

March Federal Circuit Newsletter (Chinese)

以方法界定产品权利要求中固有预期的限制

在 [Restem, LLC 诉 Jadi Cell, LLC](#) 案（上诉编号 23-2054）中，联邦巡回法院裁定，以方法界定产品权利要求的固有预期要求现有技术必然生产出所要求保护的产品，而不仅仅是公开类似的工艺步骤。

Jadi Cell 的专利涵盖通过具有两个关键步骤的工艺从哺乳动物脐带组织中产生的分离干细胞：

（1）将脐带组织的上皮下层 (SL) 直接与生长基质接触，（2）培养 SL 以产生具有特定标志物表达谱的细胞。Restem 寻求多方复审。在最终书面决定中，委员会认定，虽然 Restem 引用的现有技术参考文献公开了培养脐带干细胞的类似工艺步骤，但它们不一定会产生所要求保护的产品 - 也就是说，现有技术不一定能产生具有 Jadi Cell 的权利要求中所述的精确标志物表达模式的细胞。

Restem 提起上诉，认为现有技术固有地预期了权利要求，因为现有技术采用了可比或相同的分离和培养技术，因此，一旦现有技术满足了工艺步骤，产品就必然存在。换句话说，Restem 认为，对于以方法界定产品的权利要求而言，固有预期是必然的，而委员会错误地认定现有技术并未固有地预见到受到质疑的权利要求。然而，联邦巡回法院驳回了这一论点，解释称，仅仅因为现有技术方法相似甚至相同，并不能满足以方法界定产品权利要求的固有预期要求——最终结果必须必然包括所要求保护的产品。联邦巡回法院维持了委员会的决定，因为大量证据表明，不同的培养条件和细胞间相互作用可能影响细胞标志物的表达，这意味着现有技术不一定能产生所要求的细胞群。

分销和营销可能满足国内产业要求的经济条件

I 化合物

在 [Lashify, Inc. 诉 ITC](#)（上诉编号 23-1245）案中，联邦巡回法院裁定，仓储、质量控制、配送、销售和营销费用可以构成 19 USC § 1337(a)(3)(B) 条下的“大量雇用劳动力或资本”，以满足 ITC 案件中国内产业要求的经济方面。

Lashify 向 ITC 提起诉讼，指控多家进口商进口的产品侵犯了 Lashify 的睫毛延长和相关配件专利。ITC 拒绝考虑 Lashify 在其产品的仓储、质量控制、分销、销售和营销方面的支出。因此，ITC 认定 Lashify 未建立国内产业，因为 Lashify 未能满足经济方面的要求，因此拒绝给予救济。Lashify 提起上诉。

Lashify 辩称，ITC 的裁决违反了法定条款，联邦巡回法院也同意这一观点。ITC 的理由是，如果产品不是在国内生产，也没有在美国采取额外措施使其具有可销售性，而劳动力或资本仅用于销售或营销，那么大规模的国内雇用劳动力或资本支出是不够的；如果劳动力或资本用于仓储、质量控制和分销，那么大规模的国内雇用劳动力或资本支出也是不够的。然而，联邦巡回法院裁定，这些限制在法规中没有依据，事实上，“条款 (B) 涵盖了‘劳动力’和‘资本’的大量使用，而没有对这些要素在企业内的使用进行任何限制[。]”因此，联邦巡回法院撤销了这一裁决，并将该裁决发回 ITC 按照适当的标准重新审议。

未知问题的明显解决方案

在 *Immunogen, Inc. v. Stewart* (上诉编号 23-1762) 案中，联邦巡回法院裁定，即使发明人所解决的具体问题在本领域中是未知的，但权利要求中针对该问题的解决方案仍然可以被认为是显而易见的。

ImmunoGen 根据 35 USC § 145 向地区法院提起民事诉讼，以获得使用免疫偶联药物 IMGN853 的癌症治疗方法的专利。申请的权利要求书中列举明了 6 mg/kg 病人调整后的理想体重 (AIBW) 的具体剂量，专利解释称此剂量可以避免眼部毒性的负面副作用。经过法庭审判，地方法院认定，鉴于现有技术公开了基于 AIBW 的剂量，这些权利要求相对于 ImmunoGen 自己的现有技术而言是显而易见的，所述现有技术公开了基于总体重 (TBW) 的 IMGN853 剂量。地方法院还认为，这些权利要求不明确，因为申请书中没有定义如何计算 AIBW，而已知的计算公式有很多种。

在上诉中，ImmunoGen 辩称地方法院在分析结合动机时犯了错误，因为毫无争议的是，在发明时，本领域的普通技术人员不会知道 IMGN853 会对人类造成眼部毒性。然而，联邦巡回法院解释说，即使发明人声称通过给药方案解决的具体问题是未知的，但这并不意味着给药方案本身不显而易见。联邦巡回法院认为地区法院的分析没有错误，因为尽管不知道 IMGN853 会引起眼部毒性，但眼部毒性是使用含有 DM4 药物的免疫偶联物的众所周知的副作用。而且由于 IMGN853 含有 DM4，因此普通技术人员在测试 IMGN853 时会知道潜在的眼部毒性风险并对其进行监测。因此，调节剂量以避免出现问题是显而易见的。

ImmunoGen 还辩称，根据患者的 AIBW 来确定剂量而不是根据患者的 TBW 来确定剂量并不显而易见。但联邦巡回法院驳回了该论点，因为现有技术公开了 6 mg/kg TBW 的剂量，并且对于某些患者来说，他们的 AIBW 与他们的 TBW 相同。因此，联邦巡回法院维持了地区法院的判决，认为这些权利要求是显而易见的，并且没有讨论 ImmunoGen 关于不确定性的论点。

拉动未声明的权利要求限制上的拉绳

在 [Iqris Technologies LLC 诉 Point Blank Enterprises, Inc.](#) (上诉编号 23-2062) 案中, 联邦巡回法院裁定, 地方法院错误地将“拉绳”一词解释为没有拉环的直接拉动的绳索。

IQRIS Technologies LLC 起诉 Point Blank Enterprises, Inc. 和 National Molding, LLC, 指控其侵犯了 IQRIS 的两项战术背心专利。地方法院将权利要求术语“拉绳”解释为由用户直接拉动的没有拉环的绳索。Point Blank 和 National Molding 提出了不侵权的简易判决动议。地方法院批准了该动议, 因为被控产品没有法院定义的“拉绳”。IQRIS 提起上诉, 认为地方法院对“拉绳”的解释存在错误。

联邦巡回法院裁定地方法院对“拉绳”的解释存在错误。联邦巡回法院裁定, “拉绳”应被赋予其简单而普通的含义, 因为权利要求中的语言并没有限制由谁或什么拉动拉绳, 而且说明书也没有明确地重新定义该术语或否认该术语的全部范围。法院认为, 说明书并没有通过贬低现有技术中带有拉环的装置而放弃对带有拉环的拉绳的权利要求, 因为批评该现有技术的原因与它具有拉环无关。因此, 联邦巡回法院撤销了简易判决, 并将案件发回重审。

委员会在丢弃重要、未被反驳的证据时必须提供合理解释

在 [CQV Co., Ltd. 诉 Merck Patent GmbH](#) (上诉编号 23-1027) 案中，联邦巡回法院裁定，委员会未能解释其为何丢弃了证明某项参考文献构成现有技术的重要且未被反驳的证据，犯了错误。

CQV 提出了专利复审请求，对默克公司的专利的权利要求提出质疑，该专利涉及在油漆和涂料中用作效果颜料的透明氧化铝薄片。默克公司的专利说明书中解释道，基于氧化铝薄片的效果颜料很常见，并以 Xirallic 的名称在市场上销售。CQV 声称，根据一批称为“样品 C”的特定批次的 Xirallic 并结合其他参考资料，各种权利要求都是显而易见的。委员会发认定 CQV 未能证明样品 C 属于现有技术，因此未能证明任何权利要求不具有可专利性。

上诉后，联邦巡回法院裁定，委员会未能考虑全部记录，犯了错误。联邦巡回法院认定，CQV 提供了“非常重要且未被反驳的证据”证明样品 C 属于现有技术，但委员会不恰当地“不加解释地丢弃了这些证据”。联邦巡回法院驳回了默克公司试图解释委员会为何可能丢弃此类证据的努力，因为默克公司的论点虽然有道理，但并不是委员会的调查结果，而且委员会的决定中也没有推断委员会推理的依据。由于委员会从未解释其忽视相关且未被反驳的证据的理由，法院指出“我们无法合理地辨别委员会是否遵循了正确的路径。”因此，联邦巡回法院撤销了该裁决并将其发回重审，指示委员会仔细考虑并解释综合所有证据是否表明样品 C 构成现有技术。

当方法权利要求步骤以“和”连接时，涵盖的方法必须执行每个步骤

在 [Sierra Wireless, Ulc 诉 Sisvel SPA](#)（上诉编号 23-1059）案中，联邦巡回法院裁定，委员会错误地将由“和”连接的方法权利要求步骤认定为有条件的，并且从未解释其依赖未能满足委员会对本领域普通技术人员定义的专家的证词的理由。

Sierra Wireless 和其他公司提起多方复申请求，对 **Sisvel** 专利的权利要求提出质疑，认为这是意料之中且显而易见的。权利要求书描述了一种无线通信方法，其包括以下步骤：1[a] 检测丢失的数据块；1[b] 启动计时器；1[c] 当计时器运行时收到丢失的数据块时停止计时器；以及 1[d] 在计时器到期后发送状态报告。委员会将相关领域的普通技术人员水平定义为需要电气工程学位。然后，委员会将权利要求解释为需要步骤 1[c] 或步骤 1[d]，因为计时器不能同时在运行时停止（步骤 1[c]）并且在未停止的情况下到期（步骤 1[d]）。基于该解释，委员会认定 **Sierra** 的预见了一些权利要求，因此这些权利要求显而易见，因为上述现有技术参考文献公开了步骤 1[a]、1[b] 和 1[c]。委员会还根据 **Sisvel** 的专家证人的证词（该证人没有电气工程学位）认定某些从属权利要求不可获得专利。

联邦巡回法院驳回了委员会对权利要求的解释。法院认为，由于步骤 1[c] 和 1[d] 之间由“和”连接，因此其字面意思要求“一种方法要想符合权利要求，就必须必须在其前提条件适用的情况下执行限制 1[c] 和 1[d]”。法院还认为，没有实质性证据支持委员会的裁定，即 **Sierra** 的现有技术参考文献披露了步骤 1[c]。出于这两个原因，法院撤销了委员会的预期和显而易见性的认定并发回重审。联邦巡回法院还撤销了委员会关于从属权利要求不可专利的认定，将原判发回重审，因为委员会从未解释其依赖不符合委员会对本领域普通技术人员水平定义的证人的专家证词的理由。

Jepson 权利要求的序言需要对发明的常规方面提供书面描述支持

[在关于: Xencor, Inc.](#) (上诉编号 24-1870) 案中, 联邦巡回法院裁定, 为了对 Jepson 权利要求提供充分的书面描述, 申请人必须证明其所声称的现有技术中众所周知的内容事实上在现有技术中是众所周知的。

Xencor 提交了一份美国专利申请, 其中包含一项 Jepson 权利要求和一项方法权利要求。这两项权利要求的序言中都提到了“通过施用 抗 C5 抗体来治疗患者”。由于缺乏书面描述, 专利审查员驳回了这两项权利要求。在美国专利局和联邦巡回法院进行一系列上诉之后, 专利审判和上诉委员会的上诉审查小组 (“ARP”) 维持了审查员的驳回决定。Xencor 就 ARP 的裁决向联邦巡回法院提出上诉。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定。法院指出, Jepson 权利要求使用序言来叙述所要求保护的发明中常规的或已知的元素或步骤。Xencor 辩称, 这些常规或已知的方面不需要书面描述支持。联邦巡回法院驳回了该论点, 并指出, 对 Jepson 权利要求的充分书面描述要求申请人证明其声称的现有技术中众所周知的内容确实在现有技术中众所周知。法院发现大量证据表明 Xencor 并未就其 Jepson 权利要求序言中声称的“抗 C5 抗体”进行此类陈述。对于 Xencor 的方法权利要求, 联邦巡回法院确认序言中的术语“治疗患者”限制了权利要求, 并且 Xencor 的专利申请缺少该术语的书面描述。

为了支持不可专利性的认定，应该讨论每项权利要求的限制。

在 [Amp Plus, Inc. 诉 Dmf, Inc.](#) (上诉编号 23-1997) 案中，联邦巡回法院裁定，大量证据支持委员会的裁定，即上诉人未能证明权利要求不可获得专利，因为其支持文件没有讨论权利要求要素。

ELCO 提起多方复审请求，对 DMF 专利的权利要求提出质疑，认为其是可以预见的和显而易见的。ELCO 辩称，从两本针对船用灯具的宣传册来看，有一项权利要求是显而易见的。在发回重审时，委员会得出结论，认为 ELCO 未能证明该权利要求不可获得专利，因为它没有对部分限制进行“任何分析”。ELCO 提起上诉。

ELCO 辩称，委员会错误地没有认定该权利要求是可以预见的，因为委员会之前已经认定类似的权利要求是可以预见的。联邦巡回法院驳回了这一论点，因为 ELCO 的诉状称，被质疑的权利要求是显而易见的，而非预料之中的。ELCO 还辩称，委员会的裁定没有实质性证据支持。联邦巡回法院指出，ELCO 的申请书和支持文件并未讨论权利要求要求，因此裁定，这一遗漏构成了实质性证据，支持委员会的裁定，即 ELCO 未能证明该权利要求不具有可专利性。

联邦巡回法院指出，“ELCO 的立场归根结底就是邀请本法院仔细检查其请愿书的其他部分，并找到对其显而易见性论点的支持”，并且“显而易见性法则并不要求法院或委员会为申请书中根本没有提出的限制提出论点。”联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定。

根据 § 102(e) 作为现有技术的参考文献中未在其临时申请中找到支持的部分不享有临时申请的申请日

在 *Re Riggs* (上诉编号 22-1945) 案中，联邦巡回法院裁定，根据 AIA 之前的 35 USC § 102(e) 有资格成为现有技术的参考文献，只有在其临时专利申请中找到书面描述支持的部分才能享有临时申请的申请日。

几个人（“具名发明人”）提交了专利申请。审查员以 **Lettich** 的美国专利申请公开案（“**Lettich**”）驳回了该专利申请。审查员认定，根据 AIA 之前的第 102(e) 条，**Lettich** 属于现有技术。**Lettich** 在指定发明人专利申请的优先权日期之后公开，但要求享有在上述优先权日期之前公开的临时专利申请（“**Lettich** 临时申请”）的优先权。具名发明人就该驳回决定向专利审判及上诉委员会（“委员会”）提出上诉。经过一系列的決定、重新审理的请求、多次上诉和发回重审之后，委员会维持了驳回决定。委员会认定 **Lettich** 是符合 § 102(e) 规定的现有技术，因为 **Lettich** 的其中一项权利要求在 **Lettich** 临时申请中得到了书面说明支持。具名发明人向联邦巡回法院提出上诉。

联邦巡回法院撤销了委员会关于 **Lettich** 是符合第 102(e) 条规定的现有技术的裁决。联邦巡回法院宣布“临时申请必须……为在现有技术驳回中确定和依赖的专利说明书的具体部分提供书面说明支持。”法院发现委员会没有对该驳回决定完成这项分析。因此，联邦巡回上诉法院发回重审，要求委员会确定 **Lettich** 临时申请是否为审查员在该驳回决定中确定和依赖的 **Lettich** 的具体公开内容提供了书面描述支持。

因不当纳入附加销售而导致专利损害赔偿金额减少

在 [*Wash World Inc. 诉 Belanger Inc.*](#) (上诉编号 23-1841) 案中，联邦巡回法院以缺乏证据证明侵权系统中的专利和非专利组件构成一个功能单元为由，免除了专利侵权的附加销售损害赔偿金。

Belanger Inc. 起诉 **Wash World Inc.** 侵犯专利权。陪审团做出了一项普遍性的裁决，认定 **Belanger** 侵权，并判决赔偿其 980 万美元的利润损失和 26 万美元的合理使用费。地方法院作出了与判决一致的判决。**Wash World** 依法提起了一项法律问题判决动议，其中包括一项减免损害赔偿金的替代请求。地区法院驳回了 **Wash World** 的动议。**Wash World** 提起上诉。

联邦巡回法院撤销了驳回减少损害赔偿的决定。联邦巡回法院发现地方法院滥用自由裁量权，在损害赔偿判决中不当包括了约 260 万美元的附加销售利润损失。首先，联邦巡回法院认定，尽管 **Wash World** 未明确要求地区法院减少特定数额的附加销售损害赔偿，但它保留了其减少损害赔偿的诉讼请求。法院指出，**Wash World** 在支持其法律判决动议的陈述中包含了支持其减少损害赔偿请求的所有具体数据，明确提到了减少损害赔偿作为可能的救济，并要求地区法院每单位减少特定美元金额的损害赔偿。此外，联邦巡回法院认为，即使 **Wash World** 放弃了其减少损害赔偿的请求，特殊情况也支持对减少损害赔偿的案情进行审理。即，法院认定其能够判断陪审团根据附加销售判决的损害赔偿的具体金额，**Belanger** 在法律上不得提出异议，并且获得附加销售利润损失的条件显然不满足。谈到案情时，法院考虑了 **Belanger** 专家的证词，该专家称作为附加销售包含在内的非专利组件与专利系统作为“套装”一起销售。法院认为，该证词并未证明这些零部件和系统构成一个功能单元，而这一点对于确立零部件销售利润损失的赔偿权是必要的。由于没有找到其他证据证明存在必要的功能关系，联邦巡回法院撤销了判决的损害赔偿部分，并将其发回重审，并命令地区法院减少 260 万美元的损害赔偿额。