

October 2022 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

在以互联网为中心的方法权利要求中避免第 101 条适格性问题

在 [Weisner 诉 Google LLC](#) (上诉案件编号：21-2228) 一案中，联邦巡回上诉法院认为，诸如改进互联网功能的抽象概念的具体实施方式可以是专利适格概念。

Google 申请驳回 Sholem Weisner 提出的专利侵权指控，理由是其主张的主题不具有专利适格性。所有四项主张的专利共用一份说明书。两项专利要求保护用于记录移动装置用户的位置数据以用于优化搜索的方法（“行进日志专利”），另外两项专利要求保护使用行进历史来改进搜索结果的方法（“搜索优化专利”）。地区法院根据 *Alice* 两步测试法分析了行进日志专利，但其驳回了行进日志专利和搜索优化专利，理由是两者均不具有专利适格性。

在上诉中，联邦巡回上诉法院维持了地区法院关于行进日志专利的裁定，但联邦巡回上诉法院推翻了地区法院关于搜索优化专利不具有专利适格性的裁定。联邦巡回上诉法院裁定，搜索优化专利的权利要求涉及抽象概念。但这个抽象概念的具体实施方式是为了解决互联网特有的问题，这将要求保护的主体转换成了具有专利适格性的主体。具体来说，传统的搜索排序方法默认使用虚拟访问数据来对搜索结果进行排序，而利用来自“参考人”的实际行进历史数据来对搜索结果按优先顺序排序解决了搜索呈现非个性化搜索结果的互联网特定问题。联邦巡回上诉法院将搜索优化权利要求与 *DDR Holdings, LLC 诉 Hotels.com, L.P.* (773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)) 一案进行了比较，后者与此案类似，也是通过专利方法取代传统的互联网排序方法解决了一个互联网特定的问题。

Hughes 法官持反对意见，认为这些权利要求列举了搜索引擎优化的常规传统算法，只剩下使用位置数据来改进搜索结果的抽象概念。Hughes 法官还认为，搜索引擎优化问题并不是互联网所特有的，因为过去人们也会使用参考人的实际行进数据来进行推荐，例如询问朋友以前去过哪些餐馆。

计算机方法权利要求必须提高计算机的功能才能符合第 101 条适格性要求

在 [International Business Machines Corp. 诉 Zillow Group, Inc.](#) (上诉案件编号：21-2350) 一案中，联邦巡回上诉法院认为，专利权人声称计算机方法权利要求可以提高数据分析效率，但未提及计算机本身的功能或操作，这不足以克服《美国法典》第 35 篇第 101 条规定的挑战。

International Business Machines (“IBM”) 起诉 Zillow，称后者侵犯了涉及在计算机上以图形方式显示数据的几项专利。Zillow 要求依据诉讼文书作出裁决，认为根据《美国法典》第 35 篇第 101 条，几项涉案专利涉及不具有专利适格性的主题。地区法院批准了 Zillow 关于两项专利的动议，认为这些专利不具有适格性。应用 *Alice* 两步测试法后，地区法院认为，这些专利“涉及抽象概念，不包含任何发明概念，并且未列举可取得专利权的主题。”IBM 提出上诉。

在上诉中，IBM 辩称，地区法院错误地认定这些权利要求在 *Alice* 框架的第二步下缺乏发明概念。IBM 指出，一份专家声明称，要求保护的方法可以实现更好的数据可视化，从而可以提高数据分析的效率。联邦巡回上诉法院不同意这一观点，认为任何效率的提高都只是来自于抽象概念的应用，而不是对计算机本身功能的改进，因为这些权利要求可以人工执行，并且可以获得同样的效率提高。因此，联邦巡回上诉法院维持了地区法院的裁定，即根据《美国法典》第 35 篇第 101 条，这两项专利不具有适格性。

Stoll 法官持部分反对意见，他认为 IBM 已经充分证明了其中两项权利要求具有专利适格性。Stoll 法官的理由是，这些权利要求解决了计算机显示器的物理限制，即大型数据集将“密集堆叠”并以“不可理解”的方式呈现。

专家未回答的问题不会使权利要求不确定

在 [*Nature Simulation Systems Inc. 诉 Autodesk, Inc.*](#) (上诉案件编号：20-2257) 一案中，联邦巡回上诉法院认为，根据说明书、申请历史和其他相关证据，对主张的权利要求数据提出的“未回答的问题”并不会使主张的权利要求变得不确定。

Nature Simulation Systems 在加利福尼亚州北区对 Autodesk 提起诉讼，指控其侵犯了两项专利。地区法院以不确定为由，认为涉案权利要求无效。地区法院列举了 Autodesk 专家就涉案权利要求术语提出的几个“未回答的问题”。法院解释说，即使在说明书中回答了问题，但由于权利要求中没有回答问题，因此不符合确定性要求。Nature Simulation Systems 提出上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的裁定。联邦巡回上诉法院重申，应根据说明书、申请历史和其他相关证据阅读和理解权利要求。法院解释说，权利要求限定了发明的界限，但并不是要重复说明书中所包含的详细解释。法院在此指出，说明书描述了相关的现有技术，清楚解释了权利要求语言。联邦巡回上诉法院还指出，地区法院没有重视申请历史记录，该记录显示，早期因不确定性而被拒绝的申请已经得到了解决。

Dyk 法官对此持有异议。他认为，涉案权利要求应当因不确定性而被认定无效。Dyk 法官的理由是，地区法院适当运用了 *Nautilus, Inc. 诉 Biosig Instruments, Inc.*(572 U.S. 898 (2014)) 一案中设立的标准，即根据说明书和申请历史阅读专利的权利要求，以确定权利要求是否以合理的确定性将发明的范围告知本领域技术人员。Dyk 法官认为，记录中没有任何内容表明本领域的技术人员可以理解相关语言。