

May 26, 2010

专利不当行为：何为专利申请过程中的“实质参与”

在最近的 *Avid Identification Systems, Inc. v. The Crystal Import Corp.*, 2009-1216 (Apr. 27, 2010) 判决中，联邦法院维持德州东区地区法院的判决，该案所涉专利由于申请过程中存在不当行为而不可实施。

原告为 Avid 识别系统公司（简称 Avid），原告起诉被告 Datamars SA 及其子公司 The Crystal 进口公司（统称为 Datamars）侵犯其专利 No. 5,235,326（'326 专利），该专利为用于读取编码生物相容芯片的多模射频识别系统。陪审团认定 Avid 的专利相对于现有技术有效，并且 Datamars 侵权。然而，陪审团却判决由于存在不当行为，Avid 的专利是不可实施的。

上诉程序中，联邦法院审理了德州东区法院关于不当行为的认定，特别是，哪些个人“实质性参与”了专利申请的准备和审查过程，从而在专利审查过程中对美国专利商标局(USPTO) 负有坦白和诚信的义务。

在地区法院，Datamars 争辩：（1）Avid 的创始人和总裁，Stoddard 博士，在'326 专利授权前的申请过程中向 USPTO 保留实质性信息；（2）Stoddard 博士负有坦白公开该信息的义务；和（3）Stoddard 博士保留该信息，意图误导 USPTO。地区法院批准动议，并且认为由于 Stoddard 博士保留实质性现有技术信息，并且 Stoddard 博士对 USPTO 负有坦白的义务，所以'326 专利不可实施。

上诉程序中，Avid 质询地区法院的如下认定：（1）Stoddard 博士保留实质性现有技术；和（2）对 USPTO 负有坦白义务。对于第一个问题，实质性问题，Avid 的辩护是，所保留的现有

技术并不是实质性的，因为其中不包括'326 专利的全部要素。联邦法院驳回此观点，认为 Avid 混淆了“实质性”与“无效性”的定义，并指出，“联邦法院常常认为，理智的审查员可以发现对于确定可专利性是重要的特殊信息部分，即使该部分信息实际上并不能使专利无效。”因此，对于第一个问题，联邦法院认为，地区法院对于“实质性”的分析不存在明显的错误，维持地区法院有关现有技术是实质性的这一认定。

接下来，联邦法院讨论关于“坦白义务”的问题。美国专利法第 56 条规定，与专利申请的提交和审查有关联的任何人在专利申请的审查过程中，都对 USPTO 负有坦白和诚信的义务，见 37 C.F.R. § 1.56。根据 56 条，(1) 申请文件上的每个发明人；(2) 准备或者代理申请的每个律师和专利代理人；和 (3) 任何其他的人，其实质性地参与了专利申请的准备并且与发明人或者受让人有关联，则均附有坦白之义务。

联邦法院之前没有清楚地阐释，何为专利申请准备过程中的“实质性参与”。根据专利审查程序指南 (MPEP) 的 2001.01 章，联邦法院这样总结，专利申请审查过程中的“实质性参与”意味着“与申请文件的内容相关的参与，”或者有关非“完全程序性或者秘书性”的与申请相关的决定。

地区法院发现，Stoddard 博士“实质性地参与”了'326 专利授权前的申请准备和审查过程中。例如，地区法院发现，Stoddard 博士“参与公司运营的各个方面，从市场营销到研究与发展。”此外，从他的“全方位”参与中可以合理地推论出，他参与了与公司研究有关的专利申请准备工作。而且，覆盖'326 专利发明的对应欧洲专利申请其通讯文件也抄送给 Stoddard 博士，这又一次可推论出 Stoddard 博士的“实质性参与。”加之，地区法院认为 Stoddard 博士在审判时出具的证词不可信，因为“令人怀疑他对于事实的记忆是选择性的，而且他拒绝承认某些无可争议的事件。”联邦法院判定，地区法院对于“坦白义务”的分析没有明显的错误，予以维持。

对于专利申请律师和诉讼律师，Avid 判决在两个方面具有重要意义。其一，申请律师必须进行调查，以确保参与到专利所保护发明的所有个人的潜在实质性信息均公开给了 USPTO。尽管联邦法院说明这一决定不会自动延及给所有与发明人有联系的个人，但是却判定地区法院可以考虑多个因素，例如“个人在公司中的地位、研发或营销专利思想中的作用、与发明人或者处理专利申请的人之间的联系，以及在确定某个人是否“实质性参与”时向专利局出具的说明。”其次，专利诉讼的被告应当仔细考虑不当行为主张对于他们的影响，并且仔细考虑在专利申请过程中，可以接触到潜在实质性信息的所有人。如果不这样做，则有可能导致法官不予采纳他们的不当行为辩护。

此处可获得本案的意见书：<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1216.pdf>.

联邦法院全席审查“书面描述”要求

2010年3月22日，美国联邦巡回上诉法院全席法庭判决，美国专利法中的书面描述和可实施性是两项单独的要求，见 *Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly & Co.*, ___ F.3d ___, No. 2008-1248 (Fed. Cir. Mar. 22, 2010) (en banc). (注：“en banc”表示“全体法官。”当上诉法院的全体成员而非由三位法官组成的合议庭进行聆讯时，则可以说该法院全体法官出庭。)

如本报另一篇报道所述，在2009年4月3日的一件早期案件中，联邦法院认为Ariad制药公司（下称“Ariad”）的6,410,516号美国专利无效，因为该专利没有满足美国专利法35 U.S.C. § 112, ¶ 1条的“书面描述”要求。该案件为 *Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly & Co.*, 560 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2009)。Ariad 随后请求联邦法院全体法官进行再审。Ariad 的辩护是，美国专利法第112章的书面描述要求与可实施要求是不能单立的。2009年8月26日，联邦法院批准了Ariad的全席再审动议，重新考虑35 U.S.C. § 112 ¶ 1条是否包括不同于可实施要求的书面描述要求，并且如果是的话，那么书面描述要求的范围和目的是什么。

美国专利法112章规定了公开要求，依据这一要求，专利申请人必须遵循：（1）说明书必须包括对发明的书面描述，即，发明人必须充分描述其发明；（2）申请人必须描述制造和使用其发明的方式与方法，使得本领域的技术人员能够制造和使用其发明；和（3）申请人必须描述发明人所预期的用来实现其发明的最佳实施方式。美国案例法过去多次解释过，112章第一段的书面描述要求与可实施要求是分别的两个要求，而且二者不同，因此需要进行单独的分析。

在2010年3月的Ariad案件中，联邦法院全体法官再次维持其先前做出的Ariad判决。联邦法院全席判决，美国专利法112章规定了单独的书面描述要求和可实施要求。而且，联邦法院解释了书面描述要求的检验标准，“充分（描述）的标准是，所依据的申请文件公开内容是否合理地向本领域技术人员转达，发明人自申请日起已经拥有了所要求保护的客体。”联邦法院进一步澄清，拥有的含义是指“如公开内容所示的拥有”

此外，联邦法院指出，“适用于所有案件的几个宽泛的原则”确定了书面描述的充分性。首先，“书面描述要求既不要求提供实施例也不要求将发明实际应用于实践；一个建设性的实践应用以明确

的方式表明所要求保护的发明，这样即可以满足书面描述的要求。”其次，“实际“拥有”或者超出说明书范围的实践应用是不够的，. . .说明书本身必须要能够证明申请人拥有该发明。”第三，“仅说明该发明是显而易见的描述并不能满足该要求。”

联邦法院还指出，专利说明书尽管没有提供充分的细节描述所要求保护的发明，以便满足书面描述的要求，但仍可能使本领域的技术人员应用和实施该发明。特别是，联邦法院承认，“在某些领域，描述发明与使人制造和使用发明之间几乎没有不同，但是对于某些发明，包括化学和类似化学的发明，这并不总是适用的。”联邦法院如此解释，“尽管书面描述和实施要求经常同起同坐，但是，对于那些无需进行制造和使用所需的过度试验的权利要求而言，对发明进行书面描述在限定权利要求的范围时发挥了重要作用，尽管这样满足了可实施性的要求，但是由于该权利要求尚未被发明出来，因此，并不能对其进行描述。”

此处可获得本案的意见书：<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1248.pdf>.

联邦法院关注权利要求前序部分的解释原则

在一件关注权利要求前序解释的意见书中，联邦法院最近维持了地区法院在 *Marrin et al. v. Griffin*, No. 2009-1031 (Fed. Cir. Mar. 22, 2010) 一案中的专利无效认定，并且判决，“很少认为权利要求[前序部分]中的用途说明是对权利要求的限定。”

上诉人 Jeffrey 和 Claudia Griffin (统称 Griffins) 将加州中区地区法院的判决上诉到联邦法院。地区法院准予对专利的无效性进行简易判决，认为根据 35 U.S.C. § 102(b)，Griffins 的 5,154,448 号美国专利相对于现有技术不具有新颖性。在 Dyk 法官主笔的多数人意见书中（并且相对于 Newman 法官的不同意见），联邦法院重申，“对于设备权利要求，... 一般而言，可专利性“取决于”要求保护的结构，而非该结构的用途和目的，但是，审查过程中对前序部分的明显依赖可以将被保护的发明与现有技术区分开来，使得前序部分构成权利要求的限制。”

在 *Marrin* 一案中，所要求保护的发明涉及使用勾划标签来标记饮料容器和杯子。特别地，该专利的一项权利要求在前序部分中包括“所要求保护的发明的用途。”尤其是，某些权利要求的前序部分中，描述一种“用于允许使用者无须使用标记装置即可在其上进行书写”的勾划标签（斜体字为编者所加）。地区法院认为，“前序部分不构成限定。”由于前序部分中的语言不构成权利要求的限定，因此权利要求的范围变宽，所以地区法院做出结论，“本领域的普通技术人员在发明日会

发现，该发明权利要求主体的限定特征已经为一篇或多篇”与勾划装置相关的现有技术文献“所预见到。”

上诉期间，Griffins的主要辩论点是，地区法院不恰当地没有将前序部分中的“用于允许”措辞认为是权利要求的限定特征。联邦法院同意地区法院的这一结论，因为：（1）前序部分中的措辞“仅仅增加了一种用途，”（2）审查历史文件没有表明，将本发明与现有技术区分开需要明确地依赖前序部分的语言，所以前序部分不构成权利要求的限定特征。此外，审查期间，申请人证明，实际上，该前序部分语言不构成对权利要求的限定。

Newman法官的观点是，对于特定的权利要求术语，“不将前序部分的目的说明作为权利要求的限定，这是不适用的，因为没有前序部分作为参考，权利要求的主体则不具有意义。”Dyk法官对此作出评述。Dyk法官的理由是，这在其它一些情形下可以适用，并且，“前序部分中的结构性术语是权利要求一部分，但这一事实并不意味着前序部分中的目的说明或者叙述也是权利要求的一部分。”

此处可获得上述意见书：<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1031.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 22 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.

