

专利适格性的隧道尽头是否有微光？

作者：Peter C. Schechter

毫不夸张地说，美国专利商标局或联邦法院从未理解过美国最高法院于 2014 年作出的 *Alice Corp. Pty v. CLS Bank Int'l* 判决¹。其误解程度大到当被要求对下级法院针对一项请求保护一种用于制造振动特性减小的传动轴的方法专利作出的无效判决进行审理时，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）有六名巡回法官赞同该权利要求涉及不具备专利适格性的主题，而同一法院的其他六名巡回法官则完全不同意，认为这些权利要求并非因保护不具备专利适格性的主题而无效，其中所有十二名巡回法官均应用最高法院于 2014 年作出的 *Alice Corp.* 判决中规定的相同的法律原则。最高法院最近表现出重新审理该涉及传动轴的案件中的专利适格性问题的兴趣。对 *Alice Corp.* 判决的进一步解释和澄清早就该进行了。

在 CAFC 对 *American Axle* 案的首次判决²中，由三名巡回法官组成的合议庭以 2 票对 1 票的分歧维持了下级法院的判决，即专利权利要求因针对不具备专利适格性的主题（具体而言，为“自然法则：胡克定律和摩擦阻尼”）而无效。涉案技术不是软件、商业方法或财务模型，而是例如车辆驱动轴的传动轴（也称为“propshaft”）。传动轴是将旋转能量从一个位置（例如，变速箱或分动箱）传递到另一位置（例如，差速器）的机械装置（通常是空心金属管）。由于噪声及其他因素，旋转期间传动轴的振动是不受欢迎的。因此，出现了各种降低振动的方法，包括放置重物以平衡该轴（以与平衡车轮相同的方式）以及在传动轴内放置专门设计的衬套。

针对重审请求，由三名法官组成的合议庭以同样的分歧比例撤回其初始判决意见，并以得出相同结论但是具有更详细解释的判决意见取而代之³。就在同一天，CAFC 以 6 票对 6 票的均分票数驳回了全席重审（法院全体法官参与审理）的请求⁴。根据巡回法官 Moore 的说法，“我们这比巡回法院之间的分歧更糟糕

¹ 573 U.S. 208, 216 (2014).

² *American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC*, 939 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2019) (*American Axle I*).

³ *American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC*, 967 F.3d 1285 (Fed. Cir. 2020) (*American Axle II*).

⁴ *American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC*, 966 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2019)

——这是一个极度分裂的法庭。”

美国最高法院已经收到了一份调卷审查请求（酌情审查）。最高法院在决定是否批准调卷审查时要考虑的因素之一是巡回法院之间在同一法律问题上是否存在权限分歧。因为在联邦司法系统的中级上诉级别中有 11 个巡回法院以及 CAFC，所以这种权限分歧是可能存在的。然而，由于所有专利案件的所有上诉都只能由 CAFC 进行审理，因此不可能出现在巡回法院之间关于专利法问题的权限分歧。CAFC 以 6 票对 6 票的分配票数驳回了全席重审的请求，这完美地证明了巡回法院内部的权限分歧。尽管最高法院一再拒绝抓住解决专利主题适格性问题并澄清其 *Alice Corp.* 判决的机会，但显然，最高法院终于注意到下级法院在解释和应用其 *Alice Corp.* 判例时所面临的问题的严重性。

American Axle 在其调卷审查请求中提出了两个问题：

（1）根据最高法院用于确定一项发明是否符合《美国专利法》第 101 条的两步式 *Alice Corp.* 框架中的步骤 1，应该由什么标准来确定专利权利要求是否“针对”不具备专利适格性的概念；以及

（2）专利适格性（在最高法院的两步式 *Alice Corp.* 框架中的每一步）是由初审法院基于权利要求范围来确定的法律问题还是由陪审团基于申请专利时的技术状况来确定事实问题。

2021 年 1 月 29 日，最高法院要求 Neapco Holdings 针对 American Axle 的请求作出答复，表明最高法院对解决 CAFC 在根据《美国专利法》第 101 条的专利适格性问题上的“严重分裂”具有潜在的兴趣。递交该答复的期限为 3 月 31 日。已有第三方提交了法庭之友（*Amicus curiae*）意见陈述，预计几乎每个知识产权法协会、众多行业协会以及感兴趣的第三方个人都会另外提交法庭之友意见陈述。随着事态的发展，我们将在 OBWB 新闻报的后续报道中更新此事项。

(*American Axle III*).