

## 书面描述的标记

在 [Regents Of The University Of Minnesota 诉 Gilead Sciences, Inc.](#) 一案（上诉编号：21-2168）中，联邦巡回上诉法院认为，对于药品专利，广义属种权利要求的充分书面描述需要满足以下条件：(1) 描述属种的外部界限，以及 (2) 指明代表性数量的属种成员，或者描述属种成员共有的结构特征，以便技术人员可以进行视觉表达或识别属种成员。

Gilead 请求对明尼苏达大学的药物前体专利进行多方复审。当事双方同意，“Sofia”参考文献披露了每一项被质疑的权利要求中的每一项限制。但是，双方对明尼苏达大学专利的优先权日期存在分歧。具体而言，Gilead 认为明尼苏达大学申请中的权利要求无权享有其主张的优先权日期，而且 Sofia 参考文献是明尼苏达大学专利的现有技术。PTAB 同意 Gilead 的意见，认为明尼苏达大学主张优先权的申请没有充分的书面描述作为支持。明尼苏达大学提起上诉。

在上诉中，明尼苏达大学辩称，其专利申请（其在该专利申请中主张优先权）中有充分的书面描述，因为其中包含了：(1) 药物前体亚属措辞完全相同的披露内容，以及 (2) 足够的“指路标记”来提供书面描述支持。对于第一点，明尼苏达大学认为，合并其临时申请中各种权利要求的部分内容，即可找到措辞完全相同的披露内容。联邦巡回上诉法院并不认可，认为明尼苏达大学的说法像“迷宫”一样，“每一步都提供了多个可选路线”，这与“每一个可选步骤都被设定为唯一选项”的描述不同。

联邦巡回上诉法院还驳回了明尼苏达大学的论点，即优先权申请通过“指路标记”（即足以引导本领域技术人员了解请求保护的发明的标记）提供了书面描述支持。联邦巡回上诉法院的理由是，即使明尼苏达大学措辞完全相同的论点中引用的主要权利要求“开辟了一条穿过森林的小径”，而这条小径靠近之后主张的树，优先权申请也并没有将相关人员明确引导至所谓的树，也没有指明应该离开小径去寻找那棵树。”在两种情况下，明尼苏达大学既没有描述属种成员，也没有描述足以为本领域技术人员指明方向的结构特征。因此，明尼苏达大学并未证明其有权享有所主张的优先权，联邦巡回法院维持了上诉委员会的裁定。

## 不侵权协议被认定为不足以支持上诉

在 [Alterwan, Inc. 诉 Amazon.Com, Inc., Amazon Web Services, Inc.](#) 一案（上诉编号：22-1349）中，联邦巡回上诉法院在认定双方的不侵权协议未提供充分的细节后，拒绝就关于权利要求解释的上诉作出裁决。

AlterWAN 起诉亚马逊，称后者侵犯了与广域网的实施相关的专利权利要求。地区法院上诉对所述上诉中涉及的两个权利要求术语做出了解释。此后，双方达成一项协议，即根据这些解释，亚马逊并未侵权。地区法院作出终审裁定，AlterWAN 对地区法院的权利要求解释提起上诉。

联邦巡回上诉法院认为，不侵权协议没有提供充分的细节，因此法院无法解决上诉的权利要求解释问题。法院认为，该协议存在模糊之处，即只需要任何一个争议术语的解释正确，还是只有在两者都正确的情况下，亚马逊才会在侵权诉讼中胜诉。因此，联邦巡回上诉法院撤销了判决，并发回重审，要求澄清双方的侵权立场，并确定本案是否有可以达成不侵权协议。

## 显示结合参考文献动机的“已知技术”

在 [Intel Corp. 诉 Pact Xpp Schweiz AG](#) 一案（上诉编号：22-1037）中，联邦巡回上诉法院认为，在“已知技术”的基本原理下，如果参考文献解决相同的问题，并且其中一篇参考文献提供了可适当解决此类问题的已知技术，即存在将两篇现有技术参考文献结合的动机。

Intel 请求对 Pact 的计算机内存存取专利进行多方复审。Pact 认为，Intel 并未证明存在结合两篇声称的参考文献的动机。Intel 使用“已知技术”的基本原理论证了存在结合的动机：两篇参考文献涉及相同的领域并解决相同的问题，而第二篇参考文献提供了可以适当解决该问题的已知技术。PTAB 驳回 Intel 的论点，并支持了所请求的权利要求的可专利性。PTAB 认为不存在使用第二篇参考文献已知技术的动机，因为第一篇参考文献已经解决了该问题。因此，PTAB 得出结论，使用第二篇参考文献的技术并不会改进第一篇参考文献提供的指导。Intel 提起上诉。

在上诉中，联邦巡回上诉法院推翻原裁决并将案件发回重审。上诉法院指出，第二篇参考文献的已知技术不一定必须改进第一篇参考文献提供的指导；结合后的参考文献不一定必须是“最佳方案，只要是合适的方案即可。”联邦巡回上诉法院的结论是，PTAB 的推理“掩盖了其结论”：事实上，两篇参考文献“解决了同一个问题，并且[第二篇参考文献的技术]是解决该问题的已知方法，而这正是存在结合动机的原因。”

## 显而易见性并不强：对显而易见性事实问题的实质性证据审查

在 [Roku, Inc. 诉 Universal Electronics, Inc.](#) 一案（上诉编号：22-1058）中，联邦巡回上诉法院认为，如果 PTAB 裁定的上诉仅涉及事实问题，则适用实质性证据审查标准。

Roku 请求对 Universal Electronics 的通用控制引擎（通用遥控器）专利进行多方复审。PTAB 认定，Roku 并未证明其质疑的专利具有显而易见性。尤其是，PTAB 认定 Roku 并未证明现有技术公开了被质疑权利要求的特定限制，或导致其显而易见。Roku 提起上诉。

联邦巡回上诉法院维持了 PTAB 的裁定。Roku 在其简报中承认，上诉的唯一问题是事实问题—现有技术是否为权利要求要素提供了指导。联邦巡回上诉法院承认，所披露的参考文献“存在强烈争议，且裁决结果十分接近”。尽管联邦巡回上诉法院表示，根据审查事实问题的实质性证据标准，它可以“理解事实争议中双方的观点”，但它认为，PTAB 关于现有技术是否披露了权利要求限制的裁决得到了实质性证据的支持。

Newman 法官提出异议，认为应当进行 *重新审查*，因为上诉涉及关于显而易见性的法律裁定，而不仅是事实问题。