

June Federal Circuit Newsletter (Chinese)

无损害，无上诉：专利权人必须证明存在实际损害才能适用第三条

在 [*Dolby Laboratories Licensing Corporation v Unified Patents, LLC*](#) 一案（上诉案件编号：23-2110）中，联邦巡回上诉法院裁定，如果专利权人无法证明专利审判和上诉委员会的裁决造成了具体和实际的损害，则其不具备根据第三条就关于可专利性的多方复审决定提起上诉的资格。

Unified Patents 发起了一项多方复审 (IPR)，对 Dolby 专利的权利要求提出质疑，并宣称自己是唯一真正的利益相关方 (RPI)。Dolby 指出了其他一些其认为应该被列为 RPI 的实体。尽管委员会裁定被质疑的权利要求未被占先，且不具有显而易见性，但委员会拒绝就是否存在其他 RPI 的问题作出裁决。委员会解释称，没有证据表明任何被指出的 RPI 因被禁止反言而不得提起 IPR，也没有证据表明 Unified 为获取优势而故意遗漏了潜在的 RPI。Dolby 对委员会拒绝裁决 RPI 问题提起上诉，而 Unified 和 PTAB 则对 Dolby 的上诉资格提出质疑。

上诉后，联邦巡回上诉法院裁定 Dolby 不具备第三条的诉讼资格。法院解释说，要确立第三条的上诉资格，上诉人必须证明存在事实上的损害，即对受法律保护的利益的具体和实际的侵犯。

Dolby 辩称其有资格提起诉讼，因为 (1) 根据《美国法典》第 35 编第 319 条，它是“不满意”的一方；(2) 其法定的知情权受到侵犯；(3) 其受到了损害，因为 RPI 们可能已在违反许可协议、被指出的 RPI 们之间可能存在利益冲突、被指出的 RPI 们在未来的法律程序中可能不会被适当地禁止反言、并且如果 Unified 必须将其成员列为 RPI，其提起 IPR 的动机可能会减弱。

法院驳回了 Dolby 的论点。首先，AIA 的“不满意”方条款并不能取代第三条的诉讼资格要求。其次，即使专利权人在 IPR 程序中有权要求对 RPI 争议进行裁决，他们也没有独立的知情权。最后，Dolby 对损害的指控过于假设和推测，不足以构成事实上的损害。因此，法院驳回了 Dolby 的上诉。

言出难收：背离专利权人自定义术语也需高门槛

在 [*Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 诉 Moderna, Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：23-2357）中，联邦巡回上诉法院裁定，一旦满足了自定义术语的高门槛，必须有明确无误的理由才能背离该具有控制力的定义。

Alnylam 起诉 **Moderna**，指控 **Moderna** 的新冠疫苗中含有一种侵犯 **Alnylam** 专利的脂质化合物。所主张的权利要求涉及一种具有疏水尾部的脂质化合物，其包括“支链烷基”。**Moderna** 辩称，根据说明书中的以下句子，**Alnylam** 已自行对“支链烷基”术语进行了定义：

除非另有说明，术语“支链烷基”...是指一种烷基...基团，其中该基团中的一个碳原子 (1) 与至少三个其他碳原子结合，并且 (2) 不是环状基团的环原子。

与此相反的是，**Alnylam** 提出了一种不同的结构，并声称这是通常的含义。地方法院同意 **Moderna** 的观点，根据说明书中的定义对“支链烷基”进行了解释，并进一步论证，必须有明确无误的理由才能背离该自定义术语。双方根据法院的解释约定不构成侵权，**Alnylam** 提起上诉。

上诉后，联邦巡回上诉法院同意 **Alnylam** 已对“支链烷基”进行了自定义。此外，联邦巡回上诉法院同意地方法院的观点，即一旦满足了自定义术语的高门槛，在认定背离该具有控制力的定义之前，也必须满足同样的高门槛。**Alnylam** 对“支链烷基”的定义中包含“除非另有说明”这一短语，**Alnylam** 辩称这为专利中其他地方更为广泛的解释留下了空间。然而，联邦巡回上诉法院并未在权利要求、说明书或专利申请历史中发现背离该定义的明确理由。因此，联邦巡回上诉法院维持了原判。

衡平法上的禁止反言：仅有误导性沉默还不足够，除非该沉默被依赖并造成损害

在 [*Fraunhofer-Gesellschaft 诉 Sirius Xm Radio Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：23-2267）中，联邦巡回上诉法院裁定，衡平法上的禁止反言抗辩需要证明专利权人实施了误导性行为，且被控侵权人对此产生了信赖，从而造成了损害。

Fraunhofer 起诉 Sirius XM (Sirius)，指控其专利侵权。Fraunhofer 此前曾与 Sirius 的前身 XM 合作开发卫星广播技术。为此，XM 从 Fraunhofer 的独家第三方被许可人处获得了涉案专利的再许可，后该被许可人破产。多年后，Fraunhofer 起诉 Sirius 专利侵权，认为在破产期间所有专利权已归还给 Fraunhofer。在地方法院，Sirius 提出即决判决动议，认为 Fraunhofer 的诉求因衡平法上的禁止反言而被禁止，理由是 Fraunhofer 与 Sirius 的前身合作创造了 Sirius 卫星广播系统中被控侵权的特征，且 Fraunhofer 等待了五年多才提出 Sirius 的被控侵权行为。地方法院表示同意，并基于衡平法上的禁止反言批准了即决判决。

在上诉中，联邦巡回上诉法院推翻了原判。尽管联邦巡回上诉法院同意地方法院的裁定，即 Fraunhofer 在起诉 Sirius 前保持沉默超过五年，其行为具有误导性，但联邦巡回上诉法院并不同意 Sirius 提供了足够的证据来证明其在决定将被指控特征纳入其广播系统时依赖了 Fraunhofer 的沉默。由于 Sirius 未能证明存在依赖，联邦巡回上诉法院裁定 Sirius 无法证明其因依赖 Fraunhofer 的沉默而处于不利地位。然而，联邦巡回上诉法院也解释说，如果 Sirius 能在审判中证明其依赖了 Fraunhofer 的误导性沉默，那么它就能充分证明其因这种依赖而处于不利地位，因为 Sirius 明确决定迁移到被指控的系统，而不是寻求一个可行的、不侵权的替代方案。

紧跟 CRISPR 技术 (PACE 技术案)

在 [*Agilent Technologies, Inc. 诉 Synthego Corp.*](#) 一案（上诉案件编号：23-2186）中，联邦巡回上诉法院裁定，显而易见性并不必然要求所有要求保护的限定都在一个主要现有技术参考文献中被明确公开。

Synthego 申请对两项 Agilent 专利进行多方复审。这些专利涉及化学修饰的向导 RNA (“gRNA”) 及其在 CRISPR-Cas 系统中的使用，其允许在特定的靶位点处选择性地切割 DNA。从属权利要求叙述了 PACE 和 thioPACE 核苷酸修饰以及包含 2'-O-甲基核苷酸与 3'-磷酸基乙酸酯的修饰。

委员会发现，一些受到质疑的权利要求已被一份已公布的 PCT 申请所占有先。委员会推断该 PCT 申请既公开了功能性 gRNA，又具有可实施性。委员会认为，结合两篇科学文章中的任何一篇，其余权利要求相对于该 PCT 申请是显而易见的。委员会依赖这些科学文章，因为它们公开了 PACE 和 thioPACE 修饰，以及 2'-O-甲基-3'-磷酸乙酸酯和 2'-O-甲基-3'-硫代磷酸乙酸酯核苷酸。Agilent 提起上诉。

联邦巡回上诉法院维持了地方法院的裁定。关于占有先，法院发现大量证据表明该 PCT 申请明确公开了所要求保护的功能性 gRNA，并认为委员会关于该 PCT 申请具有可实施性的结论没有错误。关于显而易见性，Agilent 辩称，所主张的理由不成立，因为该 PCT 申请没有提及具有所要求保护的功用的 PACE 或 thioPACE 修饰。联邦巡回上诉法院通过区分占有先和显而易见性的概念驳回了这一论点，指出委员会的显而易见性裁定并不必然要求所有要求保护的限定都在该 PCT 申请中被明确公开。此外，关于显而易见性，法院认定大量证据支持委员会的裁定，即本领域普通技术人员有理由预期将该 PCT 申请与任一篇科学文章相结合会取得成功。

结合专利申请历史

在 *Eye Therapies, LLC 诉 Slayback Pharma LLC* 一案（上诉案件编号：23-2173）中，联邦巡回上诉法院裁定，该案的专利申请历史要求了对“基本上由……组成”一词应进行比委员会的解释更为严格的解释。

在 Slayback Pharma, LLC 的请求下，专利审判和上诉委员会考量了 Eye Therapies, LLC 专利中的过渡短语“基本上由……组成”的含义。该专利涉及一种用于减轻眼红的方法，该方法“基本上由向患者施用溴莫尼定组成”。委员会在其意见中驳回了 Eye Therapies 的论点，即权利要求限于用于将溴莫尼定作为唯一活性剂进行施用的方法，并且委员会得出结论，可能存在减轻眼红的附加活性剂。根据这一解释，委员会认为，受到质疑的权利要求由于显而易见性而不具备授予专利的资格。Eye Therapies 提起上诉。

联邦巡回上诉法院的结论是，委员会在解释“基本上由……组成”这一短语时犯了错误，因为没有正确考虑专利申请历史。具体而言，联邦巡回上诉法院发现，在专利申请过程中，申请人将“包括”替换为“基本上由……组成”，以克服一项驳回意见。由于申请人在其意见中将“基本上由……组成”的措辞等同于“不包括施用其他活性剂的方法”，并且审查员仅根据该变化就授予了专利，因此联邦巡回上诉法院认为“基本上由……组成”的限制应比通常情况更为严格地解释，以不允许任何其他活性剂。联邦巡回上诉法院将案件发回重审，要求根据正确的权利要求解释进行进一步考虑。