

專利思維的聚會：美國專利商標局和聯邦巡迴法院就專利適格性的協調

作者：James B. Carlson

今年 3 月，幾位評論員討論了聯邦巡迴法院最近的兩項判決，該兩項判決維持了對斯坦福大學擁有的幾項專利申請的權利要求駁回：申請 Stanford I¹和申請 Stanford II²。評論主要側重於判決與生物技術和機器學習發明的相關性。然而，這兩個案件除了在此方面的意義外，判決的內容也可能是澄清專利適格性法理的一個重要且有益的進步。為充分理解這些判決的重要性，有必要對《美國法典》第 35 編第 101 條相關的一些最新發展進行簡要梳理。

早在 2019 年初，美國專利商標局（USPTO）發佈了在專利申請審查中關於主題適格性的修訂指南³。與之前審查實踐相比，指南的一個重大變化是為確定權利要求專利適格性提供了新的依據。更具體地說，USPTO 現在認識到將一個抽象概念結合到“實際應用”中是克服 101 條缺陷的額外依據。根據 USPTO 主題分析法的第二步，審查員還應該評估專利權利要求是否記載了將抽象概念除外情形結合到該除外情形的實際應用中的附加特徵。如果除外情形被如此結合，專利權利要求就不是針對的抽象概念除外情形。一旦發現有實際應用，專利權利要求就被認為專利適格，審查員結束適格性分析。更重要的是，USPTO 指出，該實際應用分析步驟“特別排除了對附加特徵是否為眾所周知的、常規的、通常的活動的考慮。”⁴

關於所述修訂指南的歷史法律依據，USPTO 的立場可以追溯到最高法院的 *Diamond v. Diehr* 一案⁵。在 *Diehr* 案中，涉案專利申請包括一個帶有數字計算機的系統，該系統使

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

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

³ 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 84 Federal Register 4 (7 January 2019), 第 50-57 頁。

⁴ 同上，第 55 頁。

⁵ 450 U.S. 175 (1981)。

用阿倫尼烏斯方程式來管理模壓機的固化時間⁶。USPTO 根據最高法院以往的判例，認定操作橡膠模壓機的方法不具專利性。然而，海關和專利上訴法院(即聯邦巡迴法院的前身)撤銷了該判決。上訴法院認為這些權利要求針對的是“解決橡膠製品成型過程中出現的應用性問題 (practical problem)”⁷。結果，最高法院同意下級法院的意見，並認為權利要求是適格的。儘管數字計算機和模壓機在涉案發明日已經是眾所周知的、常規的、通常的部件，但最高法院認為這些權利要求是專利適格的，因為它們“在一個結構或方法中實施或應用了一個公式，該結構或方法在作為一個整體進行考慮時，實現了專利法旨在保護的功能。”⁸

在 USPTO 的修訂指南發佈後，聯邦巡迴法院於 2019 年 2 月 26 日在 *Athena Diagnostics v. Mayo Collaborative* 一案中作出判決，認定一種診斷神經傳遞或發育障礙的方法不具專利適格性⁹。隨後，聯邦巡迴法院駁回了对 *Athena* 判決的全席聽證 (*en banc hearing*)¹⁰。在其駁回全席聽證的裁決中，巡迴法官 Moore 發表了反對意見，認為最高法院的判例和專利法第 101 條明確確認了此類發明的適格性。在法官 Moore 看來，最高法院的判例只是要求法官區分“記載自然法則並簡單添加‘及其應用’ (*apply it*) 文字的權利要求和記載自然法則具體應用 (concrete application)的權利要求”，以認定主體適格性¹¹。與法官 Moore 的意見和三位提出協同反對意見法官不同的是，巡迴法官 Lourie、Reyna 和 Chen 在駁回全席聽證時提供協同意見認為，他們“受最高法院判例的約束”¹²。在這些聯邦巡迴法官中，巡迴法官 Reyna 是案件 *Stanford I* 和 *Stanford II* 的判決執筆者。

⁶ Diehr 案, 第 181 和 192 頁。

⁷ 同上 (增加了突出標記)。

⁸ 同上。

⁹ 915 F. 3d 743 (Fed. Cir. 2019)。

¹⁰ 927 F. 3d 1333 (Fed. Cir. 2019)。

¹¹ 同上, 第 1359 頁 (增加了突出標記)。

¹² 同上, 第 1335 頁。

回到 Stanford I 和 Stanford II 案件，兩案的專利權利要求分別涉及一種分解單體型相（resolving haplotype phase）的方法和一種解釋遺傳數據的計算機化方法¹³。在專利審判和上訴委員會(PTAB)階段，每個 PTAB 合議組均適用 USPTO 的修訂指南，認定權利要求書記載了心理過程和數學概念。在缺少處理步驟的情況下，權利要求的最終結果僅僅是“提供數據”，因此沒有結合至任何實際應用中。因此，PTAB 維持了審查員對兩項專利申請的第 101 條駁回。

在上訴中，聯邦巡迴法院同意 USPTO 的意見，認為這些權利要求不具專利適格性。然而，根據巡迴法官 Reyna 的意見，法院做了一些以前沒有做過的事情。在 Stanford I 一案中，法官 Reyna 指出，“權利要求 1 沒有記載實際應用所主張的數學算法”的步驟，並且“申請人 Stanford 未能解釋特徵的組合如何使得請求保護的主題超越抽象而進入實際應用（practical）。”¹⁴在 Stanford II 案中，法官 Reyna 進一步闡明，權利要求書記載了“用普通計算機實現和處理計算的一般步驟，這些步驟沒有將權利要求 1 的特徵從抽象概念變成實際應用”，並認為涉案權利要求“沒有記載除存儲單體型相之外的任何具體的或其他形式的應用。”¹⁵通過在兩個判例中使用修訂指南的邏輯，法官 Reyna 現在為專利權人使用類似的理由維護已授權專利開啟了大門。此前，專利權人引用 USPTO 的指南的，聯邦巡迴法院合議組會簡單地以其理由沒有法律效力而不予支持。根據遵從（deference）的法律原則，上訴法院不受 USPTO 對判例法的解釋的約束，但他們仍然可以認定某個特定的觀點具有說服力。繼 Stanford I 和 Stanford II 案件後，專利申請人和專利權人在要求專利適格性標準一致性方面可能會面臨更好的局面。

Stanford I 和 Stanford II 案件可能體現了第 101 條法理的一個重要變化。最近對專利適格性原則的批評之一是，USPTO 對判例法使用了一種特定的解釋，審判和上訴法院不太可能遵循這種解釋。然而，還需注意的是，這只是澄清第 101 條的明確標準的第一步。在聯邦巡迴法庭合議組根據“實際應用”標準認定一項權利要求具備專利適格性之前，法官

¹³美國專利申請 US 2013/0080068 A1 和 US US2013/0297221 A1。

¹⁴ 989 F. 3d, 第 1374 頁(增加了突出標記)。

¹⁵ Stanford II, 991 F.3d 1245 (增加了突出標記)。

Reyna 的意見可能會被歸類為附帶意見（dicta），對一些地區法院甚至 CAFC 的其他三法官合議組在其他案件中幾乎沒有約束力。無論如何，這些判決是自 *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208 (2014)一案以來 101 條法理長期演變過程中的積極進步。

如果得到 CAFC 的支持，*Stanford I* 和 *Stanford II* 案中的理由將是消除判例法混亂局面和改善 Alice 標準適用一致性的重要一步。正如 CAFC 隨後在 *Yu v. Apple Inc.*一案¹⁶中的判決所表明的那樣（在該案中，請求保護的數碼相機被認定為是不具專利適格性的抽象概念），這一“實際應用”標準尚未在法院牢固紮根。

可以理解的是，許多評論者不喜歡這兩起法庭案件的最終結果，並合理地希望合議組認定這些診斷方法發明具有專利適格性。但判例法最大的問題之一是，對於非常相似的專利權利要求，不同的法官會得出不同的結論。一旦法律清楚了，專利申請人和專利權人就可以知道哪些發明實際受到保護。在此之前，專利制度中的每個成員在操作中會相信他們目前對第 101 條的觀點將在以後再次受到質疑。

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