

加入多方复审后仅因既定理由触发多方复审禁止

在 [Network-1 Technologies, Inc. 诉 Hewlett-Packard Company, Hewlett Packard Enterprise Company 一案](#) (上诉案件编号：18-2338) 中，联邦巡回上诉法院认为，根据《美国法典》第 35 卷第 315(c)节规定加入多方复审的一方未被依法禁止在地区法院提出任何无效性理由，但在多方复审中已提出的理由除外。

Network-1 起诉 HP、Avaya 及其他被告，称它们侵犯了一项专利。Avaya 请求对涉案专利进行多方复审 (“IPR”)，于是专利审判与上诉委员会基于两个理由启动了多方复审。在多方复审启动后，HP 提交了自己的有关涉案专利的多方复审理求书，并提出加入 Avaya 的多方复审的动议。委员会认定，根据《美国法典》第 35 卷第 315(b)节规定，HP 的请求书已过了时效，因为该请求书是在 Network-1 向 HP 送达其向地区法院提交的起诉状一年后提出的，但委员会批准了 HP 加入 Avaya 多方复审的动议。此后，委员会就 Avaya 多方复审作出了最终书面决定，基于既定理由维持了涉案专利的可专利性。

地区法院的案件随后进行了审判，其中，HP 辩称，鉴于公开使用所谓的现有技术系统以及鉴于未包含在已启动多方复审中的专利和印刷出版物，Network-1 的涉案专利具有显而易见性。陪审团使用一般裁决书裁定涉案专利无效。但是，在陪审团裁决后，地区法院批准了 Network-1 基于无效性提出的作为法律问题判决 (“JMOL”)的动议。地区法院认为，所提出的公开使用不是现有技术，并且由于 HP 加入了 Avaya 的多方复审，因此，根据《美国法典》第 35 卷第 315(e)节规定，禁止 HP 基于专利和印刷出版物提出显而易见性质疑。Network-1 对其他问题提起上诉，而 HP 对地区法院就禁止作出的无效性决定部分提出了交叉上诉。

对于地区法院就无效性作出的作为法律问题判决，联邦巡回上诉法院予以撤销，并发回重审。联邦巡回上诉法院指出，尽管根据第 315(b)节规定 HP 被禁止在时效之外提出多方复审理求，但根据第 315(c)节规定，HP 被允许作为一方加入 Avaya 的多方复审。联邦巡回上诉法院指出，第 315(c)节规定不允许加入方提出尚未确定的新的无效性理由。因此，法院认为，作为加入方的 HP 不能在 Avaya 的多方复审中提出任何其他无效性质疑。第 315(e)节的禁止规定，仅适用于一方当事人在相关多方复审期间“提出或原本合理可能提出”的理由。联邦巡回上诉法院的结论是，由于 HP 无法基于尚未确定的专利和印刷出版物，在 Avaya 的多方复审中提出显而易见性质疑，因此根据第 315(e)节规定，HP 未被禁止在地区法院提出显而易见性质疑。

使用来自新来源的旧产品的旧方法并不新颖

在 [Biogen Ma Inc. 诉 Emd Serono, Inc. 一案（上诉案件编号：19-1133）](#) 中，联邦巡回上诉法院认为，使用由新方法制备的已知产品的已知方法并不新颖。

Biogen 起诉 Serono 和其他当事人共同侵犯 Biogen 的专利，该专利涉及一种通过使用由非人宿主产生的药理学上有效量的重组干扰素- β 来治疗病毒性疾病的方法。Serono 认为，该专利的权利要求为现有技术所占先，因为现有技术教导了使用从人类细胞中收获的天然干扰素- β 来治疗病毒性疾病的方法。陪审团认同 Serono 的观点，认为所有权利要求均因为被占先而无效。

Biogen 提出作出法律问题判决的动议，辩称这些权利要求未被占先。地区法院批准了 Biogen 提出的非占先动议，认为理智的陪审团均不会认定占先，因为现有技术需要施用天然干扰素- β ，而毫无疑问，它不是重组产生的。地区法院拒绝将方法限定产品分析应用于包含方法限定的产品的方法权利要求，得出结论认为没有先例需要进行这种分析。或者，地区法院认为，即使采用方法限定产品分析，重组 β -干扰素和天然 β -干扰素之间的结构差异也排除了占先认定。

在上诉中，联邦巡回上诉法院认为，有足够的证据支持陪审团的认定，且地区法院拒绝采用方法限定产品分析并依赖于重组干扰素 β 和天然干扰素 β 之间的结构差异是不适当的。联邦巡回上诉法院认为，因为某一方法限定产品包含于一种治疗方法内而拒绝对其进行新颖性分析，这在逻辑上讲不通。此外，联邦巡回上诉法院先前已在 [Purdue Pharma L.P. 诉 Epic Pharma, LLC 一案](#)（《联邦案例汇编（第三辑）》第 811 卷第 1345 页（联邦巡回上诉法院，2016 年））中，对内含的特征限定，适用了方法限定产品分析。因此，联邦巡回上诉法院解释称，除非产品本身是新颖的，否则通过非人类宿主生产重组干扰素- β 的来源限定不能赋予新颖性。联邦巡回上诉法院进一步解释称，就像在 [Amgen Inc. 诉 Hoffman-La Roche Ltd. 一案](#)（《联邦案例汇编（第三辑）》第 580 卷第 1340 页（联邦巡回上诉法院，2009 年））中，鉴于现有技术涉及非重组产物——天然干扰素- β ，对所述组合物的重组来源的列举不足以避免占先。联邦巡回上诉法院认为，Amgen 案的裁定是通过新方法制备的旧产品不具有新颖性这一原则的必然结果，延伸该裁定得出使用通过新方法制备的旧产品的旧方法不具有新颖性符合逻辑。最后，联邦巡回上诉法院解释称，重组干扰素- β 和天然干扰素- β 之间的结构差异并不明显，因为此类差异与权利要求限定无关。因此，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院作为法律问题作出的无占先判决，将该案发回重审，并指示恢复陪审团作出的占先裁决。