

October Federal Circuit Newsletter (Chinese)

具备诉讼资格还是纯属猜测？仅凭推测性的专利被撤销风险不足以构成诉讼资格。

在 [*US Inventor, Inc. 诉美国专利商标局*](#) 一案（上诉案件编号：24-1396）中，联邦巡回法院裁定，仅以“推测性的专利被撤销风险”为由，上诉方无法证明其具有挑战 USPTO 拒绝制定规则决定的诉讼资格。

US Inventor, Inc. 和全国小企业联合会（合称“上诉方”）联合向 USPTO 提交规则制定请愿，请求设立标准限制 USPTO 在启动多方复审 (IPR) 和授权后复审 (PGR) 程序中的自由裁量权。根据该拟议规则，如果专利权人符合小企业资质，并已将受到质疑的权利要求实际付诸实施，则该专利权人将有权阻止 IPR 或 PGR 程序的启动。USPTO 驳回了上诉方的请求。上诉方对 USPTO 提起诉讼，主张 USPTO 驳回其请求的行为违反了《行政程序法》和《美国发明法案》。地区法院以上诉方缺乏组织和协会诉讼资格为由，驳回了其诉讼请求。上诉方随即向联邦巡回法院提起上诉。

在上诉中，上诉方坚称地区法院因其缺乏协会诉讼资格而驳回诉讼是错误的。上诉方辩称，由于 USPTO 驳回了其请求，一旦其成员在未来 IPR 或 PGR 启动时，就要面临专利被撤销的风险，这已经构成了实际损害。然而，联邦巡回法院裁定，上诉方不具备协会诉讼资格，因为其未能证明其成员中至少有一名具备独立的起诉资格。具体而言，只有在一连串未来事件发生后，其成员才可能遭受损害，因此所谓的专利被撤销风险仅是“推测性的”，而非“实际或即时的”。因此，联邦巡回法院维持了地区法院以缺乏诉讼资格为由作出的驳回裁定。

从 1000 万美元到 1 美元：因损害赔偿专家意见被排除，外科吻合器专利侵权案仅获名义损害赔偿

在 [Rex Medical, L.P. 诉 Intuitive Surgical, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：24-1072）中，联邦巡回法院裁定，损害赔偿相关的专家证词因未能对专利组合的价值进行分摊，以单独计算出涉案专利的价值，而未被采纳。

Rex 公司起诉 Intuitive 公司，指控其生产的外科吻合器侵犯了 Rex 公司的'650 专利。陪审团认定 Rex 公司专利中的涉案权利要求有效且受到侵犯，并裁定 Rex 公司获得损害赔偿 1000 万美元。Intuitive 公司随即就侵权、无效和损害赔偿提出依法裁决动议 (JMOL)。地区法院驳回了关于侵权和无效的 JMOL 动议，但批准了关于损害赔偿的动议，并将赔偿金额减至 1 美元。Rex 公司提起上诉。

联邦巡回法院维持了原判。法院裁定，地区法院排除 Rex 公司专家意见的做法是正确的。Rex 公司的专家依据一份涵盖一组专利的可比一次性总付组合许可协议，该协议不仅包括 '650 号专利，还包括其他八项专利、七份美国专利申请以及十九项美国境外的专利或申请。但该专家未能从中分摊出具体归属于 '650 号专利的价值。法院强调，在使用专利组合许可协议进行作证时，损害赔偿专家必须可靠地将价值分配到各项获得许可的专利上。法院认定，该专家的分析方法“完全脱离了本案的实际情况”。在没有其他证据的情况下，陪审团无法合理推断出仅针对 '650 号专利的许可费。因此，联邦巡回法院裁定，任何损害赔偿裁决都将是基于推测，并维持了地区法院仅判赔名义损害赔偿的决定。

驳回回避申请，并无不妥

在 [*Centripetal Networks, LLC 诉 Palo Alto Networks, Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：23-2027）中，联邦巡回法院一方面维持了驳回 Centripetal 公司回避动议的决定，认定该动议提交不及时且理由不充分，并驳回了其提出的其他论点；但另一方面，联邦巡回法院以专利审判和上诉委员会（下称“委员会”）未能妥善考量抄袭证据为由，撤销了其最终书面决定并发回重审。

Palo Alto Networks 公司请求对 Centripetal 公司的专利进行多方复审 (IPR)。一个由包括行政专利法官 (APJ) McNamara 在内的三名法官组成的小组，决定启动 IPR。Centripetal 公司请求对该启动决定进行复审，随后思科 (Cisco) 公司也提交了自己的 IPR 请求，并寻求合并审理。由于思科公司请求合并审理，Centripetal 公司才意识到 McNamara 法官持有思科公司的股票。在先例意见小组拒绝受理 Centripetal 公司的复审理求后，该公司提交了一项动议，要求全体法官小组成员回避，并撤销此前启动复审的决定。法官小组批准了思科公司的 IPR 请求及合并审理。尽管法官小组认定该回避动议理由不充分且提交不及时，McNamara 法官和另一名 APJ 还是退出了该案的审理。在两名新的 APJ 加入后，新的法官小组驳回了撤销启动决定的动议，并在没有 McNamara 法官参与的情况下，发布了最终书面决定，认定该专利的特定权利要求具有显而易见性。Centripetal 公司提起上诉。

在上诉中，联邦巡回法院裁定，委员会认定回避动议提交不及时的做法并未滥用自由裁量权，因为 Centripetal 公司在知晓所谓的利益冲突后超过三个月，才在临近截止日期时提出该动议。联邦巡回法院还裁定，Centripetal 公司的其他论点就其本身而言也无法成立。具体而言：在法官小组组建之时，McNamara 法官持有的股票价值低于触发回避程序的法定门槛；委员会认定 Centripetal 公司的论点理由不充分，此举并未侵犯其享有的正当程序权利；且即便法官回避，也并不必然导致撤销此前的决定。

然而，联邦巡回法院裁定，委员会在最终书面决定中未能妥善考量抄袭证据，因此犯有错误。据此，联邦巡回法院撤销了委员会的决定，并将其发回重审，以便对抄袭问题进行妥善的分析。