

December Federal Circuit Newsletter (Chinese)

必然发生：固有属性无需成功的合理预期

在 [Cytiva Bioprocess R&D Ab 诉 Jsr Corp.](#) 一案（上诉案件编号：23-2074）中，联邦巡回上诉法院认为，即使没有证明成功的合理预期，仅叙述一项原本显而易见的组合物或方法的固有属性或结果的权利要求限制也仍可被认定为具有显而易见性。

JSR 对 Cytiva 拥有的三项专利提交了六项多方复审申请。这些专利涉及用于色谱基质的组合物以及使用这些基质分离目标化合物的方法。委员会裁定，所有组合物权利要求和大多数方法权利要求均不可取得专利，但四项从属方法权利要求可取得专利。委员会裁定，JSR 就从属方法权利要求提出的显而易见性论点需要证明合理的成功预期。Cytiva 对裁定为不可取得专利的权利要求提起上诉，而 JSR 则对裁定为可取得专利的四项从属权利要求提起反上诉。

联邦巡回上诉法院维持了委员会关于大多数受质疑的权利要求不可取得专利的裁定，但推翻了委员会关于四项从属方法权利要求可取得专利的裁定。联邦巡回上诉法院指出，从属方法权利要求与委员会裁定为因仅叙述了固有特征而不可取得专利的相应组合物权利要求并无实质性差异。联邦巡回上诉法院不同意委员会的要求，即 JSR 必须证明从属方法权利要求具有合理的成功预期，因为如果权利要求的限制是固有的，则“无需实现此类限制的合理成功预期”。因此，由于从属方法权利要求仅叙述了原本显而易见的组合物的固有属性的结果，所以此类权利要求具有显而易见性。

未经证实的专家证词并未形成真正的事实争论点

在 [*Mirror Worlds Techs., LLC 诉 Meta Platforms, Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：22-1600）中，联邦巡回上诉法院认为，如果专家证词为结论性证词、通过不可采信的证据来进行证明或未能解决关键性权利要求限制，则不足以形成真正的事实争论点，从而无法避免非侵权即决判决。

Mirror Worlds 指控 **Meta** 的后端系统侵犯了其多项涉及基于流的数据组织的专利。证据开示结束后，**Meta** 提出了非侵权即决判决动议，认为其系统不符合在数据来源和数据呈现方式方面的多项权利要求限制。地区法院同意 **Meta** 的观点，即 **Mirror Worlds** 未能提供充分的证据来证明 **Meta** 的系统实施了其所主张的权利要求的每一项限制，并做出了非侵权即决判决。**Mirror Worlds** 提起上诉，认为地区法院忽视了其专家的证词，声称此类证词构成了足以避免即决判决的真正的事实争论点。

联邦巡回上诉法院同意 **Mirror Worlds** 未出示充分的证据，不足以构成真正的事实争论点，并维持地区法院的判决。特别是，法院指出，**Mirror Worlds** 的专家错误地依赖不可采信的、未经证实的第三方截图；专家证词的其他方面也过于武断；并且专家未能解决每一项权利要求限制的完整范围。联邦巡回上诉法院裁定，此类证词不足以构成真正的事实争论点。

根据《美国法典》第 35 编第 285 条判给律师费和开支并不妨碍根据法院固有权力实施制裁

在 *Ps Products Inc. 诉 Panther Trading Co. Inc.* 一案（上诉案件编号：23-1665）中，联邦巡回上诉法院认为，（《美国法典》第 35 编）第 285 条并不禁止法院根据其固有权力作出威慑性制裁裁决。

PSP 起诉 Panther，指控后者侵犯了其设计专利。Panther 以未提出诉求及审判地不当为由提出驳回动议。作为回应，PSP 提出主动撤诉且不可再诉的动议，法院批准了该动议。在案件撤诉后，Panther 提出动议，要求支付律师费用和开支，并申请法院实施威慑性制裁罚款。地区法院批准了该动议，并根据法院固有权力，命令 PSP 支付 25,000 美元的威慑性制裁罚款。PSP 对威慑性制裁提起上诉，而 Panther 要求支付其因对上诉进行抗辩而产生的律师费用和开支。

联邦巡回上诉法院维持了制裁裁决，但拒绝判给律师费。联邦巡回上诉法院认为，地区法院同时判给律师费和实施威慑性制裁没有明显的错误，因为第 285 条并不排除地区法院根据其他权力另行实施制裁。联邦巡回上诉法院还认为，PSP 持续提出缺乏依据的侵权和审判地异议，但这并不构成无意义上诉，因此驳回了判给上诉律师费用的判决。

“必要的联系”不等于结合的动机

在 [*Palo Alto Networks, Inc. 诉 Centripetal Networks, LLC*](#) 一案（上诉案件编号：23-1636）中，联邦巡回上诉法院认为，委员会对两篇参考文献的教导之间无“必要联系”的认定不明确，也没有解决是否存在结合参考文献动机的问题。

Palo Alto Networks, Inc. (“PAN”) 申请对 Centripetal Networks, LLC 拥有的一项专利进行多方复审。专利审查与上诉委员会作出了最终书面裁定，认定 PAN 未能证明显而易见性。委员会指出，PAN 未能证明将一篇参考文献中教导的第一项要求保护的要素与另一篇参考文献中教导的第二项要求保护的要素关联起来的“必要联系”。PAN 提起上诉。

联邦巡回上诉法院认为，委员会未能解释其在结合动机方面的裁定和理由。联邦巡回上诉法院认为，委员会所称的“必要联系”的含义并不明确。联邦巡回上诉法院认为，委员会错误地将这两篇参考文献分开单独考虑，而不是将其结合起来进行分析。联邦巡回上诉法院撤销上述裁定，并发回重审，要求委员会澄清其裁定。

删除定义对于权利要求解释“具有重大意义”

在 [*Ddr Holdings, LLC 诉 Priceline.Com LLC 和 Booking.Com B.V.*](#) 一案（上诉案件编号：23-1176）中，联邦巡回上诉法院认为，从最终说明书中删除临时申请中提供的定义表明，专利权人意图将所删除的用语排除在权利要求范围之外。

DDR Holdings, LLC (“DDR”) 起诉 Priceline.com LLC 和 Booking.com B.V.（统称为“Priceline”) 侵犯了其一项涉及复合网页的专利，此类网页显示主网站的视觉元素以及第三方“商家”的内容。Priceline 辩称其并未侵权，因为权利要求中的术语“商家”仅限于商品供应商，并不包括服务提供商。DDR 辩称，根据临时申请（所主张的权利要求对该申请的优先权）中提供的定义，“商家”涵盖商品供应商和服务提供商两者。但是，专利权人从最终说明书中删除了该定义，并且最终说明书中其他任何部分均未提及“商家服务”。地区法院同意 Priceline 的观点，并将“商家”解释为仅限于商品供应商。

联邦巡回上诉法院维持原判，认为专利权人在从临时申请过渡到所主张专利的说明书的过程中删除了相关用语，这一行为对于其权利要求解释分析“具有重大意义”。联邦巡回上诉法院驳回了 DDR 关于应适用临时申请中定义的论点，因为所主张的专利已通过引用纳入了临时申请。联邦巡回上诉法院认为，删除提及“服务”的定义表明申请人意图对术语“商家”赋予的含义发生了变化。

将“报价”函认定为构成要约导致专利无效

在 [*Crown Packaging Technology, Inc. 诉 Belvac Production Machinery, Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：22-2299）中，联邦巡回上诉法院认为，一份称为“报价单”的文件载明了具体的完整条款，并且发送至美国境内某实体，因此构成销售要约。

Crown Packaging Technology, Inc. 起诉 **Belvac Production Machinery, Inc.**，指控后者侵犯了其涉及用于制造金属饮料罐的缩口机的三项专利。**Belvac** 辩称，根据旧美国发明法案的销售阻却条款（《美国法典》第 35 编第 102(b) 条），这些专利无效，因为 **Crown** 在提交其专利申请的一年多以前就已在美国境内要约销售了体现了相关权利要求的缩口机。地区法院作出即决判决，判决根据销售阻却条款，这些专利并不是无效的。在陪审团审判之后，地区法院作出判决，所主张的权利要求无效且未被侵权。

联邦巡回上诉法院认为，根据销售阻却条款，所主张的专利是无效的，因此推翻了地区法院的有效性判决。联邦巡回上诉法院认为，虽然 **Crown** 发给第三方的信函是“报价”，但其仍然构成销售要求保护的发明的要约。具体而言，联邦巡回上诉法院指出，该信函由 **Crown** 的代表签署，发送至具体第三方，并包括了对要求保护的发明的详细说明、价格和交付条款。联邦巡回上诉法院还认为，**Crown** 的要约是在美国境内做出的，因为该报价函发送到了该第三方位于科罗拉多州的营业地点。由于认定销售阻却条款适用，因此联邦巡回上诉法院撤销原判，并发回重审，以做出有利于 **Belvac** 的判决。

仅使用部分要求保护的系统的用户必须控制且受益于整个系统才构成侵权。

在 [*Cloudofchange, LLC 诉 Ncr Corporation*](#) 一案（上诉案件编号：23-1111）中，联邦巡回上诉法院人认为，如果一方当事人仅使用专利系统的一部分，并且该方当事人不控制整个系统并且未从整个系统的使用中获益，则根据直接使用侵权理论，该方当事人不承担专利侵权责任。

CloudofChange, LLC (“CloudofChange”) 起诉 NCR Corporation (“NCR”)，指控后者侵犯其两项涉及销售点 (“POS”) 系统的专利。该专利的权利要求明确规定了此类系统必须包括两个实体：对网络服务器进行托管的供应商，以及拥有通过互联网连接访问此类服务器的 POS 终端的用户。被控产品 NCR Silver 允许商家编辑菜单、进行交易并构建其自己的 POS 屏幕。然而，根据 NCR 的商家协议，NCR 要求用户负责提供所需的互联网连接。在地区法院，陪审团裁定 NCR 直接侵权。在驳回 NCR 的 JMOL（作为法律问题判决）无侵权动议时，地区法院得出结论，NCR 要求其商家通过商家协议维持互联网接入，从而指示这些商家执行了相关操作。

联邦巡回上诉法院推翻了地区法院对 JMOL 的驳回，并撤销了陪审团的裁决。联邦巡回上诉法院援引在 *Centillion Data Sys., LLC 诉 Qwest Commc’ns Int’l, Inc.* 一案（《联邦案例汇编（第三辑）》第 631 卷第 1279 页（联邦巡回上诉法院，2011 年））中的先前判例，指出，即使一方当事人不拥有整个系统，但如果该方当事人控制了整个系统并从中获益，则该方当事人就“使用”了整个系统，从而构成侵权。联邦巡回上诉法院解释称，由于 NCR 的商家使用 POS 终端发出服务要求，并从提供此类服务的后端中获益，所以 NCR 的商家将专利系统投入了使用。因此，联邦巡回上诉法院得出结论，是此类商家而不是 NCR 控制着整个系统并从中获益。联邦巡回上诉法院还得出结论，NCR 不对其商家的使用承担替代责任，因为 NCR 并未指示，也未控制商户订购或使用 NCR Silver 系统。尽管 NCR 的商家协议规定商家负责维持互联网接入，但该协议并未要求商家实际使用整个 NCR Silver 系统。因此，联邦巡回上诉法院裁定 NCR 不承担责任。