

## 當前的專利適格性法律是否正在驅趕在美國的投資？

作者：Peter C. Schechter

有史以來最著名的成功投資家之一沃倫巴菲特曾經說過：“永遠不要投資你無法理解的生意。”另一位世界前所未有的頂級投資家彼得林奇說：“永遠不要投資一個你無法用蠟筆描繪的想法。”當美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）裁定數碼相機是一個“抽象概念”而屬於非可專利主題時，即使是外行人也將立即明白，《專利法》第 101 條的專利適格性現行規定可能存在問題。美國專利法的這一門檻很久以前就不再能夠“用蠟筆描繪”，並且已經發展到沒有一個理性的人能夠理解的地步。投資者會聽從巴菲特和林奇的建議而遠離依賴專利的企業嗎？他們已經開始這樣做了嗎？投資資金逃離專利的速度會加快嗎？除非美國最高法院或國會解決這一問題，否則所有這些後果看來都將不可避免<sup>1</sup>。

在 *Yu v. Apple Inc.* 一案中<sup>2</sup>，CAFC 由 3 名法官組成的合議庭以 2 比 1 維持了地區法院根據《美國法典》第 35 編第 101 條規定以專利主題不適格為由駁回專利侵權訴訟的判決。CAFC 同意初審法官的觀點：記載“一種改進的數碼相機”及其組件圖像傳感器、鏡頭、使用兩個鏡頭和傳感器的數碼相機的相關電路的權利要求針對的是使用一個圖像來增強另一個圖像的抽象概念。這種觀點理所當然遭到了外行人的嘲笑，這對專利、專利法或專利制度整體都沒有好處。對許多專利律師來說，這只是 CAFC 在先前解釋、實施和應用美國最高法院 2014 年 *Alice* 案判決<sup>3</sup>時所犯的“紙牌屋”式錯誤後的又一個更複雜的錯誤。CAFC 已然徹底帶我們踏上了愛麗絲（Alice）“兔子洞”之旅。

要理解 CAFC 偏離常識有多遠，只需將 Yu 的現已被無效的權利要求 1 的實際語言與多數意見法官對該權利要求所做的詮釋進行比較。以下是完整的權利要求 1：

1. 一種改進的數碼相機，包括：  
相對於公共平面緊密定位的第一和第二圖像傳感器，所述第二圖像傳感器對可見色譜的整個區域敏感；  
兩個透鏡，每個透鏡安裝在所述兩個圖像傳感器之一的前方；  
所述第一圖像傳感器產生第一圖像，所述第二圖像傳感器產生第二圖像；  
模數轉換電路，其耦合到所述第一和第二圖像傳感器，並數字化所述第一和第二強度圖像，以相應地產生第一數字圖像和第二數字圖像；  
圖像存儲器，其耦合到所述模數轉換電路，用於存儲所述第一數字圖像和所述第二數字圖像； 以及

<sup>1</sup> 聲明：本文章僅為作者本人觀點，不代表 Osha Bergman Watanabe & Burton LLP 的觀點。

<sup>2</sup> \_\_\_ F.3d \_\_\_, 2021 WL 2385520, Appeal Nos. 20-1760, -1803 (Fed. Cir. June 11, 2021)。

<sup>3</sup> *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern.*, 573 U.S. 208 (2014)。

數字圖像處理器，其耦合到所述圖像存儲器並接收所述第一數字圖像和所述第二數字圖像，從用所述第二數字圖像增強的所述第一數字圖像產生合成數字圖像。

判決書的多數意見同意初審法官的結論，即權利要求 1 “針對的是拍攝兩張照片（可能曝光不同）並以某種方式使用一張照片來增強另一張照片的抽象概念。”然而，如上所述，CAFC 的判決並非整個合議庭的一致意見；巡迴法官 Newman 並沒有盲目喝下 Alice 毒藥，而她的同事們卻似乎已經中毒太深。法官 Newman 在她的反對意見的開頭解釋了對任何理性的人而言，什麼是非常明顯的常識：

（Yu 的專利）所公開和要求保護的發明是一種數碼相機，其具有安裝在不同的圖像傳感器前方的兩個鏡頭，具有模數轉換電路、存儲圖像的存儲器和增強圖像的數字處理器。這個相機是一個由確定的結構和裝置組成的機械電子設備；這不是一個“抽象概念”。對這些權利要求的分析表明，它們針對的是特定的數碼相機。

讀到美國最高法院在 1980 年 *Diamond v. Chakrabarty* 一案的判決中提出的關於第 101 條可專利主題適格性的著名論述<sup>4</sup>時可能令人驚訝：在 1952 年《專利法》頒布成為法律時（此後一直未變），國會的“本意是法定主題‘包括陽光下由人類製造的任何東西’。”改進後的數碼相機當然能輕鬆滿足這兩個標準。此外，最高法院當時提醒說，在根據《專利法》第 101 條分析專利主題的適格性時，“法院‘不應讀入立法機關沒有明確表達的專利法限制和條件’。”可能更令人驚訝的是，*Diamond v. Chakrabarty* 一案並未被推翻，也未被立法所取代，至今仍是有效的最高院法律，儘管這在 CAFC 當前的判例下只存在於理論中，而未得到實踐。

CAFC 維持地區法官關於數碼相機是抽象概念的裁決已經夠糟糕了。但是等等，還有更糟糕的！在開始分析權利要求以根據 Alice 分析方法的第二步尋找“更多的東西”時，多數意見認為，請求保護的數碼相機實際上只不過是關於增強照片的抽象概念，因為使用多張照片來相互增強已經被攝影師們知道有一個多世紀了，並且權利要求只列舉了應用所述抽象概念的通用和傳統的、眾所周知的常規組件。在第 101 條中，國會在哪裡說了這些關於可專利主題適格性的“限制和條件”？沒有任何這類規定，該觀點（可能是主要的觀點）在 Newman 法官就 *Yu v. Apple* 一案的反對意見的其餘部分具有充分的論述。

一方面，CAFC 的先例告訴我們，當專利權人爭辯其專利權利要求主題的適格性時，美國專利商標局認定請求保護的主題具有新穎性和非顯而易見性的事實是不相關的。然而，當被訴的專利侵權人根據第 101 條質疑該權利要求主題不具備專利適格性時，該權利要求只列舉了通用和傳統的、眾所周知的和常規組件卻緊密相關，雖然所有這些都是《美國法典》第 35 編第 102 條規定的新穎性和第 103 條規定的非顯而易見性的考量因素。CAFC 簡

<sup>4</sup> 447 U.S. 303 (1980).

直就是在玩一個經典的“正面我贏，反面你輸”的遊戲，專利權人不可能贏。正如巡迴法官 Newman 所述：“使用已知組件的設備不會因此成為（第 101 條所規定的）抽象概念，也不會因此沒有資格獲得專利。”並且，“僅僅因為一個設備體現的是與現有技術的微小和可預測的差異，並不導致第 101 條規定的不適格性（多數意見正是因此認定不具有專利適格性）。”

Alice 案件及 CAFC 的後續判決對美國技術投資的經濟影響再怎麼強調都不為過。2017 年，就在 Alice 案被最高法院判決的三年後，評論人士發表了關於 Alice 案對美國在全球尖端技術投資和進步的全球競爭中地位的影響的法律評論文章；他們將這篇文章命名為“黃金變成鉛：專利適格性原則如何削弱美國在創新方面的領導地位。”<sup>5</sup> 從那以後情況變得更糟了，正如巡迴法官 Newman 所述：

在第 101 條判例的現狀中，裁決的不一致和不可預測性破壞了重要商業領域的技術發展。雖然今天的 101 條款的不確定性主要存在於生物和使用計算機實現的技術中，但是所有領域都將受到影響。此案例擴大了在所有領域的這種不穩定性，因為法院認為，在還未涉及新穎性和非顯而易見性的可專利性標準之前，新裝置的組件是否眾所周知和慣常的問題將影響第 101 條規定的適格性。

《Leahy-Smith 美國發明法案》在 2011 年創立多方複審（IPR）制度後不久，專利審判和上訴委員會（PTAB）在 IPR 程序中認定專利無效的比率相對較高。由於沒有看到最先受到挑戰的是最弱的專利，一些利益相關方大聲呼籲法院和國會在實質和程序上“修理”“專利死亡小組”（即 PTAB）。如今，要求“修理”CAFC 不一致且不可預測的 101 條判例的呼聲何在？這些判例對美國專利體系已經造成並將繼續造成的損害比 PTAB “專利死亡小組”所能造成的任何損害在程度上都要大得多。第 101 條判例中的常識是否會得以恢復，如果會，什麼時候能恢復，誰也說不准。

最後，值得注意的是，在 2021 年 3 月 19 日發布的最終報告中<sup>6</sup>，美國國家人工智能安全委員會將當前美國專利適格性原則中的法律不確定性列為國家安全問題：

美國必須認識到知識產權政策是國家安全的優先事項，對於保持美國在人工智能和新興技術方面的領導地位至關重要。……美國缺乏人工智能時代所需的全面知識產權政策，並受到當前美國專利適格性和可專利性原則中法律不確定性的阻礙。美國政府需要一項計劃，通過以推進國家安全優先事項為目的的方式，來改革知識產權政策和制度。

<sup>5</sup> 作者：K. Madigan 和 A. Mossoff, 《黃金變成鉛：專利適格性原則如何削弱美國在創新方面的領導地位》，24 GEO. MASON L. REV. 939 (2017)。

<sup>6</sup> <https://www.nscai.gov/wp-content/uploads/2021/03/Full-Report-Digital-1.pdf>

美國專利制度最迫切需要解決的問題莫過於 CAFC 對《美國法典》第 35 編第 101 條和最高法院關於專利主題適格性的判例的誤解和誤用。