

November 2022 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

通过引用并入的限制性定义不一定控制同族中的后来专利

在 [Finjan LLC 诉 Eset, LLC](#) 一案（上诉案件编号：21-2093）中，联邦巡回上诉法院裁定，专利族中的通过引用并入后来专利中的较早申请中提供的特定定义不会限制后来专利，前提是后来专利不包括相关定义。

专利所有者 Finjan, LLC 起诉 Eset, LLC 侵权。地区法院举行了 马克曼听证会，以确定涉案专利中“可下载”一词的定义。在该听证会上，地区法院依据的是同族中一项非涉案专利的术语定义，该非涉案专利通过引用并入了涉案专利。根据该定义，法院将该术语解释为“从源计算机下载并在目标计算机上运行的小型可执行或可解释性应用程序”。有了该狭义定义的存在，Eset 基于不确定性提出了无效性简易判决动议。法院批准了这项动议，认为涉案专利基于“小型”一词具有不确定性。

Finjan 提起上诉。

在上诉中，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的权利要求解释。联邦巡回上诉法院解释说，尽管通过引用并入确实将并入专利包含在主专利的正文中，但主专利的公开内容控制着如何看待并入专利。在本案中，并入专利或多或少包含了对术语“可下载”的限制性定义，但涉案专利通过列出非小型可下载程序示例在更广泛的意义上使用了该术语。因此，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院采用更限制性解释作出的裁决，撤销了地区法院批准的简易判决，并将案件发回进一步审理。

未能在和解后撤销不利判决导致后续诉讼停止

在 [Uniloc USA, Inc. 诉 Motorola Mobility LLC](#) 一案（上诉案件编号：21-1555）中，联邦巡回上诉法院裁定，在先前诉讼和解时未能撤销关于缺乏诉讼资格的不利裁决附带因缺乏诉讼资格阻止了专利权人的后续诉讼。

Uniloc 在美国特拉华州联邦地区法院起诉 Motorola 专利侵权。地区法院驳回上诉，认为 Uniloc 缺乏第 III 条诉讼资格，因为其根据违反利润分配协议而向 Fortress Credit Co. 授予了许可和再许可涉案专利的权利。在相关案件中，Uniloc 起诉 Blackboard Inc. 侵犯了另外两项受 Uniloc 与 Fortress 之间的同一协议约束的专利。在相关案件中，地区法院因缺乏诉讼资格驳回了上诉，以间接性禁止反言的理由应用了 Motorola 案决定。

在上诉中，Motorola 和 Blackboard 对地区法院的判决进行了辩护，声称在另一起 Uniloc 针对 Apple 发起的案件中的一项裁决证实，Uniloc 因间接性禁止反言缺乏诉讼资格。在 Apple 案中，Uniloc 主张受与 Fortress 的相同协议约束的一项专利，地区法院以缺乏诉讼资格为由驳回了 Apple 案，裁定：(1) Uniloc 已授予 Fortress 许可和再许可权；(2) Uniloc 在主张的专利中缺乏排他性权利，从而剥夺了 Uniloc 的诉讼资格。Uniloc 对 Apple 案裁定提出了上诉，但双方在上诉裁决前达成了和解协议，并且地区法院的判决没有被撤销。

在此背景下，联邦巡回上诉法院确认以缺乏诉讼资格为由驳回 Motorola 和 Blackboard 案。联邦巡回上诉法院驳回了 Uniloc 关于 Motorola 在地区法院放弃间接性禁止反言抗辩的论据，表明等待 Apple 上诉结束再提出该问题并不构成放弃。联邦巡回上诉法院还驳回了由于 Apple 案错误地认定缺乏诉讼资格因此这种错误决定应该阻止应用间接性禁止反言的论据。因此，联邦巡回上诉法院得出的结论是，尽管授予许可通常不会剥夺专利权人的第 III 条诉讼资格，但 Apple 案的决定是一项有效及决定性的先前判决，排除了对诉讼资格问题的重新诉讼。

在开始诉讼之前通过撤销“不可撤销”许可来解决诉讼资格问题

在 [Uniloc 2017 LLC 诉 Google LLC](#) 一案（上诉案件编号：21-1498）中，联邦巡回上诉法院认为，“不可撤销”专利许可可通过双方协议终止，并且这种许可在性质上不属于终止协议的存续条款中定义的权利。

Uniloc 起诉 Google 侵犯专利权，而 Google 以 Uniloc 因已根据利润分配协议中的违约条款授予 Fortress Credit Co. 许可和再许可涉案专利的权利而缺乏诉讼资格的理论为由提出因缺乏诉讼资格驳回上诉。Uniloc 辩称，即使其已向 Fortress 授予此类许可，任何许可都会因 Uniloc 与 Fortress 在对 Google 提起诉讼之前签署的终止协议而被取消。地区法院批准了驳回动议，认定已授予在终止协议后仍然有效的“不可撤销”许可，并且剥夺了 Uniloc 的诉讼资格。

联邦巡回上诉法院表示 (1) 唯一的问题是终止协议是否取消了 Fortress 拥有的任何许可，以及 (2) 如果取消了该等许可，则双方即同意 Uniloc 在本案中有诉讼资格。至于终止协议的语言，联邦巡回上诉法院指出，该协议似乎通过声明许可和任何权利“应终止”来终止 Fortress 的许可。联邦巡回上诉法院随后解释说，地区法院误解了许可协议中“不可撤销”的含义。该术语意味着，如果是许可人的单方面行为，则许可“不可撤销”，但这并不意味着许可在终止协议中出现经双方同意的情况下仍“不可撤销”。联邦巡回上诉法院还驳回了 Google 对终止协议中存续条款的依赖，将 Fortress 许可与其他本质上使其在协议终止后存续的权利区分开来。因此，联邦巡回上诉法院推翻裁决并将案件发回地区法院重审。

多方复审免责声明不得用于改变权利要求

在 [Cupp Computing as 诉 Trend Micro Inc.](#) 一案（上诉案件编号：20-2262）中，联邦巡回上诉法院裁定，专利所有人不能在多方复审程序中通过放弃权利要求范围来试图缩小权利要求。

Trend Micro 提交了多方复审申请，质疑与解决针对移动设备的恶意攻击有关的三项 CUPP 专利。在多方复审程序中，CUPP 否认了不包括移动设备远端的“安全系统处理器”的实施方案。CUPP 随后辩称，Trend Micro 的现有技术参考文献没有披露“安全系统处理器”。PTAB 驳回了 CUPP 通过多方复审免责声明缩小权利要求的尝试，并认为被质疑权利要求是显而易见的。CUPP 提出上诉。

在上诉中，联邦巡回上诉法院维持委员会无视 CUPP 否决的决定。联邦巡回上诉法院解释说，允许专利权人在多方复审程序期间通过免责声明调整被质疑权利要求将“严重破坏多方复审程序”。法院指出，国会设计的多方复审程序允许专利局“重新审查和修改早期专利授权”。允许专利权人放弃主题反而会迫使专利局“专注于专利权人现在希望其获得保护的权利要求”。此外，联邦巡回上诉法院解释说，国会为专利权人在多方复审中修改他们的权利要求创建了一个专门的程序，并且修改程序包括可以通过免责声明规避的保障措施。例如，法院解释说，修改程序给予“被控侵权人对实质性修改权利要求的‘干预权’保护，确保此类权利要求仅具有应有效果。”此外，由于多方复审申请人只能根据第 102 节或第 103 节质疑权利要求，接受免责声明将允许专利权人修改他们的权利要求，而不受第 101 节要求的审查。因此，联邦巡回上诉法院裁定，多方复审程序中的免责声明“在

提出它们的程序中没有约束力”。然而，法院强调，专利权人在多方复审期间作出的免责声明在以后的诉讼中具有约束力。