

## 專利適格性的隧道盡頭是否有微光？

作者：Peter C. Schechter

毫不誇張地說，美國專利商標局或聯邦法院從未理解過美國最高法院於 2014 年作出的 *Alice Corp. Pty v. CLS Bank Int'l* 判決<sup>1</sup>。其誤解程度大到當被要求對下級法院針對一項請求保護一種用於製造振動特性減小的傳動軸的方法專利作出的無效判決進行審理時，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）有六名巡迴法官贊同該權利要求涉及不具備專利適格性的主題，而同一法院的其他六名巡迴法官則完全不同意，認為這些權利要求並非因保護不具備專利適格性的主題而無效，其中所有十二名巡迴法官均應用最高法院於 2014 年作出的 *Alice Corp.* 判決中規定的相同的法律原則。最高法院最近表現出重新審理該涉及傳動軸的案件中的專利適格性問題的興趣。對 *Alice Corp.* 判決的進一步解釋和澄清早就該進行了。

在 CAFC 對 *American Axle* 案的首次判決<sup>2</sup>中，由三名巡迴法官組成的合議庭以 2 票對 1 票的分歧維持了下級法院的判決，即專利權利要求因針對不具備專利適格性的主題（具體而言，為“自然法則：胡克定律和摩擦阻尼”）而無效。涉案技術不是軟件、商業方法或財務模型，而是例如車輛驅動軸的傳動軸（也稱為“propshaft”）。傳動軸是將旋轉能量從一個位置（例如，變速箱或分動箱）傳遞到另一位置（例如，差速器）的機械裝置（通常是空心金屬管）。由於噪聲及其他因素，旋轉期間傳動軸的振動是不受歡迎的。因此，出現了各種降低振動的方法，包括放置重物以平衡該軸（以與平衡車輪相同的方式）以及在傳動軸內放置專門設計的襯套。

針對重審請求，由三名法官組成的合議庭以同樣的分歧比例撤回其初始判決意見，並以得出相同結論但是具有更詳細解釋的判決意見取而代之<sup>3</sup>。就在同一天，CAFC 以 6 票對 6 票的均分票數駁回了全席重審（法院全體法官參與審理）的請求<sup>4</sup>。根據巡迴法官 Moore 的說法，“我們這比巡迴法院之間的分歧更糟糕

---

<sup>1</sup> 573 U.S. 208, 216 (2014).

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

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

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

——這是一個極度分裂的法庭。”

美國最高法院已經收到了一份調卷審查請求（酌情審查）。最高法院在決定是否批准調卷審查時要考慮的因素之一是巡迴法院之間在同一法律問題上是否存在權限分歧。因為在聯邦司法系統的中級上訴級別中有 11 個巡迴法院以及 CAFC，所以這種權限分歧是可能存在的。然而，由於所有專利案件的所有上訴都只能由 CAFC 進行審理，因此不可能出現在巡迴法院之間關於專利法問題的權限分歧。CAFC 以 6 票對 6 票的分配票數駁回了全席重審的請求，這完美地證明了巡迴法院內部的權限分歧。儘管最高法院一再拒絕抓住解決專利主題適格性問題並澄清其 *Alice Corp.* 判決的機會，但顯然，最高法院終於注意到下級法院在解釋和應用其 *Alice Corp.* 判例時所面臨的問題的嚴重性。

American Axle 在其調卷審查請求中提出了兩個問題：

（1）根據最高法院用於確定一項發明是否符合《美國專利法》第 101 條的兩步式 *Alice Corp.* 框架中的步驟 1，應該由什麼標準來確定專利權利要求是否“針對”不具備專利適格性的概念；以及

（2）專利適格性（在最高法院的兩步式 *Alice Corp.* 框架中的每一步）是由初審法院基於權利要求範圍來確定的法律問題還是由陪審團基於申請專利時的技術狀況來確定的事實問題。

2021 年 1 月 29 日，最高法院要求 Neapco Holdings 針對 American Axle 的請求作出答復，表明最高法院對解決 CAFC 在根據《美國專利法》第 101 條的專利適格性問題上的“嚴重分裂”具有潛在的興趣。遞交該答復的期限為 3 月 31 日。已有第三方提交了法庭之友（Amicus curiae）意見陳述，預計幾乎每個知識產權法協會、眾多行業協會以及感興趣的第三方個人都會另外提交法庭之友意見陳述。隨著事態的發展，我們將在 OBWB 新聞報的後續報導中更新此事項。