以被要求成为独占的和稳定的财产。如果自然使得一样东西较之其他任何东西更加毫无疑问地成为独占性财产，那么莫过于被称为观念的、思维能力的行动。这是个人可以独占的东西，只要他一直保留在自己头脑里。但是，观念一旦公布于众便为所有人掌握。观念的特殊性还在于，它不是分隔地彼某个人占有，因为每个人都可掌握整个观念。从我这儿接受观念的他，不必再听我说什么而完全可以自己指导他自己。这好比他借用我的火，点亮了他的蜡烛，便可以得到光亮而不需要灭掉我的光源。观念应该从一个人传给另一人，直至全世界。因为人类的道德与互相指导及生活条件的改善，似乎是大自然的特别恩赐，好比她为人类创造了火，让火在空中尽情燃烧；好比人类呼吸的空气，它传遍我们周身而无法将它关起来或独占。因而，在自然意义上，发明不是财产权的标的。社会可以将独占权给予发明产生的利益，作为一种鼓励，激发人们产生具有实用价值的观念。但是，社会根据其意愿和便利，可以给予，也可以不给予这种独占权，而无须考虑任何人的权利要求或抱怨。托马斯·杰弗逊文集第六卷，第180—181页（华盛顿编辑）论。专利垄断不是用于保障发明人在其发现中的自然权利，相反，这是激励机制，以带来新的知识。授

予发明人的独占权是社会的创制——与披露的观念内在自由性质的交换——而不是自由地给予。只有那些增进人类知识，并且是新颖和实用的发明和发现，才可以证明有限的私有垄断的特别激励是合理的。杰弗逊并不认为应将专利授予微不足道的小事；显而易见的改进；或无关紧要的装置。杰弗逊的书信证明，他坚持高水准的专利授予条件。仍作为多年的专利委员会成员，杰弗逊清楚地认识到难以“在那些促使公众不得不授予其独占专利权的东西与不能授予的东西之间泾渭分明地划清界线。”他任职时的委员会曾试图划出这种界线，并形成若干反映他书信中思想的规则。尽管委员会作出了极大的努力，但是，杰弗逊看到“只有经过缓慢的演进，才能形成具备一般规则的制度。”由于“大量”积案和调查占用了委员会成员过多的时间，而使它们无法履行其他更重要的职责。因此，负担便落到司法机关身上。这样有利于建立成熟的制度，让每一个人知道，何时他的行为是得到保障和合法的，给麦克弗森的信同上，第 181 页。显然，国会同意杰弗逊和委员会的意见，即法院应逐步提出可取得专利的追加条件。尽管从 1790 年到 1950 年，专利法规被补充、修改和编纂的次数达五十多次，但是，国会没有采纳除杰弗逊在起草 1793 年专利法时形成的新颖性和实用性标准以外的法定要求。

### 三

确定可取得专利权的条件之困难在于，宪法授权和相关法律的一般性，以及专利制度内在的政策，即杰弗逊所说的“值得公众不得不授予其独占权的东西”，必须与有限垄断的限制效应放在一起权衡。[专利制度]固有的问题是采取某些措施，以便淘汰那些仅仅是受到专利诱惑而产生的，但不必披露或设计的发明。

1851 年，本法院在霍奇基斯诉格林伍德，美国判例汇编第 52 卷第 248 页（1851 年）中概述了可取得专利权的一般条件。该案中的专利涉及的仅是材料的替代，即以陶瓷代替木材或金属制作门把手。本法院认为这不符合取得专利权的条件，指出：

“除非要求比一般技工所掌握的更多的创造力和技巧，否则就缺乏构成任何发明必备的技术和创造力水准。换言之，改进只是技工的工作，而不是发明。”第 267 页。

霍奇基斯返过设置这一条件，即，可取得专利权的发明必须具备比一般技工所掌握的更多创造力和技巧，仅仅是区分了可取得专利权的新颖、实用的创造与不可取得专利权的创造，霍奇基斯的标准为杰弗逊提出的、由国会留给法院来解决的司法演进奠定了基础，该判例以及遵循此先例的其他判例的语言，赋予了“发明”这个合法技艺的用词以新的含义——明显可取得专利权的发明。但是，正如本法院所指出的，“我们不能以这种方式限定[发明]这个词，即能够一劳永逸地决定某特定装置是否真正属于发明。”麦克莱恩诉奥特曼亚，美国判例汇编第 141 卷第 419 页（1891 年），A & P 茶叶公司诉超市公司同上第 151 页霍奇基斯作为标签般的使用在专利局、法院和律师中间产生了许多不同的意见。然而，霍奇基斯的概述不依赖于任何标签，而是对于可取得专利权的问题所作的功能性研究。实际上，霍奇基斯要求的是，专利或专利申请的主题与其背景性技术的比较。正是基于这种比较，每一案件中的可取得专利权的问题才能解决。

### 四（1952 年专利法）

该法以三节规定了取得专利权的条件。对这三节结构的分析表明，取得专利权依赖于三个明确的条件：第 101、102 节具体限定的新颖性、实用性和第 103 节新规定的非显而易见性。前两节的最近法典编纂是 1874 年专利法。它明确地表述了早已存在于法定程式中的“新颖和实用”标准。就我们的目的而言，在此无须赘言。目前的分歧集中于第 103 节。该节规定：

第 103 节。取得专利权的条件，非显而易见的主题虽然一项发明没有如本标题第 102 节规定的披露或说明，但是仍可能得不到专利权，如果该申请专利权的主题与现有技术的区别处在这种状态。从总体上说，该主题在发明之时，对于与该主题有关的技术领域里的一般技术人员来说，已显而易见了。制作发明的方法不应用于拒绝授予专利权的条件。

该节以相对清晰的术语组成。专利权的取得在基于新颖性和实用性之外，还须具备“申请专利权的主题”对于相关技术领域里的一般技术人员来说的“非显而易见性”。

该节的第一句几乎照搬了霍奇基斯的语言。两者都强调在发明之时的相关现有技术以及该技术的发展。主要的区别在于，国会强调“非显而易见性”作为该节的可操作标准、而不是霍奇基斯中下太限定的“发明”一词。国会认为，在众多判例和论著中，这个同的表述“五花八门”。参、众两院报告参院报告第 1979 号第 82 届国会第 2 次会议（1952 年）；众院报告年 1923 号第 82 届国会第 2 次会议（1952 年）都是如此反映了这一强调：

第 103 节是在我们[专利]法规中首次规定了在判例法里已存在一百多年的一个条件。某项已经制作的并在同样东西从未有过的意义上是新颖的发明，仍有可能得不到专利权，如果新东西与已知的东西的区别还不足以大到可确保授予专利权。在法院的判决和许多论著中，这个问题的表述五花八门。第 103 节以标题形式表述了这一要求。它指的是申请专利的主题与现有技术的区别，即与第 102 节规定的之前已知的东西之间的区别。如果这一区别如此，即，从总体上说，该主题在当时对于该技术领域的技术人员而言已显而易见，该主题就不能授予专利权。

该规定将法院判决中经常使用的语言作了解述，从而以法规形式统一和限定了这种语言。该节具有稳定效应，并最大限度地减小某些案件中已出现的偏差。众院报告，同上，第 6 页。无可争议，第 103 节是第一次表述了渊源于霍奇基斯案的又一个可取得专利权的要求，似乎国会通过第 103 节的最后一句，想废除本法院在坎努公司诉自动化设备公司美国判例汇编第 314 卷第 84 页（1941 年）中使用的，颇有分歧的短语“创造性天才的爆发”。

然而，有些当事人和非诉讼当事人的陈述认为，第 103 节的第一句旨在废止司法先例，并降低了可取得专利权的水准。还有些则认为，国会是为了编纂反映在司法先例中的基本目标——驳回无关紧要的不同和一般的创新——并要求第 103 节依赖于非显而易见性，而不是“发明”，以便在决定可取得专利和专利有效性时，更具有稳定性与可预见性。

本节的修改注释以及对霍奇基斯案的明显吸取，充分地说明，“自 1850 年以来，法院一直遵循着关于缺乏专利新颖性的司法先例。”注释还指出，该节的增设是因为它“可能起到稳定作用，并可作为今后制定某些追加标准的基础。”

我们认为，上述立法史和其他渊源说明，国会的修改并没有改变可取得专利权的发明之水准。我们的结论是，第 103 节仅仅是编纂包括霍奇基斯案所提出条件的司法先例，并表示国会的指导，即将研究申请专利的主题之显而易见性，作为可取得专利权的先决条件。

五

从这个观点来看，在实际上适用第 103 节规定的追加条件时，它将允许更加实际的可取得专利权的条件测试。对非显而易见性的强调是一种调查，而不是定性，并且这样做是和宪法性结构相一致的。

专利有效性最终是一个法律问题。A & P 茶叶公司诉超布公司，同上第 155 页同时，作为三个必备条件之一，第 103 节本身要求一系列基本的事实调查。根据第 103 节，将认定现有技术的范围和内容，确定现有技术与有关权利要求之间的区别，以及已解决的相关技术领域里的一般技术人员的水平。在这个背景下，主题的显而易见或非显而易见性才能确认。诸如商业上的成功，长期悬而未决的难题，他人的失败此类次要因素，也可用于认清申请专利的主题的来龙去脉。这些调查可能是相关的。

然而，这不是说，在适用非显而易见标准时没有任何困难。什么是显而易见，在每一个事实情形中并非千篇一律。这种困难类似于法官在日常业务中判断过失和得知的难题，因而须依靠逐案判断，我们认为，严格适用在此确定的要求，将实现国会 1952 年专利法中所说的统一性和确定性。

当我们集中考虑法院运用的适当标准时，必须牢记，专利局担负着剔除不符合专利条件的[申请]材料的首要任务。从实际角度看，等待诉讼将会削弱专利制度。我们已经注意到专利局和法院各自适用的标准之间的明显差异。造成这种差异的原因很多，其中之一是审查官们在使用“发明”概念时的自由裁量。可见，专利局面临着最棘手的任务。每年的专利申请多达 10 万。其中有 5 万件被授予专利权。目前约有 20 万件申请在审查过程中。1965 年专利局局长年度报告第 14、15 页。对专利局局长来说，这本身就是严格遵循在此解释的 1952 年法的最好理由。我们坚信，这不仅将减少分歧，而且有助于增进行政与司法完例之间的一致性。

我们已被要求在第 103 节中找到放松的标准，假定这是国会对本法院在过去二三十年间的判例中适用的“增加标准”所作出的反应。其实，本法院的标准依然未变。但是技术在发展，尤其是近半个世纪以来更是日新月异。而且五十年前来曾预料的学科出现，大大地拓宽了在既定科学领域里可申请专利的技艺范围。要求那些欲获得专利垄断好处的人了解这些变化的条件并非苛求。对于技术水平低一些但仍为实用技艺的东西，同样如此。当今，谁要制作一个更好的捕鼠架，看来在到达专利局之前，还有一段漫长艰巨的道路。

现在我们转而将已发现的取得专利权的必备条件，适用于在此涉及的诸案。

#### 甲、格雷俄姆诉约翱·迪尔公司案中涉及的专利

该专利（专利号 2, 627798，以下称 '798 专利）与犁上的一弹簧夹具有关，当犁挖掘地层时，弹簧夹具使犁杆可以上跳，然后在通过地层后再恢复到原位置。在附图上可以看到该装置固定在犁架上并与之联为一体，交接点的机械装置基本上是一个绞链。绞链的上半部，即上半片是夹住犁架的重金属块，并相对固定在犁架上。绞链的下半部，即绞链片通过绞链栓与上半片背面连接，并可围绕它下旋。犁杆被拴在绞链片的前端，沿其下方移动，并与之平行约九英寸，通过铎形装置，然后继续退回数英尺，曲线形地落向地面，犁杆前端附有凿子。它起到实际上的刨煤作用。当犁架被朝前拉时，凿尖穿过泥上，实施挖刨，在正常位置上，弹簧将犁杆紧紧地固定在上半片。联杆穿过弹簧中心移动，直至多过两半片和犁杆的孔眼。联杆上端拴在弹簧头部，而下部则钩住犁杆底面。

当凿子敲击地下的岩石或其他地层，地层迫使凿子和犁杆端上跳，犁杆弯向绞链片背面，并撬开绞链，使之面向收缩的弹簧。该收缩是因为绞链被撬开时，联杆被朝下拉，弹簧受压。当犁过地面，凿子所受到的推力消失，弹簧拉动犁杆，绞链片回复始初位置。绞链片的下部背面连接包住犁杆的铎形装置。犁杆与铎形装置的配合留有间隙，以便上下滑动。该铎形装置是为了防止犁杆弹离绞链片，从而预防犁杆靠近拴接处的过分张力。它还包住犁杆以防其鱼尾般地跳动。

在实际使用中，许多弹簧绞链杆的组合都夹在犁架上，形成了一套地面工作凿。它能够经受地下岩石或其他地层的冲击而不损坏犁杆。

#### 专利背景

所谓凿犁是在地下岩石或石头较多的地区用于挖刨。起初，犁杆被紧固在犁架上。当在北部各州多岩石和冰冻地上使用凿犁，就会发生严重损坏。当凿子碰到地下埋藏的岩石，振动产生强力，传至犁杆与犁架的交接处，犁杆会断裂。本案请愿人之一格雷俄姆试图解决这一问题，并于 1950 年取得美国专利，专利号 2,493,811（以下称‘811’）。该专利是一个弹簧夹具。它解决了部分困难。格雷俄姆的公司制造和销售‘811’夹具。1950 年，格雷俄姆又改进了‘811’结构，并提出专利申请。1953 年，他取得了本案涉及的这项专利。该诉讼是针对一些制造犁的竞争厂商，因为请愿人指控被诸愿人的装置侵犯了‘798’专利。

### 现有技术



专利局在审查 '798 专利申请时引用了五项先有专利。被请愿人所引证的先有专利包括其中四项专利,和 '798 专利申请档案没有记录的其他十项美国专利以及两项先有使用的弹簧夹具装置。地区法院和上诉法院都认定现有技术“从总体上说,以这种或那种形式包含了 '798 专利的所有机械要素。”其中一项先有使用的夹具装置(专利审查官未查及),格莱库[装置]被发现具备了 '798 专利的“所有要素”。

我们的讨论限于 '811 专利的先有专利和被请愿人提出的格莱库夹具。格雷俄姆的 '811 专利和 '798 专利在所有要素上都类似,除了以下两项:(1)'811 专利没有镀形装置和犁杆与绞链片的拴接;(2)犁杆位置颠倒,在 '811 专利中位于绞链片之上,夹在绞链片与上半片之中,犁杆被弹簧杆抓住,弹簧杆穿过犁杆槽钩住绞链底面,其他差异与我们的审查无关。在实际使用中,'811 专利允许犁杆晃动,因为官不是紧固在绞链片上。而且,由于绞链片在犁杆下,犁杆引起上半片的磨损,这是难以修理或调换的。

格雷俄姆的 '798 专利申请包括 12 项权利要求,均被驳回。原因是这些权利要求与 '811 专利没有什么区别。尤其是驳回了关于犁杆反向的权利要求,因为犁杆拴住了绞链片,专利局审查官认为这些权利要求都是“该技术领域里早已被熟知的东西,而不是发明。”格雷俄姆收回了始初的权利要求,代之以两项新的、实质上是本案涉及的权利要求,他提出,“798 专利减少了犁杆与上半片背面之间的磨损。他还强调若干新的特点,其中本案有关的是,用于连接绞链片和犁杆的拴,以不断与绞链片下面接触。

格雷俄姆在专利局没有强调 '798 专利的极大“弹性”。而在法院里,他很大程度上是依靠这一特征,请愿人向我们强调的,有关 '798 专利的唯一要素是犁杆与绞链片的互变及其效应,这一强调的意图是,该设计……在现有技术中未曾披露的,请愿人的权利要求……允许整个犁杆在压力下具有弹性,当 '798 专利的齿碰到物体,合力迫使犁杆背面向上,犁杆弯向绞链背面。自然的趋势是在弯曲点和拴接处之间的犁杆部分下弓,并脱离绞链片,因为犁杆本身的抗力与下弓部分很短(仅约九英寸),所以这种脱离的最大距离仍很小。相反,在 '811 专利中,弯曲点在上半片;犁杆下弓的趋势与 '798 专利相同,由于下面绞链片顶往的缘故,犁杆难以弯曲,因此在实际使用中,犁杆的弹性仅限于犁头至弯曲点,而不是像 '798 专利那样是整个犁杆。请愿人说,这种弹性差别虽小,但却有效地吸收了物体碰撞产生的巨大冲击力,而现有技术未能解决之。

#### 差别的显而易见性

我们不同意请愿人的意见，假定现有技术没有披露请愿人在‘798 专利中要求的这一设计。我们依然认为，请愿人的论证难以成为其专利有效性的根本理由。在所有情况下，犁杆的弯曲趋势都是相同的，如像请愿人所强调的，[整个犁杆的]自由弯曲是不同于现有技术的关键差别，那么显然用不着犁杆罩在绞链处的限量里，在该设计的另一有效位置是将犁杆附在绞链片之下，通过不影响犁杆弯曲的铰形装置或托架操纵之。毫无疑问，现有技术领域里的一般技术人员如果知道操纵整个犁杆便可有效地利用其弯曲弹性，他会立即认识到要做的事就是格雷俄姆所做的，即将犁杆与绞链片颠倒一下。

请愿人在上诉时提出的作为其论证专利有效他的自由弯曲理论，使我们想起了林肯工程公司诉斯图尔特-沃纳公司美国判例汇编第 303 卷第 545 页（1938 年）。在该判例中，法院称这种努力为

“‘事后诸葛亮’，在专利说明中压根没提到……这种功能。如果这是该装置功能的关键要素，奇怪的是为何只字未提。”第 550 页[请愿人]在专利局里没有提起任何关于“弯曲”的理由。确实，初审法院发现“弯曲并不是诉讼涉及专利的权利要求……”，并且不允许质问被控产品的弯曲性。而且，请愿人的专家证言说明，‘798 设计带来的弯曲优点事实上并非该专利的重要特征。

我们在‘798 专利中没有发现任何非显而易见性。磨损和修理的权利要求足以克服审查官始初关于专利有效的结论，虽然，有些现有技术，除了格莱库的使用技术，并不是在格雷俄姆之前，在格莱库技术中，绞链片在犁杆之下。正如法院以下发现的，‘798 专利的所有要素都存于格莱库结构里。进一步说，即使在格莱库的技术中，犁杆与绞链片的位置颠倒一下，机械原理亦一模一样。格雷俄姆的犁杆弯曲在铰形装置之上，而格莱库技术则在犁杆之下。换句话说，格莱库的铰形装置与‘798 的绞链孔眼所起功能完全相同。仅将磨损点从格莱库的铰形装置（本身是绞链片的一部分）移向‘798 专利的孔眼，没有任何操作上的机械差别，远远低于非显而易见的差别。

[乙、卡尔默公司诉库克化学公司和科尔盖特-帕尔莫利夫公司诉库克化学公司可申的专利。略]

维持上诉法院[格雷俄姆诉约翰·迪尔案]的判决……【分析】这是美国最高法院解释 1952 年专利法第 103 节的第一个判例，亦是迄今为止，美国专利局和联邦法院根据第 103 节认定“非显而易见性”的单一最重要的指导性判例。该判例的法律意义实际上已超出了对第 103 节本身的解释，尤其是第二部分的阐述，全面地论及了美国专利制度的由来、精神和可取得专利权的诸条件。因此，有些美国专利法判例教材在“可取得专利权的条件”一章中，首先评析此案。如罗伯特 A. 乔特，专利法：判例与阅读材料（美国判例丛书），西方出版公司，1987 年第三版这不失为引人入胜的方式。当然，按照美国专利法条款顺序，在本章最后选析此案，作为对里奇法官所说“三道大门”的归结，特别是“第三道大门”的最好解答，也是顺理成章的。

取得美国专利之路是一条越走越窄的道路。此路的第一道大门（第 101 节，可取得专利权的主题）畅开着接纳“阳光下人造的任何东西”。“守门神”可谓慷慨大方，颇有来者不拒之态。但是。第二道大门（第 102 节，可取得专利权的条件，新颖性）的通过手续之严格、重重机关之奥秘，足令众

多来者费神。好不容易闯过此道大门。在所剩的挺进者面前站立着一位把守第三道也是最后那道大门(第 103 节,可取得专利权的条件,非显而易见性)的“门将”。它毫不客气地将不符合进门条件的来者拒之门外,令那些企求专利权的人望“门”兴叹。因为如此,所以许多美国专利律师不无感叹地称第 103 节是最重要的条件。

所谓“非显而易见性”(non-obvious)是美国专利法第 103 节中的特有术语,它是“创造性”的同义词。现代各国专利法都以类似表述,规定这是取得专利权的必备条件。1994 年关税与贸易总协定与贸易(包括假冒商品贸易)有关的知识产权协议(‘94GATTTRIPS)第二部分第五节第 27 条第 1 款在规定可取得专利权的条件中采用了“创造性”一词,并在注释中说明,“本条所指‘创造性’……,与某些成员使用的‘非显而易见性’……系同义词。”中文译本(非官方)可参阅,《外国法律译评》1994 年第 3 期第 109 页

本判例是美国关于取得专利权条件的制度性演变结果。可取得专利权的发明必须具备什么条件?美国 1790 年专利法规定:如果某发明是足够实用和重要(sufficiently useful and important),就应授予专利权,这一规定没有得到任何判例法的解释,因而“对于以后关于取得专利权的条件演变史没有实际意义。”参阅,埃德蒙·w·基奇,格雷俄姆诉约翰·迪尔公司:专利的新条件最高法院评论(1966 年)第 293 页由杰弗逊起草的美国 1793 年专利法规定:专利权应授予任何新颖和实用的(new and useful)机械,制品,或物质合成的发明,这反映了杰弗逊当时的专利法哲学——“只有那些增进人类知识,并且是新颖和实用的发明和发现,才可以证明有限的私有垄断的特别激励是合理的。”如我在本书判例 1 的分析中提及的,1793 年专利法改专利审查制为注册制。因此,在 1836 年专利法恢复审查制之前,美国专利的取得是“当然的”(杰弗逊语),取得专利权的条件远不是严格的。1836 年之后,美国专利局根据新颖性和实用性这两个条件审查专利申请。但是,有些微不足道的发明(符合新颖性和实用性条件)是否应该授予专利?对此,当时既无法规明文规定,亦无先例可循。1851 年,美国最高法院在霍奇基斯诉格林伍德案中,第一次明确地区分了所谓“改进”(improvement)与发明,并提出,通过专利或专利申请与现有技术的比较,解决每一个具体的可否取得专利权的问题。根据美国著名专利法学者,芝加哥大学法学院教授埃德蒙·w·基奇的分析,霍奇基斯案提出的“发明”测试标准只有到 1875 年的科勒公司诉范·德森案才成为实际的判例法规则,因为霍奇基斯案作为具有普遍适用的先例被美国最高法院引用,“发明”测试标准与新颖性、实用性一起被列为可取得专利权的三个条件。参阅同上,第 318 页

然而,随着时间的推移,美国专利界感到,法官制定的“发明”测试标准缺乏严格的限定,希望成文法予以明确的规定。于是,二次大战后,国去在编纂新的 1952 年专利法时,便增加了美国专利立法从未有过的条款,即美国法典标题 35 第 103 节,取得专利权的条件,非显而易见的主题

虽然一项发明没有如本标题第 102 节规定的披露或说明[注:即该发明符合第 102 节要求的新颖性],但是仍可能得不到专利权,如果该专利权的主题与现有技术的区别处于这种状态。从总体上说,该主题在发明之时,对于与该主题有关的技术领域里的一般技术人员来说,已显而易见了。制作发明的方法不应用于拒绝授予专利权的条件。

尽管有了成文法规定，但是在美国，判例法才是实际的“活”法。在美国最高法院作出本判决之前，各地区或巡回区上诉法院的法官们对新的第 103 节的解释，可谓众说纷纭，莫衷一是。问题的关键是：第 101 节规定可取得专利权的主题包括 1) 制造品类，或 2) 工序类，或 3) 上述各类的改进类。如何判断这些主题，尤其是改进类主题的非显而易见性？美国联邦第五巡回区与第八巡回区上诉法院在先后认定格雷俄姆的“犁搬动杆夹具”专利有效性时，产生了截然相反的结论。前者在格雷俄姆诉科克肖特农机设备公司联邦判例汇编第二辑第 256 卷第 358 页《第五巡回区上诉法院 1958 年）一案中认定格雷俄姆的专利有效。后者在约翰·迪尔公司诉格雷俄姆联邦判例汇编第二辑第 333 卷第 529 页（第八巡回区上诉法院，1964 年）则判决格雷俄姆的专利无效。如我在本书判例 2 的分析中所说，在美国联邦巡回区上诉法院于 1982 年 10 月 1 日成立之前，这类区际法律冲突时常发生，并成了影响美国专利制度统一性的“心患”。在格雷俄姆案的同时，还有卡尔曼公司诉库克化学公司和科尔盖特-帕尔莫利夫公司诉库克化学公司（称为库克化学公司案）以及合众国诉亚当斯案与库克化学公司案合并处理。美国专利法学理将这三个案件通称为“基本的格雷俄姆调查”（The Basic Graham Inquiry），因为美国最高法院在审核这些案件，认定有关专利的非显而易见性时，都适用了同样的分析框架和基本原则。参阅，罗伯特·帕特里克·默杰斯，专利法与政策：判例与阅读材料，米基公司法律出版社 1993 年版，第 379 页。

本判例在解释第 103 节时，首先阐述了美国专利立法的宪法依据，并着重分析了杰弗逊的专利法哲学。按照杰弗逊的成熟观点，国家授予个人的发明专利权是反垄断的例外。或者说，是合法的私人垄断。因此，国家必须严格限定取得专利权的条件。据此，杰弗逊在起草 1793 年专利法时，明确地将新颖性和实用性列为取得专利权的条件。并且，据本判例的解释，杰弗逊“坚持高水准的专利授予条件。”换言之，在杰弗逊的专利法哲学里，已包含了有关非显而易见性的萌芽思想。包括 1793 年和 1836 年专利法在年的美国早期专利立法，为什么没有规定非显而易见的条件？因为“国会同意杰弗逊和[起草]委员会的意见，即，法院应逐步提出可取得专利的追加条件。”1851 年美国最高法院的霍奇基斯诉格林伍德案便是这种“司法演进”的最初实际步骤。霍奇基斯的法律意义在于它“要求的是，专利或专利申请的主题与其背景性技术的比较。正是基于这种比较，每一案件中的可取得专利权的问题才能解决。”

美国 1952 年专利法第 103 节与先前判例法的关系如何？这是本判例要回答的重大问题。通过逐句解读法规，最高法院得出结论，其一，第 103 节的前一句，即非显而易见性规定“几乎照搬了霍奇基斯的语言。两专都强调在发明之时的相关现有技术以及该技术的发展。主要区别在于，国会强调‘非显而易见性’作为该节的可操作标准，而不是它奇基斯中不大限定的‘发明’一词。”其二，第 103 节的后一句，即，“制作发明的方法不应被用于拒绝（negatived）授予专利权的条件”，废除了最高法院在坎努公司诉自动化设备公司（1941 年）中提出、并在 A&P 茶叶公司诉起市公司中重复的“创造性天才的火花”（flash of creative genius）这一短语。本判例对此未作任何进一步分析。国内较新出版的《知识产权案例评析》在摘译本判例后评析道：“在该案中，最高法院实际上抛弃了在霍特基斯[注：即霍奇基斯]

案中所确立的‘天才的火花，这一标准。’郑成思主编，知识产权案例评析，法律出版社 1994 年 5 月第一版第 204 页，不知其根据出自何处？

本判例因承霍奇基斯的精神，根据第 103 节的规定，为判定非显而易见性设定了一个具体的、全面的比较分析框架：（1）认定现有技术[即第 102 节（a），（b），（e），（g）构成的现有技术]的范围和内容；（2）确定现有技术与有关权利要求之间的区别；（3）限定已解决的相关技术领域的一般技术人员的水平；（4）在这个背景下考虑有关商业上的成功，长期悬而未决的难题和他人的失败等次要因素。虽然，最后一点被统称为次要因素（secondary factors），但是，目前在美国有关判例法中，这往往成了法官考虑的主要因素。参阅，海布里特奇公司诉单细胞抗体公司联邦判例汇编第二辑第 802 卷第 1367 页（联邦巡回区上诉法院，1986 年）请求颁布调卷审核令状被驳回，美国判例汇编第 480 卷第 947 页（1987 年）等。

本判例认定请愿人格雷俄姆的“犁振动杆夹具”专利与现有技术的差别，“远远低于非显而易见的差别”，因而维持联邦第八巡回区上诉法院认定格雷俄姆专利无效的判决。

综合本章的判例及其分析，可见，美国现行专利法第 102 和 103 节规定的新颖性和非显而易见性，连同第 101 节的实用性（尽管这极少引起争议），是可取得专利权的三项必备条件，而实际上又与第 101 节规定的可取得专利权的主题，构成了里奇法官所说的取得美国专利权必须通过的“三道大门”。

#### 第四章专利的申请

## 15. 说明书的基本要求

## 判例 15. 白炽灯专利案

(美国最高法院, 1895 年)

美国判例汇编第 159 卷第 465 页

这是一起衡平诉讼案。由统一电灯公司诉麦基恩斯波特电灯公司, 要求对一项电灯的专利侵权的损害赔偿。该专利号为 317, 076, 于 1885 年 5 月 12 日授予电灯动力公司(转让人为索耶和曼)。被告辩称没有侵犯该专利权, 因为托马斯·A·爱迪森的专利, 尤其是 1880 年 1 月 27 日授予的 223, 898 号专利, 使得原告的专利失去了新颖性和实用性。由此断言, 原告的专利取得是欺骗的和非法的, 真正的被告是爱迪森电灯公司, 并且本案涉及索耶和曼与爱迪森的电灯系统的竞争。

索耶和曼在他们的专利申请中, 将其发明表述为“一种利用封闭在透明玻璃容器内的白炽传导, 从而在容器内排除了氧气, 并且……特别是白炽传导, 其传导物质、形式和构成灯泡的其他要素的组合, 这种发明的目的是确保低成本和有效的装置; 我们的改进首先是一种在全玻璃灯泡内组合, 正如 205, 144 号专利中所说明的。以该专利为基础, 本专利将是一种改进, 即, 由植物纤维材料制作的白炽碳传导, 以区别于由矿物质或气体碳制作的类似传导, 并且, 正是由这种植物碳制作的这种传导形式与灯泡排空容器内的光源回路相结合, 构成了该专利。”

说明书进一步表述:

在我们的发明实践中, 我们已经利用了碳化纸和木碳。我们还利用了各种形状的传导或燃烧器, 诸如带有保证其相应支撑的低端片状, 并且带有一致的上端, 以便形成一个倒置的 V-形燃烧器, 我们还利用各种回路传导——即, 矩形弯管, 以替代曲线弯管; 但是我们优先选择弓形。

本说明书所列的制作照明碳传导的特定说明和制作这种改进的主题都不能被认为是心要的, 如同任何形成理想形状的碳化材料的普通方法和本改进日之前按照这种方法在实践中的碳化, 都可能被该技术领域里与制造电灯相关的技术人员所采用, 以植物纤维或纺织材料代替矿物质或气体碳制作的碳传导带来很多优点, 其中包括: 易于根据理想形状切割和制作传导, 碳的纯度和等量, 对于温度的敏感性, 如同对于硬度和耐度的敏感性。

权利要求如下:

(1) 一种碳化纤维或纺织材料, 具有弓形或马鞍形, 用于电灯的白炽传导, 主要部分如下。

(2) 电路与碳化纤维材料的白炽传导的组合, 包括该电路的成形部分, 包含传导的透明封闭容器。

(3) 用于电灯的白炽传导, 以碳化纸形成。

被上诉人利用的商业化爱迪森灯, 由一燃烧器组成。该燃烧器用爱迪森先生发现的、具有极高实用价值的特殊碳化竹制作, 长 6 英寸, 直径为 5/16 英寸, 最大电阻为 100 欧姆。这一碳素灯丝被弯成环形, 顶端由良好的电子和机械联接固定在两根细铂金丝上。铂金丝通过引线柱, 玻璃溶化在铂金丝上。这个玻璃球起初通过一个精心设计的排气器彼附在一玻璃管的顶点。该排气器使玻璃球成为高度真空容器, 然后玻璃管被火焰溶解, 从而封闭玻璃球。

根据在巡回区法院由布拉德利大法官主持的审理，基于抗辩和证据，该法院认定[原告]的专利权无效，撤消诉讼案，原告上诉至本法院。

【大法官布朗先生在陈述以上案件之后，宣读了本法院的意见】力透彻地理解索耶和曼专利的范围，有必要简要地回顾在 1880 年当其专利申请最初提出时，该技术领域的状况。

多年来，育两种一般的电照明形式一直是多少有些成功的实验对象。一种是弧光灯，它的光源是由两个碳笔尖之间的电流通遭产生的。这两个碳笔尖的顶端相对，分开的距离极小。在通过空气从一端到另一端的通道里，电流呈现弧形，因而产生了弧光灯的名称。早在 1810 年，汉弗莱·戴维勋爵就已制作了这种电光源，经过以后采用碳笔和笔端距离的调整，这一发明得到了改进，并一般地用于街道、大厅和其他大面积的照明。但是，由于这种光的强度、光的闪烁不定和碳笔的快速消耗，因此它根本不适合家庭使用。第二种便是所谓白炽系统的照明形式，它一般存在于电流经过由耐溶材料制作的条或片的通道里。这种材料就是电传导，它十分稀少，因为这种材料对于通过它的电流必须具有很高的电阻。本世纪初，人们发现许多物质在强电流通过时会发热，直至白炽，这种发光方式不像弧光那样依赖于传导的消耗。

在 1880 年之前的长时间里，世界各国的许多人进行了无数实验，旨在制作可供家庭使用，成本上低于气体电灯的白炽灯传导光源。这些实验均告失败，原因包括：找不到可燃但不消耗的合适材料，难以使悬挂光源的灯泡成为真空容器，对自炽光源的真正原理缺乏了解。尽管在 1845 年，人们已发现，不管利用什么材料，传导必须被包容在真空灯泡内，以免它被大气中的氧气消耗。

主要的困难是碳燃烧器会很快分裂或蒸发。电学家们假定，这是由于电流的突然中断，因而得出结论，碳本身包含着分裂原素，不适用于制作白炽灯的燃烧器。

索耶和曼的专利所表述的电灯早已被淘汰，从来不是一种商业上的成功；它不包含以很小的照明表面具备高电阻的原理；它没有现代白炽灯的灯丝燃烧器；灯泡亦有缺陷。原告生产和投入市场的灯泡实质上是爱迪森的灯泡。但是，据说在爱迪森使用的传导中，（特别是直接在硅质透明薄膜之下的竹的引线柱部分，对于无疑是爱迪森发现的材料尤为适用。）他利用了索耶和曼专利包括的纤维或纺织材料，因而构成专利侵权。但是，原告承认，第三项权利要求——碳化纸传导——未被侵权。

（被告）的两项主要抗辩是：（1）该专利的问题在于它企图垄断所有用于照明的纤维或纺织材料；（2）索耶和曼不是第一个发现比矿物质碳更好的材料的人。

原告是否有权垄断所有用于白炽传导的纤维和纺织材料？如果专利权人已发现在纤维和纺织原料中具有的所有性质，或一般区别于其他诸如矿物质此类材料的性质，并且这种性质特别适用于白炽传导，他的这种权利要求可能不算太宽泛。比如说，矿物质或瓷料一直用于特定用途，某人不应该将专利用于类似的木制品，并且木料一般适用于那个用途，这样，权利要求就不算太宽泛，虽然被告利用的是不同于专利人的木料，但是，如果木料一般不适用于那个用途，并且专利人已经发现木料具有某种性质，使得木料特别适用于这种用途，那么，对于他人发现和利用不同的木料且具有某种类似的更好性质，就不构成侵权。本案是这一原则的很好说明。索耶和曼假定他们发



现碳化纸是白炽传导的最好材料，他们没有做应该做的，即，将权利要求限于碳化纸，并且实际上在他们的第三项权利要求中这样做了，而是包括了每一种纤维或纺织材料，事实上，对 6000 多种植物的调查证明，没有一种具有适用该用途的，那么是不是这个广泛的权利要求应排除任何人做进一步调查，我们认为，不是。

爱迪森和他的助手历经数月所做的实验，说明那种排除是不公正的。爱迪森的实验是在不同的植物品种里确定最适应白炽传导的材料。其中，他发现只有三种竹类，一种是亚马逊河谷的竹子，还有一至两种植物类的纤维。就特定的竹类而言，竹茎约 38 英寸，爱迪森仅利用其中 20%，这部分竹子的纤维接近于平行，细胞壁最薄，纤维之间的木髓最少。似乎木料即外源性的植物，不适用于制作碳灯丝，因为其纤维不是平行的，经纤维与光纤维交叉，构成纤维的细胞都很大，以致产生的碳空隙大，易碎。用这种材料制作的灯没有任何商业价值。在尝试了三四十种不同的外源性木料之后，他彻底地放弃了这类材料。最后，他在闲竹条做桨叶形风扇的实验时，将竹条削成灯丝，获得了意外的结果。在做了材料的显微检查之后，他派了一人去日本，安排获取高质量的竹子事宜。看来，竹子的特点非常适应于制作灯丝，因为它的纤维较之任何种类的木料，更接近于平行。这样，它可以被削切成具有平行纤维，贯穿整个长度，产生单向碳的灯丝。然而，在植物纤维中不存在适应于某用途的同类性，因为它们是纤维状的。确实，纤维是一个不足之处。如果竹子是无纤维的，生长得更硬，它便是完美无缺的材料，并且白炽灯的寿命将比现有的至少延长 6 倍。所有的植物纤维都不具有合适的细胞结构。有些细胞过大，根本不适宜制作灯丝。除了外源性的植物，只有极少数内源性的植物是合适的。爱迪生派出的人在日本和中国各地寻找了约四十种竹子，送回美国，以便爱迪生制作各种灯丝，从中选择最适合的材料。实验清楚地证明，不存在任何与纤维和纺织物一般相同的性质，使得纤维和纺织物可以适用于制作白炽传导，因而最后选定竹子，并且如今得到广泛地利用。这一选择并非因为竹子是植物尖的，而是基于它的纤维结构不同于其他任何纤维物。问题在于、索那和曼的不太成功的碳化纸和木碳实验，是不是允许他们的权利要求包括所有的纤维或纺织材料，从而授权他们将别人的杰出发现都归于其名下。

修改法规第 4888 节要求，[专利]申请应包括对装置“以及制作、构造、合成和利用它的方式和工序的书面说明，这种说明应采用充分的、清楚的、扼要和准确的术语，以使该技艺和科学领域或最相关领域的任何技术人员能够制作、构造、合成和利用同样的装置。”该要求的目的是告诉公众，专利权人自己的权利要求是什么，他们要求法院解读的是什么，竞争的厂商确实实要避免的是什么。格兰特诉雷蒙特美国判例汇编第 31 卷第 218 页如果这种说明含糊不清，结果除了进行独立的实验，没有人能说出如何构造专利装置，那么该专利是无效的。

首席大法官在沃得诉昂德希尔 美国判例汇编第 46 卷第 1 页谈及制造砖瓦的专利合成物，该专利没有说明不同合成的相对比例：

但是如果某个新的合成物说明只是混合成份的名称，而无相对比例，毫无疑问，这是法院的职责，宣布该专利无效。当这种比例说明含糊不清时，也适用于该规则。因为在这种情况下，没有人可以不首先通过实验确定不同成份的确切比例而利用该发明……而且从所用成份的性质和特点来看，如果

他们未得到这种确切的说明，发明人无权获取专利。

因此，在泰勒诉波士顿，美国判例汇编第 74 卷第 327 页中，原告声称发现了矿物质与石油的合成燃油。专利人说，燃油的确切性质（这对于生产最理想的合成油是必不可少的）必须经实验确定。法院指出：“对这种发现提出权利要求的专利应清晰、准确地说明新产品的成份，而不让任何人‘通过实验’发现这种成份，从而利用该发现。”还可见，霍沃德诉底特律电炉厂，美国判例汇编第 150 卷第 164 页

如果索耶和曼已经发现的某种碳化纸将包揽那种用途，他们对所有碳化纸的权利要求并不过份；但是，事实上，那种纸碰巧是纤维王国的，而它又无法覆盖整个王国，因而实际上使别人必须通过实验来掌握这种矿物质。

实际上，这种将把竞争者排除在利用任何纤维或纺织材料之外的专利解读，会使该专利无效。因为如果任何这种材料的利用都构成对该专利的侵权，它就会因任何利用这种材料的现有技术而无效。这样，现有技术不仅包括汉弗莱·戴维勋爵发明弧光灯以来一直使用的木碳，而且也包括 1846 年英国的格林纳和斯泰特的专利，因为白炽灯是“采用碳素材料的”一种。同样，在 1841 年授予德·莫林斯的英国专利中，“粉状黄杨木碳或石墨”也用于白炽灯。在本世纪初汉弗莱·戴维勋爵的实验中，一小片充分燃烧的木碳在电流通过时发出了耀眼的白光仍并且其他实验也证明木碳可以发光至白炽点。准备索耶和曼专利申请的律师布鲁德纳克斯先生也认为，对植物的广泛权利要求可能站不脚，因为木碳早已被用于白炽灯。

我们完全同意，该专利的权利要求，除第三项，都太不确定而不能成为有效垄断的主题，为此巡回区法院的判决得以维持。【分析】本判例阐明了对美国专利申请说明书的基本要求，即，这种书面说明应采用充分的、清楚的、扼要的和准确的术语，以使该技术领域或最相关领域的任何技术人员能够制造、合成和利用同样的发明，这是专利本身要求的披露（disclosure）。源于拉丁文 *patere* 的“专利”（*patent*）一词，原意就是“公开”（*to be open*）。英国 1624 年垄断法（*The Statute of Monopolies of 1624*）第六节所规定的“专利证书”（*letters patent*）就是一种公开文书。参阅，普拉格，1545 年至 1787 年的知识产权历史专利与商标协会杂志第 26 卷第 714 页（1944 年）美国专利制度从一开始就承认这种“使能够的”（*enabling*）披露之重要性。美国著名专利法学者唐纳德·S·奇茨姆在回顾这段历史时说：“使能够的披露这一法定要求早已有之：1790 年美国专利法规定了这个要求。该法甚至还规定了这个要求的目的：‘公众在专利期失效后仍能享受该专利产生的充分利益’。虽然这一表述被取消了，但是将发明置于公众的充分掌握之中，以便他们在专利过期后可自由地制造与利用，仍是该要求的基本目的。”参阅，奇茨姆，评论，先有发明，非显而易见性，使能够：永恒的么色辩带。美国知识产权法协会季刊第 15 卷第 57 页（1987 年）

本判例是上世纪末美国最高法院有关说明书基本要求的重要判例。虽然，它所解释的是 1874 年专利修改法规第 4888 节，但是，该解释的精神被更加充分地体现在美国 1952 年专利法第 112 节的规定中：

第 112 节，说明书。

说明书应包括对发明及其制造和利用该发明的方法和工序的书面描述。这种描述须采用充分的、清晰的、扼要的和准确的术语，以使与该发明有关的技术领域或最相近的技术领域里的任何技术人员能够制造和利用同样的发

明，并提供发明人实施其发明时考虑的最好方式。

说明书应包括一项或多项权利要求，具体地指出和特定地请求有关其发明的申请主题的权利。

权利要求可以独立形式，或因实际情况的性质所需，可以非独立或多重非独立的形式，书面提出。

在随后的段落中，非独立的权利要求应包括与前项权利要求有关的提示，然后进一步具体限定权利要求的主题范围。非独立形式的权利要求通过提示应与提示的权利要求所有的限定一致。

仅在两者择一的情况下，多重非独立形式的权利要求应包括与先前提出的多项权利要求有关的提示，然后进一步具体限定权利要求的主题范围，多重非独立形式的权利要求通过提示应与提示的特定权利要求的所有限定一致。

一项权利要求的诸要素总和中的一个要素可以表述为一种方式或发挥特定功能的一个步骤，无需详述支持该方式或步骤的结构、材料或行为，并且这种权利要求的构成应覆盖在说明书和等同说明书所描述的结构、材料或行为。

上述规定的核心是要求说明书提供足够的披露。根据美国专利法学理解释，第 112 节包括四项要求：其一，“使能够的”（En-ablement）要求。这是所谓足够披露的最重要因素。这要求发明人清晰地描述其发明，以使在有关发明的技术领域的技术人员能够充分地理解发明，制造和利用它。这种足够的披露必须避免该领域的技术人员进行大量实验才可生产权利要求的发明。其二，“书面说明”（Written description）的要求。其重要性是不言而喻的。没有实际的书面说明，足够的披露就无从谈起。其三，“权利要求的限定”（Claim definition）要求。由于权利要求是专利的权利限定范围，因此它必须以清晰、准确和扼要的书语表述，从而使他人能够很容易地确定该专利权利要求的范围。其四，“最好方式”（Best mode）的要求。这就是说，发明人必须告诉公众他所知道的、实施其发明的最好方式。参阅，罗伯特·帕特里克·默杰斯，专利法与政策，判例与阅读材料，米基公司法律出版社 1993 年版，第 516—517 页

上述要求，除第三项，都集中在第 112 节第一款。本判决涉及“使……能够”的要求，本章其余判例将涉及“不适当的实验”（与“使……能够”的要求相关）和“最好方式”的要求，尤其后者是日前美国专利诉讼的焦点之一。

“索耶和曼的不太成功的碳化纸和木碳实验，是不是允许他们的权利要求包括所有的纤维或纺织材料，从而授权他们将别人的杰出发现都归于其名下”，是本判决须认定的关键问题。结论是否定的。最高法院在论证该结论时，提出了一个“使……能够”的要求的基本前提，即，“如果专利权人已发现在纤维和纺织原料中具有的所有性质，或一般区别于其他诸如矿物质此类材料的性质，并且这种性质特别适用于白炽传导，他的这种权利要求可能不算太宽泛。比如说，矿物质或瓷料一直用于特定用途，某人不应该将专利用于类似的木制品，并且木料一般不适用于那个用途，这样，权利要求就不算太宽泛，虽然被告利用的是不同于专利权人的木料。但是，如果木料一般不适用于那个用途，并且，专利权人已经发现木料具有某种性质，使得木料特别运用于这种用途，那么对于他人发现和利用不同的木料，且具有某种类似

的更好性质，就不构成侵权。本案是这一原则的很好说明。”简言之，专利申请的权利要求必须限定在发明人的实际发明范日内；一旦超出这一范围，就必然使该发明的技术领域的一般技术人员难以在不进行大量实验之后，就能够制造和利用同样的发明。如本案的原告在第一、二项权利要求包括了每一种纤维或纺织材料。这样势必迫使他人进行大量实验才能确定合适的白炽传导，而实际上，原告的发明仅限于碳化纸。

按照本判例的解释，如果专利申请的说明书含糊不清，不仅不能取得专利权，而且即使取得了，也有可能在今后的专利诉讼中被法院判决无效。这说明，任何人要取得美国专利，不仅要通过里奇法官所说的“三道大门”（实体法意义上可取得专利权的法定主题，新颖性与非显而易见性这两个可取得专利权的主要条件），而且要符合一系列程序法意义的条件，尤其是第 112 节规定的专利申请条件。

由于本案是一起专利侵权案，因此本判例指出，如果某“专利权人”利用其过份宽泛的权利要求，指在他人侵权，那么这种权利要求可能会因现有技术存在而无效。可见，一项站得住脚的专利，其权利要求必须根据“使……能够”的披露要求，严格地加以限定。

#### 16. 对“使……能够”的进一步解释

判例 16. 万茨案

(美国联邦巡回区上诉法院, 1988 年)

联邦判例汇编第二辑第 858 卷第 731 页

本上诉针对专利和商标局专利上诉和冲突委员会(简称委员会)关于维持驳回上诉人题为“免疫分析利用单细胞高亲合性 IgM 抗体”的专利申请中所有剩余权利要求的裁决。根据美国法典标题 35 第 112 节第一款作出的驳回, 基于的理由是, 上诉人的书面说明未使生产单细胞抗体的技术领域里的技术人员能够不作任何不适当的实验而实践权利要求的发明。我们改判。

背景

该权利要求的发明涉及利用 IgM 同类高亲合性单细胞抗体。测定肝炎病毒 B 表面抗原的免疫分析方法。抗体是一种蛋白质（抗体血球），它可使人体抵御诸如病毒和细菌的侵入。一个抗体具有紧密联结另一个称为抗原的分子子的潜力。人体内可产生数以百万计可联结不同抗原的各种抗体。然而只有在暴露给抗原之后，复杂的免疫反应才引向针对抗原的抗体。比如，在肝炎病毒 B 粒子表面存在大量称为肝炎病毒 B 表面抗原（HBsAg）。正如其名称所言，它能够作为一种抗原。在肝炎病毒传染时（或者当纯 HBsAg 被试验性地注射时），体内开始产生紧密联结，尤其是联结 HBsAg 的抗体。这种抗体可作为试剂用于过敏性诊断测试（比如，测定血和其他细胞里的肝炎病毒 B。这是权利要求的发明之目的）。利用抗体作为试剂来测试或测量抗原的方法被称为免疫分析方法。

通常，许多不同的抗体是针对每一个抗原而产生的。该多样性的原因之一在于不同抗体的产生是联结诸如 HBsAg 此类大的抗原分子的不同区域（测定数据）。此外，不同抗体的产生可能是联结同样的测定数据。这些一般在它们与测定数据联结的紧密度方面有所不同，亲合性是抗体—抗原联结力的定量尺度。一个对于抗原具有较高亲合性的抗体与较低亲合性的抗体相比，总是在免疫诊断测试方面更加有用。异类的另一个原因是存在多种抗体血球类。抗体血球 G（IgG）是血清中最普通的同类。另一种是抗体血球 M（IgM）在免疫反应初期是很突出的。IgM 分子大于 IgG 分子，并且比目前 IgM 高出 8 个抗原—联结点。大多数免疫分析方法使用 IgG，但是，权利要求的发明只利用 IgM 抗体。

就商业用途而言，利用来自血清的抗体有许多不足。血清中包含了各种在更大的引向其他抗原的抗体群中的抗体复杂混合。这些抗体的供应有限，一旦给予体死亡，即告结束。单细胞抗体技术的目的在于产生无限量供应的单一提纯的抗体。

#### 权利要求的发明

权利要求的发明是利用高亲合性单细胞 IgM 抗体对 HBsAg 的免疫分析，杰克.R.万茨和文森特.R.朱罗维斯基博士是提出申请的三位共同发明人中的二位。于 1981 年 6 月 2 日授予他们的标题为“ 肝炎病毒和细胞链抗体的生产工序 ” 的美国专利 4,271,145 ( 简称 '145 专利 )，披露了针对 HBsAg 的单细胞抗体的生产工序。本上诉涉及的专利申请将 '145 专利作为现有技术加以结合。'145 专利的说明书告诉人们使用鼠体免疫 HBsAg 的程序；和利用来自鼠体的淋巴细胞生产一种杂交细胞，它们会分泌出对 HB-sAg 特效的单细胞抗体。'145 专利披露说，该程序同时产生对 HB-sAg 有高亲合性联结力的 IgG 和 IgM 抗体，为了符合美国法典标题 35 第 112 节第一款要求，提供最好方式，一个分泌反 HBSAg 的 IgM 抗体的杂交细胞链 (IF8 细胞链) 被保藏在美国菌种培育收集中心 (得到承认的细胞保藏单位)，在 '145 专利授予之后供公众利用。

上诉涉及的专利申请，要求的是利用诸如 '145 专利描述的单细胞抗体进行 HBsAg 免疫分析方法的专利权。大多数免疫分析方法部利用 IgG 类单细胞抗体，在现有技术中，IgM 抗体不受欢迎，因为它们有减少试剂的过敏性和自身凝结的趋势。上诉人发现他们的革细胞 IgM 抗体可以用于 HBsAg 的免疫分析，具有前所未有的高敏感和特定性。第 1, 3, 7, 8, 14 和 15 项权利要求都是围绕利用高亲合性 IgM 单细胞抗体对 HBsAg 的免疫分析，第 9 和 25—27 项权利要求是关于在分析中利用的单细胞 IgM 抗体的化学变化。最宽泛的方法权利要求如下：

1. 一种免疫分析方法，利用一抗体分析包含肝炎 B 表面抗原 (HBsAg) 数据的物质之方法，其中包括如下步骤：

接触包含 HBsAg 数据和抗体的物质试样；在该试样中决定该物质的存在；该抗体是单细胞高亲合性的 IgM，对 HBsAg 的测定数据，至少是 10<sup>9</sup>M-1-1 一直具有亲合力。

[美国专利局]根据美国法典标题 35 第 112 节第一款驳回了第 1, 3, 7, 8, 14, 15, 19 和 25—27 项权利要求。理由是该披露未使该技术领域的技术人员不经过不合适的实验能够制造和利用该发明。该驳回直接产生了这一问题，即，该说明书是否使该技术领域的技术人员能够制造和利用单细胞抗体，这对实践发明是必要的。专利和商标局的立场是，万茨提供的数据表明，高亲合性的 IgM 反 HBsAg 的抗体是未曾预料的、不可靠的，因此它将要求制造该抗体的技术人员进行不适当的实验。

**通过微生物和细胞链保藏，使.....能够**

美国法典标题 35 第 112 节第一款要求,专利的说明书必须使该技术领域的技术人员能够制造和利用权利要求的发明。一项专利不必披露该技术领域已众所周知的东西。虽然我们根据“明显错误”标准审查委员会所认定事实内含的问题,但是,我们将使.....能够作为法律问题来审查。

当某项发明取决于诸如微生物或培育细胞此类活体材料的利用时,仅仅依靠书面说明的手段使公众能够制造该发明(即,获得这些活体材料)是不可能的。为了符合使.....能够的要求而产生的手段之一是在细胞保藏单位保藏活体材料,以便在专利授予之后可供希望实践该发明的公众取样。[阿尔格德利案联邦判例汇编第二辑第 434 卷第 1390 页关税与专利上诉法院,1970 年]行政性的指南和司法判决都阐明了微生物保藏可满足第 112 节要求的条件。[伦德克案联邦判例汇编第二辑第 773 卷第 1216 页联邦巡回区上诉法院,1985 年;专利审查程序细则(MPEP)608.01(P)(C)(1987 年第五版)。一般的可参阅,汉普帕,结合 DNA 技术的专利:保藏要求,专利和商标局协会杂志第 67 卷第 569 页(1986 年)]当公众得不到始初材料(即,用于实践发明的活体细胞,或由此可以生产细胞的细胞)时,保藏对于使.....能够是必要的。[杰克森案美国专利周刊第 217 卷第 804 页专利和商标局专利上诉委员会,1982 年]甚至在始初材料可得到时,如果需要经过不适当实验才可从始初材料中获取发明的细胞,那么保藏也是必要的。[富曼案美国专利周刊第 230 卷第 546 页专利和商标局专利上诉和冲突委员会, 1986 年]

万茨没有对专利审查官的陈述所致后果表示异议,即,虽然 IF8 链的保藏能使公众进行利用单一细胞产生的抗体作免疫分析,但是,保藏不能产生本上诉案的一般权利要求。审查官驳回权利要求的理由是,书面说明缺乏使.....能够,保藏也不充足。因为我们认定书面说明完全使权利要求的发明能够实施,所以没有必要涉及保藏不充足的问题。

#### 不适当的实验



虽然包括微生物或其他活体细胞的发明常常可以通过保藏来达到使.....能够，但是保藏并不必然满足使.....能够的要求。相反，当生物体可通过现有来源获取，或通过无不适当实验的常规途径，从现有始初材料中演化出。那么无须任何保藏。包括活体细胞（本案中，杂交细胞）专利申请的说明书是否无须保藏而使.....能够，必须根据具体案件的具体情况而定。

上诉人诉称，他们的书面说明完全使其权利要求的发明能够实施，因为进行免疫分析所需的单细胞抗体可以用现有的始初材料，以单细胞技术领域的技术人员熟知的方法制作。对他们所说的公众可得到始初材料（即，鼠，HBsAg 抗原和骨髓细胞）这一诉辩，没有异议。专利和商标局也承认，在单细胞技术领域里，准备杂交细胞的方法和筛选出抗 HBsAg 的高亲合性 IgM，都是众所周知的，或已在 ' 145 专利和目前申请中得到了充分的披露。唯一的问题是，在本案中生产高亲合性的 IgM 单细胞抗体是否需要不适当的实验。

使.....能够并不全然排除某些诸如常规筛选此类实验。然而，实施发明必需的实验决不能是不适当实验。“关键的词是‘不适当’，而不是‘实验’。” [安斯塔特案联邦判例汇编第二辑第 537 卷第 498 页]

在既定案件中，怎样才构成不适当的实验？这需要运用合理标准，适当地考虑发明的性质及其技术领域的状况。

测试不仅仅是定量的，因为一定数量的实验是允许的，假如这仅仅是常规性的，或者有关问题的说明提供了进行这些实验所需的合理数量的指导。

[杰克逊案美国专利周刊第 217 卷第 807 页] “不适当的实验”这个术语在法规里没有出现，但是，这早已确定：使.....能够要求说明书告诉一定技术领域的技术人员制造和利用发明而无需不适当的实验。是否需要不适当的实验绝非单一的和简单的事实认定，而是权衡许多事实因素作出的结论。委员会得出结论：基于万茨提供的实验数据，实施该发明，不适当的实验势在必行。这些数据并无争议。然而，万茨和委员会的分歧集中在从这些数据中得出的结论。

委员会在富曼案中已就决定某披露是否需要不适当的实验，应考虑的因素，作了归纳。这些因素包括：（1）所需实验的性质；（2）所示指南的数量；（3）有无工作试样；（4）发明的性质；（5）现有技术的状况；（6）该技术领域的技术人员的相对水平；（7）技术的预见性或非预见性；（8）权利要求的范围。富曼案美国专利周刊第 230 卷第 547 页

[接着，法院描述了该发明的具体步骤。略]

在专利审查时，万茨根据联邦管制法典标题 37 第 1.132 节，递交了陈述书，提供了有关上诉人在申请专利之前产生杂交细胞的所有信息。前四次融合均告失败，没有产生任何杂文细胞。接着六次实验产生了杂交细胞，可用于制造特别抗 HBsAg 的抗体。这些在商业性放射免疫分析中至少联结 10.000cpm 的抗体被分类为“高结合剂”。采用这一标准，共获得 143 个高联结的杂交细胞。在陈述书中，万茨说，“在本技术领域里一般承认，在属于具有 50.000cpm 或更高的结合剂的抗体里，极有可能发现高亲合性[大于 109M-1-1]的抗体。然而，如表所示，在 10,000 与 50,000 之间的高结合剂中也可能发现高亲合性抗体。专利与商标局对此无异议。”

陈述书说，从两次融合中获得的少数高结合的单细胞抗体被选作进一步筛选。其余抗体和产生的杂交细胞被冻结保存起来。仅有 9 个抗体成为进一步分析的对象。4 个（3 个来自一次融合，1 个来自另一次融合）在权利要求之中，即，IgM 抗体且具有持久的，至少具有 109M-1-1 的高亲合性。在其余 5 个抗体中，3 个是 IgG，2 个是 IgM 但未作持久亲合性测量（虽然两个都显现出高于 50,000cpm 的结合）。

看来，冻存的细胞链中没有一个得到进一步分析。陈述书解释说，在发现了实用的、抗 HBsAg 的、高亲合性 IgM 单细胞抗体之后，没有必要再取回储存的抗体作筛选，以得到更多 IgM。万茨说，为了满足联邦管制法典标题 37 第 1.56 节关于申请人须披露所有相关数据的要求，他们向专利与商标局披露了储存的杂交细胞。这些储存的杂交细胞怎么会成为当事人关注的中心。

委员会强调，由于这些储存的细胞链都未做彻底测试，缺少证据说明这些细胞是具有至少 109M-1-1 高亲合性的 IgM 抗体，因此 143 个杂交细胞中只有 4 个，即，4%，证实完全在权利要求中。而且，被证实具有高亲合性的抗体仅来自 10 次实验中的 2 次。委员会认为，这些数据表明上诉人的方法并不是可预见的和可再产生的，由此得出结论：万茨所示的低成功率说明，在该技术领域的技术人员将不得不进行不适当的实验，以便生产出完全落入权利要求的抗体。

万茨对数据的看法截然不同。在始初进行的有关 HBsAg 结合筛选之外，有 9 个杂交细胞被做过实际分析。其中 4 个产生了落入权利要求的抗体，成功率为 44%。（而且，另外 2 个 IgM 抗体的亲合持久性从未作过测试，已显现出超出 50,000cpm 的结合，因此看来也落入权利要求之内）。万茨辩称，剩余的 134 个未经分析，储存的细胞链不可作为失败的而予以筛除。相反，这些包含了部分的成功。每一被储存的杂交细胞都显示出产生特别适用于抗 HBsAg 的高结合抗体。其中许多显现出高于 50,000cpm 的结合，因而很可能具有至少 109M-1-1 的结合持久性。从 9 个杂交细胞筛选同类的结果（和从众所周知的有关同类频率的单细胞抗体）中，可合理假定，储存的细胞链中有一些可能会产生 IgM。因此，如果将未作彻底分析的 134 个细胞链整个考虑，它们提供了某些论证（尽管不是严格的），即，落入权利要求的杂交细胞不致于如此之少，以致必须进行不适当的实验才可能制造。

最初四次融合尝试失败了，但是，接着六次都产生了高结合的抗体。上诉人指出，始初失败是因为他还不能成功地了解融合细胞，一旦他们熟练地掌握了该技术，便“如鱼得水”般地获取了许多可制造抗 HBsAg 的高结合抗体的杂交细胞，并且，在每一次决定同类和结合的融合实验中，他们都获得了落入权利要求的杂交细胞。

本法院得出结论，委员会对数据的解释是错误的。将储存的细胞链（每一个都证实可制造抵抗 HBsAg 的结合抗体）不分青红皂白地统统列入说明万茨的方法缺乏可预见性和可靠性的失败证据中，未免太牵强附会和过于苛刻。退一万步而言，它们根本没有证明成功的可能性，而只是说明上诉人十分谨慎地未抛弃那些或许有一天会有用的细胞。从最好的角度看，它们说明高结合的抗体可大量生产。专利与商标局的立场会导致荒唐的结论，申请人无测试地制造和保存的杂交细胞越多，其可预见性越小。而且，万茨解释他们起初四次实验失败是因为尚未正确掌握融合操作技术，这合情合理。之后，

他们六次实验均告成功便是明证。案宗说明，细胞融合是单细胞抗体的技术领域里一般技术人员必备技术。不存在任何关于抗原为 HBsAg 时比其他抗原的融合更难的要求。

单细胞抗体技术的性质在于，它涉及对杂交细胞的筛选，以决定哪一种能分泌具有理想特性的抗体。该技术领域的实践者都准备筛选负杂交细胞以便发现制造理想抗体的细胞。双方当事人都没有提出证据，说明该技术领域的技术人员需要查看多少杂文细胞，以作为筛选的不适当实验。然而，应以从未被筛选过的杂交细胞数目来限定不适当实验。而且，在单细胞抗体技术领域里，“实验”并不是指单筛选杂交细胞，而是指生产针对特定抗原的单细胞抗体的整个实验。这一工序包括：动物免疫实验、融合使动物免疫的淋巴细胞和骨髓细胞以制造杂交细胞、聚合杂交细胞和筛选杂交细胞产生的抗体，以便获得具有理想特性的抗体。万茨进行了三次这种完整的实验，并且每一次都至少成功地制造出一个完全符合权利要求限定的抗体。从六理的角度解释，万茨的记录表明，在抗 HBsAg 的高亲合 IgM 抗体生产中，获得这种抗体所需的努力程序并不过份。因此，万茨的证据有力地反驳了审查官对他们披露的“使……能够”提出的质疑。

【分析】这是在戴蒙德诉查克热巴提案（注：见本书判例 7。在该判例中，美国最高法院第一次认定人工微生物是可取得专利权的主题。）之后，新成立的美国联邦巡回区上诉法院对第 112 节关于“使……能够”的披露要求，作出进一步解释的重要判例。

读者可以注意到，本判例在“通过微生物和细胞链保藏，使……能够”一节中指出：“虽然我们根据‘明显错误’（clear error）标准审查委员会所认定事实内含的问题，但是，我们将使……能够作为法律问题（as a matter of law）来审查。”根据美国著名律师笋伯特·L·哈蒙的归纳，联邦巡回区上诉法院审查专利案件的现行标准有三条：（1）事实认定有无明显错误；（2）法律适用是否正确；（3）是否滥用自由裁量权。参阅罗伯特·L·哈蒙，专利和联邦巡回区上诉法院，美国国家事务局公司，1992 年第二版，第 15 章第一节，审查的标准。本判例从事实认定和法律适用两方面审查美国专利与商标局专利上诉与冲突委员会维持最终驳回万茨专利申请的裁决。

在事实认定方面，本判例不厌其烦地详细描述了上诉人万茨的发明技术背景和权利要求的发明。在一笔带过“保藏”问题（“没有必要涉及保藏不充分的问题”）之后，判例着重分析了引起双方当事人争议焦点的实验数据。确凿的事实是：万茨根据联邦管制法典标题 37（Code of Federal Regulations, 37, Patents, Trademarks and Copyrights）第 1.132 节的要求，充分披露了与其发明相关的所有信息，包括：10 次实验所获 143 个杂交细胞；其中 9 个成为进一步分析的对象；最后获得 4 个完全落入权利要求的杂交细胞，即，可制造抗 HBsAg 的高亲合 IgM 抗体。本案当事人的分歧在于对这些披露的数据的不同解释。

在法律运用方面，本判例重申，并进一步阐明了使……能够的要求，指出（1）“使……能够并不绝然排除某些诸如常规筛选此类实验。然而，实施发明必需的实验决不能是不适当实验，关键词是‘不适当’，而不是‘实验’。”（2）“在既定案件中，怎样才构成不适当的实验？这需要适用合理标准，适当地考虑发明的性质及其技术领域的状况。”（3）“‘不适当的实

验’这个术语在法规里没有出现，但是，这早已确定：使……能够要求说明书告诉一定技术领域的技术人员制造和利用发明而无需不适当的实验。是否需要不适当的实验绝非单一的和简单的事实认定，而是权衡许多事实因素作出的结论。”最后一点尤为重要，是本判例的实质所在。

正是基于综合权衡的考虑，联邦巡回区上诉法院认为专利与商标局对事实的解释是错误的。因为万茨实验的实际成功率为 44%（9 个被作实际分析的杂交细胞中有 4 个落入权利要求），而且 10 次实验中的后 6 次均获得成功（如考虑 10 次的成功率为 60%，如只考虑后 6 次实验，成功率为 100%）。至于剩余的 134 个细胞，存在 IgM 抗体的可能性亦不可被排除。可见，万茨的披露已使该技术领域的技术人员能够实施发明而无需不适当的实验。

与判例 15（权利要求的范围不可过于宽泛，而须根据使……能够的披露要求严加限定）相比，本判例强调对被披露信息的综合权衡。这说明，美国专利法关于权利要求说明书的“使……能够”要求以及“不适当实验”的普通法原则，既严格又灵活。

#### 17. 提供“最好方式”的特别要求

判例 17. 伦道麦克斯公司诉斯科普斯公司

(美国联邦巡回区上诉法院, 1988 年)

联邦判例汇编第二辑第 849 卷第 585 页

伦道麦克斯公司不服地区法院以美国专利号 3, 803, 660 ( ' 660 ) 未披露“最好方式”而无效为由, 驳回伦道麦克斯公司起诉的判决, 提起上诉。

在计算机主体里, 信息被贮存在磁盘上, 其中数片磁盘被放置在磁盘卡里。磁盘上哪怕一粒微小的灰尘都会导致磁盘的物理损坏或数据消失。在伦道麦克斯公司的发明之前, 只有大型的、非便携式机器才可以清洗磁盘卡。人们不得不将磁盘卡移到机器里。这并非万全之计, 因为精密的磁盘在转移时极易损坏。所有种类的清洗系统都使用某种加清洗液的布料或刷子, 其中一种清洗机使用 91% 的酒精溶液清洗磁盘; 另一种使用稀释消毒洗涤剂。

' 660 专利涉及清洗磁盘卡的便携式机器。磁盘卡从计算机里移出, 放置在一设备里, 被刷子擦净, 刷子上沾有清洗剂以清除积尘。虽然 ' 660 专利没有对清洗剂提出特定的权利要求, 但是, 清洗剂对实施专利必不可少。因此, 该专利披露:

采用的清洗剂应能足以清洗磁盘表面油脂, 如 91% 的酒精, 或诸如伦道麦克斯 50281 号清洗剂此类非滤渣洗涤剂。

[在初审时, 陪审团在回答第二个质询问题时认定, 该技术领域的技术人员不必进行不适当数量的实验以达到申请人实施其发明的最好方式。但是, 关于第三个问题, 陪审团认定, 专利权人故意在说明书中不披露优先选择的磁盘清洗剂公式以便加强其销售能力。法官解读了陪审团对第三个问题的回答, 认定专利权人没有披露最好方式, 因而使其专利无效, 并拒绝原告提出的不考虑陪审团裁定的诉求。伦道麦克斯公司提起上诉。]

地区法院认定, 伦道麦克斯公司“将清洗剂公式作为秘密保守, 以便将产品销售给其机器的使用者。”由此得出结论: “通过获取原告清洗剂的化学分析的这种实验, 才可揭示原告的公式。作为法律问题, 这未能满足法定的要求。”这一结论以如下要素为根据: (1) 伦道麦克斯公司没有责任制造适合这种反向工程的液体; (2) 没有什么东西阻止伦道麦克斯公司改变它的公式; (3) 假定该专利是充分地使公众能利用过期的数据, 并且在 17 年之后可以决定什么曾是原告的独有清洗剂。地区法院认为: “就最好方式而言, 涉及伦道麦克斯公司 50281 号清洗剂的资料在法律上不充分。”

[在批评了地区法院利用第三个问题作为最好方式的替代物之后 联邦巡回区上诉法院转向它的分析。]第 112 节禁止的正是对实施权利要求的发明的最好方式的隐瞒。本案中权利要求的发明是清洗计算机磁盘卡的便携式机器。该技术领域的一般技术人员并不是终端装置的使用者。该领域技术人员生产的清洗剂不计其数, 有关技术人员知道什么清洗剂合适或不合适。这是荒谬的假定, 即, 只有其他技术领域里的技术人员才能使工程师将某特定清洗剂反向, 作为一个步骤, 以发明是否没有满足最好方式时, 对第三个问题的回答是毫无用处的, 并且, 地区法院依据第三个问题决定专利无效, 是错误的。

虽然, 第二个问题的提法很糟糕, 并且较之与最好方式的关系, 它与使.....能够的要求更密切, 但是, 我们必须决定第二个问题是否在法律上很

不充足，以致使陪审团不能做深入的调查，来确认发明者满足了提供最好方式的要求。不容争辩的是，在本案中，（1）在现有技术的非便携式机器中使用的是 91%酒精溶液；（2）在现有技术的非便携式机器中使用的是稀释消毒剂，即一种非滤渣的洗涤剂；（3）伦道麦克斯公司清洗剂 50281 号是非滤渣的洗涤剂；（4）申请者知道没有比伦道麦克斯清洗剂 50281 号更好的非滤渣洗涤剂；（5）证据表明 91%酒精溶液是“最糟的”，而不是“最好的”；（6）斯科普斯公司轻而易举地将伦道麦克斯的清洁剂做“反向工程”；（7）发明人故意地在披露中省略了伦道麦克斯清洗剂 50281 号的公式。

首先要解决的是，“当发明人披露了其优先选择的具体设想时，他是否满足了最好方式的要求？”专利局专利上诉与冲突委员会已经指出：

在美国法典标题 35 第 112 节中没有这种要求，即，申请者须指出他的设想中哪一种是最好的；或披露包括申请者预期的最好方式就可以满足法定要求。在此，不存在对最好方式的隐瞒，因为该技术领域的一般技术人员都可以决定最好的操作方式……欧内斯廷诉奈卡亚马美国专利周刊第二辑第 1 卷第 1539 页（专利上诉与冲突委员会，1985 年）维持裁决，联邦判例汇编第二辑第 809 卷第 787 页（联邦巡回区上诉法院，1986 年）。就本案事实而言，我们同意委员会的意见。

从证据角度看，91%酒精溶液的披露被怀疑是使用者可能不得不满足于爆炸。虽然，在披露中包括 91%酒精溶液的动机不清楚，但是，溶液是现有技术的一部分，并且很容易产生替代伦道麦克斯清洗剂 50281 号的低质产品。通过比较其他可能的清洗剂，公平地披露此例中优先选择的清洗剂，已满足了最好方式的要求。其次，地区法院认为“伦道麦克斯清洗剂 50281 号”的资料在法律上不充足。由此可以假定，地区法院发现伦道麦克斯公司披露信息的严重不足，导致隐瞒。我们不同意这种看法。完全的表述是“非滤渣消毒洗涤剂，如伦道麦克斯清洗剂 50281 号”，虽然在尚无合适替代时，仅有商品名称对于最好方式的披露是远远不够的，参阅，怀特联合工业公司诉维加伺服控制公司，联邦判例汇编第二辑第 809 卷第 778 页（联邦巡回区上诉法院，1983 年）但是，本案情况有所不同。现有技术中的商业替代早已存在。商业名称是多余的装饰——般表述之外的东西，与地区法院的结论相反，伦道麦克斯的披露并不是想隐瞒其清洗剂公式，而是想披露清洗剂的内容，即，“非滤渣消毒洗涤剂”，这与现有技术中使用的消毒洗涤剂溶液是一样的。正如发明人和伦道麦克斯公司总裁所承认的，没有披露其清洗剂公式仅仅是想销售其清洗剂。但是，它已披露了与使用非滤渣消毒洗涤剂有关的实施其权利要求的发明之最好方式。

正如陪审团在回答第二个问题时，作出了有利于伦道麦克斯的认定那样，专利权人披露了“发明人实施其发明时考虑的最好方式”，美国法典标题 35 第 112 节第一款作为对该技术领域的一般技术人员的指导。这一发明既没有增加，也没有经权利要求在现有技术的清洗剂方面增加什么东西。如果 660 专利中的披露确实是这样说的：“采用的清洗剂是足以清洗磁盘表面油脂的商业性清洗剂，即，诸如伦道麦克斯清洗剂 50281 号此类，或相等的非滤渣消毒剂，”那么最好方式的要求便已满足而无须完全地披露公式。因为[双方当事人]对本案事实并无争议，所以公式本身的不披露也不至于违反了法定的披露最好方式的要求。

【分析】这是一起涉及“最好方式”（best mode，或译最佳样式）要

求的重要判例。根据第 112 节第一款的规定，专利申请的说明书不仅须符合“使……能够”（且无需进行“不适当实验”）的要求，而且须满足“最好方式”的要求。显然，后者是一项递进的要求，即在“使……能够”的基础上再进一步提供“最好方式。”

本案的焦点是，上诉人伦道麦克斯公司是否必须披露优先选择的磁盘清洗剂公式，以满足“最好方式”的要求？

根据本判例的法律推理，欲解答这一问题，首先需限定什么是说明书描述的发明。本案中的发明是一种新颖的清洗磁盘卡的便携式机器。因此，所谓“最好方式”的要求首先是指专利申请人是否披露了该发明的最好方式。美国联邦巡回区上诉法院在维持欧内斯廷诉奈卡亚马案判决时肯定了这一解释：“在美国法典标题 35 第 112 书中没有这种要求，即，申请人须指出他的具体设想中哪一种是最好的；……（There is no requirement in 35 USC 112 that an applicant point out which of his embodiments he considers his best mode; …）”由此类推，伦道麦克斯也无须指出他的具体设想中哪一种最好。既然如此，须披露的最好方式是指什么呢？按照第 112 节的法定术语，这是指“发明人实施其发明时考虑的最好方式。”因此，虽然申请人无须指出他的具体设想中哪一种是最好的，但是，他必须披露实施发明时考虑的最好方式。在本案中这当然包括机器本身。不过，本案的焦点并不在于机器本身，而在于利用该机器清洗磁盘卡时必不可少的清洗剂。

于是乎，在本案中，“实施其发明时考虑的最好方式”还包括机器之外的东西，如清洗剂。因为没有合适的清洗剂，机器无法进行清洗。本案并没有对清洗剂提出特定的权利要求，因为清洗剂属于现有技术领域。伦道麦克斯公司在专利申请中已经披露了采用的清洗剂。问题就在于，初审法院认为，这样的披露还不够，非得来个“兜底翻”，将清洗剂的合成公式彻底披露不可。上诉法院认为这样未免过于苛刻，超出了法定要求。可见，虽然“最好方式”的披露是一项递进要求，但是它也有一定限度，我以为，这正是本判例的主要法律意义。

究竟怎样具体地判断某项专利申请的说明书是否符合“最好方式”要求？且看下例。

#### 18. 如何认定专利申请人是否提供了

“最好方式”？



判例 18.切米卡斯特公司诉阿考工业公司

(美国联邦巡回区上诉法院, 1990年)

联邦判例汇编第二辑第 913 卷第 923 页

切米卡斯特公司不服密歇根东区联邦地区法院作出的关于美国专利号 4,081,879( '879 专利)第 6 项权利要求,即诉讼涉及的唯一权利要求,因发明人未按照美国法典标题 35 第 112 节披露最好方式而无效的判决提起上诉。本法院维持原判。'879 专利[授予切米卡斯特公司创业人菲利普.L.鲁博赖特]权利要求的是一种采用绝缘垫圈或栓扣样式的密封构件。它可用于密封开口,比如薄金属配电板上的开口。第 6 项权利要求从属于第 1 项权利要求。

1.用于密封配电板上开口的绝缘垫圈。该绝缘垫圈包括一个具有连续四周和轴向延伸密封带表面的环形底圈,一个具有连续圆周和约等于环形底圈直径的轴向延伸脊形绝缘锁圈。该密封带表面构成了脊形圈的轴向延伸部分,锁圈和底圈互相接触并连成一体。该底圈由柔韧而有弹性的材料制作,锁圈则比底圈硬一些。当绝缘垫圈装配在配电板的开口上,锁圈穿过开口被插在配电板底圈的对面,锁住绝缘垫圈。该密封带表面形成一个沿配电板开口的整个内缘的完全密封。

6.在第 1 项权利要求中限定的绝缘垫圈,其中制作该垫圈的材料具有低于 60shoreA 钢度计硬度,制作锁圈的材料硬度超过 70ShoreA。

第 6 项权利要求的绝缘垫圈是一种双钢度计的绝缘垫圈,因为它可以由两种硬度不同的材料或其中一种材料制作。在两种情况下,不同的硬度可以、而且为了有足够大的硬度差异必须以不同的钢度计衡量:Shore A 对稍软的底圈,Shore D 对稍硬的锁圈。本案的焦点是绝缘垫圈中较硬的锁圈。

切米卡斯特指控阿考侵犯 '879 专利的第 6 项权利要求。阿考提出反诉:该专利权无效,原因是多方面的,包括鲁博赖特没有符合美国法典标题 35 第 112 节的要求。地区法院支持被告。理由是 '879 专利既没有披露发明人实施其发明时考虑的最好方式,也没有特别地指出,并提出发明的主要的权利要求。因此,切米卡斯特不能指控他人对其权利要求的侵权。

[联邦巡回区上诉法院将此案发回重审,要求地区法院修改其最好方式的分析]在重审时,地区法院再次判决,原告的专利因未满足最好方式的要求而无效,判决详细地作出了 47 项事实认定。其中包括在提出专利申请时,鲁博赖特认为的、实施其权利要求的发明之最好方式,和专利申请的说明书向该技术领域的技术人员中披露的东西。披露的主要缺点是未能说明通常制造绝缘垫圈的锁圈:(1)特定种类;(2)硬度;(3)供应商和商品名称。为此,法院判决,申请未足够地披露鲁博赖特实施其发明时考虑的最好方式。切米卡斯特提起上诉。

最好方式的调查集中在发明人提出专利申请时的思维状态——一个主观的,和事实的问题。但是,这种所谓集中不是排他性的。我们曾说过:“不存在任何客观的标准,可判断最好方式披露的充足性。”并且“只有隐瞒(过失或故意)的证据才予以考虑。”会伍德案[等]这是假定,技术领域的技术水平和权利要求发明的范围为迫加的、衡量最好披露的客观标准与界限。

第 112 节所要求的披露必然是针对该技术领域的技术人员而言。因此,

人们在决定某说明书是否披露了最好方式，必然要考虑相关技术领域的技术水平。本法院一如既往地坚持这一观点。

另一个有关符合最好方式要求的披露范围的客观限定，当然是权利要求的范围。因此，在伦道麦克斯案里，发明人故意隐瞒了清洗剂的溶液公式，但是没有违反最好方式的披露要求。原因就在于“他的发明既没有增加，也没有经权利要求在现有技术的清洗剂方面增加什么东西。”并且，在德乔治诉伯尼尔，联邦判例汇编第二辑第 768 卷第 1318 页（职邦巡回区上诉法院，1985 年）中，我们改判了一项事实认定（即，发明人没有披露与权利要求的电路图有关的，无权利要求的电路图，违反了最好方式的披露要求）。“因为适当的解读并不包括文字处理，所以，缺乏文字处理的信息并不导致未满足披露最好方式的结果。”

简言之，最好方式的适当分析有两个组成部分。第一，在发明人提出专利申请时，他是否知道实施其权利要求发明的方式中，他认为哪一种最好。这一部分的调查完全是主观性的，并且要解决的是，发明人是否披露了比使……能够的要求更多的事实。第二，如果发明人事实上考虑到这种优先选择的方式，就应该将他所知道的与他所披露的东西进行比较——该披露是否使该技术领域的技术人员能够实施最好的方式。换言之，发明人是否对公众“隐瞒”了他优先选择的方式？与披露的必要性相比，披露的足够性多半是客观的调查，取决于权利要求的范围和技术领域的技术水平。

尽管最好方式的调查具有混合性，并且也许因为通常的做法是集中于[第一步的]主观方面，但是，我们一直坚持将整个问题作为事实问题来处理。在此，我们仍然坚持这一立场，并据此审查地区法院关于最好方式的判决。

切米卡斯特诉称：初审法院在进行最好方式的分析时，未能根据要求集中分析权利要求的发明，以及发明人鲁博赖特是否隐瞒了比他披露的更好的方式，因而导致错判。这两方面的诉称都站不住脚。切米卡斯特的第一个诉称是，由于‘879 专利没有对制造绝缘垫圈的锁圈部分材料提出任何权利要求，因此鲁博赖特不披露他认为最好的特定材料，并不违反最好方式的要求。这个辩称将最好方式和使……能够的要求混为一谈。专利申请人必须披露他实施其权利要求发明的最好方式，而不仅仅是制造和利用权利要求发明的方式。说明书可能是符合了使……能够的要求，但却没有达到披露申请人考虑的最好方式的要求。在绝大多数案件中，我们都强调，违反最好方式要求的情况多半是出于发明人没有披露非权利要求的要素，但这些要素对于实施权利要求发明的最好方式又是必不可少。

而且，切米卡斯特在权利要求的解释上犯了错误。第 6 项权利要求的关键限定是绝缘垫圈的底圈和锁圈之间的硬度差异（Shore A 硬度计的 10 度之差），而不是特定的材料种类。同时，有些材料可以满足该限定的两种硬度要求，并且，第 1 项权利要求所说的：“该底圈由柔软而有弹性的材料制作，锁圈则比底圈硬一些”是权利要求。宽泛的权利要求不是免除最好方式要求的理由。本案中申请人隐瞒的信息不仅仅对于实施权利要求的发明而言是必要的，而且也包含了优先考虑的权利要求要素。

切米卡斯特的第二辩称同样是“张冠李戴”。[初审]法院至少列举了 13 项关于发明人鲁博赖特在提出‘879 专利申请之日所知的事实认定。这些认定如双方当事人所争议的那样，集中在通常制造绝缘垫圈锁圈的种类、硬度和供应商。法院认为，鲁博赖特所选择的，制造锁圈的材料为坚硬的聚乙烯

化合氯化物 (PVC) 塑料合成物, 他知道这种材料的优先选择硬度为 Shore D75 ± 5, 并以商品名 R-4467, 从雷诺苏公司 (简称雷诺苏) 购买所有绝缘垫圈的材料, 雷诺苏特地化费 750 个人工开发了这种合成物。而且, 法院认定, 在 '879 专利申请提出之日, 鲁博赖特所知的权利要求发明包含的唯一设想就是由 R-4467, 坚硬的 PVC 塑料合成物制作, 锁圈硬度为 Shore D75 ± 5 的绝缘垫圈。

就鲁博赖特当时所知而言, 本案涉及的说明书显然是不够的。它所披露的是:

密封构件的环形锁圈, 优先考虑由坚硬的可铸材料制作。比如可铸的树脂性材料, 热塑或热固密树脂均可, 或由此产生的任何混合物, 如聚氨基甲酸或聚乙烯化合物, 锁圈也应该用足够硬度的材料制作, 以便能够承受巨大压力。比如它在被插入配电板开口时的压力。具有钢度计硬度 Shore A70 或更硬的材料符合这一要求。

在此, 或在说明书的其他任何表述里, 申请人都没有明确地披露材料的硬度 (Shore D 75) 和供应商/商品名 (雷诺苏合成 R-4467)。从技术领域的技术水平来看, 该说明书也没有作明确披露。根据这一说明书, 该技术领域的技术人员无法推测鲁博赖特优先考虑的材料硬度。法院认定, “开口终端圈的材料硬度为 'Shore A70) 或更硬一点, 这样的说明, 部分地隐瞒了 'Shore D 70 这一最好方式', 因为, Shore A 和 Shore D 的材料是具有不同物理属性、不同类别的材料。”至于特定的供应商和与优先选择材料的商品名, 法院认定, 披露一般性的材料清单, 还不足以披露最好方式, 即“PVC 雷诺苏合成 R-4467。”

我们同意初审法院的意见。“至少有八个 PVC 合成物的供应商可以生产双钢度计绝缘垫圈”还不足以免除鲁博赖特隐藏优先考虑的材料这一责任。而且当时他只知道这唯一的方式。切米卡斯特还混淆了最好方式与使.....能够的要求。问题不在于该技术领域的技术人员能否制造或利用 '879 专利而无须雷诺苏合成 R-4467, 而在于他们能否实施鲁博赖特考虑的最好方式, 法院认定, 这特别地包括雷诺苏合成。鲁博赖特知道雷诺苏已特地为切米卡斯特开发了 R-4467, 并且已化费了数月和数以百计的人工, 因为切米卡斯特只利用 R-4467, 因为 '879 专利发明的权利要求包括绝缘垫圈材料的某些特性, 因为鲁博赖特自己不知道 R-4467 合成的公式、成份和制造方法, 所以第 112 节使得鲁博赖特有义务披露其优先选择的材料的特定供应商和商品名。

切米卡斯特提出的, 为鲁博赖特未披露“雷诺苏 R-4467”解脱责任的其他要点不着边际。雷诺苏将 R-4467 公式视为商业秘密, 仅仅将合成物提供给切米卡斯特, 这与鲁博赖特的了解状况或其披露的质量没有关系。首先, 鲁博赖特肯定不知道 R-4467 的制造公式或方法。他只知道这是由雷诺苏命名为 R-4467 的、坚硬的 pvc 塑料溶胶合成物。不论雷诺苏宣你的商业秘密范围如何, 就鲁博赖特了解的信息范围而言, 即他考虑作为其优先选择的方式, 第 112 节要求他公开这些信息。参阅, 怀特联合工业公司诉维加伺服控制公司, 联邦判例汇编第二辑第 713 卷第 788 页 (联邦巡回区上诉法院, 1983 年) 其次, 雷诺苏是否或选择谁作为其产品的销售对象, 这不能控制鲁博赖特必须披露其最好方式的范围, 假如这是法律, 像鲁博赖特那样的发明人可能会通过与供应商的单一使用协定来规避最好方式的披露要求。

鲁博赖特根据特殊用户的要求开发其优先选择的方式, 并不能免除隐瞒

的责任。第 112 节不涉及发明人为什么或为谁开发其发明。发明人不必披露生产日期或特殊用户的要求，假如该信息与实施权利要求的发明的最好方式没有什么关系。而且，反过来说也是如此。但是，对实施最好方式的来说必不可少的信息，如“生产日期”，“用户要求”和“商业秘密”都须披露。

在既定的说明书和该技术领域的技术水平前提下，技术人员难以知道什么是鲁博赖特考虑的最好方式，也无法实施，这与伦道麦克斯案不可相题并论，在伦道麦克斯案，发明人毫无偏见地披露了他优先选择的及其他可能的方式。鲁博赖特连披露优先选择的方式也做不到，其他从何谈起，他的优先选择材料硬度 ShoreD75 是说明书所说两个硬度之外的第三个硬度。他既没有披露优先考虑的 R-4467 合成物，也没有披露其他任何优先选择的材料。

基于上述情况和事实，发明人未能披露他所考虑的其发明的唯一方式，他违反了最好方式的要求。据此，维持地区法院的原判。

【分析】 这是迄今联邦巡回区上诉法院作出的关于“最好方式”要求的最重要判决。在美国的专利侵权诉讼案中，被告的抗辩理由通常是集中在几个方面。如原告的专利缺乏新颖性[第 102 节，尤其是 (a) 和 (b) 款，参阅本书判例 8, 9, 10]或显而易见 (第 103 节，参阅本书判例 14)，或未披露最好方式 (第 112 节第一款)。这些抗辩理由一旦成立，原告的专利就会被判决为无效。问题在于，实际生活的复杂多样性是成文法条款往往难以抽象的。美国专利法第 112 节第一款的最好方式要求就是典型之一。一方面，按照美国专利法的理论，国家代表公众将专利权这一“合法的垄断权”授予发明人，是以发明人的发明及其专利申请符合一系列法定条件和要求 (包括充分披露) 为前提，因此，最好方式的要求是必要的；另一方面，最好方式的要求——“……实施其发明的发明人考虑的最好方式”(the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention) 究竟包含什么意义？如何认定专利申请人提供了最好方式？这些疑云并没有因本判例而完全消失。比如，我在美期间，联邦巡回区上诉法院受理了一起有关最好方式的重要案件，特兰可产品公司诉表演中公司 (1994 年 1 月 5 日庭审，待决)。美国专利界对该案众说纷坛，莫衷一是。参阅，哈罗德.C. 威格纳，在继续申请中的继续审查，还是为不小心者准备的特兰可最好方式陷阱，美国专利和商标局协会杂志，第 75 卷 (1993 年) 第 837 页在分析本判例之前说这些话，无非想说明，最好方式要求是美国专利法中容易产生分歧的“热点”问题之一。

本判例的主要贡献在于，它提出了“最好方式的适当分析有两个组成部分”。第一，主观性的调查分析。它集中在发明人提出专利申请时的思维状态，即，在发明人提出专利申请时，他是否知道实施其权利要求发明的方式中，他认为哪一种最好。第二，客观性的调查分析。如果发明人事实上知道最好的方式，应该将他所知道的与他所披露的东西进行比较。这种客观调查的结果取决于专利申请的权利要求范围和技术领域的技术水平。

第一部分的调查是主观性的。如果发明人在提出专利申请时，并不知道什么是最好方式，或者说在他的头脑里已有的实施其发明的方式处在可替换的不确定状态，他就不必说明最好方式。美国专利法第 112 节第一款的规定是：“应陈述 (shall set forth) 实施发明的发明人考虑的最好方式。”这是非强制性规范。这与伦道麦克斯案认可的解释：“在美国法典标题 35 第 112 节中并没有这种要求，即，申请人必须指出他的设想中那一种是最好

的，……”是一脉相承的。第一部分的调查还有一个时间界限，即发明人在提出专利申请时的思维状态。由于第 120 节规定了“在美国先前申请日的受益”，即允许在始初申请的基础上继续申请（continuing application），因此会产生一系列复杂的问题。联邦巡回区上诉法院未决的特兰可案就是一例。

如何确定发明人在提出专利申请时的思维状态？在本案中，联邦巡回区上诉法院同意地区法院的事实认可，即，切米卡斯特公司的创始人和 '879 专利的发明人鲁博赖特，在申请专利时已知道制作绝缘垫圈的锁圈的最好材料（硬度为 Shore D70±5，商品名为 R-4467），并从雷诺苏公司订购了这种材料。这是不可否认的确凿事实。法院由此推断发明人在提出专利申请时已有经考虑的最好方式。可见，所谓主观性的调查是指通过客观事实的调查和认定，最后确定发明人在提出专利申请时的思维状态。这也就是本判例强调“我们一直将整个问题作为事实问题来处理”的缘故。

第二部分的调查是客观性的。这是一个客观的比较，即将第一部分的调查结果与说明书的说明和权利要求的范围作比较。这是本案的争议焦点。联邦巡回区上诉法院着重从（1）权利要求的范围，（2）技术领域的技术水平，这两方面来比较分析。判例认为，如果存在最好方式，发明人的披露不仅须满足使……能够的要求，而且应陈述最好方式。发明人不能故意以宽泛的权利要求来作“挡箭牌”，掩盖其具体的最好方式。同时，“在既定的说明书和该技术领域的技术水平前提下，技术人员难以知道什么是鲁博赖特考虑的最好方式，也无法实施。”

读者可以留意，与判例 17 相比，本判例的一个突出点是指出，未披露的信息与实施最好方式的关系。如果对后者而言，前者必不可少，那么就会导致披露不充分（本案的情况）；如果不是必要的（如在判例 17 中，法院认定发明人无须披露清洗剂的公式），披露就是充足的。

综上，美国专利法第 112 节各款对专利申请的说明书规定了严格的要求。这包括“使能够的”（Enablement）、“书面说明”（written description）、“权利要求的限定”（Claim definition）和“最好方式”（Best mode）四项要求。其核心是要求说明书提供足够的披露。这正是“专利”一词的原意（to be open，公开）。本章四例虽限于第 112 节第一款的解释，但却是核心所在。

## 第五章专利权的保护

## 19. 专利侵权的基本问题

判例 19. 美洲旋翼机公司诉合众国

( 美国权利要求法院, 1967 年 )

联邦判例汇编第二辑, 第 384 卷第 391 页

( 原告起诉指控台众国, 要求被告赔偿因侵犯关于直升飞机技术的十六项专利所造成的损失。权利要求法院的初审长官认定十五项专利权有效, 并受到侵权, 法院维持其中十一项专利侵权 )

—

1952年专利法是适用于本案的法律。此前的专利法都不包括专利侵权的条款，国会一向是让法院在没有立法指南的情况下自行解决诉讼问题。[1952年专利法]第271节(a)包括在此所说的专利侵权类别。在专利法里规定这一条款，并不是要澄清什么法律问题，而只是编纂已有的司法判决。

专利的权利要求规定了严格的、正式的发明定义，权利要求是按序排列的段落。这些段落“特定地指出和具体地要求对主题的权利，申请人将这些主题看作是他的发明。”美国法典标题35第112节人们所要了解的正是这些[权利要求的]用词，以便决定是否是否存在专利侵权。法院既不能扩大也不能缩小权利要求，以免给予专利权人不同于他已陈述的东西。无论公平的呼声或政策制定的要求有多大，法院都不能改写，而只能解释权利要求；虽然法院受制于权利要求的语言，但是，在解释权利要求的意义时并不局限于权利要求的语言。

权利要求不可能是一清二楚、毫无象义的。权利要求的清晰性取决于其试图表达的观念，只有了解了这种观念，人们才能识破“庐山真面目”[权利要求的真实含义]。

与法规的用词相比，专利权利要求的词句欲达到准确性，更不容易。法规通过定义将观念变成为印刷字体。由于立法中，表述是关键，因此立法者赋予许多词汇新的功能，但是，发明人却不能“如法炮制”。最重要的是，发明是作为有形的结构或系列图示而存在着。文字描述通常是[发明人]为了满足专利法的要求，事后的书面陈述。将有形的机器转化为文字表述会碰到难以填补的、始所未料的观念性鸿沟。发明是前所未有的新颖事物，往往找不到现成的词汇来描述它。辞典的编纂也不总是与发明齐头并进。这是不可能的。“生活之树常青”，相比之下，语言永远是苍白的。为了弥补这一鸿沟，专利法允许发明人入有其自己的词素文字。

对权利要求的解释进行合理而又系统的研究之必要性，不言而喻。假如像漫游奇境的艾丽丝[注：19世纪英国著名童话小说《艾丽丝漫游奇境记》中的人物]那样随心所欲，只要读起来朗朗上口，赏心悦目，用什么词解释权利要求都行，那绝对是糟糕透顶的法律。对权利要求的最好解读是联系专利的其他部分和专利申请时的具体情况。



在说明权利要求的含义时，我们审查所有有用的文件和力求达到权利要求的“感觉意义”。为了实现这一目标，我们充分利用专利的三部分：说明书；图示；申请卷宗。

说明书。——1952年专利法第112节要求说明书描述制造和利用专利的方式和工序，以使该专利的技术领域里的任何技术人员能够利用之。为了达到法定目的，说明书旨在帮助确定权利要求所采用的语言之范围与意义，因而在权利要求和说明书里应以同样的方式采用词汇。绝大多数法院都将说明书作为权利要求的语句索引，并且，这是专利法的基本概念之一。多数法院干脆声称将说明书用于解释权利要求。有些虽然提法不同，但实际上“异曲同工”。

图示。——专利可能包括图示，美国法典标题35第113节。在这种情况下，形象描绘胜过文字表达。图示可以像说明书那样用于解释权利要求。帕姆梯公司诉格雷弗公司美国判例汇编第284卷第52页（1931年）

申请卷宗。——申请卷宗包括了在专利局里从第一次申请书到授予的专利这一全过程的所有档案。由于所有表示从专利申请到专利授予的材料都存入申请卷宗，因此这种材料提供了专利授予前历史的准确记载。它和说明书一样可用于决定权利要求的范围。比如，在申请卷宗里引用的现有技术可起这种作用。它可提示权利要求所没有覆盖的东西。威斯丁豪斯电器制造公司诉福米卡绝缘材料公司美国判例汇编第266卷第342页（1924年）

利用专利的各个部分来确定权利要求的意义，只是认定权利侵权的一半程序，另一半是“在被控结构中解读权利要求”。如果在被控结构中从文字上解读出权利要求，专利侵权的测试便完成了第一个步骤。但是，这仅仅是开始，只允许文字上满足专利侵权的测试，将会使专利法鼓励的是文字技巧，而不是机械创新。由于法律奖赏的是发明人的创造力，而不是作家的才华，所以，不仅要对被控结构从文字上解读权利要求，而且必须看该结构是否“以实质相同的方式做同样的工作，达到实质相同的结果”。自威斯丁豪斯诉博伊登制动器公司美国判例汇编第 170 卷第 537 页（1898 年）之后，法院一直采取这种方式，即文字上的解读仅仅是一个步骤，而不是专利侵权的整个认定过程。

如果在被控结构里没有解读出权利要求，不一定就没有专利侵权。如果不存在侵权，也必须避免等同原则产生的、权利要求周围的界限不明部分。等同原则规定，如果某结构以实质相同的方式起着实质相同的功能，达到实质相同的目的，即使没有文字上的侵权，也存在专利侵权。

很难将如何检测从属于实质的东西，旨在形成而不是剥夺发明人利益的一套东西标准化。每项专利的等同范围各异，不过可以有些一般的指导方针。其中之一，在某技术领域的技术人员是否将合理地知道专利中某部分的可替换性。其中之二，始初专利的等同范围宽于较小的改进性专利，这远不是解读权利要求的标准，而是法律指示和专利本身的简述。等同原则受制于申请卷宗不可翻供，一项权利要求的范围不能与先前在专利局里表示的限定相抵触。因此，一项已被严格地限定以避免重复现有技术的专利，只能具有其本身与申请卷宗不可翻供的限制点之间很小的等同范围。同样道理，一项与现有技术关系不大的专利会有较大的等同范围。专利的范围影响着等同的范围。比如，一项有 6 英寸圆圈的始初专利，幅度范围 50%，等同便是 3 英寸。一项改进型专利只有 3 英寸的圆圈，幅度不变，等同就是 1 英寸。因此在相对确定的幅度内，始初专利的等同范围就大。

#### 四

总之，专利侵权的认定程序分两步。第一，通过研究所有相关的专利文件，确定有争议的权利要求的意义。第二，在被控结构中解读权利要求。在认定专利侵权时，仅仅从文字上解读，没有什么价值。关键在于，构成专利侵权的被控结构必须以实质相同的方式，做相同的工作，达到实质相同的结果。这是本法院受理本案之前，在认定所有专利侵权时采用的一般方式。

【分析】这是一个阐明美国专利侵权基本问题的著名判例。前美国权利要求法院（United States Court of Claims，不是现在的 United States Claims Court，虽然中文的翻译一样）和前关税与专利上诉法院（United States Court of Customs and Patent Appeals，简称 CCPA）作为联邦巡回区上诉法院的前身，其判例仍为联邦巡回区上诉法院所遵循，只要没有被推翻，本判例就是一个依然有效的先例。

侵犯专利权（Infringement of Patent，亦可译为专利侵权）是专利授予以后发生的事。美国专利（United States Patent）形式上包括如下十七个部分。

（1）美国专利号（United States Patent Number）。如，3,822,907，或 3,758,595。在特定案件中，一般简称为‘907 专利，或‘595 专利。

（2）授予日（Issue Date）。如，1974 年 7 月 9 日，或 1994 年 5 月 3 日。这是非常重要的日期。因为在美国，自授予日起十七年内，专利权人有权排除他人在美国制造、利用或销售权利要求的发明。一旦他人侵犯这种权利，就会发生专利侵权。

（3）标题（Title）。如，“减震器装置”，或“校正警戒临界的方法”。

（4）发明人（Inventors）。根据美国专利法第 111 节，除该法另有规定，专利申请必须由发明人提出，或授权提出；而且，第 261 节第一款规定，专利具有个人财产的特征。因此，美国专利的所有权首先属于发明人，除非他或他们（共同发明人）将专利权转让给其他人。

（5）受让人（Assignee）。根据美国专利法第 261 节第二款规定，专利的申请，专利或任何相关利益，都可以依法以书面形式转让。受让人一般为厂商，如“美洲旋翼机公司”，“切米卡期特公司”，等等。受让人是专利权人，有权对侵犯专利权的行为提起诉讼。因此，我们在本书判例中常看到“某某公司诉某某。”

（6）专利申请号和申请日（Application Number, filed）。尽管美国是“发明在先”制国家，但是，申请日依然是十分重要的日期。因为在专利侵权案中，被告往往会提出原告犯有法定禁止的行为（参阅判例 9, 10），而认定法定禁止行为的关键日期是申请日。

（7）外国申请优先日（Foreign Application Priority Date）。这是根据巴黎公约第四条规定的优先权（Right of Priority）产生的申请优先日。

（8）相关的美国申请日（Related United States Application Date）。根据美国专利法第 120 节规定，在美国提出的“继续申请”（continuation application），“部分继续申请”（continuation-in-part application）和“分案申请”（divisional application），

均可享受在美国先前申请的受益。在专利侵权诉讼案中也经常会涉及这些先前申请日。

(9) 分类(Classification)。根据可取得专利权的主题,美国专利的分类包括“美国分类”(U.S.Cl.)和国际分类(Int.Cl.)。

(10) 审查领域(Field of Search)。这是美国专利与商标局审查官审查专利申请时的研究领域,包括引用的各种分类。

(11) 引用的现有技术(References cited)。专利审查官据此决定该发明是否符合可授予专利权的条件。

(12) 审查官(Examiner)。

(13) 律师,专利代理人,或律师事务所(Attorney, Agent or Firm)。在美国,专利申请事务主要由专利律师处理,因此,一般都注明律师姓名。

(14) 摘要(Abstract)。简述专利发明。

(15) 图示(Drawing)。如有图示,则须逐个描绘。这是本判例所说的用于解释权利要求的三部分(说明书,图示和申请卷宗)之一。

(16) 说明书(Specification)。它提供了对专利发明的充分披露,即可操作的发明所作的完全说明,从而形成了权利要求的基础。

(17) 权利要求(Claims)。这是专利权的限定范围,是专利权的核心。专利侵权的所有问题都围绕它而展开。

在了解美国专利的主要形式之后,让我们来看美国 1952 年专利法第 28 章第 271 节是如何规定专利侵权的。第 271 节有(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)和(h)八款。规定之详细、具体,足以体现美国现行专利制度对专利权的保护之重视,其中主要是前三款。

(a) 款规定的是直接侵权,即,“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、利用或销售任何专利发明,均构成专利侵权。”

(b) 款规定的是积极引诱,即,“无论谁积极引诱专利侵权,将负侵权者的责任。”

(c) 款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,构成了发明的实质部分,明知该部分将被专用于制造或适用于侵犯该专利权,并且不是标准件或适用于实质性非专利侵权的商品,将负连带责任的侵权。”

本判例简明扼要地指出了美国专利侵权的基本问题:

(1) 法律适用条款,即,第 271 条(a)款。这是适用于专利侵权的最基本条款,又称“字面上侵权”(literal infringement)条款。

(2) 专利侵权的认定步骤,即,首先解释权利要求的含义,然后在被控产品中解读权利要求。如果被控产品完全落入权利要求的范围,即构成“字面上侵权”;如果不存在“字面上侵权”,有可能存在根据普通法的“等同原则”(Doctrine of Equivalents)认定的专利侵权。这是本章以下判例分析的重点。

(3) 解释权利要求的基本规则。其一,“法院既不能扩大也不能缩小权利要求,以免给予专利权人不同于他已陈述的东西。无论公平的呼声,或政策制定的要求有多大,法院都不能改写,而只能解释权利要求。虽然法院受制于权利要求的语言,但是,在解释权利要求的意义时并不局限于权利要求的语言。”其二,“在说明权利要求的含义时,我们审查所有有关的文件和

力求达到权利要求的‘感觉意义’ (felt meaning)。为了实现这一目标，我们充分利用专利的三部分：说明书，图示和申请卷宗 (filewrapper)。”

(4) 在被控产品中解读权利要求的基本规则。即，“不仅要对被控结构从文字上解读权利要求，而且必须看该结构是否‘以实质相同的方式做同样的工作，达到实质相同的结果’。”但是，这不是指根据“等同原则”认定专利侵权，而是指在认定“字面上侵权”时分析专利产品，或结构与被控产品，或结构之间的实质相同关系。

## 20. 等同原则的普通法渊源

判例 20. 怀南斯诉登米德

（美国最高法院， 1853 年）

美国判例汇编第 56 卷第 330 页

【大法官柯蒂斯先生宣读法院意见】

对初审判决的审核

这是一起调卷审核马里兰地区美国巡回区法院错判的案件。原告起诉指控被告侵犯他的专利权（1947年6月26日授予），制造、利用和销售专利产品，即经改进的运煤车。法院判决不支持起诉。原告请求法院调卷审核此案。

看来，授予原告的专利证书是适当的，其有效性也不成问题；但是，被告否认侵犯原告的独占权利。

在初审时产生了两个问题。第一，原告的专利是什么；第二，被告是否制造、利用和销售该专利。

第一个是法律问题，即由法院解读专利证书、发明陈述和权利要求的说明。第二个是事实问题，由陪审团认定。

在本案，据诉称，初审法院错误地解读了权利要求的说明、因而撤回了应由陪审团回答的问题。这使得有必要审查专利证书，看看巡回区法院的解读究竟是否正确。

如同大多数专利案件，在本案中要决定什么是专利的东西，必须研究：

- （1）什么是专利人描述的、作为其发明具体内容的结构，或装置。
- （2）什么是该结构或装置采用的操作方式。
- （3）什么是通过该操作方式的手段达到的结果。
- （4）权利要求的说明是否涵盖通过该描述的操作方式达到的结果。

无需赘述或参考图示便可说明，由该专利描述的结构是由铁板制作的铁路货车车身。上部是圆柱体，下部是圆锥截体。截体边缘呈凸形，底下是一个可移动的底盘。底盘的可移动性是为了通过移动留下的孔径减轻压力。

为了理解上述操作方式和该车身形状采用的方法，唯一必要的是理解陈述说明书的基本内容及其初审时专家作证的正确性，即由于车身的圆形导致压力向所有方向等分扩散，因而增加了装载量。通过制造圆锥截体的下部，这一增加经过车身起作用，除非可移动的底盘依附空间过小。车身下部可以被沉至车皮之下、两轮之间，从而降低载重量的重心。圆面上所有方向的压力均等，这样使铁的伸展力大大超过方形面的铁的伸展力。最后，当底盘移动时，运煤车的下部形态有助于通过孔径完全解除压力。

显然，通过形状的改变，专利权人提供了以前在货车上从未采用过的方式。这就是说，将压力均匀地分配在整个承压面的所有方向，而可移动的底盘只承受了很小一部分。结果，大大地增加装载量，并且在利用铁的伸展力时，装载量的重心下降，这有助于解除压力。

专利权人正确地描述了该操作方式带来的实际结果，因为在初审时前后一贯的证据说明专利权人没有夸大其词。该说明如是说：

“煤和大块矿石的运送对运送车的损坏是很严重的。因而这要求车身能够承受周边强大压力和对底盘的纵向压力。这些压力不仅来自货物重量，而且来自煤块在车身里移动产生的冲力。经验证明，老式结构的运煤车不能承受超过其本身重量的货物。但是，我的改进可使货车的使用寿命大大提高，并且，可运载等于自身重量两倍的煤块。”

在确定了专利产品的结构、运作方式和实际效果之后，我们来研究权利要求的说明是否涵盖被控产品运作方式及其效果。

要回答这一问题，先看看巡回区法院的初审。

证词说明，被告制造的货车类似于原告的货车，除了以八角形代替圆形。证据表明，在实际使用中，八角形货车实质上与圆形货车相同。在这个问题上，由被告提出的一位证人作了如下证“不论货车是圆形或八角形，都可以获得缩小车盘面积的好处。由于采用圆锥形，因此无论是八角形或圆形，底盘的承受力是一样的。正如蒸汽炉那样，圆形的承受力最佳，八角形也远胜于正方形。八角形的货车不比圆形的货车更好，实际上两者“平分秋色”。多边形等同于圆形。因此，八角形货车与圆形货车实质上并无差异。”

主持初审的地区法官判决如下：

“专利所描述的是圆锥形的车身，由它承受货物压力。这一力学效应仅仅来自圆锥形，而不是直边形的车身。由于被告的车身完全是直边形的，因此不存在对原告专利的侵犯。”

该判决的实质是权利要求限于说明书所说的特定几何图形。被告的车子不具有这种特定几何图形，因此就不存在专利侵权，尽管被告的车子事实上采用了相同于专利说明的运作方式，并取得了相同效果。我们认为该判决是错误的。

### 等同原则及其适用



根据我们的法律，仅仅是形式的改变并不能授予其专利。1793年专利法第2节对此作了明确的规定。虽然1836年专利法没有重复这一规定，但是，任何专利法制度都是将专利授予新的发明，这是一般原则。仅仅是机械形式的改变只是技师的工作，而不是发明人的工作。原告的专利也不能建立在这种改变上，只有做到这一步，即改变现有机械的形式，并通过这种改变的手段，产生和采用其他机械原理或自然力或新的操作方式，从而达到新颖实用结果，才能成为可取得专利权的主题。这就是原告的专利所依赖的基础。

原告专利的实质是新的运作方式，通过这种手段达到新的结果。这正是产生发明特性的新颖运用方式，并由此取得了专利发明人的资格。从专利法角度看，这种新颖运作方式可以获得专利法的保护。专利权人可以而且应该在权利要求的说明里涵盖他发明的新颖运作方式。本案的唯一问题是，他是否这样做了，或者说，他是否将其权利要求限于特定的几何图形。

证据说明，实际上其他形式也包含着原告的运作方式，并且通过这种运作方式产生了同样的新颖和实用的结果。问题在于，专利权人有没有将他的权利要求限于包含其发明的一种形式。

如今，这一点已无可非议，即专利权人可以限制其权利要求，使权利要求小于其发明的东西，或者将权利要求限于某一种特定的机械形状，而排除其他的形状，尽管他的发明包括这些形状。然而，这种解释不限于权利要求。如果进行公平的解读，这样做的理由如下：

(1) 出于合理的假定。即，专利权人有正当的权利包容和保护他的整个发明，霍华茨诉哈德卡斯特，美国判例汇编（惠顿）第484页

(2) 因为说明书的解读是文字性的，这种解读需符合宪法和美国专利法的宗旨。即，促进实用技艺的发展，并允许发明人对自己创造的东西而不是公共权利的主题，享有使用权。格雷特诉雷伍德，美国判例汇编（彼得）第6卷第218页 [以下判例略]

原告的权利要求如下：

“我所要求的，作为我的发明并期望得到专利证书保障的是，制造采用圆锥载体形式的运煤车身，其实质如下所述，使载重量均等地分布在所有方向，而且下部可缩小，置于货车底板之下两轮之间，从而使重心移下，载重量不减。

我还要求，通过货车底板的连接禁区 and 牵引线禁区，将车身延伸至货车底板的连接片和牵引线之下，车身的实质如上所说。”

一般来说，当专利权人描述其机械，然后对之提出权利要求时，可以理解为他想提出权利要求的东西和法律实际保护的东西，不仅是他已经描述的确切形状，而且包括其发明内含的所有其他形状。这是一条众所周知的规则，即，照抄原理或[专利说明书]描述的运作方式构成专利侵权，虽然这种照抄不是亦步亦趋。

为何该规则不适用于本案？

将本案与上述规则如此区别，即本案的发明是由形状改变组成的，专利人只要求一种形状，理由不足。

机械方面的可取得专利的改进发明多半是通过改变现有机械的某一或某方面的形式，提出前所未有的机械原理或操作方式，使其新的或改进的结果

得以保障。在许多案件中，照抄专利人的运作方式都被认定为专利侵权，尽管侵权人没有采用权利要求描述的形式和比例。如果被控机械的照抄和说明书描述的机械一模一样，那将立即被认定为专利侵权，如果不是这样，只是说明非创造性的形式千姿百态，说明表面上有些不同。问题由此而生：被告是否可以这样说，你的改进只是形式改变而已，你所说明的和要求的是一种形式；我没有采用这种形式，因此没侵犯专利权。

回答是，我的改进并不存在于形式改装，而在于以新的运作方式，采用新的原理和动力，在形式中包含了采用新方式而达到新的或更好的结果。正是这样才构成我的发明。你照抄我的机械原理，改变的仅仅是形式。如此回答适用于本案。

诚然，也有一些案件，其中的专利证书只包括一种经权利要求和说明的特定形式。戴维斯诉帕尔曼美国判例汇编（布鲁克）第2卷第309页就是其中一案。但是，它们是与上述回答相一致的。

为什么这种专利仅包括一种几何形式？这不是因为专利权人只要求一种形式，而是只有这种形式能够包含发明的具体内容。于是，只要这种形式没有被照抄，就不存在专利侵权。

当形式与实质密不可分，只要看形式就可以了。但是，如果两者可分时，他人就可以用不同形式照抄发明。法院和陪审团的职责是透过形式看发明的本质——这正是发明人享有的专利权，并有权得到法律保护。只要认定有这种实质，就存在专利侵权，借口专利人没有说明这种形式，并不能成为抗辩理由。

专利权人有时在他们的权利要求上增加一个明确的宣示，以期产生这一效果，即将权利要求扩展到取得专利的东西。不过，这种形式或比例五花八门，其实可谓多此一举。法律解释权利要求时并不需要这些词语。如果公众可以随心所欲地复制实质性的专利，只要在形式或比例上稍作改变，那么专利权就成了一纸空文。因此，专利权人在描述他的发明，展示其原理，并以最完善的形式提出权利要求之后，在法律上就可以被认为是他要求了其发明可能被复制的任何形式，除非他明确地排除了其中一些形式。

确实很难想象出其他实际上可适用于本案的规则。如何审理该专利侵权的问题？完全可以这样说，权利人也罢，其他设计师也罢，都不会再造出一模一样的圆锥截面运煤车。实际上总是有一些不同。假如一定要分毫不差才构成专利侵权，那么如果有点椭圆形，怎么办？如果允许的话，应该有多大偏差？

我们认为，唯一的答案是，被控产品必须如此接近原形，以致它在实质上包含了专利权人的运作方式，并且取得了和专利发明一样的效果。没有必要要求原、被告的车一丝不差。如上所说，作为事实问题，被告是否复制了原告的发明，应由陪审团解决，初审法院没有将问题交给陪审团去解决，是错误的。

为此，原判必须被推翻。

【首席大法官托尼先生，大法官卡特伦先生，大法官丹尼先生，大法官坎贝尔先生，不同意】

大法官坎贝尔先生，我不同意本法院对本案的意见。

原告要求的是，已经设计并已制造的铁路专用运煤车，它可以承运相对自重比例的最大货物量。

他的设计包括了如下要素：“圆锥截体”，“对车身而言”，“因而货物重量压力均匀分布在所有方向”，不“趋向于改变车子形式”，允许车身“延伸到车身底板之下”，降低“货物重心”，通过缩小底盘，增加强度和使用寿命。作为他的发明，他要求的是，他在制造车子时所做的整个改变。即“以圆锥截面形式制造的车身。”

圆形的面积大于其他任何同样直径的形状。圆锥形最适应于承受压力。车身底盘的尺寸缩小有利于增加强度。原告的车子，作为铁路专用煤车，大大地提高了与自重相比的运载量。该设计的优点不言而喻。然而，这是众所周知的。在国内早已有了多种圆锥形或圆锥截体形状的车子。这种车子都是用于运输日常必需品，如水，煤，食品和布料等。原告的专利所采用的圆形或圆锥形的特性是可以理解和受到称赞的，并且早已运用于机械技术的各个领域。毋庸置疑，运输公司对货车制造的机械师和工程师的要求就是降低车子自重，提高运载能力。车子形式的改变及时地满足了这一要求，原告的理由根据似乎存在于其设计的完备性，以及对该设计包含的科学原理的清晰表述之中。

在我头脑里产生了一种对[原告]权利要求的强烈的（如果不是不可逾越的）不同看法。原告的发明专利是指“圆锥形”，或“圆锥截体”。任何机械师或工程师都能根据专利制作这种广为人知和普遍使用的形状体。严格地说，这些都是类同。就我的理解，该权利要求与有关先例的权威性指示格格不入。霍奇基斯诉格林伍德美国判例汇编（霍华德）第 11 卷第 249 页[以下判例略]

诚然，该发明是可取得专利权的。巡回区法院也承认这一点。问题在于，什么是权利要求的范围？原告声称已对车子形状做了改进，而这在实践中早已得到使用，且形式多样。原告还声称已发现了最适合[运输公司要求]的确切形状。他描述了这一形状，作为其发明，并且，他所发展的原理不适用于其他形状。正是基于这一点，他对其专利提出了权利要求。我们有权得出结论：他的准确和严格的说明和权利要求，恰恰是其发明的界定。戴维斯诉帕尔曼美国判例汇编（布莱克）第 2 卷第 298 页

被告的车子是八角形，并具有八角锥形底盘。初审中前后一致的证据是对形状的描述，而不是对其使用和操作的实质性效果而言。就车子的尺寸，采用的铁板厚度，自重和实质性效果而言，一种车和另一种车并没有什么大的区别。区别主要不在于形状，这是一目了然的。

巡回区法院根据这些毫无争议的事实，指示陪审团：原告所指控的专利侵权并不存在。我没有发现[初审]法院面临的是法律与事实的混合问题。事实胜于雄辩。原告应该得到这一判决。

从理论上说，原告的车子优于所有其他车子。其特性诚如说明所区别的那样：将载重压力均匀分布在所有方向；尽管有载重压力，形状保持不变；没有交叉压力；降低载重量和重心。这些都是优于被告车子的长处。但是，专家说，两者的实质效果并无差别。

造成这一结果的原因必须从车子形状之外的非本质方面去寻找。要确定这一相同的原因，并不困难。

煤炭运输方式的粗放性和繁重性不允许货车制造商依据精确的数学公式，载重量也不可能调整到非常精确的地步。考虑到装运时的巨大冲击力，运煤车的载重量和材料厚度都应有足够的余地。这样，除非载重量的差别很

大，运输公司接受的车辆并没有什么大的区别。

专利权人没有夸大其车子形状在理论上的优越性，但是，他忽视了导致其车子实际价值下降的事实。本诉讼的目的是弥补外形上的不足。本法院正是通过解读[权利要求]，将原告的专利范围和运作扩展到包容所有在实际上会产生与之实质等同或相似的形状。

在原告提出的诉求中，“形式和情形”都作为多少是非实质性的要素。但是要求陪审团认定的却是：被告究竟有没有制造出这种车子，“其原理，运作方式和效果在实质上[与原告的]等同。”

该专利所说的原理仅适用于圆形。

除了将直线形改为圆形，原告制造的运煤车，在运作方式上无技术性变化。

被告采用的是直线形。两者产生的效果相同——提高运煤的经济效率。这正是原告想独占的结果，但这是不允许的。

在艾肯诉比米斯美国判例汇编（伍德）第3卷第349页一案中，一位资深法官说：“当专利权人决定将他的专利包括组成其机械部件的材料，如采用了不同的和稍差些的材料，并且其中一种经反复实验后已被淘汰，那么他的权利就会面临威胁。”

原告将其权利要求限定在圆锥形，排除了其他任何暗指的形状。他必定是在别人建议下这样做的。他或许不愿意扩大其权利范围，以免专利权效力受到威胁。如今，他能否废除其专利基础，要求对所有这类车子的独占使用权。这类车子经实验后发现都具有他原先预料只有圆锥形车子才有的长处。

现在[原告的]权利要求是，八角形车子构成专利侵权。这是不是该权利要求的限定？谁能说出我国机械工业在这方面可以有所作为的界限？该专利对机械技艺的这一领域所产生的限制是什么？

毫不奇怪，为了避免工业各个领域里持续而又激烈的竞争，人们都想利用发明创造的幸运结果，寻求专利法的保护。同样毫不奇怪的是，专利常常被利用来阻碍发明和监查技术和创造力的合法利用。专利法预见到这一危险，并作了相应的规定。专利权人根据法律，负有义务用充分的、清晰的、准确的术语描述其发明，并且使得他人根据这一描述能够实施和利用该发明。专利的原理和操作方式必须得到解释；发明必须“特别的具体，并指出什么是作为其发明的权利要求”。只有在发明及其原理和作为发明的权利要求的主题之说明中，体现充分性，清晰性，准确性，限定性和特定性，才能满足国会的要求和国家的需求。在实施专利法的过程中，最有害的、最会产生令人烦恼和成本昂贵的诉讼，以及超越法律许可的不正当要求，最可能伤害劳动成果的，莫过于将国会明智和值得尊重的要求束之高阁。我认为，法律解释的原则和公共利益都要求充分地、全面地解读专利法的语言。

在本案中，专利的语言是充分、清晰和确切的，权利要求也是特定的和具体的。

以我之见，该说明书和权利要求都没有包括被告的工作成果。因而我不同意本法院的意见。

【分析】在专利侵权诉讼中，最富有挑战性的难题莫过于“等同原则”的适用，即，如果被控产品未落入专利产品的权利要求的文字说明范围内，法院能否从实质上认定专利侵权？如何认定？由于迄今为止，美国专利法从未对此作过任何明确规定，因此这完全是判例法（即普通法）的原则。

本判例是美国最高法院认可“等同原则”的首起判例，尽管它当时尚未明确使用这一术语。

为了帮助读者理解美国专利侵权诉讼中“等同原则”的来龙去脉，有必要回顾一下在本判例之前业已存在于美国联邦巡回区法院判例中的有关司法原则。根据美国著名专利法学家哈罗德·C·威格纳的透彻研究，第一个包含“等同原则”思想的判例是奥里奥恩诉温克莱，联邦判例第18卷第581页（马萨诸塞州巡回法院，1814年）。在此案中，当时兼任巡回法官的美国最高法院大法官约瑟夫·斯托里（Joseph Story）提出：“仅是貌似不同（colorable differences），或微小改进，并不能勾销始初发明人的权利。”参阅，哈罗德·C·威格纳，衡平的等同：考虑衡平以决定生物技术和其他新兴技术中的专利侵权，拉特格斯计算机与技术法律杂志，第18卷第1页（1992年）在美国联邦巡回区上诉法院最近一起有关“等同原则”的判例中，雷德法官使用了“貌似不同”的术语，指出：“[被控产品]根本就没有规避字面上侵权的‘貌似不同’的改变。”参阅，本书判例3。这说明，所谓“等同”（equivalent）的最初含义是指被控产品与专利产品“貌似不同”而实质相同。1817年，另一位兼任巡回法官的最高法院大法官B·华盛顿在格雷诉詹姆斯，联邦判例第10卷第1015页（宾夕弗尼亚州巡回区法院，1817年）中首次提出了“实质一致”（Substantial identity）的检验标准：“作为一般的规则，只要某些机器实质相同，并以同样方式操作，产生同样结果，它们在原理上必然是相同的。我讲实质相同，旨在排除一切形式差别：而且，我讲同样结果时，我必定理解为同样种类的结果，虽然其程度也许不同。”1849年，美国著名专利法学家乔治·J·柯蒂斯在总结有关司法实践时，明确地使用了“机械等同原则”（doctrine of mechanical equivalent）这一术语。参阅，乔治·J·柯蒂斯，美国的实用发明的专利法教程（1849年第一版）第223节。至此，“等同原则”作为美国的普通法原则已基本确立。

本判例实际上是美国最高法院对普通法中已有的“等同原则”的首肯。柯蒂斯大法官在宣读多数意见时，指出：初审中有两个问题，“第一，原告的专利是什么；第二，被告是否制造、利用和销售该专利。第一个是法律问题，即由法院解读专利证书，发明陈述和权利要求的说明；第二个是事实问题，由陪审团认定。”关于法律问题，他提出了如下分析框架：“（1）什么是专利权人描述的作为其发明具体内容的结构，或装置。（2）什么是该结构或装置采用的操作方式。（3）什么是通过该操作方式的手段达到的结果。（4）权利要求的说明是否涵盖通过该描述的操作方式达到的结果。”此案的焦点是，原告的专利产品——圆形的运煤车身与被控产品——八角形的运煤车身是否等同？柯蒂斯大法官指出：“原告专利的实质是新的运作方式，通过这种手段达到新的结果。这正是产生发明特征的新颖运作方式，并由此取得了专利发明人的资格。从专利法角度看，这种新颖运作方式可以获得专利法的保护。专利权人可能而且应该在权利要求的说明里涵盖他发明的新颖运作方式。本案的唯一问题是，他是否这样做了，或者说，他是否将其权利要求限于特定的几何图形。”通过解读原告的权利要求，柯蒂斯大法官得出了否定的结论。因为该发明的实质是采用圆锥载体形式的运煤车身，使重量均等地分布在所有方向，并缩小下部，降低重心，最终达到增加载重量的效果。其他相似形状，如被告的八角形车身也可达到同样效果。“当形式与实质密不可分时，只要看形式就可以了；但是，如果两者可分时，他人就可以用不

同形式照抄发明。法院和陪审团的职责是透过形式看发明的实质——这正是发明人享有的专利权，并有权得到法律的保护。只要认定有这种实质，就存在专利侵权。”这是适用“等同原则”的最初基本原则。

本判例的重大意义在于明确地提出了从结构、方式和结果三个方面比较专利产品与被控产品是否实质等同。尽管它尚未使用“等同原则”的术语，但是，它为1950年美国最高法院在格雷弗案（见本书判例21）中形成的“方式/功能/结果三重检验标准”（Test of Way/Function/Result）奠定了基础。上述比较的关键是对权利要求的解释。在1836年之前，美国法官是通过专利说明（Specification）确认专利的性质和范围。1836年美国专利法规定了权利要求的“中心界定”（Central definition）制度。中心界定是狭义的，但法官可根据界定的实质加以解释。本案的杯南斯专利的权利要求就是这种界定的范例：“我所要求的是，作为我的发明，并期望得到专利证书保障的是，制造采用圆锥载体形式的运煤车身，其实质如下所述，使载重量均等地分布在所有方向，……”柯蒂斯大法官在解释该权利要求时，假定以专利权人的口吻说道：“我的改进并不存在于形式改装，而在于以新的运作方式，采用新的原理和动力，在形式中包含了采用新方式而达到新的或更好的结果。正是这样才构成我的发明。”显然，这种解释是宽泛的。1870年专利法改用“周边界定”（Peripheral definition）制度，即，权利要求须确定专利申请人要求保护的核心与边界。据此，法官在解释了专利权利要求的性质和范围后，对被控产品进行分析，并与权利要求逐一比较。如两者在文字上完全相同，即构成专利侵权；如不完全相同，可从结构、方式和结果三方面进行分析，看两者是否等同。接下去，判例21就是根据这种权利要求界定来解释的。

尽管如判例19所说：“如果在被控结构里解读出权利要求，不一定就没有专利侵权。如果不存在侵权，也必须避免等同原则产生的、权利要求周围的界限不明部分。”换言之，等同原则的适用既要考虑到保护专利权人的利益，也不能忽视公众的权益。这才是真正的衡平原则。然而美国最高法院开始适用等同原则时，偏向保护专利权人的利益。不过，这里所说的“最高法院”是指其多数意见。从本案的少数意见来看，有四位法官针锋相对地主张严格的解释，指出，“什么是权利要求的范围？原告声称已对车子形状做了改进，而这在实践中早已得到使用，且形式多样。原告还发现了最适合[运输公司的要求]的确切形状。他描述了这一形状，作为其发明，并且，他所发展的原理不适用于其他形状。正是基于这一点，他对其专利提出了权利要求。我们有权得出结论：他的准确和严格的说明和权利要求，恰恰是其发明的界定。”同样的权利要求，经不同法官的解释，差别之大，令人惊奇。其实，并不奇怪。按照少数意见，专利也有其不利一面：“为了避免工业各个领域持续而激烈的竞争，人们都想利用发明创造的结果，寻求专利法的保护。”专利权是一种特殊的合法垄断，或者说是在市场经济中反垄断法的例外。美国专利法的宪法宗旨是通过保障发明人的有限期专利权，促进科学技术的发展。这一宗旨的实现取决于两方面：既要确实保护专利权人的利益，又要避免将权利要求的范围扩大到国家授予其专利权的界定之外，损害公众的利益，阻碍科学技术的发展。关键在于如何衡平。从以下两个判例以及美国联邦巡回区上诉法院正在审理的有关案件来看，这过去是、现在是、将来依然是专利侵权案中最棘手的问题。

## 21. 等同原则的现代先例

判例 21. 格雷弗油罐制造公司诉林德航空用品公司

(美国最高法院, 1950年)

美国判例汇编第 339 卷第 605 页

【大法官杰克逊先生宣读法院意见】林德航空产品公司是一项电子焊接工序及使用焊剂的(琼斯)专利所有权人,指控林肯和两家格雷弗公司侵犯它的专利权。初审法院判决四项有关焊剂的权利要求有效并受到侵权,其余有关焊剂的权利要求和整个工序的权利要求无效。[联邦第一巡回区]上诉法院判决,维持关于四项焊剂的权利要求有效性并受到侵权的事实认定,但是推翻了初审法院的原判,改判工序的权利要求和其余焊剂的权利要求有效。联邦判例汇编第二辑第 167 卷第 531 页我们颁发调卷审核令状,美国判例汇编第 335 卷第 810 页并推翻了上诉法院关于推翻初审法院原判的判决,重申了地区法院的判决,美国判例汇编第 336 卷第 271 页允许再审,限于四项有效的焊剂权利要求被侵权,以及将等同原则适用于本案事实认定的问题。美国判例汇编第 337 卷第 910 页

从一开始就应注意,我们所面临的唯一问题是,初审法院关于四项焊剂的权利要求被侵权的认定是否正确。关于这些权利要求有效性的任何问题都是根据本法院的先例来解决的。如今不能以限于允许再审为由,重新提起对其有效性的审理。我们先前的意见和下级法院的意见已经详细地陈述了披露、权利要求和现有技术。

决定被控装置或合成物是否侵犯有效的专利权,首先必须依据权利要求的文字表述。如果被控物清楚地落入权利要求的文字表述范围内,即可确认专利侵权。诉讼到此为止。

但是,法院也承认,允许模仿专利发明(不是从文字上原封不动地复制)将使专利权的保护形同虚设。这种限定将留下空子,鼓励肆无忌惮的复制者以无关紧要的对专利表面的改变或替代(实际上没有增加任何东西),来获取规避法律禁止的复制品。挖空心思盗窃发明的人如同盗版者。盗版者可以用微不足道的变化来隐藏其盗版真面目。原原本本地复制是愚蠢的、罕见的侵权。不制止乔装打扮的侵权,将使发明人处于文字主义的威胁中,并使实质依附于形式。这将剥夺发明人的发明利益,促进隐藏而不是披露发明。披露发明正是专利制度的首要目的。

等同原则就是对这种侵权行为的反应。该原则的实质是一个人不能骗得专利。将近一个世纪之前,怀南斯诉登米德案确认了等同原则。此后,本法院和下级联邦法院一贯适用该判例,并将继续适用,只要存在适用的情况。为使这种严格的逻辑达到其应有的程度,防止盗窃发明人的利益,专利权人可以根据等同原则指控某装置的厂商,如果该装置以实质相同的方式、起实质相同的功能、达到同等结果。环卫冰箱公司诉温特斯,美国判例汇编

第 280 卷第 30 页该原则的理论是,“如两个装置以实质等同的方式做等同工作,获得等同结果,两者就是等同的,尽管其名称、形式或形状有所不同。”统一纸袋机器公司诉墨菲,美国判例汇编第 97 卷第 120 页该原则不仅适用于支持始初或第一次发明专利权人,而且也支持将已有要素结合起来导致新颖实用的结果的第二次发明专利权人,英豪塞诉伯基美国判例汇编第 101 卷第 647 页尽管等同的领域随情况的变化而变化。这一原则总体上的适



用不总是有利于专利权人，有时会不利于他。因此，当某装置在原理上已经改变，与专利产品大不相同，以实质不同的方式起着相同或类似的功能，但还在权利要求的文字表述范围内，这时，等同原则可用于限制权利要求以击败专利权人提起的专利侵权诉讼。威斯丁豪斯诉博伊登机动闸公司美国判例汇编

第 170 卷第 537 页在适用等同原则的早期，它通常适用于机械部件等同的案件，随后逐步适用于化学成份等同的案件。如今，该原则适用于化合物或机械装置的机械或化学等同。

是否构成等同，必须取决于专利的内容、现有技术和案件的具体情况，专利法中的等同既不是公式的囚犯，也不是在无字面上侵权时毫无例外适用的。等同不要求每一个目的、每一个方面完全一致。在认定等同时，须看到与某一事物等同的另一事物不一定彼此一致。根据同样道理，在多数方面不同的两事物有时也许是等同的。必须考虑的方面是，在专利中采用的构成部分的目的，该部分与其他构成部分组合后具有的性质以及该部分预定起的功能。一个重要的因素是，在该技术领域里合理掌握一定技术的人员，是否已知某一个没有包括在专利中的构成部分曾有的互变性。

等同的发明是一个事实认定。证据可以多种方式形成，如通过专家或其他精通该技术者的听证；书证，包括教科书和论著；当然还有现有技术的披露。如同任何事实问题，最后的事实认定须斟酌证据的可信性、说服力和份量，这是由初审法院认定的，并且根据上诉审查的一般原则，除非事实认定有明显错误，该认定不应被否定。在十分依靠对特定科学问题和原理的熟悉性的领域里更是如此，而一般知识和经验通常不涉及到这些问题和原理。

在本案，有两种电子焊接合成物或焊剂：一种是获得专利的合成物，合成溶料（溶级 20），另一种是被控合成物，林肯焊剂（660）。据该专利权利要求，合成溶料本质上是碱土金属硅酸盐和钙氟化物的结合。实际上，合成溶料包含钙硅酸盐和镁这两种碱土金属硅酸盐。林肯焊剂的成份类似于合成溶料的成份，除了它代之以钙硅酸盐和锰，锰不是碱土金属。在其他方面，两种合成物是相同的。它们采用的机械方法亦相似，其操作和产生的焊接种类、性质均一致。

问题在于，根据本案的具体情况和从技术与现有技术角度看，以非碱土金属的锰代替镁是不是实质性改变以致不能适用等同原则；抑或，根据具体情况，这种改变是否如此微不足道，以致初审法院有正当的理由，适用等同原则。

我们并不企图面面俱到，而是注意到案卷中的如下证据：熟悉这两种焊剂的化学家证实锰和镁在化学反应方面有许多类似（案卷 287，669）。一位金属学家的证言说明，在自然形状的锰矿石里常常可以发现碱土金属，并且在焊剂中起到同样作用（案卷 831—882）；一位化学家作证，“就专利的本质而言”，锰可列为碱土金属（案卷 297）。许多证言都与公认的无机化学教本的材料相吻合（案卷 332）。此外，特别重要的是，案卷里也包含了现有技术的披露。在本案专利之前的密勒专利（号 1，754，566）告诉人们在焊接的焊剂里利用锰硅酸盐（案卷 969，971）。阿摩尔专利（号 1，467，825）也描述了焊剂合成物（案卷 1346）。案卷中没有任何证据说明，林肯焊剂是独立研究和实验的结果。

对上述证据作出独立的评价，不是本法院的事。这是初审法院的功能。

如前所说，我们处理的案件中，没有比本案更适应运用证言。本案的证据多半出自专家之口。据此，初审法院了解了科学的道理。初审持续了三周。期间，法官在顾问和专家陪同下，参观了实验室，观察了专利所说的焊接与被控焊接过程以及现有技术的各个阶段。他看了介绍各种焊接操作和测验的影片，并听了许多专家和证人的说明。美国判例汇编第 336 卷第 271 页

初审法官根据证据，认定林肯焊剂与本案的专利合成物在操作和结果上实质相同。他还认定林肯焊剂在所有方面都与合成溶剂的焊接目的等同。他得出结论：“无论从那个方面看，锰硅酸盐安全可以在实质上代替钙和镁硅酸盐，作为焊接合成物。”结论得到了案卷的足够支持；当然不存在明显的错误。

很难想象一个更合适的案件可适用等同原则了。现有技术的披露清楚地说明锰硅酸盐是焊接合成物中的有用成份。熟悉焊接合成物的专家都懂得锰等同于、并可替代专利权利要求中焊接成份——镁。这些观察得到了化学文献的支持。没有证据说明林肯焊剂是独立开发的。初审法院适当地推断被控焊剂是仿制，而非实验或发明的产物。虽然该专利侵权不是字面上的，但是，这种规避字面上侵权的变化只是貌似不同。我们得出结论：初审法院关于四项焊剂的权利要求被侵犯的判决是适当的，我们恪守本法院的有关先例。维持原判。

【大法官布莱克先生（大法官道格拉斯先生赞同布莱克）的不同意见】我完全同意本法院的意见，即，“欺骗”是坏事，“盗版”是邪恶之举，“偷窃”理该谴责。但是，在本案，请愿人与这些恶意行为根本不沾边。这些莫测高深的原则并没有证明本法院将国会法律和我们有关先例高高挂起是正确的。今天本法院的意见只字未提这些法律和先例。

本案涉及的唯一专利权利要求将被请愿人的产品描述为“含有碱土金属硅酸盐”的焊剂，初审法院认定，请愿人使用的焊剂“主要由锰硅酸盐合成”，还认定“锰不是碱土金属”，因而承认请愿人的焊剂没有“在字面上侵犯”被请愿人的专利。然而，初审法院求助于司法上的“等同原则”，将权利要求扩大到“碱土硅酸盐”，以便包括“锰”。基于“锰是一种合适的替代，完全在被请愿人的专利说明里得到披露的事实”，初审法院得出结论，“无须决定，在专利所说之外，锰是一种等同，是否属于众所周知的化学事实……”。由于今天维持原判的判决无疑是以初审法院的事实认定为基础的，因此本法院必然要解释说明书的内容。在这样做的时候，它违反了国会的指令，甚至连必要的讨论也没有。

[1874 年专利法]第 4888 节 现修改为美国法典标题 35 第 33 节[即 1952 年专利法第 112 节]规定，申请人“应特定地指出和具体地要求作为他的发明或发现的部分，改进或组合。”我们也早已认为，该法律不允许求助于说明书来随意改变权利要求，因为“权利要求说明了授予的专利是什么。”美国判例汇编第 336 卷第 277 页没有特定要求的东西是对公众的贡献。根据第 4888 节，我们一再强调，权利要求的作用是，将专利垄断从没有具体要求的领域里排除出去，不管它是否在说明书里出现。今天，本法院却与这些先例背道而驰，尽管不是明说。它违背了本法院在怀特诉邓巴美国判例汇编第 119 卷第 47 页（1886 年）中指出的，禁止如此对待权利要求的原则。

仅仅通过说明书来解释，权利要求便会象橡皮泥，可任意变化，从而产生一些其明示词语所没有或不同于原意的东西……权利要求是法定要求，严

格地表述了专利权人的发明。加以不同于权利要求的术语的方式来解读，对公众是不公正的，法律也遭到了破坏。

在“等同原则”的名义下给予专利权人在其权利要求中所没有要求的东西，实属对公众的“不公正”和对第 4888 节规定的破坏。

为了设法证明对第 4888 节的曲解是正当的，本法院回避了潜在的难题[即再授予问题]。如果严格地实施法律有关规定，由于某些原因未能对其发明提出完全的专利保护的专利权人就会有某些责任。本法院闭口不谈国会规定的旨在缓和这一难题的措施。美国法典标题 35 第 65 节[1952 年专利法第 251 节]规定，因专利权人的“疏忽，过失或过错”造成的某些错误，致使专利“完全或部分地无法实施”，允许再授予专利权。该节并没有明确地允许专利权人扩大其权利要求，但是，本法院却振振有词地解释说，可以这样做，国会明确地保护专利权人不受“欺骗”、“盗版”行为的侵犯。这与本法院的意见并无矛盾。但是，与本法院不同，国会也保护厂商不受有追溯力的专利侵权诉讼的侵害，或司法上将垄断权扩大至专利明确授权范围之外带来的损害。[国会]这样做是正当的、公平的和合理的。本法院的判决势必使它失去了其应有的明智卫士的作用。显而易见，今天本法院如同咏诗般地赞美“等同原则”，结果造成对专利权利要求的扩大；与其说是“例外”，不如说是“规则”。

当专利的权利要求与被控产品的差别极小，仅仅是貌似不同时，不管“等同原则”是多么有百利而无一弊，它根本不适用于本案事实。因为被请愿人的焊接物与请愿人的权利要求焊剂之间的差别并非不值一提。该权利要求不包括任何以使用材料为基础的机械结构或工序。它们完全是为了特定目的而利用特定的材料。被请愿人的受让人试验了几种金属硅酸盐，包括锰。根据说明书（如果予以考虑的话），结论是：“有几种材料在我们工序中多少是有效率的，我们倾向于利用碱土硅酸盐金属。”本法院发现其中几项权利要求太宽泛，无法有效地包括锰硅酸盐。唯一的一项权利要求是有效的，但是又不包括。可是今天，本法院却视而不见这一关键的缺陷，认定重量上为 88.49% 的锰硅酸盐的合成物构成了专利侵权。

由于被请愿人的受让人对锰硅酸盐做了大量研究和实验，因此说在严格的权利要求里无意地漏写了这一物质，简直是开玩笑。被请愿人也不想对这一“漏写”作什么解释。但是，考虑本法院意见提到的，先有失效专利中的类似锰的利用，那么在有效权利要求里略去锰，极有可能是担心注明锰会导致被请愿人的专利申请被驳回，或得而复失。

根据上述情况，我认为请愿人有权要求本法院遵循国会的指令，即专利权人准确的权利要求标明了其垄断的界限，并且有权要求，一旦这些权利要求扩大到包括锰，只有通过法定的再授予程序才能获取。本法院今天的判决使针对厂商的专利“诈骗”、“盗版”一下子增多。如果忠实地执行国会制定的保护厂商免受司法上扩大严格的专利权利要求之损害的法律，决不是这种情况。于是乎，制造商们不能再依据专利的权利要求语言。面临侵权损害赔偿的巨大危险，制造商必须要能够预料到法院在考虑了特定技术领域的专家证言后对权利要求语言的扩展范围。假定人们具有这种超科学的预言能力，那么厂商的负担不堪设想，我们所要促进的竞争经济将受到损害。

具体问题的自然解决方法远比判决采用的方法多。大量先例（我已提到一些）将有效专利授予的十七年垄断视为我们的竞争企业制度的严格例外。

为此，它们强调让厂商们自由地利用所有知识的重要性，只要专利权利要求的准确语言没有包括之。

本法院今天的判决背离了这一明智的原则。直至今天才追溯确定的、请愿人承担的损害赔偿，实际上就是这一背离的代价的第一笔分期付款。而且，据说确保免受“骗得专利”的[等同]原则被用于扩大专利范围，使它包括了不能取得专利的合成物。因为先有的专利（已失效）包括了锰硅酸盐。结果是如此奇怪的异常现象：未获取和不能获取专利权的东西取得了垄断权。

【分析】 这是美国最高法院关于“等同原则”的最重要的判例。

它依然对“等同原则”的司法实践起着决定性的指导作用。本判例的多数意见和少数意见应得到同等的重视。

多数意见的法律意义在于全面地阐明了等同原则的出发点、实质、测验标准、适用范围、具体认定等一系列问题。杰克逊大法官指出，认定专利侵权，必须依据专利权利要求的文字表达。第一步看被控产品是否完全落入权利要求的文字表述范围。如是，即可认定被告侵犯原告的专利权。诉讼到此为止。但是，这种所谓“字面上的侵权”（literal infringement）极少。因此，一般第二步须看被控产品是否在实质上等同专利产品。如果否认等同原则的必要性，那么专利权人的利益就难以保障。发明人充分披露发明的动机将受到抑制，而披露发明正是专利制度的首要目的。这是等同原则的出发点。“该原则的实质是一个人不能骗得专利。”换言之，一个人以貌似不同的方式侵犯专利权，实质是一种诈骗行为。

杰克逊大法官对等同原则的测验标准作了高度的概括，即，“专利权人可以根据等同原则指控某装置的厂商，如果该装置以实质相同的方式，起实质相同的功能，达到等同结果。”这就是美国专利法学理中常说的“方式/功能/结果三重测验标准”，或“格雷弗三重测验标准”（triple identity test of Graver）参阅，唐纳德·R·邓纳与 J·迈克尔·杰克斯，衡平的等同原则。专利与商标局协会杂志（1993年11月号），第857页，还可参阅，约瑟夫·克莱奇，美国专利，商标权执法现状和发展趋势，'94上海国际保护知识产权学术研讨会论文第19号（1994年10月）

等同原则的适用范围如何？按照杰克逊的解释，该原则不仅适用于支持始初或第一次发明专利权人，而且也支持第二次发明专利权人；它不总是有利于专利权人，有时会不利于他。因此这是体现公平的普通法原则，至于具体的认定，杰克逊强调这是一个事实认定过程，包括听取专家证言。司法实践表明，在专利侵权案尤其是适用等同原则的案件中，专家证言往往起到了举足轻重的作用。

本案的关键问题是，被控产品——林肯焊剂中的锰（Manganese, Mn.）是否等同于专利产品——合成溶料中的镁（Magnesium, Mg.）？多数意见根据“方式/功能/结果三重测验标准”，作出了肯定的回答。而少数意见则恰恰相反。

少数意见提出了许多重要的问题。其一，适用等同原则与改变权利要求的关系。每一项专利的权利要求都是专利局经过严格审查后限定的“合法垄断”边界。“法院既不能扩大也不能缩小权利要求，而只能解释权利要求。”引自判例19。按照少数意见和美国许多著名专利法学家的看法，多数意见的解释实际上扩大了权利要求，甚至“没有表现出对化学科学或最高法院有关先例中‘貌似不同’的含意的理解。”哈罗德·C·威格纳，衡平的等同：考虑

衡平以决定生物技术和其他新兴技术中的专利侵权，拉特格斯计算机与技术法律杂志，第 18 卷第 19 页（1992 年），其二，修正权利要求与“再授予”（Reissue，1952 年专利法第 251 节规定了有缺陷的专利的再授予）程序的关系。少数意见认为，改变权利要求的法定程序除了“再授予”，别无其他。现在美国专利界有一种颇具影响的观点，即主张从根本上取消等同原则，严格根据“再授予”程序解决权利要求的修改问题。参阅，马丁·J·阿德尔曼，专利法中的等同原则：佩恩澳尔特案没有解决的问题，宾夕弗尼亚法学评论，第 137 卷第 673 页（1989 年）。其三，专利权人的利益与公众利益的关系。少数意见尖锐地指出，如果随意扩大权利要求，将导致“合法”垄断权的越界，损害竞争经济。在美国，这是一个至关重要的问题。近年来，上述问题愈益受到重视。美国联邦巡回区上诉法院对待等同原则的态度，亦趋向于缩小其适用范围，以下判例就是明证。

## 22. 等同原则的适用限制

判例 22. 佩恩澳尔特公司诉杜兰特—韦兰公司

( 联邦巡回区上诉法院, 1987 年 )

联邦判例汇编第 833 卷第 931 页

请求调卷审核令状, 被驳回。美国判例汇编第 108 卷第 1226 页 ( 1988 年 )

【巡回法官比斯尔】地区法院认定杜兰特—韦兰的被控装置, 无论从字面上还是根据等同原则, 都没有侵犯任何权利要求。由于未能发现原判有明显错误, 我们维持无专利侵权的判决。

背 景

佩恩澳尔特指控杜兰德—韦兰侵犯它的美国专利（专利号 4, 106, 628, 以下简称 ' 628 ）第 1, 2, 10 和 18 项权利要求（争议涉及的权利要求）。该专利的发明人为阿隆.J.沃肯廷和乔治.A.米尔斯，题为“水果与类似物的分类器”。在无陪审团的情况下，地区法院审理了专利侵权和[专利]有效性问题，然后宣读意见。其结论是，被控装置无论从字面上还是根据等同原则，都没有侵犯任何争议涉及的权利要求。

佩恩澳尔特不服原判，提起上诉。

#### 争议焦点

本法院受理此上诉案所要解决的唯一问题是，地区法院关于无专利侵权的事实认定有无明显错误。

意 见



‘ 628 专利的权利要求是分类器。该专利发明的主要目的是提供一种根据颜色、重量或两者兼容，将水果之类物品分类的方法。第 1、2 项权利要求所描述的分类器是将物品沿着配备电子测量装置的走道运送。该测量装置融信号比较、测时、位置指示和发射方法（各自起不同的作用）于一体，产生与物体重量相等的电子信号。说明书详细地描述了由不同电子元件组成的永久电子线路型网络。这些元件起着权利要求中每一个步骤的作用，比如，通过比较来自测量装置的信号与参照信号，并在适当时间输出信号，以将物品分送到与其重量相应的容器内。第 10.18 项权利要求所说的综合分类器是一个多功能的装置。通过它，物品被运送多过测重装置，并被带过一个光学扫描器。该扫描器产生与物品颜色相应的电子信号。来自测量装置和颜色分类器的信号结合起来，并且在适当的时间，信号发出，物品被分送到与其颜色、重量相应的容器内。

杜兰德—韦兰制造和销售两种不同的分类机器。第一种被控装置，即“微型定位器”仅仅根据重量分类，并且采用标号为 2 型或 5 型的软件。第二种被控装置采用标号为 6 型的软件，并且通过同时使用“微型定位器”与所谓“微型分类器”的颜色检测设备，根据颜色和重量分类。

字面上的侵权

佩恩澳尔特在上诉中称，在被控装置里可以从字面上发现第 1、2 项权利要求的所有限定要素和第 10、18 项权利要求的部分限定要素。佩恩澳尔特认为，地区法院在解释权利要求时错误地超越了权利要求限定的方法—功能的语言，并且比较了被控装置的结构与说明书披露的结构。据说，这种比较是由于法院将根本没有的结构限定加入权利要求所致。

第 112 节第六款排除了这一可能性，即，任何和每一个手段（起着在权利要求中具体说明的功能）会满足该限定。这一条款包括了在说明书里披露的等同，同时作为对字面上满足权利要求限定的限制。如果在被控装置里没有[权利要求]所说的功能时，该条款不起任何作用。

因此，对于地区法院来说，将杜兰德—韦兰的结构与在说明书里披露、起着特定功能的结构进行比较，并不是法律上的错误，法规的含义正如它本身所说的：当一个权利要求限定被表述为发挥某一功能时，为了决定这一限定是否在字面上得到满足，法院必须将被控结构与被披露结构进行比较，并且必须发现等同结构，以及确定该结构中权利要求的功能。

一旦问题产生，专利权人的最终举证责任之一是，基于方法—功能形式中的权利要求限定，确定起该功能的被控装置相同于或等同于在说明书里披露的结构。实质上，佩恩澳尔特错误地辩称，如果被控结构起着权利要求所说的功能，它本身在结构上就是等同的。这一观点完全抹去了第 112 节第六款的限制。

我们不必并且也没有决定，地区法院是否正确地认定结构里有没有等同。因为地区法院还发现，在任何情况下，被控结构都没有起过在权利要求里说明的同一功能。比如，地区法院认定在被控结构里没有指示（被分类物品位置）方法的部件。这一事实认定了排除字面上侵权的可能性。

**根据等同原则的侵权**

根据等同原则，如被控装置以实质相同的方式，实质上做着总体相同的功能或工作，获得了总体上与权利要求发明实质相同的结果，就可能被认定侵权（但不是必然的）。然而，这个公式并不意味可以忽视权利要求的限定。正如本法院最近在帕金—埃尔默公司诉威斯丁豪斯电子公司，联邦判例汇编第二辑第 822 卷第 1528 页（1987 年）中所说的：

人们必须以权利要求为起点，并且，尽管“非先驱者”的发明或许会有某些等同的范围，但是，法院不能以适用等同原则为幌子，抹去权利要求里各种有意义的结构性或功能性限定。而这些权利要求的限定正是公众有权依赖、以免侵权的东西……虽然等同原则旨在衡平，并在需要衡平时，使发明人免于陷入死抠字眼的困境，但是，这不允许彻底改写权利要求以覆盖非同等的装置，即，不允许扩展权利要求，以致它包括了远不是无关紧要的改变……在适用等同原则时，必须从整个权利要求的上下文去审读每一个限定……”这已确定，即权利要求的每一个要素都是重要的和本质性的，而且，为了使法院认定侵权，原告必须说明在被控装置里具备其权利要求的每一个要素或其实质等同。”

佩恩澳尔特辩称，“被控机器只是用计算机做专利的永久电子线路型网络所做的工作”，并称，仅仅这样并不能逃避侵权的责任。如果佩恩澳尔特的这一指控是正确的，被控装置侵犯权利要求的论证很有可能成立。然而，权利要求的限定要求某些特定功能的执行。理论上，微型处理机可经程序化来执行这些功能。但是，地区法院认定被控装置的微型处理机并没有程序化。

在庭审后，地区法院作出事实认定：被控装置中“缺少”权利要求发明的某些功能，并且它所执行的功能有着“实质的区别”。地区法院认为，“由于微型定位器”使用的要素和操作方法不同于专利披露的要素和操作方法，以取得预定的结果，因此只有当这些要素和成操作方法是专利披露的法律等同物时，才能认定专利侵权。由此可见，地区法院正确地基于逐一的要素比较，得出了不存在根据等同原则的专利侵权，因为被控装置没有实质性地执行与佩恩澳尔特发明一样的功能。比如，地区法院认定：

诉讼涉及的专利所描述的机器，使用的是各种位移记录器。这些记录器对“时钟脉冲”作出反应，指示待分类的物品解送之前的位置。“微型定位器”没有任何“指示手段”以决定待分类物品的位置，因为微处理机贮存的是重量和颜色，而不是待分类物品的位置。当一片水果被“微型分类器”分析后，并处于从光学检测转向侧重等级的过程中，“微型分类器”测定的色值被贮存在色值对列中。色值对列指点器（它在色值上变化）指向与达到重量等级与落下位置之间的槽序。微型处理机软件采用随机存取记忆，以贮存来自“微型分类器”和重量等级产生的模拟信号转化的数字数目。并且，对列指点器（在时控下）指向含有水果片数据的记忆点。该数据从不移位，而是存于记忆中直至软件例行程序提取数据用于程序的下一步。这样，“微型定位器”既无“第一指示方法”，也无“第二指示方法”。专利描述的机器产生指示水果位置的信号，即物品在每一条槽的走道上位置的信号”。微型定位器”没有如此。

佩恩澳尔特辩称，地区法院错误地解释了权利要求，导致了这些事实认定。这是一个法律问题。佩恩澳尔特还声称，地区法院注意到说明书，并将

说明书的含义与被控装置进行比较。正如已经指出的，根据 112 节第六款规定，这种比较是完全对的，但是，法院显然没有限制对专利侵权的分析。法院也研究了各种等同的功能。

由于每一项有争议的权利要求都需有位置指示方法，并且同样的分析适用于每一项权利要求，因此我们仅以第 10 项权利要求为例：

第一位置指示方法对应来自时钟方法和第二比较方法的信号，以便不断指示待分类的物品位置。同时，物品处在光学检测方法转向电子测重方法的过程中。第二位置方法对应来自时钟方法，第一比较方法和第二比较方法的信号，以便产生信号，不断指示待分类的物品测重后的位置。

杜兰特—韦兰的一位专家奥尔富裕博士的证言是：被控机器没有任何部件，符合上述确定位置的指示方法的限定。佩恩澳尔特也承认，被控机器并不像这些限定所要求的，通过将运转中的物品位置保持在走道里来进行分类。

佩恩澳尔特辩称，在被控机器里有一种发现某物品在走道里物理位置的方法。它的证人莫尔博士说：“通过计算某水果的贮存值至指点器在对列起点指示的位置之间的距离，可发现该水果从标度转向下落时的位置。”杜兰特—韦兰的专家奥尔富裕博士承认，这是有可能的。因此，佩恩澳尔特声称，被控装置具有“位置指示方法”。

人们不必解释有关的技术，以便理解莫尔博士证言的不足。正如莫尔博士自己所说，被控机器没有做着解释“能够”做的事情。他承认，对水果的物理跟踪不是杜兰特—韦兰分类器所做的工作，这不同于权利要求的分类器。后者要求某些“不断指出某物品待分类的位置”的方法。在理论上，微型处理机可经过程序化来执行这一功能，但是，法院根据证据认定，杜兰特—韦兰的机器功能与权利要求的每一种功能都有实质的不同。

至于权利要求的其他方面，佩恩澳尔特承认。杜兰特—韦兰的“位置指示方法”不符合这一限定，即，这种方法必须“对应……来自比较方法的信号”，因为杜兰特—韦兰机器在解送点之前不作任何比较。但是，佩恩澳尔特认为，杜兰特—韦兰“仅仅是改变操作要素的位置，其操作以及获得的结果与权利要求的并无差别。”这一分析显有漏洞。

首先权利要求是，“位置指示方法必须对某引起特定信号做出反应。因此，当被控装置中某些部件组合对特定信号不反应时，将它贴上“位置指示方法”的标签，毫无意义。

其次，地区法院正确地驳回了佩恩澳尔特的指控，即，杜兰特—韦兰分类器中贮存物品重量和颜色信息的记忆部件实质上执行着权利要求的位置指示方法的功能。地区法院认定，记忆功能与物品在分类器里时[分类器]“不断指示”的功能是不同的，或实质上是不同的。就这一点而言，卷宗无可辩驳地说明，在追加“不断指示”这一限定之前，从现有技术的角度看，这种权利要求是不能取得专利权的。这种现有技术如同被控机器，贮存与分类标准有关的信息，但并非“不断地”跟踪位置。比如，参阅美国专利第 3, 289, 832 号（授予拉姆奇）

因此，本案事实并不涉及那种事后开发的计算机技术。这种技术应被视为在权利要求的范围内规避盗窃发明。相反，发明人提出的功能比较广泛的权利要求可能得不到专利极。只有那种包括非常特定的功能的仅权利要求才可能取得专利权。现在，佩恩澳尔特企图根据等同原则来避免这种非常特定的

权利要求。这是办不到的。原因很简单：杜兰德—韦兰的分类器记忆部件没有被程序化，以执行相同于或等同于权利要求的功能，即物理性地跟踪从扫描器到标度，或从标度到适当的解送点之间待分类的物品。

与佩恩澳尔特的诉辩相反，地区法院并没有忽视根据等同原则考虑等同功能的范围这一心要性。法院恰恰是根据对证据的评价，得出结论，作为一个事实，杜兰德—韦兰装置中的任何部件都没有执行等同允许范围内等同于第一位置指示方法的功能。争议中的权利要求均要求具备这一功能。被控装置中的任何方法均不执行这一功能，因此不存在字面上的侵权。在被控装置中也没有与该功能实质等同的方法，因此也不存在根据等同原则的侵权。地区法院关于无专利侵权的事实认定没有明显的错误。

【贝内特法官（与考恩法官，爱德华·S·史密斯法官和波林·纽曼法官）的不同意见】我对多数意见关于地区法院作出的对‘628 专利权利要求无字面上侵权的事实认定没有明显错误，表示同意。但是，我认为地区法院没有根据本法院和最高法院的先例，考虑等同原则问题。全体出庭审理本案的法官中的多数意见维持了地区法院的判决，因而背离了本法院的先例。因此，我不同意多数意见中关于根据等同原则的专利侵权之讨论和结论。

多数意见与最高法院的有关先例相抵触。这些先例并没有允许多数意见随心所欲地重写等同原则而不考虑遵循先例原则。多数意见做出的是缺乏远见的政策选择。多数意见构造的等同原则分析框架使该原则成为“画蛇添足”的字面上侵权的研究。结果给这一司法原则套上了不适当的限制和僵硬的清规戒律，使之变得毫无用处。当本法院今后在受理那些包括千变万化，愈加复杂之技术的案件，面临不同事实时，将不得不承认（或无视）它今天作出的判决所具有的全面约束力。

多数意见表面上恪守了格雷弗油罐制造公司案确立的、根据等同原则之侵权的历史性测试标准，声称如果被控产品以实质上与权利要求发明相同的方式，执行总体上实质相同的功能，取得总体上实质相同的结果，就可能认定专利侵权。但是实际上，多数意见通过要求根据等同原则，[被控产品]与权利要求发明的每一要素严格等同，阉割了格雷弗油罐标准的实质精神。多数意见实质上是要求地区法院采取这种等同原则，即被控制产品与诉讼涉及的专利产品之间的逐一要素比较。然而，所谓的“逐一要素比较”从来不是在本法院今天忽视的先例所包含的等同原则分析范围内。这种分析要求从整体上考虑被控产品与专利产品的等同。

多数意见偏离了本法院在休斯飞机公司诉合人国联邦判例汇编第二辑第717卷第1351页（联邦巡回区上诉法院，1983年）中阐述的先例。休斯判决认为，被控的航天飞机所具备的机上计算和保持位置的控制系统等同于权利要求的卫星具有的地面控制系统，因为前者以实质相同的方式，执行实质相同的功能，取得实质相同的结果，并且，这一结论不能因现有技术或审查卷宗而翻供。这一结论是在完全承认被控航天飞机分别缺少诉讼涉及权利要求中的三项限定的情况下得出的。

尽管意见不同，但是有一点毫无疑义：根据今天多数意见的分析，在休斯中发现的侵权将不复存在。多数意见的依据是，杜兰德的微型处理机未经程序化，以执行权利要求限定所说的每一个功能，尽管理论上有可能将微型处理机程序化。

虽然多数意见称，如果被控装置仅仅用计算机代替永久电子线路型网

络，佩恩澳尔特的情况会有所不同，但是，地区法院认定：“专利权利要求的机器与‘微型定位器’几乎没有什么差别，除了执行分类操作的控制系统不一。”多数意见对此讳莫如深。’628 专利的权利要求发明采用的是各种位移记录器，以便连续地将有关特定物品的重量和颜色数据，从一个记忆记录器发送至另一个邻近的记录器。这样，物品就能沿着运送带移动。当一个检测方法（检测重量或颜色）和另一个检测方法或解送点之间存在许多运送位置时，包含同样数量记录器的位置记录器贮存和发送数据。因此，在权利要求发明中的位移数据代表着重量和颜色，而不是位置，并且只能通过计算位移记录器中既定物品的数据，来指示字面意义上的位置。虽然被控装置能够这样做，但却没有做。

本案需要回答的真正问题（地区法院和多数意见未触及的）是：根据说明书的解释，对列和指点器是否以实质相同的方式，执行着权利要求的位置指示方法所起的功能。

最后，多数意见对第一位置指示方法的处理，即认为该方法是“相应于……来自第二比较方法的信号”，是其对待等同原则的诸多缺点之一。佩恩澳尔特承认杜兰德的装置没有在字面上侵犯第 10、18 项权利要求，因为在字面上没有满足该限定。在权利要求发明中，来自颜色一端的颜色等级与参照值比较，并转为数据形式，然后直接贮存在第一位置指示方法里；同时，读物品又处在向重量标度转移的过程中。在杜兰德的装置里，颜色等级直接贮存起来而不与参照值比较，直至物品到达重量标度。

多数意见驳回佩恩澳尔特的诉称，即指控杜兰德仅仅改变操作要素的位置并不能规避根据等同原则的侵权。然而，多数意见又提出，权利要求的是相应于某种信号的位置指示方法，并且当不相应于特定信号时，任何其他要素组合都不能被认为是位置指示方法描述功能限定等同物。以我之见，在杜兰德的装置中，当物品到达重量标度后，与出现的颜色参照值之比较，就是一种等同功能，并不论它的第一位置指示方法是否相应于来自比较方法的信号。如果从整体上看被控装置并从总体上与权利要求发明进行比较的话。仅仅基于被控装置没有像权利要求发明一样的顺序执行其功能，就武断地排除认定等同功能的可能性，因而排除根据等同原则的侵权这一可能性，实际上不过是字面上的侵权测试罢了。

【分析】从 1853 年怀南斯诉登米德案到 1987 年的佩恩澳尔特公司诉杜兰德—韦兰公司案，在美国联邦巡回区上诉法院审理的希尔顿—戴维斯化学公司诉奥纳—詹金斯有限公司案，在美国专利侵权诉讼中，等同原则及其适用始终是最有争议的问题。无论在最高法院，还是在联邦巡回区上诉法院，多数意见与少数意见。“两军对峙”，象是一场没有结尾的“战争”。

本判例是美国联邦巡回区上诉法院于 1982 年 10 月 1 日成立后，第一次采取全体法官出庭审理（en banc）的程序，作出的关于等同原则问题的重要判决。

让我们先来看少数意见。贝内特法官批评多数意见“阉割了格雪弗油罐标准的实质精神”，“偏离了本法院在休斯飞机公司诉合众国中阐述的先例”。从判例 21，我们可以读到这样的表述：“原原本本地复制是愚蠢的、罕见的侵权。不制止乔装打扮的侵权，将使发明人处于文字主义的威胁中……等同原则就是对这种侵权行为的反应。”贝内特法官认为，按照多数意见的“逐项要素比较”（an element—by—element comparison）方法，格雷弗确

立的“方式/功能/结果三重测验标准”就会变成“画蛇添足”的字面上侵权的研究。简言之，本判决与判例 21 是相抵触的。然而，美国最高法院不同意颁布佩恩澳尔特请求的调卷审核令状，表明它赞同联邦巡回区上诉法院对其先例的解释，即，“根据等同原则，如被控装置以实质等同的方式，实质上做着总体相同的功能或工作，获得了总体上与权利要求发明实质相同的结果，就可能被认定侵权（但不是必然的）。然而，这个公式并不意味可以忽视权利要求的限定。”正是基于这一解释，多数意见强调了在适用等同原则时，进行“逐项要素比较”的必要性。

由于美国最高法院同意了多数意见的解释，因此从法律上说，本判决并没有与判例 21 相抵触。但是，本判决是否偏离了联邦巡回区上诉法院自己的先例呢？少数意见特别提到了休斯飞机公司案。这是联邦巡回区上诉法院成立后不久，由当时第一任首席法官霍尔德·T·马基主审并宣读法院多数意见的一起涉及等同原则的重要判决。该案判决不仅严格地遵循了方式/功能/结果三重检验标准，而且提出在某一发明之后发展的应用技术可能只是专利侵权的一种装饰。这样，在发明人申请专利时限定其权利要求根本不可能列入的技术要素，在以后的专利侵权诉讼中经法官根据等同原则的解释，却成了权利要求的实质和技术要素。在本案中，佩恩澳尔特的主要根据就是“被控机器只是用计算机做专利的永久电子线路型网络所做的工作”，并称：“仅仅这样不论逃避侵权的责任。”多数意见指出：“如果佩恩澳尔特的这一指控是正确的，被控装置侵犯权利要求的论证很有可能成立。然而，权利要求的限定要求某些特定功能的执行。”显而易见，联邦巡回区上诉法院再三强调权利要求本身的限定（limitations），意在纠正它自己先前适用等同原则时，忽视这种限定的不足之处。在这个意义上，本判决是对作为联邦巡回区上诉法院先例的休斯飞机公司之重大修正。此后，在该法院有关等同原则的判决中，休斯飞机公司不再作为有效的先例加以引证。

本案的争议焦点是，当被控装置缺少专利要求的装置具有的某一功能时，究竟是从“整体上”（as a whole）看待方式/功能/结果的实质相同，还是将功能作为技术“要素”（an element）来分析？美国最高法院的有关判例（见判例 20，21）都没有提到这两个词。在美国的判例法中，往往有这种情况，即某一关键词（keyword）决定了某一判决的实质。本判决就是典型之一。多数意见认为，被装置的任何部件都没有执行等同允许范围内、等同于专利权利要求的装置中“第一位置指示方法”（first position indicating means）的功能，因而不存在根据等同原则的专利侵权，尽管从整体上看，被控装置的操作方式，大多数功能和最后的结果等同于专利权利要求的装置。

由此，在美国专利侵权诉讼中又产生一个众说纷坛的问题：什么是“要素”？根据佩恩澳尔特案审理时的联邦巡回区上诉法院首席法官尼斯女士（于 1994 年卸任）之解释，要素就是权利要求的限定。参阅，佩恩澳尔特公司诉杜兰德-韦兰公司，追加观点（additional views）。在多利公司诉斯伯尔丁（联邦巡回区上诉法院，1994 年 2 月 8 日判决，见本书判例 3）中，雷德法官重申了尼斯法官的定义性解释，并指出该法院此后有关判例都没有改变这一定义性解释。可以说，强调权利要求本身的限定对于适用等同原则的限制，已成为目前美国联邦巡回区上诉法院处理根据等同原则的专利侵权幸时考虑的主要问题。

美国专利侵权案中等同原则的理论与实践还在继续发展。希尔顿-戴维斯化学公司诉奥纳-詹金斯有限公司(美国俄亥俄州南区联邦地区法院, 1992年;美国联邦巡回区上诉法院, 1994年3月9日全体法官出庭再审, 待决)就是这一发展的最新动态。联邦巡回区上诉法院在关于再审的命令(order)中提出, 根据等同原则认定专利侵权, 除了须存在(甲)功能, (乙)方法、(丙)结果的相同, 或实质相同(即所谓格雷弗三重检验标准)的事实证据, 是否还有其他考虑因素。这种提问的方式本身表明, 该法院不反对考虑所谓“其他因素”。美国专利界普遍认为, 该案的判决会“倾向于有第四个检验标准。该标准将基于衡平与公正。”参阅, 约瑟夫.A. 克莱奇, 美国的专利商标权执法现状与发展趋势, '94 上海国际保护知识产权学术研讨会论文第19号(1994年10月)第4页

#### 第六章专利侵权的补救



## 23. 初步禁令

判例 23.H.H. 罗伯逊公司诉联合钢板公司

(联邦巡回区上诉法院, 1987 年)

联邦判例汇编第二辑第 820 卷第 384 页【巡回法官纽曼】联合钢板公司 (USD) 及尼古拉斯·布拉斯公司对美国新泽西地区法院授予罗伯逊公司的禁令提起上诉。联合钢板公司及布拉斯公司在诉讼期间被禁止制造、利用和销售那些被发现侵犯美国专利第 3, 721, 051 号 (简称 '051 或福克专利) 的结构物。本法院维持原判。

罗伯逊公司是发明人为弗兰克·福克的“051 专利”的所有人。该专利于 1973 年 3 月 20 日授予, 题为“用于生产地下电缆沟的无底组件”。该发明是一个用于排放电配线的混凝土板组件。罗伯逊公司指控布拉斯公司及子公司 USD 侵犯其专利权。

在申请颁布初步禁令时, 罗伯逊公司声称“它在该专利侵权索赔中有最后胜诉的合理可能性”; “美国俄亥俄州北区地区法院已在巴格案 (先前的一个判例) 中判决, 福克专利是有效的, 受到侵权和连带侵权, 并可执行”; “被指控的 USD 和布拉斯的结构与[专利]结构相同或实质相同, 从而造成侵权”; “如同在本案一样, 在巴格案里, 专利是有效的, 受到侵犯, 假定会有无法弥补的损害, 且用金钱难以弥补”; “衡平法上的权衡十分有利于罗伯逊”。

地区法院对该诉讼请求进行为期四天的审理, 其中包括专家对专利有效性及其侵权问题的证言。双方当事人围绕法律和衡平问题展开了辩论。法院得出结论: 罗伯特已经确立了其要求的救济基础, 并颁布了初步禁令。

分析

如同在其他法律领域一样，在专利案中适用于颁布初步禁令的标准是严格的。在史密斯国际公司诉休斯机床公司，联邦判例汇编第二辑第 219 卷第 1573 页（联邦巡回区上诉法院），请求调卷审核，被驳回，美国判例汇编第 464 卷第 1577 页（1983 年）中，法院讨论了所谓“更严格的”规则，即，有时反对在专利案里颁布初步禁令的规则，指出：

更严格的规则之基础似乎是对专利问题的怀疑和陌生，并认为专利与商标局的单方审查本质上是不可靠的。

同上，1578 页。还可参阅，亚特兰斯药粉公司诉埃略科化学公司，联邦判例汇编第二辑第 773 卷第 1230 页（联邦巡回区上诉法院，1985 年）[“在专利案中，提出诉求人的举证责任与其他案件毫无差别”]经公平的适用，现有的诉讼中救济标准可适应任何可能产生的特定情况。

初步禁令的颁布或拒绝颁布，均属初审法院的自由裁量权。上诉审将基于法院是否“滥用其自由裁量权，导致法律错误，或严重地错误认定证据。”史密斯国际，第 619 页。地区法院适用于罗伯逊诉求的标准，是第三巡回区上诉法院的标准。

提出针对专利侵权的初步禁令的申请人必须说明：……（1）诉讼最终胜诉的合理可能，（2）如不授予救济，申请人在诉讼期间将受到不可弥补的损失……而且，当申请一方当事人负有证明这两个先决条件的举证责任时，地区法院“还应考虑（如果相关的话），（3）授予或不授予禁令对其他利益关系人可能造成的损害，（4）公共利益。

这实质上就是本法院阐明的同一标准。参阅，比如，罗帕公司诉利顿系统公司，联邦判例汇编第二辑第 757 卷第 1266 页（联邦巡回区上诉法院，1985 年），亚特兰斯药粉公司联邦判例汇编第二辑第 773 卷第 1231 页

地区法院面临的第一个问题是，申请人是否已证明这一合理的可能性，即联合钢板公司及布拉斯公司将不能完成其在诉讼中的举证责任，无法提出清楚的、具有说服力的证据以证明福克专利的权利要求是无效的。

对[专利]有效性提出质疑的一方当事人负有证明其无效的举证责任。必须据此来考虑与初步救济诉求有关的证据。罗伯逊公司仍负有举证责任，说明对其专利有效性的质疑将失败的合理可能性。

申请人总是负有举证责任，证明其有资格获得初步救济。

在地区法院，联合钢板公司及布拉斯公司辩称，根据美国法典标题 35 第 103 节，有争议的福克专利的所有权利要求均因显而易见而无效，并且，根据美国法典标题 35 第 112 节，该专利的第 2 项权利要求也无效。[被告]声称[原告专利的权利要求]因显而易见性无效是以[在以前案件中]提交给俄亥俄地区法院的材料为基础的。地区法院在判决中参考了该法院在先前案件中的详细分析，以及被指控的专利侵权人未能确立使专利无效的情况。地区法院指出，在参考了有关材料之后，认定本案的福克专利之有效性是有说服力的。当某项专利已在其他法院被确认有效，或其有效性已被默认，即便是针对授予初步禁令的“严格规则”也得以缓和。先前经过对相似的事实和法律问题所作的全部审理之后作出的确认某专利有效的判决，是对颁布禁令的有力支持。

我们所审查的卷宗表明，地区法院的结论是以事实认定为基础的，而这

些事实认定已被证明没有明显的错误。

颁布一项初步禁令，并不需要已经全面地证明了专利侵权，或不存在任何支持被指控方的证据。这一颁布取决于罗伯逊在初审时将完成其证明侵权的举证责任的可能性。我们维持地区法院的结论：“存在这种合理的可能性，即，罗伯逊最终将确立布拉斯和联合钢板公司犯有对福克 ' 051 专利的侵权”。

#### 衡平法的考虑

提出初步禁令的申请人不仅必须证明其胜诉的合理可能性，而且必须证明缺少法律上的足够补救或其他难以弥补的损失。

在涉及专利权的问题上，一旦专利有效性和侵权已被清楚地证实，就须假定存在不可弥补的损失。史密斯国际，第 692 页这一假定部分地是源于专利授予的有限期，因为在诉讼中，并没有中止计算专利的过期，并且随着时间的推移，可能导致[专利权人]无法弥补的损失。在旷日持久的专利诉讼期间实施发明的可能性本身，也许会使侵权者利欲熏心，蠢蠢欲动。

从本质上说，专利的授予是反对这种看法的，即，损害赔偿金总是能够弥补专利权人的全部损失。因为一项专利的主要价值在于其法定的独占权。正如在罗帕案，联邦判例汇编第二辑第 757 卷第 1271—1272 页里讨论的，专利案中的不可弥补的损失之假定和知识产权其他形式中的类似假定是一样的。

地区法院肯定了无可挽回的损失的假定，因为罗伯逊公司已经确立了“成功地证明其专利有效性及其彼侵权的极大可能性”。但是，这种受损假定也不是无可辩驳的。在初审的口头辩论时，联合钢板公司及布拉斯公司竭力主张，损害赔偿金是足够的补救，而罗伯特公司则强调所剩无几的专利期年限。

即使无可挽回的损失的假定是无可辩驳的，仍有必要考虑十分棘手的权衡问题。须从原告胜诉的可能性和假如错误地颁布初步禁令会给被控侵权人带来的损害这两个角度去权衡对专利权人的可能损害。还必须考虑涉及同一专利的其他诉讼的结果以及公共利益的因素。不存在什么“一锤定音”的要素。

当请求颁布初步禁令的申请人业已证明被指控的行为是非法的这一可能性时，初步禁令将“维持现状，如果这可以防止进一步的侵权，但是，这不能对过去的侵权所致货币性或其他方面的后果做评估。”亚特兰斯药粉公司，第 291 页，在该案中，法院区别了对过去专利侵权的补救和可预见专利的侵权的补救。前者仅包括货币性救济，后者则包括“可能根本无法以货币计算来补偿的市场效应”。同上。由此可以得出一个谨慎的推理：冒失地授予一项初步禁令，很可能会使毫无价值的专利具有不应有的价值。

因此，对于地区法院的衡平判决应予充分的尊重。地区法院的判决顾及了 USD/布拉斯的分家后果、商务的损失、工人的夫业等因素，也考虑到罗伯逊的商务需求以及它的专利权。法院注意到“该专利权期限下长了”，认为“衡平的权衡完全倒向反对过错方”。法院指出：“对专利权的保护是不容忽视的公共政策……当非采取初步禁令，不能有效地保护专利权时，这一救济便有力地贯彻了该公共政策。”

如果某项初步禁令没有任何法律错误或对证据的严重错误认定，那么唯有审查它的授予是否在自由裁量权的合理范围内。本法院考虑了双方当事人的所有诉辩，审查了本案所有卷宗。地区法院的结论反映了一种合理的考虑和对相关因素的权衡，并根据已有的法理进行评价，且在法院自由裁量权的范围内。特此维持原判。

【分析】这是联邦巡回区上诉法院关于在专利侵权案中颁布初步禁令（preliminary injunctions）的判例。

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

(remedy)。这是天经地义的。初步禁令是美国专利侵权诉讼中“禁令性救济”(injunctive relief)之一。美国法典标题 35 第 283 节规定：“根据本法，具有诉讼管辖权的数个法院可以依据衡平法原则，颁布禁令，以防止对专利保障的任何权利之侵犯，禁令期以法院认为的合理期限为准。”作为一种特殊的补救措施，初步禁令的颁布必须遵循一系列规则。其中包括：

(1) 请求颁布初步禁令的申请有必须举证说明最终胜诉的合理可能性；  
然后

(2) 举证说明，如不颁布初步禁令，申请人在诉讼期年将蒙受难以弥补的损失；

(3) 同时，法院必须考虑授予或不授予初步禁令会对其他利害关系人带来的损害；

(4) 以及公共利益；

由于初步禁令是在法院作出最终判决之前采取的一种保护专利权人的保全措施，颇有“先斩后奏”之感(英语中有“shoot first and ask questions later”，“先开枪后发问”的说法)，因此稍有不慎，就可能损害被错误地指控为侵权人的利益。本判例强调“衡平法的考虑”在法院决定是否采取这种补救时的极端重要性。这种考虑包括两个方面。其一，防止专利权人可能遭受无法弥补的损失，尤其是考虑到专利侵权诉讼期一般都比较长，而专利期又是十分有限。假如等到法院最后判决，方才禁止侵权人的侵权行为，显然是很不公平的。这就是为什么第 283 节规定，颁布禁令旨在“防止对专利保障的任何权利之侵犯”的缘故。其二，防止冒失地颁布一项禁令，使得最后被认定为无效的一项专利的持有人获得了不该有的利益，“斩错人”、“开错枪”。

从美国联邦上诉审的审查标准来看，地旦法院是否颁布初步禁令，属于一种“自由裁量权”(discretion)。参阅，罗伯特.L.哈蒙，专利与联邦巡回区上诉法院，美国国家事务局公司，1991 年第 2 版第 14 章。本判例的分析表明，联邦巡回区上诉法院评判地区法院是否滥用这一权力，关键看后者有没有作“衡平法的考虑”。

#### 24. 永久禁令

判例 24. 维他命技术公司诉威斯康星

校友研究基金会

(联邦第七巡回区上诉法院, 1944 年)

联邦判例汇编第 146 卷第 941 页

被上诉人, 威斯康星校友研究基金会起诉, 指控上诉人, 维他命技术公司通过使麦角固醇和酵母活性化, 采用了一种生产维他命 D 的工序。这是一种专利侵权行为。因为麦角固醇和酵母已被权利要求力采用具有紫外射线的水银灯所产生的、有饮食价值的有机物。维他命技术公司利用这种权利要求的射线, 侵犯了三项专利(第 1, 680, 818 号, 第 1, 871, 136 号和 2, 057, 399 号)中任何一项。这些专利均由威斯康星大学教员斯廷博克博士获得, 并转让给上诉人。

上诉人辩称, 专利的权利要求含糊不清, 加之申请延误, 因而是无效的。地区法院认定受到质疑的权利要求有效, 上诉人的工序和产品均为侵权。法院在诉讼中间作出了永久禁令的判决。由此产生本上诉案。

被上诉人称, 授予的垄断带来的商业成功支持了所有的权利要求。它描述了许多儿童由于骨质新陈代谢的缺陷, 患有畸形症。卷宗里有这种畸形症儿童可怜的照片以及大量遭遇这种不幸人的统计数据, 它也描述了一些成年人身患此症的情形。这些都证明, 被上诉人的许多许可证使用人作为病人受到了充满人道主义精神的恩惠。根据被上诉人的商务经理所说, 该商业所支持的多半是穷人, 他作了如下证词:

问题: 根据你的信息, 你发现哪个阶层的人更易患佝偻病?

回答: 在我看来, 所谓较穷的人更易患此病。

我们注意到, 穷人和其他人今后还会得这种病, 他们会因专利(如果有效的)排除了无许可的、包含维他命 D 的食物之生产而得不到更好的恩惠。

斯廷博克博士在作证时, 谈及拒绝许可油精(穷人的食物之一)的扩散与防止佝偻病的维他命 D。这表明他仍有兴趣经营被上诉人的商务。该证词与滥用专利的垄断权这一焦点有关, 稍后将谈到这一点。

[专利]所得的部分收入用于做广告, 以扩大业务和盈利, 其余用于威斯康星大学内部章程规定的自然科学研究。威斯康星州与乳品行业的利益相关。该行业因对油精扩散的资助减少而无盈利。斯廷博克博士的一部分未披露的股份用于科学研究。

这产生了一个问题: 拒绝油精的使用, 即使用专利工序辐射的食物之权利, 导致对公共健康的影响, 是否与公共利益相抵触。如上所述, 威斯康星公司的一般商务经理作证, 正是那些患佝偻病的穷人构成了被上诉人的垄断工序和产品的最大市场。证据和被上诉人的应诉状充斥了形形色色的例子, 说明斯廷博克博士的科学发现给佝偻病人带来的福音。这增加了这一信念: 不将这种工序与患佝偻病的穷人的主要食物生产脱钩, 是公共过错。

我们从司法上注意到威斯康星州的立法和其他州在乳品行业的利益。这具体表现在对奶油精生产的竞争设置了重重限制。其中包括对油精本身的生产、销售以及对零售商的许可费用的税收, 对违反限制的处罚。然而, 这种限制性立法并没有使我们忽视油精作为食物的价值以及对于人类偏好的如此吸引和满足。

对专利权的使用限制常常是专利垄断人的权利，但是产生了与恢复佝偻病人健康相关的公共利益问题。在先前的判例中，大陆纸袋公司诉东方纸袋公司，美国判例汇编第 210 卷第 405 页（1908 年）涉及到限制不利于公共利益的专利权使用问题。有人认为，对专利权使用的限制并不针对公共利益。但是，最高法院指出：

不会产生这样的案件，即从公共利益看当事人的情况，衡平法院不授予禁令救济，是否正当。

在过去的十年里，有过许多案件，衡平法院拒绝授予救济，因为专利权人的行为有悖于公共利益。自最高法院作出纸袋案的判决后，它没有判过类似的案件。在纸袋案中，专利权人拒绝许可他人使用其专利，而这种使用是为了保护公众健康，就像本案中恢复许多佝偻病人的健康那样。有足够的理由证实，对于这种不利于公共利益的专利使用限制，远甚于因价格控制而作出的使用限制，或将非专利产品与专利产品一起搭售。

对卷宗的审查使我们相信，[被上诉人]的专利是无效的[法院发现该专利因现有技术而无效]，我们的结论是：以此为基础处理本案乃是最好的衡平。

【分析】在美国专利侵权诉讼中，这是一个比较少见但颇具典型意义的判例。它引证了美国最高法院在本世纪初的一个先例，大陆纸袋公司诉东方纸袋公司，并指出，最高法院此后没有判过类似案件。据我所知，本判例仍是美国专利法中的一个有效判例。

在民事诉讼（专利侵权也属民事诉讼）中，颁布“永久禁令”（permanent injunctions），是最严厉的补救措施。本案的原告（被上诉人）指控被告（上诉人）侵犯其专利权，要求法院颁布“永久禁令”。由于该专利与医治儿童（尤其是穷人子弟）的佝偻病有关，而专利权人又限制其专利的许可使用，因此法院认为本案与公共利益相关。法院认为，对被告的生产实施“永久禁令”，与公共利益是抵触的。

尽管本判例的结论是基于原告的专利无效，而不支持其关于颁布“永久禁令”的诉求，但是，它的主要法律意义在于从公共利益出发考虑颁布“永久禁令”的问题。这实质就是上一个判例所说的“衡平法的考虑。”

## 25. 损害赔偿金



判例 25. 潘迪克公司诉斯塔林兄弟纤维品公司

(联邦第六巡回区上诉法院, 1978 年)

联邦判例汇编第二辑第 575 卷第 1152 页

【首席法官马基】[关税与专利上诉法院, 根据指定在第六巡回区上诉法院审理此案] 上诉是针对地区法院关于采用将定法官助理的报告, 判给原告 2.5% 的合理使用费, 作为专利侵权的损害赔偿金的判决。

在 1964 年, 原告潘迪克公司(简称潘迪克) 起诉, 指控被告斯塔林兄弟纤维品公司(简称斯塔林) 侵犯潘迪克的专利(第 3, 024, 301 号)。该专利是电子控制系统的布线管。在 1969 年, 地区法院认定第五项权利要求有效, 并因斯塔林制造和销售的“Lok—Slot”和“Web—Slot”管道而受到侵权, 判令斯塔林停止侵权, 并统计损害赔偿金。上诉审维持原判。

而后, 地区法院又判决斯塔林藐视法院禁令, 因为斯塔林故技重演, 制造和销售“Tear Drop”管道。这简直就是侵权产品“Lok—Slot”的翻版。上诉审又维持原判。

在 1971 年, 地区法院任命一位法官助理, 由他根据美国法典标题 35 第 284 节决定潘迪克的损害赔偿金, 取证并提交有关三重损害赔偿金——收益、成本和律师费问题的报告。地区法院完全采纳了法官助理的报告, 认为其事实调查结果无明显错误, 并指出“法官助理已经正确地将法律适用于本案具体情况。” 报告建议损害赔偿金为 44709.60 美元, 这是以总销售价的 2.5% 作为使用费为基础计算的, 而这一比例又是通过对斯塔林证词的计算得出的。斯塔林证实, 它的通常利润占产品总值的 4.04%, 并提出有心要使“合理的使用费”与“被许可人”的某种利润水平相等。霍瓦茨诉麦考德暖气片制造公司联邦判例汇编第二辑第 100 卷

第 326 页(职邦第五巡回区上诉法院, 1938 年), 请求颁布调卷审核令状被驳回美国判例汇编第 308 卷第 581 页(美国最高法院, 1939)

潘迪克制造的布线管是由该公司总裁杰克·卡夫尼发明的。潘迪克于 1955 年开始制造和销售这种布线管。卡夫尼于 1956 年申请专利。在专利局的冲突程序中, 专利局裁决: 布线管的第一个发明人是通用电器公司的雇员沃尔克。1962 年 3 月 6 日, 专利授予沃尔克的受让人通用电器公司。而后, 潘迪克向通用电器公司买下沃尔克专利, 并对该专利财产拥有独占权。

斯塔林于 1957 年开始制造和销售“Lok—Slot”和“Web—Slot”布线管, 并在沃尔克专利授予及潘迪克买下该专利后, 继续制造和销售。1963 年 1 月 1 日, 斯塔林将这两种布线管压价 30%。

潘迪克要求的损害赔偿金为 808, 003 美元, 作为从 1962 年 3 月 6 日(最初侵权日)到 1970 年 8 月 7 日(最初禁令的有效日)期间的销售损失所致利润损失赔偿: 或 35% 的合理使用费率, 即 625, 940 美元。此外, 潘迪克还要求 4, 069, 000 美元的损害赔偿金, 作为因斯塔林压价造成潘迪克利润损失的赔偿。

问题在于, 法官助理关于合理使用费的决定是否正确。

意见

法规要求，专利权人可从侵权人处获得“足以补偿侵权的损害赔偿金”。在阿伦制造公司诉可换顶板制造公司美国判例汇编第 377 卷第 476 页第 507 页（1964 年），最高法院指出：

但是，现行法定规则是，唯有“损害赔偿金”可以获得。本法院将这些损害赔偿金限定为“专利权人因侵权而蒙受的金钱损失，不考虑被告因某非法行为所致盈亏问题。”这些损失是“侵权之后专利权人的收入状况与假定无侵权时收入状况之间差异”那鲁制锁公司诉萨金特美国判例汇编第 117 卷第 536 页（1886 年）在决定损害赔偿金时需回答的问题是“专利权人和被许可人因侵权而蒙受的损失有多少。而且，首要的问题是：如果侵权人没有侵权，专利权人—被许可人会怎么样？”

潘迪克诉称，地区法院的错误是（1）驳回潘迪克关于以销售损失为根据计算利润损失，或 35%的合理使用费的要求；（2）驳回潘迪克关于因斯塔林压价而造成其实际销售的利润损失的要求。

#### 销售损失所致的利润损失

要获得以无侵权（即无侵权人的销售）时应有销售利润为基准的损害赔偿金，专利权人必须举证：（1）对专利产品的要求，（2）不存在可接受的非侵权替代，（3）他制造和满足需求的市场开发能力，（4）他应该获得但没有获得的利润。

无可争议，潘迪克已证明了（1）和（3）。关于（2），法官认定：“证据清楚地说明存在可以接受的、非侵权的布线管替代品。这种替代品可使被告保留其害户，”如以下将讨论的，这一认定是错误的。然而，潘迪克未能证明（4），因而本案中无权以销售损失为基准获得利润损失赔偿。

地区法院认为法官助理的事实认定没有明显错误，即，“缺乏足够的证据，以做出关于原告应该在这种销售中获得但没有获得的利润额的决定。”

潘迪克在（4）方面的致命弱点是缺乏其确定的成本证据。潘迪克声称，他可以用其他证据来弥补这一疏忽。但是，斯塔林对潘迪克的计算理论表示异议，并例举了它的专家证词，予以反驳。根据先前的情况，专利权人计算方法的准确性是“一个根据法官助理审理时的证言来决定的问题。”在本案中，法官助理根据他审理时的证言认定，并经地区法院同意，潘迪克的计算理论不可取。

关于潘迪克基于销售损失的利润损失这一问题，我们维持地区法院的原判。

#### 合理使用费

一旦实际的损害赔偿金，比如损失的利润无法得以证明，专利权人有权获得合理使用费。合理使用费是“某人欲制造和销售专利品作为其商务活动，愿意支付的，以能够制造和在市场上销售所获合理利润为基准的，一定量的使用费”。好运气轮胎橡胶公司诉超人缓冲器橡胶公司，联邦判例汇编第二辑第 95 卷第 987 页（联邦第六巡回区上诉法院，1937 年）

在确认专利有效和存在专利侵权之后，决定合理使用费时的一个关键要素是，有必要确定侵权发生日。在本案，这是 1962 年 3 月 6 日，在这一天，潘迪克发现斯塔林侵犯了它的特定财产权。在这一天，潘迪克有特定的利润率，并且拥有排他的制造、销售专利产品的财产权。美国法典标题 35 第 271 节。而斯塔林此后继续制造和销售专利产品。

由于斯塔林蓄意侵犯潘迪克的财产权，使潘迪克蒙受巨大损失。尽管潘迪克不能证明实际的损失利润，或确定因斯塔林压价而导致的损失额，但是，它确实因被迫与斯塔林分享专利产品的市场份额而蒙受了损失。而且，潘迪克不得不卷入一场长达十三年之久的诉讼中，耗费 400,000 美元，以支付律师费、初审诉讼费、申请执行法院禁令费、损害赔偿的审理费和三次上诉费。根据所有这些费用计算，“足以补偿侵权的损害赔偿金”美国法典标题 35 第 284 节已大大地超出 44709.60 美元。

在专利授予之后，斯塔林继续制造和销售专利产品，并在面临法院禁令的情况下再次从事制造和销售专利产品的侵权活动。根据法官助理的认定，斯塔林的侵权性销售金额，总计为 1,788,384 美元。

如在本案一样，专利侵权之后确定合理使用费，不能等同于真正的、“自愿”的专利权人和受让人之间的一般使用费谈判。否则，专利侵权就好象从来没有发生过。这还会使人们将侵权作为针对竞争者的灵活手段，将“强制许可”政策强加于专利权人。

除了专利权人面临旷日持久的诉讼这一风险，他还必须负担证明补偿利润损失的四方面举证责任，侵权人则毫毛不损，并且即便支付的话，顶多也只是非侵权人可能支付的正常使用费。正如本法院在另一起案件中所说，侵权人处在“反正我赢定了”的地位。

在专利授予之日，对发明的研究和开发没有任何投资的竞争者，有四种选择：（1）制造和销售非专利的替代产品，并且避免制造、利用或销售与专利发明密不可分的产品；（2）如果专利权人愿意，可以通过谈判取得专利许可，并支付合理的（经谈判的）使用费，然后制造和销售专利产品；（3）干脆抢过发明，冒着可能的侵权诉讼以及专利被认定有效和被侵犯的风险；或者（4）根据上述（2）的选择，然后毁约，并对专利的有效性提出质疑。一旦竞争者选择了（3），合理使用费的决定就不能像在选择了（2）之后那样来对待。

如同法律中的许多方法一样，在侵权之后决定“合理使用费”，取决于法律推断。当难以证明利润时，为了达到“补偿”的目的，“合理使用费”的方法像变魔术般地变出了“自愿的”许可人和被许可人。他们像圣诞里的幽灵，时隐时现地看上去在“谈判”某一“许可”合同。当然，双方当事人都没有实际的自愿，也没有什么许可。像斯塔林那样，侵权人被正常地禁止进一步制造，利用，或销售专利产品。

侵权后的合理使用费多少,取决于每一个案件的事实。这些事实包括“什么是原告的财产,被告在什么范围里利用了它,它的实用性及其优点和使用所显示的商业价值。”

在决定合理的使用费为 2.5% 时,法官助理认定:(1)在第一次侵权发生之日,市场上存在可得到接受的、非侵权替代性和具有竞争性的布线管产品。(2)潘迪克在面临可替代的布线管产品的竞争时,无法维持很高的价格差异。(3)在假定的谈判日,潘迪克和斯塔林似乎应该知道市场的竞争状况,以及未来包括斯塔林在内的压价可能性。(4)斯塔林的专利法专家证词较之潘迪克的专利法专家证词,更为可信和有说服力,并且更符合本案的实际情况。(5)在有关期限里,斯塔林的所有产品的销售利润是 4.04%,并且“没有证据说明其布线管的销售利润远高于其一般的销售利润。”地区法院认定这些事实调查结论都没有明显之错误。我们不同意。

在采纳法官助理的报告时,地区法院指出:

法官助理根据他的这一事实认定,即非侵权的替代品的可行性主要建立在又一事实认定上:被告非常成功地将它的客户引向非侵权的产品,如果这是必要的话。后一事实认定无明显错误,并且,虽然在相关期间,……被告实际上没有销售主要的非侵权替代品,但是,替代品的可行性这一结论并无错误。

地区法院还认为,法官助理正确地将可接受的非侵权产品定义为“顾客愿意购买的,替代侵权产品的产品。”

毋庸置疑,正如地区法院所认定的,侵权人的[产品]目录和其他广告都承认专利的实质性价值。这些广告所宣扬的,被侵权的专利之价值,与以后被告对这种价值的否定形成鲜明对照。在乔治亚一太平洋公司诉美国娱乐板一竞赛纸,联邦判例汇编第二辑第 446 卷第 295 页(联邦第二巡回区上诉法院,1971 年)中,法院说:

留意这一事实,即,尽管在专利产品与其他装饰性娱乐板之间的竞争极为激烈,侵权人仍然不顾其咨询人关于专利侵权诉讼不可避免的告诫,蓄意仿制专利产品。侵权人这样做的原因是,它认为专利产品在市场上占据了一个独特的优势地位。

在本案,法官助理认定潘迪克有竞争者。这没有什么错误,但是由此引出的含义却不然。在专利授予之时,存在四个竞争者,但是,它们都制造、销售侵权产品,而不是替代产品。在那些销售侵权产品者之间的竞争却十分激烈。侵权人所塔林并不能以它不是唯一的侵权人为由,少付使用费。

缺乏可接受的替代品,说明斯塔林没有能力避免侵权,尽管它早就想这么做。它从 1951 年开始制造布线管,并在 1962 年专利授予后,以及潘迪克于 1964 年起诉和地区法院在 1969 年发布禁令后继续生产。

在地区法院发布禁令之时,斯塔林销售的布线管几乎都是侵权产品。斯塔林先前承认潘迪克专利产品的独特优点。这有公司内部备忘录为证。地区法院在专利侵权的审理后作出的判决也承认专利产品的优点。本法院在上诉审肯定了该评价。

地区法院和上诉法院的意见都无可辩驳地说明,专利产品因其优点而满足了市场需求,取得了商业上的成功。缺乏这些优点的产品,很难称作为需要这些优点的顾客“可接受的”替代品。斯塔林的顾客不能从它那儿购买专利产品,愿意买一些东西,并不能说在侵犯专利权的期间,顾客“愿意购买

其他产品，以代替侵权产品”。

因此，由法官助理提出，地区法院采纳的 2.5%使用费率显然是错误的。法官助理的建议多半以这一错误认定为基准，即在相关期限里，存在“可接受的”非专利侵权的替代品。正如我们已经说过，缺乏足够的证据说明，在最初的侵权行为发生时，市场上有可接受的替代品。在斯塔林开始制造“Lok-Slot”布线管后的五年内，专利产品的买者仍然愿意支付相当大的差价。直到 1963 年 1 月 1 日，在假设的“自愿”出让人与受让人之间就使用费讨价还价后九个月，斯塔林才压价。我们在卷宗里也没有发现任何证据，说明当事人在 1962 年 3 月已有了压价的想法。

## 结 论

在本案中,决定合理使用费的必要因素包括潘迪克在 1962 年 3 月的利润率和布线管行业的受让人许可的通常利润,而不是法官助理在其报告里所决定的 2.5%。因此,本案必须重审,以便决定合理使用费。

【分析】 这是美国关税与专利上诉法院最后一任首席法官霍华德.T.马基先生(也是后来新成立的联邦巡回区上诉法院第一任首席法官)被指定在联邦第六巡回区上诉法院所审理的一起专利侵权案。该判例阐明的有关专利侵权中损害赔偿金问题的一系列原则,至今仍然是联邦巡回区上诉法院审理同类案件的指导性原则。

美国现行专利法第 284 节有关“损害赔偿金”的规定是:

根据支持原告的事实认定,法院应该判给原告足够的损害赔偿金,以补偿因侵权造成的损失;但是,损害赔偿金无论如何都不得低于侵权人利用发明的合理使用费,还须加上法院确定的利息与成本费。

当陪审团没有作出损害赔偿金的认定,法院应予估算。无论是陪审团还是法院决定,法院都可将损害赔偿金增加至认定或估算的三倍。

法院可以接受专家证词以协助决定损害赔偿金或根据情况决定合理的使用费。

本判例首先引用美国最高法院对该规定的解释,即,“损害赔偿金限定为‘专利权人因侵权而蒙受的金钱损失,车考虑被告因其非法行为所致盈亏问题。’”这就是说,损害赔偿金仅仅是对专利权人因侵权而致金钱损失的补偿。因此,法院在决定损害赔偿金时,首先要假定,如不存在侵权,专利权人的情况如何?这是解决利润损失(lost profits)的前提。

按照这一假定,专利权人必须举证:“(1)对专利产品的需求;(2)不存在[消费者]可接受的非专利替代;(3)他制造和满足需求的市场开发能力;(4)他应该得到,但没有获得的利润。”

一旦专利权人无法满足这些举证要求,他获得损害赔偿金的途径只有一条:侵权人支付合理使用费。本判例的重要性之一在于它提出“假定的”专利权人—受让人之间专利许可的“谈判”,即所谓“合理使用费”方法(reasonable royalty device)。这种事后确定的“合理使用费”,涉及的关键因素是专利权受到侵犯时,市场上有无可替代的非专利产品。因为“合理使用费”方法假定双方当事人都是“自愿的”,所以这一因素决定了双方讨价还价的筹码。本案的主要争议就是围绕这个问题展开的。上诉审否定了初审关于存在可接受的替代产品的认定。

对于本判例提出的“合理使用费”方法,联邦巡回区上诉法院强调:(1)初审法院可以确定高于合理使用费的损害赔偿金,给予专利侵权造成的损失以足够的补偿。“这种增加可以像在潘迪克案中那样由初审法院行使自由裁量权来决定。”斯蒂克勒诉霍布莱公司联邦判例汇编第二辑第 716 卷第 1550 页(联邦巡回区上诉法院,1983 年)(2)像所有以假定为基础的方法一样,这存在不确定性。法院不能随心所欲,以致完全将法定的“足以补偿”专利侵权的损害赔偿金标准抛到九霄云外。这种方法确定的损害赔偿金必须大致接近(close approximation)第 284 节规定的“足够的损害赔偿金,以补偿因侵权造成的损失。”弗罗姆森诉西方平板印刷版与设备公司联邦判例汇编第二辑第 853 卷第 1268 页(联邦巡回区上诉法院,1989 年)

可见，“合理使用费”方法的适用须符合第 284 节的精神。

## 第七章 专利交易



## 26. 专利交易中的反托拉斯法问题

判例 26. 莫顿食盐公司诉 G.S. 萨平格公司

(美国最高法院, 1942 年)

美国判例汇编第 314 卷第 488 页

被请愿人在地区法院起诉, 要求法院颁布禁令和计算侵犯其专利所造成的损失。于 1936 年 11 月 10 日授予的这项专利(第 2,060,645 号)是存储盐块的机器。据悉, 在罐装工业中, 这种装置对于以块状增加罐头内含盐量是有用的。

初审法院在未对专利有效性和侵权问题作出结论之前, 就作出了简易判决, 驳回了起诉。判决的根据是, 被请愿人通过要求被许可人在使用该专利机器时, 只能利用其生产的盐块, 来限制那些与其非专利盐块销售进行竞争的对手。第七巡回区上诉法院推翻了原判决, 因为法院认为被请愿人的专利使用并没有违反克莱顿法第 3 节, 美国法典标题 15 第 14 节, 没有迹象表明, 其专利的使用大大地削弱了竞争, 或产生了行业的垄断。我们准许颁布调卷审核令状, 因为本案涉及的问题对于公众十分重要, 而且上诉法院的判决与另两个判例以及最高法院早期一些判例所包含的原则相冲突。

克莱顿法授权那些因他人企图垄断的违法行为而致损失的受害者, 可以起诉要求, 获得三倍损害赔偿金, 并在一定的案件中要求颁布禁令。不过, 本案诉讼是针对专利侵权。我们必须解决的问题不一定是被请愿人有没有违反克莱顿法, 而是在被请愿人利用专利的垄断作为有效的手段来限制他人与其非专利产品的销售竞争时, 衡平法院是否要保护这种专利垄断。

被请愿人的全资子公司与请愿人都制造和销售罐装工业中有用的盐块。这些盐块具有特别的形状, 便于在被请愿人的机器中利用。请愿人制造了非专利的盐块存储机, 并将它租给罐头制造商, 因此被控侵犯了被请愿人的专利。根据我们以下指出的理由, 没有事实表明请愿人在盐块销售方面与被请愿人竞争。被请愿人的子公司的主业(利润的主要来源)是销售盐块。作为与此相关的副业, 被请愿人将其专利机器租给制罐商。总数约 200 台。租用者根据许可合同, 只准在这种机器中使用该子公司生产的盐块。

因此, 就出现了这一情况, 即, 被请愿人利用其专利垄断, 限制非专利产品的市场竞争, 从而有助于产生对盐块的有限垄断(不在专利授予的范围内)。某专利的实施是设置并授予专利权人一种制造、利用和销售专利中描述和权利要求的特定装置的独占权。但是, 专利并没有给予授权范围之外的垄断。因此, 利用专利来抑制非专利产品销售中的竞争, 可能会使专利权人丧失求助法院的衡平来制止竞争对手的侵权行为这种权利。这是一项确立的规则, 即, 如果专利权人在授予他人专利许可时, 要求被许可人只能利用许可人提供的非专利材料来实施专利发明, 他就不能以侵权连带责任为由, 限制他人将这种材料销售给被许可人。动画片专利公司诉宇宙电影制片公司美国判例汇编, 第 502 卷第 510 页(1917 年)

授予发明人专利垄断的特权, 是贯彻由美国宪法和法律采纳的一项公共政策。但是, 将发明包括在授权垄断范围内的公共政策, 排除了所有该发明不包括的东西。同样, 该政策禁止利用专利来保障未经专利局授予的独占权或有限垄断, 因为这种保障与上述公共政策是相抵触的。

这是一项普遍适用的原则, 即, 法院尤其是衡平法院, 可以在原告权利

的利用与公共政策相抵触时，适当地不给予支持。被请愿人辩称，这一原则的适用限于专利权人企图通过将非专利产品出售给许可人来限制连带侵权，而不适用本案中被告限制请愿人的直接侵权，即制造和销售盐块存储机。“一个寻求衡平法院支持的当事人必须两手清白地来到法院。”这句衡平法的格言仅仅适用于在产生衡平法问题并寻求衡平法支持时，原告的错误行为。在本案中，专利权人企图限制专利产品的制造和利用。利用专利来限制盐块销售的竞争这一行为，并没有取消行为人寻求司法补救以发布禁令，禁止制造和销售侵权机器本身。

无可置疑，“衡平法并不要求在衡平法院起诉请求补救的人应无可指责地生活”，但是，当诉求涉及公共利益以及起诉人的私人利益时，法院就必须考虑追加因素。当专利被用于限制与专利权人的非专利产品的竞争时，哪怕是一项并不针对这种竞争的、成功的专利侵权诉讼，也会是一种企图垄断非专利产品的有力手段，因而是与专利授予所包含的公共政策相抵触的因素。维持和扩大对非专利产品的垄断企图，在某种程序上取决于能否说服公众，使公众相信这种垄断是在专利权的有效范围内。这种企图也是提起专利侵权的原因。衡平法院可以通过驳回侵权之诉，正确地撤消对这种专利使用的支持，至少在停止这种不适当的做法以及因滥用专利所致后果消失殆尽之前，应该如此。

禁止受理针对那些并不是在非专利产品销售中与专利权人竞争的诉讼，其原因与驳回针对违反许可条件的许可人的诉讼，或针对专利或版权产品的销售商违背保持再销售价格的销售如出一辙。参阅动画片专利公司与宇宙电影制片公司，同上一味支持专利权人提起的专利侵权诉讼，而毫不考虑特定的被告是否会因错误地使用专利而蒙受的损失，这与公共利益是背道而驰的。如同其他基于公共政策而授予的独占权一样，专利权人在其专利使用有悖于该政策之时，不能要求法院保护这种专利权。

没有必要决定被请愿人是否违反了克莱顿法，因为我们得出如下结论，在任何情况下，支持本案请愿人的诉求来限制他所指控的所谓侵权产品的制造或销售，都与公共政策格格不入。地区法院正确驳回了请求衡平补救的起诉。特此推翻上诉法院的判决。【分析】发明人获得梦寐以求的专利之后，除了在发生专利侵权之时，他会请求法院予以补救（这是上一章涉及的问题），在更多的情况下是通过专利许可合同等交易（transaction）方式，获取合法收益，促进科学技术的发展。由于专利权是特殊的合法垄断，因此专利交易中往往会出现一些涉及合法与非法垄断之间复杂关系的问题。在美国这样一个有着反垄断传统的国度，这个问题尤为突出。这是本章、尤其是本判决的分析重点。

美国现行专利法第 261 节“所有权，转让”（Ownership, assignment），在法规的结构上不仅是专利交易，而且是专利侵权补救的前提性法律规范，因为专利的所有权是专利交易和专利侵权补救的前提。与中国专利法在“总则”部分规定专利所有权这种结构不同，美国是在第三部分“专利与专利保护”中规定专利的所有权。我以为，美国专利法在规定可取得专利的主题（第 101 节）和条件（第 102 节，103 节）时都采用了“取得”（Obtain）这个词，而不是“授予”（grant），意指在专利局“颁发”（issue）之前，专利始终是申请人欲取得的东西，而不是实在的专利权。在专利局“颁发”或“重新颁发”（reissue）专利之后，才谈得上专利所有权。这就是美国专利

法在第 151 节（专利的颁发）和第 251 节（有缺陷的专利之重新颁发）之后才规定专利的所有权及其转让的缘故。

第 261 节的规定如下：

根据本法之规定，专利具有个人财产权的属性。

专利申请，专利或与其相关的任何利益，均可依法以书面形式转让。申请人，专利权人或其受让人或法律上的代理人均可以同样方式将其专利申请，专利的排他权授予或转让给美国整体或任何特定部分。

本案的关键是：专利权人能否要求被许可人在使用专利机器时只能利用其生产的非专利产品？判例明确地指出：专利权人利用其专利垄断，限制非专利产品的市场竞争，从而产生了对该非专利产品的有限垄断（不在专利授予的范围内）……授予发明人专利垄断的特权，是贯彻由美国宪法和法律采纳的一项公共政策……该政策禁止利用专利来保障未经专利局授予的独占权或有限垄断，因为这种保障与上述政策是抵触的。在美国，垄断是特别敏感的问题。最初，杰弗逊反对专利制度的主要原因就是担心这会导致垄断。参阅，本书判例 14 第二部分。在有关可取得专利权的主题的争论中，反对“超出”国会的立法扩大主题范围的一部分法官，或者在“等同原则”适用问题上持限制态度的法官，无不担忧将专利权扩展至法定范围之外。在涉及专利交易的诉讼中，同样存在类似忧虑。可以说，适当地处理专利权与垄断的关系始终是美国专利立法及其司法实践的“主旋律”。

应该留意，本判例产生于本世纪 40 年代，从 30 年代到 60 年代，美国反托拉斯法的主导理论是所谓“结构分析理论”。参阅拉奈和米汉，经济学与反托拉斯政策，纽约：同级教士回出版社，1989 年第 180 页在这种理论的影响下，美国最高法院对专利许可合同持偏严的态度。尽管 70 年代以来，由于反托拉斯理论中“芝加哥学派”渐渐占了上风，最高法院的态度已大大放松，参阅，张乃根，经济学分析法学。上海三联书店，1995 年 1 月版第 7 章反托拉斯法的经济学分析但是，它并没有明确推翻过本判例。

## 27. 专利许可

## 判例 27. 利尔公司诉艾德金斯

(美国最高法院, 1969 年)

美国判例汇编第 395 卷第 653 页

【大法官哈兰先生宣读法院意见】 在 1952 年 1 月, 利尔公司雇用了发明人和机械工程师约翰·艾德金斯, 以解决该公司在开发一种陀螺仪, 满足航空工业日益增长的需求时碰到的难题。陀螺仪是所有飞机导航系统中不可缺少的部件。它能够使飞行员确定飞机的方位和高度。50 年代, 随着高速飞机的发展, 人们需要更精确的陀螺仪。陀螺仪工业接着就寻求新的技术, 以便以经济的方式满足这种需求。艾德金斯在受雇后不久就在公司位于加州的工厂里开发了一种制造方法。这种方法不仅能提高陀螺仪的精确度, 而且成本极低。公司即将该技术用于生产工序中, 获得了巨大的收益。

在加州的法院里进行的这场诉讼已有八年, 但仍未解决的问题是: 利尔公司是否要对利用艾德金斯后来取得的专利的那种技术改进, 给予艾德金斯补偿。在诉讼的每一阶段, 利尔公司都竭力证明, 尽管专利局授予艾德金斯专利权, 但是, 他的技术改进并无任何足够的新颖性, 因而根据有关的取邦法律所说的标准授予艾德金斯的专利权缺少正当理由。而且, 该公司还试图证明, 艾德金斯在从专利局获得专利权时采用了欺诈手段。艾德金斯辩称: 利尔公司与他订有专利使用权的协议, 该公司有义务支付专利使用费。这与专利是否有效毫无关系。

加州最高法院一致同意发明人的观点。该法院承认, 制造商一般可以对发明人的专利有效性表示质疑。同时, 它也指出: “专利法中最古老的原则之一是, 一旦被许可人根据许可协议行动, 他就不能反言, 否定在诉讼中根据协议要求专利使用费的许可人专利的有效性。该原则的理论基础是, 不允许被许可人一方面享受协议的好处, 另一方面又声称形成协议的基础的专利是无效的。”

约二十年前, 本法院在最后一次考虑这个原则时, 也援引了禁止反言的理论, 拒绝被许可人有权证明其许可人正在要求索取属于公有财产的某一观念利用的使用费。自动化广播器材制造公司诉黑兹尔坦研究公司, 美国判例汇编第 339 卷第 827 页 (1950 年) 我们在本案中颁发了调卷审核令状, 根据我们最近的判例来重新考虑黑兹尔坦规则的有效性。这些判例都强调了一项强有力的联邦政策: 支持观念方面的自由竞争, 而观念是不能得到专利保护的。

本案的双方当事人在建立关系之初, 就达成了一项只有一页纸的简短协议。协议规定: 虽然“与垂直陀螺仪有关的一切新观念、新发现和发明等等, 均属约翰·艾德金斯的财产,” 但是, 发明人许诺“在互相满意的使用费基础上”, 授予利尔公司利用他可能的所有观念。当艾德金斯的实验室一产生具体的结果时, 这便非常清楚, 发明人必须采取进一步的措施, 以使他自己观念的权利建立在比较坚实的基础上。在 1945 年 2 月 4 日, 艾德金斯向专利局提出专利申请, 要求获取对其改进的联邦保护。同时, 他又与利尔公司开始“拉锯式”谈判, 最终在 1955 年 9 月 15 日产生了一项协议, 即一份 17 页的复杂合同。该公司仔细地规定了利尔公司许诺支付给艾德金斯这一改进的使用费的条件。

当事人同意，如果“专利局拒绝颁发有关艾德金斯专利申请提出权利要求的专利，或者该颁发的专利接着被认定为无效，在这两种情况下，利尔有权终止受影响的特定许可，或终止整个协议……”如合同语言所示，在许可协议签定之时，艾德金斯尚未获悉专利局的最后决定。直至 1960 年 1 月 5 日，他才获取了专利。专利局程序的特殊性导致了这一过长的延迟颁发。

艾德金斯将其权利要求缩小至仅仅要求用于获取陀螺仪精确度的装置设计的专利权。根据这一较适度的权利要求，专利局颁发了 1960 年专利，授予对这些权利要求的十七年垄断。

然而，在艾德金斯争取获得专利的期间里，利尔却相信艾德金斯不可能获得专利权了，并认为没有必要继续支付大量使用费，因为艾德金斯的那些观念对于陀螺仪技术的发展已没有什么用处了。在 1957 年，当艾德金斯的专利申请被驳回两次时，利尔宣布它已查阅了专利局的档案，发现了完全先于艾德金斯发现的技术。于是，该公司便宣布不再就其在密歇根工厂里大量生产的陀螺仪支付使用费。不过，它对在加州工厂里生产的少量陀螺仪仍支付了两年多的使用费，直至 1959 年 4 月 8 日。

艾德金斯在 1960 年获得专利后，便向加州高等法院起诉。他对陪审团说，在密歇根和在加州生产的陀螺仪都利用了他的专利装置，并且，利尔公司没有信守 1955 年的合同及其准合同的责任。虽然，利尔以专利无效为辩护根据，地区法官判决，艾德金斯获得利尔公司在加州生产陀螺仪的使用费 16351.93 美元，认定利尔公司对其许可协议的反言。

本法院在 19 世纪中期以来的一系列判例里考虑了禁止反言的理论。在决定禁止反言理论在本案或今后案件里的作用之前，有必要了解在先前判例中该理论的作用。

甲

该理论的根据在传统上常常备受称赞。不过，我们发现本法院在 19 世纪的判例中只有一个明确援引了禁止反言的理论根据。并且，该案判决之后，谢尔曼法明确地规定，授予专利权人以垄断权是联邦鼓励自由竞争的这一个政策的有限例外。金斯曼诉帕克赫斯特 美国判例汇编第 59 卷第 18 页( 1856 年 )

此后，本法院发现在专利领域的禁止反言理论不符合衡平法，因而拒绝颁发禁止令以迫使被许可人不对专利的有效性提出质疑。“对于公众而言，这是十分重要的，即，竞争不应受到毫无价值的专利的压制，同样，真正有价值的发明专利权人的垄断权则应该得到保护...” 波普制造公司诉戈姆莱美国判例汇编第 144 卷第 224 页 ( 1892 年 )

虽然本法院在 1905 年曾援引过禁止反言的理论而只字未提或未考虑波普一案中令人信服的论证，美国诉哈维钢铁公司，美国判例汇编第 196 卷第 310 页 ( 1905 年 ) 但是，直到自动化广播器材制造公司诉黑茨尔坦研究公司一案，本法院始终没有再次适用禁止反言理论。黑茨尔坦案的判决虽无长篇分析，却明确宣布，禁止被许可人反言是一项“普遍规则”。

根据这样的看法，[黑茨尔坦案的]多数意见忽视了在哈维案之后的四十五年内，本法院一系列判决的真正含义。在该时期，专利权人每次都是在本院寻求禁止反言的特权，而多数意见则创立了一个新的例外，即允许对专利局授予的专利权进行司法复查。在黑茨尔坦案之前的很长时间内，禁止反言的理论受到削弱，根据不被视为“普遍规则”，而仅仅在个别情况下得到援引。

州和联邦的低级法院也通过创设例外，即指明与禁止反言这一规则相反的、更广泛的政策，来规避该规则。这是一项普遍的规则：一旦第三人证明某专利是无效的，该专利的被许可使用人便可以不再支付使用费，而不论许可合同的规定如何。比如参阅。德雷凯特化学公司诉张伯林公司. 联邦判例汇编第二辑第 63 卷第 853 页 ( 第七巡回区上诉法院， 1933 年 ) 上诉法院则进一步规定，被许可人可以通知专利权人，他打算终止合同，而不论合同期限如何，并且以后可以通过证明专利无效来抗辩任何要求使用费的起诉。参阅，注释，专利法中的许可合同终止理论，耶鲁大学法学评论，第 63 卷第 125 页 ( 1993 年 )

判例法中被许可人不准反言这一法律规则的不确定性，源于法院试图调和合同的普通法所要求的竞争与联邦专利法的要求之间的冲突。一方面，合同法禁止买者仅因为不满意已生效的合同而毁约；另一方面，联邦法律要求，所有被公众知道的概念均属共有的东西，除非得到有效专利的保护。西尔斯，罗巴克诉斯蒂夫尔公司美国判例汇编第 376 卷第 225 页 ( 1964 ) 每当面临这一政策上的基本冲突，本法院和美国的所有法院，都自然而然地寻求在某种程度上多少能够兼顾合同与专利这两个截然不同世界的中间道路。结果不尽如人意。与其说产生的是创造性的折衷，不如说导致了前提不一，互相冲突，混乱不堪的判例法。在试图重新研究可接受的中间道路之前，我们必须重新考虑禁止反言问题上两方面各自强调的可取之处。

为简化问题起见，我们先来考虑这样一个最典型的情况：当事人正在就专利许可进行谈判。如本案的情况不同，绝大多数厂商是在某专利权授予之

后才获得该专利的许可使用。当专利局授予有限垄断权之后，发明人的观念便公布于众，潜在的被许可人才可了解到这种观念，尽管他还没有与专利人达成专利许可使用的协议。于是，在某专利权授予之后，如果某厂商选择签订许可协议，他获得的只有这两方面的好处。其一，通过获取许可和在一定时间内支付使用费，被许可人可避免难以招架的侵权起诉。其二，有效专利的存在可以阻止他人与被许可人进行竞争。

根据一般的合同原则，只要[当事人]得到了某些利益，要求合同的履行是理所当然的，而不论合同涉及的专利有效与否。然而，如果人们以商业买卖的诚信标准来衡量这一结果，似乎这并不令人满意。因为简单的合同方式完全忽视了专利许可人自己请求司法救济时的地位。比如，对于通过欺骗方式从专利局获取专利权的许可人实行衡平法的问题。难以想象为什么诚信标准要求法院应允许这样的专利权人通过司法救济获得使用费，尽管他的被许可人力图证明该专利是无效的。比较步行者工序设备公司诉食品机械与化学公司，美国判例汇编第 382 卷第 172 页（1965 年）

甚至在更典型的不涉及故意过错的情况中，专利许可人的衡平法补救也远不是无可置疑的。如上所述，专利只是代表专利局得出的法律结论。对于这种法律结论，理性人根据各种事实会有截然不同的看法。再说，专利局常常不得不在只有一方当事人的程序中作出决定，而没有考虑到与证明专利无效有利害关系的其他当事人提出的论证。于是乎，当被许可人提出专利的有效性问题时，要求专利权人来为专利局的决定辩护，看来也不公平，尤其是许可人的依据只是加在其专利上的有效性假定，更是如此。因此，尽管禁止被许可人反言也许表面上与合同理论一致，但是，我们不能说，根据合同法的精神，必须禁止被许可人反言。合同法的精神是根据诚信标准，试图平衡承诺人与被承诺人的权利要求。

可以说，当许可人的衡平法权利与允许在充分自由地利用属于公共领域的观念方面的竞争这一重要的公共利益相比时，前者并不处于特别优先的地位。被许可人往往是唯一怀有足够的经济动机，向发明人的发现是否可取得专利提出质疑的人。如果不许他们说话，公众就可能在没有必要和正当理由的情况下，继续向所谓的垄断者支付使用费。我们认为，在专利授予之后，涉及专利许可合同的谈判这种典型情况中，合同理论的技术要求必须让位于公共利益。

我们确信黑茨尔坦研究公司案本身是一段模糊不清的历史之产物。该判例有关“禁止反言”的观点将不再被视为明智的法律，并且，我们宣布它已失效。



然而，我们所受理的这起案件中的禁止反言的问题，比一般专利许可关系中的类似问题更加复杂。利尔公司在 1955 年取得许可使用权，但是，艾德金斯在 1960 年获得专利权。难题由此而生。确实，从一开始，双方的关系就具有特殊性：利尔公司可以利用艾德金斯的观念，作为回报，它承诺支付足够的补偿。

因此，在艾德金斯长期不懈努力地争取专利权之时，利尔公司获得了一般被许可人不可能获得的好处。在专利授予之前，潜在的被许可人不可能仅仅通过从专利局获得信息，来了解许可人的观念。在发明人请求专利保护之时，联邦法律要求专利局对发明人的专利申请负保密义务。如果潜在的被许可人希望利用秘密的专利申请中的观念，必须同发明人本人协商。除非发明人自己向世人公开其观念。通过一开始就承诺向艾德金斯支付使用费，利尔公司获得了直接利用其观念的权利，而这在专利局于 1960 年公布艾德金斯发明细节之前，一般是不可能的。于是，本案的关键难题是：联邦专利政策是否禁止州强制履行调整涉及非专利的秘密观念的合同。

在这个问题上，艾德金斯采取了极端的立场。发明人不仅诉称，由于利尔公司在 1960 年之前就获取了利用其观念的特权，因此该公司必须支付在 1960 年之前的使用费，而不考虑最终授予的专利有效性问题；而且诉称，利尔公司应该在整个专利期（1960 年—1977 年）里支付使用费，而不考虑专利局授予的专利有效性。我们不同意这种宽泛的观点。

艾德金斯的立场将允许发明人在其申请尚在专利局审查时，便可以就所有重要的专利许可问题与被许可人谈判。这样，那些千方百计想说明某专利是无效的人就无计可施了。支持艾德金斯的立场的衡平法多少要比那些支持典型的许可人的衡平法更有说服力。但是，我们不能说，本案的情况与典型的专利许可之间的区别之大，足以论证推翻联邦政策而带来的实质损害是正当的。

我们不接受第二个诉称，即艾德金斯至少对一部分专利授予后的使用费享有请求权，而不考虑专利局授权的有效性。1955 年的协议规定：在专利权被认定无效之前，必须支付使用费（第六节）。事实上，在本案中，专利有效性问题并没有最后解决。因此可以说，虽然在目前的诉讼中，利尔公司完全可以提出专利有效性问题，但是，它必须履行合同，并继续支付使用费，直至法院最后确认其诉求。

然而，当事人的合同在本案中并不起支配性作用，起作用的是州的禁止反言原则，而这本身是根源于合同原则。关键的问题是，如果要求被许可人在法院对权利有效性提出质疑时，继续支付使用费，具有优先性的联邦政策是否会遭到严重破坏。

我们认为，这种要求与联邦专利政策的目标是相抵触的。实施合同上的这一规定将使许可人产生追加的经济动机，即挖空心思地推迟法院最后判决。我们认为，没有任何理由来鼓励这样做，而且，马拉松式的诉讼和不可必免的上诉所带来的成本，可能会使许多想在法院证明专利无效的许可人由此却步。在发明频率很高的许多科学领域里，这种威慑作用会特别严重。在这种领域，往往未到十七年的专利期失效，专利发明已过时。如果某被许可人有理由相信，他不久将更新所使用的专利，他几乎不会去拖延法院的程

序，除非他从拒付合同规定的使用费之时便可免责。最后，实施这种合同会损害支持充分自由利用公共领域的观念这一联邦政策。综上，我们认为，如果利尔公司能证明专利无效，必须允许它在艾德金斯于1960年被授予专利后不再支付所有的使用费。

艾德金斯要求得到合同规定的，在1960年之前的使用费，乃是一个更为困难的问题，因为这直接引起一个问题，即在什么范围，州可以保护愿意在他人支付使用费的条件下披露其观念的非专利发明人。[法院将这一问题发回加州最高法院重审]撤消原判，发回重审。

【分析】专利交易涉及的法律问题不局限于专利法本身。如果说上一个判例主要解决的是专利法与反托拉斯法（两者都是联邦法）的关系，本判例则阐明了专利法与合同法的微妙关系。美国的专利许可合同关系究竟受什么法律制约？按照本判例的解释，一旦专利授予之后，除非专利使用的被许可人能够证明该专利无效，他须根据许可合同向专利许可人支付使用费。专利本身的有效性是一个专利法问题，而专利许可是合同法问题。在美国，前者是联邦法，后者则是州法。两者既有联系，又有区别。本案的特殊性在于，双方当事人于专利授予之前就已达成发明成果的利用协议。美国最高法院认为这是州法调整的法律关系，即“在什么范围，州可以保护愿意在他人支付使用费的条件下披露其观念的非专利发明人”。本案的专利权人要求专利使用的被许可人，首先根据专利授予前达成的使用协议支付使用费，然后继续支付专利授予后的使用费。判例明确指出应由加州最高法院解决前一个问题。至于后一个问题，则取决于被许可人（假如他与专利权人有专利许可的法律关系）能否证明，以及法院最终是否判决专利无效。

本案的特殊性不仅在于双方当事人在专利授予之前就达成发明成果的利用许可协议，而且在专利授予之前，被许可人就反言，以发现使该发明缺乏新颖性的现有技术为由不再支付使用费。美国最高法院要解决的棘手问题是：在法律上要不要禁止被许可人反言？

在回顾了有关禁止反言原则（the doctrine of estoppel，或译禁止翻供）的判例之后，最高法院明确地推翻了它自己的一个先例，宣布黑茨尔坦研究公司（1950年）中关于“禁止反言”的观点将不再被视为“明智的法律”，因而失效。这一决定的政策考虑是：联邦法律鼓励人们“充分，自由地利用在公共领域的观念”。根据这一新的判例法，在美国专利法领域里不再禁止专利许可合同的当事人反言。这就是说，被许可人可以专利无效为由不再履行许可合同。当然，他这样做，便冒着挑起一场通常耗费惊人的专利诉讼案的风险。“在专利授予之后，涉及专利许可合同的谈判这种典型情况中，合同理论的技术要求必须让位于公共利益。”这是本判例反复强调的主题。

至于在专利授予之前，被许可利用发明的一方当事人能否反言，完全属于州法调整范围。可见，本案的法律意义是，在美国专利许可的领域里已不再禁止被许可人反言。

## 28. 转让人禁止反言

判例 28. 戴蒙德科学公司诉艾比库公司  
( 联邦巡回区上诉法院, 1988 年 )  
联邦判例汇编第二辑第 848 卷第 1220 页  
请求颁布调卷审核令状, 被驳回。美国判例汇编第 487 卷第 1265 页( 1988  
年 )

### 背景

本上诉是针对地区法院准许原告的诉求，驳回被告三项积极抗辩的司法指令。本法院要解决的问题是：转让人禁止反言的原则，是否阻止本案中被指控侵权的转让人——发明人及其公司，对于先前他转让给受让人的专利之有效性，提出质疑。

被上诉人，戴蒙德科学公司（以下简称戴蒙德）自 1959 年至 1974 年雇佣了克拉伦斯·韦尔特博士。在这期间，韦尔特博士发明了一种抗猪肠胃炎的疫苗，并提出了“传染性肠胃炎疫苗及其生产方法”的专利申请。在提出专利申请的同时，韦尔特博士将该专利的所有权利转让给戴蒙德实验公司（戴蒙德的前身）。最后，戴蒙德的前身获得了因该申请而授予的三项专利：第 3, 479, 430 号专利，第 3, 585, 108 号专利和第 3, 704, 203 号专利。

在 1974 年，韦尔特博士离开了戴蒙德，自己开办了一家公司（本案的上诉人艾比库公司，简称艾比库）。在离职时，他是戴蒙德的副总裁。艾比库开始制造和销售抗猪肠胃炎的疫苗。戴蒙德提起指控艾比库和韦尔特博士侵犯早先韦尔特博士已转让给戴蒙德的三项专利的诉讼。被告辩称之一是这些专利无效[第 112 节，第 102 节和第 103 节]。戴蒙德提出驳回这些辩称的诉求，是以转让人禁止反言原则为根据的，地区法院准许了这一诉求。于是产生了本上诉案。

需解决的中心问题是：本案中专利转让人——发明人（或与其有关的公司）是否可以通过质疑先前转让的专利有效性，来抗辩受让人提出的侵权诉讼，或者说，转让人禁止反言的衡平原则是否阻止转让人声称他所转让的专利为无效。

本法院第一次有机会审查转让人禁止反言的原则。虽然最高法院在本世纪已经数次审查过该原则或相关原则——被许可人禁止反言，但是，它的意见依然很难确定或可以确定。[在回顾了较早的判例之后，联邦巡回区上诉法院转向对利尔案的解析]

### 对利尔案的解析

在利尔案中，最高法院阐述了类似的被许可人禁止反言原则。最高法院明确地废除了被许可人禁止反言的原则，理由是：“当许可人的衡平法权利与允许在充分自由地利用属于公共领域的观念方面的竞争这一重要的公共利益相比时，前者并不处于特别优先的地位。”虽然，利尔案涉及的是专利许可，而不是专利转让，但是，它对“专利领域中禁止反言”的历史作了一般的回顾，并且提示，最高法院先前判例的活力因转让禁止反言原则而被大大地削弱了（如果不是一种逻辑发展的结果）。

利尔案宣布废除被许可人禁止反言原则，从而使该问题不复存在。但是，对于正在处理转让人禁止反言这一问题的本法院来说，利尔案是否也意味着敲响了这一原则的丧钟，并非能一目了然。利尔案肯定没有废止转让人禁止反言原则。除了利尔案中的法官意见，最高法院在近十九年里一直没有审核过有关转让人禁止反言的案件。

在稍早于利尔案或在这之后，联邦法院所判的涉及转让人禁止反言的案件，都透露出某种对于该原则生命力的不确定性的看法。至少有两个法院承认了这一原则，但是，根据案件的事实，又拒绝适用该原则。至少有另外五个法院指出，它们认为转让人禁止反言原则已不再是有效的法律规则。这些法院都没有详细地分析该原则或在具体情形中适用该原则的理由，而是简单地支持那种拒绝适用该原则的一般观点。然而，专利转让人与受让人之间的区别，使这些案件具有特殊的不同（但同样是明显的）理由，说明可以适用转让人禁止反言原则。如果允许专利受让人对专利提出质疑，就会出现对同一专利的攻击与辩护并存这一法律上的尴尬情形。

在研究利尔案时，我们发现，涉及转让人与被许可人的案件之间一个明显的重要区别，即谨慎地不将利尔案和专利许可合同所包含的原理适用于专利转让的案件。允许被许可人对专利的有效性提出质疑这一公共政策不适用于专利转让的情况。如果没有利尔案，被许可人将不得不继续因使用潜在的无效专利而支付使用费。与此不同，对专利有效性提出质疑的转让人早已因转让专利权而得到了全部的转让费。

#### 转让人禁止反言

转让人禁止反言是一项衡平法原则。它防止某人已将专利权（或专利申请权）转让给他人，然后又声称转让的权利是无效的。这种禁止也不许其他与该转让人有关的当事人（如转让人建立的公司）反言。在历史上，禁止反言原则已经适用于以“新颖性，实用性，可取得专利的发明，先有发明的问题和技术状况”为由提出的专利无效质疑。

以下是经常提到的适用于转让人禁止反言的四条论证理由：“（1）防止不公平和不公正；（2）防止某人从其自己的错误中获利；（3）类比不动产交易中的禁止反言；（4）类比地主——佃户关系。”虽然这些理由的适用取决于特定案件的具体事实，但是，我们考虑的是第一条理由。

以不公平和不公正的术语表达禁止反言原则的法院早已作出如此推理：不能允许转让人出售某些东西，而后又说售出的东西是毫无价值的。这将损害受让人的利益。

对于转让人来说，这是不言而喻的：他所转让（推定是为了价值）的专利权不是没有价值的。这将使转让人与世界上其他人区别开来，并且可以剥夺他以后对该专利的有效性提出质疑的能力，如果允许转让人在转让之时（为其利益）声称转让的专利权是有价值的，而后又允许他（又为其利益）声称该专利权是没有价值的，这对受让人是极不公正的。

我们认为，这是一个公共政策要求适用转让人禁止反言的具体案件。当然，我们并没有忽视另一项公共政策，即，反对实施无价值的专利以压制竞争。不过，尽管公共政策鼓励人们对潜在的无效专利提出质疑，依然存在这一情况，即当事人之间合同关系的衡平性质应剥夺一方当事人（以及与其相关的他人）提出这种质疑的权利。

#### 转让人禁止反言原则的适用

首先，我们注意到韦尔特博士将他的发明权转让给戴蒙德，是为了有价值的约因（一美元加上其他不特定的约因——假定，他以后多年的薪水和其他雇佣收益）。韦尔特博士还作了宣誓，表明他确实是第一个和真正的发明人。该发明在他发明之前从未被人所知或利用，并且以前没有在任何国家取得专利或在任何出版物上发表。而且，韦尔特博士还积极地参与专利申请，包括起草最初的权利要求，并与他人商榷申请书草本。

上诉人如今针对侵权指控，进行辩解，企图说明有争议的三项专利是无效的。理由是说明书关于发明的披露不足，缺乏新颖性，或者说在发明制作之时，它对该技术领域的一般技术人员已是显而易见。如果允许上诉人提出这些抗辩理由，并获成功，那么他将从起先的转让专利中获利，然后又对同一专利的有效性提出质疑中捞到好处。相比之下，戴蒙德为获得韦尔特博士的发明而付出了代价，最后因韦尔特的反言而落得“人财两空”。

我们同意地区法院的意见，即衡平法的天平在很大程度上倾向于支持戴蒙德。虽然，转让人禁止反言的原则不再是广泛的衡平法手段，但是，本案适合于运用这一原则。当发明人——转让人签署宣誓书、律师授权书和请求书时，这种行为本身表明他相信专利的有效性，并且是为了有价值的约因而将专利权转让给他人，这样，他便不能反言，将自己转让的东西说成毫无价值之物，以此对侵权指控进行抗辩。不能自相矛盾，这正是韦尔特向戴蒙德做出的转让所不可缺少的组成部分。发明人积极参与专利申请和准备申请文件将使得衡平法的考虑更倾向于受让人。但是，这一事实的考虑还不足以得出本案的结果。

在转让之时，韦尔特的专利还在接受审查，专利局还未授予专利。这是没有关系的。韦尔特转让的是对其发明的申请权。戴蒙德以后在专利申请过程中，可能在韦尔特的帮助下，或在没有这种帮助的情况下，修改权利要求（这在专利申请中是家常便饭）。这并没有给上诉人针对禁止反言的辩解增添任何根据。我们的考虑必须是衡平法的平衡。事实是：韦尔特转让了他的发明权，而不论最终授予专利权时，描述发明的权利要求的特定语言究竟如何。在成斯丁豪斯案，美国判例汇编第 266 卷第 342 页（1924 年）中，最高法院指出，在专利授予之前转让的权利范围“较之授予的专利，远不是那么确定，并且，针对这种不确定权利转让人的禁止反言的范围远比专利授予后的专利转让，难以划清。”同上，第 352—353 页。不过，最高法院只是认为：“这种差别可能论证这一观点，即，较之后者，确定前者的禁止反言范围更加灵活一些，”并且认为这对问题的解决不是必要的。

然而，威斯丁豪斯案不是允许在这种情况下有某种调节幅度。在某种程度上，戴蒙德也许已经在专利申请时扩大了权利要求，从现有技术的角度看，已超出了可能是有效权利要求的范围。威斯丁豪斯案可能允许上诉人提出现有技术的证据，以便缩小诉讼中的专利权利要求。同上，第 350 页。这种对转让人禁止反言的例外也说明，禁止上诉人提出无效的抗辩，并不必然阻止他们成功地抗辩戴蒙德的专利侵权指控。

【分析】在本判例中，被人们视为当今美国的专利“最高法院”的联邦巡回区法院，对利尔案废除被许可人禁止反言的规则作了解析。美国最高法院通过驳回请求颁布调卷审核令伏，对此予以肯定。

该解析的关键是区分专利许可与专利转让。在专利许可的情况下，专利权依然属于许可人，被许可人为了继续利用专利，必须向许可人支付使用费。按照利尔案判决，被许可人可以反言，以避免继续向潜在的无效专利（非法的垄断）支付使用费。其精神是鼓励人们“充分自由地利用在公共领域的观念”。与专利许可不同，专利转让是转让人将专利权（或申请专利权）转让给受让人，由此获得转让费。在后者获得权利之后，前者声称他所转让出去的专利是无效的，或者说，发明是毫无价值的，允许这种反言，显然有失公平。

值得注意的是，纽曼法官在本案的赞同多数意见中指出：“现在是重申禁止专利转让人反言属于一种规则而不是例外的时候。”见联邦判例汇编第二辑第 848 卷第 1227 页（1988 年）由于本判例是有效的先例，因此，禁止专利转让人反言是现在美国专利法的一项规则。

从里奇法官所说的“三道大门”，到专利申请的基本要求，从对专利权的保护，到专利权的交易，美国的专利制度实质上是围绕专利的取得（obtain）、保护（protection）、交易（transaction）三个主要环节展开，这也是本书选析有关判例的基本思路。



