

删除的说明书部分动摇了权利要求解释的根基

在 [*FMC Corp. 诉 Sharda USA, LLC*](#)（上诉案件编号：24-2335）一案中，联邦巡回上诉法院认为，地方法院依据一份临时申请和同一专利家族中一件未主张权利的专利中提供的公开内容来解释权利要求术语，是错误的。

FMC Corp.（下称“**FMC**”）就两项与杀虫剂相关的专利起诉 **Sharda USA, LLC**（下称“**Sharda**”）侵权。**FMC** 请求对 **Sharda** 发出初步禁令。地方法院将权利要求中的术语“组合物”解释为涵盖物理稳定的组合物，而不包括不稳定的组合物。地方法院的这一推理，是基于在一份相关的临时申请和一件未主张权利的同族专利成员中发现的关于稳定性的公开内容。然而，涉案专利本身却删除了所有提及“稳定”、“稳定性”或其变体之处。地方法院基于其对“组合物”的解释驳回了 **Sharda** 的无效抗辩，并最终批准了初步禁令。**Sharda** 提起上诉，辩称地方法院对“组合物”的解释是错误的，因为它不当地将权利要求的范围限制为仅包括稳定的组合物。

联邦巡回上诉法院同意了 **Sharda** 的观点，并撤销了地方法院的禁令。联邦巡回上诉法院重点关注了涉案专利的公开内容与相应的临时申请及未主张权利的同族专利成员的公开内容之间的差异。关于临时申请，联邦巡回上诉法院的理由是，**FMC** 在起草其主张的专利说明书时，选择了删除与稳定性相关的披露内容。联邦巡回上诉法院解释说，一个普通技术人员“会认为这种演变是有意义的”。因此，专利申请历史表明，一个普通技术人员不会理解为所主张的组合物仅限于稳定的配方。关于相关的同族专利，联邦巡回上诉法院指出，通常情况下，它会对一个专利家族内的权利要求术语采用一致的含义。但是，法院解释说，当申请人如此案一样，对某些家族成员的说明书进行了实质性修改时，该推定则不适用。

由于联邦巡回上诉法院认定地方法院对“组合物”的解释存在错误，它也认定下级法院的有效性分析存在错误。因此，法院撤销了初步禁令，并将案件发回，要求应用正确的权利要求范围进行进一步审理。

审查员的授权不足为凭：权利要求修改缺乏书面描述支持，推翻侵权裁决，

在 [*Mondis Technology Ltd. 诉 Lg Electronics Inc.*](#)（上诉案件编号 23-2117）一案中，联邦巡回上诉法院推翻了一项侵权陪审团裁决，理由是在专利申请过程中修改的一项权利要求限定缺乏书面描述的支持。

Mondis Technology Ltd. 起诉 LG Electronics Inc. 侵犯了其 '180 专利的权利要求 14 和 15，该专利涉及一种基于显示单元内存中存储的识别号来控制特定显示单元的系统。在专利申请过程中，权利要求 14 从“用于识别所述显示单元的识别号”被修改为“用于识别至少一种类型的所述显示单元的识别号”。在庭审中，LG 辩称这些权利要求是无效的，因为虽然说明书支持原始的权利要求语言，但它并不支持修改后关于识别一种类型的所述显示单元的语言。尽管 Mondis 在庭审期间未就书面描述问题提出反驳证据，陪审团仍裁定权利要求并非无效且 LG 构成侵权。地方法院也驳回了 LG 就书面描述问题提出的依法判决的动议，随后 LG 提起上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了原判，认为理性的陪审团不能够为“某类型的所述显示单元”这一限定找到书面描述支持。Mondis 辩称，因为审查员在没有异议的情况下批准了权利要求的修改，所以该修改应享有“极具分量的正确性推定”。但联邦巡回上诉法院驳回了这一论点，解释说审查员批准权利要求本身并不能提供实质性证据来证明权利要求符合第 112 条的要求。联邦巡回法院发现，该申请不支持权利要求限制，因为该申请始终仅描述与特定设备相关的识别号，而从未描述与某类型的设备相关的标识符。此外，Mondis 的专家作证称，说明书“并未明确记载用于识别一种类型的显示单元的识别号”，而 Mondis 从未就此证词对其专家进行复问。因此，记录中没有任何证据能让一个理性的陪审团判定，本领域普通技术人员会理解为该专利披露了“类型”这一限定。

第 101 条能否担此重任？

在 [*Powerblock Holding, Inc. 诉 Ifit, Inc.*](#)（上诉案件编号 24-1177）一案中，联邦巡回上诉法院认为，应将权利要求作为一个整体来考量，以确定其整体特征是否指向 *Alice* 测试第一步下被排除的主题。

PowerBlock Holdings（下称“PowerBlock”）起诉 iFit 专利侵权并违反了犹他州的《不正当竞争法》。iFit 以未能陈述有效诉因为由，援引《美国法典》第 35 编第 101 条提出驳回动议。iFit 辩称，这些权利要求设计自动配重堆叠的抽象概念，其要求保护的是一个由其他通用组件构成的重量选择和调整系统，而没有为该抽象概念增加任何显著更多的内容。地方法院同意了这一观点，认定除一项权利要求外，其余所有权利要求均根据第 101 条不具备可专利性，并批准了 iFit 的驳回动议。PowerBlock 提起了上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了原判，认为根据 *Alice* 测试的第一步，涉案权利要求并不涉及抽象概念。联邦巡回上诉法院认为，这些权利要求对结构作出了有意义的限定，而非仅仅涉及通用组件；这些限定提供了一种具体的实施方式，用于限定如何实现自动配重堆叠，同时并未普遍性地排除或覆盖所有重量选择和调整系统。此外，联邦巡回上诉法院驳回了 iFit 试图仅仅因为某些限定可以在现有技术中找到就将其排除或忽略的企图，因为 *Alice* 测试的第一步应涉及对权利要求的整体考量，以确定其整体特征是否涉及被排除的主题。若非如此，可能会将《美国法典》第 35 编第 102 条和第 103 条下关于新颖性和非显而易见性的独立审查与第 101 条的审查不当地混为一谈。因此，联邦巡回上诉法院推翻原判并发回重审。

派生 ≠ 抵触：若构思独立，最先申请者保留权利

在 [*Global Health Solutions LLC 诉 Selner*](#)（上诉案件编号 23-2009）一案中，联邦巡回上诉法院维持了委员会驳回派生质疑的决定，认定申请人未能证明最先申请者是从他人处派生获得该发明的。

Marc Selner 提交了一项专利申请。Global Health Solutions LLC (GHS) 随后提交了一项涵盖相同主题的专利申请，并将创始人 Bradley Burnam 列为发明人。两项申请均受《美国发明法案》(AIA) 管辖。GHS 针对 Selner 先生提起了 AIA 派生程序的申请，声称 Burnam 先生才是真正的发明人。在该程序中，GHS 辩称 Burnam 先生首先构思了该发明，并将其发明告知了 Selner 先生。委员会不同意此观点，认定 Selner 先生在 Burnam 先生构思并将发明告知之前约三小时已独立构思出该想法，且证明 Selner 先生发明的证据得到了充分的佐证。委员会还驳回了 GHS 提出的构思需要实际付诸实施才算完成的论点。GHS 提起了上诉。

联邦巡回法院维持了这一判决。法院认为，委员会将重点放在谁是“最先发明人”上是错误的，但认为该错误无害，因为根据正确的 AIA 标准，Selner 先生对其独立构思和更早申请的证明已经足以击败 GHS 的主张。法院进一步驳回了 GHS 的论点，即证明 Selner 先生发明的证据未得到充分佐证、委员会不当转移举证责任要求 GHS 反证 Selner 先生的构思，以及完整的构思需要实际付诸实施。最后，法院裁定，GHS 放弃了其将 Burnam 先生增列为共同发明人的备选请求，因为它未能在委员会面前恰当地提出该请求——该请求在派生申请文件中仅占一行。

