

## May 2024 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

只有在除执行判决外无需再采取任何其他措施的情况下，侵权判决才是真正的终审判决

在 [Packet Intelligence LLC 诉 Netscout Systems, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：22-2064）中，联邦巡回上诉法院认为，只有在诉讼进行到法院除执行判决外无需再采取任何其他措施这一阶段的情况下，侵权判决才真正构成“终审”判决，才可免于在之后被裁定为不可取得专利。

这是联邦巡回上诉法院第二次审理此案。**Packet** 在德克萨斯州东区法院起诉 **NetScout** 侵犯了其多项专利。在此之前，地区法院认定 **NetScout** 故意侵权，且 **Packet** 主张的所有权利要求均可取得专利或均为有效，并判定 **NetScout** 承担诉前和诉后损害赔偿以及增加的损害赔偿，并就未来的侵权持续支付特许权使用费。在第一次上诉中，联邦巡回上诉法院维持了地区法院对侵权和有效性的裁定，但推翻了对某些损害赔偿金作出的裁决，将案件发回地区法院重审损害赔偿。在发回重审期间，专利审判和上诉委员会就多个<sup>第三方</sup>多方复审作出了最终书面裁定，认定 **Packet** 对 **NetScout** 主张的所有权利要求均不可取得专利。**Packet** 对委员会的裁定提出上诉。在委员会作出最终书面裁决后，**NetScout** 提出动议，申请驳回 **Packet** 的侵权案件，或者在 **Packet** 的上诉待决期间暂缓审理此案。地区法院驳回了此申请驳回或暂缓执行的动议，并就第一次上诉发回重审的诉讼争议问题作出了经修订的终审判决。**NetScout** 提出上诉。

在 **NetScout** 提出上诉后，联邦巡回上诉法院维持了委员会在<sup>第三方</sup>多方复审中认定不可取得专利的最终书面裁定。在上诉中，由 3 名法官组成的合议庭（上次审理此案的也是这一合议庭）裁定，**Packet** 提起诉讼的专利侵权行为已无法律意义，因为对 **Packet** 提起诉讼的专利侵权行为作出的判决不足以构成终审判决，无法免于被裁定为不可取得专利。联邦巡回上诉法院解释称，只有在诉讼进行到法院除执行判决外无需再采取任何其他措施这一阶段的情况下，侵权判决才真正构成“终审”判决，才可免于在之后被裁定为不可取得专利。在联邦巡回上诉法院最初维持侵权判决后，**Packet** 的侵权判决并不足以构成“终审”判决，因为地区法院必须重新审议发回重审的损害赔偿，而这并不是“.....除执行判决外无需再采取任何其他措施”，除此之外还是需要采取其他措施。在地区法院作出经修订的判决之后，**Packet** 的侵权判决也不足以构成“终审”判决，因为 **NetScout** 的上诉并非轻率诉讼。

## Intellectual Tech 可具有独立的宪法资格

在 [Intellectual Tech LLC 诉 Zebra Technologies Corporation](#) 一案（上诉案件编号：22-2207）中，联邦巡回上诉法院认为，即使协议中规定了另一方具有非排他性许可权，但专利所有人仍可以保留排他性权利，以便在主张专利侵权时具备证明事实损害的宪法资格。

OnAsset Intelligence Inc（下称“OnAsset”）的子公司 Intellectual Tech（下称“IT”）起诉 Zebra 侵犯其专利。在提起诉讼之前，OnAsset 向 Main Street Capitol Corp.（下称“Main Street”）授予了对诉讼中专利的担保权益，包括在违约的情况下可行使的权利。OnAsset 未能按期偿还贷款，因此与 Main Street 签订了一份延期还款协议。与此同时，IT 成立，OnAsset 将诉讼中的专利转让给了 IT。IT 签订了一份加入协议，从而加入了 OnAsset 与 Main Street 签订的贷款协议，成为该贷款协议新的一方，但随后 IT 也违反了该贷款协议。OnAsset、IT 及 Main Street 之间的协议规定，如果发生违约行为，则 Main Street 可选择“出售、转让、让与、抵押或以其他方式处置”诉讼中的专利。在提起诉讼时，Main Street 尚未对专利行使协议项下的任何选择权。Zebra 最初以缺乏诉讼资格为由提出驳回诉讼的动议，但地区法院驳回了这一动议。Zebra 以（地区法院）缺乏属事管辖权为由，再次以即决判决动议的形式提出了诉讼资格动议。地区法院以缺乏宪法资格为由批准了该动议，裁定 Main Street 可将专利许可给 Zebra 这一点剥夺了 IT 的全部排他性权利，从而导致 IT 不具有宪法资格。地区法院阻止了 IT 试图通过加入 Main Street 来挽回宪法资格的尝试，因为上述宪法资格缺陷在立案时就已存在，因而无法挽回宪法资格。IT 提出上诉。

在上诉中，Zebra 声称 IT 缺乏排他性权利，因为 Main Street 在协议项下的许可权：(1) 是排他性的，因此剥夺了 IT 的全部排他性权利；或 (2) 是非排他性的，但仍剥夺了 IT 的全部排他性权利。首先，联邦巡回上诉法院驳回了 Zebra 的论点，即：担保协议已向 Main Street 授予了排他性许可权，Main Street 无需采取进一步的行动。相反，上述违约行为只是触发了 Main Streets 的选择权。其次，联邦巡回上诉法院驳回了 Zebra 的论点，即：Main Street 有权许可专利这一点剥夺了 IT 的全部排他性权利。联邦巡回上诉法院认为，“即使专利所有人向另一方授予许可专利的权利，但只要没有其他情况，专利所有人仍然拥有足以满足事实损害诉讼要求的排他性权利。”此外，联邦巡回上诉法院还认为，Main Street 在协议项下拥有进行转让的选择权，也并不意味着立即剥夺了 IT 的排他性权利：是否真正进行了转让应根据实际权利转让情况来判断，而不应仅仅根据拥有转让的权利来判断。因此，联邦巡回上诉法院推翻并发回重审，裁定 IT 至少保留了其在上述专利中的部分排他性权利，因此事实上受到了损害，即使 IT 和 Main Street 都有权许可专利。

联邦巡回上诉法院还指出，其并未裁定 IT 的合法权益是否足以满足第 281 条项下对“专利权人”法定诉讼资格的要求，因为这与证明存在事实损害的宪法资格要求是两种截然不同的要求。

## 印刷品原则：通信不受此原则约束

在 [Ioengine, LLC 诉 Ingenico Inc.](#) 一案（上诉案件编号：21-1227）中，联邦巡回法院认为，要求为通信“进行加密”或提供“程序代码”的权利要求限制不受印刷品原则的约束。

Ingenico 提交了多方复审申请，对 IOENGINE 的三项专利中的多项权利要求的有效性提出质疑。Ingenico 公司辩称，根据印刷品原则，要求“为通信进行加密”和“提供程序代码”的权利要求限制（在接受多方审查时）不具备可取得专利的权重。委员会同意 Ingenico 的论点，认定上述权利要求限制受印刷品原则的约束，因为上述限制要求保护的是通信中传输的信息内容。委员会依据这一认定裁定引用上述限制的权利要求被现有技术所占先。IOENGINE 提出上诉。

联邦巡回上诉法院认为，要求“为通信进行加密”和“提供程序代码”的限制不受印刷品原则的约束，因为此类限制“并不是为要求保护通信内容而在本案中提出的”。根据联邦巡回上诉法院的观点，要求对通信进行“加密”是指对通信的“形式”而不是通信的“内容”进行加密。并且要求通信中包含“程序代码”也没有明确指明通信内容。因此，联邦巡回法院推翻了委员会对引用上述限制的权利要求的占先性裁定。

## 联邦巡回上诉法院全院采用新的测试来确定设计专利的显而易见性

在 [LKQ Corporation 诉 Gm Global Technology Operations LLC](#) 一案（上诉案件编号：21-2348）中，联邦巡回上诉法院认为，联邦巡回上诉法院全院推翻了之前用于确定外观设计专利是否具有显而易见性的 *Rosen-Durling* 测试方法，而是采用了“更灵活”的方法。

LKQ Corporation 和 Keystone Automotive Industries, Inc.（统称为“LKQ”）申请对 GM Global Technology LLC 拥有的一项汽车挡泥板的外观设计专利进行多方复审。

专利审判和上诉委员会采用了 *Rosen-Durling* 测试，根据该测试，主要参考文献“必须与被质疑的设计权利要求‘基本相同’”，而任何次要参考文献“必须与主要参考文献‘密切相关’，以便其中一个参考文献中的特征可表明此类特征适用于其他参考文献”。委员会裁定 LKQ 未能证明显而易见性，因为其未能证明 LKQ 的主要参考文献中设计与要求保护的设计“基本相同”。因为委员会根据 *Rosen-Durling* 标准确定 LKQ 的主要参考文献不符合主要参考文献的要求，所以委员会从未考虑过 LKQ 的次要参考文献是否与主要参考文献“密切相关”，“以便其中一个参考文献中的特征可表明此类特征适用于其他参考文献”。

LKQ 提出上诉，联邦巡回上诉法院合议庭维持了委员会的裁定。联邦巡回上诉法院随后批准全院进行重审，并撤销了合议庭的意见。

联邦巡回上诉法院全院推翻了 *Rosen-During* 测试。联邦巡回上诉法院得出结论认为，该测试与《美国法典》第 35 编第 103 条的“广泛和灵活的标准”以及最高法院在 *KSR* 和 *Graham* 案中的先例不一致，在该案中，最高法院建议在确定显而易见性时采取“更灵活的方法”。联邦巡回上诉法院参照 *Graham* 案中的各项因素，制定了一个确定外观设计专利显而易见性的框架。

首先，是“在设计领域的普通设计师的知识范围内，考虑‘现有技术的范围和内容’。”联邦巡回上诉法院拒绝“对判断设计专利类似技术的测试方法确定一个完整而精确的界定范围”。联邦巡回上诉法院指出，“与制成品属于同一技术领域的现有技术设计应属于类似技术”，但“并不排除其他技术也可能是类似技术”。

其次，是“确定现有技术设计与争议的设计权利要求之间的差异”。联邦巡回上诉法院的方法“抛弃了对‘相似性’的严格要求。”相反，新的方法是“……从制成品所属领域中普通设计师的视角出发，比较要求保护的设计专利与现有技术设计的外观。”

最后，是确定“相关领域的普通技术人员的水平”。联邦巡回上诉法院在本次审理中，拒绝改变其之前在审理设计专利显而易见性分析时，对于“次要考虑因素”（例如商业成功、行业赞誉以及是否被抄袭等）的适用性的既有判例原则。

联邦巡回上诉法院“重申”，外观设计专利的显而易见性分析应“侧重于要求保护的设计的整体视觉效果，而非过于片面关注个别特征”。联邦巡回上诉法院指出，“主要参考文献和次要参考文献不必‘密切相关’，以便其中一个参考文献中的特征可表明此类特征适用于其他参考文献，但其必须都是专利外观设计的类似技

术”。最后，联邦巡回上诉法院解释称，“结合此类参考文献的动机不必是此类参考文献本身中包含或建议/暗示的动机。”

**Lourie** 法官对此表示赞同，但同时指出，联邦巡回上诉法院本可以对 *Rosen* 和 *Durling* 判例做适当放宽调整，令其更具有灵活性，而不是推翻这些判例。

由于专利转让中的措辞模棱两可，导致推翻了对诉讼资格作出的即决判决

在 [Core Optical Technologies, LLC 诉诺基亚公司](#) 一案（上诉案件编号：23-1001）中，联邦巡回上诉法院认为，根据加州法律，应裁定雇佣协议中“完全在我的个人时间中”这一措辞是模棱两可的，因此推翻了判定无资格就专利侵权提起诉讼的即决判决。

Core Optical Technologies, LLC 起诉诺基亚公司及其他公司（统称为“诺基亚”）侵犯其专利。列明发明人 Mark Core 博士已于 2011 年将所主张的专利转让给了 Core Optical。诺基亚提出动议，请求进行即决判决，判定 Core Optical 缺乏诉讼资格。诺基亚辩称，2011 年的转让无效，因为 Core 博士已经通过 1990 年的雇佣相关协议将专利权转让给了称为 TRW Inc. 的第三方。这份 1990 年的协议自动将 Core 博士在受雇期间开发的发明转让给了 TRW，但“完全在 [Core 博士] 的个人时间中”开发的发明除外。双方均未对以下事实提出争议：Core 博士于 1993 年开始攻读哲学博士学位，在此期间，他在研究过程中构思了 '211 专利中要求保护的发明，并将该发明付诸实践。在攻读哲学博士学位期间，Core 博士一直是 TRW 的带薪兼职员工，并且还是 TRW 资助的博士研究生。TRW 支付了 Core 博士的学杂费，并为他发放工资、每月津贴和全额员工福利。地区法院裁定，Core 博士用于攻读哲学博士学位的时间并不完全是他的“个人时间”。地区法院作出即决判决，判定 Core Optical 缺乏诉讼资格。Core Optical 提出上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的判决。根据加州法律，联邦巡回上诉法院裁定“完全在我的个人时间中”这一措辞模棱两可，无法在未经进一步查明事实的情况下做出终局性的解释。联邦巡回上诉法院注意到，在 Core 博士对 TRW 资源的使用，以及他的博士研究（最终导致取得专利）是在多大程度上独立于他的工作而进行的这一方面，存在相互矛盾的证据。联邦巡回上诉法院将此案件发回做进一步审理，以解决上述模棱两可的措辞。

Mayer 法官对此持有异议。他认为，地区法院批准诺基亚的即决审判动议是正确的，因为根据加州法律，Core 博士并没有“完全在[他的]个人时间中”开发专利发明。