

相应结构混乱：缺少算法导致权利要求不确定

在 [*Rain Computing, Inc. 诉 Samsung Electronics Co. Ltd.* \(上诉案件编号: 20-1646\)](#) 一案中，联邦巡回上诉法院认为，用于执行装置加功能术语的功能的结构，若没有用于执行所述功能的算法，可能不是一个通用计算机。

2018 年，Rain Computing, Inc. (“Rain”) 针对 Samsung Electronics Co. Ltd.、Samsung Electronics America, Inc. 和 Samsung Research America, Inc.（统称“三星”）基于三星通过应用商店提供软件应用程序而提起专利侵权诉讼。具体而言，该专利的权利要求涉及将软件应用程序包递送到客户终端。2020 年 2 月，地区法院作出了一项命令，该命令解释了各种术语，其中包括“执行”和“用户识别模块”这两个术语。地区法院进一步裁定，“用户识别模块”一词是一个装置加功能术语，并非是不确定的。在该命令后，地区法院根据双方的共同约定作出判决，宣告涉案权利要求既没有受到侵权，亦没有因不确定而无效。Rain 提出上诉，而三星提出交叉上诉。

在上诉中，Rain 质疑地区法院对“执行”一词的解释，而三星则质疑地区法院对“用户识别模块”一词的解释。具体而言，地区法院裁定“用户识别模块”一词不会使权利要求不确定，三星对此提出质疑。三星辩称，“用户识别模块”一词缺乏使之具有确定性的具体结构。联邦巡回上诉法院认同三星的观点。首先，联邦巡回上诉法院认为，“用户识别模块”一词是一个装置加功能术语，并指出“模块”是一个众所周知的（为特殊需要）临时造出的词，可以代替“装置”，该术语在表示特定结构方面并不被普遍理解，并且说明书没有赋予该术语任何结构上的意义。在确定“用户识别模块”是装置加功能术语后，联邦巡回上诉法院接下来确定该功能是“用来控制对用户已订阅的一个或多个软件应用程序包的访问”。双方对该功能没有争议。最终，联邦巡回上诉法院裁定，说明书未能公开用于执行“用户识别模块”功能的相应结构。联邦巡回上诉法院解释称，若相应的结构是没有专用软件就无法执行控制访问功能的通用计算机，则说明书必须公开计算机为完成该功能而执行的算法。由于联邦巡回上诉法院认为，权利要求语句或书面描述中均没有任何内容提供执行“用户识别模块”功能的算法，因此“用户识别模块”一词缺乏足够的结构，从而使涉案权利要求不确定。因此，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院作出的涉案权利要求没有因不确定而无效的判决，并驳回了 Rain 的上诉。

联邦巡回上诉法院“扔掉”“尿布桶”判决

在 [*Edgewell Pers. Care Brands, LLC 诉 Munchkin, Inc.*](#)（上诉案件编号：20-1203）一案中，联邦巡回上诉法院认为，设备权利要求中的非功能性术语应解释为涵盖设备的所有用途；妨害不能用于简化等同原则分析。

Edgewell Personal Care Brands, LLC 和 International Refills Company, Ltd. 起诉 Munchkin, Inc. 侵犯了 8,899,420 号 和 6,974,029 号美国专利。上述专利涵盖了一种专门的垃圾桶，其包括一个桶和一个分配用于已使用尿布的塑料袋的盒。'420 专利的权利要求涉及一种盒，该盒在桶的保持盒的部分中具有“间隙”。'029 专利的权利要求涉及一种盒，该盒具有带有“撕开部分”的“环形盖”。在解释了上述专利的权利要求之后，地区法院作出了即决判决，认定没有在字面上侵犯 '420 专利，并且没有在等同原则下侵犯 '029 专利。

上诉后，联邦巡回上诉法院撤消了对 '420 专利的即决判决，推翻了对 '029 专利的即决判决并发回重审。关于 '420 专利，联邦巡回上诉法院认为，地区法院添加了在盒安装后盒和桶之间必须留有空间这一要求，从而错误地解释了“间隙”。联邦巡回上诉法院解释称：“以一种造成侵权的方式来解释设备权利要求中的非功能性术语，通常是不正确的……运用方式在前，设备投入使用在后。”由于权利要求解释中的这一错误，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院作出的没有侵犯 '420 专利的即决判决。关于 '029 专利，联邦巡回上诉法院维持了地区法院的权利要求解释，但是推翻了没有在等同原则下侵权的即决判决，因为地区法院错误地运用了权利要求妨害原则分析。联邦巡回上诉法院解释称，只有在侵权理论使权利要求要素“无关紧要或无效”的情况下，才适用权利要求妨害原则。联邦巡回上诉法院告诫法院不应“通过确定要素存在或‘不存在’这一‘二元’选择，来简化[等同原则]调查。”取而代之的是，法院必须评估证据，并确定理性的陪审员是否能够认定被控产品以基本相同的方式执行基本相同的功能，从而实现与权利要求基本相同的结果。鉴于 Edgewell 专家的证词，联邦巡回上诉法院认为存在一个真实的足以排除即决判决的实质性事实，因此推翻了地区法院的即决判决。

PTAB 禁止反言决定的可审查性

在 [Uniloc 2017 LLC 诉 Facebook Inc. \(上诉案件编号: 19-1688\)](#) 一案中, 联邦巡回上诉法院认为《美国法典》第 35 卷第 314(d) 节并不妨碍联邦巡回上诉法院审查专利审查与上诉委员会 (PTAB) 在启动审查后适用第 315(e)(1) 节的禁止反言规定。

Uniloc 的 9,995,433 号美国专利 (‘433 专利) 系多个多方复审 (“IPR”) 请求书的对象, 其中包括 Facebook 提交的两份请求书和苹果公司提交的一份请求书。在 Facebook 的请求书待审期间, 委员会启动了苹果公司的多方复审。随后, Facebook 提交了与苹果公司提出的请求书基本相同的后续请求书, 并提出动议, 要求加入苹果公司的多方复审。委员会启动了 Facebook 后续请求的多方复审, 并批准了该动议。与此同时, 又一个质疑者 LG Electronics 提交了两份请求书, 其内容与 Facebook 最初的两份请求书基本相同。委员会最终启动了 Facebook 最初请求 (即 LG 后续请求) 的多方复审, 并批准了 LG 提出的加入 Facebook 多方复审的动议。

在启动 LG 的后续多方复审后两个月, 委员会就苹果公司的多方复审作出了最终书面决定, 支持所有被质疑的权利要求具有专利资格。这引发了针对 Facebook 的第 315(e)(1) 节规定的禁止反言, 委员会禁止 Facebook 继续质疑为苹果公司多方复审中所支持的任何权利要求。第 315(e)(1) 节的禁止反言规定阻止已有最终书面决定的多方复审的请求人在随后的美国专利商标局 (USPTO) 诉讼、民事诉讼或美国国际贸易委员会 (ITC) 程序中, 提出“请求人在多方复审期间提出或理应提出的任何理由”。但是, 委员会认为 Facebook 的禁止反言并不及于 LG。委员会最终在 Facebook/LG 多方复审中作出最终书面决定, 裁定所有被质疑的权利要求均没有专利资格。

Uniloc 提出上诉, 辩称 LG 是和 Facebook 有利益关系的真实当事人, 因此应该受到禁止反言的约束。在评判 Uniloc 的观点之前, 联邦巡回上诉法院首先考量了使委员会的启动决定不可上诉的第 314(d) 节规定, 是否亦阻止对委员会在启动后适用禁止反言进行司法审查。联邦巡回上诉法院认为, 因为本案中的任何禁止反言均只在多方复审启动后产生, 因此其独立于委员会先前的启动决定。因此, 由于在多方复审启动时没有适用禁止反言, 因此联邦巡回上诉法院认为第 314(d) 节规定同样不禁止对委员会的启动后禁止反言决定进行上诉审查。转到 Uniloc 的相关质疑, 联邦巡回上诉法院维持了委员会的结论, 即 LG 并不是和 Facebook 有利益关系的真实当事人。

创新型数据处理是没有专利资格的算法

在 [*In Re The Board Of Trustees*](#)（上诉案件编号：20-1012）一案中，联邦巡回上诉法院认为，涉及用于生成数据的创新型数学方法的权利要求，是没有专利资格的算法，因为根据 *爱丽丝案* 中的两步法，该算法缺乏任何技术方法上的改进。

小利兰·斯坦福大学（“斯坦福大学”）的理事会提出了一项申请，该申请涉及一种处理关于人的基因组成的数据从而确定从其遗传基因的父母一方的改进方法。审查员驳回了上述权利要求，因为所述权利要求涉及没有专利资格的抽象数学算法，委员会根据 *爱丽丝案* 中的两步法，对审查员的驳回决定予以维持。

联邦巡回上诉法院奉行一条悠久的历史原则，即“用于进行计算的数学算法，若仅此而已，则没有专利资格。”法院随后将斯坦福大学的创新描述为数学分析，并指出，该权利要求列举了通用计算机硬件，并且不需要具体应用程序来使用数据。为了反驳委员会根据 *爱丽丝案* 作出的认定，斯坦福大学辩称，该权利要求是一个新颖和具体的应用，比以前的方法提供了更多信息，因此不是一个抽象概念。联邦巡回上诉法院驳回了这一观点，认为即使这是一个改进的数据生成方法，其仍然是涉及抽象的数学计算，没有 *爱丽丝案* 两步法要求的技术方法改进。斯坦福大学随后辩称，委员会未能将该权利要求的要素作为一种有序组合来进行评估。联邦巡回上诉法院再次驳回了这一观点，理由是斯坦福大学未能解释该数据处理元素的有序组合是如何将要求保护的主体从抽象概念转变为实际应用。由于上述权利要求针对的是没有专利资格的主题，因此法院维持了委员会的决定。

斯坦福大学的计算机模型——对于父母 (Parents) 是创新，但对于专利 (Patents) 不是

在 [*In Re: Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University*](#)（上诉案件编号：20-1288）一案中，[联邦巡回上诉法院认为](#)，权利要求中纯数学步骤的具体组合不足以构成使数学算法和思维过程具有专利资格的创新。

斯坦福大学针对一种用于确定单体型阶段的计算机化统计模型申请了专利，该模型可以帮助预测父母中的哪一方给了孩子某个基因。审查员驳回了上述权利要求，理由是这些权利要求涉及的是没有专利资格的主题。斯坦福大学向专利审查与上诉委员会 (“PTAB”) 提出上诉，辩称他们在上述权利要求中使用了特定统计工具并对步骤进行具体有序组合，改进了现有统计模型。斯坦福大学辩称，这些改进将权利要求转化为具有专利资格的材料。PTAB 对此不予认同，并认定根据 *爱丽丝案* 中的分析，涉案权利要求完全由没有专利资格的数学算法和思维过程组成。PTAB 还认为，涉案权利要求并未引入其他限定，以提供 *爱丽丝案* 所要求的创新概念，因此，维持对涉案权利要求的驳回。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的决定。斯坦福大学辩称，步骤的有序组合对提高模型的效率和准确性很重要，联邦巡回上诉法院对这一观点进行了考量，但认定涉案权利要求只是抽象的思维过程，不需要计算机功能。因此，由于涉案权利要求完全涉及数学概念，并且有序组合没有引入其他限定，因此根据 *爱丽丝案*，所有涉案权利要求均没有专利资格。