September Federal Circuit Newsletter (Chinese)

参考文件虽未明言，专家有力作证：PTAB 可依赖专家证词证明参考文件如何公开缺失的限制

在 *Netlist, Inc. 诉 Micron Technology, Inc. 案*（上诉案件编号：24-1707）中，*美国联邦巡回上诉法院裁定，*即便现有技术参考文件据称未提及某项限制，只要有专家证词解释该参考文件如何教导了该限制，专利审判和上诉委员会 (PTAB) 仍可合理认定该参考文件公开了该限制。

针对专利审判和上诉委员会认定一项涉及计算机内存模块的专利中所有被挑战权利要求均因显而易见而不具可专利性的决定，Netlist 提起了上诉。Netlist 对现有技术是否教导了两项权利要求限制提出了异议：一项涉及启用和禁用经过缓冲器的数据路径，另一项涉及是否在特定时间启用该数据路径。委员会认定现有技术公开了这些限制，并得出被挑战权利要求具有显而易见性的结论。

联邦巡回上诉法院维持了原决定。法院认为，委员会关于 Ellsberry 参考文件教导了按权利要求所述时间启用和禁用数据路径的认定，有实质性证据支持。在得出该结论时，委员会合理依赖了参考文件的公开内容、专家证词以及适用的行业标准，以确定本领域普通技术人员会如何理解该参考文件。Netlist 进一步辩称，即便委员会的决定有实质性证据支持，委员会也存在错误，因其依赖了一份未列入请求书所述理由中的参考文件。Netlist 辩称，委员会不当扩大了该参考文件的作用，将其从仅用于证明本领域一般技术水平，扩展为用于认定显而易见性的现有技术参考文件。然而，法院认为任何所指称的错误均属无害，因为委员会另行独立认定，仅 Ellsberry 文件本身就已公开该技术特征。

Netlist 还辩称，委员会认定 Ellsberry 教导了启用数据路径存在错误，因为 Ellsberry 完全未提及驱动器组件是否具备启用这些数据路径的能力。法院对此不予认同，并认为委员会的决定有实质性证据支持，因为委员会是基于解释了驱动器启用了数据路径的专家证词而得出结论的。法院还指出，Netlist 忽略了委员会作出的另一项替代认定，即 Ellsberry 结合另一份参考文件同样教导了启用数据路径。由于委员会的推理得到了充分阐释且有实质性证据支持，联邦巡回上诉法院维持了原决定。

私下销售不构成第 102(b)(1)(B) 条项下的公开披露

在 *Ncs Multistage Inc., Ncs Multistage, LLC 诉 Nine Energy Service, Inc. 案*（上诉案件编号：25-1000）中，联邦巡回上诉法院裁定，私下销售不构成第 102(b)(1)(B) 条项下的公开披露。

油田服务提供商 NCS Multistage（简称“NCS”）指控 Nine Energy Service（简称“Nine”）的 BreakThru 套管漂浮装置侵犯了 NCS 一项涉及石油和天然气行业所用漂浮工具（用于辅助将长管插入井眼）的专利权利要求。陪审团作出了有利于 NCS 的裁决，认定 Nine 直接和间接侵犯了所主张的权利要求，这些权利要求并非无效，且 NCS 有权获得损害赔偿。地区法院作出了最终判决，Nine 提起上诉。

联邦巡回上诉法院撤销了地区法院的判决。法院驳回了地区法院对“内径”和“套管柱”的权利要求解释。对“内径”一词的解释存在不当，因为除非说明书或申请历史明确表明应作其他解释，否则推定权利要求术语在整个权利要求中具有相同的含义；而在本案中，内在证据并未明确表明该术语在权利要求的不同部分应具有不同含义。法院还裁定，下级法院将“套管柱”一词不当限制为特定尺寸，因为说明书中并未包含明确的尺寸限制。

联邦巡回上诉法院还裁定，NCS 在 2012 年向第三方销售其 Airlock 装置的行为，并不构成第 102(b)(1)(B) 条项下可阻止后续第三方销售成为现有技术的公开披露。NCS 的销售不构成公开披露，因为 NCS 是将该装置装在必须切开的密封黑管中私下出售给一名客户的，技术手册上标有机密字样，且没有任何证据表明公众能够获知权利要求所要求保护的特征。因此，竞争对手随后销售其 TDP-PO 工具及使用该装置的行为构成了现有技术。

最后，联邦巡回上诉法院支持了地区法院排除与 TDP-PO 工具其他销售情况有关的证词和文件的决定；这些证词和文件是在事实证据开示截止前两天披露的，而 Nine 早就知道这些文件的相关性，其延迟披露剥夺了 NCS 针对这些文件作出有效应对的机会。

联邦巡回上诉法院撤销了地区法院关于侵权、专利并非无效及损害赔偿的判决，并将案件发回重审。

前序部分并非规避不利权利要求解释的“通用”逃生通道

在 *Moskowitz Family LLC 诉 Globus Medical, Inc. 案*（上诉案件编号：24-1696）中，联邦巡回上诉法院重申，为专利权利要求主体部分提供引用基础的前序部分可以对发明构成限定。

Moskowitz Family LLC 起诉 Globus Medical, Inc.，指控其侵犯了涵盖脊柱融合手术植入系统和工具的多项专利。地区法院将“通用”一词解释为“设计为使用任何入路（*例如*，后路、前路或侧路）插入脊柱任何区域（*即*颈椎、胸椎或腰椎）的[椎骨/椎体]之间”。Moskowitz 同意被控产品不会侵犯任何包含经上述解释的“通用”特征的权利要求，但辩称仅在前序部分中记载的“通用”一词并不具有限定作用。Globus 提出了不侵权的即决判决动议。法院裁定前序部分具有限定作用，并批准了该动议。Moskowitz 提起上诉，辩称地区法院认定前序部分限定权利要求以及将“通用”解释为“一种规格适用于所有情况”的做法存在错误。

联邦巡回上诉法院维持了原决定。联邦巡回上诉法院解释道，一般规则是“如果前序部分记载了基本结构或步骤，或者对于赋予权利要求生命力、含义和活力是必不可少的，则该前序部分对发明构成限定”。联邦巡回上诉法院分析了这些前序部分，其中记载了一种具有特定特征的“通用”结构。法院得出结论认为，这些篇幅较长且内容详尽的前序部分对于权利要求的含义是必不可少的，因为权利要求主体部分中的术语需要回溯引用前序部分作为其先行词基础。联邦巡回上诉法院进一步解释道，前序部分为本发明必须实现的功能和包含的内容提供了重要的上下文语境。联邦巡回上诉法院随后指出，如果没有各自权利要求的前序部分，权利要求就无法体现说明书中所强调的作为本发明重要组成部分的基本“通用”特性。在裁定前序部分具有限定作用后，联邦巡回上诉法院维持了地区法院对“通用”的解释，认为其恰当地反映了说明书所公开的可用于所有三个脊柱区域且可经调整后用于多种手术入路的工具。

转让所有实质性权利使被许可人可取得与专利权人同等的诉讼地位

在 *Texasldpc Inc. 诉 Broadcom Inc. 案*（上诉案件编号：25-1074）中，联邦巡回上诉法院裁定，转让“所有实质性权利”的许可协议等同于专利转让，允许被许可人根据《美国法典》第 35 编第 281 条以自己的名义起诉专利侵权者，并支持认定专利权人并非《联邦民事诉讼规则》第19 条项下的必要当事人。

TexasLDPC 在未将专利权人德克萨斯农工大学 (Texas A&M University) 列为当事人的情况下，起诉 Broadcom、LSI 和 Avago 专利侵权。经过多年的诉讼，地区法院基于两项理由驳回了起诉。首先，地区法院根据第 12(b)(1) 条以缺乏标的管辖权为由驳回起诉，裁定当 TexasLDPC 停止商业运营并转向仅开展维权活动时，TexasLDPC 的许可协议已自动终止。其次，地区法院根据第 12(b)(7) 条以未将德克萨斯农工大学列为必要当事人为由驳回起诉（因为 TexasLDPC 缺乏“所有实质性权利”），并根据第 19(a)(1)(A) 条驳回起诉（因为在没有德克萨斯农工大学所掌握的许可信息的情况下，无法提供完全的救济）。由于主权豁免使得追加当事人不可行，地区法院驳回了该案，而未在德克萨斯农工大学缺席的情况下继续审理。

联邦巡回上诉法院推翻了原判。法院首先裁定许可协议并未终止，因为该协议明确将维权视为 TexasLDPC 的商业运营活动之一。联邦巡回上诉法院随后裁定，该许可协议转让了“所有实质性权利”且等同于专利转让，因为 TexasLDPC 拥有制造、使用和销售许可产品的独占权，以及“基本上不受限制”地主张专利权并收取侵权损害赔偿的权利。德克萨斯农工大学保留的“出于研究和教育目的”实施专利的权利以及起诉先前非独占被许可人的权利，不足以排除 TexasLDPC 单独提起诉讼的资格。

这一认定也解决了第 19(a)(1)(B) 条项下的审查问题。德克萨斯农工大学并非必要当事人，因为其缺席既不会损害其保护自身利益的能力，也不会使被告面临多重或不一致的义务。在单独论述第 19(a)(1)(A) 条时，联邦巡回上诉法院裁定，第 19 条“不是证据开示工具”，所称需要从缺席当事人处获取证据的理由并不会使该当事人成为“必要”当事人。由于可以向现有当事人提供实质性救济，因此尽管德克萨斯农工大学掌握额外的许可信息，地区法院仍可提供完全的救济。

法院在驳回制裁和律师费动议时必须回应诉前已出现的专利可能无效的警示信号

在 *Epic Tech, LLC 诉 Pen-Tech Associates, Inc. 案*（上诉案件编号：25-1624）中，联邦巡回上诉法院裁定，地区法院必须充分解释其驳回制裁和律师费动议的理由，以便上诉法院进行实质性审查。

Epic Tech, LLC（简称“Epic Tech”）起诉 Pen-Tech Associates, Inc.（简称“Pen-Tech”）侵犯其软件专利。Pen-Tech 根据第 101 条提出的专利无效即决判决动议获准，随后寻求根据第 11 条施加制裁，并根据《美国法典》第 35 编第 285 条、《美国法典》第 28 编第 1927 条以及法院的固有职权，要求支付律师费和诉讼费用。为支持其主张，Pen-Tech 辩称，基于最高法院的 *Alice 案*判决、美国专利商标局 (PTO) 在 *Alice 案*之后根据第 101 条对相关申请中无专利性差异的权利要求作出的驳回决定，以及此前地区法院根据第 101 条宣告相关专利权利要求无效的判决，Epic Tech 在起诉前就已知悉专利可能无效。地区法院驳回了这些动议，Pen-Tech 提起上诉。

联邦巡回上诉法院依据第十一巡回上诉法院的判例法解释道，“只有在法院提供充分解释的情况下，才能对法院驳回第 11 条制裁动议的命令进行实质性上诉审查。” 合议庭推理认为，地区法院需要说明为何 *Alice 案*、PTO 的驳回决定以及先前的无效裁决不足以让 Epic Tech 注意到专利可能无效。此外，由于这些诉前*无效*迹象构成了第 11 条动议的基础，地区法院依赖 Epic Tech 及其律师的诉前*侵权*调查的做法是不当的。因此，合议庭得出结论认为，其无法对地区法院关于第 11 条的裁决进行实质性上诉审查。其同样无法根据联邦巡回上诉法院的法律对地区法院关于第 285 条的裁决进行实质性审查，也无法根据第十一巡回上诉法院的法律对其关于第 1927 条的裁决进行实质性审查。

因此，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院对 Pen-Tech 提出的第 11 条、第 285 条和第 1927 条动议的驳回决定，并将案件发回继续审理。

Jeremiah Helm 和 Sean Murray 在 Law360 中探讨 Wyeth 案判决与可实施性要求

在关于近期备受关注的联邦巡回上诉法院判决的 *Law360* 月度专栏最新一期文章中，Knobbe Martens 合伙人 Jeremiah Helm 和 Sean Murray 探讨了法院在 *Wyeth LLC 诉 AstraZeneca Pharmaceuticals LP 案*中的判决意见，这是一起聚焦于非小细胞肺癌治疗方法的专利侵权纠纷。

作者解释道，该案的关键在于可实施性要求，该要求规定“专利的公开内容必须使本领域普通技术人员无需过度实验即可制造和使用要求保护的发明”。在本案中，Wyeth 仅在其专利公开内容中纳入了其药物单位剂量的体外实验室测试结果，法院认定，基于这些公开内容，需要进行过度实验才能确定用于人类患者的正确剂量。

Helm 和 Murray 探讨了 *Wyeth 案*如何揭示了关于可实施性的立场，与旨在证明专利权利要求相对于相近现有技术并非显而易见的立场之间的矛盾。他们写道：“淡化本领域技术人员从已知技术推导出所发明技术的能力的非显而易见性论证，自然会与依赖本领域技术人员通过常规实验、基于简略公开内容即可实施要求保护的发明的能力来支持可实施性的论证产生冲突。”

作者认为，*Wyeth 案*“很可能引发更多针对可实施性的质疑”，并且“还可能促使专利权人在制定非显而易见性立场时仔细权衡自身专利的公开内容，特别是是否要强调不可预测性并淡化本领域技术人员的实验能力”。

请在 *Law360* 中阅读完整文章《满足可实施性要求》(Meeting The Enablement Requirement)。