

德州东区地方法院实行挑战专利适格性的新地方法规

地方法院使用地方法规作为管理备审案件的手段。具体而言，地方法规是基于法院执行其规则、命令和程序的固有权力的一系列案件管理命令。因此，法院可对未遵守地方法规的当事人实施适当的制裁。¹虽然法院的地方法规通常适用于向该法院提起的所有诉讼，但一些法院还有用于管理专利诉讼的附加地方法规。例如，在德克萨斯州东区地方法院（以下简称“东区法院”），特殊专利法规规定了专利权人必须向法院和所有当事人指明主张哪些专利权利要求以及指控哪些产品侵犯了这些专利权利要求（即“侵权争辩”）的时间。²在指定这些侵权争辩后，专利法规进一步规定了被控侵权人何时必须披露其所主张的专利权利要求的无效争辩。根据东区法院的法规，这些无效争辩应当指明构成专利权利要求挑战基础的每一项现有技术，将多个现有技术参考文献结合起来导致专利权利要求显而易见的启示，以及基于不清楚、可实施性和书面描述等的任何无效理由。只有同时符合国会制订的法律，管理美国联邦法院的联邦民事诉讼法规，以及美国宪法的正当程序要求，地方专利法规才是有效的。³

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

² 附录 B: 专利法规，可见 <http://www.txed.uscourts.gov/?q=patent-rules>。

³ 参见 *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（确认地区法院的权利要求选择程序，即专利权人只主张一定数量的权利要求，该数量将在有证据开示之后被进一步限缩）。

2019年7月25日，德克萨斯州东区法院首席地区法官 Rodney Gilstrap 发布了一项常设命令，规定了针对分配到他的案件列表中的专利案件的新地方法规。⁴这些新法规为主张专利权利要求不具有专利适格性主题的当事人设立了附加程序。此前，为了根据 *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208 (2014) 判例挑战专利权利要求涉及不具专利适格性的主题，诉讼程序的一方会提出动议，例如简易判决动议或驳回起诉的动议。现在，新法规要求 Gilstrap 法官所在法庭的专利挑战者必需向所有当事人送达专利适格性的争辩。

根据新的适格性争辩法规，挑战专利适格性的当事人现在必须提供一张表格，用于指明适格性的每个司法例外（例如，抽象概念、自然法则或自然现象），以及任何被挑战的权利要求对于任何其他被挑战的权利要求是否具有代表性。如果一方当事人没有挑战专利适格性的计划，该当事人可以提供仅仅声明“无”或“在本案中不适用”的适格性争辩，以提供在庭审期间不进行专利适格性挑战的通知。需要注意的是，只有在适格性争辩包括根据联邦证据法规可以作为证据的披露时，适格性争辩才可作为证据被接受。⁵

⁴ “关于适用于所有分配给首席地区法官 Rodney Gilstrap 的专利侵权案件的专利适格性主题争辩的常设命令”，可见

<http://www.txed.uscourts.gov/sites/default/files/judgeFiles/EDTX%20Standing%20Order%20Re%20Subject%20Matter%20Eligibility%20Contentions%20.pdf>。

⁵ 德克萨斯州东区法院，专利法规 2-4，披露的可采性

按照适格性争辩的新法规，挑战方还必须提供第二张表格，用于指明与被挑战的权利要求相关的行业描述。更具体而言，第二张表格应说明为何认为被挑战的权利要求在相关行业和相关时间是众所周知的、惯例性的和常规的事实和法律依据。第二张表格还必须包括有关被挑战的权利要求的每个要素（单独地或与该权利要求的其他要素组合时）为何是众所周知的、惯例性的和常规的说明。

如果挑战方提出所主张的专利权利要求不具备专利保护资格的任何其他事实或法律依据，挑战方应进一步提供第三张表格。例如，这张表格可以包括挑战专利适格性的非 Alice 依据，例如所主张的专利权利要求不属于 35 U.S.C. § 101 规定的“方法、机器、制品或组合物”，或所主张的专利权利要求缺乏特定的、实质性的和可信的实用性。

此外，新法规还要求挑战方提供或准备挑战专利适格性所依赖的所有材料，以供检查和复制。对于这些材料，挑战方必须指明专利的号码、原申请国家和授权日期。对于与专利适格性挑战相关的公开使用或销售的出版物和证据，新法规还要求挑战方提供其识别信息。同样，在所述材料中有任何所依赖的部分不是以英文表述的，新法规还要求挑战方提供英文翻译。

一旦当事人送达了专利适格性争辩，该专利适格性争辩就被视为最终争辩，除一些例外情形以外不能进行进一步修改。根据新法规，当事人只能出于以下原因之一修改其专利适格性争辩：（1）主张专利侵权的当事人已修改其侵权争辩；（2）

当事人出于善意相信法院权利要求的解释必需对其专利适格性争辩做出修改；以及

(3) 当事人向法院提供正当理由的证明。例如，正当理由的例外情形可以基于在送达原始专利适格性争辩之后新发布的联邦巡回法院判例性决定，该决定与一项或多项所主张的专利权利要求的专利适格性相关。同样，美国最高法院作出的影响专利适格性的新判决肯定是当事人修改专利适格性争辩的正当理由。

通过分析，新法规对于在德克萨斯州东区法院实施其专利权的专利权人来说显然有好处。然而，新法规也为被控侵权人带来了额外的负担。使专利适格性争辩的期限和无效争辩的期限相同会大大增加被控侵权人的委任律师的工作量。根据东区法院的地方专利法规，在侵权争辩送达和无效争辩到期之间有 45 天的空隙。因此，现在这个紧张的空隙还将包括专利适格性争辩。从积极的方面来说，早期披露专利适格性的争辩可能会在提交关于专利适格性问题的决定性动议之前促进早期和解。