

## 专利思维的聚会：美国专利商标局和联邦巡回法院就专利适格性的协调

作者：James B. Carlson

今年 3 月，几位评论员讨论了联邦巡回法院最近的两项判决，该两项判决维持了对斯坦福大学拥有的几项专利申请的权利要求驳回：申请 Stanford I<sup>1</sup>和申请 Stanford II<sup>2</sup>。评论主要侧重于判决与生物技术和机器学习发明的相关性。然而，这两个案件除了在此方面的意义外，判决的内容也可能是澄清专利适格性法理的一个重要且有益的进步。为充分理解这些判决的重要性，有必要对《美国法典》第 35 编第 101 条相关的一些最新发展进行简要梳理。

早在 2019 年初，美国专利商标局（USPTO）发布了在专利申请审查中关于主题适格性的修订指南<sup>3</sup>。与之前审查实践相比，指南的一个重大变化是为确定权利要求专利适格性提供了新的依据。更具体地说，USPTO 现在认识到将一个抽象概念结合到“实际应用”中是克服 101 条缺陷的额外依据。根据 USPTO 主题分析法的第二步，审查员还应该评估专利权利要求是否记载了将抽象概念除外情形结合到该除外情形的实际应用中的附加特征。如果除外情形被如此结合，专利权利要求就不是针对的抽象概念除外情形。一旦发现有实际应用，专利权利要求就被认为专利适格，审查员结束适格性分析。更重要的是，USPTO 指出，该实际应用分析步骤“特别排除了对附加特征是否为众所周知的、常规的、通常的活动的考虑。”<sup>4</sup>

关于所述修订指南的历史法律依据，USPTO 的立场可以追溯到最高法院的 *Diamond v. Diehr* 一案<sup>5</sup>。在 *Diehr* 案中，涉案专利申请包括一个带有数字计算机的系统，该系统使

---

<sup>1</sup> In re Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, 989 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2021)。

<sup>2</sup> In re Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, No. 2020-1288 (Fed. Cir. March 25, 2021)。

<sup>3</sup> 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 84 Federal Register 4 (7 January 2019), 第 50 – 57 页。

<sup>4</sup> 同上，第 55 页。

<sup>5</sup> 450 U.S. 175 (1981)。

用阿伦尼乌斯方程式来管理模压机的固化时间<sup>6</sup>。USPTO 根据最高法院以往的判例，认定操作橡胶模压机的方法不具专利性。然而，海关和专利上诉法院(即联邦巡回法院的前身)撤销了该判决。上诉法院认为这些权利要求针对的是“解决橡胶制品成型过程中出现的应用性问题 (practical problem)”<sup>7</sup>。结果，最高法院同意下级法院的意见，并认为权利要求是适格的。尽管数字计算机和模压机在涉案发明日已经是众所周知的、常规的、通常的部件，但最高法院认为这些权利要求是专利适格的，因为它们“在一个结构或方法中实施或应用了一个公式，该结构或方法在作为一个整体进行考虑时，实现了专利法旨在保护的功能。”<sup>8</sup>

在 USPTO 的修订指南发布后，联邦巡回法院于 2019 年 2 月 26 日在 *Athena Diagnostics v. Mayo Collaborative* 一案中作出判决，认定一种诊断神经传递或发育障碍的方法不具专利适格性<sup>9</sup>。随后，联邦巡回法院驳回了对其 *Athena* 判决的全席听证 (*en banc hearing*)<sup>10</sup>。在其驳回全席听证的裁决中，巡回法官 Moore 发表了反对意见，认为最高法院的判例和专利法第 101 条明确确认了此类发明的适格性。在法官 Moore 看来，最高法院的判例只是要求法官区分“记载自然法则并简单添加‘及其应用’ (*apply it*) 的文字的权利要求和记载自然法则具体应用 (concrete application)的权利要求”，以认定主体适格性<sup>11</sup>。与法官 Moore 的意见和三位提出协同反对意见法官不同的是，巡回法官 Lourie、Reyna 和 Chen 在驳回全席听证时提供协同意见认为，他们“受最高法院判例的约束”<sup>12</sup>。在这些联邦巡回法官中，巡回法官 Reyna 是案件 *Stanford I* 和 *Stanford II* 的判决执笔者。

---

<sup>6</sup> Diehr 案, 第 181 和 192 页。

<sup>7</sup> 同上 (增加了突出标记)。

<sup>8</sup> 同上。

<sup>9</sup> 915 F. 3d 743 (Fed. Cir. 2019)。

<sup>10</sup> 927 F. 3d 1333 (Fed. Cir. 2019)。

<sup>11</sup> 同上, 第 1359 页 (增加了突出标记)。

<sup>12</sup> 同上, 第 1335 页。

回到 Stanford I 和 Stanford II 案件，两案的专利权利要求分别涉及一种分解单体型相（resolving haplotype phase）的方法和一种解释遗传数据的计算机化方法<sup>13</sup>。在专利审判和上诉委员会(PTAB)阶段，每个 PTAB 合议组均适用 USPTO 的修订指南，认定权利要求书记载了心理过程和数学概念。在缺少处理步骤的情况下，权利要求的最终结果仅仅是“提供数据”，因此没有结合至任何实际应用中。因此，PTAB 维持了审查员对两项专利申请的第 101 条驳回。

在上诉中，联邦巡回法院同意 USPTO 的意见，认为这些权利要求不具专利适格性。然而，根据巡回法官 Reyna 的意见，法院做了一些以前没有做过的事情。在 Stanford I 一案中，法官 Reyna 指出，“权利要求 1 没有记载实际应用所主张的数学算法”的步骤，并且“申请人 Stanford 未能解释特征的组合如何使得请求保护的主体超越抽象而进入实际应用（practical）。”<sup>14</sup>在 Stanford II 案中，法官 Reyna 进一步阐明，权利要求书记载了“用普通计算机实现和处理计算的一般步骤，这些步骤没有将权利要求 1 的特征从抽象概念变成实际应用”，并认为涉案权利要求“没有记载除存储单体型相之外的任何具体的或其他形式的应用。”<sup>15</sup>通过在两个判例中使用修订指南的逻辑，法官 Reyna 现在为专利权人使用类似的理由维护已授权专利开启了大门。此前，专利权人引用 USPTO 的指南的，联邦巡回法院合议组会简单地以其理由没有法律效力而不予支持。根据遵从（deference）的法律原则，上诉法院不受 USPTO 对判例法的解释的约束，但他们仍然可以认定某个特定的观点具有说服力。继 Stanford I 和 Stanford II 案件后，专利申请人和专利权人在要求专利适格性标准一致性方面可能会面临更好的局面。

Stanford I 和 Stanford II 案件可能体现了第 101 条法理的一个重要变化。最近对专利适格性原则的批评之一是，USPTO 对判例法使用了一种特定的解释，审判和上诉法院不太可能遵循这种解释。然而，还需注意的是，这只是澄清第 101 条的明确标准的第一步。在联邦巡回法庭合议组根据“实际应用”标准认定一项权利要求具备专利适格性之前，法官

---

<sup>13</sup> 美国专利申请 US 2013/0080068 A1 和 US US2013/0297221 A1。

<sup>14</sup> 989 F. 3d, 第 1374 页(增加了突出标记)。

<sup>15</sup> Stanford II, 991 F.3d 1245 (增加了突出标记)。

Reyna 的意见可能会被归类为附带意见（dicta），对一些地区法院甚至 CAFC 的其他三法官合议组在其他案件中几乎没有约束力。无论如何，这些判决是自 *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208 (2014)一案以来 101 条法理长期演变过程中的积极进步。

如果得到 CAFC 的支持，*Stanford I* 和 *Stanford II* 案中的理由将是消除判例法混乱局面和改善 Alice 标准适用一致性的重要一步。正如 CAFC 随后在 *Yu v. Apple Inc.* 一案<sup>16</sup>中的判决所表明的那样（在该案中，请求保护的数码相机被认定为是不具专利适格性的抽象概念），这一“实际应用”标准尚未在法院牢固扎根。

可以理解的是，许多评论者不喜欢这两起法庭案件的最终结果，并合理地希望合议组认定这些诊断方法发明具有专利适格性。但判例法最大的问题之一是，对于非常相似的专利权利要求，不同的法官会得出不同的结论。一旦法律清楚了，专利申请人和专利权人就可以知道哪些发明实际受到保护。在此之前，专利制度中的每个成员在操作中会相信他们目前对第 101 条的观点将在以后再次受到质疑。

---

<sup>16</sup> 见 OBWB Monthly Insights 2021 年 5 月文章 *Is the State of Patent Eligibility Law Driving Away Investment in the United States?*