

May 2022 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

有人错了：专利审判与上诉委员会 (“PTAB”) 在多方复审期间必须解决彼此矛盾的事实证词

在 [Google LLC 诉 IPA Technologies Inc.](#) (上诉案件编号：21-1179) 一案中，联邦巡回上诉法院裁定，要确定参考文献是否属于现有技术，委员会有义务解决基本的证词冲突。

Google 请求对 IPA Technologies 的两项专利进行多方复审。Google 认为，IPA 专利相对于 Martin 论文具有显而易见性。Martin 论文是一篇学术论文，其作者包括发明人和非发明人 Douglas Moran。在专利申请期间，审查员将 Martin 论文认定为现有技术，并根据《美国法典》第 35 编第 102 条 (a) 款将专利驳回。作为回应，申请人提交了发明人声明，声称 Moran 博士不是 Martin 论文中披露的要求保护的主题的共同发明人。审查员撤回了驳回意见，理由是发明不是由“他人做出”，因而不在于第 102 条 (a) 款的范围之内。尽管如此，Google 的申请仍然依赖于 Martin 论文，而且 Google 试图依据 Moran 博士对 Martin 论文所体现的发明的贡献，将 Martin 论文确立为现有技术。经过审判，委员会认为，Google 没有充分说明 Moran 博士对 Martin 论文的贡献如何证明他是发明实体的一部分。委员会作出最终书面决定，认为被质疑的权利要求可以申请专利。

Google 提出上诉。在上诉中，联邦巡回上诉法院指出，双方当事人一致认为，委员会的裁定依据的是对 Moran 博士发明人身份的不充分证实。法院解释说，论文的共同作者身份并不能推定共同作者是共同发明人，但共同作者身份仍然是“共同作者对发明做出贡献的重要佐证”。因此，联邦巡回上诉法院得出结论，Moran 博士的证词得到了充分证实，理由包括他被列为共同作者、他在相关项目中担任了角色以及他的名字被列入了相关专利。由于存在充分的佐证，法院认定，委员会没有基于案情实质处理发明人问题是错误的。联邦巡回上诉法院还指出，委员会认为 Moran 博士和发明人彼此矛盾的证词都是可信的，这不是一个“站得住脚的立场”。联邦巡回上诉法院要求委员会解决这一“高度相关的证据冲突，并作出适当的事实认定。”IPA 认为应当维持委员会的裁定，因为即使 Moran 博士是发明人，也可以将他加入到专利中，这将使 Martin 论文不构成现有技术。法院最终驳回了这一观点。由于 IPA Technologies 没有寻求更正专利发明人，联邦巡回上诉法院认为 IPA 的论点不成立。委员会撤销裁定并发回重审。

对权利要求的否定解释被认定为不充分

在 [Sound View Innovations, LLC 诉 Hulu, LLC](#) (上诉案件编号：21-1998) 一案中，联邦巡回上诉法院认为，在没有对限制进行肯定解释，反而依赖于其与本领域中未证明具有足够统一含义的术语的关系的情况下，认定权利要求限制缺失是不恰当的。

Sound View Innovations, LLC (“Sound View”) 对 Hulu, LLC 提起诉讼，指控后者侵犯了与流式传输多媒体相关的一项专利权利要求。地区法院将该权利要求解释为要求“缓冲 (buffer)”。在简易判决中，Sound View 指出，为了满足“缓冲”要求，被指控系统使用了标注为“高速缓存”的部件。地区法院指出，所主张的专利还使用了术语“高速缓存”来指称部件，并且该专利还描述称这些部件与“缓冲”不同。因此，地区法院认为，标示为“高速缓存”的被指控部件不可能是所要求的“缓冲”，并作出了不侵权的简易判决。Sound View 提出上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了不侵权的裁决。上诉法院指出，就地区法院对“缓冲”一词的解释而言，它只是声明了其必须排除的内容（即“高速缓存”）。联邦巡回上诉法院确认，并没有针对否定解释的“本身违法规则”。但联邦巡回上诉法院认为，地区法院在本案中做出的否定解释并不支持在所要求的“缓冲”和被指控产品之间进行比较。法院指出，尚未确定“高速缓存”一词在本领域中具有足够统一的含义。法院表示，在没有确定的情况下，认定主张的专利对“高速缓存”和“缓冲”进行了区分的结论并不能排除这样的认定：标示为“高速缓存”的被指控部件具备所要求的“缓冲”的功能。此外，联邦巡回上诉法院认为，需要对“缓冲”做出肯定解释还有一个原因，即所主张的专利似乎没有以互斥的方式使用“缓冲”和“高速缓存”这两个术语。因此，法院撤销了不侵权的简易判决并发回重审。

专员行使空缺局长的职责并不违反任命条款

在 [Arthrex, Inc. 诉 Smith & Nephew, Inc.](#) (上诉案件编号：18-2140) 一案中，联邦巡回上诉法院认为，在美国专利商标局局长和副局长空缺期间，专利专员可以行使局长的权力，决定重新审理多方复审裁决，这并不违反宪法任命条款。

Smith & Nephew, Inc. 和 ArthroCare Corp. 申请对 Arthrex, Inc. 的专利进行多方复审，声称该专利的某些权利要求是现有技术所占先的。委员会启动了多方复审，最终裁定申请人胜诉。Arthrex 提出上诉，部分理由是委员会不具备发布最终裁定的宪法权力。具体来说，Arthrex 认为，行政专利法官不是由总统提名并由参议院确认的，这不符合宪法任命条款对任命主要官员的要求。联邦巡回上诉法院表示同意，认为适当的救济是：(1) 取消对罢免行政专利法官的法定限制，以及 (2) 将案件发回，由新的行政专利法官小组重新审理。尽管最高法院同意行政专利法官不能发布对行政部门具有约束力的最终裁定，但仍然将该案驳回并发回重审。为此，法院命令采取以下替代救济：(1) 豁免美国专利商标局局长遵守《美国法典》第 35 编第 6(c) 条规定的义务，该规定禁止除委员会以外的任何人对委员会的裁定进行再审，以及 (2) 将案件发回代理局长，由其决定是否重审。发回重审后，Arthrex 请求由局长重审。但由于局长和副局长职位均空缺，根据一项机构命令，由专利专员负责处理 Arthrex 的请求。专员拒绝重新审理，并称委员会的裁定是最终裁定。Arthrex 提出上诉。

在即时上诉中，Arthrex 声称其没有取得最高法院命令的救济，并且专员行使局长的权力违反了任命条款。联邦巡回上诉法院确认，由于专员不是总统任命、参议院确认 (“PAS”) 的官员，专员通常不得发布对行政部门具有约束力的最终裁定。但法院补充解释说，根据 *United States 诉 Eaton*, 169 U.S. 331 (1898) 一案，下级官员可以临时代理履行空缺的 PAS 官员的职责。在确认 *Eaton* 一案的适用性时，法院进一步解释说，正如 *Eaton* 案的情况一样，即使机构命令没有具体规定专员的任期，专员履行局长职责的时间也是有限的；因为只有在局长和副局长职位仍然空缺的情况下，专员才会担任这一角色。鉴于上述情况，联邦巡回上诉法院认定，专员行使局长的权力并不违反任命条款。

Arthrex 还声称，《联邦职位空缺改革法》(“FVRA”) 不允许专员对复审理求作出裁定。联邦巡回上诉法院也驳回了这一论点，因为 FVRA 只限制了哪些人可以临时履行 PAS 官员不可委托的职责；而局长就重审理求做出裁定的权力是可以委托的。