

无法阻止公牛：请求排除规则的限制情况

在 [*Inguran, LLC Db a St Genetics 诉 Abs Global, Inc., Genus Plc*](#) 一案中（上诉案件编号：22-1385），联邦巡回上诉法院认为，请求排除规则并不禁止提出在早期案件时不存在的诱导侵权索赔。

在第一起诉讼（“第一起 ABS 诉讼”）中，STGenetics（“ST”）对 ABS Global, Inc.（“ABS”）提出专利侵权索赔。ABS 认可其 GSS 系统直接侵犯了 ST 的关于公牛精子细胞分选方法的专利。地区法院允准 ST 收取持续性许可费。ST 还对 ABS 提起了第二起专利侵权诉讼（“第二起 ABS 诉讼”）。在第二起 ABS 诉讼的证据开示过程中，ST 获悉 ABS 已开始向第三方出售和许可 GSS 系统，并教他们如何使用该系统。在第三起诉讼（“第三起 ABS 诉讼”）中，ST 指控 ABS 向第三方出售和许可 GSS 系统，由此产生诱导侵权。ABS 提出动议，请求驳回这一诱导侵权索赔，理由是该索赔已被第一起 ABS 诉讼的判决排除。地区法院批准了该驳回动议。ST 提起上诉。

在上诉中，ABS 和 ST 仅对请求排除规则三要素中的第二个要素产生争议，即第一起 ABS 诉讼和第三起 ABS 诉讼是否涉及相同的诉因。联邦巡回上诉法院首先认定，在第一起 ABS 诉讼中，ST 并未主张涉及第三方的诱导侵权。联邦巡回上诉法院其次认定，ST 无法使其提出的第三方诱导侵权索赔在第一起 ABS 诉讼中得到审判，因为在当时情况下该索赔是基于猜测，而支持该索赔的事实只是在第二起 ABS 诉讼的证据开示过程中才被发现。因此，联邦巡回上诉法院认为第一起 ABS 诉讼和第三起 ABS 诉讼并不涉及相同的诉因。由此得出，地区法院错误地适用了请求排除规则，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的决定。

AIA 专利不得在抵触程序中受到质疑

在 [Snipr Technologies Ltd. 诉 Rockefeller University](#) 一案中（上诉案件编号：22-1260），联邦巡回上诉法院认为，优先权仅受《美国发明法案》（“AIA”）管辖的专利不受抵触程序的约束。

专利审查与上诉委员会宣布 SNIPR 拥有的五项专利（所有这些专利均受 AIA 管辖）与洛克菲勒拥有的一项旧美国发明法案 (pre-AIA) 的专利之间存在抵触。委员会取消了 SNIPR 专利中存在抵触的所有权利要求。SNIPR 提起上诉，辩称其专利不应受到抵触程序的约束，因为它们受 AIA 规定的发明人先申请制管辖，而不是受旧美国发明法案的先发明制管辖。

联邦巡回上诉法院认同 SNIPR 的论点，并推翻了委员会的决定，认为“AIA 的文本、宗旨和历史均明确表明，仅受 AIA 管辖的发明人先申请制专利不受抵触程序的约束。”联邦巡回上诉法院依据 AIA 第 3(n) 条中简单明了的文字，认为该法规仅允许旧美国发明法案的专利和混合专利（即兼具旧美国发明法案和美国发明法案之后的权利要求的专利）构成抵触程序审查的对象。该法规明文规定，AIA 修正案“应”适用于任何 AIA 专利，这“强加了”AIA 适用的“非自由裁量义务”，是“既具有强制性又具有全面性”。作为进一步的支持，联邦巡回上诉法院解释道，国会规定了一项例外，允许对“混合专利”进行抵触审查，这进一步支持 AIA 专利不受抵触程序约束。因此，联邦巡回上诉法院认为抵触程序对 AIA 专利不适用。

联邦巡回上诉法院驳回了洛克菲勒和作为调停者的美国专利商标局局长的论点，即旧美国发明法案第 135(a) 条规定中的“任何未期满专利”一词允许对 AIA 专利提出抵触程序。由于法院解释的是“法规，而不是孤立的条文”，因此联邦巡回上诉法院“根据 AIA 及 AIA 第 3(n) 条中关于 AIA 生效日期的条文”解释“旧美国发明法案第 135 条规定”。由于抵触程序完全被派生程序所取代，且所有其他提及抵触的内容均已从法规中删除，因此，联邦巡回上诉法院认为，很明显，旧美国发明法案第 135 条规定中的“任何未期满专利”一词不能指代纯粹的 AIA 专利。

使用通用计算机比人类更快地执行要求保护的专利特征不足以作为计算机技术的改进

在 [*Trinity Info Media, LLC 诉 Covalent Inc.*](#) 一案中（上诉案件编号：22-1308），联邦巡回上诉法院认为，涉及根据用户的投票答案来连接用户的专利是抽象的，因为这些专利只是使用通用计算机组件，而没有在抽象概念中添加更多内容。

Trinity Info Media 对 Covalent 提起专利侵权诉讼，指控 Covalent 侵犯了涉及根据用户的投票问题和答案来连接用户的方法和系统的专利。Covalent 提出驳回动议，认为根据《美国法典》第 35 卷第 101 节，这些专利权利要求无专利资格。地区法院批准了驳回动议，认定涉案权利要求涉及匹配给出对应答案的用户的抽象概念，因此，根据第 101 节规定，这些权利要求无专利资格。

Trinity Info Media 提起上诉。

联邦巡回上诉法院维持了地区法院的决定，认为涉案专利要求保护的并不是第 101 节规定的有专利资格的主题。在上诉中，Trinity Info Media 辩称，要求保护的流程并不是抽象概念，因为人类无法在纳秒内执行要求保护的专利特征或汇总大量的调查结果。联邦巡回上诉法院驳回了 Trinity Info Media 的论点。联邦巡回上诉法院指出，涉案权利要求不需要在“纳秒”内进行处理。此外，即使权利要求需要人类无法像计算机那样快速执行的操作，权利要求仍涉及抽象概念。Trinity Info Media 进一步辩称，这些权利要求涉及计算机功能的改进。联邦巡回上诉法院指出，涉案权利要求涉及“如何改进现有的投票系统……而不是如何改进计算机技术”。联邦巡回上诉法院进一步解释道，仅仅使用通用计算机以比人类更快的速度执行流程并不足以获得专利资格。