

## July 2022 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

### 非受迫性错误：多方复审挑战者不能依赖于本领域普通技术人员可以纠正的错误

在 [LG Electronics Inc. 诉 Immervision Inc.](#) 一案（上诉案件编号 21-2037）中，联邦巡回上诉法院认为，如果参考文献在公开中包含“明显”错误，即使在公开中并不明显，错误陈述也不能支持得出具有显而易见性的结论。

LG Electronics (“LG”) 对 Immervision 的两项专利提出了多方复审申请。LG 认为，参考文献包含全景物镜的实施例，该全景物镜具有在被质疑的权利要求中要求保护的图像点分布功能。在尝试重建该实施例时，Immervision 的专家未能创建出与该实施例相匹配的镜头。他后来确定，在优先权申请和已公布专利之间发生了抄写错误，LG 专家所依赖的表格中的非球面系数原本用于不同的实施例。委员会认定，这一抄写错误是本领域普通技术人员可以发现并纠正的明显错误类型。其理由是，在使用正确系数的情况下，实施例不符合被质疑权利要求的语言描述，委员会认定 LG 没有履行其证明显而易见性的责任。

在上诉中，联邦巡回上诉法院评估了是否有实质性证据支持委员会的事实认定，即错误对本领域普通技术人员是显而易见的，因此他们会纠正错误或忽视公开的内容。联邦巡回上诉法院认定，非球面系数 (1) 在专利和优先权申请之间的不同数值，(2) 在实施例表格和包含整个透镜系统实施例的表格之间的不同数值，以及 (3) 在所依赖的参考文献中在两个实质性不同的实施例中的相同数值——所有这些都向本领域普通技术人员表明，该专利包含明显的错误。联邦巡回上诉法院为委员会认定的结论找到了实质性证据，即使用正确信息代替错误信息后，现有技术参考文献没有披露要求保护的图像分布。联邦巡回上诉法院认为，LG 的论点，即 (1) 本领域普通技术人员需要很长的时间才能发现该错误，(2) 本案中的抄写错误与此前案件中的印刷错误不同，没有说服力。法院解释说，错误是否具有显而易见性不仅是由发现错误所需的时间或错误的性质确定的。

Newman 法官持反对意见，他认为，考虑到 Immervision 专家为发现这一错误所付出的努力，以及在审查过程中或发布后的 20 年里没有发现这一错误的事实，以及这一错误不仅是印刷错误的事实，这个错误对本领域普通技术人员并不具有显而易见性。

## 与专利说明书矛盾的专家证词并未形成真正的事实争论点

在 [CareDx, Inc. 诉 Natera, Inc.](#) 一案（上诉案件编号 22-1027）中，联邦巡回上诉法院认为，专家的证词（即被质疑的专利权利要求的步骤并非常规步骤）并不能在说明书承认这些步骤是常规步骤的情况下，妨碍对无适格性做出即决判决。

CareDx, Inc. (“CareDx”) 对 Natera, Inc. 和 Eurofins Viracor, Inc.（统称为“被告”）提起诉讼，指控他们侵犯了涉及通过测量器官供体的无细胞 DNA 在受体血液中的水平来检测器官移植排斥的方法的权利要求。被告提出即决判决动议，他们认为根据《美国法典》第 35 篇第 101 条，所主张的权利要求不具备专利适格性，因为权利要求涉及仅使用常规技术检测自然现象。为了支持他们的动议，被告依赖了说明书的部分内容，其中承认了要求保护的方法的每一个步骤都是“众所周知的”或“本领域已知的”。在其反对意见中，CareDx 依赖于专家的证词，即这些步骤并非常规步骤。地区法院批准了即决判决，认定 CareDx 并未形成真正的事实争论点。CareDx 提出上诉。

联邦巡回上诉法院解释说，根据 *Alice/Mayo* 测试，如果一项权利要求涉及一项自然法则，并采取常规步骤来检测或量化该法则的表现形式，则该权利要求不具有适格性。联邦巡回上诉法院认为，说明书多次承认要求保护的方法的每一步都是“众所周知的”或“本领域已知的”，这是不具有适格性的内在证据。CareDx 不能依靠明显与内在记录相矛盾的外在证据来形成真正的事实争论点。因此，联邦巡回法院维持了地区法院的判决。

## 动机很重要 - 选择法院可能产生律师费

在 [Realtime Adaptive Streaming LLC 诉 Netflix Inc.](#) 一案（上诉案件编号 21-1484）中，联邦巡回法院认为，法院可以行使其固有的衡平法权力，裁定为恶意行为支付律师费。

Realtime Adaptive Streaming (Realtime) 在特拉华地区对 Netflix 提起诉讼，指控后者侵犯了六项专利。等待裁决期间，Netflix 提出动议，申请驳回特拉华州诉讼，理由是根据第 101 条，其中几项专利不具有适格性。Netflix 还提交了多方复审申请，质疑这些专利的可专利性。专利局启动多方复审程序后，一位特拉华州地方法官建议将几项专利认定为不适格，但在地区法院对该建议作出裁决前，Realtime 主动撤诉。

Realtime 在加州中区对这些专利提出了同样的主张，尽管此前他们在特拉华州声称，在加州提起诉讼将构成不公平的负担。Netflix 要求支付律师费，并将诉讼转回特拉华州。在做出裁定前，Realtime 主动撤案。地区法院根据第 285 条裁定了加州诉讼的费用，并且在另选方案中，根据其固有的衡平法权力，认定 Realtime 实施了不被允许的法院选择。

根据第九巡回法院的先例，联邦巡回法院认为，加利福尼亚地区法院在根据其固有的衡平法权力裁定费用时没有滥用自由裁量权。联邦巡回上诉法院指出，虽然第 41 条规则允许原告自愿撤诉并在其他法院重新提起诉讼，但 Realtime 的行为是公然的取巧行为，其目的是避免在特拉华州遭受可能的败诉。联邦巡回上诉法院还支持了地区法院对拒绝支付多方复审程序和特拉华州诉讼费用的裁定，认为法院的裁定没有滥用自由裁量权，即在 Realtime 提起诉讼时，特拉华州诉讼并非明显站不住脚，仅凭多方复审不足以让 Realtime 了解其诉讼努力无效。