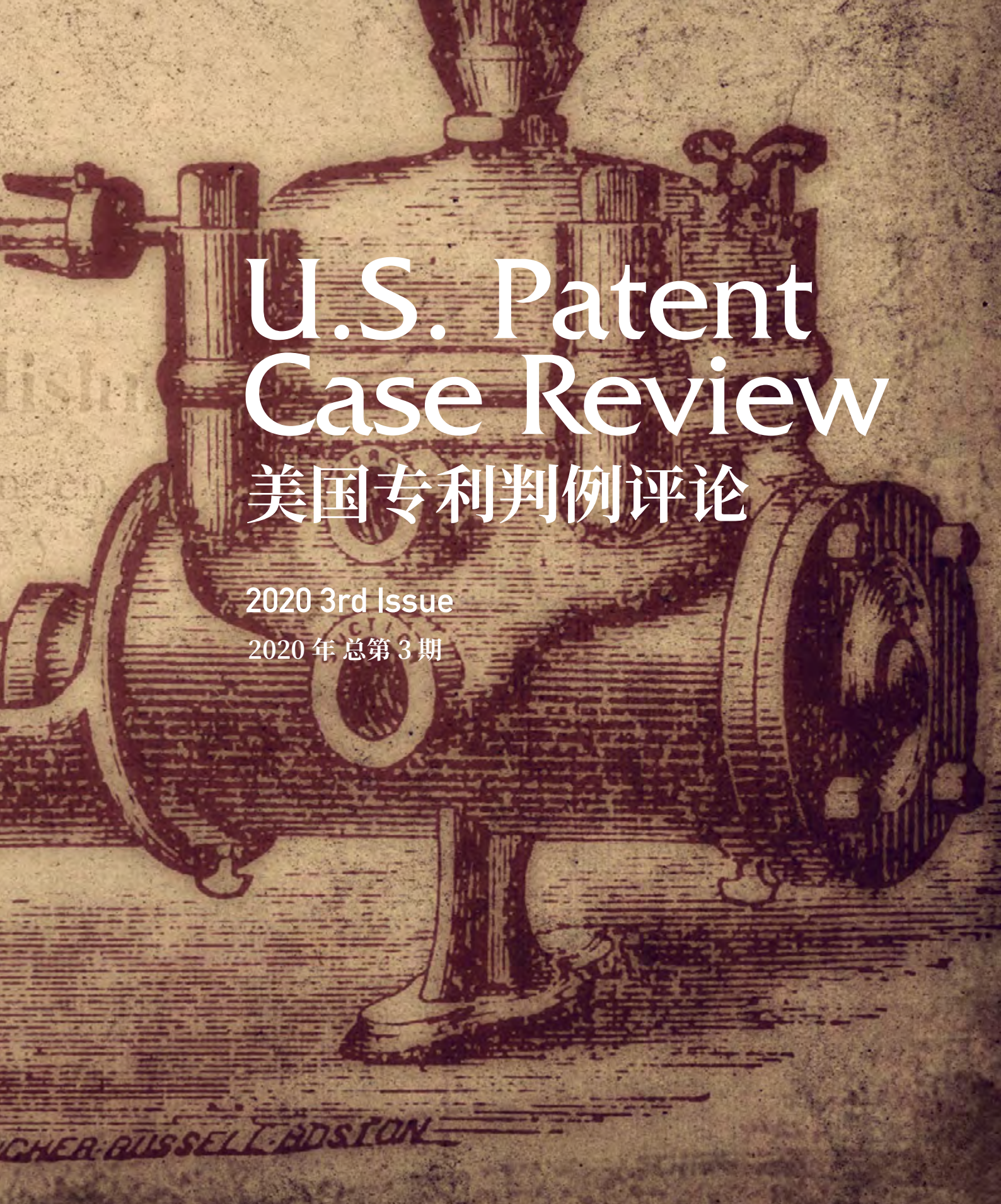




U.S. Patent Case Review

美国专利判例评论

2020 3rd Issue

2020 年 总第 3 期



环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

36th
YEARS
GLOBAL LAW OFFICE
1984-2020



编者按：

近年来，知识产权争端已成为影响我国在美贸易发展的重要因素之一。中国企业在美国频繁被诉专利侵权，与此同时，亦有很多中国企业选择在美国维护自己的专利权。作为知识产权领域的专业团队，环球结合丰富的诉讼经验和对美国法律的专业理解推出此期刊，以期为中国企业在美国提起、应对专利诉讼提供指引与参考，同时为推进中国专利法理论和实践的发展提供参考资料。

本期刊将包括美国联邦最高法院的专利案件判决和美国联邦巡回上诉法院的具有先例判决效力的（precedential）专利案件判决，还可能包括美国联邦巡回上诉法院的无先例判决效力的（nonprecedential）专利案件判决和联邦地区法院的专利案件判决。现推出《美国专利判例评论》2020 年总第 3 期，对 2020 年 3 月份公布的上述判决进行介绍和简评，并将定期更新，敬请关注。

目录

专利权人通过不正当行为获取专利权利的，专利应予无效 GS CLEANTECH CORPORATION v. ADKINS ENERGY LLC	1
对于非直接进口商在进口后实施的专利侵权行为所涉及的货物， 亦可适用《1930 年美国关税法》337 条款禁止货物进口 COMCAST CORP. v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION	7
计算机软件发明的专利适格性如何判断 CUSTOMEDIA TECHNOLOGIES, LLC v. DISH NETWORK CORPORATION, DISH NETWORK LLC	12
专利审查历史中的限缩性解释可使专利免于被无效 KAKEN PHARMACEUTICAL v. ANDREI IANCU (USPTO)	16
专利审查档案用于解释权利要求时应以其明确陈述为准，无需达到弃权声明的程度 PERSONALIZED MEDIA COMMUNICATIONS, LLC v. APPLE INC.	21
法院可以出于公平考虑不适用在先起诉原则 (First-To-File Rule) COMMUNICATIONS TEST DESIGN, INC. v. CONTEC, LLC	26
对陪审团指示的异议应在初审中提出以保留在上诉中提出此抗辩的机会 HAFCO FOUNDRY AND MACHINE CO., INC. v. GMS MINE REPAIR AND MAINTENANCE, INC.	29
富集人体特定 DNA 的方法满足专利适格性 ILLUMINA, INC., SEQUENOM, INC., v. ARIOSA DIAGNOSTICS, INC., ROCHE SEQUENCING SOLUTIONS, INC., ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC.,	33
提起 IPR 程序的一年时间期限届满后，申请人不可再通过第 35 U.S.C § 315(c) 条 以参与诉讼的方式提起新的 IPR 程序或增加争议焦点 FACEBOOK, INC. v. WINDY CITY INNOVATIONS, LLC	40
本期作者简介	46
版权与免责	52



专利权人通过不正当行为获取专利权利的， 专利应予无效

GS CLEANTECH CORPORATION V. ADKINS ENERGY LLC

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：GS Cleantech Corp. v. Adkins Energy LLC, 951 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2020)

裁决日期：March 02, 2020

一、案情介绍

上诉人是第 7,601,858 号美国专利（“858 号专利”）、第 8,008,516 号美国专利（“516 号专利”）、第 8,008,517 号美国专利（“517 号专利”）、第 8,283,484 号美国专利（“484 号专利”）（合称为“涉案专利”）的专利权人，涉案专利均于 2004 年 8 月 17 日提交专利申请，均涉及从干磨乙醇厂的副产物酒糟中回收石油的方法。涉案专利从 2007 年开始陆续由原专利权人转让给本案上诉人。2009 年至 2014 年间，上诉人针对本案被上诉人在内的多个潜在侵权人提起专利侵权诉讼，该等诉讼被合并为一起跨地区诉讼案件（multidistrict litigation case）。在该跨地区诉讼案件审理过程中，被上诉人请求印第安纳州联邦地区法院（“一审法院”）作出关于涉案专利有效性的即决判决（summary judgment）。经审查，基于涉案专利发明人及上诉人违反《美国专利法》第 35 U.S.C. § 102 条 (b) 款规定的销售阻却（on-sale bar）并故意欺骗美国专利与商标局（“USPTO”）的不正当行为（inequitable conduct），一审法院认定涉案专利无效。上诉人不服并向美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）提起上诉，CAFC 最终维持了一审法院的判决。

（一）关于涉案专利研发及专利申请过程

2003 年 6 月，涉案专利发明人利用明尼苏达州一家干磨乙醇厂（“案外人第三方”）提供的酒糟水和酒糟浆（thin stillage and syrup）样品进行了测试，并得出“2003 年 6 月版报告”（June 2003 Report）；

2003 年 7 月，涉案专利发明人再次进行“2003 年 7 月版测试”（July 2003 Test），并完成其乙醇石油回收系统（the ethanol oil recovery system）的绘图工作；

2003 年 8 月 1 日，涉案专利发明人向案外人第三方发送邮件，称其愿意提供给案外人第三方一次无风险的石油回收系统试用机会，并附随一份落款日期为 2003 年 7 月 31 日的“2003 年 7 月版建议书”（July 2003 Proposal）¹，该“2003 年 7 月版建议书”称案外人第三方有六十天的免费试用期限，试用期满后，案外人第三方可选择购买该石油回收系统或者将之归还涉案专利发明人；

2003 年 8 月 18 日及 19 日，涉案专利发明人至案外人第三方处现场推销该石油回收系统，称该石油回收系统能够实现有益效果并可产生额外利润；

2004 年 2 月，涉案专利发明人与其当时的代理人（“原代理人”）开始筹备涉案专利申请事宜，期间，原代理人曾提示涉案专利发明人关于《美国专利法》第 35 U.S.C. § 102 条 (b) 款规定的销售阻却，并询问涉案专利是否在关键日期（critical date，专利申请日之前一年，即 2003 年 8 月 17 日）之前有过销售或许诺销售的情况，但涉案专利发明人并未告知原代理人“2003 年 7 月版建议书”的存在。此外，涉案专利发明人还就其临时专利申请及可能涉及的销售阻却问题在 USPTO 官方网站上进行了检索。

2004 年 8 月 17 日，涉案专利发明人以原单位名义（“原专利权人”）提交涉案专利申请；

2007 年 5 月开始，涉案专利陆续由原专利权人变更为本案上诉人；

2009 年 10 月开始，涉案专利陆续获得授权。

¹ 本案审理过程中，上诉人抗辩称其提供该“2003 年 7 月版建议书”是为了获取石油回收系统运行所需的更多数据和测试机会，而案外人第三人则认为“2003 年 7 月版建议书”构成购买要约。

在涉案专利涉诉期间，上诉人委托变更后的代理人（“代理人”）就“2003 年 7 月版建议书”问题先后提交了两份信息披露声明（Information Disclosure Statement）。其中，第一份声明主张：“2003 年 7 月版建议书”是在 2003 年 8 月 18 日（即关键日期之后）由涉案专利发明人亲手递送给案外人第三方的，不适用销售阻却。第二份声明主张：“2003 年 7 月版建议书”确是 2003 年 8 月 1 日发送的，但由于“未签署”（unsigned），其意义不同于 2003 年 8 月 18 日递交版，但上诉人并未就其意义做出具体说明。

（二）关于一审法院程序

2009 年至 2014 年间，上诉人针对本案被上诉人在内的多个潜在侵权人提起专利侵权诉讼，该等诉讼被合并成一件跨区域诉讼案件。2013 年，上诉人请求一审法院作出（专利侵权之）即决判决，而被上诉人则请求一审法院作出涉案专利无效之即决判决（summary judgment on invalidity），经审查，一审法院认定专利侵权不成立，但根据销售阻却、先占性以及显而易见性等原则²，认定涉案专利无效。

关于销售阻却的法律适用，虽然《美国发明法》（America Invents Act, “AIA”）对《美国专利法》第 35 U.S.C. § 102 条做出了修改³，但修改后的条款仅适用于申请日在 2012 年 9 月 16 日及之后的专利，因此本案中仍适用修改前的《美国专利法》第 35 U.S.C. § 102 条规定。在此基础上，一审法院通过 Pfaff 标准⁴认定：首先，“2003 年 7 月版建议书”构成商业许诺销售。“2003 年 7 月版建议书”中包含了如何实现涉案专利方案以及报价等销售合同的主要元素（major elements），涉案专利发明人和案外人第三方的沟通内容亦包含了该等石油回收系统如何工作、如何构成、如

何设置、如何完成以及其运行成本等信息，虽然案外人第三方当时并未选择购买该等石油回收系统，但根据《统一商法典》（Uniform Commercial Code, “UCC”）的规定，本案中涉案专利发明人发送的经签署的建议书（signed proposal）已经构成商业合同（commercial contract）。其次，在关键日期之前，涉案专利已做好申请专利的准备（ready for patenting），可以付诸实施（reduced to practice），或是足以使他人根据其附图或书面描述实施该发明创造。涉案专利发明人制作该石油回收系统图表并将之提供给案外人第三方试用，亦表明其已经知晓涉案专利方法可以付诸实施。基于上述两点理由，一审法院判决 859 号专利、516 号专利、517 号专利全部无效、484 号专利独立权利要求 30 无效。

一审法院作出即决判决后，进行了一次不正当行为（inequitable conduct）庭审，庭审中，涉案专利发明人及其代理人证实了（testified）一审法院的认定，即：涉案专利在发明人将“2003 年 7 月版建议书”提供给案外人第三方时即已经做好申请专利的准备（ready for patenting），但上诉人缺乏对其应向 USPTO 承担的披露义务的尊重，故意隐瞒涉案专利研发及申请过程的重要事实，实施了不正当行为。针对代理人的不正当行

² 本案上诉过程中，CAFC 仅针对一审程序中涉及的销售阻却进行了详细论证，经考量上诉人的其他上诉理由及上诉意见，CAFC 认为均没有价值（without merit），因而未予支持。

³ 相对于《美国专利法》第 35 U.S.C. § 102 条规定，AIA 增加了“以其他方式为公众所知”这一规定。

⁴ 本 Pfaff 标准为 Pfaff v. Wells Elec., Inc., 525 U.S. 55 (1998) 案中确立的规则，Pfaff 案就《美国发明法》第 102 条的“销售”设定了两个条件：一是该发明是商业销售或者许诺销售的对象，二是该发明已为获得专利作好准备。

为，一审法院主张，在代理人协助上诉人提交两次声明过程中，代理人未曾询问涉案专利发明人有关涉案专利研发及申请过程的关键问题及其文件，属于无视潜在风险，故意或不合理的限缩调查范围，因此代理人要么是故意隐瞒重要事实，要么就是怠于发现该等事实，并参与实施了不正当行为。

（三）关于 CAFC 程序

根据 *Energy Heating, LLC v. Heat On-The-Fly, LLC*, 889 F.3d 1291, 1299 (Fed. Cir. 2018) 案的认定，不正当行为是由审理法院酌情决定的正当事项 (equitable issue)，因此本案中 CAFC 根据裁量权滥用的标准对其重新审查。同时，CAFC 引用 *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276, 1290 (Fed. Cir. 2011) 案重申，在专利纠纷案件中，被控侵权人如欲主张专利权人存在不正当行为，则其必须提供明确且具有说服力的证据证明专利权人：（1）知晓在先商业销售 (prior commercial sale) 的存在；（2）知晓该等在先商业销售构成专利有效性判定的实质性障碍；以及（3）故意隐瞒该等在先商业销售的存在。

CAFC 认为，一审法院在认定涉案专利发明人及上诉人实施了不正当行为的前提下，认定涉案专利应予无效，并未滥用其裁量权，理由如下：

首先，上诉人实施了许诺销售行为。“2003 年 7 月版建议书”构成了商业许诺销售，其中涵盖了能够实现涉案专利方法的主要内容以及报价。

其次，涉案专利方法在关键日期之前即已经具备申请专利的条件。涉案专利发明人早在

2003 年 6 月至 7 月时即已经做了两次测试，表明涉案专利方法已经可以付诸实施 (reduced to practice) 并被实现 (performed)。此外，根据涉案专利发明人公开的实验测试结果、石油回收系统图表 (the Ethanol [Oil Recovery] System Diagram) 以及其和案外人第三方的沟通内容可知，包括案外人第三方在内的其他人根据涉案专利发明人披露的前述信息亦可以实施涉案专利方法。

最后，上诉人及其代理人具有向 USPTO 隐瞒前述事实的故意。依据如下：（1）涉案专利申请过程中，原代理人曾提示并询问涉案专利发明人销售阻却事宜，涉案专利发明人亦曾在 USPTO 官方网站上搜索有关销售阻却的信息，由此可知，上诉人知晓“2003 年 7 月版建议书”具有阻碍涉案专利授权的可能；（2）涉案专利发明人及代理人保留 (withhold) 有关 2003 年两次测试的证据并主张涉案专利方法 2004 年才得以付诸实施，更未披露与案外人第三方交易的事实，具有欺骗 USPTO 的故意；（3）上诉人及其代理人曾试图通过免费许可、诉讼等方式胁迫案外人第三方协助其“证明”涉案专利的有效性；（4）涉案专利发明人及其代理人曾向 USPTO 提交一份错误声明，声称“2003 年 7 月版建议书”是关键日期之后才发送给案外人第三方的；（5）涉案专利发明人及其代理人未曾主动向 USPTO 更正其第一份错误声明，而且在其后第二份声明中，涉案专利发明人称其在 2003 年 8 月 1 日邮件中发出的“2003 年 7 月版建议书”是未签署版 (unsigned)，不同于其 2003 年 8 月 18 日亲自递交给案外人第三方的版本，但并未说明二者的实质区别，即，其再次提交了错误声明。

对于上述认定内容，上诉人提出了多个相反的观点，但均未被 CAFC 支持。最终，CAFC 维持了一审法院判决。

二、简评

本案中，上诉人及涉案专利发明人在涉案专利申请阶段以及涉案专利涉诉后均实施了不正当行为。在涉案专利申请阶段，涉案专利发明人明知其在关键日期之前进行了许诺销售行为，仍故意隐瞒不向 USPTO 披露该等信息，从而使得涉案专利得以授权，违反了销售阻却的成文法规定；涉案专利涉诉后，在不得不披露其在关键日期之前的许诺销售行为时，上诉人仍通过两次提交错误声明、胁迫第三方案外人的不当方式掩盖其不正当行为，而上诉人的掩盖行为，又侧面印证了其“明知涉案专利许诺销售构成专利有效性判定的实质性障碍而故意隐瞒 USPTO”的事实。最终使得 CAFC 在此基础上，维持了一审法院判决。

一审法院及 CAFC 在本案中的裁判观点与美国联邦最高法院在 2019 年初做出的 *Helsinn Healthcare S. A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al*, 586 US _ (2019). (以下简称“*Helsinn 案*”) 的裁判原则相一致，*Helsinn 案*中，联邦最高法院认为，专利权人 *Helsinn* 在关键日期之前的销售行为，尽管没有公开专利发明的细节，仍然构成现有技术而导致该专利无效。本案中，涉案专利技术方案在关键日期之前的许诺销售，已经使其丧失了新颖性而成为现有技术，因此，一审法院及 CAFC 在认定涉案专利发明人在关键日期之前存在许诺销售行为且已为获得专利做好准备的情况下，进一步认定其构成销售阻却并最终导致涉案专利无效。

*Helsinn 案*及本案对我国申请人而言均具有重要的警示意义。无论在中国还是在美国提交专利申请，申请人都要注意对发明内容进行保密，避免因过早公开而丧失获得专利权利的机会。

根据美国联邦最高法院及 CAFC 的裁判原则，我国企业和个人向美国提交专利申请前，应避免在申请日前销售 / 许诺销售包含发明创造的产品，不论这种销售 / 许诺销售是否公开了发明创造的细节，也不论该销售 / 许诺销售发生在美国还是其他国家。申请日前已经销售 / 许诺销售了包含发明创造的产品时，申请人应当在关键日期后一年内向 USPTO 提交专利申请，以避免销售阻却导致专利申请无法获得授权或者授权后被无效。美国的销售阻却理论不同于我国的丧失新颖性的公开理论。在我国法律框架下，导致新颖性丧失的情况主要包括三种情况，出版物公开、使用公开和其他公开。无论哪种公开方式，采取的是比较实质性的公开标准，即要求专利相关技术方案的实质公开，如果仅仅是许诺销售，没有公开专利技术方案细节，则不构成公开，不丧失新颖性。这一点与美国的实践不同，本案中申请日之前的许诺销售行为并未公开专利发明的细节，但依然构成了销售阻却导致专利无效。

需要特别注意的是，相比于美国专利法规定的以申请日前一年作为不丧失新颖性的宽限期，我国专利法规定的发明创造宽限期仅为申请日前六个月，且对宽限期的适用设置了严格的限制条件，即，我国专利法规定的不丧失新颖性的宽限期仅适用于在下列三种情形：（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

CAFC 判决原文请见:

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-2231.Opinion.3-2-2020_1543098.pdf

联系律师:

桂 佳 | 合 伙 人 | 环 球 律 师 事 务 所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合 伙 人 | 环 球 律 师 事 务 所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合 伙 人 | 环 球 律 师 事 务 所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合 伙 人 | 环 球 律 师 事 务 所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn



对于非直接进口商在进口后实施的专利侵权行为所涉及的货物，亦可适用《1930 年美国关税法》 337 条款禁止货物进口

COMCAST CORP. v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：Comcast Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 951 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2020)¹

裁决日期：March 2, 2020

¹cert. denied, No. 19-1173, 2020 WL 3405871 (U.S. June 22, 2020)

一、案情简介

申请方向美国国家贸易委员会（“International Trade Commission, ITC”）提起投诉，认为被申请人一、被申请人二和被申请人三（“上诉方”）违反了《1930 年关税法》第 337 节（“337 条款”）。

根据 337 条款的规定，货物所有人、进口人、收货人或其代理人将货物进口至美国或在美国销售时使用不公平竞争方法和存在不公平行为（主要指侵犯在美国有效且可执行的专利权、商标权、版权和工业设计等知识产权，或存在侵犯商业秘密、假冒经营、虚假广告、违反反垄断法等行为），其威胁或效果足以摧毁或实质损害美国国内产业，或阻碍此类产业的建立，或限制、垄断了美国的贸易和商业，这种不公平竞争方式和不公平行为即属非法，ITC 可以主动或依申请对该行为进行调查。

本案中，申请方向 ITC 主张侵犯了其第 8,006,263 号美国专利（“263 号专利”）和第 8,578,413 号美国专利（“413 号专利”）的专利权。263 号和 413 号专利描述和说明了一种用于远程访问电视节目的交互式电视节目指南系统。所述权利要求有一个远程节目指南访问设备，如移动设备，通过远程访问链路连接到交互式电视节目指南系统，借以远程访问节目指南系统。

ITC 认为，被诉产品为使用于被申请人一的 X1 系统中的 X1 机顶盒，虽然该产品由被申请人二和被申请人三作为登记在案的进口商进口至美国，然而，由于被申请人一充分参与了被诉产品的设计、生产和进口的全过程，因此在适用 337 条款时被申请人一应当被认定为进

口行为实施者。

ITC 认定被申请人一的客户通过使用被申请人一的 X1 系统直接侵犯了 263 号专利和 413 号专利的专利权，而被申请人一实施了引诱侵权行为。因此，被申请人一进口使用于侵权系统之中的 X1 机顶盒违反了 337 条款的规定。对于被申请人二和被申请人三，ITC 认为两者并未直接侵犯专利权，因为其并不提供涉案专利权利要求所需的“远程访问设备”，同时亦认为其并不构成间接侵权，因为机顶盒具有实质性的非侵权用途。

ITC 基于被申请人一违反 337 条款的认定，下达了有限排除令和禁止令。其中，有限排除令不允许被申请人一进口 X1 机顶盒至美国，包括由被申请人二和被申请人三代表被申请人一实施进口行为。而禁止令是针对被申请人一一方下达的，禁止其在美国实施进口、销售、许诺销售、租赁、许诺租赁、分销侵权产品及组件等行为。

三被申请人均不服 ITC 作出的决定和命令，向 CAFC 提出上诉。本案中，各方对于被申请人一的客户直接实施了侵犯 263 号和 413 号专利权的行为，以及被申请人一引诱其客户实施直接侵权行为没有争议。上诉涉及的争议问题和法院主要认定如下：

首先，上诉方提出了驳回起诉申请（Motion to Dismiss），认为在本案上诉审理期间，涉案专利保护期已经届满，使得诉讼继续进行已无必要，应当驳回诉讼。CAFC 考虑到 ITC 在本案外的两起有关申请方未到期专利的调查涉及到本案进口的 X1 机顶盒，而两起案外未决调查很可能会受到本上诉裁决的影

响，CAFC 认定，充分的附带后果使得本案并不属于诉由消失之事项，从而驳回了上诉人的驳回诉讼申请。

其次，被申请人一主张 ITC 基于 337 条款的职权仅限于排除进口时构成侵权的货物。本案中，除非 X1 机顶盒与被申请人一在美国境内的服务器以及客户的移动设备相结合，否则不会构成侵权，本案被诉产品在进口时并未侵犯专利权，因此不属于 337 条款所规定的“侵权货物”。CAFC 引用了 *Suprema, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 796 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2015) 案（*Suprema* 案）中的认定，认为 337 条款考虑了侵权可能在进口后发生的情形，适用于进口后的侵权。ITC 对 337 条款所规定的“侵权货物”一词的解释包含由于销售商的引诱而在进口后直接侵权的货物是合理的。

再次，被申请人一主张其并非被诉产品的进口商，仅在被申请人二和被申请人三进口涉案机顶盒后，被申请人一才获得进口的机顶盒的所有权。CAFC 认为这一问题属于事实问题，且 ITC 对被申请人一控制 X1 机顶盒进口的事实认定具有充分的证据支持。例如 X1 机顶盒是根据被申请人一的系统和要求量身定做的，需要符合其规格和标准要求；被申请人一向被申请人二和被申请人三提供详细的技术文档以确保 X1 机顶盒按照被申请人一的要求在其网络中运行并向被申请人一的用户提供服务；被诉产品仅为被申请人一设计，且被申请人一限制被申请人二在未经被申请人一许可的情况下销售产品等。因此，被申请人一属于 337 条款所规定的进口行为实施者。ITC 关于由被申请人一或为被申请人一进口货物用于侵权用途的认定具有充分证据支持，符合法律和先例，CAFC 予以维持。

与此同时，被申请人二和被申请人三还上诉称，337 条款的排除令仅限于任何主体违反 337 条款规定进口的货物，而他们并未被认定为直接侵权人或间接侵权人，因此有限排除令不应适用于他们。CAFC 认为 ITC 有权酌情选择与非法贸易行为相适应的救济措施。ITC 的有限排除令仅限于被申请人二和被申请人三代表被申请人一进口的被诉产品的范围，与制止非法侵权有关，属于 ITC 自由裁量的范围。

综上，CAFC 最终作出了维持 ITC 所做的决定和命令的裁决。

二、简评

根据美国《1930 年关税法》，ITC 可以对进口贸易中的不公平行为发起调查并采取制裁措施。因为该调查和制裁所依据的是《1930 年关税法》337 条款的规定，因此，此类调查一般称之为“337 调查”。

本案涉及的主要条款是《1930 年关税法》337 节第 (a) 条第 (1) 款第 (B) 项，其主要内容为：除第 (2) 款另有规定外，以下行为均为非法，当美国国际贸易委员会发现有以下行为时，应依据本节规定以及其他法律予以处理：……(B) 所有人、进口人或收货人向美国进口、为进口至美国而销售或进口后在美国境内销售下列货物：(i) 侵犯有效且可实施的美国专利或依据第 17 编登记的美国版权的；或者 (ii) 是按照或利用有效且可实施的受美国专利权利保护的方法所制造、生产、加工和开采的。

本案中，CAFC 对于如何理解和适用 337 条款及其中部分具体概念，进行了具体分析并给出了有指导价值的认定，对于参与和接受 337 调查

以及可能的处罚幅度做出了司法指引。具体而言包括：

第一，专利保护期届满并不会直接导致上诉案件的驳回。在法院审理中，驳回诉讼动议是指纠纷一方当事人要求排除法院对本案的审理。驳回诉讼的理由可包括缺乏案件管辖权、缺乏属人管辖权、送达不足、未陈述可据以获得救济的权利主张等等。本案中，虽然在 CAFC 审理上诉案件期间，涉案 263 号和 413 号专利的保护期已经届满，但考虑到本案的审理结果对于 ITC 正在进行的针对被申请人一的涉及申请人其他未到期专利的调查仍有持续影响，CAFC 驳回了被申请人一的驳回诉讼动议，继续审理本案并作出裁决。可见，即使涉案专利在 CAFC 审理上诉案件的过程中已届保护期，当判决将影响未来的诉讼或行政行为时，CAFC 对于具有该种附带后果的案件将继续审理。

第二，进口后构成侵权的货物亦属于《1930 美国关税法》的 337 条款涵盖的货物范围。本案中，涉案进口的 X1 机顶盒在进口当时单独并不构成对涉案专利的侵犯，只有将其用于被申请人一的 X1 系统中时，该系统才构成侵权，且 ITC 亦认可涉案 X1 机顶盒具有实质性的非侵权用途。即便如此，CAFC 引用 *Suprema* 案中的认定，确认 ITC 就 337 条款适用于进口后构成侵权的货物的认定正确。在 *Suprema* 案件中，CAFC 认为 337 条款考虑到了侵权行为可能在进口后发生。该规定将“进口侵权货物后在美国境内销售”定义为非法，而将不公平定义为进口将侵权（即进口后销售）的货物，从而将进口中的不公平贸易行为与侵权行为区分开来。法院认为，337 条款 (a) (1) (B) 中“进口后……销售”的表述确认了 ITC 有权关注进口后的活动以确定侵权行为的完成。因此，即使货物在

进口当时并不侵犯专利权，ITC 可以关注收货人在货物进口后是否将其用于实施侵权行为或组装为侵权产品的一部分，进而对该货物将来的进口进行限制和制裁。

第三，进口行为实施者并不局限于登记在案的进口商。本案中，被申请人一虽然并非登记在案的进口商，但 CAFC 认为其充分参与和控制了涉案产品的设计、制造和进口，且 X1 机顶盒”是根据被申请人一的系统和要求量身定做的，无法在其他有线电视运营商的系统中运行，因此认定被申请人一属于 337 条款所规定的进口行为实施者。可见，当某一主体对于进口的过程具有广泛控制和充分了解时，即便其并非登记在案的进口商，亦可能在适用 337 条款时被认定为进口行为实施者。

最后，排除令可以适用于非侵权主体。本案中，被申请人二和被申请人三并未被认定为直接或间接侵权人，但 ITC 依然对该两主体实施了有限排除令。CAFC 基于该排除令仅限于排除代表被申请人一实施进口的，使用目的为侵犯涉案专利权的货物，认可了 ITC 针对非侵权人颁布的有限排除令的救济措施属于其合法行使自由裁量的范围。由此可见，为了防止不公平贸易或侵权行为的实施，ITC 亦可以对非侵权主体在合理范围内下达有限排除令。

综上所述，从程序上看，如果案件审理及其结果对于后续案件存在影响，即便涉案专利权保护期届满，法院亦不会轻易终结案件的审理。从实体上看，无论是 337 条款中的进口商确定、侵权货物认定以及有限排除令的颁发上，ITC 和 CAFC 均会从涉案主体及其实施的行为和效果综合进行考虑，而并非机械进行解释和适用。本案有助于中国企业在 337 调查中准确

理解法律适用的标准和尺度，进行有效应对，
并做出积极调整。

CAFC 判决原文请见：

[http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-
orders/18-1450.Opinion.3-2-2020_1543049.pdf](http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1450.Opinion.3-2-2020_1543049.pdf)

联系律师：

桂 佳 | 合 伙 人 | 环 球 律 师 事 务 所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合 伙 人 | 环 球 律 师 事 务 所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合 伙 人 | 环 球 律 师 事 务 所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合 伙 人 | 环 球 律 师 事 务 所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn



计算机软件发明的专利适格性如何判断

**CUSTOMEDIA TECHNOLOGIES, LLC v.
DISH NETWORK CORPORATION, DISH NETWORK LLC**

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：Customedia Techs., LLC v. Dish Network Corp., 951 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2020)

裁决日期：March 6, 2020

一、案情介绍

本案上诉人曾根据商业方法专利过渡计划 (Transitional Program for Covered Business Method Patents) (“CBM 审查”) 申请对上诉人的第 8,719,090 号美国专利 (“090 号专利”) 和第 9,053,494 号美国专利 (“494 号专利”) 的特定权利要求进行复审, 美国专利审判与上诉委员会 (Patent Trial and Appeal Board) (“PTAB”) 依据《美国专利法》第 35 U.S.C. § 101 条、第 35 U.S.C. § 102 条以及第 35 U.S.C. § 112 条做出了最终书面裁决 (final written decisions)。上诉人提出上诉, 经过审理, CAFC 维持了 PTAB 的决定, 依据《美国专利法》第 35 U.S.C. § 101 条认定 090 号专利的权利要求 1-6、8、17 和 23, 以及 494 号专利的权利要求 1-4、6-7、16-19、23-24、26-28、32-36 和 41 (合称“涉案权利要求”) 不具有专利适格性 (ineligible)。

090 号专利和 494 号专利使用同一份说明书, 公开了一个综合性广告数据管理和处理系统。090 号专利权利要求 1 描述了一个用于自动传输指定广告数据的数据传输系统。在该系统中, 广告数据由一个可编程的本地接收单元 (programmable local receiver unit) 接收和处理, 该本地接收单元包括至少一个单独控制及储存广告数据的存储区, 专门适用于存储具体确定的广告数据。

本案的争议焦点是涉案发明是否具有《美国专利法》第 35 U.S.C. § 101 条规定的专利适格性。第 35 U.S.C. § 101 条规定, 任何人发明或发现任何新的且有用的方法、机器、产品或物质的组成, 或前述事项的任何新的且有用的改进, 在符合本法的要求和条件的情况下, 均可获得专利权。根据美国联邦最高法院 (“SCOTUS”) 在先例中的认定, “自然界的法则、自然现象和抽象概念

不具有专利适格性”。(见 *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208, 216 (2014), 引自 *Assoc. for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. 576, 589 (2013))

本案中, CAFC 遵循 SCOTUS 的两步测试框架 (two-step framework) 来确定涉案权利要求的专利适格性。第一步, 确定涉案权利要求是否指向一个“不具有专利适格性的概念” (“patent-ineligible concept”), 比如一个抽象概念 (an abstract idea)。如果是的话, 则进行第二步测试, 分别从单独要素的角度和作为“有序组合”的角度, 考虑每一项权利要求的要素, 以确定附加要素是否将权利要求的本质转换为具有专利适格性的申请。(见 *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208, 216 (2014), 引自 *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 566 U.S. 66, 78-79 (2012))

在第一步测试 (*Alice Step One*) 中, 上诉人认为, 其发明并非仅仅指向一个抽象概念, 而是改善了计算机本身的功能, 即通过提供预留的专用于广告数据的存储区, 改善了数据传输系统存储广告数据的能力, 提高了数据传输的速度和效率, 并防止了系统因存储空间不足而无法运行。对此, CAFC 认为, 涉案权利要求只提到为广告数据“预留内存, 以确保存储空间对于至少一部分广告数据是可用的”, 但是, 说明书未提及与该数据传输系统相关的计算机功能方面的任何具体的结构性或创造性改进。涉案权利要求“并不能使计算机更快、更有效地运行, 也不能解决任何技术问题”。因此, CAFC 认为, 涉案权利要求指向使用计算机向用户传输有针对性的广告这一抽象概念, 而非对计算机功能的改进; 即便接受上诉人的主张, 涉案发明至多是对定向广告这一抽象概念的改进, 而计算机在这一过程中仅仅被作为一种工具使用。

CAFC 引用判例进一步说明，对计算机功能的改进要具有专利适格性，权利要求必须指向计算机本身或网络平台本身的功能的改进。因此，在审查这一问题时，应当考虑权利要求着眼于计算机性能的具体改进，还是着眼于相当于抽象概念的过程，而计算机在其中仅仅被作为一个工具调用。

（见 *Visual Memory LLC v. NVIDIA Corp.*, 867 F.3d 1253, 引自 *ENFISH, LLC v. Microsoft Corp.*, 822 F.3d 1327）

在第二步测试(*Alice* Step Two)中, 上诉人主张, 涉案权利要求使用可编程接收单元将一部分存储空间专门用于存储指定广告数据, 这一做法比在先技术更具有创新性 (innovative), 因此涉案权利要求具有专利适格性。对此, CAFC 认为, 除了传输定向广告这一抽象概念外, 权利要求只列举了通用的计算机组件, 包括一个可编程接收单元, 一个广告数据存储区, 一个远程账户交易服务器和一个广告数据处理器; 并且, 由说明书可知, 前述存储设备“可为本领域已知的音频 / 视频信息的任何存储设备”, 接收单元可包括“可接收传输任何类型的数字或广播信息信号的任何数字或模拟信号接收器和 / 或发射器”。因此, 涉案权利要求仅仅调用了通用的、已有的计算机, “等同于重复那些为人熟知的、常规的、传统的事项”(“amounts to a recitation of what is well-understood, routine, and conventional.” *SAP*, 898 F.3d at 1170)。因此, CAFC 认定, 无论是从单独要素的角度, 还是从作为“有序组合”的角度考虑, 涉案权利要求的要素并未述及一项创造性概念, 不足以使得指向抽象概念的涉案权利要求具有专利适格性。

二、简评

对于涉及计算机软件的发明是否具有专利适

格性这一问题, *Alice* 案是一个具有里程碑意义的案件。在该案中, SCOTUS 明确指出, 调用计算机并不一定会把一个抽象概念转变成具有专利适格性的发明 (见 573 U.S. at 223.), 应当适用 *Mayo* 案确立的两步测试法对涉及计算机软件的发明是否具有专利适格性进行分析和判断。该案中的特定权利要求被认为不具有专利适格性, 原因在于, 该等权利要求仅仅是“使用某种非特定的通用计算机”来实施的, 并非“旨在改善计算机本身的功能”。(见 573 U.S. at 225–26.) 在 *Alice* 案之后, 诸多专利权人抓住 SCOTUS 在 *Alice* 案中的上述表述, 主张其权利要求改善了计算机本身的功能, 本案中上诉人也是如此。

在判断上诉人的涉案专利的特定权利要求是否具有专利适格性时, CAFC 沿用了 SCOTUS 在 *Alice* 案中适用的两步测试法, 并通过列举诸多实例的方式, 对于“改善计算机本身的功能”与“调用计算机作为一种工具以改进一种基本实践或抽象过程”两种情况进行进一步的区分。例如, CAFC 列举了最近的 *Koninklijke KPN N.V. v. Gemalto M2M GmbH*, 942 F.3d 1143, 1151–52 (Fed. Cir. 2019) 案, 在该案中, 关于一个生成检查数据的系统的权利要求被认定具有专利适格性, 因为该系统能够检测出现有技术系统无法检测到的持续性系统误差, 从而改进了检测数据传输中系统性误差的整体技术流程的功能。又如, 在 *Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA)*, 792 F.3d 1363, 1369–70 (Fed. Cir. 2015) 案中, CAFC 认定, 关于为个人用户提供量身定做网页的系统的权利要求不具有专利适格性, 原因在于, 主张在计算机上应用抽象概念所必然涉及的改善的速度或效率, 不足以认定该等权利要求是对计算机功能的改进。

对于“改善计算机本身的功能”能够使得涉

及计算机软件的发明具有专利适格性这一问题，我国《专利审查指南》也反映出了与 CAFC 类似的观点。《专利审查指南》第九章“关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定”指出，“如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了改善计算机系统内部性能，通过计算机执行一种系统内部性能改进程序，按照自然规律完成对该计算机系统各组成部分实施的一系列设置或调整，从而获得符合自然规律的计算机系统内部性能改进效果，则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案，属于专利保护的客体。”

尽管《专利审查指南》并未明确指出“改善计算机系统内部性能”与“仅仅将计算机用作工具”之间的区别，但是其通过审查示例的方式对于“改善计算机系统内部性能”的内涵给予了更为具体的指导。其中，例 8 与本案情况较为类似，该示例涉及的解决方案是利用公知计算机执行问答游戏过程控制的程序，从而形成将问答类游戏及成长类游戏结合在一起的计算机游戏方法。《专利审查指南》指出，该发明专利申请不属于专利保护的客体，原因之一在于“该解决方案虽然通过游戏装置进入计算机游戏环境并通过执行计算机程序对游戏过程进行控制，但该游戏装置是公知的游戏装置，对游戏过程进行的控制既没有给游戏装置的内部性能例如数据传输、内部资源管理等带来改进，也没有给游戏装置的构成或功能带来任何技术上的改变。”

在吴胜远诉国家知识产权局专利复审委员会专利驳回复审行政纠纷案¹中，北京市第一中级人民法院的认定也反映了同样的观点。在该案中，权利要求 1 请求保护一种对象处理方法，该方法

包括将多级标记存储到存储器中的步骤，识别对象编码序列中对象编码的识别步骤，以及用于标记多级标记的标记方法。北京市第一中级人民法院认定，权利要求 1 要求保护的方案不属于专利法保护的客体，原因之一在于，“权利要求 1 中的存储器和处理器是公知的电子设备，所述规则的使用并没有给现有设备的内部性能带来任何技术上的改进，也没有给其构成或功能带来任何技术上的改变”。

目前，我国司法实践中涉及到计算机软件专利是否具有专利适格性的案件较少，尚未针对该问题的审查与认定形成较为具体的规则，因此，*Alice* 案以及包括本案在内的诸多美国案例可以为我国在司法实践中如何处理涉及该问题的各种情形提供有益的思路。

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2239.Opinion.3-6-2020_1546270.pdf

联系律师：

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622 M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师 中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610 M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师 中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662 M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511 M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn

¹ 案号：(2012)一中知行初字第 1928 号。



专利审查历史中的限缩性解释 可使专利免于被无效

KAKEN PHARMACEUTICAL v. ANDREI IANCU (USPTO)

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

案号：Kaken Pharm. Co. v. Iancu, 952 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2020)

裁决日期：March 13, 2020

一、背景介绍

涉案专利为“治疗甲癣的方法 (Method For Treating Onychomycosis)”，专利权人是本案的上诉人（“上诉人”）。该专利提供了一系列相互关联的定义，该专利指出，“甲癣 (onychomycosis)”是一类“浅表真菌病 (superficial mycosis)”，会影响“人或动物的指甲”。上位概念“浅表真菌病”涵盖了侵入“皮肤或可见粘膜组织 (skin or visible mucosa)”的感染。根据专利，“皮肤 (skin)”是“一种组织，包括三层表皮、真皮和皮下组织，附属物包括毛发、指甲和各种腺体。”反过来，“指甲 (nail)”一词包括指甲板 (nail plate)，甲床 (nail bed)，甲基 (nail matrix)，侧甲壁 (side nail wall)，后甲壁 (posterial nail wall)，甲上皮 (eponychium) 和甲下皮 (hyponychium)，它们构成了周围的组织。

尽管专利中描述了上述词语的定义，包括“指甲”和“皮肤”（后者包括“指甲”），但美国专利审判和上诉委员会（“PTAB”）根据收到的证据解释说，通常用法与专利的定义不同。“甲板”是“主要由角蛋白组成的皮肤的角质附属物”，并且“通常称为指甲”。相比之下，“甲上皮”和“甲下皮”是“指甲周围的皮肤结构”。

甲癣的一种特定形式“甲真菌病 (tinea unguium)”是由毛癣菌属的真菌引起的。其中，红色毛癣菌和须毛癣菌这两种毛癣菌属真菌，是人类甲癣的最常见原因。因此，专利中可互相替换的使用“甲癣”和“甲真菌病”两词。

甲癣通常用口服药物治疗。由于这些口服药物需要较长的治疗时间，并且可能导致胃肠道疾

病，因此“需要开发局部用药”。但是，局部治疗在很大程度上无效，因为大多数治疗“无法充分渗透指甲板中的厚角蛋白。”该专利的既定目的是提供一种局部治疗，该局部治疗比口服药物更有效，这归因于良好的渗透性、良好的保留能力、在甲板中可以保持高活性以及强大的抗真菌活性。”

二、案件情况

2016 年 11 月，本专利被提起 IPR 请求。在 IPR 中，上诉人提出“治疗甲癣患者”一词的意思是“治疗感染，至少在主要位于角化甲板和其下方甲床中的感染进行治疗”。PTAB 认为上诉人解释过于狭窄，“对甲癣的明确定义包括浅表真菌病，而后者又被明确定义为皮肤或可见粘膜病。”PTAB 还发现，“指甲包括甲板，甲床和甲基周围的组织或皮肤”的明确定义很重要。因此，PTAB 得出结论，治疗“甲癣”包括治疗“涉及皮肤或可见粘膜疾病的浅表真菌病”。PTAB 采用这种解释后，涉案专利因不满足非显而易见性被无效。

上诉人提出上诉，质疑 PTAB 对“治疗甲癣患者”的解释，其认为 PTAB 忽略了涉案专利的核心创新点——局部治疗，可以轻松渗透指甲板中坚韧的角蛋白。

上诉中美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）重新审查了 PTAB 对权利要求的解释。双方都同意必须对权利要求进行“最广泛的合理解释” (broadest reasonable interpretation)。CAFC 认为，根据说明书和审查历史，PTAB 的对权利要求的解释是不合理的，“治疗甲癣患者”的最广泛的合理解释是指“穿透甲板以治疗甲板内部或者甲板下方甲床部位的真菌感染”。

(1) 根据专利说明书的解释

CAFC 认为，从一般意义上说，某种疾病侵入人体的陈述并不意味着它可以侵入人体的任何部位。说明中指出“甲癣”是一种涉及侵入“指甲”的疾病时，它并不能得出结论该疾病可以感染“指甲”的任何部分。仅侵入甲板或甲床的疾病仍然是侵入“指甲”的疾病。

PTAB 的另一无效观点涉及说明书中对于“浅表真菌病”特征的描述。PTAB 认为甲癣属于“浅表真菌病”，而说明书中写明“浅表真菌病”是一种真菌病，其中“疾病位于皮肤或可见的粘膜中”。因此 PTAB 认为甲癣包括了皮肤感染。但这与上诉人的解释相反，上诉人解释称甲癣为甲板和甲床的感染。

CAFC 认为，PTAB 的推论与说明书对“皮肤”的定义背道而驰，说明书中“皮肤”定义更宽泛，包含了“指甲”。因此，甲癣是存在与“皮肤”中的疾病，但不能排除甲癣限于“指甲”。另外，CAFC 认为，PTAB 无法从与“深部真菌病”的对比中得出任何具体的推论。说明书将“深部真菌病”描述为影响“皮下组织”，但专利也将“皮肤”定义为包括“皮下组织”。这说明了 PTAB 依赖的说明书段落并没有明确给出“甲癣”必须感染的部位。

CAFC 认为说明书中解释了“有效的局部治疗需要穿透甲板”的描述支持了上诉人的主张。“在确定最广泛合理的解释时，专利对所述发明目的的陈述是对权利要求的合理解释。”¹

(参见判例 *In re Power Integrations, Inc.*, 884 F.3d 1370, 1376–77)。而本专利明确了发明目的为“良好的渗透性、良好的保留能力、在甲板中可以保持高活性以及强大的抗真菌活性”，

若仅仅治疗甲板周围皮肤的感染则并不需要所有这些特性。

(2) 根据审查历史的解释

根据审查历史，特别是上诉人为了避免专利被驳回所做的陈述，以及审查员基于这些陈述撤回了驳回意见的事实，可以将争议权利要求的措辞限定于甲板内部和下方的感染。专利的审查历史可以“通过证明发明人如何理解发明以及发明人在起诉过程中是否限制发明来确定权利要求语言的含义，从而使权利要求的范围更窄。” (*Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1317; *see also Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc.*, 645 F.3d 1336, 1350) 尤为重要的依据是“申请人为了获取专利授权，向审查员做出的明确陈述” (*Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co.*, 774 F.2d 448, 452)。

本专利是美国 10/031,929 号专利申请的分案申请，该申请原本有 17 项权利要求。当上诉人提交分案申请时，将权利要求数量减少到 4 个，即权利要求 1, 18, 19, 20。审查员经初步审查后认为权利要求 18-20 为一种治疗一般性真菌病的方法，在上诉人拥有美国专利 5,620,994²的前提下，这是一种明显的双重专利申请，因此初步驳回了该申请。

上诉人随即提交了一份修正，取消了权利要求 1，并解释了权利要求 18 的措词，陈述

¹ 此案中专利目的为“努力消除不必要的组件”，因此将权利要求解释为包含“bulky component (庞大组件)”“是不合理的。

² 5,620,994 专利描述了一种“杀菌剂”，涉及与本专利同样的化合物。

了真菌病和甲癣之间的重要区别。上诉人指出，“甲癣的治疗与 5,620,994 专利所要求的真菌病的一般治疗方法具有很大差异，甲癣是一种影响甲板的疾病。”审查员采纳了这份修正，撤回了驳回意见，并在审查意见中指出“与先前评估的组合物 / 方法相比，本发明具有出乎意料的效果。本发明要求保护的方法可治愈甲癣，药物直接施用于指甲时可以穿过甲板并治愈该部位的感染。”上诉人还依照审查员的建议，取消了权利要求 18，将权利要求 19 作为独立权利要求，最终权利要求 19 和 20 成为了本专利的权利要求 1 和 2。

根据审查历史以及申请人为了获取专利授权向审查员做出的明确陈述，本专利明确的限定在治疗甲板及甲板下方甲床部位的甲癣范围内，因此 PTAB 的对权利要求的解释是不合理的。根据上述两方面的考虑，CAFC 撤销了 PTAB 的无效决定。

三、简评

在专利授权程序中涉及不清楚问题、新颖性、创造性缺陷时，专利申请人会对权利要求的相关技术内容进行澄清，或对权利要求中的特征、技术术语进行解释说明。专利申请人一定要注意与专利审查员的沟通以及由此做出的陈述和修改，这些将会被完整地记录在专利审查档案中，并作为无效程序以及诉讼程序中对权利要求进行解释的重要参考依据。

如果专利审查员在专利授权程序中对某个权利要求的范围提出了异议，而专利申请人通过对特定词语的解释使审查员改变了想法，那么不仅该专利可以获得授权，并且在

未来可能的无效程序中如果遇到同样的无效理由，该审查档案的记录还能再次使该专利免于无效。本案中上诉人就利用了专利审查档案中的限缩性解释，成功地挽救了一项药品专利。

但是，专利申请人所做出的解释一定也要考虑到在未来诉讼中将会遇到的难题。由于专利授权、无效程序中的陈述都会记入专利审查档案，根据“禁止反悔原则”，权利人不得在诉讼程序中再做出相反的陈述。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21 号）第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1 号）第六条规定：

“人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。专利审查档案，包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。”

由此可以看出，权利人在授权、无效程序中的陈述对权利要求的保护范围本身就有限定作用，专利权人万万不可为了获取授权滥用限缩性解释，否则将会在诉讼环节处于不利地位。对应的在专利侵权诉讼程序中，律师在为专利侵权诉讼被告抗辩时，则可以先行分析专利审查档案，寻找权

利人曾经做出过的限缩性解释和放弃掉的权利要求，尽可能从中挖掘有利的不侵权抗辩点。

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2232.Opinion.3-13-2020_1550182.pdf

联系律师：

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn



专利审查档案用于 解释权利要求时应以其明确陈述为准， 无需达到弃权声明的程度

PERSONALIZED MEDIA COMMUNICATIONS, LLC V. APPLE INC.

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：Personalized Media Commc'ns, LLC v. Apple Inc., 952 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2020)

裁决日期：March 13, 2020

一、案情介绍

上诉人是第 8,191,091 号美国专利（“091 号专利”）的专利权人，该专利旨在提供一种通过将用户特定数据嵌入数字信号增强广播通信的方法。由于上诉人与被上诉人之间存在涉及 091 号专利的专利侵权纠纷，故被上诉人于 2016 年 3 月针对 091 号专利的部分权利要求向美国专利审判和上诉委员会（“PTAB”）提起了多方复审程序（*inter partes review*）。2017 年 9 月，PTAB 以显而易见性（*obviousness*）和缺乏先占性（*anticipation*）为由宣告 091 号专利部分无效。上诉人对该无效决定不服并上诉至美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”），经审查，CAFC 支持了上诉人关于其中一项权利要求术语的解释（*claim term construction*），并认为 PTAB 对该权利要求术语的解释存在错误，因此撤销了 PTAB 针对涉及该权利要求术语的权利要求的无效决定，维持了 PTAB 针对其余权利要求的无效决定。

二、判决解析

本案中，各方的争议焦点在于专利权利要求的解释（*claim construction*），即：独立权利要求 13 等多个权利要求中的“加密的数字信息传输，包括加密的信息”（*an encrypted digital information transmission including encrypted information*），是否仅限于数字信息。⁶ 上诉人主张，根据专利说明书及审查档案，对该诉争权利要求术语的最宽泛合理解释是将信息传输限定为仅包含数字传输（*digital transmissions*）；被上诉人则主张，对该诉争权利要求术语的最宽泛合理解释也可包括非加密信息或非数字信息传输（即模拟信息）；PTAB 最终支持了被上诉人观点，认为“包括加密的信息”这一条说明“加密的”这个形容词并不限于仅包括加密的信息的信息传

输，同理，“数字”这个形容词也不限于仅包括数字信息的信息传输。而且，专利权人在专利审查档案中的陈述并不构成清楚、毫无疑义的放弃（*surrender*）并足以达到弃权声明（*disclaimer*）的程度，由于被上诉人提交的现有技术文件（*prior art references*）明确公开了模拟信号与数字信号混合传输的技术方案，因此 PTAB 认定 091 号专利的前述权利要求具有显而易见性。

对此，CAFC 认为，对专利权利要求做出解释，应依次按照内部证据（*intrinsic evidence*）（如专利权利要求文字本身、专利说明书、专利审查档案）到外部证据（*extrinsic evidence*）（教科书、技术手册等）的顺序进行，并应以“结合专利上下文，对权利要求的解释符合专利申请时本领域普通技术人员的通常理解”为一般性原则。本案中，为做出准确的权利要求解释，CAFC 首先分析了专利权利要求，并认为从权利要求文字本身的角度看，上诉人和 PTAB 的解释都有其合理性（*plausibility*）；进而，CAFC 分析了专利说明书，发现专利说明书也未能解决该诉争权利要求术语的解释范围问题；CAFC 转而分析专利审查档案，CAFC 认为，本案中诉争权利要求术语并不存在清楚的字面含义或一般性含义，且说明书亦不能提供明确解释或有效指引，鉴于上诉人在专利审查期间一直主张并反复重申 091 号专利中的加密及解密均需经数字程序（*digital process*），且其修改后的权利要求亦明确了“加密要求具有数字信号”这一点。因此，虽然上诉人在专利审查档

¹ 在上诉过程中，上诉人还同时提出了关于“locates”及“locating”的权利要求术语解释问题（该等术语仅出现在权利要求 13 及其从属权利要求中），鉴于 CAFC 已经基于加密数字信息传输的错误解释问题撤销了权利要求 13 相关的无效决定内容，因此本案中未再论及“locates”及“locating”的权利要求术语解释问题。

案中的陈述并没有达到弃权声明的程度，但上诉人在专利审查阶段的重复主张以及其修改后的权利要求已经能够对诉争权利要求术语的解释起到决定性作用，即，“加密的数字信息”仅包括“全部数字信号”。

CAFC 进一步解释称，尽管 PTAB 基于权利要求文字本身以及说明书对术语进行的解释似乎是合理的（plausible），但审查档案已经限定（compelled）了一个更窄的解释范围，即“加密的数字信息传输，包括加密的信息”仅限于数字信号。鉴于被上诉人所引证的现有技术明确公开的是模拟信号与数字信号混合传输的技术方案，其并未限于数字传输，故而现有技术并未给出任何教导或技术启示。基于此，CAFC 支持了上诉人关于诉争权利要求术语的解释应仅限于全部数字信号的主张，并撤销了 PTAB 基于错误解释所做出的针对包含该术语的权利要求（affected claims）的无效决定。

三、简评

多方复审程序是《美国发明法》（America Invents Act, “AIA”）新增的一项专利无效审查程序，近年来已成为美国专利无效程序中最常用的程序。² 相比于授权后复审程序（Patents Granted Review, “PGR”），多方复审程序具有耗时短、举证标准低、权利要求解释标准宽泛、审查员具有专业知识等优点，但多方复审程序也有其局限性，如仅允许申请人在专利授权公告九个月以后提起，且仅限于引证在先专利和印刷出

² 根据 AIA 的相关规定，除多方复审程序和下文中授权后复审程序外，美国还设有 2012 年 9 月 16 日至 2020 年 9 月 15 日期间适用的过渡性专利无效程序，即商业方法授权后复议程序（Covered Business Method, CBM）。

出版物，并在被提起诉讼后一年内申请，而 PTAB 仅能针对申请人有异议的权利要求进行先占性和显而易见性审查。

在多方复审程序中，以专利权利要求的解释范围限定发明创造的保护范围是一项基本原则，因此，对专利权利要求的解释尤为重要。本案中，CAFC 引用 *Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc.*, 789 F.3d 1292, 1298 (Fed. Cir. 2015) 对“多方复审程序中应适用最宽泛合理解释标准（Broadest Reasonable Interpretation）”³ 进行了确认，同时要求 PTAB 必须根据专利说明书、专利审查档案以及本领域技术人员的理解做出合理解释，该等合理解释还应当符合整个专利文本的记载。

本案中，CAFC 参照 *Sunovion Pharm., Inc. v. Teva Pharm. USA, Inc.*, 731 F.3d 1271, 1276 (Fed. Cir. 2013)（援引 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1315 (Fed. Cir. 2005) (en banc)）中确立的原则认为，解释专利权利要求的含义及范围，应首先从内部证据开始审查，该等内部证据包括权利要求本身、说明书以及通常能够起到决定性作用的专利审查档案。而之所以需要引用各种各样的证据来对权利要求进行解释，是由于，专利权人常常会以异乎寻常的（idiosyncratic）方式使用一些术语，使本领域技术人员不能对权利要求术语的含义直接进行字面理解。实际上，在解释权利要求的含义及范围时，专利审查档案往往是非常

³ 在权利要求解释方面，PTAB 一般采用最宽泛合理解释原则（Broadest Reasonable Interpretation, BRI），允许对权利要求中的技术特征尽可能合理地做出宽泛解释。而在联邦地区法院中，挑战专利有效性的举证责任标准采用的是清楚且具有说服力的证据（clear and convincing evidence）标准，权利要求解释采用的是相对严格的普通字面解释原则（Plain and Ordinary Meaning, POM）。

重要的，原因在于专利审查档案涵盖了该专利在美国专利与商标局（“USPTO”）阶段全部程序的完整审查记录，其中就包括了专利权人针对权利要求范围所做出的明确陈述。

另外，值得注意的是，本案中的 091 号专利本身也具有一定特殊性，其系于《关税与贸易总协定》（又称《乌拉圭回合协定法》，General Agreement on Tariffs and Trade, “GATT”）生效日 1995 年 6 月 8 日之前一天提交的专利申请，最早优先权可以追溯到 1987 年，并最终于 2012 年 5 月 29 日获得授权，根据《美国专利法》35 USC 154 (c) (1) 款规定的“pre-GATT application”原则⁴，该专利目前仍处于有效状态。

我国并没有与美国多方复审程序或授权后复审程序相同的专利无效程序。根据我国《专利法》的相关规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效，在无效的提起主体、提起时间和提起条件方面，没有太多的限制。

我国也同样重视审查档案在权利要求解释中的作用。比如，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》（2018 年 6 月 1 日公开征求意见稿）第三条规定，“人民法院审理专利确权行政案件，可以运用权利要求书、说明书及附图界定权利要求的用语。说明书及附图对权利要求用语有特别界定的，从其界定。专利审查档案可以用于解释权利要求的用语。以上述方法仍无法界定的，可以结合本领域技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技

术标准等界定。”在 2020 年 4 月 28 日的最新公开征求意见稿中，该条款依然保留，但相关措辞稍有修改，“解释权利要求的用语时，可以参考专利审查档案。”此外，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2010 年）第三条规定，“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。”可见，无论是在授权确权还是专利侵权程序中，审查档案都可以用于解释权利要求，且审查档案作为内部证据，优先于外部证据。不过，我们也同时注意到，上述授权确权司法解释两次意见稿中，对于审查档案在权利要求解释中的定位似乎有所不同。2018 年意见稿中，明确提出审查档案属于内部证据，应该优于技术词典等外部证据；2020 年最新的意见稿中，删除了这一规定。我们期待看到最终颁布实施的版本如何规定。

此外，在专利授权或无效程序中的陈述，还可适用“禁止反悔原则”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2010 年）第六条规定，“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对

⁴ 35 USC 154 (c) (1) The term of a patent that is in force on or that results from an application filed before the date that is 6 months after the date of the enactment of the Uruguay Round Agreements Act shall be the greater of the 20-year term as provided in subsection (a), or 17 years from grant, subject to any terminal disclaimers.

权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1936.Opinion.3-13-2020_1550196.pdf

联系律师：

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn



法院可以出于公平考虑不适用 在先起诉原则（First-To-File Rule）

COMMUNICATIONS TEST DESIGN, INC. v. CONTEC, LLC

裁决法院：CAFC

是否具有先例判决效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：Commc'ns Test Design, Inc. v. Contec, LLC, 952 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2020)

日期：March 13, 2020

一、案情介绍

本案中，C 公司是一家位于宾夕法尼亚州的工程及物流公司，自 2007 年起于美国全国各地制造、使用其“Gen3”及“Gen5”测试系统，用于机顶盒及多媒体设备的测试。专利权人位于纽约州，与 C 公司业务相近，同时拥有与机顶盒测试相关的 8,209,732 号美国专利及与多媒体设备测试相关的 8,689,071 号美国专利（以下合称“涉案专利”）。

早于 2017 年 9 月，专利权人即向 C 公司发送信件，就 C 公司是否侵犯涉案专利进行沟通。2018 年 9 月，鉴于经大量信件及邮件沟通后双方的谈判仍没有实质性进展，专利权人再次向 C 公司发送信件，称其合理的相信 C 公司侵犯了其拥有的涉案专利的至少一项权利要求，并询问 C 公司是否有意愿就双方达成专利许可协议一事进行协商。专利权人在信件中同时称，如其未收到 C 公司就双方可就专利许可协议进行协商的确认，其将正式起诉 C 公司专利侵权。2018 年 9 月 19 日，专利权人与 C 公司 CEO 进行电话沟通，就专利许可协议进行协商，并约定于一周内再次沟通。然而，两日后（2018 年 9 月 21 日），C 公司于宾夕法尼亚州的地方法院提出确认判决之诉（filed a declaratory judgment action），请求法院确认其未侵犯涉案专利的专利权（以下简称“本案”）。但 C 公司并未将本案告知专利权人，而是向专利权人确认其将就专利许可协议与专利权人进行进一步协商。2018 年 9 月 24 日，C 公司告知专利权人其已提起本案，但表示本案会先暂停，以待双方的进一步协商。2018 年 9 月 27 日，专利权人于纽约州正式起诉 C 公司侵害其就涉案专利享有的专利权（以下简称“纽约诉讼”）。

本案中，专利权人以 C 公司于双方就专利许

可协议进行协商的过程中恶意提起确认判决之诉、以达到其选择法院的目的为由，请求地方法院拒绝就本案行使管辖权，并以纽约诉讼为由驳回本案。地方法院认为，C 公司起诉本案具有恶意，且本案与纽约诉讼当事人、涉及专利、被控侵权产品及争议焦点（即 C 公司是否侵犯了专利权人就涉案专利享有的专利权）均相同，遂批准了专利权人的上述请求，并驳回了 C 公司的起诉。

其后，C 公司提起上诉，称地方法院未遵守在先起诉原则、滥用自由裁量权，请求撤销地方法院就本案作出的驳回判决，或者将本案发回重审。由此，本案的争议焦点即为地方法院是否滥用了自由裁量权。

CAFC 认为，美国联邦最高法院曾指出，地方法院对于是否作出确认判决具有自有裁量权。本案中，地方法院行使自由裁量权、驳回 C 公司的确认判决之诉的结果为，专利权人于本案后起诉的纽约诉讼将继续审理（有违在先起诉原则），可见，本案的实质争议为地方法院行使自由裁量权能否违反在先起诉原则。在先起诉原则旨在避免法院之间相互冲突的判决并提高司法效率，当当事人于不同法院、不同案件中提出同一指控时，通常仅受理在先起诉的案件。但出于便于司法、便于当事人及公正有效地解决争议等考虑，也可以不适用在先起诉原则（*Genentech, Inc. v. Eli Lilly & Co.*, 998 F.2d 931, 937 (Fed. Cir. 1993)）。

本案中，地方法院仔细查看了双方就涉案专利的协商记录，并得出：其一，C 公司提起本案系因预料到专利权人将提起纽约诉讼而提起；其二，C 公司提起本案系于双方正在就涉案专利的许可进行协商时提起；其三，鉴于专利权人及涉案专利的发明人等均位于纽约诉讼法院的辖区，双方的争议由纽约诉讼法院审理更为适宜。针对

上述三项, CAFC 均表示认同, 并进一步指出, 当各方当事人就许可事宜进行协商时, 并不急迫需要司法介入。如一方当事人于此时提起诉讼, 将有违提倡通过非司法方式解决争议的政策, 更不利于健全司法管理及节约司法资源。因此, CAFC 认为, 地方法院出于公平及便于诉讼的考虑, 于本案中并未适用在先起诉原则, 是正确的。

最终, CAFC 维持了地方法院的一审判决。

二、简评

美国法中的确认判决 (declaratory judgment action) 制度规定于《确认判决法》(The Declaratory Judgment Act), 指法院就某种权利及 / 或各方当事人之间的某种法律关系作出的判决, 例如确认不侵权判决等。CAFC 曾指出, 专利的确认判决的目的为使被控侵权人尽早摆脱其就是否侵权所处的不确定的状态 (*Goodyear Tire & Rubber Co. v. Releasomers, Inc.*, 824 F.2d 953, 956 (Fed. Cir. 1987))。通常来说, 在提起确认判决之诉前, 提起的一方应先向另一方发送停止 / 终止通知 (cease and desist letter)。实践中, 地方法院对于是否作出确认判决具有自有裁量权, 但由于确认判决通常发生于正式诉讼前, 即案件争议尚未经过实质性审理, 因此法院对于确认判决的作出通常较为谨慎。此外, 确认判决不会包含具有执行力的救济内容, 即不会要求各方当事人履行任何行为。

在中国法中亦存在确认不侵权之诉, 其与上述美国法中确认判决制度中的确认不侵权判决存在一定差异。其中, 最主要的差异为, 中国法中的确认不侵权之诉的起诉条件更加严格: 根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2010 年 1 月 1 日起施行)

第十八条的相关规定, 法院受理确认不侵权案件的要件为: (一) 权利人发出侵权警告; (二) 被警告的一方向权利人发出书面催告, 催告其就警告事项行使诉权; (三) 在收到书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内, 权利人不撤回警告也不提起诉讼。上述规定亦适用于除确认不侵害专利权纠纷外的其他确认不侵权之诉, 即, 在中国法的各类型确认不侵权之诉中, 原告须首先向法院举证证明上述三个要件均已满足, 法院才会受理案件。

CAFC 判决原文请见:

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1672.Opinion.3-13-2020_1550125.pdf

联系律师:

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

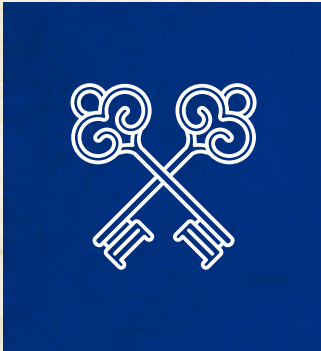
D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn



对陪审团指示的异议应在初审中 提出以保留在上诉中提出此抗辩的机会

**HAFCO FOUNDRY AND MACHINE CO., INC. v.
GMS MINE REPAIR AND MAINTENANCE, INC.**

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：Hafco Foundry & Mach. Co., Inc. v. GMS Mine Repair & Maint., Inc.,
953 F.3d 745 (Fed. Cir. 2020)

日期：March 16, 2020

一、案情介绍

本案中，专利权人拥有 D681,684 号美国外观设计专利（“涉案专利”），专利内容为一种岩石粉尘鼓风机（rock dust blower）的外观设计。该鼓风机系用于在矿井中将岩石粉末分散到矿井内表面以防止粉尘爆炸。专利权人开发、制造了该鼓风机，并与被控侵权人签订合同，约定由被控侵权人作为该鼓风机的销售代理商。在专利权人以对方表现不佳为由终止合作后，被控侵权人自己生产了一款岩石粉尘鼓风机并进行销售。

专利权人起诉被控侵权人侵犯其专利权。被控侵权人提出了主张专利无效的庭前申请（pre-trial motion），西弗吉尼亚南区联邦地区法院（“地区法院”）认为被控侵权人没有提供任何可能证明无效的证据，否决了被控侵权人的庭前申请。陪审团裁决被控侵权人应承担故意侵权责任，并赔偿 123,650 美元。地区法院基于陪审团裁决进行了判决。

随后，被控侵权人提起上诉，提出两项主张：（1）就侵权问题依法获得法律上的胜诉判决（judgment as a matter of law）；或者（2）由于陪审团指示（jury instruction）中存在法律错误，被控侵权人有权要求就侵权问题进行重新审理。对此，美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）阐明了审查标准。一方面，根据地区巡回法院的法律规定，如果地区法院对重新审理申请的否决在合理的自由裁量范围内，则 CAFC 尊重地区法院作出的决定。另一方面，在审查陪审团的事实调查情况时，CAFC 会从最有利于陪审团裁决的角度来审查证据，最大程度地尊重陪审团的裁决。如果有充分证据支持陪审团的裁决，则 CAFC 必须维持原判。

关于第一项上诉主张，被控侵权人在上诉中首次提出抗辩称，当排除涉案专利的某些功能和现有设计部分时，被控侵权产品的设计在法律上不会侵犯涉案专利所要保护的设计。CAFC 认为，被控侵权人没有在初审阶段提出该侵权抗辩及相关证据，故不能保留在上诉阶段提出这一抗辩的机会。

关于第二项上诉主张，被控侵权人认为地区法院提供的陪审团指示存在两方面的错误。第一，该指示“不完整且有偏见地删减了 Gorham 标准”（*Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511, 528 (1871)）。第二，地区法院没有指示陪审团“假设的一般购买者应‘在现有设计的背景下’看待授权设计和被控侵权设计。”

CAFC 首先讨论了对陪审团指示异议（objection）的成立条件。CAFC 援引 *United States ex rel. Oberg v. Pa. Higher Educ. Assistance Agency*, 912 F.3d 731, 738 (4th Cir. 2019) 案，指出对陪审团指示异议的成立条件包括：（1）地区法院存在错误；（2）错误是明显的；（3）错误会影响实体权利（substantial rights）；以及（4）错误会严重影响司法程序的公正、正直或公共声誉。CAFC 强调，对陪审团指示的异议必须在初审程序中及时提出，提供正确指示或拒绝特定指示。《联邦民事诉讼规则》（Federal Rules of Civil Procedure）第 51(d)(1) 条规定：“一方当事人可以指出错误的情形包括：（A）已作出的指示中有错误，该当事人适当提出反对（properly objected）；或（B）未提供某项指示，该当事人适当提出请求——除非有记录显示法院明确驳回了这一请求——同时适当提出反对。”第 51(d)(2) 条规定，如果错误将影响实体权利，则法院可以考虑上诉人未能保留的指示中的明显错误（plain error）。被控侵权

人主张根据第 51(d)(2) 条重新审理。CAFC 援引 *Bunn v. Oldendorff Carriers GmbH & Co. KG*, 723 F.3d 454, 468–69 (4th Cir. 2013) 案并指出, “即使陪审团被错误指示, 但除非错误指示会对异议方的案件产生严重不利的后果, 否则 CAFC 不会驳回裁决。”

接下来, CAFC 围绕被控侵权人对陪审团指示提出的质疑, 重点讨论了地区法院作出的陪审团指示是否正确。首先, 被控侵权人提出, 陪审团指示将一般观察者 (ordinary observer) 定义为 “购买和使用涉案产品的人” (a person who buys and uses the product at issue) 是不完整的。CAFC 认为, 被控侵权人没有提出不同于现有陪审团指示的不同观点, 也没有进行解释, 故对这一抗辩不予支持。其次, 被控侵权人主张陪审团应得到这样的指示: 若被控侵权设计与授权外观设计之间存在细微差别 (small differences), 则不构成侵权。CAFC 认为, 被控侵权人在初审中未请求这一指示, 而且被控侵权人的这一观点是不正确的, 因为有细微差别的设计也可能实质相似 (substantially similar), 而陪审团指示已正确指出, 判断侵权的关键是一般观察者如何从整体上看待产品。再次, 被控侵权人援引美国知识产权所有者协会 2010 年发布的《外观设计专利陪审团指示范本》(Model Design Patent Jury Instructions) 第 25 页内容, 主张陪审团应当被指示 “熟悉曾引起您注意的每个现有设计”。专利权人回应称被控侵权人从未对陪审团提及哪怕一星半点的现有设计, 仅主张过 55 加仑的桶是标准尺寸。CAFC 认为, 鉴于被控侵权人在初审中没有引入任何现有设计, 也没有建议过与现有设计有关的陪审团指示, 故地区法院的陪审团指示没有错误。相应地, CAFC 认为被控侵权人未能证明重新审理的必要性。

综上, CAFC 确认了地区法院的侵权判决, 并维持了地区法院对被控侵权人申请重新审理的否决决定。CAFC 发回地区法院重审, 以进一步开展与本案判决观点一致的程序, 包括对最终判决损害赔偿有必要的程序。

二、简评

陪审团指示是指案件审理中法官向陪审团就案件所适用的法律所作的解释, 包括对案件应当适用的实体法的指示和案件审理中所适用的法律规则的指示。从本质上来说, 陪审团指示制度的设立是为了使欠缺法律知识的陪审团更准确地理解法律, 这对于陪审团正确认定事实具有重要意义。在专利案件中, 法院会向陪审团说明如何判断专利侵权、赔偿金额的计算规则等。如果陪审团裁决在法律适用方面明显有误, 可以通过法院判决纠正。

《联邦民事诉讼规则》第 51 条规定了民事诉讼中陪审团指示的相关规则。陪审团指示通常由法官作出, 但当事人享有请求权、建议权和异议权。根据第 51(a) 条, 法官作出陪审团指示的阶段较有弹性, 当事人可以请求 (request) 在证据调查之前或之时给予陪审团指示, 也可以请求在证据调查之后、陪审团审议之前指示。当事人可以建议 (propose) 自己希望法官作出的陪审团指示。由于陪审团指示的形式或内容都没有强制要求, 实践中有的法院遵循各巡回法院建议的陪审团指示范本, 有的法院交由当事人起草, 后者情况下当事人很大程度上可以影响陪审团裁决。

由于指示对陪审团具有强制约束力, 且能影响陪审团的事实认定, 故在指示错误时应对不利后果的承受人予以必要的救济, 救济方式主要是

当事人的异议权。第 51(b) 条规定法官必须在指示正式作出前给当事人提出异议并记录在案 (object on the record) 的机会。根据第 51(c) 条, 异议必须清楚地说明异议的内容和理由, 且必须在第 51(b) 条规定的时间点提出, 即应当在指示作出前或者指示作出后及时提出附理由的异议。若法官没有将指示告知当事人, 则提出异议的时间点为当事人知道该指示已作出或将作出之时。如果当事人没有及时提出异议, 就不能构成上诉的理由, 也不能产生撤销裁决的后果。另外, 对于法官遗漏的重要指示, 如果严重损害当事人的实体权利, 即使当事人没有提出异议, 也构成上诉的理由。

本案中, CAFC 多次指出, 被控侵权人没有在初审中提出异议和相关证据, 或主动建议其认为合理的陪审团指示, 所以地区法院作出的陪审团指示没有错误。可见, CAFC 强调的是当事人对陪审团指示的异议必须在初审中及时提出并且说明异议理由, 否则上诉阶段不予考虑。CAFC 的这一观点与《联邦民事诉讼规则》对陪审团指示异议的要求是一致的。此外, 本案中的陪审团指示既没有包括功能性相关法律规则, 也没有明确提醒陪审团考虑现有设计, 地区法院认为已有充分证据支持陪审团裁决, 故陪审团指示是适当的, CAFC 对此也予以认可。这表明, 在侵权事实较为确凿的情况下, CAFC 倾向于支持省略部分法律解释但不影响事实认定的陪审团指示。

对于本案陪审团指示引发争议的内容即外观设计专利侵权判断标准, CAFC 未详细展开分析, 但我们可以试从侧面解读。CAFC 认可了陪审团指示中有关一般观察者测试标准的内容, 强调要求一般观察者将被控侵权产品和授权外观设计的整体外观进行比较, 并重申了 *Groham* 案的要旨: 在具有购买者通常注意力的一般观察者看来, 如果被控侵权产品和授权外观设计之间的相似性欺

骗了观察者, 诱使他购买了其中一个产品而误以为为是另一个, 则两种设计实质相同。这与中国关于外观设计专利侵权认定的主流意见“整体观察综合判断”标准基本一致。

CAFC 判决原文请见:

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1904.Opinion.3-16-2020_1551216.pdf

联系律师:

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn



富集人体特定 DNA 的方法 满足专利适格性

**ILLUMINA, INC., SEQUENOM, INC., v. ARIOSA
DIAGNOSTICS, INC., ROCHE SEQUENCING SOLUTIONS,
INC., ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC.,**

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

案号：Illumina, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc., 952 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2020)

裁决日期：March 17, 2020

一、背景介绍

在人的身体内，绝大部分 DNA 位于细胞中，但还有少部分 DNA 位于细胞外，被称为细胞外游离 DNA (cell-free DNA, cf-DNA)。对于怀孕的女性来说，其血浆中还会混合胎儿的游离胎儿 DNA (cell-free fetal DNA, cff-DNA)。通过检测母体血浆中的 cff-DNA 可以实现无创性产前诊断。

本案中，上诉人为美国专利 US9580751 (“751 专利”) 和 US9738931 (“931 专利”) 的专利权人，这两个专利涉及的技术方案类似，均为一种从孕妇体内提取 DNA 的方法，用于分析与胎儿染色体畸变有关的遗传基因座。具体权利要求如下所示：

751 专利：

1. 一种从怀孕的人类女性制备脱氧核糖核酸 (DNA) 片段的方法，可用于分析涉及胎儿染色体畸变的遗传基因座，包括：

(a) 从基本上无细胞的孕妇血浆或血清样品中提取 DNA，以获得细胞外游离的胎儿和母亲的 DNA 片段；

(b) 通过以下方式在 (a) 中提取一部分 DNA：

(i) 区分细胞外游离 DNA 片段的大小，

(ii) 选择性地去除含有大于 500 个碱基对的 DNA 片段，

在 (b) 步骤后的 DNA 片段包含多个遗传细胞外游离胎儿和母体 DNA 的基因座；

(c) 分析 (b) 步骤中提取的部分 DNA 的遗传基因座。

931 专利：

1. 一种方法，其包括：

(a) 从基本上无细胞的孕妇血浆或血清样本中提取包含母体和胎儿 DNA 片段的 DNA；

(b) 通过以下方式在 (a) 中提取一部分 DNA：

(i) 区分细胞外游离胎儿和母体 DNA 片段大小，

(ii) 选择性地去除含有大于 300 个碱基对的 DNA 片段，

在 (b) 步骤后的 DNA 片段含有约 300 个碱基对及以下的细胞外游离胎儿和母体 DNA 片段以及细胞外游离胎儿和母体 DNA 片段的多个基因座；

(c) 分析 (b) 步骤中提取的部分 DNA 的 DNA 片段。

在本案之前，上诉人曾起诉本案被上诉人之一侵犯了其 751 和 931 专利，对此，被上诉人认为本案与 *Ariosa* 案¹ 的情况类似，依据 35

¹ *Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.*, 788 F.3d 1371, 1373 (Fed. Cir. 2015). 1996 年，Dennis 等发现了母体血浆和血清中的游离胎儿 DNA：cell-free fetal DNA (cff-DNA) 并申请了专利，请求保护一种检测孕妇的母体血清或血浆样品中胎儿来源的父系遗传核酸的方法，该申请在 2001 年获得授权（美国专利号：6258540）。然而到 2015 年，该专利因“母体血液中存在胎儿 DNA 是自然现象”被无效。

U.S.C. §101 的规定认为其不属于专利保护的客体而主张 751 和 931 两专利无效，美国加州北部地区法院（the United States District Court for the Northern District of California）判决上述专利因属于自然现象（natural phenomenon）而无效。上诉人向美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）提出上诉，CAFC 于 2020 年 3 月 17 日做出判决，认定 751 和 931 的专利权有效，涉案专利的权利要求并不涵盖胎儿 DNA 本身，而是一种选择性去除非胎儿 DNA 以富集胎儿 DNA 混合物的方法，因此地方法院的裁决是错误的。

二、CAFC 多数观点

首先，地区法院和当事人在如何阐明发明人发现的自然现象方面存在分歧。地方法院认为，相关的自然现象要么是胎儿 DNA 的“可测试数量”，要么是从胎儿 DNA 中获得的“测试结果”。被上诉人则认为自然现象是指母体血液中 cf-DNA 的“大小分布”。上诉人则认为发明者的发现是“cff-DNA 往往比母体的 cf-DNA 短。”CAFC 则直接讨论“权利要求是否与自然现象有关”，并得出结论：本案争议权利要求不是针对自然现象，而是针对利用自然现象的符合专利授权条件的方法。CAFC 将本案定性为：“这不是关于诊断疾病的案例，也不是关于治疗疾病方法的案例。这是一个关于制备方法（preparation）的案例”。

被上诉人认为，与 *Ariosa* 案相比，本案中的权利要求属于类似的客体不适格的情形。

CAFC 不同意被上诉人的观点，其认为：在 *Ariosa* 案中，相关的独立权利要求被指向“检测父系遗传核酸的方法”或“进行产前诊断的方法”。权利要求中唯一的操作步骤是“扩增”cff-DNA，然后“去检测”、“做实验”。这样的权利要求

是不适格的，因为其引导去检测一种自然现象。而本专利中说明了母亲血液中游离的 cf-DNA 中，只有少量胎儿 cff-DNA。针对该问题，发明人注意到 cff-DNA 明显比来自母亲的 cf-DNA 要短（cff-DNA 大部分是小于 500 个碱基对的，而大多数母体 cf-DNA 大于 500 个碱基对）。从权利要求中可以看出，权利人不仅描述了 DNA 片段的大小以及存在状态，还包括了区分处理的步骤，即区分大小并选择性去除超过指定大小的 DNA 片段以增加胎儿 DNA 的相对量。

特别是，从属权利要求进一步说明了权利要求过程步骤的具体性质，例如，751 专利的权利要求 7-8 和 931 专利的权利要求 8-9 要求尺寸辨别步骤包括“离心”，特别是“密度梯度离心”。

“931”专利中的其他相关权利要求包括其他鉴别和分离手段，如“高效液相色谱”（权利要求 4-5）、“毛细管电泳”（权利要求 6-7）或“纳米技术手段”（权利要求 10）。这些从属权利要求需要有上述物理手段支持，才能实现大小区分和选择性的删除步骤。因此 CAFC 认为涉诉专利“改变了混合物的成分，导致 DNA 片段不同于母亲血液中自然产生的片段”。

CAFC 还引用 *CellzDirect* 案²来证明其观点。在 *CellzDirect* 案中，发明者发现了一种自然现象，“部分肝细胞能够在多次冻融循环中存活”。在取得这一发现后，他们申请了一项“改良的肝细胞保存方法”的专利，该方法可以冷冻肝细胞，解冻肝细胞，移除不能存活的肝细胞，并重新冷冻可存活的肝细胞。此项专利符合授权条件，因为它“不仅仅是观察或检测肝细胞活过多次冻融循环的能力”，而是针对一种保存肝细胞的新方法。

CAFC 认为，与 *CellzDirect* 案类似，本案的发明人显然没有发明 cff-DNA，也没有发明胎儿

cff-DNA 和母体 cf-DNA 在母体血液中的相对大小分布。发明者只是利用他们的发现发明了一种提取 DNA 的方法，有选择地去除血液中的某些母体 DNA，从而产生富含胎儿 DNA 的混合物。

被上诉人又主张，根据美国联邦最高法院在 *Myriad* 案³ 中的裁决，“自然产生的 DNA 片段是自然产物，不能仅仅因为它已经被分离出来就成为适格客体。”

CAFC 则认为，在 *Myriad* 案中，权利要求的主题不属于授权客体的原因在于它们涵盖的是基因本身，而不是分离基因的过程。本案中则是相反的情况，即，权利要求并不涵盖胎儿 DNA 本身，而是一种选择性去除非胎儿 DNA 以富集胎儿 DNA 混合物的方法。因此，*Myriad* 的判决并不适用于本案。

被上诉人进一步提出，用于实施本发明的区分 DNA 大小和选择性去除 DNA 片段的技术是众所周知的并且是常规的。

美国判断专利适格性一般采用 *Mayo* 和 *Alice* 案⁴ 确立的“两步检验法”，其中第一步是判断该权利要求保护的内容是否属于自然规律（Laws of Nature）、自然现象（Nature Phenomena）或者抽象思想（Abstract Idea）；如果属于，第二步再行判断该专利是否存在足以确保整体专利方案“明显多于”（significantly more）非适格客体的发明构思，也就是说专利如果具有显著超越司法例外范畴的意义，可使得该专利被转换为适格客体。

CAFC 认为本案已经满足了“两步检验法”的第一个步骤，即，本案权利要求的主题不属于司法例外（例如自然规律、自然现象和抽象思想），不需要再进行第二个步骤的判断。

综上，CAFC 认为，涉案专利的权利要求并不涵盖胎儿 DNA 本身，而是一种选择性去除非胎儿 DNA 以富集胎儿 DNA 混合物的方法，因此地方法院的裁决是错误的。该案被退回至地方法院重审。

三、CAFC 少数观点

本案中 CAFC 的吉米·雷纳法官（Judge Jimmie Reyna）持不同意见，他认为涉案专利的权利要求是“针对自然现象的，专利的唯一进步是对这种自然现象的发现。权利要求、说明书和适用于本案的先例均支持专利不适格的结论。”

Reyna 法官认为：多数意见将本案归类于一个新的类型“制备方法（method of preparation），而不是“诊断方法（diagnostic）”，因此没有适用有约束力的在先判例。但是“制备方法”的案例不应当与其他类型的权利要求区别对待。无论是否是方法专利，35 U.S.C. §101 的目的是不变的，即防止有人垄断一种自然法则、自然现象或者抽象思想。

Reyna 法官在重新适用“两步检验法”时认为：本案专利的权利要求是针对自然现象的，因为专利要求的前提是发现这种自然现象。Reyna 法官进一步应用了 *Ariosa* 案与 *Cleveland Clinic* 案⁵ 的结论。

² *Rapid Litig. Mgmt. Ltd. v. CellzDirect, Inc.*, 827 F.3d 1042, 1050 (Fed. Cir. 2016)

³ *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc* 569 U.S. 576, 580 (2013)

⁴ *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 566 U.S. 66, 70 (2012). *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208, 217–18 (2014)

⁵ *Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC*, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)

Ariosa 案认为：权利要求针对的是一种自然现象，因为该专利认为自然现象是一个“令人惊讶和意外的发现”。*Cleveland Clinic* 案认为，“这些权利要求是针对自然法则的，部分原因在于专利披露了发明基于发现了自然法则”。在本案中，所谓的进步（advance）同样是发明者“令人惊讶地”发现了一个自然现象——cff-DNA 往往比母亲血液中无细胞的母体 DNA 更短。该发现是专利的基础，因此本案中的进步也是自然现象。

Reyna 法官还进一步分析了 *CellzDirect* 案不适用本案的原因。*CellzDirect* 案中发明超越了将一种已知的实验室技术应用于一种新发现的自然现象，而是创造了一种全新的实验室技术。与 *CellzDirect* 不同的是，本案权利要求中的方法步骤并不是新的，也不是以一种新的或非常规的方式使用。

因此，在应用第一步检测中，Reyna 法官认为本专利的权利要求针对的是“自然现象”。

在进行两步法的第二步判断时，重点在于判断附加特征是否可以使得专利获得适格性。Reyna 法官认为“对于包含自然现象的方法权利要求，方法步骤是附加特征（additional features），必须是新的且实用的（new and useful）”（*Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 591 (1978)）。而本案权利要求中的三个方法步骤：(a) 提取 DNA，(b) 通过大小辨别提取一部分 DNA，(c) 分析一个基因位点，无论是单独使用还是结合使用都不是新的。

根据在 *Roche Molecular* 案和 *Athena* 案⁶ 中的观点，虽然尺寸判别和选择性去除的方法步骤“在

以前从未应用于新发现的自然现象，但这并不意味着这些步骤是新的和有利的”。

在 *Roche Molecular* 案中，“涉及 DNA 的 PCR 扩增的方法并不包含创新的发明构思，尽管发明者是第一个使用聚合酶链式反应（PCR）检测权利要求中的自然现象的人”。因为它们没有“公开 PCR 协议或 DNA 扩增技术的任何‘新的和有利的’改进”。

因此，Reyna 法官通过重新适用“两步检验法”，认为涉案专利并不具有专利适格性。

四、简评

本案关于专利保护客体适格性的争议焦点在于权利要求的主题是否针对自然现象。美国可被授予专利权的发明创造包括四种类型：方法、机器、产品和组合物。另外，根据美国长期以来的司法判例，自然规律，自然现象和抽象思想是适格专利的例外。在 *Mayo* 案中，法院在划分专利适格性的标准时引入了“两步判断法”：第一步：判断权利要求是否涉及适格专利的例外（即自然规律，自然现象或者抽象思想）；第二步：如果涉及适格专利的例外，则进一步判断除简单描述上述的自然关系之外，权利要求中是否有其他元素（additional elements），该其他元素单独或组合足以把权利要求的性质转变为适格的专利客体。（whether additional elements considered separately or as an ordered combination “transform the nature of the claim” into “a patent-eligible

⁶ *Roche Molecular Sys., Inc. v. Cepheid*, 905 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2018); *Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo Collaborative Servs., LLC*, 927 F.3d 1333, 1352 (Fed. Cir. 2019).

application” of the judicial exception.) 在 *Alice* 案中, 联邦最高法院又重申了 *Mayo* 案中的“两步检验法”。

中国专利法中对于专利适格性主要规定在《专利法》第 2 条、第 5 条和第 25 条。

中国《专利法》第 2 条规定: “本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明, 是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型, 是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计, 是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”

中国专利法通过第 5 条和第 25 条的规定对不可授予专利的客体进行了排除。《专利法》第 5 条规定: “对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造, 不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源, 并依赖该遗传资源完成的发明创造, 不授予专利权。”《专利法》第 25 条规定: “对下列各项, 不授予专利权: (一) 科学发现; (二) 智力活动的规则和方法; (三) 疾病的诊断和治疗方法; (四) 动物和植物品种; (五) 用原子核变换方法获得的物质; (六) 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。对前款第 (四) 项所列产品的生产方法, 可以依照本法规定授予专利权。”

通过上面列出的这几种情形, 我们也很容易看到中国专利法在保护客体方面对于生物医药领域发明的限制。特别是针对人类基因技术的专利适格性问题, 在国内外都引起了广泛的讨论。人

类基因技术的相关专利, 大体上可以分为物质专利和方法专利两种。

(1) 对于人类基因技术的物质专利, 指针对分离提纯后的 DNA 片段申请的专利。此种专利在国内所面临的专利法保护障碍主要是区分其到底是发现还是发明。《专利审查指南》中规定: 如果是首次从自然界分离或提取出来的物质, 其结构、形态或者其他物理化学参数是现有技术中不曾认识的, 并能被确切地表征, 且在产业上有利用价值, 则该物质本身以及取得该物质的方法均可依法被授予专利权。因此, 如果权利人发现了一个序列未被公开的 DNA 片段, 并且该 DNA 片段能够实现某种技术效果, 那么这段 DNA 本身在中国的专利审查中是可能获得授权的。但是根据美国的相关判例, 这种从人体内分离提纯后的 DNA 本身并不能获得授权。

(2) 对于人类基因技术的方法专利, 指对 DNA 使用分离、纯化、分析、改变、合成等方法所授予的专利。此类专利在国内授权遇到的最大障碍是专利法第二十五条“疾病的诊断和治疗方法”以及专利法第五条的“公序良俗”原则条款。例如最近激烈探讨的基因编辑技术, 在伦理与道德上能否具有正当性就很难得到确定的结论。此类专利在美国的处理方式亦有不同, 例如本案中提到的富集胎儿 DNA 的方法, CAFC 多数观点认为其满足专利适格性, 不属于适格专利的例外情形。少数观点则认为仍然要回归发明的本质, 虽然其将一些现有技术应用在了全新的领域, 但是由于该发明的核心建立在发现了一种自然现象, 仍旧要接受两步检验法的检测。在本案之前的相关判例也因案

情的不同产生了差异，究竟此类人类基因技术的方法专利的适格性判断标准要如何适用，可能要等美国联邦最高法院的判决来指引方向了。

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1419.Opinion.3-17-2020_1552154.pdf

联系律师：

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn



提起 IPR 程序的一年时间期限届满后，申请人不可再通过第 35 U.S.C § 315(c) 条以参与诉讼的方式提起新的 IPR 程序或增加争议焦点

FACEBOOK, INC. v. WINDY CITY INNOVATIONS, LLC

裁决法院：CAFC

是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）

上诉案号：Facebook, Inc. v. Windy City Innovations, LLC, 953 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2020)

裁决日期：March 18, 2020

一、案情介绍

2015 年 6 月，在另一案件的一审程序中，被上诉人起诉本案上诉人构成专利侵权，侵犯了被上诉人所拥有的第 8,458,245 号（“245 号专利”）、第 8,694,657 号（“657 号专利”）、第 8,473,552 号（“552 号专利”）和第 8,407,356 号（“356 号专利”）美国专利。2016 年 6 月，在被送达起诉状的一年期间¹的最后一天，上诉人对上述每项涉案专利的若干权利要求及时地向美国专利与商标局（“USPTO”）美国专利审查与上诉委员会（“PTAB”）提起了多方复审专利无效程序（*inter partes review*, IPR 程序）（以下简称“原 IPR 程序”）。PTAB 对每项专利的 IPR 申请分别予以立案，届时，被上诉人仍未在一审程序中明确其所主张的权利要求。2017 年 1 月，被上诉人明确了权利要求，对此，上诉人又针对性地对 245 号专利和 657 号专利的另外若干项权利要求提起了两个新的 IPR 程序（以下简称“新 IPR 程序”）。届时新 IPR 程序已经超过了《美国专利法》第 35 U.S.C § 315(b) 条所规定的一年期间限制，本应无法立案。上诉人于是申请将新 IPR 程序加入（join）已立案的原 IPR 程序中，从而避开一年期间的限制。PTAB 对新 IPR 程序予以立案，并准许了上诉人的上述参与诉讼（joinder）申请。

PTAB 立案审理后裁定被上诉人的部分权利要求因显而易见而无效，其余被挑战的权利要求仍有效。很多被裁定无效的权利要求是仅在新 IPR 程序中所被挑战的权利要求。上诉人针对 PTAB 的裁定提起上诉，挑战其对于若干权利要求的裁定。被上诉人亦提起交叉上诉，主张 PTAB 不应同意将上诉人超过一年时间限制后所提起的新 IPR 程序并入原 PR 程序中，亦不应允许上诉人在原 IPR 程序中加入新的权利要求，同时挑战 PTAB 对部分专利作出的无效裁定。

本案中美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）审理后认为，PTAB 不应准许上诉人所提出的参与 IPR 程序的申请，亦不应允许上诉人通过此共同诉讼程序在已有的 IPR 程序中加入新的权利要求，并认为 PTAB 对于原 IPR 程序中显而易见性的裁定有实质性证据支持。因此，CAFC 对于 PTAB 书面裁决中有关 245 号专利和 657 号专利的裁定予以部分维持，部分撤销；对于有关 552 号专利的裁定，予以维持；对于有关 356 号专利的裁定，部分维持，对于关于权利要求 14 和 33 的裁定的上诉，因其已经失去诉讼意义（moot）而撤销。本案件中，CAFC 对于第 35 U.S.C § 315(c) 条的理解有较重要的理论和实践意义，故下文主要对与之相关的争议焦点进行介绍和讨论。

（一）关于 PTAB 是否应该准许上诉人将新 IPR 程序加入原 IPR 程序中

此部分的争议主要为第 35 U.S.C § 315(c) 条的法律解释问题：（1）35 U.S.C § 315(c) 是否允许“相同方”参与程序²（“same-party” joinder），也即，一个主体能否作为参与程序的一方，加入一个其已经是一方的程序中；（2）35 U.S.C § 315(c) 是否允许在参与程序时“增加争议焦点”（“new issue” joinder），即，是否允许通过参与

¹ 2 月刊曾介绍过 IPR 程序的立案时间限制（Time-bar），即，根据《美国专利法》第 35 U.S.C § 315(b) 条，若 IPR 程序的申请人在申请人、申请人的真正利益方（real party in interest）或利益继承者（privy of the petitioner）被送达专利侵权之起诉状之后的一年以后，再提起 IPR 程序，则 IPR 程序不能再被立案。但 35 U.S.C § 315(b) 亦规定了时间限制不适用于第 35 U.S.C § 315(c) 条所规定的对于共同程序的请求（详见后文）。

² 若在诉讼程序中，应为“共同诉讼”，在 IPR 程序中暂将其译为“共同程序”。

程序制度在已有的 IPR 程序中引入新的争议焦点。

第 35 U.S.C § 315(c) 条所规定的事项是 IPR 程序和其他程序之间的关系：（因为本案涉及法律的条文解释，故此处保留法律规定原文）

(c) Joinder.—If the Director institutes an inter partes review, the Director, in his or her discretion, may join as a party to that inter partes review any person who properly files a petition under section 311 that the Director, after receiving a preliminary response under section 313 or the expiration of the time for filing such a response, determines warrants the institution of an inter partes review under section 314.

本文将第 35 U.S.C § 315(c) 条初步译为：“参与程序 (Joinder) – 如果 USPTO 局长对于 IPR 程序予以立案，则其可以根据自身的裁量权，在其收到第 313 节所规定的初步回应之后，或在回应期限截止后，决定将任何正当地依据第 311 条发起 IPR 程序申请的人作为一方加入到已有的 IPR 程序中。”

本案中，CAFC 同意被上诉人的观点，认为从第 §315(c) 条清晰且无歧义的法律文本理解，35 U.S.C§315(c) 并未授权“相同方的参与程序”，亦未允许“增加争议焦点的参与程序”，具体内容如下：

1、“相同方的参与程序” (“same-party” joinder)

首先，关于“相同方的共同程序”（某一主体作为一方 (as a party) 加入其已经作为一方的程序中）。CAFC 首先说明其认为本案中 PTAB

实际上并未允许上诉人作为一方 (as a party) 加入原 IPR 程序，而是将被上诉人的申请理解为请求将在后的程序 (proceedings) 并入在前的程序。因此 PTAB 准许共同程序申请的根本基础是认为 35 U.S.C§315(c) 允许将两个程序 (proceedings) 合并。CAFC 认为，PTAB 的上述基础是错误的，和法律条文的字面意义相违背。§315(c) 的规定是将“一方”加入 IPR 程序，而非允许将两个程序合并。将两个程序合并的规定体现在第 §315(d) 条“合并审理” (consolidation) 中。法院应按照法律条文在法律中所具有的惯常的、普通的含义去解释法律术语，除非有强有力的理由偏离上述普通含义。（见 *Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership*, 564 U.S. 91, 101 (2011) 案）本案中，被上诉人没有提出任何证据证明第 315(c) 款所规定的“将某主体作为一方加入程序”是指将两个程序合并，亦未证明存在应偏离法律条文本身含义的理由。并且，法律条文的结构安排也充分体现了“参与程序 (joinder)” (第 315(c) 条) 与“合并审理 (consolidation)” (第 315(d) 条) 存在区别。CAFC 认为，联邦诉讼程序的法官和律师都很了解二者的差别，此差别基本相当于《联邦民事诉讼规则》中第 19、20 条（关于共同诉讼参加人）和第 42 条（关于合并审理程序）的差别。因此，第 315(c) 条毫无歧义地并不包括将两个程序予以合并。

CAFC 进一步分析，假使 PTAB 的本意是将被上诉人作为一方加入原 IPR 程序中，PTAB 同样也是错误的。§315(c) 的字面含义并未授权 PTAB 将一方加入其已经是一方的程序中。CAFC 认为 PTAB 的解释属于很少见的理解方法，并且，在民事诉讼程序中，个人参与共同诉讼也都是指在已有诉讼中加入尚未参与到诉讼程序中的人。CAFC 在此处讨论并推翻了 PTAB 所引用的其自身所作出的判例 *Proppant Express Investments, LLC v. Oren*

Technologies, LLC, No. IPR2018-00914, Paper 38 (P.T.A.B. Mar. 13, 2019) (以下简称“Proppant 案”), 认为该案与清晰的法律条文相违背。在 Proppant 案中, PTAB 认为 §315(c) 支持相同方参与诉讼, 条文中 “any person” 的 “any” 带有广泛的含义, 使 PTAB 有权将任何主体加入已立案的 IPR 程序中。CAFC 则认为, §315(c) 的整句用语是 “may join as a party to [to the IPR] any person...”, 此处 “作为一方加入一个程序” 的表述从字面意义上就已经将 “person” 的范围限制在能够作为一方被加入程序的主体的范围内, 而已经是程序中的一方的主体并不能够再 (被表述为) 被加入。CAFC 通过其他法律规定举例: “a person may marry any person who is older than 16...” (一个人可以同任何一个超过 16 岁的人结婚), 此处的 “any person” (任何人), 虽然使用了 “任何” 的表述, 同样并不包括自己同自己结婚的情况, 因为 “marry” (结婚) 这个词必然指向其他人。同样地, “join as a party” (作为一方加入) 表述本身就指向还未参与程序的主体, 一个已经在程序中的主体被称为 “作为一方被加入程序” 是不合逻辑的。因此, CAFC 裁定, 第 §315(c) 条很清晰、无歧义地并未授权 PTAB 将主体并入其已经是一方的程序中。

2、“增加争议焦点的参与程序” (“new issue” joinder)

CAFC 认为, 即便不讨论 §315(c) 是否授权 PTAB 将一个主体作为程序中的一方加入已有的 IPR 程序中, PTAB 的裁定也存在错误, 因为 §315(c) 并未授权被加入的主体将新程序中的新争议焦点也并入已有程序中 (本案中上诉人通过新 IPR 程序增加了对若干权利要求的挑战)。CAFC 分析了法律条文本身、法律条文的结构、立法历史等, 认为 §315(c) 条允许主体作为一方加入 IPR 程序, 但不允许提出加入的一方提出新的争议焦点。

上诉人提出, 准许将新的 IPR 程序合并有重要的政策原因, 特别是在本案中提起 IPR 的一年期限届满时, 被上诉人仍未明确其所指控的四项专利的全部多达 830 项权利要求。上诉人认为, CAFC 的做法可能使得专利权人今后将刻意针对包含数百项权利要求的专利提起诉讼, 然后通过各种途径拖延诉讼, 直至将被告提起 IPR 程序的一年期限耗尽之后, 再明确权利要求。面对此举, 被告只剩下两种选择: (1) 针对几百项权利要求均提起 IPR 程序; 或 (2) 仅对部分权利要求提起 IPR 程序, 但必须承担无法完全覆盖原告最后所主张的权利要求的风险。对此观点, CAFC 并未否认, 承认在本案中 CAFC 的观点所导致的结果可能违背了 IPR 程序 “快捷和经济” 的目标。并且, 国会在立法时亦有可能未预料到, 在一年期限届满时原告可能仍未明确所主张的权利要求。但 CAFC 认为, 在类似情况下, 被告也并非完全没有选择。例如, 被告确实可以选择对每项权利要求都提起 IPR 程序。如果不愿意对每项权利要求都提起 IPR 程序, 那么可以在联邦法院的民事诉讼中挑战涉案专利的有效性。也可以选择其他策略, 例如通过法院要求原告尽早明确权利要求。最后, CAFC 认为, 无论如何, 政策考量都不应在法律条文的字面意思清晰的情况下制造歧义。

(见 *SAS Inst., Inc. v. Iancu*, 138 S. Ct. 1348, 1358 (2018))。

综上, CAFC 认定, §315(c) 本身清晰且无歧义的法律规定并未准许相同方参与 IPR 程序, 亦未准许通过参与程序增加争议焦点 (包括已超过时间限制而无法再提起的争议焦点)。并且, 因为法律条文本身十分明确, 因此 CAFC 无须参考或依从 USPTO 对于 §315(c) 的解释。(见 *Chevron, U.S.A., Inc. v. Nat. Res. Def. Council, Inc.*, 467 U.S. 837, 842-43 (1984)) CAFC 相应撤销了 PTAB 对于上诉人在新 IPR 程序中新增的权利要

求的裁决。

除上述程序问题的认定之外，CAFC 依次讨论了 PTAB 对于原 IPR 程序中提出的 245 号专利、657 号专利、552 号专利和 356 号专利的若干权利要求的裁定，对于 245 号专利和 657 号专利的裁定，部分维持，部分撤销；对于第 552 号专利的裁定，予以维持；对于 356 号专利的裁定，部分维持，部分因已失去诉讼意义而不予考虑。

综上，CAFC 对 PTAB 的判决予以部分维持，部分撤销，部分不予考虑。

二、简评

本案有两个重要之处，在实践和理论方面较为值得注意。首先是 CAFC 对于 PTAB 的裁定和法律解释的依从，以及 USPTO 通过先例判例意见小组解释法律的权力来源问题。第二，该判例排除了一种原本被告方可用以“绕开”一年期限限制的方式，再次强调了对提起 IPR 程序的一年时间限制的严格遵守。鉴于 CAFC 的判决可能不是终审判决，故上述情况仍可能发生变化。

本案的第一个启示是，CAFC 会对于第 §315(b) 款所规定的提起 IPR 诉讼的一年期限要求进行严格的适用，并通过本案明确排除了一种可以在时间限制之后再补充提出 IPR 程序的方式。在本案之前，根据 PTAB 对于 Proppant 案所作的裁决，IPR 程序的申请人可以通过第 §315(b) 款所规定的“参与诉讼”例外，利用第 §315(c) 款的参与诉讼制度，将在一年时间限制之后提起的 IPR 程序和其时间限制前提起的 IPR 程序合并，而且可以加入新的权利要求。换言之，被告可以先就部分被控侵权专利在收到诉状的一年内提起 IPR 程序，一年期限后若想补充要挑战的权利要求，可

以另行提起 IPR 程序、并将此新程序并入在先 IPR 程序中。Proppant 案原本为授权后复审程序提供了先例，并被频繁引用。然而，本案推翻了 Proppant 案裁定中的相关解释。因此，目前来看 CAFC 否认了上述途径的可能性。此案提醒专利诉讼中的被控侵权方，若计划提起 IPR 程序，应当在收到起诉状的一年之内尽早提起，并根据案情对于重要的涉案专利的权利要求全面地提出挑战，而不要等到一年时间期限经过之后，再补充提起 IPR 程序。在诉讼过程中，也可注意请求法院促使原告尽早地确定涉案诉讼请求，以免拖延提起 IPR 程序的时机。

此案另一个值得注意的方面是，CAFC 较为少见地在判决的多数意见之后又附加了“补充意见”（Additional views）部分³，表明即使假设第 §315(c) 条法律条文的字面意义存在歧义（而非像 CAFC 所认定的清晰无歧义），CAFC 仍会得出相同的判决结论。CAFC 分析后认为无需对 USPTO 的先例判例意见小组（Precedential Opinion Panel, “POP”）⁴在 Proppant 案中对于 §315(c) 的解释给予“Chevron 依从”（Chevron deference）。CAFC 明确，其从未对于 PTAB 所作出的任何不具有先例判决效力的裁定予以依从（见 *Power Integrations, Inc. v. Semiconductor Components Indus., LLC*, 926 F.3d 1306, 1318 (Fed. Cir. 2019)）。

³ 鉴于上诉中双方对于 § 315(c) 的含义存在很大争议，CAFC 在多数意见（认为 § 315(c) 不存在歧义）的基础上，在此部分，假设 § 315(c) 条文可被视为存在歧义，并作出的额外判决意见。

⁴ USPTO 设立 POP 目的是通过 PTAB 的裁定对于主要政策、程序性问题或在其他合适的重要情形下建立有约束力的行政机构权力。POP 由三名 PTAB 成员组成，默认的组成是 USPTO 局长，PTAB 首席法官和专利委员会主任。

“Chevron deference” 是美国行政法上最重要的原则之一，是法院对于行政机关的行为予以司法尊重的一种标准，源自于著名的 *Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 467 U.S. 837 (1984) 一案。Chevron 依从标准是对于行政机关较大程度的尊重，依据该标准，只要国会立法未明确对某特定问题进行规定，并且行政机关对此问题的解释不是不合理的 (unreasonable)，法院就可以予以依从。

本案上诉过程中，USPTO 局长对于另一案件 Proppant 案组建了 POP，以决定 35 U.S.C. § 315(c) 是否允许相同方参与诉讼、是否允许增加诉讼请求的参与诉讼等问题，并最终认定上述两个问题的答案是肯定的。此后，本案上诉人便向 CAFC 主张，POP 在 Proppant 案中的解释应当被给予 Chevron 依从。对此，CAFC 请 USPTO 对于 CAFC 应当给与 POP 的裁决何种程度的依从发表观点，USPTO 答复认为 POP 的裁决应获得 Chevron 依从⁵。针对此，CAFC 在“补充意见”中明确，只有当国会给予特定行政机构制定具有法律强制力的规则的权力，并且请求获得 Chevron 依从的行政机构所作出的解释是在行使该权力时作出的，CAFC 才会给予行政机关对于特定法律条文的解释予以 Chevron 依从（见 *United States v. Mead Corp.*, 533 U.S. 218, 226–27(2001)）。在《美国发明法》中，国会仅授权 USPTO 局长通过制定部门规章的方式对于 IPR 程序的实施进行规范，并未授权其通过 POP 或其他规则制定过程进行规则制定。因此，USPTO 仅对其在制定部门规章的过程的法律解释享有 Chevron 依从，而不能对于 POP 所发表的意见享有 Chevron 标准。POP 的意见并非发表在联邦公报上，亦未开放正式的公共

⁵ USPTO 还在意见的最后非常简短地表明 POP 裁决至少应获得 Skidmore 依从，CAFC 亦未予以支持。

评论途径，故并非传统意义上的政策制定过程。
《美国发明法》和任何立法均未明确授权 USPTO 局长或 PTAB 通过 POP 意见进行法律解释，因此，CAFC 拒绝给予 POP 的意见任何依从。

CAFC 判决原文请见：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1400.Opinion.3-18-2020_1552952.pdf

联系律师：

桂 佳 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国和美国加州执业律师
美国联邦最高法院出庭资格律师

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395
E. meph.gui@glo.com.cn

张永华 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6610
M. +86-1364-117-8186
E. zhangyonghua@glo.com.cn

李占科 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师
中国专利代理师

D. +86-10-6584-6662
M. +86-1381-172-2924
E. lizhanke@glo.com.cn

穆 颖 | 合伙人 | 环球律师事务所
中国执业律师

D. +86-10-6584-6511
M. +86-1870-160-3303
E. muying@glo.com.cn

本期作者简介



桂佳 律师专注从事知识产权法律业务，具有中国和美国加州律师执业资格。他善于为中国企业在美国知识产权诉讼与行政投诉（含 337 调查）中提供法律服务，是获得美国联邦最高法院出庭资格的仅有的几位中国执业律师之一。桂律师还具有加州北区、德州东区、加州中区、加州南区、伊利诺伊州北区等联邦地区法院的出庭资格。他被联合国知识产权组织任命为该机构仲裁和调解中心的仲裁员，还以中国法专家证人身份参与美国联邦法院知识产权诉讼，并受聘成为国家海外知识产权纠纷应对指导中心的首批专家。桂律师还担任全美律师协会（ABA）中国知识产权事务委员会主席职务，并于 2018 年获得全美律师协会知识产权法分会颁发的“杰出领导贡献奖”。

邮箱：meph.gui@glo.com.cn



张永华 律师为环球律师事务所北京办公室合伙人，其主要从事企业知识产权管理与风险防范、知识产权诉讼和反垄断等方面的法律服务。张律师曾获评国知局知识产权高层次人才和领军人才；曾荣获首届全国知识产权系统优秀青年；并曾担任国家公务员局全国公务员培训兼职教师及公共管理硕士（MPA）校外导师。

邮箱：zhangyonghua@glo.com.cn



李占科 律师为环球律师事务所北京办公室合伙人。具有工科和法律复合教育背景，同时具有中国律师及专利代理师执业资格。他的业务范围涉及知识产权法律服务各个方面，特别是专利、商标、商业秘密、著作权或不正当竞争诉讼，知识产权规划和管理体系建设、FTO 和侵权分析、专利 / 技术许可和转让、知识产权尽职调查等非诉业务。李律师代理的多个知识产权诉讼案件被评为年度中国法院 50 件典型知识产权案例、年度上海法院知识产权司法保护十大案件及专利复审无效十大案件。李律师在知识产权非诉业务方面也有丰富的经验，已经参与并主导了一系列知识产权战略规划和管理、FTO 分析、侵权分析、知识产权尽职调查、谈判、交易文件起草等工作。

邮箱: lizhanke@glo.com.cn



穆颖 律师为环球律师事务所北京办公室合伙人，执业领域主要包括企业知识产权管理与风险防范、知识产权和竞争法争议解决，涵盖商标法、著作权法、专利法、反不正当竞争法及反垄断法领域，尤其在商标和专利授权确权诉讼，以及与知识产权相关的反垄断法律服务方面具有丰富的经历。加入环球律师事务所之前，穆律师曾先后在北京市中级人民法院和北京知识产权法院从事知识产权审判工作共九年，参与审理案件 1000 余件。多次赴律协、知识产权培训中心进行培训，长期参与高校的授课工作，多次参与知识产权法律修改和司法解释制定的专家研讨工作。

邮箱: muying@glo.com.cn



王熳曼

律师为环球律师事务所北京办公室的律师，王律师主要从事知识产权法律业务，所处理的知识产权案件包括涉及商标、著作权、专利权、商业秘密、网络域名、反不正当竞争等诸多方面的民事案件及行政案件等。此外，在处理纠纷业务的经验的基础上，王律师还专注于在非诉讼知识产权项目中为客户提供法律服务，涉及知识产权战略保护和规划、知识产权交易与运营、知识产权尽职调查、知识产权维权与咨询等方面。

邮箱：winnie.wang@glo.com.cn



张静

律师为环球律师事务所北京办公室的律师。具有通信领域工科和法律复合教育背景，同时具有中国律师和专利代理师执业资格。张静律师专注从事知识产权法律业务，业务领域包括专利、商标、著作权、商业秘密及不正当竞争等，尤其侧重于专利及商业秘密侵权诉讼业务、专利无效宣告业务及其行政诉讼业务。张律师在非诉业务方面也具有丰富的经验，曾多次为不同领域客户提供知识产权布局、知识产权尽职调查、FTO 分析、专利授权前景分析以及建立健全知识产权管理及保护体系等服务。

邮箱：zhangjing@glo.com.cn



李丽秋

律师主要从事企业知识产权管理与风险防范、知识产权诉讼和仲裁等方面的法律服务，所处理的知识产权案件包括涉及专利、商业秘密、商标、著作权、反不正当竞争等诸多方面的民事案件及行政案件，参与办理涉及专利申请、专利无效、申请知识产权行政执法等行政程序案件，并为客户提供涉及知识产权布局、尽职调查、维权咨询等服务。

邮箱: liliqiu@glo.com.cn



朱颖

律师为环球律师事务所北京办公室的律师，提供各类知识产权争议解决和非争议解决法律服务，尤其擅长知识产权诉讼。朱律师参与的诉讼案件种类繁多，包括商标、不正当竞争、专利、著作权和域名等，朱律师代表客户赢得了 2013 年修订的商标法实施后第一例 300 万全额法定损害赔偿的案件，代理的另一起案件被评为 2015 年上海知识产权法院十大典型案例之一，还帮助客户在北京市高级人民法院赢得了两起驰名商标认定案件。此外，朱律师在知识产权组合管理、知识产权许可、涉及知识产权的商业谈判、网络知识产权侵权投诉、数据和隐私保护等方面也有丰富的经验。

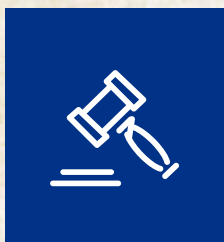
邮箱: zhuying@glo.com.cn



刘颖 律师为环球律师事务所北京办公室的律师，提供各类知识产权争议解决和非争议解决法律服务。刘律师参与办理商标、不正当竞争等方面的诸多民事案件及行政案件，并为科技业、奢侈品、时尚业、制药业等多个领域的众多跨国企业客户提供知识产权组合管理方面的法律建议，解决各种类型的知识产权法律问题。此外，刘律师在数据和隐私保护、网络知识产权侵权投诉、互联网信息服务相关法律合规和广告法合规等方面也有丰富的经验。

邮箱: yingliu@glo.com.cn

律师助理**张好**、实习生**许有为**亦参与本期专递的撰写。



环球律师事务所 美国知识产权法律业务

环球律师事务所拥有业内资深知识产权法律服务团队，集合多名国内优秀律师，具备行业领先竞争优势，能够为客户提供全方位、跨法域的国内外知识产权综合法律服务，有效维护客户跨国知识产权合法权益，保障客户利益最大化。本团队提供美国知识产权法律服务的专业人员均同时具有中国和美国的律师执业资格，及时、专业地了解中美两国的知识产权法律、行业动态、市场惯例和文化差异，针对我国企业复杂跨境法律争端以及应对美国知识产权诉讼和 337 调查具有丰富的实践经验。本团队将坚定不移助力我国实体经济建设，为我国企业走向国际市场保驾护航。



版权与免责

版权 . 环球律师事务所保留对本报告的所有权利。未经环球律师事务所书面许可, 任何人不得以任何形式或通过任何方式复制或转载本报告任何受版权保护的内容。

免责 . 本报告及其内容不代表环球律师事务所对有关问题的法律意见, 任何仅依照本报告的全部或部分内容而做出的作为和不作为决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如您需要法律意见或其他专家意见, 应该向具有相关资格的专业人士寻求专业帮助。

联系我们 .

如您欲进一步了解本报告所涉及的内容, 您可以通过下列联系方式联系我们。

环球律师事务所 (北京总部)

北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 15 层 & 20 层
邮编: 100025
电话: (86 10) 6584 6688
传真: (86 10) 6584 6666
电邮: global@glo.com.cn

环球律师事务所 (上海)

上海市徐汇区淮海中路 999 号环贸广场办公楼一期 35 层 & 36 层
邮编: 200031
电话: (86 21) 2310 8288
传真: (86 21) 2310 8299
电邮: shanghai@glo.com.cn

环球律师事务所 (深圳)

深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 27 层
邮编: 518052
电话: (86 755) 8388 5988
传真: (86 755) 8388 5987
电邮: shenzhen@glo.com.cn

环球律师事务所 (成都)

成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 11 号楼 37 层
邮编: 610041
电话: (86 28) 8605 9898
传真: (86 28) 8313 5533
电邮: chengdu@glo.com.cn

U.S. Patent Case Review

美国专利判例评论

2020 3rd Issue

2020 年 总第 3 期



环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

北京市朝阳区建国路81号华贸中心
1号写字楼15层&20层
邮编: 100025

15 & 20/F Tower 1,
China Central Place,
No. 81 Jianguo Road, Chaoyang
District, Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
环贸广场办公楼一期35层&36层
邮编: 200031

35 & 36/F
Shanghai One ICC, No. 999
Middle Huai Hai Road, Xuhui District,
Shanghai 200031, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052

27/F Tower B,
China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan
District, Shenzhen 518052, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼37层
邮编: 610041

37/F Building 11,
Tianfu International Finance Center,
No. 966 Tianfu Avenue North Section,
High-tech Zone, Chengdu 610041, China
电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8313 5533

