

June 16, 2011

未能公开最佳实施方式的后果

最近，联邦巡回上诉法院对 *Wellman, Inc. v. Eastman Chemical Co.*, No. 2010-1249 (Fed. Cir. Apr. 29, 2011) 一案做出判决，维持特拉华地区法院的简易判决裁定，Wellman 的专利因为没有公开最佳实施方式而无效。

原告暨专利权人 Wellman 起诉 Eastman 化学公司，声称后者侵犯其两项美国专利 7,129,317 和 7,094,863（简称‘317 专利和‘863 专利），这两项专利保护一种用于塑料饮料容器的聚对苯二甲酸乙二酯（简称 PET）树脂。具体而言，Wellman 的专利公开了一种“慢结晶”PET 树脂，这种树脂在 180° C 到 205° C 的温度区间下进行“热灌装”时，仍然具有良好的透明度并且不会收缩或变得不透明。

Eastman 化学公司在抗辩时，认为该专利不满足 35 U.S.C. § 112, ¶ 1 所规定的最佳实施方式要求，并且专利书中存在不清楚之处，因此提起专利无效的简易判决动议。特拉华地区法院批准这一动议，认为专利是无效的，所以 Wellman 提起上诉。

联邦法院在判决书中重申了“最佳实施方式”要求。判断专利说明书是否满足此要求需考虑两个要素，首先，必须判断发明人在提交申请时是否掌握了实施其发明的最佳方式，这是对申请提交时发明人思想状态的主观判断。其次，如果发明人主观上认为某一实施方式优于其它方式，则法院必须判断发明人是否向公众“隐藏”了该方式。判断第二要素时，需要调查发明人是否公开了最佳实施方式以及该公开是否充分，使得该领域的普通技术人员能够实施这一部分发明。第二要素是客观判断，取决于权利要求的范围和本领域技术人员的技术水平。

对于第一要素，联邦法院同意地区法院的认定，发明人掌握实施其发明的最佳方式。特别是，地区法院根据发明人的证词认定，其中一位发明人认为有一个慢结晶热灌装 PET 的特别公式是实施专利所保护发明的最佳方式，该公式被称为 Ti818。双方当事人均同意，除了五项权利要求之外，其余的权利要求均包括 Ti818 特征。此外，联邦法院同意地区法院的观点，另一位发明人在提交申请时认为，在 Ti818 PET 公式中使用炭黑 (N990) 是实施其发明的最佳方式。

对于第二要素，联邦法院同意地区法院的认定，Wellman 确实向公众隐藏了最佳实施方式。具体而言，地区法院发现 Wellman 确实隐藏了 Ti818 的配方，wellman 发现了某些成分的优选浓度范围以及某一添加剂的优选颗粒大小，但是，他并没有在 Ti818 中予以指出。因此，Wellman 没有公开 Ti818 的具体配方，也没有公开任何其它的 PET 树脂配方。联邦法院同意地区法院的认定。Wellman 隐藏了至少一位发明人所认为的慢结晶树脂的最佳实施方式，因此隐藏了 Ti818 的配方。

联邦法院同意地区法院的观点，而且还认为，Wellman 不仅没有公开炭黑 N990 在 Ti818 PET 公式中的用途，还故意将其成分作为商业秘密来保护，因此，是“故意隐藏”了该发明的最佳实施方式。联邦法院认为，Wellman 的专利“误导了”炭黑 N990 在 Ti818 中的用途。

联邦法院维持了地区法院根据最佳实施方式之要求做出的专利无效决定，然而，却推翻了地区法院根据专利说明书描述不清楚而做出的简易判决裁定。地区法院认为专利说明书没有解释在差示扫描量热仪的加热情形下，哪一温度 (TCH) 下样品的结晶速度最快，所以没有为本领域技术人员提供充分的指导，但是，联邦法院认为地区法院的这一判断是错误的。专利说明书中的描述能够解释无定形材料检测的 TCH 术语。

联邦法院维持了地区法院关于最佳实施方式的简易判决裁定，原告主张的'317 专利和'863 专利中的权利要求因为没有公开实施该发明的最佳方式，所以无效。但是，联邦法院驳回地区法院依据 35 U.S.C. § 112, ¶ 2 之规定判定权利要求无效的简易判决，将本案发回重审。

此处可获得本案判决书，<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1249.pdf>.

如何判断禁令发出后被告的改进产品构成藐视法庭之罪？

在 *Inc. v. EchoStar Corp., et al.*, No. 2009-1374 (Fed. Cir. Apr. 20, 2011) 一案中，德州东区地区法院认为 EchoStar 藐视地区法院的永久禁令判决，而联邦巡回法院做出的全席判决撤销了地区法院的这一决定。联邦法院全体法官认为，联邦法院能够重新考虑其在 *KSM Fastening Systems v. H.A. Jones Co.*, 776 F.2d 1522, 1532 (Fed. Cir. 1985) 一案中采纳的两步测试法，判断地区法院是否在本案中应当采用藐视法庭判定程序。联邦法院认为 KSM 测试法不够严谨，重新阐释了专利侵权案件中藐视法庭程序的适用标准。

TiVo/EchoStar 之间的激烈专利斗争已经在法院进行了将近十年。继 TiVo 在德州东区法院获得陪审团审判的胜利之后，Folsom 法官发出禁令，禁止 EchoStar 从事某些与被控 DVR 产品有关的行为。随后，地区法院发现 EchoStar 违反了禁令，除了陪审团判决其支付赔偿金之外，地区法院还做出 EchoStar 藐视法庭的惩戒。EchoStar 上诉到联邦法院，最后说服联邦法院全席法官考虑此案，澄清专利案件中施加藐视法庭惩戒的标准。

在全体法官达成一致意见的判决书部分，联邦法院判定，“诚意”并不能用来抗辩藐视法庭的指控。法院还推翻了 1985 KSM 一案中的常被人误解的一部分决定，该决定采用两步测试法来判断藐视法庭惩戒程序是否适当。联邦法院将该两步式 KSM 调查修改为一个声明：“地区法院采取藐视法庭程序的要求是，受伤害一方需要提交详细的指控，列出被告藐视法庭的事实。”

对于判断是否藐视法庭的实质标准，联邦法院重申，“寻求实施禁令的一方当事人必须证明，新指控的产品不仅仅是与侵权产品之间的可能不同，而且还实质上构成了侵权。”对于第一部分的分析——确定存在超过“可能差别”的不同——法院认为适当的比较方式是：“应当关注被判侵权产品上已为专利权人所主张、证实且满足权利要求特殊限定的那些要素。如果发现这些已被认定侵权的要素中的一个或多个被修改或者删除了，则法院必须调查是否这些修改是重要的。如果新旧要素之间的差别很显著，则应当认为新指控的产品整体与先前判定侵权的产品相比，具有超过表面差别的不同，而调查新指控的产品是否实质侵权则是不相关的。因此，在这种情况下，地区法院采取藐视法庭程序则是不恰当的。”

对于最后一个关键问题——根据最新修正的适当标准，是否 EchoStar 的行为藐视了法庭的禁令——全体法官则分为截然不同的两派。EchoStar 辩称，禁令的语言太模糊，以至于不能清楚地判断本案中的涉案行为是否落入禁令的范围。七位法官构成的多数派在由 Lourie 法官执笔的意见书

中认为，作为法律问题，这一抗辩是不可的，因为 EcoStar 从未直接质疑禁令中使用的语言。根据多数派的意见，“当一方当事人上诉时或者提交阐明或修正禁令的动议时，没有提出禁令的语言不清楚，则该当事人不能置禁令于不顾，当法院认为禁令涵盖其行为时，不能以此为辩护，否认自己的行为构成藐视法庭之罪。”五位法官构成的少数派在由 Dyk 法官执笔的意见书中则积极提出反对意见，其理由是，“藐视法庭之罪不能建立在可能产生两种合理解释的命令基础之上，而其中一个合理解释并不涵盖被指控的行为。”因此，持不同意见的法官不认可地区法院对藐视法庭之罪的认定，因为“TiVo 有义务证明禁令明确地限制使用替代的不侵权新软件，而 TiVo 远远没有承担这个义务。”

本案传递的一个重要信息是，专利案件中的被告如果被施之以禁令，则应当立即分析禁令是否可能具有不清楚之处。如果确实存在含糊之处—甚至只是可能存在含糊之处—则应当建议被告去提交解释/修改禁令的动议和/或向联邦法院提起上诉，以便立刻提出这个问题。如果不采取这些保护性措施，如果专利权人以后提起藐视法庭动议，则禁令中的含混之处可能不会为被告带来抗辩之效。

此处可获得本案判决书，<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1374.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。

关于摩根路易斯律师事务所

摩根路易斯律师事务所在美国、欧洲和亚洲设有 22 间分所及代表处，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、威尔明顿、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、规管及知识产权，客户

范围广泛，既包括全球财富 100 强企业，也包括起步型公司。摩根路易斯的国际专业团队共计 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。

© 2011 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.