

March Federal Circuit Newsletter (Chinese)

软件权利要求未能通过 *Alice* 第一步测试，因声称的改进未被权利要求限定

在 [哥伦比亚大学受托人诉 Gen Digital Inc. 一案](#)（上诉案件编号：24-1243）中，联邦巡回上诉法院裁定，当说明书中描述的技术改进并未被权利要求所要求时，相关软件权利要求在 *Alice* 第一步即指向抽象概念，从而不具备可专利性。

哥伦比亚大学起诉 Gen Digital, Inc.（前身为 Norton），指控 Norton 的防病毒产品侵犯了其专利权。涉案专利涉及利用仿真器以及函数调用模型来检测异常程序执行。Norton 提出依诉状下达判决的动议，辩称根据 35 U.S.C. §101，所主张的权利要求不具备专利适格性。地方法院驳回了 Norton 的动议，得出结论认为，在 *Alice* 第一步测试中，权利要求并不抽象，因为它们通过“(1) 创建独特模型和 (2) 提高效率”来“改进计算机病毒扫描，从而改善了计算机功能”。在地方法院驳回该动议后，案件进入陪审团审判阶段，陪审团裁定构成故意侵权，并判给超过 1.85 亿美元的损害赔偿，其中包括基于 Norton 向美国境外客户销售软件的损害赔偿。

在上诉中，联邦巡回上诉法院推翻了地方法院关于 35 U.S.C. §101 的裁决，并撤销了判决。法院裁定，所主张的权利要求涉及将数据与使用不同计算机创建的模型进行比较以确定其是否异常的抽象概念。法院论证称，病毒扫描和在多台计算机之间分配分析任务是众所周知的抽象技术，而且权利要求并未具体说明如何实现声称的效率提升。哥伦比亚大学还辩称，权利要求并不抽象，因为它们涉及选择性模拟，即仅模拟程序的一部分而不是完整程序。法院驳回了这一论点，因为权利要求用语并未要求选择性模拟，且说明书将选择性模拟描述为可选的。法院同样驳回了哥伦比亚大学基于说明书中描述但未反映在权利要求用语中的声称的技术进步而提出的其他论点。因此，联邦巡回上诉法院裁定，在 *Alice* 第一步测试中，这些权利要求涉及抽象概念，并发回重审以考虑 *Alice* 第二步测试。

法院还处理了其他问题，包括基于 Norton 向外国客户销售和传输软件的损害赔偿。法院解释称，除非软件被固定在编码于计算机可读介质中的特定软件副本中，否则它不是有形的，也无法侵犯所主张的权利要求。因此，在法律上，Norton 通过服务器传输给外国客户的软件是在美国境外制造的，因此这些外国销售不会产生损害赔偿。

利益冲突不会自动消除律师-客户特权

在 [纽约市哥伦比亚大学受托人诉 Gen Digital Inc. ; Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP 一案](#) (上诉案件编号 : 24-1244) 中, 联邦巡回上诉法院裁定, 即使律师因利益冲突而被取消代理客户的资格, 法院也不得强制披露受特权保护的通信, 因为利益冲突不会自动消除律师-客户特权。

哥伦比亚大学起诉 Gen Digital (Norton), 除其他诉求外, 要求更正 Norton 的第 8,549,643 号美国专利的发明人身份, 以确认两名哥伦比亚大学教授为真正的发明人或至少是共同发明人。在陪审团审判后, 地方法院作出判决, 更正发明人身份, 将哥伦比亚大学教授添加为共同发明人。地方法院还判给哥伦比亚大学增加的侵权损害赔偿金和律师费。

关于发明人身份问题, 哥伦比亚大学辩称, Norton 的律师 Quinn Emanuel 不当代理了 Norton 和前 Norton 员工 Dacier 博士, 并不当阻止了 Dacier 在审判中作证以支持哥伦比亚大学的发明人身份主张。Norton 最初将 Dacier 确定为关于发明人身份问题的事实证人。但在诉讼长达数年的中止期间, Dacier 在一次专业活动中会见了一位哥伦比亚大学教授, 并对 Norton 在发明人身份问题上的行为表示遗憾。哥伦比亚大学随后联系了 Dacier (他说自己没有代理律师), 让他作证支持哥伦比亚大学的发明人身份主张。Norton 随后再次确认 Quinn 仍然代理 Dacier。在审判前, Quinn 表示 Dacier 已搬到沙特阿拉伯, 不会出席审判。

在 *审前排除证据* 动议期间, 地方法院依职权主动裁定, 鉴于 Dacier 对 Norton 行为所表达的遗憾, Quinn 在代理 Dacier 方面存在利益冲突。地方法院裁定该冲突使聘用协议“无效”, 并命令 Quinn 披露在冲突期间从 Dacier 处获得的信息。Quinn 拒绝并主张律师-客户特权。审判后, 哥伦比亚大学继续寻求 Quinn 遵守披露命令, 以支持增加损害赔偿或律师费的裁决。地方法院裁定 Quinn 藐视法庭, 并在相关侵权纠纷中出于增加损害赔偿和律师费的目的施加了不利推论制裁。

联邦巡回上诉法院推翻了披露命令和裁定 Quinn 藐视法庭的命令。法院裁定, 利益冲突不会自动终止律师-客户关系或使律师-客户特权失效, 因此披露命令本身无效。由于民事藐视法庭需要违反有效的法令, 因此无效的披露命令无法支持藐视法庭的制裁。基于同样原因, 联邦巡回法院还撤销了地方法院关于增加损害赔偿和律师费的裁决, 因为这些裁决部分基于藐视法庭的制裁。

装置加功能限定的对应结构只需执行要求保护的功能，而无需执行其他未要求保护的功能

在 [*Richard Gramm 等人诉 Deere & Company*](#) 一案（上诉案件编号：24-1598）中，联邦巡回上诉法院裁定，说明书中披露的额外功能不应取消执行装置加功能限定中要求保护的的功能的结构资格。

Gramm 起诉 Deere & Co. 侵犯了一项涉及控制农作物收割机割台的专利。所主张的权利要求陈述了一项限定，即“控制装置……用于根据所述第一信号升高或降低割台，以将割台保持在土壤上方指定高度”。在权利要求解释期间，双方同意该限定是装置加功能，要求保护的功能是在指定高度升高和降低割台，并且说明书披露了用于执行该功能的“割台控制器”。然而，Deere 辩称“割台控制器”不是足够明确的结构，因为说明书解释说“割台控制器”是“并入 Deere 联合收割机中”的商业实施例。在发明之时，有三种市售的 Deere 割台控制器——一种基于逻辑电路，两种基于微处理器。Deere 辩称说明书指的不是基于电路的控制器，因为说明书将“割台控制器”描述为控制 (1) 高度和 (2) 横向位置两者，而基于电路的控制器仅控制高度。地方法院同意 Deere 的观点，并进一步认定，由于执行这两种功能的唯一市售割台是基于微处理器的，说明书需要披露执行该功能的算法。由于说明书没有披露此类算法，地方法院裁定权利要求不明确。

联邦巡回上诉法院推翻原判并发回重审。联邦巡回上诉法院承认，说明书描述了一种能够执行要求保护的功能并且能够执行辅助功能的“割台控制器”。即使基于电路的控制器无法执行辅助功能，它也可以执行要求保护的功能。因此，地方法院在认定对应结构时排除了基于电路的控制器，这是错误的。此外，由于基于电路的控制器不是通用计算机，因此它不会触发说明书必须披露执行要求保护的的功能的算法的要求。因此，联邦巡回上诉法院推翻了地方法院关于不明确性的裁决。

没有重来的机会：自愿撤诉不会重置中止期限

在 [*Ascendis Pharma A/S 诉 Biomarin Pharmaceutical Inc.*](#) 一案（上诉案件编号：26-1026）中，联邦巡回上诉法院裁定，在 ITC 程序中的被申请人如果之前已经提起了确认之诉且未能满足《美国法典》第 28 编第 1659(a)(2) 条规定的寻求中止的期限，则不得在涉及相同当事方的地方法院诉讼中就其重新提起的确认之诉寻求强制中止。

BioMarin Pharmaceutical Inc. 对 Ascendis 提起 ITC 诉讼，指控某些药品侵犯专利。Ascendis 在地方法院提起不侵权的确认之诉。在等待了 30 多天后，Ascendis 提交了自愿撤诉通知（不影响再次起诉）。Ascendis 解释说，它打算重新提交诉状，并根据《美国法典》第 28 编第 1659(a)(2) 条寻求强制中止。Ascendis 随后提交了一份新的、几乎相同的确认之诉状，并在不久之后申请了强制中止。BioMarin 以不及时为由反对该中止。地方法院下达了临时中止令，并以该临时中止已使争议失去意义为由，驳回了 Ascendis 提出的强制中止请求。Ascendis 提出上诉。

联邦巡回上诉法院维持了拒绝强制中止的裁决，尽管它不同意临时中止使 Ascendis 的请求失去实际意义。法院解释说，根据《美国法典》第 28 编第 1659(a)(2) 条提出的强制中止请求必须在地方法院诉讼提起后的 30 天内提出。Ascendis 没有在其最初提起的确认之诉后的 30 天内请求强制中止，而是撤回了其诉状，目的是重置期限。适用普通法原则并分析法条文本和历史，联邦巡回上诉法院解释称，不能利用自愿撤诉来规避法规的明确要求。因此，法院裁定 Ascendis 根据《美国法典》第 28 编第 1659(a)(2) 条提出的强制中止请求是不及时的。