

## 美國聯邦巡回法院就專利適格性問題作出似乎與先前判決相矛盾的簡單裁決

作者：Megan Jariwala 博士與 Jeffrey Bergman

根據美國專利法第 101 條（35 U.S.C. § 101）的定義，具有專利適格性的主題包括新穎而實用的方法、機器、製造品、組合物。多項美國最高法院的判決試圖界定該條款的適用範圍，其中最著名的是 *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l* 案，該案提供了目前用於判定專利適格性的兩步分析框架。第一步是判定所要求保護的主題是否涉及司法例外（例如抽象概念）；第二步是判定權利要求是否限定了超出該司法例外的“顯著更多”的內容。在過去十年中，*Alice* 框架已在許多訴訟案件中得到應用，包括美國聯邦巡回上訴法院（CAFC）今年 8 月作出的一項具有爭議的判決。

在 *Powerblock Holdings, Inc. v. iFit, Inc.* 案[1]中，CAFC 推翻了美國猶他州聯邦地區法院的一項判決。該地區法院此前判定，美國專利第 7,578,771 號的幾乎所有權利要求都不符合 35 U.S.C. § 101 的要求。CAFC 認定，該地區法院在適用 *Alice* 框架的第一步時出錯，尤其是忽略了獨立權利要求 1 中的有意義的限定。

### 背景

PowerBlock 提起訴訟，指控 iFit 公司侵犯了 PowerBlock 的 '771 專利。該專利涉及一種用於選擇和調節可調式啞鈴的重量的系統，該系統包括響應於由用戶選擇的期望重量來調節所述可調式啞鈴的重量的電機。'771 專利稱，這種自動重量調節比使用傳統手動啞鈴和傳統可調式啞鈴進行的重量調節更安全、更便捷。

關於該專利是否符合 § 101 的問題，地區法院採用了 *Alice* 框架。在第一步中，該法院認定獨立權利要求涉及使用通用部件的抽象概念，而非特定系統或方法。在第二步中，法院認定獨立權利要求並未增加超出抽象概念的“顯著更多”的內容。

在上訴判決中，聯邦巡回法院裁定，根據 *Alice* 框架的第一步，獨立權利要求 1 的限定“提供了足以滿足 § 101 要求的具體特徵和結構”。具體而言，該法院解釋稱，獨立權利要求 1 限定於一種特定系統，即一種可調式啞鈴，其對自動重量堆疊的執行提供了充分的描述，例如利用電機“以物理方式將選擇器移動到不同的調節位置”。該法院對涉案的其他權利要求也作出了相同的專利適格性認定。

聯邦巡回法院還討論了本案判決與地區法院援引的兩個案例之間可能存在的矛盾。首先，聯邦巡回法院不認同初審法院關於’771 專利與 *University of Florida Research Foundation, Inc. v. General Electric Co.* (916 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2019)) 案中的專利類似的觀點，後者要求保護的是一種用於自動將生理數據從床旁設備傳遞到圖形用戶界面以提高效率並減少人為錯誤的方法。聯邦巡回法院解釋稱，與之不同的是，’771 專利代表的是對機器的改進，而不僅僅是自動化。

同樣，上訴法院也不認同 iFit 的主張，即’771 專利與 *Chamberlain Grp., Inc. v. Techtronic Indus. Co.* (935 F.3d 1341, 1347 (Fed. Cir. 2019)) 案中的專利類似，後者描述了一種用於無線控制可移動屏障的系統。聯邦巡回法院指出，’771 專利提供了進一步的具體特徵，尤其是在選擇器如何調節重量方面，這使得該專利具有專利適格性。

### 相互矛盾的指導與持續的爭論

儘管法律界的許多專業人士都認同聯邦巡回法院本次判決的結果，但對於是什麼將此次專利適格性認定與其他以不具備專利適格性為結論的 CAFC 判決區分開來，並未形成明確共識。

或許並不令人意外，iFit 於 2025 年 9 月 10 日提交了一份重審並且是全席重審的請求。在該請求中，iFit 主張本次判決與該法院此前在 *CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc.* (955 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2020)) 案中的判決（該判決在 *Yu v. Apple Inc.* (1 F.4th 1040 (Fed. Cir. 2021)) 案中被援引）相矛盾。具體而言，iFit 認為，在 *Yu v. Apple* 案中被判定為不具備專利適格性的專利與’771 專利類似，都是由傳統的機械部件執行基本功能。

值得注意的是，巡回法官 Stoll 同時撰寫了 *Powerblock* 意見和 *CardioNet v. InfoBionic* 意見。在 *CardioNet* 案中，權利要求涉及一種具有識別心臟活動的心跳檢測器的設備、評估識別出的心臟活動的技術、以及指示心臟活動是否表明心房顫動和/或心房撲動的技術。聯邦巡回法院認定，這些權利要求涉及的是對心臟監測技術的一項具有專利適格性的改進，並在 *Alice* 框架第一步分析中將對特定設備的改進識別為具有顯著性。若將同樣的邏輯應用於本案，’771 專利同樣應被視為對特定設備（即可調式啞鈴）的改進，因此具有專利適格性。

在 *Yu v. Apple* 案中，權利要求涉及一種具有通過組合圖像來提高照片質量的圖像傳感器和鏡頭的數碼相機。儘管限定了物理部件，法院仍認為這些權利要求涉及圖像處理這一抽象概念。如果將同樣的邏輯應用於’771 專利，則可調式啞鈴可能會被視為與該數碼相機類似，即執行常規功能的通用部件的集合。同樣，也可以主張，自動重量堆疊只是提升了使用可調式啞鈴的體驗，但並不賦予專利適格性。

鑒於 *Yu v. Apple* 與 *Powerblock* 兩案的判決存在衝突，巡回法官 Taranto 竟同時認同這兩份判決意見，這似乎頗令人困惑。難道相關法律的現狀已經如此混亂不清，以至於即使是聯邦巡回法院的法官也無法遵循或調和自己的判決？有人可能會試圖辯稱，對可調式啞鈴的安全性改進不如對數碼相機照片質量的改進抽象，但就所要求保護的主題而言，兩者之間並無明顯的法律區別。

## 結論

儘管有關專利適格性的法律指導中存在矛盾並非新鮮事，但 *Powerblock v. iFit* 案突顯了聯邦巡回法院判例法中的矛盾。尤其是在 § 101 的分析中，對“通用部件”的處理差異巨大，導致對於哪些權利要求具備專利適格性、哪些不具備產生了困惑。唯一的“指導原則”似乎是根本沒有統一的指導原則，案件的裁決完全是根據具體情況逐案作出。對於正在進行的涉及 § 101 的訴訟案件，當事人最好仔細研究由特定巡回法官撰寫的不同判決，並嘗試將自己的案件與該法官此前作出的判決進行類比。

## 參考文獻

[1] *Powerblock Holdings, Inc. v. iFit, Inc.*, No. 24-1177 (Fed. Cir. 2025).