

## March 2024 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

### 定义不确定性：权利要求限制何时相互矛盾？

在 *Maxell, Ltd. 诉 Amperex Technology Limited* 一案（上诉案件编号：23-1194）中，联邦巡回上诉法院认为，若两项权利要求限制能够同时满足，则它们并不矛盾。

Maxell 声称 Amperex 侵犯了其电池专利。Amperex 对该专利的有效性提出质疑，声称根据《美国法典》第 35 卷第 112 条之规定，相关权利要求具有不确定性，因为权利要求陈述：(1)“其中 M<sup>1</sup> 表示选自[钴、镍或锰]的至少一种过渡金属元素”和(2)“其中过渡金属 M<sup>1</sup> 中的[钴]的含量……为 30% 至 100%（按摩尔计）”。在权利要求解释中，地区法院认同限制(1)和(2)是相互矛盾的，因此是不确定的。地区法院认为，权利要求用语具有矛盾性，因为在限制(1)中钴只是一个可选项，而在限制(2)中钴是必需项。Maxell 不服，提出上诉。

联邦巡回上诉法院认为限制(1)和(2)并不矛盾，因此并非不确定。联邦巡回上诉法院认为，过渡金属元素可以同时含有钴、镍或锰，并包含 30% 至 100%（按摩尔计）的钴。因此，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的判决。

## 统一述及发明各方面时的权利要求解释

在 *Chewy, Inc. 诉 International Business Machines Corporation* 一案（上诉案件编号：22-1756）中，联邦巡回上诉法院认为，专利权人不能仅通过引用传统技术将抽象概念转化为该抽象概念的符合专利资格的具体实现方式。

Chewy, Inc. 起诉 Business Machines Corp. (IBM)，寻求就总体上涉及网络广告的两项 IBM 专利作出不侵权确认之诉。作为回应，IBM 提出反诉，指控对方侵权。Chewy 提出动议，请求对第一项专利的涉案权利要求作出不侵权即决判决，地区法院批准了这一动议。Chewy 还请求根据第 101 条对第二项专利的涉案权利要求作出无效性即决判决，地区法院亦批准了这一动议。IBM 对两项即决判决裁决不服，提出上诉。

联邦巡回上诉法院维持批准对第一项专利的大多数权利要求的即决判决，因为没有合理的事实查找者可以找出 Chewy 的网站或移动应用程序执行了权利要求中所述的“选择性存储广告对象”这一限制。联邦巡回上诉法院维持了下级法院的权利要求解释，即上述限制要求在 *预期* 用户请求而不是 *响应用户* 请求的情况下存储广告对象。IBM 辩称，支持这种解释的专利段落并不适用于涉案权利要求。法院驳回了这一论点，因为该专利统一将预取广告对象作为整个发明的一个方面加以提述。

对于地区法院裁定第二项专利的涉案权利要求根据第 101 条不符合资格，联邦巡回上诉法院亦予以维持。应用 *Alice* 案框架的第一步，法院确定涉案权利要求涉及基于搜索结果识别广告的抽象概念。继续到第二步，法院认为该等权利要求未能阐述创造性概念。IBM 依赖于各种限制（例如一处提及离线批处理）辩称，这些权利要求阐述了使用搜索结果来识别相关广告这一抽象概念的具体实现方式。联邦巡回上诉法院对此不予认同，裁定附加限制语仅阐述了传统技术，并未述及足以将要求保护的抽象概念转化为符合专利资格的主题的创造性概念。

## 影响结果的变量的常规优化可以弥补现有技术中的差距

在 *Pfizer Inc. 诉 Sanofi Pasteur Inc.* 一案（上诉案件编号：19-1871）中，联邦巡回上诉法院认为，要求保护的参数被认为是一个影响结果的变量，这一证据可以解决要求保护的确切参数未被现有技术文献明确公开这一问题，使得权利要求具有显而易见性。

Merck 和 Sanofi 请求对 Pfizer 拥有的一项专利进行多方复审。涉案专利要求保护特定类型的糖复合物的分子量范围。PTAB 认识到，多方复审请求人亦承认，涉案现有技术均未公开具体要求保护的糖复合物的任何分子量。然而，PTAB 认定，糖复合物的分子量是一个用于提高稳定性和良好免疫反应的影响结果的变量。因此，本领域普通技术人员将有动力优化糖复合物的分子量。基于这一认定，PTAB 裁定相关权利要求对于现有技术而言具有显而易见性，故而无效。

在上诉中，联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定。Pfizer 辩称，PTAB 错误地适用了“影响结果的变量原则”，认为该原则仅在要求保护的范围与现有技术公开的范围之间存在实际重叠的情况下才适用。联邦巡回上诉法院对此不予认同。法院承认，要求保护的范围与现有技术范围之间的重叠产生了显而易见性推定，而这种推定可以用要求保护的参数不被认定为影响结果这一证据来反驳。法院随后认为，反命题亦成立——要求保护的参数被认定为影响结果，这一证据可以弥补现有技术中的差距，从而使权利要求具有显而易见性。本案中，虽然现有技术没有教导特别要求保护的糖复合物的分子量，但它确实教导了其他类似糖复合物的分子量范围。由于这些范围与要求保护的的范围重叠，并且由于糖复合物分子量是影响结果的变量，因此该变量的优化属于本领域普通技术人员的掌握范围。

## 仅已知是不够的

在 *Virtek Vision International Ulc 诉 Assembly Guidance Systems, Inc.* (经营别称: *Aligned Vision*) 一案 (上诉案件编号: 22-1998) 中, 联邦巡回上诉法院认为, 仅表明现有技术元素为本领域技术人员所知, 而没有给出让他们将现有技术参考文献结合起来的理由, 并不能证明显而易见性。

Assembly Guidance Systems, Inc. (经营别称: Aligned Vision, 以下简称“Aligned Vision”) 请求对 Virtek Vision International ULC (以下简称“Virtek”) 拥有的一项专利进行多方复审。该专利描述了一种使用二次光源和激光束将激光投影仪对准工作表面的两部分对准方法。Aligned Vision 基于四个现有技术参考文献的各种结合提出了四个不可取得专利的理由。委员会作出了最终书面裁定, 根据两个不可取得专利的理由, 宣布该专利的一些受质疑的权利要求无效。然而, 委员会认定, Aligned Vision 未能根据另外两个理由证明其他受质疑权利要求的不可专利性。Virtek 对委员会裁定部分受质疑权利要求无效不服, 提出上诉, 而 Aligned Vision 则对委员会裁定 Aligned Vision 未能证明其余受质疑权利要求的不可专利性不服, 提出反上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了委员会关于权利要求无效性的裁定, 并维持了对其余权利要求的裁定。在这两种情况下, 联邦巡回上诉法院均强调, 要证明显而易见性, 就需要提供大量证据证明为什么技术人员会有动机结合现有技术参考文献来得出要求保护的发明, 并指出, 仅仅证明技术人员拥有进行这种期望结合所需的知识是不够的。联邦巡回上诉法院认定, 没有任何记录证据表明设计需要、市场压力或任何常识性原因会促使技术人员将该等参考文献结合起来。因此, 联邦巡回上诉法院应用了既定的原则, 即现有技术中仅存在权利要求要素并不是表明存在结合动机的实质证据。

## 对陪审团的指示必须描述非显而易见性的所有相关客观指标

在 *Inline Plastics Corp 诉 Lacerta Group, LLC* 一案（上诉案件编号：22-1954）中，联邦巡回上诉法院认为，对陪审团的指示必须指示陪审团考量非显而易见性的所有相关客观指标。

Inline Plastics Corp. (“Inline”) 起诉 Lacerta Group, LLC (“Lacerta”) 侵犯其涉及防篡改容器的多项专利。在审判中，陪审团裁决，涉案权利要求无效且未被侵权。

Inline 提出上诉，辩称（除其他外）地区法院对陪审团提供了错误的指示。具体而言，Inline 辩称对陪审团的指示未能描述和指示陪审团考量非显而易见性的几个相关客观指标。例如，尽管 Inline 针对每一项均提供了证据，但上述指示没有提及复制、许可和行业赞誉的这些客观指标。相反，对陪审团的指示只提到了商业成功和长期需求这两个客观指标。

联邦巡回上诉法院认同 Inline 的诉求，并将案件发回，要求就无效性进行重审。法院裁定，对陪审团的指示不恰当，因为它们未能描述所有相关客观指标。此外，联邦巡回上诉法院还认定，该错误并非无害，原因在于，从陪审团裁决中可以清楚地看出，陪审团只是依据显而易见性就确定至少部分权利要求无效，而且显而易见性的初步证据并不是强有力的，理智的陪审团能够认定客观指标整体的证明力超过这一初步证据的证明力。