

出國報告(出國類別：研習)

進階專利審查課程：電腦實施之發明  
(Advanced Patent Examination：  
Computer-Implemented Inventions)

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：廖柏名 專利審查官

徐瑞甫 專利助理審查官

派赴國家：美國

報告日期：民國 100 年 8 月 15 日

出國日期：民國 100 年 5 月 7 日至 5 月 15 日

## 摘要

職等奉派參加美國專利商標局之全球專利學院舉辦之電腦軟體相關發明進階課程，以增進認識美國專利商標局處理電腦相關之發明專利案件的檢索、審查等實務運作，本進階課程共計 4 天，範圍偏重在電腦實施之發明，除介紹美國專利商標局之組織分工外，主要就美國專利分類與檢索、申請專利範圍之解讀、標的適格性、新穎性、非顯而易知性等專利要件審查提供相關訓練課程。在專利標的適格性的討論上，針對 **Bilski** 案，美國專利商標局因應聯邦巡迴上訴法院、最高法院之判決理由，快速提出有別於現行審查基準之相關暫行標準或指南，進而確立 **M-or-T** 測試法係判斷方法請求項是否符合美國專利法第 101 條規定之方法 (**process**，例如商業方法)的一種雖非唯一但為有用且重要調查工具；另在非顯而易見性審查上，**KSR** 案則改變該局以往僵化地以 **TSM** 準則判斷申請之發明是否顯而易知的審查方式，進一步要求審查人員必須藉由 **Graham** 準則輔以 **TSM** 調查先前技術揭露之事實，依據事實調查結果比對申請發明之差異，建立表面證據始得論述顯而易知理由並據以核駁申請之發明。

# 目次

第一章、目的與過程.....	1
1.1 目的.....	1
1.2 過程.....	1
1.3 本次進階課程.....	2
1.4 參加國家及人數.....	3
第二章、專利適格標的.....	4
2.1 前言.....	4
2.2 相關之暫行審查基準.....	5
2.3 基本判斷準則.....	7
2.4 產品請求項專利適格標的測試法.....	7
2.5 方法請求項專利適格標的測試法.....	10
2.6 小結.....	21
第三章、申請專利範圍解讀.....	23
3.1 申請專利範圍之用語界定.....	23
3.2 功能界定.....	23
3.3 預定用途限定條件(intended use) .....	25
3.4 數字範圍，特定尺寸與比例.....	26
3.4.1 數值範圍的先估.....	26

3.4.2 數值範圍的顯而易知.....	26
第四章、新穎性進查.....	28
4.1 美國專利分類與檢索.....	28
4.1.1 準備工作.....	28
4.1.2 美國專利文獻資料庫.....	28
4.1.3 國外專利及非專利文獻資料庫.....	28
4.1.4 美國專利分類.....	28
4.1.5 檢索.....	29
4.2 美國專利法之新穎性要件.....	30
4.3 審查新穎性之流程.....	32
4.4 小結.....	33
第五章、進步性審查.....	34
5.1 美國專利法之進步性要件（non obviousness）.....	34
5.2 非顯而易知性判斷準則.....	34
5.2.1 確認先前技術的範圍及內容.....	35
5.2.2 釐清先前技術與申請專利範圍之差異.....	36
5.2.3 決定所屬技術領域具通常知識者之技術水平....	36
5.2.4 第二考量.....	36
5.3 KSR Int’ l. Co. v. Teleflex, Inc. 討論.....	37

5.3.1 非顯而易知性之表面證據的建立.....	38
5.4 進步性審查注意事項.....	38
5.4.1 比對時點.....	38
5.4.2 Graham 判斷準則係主要事實調查方法.....	38
5.4.3 依據§103 建立表面證據以形成核駁理由.....	39
第六章、案例研討.....	40
6-1 案例 1.....	40
6.1.1 技術領域.....	40
6.1.2 發明內容.....	40
6.1.3 申請專利範圍.....	41
6.1.4 相關法規與判例.....	41
6.1.5 討論議題.....	42
6.1.6 結論.....	42
6-2 案例 2.....	43
6.2.1 技術領域.....	43
6.2.2 發明內容.....	43
6.2.3 申請專利範圍.....	43
6.2.4 相關法規與判例.....	44
6.2.5 討論議題.....	45

6.2.6 結論 .....	45
第七章、心得與建議.....	48
7.1 心得.....	48
7.2 建議.....	49
7.2.1 最寬廣合理的解釋(BRI)應基於說明書.....	49
7.2.2 Bilski 與 KSR 案的啟示.....	50
7.3 小結.....	50
附件.....	51

# 第一章 目的與過程

## 1.1 目的

本次「電腦實施之發明進階審查」課程安排時間為期四天(100年5月9日~100年5月12日)，主要目的係使參與學員瞭解(1)美國專利商標局近期及未來發展，(2)該局在電腦實施之發明之審查程序，包括：美國專利分類與檢索，進階申請專利範圍解讀，新穎性進階審查，及進步性進階審查，(3)藉由案例研討方式進一步認識該局電腦實施之發明暫行審查基準，及相關司法判決對於電腦實施之發明審查基準之影響。

## 1.2 過程

本次電腦實施之發明進階審查課程係由美國專利商標局(USPTO)下轄之全球智慧財產學院(Global Intellectual Property Academy, GIPA)所舉辦。美國專利商標局於1985年啟動“訪問學者計畫”，該計畫使得外國推動保護智慧財產相關官員得以參加該局舉辦之專利、商標及著作權相關議題課程，2006年，該局依據1999年9月29日施行之美國發明人保護法案(American Inventors Protection ACT of 1999)成立全球智慧財產學院，該學院開設課程之宗旨在藉由專家增進各國在智慧財產相關領域的規劃與服務，2007年，該學院永久設置於維吉尼亞州亞力山卓市(Alexandria, Virginia campus)。至2008年止，有超過4100位、來自127個國家的官員參與該學院所舉辦包括推動保護智慧財產、技術移轉等不同議題的課程，至今，全球智慧財產學院仍持續推動保護智慧財產及制定智慧財產相關政策。

職等二人搭乘5月7日晚間之長榮航空班機，8日晚間抵達洛杉磯國際機場，原訂轉乘23:00美國航空班機赴華盛頓杜勒斯機場，因美國移民署官員作業冗長

以致錯過該班飛機，改搭次日早班機至華盛頓，旋乘捷運至美國專利商標局為學員預訂之 Residence Inn Alexandria at Carlyle 旅館。

### 1.3 本次進階課程

第一天 (5 月 9 日)

**Registration and Welcoming Remarks(Includes Program Overview and Group Introductions)**

**Introduction of Patent and Trademark office Society(PTOS)**

**Introduction to the USPTO Video**

**IPR Enforcement, Public Health and Economic Growth**

**USPTO Outreach to Customer: Website, PTDL Library Network & other Initiatives**

**Searching the US Patent Databases**

**Group Photograph**

**Electronic Information Center Tour: TC2100**

第二天 (5 月 10 日)

**Advanced Claims Analysis**

**Advanced Novelty Analysis**

**Advanced Obviousness/Inventive Step Analysis**

**Case Study Assignment**

**Reexamination: *ex Parte* and *inter partes***

第三天(5 月 11 日)

**Special Examination Topics – Computer-Implemented Inventions**



**Special Examination Topics – Financial Products and Services**

**Working Lunch – Management of CII Examination**

**Continue Work on Case Study Assignments**

**Group Discussion of Case Study Assignments**

第四天(5月12日)

**Patent Review – Board of Patent Appeals and Interferences(BPAI)**

**Patent Reform 2011**

**Patent Prosecution: Practitioner Panel**

**Solicitor's office – Appeals of Decision from the BPAI**

**Program Wrap Up and Presentation of Certificates**

#### **1.4 參加國家及人數**

牙買加(1)、哥倫比亞(1)、墨西哥(2)、祕魯(1)、埃及(1)、黎巴嫩(1)、約旦(1)、科威特(1)、哈薩克(1)、越南(2)、印尼(2)、土耳其(1)、保加利亞(1)、匈牙利(1)、及我國(2)，共19位學員。

## 第二章 專利適格標的

### 2.1 前言

電腦實施之發明(Computer-Implemented Inventions)，包括商業方法、軟體專利及電腦可讀取媒體等，是否為專利適格標的之判斷，長久以來為法院頭痛的議題，判斷方式被建立、推翻<sup>1</sup>，再度被引用<sup>2</sup>，不斷地重複上演，如何建構一個完善的專利適格標的判斷方式，困難度可見一般。作為美國專利審查之專責機關的美國專利商標局(The United States Patent and Trademark Office，以下簡稱 USPTO)，必須依最新判例不斷地修訂其協助審查人員審查參考之專利審查程序手冊(Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱 MPEP)，以符合最新判例要求。自美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC)對 *Bilski v. Kappos* 案於 2008 年 12 月 30 日宣判以來，乃至最高法院對該案於 2010 年 6 月 28 日宣判以後，因該案法院判決與當時採用之專利適格標的判斷方式產生重大變化，USPTO 不得不依該等判決理由意旨修訂其審查標準，至今已陸續發布一些相關之暫行審查基準，包括：2009 年 8 月 24 日發布之「評估是否符合專利法第 101 條適格標的暫行審查指南」(Interim Examination Instructions For Evaluating Subject Matter Eligibility Under 35 U.S.C. §101)(見附件 1，以下簡稱「2009 年 8 月暫行指南」)與該 2009 年 8 月暫行指南訓練教材(見附件 2)、2010 年 1 月 26 日發布之「電腦可讀取媒體之標的適格性」(Subject Matter Eligibility of Computer Readable Media)(見附件 3)、2010 年 6 月 28 日最高法院對 *Bilski v. Kappos* 案宣判當日 USPTO 發布之備忘錄(見附件 4，以下簡稱「2010 年 6 月備忘錄」)以及 2010 年 7 月 27 日發布之「從 *Bilski v. Kappos* 一案觀點判斷

---

<sup>1</sup>例如：1978 年至 1982 年於 *Freeman*、*Walterlb* 及 *Abele* 等 3 案建立之 F-W-A 測試法於 1994 年 CAFC 在 *Alappat* 一案之判決指出廢除，該 *Alappat* 一案判決建立之「實用、具體及有形之結果」測試法於 2008 年 CAFC 在 *Biliski* 一案之判決指出推翻。

<sup>2</sup>例如：1972 年最高法院於 *Benson* 一案建立之「機器或轉換測試法」於 2008 年 CAFC 在 *Biliski* 一案之判決再度被引用。

方法請求項之標的適格性暫行指導書」(Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of *Bilski v. Kappos*)(見附件 5，以下簡稱「2010 年 7 月方法項適格暫行指導書」)。於以下 1.2 節將先簡要說明該等相關之暫行審查基準的內容及其間之關連性，1.3 節整理說明該等相關之暫行審查基準共通的基本判斷原則，1.4 節整理說明產品請求項(Products claim)專利適格標的測試法與範例說明，1.5 節整理說明方法請求項(Process claim)專利適格標的測試法與範例說明，最後於 1.6 節對美國專利適格標的之審查作一小結。

## 2.2 相關之暫行審查基準

美國專利法有關專利適格標的之規定係訂於第 101 條<sup>3</sup>，「不論是誰發明或發現任何新穎且實用的方法(process)、機器(machine)、製品(manufacture)或組成物(composition of matter)，或其新穎且實用之改良，得依本法相關規定取得專利」，其中明定 4 種法定專利適格標的(statutory patent-eligible subject matter)為方法(process)、機器(machine)、製品(manufacture)或組成物(composition of matter)。

MPEP 有關專利適格標的部分，係編在第 8 版 2007 年 9 月第 6 次修訂之 MPEP 2105：可專利標的-活體標的(Patentable Subject Matter – Living Subject Matter)、MPEP 2106：專利標的之適格性(Patent Subject Matter Eligibility)、MPEP 2106.01：與電腦相關之非法定標的(Computer-Related Nonstatutory Subject Matter)、MPEP 2106.02：數學演算法(Mathematical Algorithms)。

2009 年 8 月暫行指南係作為在最高法院尚未對 *Bilski v. Kappos* 案宣布判決結果以前，取代先前審查基準中與此 2009 年 8 月暫行指南相衝突的部分，包括 MPEP 2106(IV)、2106.01 及 2106.02。USPTO 發布此 2009 年 8 月暫行指南的原因，在於 CAFC 於 2008 年 12 月 30 日對 *Bilski v. Kappos* 案判決中提出不同於當時採用的專利適格標的判斷方式，明確推翻 CAFC 於著名之 *State Street Bank* 一

---

<sup>3</sup> 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 therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

案確立使用之產生「實用、具體及有形的結果」(a useful, concrete, and tangible result)測試法，同時指出最高法院於 1972 年在 *Gottschalk v. Benson* 一案建立之機器或轉換測試法(Machine-or-transformation test，以下簡稱 M-or-T 測試法)仍是目前判斷「方法請求項」是否符合專利法第 101 條專利適格標的最好的測試法。

2010 年 1 月 26 日發布之「電腦可讀取媒體之標的適格性」指出，依最寬廣合理的解釋(特別是在說明書未說明之情況下)，電腦可讀取媒體之型式，習知意思包含：非暫態之有形媒體(non-transitory tangible media)與暫態傳遞之訊號本身(transitory propagating signal per se)，因包含非法定標的之訊號本身，應以違反第 101 條規定核駁。為克服這種核駁理由，USPTO 建議申請人可在電腦可讀取媒體之前加入「非暫態」(non-transitory)之限制條件，加入該限制條件一般不會產生「新事項」(new matter)，除非說明書僅記載訊號本身之實施例，而未記載非暫態之有形媒體之實施例。

2010 年 6 月備忘錄主要說明最高法院對 *Bilski v. Kappos* 案判決的重點，同時對審查人員提出因應之暫行作法。該備忘錄指出，最高法院依據其先前之判例(*Benson*, *Flook*, *Diehr*)，判決 *Bilski* 請求項因意圖取得抽象概念(abstract ideas)的專利權，非屬第 101 條可專利之方法(Process)；M-or-T 測試法非為測試方法請求項是否為專利適格標的唯一的測試法，但對於判斷請求之發明是否符合第 101 條規定之方法(Process)，為一有用且重要的線索，一種調查工具；商業方法，至少在某些情況下，為第 101 條可專利之標的；第 101 條專利適格性之調查，僅是一道門檻測試(threshold inquiry)，請求之發明仍需符合專利法有關新穎性、非顯而易知性與充分揭露之要件。於此備忘錄最後，USPTO 要求審查人員繼續使用現行之 M-or-T 測試法作為請求之發明是否符合第 101 條可專利之方法(Process)的判斷工具；若請求之方法通過 M-or-T 測試法，除非另有明確事證顯示該方法應屬一抽象概念，該方法有可能(likely)符合第 101 條可專利之方法；若請求之方法未通過 M-or-T 測試法，除非另有明確事證顯示該方法非屬一抽象概念，審查人員應以違反第 101 條規定核駁；若請求項遭以違反第 101 條規定核駁之理由係因其屬一抽象概念，應給申請人解釋該請求項非屬一抽象概念的機會。

2010 年 7 月方法項適格暫行指導書係作為補充說明前述 2009 年 8 月暫行指南及 2010 年 6 月備忘錄的補充文件(supplement)，且經商議，專利法第 101 條其

中規定之機器(machine)、製品(manufacture)及組成物(composition of matter)之專利適格標的判斷，應依照前述 2009 年 8 月暫行指南的要求。此 2010 年 7 月方法項適格暫行指導書提出許多用於判斷方法請求項是否屬一抽象概念(abstract ideas)的衡量因子(factors)。經衡量(weigh)屬專利適格因子，可符合 M-or-T 測試法的準則，或可證明抽象概念已被實際應用。經衡量(weigh)屬非專利適格因子，則無法符合 M-or-T 測試法的準則，也無法證明抽象概念已被實際應用。M-or-T 測試法仍然是一種調查工具，且為判斷請求之發明是否為專利法第 101 條可專利方法一種有用的開端(useful starting point)。此 2010 年 7 月方法項適格暫行指導書提供許多額外因子供輔助判斷一些特殊情形，像是請求之方法無法通過 M-or-T 測試法卻為專利適格標的(因非屬一抽象概念)，或請求之方法可通過 M-or-T 測試法卻非為專利適格標的(因屬一抽象概念)。因為在 Bilski 案之前屬抽象概念之請求項原本就不可專利，故依此 2010 年 7 月方法項適格暫行指導書所為之標的適格測試在絕大多數案例應不致有所改變，會改變的應只會出現在某些少數案例，此時 M-or-T 測試法未及之因子(factors beyond those relevant to machine-or-test)可用來衡量支持或反對該請求項係屬一抽象概念之發現。

綜上所述，有關機器、製品及組合物之產品請求項的專利適格標的審查較為單純，只要依照 2009 年 8 月暫行指南其中之產品請求項要求即可；相較下，方法請求項的專利適格標的審查則顯得複雜，需依照 2009 年 8 月暫行指南其中之方法請求項、2010 年 6 月備忘錄及 2010 年 7 月方法項適格暫行指導書的要求。另外，產品請求項與方法請求項兩者雖為不同的專利適格標的測試法，但基本判斷準則並無不同，因此有必要先闡明該基本判斷準則，再依序說明產品請求項與方法請求項的專利適格標的測試法。

## 2.3 基本判斷準則

專利適格標的有兩項基本判斷準則，兩項皆需符合。(1)請求之發明需為 4 種法定類別(statutory categories)之一；(2)請求之發明整體不可為司法排除專利事項(judicially recognized exception)，若包含司法排除專利事項的話，需限為司法

排除專利事項的特定實際應用(particular practical application)。第(2)項基本判斷準則之內涵，簡單地說，就是不准「先占基本原理的使用」，但允許「只排除他人使用該基本原理的特定應用」。

4種法定類別依美國專利法第101條規定有：方法(process)、機器(machine)、製品(manufacture)及組成物(composition of matter)，2009年8月暫行指南指出法院對該4種法定類別定義如下：

#### 方法<sup>4</sup>(Process)

與特定機器(machine)或裝置(apparatus)結合(tied to)，或將某一特定物品(article)轉換(transform)成不同狀態(state)或不同事物(thing)，的一個動作，或一連串的動作或步驟。

#### 機器(Machine)

由複數零組件(parts)，或某些裝置(devices)與組合裝置，所構成的具體事物。包括各種機械裝置，或是機械動力與執行某些功能且產生某種功效或結果之裝置的組合。

#### 製品(Manufacture)

一種以手工或機器之方式，將原料或備料(prepared materials)予以新的形狀(forms)、品質(qualities)、性質(properties)或組合(combinations)所製成的物品。

#### 組合物(Composition of Matter)

所有由兩種或兩種以上物質(substances)組成之物，以及所有的複合物(composite articles)，不管其為化學合成還是機械混合之結果，亦不管其為氣體、

---

<sup>4</sup>因最高法院對 Bilski 案判決認 M-or-T 測試法非為方法請求項是否為專利適格標的唯一的測試法，此也因此開啟請求之方法無法通過 M-or-T 測試法卻為專利適格標的(因非屬一抽象概念)，或請求之方法可通過 M-or-T 測試法卻非為專利適格標的(因屬一抽象概念)之可能性，此原本僅符合 M-or-T 測試法之定義，似有重新定義之必要。

流體、粉末還是固體。

非屬前述 4 種法定類別之請求項例如如下：訊號傳遞之暫態形式(例如：傳播性之電氣或電磁訊號本身)、自然發生的有機物、人類本身、兩造之間的法律契約協議、由一組規則定義的遊戲、電腦程式本身、公司等。

司法排除專利事項(judicially recognized exception)為司法判例已認不可專利之事項，最高法院在 *Bilski* 案判決理由中指出，在其先前判例中已明定 3 種排除專利事項，分別為：自然法則(laws of nature)、物理現象(physical phenomena)及抽象概念(abstract ideas)。但法院亦曾使用過不同用語，包括：自然現象(natural phenomena)、心智過程(mental processes)、科學原理(science principles)、單獨依賴人類智慧的系統、非具體(disembodied)之概念、非具體之數學演算法與公式等。這些司法排除專利事項反應出法院觀點在：科學與技術工作上的基本工具係不可專利者。

所謂「特定實際應用」(particular practical application)係指司法排除專利事項有被應用在真實世界的產品或方法(實際應用)，且未實質包含該司法排除專利事項所有的實際應用(特定)。其實只要知道「特定」(particular)一詞的相對用語為「通用」(中文或稱為「一般」、「概括」、「總括」，英文為 general)，即不難理解該「特定」之內涵。

在判斷一請求項是否為專利適格標的時，首要步驟仍在解釋申請專利範圍，需依 MPEP 2111 要求，基於說明書及熟習該項技術者之觀點作最寬廣合理的解釋(broadest reasonable interpretation)。一請求項基於說明書及熟習該項技術者之觀點作最寬廣合理的解釋時，若同時涵蓋法定與非法定的實施例(embodiments)時，因包含不適格以專利保護的標的，將被認定為非專利適格標的，應以違反第 101 條規定核駁。

總的來說，是否為專利適格標的之判斷，不管是產品請求項，還是方法請求項，基本要特別注意的就在：不准「先占基本原理的使用」，只允許「排除他人使用基本原理的特定應用」。

## 2.4 產品請求項專利適格標的測試法

一產品請求項是否為專利適格標的，一般較少爭議，因為產品具形狀、構造，請求項整體不會是一抽象概念，所要注意者只在當請求項中出現司法排除專利事項時，不可及於該司法排除專利事項的所有實際應用，只准為特定實際應用。一產品請求項是否專利適格，可照圖 2-1 之流程圖依序判斷，下列範例說明如何應用該流程圖。



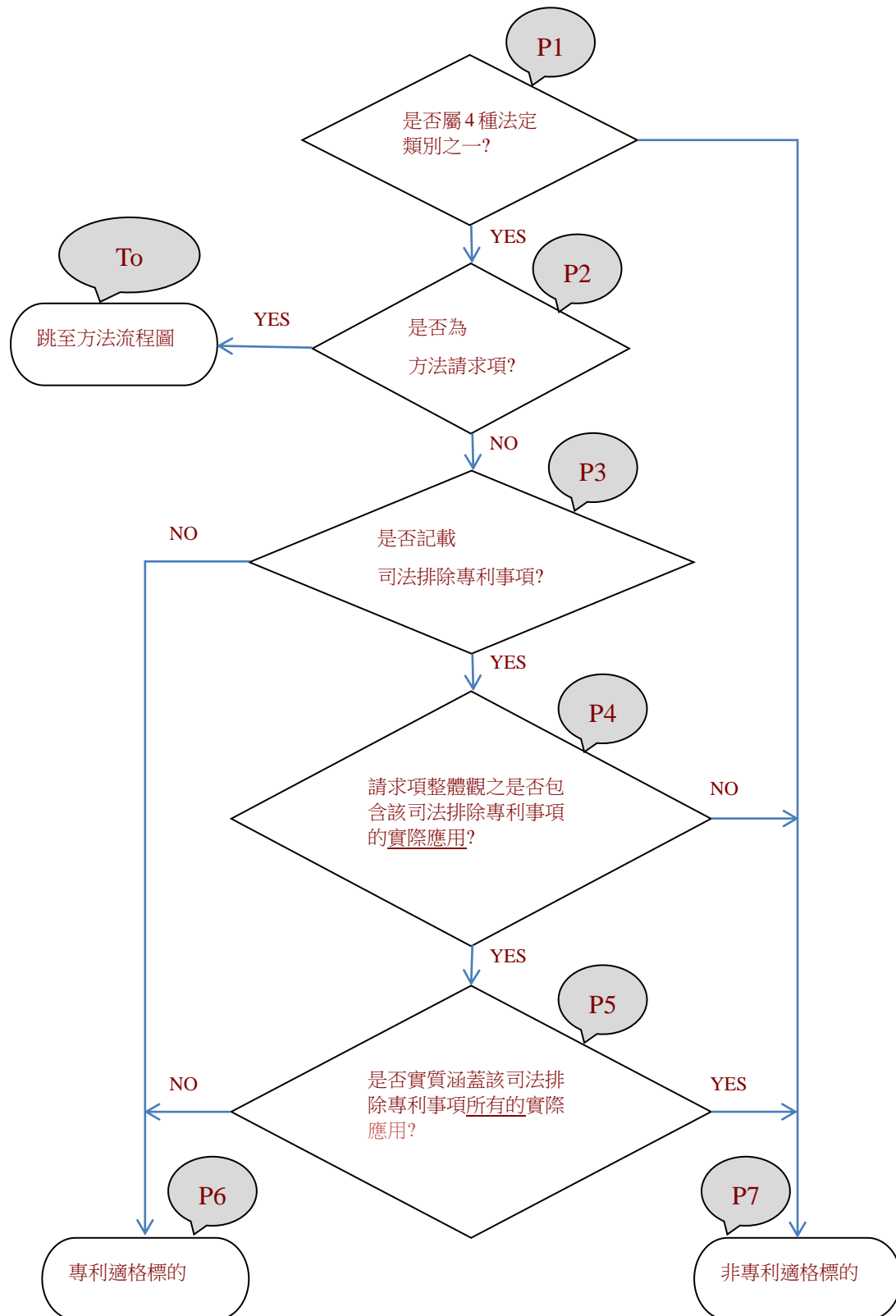


圖 2-1

請求項 1

一種手工具，包含：

一握把；及

一工具頭，係結合至該握把，且具有一敲擊面與爪。

分析：

此請求項是否屬 4 種法定類別之一?(P1)

- 是，其為一從備料製成的物品，屬製品。

是否記載司法排除專利事項? (P3)

- 否

➔此請求項為專利適格標的(P6)。

請求項 2

一種用以評估搜尋結果的機器，包含：

一微處理機，係結合至一記憶體；

其中該微處理機經下列程式規劃步驟以評估搜尋結果：

將搜尋結果依一第一特徵予以排序分組；

利用一數學公式，將分組結果依一第二特徵予以分級；

將分級結果與所欲結果的預定清單進行比較，以評估該搜尋是否成功。

分析：

此請求項是否屬 4 種法定類別之一?(P1)

- 是，其為一由複數零組件構成的具體事物，屬機器。

是否記載司法排除專利事項? (P3)

- 是，記載之數學公式為司法排除專利事項。

請求項整體觀之是否包含該司法排除專利事項的實際應用?(P4)

- 是，該數學公式被應用在真實世界使用的微處理機，有實際應用。

是否實質涵蓋該司法排除專利事項所有的實際應用?(P5)

- 否，該被應用在微處理機的數學公式僅用於評估搜尋結果，未涵蓋所有

的實際應用。

→此請求項為專利適格標的。(P6)

### 請求項 3

一種非暫態的電腦可讀取儲存媒體，儲存一可執行程式，該程式命令一微處理機執行下列步驟：

將搜尋結果予依一第一特徵予以排序分組；

利用一數學公式，將分組結果依一第二特徵予以分級；

將分級結果與所欲結果的預定清單進行比較，以評估該搜尋是否成功。

分析：

此請求項是否屬 4 種法定類別之一?(P1)

- 是，其為一由原料或備料製成的物品(非暫態儲存媒體)，屬製品。

是否記載司法排除專利事項? (P3)

- 是，記載之數學公式為司法排除專利事項。

請求項整體觀之是否包含該司法排除專利事項的實際應用?(P4)

- 是，該數學公式被應用在真實世界使用之非暫態儲存媒體，有實際應用。

是否實質涵蓋該司法排除專利事項所有的實際應用?(P5)

- 是，該被應用在非暫態儲存媒體的數學公式僅用於評估搜尋結果，未涵蓋所有的實際應用。

→此請求項為專利適格標的。(P6)

## 2.5 方法請求項專利適格標的測試法

方法請求項是否為專利適格標的，特別是在商業方法與軟體專利，因為包含普遍性觀念、數學演算法則等，一旦准予專利保護，是否造成某些普遍性觀念或數學演算法則被獨占，反而阻礙科技進步，這也是為何不管是在法律狀態(是否

立法排除商業方法為可專利標的)，還是方法專利是否適格的判斷方式上，持續不斷有所爭執。

2009 年 8 月暫行指南依照 CAFC 對 Bilski 案判決理由見解，採用 M-or-T 測試法作為方法請求項是否為專利適格標的之唯一測試法，也就是說，通過 M-or-T 測試法即屬專利法第 101 條適格之方法，無法通過 M-or-T 測試法即可以違反專利法第 101 條規定核駁。

然該 CAFC 見解為最高法院所否決，最高法院雖認為 M-or-T 測試法對於判斷請求之發明是否符合第 101 條規定之方法為一有用且重要線索，但判決 Bilski 案系爭請求項非為專利法第 101 條適格之方法係因該系爭請求項屬一抽象概念，而非因該系爭請求項未通過 M-or-T 測試法，並指出 M-or-T 測試法非為方法請求項是否為專利適格標的唯一的測試法，此也因此開啟請求之方法無法通過 M-or-T 測試法卻為專利適格標的(因非屬一抽象概念)，或請求之方法可通過 M-or-T 測試法卻非為專利適格標的(因屬一抽象概念)之可能性。

2010 年 7 月方法項適格暫行指導書依此最高法院判決見解，提供許多衡量因子(factors)，用以判斷請求項是否屬一抽象概念，但也指出 M-or-T 測試法仍然是一種調查工具，且為判斷請求之發明是否為專利法第 101 條可專利方法一種有用開端。因此本文除說明衡量因子之內容外，仍先說明 M-or-T 測試法。

M-or-T 測試法的測試流程如圖 2-2 所示，簡單地說，就是請求之方法必須與特定機器結合，或是將特定事物作特定轉換至不同的狀態或事物，同時利用該特定機器或轉換的步驟必須對請求項的權利範圍為有意義的限定(例如不可僅是使用場所(field of use)之限制)，且不能僅是無關緊要之額外解決活動(insignificant “extra-solution” activity)。下列範例說明如何應用該流程圖。

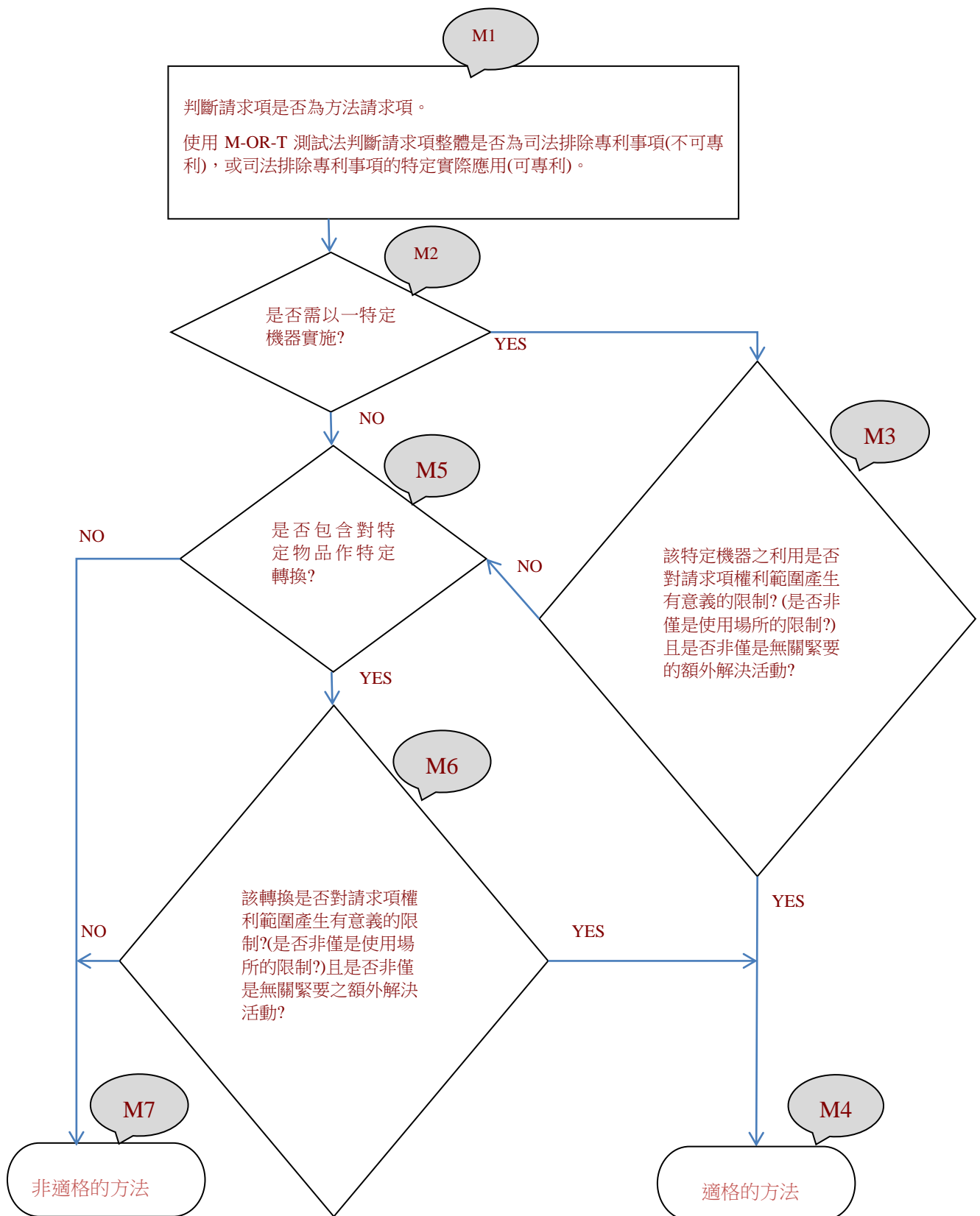


圖 2-2

#### 請求項 4

一種評估搜尋結果的方法，包括：

將搜尋結果依一第一特徵予以排序分組；

將分組結果依一第二特徵予以分級；

將分級結果與所欲結果的預定清單進行比較，以評估該搜尋是否成功。

分析：

依最寬廣合理的解釋，每一步驟可用手工或經程式規劃的電腦來完成。

是否需以一特定機器實施?(M2)

- 否，未明確記載需要一機器，或隱含需要一機器。

是否包含對特定物品作特定轉換?(M5)

- 否。

→此請求項非適格的方法。(M7)

#### 請求項 5

一種評估搜尋結果的方法，包括：

將搜尋結果依一第一特徵予以排序分組；

將分組結果依一第二特徵予以分級；

利用一微處理機，將分級結果與所欲結果的預定清單進行比較，以評估該搜尋是否成功。

分析：

依最寬廣合理的解釋，比較步驟必須以一經程式規劃的微處理機實施。

是否需以一特定機器實施?(M2)

- 是，比較步驟需以一微處理機實施。

該特定機器之利用是否對請求項權利範圍產生有意義的限制?(是否非僅是使用場所的限制?)且是否非僅是無關緊要的額外解決活動?(M3)

- 是，該微處理機之利用係用於比較步驟，而該比較步驟為申請人發明之方法的核心重點，故非僅是使用場所的限制，或無關緊要的額外解決活動。

→此請求項為適格的方法。(M4)

#### 請求項 6

一種評估搜尋結果的方法，包括：

以電子方式從一資料庫下載以取得搜尋結果；

將該搜尋結果依一第一特徵予以排序分組；

將分組結果依一第二特徵予以分級；

將分級結果與所欲結果的預定清單進行比較，以評估該搜尋是否成功。

分析：

是否需以一特定機器實施?(M2)

- 是，取得搜尋結果的步驟係以電子方式下載，隱含需利用一微處理機。

該特定機器之利用是否對請求項權利範圍產生有意義的限制?(是否非僅是使用場所的限制?)且是否非僅是無關緊要的額外解決活動? (M3)

- 否，該微處理機之利用係用於下載資料以取得搜尋結果，惟該下載資料以取得搜尋結果之步驟並非為申請人發明之方法的核心目的，而僅為無關緊要的額外解決活動。

是否包含對特定物品作特定轉換?(M5)

- 否

→此請求項非適格的方法。(M7)

2010 年 7 月方法項適格暫行指導書提供判斷請求之方法是否屬一抽象概念的衡量因子，該等衡量因子可分成 4 個高階因子，分別是：A.請求之方法是否包含一特定機器，或以一特定機器執行；B.請求之方法是否造成或至少包含一特定物品的轉換；C.請求之方法是否包含一自然法則的應用；D.請求方法中的步驟是

否包含普通觀念(general concept)。

分析時需以請求項整體進行判斷，當請求之方法出現高階因子的條件時，需進一步衡量其下的相關因子，各高階因子的相關因子如下列 4 個表格所示，若為表格左邊欄位情況，則該請求之方法非屬一抽象概念，為一專利適格標的；若為表格右邊欄位情況，則該請求之方法屬一抽象概念，非為一專利適格標的。

#### 機器(machine)

適格因子	非適格因子
● 有記載機器	● 未記載機器
	● 未充分記載機器
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 該機器為特定的。</li> <li>○ 該機器對步驟之執行為有意義的限定(非僅是使用場所的限定)，且非僅是無關緊要的額外解決活動。</li> <li>○ 以該機器實施請求之步驟。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 涉及機器之步驟對於請求之方法而言，僅係有名無實、無關緊要或幾無關連(例如：僅記載該方法意圖應用之場所、資料蒐集步驟)。</li> <li>○ 機器僅是請求之方法在其上運作的物體。</li> <li>○ 機器係以概括方式記載，涵蓋到可執行請求之方法的任何機器。</li> </ul>

#### 轉換(transformation)

適格因子	非適格因子
● 有記載轉換	● 未記載轉換
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 該轉換為特定的。</li> <li>○ 該轉換對步驟之執行為有意義的限定(非僅是使用場所的限定)，且非僅是無關緊要的額外解決活動。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 未充分記載轉換</li> <li>○ 涉及轉換之步驟對於請求之方法而言，僅係有名無實、無關緊要或幾無關連(例如：僅記載該方法意圖應用之場所、資料蒐集步驟)。</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 被轉換的物品為特定的。</li> <li>○ 物品係進行狀態或事物上的改變。</li> <li>○ 被轉換的物品為物體或物質。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「物品」僅係一普通觀念 (general concept)。</li> <li>○ 涉及轉換者僅為物品位置的改變。</li> </ul>
---	---

自然法則(law of nature)

適格因子	非適格因子
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自然法則之應用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 非自然法則之應用</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 自然法則被特定地應用。</li> <li>○ 該自然法則之應用對步驟之執行為有意義的限定(非僅是使用場所的限定)，且非僅是無關緊要的額外解決活動。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 該請求項將獨占自然力(natural force)，或給予科學事實(science fact)專利 (例如：概括記載自然法則的某一作用，或達成該作用的每一種模式)。</li> <li>○ 自然法則對請求之方法而言，僅係有名無實、無關緊要或幾無關連。</li> <li>○ 自然法則之應用單純依個人主觀判斷。</li> </ul>

觀念(concept)

適格因子	非適格因子
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 非單純為觀念的陳述</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 單純為普通觀念的陳述</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 請求項敘述解決問題的特定手段。</li> <li>○ 以某些有形方式實施該觀念。</li> <li>○ 所有步驟之執行係可眼見且可證實的。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 請求項僅敘述所欲解決之問題。</li> <li>○ 普通觀念為非具體的。</li> <li>○ 實施步驟的機構係主觀認定或無法認知的。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 記載於方法項中的觀念利用將造成合法取得該觀念的獨占權。</li> <li>○ 同時包含該觀念已知或未知的利用，且可透過任何現今或未來的機械裝置來執行，甚或不需機械裝置即可執行。</li> </ul>
--	--

2010 年 7 月方法項適格暫行指導書所列有關機器與轉換的衡量因子，實質上已包含 2009 年 8 月暫行指南使用之 M-or-T 測試法，所新增的應是在「自然法則」與「觀念」這兩大類的衡量因子，這兩大類的衡量因子主要作用應在判斷請求之方法是否屬一抽象概念。特別是在請求之方法未記載機器與轉換，而僅記載自然法則或觀念的情況下，之前必因無法通過 M-or-T 測試法而被判定非屬專利法第 101 條適格之方法，然現今運用衡量因子測試，有可能因符合該自然法則被特定地應用、該自然法則之應用對步驟之執行為有意義的限定(非僅是使用場所的限定)，且非僅是無關緊要的額外解決活動之衡量因子，而被判定屬專利法第 101 條適格之方法。

在「轉換」與「觀念」表格中提到的普通觀念(a general concept)，相關例子包括：基本經濟實務或理論(例：避險、保險、金融交易、市場行銷)、基本法律理論(例：合約、爭端解決、法律規則)、數學概念(例：演算法、空間關係、幾何學)、心智活動(例：下判斷、觀測、評估或給意見)、人與人之間的互動或關係(例：交談、約會)、教學概念(例：記憶、背誦)、人類行為(例：運動、穿衣、遵循規則或指令)、教導「企業應如何經營」。

經由上述衡量因子的判斷顯示請求之方法意圖涵蓋一抽象概念時，應以違反專利法第 101 條規定予以核駁，審查人員應先建立一請求之方法非屬專利適格標的的表面證據(prima facie case)，明確指出其作出請求之方法非屬專利適格標的的決定所依據的因子，再給申請人機會解釋為何其請求之方法非為抽象概念。明確地指出係因那些衡量因子導致判斷為抽象概念，有助於申請人作出明確的申復、答辯。

## 2.6 小結

若允許科學與技術的基本原理或是普通觀念以專利保護，導致專利權人獨占該等科學與技術的基本原理或是普通觀念，排除其他人運用該等科學與技術的基本原理或是普通觀念，如此將會阻礙科技的不斷發展，反而與創立專利制度之目的在於促進產業發展背道而馳，因此規範不可專利標的的核心原則就是，不准「先占基本原理或普通觀念的使用」，只能允許「排除他人使用該基本原理或普通觀念的特定實際應用」。

產品請求項因具形狀、構造，其整體不會是一抽象概念，通常只需注意當請求項中出現司法排除專利事項時，不可及於該司法排除專利事項的所有實際應用，以避免該司法排除專利事項因取得專利權而被獨占。

相較下，方法請求項因較少有形之技術特徵，特別是商業方法，很容易整體就是一抽象概念，2009年8月暫行指南依CAFC對Bilski案判決意旨採用M-or-T測試法作為方法請求項是否為專利適格標的的判斷方法，M-or-T測試法簡言之就是方法步驟需與特定機器結合，或將特定事物作特定轉換，且與該特定機器或轉換相關之步驟需對請求項權利範圍為有意義的限制且非僅是無關緊要的額外解決活動，一方法請求項只要通過M-or-T測試法即可判斷該方法請求項不會屬於司法排除專利事項，符合專利法第101條規定，反之，只要未通過M-or-T測試法即可判斷該方法請求項屬於司法排除專利事項，違反專利法第101條規定，此似乎應足以判斷該方法請求項非屬一抽象概念，卻似乎也完完全全排除商業方法為可專利標的之可能，原依CAFC於State Street Bank案確立使用之產生「實用、具體及有形的結果」測試法所造成專利適格標的門檻的降低，因此拉回提高。然最高法院並不同意CAFC有關M-or-T測試法為方法請求項是否為利適格標的唯一的測試法之見解，並指出商業方法，至少在某些情況下，為專利法第101條可專利標的，且Bilski案系爭請求項係因其屬一抽象概念而非為專利法第101條可專利標的。M-or-T測試法從可直接判斷方法請求項是否違反專利法第101條規定，演變到非唯一的測試法，其功能明顯被弱化，原拉回提高之專利適格標的門檻，似再被壓下降低一點。

2010年7月方法項適格暫行指導書補充有關方法請求項記載自然法則、觀念(concept)時之專利適格衡量因子，用以判斷方法請求項是否屬一抽象概念。然而，USPTO 發布該暫行指導書的同時請求公眾對該暫行指導書提供意見，特別是下列3個問題：(1)有什麼案例為無法通過 M-or-T 測試法，但因其非屬一抽象概念而仍為一專利適格標的？(2)有什麼案例為可通過 M-or-T 測試法，但因其屬一抽象概念而非為一專利適格標的？(3) Bilski 案判決建議「定義一種教導如何經營企業之較窄的專利申請案類別」是有可能的，但這種類別本身因其「意圖取得抽象概念專利」是不可專利的，會有這種類別存在嗎？如果有，這種類別本身如何表達「意圖取得抽象概念專利」？此反應出 USPTO 尚未能夠完全理解最高法院的要求，但相信其他人同樣有這些疑問，因為如果一方法請求項非屬一抽象概念，理應就可以通過 M-or-T 測試法，反之，如果一方法請求項屬一抽象概念，理應就無法通過 M-or-T 測試法，因此非屬一抽象概念卻無法通過 M-or-T 測試法，屬一抽象概念卻可通過 M-or-T 測試法，實屬特殊案例，是否有這種特殊案例存在，目前確有令人無法理解之處。未來這些相關暫行審查基準的要求法院是否支持，USPTO 是否正式納入審查基準，是否出現更完善的方法請求項專利適格標的測試法，值得後續注意觀察。

## 第三章 申請專利範圍解讀

### 3.1 申請專利範圍之用語界定

在審查過程中，審查人員於解讀請求項時必須依據說明書及其用語(terms)，儘可能以最寬廣合理(broadest reasonable interpretation)的方式清楚地界定申請發明專利之申請專利範圍，換言之，申請人於請求項中使用之辭彙必須是清楚明白，否則，審查人員必須參酌說明書中已清楚定義之該些用語<sup>5</sup>。

審查人員如何判定說明書內容已清楚界定請求項所使用之辭彙？關於這一點，美國專利商標局係引用 MPEP 2111.01 及相關判決<sup>6</sup>內容來說明，當「說明書已經明顯、合理清楚、且深思熟慮地精確描述用語之定義」時，審查人員可以認定說明書已清楚界定請求項之用語。

審查人員必須注意的是：

- 1.申請人於說明書中以舉例方式(exemplification)來界定請求項用語可能會產生問題，即便是說明書已明顯定義(explicit definition)該些請求項用語，惟在面對不同技術領域審查人員審查時，有非常高的機率係因為審查人員背景知識不同而產生不同的解讀結果，更何況是以舉例說明方式來界定請求項用語。
- 2.當申請人未於說明書中明確界定請求項用語時，審查人員應如何處置？關於這一點，美國專利商標局建議審查人員應該參酌：
  - 1)申請專利範圍本身，及相關辭彙的文義解釋。
  - 2)字典

---

<sup>5</sup>In re Zletz, 13 USPQ2d 1320, 1322(Fed. Cir. 1989)參照。

<sup>6</sup>Teleflex Inc. v. Ficosa North America Corp., 63USPQ2d 1373, 1381(Fed. Cir. 2002)及 Rexnord Corp. v. Laitram Corp., 60 USPQ2d 1815, 1854(Fed. Cir. 2001)參照。

- 3) 百科全書
- 4) 論文、專業著作
- 5) 先前技術文件

小結：

在我國發明專利初審實務上，智慧財產局要求申請人提供之說明書必須明確記載申請專利之發明內容，惟仍有少數申請案件未符合規定，審查人員面對請求項用語不明確問題時，除了參酌發明說明及圖式所載內容外，最常參酌的是申請專利範圍中其他請求項的相關用語、字典及先前技術文件，甚或是網路上的資訊，藉以明瞭請求項用語之真確文義，俾使審查工作順利完成。

## 3.2 功能界定

功能界定係編在 MPEP 2173.05(g)，不同於物之請求項以特定結構或成分 (specific structures or specific ingredients) 界定其申請專利範圍，功能界定請求項係以其達成之功用 (by what it does) 或其具備特性 (by a property or characteristic it has) 來界定其申請專利範圍。

功能界定請求項之明確性應如何審查？是否與一般請求項有所不同？MPEP 2173.05(g) 規範是「如同請求項之其他限定條件一樣，功能界定也必須從該發明所屬技術領域具通常知識者的角度來審酌 (evaluated and considered)」，美國專利商標局爰引法院判決<sup>7</sup>認為「如同請求項之其他限定條件一樣，功能用語係可接受的，只要其在前案檢索基礎下能清楚界定申請專利範圍」，可見美國審查實務上，除了參酌說明書內容外，另輔以引證文獻揭露之先前技術檢驗該功能請求項之限定條件是否明確。另一個問題隨即產生，對於功能界定(或功能用語)

---

<sup>7</sup>In re Barr, 170 USPQ 33(CCPA 1971)。

請求項，先前技術如何適用？美國專利商標局則爰引 MPEP 2114 規定及另一個法院判決<sup>8</sup>來說明，MPEP 2114 規範審查人員必須清楚鑑別申請案與引證文件之間關於物(裝置)請求項在結構上的差異，而非單純功能上差異，審查人員另一個必須注意的觀點是：如果審查人員「有理由相信」引證文獻揭露之結構技術特徵可以實施該請求項所界定之功能，則審查人員應該建立表面證據(*prima facie case*)，從而移轉舉證責任給申請人，由申請人申復以克服審查人員之舉證內容，或修正其說明書或圖式。

其中，審查人員形成最強有力之核駁理由的方式是檢索取得一篇引證文件，該篇引證文件必須揭露該請求項之所有技術特徵，或所有限定條件；如果引證文獻未揭露該功能界定之技術特徵，則審查人員應該考慮的是：該引證文獻是否已揭露請求項所有結構限定條件？該些結構限定條件可否實施該功能？如果二者答案皆肯定，則該引證文獻應可採用，且依據該引證文獻形成之核駁理由亦屬強而有力。

### 3.3 預定用途限定條件(intended use)

關於預定用途限定條件，是描述於申請專利範圍中的「用途」，常見用語有 "adapted to"，"capable of"，"sufficient to"，"for" doing something； "whereby" or "wherein"，這些語句係屬功能性描述用語，通常用在各元件描述之後，表達申請專利範圍的特定功效，審查觀點如同前揭 3.2 後段所述，美國專利商標局強調審查人員在引證文獻作為核駁基礎之下，若先前技術可以實施該請求項界定之用途，審查人員應核駁該請求項，例如對於一種舊產品有引入新用途時，無法使以該舊產品作為申請專利範圍之請求項取得專利。

---

<sup>8</sup>*In re Swinehart*, 169 USPQ226(CCPA 1971); *In re Schreiber*, 44 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1997)

### 3.4 數字範圍，特定尺寸與比例

關於數值範圍，MPEP 係分成 1)數值範圍的先佔<sup>9</sup> (anticipation of range)；2)數值範圍的顯而易知<sup>10</sup>(obviousness of ranges)二部分予以規範，審查時，審查人員可能必須使用數學分析。

#### 3.4.1 數值範圍的先佔

MPEP 2131.03 係規範數值範圍的先佔，亦即引證文獻揭露之先前技術已教示：a)某數值已落入請求項之申請專利範圍，或 b)某範圍已落入、重疊或觸及申請專利範圍，包括下列態樣，引證文獻若揭露該些態樣之先前技術，則該請求項已被先前技術先佔而喪失新穎性，審查人員應予以核駁：

- 1.引證文獻已揭露請求項之限定範圍下限值或上限值<sup>11</sup>；或請求項之限定範圍涵蓋引證文獻揭露之限定範圍。
- 2.引證文獻已充分且明確(sufficient specificity) 揭示先前技術，其教示或所屬領域具通常知識者得以立刻(at once)形成該請求項限定範圍之心證<sup>12</sup>(envisage or picture)。需注意者，若引證文獻所揭露者係較寬範圍，而請求項係界定較窄範圍時，則引證文獻並未揭示足夠特定技術特徵足以核駁該請求項之新穎性。

例如申請專利範圍記載元件 A 具有 10-50 wt.%限定條件，引證文獻教示一特定數值 30 wt.%，其落入該申請專利範圍，則該申請專利範圍不具新穎性。

#### 3.4.2 數值範圍的顯而易知

MPEP 2144.05 則規範數值範圍的顯而易知，審查人員應注意者有二：

---

<sup>9</sup> MPEP 2123.03 參照。

<sup>10</sup> MPEP 2144.05 參照。

<sup>11</sup> *Titanium Metals Corp. v. Banner*。

<sup>12</sup> *In re Petering*。



1.表面證據「可能存在」：當請求項界定較窄數值範圍，而引證文獻係揭露較寬數值範圍時，表面證據「可能存在」足以核駁進步性(如前所述，這種態樣可能存在新穎性核駁問題)。

2.表面證據存在：請求項界定之數值範圍雖未與引證文獻揭露之數值範圍重疊，但相當接近，足使該發明所屬技術領域具通常知識者期待二者產生相同結果。

例如申請專利範圍記載元件 A 具有 10-15 wt.% 限定條件，引證文獻則揭露類似數值範圍 6-9 wt.%。

## 第四章 新穎性

### 4.1 美國專利分類與檢索

#### 4.1.1 準備工作

審查人員進行檢索之前，必須決定先前技術之範圍和內容，審查人員必須藉由該申請時之發明說明書去了解該發明所揭露的內容及所請求的專利範圍，而決定該發明之申請專利範圍則應以「與說明書一致之最寬廣合理的解釋（**broadest reasonable interpretation**）<sup>13</sup>」。當決定該發明請求的範圍後，審查委員必須決定「該檢索什麼」及「於何處檢索」。

該檢索什麼：檢索應包含專利範圍內的實體標的及就其所揭露可能合理預期請求的特徵。雖然以結合引證的教示或建議做為核駁依據已非必要，但如引證中可能存在有教示或建議，較佳之檢索方式則仍應儘可能找到相關之引證。

於何處檢索：審查人員仍應遵照 MPEP<sup>14</sup>之規定去檢索先前技術。根據美國專利法§103 之規定，先前技術可為申請人所致力於發明之技術領域，或合理相關於該發明所關心之欲解決問題本身，更甚者，或與該發明所要解決問題之不同技術領域皆可做為先前技術。

#### 4.1.2 美國專利文獻資料庫

- 1、PatFT(Patents Full-Text)，美國公告專利全文資料庫<sup>15</sup>。
- 2、AppFT(Published Patent Applications Full-Text)，美國公開專利申請案全文資料

<sup>13</sup>Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1316, 75 USPQ2d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2005); MPEP 2111.

<sup>14</sup>MPEP 904-904.03

<sup>15</sup> <http://patft.uspto.gov/>

庫。

### 4.1.3 國外專利及非專利文獻資料庫

由 USPTO 之資訊中心以外包方式基於網頁(Web)為使用者介面所建立之整合檢索資料庫，可檢索包括歐洲、日本專利局專利文獻，及 IEEE-IEL、Thomson Scientific-WOK 等非專利文獻資料。

### 4.1.4 美國專利分類

#### 1、美國專利分類(US Patent Classification，USPC)

現有美國專利分類超過 450 個類位，其下更有超過 150,000 子類位。

#### 2、利用索引(Index)使得審查人員易於檢索。

### 4.1.5 檢索

美國專利商標局建議最佳檢索方式為：

- i. 腦力激盪得到關鍵字，
- ii. 以關鍵字對應出 USPC 分類號，
- iii. 使用索引找出潛在類位及子類位，
- iv. 以分類號為主、關鍵字為輔進行檢索，不建議直接使用關鍵字進行檢索。

## 4.2 美國專利法之新穎性要件

美國專利的可專利性(patentability)三要件為實用性(utility)、新穎性(novelty)及非顯而易知性(non obviousness)，本次課程關於新穎性審查實務上，介紹美國現行專利法§102<sup>16</sup>係以(a)、(b)、(e)三款新穎性規定，規範申請專利之發明須不具有上述條款之事由，使取得可專利性要件之新穎性要件。在美國專利審查實務中，先佔(anticipation)概念係指缺乏新穎性(lack of novelty)，亦即「當一份引證文獻已揭露請求項之申請專利範圍中所有元件(element)」<sup>17</sup>時，則稱該請求項已為該份引證文獻先佔，不具新穎性。另一個觀點是，審查人員於審查新穎性要件時，除了考量先前技術揭露內容與申請專利之發明所主張的權利範圍，在文義上(expressly)是否一致外，同時也要檢驗比對先前技術揭露內容是否實質上(inherency)與申請專利之發明所主張的權利範圍完全相同，亦即先前技術揭露內容與申請專利之發明在元件的類型、數量、元件與元件間的連結關係是完全相同。

承上所述，審查人員於審查新穎性要件時，除了檢索前案之舉證責任外，尚須論述不具新穎性要件之理由。

以下就(a)、(b)、(e)三款新穎性規定之要件予以說明：

- (a) 在提出申請專利前，本發明在美國已為他人所知悉或使用；或已取得美國或國外專利；或申請人已經將本發明在美國或國外(anywhere)印刷刊物上公開發表。
- (b) 本發明在申請專利前一年，已在國內外取得專利；或已在印刷刊物上公開發表；或已在美國公開使用或銷售。
- (e) 本發明申請專利前，(1)他人已在美國提出相同之專利申請案並依本法第122(b)條規定已公開，或(2)依據本法第351(a)條規定之國外專利申請案(*i.e.*

---

<sup>16</sup> 35 U.S.C. 102

<sup>17</sup> MPEP 2131; *RCA Corp. v. Applied Digital Systems, Inc.*, 221 USPQ 385, 388(Fed. Cir. 1984)

WIPO/PCT case)，必須指定美國為申請國並依本法第 122(b)條規定以英文公開者，該國外專利申請案始具本款前段美國相同專利申請案之效果。

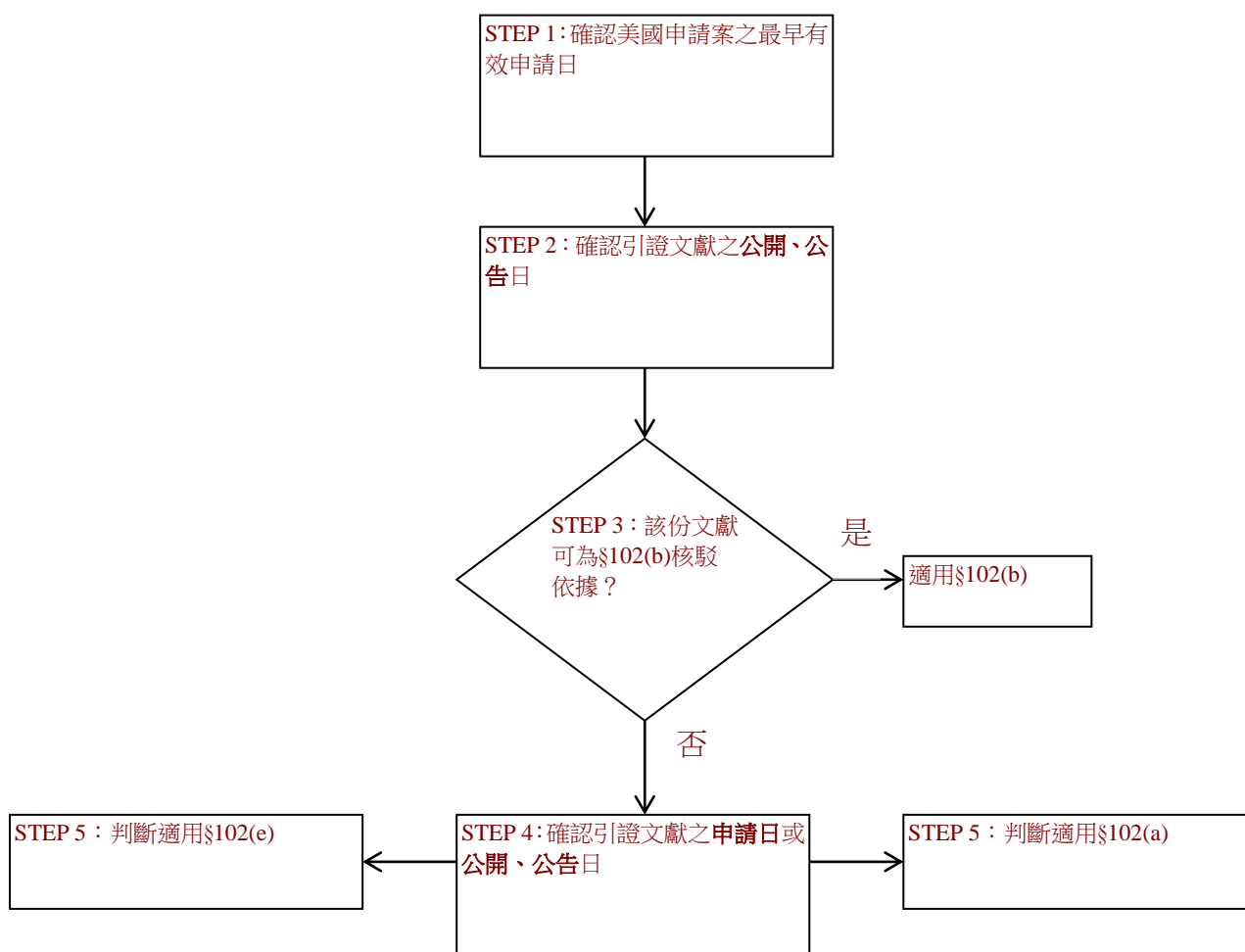
其中，(a)款之「已為他人所知悉」係指能被公眾所得知之先前技術，包括知識與技術資料，且對於該專利申請案，可透過先前技術予以先估，亦即該先前技術已揭露該專利申請案所有技術特徵。

另外，因美國專利法關於新穎性之上述規定，與我國專利法之新穎性規定有若干相似之處，茲以列表方式簡介如後：

美國專利法 35U.S.C.102	我國專利法第 22、23 條
(a)	第 22 條第 1 款
(b)，優惠期 1 年； 另外，日本新穎性優惠期為 6 個月，歐洲專利局則無新穎性優惠期。	第 22 條第 2 款， 優惠期 6 個月
(e)，擬制新穎性	第 23 條

### 4.3 審查新穎性之流程

美國專利商標局為便利審查人員審查新穎性要件，提出一檢驗流程供審查人員與上課學員參考，該流程如下：



由上述流程圖可以看出審查流程係先檢驗§102(b)，比對方式則依一份引證文獻之公開、公告日是否早於申請案之「申請日」，及該份文獻已揭露請求項之申請專利範圍中所有元件及限制條件，或先前技術可以施行功能界定請求項之所有功能，若滿足該些要件，則核駁該申請案；否則要確認引證文獻之「申請日」或公開、公告日，接續檢驗§102(a)及§102(e)要件是否滿足。

審查人員應注意的是：申請案的比對時點(基準日)，及引證文獻的類型，為

方便說明§102(a)、§102(b)及§102(e)之時點(申請案為申請日或優先權日，引證案則視法條而為申請日或公開、公告日)及引證文獻的類型差異，茲以簡表示意如下：

時點、類型 \ §102	(a)	(b)	(e)
基準日(引證)	公開或公告日	公開或公告日	申請日
引證文獻	公開或公告之專利文獻，或公開之非專利文獻		1.美國專利公告，或公開文獻； 2.WIPO/PCT 之公開或公告文獻

#### 4.4 小結

美國發明專利申請案之新穎性審查，先前技術(prior art)主要係採用已檢索之公開引證文獻(published reference)，作為§102(a)、(b)、(e)之核駁依據。在進行新穎性審查之前，必須先解讀申請專利範圍，以釐清請求項之申請標的是否適格，若標的不適格(第二章 專利適格標的、第三章 申請專利範圍解讀參照)，則進行專利要件之審查。對照美國作法，我國審查實務認為若標的不適格，即無須檢索進行新穎性等專利要件審查。

審查人員進行新穎性審查時，除了分析申請專利範圍、檢驗標的適格與否外，檢索前案，以取得揭露申請專利範圍所有限定技術特徵之先前技術，尚須注意不同條款規定之比對時點，引證文獻的類型，及論述該專利申請案不具新穎性之理由，俾以完備新穎性要件審查。

## 第五章 進步性

### 5.1 美國專利法之進步性要件 (non obviousness)

承上節所述，美國專利的可專利性 (patentability) 除了實用性、新穎性外，另一專利要件為非顯而易知性 (non obviousness)，在我國稱為進步性，一般而言，非顯而易知性係被視為一發明專利申請案能否說服審查人員以取得專利之最大障礙。

美國發明專利之進步性審查要件係規定於美國專利法§103(a)中，其內容為「一發明雖無第 102 條規定之相同揭露或記載之情事，但申請專利之標的與先前技術之差異，以該申請專利標的整體觀之，係在該項發明完成時，對於所屬技術領域中具有通常技術者已為顯而易知者，不能獲准專利」，簡言之，即便一發明為有用的且滿足新穎性，但若與先前技術之間未存有明顯差異，則仍無法滿足非顯而易知性，至於如何審酌一發明與先前技術之間的「明顯差異」程度，往往晦暗模糊而難以判定，其標準也存在著主觀性，故相較於新穎性係以先前技術揭露申請案所有限定條件據以核駁之客觀性審查，有看法認為進步性審查即為主觀性要件審查。

基於進步性審查趨於主觀性，可見美國專利之進步性審查規定中，法條訂定皆流於簡潔或模糊不清，何謂「顯而易知」？同一件發明專利申請案，甲、乙二位審查委員的「非顯而易知」標準是否一致？

### 5.2 非顯而易知性判斷準則

美國係英美法系統，英美法之精神在於判例法(case law)，故觀察美國專利實務，美國於 1952 年針對專利法大幅修訂，始將非顯而易知性修訂為成文法之規



定<sup>18</sup>，即便如此，法院作成之重要判例仍對於該判斷非顯而易知性之標準具有極大的參考意義，部分且被納入審查基準，除為審查人員所遵循，並為美國法院判決所引用。

本次課程中，美國專利商標局亦針對 *Graham v. John Deere Co.*判例所建立之非顯而易知性判斷準則(*inquiries*)<sup>19</sup>逐項介紹，該判斷準則可分為下列 4 個步驟<sup>20</sup>：

1. 確認先前技術之範圍和內容
2. 釐清先前技術與申請專利範圍之差異
3. 決定所屬技術領域具通常知識者之技術水平  
(5.3 *KSR Int'l. Co. v. Teleflex, Inc.* 討論參照)
4. 第二考量

底下依序說明。

## 5.2.1 確認先前技術的範圍及內容

美國專利審查實務中，美國專利商標局認為先前技術並非單純指與所請發明完全相同領域內之技術，審查人員除了確認申請發明之技術領域外，亦應了解申請人針對解決相同問題可能涉及之其他技術領域(*common field endeavor*)進行。故在判斷非顯而易知性的先前技術應以「相關技術 (*Pertinent Art*)」為限，亦即，可作為判斷非顯而易知性的先前技術須與該發明具有相當的關聯性，或為類似之技術 (*Analogous art*)。MPEP<sup>21</sup>及相關法院判決<sup>22</sup>對是否為類似技術曾提出兩階段

---

<sup>18</sup> *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S.1, p.3-4, 1966; MPEP 2141

<sup>19</sup> MPEP 2141.01~2141.03

<sup>20</sup>關於 *Graham*，於各文獻上說法略有出入，有謂 3 個步驟或 4 個步驟，其差異在有將第 4 步驟視為額外的輔助判斷標準，亦有第 2 第 3 步驟互換者，但其內容皆大致相同，本文採本研習課程所講授之說法。

<sup>21</sup> MPEP 2141.01(a)[R-2] *Analogous and Nonanalogous Art*

<sup>22</sup> *In re Oetiker*, 977 F.2d 1443, 1446, 24 USPQ2d 1443, 1445 (Fed.Cir. 1992); *In re Bigio*, 72 USPQ2d 1209 (Fed. Cir. 1992)

檢驗法：(1)如果非相同之領域，但所解決的問題為相同者，則仍可視為類似技術；(2)或者係與該問題為合理的相關（reasonable pertinent）。

### **5.2.2 釐清先前技術與申請專利範圍之差異**

在確定先前技術的範圍及內容後，第二步驟即是找出系爭發明與先前技術之間的差異為何，以做為對該技術領域具有通常知識之虛擬之人，是否為顯而易知者。惟該差異仍必須以系爭發明做整體之判斷。

### **5.2.3 決定所屬技術領域具通常知識者之技術水平**

所屬技術領域具有通常知識者(Person Having Ordinary Skill In The Art, PHOSITA)係指在該發明完成當時，該技術領域中具有通常技術水準之「虛擬之人」，並非一般外行人(layman or layperson)、其他領域之人(those skilled in remote arts)或天才(genius)所謂實際人之主體，合理推之，在不同之技術領域中，因背景知識的差異化，使得通常知識者認定亦有所不同。

### **5.2.4 第二考量(evaluating evidence of secondary considerations)**

第二考量係指除上述三階段之技術性檢驗外，尚須審酌其他客觀證據，例如商業上的成功(commercial success)、長期需求的滿足(long-felt need)、他人的失敗(failure of others)、及其他證據(例如不可預期的功效(unexpected results)等。這些考量因素都可做為判斷進步性的輔助證據。

### 5.3 KSR Int'l. Co. v. Teleflex, Inc. 討論

美國最高法院於 2007 年 4 月 30 日對 *KSR int'l Co. v. Teleflex, Inc*<sup>23</sup> 一案做出了判決，最高法院駁回聯邦巡迴法院(以下簡稱 CAFC)的判決，並評論 CAFC 以 TSM 原則判定該爭議案非顯而易知性，乃係過於僵化(overly rigid application of TSM)之應用。惟最高法院亦重申 *Graham* 判斷準則的重要性，其判決文中並指出 TSM 原則仍是建立顯而易知核駁理由之數個有效原則其中之一。

儘管最高法院並未否定 TSM 原則，且該院也重申過去判例提及判定非顯而易知性的有效原則及方法，但美國專利商標局體認為該判決之影響，及因應必須重新調整非顯而易知性要件的審查基準；該局於 2007 年 10 月提出了對於 KSR 判決後關於非顯而易知性之審查指南，在本次課程中，講師認為 KSR 案對美國專利審查實務的影響有三：

1. 顯而易知係基於事實調查之一法律問題(obviousness is a question of law based on underlying factual inquires)。
2. 最高法院重申 *Graham* 判斷準則係適用於基礎事實調查(basic factual inquiries)。
3. 顯而易知審查必須以事實判斷為基礎，而 *Graham* 判斷準則，包括第二考量(若存在客觀證據)，則係任何顯而易知分析之主要事實調查方法(the controlling inquiries)。

以上三點說明 KSR 案之判決結果，對美國專利商標局及美國專利實務界的影響方向，也說明了非顯而易知性的審查係主觀性的要件審查，即便是相同技術領域的審查人員，對於同一件專利申請案，終究因為個人的背景知識、生活學習或工作經驗的差異，面對相同的事實證據時，還是會有差異見解存在，這點在案例研討時即呈現無遺。

---

<sup>23</sup>*KSR int'l Co. v. Teleflex, Inc.* 550 U.S.398, 82 USPQ2d 1385(April 30, 2007)

### 5.3.1 非顯而易知性之表面證據的建立

美國專利審查實務上，關於非顯而易知性之表面證據建立係規範於 MPEP 2141~2145 中，美國專利商標局認為審查人員負有建立表面證據之責任與義務，如果審查人員未能建立表面證據<sup>24</sup>，則申請人並無義務提出反證，據以申復不具進步性之核駁理由；一但表面證據成立，則舉證責任轉由申請人承擔<sup>25</sup>。因此，審查人員如果以顯而易知核駁申請案，必須建立表面證據。

表面證據必須係基於事實(例如 TSM 檢驗結果)及明顯(explicit)核駁理由之論述，如果審查人員無法提出表面證據以證明所請發明不具專利要件，則應給予申請人專利權<sup>26</sup>。

## 5.4 進步性審查注意事項

### 5.4.1 比對時點

審查進步性要件時，審查人員所採用引證文獻之基準日，必須符合美國專利法§102 規定，亦即先前技術之公開日或公告日必須早於申請案之申請日。

### 5.4.2 Graham 判斷準則係主要事實調查方法

美國最高法院重申 Graham 判斷準則係適用於基礎事實調查之主要方法，可見該準則對於非顯而易知性審查之重要性。

---

<sup>24</sup> MPEP 2142

<sup>25</sup> MPEP 2144.08

<sup>26</sup> MPEP 2107.02; *In re Oetiker*, 977 F.2d 1443, 1445, 24 USPQ2d 1443, 1444(Fed. Cir. 1992)

### 5.4.3 依據§103 建立表面證據以形成核駁理由

經過檢索前案及 **Graham** 判準的事實調查後，審查人員必須決定所請發明相較於所屬技術領域之通常知識是否為顯而易知，如果判定為顯而易知，審查人員須先依據先前技術建立表面證據，再就請求之發明與先前技術之間所存在的差異，論述該些差異為何係顯而易知，以形成妥適之核駁理由，而非僅單純指出差異所在；另外，如果經由檢索前案及 **Graham** 要素的事實調查後，認為 **TSM** 原則亦為合理的判斷方法，可得到顯而易知相同結論，則仍可以 **TSM** 原則形成核駁理由。

## 第六章 案例研討

本次進階課程在第三天課程內容係安排案例研討，目的是讓學員能夠將前二天所學習之申請專利範圍解讀、進階新穎性審查及進階進步性審查內容，應用在實際案例上，以增進學員們對美國專利實務中關於專利標的適格性、解讀申請專利範圍、新穎性及進步性之相關美國審查基準(包括 MPEP 及暫行基準，詳參本章第一節及附件 1~附件 6)。

美國專利商標局為呼應本次進階課程研習主題「電腦實施之發明的進階審查」特為學員挑選二個電腦實施之發明案例，一為電子暫態及電磁信號技術領域，另一為商業實施之資訊技術領域；以下依序說明案例 1 及案例 2 之所屬技術領域、發明內容、相關法令判例及結論。

### 6.1 案例 1

#### 6.1.1 技術領域

暫態、電磁信號

#### 6.1.2 發明內容

解決問題：電磁信號(例如數位影音檔案)除在傳遞過程中易受雜訊干擾外，嵌入“浮水印“亦會造成信號的失真。

技術手段：針對現有“浮水印“技術做改良，以補償嵌入“浮水印“所產生之信號衰減。

功效：保護智慧財產、使因嵌入“浮水印“所造成之信號失真最小化。

### 6.1.3 申請專利範圍

一種具嵌入附加資料的信號，該信號係依據特定的編碼程序及代表特定資料所選定之信號樣本加以編碼；及在選定樣本中之至少一前導樣本係不同於其他樣本。

### 6.1.4 相關法規與判例，及補充資料

- (1)美國專利法§101：不論是誰發明或發現任何新穎且實用的方法(process)、機器(machine)、製品(manufacture)或組成物(composition of matter)，或其新穎且實用之改良，得依本法相關規定取得專利。
- (2)最高法院根據 *Gottschalk v. Benson*<sup>27</sup> 判決定義”方法”為：與特定機器(machine)或裝置(apparatus)結合(tied to)，或將某一特定物品(article)轉換(transform)成不同狀態(state)或不同事物(thing)的一個動作或一連串的動作或步驟。
- (3)最高法院根據 *Burr v. Duryee*<sup>28</sup> 判決定義”機器”為：由複數零組件(parts)，或某些裝置(devices)與組合裝置，所構成的具體事物。
- (4)最高法院根據 *Diamond v. Chakrabarty*<sup>29</sup> 判決定義”製品”為：一種以手工或機器之方式，將原料或備料(prepared materials)予以新的形狀(forms)、品質(qualities)、性質(properties)或組合(combinatios)所製成的物品。
- (5)最高法院根據 *Diamond v. Chakrabarty*<sup>30</sup> 判決定義”組合物”為：所有由兩種或兩種以上物質(substances)組成之物，以及所有的複合物(composite articles)，不管其為化學合成還是機械混合之結果，亦不管其為氣體、流

---

<sup>27</sup> *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 70(1972)

<sup>28</sup> *Burr v. Duryee*, 68 U.S. (1 Wall.)531, 570(1863)

<sup>29</sup> *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 308(1980)

<sup>30</sup> *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 308(1980)

體、粉末還是固體。

(6)補充資料：Petrus A.C.M. Nuijten 判決全文(詳參附件 6)。

### 6.1.5 討論議題

(1)本案申請專利範圍是否屬於四大類別，例如方法，機器，製品，或組合物？請考慮各個類別。

(2)本案在美國可否取得專利？

### 6.1.6 結論

議題(1)：本題經由所有學員分成四組熱烈參與討論，及講師講解分析議題重點後，所有小組學員一致認為本案申請專利範圍非屬於§101 界定之四大類別，理由如下：按前述最高法院依據相關判決所定義之適格標的，並無包含「信號」本身，在 2009 年 8 月暫行指南(參見附件 1)規範之適格標的檢驗步驟 1 係以舉例說明非屬四大類別之不適格標的，其中第 i 項即是「電磁信號」本身。另參考 CAFC 在 Petrus A.C.M. Nuijten 判決之結論<sup>31</sup>中所述「法院認為美國專利商標局再審及訴願委員會就本案作出不准已編碼信號取得專利之決議是正確的結果。因為§101 只允許”方法”，”機器”，”製品”，”組合物”取得專利；已編碼信號不屬於該四個類別」。綜上所述，「信號」本身並非屬於§101 界定之四大類別，本案申請專利範圍不屬於§101 界定之四大類別。

議題(2)：承上議題(1)結論，本案所請標的不適格，且申請人若未克服審查委員依據§101 所為核駁理由，本案在美國不可取得專利。

---

<sup>31</sup>...The court of appeals found that the Board reached the correct result when it disallowed the applicant's claims on the encoded signals. 35 U.S.C. § 101 allowed the applicant to obtain a patent on a "process," "machine," "manufacture," or "composition of matter," and the encoded signal he used is his technique did not qualify as a "process," "machine," "manufacture," or "composition of matter."



## 6.2 案例 2

### 6.2.1 技術領域

商業方法，特別是一種機器實施之方法。

### 6.2.2 發明內容

解決問題：目前能源市場中消費者面臨之風險包括：消費風險(consumption risk，例如氣候因素造成規畫外的能源需求增加或減少變動)及價格風險(price risk)。

技術手段：超過五年控管期間的風險擴散管理工具解決價格風險問題，及藉由通訊網路，例如電話、傳真機或電子郵件等類似工具輔助運作。

功效：避險(hedging)

### 6.2.3 申請專利範圍

一種藉由管理商品供應者以一固定價格銷售一商品，以管理消費風險成本的方法，包括以下步驟：

在該商品供應商及消費者間使用通訊網路以產生一系列的交易，其中，該消費者基於歷史平均價以一第一固定費率向該商品供應商購買該商品，該固定費率係對應該消費者之一風險位置；

確認該商品之市場參與者相對於該消費者之一逆風險位置；

在該商品供應商及該市場參與者間使用通訊網路以產生一系列的交易，其中，該市場參與者以一第二固定費率向該商品供應商購買該商品，使得該一系列的市場參與者交易能夠平衡一系列的消費者交易之風險。

## 6.2.4 相關法規與判例

- (1)美國專利法§101：不論是誰發明或發現任何新穎且實用的方法(process)、機器(machine)、製品(manufacture)或組成物(composition of matter)，或其新穎且實用之改良，得依本法相關規定取得專利。
- (2)美國專利法§100(b)<sup>32</sup>：規範”方法(process)”文義為處理，工藝或方法，已知處理之新用途，機器、製造、組合物或物質
- (3)司法上認為專利法§101 保護之專利獨占係限定在”自然法則，自然現象及抽象概念”，並未排除”商業方法”<sup>33</sup>。
- (4)CAFC 說明方法請求項(a claim process)必須 1)與特定機器或裝置結合，或 2)轉換一特定物質(article)使成為另一事務之不同狀態(different state of thing)，以此建立”機器或轉換測試(machine or transformation test)”。最高法院審視 CAFC 之測試認定機器或轉換測試是一重要線索及檢驗工具(an “important clue” and an “investigative tool)，CAFC 及最高法院亦說明其忽略§100(b) 定義之方法，且明顯傾向以通過機器或轉換測試，才准予專利<sup>34</sup>。
- (5)最高法院在 Gottschalk v. Benson 案曾考慮一種轉換 BCD 數值成為純二進制碼演算法(an algorithm to convert binary-coded decimal numerals into pure binary code was a “process” under §101)是否符合§101 規定之方法，法院先說明抽象概念的一個原則，係為基本事實；一個原始成因；一種動機；皆

<sup>32</sup> 35 U.S.C. 100(b) : provides that “[t]he term ‘process’ means process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.”

<sup>33</sup> The judicially recognized exclusion to patent protection under 35 U.S.C. 101 are limited to “laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas.” There are no separate “business method” exclusion.

<sup>34</sup> The Federal Circuit had said that a claimed process must be 1) tied to a particular machine or apparatus, or 2) particularly transform a particular article to a different state of thing, thus establishing the “machine or transformation” test. Upon review of the Federal Circuit’s tests, the Supreme Court has said the machine or transformation test is an “important clue” and an “investigative tool”, however they also stated that they are unaware of any “ordinary, contemporary, common meaning,” of the definitional terms “process, art or method” that would require these terms to be tied to a machine or to transform an article and explicitly declined to hold that no process patent could ever qualify if it did not meet machine or transformation requirements.

不能取得專利，因為任何人都不能請求其中任一而取得獨占權利。之後法院決定本案所請發明並非一”方法”，而係一不可專利之抽象概念；惟若本案演算法若具有實際效用(practical effect)，則可取得專利<sup>35</sup>。

(6)最高法院在 Parker v. Flook 案考慮的是 Benson 案後下一個邏輯步驟(the next step after Benson)，法院的結論是基於§101，系爭方法僅是數學演算法的創新，不可取得專利<sup>36</sup>。

### 6.2.5 討論議題

請考慮下列問題並討論本案標的是否適格(35 USC 101)？

- (1)本案申請專利範圍純粹是抽象概念或是商業避險應用？
- (2)將商品市場中避險概念之實際應用作為申請發明之申請專利範圍是否可取得專利？
- (3)本案申請專利範圍記載之通訊網路是否明顯可充分支持使避險應用為適格標的以取得專利？

### 6.2.6 結論

經考慮下列三問題：

- (1)本案申請專利範圍記載內容「一種藉由管理商品供應者以一固定價格銷售一商品，以管理消費風險商業避險應用成本的方法」，惟管理消費者風險係屬於商業避險(hedging)之普通觀念(general concept)，如同其他基本商業概念之應用(例如保險、財務交易或行銷)，屬於抽象概念。

---

<sup>35</sup> In *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, the Supreme Court considered whether a patent application for an algorithm to convert binary-coded decimal numerals into pure binary code was a “process” under §101. 409 U.S., at 64-67. The Court first explained that “[a] principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right.” The Court then held the application at issue was not a “process”, but an unpatentable abstract idea. “It is conceded that one may not patent an idea. But in practical effect that would be the result if the formula for converting... numerals to pure binary numerals were patented in this case.” 409 U.S., at 71. A contrary holding “would wholly pre-empt the mathematical formula and in practical effect would be a patent on the algorithm itself.” *Id.*, at 72.

<sup>36</sup> In re Parker v. Flook, 437 U.S. 584-586, 589-590

- (2)管理消費者風險係屬於商業避險(hedging)之普通觀念(general concept)，如同其他基本商業概念之應用(例如保險、財務交易或行銷)，屬於抽象概念，按 2010 年 6 月備忘錄主要說明最高法院對 *Bilski v. Kappos* 案判決的重點，同時對審查人員提出因應之暫行作法。該備忘錄指出，最高法院依據其先前之判例(*Benson, Flook, Diehr*)，判決 *Bilski* 請求項因意圖取得抽象概念(abstract ideas)的專利權，非屬第 101 條可專利之方法(Process)，準此，將商品市場中避險概念之實際應用作為申請發明之申請專利範圍應不可取得專利。
- (3)本案申請人於申請專利範圍前、後段加入「該商品供應商及消費者間使用通訊網路以產生一系列的交易所」、「該商品供應商及該市場參與者間使用通訊網路以產生一系列的交易所」之限定條件，與機器(例如網路路由器、資料伺服器)有產生特定交易資訊之應用，亦非司法排除事項之自然法則、物理現象或抽象概念，依照 2009 年 8 月暫行指南其中之方法請求項、2010 年 6 月備忘錄及 2010 年 7 月方法項適格暫行指導書的要求對本案申請專利範圍進行專利適格性檢驗(參見第二章 專利適格標的，圖 2-2)；分析如下：

依最寬廣合理的解釋，商品供應商與市場參與者間的一系列的交易所必須使用一經程式規劃的通訊網路來產生。

是否需以一特定機器實施?(M2)

- 是，商品供應商與市場參與者間的一系列交易所產生步驟需以一通訊網路實施。

該特定機器之利用是否對請求項權利範圍產生有意義的限制?(是否非僅是使用場所的限制?)且是否非僅是無關緊要的額外解決活動?(M3)

- 是，該通訊網路之利用係用於交易所產生步驟，而該交易所產生步驟為申請人發明之方法的核心重點，故非僅是使用場所的限制，或無關緊要的額外

解決活動。

➔此請求項為適格的方法。(M4)

經由上述分析結果，僅是通過專利適格性門檻測試(threshold inquiry)之初步審查，請求之發明仍需符合專利法有關新穎性、非顯而易知性與充分揭露之要件，才可取得專利。

## 第七章 心得與建議

### 7.1 心得

職等二人參加本次進階課程，不僅學習美國專利審查制度，也藉此機會了解美國專利審查實務問題及近年司法判例對美國專利商標局的影響，以及美國專利商標局為因應法院見解之變動而進行諸如審查基準的修訂等相關課題(尤其是專利標的適格性)，當然，藉由本次課程，與來自牙買加、哥倫比亞、墨西哥、祕魯、埃及、黎巴嫩、約旦、科威特、哈薩克、越南、印尼、土耳其、保加利亞、匈牙利等國家學員(多數為審查官，專利代理人僅牙買加學員一位)進行互動與交流，分享彼此的知識與審查經驗。

職等於四天課程中，除語言溝通有感吃力外，深覺課程過於短促，本次課程名稱訂為「進階專利審查課程：電腦實施之發明」，而第一天係介紹 USPTO 及學員報到、拍團體照，第二天主要的「進階」申請專利範圍解讀，新穎性及進步性課程內容也匆匆帶過，讓職等惶恐不斷省思返國後如何交出報告，直到第三天接觸「電腦實施之發明」相關課題及個案討論後，心中罣礙稍有緩解。

因參加這次課程而實際接觸美國法院判決，了解英美法國家的司法判例對於專利審查實務的影響程度，尤其美國專利制度行之多年，累積重要判決甚多，筆者為準備案例研討而稍研讀相關重要判決(*KSR*、*Benson*、*Flook*、*Diehr*、*Bilski* 等)，對於美國專利商標局快速地進行調整及回應法院判決，並訂定相關暫行審查標準、指南或指導書讓審查人員有所依循，印象深刻，基於國際調和，我國在專利要件審查上亦深受其實務經驗及判例影響；也讓筆者思及我國智慧財產法院成立至今，有關說明書明確性、新穎性及進步性等相關專利要件的判決也陸續產生，其拘束行政機關，影響審查人員作為亦逐漸浮現；其實，局內的案例研討審議小組定期舉辦案例研討會，審核不同技術領域之適當案例，結合局內園地之審

查基準網頁，提供局內審查同仁參酌，也有類似判例的效用。

另外，關於行程規劃問題，去美國華盛頓必須轉搭其國內班機，因此在行程安排上，儘可能依照旅行社規劃，如果有變動，也一定要保留 4 到 6 小時以上的轉機等待時間，以免因入境通關延誤，造成轉機失誤，甚至遺失行李，以這次行程為例，去程時，班機時點並未延誤也無其他狀況，卻在入境洛杉磯時，遇到「認真負責」的移民官，每個入境旅客被他「審問」至少 10 到 20 分鐘，一個國際航班超過一百個旅客，如何了得？結果是入境就花了 2 小時 40 多分鐘，還沒通關呢！可想而知，一定錯過轉搭班機。出門在外，任何環節出問題，就打亂原本平順步驟，因此隨機應變顯得格外重要；也算是一難得經驗，提供給後續出國同仁參考。

## 7.2 建議

### 7.2.1 最寬廣合理的解釋(BRI)應基於說明書及熟習該項技術者之觀點

美國專利實務上，依據 MPEP 2111 規範，在判斷一請求項是否為專利適格標的時，首要步驟仍在解釋申請專利範圍，其解讀應基於「說明書及熟習該項技術者之觀點」作最寬廣合理的解釋，若解讀結果同時涵蓋法定與非法定的實施例(embodiments)時，因包含不適格以專利保護的標的，審查人員應認定為非專利適格標的，而以違反第 101 條規定核駁。

我國實務上亦運用最寬廣合理的解釋於解讀申請專利範圍，提醒局內審查人員應注意其運用基礎，若未以說明書內容及申請時通常知識為基礎即逕予解讀，可能有擴大解釋之疑慮，導致申請發明落入先前技術揭露範圍，有損申請人權益。提醒局內同仁於解釋申請專利範圍時，不應忽略說明書內容及申請時通常知識而遽予認定，以維護申請人權益。

## 7.2.2 Bilski 與 KSR 案的啟示

USPTO 因應最高法院對 Bilski 案之判決理由修訂相關審查基準，對審查人員判別電腦實施之發明中商業方法之申請發明標的是否適格，提供一相對明確的判斷準則(M-or-T 測試、抽象概念之衡量因子等)。

KSR 案對美國專利審查實務的影響在於審查人員基於先前技術揭露，不能僵化地僅依 TSM 原則即遽予核駁申請之發明；除了 TSM，還有 Graham 判斷準則，因此，審查人員在發出審查意見之前，必須先建立表面證據，比對先前技術與申請發明之差異，並且論述該些差異係顯而易知，說服及轉移舉證責任予申請人；故核駁理由的撰寫，須立基先前技術已揭露事實，以 TSM、Graham 判斷準則及相關測試原則的結果為依據，絕非審查人員個人主觀心證認定。

## 7.3 小結

相較於美國專利商標局，我國自 2004 年 7 月 1 日起，推動落實發明專利逐項審查措施及踐行核發核駁理由先行通知程序，並於 2007 年 1 月 1 日起，啟動初審案件於核發審查意見或逕予准駁審定結果均須檢附檢索報告新措施，其目的在落實審查理由客觀及透明化，使申請人取得完整且明確之先前技術資訊，實施至今，已大幅改善過去未能逐項比對及論述等審查缺失，在完備審查意見與檢索報告、審查品質及維護申請人權益上，做出貢獻。

最後要感謝局裡給我們機會出國研習，除了增廣見聞，與其他國家審查人員建立友誼，也冀望藉此報告分享經驗，對局內同仁有所幫助。



## 附件

- 附件 1 「評估是否符合專利法第 101 條適格標的暫行審查指南」(Interim Examination Instructions For Evaluating Subject Matter Eligibility Under 35 U.S.C. §101)
- 附件 2 2009 年 8 月暫行指南訓練教材
- 附件 3 「電腦可讀取媒體之標的適格性」(Subject Matter Eligibility of Computer Readable Media)
- 附件 4 最高法院對 *Bilski v. Kappos* 案宣判當日 USPTO 發布之備忘錄
- 附件 5 「從 *Bilski v. Kappos* 一案觀點判斷方法請求項之標的適格性暫行指導書」(Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of *Bilski v. Kappos*)
- 附件 6 *Petrus A.C.M. Nuijten* 判決文(In re *Petrus A.C.M. Nuijten*, 500F.3d 1346; 2007U.S. App. LEXIS 22426; 84 U.S.P.Q.2d(BNA) 1495)