

November 2008

ITC 法律修改可能提高进口商的风险

在实施知识产权权利和保护市场份额方面，美国国际贸易委员会（ITC）变得愈加重要及活跃。从 ITC 调查中获胜的专利权人能够获得禁止向美国进口侵权产品的排除令。由于美国进口外国制造产品的数额急剧上升，而且最高法院 2006 年做出 eBay 判决之后，美国地区法院对进口商发出禁止侵权禁令的可能性降低，专利权运用 ITC 调查案以实施其专利权的趋势也随之加强。最近，ITC 做出一些程序性规则变化，其中至少三项可能会对现在及今后的 ITC 337 调查的原告和被告产生重大影响。

首先，新规则现在要求原告提交权利要求表格，就每件专利的每项独立权利要求详细列出侵权主张，而此前仅要求在权利要求表格中就每件专利中的一项代表性权利要求列出侵权主张。这一改变不仅会增加原告在起诉前的负担，且因为要向委员会提交更多的信息，还迫使原告要更加细致地准备案件。而对于答复人而言，则要求其在调查开始后，更加迅速地列出更为复杂的抗辩理由。

其次，新规则增加了行政法官完成调查工作所需的时间，将其从 15 个月提高到 16 个月，还将行政法官发出首次决定的绝限时间从 ITC 最终裁定到期前的 3 个月提前为到期前的 4 个月。然而，新规则并没有修改审判的时间，它一般是调查提起后的第 9 个月与 11 个月之间。

第三，新规则将请求委员会复审的请求书限制在 100 页以内。这样，ITC 诉讼当事人必须更有针对性的提出问题，以供全体委员会成员复审，而在调查中失利的被告则必须选择出最好的辩护理由，而不是将所有可以列举的理由都提交给委员会。

如果您对摩根路易斯法规速递中的内容有任何疑问，欢迎与以下律师联系：

Anthony Roth 律师 aroth@morganlewis.com

胡康萍律师 kloewenstein@morganlewis.com

ITC网站 www.usitc.gov

计算机软件的可专利性：美国专利局(USPTO)新案例

在联邦巡回上诉法院（CAFC）最近的 *In re Bilski* 判决中，全体法官做出全席判决，认为该法院在 1998 年 *State St. Bank* 判决中设立的“有用、具体及有形的结果”测试法不足以确定一件方法权利要求是否为符合 35 U.S.C. §

101 规定的专利保护客体。相反，根据全席判决，如果满足下列条件，则该方法符合 35 U.S.C. § 101 的专利保护客体：（1）它附属于特定的机器或设备，或者（2）它将特定的物体转变为其它状态或者其它物体。这一“机器-或-转变”测试最早源于美国最高法院在上一世纪 70 年代做出的判决中，现在被 CAFC 重新应用将会在较大程度上影响到所谓的商业方法专利这一类型的发明。

本领域的最新案例为 *Ex Parte Bo Li* 一案。2008 年 11 月 6 日，USPTO 专利上诉暨冲突委员会（简称 BPAI）第一次引用 *In re Bilski* 判例，对此案做出判决。*Ex Parte Bo Li* 一案涉及到一个典型的计算机程序产品权利要求或者计算机可读介质权利要求（也被称为“*Beauregard*”权利要求）是否满足 35 U.S.C. § 101 要求的专利保护客体。具体而言，该权利要求为“一种计算机程序产品，包括可用于计算机的介质，该介质包括嵌入其中的计算机可读软件代码，执行所述计算机可读软件代表可用于出具（商业）报告的方法”，该产品用于网络应用。审查员依据 35 U.S.C. § 101 将该权利要求驳回，认为其不满足 *State St. Bank* 判例中确定的“有用具体及有形的结果”判断标准。BPAI 引用 *In re Bilski* 判例推翻审查员的驳回决定。按照 BPAI 的观点，因为软件要素体现在计算机可读介质上，而该介质是产品而非方法，所以此领域的“*Beauregard*”权利要求为 35 U.S.C. § 101 的专利保护客体。因此，BPAI 无需采纳 *In re Bilski* 一案确立的“机器-或-转变”测试标准来确定产品权利要求的可专利性。

从此处可获得 *In re Bilski* 一案的判决：

<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130.pdf>

从此处可获得 *Ex Parte Bo Li* 一案的判决：

<http://des.uspto.gov/Foia/RetrievePdf?system=BPAI&flNm=fd20081213-11-06-2008-1>

如果您对摩根路易斯法规速递中的内容有任何疑问，欢迎与以下律师联系：

Robert J. Gaybrick 律师 rgaybrick@morganlewis.com

陈嘉律师 jia.chen@morganlewis.com



不侵权的可口蔓越莓月饼

在美国，人们常用蔓越莓干来制作美味的点心，但是，这种常见的蔓越莓干也会惹上官司。前不久，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）维持了地区法院的不侵权简易判决的决定，判决 Ocean Spray Cranberries 公司（OSC）的蔓越莓干没有侵犯美国专利 5,188,861，水果干的制作方法。

OSC 以“蔓越莓专家”形象闻名的果汁食品市场，Amazin' Raisins International (ARI) 公司以果干产品为公众所知，二者就 ARI 所拥有的'861 号专利发生侵权纠纷。ARI 辩称，'861 号专利中的术语“水果干”应当涵括本领域技术人员能够理解的具有任何特定水分范围的水果，而 CAFC 驳回了此抗辩。法院按照该专利说明书的说明，将术语“水果干”解释为“一种水果，其经脱水处理后仅留有 10-18% 的水分”。OSC 提交的宣誓声明中声称，其水果中的水分在对应处理阶段为 87-90%，而且，CAFC 发现，OSC 的处理步骤不符合 '861 专利中权利要求 1 的限定条件“基本除去”。因此，CAFC 判定 OSC 的步骤没有侵犯 ARI 的'861 专利。

本案遵循权利要求解释的传统模式。法官可以考虑内部证据，例如专利说明书和向专利局审查员提交的意见陈述。法官没有考虑一些外部证据，例如，字典和专家声明。在维持初审法官的权利要求解释后，CAFC 审阅了权利要求和描述被控侵权产权的证据，判决 OSC 没有侵犯 ARI 的专利。

判决请参见：*Amazin' Raisins International, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc.*, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, October 31, 2008.
<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1098.pdf>

如果您对摩根路易斯法规速递中的内容有任何疑问，欢迎与以下律师联系：

孙亚雷律师 ysun@morganlewis.com

刘莉婕律师 lliu@morganlewis.com

关于摩根路易斯的知识产权业务部

摩根路易斯的知识产权业务部包括200多名知识产权专业人员。我们为客户提供知识产权领域全方位的服务及咨询，包括：专利、商标、版权、诉讼、许可、权力实施、商业秘密保护、与特许经营/因特网/广告/不正当竞争相关的业务、及外包和管理服务方面的业务。

关于摩根路易斯律师事务所

摩根路易斯是一个国际性的律师事务所，共有 1400 多名律师，在全球设有 22 个分所，分别位于北京、波士顿、布鲁塞尔、芝加哥、达拉斯、富兰克尔、哈里斯伯、休斯顿、尔湾、伦敦、洛杉矶、迈阿密、明尼阿波利斯、纽约、帕洛奥多、巴黎、费城、匹兹堡、普林斯顿、旧金山、东京 和华盛顿。若需更多信息，请点击 www.morganlewis.com

This Newsletter is provided as a general informational service to clients and friends of Morgan, Lewis & Bockius LLP. It should not be construed as, and does not constitute, legal advice on any specific matter, nor does this message create an attorney-client relationship. These materials may be considered **Attorney Advertising** in some states.
Please note that the prior results discussed in the material do not guarantee similar outcomes.

© 2008 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.