

## April Federal Circuit Newsletter (Chinese)

### 无形却致无效：未公开的功能仍会触发销售阻却

在 [Definitive Holdings, LLC 诉 Powerteq LLC](#) 一案（上诉案件编号 24-1761）中，联邦巡回上诉法院裁定，在关键日期之前第三方销售体现所要求保护的发明的实体产品，即使该产品的功能未公开披露，也能触发销售阻却。

Definitive Holdings 起诉 Powerteq，指控其侵犯了一项涉及升级发动机控制器软件的专利。Powerteq 根据 AIA 颁布前的销售阻却条款 (35 U.S.C. § 102(b)) 提出无效简易判决动议，辩称第三方 Hypertech 在该专利优先权日的一年多以前，就销售了体现涉案权利要求的设备。地区法院批准了简易判决，Definitive 提出上诉。

联邦巡回上诉法院维持原判。联邦巡回上诉法院同意，Definitive 未提出异议的事实记录确立了明确且令人信服的证据，即 Hypertech 的设备在关键日期之前已售出，并体现了涉案权利要求的每一项限制。联邦巡回上诉法院还驳回了 Definitive 关于销售阻却要求公开披露发明功能的论点。法院解释说，商业销售无需披露发明的工作原理，只要售出的产品体现了所要求保护的发明即可。由于 Hypertech 的设备已公开销售并使用户能够执行所要求保护的方法，因此适用销售阻却。

## 诉讼主体资格不变？须将实际损害与涉案权利要求相对应

在 *IronSource Ltd. 诉 Digital Turbine, Inc.* 一案（上诉案件编号 24-1831）中，联邦巡回上诉法院裁定，上诉人若要基于被上诉人受质疑专利所引发的事实损害来确立第三条诉讼主体资格，必须将其自身产品与涉案权利要求联系起来。

ironSource Ltd. ("ironSource") 向专利审判和上诉委员会（下称“委员会”）提出申请，要求对 Digital Turbine, Inc. ("DT") 拥有的一项专利的某些权利要求进行授权后审查 (PGR)。在委员会启动 PGR（并拒绝了 DT 最初的修改动议）之后，DT 提交了修订后的修改动议。替代权利要求除其他外引入了原权利要求中不存在的两项限制。在其最终书面决定中，委员会批准了该动议。ironSource 提出上诉。

在上诉中，DT 辩称 ironSource 缺乏第三条诉讼主体资格。联邦巡回上诉法院对此表示同意，认为 ironSource 所依赖的声明不足以确立事实损害。联邦巡回上诉法院解释说，虽然该声明“确立了 ironSource 此前开发并发布了一款产品”，但“未能证明有将该产品以落入涉案替代权利要求范围的特征重新推向市场的具体计划”。ironSource 辩称 DT 曾发出隐晦的侵权威胁，但 ironSource 的错误在于将重点放在了原专利权利要求上，而不是 PGR 中缩小范围的权利要求上。在口头辩论中，ironSource 首次辩称，根据 *General Electric Co. 诉 Raytheon Techs. Corp.* (983 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2020)) 案的裁决，对涉案权利要求的“隐晦提及”足以证明存在事实损害。联邦巡回上诉法院认为 *General Electric* 案不适用，因为该案中的声明“仍然将上诉人的潜在产品与涉案权利要求限制联系起来”。因此，联邦巡回上诉法院以缺乏管辖权为由驳回了上诉。

## 未经通知，不得修正：未能满足第 256(b) 条规定导致专利无效

在 [\*Fortress Iron, LP, 诉 Digger Specialties, Inc.\*](#) 一案（上诉案件编号 24-2313）中，联邦巡回上诉法院裁定，被遗漏的共同发明人属于 35 U.S.C. § 256(b) 规定的“相关方”，如果不向该发明人提供通知和听证机会，则无法更正发明人身份。

Fortress 起诉 Digger Specialties 侵犯了涉及预组装栏杆面板的专利。在诉讼期间，Fortress 承认该专利遗漏了两名共同发明人。Fortress 无法找到其中一名共同发明人，因此寻求根据第 256(b) 条在地区法院更正发明人身份。地区法院拒绝了 Fortress 的请求，因为被遗漏的共同发明人符合该法规下“相关方”的资格，有权获得通知和听证机会。由于 Fortress 无法找到该共同发明人，因此无法满足这一法定要求，地区法院裁定该专利因发明人身份不正确而无效。

联邦巡回上诉法院维持原判。联邦巡回上诉法院裁定，被遗漏的发明人属于第 256(b) 条规定的“相关方”，必须给予其通知和听证机会。法院驳回了 Fortress 试图将“相关方”限制为具有不利经济利益或宪法诉讼主体资格的共同发明人的企图。因此，由于 Fortress 无法满足第 256(b) 条的程序要求，它无法更正发明人身份错误。法院进一步裁定，如果专利错误列出其发明人且无法依法更正，则该专利无效。

## 解决书面描述和充分公开难题的良药：现有技术

在 [\*Teva Pharmaceuticals International GmbH 诉 Eli Lilly And Company\*](#) 一案（上诉案件编号 24-1094）中，联邦巡回上诉法院裁定，如果在优先权日，治疗方法权利要求中引述的按功能定义的种类属 (genus) 的成员是众所周知的，则通过单一示例即可充分描述和公开该种类属。

Teva 起诉 Eli Lilly 侵犯了其多项专利，这些专利要求保护使用人源化抗 CGRP 拮抗剂抗体（“抗体”）治疗头痛。陪审团认定 Eli Lilly 故意侵犯了 Teva 的有效专利。Eli Lilly 提出依法判决动议 (JMOL)，理由是未能满足书面描述和充分公开要求。地区法院基于这两个理由批准了 Eli Lilly 的动议。Teva 提出上诉。

在上诉中，联邦巡回上诉法院撤销了原判并发回重审。说明书披露了一种抗体以及现有技术的抗 CGRP 拮抗剂抗体和人源化方法。法院发现，所要求保护的发明是使用一种众所周知的、尽管是按功能定义的种类属；所要求保护的发明并不是一种新的抗体种类属。法院还依据了陪审团的裁决，并指出，为了支持其裁决，陪审团可能已经认定，本领域普通技术人员 (POSITA) 能够从说明书中理解抗 CGRP 拮抗剂抗体类别和抗体人源化技术是众所周知的。为了支持其裁决，陪审团也可能已经认定，所有抗体都可用于治疗头痛。因此，法院认为，在这种情况下并基于此记录，单一抗体的披露具有足够的代表性，能够描述并充分公开所要求保护的治疗方法中引述的按功能定义的种类属。

## 植入物商业机密因在专利中披露而无法获得保护

在 *International Medical Devices, Inc. 诉 Cornell* 一案（上诉案件编号 25-1843）中，联邦巡回上诉法院根据《加州统一商业机密法》(CUTSA) 裁定，如果所谓的商业机密因在专利中披露而已为公众所知，则不受保护。

International Medical Devices (“IMD”) 就与美容性阴茎植入物相关的各种诉由起诉了 Robert Cornell 医生，包括盗用四项商业机密、违约、造假；并以未能指明正确发明人为由，要求宣告 Cornell 的两项专利无效。在审判中，陪审团认定 Cornell 对所有指控负有责任。在地区法院驳回其 JMOL 后，Cornell 提出上诉。

联邦巡回上诉法院撤销了地区法院驳回关于商业机密盗用指控的 JMOL 的裁决。法院认定，两项商业机密在专利中披露后已广为人知，而第三项商业机密由于专利与本领域的常识相结合也已广为人知。联邦巡回上诉法院发现，IMD 在披露其第四项商业机密时未采取适当的保密措施。因此，联邦巡回上诉法院裁定，没有充分证据表明 IMD 的任何商业机密受加州法律保护。基于相关原因，联邦巡回上诉法院撤销了驳回关于违约指控和专利无效指控的 JMOL 的裁决，但维持了驳回关于造假指控的 JMOL 的裁决。

## Jeremiah Helm 和 Sean Murray 在 Law360 文章中探讨联邦巡回上诉法院关于专利权利要求语言的裁决

Knobbe Martens 合伙人 [Jeremiah Helm](#) 和 [Sean Murray](#) 在其最新一期关于法院近期值得关注裁决的 *Law360* 专栏中，探讨了联邦巡回上诉法院在 *Netflix Inc. 诉 DivX LLC* 一案中对专利权利要求解释的意见。

该裁决涉及专利权利要求语言和权利要求解释的细微差别，特别是在对权利要求语言的两种解释同样具有合理性的情况下。在此案中，联邦巡回上诉法院的解释取决于修饰语“within（在……内）”的含义，这促使法院参考英语语法惯例和权利要求起草原则，以确定涉案专利的适当权利要求解释。

基于 *Netflix* 案的结果，Helm 和 Murray 为专利申请律师和专利诉讼律师提供了几点启示。例如，他们建议在起草专利权利要求时尽可能遵循“就近修饰”语法规则，以避免产生歧义。他们还强调，专利说明书可能无法推翻该意见中宣布的语法解释方法。

点击 [此处](#) 阅读完整文章。