

June 11, 2009

判断显而易见型重复授权时应用双向测试法的条件

In re Fallaux, ___ F.3d ___, No. 08-1545 (Fed. Cir. May 6, 2009)

Fallaux博士在他系列号为10/618,526的专利申请中，要求保护利用人类重组腺病毒进行基因治疗的包装细胞。实审时该申请的权利要求被美专局的审查员驳回，专利上诉暨冲突委员会以“显而易见型重复授权”原则维持了审查员的驳回决定，2009年5月9日，联邦巡回上诉法院又维持了委员会的驳回决定。

依据美国专利法，如果一件专利或者专利申请的权利要求仅仅是对另一件专利或者专利申请的权利要求作出的显而易见改变，并且两件专利或者专利申请为同一所有人所有或者转让给同一受让人，则在后提交的专利或者专利申请会因为上述原则而被认为无效。如果第一件专利或者专利申请中，至少有一项权利要求虽然与第二件专利或者专利申请中的权利要求不完全一致，但它只是对后者做出的明显修改，则后者会作为它的现有技术而致使其不能被授予专利。

联邦法院在上述案件中澄清，在确定是否存在重复授权时，通常应该适用“单向”测试法。单向测试法用来确定，未决申请中的权利要求相对于在先申请或者在先专利是否是显而易见的。此案中，审查员认为，Fallaux博士的未决权利要求相对于已授权专利中的权利要求是显而易见的。Fallaux博士则试图反驳审查员的驳回决定。他认为，审查员应当适用更为严格的“双向测试法”来判断显而易见型重复授权问题。而在应用双向测试法时，审查员询问了在先申请或者在先授权专利的权利要求相对于未决申请中的权利要求是否是显而易见的。联邦法院没有支持Fallaux博士的观点。法院认为，“单向测试法是判断这一类型重复授权问题的通用原则，双向测试法仅在有限例外的情况下适用”，并予以进一步阐释，“仅仅在美专局“单方面对在后申请先于在先申请授权负

有延误责任”的特殊情况下，才能够适用双向测试法进行判断”。简而言之，只有在美专局的过错导致改进专利的早于基础专利被授权的情况下，专利申请人才有权适用双向测试法。

此案中，委员会认为，Fallaux博士不满足双向测试法的应用条件，因为，事实上，Fallaux博士对这种延迟授权负有完全责任。

此处可获得法院决定：<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1545.pdf>.

贝茨要付给芭比 1 亿美元

Carter Bryant v. Mattel Inc., No. 2:04-cv-9049 (CDCA April 28, 2009)

在 2008 年 12 月 28 日的摩根路易斯知识产权法规速递中，我们向大家报告了美泰公司在冗长的贝茨娃娃所有权争夺战中胜诉的消息。芭比娃娃是美泰公司的主打产品，而贝茨娃娃自其诞生后很快成为芭比娃娃的最大竞争对手。今年 4 月 28 日，地区法院的 Stephen Larson 法官支持陪审团给与美泰的 1 亿美元赔偿金判决，并且宣布，贝茨娃娃为美泰公司的财产（因为贝茨娃娃的设计者 Carter Bryant 最初设计贝茨系列玩具时仍然是美泰公司的雇员）。Larson 法官还指定了临时联邦接管小组，来接管贝茨（Bratz）这一品牌和 MGA 娱乐公司的财产，MGA 公司自 2001 年开始生产销售贝茨娃娃。

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.

