

December 2023 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

英特尔错误地拒绝了可能撤销 21 亿美元判决的许可辩护诉讼机会

在 [Vlsi Technology LLC 诉英特尔公司](#) (上诉案件编号: 22-1906) 一案中, 联邦巡回上诉法院裁定, 地方法院驳回了修改答辩状以主张许可辩护的动议, 而根据适用法律, 该许可辩护并非无效, 地方法院此举属于滥用自由裁量权。

VLSI Technology LLC 控告英特尔公司侵犯了与微处理器内存电压管理和时钟频率管理相关的两项专利。经审判, 陪审团认定英特尔侵犯了这两项专利, 并判给 VLSI 超过 21 亿美元的损害赔偿金。然而, 在审判前几个月, 英特尔提出了一项动议, 要求修改其答辩状, 以主张其已获得这两项 VLSI 专利的许可的辩护, 但要求将该辩护与案件其余部分分开并予以暂缓。英特尔声称, 其与 Finjan, Inc. 签订了专利许可协议, 并且 Finjan 最近被 Fortress 收购, 且 VLSI 也由 Fortress 控制。英特尔辩称, 英特尔-Finjan 许可涵盖了 Finjan 关联公司所持有的专利, 由于 Fortress 收购了 Finjan, 那么现在 VLSI 也属于其关联公司。经审判, 地方法院驳回了英特尔的修改动议, 理由是该动议不合时宜、对 VLSI 不利, 且辩护无效。

英特尔对修改动议被驳回提出上诉。联邦巡回上诉法院认定地方法院滥用自由裁量权, 因此撤销了这个驳回决定。首先, 认定英特尔在收购后的三个半月内不当延迟地提出动议, 属于滥用自由裁量权。根据许可协议, 英特尔必须遵循某些争议解决程序, 而英特尔在提出动议之前就是在这样做。其次, 对 VLSI 的任何不利都不能支持驳回该动议。在英特尔的动议中, 要求分开并暂缓辩护, 以免延误其他问题的审判。最后, 根据适用法律, 不可将许可辩护认定为无效。地方法院依据的一般规则是, 根据特拉华州法律, 合同非当事人不受该合同的约束, 但没有考虑该规则的例外情况。由于特拉华州法律没有对该许可抗辩提供明确的答案, 所以联邦巡回上诉法院撤销了对外动议的驳回决定, 以便可以就该辩护进行充分的诉讼。

英特尔还对陪审团认定英特尔侵犯了这两项专利并要求其支付损害赔偿金之事宜提出上诉。联邦巡回上诉法院确认了一项专利的侵权, 撤销了另一项专利侵权的判决, 这使损害赔偿金减少了 6.75 亿美元, 联邦巡回上诉法院还撤销了针对被侵权专利的剩余 15 亿美元损害赔偿金, 并将案件发回重审, 以确定新的损害赔偿金额。

联邦巡回上诉法院避免决定向外国专利局提交的声明是否可以否定美国权利要求范围

在 *K-Fee System GmbH 诉 Nespresso Usa, Inc.* (上诉案件编号: 22-2042) 一案中, 联邦巡回上诉法院不需要裁决向欧洲专利局 (EPO) 提交的声明是否可以否定美国专利中的权利要求范围, 因为在本案中, 这些声明过于含糊, 不足以构成否定。

K-fee 控告 Nespresso 侵犯三项专利, 这些专利要求保护的是具有控制咖啡机功能的条形码的咖啡胶囊。地方法院根据 K-fee 向 EPO 提交的有关相关欧洲专利申请的声明, 将术语“条形码”解释为排除仅使用两个二进制符号的位代码。对于美国专利和商标局 (USPTO) 来说, 这些声明属于内部记录, 因为 K-fee 在美国申请期间向审查员提交了 EPO 记录。根据地方法院的解释, Nespresso 提出了不侵权即决判决动议, 辩称其产品不符合条形码限制。地方法院认同这一观点并作出即决判决。

联邦巡回上诉法院撤销了地方法院的解释和即决判决。联邦巡回上诉法院解释称, 地方法院的解释忽略了 K-fee 向 EPO 提交的一些声明, 无法支持主张的位代码否定。即使向 EPO 提交的声明可能会限制美国权利要求范围, K-fee 也没有明确规定“条形码”一词的新含义, 也没有否认“条形码”的明显含义的任何部分。