

December 2022 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

当可专利性问题相同时，间接性禁止反言适用于多方复审

在 [Google LLC 诉 Hammond Development International, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：21-2218）中，联邦巡回上诉法院裁定，Google 就 Hammond 的 '816 专利申请了多方复审，该专利与 Hammond 的 '483 专利相关并共享一份说明书。PTAB 裁定 Google 未能履行其证明 '816 专利的权利要求 18 不能申请专利的义务。

Google 在另一项多方复审中对 Hammond 的 '483 专利成功提出了异议，包括该专利的权利要求 18。在 '816 专利多方复审待决期间，PTAB 对 '483 专利多方复审的裁决成为终局性裁决。除了“描述应用程序服务器数量的语言”外，'816 专利的权利要求 18 与 '483 专利的权利要求 18 完全相同。

Google 对 PTAB 关于 '816 专利多方复审的裁定提出上诉，辩称 PTAB 关于 '483 专利的权利要求 18 不能申请专利的裁定导致 '816 专利的权利要求 18 基于间接性禁止反言而不能申请专利。

联邦巡回上诉法院对此予以认同。法院的理由是，间接性禁止反言长期以来一直适用于多方复审诉讼，并且适用间接性禁止反言并不要求专利权利要求完全相同。法院的理由是，即使两项专利中的权利要求语言不同，也可以适用间接性禁止反言，前提是“未裁定的专利权利要求和已裁定的专利权利要求之间的差异不会实质性地改变无效性问题”。法院认同 Google 的论点，即 '816 专利的权利要求 18 和 '483 专利的权利要求 18 提出了完全相同的可专利性问题，裁定权利要求之间的差异是显而易见的，因此不会实质性地改变可专利性分析。因此，法院推翻了 PTAB 对 '816 专利的权利要求 18 的裁定。

涉及能够实现技术改进的、基于硬件的特定数据结构的权利要求符合第 101 条项下的专利适格性要求

在 [*Adasa Inc. 诉 Avery Dennison Corporation* 一案](#)（上诉案件编号：22-1092）中，联邦巡回上诉法院裁定，涉及能够实现技术改进的、基于硬件的特定数据结构的权利要求不仅仅是一个抽象概念，而且符合《美国法典》第 35 编第 101 条项下的专利适格性要求。

ADASA 在俄勒冈地区就专利侵权起诉 Avery Dennison。地区法院作出了有利于 ADASA 的简易判决，即涉案权利要求并未不符合《美国法典》第 35 编第 101 条项下的专利适格性要求，并且既未被占先也不是显而易见的。审判结束后，地区法院以证据开示违规为由对 Avery Dennison 实施经济处罚，包括在陪审团裁决之前未披露大量侵权产品。Avery Dennison 提起上诉。

联邦巡回上诉法院维持了地区法院的裁定，即涉案权利要求涉及第 101 条项下的合格主题。Avery Dennison 辩称，该权利要求阐述了一种用于向 RFID 芯片分配序列号的系统，并涉及“为数据字段 [.] 的子部分赋予含义”的抽象概念。联邦巡回上诉法院对此不予认同，而是认为撇开传统的硬件组件，该权利要求涉及一种能够实现技术改进的、基于硬件的特定数据结构，并且不仅仅是心智过程。联邦巡回上诉法院特别依赖要求保护的系统提供唯一序列号的方式。

联邦巡回上诉法院要求将地区法院作出的不存在占先或显而易见性简易判决发回重审。具体而言，法院裁定，尽管先前的参考文献和权利要求之间存在语言差异，但仍存在可审理的事实问题。联邦巡回上诉法院维持了对 Avery Dennison 的经济处罚裁决，但由于地区法院根据侵权产品的总数而不是未及时披露的侵权产品的数量来裁定了处罚，因此要求发回重审，再重新考虑处罚金额。

实际医师执业证据与直接侵权的裁定有关

在 [Genentech, Inc. 诉 Sandoz Inc.](#) 一案（上诉案件编号：22-1595）中，联邦巡回上诉法院裁定，地区法院在确定仿制药的说明是否怂恿、建议或助长侵权时，考虑实际医师执业证据的做法并没有明显错误。

Genentech 就专利侵权对 Sandoz 提起了 Hatch-Waxman 诉讼，此类专利涉及用于在使用吡非尼酮治疗特发性肺纤维化 (IPF) 时管理副作用的剂量修改方法。地区法院认为，Genentech 的肝功能测试 (LFT) 专利因显而易见性而不能取得专利，Sandoz 仿制药的销售不会直接侵犯 Genentech 的药物相互作用 (DDI) 专利。Genentech 提起上诉。

联邦巡回上诉法院裁定，地区法院的裁定，即鉴于众所周知的标准医疗实践，LFT 专利中要求保护的剂量修改对于现有技术而言具有显而易见性，是适当的。地区法院对现有技术的分析适当地依赖于广泛的记录证据，包括专家证词和 FDA 指南。联邦巡回上诉法院还裁定，Genentech 关于非显而易见性的客观指标的证据缺乏说服力，因为 Genentech 没有提供证据表明针对要求保护的方法的怀疑或未满足需求。

关于 DDI 专利，联邦巡回上诉法院认为，地区法院在权衡所有相关证据（包括 Sandoz 提议的标签和医师执业）时并没有明显错误。Genentech 辩称，没有证据可以否定拟议标签的语言，该语言怂恿、建议和助长侵权。联邦巡回上诉法院解释说，实际医师执业的证据表明 Sandoz 的说明不会导致直接侵犯 DDI 的专利。因此，联邦巡回上诉法院认为，地区法院在“考虑医师证据、将其与 Sandoz 提议的标签中的语言进行权衡，并裁定 Genentech 未能证明直接侵权”方面并没有明显错误。因此，联邦巡回上诉法院维持了地区法院关于显而易见性和不侵权的裁定。