

November 2023 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

联邦巡回上诉法院命令地区法院在权利要求解释中考虑外在证据

在 [Actelion Pharmaceuticals Ltd. 诉 Mylan Pharmaceuticals Inc.](#) 一案（上诉案件编号：22-1889）中，联邦巡回上诉法院认为，如果在对内在证据进行分析后，有争议的权利要求术语仍然有歧义，则将命令地区法院考虑外在证据。

Actelion 起诉 Mylan 侵犯其专利。有争议的权利要求中叙述了一种“pH 值为 13 或以上”的散装溶液。Actelion 辩称“pH 值为 13”应解释为包括四舍五入到 13 的 pH 值，例如 12.5。Actelion 引用了三本教科书来支持其论点。Mylan 辩称“pH 值为 13”不包括任何小于 13 的 pH 值，或者说，所引用的教科书所支持的 pH 值范围只有 12.995 至 13.004。地区法院未考虑这些教科书。地区法院仅根据内在记录将“pH 值为 13”解释为范围在 12.5 至 13.4 的值。双方当事人均认同，如果采纳这一权利要求解释，则 Mylan 侵犯了专利，随后 Mylan 提出上诉。

联邦巡回上诉法院认为，仅从权利要求措辞、说明书和申请历史记录来看，则 Actelion 和 Mylan 的解释都是合理的。因此，联邦巡回上诉法院得出结论，地区法院应该考虑外在证据，例如所引用的教科书。联邦巡回上诉法院撤销了地区法院的判决并将案件发回重审以考虑外在证据。

如需了解详细信息，请参见 [《联邦巡回上诉法院称在权利要求解释中应考虑外在证据》](#)，Kingery, Brianne M. 和 Hilton, Robert J. 博士（2023 年 11 月 10 日）。

如果没有计划或损害，则没有多方复审上诉资格

在 [Allgenesis Biotherapeutics, LLC 诉 Cloudbreak Therapeutics, LLC](#) 一案（上诉案件编号：22-1706）中，联邦巡回上诉法院认为上诉人计划中的未来产品不会面临未来侵权的实质性风险，且委员会不利的优先权裁定并未构成实际的损害，因此以缺乏第 III 条诉讼资格为由驳回了多方复审上诉。

Allgenesis 申请对 Cloudbreak 拥有的专利的所有权利要求进行多方复审。受到质疑的权利要求涉及用于利用被称为尼达尼布的抑制剂治疗翼状胬肉（俗称“冲浪者之眼”）的组合物和方法。

Allgenesis 主张其对尼达尼布治疗方法的待决专利申请是现有技术。专利审判与上诉委员会（“委员会”）作出最终书面裁定，支持受质疑的权利要求，并裁定 Allgenesis 对尼达尼布治疗方法的待决专利申请不构成受质疑的专利的现有技术。Allgenesis 向联邦巡回上诉法院提出上诉。

联邦巡回上诉法院以缺乏第 III 条诉讼资格为由驳回了 Allgenesis 的上诉。首先，联邦巡回上诉法院认为 Allgenesis 没有提供具体、实质性的计划，无法证明计划中的未来产品将会面临未来侵权的实质性风险。Allgenesis 辩称，其已计划开发使用尼达尼布治疗翼状胬肉的疗法，因此有理由预期 Cloudbreak 会针对其未来的产品行使受质疑专利的专利权。联邦巡回上诉法院驳回了这一论点，因为法院认为 Allgenesis 用于证明的证据是“泛泛的”和“武断的”。其次，根据委员会的裁定，受质疑的专利对 Allgenesis 待决的尼达尼布疗法专利申请具有优先权，因此法院认定不存在实际的损害。联邦巡回上诉法院的理由是，委员会的裁定对待决的申请不具有排除效力，并重申其在 *Best Medical Intl., Inc. 诉 Elekta Inc.* (46 F.4th 1346 (Fed. Cir. 2022)) 一案中的裁定，即：间接性禁止反言不适用于不可上诉的判决。法院澄清道，如果专利审查员在 Allgenesis 的待决申请的申请过程中作出不利的优先权裁定，则 Allgenesis 是可以有上诉权的。

救济是令状：法定期限不会剥夺 PTAB 的管辖权

在 [Purdue Pharma L.P. 诉 Collegium Pharmaceutical, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：22-1482）中，联邦巡回法院认为，在授权后复审程序 (PGR) 中，PTAB 有权在法定期限后作出最终书面裁定。

Purdue 因处于破产程序，争取到了 Collegium 对其一项专利的 PGR 的暂缓执行。破产法院最终解除了暂缓执行，但为期过晚，已超过了 PTAB 作出最终书面裁定的法定截止日期。Purdue 提出终止 PGR 的动议，辩称 PTAB 已经失去其裁决权。PTAB 驳回了该动议并作出了裁定，裁定 Purdue 的专利权利要求已被占先且缺乏书面说明。Purdue 提出上诉。

联邦巡回上诉法院维持了 PTAB 驳回终止动议的裁定，并援引最高法院的先前判例，即：如果法规未明确规定错过法定期限的后果，则法院不应强制实施此类后果。联邦巡回上诉法院驳回了 Purdue 的论点，即：法规条文中确实规定了 PTAB 错过最终书面裁定截止日期的后果，并裁定 Purdue 的每项论点都与最高法院的先前判例相矛盾。联邦巡回上诉法院进一步解释称，旨在加快 PTAB 复审的《美国发明法案》的立法历史支持其这一裁定，因为如果 PTAB 无法作出最终书面裁定，则双方当事人将被迫就该问题重新向地区法院提交书面论证，这样非常低效。联邦巡回上诉法院也不同意 Purdue 关于联邦巡回上诉法院的这一裁定将导致法定期限变得毫无意义的论点，联邦巡回上诉法院指出，双方当事人可以申请执行令，以迫使在法定截止日期过后作出裁定。

联邦巡回上诉法院最后还维持 PTAB 关于缺乏书面说明的裁定。