

February Federal Circuit Newsletter (Chinese)

概念相似并不等同于实质相似

在 [*Range Of Motion Products, LLC 诉 Armaid Company Inc.*](#) 一案（上诉案号：23-2427）中，联邦巡回上诉法院裁定，在分析普通观察者是否会认为两项外观设计相似时，必须将外观设计中的功能性特征剥离出来，哪怕这些功能性特征会导致两者在概念上产生相似性。

Range of Motion (RoM) 起诉 Armaid，指控其“Armaid2”按摩器侵犯了 RoM 的外观设计专利。地区法院首先对权利要求进行了解释，将功能性特征与装饰性特征区分开来，并发现两款设备之间的许多相似之处（如所要求保护的机械臂的形状）均出于功能性考量。随后，地区法院对比了剩余装饰性特征（包括功能性特征附带的装饰性部分）的差异，并裁定两项外观设计“截然不同”，任何理性的陪审团都不可能认定两者构成实质相似。地区法院据此作出了不侵权的简易判决。

联邦巡回上诉法院维持原判。法院强调，在判定外观设计专利侵权时，仅可对比涉案专利与被控侵权设计的装饰性特征，且必须在分析中剔除功能性特征。合议庭驳回了 RoM 的主张，即仅凭概念相似（例如将两款设备的图像并排或叠加对比）即可认定侵权。联邦巡回上诉法院赞同地区法院的观点，即机械臂的形状及其他共有特征均属功能性特征，因此只有在这些特征对整体装饰性有所贡献的范围内，才可纳入考量。

联邦巡回上诉法院裁定，在过滤掉外观设计的功能性特征后，剩余的装饰性差异足以让普通观察者认为两项设计截然不同。法院还基于替代理由维持了原判，即即便地区法院需要结合现有技术进行三方比对分析，任何理性的陪审团也无法认定这两项设计构成实质相似。

首席法官 Moore 提出异议，认为实质相似性分析应始终如一地进行，不应设立“截然不同”的例外情形，因为从差异性而非相似性的角度来界定争议，会从根本上影响分析结果。

无线电视如此主“流”

在 *GOTV Streaming, LLC 诉 Netflix, Inc.* 一案（上诉案号：24-1669）中，联邦巡回上诉法院裁定，即使在权利要求解释中胜诉，也未必总能克服《美国法典》第 35 编第 101 条的适格性障碍。

GoTV Streaming, LLC (GoTV) 起诉 Netflix, Inc. (Netflix) 侵犯其三项专利，这些专利涉及用于传送和定制服务器内容以用于在无线设备上流式传输的方法与系统。Netflix 辩称，根据第 101 条规定，上述每项专利均指向不具备专利客体资格的主题。地区法院驳回了 Netflix 基于第 101 条提出的质疑，但裁定 GoTV 其中一项专利的所有涉诉权利要求均因不明确而无效。陪审团认定 Netflix 侵犯了其余两项专利。GoTV 与 Netflix 随后就权利要求的不明确性及专利客体资格提出了交叉上诉。

在上诉审理中，联邦巡回上诉法院首先推翻了地区法院关于权利要求不明确的裁定，转而采纳了 GoTV 对权利要求术语的解释。随后，法院转入 *Alice* 两步测试法，并裁定在第一步分析中，涉案权利要求指向一种抽象概念，即一套可根据用户限制条件进行定制以最终生产特定产品的规范模板。法院将权利要求中的抽象概念比作“规定了连衣裙或长裤诸多（但非全部）细节的纸样”或“橱柜设计蓝图”。在 *Alice* 第二步分析中，法院裁定涉案权利要求缺乏发明构思，因为它们仅仅描述了利用普通计算机和网络收集信息，从而生成定制化的图像描述以在设备屏幕上显示的过程。因此，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院关于专利有效性的判决，并作出了有利于 Netflix 的裁决。

备受争议的局长致 PTAB 指示无需经过“通知与评论”规则制定程序

在 *Apple Inc. 诉 Squires* 一案（上诉案号：24-1864）中，联邦巡回上诉法院裁定，美国专利商标局 (PTO) 局长向专利审判和上诉委员会 (PTAB) 下达的关于酌情驳回多方复审申请的争议指示属于一般性政策声明，因此不受《行政程序法》中“通知与评论”规则制定程序的约束。

Apple Inc. 等五家公司（统称 Apple）对 PTO 局长向专利审判和上诉委员会 (Board) 下达的三项指示提出质疑，就本裁决而言，其质疑依据是 PTO 未采用正式的“通知与评论”规则制定程序。涉案的三项指示中，有两项是以委员会在 *NHK* 和 *Fintiv* 案中作出的先例裁决形式发布的。“*NHK-Fintiv* 指示”确立了六项非排他性因素，供委员会在决定是否启动 IPR 程序时进行评估。第三项指示由局长以备忘录形式发布，对 *NHK-Fintiv* 指示进行了修改。地区法院裁定，涉案指示无需经过“通知与评论”规则制定程序。Apple 随即提出上诉。

2025 年 2 月，在双方就上诉提交辩诉状后，PTO 代理局长撤销了第三项指示。2025 年 10 月，局长表示将由其本人（而非委员会）来决定是否启动 IPR 程序。

联邦巡回上诉法院裁定，Apple 质疑的成败取决于涉案指示究竟是实质性的立法规则，还是仅仅为一般性政策声明。联邦巡回上诉法院解释称，“立法规则改变了个人权利与义务的格局，具有法律效力并约束当事人 [。]”相比之下，“一般性政策声明是不具备法律效力的宣告”，且“仅仅是行政机构发布的声明，旨在前瞻性地向公众告知该机构拟行使自由裁量权的方式。”联邦巡回上诉法院得出结论，涉案指示仅为一般性政策声明，因为它们对 PTO 不具约束力，只是向公众告知了该机构拟行使自由裁量权的方式。

联邦巡回上诉法院进一步解释道，尽管实质性规则的“试金石”在于其对个人权利与义务具有法律效力，但不启动程序的决定并不会影响专利挑战者实际的法律权利或义务。专利挑战者的权利与义务与国会未颁布 IPR 制度时的状态保持一致。

因此，联邦巡回上诉法院维持了地区法院驳回 Apple 对局长指示提出质疑的判决。

由 Netflix 呈现——语法警察：一场权利要求解释的演练

在 [Netflix, Inc. 诉 Divx, LLC](#) 一案（上诉案号：24-1541）中，联邦巡回上诉法院裁定，可运用英语语法的通用原则来确定对争议权利要求术语的推定正确解释。

Netflix, Inc. 向专利审判和上诉委员会 (Board) 提出申请，请求对 DivX, LLC 拥有的第 10,225,588 号美国专利（简称“‘588 专利”）的所有权利要求启动多方复审 (IPR)。¹‘588 专利要求保护一种用于流式传输部分加密媒体内容的系统与amp;方法。委员会启动了 IPR，在程序进行期间，双方对以下权利要求限制条件的解释产生争议：“定位加密信息，该信息用于识别位于所选受保护视频流的请求部分内的视频帧的加密部分。”² DivX 辩称，该限制条件要求“加密信息位于所选受保护视频流的请求部分内。”相比之下，Netflix 则辩称，仅“视频帧的加密部分”需要“位于所选受保护视频流的请求部分内”。最终，委员会发布了最终书面决定，采纳了 DivX 的解释，并驳回了 Netflix 提出的显而易见性挑战。

在上诉审理中，联邦巡回上诉法院指出，双方的解释在语义上均具合理性，但应用英语语法原则后“明显支持”Netflix 的解释。具体而言，“修饰语推定与其最近且语义合理的被修饰语相关联”这一原则支持了 Netflix 的解释。尽管该原则仅“确立了一种推定解释”，但内部记录中并无任何证据表明该推定已被推翻。

因此，联邦巡回上诉法院推翻了委员会的解释，“认定必须‘位于所选受保护视频流的请求部分内’的是帧和视频的‘加密部分’，而非‘加密信息’。”联邦巡回上诉法院进一步裁定，经此解释的争议限制条件已被涉案现有技术所教导。因此，联邦巡回上诉法院撤销了委员会的决定，并发回重审以推进后续程序。

专家的可信度由陪审团裁断

在 *Willis Electric Co., Ltd. 诉 Polygroup Ltd. (Macao Commercial Offshore)* 一案（上诉案号：24-2118）中，联邦巡回上诉法院裁定，无论是损害赔偿专家的证词本可表达得更清晰，还是其方法论可能引发合理分歧，均不能作为排除该专家证词的依据。

Willis Electric Co., Ltd. (Willis) 起诉 Polygroup Ltd. 及其他三家实体（统称 Polygroup）侵犯其专利权。地区法院驳回了 Polygroup 旨在排除 Willis 损害赔偿专家意见的 *Daubert* 动议。在仅主张了一项从属权利要求的陪审团审判结束后，陪审团裁定给予 Willis 42,494,772 美元的损害赔偿。Polygroup 随后就损害赔偿提出重新审判的动议，被地区法院驳回后，Polygroup 提起上诉。

作为一个门槛问题，Polygroup 辩称，涉案权利要求的价值不能基于其从所属独立权利要求中引入的任何限制条件，因为该独立权利要求此前已在“最宽泛合理解释”标准下被 PTAB 认定为不具备可专利性，且联邦巡回上诉法院此前已维持了该认定。然而，联邦巡回上诉法院驳回了这一主张，因为地区法院对该独立权利要求作出了不同的解释，并且并未发现在 *Phillips* 标准下其不具备可专利性。

回到上诉的核心争议，Polygroup 对 Willis 损害赔偿专家的分析提出了一系列质疑。例如，Polygroup 批评了该专家 收益法分摊意见，理由是她未能向陪审团说明她是如何筛选特定数据的。但是，联邦巡回上诉法院解释称，专家证词不能“仅仅因为专家本可以”作证得更加精确“就变得不可采纳”。再如，Polygroup 对该专家构建盈利能力模型的方式提出了批评。联邦巡回上诉法院解释道，此类主张同样站不住脚，因为“[理]性之人可能会对她平均法所依据的假设是否充分贴近市场现实存在分歧，但这属于交由陪审团裁断的事实问题，而不能作为彻底排除专家证词的依据。”联邦巡回上诉法院同样驳回了 Polygroup 对该专家基于市场的分摊方法所提出的类似批评。

最后，Polygroup 辩称，该专家的 *Georgia-Pacific* 分析纯属定性分析，因此无法支撑合理的特许权使用费裁决。联邦巡回上诉法院同样驳回了该主张，指出“*Georgia-Pacific* 的分析必然允许进行定性分析，因为多项因素”（例如双方的商业关系、专利发明相较于现有技术的优势，以及专利实施例的特征）“无法做到数学上的精准，即便是在假设性谈判中也是如此。”联邦巡回上诉法院解释称，此类批评针对的是损害赔偿专家证词的证明力，而非其可靠性。

因此，联邦巡回上诉法院维持了地区法院驳回 Polygroup 重新审理损害赔偿动议的判决。

忽略已公开的结构如何导致“手段加功能”案件败诉

在 *Genuine Enabling Technology LLC 诉 Sony Group Corporation* 一案（上诉案号：24-1686）中，联邦巡回上诉法院维持了不侵犯“手段加功能”权利要求的简易判决，理由是专利权人在试图证明已公开结构与被控产品以基本相同的“方式”运行时，未能就省略该结构的某些部分给出合理依据。

Genuine Enabling Technology (GET) 起诉 Sony，指控 Sony 的 PlayStation 3 和 4 主机及手柄侵犯了 GET 关于同步多个输入数据流的计算机输入设备的专利。地区法院将涉案权利要求中的“编码手段”解释为受《美国法典》第 35 编第 112(f) 条约束的“手段加功能”限制条件，并将相应的结构界定为“[GET 专利中]图 4A 中模块 34 的逻辑设计及其等同物”。在证据开示程序结束时，Sony 提出了一项 *Daubert* 动议，请求排除 GET 专家证人出具的意见，该意见认为被控蓝牙模块在结构上等同于 GET 专利图 4A 中的模块 34。地区法院批准了 Sony 的 *Daubert* 动议，因为 GET 的专家在论证 GET 的专利与 Sony 的被控蓝牙模块以基本相同的“方式”发挥作用时，未能解释其为何省略了模块 34 的部分内容。Sony 随后提出了不侵权的简易判决动议，并获地区法院批准。地区法院认定，其在 *Daubert* 裁决中的推理必然得出以下结论：GET 未能证明被控蓝牙模块以与模块 34 基本相同的“方式”运行，因此任何理性的陪审团都不会认定侵权成立。

联邦巡回上诉法院维持原判。联邦巡回上诉法院指出，GET 从未对地区法院的权利要求解释裁决提出异议，该裁决认定所要求保护的“编码手段”的结构即为 GET 专利中的逻辑模块 34。联邦巡回上诉法院强调，模块 34 包含“许多不同的元件”，而 GET 及其专家在主张模块 34 与被控模块以相同“方式”运行时，却在未作任何解释的情况下忽略了这些元件。法院还指出，GET 的专家在关于模块 34 的哪些方面对结构等同性分析至关重要的问题上，给出了前后矛盾的证词。由于 GET 的专家未能解释为何其在分析模块 34 的工作“方式”时遗漏了该特征的诸多元件，联邦巡回上诉法院赞同不侵权的简易判决具有充分依据，因为 GET 未能提供足够的证据让理性的陪审团认定被控结构与模块 34 在结构上构成等同。