

September 3, 2009

联邦巡回上诉法院：不正当行为的抗辩要求

Exergen Corp. v. Wal-Mart Stores, Inc., ___ F.3d. ___, Nos. 2006-1491, 2007-1180 (Fed. Cir. August 4, 2009)

在上述案件的一审过程中，2009年8月4日，联邦法院撤销陪审团裁定，认为被告 SAAT 故意侵犯了 Exergen 的专利，并且维持了地区法院驳回被告请求审查不正当行为动议的决定，联邦法院认为，SAAT 提出的不正当行为抗辩没有满足联邦民事诉讼法第 9 (b) 条的抗辩要求，地区法院的驳回决定是正确的。本文将重点讨论不正当行为问题。

根据第 9 (b) 条，一方当事人在主张另一方当事人存在欺诈或过错时，必须提供事实细节说明构成欺诈或过错的环境，并且，通常可以个人的心理状态，例如存在预谋、意图、认知等作为抗辩理由。因此，联邦法院判决，“仅主张不正当行为实体要素而没有提出详尽事实基础的抗辩不满足第 9 (b) 条的规定”，并且“第 9 (b) 条要求列出在美国专利商标局进行实质性虚假陈述或者存在疏忽的人物、行为、时间、场所和方式”。联邦法院还进一步解释“尽管通常会以存在“了解”或者“意图”进行抗辩，但是该抗辩必须提供充分的事实，法院才可以由此有理由地推断，当事人行事时存在心理前提条件。”

首先，联邦法院发现，被告的抗辩书中没有指明“谁”具有实质疏忽和错误陈述行为，因为抗辩书中仅笼统提到“Exergen 及其代理人和 / 或律师”，也没有特别指出“专利申请及审查过程中相关联人员的名字，该人员既知道这些实质信息又对其故意保留或者进行错误陈述”。其次，联邦法院发现，被告的抗辩书中也没有指明是哪一种实质疏忽行为及发生地点，因为抗辩书没有说明“保留的对比文件涉及哪一些权利要求及哪一些特征，在这些对比文件的什么位置可以发现这些实质

信息。”第三，联邦法院认为，因为抗辩书仅笼统地陈述“保留的对比文件是实质性的，而非仅仅是已经记录在案信息的叠加”，所以抗辩书既没有解释“为什么保留信息是实质性而非叠加性信息”，也没有解释“审查员可能以哪一种方式来利用这些信息评估权利要求的可专利性”。

此外，联邦法院发现，抗辩书中没有列出能够引起合理推论的事实，包括知道被扣留材料的信息和欺骗专利商标局的明确意图。法院是这样解释的，被告的抗辩书不仅没有批露负有义务公开被保留信息的具体人员名字，也没有公开被保留信息及其对于可专利性的重要性，因为抗辩书中仅笼统声称“Exergen 知道这些对比文件”和“Exergen 在其在先申请的审查过程中即已知道这些对比文件”。法院认为“不能因为某个人知道有对比文件的存在，就推断他也知道文件中的特定实质内容”。

而且，法院解释，“当关键信息为另一方当事人独家掌控时，法条 9 (b) 允许根据“掌握的信息和有关看法”提出抗辩，但是仅限于抗辩书中列出该看法所合理依据的特定事实时。”然而，本案中，被告的抗辩书既没有提供其所依据的信息也没有给出其看法依据的看似可信的理由。此外，被告所主张的情况“即使是真的，也没有建议任何看似有理的蓄意决定，以“保留已知实质文件”或者作出明知错误的虚假陈述”。法院还进一步解释，如果申请人在其一个专利申请过程中公开了一份对比文件，而没有在另一个有关专利申请审查过程公开该对比文件，这一事实并不能满足存在欺骗意图的最低要求，而证明存在不正当行为需要证明具有欺骗意图。

简而言之，本案示出，被告若想成功地以不正当行为进行抗辩，必须在抗辩书中列出在美国专利商标局进行实质性虚假陈述或者存在疏忽的人物、行为、时间、场所和方式。

此处可获得本案意见书：<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1491.pdf>.

来自德州东区法院的 IP 更新

最近，德州东区法院出台三项决定：1) 装置加功能权利要求语言的不确定性问题；2) 审判期间当事人及其代理人违反法庭命令的后果；和 3) 根据一封内部邮件，微软试图使专利权人的技术“荒废”，法院判决微软支付 2 亿美元的赔偿金、存在故意侵权并且对微软的 Word 发出禁令。

1. 在 *Typhoon Touch Technologies, Inc. v. Dell, Inc.*, No. 6:07cv546, 2009 WL 2243126 (E.D. Tex. July 23, 2009)一案中，Davis 法官批准了戴尔的简易判决动议，某些装置加功能权利要

求的语言不明确。在此决定中，Davis 法官解释道，当“要求保护的结构为电脑时，除了公开该结构为电脑，还需要提供一定程度的特征”。专利权人还需要公开该电脑实现其权利要求功能的算法。德州南区法院在解释“便携式处理装置”这一术语时也采用了同样的分析，认为该术语不确定。参见 *Brown v. Baylor Health Care System*, No. H-08-0372, 2009 WL 2170050 (S.D. Tex. July 20, 2009)。

2. *O2 Micro International Ltd. v. Beyond Innovation Technology, et al.*, No. 2:04cv-32, 2009 WL 2047617 (E.D. Tex. July 10, 2009) 一案，对于听从法院命令的重要性具有高度指导意义。原告为在开曼群岛注册的公司，开庭前，Everingham 法官命令包括 BiTEK 在内的所有被告，不得说由于税务原因原告选择在开曼群岛注册。在陪审团选择过程中，BiTEK 的律师向全体陪审团成员提问：“你们中有没有人与总部设在加勒比海岛以避税的离岸公司交往时有过麻烦？”原告反对 BiTEK 以假定方式提出该问题，法院对此予以驳回，但是认为应当对被告 BiTEK 予以处罚。其中一项处罚是，原告将与被告 BiTEK 进行单独的庭审（其它被告不参加），将告知新陪审团 BiTEK 违反了法庭命令，所以要进行新的庭审，而且就侵权问题 BiTEK 不得召见其专家证人。
3. 在 *i4i Limited Partnership v. Microsoft Corp.*, No. 6:07cv113, 2009 WL 2449024 (E.D. Tex. Aug. 11, 2009)案中，加拿大公司 i4i, Inc.在微软侵犯 i4i 的内容和元代码处理及存储专利方面赢得重大有利判决。Davis 法官维持了微软向 i4i 支付 2 亿美元赔偿金的陪审团判决，判处微软支付 4 千万美元的故意侵权赔偿金，要求支付 3 千 7 百万美元的判决前利息，并且发出永久禁令，禁止微软今后销售能够打开客户 XML 文档的微软 Word 2003 和 Word 2007。i4i 向陪审团出示了一份谈到 i4i 及涉案专利的微软内部邮件，该邮件声称要把 i4i 的技术“荒废掉”。法院认为，该邮件证据足以从法律上支持陪审团的帮助侵权和诱导侵权认定，对于支持故意侵权的认定也特别重要，因为它证明微软知道本案专利的存在、该专利与 i4i 产品的关系以及微软试图在 Word 中实现类似功能的意图。法院认为该侵权技术不过是 Word 的数千个特征之一，发出禁令几乎不会对微软当前用户的日常操作带来任何影响。

欲获得更多信息，敬请联络：

摩根路易斯北京代表处

孙亚雷

ysun@morganlewis.com

刘莉婕

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190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

本知识产权法规速递仅作为一般信息提供给摩根路易斯律师事务所的客户和友人，其既不应该被解释为亦不构成针对任何特定问题所提供的法律意见，同时其所包含的信息不会产生律师-客户关系。并且谨请注意，资料中讨论的现有判决并不能保证在今后的案件中亦会产生相同的结果。

© 2009 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.