

## 美国地区法院会放弃试图理解第 101 条的专利适格性吗？

作者：Peter C. Schechter

一名美国地区法院法官最近驳回了被控侵权人提出的驳回起诉的动议，该动议基于侵权人根据 35 U.S.C. 第 101 条作出的有关专利主题不具备专利适格性的抗辩。虽然这没什么不寻常的，但是 Nielson 法官对该法院维持专利有效性的命令作出可立即向联邦巡回上诉法院上诉的书面确认，并写道：“如果本法院的裁决是错误的，那么欢迎联邦巡回法院予以撤销。”这真是非同寻常。上诉法院是否接受该书面确认并听审该中间命令以及可能拒绝这样做的后续结果还有待观察。

在美国专利侵权诉讼中，被告通过根据 35 U.S.C. 第 101 条主张涉案专利因请求保护不具备专利适格性的主题而无效来提出驳回起诉的早期动议，这几乎成为了“标准操作程序”。只有在没有事实方面的主张阻止作为法律问题来解决专利适格性问题时，这种驳回动议才可以在早期起诉阶段被批准。在美国犹他州地区法院提起的 *Alexsam, Inc. v. HealthEquity, Inc.*<sup>1</sup> 一案中，被告 HealthEquity 就提出了这一类驳回起诉的动议，认为不存在任何可能排除驳回的合理事实问题，并且根据美国最高法院的 *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern.*<sup>2</sup> (*Alice*) 判决以及联邦巡回上诉法院 (CAFC) 解释和适用 *Alice* 的后续判决，认为该专利主题不具专利适格性。

AlexSam 的专利公开了“一种多功能卡系统，该多功能卡系统可以激活预付费电话卡，并可以使用电子礼品证书 (Electronic Gift Certificate™) 卡、会员卡、借记卡和医疗信息卡”，并且“提供用于这些不同功能的直接关联。”美国地区法院法官 Nielson 进行了熟悉的 *Alice* 两步审查，以将请求保护自然法则、自然现象和抽象概念的专利与请求保护对这些概念的具备专利适格性的应用的专利区分开来。在审查了“许多相似的案件”之后，该法院表示，在 *Alice* 审查的第一步（即是否针对抽象概念），AlexSam 专利的权利要求“幸免于难”。Nielson 法官解释说，“第一步”审查的答案主要取决于选择如何描绘这些权利要求。该地区法院认为 *Alice* 审查的“第二步”也是幸免于难，并指出其审查结果“可以受

---

<sup>1</sup> Case No. 2:19-cv-00445, 2020 WL 4569276 (D. Utah Aug. 7, 2020).

<sup>2</sup> 573 U.S. 208 (2014).

到合理争议”。

之所以很难确定美国专利商标局授予的专利是否保护具备专利适格性的主题,正是因为自最高法院 2014 年作出 *Alice* 判决以来,CAFC 完全无法阐明一致、清晰和可理解的规则来做出判断。第 101 条如今的法理状态只能用混乱来描述。仅需观察 CAFC 最近通过现任巡回法院法官以 6 票对 6 票的平均分配票数对 *American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC*.<sup>3</sup>中颇具争议的 2 票对 1 票的分歧判决的全席重审请求进行了驳回。驳回全席重审请求的命令产生了五种不同的协同意见和反对意见,形成长达 40 多页的法律论文,导致一些评论员惊呼“CAFC 分裂了”。

面对破译 CAFC 判例法的艰巨任务,美国地区法院法官 Nielson 在 *Alexsam* 中实质上选择了放弃并且尽了最大的努力,指出“双方当事人都引用了对至少在某种程度上相似的专利权利要求进行处理、似乎支持其相互矛盾立场的权威案例,而且,坦率而言,本法院认为其中一些案件很难相互调和。”Nielson 法官真是轻描淡写的大师。

然而,接下来,Nielson 法官采取了非常不寻常的步骤,即根据 28 USC 第 1292(b)条书面确认该法院对 *HealthEquity* 驳回起诉的动议进行驳回的命令可立即向 CAFC 提起中间上诉。该法条规定,“当地区法院法官在民事诉讼中作出根据本条在其他情况下不可上诉的命令时,如果认为该命令涉及一个具有控制性的法律问题,在该问题上存在导致意见分歧的充分理由,且对该命令的立即上诉可以实质性地推进诉讼的最终结案,则他应在该命令中以书面形式对此进行说明。”

第 1292 (b) 条的上诉是允许的,然而,即使地区法官作出了所要求的三部分书面确认,CAFC 也可能拒绝审理。在其近 40 年的历史中,CAFC 仅在少数情况下接受和审理了 1292 (b) 书面确认的专利案件中间上诉,而且只有在非常情况下才受理。如果书面确认的问题被视为涉及“普通”问题,即通常在案件结案并做出最终判决后进行上诉时处理的问题(例如权利要求解释),CAFC 一贯拒绝审理中间上诉。

权利要求解释在专利侵权案件正常过程中是一个通常在上诉时进行处理的

---

<sup>3</sup> \_\_\_ F.3d. \_\_\_, 2020 WL 4377542 (Fed. Cir. July 31, 2020).

“普通”问题，从同样的意义上讲，第 101 条的专利适格性可能也是一个“普通”问题。Nielson 法官在对 HealthEquity 的驳回动议进行驳回的命令中没有提及任何其他异常情况，CAFC 似乎不太可能行使其自由裁量权来接受并审理 1292 (b) 书面确认的中间上诉。因此，在主审法官已表示对根据第 101 条的专利有效性缺乏信心而又不以此为由驳回起诉的案件中，当事人的时间和金钱以及地区法院的宝贵资源可能会被浪费在该案件的诉讼上。在这种情况下，1292 (b) 书面确认似乎是一项空洞且无用的工作。

既然 Nielson 法官表示，如果他关于 Alice 两步确定的结果得出了错误的结论，他很乐意被 CAFC 推翻结论，那他还不如批准 HealthEquity 的动议，就此驳回 AlexSam 的起诉。那样做将立即产生一项可被 AlexSam 上诉的最终判决，而不会引起 CAFC 听审并决定该问题的任何自由裁量要件或问题。当 CAFC 拒绝听审 HealthEquity 的中间命令时，我们很可能会看到其他美国地区法官理所当然地“选择放弃”并以专利要求保护不具备专利适格性的主题来批准驳回专利侵权诉讼的动议。这样一来，美国地区法官将确保其时间只花在审理 CAFC 的三法官合议组已经根据第 101 条确定专利权利要求有效的专利侵权案件上。但是，在任何给定案件中，CAFC 如何判定第 101 条的专利适格性问题，都完全取决于听审上诉的特定三法官合议组的组成。如果说在“分裂”的 CAFC 于最近的 *American Axle & Manufacturing* 中发布五种意见驳回全席重审请求之前，这一点还不够清楚，那么在此之后，至少这一点已变得足够清楚。