

多方复审程序申请人不得提出 *Arthrex* 案中的任命条款质疑

在 [CIENA CORPORATION 诉 OYSTER OPTICS, LLC](#) 一案中（上诉案件编号：19-2117），申请人肯定性地申请启动多方复审程序，致使申请人放弃了“任命条款”质疑权利，申请人因此无法像 *Arthrex* 案那样，要求发回重审并成立新合议庭。

Ciena 申请对 Oyster 专利启动多方复审程序。专利审判与上诉委员会(以下简称“PTAB”)启动审查，并裁定 Ciena 未能证实 Oyster 专利中的任一项权利要求不可取得专利。Ciena 根据联邦巡回上诉法院在 *Arthrex* 案中的裁决而提出上诉。Ciena 辩称，根据 *Arthrex* 案，必须撤销 PTAB 裁定，并发回由其他合议庭重新审理，因为原合议庭的任命不符合任命条款。

联邦巡回上诉法院将 *Arthrex* 案与 Ciena 案予以区别，因为 Ciena 肯定性地申请启动多方复审程序，这一点不同于 *Arthrex* 案中的专利所有人。因此，联邦巡回上诉法院裁定 Ciena 放弃了其任命条款质疑权。联邦巡回上诉法院指出，某些情况下，这种放弃的确可以得到豁免，但本院拒绝对 Ciena 给予豁免，其原因在于 Ciena 肯定性地寻求多方复审程序，而且在多方复审程序最终结果确定之前便中止了相关地方法院程序。

***Arthrex* 案中发回重审仅限于 *Arthrex* 案之前发出的最终书面决定**

在 [CATERPILLAR PAVING PRODUCTS 诉 WIRTGEN AMERICA, INC](#) 一案中（上诉案件编号：20-1261），美国联邦巡回上诉法院认为，如果最终书面决定是在 *Arthrex* 案之后发出的，那么基于 *Arthrex* 案而将多方复审程序发回重审就无法成立。

Wirtgen America, Inc.向专利审判和上诉委员会提出申请，申请对 Caterpillar Paving Products Inc.（以下简称“卡特彼勒”）的专利启动多方复审程序（以下简称“IPR”或“多方复审程序”），并且专利审判和上诉委员会启动了多方复审程序。卡特彼勒不服 2019 年 11 月发出的最终书面决定，并提出上诉，其辩称，在专利审判和上诉委员会法官的合宪性方面，根据联邦巡回上诉法院在 *Arthrex 诉 Smith & Nephew, Inc.* 案中的裁决（941 F.3d 1320）（联邦巡回上诉法院 2019 年），应撤销该决定并发回由其他合议庭重新审理。

联邦巡回上诉法院认为，*Arthrex* 案明确限于 *Arthrex* 案之前作出的最终书面决定。虽然本案中，大部分多方复审程序诉讼均早于 *Arthrex* 案，但作出上述最终书面决定的合议庭却是在 *Arthrex* 案之后，依据宪法规定而成立的。因此，基于 *Arthrex* 案而要求发回重审，这一点无法成立。

违宪任命的专利法官无法就多方再审程序上诉作出裁定

在 [VIRNETX INC. 诉 CISCO SYSTEMS, INC.](#) 和 [VIRNETX INC. 诉 CISCO SYSTEMS, INC.](#) 案中（上诉案件编号：19-1671，联邦巡回上诉法院裁定，如果对行政专利法官的任命违宪，那么他们就多方复审程序上诉作出的判决必须予以撤销，他们在多方再审程序中作出的裁定同样也必须撤销。

被上诉人思科和介入者美国专利商标局局长安德烈·扬库（Andrei Iancu）申请合议庭重审和全院重审，以对联邦巡回上诉法院的裁定提出质疑，该裁定中，联邦巡回法院将 *Arthrex, Inc. 诉 Smith & Nephew, Inc.* 案中的裁定（941 F.3d 1320）（联邦巡回上诉法院 2019 年）延伸适用于多方复审程序之外。*Arthrex* 案中，联邦巡回上诉法院裁定，合议庭由违宪任命的行政专利法官（APJ）组成，因此对于合议庭作出的多方复审程序裁定，应予以撤销。*VirnetX* 案中，原合议庭裁定将 *Arthrex* 案的裁定延伸适用于多方再审程序。

复审申请辩称，由于多方复审程序与多方再审程序之间存在差异，因此应视同已经依据宪法规定任命行政专利法官承担多方再审上诉的复审职责。合议庭在回应重审申请时，发布了一项命令，其“目的是更充分地说明我们的理由”。

合议庭对 *Freytag 诉 Commissioner* 一案（501 U.S. 868 (1991)）进行了分析，在该案中，最高法院裁定，任命是否合宪，应根据所有被任命者的职责进行确定，而不仅仅是他们在特定案件中行使的权力。由于负责对多方再审上诉进行裁定的行政专利主管同样负责主持多方复审程序，因此，根据 *Arthrex* 案，对这些行政专利法官的任命违宪。此外，合议庭裁定，即使对多方再审程序进行单独分析，由于多方再审程序和多方复审程序足够相似，因此同样存在 *Arthrex* 案中的合宪性问题。因此，合议庭重审申请被驳回。

联邦巡回上诉法院在一项单独命令里同样驳回了全院重审申请，但是并未给出评论。

Shop 'Til You Drop (涉诉权利要求)

在 [ELECTRONIC COMMUNICATION TECHNOLOGIES, LLC 诉 SHOPPERSCHOICE.COM, LLC](#) 一案中（上诉案件编号：19-1587），美国联邦巡回上诉法院裁定，涉及长期商业实践的权利要求未能通过第 101 节测试的第一步。

Electronic Communication Technologies, LLC（以下简称“ECT”）起诉 ShoppersChoice.com, LLC（以下简称“SC”）侵犯了第 9,373,261 号美国专利（以下简称“'261 专利”）。SC 向法院提出动议，申请法院依据诉讼文书作出如下裁决：根据《美国法典》第 35 编第 101 节要求，'261 专利的权利要求 11 宣告无效。地方法院批准了该动议。ECT 向联邦巡回上诉法院提出上诉，联邦巡回上诉法院维持原判，即权利要求 11 宣告无效。

'261 专利描述了一种货物交付通知系统。权利要求 11 具体描述了该交付通知系统的硬件和软件组件及其功能。地方法院裁定，“权利要求 11 涉及提前通知提取或交付移动物品的抽象概念”，并且“不包括发明概念”，因此，根据第 101 节规定，权利要求 11 宣告无效。联邦巡回上诉法院采用 *Alice/Mayo* 两步测试法进行测试，并同意地方法院的裁定。联邦巡回上诉法院重申，涉及长期商业实践的权利要求未能通过上述测试的第一步，并裁定提前通知提取或交付移动物品的想法属于长期商业实践。联邦巡回上诉法院还裁定，权利要求 11 未能通过上述测试的第二步，其原因在于该项权利要求“没有包含足以将要求保护的抽象概念转变为符合合格专利申请的发明概念”。

ECT 辩称，其交付通知系统的增强安全协议、'261 专利获得美国专利商标局授权的速度以及 ECT 真诚地要求美国专利商标局在审查过程中确认该专利是否具有第 101 节适格性，这些因素均应使此项权利要求具有专利适格性。联邦巡回上诉法院裁定这些论点没有说服力。最终，ECT 辩称，地方法院在不进行权利要求解释情况下而认定权利要求 11 不具备适格性，这属于错误行为。联邦巡回上诉法院同样驳回了这一论点，因为 ECT 并未提出它认为需要进行解释的单个术语。因此，联邦巡回上诉法院维持原判，即'261 专利的权利要求 11 宣告无效。

并非所有第 112¶6 节项下的不明确都会阻止 PTAB 进行现有技术分析

在 *COCHLEAR BONE ANCHORED SOLUTIONS AB 诉 OTICON MED. AB* 一案中（案件上诉编号：19-1105），联邦巡回上诉法院裁定，在所主张的替代方案中，如果某些但并非全部替代方案存在《美国法典》第 35 编第 112 ¶ 6 节项下的不明确性，则 PTAB 可以对可预见性和显而易见性进行分析。

Oticon 申请对涉及单侧听力损失患者康复的 Cochlear Bone Anchored Solutions（以下简称“Cochlear”）专利进行多方复审，并且 PTAB 启动了此项多方复审程序。PTAB 裁定，由于权利要求 7-10 包含手段加功能限制，但并没有在说明书中公开相应的结构，因此无法对权利要求进行解释，从而无法将该等权利要求与现有技术进行比较。因此，PTAB 拒绝宣告这些权利要求无效。Oticon 不服上述裁定，提出上诉。

联邦巡回上诉法院对上述裁定部分维持、部分撤销。联邦巡回上诉法院同意，权利要求 7-9 均属于第 112 ¶ 6 节项下的不明确权利要求，因为这些权利要求中，每项权利要求都至少包含一个必需的手段加功能要素，但说明书并没有为其提供相应的结构。因此，“无法进行现有技术分析”，并且“通过必要的行动得出结论，认为不能证明权利要求 7-9 的不可专利性。”但是，联邦巡回上诉法院撤销了 PTAB 关于权利要求 10 的裁定。权利要求 10 与权利要求 7-9 不同，它不包含“手段加功能”形式的权利要求必需要素。权利要求 10 描述了“方向性手段，包括至少一个指向性依赖麦克风和/或电子电路中的信号处理手段。”联邦巡回上诉法院裁定，反意连接词“和/或”的使用让权利要求保护范围增加了三个替代子集。并且尽管 PTAB 正确地裁定“信号处理手段”并不明确，但是“指向性依赖麦克风”却是用于执行要求保护的功能的“清晰结构”。PTAB 完全依靠部分替代方案的不明确性得出结论认为不可能对每种替代方案都进行现有技术分析，这是错误的。联邦巡回上诉法院将此案发回重审，要求确定“指向性依赖麦克风”替代方案是否受第 112 ¶ 6 节管辖，以及通过现有技术是否可以预见到该替代方案或者现有技术是否让该替代方案变得显而易见。

确立权利要求术语上下文的内在证据可能会限制权利要求范围

在 *MCRO, INC. 诉 BANDAI NAMCO GAMES AMERICA* 一案中（案件上诉编号：19-1557），联邦巡回上诉法院裁定，当内在证据证实狭隘地关注专利的上下文时，权利要求术语的范围可能会受到限制。

McRO 起诉了多名游戏开发人员（以下简称“开发人员”），诉称开发人员侵犯了涉及一种自动为三维角色的嘴唇运动和面部表情赋予动画效果的方法的专利。开发人员提出动议，申请根据《美国法典》第 35 编第 101 节，对涉诉权利要求的专利不适格性作出简易判决，地方法院最初批准了此动议。联邦巡回上诉法院推翻地方法院的判决，并裁定上述权利要求具有专利适格性。发回重审后，地方法院将权利要求术语“变形设定权重”解释为需要三维矢量，并批准了开发人员的简易判决动议，即开发人员申请以不具可实现性为由而判决不侵权和宣告无效。McRO 提出上诉。

上诉后，对于何时将“变形设定权重”解释成需要三维矢量，当事方并无异议，因此开发人员并未侵权。McRO 辩称，地方法院错误地解释了“变形设定权重”一词，将“矢量”狭义地解释为需要三维矢量，而不是采用 McRO 对“矢量”的更广义解释，其中包括任何有序数字集。联邦巡回上诉法院驳回 McRO 的论点，裁定说明书中的“顶点”和“拓扑”等空间术语以及涉诉权利要求前序中的“三维角色”“强烈”支持“矢量”的狭义几何含义。”联邦巡回上诉法院还通过要求保护的过程的总结方程式为其裁定提供支撑。由于该方程式需要将争议的矢量之和与三维矢量相加，因此联邦巡回上诉法院得出结论，矢量之和也必须是三维的。联邦巡回上诉法院得出结论称，在专利上下文中，最合适的含义是“矢量”需要三维矢量，而对于地方法院对权利要求的解释和不侵权裁定，联邦巡回上诉法院予以维持。

至于地方法院因缺乏可实现性而裁定宣告无效，联邦巡回上诉法院还予以专门说明。联邦巡回上诉法院解释称，确定可实现性时，需要至少确定部分这样的实施例，即这些实施例属于或可能属于未实现的权利要求范围之内。但是，地方法院和开发人员确定的唯一相关实施例是被告产品和第二实施例，如将这些实施例解释成要求“矢量”必须为三维矢量，则所有这些实施例都不在权利要求的范围之内。联邦巡回上诉法院拒绝违背现有要求，即异议人需要确定属于或可能属于权利要求范围但未实现的特定实施例。没有“具体确定未实现的事项”，但却在权利要求范围之内，开发人员无法通过明晰可信证据来履行不可实现性举证责任。对于地方法院因不具备可实现性而作出的宣告无效简易判决，联邦巡回上诉法院予以撤销，并发回重审。