

保密协议决定据其获得的机密信息所产生的专利所有权的归属

在 [Sionyx LLC 诉 Hamamatsu Photonics K.K.](#) 一案（上诉案件编号：19-2359）中，联邦巡回上诉法院认为，根据保密协议披露机密信息的一方可能有权获得接收方申请的美国和外国专利的所有权，前提是，该等专利由披露方提供的机密信息所产生，且保密协议条款规定了由机密信息产生的任何专利的所有权均归披露方所有，即使接收方员工为专利发明做出了贡献。

SiOnyx LLC 被发现将具有新电子特性的制硅专利工艺商业化。Hamamatsu 与 SiOnyx 签订了保密协议，以讨论联合开发该技术和所接收的机密信息。保密协议规定，披露方应拥有机密信息中的或由机密信息产生的所有专利权的所有权。Hamamatsu 最终拒绝使用 SiOnyx 的专有工艺。但是，Hamamatsu 继续使用 SiOnyx 机密信息开发光电探测器设备，并就该设备在美国和其他数个国家获得了专利。

Hamamatsu 开始将产品商业化之后，SiOnyx 起诉 Hamamatsu 违反合同、不当得利、侵犯专利，并要求纠正 Hamamatsu 美国专利中的发明人身份。经过审判，陪审团作出了有利于 SiOnyx 的认定，并特别认定 Hamamatsu 利用 SiOnyx 的机密信息违反了保密协议，且 SiOnyx 的一位创始人是 Hamamatsu 美国专利的共同发明人。在审判后动议中，SiOnyx 寻求确定其拥有 Hamamatsu 美国和外国专利的唯一专有权。地区法院批准了 SiOnyx 提出的关于 Hamamatsu 美国专利所有权的动议，但驳回了关于其外国专利的动议。

在上诉中，联邦巡回上诉法院维持了地区法院作出的转移美国专利所有权的裁定，并撤销了针对外国专利的裁定。联邦巡回上诉法院认定，根据保密协议，披露方拥有根据协议交换的披露方机密信息所产生的专利。Hamamatsu 没有提供任何证据表明，除来自 SiOnyx 的机密信息以外，Hamamatsu 按照保密协议的条款为该等专利的形成贡献了机密信息。尽管联邦巡回上诉法院指出陪审团对共同发明人的认定可能意味着 Hamamatsu 员工为要求保护的发明做出了贡献，但法院将发明人与所有权区别开来。此外，法院认定 Hamamatsu 员工的权利已转移给保密协议的签约方 Hamamatsu。法院认为，基于 Hamamatsu 员工的贡献对权利要求作出的修改，不能成为拒绝衡平救济的正当理由。关于 Hamamatsu 的外国专利，联邦巡回上诉法院认定，证明 SiOnyx 拥有美国专利唯一所有权的证据亦适用于外国专利的所有权，地区法院可以行使法院对 Hamamatsu 的权力，强迫将外国专利的所有权进行转移。

没有模拟 Alice 案的要求：单独应用抽象概念不能转化不具有专利资格的主题

在 [Simio, LLC 诉 Flexsim Software Products, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：20-1171）中，联邦巡回上诉法院认为，若一项权利要求的唯一创造性构思是使用传统和易于理解的技术来应用抽象概念，则这不足以将该权利要求转化为具有专利资格的概念。

Simio 起诉 FlexSim Software Products (“FlexSim”) 侵犯了其一项专利，该专利涉及使用图形而不是编码来创建面向对象的模拟，从而使用户可以更轻松地构建模拟。FlexSim 请求以未能陈述权利要求为由驳回 Simio 的起诉状，称 Simio 主张的权利要求是抽象概念，不符合第 101 节规定的专利资格。地区法院驳回了上述起诉状，认定根据 Alice 案中的两步法框架，Simio 的权利要求没有专利资格。Simio 随后提交了要求重新审议的动议，地区法院对此予以驳回。Simio 提出上诉。

联邦巡回上诉法院维持了地区法院的决定，认为涉案权利要求针对的是不具有专利资格的主题。联邦巡回上诉法院认同，涉案权利要求涉及使用图形而不是编程来创建面向对象的模拟的抽象概念，而该抽象概念自 1980 年代和 1990 年代便开始使用。对于 Simio 认为涉案权利要求改善了先前模拟的功能，联邦巡回上诉法院不予认同，因为该等权利要求改善的是用户体验，而不是计算机本身的功能。联邦巡回上诉法院还认为，涉案权利要求并未将抽象概念转为具有专利资格的发明，因为权利要求书没有任何创造性构思或抽象概念的有效应用来挽救该等权利要求。因此，该等权利要求没有专利资格。