

July Federal Circuit Newsletter (Chinese)

PTAB 可重新审理先前上诉中未予解决的问题

在 [*Intellectual Pixels Limited 诉 Sony Interactive Entertainment LLC*](#) 一案（上诉案件编号：24-2174）中，委员会在发回重审时审查了其原始决定及针对该决定的上诉中均未涉及的某项**权利要求限制**，此举并未超出联邦巡回上诉法院发回重审指令的范围。

Sony 针对 Intellectual Pixels Ltd.（简称“IPL”）的一项专利提出了 *双方复审* 请求，该专利涵盖在外部服务器上托管交互式软件的方法，其中客户端装置接收用户输入并将其传输至服务器，并且服务器生成更新后的图像、压缩该图像并将该图像传输至客户端装置以供显示。在最初的决定中，委员会认定 Sony 未能证明现有技术 Wiltshire 公开了生成更新后的图像。Sony 提起上诉，联邦巡回上诉法院撤销了委员会的决定，因为 Wiltshire 公开了将其系统应用于视频游戏，而这需要生成新的图像。发回重审后，委员会作出了第二份决定，认定 Wiltshire 公开了生成**权利要求限制**，并且还公开了“压缩并传输所生成的图像”这一另一项**权利要求限制**。因此，委员会裁定涉案权利要求因显而易见而不具备可专利性。

IPL 提起上诉，主张委员会作出了两项在先前上诉中未被撤销的事实认定，从而超出了联邦巡回上诉法院**发回重审**指令的范围。首先，委员会在发回重审中认定 Wiltshire 将其系统应用于需要“生成”图像的视频游戏，而委员会最初曾认定 Wiltshire 未公开视频游戏的使用。但联邦巡回上诉法院认为，该认定系其指令的必然要求，而非被其所排除。其次，委员会认定 Wiltshire 公开了“压缩”**权利要求限制**，而委员会最初曾指出，“生成”和“压缩”两项**权利要求限制**中均要求的“更新后的图像”在 Wiltshire 中并未出现。联邦巡回上诉法院驳回了 IPL 的主张，解释称委员会最初的决定是基于“生成”**权利要求限制**作出的，因此任何与“压缩”**权利要求限制**相关的事实认定均未成为上诉标的，未经联邦巡回上诉法院裁判，亦不属于其指令的一部分。因此，委员会在发回重审时可自由审查 Wiltshire 是否公开了“压缩”**权利要求限制**。鉴于委员会在发回重审中的认定得到了实质性证据的支持，联邦巡回上诉法院予以维持。

因权利要求解释错误，初步禁令被撤销

在 [Socket Solutions, LLC 诉 Import Global, LLC](#) 一案（上诉案件编号 [25-1121](#)）中，联邦巡回上诉法院裁定，当胜诉可能性的分析依赖于错误的权利要求解释时，初步禁令不能成立。

Commented [A1]: Appeal No. 25-1121

Socket Solutions, LLC（简称“Socket Solutions”）起诉 Import Global, LLC（简称“Import Global”），指控 Import Global 的 Neat Socket® 产品侵犯了 Socket Solutions 涉及电源插座保护盖的美国专利第 9,509,080 号（即“080 专利”）。地区法院向 Socket Solutions 签发了一项初步禁令，禁止 Import Global 在美国境内制造、使用、销售、许诺销售或进口其 Neat Socket® 产品。Import Global 提起上诉，认为地区法院在评估实体胜诉可能性时对权利要求术语“背板”和“插针”的解释存在错误。

联邦巡回上诉法院对此表示赞同。首先，法院认定地区法院不当地将“背板”解释为必须与所要求保护的“面板”具有某种空间关系。联邦巡回上诉法院根据权利要求中“盖体”的厚度要求并结合说明书，对“背板”作出解释，以契合说明书以及在 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316 (Fed.Cir. 2005) 中阐明的原则，即“忠于权利要求语言且与专利对发明的描述最自然契合的解释，归根结底才是正确的解释”。

其次，联邦巡回上诉法院认定地区法院错误地将“插针”解释为《美国法典》第 35 编第 112 条第 (f) 款下的手段加功能术语。权利要求术语“插针”并未使用“手段”一词，因此存在第 112 条第 (f) 款不适用的可反驳推定。Socket Solutions 主张，尽管“插针”是一种结构，但由于它是最适合通过其功能来定义的结构元件，因此应适用第 112 条第 (f) 款。联邦巡回上诉法院对此不予认同，并指出“并非所有‘物理地和电气地将电线连接到对应的电插脚的物件都是‘插针’”，因此纯功能性的定义过于宽泛。Socket Solutions 未能推翻该推定，因为“插针”是本领域技术人员所理解的结构术语，且在说明书中是以结构形式描述的。联邦巡回上诉法院裁定第 112 条第 (f) 款不适用，且“插针”应被赋予其普通和通常含义。

由于地区法院对胜诉可能性的分析依赖于这些错误的权利要求解释，联邦巡回上诉法院撤销了初步禁令，并发回作进一步审理。

破解“代码”：软件手段加功能分析需重做

在 [Tracktime, LLC 诉 Amazon.Com Services LLC](#) 一案（上诉案件编号：24-1102）中，联邦巡回上诉法院裁定将案件发回重审，以充分斟酌所提交的证据，从而判定是否适用第 112 条第 (f) 款，若适用，权利要求是否满足第 112 条第 (f) 款的要求。

TrackTime 起诉 Amazon 侵犯了两项专利——'978 专利和 '638 专利，这两项专利涉及在移动设备上利用时间关联的文本记录在多媒体文件中进行导航。Amazon 主张，'978 专利中的两个“可执行程序代码”**权利要求**限制属于《美国法典》第 35 编第 112 条第 (f) 款下的手段加功能权利要求术语，且说明书中缺少相应的结构，导致权利要求不明确。地区法院支持了该主张，并裁定涉案权利要求因不明确而无效。针对 '638 专利，陪审团认定涉案权利要求未被侵犯，且相对于名为 LiveNote 的在先转录软件而言无效。

上诉后，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院关于 '978 专利不明确性的裁决，并将案件发回重审。法院解释称，其在此期间作出的 *Dyfan, LLC v. Target Corp.* 案裁决所要求的分析，超出了地区法院仅着眼于内部证据的有限审视。联邦巡回上诉法院认为，应当完整解读这些**权利要求**限制，并结合权利要求语言的上下文进行理解。联邦巡回上诉法院还强调了考量外部证据的重要性，例如相关领域技术人员将如何理解这些权利要求术语，或者是否存在现成的代码来执行所述功能。

联邦巡回上诉法院维持了针对 '638 专利的判决。法院认定，有充分的证据支持陪审团关于 LiveNote 已公开该权利要求的全部限制，因此该权利要求缺乏新颖性的认定。联邦巡回上诉法院指出，相关证据属于“典型的专家意见之争”，陪审团完全适合对此作出裁决。

Jeremiah Helm 与 Sean Murray 在 Law360 上分析联邦巡回上诉法院关于“大约”及专利权利要求不明确性的裁决

在关于近期联邦巡回上诉法院重大判决的最新 *Law360* 专栏文章中，Knobbe Martens 合伙人 [Jeremiah Helm](#) 和 [Sean Murray](#) 分析了联邦巡回上诉法院在 *Enviro Tech Chemical Services, Inc. v. Safe Foods Corp.* 案中的裁决，该案的关键在于“大约 (about)”一词，并探讨了该案对《美国法典》第 35 编第 112 条下专利权利要求不明确性的影响。他们写道，法院在两家化学处理公司 Enviro Tech Chemical Services 与 Safe Foods Corporation 之间的专利纠纷中作出的裁决，“阐明了试图通过近似词来扩大权利要求范围的危险性”。

Helm 和 Murray 解释了 Enviro Tech 的涉案专利（涉及在化学浴中处理家禽的方法）是如何使用术语“大约”来限定所保护方法所需 pH 范围的。作者指出，虽然在专利权利要求中使用此类近似语言可能带来益处，但这也可能导致权利要求因缺乏明确性而无效，正如 *Enviro Tech* 案所体现的那样。

作者就专利权利要求撰写中近似术语的使用，为从业人员和专利权人提供了几点核心建议。他们建议：“专利权人必须在利用近似语言扩大权利要求范围的意图与权利要求必须具有明确界限的要求之间做好权衡。”此外，在专利权利要求中包含“大约”或“近似”等术语的情况下，作者建议在说明书中对这些术语进行明确定义。最后，他们写道：“从业人员或许希望在撰写权利要求时避免使用近似词，从而彻底绕开不明确性问题。”

阅读 *Law360* 完整文章《精准对待“大约”》，请点击[此处](#)。