

在证人对自我制作的床说谎后，法院准予免除判决

在 [Cap Export, LLC 诉 Zinus, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：20-2087）中，联邦巡回上诉法院认为，当发现专利权人的总裁兼作证的技术专家在作证时谎称了解现有技术而被告没有理由怀疑该欺诈行为时，已作出的判决和禁令可根据《联邦民事诉讼规则》第 60(b)(3) 条规定予以撤销。

Cap Export 寻求对 Zinus 拥有的一项专利作出无效和非侵权的宣告式判决，该专利涉及未组装的床架，所述床架具有存放在床头板中的隔室内的零件。Zinus 提出反诉，指控对方侵权。Cap Export 向 Zinus 的总裁（其同时担任作证的技术专家）取证，问他是否见过被拆卸后放在一个盒子里来运输的床（该证人否认见过），并问他是否能想到任何一件被拆卸后组件容纳在另一个组件内来运输的家具（对此，证人确定了一个带架子的柜子）。Zinus 最终成功获得非无效性部分即判决动议，Cap Export 同意了侵权和永久禁令裁定。其后，Zinus 针对另一家公司主张相同的专利，正在监控案卷的 Cap Export 发现了一张由 Zinus 总裁签署的现有技术发票，该发票涉及一张床，该床的组件装在床头板中的用拉链封闭的隔室内。Cap Export 以《联邦民事诉讼规则》第 60(b)(3) 条规定的“对方的欺诈……、失实陈述或不当行为”为由提出动议，要求撤销最终判决和禁令。地区法院批准了该动议，Zinus 提起上诉。

联邦巡回上诉法院维持了地区法院的决定。由于这是一个程序问题，联邦巡回上诉法院根据第九巡回法院的判例分析了该决定，该判例规定，欺诈行为应该是妨碍败诉方充分、公正地提出辩护，并且“在诉讼程序之前或期间无法通过尽职调查发现”的行为。在注意到第九巡回法院的勤勉要求与规则的平实语言不一致后，联邦巡回上诉法院确定，除非有理由怀疑欺诈，否则旨在发现欺诈的尽职调查不需要败诉方调查欺诈。随后，联邦巡回上诉法院确定，在当时的情况下，Cap Export 没有理由怀疑存在欺诈行为。联邦巡回上诉法院依据的是地区法院的认定，即证人对其在“高度重要的现有技术”的了解方面做出了断然的虚假陈述，并对其庭外证词提供了“完全难以置信”的解释。因此，地区法院批准撤销动议并没有滥用其自由裁量权。

Free Stream 陷入第 101 节沙盒

在 [Free Stream Media Corp. 诉 Alphonso Inc.](#) 一案（上诉案件编号：19-1506）中，联邦巡回上诉法院认为，专利权利要求涉及一个抽象概念，其中权利要求没有陈述用于实现要求保护的进步的任何结构或具体行动，且要求保护的进步并没有提高计算设备的可操作性。

Free Stream Media Corp. 起诉 Alphonso Inc. 侵犯专利。Alphonso 提出驳回动议，辩称根据第 101 节规定，某些涉案权利要求没有专利资格，因为它们涉及定制广告的抽象概念。Free Stream 对此不予认同，认为所述权利要求涉及特定改进，即通过“安全沙盒”（一种限制设备上的应用程序可能采取的行动的安全机制）将相关内容（例如，定向广告）从一个设备传送到另一个设备。地区法院未采纳 Alphonso 的论点并驳回了其要求驳回起诉的动议，认定在 *Alice* 测试第一步中，涉案权利要求并非涉及抽象概念。Free Stream 就某些其他问题向联邦巡回上诉法院提起上诉，而 Alphonso 就驳回其要求驳回起诉的动议提起交叉上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了地区法院对 Alphonso 要求驳回起诉的动议的驳回，并认为涉案权利要求没有专利资格。在 *Alice* 测试第一步中，联邦巡回上诉法院认为涉案权利要求涉及抽象概念。联邦巡回上诉法院为此提供了两个理由。首先，联邦巡回上诉法院认定，涉案权利要求陈述了一个功能结果（即，通过安全沙盒传递相关信息），相当于抽象的技术改进，而没有陈述任何可以实现该功能结果的具体结构或行动。其次，联邦巡回上诉法院认定，除了使用通用流程和机器为用户提供有针对性的内容之外，Free Stream 并未解释其所谓的“要求保护的进步”如何对计算机技术作出改进。在联邦巡回上诉法院看来，所谓的技术进步只是将计算机用作工具来实现向移动设备用户提供针对性广告的抽象概念。在 *Alice* 测试第一步中，联邦巡回上诉法院认为涉案权利要求未陈述发明概念。联邦巡回上诉法院认定，涉案权利要求只是陈述了使用通用特征和例行功能来实现绕过安全沙盒并向客户端设备提供针对性内容的基本概念。

重复和特定的诉讼威胁足以构成最少联系

在 [*Trimble Inc. 诉 Perdiemco LLC* 一案（上诉案件编号：19-2164）](#) 中，联邦巡回上诉法院认为，威胁将要提起专利侵权诉讼并与诉讼地所在州的公司谈判潜在许可安排的频繁电子邮件、电话和信函通信，足以构成属人管辖权。

PerDiemCo 指控 Trimble 侵犯了与电子记录设备和地理围栏相关的 11 项专利。PerDiemCo 只有一名员工，即所有者罗伯特·巴巴伊 (Robert Babayi)，其在华盛顿哥伦比亚特区以外经营业务。PerDiemCo 还在德克萨斯州马歇尔市租赁了办公地点。然而，巴巴伊从未造访过位于德克萨斯州的该地点。PerDiemCo 向总部位于加利福尼亚的公司 Trimble 发送了各种信函和其他通信，内容涉及专利侵权索赔和潜在的许可安排。

在进行三个月通信后，Trimble 诉至加利福尼亚州北区联邦地区法院，请求作出非侵权宣告式判决。加利福尼亚州北区联邦地区法院以其对 PerDiemCo 缺乏属人管辖权为由，驳回诉讼。地区法院尤其依赖联邦巡回上诉法院在 *Red Wing Shoe Co. 诉 Hockerson-Halberstadt, Inc.* 一案中的裁决。在 *Red Wing* 一案中，联邦巡回上诉法院指出，“专利权人不应仅通过通知碰巧位于诉讼地的一方涉嫌侵权而使该地对其拥有属人管辖权。” Trimble 提起上诉。

联邦巡回上诉法院认为本案与 *Red Wing* 一案不同，因为“PerDiemCo 的行为远不止‘仅仅……通知碰巧位于 [加利福尼亚州] 的一方涉嫌侵权。’” PerDiemCo“随着通信的继续扩大其在侵权方面的威胁，主张更多专利并指控更多 Trimble 和 ISE 的产品侵权”，包括甚至确定为侵权诉讼聘请的律师，并将其打算的诉讼地点告知 Trimble。此外，法院草率地处理了在 *Red Wing* 一案之后的几项裁决，这几项裁决澄清了其管辖范围，并使专利诉讼中的属人管辖权确定标准保持一致。联邦巡回上诉法院表示，*Red Wing* 一案并不代表以下主张：专利执行信函永远不能在宣告式判决诉讼中作为管辖权依据。

联邦巡回上诉法院认为，涉及 PerDiemCo 与加州为期三个月的联系的侵权诉讼“很容易满足”最低联系或有意利用的要求。联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的命令，将案件发回以进行进一步诉讼。

谨慎选择您的措辞：发明人是他们权利要求以及他们用来描述和主张其发明控制权的措辞的主人

在 [Bio-Rad Laboratories, Inc. 诉 ITC](#) 一案（上诉案件编号：20-1475）中，联邦巡回上诉法院认为，专利权人不能通过促进对其权利要求的过于简化的特征来逃避这些权利要求的约束。

Bio-Rad 就进口若干微流控芯片在美国国际贸易委员会 (ITC) 对 10X Genomics 提起诉讼。ITC 认定一些 10X 产品侵犯了 Bio-Rad 的涉案专利，双方当事人均提出上诉。Bio-Rad 在上诉中辩称，由于其权利要求中陈述的结构限制均包含在 10X 的产品中，因此 ITC 应该认定所有涉案专利均受到侵犯。

在认定 Bio-Rad 的结构限制论点的前提是以过于简单的形式重写权利要求并删除将所述结构彼此区分开来的所有限定之后，联邦巡回上诉法院对 ITC 的决定予以维持。联邦巡回上诉法院指出，发明人选择基于井、通道和其他所述结构中包含的材料而不是结构本身来表征其发明，并且 Bio-Rad 无法通过指向一般法律命题（即“设备权利要求涵盖了设备是什么，而不是设备做什么”）来逃避这一选择。联邦巡回上诉法院指出，仅仅因为权利要求限定是结构性的就无视权利要求的几乎所有措辞，这是不合适的。