

相同語言在不同權利要求中可能具有不同含義

作者：Autumn Villarreal 和 Peter Schechter

中文編譯：程錫佩和左涵涓

2024年9月16日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）撤銷了美國明尼蘇達州地區法院的一項無效裁定，併發回重審。該無效裁定的結論認為，使用相同語言來定義導管「實質上剛性部分/區段」的不同邊界的獨立權利要求是“相互排斥的”，因此是不清楚的。CAFC指示初審法院在「逐項權利要求的基礎上進行權利要求解釋，並應理解，在權利要求解釋階段，權利要求不一定是『相互排斥』的，因為每項獨立權利要求都是技術特徵限定的不同有序組合。」¹

2019年7月，Vascular Solutions LLC、Teleflex LLC、Arrow International LLC 和 Teleflex Life Sciences LLC（“Teleflex”）對 Medtronic, Inc. 和 Medtronic Vascular（“Medtronic”）提起侵權訴訟。在其首次初步禁令請求中，Teleflex 指控 Medtronic 的導向延伸導管伸縮產品侵犯了 Teleflex 多項專利中的多項權利要求，這些權利要求涉及同軸導向導管。Teleflex 專利中涉案的權利要求描述了一種具有側開口的導管。重要的是，不同權利要求對側開口位置的描述不同。一些權利要求將側開口限定為導管「實質上剛性部分/區段」的一部分，而其他權利要求則將側開口限定為獨立於「實質上剛性部分/區段」且位於其遠端。

作為回應，Medtronic 提交了多份多方複審（IPR）申請，並辯稱 Teleflex 的權利要求無效，因為這些權利要求相對於現有技術不具備新穎性。地區法院駁回了 Teleflex 的第一份初步禁令請求，並裁定 Medtronic 在書面描述和新穎性方面提出了重大無效問題。初審法院中止了訴訟，等待 Medtronic 的 IPR 結果。最終，專利審判和上訴委員會（PTAB）在所有重大方面做出有利於 Teleflex 的決定。

在 PTAB 做出決定之後，Teleflex 向地區法院提交了第二份初步禁令請求。Teleflex 將限定「實質上剛性部分」的權利要求對應到 Medtronic 望遠鏡的包含剛性聚合物的部分。對於描述位於實質上剛性部分遠端的獨立的側開口部分的權利要求，Teleflex 指出實質上剛性部分終止在側開口處。換句話說，Teleflex 主張權利要求用語“實質上剛性部分”在一個或多個涉案權利要求中意味著一個意思，但在同一專利的另一組涉案權利要求中意味著其他意思。在答復中，Medtronic 請求法院將所有權利要求中的術語“實質上剛性部分”解釋為設備中“起到推桿作用”的部分。

在第二次初步禁令程序中，涉案權利要求的限定被分為兩組。第一組限定要求導管的側開口在實質上剛性部分中，而第二組限定要求導管的側開口不在實質上剛性部分中。Teleflex 的第二份初步禁令請求也被地區法院駁回，初審法官的理由是，當“同一設備可能

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

同時侵犯一項專利中的兩個相互排斥的權利要求”時，普通技術人員不可能理解該專利的範圍。

地區法院接下來著手進行權利要求解釋。在此階段，Teleflex 主張權利要求中的「部分」或「區段」應解釋為「縱向部分」。Medtronic 辯稱，涉案的限定應解釋為「設備中起到推桿作用的部分/區段」。該法院駁回了雙方的意見。相反地，法院任命了 USPTO 前局長 Andrei Iancu 為獨立專家，就權利要求解釋提出建議。Iancu 先生提議將導管的實質上剛性部分解釋為“多區段導向延伸導管的第一近端部分，其結束於導向延伸導管的整體剛性在插入介入性心臟病設備的同軸腔近端處或其遠端處大幅下降的地方。“雖然 Teleflex 敦促法院採用 Iancu 先生的解釋，但 Medtronic 辯稱所有權利要求都應無效，因為所提議的解釋將使第二組權利要求不合邏輯。地區法院再次指出，這些權利要求是互相排斥的，因此認同 Medtronic 的意見，拒絕了 Iancu 先生所建議的權利要求解釋，並認定包含「實質上剛性部分/區段」這一用語的所有權利要求都因不清楚而無效。

在上訴中，Teleflex 辯稱地區法院在得出不清楚的結論時犯了錯誤。具體而言，Teleflex 主張該法院對“實質上剛性部分”的邊界對於所有權利要求都必須相同”的認定是不正確的。據 Teleflex 稱，在某些權利要求中，側開口被指定為其自己的部分，而在其他權利要求中，側開口被指定為落在實質上剛性部分內。Teleflex 稱，雖然實質上剛性部分的邊界在權利要求之間有所不同，但權利要求之間的變化並不會使權利要求“相互排斥”。CAFC 認同這一意見。

CAFC 解釋道，下級法院錯誤地認定這些權利要求是「相互排斥的」，並提醒權利要求撰寫者的任務可能涉及以各種方式撰寫權利要求以涵蓋所披露的主題。此外，CAFC 得出的結論是“實質上剛性部分/區段”的邊界不必在權利要求中保持一致”，因為這是一個功能限定，其中“實質上剛性部分是導管中實質上為剛性足以實現某些功能的一部分”。該功能根據本發明的不同構造的實施例以不同的方式執行，並且不要求任何一個權利要求必須涵蓋專利說明書和附圖中公開的所有實施例。

至於對該限定的這種功能性理解是否允許同一設備侵犯對邊界做出不同定義的不同權利要求，仍有待確定；CAFC 的結論是，在權利要求解釋階段解決 Teleflex 的侵權主張為時過早。

雖然 CAFC 的這一判定做出提醒，一項發明的多個實施例可以在單個專利中要求進行保護，但這也帶來了一系列不尋常的情況——導致冗長、昂貴且最終不必要的訴訟動議和上訴實務，而這些完全可以通過謹慎的專利撰寫來避免。具體而言，專利撰寫者最好避免在同一專利的不同權利要求中使用相同的權利要求語言來表示不同的內容。如果 Teleflex 的專利撰寫者這樣做，那麼 Teleflex 至少可以在其第二份初步禁令請求中獲勝。

更新（來自 Peter Schechter）：

2024 年 10 月 24 日，美國明尼蘇達州地區法院首席法官 Schiltz，即做出上述被 CAFC 推翻的權利要求解釋和無效決定的那位法官，採取了極不尋常的舉措來迴避此案，因此該案由另一位聯邦地區法官審理。

首席法官 Schiltz 解釋說，他“無法將聯邦巡迴法院的不同指示相互協調，也無法將其與本案的事實相協調。”他解釋“實質上剛性部分”這個術語在一項專利中必然具有相同的含義……——這也是聯邦巡迴法院本身在本案中以及過去多次所裁定的，例如參見 *Omega Eng'g, Inc, v. Raytek Corp.*, 334 F.3d 1314, 1334 (Fed. Cir. 2003) (“我們假定，除非另有要求，否則同一專利或相關專利中的相同權利要求術語具有相同的解釋含義”) ……”

“因此，本法院無法理解，例如，要求將側開口置於實質上剛性部分內的權利要求和要求將側開口置於實質上剛性部分之外的權利要求如何被視為不是互相排斥的，因為側開口不可能同時位於實質上剛性部分之內和之外。本法院更加困惑的是，如何才能實現這一邏輯壯舉，同時又能像聯邦巡迴法院所指示的那樣，以功能性而非結構性的方式定義‘實質上剛性部分’，並確保其在所有權利要求中具有相同的含義。”

該首席法官總結道：“本法院不會輕易走這一步。在近 20 年的法官生涯中，作為本裁定簽署者從未在上訴法院推翻判決后迴避過。但在本案中，本法院實際上不知道如何以與聯邦巡迴法院意見一致的方式解釋‘實質上剛性部分’，也不認為其可以拋開先前的結論來做出公正的裁定。”

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