

德州東區地方法院實行挑戰專利適格性的新地方法規

地方法院使用地方法規作為管理備審案件的手段。具體而言，地方法規是基於法院執行其規則、命令和程序的固有權力的一系列案件管理命令。因此，法院可對未遵守地方法規的當事人實施適當的制裁。¹雖然法院的地方法規通常適用於向該法院提起的所有訴訟，但一些法院還有用於管理專利訴訟的附加地方法規。例如，在德州東區地方法院（以下簡稱“東區法院”），特殊專利法規規定了專利權人必須向法院和所有當事人指明主張哪些專利權利要求以及指控哪些產品侵犯了這些專利權利要求（即“侵權爭辯”）的時間。²在指定這些侵權爭辯後，專利法規進一步規定了被控侵權人何時必須披露其對所主張的專利權利要求的無效爭辯。根據東區法院的法規，這些無效爭辯應當指明構成專利權利要求挑戰基礎的每一項現有技術，將多個現有技術參考文獻結合起來導致專利權利要求顯而易見的啟示，以及基於不清楚、可實施性和書面描述等的任何無效理由。只有同時符合國會制訂的法律，管理美國聯邦法院的聯邦民事訴訟法規，以及美國憲法的正當程序要求，地方專利法規才是有效的。³

¹ 參見 *Flaksa v. Little River Marine Const. Co.*, 389 F.2d 885, 887 n. 3 (5th Cir. 1968)案。

² 附錄 B: 專利法規，可見 <http://www.txed.uscourts.gov/?q=patent-rules>。

³ 參見 *O2 Micro Int'l Ltd. v. Monolithic Power Sys., Inc.*, 467 F.3d 1355, 1364 (Fed. Cir. 2006)案；*In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation*, 639 F.3d 1303, 1311-1313 (Fed. Cir. 2011)案（確認地區法院的權利要求選擇程序，即專利權人只主張一定數量的權利要求，該數量將在有證據開示之後被進一步限縮）。

2019年7月25日，德州東區法院首席地區法官 Rodney Gilstrap 發布了一項常設命令，規定了針對分配到他的案件列表中的專利案件的新地方法規。⁴這些新法規為主張專利權利要求不具有專利適格性的主題的當事人設立了附加程序。此前，為了根據 *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208 (2014) 判例挑戰專利權利要求涉及不具專利適格性的主題，訴訟程序的一方會提出動議，例如簡易判決動議或駁回起訴的動議。現在，新法規要求 Gilstrap 法官所在法庭的專利挑戰者必需向所有當事人送達專利適格性爭辯。

根據新的適格性爭辦法規，挑戰專利適格性的當事人現在必須提供一張表格，用於指明適格性的每個司法例外（例如，抽象概念、自然法則或自然現象），以及任何被挑戰的權利要求對於任何其他被挑戰的權利要求是否具有代表性。如果一方當事人沒有挑戰專利適格性的計劃，該當事人可以提供僅僅聲明“無”或“在本案中不適用”的適格性爭辯，以提供在庭審期間不進行專利適格性挑戰的通知。需要注意的是，只有在適格性爭辯包括根據聯邦證據法規可以作為證據的披露時，適格性爭辯才可作為證據被接受。⁵

⁴ “關於適用於所有分配給首席地區法官 Rodney Gilstrap 的專利侵權案件的專利適格性主題爭辯的常設命令”，可見 <http://www.txed.uscourts.gov/sites/default/files/judgeFiles/EDTX%20Standing%20Order%20Re%20Subject%20Matter%20Eligibility%20Contentions%20.pdf>。

⁵ 德州東區地方法院，專利法規 2-4，披露的可採性

按照新的適格性爭辦法規，挑戰方還必須提供第二張表格，用於指明與被挑戰的權利要求相關的行業描述。更具體而言，第二張表格應說明為何認為被挑戰的權利要求在相關行業和相關時間是眾所周知的、慣例性的和常規的事實和法律依據。第二張表格還必須包括有關被挑戰的權利要求的每個要素（單獨地或與該權利要求的其他要素組合時）為何是眾所周知的、慣例性的和常規的說明。

如果挑戰方提出所主張的專利權利要求不具備專利保護資格的任何其他事實或法律依據，挑戰方應進一步提供第三張表格。例如，這張表格可以包括挑戰專利適格性的非 Alice 依據，例如所主張的專利權利要求不屬於 35 U.S.C. § 101 規定的“方法、機器、制品或組合物”，或所主張的專利權利要求缺乏特定的、實質性的和可信的實用性。

此外，新法規還要求挑戰方提供或準備挑戰專利適格性所依賴的所有材料，以供檢查和複製。對於這些材料，挑戰方必須指明專利的號碼、原申請國家和授證日期。對於與專利適格性挑戰相關的公開使用或銷售的出版物和證據，新法規還要求挑戰方提供其識別信息。同樣，在所述材料中有任何所依賴的部分不是以英文表述的，新法規還要求挑戰方提供英文翻譯。

一旦當事人送達了專利適格性爭辯，該專利適格性爭辯就被視為最終爭辯，除一些例外情形以外不能進行進一步修改。根據新法規，當事人只能出於以下原因之一修改其專利適格性爭辯：（1）主張專利侵權的當事人已修改其侵權爭辯；（2）

當事人出於善意相信法院權利要求的解釋必需對其專利適格性爭辯做出修改；以及

(3) 當事人向法院提供正當理由的證明。例如，正當理由的例外情形可以基於在送達原始專利適格性爭辯之後新發布的聯邦巡回法院判例性決定，該決定與一項或多項所主張的專利權利要求的專利適格性相關。同樣，美國最高法院作出的影響專利適格性的新判決肯定是當事人修改專利適格性爭辯的正當理由。

通過分析，新法規對於在德州東區法院實施其專利權的專利權人來說顯然有好處。然而，新法規也為被控侵權人帶來了額外的負擔。使專利適格性爭辯和無效爭辯的期限相同會大大增加被控侵權人的委任律師的工作量。根據東區法院的地方專利法規，在送達侵權爭辯和無效爭辯到期之間有 45 天的空隙。因此，現在這個緊張的空隙還將包括專利適格性爭辯。從積極的方面來說，早期披露專利適格性爭辯可能會在提交關於專利適格性問題的決定性動議之前促進早期和解。