

April 2022 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

应避免作出将从属权利要求的整个范围排除在外的解释

在 [Littelfuse, Inc. 诉 Mersen USA Ep Corp. 一案](#) (上诉案件编号: 21-2013) 中, 联邦巡回上诉法院撤销了一项违反权利要求区分原则的权利要求解释, 该解释剥夺了若干从属权利要求的独立范围。

Littelfuse 起诉 Mersen 侵犯专利权。在 Mersen 的要求下, 地区法院将两项独立权利要求解释为需要一个多件式装置。Littelfuse 不服根据从属权利要求解释得出的非侵权判决, 并提起上诉。

联邦巡回上诉法院认为, 地区法院对独立权利要求的多件式解释是错误的, 因为有四项从属权利要求需要一个单件式设备。根据地区法院的解释, 这些从属权利要求被不当地变得毫无意义, 因为它们没有明确的范围。因此, 联邦巡回上诉法院撤销了地区法院的权利要求解释和非侵权判决。

提高证明诱导侵权的标准

在 *Roche Diagnostics Corporation 诉 Meso Scale Diagnostics, LLC* 一案（上诉案件编号：21-1609）中，联邦巡回上诉法院认为，诱导侵权的认定需要知道诱导行为构成专利侵权，而这一侵权可以通过认定“故意视而不见”来确定，故意视而不见是一个超出鲁莽和疏忽的有限范围的标准。

1995 年，作为与 Igen International 的研究协议的一部分，Meso 成立。该协议授予 Meso 在研究期间开发的所有技术的全球独家许可。2003 年，Roche 从 Igen 获得了在“人类患者诊断”领域开展业务的许可。同年，BioVeris 获得了 Ingen 的专利所有权。2007 年，Roche 收购 BioVeris 并开始指导其客户忽略领域限制标签。2010 年，Meso 提起诉讼，指控 Roche 违反了领域限制，从而违反了 2003 年的交易。地区法院裁定 Meso 不是 2003 年协议的一方，只有 BioVeris 可以执行领域限制。

2017 年，Roche 提起诉讼，寻求宣告式判决，即宣告其没有侵犯 Meso 因 1995 年许可协议而产生的专利权。Meso 反诉专利侵权。在审判中，陪审团认定，Meso 对涉案专利权利要求拥有专有权，且 Roche 既直接侵犯了 Meso 的专利权，又存在诱导侵权。地区法院驳回了 Roche 在审后提出的质疑侵权、诱导侵权和损害赔偿的动议。然而，地区法院批准了 Roche 关于故意的动议，驳回了 Meso 关于增加损害赔偿的动议。地区法院还以 Meso 放弃对另外三项专利的强制侵权反诉为由，就这些专利作出了非侵权决定。

联邦巡回上诉法院维持了直接侵权认定，推翻了诱导侵权认定，撤销了损害赔偿裁决，并将案件发回，要求对损害赔偿进行新的审判。

联邦巡回上诉法院认定，在驳回 Roche 关于诱导侵权的动议时，地区法院错误地适用了过失标准，而不是要求特定意图。联邦巡回上诉法院强调，地区法院错误地裁定特定意图需要被控侵权人“知道或应当知道其行为会诱导实际侵权”。联邦巡回上诉法院注意到故意和诱导的意图标准之间的相似性，并认定地区法院的裁定与其明确认定的 Roche 主观认为其没有侵权或诱导侵权相矛盾。

联邦巡回上诉法院进一步认定，所指称的诱导行为发生在专利损害赔偿时效期之外。地区法院依赖于持续影响这一概念；然而，联邦巡回上诉法院对这个概念持谨慎态度。联邦巡回上诉法院表示，即使这一概念是合理的，Meso 亦未能证明在损害赔偿时效期之前发生的诱导行为实际上导致了在损害赔偿时效期内的直接侵权行为。

联邦巡回上诉法院还撤销了地区法院关于另外三项专利的非侵权决定。联邦巡回上诉法院认为，强制反诉规则禁止提出未来诉求，但该规则并不认可仅仅因为未能主张强制反诉而对宣告式判决诉求作出不利判决。联邦巡回上诉法院撤销原判并将案件发回重审，要求适当处理妥为提出的宣告式判决诉求。

Newman 法官对此持有异议，认为由于 Meso 不拥有对涉案专利权利要求的许可，因此诱导侵权和直接侵权均应予撤销。

“柔韧”的用语导致“弹性”的专利权利要求

在 *Niaizi Licensing Corporation v. St. Jude Medical S.C., Inc.* 一案（上诉案件编号：21-1864）中，联邦巡回上诉法院认为，以权利要求用语和中间描述提供示例可以使描述性词语明确。

Niaizi 起诉 St. Jude 侵犯其专利，该专利涉及一种无需重大操作即可插入冠状窦的导管。Niaizi 指控 St. Jude 直接侵权和诱导侵权。地区法院裁决，除一项涉案权利要求外，其他所有权利要求均因不明确而无效。Niaizi 对地区法院关于不明确、诱导侵权和证据认可的裁决提起上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的认定，即“弹性”和“柔韧”这两个词语使 Niaizi 的权利要求变得不明确。联邦巡回上诉法院适用了最高法院确立的 *Nautilus* 测试法，以确定使用描述性词语（即“弹性”和“柔韧”）是否产生“未能以合理的确定性告知本领域技术人员关于发明范围”的权利要求。

对于“弹性”一词，法院认为，权利要求用语和中间描述提供了足够的指导，可以向普通技术人员传达弹性外导管是指具有形状记忆和刚度的外导管，使得其可以恢复至原状。此外，权利要求提供了可以制成外导管的弹性材料示例（例如“编织纤维”）。

虽然对“柔韧”一词的指导较少，但法院仍然认为中间描述提供了许多“柔韧”内导管的示例。例如，该等权利要求规定“可滑动地设置在外导管中的柔韧内导管”。此外，说明书指出，柔韧的内导管“由更柔韧的柔软材料（诸如硅胶）制成，没有纵向编织，这使得它非常灵活，并且能够适应各种形状。”

因此，联邦巡回上诉法院认为，当结合内在证据解释时，本领域普通技术人员可以合理确定地理解该等权利要求的范围以及“弹性”和“柔韧”等词语的含义。联邦巡回上诉法院维持了地区法院关于诱导侵权和证据认可的裁决。

通知函和通信可能构成属人管辖权的基础

在 [Apple Inc. 诉 Zipit Wireless, Inc.](#) 一案 (上诉案件编号: 21-1760) 中, 联邦巡回上诉法院认为通知函和相关通信可能足以确立指定诉讼地的属人管辖权。

加利福尼亚州原告 Apple Inc. (‘苹果’) 在加利福尼亚州北区联邦地区法院起诉 Zipit Wireless, Inc. (Zipit) 侵犯专利权。Zipit 系一家特拉华州公司, 其主要营业地点和所有 14 名员工均在南卡罗来纳州。

2013 年, Zipit 就苹果公司从 Zipit 购买或许可涉案专利的可能性联系了苹果 (总部位于加利福尼亚州北区)。在三年的时间里, 双方来来回回进行了几轮通信、电话, 并在位于北区的苹果公司总部两次当面会晤。

2020 年 6 月, Zipit

在佐治亚州北区联邦地区法院起诉苹果公司, 指控苹果侵犯了涉案专利。九日后, 苹果公司在加利福尼亚州北区联邦地区法院提交了起诉状, 要求作出**不侵犯涉案专利的宣告式判决**。Zipit 提出动议, 要求以缺乏属人管辖权为由驳回苹果公司的起诉。2021 年 2 月, 该地区法院批准了 Zipit 的动议, 驳回了苹果的起诉, 认为其对 Zipit 缺乏特定的属人管辖权。地区法院认为, 虽然苹果公司确定双方之间的联系足以确立属人管辖权, 但因为 Zipit 与加利福尼亚州的联系均与试图解决涉案专利纠纷有关, 所以由其对该案行使管辖权将是不合理的。

在上诉中, 联邦巡回上诉法院不认可地区法院行使属人管辖权是不合理的。联邦巡回上诉法院解释道, 没有明确的规则禁止仅基于禁止函和相关的面对面讨论来行使属人管辖权。相反, 联邦巡回上诉法院解释道, 法院在确定行使管辖权是否合理时要考虑‘**各种利益**’。这些利益包括 (1) 被告的负担, (2) 诉讼地州在裁决争议方面的利益, (3) 原告在获得救济方面的利益, (4) 州际司法系统在有效解决争议方面的利益, 以及 (5) 在推进基本的实质性社会政策方面的共同利益。

联邦巡回上诉法院认定, Zipit

未能履行其提出令人信服案例 以证明行使管辖权将属不合理行为的责任, 故推翻了地区法院的判决, 并将案件发回进一步审理。