

相同语言在不同权利要求中可能具有不同含义

作者：Autumn Villarreal 和 Peter Schechter

中文编译：程锡佩和左涵涓

2024年9月16日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）撤销了美国明尼苏达州地区法院的一项无效裁定，并发回重审。该无效裁定的结论认为，使用相同语言来定义导管“实质上刚性部分/区段”的不同边界的独立权利要求是“相互排斥的”，因此是不清楚的。CAFC 指示初审法院在“逐项权利要求的基础上进行权利要求解释，并应理解，在权利要求解释阶段，权利要求不一定是‘相互排斥’的，因为每项独立权利要求都是技术特征限定的不同有序组合。”¹

2019年7月，Vascular Solutions LLC、Teleflex LLC、Arrow International LLC 和 Teleflex Life Sciences LLC (“Teleflex”) 对 Medtronic, Inc. 和 Medtronic Vascular (“Medtronic”) 提起侵权诉讼。在其首次初步禁令请求中，Teleflex 指控 Medtronic 的导向延伸导管伸缩产品侵犯了 Teleflex 多项专利中的多项权利要求，这些权利要求涉及同轴导向导管。Teleflex 专利中涉案的权利要求描述了一种具有侧开口的导管。重要的是，不同权利要求对侧开口位置的描述不同。一些权利要求将侧开口限定为导管“实质上刚性部分/区段”的一部分，而其他权利要求则将侧开口限定为独立于“实质上刚性部分/区段”且位于其远端。

作为回应，Medtronic 提交了多份多方复审（IPR）申请，并辩称 Teleflex 的权利要求无效，因为这些权利要求相对于现有技术不具备新颖性。地区法院驳回了 Teleflex 的第一份初步禁令请求，并裁定 Medtronic 在书面描述和新颖性方面提出了重大无效问题。初审法院中止了诉讼，等待 Medtronic 的 IPR 结果。最终，专利审判和上诉委员会（PTAB）在所有重大方面做出有利于 Teleflex 的决定。

在 PTAB 做出决定之后，Teleflex 向地区法院提交了第二份初步禁令请求。Teleflex 将限定“实质上刚性部分”的权利要求对应到 Medtronic 望远镜的包含刚性聚合物的部分。对于描述位于实质上刚性部分远端的**独立的**侧开口部分的权利要求，Teleflex 指出实质上刚性部分终止在侧开口处。换句话说，Teleflex 主张权利要求用语“实质上刚性部分”在一个或多个涉案权利要求中意味着一个意思，但在**同一专利**的另一组涉案权利要求中意味着其他意思。在答复中，Medtronic 请求法院将所有权利要求中的术语“实质上刚性部分”解释为设备中“起到推杆作用”的部分。

在第二次初步禁令程序中，涉案权利要求的限定被分为两组。第一组限定要求导管的侧开口**在实质上刚性部分中**，而第二组限定要求导管的侧开口**不在实质上刚性部分中**。Teleflex 的第二份初步禁令请求也被地区法院驳回，初审法官的理由是，当“同一设备可能

¹ *Vascular Sol'ns LLC v. Medtronic, Inc.*, --- F.4th ---, 2024 WL 4195130 (Fed. Cir. Sept. 16, 2024).

同时侵犯一项专利中的两个相互排斥的权利要求”时，普通技术人员不可能理解该专利的范围。

地区法院接下来着手进行权利要求解释。在此阶段，Teleflex 主张权利要求中的“部分”或“区段”应解释为“纵向部分”。Medtronic 辩称，涉案的限定应解释为“设备中起到推杆作用的部分/区段”。该法院驳回了双方的意见。相反地，法院任命了 USPTO 前局长 Andrei Iancu 为独立专家，就权利要求解释提出建议。Iancu 先生提议将导管的实质上刚性部分解释为“多区段导向延伸导管的第一近端部分，其结束于导向延伸导管的整体刚性在插入介入性心脏病设备的同轴腔近端处或其远端处大幅下降的地方。”虽然 Teleflex 敦促法院采用 Iancu 先生的解释，但 Medtronic 辩称所有权利要求都应无效，因为所提议的解释将使第二组权利要求不合逻辑。地区法院再次指出，这些权利要求是互相排斥的，因此认同 Medtronic 的意见，拒绝了 Iancu 先生所建议的权利要求解释，并认定包含“实质上刚性部分/区段”这一用语的所有权利要求都因不清楚而无效。

在上诉中，Teleflex 辩称地区法院在得出不清楚的结论时犯了错误。具体而言，Teleflex 主张该法院对“实质上刚性部分”的边界对于所有权利要求都必须相同”的认定是不正确的。据 Teleflex 称，在某些权利要求中，侧开口被指定为其自己的部分，而在其他权利要求中，侧开口被指定为落在实质上刚性部分内。Teleflex 称，虽然实质上刚性部分的边界在权利要求之间有所不同，但权利要求之间的变化并不会使权利要求“相互排斥”。CAFC 认同这一意见。

CAFC 解释道，下级法院错误地认定这些权利要求是“相互排斥的”，并提醒权利要求撰写者的任务可能涉及以各种方式撰写权利要求以涵盖所披露的主题。此外，CAFC 得出的结论是“实质上刚性部分/区段”的边界不必在权利要求中保持一致”，因为这是一个功能限定，其中“实质上刚性部分是导管中实质上为刚性足以实现某些功能的一部分”。该功能根据本发明的不同构造的实施例以不同的方式执行，并且不要求任何一个权利要求必须涵盖专利说明书和附图中公开的所有实施例。

至于对该限定的这种功能性理解是否允许同一设备**侵犯**对边界做出不同定义的不同权利要求，仍有待确定；CAFC 的结论是，在权利要求解释阶段解决 Teleflex 的侵权主张为时过早。

虽然 CAFC 的这一判定做出提醒，一项发明的多个实施例可以在单个专利中要求进行保护，但这也带来了一系列不寻常的情况——导致冗长、昂贵且最终不必要的诉讼动议和上诉实务，而这些完全可以通过谨慎的专利撰写来避免。具体而言，专利撰写者最好避免在同一专利的不同权利要求中使用相同的权利要求语言来表示不同的内容。如果 Teleflex 的专利撰写者这样做，那么 Teleflex 至少可以在其第二份初步禁令请求中获胜。

更新（来自 Peter Schechter）：

2024年10月24日，美国明尼苏达州地区法院首席法官 Schiltz，即做出上述被 CAFC 推翻的权利要求解释和无效决定的那位法官，采取了极不寻常的举措来回避此案，因此该案将由另一位联邦地区法官审理。

首席法官 Schiltz 解释说，他“无法将联邦巡回法院的不同指示相互协调，也无法将其与本案的事实相协调。”他解释“‘实质上刚性部分’这个术语在一项专利中必然具有相同的含义……——这也是联邦巡回法院本身在本案中以及过去多次所裁定的，例如参见 *Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp.*, 334 F.3d 1314, 1334 (Fed. Cir. 2003) (“我们假定，除非另有要求，否则同一专利或相关专利中的相同权利要求术语具有相同的解释含义”)……”因此，“本法院无法理解，例如，要求将侧开口置于实质上刚性部分内的权利要求和要求将侧开口置于实质上刚性部分之外的权利要求如何被视为不是互相排斥的，因为侧开口不可能同时位于实质上刚性部分之内和之外。本法院更加困惑的是，如何才能实现这一逻辑壮举，同时又能像联邦巡回法院所指示的那样，以功能性而非结构性的方式定义“实质上刚性部分”，并确保其在所有权利要求中具有相同的含义。”

该首席法官总结道：“本法院不会轻易走这一步。在近 20 年的法官生涯中，作为本裁定签署者从未在上诉法院推翻判决后回避过。但在本案中，本法院实际上不知道如何以与联邦巡回法院意见一致的方式解释‘实质上刚性部分’，也不认为其可以抛开先前的结论来做出公正的裁定。”

Vascular Solutions, LLC et al v. Medtronic, Inc., Case No. 0-19-cv-01760, Order (D. Minn. Oct. 24, 2024).