

June 2022 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

存在笔误的权利要求可以进行司法更正，并且可能被故意侵权

在 *Pavo Solutions LLC 诉 Kingston Technology Company, Inc.* 一案（上诉案件编号：21-1834）中，联邦巡回上诉法院认为，法院可以更正权利要求语中明显的轻微印刷错误或笔误，即使这样做会改变要求保护的的结构，并且不能将这种笔误作为故意侵权的辩护理由。

CATR Co.（后被 Pavo Solutions 取代）以侵犯一项涉及用于 USB 设备的旋转盖的专利为由，对 Kingston 提起诉讼。在权利要求解释期间，地区法院认定权利要求语言“相对于闪存存储器主体封装外壳 (case)”存在笔误，并对其进行了司法更正，将“外壳 (case)”一词替换为“盖 (cover)”。陪审团认定存在故意侵权，并裁定 Kingston 向 Pavo 支付损害赔偿金。地区法院驳回了 Kingston 的作为法律问题判决的动议，Kingston 提出上诉。

Kingston

认为，地区法院不应当对权利要求语言进行司法更正，对此，联邦巡回法院的结论是，权利要求包含明显的轻微印刷错误或笔误，因为从“权利要求语言的完整上下文”来看，该错误是显而易见的。Kingston

认为，用一个结构要素替换另一个结构要素是“对要求保护的结构的实质性改变”，因此该错误不可能是“轻微的”，联邦巡回上诉法院不同意这一观点。联邦巡回上诉法院指出，“在我们的判例法中，没有任何规定阻止地区法院更正改变要求保护的结构的明显轻微错误”，并且“法院可以自由更正导致语言不正确的错误。”

联邦巡回上诉法院还认定，鉴于权利要求语言和说明书，并无合理理由对该更正提出异议。联邦巡回上诉法院的理由是，根据说明书和附图，Kingston

提出的替代更正得出的权利要求范围与地区法院所做更正得出的范围相同。联邦巡回上诉法院最后还认定，专利申请过程并未表明权利要求存在不同的解释。联邦巡回上诉法院指出，申请人以及多个审查机构（审查员、专利审判和上诉委员会、联邦巡回上诉法院）的定性和描述始终认为权利要求的范围是更正后的范围。

Kingston

认为，其不可能具有支持认定故意侵权的必要意图，因为其没有侵犯原始的权利要求，而且也不可能预料到法院后来会更正这些权利要求。联邦巡回上诉法院也对此做出了回应。联邦巡回上诉法院认为，“不能将权利要求语言中明显的轻微笔误作为故意侵权的辩护理由。”

联邦巡回上诉法院还指出，Kingston

不能将委员会在多方复审期间拒绝做出上述更正作为合理理由，因为委员会是在没有考虑申请内容的情况下以程序为由拒绝了申请，而且委员会的拒绝发生在 Kingston 的故意侵权行为之后。

联邦巡回上诉法院没有回应 Kingston 的另外两个观点，理由是 Kingston 未在审后动议中向地区法院提出这些观点，从而丧失了提出这些观点的权利。

施用于亚局部的化合物的浓度在施用于局部时测量

在 [马萨诸塞大学诉 L'oréal S.A. \(欧莱雅\) 一案](#) (上诉案件编号: 21-

1969) 中, 联邦巡回上诉法院认为, 在关于改善皮肤的两项专利的权利要求中, 所列举的施用于亚局部真皮细胞的化合物浓度是在该化合物局部施用于皮肤时测量的。

马萨诸塞大学起诉欧莱雅, 指控后者侵犯了两项专利。涉案专利描述了通过局部施用含有腺苷的组合物来改善皮肤的方法。一项代表性权利要求列举了两次腺苷浓度。首先, 该权利要求列举了局部施用于皮肤的浓度: “**局部施用于皮肤**的组合物, 其包含改善皮肤状况的有效量的腺苷浓度, 而不会增加真皮细胞增殖。” 随后, 又列举了施用于亚局部真皮细胞的浓度范围: “**其中施用于真皮细胞**的腺苷浓度为 10^{-4} M 至 10^{-7} M。”

地区法院就权利要求解释发布裁决, 认定所列举的浓度范围是指“**施用于真皮细胞**的浓度”, 而非**局部施用于皮肤**的浓度。地区法院强调, 由于这个原因, 第一次列举的浓度与后来列举的浓度范围不同。根据这一裁决, 欧莱雅提出了简易判决动议, 称由于未确定要求保护的**浓度**包含**第一次所列浓度**的语言不明确。地区法院批准了该动议, 最终判决马萨诸塞大学的专利无效。马萨诸塞大学提出上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了地区法院关于权利要求解释的裁决。联邦巡回上诉法院认为, 所列举的浓度范围是指局部施用于皮肤时的浓度。联邦巡回上诉法院承认, 代表性权利要求列举了“**施用于真皮细胞**”的浓度范围, 而不是局部施用于皮肤的浓度范围。但联邦巡回上诉法院推理称, **相同的浓度**既可以直接施用于皮肤表面, 也可以间接施用于亚局部真皮细胞。查看说明书后, 法院确定了“**局部施用**”腺苷的**多个具体浓度**, 并指出没有具体说明在通过皮肤渗入真皮细胞后测量浓度。在谈到申请过程时, 联邦巡回上诉法院指出, 在一项修订中增加了表明“**施用于真皮细胞**”的浓度范围的权利要求语言。联邦巡回上诉法院称, 申请人默示, 修改后的措辞并没有改变测量浓度的位置。根据新的权利要求解释, 联邦巡回法院撤销了地区法院的不确定性裁决并发回重审。

避而不谈并不支持否定性权利要求限定

在 [Novartis Pharmaceuticals Corp. \(诺华\) 诉 Hec Pharm Co., Ltd.](#) 一案(上诉案件编号: 21-1070) 中, 联邦巡回上诉法院认为, 对专利说明书中是否存在限定避而不谈不足以否定性权利要求限定提供书面说明支持。

诺华起诉 HEC 侵权。涉案专利涉及一种治疗复发—缓解型多发性硬化症的方法, 该方法通过“以 0.5mg 的每日剂量给药, **不使用之前的负荷剂量方案**。” 负荷剂量是指以高于每日剂量的方式给药, 通常在首次给药时使用。HEC 认为, “**不使用之前的负荷剂量方案**”的否定性限定没有书面说明支持。地区法院持不同意见, 裁定原告的专利未因缺乏书面说明而无效。

联邦巡回上诉法院最初维持了地区法院的判决。HEC 请求重审, 联邦巡回上诉法院批准了这一请求。在重新审理时, 联邦巡回上诉法院撤销了其最初的决定, 推翻了地区法院的书面说明判决, 并认为涉案专利因缺乏书面说明而无效。联邦巡回上诉法院指出, 即使对于否定性权利要求限定, 避而不谈通常也不足以提供书面说明支持。法院认为, 虽然否定性限定不需要使用**这些词语列明** 但说明书必须包含一些公开内容, 向本领域技术人员传达排除限定是发明人的意图, 例如对限定缺点或替代方案的讨论。在本案中, 专利的说明书没有提到负荷剂量是否应该用作治疗方案的一部分。因此, 联邦巡回上诉法院认为说明书未能充分说明不使用负荷剂量, 并认定根据《美国法典》第 35 编第 112 节, 该专利无效。

Linn

法官持反对意见, 认为大多数人“对本案事实采用了更高的书面说明标准, 不仅要求说明**排除的理由**, 还要求表明所涉否定性限定**必然要被排除**”。