

主张遥远优先权的批量提交的专利申请触发专利申请迟滞

在 [*Hyatt 诉 Hirshfeld*](#) 一案（上诉案件编号：18-2390）中，联邦巡回上诉法院认为，美国专利商标局 (PTO) 承担了举证责任，证明批量提交的主张优先权的专利申请存在逾 6 年的专利申请迟滞。

Gilbert Hyatt 根据《美国法典》第 35 卷第 145 节规定向地区法院提起针对 PTO 的诉讼，以期就四件被驳回的申请获得专利。Hyatt 先生在 1995 年 6 月 8 日之前的数月内提交了上述四件专利申请，当时美国专利期的衡量标准从授权日变更为申请日。在该期间，Hyatt 先生共批量提交了 381 件申请。381 件申请中的每一件最初均只包含一小部分权利要求。Hyatt 先生后来提交了修改，将每件申请的权利要求数量增加到约 300 项。

地区法院诉讼中的四件诉争申请要求 1970 年代和 1980 年代提交的申请的优先权，这比该等申请早 12 至 25 年。从 2003 年到 2012 年，PTO 暂停了对 Hyatt 先生提交的许多涉及未决诉讼的申请的审查。2013 年左右，PTO 恢复了对 Hyatt 先生提交的申请的审查，并设立了一个专门审查 Hyatt 先生申请的技术部门。审查员花了大约四到五个月的时间来撰写第一批审查意见通知书，每份审查意见通知书达数百页。在五年时间里，PTO 在审查 Hyatt 先生提交的专利申请的权利要求方面，花费了逾 1000 万美元，Hyatt 先生支付了大约 700 万美元的费用。在专利上诉与抵触程序委员会维持驳回这些申请中的权利要求后，Hyatt 先生向地区法院提起诉讼，以期就四件诉争申请获得专利。

在地区法院的诉讼中，PTO 断称，专利申请迟滞阻碍对该四件诉争申请授予专利。专利申请迟滞要求证明 (a) 在所有情况下均存在不合理和不可原谅的延误，以及 (b) 存在可归因于该延误的损害。在庭审后，地区法院得出结论认为 PTO 未能承担证明存在专利申请迟滞的举证责任，并命令 PTO 就四件诉争申请的权利要求授予专利。PTO 提起上诉。

联邦巡回上诉法院认定，地区法院滥用了专利申请迟滞的法律标准，理由是，地区法院没有考虑全部情况，而是将重点放在 PTO 的行为上，而忽视了 Hyatt 先生的行为。联邦巡回上诉法院指出，可以综合考虑 PTO 的行为，但其延误不能成为申请人在专利申请中的自身延误的借口。联邦巡回上诉法院进一步认为，PTO 在庭审时提出的证据和论点足以将专利申请迟滞问题的责任转移到 Hyatt 先生身上。就此，联邦巡回上诉法院指出，Hyatt 先生的延误逾六年，因此产生了损害推定。联邦巡回上诉法院得出结论认为，PTO 承担了举证责任，证明 Hyatt 先生“明显滥用”了 PTO 的专利审查制度，导致了四件诉争申请的延误。因此，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院关于专利申请迟滞的决定，并将案件发回重审，以向 Hyatt 先生提供就该问题提供证据的机会。

（专利申请迟滞；由 Nima Zargari 编写）

联邦巡回上诉法院确认申请人在专利申请期间的声明可以缩小权利要求范围

在 [*Speedtrack, Inc. 诉 Amazon.com, Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：20-1573）中，联邦巡回上诉法院认为，若申请人基于缺少特定特征反复将要求保护的发明与现有技术区分开来，则权利要求的正确解释是排除该特征。

SpeedTrack 起诉多家零售网站运营商侵犯专利，主张针对使用计算机归档系统的方法的权利要求。要求保护的归档系统允许用户将用户创建的“类别描述”分配给文件，并通过选择一个或多个类别描述来过滤文件。在专利申请期间，申请人强调不存在预定义的字段和价值关系（申请人将其描述为“层次”），以此将要求保护的发明与现有技术区分开来。

地区法院采纳了 SpeedTrack 提出的“无预定义层次关系”的解释，但随后发布了澄清令，阐明字段和价值关系是分层次的，不在权利要求的范围内。SpeedTrack 根据地区法院的明确解释达成非侵权约定，地区法院作出非侵权最终判决。SpeedTrack 对地区法院的明确解释提起上诉。

联邦巡回上诉法院维持了地区法院作出的权利要求解释和非侵权最终判决。联邦巡回上诉法院认同地区法院的意见，即申请人在专利申请期间通过其言论和权利要求修改否认了预定义的分层次的字段和价值关系。SpeedTrack 辩称，其专利申请声明仅否认值之间（即类别描述之间）的预定义层次关系，而不是字段和价值之间的层次关系。联邦巡回上诉法院对此不予认同，强调申请人反复将要求保护的发明与使用预定义字段和价值关系的“分层次的”现有技术系统区分开来。法院强调了 SpeedTrack 论点的矛盾性，根据该论点，权利要求将涵盖申请人在专利申请期间特别区分的现有技术系统。

SpeedTrack 进一步辩称，不能对权利要求范围作出明确无误的放弃，因为在涉及同一专利的先前诉讼和复审程序中均未明确认定权项放弃情况。联邦巡回上诉法院驳回了这一论点，指出没有迹象表明专利局在复审期间解决了权项放弃问题，并且先前诉讼中的当事人约定了“无预定义层次关系”的解释。对于 SpeedTrack 主张的地区法院发布的第二项权利要求解释令破坏了明确无误的权项放弃认定这一论点，联邦巡回上诉法院同样予以驳回。联邦巡回上诉法院解释道，地区法院的第二项命令只是阐明了法院的解释对字段和价值系统的影响。

（软件和信息技术，权利要求解释；由 Blake Winn 编写）

联邦巡回上诉法院对有关不可执行专利的独立反垄断索赔缺乏管辖权

在 [*Chandler 诉 Phoenix Services LLC*](#) 一案（上诉案件编号：20-1848）中，联邦巡回上诉法院裁定，其对有关不可执行专利的类似 *Walker Process* 案的独立反垄断索赔缺乏对事管辖权，因为这种诉因本身并不构成实质性专利法问题。

Chandler 对 Phoenix 提起类似 *Walker Process* 案的反垄断诉讼，指控 Phoenix 通过在其网站上列出一项被联邦巡回上诉法院裁定为不可执行的专利，而正在继续执行该专利。尽管注意到，除其他外，*Walker Process* 案的索赔要求证明反垄断被告是通过故意欺诈专利局而获得专利，并在知道欺诈采购的情况下维持和执行该专利，但联邦巡回上诉法院认为其对 Chandler 的上诉缺乏对事管辖权。联邦巡回上诉法院解释道，虽然 *Walker Process* 案的反垄断索赔在该术语的通俗使用中可能与专利有关，但上诉法院对根据专利法产生的案件的管辖权仅适用于 (1) 联邦专利法确立了诉因的案件或 (2) 原告的救济权必然取决于对实质性联邦专利法问题解决情况的案件。联邦巡回上诉法院得出结论认为，这两个条件均未得到满足。例如，由于 Chandler 的指控是根据《谢尔曼法案》提出的，因此联邦专利法并未确立该诉因。此外，联邦巡回上诉法院解释道，Chandler 没有提出任何联邦专利法问题，更不用说实质性联邦专利法问题，先前诉诸联邦巡回上诉法院的认为诉争专利不可执行的案件尚未解决此类问题。因此，联邦巡回上诉法院认定其缺乏对事管辖权，并将案件移交给地区巡回法院。

（对事管辖权；由 Samuel Cockriel 编写）

声称具有高度通用性的数码相机因抽象概念而没有专利资格

在 [Yu 诉 Apple](#) 一案（上诉案件编号：20-1760）中，一项声称使用传统组件的数码相机的设备权利要求没有专利资格，因为其涉及使用数码相机拍摄两张照片并用一张照片来增强另一张照片的抽象概念。

Yanbin Yu 和 Zhongxuan Zhang 对苹果公司和三星公司提起专利侵权诉讼，指控对方侵犯了有关数码相机的权利要求。地区法院批准了被告的驳回动议，得出结论认为，根据第 101 节规定涉案权利要求没有专利资格，因为它们涉及拍摄两张照片并用一张照片来增强另一张照片的抽象概念，并且因为它们没有阐述除常规限定之外的任何内容。

联邦巡回上诉法院维持了上述驳回决定，指出使用多张图片相互增强的构思和做法是众所周知的，并且该权利要求在阐述基本组件功能的同时高度概括了传统相机组件。联邦巡回上诉法院还指出，说明书与这一结论一致，因为其确定了“非常需要一种通用分辨率，使数码相机能够在没有[高]成本的情况下产生高分辨率图像”。此外，联邦巡回上诉法院注意到所主张的权利要求的广度与说明书中描述的更具体的实施方案之间存在不匹配，指出“要求保护的改进的侧重点是抽象概念，而不是说明书中讨论的据称与现有技术不同的特定配置。”联邦巡回上诉法院还得出结论，权利要求不包括所要求保护的配置的创造性概念，该概念“为增强的基本抽象概念添加了足够的实质内容”。

Newman 法官对上述结论持有异议，认为数码相机是一种结构明确的机械和电子设备，而不是一个抽象概念。

（专利资格；电子；由 Serah Friedman 编写）

NCAA 限制教育相关福利的规则违反了反垄断法

在 [*National Collegiate Athletic Association 诉 Alston*](#) 一案（上诉案件编号：20-512）中，最高法院裁定，全国大学体育协会 (NCAA) 对学生运动员的教育相关福利的限制没有通过反垄断审查；对该报酬限制进行“合理原则”分析是适当的。

在相关的地区法院案件中，现任和前任学生运动员（以下简称“原告”）对 NCAA 和 11 个一级会议（统称“NCAA”）提起集体诉讼，指控 NCAA 限制学生运动员报酬的各种规则违反了《谢尔曼法案》第 1 节的规定，因为这些规则限制了原告可以通过他们的体育服务换取的报酬。地区法院支持 NCAA 的将体育奖学金限制为全部出勤费用以及限制与运动表现相关的其他报酬的规则，但对 NCAA 的限制学校或联盟向学生运动员提供教育相关福利（例如研究生院/执业学校奖学金、补习费和带薪实习）的规则予以禁止。在得出这些结论时，地区法院运用了合理原则分析，即对市场力量以及用以评估被质疑限制性规定的反竞争效果是否超过促进竞争益处的结构，进行了具有事实针对性的评估。双方当事人上诉至第九巡回法院，第九巡回法院维持原判。NCAA 向最高法院提起上诉。

最高法院以一致意见维持原判。其一，法院驳回了 NCAA 提出的下级法院应该使用不那么严格的“快速查看”审查而不是进行“合理原则”分析的论点。NCAA 主张其是一家需要成员合作的合资企业，所以应该免于合理原则审查，法院驳回了 NCAA 的这一论点，认定鉴于 NCAA 公认的垄断力和对竞争的危害，其合资企业状态不是给予“快速查看”批准的正当理由。其二，法院驳回了 NCAA 的以下论点：*全国大学体育协会诉俄克拉荷马州大学董事会* 一案（468 U.S. 85 (1984)），明确批准了对学生运动员报酬的限制。相反，*董事会* 一案只是没有谴责 NCAA 的本身违法的广播限制，因为对竞争的一些横向限制对于 NCAA 提供其产品的能力至关重要。其三，法院驳回了 NCAA 的以下论点：NCAA 及其成员学校不受合理原则分析的约束，因为它们不是商业企业，而是服务于对社会重要的保持大学体育非职业性的非商业目标。法院经常拒绝提供《谢尔曼法案》中关于限制贸易的特殊豁免，这些限制服务于促进竞争之外的重要社会目标。其四，法院对 NCAA 的以下论点不予认同：地区法院要求 NCAA 证明 NCAA 的规则构成了保护消费者需求的**最少**限制性手段。相反，地区法院认定 NCAA 的限制“明显且莫名其妙地”比实现联盟所展示的利于竞争利益所必需的更为严格。其五，法院驳回了 NCAA 的以下论点：地区法院通过驳回 NCAA 对非职业性的定义“以不允许的方式重新定义了”NCAA 的产品。一方当事人不能将限制重新标记为产品特征并声明它“不受第 1 节审查的约束”。此外，地区法院认定 NCAA 对非职业性一词没有统一的定义。最后，法院驳回了 NCAA 的以下论点：禁令对 NCAA 的业务进行了不当的微观管理，因为地区法院为 NCAA 提供了相当大的回旋余地和灵活性。

（媒体和娱乐、反垄断；由 Alexander Zeng 编写）

转让人可以质疑有效性，只要它们不与转让陈述相矛盾

在 [*Minerva Surgical, Inc. 诉 Hologic, Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：20-440）中，最高法院裁定，当且仅当转让人的无效性声明与转让专利时作出的明示或默示陈述相矛盾时，才适用转让人禁止反言。

Csaba Truckai 发明了一种使用透湿涂抹头治疗子宫出血的装置。Truckai 为其发明提交了专利申请，并将该申请和未来的继续申请转让给了 Novacept，后者后来被 Hologic 收购。Truckai 从 Novacept 离职并创立了 Minerva Surgical，期间他开发了一种据称经过改进的带有涂抹头的装置，与他早期的发明不同，该涂抹头不透水。Hologic 提交了一件继续申请，其中包括无论渗透性如何均包括涂抹头的权利要求，并在该专利获得授权后起诉了 Minerva。Minerva 辩称，继续专利无效，因为书面说明中没有公布不可渗透的涂抹头。Hologic 回应称，Truckai（以及 Minerva）作为转让人，不能根据转让人禁止反言原则质疑所转让专利的有效性。地区法院和联邦巡回上诉法院一致认为，转让人禁止反言原则阻止 Minerva 辩称继续专利无效。最高法院发出调卷令。

在最高法院，Minerva 认为应该取消或限制转让人禁止反言。首先，Minerva 辩称，1952 年的《专利法》废除了转让人禁止反言，规定专利无效性“应”是任何侵权诉讼中的一项抗辩理由。法院驳回了这一论点，认为转让人禁止反言是一项不受国会干扰的专利裁决的背景原则，并指出 Minerva 的法定解释将排除专利案件中许多其他公认的排除原则。其次，Minerva 辩称，早先的最高法院裁决“取消”了转让人的禁止反言。法院对此不予认同，指出那些案件规定了转让人禁止反言原则的界限，但并未取消这一原则。再次，Minerva 辩称，出于政策原因，应当取消转让人禁止反言，因为它防止“不良专利”的无效。法院驳回了这一论点，因为转让人质疑其（至少隐含）代表的专利的有效性，将导致“不公平交易”。因此，法院支持转让人禁止反言。

法院还讨论了转让人禁止反言的限制。转让人禁止反言原则仅适用于转让人的无效性声明与其对有效性的明示或默示陈述相矛盾的情况。法院提供了三个不存在矛盾的示例。首先，若雇员在创造任何发明之前预先在雇佣合同中转让了所有发明，则雇员并未通过转让作出任何陈述，因此该转让不会引起禁止反言。其次，法院指出，随后的法律变更可能会使转让人的有效性保证变得无关紧要。若法律的变更产生影响，则不排除转让人依赖该变更来论证无效性。再次，法院澄清道，当所主张的权利要求实质上比所转让的专利的权利要求更广泛时，转让人没有保证所主张的权利要求的有效性，因此不会因为质疑有效性而使其自相矛盾。例如，若转让人转让了一项专利申请，而不是一项已授权的专利，并且已授权

专利的权利要求实质上比已转让申请中的权利要求范围更广，则可能会发生这种情况。注意到当事人对最后一个示例是否适用存在争议，法院撤销了判决并将其发回联邦巡回上诉法院，以解决所主张的继续权利要求是否在实质上比最初转让的权利要求范围要广。

在 Thomas 大法官和 Gorsuch 大法官附和的异议中，Barrett 大法官向法院提出的问题是 1952 年的《专利法》是否包含转让人禁止反言。在她看来，《专利法》没有纳入这一原则，因为 (1) 转让人禁止反言并没有得到“很好地解决”，以至于法院可以推定国会“知道并认可”这一原则，无论如何，国会通过规定专利具有动产属性，对转让法令进行了实质性的修改；(2) 与多数意见相反，转让人禁止反言缺乏必要的渊源，无法被视为国会据推测已立法的“背景原则”。

Alito 大法官亦持有异议，表示在未首先决定 *Westinghouse* 一案中承认转让人禁止反言的主要最高法院决定是否应被推翻的情况下，法院无法决定是否适用转让人禁止反言原则。多数意见和主要异议均没有解决这个问题。在 Alito 大法官看来，专利法规没有明确规定转让人禁止反言，多数意见亦没有引用支持其观点的判例。Alito 大法官亦不认同主要异议者对国会废除的分析；在他看来，Barrett 大法官所依赖的国会废除最高法院判例的标准过于宽松。根据 Alito 大法官的观点，由于法院不会决定是否推翻 *Westinghouse* 一案中的决定，因此法院应该以草率批准为由驳回请求。

（转让人禁止反言；最高法院；由 Eric Malmgren 编写）

联邦巡回上诉法院命令在原告试图“操纵审判地”的情况下移送案件

在 [In re: Samsung Elecs., Co., Ltd.](#) 一案（上诉案件编号：21-139）中，联邦巡回上诉法院认为，通过诉前行动操纵审判地可导致审判地转移。

Ikorongo Technology LLC（以下简称“Ikorongo Tech”）是一家北卡罗来纳州有限责任公司，将对在德克萨斯州西区发生的专利侵权行为提起诉讼的权利转让给了 Ikorongo Texas LLC（以下简称“Ikorongo Texas”）。Ikorongo Tech 和 Ikorongo Texas 均由在同一北卡罗来纳州办事处经营这两家公司的五个人拥有。转让十天后，Ikorongo Texas 在德克萨斯州西区针对 Samsung Elecs., Co., Ltd. 和 LG Electronics U.S.A., Inc. 提起专利侵权诉讼。一项修订后的起诉状将 Ikorongo Texas 和 Ikorongo Tech 指定为共同原告。

三星和 LG 分别根据第 1404(a) 节规定提出动议，请求将案件移送至加利福尼亚州北区。地区法院驳回了这些动议，认为三星和 LG 未能证明这些诉讼“可能已经”在加利福尼亚州提起，因为 Ikorongo Texas 的专利权仅限于德克萨斯州。三星和 LG 各自向联邦巡回上诉法院请求签发职务执行令状，将案件移送至加利福尼亚州，联邦巡回上诉法院一起审议了这些令状。

在分析是否“可能已经”在加利福尼亚州北区起诉时，联邦巡回上诉法院指出，先前的判例法不鼓励通过诉前行动操纵管辖权和审判地。本案中，联邦巡回上诉法院表示，从 Ikorongo Tech 到 Ikorongo Texas 的转让，甚至 Ikorongo Texas 的存在，似乎均是为了在德克萨斯州获得审判地。联邦巡回上诉法院得出结论认为，Ikorongo Texas 的出现“显然是最近的、短暂的和人为的——只是预期到诉讼常被驳回而采取的一种策略。”其理由是，若没有这种操纵，Ikorongo Tech 可能已在加利福尼亚州提起诉讼，因此，“可能已经”在该地提起诉讼。因此，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院的命令，并授予了将案件移送至加利福尼亚北区的令状。

（审判地，第 1404 节；由 Brian Reece 编写）