

August 2023 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

必须允许 IPR（多方复审）申请人对专利所有人回应中首次提出的权利要求解释作出回应

在 [Axonics, Inc. 诉美敦力公司一案](#)（上诉案件编号：22-1532）中，联邦巡回上诉法院裁定，如果 IPR 中的专利权所有人在专利权所有人回应中首次提出了一项权利要求解释，则 IPR 申请人必须有机会在其答复中根据这一新的解释提出占先性或显而易见性抗辩并提供证明占先性或显而易见性的证据。

Axonics 申请对美敦力拥有的两项专利进行多方复审。Axonics 的申请采用了两个争议条款的“一次输入”权利要求解释。美敦力公司提交了一份初步回应，阐述一次输入解释中的可专利性问题。委员会批准启动多方复审。美敦力随后提交了一份专利所有人回应，首次提出了对争议条款的“两次输入”权利要求解释。

Axonics 提交了一份答复，对最初的一次输入权利要求解释和新的两次输入权利要求解释进行了回应。委员会发布了一项最终书面决定，采纳了两次输入权利要求解释。委员会无视了 Axonics 与两次输入权利要求解释相关的答复摘要中的论点和证据，理由是申请中未提出这些论点和证据。委员会维持相关专利权利要求的有效性。Axonics 提起上诉。

联邦巡回上诉法院撤销了委员会的决定。联邦巡回上诉法院裁定，根据《行政程序法》，如果委员会在启动多方复审之后采纳一项新的权利要求解释，则必须提前充分的时间通知 IPR 申请人，且 IPR 申请人必须有机会根据新的解释作出回应。联邦巡回上诉法院指出，如果不允许申请人在答复中对专利所有人在启动多方复审后提出的新的权利要求解释提出抗辩和提供证据，则可能会导致专利权所有人采取“埋伏战术”为禁止反言创造机会。联邦巡回上诉法院将案件发回重审，要求委员会考虑 Axonics 根据两次输入权利要求解释进行的抗辩和提供的证据。

免费样品和填充物：无反向教导或商业成功

在 [Incept LLC 诉 Palette Life Sciences, Inc.](#) (上诉案件编号：21-2063) 一案中，联邦巡回上诉法院以未贬低现有技术为由裁定某项专利未进行反向教导，并且裁定免费样品并不是商业成功的证据。

Palette 申请对 Incept 拥有的专利进行多方复审。有争议的专利的权利要求提出在放射目标组织与其他组织之间填入生物可降解填料，以减少非目标组织接收的辐射量。Palette 辩称，某些有争议的权利要求为现有技术参考文献 Wallace 所占先，而其他权利要求根据参考文献 Wallace 则具有显而易见性。Incept 辩称，Wallace 进行了反向教导，其中的教导与要求保护的发明相悖，理由是，Wallace 中教导称，其填充物在至少几个月内“基本是不可降解的”。Incept 还辩称，其在销售涵盖产品方面取得的商业成功证明，上述权利要求不具有显而易见性。PTAB 认定，Wallace 对要求保护的发明具有占先性，并且未进行反向教导，理由是，教导称填料在几个月内不可降解也就意味着填料在几个月后是可降解的。PTAB 还驳回了 Incept 有关商业成功的论点，理由是 Incept 所依据的销售数据包括免费样品。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定。联邦巡回上诉法院同意，Wallace 未进行反向教导，因为其没有贬低或怀疑使用可生物降解的过滤物，而是暗示填充物是可生物降解的。联邦巡回上诉法院还维持了委员会的决定，即 Incept 并未提供商业成功的充分证据。

Newman 法官部分持反对意见，认为 Wallace 没有描述权利要求的所有限制。Newman 进一步指出，委员会错误地忽视了 Incept 在商业上取得成功的证据。

加权重的考虑因素：非显而易见性的客观指标

在 [Volvo Penta of the Americas, LLC 诉 Brunswick Corp.](#) (上诉案件编号：22-1765) 一案中，联邦巡回上诉法院裁定，委员会必须考虑非显而易见性的多个客观指标的综合权重，并且必须对专利所有人证明的每个客观指标的权重做出解释。

Brunswick 申请对 Volvo Penta 拥有的一项专利进行多方复审，声称该专利具有显而易见性。Volvo Penta 依赖非显而易见性的客观指标推翻了显而易见性的初步证据。毫无疑问，Volvo Penta 和 Brunswick 的产品体现了要求保护的发明。Volvo Penta 的专利所有人回应中有一句话，引用了一份专家报告中的一段话，该报告根据这些产品与要求保护的发明的所谓共同性，提出了一种关联推定。委员会认为这一论点过于武断，无法满足 Volvo Penta 的举证责任。委员会还驳回了 Volvo Penta 的论点，即存在与推定无关的关联，并裁定 Volvo Penta 未能明确指出与客观证据相关的发明特征。尽管委员会裁定缺乏关联，其还是考虑了某些客观指标。在其最终书面决定中，委员会对某些客观指标给予了“一定权重”，而对另一些指标则给予“很小的权重”，但总体上裁定此类加权重的因素仅“在一定程度上”支持非显而易见性。因此，委员会得出结论，权利要求具有显而易见性。Volvo Penta 提出上诉。

联邦巡回上诉法院撤消了委员会的决定，并将案件发回重审。联邦巡回上诉法院确认，Volvo Penta 无权进行关联推定，理由是其向委员会提出的论点过于武断。联邦巡回上诉法院裁定，Volvo Penta 通过无可反驳的论证和证据证明了与推定无关的关联，即所质疑的权利要求中的特征促成了产品的商业成功。联邦巡回上诉法院还裁定，委员会对客观指标的替代分析是错误的，因为其对客观指标的各種权重的分配“过于模糊和模稜两可”，并没有实质性证据的支持。联邦巡回上诉法院裁定，委员会还犯了一个错误，即未能考虑客观指标的综合权重。由于委员会在非显而易见的客观指标方面的错误，联邦巡回上诉法院撤消了委员会的决定并将案件发回重审，以调查和审议与次要考虑因素相关的全部证据。

期末放弃声明不是规避手段

在 [Re Collect, LLC](#) (上诉案件编号：22-1293) 一案中，联邦巡回上诉法院裁定，对于进行专利期调整的专利，显而易见型重复专利分析是按照专利经调整后的到期日期进行的。

Collect 起诉三星侵犯了其四项专利（“质疑的专利”），这四项专利要求同一母案申请的优先权每项质疑的专利都因 USPTO 在专利申请期间的拖延而获得了专利期限调整 (“PTA”)。Collect 没有为任何质疑的专利提交期末放弃声明。三星申请进行单方复审，声称质疑的专利因显而易见型重复专利而无法获得专利。审查员同意三星的论点并宣布质疑的专利的权利要求无效，因为这些权利要求是同族专利中前期到期的权利要求的显而易见的变体。

Collect 就质疑的权利要求被驳回向委员会提出上诉。Collect 公司指出，根据《美国法典》第 35 编第 156 条，显而易见型重复专利并不能导致有效获得的专利期延长 (“PTE”) 无效，并辩称，在重复专利分析中，质疑的专利的不可专利性应依据质疑的专利在进行任何额外 PTA 之前的到期日期，与 PTE 的处理方式类似。然而，委员会裁定，旧美国发明法案（《美国法典》第 35 编第 154 条）的文本清楚地表明，与 PTE 不同，PTA 不能将期限调整到任何期末放弃声明中放弃的日期之后，并且重复专利分析应依据调整后的专利到期日期。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定。联邦巡回上诉法院裁定，根据两个法规之间的差异，在显而易见型重复专利分析中，在确定权利要求是否不可获得专利时应区别对待 PTA 和 PTE。具体而言，联邦巡回上诉法院裁定，应根据进行任何额外的 PTA 之后的专利到期日期进行重复专利分析。联邦巡回上诉法院进一步解释称，由于专利已经到期，因此 Collect 提交期末放弃声明的机会已经过去，期末放弃声明并不是可以在专利到期之后加以利用的规避手段。