

October 2023 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

确定显而易见性的实质性证据

在 [Schwendimann 诉 Neenah, Inc](#)（上诉案件编号：22-1335）一案中，联邦巡回上诉法院认为，专利审判和上诉委员会 (PTAB) 关于显而易见性的结论得到了大量证据的支持，即熟练的技术人员会有动机结合参考文献，并在进行拟议的结合时有取得成功的合理预期。

Neenah 申请对 Schwendimann 关于将图像转印到深色织物上的专利进行多方复审，称根据参考文献的各种组合该专利具有显而易见性。委员会启动多方复审，认为这些权利要求具有显而易见性，因此不能授予专利，因为熟练的技术人员会有动机将参考文献 Kronzer 和 Oez 的教导结合起来，并且在进行结合时有取得成功的合理预期。关于结合的动机，委员会认为，Kronzer 和 Oez 均涉及提高转印纸的图像转印质量，而且有充分的合理依据来解释为什么熟练技术人员会有动机将 Kronzer 和 Oez 结合。委员会解释说，Kronzer 不需要解决 Schwendimann 专利所涉及的具体问题，熟练技术人员就有理由将 Kronzer 和 Oez 的教导结合起来，并重申这两份参考文献的共同目标都是提高转印图像的质量。关于对 Kronzer 和 Oez 结合成功的合理预期，委员会的结论是，Oez 并没有反向教导拟议结合，也没有证据证明拟议的结合会导致不可预测的结果。委员会认为，Kronzer 和 Oez 使用的不同“剥离”方法不会阻止熟练技术人员进行拟议的结合，因为熟练技术人员在考虑结合参考文献时不会放弃常识。

在上诉中，联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定。联邦巡回上诉法院认为，支持委员会关于显而易见性结论的相关事实认定是明确的。联邦巡回上诉法院认定，Kronzer 和 Oez 的公开内容以及证词是支持委员会认定熟练技术人员有动机将参考文献结合起来的实质性证据。关于成功的合理预期，法院认为，Oez 的公开内容是 Oez 未反向教导拟议结合的实质性证据。法院认为，有实质性证据支持委员会的结论，即进行拟议的结合不会导致不可预测的结果，熟练技术人员在进行拟议的结合时会利用他们的常识得出可操作的转印纸。

法院认为 Schwendimann 没有向委员会提出她的论点——即委员会没有解释为什么熟练技术人员会选择 Kronzer 作为拟议结合的“主要参考文献”，从而犯了错误——法院据此认为她放弃了这个论点。法院解释说，Schwendimann 没有援引任何特殊情况来证明需要考虑这一论点。法院还认为，这一论点在判例法中没有依据，因为将参考文献定性为主要参考文献和次要参考文献只是一个表述问题，没有法律意义。因此，联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定。

属于 *Noah* 案第二类情况：说明书中的软件协议名称可以消除 PTAB 考虑专家证词的障碍

在 [Sisvel Int'l S.A. 诉 Sierra Wireless, Inc.](#)（上诉案件编号：22-1493）一案中，联邦巡回上诉法院认为，在分析计算机实现的“装置加功能”权利要求时，当说明书中提到的软件协议名称向本领域普通技术人员 (POSITA) 暗示特定结构时，委员会必须考虑专家关于 POSITA 拥有的知识的证词。

Sierra 要求对 Sisvel 拥有的一项专利进行多方复审。涉案专利公开了在无线电系统中传输数据时的信道编码方法和系统。该专利的权利要求 5 叙述了一种“用于检测的装置”的限制。Sierra 认为，这种限制应被解释为装置加功能限制，其理由是说明书中指名提到的某些软件协议，以及双方专家之间达成的共识，即这些协议对 POSITA 来说是众所周知的。

委员会将这一限制解释为“装置加功能”，但裁定 Sierra 并未指明“[足够的]算法结构”。特别是，委员会似乎将本案划分为 *Noah Systems, Inc. 诉 Intuit, Inc.* 一案 (675 F.3d 1302 (Fed. Cir. 2012)) 中的“第一类”情形，即说明书完全没有公开任何算法，并且 POSITA 的知识无关紧要；委员会未将本案认定属于 *Noah* “第二类”情形，即 Sierra 的专家证词可以弥补说明书本身公开的不充分结构。

联邦巡回上诉法院推翻了委员会关于“用于检测的装置”限制的裁定。联邦巡回上诉法院回顾了 *Noah* 一案的“第一类”和“第二类”先例。联邦巡回上诉法院的结论是，说明书中对软件协议名称的明确引用足以使本案脱离 *Noah* 案中“完全没有披露”的第一类情形。因此，联邦巡回上诉法院认为本案实际上是“*Noah* 案第二类”情形，委员会需要考虑关于 POSITA 知识的专家证词，以了解协议名称是否充分披露了已理解的算法。

权利要求解释中的定冠词：起草者要小心

在 [Finjan LLC 诉 Sonicwall, Inc.](#)（上诉案件编号：22-1048）一案中，联邦巡回上诉法院认为，法院对几个问题做出了裁决，认定 Sonicwall 没有侵犯 Finjan 的专利，因为该专利要求由同一台计算机而不是一台或多台计算机执行若干功能。

Finjan 声称 Sonicwall 侵犯了两组专利：美国专利号 8,677,494、6,154,844、6,804,780 和 7,613,926（统称为“可下载专利”）和美国专利号 8,225,408（“ARB 专利”）。可下载专利描述了筛选文件的方法，以保护用户免受看似无害的下载中可能包含的恶意软件的危害。ARB 专利涉及一种类似的技术，可以扫描传入代码以识别潜在的漏洞。Finjan 对地区法院在简易判决中作出的几项命令提起上诉，包括：(1) Sonicwall 没有侵犯 ARB 专利，因为所要求保护的功能是由多于一台计算机执行；(2) Sonicwall 没有侵犯可下载专利，因为被控产品没有将传入数据包重组为“可执行”文件；(3) '780 和 '844 专利基于附带禁止反言而无效；(4) 删除 Finjan 专家的损害赔偿分担分析。

首先，联邦巡回上诉法院依据其最近在 *Salazar 诉 AT&T Mobility, Inc.* 案中的判决，维持了地区法院的判决，即 Sonicwall 没有侵犯 ARB 专利，因为所要求保护的步骤是由多于一台计算机执行的。64 F.4th 1311 (Fed. Cir. 2023)。ARB 专利的权利要求中提到了“一台计算机”以及“该计算机”执行的一系列步骤。根据 *Salazar* 案，法院认为，使用“该”指代单台计算机支持这样的结论，即所陈述的步骤是由同一台计算机执行的，而不是由一台或多台计算机执行的。此外，法院将涉案权利要求与 *01 Communique Laboratory, Inc. 诉 LogMeIn, Inc* 一案中涉及的权利要求区分开，并解释称使用“一个/种(a)”、“其(its)”和“该/所述(the)”等词语本身并不能将术语“定位器服务器”的范围限制为一台计算机，因为说明书指出服务器可以包括“多台计算机”。687 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2012)。相反，通过再次引用“该计算机”，ARB 专利的权利要求 1 要求由相同计算机执行所述步骤中的每个步骤。因此，由于 Sonicwall 没有在单台计算机上执行所述步骤，法院维持了地区法院关于不侵权的判决。

关于其余问题，法院确认 Sonicwall 没有侵犯可下载专利。法院依据双方约定的“可下载”一词作为“可执行应用程序”的含义，认为 Sonicwall 没有侵犯可下载专利，因为其系统扫描的是传入数据包，而不是“可执行”文件。Bryson 法官持反对意见，他认为，虽然 Finjan 规定了“可下载”的含义，但没有规定对“可执行”一词的解释，而“可执行”可能包括传入的数据包。

最后，法院推翻了地区法院关于 '780 和 '844 专利无效的判决，因为附带禁止反言所依据的相关判决被撤销。法院还维持了地区法院对 Finjan 专家的损害赔偿分担分析的排除，因为它没有考虑 Sonicwall 系统的子元素。

结合磁粉参考文献的动机

在 [Cyntec Co. Ltd. 诉 Chilisin Elecs. Corp.](#)（上诉案件编号：22-1873）一案中，联邦巡回上诉法院认为，是否存在结合参考文献的动机是一个事实问题，应留给陪审团来判断。

Cyntec 起诉 Chilisin，称后者侵犯了其涉及在制造模制扼流圈电感器时使用具有不同粒度和硬度的两种磁粉的专利。

地区法院批准了 Cyntec 的动议，依法判定专利不具有显而易见性。Chilisin 的专家证词结合了两份参考文献，其中一份公开了使用两种磁粉制造感应器（Shafer 参考文献），另一份公开了使用具有不同粒度和硬度的粉末（Nakamura 参考文献）。地区法院批准了 Cyntec 的动议，因为 Shafer 参考文献没有披露磁粉的大小或硬度，削弱了结合的动机。

联邦巡回上诉法院推翻了这一裁决，指出熟练技术人员的结合动机是一个事实问题，通常由陪审团裁定。联邦巡回上诉法院的结论是，Chilisin 的专家证据足以表明熟练技术人员会主动参考 Nakamura 来改善 Shafer 公开的两种粉末的性能。

联邦巡回上诉法院还推翻了地区法院驳回被告 Chilisin 向 Cyntec 损害赔偿专家提出的 Daubert 动议的裁决。联邦巡回上诉法院认定，专家的计算是基于收入报告，其中包含了不相关的产品。此外，联邦巡回上诉法院维持了地区法院对“通过第一个硬度差”一词的解释，即要求硬度差“对”随后引用的限制“有影响”。