

## 涵盖利用自然现象的人体工程学的权利要求具有专利资格

在 [Illumina, Inc. 诉 Ariosa Diagnostics, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：19-1419）中，联邦巡回上诉法院修改了其先前的裁定，并阐明了自然现象与人体工程之间的区别。

Illumina 基于胎儿 DNA 和母体 DNA 的大小差异，起诉 Ariosa Diagnostics 侵犯了从血液中提取胎儿 DNA 的方法的专利权。加利福尼亚州北区联邦地区法院认为，根据《美国法典》第 35 卷第 101 节的规定，Illumina 的专利针对的是自然现象，因此无效。联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的判决，认定 Illumina 的专利针对的是具有专利资格的主题。Ariosa 请求进行再审。在其修改意见中，联邦巡回上诉法院承认了胎儿 DNA 通常比母体 DNA 短这一自然现象。但是联邦巡回上诉法院解释称，Illumina 要求保护的有助于区分两者的尺寸阈值是人体工程学内容。诉争权利要求并未涵盖分析胎儿 DNA 和母体 DNA 之间的自然大小差异的方法，而是利用这种差异将两者分开。

Reyna 法官对此持有异议。

## 前序中的限制性术语可能会导致整个前序具有限制性

在 [Bio-Rad Laboratories, Inc. 诉 10x Genomics Inc.](#) 一案（上诉案件编号：19-2255）中，联邦巡回上诉法院认为，在前序要素具有限制性的情况下，前序其余部分中的不可分割的术语亦具有限制性；根据损害权衡分析，永久禁令不应扩展到没有非侵权替代品的产品。

Bio-Rad 起诉 10X 侵犯了三项专利，这些专利涵盖用于形成供医学诊断和筛查用的微小液滴的系统。陪审团认定 10X 应承担故意侵权责任。地区法院驳回了 10X 提出的作为法律问题判决(JMOL)的非侵权动议，并批准了 Bio-Rad 提出的永久禁令动议。

在上诉中，10X 辩称，对于三项专利中的两项，地区法院因未能认定前序具有限制性而曲解了独立权利要求。地区法院认定，某些前序术语为在权利要求正文中使用这些术语提供了先决条件，但并不意味着整个前序均具有限制性。联邦巡回上诉法院对此不予认同。联邦巡回上诉法院认为，不能将前序断然划分为单独的部分，前序必须作为一个整体来解读。联邦巡回上诉法院认为，地区法院在对前序中的某些术语而不是对围绕这些限制部分的其他术语赋予限制效果方面犯有错误。联邦巡回上诉法院将案件发回重审，要求考虑到将前序作为一个整体限制权利要求的范围这一点，作出新的侵权决定。

10X 亦对永久禁令的范围提出了质疑。地区法院裁定，对 10X 的损害得到了减轻，因为其仍然可以就某些但不是所有被禁系统，出售非侵权的替代系统。联邦巡回上诉法院基于各个产品评估了 10X 所受的损害，并撤销了五个产品线中两个产品线的禁令，因为这些产品没有非侵权替代品。

## 基本的标准事实问题

在 [Godo Kaisha Ip Bridge 1 诉 Tcl Commc'n Tech.Holdings Ltd.](#) 一案（上诉案件编号：19-2215）中，解决了一个问题，即，对陪审团而言，某项专利对某个技术标准是否必要是事实问题。

Godo Kaisha 起诉 TCL 侵犯了涉及 LTE 移动通信标准方面的两项专利。在审判中，Godo Kaisha 主张 TCL 的产品侵犯了专利权，因为(1)涉案专利的权利要求对于 LTE 标准的强制性方面是必要的；(2) TCL 的产品实施了 LTE 标准。陪审团认定 TCL 侵犯了 Godo Kaisha 的专利，并判罚损害赔偿金。审判后，TCL 再次提出作为法律问题判决的动议，主张专利对标准是否必要应仅由法院在解释权利要求时决定。地区法院驳回了该动议，TCL 提出上诉。

联邦巡回上诉法院维持了地区法院的判决。联邦巡回上诉法院承认，对于陪审团或作为权利要求解释一部分的法院是否应该确定专利的权利要求对标准是否必要，存在一个未决问题。但是，先前的判例考虑了当事人证明该问题为事实问题。参见，例如，*Fujitsu Ltd. 诉 Netgear, Inc.* 案，《联邦案例汇编（第三辑）》第 620 卷第 1321、1327 页（联邦巡回上诉法院，2010 年）（“被控侵权人可以……证明该等权利要求不涵盖该标准的所有实施方式”）。判例中提及的权利要求解释“仅承认任何侵权分析的第一步就是权利要求解释。”因此，联邦巡回上诉法院认为，某项专利对某个标准是否必要这一问题，由陪审团妥为决定。

### 被控产品的假象切片未能满足结构性权利要求限制

在 [Neville 诉 Foundation Constructors, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：20-1132）中，联邦巡回上诉法院确认“端板”的解释涉及平坦的外表面，因此排除了“端板”是被控产品内的假想切片这一侵权理论。

原告 Steve Neville、Substructure Support, Inc. 和 TDP Support, Inc.（统称“Substructure”）起诉 Foundation Constructors, Inc. 和 Foundation Pile, Inc.（统称“Foundation”），指控它们侵犯了与“地基桩”有关的两项专利。地基桩是“放置在地下的管状结构”，为在其上方建造的地基提供支撑。该专利要求保护具有螺旋形桩尖的管状桩。地区法院部分基于对“具有基本平坦表面的端板”一词的解释，作出不构成侵权的即决判决。由 Substructure 专家提交的下图显示了 Foundation 的被控桩尖中的所谓“端板”。



Substructure 声称，被控桩尖的突出区域是“端板”，其具有两个基本平坦的表面——一个面向桩尖的内部，另一个与点轴交接。地区法院认定“具有基本平坦表面的端板”的字面含义不包括桩尖内的内表面，因此拒绝采纳 Substructure 的理论。Substructure 提出上诉。

联邦巡回上诉法院解释称，“端”一词本身表明端板的相关表面是桩尖的外部。说明书和专利申请历史亦支持了地区法院的解释。因此，联邦巡回上诉法院维持了地区法院的即决判决。