

January Federal Circuit Newsletter (Chinese)

根据显而易见性标准，修改现有技术的动机无需与专利权人的目标一致

在 [Honeywell International Inc. 诉 3G Licensing, S.A.](#) 一案（上诉案件编号：23-1354）中，联邦巡回上诉法院认为，根据《美国法典》第 35 编第 103 条中的显而易见性标准，修改现有技术的动机无需与专利权人的动机相同。

Honeywell 提交了一份多方复审申请，对 3G Licensing 拥有的专利的权利要求提出质疑，认为鉴于两份现有技术参考文献，所述权利要求具有显而易见性。委员会作出了有利于 3G Licensing 的裁定，认为 Honeywell 未能证明本领域普通技术人员有充分的动机去修改第一份参考文献或组合两份参考文献中所述的方法。

联邦巡回上诉法院对委员会的裁定进行了重新审查，并推翻了其裁决，指出了几个错误。联邦巡回上诉法院重申，修改现有技术的动机无需与专利权人的具体动机一致，因此，在确定显而易见性时依据专利权人的目标是错误的。此外，联邦巡回上诉法院还采信了 Honeywell 无可辩驳的专家证词，认为委员会关于本领域普通技术人员不理解对参考文献的某些修改的结论无实质性证据佐证。联邦巡回上诉法院还认为，委员会混淆了显而易见性与占先性，从而适用了错误的标准。最后，联邦巡回上诉法院认为，委员会的裁决是错误的，因为其未认识到所需的修改相较于现有技术只需是“可取的”即可，无需是“最佳”或“首选”方法。因此，联邦巡回上诉法院推翻了委员会的裁决。

Stoll 法官对此持有异议，认为联邦巡回上诉法院因重新审查证据和做出事实认定而超出了其上诉职能，并主张正确的救济应该是撤销委员会的裁决并将裁决发回重审，而不是直接推翻。

后出现的技术状态不能“以追溯方式”导致权利要求无效

在 [*Novartis Pharmaceuticals Corporation 诉 Torrent Pharma Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：23-2218）中，联邦巡回上诉法院认为，即使权利要求被解释为可能涵盖后来发现的化学络合物，专利也不必包含对此类后来发现的化学络合物的书面描述。

专利权人 Novartis 起诉包括被上诉人 MSN 在内的被告侵犯了其一项要求保护药物组合物的专利。在权利要求解释方面，双方当事人对权利要求术语“其中，所述[缬沙坦和沙库巴曲]被**组合地**施用”存在争议。MSN 辩称，该术语将权利要求限定为以两种独立成分而非络合物形式进行缬沙坦和沙库巴曲的施用，因为 MSN 的产品包括缬沙坦和沙库巴曲作为络合物。地区法院驳回了 MSN 的论点，而是根据该术语的普通和一般含义解释该术语，因为内部记录“没有说明沙库巴曲和缬沙坦是否必须是分开的（而不是络合的）”。根据这种解释，MSN 承认侵权，案件进入法官审理阶段，对无效性进行审理。地区法院裁定该专利因缺乏对缬沙坦和沙库巴曲络合物的书面描述而无效，而此类络合物在申请专利时是未知的。

在上诉中，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院对缺乏充分书面描述的裁定。联邦巡回上诉法院批评地区法院混淆了可专利性和侵权的问题，强调书面描述的审查是关于具体要求保护的发明，而不是权利要求被解释为涵盖的内容。在本案中，权利要求描述了缬沙坦和沙库巴曲的组合，这在整篇说明书中都有描述。联邦巡回上诉法院的理由是，该专利没有描述缬沙坦和沙库巴曲的络合物形式这一事实并不影响其有效性，因为络合物并非“权利要求所要求保护的内容”。

已公布的专利申请自其申请日期起即构成 IPR 现有技术

在 [*Lynk Labs, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.*](#) 一案（上诉案件编号：23-2346）中，联邦巡回上诉法院认为，在 IPR 程序中，专利申请自其申请日期（而不是其公布日期）起即可被视为“印刷出版物”。

Samsung 就 Lynk Labs 的一项专利提交了 IPR 申请，质疑多项权利要求具有显而易见性。Samsung 依据一项专利申请提出了多个不可专利的理由，该专利申请是在 Lynk Labs 的优先权日期之前提交的，但在该日期之后公布。Lynk Labs 辩称，IPR 只能根据现有技术的“印刷出版物”来启动，并且该参考文献在现有技术期间内不构成“印刷出版物”，因为该参考文献是在此期间之后才公布的。专利审查与上诉委员会根据该已公布的专利申请参考文献裁定，所质疑的权利要求因具有显而易见性而不可取得专利。Lynk Labs 提起上诉。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定。联邦巡回上诉法院指出，双方当事人均同意，该已公布的专利申请参考文献属于印刷出版物，因此是《美国法典》第 35 编第 311(b) 条项下可作为 IPR 质疑依据的参考文献类型。联邦巡回上诉法院进一步指出，根据《美国法典》第 35 编第 102(e)(1) 条，已公布的专利申请自其申请日期起即被视为现有技术。联邦巡回上诉法院认为，综合解读这两条规定，在 IPR 程序中，已公布的专利申请自其申请日期起即可被视为印刷出版物。

反向等同原则遭推翻？

在 [*Steuben Foods, Inc. 诉 Shibuya Hoppmann Corporation*](#) 一案（上诉案件编号：23-1790）中，联邦巡回上诉法院认为，相互矛盾的专家证词构成陪审团驳回反向等同原则论点的实质性证据。

原告 Steuben 起诉被告 Shibuya 侵犯其三项专利。在陪审团裁决这些专利有效且被侵权后，被告提出了不构成侵权的 JMOL 动议。具体而言，对于上述三项专利中的一项专利，被告辩称，根据反向等同原则 (RDOE)，其产品不构成侵权。RDOE 是一种概念，即：如果产品的工作原理与所主张的权利要求的工作原理之间存在足够大的差异，则不构成侵权。地区法院批准了该动议，裁定被告的专家提供的证词证明了 RDOE 论点，而原告相反的专家证词在法律上是错误的。原告提起上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的裁定，并同意原告的观点，即地区法院依据 RDOE 推翻陪审团的侵权裁决是错误的。联邦巡回上诉法院注意到，双方当事人对作为普通法原则的 RDOE 是否在 1952 年《专利法》之后仍然有效存在争议，并指出，其认为主张 RDOE 不再有效的论点令人信服。联邦巡回上诉法院还指出，其从未对依据 RDOE 作出的不构成侵权的判决维持原判。在本案中，联邦巡回上诉法院在未裁定 RDOE 是否仍然有效的情况下指出，原告的专家证词构成陪审团驳回被告 RDOE 论点的实质性证据。联邦巡回上诉法院指出，在其看来，陪审团只是听取了有关工作原理的相互矛盾的专家证词，并且其必须推定陪审团已妥善解决了这一矛盾，故而作出了支持陪审团裁决的裁定。因此，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的裁定，并恢复了陪审团的侵权裁决。

专利审查与上诉委员会对质疑到期专利的 IPR 具有管辖权

在 *Apple Inc. 诉 Gesture Technology Partners, LLC* 一案（上诉案件编号：23-1501）中，联邦巡回上诉法院认为，专利审查与上诉委员会对涉及到期专利的 IPR 具有管辖权，因为对此类专利的审查涉及公共权利的裁决。

Apple 提交了一份 IPR 申请，对 Gesture 一项与图像捕捉技术相关的到期的专利提出质疑。委员会得出结论，被质疑的权利要求 1 至 3 和 5 至 7 因具有显而易见性而不可取得专利，但拒绝裁定权利要求 4 不可取得专利。Apple 提起上诉，而 Gesture 提起交叉上诉。

Gesture 辩称，由于 '949 专利在 Apple 提交 IPR 申请之前已经到期，因此委员会对所述 IPR 没有管辖权。联邦巡回上诉法院驳回了这一论点，因为对专利的审查涉及公共权利的裁决，并且即使是到期的专利也对专利权人赋予了有限的权利。值得注意的是，Gesture 未能解释，对于可能对专利权人就专利有效期内发生的侵权行为获得损害赔偿的能力造成影响的 IPR 程序，为什么该 IPR 程序仅仅因为专利权人在未来阻止他人（侵权行为）的权利已终止，就不再属于公共权利原则的范畴。

联邦巡回法院还维持了委员会对权利要求 1 至 3 和 5 至 7 不可取得专利的结论，但推翻了委员会对权利要求 4 并非不可取得专利的结论。Apple 辩称，委员会不当地忽略了其专家提供的补充证词，而如果考虑到这些证词，则可证明某些组件之间的权利要求关系具有显而易见性。委员会以上述专家补充证词未包括在 Apple 的 IPR 申请中为由拒绝考虑此类证词。联邦巡回上诉法院对此不予认同，裁定 Apple 的专家只是详细阐述了在 IPR 申请中明确提出的论点。联邦巡回上诉法院进一步裁定，考虑到上述专家补充证词，权利要求 4 因具有显而易见性而不可取得专利，这一点无可争议。

属人管辖权因提交 aBLA 和全国性分销渠道而成立

在 [*Regeneron Pharmaceuticals, Inc. v. Mylan Pharmaceuticals Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：24-1965）中，联邦巡回上诉法院认为，地区法院可以因外国被告提交 aBLA 以及并未排除特定司法管辖区的详细分销协议而对外国被告行使属人管辖权。

Regeneron 拥有涵盖 EYLEA 的专利，EYLEA 是一种用于治疗眼疾的品牌治疗产品。Samsung Bioepis (“SB”) 向 FDA 提交了一份简略生物制品许可申请 (aBLA)，申请对销售其 EYLEA 生物类似药给予批准。Regeneron 在西弗吉尼亚州北区地区法院起诉 SB 侵权其专利。该地区法院得出结论，其对 SB 具有属人管辖权，并批准了 Regeneron 的初步禁令动议。SB 提起上诉。

SB 是一家韩国公司，在美国没有任何设施或员工。SB 辩称，地区法院对其没有属人管辖权，因为其不会在西弗吉尼亚州分销、营销或销售其生物类似药产品。SB 强调了其与 Biogen 签订的分销协议，该协议赋予了 Biogen 在美国将 SB 的生物类似药商业化的排他性权利。因此，SB 辩称，其将在除西弗吉尼亚州以外的其他州将其生物类似药销售给 Biogen，然后 Biogen 将分销该产品。SB 还辩称，没有证据证明西弗吉尼亚州是被专门针对的。

联邦巡回上诉法院驳回了 SB 的论点，裁定 SB 向 FDA 提交 aBLA 证明了 SB 计划在美国全国范围内销售其生物类似药产品。联邦巡回上诉法院还强调，SB 与 Biogen 签订的分销协议并没有将西弗吉尼亚州排除在市场之外。联邦巡回上诉法院还裁定，根据宪法标准，如果有充分证据证明被告的侵权行为是全国性的，且被告没有提供具体的排除理由，则原告无需提供针对每个地区的单独证据。因此，行使属人管辖权是适当的。

最后，联邦巡回上诉法院维持了地区法院判授对 SB 的初步禁令的原判，因为 SB 未能提出实质的有效性问题。