

针对电子通信权利要求解释中的印刷品原则，联邦巡回法院做出阐释

作者：Nicholas King 博士和 Andy Posluszny

在 *IOEngine, LLC v. Ingenico Inc.* 案¹中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）部分推翻了美国专利审判与上诉委员会（PTAB）在数次多方复审（IPR）中做出的最终书面决定，这些决定根据《美国专利法》第 102 条的规定，认定与一种“高度安全、便携、省电的存储和数据处理设备”的隧道式客户端接入点（TCAP）有关的多项美国专利权利要求已被在先公开（anticipation）。CAFC 认为，PTAB 错误地适用了印刷品原则（printed matter doctrine），对某些叙述“加密通信”和“程序代码”的限定未给予可专利性的考量，因此在法律上是错误的。在纠正 PTAB 的法律错误时，CAFC 明确指出，“印刷品涵盖通信的东西——通信的内容或信息——而并不涵盖通信行为本身”。

什么是印刷品原则？

印刷品原则的核心是将“单纯的信息”排除在具有专利适格性的主题之外。在考虑权利要求主题的可专利性或专利适格性时，分析通常遵循以下原则：（1）对《美国专利法》第 101 条规定的四个法定类别（方法、机器、制品和组合物）中至少一个类别的识别；

（2）对具有专利适格性的主题的确切性，如 *Alice/Mayo* 框架所描述的²。虽然《美国专利法》第 101 条或 *Alice/Mayo* 框架中都没有明确描述，但印刷品原则仍可用于排除权利要求的专利适格性。³此外，正如 *IOEngine* 案中所指出的，印刷品原则也是在用于分析其他可专利性要求（包括《美国专利法》第 102 条规定的新颖性和《美国专利法》第 103 条规定的非显而易见性）的权利要求解释中的一个考虑因素。

什么构成“印刷品”？

从历史上看，美国联邦关税暨专利上诉法院（CAFC 的前身法院）认为“印刷品”是纸张上的字符或文字排列。技术的进步大幅度地扩展了这一范围。如今，印刷品原则几乎适用于任何类型（即媒介）的通信内容（如数据、信号、标签、指令的内容）。

“印刷品原则”如何适用？

印刷品原则通过两步分析法来确定一项权利要求限定是否具有专利适格性：（1）确定该权利要求限定作为一个整体是否针对“印刷品”本身；（而且仅当）条件（1）满足时，则（2）确定该“印刷品”是否与发明的基底具有功能性或结构性的关系。⁴ CAFC 在 *IOEngine* 案中展示了对这一分析的简略应用，指出了那些将印刷品原则扩大至超出现有范围的错误观点。

在 *IOEngine* 案所涉及的专利中，相关限定叙述了“被传输到通信网络节点的通信有助于从通信网络节点向终端传输加密通信”和“被传输到通信网络节点的通信有助于将通信网络节点上的程序代码下载到终端”。

在 PTAB 的最终书面决定中，权利要求中的“加密通信”和“程序代码”被认定为“印刷品”。PTAB 认定，这些权利要求限定所针对的是从通信网络节点传送（即传输和下载）到终端的内容（即印刷品）。此外，PTAB 还认定，这些权利要求的限定并不包括与权利

要求的结构要素之间的功能性关系（即通信网络节点和终端都不使用这些内容）。因此，PTAB 认为这些权利要求限定不具有可专利性，并最终根据《美国专利法》第 102 条，以已被在先公开为由确定相应权利要求不具有可专利性。

在推翻 PTAB 的决定时，CAFC 认定 PTAB 在对印刷品问题进行两步分析的第一步中犯了错误。CAFC 的理由是：“所谓印刷品，是因其通信内容——即**具体进行通信**的内容——而寻求保护的物质。由于涉案的权利要求限定并不依赖于“加密通信”和“程序代码”中进行通信的任何内容，因此“加密通信”和“程序代码”在其出现的权利要求的背景下并不是“印刷品”。基于这一判定，CAFC 最终推翻了 PTAB 的□□□□决定。

虽然 CAFC 拒绝进入印刷品原则两步分析法的第二步，但可以设想在第二步也有类似的推翻理由。从整体上看，相关的权利要求限定针对的是“被传输到通信网络节点的通信”与通信网络节点到终端之间“加密通信的传输”和“程序代码的下载”的具体行为之间的功能性关系。

实践要点

在电子通信的背景下，CAFC 的这一意见强调，通信本身不是内容，通信的形式（如通信是否加密）也不被视为内容。印刷品涵盖通信的**东西**——通信的内容或信息——而并不涵盖通信行为本身。因此，当权利要求限定针对的是实际的通信内容时，通信内容应清晰明确地与发明的结构或结构的功能联系在一起。同样，当权利要求限定在申请或诉讼过程中被视为“印刷品”而不具有专利适格性时，在接受审查员的驳回或异议方提出的有效性质疑之前，应好好考虑应用两步分析法。

¹ *IOEngine, LLC v. Ingenico Inc.*, 100 F.4th 1395 (Fed. Cir. 2024)

² <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>

³ □□□□□□ *Digitech Image Techs., LLC v. Elecs. for Imaging, Inc.*, 758 F.3d 1344, 1349–50 (Fed. Cir. 2014)

⁴ MPEP § 2111.05