

## CAFC 拒绝初审法院对于理解专利法第 101 条的求助

作者：Peter C. Schechter 合伙人

正如所预期的，对于美国地区法院的法官驳回被控侵权人基于有关专利主题根据《美国专利法》第 101 条不具专利适格性的抗辩而请求驳回起诉的动议，联邦巡回上诉法院现已拒绝受理其中间上诉。对于不确定如何适用美国最高法院的 *Alice* 判决以及后续适用 *Alice* 判决的 CAFC 判例的初审法官，如果他们希望自己作出的有关第 101 条专利主题适格性的判决早日获得上诉确认，则必须在诉讼的起诉阶段宣告涉案专利无效。

如我们之前所报道的<sup>1</sup>，美国地区法院的 Nielson 法官于 2020 年 8 月驳回被控侵权人基于有关专利主题根据《美国专利法》第 101 条不具专利适格性的抗辩而请求驳回起诉的动议。Nielson 法官对其维持专利有效性的命令作出可立即向联邦巡回上诉法院（CAFC）提起中间上诉的书面确认，并指出：“如果本法院的裁决是错误的，那么欢迎 CAFC 予以撤销<sup>2</sup>。”如果 CAFC 裁定，根据《美国专利法》第 101 条的规定该专利实际上由于其主题不具专利适格性而无效，则立即上诉可能会节省初审法院和诉讼人调查取证和庭审的时间及费用。

正如我们预料的那样，CAFC 现在拒绝了 Nielson 法官对于理解那些解释和适用美国最高法院 *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern'l*<sup>3</sup> 判决（以下称“*Alice* 判决”）目前尚不清楚、令人困惑且经常相互矛盾的 CAFC 判例法的求助<sup>4</sup>。CAFC 在其裁定中仅陈述有关《美国司法机构和司法程序法》第 1292（b）条允许上诉的法定标准，然后指出，“在本案中我们得出结论，我们不应允许进行中间上诉，”但对此结论未做任何解释。

---

<sup>1</sup> <https://www.obwbip.com/uncategorized/will-u-s-district-courts-give-up-trying-to-understand-section-101-patent-eligibility/>

<sup>2</sup> *Alexsam, Inc. v. HealthEquity, Inc.*, Case No. 2:19-cv-00445, 2020 WL 4569276 (D. Utah Aug. 7, 2020).

<sup>3</sup> 573 U.S. 208 (2014).

<sup>4</sup> *Alexsam, Inc. v. HealthEquity, Inc.*, \_\_\_ Fed. Appx. \_\_\_, 2020 WL 6059708 (Fed. Cir. Oct. 14, 2020).

因此，如果 CAFC 随后得出结论，该涉案专利基于第 101 条确实是无效的，那么现在审理这样一件主审法官 Nielson 已经表示对该专利根据第 101 条的有效性没有把握的案件，可能会浪费当事人的时间和金钱以及地区法院的宝贵资源。

对于原告的专利根据第 101 条和 *Alice* 的有效性拿捏不准的美国地区法院法官，现在最好的建议是直截了当地批准被告因该专利请求保护不具专利适格性的主题而请求驳回起诉的动议，即使上诉到 CAFC 后有被撤销的风险。此种批准驳回动议的做法将使该案自动产生可上诉的最终判决。这样一来，初审法官将至少确保自己把时间和资源花在审理 CAFC 的三法官审判组已经在上诉中确定专利权利要求根据第 101 条并非无效的案件上。

然而，正如最近另一项判决所表明的那样，美国地区法院法官必须详细解释专利无效的原因，以使上诉审查变得有意义。在 *Realtime Data LLC, dba IXO, v. Reduxio Sys., Inc.*<sup>5</sup> 中，特拉华州的美国地区法院法官 Connolly 在确定专利适格性问题上也试图向 CAFC 寻求帮助。不像 Nielson 法官所做的那样驳回宣告专利无效的动议，Connolly 法官批准了这些动议，并裁定涉案的五项专利中的所有 159 项权利要求根据 101 条均不具备专利适格性。

显然未通过书面分析并且仅对该问题进行了几分钟的口头辩论之后，Connolly 法官就表示，在这个专利适格性问题上，“有理性的人可以不同意”，她裁定所有专利权利要求均无效，并得出结论：“我认为您可以将您的问题向联邦巡回上诉法院上诉，如果我错了，那我就是错了。”该法官继续表示：“也许 *Realtime* 是对的，但联邦巡回上诉法院的审判组将会有不一样的见解，并且他们有这样做的机会。”美国地区法院法官再次说了这些令人惊讶的话。然而，它们反映了此时所有在美国专利制度中工作的初审法官、专利律师和客户所面临的现实——作为一个实务问题，了解并从逻辑上适用自最高法院的 *Alice* 判决以来，CAFC 作出的杂乱的、使人困惑的、不一致的、矛盾的以及看似随意的判例是不可能的。

---

<sup>5</sup> Appeal Nos. 2019-2198, -2201, -2202, -2204, 2020 WL \_\_\_\_\_ (Fed. Cir. Oct. 23, 2020).

CAFC 很少表现同情，并裁定“地区法院的简短分析不足以促进有意义的上诉审查。” 联邦巡回上诉法官 Taranto 在协同意见书中写道：

发回案件将使地区法院能够更准确地描述权利要求的特征，并在此新的基础上考虑地区法院未处理而本法院已处理的相关判例，包括一些在 2019 年 7 月后的判例，对如同在我们面前的案件分析中所提出的询问已提供了澄清指导。

如果 Taranto 法官真实地认为 CAFC 在 2019 年 7 月前后的判决在根据《美国专利法》第 101 条的专利适格性问题上“提供了澄清指导”，那么他显然与美国专利权人和被控侵权人当前面临的法学及实务噩梦的现实相隔离。