

September Federal Circuit Newsletter (Chinese)

诱导、反转与重审：联邦巡回上诉法院谴责背弃先前陈述的庭审辩论

在 [*Magēmā Technology LLC 诉 Phillips 66*](#) 一案（上诉案件编号：24-1342）中，联邦巡回上诉法院裁定，地区法院因允许被告向陪审团主张必须进行实际测试以证明侵权，构成了自由裁量权的滥用，因为该被告此前曾以“此类测试没有必要”为由，成功地反对了一项强制取证动议。

Magēmā 起诉 **Phillips** 侵犯其一项涉及低硫重质船用燃料油（“HMFO”）——一种用于大型远洋货船的燃料——的专利。涉案权利要求规定，在进行一项称为“加氢处理”的工序之前，该 HMFO 的闪点必须至少为 140°F。在证据开示阶段，**Magēmā** 提出强制动议，要求 **Phillips** 提供实际的闪点测试数据。然而，**Phillips** 成功地反对了该动议，其理由是实际测试过于危险，并声称 **Magēmā** 可以替代地依赖一个公认的公式来估算闪点温度。但在庭审前夕，**Magēmā** 获悉，**Phillips** 计划主张实际测试是必要的，而公式估算不足以证明侵权，这与其先前的陈述背道而驰。**Magēmā** 反对 **Phillips** 在庭审中提出其“必须实际测试”的理论，但地区法院驳回了该反对意见。庭审中，**Phillips** 反复强调，为了证明闪点限制，需要进行实际测试。最终，陪审团作出了不侵权的裁决。随后，**Magēmā** 申请重审，但被地区法院驳回。尽管地区法院承认 **Phillips** 公司的“必须实际测试”论点是“不当且具有偏见性的”，但法院认定这是一个无害错误，因为陪审团可能基于其他权利要求限制而作出不侵权的裁决。

在上诉中，**Magēmā** 辩称地区法院在驳回重审动议时滥用了自由裁量权。联邦巡回上诉法院同意 **Phillips** 公司的“必须实际测试”论点既不当又具有偏见性，但不同意这是一个无害错误。联邦巡回法院认定，**Phillips** 背弃了其先前关于“无需实际测试，公式估算已足够”的陈述，是在庭审前通过“诱导反转”的策略给 **Magēmā** 设下了陷阱。此外，联邦巡回法院判定该错误并非无害，因为案件提交给陪审团时采用的是一般性裁决，法院无法确定陪审团的裁决是基于不当的“必须实际测试”论点，还是基于其他问题。因此，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院驳回重审动议的决定，并将案件发回重审。

专家证词未能支持陪审团的侵权裁决

在 [Finesse Wireless LLC 诉 AT&T Mobility LLC](#) 一案（上诉案件编号 24-1039）中，联邦巡回上诉法院裁定，不清晰且内部矛盾的专家证词不构成支持陪审团侵权裁决的实质性证据。

Finesse 起诉 AT&T，指控 AT&T 使用的诺基亚无线电侵犯了 Finesse 的两项专利：'134 专利和 '775 专利。诺基亚作为介入方参与了诉讼。陪审团裁定 Finesse 专利的所有涉案权利要求均有效且被侵权，并判处了损害赔偿。AT&T 和诺基亚提出了关于不侵权的法律问题判决 (JMOL) 动议、关于损害赔偿的法律问题判决动议以及重审动议。地区法院驳回了这些动议。AT&T 和诺基亚随即提起上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了原判。法院裁定，陪审团的侵权裁决未得到实质性证据的支持。关于 '134 专利，联邦巡回法院发现 Finesse 方专家证词在被控无线电的接收器是否对“相关信号”和“干扰信号”两者进行采样这一问题上，表述不清晰且自相矛盾。关于 '775 专利，联邦巡回上诉法院裁定，任何理性的陪审员都不能够在 Finesse 方专家所依赖的文件仅显示三次乘法运算的情况下，认定被控无线电执行了所要求保护的七次乘法运算。联邦巡回上诉法院推翻了驳回不侵权法律问题判决动议的决定，并撤销了损害赔偿裁决。

遵从限制性要求可能导致权利要求范围的放弃

在 [*Focus Products Group International, LLC 诉 Kartri Sales Co., Inc.*](#) 一案（上诉案件编号 23-1446）中，联邦巡回上诉法院裁定，在未提出异议的情况下，反复默许审查员的限制性要求及其对权利要求的定性，可能导致权利要求范围的放弃。

Focus Products Group 起诉 Marquis Mills 和 Kartri Sales 侵犯其专利，这些专利涉及使用环来接收浴帘杆的无钩浴帘，此外还涉及其他商标和商业外观主张。地区法院作出简易判决，认定 Marquis 和 Kartri 的被控产品——其浴帘的一体式环具有平坦上边缘——侵犯了该专利。

在上诉中，Marquis 提出的众多论点之一是，地区法院的判决有误，因为 Focus 在专利申请过程中已经放弃了涵盖带有平坦上边缘的环的浴帘。联邦巡回上诉法院对此表示同意。在最初提交时，这些专利的母申请包含了涵盖不同浴帘环实施例的权利要求——例如，带有凸起、延伸部分或指状结构的环，以及带有平坦上边缘的环等。审查员将这些权利要求定性为可获得专利保护的不同的技术方案，并发出了一项限制性要求。Focus 选择了带有偏移狭缝和/或新型指状构造的环，并增加了针对该技术方案的新权利要求，其中包括一项引述带有“平坦上边缘”的环的权利要求。然而，审查员指出该“平坦上边缘”权利要求属于未被选择的技术方案，并决定将该权利要求撤回，不予审查。Focus 未对审查员撤回该权利要求提出异议，并继续对未被撤回的权利要求进行申请。在一份授权通知书中，审查员给了 Focus 最后一次机会来质疑对“平坦上边缘”权利要求的撤回，但 Focus 并未这样做。联邦巡回上诉法院裁定，通过遵从审查员为维持最初限制性要求而反复提出的、将带有平坦上边缘的环排除在外的要求，Focus 清楚地表明其接受了这些专利被限缩的权利要求范围。此外，由于 Marquis 的被控产品包含平坦上边缘这一点无争议，联邦巡回上诉法院推翻了关于侵权的简易判决。

值得注意的是，尽管 Marquis 和 Kartri 的被控产品都具有平顶环，但联邦巡回上诉法院仅推翻了对 Marquis 的侵权认定。这两家上诉方最初分别提交了不合规的上诉状，其中一份上诉状中的论点被交叉援引至另一份。Kartri 的上诉状侧重于商标和商业外观问题，而 Marquis 的上诉状则侧重于专利问题。在联邦巡回上诉法院驳回这些不合规的上诉状后，Kartri 和 Marquis 删除了交叉引用的陈述并重新提交了上诉状。在仔细审查了重新提交的上诉状后，联邦巡回上诉法院裁定，Kartri 放弃了其专利不侵权的抗辩，因为其对专利问题的论述仅有一页，过于结论化。