

October 2024 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

未获得第三方意见并非故意侵权的证据

在 [*Provisur Technologies, Inc. 诉 Weber, Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：23-1438）中，联邦巡回上诉法院认为，专利权人不能以被控侵权人未获得第三方关于不侵权的意见来证明被控侵权是故意的。

Provisur 提起诉讼，指控 Weber 的 SmartLoader 产品侵犯了 Provisur 的一项专利。陪审团认定 Weber 故意侵权并判决支付损害赔偿。判决后，Weber 提出了关于不构成故意侵权和不构成侵权的法律判决动议，以及关于损害赔偿的新审动议。地区法院驳回了 Weber 的动议。Weber 提起上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了地区法院关于故意侵权的认定。法院认为，Provisur 专家证人的证词违反了《美国法典》第 35 篇第 298 条，该条禁止以被控侵权人未获得律师意见来证明其故意侵权。在审判期间，专家证人就 Weber 未咨询第三方来评估涉嫌侵权的专利进行作证。联邦巡回上诉法院认为，Provisur 不能以咨询第三方意见来取代律师意见从而规避第 298 条的规定，并且地区法院在采纳专家证词方面存在错误。法院认为，该专家证词的其余部分不足以在法律上证明故意侵权。

联邦巡回上诉法院还推翻了地区法院驳回不构成侵权的法律判决的裁定。根据法院的意见，Provisur 的侵权理论依赖于 Weber 的 SmartLoader 可以被重新编程以按照所要求保护的那样操作。Provisur 的专家证人作证说，这可以通过操纵 SmartLoader 输送机的某些参数来实现。然而法院指出，这样做需要 Weber 的客户无法获得的访问权限。此外，专家证人作证说，他并非能够按照所要求保护的那样配置 SmartLoader，而只是他可以这样做。联邦巡回上诉法院据此得出结论，认为专家证词并非证明侵权的实质性证据。

第三，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院驳回损害赔偿新审判裁定的裁定。法院认为，地区法院允许 Provisur 使用整个市场价值规则是错误的。法院指出，Weber 的 SmartLoader 中被控侵权的特征是较大组件的一部分，而该组件本身只是整个多组件食品包装生产线的一个组件。联邦巡回上诉法院认为，Provisur 未能提供充分的证据证明专利特征带动了市场对整条生产线的需求。

专利侵权抗辩的充分性与专利的复杂性相互关联

在 [Alexsam, Inc. 诉 Atena, Inc. 一案（上诉案件编号：22-2036）](#) 中，联邦巡回上诉法院对初审法院关于一方当事人专利侵权抗辩充分性的认定进行重新审查，并在审查过程中考虑了众多因素，包括专利本身的复杂性。

AlexSam 起诉 Aetna 侵犯专利权，声称 Aetna 销售的万事达卡和 VISA 品牌产品侵犯了 AlexSam 的多功能借记卡/信用卡技术。AlexSam 和万事达此前曾签订了一份许可协议，授权万事达处理并允许他人处理“许可交易”——其定义是“激活账户或为账户增值的每个过程”。Aetna 提出了驳回动议，地区法院批准了该动议。地区法院认为：(1) Aetna 通过许可协议获得了销售万事达卡和 VISA 品牌产品的明确许可，以及 (2) AlexSam 的抗辩存在缺陷，因为只有第三方客户才能直接侵犯 AlexSam 的技术。

联邦巡回上诉法院撤销了地区法院的判决。联邦巡回上诉法院分析了许可协议，并得出结论，协议的明文规定，任何不包括激活或增值交易的组件均未获得该协议的许可。由于 AlexSam 主张的专利权利要求不仅限于涉及激活或增值的交易，因此并非所有侵犯 AlexSam 专利权利要求的行为都将获得该协议的许可。联邦巡回上诉法院还重申了充分抗辩专利侵权的框架，并列出了若干因素——包括“技术的复杂性、任何给定要素对于实施所主张权利要求的重要性，以及涉嫌侵权设备的性质”。联邦巡回上诉法院认为，其对初审法院在此事项上的裁定的审查是重新审查，并得出结论，AlexSam 的抗辩是充分的，部分原因是所涉技术的复杂性（或缺乏复杂性）。因此，联邦巡回上诉法院撤销原判并将案件发回重审。

如果说明书表明权利要求术语并非其通常含义，则在 **12(b)(6)** 阶段解决权利要求解释争议可能存在错误

在 [Utto Inc. 诉 Metrotech Corp. 一案（上诉案件编号：23-1435）](#) 中，联邦巡回上诉法院认为，如果单词“组 (group)”的通常含义是“两个或更多个”，但说明书表明该术语可意指“一个或多个”，则地区法院在驳回动议阶段解释权利要求是错误的。

UTTO Inc. 起诉 Metrotech Corp.，指控其专利侵权，并申请了初步禁令。涉案专利要求保护用于检测地下公用事业管线的方法，专利中将其称为“埋地资产”。在驳回初步禁令动议时，地区法院将“一组埋地资产数据点”解释为每个埋地资产需要“两个或更多个”数据点。Medtrotech 三次根据规则 12(b)(6) 提出驳回 UTTO 侵权索赔的动议，因为 UTTO 声称 Medtrotech 的产品对每个埋地资产仅使用一个数据点。地区法院批准了这些动议，但对于前两次动议，允许 UTTO 修改其诉状。然而，地区法院批准了第三次驳回动议且不允许再诉，因为 UTTO 的指控不符合法院要求“两个或更多个”数据点的解释。UTTO 提起上诉，认为地区法院在驳回动议阶段解释权利要求是错误的。

联邦巡回上诉法院撤销了地区法院驳回侵权索赔的判决，并将其发回重审。法院明确驳回了在驳回动议阶段绝对禁止权利要求解释的论点。然而，联邦巡回上诉法院同意 UTTO 的观点，即地区法院没有充分分析“一组埋地资产数据点”是否必须是至少两个数据点，因此需要更全面的权利要求解释程序。虽然联邦巡回上诉法院确认“一组……”的通常含义通常意指两个或更多个，但法院强调说明书必须在权利要求解释分析中发挥核心作用。在说明书中，联邦巡回上诉法院发现了两个段落支持 UTTO 的论点，即所要求保护的“组”指的是一个或多个数据点。地区法院曾驳回 UTTO 的论点，因为这种支持在说明书中“只出现两次”，但联邦巡回上诉法院质疑为什么两次不足以推翻复数术语（如“组”）指的是两个或更多个的普遍推定。法院还表示，外在证据可能有助于发回重审后的权利要求解释程序。

FRAND 义务与反诉禁令的交叉点

在 [*Telefonaktiebolaget LM Ericsson 诉 Lenovo \(United States\), Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：24-1515）中，联邦巡回上诉法院认为，反诉禁令的门槛要求（即国内诉讼必须能够解决外国诉讼）在国内诉讼考虑寻求外国禁令的一方在寻求禁令之前是否进行了公平、合理和非歧视性（“FRAND”）许可谈判时得到满足。

联想和爱立信都是欧洲电信标准协会（“ETSI”）成员，该协会制定了用于确定哪些与 5G 相关的专利被视为标准必要专利（“SEPs”）的标准。ETSI 成员均同意接受一项政策，要求他们“以公平、合理和非歧视性 [FRAND] 条款和条件’授予其 SEP 的不可撤销许可”。联想和爱立信都同意“FRAND 承诺包括善意谈判 SEP 许可的义务”。

在双方未能就 5G SEP 的全球交叉许可达成协议后，爱立信在北卡罗来纳州东区起诉联想专利侵权和违反其进行善意谈判的 FRAND 承诺。爱立信还寻求一项声明，表明其遵守了进行善意谈判的 FRAND 承诺。随后，爱立信在哥伦比亚和巴西起诉联想，在这些国家寻求基于其 SEP 的初步禁令。两项禁令均在数周内获得批准。作为回应，联想向地区法院提出了一项反诉禁令动议，禁止爱立信执行其巴西和哥伦比亚禁令。

地区法院驳回了该动议，并认为反诉禁令的一个门槛要求—即国内诉讼必须“能够解决待禁的外国诉讼”—没有得到满足。地区法院的理由是，“要能够解决外国诉讼，国内诉讼必须导致双方之间的全球交叉许可”。由于无法保证诉讼会产生此类许可，地区法院认为国内诉讼不能解决外国诉讼，并驳回了反诉禁令。

联邦巡回上诉法院撤销了地区法院的判决。联邦巡回上诉法院表示，如果地区法院裁定爱立信没有遵守其 FRAND 承诺，那么爱立信将被禁止寻求与这些专利相关的外国禁令。因此，联邦巡回上诉法院认为，地区法院面临的问题—爱立信是否事实上善意进行了谈判—可能能够解决外国诉讼。由于满足了这一门槛要求，联邦巡回上诉法院将案件发回重审，以考虑其余的反诉禁令因素。