

## 地区法院的诉状标准在“PS4 格斗游戏”中返回错误代码

在 [Bot M8 LLC 诉 Sony Corporation Of America 一案（上诉案件编号：20-2218）](#) 中，地区法院认为侵权指控过于密切地跟踪权利要求语句，因而不合理，联邦巡回上诉法院认为，地区法院的上述观点提出了一个过于繁琐的诉状标准。

Bot M8 LLC（以下简称“Bot M8”）针对 Sony Corporation of America、Sony Corporation 和 Sony Interactive Entertainment LLC（统称“索尼”）及其 PS4 游戏机主张了一系列与游戏机相关的专利。涉案专利包括 8,078,540 号美国专利（以下简称“540 专利”）、8,095,990 号美国专利（以下简称“990 专利”）、7,664,988 号美国专利（以下简称“988 专利”）和 8,112,670 号美国专利（以下简称“670 专利”）。在案件管理会议上，地区法院建议 Bot M8 提交一份修订后的起诉状，其中包含与侵权相关的具体事实指控。Bot M8 同意，并提交了第一次修订后起诉状。索尼提出动议，请求驳回该修订后起诉状，理由是未陈明权利要求。地区法院批准了索尼的动议，因为在法院看来，这些指控过于密切地跟踪了权利要求语句，而没有充分的辩护事实支持。Bot M8 提出允许提交第二次修订后起诉状的动议，法院予以驳回。Bot M8 提起上诉。

在上诉中，联邦巡回上诉法院部分维持和部分推翻了地区法院对 Bot M8 的修订后起诉状的驳回。联邦巡回上诉法院解释称，原告不能通过列举权利要求要素以及仅得出被控产品具有这些要素的结论来提出貌似合理的权利要求侵权主张。相反，必须有一些事实指控来阐明为什么被控产品侵犯了专利权利要求是可信的。关于 '540 专利，联邦巡回上诉法院认同地区法院的意见，即 Bot M8 的相互矛盾的指控使得侵犯某些权利要求限定变得不可能，因此没有陈明权利要求侵权情况。同样，对于 '990 专利，联邦巡回上诉法院维持驳回，因为 Bot M8 的指控仅列举了权利要求要素，而没有充分的支持性事实指控。然而，对于 Bot M8 对 '988 专利和 '670 专利的指控缺乏证据因而足以证明驳回是合理的，联邦巡回上诉法院不予认同。相反，联邦巡回上诉法院警告称，Bot M8 无需在诉状阶段证明其立场。虽然承认 Bot M8 的诉状与权利要求语句密切相关，但联邦巡回上诉法院认为，诉状得到足够可信的事实指控的支持，难以被驳回动议所撼动。对于地区法院建议 Bot M8 在案件管理会议期间在没有未决驳回动议的情况下提交一份修订后的起诉状，联邦巡回上诉法院认为该建议没有错误，因为法院可以自行驳回不充分的起诉状。联邦巡回上诉法院还支持地区法院驳回 Bot M8 提出的请求允许提交第二次修订后起诉状的动议，因为 Bot M8 的延迟原因——反黑客法规限制了其早期的逆向工程努力——与 Bot M8 之前向法院作出的其已经“拆除”了被控产品且“很高兴”将其逆向工程结果包含在其第一次修订后起诉状的陈述相矛盾。由于 Bot M8 没有如此行事，因此联邦巡回上诉法院认同提交第二次修订后起诉状将是不合时宜的。

## 联邦巡回上诉法院认为现有技术文献反向教导了其公开内容

在 [Chemours Company Fc, LLC 诉 Daikin Industries, Ltd. 一案（上诉案件编号：20-1289）](#) 中，联邦巡回上诉法院认为，参考文献可能反向教导修改特定实施例以包括在同一参考文献中其他地方公开的特征。

Daikin 请求对 Chemours 的两项专利进行多方复审，这两项专利涉及通过将电线牵拉通过以一定流速流动的熔融聚合物来使通信电缆绝缘。专利审查与上诉委员会 (PTAB) 认为被质疑的权利要求因具有显而易见性而无效，认为修改现有技术参考文献中的实施例以使用所要求保护的流速具有显而易见性，因为要求保护的流速已在同一参考文献的其他地方公开。

在上诉时，联邦巡回上诉法院推翻了原判，认定现有技术参考文献反向教导了在相关实施例中使用了所要求保护的流速。联邦巡回上诉法院还认为，委员会要求提供市场份额的证据来证明专利发明的商业成功，在法律上犯了错误。相反，联邦巡回上诉法院认定，仅销售证据足以。

Dyk 法官对此部分反对，指出现有技术没有充分反向教导要求保护的流速。

## PTAB 的主动权利要求解释存在程序不当

在[高通公司诉英特尔公司 \(Qualcomm Incorporated V. Intel Corporation\)](#) 一案（上诉案件编号：[20-1589](#)）中，联邦巡回上诉法院认为，在专利审查与上诉委员会 (PTAB) 通过省略商定的权利要求特征（其在现有技术中的存在是诉讼中的核心争议）而主动脱离无争议的权利要求解释之前，应向当事人发出通知并给予当事人作出回应的机会。

英特尔对高通的一项与增加带宽和减少电路组件相关的专利发起了六次多方复审程序。在每个程序中，无争议的权利要求解释均需要信号来增加用户带宽。此外，国际贸易委员会此前在平行调查中对相同的权利要求术语采用了这一解释。在 PTAB 进行的口头辩论中，一名法官向英特尔提出了两个与商定解释的必要性有关的问题，但专家组没有向高通提出任何有关带宽要求的问题。次日，PTAB 下令就不同权利要求术语的解释提供额外的简报，但没有暗示考虑有关增加带宽的替代解释。PTAB 随后发布了最终书面决定，认为被质疑的权利要求具有显而易见性。在作出上述决定时，PTAB 采用的权利要求解释省略了有关要求保护的信号增加带宽的任何要求。

联邦巡回上诉法院撤销了 PTAB 的决定并将案件发回，认为 PTAB 未能向高通发出足够的通知，且未能给予高通机会，使其可以对 PTAB 的主动消除权利要求商定特征的行为作出回应。在整个诉讼过程中，高通公司辩称，现有技术未公开增加的带宽要求。鉴于这是已为独立机构采纳的权利要求的一个无争议的特征，联邦巡回上诉法院认为，很难想象任何一方当事人会预期这一商定的权利要求解释存在变数。因此，PTAB 在没有向高通发出通知并给予对方就此问题发表意见的机会的情况下取消商定的特征是不合理的。