

## January 2024 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

单个就是单个

在 [Pacific Biosciences Of California, Inc. 诉 Personal Genomics Taiwan, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：22-1410）中，联邦巡回上诉法院确认了相关多方复审决定中的最终书面决定，包括术语“用于识别单个 (single) 生物分子的设备”需要能够在视野中仅有一个分子的情况下识别该分子。

Pacific Biosciences of California, Inc. (PacBio) 提交了两份多方复审申请书，对 Personal Genomics Taiwan, Inc. (PGI) 拥有的同一专利中的权利要求提出质疑。争论的焦点是“识别单个生物分子的设备”的限定。PacBio 认为，该限定包括一种能够通过创建生物分子的副本、研究由此产生的集合并推断生物分子的身份来表征生物分子的设备。委员会不同意这一观点，并将该限定解释为要求该设备具有通过仅检查生物分子来表征该生物分子的能力。基于这一解释，委员会驳回了 PacBio 在一份申请书中提出的质疑，并宣布在另一份申请书中质疑的权利要求无效。双方均提出上诉。

联邦巡回上诉法院确认了委员会的两项决定，并同意委员会对“用于识别单个生物分子的设备”的限定的解释。联邦巡回上诉法院认为，“单个”一词是该限定的一个“显著特征”，并指出如果不是想表明所要求保护的必须能够在视野中仅有一个分子的情况下识别该单个分子，则没有明显的理由使用该词。在确认了委员会的解释后，联邦巡回上诉法院还确认了委员会对诉讼的处理。

候补者在多方复审中使用新的现有技术参考文献反对修订后的权利要求

在 [Cywee Group Ltd. 诉中兴通讯（美国）有限公司和LG Electronics, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：21-1855）中，联邦巡回上诉法院认为，专利审判和上诉委员会（“委员会”）在多方复审（“IPR”）程序中允许加入方使用新的现有技术参考文献反对修改后的修正动议没有错误。

中兴通讯（美国）有限公司（“中兴通讯”）提交了一份多方复审申请书，声称转让给 CyWee Group Ltd. (“CyWee”) 的专利的某些权利要求无法申请专利。在 CyWee 起诉 LG Electronics (“LG”) 一年多后，LG 申请加入中兴通讯的多方复审申请。委员会批准了 LG 加入多方复审申请的动议，但条件是 LG 作为被动的候补者，并且只有在中兴通讯停止参与这项已启动的多方复审时才能扮演主动的角色。LG 加入后，中兴通讯表示不反对 CyWee 修改后的修正动议。LG 基于一项包括先前未公开的参考文献的显而易见性组合反对 CyWee 修改后的修正动议。委员会批准了 LG 的动议，确定受到质疑的原始权利要求不可获得专利，并驳回了 CyWee 修改后的修正动议。CyWee 向联邦巡回上诉法院提出上诉。

联邦巡回上诉法院认为，委员会允许 LG 反对 CyWee 修改后的修正动议并没有错误。联邦巡回上诉法院同意委员会的观点，即 LG 并未违反其加入条款，因为中兴通讯并不反对修改后的修正动议，因此实际上停止参与该部分程序。

联邦巡回上诉法院还认为，委员会允许 LG 提出新的参考文献来反对修改后的修正动议并没有错误。联邦巡回上诉法院裁定第 315(c) 条将多方复审限制在申请书中提出的理由的规定不适用于修正动议。法院还驳回了以下论点：对修改后的修正动议的反对仅限于针对原始修正动议部分提出反对。