

## CAFC 拒絕初審法院對於理解專利法第 101 條的求助

作者：Peter C. Schechter 合伙人

正如所預期的，對於美國地區法院的法官駁回被控侵權人基於有關專利主題根據《美國專利法》第 101 條不具專利適格性的抗辯而請求駁回起訴的動議，聯邦巡迴上訴法院現已拒絕受理其中間上訴。對於不確定如何適用美國最高法院的 *Alice* 判決以及後續適用 *Alice* 判決的 CAFC 判例的初審法官，如果他們希望自己作出的有關第 101 條專利主題適格性的判決早日獲得上訴確認，則必須在訴訟的起訴階段宣告涉案專利無效。

如我們之前所報導的<sup>1</sup>，美國地區法院的 Nielson 法官於 2020 年 8 月駁回被控侵權人基於有關專利主題根據《美國專利法》第 101 條不具專利適格性的抗辯而請求駁回起訴的動議。Nielson 法官對其維持專利有效性的命令作出可立即向聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提起中間上訴的書面確認，並指出：“如果本法院的裁決是錯誤的，那麼歡迎 CAFC 予以撤銷<sup>2</sup>。”如果 CAFC 裁定，根據《美國專利法》第 101 條的規定該專利實際上由於其主題不具專利適格性而無效，則立即上訴可能會節省初審法院和訴訟人調查取證和庭審的時間及費用。

正如我們預料的那樣，CAFC 現在拒絕了 Nielson 法官對於理解那些解釋和適用美國最高法院 *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern'l*<sup>3</sup> 判決（以下稱“*Alice* 判決”）的目前尚不清楚、令人困惑且經常相互矛盾的 CAFC 判例法的求助<sup>4</sup>。CAFC 在其命令中僅陳述有關《美國司法機構和司法程序法》第 1292（b）條允許上訴的法定標準，然後指出，“在本案中我們得出結論，我們不應允許進行中間上訴，”但對此結論未做任何解釋。

---

<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 隨後得出結論，該涉案專利基於第 101 條確實是無效的，那麼現在審理這樣一件主審法官 Nielson 已經表示對該專利根據第 101 條的有效性沒有把握的案件，可能會浪費當事人的時間和金錢以及地區法院的寶貴資源。

對於原告的專利根據第 101 條和 *Alice* 的有效性拿捏不準的美國地區法院法官，現在最好的建議是直截了當地批准被告因該專利請求保護不具專利適格性的主題而請求駁回起訴的動議，即使上訴到 CAFC 後有被撤銷的風險。此種批准駁回動議的作法將使該案自動產生可上訴的最終判決。這樣一來，初審法官將至少確保自己把時間和資源花在審理 CAFC 的三法官審判組已經在上訴中確定專利權利要求根據第 101 條並非無效的案件上。

然而，正如最近另一項判決所表明的那樣，美國地區法院法官必須詳細解釋專利無效的原因，以使上訴審查變得有意義。在 *Realtime Data LLC, dba IXO, v. Reduxio Sys., Inc.*<sup>5</sup> 中，特拉華州的美國地區法院法官 Connolly 在確定專利適格性問題上也試圖向 CAFC 尋求幫助。不像 Nielson 法官所做的那樣駁回宣告專利無效的動議，Connolly 法官批准了這些動議，並裁定涉案的五項專利中的所有 159 項權利要求根據 101 條均不具備專利適格性。

顯然未通過書面分析並且僅對該問題進行了幾分鐘的口頭辯論之後，Connolly 法官就表示，在這個專利適格性問題上，“有理性的人可以不同意”，她裁定所有專利權利要求均無效，並得出結論：“我認為您可以將您的問題向聯邦巡迴上訴法院上訴，如果我錯了，那我就是錯了。”該法官繼續表示：“也許 *Realtime* 是對的，但聯邦巡迴上訴法院的審判組將會有不一樣的見解，並且他們有這樣做的機會。”美國地區法院法官再次說了這些令人驚訝的話。然而，它們反映了此時所有在美國專利制度中工作的初審法官、專利律師和客戶所面臨的現實——作為一個實務問題，了解並從邏輯上適用自最高法院的 *Alice* 判決以來，CAFC 作出的雜亂的、使人困惑的、不一致的、矛盾的以及看似隨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 很少表現同情，並裁定“地區法院的簡短分析不足以促進有意義的上訴審查。”聯邦巡迴上訴法官 Taranto 在協同意見書中寫道：

發回案件將使地區法院能夠更準確地描述權利要求的特徵，並在此新的基礎上考慮地區法院未處理而本法院已處理的相關判例，包括一些在 2019 年 7 月後的判例，對如同在我們面前的案件分析中所提出的詢問已提供了澄清指導。

如果 Taranto 法官真實地認為 CAFC 在 2019 年 7 月前後的判決在根據《美國專利法》第 101 條的專利適格性問題上“提供了澄清指導”，那麼他顯然與美國專利權人和被控侵權人當前面臨的法學及實務噩夢的現實相隔離。