

## 组合抽象概念并不会降低其抽象性

在 *Broadband Itv, Inc. 诉 Amazon.Com, Inc.* 一案（上诉案件编号 23-1107）中，联邦巡回法院认为，在根据 35 U.S.C. § 101 评估专利资格时，将两个抽象概念组合到一起并不会降低任何一个概念的抽象性，并且在 Alice 测试的两个步骤中均需要考虑常规性。

Broadband iTV, Inc. 起诉 Amazon.com 及其相关实体（亚马逊），指控其侵犯五项专利。亚马逊提出简易判决动议，认为 Broadband 的专利要求保护的是不符合专利资格的主题。地区法院批准了亚马逊的动议，认定 Broadband 的专利要求保护的是不符合专利资格的主题，因此根据 § 101 无效。Broadband 提起上诉。

联邦巡回法院维持了原判。根据 Alice 测试的第一步，联邦巡回法院认定，有四项主张专利的权利要求涉及接收元数据并基于该元数据组织视频内容显示的抽象概念。联邦巡回法院同意地区法院的观点，即组合两个抽象概念并不会降低任何一个概念的抽象性。对于第五项专利，联邦巡回法院认定，权利要求涉及收集和使用观看历史记录来推荐视频内容类别的抽象概念。联邦巡回法院指出本案与 *Core Wireless* 和 *Data Engine* 案不同，在这些案件中，权利要求并非抽象的，因为它们涉及已知技术问题的技术解决方案（改进的结构或功能）。联邦巡回法院认定，相比之下，Broadband 的权利要求并未涉及任何特定的技术解决方案。根据 Alice 测试的第二步，联邦巡回法院同意地区法院的观点，即权利要求中没有任何内容将抽象概念转化为明显超出其本身的内容。

联邦巡回法院还驳回了 Broadband 的论点，即地区法院在 Alice 测试的两个步骤中评估所要求保护的发明的常规性是错误的。联邦巡回法院解释说，可能需要在 Alice 测试的两个步骤中分析常规性，以确定权利要求是否涉及长期存在的或基本的人类实践（在第一步中），以及专利说明书所述相对于现有技术的主张改进（在第二步中）。正如联邦巡回法院重申的那样，“这两个步骤之间没有明确的界限”。

## 位专家证人无需在发明之时就已是一位本领域普通技术人员

在 *Osseo Imaging, LLC 诉 Planmeca USA Inc.* 一案（上诉案件编号 23-1627）中，联邦巡回法院裁定，即使专家证人后来才具备本领域普通技术人员的资格，他们仍然可以从发明之时本领域普通技术人员的角度进行作证。

Osseo Imaging, LLC 起诉 Planmeca USA Inc.，指控其侵犯了三项专利。地区法院陪审团认定 Planmeca 侵犯了 Osseo 的专利，并且这些专利的某些权利要求并未因显而易见而无效。Planmeca 提出了依法判决其不构成侵权且专利无效的动议。在其动议中，Planmeca 辩称，Osseo 的技术专家证词应被忽略，因为他在所涉发明之时尚未获得作为本领域普通技术人员所需的经验量。地区法院驳回了该动议，解释说 Planmeca 没有提供任何法律依据来支持其关于专家必须在所谓的发明日期之前获得其专业知识的论点。Planmeca 提出上诉。

联邦巡回法院维持了原判。联邦巡回法院同意地区法院的意见，即对于本领域普通技术人员何时获得其技能以便从本领域普通技术人员的角度作证没有时间要求。正如法院所解释的，在任何时候，获得至少本领域普通技术人员的技能是专家从本领域普通技术人员的角度作证必须满足的唯一资格要求——“没有其他要求”。联邦巡回法院还发现，*Kyocera Senco Indus. Tools Inc. 诉国际贸易委员会案*（22 F.4th 1369，联邦巡回法院，2022 年）并不支持 Planmeca 提出的增加时间要求的论点。法院解释说，Osseo 的专家毫无疑问地具备了本领域普通技术人员的资格，因此 *Kyocera* 案不适用，因为它只解决了在任何时候从未具备本领域普通技术人员资格的专家是否可以从本领域普通技术人员的角度作证的问题。联邦巡回法院驳回了提议的时间要求，并得出结论，专家可以在之后获得必要的技能水平，但仍然能够理解本领域普通技术人员在所谓的发明之时（即更早的时候）应该知道什么。法院还认定，陪审团关于侵权和有效性的裁决有充分的证据支持，因此维持了地区法院的判决，即驳回依法对这些问题判决的动议。

## 将要求保护的技术进步与具体技术方法联系起来是关于专利合格性的制胜观点

在 *Contour Ip Holding LLC 诉 GoPro, Inc.* 一案（上诉案件编号 22-1654）中，联邦巡回法院裁定，如果说明书披露了通过特定技术手段改进技术，并且权利要求反映了这种改进，则这些权利要求根据 35 U.S.C. § 101 符合专利资格要求。

Contour 在加州北区提起了两起诉讼，指控 GoPro 的几款第一视角 (“POV”) 数码相机侵犯了 Contour 的专利。GoPro 在简易判决中辩称，所主张的权利要求根据 § 101 不符合专利资格。地区法院同意了 GoPro 的观点。地区法院根据 *Alice 测试* 的第一步认定，代表性权利要求针对的是“创建和传输视频（以两种不同的分辨率）并远程调整视频设置”的抽象概念，并且根据 *Alice 测试* 的第二步认定，该权利要求仅描述了功能性、结果导向的语言，而没有指出物理组件的行为方式与其基本、通用功能有任何不同。Contour 向联邦巡回法院提出上诉。

联邦巡回法院推翻了原判。联邦巡回法院认为，根据 *Alice 测试* 的第一步，这些权利要求“涉及改进相关技术的特定手段”，而不是一个抽象概念。根据地区法院的解释，权利要求被限定为“相机处理器可以生成用于无线传输的多个不同质量的视频流”的特定方式。联邦巡回法院指出，说明书中将这种机制描述为改进了 POV 相机技术，并认为权利要求“因此需要特定的技术手段……从而提供技术改进”。联邦巡回法院还驳回了 GoPro 的论点，即权利要求涉及不合格主题，因为它们“仅仅使用了现有技术中存在的已知或常规的组件”。“仅凭这一点并不一定意味着权利要求涉及抽象概念”。

**致性并非关键：侵权理论不一致并不会使权利要求不明确。**

在 *Vascular Solutions LLC 诉 Medtronic, Inc.* 一案（上诉案件编号 24-1398）中，联邦巡回法院裁定，当相同的限制出现在多项权利要求中时，专利权人针对该限制的侵权理论可以因权利要求而异。

Vascular Solutions LLC、Teleflex LLC、Arrow International LLC 和 Teleflex Life Sciences LLC（统称为“Teleflex”）对 Medtronic, Inc. 和 Medtronic Vascular, Inc.（统称为“Medtronic”）提起了专利侵权诉讼，主张七项专利中的四十项权利要求侵权。

这些专利要求保护一种导管，其包含“近侧基本刚性的部分”。在所主张的一些权利要求中，该基本刚性的部分包括侧开口。在所主张的其他权利要求中，该侧开口被描述为与该基本刚性的部分分开。由于这两组权利要求都是针对同一被控侵权装置提出的，而 Teleflex 就被控侵权装置的哪个部分是“基本刚性的部分”提出了两种相互排斥的理论。

地区法院注意到了这两种侵权理论之间的不一致性，并寻求一种解释，以明确“基本刚性的部分”在被控侵权装置上的终止位置。由于未找到这种解释，地区法院裁定所主张的所有权利要求都不明确。Teleflex 提起上诉。

联邦巡回法院解释说，Teleflex 针对“基本刚性的部分”的侵权理论之间的不一致并不会使权利要求不明确。尽管权利要求限制在相关的专利权利要求中应该以相同的方式解释，但同一种解释可以支持针对不同权利要求的不同侵权理论。在本案中，联邦巡回法院认可了一种解释，该解释规定了“基本刚性的部分”的功能，但没有规定其在导管上的边界。由于在不同权利要求的上下文下，导管的不同部分可以满足这一相同的功能解释，因此 Teleflex 可以自由地提出两种不同的侵权理论，而不会使权利要求不明确。因此，联邦巡回法院撤销了地区法院的判决，并将案件发回重审。

## 在当事人未提出理由的情况下主动作出裁决是不恰当的

在 *Astellas Pharma, Inc. 诉 Sandoz Inc.* 一案（上诉案件编号 23-2032）中，联邦巡回法院裁定，地区法院在主动根据 § 101 宣告一项专利无效时，违反了当事人提出原则，因为当时当事人并未提出该无效理由。

Astellas 起诉 Sandoz、Zydus、Lupin 和 Lek（统称为“Sandoz”），称其侵犯了一项涉及膀胱过度活动症的治疗组合物和方法的药物专利。Sandoz 在其最初的无效主张中辩称，所主张的权利要求根据 35 U.S.C. §§ 102、103 和 112 是无效的。在审判前，Astellas 同意仅主张三项权利要求，Sandoz 同意将其关于无效性的论点限于 § 112。经过五天的法庭审理，地区法院主动根据 35 U.S.C. § 101 认定所主张的所有三项权利要求无效。Astellas 提起了上诉。

联邦巡回法院认为，地区法院根据 § 101 宣告专利无效的命令是不恰当的，因为它违反了当事人提出原则。当事人提出原则依赖于当事人“界定待决问题”，而法院则作为“当事人提出事项的中立仲裁者”。由于当事人没有提出关于 § 101 项下的无效性的论点，地区法院以此为由作出裁决是滥用自由裁量权。联邦巡回法院将案件发回重审，以审议当事人提出的问题，即侵权和 § 112 项下的无效性。