

违宪任命的法官无法就单方上诉作出裁定

在 [*In Re Boloro Global Limited*](#) 一案中（上诉案件编号：19-2349），行政专利法官的任命有违宪法，必须撤销其对单方上诉的裁决。

PTAB 对单方再审程序上诉做出了裁定，维持审查员驳回 Boloro Global Limited 的专利申请。Boloro 对此提出上诉。

在上诉中，专利商标局局长承认，PTAB 对相关单方上诉做出最终裁决时，行政专利法官并非根据宪法任命。为了确定对这种违宪行为的适当补救措施，联邦巡回上诉法院研究了其对以下两个案件所做的裁定：*Arthrex, Inc. 诉 Smith & Nephew, Inc.*，941 F.3d 1320（Fed.Cir. 2019）和 *VirnetX Inc. 诉 Cisco Sys., Inc.*，编号：2019-1671, 2020 WL 2462797（Fed.Cir. 2020 年 5 月 13 日）。在 *Arthrex* 和 *VirnetX* 两起案件中，联邦巡回上诉法院裁定，如果对行政专利法官的任命有违宪法，则必须撤销他们对多方复审程序和多方复审程序上诉的裁定，并且必须发还其他行政专利法官分庭重新审理并作出裁定。专利商标局局长敦促不要将该补救措施扩展到单方程序，辩称局长本可以下令授予 Boloro 的专利，但实际却并未这样做，这与 PTAB 的后续裁决相一致。

联邦巡回上诉法院不同意局长的说法，认为没有充足理由可以偏离 *Arthrex* 和 *VirnetX* 两起案件中所采用的补救措施。因此，联邦巡回上诉法院撤销了 PTAB 的裁决，并发回重审，与 *Arthrex* 案中的裁决一致。

PTAB 不能走捷径开展两步式显而易见性分析

在 *Fitbit, Inc. 诉 Valencell, Inc.* 一案中（上诉案件编号：19-1048），尽管 PTAB 驳回了申请人的拟用权利要求解释，但 PTAB 不能根据所声称的显而易见性理由而在不评估可专利性情况下便终止显而易见性查询。

Apple Inc. 申请对 Valencell 拥有的专利启动多方复审程序。专利审判和上诉委员会对权利要求 1、2 和 6-13 进行了复审，但拒绝复审权利要求 3-5。Fitbit 随后就权利要求 1、2 和 6-13 申请了多方复审程序，并申请与 Apple 的多方复审程序合并，专利审判和上诉委员会对此予以批准。PTAB 在审理之后并在最终书面裁决之前，重新启动了 Apple/Fitbit 多方复审程序，根据最高巡回法院在 *SAS Institute, Inc. 诉 Iancu* 案（138 S. Ct. 1348 (2018)）案中的裁定，增加了权利要求 3-5。PTAB 得出结论，权利要求 1、2 和 6-13 不具备可专利性，而权利要求 3-5 具备可专利性。PTAB 基于 Fitbit 的拟用权利要求解释遭到驳回，而裁定权利要求 3 并非不可取得专利。PTAB 还裁定，权利要求 4 和 5 并非不可取得专利，由于权利要求 4 和 5 的用语缺乏前置基础，因此对它们的含义进行了“合理争论”。

联邦巡回上诉法院裁定，作为被合并方，Fitbit 的权利包括上诉权，PTAB 的权利要求解释没有错误。联邦巡回上诉法院还裁定，PTAB 在不考虑所主张的显而易见性理由的情况下，而对权利要求 3-5 作出可专利性的裁定，这是错误的。Valencell 在上诉中辩称，Fitbit 没有资格对 PTAB 关于权利要求 3-5 的裁定提起上诉，因为 Fitbit 的申请书已将权利要求 3-5 删除。联邦巡回上诉法院驳回了 Valencell 的论点，理由是根据《美国法典》第 35 篇第 315 条，Fitbit 作为被合并方享有法定上诉权，上述情况并不会导致该等上诉权无效。联邦巡回上诉法院随后维持了 PTAB 所采用的权利要求解释。但是，联邦巡回上诉法院认定，PTAB 仅在完成权利要求解释步骤之后才停止分析，导致在对权利要求 3 进行裁定时出现了错误。由于 PTAB 基于所主张的显而易见性理由而未能对所解释的权利要求 3 进行可专利性复审，因此联邦巡回上诉法院撤销了 PTAB 关于权利要求 3 的裁定，并发回重新裁定可专利性。最后，联邦巡回上诉法院处理了 PTAB 关于权利要求 4 和 5 并非不可取得专利的裁定。联邦巡回上诉法院驳回了委员会的裁定，即由于缺乏前置基础，因此对权利要求的含义进行了合理争论，联邦巡回上诉法院解释说，通过参考审查过程可以澄清权利要求用语的正确前置基础。联邦巡回上诉法院强调，当事方并未对正确的前置基础提出异议，但 PTAB 拒绝采纳这一共同观点。联邦巡回上诉法院的结论是，PTAB 将这种错误作为是否可授予专利的依据，这不是合理的解决方式，并且不符合 AIA 规定的 PTAB 的任务，即解析可专利性是非曲直。因此，联邦巡回上诉法院也撤销了 PTAB 关于权利要求 4 和 5 并非不可取得专利的裁定，并发回重审，要求根据所主张的显而易见性理由，对更正后的权利要求 4 和 5 裁定其可专利性是非曲直。

在多方复审程序中，替代权利要求需要接受第 101 条质疑

在 [Uniloc 2017 LLC 诉 Hulu, LLC 一案中](#)（上诉案件编号：19-1686），专利审判和上诉委员会因缺乏《美国法典》第 35 篇第 101 条规定的专利适格主题而驳回了拟用替代权利要求，这一做法并未超出委员会在多方复审程序中的法定权限。

Hulu, LLC 和其他公司（以下统称“Hulu”）申请对 Uniloc 2017 LLC 拥有的专利启动多方复审程序（IPR）。专利审判和上诉委员会启动了多方复审程序，并做出了最终书面裁定，认定相对于现有技术，Uniloc 的某些权利要求不可授予专利。在开展多方复审程序期间，Uniloc 提出了一项修正动议，要求如果委员会认定专利的独立权利要求不具备可专利性，则委员会应加入替代权利要求。Hulu 反对该动议，并辩称，替代权利要求不符合第 101 条规定的专利适格性要求。Uniloc 答辩称，多方复审程序法规禁止提出第 101 条质疑，但 Uniloc 没有回应 Hulu 第 101 条论点的实质内容。委员会否决了 Uniloc 的动议，认定仅根据第 101 条，替代权利要求不可授予专利。Uniloc 提出上诉。

联邦巡回上诉法院维持委员会的裁定。多数法官认定，多方复审程序法规允许委员会超出原权利要求（仅根据第 102 和 103 条进行复审）范围，更广泛地审查替代权利要求。这些法规要求所有替代权利要求均必须具备“可专利性”，这意味着替代权利要求必须满足第 101 条的规定。

O'Malley 法官表示异议，其主张称，在多方复审程序法规中，“可专利性”一词具体是指第 102 和 103 条项下的可专利性，而不是第 101 条项下的可专利性。该法官还指出，替代权利要求的范围必须比原始权利要求小，并且如果原始权利要求满足第 101 条的要求，则范围更小的权利要求同样必须满足。因此，替代权利要求不会导致出现原始权利要求不存在的第 101 条项下新的可专利性问题。

第十一修正案避免强制要求各州成为专利诉讼的共同原告

在 [Gensetix, Inc. 诉 Baylor College Of Medicine](#) 一案中 ([上诉案件编号: 19-1424](#))，一个州可以援引《第十一修正案》项下的主权豁免，以避免被强制要求成为专利诉讼的共同原告。

Gensetix 是德克萨斯大学 (“**UT**”) 拥有的专利的独家被许可人。**Gensetix** 对 **Baylor** 提起专利诉讼。**UT** 拒绝加入专利诉讼，因此 **Gensetix** 根据规则 19 的规定，要求 **UT** 以不可或缺当事方身份加入诉讼。作为回应，**UT** 提出了退出诉讼的动议，称《第十一修正案》规定的主权豁免禁止强制要求 **UT** 加入诉讼。地方法院支持 **UT** 的论点，并令 **UT** 退出诉讼。地方法院随后驳回了整个案件，裁定 **UT** 是不可或缺当事方，如若 **UT** 缺席，则无法审理此案。**Gensetix** 提出上诉。

在上诉时，**Gensetix** 声称，根据规则 19 而强制要求主权加入诉讼，这一点并不会因主权豁免而遭到禁止。**Gensetix** 辩称，虽然《第十一条修正案》保护主权免受诉讼，但并不阻止主权以原告身份加入诉讼。**Gensetix** 进一步辩称，由于 **Gensetix** 与 **UT** 之间签署了许可协议，因此 **UT** 有义务加入诉讼。作为回应，**UT** 声称主权豁免保护延伸适用于规则 19 项下的诉讼当事方合并。**UT** 进一步辩称，尽管其已与 **Gensetix** 签订了许可协议，但该协议并未放弃其主权豁免权。

联邦巡回上诉法院同意 **UT** 的观点，并认为主权豁免保护范围应适用于诉讼当事方合并。联邦巡回上诉法院指出，《第十一条修正案》不仅限于“针对”州发起出的案件。相反，《第十一条修正案》的目的是防止各州遭受到违背其意愿而提起诉讼的情形。因此，即使没有一方针对 **UT** 提出主张，主权豁免仍然适用。联邦巡回上诉法院进一步裁定，虽然存在许可协议，但 **UT** 并无义务加入诉讼，并指出许可协议明确指出 **UT** 并未放弃其主权豁免权。

对于地方法院裁定 **UT** 退出诉讼，联邦巡回上诉法院维持该裁定，但是地方法院裁定由于 **UT** 缺席而无法审理该案件，联邦巡回上诉法院推翻了此裁定。联邦巡回上诉法院指出，除其他事项外，许可协议不存在多重诉讼的风险，而且 **Gensetix** 并未求助在 **UT** 缺席情况下主张专利权。联邦巡回上诉法院将此案件发回做进一步审理。

Newman 法官不认同部分观点，认为在本案中，**UT** 并不能拥有《第十一修正案》项下的豁免权。他特别指出，根据许可协议，**UT** 有加入诉讼的合同义务。

Taranto 法官不认同部分观点，认为该案必须驳回，因为 **UT** 是不可或缺当事方，没有 **UT** 的参加就无法继续审理此案。

改进装置操作不是抽象概念

在 [Xy, LLC 诉 Trans Ova Genetics, LLC](#) 一案中（上诉案件编号：19-1789），旨在改进装置操作方法的权利要求可以成为专利适格主题。

2016 年，XY 起诉 Trans Ova，指控其侵犯了七项专利。XY 提起本次诉讼之时，尚有另外一起上诉案件未能完结，这起上诉案件针对的是 XY 于 2012 年起诉 Trans Ova，当时 XY 声称 Trans Ova 侵犯了涉及相似技术的多项专利。Trans Ova 申请根据诉答书状作出如下判决：根据第 101 条，所主张的权利要求不具备适格性，而且对于所主张的专利，Trans Ova 还申请驳回其中三项，认为 XY 在 2012 年提出了诉讼，而请求权排除原则禁止 2016 年针对这些专利提出侵权指控。地方法院根据诉答书状作出判决，裁定这些权利要求针对的是抽象概念，而且缺乏创造性。地方法院还批准了驳回专利的动议，认为应排除这些权利要求。XY 提出上诉。

联邦巡回上诉法院裁定，地方法院裁定这些权利要求属于抽象概念，而且针对的是“允许旋转多维数据的数学方程式”，这种裁定是错误的。相反，联邦巡回上诉法院认定，这些权利要求改进了装置操作方法，可以按照两个粒子群，对粒子实时分类，并且详细说明了这样做的方法。联邦巡回上诉法院进一步解释说，尽管这些权利要求书使用公式来改善粒子的分类和分离，但是只有结合对装置操作的特定改进（即使用特定的检测器和其他方法限制），这些公式才可以改进所要求保护方法的效果。在确定所主张的权利要求不是针对抽象概念之后，联邦巡回上诉法院没有启动 *Alice* 第二步。因此，联邦巡回上诉法院推翻了地方法院的专利不具备适格性的判决。

联邦巡回上诉法院还裁定，地方法院裁定请求权排除原则时存在错误。地方法院得出结论称，请求权排除原则适用，其原因在于，2012 年诉讼之前授予的专利涉及的主题与之前提交的权利要求相同或实质性相同，并且针对的是先前被指控的产品或工艺。联邦巡回上诉法院驳回了地区法院的裁定，并解释说，要确定 2012 年和 2016 年诉讼的范围是否“实质性相同”，地区法院须比较 2016 年主张的专利权利要求范围与 2012 年主张的专利权利要求范围。虽然 Trans Ova 邀请首先进行该等比较，但联邦巡回上诉法院随后予以驳回。对于地方法院驳回此案件的判决，联邦巡回上诉法院予以撤销，并发回重审。