

语法学校：地区法院错误地脱离权利要求语句而采用了涵盖所有公开实施例的解释

在 [Simo Holdings Inc. 诉 Hong Kong Ucloudlink Network](#)（上诉案件编号：19-2411）中，联邦巡回上诉法院认为，当权利要求的语句和内在证据足以表明所公开的实施例不在权利要求范围之内时，在权利要求解释中排除说明书中所公开的实施例是正确的。

SIMO Holdings Inc. (SIMO) 起诉 Hong Kong uCloudlink Network (uCloudlink) 侵犯专利权，主张权利要求涉及用于降低蜂窝网络漫游费用的设备和方法。双方当事人交相提出动议，请求就侵权与否作出即决判决。地区法院得出结论，权利要求中引用的设备组件之一（“非本地电话数据库”）对确立侵权并非必要，基于这一结论，地区法院作出侵权即决判决，并驳回了 uCloudlink 的交叉动议。地区法院认为，uCloudlink 提出的相反解释“尽管具有语法吸引力，但却与说明书相矛盾”，所述说明书将非本地电话数据库作为涉案发明的可选组件。在陪审团裁定侵权行为是故意的之后，地区法院作出了最终判决，判给 SIMO 820 万美元损害赔偿金。uCloudlink 提出上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了上述即决判决，认为地区法院在其权利要求解释中犯了错误。联邦巡回上诉法院解释道，地区法院的解释脱离了传统语法规则，并建立在对联邦巡回上诉法院判例的误解之上。尽管将权利要求解释为涵盖所公开的实施例是通常规则，但联邦巡回上诉法院强调，该规则不是绝对的，并且在权利要求语句和内在证据表明特定实施例被排除在权利要求范围之外时，该规则必须让路。联邦巡回上诉法院裁定，根据正确的权利要求解释，uCloudlink 有权获得非侵权即决判决。联邦巡回上诉法院驳回了 SIMO 的发回重审请求，认定 SIMO 未能确定与侵权有关的可辩驳的事实问题。

控制自己的命运：专利权人为保留有利的 PTAB 裁定单方面提出上诉没有法律意义

在 [Abs Global, Inc. 诉 Cytonome/St, LLC](#) (上诉案件编号: 19-205) 中, 联邦巡回上诉法院认为, Cytonome 在 2017 年起诉 ABS 侵犯了 8,529,161 号美国专利。作为回应, ABS 请求对 '161 专利 进行多方复审。专利审查与上诉委员会 (PTAB) 作出最终书面决定, 该决定认定部分但并非全部受质疑的权利要求无效。在上述最终书面决定作出后, 地区法院批准了 ABS 提出的非侵权即决判决动议。ABS 对 PTAB 最终书面决定中的部分内容提出上诉, 认为其中一些权利要求不可取得专利。作为回应, Cytonome 提交了一份简短的意见陈述, 其中包括一份宣誓书, 否认对地区法院就 '161 专利作出的非侵犯判决的任何上诉, 并辩称 ABS 的上诉没有法律意义。

联邦巡回上诉法院采用了自愿停止原则, 认同 Cytonome 的宣誓书使 ABS 的上诉没有法律意义。法院认为, Cytonome 的宣誓书表明, 无法合理预期 Cytonome 重新开始其强制执行努力。因此, 联邦巡回上诉法院认为, 实际上没有对 ABS 造成伤害, 因为 ABS 唯一主张的伤害是在平行地区法院诉讼中存在侵权威胁。此外, 记录中没有任何迹象表明 ABS 将来会有重大侵权风险。联邦巡回上诉法院裁定, ABS 在没有具体证据证明某一未来产品至少正在开发中的情况下声称 Cytonome 可能想到会针对该未来产品重新主张 '161 专利, 这是不充分的。由于 Cytonome 的宣誓书涵盖了 ABS 的所有所谓非法行为, 并且因为 ABS 没有反驳 Cytonome 所表明的 Cytonome 的行为不太可能再次发生, 因此自愿停止原则消除了任何案件或争议, 并使多方复审上诉没有法律意义。

ABS 辩称, *Fort James Corp. 诉 Solo Cup Co.* 一案 (《联邦案例汇编 (第三辑)》第 412 卷第 1340 页, (联邦巡回上诉法院, 2005 年)) 就对无审判价值原则 (mootness doctrine) 作出例外处理, 联邦巡回上诉法院驳回了这一观点。联邦巡回上诉法院认为, *Fort James* 判例只表明了一个原则, 即地区法院有权在上诉法院对其衡平法判决进行审查时决定以其他救济理由提出的两个问题。因此 *Fort James* 判例不适用, 因为多方复审程序中的任何决定均不能为地区法院诉讼中的判决提供替代依据。

无 Kitchen（厨房）混淆：比较商标时，如果商标中的共享术语具有暗示性或描述性，则商标局可以不太重视这些术语

在 [Quiktrip West, Inc. 诉 Weigel Stores, Inc. 一案（上诉案件编号：20-1304）](#) 中，联邦巡回上诉法院认为，在根据“*杜邦 (Dupont)* 因素”原则比较商标时，委员会可以不太重视高度暗示性（如果不是描述性）的共享术语。此外，一方当事人为防止顾客混淆而愿意多次更改其商标，表现出并无恶意。

2014 年，Weigel Stores, Inc. 开始在其商店出售的食品和饮料中使用具有艺术效果的商标 W KITCHENS。该最初由 Weigel 使用的商标的具体情况如下：



QuikTrip West, Inc. 向 Weigel 发送了一封禁止函，要求 Weigel 停止使用 W KITCHENS 商标，理由是该商标与 QuikTrip 的注册商标 QT KITCHENS 相混淆，如下所示：



作为回应，Weigel 对其商标进行了两次修改，然后申请注册该商标的第三次亦是最后一次迭代，如下所示：



QuikTrip 随后根据《美国法典》第 15 卷第 1052(d) 节规定对 Weigel 的商标提出异议，称该商标可能会与 QuikTrip 的 QT KITCHENS 商标产生混淆。委员会驳回了 QuikTrip 的异议，认定根据“*杜邦*因素”原则，两者没有混淆的可能性。QuikTrip 提出上诉。

在上诉中，QuikTrip 质疑委员会对两个 *杜邦* 因素（即商标的相似性和 Weigel 涉嫌存在恶意）的分析。关于商标的相似性，联邦巡回上诉法院认定，委员会正确地确定了在比较商标时，应该不太重视共享术语 KITCHEN(S)，因为“kitchen（厨房）”是一个具有高度暗示性（如果不是描述性）的词语。此外，委员会正确地将重点放在两个商标中的显著且不同的部分上，即 Weigel 的为圆圈环绕的 W 和 QuikTrip 的 QT。关于 Weigel 涉嫌存在恶意，QuikTrip 辩称，委员会未能着重考虑 Weigel 故意复制 QuikTrip 商标元素的证据（包括 Weigel 涉嫌拍摄 QuikTrip 商店的图片及其对 QuikTrip 的营销材料的审查）。作为回应，Weigel 辩称其为防止顾客混淆而愿意多次更改其商标，对此的任何恶意推论纯属无稽之谈。委员会和联邦巡回上诉法院均认同 Weigel 的观点，因此联邦巡回上诉法院对委员会的决定予以维持。