

July 13, 2010

错误专利标记应承担的责任

在最近的Pequignot v. Solo Cup Co. , No. 2009-1547, slip op. (联邦巡回上诉法院。2010年6月10日) 一案的判决中，美国联邦巡回上诉法院维持了弗吉尼亚州东区地区法院的简易判决决定，Solo杯产品公司 (Solo) 不用对在非专利产品上错误进行专利标记而承担责任。在判决书中，上诉法院澄清了认定虚假专利标记责任的标准，并且对于如何避免这种责任提出了相关意见。

原告Matthew Pequigno 是一位执业专利律师。他根据美国法典35 U.S.C. § 292章起诉Solo。根据292章的规定，制造商将非专利产品标记为专利产品，如果这种错误标记“出于欺骗公众之目的，”则该制造商每作出一次错误标记，都可能招致高达500美元的罚款。“任何人”均可以提起诉讼，要求法院对该违法公司进行罚款，而罚款将在起诉人与美国政府之间平分。

在地区法院，Pequignot先生指控SOLO公司在高达2亿7千万件的非专利产品上做出错误专利标记。他要求对每件非专利产品处以最高额度的500美元罚款，罚款总额将超过10万亿美元。

Solo争辩到，本案中所涉及的产品并非是“非专利产品，”在这些产品上所标注的专利号属于早已经届满的专利，本案产品受到这些专利的保护。地区法院驳回了SOLO的论点，并认为标注过期专利的产品就是“非专利产品”。

Solo还声称，它标注过期的专利并没有“欺骗公众”的目的。就这一点，Solo的主要依据是其外部律师提供的法律意见。在首次注意到有此问题存在时，Solo咨询了它的外部法律顾问。Solo的律师建议，因为改变带有过期专利号码的模具其代价高昂而且程序繁琐，所以Solo应该可以继

续使用这些模具，直到下次按照正常操作程序需要更换模具时再去更换这些带有专利标记的模具。地区法院接受了Solo的抗辩意见，并且，因为Pequignot没有提供证据来反驳Solo的诚信依赖律师意见的证据而驳回此案。

在上诉中，联邦巡回上诉法院首先讨论了为专利所覆盖的产品是否会因为专利到期届满而成为“非专利产品”这一问题。法院审查了292条法规的政策考虑因素，并得出结论说，“对于从未获得专利保护的产品，在产品上标注过期专利的专利号会增加公众判断相关专利是否有效和能够实施的成本。”因此，法院同意Pequignot和地区法院的观点，“在产品上标注过期专利的专利号是错误标记专利的行为。”

法院接下来讨论Solo是否具有欺骗意图这一重要问题。首先，法院指出，“作出虚假陈述和知道该陈述是虚假的，将这二项事实结合可以假定存在欺骗公众的意图，但是这种假定是可辩驳的，而非是不容置疑的。”法院还指出，“尽管只有民事罚款可以惩戒标记错误，但由于错误标记法律属于刑法范畴，所以证明存在欺骗性意图的条件是很严格的。... 因此，如果Solo可以证明它没有故意欺骗公众，仅仅知道是专利标记错误，并不足以证明Solo存在欺骗公众的意图。”法院做出结论，“如果相信某个行为是适当的，尤其是当其目的不是为了欺骗公众，而是出于其它目的的时候，则不可以推断出存在欺骗公众的意图。”

关于本案件的具体事实，法院“同意地区法院的判决，因为 Solo 提供了充分证据证明其目的不是为了欺骗公众，而且 Pequignot 也没有提供可信的反证。”法院发现，Solo 并非仅是“盲目的诚信行事”，还因为它“明确提出证据来证明其真实意图，系根据法律顾问的建议，出于降低成本和保护公司业务的目的。”法院还根据这些事实指出，“Solo 采取了以没有专利号标记的模具来更换磨损模具的善意措施。”因为 Solo 证明了它没有欺骗公众的意图，而且 Pequignot 没有提供相反的证据，所以美国联邦巡回法院维持了地区法院的撤销 10 万亿美元罚款的指控判决。

请到此网站获取法庭意见书：<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1547.pdf>。

联邦巡回法院推翻 Stryker 的知识产权诉讼，并将此案交由其他法官审理

在最近的 *TriMed, Inc. v. Stryker Corp.*, 2009-1423 (2010年6月9日) 一案判决中，美国联邦巡回法院撤销了加州中区地区法院对美国专利 5931839 ('839 专利) 效力的简易判决裁定，将本案发回重审，并指定由新的法官来审理此案。这是第二次联邦法院推翻有关本案的简易判决决

定。

原告 TriMed 公司 (TriMed) 就一项有关治疗骨折的移植设备专利控告 Stryker 公司 (Stryker) 。该地区法院在简易判决中判定不存在专利侵权，并且专利无效。联邦巡回上诉法院在第一次上诉中，裁定下级法院没有正确解释权利要求术语，而撤销地区法院判决，将本案发回重审。重审时，Stryker 认为，'839 专利相对两份现有技术文件不具有新颖性和非显而易见性。地区法院再次在简易判决中宣布该专利无效。在这两次的审理中，地区法院在认可 Stryker 提出的“无可争议事实和法律结论声明”时，删除了“新颖性”部分，作出专利无效的简易判决决定。

在第二次上诉中，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的简易判决决定，认为本案中还有许多事实问题存在争议，包括现有技术对本案技术提供的教导。联邦巡回上诉法院驳回 Stryker 认为这些问题并不重要的抗辩，法院认为解决这些问题将为解决显而易见性问题提供思路。Stryker 进一步辩称，专利权利要求是显而易见的，因为这是对已知问题的常识性解决方案。虽然联邦巡回上诉法院承认，依据常识做出判断并不需要明确的证据支持，但是强调，法官还必须记录他得出结论的过程和理由，以便在上诉时进行审阅。然而，无论是判决书还是记录，下级法院都没有在其中解释为什么该法院驳回 TriMed 有关非显而易见性的次要考虑证据。

联邦巡回上诉法院还讨论了 TriMed 所提出的将本案改由其他地区法院法官审理的请求。法院认为，更换法官是公平的决定，因为地区法院对 TriMed 做出的两次简易判决决定都被驳回，而且在两次审理中，地区法院都只是在 Stryker 提交的与审理问题相关的法律和事实陈述上进行签字。在决定重新分配法官审理的过程中，联邦巡回上诉法院采用了美国第九巡回上诉法院的标准：（1）原法官在重审时是否难以消除以前所坚持的错误意见和看法；（二）重新分配法官时否能维护司法公正；及（3）与维护公平相比较，重新分配法官是否会限制资源浪费和导致结果重复。评估这些因素后，联邦巡回上诉法院认为，确有必要为本案指定其他重审法官。

这个案例揭示了在某些罕见的情况下，一方当事人能够通过寻求重新分配下级法院审理法官从而避免对自己敌对的法官。在特殊情况下，如果维护司法公正比减轻司法资源负担更重要，则可以重新分配案件审理法官。

请到此网站获得法庭判决书：<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1423.pdf>。

美国联邦巡回上诉法院对转移德克萨斯州东区管辖地动议请求的裁决

联邦巡回上诉法院近日做出的一项判决，为原告新近设立的公司地址对于分析案件管辖地之重要性提供了一些指导意见。在最近的案件 *In re Apple Inc.*, Misc. Dkt. 932 (2010年5月12日) 中，美国联邦巡回上诉法院考虑了美国德克萨斯州东部地区法院发出的训令。德州东区地区法院的 CLARK 法官发布命令，否决被告提出的将本案从德克萨斯州东部地区转移到马萨诸塞州地区法院进行审理的动议。

在否定移案管辖动议的判令中，Clark 法官主要依赖于以下事实：(i) 没有一个被告的总部设在马萨诸塞州；(ii) 原告是一家德州有限责任公司；及 (iii) 原告的大部分文件都位于德克萨斯州东部地区。Clark 法官指出，尽管仅在本案诉讼提起前两个月才成立德州有限责任公司，但是原告在德州东区的存在这一事实并不是“虚构的。”因此，仅有几个证人位于马萨诸塞州并不会影响原告是在其公司所在地提起诉讼的事实，因此，根据 Clark 法官的决定，“德克萨斯州东区地区法院”在审理此案件中具有地区利益。

因此，被告向联邦巡回上诉法庭请求发出书面令。为了请求能够被获准，被告必须证明地区法院否决移案管辖动议是“显然错误的。”联邦法院的合议庭拒绝了被告的请求，并同意地方法庭的判决，被告未能提供令人信服的证据来证明，马萨诸塞州是更为便利的诉讼管辖地。但是，上诉法院不同意 Clark 法官对本案中原告居所重要性的认定。联邦巡回上诉法院在判决书中表示：

可以肯定的是，原告 STRYKER 是一家德州公司这一事实并不重要，因为该公司只是刚刚在德克萨斯州成立，其在德州的办事处地址显然是其德克萨斯州诉讼律师的办公室，而且显然它在德克萨斯州没有雇用任何员工。

请到此网站获取判决书：<http://www.ca9c.uscourts.gov/opinions/10-M932no.pdf>。

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150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。

关于美国摩根路易斯律师事务所

美国摩根路易斯律师事务所在美国、欧洲和亚洲设有 23 个分所及代表处，分别位于美国的华盛顿特区、波士顿、芝加哥、达拉斯、哈里斯堡、休斯敦、艾尔文、旧金山、迈阿密、明尼阿波利斯、纽约、帕拉阿图、费城、匹兹堡、普林斯顿和洛杉矶，欧洲的法兰克福、布鲁塞尔、伦敦和巴黎及亚洲的北京和东京。提供的法律服务包括全方位交易、诉讼、劳工与雇佣及知识产权，客户范围广泛，既有全球财富 100 强企业，也有起步型公司。摩根路易斯的国际团队共计 3000 余名专业人士，由律师、专利代理人、员工福利顾问、规管科学家及其他专家构成，为各行各业的客户提供服务。敬请访问我们的网站，www.morganlewis.com，获得更多有关摩根路易斯及其业务的信息。

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。

© 2010 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.