

April 2023 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

多方复审禁止反言的举证责任由谁承担？

在 *Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp.* (上诉案件编号：21-2296) 一案中，联邦巡回上诉法院裁定，专利权人有责任证明，在申请多方复审的请求中没有提出的无效理由本可以合理提出。

Valve 被控侵犯 Ironburg 的专利，其随后在地区法院提出了四条无效理由。四个理由中的两个是之前在 Valve 的多方复审理由中提出的，该请求依据的是其他理由，而非 Valve 后来在地区法院提出的两个理由。Valve 之前没有主张四个理由中的另外两个。地区法院认为，Valve 被禁止主张所有四个无效理由，因为每一个理由都在多方复审中“提出或本可以合理提出”，如《美国法典》第 35 篇第 315(e)(2) 条所述。对于前两个无效理由，地区法院依据的是近期联邦巡回上诉法院在 *加州理工学院诉博通有限公司* (25 F.4th 976, 991 (Fed. Cir. 2022)) 一案中的意见，该意见指出，多方复审理由虽然不是由 PTAB 发起的，但其中主张的问题仍然是在多方复审中“提出的”。对于后两个无效理由，地区法院含蓄地要求 Valve 承担举证责任，证明其不能在请求中合理提出这些问题。具体而言，地区法院认为，Valve 没有提供必要的证据来证明熟练的搜索者无法合理找到相关的现有技术。

基于 Valve 之前未主张的两个理由，联邦巡回上诉法院推翻了判决并将案件发回重审。联邦巡回上诉法院认为，举证责任应由专利权人承担，因为其是“主张多方复审禁止反言并寻求从积极抗辩中获益的一方”。法院指出，这“符合主张积极抗辩的一方承担举证责任的一般惯例”。因此，像 Ironburg 这样的专利权人有责任证明，支持专利挑战者提出的无效理由的基本现有技术多方复审期间原本可以合理提出（例如，因为可以合理预期熟练和勤奋的搜索者会发现相关的现有技术）。

依据 *加州理工学院* 一案，联邦巡回上诉法院维持了地区法院关于 Valve 在多方复审中提出的两个理由的裁定（尽管这些理由没有成立）。联邦巡回上诉法院还维持了地区法院对其他受到质疑的问题的裁定，包括不确定性、故意侵权和损害赔偿问题。

音乐能走多远：商标连接原则的有限适用范围

在 [Bertini 诉 Apple Inc.](#)（上诉案件编号：21-2301）一案中，联邦巡回上诉法院认定，在商标申请中，为一种商品或服务连接商标并不赋予其他所有商品或服务优先权。

Apple 提交了“APPLE MUSIC”的服务商标申请，包括录音和现场音乐表演的制作和发行。音乐家 Charlie Bertini 反对 Apple 的申请，理由是可能与 Bertini 的普通法商标 APPLE JAZZ 相混淆。Bertini 自 1985 年以来一直将该商标用于音乐节和音乐会，自 20 世纪 90 年代以来将其用于发行录音。Apple 于 2015 年推出音乐流媒体服务时开始使用 APPLE MUSIC 商标，但其辩称，根据其从 Apple Corps（甲壳虫乐队的唱片公司）购买的商标权，它的优先权日期更早，即 1968 年。Apple 辩称，应当允许将其在现场音乐表演中使用的 APPLE MUSIC 商标“连接”到 Apple Corps 在留声机唱片中使用的 APPLE 商标，从而获得更早的优先权日期。专利审查与上诉委员会认为，基于 Apple Corps 自 1968 年以来的持续使用，Apple 享有优先权，并驳回了 Bertini 的反对意见。

在上诉中，联邦巡回上诉法院认为，在商标申请中，为一种商品或服务连接商标并不赋予其他所有商品或服务优先权，因此，专利审查与上诉委员会错误地允许 Apple 在仅证明一种服务的优先权的基础上，对申请中列出的所有服务主张绝对优先权。联邦巡回上诉法院还澄清，虽然新旧商品或服务不需要完全相同才能适用“连接”，但新商品或服务必须“在前一系列商品或服务的正常演变范围内”。法院指出，虽然磁带和光盘可被视为在有限的范围内，但没有消费者会认为 Apple 的现场音乐表演是在留声机唱片的正常产品演变范围内。因此，联邦巡回上诉法院推翻了委员会驳回 Bertini 反对意见的裁定。

权利要求中的“所述”可能具有限制性

在 [Salazar 诉 At&T Mobility LLC](#)（上诉案件编号 21-2320）一案中，联邦巡回上诉法院认为，虽然不定冠词“a”在开放式权利要求中是指“一个或多个”，但使用“所述 (said)”则表示该权利要求的限制部分是对先前权利要求术语的引用。因此，这种引用可能需要一个单独的权利要求元素能够执行所有叙述的功能。

Salazar 起诉 AT&T 侵犯第 5,802,467 号美国专利，该专利描述了有线和无线通信技术。权利要求叙述了“用于生成...的微处理器，所述微处理器创建...，由所述微处理器接收的多个参数集...，[以及]所述微处理器生成...”在权利要求解释中，地区法院将权利要求的语言解释为“一个或多个微处理器，其中至少一个微处理器被配置为执行生成、创建、检索和生成功能”。地区法院的理由是，使用“所述”一词要求“至少一个微处理器必须满足所有功能（和关系）限制”。因此，陪审团认定被控产品没有侵犯 '467 专利。

在上诉中，Salazar 认为地区法院将权利要求的语言解释为需要一个单一的微处理器来执行所有后来叙述的“生成”、“创建”和“检索”功能是错误的。

联邦巡回上诉法院认定，尽管“引入使用不定冠词的权利要求元素并进一步定义具有随后叙述的功能的元素的权利要求语言”可以允许权利要求元素的多于一个实例，但是使用“所述”可能要求该元素的单个实例能够执行所有叙述的功能。联邦巡回上诉法院同意，“虽然权利要求的术语‘微处理器’不要求只有一个微处理器，但随后涉及‘所述微处理器’的限制要求至少一个微处理器能够执行所要求保护的每一项功能。”因此，联邦巡回上诉法院维持了不侵权的裁决。

AT&T 还对地区法院驳回其关于权利要求排除问题的简易判决动议以及地区法院关于该专利未被占先的裁定提出上诉。联邦巡回上诉法院没有涉及权利要求排除问题，因为其维持了不侵权的裁定。关于 AT&T 的占先论点，联邦巡回法院裁定，AT&T 未根据 FRCP 50 作为法律问题提出判决动议，从而放弃了这一论点。

通过引用并入：是专利组合的建设者还是破坏者？

在 [Arbutus Biopharma Corporation 诉 Modernatx, Inc.](#)（上诉案件编号：20-1183）一案中，联邦巡回上诉法院认为，Arbutus 的专利被更早的 Arbutus 专利占先，后者引用了相同的参考文献来描述生产稳定核酸脂质颗粒 (SNALP) 的方法。

Moderna 申请对 Arbutus 的第 9,404,127 号美国专利进行多方复审。'127 专利涉及制备和施用具有非层状形态的 SNALP 的方法。SNALP 的形态取决于 (1) 用于制备制剂的脂质和 (2) 用于形成 SNALP 的工艺，两者均通过 '127 专利中并入的参考文献进行了描述。Moderna 辩称，'127 专利被 Arbutus 的第 8,058,069 号美国专利占先。委员会认定 '069 专利明确公开了 '127 专利的权利要求 1 的大部分限制，实质上公开了权利要求 1 的剩余限制（“形态限制”），并且公开了从属权利要求的限制。因此，委员会认为，'127 专利的所有权利要求被 '069 专利占先。Arbutus 提出上诉。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定。联邦巡回上诉法院确认，'069 专利没有明确教导形态限制。但是，联邦巡回上诉法院认定，'127 和 '069 专利以几乎相同的措辞公开了相同的五种配方，并且依赖于相同的参考文献（'031 和 '025 出版物）来描述形成 SNALP 的两种方法。因此，'069 专利通过公开“会自然产生具有所要求保护的形态性质的组合物”的配方和方法，实质上公开了形态限制。值得注意的是，联邦巡回上诉法院认定，'069 专利提供了“有限数量”的配方和方法，需要遵循这些配方和方法以获得满足权利要求 1 所述的形态限制的 SNALP。关于 '127 专利的从属权利要求，联邦巡回上诉法院同意 '069 专利及其并入的参考文献占先了这些权利要求。因此，联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定，即 '069 专利占先了 '127 专利的权利要求。

证据燃烧：否认诉状证据中包含的矛盾陈述

在 [Healthier Choices Management Corp. 诉 Philip Morris Usa, Inc.](#)（上诉案件编号：22-1268）一案中，联邦巡回上诉法院认为，原告可以通过在诉状中提出具体、有针对性的论点来反驳诉状证据中包含的陈述，从而充分否认这些陈述。

Healthier Choices Management Corp. (“HCM”) 起诉 Philip Morris，指控后者的 IQOS 系统（一种电子尼古丁输送系统）侵犯了其电子尼古丁输送装置和部分燃烧方法的专利。IQOS 是一种在市场上销售的“加热不燃烧”系统，烟草在足够低的温度下加热，以避免燃烧。HCM 声称，IQOS 系统事实上引发了燃烧。

HCM 将 Philip Morris 的改良风险后烟草产品应用 (MRTPA) 作为其诉状的证据。Philip Morris 提出驳回诉讼动议，通过证明被指控的 IQOS 系统没有引发燃烧反应，认为 MRTPA 与 HCM 的侵权指控相矛盾。地区法院批准了 Philip Morris 的动议，HCM 又请求准许提交修改后的诉状。地区法院驳回了 HCM 的动议，认为无论是最初的诉状还是修改后的投诉都没有合理指控 IQOS 系统引发了燃烧反应。因此，HCM 不能主张侵权指控。地区法院还批准了 Philip Morris 要求支付律师费的动议。HCM 提出上诉。

联邦巡回法院推翻了地区法院的判决，撤销了关于律师费的裁决，并将案件发回重审。联邦巡回上诉法院确认，如果诉状包含与证据中的具体陈述矛盾的结论性指控，则以证据中的陈述为准。但是，HCM 最初的诉状否认了 MRTPA 中所载的陈述，提出了与 MRTPA 的主张矛盾的具体论点。联邦巡回上诉法院认为，否认证据不需要“咒语”，而 HCM 的详细指控，包括对 Philip Morris 测试过程的论述和燃烧标记的存在，足以反驳 MRTPA 中的相反陈述。法院还认为，HCM 修订后的诉状提出了更有力的理由，因为对 MRTPA 的所有引用都被删除，MRTPA 被从证据中删除，而且修订后诉状得到了 HCM 技术专家声明的支持。通过加入否认 MRTPA 的具体声明，联邦巡回上诉法院得出结论，HCM 的原始诉状和修订后诉状足以提出专利侵权主张。

联邦巡回法院还建议地区法院举行 *Markman* 听证会，在重审时就“燃烧”定义进行详细辩论，并指出这些步骤可以通过简易判决解决侵权问题。

数字成像处理方法权利要求的专利不适格性

在 [Sanderling Management Ltd. 诉 Snap Inc.](#) (上诉案件编号：21-2173) 一案中，联邦巡回法院认为，地区法院根据《美国法典》第 35 篇第 101 条认定数字成像处理方法权利要求不具有专利适格性是恰当的。

Sanderling Management Ltd. (“Sanderling”) 在伊利诺伊州北部地区起诉 Snap Inc.，声称后者侵犯了说明书相同的三项专利。每一项专利都要求保护在满足某些条件时使用分配规则向用户加载数字图像品牌功能的方法。Snap 提出驳回案件的动议，声称根据《美国法典》第 35 篇第 101 条，这些权利要求无效，因为它们涉及不具有专利适格性的主题。此案随后被移交给加州中区，加州中区法院批准了 Snap 的驳回动议。Sanderling 提出上诉。

联邦巡回上诉法院维持了地区法院的裁决，即所主张的权利要求不具有专利适格性。关于 Alice 两步测试中的第一步，Sanderling 将权利要求与 *McRO, Inc. 诉 Bandai Namco Games Am. Inc.* (837 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2016)) 一案中的权利要求进行类比，并认为地区法院错误地以过于抽象的方式来解读权利要求。联邦巡回上诉法院并未认可，并阐述了 *McRO* 案件的差异，理由是 *McRO* 案件中的专利不涉及抽象的概念，而是提供了“将信息呈现为特定格式的特定规则的组合顺序”。联邦巡回上诉法院解释说，所主张专利的“分配规则”“仅仅是接收、匹配，然后基于用户的位置分配相应的功能”，这是一套比 *McRO* 的具体权利要求语言更通用的步骤。因此，联邦巡回上诉法院维持了裁定，即根据 Alice 测试第一步，这些权利要求涉及抽象概念。联邦巡回上诉法院还认定，地区法院在没有权利要求解释的情况下裁定 Snap 的动议并没有错，因为 Sanderling 没有为其希望解释的术语提出解释，也没有说明此类解释会对 Alice 分析产生何种影响。

关于 Alice 测试第二步，联邦巡回上诉法院认为，所主张的权利要求的“分配规则”不是一个创造性的概念，因为它是使用普通计算机组件对抽象概念的应用。联邦巡回上诉法院还驳回了 Sanderling 的论点，即事实争议本应当阻止 Snap 的驳回动议获得批准。联邦巡回上诉法院认定，Sanderling 未及时指出任何具体的事实争议。此外，联邦巡回上诉法院认定，没有证据表明地区法院未推定专利有效，并指出，法院不需要遵从专利局的适格性认定，因为专利适格性是一个重新审查的问题。

此外，联邦巡回上诉法院维持了地区法院驳回 Sanderling 修改诉状动议的决定，理由是拟做出的修订只包含不能纠正原诉状缺陷的结论性指控。

要求保护的范围与现有技术重叠会导致专利有效期缩短

在 [Ucb, Inc. 诉 Actavis Laboratories Ut, Inc.](#) (上诉案件编号：21-1924) 一案中，联邦巡回上诉法院认为，地区法院在法律上犯了错误，应用了不正确的占先框架，但其另一项裁定是正确的，即要求保护比例范围的权利要求相对于披露了重叠范围的现有技术具有显而易见性。

在 Actavis 提交了一份涉及 UCB 的药物 Neupro[®] 的简略新药申请 (ANDA) 后，UCB 起诉 Actavis 专利侵权。所主张的专利涉及新版本的 Neupro[®]，它在室温下的储存稳定性比原始 Neupro[®] 配方更长，这是 UCB 更早但不相关的“Muller”专利的主题。具体而言，所主张的专利通过增加罗替戈汀与聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 的比例，改进了原始 Neupro[®] 配方。但是，在所主张的专利中要求保护的罗替戈汀与 PVP 比例的范围与在 Muller 专利中公开的比例重叠。地区法院认定，鉴于 Muller 专利所披露的比例范围，所主张的权利要求既被占先，也具有显而易见性。UCB 对两项裁定均提出上诉。

关于占先，联邦巡回上诉法院认定地区法院的分析中存在法律错误。Muller 的专利公开了与所要求保护的范围内重叠的比例范围，这一点没有争议。因此，联邦巡回上诉法院解释说，地区法院本应应用传统框架来分析重叠范围，这需要评估要求保护的发明是否对要求保护的发明的可操作性至关重要。由于地区法院的分析依赖于“立即想到”的判断标准，而不是传统的重叠范围的框架，联邦巡回法院认定存在法律错误。

关于显而易见性，联邦巡回上诉法院维持了地区法院的裁定。联邦巡回上诉法院同意适用显而易见性的推定，因为 Muller 专利披露的比例范围与要求保护的范围内重叠。法院还同意，Muller 的专利是可用的现有技术，因为它们反映了要求保护的专利当时的技术水平。联邦巡回上诉法院进一步同意，另一份参考文献没有提供教导，因为它没有批评、贬低或以其他方式阻止熟练技术人员研究要求保护的范围内。

联邦巡回上诉法院还维持了地区法院的裁定，即没有意外的结果和商业成功的证据不足。联邦巡回上诉法院同意，关于没有意外结果的认定得到了证据的支持，即技术人员会期望要求保护的范围内和现有技术的范围内以类似的方式提供药物稳定性。法院还强调，要求保护的范围内与现有技术范围之间的任何稳定性差异都是程度上的差异（例如，更稳定），其说服力不如种类上的差异（例如，新特性）。联邦巡回上诉法院还同意，商业成功的证据不足，因为现有技术（也就是 Muller 专利）是封锁性专利，阻止竞争对手开发所主张的专利中要求保护的范围内。