

February Federal Circuit Newsletter (Chinese)

每一个字都很重要：说明书命名惯例可能会限制权利要求范围

在 [*HD Silicon Solutions LLC 诉 Microchip Technology Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：23-1397）中，联邦巡回上诉法院认为，除一项专利权利要求外，其余所有权利要求均因具有显而易见性而无效，因为所要求保护的材料（经正确解释）已在所主张的现有技术参考文献中公开。

Microchip Technology 提交了 IPR 申请，质疑 HD Silicon Solutions 的专利中的所有权利要求均无效。受到质疑的专利涉及一种形成局部电路互连的方法，该方法需要“沉积第二膜……包含钨”。委员会将“包含钨”解释为指任何形式的钨，包括元素钨和钨化合物。根据这一解释，委员会裁定，除一项权利要求外，其余所有权利要求均因显而易见而无效。

联邦巡回上诉法院不同意委员会对于“包含钨”的解释，但维持了委员会根据该术语的正确解释所做出的裁定。联邦巡回上诉法院强调，该专利的权利要求和说明书始终仅使用“钨”这一术语，并且说明书描述了元素钨的材料特性。联邦巡回上诉法院还注意到，所述说明书在提及既包含元素又包含化合物的材料时，习惯使用开放式修饰语（例如，含氯蚀刻剂）。根据这一命名惯例，联邦巡回上诉法院得出结论，所要求保护的“钨”（在无任何修饰语的情况下）仅指元素钨。由于 Microchip 所主张的现有技术参考文献公开了元素钨，因此联邦巡回上诉法院维持了委员会的显而易见性裁定。

上诉中排除不合时宜的专家证词，准予重审

在 *Trudell Med. Int'l Inc. 诉 D R Burton Healthcare, LLC* 一案（上诉案件编号：23-1777）中，联邦巡回上诉法院认为，地区法院在审判期间允许不合时宜的非侵权专家证词是错误的。地区法院还在陪审团裁定不侵权后又错误地拒绝准予重审。

Trudell Medical International (“Trudell”) 起诉 D R Burton Healthcare (“Burton”) 侵犯其专利。Burton 在证据开示截止后、审判前不到三周披露了专家非侵权证词。地区法院驳回了 Trudell 提出的排除 Burton 不合时宜的专家证词的动议，陪审团裁定不侵权。Trudell 提出重审动议。地区法院驳回了该动议，Trudell 提出上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了地区法院允许不合时宜的专家证词的决定。专家证词的这种时间上的延迟并不是无害错误，因为 Burton 的专家证词“几乎构成”其所有不侵权证据，并且 Trudell 无法在审判前对专家进行取证。另外，联邦巡回上诉法院认定所述专家证词不符合《联邦证据规则》第 702 条和 *Daubert* 标准，因为其无视地区法院的权利要求解释。

联邦巡回上诉法院以专家证词不当为由推翻了地区法院拒绝准予重审的裁决。联邦巡回上诉法院还批准了 Trudell 的申请，即在案件发回重审时重新分配法官，因为法官在整个审判过程中发表了令人反感的言论，包括在陪审团面前抱怨 Trudell 的律师。

如果先前的诉讼适用较低的证明标准，则禁止反言原则不适用

在 [*Kroy IP Holdings, LLC 诉 Groupon, Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：23-1359）中，联邦巡回上诉法院认为，由于 IPR 和地区法院的证明标准不同，禁止反言原则并不阻止专利权人主张与 IPR 中取消的权利要求无实质性差异的权利要求。

Kroy IP Holdings (Kroy) 起诉 Groupon 侵犯其专利。Groupon 针对所主张的专利提交了两份 IPR 申请，仅对部分权利要求提出质疑。专利审查与上诉委员会（“委员会”）裁定所有受到质疑的权利要求均不可取得专利，联邦巡回上诉法院也维持了这一裁定。但是，在 Groupon 提交 IPR 申请的截止日期过后，Kroy 修改了其诉状，纳入了 IPR 中未受质疑的其他权利要求。Groupon 提出驳回动议，认为，由于先前的两项 IPR 裁决，Kroy 受禁止反言原则的约束。地区法院批准了该动议，裁定禁止反言原则可阻止专利权人主张无实质性差异的权利要求。Kroy 提出上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的这一裁定，认定，如果第二次诉讼涉及不同的法律标准（例如不同的证明标准）时，则禁止反言原则不适用。Groupon 必须以明确且令人信服的证据向地区法院证明（上述专利）无效。但是，Groupon 只需要以优势证据向委员会证明（上述专利）不可取得专利即可，这是一个比地区法院更低的标准。因此，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的裁定并将案件发回重审。

叙述要求保护的组合物的材料特性的权利要求通过了第 101 条审查

在 [US Synthetic Corp. 诉国际贸易委员会](#) 一案（上诉案件编号：23-1217）中，联邦巡回上诉法院认为，如果说明书明确地将所叙述的磁性与所要求保护的组合物的物理特性相关联，则叙述要求保护的组合物的磁性的权利要求不涉及抽象概念。

US Synthetic Corp. (USS) 向美国国际贸易委员会（委员会）提起申诉，指控多个实体进口的产品侵犯了第 10,508,502 号美国专利（'502 专利）以及 USS 的其他四项专利，因而违反了《关税法》第 337 条。'502 专利要求保护一种称为多晶金刚石复合片 (PDC) 的组合物，该组合物用于钻井工具和机械加工设备。代表性权利要求叙述了要求保护的 PDC 的组成元素（例如金刚石）、其尺寸信息（例如晶粒尺寸）及其磁性。委员会启动了调查。在最终初步裁定中，一名行政法官根据《美国法典》第 35 编第 101 条裁定，该专利所主张的权利要求因涉及抽象概念而不具有专利适格性。委员会审查并维持了这一裁定。USS 提出上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了委员会的专利不适格性裁定并将案件发回重审。联邦巡回上诉法院认为，双方的争议集中在 '502 专利中叙述的磁性上。联邦巡回上诉法院发现该专利的说明书明确地将所叙述的磁性与要求保护的 PDC 组合物的物理特性相关联。联邦巡回上诉法院认为，所公开的相关性“足以符合第 101 条的相关规定，我们试图从法律上确定一项专利权利要求涉及某个概念的具体实施方式，还是仅仅涉及这一概念本身”。联邦巡回上诉法院解释称，“所叙述的材料特性与 PDC 的结构之间不需要完美的对应关系”。联邦巡回上诉法院认为所叙述的相关性是“具体且有意义的，而不是仅仅是推测性的”。因此，联邦巡回上诉法院得出结论，根据 *Alice* 第一步，'502 专利所主张的权利要求不涉及抽象概念。