

## 四月份联邦巡回上诉法院工作总结

### 证据支持现有技术的可公开获取性，但不支持委员会采用未提出过的占先理论

在 [M & K Holdings, Inc. 诉 Samsung Electronics Co.,Ltd. 一案（上诉案件编号：20-1160）](#) 中，联邦巡回上诉法院认为，在著名的标准制定组织的网站上共享的可检索标题的出版物为印刷出版物。委员会采用了无法与请求人的显而易见性理论相一致的占先理论，从而犯有程序错误。

Samsung 请求对 M&K 的涉及压缩视频文件的专利进行多方复审。Samsung 的请求书依赖于参考文献“WD4-v3”、“Park”和“Zhou”，而这些参考文献的产生与制定高效视频编码行业标准的技术公司、大学和研究机构的代表组成的联合特别工作组（“JCT-VC”）的工作相关。M&K 并没有质疑 Samsung 请求书的实质，而是辩称，由于缺乏可公开获取性，这些参考文献不是《美国法典》第 35 卷第 102 节规定的印刷出版物。委员会对上述观点不予认同，认为：JCT-VC 是一个著名组织，这些参考文献在 JCT-VC 会议上讨论过，并且这些参考文献在被质疑专利的优先权日之前已经发布在该组织的公共网站上。因此，委员会认定所有被质疑的权利要求均不可专利，其中包括认定权利要求 3 为 WD4-v3 所占先，尽管 Samsung 仅声称权利要求 3 具有显而易见性。

联邦巡回上诉法院维持了委员会关于参考文献可公开获取的认定，但撤销了权利要求 3 被占先的认定。关于可公开获取性，M&K 仅对涉案参考文献是否可以通过合理努力找到提出质疑。但是，联邦巡回上诉法院注意到委员会有关这一主题的意见书中所列的大量证据，例如：这些参考文献在会议上讨论过、JCT-VC 的重要地位、JCT-VC 网站的口碑，以及该网站上用于查找参考文献的标题检索功能。虽然 M&K 重点谈到该网站的登陆页面缺乏检索功能，甚至缺乏文档库指示，但联邦巡回上诉法院拒绝采纳这些论点，并得出结论认为存在争议的问题是该网站的用户是否可以通过合理努力来找到参考文献。

联邦巡回上诉法院认为，委员会在认定权利要求 3 的占先性时犯有程序错误。Samsung 仅声称，权利要求 3 相对于 WD4-v3、Park 和 Zhou 具有显而易见性——并非委员会认定的为 WD4-v3 所占先——Samsung 明确表示，WD4-v3 没有公开其中任何一项限制。由于 M&K 并未注意到委员会可能会对权利要求 3 采用有关不可专利性的占先理论，因此联邦巡回上诉法院撤销了委员会的占先认定，并将该案发回以进行进一步分析。

## 对客户忠诚度计划计算机系统没有专利资格奖励

在 [CxLoyalty, Inc. 诉 Maritz Holdings Inc. 一案（上诉案件编号：20-1307）](#) 中，联邦巡回上诉法院认为，使用常规技术实现抽象概念的权利要求不具有专利资格。

CxLoyalty 请求对 Maritz 的涉及计算机化系统的专利权利要求进行涵盖商业方法 (“CBM”) 审查，该计算机化系统允许被纳入忠诚度计划的客户在无需人类交互的情况下兑换忠诚度积分，以获得供应商提供的奖励。

委员会得出结论认为，原始权利要求不具有专利资格，但 Maritz 提出的替代权利要求具有专利资格。在评估专利资格的两步框架的第一步中，委员会确定原始权利要求和替代权利要求涉及在“使用第一种价值形式的买方（即，使用全部或部分积分的奖励计划参与者）和以第二种价值形式进行交易的卖方（即，以货币进行交易的卖方系统）”之间“促进或作为中间人来安排商业交易”，委员会认为这是“长期存在于商业中的基本经济惯例”，并因此是一个抽象概念。在第二步中，委员会得出结论认为，原始权利要求不具有专利资格，因为它们仅叙述了“通用和常规的计算机组件……和实现抽象概念的功能”，但替代权利要求具有专利资格，因为它们包含一个创造性概念（主要基于 Maritz 专家的证词）。

在上诉中，联邦巡回上诉法院得出结论认为，原始权利要求和替代权利要求均涉及不具有专利资格的主题。在第一步中，联邦巡回上诉法院认同委员会的意见，认为由于原始权利要求和替代权利要求均针对与长期商业惯例有关的信息转移，因此，这些权利要求针对的是抽象概念。在第二步中，联邦巡回上诉法院确定，原始权利要求和替代权利要求所针对的不过是使用技术来应用前述抽象概念，而这些技术无论是单独还是作为有序组合来考虑，均是众所周知的常规技术。Maritz 辩称，其专家的证词确定该发明是对一个技术问题的技术解决方案。联邦巡回上诉法院对这一观点不予认同，认为该专家证词是结论性的，并且所谓已解决了的将忠诚度奖励系统与第三方供应商的忠诚度系统联系起来同时隐藏交易整体性质的技术问题，并不是一个需要改进计算机系统本身性能的解决方案的技术问题。此外，这些权利要求并没有列举出对 Maritz 确定的问题的解决方案。因此，联邦巡回上诉法院维持了委员会作出的原始权利要求不具有专利资格的认定，并推翻了委员会作出的替代权利要求具有专利资格的认定。

若购得整个公司，则可以参加其法律纠纷

在 [Mojave Desert Holdings, LLC 诉 Crocs, Inc.](#) 一案（[上诉案件编号：20-1167](#)）中，联邦巡回上诉法院认为，多方复审的请求人的所有资产和权益的购买者或受让人，可以在诉诸 PTAB 的案件中将自己替换为有利益关系的真实当事人，并可以取得第三条中规定的原始请求人的上诉资格。

Crocs 在地区法院起诉 U.S.A. Dawgs 侵犯 Crocs 的外观设计专利。U.S.A. Dawgs 提出了一项第三方请求，要求对 Crocs 的专利进行多方复审，从而导致 Crocs 的专利被认定为已被占先。Crocs 向专利审判与上诉委员会 (“PTAB”) 提出上诉。在上诉于 PTAB 期间，U.S.A. Dawgs 申请了第 11 章破产保护，并将其所有资产和权益出售给了 Dawgs Holdings。U.S.A. Dawgs 为清盘目的而继续存在。后来，Dawgs Holdings 将所有权利和权益转让给了 Mojave，其中包括在复审和地区法院中的所有主张。

数月后，Mojave 向 PTAB 提交了一份请求书，请求将自己替代为有利益关系的真实当事人参与复审。PTAB 删去并驳回了 Mojave 的请求书，称出售和转让协议不足以使 Mojave 成为有利益关系的真实当事人，Mojave 缺乏参与复审的资格，并且该请求书未在《美国联邦法规》第 37 卷第 41.8(a) 节规定的 20 天期间内及时提交。PTAB 推翻了审查员对 Crocs 专利的驳回，U.S.A. Dawgs 提出上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了 PTAB 的替代决定，认为出售和转让协议妥为转让了 U.S.A. Dawgs 的所有资产（包括复审的权益）。联邦巡回上诉法院还驳回了 Crocs 关于 Mojave 的请求书未及时提交的说法，指出《美国联邦法规》第 37 卷第 41.8(a) 节旨在识别利益冲突，与替代没有直接关系。最终，联邦巡回上诉法院驳回了 Crocs 关于 Mojave 缺乏上诉资格的论点，认为作为 U.S.A. Dawgs 的权益继承人，Mojave 满足第三条对上诉资格的要求。法院批准了 Mojave 的上诉替代权，而无需将案件发回 PTAB。

## 不仅仅是为了钱：货币投资补偿不是衡平法介入权利的唯一考虑因素

在 [John Bean Technologies Corp. 诉 Morris & Associates, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：20-1090）中，联邦巡回上诉法院认为，在确定对衡平法介入权利的抗辩权时，货币投资补偿不是法院必须考虑的唯一因素，亦不是必须赋予更多权重的因素。

2002 年，Morris and Associates, Inc. (“Morris”) 向 John Bean Technologies Corp. (“Bean”) 发送了一封要求书，声称 Bean 的专利无效，并引用了现有技术作为支持。Bean 没有做出回应。2014 年，Bean 修改了同一专利的权利要求，并获得了复审证书。六星期后，Bean 针对 Morris 提起了侵权诉讼。Morris 提出了要求作出即决判决的动议，声称 Bean 的专利侵权主张为衡平法介入权利所禁止，地区法院批准了该动议。Bean 向联邦巡回上诉法院提出上诉，声称地区法院滥用了自由裁量权，不当权衡了衡平法介入权利因素。

Bean 辩称，在专利再颁布之前进行的货币性投资补偿应被视为足以抵消授予衡平法救济，联邦巡回上诉法院驳回了这一论点，并维持了地区法院的裁决。联邦巡回上诉法院指出，补偿并非唯一的目标，亦非《美国法典》第 35 卷第 252 节所述的唯一因素，因为它与保护“已进行的投资或已开始的业务”有关，并且衡平法介入权利分析更为广泛。联邦巡回上诉法院认同地区法院的认定，即 Bean 出于恶意没有对 Morris 在 2002 年认为涉案专利无效的说法提出争议，而是允许 Morris 在长达 10 多年的时间基于被控产品建立其业务，然后 Bean 请求重新审查其专利。联邦巡回上诉法院还认同，Morris 的投资不仅仅在金融方面，因为其还包括了十多年的研究、开发、推广和商誉。