

January 2023 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

发明人有关实际付诸实践的证词得到了充分证实

在 [Dionex Softron GmbH 诉 Agilent Technologies, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：21-2372）中，联邦巡回上诉法院裁定，PTAB 在抵触程序中确定优先权时，在考虑证实实际付诸实践的证据方面没有犯错。

Dionex 将 Agilent 专利申请中的权利要求复制到自己的专利申请中，从而导致了抵触程序。在抵触程序中，Dionex 提出动议，申请判决 Agilent 的权利要求因缺乏书面说明支持而无效。在调查中，PTAB 将 Agilent 的说明书作为“原始说明书”，对有争议的权利要求条款作出了解释，并裁定在 Agilent 的说明书中，权利要求有充分的书面说明支持。Agilent 随后提出动议，申请判决其享有优先权。PTAB 裁定 Agilent 有证据证明在 Dionex 的最早构思日期之前已经完成构思并付诸实践，因此批准了 Agilent 的动议。Dionex 提出上诉。

关于书面说明，联邦巡回上诉法院裁定，由于 Agilent 的权利要求被复制从而导致了抵触程序，因此 PTAB 将 Agilent 的说明书视为“原始说明书”是正确的。联邦巡回上诉法院裁定 PTAB 对权利要求的解释没有错误，并得出结论，Agilent 的说明书为权利要求提供了充分的书面说明支持。

关于优先权，联邦巡回上诉法院裁定，PTAB 对 Agilent 所做的裁定没有错误。法院审查了一份文件、专家证词和非专业证词，这些文件和证词是 PTAB 证实 Agilent 的有关付诸实践的发明人证词的依据。虽然引用文件的最后一次修改时间是在所声称的付诸实践之后，但联邦巡回上诉法院注意到，非发明人的证词指出，该文件在相关日期之前描述了权利要求的限制。联邦巡回上诉法院称，专家认为，该文件披露了一种旨在实现要求保护的结果的配置。法院注意到，两名非专家证人在相关时间内都观察到了一个成功运行的原型。联邦巡回上诉法院的结论是，总体而言，有大量证据证实 Agilent 的实际付诸实践发生在 Dionex 的最早构思日期之前。因此，联邦巡回上诉法院维持了 PTAB 的判决。

没有选择权：外国被告不得通过诉讼后的单方面诉讼地指定来规避属人管辖权

在 [*In Re: Stingray IP Solutions, LLC*](#) 一案（上诉案件编号：23-102）中，联邦巡回上诉法院裁定，被告在诉讼后单方面同意在另一个州提起诉讼并不能推翻《联邦民事诉讼规则》第 4(k)(2) 条项下的属人管辖权。

Stingray 在德克萨斯州东区起诉 TP-Link（一家关联外国公司集团）侵犯其专利。TP-Link 辩称，德克萨斯州东区地区法院没有属人管辖权，并以无属人管辖权为由提出驳回动议，或者申请根据《美国法典》第 28 编第 1406 条将案件移送加利福尼亚州中区地区法院。大体而言，规则第 4(k)(2) 条规定，如果被告不受任何一个州的属人管辖权管辖，但与美国整体有充分的关联，则任何地区的地区法院均拥有属人管辖权。TP-Link 辩称，由于 TP-Link 同意加利福尼亚州中区地区法院的属人管辖权，因此规则第 4(k)(2) 条不适用。在管辖权和审判地证据开示之后，德克萨斯州东区地区法院接受了 TP-Link 的主张，即“加利福尼亚州中区地区法院拥有适当的管辖权并且是适当的审判地”，并移送了案件。Stingray 申请发布执行职务令。

联邦巡回上诉法院授予了执行职务令，以纠正一个基本但未裁决的法律问题，即根据联邦巡回上诉法院法律，被告在诉讼后同意在另一地区提起诉讼是否可以单方面推翻第 4(k)(2) 条项下的属人管辖权。联邦巡回上诉法院解释称，规则第 4(k)(2) 条禁止被告通过诉讼后单方面同意另一地区来规避规则第 4(k)(2) 条项下的管辖权。具体而言，联邦巡回上诉法院指出，出台规则第 4(k)(2) 条是为了防止与美国有充分关联的被告完全规避联邦管辖权，并禁止被告通过诉讼后单方面同意来强制移交至另一个审判地。因此，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院的移送令，并将案件发回重审，确定 TP-Link 是否有其他理由申请移送案件。

要么提出，要么撤销！联邦巡回法院不会考虑 PTO 在上诉中首次提出的显而易见性论点。

在 [In Re Google LLC](#) 一案（上诉案件编号：22-1012）中，联邦巡回上诉法院认为，PTO 在上诉中的论点未反映以下记录。

Google 提交了一份专利申请，要求保护用于对互联网搜索查询结果进行过滤使得仅显示适合用户的结果（例如，合适的年龄）的方法。要求保护的方法使用基于搜索查询中的词语数量的预定阈值来确定搜索应该返回相对较多还是相对较少的适合儿童的内容。审查员以相对于以下两份现有技术参考文献具有显而易见性为由驳回了上述权利要求：Parthasarathy 和 Rose。审查员驳回的理由是，Rose 一文中的查询长度依赖值可以替换为 Parthasarathy 一文中的用户选定阈值。PTAB 维持了审查员的驳回意见。Google 提出上诉。

在上诉中，PTO 称，应维持 PTAB 的裁决，因为只有两种方法能够以可预测的方式修改 Parthasarathy 的阈值，以纳入 Rose 一文所教示的查询长度，并且这两种方法均是明显可尝试的方法。但是，联邦巡回上诉法院裁定，无论是否有法律价值，PTO 的论点并未反映 PTAB 所阐述的显而易见性替代理论。联邦巡回上诉法院解释称，其对可专利性裁定的审查仅限于 PTAB 实际所依据的理由，因此其无法考虑 PTO 在上诉中首次提出的论点。PTO 承认，Rose 一文并没有公开基于词语数量的预定阈值，而是公开了在检索查询结果之后才进行的分数计算。因此，法院得出结论，委员会的论证无法维持驳回意见。因此，联邦巡回上诉法院撤消了 PTAB 的裁决，并将案件发回重审。

重要的不是腔室的大小，而是如何在内部记录中描述它

在 [Grace Instrument Indus. 诉 Chandler Instruments Co.](#) 一案（上诉案件编号：21-2370）中，联邦巡回上诉法院裁定，程度术语并不是不确定的，因为说明书中对其含义做出了说明。

Grace Instrument Industries (“Grace”) 对 Chandler Instruments 提出侵权索赔，指控后者侵犯其粘度计专利。粘度计是石油和天然气钻井人员使用的一种设备，石油和天然气钻井人员首先用其在实验室环境中测试钻井液样品的粘度，之后在井下用其测试粘度。地区法院裁定，术语“扩大腔室”是不确定的（部分理由是字典中的定义），因为其必然需要与某些基准进行比较，而说明书中并没有提供这些基准。

联邦巡回法院推翻了“扩大腔室”的不确定性裁定，而是采纳了腔室必须“足够大”才能执行功能这一术语解释。法院的理由是，内部记录表明，扩大腔室的大小是根据其是否“大到足以完成特定功能”来确定的，而不是根据其是否“大于某个[未限定的]基准物体”来确定的。因此，关于“扩大腔室”的含义，内部记录为本领域技术人员提供了足够的指导，并且该术语并不是不确定的。

双方还对某些装置加功能术语的解释存在争议，尤其是执行要求保护的功能所需的结构。关于这些争议，联邦巡回上诉法院维持了地区法院的解释，确认地区法院的解释与权利要求的条款以及整个内部记录相符。联邦巡回上诉法院还裁定，Grace 有关另一种解释的论点依据的是没有说服力的循环逻辑。

由于专利申请懈怠，专利被确认为不可执行

在 [Personalized Media Communications, LLC 诉 Apple Inc.](#) 一案（上诉案件编号：21-2275）中，联邦巡回上诉法院裁定，地区法院在以专利申请懈怠为由裁决 Personalized Media Communication 的专利为不可执行时并未滥用其自由裁量权。

Personalized Media Communications, LLC (PMC) 在美国德克萨斯州东区地区法院起诉 Apple 侵犯其专利。在审判中，陪审团裁定 Apple 至少侵犯了一项权利，并判给 PMC 超过 3.08 亿美元的合理专利权使用费赔偿金。地区法院对其余问题进行了法官审判，裁定 PMC 的专利因专利申请懈怠而不可执行。地区法院的结论是，“对于 PMC 的专利申请方式，唯一合理的解释是，这是一种故意拖延策略”，因此裁决：PMC 成功利用了不正当行为来延长其专利权期限。

联邦巡回上诉法院维持了下级法院的裁决，得出结论，地区法院在作出以下裁决时并未滥用其自由裁量权：PMC 拖延申请专利在所有情况下都是不合理和不可原谅的，并且 Apple 因专利申请拖延而遭受损害。联邦巡回上诉法院维持了地区法院的分析，即在考虑以下事实的情况下，PMC 的专利申请策略在所有情况下都是不合理和不可原谅的：PMC 滥用专利制度，在专利期限从 17 年改为 20 年之前的几个月内提交了 328 份专利申请；PMC 与 USPTO 达成合并协议，目的是延长申请 PMC 专利的时间；PMC 决定在专利优先权日期之后等待 16 年，以便在权利要求中纳入特定权利要求限制。联邦巡回上诉法院还裁定，地区法院作出以下裁决是正确的：在 PMC 拖延申请专利期间，Apple 证明其曾经投资开发和推出侵权产品，这表明 Apple 已遭受损害。