

美國地區法院會放棄試圖理解第 101 條的專利適格性嗎？

作者：Peter C. Schechter

一名美國地區法院法官最近駁回了被控侵權人提出的駁回起訴的動議，該動議基於侵權人根據 35 U.S.C. 第 101 條作出的有關專利主題不具備專利適格性的抗辯。雖然這沒什麼不尋常的，但是 Nielson 法官對該法院維持專利有效性的命令作出可立即向聯邦巡迴上訴法院上訴的書面確認，並寫道：“如果本法院的裁決是錯誤的，那麼歡迎聯邦巡迴法院予以撤銷。”這真是非同尋常。上訴法院是否接受該書面確認並聽審該中間命令以及可能拒絕這樣做的後續結果還有待觀察。

在美國專利侵權訴訟中，被告通過根據 35 U.S.C. 第 101 條主張涉案專利因請求保護不具備專利適格性的主題而無效來提出駁回起訴的早期動議，這幾乎成為了“標準操作程序”。只有在沒有事實方面的主張阻止作為法律問題來解決專利適格性問題時，這種駁回動議才可以在早期起訴階段被批准。在美國猶他州地區法院提起的 *Alexsam, Inc. v. HealthEquity, Inc.*¹ 一案中，被告 HealthEquity 就提出了這一類駁回起訴的動議，認為不存在任何可能排除駁回的合理事實問題，並且根據美國最高法院的 *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern.*² (*Alice*) 判決以及聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 解釋和適用 *Alice* 的後續判決，認為該專利主題不具專利適格性。

AlexSam 的專利公開了“一種多功能卡系統，該多功能卡系統可以啟用預付費電話卡，並可以使用電子禮品證書 (Electronic Gift Certificate™) 卡、會員卡、提款卡和醫療信息卡”，並且“提供用於這些不同功能的直接關聯。”美國地區法院法官 Nielson 進行了熟悉的 *Alice* 兩步審查，以將請求保護自然法則、自然現象和抽象概念的專利與請求保護對這些概念的具備專利適格性的應用的專利區分開來。在審查了“許多相似的案件”之後，該法院表示，在 *Alice* 審查的第一步（即是否針對抽象概念），AlexSam 專利的權利要求“幸免於難”。Nielson 法官解釋說，“第一步”審查的答案主要取決於選擇如何描繪這些權利要求。該地區法院認為 *Alice* 審查的“第二步”也是幸免於難，並指出其審查結果“可以

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

² 573 U.S. 208 (2014).

受到合理爭議”。

之所以很難確定美國專利商標局授予的專利是否保護具備專利適格性的主題，正是因為自最高法院 2014 年作出 *Alice* 判決以來，CAFC 完全無法闡明一致、清晰和可理解的規則來做出判斷。第 101 條如今的法理狀態只能用混亂來描述。僅需觀察 CAFC 最近通過現任巡迴法院法官以 6 票對 6 票的平均分配票數對 *American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC*.³ 中頗具爭議的 2 票對 1 票的分歧判決的全席重審請求進行了駁回。駁回全席重審請求的命令產生了五種不同的協同意見和反對意見，形成長達 40 多頁的法律論文，導致一些評論員驚呼“CAFC 分裂了”。

面對破譯 CAFC 判例法的艱巨任務，美國地區法院法官 Nielson 在 *Alexsam* 中實質上選擇了放棄並且盡了最大的努力，指出“雙方當事人都引用了對至少在某種程度上相似的專利權利要求進行處理、似乎支持其相互矛盾立場的權威案例，而且，坦率而言，本法院認為其中一些案件很難相互調和。” Nielson 法官真是輕描淡寫的大師。

然而，接下來，Nielson 法官採取了非常不尋常的步驟，即根據 28 USC 第 1292(b)條書面確認該法院對 *HealthEquity* 駁回起訴的動議進行駁回的命令可立即向 CAFC 提起中間上訴。該法條規定，“當地區法院法官在民事訴訟中作出根據本條在其他情況下不可上訴的命令時，如果認為該命令涉及一個具有控制性的法律問題，在該問題上存在導致意見分歧的充分理由，且對該命令的立即上訴可以實質性地推進訴訟的最終結案，則他應在該命令中以書面形式對此進行說明。”

第 1292 (b) 條的上訴是允許的，然而，即使地區法官作出了所要求的三部分書面確認，CAFC 也可能拒絕審理。在其近 40 年的歷史中，CAFC 僅在少數情況下接受和審理了 1292 (b) 書面確認的專利案件中間上訴，而且只有在非常情況下才受理。如果書面確認的問題被視為涉及“普通”問題，即通常在案件結案並做出最終判決後進行上訴時處理的問題（例如權利要求解釋），CAFC 一貫拒絕審理中間上訴。

³ ___ F.3d. ___, 2020 WL 4377542 (Fed. Cir. July 31, 2020).

權利要求解釋在專利侵權案件正常過程中是一個通常在上訴時進行處理的“普通”問題，從同樣的意義上講，第 101 條的專利適格性可能也是一個“普通”問題。Nielson 法官在對 HealthEquity 的駁回動議進行駁回的命令中沒有提及任何其他異常情況，CAFC 似乎不太可能行使其自由裁量權來接受並審理 1292 (b) 書面確認的中間上訴。因此，在主審法官已表示對根據第 101 條的專利有效性缺乏信心而又不以此為由駁回起訴的案件中，當事人的時間和金錢以及地區法院的寶貴資源可能會被浪費在該案件的訴訟上。在這種情況下，1292 (b) 書面確認似乎是一項空洞且無用的工作。

既然 Nielson 法官表示，如果他關於 Alice 兩步確定的結果得出了錯誤的結論，他很樂意被 CAFC 推翻結論，那他還不如批准 HealthEquity 的動議，就此駁回 AlexSam 的起訴。那樣做將立即產生一項可被 AlexSam 上訴的最終判決，而不會引起 CAFC 聽審並決定該問題的任何自由裁量要件或問題。當 CAFC 拒絕聽審 HealthEquity 的中間命令時，我們很可能會看到其他美國地區法官理所當然地“選擇放棄”並以專利要求保護不具備專利適格性的主題來批准駁回專利侵權訴訟的動議。這樣一來，美國地區法官將確保其時間只花在審理 CAFC 的三法官合議組已經根據第 101 條確定專利權利要求有效的專利侵權案件上。但是，在任何給定案件中，CAFC 如何判定第 101 條的專利適格性問題，都完全取決於聽審上訴的特定三法官合議組的組成。如果說在“分裂”的 CAFC 於最近的 *American Axle & Manufacturing* 中發佈五種意見駁回全席重審請求之前，這一點還不夠清楚，那麼在此之後，至少這一點已變得足夠清楚。