

U.S. Patent Case Review 美国专利判例评论

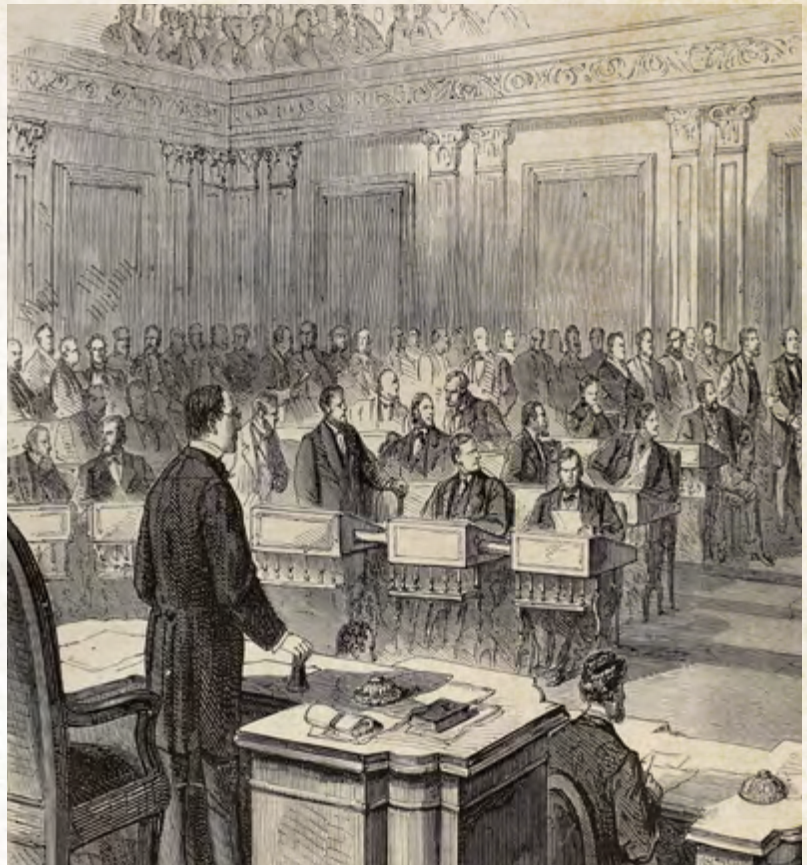
February 2020 Issue

2020 年 总第 2 期 / 2 月刊



环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

36th
YEARS
GLOBAL LAW OFFICE
1984-2020



编者按：

近年来，知识产权争端已成为影响我国在美贸易发展的重要因素之一。中国企业在美国频繁被诉专利侵权，与此同时，亦有很多中国企业选择在美国维护自己的专利权。作为知识产权领域的专业团队，环球结合丰富的诉讼经验和对美国法律的专业理解推出此期刊，以期为中国企业在美国提起、应对专利诉讼提供指引与参考，同时为推进中国专利法理论和实践的发展提供参考资料。

本期刊将包括美国联邦最高法院的专利案件判决和美国联邦巡回上诉法院的具有先例判决效力的（precedential）专利案件判决，还可能包括美国联邦巡回上诉法院的无先例判决效力的（non-precedential）专利案件判决和联邦地区法院的专利案件判决。现推出《美国专利判例评论》2020 年 2 月刊（总第 2 期），对 2020 年 2 月份公布的上述判决进行介绍和简评，并将定期更新，敬请关注。

目录

IPR 程序中对专利无效的理由限于违反《美国专利法》第 102 条和 103 条 SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. v. PRISUA ENGINEERING CORP.	1
CAFC 认为普通证人就“显而易见性”的意见不能被采纳为证据 HVLPO2, LLC v. OXYGEN FROG, LLC	6
专利许可推定包含对于延续专利的默示许可 CHEETAH OMNI LLC v. AT&T SERVICES, INC.	9
对 IPR 请求书中的对比文件进行解释或者给出不同示例 是否属于提出“新的无效理由” APPLE INC. v. ANDREA ELECTRONICS CORPORATION	13
包含未来履行义务条款的和解协议将使相应诉讼 因争议消失 (moot) 而不再具有可审性 SERTA SIMMONS BEDDING, LLC, DREAMWELL, LTD. v. CASPER SLEEP INC.	17
已超过 35 U.S.C § 315(b) 规定的 IPR 程序的时间限制 (Time-Bar) 这一主张可因为未曾向 PTAB 提出而视为已被放弃 ACOUSTIC TECHNOLOGY, INC. v. ITRON NETWORKED SOLUTIONS, INC.	21
非推论性的专家证言可构成证明“将多个现有技术相结合的动力 (motivation)” 的实质性证据 ACOUSTIC TECHNOLOGY, INC. v. ITRON NETWORKED SOLUTIONS, INC.	26
CAFC 认为数据缓存服务器不构成美国专利诉讼 管辖条款要求的“长期且固定营业场所” IN RE: GOOGLE LLC	32
专利权人仅在积极做出专利标记或侵权通知行为后才可主张损害赔偿 ARCTIC CAT INC. V. BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS, INC.	37
本期作者简介	42
版权与免责声明	48



IPR 程序中对专利无效的理由限于 违反《美国专利法》第 102 条和 103 条

**SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. v. PRISUA
ENGINEERING CORP.**

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：2019-1169, 2019-1260

裁决日期：February 4, 2020

一、案情介绍

本案专利权人就第 8,650,591 号美国专利（“591 号专利”）享有专利权。其涉及视频中更换人物人脸的技术。专利权人于 2016 年针对一被控侵权企业及其关联公司就 591 号专利提起专利侵权诉讼。

在该诉讼提起后，被控侵权企业（“IPR 请求人”）针对 591 号专利的第 1-4 项、第 8 项和第 11 项权利要求提起了多方复审专利无效程序（*inter partes* Review）（“IPR 程序”）。美国专利审判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board）（“PTAB”）在其作出的最初决定中认为，第 11 项权利要求因显而易见（obvious）而无效，但拒绝审查第 1-4 项和第 8 项权利要求是否应当为无效，理由为根据《美国专利法》第 112 条（35 U.S.C. §112）的规定，这几项权利要求不清楚、不明确，导致无法确定这几项权利要求的保护范围。在 PTAB 作出此裁决之后，美国联邦最高法院在 *SAS Institute Inc. v. Iancu*, 138 S. Ct. 1348, 1354–55 (April 24, 2018) 案中作出判决，认定 PTAB 在多方复审专利无效程序中仅立案受理部分被无效之权利要求不合法，如果 PTAB 决定对多方复审专利无效程序立案，其必须审理被提出无效的全部权利要求（不能自行决定仅审理其中一部分），要么拒绝整案专利无效请求。在美国联邦最高法院作出该案判决后，PTAB 修改了其在 IPR 程序中的立案决定（institution decision），决定审理 IPR 请求人提出的应予无效的所有权利要求与相应支持理由，并允许双方当事人就新增加的部分（即，新增的请求无效的权利要求与相应支持理由）提交补充意见和证据。之后，PTAB 在其最终的裁决中认定，第 1 项权利要求中的“数字处理单元”（digital processing unit）之概念不清楚、不明确，而其他几项从属于第 1 项权利要求的从属权利要求（第 2-4 项和第 8 项权利要求）

也因同样的原因不清楚、不明确。由于无法对这几项权利要求进行解释，PTAB 认定，IPR 请求人未能说服其认定这 5 项权利要求应予无效，而第 11 项权利要求因名为“Sitrick”的印刷出版物导致显而易见，被认定无效。

在将 PTAB 的上述裁决上诉至 CAFC 时，IPR 请求人主张，第 1-4 项和第 8 项权利要求不清楚、不明确，应当被无效。IPR 请求人还认为，即使 PTAB 无权因权利要求不清楚、不明确之理由认定第 1-4 项和第 8 项权利要求为无效，PTAB 也应评估，根据引证的现有技术，第 1-4 项和第 8 项权利要求是否因占先（anticipated）和缺乏非显而易见性而无效。对于第 11 项权利要求因显而易见而被 PTAB 认定为无效，专利权人也对此表示不服，并将 PTAB 针对第 11 项权利要求的裁决上诉至 CAFC。

（即，在本案上诉中，专利权人与 IPR 请求人均均为上诉人。）

在 CAFC 的判决中，其先回顾了多方复审专利无效程序的产生之历史由来，并提到，该程序中可被接受并审理的无效依据仅局限于《美国专利法》第 102 条（35 U.S.C. §102）占先的要求和第 103 条（35 U.S.C. §103）非显而易见性的规定，且仅限于在先专利和印刷出版物（printed publications）作为审查的参考现有技术¹。除了多方复审专利无效程序以外，美国专

¹ 另见本团队撰写的“《美国专利判例评论》2020 年总第一期 / 1 月刊”中“IPR 程序立案时不应考虑申请人未提出的专利无效理由（KONINKLIJKE PHILIPS N.V. v. GOOGLE LLC）”之文章。该文中提到：“在本案的审理中，专利权人曾指出，多方复审专利无效程序（*inter partes* Review）对可参考的现有技术局限于现有专利和纸质出版物，并不包括一般性知识。对此，CAFC 认为，尽管多方复审专利无效程序对可参考的现有技术局限于现有专利和纸质出版物，但是，当评估涉案专利技术对现有技术进行改进是否已显而易见

时，并不必然排除对技术人员知识予以考量。……因此，CAFC 认为，PTAB 在审理本案时考虑了所属技术领域具有普通技术的人员之知识，这并无不妥。”

利法还提供了另一个专利无效的行政程序，即授权后重审（Post-Grant Review）。专利无效申请人在该程序中可依据任何法定理由提出无效请求。除了一些法定的限制情况外，多方复审专利无效程序可在专利保护期内的任何时候被提起；相比而言，授权后重审仅可在专利授权后的一定时间内被提出。

CAFC 认为，国会在法律中已经明确将多方复审专利无效程序中对专利无效的理由限于违反《美国专利法》第 102 条和 103 条，因此，美国联邦最高法院和 CAFC 都认为，该无效程序中的无效理由并不包括权利要求不清楚、不明确，如在 *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131, 2141-42 (2016) 案中，美国联邦最高法院就对此有过明确表示。CAFC 在 *Google LLC v. Network-1 Techs., Inc.*, 726 F. App' x 779, 782 n.3 (Fed. Cir. 2018) 案中也有同样的表态（尽管该案为非具有先例判例效力（Non-precedential）的判例）。

针对此问题，IPR 请求人在其详细的上诉意见中表示，尽管“权利要求不清楚、不明确”恐不是 PTAB 可在多方复审专利无效程序中审查的无效理由，但是，当 PTAB 审理合法提出的无效理由之时，也应当因“不清楚、不明确”认定涉案权利要求无效。此外，IPR 请求人还提出，第 316 条 (d) 款 (35 U.S.C. § 316(d)) 允许专利权利人在 IPR 程序中修改或替换权利要求，而第 318 条 (a) 款 (35 U.S.C. § 318(a)) 授权 PTAB 对根据第 316 条 (d) 款规定加入的新权利要求之可专利性 (patentability) 进行审核。（倘若）根据《美国专利法》第 311 条 (b) 款 (35 U.S.C. § 311(b)) 的规定，IPR 程序请求人的

无效理由限于第 102 条和 103 条之规定，而第 318 条 (a) 款并不包括此限制。故，第 318 条 (a) 款中“可专利性 (patentability)”的概念比第 311 条 (b) 款中“限于第 102 条和 103 条之理由”之概念要广。这两个概念的差异说明了，PTAB 有权（对权利要求之有效性）的审核范围超过了 IPR 程序请求书 (petition) 和该程序立案决定 (institution decision) 中的审核范围。因此，IPR 请求人认为，PTAB 在以上两种情况下的审核权应当是一致的。故，PTAB 应有权审理涉案权利要求是否符合第 112 条的规定（权利要求是否不清楚、不明确）。

对于 IPR 请求人的以上主张，CAFC 认为，对第 318 条 (a) 款中“可专利性 (patentability)”的审核应包括是否符合第 112 条的规定（权利要求是否不清楚、不明确）之部分，这并不错。也就是说，对于专利权利人在 IPR 程序中修改或新增的权利要求，PTAB 有权审理其是否符合第 112 条的规定（即，权利要求是否不清楚、不明确）。但是，第 311 条 (b) 款（限于审核是否符合第 102 条和 103 条的无效理由）和第 318 条 (a) 款分别对两种不同的情况进行了规定。前者适用于 IPR 程序之请求确认无效的权利要求，而后者则（仅）适用于在该程序进行中被专利权利人修改或新增的权利要求。因此，IPR 请求人错误地解读了这两个条款。

另，IPR 请求人还曾提出，PTAB 本应有权在 IPR 程序中对涉案权利要求进行解释 (claim construction)，这就意味着，PTAB 可认定不清楚或不明确的权利要求为无效。对于这样的主张，CAFC 认为，尽管 PTAB 在审理过程中遇到解释权利要求时可能会涉及权利要求不清楚或不明确的问题，但这并不意味着其可超出法定的无效理由（第 102 条和 103 条之规定）作出裁决。如果 PTAB 认为涉案权利要求因“不清楚、不明确”导致其在 IPR 程序中无法根据法定的无效理由评估涉案专利

是否构成无效，那么，PTAB 应当拒绝对该程序进行立案，或者应当裁决从实体上无法认定该程序申请人可证明专利应当被无效。可见，CAFC 不同意 IPR 请求人的意见，并坚持认定，IPR 程序中对专利无效的理由不包括“权利要求不清楚、不明确”。

在对以上问题作出意见后，CAFC 回应了 IPR 请求人提出的“PTAB 也应评估，根据引证的现有技术，第 1-4 项和第 8 项权利要求是否因占先和缺乏非显而易见性而无效”。具体而言，PTAB 在 IPR 程序中认定，根据 IPXL 案（见 *IPXL Holdings, LLC v. Amazon.com, Inc.*, 430 F.3d 1377, 1384 (Fed. Cir. 2005)）中确立的规则，权利要求 1 不清楚、不明确，但其并未审理 IPR 请求人提出的第 1 项权利要求和其他从属权利要求因占先和缺乏非显而易见性而无效之主张。CAFC 认为，在审理多方复审专利无效程序时发现涉案权利要求存在（与 IPXL 案中确立的规则）有关的“权利要求不清楚、不明确”之问题，并不必然导致 PTAB 可不考虑涉案权利要求是否符合第 102 条和第 103 条之规定。因此，CAFC 认为，应当把这部分的事项发回 PTAB 重审。

最后，CAFC 作出了以下判决：1、不予支持 PTAB 之“数字处理单元”概念在第 1-4 项和第 8 项权利要求中“不清楚、不明确”的结论；2、将“第 1-4 项和第 8 项权利要求是否因占先和缺乏非显而易见性而无效”的结论发回 PTAB，责令其对之进行重审；及 3、维持了 PTAB 针对涉案第 11 项权利要求作出的裁决。

二、简评

本案中，CAFC 再一次明确了，多方复审专利无效程序的无效理由仅限于《美国专利法》第 102 条对占先的要求和第 103 条对非显而易见性

的规定，并不包括第 112 条对权利要求不清楚与不明确之规定。如果该程序请求人希望针就第 112 条之规定对权利要求不清楚与不明确提出质疑，其应当在 IPR 程序以外的其他程序中提出。

另外，从这个案子里，我们也回顾一下美国法院近年里与《美国专利法》第 112 条对“权利要求不清楚与不明确”之规定有关的重要案件。

在知名的 *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 572 U.S. 898, 134 S. Ct. 2120 (2014) 再审案中，美国联邦最高法院于 2014 年 6 月 2 日作出裁决并认定，若在参考专利说明书和其他申请文件后，专利的权利要求仍然不能被本领域技术人员合理地知悉该专利的保护范围，那么，该专利应当因权利要求不清楚被认定无效。在此案之前的若干年里，CAFC 对认定是否满足第 112 条之规定之判断标准一直采纳以下标准：若权利要求“难以解释得模糊不清”（*insolubly ambiguous*）或“不易于被解释”（*not amenable to construction*），则该权利要求应当因其不清楚（未能满足第 112 条之规定）被认定无效。在此裁决中，美国联邦最高法院认为，此前 CAFC 确立的认定标准与《美国专利法》第 112 条之规定不相符，因为 CAFC 认定了一些权利要求不清楚，而对其他权利要求采取了不同的认定标准。行业内认为，通过该案的判决，美国联邦最高法院降低了被告因权利要求不清楚对涉案专利提出无效的难度。

美国专利法对再审程序进行了很多限制，例如，授权后重审专利无效（Post-Grant Review）程序可以允许以任何实体性条件对授权专利提出挑战，但限定只能在被无效专利授权后（或再授权（*reissued*）后）的九（9）个月内提出。单方复审专利无效（*Ex Parte Reexamination*）虽然可由任何人在任何时间提出，但无效的理由仅限于第 102 条对占先的要求

和第 103 条对非显而易见性，证据仅限于在先专利和印刷出版物。多方复审专利无效（*inter partes* Review）的无效理由也是仅限于第 102 条对占先的要求和第 103 条对非显而易见性，证据仅限于在先专利和印刷出版物。相比之下，中国专利法第 45 条规定，在专利授权后，任何人在任何时间都可以几乎所有实体性理由去挑战已授权的专利。

通过分析我们可以看出，新颖性和创造性是两个需要对比文献来评判的理由，而其他理由如可授权主题、实用性、公开充分、清楚等一般不需要对比文献。由此我们可以看出美国再审程序的逻辑：如果有利害关系人对某专利授权有意见，应当在授权后 9 个月内提出，以纠正所有可能的错误授权；9 个月以后，则只纠正那些发现了新的对比文献（即审查员没有发现的新证据）的明显错误。其价值方向是尽可能维护授权专利的稳定性，没有发现新证据的情况下，对于授权程序已经认定的问题，经过一定期限后再审程序一般不再改变（授权后的 9 个月内除外）。

对比分析可以看出，中美两国做法的最大差别是，在没有发现新证据的情况下，实审阶段已经认定的问题，审查机构在无效阶段在多大程度上可以去反悔。例如实审认定是公开充分的，在没有新证据的情况下，再审（无效）程序什么情况下能够推翻实审结论。美国的做法是有限纠错，中国的做法是全部纠错。美国的做法使得已授权专利受到的挑战更少一些，权利稳定性整体更高。而中国已授权专利显然面临更多的挑战，包括审查机关的前后不一致的风险，已授权专利被无效风险更高。对于经过实质审查的发明专利，经过授权后再审程序（9 个月内）纠正后，剩余的没有发现新证据的错误应当绝大多数是不太明显的错误，此种情况下保持专利的稳定性，好处是能够增强市场交易的稳定性，弊端是授权专利可能还有瑕疵。法律制度选择的逻辑是“两害相权取其轻”，美国专利法希望在授权

后重审专利无效（Post-Grant Review）程序后尽可能维持专利稳定性，不因为细微误差而否定专利权，增强整个专利制度的确定性，增强市场交易的稳定性。我们熟知的诉讼时效制度也有类似的地方，为了维护市场交易的稳定性而可以允许存在一定错误的法律关系继续存续。回头再看专利的市场交易行为，例如专利转让、许可、质押融资、专利证券化等面临的最大的挑战就是专利的稳定性和可靠性。在没有新证据的情况下前后审观点的不一致势必导致专利整体稳定性的下降，从而导致专利整体价值降低。在我国大力提倡提升专利质量、培育高价值专利、促进专利运营的大背景下，应当思考在多大范围内对已授权专利进行纠错，如何一定程度上保持前后审一致性以提升整个授权专利的稳定性和可预期性。虽然笔者不一定赞同美国专利法那么多的限制，但仍然认为这是一个值得认真思考的问题。

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1169.Opinion.2-4-2020_1526242.pdf

联系律师：

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师 美国联邦最高法院出庭资格律师
D. +86-10-6584-6622 M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师 中国专利代理师
D. +86-10-6584-6610 M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师 中国专利代理师
D. +86-10-6584-6662 M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
D. +86-10-6584-6511 M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn



CAFC 认为普通证人就“显而易见性” 的意见不能被采纳为证据

HVLPO2, LLC v. OXYGEN FROG, LLC

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：2019-1649

日期：February 5, 2020

一、案情简介

本案中，一审原告（“上诉人”）拥有第 8,876,941 号美国专利和第 9,372,488 号美国专利（以下合称“涉案专利”），涉案专利内容涵涉及用于融化玻璃的喷火枪（glass torch）中氧气发生系统（oxygen generating system）的方法及设备。上诉人在佛罗里达北区联邦地区法院（“一审法院”）对被上诉人提起专利侵权诉讼。

一审法院通过部分即决判决（partial summary judgment）认定被上诉人构成对涉案专利部分权利要求（“涉案权利要求”）的侵犯。但是，被上诉人提出涉案权利要求因“显而易见”而无效，并提供了两个对比技术，其中一个对比技术是来自玻璃吹制手工艺人（glass blowing artist）上传至网络的一段视频。在陪审团审判中，该玻璃吹制手工艺人就涉案权利要求的“显而易见性”提供了证言（deposition testimony）（“争议证言”）。上诉人提出反对意见认为，该玻璃吹制手工艺人不具有专家证人（expert witness）的资格，不能就涉案权利要求是否“显而易见”提供专家证言。一审法院并未采纳上诉人的反对意见。但在向陪审团提供争议证言前，一审法院通过“限制性陪审团指令”（limiting instructions）向陪审员说明：玻璃吹制手工艺人能够就其自身的观察和理解对相关问题作出解释说明，但是其解释说明并非最终结论，涉案权利要求是否显而易见应由陪审员决定。陪审团最终认定涉案权利要求因显而易见而无效。对此，上诉人申请一审法院就“涉案权利要求的显而易见性是否证成”作出法律上的判决（judgment as a matter of law）或重新审理（new trial）。一审法院裁定否决上诉人的申请。上诉人向美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）提起上诉。

二、普通证人（lay witness）就“显而易见性”提供的意见能否采纳

CAFC 认为，首先，根据《美国联邦证据规则》（Federal Rules of Evidence）第 702 条的规定，与专利侵权和专利有效性相关的事项很大程度上是从“本领域普通技术人员”的视角进行分析的，属于专业性问题的，非专家证人不能协助事实审理者（trier of fact）对专业性问题进行理解或判断。（See *Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.*, 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008)）其次，由于专家证言对案件结果可能产生决定性影响，为了使双方都能进行充分准备，必须严格遵循相关的证据开示规则。例如，《美国联邦证据规则》第 26 条规定“专家证人、专家证言以及形成该专家证言的所有依据都要向相对方充分公开”。本案中，争议证言与案件的核心法律争议和核心技术争议直接相关，属于只能由专家证人提供的证据范畴。该玻璃吹制手工艺人作为“普通证人”却被允许提供“专家证言”，与法律规定不符。

被上诉人进一步辩称，即使争议证言是不恰当的（improper），但该错误是无害的（harmless），而且一审法院已经通过“限制性陪审团指令”修正了这一错误，并未对被上诉人造成任何偏见（prejudice）。对此，CAFC 认为，就陪审团关于涉案权利要求具有“显而易见性”的结论，目前已无从得知其究竟在多大程度上依据了争议证言。但是，该玻璃吹制手工艺人在未经相关证据开示程序的情况下提供了“专家证言”，相当于剥夺了上诉人针对专家证言进行充分准备的机会，已经构成了对上诉人严重的偏见。该错误并非“无害的错误”（harmless error）。

综上所述，CAFC 认定一审法院允许普通证人就“显而易见性”提供证言，构成对自由裁量

权的滥用 (an abuse of discretion)。据此, CAFC 裁定撤销原裁定, 发回重审。

三、简评

专家证人制度是普通法系特有的一种法律制度, 具体指具备知识、技能、经验、受过培训或教育, 而就证据或事实争点提供科学、技术或其他专业意见的证人。普通证人是与专家证人相对的概念, 其仅能就自身观察的事实提供证言。专家证人能够帮助陪审团或法官理解一些复杂的专业性问题, 而普通证人则不能。在所出具意见的作用上, 不同于专家证言, 普通证人的意见 (lay opinion) 不能作为科学性、技术性或者其他具有专业性问题的判断基准。在证据开示规则上, 专家证人以及专家证言需要经过更为严格的证据开示过程, 以确保争议各方都能有针对性地作出最充分的准备。

我国在司法实践中也在尝试通过各种制度将具有专业知识的人引入到诉讼活动中, 以此弥补法官和当事人知识结构上的不足。但是我国现有的制度在专家的资格认定、证据的形成、证据的形式以及证据的采信等方面, 都与专家证人制度存在较大区别。我国的专家辅助人制度, 具体指当事人聘请专家辅助人, 就案件中的专门性问题进行说明、接受询问或与对方的专家辅助人进行对质, 帮助当事人对鉴定人进行询问的制度。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第 122 条第一、二款对专家辅助人在诉讼中的地位作出规定, 专家辅助人可以代表当事人对鉴定意见进行质证, 或者对案件事实所涉及的专业问题提出意见。具有专门知识的人在法庭上就专业问题提出的意见, 视为当事人的陈述。上文中的“鉴定意见”来自我国司法鉴定制度, 是我国除专家辅助人之外的另一鉴别案件中专门性问题的机制。司法鉴定具体指在诉讼

过程中, 由司法机关或当事人委托法定鉴定单位, 运用专业知识和技术, 依照法定程序对案件中的专门性问题作出鉴别和判断, 并出具鉴定意见的一种活动。

CAFC 判决原文请见:

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1649.Opinion.2-5-2020_1527026.pdf

联系律师:

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn



专利许可推定包含对于延续专利的 默示许可

CHEETAH OMNI LLC v. AT&T SERVICES, INC.

裁决法院：CAFC

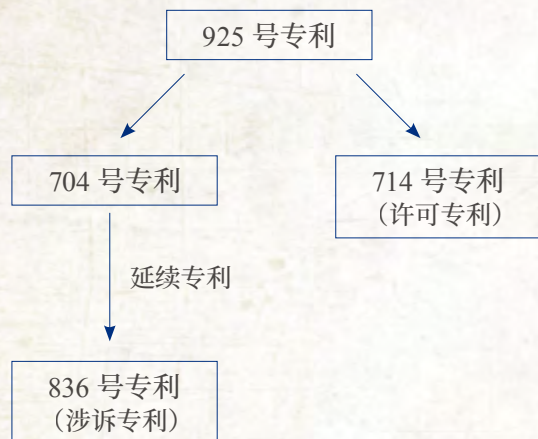
是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：2019-1264

裁决日期：February 6, 2020

一、案情介绍

本案中，上诉人拥有关于光通信网络的一组专利：第 7522836 号美国专利（“836 号专利”）、第 7145704 号美国专利（“704 号专利”）、第 6943925 号美国专利（“925 号专利”）以及第 7339714 号美国专利（“714 号专利”）。其中，714 号专利为 925 号专利的部分延续（continuations-in-part）专利，704 号专利为 925 号专利的延续（continuation）专利，836 号专利为 704 号专利的延续专利，专利关系参加下图。



在本案之前，上诉人曾指控 C 公司侵犯了其就 714 号专利享有的专利权（“在先诉讼”）。最终，上诉人和 C 公司就在先诉讼达成了和解，并与 C 公司签署了专利许可协议（“许可协议”）和不起诉协议（“不起诉协议”）。根据上诉人与 C 公司就 714 号专利签订的许可协议，“被许可的专利”（Licensed Patents）的定义为：（1）诉讼中主张的专利（Patents-in-Suit）；（2）无论是在许可协议生效日期之前还是之后提出申请的、诉讼中所主张专利的所有母专利（parents）、临时专利（provisionals）、替代专利（substitutes）、续期专利（renewals）、延续专利（continuations）、部分延续专利（continuations-in-part）等。并且，

该许可是永久性的、不可撤销的、全球范围的、非排他性的、且许可费全额付清的。C 公司可以制造、使用、许诺销售、销售和进出口许可协议中的“许可产品”（Licensed Products），或为他方（仅包括直接或间接为 C 公司或其附属公司）制作产品。

本案中，由于 C 公司为被上诉人提供了被控侵权的光纤系统的元件，上诉人将被上诉人告上法庭，称被上诉人“制造、使用、许诺销售、销售或进口的光纤设备和服务”侵犯了其就 836 号专利享有的专利权。德州北区联邦地区法院（“一审法院”）认为，836 号专利作为 714 号专利的母专利（925 号专利）的孙辈专利，应当已经通过默示许可的方式包括在许可协议的被许可的范围之中，一审法院因此驳回了上诉人的起诉。上诉人不服一审法院的判决，上诉至美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）。上诉的争议焦点为：上诉人针对 714 号专利的许可协议是否包含了对 836 号专利的默示许可。

上诉人主张，与许可协议一并在先签署的不起诉协议包含 836 号专利，但是许可协议不包含 836 号专利，可见，C 公司明知 836 号专利的存在，如果双方签订许可协议时打算在许可协议中包含 836 号专利，则应该将此专利明确列出。C 公司则辩称，许可协议中明确排除了一些专利，如果双方签订许可协议时一致认为不包含 836 号专利，则应当单独列明 836 号专利进行排除，否则应当推定 836 号专利包含在许可范围之中。

CAFC 引用 *AMP Inc. v. United States*, 389 F.2d 448, 452 (Ct. Cl. 1968) 案判决的观点，认为禁止反悔原则可防止许可人出于利益考量而减损其授予被许可人的许可权利。在 *TransCore, LP v. Elec. Transaction Consultants Corp.*, 563 F.3d 1271, 1279

(Fed. Cir. 2009) 案中, CAFC 对禁止反悔原则进行了解释, 认为其使得许可中包含一种对后来授权的相关专利的隐含许可 (implied license), 此隐含许可的范围比许可协议明确许可的专利范围更广泛, 且对于实施被明确许可的专利是必要的”。具体来说, 如果此前已针对某些产品获得专利许可, 且该专利具有延续专利, 则在无明确相反的意图的情况下, 可以假定这些产品也暗含在延续专利的许可下。(General Protecht, 651 F.3d at 1361)。

由此, CAFC 判决认为, 本案中, 首先, 714 号专利是在先诉讼中的专利, 因此确定其属于许可协议中“被许可的专利”定义中的“诉讼中主张的专利”; 其次, “被许可的专利”定义中明确包括了“诉讼中主张的专利”的母专利及延续专利, 925 号专利属于 714 号专利的母专利, 即使没有明确列举出来也应当包括在许可范围内; 而 836 号专利作为 925 号专利的孙辈专利, 亦应被理解为被默示包括在许可协议中。

此外, 上诉人主张 836 号专利权利要求所涵盖的发明与 925 号专利权所涉及的发明有所不同, 或者比 925 号专利权所涉及的发明范围要窄, 因此不应当被包含于许可范围中。但是 CAFC 认为, 鉴于 836 号专利的发明主题已被明确包含于被许可的专利中, 如果上诉人不打算将许可范围扩展至与其属于相同的发明主题 (the same inventive subject matter) 的延续专利 925 号专利的权利要求, 则其有义务在许可协议中阐明这一点。”上诉人还主张, 被上诉人的产品不是许可范围内的“许可产品”, 因此不应被包含在许可协议中。针对此, CAFC 认为, 由于许可协议中规定“许可产品”是“可能侵犯了至少一个被许可专利的至少一项权利要求的, 所有过去、现在或将来的 C 公司或 C 公司关联公司的产品……本身, 或其

与其他产品、服务、组件或系统相结合”的产品, 而被上诉人的产品 / 光纤系统是将 C 公司产品与其他组件结合在一起, 因此应当属于许可范围内的许可产品。最终, CAFC 认为许可协议中包含了对 836 号专利的默示许可, 维持了一审法院的判决。

二、简评

本案中, 许可协议针对某个母专利的部分延续专利 (714 号专利) 作出了许可, 并且明确规定了被许可专利的母专利、延续专利和部分延续专利也在许可范围内。争议焦点是该母专利的延续专利的延续专利是否也在许可范围内。用家族谱系进行一个形象的比喻: 许可协议许可了“叔叔专利 (Uncle Patent)”, 那么使用“侄子专利 (Nephew Patent)”是否侵权呢?

CAFC 判决认为, 由于 714 号专利是明确被许可的专利, 根据许可协议, 925 号专利是 714 号专利的母专利, 自然在许可范围内。于是 CAFC 的判决将论证的重点变为“925 号专利是许可协议中的明确的被许可专利, 是否针对 836 号专利也隐含作出了许可? 问题这样一转换, 就变成了许可协议许可了“爷爷专利 (Grandpa Patent)”, 那么使用“孙子专利 (Grandson Patent)”是否侵权的问题。再根据许可协议中“所有部分延续专利也在许可范围内”, 以及一份认可了“孙子专利”是“爷爷专利”的隐含许可的在先判决 (General Protecht 案), 即可认定 836 号专利在默示许可当中。此案判决一出亦受到了一些质疑, 例如有评论认为此判决对争议焦点的转换是避重就轻, 且没有深入探讨是否属于相同的发明。

此案判决无疑使得专利许可合同的被许可方备受鼓励, CAFC 通过对许可协议的解释和禁止

反悔原则保护了被许可方在专利许可中的利益。同时给专利权人的启发是：在进行专利许可时，如果不希望包含某项延续专利及延续专利涉及的其他后续专利，一定要在许可合同中进行明确的排除。

从这一案件我们可以看出，美国专利申请程序给专利申请人创设了很多修改完善专利申请的机会，例如延续申请（Continuation Application）、部分延续申请（Continuation-in-part Application）、分案申请（Divisional Application）等，但在方便申请人的同时也会产生一定副作用，就是衍生出很多保护范围交叉的专利权，增加了侵权认定或者许可中确定保护范围的难度，容易引发纠纷。鉴于此，CAFC 观点也是比较明确的，即既然专利权人在前面的授权程序中获得了更多的修改机会，获得了利益，那么在后续许可或者诉讼中就要负担更多的义务，没有明确排除的专利权利很容易被认定为默示许可的范畴。

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1264.Opinion.2-6-2020_1527805.pdf

联系律师：

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn



对 IPR 请求书中的对比 文件进行解释或者给出不同示例 是否属于提出“新的无效理由”

APPLE INC. v. ANDREA ELECTRONICS CORPORATION

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：2018-2382, 2018-2383

裁决日期：February 7, 2020

一、案情介绍

A 公司（“专利权人”）是涉案 6,363,345 号专利（“345 号专利”）的专利权人，于 2016 年 9 月 19 日向纽约东区联邦法院起诉被控侵权企业侵犯其专利权。2017 年 1 月 9 日，后者（“IPR 请求人”）向美国专利商标局提起了两项多方复审专利无效程序（*inter partes* Review）（“IPR 程序”），请求宣告 345 号专利的第 1-25 项和第 38-47 项权利要求无效（案件号为：IPR2017-00626, IPR2017-00627）（以下针对二案分别简称“第 626 号案”与“第 627 号案”）。美国专利审判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board）（“PTAB”）合并审理了这两项复审无效请求。在针对第 626 号案无效请求的审理决定中，PTAB 认定，根据 IPR 请求人引证的现有技术，除了第 4-11 项及第 39-47 项权利要求外，所有被挑战的权利要求被认定为无效。在这一决定中，PTAB 拒绝接受 IPR 请求人在答复意见中认为第 6-9 项权利要求应当被无效的观点，理由是，IPR 请求人在其答复中提出了新的理由，而在 IPR 程序的后期阶段不允许提出新的理由。PTAB 在第 627 号案复审无效决定中认定，根据 IPR 请求人引证的现有技术，除了第 6-9、17-20、24 和 47 项权利要求外，其余所有被挑战的权利要求被认定为无效。在得出这一结论时，PTAB 采纳了有利于专利权人的权利要求中关于术语“定期地（periodically）”的解释。结合上述两项复审无效请求的审理，PTAB 最后认定专利权人涉案专利除第 6-9 项权利要求外，所有被挑战的权利要求均无效。IPR 请求人认为对于第 626 号案，保留下第 6-9 项权利要求是错误的，PTAB 如果考虑其答复意见中的观点，应当是另外一种结果。关于第 627 号案，IPR 请求人则认为，根据其引证的现有技术，无论从占先的要求（*anticipation*）还是显而易见性（*obviousness*）都可以得出权利要求第 6-9 项应

予无效的结论，所以 PTAB 的决定是错误的。IPR 请求人不服 PTAB 的复审无效决定向美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）提出上诉，认为 PTAB 的判断是错误的，根据所引用的现有技术，应当认定第 6-9 项权利要求应予无效。

涉案专利涉及一种减少音频信号中背景噪声的系统。该系统通过傅立叶变换将音频信号转换到频域，为每个频点（frequency bin）设置单独的阈值以区分背景噪声，然后采用“频谱减法（spectral subtraction）”去除环境噪声而不影响语音及其特性。为了确定每个频点的适当阈值，系统设置两个最小值，分别描述为“未来最小值（future minimum）”和“当前最小值（current minimum）”。

IPR 请求人在请求书中提供了一篇 Rainer Martin 的文章作为对比文件（“Martin”）。Martin 公开了一种即时估测声音信号的信噪比的算法。该算法跟踪特定数量（L）的声音活动中的噪声功率变化，每一组 L 对应信号的一部分，即一个“窗口（W）”，每一个窗口又进一步划分为子窗口。

IPR 请求人主张本领域普通技术人员可以理解 Martin 算法可以用来计算噪声的“未来最小值”和“当前最小值”。因此第 6-9 项权利要求中“未来最小值”和“当前最小值”的技术特征被披露，本领域普通技术人员应当会理解，Martin 的算法也可以和第 6-9 项权利要求一样跟踪噪声信号的幅度。为此，IPR 请求人的专家证人 Dr. Hochwald 在假设没有子窗口（W=1）的情况下通过一个 Martin 算法的示例进行了验证。

在专利权人答复（Patent Owner Response）中，专利权人辩称 Martin 并未公开“未来最小值”的

技术特征。专利权人一方的专家证人 Dr. Douglas 在多个子窗口 ($W \geq 2$) 的情况下应用 Martin 算法演示了另外一份示例。

针对专利权人提供的示例, IPR 请求人提出了反驳, 认为即使在多个子窗口 ($W \geq 2$) 的情况下, Martin 算法仍然提供了计算“未来最小值”的教导。并且在一份答复中提交了一份专家声明, 以支持其在多个子窗口环境下对 Martin 算法的分析。专利权人在随后的答复中再次否定了 IPR 请求人专家的证言。

PTAB 认为, IPR 请求人的答复属于提出了“新的不可专利性的理由 (new theory of unpatentability)”, 其原始的复请求中没有对这一点进行讨论过, 因此不应给予考虑。PTAB 在最终的复审决定中认为, IPR 请求人提供的对比文件 Martin 并没有子窗口 ($W=1$) 的情况, 在这样的情况下, 对本领域普通技术人员来讲, 去修改 Hirsch 系统并非显而易见的, 因此判定维持涉案专利第 6-9 项权利要求有效。重要的是, PTAB 拒绝接受 IPR 请求人在其后来的答复中提出的考虑 Martin 关于多个子窗口 ($W \geq 2$) 的算法, 认为是后续答复中提出的新的理由, 没有包括在最初的复请求中。

因此, 上诉争议的焦点在于, IPR 请求人在 IPR 程序答复中使用请求书中提到的对比文件所公开的算法进行不同解读并给出不同示例是否属于提出“新的无效理由”?

CAFC 经过审理认为, IPR 请求人前后的无效理由并未改变, 所依据的对比文献也没有变化, 并认为, 争议权利要求相对于 Martin 与另一篇对比文件的组合是显而易见的。

CAFC 在判决中对比了以前的案例, 例如 *Ariosa Diagnostics v. Verinata Health, Inc.*, 805 F.3d 1359, 1367 和 *Intelligent Bio-Systems*, 821 F.3d at 1369。在这些案例中, 答复引入了新的对比文献或已引用证据的新部分, 这样就被认为超出了原来复请求书的范围。但是 IPR 请求人的答复并未引用任何新的对比文献或 Martin 中的新部分。IPR 请求人的答复仅说明了该算法的另一个示例, 以进一步解释 Martin 为何披露了第 6-9 项权利要求的“未来最小值”和“当前最小值”技术特征。

进一步而言, CAFC 还讨论了 IPR 请求人的答复是否回应了专利权人答复的问题。根据 *Anacor Pharm., Inc. v. Iancu* 889 F.3d 1372, 1380-81, 在 IPR 程序中若请求人在答复中引入的新证据是针对专利权人答复中提出的证据的合法回应, 那么请求人可在复请求书之后的答复中引入该证据。CAFC 认为, IPR 请求人按照 $W \geq 2$ 适用了 Martin 算法是直接针对专利权人答复中按照 $W \geq 2$ 适用 Martin 算法的回应, 因此 IPR 请求人可以引入新证据。

综合上诉两种判断标准, CAFC 的判决撤销 PTAB 复审无效决定中针对第 626 号案请求的结论, 发回重审, 由 PTAB 重新考虑 IPR 请求人在第 626 号案 IPR 程序的答复中提出的理由。

二、简评

IPR, 全称为 *inter partes* Review, 中文为专利无效多方复审程序, 是 2011 年《美国发明法》(America Invents Act) 所建立的一个新程序, 于 2012 年 9 月 16 日正式生效, 其允许专利权人以外的任何第三方提出 IPR 请求, 无效理由仅限于《美国专利法》第 102 条的占先 (anticipation) 和第 103 条的非显而易见性 (obviousness), 引用的证

据仅限于已有专利或者印刷出版物，由美国专利审判与上诉委员会（PTAB）进行审理。

由于 IPR 程序的成本相对司法诉讼更低、时效更快，受到专利无效请求人的青睐。但是正因为其方便 IPR 请求人，其程序标准相对严格。《美国专利法》第 312 条（35 USC §312(a)(3)）规定，IPR 请求人的请求书应当具体列明各项被请求无效的权利要求、无效理由以及支持无效理由的证据。某一无效理由或者所依据的证据如果在请求书中未列明，是不可以在后续程序中增加的，IPR 请求人必须在提起 IPR 程序之前做好充分准备。除此之外，《美国专利法》第 315 条 (e) 款还规定，PTAB 就某一无效请求作出决定后，该案请求人、请求人的实际利益关联方（real party in interest of the petitioner）或者请求人的利益继承者（privy of the petitioner），不得基于同样的理由针对同样的权利要求再次提出无效请求。这些限定的目的显然是为了防止无效请求人滥用程序法下请求权，毫无限制地反复挑战某一专利权。

我国《专利法实施细则》也有类似限定，但相比美国限定较为宽松。我国《专利法实施细则》同样要求提出无效请求要有明确的理由和证据（第 65 条），但允许无效宣告请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充新的理由或者证据（第 67 条）。无效决定作出后，请求人也是不能够再以相同的事实和理由再次提出无效请求（第 66 条），但限制的范围没有扩展至请求人的利害关系人以及与其有密切关系的人。

本案的判决虽然在一定程度上降低了对 IPR 程序请求人的限定，但从判决中也可以看出《美国专利法》对无效请求的严格限制，增加一点理由或者证据都有可能不被接受。势必要求请求人在提出 IPR 请求时要认真准备理由和证据，后续

程序无法变更或者增加，而且 PTAB 作出决定后还不得依据同样的理由再次提出。由于无效的理由仅限于第 102 条的占先和第 103 条的非显而易见性，实际上基本限定了一个请求人只能对某项专利权提出一次或两次挑战。在提出 IPR 的程序方面，《美国专利法》相对偏向于专利权人的立场，限制了请求人滥用请求权草率提出 IPR 请求或者轮番提出请求。相比之下，我国实践中往往会发生一个无效请求人针对某一专利多次提起无效（无效理由远多于美国）。即使是同一理由，只要后来找到了新的证据，就可以再次提起挑战，也经常会发生找“稻草人”提起无效的情形。提出专利无效的门槛太低可能导致对无效请求权的滥用，进而浪费了宝贵的行政和司法资源。

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2382.Opinion.2-7-2020_1528740.pdf



包含未来履行义务条款的和解协议 将使相应诉讼因争议消失（moot）而不再 具有可审性

**SERTA SIMMONS BEDDING, LLC, DREAMWELL, LTD. v.
CASPER SLEEP INC.**

裁决法院：CAFC

是否具有先例判决效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：2019-1098, 2019-1159

日期：February 13, 2020

一、案情介绍

本案中, 原审原告拥有 7,036,173 号、7,424,763 号及 8,918,935 号美国专利(以下合称“涉案专利”), 专利内容涵盖具有内置管道的床垫及其制造方法。2017 年 9 月, 原审原告以侵害涉案专利的专利权为由起诉原审被告至地方法院, 其后, 原审被告向法院提出申请, 请求法院作出其未侵权的即决判决(summary judgment)¹。2018 年 6 月 18 日, 原审被告的上述申请尚未有裁决, 双方即达成一份和解协议(以下简称“《和解协议》”), 约定原审被告应于 2018 年 6 月 28 日前向原审原告支付 300,000 美元、于 2018 年 7 月 15 日前停止生产被控侵权产品等, 且双方应于原审被告支付上述款项后 5 日内向法院撤销本案全部诉讼及反诉请求。同日, 双方根据《和解协议》告知地方法院双方已达成和解, 并请求法院将本案中中止至 2018 年 7 月 5 日(届时双方应已向法院撤销本案全部诉讼及反诉请求)。然而, 2018 年 6 月 20 日, 地方法院并未考虑或提及《和解协议》, 而直接作出了原审被告未侵权的即决判决。而后, 原审被告通知原审原告其将不会支付《和解协议》款项, 原审原告遂向地方法院申请执行《和解协议》, 并申请撤销即决判决。但地方法院认为, 根据《和解协议》相关条款, 双方并未企图以《和解协议》立即终止诉讼, 而是待双方均履行《和解协议》项下的义务后再终止诉讼; 且地方法院在即决判决作出后已失去执行《和解协议》的管辖权, 因此,

¹ 即决判决(Summary Judgment)为不经过庭审而由法院直接作出的案件判决。诉讼中, 任一当事方可向法院提出即决判决申请。当一方当事方提出申请后, 法院将以最有利于申请方的相对方作为标准评价全部证据材料。当法院认为已有证据材料已能够证明案件中的重要事实均不存在实质性争议, 且申请方应获得有利的法律上的判决时, 法院即应当准许申请方的申请, 直接就案件作出即决判决, 不再进行庭审。

地方法院对原审原告的申请均不予准许。原审原告遂提起上诉, 原审被告因费用承担问题亦提起上诉。

本案的焦点即为判断包含未来履行义务条款的和解协议能否产生使相应诉讼争议消失(moot)(而不再具有可审性)的效果, 以及地方法院就执行和解协议的管辖权问题。

CAFC 认为, 通常来说, 和解使得诉讼因为争议消失而不再可审(moot), 因为当事方不会再就和解事项有案件(case)或任何争议(controversy) (*Gould v. Control Laser Corp.*, 866 F.2d 1391, 1392 (Fed. Cir. 1989))。CAFC 曾在判决中认定, 通常来说, 对于具有执行力的和解协议, 即使当事方尚未完全履行, 亦能够产生使相应诉讼争议消失、解决诉讼的效果 (*Exigent Technology, Inc. v. Atrana Solutions, Inc.*, 442 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2006))。其他地方法院亦曾认定, 包含全部当事方及全部诉讼请求的和解方案使得相应诉讼因争议消失而不再具有可审性, 即使该和解方案中包含尚未生效的条款 (*Tosco Corp. v. Hodel*, 804 F.2d 590, 592 (10th Cir. 1986))。类似地, 本案中, 地方法院应首先考察双方是否已达成具有执行力的和解协议。本案中的《和解协议》合法有效, 且双方均认可其系针对本案, 双方亦认可其系双方于地方法院作出即决判决前达成, 因此, 尽管《和解协议》中包含有待双方未来履行的条款, 亦应能够产生使相应诉讼(即本案)因争议消失而不再具有可审性的效果。

此外, 地方法院援引美国联邦最高法院 *Kokkonen v. Guardian Life Insurance Co. of America*, 511 U.S. 375 (1994) 案认为, 地方法院已在作出即决判决后失去在本案中执行《和解协议》的管辖权。但 CAFC 认为, 在该案中, 就和解协议提出执

行申请时案件已终结（与本案不同）。CAFC 适用美国联邦巡回上诉法院的法律（Federal Circuit law）确定地区法院是否有权执行针对专利侵权纠纷的和解协议（*Voda v. Cordis Corp.*, 476 F.3d 887, 892 (Fed. Cir. 2007)），并进一步指出，美国联邦第二巡回上诉法院已在多个案件中认可地方法院在诉讼中有权执行和解协议。本案中，由于地方法院作出的即决判决应被撤销，因此，即决判决的作出不应被视为本案已终结。进而，原审原告系于本案终结前就《和解协议》提出执行申请，地方法院对此具有管辖权。

最终，CAFC 判决，撤销地方法院作出的即决判决及不予执行《和解协议》的命令，并将本案发回地方法院执行《和解协议》。

二、简评

案件各当事方在案件的诉讼进程中进行接洽、达成和解的情况较为普遍。而一旦各当事方就案件争议达成和解方案、签署和解协议，则可能倾向于认为案件已经得到妥善解决，因此不会再关注（甚至不想关注）案件诉讼程序的进展。但由本案可见，即使案件各当事方已签署和解协议，且已告知法院，各当事方仍应密切关注案件诉讼程序的进展，始终与法院保持顺畅、同步的沟通，否则可能将面临本案中原原告须上诉至美国联邦巡回上诉法院以履行和解协议、实现救济的窘境。此外，虽然本案中地方法院无视和解协议、拒绝执行和解协议的判决最终被撤销，但处于和解方案谈判进程中的案件当事方亦应通过本案了解，实践中，地方法院存在以判决等形式随时中断各方和解谈判的可能性，因此，应积极采取措施防止本案情况的发生。

本案中涉及美国法中的“moot”概念，为便

于理解，在此向读者简要介绍此概念。根据美国宪法第三条，联邦法院仅对“案件”（Case）和“争议”（Controversy）具有管辖权。因此，联邦法院仅能受理具备“案件”和“争议”的案件（此为宪法所规定的最低要求）。司法实践中，案件须具备以下条件，方能满足“案件”或“争议”要件：1. 实际争议：须存在与各方当事人之间的法律关系相关的实际争议；2. 司法机关须能够提供某种有效的救济。从案件进入一审诉讼，直至案件终审的最终阶段，案件须始终存在“案件”或“争议”。若在诉讼过程中的任何阶段，案件的争议不复存在（例如，不存在相对抗的各方或司法审判无法再为原告提供救济），案件即变为“moot”，从而失去可审理性而应被联邦法院撤销，此原则为“Mootness Doctrine”。“moot”的起因有多种，可包括法律变化、当事人状态变更或双方解决争议的行为等。本案即涉及了一种“moot”的情况。需注意，Mootness Doctrine 存在若干例外，例如，在以下几种情况下，案件不会因 moot 而被撤销：在民事诉讼中，一审法院的判决可能对起诉方产生现时或将来的负面影响；被诉行为可能在将来重复发生，但可能（因为行为持续时间过短而）逃避审判；或被诉行为人自愿停止被诉行为，但该行为在未来有可能再次发生。

此外，关于本案所出现的“即决判决”（Summary Judgment）概念，即决判决因程序简单，亦有时被译为简易判决等，使人误将其与中国法中的简易程序等产生联系。但事实上，即决判决为美国法下的特殊制度，中国法中并无与其类似的制度。即决判决与中国法中的简易程序亦存在诸多差异。例如，即决判决须由案件一方当事方在案件诉讼过程中提出申请，而简易程序的适用可以由法院确定，或由当事方共同事先约定，且仅适用于特定类型的诉讼案件。又如，即决判决申请的审判标准为最有利于未提出申请的一方 /

申请方的相对方，而简易程序的审判标准不倾向任何一方，与普通程序并无区别。再如，即决判决只有在法院认为申请方已证明案件中的重要事实均不存在实质性争议，且其应获得法律上的支持时才会作出，否则法院将不予准许即决判决申请，继续审理案件，即，即决判决不会必然成为对申请方不利的判决；但简易程序中，案件任一当事方均有可能获得法院的支持。

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1098.Opinion.2-13-2020_1532617.pdf

联系律师：

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn



已超过 35 U.S.C § 315(b) 规定的 IPR 程序的时间限制 (Time-Bar) 这一主张可因为未曾向 PTAB 提出而视为已被放弃

ACOUSTIC TECHNOLOGY, INC. v. ITRON NETWORKED SOLUTIONS, INC.

裁决法院: CAFC

是否具有先例判例效力: 是 (PRECEDENTIAL)

上诉案号: 2019-1059, 2019-1060

裁决日期: February 13, 2020

一、案情介绍

2017 年, S 公司(“申请方”)向美国专利商标局美国专利审查与上诉委员会(“PTAB”)分别提起 IPR2017-01030 号、IPR2017-01031 号¹ 多方复审专利无效程序(*inter partes* Review, IPR 程序), 挑战专利权人 A 公司(亦为本案上诉方, 以下称“上诉方”)拥有的第 5,986,574 号美国专利(“574 号专利”)的有效性。在 IPR 程序期间(立案后的第 9 天), 申请方和 I 公司² (以下称“被上诉方”)同意合并。PTAB 审理后作出最终书面意见, 认定被挑战的权利要求无效。随后, 上诉方向美国联邦巡回上诉法院(“CAFC”)提起上诉, 请求撤销 PTAB 的最终书面意见。在上诉中, 上诉方提出两个争议焦点: 1. PTAB 的最终书面意见应被撤销, 因为依据《美国专利法》第 35 U.S.C § 315(b) 条的规定, 申请方已超过提起 IPR 程序的时间限制(Time-Bar); 2. PTAB 对于 547 号专利的权利要求 3、16、17 和 20 中的“WAN means”的解释存在错误, PTAB 基于此错误解释所作出的涉案专利权利要求具有显而易见性之认定应被撤销。CAFC 审理后认为, 上诉方应被视为已经放弃了(waived)其关于超过时间限制的主张和有关显而易见性的主张, 因此维持了 PTAB 的裁定。判决细节如下:

¹ IPR2017-01030 号 IPR 程序针对第 5,986,574 号美国专利的权利要求 1-3, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 23, 25 和 27-30; IPR2017-01031 号 IPR 程序针对第 5,986,574 号美国专利的第 16, 17, 20, 23, 25 和 27-30。

² 被上诉方 I 公司在与申请方合并前是 IPR2017-01030 号和 IPR2017-01031 号 IPR 程序的案外方。

(一) 关于“时间限制”(Time-Bar)³

“时间限制”(Time-Bar)是指, 依据《美国专利法》第 35 U.S.C § 315(b) 条, 若 IPR 程序的申请人在申请人、申请人的真正利益方(real party in interest)或利益继承者(privy of the petitioner)被送达专利侵权之起诉状之后的一年以后, 再提起 IPR 程序, 则 IPR 程序不能再被立案。

本案中, 2010 年 3 月, 上诉方曾经因专利侵权就 574 号专利起诉被上诉方, 该案件最终以和解告终。因为该案件, 依据第 35 U.S.C § 315(b) 条, 被上诉方提起 IPR 程序的时间限制截止于 2011 年。数年后, 上诉方起诉申请方侵害其就 574 号专利享有的专利权, 出于应对, 申请方于 2017 年 3 月 3 日提起了与本案相关的两起 IPR 申请, 以挑战 574 号专利的有效性。原本 2010 年的诉讼和此两个 IPR 程序并无关联, 然而, 在这两起 IPR 申请之前, 申请方与被上诉方开始私下讨论潜在的并购事宜, 并于 IPR 程序立案后的第 9 天达成了并购的合意。在此情况下, 上诉方认为, 此并购情况使得被上诉方成为了申请人的“真正利益方”, 因此, 2010 年上诉方与被上诉方之间的诉讼应使得申请方亦已超出提起上述两个 IPR 程序的时间限制。

对于上诉方上述关于时间限制之主张, CAFC 并未进行实质审理, 而是适用弃权制度, 认为上诉方在 IPR 程序期间未向 PTAB 提出该主张, 故其已经放弃了提出该主张的权利。CAFC 表明, 其对于是否适用弃权制度拥有个案裁量权(*Monsanto Tech. LLC v. E.I. DuPont de Nemours & Co.*, 878 F.3d 1336, 1342 n.8 (Fed. Cir. 2018)), 并且 CAFC 经

³ 此概念同诉讼中的“诉讼时效”制度存在差异。

常拒绝审理上诉的一方在上诉中新提出的、未曾向 PTAB 提出的主张 (*In re Watts*, 354 F.3d 1362, 1367 (Fed. Cir. 2004))。原因是, 如果一方在上诉中提出未曾向 PTAB 提出的主张, 那么 CAFC 就无法从 PTAB 所作出的充分知情的裁决中获益。

(因为 PTAB 无法对此主张进行事实查明和充分审理, 所以 CAFC 无法在 PTAB 对此主张所作出的事实认定的基础上进行审理) (*In re NuVasive, Inc.*, 842 F.3d 1376, 1380 (Fed. Cir. 2016)) 本案中, 上诉方于 PTAB 下发最终书面意见日的 7 个月前就已对申请方与被上诉方的并购知情, 但却始终未向 PTAB 提出申请方提起 IPR 程序已过时间限制的主张, 亦未在上诉中对其未向 PTAB 提出该主张进行任何解释。因此, CAFC 决定适用弃权制度, 视作上诉方已经放弃了提出时间限制的主张的权利。

针对此, 上诉方辩称, 时间限制是“管辖的”(jurisdictional) 问题⁴, 因此可在任何时候 (包括上诉时) 提出 (注: 依据司法实践, 对于法院的一部分“与管辖权有关的”问题的挑战可在上诉中提出, 上诉方此处应意在于本案中类推适用此制度)。对此, CAFC 承认, 其曾经将时间限制对于 PTAB 立案权的约束形容为“与管辖权有关的”, 但是, CAFC 在处理机构 (agency) 的“管辖”错误和联邦法院的管辖错误时, 适用豁免制度的方式有所不同。(法院的“管辖”错误不能被豁免, 但对于机构的“管辖”问题的错误则不同) 正如 CAFC 在 *PGS Geophysical AS v. Iancu*, 891 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2018) 案中所解释的, “即使 PTAB 拒绝…立案审查的决定可被认为是越权的 (*ultra vires*)…PTAB 的错误也是可被豁免的 (*waivable*), 而不是, 即便不存在基于此错误的救济请求, CAFC 也必须予以注意并采取相应行动…”因此, 法院认定第 35 U.S.C § 315(b) 条的时间限制可以被放弃。

CAFC 进一步解释, 如果允许诉讼中的一方在上诉中首次提出关于第 35 U.S.C § 315(b) 条时间限制的主张, 将会鼓励美国联邦最高法院所称的“策略性地不作为” (*sandbagging*) 行为, 即, 将会“暗示或允许诉讼一方, 出于策略原因, 在下级法院审理中寻求特定救济, 其后若审理结果对其自身不利, 再主张其所选择的救济途径是错误的, 并且此错误是可逆的”。(*Freytag v. Comm'r of Internal Revenue*, 501 U.S. 868, 895 (1991)) 允许上诉方在上诉中首次提出此主张将会使上诉方拥有重大的、不公平的优势: 上诉方可等待 PTAB 的实质裁决结果, 如果结果对其有利, 将对申请方产生禁反悔之效果; 如果 PTAB 裁定专利无效或对其不利, 则上诉方选择上诉, 挑战 PTAB 的管辖权⁵。本案中, 若上诉方向 PTAB 提出时间限制的主张, PTAB 本有权对此问题进行充分审理, 但上诉方并未提出。鉴于此, CAFC 认为, 上诉方已放弃依据第 35 U.S.C § 315(b) 条提出时间限制的主张的权利, 进而对上诉方所提出的主张和具体论点 (包括被上诉方是否因并购而构成“真正利益方”等) 不予分析。

(二) “WAN means”

上诉方认为, PTAB 不当将 “WAN means” 的对应结构解释为 “任何装置” (*any device*),

⁴ 美国司法体系中, 法律问题存在 “与管辖权有关的” (*jurisdictional*) 和 “与管辖权无关的” (*non-jurisdictional*) 之区分。对于 “与管辖权有关的” 概念的背景, 将于本文 “简评” 中详细介绍。

⁵ CAFC 注意到上诉方提出其认为存在隐瞒利益相关主体的情况, 但鉴于上诉方亦未对 PTAB 提起此情况, CAFC 拒绝审理。

而应将其限制为“传统 WAN 广播”（conventional WAN radio）。进而，PTAB 依据该错误的解释方式作出的该结构已被现有技术公开的结论是错误的、无实质证据支持的。

针对此，CAFC 认为，与上述关于时间限制的主张类似，上诉方的上述论点亦为其在上诉中首次提出的，因此，亦应因上诉方之前未向 PTAB 提出而被视为其已放弃主张该论点的权利。具体来说，在 IPR 程序中，上诉方主张现有技术并未教导通过“可公开获得的”（publicly available）广域网传输的传统 WAN 广播，PTAB 考虑后已予以拒绝；而上诉方于上诉中提出的主张为现有技术未能披露“任何”传统 WAN 广播。可见，由于上诉方此前未向 PTAB 提出上述主张，故，CAFC 认为其已经放弃了此论点。

综上，CAFC 对于 PTAB 的裁决予以维持。

二、简评

本案与《美国专利法》第 35 U.S.C § 315(b) 条所规定的 IPR 程序之时间限制（Time-Bar）有关，但 CAFC 并未实质性审理上诉方关于时间限制的具体论点，因为 CAFC 认为上诉方已经放弃了时间限制主张。本案一个值得注意和需要理解之处在于第 35 U.S.C § 315(b) 条之时间限制是否属于“与管辖权有关的”（jurisdictional）问题，从而是否可被豁免（waivable）。CAFC 对于行政机构（Agency）的管辖权问题和法院的管辖权问题进行区分，从而得出该限制可被豁免的结论。为便于读者理解 CAFC 判决背后的理论，在此简要介绍“与管辖权有关的”（jurisdictional）这一概念的相关背景。

法律问题存在“与管辖权有关的”

（jurisdictional）和“与管辖权无关的”（non-jurisdictional）之区分，此为美国司法体系中的一个原则。对于美国联邦法院而言，联邦法院对何种案件具有管辖权是由美国宪法和美国国会（在其权限内）决定的，而联邦法院对其享有管辖权的案件该如何审理则是法院自身有权决定的。因此联邦法院根本上是否有权力对某个事项作出裁判（whether it had the power to decide *at all*），和法院是否正确地作出判决（whether the court decided *correctly*）在本质上是两个不同的问题，此两问题的否定答案将产生不同的结果：当法院无权审理特定事项时，其行为是超越审理权限的（*ultra vires*）（从而可被溯及地无效）；而一个仅仅错误的但并未超越法院权限的判决则并非越权，甚至亦可以产生不再理（*res judicata*）之效果。而“与管辖权有关的”问题是关于法院是否根本有权对某个事项作出裁判的问题。因此，“与管辖权有关的”问题上的瑕疵为绝对瑕疵，对于“与管辖权有关的”问题之挑战可在诉讼中的任何时候提出。例如，依据美国《联邦民事程序规则》（Federal Rules of Civil Procedure），基于缺乏事项管辖权（subject matter jurisdiction）而提起的撤销诉讼的申请（motion）可在诉讼中的任何阶段提出，包括在上诉中首次提出，甚至在诉讼主体曾经认可存在事项管辖权的情况下仍可提出。⁸ 法院亦可基于缺乏事项管辖权而自发（*sua sponte*）撤销案件。

因此，可以理解为何在本案中上诉方主张 35 U.S.C § 315(b) 的时间限制要求是“与管辖权有关的”，从而主张对于该错误的挑战在诉讼中的任何时间点（包括上诉）均应可以提出。若此论点可成立，则 CAFC 应对其上诉主张予以审理。针对此点，CAFC 甚至也承认其曾经将时间限制制度对于 PTAB 立案权的限制形容为是“与管辖权有关的”。

然而，即便如此，CAFC 明确，对于法院的“与管辖权有关的”错误和行政机构（Agency）的“与管辖权有关的”错误的处理方式是有区别的。此处 CAFC 并未详细展开此区别背后的推理，但在其引用的 *City of Arlington v. FCC*, 569 U.S. 290, 133 S. Ct. 1863 (2013) 案中，美国联邦最高法院对此问题作出了详述：对于政府机构（Agency），不应该区分“与管辖权有关的”和“与管辖权无关的”问题。原因在于，和法院不同，对政府机构而言，其是否有权作出某项行为以及应该如何作出某项行为，这两个问题均系由国会立法决定，性质并无不同。政府机构的错误行为并不比其无权行为的错误性质更轻。因此，对于政府机构所作出的决定没有必要区分“与管辖权有关的”和“与管辖权无关的”。因此在本案中，CAFC 认定，作为行政机关的美国专利商标局 PTAB 所作出的 IPR 程序的立案决定并无特殊之处，此决定的错误是可以被豁免的。本案亦提醒 IPR 程序中的被申请方，对于申请方提起 IPR 程序已经超过第 35 U.S.C § 315(b) 条之时间限制的主张，应在 IPR 程序中向 PTAB 提出，而不是等到上诉中再向 CAFC 提出。

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1059.Opinion.2-13-2020_1532557.pdf

联系律师：

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn



非推论性的专家证言可构成证明“将多个现有技术相结合的动力（motivation）”的实质性证据

ACOUSTIC TECHNOLOGY, INC. v. ITRON NETWORKED SOLUTIONS, INC.

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：2019-1061

裁决日期：February 13, 2020

一、案情介绍

本案的背景和诉讼主体同本期法律评论中所介绍的上诉案号为 2019-1059、2019-1060 的 *ACOUSTIC TECHNOLOGY, INC., v. ITRON NETWORKED SOLUTIONS, INC.* 案相同（以下称“2019-1059、2019-1060 号案”）。不同之处为，本案系对于第 IPR2017-01024 号多方复审专利无效程序（*inter partes review*, IPR 程序）提起的上诉。该 IPR 程序系针对第 6,509,841 号专利（“841 号专利”）的无效程序，上诉中的唯一争议为 841 号专利的权利要求 8（“权利要求 8”）。

本案中，上诉方提出两个争议焦点：1、由于被上诉方同申请方之间的并购，IPR 程序已过时间限制（Time-Bar）；2、PTAB 作出了“权利要求 8 具有不可专利性（unpatentability）”的事实认定没有实质证据支持，这是错误的。关于第 1 点中提起 IPR 程序的时间限制问题，CAFC 认定，因为上诉方在 IPR 程序期间未向 PTAB 提出该主张，故应视为上诉方已经放弃了提起该主张的权利，理由与 2019-1059、2019-1060 号案相同（本文已将提起 IPR 程序的时间限制问题的相关内容附在最后）。本文重点介绍上述争议焦点 2。

841 号专利的权利要求 8 是一种远程双向读表（remote two-way meter reading）的系统。上诉方认为，PTAB 不应该出于以下三点认定权利要求 8 无效：（1）被 NetComm 的技术占先；（2）被 Gastouniotis 的技术占先；（3）因为 Nelson 的技术和 Roach 的技术而显而易见。CAFC 对上述三点进行了依次分析。CAFC 的审理标准为：对于以下事实问题——占先问题、现有技术的范围和内容、技术人员是否有改进现有技术的动力（motivation）——CAFC 以实质性证据标准进行

审理，判断 PTAB 的事实认定是否有实质性的证据支持。而对于“发明是否为显而易见”，此问题属于基于事实认定所得出的法律结论，CAFC 将重新审理（*de novo*）。

（一）被 NetComm 的技术占先

上诉方认为，PTAB 完全依据申请方的专家证言，得出权利要求 8 被 NetComm 的技术占先的结论，然而该专家证言实际上误将显而易见性的判断标准应用于此处：专家称，一个熟练的技术人员将会“意识到”（recognize）NetComm 的技术披露了专利权利要求 8 的 CDMA 技术特征（以下简称“CDMA”）。上诉方认为此“意识到”之表述相当于专家作证证明现有技术“暗示”（suggests）了何内容，而这应该是属于显而易见性的判断范畴，而非占先的判断范畴。CAFC 对此不予认可。CAFC 认为，占先分析中的决定性问题是：一个熟练的技术人员能否从现有技术中“合理地理解或推断”（reasonably understand or infer）出，每个涉案专利得权利要求的技术特征均已被此单一现有技术对比文件披露。专家证人可以对“一个熟练的技术人员将如何对现有技术进行合理地理解或推断”进行解释。（*Monsanto Tech. LLC v. E.I. DuPont de Nemours & Co.*, 878 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2018)）如果专家详细地解释了某一现有技术如何披露了涉案专利的每一个权利要求的技术特征，则该专家证言可以作为占先问题的实质性证据。（*Koito Mfg. Co. v. Turn-Key-Tech, LLC*, 381 F.3d 1142, 1152 (Fed. Cir. 2004)）本案中，申请方专家进行了详细分析，解释了一个熟练技术人员将如何合理地认为 NetComm 的技术所披露的无线电通信技术和 CDMA 技术是一样的。上诉方对此并未提出证据反驳。因此，CAFC 认为，PTAB 作出的“权利要求 8 已被 NetComm 的技术占先”的认定是有实质性证据支持的。

（二）被 Gastouniotis 的技术占先

上诉方认为，在进行占先问题的判断时，PTAB 依据现有技术中的同一结构（Gastouniotis 技术中的“远程站 6”结构），得出权利要求 8 的不同技术特征（“控制”和“中继器”技术特征）均被占先的结论，显然是错误的。针对此，CAFC 认为，PTAB 实际上依据的是不同的“远程站”结构，用以分别比对“控制”和“中继器”技术特征，并得出上述两技术特征均被占先的结论，因此对上诉方的上述主张不予认可。具体来说，Gastouniotis 技术已经披露，每个“远程站”结构在特定实施情境中可以有不同的功能：对于“控制”技术特征是否已被占先的判断，PTAB 依据的是 Gastouniotis 技术所披露的“至少一个和计量装置进行双向沟通的”远程控制站：向计量装置传输命令并从计量装置接收用量数据。¹而对于“中继器”技术特征是否已被占先的判断，PTAB 依据的则是 Gastouniotis 技术所披露的作为“中继”运作的远程站：该远程站可以经配置实现彼此之间通信，或和仪器链通信。因此，CAFC 认定 PTAB 并未错误地使用现有技术中的同一种结构作出权利要求 8 的两种不同技术特征均被占先的结论，并对 PTAB 的事实认定予以维持。

（三）因为 Nelson 的技术和 Roach 的技术而具有显而易见性

在此部分，上诉方认为：1、PTAB 错误地将 Nelson 技术中的同一结构适用于权利要求 8 的多个权利要求技术特征；2、PTAB 错误地认定一个熟练的技术人员应有动力（motivation）将 Nelson 的技术和 Roach 的技术结合²。

对于第 1 点，上诉方认为，PTAB 依据 Nelson 技术中的同一项“电子读表器（electronic

meter reader(EMR) ”技术，认为权利要求 8 中的“计量装置(metering device)”和“中继器(relay)”均被占先，是错误的。CAFC 审理后认为，与上述第（二）部分相同，PTAB 实际上是依据不同的 EMR 结构得出权利要求 8 中的上述两项技术特征被占先的结论，并无错误，故对上诉方的此项主张未予支持。

对于第 2 点，上诉方认为，PTAB 仅依据律师的论证，并概括引用专家证言，即认定一般技术人员应有动力将现有技术相结合，而并未对此进行任何事实认定，是错误的。

CAFC 对上诉方的此项主张未予认可。CAFC 认为，将多个现有技术相结合的动力可以来自于技术人员的知识、现有技术资料本身或所需解决的问题的本质。（*PGS Geophysical AS v. Iancu*, 891 F.3d 1354, 1365 (Fed. Cir. 2018)）。专家证言可以构成证明“（是否具有）结合现有技术的动力”的实质性证据。（例如 *Unwired Planet, LLC v. Google Inc.*, 841 F.3d 995, 1003 (Fed. Cir. 2016)）本案中，PTAB 在最终书面意见中已详细讨论了申请方对于“熟练技术人员具有将 Nelson 的技术和 Roach 的技术相结合的动力”的论证，并认为其主张有足够合理的基础、可被上诉方的专家证言支持。此外，PTAB 亦引用并论证了专家证言中的若干具体内容，而并非仅概括地引述专家意见。

诚然，如上诉方所言，推论性的（conclusory）

¹ 申请方证人提供了未被反驳的证言，证明熟练技术人员可理解这些远程站满足了权利要求 8 的“控制”技术特征。

² 显而易见性判断中的一个因素为“熟练技术人员有动力将多个现有技术予以结合”，将在简评部分展开。

专家证言和律师论证不能构成实质性证据（例如 *Icon Health & Fitness, Inc. v. Strava, Inc.*, 849 F.3d 1034, 1043 (Fed. Cir. 2017)）若专家证言仅证明一个熟练技术人员可能（could）将技术文献相结合，而并非本应已有（would have been）动力结合技术文献，则此专家证言尚不足以构成实质性的证据。（*TQ Delta, LLC v. CISCO Sys., Inc.*, 942 F.3d 1352, 1359–60 (Fed. Cir. 2019)）但是，本案中，上诉方的专家证言并非推断性的或有其他错误的，故 PTAB 有权给予该证言决定性证据的地位。因此，CAFC 维持了 PTAB 作出的权利要求 8 因为 Nelson 的技术和 Roach 的技术而显而易见的认定。

综上，CAFC 维持了 PTAB 的裁决。

二、简评

本案涉及美国专利法中“显而易见性”（Obviousness）的一个判断要件“熟练技术人员有动力将多个现有技术予以结合”。在标志性案件 *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)（“KSR”案）之前，美国联邦法院判断涉案专利是否具有显而易见性时适用“Teaching-suggestion-motivation, (TSM Test)”标准（“教导-启示-动力”，“TSM 标准”），判断是否存在将现有技术相结合或修改的教导、启示或动力。上述教导、启示或动力可以存在于现有技术中，可以出于问题本质，亦或出于对于技术具有一般技能的人的知识。在此标准下，若要认定某个发明（基于多个现有技术）具备“显而易见性”，CAFC 须考虑技术人员是否有动力将多个现有技术结合。而在 KSR 案中，美国联邦最高法院对 CAFC 机械、严格地适用 TSM 标准的方法作出批评。KSR 案之后，TSM 标准逐渐边缘化。作为 TSM 标准重要要件之一的“将多个现有技术相结合的动力”的地位也被削弱。

近年来，CAFC 的判例又开始呈现对于 TSM 要件的灵活适用，相对应的，“将多个现有技术相结合的动力”要件的重要性开始反弹。在 *In re Nauvasiv, Inc.* 841 F.3d 966 (Fed. Cir. 2016) 案中，CAFC 撤销了 PTAB 所作的最终书面意见，原因在于 PTAB 并未明确分析将现有技术相结合的动力问题。在 *Personal Web Technologies, LLC v. Apple, Inc.*, No. 18-1599 (Fed. Cir. 2019) 案中，法院认为 PTAB 仅仅认定技术人员本可以意识到涉案的两个现有技术可以被（could be）结合，这是不够的，因为这不能代表技术人员有动力将这两个现有技术相结合。本案中，法院再次讨论并承认了对于“动力”要件的要求和标准，体现了 CAFC 将较为细致地考虑 PTAB 对于“动力”要件的分析是否合理。此趋势可为诉讼主体确定上诉中的诉讼策略提供一些启发。

附：CAFC 对于本案第一部分“时间限制”问题的分析

（一）关于“时间限制”（Time-Bar）³

“时间限制”（Time-Bar）是指，依据《美国专利法》第 35 U.S.C § 315(b) 条，若 IPR 程序的申请人在申请人、申请人的真正利益方（real party in interest）或利益继承者（privy of the petitioner）被送达专利侵权之诉起诉状之后的一年以后，再提起 IPR 程序，则 IPR 程序不能再被立案。

本案中，2010 年 3 月，上诉方曾经因专利侵权就 841 号专利起诉被上诉方，该案件最终以和解告终。因为该案件，依据第 35 U.S.C § 315(b) 条，被上诉方提起 IPR 程序的时间限制截止于 2011 年。

³ 此概念同诉讼中的“诉讼时效”制度存在差异。

数年后，上诉方起诉申请方侵害其就 574 号专利享有的专利权，出于应对，申请方于 2017 年 3 月 3 日提起了与本案相关的第 IPR2017-01024 号 IPR 申请，以挑战 841 号专利的有效性。原本 2010 年的诉讼和此 IPR 程序并无关联，然而，在 IPR 申请之前，申请方与被上诉方开始私下讨论潜在的并购事宜，并于 IPR 程序立案后的第 9 天达成了并购的合意。在此情况下，上诉方认为，此并购情况使得被上诉方成为了申请人的“真正利益方”，因此，2010 年上诉方与被上诉方之间的诉讼应使得申请方亦已超出提起上述两个 IPR 程序的时间限制。

对于上诉方上述关于时间限制之主张，CAFC 并未进行实质审理，而是适用弃权制度，认为上诉方在 IPR 程序期间未向 PTAB 提出该主张，故其已经放弃了提出该主张的权利。CAFC 表明，其对于是否适用弃权制度拥有个案裁量权 (*Monsanto Tech. LLC v. E.I. DuPont de Nemours & Co.*, 878 F.3d 1336, 1342 n.8 (Fed. Cir. 2018))，并且 CAFC 经常拒绝审理上诉的一方在上诉中新提出的、未曾向 PTAB 提出的主张 (*In re Watts*, 354 F.3d 1362, 1367 (Fed. Cir. 2004))。原因是，如果一方在上诉中提出未曾向 PTAB 提出的主张，那么 CAFC 就无法从 PTAB 所作出的充分知情的裁决中获益。

(因为 PTAB 无法对此主张进行事实查明和充分审理，所以 CAFC 无法在 PTAB 对此主张所作出的事实认定的基础上进行审理) (*In re NuVasive, Inc.*, 842 F.3d 1376, 1380 (Fed. Cir. 2016)) 本案中，上诉方于 PTAB 下发最终书面意见日的 7 个月前就已对申请方与被上诉方的并购知情，但却始终未向 PTAB 提出申请方提起 IPR 程序已过时间限制的主张，亦未在上诉中对其未向 PTAB 提出该主张进行任何解释。因此，CAFC 决定适用弃权制度，视作上诉方已经放弃了提出时间限制的主张的权利。

针对此，上诉方辩称，时间限制是“管辖的”(jurisdictional) 问题⁴，因此可在任何时候(包括上诉时)提出(注：依据司法实践，对于法院的一部分“与管辖权有关的”问题的挑战可在上诉中提出，上诉方此处应意在于本案中类推适用此制度)。对此，CAFC 承认，其曾经将时间限制对于 PTAB 立案权的约束形容为“与管辖权有关的”，但是，CAFC 在处理机构 (agency) 的“管辖”错误和联邦法院的管辖错误时，适用豁免制度的方式有所不同。(法院的“管辖”错误不能被豁免，但对于机构的“管辖”问题的错误则不同)正如 CAFC 在 *PGS Geophysical AS v. Iancu*, 891 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2018) 案中所解释的，“即使 PTAB 拒绝…立案审查的决定可被认为是越权的 (*ultra vires*)…PTAB 的错误也是可被豁免的 (*waivable*)，而不是，即便不存在基于此错误的救济请求，CAFC 也必须予以注意并采取相应行动…”因此，法院认定第 35 U.S.C § 315(b) 条的时间限制可以被放弃。

CAFC 进一步解释，如果允许诉讼中的一方在上诉中首次提出关于第 35 U.S.C § 315(b) 条时间限制的主张，将会鼓励美国联邦最高法院所称的“策略性地不作为”(sandbagging) 行为，即，将会“暗示或允许诉讼一方，出于策略原因，在下级法院审理中寻求特定救济，其后若审理结果对其自身不利，再主张其所选择的救济途径是错误的，并且此错误是可逆的”。(*Freytag v. Comm'r of Internal Revenue*, 501 U.S. 868, 895 (1991)) 允许上诉方在上诉中首次提出此主张将会使上诉方拥有重大的、不公平的优势：上诉方可

⁴ 美国司法体系中，法律问题存在“与管辖权有关的”(jurisdictional) 和“与管辖权无关的”(non-jurisdictional) 之区分。对于“与管辖权有关的”概念的背景，将于本文“简评”中详细介绍。

等待 PTAB 的实质裁决结果，如果结果对其有利，将对申请方产生禁反悔之效果；如果 PTAB 裁定专利无效或对其不利，则上诉方选择上诉，挑战 PTAB 的管辖权⁵。本案中，若上诉方向 PTAB 提出时间限制的主张，PTAB 本有权对此问题进行充分审理，但上诉方并未提出。鉴于此，CAFC 认为，上诉方已放弃依据第 35 U.S.C § 315(b) 条提出时间限制的主张的权利，进而对上诉方所提出的主张和具体论点（包括被上诉方是否因并购而构成“真正利益方”等）不予分析。

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1061.Opinion.2-13-2020_1532569.pdf

联系律师：

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn

⁵ CAFC 注意到上诉方提出其认为存在隐瞒利益相关方主体的情况，但鉴于上诉方亦未对 PTAB 提起此情况，CAFC 拒绝审理。



CAFC 认为数据缓存服务器不构成美国专利诉讼管辖条款要求的“长期且固定营业场所”

IN RE: GOOGLE LLC

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：2019-126

日期：February 13, 2020

一、背景介绍

在本案的一审程序中，一审原告在德克萨斯东区联邦地区法院（“德州东区法院”）对一审被告（“上诉人”）提起了专利侵权诉讼。

(See *Super Interconnect Techs. LLC v. Google LLC*, No. 2:18- CV-00463-JRG, 2019 U.S. Dist. LEXIS 132005 (E.D. Tex. Aug. 7, 2019)) 上诉人认为德州东区法院对该案没有管辖权，申请德州东区法院驳回（dismiss）起诉。一审原告则认为，上诉人通过互联网向德州东区的居民提供视频和广告服务，并且在德州东区拥有多个数据缓存服务器，这些数据缓存服务器构成了上诉人在德州东区“长期且固定的营业场所”，因此德州东区法院符合《美国法典》第 28 编第 1400 条 b 款对专利侵权案件诉讼地（venue）的要求。德州东区法院支持了一审原告的主张，裁定否决了上诉人的申请（motion）。于是，上诉人就一审法院的裁定向美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）提起上诉（petition），请求 CAFC 发布执行令（writ of mandamus），责令德州东区法院驳回起诉。

二、CAFC 能否就上诉人所请事项发布执行令

在本案之前，CAFC 曾在与本案十分类似的案子中否决了上诉人的执行令申请。(See *In re Google LLC*, No. 2018- 152, 2018 U.S. App. LEXIS 31000, at *6 (Fed. Cir. Oct. 29, 2018)) (“Google 案”) 因此，在本案中 CAFC 着重论述了就上诉人所请事项发布执行令的可行性。美国联邦最高法院在 *Cheney v. U.S. Dist. Court for D.C.*, 542 U.S. 367, 380 (2004) 一案中认定，发布执行令需要满足以下三个条件：（1）申请人除申请发布执行令外没有其他途径可以使其诉求得到满足；（2）申请人须证明其请求发布执行令的权利基础是明确且无争议的（clear and indisputable）；及（3）法院必须

确保在该案中使用执行令是合适的（appropriate）。美国联邦最高法院在 *Schlagenhauf v. Holder*, 379 U.S. 104, 110 (1964) 一案中进一步明确，当联邦地区法院的裁定涉及基本的（basic）和未决定的（undecided）法律问题时，上述条件就能被满足。而自 CAFC 在 *Google* 案中否决了上诉人的执行令申请以来，已经有很多联邦地区法院就美国联邦最高法院在 *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*, 137 S. Ct. 1514, 1517 (2017) 一案（于 2017 年 5 月 22 日作出再审判决）（“TC Heartland 案”）中所作裁决的适用问题上作出了冲突裁决，此类案件亦难以通过普通的上诉渠道进入 CAFC。据此，CAFC 认为其可就本案中上诉人所请事项发布执行令。

三、数据缓存服务器是否构成上诉人在德州东区的“长期且固定营业场所”（regular and established place of business）

美国联邦最高法院在 *TC Heartland* 案中限定了专利侵权诉讼管辖法院的范围，明确了美国国内专利权人只能依据《美国法典》第 28 编第 1400 条 b 款，亦即“专利诉讼地条款”（patent venue statute），在以下两地起诉侵权人：（1）被告所在地 / 住所地（公司注册地）；或（2）侵权行为发生地，且被告在该地有“长期且固定营业场所”。在 *In re Cray, Inc.*, 871 F.3d 1355, 1360 (Fed. Cir. 2017) 一案（“Cray 案”）中，CAFC 又进一步明确，“长期且固定营业场所”须具备以下三个要件：（1）该营业场所必须在涉案地区内有物理上的实体存在（physical place）；（2）该营业场所必须长期且固定（regular and established）地存在；及（3）该营业场所必须与被告相关（the place of defendant）。本案中，上诉人在德州东区除了几个数据缓存服务器外，没有其他任何设施、设备或营业场所，故该数据缓存服务器是唯一可

能被解释为“营业场所”的对象。因此，本案的焦点在于上诉人在德州东区的数据缓存服务器是否构成其在德州东区的“长期且固定营业场所”。

首先，上诉人提出，其数据缓存服务器系远程加载在德州东区的若干网络服务提供商（internet service providers）（“ISPs”）的数据中心（datacenter）上进而发挥作用的，不构成其在德州东区内具备物理上实体存在的营业场所，不满足 *Cray* 案确立的第一个要件。对此，CAFC 认为，根据 *Cray* 案的判决，符合要求的“营业场所”只需在涉案地区内具有物理上实体存在的营业场所即可，并不必须是侵权人所有（owned）或租有（leased）的不动产。CAFC 以跳蚤市场为例进行说明：在跳蚤市场中，商家所使用的桌子就足以构成其在涉案区域内具有物理上实体存在的营业场所（*In re Cray, Inc.*, 871 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2017)）。据此，CAFC 认为上诉人在德州东区的数据缓存服务器满足 *Cray* 案中确立的第一个要件。

其次，上诉人提出，*Cray* 案中确立的第二个要件为“营业场所必须长期且固定地存在”，为满足此要件，侵权人在涉案地区内必须长期存在雇员（employee）或者代理人（agent）为其开展相关的营业活动，而上诉人在德州东区不存在任何雇员或者代理人。CAFC 认同上诉人对要件二的理解。CAFC 认为这一理解可以从《美国法典》第 28 编第 1694 条，亦即“专利送达条款”（patent service statute）中合理推出¹。该条款与“专利诉讼地条款”曾经同为一个条款中的前后句。（See 54 Cong. Ch. 395, 29 Stat. 695 (1897)）CAFC 认为此二者并非简单的并列关系，其都包含“长期且固定营业场所”的概念，在内涵上相互关联，属于“相邻条款”（neighboring statutory provisions）。一般而言，应当合理地推定，相互关联的条款中相同的法律概念具有一致性。（See

United States v. Davis, 139 S. Ct. 2319, 2329 (2019)）因此，CAFC 认为，在无相反规定的情况下²，从“专利送达条款”中可以合理地推出，涉案地区内必须长期存在为侵权人开展营业活动的雇员或者代理人，以符合 *Cray* 案确立的第二个要件。

对于上诉人在德州东区没有雇员这一点，各方均无异议。由此，本案的焦点集中到上诉人在德州东区是否长期存在为其开展营业活动的代理人。一审原告认为，ISPs 可以构成上诉人在德州东区的代理人。对此，CAFC 认为，上诉人除了要求 ISPs 下载数据缓存服务器、维护对数据缓存服务器的网络访问并允许数据缓存服务器使用某些端口进行入站和出站网络通信外³，并没有对 ISPs 发出临时（interim）指令的权利，因此 ISPs 和上诉人之间并非代理关系。此外，ISPs 的上述行为也不能被看作是被告的营业行为。据此，CAFC 认定“营业场所必须长期且固定地存在”的要件未得到满足。

综上，CAFC 认为，数据缓存服务器不构成上诉人在德州东区的“长期固定营业场所”，德州东区并非该案适合的诉讼地。CAFC 裁定准许上诉人的执行令请求，责令德州东区法院驳回起诉或将该案转移到合适的诉讼地。此外，CAFC

¹ 《美国法典》第 1694 条规定：“如果不在被告住所地提起诉讼，但该被告在该地区拥有长期且固定的营业场所，则向被告送达程序、传票或传票时，可以通过被告在诉讼地开展营业活动的代理人送达。”

² 本案中，CAFC 并未就此发现相反的规定。

³ 上诉人和 ISPs 签订的合同约定：ISPs 在其数据中心上加载并运行数据缓存服务器；当用户请求上诉人的网络服务内容时，ISPs 会先将用户的请求传输到德州东区内的数据缓存服务器上，然后再将请求传输到上诉人的位于德州东区外的中央数据存储服务器上。

特别澄清，本案中，其并未对机器能否够构成“代理人”这一问题作出任何判断，也未对《美国发明法》第 18 条 c 款中关于自动取款机（automated teller machines）的相关规定作出任何解释。

在 Wallach 法官的协同意见中，Wallach 法官基本同意本庭的结论。但是，他也认为，本案中上诉人并未对其商业模式（business model）作出清晰的解释，因此不排除末端用户（end user）构成上诉人在涉案地区代理人的可能性。Wallach 法官建议联邦地区法院未来针对此问题作进一步分析。

四、简评

本案系 CAFC 继 *Cray* 案后，对美国联邦最高法院在 *TC Heartland* 案中确立的专利诉讼案件管辖原则作出的进一步明确。

在 *TC Heartland* 案判决前，CAFC 认为，《美国法典》第 28 编第 1391 条“一般诉讼地条款”（general venue statute）适用于专利侵权诉讼，专利侵权案件可以在任何对被告具有属人管辖权的法院提起。这使得原告对起诉美国国内公司专利侵权的诉讼地有广泛的选择，原告“挑选法院”的现象显著。在 *TC Heartland* 案判决前，德州东区法院是全美专利权人最青睐的联邦地区法院，其受理专利侵权诉讼的案件量甚至曾是全美受理专利侵权案件量第二多的联邦地区法院的五倍多。仅在 2015 年的全年，该法院受理的一审专利侵权诉讼总数占全美国的 44%。无论在原告胜诉率、判决赔偿金额、审判速度、陪审团对专利权人的态度方面，还是在对待管辖权异议的倾向性态度、被法院支持的证据开示（discovery）的范围、因专利无效行政程序而暂停在审专利侵权诉讼的倾向性、即决判决（summary judgment）获得的难度、

增加被告的难以程度等多方面，德州东区法院在审理专利侵权诉讼时都是对原告有利的。

TC Heartland 案推翻了此前 CAFC 和联邦地区法院的普遍做法，在美国引起了强烈反响。此案也成为了近些年里影响美国专利诉讼最重大的案件之一。该案中，美国联邦最高法院明确认定，对美国国内公司而言，《美国法典》第 28 编第 1400 条 b 款是确定专利案件诉讼地的唯一适用条款，而不应适用《美国法典》第 28 编第 1391 条的“一般诉讼地条款”，专利权人只能在（1）被告住所地或（2）被告实施侵权行为且有长期固定营业场所地提出专利侵权诉讼。该案限制了专利权人选择法院的范围，对美国专利诉讼的管辖与诉讼地的选择（forum shopping）产生了很大影响，曾经的“专利诉讼集中地”——德州东区法院的专利诉讼受理量显著降低，而特拉华州联邦地区法院的专利诉讼受理量则大幅上涨⁴。

但是，出于对自身管辖利益的维护，德州东区法院和其他一些地区法院也制定了各自关于“长期固定营业场所”的判断标准。为了统一这一标准，在 *Cray* 案中，CAFC 确立了用于判断何为“长期固定营业场所”的三个要件，即“该营业场所必须在涉案地区内有物理上的实体存在”、“该营业场所必须长期且固定地存在”和“该营业场所必须与被告相关”。而在本案中，CAFC 又对 *Cray* 案中确立的第二个要件作出了进一步解释，认为，为了满足该要件，被告在涉案地区内必须长期存在为其开展营业活动的雇员或者代理人。这一系列案件重申了最高院在“*TC Heartland*”案

⁴ 德州东区经济水平并不发达，大规模技术产业较少；而特拉华州是全美约三分之二财富 500 强企业的注册地，许多国外企业也选择在特拉华州注册分公司。

中的判旨，严格限定了专利权人在提起专利侵权诉讼时选择法院的空间。本案中，共有 17 家公司提交了“法庭之友”法律意见 (amicus brief) 以支持上诉人的上诉⁵。美国专利权人在专利诉讼管辖问题上的态度由此可见一斑。纵观美国专利诉讼管辖制度的变化可以发现，专利侵权案件的管辖标准逐渐统一，专利侵权诉讼原告选择法院的范围被严格限制，专利侵权诉讼被告在管辖利益的争夺中逐渐脱离了被动的状态。

我国实际上也存在原告“挑选法院”的现象。最高人民法院在“深圳市创世纪机械有限公司、苏州恒远精密数控设备有限公司发明专利临时保护期使用费纠纷”一案【(2019) 最高法知民辖终 321 号】中强调“在管辖权异议阶段，原则上只需审查与建立案件管辖连接点相关的事实，确定具有可争辩的管辖连接点即可”。而根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，“可争辩的管辖连接点”的范围较为宽泛⁶，原告为了追求有利结果也可能恶意制造“可争辩的管辖连接点”，“挑选法院”的现

象时有发生。针对这一问题，我国采取了与美国不同的策略，在司法实践中积极推进知识产权案件的集中管辖机制，将专利、商业秘密等技术性较强的案件集中到指定的知识产权法庭管辖，力图将司法管辖与行政区划分割开，限制原告选择管辖法院的空间，对原告“挑选法院”的现象起到了一定的遏制作用。

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1061.Opinion.2-13-2020_1532569.pdf

联系律师：

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn

⁵ “法庭之友”制度是指，为了帮助法院解决案件审理过程中的疑难问题、作出公正的判决，当事人以外的与案件无直接利害关系的人或组织可以经法院允许，就与案件有关的事实及法律问题进行论证并提交书面陈述，向法官提供尚未知悉的证据事实或法律适用意见。

⁶ 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释[2015]4号）规定：“侵权行为地包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地；以及上述侵权行为的侵权结果发生地。”



专利权人仅在积极做出专利标记或侵权通知行为后才可主张损害赔偿

ARCTIC CAT INC. V. BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS, INC.

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：2019-1080

裁决日期：February 19, 2020

一、案情介绍

本案中，上诉人拥有私人船艇（Personal Watercraft）（“PWCs”）相关的第 6,793,545 号美国专利（“545 号专利”）和第 6,568,969 号美国专利（“969 号专利”）的专利权。545 号专利和 969 号专利分别于 2003 年和 2004 年获得授权后，上诉人并未自行实施该等专利技术方案，而是许可给案外第三人（“被许可人”）使用，并明确约定被许可人无需在其出售的 PWCs 产品上进行专利标记，直至 2013 年（本案发生前一年左右）被许可人停止制造并销售该 PWCs 产品。在被许可人制造并销售 PWCs 产品期间，上诉人亦未要求被许可人进行任何专利标记行为。

2014 年 10 月 16 日，上诉人针对一被控侵权方（“被上诉人”）在佛罗里达州南区联邦法院（“一审法院”）提起专利侵权诉讼，主张被上诉人侵犯了其享有的 545 号专利权和 969 号专利权，并要求获得包括起诉前六年内的全部损害赔偿金¹。一审法院支持了上诉人的主张，被上诉人对一审法院关于损害赔偿金的认定不服，被上诉人主张自身不具有侵权故意（willful infringement），并主张被许可人销售的是未标记产品（unmarked products）（即上诉人未满足《美国专利法》第 35 U.S.C. § 287 条（a）款规定的标记要求（marking requirement）和通知要求（notice requirement）²），向美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）提起上诉。CAFC 维持了一审

法院关于被上诉人侵权故意的认定，但撤销了一审法院关于标记要求的认定，并发回重审³。一审法院重审后认定上诉人未满足第 287 条规定的标记要求和通知要求，因而未支持上诉人要求诉前损害赔偿金（pre-complaint damages）的主张。上诉人再次向 CAFC 提出上诉，CAFC 最终维持了一审法院的判决。

² 《美国专利法》第 287 条（a）款规定，专利权人以及在美国境内为专利权人或专利权人指示下制造、许诺销售、销售或者向美国进口任何专利产品的人，可以依下列方法向公众告知该产品已获得专利权之保护：即在产品上标以“patent”或其英语缩写“pat”字样，并附加专利的号码，或者，如依产品的性质不能这样标明时，可以在产品或其包装上附加注有同样文字的标签。在没有这样标明的情况下，专利权人不能在任何侵权诉讼中获得损害赔偿金，但能证明侵权人已被通知侵权并在其后仍继续侵权的除外，在此种情形下，只能就侵权人被通知侵权后发生的侵权获得损害赔偿金。提起侵权之诉即构成此种通知。

³ CAFC 主张，在被上诉人提出被许可人销售的产品未进行专利标记时，一审法院错误地将证明未标记产品实施了专利方案（为专利产品）的举证责任施加给了被上诉人，CAFC 认为，侵权人仅负有指出可能实施了专利方案的未标记产品的举证责任，在此情况下，应转由专利权人承担证明该等未标记产品未实施专利方案的举证责任。

二、判决解析

本案争议焦点在于对第 287 条（a）款（标记要求和通知要求）的法律解释问题。CAFC 认为，第 287 条（a）款的标记要求和通知要求并不适用于方法专利（patents directed to processes or methods），以及专利权人从未制造或销售专利产品（patented articles）的情况。然而一旦专利权人开始制造或销售专利产品，其必须满足标记要求和通知要求，如果专利权人已经有销售未标记产

¹ 根据《美国专利法》第 286 条规定，美国专利侵权损害赔偿金最长可追溯至提起侵权之诉前六年内（一些例外情形下可能会适当延长，在索赔是针对美国政府使用专利发明的情况下，有权处理该等索赔的政府部门收到书面索赔至该政府部门向索赔人寄出驳回通知的期间，不计算在前述六年之内）。

品的行为，则其仅能在重新标记专利产品或向侵权人发出实际被收到的通知（actual notice）后，才能获得损害赔偿金。被许可人亦须满足标记要求和通知要求。

关于上诉人主张的被许可人停止销售未标记产品的行为是否满足第 287 条（a）款规定的通知要求，CAFC 的答案是否定的。CAFC 引用 *Gart v. Logitech, Inc.*, 254 F.3d 1334, 1345 (Fed. Cir. 2001) 和 *Amsted Indus. Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.*, 24 F.3d 178, 187 (Fed. Cir. 1994)（“Amsted 案”）并强调，制造或销售专利产品的专利权人必须通过提供法律意义上推定收讫的通知（constructive notice）（如标记其产品）或实际被收到的通知（如发送侵权警告函或提起侵权之诉），才符合第 287 条（a）款的规定。本案中，被许可人销售未标记产品期间，上诉人并未付诸合理努力确保被许可人满足标记要求，在这种情况下，被许可人停止销售未标记产品后，专利权人仍未做出任何标记或通知的纠正及补救行为，其亦不足以满足第 287 条（a）款规定的通知要求。CAFC 主张，该等义务不应随着专利权人或被许可人开始或停止标记及销售其产品而不断地免除或产生，即使专利权人停止销售未标记产品，其也未被禁止再次销售或再次许可他人销售未标记产品，市场上存续的未经专利权人纠正的未标记产品会对消费者产生错误引导。因此，只要专利权人开始制造或销售专利产品，即须满足标记要求和通知要求，而且该等义务仅能通过专利权人提供法律意义上推定收讫的通知或实际被收到的通知才会免除。

CAFC 还表示，对第 287 条的解读不能离开其立法目的，根据 *Arctic Cat I*, 876 F.3d at 1366 (citing *Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 138 F.3d 1437, 1443 (Fed. Cir. 1998))，第 287 条有关标记要求和通知要求相关规定的立法目的包括：（1）帮

助避免非故意侵权（innocent infringement）；（2）鼓励专利权人向公众告知产品已获得专利权之保护；及（3）帮助公众识别某一产品是否是专利产品。而上诉人的主张并不满足前述立法目的，反而会使他人误以为专利权人无需积极作为并满足标记要求和通知要求即可获得损害赔偿金，对此，CAFC 不予支持。

关于上诉人主张的被控侵权人存在侵权故意（即侵权人已经获知其侵权行为的存在）是否构成第 287 条（a）款规定的实际被收到的通知，CAFC 的答案亦是否定的。虽然一审法院已经认定被上诉人构成故意侵权，但在先判例 *Amsted* 案中，CAFC 已经认定：专利权人是否提供了第 287 条规定的实际被收到的通知，取决于专利权人自身的行为，而不是侵权人的认知或理解。第 287 条所规定的是专利权人应履行的义务，其要求专利权人必须通过积极作为使侵权人获得法律意义上推定收讫的通知或实际被收到的通知。专利权人是否满足通知要求，与侵权人是否知晓专利或其侵权行为的存在无关，专利权人并不能借此免除其应履行的义务。对此，上诉人主张美国联邦最高法院在 *Dunlap v. Schofield*, 152 U.S. 244 (1894)（“Dunlap 案”）中已经认定第 287 条的通知是一种确定的事实（affirmative fact），而侵权人的侵权故意证实了该等事实的存在，但 CAFC 则认为，*Dunlap* 案中的事实仍指向的是专利权人的行为（act of the patentee），仅侵权人的认知不足以免除专利权人应履行的义务。基于此，CAFC 维持了一审法院的判决，认定上诉人主张的诉前损害赔偿金不成立。

三、简评

本案中，CAFC 仅对一审法院关于法律问题的结论（即第 287 条（a）款的法律解释问题）进行了重新审理（de novo），而在一审法院对事实

问题的结论没有明显错误的情况下不再审查。本案中，对第 287 条（a）款进行法律解释，实际涉及到的是如何确定开始计算损害赔偿金的时间节点问题，即：（1）在上诉人提起侵权之诉后开始计算；（2）在被许可人停止销售未标记产品后开始计算；还是（3）基于对侵权人侵权故意的认定，计算上诉人提起侵权之诉时向前追溯六年内的全部损害赔偿金。

CAFC 认为应以第一种作为本案计算损害赔偿金的时间节点，原因在于上诉人并未满足第 287 条规定的标记要求或通知要求，本案中损害赔偿金应以上诉人实际满足通知要求（即提起侵权之诉）后开始计算。而上诉人主张的被许可人停止销售未标记产品的行为，并不足以满足通知要求，上诉人必须标记产品或实际通知侵权人。相应的，对上诉人的通知要求亦不能因被上诉人存在侵权故意而免除，第 287 条规定的是专利权人应履行的义务，与侵权人的认知无关，本案中上诉人必须做出通知被上诉人的一定行为，否则不能主张诉前损害赔偿金。

实际上，第 287 条的相关规定来源于 1861 年的专利法（Patent Act）的类似规定，即除非原告证明被告在已被合理通知其侵权行为的存在后仍继续侵权，否则原告不应获得损害赔偿金。1894 年，美国联邦最高法院亦在 *Dunlap* 案中认定通知义务要求专利权人做出发出通知的行为，并在 *Coupe v. Royer*, 155 U.S. 565 (1895) 案中重申了这一点。此外，第 287 条（a）款规定的通知要求还与《联邦民事诉讼规则》（Fed. R. Civil Procedure）第 4 条（c）款关于原告应就其提起的新诉讼（new complaint）进行通知的规定类似，二者的主要区别在于民事诉讼规则中有诉状和传票。当然，根据第 287 条（a）款的规定，诉状和传票也能够满足专利侵权案件中的通知要求。

中美在专利侵权损害赔偿方面有很大差异。我国对于专利侵权损害赔偿采取的是填平原则，主要针对侵权人在起诉前的侵权行为确定赔偿责任。在确定赔偿责任时，依次按照专利权人损失、侵权人获利、许可费合理倍数以作为计算依据，以上均不可得的情况下，由法院根据案情酌情确定赔偿数额。酌定的金额一般低于法定赔偿，如果专利权人能够提供比较充分的证据证明自身损失或对方获利明显高于法定赔偿的，法院也可在此之上判决。在中国，专利权人是否标注专利产品以及是否在起诉前通知侵权人，与是否能够获得损害赔偿金没有直接关系。而在美国，是否进行专利标注却可能直接影响专利权人获得的损害赔偿金额。美国专利侵权诉讼中，损害赔偿金的获得是以专利标注或通知为要件，只要不是专利权人的积极行为，即便侵权人明知或者应知其侵权行为也不视为满足该要件，不能就侵权人此前的行为主张赔偿责任。当然，如果专利权人没有生产销售专利产品的行为或者涉案专利是方法专利，则不需要满足该要件。另外，关于损害赔偿金的追溯时间方面，中美也有不同。美国支持最长六年的追溯赔偿期（特殊情形例外），而中国即便在《民法总则》出台后，一般诉讼时效期间从两年延长为三年，中国实务界一般认为，在专利权人明知或者应知侵权行为发生且持续的情况下，如果超过三年之后才起诉，仅可就起诉之前三年的行为主张赔偿责任。当然，由于现行《专利法》和相关司法解释与原《民法通则》配套，规定的是两年，故还存在一定程度上的两年或者三年之争，笔者相信随着修法的推进，将会统一适用三年诉讼时效期间。

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1080.Opinion.2-19-2020_1535623.pdf

除上述判决外，2020 年 2 月 25 日，CAFC 对于 *NZNP Finance Ltd. v. Actavis Laboratories UT, Inc.* 案下发了法院一致裁决命令 (per curiam Order)，拒绝了原告 / 上诉方的全席审理复审 (rehearing en banc) 申请，其中 4 名 CAFC 法官对此裁决命令发表了反对意见。反对意见认为，上诉中，CAFC 的审理法官所作出的多数意见在评估《美国专利法》第 35 U.S.C. § 112 条所规定的明确性要求 (definiteness requirement) 时，错误地解释了涉案专利文件中的表述。因此，反对意见认为 CAFC 应当准许复审并纠正此错误。

联系律师:

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn

本期作者简介



桂佳 律师专注从事知识产权法律业务，具有中国和美国加州律师执业资格。他善于为中国企业在美国知识产权诉讼与行政投诉（含 337 调查）中提供法律服务，是获得美国联邦最高法院出庭资格的仅有的几位中国执业律师之一。桂律师还具有加州北区、德州东区、加州中区、加州南区、伊利诺伊州北区等联邦地区法院的出庭资格。他被联合国知识产权组织任命为该机构仲裁和调解中心的仲裁员，还以中国法专家证人身份参与美国联邦法院知识产权诉讼，并受聘成为国家海外知识产权纠纷应对指导中心的首批专家。桂律师还担任全美律师协会（ABA）中国知识产权事务委员会主席职务，并于 2018 年获得全美律师协会知识产权法分会颁发的“杰出领导贡献奖”。

邮箱：meph.gui@glo.com.cn



张永华 律师为环球律师事务所北京办公室合伙人，其主要从事企业知识产权管理与风险防范、知识产权诉讼和反垄断等方面的法律服务。张律师曾获评国知局知识产权高层次人才和领军人才；曾荣获首届全国知识产权系统优秀青年；并曾担任国家公务员局全国公务员培训兼职教师及公共管理硕士（MPA）校外导师。

邮箱：zhangyonghua@glo.com.cn



李占科 律师为环球律师事务所北京办公室合伙人。具有工科和法律复合教育背景，同时具有中国律师及专利代理师执业资格。他的业务范围涉及知识产权法律服务各个方面，特别是专利、商标、商业秘密、著作权或不正当竞争诉讼，知识产权规划和管理体系建设、FTO 和侵权分析、专利 / 技术许可和转让、知识产权尽职调查等非诉业务。李律师代理的多个知识产权诉讼案件被评为年度中国法院 50 件典型知识产权案例、年度上海法院知识产权司法保护十大案件及专利复审无效十大案件。李律师在知识产权非诉业务方面也有丰富的经验，已经参与并主导了一系列知识产权战略规划和管理、FTO 分析、侵权分析、知识产权尽职调查、谈判、交易文件起草等工作。

邮箱: lizhanke@glo.com.cn



穆颖 律师为环球律师事务所北京办公室合伙人，执业领域主要包括企业知识产权管理与风险防范、知识产权和竞争法争议解决，涵盖商标法、著作权法、专利法、反不正当竞争法及反垄断法领域，尤其在商标和专利授权确权诉讼，以及与知识产权相关的反垄断法律服务方面具有丰富的经历。加入环球律师事务所之前，穆律师曾先后在北京市中级人民法院和北京知识产权法院从事知识产权审判工作共九年，参与审理案件 1000 余件。多次赴律协、知识产权培训中心进行培训，长期参与高校的授课工作，多次参与知识产权法律修改和司法解释制定的专家研讨工作。

邮箱: muying@glo.com.cn



王熳曼 律师为环球律师事务所北京办公室的律师，王律师主要从事知识产权法律业务，所处理的知识产权案件包括涉及商标、著作权、专利权、商业秘密、网络域名、反不正当竞争等诸多方面的民事案件及行政案件等。此外，在处理纠纷业务的经验的基础上，王律师还专注于在非诉讼知识产权项目中为客户提供法律服务，涉及知识产权战略保护和规划、知识产权交易与运营、知识产权尽职调查、知识产权维权与咨询等方面。

邮箱: winnie.wang@glo.com.cn



张静 律师为环球律师事务所北京办公室的律师。具有通信领域工科和法律复合教育背景，同时具有中国律师和专利代理师执业资格。张静律师专注从事知识产权法律业务，业务领域包括专利、商标、著作权、商业秘密及不正当竞争等，尤其侧重于专利及商业秘密侵权诉讼业务、专利无效宣告业务及其行政诉讼业务。张律师在非诉业务方面也具有丰富的经验，曾多次为不同领域客户提供知识产权布局、知识产权尽职调查、FTO 分析、专利授权前景分析以及建立健全知识产权管理及保护体系等服务。

邮箱: zhangjing@glo.com.cn



李丽秋 律师主要从事企业知识产权管理与风险防范、知识产权诉讼和仲裁等方面的法律服务，所处理的知识产权案件包括涉及专利、商业秘密、商标、著作权、反不正当竞争等诸多方面的民事案件及行政案件，参与办理涉及专利申请、专利无效、申请知识产权行政执法等行政程序案件，并为客户提供涉及知识产权布局、尽职调查、维权咨询等服务。

邮箱: liliqiu@glo.com.cn



朱颖 律师为环球律师事务所北京办公室的律师，提供各类知识产权争议解决和非争议解决法律服务，尤其擅长知识产权诉讼。朱律师参与的诉讼案件种类繁多，包括商标、不正当竞争、专利、著作权和域名等，朱律师代表客户赢得了 2013 年修订的商标法实施后第一例 300 万全额法定损害赔偿的案件，代理的另一起案件被评为 2015 年上海知识产权法院十大典型案例之一，还帮助客户在北京市高级人民法院赢得了两起驰名商标认定案件。此外，朱律师在知识产权组合管理、知识产权许可、涉及知识产权的商业谈判、网络知识产权侵权投诉、数据和隐私保护等方面也有丰富的经验。

邮箱: zhuying@glo.com.cn



刘颖 律师为环球律师事务所北京办公室的律师，提供各类知识产权争议解决和非争议解决法律服务。刘律师参与办理商标、不正当竞争等方面的诸多民事案件及行政案件，并为科技业、奢侈品、时尚业、制药业等多个领域的众多跨国企业客户提供知识产权组合管理方面的法律建议，解决各种类型的知识产权法律问题。此外，刘律师在数据和隐私保护、网络知识产权侵权投诉、互联网信息服务相关法律合规和广告法合规等方面也有丰富的经验。

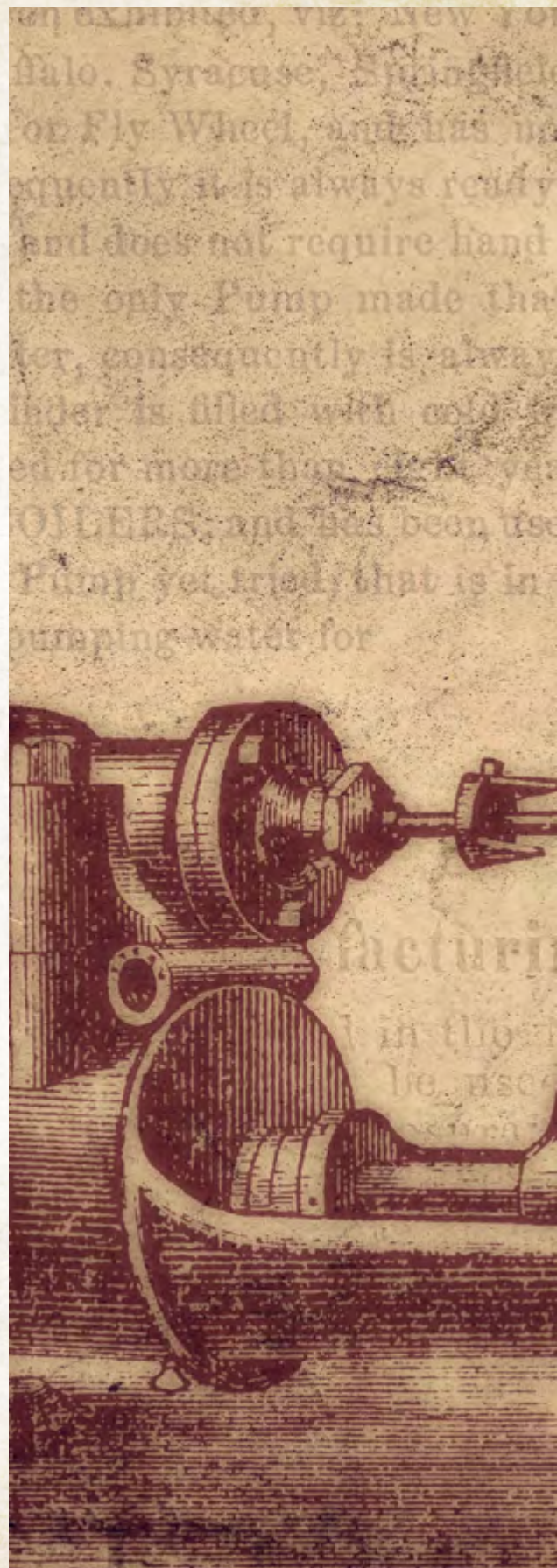
邮箱: yingliu@glo.com.cn

律师助理张好、实习生丁洁瑶亦参与本期专递的撰写。



环球律师事务所 美国知识产权法律业务

环球律师事务所拥有业内资深知识产权法律服务团队，集合多名国内优秀律师，具备行业领先竞争优势，能够为客户提供全方位、跨法域的国内外知识产权综合法律服务，有效维护客户跨国知识产权合法权益，保障客户利益最大化。本团队提供美国知识产权法律服务的专业人员均同时具有中国和美国的律师执业资格，及时、专业地了解中美两国的知识产权法律、行业动态、市场惯例和文化差异，针对我国企业复杂跨境法律争端以及应对美国知识产权诉讼和 337 调查具有丰富的实践经验。本团队将坚定不移助力我国实体经济建设，为我国企业走向国际市场保驾护航。



版权与免责

版权 . 环球律师事务所保留对本报告的所有权利。未经环球律师事务所书面许可, 任何人不得以任何形式或通过任何方式复制或转载本报告任何受版权保护的内容。

免责 . 本报告及其内容不代表环球律师事务所对有关问题的法律意见, 任何仅依照本报告的全部或部分内容而做出的作为和不作为决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如您需要法律意见或其他专家意见, 应该向具有相关资格的专业人士寻求专业帮助。

联系我们 .

如您欲进一步了解本报告所涉及的内容, 您可以通过下列联系方式联系我们。

环球律师事务所 (北京总部)

北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 15 层 & 20 层
邮编: 100025
电话: (86 10) 6584 6688
传真: (86 10) 6584 6666
电邮: global@glo.com.cn

环球律师事务所 (上海)

上海市黄浦区湖滨路 150 号企业天地 5 号楼 26 层
邮编: 200021
电话: (86 21) 2310 8288
传真: (86 21) 2310 8299
电邮: shanghai@glo.com.cn

环球律师事务所 (深圳)

深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 27 层
邮编: 518052
电话: (86 755) 8388 5988
传真: (86 755) 8388 5987
电邮: shenzhen@glo.com.cn

环球律师事务所 (成都)

成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 11 号楼 3701
邮编: 610000
电话: (86 28) 8605 9898
传真: (86 28) 8532 6200 |
电邮: chengdu@glo.com.cn

U.S. Patent Case Review

美国专利判例评论

February 2020 Issue

2020 年 总第 2 期 / 2 月刊



北京市朝阳区建国路81号华贸中心
1号写字楼15层&20层 邮编: 100025
15 & 20/F Tower 1, China Central Place,
No. 81 Jianguo Road Chaoyang District,
Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市黄浦区湖滨路150号企业天地
5号楼26层 邮编: 200021
26F, 5 Corporate Avenue,
No. 150 Hubin Road, Huangpu District,
Shanghai 200021, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层 邮编: 518052
27th Floor Tower B, China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan District,
Shenzhen 518052, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段 966 号
天府国际金融中心 11 号楼 3701 邮编: 610000
Room 3701, Building 11, Tianfu International Finance Center,
966 Tianfu Avenue North Section, High-tech Zone,
Chengdu 610000, China
电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8532 6200

