

不组装，不侵权——联邦巡回上诉法院拒绝采纳扩大直接侵权的“最终组装者”理论

在 [Acceleration Bay LLC 诉 Take-Two Interactive Software 一案](#) 中（上诉案件编号：20-1700），联邦巡回上诉法院认为直接侵权的“最终组装者”理论不适用于既不制造亦不安装组件以完成要求保护的系统的被告。

Acceleration Bay 拥有与多参与者计算机网络（例如多玩家游戏环境）相关的专利。Acceleration Bay 起诉 Take-Two 等人直接侵权，指控对方为玩“侠盗猎车手 5”及其他游戏的客户建立侵权网络。由于 Take-Two 并未制造亦未销售每个要求保护的组件，因此 Acceleration Bay 依赖于“最终组装者”侵权理论提起诉讼。根据“最终组装者”理论，若被告在将其产品安装到现有网络中时“制造”了要求保护的系统，则即使其产品不满足要求保护的系统中的每项权利要求限定，被告亦可能直接侵权。Take-Two 提出非侵权即决判决动议，认为最终组装者理论不适用。地区法院认同这一观点并作出非侵权即决判决。Acceleration Bay 提起上诉。

联邦巡回上诉法院维持了地区法院的判决。Acceleration Bay 辩称，之所以适用“最终组装者”理论，是因为 Take-Two 的软件控制了客户的控制台，这导致要求保护的组件满足权利要求的功能要素。联邦巡回上诉法院对此不予认同，认为最终组装者理论之所以不适用，是因为 Take Two 没有制造任何硬件，亦未将任何硬件安装到网络中。因此，联邦巡回上诉法院维持了地区法院作出的非侵权即决判决。

击败二人组(Duo)：跳到 *Alice* 案第二步

在 [Cosmokey Solutions GmbH & Co.Kg 诉 Duo Security LLC 一案](#)中（上诉案件编号：20-2043），联邦巡回上诉法院认为，涉及计算机实现的验证和认证技术的专利权利要求，若阐述了提供特定好处的具体改进，则可以不惧根据第 101 节提出的质疑。

CosmoKey 起诉 Duo Security 专利侵权，主张涉及一种方法的权利要求，该方法通过激活用户移动装置上的验证功能等步骤对在终端上执行交易的用户进行验证。Duo 提出就诉状作出判决的动议，认为所有要求保护的权利要求均不符合《美国法典》第 35 卷第 101 节的要求。地区法院认定，该专利涉及“验证”这一抽象概念，并未提及创造性概念。因此，地区法院根据第 101 节规定，认定权利要求无效。CosmoKey 及时向联邦巡回上诉法院提起上诉。

从 *Alice* 案的第一步开始，联邦巡回上诉法院对地区法院将权利要求限定为“涉及验证这一抽象概念”表示怀疑。然而，联邦巡回上诉法院拒绝确定权利要求是否涉及抽象概念，取而代之的是，认定权利要求满足 *Alice* 案的第二步。联邦巡回上诉法院解释道，权利要求书和说明书“阐述了对验证的具体改进，该改进提高了安全性，防止第三方未经授权的访问，易于实现，并且可以在低复杂度的移动装置上有效使用。”因此，联邦巡回上诉法院推翻了以下判决。

Reyna 法官同意多数决定推翻地区法院的判决，但单独撰文辩称，根据 *Alice* 案的第一步，诉争权利要求涉及具有专利资格的主题。Reyna 法官还严厉批评多数人以“非同寻常，有悖于最高法院判例”为由，绕过 *Alice* 调查的第一步。

联邦巡回上诉法院认为专利审查与上诉委员会 (PTAB) 没有不被允许的激励措施来启动多方复审

在 [*Mobility Workx, LLC 诉 Unified Patents, LLC*](#) 一案中（上诉案件编号：20-1441），联邦巡回上诉法院认为，《美国发明法案》(AIA) 审查程序的费用资助结构不违反正当程序。

经过多方复审 (“IPR”)，委员会裁定 Mobility 的专利权利要求无效。Mobility 就该裁定向联邦巡回上诉法院提起上诉，认为 AIA 审查程序的结构和资金违反了正当程序。特别是，Mobility 认为委员会和个别行政专利法官 (“APJ”) 有不被允许的经济激励来启动多方复审。

联邦巡回上诉法院驳回了 Mobility 的正当程序质疑。首先，联邦巡回上诉法院将委员会与 *Tumey 诉 Ohio* 案 (273 U.S. 510 (1927)) 中认定为不被许可的市长法院区别开来，在该案中，若被告被判有罪，主持诉讼的市长将获得赔偿并使用这些费用资助该镇。联邦巡回上诉法院解释道，是国会而不是 APJ 们负责制定美国专利商标局的预算，并因此认定多方复审的费用资助结构不违反正当程序。其次，联邦巡回上诉法院认为，各 APJ 没有不被允许的基于 APJ 奖金结构来启动多方复审的激励措施，因为任何为奖金而启动多方复审的动力均远不至于违反正当程序。

鉴于 *美国诉 Arthrex, Inc.* 案 (141 S. Ct. 1970 (2021))，法院将案件发回重审以允许专利局局长审查委员会的最终书面决定，并且没有就可专利性问题作出定论。

Newman 法官认同将案件发回重审的决定，但不认同其余意见。在其异议中，Newman 法官注重 Mobility 提出的多项宪法问题，其中包括将启动多方复审决定的权利下放给委员会可能违反任命条款，以及让同一委员会决定启动多方复审和可专利性不免偏颇。