

## February 2022 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

### 下令同意：尽管未签署单独的协议，但仍认定具有约束力的和解协议条款

在 [Plasmacam, Inc. 诉 Cncelectronics, LLC](#) (上诉案件编号：21-1689) 一案中，联邦巡回上诉法院认为，即使未就所有条款达成最终和解协议，在和解谈判中就某一项条款的含义达成的协议也可产生对该条款具有约束力的、可执行的协议。

PlasmaCam 起诉 CNCElectronics, LLC (“CNC”) 侵犯专利权。2019 年 12 月 20 日，双方交换了一系列电子邮件，最终同意达成和解。随后，双方交换了和解协议的具体草案，主要是对不起诉承诺所涵盖的产品和相互豁免的条款有争议。双方最终同意 CNC 对涵盖产品的定义，但无法就相互豁免的条款达成一致。PlasmaCam 随后开始执行双方 2019 年 12 月 20 日交换的电子邮件中概述的和解协议。PlasmaCam 在其答辩书中告知法院，双方已就相互豁免的范围达成一致。但是，PlasmaCam 的答辩书中还包括 PlasmaCam 对涵盖产品的定义，而不是双方此前达成一致的 CNC 的定义。法院最终执行了 PlasmaCam 对涵盖产品的定义。CNC 提出上诉。

在上诉中，联邦巡回上诉法院指出，双方同意的条款是一个事实问题，经过审查，存在明显错误。联邦巡回上诉法院随后发现存在明显错误，因为双方虽然当时没有就相互豁免条款达成一致，但已就涵盖产品的定义达成了一致。联邦巡回上诉法院推翻了原判决并将案件发回地区法院重审，要求地区法院作出命令，命令使用 CNC 对涵盖产品的定义。

Newman 法官持反对意见，认为在和解协议中不能存在对某一条款的零星“同意”，因为这将违背相互同意的既定合同原则。

## 关于现有技术组合的结论性陈述不足以推翻初步禁令

在 [BLEPHEX, LLC 诉 MYCO INDUSTRIES, Inc.](#) (上诉案件编号：21-1149) 一案中，联邦巡回上诉法院认为，关于相关领域技术人员如何组合现有技术参考文献中的实施例的结论性陈述不足以推翻初步禁令动议。

BlephEx 对 Myco 提起诉讼，指控其侵犯了与治疗睑缘炎相关的专利的权利要求。地区法院颁布了一项初步禁令，禁止 Myco 在国内销售其被指控的产品。Myco 向联邦巡回上诉法院提出上诉，对地区法院认为 Myco 未能证明存在实质的有效性问题的结论提出异议，并辩称初步禁令未能维持双方之间的现状。

联邦巡回上诉法院在地区法院关于占先性和显而易见性的裁定中没有发现明显的错误。Myco 辩称，披露了两个单独实施例中的权利要求限制的参考文献，即使其缺乏对实际技术组合的讨论，但只要相关领域技术人员能够实现该组合，就可以占先。联邦巡回上诉法院驳回了这一论点，并解释称，Myco 同意本领域的普通技术人员的技术水平非常高（要求具备博士学位以及多年治疗睑缘炎的经验），但 Myco 只是对一名相关领域技术人员会做出何种行为进行了推测。联邦巡回上诉法院裁定，这不足以证明相关领域技术人员会对将这两个实施例进行组合。同样，由于 Myco 没有提供证据证明相关领域技术人员有动机去做，因此联邦巡回上诉法院驳回了 Myco 关于显而易见性的只有一句话的论点。联邦巡回上诉法院指出，Myco 的论点证据严重不足，以至于 Myco 可能已经放弃了这个论点。

对于 Myco 认为地区法院的禁令未能维持现状的论点，联邦巡回上诉法院认定，Myco 认为现状应被视为 Blephex 专利发布之前的时间的主张是错误的。相反，评估现状的适当时间段是授予并执行 BlephEx 的专利的时间段。

**在狭义解释下，权利要求没有被多方复审异议驳倒，因为这是最广泛合理解释**

在 [Quanergy Systems, Inc. 诉 Velodyne Lidar Usa, Inc.](#)（上诉案件编号：20-2070）一案中，联邦巡回上诉法院认为，即便根据最广泛合理解释标准，由于权利要求术语在书面描述中专门用于指代特定方法及其与权利要求之间的基础关系，因此将该术语狭义地解释为指代特定探测方法也是适当的。

Quanergy 提交了两份多方复审申请，对与激光成像探测和测距（“激光雷达”）系统相关的权利要求提出异议。Velodyne 销售的产品包含飞行时间 (ToF) 激光雷达系统，该系统根据光返回探测器所需的时间来得出距离。在这两份申请中，Quanergy 均辩称，与通过探测反射光的位置得出距离的现有技术相比，权利要求是显而易见的。尽管对术语“激光雷达”进行了最广泛合理解释，但 PTAB（专利审判与上诉委员会）将该术语解释为指代 ToF 激光雷达，并得出结论认为，与现有技术中对激光雷达的描述相比，被提出异议的权利要求并不具有显而易见性，因为现有技术描述依赖于探测的位置而非探测的时间。此外，PTAB 认定，非显而易见性的客观迹象比任何推断的显而易见性证据更重要，并强调了这一证据与 Velodyne 销售的产品之间的联系。Quanergy 向联邦巡回上诉法院提出上诉，主要辩称 PTAB 在解释权利要求和进行关联推定时犯了错误。

联邦巡回上诉法院维持了 PTAB 的裁定。关于 PTAB 对“激光雷达”的解释，联邦巡回上诉法院认为，PTAB 将该术语解释为 ToF 激光雷达是正确的，因为书面描述“专门”侧重于脉冲 ToF 激光雷达，并且这种方法是“要求保护的发明的基础”。此外，联邦巡回上诉法院驳回了认为该术语仅限于优选实施例的论点，因为书面描述从一开始就介绍了 ToF 激光雷达，并且此概念是整个描述的基础。

联邦巡回上诉法院还认为，有大量证据支持 PTAB 的结论，即：现有技术没有披露或暗示 ToF 激光雷达，并且联邦巡回上诉法院得出结论，有大量证据支持 PTAB 进行的关联推定以及对非显而易见性的客观迹象进行的“彻底”分析。联邦巡回上诉法院同意 PTAB 的观点，即 Velodyne 的产品体现了要求保护的发明，并同意 PTAB 的关联推定是正确的，而 Quanergy 未能通过其“向委员会提出的不完整的论据”来驳倒这一推定。

## [加州理工学院诉 Broadcom Inc. 和 Apple Inc.](#)

审理法官：Lourie、Linn 和 Dyk（同意/反对）。来自加利福尼亚中区地区法院的上诉

概述：在地区法院诉讼中，多方复审禁止反言适用于本可以合理纳入申请的所有理由，并且在没有令人信服的证据的情况下，不允许作出两级损害赔偿裁决，即为不同供应链层级下的同一种设备支付更高的特许权使用费。

加州理工学院起诉 Broadcom 和 Apple，指控 Broadcom 在 Apple 产品中使用的无线芯片侵犯了与无线数据传输相关的专利。在同时进行的诉讼中，Broadcom 和 Apple 提交了多份多方复审申请，但未能证明所主张的权利要求是显而易见的。在地区法院中，Broadcom 和 Apple 还辩称，所主张的权利要求对于多方复审程序中未主张的现有技术的新组合是显而易见的。地区法院作出简易判决，判定对于所有专利而言，不存在基于现有技术理由的无效性，从而将 35 U.S.C. § 315(e)(2) 及其中的禁止反言条款解释为排除 Broadcom 和 Apple 在审判中提出的现有技术论点，因为 Broadcom 和 Apple 本可合理地在其多方复审申请中提出这些论点。陪审团认定侵犯了所有三项专利，并且地区法院驳回了 Apple 和 Broadcom 的 JMOL（作为法律问题判决）动议和新审判动议。在损害赔偿方面，加州理工学院提出了一种两级损害赔偿理论，该理论要求 Broadcom 和 Apple 按照不同的费率支付特许权使用费，尽管损害赔偿责任是因同一芯片中相同的被指控技术所导致的。Broadcom 和 Apple 提出上诉。

联邦巡回上诉法院确认了地区法院的简易判决结果，即基于多方复审禁止反言不存在无效性。依据最高法院在 *SAS Institute, Inc. 诉 Iancu* 一案（138 S. Ct. 1348 (2018)）中的裁定，即：界定多方复审范围的是多方复审申请而不是立案决定，联邦巡回上诉法院推翻了其先前在 *Shaw Industries Group, Inc. 诉 Automated Creel Systems, Inc.* 一案（817 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2016)）中的裁定，但没有进行全院庭审程序来澄清“禁止反言不仅适用于在申请中主张并提交给委员会进行审议的权利要求和理由，而且还适用于未在申请中陈述但本可合理地针对包括在申请中的权利要求提出的所有理由。”联邦巡回上诉法院的理由是，在现行制度下，将禁止反言条款的范围扩大到包括申请中未包括的理由是“本可合理地提出”的唯一合理解释。

对于损害赔偿和加州理工学院提出的两级模式，联邦巡回上诉法院驳回了加州理工学院的论点，即由于芯片是在供应链的不同层级下使用的，因此要求 Broadcom 和 Apple 按照不同的费率为相同的芯片支付特许权使用费是正当的。联邦巡回上诉法院的理由是，在没有令人信服的证据的情况下，“在供应链的不同层级下，同一种设备无法获得更高的特许权使用费。”联邦巡回上诉法院进一步解释称，目前没有任何事实依据可据此得出结论，认为 Broadcom 和 Apple 会进行单独的谈判，从而导致同一种芯片的特许权使用费大相径庭。因此，联邦巡回上诉法院撤销了陪审团的损害赔偿裁决，并要求对损害赔偿进行新的审判。联邦巡回上诉法院还主要确认了地区法院对有关所主张的两项专利不构成侵权的 JMOL 动议的否决，但撤销了陪审团对最后一项专利的侵权判决，并发回重审，因为地区法院未能就权利要求的解释向陪审团提供正确指导。

Dyk 法官不同意多数人关于字面侵权的结论，其理由是，根据地区法院对权利要求的解释，专家证词并不支持侵权，而且可能会推翻对每一项有争议专利的 JMOL 动议的否决。

## 初步谈判还是商业销售要约？

在 [Larry G. Junker 诉 Medical Components, Inc.](#)（上诉案件编号：21-1649）一案中，联邦巡回上诉法院认为，包含具体的交付条件、风险分担和付款条款的信函可以构成商业销售要约，即使此类信函是为了响应“询价”而发送的。

Larry Junker 起诉 Medical Components, Inc. 侵犯与导管鞘相关的设计专利。对于在专利关键日期之前发送的信函是否构成商业销售要约这一问题，双方当事人提出了要求进行简易判决的交叉动议。在批准 Junker 先生要求进行有关不存在无效性的简易判决的动议时，地区法院裁定，由于多次使用了“报价”一词，因此该信函不是明确的要约。经过法官审理，法院裁定 Medical Components, Inc. 侵权，并判给 Junker 先生损害赔偿金。

联邦巡回上诉法院要求将地区法院作出的不存在无效性简易判决发回重审。联邦巡回上诉法院确认，“报价”一词可以支持认为通信不是明确要约的认定，但联邦巡回上诉法院认为，仅存在“报价”一词是无法构成决定性认定的。在确定通信是构成销售要约还是仅仅是谈判邀请时，必须全面考虑通信的条款。在这种情况下，联邦巡回上诉法院认定该信函构成了销售要约，因为信函中包含定价、交付条件和风险分担条款，即构成一份要约所需的所有条款。法院还指出，该信函是专门写给一名收件人的，这表明该信函不是主动报价。要约的必要条款的存在比该信函多次使用“报价”一词、缺少某些数量和产品条款以及该信函是为响应“询价”而发送的这一点更重要。