

September 2022 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

重复诉讼原则：恰当的动议对于避免驳回重复诉讼至关重要

在 [Arendi S.A.R.L. 诉 LG Electronics Inc.](#) 一案（上诉案件编号：21-1967）中，联邦巡回上诉法院认为，根据重复诉讼原则，一方当事人不能在同一时间在同一法院就同一标的对同一被告提起两起单独诉讼。

Arendi S.A.R.L. (“Arendi”) 起诉 LG Electronics (“LG”) 侵犯多项专利。根据《当地专利规则》，Arendi 送达了初始侵权指控文件。但 Arendi 仅提供了针对一款产品（LG Rebel 4 手机）的权利要求对照表。LG 告知 Arendi，仅提供一份权利要求对照表不符合《当地专利规则》，该规则要求提供每一项被指控产品的权利要求对照表。Arendi 未对其指控文件做出补充，没有增加额外产品，也没有说明为何 Rebel 4 可以代表其他 LG 产品。LG 提议删除 Arendi 专家报告中指控 Rebel 4 之外的其他产品侵权的部分。由于 Arendi 未及时披露相关指控文件，地区法院批准了 LG 的动议。Arendi 提起第二项诉讼，指控 Rebel 4 之外的其他产品侵犯了同一专利。LG 称第二项诉讼是重复诉讼，申请驳回。地区法院批准了 LG 的动议，Arendi 提起上诉。

根据第三巡回法院的复审标准，联邦巡回上诉法院维持原判。联邦巡回上诉法院认为，地区法院认定 Arendi 的第二起诉讼属于不当重复并没有滥用其自由裁量权。根据重复诉讼原则，一方当事人不能在同一时间在同一法院就同一标的对同一被告提起两起单独诉讼。如果主张的专利相同，并且被指控产品至少在本质上相似或相同，即表明专利案件涉及相同的标的。Arendi 认为，被指控产品之间没有重叠，因为地区法院批准了 LG 的动议，删除了 Arendi 专家报告的部分内容。联邦巡回上诉法院否决了该意见，指出地区法院批准删除相关内容的动议是因为 Arendi 未能履行其证据开示义务。联邦巡回上诉法院认为，由于 Arendi 在侵权指控文件中列出了被指控产品，送达了相关质询书，并收到了与这些产品相关的证据开示内容，因此 Arendi 在第一起案件中对 Rebel 4 之外的其他产品提起了诉讼。

司法审查：PTAB 的逻辑必须合理可辨

在 [Provisur Technologies, Inc. 诉 Weber, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：21-1942）中，联邦巡回上诉法院认为专利审判与上诉委员会 (PTAB) 有义务确保其记录在案的逻辑合理可辨。

Weber 认为，由于权利要求相对于多个参考文献具有显而易见性，所以这些权利要求无效，并据此请求对 Provisur 的专利进行多方复审。在其答辩书中，Weber 还提交了证据，证明 Weber 参考文献中披露的数码相机与 Provisur 专利所要求保护的相机类型相同。

Provisur 要求委员会以不合时宜为由排除这一证据。在最终书面裁决中，PTAB 认为 Weber 的答辩证据是恰当提交的反驳证据，并认为 Weber 的参考文献披露了数码相机的限制。PTAB 还认为，Provisur Technologies 并未对 Weber 的参考文献教导了权利要求的所有其他限制提出异议。但 PTAB 并没有对这些限制做出分析，而是直接采纳了 Weber 的论点和证据。

在上诉中，联邦巡回上诉法院认为，Provisur Technologies 曾辩称，这些参考文献并未教导对独立权利要求的额外限制，并且 PTAB 犯了一个错误，没有关注 Provisur 的其他论点。联邦巡回上诉法院还认为，PTAB 采纳 Weber 的论点和证据使得联邦巡回上诉法院无法进行有意义的上诉复审。但是，联邦巡回上诉法院维持了 PTAB 关于 Weber 恰当提交了答辩证据的裁决，解释说答辩证据并未改变 Weber 的无效性理论，也没有填补 Weber 请求中的漏洞。联邦巡回上诉法院随后将案件发回 PTAB，令其考虑 Provisur 的其他论点。

关于发明概念的合理事实主张限制了提出驳回动议

在 [Cooperative Entertainment, Inc. 诉 Kollective Technology, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：21-2167）中，联邦巡回上诉法院认为，诉状中对发明概念的合理事实主张限制了以缺乏专利适格性为由提出驳回动议，因为确定此类概念是否是众所周知的、常规的或传统的是在规则 12(b)(6) 阶段无法解决的事实问题。

Cooperative 就构建用于分发大文件的点对点网络的系统和方法获得了专利，并指控 Kollective 侵权。Kollective 根据第 12(b)(6) 条提出驳回动议，声称所有权利要求均不符合第 101 条的适格性要求。Cooperative 提交了一份修订诉状，这导致 Kollective 重新提出驳回动议，而地区法院批准了该动议。在上诉中，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的驳回裁决，并将案件发回重审。

根据最高法院的两步 *Alice* 框架来分析专利适格性，联邦巡回上诉法院直接进入第二步，即确定修订诉状是否合理地主张权利要求叙述了发明概念。联邦巡回上诉法院认定，至少有两个主张的发明概念应当限制以缺乏适格性为由提出驳回动议：(1) 在内容分发网络之外使用对等节点进行通信，以及 (2) 在数据内容分割中使用跟踪路由。在没有确定这些概念是否确实具有发明性的情况下，联邦巡回上诉法院指出，Cooperative 的诉状声称这些概念与现有技术不同，对现有技术进行了改进，并为该技术领域带来了好处。联邦巡回上诉法院还认为，确定要求保护的网络是否是众所周知的、常规的或传统的是在规则 12(b)(6) 阶段无法解决的事实问题。因此，联邦巡回上诉法院认为，关于发明概念的合理事实主张限制了因缺乏专利适格性而提出驳回动议，并将案件发回重审。

联邦巡回上诉法院驳回关于远程员工管辖权争议的执行职务令申请

在 [*In Re: Monolithic Power Systems, Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：22-153），联邦巡回上诉法院驳回了针对关于远程员工是否符合“常规和固定营业场所”要求的事实争议的执行职务令申请。

Bel Power Solutions Inc. (“Bel Power”) 在德克萨斯州西区联邦地区法院提起诉讼，称 Monolithic 向原始设备制造商出售电源模块侵犯了专利权。Monolithic 以缺乏管辖权为由提出驳回或移交动议，理由是作为一家特拉华州公司，其并不位于德克萨斯州西区。Monolith 进一步辩称，它在该地区没有拥有或租赁任何房产，并且在西区有四名全职远程员工不足以构成第 1400(b) 条项下的“常规和固定营业场所”。

Albright 法官驳回了移交动议，认为根据第 1400(b) 条，Monolith 拥有“常规和固定营业场所”，理由是 (1) Monolith 在西区雇佣员工服务当地客户，且 (2) Monolith 在西区远程员工住所提供并存放为西区 Monolith 客户提供服务所需的财物。

联邦巡回上诉法院驳回了执行职务令申请，认为“地区法院的裁决不涉及可能需要立即进行*执行职务令*评估的广泛、基本和反复出现的法律问题或非法使用司法权力的问题。”联邦巡回上诉法院认为，管辖权分析必须是一项针对具体事实的评估，并且“本案的事实可能具有特殊性”，因此，联邦巡回上诉法院认为 Monolithic 并未证明其问题需要进行执行职务令评估。Lourie 法官持有不同意见，分析称联邦巡回上诉法院本应授予执行职务令，以防止在“常规和固定营业场所”分析中混淆员工住所的意义，特别是考虑到远程工作越来越常见。