

众所周知，相关公司实际所在的司法管辖区不一定是合适的审判地

在 [Andra Group, LP 诉 Victoria's Secret Stores, LLC](#) 一案（[上诉案件编号：20-2009](#)）中，联邦巡回上诉法院认为，一个实体实际存在于一个司法管辖区并不自动赋予对相关公司实体的管辖权。

Andra Group, LP (“Andra”) 在德克萨斯州东区联邦地区法院起诉 Victoria's Secret Stores, LLC、Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.、Victoria's Secret Direct Brand Management, LLC 和 L Brands, Inc.（统称为“VS”）侵犯专利。德克萨斯州东区联邦地区法院批准了 Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.、Victoria's Secret Direct Brand Management, LLC 和 L Brands, Inc.（统称为“非门店被告”）的驳回动议，理由是他们在该地区没有常规和固定的营业场所，所以德克萨斯州东区联邦地区法院不是合适的审判地。Andra 提出上诉。

在上诉中，Andra 辩称，非门店被告通过以下方式在该地区拥有正规和固定的营业场所：(1) 与 Victoria's Secret 门店在该地区零售店的员工有代理关系，以及 (2) 批准 Victoria's Secret 门店作为他们自己的营业场所。经查实，法院裁定非门店被告无权指挥或控制 Victoria's Secret 门店员工，因此代理关系不成立。此外，法院裁定 Andra 无法证明非门店被告“实际上在 [零售地点] 从事业务”，因此，法院认定非门店被告没有批准 Victoria's Secret 门店作为他们自己的营业场所。

因此，法院判决 Andra 的任何一个论点都不具有说服力，并确认了下级法院的裁决。

一个抽象概念 + 另一个抽象概念 = 一个抽象概念

在 [Re PersonalWeb Technologies LLC 一案（上诉案件编号：20-1543）](#) 中，联邦巡回上诉法院认为，根据《美国法典》第 35 编第 101 条，针对混合心理过程的没有创造性概念的专利不符合专利资格。

PersonalWeb 起诉 EMC、VMware、Facebook、Google 和 YouTube 侵犯三项专利。这些专利涉及数据处理系统，该系统根据数据内容为数据项分配唯一名称，被称为基于内容的标识符。被告请求根据《美国法典》第 35 编第 101 条对诉状做出专利不符合专利资格的判决。地方法院判决，这些专利涉及一个三步过程：1) 接收基于内容的标识符，2) 将该基于内容的标识符与另一个基于内容的标识符或数据请求等进行比较，以及 3) 提供数据访问权限、拒绝访问数据或删除数据。在应用 *Alice* 案中的两步框架后，地方法院判决根据《美国法典》第 35 编第 101 条这些权利要求不符合专利资格。

联邦巡回上诉法院维持了地方法院的判决。联邦巡回上诉法院认为，要求保护的三步过程中的每一步都是心理过程的抽象概念。尽管 *Alice* 案的第一步是从整体上看待权利要求，但联邦巡回上诉法院认为，将一个抽象概念与另一个抽象概念相加仅能得出另一个抽象概念。根据 *Alice* 案的第二步，联邦巡回上诉法院认为 PersonalWeb 声称的任何可以将权利要求转化为符合专利资格的申请的改进都只是对权利要求本身的抽象概念的重述。因此，该权利要求由于在抽象概念本身之外没有创造性概念而未能通过第二步。联邦巡回上诉法院同意地方法院的意见，即任何权利要求细节，无论是单独还是组合在一起，都没有任何创造性，这本身不是抽象的。

序言限制的显而易见性可能是真正令专利异议者头痛的

在 [Eli Lilly And Company 诉 Teva Pharmaceuticals](#) 一案（上诉案件编号：20-1876）中，联邦巡回上诉法院认为，在使用装置或组合物的方法的权利要求中，序言中对预期目的的陈述往往具有限制性。

Lilly 针对 Teva 三项涉及缓解偏头痛方法的专利提交了多方复审申请。委员会认定，Lilly 未能证明被质疑的权利要求在所称的参考文献中是显而易见的。虽然委员会认定 Lilly 已证明现有技术公开了被质疑权利要求的每一个要素以及合并现有技术的动机，但 Lilly 并未证明所属领域技术人员对合并参考文献有合理的成功预期。Lilly 提出上诉。

在上诉中，Lilly 辩称，委员会错误地认定 Teva 的序言具有限制性，原因是仅包含目的的陈述的序言在法律上不能构成权利要求限制。联邦巡回上诉法院不同意上述观点，并解释说，与设备和组合物权利要求不同，有关使用设备或组合物的方法的权利要求并不涉及该方法“是什么”，而是通常完全依赖于该方法“做什么”。一个方法做什么通常在其序言中叙述。因此，在使用设备或组合物的方法中对预期目的的陈述倾向于得出序言语言具有限制性的结论。

Lilly 还辩称，委员会在分析现有技术参考文献是否为所属领域技术人员提供合理的成功预期时强加了一个更高的标准，即需要功效数据。联邦巡回上诉法院不同意委员会强加此类标准。联邦巡回上诉法院还明确表示，合理的成功预期不必依赖于临床数据，也不必包括证明在每种情况下治疗都肯定会成功。

当未要求保护的特征十分关键时，权利要求和商业产品之间的关联推定可能不适用

在 [Teva Pharmaceuticals 诉 Eli Lilly And Company](#) 一案（上诉案件编号：20-1747）中，联邦巡回上诉法院认为，关联分析推定要求事实调查者考虑所述产品中未要求保护的特征，以确定它们的重要性水平及其对权利要求与产品之间的对应关系的影响。

Eli Lilly 在多方复审中对三项涉及人源化拮抗剂抗体的专利提出质疑。PTAB 认为，所有三项专利中被质疑的权利要求基于各种引用的参考文献均具有显而易见性，因而不能取得专利。

联邦巡回上诉法院在发现支持 PTAB 关于合并参考文献的教导内容的动机以及潜在的安全性和功效性问题不会阻止所属领域技术人员制造要求保护的抗体来研究其治疗潜力的裁决的实质性证据后，确认了 PTAB 的裁定。

联邦巡回上诉法院还确认了 PTAB 的裁决，即被质疑的权利要求与商业产品之间没有推定关联，尽管 PTAB 阐明了不当的标准。联邦巡回上诉法院指出，关联推定分析要求事实调查者考虑所述产品中未要求保护的特征，以确定它们的重要性水平及其对权利要求与产品之间的对应关系的影响。在这种情况下，PTAB 恰当地裁定没有推定关联，因为未要求保护的特征对商业产品的功能而言至关重要。

吹毛求疵、人云亦云

在 [Commscope Technologies LLC 诉 Dali Wireless Inc.](#)（上诉案件编号：20-1817）中，联邦巡回上诉法院认为，一方以一种技术区别于现有技术以保持有效性时，同一技术不可能同时成为指控产品侵权的理由。

CommScope 对 Dali 提起诉讼，指控其侵犯了 CommScope 的五项专利。Dali 提出反诉，指控 CommScope 侵犯了 Dali 的两项专利。陪审团对双方作出侵权、无效和损害赔偿的判决。CommScope 和 Dali 分别在地方法院驳回了各自的依法判决、重审和律师费动议后提出上诉。

Dali 有争议的 '521 专利描述了一种用于信号数字预失真的系统和方法。具体来说，该专利描述了一种操作模式，要求：“关闭控制器以断开表示功率放大器输出的信号。”地方法院将这个术语解释为“将控制器切换到非运行状态以断开表示功率放大器输出的信号。”

首先，联邦巡回上诉法院驳回了 Dali 对地方法院权利要求解释的质疑，指出仅在脚注中提出的论点是无效的。即使这个论点是以适当的方式提出，其阐述也不充分。联邦巡回上诉法院认为 Dali 的质疑没有意义，因此采用了地方法院的解释。

其次，联邦巡回上诉法院转向不侵权，裁定 Dali 没有引用任何证据证明被指控产品中的交换机、控制器或两者的组合处于“非运行状态”。此外，CommScope 辩称，Dali 并未反驳 CommScope 专家关于交换机和控制器两者在持续运行的证词；相反，Dali 只解释了该操作侵权的原因。联邦巡回上诉法院驳回了 Dali 的论点，即这种区别是“吹毛求疵”。

第三，联邦巡回上诉法院认定 Dali 的侵权论点根据其非可预见性论点无法成立。Dali 辩称该专利需要“一个控制器来控制交换机并将其自身和交换机置于非运行状态，以便断开来自训练电路的输出”，从而区别于现有技术。然而，在其关于 CommScope 技术侵犯专利的论点中，Dali 辩称“CommScope 必须关闭控制器本身的前提是……废话。联邦巡回上诉法院认为，该案完全符合“专利不能像蜡鼻子一样，以一种方式扭曲，以避免可预见性，而以另一种方式来裁决侵权”的原则。因此，联邦巡回上诉法院推翻了对 CommScope 依法判决不侵权动议的驳回，并维持了对 CommScope 依法判决无效动议的驳回。

说明书缺乏具体性导致专利资格问题

在 [Universal Secure Registry LLC 诉 Apple Inc.](#) 一案（上诉案件编号：20-2044）中，联邦巡回上诉法院认为，在诉讼期间，专利权人在说明书中引用现有已知方法和技术，而未提供技术细节或非可预见结果，可能导致可取得专利主题漏洞。

Universal Secure Registry LLC (“USR”) 对 Apple 和 Visa 提起诉讼，指控它们侵犯了 USR 的 4 项专利的所有权利要求。作为回应，Apple 和 Visa 辩称应根据第 101 条驳回这些权利要求。USR 的 4 项专利涉及确保电子支付交易的安全。地方法院裁决，所有专利均要求保护不具有专利资格的主题。USR 向联邦巡回上诉法院提出上诉。在对每项专利进行 *Alice* 两步查询时，联邦巡回上诉法院认定，每个专利都未能通过这两步。

在其分析中，联邦巡回上诉法院引用了一系列涉及验证技术的案例，并指出，关于用户验证，“专利资格通常取决于权利要求是否足够具体以构成对计算机功能本身的改进。”法院指出，已知技术与预期功能性附加增加的一般组合通常不足以推翻基于 *Alice* 的论点。

据法院称，USR 的第一项专利中的一些权利要求“涉及实现用户和商家之间的交易的方法”，因此未通过 *Alice* 的第 1 步。至于第 2 步，法院裁定该说明书承认生成用于验证的时变码的关键步骤是“传统的和长期存在的”——该专利引用了采用类似验证方案的安全供应商提供的商用验证卡。

USR 的第二项专利也有类似的缺陷。法院裁定，该发明涉及收集和检查数据以验证用户身份的抽象概念，并且权利要求是“以通用方式进行的常规行为”的集合。法院认定不存在足以通过 *Alice* 第 2 步的创造性概念，因为该专利仅提出了已知安全技术的组合，但并未超过每种技术提供的预期安全总和。该说明书同样引用了已知的安全技术，例如商用验证卡和支票上的条形码。

同样，USR 的第三项和第四项专利被裁定为涉及“使用两个装置实现交易的多因素用户身份验证”的抽象概念。对于这两项专利，法院认为，这些权利要求在为现有的验证或安全应用程序提供技术解决方案方面“缺乏具体性”。对于其中一项专利，法院认为，根据 *Alice* 方法，“没有描述生成生物识别信息或传输验证信息的具体技术方案”足以使权利要求属于抽象概念。而对于另一项专利，权利要求同样是抽象的，因为没有公开具体的技术改进，并且“要求保护的发明只是合并传统验证技术……以实现预期的累积更高层次的验证完整性。”

十亿美元的判决因功能权利要求的不充分描述而被认定无效

在 [Juno Therapeutics, Inc. 诉 Kite Pharma, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：[20-1758](#)）中，联邦巡回上诉法院认为，当要求保护的功能源于特定结构，并且说明书没有提供能和不能实现要求保护的的功能的结构的区别特征时，共同一般性结构的知识和两个代表性种类的公开不足以支持对在功能上要求保护的种类的书面描述。

Juno 起诉 **Kite** 侵犯嵌合 T 细胞受体种类专利权利要求，该受体具有功能定义的结合元素和广泛定义的结合靶标。作为其抗辩的一部分，**Kite** 辩称，所主张的权利要求因缺乏书面描述而无效，因为它们涵盖了“数百万亿”可能的候选项，其中只有一小部分能够满足功能性权利要求的语言，并且在说明书中公开的两个实施例都不具有代表性。反过来，**Juno** 辩称潜在的候选项是众所周知的，并且具有共同的结构特征，因此这两个工作示例具有代表性。陪审团作出了超过 12 亿美元的损害赔偿裁决后，发现 **Kite** 未能证明所主张的权利要求因缺乏书面描述而无效。**Kite** 提出了对书面描述不充分进行依法判决的动议，地方法院拒绝了该动议。

在上诉中，联邦巡回上诉法院推翻了原判，认为没有合理的陪审团可以裁定该专利满足书面描述要求。联邦巡回上诉法院重申了 **Ariad** 的标准，强调使用有关结合的功能语言的类权利要求“必须证明申请人已经做出了实现要求保护的结果的通用发明，并通过证明申请人已经发明了足以支持功能定义种类的权利要求来做到这一点。”通过证据，联邦巡回上诉法院解释说，即使接受目标和结合元素都有已知的候选项，该说明书也缺乏将实际结合到选定目标的结合元素与无法结合的结合元素区分开的公开内容。联邦巡回上诉法院还指出，这两个例子和 **Juno** 所称的其他候选项之间的共同结构在这里是不充分的，因为在相同的一般共同结构内的氨基酸序列的变化会改变结合目标，并且说明书未能提供此类结构的区别特征。因此，实质性证据不支持陪审团的裁决，并且权利要求因缺乏书面描述而无效