

向专利局提出的与提交给FDA的信息相矛盾的论点支持对欺骗意图的推断

在 [Belcher Pharmaceuticals 诉 Hospira, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：20-1799）中，联邦巡回上诉法院认为，专利权人在专利申请期间提出与专利权人先前的论点和提交给FDA的证据相矛盾的论点，是不公平行为。

Belcher Pharmaceuticals 通过其首席科学官 Rubin 先生寻求并获得了FDA对I-肾上腺素药物制剂的批准。为了获得该批准，Belcher 依赖于先前的文献，这些文献描述了2.8至3.3的pH值范围对I-肾上腺素外消旋化的众所周知的影响。

Rubin 先生后来帮助进行了 Belcher 药物制剂的专利申请。为了区分述及具有2.2至5.0的pH值范围的类似制剂的现有技术，Belcher 认为2.8至3.3的范围被发明人“出乎意料地发现”对于减少外消旋化“至关重要”。接受这一论点后，美国专利商标局向 Belcher 授予了一项专利。

Belcher 在根据 Hatch-Waxman 法案提起的侵权诉讼中，向 Hospira 主张其专利。Hospira 辩称，由于不公平行为，该专利无法执行。地区法院对此予以认同，认定 Rubin 先生未能披露现有技术参考文献，而这些参考文献公开了据称出乎意料的pH范围，因此对可专利性至关重要。法院还认定，鉴于 Rubin 先生在FDA批准 Belcher 的药物制剂方面所做的工作，其知悉这些参考文献，并知悉这些参考文献公开了要求保护的pH范围。因此，Belcher 的专利是不可执行的。Belcher 提起上诉。

Belcher 在上诉中辩称，Rubin 认为他在专利局隐瞒的参考文献无关紧要，因为这些参考文献没有公开除要求保护的pH值范围之外的某些特征。联邦巡回上诉法院认为，鉴于记录在案的证据，地区法院认定该理由难以置信和不可信，这一认定并无明显错误。因此，联邦巡回上诉法院维持了地区法院作出的不可执行性判决。

证人的位置和相关证据仍然在审判地决定中占据主导地位

在 *In Re: Juniper Networks, Inc.* 一案（上诉案件编号：21-160）中，联邦巡回上诉法院认为，当大多数证人和相关证据均在期望的审判地时，一方当事人在某一诉讼地的普遍存在不足以成为拒绝移送案件的理由。

WSOU Investments LLC (“Brazos”) 在德克萨斯州西区联邦地区法院起诉 Juniper 侵犯专利。Juniper 基于其总部和相关业务位于加利福尼亚州桑尼维尔这一事实，以及 Brazos 在德克萨斯州西区几乎没有开展业务这一论点，请求根据《美国法典》第 28 卷第 1404(a) 节之规定，将案件移送至加利福尼亚州北区联邦地区法院。具体而言，Juniper 辩称，Brazos 自称是“专利主张实体”，最近才在德克萨斯州西区开设办事处，在德克萨斯州仅有一名高管，在加利福尼亚州有两名高管、首席执行官和总裁，并且将 Brazos 大部分专利组合转让给 Brazos 的协议列出了 Brazos 的加利福尼亚地址。Brazos 反驳称，其在德克萨斯州西区的办事处有两名员工，且 Juniper 在德克萨斯州西区亦有一个小型办事处。然而，Juniper 表示，其德克萨斯办事处与被控产品没有任何关系，且该办事处在本诉讼提起后不久就关闭了。

Albright 法官驳回了移交动议，认定 Juniper 未能“充分区分”相关文件的确切位置；双方当事人均未声称证人不愿作证；鉴于双方对其证人的控制权，证人的便利性几乎不受重视；双方当事人在德克萨斯州西区均有业务；Juniper 未能证明被控产品的开发完全发生在加利福尼亚州北区；在德克萨斯州西区进行审判将比在加利福尼亚州北区更快。

联邦巡回上诉法院撤销了 Albright 法官的命令，认定存在滥用自由裁量权的情况，并指示根据《美国法典》第 28 卷第 1404(a) 节之规定，将案件移送至加利福尼亚州北区联邦地区法院。联邦巡回上诉法院重申，无论当事人是否为证人，证人的便利性“可能是分析中最重要的一個因素”，本案中，有 11 名证人位于加利福尼亚州北区，而只有一名证人位于德克萨斯州西区。法院还认为，当大部分相关证据在加利福尼亚州北区时，Juniper 在德克萨斯州西区的普遍存在不足以确立当地利益，两个诉讼地可能均没有某些证据的事实并不妨碍移送案件，而 Brazos 最近才在德克萨斯州西区存在，这“相对不重要”，且似乎是择地行诉的结果。最后，联邦巡回上诉法院认为，法院案件壅塞（而不是激进的案件安排）是一个相关的考虑因素（尽管这是一种推测），但在审判前用时统计方面，在德克萨斯州西区联邦地区法院进行诉讼和在加利福尼亚州北区联邦地区法院进行诉讼并未表现出显著差异，并且作为专利主张实体，Brazos 没有受到威胁的急需解决的市场地位问题。

连续授权后复审请求和第 325(d) 节规定的 PTO 自由裁量权的限制

在 *In Re: Vivint, Inc.* 一案（上诉案件编号：20-1992）中，联邦巡回上诉法院认为，即使单方复审请求提出了一个实质性的可专利性问题，若请求人采用了一种提交“对同一专利的类似、连续挑战”的模式，专利局亦可根据《美国法典》第35卷第325(d)节规定行使自由裁量权而拒绝该请求。

之前，被指控的专利侵权人 Alarm.com 对同一专利三次提出启动多方复审请求，专利局驳回了该等请求，之后，Alarm.com 对 Vivint 的专利提出了单方复审请求。专利局驳回了第三次多方复审请求，因为它反映了 Alarm.com 的“不受欢迎的、步步为营的请求”做法，即使用先前的委员会决定作为纠正过去缺陷的路线图。尽管 Alarm.com 随后的复审请求在很大程度上“重新包装”了其第三次多方复审请求中的论点，但专利局下令进行复审。审查员最终驳回了所有权利要求，Vivint 向委员会提起上诉。委员会维持原决定。Vivint 向联邦巡回上诉法院提起上诉。

联邦巡回上诉法院撤销原决定并将案件发回，指示专利局驳回复审请求。联邦巡回上诉法院认同委员会的意见，即 Alarm.com 根据《美国法典》第35卷第303(a)节要求，“重新包装了”论点，并提出了“可专利性的实质性新问题”。联邦巡回上诉法院认为，在可专利性问题得到考量及基于案情对其作出决定之前，可专利性问题属于新问题。专利局基于 Alarm.com 的滥用请求行为驳回其第三次多方复审请求，因此该请求中的论点从未根据案情得到解决。

尽管如此，联邦巡回上诉法院认为，专利局滥用自由裁量权，下令对 Vivint 的专利进行复审是任意和反复无常的行为。根据第325(d)节之规定，专利局可以酌情决定驳回多方复审请求或复审请求，前提是“之前向专利局提供了相同或基本相同的现有技术或论点”。联邦巡回上诉法院认定，当专利局基于 Alarm.com “对同一专利的类似、连续挑战”驳回启动第三次多方复审请求时，其隐含性地行使了这种自由裁量权。联邦巡回上诉法院认为，鉴于该决定，专利局随后批准同一请求人的“几乎相同的复审请求”是任意和反复无常的行为。

联邦巡回上诉法院强调，其裁决的适用范围很窄，并不表示全面限制在特定挑战者不适当地连续提出请求的情况下进行的复审。联邦巡回上诉法院指出，“复审中的公共利益可能逾越特定挑战者的利益或其行为的正当性。”法院解释道，这种公共利益反映在局长根据第303(a)节之规定“自己主动”发起复审的权力中。然而，本案中，这种权力不是问题。

