

August 2024 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

说明信息操纵步骤，否则根据第 101 条无效

在 [Mobile Acuity Ltd. 诉 Blippar Ltd.](#) 一案中（上诉案件编号：22-2216），联邦巡回上诉法院认为，仅叙述以结果为导向的功能性用语，而未明确说明信息操纵步骤的专利权利要求，根据《美国法典》第 35 编第 101 条是无效的。

Mobile Acuity 起诉 **Blippar** 侵犯其两项专利，这两项专利涉及将用户上传的图像和信息与现实世界位置相关联的系统和方法。**Blippar** 提出驳回动议，辩称某些权利要求代表了每项专利的全部权利要求集合，并且这些权利要求根据《美国法典》第 35 编第 101 条是无效的。地区法院批准了 **Blippar** 的驳回动议，裁定受质疑的权利要求代表了所主张的专利的全部权利要求，并进一步裁定这些权利要求涉及不可授予专利的主题。**Mobile Acuity** 随后向联邦巡回上诉法院提出上诉。

在上诉中，联邦巡回上诉法院维持了地区法院的判决。首先，联邦巡回上诉法院认为，地区法院将某些权利要求视为代表所主张专利的全部权利要求的做法是正确的。联邦巡回上诉法院裁定，**Blippar** 已经证明，所主张专利的全部权利要求“基本上相似，并且都与同一个不适格的概念相关联”，并且 **Mobile Acuity** 未能指出其任何权利要求中与地区法院视为具代表性的权利要求有实质性区别的任何限制。

其次，联邦巡回上诉法院认定，所主张的权利要求涉及“接收信息，将信息与图像相关联，比较图像以及基于所述比较呈现信息”的抽象概念。根据 **Alice/Mayo** 两步测试法的第一步，联邦巡回上诉法院裁定，所主张的权利要求仅包含以结果为导向的功能性语句，并且省略了关于如何执行权利要求步骤的任何具体要求。具体而言，联邦巡回上诉法院裁定，要求一个图像与另一个图像“相对应”的权利要求用语未能描述一种用于比较图像的具体方法。根据 **Alice/Mayo** 测试法的第二步，联邦巡回上诉法院得出结论，**Mobile Acuity** 所声称的发明概念是抽象概念本身的一部分。

销售阻却条款仍然适用于采用保密工艺制造的产品

在 [Celanese International Corporation 诉 ITC](#) 一案中（上诉案件编号：22-1827），联邦巡回法院认为，如果采用保密工艺制造的产品已在关键日期之前售出，则根据销售阻却条款（《美国法典》第 35 编第 102(a)(1) 条），该工艺的专利权利要求将被视为无效。

Celanese 向国际贸易委员会提交了一份诉状，指控 Jinhe 进口的产品是使用其专利工艺制造的。Jinhe 提出简易判决动议，申请裁决所主张的权利要求根据销售阻却条款是无效的，理由是 Celanese 在关键日期之前就已经在美国销售了使用其专利工艺制造的产品。Celanese 辩称，《美国发明法案》（“AIA”）变更了旧 AIA 的销售阻却法律，因此销售阻却条款不再适用。行政法官批准了 Jinhe 的动议，裁决 AIA 并没有变更“销售阻却”的定义，因此所主张的权利要求是无效的。委员会拒绝进行复审，Celanese 向联邦巡回上诉法院提起上诉。

联邦巡回上诉法院指出，其“长期以来一直认为，在关键日期之前销售使用保密工艺制造的产品将导致此类工艺无法获得专利”。联邦巡回上诉法院解释称，在 *Helsinn Healthcare S.A. 诉 Teva Pharms. USA* 一案（586 U.S.123 (2019)）中，最高法院裁决，AIA 的颁布并没有变更与第 102 条中“销售阻却”条款项下的保密销售相关的大量法律判例/规范。因此，最高法院裁定，即使某种专利化合物未公开披露化合物成分，销售此类化合物仍然会触发旧 AIA 的销售阻却条款。联邦巡回上诉法院运用相同的推理认为，在销售使用保密专利工艺制造的产品方面，国会无意“废除对该术语的既定解释”。联邦巡回上诉法院裁定，旧 AIA 和 AIA 第 102 条中的任何文字变更都“仅反映对含义实质相同的术语进行文字上的完善”。联邦巡回上诉法院还裁定，第 102(b)、271(g) 和 273(a) 条的变更并不表明国会意在改变“销售阻却”条款的适用范围。因此，联邦巡回上诉法院维持了 ITC（国际贸易委员会）的无效裁决。

专利陷阱：明确母子专利关系中显而易见型重复专利的界限

在 [Allergan USA, Inc. 诉 Msn Laboratories Private Ltd.](#) 一案中（上诉案件编号：24-1061），联邦巡回上诉法院认为，在专利共享同一优先权日期的情况下，基于后提交、后授权、先到期的子专利，不能使先提交、先授权、后到期的专利权利要求因为显而易见型重复专利而无效。

2019 年，Sun Pharmaceutical Industries (Sun) 提交了一份简略新药申请 (ANDA)，申请 FDA 对营销和销售 Viberzi® 的仿制药给予批准。随后，Allergan 起诉 Sun，指控 Sun 提交的 ANDA 直接侵犯了 Allergan 的一项专利，该项专利的专利期限调整天数超过了 1,000 天。在诉讼待决期间，专利的继续申请获得授权（子专利）。Sun 辩称，由于后到期的母专利与子专利相比属于显而易见型重复专利，因此母专利无效。地区法院裁定母专利因构成显而易见型重复专利 (ODP) 而无效。地区法院的结论是，专利期限调整后的到期日期较晚，导致以不公正的方式延长了专利期限，从而违反 ODP 的原则。

联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的判决，裁定先申请、先授权、后到期的权利要求不能因后申请、后授权、先到期且具有共同优先权日期的参考权利要求而导致无效。在本案中，母专利是先申请和先得到授权的，因此界定了母专利中的发明的初始独占范围。上述子专利产生自最初申请的同一母专利，但申请时间较晚。联邦巡回上诉法院解释称，母专利不能仅由于因专利期限调整而延长了期限，就因子专利而导致无效。在这种情况下，如果先申请的专利被导致无效，则可能会破坏专利期限调整的目的，即弥补专利申请过程中的延误，并且会造成一种不公的局面，即专利所有人将失去因依法获得的延期而得到的利益。

Platinum 不能仅凭推测就获得诉讼资格

在 *Platinum Optics Technology Inc. 诉 Viavi Solutions Inc.* 一案中（上诉案件编号：23-1227），联邦巡回法院认为，因可能的侵权责任而获得诉讼资格需要有确凿的未来活动计划，此类计划将造成未来侵权的重大风险，或者可能导致专利所有人提出侵权索赔。

Viavi 曾在两起民事诉讼中起诉 Platinum Optics Technology (“PTOT”) 侵犯其专利，但均被驳回且不可再诉。就在诉讼仍在地区法院接受审理期间，PTOT 便提交了一份多方复审申请，对这两起民事诉讼中主张的专利提出质疑。在诉讼被地方法院驳回后，委员会发布了最终书面决定，裁定 PTOT 未能证明上述专利的权利要求无法获得专利。PTOT 对委员会的裁定提起上诉。

虽然一方当事方不需要具备第 III 条诉讼资格即可在行政机构出庭，但其必须具备诉讼资格才能申请联邦法院对行政机构最终裁决的复审。在本案中，联邦巡回上诉法院裁定 PTOT 没有诉讼资格，并驳回了上诉。PTOT 声称，由于其面临着 Viavi 未来提出侵权索赔的重大风险，因此其具备诉讼资格。为了证明其论点，PTOT 首先引用了 Viavi 发出的一封信函，该信函称，Viavi 认为 PTOT 必须侵犯其专利才能履行其供应协议。但是，联邦巡回上诉法院指出，该信函是在民事诉讼被驳回且不可再诉之前发出的，并得出结论称，PTOT 仅根据该信函而作出未来诉讼方面的推测这一点并不足以确立诉讼资格。接下来，PTOT 提交了一份声明，表示正在开发其产品的新型号，并预计 Viavi 会再次主张诉讼中的专利。联邦巡回上诉法院认为该声明没有说服力，并指出，该声明没有提供新型号的开发计划或细节，也没有说明新型号与诉讼中的专利之间可能的关系。联邦巡回法院的结论是，PTOT 未能证明其有具体的未来活动计划，此类计划将造成侵权的重大风险，或者可能导致 Viavi 提出侵权索赔。因此，PTOT 没有资格对委员会的决定提出上诉。

字面侵权与等同原则是否属于同一问题？

在 [威斯康星校友研究基金会诉 Apple Inc. 一案](#) (上诉案件编号：22-1884)，联邦巡回上诉法院认为，就问题排除而言，字面侵权与等同原则下的侵权应视为同一问题。

威斯康星校友研究基金会 (“WARF”) 就对 Apple 提起的两起相关诉讼的最终判决提出上诉。在第一起诉讼 (“*WARF I*”) 中，WARF 指控 Apple 的 A7 和 A8 处理器侵犯了 WARF 的 '752 专利。在第二起诉讼 (“*WARF II*”) 中，WARF 指控苹果的 A9 和 A10 处理器也侵犯了该项专利。在 *WARF I* 中，陪审团裁定苹果构成对 WARF 的专利的字面侵权。苹果公司对陪审团的判决提出上诉，联邦巡回法院推翻了原判。*WARF II* 在 *WARF I* 的上诉结果出来之前被暂停审理。随后，WARF 申请根据等同原则，在 *WARF I* 中对侵权问题进行重新审判。WARF 还申请根据等同原则继续进行 *WARF II* 的审理。地区法院驳回了这两项申请。在 *WARF I* 中，地区法院驳回了 WARF 提出的根据等同原则重新审判的动议，因为 WARF 已经放弃等同原则理论。在 *WARF II* 中，地区法院裁定，在 *WARF I* 中做出的不构成侵权的裁决排除了认定 A9 和 A10 处理器侵犯“752 专利”的可能性。WARF 对地区法院的这两项裁定都提出了上诉。

联邦巡回法院首先确认 WARF 在 *WARF I* 中放弃了等同原则的主张，部分原因是 WARF 出于策略因素而主动放弃了这一理论。接下来，联邦巡回上诉法院确认，WARF 的等同原则理论因先前做出的不构成字面侵权的裁决而受到禁止。。联邦巡回上诉法院裁定，*WARF I* 中的 A7/A8 处理器与 *WARF II* 中的 A9/A10 处理器“基本相同”，并且就问题排除而言，字面侵权与等同原则属于同一“问题”：它们具有相同的法定基础，历来被视为同一问题，并且根据这两种理论，证据和审前准备工作都是相同的。最后，联邦巡回上诉法院裁定，*WARF II* 也根据 *Kessler* 原则而受到禁止，该原则禁止在先前做出不构成侵权裁决后对基本相同的产品提出侵权索赔。