

在创建新软件平台时，若为促进使用现有才能所需而复制受版权保护的计算机程序，可能属于合理使用

在[谷歌公司诉甲骨文公司 \(Google LLC v. Oracle America, Inc.\) 一案 \(上诉案件编号: 18-956\)](#)中，最高法院认为，若不受版权保护的构思和新的创意不可避免地要使用受版权保护的计算机代码，则为重新实现用户界面以供他人利用其现有才能所需而复制受版权保护的计算机代码，可能属于合理使用。

谷歌试图使用甲骨文的 **Java** 平台来创建用于智能手机的软件平台，但无法达成许可协议。谷歌建立了自己的安卓 (**Android**) 平台，并从 **Java** 平台复制了甲骨文应用程序编程接口 (“**API**”) 的一部分。甲骨文起诉谷歌侵犯版权。地区法院认定复制的代码不受版权保护。上诉后，联邦巡回上诉法院推翻了有关版权保护的決定，并将案件发回，要求就合理使用问题进行审判。地区法院支持陪审团仅针对合理使用问题进行审判。陪审团认定谷歌的使用属于合理使用。上诉后，联邦巡回上诉法院再次推翻地区法院的审判结果，认定谷歌对 **Java API** 的使用不属于合理使用，因此将案件发回，要求就损害赔偿金进行审判。谷歌向最高法院提起上诉。

最高法院发出调卷令。最高法院没有处理 **Java API** 可否获得版权的问题，而是假定它受版权保护。最高法院随后处理合理使用的问题。最高法院认同联邦巡回上诉法院的观点，即合理使用是杂糅事实与法律的问题，既要尊重陪审团对基本事实的认定又要尊重法官决定的最终合理使用问题。最高法院对合理使用适用了四个法定因素：(1) 使用的目的和特征；(2) 受版权保护的作品性质；(3) 所采用部分的数量和内容；(4) 该使用对潜在市场的影响。最高法院认定所有因素均有利于谷歌，并推翻了联邦巡回上诉法院的決定，认定谷歌对 **Java API** 的使用属于合理使用，因为谷歌只采用了为使 **Java** 程序员能够在新的、具有变革性的程序中使用其所学技能所必需的部分。

其一，最高法院指出，复制的 **Java API** 的性质不同于其他类型的受版权保护的计算机代码。复制的 **Java API** 与不受版权保护的构思（例如组织任务的构思），以及实际上指导计算机逐步执行任务的 **Java API** 的未复制部分，不可避免地联系在一起。最高法院认为，所复制的代码的价值来自于程序员在采用新系统时投入的时间和精力。这些判断因素使得复制的部分比大多数计算机程序更远离版权的核心。其二，最高法院认为，谷歌使用 **Java API** 的目的是重新实现其他程序员可以轻松使用的用户界面，这与版权在促进“进步”方面的宪法目标是一致的，并且具有变革性。其三，最高法院认为，谷歌并非出于其自身创造性或目的而复制该代码，而是为了促进其他人采用新的安卓平台并利用他们的 **Java** 经验编写新程序。其四，最高法院认为，有证据表明甲骨文无法从智能手机市场中获利，安卓系统是 **Java** 平台以外的一个独特的、更先进的市场，并且甲骨文预见到了安卓更广泛地使用 **Java** 编程语言所带来的好处。

托马斯 (Thomas) 法官对此持有异议，认为《版权法》对计算机程序的法定定义涵盖了复制的代码。因此，虽然甲骨文不能为与复制代码相关的构思取得版权，但其可以为复制代码中所体现的构思的特定表达方式取得版权。异议者亦不认同以上四因素合理使用分析，指出四个因素中至少有三个因素有利于甲骨文。为了支持不存在合理使用的异议，异议者指出，谷歌的复制行为削弱了甲骨文的市場，并干扰了甲骨文的许可机会；谷歌的复制绝大部分出于商业目的；大量的复制才吸引了程序员加入安卓平台。

## 源代码可采性及专家依赖未经认证的源代码中的限制

在 [Wi-Lan Inc. 诉 Sharp Electronics Corporation 一案](#)（上诉案件编号：20-1041）中，联邦巡回上诉法院认为，源代码证据是不可采信的传闻证据，无一例外。

Wi-LAN 对 Sharp 和 Vizio 提起平行的专利侵权诉讼，双方当事人提出交叉动议，要求作出即决判决。地区法院认定 Wi-LAN 的证据（源代码打印输出和第三方制造商声称对源代码进行身份验证的声明）不可采信，因此批准了 Sharp 和 Vizio 提出的非侵权即决判决动议。Wi-LAN 提起上诉。

在上诉中，Wi-LAN 辩称，其源代码证据应根据《联邦证据规则》第 803(6) 条（作为业务记录）、《联邦证据规则》第 901(b)(4) 条以及《联邦证据规则》第 703 条（作为专家依赖的证据）予以采信。联邦巡回上诉法院驳回了上述所有论点。联邦巡回上诉法院认为，所提交的有关即决判决的声明并非审判时证言的适当替代品，因为制造商声明需要在审判时提供用以作证，而 Wi-LAN 承认这不太可能。源代码和声明并非在日常业务过程中保存的材料，因此不属于业务记录，联邦巡回上诉法院对此予以认同。相反，Wi-LAN 先是对制造商提起诉讼，然后在制造商创建并向其提供其所寻求的源代码打印输出和声明后，Wi-LAN 又撤回了这些诉讼。鉴于数据存在不一致且 Wi-LAN 无法获得解释这些不一致的变更日志，因此上述证据亦缺乏可信度。联邦巡回上诉法院因证据缺乏可信度，拒绝适用第 901(b)(4) 条证据规则。最后，联邦巡回上诉法院驳回了 Wi-LAN 提出的将源代码打印输出作为专家依赖的证据予以采信的论点，并解释称专家依赖并不能转化为可采性。因此，联邦巡回上诉法院对地区法院的决定予以维持。

## 被许可人没有资格基于缴纳专利组合许可费而对不利的多方复审决定以及推测的许可后诉讼提起上诉

在 [苹果公司诉高通公司 \(Apple, Inc. v. Qualcomm, Inc\)](#) 一案（上诉案件编号：20-1561）中，联邦巡回上诉法院认为，尽管苹果公司为包括诉争专利在内的专利组合支付了许可费，并且高通公司有可能在许可协议到期后针对苹果公司主张专利权，但苹果公司仍没有资格对维持其从高通公司获得许可的专利的多方复审决定提起上诉。

高通公司起诉苹果公司，指控苹果公司侵犯了两项高通专利。作为回应，苹果公司请求对高通专利进行多方复审。专利审查与上诉委员会发布了最终书面决定，裁定苹果公司没有证明上述任何一项专利中被质疑的权利要求具有显而易见性。苹果和高通随后对两家公司在全球范围内的所有诉讼达成和解。该和解包括一项为期六年的许可协议，内容涉及大量专利组合，其中就包括诉争专利。苹果公司随后对委员会的最终书面决定提出了上诉。

联邦巡回上诉法院认定，苹果公司未能确立其上诉资格。首先，苹果公司认为其为专利组合支付的许可费使其有资格对组合中各个专利的有效性提出质疑，联邦巡回上诉法院驳回了此论点，理由是这两项被质疑专利的有效性不会影响苹果的许可费支付义务。其次，苹果公司基于高通公司可能会在许可协议到期后起诉苹果侵犯诉争专利而主张上诉资格，法院对此予以驳回，认定苹果公司的主张缺乏为表明高通公司有可能针对在许可协议到期后出售的特定产品而主张特定专利所需的特异性。再次，联邦巡回上诉法院驳回了任何关于苹果因多方复审禁止反言而可能面临损害从而使其具有上诉资格的论点，并再次指出苹果公司未能表明其有可能从事可能引发基于诉争专利的诉讼的活动。因此，法院驳回了苹果公司的上诉。

## 独立的显而易见性参考文献必须能够导致无效性

在[雷神技术公司诉通用电气公司 \(Raytheon Technologies v. General Electric\)](#) 一案（上诉案件编号：20-1755）中，联邦巡回上诉法院认为，无可辩驳的非赋能证据足以克服基于独立的第 103 节参考文献而提出的无效性质疑。

雷神公司拥有一项要求保护具有特定功率密度的燃气涡轮发动机的专利。通用电气公司基于一份美国航空航天局 (NASA) 技术备忘录 (“Knip”) 并将其作为独立的第 103 节规定的现有技术参考文献，请求对雷神公司的专利进行多方复审。作为回应，雷神公司辩称，由于在雷神公司申请专利时 Knip 中“构想的”复合材料尚无法获得，因此 Knip 的公开内容无法使得或导致要求保护的发明具有显而易见性。委员会最终认为，Knip 的公开内容是“赋能的”，可以导致雷神公司的专利权利要求具有显而易见性。委员会的赋能分析着眼于所要求保护的限定之一——功率密度，而不是要求保护的整个发明。雷神公司提起上诉。

在上诉中，雷神公司认为，委员会仅考虑 Knip 是否使熟练的技术人员能够计算功率密度，而不是考虑 Knip 是否使熟练的技术人员能够制造要求保护的涡轮发动机，从而犯了错误。雷神公司无可辩驳的证据表明，在申请专利时，Knip 的公开内容还没有通过实际的涡轮发动机实现。另一方面，通用电气公司辩称，Knip 是否真正使熟练的技术人员能够建造 Knip 所公开的假设发动机属于无关内容。

联邦巡回上诉法院推翻了委员会的决定。法院首先解释称，即使是一个非赋能的参考文献，亦可以根据其教义在显而易见性分析中发挥作用。法院随后对该一般规则进行了限定，并解释道，当专利质疑者依赖于单个参考文献来主张显而易见性和自我赋能时，该参考文献的公开内容必须能够产生要求保护的发明。雷神公司无可辩驳的证据表明，Knip 的公开内容并不能产生要求保护的发明。因此，法院推翻了显而易见性裁定。