



知识产权法理念

八月/九月 2022

这不是显而易见的吗？
——*显而易见的推定丧失专利*

专利保护中“On-Sale Bar”撤销赔偿

面包店的商业外观索赔失败

人工智能作品被排除在版权保护之外



**REISING
ETHINGTON**

Intellectual Property Law

755 W. Big Beaver Rd. - Suite 1850

Troy, MI 48084

Ph. (248) 689-3500

Fx. (248) 689-4071

E-mail info@reising.com

www.reising.com

这不是很明显吗？

显而易见性推定丧失专利

专利-有其所指定的范围- 例如，局部组合物中的浓度范围 - 可能会因为显而易见性推定导致其不具有专利性。当一家制药公司在其一项关于皮肤治疗专利中引用的范围与某些现有技术中的范围重叠时，就遇到了这个问题。

游戏中的皮肤

该案件涉及使用局部组合物治疗痤疮或红斑痤疮的方法专利。该专利的组合物配方含有一定浓度或浓度范围的氨苯砒，以及一种称为 A/SA 的增稠剂或胶凝剂。该专利还包括一个“隐形限制”，即该组合物不包含阿达帕林。

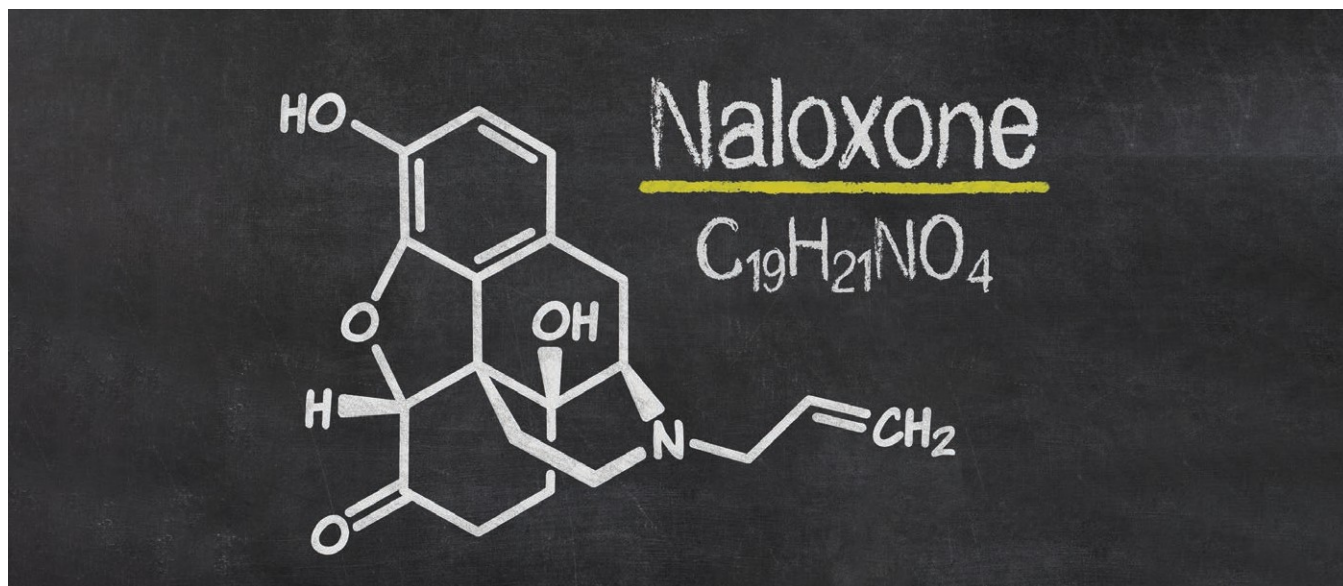
一家竞争对手制药公司向美国专利审判和上诉委员会 (PTAB) 提交了多方复审 (IPR) 申请，PTAB 基于某些现有技术，重新考虑并撤销了已经颁发的专利。现有技术包括表明本发明的技术方案是预期的、显而易见的专利申请或印刷出版物。

PTAB 认为，鉴于三项现有技术，该专利是显而易见的。

现有技术包括两个较早的局部组合物国际专利申请 (Garrett 和 Nadau-Fourcade, 为其各自的发明人) 和一篇期刊文章。所有这三个现有技术中所公开的增稠剂都在专利中要求保护的范围内。

PTAB 发现，Garrett 和 Nadau-Fourcade 的结合教导或暗示了本案中存在争议的技术特征。它进一步发现相关领域的普通技术人员很容易将 Nadau-Fourcade 中使用的 A/SA 胶凝剂加入到 Garrett 的配方中，被称为卡波姆的增稠剂。法院结合这篇期刊和和这两个国际申请得出了相同结论。

委员会最终得出结论，其中几项专利权利要求不具有专利性。专利权人向美国联邦巡回上诉法院寻求救济。



显而易见性不需要“绝对的可预测性”

Almirall 案中法院（参见文章）还考虑了本领域技术人员是否有合理的预期成功地用较早专利申请中的增稠剂代替局部组合物（A/SA 胶凝剂）来代替在另一种应用（卡波姆）的配方中使用的增稠剂。除其他事项外，对显而易见性的发现要求本领域技术人员对组合或修改现有技术成功有合理的期望。

美国联邦巡回上诉法院解释说，在没有“成功的绝对可预测性”的情况下，可以存在必要的合理成功预期。它引用了专家证词说，一个本领域技术人员会理解这种替代是常规的和可预测的，因为已知 A/SA 剂可用于具有水不溶性药物的局部组合物中。

这两种增稠剂被认为是可互换的胶凝剂，用于与氨苯砒一起在相同浓度范围内使用的局部制剂。这一事实支持了合理的成功判定。

局部应用

在上诉中，专利权人认为 PTAB 不应该应用显而易见性推定。当专利中的变量范围与现有技术中引用（或“公开”）的范围重叠时，就会产生这种推定。

当专利中的变量范围与现有技术中（或“公开”）的范围重叠时，就会出现显而易见性推定。

但联邦巡回法院认为适用该推定并无不当。法院表示，在没有证据表明受质疑专利的范围有特殊之处的情况下，与现有技术重叠足以表明要求保护的范​​围是显而易见的。并且，在没有理由得出其他结论的情况下，PTAB 有理由得出结论，Garrett 中披露的范围披露了受质疑专利中的范围。上诉法院表示，这足以对专利权力要求作出显而易见的推定——即专利权人未能克服这一推定。

此外，联邦巡回法院发现，即使该推定不适用，结果也会相同。该案例没有开启重叠范围。相反，这只是用一种已知的胶凝剂代替另一种的简单情况。正如 PTAB 所述，本领域技术人员有动机进行替换。

再挑战

专利权人还辩称，PTAB 未能解释阿达帕林权利要求的被动限制。Garrett 没有表明其任何配方都包含阿达帕林，但专利权人认为这不足以披露或教导其专利中的被动限制。

法院并不同意。它重申现有技术不需要声明没有特征来披露被动限制。委员会有理由认为，本领域技术人员会认识到 Garrett 公开了一个完整的配方，该配方排除了其他活性成分（如阿达帕林）的可能性。

清理完毕

PTAB 和联邦巡回法院的资料就显而易见性推定的适用性以及披露被动限制的要求提供了宝贵的指引。它们还强调了仔细审查现有技术和撰写相应的专利的重要性。

专利保护中“On-Sale Bar”撤销赔偿

提供报价和出售要约之间存在良好的法律界限。一位发明人最近在 *Junker v. Medical Components, Inc.* 案中吸取了惨痛教训——这导致他的专利被无效，巨额侵权损害赔偿的请求也被裁决撤销。

沟通无处不在

Larry Junker 起诉 Medical Components, Inc. 的 (MedComp) 侵犯了他在导管插入过程中使用的所谓“导管鞘手柄”的外观设计专利。他于 2000 年 2 月 7 日提交了该手柄专利申请。



在 Junker 提交申请之前，他已经与一家医疗器械公司的创始人建立了业务关系。1999 年初，该公司生产了 Junker 设计的原型。大约在同一时间，该公司的创始人开始与另一家公司就可剥离的引入器护套产品进行沟通。应该公司的要求，创始人发送了一封信，详细说明了各种尺寸的可剥离导引器护套的批量定价信息。

Junker 于 2013 年起诉 MedComp。审判以 Junker 的胜诉告终，他获得了超过 120 万美元的赔偿金。MedComp 提出上诉，辩称，

除其他事项外，由于 1999 年的信件以及该销售行为，该专利无效。

法院解读了这封信

根据法律规定，如果在专利申请日之前一年以上，发明人对其发明进行商业销售或要约销售的，则专利可以被法庭视为无效。

该发明已准备好申请专利，因此上诉法院主张的关键问题是 1999 年的信函是否属于商业销售要约——这意味着收件人可以通过简单地接受要约来创建具有约束力的合同（假设已支付对价）。根据上诉法院的说法，确定是否提出此类要约的相关因素包括：

- 任何先前查询的条款，
- 建议交易条款的完整性，以及
- 通信对象的人数。

由于这封信直接回应了报价请求，并仅寄给提出请求的公司。联邦巡回法院将此视为一个信号，表明这封信不是主动报价或谈判邀请，而是对询价公司采取进一步行动的具体提议。

此外，这封信包括商业合同通常必需的几个条款。例如，它提供了特定的交货条件（以“散装”和“非无菌”形式运输）。

它还表明，运输将是“船上免费”或 FOB，这是一个标准的商业术语，用于分配买方和卖方在产品交付、付款和损失方面的风险和责任。它提供了“30 天”的付款期限。法院强调了这封信指定了多种不同购买方式的这一事实。

联邦巡回法院认定，这封信总的来说是以邀请方式进一步回复收件人的具体要求。不过，它解释说，表达对未来业务的渴望并不能否定当时正在讨论的交易的商业特征。

总体而言，法院表示，相关商业销售条款的完整性表明该信函是多次出售要约。接收方本可以接受任何一项或多项要约，以在合同中约束各方。因此，“on-sale bar”适用，专利被无效，损害赔偿裁决被撤销。

最后，联邦巡回法院没有被信中“询价”一词的三种用法所说服。法院表示，准确的标签是相关的，但不是具有控制性的。如果声称的报价包含详细条款，则很可能被视为要约。

打包

面包店的商业外观索赔失败

在设计产品包装时，您通常希望它能够清楚地识别您的产品。在 *Bimbo Bakeries USA, Inc. 诉 Sycamore* 案中，美国第十巡回上诉法院裁定，一家烘焙公司的商业外观使用了行业中非常常见的元素，以至于它是通用的，因此不受被称为兰哈姆法案的联邦商标法所保护。

诉讼秘方

Bimbo Bakeries 拥有、制造和销售 Grandma Sycamore's 家庭制作面包，这是犹他州的一个流行品牌。它从一位名叫 Leland Sycamore 的面包师那里获得了配方，Leland Sycamore 后来开设了自己的面包店。

商务要约意味着接收者可以通过简单地接受要约来创建具有约束力的合同（假设已支付对价）。

要点

这个案子的启示？专利的保护不仅仅是在获得专利之后如何面对侵权者，也是在寻求专利保护之前，谨慎对待可能被解释为丧失专利的商业化行为。您的专利的有效时间将取决于此。

Bimbo 的竞争对手 U.S. Bakery 聘请了 Sycamore 的面包店制作另一种名为 Grandma Emilie's 的自制面包。在他们的关系恶化后，U.S. Bakery 为 Grandma Emilie's 开发了一种新配方，并创造了类似于 Grandma Sycamore 包装的包装。

Bimbo 以多种理由起诉 U.S. Bakery，包括侵犯商业外观。地区法院在审判前驳回了这一主张，Bimbo 提出上诉。

成分侵权

商业外观是指一件物品的整体形象和整体外观。它可以包括尺寸、形状、颜色或颜色组合、纹理、图形，甚至特定的销售技巧等特征。



要确立商业外观侵权，原告必须证明：

- 它的商业外观是“固有的独特性”或已经变得独特，
- 消费者可能会对竞争产品的来源产生混淆，并且
- 商业外观无功能性。

如果商业外观的内在性质能够识别其来源，那么它就具有内在的独特性。尽管如此，本身并不独特的商业外观如果它具有次要含义，其仍然可以获得法律保护——换句话说，如果在公众心目中，商业外观的主要意义是识别产品的来源，而不是产品本身。

法院在确定商业外观是否具有固有的独特性时使用五个要素：臆想的、任意的、暗示性的、描述性的和通用的。前三者享有法律保护；描述性商业外观可以通过次要含义获得保护；通用商业外观不受保护。

详细分析

正如上诉法院所指出的，如果行业习惯以特定方式包装产品，则这种风格的商业外观是通用的。最终，这一原则破坏了 Bimbo 的上诉。

上诉法院同意地方法院的裁决，认为 Grandma Sycamore 产品的商业外观是自制面包产品的惯例。Bimbo 在该领域的竞争对手都倾向于使用水平标签，设计在末端的顶部中心；红色字母中的“白色”一词；以及红色、黄色和白色的配色方案；它们通常还在设计下方使用风格化字体，以白色勾勒。

商业外观是指一个物体的整体形象和整体外观，可以包括尺寸、形状、颜色或颜色组合、纹理、图形甚至特定的销售技巧等。

因此，上诉法院得出结论，Bimbo 声称的商业外观是通用的，不受法律保护。它确认了地区法院有利于 U. S. Bakery 的判决。

没有完全成型

在上诉法院作出裁决之后，Bimbo 并没有失去所有希望。第十巡回法院得出结论认为，Bimbo “很可能拥有可受保护的 Grandma Sycamore 的商业外观”。然而，在这种情况下，它产品的商业外观过于宽泛，远远超出了其产品更具体的属性。

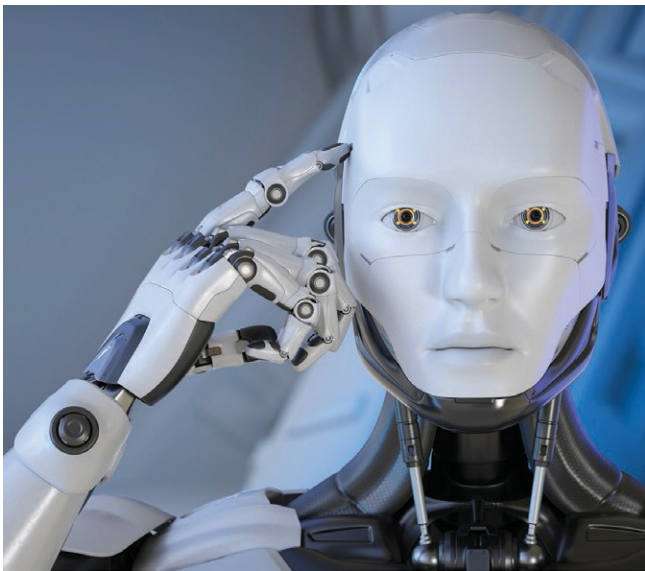
人工智能作品被排除在版权保护之外

人工智能 (AI) 已在众多的领域取得进展，但尚未打破版权保护的障碍。

美国版权局继续拒绝为人工智能创作的作品注册版权。美国版权局（委员会）审查委员会在今年早些时候解释了其理由。

不计算

2019 年，版权局拒绝登记 Steven Thaler 的二维艺术品。根据 Thaler 的说法，这项工作是由人工智能自主创造的，没有人类的任何创造性贡献。他试图将作品注册为制作该作品的“创意机器人”为所有者。



版权局拒绝注册，因为该作品缺乏人类作者身份。泰勒请

求重新考虑，版权局也得出了同样的结论。然后，他提交了第二次复议请求，结果还是一样的。

缺乏人情味

版权法只保护“以[人类]思想的创造力为基础的”“智力劳动成果”。因此，泰勒必须提供证据证明该作品是人类作者的产物。

但泰勒相反认为，人类作者身份的要求是违宪的，并且不受法规或法院判例的支持。委员会不同意，认为法院——包括美国最高法院——解释版权法对人类创作的作品有所限制要求。

尽管它承认没有美国法院权衡过人工智能是否可以作为版权作品的作者，但委员会确定法院一直一致认为非人类表达不符合版权保护的条件。委员会还发现，联邦机构在这个问题上遵循了法院的意见。

委员会引用了美国专利商标局 (USPTO) 最近的一份报告以获得进一步支持。美国专利商标局就在没有“自然人”参与的情况下由人工智能制作的作品是否符合《版权法》规定的作者作品资格征求公众意见。绝大多数评论者承认，现行法律不允许非人类成为作者，这应该是法律。

另类现实也失败了

委员会还驳回了 Thaler 的第二个论点——雇佣工作原则允许公司等非人类的人成为作者。

委员会指出，受雇工作是具有约束力的法律合同的结果，创意机器不能签订此类合同。此外，该学说仅涉及作品所有者的身份，而不涉及作品是否受版权保护。



自 1865 年成立以来，Reising 一直专注于知识产权（IP）法的实践。我们的客户群体从财富 500 强企业到企业家。我们的法律服务专长领域包括：

汽车	专利	起诉	电气
航天	商标	诉讼	机械
医疗设备	商业外观	投资组合管理	化工
工业设备	商业秘密	授权后程序	计算机科学
大学	知识产权尽职调查	法律意见	制造业

你知道吗？

Corey M. Beaubien 已被任命为密歇根知识产权法院执行委员会成员。他将担任 2022-2023 年任期的财务主管。

Shannon Smith 被选为密歇根知识产权法协会（MIPLA）的第二副主席。MIPLA 是一个由密歇根州各地的知识产权律师、专利代理人和法学院学生组成的协会，他们促进知识产权法教育，且对与专利、商标、商业秘密和版权相关的问题感兴趣。

Reising 在 6 月选举了一个管理委员会，其中有新的任命产生。股东们选举了 **Rick Hoffmann** 担任总裁、**Corey M. Beaubien** 为财务副总裁、**Colin Cicotte** 为人事副总裁、**Bill Kolakowski** 为运营副总裁以及 **Shannon Smith** 为多元化、公平和包容性副总裁。

Reising 赞助了 7 月 21 日至 23 日在麦基诺岛大酒店举行的第 47 届年度知识产权法研究会议。会议邀请了国家认可的专家，他们谈到了专利、商标和版权法的重要动态。

Shannon Smith 是美国法院法官小组的主持人。密歇根东区法官 Terrence Berg、Robert Cleland、David Lawson、Laurie Michelson、Stephen Murphy 和 Denise Page Hood 都参加了此次活动。

Shannon Smith 执教的底特律 Mercy 大学法学院团队在美国专利商标局国家专利起草竞赛中获得中西部地区第二名。