

362 F.3d 1359, *; 2004 U.S. App. LEXIS 5543, **;
70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1300; 26 Int'l Trade Rep. (BNA) 1603

基尼卡公司 (KINIK COMPANY) (上诉人)

诉

国际贸易委员会 (INTERNATIONAL TRADE COMMISSION , 简称ITC)

(被上诉人)

明尼苏达采矿和制造公司

(MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY) ;

ULTIMATE 研磨系统有限责任公司

(ULTIMATE ABRASIVE SYSTEMS, L.L.C.)

(自愿参与诉讼的第三人)

02-1550

美国联邦巡回法院上诉法庭

*362 F.3d 1359; 2004 U.S. App. LEXIS 5543; 70
U.S.P.Q.2D (BNA) 1300; 26 Int'l Trade Rep. (BNA) 1603*

裁决日期 : 2004 年 3 月 25 日

后续程序 :

申请重审被驳回 , *Kinik Co. v. ITC, 2004 U.S. App. LEXIS 11036* (联邦巡回法院

2004 年 5 月 14 日)

既往程序 : [1]**

由美国国际贸易委员会上诉

裁决结果 :

部分维持，部分撤销。

案件总览 :**案件程序 :**

在一起根据 *19 U.S.C.S. § 1337(a)(1)(B)(ii)* 的规定经由原告公司的起诉而提起的排除诉讼 (exclusion action) 中，美国国际贸易委员会裁定，该公司所拥有的专利中所主张的方法在台湾被用来生产特定研磨物件，并由原告的侵权人进口到美国。侵权人提出上诉。

案情概要 :

国际贸易委员会对其制定法的解释符合各制定法文字内容、立法史和先例的精神。由此，上诉法庭裁定，国际贸易委员会的裁定 (即裁定 *35 U.S.C.S. § 271(g)* 中所确立的抗辩在根据 *19 U.S.C.S. § 1337(a)(1)(B)(ii)* 提起的诉讼中并不存在) 是合理的。此外，上诉法庭亦裁定，提交审查并被授予专利权的该发明明确要求液体粘结剂的量要超过粉末状基质的量。专利权利要求中“混合物”一词的范围即是说明书中对其所给定的范围，因为显然并未涵盖或意指一个更广的范围。因此，上诉法庭判定，该公司的专利权利要求中明确要求粗加工方法中

使用的液体粘结剂的体积要超过粉末状基质的体积。然而，对于侵权人的粗加工方法中使用的液体粘结剂的体积显著低于基质粉末的体积这一事实各方均无争议。所以，声称侵权人违反 *19 U.S.C.S. § 1337(a)(1)(B)(ii)* 条款而侵犯了该公司的专利权的诉讼主张没有充足证据支持。

裁决结果：

专利侵权的裁定被撤销。国际贸易委员会裁定(即新颁布的抗辩理由不适用于该公司的侵权诉讼)获得维持。

LexisNexis(R) 批注：**律师：**

上诉人律师：安东尼·C·罗斯(Anthony C. Roth)，华盛顿特区 Morgan, Lewis & Bockius 律师事务所。同时，上诉人律师还包括 Peter Buscemi 和 Robert J. Hollingshead.

被上诉人律师：迈克·K·哈登斯坦(Michael K. Haldenstein)，华盛顿特区美国国际贸易委员会法律总顾问办公室律师。同时，被上诉人律师还包括总法律顾问 Lyn M. Schlitt 和副总法律顾问 James M. Lyons.

自愿参与诉讼的第三人的代理律师：拉尔夫·A·米特勃格 (Ralph A. Mittelberger)，华盛顿特区 Heller Ehrman White & McAuliffe 律师事务所。同时，还包括

明尼苏达圣保罗 3M 创新财产公司 (3M Innovative Properties Company) 的
Kevin H. Rhodes 和 Daniel R. Pastirik.

审理法官：

巡回法官：纽曼、布莱森和李林 (NEWMAN, BRYSON, and LINN) 。

判决意见：由纽曼主笔

法官判决意见：[*1361] 巡回法院法官纽曼

该排除诉讼由明尼苏达采矿和制造公司和 ULTIMATE 研磨系统有限责任公司(合称“3M”)依据 *19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(ii)* (修订前称 *§ 1337(a) of the Tariff Act of 1930* (有时亦称 *§ 337(a)*)) 的规定申诉提起。国际贸易委员会裁定^[**2]，3M所拥有的美国专利第 5,620,489 号 (‘489 专利) 中所主张的方法在台湾被用来生产特定研磨物件，并由基尼卡公司进口到美国。n1 我们判定，根据对权利要求的正确解释，‘489 专利的方法并未被实施；侵权主张不成立。

n1 使用制造粉末粗加工品的方法制造的特定研磨产品和含有所述研磨产品的产品，发明专利号：337-TA-449，最初裁定 (2002 年 2 月 8 日) ；最终裁定 (2002 年 3 月 29 日) 。

国际贸易委员会的裁定 (即依据 *35 U.S.C. § 271(g)* 提出的抗辩不适用于依据 *19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(ii)* 提起的诉讼) 获得维持。

审查标准：

[HN1] 国际贸易委员会的裁决按行政诉讼法(*Administrative Procedure Act*) 的标准 (在 *5 U.S.C. § 706(2)(E)* 有规定) 受到司法审查。参见 *19 U.S.C. § 1337* [**3] (c) ; *Tanabe Seiyaku Co. v. United States Int'l Trade Comm'n*, *109 F.3d 726, 731*(联邦巡回法院 1997) ; *Tandon Corp. v. United States Int'l Trade Comm'n*, *831 F.2d 1017, 1019* (联邦巡回法院 1987) 。

[HN2] 专利权利要求的含义和范围的确定属于法律问题，并在上诉中受到全面审查。 *Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, *138 F.3d 1448, 1454* (联邦巡回法院 1998) (全席法官听审)。 [HN3] 是否侵犯了经正确解释的权利要求 (不论是字面侵权还是按照等同原则的侵权) ，是事实问题。 [HN4] 事实裁定则根据美国专利协会 (APA) 的相关规定进行审查，以确定它们是否总体上得到记录上的充足证据的支持；如果是，则维持这些事实裁定。 [HN5] 充足证据是指“理性人接受为充分支持一项判决的相关证据”。 *Universal Camera Corp. v. NLRB*, *340 U.S. 474, 477, 95 L. Ed. 456, 71 S. Ct. 456* (1951).

I

II 侵权

粘结剂的体积：

‘489 专利的内容是关于一种生产研磨物件的方法，该方法首先将含有液体粘结剂、粉末状基质材料和研磨颗粒的混合物制成软质且具挠性的粗加工品 n2，然后将该粗加工品烧结。诉讼中最宽泛的权利要求 1 陈述如下：

1. 一种制造研磨物件的方法，在该方法中，将复数个研磨颗粒与一定量

的粉末状可烧结基质材料组合在一起，然后将其烧结形成所述物件，改进包含从所述量的粉末状可烧结基质材料与液体粘结剂成份的混合物形成软质、易变形且具挠性的粗加工品，至少在部分所述粗加工品中加入复数个 [**10] 研磨颗粒，然后将所述粗加工品烧结形成所述研磨物件。

基尼卡认为，对权利要求 1 的正确解释仅限于所含液体粘结剂成份的体积比粉末状基质材料的体积大的粗加工混合物，因为此类混合物才是说明书所描述的发明。基尼卡声称，专利权人明确表示这就是其所要主张的发明，并放弃了除液体粘结剂含量高于粉末含量的混合物之外的混合物。如同国际贸易委员会的裁定一样，基尼卡认为，在台湾实施的方法中，液体粘结剂的体积显著小于基质粉末的体积。而国际贸易委员会的解释是：‘489 专利的权利要求并不局限于液体粘结剂与粉末的某一比率。

n2 “粗加工品”是指一种可以成型且可将其形状保持到后续加工所需程度的组合物。

[*1364] ‘489 专利说明书中，申请人明确陈述，在粗加工混合物中，液体粘结剂的 [**11] 体积“实质上超过”基质粉末的体积。说明书是不允许作相反解释的。“发明内容”中陈述如下：

为形成 SEDF (软质易变形) 粗加工品，由粉末状成份与粘结剂成份形成浆状物或糊状物。该浆状物或糊状物中的粉末状成份和研磨颗粒 (如果有) 的浓度低，而粘结剂成份的体积高。事实上，混合物中粘结剂成份或粘结剂相的体积实质上超过粉末状成份和研磨颗粒的体积。

第 3 栏第 7 到 15 行。“具体实施方式”中将这一比率量化：

按体积计，粘结剂-粉末混合物中粉末的百分比通常为 1% 到 5%，但其可扩展到 0.3% 到 10% 的范围。

第 3 栏第 29 到 32 行。在专利申请过程中，申请人给申请材料增加了“为了更精确地定义申请人的发明”这样的文字。并于该定义相关的陈述中强调，粘结剂成份的体积“实质上超过”金属粉末的量，[**12] 以此而使其与引用的参考文献有差异以避免专利性问题。回复审查意见通知书 (Response to Office Action) ，第 20 页 (1996 年 6 月 3 日) (初步修改) 。申请人陈述道：

此外，[本发明]为用于形成 SEDF 粗加工品的粉末状可烧结基质材料与液体粘结剂成份的混合物，其中粘结剂成份的体积实质上超过基质材料的体积，且其中粘结剂成份的重量通常占混合物重量的 3% 到 20%。

Id.

3M 声称，在专利申请过程中，曾在优选实施例这一背景下争论过可专利性问题。但是该发明不应该限于在粗加工品中使用过量粘结剂，因为权利要求中并未包括该种限制。国际贸易委员会同意这种观点，并引用联邦巡回法院先例证明，说明书中的限制不应加入权利要求当中。国际贸易委员会援引多个判决，比如 *Sjolund v. Musland*, 847 F.2d 1573, 1581 (联邦巡回法院 1988) ，在该案中，法院解释说，虽然权利要求应根据说明书进行解释以确定发明的内容，但是这并不意味着可以将说明书的限制[**13]加入到权利要求当中。类似地，在 *Texas Instruments, Inc. v. United States Int'l Trade Comm'n*, 805 F.2d 1558, 1563 (联邦巡回法院 1986) 案中，法院“对将所主张的发明限于说明书中优选实施例或具体实例的做法提出了警告”。

该先例是合理的。然而，先例并未裁定说，权利要求不可以受到所描述的

和所允许内容的限制。[HN10] 专利权利要求的内容针对说明书中提出的发明。参见 35 U.S.C. § 112 (权利要求同发明一样“特别指出并清楚地陈述”申请人的主张) ; 又参见 *Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc.*, 810 F.2d 1113, 1116 (联邦巡回法院 1987) (权利要求应根据说明书来理解, 它们是说明书的一部分) 。

3M 的观点是正确的, 因为当说明书广义地描述发明 (同时含有具体实例或实施例) 时, 权利要求通常不限于具体实例或有优选实施例, 除非在专利申请过程中对范围进行了限定。参见 *Dow Chem. Co. v. United States*, 226 F.3d 1334, 1342 (联邦巡回法院 2000) (作为一条普遍规则, 专利的权利要求不限于优选实施例) ; 又参见 *Intel Corp. v. United States Int'l Trade Comm'n*, 946 F.2d 821, 836 (联邦巡回法院 1991) (“如果说明书没有要求限制, 则不应把限制加入到权利要求中去”) 。

‘489 专利中, 在描述该发明时在说明书中阐明了某种特异性, 并在实例中表明了这种特异性。在专利申请过程中, 同一特异性——即粗加工混合物中液体粘结剂的体积超过基质粉末的体积——作为与现有技术材料上的差异性得到了强调。说明书阐明, 现有技术制造的具有低粘结剂体积的粗加工品质硬、不易弯曲且易碎, 例如在第 1 栏第 18 到 43 行和第 2 栏第 15 到 19 行都有描述。发明人对低粘结剂含量的现有技术的缺点的论述, 清楚地表明了该发明的范围。参见 *Ekchian v. Home Depot, Inc.*, 104 F.3d 1299, 1304 (联邦巡回法院 1997) (专利申请过程中, 意在使某一发明区别于现有技术的论断可能影响最终授予的专利的范围) 。[HN12] 权利要求不可解释 [**15] 为包括在说明书中区分的和专

利申请过程中放弃的现有技术。参见 *SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 242 F.3d 1337, 1343-44 (联邦巡回法院 2001) 。

甚至‘489 专利说明书中最宽泛的文字描述也仅限于粘结剂体积超过基质粉末体积的混合物。在专利申请过程中，申请人放弃了基质粉末体积超过粘结剂体积的混合物，因为现有技术中存在具有低粘结剂含量的粗加工品。我们注意到，3M 的论据在于，‘489 专利说明书阐明了重量百分比以及相对体积的范围，并且所述粘结剂的最低重量百分比(混合物的 3 重量%)将不会产生粘结剂的过量体积。然而，这样的计算(如果正确的话)，和申请人反复强调的陈述(即该发明是关于具有高粘结剂体积的混合物)是相背的。如果说有影响的话，这将导致表述不严密或专利无效，而不是增加权利要求的范围。

然而，国际贸易委员会拒绝审查ALJ的裁定，即由于“混合物”的普通词典意义不受混合物的组分的比例的 [**16] 限制，故权利要求不应作如此限制。ALJ 列举了鼓励判案时求助于词典的联邦巡回法院的判决先例，如 *Dow Chem. Co. v. Sumitomo Chem. Co.*, 257 F.3d 1364, 1372 (联邦巡回法院 2001) 和 *Vitronics Corp. v. Conceptronc, Inc.*, 90 F.3d 1576, 1582 (联邦巡回法院 1996)。但问题不在于对一个普通词语的词典定义，而在于“混合物”一词在专利文件中所指的含义。参见 *Dow Chem.*, 257 F.3d at 1378 (范围限于专利申请文件中所阐明的含义)。[HN13] 专利权利要求中用词的含义和范围是由其在说明书和专利申请过程中的使用决定的。参见 *Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd.*, 133 F.3d 1473, 1478 (联邦巡回法院 1998) (“理解一个技术术语的最佳途径是专利说明书(即它最初使用的地方) 和专利申请过程的记录(如必要)”)。

提交审查并被授予专利证书的该发明明确要求液体粘结剂的量要超过粉末状基质的量。权利要求中“混合物”一词的范围即是说明书中对其所给定的范围，因为 [**17] 显然并未涵盖或意指一个更宽的范围。我们判定，‘489 专利权利要求中要求 [*1366] 粗加工方法中使用的液体粘结剂的体积要超过粉末状基质的体积。对于基尼卡的粗加工方法使用的液体粘结剂的体积显著低于基质粉末的体积这一事实各方均无争议。在这方面没有相反证据。经由对权利要求的正确解释，声称违反 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(ii) 条款的诉讼主张没有充足证据支持，并被驳回。

3M 在诉讼的后期阶段（在证据开示程序结束后和正式判决前一个月）提出了基于等同原则的责任问题。为此，ALJ拒绝了有关等同性的辩论。这方面本庭未涉及。

烧结

基尼卡公司同时主张，他们没有侵犯‘489 专利的权利要求，因为其需要烧结粉末状基质的最终步骤，而基尼卡方法需要在比烧结温度高的温度下钎焊粉末状基质。3M 声称，“烧结”意指将粗加工品加热到恰好低于基质 [**18] 熔点的温度，使粉末颗粒粘结在一起但不熔化。基尼卡公司同意 3M 的定义，并声明烧结并不是基尼卡方法的特征；基尼卡声称其方法只是经过烧结温度而到达更高的基尼卡方法温度，在该温度下发生钎焊。基尼卡公司还声称，任何过渡烧结效果在钎焊温度下会消失殆尽，且因此其产品将因钎焊而发生实质变化，并援引 35 U.S.C. § 271(g)(1) 中的抗辩。

关于烧结技术和钎焊技术，存在有争议的事实问题和冲突的专家意见。双

方都提出了关于烧结和钎焊发生的时间和其效果的证据，包括通过扫描电子显微镜在各阶段对粗加工品的分析。

3M提出证据证明基尼卡方法在烧结温度下会产生粘结而不熔化（正如‘489专利所涵盖的），并声称该效果是基尼卡方法的必需部分，尽管基尼卡公司还有在钎焊温度下加热的最终步骤。基尼卡公司提出了相反的证据。

国际贸易委员会将“烧结”解释为“烧结在一起 [**19] 的基质材料在烧结步骤的最后必须保留研磨颗粒”；即基质不熔化，而是保持其形状，同时能够支撑粗加工品表面上的研磨颗粒。国际贸易委员会裁定，基尼卡方法要求将混合物保持在烧结温度下相当长一段时间，之后继续升温达到更高的钎焊温度；而在一个多步骤方法中增加额外步骤并不代表能避免侵权，参见 *Dow Chem.*, 257 F.3d at 1381; *Becton Dickinson and Co. v. C.R. Bard, Inc.*, 922 F.2d 792, 797（联邦巡回法院 1990）。先例确实裁定，[HN14] 如果所主张方法的所有步骤都被以与专利中所示方式相同的方式且出于与专利中所示目的相同的目的而实施，则仅仅增加其他步骤通常并不能避免侵权。但是，双方都援引了案例，在这些案例中所主张方法经过某种方式进行补充后却得到关于侵权与否的不同判决，与§ 271(g)(1) 的适用无关。鉴于我们的判定（即所使用液体粘结剂的体积 [**20] 实质上低于粉末状基质的体积的方法不构成侵权），我们不必解决这些问题。

判决结果：

维持关于 35 U.S.C. § 271(g) 的对 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(ii) 的解释。
驳回上诉人的侵权诉讼请求。

各方当事人各自承担诉讼费用。

362 F.3d 1359, *; 2004 U.S. App. LEXIS 5543, **;
70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1300; 26 Int'l Trade Rep. (BNA) 1603

部分维持，部分撤销。