

出國報告（出國類別：研習）

美國華盛頓大學法學院  
高階智慧財產權 2012 年研習報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：簡信裕 專利審查官

李京叡 專利助理審查官

派赴國家：美國

出國期間：101 年 7 月 18 日至 8 月 5 日

報告日期：101 年 10 月 17 日

# 摘 要

本次職等參加之研習課程係由美國華盛頓大學法學院高階智慧財產權研究中心 (Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property) 所舉辦。課程內容包括基礎智慧財產內容介紹 (著作權、商標及營業秘密)、專利要件、專利訴訟、美國專利審查、歐洲專利實務、國際訴訟策略及專利授權等。除上述課程外，該中心並舉辦了高科技保護高峰會 (High Technology Protection Summit)。

報告內容將分三部分做闡述：

第一，針對上述課程及研討會議題作重點介紹。

第二，介紹去年美國專利發明法案 (America Invents Act) 之修正重點。

第三，探討專利標的適格性 (Patent Eligibility)，介紹美國近年法院之判例。

最後，提出本次出國研習之心得與建議。

# 目 次

壹、目的（國際知識交流） .....	3
貳、過程 .....	4
一、行程 .....	4
二、研習課程內容重點介紹 .....	5
（一）前置課程（7月19、20日） .....	5
（二）核心課程（7月23日至26日） .....	9
（三）高科技保護高峰會（7月27、28日） .....	11
（四）進階課程（7月30日至8月3日） .....	14
參、美國發明專利法修法 .....	15
一、前言 .....	15
二、修法內容及實施日期表 .....	15
三、修法內容介紹 .....	19
（一）第一階段 .....	19
（二）第二階段 .....	24
（三）第三階段 .....	34
肆、由近年美國法院判決對電腦類專利作專利標的適格性之探討 .....	41
一、上課內容重點整理 .....	41
二、近年美國法院判例介紹 .....	47
伍、心得及建議 .....	67
一、關於美國專利發明法案修法 .....	67
二、關於專利標的適格性之探討 .....	70
陸、參考文獻及書目資料 .....	76
柒、附錄 .....	77

# 壹、目的（國際知識交流）

CASRIP<sup>1</sup>（Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property Rights），高階智慧財產權研究中心，隸屬於美國西雅圖華盛頓大學法學院。該中心從 1992 年起，在每年夏季舉辦智慧財產權（intellectual property rights）之相關課程，由該中心著名教授竹中俊子（Toshiko Takenaka）及法學院講師群講授上述課程，並邀請美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）院長 Chief Judge Randall R. Rader、喬治華盛頓大學著名客座教授 Professor Martin Adelman、USPTO 之專利審查官及西雅圖地區、矽谷及華盛頓特區資深之專利律師參與此盛會。

在 12 天的課程中，安插了兩天高科技保護高峰會研討會（High Technology Protection Summit）。會中，除上述講師群外，並邀請中國大陸最高人民法院法官、日本高院法官、美國專利局審查官員、日本專利局審查官員及各大學教授，針對目前智慧財產權最新之議題作分享及討論。

今年是 CASRIP 20 週年慶，而美國發明法案（America Invents Act, AIA）<sup>2</sup>在去年 9 月也由美國總統正式簽署生效，故本次課程重點大部分在探討美國發明法案之內容對目前及未來之專利申請、審查過程及核准後之影響。另一部分課程重點為專利適格性（Patent Eligibility、Patentable Subject Matter）之探討。

---

<sup>1</sup> <http://www.law.washington.edu/casrip/>

<sup>2</sup> [http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/index.jsp](http://www.uspto.gov/aia_implementation/index.jsp)

## 貳、過程

### 一、行程

日期	天數	地點	行程
7月18日 至 7月18日	1	台北→西雅圖	去程
7月19日 至 8月3日	16	西雅圖	參加研習及會議
8月4日 至 8月5日	2	西雅圖→台北	返程

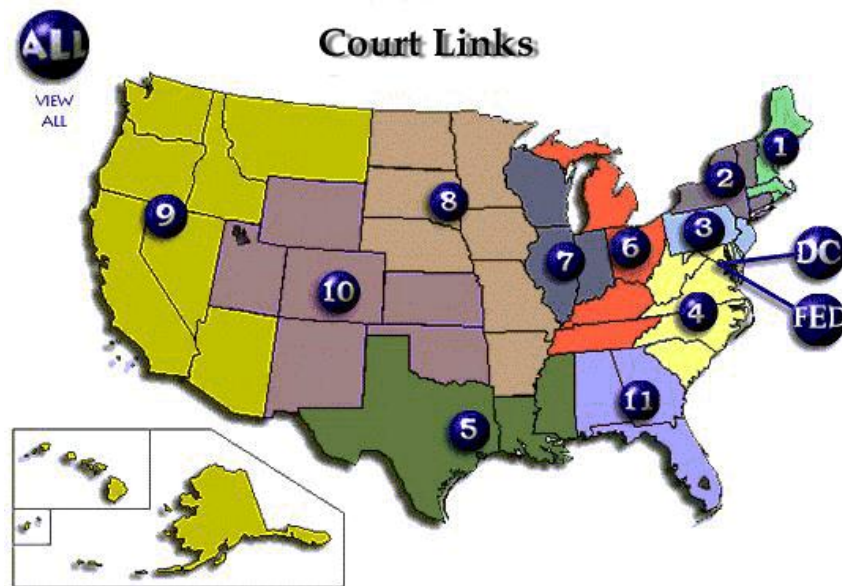
## 二、研習課程內容重點介紹

以下為本次課程之重點描述，包括為期 2 天之高峰會。

### (一) 前置課程 (7 月 19、20 日)

1、訴訟時常用之法律英文<sup>3</sup> (**Legal English**)：在此課程可學到專有名詞用語，有助於英文判例之快速閱讀了解。

2、美國普通法系<sup>4</sup> (**Common Law**)：在此課程中，介紹美國獨立宣言、美國憲法、行政分支及 13 個上訴法院 (包括 CAFC 在內) 等之美國法院系統。



<sup>3</sup> CASRIP 2012, Legal English, Kris Lee, UW.

<sup>4</sup> CASRIP 2012, Common Law for Foreign IP Attorneys, Naeve Signe, UW, 包含圖片。

3、**美國專利訴訟概要<sup>5</sup> (U.S. Litigation Overview)**：此課程涵蓋部分法律英文名詞、普通法系課程中之法院系統、審判地點 (Venue) 及一些訴訟進行時的程序。如：發現程序 (Discovery)、動議或提議 (Motions)、聽證 (Hearings) 及審判 (Trial) 時之策略應用與審判後上訴 (Appeal) 之簡介。

4、**美國商標法簡介<sup>6</sup> (U.S. Trademark Law Introduction)**：此課程包括商標種類 (Trademarks、Service marks、Trade dress、



Certification marks)、商標權與保護、商標識別性強弱表 (Spectrum of TM distinctiveness, Generic→Descriptive→Suggestive→Arbitrary→Fanciful, 識別性由弱到強)、營業包裝 (Trade dress)、商標侵害 (Infringement) 分析、商標淡化 (Dilution) 及侵權救濟 (Remedies) 措施 (最常為禁制令 (Injunction)) 之簡介。

---

<sup>5</sup> CASRIP 2012, Overview of United States Litigation, Douglas F. Stewart, Esq. Dorsey & Whitney LLP.

<sup>6</sup> CASRIP 2012, U.S. Trademark Law Introduction, Michael Atkins, Atkins Intellectual Property, PLLC, 包含圖片。

## 5、美國營業秘密法簡介<sup>7</sup> (U.S. Trade Secret Law

**Introduction**)：營業秘密之定義，包含 4 個元素：A、必須包含資訊(Must consist of information)。B、該資訊須有經濟價值(Economic value)。C、該資訊無法被廣泛地得知(Cannot be generally known)。D、該資訊必須被保存為秘密且擁有者必須採取合理之預防措施以保護該秘密 (Maintained as a secret and the owner must take reasonable precautions to preserve secrecy)。營業秘密態樣 (如客戶名單、供應商名單、財務資料、成本與訂價資料、生產計劃、市場研究、電腦軟體、生產流程和成分、失敗經驗...等) 之介紹。營業秘密與專利之保護為彼此互斥，僅能擇一，因專利須滿足揭露要件。著名營業秘密判例之簡介。

## 6、美國著作權法簡介<sup>8</sup> (U.S. Copyright Law Introduction)：

包括立法經過、著作態樣、非著作權保護標的 (如想法、指令、程序、發現、標語、政府部門作品...等)。著作權保護期間 (自然人為生存期間加 70 年，受聘完成之著作為首次發行後 95 年，而若從創作時 (from creation) 起算為 120 年)、直接和間接侵權、合理使用、CAMPBELL V. ACUFF-ROSE<sup>9</sup> 案例 (判決要旨為戲謔仿作屬合

---

<sup>7</sup> CASRIP 2012, TRADE SECRETS: AN OVERVIEW FROM THE CORPORATE PERSPECTIVE, Ondrea Dae Hidley, Microsoft Corporation.

<sup>8</sup> CASRIP 2012, INTRODUCTION TO U.S. COPYRIGHT LAW, Naeve Signe, UW.

<sup>9</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Campbell\\_v.\\_Acuff-Rose\\_Music,\\_Inc.](http://en.wikipedia.org/wiki/Campbell_v._Acuff-Rose_Music,_Inc)



理使用)及侵權救濟措施(禁制令、補償金)之簡介。

## (二) 核心課程 (7 月 23 日至 26 日)

### 1、專利標的適格性及新穎性(Patent Eligibility and Novelty)

<sup>10</sup>：包括適格性、新穎性（考慮新修正之先申請主義）之介紹，並講解法院判例。

### 2、進階專利要件議題 (Advanced Patentability Issues )<sup>11</sup>：

包括專利標的適格性、產業利用性、新穎性、進步性及申請專利範圍在審查中和訴訟中時之解釋 (Claim construction)、手段功能用語、說明書記載及實施要件、法院對 USPTO 意見之再次檢視

(Review)、核准前公開 (Pre-Grant Publication)、再審查

(Reexamination，考慮 AIA 改變)和再發證 (Reissue) 案之介紹。

上述課程重點由 USPTO 之資深法務官員講授，並配合剛通過之美國發明法案針對與以往規定不同之處作講解。

### 3、美國專利申請實務 (U.S. Patent Prosecution)<sup>12</sup>：

包括專利案件撰寫之技巧及策略、如何準備美國專利申請案、回應專利局審查意見之策略及與審查官面詢...等之介紹。此課程由西雅圖知名專利事務所之資深律師主講。

---

<sup>10</sup> CASRIP 2012, Patent Eligibility and Novelty, Toshiko Takenaka, UW, Martin Adelman, George Washington Law School.

<sup>11</sup> CASRIP 2012, Advanced Patentability Issues, William LaMarca, Office of the Solicitor, USPTO.

<sup>12</sup> CASRIP 2012, U.S. Patent Prosecution, David Carlson, Jeff Sakoi, Seed IP Law Group.

4、專利訴訟 (Patent Litigation)<sup>13</sup>：由知名事務所之資深律師主講。包括訴訟 7 個步驟之詳細解說：A、Prefiling Consideration→決定訴訟對象、成本效益分析、勝訴機率、提告法院選擇...等。B、Pleadings→起訴聲明及其內容介紹、動議或提議 (motion) ...等。C、Discovery→證據開示，如書面問卷 (Interrogatories)、要求提出相關事證 (Requests for Document Production)、要求承認 (Requests to Admit)。D、Pretrial→馬克曼聽證 (Markman Hearing)、固有 (Intrinsic) /外在 (Extrinsic) 證據解釋 (construe)。固有證據包括 Claims、Specification、Prosecution History，外在證據包括 Treatises、Publications、Prior art、Expert testimony、Inventor testimony。E、Trial→審判。F、Post-Trial Motions→審判後動議。G、Appeal→上訴

---

<sup>13</sup> CASRIP 2012, Patent Litigation--Patent Enforcement, Paul T. Meiklejohn, Dorsey & Whitney LLP.

## (三) 高科技保護高峰會 (7 月 27、28 日)

### 第一天 (7 月 27 日)

#### 議題 1 : **America Invents Act: Harmony with the Rest of the World?**

**First-Inventor-To-File: A First-to-File or A First-To-Invent?**此議題由 CAFC 之 Chief Judge Randall R. Rader 院長擔任主講 (keynote speaker)，並由維吉尼亞法學院 John F. Duffy 教授講授 Leahy-Smith 美國發明法案。其中，最重要的三個改變為：1、變成先申請主義 (First-to-File)。2、先使用者權利 (Prior User Rights)。3、未揭露最佳實施例 (Best mode) 不會導致專利無效。此部分之議題圍繞著先申請主義對現行專利要件之影響。

議題 2 : **The Double Track System in Japan**。此議題由日本高等法院法官 Kenjiro Furuya 先生講述日本專利系統中專利無效之兩條路徑：一是至地方法院提出侵權訴訟，二是向日本特許廳提出舉發審查。此外並介紹上述之雙軌系統 (Double Track System) 所可能引發之問題。

議題 3 : **Multiple Systems for Challenging Validity: Roles of the USPTO, Courts, EPO and German Patent Office**。此議題分別由 3 個事務所的律師講授在美國和歐洲對專利有效性舉發時，若其在法院和專利局同時進行時，可能出現之問題及優點。

議題 4 : **IP Protection and IT-Pharmaceutical Industries in Emerging Markets**。此議題主要講述多邊系統中 (Multilateral System) (如 WTO、WIPO、

WHO 及 TRIPS、Doha Declaration) 關於專利及促使其運用 (access) 之議題。並且亦介紹 WHO 之 GSPA 計畫 (Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property) 之八個主要元素：A、優先滿足研發需求 (Prioritizing research and development needs)。B、鼓勵研發 (Promoting research and development)。C、建構和增進創新生產力 (Building and improving innovative capacity)。D、技術移轉 (Transfer of technology)。E、運用和管理智慧財產權以對創新和公共健康產生貢獻 (Application and management of intellectual property to contribute to innovation and promote public health)。F、增進流通和可利用性 (Improving delivery and access)。G、促進可維持之資金機制 (Promoting sustainable financing mechanisms)。H、建立和監控報告系統 (Establishing and monitoring reporting systems)

議題 5：介紹印度和中國之醫藥工業及印度專利系統，包括 IP 在新興市場之觀察、專利律師角色之改變、企業對 IP 之重新思考、智慧財產投資組合 (IP portfolios)、分析工具之進化 (ipStreet)<sup>14</sup> 及預算分配與全球申請態樣移轉 (shifting filing patterns)。

議題 6：醫藥工業相關之美國專利法 (如強制授權) 及其與國際社會之關係。

議題 7：**Negotiating Global Licensing Terms and Royalties: Impact of Cross-Border Infringement**。此議題主要講述德國專利系統、全球市場、授權及

---

<sup>14</sup> <http://ipstreet.com/home/product/ip-street-analytics/>

權利金問題、開放原始碼軟體(Open Source Software)與專利授權(Patent Licenses)之問題。

## 第二天(7月28日)

議題 1：**Medical Ethics and Patent System、Patenting Human DNA, Embryos and Organs: Recent Case Law Developments in the United States and EU**。此議題主要以 TRIPS 規範和 EU 法律來講述幹細胞(stem cell)專利之問題。會中日本特許廳前副廳長(Deputy Commissioner)小野新次郎(Shinjiro Ono)先生並講述最近判例法之發展(關於 DNA、胚胎及器官之可專利性)。

議題 2：**Ethical Issues in Patent Law、Document Retention Policies and E-Discovery after Rambus**。此議題主要講述文件保留(retention)及電子蒐證法相關事宜(E-Discovery)、關於訴訟相關文件之保留義務。其中，較有名之案例為 Micron Technology v. Rambus Inc<sup>15</sup>一案。美國德拉瓦州聯邦地方法院在 2009 年判決 Rambus 專利不可實施，因其毀棄(spoliation)訴訟案相關文件。

議題 3：**針對文件毀棄(spoliation)定義之介紹、認定**。探討律師是否有道德上之保存紀錄責任及透過一些專利案件或判例來介紹文件保留責任與毀棄之問題。

---

<sup>15</sup> 後續有 CAFC 判決：<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1263.pdf>

## (四) 進階課程 (7 月 30 日至 8 月 3 日)

本階段之課程，分三個不同主題同時進行，故只能選擇一主題來上課。

本次選擇進階專利審查實務 (Advanced Patent Prosecution) 此一主題。其它 2 個主題分別為智慧財權之實施與管理 (IP Enforcement and Management) 和 歐盟與美國智慧財權之實施 (EU and US IP Enforcement)。接下來將重點介紹進階專利審查實務 (Advanced Patent Prosecution) 此一主題之課程內容。

**1、進階美國專利實務 (Advanced U.S. Prosecution)**<sup>16</sup>：此課程共有 6 堂課，每一堂課約 2 小時，研習新修正之美國專利法案。由講師群講授優先權、衝突程序 (interference)、醫藥爭議 (Drug Dispute Resolution)、延續案 (continuation strategies) 之內容及申請策略、向 USPTO 上訴 (appeal) 之程序及實務作法、再審查和再發證案議題 (Reexamination & Reissue) 及官方審查意見通知函之回應策略 (Office Action Strategies)。

**2、專利撰寫實務講授 (Patent Drafting Clinic)**<sup>17</sup>：此課程主要分電子電機/機械領域、化工/生物技術類領域 2 個主題，由不同之講師講授專利說明書之撰寫技巧。前半段課程著重理論，後半段課程以實際的例子來撰寫申請專利範圍，並與上課人員討論請求項之寫法。

---

<sup>16</sup> CASRIP 2012, Peter J. Davis Whiteford, Taylor & Preston, LLP, Andrew T. Serafini, Ph.D. Fenwick & West LLP, Stephen J. Rosenman, Ph.D., J.D., Seed IP, Laura A. Cruz Christensen O'Connor Johnson Kindness, Melanie J. Seelig Knobbe, Martens, Olson and Bear, L.L.P, Christopher T. Sweeney Partner Knobbe Martens, Michael Stein Jon Isaacson WOODCOCK WASHBURN LLP.

<sup>17</sup> CASRIP 2012, John W. Branch, Esq. Frommer Lawrence & Haug LLP, Jeffrey C. Pepe, Ph.D. Seed IP Law Group.

# 參、美國( Leahy-Smith America Invents Act, AIA ) 發明專利法修法

## 一、前言

美國最新的專利法業經美國總統歐巴馬在 2011 年 9 月 16 日正式簽署成為法律。該法改革從提案到正式成為法律歷時 6 年的時間。最初，美國參議院通過了一個版本，然後交由眾議院審議，眾議院作出修改後於 2011 年 6 月 23 日以 304 票對 117 票通過。之後，眾議院又把修改過的版本送回參議院批准。參議院在 9 月 8 日以 89 票對 9 票原封不動地通過。此次修法幅度甚大，為美國近代專利法制最大幅度的一次變革，此次課程，亦圍繞在修法內容之介紹，本報告將對於該修法內容作部分介紹。

## 二、修法內容及實施日期表

美國發明改革法案之修正內容及生效日期內容如表一<sup>18</sup>：其內容包含實體及程序修法，表二為依據表一之各項條文整理之實際生效日期。

---

<sup>18</sup> [http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/aia-effective-dates.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/aia-effective-dates.pdf)

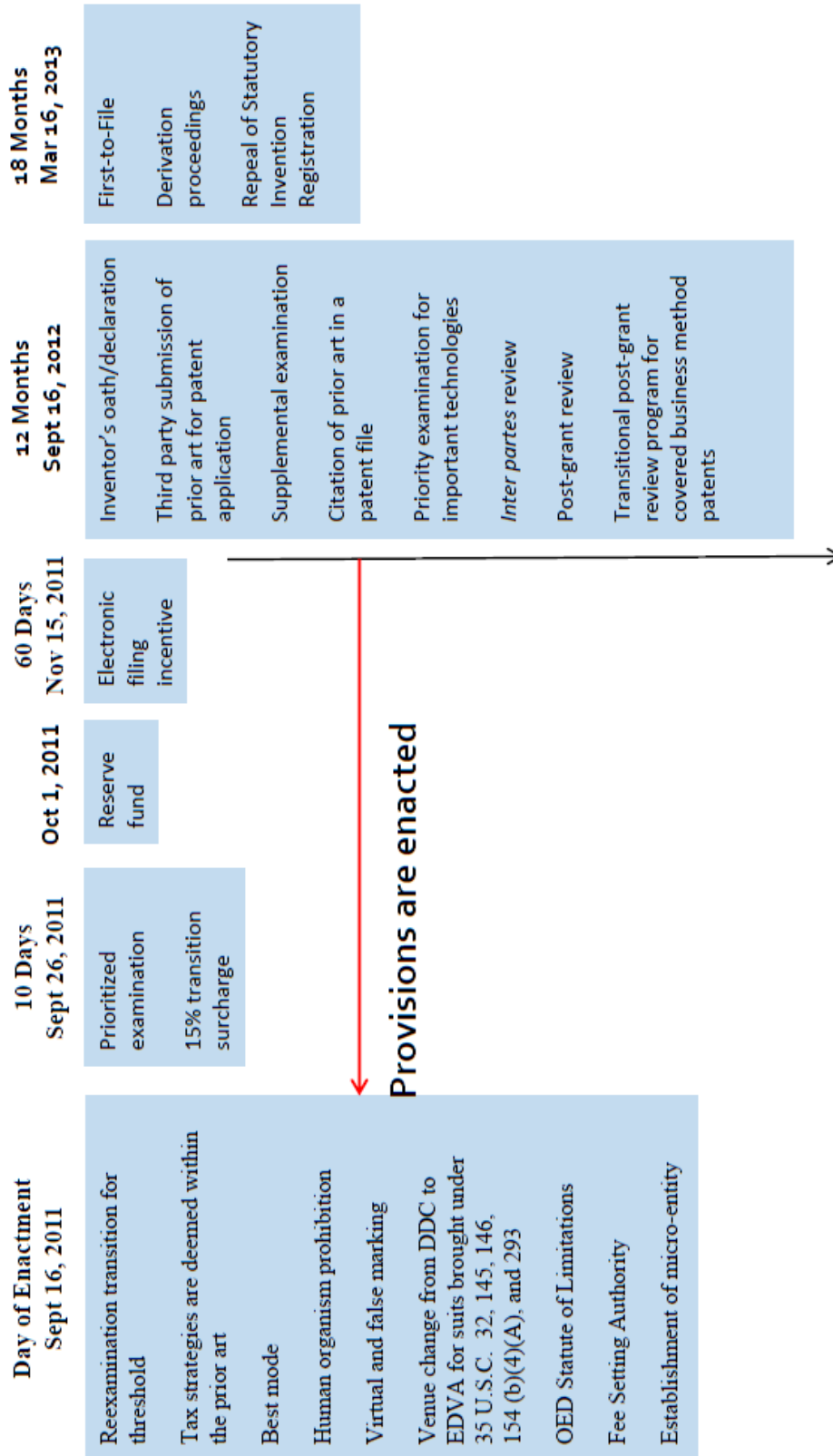


表一 2011 美國發明改革法案修法內容及條文生效日期表

相關規定	節	生效日期
財務資源不足之獨立發明人和小企業提供協助 (Pro Bono Program)	32	2011 年 9 月 16 日
多方再審查門檻過渡期 (Inter Partes Reexamination transition for threshold)	6	2011 年 9 月 16 日
稅務策略被視為在先前技術之範圍 (Tax strategies are deemed within prior art)	14	2011 年 9 月 16 日
未揭露最佳實施例 (Best mode) 不會導致專利無效	15	2011 年 9 月 16 日
人體器官不得取得專利 (Human organism prohibition)	33	2011 年 9 月 16 日
產品可虛擬標示和錯誤標示訴訟提出人之限制 (Virtual and false marking)	16	2011 年 9 月 16 日
訴訟審判地變更 (Venue change from DDC to EDVA for suits brought under 35 U.S.C. §§ 32, 145, 146, 154 (b)(4)(A) and 293)	9	2011 年 9 月 16 日
代理人登記及紀律辦公室調查時間限制 (OED Statue of Limitations)	3	2011 年 9 月 16 日
規費制定授權 (Fee Setting Authority)	10	2011 年 9 月 16 日
微實體制度建立 (Establishment of micro-entity)	10	2011 年 9 月 16 日
優先審查制度 (Prioritized examination)	11	2011 年 9 月 26 日
過渡期部分規費增收 15%(15% transition surcharge)	11	2011 年 9 月 26 日
儲備基金 (Reserve fund)	22	2011 年 10 月 1 日
鼓勵電子申請措施 (Electronic filling incentive)	10	2011 年 11 月 15 日
對小企業之國際保護報告 (International Protection for Small Businesses Report)	31	2012 年 1 月 14 日
先使用者權利 (Prior User Rights Report)	3	2012 年 1 月 16 日
申請人背景調查 (Diversity of Applicants Program Established)	29	2012 年 3 月 16 日
基因測試報告 (Genetic Testing Report)	27	2012 年 6 月 16 日
發明人之宣誓或聲明 (Inventor's oath or declaration)	4	2012 年 9 月 16 日
第三方檢送前案資料 (Third party submission of prior art in a patent application)	8	2012 年 9 月 16 日
補充審查 (Supplemental examination)	12	2012 年 9 月 16 日

相關規定	節	生效日期
專利申請案之引證前案 (Citation of prior art in a patent file)	6	2012年9月16日
重要科技之優先審查 (Priority examination for important technologies)	25	2012年9月16日
多方復審 (Inter partes review)	6	2012年9月16日
核准後復審 (Post-grant review)	6	2012年9月16日
商業方法專利之過渡期方案 (Transitional program for covered business method patents)	18	2012年9月16日
為小企業提供之專利監察計畫 (Patent Ombudsman for small Businesses Program Established)	28	2012年9月16日
先申請主義對小企業之影響報告 (Effects of First-Inventor-to-File on small Business Report)	3	2012年9月16日
專利爭訟研究報告 (Patent Litigation Report)	34	2012年9月16日
先申請主義 (First-Inventor-to-File)	3	2013年3月16日
起源調查程序 (Derivation proceedings)	3	2013年3月16日
廢除法定發明註冊 (Repeal of Statutory Invention Registration)	3	2013年3月16日
設立附屬辦公室 (Open Satellite Offices)	23	2014年9月16日
虛擬標示報告 (Virtual Marking Report)	16	2014年9月16日
關於設立附屬辦公室報告 (Satellite Offices Report)	23	2014年9月30日
美國發明法案實施成效報告 (AIA Implementation Report)	26	2015年9月16日

表二 AIA 發明改革法案實施日程表<sup>19</sup>



<sup>19</sup> CASRIP 2012, William LaMarca Associate Solicitor office of Solicitor, USPTO.

### 三、修法內容介紹

依據表二列表各項條文實際生效日期、適用項目及範圍，各法條生效實施大致上可分為幾個不同日期，本報告將針對下列三個主要階段實施之修法內容擇要作介紹：

#### (一) 第一階段：

自法案簽署頒布之日起（即 2011 年 9 月 16 日）生效，於此階段生效之主要條文及措施如下：美國專利局得自訂規費權限、微實體（micro-entity）之定義、針對或包含人體器官是不能被核准專利之規定、缺乏揭露 Best mode（最佳實施例）不再屬於專利無效、撤銷或不能執行（unenforceable）之理由、產品可虛擬標示或錯誤標示訴訟提出人限制將於此階段生效，另優先審查（prioritized examination）制度及暫時對部分之專利規費調高 15% 的收費規定於 2011 年 9 月 16 日之 10 日後（即 2011 年 9 月 26 日）生效：

1、AIA 發明改革法案第 10 節<sup>20</sup>（section）規定，美國專利局得自訂規費權限、微實體（micro-entity）之定義等項目；微實體定義與優惠規定如下：

(1) 同一發明人（獨立發明人、學校組織，或是非常小的公司）於美國境內專利申請案在 4 件以內，即屬微實體，但其國外申請與臨時申請案或未依第 41

(a) 節規定繳交基本國家費（basic national fee）之國際申請案都不列入計算；

(2) 此發明人不得為「富人」，亦即其前一年之總收入（gross income）不能超

---

<sup>20</sup> [http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/crpt-112hrpt98-pt1.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/crpt-112hrpt98-pt1.pdf)

過美國家庭平均收入之 3 倍；

(3) 微實體之專利申請案不得授權或是有限度或有責任地授權給任何非微實體之對象；

(4) 加速審查費用之增加幅度將比「大實體」之增加幅度還小；

(5)「小實體 (small entity)」享有部分申請費用（如申請、檢索、審查、發證、上訴及專利維護費）50%之減免優惠，而「微實體」(micro entity)，對於相對應之費用可享一般大實體部份規費 75%之減免。

2、AIA 發明改革法案第 33 節「專利核准限制」規定：針對或包含人體器官之申請專利範圍是不能被核准專利<sup>21</sup>。該節亦規定該法條適用於本法生效日起申請或尚未審定之申請案，至於在法條生效前已核准之專利並不影響其專利之有效性。

3、AIA 發明改革法案第 15 節關於最佳實施例要件 (Best mode requirement) 中規定缺乏揭露 Best mode (最佳實施例) 不再屬於使專利無效、撤銷或不能執行(unenforceable)之理由<sup>22</sup>，但仍是專利審查中的考慮要件之一。Best mode

---

<sup>21</sup> SEC33. Limitation in issuance of patents,(a)limitation.-notwithstanding any other provision of law, no patent may issue on a claim directed to or encompassing a human organism.(b)EFFECTIVE DATE.-(2)PRIOR APPLICATIONS.-Subsection (a) shall not affect the validity of any patent issued in an application to which paragraph (1) does not apply.

<sup>22</sup> SEC. 15. BEST MODE REQUIREMENT.(a) IN GENERAL.—Section 282 of title 35, United States Code, is amended in the second undesignated paragraph by striking paragraph(3) and inserting the following : “(3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with—“(A) any requirement of section 112, except that the failure to disclose the best mode shall not be a basis on which any claim of a patent may be canceled or held invalid or otherwise unenforceable; or “(B) any requirement of section 251.”(b) CONFORMING AMENDMENT.—Sections 119(e)(1) and 120 of title 35, United States Code, are each amended by striking “the first paragraph of section 112 of this title” and inserting “section 112(a) (other than the requirement to disclose the best mode)”.

原本係規範發明人/申請人提出專利申請時，應該揭露申請日時已知的最佳實施例（此規定於美國專利法第 112 條第一段），而且在原本美國專利法第 282 條亦規定其為專利無效的理由之一。惟此規定實務上難以規範所有的人都這樣做，因為說明書所揭露的是否為最佳實施例乃取決於發明者之心理狀態（state of mind），USPTO 之審查官並沒有方法可以判斷發明人認為在申請時實施其發明之最佳實施例為何。一旦訴訟過程中，兩造於法庭上爭論此問題時，法院可能會遭遇難以判斷或錯誤判斷的模糊空間。在修法後對應 35 U.S.C. 282 中雖已刪除 Best mode 為專利無效的理由之規定，惟在 35 U.S.C. 112 條第一段<sup>23</sup>中並未刪除應揭露 Best mode 的規定，也未刪除 MPEP 2165 中所規定說明書應揭露 Best mode 的要求，由修法後之條文可知，當審查官判斷出發明人於申請時並未揭露 Best mode，基於審查指南的規定，該案可能會被核駁；但是審查時若審查官並未對此有爭議，則核准專利之後的專利無效或是民事侵權訴訟中，Best mode 將不會成為專利無效的理由<sup>24</sup>。

#### 4、關於產品可虛擬標示或錯誤標示訴訟提出人限制：於 AIA 發明改革法案第

---

<sup>23</sup> (a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

<sup>24</sup> MPEP 2165 II. IMPACT OF FAILURE TO DISCLOSE THE BEST MODE PURSUANT TO THE AIA

16 節規定<sup>25</sup>：專利法第 287 條規定產品之虛擬標示（virtual marking），在產品上附著標示「專利」（“patent”或“pat.”）字樣，併同張貼位址在網路上，以供社會大眾可免費進入網址，而連結專利物品與該專利號碼。修改原專利法第 292 條之專利標示錯誤（patent false-marking）規定，從任何人修改為造成競爭傷受害者，始可以提出專利標示錯誤的法律訴訟<sup>26</sup>。

5、推行優先審查（prioritized examination）制度。於 AIA 發明改革法案第 11

節專利規費（FEES FOR PATENT SERVICE）中（h）<sup>27</sup>規定有優先審查費

---

<sup>25</sup> SEC. 16. MARKING.(a) VIRTUAL MARKING.—(1) IN GENERAL.—Section 287(a) of title 35, United States Code, is amended by striking “or when,” and inserting “or by fixing thereon the word ‘patent’ or the abbreviation ‘pat.’ together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent, or when,”.

<sup>26</sup> (b) FALSE MARKING.—(1) CIVIL PENALTY.—Section 292(a) of title 35, United States Code, is amended by adding at the end the following : “Only the United States may sue for the penalty authorized by this subsection.”.(2) CIVIL ACTION FOR DAMAGES.—Subsection (b) of section 292 of title 35, United States Code, is amended to read as follows : “(b) A person who has suffered a competitive injury as a result of a violation of this section may file a civil action in a district court of the United States for recovery of damages adequate to compensate for the injury.”

<sup>27</sup> (h) PRIORITIZED EXAMINATION FEE.—(1) IN GENERAL.—(A) FEE.—(i) PRIORITIZED EXAMINATION FEE.—A fee of \$4,800 shall be established for filing a request, pursuant to section 2(b)(2)(G) of title 35, United States Code, for prioritized examination of a nonprovisional application for an original utility or plant patent. (ii) ADDITIONAL FEES.—In addition to the prioritized examination fee under clause (i), the fees due on an application for which prioritized examination is being sought are the filing, search, and examination fees (including any applicable excess claims and application size fees), processing fee, and publication fee for that application. (B) REGULATIONS; LIMITATIONS.— (i) REGULATIONS.—The Director may by regulation prescribe conditions for acceptance of a request under subparagraph (A) and a limit on the number of filings for prioritized examination that may be accepted.(ii) LIMITATION ON CLAIMS.— Until regulations are prescribed under clause (i), no application for which prioritized examination is requested may contain or be amended to contain more than 4 independent claims or more than 30 total claims. (iii) LIMITATION ON TOTAL NUMBER OF REQUESTS.—The Director may not accept in any fiscal year more than 10,000 requests for prioritization until regulations are prescribed under this subparagraph setting another limit. (2) REDUCTION IN FEES FOR SMALL ENTITIES.—The Director shall reduce fees for providing prioritized examination of nonprovisional applications for original utility and plant patents by 50 percent for small entities that qualify for reduced fees under section 41(h)(1) of title 35, United States Code.

(PRIORITIZED EXAMINATION FEE)：該規定生效日期為 2011 年 9 月 26 日開始，該優先審查制度僅適用 2011 年 9 月 26 日之後的申請案，申請人須繳交 4800 美金之優先審查費，該費用並不包含申請費、審查費、公開費等規費，而小實體申請優先審查可減免至 2400 美金，初步規定，一年只有 10000 個名額。另關於優先審查尚有其他規定：申請案包括之後修正不得超出 4 個獨立項，申請專利範圍總項數不得超出 30 項。申請人繳交優先審查費後，待該請求被受理後，可在 12 個月內收到官方的最終審定。

6、另，自法案頒布之日起 10 天生效除上述優先審查外，尚有 USPTO 亦可暫時對部分之專利規費調高 15% 的收費規定之生效。例如專利申請費

(General fees)、專利維持費 (Maintenance Fees)、專利檢索費 (Patent Search fees) 調高 15% 的收費，而小實體規費，將減半收費。



## （二）第二階段：

法案簽署頒布日起 12 個月後（即 2012 年 9 月 16 日）生效，於此階段生效條文及措施主要有：發明人宣誓書、核准後復審（post-grant review）、多方復審（inter partes review）、補充審查（supplemental examination）、商業方法專利之過渡期方案（Transitional program for covered business method patents），由第三方呈報先前技術（Third party submission of prior art in a patent application）等。

1、有關發明人宣誓書 AIA 發明改革法案第 4 節修訂發明人宣誓書（inventor's oath or declaration）相關法條，該規定仍需由發明人簽署發明人宣誓書，受讓人（assignee）或發明人有義務轉讓發明相關權利予該人者（obligated assignee），可逕作申請人申請並取得美國專利。而經努力聯絡仍無法找到發明人，或發明人拒絕簽署發明人宣誓書時，前述申請人可代為提交替代聲明（substitute statement）。這項修法定於 2012 年 9 月 16 日生效，適用當天起新申請的美國專利申請案及 PCT 案。

依據 AIA 修法文字，USPTO 先於 2012 年 1 月 6 日公告 37 CFR 修法提案<sup>28</sup>：美國專利申請人一般仍應以發明人為主，有特殊狀況，例如發明人失聯拒簽之類，受讓人（本文指 assignee 及 obligated assignee）才能成為

---

<sup>28</sup> <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-01-06/pdf/2011-33815.pdf>

美國專利申請案申請人。但許多 IP 組織及專業人士提出反對意見<sup>29</sup>，匯集公眾意見後，USPTO 順應民意轉變立場，8 月 14 日公告最終修法版本<sup>30</sup>，未再就受讓人作申請人一事加上額外的適用限制條件。

## (1) 申請人

受讓人縱使不是發明人或發明人的法定代表人，也可作為申請人申請美國專利，但需備妥轉讓書、聘僱合約等證明文件，於領證費繳納日或該日前送交 USPTO 辦理登記。利害關係人（the person who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter）若能出具證明，亦可繳費提出 Petition，以其名義申請專利。惟需注意，新法另外要求法人必須委託代理人，除非另有規定，以法人名義提交的文件需由代理人簽字。

這項修法連帶影響到 PCT 申請案。依現行法規，PCT 案若指定進入美國，需以發明人作為美國國家階段申請人，也因此部分國際階段程序（例如需取得所有申請人簽名的撤案程序）不易及時完成。2012 年 9 月 16 日起，新申請的 PCT 案可指定受讓人或利害關係人作為美國國家階段申請人<sup>31</sup>，等進入國家階段時，直接由該申請人申請美國國家階段申請案，除有助於統一 PCT 國際階段申請規定外，也可減少一些不必要的程序問題。

---

<sup>29</sup> <http://www.uspto.gov/patents/law/comments/oath/index.jsp>

<sup>30</sup> <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17907.pdf>

<sup>31</sup> "America Invents Act: Important Changes for PCT Applicants" (PCT Newsletter July-August 2012 | No. 07-08/2012), 請見 [http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2012/07-08/article\\_0001.html](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2012/07-08/article_0001.html)

## (2) 發明人宣誓書

依新法規定，發明人需先閱讀並理解申請內容、知悉有 37 CFR 1.56 呈報義務，之後才能親自簽署發明人宣誓書，聲明相信自己為所請發明原始發明人、確認申請案確為其(授權)申請，及表明知悉蓄意為不實陳述者可依 18 U.S.C. 1001 處以罰金，或併處 5 年以下有期徒刑。延續案可沿用母案合格送件的簽名文件，僅新增發明人需另外簽署發明人宣誓書。因部分法定聲明內容不同於舊法，申請人應留意所用宣誓書內容是否符合新法規定。

若發明人過世、無法律上行為能力、經努力嘗試後仍處失聯狀態、拒絕配合簽名時，申請人在閱讀並理解申請內容、知悉有 37 CFR 1.56 呈報義務之後，可代為簽署替代聲明 (substitute statement)，這份聲明需提示無法取得發明人簽字宣誓書的原因，同時表明簽字人知悉蓄意為不實陳述的罰則。

## (3) Reissue 申請案宣誓書

Reissue 申請案一樣需附宣誓書、提示原專利至少一項符合規定的錯誤，若要擴大原專利請求項範圍 (即 broadening reissue 申請案)，需提示一項要擴大範圍的請求項 (一請求項同時擴大及限縮原範圍，亦屬 broadening)。申請過程中，原提示的錯誤若不復存在，應指出另一項合乎規定的錯誤，但不用再簽署一份補充宣誓書。

這份宣誓書一般同樣應由發明人簽署，但擁有 100% 權益的受讓人，若為原

專利申請人或 Reissue 申請案不打算擴大原專利範圍，可由此一受讓人代為簽署 Reissue 申請案宣誓書。若無法取得適格人選簽署的 Reissue 申請案宣誓書，申請人一樣可代為簽署替代聲明，滿足此一要件<sup>32</sup>。

2、AIA 發明改革法案第 6 節並規定了多方復審 (inter partes review, IPR)，核准後復審 POST-GRANT REVIEW (PGR) 等專利無效之程序，另於第 18 節規定於商業方法專利之過渡期方案 (Transitional program for covered business method patents)。以下，針對上述程序作說明。

### (1) 多方復審 (INTER PARTES REVIEW) (IPR)

IPR 係規定於 AIA 發明改革法案第 6 節第 31 章<sup>33</sup>，其係提供給專利權人以外之第三方 (third parties) 在專利核准後 (包括再領證核准後) 九個月之後或 PGR 程序終止後可以向 USPTO 提出的異議程序，IPR 提出者應證明至少一個專利權利範圍無效(無效理由僅限於專利法第 102 及 103 條之新穎性或非顯而易見

---

<sup>32</sup> [http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Laws/US-62.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-62.htm)

<sup>33</sup> “CHAPTER 31—INTER PARTES REVIEW “(a) IN GENERAL.—Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute an inter partes review of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by the person requesting the review, in such amounts as the Director determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the review. “(b) SCOPE.—A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications.“(c) FILING DEADLINE.—A petition for inter partes review shall be filed after the later of either—“(1) the date that is 9 months after the grant of a patent or issuance of a reissue of a patent; or “(2) if a post-grant review is instituted under chapter 32,the date of the termination of such post-grant review.

性，且前案限於專利文限或印刷刊物，其他如關於美國第 112 條等常用專利無效之法條則不在多方復審提出之理由之列），IPR 之程序由美國專利局之 PTAB（PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD）受理執行，USPTO（PTAB）應於提出 IPR 三個月內做出同意或否定受理此程序的決定，並於一年內（可延長六個月）作出最後決定，IPR 期間，專利權人有一次修改權利範圍的機會，該修正可用以刪除請求項或提出合理數量的替代請求項，但該項修正不能擴大申請專利範圍或增加新事項，IPR 會產生禁反言之效果。

## （2）核准後復審 POST-GRANT REVIEW（PGR）

POST-GRANT REVIEW（PGR）係規定於 AIA 發明改革法案第 6 節第 32 章<sup>34</sup>，與 IPR 類似，其提供給第三方（third parties）在專利核准後（包括再領證核准後）九個月內可以向 USPTO 提出的異議程序，第三方為利害關係人（in interests），且不能在提出 PGR 前已提相關民事訴訟，PGR 程序提交給隸屬於美國專利商標局之專利審判暨上訴委員會 PTAB（Patent Trial Appeal Board，三位資深官員組成，取代之前的 BPAI（Board of Patent Appeals and Interferences）隸

---

<sup>34</sup> “§ 321. Post-grant review“(a) IN GENERAL.—Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute a post-grant review of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by the person requesting the review, in such amounts as the Director determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the post-grant review. “(b) SCOPE.—A petitioner in a post-grant review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent on any ground that could be raised under paragraph (2) or (3) of section 282(b) (relating to invalidity of the patent or any claim). “(c) FILING DEADLINE.—A petition for a post-grant review may only be filed not later than the date that is 9 months after the date of the grant of the patent or of the issuance of a reissue patent (as the case may be).

屬於 USPTO 的專利訴願暨衝突委員會)處理，PTAB 應於 PGR 提出後三個月內決定是否同意或否定受理 PGR，並應於一年內(可延長六個月)作出最後決定，其門檻為 PGR 提出應主張至少一項專利權利範圍無效(與 IPR 不同，其無效理由不限於專利法第 102 及 103 條之新穎性或非顯而易見性)，若不服 PGR 之決定，可向 CAFC 提出上訴(Appeal)。PGR 過程中會產生禁反言(Estoppel)，提出 PGR 的訴願人不能在 PGR 期間提出任何法院程序，專利權人與提出 PGR 的訴願人可以和解，因此 USPTO 可以終止 PGR 程序，且不會產生禁反言，USPTO 會限制在期間內提出 PGR 的次數。

### **(3) 商業方法專利之過渡期方案(Transitional program for covered business method patents)。**

此部份規定於 AIA 發明改革法案第 18 節“TRANSITIONAL PROGRAM FOR COVERED BUSINESS METHOD PATENTS”。取消專利後審查之期限限制後，任何人得於任何時間，針對某個商業方法專利提出質疑。不管是何時申請之商業方法專利，新法生效日一年之內，USPTO 需建立 transitional post-grant review 程序，於進行昂貴商業方法專利訴訟程序前，USPTO 得以行政裁量決定該商業方法專利是否有效。

#### (4) 針對 AIA 修法後之專利有效性程序整理

AIA 提供了美國專利制度複雜及獨一無二的多重挑戰專利有效性之選擇，除了有法院民事訴訟之有效性抗辯外，於 USPTO 有三種多方程序（THREE PARTES PROCEEDINGS）”：分別為多方復審 INTER PARTES REVIEW（IPR），核准後復審 POST-GRANT REVIEW（PGR），針對商業方法之過渡核准後復審（TRANSITIONAL POST-GRANT REVIEW FOR BUSINESS METHODS），其中後兩者相較於 IPR 為一新的制度，而 IPR 係修法前之多方再審（INTER PARTES REEXAMINATION）作了部份修改後改稱而來，再加上原本之單方再審（EX PARTE REEXAMINATION）並未作變更並予保留，以下係針對 USPTO 之四種專利有效性程序作比較，茲整理如下表三：

表三<sup>35</sup> 於 USPTO 所進行之專利有效性程序

	核准後復審 Post-grant review	多方復審 Inter-partes review	商業方法之 過渡核准後 復審 Transition post-grant review for business methods	單方再審 Ex parte reexamination
時間	核准專利後 9 個月內或 是再發證之 發證日 9 個	核准專利後 9 個 月後或是再發證 之發證日 9 個月 後	任何時間	任何時間

<sup>35</sup> CURRENT INTELLIGENCE, Jnl of Intellectual Property Law and Practice, published November 11, 2011, P-3, Toshiko Takenaka

	月內			
範圍	任何無效理由	配合專利文獻或印刷刊物等前案所提出之不具新穎性及非顯而易見性之理由	配合任何之先前技術所提出之不具新穎性及非顯而易見性之理由	配合專利文獻或印刷刊物等前案所提出之不具新穎性及非顯而易見性之理由
請求方限制	非專利權人的第三人	非專利權人的第三人	被控侵害一商業方法專利的一方	包括專利權人在內之任何人
門檻	證據需足以證明至少一項專利請求項不具專利要件	證據需具備能成功地撤銷至少一項請求項的合理可能性 <sup>36</sup> (reasonable likelihood that would prevail with respect to at least 1 claim)	證據需足以證明至少一項專利請求項不具專利要件	造成可專利性的實質新問題
生效日	僅適用於在先申請主義 (FIRST-INVENTOR)	門檻自 2011 年 9 月 16 日生效而其它規定自 2012 年 9 月 16 日生效	所有規定自 2012 年 9 月 16 日生效	N/A

<sup>36</sup> (A) IN GENERAL.—Chapter 31 of title 35, United States Code, is amended—(i) in section 312—(I) in subsection (a)—(aa) in the first sentence, by striking “a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request,” and inserting “the information presented in the request shows that there is a reasonable likelihood that the requester would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the request,”; and (bb) in the second sentence, by striking “The existence of a substantial new question of patentability” and inserting “A showing that there is a reasonable likelihood that the requester would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the request”; and (II) in subsection (c), in the second sentence, by striking “no substantial new question of patentability has been raised,” and inserting “the showing required by subsection (a) has not been made,”; and (ii) in section 313, by striking “a substantial new question of patentability affecting a claim of the patent is raised” and inserting “it has been shown that there is a reasonable likelihood that the requester would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the request”.



	-TO-FILE) 下發證之專 利案			
--	--------------------------	--	--	--

**(5) 補充審查 (supplemental examination)** <sup>37</sup>

此新制度規定於 AIA 發明改革法案第 12 節，專利權人自己可以提出補充審查，請求再次考慮、校正相關發明的資訊。該制度旨在解決不正行為(Inequitable Conduct) 濫訴問題，凡有領證前審查程序未考慮、未充分考慮、未正確提供的資訊，專利所有權人可請求開啟補充審查程序由 USPTO 考慮、重新考慮、訂正，則之後即不會因此導致相關專利權不得行使。AIA 新法要求 USPTO 於 3 個月內結束補充審查，確認所提資訊是否對任一請求項構成實質可專利性新問題

(SNQ)、有無必要開啟單方再審查 (Ex Parte Reexamination) 程序。專利權人依 37 CFR 3.73 (b) 聲明擁有一專利所有權利，即可隨時就同一專利提複數次補充審查，但一次補充審查只能請 USPTO 考慮、重新考慮、訂正最多 10 份資訊 (item of information)。

**(6) 由第三方呈報先前技術 (Third party submission of prior art in a patent application)**

此規定於 AIA 發明改革法案第 8 節<sup>38</sup>，美國專利暨商標局過去亦允許第三

---

<sup>37</sup> [http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/crpt-112hrpt98-pt1.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/crpt-112hrpt98-pt1.pdf)

<sup>38</sup> SEC. 8. PREISSUANCE SUBMISSIONS BY THIRD PARTIES.

(a) IN GENERAL.—Section 122 of title 35, United States Code, is amended by adding at the end

人針對特定專利申請案件呈報相關先前技術資訊/資料，供審查委員參考。惟，相較於先前實務，AIA 導入之「第三人呈報先前技術（third-party prior art submission）」機制，任何第三人得於專利審查中提出公告專利、公開申請案、印刷品等證據，並提出相關性陳述供審查委員參考，依規定先前技術之呈報必須在申請案核准前及早為之，第三人呈報先前技術者，應在 USPTO 核發核准通知前，且在以下期限中較晚者前完成：（1）申請案公開已達 6 個月，或（2）審查委員針對該申請案中任一項請求項發出首次核駁意見通知書之通知日。

---

the following : ”(e) PREISSUANCE SUBMISSIONS BY THIRD PARTIES.—“(1) IN GENERAL.—Any third party may submit for consideration and inclusion in the record of a patent application, any patent, published patent application, or other printed publication of potential relevance to the examination of the application, if such submission is made in writing before the earlier of—“(A) the date a notice of allowance under section 151 is given or mailed in the application for patent; or”(B) the later of—(i) 6 months after the date on which the application for patent is first published under section 122 by the Office, or(ii) the date of the first rejection under section 132 of any claim by the examiner during the examination of the application for patent.

### (三) 第三階段：

自法案簽署頒布日起 18 個月後（即 2013 年 3 月 16 日）生效，於此階段生效條文及措施：採先申請主義（First-Inventor-to-File）與申請人調查程序（derivation proceeding）程序等。

#### 1、先申請主義（First-Inventor-to-File）<sup>39</sup>

在 AIA 之前，美國為世界上獨一採先發明主義之國家，此次修改為先申請主義，乃為美國專利制度之一大變革，以下針對上述先申請主義中之相關法條新舊條文整理如下表四：

表四 美國先申請主義相關法條與舊法規定比較

新法	舊法
100 (i) (1)	MPEP 706.02.VI
一專利或專利申請案所請發明的「有效申請日」係指—— （A）若 35 U.S.C. 100 (i) (1) (B) 不適用，即含有該發明請求項之專利或專利申請案的實際申請日；或 （B）若就此一發明而言，該專利或申請案有權依 35 U.S.C. 119、365(a)、365 (b)，或依 35 U.S.C. 120、121、365 (c) 主張優先權，即最早優先權	一美國申請案的有效申請日可依以下規則判定： （A）若該申請案為一或多件先申請美國申請案或國際申請案的連續案或分割案，且分別符合 35 U.S.C. 120、365 (c) 規定要件，則有效申請日等同於連續案或分割案家族中最早的申請日。 （B）若該請案為一先申請美國申請

<sup>39</sup> [http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/20110916-pub-1112-29.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110916-pub-1112-29.pdf)

<p>基礎案之申請日<sup>40</sup>。</p>	<p>案或國際申請案的部分連續案，新申請案中不為母案說明書及申請專利範圍所支持的請求項，其有效申請日等同於該新申請案的申請日。依 35 U.S.C. 112 規定，獲先申請母案完全支持的請求項，其有效申請日為先申請母案的申請日。</p> <p>(C) 若該申請案依 35 U.S.C. 119(a) - (d)、365 (a) 或 (b) 主張外國優先權，除非有 (A) 或 (B) 前述狀況，否則其有效申請日即該美國申請案的申請日……</p> <p>(D) 若該申請案依 35 U.S.C. 119(e) 主張一暫時案之優先權，任一請求項若能滿足 35 U.S.C. 112 第一段規定要件獲該暫時案完全支持，其有效申請日即該暫時案的申請日<sup>41</sup>。</p>
<p>102 (a) (1)</p>	<p>102 (a)</p>
<p>任何人應有權獲授專利，除非—</p>	<p>任何人應有權獲授專利，除非—</p>

<sup>40</sup> The term 'effective filing date' for a claimed invention in a patent or application for patent means—(A) if subparagraph (B) does not apply, the actual filing date of the patent or the application for the patent containing a claim to the invention; or(B) the filing date of the earliest application for which the patent or application is entitled, as to such invention, to a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b) or to the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, or 365(c).

<sup>41</sup> MPEP 706.02.VI The effective filing date of a U.S. The effective filing date of a U.S. application may be determined as follows : (A)If the application is a continuation or divisional of one or more earlier U.S. applications or international applications and if the requirements of 35 U.S.C. 120 and 365(c), respectively, have been satisfied, the effective filing date is the same as the earliest filing date in the line of continuation or divisional applications. (B)If the application is a continuation-in-part of an earlier U.S. application or international application, any claims in the new application not supported by the specification and claims of the parent application have an effective filing date equal to the filing date of the new application. Any claims which are fully supported under 35 U.S.C. 112 by the earlier parent application have the effective filing date of that earlier parent application. (C)If the application claims foreign priority under 35 U.S.C. 119(a)-(d) or 365(a) or (b), the effective filing date is the filing date of the U.S. application, unless situation (A) or (B) as set forth above applies. . . .(D)If the application properly claims benefit under 35 U.S.C. 119(e) to a provisional application, the effective filing date is the filing date of the provisional application for any claims which are fully supported under the first paragraph of 35 U.S.C. 112 by the provisional application.

所請發明有效申請日前，所請發明已獲准授予專利、載於印刷刊物、公開使用、為販售之用，或以其他方式可為公眾取得 <sup>42</sup>	在專利申請人發明之前，該發明在美國已為他人知悉或使用，或在美國或外國已獲准授予專利或載於印刷刊物 <sup>43</sup>
102 (b) (1)	102 (b)
例外— 所請發明有效申請日前未逾一年所為揭露—若有以下狀況，則對該所請發明而言，此一揭露應未構成 35 U.S.C. 102 (a) (1) 先前技術 (A) 揭露人為 (共同) 發明人，或其他直/間接自前者取得揭露的主體內內容者；或 (B) 在此揭露前，揭露的主體內內容已先由前述人員所公開揭露 <sup>44</sup> 。	任何人應有權獲授專利，除非— 在美國申請專利之日逾一年前，該發明已在美國或外國獲准授予專利或載於印刷刊物，或在美國公開使用或為販售之用 <sup>45</sup>
102 (a) (2)	102 (e)

<sup>42</sup> A person shall be entitled to a patent unless—the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention;

<sup>43</sup> A person shall be entitled to a patent unless—the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent

<sup>44</sup> Exceptions.—(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or (B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

<sup>45</sup> A person shall be entitled to a patent unless —the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States

<p>任何人應有權獲授專利，除非—所請發明已記載於依 35 U.S.C. 151 公告之專利或（視為）依 35 U.S.C. 122（b）公開之專利申請案，而該專利或申請案所列發明人另有其人，且於所請發明有效申請日前即有效申請<sup>46</sup>。</p>	<p>任何人應有權獲授專利，除非—該發明已記載於—（1）專利申請人發明前由他人在美國申請、後依 35 U.S.C. 122（b）公開之專利申請案，或（2）該專利申請人發明前由他人在美國申請、後獲准授予之專利<sup>47</sup>。</p>
<p>102（b）（2）</p>	<p>102（e）</p>
<p>例外—載於申請案及專利之公開—若有以下狀況，則對該所請發明而言，此一公開應未構成 35 U.S.C. 102（a）（2）先前技術— （A） 揭露的主體內容直/間接得自（共同）發明人； （B） 在〔載有〕此一〔揭露的〕主體內容〔之申請案或專利〕如 35 U.S.C. 102（a）（2）敘述有效申請前，揭露的主體內容已先由以下人士公開：（共同）發明人，或其他直/間接自前者取得揭露的主體內容者<sup>48</sup></p>	<p>惟依 35 U.S.C. 351（a）定義條約所提出之國際申請案，若指定美國且依該條約第 21 條第（2）項以英文公開，在本項視同為在美國提出之申請案<sup>49</sup></p>

在 AIA 前之「先發明主義」係以誰能證明其發明日較早，誰就資格能取得專利權，而在修法後採「先申請主義」，原則上係以申請案之「有效申請日（effective filing date）」為判斷依據，其有效申請日係指發明人首次在美國或其他國家提出

<sup>46</sup> A person shall be entitled to a patent unless— the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

<sup>47</sup> A person shall be entitled to a patent unless - the invention was described in - (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent,

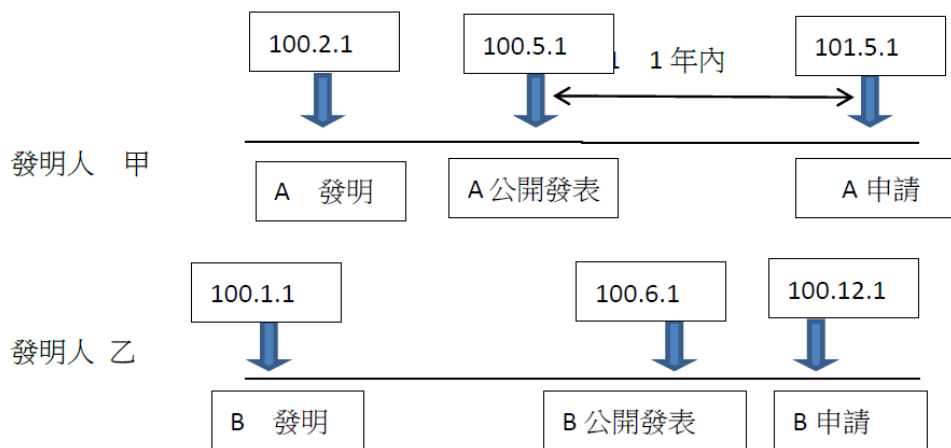
<sup>48</sup> Exceptions.— DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS- A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

<sup>49</sup> except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language;

專利申請之日，即包含國外優先權日、PCT 國際申請日、接續案之母案申請日（但不包含部分接續申請案（CIP））及暫時申請案之申請日。

修法後之美國專利法第 102 (a) (1) 條規定任何人應有權獲授專利，除非所請發明有效申請日前，所請發明已獲准授予專利、載於印刷刊物、公眾使用、為銷售之用，或以其他方式可為公眾取得，即有效申請日前有任何公開物、公開使用或販售、已被授予專利（issued patent）公開等情事，皆會使申請之發明喪失新穎性。該法條將舊法中之現有技術之銷售及公眾使用範圍，從美國境內擴及全世界地區。並修改有效申請日（effective filing date）之定義，將其擴及優先權於美國以外的國家。

新法第 102 (b) 條仍舊保留具有 1 年新穎性優惠期（grace period）（台灣之新穎性優惠期為 6 個月），此亦為美國專利法之獨特而有別於其他國家之規定，即第 102 (b) (1) (A) 條之例外規定發明人或直接或間接由發明人處得知之第三人揭露其發明，若於一年內提出專利申請，則該揭露並不會構成該申請案之先前技術，而第 102 (b) (1) (B) 條又規定，發明人公開發明至提出專利申請的期間，任何先前技術的公開將不會構成該申請案之先前技術，舉例而言：



某甲於 100 年 2 月 1 日發明一物品 A，於 100 年 5 月 1 日將其發表於某一商業期刊，並於 101 年 5 月 1 日提出申請專利，某乙於 100 年 1 月 1 日發明一與 A 相同之物品 B，於 100 年 6 月 1 日於一資訊展中公開，並於 100 年 12 月 1 日申請專利，依據美國專利法第 102 (b) (1) (A) 條規定，因 A 於新穎性優惠期內之公開，該公開並不會構成其新穎性之先前技術，又依據第 102 (b) (1) (B) 條規定發明人公開發明至提出專利申請的期間，任何先前技術的公開將不會構成該申請案之先前技術，故 B 之公開亦不會構成 A 之先前技術，惟因為 A 已於 B 先公開，故 A 構成 B 之先前技術，即 B 會因 A 之公開而喪失新穎性。由本例可知，依據美國專利法第 102 (b) (1) (A) 條及第 102 (b) (1) (A) 條之規定，B 雖然先於 A 提出專利申請，而 A 因在新穎性優惠期間先於 B 公開，最後可取得專利的是 A 而非先提出申請的 B，故由修法後之制度似乎是鼓勵申請人先公開其發明，才是最後可取得專利之上策。



(二) 申請人起源調查程序 (derivation proceeding) 程序<sup>50</sup>

此乃改採先申請主義後之配套程序，其係取代舊法時之衝突程序 (interference proceedings)，以確認首先提出專利申請者確為發明人，對於申請中之專利或專利相關民事訴訟 (如關於授予專利)，任何一方得質疑發明人之發明而提出審查要求。

---

<sup>50</sup> [http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/20110916-pub-1112-29.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110916-pub-1112-29.pdf)

# 肆、由近年美國法院判決對電腦類專利作專利標的適格性之探討

在本次 CASRIP 2012 之上課內容中，有一個重要的議題就是專利標的適格性（Patent Eligibility）之討論，牽涉到的法條為 35 U.S.C. §101。通常會有此類問題之專利申請案，其技術領域主要為軟體、商業方法及生物技術類。本章節首先重點介紹上課內容，接著介紹近年美國法院關於電腦類專利（包括軟體及商業方法）之判例。

## 一、上課內容重點整理

本課程內容主要在介紹關於軟體專利及商業方法專利<sup>51</sup>之適格性問題。

### 1、美國最高法院關於專利標的適格性之判例

正面定義判例：Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.<sup>52</sup>：對自然法則之應用且產生一個新穎且有用之結果（Application of the law of nature to a new and useful end）。反面定義判例：Diamond v. Diehr<sup>53</sup>，明文排除自然法則、自然現象及抽象概念非為專利適格標的，但是應用上述發明時則為專利適格之標的（Laws

---

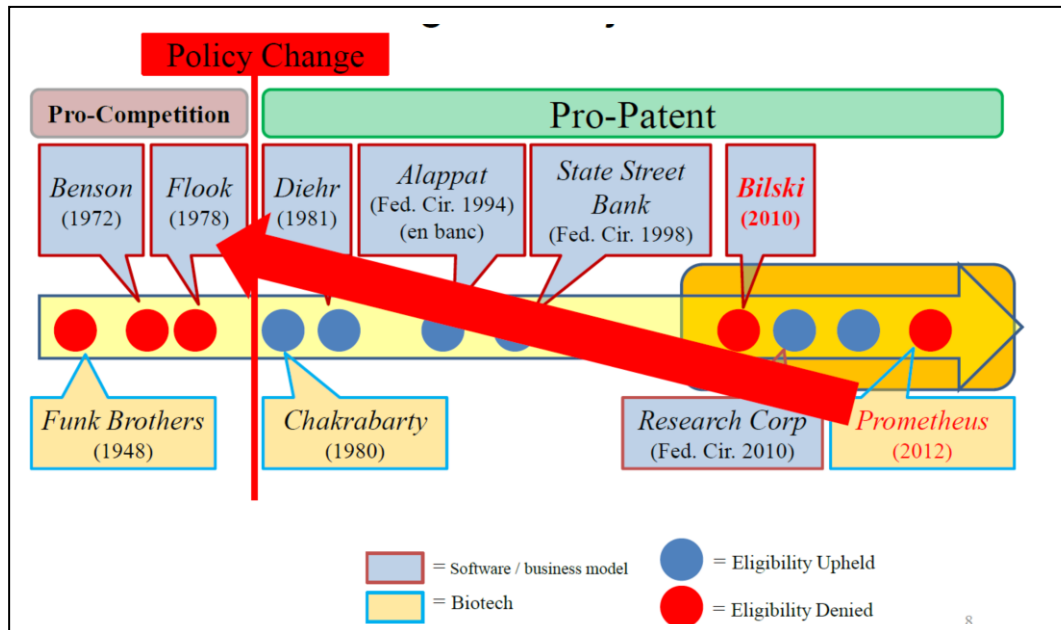
<sup>51</sup> Toshiko Takenaka, Martin Adelman, Patent Eligibility and Novelty, CASRIP 2012.

<sup>52</sup> Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127 (1948), United States Supreme Court decision.

<sup>53</sup> Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981), United States Supreme Court decision.

of nature, natural phenomena and abstract idea are not patent eligible; However, their applications are patent eligible)。

最高法院近年關於專利標的適格性之判例圖表<sup>54</sup>



## 2、在 *Bilski*<sup>55</sup>案前，專利標的是否適格之測試方法

(1) **Freeman-Walter-Abele**<sup>56</sup>測試法：若申請專利範圍中涉及演算法或數學公式，該演算法或數學公式是否跟特定實體元件或步驟有應用上之關係

(2008 年後不再適用)。(2) **Practical Utility**<sup>57</sup>測試法：若具備有效 (useful)、

具體 (concrete)、明確有實體 (tangible) 則為適格之標的。(3) **技術領域**

(**Technological Art**) 測試法：是否屬於某一個技術領域之應用。美國專利局

<sup>54</sup> Toshiko Takenaka, Martin Adelman, Patent Eligibility and Novelty, CASRIP 2012.

<sup>55</sup> *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, 561 U.S. 177 L. Ed. 2d 792 (2010), United States Supreme Court decision.

<sup>56</sup> *In re Freeman*, 573 F.2d 1237 (C.C.P.A. 1978); *In re Walter*, 618 F.2d 758 (C.C.P.A. 1980); *In re Abele*, 684 F.2d 902 (C.C.P.A. 1982).

<sup>57</sup> *State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

和歐洲專利局審查人員採用。(4) **Physical Test 測試法**<sup>58</sup>：美國專利局上訴委員會採用。(5) **Application of Law of Nature 測試法**：是否為自然法則之應用，日本和韓國之專利法採用。

### 3、Bilski 案判決要點

CAFC 認為該案標的為抽象概念，無法通過機器或轉換測試法 (Machine-or-Transform)，故非適格。最高法院認為該案標的為抽象概念，故非適格。但 CAFC 不宜單獨以機器或轉換測試法來判斷專利標的是否適格，因該測試法非為唯一檢測方式。

### 4、在 Bilski 案後，專利標的適格性測試

關於 *Research Corp. Tech. v. Microsoft*<sup>59</sup> 案，CAFC 認為只要申請專利之標的不要太明顯的屬於抽象概念，那麼標的適格性測試僅當作粗略之測試，若是有不明確或太抽象之問題，以其他專利要件，如：明確性，來做可專利性之檢測。另一個生技領域案件：*Mayo v. Prometheus Lab.*<sup>60</sup> 案，是一種醫療治療方法。藉由投藥後，確定被投藥人之代謝物水準後，進而決定後續投藥之劑量。地方法院之見解為非適格標的，因投藥及確定代謝物水準僅為單純資料蒐集。其申請專利範圍如下：1、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

---

<sup>58</sup> In re Comiskey 499 F.3d 1365, 1369 (Fed. Cir. 2007)

<sup>59</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1037.pdf>

<sup>60</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Mayo\\_Collaborative\\_Services\\_v.\\_Prometheus\\_Laboratories,\\_Inc.](http://en.wikipedia.org/wiki/Mayo_Collaborative_Services_v._Prometheus_Laboratories,_Inc.)

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  $8 \times 10^8$  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  $8 \times 10^8$  red blood cells indicates a need to decrease the amount of said drug subsequently administered to said subject. ◦

申請專利範圍描述投藥量與確定代謝物水準之關聯性，而此關聯性為自然現象且完全佔用（wholly preempt）了該關聯性所有用途。

CAFC 之見解為該案屬適格標的，因該案申請專利範圍並未佔用該全部以自然法則為基礎之關聯性。該申請專利範圍限定該演算法在特定的範圍（投藥與測量代謝物水準之技術領域），且符合轉換測試法，因投藥與確定代謝物水準之步驟包括轉換。

最高法院之見解為該案非適格標的（2012 年 3 月判決），因申請專利範圍屬自然法則。因該申請專利範圍太廣泛的佔用自然法則，限制了將來可能更細緻或精鍊之醫療方式（too broadly preempt the use of a natural law and thus inhibits the development of more refined treatment methods）。該申請專利範圍為單純獨佔自然法則，儘管應用在特定領域，惟該應用僅為習知做法，所界定還不足夠將不適格之自然法則轉換為適格之專利標的（Conventional or obvious pre-solution activity is normally not sufficient to transform an unpatentable law of nature into a patent

eligible application of such a law.)，無法符合機器或轉換測試法。

## 5、在 Prometheus 案後，專利標的適格性問題之啟示

一個方法在應用自然法則時，最好能包括一些元件或其組合，而此些元件或其組合，相較於其應用之自然法則本身，需具足夠之創造性。惟上述準則可能會對涉及自然法則的申請專利範圍造成重大影響。

CAFC 和 USPTO 之立場被駁，因 CAFC 和 USPTO 對標的適格性寬鬆的態度，即指 CAFC 和 USPTO 僅把其當作初步檢測 (coarse eligibility filter) 會導致專利標的適格性之測試及相對應法條 (35 U.S.C. §101) 形同虛設。

## 6、Prometheus 案對軟體專利之影響

關於 Ultramercial v. Hulu<sup>61</sup>一案，地方法院認為該系爭專利不具適格性。但 CAFC 駁回，認為不應單純用機器或轉換測試法，因在現今之資訊時代，電腦和網路為重大發明，運用電腦和網路之發明亦值得保護。因對一個抽象概念作實際 (practical) 的運用即符合專利適格性要件。

但在最高法院判決 Prometheus 案後，最高法院撤銷 CAFC 對 Ultramercial v. Hulu 判決並發回重審。另一個案件中，CLS Bank v. Alice Corp.<sup>62</sup>，CAFC 試圖減少 Prometheus 判決的影響，認為除非抽象度很明顯，一看即為抽象概念，否則應屬適格。而在用機器或轉換測試法時，一個方法請求項運用電腦並以一特定方式界定某些技術特徵時，則屬適格之專利標的。

---

<sup>61</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1544.pdf>

<sup>62</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1301.pdf>

## **7、軟體專利/商業方法專利---EPO 判斷方式**

1、跟特定機器綁在一起。2、該申請專利範圍是否具有技術貢獻並解決技術問題。3、調和機器測試法與技術效果測試法。4、整體觀之法：不應將申請專利範圍中之技術特徵，作重要/非重要元件區別以判斷適格與否。

## **8、軟體專利/商業方法專利---JPO 判斷方式**

1、機器測試，跟特定機器綁在一起；有無軟、硬體間協調作用。2、對一個技術問題，應用自然法則並提出解決方式即達專利標的適格之標準。

## 二、近年美國法院之判例介紹

以下將依判決時間順序，逐一介紹美國近年最高法院和 CAFC 關於電腦類專利是否屬適格標的判斷之案例，即是否屬 35 U.S.C. §101 規定下之合法標的。介紹之判例如下：

- 1、最高法院：Bilski，2010 年 6 月
- 2、CAFC：DealerTrack，2012 年 1 月
- 3、CAFC：Fort Properties，2012 年 2 月
- 4、CAFC：CLS BANK，2012 年 7 月
- 5、CAFC：Bancorp，2012 年 7 月

### 1、最高法院：Bilski 案<sup>63</sup>，2010 年 6 月

本案在 1997 年 4 月 10 日向 USPTO 申請，案號為 08/833,892，是一種關於大宗商品交易之避險方法。申請專利範圍之內容主要為顧客向仲介以一個固定價格購買商品，確定該商品之生產者及銷售者後，讓仲介以另一個固定價格和該商品之生產者及銷售者做交易。

從申請專利範圍界定之內容<sup>64</sup>來看，為仲介和一般消費者與生產者之間

<sup>63</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Bilski\\_v.\\_Kappos](http://en.wikipedia.org/wiki/Bilski_v._Kappos)

<sup>64</sup> *A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:*  
(a) *initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon*



的交易問題，沒有利用到自然法則，僅為單純的界定交易價格，而此交易價格為最關鍵之處。

USPTO 之審查委員認為該申請專利範圍並非屬於一種技術，因為該申請專利範圍並沒有實施在特定的裝置上，僅為一種抽象概念及數學解題方法，且該種抽象概念或方法並沒有限制在某一特定應用上。

之後，申請人上訴至專利上訴暨衝突委員會( Board of Patent Appeals and Interferences )，由於美國發明法案，此委員會將在 2012 年 9 月 16 日改制為專利審查暨訴願委員會 ( Patent Trial and Appeal Board ; PTAB )。該委員會依舊核駁該案，不過認為該案並非如 USPTO 之認定，也不應該用是否存在技術性或是否屬於一種技術來測試，而是要判斷有沒有把在申請專利範圍中之物理性標的從一種狀態轉換到另一種狀態 ( transformation )。

本案之財務風險和商品生產者、顧客及市場參與者並非物理性之標的，其中之交易亦不具可專利性之轉換，沒有產生有效( useful )、具體( concrete )、明確有實體 ( tangible ) 之結果，故以上述理由認為 Bilski 案之專利標的不適格。

申請人將專利上訴暨衝突委員會之核駁上訴至聯邦巡迴上訴法院

( United States Courts of Appeals for the Federal Circuit, CAFC )。CAFC 在

- 
- historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;*
  - (b) identifying market participants for said commodity having a counterrisk position to said consumers; and*
  - (c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions*

2008 年 10 月 30 日做出全院聯席 (En Banc) 決定，包括 Chief Judge Paul Redmond Michel 在內之 12 位法官，以 9 比 3 之比數，認為 Bilski 之發明非屬適格之專利標的，因為其並未轉換任何物品 (Article) 至不同之狀態，期貨合約及商業風險並不屬於物理性之物體或物質 (physical objects or substances)，因此無法通過轉換測試法。

而當時另一位法官 Judge Rader 先生，即現在 CAFC 的 Chief Judge Rader 院長，認為在機器或轉換測試法，有一個要討論的問題是：要多少的轉換量或形式 (amount or form) 才算達到轉換之過程，連接到機器是怎麼樣的連接...等。

申請人不服 CAFC 之判決，在 2009 年向最高法院提出調審令 (Writ of certiorari)，請求最高法院審理本案。最高法院最後肯定 CAFC 之判決，但認為以機器或轉換測試法做為單獨之測試方法是不適當的，但該機器或轉換測試法仍不失為一個好的測試方法。

發明人意見：Bilski 先生陳述對最高法院之判決感到失望，但很高興最高法院保持商業方法及其他創新發展中之技術領域可專利性之可能。另一位發明人 Warsaw 先生，陳述說很高興最高法院贊同他們對機器或轉換測試法太狹隘之看法，但如果能取得專利，雖然距離申請已經超過 10 年 (Bilski 案於 1997 年申請)，會感覺更好。

## 2、 CAFC : DealerTrack<sup>65</sup> , 2012 年 1 月

DealerTrack 是一家為汽車零售商提供軟體服務之公司。CAFC 關於本案之判決係在 US 7,181,427 B1 專利中，申請專利範圍第 1、3、4 項是否有 35 U.S.C. §101 之問題。

'427 專利之所有權人為 DealerTrack，係一種以電腦來輔助線上信用貸款申請之方法，透過遠端裝置接收申請資料，把這些申請資料選擇性的傳送給遠端的資金來源終端裝置，而該裝置再把上述資金資訊回傳給遠端申請裝置。其申請專利範圍第 1、3、4 項如下：

1、 **A computer aided method** of managing a credit application, the method

comprising the steps of:

[P1] : **receiving** credit application data from a remote application entry and display device;

[P2] : selectively **forwarding** the credit application data to remote funding source terminal devices;

[P3] : **forwarding** funding decision data from at least one of the remote funding source terminal devices to the remote application entry and display device;

[P4] : wherein the selectively **forwarding** the credit application data step further comprises:

---

<sup>65</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1566.pdf>

[P4-1] : **sending** at least a portion of a credit application to more than one of said remote funding sources substantially at the same time;

[P4-2] : **sending** at least a portion of a credit application to more than one of said remote funding sources sequentially until a finding source returns a positive funding decision;

[P4-3] : **sending** at least a portion of a credit application to a first one of said remote funding sources, and then, after a predetermined time, **sending** to at least one other remote funding source, until one of the finding sources returns a positive funding decision or until all funding sources have been exhausted; or;

[P4-4] : **sending** the credit application from a first remote funding source to a second remote finding source if the first funding source declines to approve the credit application.

3 、 The method according to claim 1, further comprising the steps of:

**aggregating** data for a dealer having a plurality of dealerships located at different locations;

and **providing** the dealer with a consolidated report using the aggregated data.

4 、 The method according to claim 1 also including the step of:

**obtaining** credit report data from at least one remote credit bureau terminal device.

由申請專利範圍第 1 項來看，主要是資料的接收和傳送等步驟，但並未

在 P1 至 P4 步驟及其子步驟中界定有關於電腦硬體或特定機器之限制條件，意即沒有詳細界定關於電腦硬體或特定機器之技術特徵或連結關係。唯一跟電腦有關僅為申請專利範圍第 1 項之申請標的→一種用電腦輔助管理貸款申請之方法（A computer aided method of managing a credit application）。而申請專利範圍第 3、4 項亦如上所述，仍沒有詳細界定關於電腦硬體或特定機器之技術特徵或連結關係。

一開始，地方法院認為「電腦輔助」這 4 個字已經有限制意義，但並未進一步界定該申請專利之標的。而再詳細解讀遠端申請進入點（remote application entry）及顯示裝置（display device，通常知識者一般解釋為一個可上網之電腦裝置和螢幕），僅為一般廣義之電腦，上述之遠端申請進入點及顯示裝置並未能將申請專利範圍限制在特定電腦（particular computer）。由此可見，地方法院之見解並不只單純地看申請專利之標的有無限定在電腦上，還會看限定之程度，若沒有更進一步之限定，會被認為僅屬抽象概念（abstract ideas）。

而’427 專利所有權人則辯稱，其一：該案之申請專利範圍並無數學公式；其二：該案並非為抽象概念，因為該申請專利範圍有產生一具體（concrete）且實用（practical）之解決方案以解決長期在汽車金融領域之問題；其三：一個專利標的是否適格，不需要跟特定用途（special purpose）之電腦有連結關係，與一般通用用途（general purpose）之電腦有連結關係即可，而在’427

之申請專利範圍中已有界定；其四，即使一般用途之電腦無法被認為是 35 U.S.C. §101 中之機器 (machine)，該申請專利範圍第 1 項中已經描述如何界定該電腦程式之流程，而此流程可參考發明說明及圖式揭露之內容，故可由參考發明說明及圖式揭露之內容而確定申請專利範圍第 1 項中界定之電腦是特定用途之電腦，而此特定用途之電腦即可符合機器測試法。

CAFC 同意地院之見解，並認為’427 之申請專利範圍第 1 項僅為簡單界定可用電腦輔助，但並未界定運用電腦之層面或任何細節，且依據 35 U.S.C. §101 來考慮標的適格性時，一定是考慮申請專利範圍界定之內容，而不是考慮說明書中揭露之內容，但該揭露之內容並沒有寫在申請專利範圍中。最後，CAFC 肯定地方法院之判決並且認為’427 之申請專利範圍第 1、3、4 項非屬 35 U.S.C. §101 下之合法申請標的。

### 3、 CAFC：Fort Properties<sup>66</sup>，2012 年 2 月

Fort Properties 是一家提供延遲繳稅與投資服務之公司，藉由包裝房地產投資組合以讓客戶投資部分房地產所有權。而 CAFC 關於本案之判決係在 US 6,292,788 專利中，所有申請專利範圍之標的是否屬 35 U.S.C. §101 定義之合法標的。

’788 專利之所有權人為 American Master Lease LLC (下稱 AML)，該專利係一種房地產投資方法，該方法提供一種投資工具以讓房地產擁有者在買

---

<sup>66</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1242.pdf>

賣房地產時不產生稅務上之問題。其申請專利範圍第 1 項如下：

1、A method of creating a real estate investment instrument adapted for performing tax-deferred exchanges comprising:

[P1] : **aggregating** real property to form a real estate portfolio;

[P2] : **encumbering** the property in the real estate portfolio with a master agreement;

and

[P3] : **creating** a plurality of deedshares by dividing title in the real estate portfolio

into a plurality of tenant-in-common deeds of at least one predetermined

denomination, each of the plurality of deedshares subject to a provision in the master

agreement for reaggregating the plurality of tenant-in-common deeds after a specified

interval.

而另外之獨立項，申請專利範圍第 22、32 項，與申請專利範圍第 1 項

幾乎相同，惟第 32 項有界定以電腦來產生複數個契據股份（deedshares），

其申請專利範圍如下：

32、A method of creating a real estate investment instrument adapted for performing tax-deferred exchanges comprising:

[P1] : **acquiring** real property;

[P2] : **encumbering** the real property with a master agreement; and

[P3] : **using a computer to generate** a plurality of deedshares by **generating** a

plurality of tenant-in-common deeds of at least one predetermined denomination that divide title in the real property into a plurality of tenant-in-common interests, each of the plurality of tenant-in-common deeds being subject to a provision in the master agreement for reaggregating the plurality of tenant-in-common deeds after a specified interval.

首先，地方法院以機器或轉換測試法來測試。在機器測試法方面，認為’788 專利並沒有跟特定機器連結，且所有權人 AML 也自承該專利不需要用一電腦來執行。

而在轉換測試法方面，地方法院認為該專利之任一申請專利範圍並沒有轉換任何實體上之物品（**article**）從一個狀態到另一個狀態，故也不符合轉換測試法。

另一方面，所有權人 AML 辯稱該專利之申請專利範圍屬於 35 U.S.C. §101 定義之合法標的，即：流程（**process**）。

而另一方 **Fort Properties** 則認為該專利之申請專利範圍僅為抽象概念，非屬專利適格之標的。

CAFC 指出最高法院之 4 個判例可提供指引以判斷該專利標的係屬 35 U.S.C. §101 定義之合法標的，即流程（**process**）或僅為抽象概念。

其一，在 **Benson**<sup>67</sup> 案例中，該發明之演算法係將 2 進位碼轉換為 10 進

---

<sup>67</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Gottschalk\\_v\\_Benson](http://en.wikipedia.org/wiki/Gottschalk_v_Benson)



位數字，惟此僅為抽象概念，若允許這種發明，該發明會完全先佔（wholly pre-empt）數學公式或演算法本身，故不可允許。意即會獨佔 2 進位碼轉換為 10 進位數字之公式，以該領域通常知識者來看，因為這是一個很基本之公式，若遭專利化很明顯會限制將來跟此公式有關技術之發展。

其二，在 **Flook**<sup>68</sup> 案例中，是一種應用在石化工業之觸媒轉換程序監看方法。儘管該方法已經有限制條件，惟該發明還是有可能被應用在非石化工業之技術領域。意即一個本質上為抽象概念之發明，無法由規避的方式，將該公式限縮使用到某一特定領域或加上一些不重要之後續解決方案之動作（insignificantly post-solution activity）之後，就可以屬於 35 U.S.C. §101 中規定之合法標的。

其三，在 **Diehr**<sup>69</sup> 案例中，法院認為儘管抽象概念非屬專利適格之標的，但是將自然現象與數學公式應用在一已知結構（structure）或流程（process）時，還是值得給予專利保護。**Diehr** 案之發明為用數學和電腦的方式將未加工之合成橡膠轉換為另一精密產品，該發明並非意在取得數學公式之專利，而是在取得鑄模該橡膠產品之工業流程。

其四，在 **Bilski** 案中，最高法院認定該案僅係為不可取得專利之抽象概念，詳本報告上面章節之介紹，如果核准該案即會造成抽象概念之壟斷。

由以上四點判決要旨，本案 788 專利各項步驟，法院認為僅為抽象或概

---

<sup>68</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Parker\\_v.\\_Flook](http://en.wikipedia.org/wiki/Parker_v._Flook)

<sup>69</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond\\_v.\\_Diehr](http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_v._Diehr)

念式步驟，而 AML 辯稱該發明非屬抽象概念，因為該發明需要在真實世界中對不動產產生交易或契約行為，且該發明有實體之文件以證明所有權，因此並非僅只為一種抽象概念。而 Fort Properties 則認為該發明之步驟全為心智活動或抽象之智力概念（intellectual concepts）。

法院同意 Fort Properties 之看法，因為在 Bilski 案中，也有界定在真實世界中之商品和金錢，但仍然不夠充分到可把避險(hedge)方法這種抽象概念專利化。而申請專利範圍第 32 項界定之電腦，如同 DealerTrack 之案例，該申請專利範圍執行時，該電腦在該申請專利範圍中並不是重要的部分，而此寬廣的限定使用電腦並不足以達成對該申請專利範圍造成有意義之限制。最後，CAFC 同意地方法院之意見，認為'788 專利非屬 35 U.S.C. §101 定義之合法標的。

#### 4、 CAFC：CLS BANK<sup>70</sup>，2012 年 7 月

Alice Corporation 是 US 5,970,479（下稱'479 專利）、US 6,912,510（下稱'510 專利）、US 7,149,720（下稱'720 專利）及 US 7,725,375（下稱'375 專利）專利之所有權人。這些專利主要為關於電腦化之財務交易平台。在 2007 年 5 月，CLS Bank 向地方法院對 Alice 提出上述 4 件專利之確認之訴（declaratory judgment），希望法院確認上述 4 件專利無效、無法實施或是該 4 件專利沒有被侵害。而地院准許 CLS Bank 之簡易判決(summary judgment)

---

<sup>70</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1301.pdf>

請求，認為 Alice 之 4 件專利無效，因其非屬專利適格之標的。

一開始，CAFC 用了很多法院先前的判例及觀念來解釋抽象概念不可准予專利之原因，並未直接地去探討上述 4 件專利之申請專利範圍內容，且對專利適格性問題是站在促進（foster）而非排除或阻止（foreclose）之立場。

再者，CAFC 認為在現今之資訊時代，電腦在各行各業或各個技術領域扮演著一個非常重要之角色，不只其本身，亦促進各個技術領域之發展。然而，很多用到電腦之技術領域，卻無法通過機器或轉換測試法，因此法院必須用更深遠且超過機器或轉換測試法的方式來分辨運用到電腦之發明係屬適格或非適格之標的。

接下來該院又用一些案例，說明單純的使用電腦當然非屬專利適格之標的，且在解讀申請專利範圍時，不宜將新的元件和舊的元件（或稱技術特徵）做切割，尤其是在方法請求項時，一些舊元件之新的組合順序仍然有取得專利之可能性且值得專利保護。

最後法院一一分析 Alice 之 4 件專利之申請專利範圍，認為該申請專利範圍之步驟都需要電腦來實施，但亦認為使用電腦的步驟須是重要且不可或缺的。不過就 Alice 一案來看，要判斷出使用電腦的步驟是不是佔關鍵角色之地位並不是一件容易的事，而 Alice 一案之申請專利範圍之限制或界定，阻卻了法院明顯地（manifestly）找出申請專利範圍非屬適格標的之證據，故最後 CAFC 推翻地方法院之判決，認為 Alice 之 4 件專利屬 35 U.S.C. §101

之適格專利標的。以下為該 4 件專利之代表性請求項。

**US 5,970,479 其申請專利範圍第 33、34 項如下：**

33、A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of:

(a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions;

(b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record;

(c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order; and

(d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted

transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions.

34 · The method as in claim 33, wherein the end-of-day instructions represent credits and debits netted throughout the day for each party in respect of all the transactions of that day.

**US 6,912,510 其申請專利範圍第 1 項如下：**

1 · A method of exchanging an obligation between parties, wherein an exchange obligation is administered by a supervisory institution, and wherein at least one credit record and one debit record is maintained with an exchange institution, the method comprising:

(a) maintaining a shadow credit record and a shadow debit record for a party to be held independently by the supervisory institution from the exchange institution;

(b) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution electronically adjusting said shadow credit record and/or shadow debit record, allowing only those transactions that do not result in a value of said shadow debit record being less than a value of said shadow credit record; and

(c) at the end of a period of time, the supervisory institution providing an instruction to the exchange institution to credit and/or debit in accordance with said adjustments of said allowed transactions, wherein said instruction being an irrevocable, time

invariant obligation placed on the exchange institution.

US 7,149,720 其申請專利範圍第 1 項如下：

1、**A data processing system** to enable the exchange of an obligation between parties, the system comprising: **a data storage unit** having stored therein information about a shadow credit record and shadow debit record for a party, independent from a credit record and debit record maintained by an exchange institution; **and a computer**, coupled to said data storage unit, that is configured to

(a) receive a transaction;

(b) electronically adjust said shadow credit record and/or said shadow debit record in order to effect an exchange obligation arising from said transaction, allowing only those transactions that do not result in a value of said shadow debit record being less than a value of said shadow credit record; and

(c) generate an instruction to said exchange institution at the end of a period of time to adjust said credit record and/or said debit record in accordance with the adjustment of said shadow credit record and/or said shadow debit record, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said exchange institution.

US 7,725,375 其申請專利範圍第 1 項如下：

1、A data processing system to enable the exchange of an obligation between parties, the system comprising: a first party device, a **data storage unit** having stored therein

(a) information about a first account for a first party, independent from a second account maintained by a first exchange institution, and

(b) information about a third account for a second party, independent from a fourth account maintained by a second exchange institution; and a computer, coupled to said data storage unit, that is configured to

(a1) receive a transaction from said first party device;

(b1) electronically adjust said first account and said third account in order to effect an exchange obligation arising from said transaction between said first party and said second party after ensuring that said first party and/or said second party have adequate value in said first account and/or said third account, respectively; and

(c) generate an instruction to said first exchange institution and/or said second exchange institution to adjust said second account and/or said fourth account in accordance with the adjustment of said first account and/or said third account, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said first exchange institution and/or said second exchange institution.

5、 **CAFC : Bancorp<sup>71</sup> , 2012 年 7 月**

Bancorp 是 US 5,926,792---System for managing a stable value protected

---

<sup>71</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1467.pdf>

investment plan（下稱'792 專利）及 US 7,249,037---System for managing a stable value protected investment plan（下稱'037 專利）專利之所有權人。上述專利提供管理和追蹤在不同帳戶中壽險策略價值之方法和系統。該系爭專利在訴訟時之代表性申請專利範圍如下：

### '792 專利

9、A method for managing a life insurance policy on behalf of a policy holder, the method comprising the steps of:

generating a life insurance policy including a stable value protected investment with an initial value based on a value of underlying securities;

calculating fee units for members of a management group which manage the life insurance policy;

calculating surrender value protected investment credits for the life insurance policy;

determining an investment value and a value of the underlying securities for the current day;

calculating a policy value and a policy unit value for the current day;

storing the policy unit value for the current day; and

one of the steps of:

removing the fee units for members of the management group which manage the life insurance policy, and



accumulating fee units on behalf of the management group.

### '037 專利

9、A method for managing a life insurance policy comprising:

generating a life insurance policy including a stable value protected investment with an initial value based on a value of underlying securities of the stable value protected investment;

calculating fees for members of a management group which manage the life insurance policy;

calculating credits for the stable value protected investment of the life insurance policy;

determining an investment value and a value of the underlying securities of the stable value protected investment for the current day;

calculating a policy value and a policy unit value for the current day; storing the policy unit value for the current day; and

removing a value of the fees for members of the management group which manage the life insurance policy.

由上可知，基本上'792 專利和'037 專利之請求項 9 內容是相似的。

在 2000 年時，Bancorp 控告 Sun Life Assurance 公司侵害了其'792 專利。

而在 2002 年，Bancorp 又提起一件訴訟案，而地院認為'792 專利之所有請

求項因為不明確，所以該'792 專利無效。不過地院此決定在 2004 年時被 CAFC 撤銷。而在 2011 年，地院依 Sun Life Assurance 公司之簡易判決（summary judgment）請求，撤銷了'792 和'037 專利，因為該專利非為 35 U.S.C. §101 下之合法適格標的，僅為抽象概念。

首先地院重新檢視了 Bilski 案和其他意見，認為在測試專利標的是否僅為抽象概念時，機器或轉換測試法仍舊是一個好用之測試工具，故地院分別以機器測試法及轉換測試法來對上述之系爭專利作檢視。

在機器測試法方面，地院認為'792 和'037 專利中界定之電腦元件只不過是方法請求項中運作之物件，且界定之中央處理器（central processor）只不過是一般用途（general purpose）之電腦，且由一種無具體指定之方式來運作。而且，該申請專利範圍界定之追蹤和管理機制仍然可以由人為手動地來完成，雖然儘管如此做可能會比較沒效率，故地院認為該系爭專利無法通過機器測試法。最後地院之結論為'792 和'037 專利為非屬專利適格標的之抽象概念。

另在轉換測試法方面，地院認為該系爭專利之申請專利範圍並沒有將任何原始、未加工之資料轉換為任何非資料之物品，且無代表任何實體上存在之物品，故地院認為該系爭專利無法通過轉換測試法。

隨即 Bancorp 提出上訴至 CAFC，而 CAFC 再次檢視了地院的簡易判決，並且採用了和地院相同之檢視標準，並在經過一連串先前案例之檢視和比對

後，認為地院之判決無誤，維持地院該'792 和'037 專利係屬抽象概念，非屬 35 U.S.C. §101 下之合法適格標的。

# 伍、心得及建議

## 一、關於美國專利發明法案修法

由 AIA 發明改革法案修法內容，美國此次修法於制度上最大的變革係將原先發明主義改採先申請主義（first-inventor-to-file）與其配套的申請人起源調查程序（derivation proceeding）取代原先發明主義下之廢除衝突（Interference）程序。在新制下，先申請者就會被認定是發明者。AIA 創立一個新的行政程序“申請人調查程序”（對於正在申請）和民事訴訟（關於授予專利），任何一方可以質疑發明人的發明而提出審查要求。而在新制中亦擴大先前使用技術（prior art）範圍定義，修改專利法第 102 條（35 U.S.C. § 102）規定先前使用技術與其銷售及公眾使用範圍定義，從美國境內擴及全世界地區。“修改有效申請日（effective filing date）”之定義，擴及優先權於美國以外的國家。美國專利法之獨特性有別於其他國家，給予一年寬限期（grace period），允許發明人在申請專利之前，擁有公開其發明，且於第 102（b）（1）（B）條另規定在發明人公開其發明至提出專利申請的期間內，任何先前技術的公開將不得作為該申請案之引證前案，此規定亦與世界上採先申請主義國家之規定不同。該項規定之目的係在鼓勵發明人除了儘早申請專利外，其精神更應該是鼓勵發明人儘早公開其發明，以避免第三人先公開之相同發明而成為自己的前案。

依 AIA 新制提出了多種針對專利有效性進行檢視之程序，除了於法院之民

事訴訟被告可主張專利無效之抗辯外，於 USPTO 所進行專利有效性程序除保留舊法時之單方再審（Ex parte reexamination）外，新法更增修了多方復審 INTER PARTES REVIEW（IPR），核准後復審 POST-GRANT REVIEW（PGR），及針對商業方法之過渡核准後復審（TRANSITIONAL POST-GRANT REVIEW FOR BUSINESS METHODS）。而 AIA 亦引進了另一個核准後審查之程序及補充審查程序（supplement examination），專利權人自己可以提出補充審查，請求再次考慮、校正相關發明的資訊。在領證前審查程序未考慮、未充分考慮、未正確提供的資訊，專利所有權人可請求開啟補充審查程序由 USPTO 考慮、重新考慮、訂正，之後即不會因此導致相關專利權不得行使。新法中亦規定要求 USPTO 須於 3 個月內結束補充審查，確認所提資訊是否對任一請求項構成實質可專利性新問題（SNQ）、有無必要開啟單方再審查（Ex Parte Reexamination）程序，此制度可解決不正行為（Inequitable Conduct）濫訴問題。而新法中申請 USPTO 復審的門檻降低，並於第 316 條（a）項第（11）款及第 326 條（a）項第（11）款中分別規定 IPR 及 PPR 最終審定須於通過重審日起 1 年（最長可延半年）內發出。該制度提高了取得專利權後對專利有效性挑戰的機會，並使得以往企業在被控侵權時，被告必須在民事訴訟中主張對方專利無效，須付出龐大的訴訟成本及時間。新制中 USPTO 至少提出至少四種可挑戰專利有效性之程序。關於專利有效性之問題除了可於法院中進行，亦可於 USPTO 作審查，可於較短的時間內確定專利有效與否，如此可節省當事人訴訟成本。該修正後的制度似乎要將原於法院中解

決之專利有效性問題回歸至美國專利局作第一次判斷。

我國於 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法已廢除異議制度，本國亦未有專利核准後申請人可自行提出之補充審查程序，故一旦專利核准後，任何人對於專利權之有效與否僅能透過舉發程序。本國於智慧財產局進行之單一舉發制度相較於美國 USPTO 至少四種復審或再審程序，在制度上本國較為單純簡化。本國於 97 年 7 月 1 日成立智慧財產法院，依據智慧財產案件審理法第 16 條規定，當事人可於民事訴訟主張專利無效抗辯，且法院應自為判斷，故於本國專利有效性之認定除智慧局中可透過舉發程序外，尚可透過法院民事訴訟中之專利有效性抗辯程序。本國之智慧財產法院為專業法院，法官均為智財案件審理之專業法官，且制度設計上有配置技術審查官協助法官審理案件，故一旦民事訴訟案件中被告主張無效抗辯且被告或有第三者對系爭專利向智慧財產局提起舉發時，因制度設計上，舉發程序往往需進行較冗長的法定程序。再者，本國專利法並未明文規定舉發案之審查期限，故往往民事專利有效性之判決結果會先於智慧局之舉發審定。雖智慧財產案件審理法規定民事訴訟之專利有效性之認定僅對於該民事案件有拘束力（對人效），惟法院一旦對專利有效性做出判決，則該判決實質上對於繫屬於智慧局相同之舉發案是否亦已發生實質拘束力，一旦之後智慧局對於舉發案之審定與法院見解產生歧異時，若智慧局仍採用法院判決之結果，則智慧局是否會產生行政機關未行使第一次行政裁量？若智慧局與法院持不同見解，則舉發審定結果對其中不利之一方提起上訴，則智慧局之處分又恐遭法院撤銷之命運。再

者，在現行制度下因法院對專利有效性可自為判斷，且其速度優先於智慧局之舉發審定，如此是否造成當事人會將專利有效性之重心直接訴諸於民事訴訟上，而放棄向智慧局提起舉發程序，如此似乎亦與美國制度中尋求將專利有效性回歸 USPTO 判斷不同。故如何建立及導正此制度，以使智慧局之舉發程序之行政程序優先於智慧財產法院之專利有效性認定程序上，並使兩者能夠調合而結果之認定能趨於一致，避免產生歧見，乃是智慧局與法院間須調和之處。

## 二、關於專利標的適格性之探討

### 關於近年法院判例之心得

#### 1、最高法院：Bilski，2010 年 6 月

關於此案例，筆者之心得為 Bilski 之申請專利範圍有限定在特定之應用領域，即商品交易風險管理之領域。至於商品交易風險管理是否屬於技術，需視技術之定義而定。依我國專利審查基準第二篇第二章 1.3.4 節，申請專利之發明係利用自然法則以外之規律者，例如數學方法、遊戲或運動之規則或方法等人為之規則、方法或計畫，或其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之規則、方法或計畫，該發明本身不具有技術性，不符合發明之定義；惟遊戲機具或實施規則、方法或計畫的設備本身可能具有技術性，而符合發明之定義。故若 Bilski 之商業交易規則由某種設備來實施，則可能具有技術性。具備技術性後，即屬我國之合法適格專利標的。

關於機器或轉換測試法，CAFC 的 Chief Judge Rader 院長，認為在機器或轉換測試法，有一個要討論的問題是：要多少的轉換量或形式（amount or form）才算達到轉換之過程，連接到機器是怎麼樣的連接...等。筆者個人認為，可針對各個不同之技術領域，訂定機器之定義。如以軟體專利、商業方法專利運用之電腦來說，是普通一般的電腦即可或是需要詳細界定出該電腦之軟、硬體及其間之協調作用。可制定一個標準或範本，供申請人在撰寫時參考，並可做一些檢核條件，初步讓申請人知道其撰寫方式有無初步符合適格條件，而不是僅為抽象且單純之人為規則設定。

在轉換測試法方面，亦可針對各個不同之技術領域，訂定轉換物之定義、轉換過程之定義及轉換過後是否有產生新的功效或結果。亦如上述之機器測試法，也提供範本及檢核機制供申請人撰寫申請專利範圍時做參考。透過上述之方式，應可初步讓一些有可能不符標的適格性之案件，讓申請人先自行修正。

而共同制定檢驗標準，各級審查官或法官可用此共同標準作再次之檢驗。針對相同的申請案或同技術的申請案，以相同之標準來做檢驗，如此可減少爭議，降低法院判決後對後續申請案之影響及不確定性。



## 2、CAFC：DealerTrack，2012年1月

關於此案例，地院及 CAFC 認為'427 專利沒有詳細界定關於電腦硬體或特定機器之技術特徵或連結關係。故此案爭點為若一商業方法欲取得專利，在運用電腦來實施時，要界定電腦之軟、硬體到何種程度始能通過 35 U.S.C. §101 之規定。

就筆者之分析，'427 專利之申請專利範圍第 1 項已經界定資料之接收及傳送，而顯然此接收及傳送必定由電子裝置所完成，至於由該電子裝置以何種模組或技術特徵來接收或傳送，應該是申請專利範圍有無明確記載之問題，在我國專利法為第 26 條之部分，而美國相對應之法條為 35 U.S.C. §112。

專利申請案在通過 35 U.S.C. §101 後，尚有是否無違反明確性（35 U.S.C. §112）、新穎性（35 U.S.C. §102）及進步性（35 U.S.C. §103）之問題。若只因沒有詳細界定關於電腦硬體或特定機器之技術特徵或連結關係，就讓申請案無法做後續明確性、新穎性及進步性之測試，有可能會限制到此一技術領域之發展，因人為規則設定也可以是一種創作，亦有可能為運用大腦之思考性結果，不必然全無運用到自然法則，故若申請專利範圍有限定在一般通用電子裝置上，實不宜僅以 35 U.S.C. §101 核駁。

目前電腦硬體之發展已臻成熟，而軟體服務則還有相當多之發展空間。依據軟體即服務（Software as a Service，SaaS）<sup>72</sup>、基礎結構即服務（Infrastructure As

---

<sup>72</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud\\_application](http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_application)

A Service, IaaS)、平台即服務 (Platform As A Service, PaaS)、雲端運算 (cloud computing) 這些觀念, 很多商業應用服務, 如會計系統、企業資源規劃軟體 (Enterprise Resource Planning, ERP), 或多或少都會牽涉到一些商業策略與軟體之綜合組合, 故此技術領域之專利申請案, 其本質不會僅僅單純為商業方法, 通常都有運用到軟體技術。所以, 若在申請專利範圍之初步判斷上, 不是很明顯為抽象概念, 應視為無違反 35 U.S.C. §101, 屬適格之專利標的, 以促進軟體服務技術領域之發展。

### 3、CAFC：Fort Properties，2012年2月

關於此案例, 首先歸納最高法院 4 個判例之判決要旨。

- 1、申請專利範圍是否有獨佔抽象概念之可能。
- 2、儘管申請專利範圍有限制, 但其限制不夠仍可能獨佔。
- 3、申請專利範圍非以獨佔數學公式為目的時, 屬適格標的。
- 4、申請專利範圍不可獨佔抽象概念。

本案之'788 專利, 其申請專利範圍第 1 項並未明顯界定關於電腦硬體或特定機器之技術特徵或連結關係, 而在第 32 項有界定由電腦來產生複數個契據股份 (deedshares)。就筆者之分析, 此亦應為明確性之問題, 只要申請人明確界定關於電腦硬體或特定機器之技術特徵或連結關係, 則應無違反 35 U.S.C. §101, 屬適格之專利標的, 其前提為在原先送件之說明書或圖式中有詳細記載關於電腦硬體或特定機器之技術特徵或連結關係。

#### 4、CAFC：CLS BANK，2012年7月

關於此案例，系爭專利有4件。’479專利並未明顯界定應用在某一機器上，而’510專利僅簡單界定電子式(electronically)調整資料紀錄。另’720專利和’375專利之標的本身即為資料處理系統，有詳細界定資料儲存單元及一些搭配硬體之軟體實施步驟，故推測申請人採取的策略為將一件核心技術本質相同之專利，以抽象度不同的撰寫方法來申請專利。

CAFC本次站在促進新興技術領域之立場，認為在現今之資訊時代，有很多新興及舊有之技術領域都運用電腦技術，但卻無法通過機器或轉換測試法，若認定其非屬專利適格標的，有可能阻止該新興技術領域之發展。

筆者認為，關於金融領域技術，或多或少都有可能牽涉到商業方法，惟只要不造成特定商業策略之壟斷，將申請專利範圍界定在特定的機器上，應無專利標的不適格之問題。且若申請專利範圍之撰寫太上位，接近抽象概念，但是其還是有界定在一般通用的機器上時，此時宜由未界定明確、不具新穎性或不具進步性來做核駁，如此可顧及新興技術領域之發展及抽象概念不被壟斷之平衡。機器或轉換測試法之認定標準，應隨著科技進步做動態調整，以使促進專利保護及不讓太上位抽象概念取得專利之間，取得一平衡點，藉此達到整個專利制度促進經濟、產業發展之目的。

#### 5、CAFC：Bancorp，2012年7月

關於此案例，系爭專利有2件。’792專利和’037專利，就其申請專利範圍

來看，內容大致相似。2 件專利皆沒有明確界定其管理和追蹤在不同帳戶中壽險策略價值方法有運用在特定之機器上，也不具備有意義之轉換，故地院和 CAFC 皆認為非屬專利適格之標的。此案例為最近 CAFC 之判決，且在申請專利範圍之解讀上，因無很明顯界定特定機器，且在解讀上很明顯為商業方法，故非屬適格標的應無疑義。

## 關於專利標的適格性探討之綜合心得與建議

- 1、機器或轉換測試法仍為目前主流之測試法，不過應擴大此測試法之解釋與用途，以免導致僵化之運用。
- 2、加強機器或轉換測試法，詳細定義何謂機器、何謂轉換、轉換物定義及轉換過程定義。可由電腦類及生技類之技術領域（因通常專利適格標的問題大部分會出現在此二大技術領域），分別訂定該機器或轉換測試法之詳細檢驗步驟，以供審查人員及專利申請人參考運用。
- 3、其他領域之判決，亦會影響另一領域之先前判決。如生技醫藥類之 **Prometheus** 案會對電腦類判決產生影響。故在制定機器或轉換測試法之檢驗標準時，宜互相參考此兩大技術領域異同之處。
- 4、在考量專利標的適格性時，同時考慮是否為新興技術領域，並考慮現行檢驗方式是否適合，以在促進產業發展及避免抽象概念獨佔影響未來產業發展之間取得平衡。

## 陸、參考文獻及書目資料

- 1、美國專利訴訟實務，2009年1月版，張宇樞著
- 2、美國專利訴訟攻防策略運用，2007年6月，王承守、鄧穎懋著
- 3、CASES AND MATERIALS IN PATENT LAW, THIRD EDITION, Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas.
- 4、Global Issues in Patent Law, Martin Adelman, Shubha Ghosh, Amy Landers, Toshiko Takenaka.

# 柒、附錄

## 一、課程表

### **Thursday, July 19**

8:30 - 9:15	Welcome and Orientation (Naeve)
9:15 - 10:20	Legal English for Foreign IP Attorneys (Lee)
10:20 - 10:30	Break
10:30 - 12:20	Common Law for Foreign IP Attorneys (Naeve)
12:20 - 1:40	Lunch (on your own)
1:40 - 3:30	U.S. Litigation Overview (Stewart)

### **Friday, July 20**

8:30 - 10:20	U.S. Trademark Law Introduction (Atkins)
10:20 - 10:30	Break
10:30 - 12:20	U.S. Trade Secret Law Introduction (Norman)
12:20 - 1:40	Lunch (on your own)
1:40 - 3:30	U.S. Copyright Law Introduction (Naeve)

**Monday July 23**

8:30 - 10:20 Patent Basics 1 (Adelman/Takenaka): "Patentability - "First-To-Invent" and "Statutory Bars"

10:30 - 12:20 Patentability at USPTO 1 (LaMarca): "Patent Eligibility, Utility and Novelty"

12:30 - 12:50 Option 2 Participants Orientation

1:40 - 3:30 US Patent Prosecution 1 (Carlson/Sakoi): "Patent Application Drafting"

**Tuesday July 24**

8:30 - 10:20 Patent Basics 2 (Adelman/Takenaka/Goddar): "Patentability Case Law"

10:30 - 12:20 Patentability at USPTO 2 (LaMarca): "Nonobviousness & Disclosure"

1:40 - 3:30 US Patent Prosecution 2 (Carlson/Sakoi): "Office Action and Examiner Interviews"

**Wednesday July 25**

8:30 - 10:20 Patent Basics 3 (Adelman/Takenaka/Goddar): "Claim Interpretation and the DOE"

10:30 - 12:20 Patentability at USPTO 3 (LaMarca): "Court Review & Pre-Grant Publication"

1:40 - 3:30 Patent Litigation (Meiklejohn): "Pre-Filing Strategies and Pleading"

**Thursday July 26**

8:30 - 10:20 Patent Basics 4 (Adelman/Takenaka/Goddar): "Infringement and Remedies"

10:30 - 11:30 Patentability at USPTO 4 (LaMarca): "Post Issuance Procedure"

1:40 - 3:30 Patent Litigation (Meiklejohn): "Pre-Discovery, Motions and Trial"

**Friday July 27 and Saturday July 28 - High Technology Protection Summit**

The conference will address the most recent and urgent issues in U.S. and international patent law. Speakers will include Chief Judge Randall Rader and other judges, professors and attorneys from the U.S., Europe and Asia.

## Advanced Patent Prosecution Track

### Monday July 30

- 8:30 - 10:20 **Room 133** - Advanced U.S. Prosecution 1 (Davis): "Rule of Priority/Interference"
- 10:30 - 12:20 **Room 118** - Advanced U.S. Prosecution 2 (Serafini): "Drug Dispute Resolution"
- 12:30 - 12:50 **Room 133** - Option 4 Participants Orientation
- 1:40 - 3:30 **Room 133** - Patent Litigation (Meiklejohn): "Pre-Discovery, Motions and Trial"

### Tuesday July 31

- 8:30 - 10:20 **Room 133** - International Enforcement (Davis): "Rule of Priority"
- 10:30 - 12:20 **Room 133** - U.S. Patent Licensing 1 (Curci): "License Agreement Drafting Essentials"
- 1:40 - 3:30 **Room 133** - Patent Litigation (Al Salam): "Infringement Remedies"

### Wednesday August 1

- 8:30 - 10:20 **Room 119** - Advanced U.S. Prosecution 3 (Rosenman): "Continuation Strategies"
- 10:30 - 12:20 Patent Drafting Clinic 1:  
**Room 119** - "Electrical/Mechanical" (Branch) **OR**  
**Room 118** - "Chemical/Biotechnological" (Hermanns)
- 1:40 - 3:30 **Room 133** - U.S. Current Issues in Comparative Law Perspective (Takenaka/Krauss)

### Thursday August 2

- 8:30 - 10:20 **Room 119** - Advanced U.S. Prosecution 4 (Cruz): "Appeal at USPTO"
- 10:30 - 12:20 Patent Drafting Clinic 2:  
**Room 119** - "Electrical/Mechanical" (Branch) **OR**  
**Room 118** - "Chemical/Biotechnological" (Hermanns)
- 1:40 - 3:30 **Room 133** - Advanced U.S. Prosecution 5 (Seelig/Sweeney): "Reexamination & Reissue"

### Friday August 3

- 8:30 - 10:20 **Room 119** - Advanced U.S. Prosecution 6 (Swope/Isaacson): "Office Action Strategies"
- 10:30 - 12:20 Patent Drafting Clinic 3:  
**Room 119** - "Electrical/Mechanical" (Branch) **OR**  
**Room 118** - "Chemical/Biotechnological" (Hermanns)
- 12:30 - 1:30 **Room 115** - Graduation Lunch



## **IP Enforcement and Management Track**

### **Monday July 30**

- 8:30 - 10:20      **Room 127** - EU Patent Practice 1 (Krauss): "Patent Prosecution at EPO"
- 10:30 - 12:20      **Room 127** - EU Patent Practice 2 (Muller-Stoy): "Patent Enforcement In German Courts"
- 12:30 - 12:50      **Room 133** - Option 4 Participants Orientation
- 1:40 - 3:30        **Room 133** - Patent Litigation (Meiklejohn): "Pre-Discovery, Motions and Trial"

### **Tuesday July 31**

- 8:30 - 10:20      **Room 127** - EU Patent Practice 3 (Karl): "German Employee Invention System"
- 10:30 - 12:20      **Room 127** - EU Patent Practice 4 (Franzosi): "EU Court System and Jurisdiction"
- 1:40 - 3:30        **Room 133** - Patent Litigation (Al Salam): "Infringement Remedies"

### **Wednesday August 1**

- 8:30 - 10:20      **Room 127** - International Litigation Strategies 1 (Elmer): "Forum Shopping"
- 10:30 - 12:20      **Room 127** - International Litigation Strategies 2 (Stewart): "Drafting Infringement Opinion"
- 1:40 - 3:30        **Room 133** - U.S. Current Issues in Comparative Law Perspective (Takenaka/Krauss)

### **Thursday August 2**

- 8:30 - 10:20      **Room 118** - U.S. Patent Licensing 2 (Norton/Barker): "University Technology Transfer"
- 10:30 - 12:20      **Room 127** - U.S. Patent Licensing 3 (Diaz): "IP Entrepreneurship"
- 1:40 - 3:30        **Room 119** - U.S. Patent Licensing 4 (Kowalchuk): "Biotechnology/Pharmaceutical Licensing"

### **Friday August 3**

- 8:30 - 10:20      **Room 127** - U.S. Patent Licensing 5 (Carbonneau): "International Negotiation Strategies in Licensing"
- 10:30 - 12:20      **Room 127** - U.S. Patent Licensing 6 (Ogawa): "Patent Evaluation"
- 12:30 - 1:30        **Room 115** - Graduation Lunch

## EU and US IP Enforcement Track

### Monday July 30

- 8:30 - 10:20 **Room 127** - EU Patent Practice 1 (Krauss): "Patent Prosecution at EPO"
- 10:30 - 12:20 **Room 127** - EU Patent Practice 2 (Goddar): "German Employee Invention System"
- 12:30 - 12:50 **Room 133** - Option 4 Participants Orientation
- 1:40 - 3:30 **Room 133** - Patent Litigation (Meiklejohn): "Pre-Discovery, Motions and Trial"

### Tuesday July 31

- 8:30 - 10:20 **Room 127** - EU Patent Practice 3 (Karl): "Patent Enforcement in German Courts"
- 10:30 - 12:20 **Room 127** - EU Patent Practice 4 (Franzosi): "EU Court System and Jurisdiction"
- 1:40 - 3:30 **Room 133** - Patent Litigation (Al Salam): "Infringement Remedies"

### Wednesday August 1

- 8:30 - 10:20 **Room 127** - International Litigation Strategies 1 (Elmer): "Forum Shopping"
- 10:30 - 12:20 **Room 127** - International Litigation Strategies 2 (Stewart): "Drafting Infringement Opinion"
- 1:40 - 3:30 **Room 133** - U.S. Current Issues in Comparative Law Perspective (Takenaka/Krauss)

### Thursday August 2

- 8:30 - 10:20 **Room 119** - International Litigation Strategies 2 (Anderson): "ITC Practice"
- 10:30 - 12:20 **Room 127** - US Patent Licensing 3 (Diaz): "IP Entrepreneurship"
- 1:40 - 3:30 **Room 119** - U.S. Patent Licensing 4 (Kowalchyk): "Biotechnology/Pharmaceutical Licensing"

### Friday August 3

- 8:30 - 10:20 **Room 127** - U.S. Patent Licensing 5 (Carbonneau): "International Negotiation Strategies in Licensing"
- 10:30 - 12:20 **Room 127** - U.S. Patent Licensing 6 (Ogawa): "Patent Evaluation"
- 12:30 - 1:30 **Room 115** - Graduation Lunch