

July 2024 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

仅仅因为专利容易受到无效性质疑不足以驳回初步禁令

在 *Natera, Inc. 诉 Neogenomics Laboratories, Inc.* 一案（上诉案件编号：24-1324）中，联邦巡回法院裁定，如果没有提出实质性的无效问题，即使所主张的专利容易受到无效质疑，初步禁令也可能有效。

Natera 声称，NeoGenomics 的产品 RaDaR 检测法侵犯了 Natera 有关检测 ctDNA 以早期评估癌症复发的专利。地区法院发布了一项初步禁令，禁止 NeoGenomics 生产、使用、销售或要约出售 RaDaR 检测法，因为它侵犯了 Natera 的专利 (US 11,519,035)。地区法院对其命令进行了多次澄清，以允许使用 RaDaR 检测法进行某些研究和测试，因为这种使用符合公共利益。

NeoGenomics 提起上诉，辩称：(a) RaDaR 检测法没有侵犯 Natera 的专利；(b) 鉴于现有技术参考文献和该领域的知识，'035 专利无效；(c) 由于 RaDaR 检测法具有更高的灵敏度，公共利益要求允许销售该检测法。联邦巡回法院不同意这一观点，维持了地区法院的判决。

在上诉中，NeoGenomics 辩称地区法院未能对 '035 专利进行明确的权利要求解释。联邦巡回法院裁定，无需进行明确的权利要求解释，因为 NeoGenomics 在其提出暂缓初步禁令等待上诉的动议之前并未提出权利要求解释争议。NeoGenomics 公司接下来声称，驳回初步禁令的责任在于专利“仅仅易受”无效性质疑。联邦巡回法院指出，NeoGenomics 的观点是错误的。虽然被控侵权人不需要提出实际无效的案例来避免初步禁令，但被控侵权人确实需要证明存在“实质性的无效问题”。NeoGenomics 公司未能阐明为什么熟练的技术人员会有动机将现有技术中的参考文献用于基于 cfDNA 的癌症检测，因此未能证明存在实质性的无效问题。

最后，NeoGenomics 公司辩称，RaDaR 的灵敏度优于 Natera 公司的产品，因此出于公共利益的考虑，需要推翻初步禁令以造福癌症患者。联邦巡回法院认为，NeoGenomics 公司关于 RaDaR 具有优越性的说法没有临床数据支持，并进一步认为地区法院努力调整禁令，允许使用 RaDaR 检测法的研究和某些测试继续进行，解决了人们对获得 RaDaR 检测法的公共利益的担忧。

重复专利原告因未亲自出庭而付出代价

在 [Backertop Licensing LLC 诉 Canary Connect, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：23-2367）中，联邦巡回法院裁定《联邦民事诉讼规则》第 45 条不限制法院主动发布出庭命令的地理范围。

背景：在过去的一年半中，特拉华州首席法官一直在调查数十起相关专利案件中潜在的律师和当事人的不当行为。这些案件的原告是有限责任公司，与 IP Edge（一家专利货币化公司）和 Mavexar（咨询公司）有关联。由于担心 IP Edge 和 Mavexar 采取的策略向法院隐瞒了真正的利益相关方，通过向美国专利商标局提交虚假转让书向空壳有限责任公司欺诈性地转让专利来对法院实施欺诈，违反当地披露规则，并违反职业行为准则，地区法院举行了证据听证会，以收集有关当事人行为的信息。涉及 Backertop Licensing LLC 的案件是地区法院调查的一部分。

地区法院诉讼：LaPray 女士是 Backertop Licensing LLC 的唯一所有者，该实体已在多个联邦地区法院提起了至少 12 起专利侵权案件。LaPray 女士还是另外六家有限责任公司的管理成员，这些有限责任公司已提起至少 97 起专利侵权案件。2023 年 3 月，地区法院命令 Backertop、LaPray 女士及其律师出示与法院关注的潜在欺诈行为有关的文件，并命令 LaPray 女士确认“Backertop 拥有的任何和所有资产”。Backertop 要求撤销出示文件令，随后提交了一份共同撤诉协议。几天后，Backertop 的律师要求终止律师代理，但 Backertop 不同意。地区法院安排了一次听证会，并命令所有当事人亲自出庭。法院驳回了 Backertop 撤销出示文件令的动议，并在收到文件后通知各方，地区法院有问题要询问 LaPray 女士，要求她亲自出庭。为了照顾 LaPray 女士的时间冲突，法院设定了新的听证日期并驳回了她通过电话出庭的请求。Backertop 请求重新考虑，辩称《美国联邦民事诉讼法典》第 45 章的地理限制“排除了地区法院要求 LaPray 女士在特拉华州出庭的命令”。地区法院驳回了该动议。在 LaPray 女士仍然拒绝出席预定的听证会后，地区法院裁定她藐视法庭，并处以每天 200 美元的罚款，直到她亲自出庭。Backertop 和 LaPray 女士提出上诉。

联邦巡回法院诉讼：联邦巡回法院维持了地区法院的判决，并解释说：“从表面上看，FRCP 45 仅适用于当事人或律师向 100 英里范围内的人员发出传票，要求其出席审判、听证或作证。”因此，第 45 条不适用于地区法院主动下达的出庭命令。联邦巡回法院还裁定，地区法院的强制令是“调查涉及 Backertop 的潜在不当行为的适当手段”。

自动化背景调查过程的专利被认为不符合第 101 条规定的专利资格

在 *Miller Mendel, Inc. 诉 City Of Anna, Texas* 一案（上诉案件编号：22-2090）中，联邦巡回法院裁定，对于在判决前从侵权主张中排除的任何权利要求，不存在实际争议。

Miller Mendel, Inc. (“Miller Mendel”) 声称德克萨斯州安娜市（安娜市）侵犯了其专利权，该专利涉及管理入职前背景调查的软件系统。援引第 101 条专利不适格性，地区法院批准了安娜市的判决动议。Miller Mendel 提出上诉，特别是法院的专利不适格性的裁决。在交叉上诉中，安娜市认为地区法院在重新审议令中犯了错，该令澄清判决将无效性判定限制在仅权利要求 1、5 和 15。

首先，联邦巡回法院确认了地区法院的重新审议令。安娜市认为无效性判定应延伸至权利要求 9。然而，联邦巡回法院认为缺乏对剩余权利要求的对事管辖权。在地区法院最初判决之前，Miller Mendel 修改了其侵权主张，仅声称侵犯了权利要求 1、5 和 15。因此，修正消除了现有争议，并削弱了法院对剩余权利要求的对事管辖权。

其次，联邦巡回法院维持了地区法院的专利不符合资格的裁决。应用 *Alice* 第一步，巡回法院裁定这些权利要求虽然是一种改进，但构成抽象概念。应用第二步，这些权利要求未能包含将发明转化为符合专利资格的应用的额外要素。这些限制只需要常规的计算机和网络功能，说明书描述该发明自动化了“普通入职前背景调查的大多数任务”。

禁止反言不适用于先前发布的权利要求

在 [Softview LLC 诉 Apple Inc.](#) 一案（上诉案件编号：23-1005）中，联邦巡回法院裁定，37 CFR § 42.73(d)(3)(i) 下的禁止反言仅适用于在专利商标局获得新的或修改后的权利要求，而不适用于维持已经发布的权利要求。

苹果和摩托罗拉请求对 SoftView 的专利进行双方重新审查，该专利涉及在移动设备上显示互联网内容。京瓷还针对 SoftView 的 319 项专利权利要求中的 18 项提出了双方复审 (“IPR”) 请求。苹果还单独提出了单方复审理求，但在京瓷公司的 IPR 结果出来之前，所有双方复审和单方复审均被暂停。由于 IPR 的结果，委员会认定，SoftView 专利中 18 项受到质疑的权利要求明显不具备专利性。

IPR 结束后，重新审查的暂停状态被解除。在单方复审期间，SoftView 将 IPR 程序中被取消的多项权利要求的限制合并在一起，对多项权利要求进行了修改。这些修改后的权利要求在单方复审证书中发布。后来，在双方复审中，委员会根据 37 C.F.R. § 42.73(d)(3)(i)，驳回了所有待决权利要求，包括之前在单方复审中发布的权利要求，因为这些权利要求与在 IPR 中被宣告无效的权利要求没有“专利区别”。SoftView 对双方复审提起上诉，除其他事项外，还辩称专利复审委员会根据 §42.73(d)(3)(i) 对先前发布的权利要求适用禁止反言是不恰当的。

第 42.73(d)(3)(i) 条禁止专利所有人“在任何专利中获得：(i) 与最终驳回或取消的权利要求没有专利区别的权利要求”。联邦巡回法院同意 SoftView 的观点，即根据其条款，第 42.73(d)(3)(i) 条仅适用于“获得”权利要求，而不适用于维持现有权利要求。因此，联邦巡回法院撤销了委员会关于已经发布的权利要求的裁决。

SoftView 公司还辩称，专利商标局无权发布 42.73(d)(3)(i)，因为该条例规定，基于与先前被取消的权利要求的比较，而非与现有技术的比较，权利要求不具有专利性。联邦巡回法院驳回了这一论点，认为专利商标局的规定是根据专利商标局的规则制定权合法颁布的。因此，联邦巡回法院维持了委员会的裁决，即禁止 SoftView 获得与 IPR 程序中被取消的权利要求在专利上没有区别的修正权利要求。

根据 35 USC 102(b)(2)(B)，私下出售不足以构成公开披露

在 [*Sanho Corp. 诉 Kaijet Technology International Limited, Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：23-1336）中，联邦巡回法院裁定，根据 35 USC 102(b)(2)(B)，发明人的私下出售并不构成发明的“公开披露”，即使第三方的私下销售可能构成 35 USC 102(a)(1) 规定的无效“公开使用”。

Kaijet 公司以 Sanho 公司拥有的一项专利的权利要求显而易见为由，请求进行双方复审。每个显而易见的组合都包括一份名为 Kuo 的美国专利申请出版物，该出版物的有效申请日早于 Sanho 公司的专利申请日。Sanho 公司声称，Kuo 并非现有技术，因为被质疑的 Sanho 公司专利的发明人在 Kuo 的有效申请日之前就向 Sanho 公司出售并交付了体现所要求发明的设备。Sanho 辩称，此私下销售符合公开披露的条件，因此 Kuo 并不属于 35 USC § 102(b)(2)(B) 项下的现有技术。委员会驳回了 Sanho 的论点，认定私人出售不属于符合 102(b)(2)(B) 豁免条件的公开披露。Sanho 提起上诉，认为 102(b)(2)(B) 中的“公开披露”一词应解释为包括 102(a)(1) 中描述的所有披露，其中包括发明“出售”的情况。

联邦巡回法院维持了委员会的决定，认为根据 102(b)(2)(B) 条通过私人销售的方式并不属于公开披露。联邦巡回法院指出，虽然标的物可以根据 102(a)(1) 通过私下出售进行披露，但从法规的文字解读来看，102(b)(2)(B) 中的“公开披露”是一个不同的短语，应通过添加“公开”一词来赋予其更狭窄的含义。此外，联邦巡回法院指出，立法历史表明 102(b)(2)(B) 公开披露要求公众可访问性。最后，联邦巡回法院区分了“公开使用”和“公开披露”，后者要求发明向公众开放。联邦巡回法院拒绝将 102(a)(1) 中对“公开使用”的司法解释纳入 102(b)(2)(B) 中“公开披露”的定义中。由于发明人与 Sanho 之间的私下销售并未充分向公众披露发明主题，不符合 102(b)(2)(B) 豁免条件，因此委员会认为 Kuo 的发明属于现有技术并无错误。