

<<美国专利诉讼要案解析>>

图书基本信息

书名：<<美国专利诉讼要案解析>>

13位ISBN编号：9787513015264

10位ISBN编号：7513015260

出版时间：2013-1

出版时间：知识产权出版社

作者：甘绍宁 编

页数：230

字数：330000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<美国专利诉讼要案解析>>

### 内容概要

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

《美国专利诉讼要案解析》读者对象：专利审查员、专利代理人、企业管理者、法律工作者。

<<美国专利诉讼要案解析>>

书籍目录

【专利权获取】

案例一 Ariad Pharmaceuticals Inc . 诉Eli Lilly And Company案——单独的书面描述要求

案例二 Bernard L . Bilski和Rand A . Waaw诉David J.KAPPOS案——可专利主题判断标准

案例三 Mayo Collaborative Services诉Prometheus Laboratories , Inc . 案——诊疗方法的可专利性

案例四 David J . KAPPOS诉Gilbert P . HYATT案——诉讼新证据

【专利权确定】

案例五 KSR International Co . 诉Teleflex Inc . 案——显而易见性判断

案例六 Abbott Laboratories诉Sandoz , Inc . 案——方法限定产品权利要求

案例七 z4 Techs . , Inc . 诉Microsoft Corp . 案——权利要求解释

案例八 Microsoft Corp . 诉i4i Limited Partnehip案——专利无效抗辩的证明标准

【专利权使用】

案例九 AT & T Corp . 诉Microsoft Corp . 案——专利权域外效力适用

案例十 Quanta Computer , Inc . 诉LG Electronics . , Inc . 案——方法专利的专利权用尽

【专利权维护】

案例十一 Global-Tech Appliances , Inc . 诉SEBS . A . 案——“有意无视”原则引入民事诉讼

案例十二 Microsoft Corp . 诉Lucent Technologies , Inc . 案——专利侵权损害赔偿金的计算判定

## &lt;&lt;美国专利诉讼要案解析&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：在Zurko一案中，最高法院也注意到，与第141条诉讼不同，第145条诉讼允许申请人向地方法院提交未曾向美国专利商标局提交的新证据。

这一提交新证据的机会极为重要，至少是由于美国专利商标局通常不接受口头证词。

但是，最高法院尚未确认，是否存在相关规定，限制此类程序中申请人提交新证据的权利；以及地方法院在审理相关证据时应当依据的恰当标准。

（二）1995年，被告Hyatt提交了一件专利申请，经过修正之后，该申请包含的权利要求共117项。

美国专利商标局的专利审查员就各权利要求做出了缺乏充分的书面描述的驳回决定。

参见《美国专利法》第112条[（专利申请的）文书必须包含一份说明书，描述所申报的发明、制作与使用该项发明的方式和工艺过程]。

Hyatt向委员会申诉，委员会批准了其中38项权利要求，但驳回了其他权利要求。

Hyatt随即依据第145条向联邦地区法院提起了针对美国专利商标局局长的诉讼，即本案的原告。

为推翻委员会关于专利申请缺乏充分的书面说明书支持的结论，Hyatt向地方法院提交了一份书面声明。

声明中，Hyatt指出专利说明书中的哪些部分，在他看来，已经支持了那些委员会认为不具专利性的权利要求。

地方法院决定不予采纳Hyatt的声明，因为申请人“无权提交新证据，至少在缺少其未向专利局提交该证据的正当理由时”。

由于被排除的声明是本案涉及第145条的诉讼中由Hyatt提交的唯一新证据，地方法院需要考虑的所有证据只剩下美国专利商标局的行政记录。

因此，地方法院适用《行政程序法》的温和“实质性证据”标准审议了欧洲专利局的全部事实认定结果。

基于该标准，地方法院做出了支持美国专利商标局局长的即决判决。

Hyatt上诉至联邦巡回法院。

陪审团根据多数意见做出决定，认为《行政程序法》对第145条诉讼的新证据引入予以限制，因此地方法院的审理并非“完全的重新审理”。

联邦巡回法院同意就该案进行全院庭审并撤销了地方法院的即决判决。

全院庭审首先判定，“国会愿意赋予申请人在第145条诉讼中自由提交新证据的权力，该行为仅受适用于其他各类民事诉讼的法律法规管辖，即《美国联邦证据法》和《美国联邦民事诉讼程序法》”，即使是申请人不拥有其未向美国专利商标局提交该证据的合理理由。

回顾在先判例，法院还认定，当第145条诉讼中引入了新的、有冲突的证据时，地方法院必须进行重新审理的事实认定，以将相关证据考虑在内。

最高法院发布调卷令，维持原判。

（三）美国专利商标局局长对联邦巡回法院的判决的两方面内容均表示不服。

首先，局长主张认为，地方法院只有在证据提交人在美国专利商标局的初审阶段没有合理的机会提交相关证据时，才能采纳新证据。

其次，局长主张，当出现新证据时，地方法院只有在新证据明显证明美国专利商标局的事实认定存在错误时才能将之推翻。

这两项主张均基于一个原则，即第145条建立了一个有别于典型的民事诉讼的特殊程序，因此，该程序由其他程序规则所管辖。

为支持其对第145条的解释，局长引用了行政法的背景原则以及早于第145条的专利法规的在先实践。

基于以下讨论的理由，最高法院认为上述因素既不能证明为适当的新证据规则，也不是有关第145条事实认定审议的更高标准。

1.关于局长的上诉求，最高法院首先解读第145条的规定。

该条授权对美国专利商标局审批意见不予认同的申请人“通过针对局长的民事诉讼获得救济”。

该条进一步解释了，地方法院“应当就该申请人有资格就其发明获得专利权做出判决，正如在其与美

<<美国专利诉讼要案解析>>

国专利商标局决定有关的各权利要求中所说明的那样，亦如本案事实所表明的那样，而且判决应当授权局长依照法律要求授予该专利权”。

在该条款中，第145条既未就地方法院程序做出特殊的证据限定，也未建立涉及美国专利商标局事实认定的审议的更高标准。

<<美国专利诉讼要案解析>>

编辑推荐

《美国专利诉讼要案解析》读者对象：专利审查员、专利代理人、企业管理者、法律工作者。

<<美国专利诉讼要案解析>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>