

出國報告(出國類別：研習)

菁英計畫參加華盛頓大學法學院
「高階智慧財產權研究中心」之
2009 年智慧財產權暑期課程

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：專利審查官兼科長 吳佳穎

專利審查官 趙慶泠

報告日期：民國 98 年 11 月 2 日

出國日期：民國 98 年 7 月 15 日至 8 月 2 日

摘 要

本次研習報告主要內容，首先係針對專利適格標的(eligibility)審查，說明專利適格標的審查標準與政策之演進，以及 Bilski 案對 USPTO 審查實務的影響，以及美國最高法院審查 Bilski 案的最新發展；第二，討論美國專利之實質上隱含之可預見(inherently anticipation)審查實務，藉由比較與討論美國與歐洲有關的實質上隱含之可預見的判例以及審查基準，對我國新穎性審查基準之修訂提供建言；第三，對於後 KSR 時期非顯而易知性審查實務，依據非顯而易知性之 Graham 步驟，藉由 KSR 案及其後的 CAFC 判決，分析於該案後 USPTO 對於非顯而易知性審查判斷原則的異動。

目 錄

壹、目的	6
一、CASRIP 介紹	6
(一)CASRIP 簡介	6
(二)CASRIP 講師群	7
二、課程內容	8
(一)前置課程 (7月16-17日)	8
(二)核心課程 (7月20-23日)	8
(三)2009 高科技保護高峰會(7月24日-7月25日)	8
(四)進階課程 (7月27日-7月31日)	9
三、本報告撰寫內容	10
貳、過程	13
一、班機與西雅圖交通工具	13
二、華盛頓大學環境	14
三、住宿	15
四、飲食	16
五、校園附近購物	17
六、新生介紹時間	17
七、助教時間	17
八、學員背景	18
九、課後活動	19
(一)社交活動	19
(二)訪問微軟(Microsoft)總部	20
參、美國專利適格標的(SUBJECT MATTER ELIGIBILITY)審查	25
一、前言	25
二、美國專利適格標的的審查標準與政策之演進	27
(一)~1980 - 黑暗時期	27
<i>Gottschalk v. Benson</i> 案	28
<i>Parker v. Flook</i> 案	29
(二)1980-1994 - 改革與突破 - FWA 檢測法	29
<i>Diamond v. Chakrabarty</i> 案	30
<i>Diamond v. Diehr</i> 案	30
<i>In re Freeman, In re Walter</i> 及 <i>In re Abele</i>	31
(三)1994-2007 - 有用、有形、具體檢測法	32
<i>In re Alappat</i> 案	32

<i>State Street Bank v. Signature Financial Group, Inc.</i> 案.....	34
<i>AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.</i> 案.....	34
<i>Laboratory Corporation of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc.</i> 案.....	36
(四) 2007~ - 機器或轉換檢測法.....	37
<i>In re Comiskey</i> 案.....	37
<i>In re Bilski</i> 案.....	38
<i>In re Nuijten</i> 案.....	39
<i>In re Ferguson</i> 案.....	40
三、專利適格標的審查基準(2009年8月24日版).....	40
(一)基礎判斷準則.....	40
(二)特定實際應用(particular practical application).....	44
(三)專利適格標的暫定審查步驟(interim examination procedure).....	51
(四)專利標的之適格與否的比較範例.....	57
四、BILSKI 案的法院之友理由書.....	58
五、被告的答辯理由.....	63
六、小結.....	64
(一)國際調和的趨勢.....	65
(二)專利適格標的審查之重點.....	67
(三)尚待最高法院解決的問題.....	68
肆、IN RE BILSKI 判決後對美國醫療診斷方法之可專利性影響.....	70
一、前言.....	70
二、相關案例說明.....	71
<i>Laboratory Corp. of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc.</i>	71
(一)事實.....	71
(二)系爭專利.....	72
(三)分析.....	73
<i>Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen IDEC</i>	75
(一)事實及系爭專利.....	75
(二)分析.....	76
<i>Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services</i>	77
(一)事實.....	77
(二)系爭專利.....	77
(三)分析.....	78
三、小結.....	82
伍、美國專利實質上隱含之可預見(INHERENTLY ANTICIPATION)審查.....	84
一、可預見與不具新穎性.....	84
二、何謂實質上隱含之可預見.....	85

<i>Ansonia Brass & Copper Co. v. Electrical Supply Co.</i> 案.....	87
<i>In re Best</i> 案.....	88
三、何謂實質上隱含之非顯而易見.....	89
四、提供實質上隱含之必然地(NECESSARILY)存在證據.....	90
<i>Tilghman v. Proctor</i> 案.....	90
<i>Titanium Metals Corp. of America v. Banner</i> 案.....	91
五、歐洲之實質上隱含之可預見審查.....	92
<i>Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v. H. N. Norton & Co.</i> 案.....	94
六、小結一對我國新穎性審查基準的建議.....	96
陸、後 KSR 之美國專利非顯而易知性(NON- OBVIOUSNESS)審查的變與不變	102
一、前言	102
二、KSR 案判決結論	103
三、GRAHAM 步驟一：決定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準...105	
(一)KSR 案的意見.....	106
(二)KSR 案後.....	106
<i>Daiichi Sankyo Co. v. Apotex, Inc.</i> 案.....	106
四、GRAHAM 步驟二：確定申請專利之發明與先前技術的範圍與內容	107
(一)KSR 案的意見.....	108
(二)KSR 案後.....	109
<i>In re Icon Health & Fitness, Inc.</i> 案.....	109
五、GRAHAM 步驟三：決定申請專利之發明與相關先前技術之間的差異.....	110
(一)KSR 案的意見.....	110
(二)KSR 案後.....	111
<i>Omegaflex Inc. v. Parker-Hannifin Corp.</i> 案.....	111
六、GRAHAM 步驟四：輔助性判斷因素	112
(一)KSR 案的意見.....	113
(二)KSR 案後.....	114
<i>Fisher-Price, Inc. v. Leapfrog Enterprise, Inc.</i> 案.....	114
七、USPTO 之非顯而易知性的判斷基準	115
(一)明顯可試	116
(二)化學及生物科技領域發明之明顯可試的案例.....	117
<i>Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.</i> 案.....	117
<i>Takeda Chemical Industries, Ltd., et al. v. Alphapharm Pty., Ltd., et al.</i> 案.....	118
<i>PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc.</i> 案.....	118
<i>In re Kubin</i> 案.....	119
八、非顯而易知性核駁的答辯技巧.....	119
九、小結	122
(一)美國專利核准門檻提高.....	122

(二)對我國進步性審查基準的建議.....	123
柒、心得及建議.....	125
附錄一 課程表.....	127
前置課程	127
核心課程	128
進階課程	130
「進階專利申請」課程.....	130
「IP 實施和管理」課程.....	131
「歐洲和美國智慧財產實施」課程.....	132
2009 高科技保護高峰會	133

壹、目的

一、CASRIP 介紹

(一)CASRIP 簡介¹

華盛頓大學法學院中的「高階智慧財產權研究中心」(center for advanced study & research on intellectual property, 簡稱 CASRIP), 是美國最早開辦的智慧財產權暑期課程的單位, 今年是第 15 年, 從比較法學的觀點, 使學員於 2 週的時間內, 有效率地吸收有關於美國專利申請、專利訴訟、技術授權與管理等知識。

爲了更豐富 CASRIP 的智慧財產權暑期課程, 使得學員不僅是單向經由課堂學習美國智慧財產相關課程, 故於課程中的一個周末, 舉行為期 2 天的高科技保護高峰會(High Technology Protect Summit), 邀請許多來自美、日、歐的專家、學者一起討論智慧財產權法相關的最新議題, 藉由多方意見的交流, 擴展學員對問題的觀察角度, 瞭解不同國家對議題的多元看法。

於課程結束後, 學員可選擇繼續參訪於華盛頓 D.C.之聯邦巡迴上訴法院 Judge Randall Rader 之法官辦公室(8月3日上午)、維吉尼亞州阿靈頓之 USPTO 辦公室、維吉尼亞州亞歷山大的 Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, P.C. 法律事務所(8月3日下午), 參加此活動須事先登記, 且自理食宿。

¹ 有關 CASRIP 的詳細介紹, 請參見 <http://www.law.washington.edu/CASRIP/Institute/>。

(二)CASRIP 講師群²

CASRIP 的中心主任是著名的 Toshiko Takenaka 教授，教授群成員除華盛頓大學法學院的教授外，尚包括美國各界對智慧財產權學有專精的學者，如聯邦上訴及巡迴法院(CAFC)的名法官 Judge Randall Rader、喬治華盛頓大學的名教授 Martin Adelman、美國專利商標局的前專利審查人員以及數位來自西雅圖、矽谷及華盛頓 DC 的資深專利代理人與律師。

Toshiko Takenaka – CASRIP 中心主任、華盛頓大學法學院教授

Bob Gomulkiewicz – CASRIP 中心副主任、華盛頓大學法學院教授

Sean O’ Connor – CASRIP 中心副主任、華盛頓大學法學院副教授

Signe Naeve – CASRIP 中心助理主任、華盛頓大學法學院講師

Martin Adelman – 喬治華盛頓大學法學院教授及其智慧財產學課程中心主任

Mario Franzosi – 義大利米蘭大學法律系教授、律師

Heinz Goddar – 德國布萊梅大學講師、專利代理人

Judge Randall Rader – 美國聯邦巡迴上訴法院法官

David Carlson – Seed IP 法律事務所負責人、前 USPTO 審查人員

Karl Hermanns – Seed IP 法律事務所負責人

Paul Meiklejohn – D & W 法律事務所合夥人、前聯邦法院書記

² 有關 CASRIP 的教職員與授課人員的詳細資料，請參見
<http://www.law.washington.edu/Casrip/Institute/Faculty.aspx>。

二、課程內容

本次職等獲派參加 CASRIP 今年的智慧財產權暑期課程，期間為 7 月 16 日至 7 月 31 日，分為前置課程、核心課程、高科技保護高峰會(High Technology Protect Summit)與進階課程3四部分，其中 7 月 16-17 日為前置課程，7 月 20-23 日為核心課程，7 月 24-25 日為高科技保護高峰會，7 月 27-31 日為進階課程。

(一)前置課程 (7 月 16-17 日)

- 著作權/商標/營業秘密入門
- 美國普通法系介紹(Comman Law System)
- 法律英文(Legal English)

(二)核心課程 (7 月 20-23 日)

- 美國專利法入門(Basic)
- 美國專利申請(prosecution)
- 美國專利實施(enforcement)

(三)2009 高科技保護高峰會(7 月 24 日-7 月 25 日)

由於今年是 CASRIP 成立 15 週年，為了感謝 Adelman 教授 15 年來對 CASRIP 的付出以及卓越的學術貢獻，特別於高科技保護高峰會上表彰 Adelman 教授的成就。

³ 詳細課程表請參見附錄三。

第一天上午之議題為「專利法之不可預見的均等物」，先由 Adelman 教授針對此議題發表論文，接著，由 Rader 法官主持，分別針對美國法院以及外國法院對此議題之現況進行討論。下午進行二個議題，分別為「專利制度對促進經濟發展之貢獻」，由 Adelman 教授主持，以及「Bilski 的衝擊以及生技和軟體授權」，由 O' Connor 教授主持，各議題均邀請多位與談人參加評論。

第二天之議題為「地方法院(DJ)行動策略以及道德爭議」，由 Naeve 教授及 Kunin 律師等，針對原告挑選司法管轄區之行爲(所謂法庭選取(Forum Shopping))、法院受理確認之訴的前提要件(Controversy Require)及不公平競爭等議題進行討論。

(四)進階課程 (7 月 27 日-7 月 31 日)

進階課程包含三種主題，各主題皆包含有一系列的課程，與課學員可自由選擇參加，三種主題的課程部分重疊、部分不同，但由於部分不同的課程係同時進行，因此同一時段的課程中僅能選擇其中之一。

(1)進階專利申請(Advanced Patent Prosecution)

美國專利衝突(interference)程序、歐洲專利申請、美國申請專利範圍、美國專利說明書、美國專利申請、進階專利案例、進階專利要件、歐洲專利實施。

(2)智慧財產的實施和管理(IP Enforcement and Management)

美國創業、智慧財產鑑價、技術移轉、國際訴訟、歐洲專利授權、進階專利

案例、智慧財產風險、技術授權、醫藥品產業。

(3)歐洲和美國智慧財產實施(EU and US IP Enforcement)

美國企業家精神、歐洲專利申請、技術移轉、國際訴訟、IP 管理、進階專利
案例、智慧財產風險、歐洲專利實施、技術授權。

三、本報告撰寫內容

由於進階課程的三種不同主題課程中，除了 Adelman 教授及 Takenaka 教授授課的進階專利案例 1~3 為全體共同上課，其餘均為同時進行的不同課程，因此同一時段的課程中僅能選擇其中之一。由於職等認為對於「進階專利申請」的課程內容對於本局同仁審查案件之職能累積最有助益，而且其內容係為核心課程內容的延續，對於加深核心觀念的理解應有幫助，因此選擇參加此主題之進階課程。

本案課程尚有內容關於揭露先前技術的義務(duty of disclosure)、一案兩請(double patenting)、連續案(包括：連續申請(continuation)、分割(divisional)、部分連續(continuation-in-part))實務與申請策略、專利上訴與爭議委員會(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)的上訴流程與規定、專利權期間補償(patent term adjustment, PTA)、專利權有效期放棄聲明(terminal disclaimer)、解決最早發明人的衝突(interference)、發證(post-issue)後程序(包括：說明書更正 (certificates of correction)、發明人更正(correcting inventionship)、再發證(reissue))、再審查(reexamination)(包括：單造(ex-parte)與兩造(inter-parte))，當然，還有佔相當高比重

的美國訴訟(litigation)實務，都是瞭解美國專利制度極有價值的資料，但是目前介紹美國專利運作實務的書籍頗多，且多數內容僅為美國專利制度所獨有，故此次研習報告內容著重於專利實體要件審查，希望能藉由增加同仁對美國審查基準的瞭解，促進自身思考與檢討，進而對本局審查品質提升有所助益。

由於職等希望能將所學內容，極盡所能地介紹給局內同仁，希望能幫助未來參加此課程的同仁能有更好的瞭解基礎，因此，於撰寫報告時，整合自身收集、閱讀的相關資料以及工作上的經驗與心得，將內容加以咀嚼、消化後，再重新架構、撰寫本報告，希望更能夠使課程內容讓閱讀者易於瞭解並有所啟發。

本報告的撰寫順序上，於「壹、目的」介紹 CASRIP 課程內容，以及於「貳、過程」，完整交代參加 CASRIP 的生活心得與經驗，希望對未來對參訓同仁提供經驗傳承。

接著，首先，撰寫「參、專利適格標的(eligibility)審查」，其內容說明專利適格標的的審查標準與政策之演進，以及 Bilski 案對 USPTO 審查實務的影響，以及美國最高法院審查 Bilski 案的最新發展；接著，於「肆、In re Bilski 判決後對美國醫療診斷方法之可專利性影響」，討論 Bilski 判決對美國醫療診斷方法可專利性造成的影響；再者，撰寫「伍、美國專利實質上隱含之可預見(inherently anticipation)審查」，藉由比較與討論美國與歐洲有關的實質上隱含之可預見的判例以及審查基準，對我國新穎性審查基準之修訂提供建言；以及撰寫「陸、後 KSR 之非顯而易知性審查的變與不變」，依據非顯而易知性之 Graham 步驟，藉由

KSR 案及其後的 CAFC 判決，分析於該案後 USPTO 對於非顯而易知性審查判斷原則的異動。最後、在「柒、心得」，提供心得與建議。

貳、過程

一、班機與西雅圖交通工具

國內班機有長榮航空直飛西雅圖 Tacoma 機場(SEA-TAC airport)，因此訂購長榮航空來回機票是唯一選擇，但是回程的班機因係從東岸紐約起飛，時間是在凌晨 2 點，因此回程時若考量半夜叫車與搭車的安全性，可以提早到機場等候。

Tacoma 機場與西雅圖大學間車程約 40 分鐘，目前有三種交通工具可以搭乘，包括：(a) shuttle express，車站位於機場的停車場 3 樓中央；下飛機後從提領行李區旁搭手扶梯到 4 樓，穿過空中走廊到達停車場，再搭手扶梯到 3 樓即可看到車站。一趟車資每人為新台幣 6 百元(美金 20 元)。(b) 計程車，優點是方便但是價格較貴(每人車資需美金 45 元以上)。(c) 長、短途巴士，機場有巴士站通往華盛頓州各地，但其並未通往學校。除了以上三種之外，西雅圖正在興建的捷運，於 7 月中部分路線剛好啓用，預計年底時連結市區及機場的路線亦可啓用，但其亦未通往學校。

西雅圖市公車系統很發達，從學校至西雅圖市區只需要 15 分鐘的車程，一段車資為美金 2 或 1.75(尖、離峰)元，下車時司機會發搭車證明，上面會註明轉程時限，在 3 小時時限內搭公車不用再付費。公車行駛至市中心區，為免費乘車區間，於市中心搭乘公車免費，因此，付費方式是若公車是往市中心方向，上車時付費；若是離開市中心的公車，則下車前付費。

星期六、星期日或假日若想要搭公車逛西雅圖，一早搭公車時可向司機購買美金 4 元的一日卷(Day Pass)，一日內可不限次數搭乘。

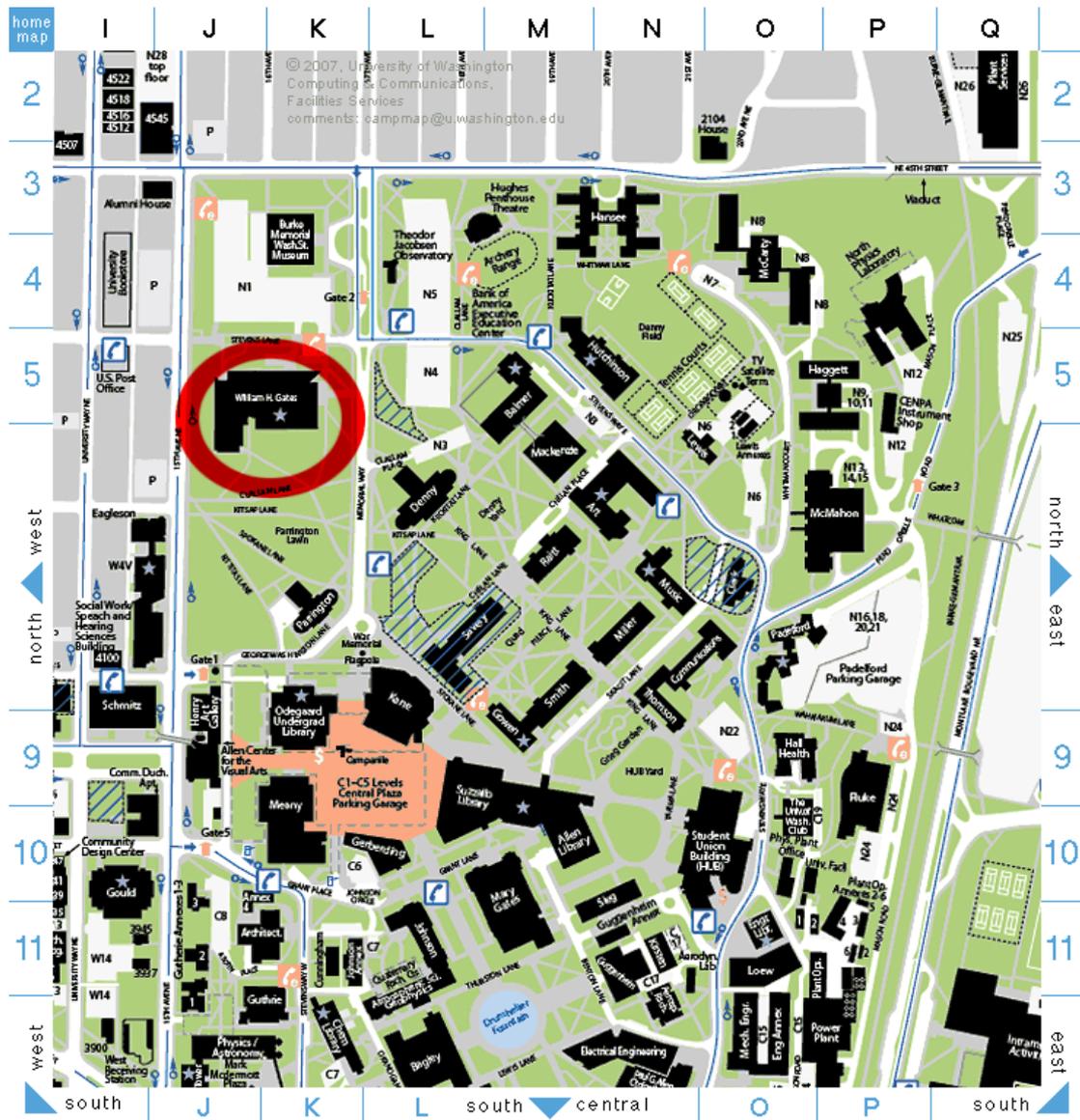
二、華盛頓大學環境

西雅圖屬海洋性氣候，氣候溫和，濕度適中，依據統計，西雅圖 7-8 月份白天氣溫約為攝氏 24~29 度，晚上氣溫約為攝氏 13~18 度；惟今年參訓卻遇到百年來罕見熱浪，連續一周出現 39 度高溫，夜間溫度亦為 35 度，且室內空間未設計空調系統，極為酷熱。

7-8 月份下雨的日子並不太多，今年完全沒遇到下雨，但是雨具仍必須攜帶。

華盛頓大學是美國太平洋西北區最大的一所大學，交通非常便利，校園環境優美，汽車、腳踏車僅能行駛於外環道路，因此大部分校內道路均僅供行人步行，務必要有走路的心理準備並準備舒適好走的鞋子。校區提供有無線網路環境，可攜帶筆記型電腦無線上網。

法學院大樓為 William H. Gates Hall，如下圖紅圈處，位於校區西北角落，靠近 15th 街與第 45th 街交叉，過馬路就有公車站牌，搭乘 70、71、72、73、74E、83 路公車可以到西雅圖市區。15th 街過去之大學路(University Way)十分熱鬧，其上有書店、郵局及許多餐飲店，課餘可抽空和同學朋友一起逛逛。



三、住宿

華盛頓大學於暑假提供參加暑期進修之非在校生住宿，但提供參加暑期進修之非在校生住宿之名額有限，依據學校規定，若有意住宿學校宿舍，至遲於會議或課程開始前 21 天應完成宿舍預約手續。

華盛頓大學學校宿舍大樓，包括 Haggett Hall、Hansee Hall、McCarty Hall、Terry Hall、Lander Hall 及 McMahan Hall 等，每棟可提供 300~1000 人住宿，均為男女共

用宿舍。西雅圖大學住宿服務中心網頁 <http://hfs.washington.edu> 有各宿舍大樓的介紹。

以本次參訓學員住宿之 McMahon Hall 為例，宿舍的房型為仿家庭之衛星式客房，亦即宿舍走廊之各衛星式客房房門開門後，還有一公共迴廊通往4間客房、共用小客廳及共用浴廁，4間客房開門後才是寢室房間，房間內有床、衣櫃、書桌椅、薄被、枕頭、小電扇、毛巾，肥皂以及水杯，無空調，有網路線插孔可自備電腦上網，亦可使用無線上網。每日有人會來整理床鋪並更換毛巾。

宿舍報到時間為下午 2:00 後，離開時間為上午 11:00 前。報到時櫃檯會發給房間鑰匙及會議卡，上述物品應妥善保管，不僅因遺失必須額外負擔換鎖手續費及稅金，而且因會議卡兼具門禁卡之功能，搭乘電梯按下樓層按鈕前，必須先刷卡，晚上 9 點後宿舍大門上鎖亦必須使用會議卡刷卡開門。

宿舍內有洗衣間，有洗衣機與烘乾機設備，必須先於宿舍櫃檯辦理會議卡儲值，儲值後洗衣費用僅可用於洗衣間且餘額不能退費。

有關於住宿費用，以參加本課程(住宿 16 日)為例，學校宿舍之住宿費用於單人房約為新台幣 4 萬 6 仟元(美金 1400 元)，於雙人房每人約為新台幣 3 萬 3 仟元(美金 1000 元)。

四、飲食

飲食方面，校內的主要餐廳為 McMahon Hall 之“8”餐廳，即位於此次學員

宿舍地下一樓，為一自助式吃到飽餐廳，早餐為西式自助早餐(貝果、鬆餅、沙拉、牛奶、飲料、麥片粥與水果等)；午、晚餐亦有多樣化的餐點可選擇(包括沙拉、水果、漢堡、薯條、三明治、披薩、義大利麵、炒飯和炒菜、烤牛肉等)。

另外，於 McCarty Hall 之 Ian' s domain 為一網路咖啡廳，並有賣一般日常用品、熱狗、咖啡、零食、糖果與飲料。於學生活動中心(Husky Union Building, HUB)地下一樓，有多間點餐餐廳及咖啡吧，提供咖啡、套餐或單點式的餐點。

五、校園附近購物

校外以位於 NE 45 街的 University village，是一大型集合式商店聚落，不僅是學生，也是許多當地家庭假日採購的地點，不只有餐廳與飲料店，也有服裝店、化妝品店、家具店、電子用品店等等，還有一家大型超市。

六、新生介紹時間

於 7 月 16、20、27 日，CASRIP 針對參加不同課程計畫內容的學員，在法學院大樓 127 室舉行新生介紹(orientation)，並且發送書籍資料。

七、助教時間

為了使學員的問題能夠獲得完全解答，校方已先行依據學員的背景進行分組，並指定各組的助教(teaching assistant)。助教的工作為紀錄第一週基礎課程的各課程筆記(notes)，課程筆記於當天晚上以 email 寄發，並於課後(每日下午 3:30 後)

集合各組學員，就當天課程內容，就學員不明瞭處進行解答與討論。

八、學員背景

由於 CASRIP 中心主任 Toshiko Takenaka 教授，不僅是華盛頓大學的教授，亦是日本東京大學的教授，每年有部分時間會在日本授課，並著有許多著作，提供日本學界以及特許廳關於美國專利法制、實務以及法院判例的第一手資訊，是一位極富盛名的學者，因此學員國籍中以日本籍最多。

其中，日本特許廳成員有 9 位，8 位是專利審查人員、1 位是 JPO 國際事務部之改善亞洲及太平洋地區 IP 系統(如法制面、資料數位化、人力資源培訓)的人員。特別一提的是，審查人員中之 4 位審查人員，於 CASRIP 暑期課程結束後將繼續留在華盛頓大學進行 2 年的法律學位(LLM)攻讀，學費由特許廳及個人分攤，2 位審查人員於 CASRIP 暑期課程結束後將繼續留在華盛頓大學進行 1 年的訪問學者(visiting scholar)研究，另外 2 位則前往位於加州的大學進行法律學位(LLM)攻讀。

另外，還有一位日本智慧財產法院的法官(Judge Hiroyuki Ueda)，以及有近 20 位日本專利代理人(patent attorney)以及公司企業內(in house)法務或專利人員參加本課程，部分人員於本課程結束後亦會留下來攻讀學位，或者前往美國事務所受訓。

韓國的整體學員人數僅次於日本，但是審查人員則只有 1 位，其餘則包括多

位的大學教授、專利代理人及公司企業內法務或專利人員。

中國的學員包括一位北京高院的法官以及一位企業法務，北京高院的法官 (Judge Wang Zhiyong) 會留在華盛頓大學進行 1 年的訪問學者研究。

其他亞洲的學員包括 2 位印度學生、一位印度教授及一位泰國教授。

歐洲的學員方面，由於華盛頓大學法學院和法國的斯特拉斯堡大學 (University of Strasbourg)、羅馬第三大學 (University of Roma Tre) 為交流學校 (partner schools)，有一位黎巴嫩法官 (Judge Ola Ramadan)、一位羅馬地方法院 IP 法庭法官 (Judge Gabriella Muscolo)、多位義大利大學學生以及歐洲公司企業之法務人員。

九、課後活動

(一) 社交活動

CASRIP 在暑期課程中，校方安排了許多社交活動，提供學員互相認識以及了解西雅圖各著名事務所的機會。

1. 於 7 月 17 日(五)下午課後，有一小型歡迎茶會，由 Fenwick & West 法律事務所主辦，歡迎參加 CASRIP 暑期課程的學員，藉由學員間之互相交談與餘興節目，使大家更加熟悉。
2. 於 7 月 24 日(五)下午課後，搭車前往西雅圖市中心最高的辦公大樓，參加由 Seed IP 法律事務所主辦之高科技保護高峰會 (High Technology Protect Summit) 歡迎茶會，可以由高樓俯瞰市中心並遠眺雷尼爾山。

3. 於 7 月 27 日(一)下午課後，前往西雅圖水手隊(Seattle Mariners)的主場 Safeco Field 球場觀賞棒球賽，Perkins Coie 法律事務所贊助其於 Safeco Field 球場之 20 人座包廂，出發前會進行抽籤，未抽中包廂的學員在右外野 3 樓看台觀賞球賽，現場感受美國職棒大聯盟的精采球賽。
4. 以及，隨著課程即將結束，於 7 月 30 日(四)下午由 Woodcok Washburn 法律事務所贊助之歡送茶會。
5. 於 7 月 31 日(五)中午，全部課程結束，由 Townsend and Townsend and Crew 法律事務所贊助的午餐會，教授、學員間互相拍照留念。
6. 此外，為慶祝 CASRIP 成立 15 周年，7 月 24 日(五)中午由 Dorsey and Whitney 法律事務所贊助的午餐慶祝會。

(二)訪問微軟(Microsoft)總部

於 7 月 21 日下午 3:30 至 5:30，職等有幸受邀參觀微軟(Microsoft)在美國西雅圖雷曼 (Redmond) 的總部，拜會微軟之智慧財產及授權部門副總 Mr. Gutierrez，並參觀未來科技概念屋(Home of the future, prototype)。

此次拜會行程，僅開放給政府部門人員，所以參加人員除了 Toshiko Takanaka 教授及其助理外，受邀參訪人員只有 10 位，包括 JPO 的 5 位審查人員及 1 位國際合作部門人員、KIPO 的 1 位審查人員、1 位 CASRIP 職員以及職等。

與微軟智慧財產及授權部門會談

智慧財產及授權部門副總 Mr. Gutierrez 致詞提到，微軟目前在全世界 107 個國家都設有辦公室，大約有 9 萬名員工，其中智慧財產及授權部門的員工有 2 百多位，包括微軟公司律師以及具有微軟主要專利申請國家之 in House 專利代理人等，每年專利申請件數約為 2300-2700 件。

Mr. Gutierrez 同時提到軟體以及智慧財產授權一向是微軟公司最重視的項目，微軟每年投入大量經費進行研發，發展世界領先的技術並將之申請專利，以維持競爭力，由於員工分散於全世界各地，微軟必須建立一套有效率的合作模式，使位於全世界各地的員工之間可以進行工作成果分享，目標是達到高工作效能同時兼顧品質，事實上，根據著名期刊的統計結果，世界上擁有最高品質專利的公司之第一名就是微軟公司，微軟對此感到非常自豪。同樣的挑戰亦發生在各國專利局，專利申請案數量逐年上升，但專利局能使用的人力、物力資源的增加速度相對緩慢，造成積案量上升，目前各專利局間正在推動的專利審查資源分享計畫，例如專利審查高速公路(PPH)，微軟公司極為支持，而且某些國家的第一件 PPH 案件正是微軟公司的專利案。

於問題與討論時間，Toshiko Takanaka 教授問到在撰寫申請專利範圍(Claims)時微軟公司的政策是如何?是傾向撰寫保護範圍較廣，以避免可能的仿冒與侵權物，或是主要針對產品本身保護? Mr. Gutierrez 回答目前微軟公司的專利申請案是以保護本身的發明及產品為首要目的，雖然撰寫較廣的申請專利範圍，將來於授權談判時或許有幫助，但是微軟公司認為首要目標是在合理範圍內先保護好自

己的產品，同時也鼓勵其他合作夥伴將微軟的產品進行後續的改良與研發；由於微軟公司的許多軟體功能係領先目前的產業發展 3-5 年，因此，一但將來某一產品上市，極有可能伴隨許多各式的後續應用以及類似功能產品，這些後續應用以及功能改良的產品証明了微軟公司之專利價值，只要是建立在互利的條件下，十分歡迎各種合作的可能性。

此時，本局同仁亦藉此機會提到本局最近推動的加速審查計畫(AEP)，微軟公司的律師則回應微軟已經提出了一件加速審查申請案，而且他們了解本局的加速審查計畫可接受的加速審查申請，不僅只有主要專利局的審查結果，是包含所有專利局，其適用範圍更廣。

參觀微軟未來之家(future home)

未來之家「future home」，這個家其實和我們現在的房子長的很像，最大的不同就是結合了聲控與觸控電腦、投影顯示、射頻識別(RFID)等技術，讓科技不是冷冰冰而是和生活緊緊相扣，利用聲控與觸控技術使電腦管家可以和主人互動的地方、利用投影顯示使得牆壁及桌面可以隨時呈現多種樣貌以及利用射頻識別技術使得電腦可藉由讀取之內嵌 RFID 標籤信號以進行環境控制。

首先，在未來之家的門口，大門口門鈴與主人的手持式裝置(如手機)互相連結，只要有人按門鈴，主人可以從手持式裝置螢幕看到是誰，也可以邀請客人透過門口的對講機來對話，並且主人可以遠端遙控家中的電腦，為客人開門以及依據客人身分進行室內環境的設定。

未來之家中，電腦化身為家庭的虛擬管家或個人貼身祕書，透過適當的訓練，電腦可以學會主人的語音指令，並提供各項服務。一進到家門，主人問「Grace，今天狀況如何？」。被主人暱稱為 Grace 的電腦，會將今天的天氣、氣溫、濕度等資訊，以及是否有電子郵件、語音留言等訊息告知，行事曆也會投影秀在牆壁上。

屋主可以依據心情來選取氣氛環境設定。如果有客人要來訪，可以選取迎賓模式並設定訪客名單，電腦會自動將燈光、布景及背景音樂等設定為適合該客人來訪的情境。

同時，電腦會根據客廳的人員，推薦可能符合客廳人員觀賞的視聽娛樂節目，例如：電視機上顯示的主人先前看過的影片、聽過的音樂等，如果是祖母來訪，電腦會記得祖母對電視、影片、音樂的喜好。

如果家中有正在上學的兒童、青少年，電腦會協助父母管教小孩，孩子可能必須先做完電腦上的功課、收拾玩具，以累積娛樂時數(credits)，才能玩非常好玩的電腦遊戲。

在客廳的牆上，家庭都會懸掛家人朋友聚會、出遊的相片，在未來之家有一面記憶之牆，只要將相片輸入電腦，電腦會自動編輯、排版，將相片美美的投影在記憶之牆上，使用者不需要了解電腦美工編輯知識；另外一個例子，是運用了 RFID 的技術將照片事先儲存於一物品(如巴黎鐵塔)中，當櫥櫃架上換上了該物品，在法國的回憶也馬上浮現。

微波爐、烤箱、冰箱都可以上網，食品公司的產品包裝也都有特定的標籤，只要掃描一下，電腦會立刻把建議的食譜投影秀出來，甚至，家中的電腦會根據食譜以及家中現存食材，做出食譜可行性評估，也可以提供最佳的烹飪建議。

藥品也可以管理，藉由特定的標籤，只要掃描一下，電腦會立刻把藥物種類、服用方式、服用時間等資訊投影秀出來，藉由電腦的聲光互動，家中的長者也可以輕鬆記得吃藥。

相同的概念，也可運用在更衣間。每件衣服都有 RFID 標籤，因此，電腦有衣櫃中每件衣服的資料，那件衣服要送洗，什麼時候要拿回來，電腦都會通知你。當你照鏡子決定要如何穿著時，鏡子上會顯示當天的天氣、溫度等資訊，並且電腦會依據你手中所拿的衣服款式，給予最佳的搭配建議。

在未來之家的每個房間，牆壁就是一面超大的電腦螢幕，牆上的壁紙還可以隨著心情變換、讀書時牆壁上可以顯示課程相關內容，幫助進行課業學習、就連說故事時，牆壁上的影像也會隨著故事內容變化。

微軟未來之家的科技，涉及電腦網路、螢幕、燈光、聲控、觸控、投影、RFID 等技術，微軟希望將來使用者可以利用現有的寬頻網路配合增加一些燈光裝潢，就可以達到上述科技效果，微軟的研發團隊希望藉由未來之家，引導大家對未來科技與生活結合的思考，更歡迎更多的創意設計以及異業結盟，擴大科技的利用層面，使科技和生活可以更密切結合。

參、美國專利適格標的(subject matter eligibility)審查

一、前言

2008 年 10 月 30 日，聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在 In re Bilski⁴一案的判決，維持了 USPTO 的審查結果，認為 Bernard Bilski 所請之防止因天候因素造成商品交易風險的方法，不符合美國專利法第 101 條的專利適格標的，同時，CAFC 推翻 State Street Bank⁵所建立的專利適格標的判斷準則，而建立另一套相較之下大幅限縮方法項(process or method claims)之專利適格標的判斷唯一準則-「機器或轉換測試法(Machine-or-Transformation Test, M-or-T test)」，方法請求項之揭示必須(1) 連結在一特定機器或裝置上，或(2) 將一特定物品轉換成另一狀態或物。除了認定機器或轉換測試法是方法項專利適格標的判斷唯一準則外，特定機器或轉換必須滿足以下 2 個推論：(1) 使用一特定機器或轉換一特定物品必須對申請專利範圍產生有意義的限定，例如：並非使用領域的限定條件。(2) 使用一特定機器或轉換一特定物品必須非僅是不重要的額外解決活動。

此套新準則造成專利界極大的震動，紛紛寄望最高法院(Supreme Court)能夠重新檢視本案，因此，最高法院於 2009 年 6 月 1 日准許了 Bilski 的調卷令請求(petition for writ of certiorari)，該終審判決最慢必須在 2010 年 3 月前完成，由於最

⁴ In re Bilski, 545 F. 3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc)

⁵ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

高法院對於本案的判決，將對法定專利適格標的的判斷準則產生決定性的影響，可以預期的是 *Bilski v. Kappos*⁶案將是明年最熱門的話題。

本案係最高法院自 1980 年 *Diamond v. Chakrabarty*⁷案與 *Diamond v. Diehr*⁸案近 30 年後，再次探討專利適格標的議題。在 *Chakrabarty* 與 *Diehr* 案中，最高法院將 1980 年以前狹窄的專利適格標的大門打開，後續雖然 CAFC 多次試圖建立簡單、有效的專利適格標的判斷標準，但似乎仍未能解決爭議，必須回到最高法院解決。

本案上訴的 2 個主要爭點為：(1) 聯邦巡迴上訴法院的「機器或轉換測試法」來決定一方法項的專利適格標的是否適當，以及(2) 該測試法是否符合國會對專利制度的立法精神。

雖然目前最高法院已經對 *Bilski* 案重新審理，但是 CAFC 所建立機器或轉換測試法(Machine or Transformaiton Test)在尚未推翻之前，仍係 USPTO 及各級法院所遵循之方法項專利適格標的判斷準則。因此，本文首先從歷史的角度，探討美國可專利標的審查標準之演進，以理解 CAFC 建立機器或轉換測試法的內在因素；接著，藉由 USPTO 於 2009 年 8 月 24 日依據 *Bilski* 案所公布的最新專利適格標的審查基準，來瞭解 USPTO 現階段的專利適格標的判斷準則以及機器或轉換測試法的內容；第三、從 *Bilski* 案的法院之友理由書，一窺目前產、學各界對專利適

⁶ *Bilski v. Doll*, 129 S. Ct. 2735 (2009)

⁷ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

⁸ *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981).

格標的判斷準則不同的意見；第四、藉由美國商業部、司法部與 USPTO 的多位長官聯合以被告身分提出答辯理由，來進一步確認 USPTO 的論點；最後，從國際調和的角度，以及專利適格標的審查重點做出結論。

二、美國專利適格標的審查標準與政策之演進

有關法定專利標的係規定於美國專利法第 101 條，該條文規定：

任何人發明或發現任何新且有用的方法(process)、機器(machine)、製品(manufacture)、組合物(composition of matter)或其新且有用的改良，皆可依規定專利⁹

，雖然該條文係對於法定可專利標的正面表列，並沒有明確排除哪些發明態樣屬於不可專利標的，但是在判例法中，對於法定不可專利標的的意涵卻持續發展。

(一)~1980 - 黑暗時期

隨著 1940 年代電腦被發明，電腦相關發明的可專利性爭議一直不斷，早年主要反對將電腦軟體發明納入專利保護的理由是，電腦軟體僅是以數學方法將原為心智步驟處理之事項交由電腦處理，而認為電腦軟體應以著作權保護較為適當。

⁹ 35 U.S.C. §101 “whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent thereof, subject to the conditions and requirements of this title.”

Gottschalk v. Benson¹⁰案

在 1972 年的 Gottschalk v. Benson 案中，係關於一種將二進碼十進制碼(BCD)轉換為二進制碼(binary code)的方法¹¹，其適用於任何一般用途之電腦，在最高法院的判決理由認為申請案除了與電腦相關之外，並無任何具體用途，由於核准該發明將造成自然現象、數學方程式或邏輯演算法等科學及技術的基本工具被先佔(preempt)，因此認為該案之發明非屬專利之適格標的。

由前述判決理可知，當時電腦軟體被認為是數學演算法，而數學演算法屬於抽象概念，因此電腦軟體發明非屬專利之適格標的。因此，當時有一種說法，認為電腦軟體是法律排除例外標的(judicially recognized exception)的第 4 種¹²；另外一種說法是具體用途是專利適格標的的必要條件，而僅使用於一般用途之電腦，不足以證明其具有具體用途。不論如何，在 60-70 年代，電腦相關發明是很難通過專利適格標的的條件。

值得注意的是，Benson 案的判決理由卻造成未來相當重要的影響。其中之一為，最高法院指出「對於未包含有特定機器的方法請求項中，其專利要件的提示(clue)在於是否有讓一物件轉換(transformation)及變化(reduction)成另一狀態或物

¹⁰ Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972)

¹¹ BCD 碼係將十進制數字以四位元之二進制碼來表示，例如 5 為 0101，3 為 0011。因此「53」在 BCD 碼的表示下即為「0101 0011」，若為二進制碼則表示成「110101」。

¹² 前 3 種分別是：抽象概念(abstract idea)、自然法則(law of nature)及自然現象(natural phenomenon)。

(thing)¹³」，雖然最高法院並未有意將之作爲方法項之專利適格標的判斷準則¹⁴，但是於近 40 年後，該理由卻爲 Bilski 案所引用。

Parker v. Flook¹⁵案

另一個 70 年代的判例爲 Parker v. Flook 案，係關於一種用來在碳氫化合物的觸媒反應過程中監控參數的方法，當製程參數，例如溫度、壓力，超出一預定的警示值時，即會產生警示結果表示有不正常情況產生，而先前技術與本案的差異即在於本案之參數的調控係由電腦以數學方程式來計算。最高法院指出「製程發明不會因爲其包含有自然法則或數學邏輯演算法就不予專利，但除了數學演算法之外，製程本身必需新穎且實用¹⁶」，這句話表示最高法院認爲使用數學演算法對發明之新穎性沒有貢獻，而且該數學演算法造成的功效僅爲後解決活動 (post-solution activity)，無法使本案的方法專利符合第 101 條之法定可專利標的；由於該論述排除不論該數學演算法是多新穎且有用，或是使用於特別定目的或應用，均無法使所請專利之發明符合專利適格標的，在當時無疑對電腦相關發明之專利申請意願造成嚴重打擊。

(二)1980-1994 - 改革與突破 - FWA 檢測法

¹³ Benson, at 70.

¹⁴ Id. at 71, 「方法專利必需附著在 (tie to) 特定的機器或裝置，或者必須用來改變物件或材料至不同的狀態或物仍有爭議」。

¹⁵ Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978).

¹⁶ Id. at 590-591.

Diamond v. Chakrabarty¹⁷案

在 1980 年的 Diamond v. Chakrabarty 案，美國政府的政策有重大轉折，本案係關於以人造方式製造之一種可分解原油(crude oil)之細菌，在當時，人造微生物是否屬於專利法 101 條之「製造」及「組合物」定義，尚不明確，而對於該人造細菌是否屬於專利適格標的產生爭議，為此，最高法院作出解釋，認為專利適格標的之判斷，不在於該標的是否有生命，而在於該標的是否為人為，而被上訴人之細菌為人造，應為專利適格標的¹⁸。

隨著 Chakrabarty 案的判決結果以及雷根(President Ronald Reagan)政府上台後採取之重視專利(pro-patent)政策，並於 1982 年通過司法改革法案，成立聯邦巡迴上訴法院(CAFC)，作為專利案件之上訴法庭，以統一專利法規之解釋與執行。

Diamond v. Diehr¹⁹案

本案的爭點在於是否使用一電腦軟體方程式(阿瑞尼士方程式)來計算橡膠的最佳硬化製程的方法專利及電腦裝置專利符合專利適格標的，1981 年，最高法院以 5 比 4 的票數 認為其符合專利適格標的，同時引用 Benson 案之「對於未包含有特定機器的方法請求項中，其專利要件的提示在於是否有讓一物件轉變及

¹⁷ Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

¹⁸ 最高法院指出，1952 年專利法修訂時，國會意圖將所有太陽底下人造事物(anything under the sun that is made by man.)，皆視為專利適格標的。

¹⁹ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).

變化成另一狀態或物²⁰」，由於本案之橡膠硬化係使原物件(未硬化之橡膠)轉變成另一狀態(硬化之橡膠)，且製程雖運用了阿瑞尼士方程式，但非意在先佔該方程式²¹，僅因申請專利範圍中涉及到數學公式或電腦即認為乃不可專利之標的。

Diehr 案的重要性，在其確認了 Bilski 案所引用的「轉換測試法」，其適用於未包含有特定機器的方法請求項，同時，修正當時對電腦軟體、數學演算法之專利申請案一律無法符合專利適格標的的不當見解。

但是，Diehr 案仍留下未解決的問題，例如：何謂「轉換」？何謂「特定機器」？對於使用一般用途電腦之電腦相關發明專利申請案，Diehr 案的見解是否可以適用？答案均未明確。

In re Freeman²², In re Walter²³ 及 In re Abele²⁴

另一方面，在最高法院的 Benson 案判決之後，CCPA 當時亦試著根據最高法院的判決理由建立自己的判斷原則，亦即在 In re Freeman, In re Walter 及 In re Abele 中建立 F-W-A 檢測法²⁵。

此一檢驗法的發展始自 In re Freeman 案，並經 In re Walter 案確認以及經 In re Abele 案修正。首先，法院須決定請求範圍是否直接或間接的陳述了一自然定律、

²⁰ Id. at 184.

²¹ Id. at 187.

²² In re Freeman, 573 F.2d, 1237-1245 (CCPA 1978).

²³ In re Walter, 618 F.2d, 758 (CCPA 1980).

²⁴ In re Abele, 684 F.2d, 902-907 (CCPA 1982).

²⁵ F-W-A 檢測法是一種兩階段檢測法，第一階段先確定申請專利範圍中是否包含一演算法，第二階段再確認整體觀之是否申請專利範圍完全地先佔了該演算法。

科學公式或數學運算法，再認定所請專利之發明整體觀之是否申請專利範圍完全地先佔了該自然定律或數學演算法。

Abele 案之發明為有關於在電腦斷層掃描時，如何將掃描時之 X 光衰減數據經過數學運算後，轉換為掃描影像結果顯示於螢幕上。

Abele 案中，對於單純的影像資料顯示之運算方法的請求項，由於並未限制其應用，被認為非屬專利適格標的。對於限制於電腦斷層掃描機在平面區域所取得的 X 光衰減資料的影像資料顯示之運算方法的請求項，由於限定於電腦斷層掃描以及 X 光資料的應用，因此屬於專利適格標的。

於 Diehr 案後，最高法院很長一段時間都未處理電腦相關發明的可專利性問題，因此於 1980 年代，USPTO 及 CAFC 均依循使用 F-W-A 檢測法來決定電腦相關發明的可專利性問題(直到 1994 年的 In re Alappat 案廢除了該檢測法)，此外，這段期間雖然有 Diehr 案判決以及雷根政府的重視專利政策，實際上電腦相關發明所遭受之習慣上的不可專利偏見，仍然存在。

(三)1994-2007 – 有用、有形、具體檢測法

In re Alappat²⁶案

到了 1994 年，CAFC 終於在 In re Alappat 案以全院聯席(en banc)判決意見，解決長久以來 USPTO 以及地方法院間對於電腦相關發明之可專利性的爭辯，確

²⁶ In re Alappat, 33 F.3d, 1526 (Fed. Cir. 1994)(en banc)

認電腦軟體相關發明不屬法律排除例外標的(judicially recognized exception) ，同時也廢除了 F-W-A 檢測法²⁷。

Alappat 之發明為利用手段功能用語(means-plus-function)來請求之一種使示波器螢幕上所出現的圖像為平滑的系統裝置，在判決理由中，CAFC 指出「最高法院從未意圖於自然法則、自然現象及抽象概念外，建立第 4 種法律排除例外標的²⁸」，「當一般用途電腦中，執行電腦軟體以達一特定功能，該一般用途的電腦將變成一特定用途的電腦²⁹」，在結論中，CAFC 認為電腦相關發明之專利適格標的判斷不應與其他標的有所不同³⁰，而且認為本案是一種能夠產生有用(useful)、有形(concrete)及具體(tangible)結果之特定機器³¹，符合專利適格標的。

應予注意的是，Alappat 案所請為以手段功能用語(means-plus-function) 撰寫之裝置項，該「有用、有形及具體結果」的判斷原則是否能適用於方法項仍不明確。

在相同時間，在其他的 CAFC 判例(n re Scharader, In re Warmerdam, In re Lowry,) 中，商業方法發明之專利適格標的判斷也被確認為不應與其他標的有所不同³²，儲存電腦軟體的記憶體或磁片亦是專利適格標的³³，因此，USPTO 於 1998 年修訂其 MPEP 第 2106 章，指出只有電腦軟體本身(per se)非專利保護標的，具有一實

²⁷ Id. at 1543.

²⁸ Id. at 1537-38.

²⁹ Id. at 1545.

³⁰ Id.

³¹ Id.

³² In re Scharader, 22 F.3d 290 (Fed. Cir. 1994).

³³ In re Warmerdam, 33 F.3d 1354 (Fed. Cir. 1994), and In re Lowry, 32 F.3d 1579 (Fed. Cir. 1994).

際用途(practical application)的電腦相關發明通常為專利適格標的，而且，由於電子商業的興起，USPTO 也開始對商業方法專利展現包容力，將商業方法專利適用相同的審查標準。

State Street Bank v. Signature Financial Group, Inc.案³⁴

本案是CAFC第一次有機會可以探討使用數學演算法之「商業方法」的案件是否符合專利適格標的；本案係因Signature Financial具有一軸幅式(hub and spoke)運作共同基金的方法，而State Street Bank向地方法院提起無效訴訟，主張該專利的裝置項(以手段功能用語撰寫)非屬專利適格標的而無效，CAFC推翻地方法院之裝置項無效的結論，認為不可因發明使用一數學演算法而不給予專利保護，只要一個數學演算法具有一實際應用，仍應為專利適格標的³⁵，且強調電腦軟體或其他方法只要具有「有用、有形及具體結果」，法院就應認定其符合專利適格標的。由於State Street Bank案強調第101條條文之「有用(useful)」，對先前判例中，對於電腦軟體與商業方法專利可能造成某個抽象概念被先占的顧忌做出明確的駁斥，自此，專利適格標的的認定範圍確定被擴大。

AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc³⁶案

³⁴ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

³⁵ Id. at 1373.

³⁶ AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999).

State Street Bank 案稍後的 AT&T 案，更進一步加強了專利適格標的範圍擴大的趨勢；本案係提供一種電話訊息記錄系統及方法，在長途電話紀錄中插入資料以使電話公司依據發話端與受話端來決定不同費率，AT&T 控告 Excel 侵害其方法項專利，而 Excel 主要以 Diehr 案判決理由為其論點，辯稱包含有數學邏輯演算法之方法請求項需有物理轉換或將物質進行狀態改變，但 CAFC 認為，最高法院在 Diehr 案中所述的物理轉換僅為實際應用的一種例示而已³⁷。

在 State Street Bank 案與 AT&T 案之後，USPTO 於 2000 年被迫再次修訂其 MPEP 第 2106 章，只要發明具有「有用、有形及具體結果」即應認為其符合專利適格標的，而商業方法與電腦軟體之專利適格標的判斷應與其他標的相同。

從美國憲法的角度來看，美國政府對於專利適格標的採取最高包容與接納的立場是相當自然、合理的；然而，自 1994 年 In re Alappat 案以來，CAFC 與 USPTO 之專利適格標的審查似乎走出自己的路，漸漸偏離最高法院的前案判例；而且，在討論專利適格標的時，應該謹記專利制度的精神與目的，或許儘管某些發明是新的、有用的，但可能不適宜以專利制度保護，而必須成為法律排除例外標的。不過，由於最高法院 2 度³⁸拒絕復審專利適格標的議題，似乎表示最高法院也同意 CAFC 對第 101 條的解讀與立場。

然而，在 State Street Bank 案後的 10 年中，電腦軟體、商業方法發明申請案

³⁷ Id. at 1358.

³⁸ 最高法院 2 度駁回 State Street Bank 案與 AT&T 案的調卷令請求(petition for writ of certiorari)。

大量擁入 USPTO，但是如何有效的區分不可專利的抽象概念、數學公式以及可專利的電腦軟體、商業方法專利卻是 USPTO 頭痛的問題，而該類申請案的缺乏適當撰寫方法規範與核准專利的品質良莠不齊一直是外界討論議題。

此外，專利地痞(patent trolls)也加深了專利品質的議題，在 2006 年的 eBay³⁹案中，最高法院就指出某些商業方法專利的範圍模糊不清且有效性存疑⁴⁰。

Laboratory Corporation of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc.

⁴¹案

本案涉及了醫療診斷方法的專利適格標的問題。Metabolite 案係關於量測病患體內一物質的量來診斷維他命不足的方法，Lab. Corp. of Am. Holdings 已經被授權一來自 Metabolite Labs., Inc.的專利，其申請專利範圍為藉由與一種稱為高半胱氨酸的自然發生的氨基酸之提昇濃度的關聯以診斷維他命 B12 及葉酸不足。當 Lab. Corp. of Am. Holdings 對於使用他們相信不會侵害其專利的申請專利範圍的一種新的試驗拒絕付專利權利金時，Metabolite Labs., Inc.以違反及侵害其授權協議而控告之，CAFC 支持地方法院判定 Lab. Corp. of Am. Holdings 侵害 Metabolite 專利成立。

本案爭論在於其不過是一個鑑於醫學知識去判讀一些數字的指令，而將高半

³⁹ eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388-397 (Kennedy J., concurring)(2006).

⁴⁰ Id.

⁴¹ Laboratory Corporation of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc., 548 U.S. 124, (2006).

胱氨酸的濃度與維他命不足的相互關聯賦予專利，是否屬先占了自然現象。

最高法院曾經於2005年受理本案調卷令請求，準備處理專利適格標的問題，但是最後卻不尋常地撤銷該調卷令，雖然美國最高法院因故未能討論此議題，但於不同意不審理本案之意見書中，有3位最高法院法官極力主張此專利因不具標的適格，應已被裁定無效。

(四) 2007~ - 機器或轉換檢測法

就在 *Metabolite* 案的1年之後，CAFC 似乎感受到最高法院的不滿，接連在 *In re Comiskey* 案與 *In re Nuijten* 案中調整其立場。

CAFC 更於2008年10月的 *Bilski* 案中，以全院聯席方式，確定修正其在 *State Street Bank* 案建立之「有用、有形及具體結果」的專利適格標的審查標準。

*In re Comiskey*⁴²案

In re Comiskey 案係一種用來在法律文件中強制仲裁(mandatory arbitration)的方法與系統，CAFC 認為該方法未涉及任何技術(technology)，僅為心智活動(mental process)，而非屬專利適格標的。在本案中，CAFC 強調抽象概念是不可專利標的，或者如果所請之抽象概念沒有包含實際應用時，即不可專利，但若心智活動與一法定範疇（機器、製品、組合物）相結合時，則可能為專利之適格標的⁴³。在本

⁴² *In re Comiskey*, 499 F. 3d 1365 (Fed. Cir. 2007)

⁴³ *Comiskey*, 499 F. 3d at 1376.

案中，CAFC 的論點開始偏離 State Street Bank 和 AT&T 案，而與 Benson 和 Diehr 案靠攏。

In re Bilski⁴⁴案

本案係關於一種於商品交易時避免風險的方法，藉由平衡消費者與另一與消費者風險立場相反之市場參與者間的商品售價波動，而避免風險。CAFC 於判決意見中明確地推翻 Alappat 與 State Street Bank 案所建立之「有用、有形及具體結果」檢測法，而應該重新回到最高法院的見解⁴⁵。

此外，本案中，CAFC 以全院聯席審理(en banc)建立了 - 「機器或轉換測試法(machine-or-transformation test)」，該測試法係認為「方法項」，必須(1)連結在一「特定」機器或裝置上，或(2)將「特定」物品(article)轉換成另一狀態(state)或物(thing)⁴⁶。

所謂「物品(article)」的定義，CAFC 指出實體的物品或物質，或是代表實體物品或物質的電子信號均為物品⁴⁷；而且引用 Benson 案的意見，將一方法項附著在一機器或裝置或是將一物品轉換，必須對該方法產生「有意義的限制(meaningful limits)」⁴⁸，方可使該方法項為專利適格標的。再者，引用 Flook 案的意見，附著

⁴⁴ In re Bilski, 545 F. 3d 943 (Fed. Cir. 2008).

⁴⁵ Id. at 959-960.

⁴⁶ Id. at 961.

⁴⁷ Id. at 962-963.

⁴⁸ Id. at 961.

機器或物品轉換於該方法項所涉及者不可僅為後解決活動(post-solution activity)，例如為資料的收集或輸出，該轉換必須為所請方法的核心目的(central to the purpose)⁴⁹。

由於，機器或轉換測試法相當幅度限縮了電腦軟體、商業方法、診斷方法等領域的發明標的適格性，很多已核准的專利將面臨專利無效的困境，而雖然在 Bilski 案的判決意見中，CAFC 大量引用包括 Benson、Flook、Diehr 案等最高法院的前例，似乎預測到 Bilski 案可能造成的爭議，也企圖避免判決被最高法院推翻的窘境；之後，最高法院在強大的壓力下不得不於 2009 年 6 月 1 日准許了專利權人的調卷令請求(petition for writ of certiorari)，冀求能彌平眾多的不滿與指責。

In re Nuijten⁵⁰案

Nuijten 所請為一種在信號中嵌入水印 (watermark) 的方法、裝置及信號，由於將信號中嵌入水印之加密方法通常會導致信號失真或訊號減弱，Nuijten 技術特徵在於其發明之嵌入水印技術可使嵌入水印後的信號，不會造成失真。本案的方法項及裝置項均可准專利，爭點在於信號(signal)項是否為可專利標的？信號可否解釋為第 101 條的製品(manufacture)？CAFC 認為雖然該信號是人為的、具有物理特性且真實存在，但是信號僅係短暫存在的電磁傳播不符合上述製品定義，製品必須是實體的物品，因此信號不屬於第 101 條 4 種法定可專利標的之一。

⁴⁹ Id. at 962.

⁵⁰ In re Nuijten, 500 F. 3d 1346 (Fed. Cir. 2007)

In re Ferguson⁵¹ 案

本案為一種將產品於市場販賣的銷售模式與方法，CAFC 以 Bilski 案建立之機器或轉換測試法，檢視方法項，認為其既未與任何特定的機器或裝置進行結合，也未將任何物品轉變成另一種狀態或物，屬於不可專利之抽象概念；此外，CAFC 指出銷售模式不屬於第 101 條之法定可專利標的客體。

三、專利適格標的審查基準(2009 年 8 月 24 日版)

在 Bilski 案之後，於 2009 年 1 月 7 日，USPTO 之專利審查政策副局長公布了一備忘錄，指出審查基準將依據機器或轉換測試法(Machine-or-Transformation Test, M-or-T test)被重新修訂⁵²，日前，於 2009 年 8 月 24 日，USPTO 之專利審查政策副局長公布了修訂之審查基準，指出該基準係為目前最高法院對 Bilski 案判決結果公布前，取代 USPTO 之 MPEP 第 2106、2106.01、2106.02 章專利適格標的暫定審查基準⁵³。

(一)基礎判斷準則

專利適格標的是專利審查的門檻，專利法第 101 條的專利標的適格(eligibility)，包含了兩個條件(1)標的(subject matter)適格(eligibility)以及(2)實用性(utility)。其中，

⁵¹ In re Ferguson, 558 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2009).

⁵² http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/documents/bilski_guidance_memo.pdf.

⁵³ http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf，
以下內容整理自該基準。

有關實用性(utility)的判斷基準規範於 MPEP 第 2107 章，以下僅討論專利標的之適格。

專利標的適格(Subject Matter Eligibility)的判斷步驟：

(1).步驟 1：申請專利範圍是否屬於 4 個法定專利標的之一，包括：方法、裝置、製品和組成物。

所請專利的標的必須為 4 個法定專利標的之一，如果非屬 4 個法定專利標的之一，則應以第 101 條非屬專利適格標的核駁。

該 4 個法定專利標的的定義如下：

- i. 方法(Process) - 為一行動(act)或者一連串的行動(acts)或步驟(steps)，連結在一特定機器或裝置上，或將一特定物品轉換成另一狀態或物 (that are tied to a particular machine or apparatus or transform a particular article into a different state or thing)。
- ii. 機器(Machine) - 一具體物，由零件、元件或組件構成，其包括任何機械裝置 (mechanical device) 或機械動力與元件之結合物 (combination of mechanical power and devices)，用以執行某種功能 (function) 以產生特定效果或結果(effect or result)。
- iii. 製品(Manufacture) - 以人工或機械方式，將一物品(article)使其由從

原始(raw)或未處理材料，賦予新型式(new forms)、品質(qualities)、特性(properties)或其組合。

- iv. 組成物(Coposition of matter) – 無論以化學合成或機械組合，或者是氣體、流體、粉末或固體的組合，所有兩種以上的物質(substances)之組合(combination)及合成物(composite article)。

以下列舉之申請專利標的不屬於法定專利標的：

- i. 信號傳輸之暫時型式(transitory forms of signal transmission)(例如：傳輸中之電子或電磁信號本身(per se))。
- ii. 自然產生的有機體。
- iii. 人類(human)本身(per se)。
- iv. 兩造間的法律契約協定。
- v. 以一系列規則定義的遊戲。
- vi. 電腦軟體本身(per se)。
- vii. 公司。

如果一申請專利範圍，依據由熟悉該行業者依據說明書之揭示，將申請專利範圍之最寬廣合理解釋原則解釋，會造成包含法定及非法定專利標的之實施例時，則該請求項認定為無法通過步驟 1 檢核，非屬專利適格標的，應以第 101

條核駁。例如：如果一申請專利範圍之標的為電腦可讀媒體，可以是一光碟片或是一載波(carrier wave)，則因其包含非法定標的，因此應以第 101 條核駁。

如果一申請專利範圍，雖然無法通過步驟 1 檢核，但是根據說明書的揭露可以被修正為適格標的，則應該繼續考量步驟 2。

(2).步驟 2：所請專利之發明是否完全佔據 (wholly embrace)法律排除例外標的 (judicially recognized exception) ，包括抽象概念、心智處理或實質上先占 (pre-emption)了自然法則或自然現象的所有應用，或其為法律排除例外標的之一特定實際應用(particular practical application)。

除了抽象概念(abstract ideas)、心智活動(mental processes)、自然法則(laws of nature)或自然現象(natural phenomena)為非法定專利標的外，其他詞彙，例如：物理現象(physical phenomena)、科學原理(scientific principles)、僅依賴人工智慧(depend on human intelligence alone)的系統、不具體的概念(disembodied concepts)、不具體的數學演算法和方程式(disembodied math algorithms and formulas)等，亦非法定專利標的。這些非法定專利標的代表法院認為其屬於科學與技術的基礎工具，不能請求專利保護。

所請專利之發明不可完全(must not be wholly)為法律排除例外標的，若完全為法律排除例外標的，則應以第 101 條核駁，但若所請專利之發明限定(limited)為法律排除例外標的之一特定實際應用(particular practical application)，則符合專

利適格標的。

所謂「實際應用(practical application)」，係「如何(how)」將法律排除例外標的應用於真實世界之一產品或方法，而不能僅是發明所獲得的結果。當一標的具有真實世界之一特定實際應用時，所請專利之發明不再抽象、不純為心智活動，也不會先占了自然法則或自然現象的所有應用。

(二)特定實際應用(particular practical application)

(1).機器(machines)、製品(manufactures)與組成物(compositions of matter)(物品項(products))

如果所請專利物品落入上述 3 種標的之一，且未包含法律排除例外標的，則其為專利適格標的；如果其包含法律排除例外標的，則必須考量是否在所請專利物品中，法律例外排除標的對該物品產生實際應用。

專利適格的機器、製品與組成物，應係非自然產生的產品，通常由具體的元件或零件構成，具有一特定、具體的實際應用。因此，這些物品項標的之適格與否，通常是很明顯的。例如：一茶杯是容置液體之抽象概念的實際應用、電磁門閥也是電磁學的一種具體應用，而不會先占了電磁學的所有應用。

如果一申請專利範圍，撰寫為物品項形式(例如寫為“A machine comprising…”)，但是依據最寬廣合理解釋，並未揭露具體限制條件，則其非

限定於一實際應用，如果核准該未揭露具體限制條件的物品項專利，會造成該發明所使用之抽象概念之所有可能的物品應用被完全先占。如果一申請專利範圍涵蓋到抽象概念、自然法則或自然現象等非法定專利標的之所有應用，是不允許的。

如果一申請專利範圍雖包含法律排除例外標的，但對其採取最寬廣合理的解釋，僅具有一真實世界之人造的具體結構，則該申請專利範圍屬於限定為法律排除例外標的之一特定實際應用。解釋申請專利範圍的專利標的適格時，如同第 102、103 或 112 條之專利要件審查，必須將申請專利範圍整體觀之(as a whole)。

一旦認定一申請專利範圍具有實際應用，接著，必須評估是否該申請專利範圍完全佔據法律例外排除標的的所有應用，如果該申請專利範圍僅針對法律例外排除標的之一特定實際應用，則其屬專利適格標的。

法律例外排除標的通常會以描述性文字(descriptive material)來請求保護。描述性文字應該評估是否該描述內容是否和其結構間具有一功能性關聯(functional relationship)，以評估是否其相對於先前技術產生一可專利的差異(patentable distinction)，或者僅是一不具有可專利差異的非功能描述性文字。例如：在一物品上的印刷品或儲存於記憶體中的資料都是典型的非功能描述性文字，對於先前技術不具有可專利差異；相反的，一印刷電路板或一具有可執行

指令之電腦軟體都是典型之具有可專利差異的功能性描述文字。

以下用實例來說明，如何區分一特定實際應用與一不具實際應用的抽象概念：

- (a) 一申請專利範圍所請為一具有複數個結構元件之機器，該複數個結構元件係根據一數學關聯以一固定組合方式作用(例如：一齒輪組、滑輪組)，其結構上的限定條件係證明其為該數學關聯之一具體實際應用；除此之外，其具體地限定於發明所請之結構，並未佔據該數學關聯之所有可能應用，因此，該標的為專利適格標的。
- (b) 另一方面，一申請專利範圍所請為一根據 $F=ma$ 運動之機器，且依據最寬廣合理的解釋，該機器並未包含具體結構元件，由於根據該數學方程式運作的原理並未對申請專利範圍具有實際限制，因此該標的並非該數學方程式之具體實際應用，所請專利之發明完全將 $F=ma$ 之物理原理先占，因此，該標的並非專利適格標的。
- (c) 再另一個例子，一申請專利範圍所請為非暫時(non-transitory)、具體(tangible)之電腦可讀取儲存媒體本身(per se)，若依據最寬廣合理的解釋，其具有結構上的限定條件符合製品的定義，為專利適格標的。
只要申請專利範圍整體觀之，具有真實世界用途且未佔據自然法則或自然現象的所有應用，於該專利適格之儲存媒體上額外增加的限

定條件，例如可執行指令或儲存資料，仍然為專利適格標的。

(1).製程(方法項(methods))

一方法請求項，若要符合專利法第 101 條的專利標的適格，必須通過機器或轉換測試法(Machine-or-Transformation Test, M-or-T test)，以確保該方法限定(limited)於一特定實際應用。該測試法確保方法請求項並未將抽象概念、心智活動或實質上自然法則或自然現象的所有應用佔據為權利範圍。

根據機器或轉換測試法，方法請求項必須：

- (a) 連結在一特定機器或裝置上(機器實施(machine implemented))；或
- (b) 將一特定物品轉換成另一狀態或物(particularly transform a particular article into a different state or thing)。

一方法請求項若未使用機器或未造成轉換，將無法通過機器或轉換測試法，應以第 101 條核駁。

然而，僅是存在一機器連結或轉換並不足以通過機器或轉換測試法。當一機器連結或轉換存在時，必須進一步認定其是否為連結於一「特定」機器或為一「特定」物品的特定轉換。

除此之外，該特定機器連結或特定轉換必須滿足以下 2 個推論，才能通過機器或轉換測試法；首先，使用一特定機器或轉換一特定物品必須對申請專利

範圍產生「有意義的限定(meaningful limit)」；第二，使用一特定機器或轉換一特定物品必須具有「非僅是不重要的『額外解決』活動(more than insignificant “extra-solution” activity)」，如果機器或轉換測試法僅是對於應用領域的限定或僅為於一步驟中具有不重要的額外解決活動，即使其方法項中具有機器或轉換，該申請專利範圍仍無法通過機器或轉換測試法。

以下說明機器或轉換測試法中使用的名詞：

- (a) 一「機器(machine)」係指一具體物，由零件、元件或組件構成，其包括任何機械裝置(mechanical device)或機械動力與元件之結合物(combination of mechanical power and devices)，用以執行某種功能(function)以產生特定效果或結果(effect or result)。本定義應被廣泛解釋為涵括電機、電子、光學、聲學或其他可以達成一功能或結果的元件。該機器必須實施於方法中，且非僅將方法運作於其上，申請專利範圍必須明確記載該機器如何實施於該方法中，不得僅以「一機器實施的方法(a machine implemented process)」描述。機器限定必須為該機器如何於方法項中明確使用，且對申請專利範圍造成有意義的限定。「裝置(apparatus)」的定義和機器並無不同，可以指一機器、複數機器的組合或用以執行功能或特定目的之複數手段的集合。

- (b) 一「物品(article)」係包括實體物體或物質，所謂特定(particular)物品，係指可被明確定義的實體物品或物質，或為代表實體物體或物質之電子資料。若為電子資料，該資料不得僅為抽象數值，必須可藉其所代表者、其特定型態或本質、如何獲得、或從何獲得來明確定義。
- (c) 一物品的「轉換(transformation)」係指該物品已經改變(change)為另一狀態或物。改變為另一狀態或物通常指非僅係單純的使用物品或改變物品的位置，而係該轉換產生一新或不同的功能或用途。製品或組成物為原始(raw)材料轉換為具有新功能或用途之新東西的結果。單純的心智過程使得思想或因個人行為被改變，不為適格之轉換。資料(data)或數學運算本身(per se)不視為一種轉換，但是，若電子資料因資料本質被改變而使之產生不同功能或用途者，視為是轉換。
- (d) 一「特定」機器或裝置或一「特定」物品之轉換係指該方法具有一明確的(specific)機器或物品，而非為任何或所有機器或物品。這個要求確保機器或轉換對該方法項有產生真實世界限定條件。
- (e) 對於電腦實施方法項(computer implemented processes)，所謂「機器」通常係指一通常用途的電腦(general purpose computer)，在這種情形

下，若該通常用途的電腦係被程式化以執行一方法步驟，則可視為「特定」。因為當一通常用途的電腦根據軟體指令被程式化以執行一特定功能時，該電腦實際上已經成為特定用途的電腦。要符合機器或轉換測試法的特定機器，請求項必須請楚交代該電腦被程式化以執行該方法的步驟，且由於該程式化，已經實際上產生一依據特定請求元件(亦即程式化指令)產生特定請求功能之限定於特定用途的電腦。如果請求項是抽象到當執行該方法時會實質上佔據法律排除例外標的之所有實際應用時，則該請求項會因為其機器不夠特定，而無法通過機器或轉換測試法。

- (f) 「使用領域(field-of-use)」的限定條件並不會對所請發明的範圍產生實際的界定(actual boundaries)。使用領域的限定條件僅指出該方法是用於一特定環境，例如「用以使用於一機器(for use with a machine)」或「用以轉換一物品(for transforming an article)」，並未要求以機器實施該方法或要求該方法的步驟需對物品造成轉換，因此，使用領域的限定條件並未對申請專利範圍產生有意義的限定條件。
- (g) 「不重要的額外解決活動(insignificant ‘extra-solution’ activity)」係指該活動並非申請人所請方法的核心目的(central to the purpose)，例如：當一方法的所有應用都要求某種型態之資料收集時，於該資料收集非屬申請專利範圍的有意義限定條件。

(三) 專利適格標的暫定審查步驟(interim examination procedure)

根據以上基準，專利適格標的應依據以下步驟進行審查：

(1).確定申請專利範圍的意義。

首先，申請專利範圍的整體(as a whole)意義必須依據最寬廣合理解釋原則(broadest reasonable interpretation standard) 來決定，所謂最寬廣合理解釋原則，係指申請專利範圍必須以符合說明書和熟習該項技術者理解的最寬廣合理意義來解釋，可參見 MPEP 第 2111 章之對申請專利範圍解釋的完整討論，也可以參見 MPEP 第 2111.02 章之如何決定前置語(preamble)是否對申請專利範圍造成限定。

(2).確定是否申請專利範圍整體觀之屬於 4 個法定專利標的之一(步驟 1)。

當申請專利範圍被適當地解釋後，就要決定請求項是否屬於 4 個法定專利標的之一。如果請求項的標的不屬於上述 4 者之一，應以非屬專利適格標的核駁。除此之外，為了精簡審查流程，如果根據說明書的揭露，認為請求項標的可以經修正而為適格，則應該繼續進行步驟 2 來評估其實際應用。

(3).確定是否申請專利範圍整體觀之為法律排除例外標的(抽象概念、自然法則或自然現象)之一特定實際應用或完全為法律排除例外標的(步驟 2)。

(a) 物品項(參見流程圖 1)：

當申請專利範圍未包含法律排除例外標的(抽象概念、自然法則或自然現象)時，該請求標的為專利適格。

若申請專利範圍包含法律排除例外標的，則必須考量是否在所請專利物品中，法律例外排除標的對該物品產生實際應用，一真實世界的人造、具體應用實施例是實際應用的證據。如果申請專利範圍不具有具體應用實施例(不具有實際應用)，應以非屬專利適格標的核駁。

如果申請專利範圍具有具體應用實施例，則接著應確認申請專利範圍並未實質上佔據法律排除例外標的之所有應用(避免先占)。當請求項限定於一特定實際應用(即沒有先占)，該請求標的為專利適格，如果法律排除例外標的之所有應用均被實質上佔據(即有先占)，應以非屬專利適格標的核駁。

(b) 方法項(參見流程圖 2)：

爲了簡化本暫定審查基準，所有的方法項均以機器或轉換測試法檢測，又爲了提高效率，建議先以該方法項於技術領域中最有可能符合的態樣之一(機器或轉換)來評估其是否滿足，因爲一但其中之一被滿足，就不需要評估另一態樣。舉例來說，在機械與電力領域中，一方法項較有可能符合機器實施，在化學領域中，一方法項較有可能符合物質轉換。

依據申請專利範圍之最寬廣合理解釋原則，找出申請專利範圍所明確指出或隱含的機器或轉換。

如果方法項中沒有機器或轉換，則其並非法律適格的方法項，應以非屬專利適格標的核駁，並於審查意見敘明其請求項中未有機器或轉換，如果認爲申請人可能申復機器或轉換係爲隱含於請求項中，也可以於審查理由加入額外解釋，但

基於最寬廣合理解釋原則，該解釋並非強制。

如果方法項中有機器或轉換，應決定該機器或轉換是否為「特定」，如果一機器或轉換包含了所有物品的所有機器或轉換，或不能被明確定義，該機器或轉換並非特定，其並非法律適格的方法項，應以非屬專利適格標的核駁，並於審查意見敘明為何該機器或轉換並非特定。

如果方法項中有一特定物品之一特定機器或轉換，該特定機器或轉換必須滿足以下 2 個推論：(1). 使用一特定機器或轉換一特定物品必須對申請專利範圍產生有意義的限定，例如：並非使用領域的限定條件。(2). 使用一特定機器或轉換一特定物品必須非僅是不重要的額外解決活動。如果方法項中不具有一特定機器或轉換，但是根據說明書的揭露可以被修正包括為一特定機器或轉換，為了精簡審查流程，仍應於審查意見敘明是否滿足上述推論。

如果上述推論被滿足，則其為法律適格的方法項，如果上述推論未被滿足，則其並非法律適格的方法項，應以非屬專利適格標的核駁，並於審查意見敘明為何其機器或轉換無法通過測試（亦即，方法項無法通過機器或轉換測試法，係由於[定義該特定機器或轉換][並未對申請專利範圍產生有意義的限定或僅為不重要的額外解決活動]因為[提供明確理由]）。

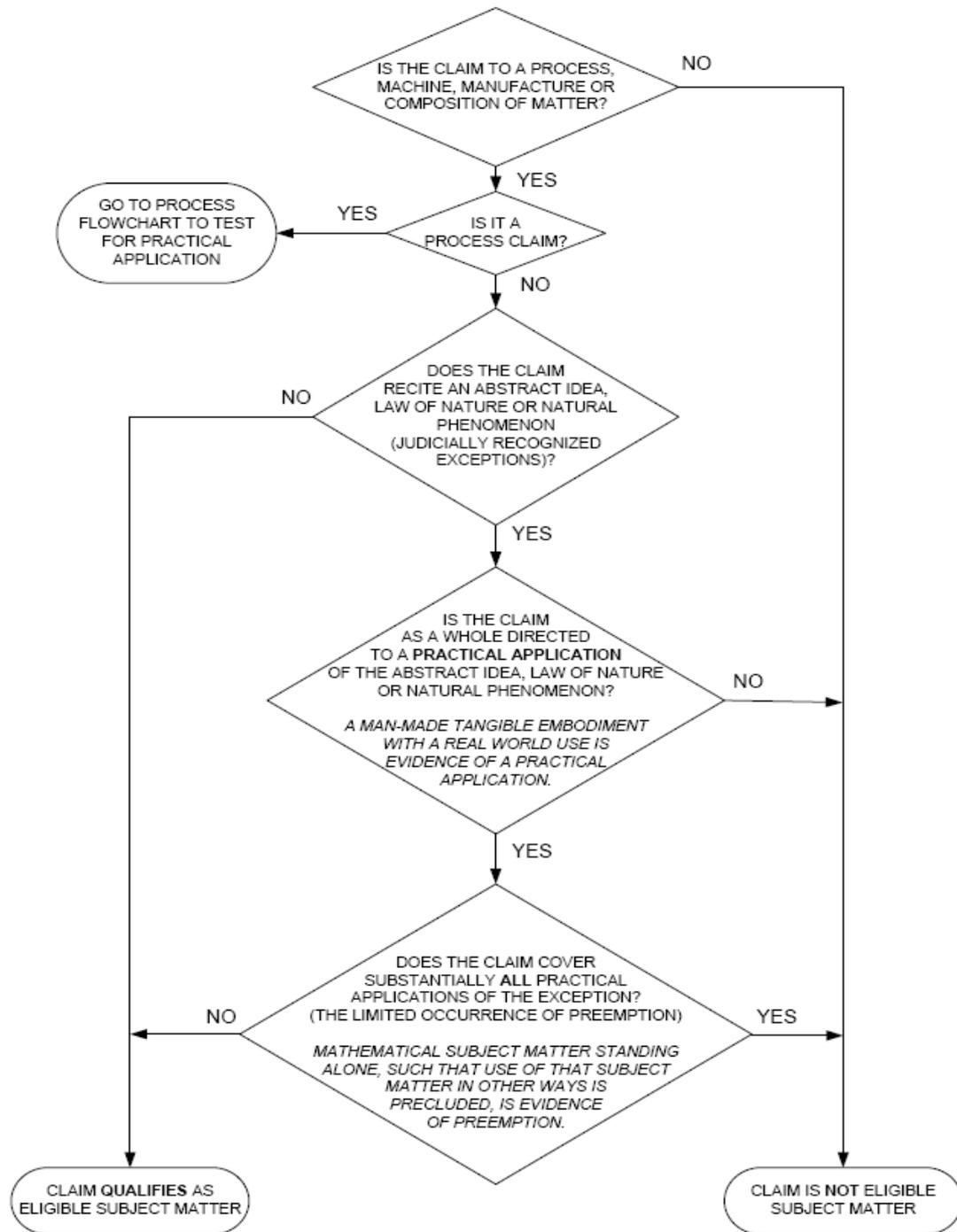
當一方法項中僅隱含地(inherently)、不明確地使用機器或物品，而審查人員認為從現有資料整體看來，該方法項並未明確地包含一特定機器或特定物品，審查人員應該將該隱含的機器敘明於審查理由，並於審查過程中僅早提供給申請人，

該理由將有助於後續審查時對申請專利範圍的最寬廣合理解釋的認定。

再確認機器或轉換測試法被正確使用，使方法項並非抽象、不具有真實世界的應用或實質上先占數學原理、自然定律或自然現象的所有應用，若請求項具有上述任一種情形，其非法律適格標的，不應該通過機器或轉換測試法。

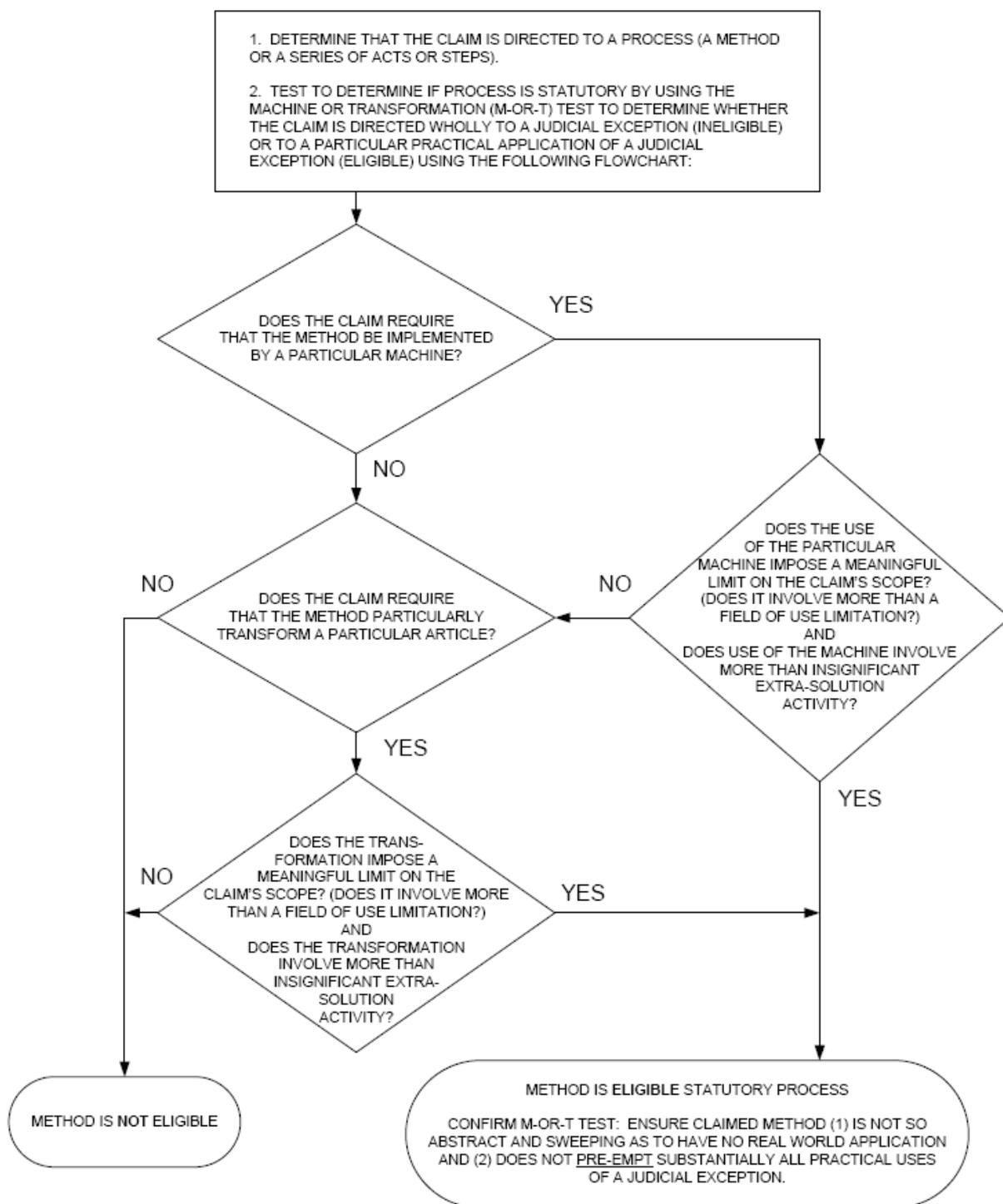
(4).當請求項屬於專利適格標的，接著以專利法第 101 條之可用性、法定或非法禁止重複專利原則、第 112 條之說明書撰寫要求、第 102 條之新穎性、第 103 條之非顯而易見性來完整審酌申請專利範圍。

SUBJECT MATTER ELIGIBILITY TEST



流程圖 1

SUBJECT MATTER ELIGIBILITY TEST (M-OR-T) FOR PROCESS CLAIMS



流程圖 2

(四) 專利標的之適格與否的比較範例

例 1 一檢索結果評估方法，包含：

- 將該檢索結果依據一第一特徵分類(sorting into groups)；
- 將該檢索結果依據一第二特徵排名(ranking)；以及
- 將該排名結果和一預先決定之理想結果表做比較，來評估該檢索是否成功。

[說明]

根據最寬廣合理解釋，每一步驟均可以人工或軟體程式完成。

其是否具有特定機器? No

其是否具有一物品的轉換? No

因此，請求標的非屬專利適格。

例 2 一檢索結果評估方法，包含：

- 將該檢索結果依據一第一特徵分類(sorting into groups)；
- 將該檢索結果依據一第二特徵排名(ranking)；以及
- 使用一微處理器，將該排名結果和一預先決定之理想結果表做比較，來評估該檢索是否成功。

[說明]

根據最寬廣合理解釋，該微處理器必須以一特定方法程式化，以執行上述比較步驟。

其是否具有特定機器? Yes，該比較步驟需要特定程式化的微處理器。

該機器是否對申請專利範圍產生有意義的限定且非僅為不重要的額外解決活動?

Yes，該比較步驟係為申請人的發明核心，其非僅為使用領域限定或不重要的額外解決活動。

因此，請求標的屬專利適格。

例 3 一檢索結果評估方法，包含：

- 將該檢索檢果以電子方式由一資料庫下載；
- 將該檢索結果依據一第一特徵分類(sorting into groups)；
- 將該檢索結果依據一第二特徵排名(ranking)；以及
- 將該排名結果和一預先決定之理想結果表做比較，來評估該檢索是否成功。

[說明]

其是否具有特定機器? Yes，該下載步驟隱含地需要一程式化的微處理器來將檢索結果由資料庫下載；根據最寬廣合理解釋，其他步驟均不需要機器。

該用以下載的機器是否對申請專利範圍產生有意義的限定且非僅為不重要的額外解決活動? No，該下載步驟並非申請人的發明核心，其為不重要的額外解決活動。

其是否具有物品之轉換? No

因此，請求標的非屬專利適格。

四、Bilski 案的法院之友理由書

Bilski 案的法院之友理由書遞交已於 10 月初截止，超過 50 位法院之友爭相呈上理由書，以明確表達自己對於 Bilski 案此一爭議點所代表的立場，由此也不

難想見本案爭議性之高、對未來專利審查影響之深遠，大多數的理由書均反對以機器或轉換測試法作為專利標的適格與否的唯一測試法，以下摘要部分理由書的論點，或許可以窺見本案案情即將發展的趨勢。

1. 紅帽(Red Hat)：電腦軟體方法不能僅以與一機器連結而成為專利適格標的。
2. 威廉米歇爾法律學院 IP 研究所(William Mitchell College of Law IP Institute)：最高法院的判例並未明確支持機器或轉換測試法，
3. 美國智慧財產法律協會(American Intellectual Property Law Association)：最高法院的判例並未明確支持機器或轉換測試法，專利法應該鼓勵任何新且有用的科技創新。
4. 波士頓專利法協會(Boston Patent Law Association)：機器或轉換測試法違反最高法院先例。
5. 柏蘭德軟體公司(Borland Software Corporation)：軟體專利之標的適格不應限制為符合機器或轉換測試法。
6. 商業軟體聯盟(Business Software Alliance)：軟體發明應予專利，但是 Bilski 的發明屬於抽象概念，不應獲得專利。
7. 皇家飛利浦電子有限公司(Koninklijke Philips Electronics)：機器或轉換測試法對軟體、資訊專利不利，而該類專利已經長久以來被核准。
8. Anne Barschall：不可見、非具體的東西不一定是抽象概念，最高法院於 Benson 案的判決理由對商業方法專利存有偏見。

9. 麥迪生公司(Medistem Inc.)：機器或轉換測試法影響了所有方法相關專利，此測試法與專利法精神有違。
10. 埃森哲與必能寶公司(Accenture and Pitney Bowes Inc.)：機器或轉換測試法過於嚴格，最高法院的先例中存在有彈性空間。
11. 美國運通(American Express Company)：對商業方法或資訊管理方法授予專利可以鼓勵有用的社會工具之進步。
12. 富蘭克林皮爾斯法律中心(Franklin Pierce Law Center)：在 Chakrabarty 與 Diehr 案所建立的較廣專利適格標的原則的運作良好，沒有必要限縮專利適格標的。
13. John Sutton：CAFC 的判決與其他上訴法院的判決有所衝突，最高法院應解決此衝突爭議。
14. 美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)：心智活動過程不應核准專利。
15. 電子邊界基業會(Electronic Frontier Foundation)：商業方法不屬於適格標的，商業方法專利不應被核准，僅是使用機器或電腦不應使該方法成為專利適格標的，方法專利必須具有技術上的進步。
16. 生物技術產業組織(Biotechnology Industry Organization)：建議維持有用、有形、具體檢測法。
17. 電腦通訊工業協會(Computer & Communication Industry Association)：CAFC 不

需要迎合現代社會需求，只需要確認專利政策的方向，並據以作出決定。放寬保護標的之專利政策會導致更多訴訟與權利金紛爭。

18. 美國會計師協會(American Institute of Certified Public Accountants)：如果一方法專利先占了公眾利用法律，包括稅法，的權利，則其不應為專利適格標的。繳稅策略的方法並非專利適格標的。
19. 戴爾、微軟與賽門鐵克(Dell Inc., Microsoft Corporation, and Symantec Corporation)：一發明必須執行於有形的物體上，因此，要符合專利適格標的，軟體必須連結於電腦並造成某些物理轉換(例如電子的移動)。
20. 禮來公司及美國醫學院協會(Eli Lilly Company and the Association of American Medical Colleges)：Bilski 的發明非專利適格標的。有用、有形、具體檢測法應予廢棄。
21. 終結轉體專利(End Software Patents)：將軟體載入一普通電腦不應獲准專利，其僅是將資訊處理步驟加上不重要的後解決活動。
22. 商業服務產業(Financial Service Industry)：贊成機器或轉換測試法。
23. 國際商業機器公司(IBM)：最高法院應做出明確的政策決定是否允許商業方法專利，以及使否以機器或轉換測試法作為方法項的唯一檢測法。技術貢獻才是判斷專利標的適格與否的恰當方法。
24. 智慧財產權人協會(Intellectual Property Owners Association)：以機器或轉換測試法作為方法項專利適格標的的檢測法是恰當的。

25. Gregory Aharonian：專利法第 101 條的立法理由，對於方法發明採取較廣的解釋，應該繼續採行有用、有形、具體檢測法。
26. Jason Morgan：過於明確的專利適格標的檢測法並不適當，應該以發明是否符合促進產業發展的專利法的核心價值為考量。
27. 印地安那大學法學院 Collins 教授：最高法院應該把握機會以全院聯席(en banc)對專利適格標的做出解釋，基於大眾生活福祉的考量，對於人類理解的知識的使用特權應予以保障。
28. 22 位法律系與商學系教授聯名(北維吉尼亞大學法學院 Risch 教授、史丹福大學法學院 Lemley 教授、賓州大學法學院 Wagner 教授等)：太嚴格的專利標的適格判斷方法，會造成代理人以寫作技巧來規避核駁。
29. 10 位法律系教授聯名(美國大學華盛頓法學院 Sarnoff 教授)：避免風險的抽象概念不應獲得專利，資訊處理方法必須具有重要的後解決活動始為適格標的，有用、有形、具體檢測法過於寬鬆。
30. 國際管理數據公司與華盛頓大學法學院 Duffy 教授：繼續採行彈性的有用、有形、具體檢測法，才是符合立法意旨與最高法院前例，不應該對商業或銀行業的方法發明有所限制。
31. 儲備管理公司、先驅者細胞療法資本公司、旅單資本公司與銷售最佳化組織(Reserve Management Corporation, PCT Capital LLC, Rearden Capital Corp. and Sales Optimization Group)：支持繼續採行有用、有形、具體檢測法。

32. SAP America 軟體公司：最高法院應該對專利適格標的做出解釋，明確指出專利適格標的的判斷準則，過於狹窄的準則有害於產業發展。
33. 華盛頓州專利法聯盟(Washington State Patent Law Association)：應該回到 Chakrabarty 與 Diehr 案所建立的專利適格標的判斷方法，當以整體觀之，一方法項若為新且有用，而且是人造的，就應該可獲准專利，而不必連結於機器或具有轉換。
34. 雅虎(Yahoo!)和加州大學柏克萊分校 Merges 教授：建議使用另一檢測法：專利標的適格的方法項本身必須是“穩定、可預期與可重複(stable, predictable and reproducible)”，結果必須是“有用、有形、具體”，Bilski 之發明因為並非一穩定方法而非屬適格標的。

五、被告的答辯理由

在最高法院於准許 Bilski 的調卷令請求後，包括美國商業部、司法部與 USPTO 的多位長官聯合以被告身分提出答辯理由⁵⁴。

針對何謂專利法第 101 條的「process」，答辯理由指出「雖然在法律語彙中，“process”一詞是廣泛地概念，涵括所有科技與工業方法，但是專利適格標的不應該被擴張到包括與技術無關、管理人類活動的方法，亦即如進行經濟、社會或法律行為的方法，例如：訂定契約、玩撲克牌或選擇陪審團成員等。該類方法不

⁵⁴ http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/bilski_files/08-964bsunitedstates.pdf

屬於專利法要保護的技術與工業領域。由於原告的避免風險方法完全是人的行為，不涉及技術，也就是沒有使用任何機器或物質轉換，因此其不屬於專利法第 101 條保護範圍」。

而雖然 *Bilski* 案並非電腦軟體專利，但是「機械或轉換測試法」對於電腦軟體方法發明確實造成影響，因為軟體通常是使用於任何一般電腦，而非特定電腦。為了使得連結於一般電腦的電腦軟體，大多能夠滿足專利標的適格，被告在答辯理由中特別引述 *In re Alappat*⁵⁵案的判決理由「當一般用途電腦中，執行電腦軟體以達一特定功能，該一般用途的電腦將變成一特定用途的電腦⁵⁶」，認為「機器或轉換測試法可以使許多形式的軟體發明符合專利標的適格」。僅對於軟體程式本身，由於其僅為單純的資訊揭示，而認為不符合專利標的，「對於請求軟體碼本身，而未將之儲存於媒體或電腦者，其僅是沒有具體實施的概念不為專利適格標的」。

在被告答辯理由中，指出財務、保險、經濟、社會或法律等領域不屬於專利法的有用領域(*useful art*)。「總之，因為原始的專利條文是要促進有用技術領域，所以是針對技術與工業發明，對於屬於科學或文科之純人類活動領域，如與技術無關的財務與經濟活動，則不屬於利條文是要促進有用技術領域。」

六、小結

⁵⁵ *In re Alappat*, 33 F.3d, 1526 (Fed. Cir. 1994) (en banc)

⁵⁶ *Id.* at 1545.

(一)國際調和的趨勢

從被告的答辯理由來看，美國的專利適格標的的審查原則確實是符合國際調和的趨勢，因為除了抽象概念、數學公式或自然現象等自然法則本身已經毫無爭議是法律排除例外標的，而且發明必須是人造(man-made)之規定也避免單純的發現或自然存在之物的使用被先占。

因此，美、日、歐雖然對於何為適格專利標的的立法方式有所出入，但是其最終解釋的結果，則係殊途同歸。

(1).歐洲專利公約(EPC)

與美、日的立法方式不同，在 EPC 第 52 條第 2 項⁵⁷明確表列不被視為發明的標的，第 3 項⁵⁸則為第 2 項的除外規定。

第 2 項中所表列之非屬發明的標的包括：(1)發現、科學原理與數學方法；(2)美術創作；(3)執行心智活動的計畫、規則與方法、玩遊戲或執行業務與電腦軟體；(4)資訊展示。

其中，由於部分上述非屬發明的標的僅係其本身不可專利，若使之具有技術

⁵⁷ Article 52(2) EPC “The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business and programs for computers; (d) presentations of information.”

⁵⁸ Article 52(3) EPC “The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.”

性則仍為可專利標的，例如：科學原理或數學方法的應用、記錄資訊或軟體之載體或等。因此，第 3 項指出僅第 2 項所列的標的「本身(as such)」，屬於單純自然法則本身、單純的發現或資訊本身，不符合發明之定義。

因此，雖然 EPC 第 52 條第 2 項看起來，似乎明確將商業方法與電腦軟體專利排除於在外，但實際上，第 3 項的「本身(as such)」二字卻在歐洲專利局(EPO)的審查實務上起了關鍵作用。EPO 在經過多年的法律爭辯與解釋，已經確定允許商業方法與電腦軟體專利⁵⁹，而且已經核准許多商業方法與電腦軟體專利，其判斷重點於一個非技術的活動亦可藉由使用技術裝置去賦予其技術特徵，而任何發明使用了技術裝置產生功效，就可使請求項符合發明的定義，也就是當非技術的活動與裝置間產生進一步技術性效果時，則不應被視為非技術活動本身而排除在可專利的標的外。在 EPO 專利審查基準 Part C 第 4 章第 2.2 節指出「EPC 第 52 條第 2 項所列之非屬發明標的，應該被限縮解釋，除非是上述情形本身，否則專利標的或活動應該屬於專利適格」。

(2).日本專利法(JPA)

日本專利法第 2 條第 1 項⁶⁰與我國專利法第 21 條內容相同，指出發明為利用自然法則之技術思想之創作，其中「利用自然法則」已經排除自然法則本身、違

⁵⁹ 例如 T208/04(In re Vicom, 1987)、T26/86(Koch & Stezel, 1988)、T69/92(Sohei, 1994)、T1173/97(IBM, 1999)、T935/97(IBM, 1999)、T931/95(Pension Benefit, 2000)、T258/03(Hitachi, 2004)、T424/03(Microsoft, 2006)

⁶⁰ Japan Patent Act 2(1) "invention means the highly advanced creation of technical ideas utilizing the laws of nature."

反自然法則、非利用自然法則與單純之發現等態樣，而「技術思想」則排除依個人能力始能達成之技能、單純之資訊揭示和美術創作。

因此，「利用自然法則」與「技術思想創作」是審查專利標的適格非常重要的兩個關鍵，商業方法或電腦軟體的專利標的適格與否之判斷方法，與一般專利標的並無不同，仍以上述兩點為核心。如果商業方法或電腦軟體所請並非其社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則本身或軟體碼本身，而是使用了電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法(使之具有技術性)，則其方法或裝置得認定其屬技術領域的技術手段而符合發明之定義。

(二)專利適格標的審查之重點

第一，信號(signal)是不是對於機器或轉換測試法中的「物品」?根據判例，如果一信號可代表具體物體或物質，則應該符合物品的涵義，例如：一種使示波器螢幕上所出現的圖像為平滑的方法，其信號係為掃描產生的人體骨骼、器官或組織結構，符合機器或轉換測試法的物品定義。但是，對於一代表特定的物之信號「本身」，如 *In re Nuijten*⁶¹案，則不合物品的涵義。根據 2009 年 8 月 24 日的專利適格標的審查基準，傳輸中之電子或電磁信號本身，因其為信號傳輸之暫時型式，被列為非屬法定專利標的。

第二、未使用電腦硬體資源的商業方法、金融管理與繳稅策略申請案，雖然

⁶¹ *In re Nuijten*, 500 F. 3d 1346 (Fed. Cir. 2007)

有金錢代表層面的資料轉換，被認為是抽象概念(法律排除例外標的)，而非屬專利適格標的。必須與電腦硬體資源相結合，形成法律排除例外標的之一特定實際應用，方為專利之適格標的。以往根據有用、有形、具體測試法所核准之商業方法專利，必須被重新檢視是否能通過新的檢測法。

第三、即使電腦軟體並未限定使用於特定電腦，電腦軟體方法發明大多數可以符合專利適格標的。因為，當申請人的發明核心步驟使用了一般用途電腦，以達一特定功能，該一般用途的電腦視為一特定用途的電腦，已對申請專利範圍產生有意義的限定且非僅為不重要的額外解決活動。

(三)尚待最高法院解決的問題

雖然從 USPTO 的專利適格標的審查基準與其最高法院答辯理由書來看，USPTO 已經盡力將專利適格標的的審查基準說明清楚，而且職等認為已經是一個符合國際期待的結果，但是由於美國專利法第 101 條的立法方式，並未如歐、日等國，列出非屬發明的標的或對發明定義為利用自然法則者，加上長期以來美國的國家政策允許較其他國家更寬鬆的發明標的，因此，對於美國國內的發明人/申請人而言，改變仍難以接受，在很多法院之有意見書對於美國專利的歷史均有著墨，目的也在突顯商業方法等標的已經是美國專利歷史的一部分，希望能夠維持以往較為寬鬆的專利適格標的審查實務，方符合美國憲法「促進科學與實用

技術進步」⁶²的精神。

再者，機器或轉換測試法是一個過於明確的適格標的檢測方法，在這樣情形下，很多申請案將因專利標的不適格被直接核駁，無法有探討新穎性、進步性等專利要件的機會，發明人/申請人對是否應該使用如此明確、嚴格的檢測方法來達到專利審查目的多有質疑，希望可以採用較廣而模糊的檢測方法，爭取根據引證文件來答辯發明的新穎性、進步性等專利要件的機會。

事實上，法院要訂出一個各方均可接受的專利適格標的檢測法，並不容易，在歐、日等國，只要通過非屬法定不予專利標的或非為利用自然法則之技術思想的創作，均為專利適格標的，根本問題仍在於美國專利法第 101 條的法條文字，並未對於專利標的的限制產生太多作用，後續要靠某種檢測法達到與歐、日等國相近的專利標的的範圍就不容易，甚至美國人本身對專利標的的範圍應如何界定就意見紛歧，這也是美國在 30 年內 3 度更改檢測法的原因。

除了商業方法是否符合專利適格標的，信號是否為專利適格標的也是另一個爭點。傳輸中之電子或電磁信號本身無法通過機器或轉換測試法，只有可以代表具體物體或物質的信號，因為其符合機器或轉換測試法的「轉換」部分，才能成為適格標的，這個論點目前仍須待最高法院確認。

⁶² U.S. Const., art I, §8, cl. 8.

肆、In re Bilski 判決後對美國醫療診斷方法之可專利性影響

一、前言

在 2008 年 10 月美國聯邦上訴巡迴法院全院聯席做出有關商業方法的專利 In re Bilski⁶³一案判決，該案決定對於判斷「方法」請求項是否符合美國專利法第 101 條專利適格性，造成重大里程碑的影響，雖然美國最高法院在 2009 年 6 月 2 日已經接受 In re Bilski 案的移審令請願（Petition for Certiorari），且預計在 2010 年初作出決定，然而在最高法院決定出來前，Bilski 判決不僅對於商業方法及軟體專利適格專利性造成既判例之重要影響，同時也意外地影響有關醫療診斷方法可專利性。

醫療診斷方法的專利，通常涉及醫師大腦的心智判斷，也就是醫師經由被診斷對象個體所呈現的症狀或是特點，由其腦中連結至某特定疾病的整個心智判斷過程的方法，而 Bilski 判決提到其與最高法院 Laboratory Corp. of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc.⁶⁴ (LabCorp) 一案 Breyer 法官提出的不同意見書一致，其中 LabCorp 案所涉及的就是醫療診斷方法，因此 Bilsk 判決對於醫療診斷方法是否是適格專利造成影響。本文會討論包括 LabCorp 一最高法院判決，及在 Bilski 案後有關醫療診斷方法的兩個聯邦上訴巡迴法院判決，2008 年 12 月

⁶³ 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008)

⁶⁴ 548 U.S. 124 (Supreme Court 2005)

的判決 *Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen IDEC*⁶⁵，以及 2009 年 9 月的判決

*Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services*⁶⁶。

二、相關案例說明

Laboratory Corp. of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc.

(一)事實

在克羅拉多和哥倫比亞大學服務的三位研究學者，共同研究開發出一種能夠測量溫體動物缺乏維他命 B12 (cobalamin) 或葉酸 (folate) 的診斷方法，因為患有 B12 (cobalamin) 或葉酸 (folate) 缺乏症的病人血液中會出現大量的同半胱胺酸，其方法就是利用針對體液中一種胺基酸-同半胱胺酸 (homocysteine) 含量的測量達到診斷的目的。有關此技術後來向美國專利局提出申請並取得美國第 4,940,658 號專利，而後專利權授權給 Competitive Technologies, Inc.(簡稱 CTI) 公司，CTI 公司再授權給 Metabolite 公司。Metabolite 公司同意 LabCorp 公司支付授權金使用該專利，在 1992 年到 1998 年間，LabCorp 有支付 Metabolite 授權金，惟 1998 年後，因為 LabCorp 轉而使用另一家 Abott 公司研發的新實驗技術，其檢測同半胱胺酸含量的時間僅有幾分鐘，比起 Metabolite 授權的技術測出時間需 18 個小時快上許多，因此 LabCorp 停止支付 Metabolite 公司有關於在血清中測定同半胱胺

⁶⁵ 304 Fed. Appx. 866 (Fed. Cir. 2008)

⁶⁶ No. 2008-1403, slip op. (Fed. Cir. Sept. 16, 2009)

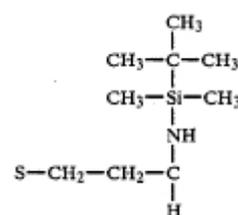
酸量方法的授權金。Metabolite 於是向科羅拉多地方法院提起訴訟，指控 LabCorp 使用 Abott 公司的方法對其專利造成侵權，地方法院簡易判決 LabCorp 的行為屬於直接侵權。LabCorp 上訴到聯邦上訴巡迴法院，並且指控 Metabolite 的專利不當地先佔了基本科學原理事實的所有用途應該無效，然而聯邦上訴巡迴法院仍維持地方法院的判決，且認為該發明明確且清晰(discernable and clear)，並能讓任何人由其專利說明書之指示而據以實施，故認定該專利仍為有效。LabCorp 敗訴後，向最高法院提出移審令請願（Petition for Certiorari），但卻被最高法院以該有關專利法第 101 條爭議未符合程序提出裁定駁回，但 Breyer 等三位法官卻對此發表不同意見書，認為系爭專利應不可專利，因為其是屬於自然現象不應獲得專利。

(二)系爭專利

LabCorp 公司雖然使用 Abott 公司的方法，仍對 Metabolite 專利侵權，是因為 Metabolite 系爭申請專利範圍所請較為廣泛，以下為系爭請求項第 13 項：

13. A method for detecting a deficiency of cobalamin or folate in warm-blooded animals comprising the steps of:

assaying a body fluid for an elevated level of total homocysteine; and correlating an elevated level of total homocysteine in said body fluid with a deficiency of cobalamin or folate.



Metabolite 申請專利權範圍請求係一種在溫體動物中偵測 B12 (cobalamin) 或葉酸 (folate) 缺乏症的方法，其包含兩個步驟，首先「分析」體液中同半胱胺

酸總量的提升濃度，接著將該提升濃度與維生素 B12 或葉酸缺乏之間的關係「產生關聯」(correlating)，據此來判斷病患是否有維生素 B12 或葉酸缺乏症。

此種方法請求項中，一個是分析步驟，一個是產生關聯的步驟，由於分析步驟為習知步驟，而產生關聯的步驟雖然是新穎的，也就是先前技術並沒有人提出此種關聯性，但是所揭示之維生素 B12 或葉酸缺乏和同半胱胺酸量之間的關係，是否屬於自然現象的發現，不符合專利法第 101 條規定？

(三)分析

根據 Metabolite 於法院中說明，系爭請求項主要技術特徵在於「產生關聯」(correlating)，由醫師依照測試結果可以據此作出診斷的步驟，而利用體液「分析」(assaying)的步驟，實際上可套用任何醫療分析方法進行，非屬該請求項可專利的技術特徵。另 LabCorp 公司說明，系爭請求項的範圍過於籠統模糊，因為僅僅提供了兩件事實間的連結關係。但是有關「產生關聯」的步驟，是不是不符合專利法第 101 條規定的爭議，在聯邦上訴巡迴法院中並沒有被具體回應，反而是在最高法院中，引起 Breyer 等三位法官提出相關意見，其認為這種請求項不應該獲得專利，理由是如 Metabolite 自己提出的，第 13 項請求項只能算是一個可經觀察而得的生化現象，因此並不能成為專利適格標的。雖然 Metabolite 說明，這個「請求項的整體」(the claim as a whole)是一種自然現象的「應用」，不但在「分

析」這個步驟中，將血液樣本透過測試方法做了物理性的轉變⁶⁷，更在第二步驟的「產生關聯」中產生了維他命缺乏與否的診斷結果⁶⁸。不過，最高法院 Breyer 等三位法官並不認同這樣的看法，認為這個請求項所請只是一個方法，其指示使用者經由兩個步驟，即獲得測試結果，及思考該結果⁶⁹。因此即便是把整個過程拆解成一連串的步驟，它的具體意義也不過是在收集、讀取、比較資訊、然後依照比較結果採取行動這樣的過程中，提供一種關聯性。因此整個請求項並不具專利性。

在 *In re Bilski* 聯邦上訴巡迴法院的判決中指出，其所做出的決定和 Breyer 等三位法官不同意見書一致。如果依據 Bilski 所提出的檢驗標準「機器或轉換測試法」即(1)連結在一特定機器或裝置上，或(2)將特定物品(article)轉換成另一狀態(state)或物(thing)，Metabolite 專利其「產生關聯」的步驟是在人體大腦中所完成的步驟，也就是該步驟之所有步驟都在人體大腦完成，顯然並不須要依賴任何機器，也不能將任何物品轉換成其他型態或是其他物體。至於「分析」這個步驟，可以被認為具有轉換性，因為其涉及體液的改變，但是由於該分析步驟為習知的步驟，其可為任何分析方法，因此該請求項可能會被認為是沒有「有意義的限制」或是僅是「無關緊要的額外解決方法」。因此 *Bilski* 判決，對於醫療診斷方法的請求項具有重要的影響，包括是否將請求項與某特定機器或是特定分析方法相搭

⁶⁷ 因此符合 machine-or-transform test 中的 physical transformation of matter。

⁶⁸ 因此符合發明可利用性的 useful, concrete, and tangible result。

⁶⁹ Claim 13's process instructs the user to (1) obtain test results and (2) think about them "

配就能使請求項具可專利性？如果增加其他具「轉換性」的步驟，是否就可以使所請具可專利性？例如將分析的結果告訴病人，或是接著對病人進行治療可否就克服可專利性等？

以下介紹兩個在後 *Bilski* 時期有關醫療診斷方法的可專利之判決，其為先後判決且適用同樣 *Bilski* 所提出的檢驗標準，但是結果卻大異其趣。

Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen IDEC

(一)事實及系爭專利

這個由 Dr. John Barthelow Classen 發明的疫苗接種時程管理的方法專利⁷⁰，其系爭請求項為如下：

1. A method of determining whether an immunization schedule affects the incidence or severity of a chronic immune-mediated disorder in a treatment group of mammals, relative to a control group of mammals, which comprises immunizing mammals in the treatment group of mammals with one or more doses of one or more immunogens, according to said immunization schedule, and comparing the incidence, prevalence, frequency or severity of said chronic immune-mediated disorder or the level of a marker of such a disorder, in the treatment group, with that in the control group.

系爭請求項所請疫苗接種時程管理的方法包括，首先利用疫苗對一組病人進行免疫接種，然後對接受治療組病人與控制組病人的慢性免疫調節功能疾病的發病率或嚴重性進行比較，從而確定疫苗接種程序是否影響慢性免疫調節功能疾病

⁷⁰ 美國專利第 5,723,283 號。

的發病率或嚴重性。

地方法院的判決，免疫接種步驟屬於無關緊要的額外解決行為，且該請求項為間接地試圖就疫苗程序與慢性免疫調節功能疾病之間的關係申請專利，此為試圖將不可專利的自然現象申請專利。

(二)分析

聯邦上訴巡迴法院維持地方法院的判決，認為該專利不符合專利適格性因此無效，其判決意見由 Moore 法官所寫，僅短短六十九個字如下，「根據本院聯席判決 *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc)，我們維持地方法院的簡易判決結果，所請請求項基於美國專利法第 101 條，應為無效。Classen 博士所請申請專利範圍，既沒有『與特定機器或是設備連結』，也沒有『將某特定物品轉換成其他狀態或物體』，因此我們維持地方法院判決。」⁷¹

此案是在 *In re Bilski* 後，聯邦上訴巡迴法院所做有關醫療診斷方法專利適格性的判決，可惜的是此案非屬判決先例，且其並沒有具體對醫療診斷方法可專利性提出意見，也並未針對這個專利的內涵分析，就以簡單的文字說明比照 *Bilski* 案的判斷，宣告 Classen Immunotherapies 專利不符合美國專利法第 101 條規定，不屬於發明專利標的適格性因此專利無效。

⁷¹ In light of our decision in *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc), we affirm the district court's grant of summary judgment that these claims are invalid under 35 U.S.C. § 101. Dr. Classen's claims are neither "tied to a particular machine or apparatus" nor do they "transform[] a particular article into a different state or thing." *Bilski*, 545 F.3d at 954. Therefore we affirm.

(一)事實

本案系爭發明為美國第 6,335,623 和 6,680,302 號專利，所請為一種找出治療腸胃性和非腸胃性免疫疾病的最適化藥物(主要包括 6-mercaptopurine, 簡稱 6-MP 及 azathiopurine, 簡稱 AZA)用量的方法，其主要依據其藥物特定代謝物於血液中的濃度及該藥物產生毒性副作用和的關係來找到最適化用量。此二件發明專利後來專屬授權給 Prometheus 公司。被控侵權人 Mayo 公司⁷²，原來有購買 Prometheus 公司專利產品並使用專利技術，到 2004 年對外宣布其開始測試該公司技術並且銷售自己公司的測試給其他醫院，同年 Prometheus 向地方法院提起侵權簡易判決訴訟，2005 年地方法院判決⁷³Mayo 的測試對於 Prometheus'623 專利第 7 項請求項構成交義侵權，2007 年 Mayo 認為 Prometheus 專利不符合美國專利法第 101 條規定，因此提起無效訴訟之簡易判決，2008 年地方法院判決該專利無效，於是 Prometheus 上訴至聯邦上訴巡迴法院，在 2009 年 9 月聯邦上訴巡迴法院撤銷地方法院判決。

(二)系爭專利

由於利用包含 6-MP 及 AZA 的藥物來進行自體免疫的疾病是已知的，但是在

⁷² 包括 Mayo Collaborative Services 和 Mayo Clinic Rochester。

⁷³ Prometheus Labs., Inc. Mayo Collaborative Servs. No. 04-CV-1200, slip op. at 23(S.D. Cal. Nov. 22, 2005(Dkt. No.227))

一些病人上會出現毒性副作用，爲了能因應個體差異並減少副作用，系爭專利的發明，即是一種利用 6-MP 及 AZA 的藥物在人體內的代謝物(主要是 6-methyl-mercaptopurine, 簡稱 6-MMP 和 6-thioguanine, 簡稱 6-TG)濃度，來評估該藥物所造成的毒性程度，藉以調整藥物劑量的方法。

美國第 6,335,623 號專利第 1 項請求項如下：

A method of optimizing therapeutic efficacy for treatment of an immune-mediated gastrointestinal disorder, comprising:

(a) administering a drug providing 6-thioguanine to a subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder; and

(b) determining the level of 6-thioguanine in said subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder,

wherein the level of 6-thioguanine less than about 230 pmol per 8×10^8 red blood cells indicates a need to increase the amount of said drug subsequently administered to said subject and

wherein the level of 6-thioguanine greater than about 400 pmol per 8×10^8 red blood cells indicates a need to decrease the amount of said drug subsequently administered to said subject.

所請請求項簡單來說包括兩個重要步驟：(a)投與(administering)個體藥物使產生 6-TG；(b)確定(determining)藥物的代謝物 6-TG 的濃度，低濃度(<230 pmol per 8×10^8 red blood cells)代謝物表示需要增加用藥劑量，高濃度代謝物(>400 pmol per 8×10^8 red blood cells)表示需要減少用藥劑量。

另外美國第 6,680,302 號專利第 1 項請求項與 6,335,623 號專利第 1 項請求項大致相同，僅是其是決定包括 6-MMP 和 6-TG 濃度。

(三)分析

本案係聯邦上訴巡迴法院對於醫療診斷方法有關專利法第 101 條適格標的的最新判決，此判決和之前 *Classen Immunotherapies* 判決決定不同，雖然本案也是利用 *Bilski* 對於專利適格標的的檢測法，惟認為此案合乎專利法第 101 條，為有效之專利。

本案在地方法院的判決是認為 Prometheus 專利不符合專利法第 101 條規定，其無效的理由主要如下：

1. 系爭專利請求項所請，主要分析具有三個步驟，(1)投與(administering)藥物；(2)確定(determining)代謝物濃度；(3)提醒可能需要調整劑量。雖然申請專利範圍的寫法是將請求項限定框架成為治療方法，但並不會增加其可專利性，法院進一步認為，第一個「投與」步驟和第二個「確定」的步驟，僅是數據蒐集的步驟，此數據可作為運用代謝物濃度和藥物毒性之間的關係之任何用途，而最後一個步驟，提醒(warning)步驟，只是一個心智步驟。法院認為最後一個步驟，並不需要劑量作實質上任何的改變，僅是依據代謝物本身的濃度「提醒」醫生可能可以調整藥物劑量。因此法院認為本專利充其量，僅是在病患服用 AZA 藥物時，特定代謝物 6-MMP 和 6-TG 濃度和治療功效或是毒性之間的關聯性。
2. 本發明所請的關聯性根本只是一種自然現象不能獲得專利，因為該關聯性是由人體內處理的自然過程。法院認為發明人並沒有發明所請專利之關聯性，其實 6-MMP 和 6-TG 是 thiopurine 類藥物代謝的自然產物，發明

人僅是觀察到自然產生之代謝物和治療功效或是毒性之間的關聯性。

3. 本發明所請涵蓋了該關聯性的任何可能用途，也就是該請求項已完全先佔了關聯性的所有用途，因此不符合專利法第 101 條規定。

然而聯邦上訴巡迴法院卻不認同地方法院的判決，撤銷地方法院判決，其理由如下：

1. 「投與」和「確定」步驟都牽涉「(transformations)轉換

首先上訴法院說明「投與」步驟和「確定」步驟，於人體內進行處理 AZA 或是 6-MP 此類藥物時就是一種轉換，因為藥物通過身體時不可能不接觸也沒有對身體沒有任何影響，這樣的轉換就是在伴隨在對個體投與藥物之後，藥物代謝產物的許多化學和物理變化，而因為這些變化才能夠確定出代謝物的濃度，而這些轉換是利用自然法則所進行的，其本身已經不是自然法則本身，另外所請此步驟又是所請治療方法重要的步驟。

至於對於「確定」步驟，即確定 AZA 或是 6-MP 代謝物的濃度，也是必須牽涉轉換的，因為這些改變的濃度是無法只是經由觀察就可以決定的，其必須經過一些例如高壓液態色層分析(high pressure liquid chromatography, HPLC)儀器的操作，作為確定代謝物濃度之必要，也因為要利用如 HPLC 偵測代謝物代謝轉換濃度，該代謝物必須從身體樣本中萃取出來，此時在完成確定步驟時，人體血液樣本不再只是血液樣本，人體組織也和原本的人體組織不相同了。因此非常清楚是此「確定」步

驟是一個轉換的步驟。且實際上，Mayo 沒有爭論過「確定」步驟是不是有進行轉換的問題，其只是提出這轉換僅是 Bilski 判決中之「資訊蒐集 (data gathering)」。⁷⁴然而上訴法院並不認同地方法院的看法，反而說明此「確定」步驟是所請治療方法的重要步驟，沒有這個步驟將沒有辦法調整藥物的劑量，以降低毒性和增加吸收效率，且這步驟也涉及物理和化學反應，應該屬於專利適格標的。

2. 有關「投與」和「確定」步驟都不僅是資料蒐集

由於要被決定是否為可專利適格標的，依據 Bilski 判決先例中還有一個重要的要件，即所請的轉換方法不能是「不重要的額外解決步驟 "insignificant extra solution activity"」。根據上訴法院認為，此二步驟都是所請治療方法的重要步驟，不是「不重要的額外解決步驟」。有關此點是和地方法院的判決重要的不同處，上訴法院認為此二步驟都是利用 thiopurine 藥物治療方法中的重要步驟，並說明這和之前的判決先例 *In re Grams*⁷⁴情況不同，在 *Grams* 一案中，所請包括的兩個步驟是(1)在個體上執行臨床測試 (2)依據測試的數據，如有不正常的存在，利用數學演算法來確定它可以的原因。*Grams* 一案的重要步驟是資料蒐集伴隨數學演算法，充其量只能說是「得到數據(Obtain data)」，這和本案大不相同不能拿來比擬。

⁷⁴ 888 F.2d 835 (Fed. Cir. 1989)

3. 心智步驟的存在並不會減損其可專利性

上訴法院認為，地方法院說系爭案所請的最後一個步驟是屬於心智步驟，其認同，但是所請若是單獨僅有心智步驟，才是不能核准的專利標的，系爭案所請根本不是單純僅是心智步驟。且在所請請求項中加入心智步驟，並不會取消前面兩個轉換步驟即「投與」和「確定」的可專利性，且有心智步驟的存在，也不會取消請求項整體之可專利性。為了支持此，法院且引用在 *Bilski* 之前的判決先例 *In re Abele*⁷⁵，說明方法請求項存在不具可專利性的步驟，並不會讓請求項整體的可專利因此被取消。

另外上訴法院也在判決的註腳中提到，其不同意地方法大量引用 Breyer 等三位法官在 *Laboratory Corp. of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc.* 最高法院判決不同意見書中的理由，特別強調不同意見是不能作為法律依據的。

三、小結

毫無疑問地 *Bilski* 判決先例後對於生技醫藥界所請方法請求項造成重大影響，因為大多數的醫療診斷方法，應該不容易符合「連結在一特定機器或裝置上的狀況」的標準，而會落入討論是否涉及「將特定物品轉換成另一狀態或物的情況」，因此，對於醫療診斷方法考慮是否落入 *Bilski* 判決先例的「轉換」定義，

⁷⁵ 684 F.2d 902(CCPA 1982)，其請求項是一種 X 光衰減數據的用途，即用於產生，偵測或是呈現在電腦斷層掃描上。該請求項所請可以說是演算法的應用，其並沒有因為包含了演算法的步驟在其中，而使得原本可專利的產生，偵測或是呈現在電腦斷層掃描上的步驟，變成不可專利。

即十分重要，因此在考慮請求項是否可為適格專利時，以下幾點即十分重要，例如必須考慮所請方法是否涉及化學或是物理狀態的轉換？轉換是否僅限定在資料蒐集？轉換是否在請求項中屬於有意義的限定？或是轉換是否屬於僅是不重要的額外解決步驟？另外該所請方法是否僅是自然原則或是心智步驟？或是該所請方法雖是利用自然原則或是心智步驟，有無先佔了所有這些原則的所有用途？這些判斷對於醫療診斷方法請求項都造成是否可專利性的影響。

依據 *Bilski* 之後地方法院對於醫療診斷方法的判決，以及最近的 *Prometheus Laboratories* 上訴法院判決看來，職等認為，*Bilski* 判決所制定出的有關方法專利的適格專利性檢驗法，對於本質上難以符合的醫療診斷方法是造成不小衝擊，但是由最近上訴巡迴法院 *Prometheus Laboratories* 判決觀之，基於專利對於研發界及產業界是重大動力的來源，在 *Bilski* 最高法院判決尚未出爐前，可以嗅到專利政策似乎有傾向依據相同事實及檢驗法但推導出不同結果的傾向，*Prometheus Laboratories* 案就是一個很好證明。

伍、美國專利實質上隱含之可預見 (inherently anticipation)審查

一、可預見與不具新穎性

新穎性(novelty)是專利要件審查極為重要的部分，用以避免已經成為公共財的技術知識被任何人以專利權獨佔。此外，新穎性審查也是專利審查的基礎，非顯而易知性審查係建構在新穎性審查之後，當所請專利之發明必須先被確定是新的，方能進一步探討申請專利之發明與相關先前技術之間的差異是否可以通過非顯而易知性審查。

新穎性的審查係以一發明與單一先前技術單獨比對，當單一先前技術已經形式上明確記載(expressly disclosed)、或形式上雖然未記載但實質上隱含(inherently anticipated)⁷⁶該所請發明之每一特徵，當所請發明符合上述任一判斷，則該發明被認為已經被預見(has been anticipated)，不具新穎性。

因此，美國審查實務上，不具新穎性亦稱為可預見(anticipation)，其包括明確記載之可預見及實質上隱含之可預見。

我國專利審查基準第二篇第三章第 2.4 節「新穎性之判斷基準」，提到若請求項與引證案的差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具

⁷⁶ 相較於新穎性，「可預見性(anticipation)」一詞更能精確表達審查判斷“所請專利之發明是否構成先前技術的一部分”的精髓，因為，新穎性的審查原則不僅限於引證文件中所公開之完全相同的物品或方法，亦包括形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。

有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵時，請求項即不具新穎性；因此，我國審查基準所謂之「直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含之發明技術特徵」的新穎性核駁，其本質上與美國審查實務所謂之「形式上雖然未記載但實質上隱含之可預見」相同。

以下將先討論何謂美國審查實務之實質上隱含之可預見，第二，進一步比較美國審查實務於非顯而易見性核駁之類似觀念：實質上隱含之非顯而易見，第三，說明在實質上隱含之可預見核駁時，必須提供必然存在實質上隱含的證據，第四，討論歐洲專利審查基準中關於實質上隱含之可預見的規定，並與美國審查基準比較，最後，由前述的美、歐關於實質上隱含之可預見之審查規範，對我國新穎性審查基準提供建言。

二、何謂實質上隱含之可預見

新穎性之審查必須以單一先前技術作為比對基礎，所請專利發明之每一元件均必須揭露於單一先前技術，其揭露方式可能是很明確地，也可能是實質上隱含地。美國審查實務之實質上隱含之可預見，係由判例法(case law)產生的審查原則。

在 1991 年的 *Continental Can Co. USA v. Monsanto Co.* 案⁷⁷中，CAFC 指出「在

⁷⁷ *Continental Can Co. USA v. Monsanto Co.*, 948 F.2d 1264-1268 (Fed. Cir. 1991)

判斷可預知性時，若一先前技術並未揭示一隱含的特徵，其差距(gap)可以用外部證據(extrinsic evidence)來補足」，該外部證據(例如其他文件或者專家證詞)必須顯示「對於發明所屬技術領域中具有通常知識者，會認為該所缺少的特徵敘述內容，已經必然地(necessarily)存在於該先前技術內容。」

舉例來說，所請專利之發明為「一容置結構，包括複數個中空的塑膠骨架」，當引證前案資料已揭示一包括複數個塑膠骨架的容置結構，雖然並未明確揭示該塑膠骨架為中空，但已揭示該骨架係利用傳統之吹模成型(blow molding)方式製造；如果一外部證據顯示使用吹模成型必然地會造成中空的塑膠骨架，則可以說引證前案已經實質上隱含該「中空」的技術特徵，引證前案的實施必定會製造出與所請專利發明相同之物品，因此，該發明得以實質上隱含之可預見性核駁。相反的，如果一外部證據並無法證明使用吹模成型必然地會造成中空的塑膠骨架，則實質上隱含之可預見核駁就不成立⁷⁸。簡言之，對於實質上隱含之可預見性核駁必須為確定結果，如果僅為具有可能性，則不可以實質上隱含之可預見核駁。

隨著科技進步，許多先前技術所不知道的特徵或性質，會逐漸被發現，在此情形之下，先前技術將實質上隱含先前技術申請當時所不知道的發明內容，因此，實質上隱含之可預見核駁並不論就在發明申請當時，所屬技術領域中具有通常知識者是否瞭解先前技術中實質上隱含之結果。例如於上述容置結構之案例，發明申請當時，通常知識者是否認知使用吹模成型必然地會造成中空的塑膠骨架之情

⁷⁸ Janice M. Muller & Donald S. Chisum, "Enabling Patent Law's Inherent Anticipation Doctrine", 45 Houston L. Rev. 1101 (2009), <http://ssrn.com/abstract=1153493>

形，並不影響實質上隱含之可預見核駁。

此外，外部證據的使用，只是對事實的客觀佐證，外部證據並不須要為申請日之前之資訊。

此外，一但實質上隱含之表面證據(prima facie evidence)被建立，舉證責任轉換，另一造必須舉證先前技術並未實質上隱含地且並未必然地具有該隱含的特徵或性質，以克服核駁理由。

Ansonia Brass & Copper Co. v. Electrical Supply Co.⁷⁹案

本案係為解決電線絕緣與防火問題，使得電線不會於高電壓下過熱而電線走火，Ansonia Brass 公司的發明人藉由在銅線外鋪設一絕緣纖維編織層(例如棉紗)，再於纖維外塗上油漆(例如防火油漆)，最後再包覆一第二絕緣纖維編織層，來避免電線走火問題，其申請專利範圍包括電線之製造方法項與最終之電線物品項。

被控侵權人 Electrical Supply 是一家警報器製造商，其所生產的警報器中，已先使用相同於 Ansonia Brass 公司的電線之電線結構，其為兩層絕緣纖維編織層包覆之銅線，而且於法院中現場實驗證實其電線亦難以燃燒，根據此發現，最高法院認為 Electrical Supply 公司所先使用之電線，已經使 Ansonia Brass 公司的電線不具新穎性。法院指出「雖然 Electrical Supply 公司並不知道其所使用之電線可具有不燃性，而且其生產的警報器僅使用低電壓，不需要使用不燃性電線，然而，實

⁷⁹ Ansonia Brass & Copper Co. v. Electrical Supply Co., 144 U.S. 11(1892).

驗顯示該電線的絕緣層確實和原告之發明一樣具有不燃性，所以 Ansonia Brass 並不能主張具有不燃性特徵的電線為其發明，其僅是以習知製造方法製造一具有未知性質之習知物品。⁸⁰」因此，雖然在先使用當時，所屬技術領域中具有通常知識者並不瞭解先前技術中實質上隱含之性質、功效，Ansonia Brass 公司的發明已揭示於國內先公開使用，而不具新穎性。

In re Best⁸¹ 案

本案係有關於沸石分子篩過濾器組成，沸石為矽鋁氧化物結晶，具有多孔特性，可作為吸附劑，請求項包括物品項與製造方法項，其物品項沸石 Y 之特徵為矽鋁氧化物與鈉鋁氧化物比例、離子交換能力、X 光繞射圖譜顯示其結晶體之[331]米勒指數晶面和[533]米勒指數晶面強度相同。其方法項為將一定矽鋁氧化物與鈉鋁氧化物比例之沸石 Y 於含水之惰性氣氛中以 550-800° C 燒結至少 0.25 小時，取出後於低於 350° C 之環境冷卻，使之具有前述之 X 光繞射圖譜。

引證案揭示了相似之矽鋁氧化物與鈉鋁氧化物比例之沸石，在具有水氣之氣氛中以 338-649° C 燒結 2 小時以上，雙方的爭點在於降溫速率，申請人認為引證案並沒有揭示快速降溫的技術，法院認為煨燒後一定會降溫以利後續處理從而推定引證實質上隱含該降溫技術，且申請人並未提出關於引證案沒有如所記的 X-ray 圖樣的反證，判決不具實質上隱含之新穎性或非顯而易見性，應不予專利。

⁸⁰ Id. at 17-18

⁸¹ In re Best, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433-34 (CCPA 1977).

三、何謂實質上隱含之非顯而易見

何謂實質上隱含之非顯而易見性/進步性核駁?其實這和實質上隱含之可預見核駁非常類似，只是「程度上」的差別，因此通常 USPTO 審查人員會以實質上隱含為由，並列專利法第 102 條與第 103 條來核駁。美國專利審查基準(MPEP)第 2112 章，對於實質上隱含(inherency)的核駁，指出根據先前技術中，不論是明確的或實質上隱含之揭露，均得作為新穎性或非顯而易見性核駁⁸²，而且對於申請專利範圍中以功能、性質或特徵界定物之發明，如果引證資料的物與發明幾乎相同，差異僅為所揭露之功能、性質或特徵，則有鑒於功能、性質或特徵是物的本質上的屬性，並列實質上隱含之第 102 條與第 103 條是適當的核駁方式⁸³。

舉例來說，假設一先前技術 X 揭示了物質 A 和 B，並且提供了結合上述物質 A 和 B 來製造一產物 C 的動機，而且將可藉此獲得該產物 C，根據該先前技術 X 的明確揭示，將使一有關產物 C 的發明不具新穎性。

然而，再假設該先前技術 X 未揭示結合上述物質 A 和 B 的製造過程也將產生另一產物 D，該先前技術已經提供了結合上述物質 A 和 B 的動機，但該動機不是用以製造產物 D，此時，則涉及實質上隱含之非顯而易見性核駁，先前技術 X 是否可以核駁一第一個發現產物 D 的發明?

在 *In re Dillon*⁸⁴案中，非常類似上述案例，引證資料已經揭示結合動機，但

⁸² MPEP p2100-46

⁸³ MPEP p2100-47

⁸⁴ *In re Dillon*, 919 F.2d 688 (Fed. Cir. 1990)(en banc)

是發明所屬技術領域中具有通常知識者並不知道有新產物(實質上隱含之產物)的存在；CAFC 在處理 Dillon 案時，認為先前技術是否可以作為核駁一第一個發現實質上隱含產物的發明之非顯而易見性，首先必須分析該第一個發現實質上隱含產物的發明之申請專利範圍，該發明並未請求製造方法項，而是請求製造方法所指製成的新產物。如果是請求方法項，則由於起始物質及結合動機均為習知，製造新產物的方法應該不具非顯而易見性，另一方面，對於物之請求項，由於先前技術並未揭示該新產物的存在，該發明具有不可預期之功效，因此可以獲得物之專利。

四、提供實質上隱含之必然地(necessarily)存在證據

不論是實質上隱含之可預見或非顯而易見性核駁，一先前技術中所缺少的特徵敘述內容，必須被證明實際上已經必然地存在於該先前技術內容。

Tilghman v. Proctor⁸⁵案

Tilghman 公司具有一在高溫高壓的條件下，通過水的作用，從一動物脂肪物中分離脂肪酸與甘油的方法專利，脂肪酸可以作為肥皂或蠟燭的原料。Proctor 認為使用牛油來潤滑蒸汽機的活塞之習用方法中，已經使用了 Tilghman 的脂肪酸分離技術，最高法院不同意此觀點，法院指出「法院不認為意外地於蒸汽機活塞中生成脂肪酸(如果從射出管排出在水上的浮渣是脂肪酸)和本案有關，分離脂

⁸⁵ Tilghman v. Proctor, 102 U.S. 707(1880).

肪酸與甘油的過程從未被瞭解，對於製造蠟燭技術領域或使用脂肪酸之人，顯然並未從該意外的現象中，獲得有關本案製造方法之任何啓發⁸⁶。」

在 Tilghman 案中，沒有足夠的證據來證明所請之方法專利是習知蒸汽機潤滑之必然的、無法避免的結果，最高法院指出並沒有必然的證據證明「從射出管排出在水上的浮渣」就是脂肪酸，而且「過程從未被瞭解」，因此，最高法院認為 Tilghman 之專利有效。

Titanium Metals Corp. of America v. Banner⁸⁷案

Titanium Metals 申請一個鈦合金專利，其專利申請範圍包括兩組不同合金比例範圍的鈦合金，USPTO 以俄國期刊核駁申請人之發明，俄國期刊之一圖表上的數據點已落入 Titanium Metals 之申請專利範圍的合金比例範圍，因此下位概念發明之公開使得其所屬之上位概念發明不具新穎性；然而 Titanium Metals 發現其鈦合金具有未知的抗腐蝕性質，CAFC 認為雖然引證資料並未揭示其鈦合金具有抗腐蝕性質，但即使該性質的發現能帶來貢獻，但其所請求之發明仍然落在俄國期刊所描述的合金組成中，抗腐蝕性質並非未對申請專利範圍造成實質之限制條件，其係該特定組成之鈦合金的必然性質⁸⁸，因此認定 Titanium Metals 之發明不具新穎性。

⁸⁶ Id. at 711

⁸⁷ Titanium Metals Corp. of America v. Banner, 778 F.2d 775(Fed. Cir. 1985).

⁸⁸ Id. at 708-728

五、歐洲之實質上隱含之可預見審查

歐洲專利局(EPO)審查基準，於 Part C 第 4 章第 9 節新穎性審查之第 9.2 節「隱含的特徵及周知的均等物」提到，「當一文獻使所請專利發明不具新穎性，所有的特徵必須為熟悉該項技術者，根據該文獻所揭示的內容，可直接、清楚地導出的特徵，例如：一文獻揭露橡膠的使用，且很明顯係使用其彈性性質，雖未明確揭示係使用其彈性性質，亦會使得使用彈性材料的發明不具新穎性。因此，『可直接、清楚地導出』非常重要，於新穎性審查，不可將文獻的教導擴大為包含周知(well-known)的、但文獻未揭示的均等物，這屬於非顯而易見性審查⁸⁹。」

此外，第 9.6 節「隱含的揭露與參數」提到，「當熟悉該項技術者實施一文獻的教導，會必然地落入所請發明之申請專利範圍，如果對於先前教導的實際效果沒有懷疑原因，則審查人員應該提出不具新穎性核駁。相同的情形亦發生於以參數界定一發明或一特徵的情形，若先前技術使用不同的參數或完全未揭示參數，如果所請專利發明的其他部分與先前技術均相同(例如：起始物與製造過程均相同)，則應該先以不具新穎性核駁。如果申請人可以證明(例如提供比較實驗數據)，兩者於參數上有所差異，則問題在於申請人是否於申請專利範圍中敘明如何製造該參數物品的所有必要技術特徵。⁹⁰」

另外，對於先前技術文獻的要求，歐洲專利局(EPO)審查基準第 9.4 節性「先

⁸⁹ Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C Chapter IV, pIV-18

⁹⁰ Id. pIV-19

前技術之可實施揭露(enabling disclosure)」提到，「一文獻之揭露內容必須為公眾所能得知，且其資訊的揭露結合揭露當時於該領域中之通常知識，需足以使熟悉該項技術者於其所揭露當時實施其技術指導，方能成為專利法第 54 條之先前技術。⁹¹」

由上述敘述可知，美、歐對於實質上隱含之可預見審查大致一致，惟核駁的先前技術是否必須可以實施上，歐洲較美國嚴格，兩者的差異比較如下：

- (1).美、歐均允許使用外部證據之使用，以佐證引證資料是否實質上隱含某一特徵。
- (2).美、歐均強調先前技術對於實質上隱含之發明或特徵必須「必然存在」於該先前技術內容，不可是意外地或有可能性地存在。
- (3).美、歐均認為當審查人員建立了新穎性的表面證據，亦即合理地認為先前技術與申請案相同時，申請人有舉證責任來證明先前技術並未實質上隱含地且並未必然地具有該隱含的特徵。
- (4).美國之實質上隱含核駁，可以應用於新穎性與非顯而易見性，而歐洲僅允許有實質上隱含之新穎性核駁。
- (5).美國審查基準(MPEP)第 2121 章提到，「使用於新穎性或非顯而易見性核駁的先前技術，應假設為可以實施，一但找到先前技術，申請人有責任證明該先前技

⁹¹ Id. pIV-19

術不可實施」⁹²，第 716.07 章提到，「每一專利都假設是有效的」，「如果一先前技術的某一個未用以核駁的元件是不可實施的，如果用以核駁的元件是可以實施的仍為有效引證」，「如果用以核駁的先前技術是不可實施的，所請發明之申請專利範圍必須能和該不可實施的先前技術之揭露有所區別」⁹³，因此，美國對於先前技術文獻的可實施性要求，似低於歐洲對先前技術文獻的可實施性要求，因其對於專利引證係假設為有效，且即使部分元件不可實施，可實施的部分元件仍可作為核駁引證。

以下以英國的 Merrell Dow 案為例，說明歐洲關於實質上隱含之新穎性審查見解。

Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v. H. N. Norton & Co.⁹⁴ 案

Merrell Dow 於 1972 年首先於英國申請抗組織胺(Antihistamine)藥物

“Terfendine” 專利，專利權期間已於 1992 年期滿。

但是，Merrell Dow 於 1977 年申請另一件該藥物專利，係關於 Terfendine 的代謝物，專利權期間到 1997 年(延長了 Terfendine 專利權 5 年)。為此，被控侵權人主張有關 Terfendine 代謝物⁹⁵之專利，在第一件專利之參與臨床實驗(clinic trials)的病患身上，已經產生該代謝物而使之不具新穎性。

⁹² MPEP p2100-54

⁹³ MPEP p700-10

⁹⁴ Merrell Dow Pharmaceuticals v. H N Norton & Co Ltd [1996] RPC 76(UKHL 1995)

⁹⁵ 所謂代謝物，係指病患服用藥物之後，於人體內將該藥物轉化產生之一種代謝化合物。

英國上議院(House of Lords)於審理本案時，討論到一個非常重要的觀念，就是實質上隱含(inherency)之新穎性/可預見核駁其實源於兩種情況，一種是「因使用造成的實質上隱含(by use)」，另一種是「因揭露造成的實質上隱含(by disclosure)」⁹⁶。

其中，被控侵權人主張「因使用造成的實質上隱含(by use)」係為實際上、不可避免的於參與臨床實驗之服藥病患之肝臟中產生該代謝物，因此該 Terfendine 代謝物已經因使用而為公眾得知(available to the public by use)，即使臨床實驗結果並未提告任何關於 Terfendine 代謝物的資訊⁹⁷。

英國上議院(House of Lords)最終認為被控侵權人所主張之專利權人之「因使用造成的實質上隱含(by use)」造成專利不具新穎性並無理由，因為「因使用造成的實質上隱含(by use)」必須符合先前技術應為「公眾得知(available to the public)」的條件，而所謂能為公眾得知，指公眾不論以使用或書面，能獲知該技術之必需資訊(necessary information)的狀態⁹⁸，由於臨床實驗時，任何其他人都不知道該等服藥病患體內正在產生所主張的化合物，因此公眾仍未能獲知該技術之必需資訊，認定被控侵權人所主張之「因使用造成的實質上隱含(by use)」造成專利不具新穎性，並無理由。

然而，上議院接著探討 Merrell Dow 之 Terfendine 代謝物專利，是否因為「因

⁹⁶ Merrell Dow, RPC at 84

⁹⁷ Id. at 86

⁹⁸ Id.

揭露造成的實質上隱含(by disclosure)」造成專利不具新穎性，答案是肯定的，法院認為 Merrell Dow 之 Terfendine 代謝物專利無效，因為對於該代謝物，說明書之描述為「在肝臟中製造該代謝物的量與合成製造該代謝物的量相同⁹⁹」，較早之 Terfendine 專利已經揭露如何製造及使用 Terfendine，因此「參與臨床試驗之服藥病患已經於其肝臟內產生抗組織胺效果，其必然地結果就是產生該代謝物」¹⁰⁰，因此由於較早之 Terfendine 專利已經「使公眾必然地產生該製造代謝物的反應結果¹⁰¹」，因此符合「因揭露造成的實質上隱含(by disclosure)」，造成 Merrell Dow 之 Terfendine 代謝物專利因不具新穎性而無效。

六、小結—對我國新穎性審查基準的建議

我國專利審查基準第二篇第三章第 2.4 節「新穎性之判斷基準」，提到請求項中所載之發明與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：

- (1).完全相同：申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異。
- (2).差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵：申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字的記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前

⁹⁹ 原文為“the making of the acid metabolite in one’s liver just as much as making it by synthetic process; in the body as well as in isolation”

¹⁰⁰ Id. at 84

¹⁰¹ Id. at 91

技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。

(3).差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念：若先前技術為下位概念發明，由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術手段可以適用於其所屬之上位概念發明，故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性。

(4).差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵：申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者。

我國專利審查基準第 2.4 節所列之第 2 種新穎性判斷態樣「差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」，似乎可對應美、歐之實質上隱含之新穎性/可預見審查，惟當審查人員使用該第 2 種新穎性判斷態樣作為核駁理由時，我國專利審查基準並未對允許使用外部證據或以不限時點、對事實的客觀佐證的外部證據，作為輔助實質上隱含之事實判斷，來證明先前技術能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。

此種外部證據之使用，與我國專利審查基準於第 2.3.2 節「單獨比對」中，「審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對¹⁰²」的原則並無違誤，因該外部證據係輔助解釋該單一

¹⁰² 我國專利審查基準第 2-3-6 頁。

先前技術中所直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，並非將單一引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。再者，於同節中，雖規定「使用字典、教科書、工具書之類的參考文件解讀引證文件中之用語，該參考文件亦被視為引證文件的一部分，屬單一文件中所揭露之先前技術」，但並未說明字典、教科書、工具書之類的參考文件是否必須為公開日之前已能為公眾得知，而從該節之上、下文看來，似乎有限定該字典、教科書、工具書之類的參考文件應為公開日之前已能為公眾得知，且該節之參考文件中未列實驗數據，似乎有意排除實驗數據之使用，如此種種，均似與美、歐專利審查基準頗有差異。

此外，我國審查基準亦無如美國審查基準第 2112 章或歐洲專利審查基準第 9.6 節「隱含的揭露與參數」提到舉證責任之轉換，歐洲專利審查基準規定如果所請專利發明的其他部分與先前技術均相同(例如：起始物與製造過程均相同)，則應該先以不具新穎性核駁，因為審查人員已經提供判斷推理(rationales)或證據來支持實質上隱含的事實，之後證明兩者參數實質上有差異的舉證責任在申請人。

因此，於審查階段，我國審查人員如何僅以說明書、圖式及申請時(申請日，主張優先權者為優先權日)的通常知識(如字典、教科書等工具書)，來證明先前技術能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對

應的技術特徵，對審查人員具有相當難度¹⁰³，似應考量參酌美國或歐洲之審查實務，納入外部證據的使用及實質上隱含核駁的舉證責任轉換¹⁰⁴規定，以補強我國基準之不足。

此外，我國專利審查基準第 2.4 節所列之第 4 種新穎性判斷態樣「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」，因審查人員已經承認申請專利之發明與先前技術間存在有部分技術特徵之差異，惟該差異非常微小，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者，此態樣充其量僅能接近美國之實質上隱含之非顯而易見，並非屬新穎性判斷態樣，且美國專利審查實務對於和引證案差異微小的發明，採取以實質上隱含為理由，並列第 102 條與第 103 條核駁，點出新穎性與非顯而易知性核駁僅係程度差異，來簡化審查理由撰寫。

與美國相較，我國專利審查基準並沒有上述的並列新穎性與非顯而易知性核駁規定，且在我國審查理由撰寫原則¹⁰⁵，亦未有並列新穎性與進步性之核駁審定理由撰寫方式，亦即，請求項應以新穎性或非顯而易見性核駁，應擇一為之且理

¹⁰³ 其難度在於，既然為直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，可見說明書與圖式並未直接揭示，而所謂「申請時的通常知識」的理由敘述，若無法由該篇先前技術推出，或所推導之理由尚有缺失時，我國專利審查基準除了字典等參考書外，並不允許於此情形下可以例外使用其他證據。

¹⁰⁴ 我國專利審查基準均未規定於何種情況下，專利要件之舉證責任可轉換至申請人。惟於專利損害賠償與訴訟時，專利法第 87 條有規定製造方法專利所製成物品的舉證責任轉換，「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證」。

¹⁰⁵ 參見本局之「發明專利申請案逐項審查原則」。

由論述應具體明確，在此情形下，我國新穎性審查基準之第 4 種新穎性判斷態樣的舉例(螺釘與螺栓¹⁰⁶)，並不足以教導審查人員如何分辨引證案與發明的差異是否夠小到符合直接置換的態樣。

即便以螺釘與螺栓而言，雖然兩者皆具有「固定」及「可鬆脫」的功能，但若申請人申復其發明使用其中之一(如：螺栓)具有較佳的固定功效，或因螺栓僅有前端部分車牙，而有簡化加工並減少廢料的效果時，審查人員在不同個案應如何處理，是堅持新穎性核駁理由或另應再考量其他功能差異，審查基準並未說明。

更甚者，對於上述態樣，歐洲專利審查基準第 9.2 節「隱含的特徵及周知的均等物」特別提到，「於新穎性審查，不可將文獻的教導擴大為包含周知 (well-known) 的、但文獻未揭示的均等物，這屬於非顯而易見性審查¹⁰⁷。」也就是在歐洲審查實務，如果申請專利之發明與先前技術間存在有部分技術特徵之差異有所差異，除非該差異是符合可直接、清楚地導出的特徵，才以實質上隱含之新穎性核駁，否則應以非顯而易知性論究。

我國新穎性審查基準，當初加入第 4 種新穎性判斷態樣，有一說是為了某些僅能找到專利法第 23 條擬制新穎性前案的發明所訂定，如果完全遵照歐洲新穎性審查基準，如果申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發

106原文為：例如引證文件已揭露固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所揭露之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由引證文件得知螺栓包括該兩項功能，若申請專利之發明中僅將該螺釘置換為螺栓，應屬參酌引證文件的直接置換。

107 Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C Chapter IV, pIV-18

明或新穎專利申請案所附說明書或圖式載明之內容僅有些微差異時，以簡單置換為理由仍可以核駁，這個說法本局審查人員多能體諒，在撰寫審查意見時，若非僅能以專利法第 23 條核駁的少數情形外，均以前 3 種新穎性判斷態樣作為新穎性論述理由。但是，對於局外人員，例如：最高或行政法院的法官、申請人、代理人等，由於該等人員並未瞭解第 4 種新穎性判斷態樣的使用時機與背後原由，將 4 種態樣等同視之，造成新穎性與進步性使用上的混淆¹⁰⁸。

因此，為使審查人員更能清楚掌握新穎性與非顯而易見性之分際，有必要重新思考是否刪除第 4 種新穎性判斷態樣，若有政策考量，可明定其僅針對擬制新穎性使用，或必須增加直接置換的適用範例，再將新穎性之直接置換和進步性的差異程度區別界線明確說明，並教育審查人員在回應申請人之申復理由時應如何處置，方為周全，並可齊一局內、局外人員對新穎性、進步性之見解。

¹⁰⁸ 例如第 I259743 號專利舉發事件(N01)之行政訴訟(98 年行專訴字第 00000030 號)，系爭專利請求項第 1 項的基板特徵為其表面上設置有複數條「波浪狀」之非功能性跡線，引證案之基板所揭示者為「網格狀」之非功能性跡線，法官以新穎性第 4 個態樣「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」為由，認為系爭專利第 1 項不具新穎性。

陸、後 KSR 之美國專利非顯而易知性 (non-obviousness) 審查的變與不變

一、前言

非顯而易知性的審查，係比較發明之申請專利範圍與先前技術之差異，是否獲致較優越之結果；如果發明僅是對發明所屬技術領域中具有通常知識者所顯而易知，即該發明對社會之貢獻不足以當受專利保護者，不應准予專利。美國專利法第 103 條之非顯而易知性規定如下：

發明雖未與第 102 條所列者為相同之揭示或描述，但所請專利之標的與先前技術之差異為，該發明整體觀之，在發明完成時，為其所屬技術領域中具有通常知識者所能顯而易知時，仍不得取得專利。¹⁰⁹

上述法律文字所表達的直觀概念，藉由最高法院與 CAFC 的判例詮釋，則提供非顯而易知性更精確的判斷法則。在最高法院的 *KSR Int'l Co v. Teleflex, Inc.* 案¹¹⁰判決中，推翻了 CAFC 過於嚴格的「教示-建議-動機 (teaching-suggestion-motivation, TSM)」測試法¹¹¹，而認為應依據 *Graham v. John Deere*

¹⁰⁹ 35 U.S.C. § 101 (2000). A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertained.

¹¹⁰ *KSR Int'l Co v. Teleflex, Inc.*, 127 S.Ct. 1727 (2007).

¹¹¹ TSM 測試法，係要求先前技術必須提供教示、建議或動機，使得發明所屬技術領域中具有通常知識者會將先前技術結合而得到申請專利之發明。在 *KSR* 判決之前，部分(但非全部)法院要

Co.案¹¹²所創設的判斷步驟，逐案(case by case)視事實狀況判斷非顯而易見性。

有趣的是，在最高法院對 KSR 案發出移審令(Certiorari)但尚未作成判決之前，CAFC 的許多判決意見，已經開始預測最高法院的可能結果，並改採較為彈性的 TSM 檢測法，例如 DyStar Textilfarben GmbH v. C.H. Patrick Co.¹¹³與 Alza Corp. v. Mylan Laboratories, Inc.¹¹⁴，而最高法院的 KSR 判決中，如預期地，對於該二案件採取無意見¹¹⁵的肯定見解，從此觀察中可知，非顯而易見性的審查判斷是對原先的 TSM 檢測法加以彈性化，但非完全捨棄。

本文將依據非顯而易知性之 Graham 步驟，藉由 KSR 案及其後的 CAFC 判決，分析於該案後 USPTO 對於非顯而易知性審查判斷原則的異動，並討論 USPTO 於 KSR 案後公布的非顯而易知性審查基準中，對於「明顯可試」的判斷原則異動，最後，從以上的分析結果，對申請人/代理人應如何應對 USPTO 非顯而易知性核駁理由提出建議，並作結論。

二、KSR 案判決結論

有關 KSR 案的事實背景以及審查過程，已經有多篇相關論述討論¹¹⁶，茲不再

求該教示、建議或動機應非常清楚明確，方得認為發明所屬技術領域中具有通常知識者會將先前技術結合，這樣清楚明確的教示、建議或動機要求，被最高法院認為過於嚴格而予以推翻。

¹¹² Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).

¹¹³ DyStar Textilfarben GmbH v. C.H. Patrick Co., 464 F. 3d 1356 (Fed. Cir. 2006).

¹¹⁴ Alza Corp. v. Mylan Laboratories, Inc., 464 F. 3d 1286 (Fed. Cir. 2006).

¹¹⁵ “[it] was not commenting on them”, KSR, 127 S.Ct. at 1743.

¹¹⁶ 顏吉承，「美國 KSR 案判決對我國進步性審查之啟示」，頁 5-25，智慧財產權月刊第 105 期，96 年 9 月；廖承威，「美國 Leapfrog 案判決研析與習用技術組合之探討—KSR 判決之後」，頁

贅述，僅整理最高法院判決意見重點包括：

1. 重申 Graham 案判決之判斷步驟，包括：
 - (1) 決定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
 - (2) 確定申請專利之發明以及先前技術所揭露的範圍；
 - (3) 決定申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；

在依據上述步驟判斷非顯而易知性之後，若有

(4) 輔助性判斷因素(secondary considerations)，則應一併考量，最後做出該申請專利之發明是否具有非顯而易知性的判斷。

2. CAFC 的 TSM 檢測法為可作為一種瞭解非顯而易知性的有用方式，但其教示、建議或動機之適用情形不應僅限文字形式者¹¹⁷。

最高法院明確指出 TSM 檢測法可以適用於部分案件，但是「非顯而易知性的分析，不在於尋找針對申請專利之發明的明確教示，對於發明所屬技術領域中具有通常知識者可掌握的技術範圍內，有理由去完成該組合選擇，且具有可預期

26-40，智慧財產權月刊第 105 期，96 年 9 月。

¹¹⁷ KSR, 127 S.Ct. at 1741, “The obviousness analysis cannot be confirmed by a formalistic conception of words of teaching, suggestion, and motivation, or by overemphasis on the importance of published articles and the explicit content of issued patents. The diversity of inventive pursuits and of modern technology counsels against limiting the analysis in this way. In many fields it may be that there is little discussion of obvious techniques or combinations, and it often may be the case that market demand, rather than scientific literature, will drive design trends. Granting patent protection to advances that would occur in the ordinary course without real innovation retards progress and may, in the case of patents combining previously known elements, deprive prior inventions of their value or utility.”

的成功，在這種情況下，組合係明顯可試的事實可能顯示其違反§103」¹¹⁸。因此，接下來，將以 Graham 案之判斷步驟為基礎，分析比較 KSR 案之前與之後，CAFC 對於非顯而易知性的審查原則之改變。

三、Graham 步驟一：決定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準

在專利有效性之訴訟中，如何決定發明所屬技術領域中具有通常知識者之虛擬人的技術水準，常是雙方攻防的爭點，專利權人會希望降低發明所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準，而另一造則會企圖證明該通常知識者具有較高的技術水準，以提高非顯而易見性核駁機率。

對於發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準如何決定，CAFC 提供了 6 個考量因素，包括(1)發明人之教育程度；(2)技術領域中問題的類型；(3)先前技術對問題的解決方式；(4)技術更新的速度；(5)技術領域之技術複雜度；以及(6)技術領域中實際工作者的教育程度¹¹⁹。

在生物或醫藥品專利案中，美國專利的審查意見中，審查人員通常會先定義何謂「發明所屬技術領域中具有通常知識者」，如果審查人員將發明所屬技術領域中具有通常知識者定義為該領域之醫生或具有藥理學知識及實務經驗者，發明所屬技術領域中具有通常知識者能力的高低對於認定非顯而易知性有相當影響，

¹¹⁸ Id.

¹¹⁹ *Envtl. Design, Ltd v. Union Oil Co.*, 713 F.2d 693-696 (Fed. Cir. 1983).

通常知識者的能力較高者，相較於能力較低者，容易認為顯而易知，例如：具有某領域知識的專家相較於一般醫生(不具有藥物合成、製造之知識)，容易認為顯而易知。

(一)KSR 案的意見

由於 KSR 案主要針對 TSM 檢測法以及先前技術的考量方式，對於發明所屬技術領域中具有通常知識者的定義則未著墨，因此，可以認為有關發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準的認定，並未有任何改變。

值得注意的是，KSR 案提到「通常知識者亦為具有通常創造力者，而非機器人¹²⁰」，亦即發明所屬技術領域中具有通常知識者的「創造力」必須加以考量，使得非顯而易知性的判斷較為彈性。

(二)KSR 案後

Daiichi Sankyo Co. v. Apotex, Inc.¹²¹案

在上述的 6 個考量因素中，「發明人之教育程度」雖然不直接等於發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準，但發明人的教育程度及專業能力確實具有極重要的影響。在 Daiichi 案，Daiichi 具有治療耳朵細菌感染之抗生素化合物之專利，地方法院判決時認定發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準為具有

¹²⁰ KSR, 127 S.Ct. at 1742.

¹²¹ Daiichi Sankyo Co. v. Apotex, Inc., 501 F.3d, 1254 (Fed. Cir. 2007)

醫學學位、治療耳朵感染病患經驗、使用抗生素經驗以及基礎藥學知識者，亦即一位第一線治療病患耳朵感染之小兒科醫師或一般醫師，在此前提下，地方法院 Daiichi 公司認為之治療耳朵細菌感染之抗生素化合物專利無效。

Daiichi 公司上訴至 CAFC 時，成功說服 CAFC 而認為地方法院所認定之發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準過低，由於通常知識者技術水準認定錯誤才導致專利不具非顯而易見性而無效。CAFC 考量 Daiichi 案的發明人均為專家，包括：一位耳鼻喉科大學教授、一位臨床發展部經理以及一位研究科學家，而且發明內容揭露抗生素化合物於老鼠身上的活體實驗，認為該發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準應為具有治療耳朵疾病的專家並具有高等藥學知識，而非一般醫師。

四、Graham 步驟二：確定申請專利之發明與先前技術的範圍與內容

在決定先前技術的範圍時，有所謂的「類似領域(analogous art)」測試法，係指當以一引證資料作為核駁一發明之基礎引證資料時，該基礎引證資料必須(1)屬於發明所努力之技術領域(field of endeavor)，或(2)雖然不屬於發明所努力之技術領域，但合理相關於發明所欲解決的特定問題之技術領域(reasonable pertinence to problem)¹²²。依據此測試法，相同產業(same industry)，並非認定為相關領域之原

¹²² In re Clay, 977 F.2d 1443, 1447(Fed. Cir. 1992).

則。此外，於決定類似領域時，先前技術與申請專利之發明的「目的」成爲分析時的考量點，亦即，如果先前技術與申請專利之發明具有相同的目的，解決相同的問題，則該先前技術對於發明所屬領域中具有通常知識者將構成顯而易知。

在上述測試法原則下，在 KSR 案前的判例中，CAFC 已承認於某些情形之下，即使先前技術並不屬於發明所努力之技術領域，仍可被認爲符合類似領域之檢測。例如在 *Preinceton Biochemicals Inc. v. Beckman Coulter, Inc.* 案¹²³中，申請專利之發明爲毛細管電泳裝置，CAFC 考量過程中，審查人員的審查意見以及地方法院訴訟時的專家證詞，認爲液體色層分析法的先前技術可作爲非顯而易見性核駁的適當引證，毛細管電泳裝置以及液體色層分析法爲相關領域(related fields)¹²⁴。

(一)KSR 案的意見

在 KSR 案中，最高法院指出「在決定專利標的是否爲顯而易知時，問題並非在技術內容的組合對於專利權人是否爲顯而易知，而係在於技術內容的組合對於發明所屬技術領域中具有通常知識者是否爲顯而易知。在正確的分析下，在發明當時，任何存在於該努力的領域且爲該專利所欲解決之已知需求及問題者，可以作爲請求項中該等元件之組合的理由¹²⁵」。

從上述最高法院意見觀之，對於類似領域檢測法，似乎認同(1)屬於發明所努

¹²³ *Preinceton Biochemicals Inc. v. Beckman Coulter, Inc.*, 411 F.3d, 1332-1339 (Fed. Cir. 2005).

¹²⁴ *Id.*

¹²⁵ *KSR*, 127 S.Ct. at 1742.

力之技術領域(field of endeavor)之認定，但捨棄(2)合理相關於發明所欲解決的特定問題之技術領域，造成類似領域檢測法的適用範圍縮小。不過，這樣的結果與最高法院的本意似乎有所違背，因為 KSR 案之目的在於使非顯而易知性的判斷原則更有彈性，而非限縮，因此對於此誤解，CAFC 在 KSR 案後的判決作了澄清。

(二)KSR 案後

In re Icon Health & Fitness, Inc.¹²⁶案

於 In re Icon Health & Fitness, Inc.案中，有關於一具有氣壓式摺疊底座之跑步機，該底座可以旋轉為向上直立位置以利於收納，引證資料為一習知之跑步機廣告以及一摺疊床，該摺疊床具有氣壓棒作為摺疊機構；對於習知之跑步機廣告已經接露了除了氣壓式可摺疊底座之外的所有該案的跑步機特徵，並無爭議，因此，本案之爭點在於引證案之摺疊機構以及是否可顯而易知本案之跑步機折疊機構。

USPTO 認為引證案為類似領域，因為申請案與引證案均強調「大眾對於一穩定之摺疊機構的需求」，因此，即使引證案並非跑步機領域，但仍認為引證案合理相關於申請案¹²⁷。而 CAFC 於其判決理由中，解釋 KSR 案之判決對於類似領域檢測法之合理相關領域判斷原則，係指「相似元件可被顯而易知地使用於非其

¹²⁶ In re Icon Health & Fitness, Inc., 496 F.3d, 1374-1377 (Fed. Cir. 2007)

¹²⁷ Id.

原始目的上¹²⁸」，而在檢視過相關證據後，CAFC 認定「Icon 公司的跑步機與摺疊機構之間並不具有特定關聯，其折疊機構僅一般性地解決重量支撐及穩定摺疊問題¹²⁹」，因此，引證案合理相關於申請案，引證案之摺疊機構可以顯而易知本案之跑步機折疊機構。由本案可知，CAFC 仍持續且一致地使用類似領域檢測法於 Graham 判斷步驟中，於後 KSR 並無改變。

五、Graham 步驟三：決定申請專利之發明與相關先前技術之間的差異

決定申請專利之發明與相關先前技術之間的差異，可以說是非顯而易知性審查的核心；微小的差異以及簡單的修飾是明顯地不具非顯而易見性，但是在實際上判斷差異是否微小或簡單，則是會隨著案件內容以及技術領域而有所不同，因此，爲了避免判斷非顯而易知性的後見之明，TSM 檢測法亦被發展出來¹³⁰，來認定是否發明所屬技術領域中具有通常知識者可以合理預測先前技術之組合。

KSR 案之後，TSM 檢測法仍是一種非顯而易知性的判斷方式，但是檢測的基礎則擴大至包括市場或設計團體的需求、發明所屬技術領域中具有通常知識者的背景知識等。

(一)KSR 案的意見

¹²⁸ Id. at 1380.

¹²⁹ Id.

¹³⁰ In re Kahn, 441 F.3d, 977-987 (Fed. Cir. 2006).

在 KSR 案中，最高法院強調「申請專利之發明所欲達到的目的是最重要的¹³¹」，由於在分析非顯而易知性時，申請專利之發明的複雜度、引證資料的數量、技術領域的可預期性等均是判斷時應綜合考量的因素，使得非顯而易知性的判斷更形複雜，最高法院亦針對此狀況指出「本案僅是習知元件的簡單取代或是將習知技術應用於可預期的改良中，但是在其他涉及複雜標的的案件中，前述原則的應用可能會較困難¹³²」。

此外，判斷非顯而易知性的考量因素與理由，應該要通常加以闡明，最高法院指出「法院需要考量多份專利文件間的互相教導、市場或設計團體的需求、發明所屬技術領域中具有通常知識者的背景知識等，將所有因素綜合考量以決定是否有合理的原因將已知元件結合為所請專利之發明。為利於檢閱，分析的理由應該詳盡清楚¹³³」。

(二)KSR 案後

Omegaflex Inc. v. Parker-Hannifin Corp.¹³⁴案

於 Omegaflex Inc. v. Parker-Hannifin Corp.案中，係有關於一種適用於不鏽鋼波紋管(corrugated stainless steel tube, CSST)之管件接頭(pipe fittings)，該不鏽鋼波紋管可用於運送天然氣，因此，管件接頭必須具有防漏設計，由於防漏設計要求管件

¹³¹ KSR, 127S.Ct. at 1742.

¹³² Id at 1741

¹³³ Id.

¹³⁴ Omegaflex Inc. v. Parker-Hannifin Corp., 2007 WL 1733228, at 2 (Fed. Cir. 2007)

能夠對準，Omegaflex 使用一定位套來引導管件使之對準，上訴人 Parker-Hannifin 以其 US 6,036,237 專利以及一壓管接頭(Parker Compression Fitting, PCF)反訴主張 Omegaflex 之發明不具非顯而易知性。該 US 6,036,237 專利雖為一種不鏽鋼波紋管之管件，但並未揭示定位套；而該壓管接頭不使用於不鏽鋼波紋管，而使用於其他金屬管，且其並非定位套組件，但可使用於定位套以提供對準。

CAFC 首先引用 KSR 案「單純地說明一由複數元件組成的專利中之各元件為習知，並不證明該專利不具非顯而易知性¹³⁵」，並指出「法院需要考量多份專利文件間的互相教導、市場或設計團體的需求、發明所屬技術領域中具有通常知識者的背景知識等，將所有因素綜合考量以決定是否有合理的原因將已知元件結合為所請專利之發明¹³⁶」。CAFC 參考案卷資料中，上訴人之專家證人(expert witness)於地方法院的證詞，認為發明所屬技術領域中具有通常知識者會體認到對準的重要性，而將先前技術結合，而且認為地方法院過於狹隘地將先前技術的教導解釋為所欲解決的問題，而忽略發明所屬領域中具有通常知識者的能力¹³⁷，因此，CAFC 將案件發回地方法院重為適法決定。

六、Graham 步驟四：輔助性判斷因素

輔助性判斷因素(secondary considerations)，雖然稱之為「輔助性」，但在非

¹³⁵ Id. (quoting KSR, 127 S.Ct. at 1741).

¹³⁶ Id.

¹³⁷ Id.

顯而易見性判斷時，若案件中存在有輔助性判斷因素，一定要考量該輔助性判斷因素，因此，在審查過程中，輔助性判斷因素的證據常為申請人用以對抗審查人員所建立之顯而易知之表面證據(Prima Facie Case)¹³⁸資料，在訴訟中，亦常為專利權人證明其專利有效性的工具。

輔助性判斷因素包括：(1)發明解決長期存在的問題；(2)先前的失敗：發明所屬技術領域之人試圖達成類似發明目的的失敗；(3)商業上的成功；(4)抄襲：證據顯示發明為技術領域中他人所抄襲，但侵權人未選擇抄襲其他先前技術；(5)克服技術的偏見，反向教示 (teach away)；(6)通常知識者於瞭解發明後所表現的懷疑態度；(7)發明具有無法預期的功效；(8)發明於技術領域中所受之讚美，例如：授權；以及(9)其他人的獨立發明¹³⁹。

商業上的成功是否足以克服非顯而易見性核駁，必須要依據市場實際情況判斷，如果該商業上的成功係因為外在因素(例如：其他競爭者的產品被某些因素排除而無法上市¹⁴⁰、壓低價格或市場行銷手段)造成，則商業上的成功的判斷份量必須降低。

(一)KSR 案的意見

¹³⁸ Prima Facie Case 有兩種：一是可預知(新穎性)的表面證據 (Prima Facie Case of Anticipation)，另一是顯而易知的表面證據 (Prima Facie Case of Obviousness)。在核駁請求項時，審查人員必須建立表面證據，以證明申請專利之發明不具新穎性或為顯而易知，然後由申請人答辯來克服審查人員所建立之表面證據。

¹³⁹ Ruiz v. A.B. Chance Co., 234 F.3d 654-667 (Fed. Cir. 2000).

¹⁴⁰ Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 395 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2005).

在 KSR 案中，最高法院認為 KSR 案並未涉及輔助性判斷因素¹⁴¹，因此，對於輔助性判斷因素並未有進一步解釋，可以認為輔助性判斷因素的認定，並未有
任何改變。

(二)KSR 案後

必須注意的是，由於 KSR 案後，專利申請案的核駁與專利權的無效變得較容易，因此，對於專利申請人或專利權人而言，輔助性判斷因素變得較以往更重要。

但是，由於輔助性判斷因素涉及包括商業、社會等層面，雖應予考量，但其強度相較於技術層面而言，仍應以技術層面之判斷為主。

Fisher-Price, Inc. v. Leapfrog Enterprise, Inc.¹⁴²案

在 Fisher-Price, Inc. v. Leapfrog Enterprise, Inc.案中，Leapfrog 的產品將機械控制發音改為電子元件控制發音，但該電子控制元件為習知元件，CAFC 認為 Leapfrog 公司所生產產品之商業上成功、獲獎及解決長期存在之問題等輔助性判斷因素，於顯而易知之表面證據強烈的情形之下，即使納入考量，仍不足以推翻系爭專利顯而易知之認定¹⁴³。

¹⁴¹ KSR, 127 S.Ct. at 1745.

¹⁴² Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157 (Fed. Cir. 2007)

¹⁴³ Id.

七、USPTO 之非顯而易知性的判斷基準

在 KSR 案判決中，最高法院特別指出 CAFC 的四個錯誤，包括：(1)認為法院與審查人員只能根據先前技術的直接揭示中尋找專利權人要解決的問題，(2)假設通常知識者意圖去解決的問題等於先前技術元件設計去解決的相同問題，(3)不允許明顯可試的情形，(4)過分強調後見之明的預防，而否定發明所屬技術領域中具有通常知識者自身可掌握的技術知識。最高法院並非否定 TSM 檢測法，而是認為 TSM 檢測法於判斷非顯而易見性時，其教示、建議或動機的來源應該擴大，除了引證前案之明確教示或建議外，普通常識(common sense)及技術可預測性(predictability)也是重要的動機來源。

在 KSR 案判決之後，於 2007 年 10 月，USPTO 公布其修正之非顯而易知性審查基準¹⁴⁴，該基準列出 7 種判斷推理(rationales)來支持其第 103 條之非顯而易知性核駁：(1)根據習知方法結合習知元件且獲致可預期功效；(2)習知元件的簡單置換且獲致可預期功效；(3)使用習知技術以相同方式來改進近似裝置、方法或物品；(4)將習知技術應用於對改良有準備的習知元件、方法或物品且獲致可預期功效；(5)「明顯可試」：由一有限之可定義、可預期的解法中選擇且具有可預期的成功；(6) 基於設計誘因或市場需要，在一努力領域之習知工作可能於該相同或不同領域產生變化，該變化為發明所屬技術領域中具有通常知識者所可預期；以

¹⁴⁴ Examination Guidelines for Determining obviousness Under 35 U.S.C. 103 in view of the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc., 72 Fed. Reg. 57, 526 (Oct. 10, 2007).

及(7)在先前技術中的教示、建議或動機使得通常知識者會將習知技術加以改進而獲致所請專利之發明。

由於上述判斷推理方式的多樣性，先前技術結合的動機已經不限於 TSM 檢測法，先前技術所欲解決的問題也不必和申請專利之發明所欲解決的問題相同，對於專利申請人或專利權人較為不利，但是最高法院同時要求審查人員以非顯而易知性核駁申請案時，其判斷理由必須明確、清楚地記載，且必須考量輔助性判斷因素。

(一)明顯可試

於 KSR 案前、後，「明顯可試」的定義有所改變。於 KSR 案前，於 *In re Eli Lilly*¹⁴⁵ 案，CAFC 指出「明顯可試係指先前技術對於所請發明的特定型態或製造方法僅提供一般性指導」，也就是說，先前技術已經揭示所請發明，但是其並未明確揭示如何製造所請專利發明或達到特定功效，因此，在 KSR 案前，先前技術必須已經揭示所請專利發明的結構或組成，如果僅以發明所屬技術領域中具有通常知識者可根據先前技術，以一可預期的成功嘗試而獲致所請專利之發明，是不足以否定所請專利發明之非顯而易見性。

然而，在 KSR 案的判決中，最高法院將「明顯可試」賦予新的定義，KSR 案提到「當對於某問題之解決有其設計需求或市場壓力，若其解決方法係一有限

¹⁴⁵ *In re Eli Lilly & Co.*, 902 F.2d 943-945 (Fed. Cir. 1990)

可定義的、可預期的，則發明所屬技術領域中具有通常知識者將有充分理由去嘗試其所知的解決方法；如果該嘗試將導致預期的成功，則明顯可試將使得所請專利之發明不具非顯而易見性¹⁴⁶。」根據上述定義，考量明顯可試時必須認定是否先前技術提供了(1)可預期的成功，以及(2)具有有限的解法數量，當這 2 個條件均滿足時，則明顯可試的核駁理由就成立。

(二)化學及生物科技領域發明之明顯可試的案例

最高法院指出「本案僅是習知元件的簡單取代或是將習知技術應用於可預期的改良中，但是在其他涉及複雜標的的案件中，前述原則的應用可能會較困難¹⁴⁷」，代表其認知到對於技術領域的可預期程度高低¹⁴⁸，非顯而易知性判斷時應予以考量，特別是化學及生物科技領域發明。

此外，由於一有限之可定義、可預期的解法中選擇且具有可預期的成功，係為化學或生技科學家進行研究之基礎手段，因此，於 KSR 案後，化學及生物科技領域中如何適用「明顯可試」之非顯而易知性判斷推理，有必要參酌 CAFC 的最新解釋。

Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.¹⁴⁹案

¹⁴⁶ KSR Int'l Co v. Teleflex, Inc., 127 S.Ct. 1742 (2007)

¹⁴⁷ KSR Int'l Co v. Teleflex, Inc., 127 S.Ct. 1741 (2007)

¹⁴⁸ 例如生物科技領域之發明和機械領域之發明相較，生物科技領域之發明之可預期程度較低。

¹⁴⁹ Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348 (Cir. Fed. 2007).

本案係關於 Pfizer 之心臟病藥物(胺氯地平的苯磺酸鹽),CAFC 認為胺氯地平運用苯磺酸陰離子為已知,雖然 Pfizer 藥廠主張使用苯磺酸鹽具有較佳性質係屬不可預測,但由有限數量(53 種)之市售陰離子中選擇其所製造之鹽類,且該鹽類改變有足夠的誘因可信其為發明所屬技術領域之例行試驗,該最佳化是可以預測的,不具非顯而易知性。

Takeda Chemical Industries, Ltd., et al. v. Alphapharm Pty., Ltd., et al.¹⁵⁰案

本案係關於 Takeda 具有之糖尿病藥物,而 Alphapharm 欲生產其下位概念(不同取代基)的藥物,與 Pfizer 案不同之處在於,本案化合物的取代基雖可具有定義的結構,但其數量不定,且缺乏該行業者會進行取代基置換嘗試的合理理由,因此,CAFC 認為不適用明顯可試推理。

PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc.¹⁵¹案

PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc.案中, ViaCell 公司係利用選擇性擴增技術生產高純度臍帶血幹細胞,雖然先前技術已知將超低溫冷凍保存的臍帶血,移植給再生障礙性貧血的病患,可治療其造血障礙,但是並未揭示如何達成治療目的,因此沒有任何嘗試的可能。

¹⁵⁰ Takeda Chemical Industries, Ltd., et al. v. Alphapharm Pty., Ltd., et al., 492 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2007).

¹⁵¹ PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc., 491 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2007).

Kubin 之發明有關於分離之編碼先前已被確認但未被定序之蛋白質的基因序列，CAFC 解釋明顯可試允許與不允許的情形，當被告僅以比喻的圖表顯示先前技術組合的可能性，法院不應該以後見之明認為顯而易知¹⁵³。

在 Kubin 案中，CAFC 整理出如果：(1)大量的可能性選擇，但沒有合理的理由預期其成功；或(2)對於所請專利之發明僅提供一般性指導之一新或習知技術，無法以明顯可試的判斷推理來核駁申請案¹⁵⁴。然而，如果在有限的可定義、可預期的解法下，則屬於顯而易知。

八、非顯而易知性核駁的答辯技巧

當審查人員建立了顯而易知之表面證據後，舉證責任就轉移到申請人，申請人必須以具體的理由說明審查人員所建立的表面證據係屬錯誤或論理有所缺失，使得專利申請案具有非顯而易知性。

由於 KSR 案後，在非顯而易知性心證的形成上，審查人員較容易建立顯而易知的表面證據，也就是說，申請專利之發明所涉及之技術問題難度、發明所獲得之功效高低、以及發明所屬技術領域中具有通常知識者的一般知識與創造力等，都是審查人員於形成非顯而易知性心證上，建立表面證據所可使用的理由。

¹⁵² In re Kubin, 561 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009)

¹⁵³ Id. at 1359.

¹⁵⁴ Id.

相較之下，申請人的答辯理由則困難得多，很多習用的答辯理由，在 KSR 案後都已經被弱化。目前，常見之非顯而易知性的答辯方式，包括：(1)證明引證資料間本質上無法結合；(2)證明引證資料間的結合有反向教示(teach away)；(3)專利申請案之輔助性判斷因素(secondary considerations)；(4) 先前技術並不屬於發明所努力之技術領域。

首先，(1)證明引證資料本質上無法結合部分或(2)證明引證資料間的結合有反向教示，是代理人最推薦、最無副作用且有效的答辯理由。

自從 2002 年最高法院的 Festo Corp., v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki, Co.¹⁵⁵ 案判決後，申請過程禁反言(prosecution history estoppel) 適用於對申請專利範圍的「任何」修正，不論是針對先前技術的限縮或僅是敘述文字的澄清修正，而且任何修正都會造成均等論(doctrine of equivalents)的完全阻卻(complete bar)，唯一的例外是除非申請人能證明在提出申請時，熟悉該項技藝者不能合理地預期(unforeseeable)到一均等物，而將該均等物包括於字面解讀中。由於 Festo 案的結論對於申請過程禁反言的適用範圍極廣，對於任何修正態樣，均造成均等論之完全阻卻，而主張完全阻卻排除例外的適用卻極為困難¹⁵⁶，因此，或許依據審查人

¹⁵⁵ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002).

¹⁵⁶ 在 Festo 案中，最高法院並不承認其為完全阻卻，認為申請人應仍有主張均等論的機會，但是必須證明該修正並非是有意對均等物放棄，如果不能證明，則就認為申請人已經對均等物放棄而適用完全阻卻，但是實務上除非像是美國電子電機工程師協會(IEEE-USA)所舉例之“真空管”和“電晶體”之技術大幅變化造成申請專利範圍撰寫上的不能預知(unforeseeable)，其他態樣下，申請人均很難證明申請當時不能預知市場上未來會進行該種迴避設計或侵害，而撰寫使其落入申請專利範圍文意侵害，因此，絕大多數的情形，修正均造成了均等物的完全阻卻。由於美國最近採取嚴格的周邊限定主義，未落入申請專利範圍文意的態樣，視為申請人所放棄的範圍，故於此

員意見修正或限縮申請專利範圍是獲准專利最快的方式，但是能夠以證明引證資料本質上無法結合或證明引證資料間的結合有反向教示答辯之申請案，例如：引證前案具有不建議或阻止發明所屬技術領域中具有通常知識者進行發明人所成功完成之發明的揭示，應該優先以此方式答辯，保留原請求項，並將審查人員所希望之修改或限縮後的請求項，以新的請求項附加於原請求項之後。如果修改或限縮後的新請求項為可專利，則因於最後審查意見通知(final office action)中，審查人員會將該可准專利部分列出，此時，申請人尚可以考慮提繼續審查請求(Request for Continued Examination, RCE)或分割。

如果專利申請案有(3)輔助性判斷因素時，例如：發明解決長期存在的問題、先前的失敗、商業上的成功、克服技術的偏見、無法預期的功效等，亦不失為一答辯策略，但是若審查人員認為顯而易知之表面證據強烈的情形之下，則不一定能夠說服審查人員。

至於以審查人員索引證之先前技術並不屬於發明所努力之技術領域為答辯理由，由於類似領域除了包括發明所努力之技術領域外，亦包括合理相關於發明所欲解決的特定問題之技術領域，亦即，如果先前技術與申請專利之發明具有相同的目的、解決相同的問題，仍可被認為符合類似領域之檢測，因此，以此理由

次研習中，美國業界普遍的感想是均等論已死。

Adelman 教授及 CAFC 之 Rader 法官，極支持嚴格的周邊限定主義立場，認為美國的 2 年內重新領證 (reissue) 機制可以修正申請專利範圍使侵權物文意侵害。另外，以手段功能用語 (means-plus-function) 或步驟功能用語 (steps-plus-function) 撰寫申請專利範圍，雖因有 § 112¶6 的保障，而能以說明書所揭示之對應結構或動作，但以功能手段用語或步驟功能用語撰寫，除非侵權物屬於說明書所揭示之對應結構或動作者，否則該撰寫方式之均等解讀極小。

作為答辯理由，通常並無法克服審查人員的核駁意見。

九、小結

(一)美國專利核准門檻提高

綜上所述，KSR 案後，USPTO 對於非顯而易知性審查判斷原則的異動，在於回到 Graham 案判斷步驟，而在非顯而易知性心證的形成上，審查人員較容易建立顯而易知的表面證據，依賴發明所屬技術領域中通常知識者的通常知識與能力與其所預期的功效，作為核駁理由的比例增加，表現出美國對於其 pro-patent 立場方向上修正，在藉由專利制度鼓勵發明和平衡公眾利益之間，尋找到新的平衡點。

同時由 KSR 案後 CAFC 的判例中可以發現，申請人欲藉由輔助性判斷因素來對抗非顯而易知性核駁的難度有所提高；此外，關於不可預期的功效方面，對於化學與生物科技領域之發明，由於其技術屬性具有較高之不可預期性，對申請人答辯非顯而易知性核駁的影響較小，但對於機械與電子電機領域之發明，則影響較大。

但不可諱言的是，准駁鬆緊程度的一點差異，已經造成申請人/代理人的申請實務大地震，不過由於最高法院係將 TSM 檢測法加以彈性化，因此下級法院與 USPTO 都可以很快地調適採用，有助於非顯而易知性審查原則的一致與穩定。

另一方面，從國際調和的角度上觀察，目前世界各國的非顯而易知性審查方法，雖然各有所不同，例如歐洲之進步性的判斷方法採用問題解決法(Problem-Solution Approach)，但各國對非顯而易知性的審查門檻普遍提高，審查結果趨於接近，改善了以往各國專利局即使用相同的引證文件，卻可能有不同准駁結果的窘境。

(二)對我國進步性審查基準的建議

我國專利審查基準在 93 年修訂時，早已採用 Graham 判斷步驟為進步性判斷步驟，目前實務上在逐項論述進步性審查理由時，採取先確定申請專利之發明與先前技術範圍後，再論述申請專利之發明與相關先前技術之間的差異對於發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，是否為可輕易完成並無不可預期之功效，因此，我國進步性審查基準與美國審查實務相符。

唯二仍有可改進者，在於我國專利審查基準對於發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準如何決定，並未提及應考量產業技術複雜度差異或是發明人的教育程度等，特別是在生物或醫藥品專利案件，如何定義發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準常非常重要；以及，我國在基準中列出 Graham 之非顯而易知性判斷步驟，但於非顯而易知性判斷的範例，卻極為缺乏，不利於審查人員的准駁標準一致化，可參考 USPTO 之非顯而易知性審查基準，對於 7 種判斷推理(rationales)分別以實例幫助同仁瞭解如何應用非顯而易知性判斷步驟做出

非顯而易知性核駁。

柒、心得及建議

一、預估在明年 3 月前美國最高法院將對 *Bilski v. Kappos* 案做出判決，對於聯邦巡迴上訴法院所建立之方法項專利適格標的判斷準則-「機器或轉換測試法 (M-or-T test)」，究竟會採取怎樣的態度，是認同?推翻?或修正?本案的判決結果將對未來美國專利審查造成深遠的影響，不僅美國國內高度重視，世界各國也在觀察美國專利制度未來是否會朝向國際調和的方向改變，本案勢必是明年最熱門的話題。

從美國專利適格標的審查的演進過程來看，其所使用檢測法至少歷經 3 次¹⁵⁷重大改變，每一次當聯邦巡迴上訴法院企圖以一簡單、明確的檢測方法規範專利適格標的時，每一次的結果都是僅解決部分問題卻又引起其他爭議，這次情況會有不同嗎?而從原先較為寬鬆的有用、有形、具體檢測法，改變為較為嚴格的機器或轉換測試法，是不是能符合美國利益，達到鼓勵真正的有用創新，避免因專利標的保護範圍過大而傷害大眾利益，如何在大眾福利與商業利益間取得一個平衡點實為重要課題。

另一方面，不論是明確表列非屬發明標的的歐洲專利公約，或是採取將發明本身作定義的日本及我國專利法，專利適格標的判斷準則均相對安定；而且從 *Bilski* 案觀察，各國專利適格標的判斷準則的最終結果，已經非常接近，未來對於實體專利法條約(SPLT)的推動與各國間的實體審查結果互相支援均有極大助益。

¹⁵⁷ 包括 FWA 檢測法、有用有形具體檢測法與機器或轉換檢測法。

二、從美、歐的實質上隱含之可預見審查，比較我國專利審查基準之「無歧異得知」新穎性審查基準內容，職等建議應該增加允許使用外部證據，作為輔助實質上隱含之事實判斷的規定，並增加實質上隱含核駁之舉證責任轉換規定，對於僅有部分參數差異，而起始物與製造過程均相同的申請案，當審查人員建立不具新穎性的表面證據後，證明兩者參數實質上有差異的舉證責任轉換至申請人。

三、最高法院的 KSR 案後，USPTO 對於非顯而易知性審查判斷原則，回到 Graham 案判斷步驟，這又是另一個國際調和趨勢的證明，原先過於嚴格的 TSM 檢測法成為諸多非顯而易知性核駁態樣之一，各國對於專利制度在鼓勵發明和平衡公眾利益之間的平衡點拿捏，趨於一致與穩定。

四、CASRIP 的智慧財產權暑期課程極為豐富，雖然研習期間僅為 2 週餘，但卻完整地將美國專利申請、專利要件、專利訴訟、技術授權與管理等知識密集且有效率地介紹給學員，同時，課程中更將包括聯邦巡迴上訴法院及最高法院之美國專利實務最新判例，詳細且精闢地比較分析對專利實務的影響，而高科技保護高峰會，更藉由各國專家、學者的交流，擴展學員對問題的觀察角度。職等身處美國極富盛名之專利學術殿堂，確實感受到美國大學之開明、實事求是、積極研究之學風，在此優良學風之薰陶下，得以淋漓盡致、盡情地吸收知識，確實受益良多，未來將更積極投入專利審查工作，發揮所學，貢獻一己之力。

附錄一 課程表

前置課程

Thursday, July 16

9:00 - 10:20	法律英文(Legal English for Foreign IP Attorneys (Raigrodski))
10:20 - 10:30	Break
10:30 - 12:20	美國普通法系介紹(Common Law for Foreign IP Attorneys (Naeve))
12:20 - 1:40	Lunch
1:40 - 3:30	商標法介紹(U.S. Trademark Law Introduction (Atkins))

Friday, July 17

8:30 - 10:20	美國訴訟概述(U.S. Litigation Overview (Stewart))
10:20 - 10:30	Break
10:30 - 12:20	營業秘密法介紹(U.S. Trade Secret Law Introduction (Norman))
12:20 - 1:40	Lunch
1:40 - 3:30	著作權法介紹(U.S. Copyright Law Introduction (Naeve))

WEEK 1 - Plenary Sessions(全體出席)

核心課程

Monday July 20

8:30 - 10:20	專利基礎1 - 專利要件：“先發明主義”與“法定阻卻” (Patent Basics 1 (Takenaka) - Patentability: “First-To-Invent” and “Statutory Bars”)
10:30 - 12:20	專利申請1,2 - 申請前的準備與PTO實務：“如何與發明人面談”與“申請前的準備” (Patent Prosecution 1,2 (Carlson) - Pre-Filing and PTO Practice: “Inventor Interviews to Understand the Invention” and “Overview for Preparing a Patent Application”)
1:40 - 3:30	專利實施1 - 訴訟：“訴訟開始前的評估”與“起訴書與答辯書” (Patent Enforcement 1 (Meiklejohn) - Litigation: “Before Commencing Litigation” and “Complaint and Answer”)

Tuesday July 21

8:30 - 10:20	專利基礎2 - 專利要件：“非顯而易見性”與“揭露要件” (Patent Basics 2 (Takenaka) - Patentability: “Nonobviousness” and “Disclosure Requirements”)
10:30 - 12:20	專利申請3,4 - 申請前的準備與PTO實務：“申請專利範圍撰寫基礎與策略”與“坦白的義務及提供先前技術文獻給審查人員” (Patent Prosecution 3,4 (Carlson) - Pre-Filing and PTO Practice: “Claim Drafting Basics and Strategy” and “Duty of Candor and Submitting Prior Art to the Examiner”)
1:40 - 3:30	專利實施2 - 訴訟：“發現證據及動議”與“審判概觀” (Patent Enforcement 2 (Meiklejohn) - Litigation: “Discovery and Motions” and Trial: Overview”)

Wednesday July 22

8:30 - 10:20	專利基礎3 - 侵權：“申請專利範圍解讀”與“文意侵害及均等物侵害” (Patent Basics 3 (Takenaka) - Infringement: “Claim Construction” and “Literal and Equivalent Infringement”)
--------------	--

10:30 - 12:20	專利申請5,6 - 申請前的準備與PTO實務：“審查意見通知之申復”與“證明發明時間較早以克服先前技術文獻” (Patent Prosecution 5,6 (Durrance) - Pre-Filing and PTO Practice: “Responding to Office Actions” and “Proving Earlier Invention Date to Remove Prior Art”)
1:40 - 3:30	專利實施3 - 訴訟：“審判後的動議”與“上訴” (Patent Enforcement 3 (Meiklejohn) - Litigation: “Post-Trial Motions” and “Appeal”)

Thursday July 23

8:30 - 10:20	專利基礎4 - 侵權：“救濟” (Patent Basics 4 (K.M. Das) - Infringement: “Remedy”)
10:30 - 12:20	專利申請7,8 - 申請前的準備與PTO實務：“面詢”與“專利代理人的角色” (Patent Prosecution 7,8 (Carlson) - Pre-Filing and PTO Practice: “Examiner Interviews” and “Overview of Patent Attorney’ s Role and Questions”)
1:40 - 3:30	專利申請9,10 - 申請前的準備與PTO實務：“連續申請案”與“上訴實務” (Patent Prosecution 9,10 (Rosenman) - Pre-Filing and PTO Practice: “Continuing Application” and “Appellate Practice”)

Friday July 24 and Saturday July 25

高科技保護高峰會 (High Technology Protection Summit)

WEEK 2 - Concurrent Sessions(並行課程)

進階課程

「進階專利申請」課程

Monday July 27

8:30 - 10:20	美國專利衝突程序：優先權規則 (US Interference (Davis): Rule of Priority)
10:30 - 12:20	歐洲專利申請1(EU Patent Procurement 1 (Goddar))
1:40 - 3:30	進階專利案例1(Advanced Patent Case Law 1 (Adelman/ Takenaka))

Tuesday July 28

8:30 - 10:20	歐洲專利申請2 (EU Patent Procurement 2 (Goddar))
10:30 - 12:20	專利申請11,12 - 發證後 (Patent Prosecution 11, 12: Post Issuance (Seelig/Sweeney))
1:40 - 3:30	進階專利案例2(Advanced Patent Case Law 2 (Adelman/ Takenaka))

Wednesday July 29

8:30 - 10:20	進階專利要件1(Advanced Patentability 1 (LaMarca))
10:30 - 12:20	申請專利範圍/說明書撰寫研究1(U.S. Claim/Specification Drafting Workshop 1)或 化學案實務(Cheical Practice (Hermanns))或 電子/機械案實務(Electrical/Mechanical Practice (Branch))
1:40 - 3:30	進階專利案例3(Advanced Patent Case Law 3 (Adelman/ Takenaka))

Thursday July 30

8:30 - 10:20	進階專利要件2(Advanced Patentability 2 (LaMarca))
10:30 - 12:20	申請專利範圍/說明書撰寫研究2(U.S. Claim/Specification Drafting Workshop 2)或 化學案實務(Cheical Practice (Hermanns))或 電子/機械案實務(Electrical/Mechanical Practice (Branch))
1:40 - 3:30	專利申請13,14 (Patent Prosecution 13,14 (Swope))

Friday July 31

8:30 - 10:20	進階專利要件3(Advanced Patentability 3 (LaMarca))
10:30 - 12:20	申請專利範圍/說明書撰寫研究3(U.S. Claim/Specification Drafting Workshop 3)或 化學案實務(Cheical Practice (Hermanns))或 電子/機械案實務(Electrical/Mechanical Practice (Branch))

「IP 實施和管理」課程

Monday July 27

8:30 - 10:20	歐洲專利授權(EU IP Licensing (Goddar))
10:30 - 12:20	生物/醫藥爭端解決(Biotech/Pharmaceutical Dispute Resolution (Serafini))
1:40 - 3:30	進階專利案例1(Advanced Patent Case Law 1 (Adelman/ Takenaka))

Tuesday July 28

8:30 - 10:20	生物/醫藥授權(Biotech/Pharmaceutical Licensing (Shumate/Kowalchyk))
10:30 - 12:20	美國國際貿易委員會實務(ITC Practice (Davis))
1:40 - 3:30	進階專利案例2(Advanced Patent Case Law 2 (Adelman/ Takenaka))

Wednesday July 29

8:30 - 10:20	美國技術移轉(US Technology Transfer (Fabien))
10:30 - 12:20	美國智慧財創業(US IP Entrepreneurship (O' Connor))
1:40 - 3:30	進階專利案例3(Advanced Patent Case Law 3 (Adelman/ Takenaka))

Thursday July 30

8:30 - 10:20	國際訴訟策略(Int'l Litigation Strategies (Elmer))
10:30 - 12:20	智慧財產管理(IP Management (Lubitz))
1:40 - 3:30	技術授權1(Technology Licensing 1 (Faciszewski))

Friday July 31

8:30 - 10:20	智慧財產鑑價(IP Evaluation (Ogawa))
10:30 - 12:20	技術授權2(Technology Licensing 2 (Faciszewski))

「歐洲和美國智慧財產實施」課程

Monday July 27

8:30 - 10:20	歐洲專利授權(EU IP Licensing (Goddar))
10:30 - 12:20	歐洲專利申請1(EU Patent Procurement 1 (Goddar))
1:40 - 3:30	進階專利案例1(Advanced Patent Case Law 1 (Adelman/ Takenaka))

Tuesday July 28

8:30 - 10:20	歐洲專利申請2(EU Patent Procurement 2 (Goddar))
10:30 - 12:20	美國國際貿易委員會實務(ITC Practice (Davis))
1:40 - 3:30	進階專利案例2(Advanced Patent Case Law 2 (Adelman/ Takenaka))

Wednesday July 29

8:30 - 10:20	美國技術移轉(US Technology Transfer (Fabien))
10:30 - 12:20	美國智慧財創業(US IP Entrepreneurship (O' Connor))
1:40 - 3:30	進階專利案例3(Advanced Patent Case Law 3 (Adelman/ Takenaka))

Thursday July 30

8:30 - 10:20	國際訴訟策略(Int'l Litigation Strategies (Elmer))
10:30 - 12:20	歐洲專利實施1(EU Patent Enforcement 1 (Franzosi))
1:40 - 3:30	技術授權1(Technology Licensing 1 (Faciszewski))

Friday July 31

8:30 - 10:20	歐洲專利實施2(EU Patent Enforcement 2 (Franzosi))
10:30 - 12:20	技術授權2(Technology Licensing 2 (Faciszewski))

2009 高科技保護高峰會

Friday July 24 上午

8:30 - 8:35	歡迎(UW法學院Testy教授)
	主題：專利法中不可預見的均等物
8:35 - 8:50	介紹Adelman教授對美國專利法的貢獻(Rader法官)
8:50 - 9:10	【主旨發言】(喬治華盛頓大學Adelman教授)
9:10 - 10:30	【小組討論】美國法院對於專利法中不可預見的均等物及其延伸之見解 主持人：喬治華盛頓大學Duffy教授 與談人：CAFC之Rader法官 IOWA大學Janis教授等
10:30 - 10:45	問題討論
10:45 - 11:00	休息
11:00 - 12:30	【小組討論】歐洲法院對於專利法中不可預見的均等物及其延伸之見解 主持人：義大利米蘭大學之Franzosi教授 與談人：東京法院之Ootaka法官 德國聯邦法院之Duesseldorf法官 德國Bremen大學Goddar教授等
12:30 - 12:45	問題討論
12:45 ~	午餐

Friday July 24 下午

	主題：專利制度對促進經濟發展之貢獻
2:00 - 2:20	介紹Adelman教授對專利比較法學的貢獻(Straus教授)
2:20 - 3:15	【小組討論】IP國際策略與工業和科技發展 主持人：Takenaka教授 與談人：東京大學之Tamai教授 台灣政治大學劉江彬教授 前印度法務部長Jethmalani博士
3:15 - 3:30	問題討論
3:30 - 3:45	休息
	主題：Bilski案對生技及軟體專利授權的影響
3:45 - 5:15	【小組討論】Bilski案和生技及軟體專利授權 主持人：O' Connor教授

	與談人：Fenwick & West事務所Serafini先生 Boehmert & Boehmert事務所Czychowski博士 微軟公司Fricke先生 Morrison & Foerster事務所Yim先生
5:15 - 5:30	問題討論
5:30 ~	結尾致詞

Friday July 25 上午

	主題：確認判決(DJ Action)之策略與道德爭議
8:45 - 9:45	【小組討論】法庭選取(Forum Shopping)、爭執條件(Controversy Require)與其他議題 主持人：Naeve教授 與談人：Perkins Coie事務所Al-Salam先生 Ropes & Gray 事務所Hagiwara先生(日本) Taylor Wessing事務所Grzimek先生(德國) Taylor Wessing事務所Marshall先生(英國)
9:45 - 10:00	問題討論
10:00 - 11:00	【小組討論】無基礎侵害之申請專利範圍與不公平競爭 主持人：Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt事務所Kunin先生 與談人：Dorsey & Whitney事務所之Meiklejohn先生 Yuasa and Hara事務所之Ono先生(日本) Pagenberg事務所Pagenberg先生(德國)
11:00 - 11:15	問題討論
11:15 ~	結束