

出國報告（出國類別：研究）

參加華盛頓大學法學院「高階智慧財產  
權研究中心」(CASRIP)之 2014 年智慧財  
產權暑期課程

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：林育弘 專利助理審查官

林佳慧 專利助理審查官

派赴國家：美國

出國期間：103 年 7 月 16 日至 103 年 8 月 3 日

報告日期：103 年 10 月 8 日

## 摘要

本次研習報告之主要內容，首先將對此次所參加之 2014 年美國華盛頓大學法學院之「高階智慧財產研究中心(Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property，CASRIP)所舉辦之智慧財產權暑期研究課程(summer Institute)及高科技保護峰會(High Technology Protection Summit)的相關課程內容與議題做一簡單介紹。再者，將針對課程內容所提及之 2013~2014 年來美國最高法院及美國聯邦上訴巡迴法院(CAFC)對於專利相關議題的重點判例進行簡析，以幫助了解美國近期最高法院對於專利領域所欲指導的方向與論述內容。

另一方面，依據最高法院於 2012 及 2013 年對 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.與 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.之判決，以及今年剛出爐之 Alice Corporation v. CLS Bank International and CLS Services Ltd.判決內容，且 USPTO 於今(2014)年的三月及六月分別發布了針對自然產物/法則及抽象概念的專利適格性相關之初步審查指南，引發美國當地與國際間之熱烈討論，亦為本次暑期研習課程之熱門議題，故本次報告將針對上述兩個初步審查指南，並參考本次暑期研習課程相關授課內容，首先就最高法院之相關判決內容做一簡介與分析，其次深入詳述 USPTO 相關審查指南之演變與最新發布之初步審查指南之內容，並對後續發展與各國狀況進行比較與討論。

最後，亦提出本次研習之相關收穫與心得建議供本局同仁與各界相關人士參考。

## 目錄

第一章 目的及過程.....	1
第一節 目的.....	1
第二節 過程.....	3
第二章 近期美國最高法院及 CAFC 判例簡析.....	7
第一節 <i>Limelight v. Akamai</i> .....	7
第二節 <i>Nautilus v. Biosig</i> .....	9
第三節 <i>Octane Fitness v. ICON Health &amp; Fitness</i> .....	12
第四節 <i>Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC</i> .....	15
第五節 <i>Bowman v. Monsanto Co. et al.</i> .....	18
第六節 <i>In re Thomas G. Packard</i> .....	20
第三章 抽象概念之專利標的適格性探討 .....	22
第一節 電腦軟體相關之專利標的適格性爭議 .....	22
第二節 技術背景及相關請求項.....	22
第三節 訴訟整理.....	25
第四節 USPTO 審查基準 MPEP 先前規定及後續反應.....	32
第五節 小結.....	37
第四章 自然法則/產物之專利標的適格性探討.....	41
第一節 前言.....	41
第二節 相關美國聯邦最高法院判決簡介.....	42
第三節 USPTO 審查基準 MPEP 先前規定及後續反應 .....	45
第四節 <i>In re Roslin Institute (Edinburgh)</i> .....	53
第五節 小結.....	57
第五章 心得及建議.....	60
第一節 心得.....	60
第二節 建議.....	61
附 錄.....	62

# 第一章 目的及過程

## 第一節 目的

美國華盛頓大學法學院 (University of Washington School of Law) 歷史悠久，自 1899 年創立迄今頗負盛名，且又以亞洲之智慧財產法律見長，其下所設之「高階智慧財產研究中心(Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property，以下簡稱 CASRIP)」乃為美國最早開辦暑期智慧財產權課程的單位之一，CASRIP 於 1980 年代發展成形且於 1992 年正式成為華盛頓大學法學院的一部分，每年暑假均舉辦智慧財產權暑期研究課程(summer Institute)，針對美國之專利、商標、著作權、營業秘密等智慧財產相關領域進行系統性教學，尤其深耕於專利領域，從申請專利、專利要件等前端開始，並擴展至專利權實施、專利管理、訴訟等後端發展，以美國為基礎，更進一步地探究歐洲、亞洲等各國之觀點，是以，每年均吸引大批來自全球各地之智慧財產相關領域人員前來共襄盛舉。

CASRIP 在竹中俊子(Toshiko Takenaka)教授的領導下，除了與美國其他法學院教授、法官、美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office，以下簡稱 USPTO)及各大法律事務所之專利律師等互動頻繁之外，更與台灣、歐洲、日本、中國大陸等地之相關從業人員來往密切，故本次暑期研究課程當中，於周末兩天所舉辦之 2014 年高科技保護峰會(High Technology Protection Summit)除邀請了美國當地之著名專家學者，如剛自美國聯邦上訴巡迴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC)退休的前 CAFC 院長 Ranall Ray Rader、美國喬治華盛頓大學著名客座教授 Professor Martin Adelman、USPTO 訴訟律師 Bill LaMarca 等，另外亦邀請了台灣智慧財產法院蔡惠如庭長、今年 6 月

甫上任與退休的日本智慧財產高等法院現任院長設樂隆一(Ryuichi Shitara)與前任院長飯村敏明(Toshiaki Iimura)、特許廳前任特許技監小野新次郎(Shinjiro Ono)、特許廳審判部長土井俊一(Shunichi Doi)及來自台灣、德國、義大利、法國、韓國等地之法學教授與會發表，針對智慧財產熱門議題進行相關分享與討論。

本次暑期研究課程的學員以專利代理人居多，另外也有來自日本、泰國等地的智財法院法官、日本特許廳的專利與商標審查官、韓國 KIPO 的專利審查官及全球各地相關從業人員與學生，是以，此次亦是難得的機會得以與其他國家之專利審查官與智慧財產法院法官頻繁交流，無論是專利審查及智慧財產權之相關討論，亦或是私底下的來往情誼，都有著長足的增進，對於擴展國際視野與未來的交流分享，無論是對本局抑或是對參與的個人而言均是一大助益。

美國聯邦最高法院(Supreme Court of the United States，以下簡稱最高法院)近年來對於智慧財產相關案件日益重視，許多專利相關判例陸續出爐，因此，本報告的第一部分乃就近一年來最高法院及 CAFC 所做之專利相關案件判決做一簡單整理，羅列相關案件之概況與簡單的分析，以幫助了解最高法院所引領之專利法解析方向與實務。且依據最高法院於 2012 及 2013 年對 *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*與 *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*之判決，以及今年剛出爐之 *Alice Corporation v. CLS Bank International and CLS Services Ltd.*判決內容，USPTO 於今(2014)年的三月及六月分別發布了針對自然產物/法則及的抽象概念專利適格性相關之初步審查指南<sup>1</sup>，故上述判例與該審查指南之內容均為本次 CASRIP 2014 暑期課程與高科技保護峰會之熱門議題，本報告之第二部分將針對上述兩個初步審查指南，並參考本暑期研習課程相關授課內容，首先就最高法院之相關判決內容做一簡介與分析，其次深入詳述 USPTO 相關審查指南之演變與最新發布之初步審查指南之內容，並對後

---

<sup>1</sup> Preliminary Examination Instructions for Determining Subject Matter Eligibility in view of Alice Corp. v. CLS Bank  
Guidance For Determining Subject Matter Eligibility Of Claims Reciting Or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena, & Natural Products

續發展與各國狀況進行比較與討論。

## 第二節 過程

### 一、本次行程

日期	天數	地點	行程
7/16	1	台北-西雅圖	去程
7/17~8/1	16	西雅圖	華盛頓大學法學院「高階智慧財產權研究中心」(CASRIP)之 2014 年智慧財產權暑期課程與高科技保護峰會
8/2~8/3	2	西雅圖-台北	返程

### 二、2014 年 CASRIP 夏季研習課程內容

本次出國計畫所參與的暑期研習課程包含前置課程(Introduction)、核心課程(Core Subjects)、高科技保護高峰會(High Technology Protection Summit)及進階課程(Advanced Subjects)，其中進階課程的部分共有三種不同的系列可供學員依照自身的專長與興趣自由選擇，同時間於三間教室分就不同主題進行授課，故單一時段僅能選擇三者之一的課程來參與，該部分職等係選擇與現行業務較為相關之

美國及歐洲專利申請系列為主，詳細的課程表與授課教師資料、高科技保護高峰會之議題行程及講者資料等相關資料，請參見本報告之附錄。茲就各課程部分內容介紹如下：

1. 前置課程(7/17~7/18)

- a. 智慧財產權相關法律英文(Legal English for Foreign IP Attorneys)
- b. 普通法介紹(Common Law for Foreign IP Attorneys)
- c. 美國訴訟概論(U.S. Litigation Overview)
- d. 美國商標/營業秘密/著作權介紹(U.S. Trademark/Trade Secrete/Copyright Introduction)

2. 核心課程(7/21~7/24)

- a. 美國專利法入門(U.S. Patent Basics)
- b. USPTO 之專利要件判斷(Patentability at USPTO)
- c. 美國專利申請(U.S. Patent Prosecution)
- d. 美國專利訴訟(U.S. Patent Litigation)

3. 高科技保護峰會(7/25~7/26)

第一天(7/25)

電腦軟體及生物技術專利與國際競爭力

(Software and Biotech Patents and International Competitiveness)

議題 1. 電腦軟體之專利適格性與保護範圍

(Software Patent Eligibility and Protection Scope)

議題 2. 對抗專利訴訟濫用法案:以資訊科技及生物技術產業之觀點與其對美國境外之影響

(Anti-Patent Litigation Abuse Bills: Views from IT and Biotech Industries)

and Its Impact Outside U.S.)

### 專利實施策略

#### (Patent Enforcement Strategy)

議題 3. USPTO 與民事訴訟在 AIA 之下的專利有效性挑戰

(Challenging validity at USPTO and Civil Action under AIA)

議題 4. 歐洲與亞洲之專利局與民事訴訟的專利有效性挑戰

(Challenging Validity at Patent Offices and Civil Action in EU and Asia)

#### 第二天(7/26)

議題 1. 受雇人與大學研究所為之發明的擁有權

(Ownership of Inventions Made by employees and University Research)

議題 2. 專利授權的倫理議題

(Ethical Issues in Patent Licensing)

#### 4. 進階課程(7/28~8/1)

- a. 美國及歐洲專利申請系列(US and EU Patent Prosecution Track): 包含進階專利申請(Advanced Prosecution)、歐洲專利實行(EU Patent Practice)、專利撰寫實務(Patent Drafting clinic)等。
- b. 美國及歐洲專利實施系列(US and EU Patent Enforcement Track): 包含國際訴訟策略(International Litigation Strategies)、進階專利實施(Advanced Enforcement)等。
- c. 智慧財產權管理系列(IP Management Track) : 包含智慧財產權管理(IP Management)、技術轉移、專利鑑價等。

此外，本年度 CASRIP 完整的夏季研習課程，除了上述於華盛頓大學法學院



課堂上之授課課程之外，尚包含 8/4~8/8 前往矽谷參訪科技公司，以及前往華盛頓 D.C.參訪 CAFC 與 USPTO 之實地參訪行程，幫助學員除了於課堂上的紙本學習之外，更有機會實地走訪美國智慧財產權的數個重要的主事機構，以更進一步了解其實際操作及有機會與現職法院與審查機構人員進行面對面的交流，然礙於時間關係無緣參與，著實可惜。

## 第二章 近期美國最高法院及 CAFC 判例簡析

### 第一節 Limelight v. Akamai<sup>2</sup>

(釐清誘使侵權責任認定原則、最高法院 2014/06/02)

Akamai 科技公司為系爭專利的專屬授權人，系爭專利為利用內容傳輸網路(CDN)之技術進行電子資訊傳輸的方法。Limelight 網路公司之營運項目亦包含內容傳輸網路(CDN)之服務，且實施系爭專利的複數個步驟中，僅系爭專利中的一步驟「標註(tagging)」是由使用該服務的顧客執行，而非由 Limelight 網路公司實施。基於 CAFC 判例法之教示，對於美國專利法第 271(a)條規定之直接侵權的解釋，較傾向於單一主體實施方法請求項的所有步驟(Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F. 3d 1318.)。地方法院判決 Limelight 網路公司並未直接侵權該系爭專利，因為無法證明執行「標註(tagging)」步驟係歸因於 Limelight 網路公司。CAFC 聯席判決撤銷了地方法院的決定。並判定 Limelight 網路公司實施系爭專利中的某些步驟且鼓勵他人執行剩下的步驟，即使沒有人直接侵權，Limelight 網路公司仍然具誘使侵權責任。CAFC 聯席判決表示所有證據支持 Limelight 網路公司具誘使侵權責任，發回重審程序。

最高法院對此議題的決議為：

當無美國專利法第 271(a)條規定的直接侵權情事，Limelight 網路公司將無美國專利法第 271(b)條規定之誘使侵權責任。

(a) 誘使侵權責任成立的前提必須為直接侵權成立(Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U. S. 336, 341. )。假定 Muniauction 對直接侵權的定

---

<sup>2</sup> Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc. (U.S. Supreme Court, Decided June 02, No. 12-786, 2014)

義正確，系爭專利並未受到直接侵犯，因為非由單一主體實施請求項的所有步驟。既然未發生直接侵權之情事，則無美國專利法第 271(b)條規定誘使侵權責任發生之可能。CAFC 的相反觀點將使得專利法第 271 條(b)失去明確的判斷標準，且導致法院必須發展出兩套平行的侵權法則。專利法第 271 條(f)(1)強化了法院對第 271 條(b)之解讀，其解釋了倘若國會希望在未發生侵權行為的狀況下判定應負誘使侵權之責任時，國會將了解該怎麼做。在不同的情境下所發生的侵權行為並無法作為判斷輔助侵權之基礎(Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U. S. 518, 526–527)，且法院並無任何理由使用不同的法規來判斷誘使侵權。

- (b) Akamai 科技公司宣稱侵權責任法、刑法幫助功能及教唆主義的原則，等同於專利法的原則，上述原則支持 CAFC 聯席的判決，惟最高法院認定 Akamai 科技公司的論點不具說服力。儘管一欲侵權者可以藉由與另一方分離方法專利的步驟來規避責任，然另一方之行為仍無法歸咎於該欲侵權者。上述狀況僅僅是 CAFC 對於美國專利法第 271(a)條解釋所產生的結果。後續，希望避免這種後果非屬正當理由去改變誘使侵權責任的基本法條。

因為本案系爭問題聚焦於美國專利法第 271(b)條，在 Limelight 網路公司並無美國專利法第 271(a)條規定的直接侵權情事之前提下，最高法院拒絕審理 CAFC 在 Muniauction 案中對直接侵權的決定是否正確。最高法院撤銷並發回 CAFC 重審本案。

## 第二節 Nautilus v. Biosig<sup>3</sup>

(專利明確性要件判斷標準、最高法院 2014/06/02)

美國專利法第 112 條第 2 項規定說明書須特別指出與明確主張申請人所欲請求該發明的專利範圍(The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.)。本案係關於如何適當解讀第 112 條第 2 項規定中的明確性(clarity and precision)要件。

Biosig 機構申請的專利(US 5,337,753)係關於應用於運動設備的心跳監控裝置，習知的心跳監控裝置量測與心跳有關的電子訊號(如 ECG)時，會因為其他電子訊號(如 EMG)同時存在而導致量測到的心跳訊號不準確。本發明改善習知技術，以另一種方法偵測及處理 ECG 訊號，達到濾除 EMG 訊號干擾之功效。本案爭議之所在為請求項 1，該請求項標的為一種可與運動裝置或運動步驟結合的心跳監控器，請求項包含其他複數元件及一圓柱桿；複數放大器；該圓柱桿平均切分為第一部分及第二部分；第一部分上安裝有一留存電極及一通常電極，兩者以間隔關係分佈。(a first live electrode and a first common electrode mounted on said first half in spaced relationship with each other)。本案聚焦於「兩元件以間隔關係(spaced relationship)分佈」是否明確。

Biosig 機構控告 Nautilus 機構未經授權販賣侵犯系爭專利的運動器材，地方法院於建立請求項適當範圍的聽證會後，Nautilus 請求簡易判決。地方法院同意請求項中「兩元件以間隔關係(spaced relationship)分佈(in spaced relationship with each other)」之技術特徵不符合美國專利法第 112 條第 2 項明確性的規定。CAFC 撤銷地方法院的決定，並將本案發回重審。CAFC 認為若請求項通過以下標

---

<sup>3</sup> Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. (U.S. Supreme Court, Decided June 2, No. 13-369. 2014)

準：「請求項經修正後可達到解釋請求項範圍的要求(amenable to construction)且該請求項解釋不具有無法解決的語意不清(insolubly ambiguous)」，則請求項符合明確性規定。

最高法院對此議題的決議為：

1. 該所屬領域中具有通常知識者，參酌說明書及審查歷程解讀請求項時無法合理得知發明之範圍，則該發明違反明確性的規定而認定無效。兩造均同意請求項明確性之評估係以該所屬領域中具有通常知識者的眼光解讀；解讀請求項時需參酌說明書及審查歷程；明確性之判斷時點應為專利申請日。兩造所爭議的爭點是，美國專利法第 112 條第 2 項所規定之明確性要件，其所能容許之不精確性程度問題。美國專利法第 112 條對於明確性的要求，需考量語言先天上的限制 (*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U. S. 722, 731)。一方面，少量的不確定性是鼓勵創新的必要代價；專利公開資訊的對象並非律師或一般公眾，而是所屬技術領域中具有通常知識者 (*Carnegie Steel Co. v. Cambria Iron Co.*, 185 U. S. 403,437.)。另一方面，專利必須夠精確，明確通知請求的標的是什麼，以告知公眾未被該專利限制之範圍為何(*Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U. S. 370, 373)，避免出現不確定地帶，使得商業行為或實驗導致侵權的風險(*United Carbon Co. v. Binney & Smith Co.*, 317 U. S. 228, 236.)。本案判決中所確立的判斷標準，確實是要求明確清楚，但同時認知到絕對的精確是不可得的。
2. CAFC 建立的標準不符法令規定之明確性要求。CAFC 檢視系爭專利(753) 是否「請求項經修正後可達到解釋請求項範圍的要求(amenable to construction)且該請求項解釋不具有無法解決的語意不清(insolubly

ambiguous) 」，該標準缺乏精確性。若是容許專利請求項描述之精準性可以寬鬆到讓僅要求在該請求項描述中不存在「無法解決的語意不清 (insolubly ambiguous) 」，則該無法解決的語意不清 (insolubly ambiguous) 標準將降低了告知公眾之功能，過度擴大不確定地帶，將抑制創新。CAFC 某些案例中對「無法解決的語意不清 (insolubly ambiguous) 」的進一步解釋也許更貼近法令的要求。最高法院必須確保 CAFC 提出的測試至少是可供基本調查之證明 (probative of the essential inquiry) 。最高法院認為，CAFC 關於專利法第 112 條第 2 項的近期判決裡，無法解決的語意不清 (insolubly ambiguous) 及請求項經修正後可達到解釋請求項範圍的要求 (amenable to construction) 的表達方式，缺乏可供基本調查之證明要素。讓法院及專利律師無所依循。

最高法院是複審法院而非初審法院，故將本案發回重審，CAFC 可重新以適當的標準考量系爭專利是否符合明確性。

### 第三節 Octane Fitness v. ICON Health & Fitness<sup>4</sup>

(訴訟勝方律師費補償決定的標準、最高法院 2014/04/29)

基於專利法第 285 條(35 U. S. C. §285)的費用轉移相關規定，地方法院得在“例外的案件(exceptional cases)”中判定獲勝的一方可獲得律師費用。在 Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int'l, Inc., 393 F. 3d 1378, 1381(以下簡稱 Brooks Furniture)的判決中，CAFC 定義了該“例外的案件”乃為包含了“重大不適當行為(material inappropriate conduct)”、或者是同時符合“客觀上地毫無依據(objectively baseless)”及“主觀惡意所導致(brought in subjective bad faith)”之情況。且認為 Brooks Furniture 亦限制了主張“例外”的一造必須提出“清楚且令人信服的證據(clear and convincing evidence)”(Id., at 1382)。

答辯方 ICON Health & Fitness 對上訴方 Octane Fitness 所提之專利侵權訴訟。地方法院以即決判決(summary judgment)判定 Octane Fitness 未侵權。Octane Fitness 於是基於專利法第 285 條請求律師費用轉移，然地方法院以 Brooks Furniture 之準則否決了該請求，因發現 ICON Health & Fitness 之請求不僅不符合客觀的毫無依據，亦不符合主觀惡意所導致兩要件。CAFC 亦維持此判決。

最高法院對此議題的決議為：

Brooks Furniture 之準則過於僵化且不應影響法律授予地方法院的裁量權。

(a) 專利法第 285 條對於地方法院在律師費用之判定的裁量權僅有一個限制:該項權利係保留予“例外的”案件。因為專利法並未對該“例外”明確定義，該“例外的”乃依據其一般意義加以詮釋(Sebelius v. Cloer, 569 U. S. \_\_\_, \_\_\_.)。於 1952 年，當國會在專利法第 285 條中使用這個字之時，“例外的(exceptional)”

---

<sup>4</sup> Octane Fitness v. ICON Health & Fitness (U.S. Supreme Court, Decided April 29, No. 12-1184. 2014)

係意指“不尋常的(uncommon)”、“罕見的(rare)”或“不普通的(not ordinary)” ，參見韋氏新國際字典 889(2d ed. 1934)。一個“例外的”案件，僅為一個相較於其他案件，在一方當事人的訴訟立場的實質強度(同時考量適用法規與案件事實)或是案件審理方式的不合理程度上有明顯突出的狀況。地方法院可依個案行使其裁量權，在考量其整體情況下來決定一個案件是否屬於“例外的”(Cf. *Fogerty v. Fantasy, Inc.*, 510 U. S. 517.)。

(b) *Brooks Furniture* 之準則係疊加一個僵化的框架於本質上具有彈性的法律文字上。

(1) *Brooks Furniture* 過於侷限其定義於兩個允許授予律師費用的案件類別。

第一個類別，訴訟的案件或某些其他不當行為，顯示很大程度上地延伸至可獨立被裁罰的不當行為(independently sanctionable conduct)。但此並非適當的判斷基準，地方法院可以在一個當事人一方之不合理行為，即便非屬可獨立被裁罰的行為，且該行為仍相當“例外”的罕見案件中，判決同意律師費用轉移。對於落入第二類別的訴訟案件，地方法院須判定該訴訟案件同時符合客觀上地毫無依據及主觀惡意所導致之情況。但一個案件呈現及主觀惡意或例外地無價值請求也許足以使其成為“例外的”。CAFC 依據 *Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc.*, 508 U. S. 49 引入該第二類別，但是該案之標準並非基於第 285 條之法律文字，導致其於決定“例外的”案件之意義不大。

(2) *Brooks Furniture* 過於苛刻將使得專利法第 285 條之規定形同具文。因為法院已經擁有其本質上對於涉及不當行為或惡意之案件授予律師費用的權利(*Alyeska Pipeline Service Co. v. Wilderness Society*, 421 U. S. 240, 258–259)，法院拒絕狹義地解釋費用轉移的規定以避免使得專利法第 285 條之規定形同具文(*Christiansburg Garment Co. v. EEOC*, 434 U. S. 412, 419)。



Brooks Furniture 對於要求提供明確且令人信服的證據(clear and convincing evidence)的基準並非來自專利法第 285 條，專利法第 285 條並未有特別的證據責任標準。也沒有法院解釋該律師費用轉移狀況需要達到此種證據標準(Fogerty, 510 U. S, at 519)。

## 第四節 Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC<sup>5</sup>

(專利被授權人提起確認不侵權之訴的舉證責任歸屬、最高法院 2014/01/22)

上訴人 Medtronic, Inc. 設計、製造及販售醫療裝置。被上訴人 Mirowski Family Ventures, LLC 擁有可植入式心臟刺激器之專利。兩造有一授權協議允許 Medtronic 付費實施 Mirowski 的某些專利，且經由特定程序來認定該協議所包含之產品以及用以解決爭議。根據該些程序，Mirowski 通知 Medtronic 關於數個 Medtronic 侵犯該授權專利之產品的意見，而 Medtronic 接著提起侵權的確認之訴 (declaratory judgment)，同時將累積的爭議權利金存於一第三方帳戶 (escrow account) 之後將分配予勝訴方。地方法院宣告 Mirowski，作為主張侵權的一方，應負擔侵權的舉證責任，然 Mirowski 並未達成該責任，故判決其敗訴。但是 CAFC 並不同意該判決，認為一般而言應由專利權人負擔侵權之舉證責任，但是當專利權人為確認之訴的被告時，如 Mirowski，於授權契約持續存在的期間主張專利侵權之反訴，則訴請確認之訴的一方，Medtronic 應負擔說服責任 (the burden of persuasion)。

最高法院對此議題的決議為：

1. CAFC 在此案並未缺少對於訴訟標的之管轄權 (subject-matter jurisdiction)。Title 28 U. S. C. §1338(a) 確實授予了 CAFC 獨佔的管轄權<sup>6</sup>，且 §1295(a)(1) 則給予了 CAFC 上訴管轄權<sup>7</sup>。該確認之訴法 (Declaratory Judgment Act) 並未擴及 CAFC 之管轄權 (Skelly Oil Co. v. Phillips Petroleum Co., 339 U. S. 667, 671)，而

---

<sup>5</sup> Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures (U.S. Supreme Court, Decided January 22, No. 12-1128. 2014)

<sup>6</sup> Title 28 U. S. C. §1338(a) gives federal district courts exclusive jurisdiction over “any civil action arising under any Act of Congress relating to patents”

<sup>7</sup> §1295(a)(1) gives the Federal Circuit appellate jurisdiction over any case where jurisdiction in the district court “was based, in whole or in part, on section 1338.”

CAFC 在判定確認之訴管轄權通常乃視該確認之訴被告的“受脅迫之活動 (threatened action)”之“特質(character)”而定(Public Serv. Comm’n of Utah v. Wycoff Co., 344 U. S. 237, 248)，亦即無論被告假設性的“強制行為(coercive action)”是否必然地呈現一個聯邦層級之議題(Franchise Tax Bd. of Cal. v. Construction Laborers Vacation Trust for Southern Cal., 463 U. S. 1, 19.)。在此，如果 Medtronic 的行動與對其希望經由確認之訴以建立的權利之理解是一致的(藉由停止支付權利金)，則 Mirowski 將可停止該契約並提出侵權之訴。該訴訟將依據聯邦專利法提出，因為“專利法創造了該行動的起因<sup>8</sup>”(Christianson v. Colt Industries Operating Corp., 486 U. S. 800, 809.)。因此，該確認之訴的行動係依據聯邦專利法提出，且避免了假設性的受脅迫之活動(See, e.g., Security-First Nat. Bank of Los Angeles v. Franchise Tax Bd. of Cal., 368 U. S. 3, 19. Pp. 4–6.)。

2. 當被授權人認為其產品並未侵犯該授權的專利，欲利用確認之訴來對抗專利權人，則該專利權人應負擔解釋該侵權問題的說服責任。

(a) 此結論被三個既定的法律主張所強力支持，首先，專利權人通常應負擔侵權的舉證責任(see, e.g., Agawam Co. v. Jordan, 7 Wall. 583, 609)；第二，“提起確認之訴法(operation of Declaratory Judgment Act)”僅僅在於程序的部分(Aetna Life Ins. Co. v. Haworth, 300 U. S. 227, 240)，”仍未改變其實體權利(substantive rights)” (Beacon Theatres, Inc. v. Westover, 359 U. S. 500, 509)；且第三，“舉證責任”乃為一個“訴訟請求的實體面相(substantive aspect of a claim)”(Raleigh v. Illinois Dept. of Revenue, 530 U. S. 15, 20–21)。

實際考量這些可獲得相同的結論，若僅基於訴訟的形式來轉移舉證責任，將造成訴訟後對於專利權利範圍的不確定性，且強迫被授權人必須提供負面證據(證明未侵權)亦會造成非必要的複雜問題產生。最後，舉證責

---

<sup>8</sup> “patent law creates the cause of action.”

任的轉移與確認之訴法所訴求的“兩難”之改善進行調和是十分困難的 (MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118, 129)。在這方面，CAFC 的舉證責任轉移規則將不利於確認之訴的程序，且該規則亦將重新架起了確認之訴法想要避免的兩難狀況。

幾個反論在此是無法令人信服的。首先，*Schaffer v. Weast*, 546 U. S. 49，其提出一般的定義規則“原告有無法證明其權利範圍的風險”，但此並不為 CAFC 的結論所支持。*Schaffer* 並非確認之訴的案例，且其描述了基本舉證責任規則的例外情況。在本案所陳述之理由，確認之訴，如本案，係為 *Schaffer* 所定義之規則的例外情況。第二，CAFC 乃侷限其見解在於授權契約排除了由專利權人自身所無法提起之侵權反訴的狀況。第三，與法庭之友的考量相反，本法院的決議允許被授權人強制專利權人進入侵權訴訟，但該訴訟僅能於已產生真正且足以對專利之有效性或範圍出現急迫或具體的實質爭議時方可進行 (*MedImmune, supra*, at 127.)。本案係 *Mirowski* 藉由指責 *Medtronic* 侵權來開啟這場紛爭，且並無具說服力之理由支持舉證責任法應偏向專利權人。基於公眾利益之考量，專利制度應維持功能健全且保持平衡，並不支持改變舉證責任的傳統規則。

## 第五節 Bowman v. Monsanto Co. et al.<sup>9</sup>

(專利權利耗盡原則的應用範圍、最高法院 2013/05/13)

被上訴人孟山都公司(Monsanto)所發明且取得專利之 Roundup Ready 黃豆種子，其係經由基因改造以使該種子可有效抵抗草甘膦(glyphosate)除草劑(即為孟山都公司所有之 Roundup Ready 的活性成分)的噴灑且存活。孟山都公司販賣該黃豆種子之同時亦簽定授權協議，僅允許農民種植該購買之黃豆種子在單一次的生長季中種植，該種植所採收之收穫將僅能用於自身使用或販售，但不能保留任何所收穫之大豆種子於下一次再種植。上訴人 Bowman 過去曾自孟山都公司授權的相關公司購買了 Roundup Ready 黃豆種子做為他每一生長季種植所用的首批作物，且依照協議他將其所所有收穫之黃豆作為商品賣給收購商，但是為了降低他下一季種植的成本，Bowman 另外向收購商購買作為人類或動物食用的商品黃豆(commodity soybeans)，並種植該黃豆種子且施予草甘膦除草劑以除掉沒有 Roundup Ready 特質的植物，收穫取得具有 Roundup Ready 特質的黃豆種子，並保留部分所收穫之黃豆種子作為下一季種植之使用。在發現這樣的情形之後，孟山都公司控告 Bowman 侵害其專利。Bowman 提出專利耗盡原則(patent exhaustion)作為抗辯，認為專利耗盡原則可使購買者或任何接續擁有者有使用或再銷售該物的權利。地方法院駁回了 Bowman 的抗辯且 CAFC 亦維持相同判決。

最高法院對此議題的決議為：

**專利權利耗盡並不能允許農夫在未經專利權人允許的情況下，經由種植與收穫而複製該具專利權之種子<sup>10</sup>。**

(a) 在專利權利耗盡(patent exhaustion doctrine)之下，“受保護之商品的所有專利

---

<sup>9</sup> Bowman v. Monsanto Co. et al. (U.S. Supreme Court, Decided May 13, No. 11-796. 2013)

<sup>10</sup> Patent exhaustion does not permit a farmer to reproduce patented seeds through planting and harvesting without the patent holder's permission.

權在第一次授權出售後即告終止<sup>11</sup>”，且賦予購買者或任何接續擁有者“使用或販賣該物的權利”(United States v. Univis Lens Co., 316 U. S. 241, 249–250.)。然而，該原則對於專利權人之權利的限制僅在該“特定物品(particular article)”已售出<sup>12</sup>之情況；專利權人對於防止購買者製造該授權物的新複製品之權利仍維持不變。藉由種植及收獲孟山都的具專利權之黃豆種子，Bowman 製造了孟山都專利發明的額外複製品，他的作為乃落於專利耗盡的保護範圍之外。否則，孟山都的專利所獲得的利益微薄，在孟山都售出其第一批種子之後，其他種子公司就可生產該具專利權之種子以與孟山都競爭，且農民也僅需要購買種子一次。

- (b) Bowman 爭論專利權利耗盡應可適用於此，因為他是以一般農民所使用之方式在使用該黃豆種子，倘若允許孟山都去干涉該使用，將創造專利權利耗盡原則對於具專利權之種子的一個不可容許的例外情況。然而，此為 Bowman 對於一個既定的規則要求獲得例外排除，希望權利耗盡不要延伸至製造具專利權之物的新複製品。如果 Bowman 獲得了這個例外允許，該種子的專利僅存之利益就十分微小。再者，將一般規則套用至此將允許農民有效地利用具專利權之黃豆種子。Bowman 自收購商處購買種子即處於一個特定的弱勢位置來爭論他無法有效地使用他的黃豆。Bowman 承認其知悉沒有其他農民栽種來自收購商的大豆。在更一般的情況，當一個農民向孟山都或其子公司購買了 Roundup Ready 黃豆種子，他將可以依據與孟山都的協議種植以獲得作物。

---

<sup>11</sup> “the initial authorized sale of a patented article terminates all patent rights to that item,”

<sup>12</sup> *id.*, at 251

## 第六節 In re Thomas G. Packard<sup>13</sup>

### (審查階段專利明確性要件判斷標準、CAFC 2014/05/06)

本案之爭點在於：USPTO 於審查階段對於不明確要件的適用標準為何？系爭專利申請案是關於一種零錢卡，該零錢卡為一薄形塑膠卡片在卡片表面具有四個溝槽，用以收納不同大小的零錢。在最後通知中，USPTO 審查官指出複數個請求項限制因為缺乏先行基礎或不清楚(lacked an antecedent basis or were otherwise unclear)，無法滿足美國專利法第 112(b)條中請求項應明確之規定。

專利申請人 Packard 上訴至訴願委員會，訴願委員會援引 MPEP 2173.05(e) 的標準，「當請求項中的文字或用語含糊不清，則該請求項不明確(a claim is indefinite when it contains words or phrases whose meaning is unclear)」，維持 USPTO 對明確性的判決。

專利申請人 Packard 再上訴至 CAFC，且提出兩點聲明，第一點：CAFC 審查美國專利法第 112(b) 條中請求項不明確的標準集中於「無法解決的語意不清(insolubly ambiguous)」。基於此標準，若法院能夠給予爭論的特徵一個定義，該請求項不應視為不明確。第二點：「無法解決的語意不清(insolubly ambiguous)」標準不僅僅適用於核准後的專利(post-issuance cases)，也應適用於核准前的專利(pre-issuance cases)。USPTO 援引 MPEP 2173.05(e)的標準而不使用「無法解決的語意不清(insolubly ambiguous)」標準之決定是錯誤的。

Judge Plager 認為對請求項解釋可予區分為三種標準，包括：(1)找出一個可能的意義以維持專利請求項的有效性，而不考量競爭對手或公眾(即該專利申請時點，該所屬領域中具有通常知識者)是否能理解<sup>14</sup>。(2)考量告知公眾的功能，但

---

<sup>13</sup> In re Thomas G. Packard (Fed. Cir. 2014, May 6)

<sup>14</sup> But see Phillips, 415 F.3d at 1327

仍能維持請求項的有效性。從幾個可能的意義中選擇出一個可以被理解，且競爭對手或公眾認為是正確的意義。若該正確的意義有複數個，傾向於選擇可以維持請求項有效的意義<sup>15</sup>。(3)僅考量專利是否具告知公眾的功能，如果為了解請求項而必須去猜測模糊不清的語句，則請求項不具可專利性而無效<sup>16</sup>。其中「無法解決的語意不清(Insolubly ambiguous)」標準屬於上述三種策略中的第一種。Judge Plager 認為目前對於判斷請求項是否不明確並不是使用單一標準，而是使用複數種標準(complex of standards)。如訴願委員會在本案中採用的標準屬於上述三種策略中的第三種。

CAFC 肯定 USPTO 之作法，本判決書中引用 *Halliburton Energy Servs., Inc. v. M-ILLC*, 514 F.3d 1244, 1255 (Fed. Cir. 2008) 判決內容：「我們意識到專利撰寫者是解決請求項語意不明的最佳人選，且由審查官在適當的情況下要求申請人解決請求項語意不明的問題是最恰當的。可以於專利申請時解決語意不明的問題，而非留待專利訴訟階段解決」。即使專利撰寫者已盡力使請求項明確且簡潔，進入訴訟後，法院對於請求項的解釋仍然非常困難。更遑論，當請求項有明顯的模糊時請求項的解釋的困難度。因為申請人 Packard 申請階段有機會使請求項的語法明確，我們維持訴願委員會的見解，USPTO 於審查階段確實可使用 MPEP 2173.05(e) 的標準認定請求項是否明確。

---

<sup>15</sup> See *Athletic Alts., Inc. v. Peince Mfg., Inc.*, 73 F.3d 1573, 1581(Fed. Cir. 1996)

<sup>16</sup> For a statement of this interpretive option by the courts in Canada, see Lord Loreborn's three-part test, cited in Harold C. Wegner, Lord Loreborn's Test for 112(b) Indefiniteness, Paper presented at the Second Annual Naples Midwinter Patent Experts Conference, Naples, FL(February 10-22, 2014).



## 第三章 抽象概念之專利標的適格性探討

### 第一節 電腦軟體相關之專利標的適格性爭議

美國最高法院於 2014 年 6 月 19 日針對 Alice Corporation v. CLS Bank International and CLS Services Ltd.(以下簡稱 Alice v. CLS 案)作出判決，認定請求項是否屬於抽象概念的判斷，應該基於 Mayo 案<sup>17</sup>建立的框架，因 Alice 專利方法、電腦儲存媒體及系統請求項包含「由第三方處理第一方及第二方的債權交換，以降低交易風險」之抽象概念，且額外加入的發明概念(inventive concept)屬於習知之電腦功能，無法將抽象概念轉換為專利適格之發明，試圖獨佔抽象概念，故不符美國專利法第 101 條專利適格性規定。最高法院建立判斷方式，與 Bilski 案後，USPTO 發布之審查指南極具差異，根據 MPEP 2106(II)(第八版 Revision 9, August 2012)規定，裝置請求項與方法請求項是否屬於抽象概念之判斷原則不同，且方法請求項是否屬於抽象概念之判斷原則係基於 Bilski 案建立的標準，機器轉換測試法加上應用領域及是否先占一般概念整體綜合判斷。由於判斷步驟極具差異，Alice v. CLS 案也為本年度(2014) CASRIP 美國專利申請實務課程及 CASRIP 2014 高科技高峰會議之熱門議題。

以下報告針對 Alice v. CLS 案之技術背景、訴訟過程、法院判決見解、USPTO 的反應及後續影響等事項加以說明。

### 第二節 技術背景及相關請求項

當兩權益方進行金融交易時，若僅有一權益方資金滿足雙方協議之合約，則

---

<sup>17</sup> Mayo v. Prometheus 案最高法院認為，除了自然法則本身以外的額外步驟僅為該領域的通常規則，故不具專利適格性。

可能產生單一權益方付款，而另一權益方未能交付約定項目之風險存在，系爭專利揭露以電腦實施，透過第三方監督機構交易以降低結算風險之方案。發明人利用電腦系統組成之第三方監督機構，使兩權益方交易時更為便利安全。該監督機構為各權益方開啟影子信用紀錄及影子借貸紀錄，影子信用紀錄及影子借貸紀錄反映各權益方在交換機構(如銀行)之帳戶結餘。當一合約底下複數個交易進行時，僅在各權益方有足夠資源滿足該次交易時，監督機構及時更新各權益方的影子信用紀錄及影子借貸紀錄。直到交易結束日，監督機構指示交換機構依據影子信用紀錄及影子借貸紀錄完成整體交易。降低僅有一權益方資金滿足雙方協議之合約之風險。

系爭專利權中較具代表性的請求項如下：

1、US5970479 Claim33，方法請求項：

一種多方交換合約的方法，每一方在一交換機構擁有一信用紀錄及一借貸紀錄，該信用紀錄及借貸紀錄用於交換預先決定的合約，該方法包含以下步驟：

- (a) 為每一權益方開啟一個影子信用紀錄及一影子借貸紀錄，交由該等交換機構的一監督機構獨立保存；
- (b) 從每一交換機構取得每一影子信用紀錄及影子借貸紀錄當天開始時的餘額；
- (c) 為每一導致交換合約的交易，該監督機構調整各方的影子信用紀錄或影子借貸紀錄，在任何時候都只允許「不會導致影子借貸紀錄的值小於影子信用紀錄」的交易，上述調整依時間順序發生；及
- (d) 在當天結束之時，該監督機構指示所有交換機構，根據上述所允許的交易之調整，交換各方信用紀錄及借貸紀錄，該些信用及借貸為置於

交換機構中不可取消、不隨時間改變的合約。

2、US7725375B2 Claim39，電腦可讀媒體請求項：

一種電腦程式產品，由包含一電腦可讀程式碼的一電腦可讀取紀錄媒體所構成，讓一方用以在第一方與第二方之間交換合約，該電腦程式產品包含：

程式碼，用以使電腦從一有關交換合約的第一方傳送一交易，該合約源於第一方與第二方間的貨幣交換交易；及

程式碼，用以使電腦允許一監督機構瀏覽與處理該交換合約相關的資訊，該處理的步驟包含：

(1)維持該第一方的第一帳號資訊，其獨立於第一交換機構所維持的第二帳號；以及維持第二方的第三帳號資訊，其獨立於第二交換機構所維持的第四帳號；

(2)在確認該第一方及/或該第二方具有適當的第一帳號及/或第三帳號之值後，透過電子手段調整該第一帳號及該第三帳號，以影響該第一方與該第二方間之該交易所引起的交換合約；及

(3)產生一指令給該第一交換機構及/或該第二交換機構，令其根據該第一帳號及/或該第三帳號的調整去調整該第二帳號及/或該第四帳號，其中該指令是一個不可取消、不隨時間改變的合約，置於該第一交換機構及/或該第二交換機構。

3、US7149720B2 Claim1，系統請求項：

一種資料處理系統，使多方得以交換合約，該系統包含：

一資料儲存單元，儲存有關一方的一影子信用紀錄及影子借貸紀錄之資訊，

其獨立於一交換機構所維持的信用紀錄及借貸紀錄；及  
一電腦，耦接於該資料儲存單元，經組態以

(a)接收一交易；

(b)透過電子手段調整該影子信用紀錄及/或該影子借貸紀錄，以影響該交易所引起的交換合約，只允許「不會導致該影子借貸紀錄的值小於該影子信用紀錄」的交易；及

(c)在一段時間結束時產生一指令給該交換機構，令其根據該影子信用紀錄及/或該影子借貸紀錄的調整，去調整該信用紀錄及/或該借貸紀錄，其中該指令是一個不可取消、不隨時間改變的合約，置於該交換機構。

### 第三節 訴訟整理

#### 一、訴訟過程

CLS 銀行於 2007 年對 Alice 公司提起確認之訴，請求法院確認 Alice 公司 4 件商業方法專利（5,970,479、6,912,510、7,149,720、7,725,375）請求項無效、無法執行或 CLS 銀行未侵犯該些專利。訴訟過程中適逢 Bilski 案最高法院判決（2010 年）出爐，雙方提出交互動議(cross-motion)，對 Alice 專利之請求項是否符合美國專利法第 101 條專利適格性請求簡易判決。地方法院判定<sup>18</sup>Alice 專利所有請求項屬於「由第三方監督機構處理兩權益方的合約交換，以降低交易風險」之抽象概念，而不符美國專利法第 101 條專利適格性之規定。

Alice 公司提起上訴，CAFC 認為因 Alice 專利並非明顯屬於抽象概念，判決<sup>19</sup>

<sup>18</sup> 768 F. Supp. 2d 221, 252 (DC 2011)

<sup>19</sup> 685 F. 3d 1341, 1352, 1356(2012)

專利適格。後續 CAFC 採取全院聯席(en banc)方式重新審理此案，即轄區內所有的上訴法官均參與本案之審理(一般案件係由三到四位上訴法官組成審理)。CAFC 於 2013 年 5 月作出裁決，本案請求項包含方法、記錄媒體及系統請求項，對於方法、媒體請求項，10 位法官中有 7 位同意不符專利適格性。系統請求項則是 5 比 5。因多數法官(8 位)同意本案方法、媒體及系統請求項判決須一致。所以維持地方法院意見，判決該些請求項不符專利法第 101 條規定。

Alice 公司上訴到最高法院，最高法院維持 CAFC 聯席(en banc)之見解，判定 Alice 專利所有請求項試圖獨佔抽象概念，而不符美國專利法第 101 條專利適格性之規定。

## 二、美國專利法第 101 條專利適格性

### 基本概念

美國專利法第 101 條規定專利適格性之標的(subject matter)屬於：任何新的且有用的程序、機器、製造物或組合物與這些改良的的發明或發現，在符合專利法的要求下，都可或得專利(“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.” 35 U.S.C. §101)，且遵循先前判例，額外排除自然法則、自然現象及抽象概念，因為上述三者為科學及科技的基本工具，若以專利獨佔這些工具，可能會阻礙創新，將違背專利法的精神。

### 先前相關判決

1. *Gottschalk v. Benson* 案指出儘管該 BCD 轉 Binary 數值方法(二進位數值轉換)需使用電腦執行，但法院不認為這是有意義的限制(meaningful limitation)，此專利將完全先占(wholly preempt)此數學公式。

2. *Parker v. Flook* 案，最高法院指出雖然該發明已經限制使用領域(field of

use)，也不會「完全先占」數學公式，但仍需考慮請求項除「抽象數學公式本身」外的要素是否具有「發明概念（inventive concept）」。

3. *Diamond v. Diehr*，最高法院指出不會因為請求項使用數學公式、電腦程式或數位電腦就直接讓其不符專利適格性，自然法則或數學公式於已知結構或方法上的「應用」仍可能值得專利保護。

4. *Bilski v. Kappo*，最高法院重申 *Flook* 案的告誡：請求項無法藉由「限制抽象概念於一使用領域（field of use）或增加象徵性解決方案後的元件（token post-solution components）」而符合專利適格性。

5. *Mayo v. Prometheus*，最高法院認為除了自然法則本身以外的額外步驟，僅為該領域習知而常規的動作，故無法令自然法則變成適格專利申請案。

### 三、CAFC 於 2013 年 5 月全院聯席判決紛歧之意見<sup>20</sup>

CAFC 全院聯席審理此案，本案請求項包含方法、記錄及系統，判決結果為全部請求項均不具專利適格性。本案除了 *Lourie* 法官執筆的主要意見書，*Randall R. Rader*、*Kimberly A. Moore*、*Pauline Newman*、*Richard Linn* 及 *Kathleen M. O'Malley* 法官另提出的 3 份意見書。不同意見書援引的判例高度重疊，但個別法官從中所見卻極度分歧。

#### 主要意見書

由 *Lourie* 法官執筆的主要意見書(*DYK*、*PROST*、*REYNA* 及 *WALLACH* 四位法官附議)基於先前判例，歸納出美國專利法第 101 條規定的判斷原則：

- (1) 美國專利法第 101 條專利適格性不允許獨占有關發現的基本工具(自然法則、自然現象及抽象概念)。是否有獨占基本工具的準則在於除了基本工具外，是否額外加入足夠多的(*significantly more*)或做了有意義的限制(*meaningful*

---

<sup>20</sup> *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, \_\_ F.3d \_\_, 2013 WL 1920941 (Fed. Cir. May 10, 2013)

limitation)，先前判決亦教示判斷是否獨占基本工具應避免形式上的判斷步驟，如：是否有限制使用領域、是否有增加後續解決動作(post-solution activity)，以避免申請人利用高度格式語言、空洞的使用領域限制或象徵性後續解決動作(post-solution activity)規避。

- (2) 適格性測試需為一個有彈性、逐案(case-by-case)為基礎的方法。應避免剛性、明確底線的測試(a rigid, bright line test)。明確的底線也許簡單實施，但往往不切實際且適得其反。原因在於由於技術的演進，以前認為具有困難度的發明概念，終將會變為習知技術，如早期 1973 年，對於電腦實現抽象概念請求項認為多數不會獨占該抽象概念 *Honeywell Inc. v Sperry Rand Corp.*, No. 4-67-cv-138, 180 USPQ 673, 1973 WL 903 (D. Minn. Oct. 19, 1973)，但對於現在而言，可能不盡然，故該測試方法應該要避免為一明確底線的測試方法。
- (3) 請求項需具有發明概念(inventive concept)，發明概念專用於專利適格性判斷，不同於第 102，103 條之新穎性、非顯而易見的概念。發明概念之定義為人類對於發明標的的貢獻(human contribution)，判決中敘述，如科學真理及抽象概念只能被發現，而不能被發明，則不屬於發明概念。且請求項中的發明概念若為不重要(insignificant)、常規(conventional)或慣例(routine)，該請求項仍不符第 101 條，不為適格專利。

本案系爭專利是否獨佔抽象概念應依循 *Mayo* 案判斷是否獨佔自然現象之方法，故本判決有關第 101 條專利適格性的判斷步驟如下：第一步驟判斷請求項是否為方法、機器、製造物或組合物(process, machine, manufacture, or composition of matter)，若否，則非屬專利適格標的，若是，則進入第二步驟判斷請求項內是否包含自然法則、自然現象或抽象概念，若不包含，則為專利適格，若包含，則需先抽除請求項中自然法則、自然現象或抽象概念的部分，剩餘部分屬於發明概念，判斷該發明概念是否為不重要，常規或慣例，若是，則該請求項試圖獨占自然法則、自然現象或抽象概念，非屬專利適格標的，若否，則該請求項屬於利

用自然法則、自然現象或抽象概念之發明，屬專利適格標的。

主要意見書表示，系爭專利所有請求項包含「透過第三方監督機構交易，降低結算風險」之抽象概念，請求項外加利用電腦執行以維持、調整影子帳號的發明概念，其並未就抽象概念增加任何實質內容，不為專利適格標的。

### 異議意見書<sup>21</sup>

Rader 首席法官及 MOORE 法官同意部分主要意見書的意見，認同方法請求項及電腦可讀媒體請求項屬於抽象概念。但系統請求項應屬專利適格標的，因為該請求項包含解決問題的電腦硬體。

以下簡略敘述 Rader 首席法官及 MOORE 法官異議意見書與主要意見書之比較：

- (1) 主要意見書認為所謂其他實質限制(Mayo 案所稱之發明概念)，意謂真正的人類貢獻，若屬不重要，常規或慣例，則無法實際限縮該基礎概念應用範圍的限制 (Lourie Op. at 19-20)。異議意見書則駁斥，要求要有「真正的人類貢獻」，是錯誤帶入創造力要件 (Rader Op. N5 at 24)，另 Mayo 案發明概念一詞只是用以重申：抽象概念加上無關解決方式的動作，不會讓請求項因此而不抽象 (Moore Op. at 5-6)。
- (2) 主要意見書認為系統請求項不具專利適格性，其中一項理由是，現在以電腦執行相關功能已是常規作業，若剩餘的發明概念為不重要，常規或慣例，則非有意義的限制。異議意見書則駁斥，專利適格性不是變動的標準，請求項不應因時間流逝而變抽象 (Moore Op. at 6)。本案各方都同意，一般用途的電腦具專利適格性，那麼同一電腦外加特定程式變特定用途電腦後，具專利適格性的機器何以會變成不具專利適格性的抽象概念？以結構清楚定義的機器，不只是以系統包裝的方法請求項 (Moore Op. at 9)。
- (3) 主要意見書認為電腦只是運算速度比人類快的計算機，除非電腦操作的作用不僅止於加快運算速度，否則電腦本身不會為所請發明帶來專利適格性

---

<sup>21</sup> 由 CLS Bank 案看 35 USC 101 可予專利客體爭議。黃蘭閔／北美智權法規研究組  
[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Laws/US-79.htm#1](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-79.htm#1)



(*Lourie Op. at 27*)。異議意見書則駁斥，電腦做得到的，人都可以做。若要求電腦做到人做不到的東西，電腦實施之發明永遠構不著專利適格性的邊 (*Rader Op. N7 at 29*)。

- (4) 主要意見書認為為避免扼殺新技術未來發展空間，最高法院拒絕將所有商業方法列為非可予專利客體，並表示方法請求項可否授予專利，M-or-T 測試 (*machine or transformation test*) 並非唯一檢驗指標 (*Lourie Op. at 17*)。異議意見書則駁斥，M-or-T 測試可提供有用而重要的線索。機器轉化連結既是一方法具專利適格性的重要線索，那麼所請發明寫入機器加上各項結構及功能限制時，屬抽象概念的機率似乎是微乎其微 (*Rader Op. at 19, 28; Moore Op. at 3-5*)。

#### 四、最高法院於 2014 年 6 月判決<sup>22</sup>

最高法院維持 CAFC 於 2013 年 5 月全院聯席判決中主要意見書之決定，認為所有請求項皆屬於「利用第三方監督機構避險」的抽象概念，不具專利適格性。

最高法院首先整理歷年判決定義之抽象概念，第一種為 *Benson* 案及 *Leroy* 案建立的「概念本身」(*an idea of itself*)，例如基本的真理(*fundamental truth*)、起因(*original cause*)、動機(*motive*)；第二種為 *Benson* 案及 *Flook* 案建立的「數學關係或數學公式」；第三種為 *Bilski* 案建立的「經濟上的基本常規」(*fundamental economic practice*)。

2012 年 *Mayo* 判決案中，最高法院提出了一個判斷架構，用以判斷到底何者屬於不具專利適格性之自然法則、自然現象與抽象概念。

首先，其必須判斷，系爭請求項是否指向上述三項例外之一。如果是的話，其次必須追問，系爭請求項中除了上述三項例外之外，是否有其他東西？要回答此一問題，必須將每一個請求項的元件個別 (*separately*) 考量以及將元件組合

<sup>22</sup> 商業方法電腦軟體之專利適格性-2014 年 *Alice v. CLS Bank* 案剖析。楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 副教授。

[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Infringement\\_Case/publish-99.htm#1](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-99.htm#1)

後 (as a ordered combination) 進行考量，以判斷每一個額外的元件是否「轉化了 (transform) 請求項的本質」，使之成為具有專利適格性的申請案。最高法院稱第二步驟，就是在尋找發明概念 (inventive concept)，亦即，要尋找一個元件或元件之組合，足以讓該專利在實際上比不具「專利適格性的概念本身」具有足夠多的 (significantly more) 發明概念。

**第一步驟：**判斷系爭請求項是否指向自然法則、自然現象或抽象概念其中一種例外。首先第一步驟，要判斷系爭請求項是否指向乃一種例外。法院認為很明顯地，系爭請求項乃指向一種「利用第三方監督機構避險」的抽象概念。

但專利權人認為，所謂的抽象概念，限於過去就已經存在的基本事實，不需要人類運作。但最高法院認為，抽象概念並無此限制。例如，*Bilski* 案中的避險概念，也不是一個既已存在的基本事實，而且是一個組織人類活動的方法，而非關於自然世界的事實。因此，最高法院認為，本案中的利用第三方監督機構避險概念，與 *Bilski* 案中的避險概念，幾乎一樣，都屬於抽象概念。

**第二步驟：**判斷在抽象概念之外是否有增加新的事物。第一步驟，判斷了系爭專利涉及了哪一種例外之後，還要進入第二步驟的判斷。最高法院認為本案系爭專利乃是一種抽象概念後，必須判斷是否有增加新的事物。*Mayo* 案中提及，所謂的轉換 (transformation)，必須比「單純的陳述抽象概念並加上應用 (apply it) 等文字」，還要求更多。

最高法院認為，將系爭方法請求項的四項步驟 (元件) 分開 (separately) 來看，電腦所執行的程序步驟，都是「單純地慣例」。不論是「創造影子帳戶」、「取得資料」、「調整帳戶平衡」、「下達自動指示」，都只是單純的慣例性活動。將所有元件合併一起觀察 (as an ordered combination)，專利權人的方法請求項，只是指出將第三方監督機構避險的概念交由電腦執行。系爭方法請求項並不是想

改善電腦本身的運作，或在另一個科技或技術領域中發揮改善的效果。因此，系爭請求項只是將第三方監督機構避險的抽象概念藉由某種電腦執行，並不足以將該抽象概念轉換為具有專利適格性的發明。

最高法院認為，專利權人的系統請求項與媒體請求項，基於與上述差不多的理由，一樣不具有專利適格性。對於媒體請求項，由於雙方皆已同意，其與系爭方法請求項的判斷結果相同，故法院不再贅述。

對於系統請求項，專利權人強調，請求項寫到安裝「特定硬體」以執行「特定的電腦功能」。但專利權人所界定的特定硬體，乃指「資料處理系統」搭配「傳輸控制器」和「資料儲存」，而這些都是單純的慣用或一般性的電腦設備。因此，該系統請求項中所提到的硬體，並沒有在「透過電腦執行」以外，提出有意義的限制。換句話說，該系統請求項在實質上與方法請求項沒有不同。方法請求項提到以一般性的電腦執行該抽象概念，而系統請求項乃以一些一般性的電腦原則裝置來執行同一個概念。由於專利權人的系統請求項和媒體請求項對該抽象概念並沒有增加實質的內容，最高法院認為該二者均不具有專利適格性。本案最後，最高法院支持上訴巡迴法院的聯席判決，認為系爭專利的所有請求項，均不具有專利適格性。

#### **第四節 USPTO 審查基準 MPEP 先前規定及後續反應**

##### **後 Bilski 案時期，MPEP 之規定<sup>23</sup>**

美國 MPEP 2012 年 8 月的第 8 版第 9 次修訂 (E8r9)<sup>24</sup>，就標的適格性的部分進行了一次大翻修<sup>25</sup>，主要是針對近年幾個電腦軟體與商業方法專利相關案例，

---

<sup>23</sup> 「由 CLS v. Alice 案看美國電腦軟體相關發明審查基準之變革趨勢分析」吳科慶、林育弘、智慧財產權月刊 VOL177。

<sup>24</sup> <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>

<sup>25</sup> 標的適格性的章節 (MPEP 2106)，前次修訂是在 2007 年 9 月的 E8r6。

以 *Bilski* 案的 CAFC<sup>26</sup> 及最高法院<sup>27</sup> 判決為主，並整合 *Ultramercial*<sup>28</sup>、*Cybersource*<sup>29</sup>、*DealerTrack*<sup>30</sup>、*Mayo*<sup>31</sup> 等判例。

本次修訂關於方法專利的標的適格性，假如該方法專利涉及與自然法則相關，則參考 MPEP 2106.01，依最高法院 *Mayo* 判決的框架判斷。若該方法專利涉及與抽象概念相關，則參考 MPEP 2106 II B，依最高法院 *Bilski* 判決，引入四道測試，包括 CAFC 的「機器」或「轉換」測試（Machine or Transformation），加上最高法院的「應用」測試，再以「先占一般概念」當最後守門員。

前面所提到的機器、轉換、應用等測試項目，其中又區分多個「因子」，例如特殊性或一般性、實現時的不可或缺性、是否在解決方案之外（*extrasolution*）或僅僅是使用領域（*field-of-use*）等等。這邊的「因子」只會造成「有利」或「不利」的影響，並不會因為某個因子就直接判定符合適格性或不符適格性，而必須作綜合判斷。

而在三道測試之後，還是要進行「先占一般概念」的判斷。即使順利通過前三道測試，只要仍有先占（*Preemption*）的情況發生，依然不符標的適格性。這可由 2010 年的備忘錄<sup>32</sup> 中看出原因，USPTO 在其中公開徵求「不符 M-or-T 測試法卻非抽象概念」與「符合 M-or-T 測試法卻是抽象概念」的例子，似乎也擔心無法完全信賴這種有鮮明界線的測試法，故即使在 E8r9 中多加入了「應用」測試，也仍要維持「先占一般概念」這位最後守門員，讓審查人員可本於標的適格性的中心原則來判斷是否放行。

另外，MPEP 中還提到 USPTO 的審查人員在作出「請求發明是否為適格標的」的結論之前，應該要檢查全部的證據（例如：說明書、請求項、相關前案），審

---

<sup>26</sup> *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2009)

<sup>27</sup> *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. \_\_\_, 130 S. Ct. 3218 (2010)

<sup>28</sup> *Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC*, 657 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2011)

<sup>29</sup> *Cybersource v. Retail Decisions*, 654 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2011)

<sup>30</sup> *DealerTrack v. Huber*, 674 F.3d 1315, (Fed. Cir. 2012)

<sup>31</sup> *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. \_\_\_, 132 S.Ct. 1289 (2012)

<sup>32</sup> "Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of *Bilski v. Kappos*," [http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski\\_guidance\\_27jul2010.pdf](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf)

查人員的結論必須基於整體證據<sup>33</sup>。

MPEP 中對於「物」及「方法」請求項的審查嚴謹程度差異很大，單由篇幅就能看得出來。MPEP 表示，由於物之請求項已經「不再抽象」，往往請求項中的特徵已自證為一個特定實際應用，所以通常都能符合標的適格性，但前提是它要真的明確限制到一個實際應用<sup>34</sup>。

### **Alice v. CLS 案最高法院判決後，USPTO 的回應**

繼最高法院判決於 2014 年 6 月 19 日出爐，USPTO 亦於 2014 年 6 月 25 日發表初步審查指南，指示基於最高法院 Alice v. CLS 判決審查人員應遵循的初步審查指南。對判決更深入的考量及參考外界回饋意見後，將發表更進一步的審查指南。

### **請求項涉及抽象概念時的初步審查指南<sup>35</sup>：**

最高法院於 Alice v. CLS 案明確指示，判斷請求項是否符合專利適格性時，當請求項涉及自然法則、自然現象及抽象概念時，皆適用 Mayo 案訂定之框架。目前 USPTO 審查時僅請求項涉及自然法則時，才適用 Mayo 案訂定之框架。尚未應用於當請求項涉及抽象概念時。本初步審查指南與先前 MPEP 規定有以下兩點不同：

- (1) Alice v. CLS 案建立，請求項是否涉及自然法則、自然現象及抽象概念而不具專利適格性的分析方法應該相同。先前 MPEP 規定使用不同的分析方式，即若請求項涉及抽象概念則參酌 MPEP 2106(II)(B)Bilski 指南，若請求項涉及自然法則參酌 MPEP 2106.01 Mayo 指南。
- (2) Alice v. CLS 案亦建立，不同範疇的請求項(物或方法)專利適格性的分析方法應

---

<sup>33</sup> MPEP 2106，II.B.2：Making the Determination of Eligibility

<sup>34</sup> MPEP 2106，II.A：Practical Application of Machines, Manufactures, and Compositions of Matter (Products)

<sup>35</sup> Preliminary Examination Instructions in view of Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.

該相同。先前 MPEP 規定使用不同的分析方式，即若物請求項參酌 MPEP 2106(II)(A)指南，若方法請求項則參酌 MPEP 2106(II)(B)Bilski 指南。

除了上述改變，關於專利適格性的其餘基本分析規定仍然相同，可參酌 MPEP 2106(I)。整體判斷流程如下：

首先判斷請求項是否屬於方法、機器、製造物或組合物這四個範疇之一，若請求項非屬四個範疇之一，則直接判定非屬專利適格標的。若請求項屬於四個範疇之一，以兩步驟分析法(two part analysis)的第一步驟(詳述如后)進一步判斷請求項是否屬於法院判定的例外不具專利適格標的事項(自然法則、自然現象及抽象概念)。若請求項屬於法院判定的例外不具專利適格標的事項(自然法則、自然現象及抽象概念)，利用兩步驟分析法(two part analysis)的第二步驟(詳述如后)判斷請求項基於例外不具專利適格標的事項上，仍屬於專利適格標的。上述兩步驟分析法(two part analysis)將替代原 MPEP 2106(II)(A)物的請求項指南及 MPEP 2106(II)(B)Bilski 方法請求項指南。

### **關於抽象概念的兩步驟分析法(two part analysis)**

基於 Alice v. CLS 案判決，使用 Mayo 案建立的兩步驟分析法檢視包含抽象概念的所有請求項(物請求項及方法請求項)。

#### **第一步驟：請求項是否屬於抽象概念**

Alice v. CLS 案中最高法院強調，專利適格性排除抽象概念的精神為，假如獨占科學及技術上的基本工具，將阻礙創新。同時，法院也很小心的處理該排除事項(自然法則、自然現象及抽象概念)，因為所有的發明皆有一定程度的使用或應用抽象概念或其他排除事項。所以一發明不會因為單純包含一個抽象概念而不具專利適格性。發明若應用抽象概念至有意義的地方，仍具專利適格性。

基於 Alice v. CLS 案判決，抽象概念包含：

- 經濟上的基本常規 (fundamental economic practice)。
- 人為規則方法 (Certain methods of organizing human activities)。
- 概念本身 (an idea of itself)。
- 數學關係或數學公式(mathematical relationships/formulas)。

請求項若包含抽象概念，則進入第二步驟決定是否屬適格的有意義應用抽象概念。如果請求項包含抽象概念進入第二步驟，若請求項不包含抽象概念，則進一步檢視其他專利要件。

**第二步驟：**如果請求項包含抽象概念，進一步決定請求項是否加入重要的任何元件或組合的元件。換言之，請求項是否有其他限制，顯示請求項為應用抽象概念而屬專利適格的標的，需將每一個請求項加入的複數元件個別 (separately) 考量以及將元件組合後 (as a ordered combination) 進行考量。

請求項包含抽象概念時，加入的限制可以被稱為足夠多的 (significantly more) 限制，例子如下：

- 對技術領域的改善。
- 使電腦具進一步的功能。
- 較使用抽象概念於特殊技術領域更有意義的限制。

請求項包含抽象概念時，加入的限制可以無法被稱為足夠多的 (significantly more) 限制，例子如下：

- 僅加入「應用」用語於抽象概念中，或僅為複數指令在電腦中實施抽象概念。
- 僅需要一般電腦執行一般電腦功能，該功能為習知的(well-understood)，慣例 (routine)及工業上先前知悉的常規(conventional activities previously known to the industry)。

如果請求項不具有意義的限制，即請求項未將排除事項轉換為具專利適格的應用，則請求項將不具專利適格性，不符美國專利法第 101 條的規定。不論請求項是否符合專利適格性，審查人員仍需進一步審查其他專利要件(產業利用性、新穎性、進步性等)。

## 第五節 小結

### 一、日漸高聳的專利適格性高牆

基於「專利不允許獨占自然法則、自然現象及抽象概念三個基本工具」之基本精神，Alice v. CLS 案教示判斷請求項專利是否為適格標的時，當請求項中例外事項抽離後，檢查剩餘的發明概念(inventive concept)是否為習知、慣例及工業上的常規等原則，以判斷請求項包含抽象概念時，加入的限制是否為足夠多的(significantly more)限制。判斷專利適格性時，引入「通常知識」因子決定該專利是否適格，該原則造就了一個隨著通常知識的累積，日漸高聳的專利適格性高牆。如 CAFC 全院聯席判決異議意見書指稱專利適格性不該是變動的標準，請求項不應因時間流逝而變抽象。前首席法官 Rader 亦於 CASRIP 2014 高科技高峰會議上的演講中強調此舉是將新穎性、進步性的精神混入專利適格性的判斷原則。

歐洲早期判例判斷請求項是否符合發明定義，亦具有如 Alice v. CLS 案相同概念，在歐洲稱為「技術貢獻法則(contribution approach)」，依技術貢獻法則判斷請求項是否符合發明定義時，若發明特徵對先前技術有所貢獻，則該發明具技術特徵，因該發明包含技術特徵而與例外事項(專利法第 52 之 2 及 3 條)有所區隔，符合發明定義。「技術貢獻法則(contribution approach)」判斷方式，會引入先前技術文獻考量，檢視請求項是否有新的特徵存在。T1173/97 PBS 案後，技術上訴委員會認為「技術貢獻法則(contribution approach)」較適用於檢視新穎性及進步性等專利要件時使用，而不該用來判斷發明是否與例外事項有所區隔。判斷發明



定義時，發明是否與例外事項有所區隔不應參酌任何通常知識及先前技術<sup>36</sup>。另參酌歐洲判例法第 2.4.4(C)節內容，若請求項若包含非屬於 EPC 第 52(2)及(3)條規定之特徵，則應符合發明定義。在 G 3/08 判決中，擴大上訴委員會表示電腦軟體請求項若包含「使用電腦或使用電腦可讀取記錄媒體」特徵，則應符合發明定義。若請求項請求之一程式 X 非屬技術特徵(為 EPC 第 52(2)及(3)條排除事項)，則若請求項請求「一儲存於電腦可讀取記錄媒體之程式 X」或「一利用電腦執行程式 X 的方法」仍會因為不符進步性要件而不予專利。可見相對於美國專利適格性的發展，歐洲對發明定義的規定日漸寬鬆。

面對「不允許獨占自然法則、自然現象及抽象概念等基本工具」問題，歐洲選擇於進步性專利要件中處理：首先將發明區分為技術特徵及非技術特徵，再考量非技術特徵是否與技術特徵協同運作後有助於技術性，其中有助於技術性之非技術特徵於審查新穎性及進步性時將一併列入考量，若非屬技術特徵且無助於技術性，審查新穎性及進步性時將不列入考量，以剔除申請人僅加入象徵性之技術特徵企圖獨占基本工具的可能。

以下以兩個例子比較歐洲及美國的規定，

例子 1：若一發明人申請標的為一電腦系統，以一個先前技術已揭露的電腦系統(該電腦系統屬通常知識)執行一商業方法，且該發明創新在於商業步驟。參照美國規定，因商業方法屬於抽象概念，且僅僅以一個通常電腦執行該抽象概念，該限制是非屬有意義的限制，該發明將不具專利適格性。另參照歐洲之規定，因電腦系統屬技術特徵，該發明符合發明定義，但審查進步性時，會判斷該商業方法(非技術特徵)是否與電腦系統(技術特徵)協同運作後有助於技術性，來考量進步性整體判斷特徵。若發明人僅試圖獨占該商業方法，即該電腦系統非屬執行商業方法時有意義的限制，審查新穎性及進步性時商業方法特徵將不會列入考量，該發明將不具新穎性。若該電腦系統屬執行商業方法時有意義的限制，審查進步

---

<sup>36</sup> Case law of the boards of appeal 2013 第 1.4.1 節。

性時商業方法特徵亦會列入考量而具進步性，可以獲得專利。

例子 2：若一發明人申請標的為一電腦系統，以一個先前技術已揭露的電腦系統(該電腦系統非屬通常知識)執行一商業方法，且該發明創新在於商業步驟。參照美國規定，因商業方法屬於抽象概念，然而因為該電腦系統非屬通常電腦，故以該電腦系統執行該商業方法應屬有意義的限制，該發明通過專利適格性的測試。且因為該商業方法具創新，亦能通過進步性的門檻。專利適格性及進步性專利要件都將無法阻擋該發明獲得專利。反觀歐洲之規定，因電腦系統屬技術特徵，符合發明定義，但審查進步性時，會判斷該商業方法(非技術特徵)是否與電腦系統(技術特徵)協同運作後有助於技術性，來考量進步性整體判斷特徵。若發明人僅試圖獨占該商業方法，即該電腦系統非屬執行商業方法時有意義的限制，審查新穎性及進步性時商業方法特徵將不會列入考量，該發明將不具新穎性。若該電腦系統屬執行商業方法時有意義的限制，審查進步性時商業方法特徵亦會列入考量而具進步性，可以獲得專利。

## 二、專利適格性判斷中，物之請求項與方法請求項分析方法的統一

Alice v. CLS 案中對於系統請求項，最高法院表示，專利權人所界定的特定硬體，乃指「資料處理系統」搭配「傳輸控制器」和「資料儲存」，而這些都是單純的慣用或一般電腦設備。因此，該系統請求項中所提到的硬體，並沒有在「透過電腦執行」以外，提出有意義的限制。該論理會造就一矛盾，如 CAFC 全院聯席判決異議意見書指稱一般用途的電腦具專利適格性，那麼同一電腦外加特定程式變特定用途電腦後，具專利適格性的機器何以會變成不具專利適格性的抽象概念？以結構清楚定義的機器，不只是以系統包裝的方法請求項(Moore Op. at 9)。為何一具專利適格性的一般電腦，當其執行一商業方法，該電腦即變成不具專利適格之標的，值得我們省思。

### 三、Alice v. CLS 案判決後之後續軟體專利的訴訟

其中 Alice v. CLS 案亦開始影響三星與蘋果公司間的專利戰爭。先前，蘋果公司以一系列專利控告三星於地方法院獲得初步勝利，地方法院判決三星必須支付蘋果公司 1.2 億美元的損害賠償金。Alice v. CLS 案判決後的兩個禮拜，三星的律師即於日前作出侵權賠償判決的北卡地方法院請求提出補充答辯意見，主張蘋果公司的該系列專利中的滑動解鎖專利(721)及通用型介面專利(959)中「移動圖片以解鎖」及「將資訊放在複數個位置」均屬抽象概念，且請求項剩餘的特徵僅為一般電腦，基於 Alice v. CLS 案建立出的基準上述兩專利應不具專利適格性。CASRIP 進階課程教授智慧財產鑑價的老師 Richard T.於課堂上提及 Alice v. CLS 案，認為 Alice v. CLS 案判決對目前正在進行中軟體相關訴訟案影響很大，後續效應值得觀察。

## 第四章 自然法則/產物之專利標的適格性探討

### 第一節 前言

美國最高法院近期對於爭議以久的自然法則、自然現象與自然產物之專利標的適格性相關訴訟案件，*Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*與 *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*，業分別已於 2012 年及 2013 年判決確定，其中部分決定與 USPTO 多年來之審查實務大相逕庭，據此，USPTO 於 2014 年 3 月 4 日發布了初步審查指南“判定涉及或包含自然法則/自然原理、自然現象及/或自然產物請求項之專利標的適格性之指南<sup>37</sup>”，羅列了美國專利法第 101 條(35.U.S.C. 101)專利標的適格性之相關審查判別步驟與審查基準，並於 2014 年 5 月 9 日舉辦公開座談會以接受各方個體或機構對於該審查指南的回饋意見，並於 2014 年 6 月 30 日(展延至 2014 年 7 月 31 日)前於網路上廣徵各方意見，USPTO 表示謹慎考量所有回應後將再次發布改版的審查指南，然相關改版日期仍未確定，故以下報告乃依 2014 年 3 月 4 日所發布之審查指南為主。

與過往相比，新的審查指南將導致請求項落入自然產物或是自然法則等法定不予專利標的之可能性大幅提高，許多過往業已獲准之專利之權利穩定性將大受影響，是以，USPTO 之該新審查指南內容也多次出現於 CASRIP 本年度之相關課程且為本次高科技高峰會議之熱門議題。而在 USPTO 舉辦公開座談會的前一天，2014 年 5 月 8 日，CAFC 也公開纏訟許久的 *In re Roslin Institute (Edinburgh)* 一案之判決，其結果亦與 *Myriad* 概念一致，相信 USPTO 未來的審查指南改版亦會納入

---

<sup>37</sup> Guidance For Determining Subject Matter Eligibility Of Claims Reciting Or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena, & Natural Products

考量。然而本次 CASRIP 大多數講師與學員，尤其是來自事務所及產學界相關人士，對於該審查指南中針對自然產物或是自然法則等判定基準均無法認同，但也不看好 USPTO 將會對此審查指南作大幅修正，此勢必對於生技醫藥產業未來的研發與專利布局策略將產生巨大衝擊。

本章節將針對 USPTO 於 2014 年 3 月 4 日所發布之“判定涉及或包含自然法則/自然原理、自然現象及/或自然產物請求項之專利標的適格性之指南”的相關判決做一簡單分析，並介紹該審查指南之內容與後續判決情形，以瞭解美國對於涉及自然法則與自然產物之專利標的適格性之審查方向與發展。

## 第二節 相關美國聯邦最高法院判決簡介

### 一、 **Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.**<sup>38</sup>

本案之系爭專利是關於一種醫療治療方法，其係使用巖基嘌呤類藥物治療自身免疫引發之疾病。當人體攝入巖基嘌呤類藥物時，會對該類藥物進行新陳代謝，同時隨著血液循環產生代謝物，然由於不同的患者對這類藥物之新陳代謝是不同的，醫生們發現要確定某個特定患者應使用的劑量是否太高，以至於產生有害的副作用；抑或劑量太低以至於明顯沒有效果是非常困難的。該專利申請闡述了實現研究者發現成果的步驟，即辨別新陳代謝水準與可能存在的有害副作用或用藥無效之間的相互關係，從而確定精確的用藥量。每項專利請求項都詳述了：（1）一項“執行”步驟—指導醫生對他的患者用藥；（2）一項“確定”步驟—告知醫生測

---

<sup>38</sup> Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. \_\_\_, 132 S. Ct. 1289, 101 USPQ2d 1961 (2012); 部分內容係參考：  
[http://www.law.washington.edu/Casrip/translations/MAYO\\_Collaborative\\_Services.pdf](http://www.law.washington.edu/Casrip/translations/MAYO_Collaborative_Services.pdf)，最後瀏覽日 2014/8/25。

量患者血液中用藥後新陳代謝水準的情況；同時（3）一項“應用”步驟—描述代謝物濃度值，看是否存在過高以至於出現有害副作用或者過低導致用藥無效的情況，同時知會醫生出現代謝物濃度值高於或低於臨界值以至於顯示出需要分別降低或者增加用藥量。

地方法院之見解為該專利不具備專利適格性，因用藥及確定新陳代謝物水準僅為單純之資料蒐集，這些步驟是在申請對自然規律或自然現象的專利權，意即巯基嘌呤代謝物水平與巯基嘌呤類藥物的毒理和療效之間的關聯，因此，乃不具有可專利性的。

然而，CAFC 撤銷了地方法院此一判決，認為基於既定的“機器或狀態轉換檢驗標準(Machine-or-Transformation test)”，認為系爭專利所請之用藥及確定新陳代謝物水準並非僅僅為數據之蒐集，乃涵蓋了轉換過程，故判定該些步驟具有可專利性。接著於上訴人再於 2010 年上訴至最高法院，最高法院將該案判發回 CAFC 重審，並要求其考慮最高法院對 *Bilski v. Kappos* 一案的判決，即“機器或狀態轉換檢驗標準”並非確定可專利性的單一絕對標準。然而，CAFC 仍再次維持其之前的判決結果。而最終最高法院於 2012 年 3 月 20 日判決確定，裁定其非屬專利適格標的，認為系爭專利之申請專利範圍係涉及自然法則本身，除了眾所周知的極其易懂和慣例、常規的活動，本案中的三個步驟並沒有對自然規律進行特別的應用，僅僅附加一些常規的步驟，特別是很大程度上只是非常籠統的原則，是不能讓自然規律、自然現象和抽象概念具有可專利性的。專利法並不會不適當地束縛對類似自然規律之類的應用，以至於對將來的發明構成障礙。對於那些發現了自然規律的人們授予專利也許會鼓勵他們的發現，但是這些規律和原則都是非常“基礎的科學研究技術工具”，因此如果對此授予專利，將會危害到未來的技術革新。當某項專利工藝只是概括性的指導“如何應用自然規律”時，就會存在一種嚴重的威脅，或者對未來可能極有意義的潛在發明構成妨礙。

## 二、 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.<sup>39</sup>

本案是關於 Myriad 所發現的 BRCA1 及 BRCA2 基因之確切位置與序列，其發現 BRCA1 及 BRCA2 基因之突變會增加罹患乳癌與卵巢癌的風險，據此使得 Myriad 可確認 BRCA1 及 BRCA2 基因的典型核酸序列，並且進一步發展出可用於確認在特定病患身上之 BRCA1 及 BRCA2 基因突變的基因檢測方法，進以評估該病患的罹癌風險。Myriad 所請之多項專利，其涵蓋單離(isolated)之 BRCA1 及 BRCA2 基因之各種變異及其應用，其爭點在於基因或 DNA 序列是否符合美國專利法第 101 條(35.U.S.C. 101)專利標的適格性。

地方法院之見解係認為本案之單離 DNA 之組成物的請求項，包含 cDNA 之請求項，均不符合美國專利法第 101 條(35.U.S.C. 101)專利標的適格性，認為 DNA 係以單離狀態存在，並未改變其存在於活體內的基本特性或攜帶的遺傳訊息。而對於偵測 BRCA1 及 BRCA2 基因變異之方法、帶有 BRCA1 及 BRCA2 基因突變之癌細胞之篩選方法及可能癌症病患之篩選方法等，由於 DNA 序列係利用習知之單離技術單離所獲得，不應有不同的判斷，是以，認定該些請求項涵蓋天然產物，非屬專利適格標的。

Myriad 不服地方法院之判決，而向 CAFC 提起上訴，CAFC 於 2011 年 7 月 29 日改判定該些請求項中，BRCA1 及 BRCA2 基因單離 DNA 序列之部分、BRCA1 及 BRCA2 基因 cDNA 序列之部分、帶有 BRCA1 及 BRCA2 基因突變之癌細胞之篩選方法及可能癌症病患之篩選方法均符合美國專利法第 101 條(35.U.S.C. 101)專利標的適格性；然而利用比對或分析 DNA 序列的方法來偵測 BRCA1 及 BRCA2 基因變異的方法，仍維持地方法院之決定，認定其屬於抽象概念，故非屬專利適格之標的。嗣後上訴至最高法院後，其將該案發回 CAFC 要求其依照最高法院於 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.案中所建立之標準重新審理。

<sup>39</sup> Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. \_\_, 133 S. Ct. 2107, 106 USPQ2d 1972 (2013). 此段內容並參考 Andrew T. Serafini, Ph.D.之授課講義「Patent Eligibility of Antibodies: After Myriad-Significantly Different」。

然而，案件重審後，CAFC 仍維持原先的認定，即判定 DNA 片段，無論是從細胞內單離之 DNA 片段，亦或是 cDNA 片段，均屬專利適格標的。之後，經第二次向最高法院提出上訴請求後，最高法院於 2013 年 6 月 13 日作出最終裁定，認為開創性、創新性、甚至傑出的“發現(discovery)”本身就不滿足美國專利法第 101 條 (35.U.S.C. 101 )之要件，Myriad 公司發現 BRCA1 及 BRCA2 基因的位置，該發現本身並無法使 BRCA 基因符合專利適格性，因為在 Myriad 發現之前其已存在於自然界，另外，將 BRCA1 及 BRCA2 基因由其周圍的基因物質中單離出來亦非屬發明之行為。而 cDNA 所包含之訊息由於缺少內含子(內含子 introns:基因體序列中之未編碼區，其於 mRNA 階段被移除)，故與自然發生之基因體序列不同，非屬自然產物而具有專利適格性，然而當 DNA 片段極短的狀況，製造 cDNA 時並無插入其間的內含子需要被去除，此狀況下，該短股 DNA 與自然 DNA 可能無法區別。

### **第三節 USPTO 審查基準 MPEP 先前規定及後續反應**

#### **一、 Myriad 判決前**

USPTO 會因應法院判決結果，進而調整其專利審查程序指南(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)之相關審查指南內容，於 Mayo 一案最高法院判決確定後，2012 年 7 月 3 日 USPTO 曾發布一份“2012 包含自然法則之方法請求項專利標的適格性之過渡指南程序<sup>40</sup>”，主要利用三個問題依序釐清方法請求項 (process claims)是否合乎美國專利法第 101 條(35.U.S.C. 101 )門檻:

(1)請求項所請之發明是否針對一種方法、定義為一個動作或一系列的動作或步驟? 答案若為“是”，則進入第(2)個問題。

---

<sup>40</sup> 2012 Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims Involving Laws of Nature. [http://www.uspto.gov/patents/law/exam/2012\\_interim\\_guidance.pdf](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/2012_interim_guidance.pdf)



(2)請求項是否著重於使用自然法則、自然現象、或自然發生的關係或相關性(在此統稱為自然原則(nature principle)? (該自然原則是否為請求項之限制特徵?) 答案若為“是”，則進入第(3)個問題。

(3)請求項是否包含了額外的元素/步驟或結合了可整合自然原則與所請發明之元素/步驟而使該自然現象實際被應用，且足以確認請求項明顯超越(significantly more)於自然法則本身? (是否超過自然法則加上單純“應用”?) 答案若為“是”，則該請求項具備專利適格性。

## 二、 Myriad 判決後<sup>41</sup>

美國最高法院對 Myriad 案判決公佈時，USPTO 旋即於同日，2013 年 6 月 13 日，發布一審查備忘錄<sup>42</sup>，根據 Myriad 的判決，指示審查人員應核駁自然存在之 DNA 或其片段，無論其是否經單離，皆非屬美國專利法第 101 條(35.U.S.C. 101)之專利適格標的，且清楚限制非自然產生的 DNA，如 cDNA 或經人工改變之序列，仍然具有專利適格性。

爾後歷經八個多月的審視與規劃，USPTO 於 2014 年 3 月 4 日公布新的初步審查指南“判定涉及或包含自然法則/自然原理、自然現象及/或自然產物請求項之專利標的適格性之指南<sup>43</sup>”，針對美國專利法第 101 條(35.U.S.C. 101)相關之判決，包含 Myriad (2013)及 Mayo (2012)，提供一新的程序原則，該初步審查指南之內容詳述如下：

各種類型的請求項(如機器(machine)、物質組成(composition)、製造物(manufacture)及程序(process)請求項)涉及或包含自然法則/自然原理、自然現象

---

<sup>41</sup> [http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo\\_slides\\_20140319.pdf](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_slides_20140319.pdf)  
[http://www.uspto.gov/patents/announce/myriad-mayo\\_bcp\\_20140416.pdf](http://www.uspto.gov/patents/announce/myriad-mayo_bcp_20140416.pdf)  
[http://www.uspto.gov/patents/announce/may9forum\\_uspto.pdf](http://www.uspto.gov/patents/announce/may9forum_uspto.pdf)

<sup>42</sup> [http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad\\_20130613.pdf](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad_20130613.pdf)

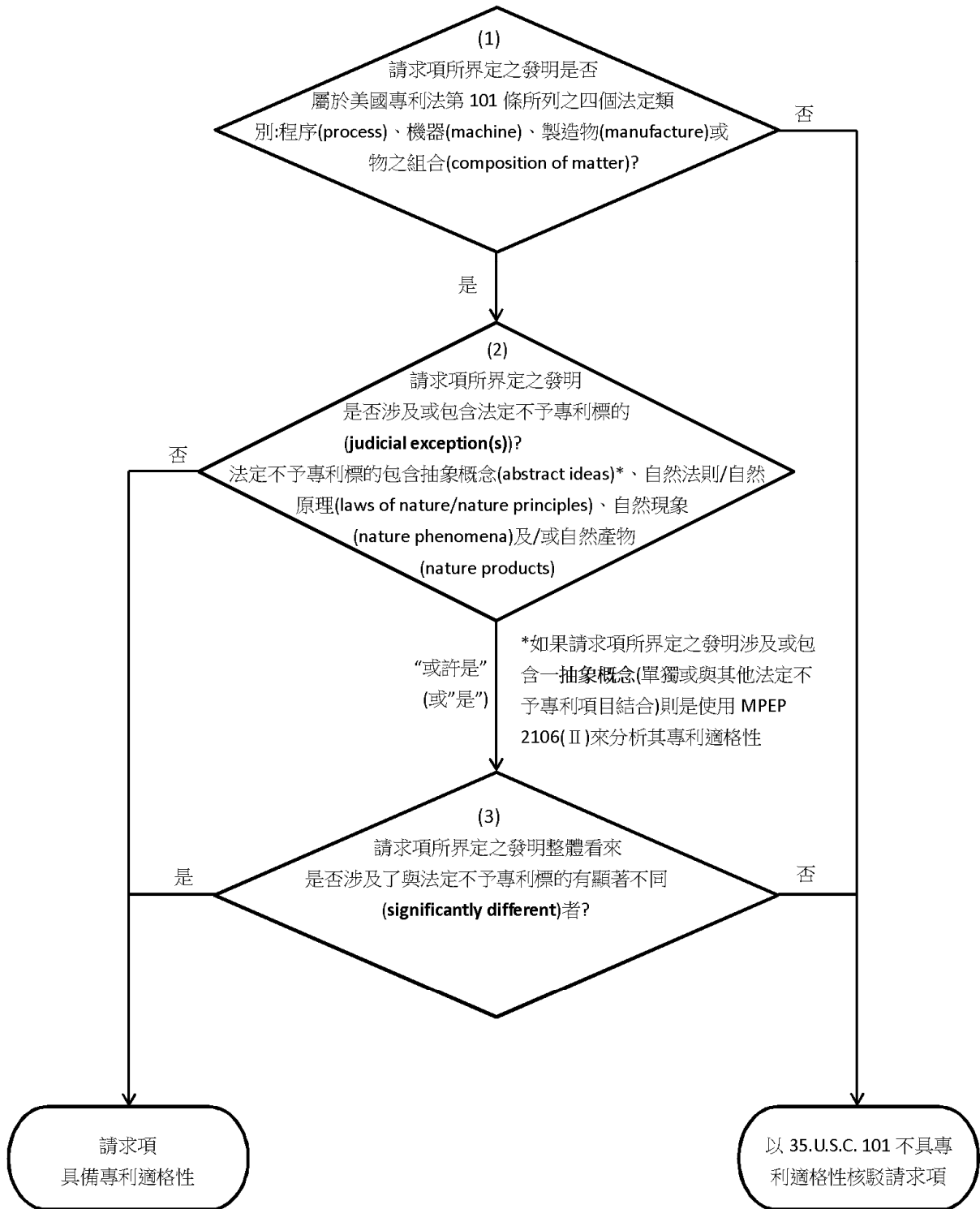
<sup>43</sup> Guidance For Determining Subject Matter Eligibility Of Claims Reciting Or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena, & Natural Products.  
[http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo\\_guidance.pdf](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_guidance.pdf)

及/或自然產物者，均應使用此指南審查。本審查指南取代了 2013 年 6 月 13 日所公布之備忘錄，然而，對於涉及抽象概念(abstract ideas)之申請專利範圍之審查，依該審查指南中所述係使用 MPEP 2106(II)來分析其專利適格性，惟於該審查指南發布三個月之後，USPTO 另於 2014 年 6 月 25 日發布了“基於最高法院對 Alice v. CLS 之判決的初步審查指南<sup>44</sup>”，對於抽象概念的申請有更進一步的審查指南，詳情請參閱本報告第三章之相關分析探討。USPTO 於 2014 年 3 月 4 日公布之專利標的適格性相關審查指南將僅適用於發明專利，並不會對設計專利或植物專利等有所影響，因為其專利適格性乃由其他法定章節所決定。主要的審查指南流程圖<sup>45</sup>如下：

---

<sup>44</sup> Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.

<sup>45</sup> [http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo\\_qrs.pdf](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_qrs.pdf)



首先，問題(1)的部分，在給予請求項整體最廣義合理解釋(broadest reasonable interpretation, BRI)之後予以分析，倘若請求項同時包含適格與不適格之標的，則應核駁該請求項，且無須限定於單一法定類別，一請求項可同時符合多於一種法定類別，倘若申請專利範圍所請之發明並未落入任一個法定類別，其即非屬可專利之標的。問題(1)的答案若為“否”，則以第 101 條(35.U.S.C. 101)核駁該請求項；若答案為“是”，則進入問題(2)

而在問題(2)的部分，法定不予專利標的之自然法則及自然現象包含自然原理、自然發生之聯結或相互關係等，如重力定律、紫外光之消毒特性、血糖值與糖尿病的關係。而當所請之發明有人為介入特徵時，仍須考慮問題(3)，因為申請專利範圍所界定之發明需要同時符合「非自然發生」以及「與自然產生者有顯著不同」方可謂其具有專利適格性，意即不可僅依請求項中之部分引用文字來判斷其專利適格性，如 cDNA、組成物、單離的...等文字僅可反映其有人為介入之特徵，但並不表示其必然屬於專利適格標的。

最高法院已於下列數個判例中將“自然產物”清楚界定:

- (a) **Funk Brothers**<sup>46</sup>: 不允許將專利授予自然現象的發現(discovery of phenomena of nature)如細菌的特性、太陽的熱度、電力或金屬的特性。
- (b) **Chakrabarty**<sup>47</sup>: 地球上所發現的新礦物或野外所發現的新植物非屬可授予專利之標的，同樣地，愛因斯坦不能為其知名的定律  $E=mc^2$  取得專利，牛頓亦無法為其萬有引力定律取得專利。
- (c) **Myriad**<sup>48</sup>: 自然發生之物無法獲得專利。而 **Myriad** 係依循著早期的判例，其係提醒 **Chakrabarty** 的顯著不同標準乃為橫跨所有技術領域對於涉及自然產物之物之請求項的專利適格性判斷測試，再者，**Myriad** 亦進一步解釋了 **Funk Brothers** 中合併不同細菌的細菌混合物，由於其並未於任何方面對細菌本身

---

<sup>46</sup> Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127 (1948)

<sup>47</sup> Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)

<sup>48</sup> Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. \_\_\_, 133 S. Ct. 2107, 2116, 106 USPQ2d 1972 (2013)

造成改變，故不具專利適格性之概念。

承上，問題(2)的答案若為“否”，則該請求項為專利適格標的；若答案若為“或許是”或“是”時，則進入問題(3)。關於問題(3)，新基準同時引入 **Myriad** 與 **Mayo** 的判決結果來呈現對於“顯著不同”的專利適格性判斷標準，其係包括(1)包含或涉及自然產物的物之請求項，但其包含與現存於自然者之間顯著不同的特徵或步驟；(2)請求項包含或涉及法定排除者同時也必須藉由增加某些顯著元素(add something of significance)，以展現有意義之限制。審查指南未清楚規定非屬專利適格的類別本身，並無存在任何“神奇字詞”可自動賦予請求項專利適格性，對於適格性判斷因子的加權或偏離將遵循與現行基準共同的主軸進行，非僅由單一判斷因子控制，而必須考量之顯著不同的判斷因子羅列如下：

#### **A. 偏向(weight toward)專利適格性的因子[顯著不同]**

a) 物之請求項涉及了某些自然產物，但經過分析後其為非自然產生且與自然產生者在結構上顯著不同(markedly different)。

除了涉及法定排除之外，又**增加了元件/步驟**的請求項，其：

b) 請求項的範圍加入了有意義的限制(meaningful limits)。

c) 以顯著方式(significant way)與法定排除產生連結，例如其係超越了(more than)非顯著的額外解決方案(insignificant extra-solution activity)。

d) 超越(more than)於法定排除的一般應用/使用。

e) 包含可將法定排除實施或整合的特定機器(particular machine)或特定轉換(particular transformation)。

f) 增加了超越(more than)於周知、單純的習知技術或常規的特徵。

## B. 偏離(weight against)專利適格性的因子[非顯著不同]

g) 物之請求項涉及了某些自然產物，但經過分析後其為非自然產生且與自然產生者在結構上**無**顯著不同(not markedly different)。

除了涉及法定排除之外，又**增加了元件/步驟**的請求項，其：

h) 涉及了高度之通用性(high level of generality)。

i) 實施該法定排除之使用所必須的(must be used/taken)。

j) 係屬周知、單純的習知技術或常規的。

k) 係屬**非顯著的額外解決方案**(insignificant extra-solution activity)，例如單純附加於法定排除者。

l) 僅僅為該領域之應用(nothing more than a mere field of use)。

再者，上述十二個顯著不同的判斷因子又可分為兩個群組：

### 群組一[應用於 *Myriad* 的 *Chakrabarty's* ”顯著不同(markedly different)”路徑]

群組一乃包含僅適用於**物之請求項**的兩個判斷因子 a)及 g)，其顯著不同僅著重在產物之結構特徵，而非該物如何被製造，如經改變的 cDNA 序列可具專利適格性，即使該 cDNA 僅係利用一般常規生物科技技術所創造；又一雜交植物可具專利適格性，即使其係經由操作自然授粉與受精過程而獲得。核駁請求項時，審查人員必須提供可支持的理由或證據，提供不具備專利適格性的表面證據，以合理判定該物與現存於自然者之間沒有顯著不同，而該證據並不受限於申請日，然而自然界中也許(might)會隨機產生與所請之物相似的產物之理論上的可能性並不足以否定其專利適格性。

此部分係受聯邦高等法院的數個決定所影響：*Myriad* 提供了具備與不具備專

利適格性的 DNA 請求項之範例，單離 DNA 為非自然產物，結構上不同於自然 DNA 且無顯著差異，故不具備專利適格性；而 cDNA 之序列經改變為非自然且顯著不同，故具備專利適格性。**Funk Brothers vs. Chakrabarty** 僅僅是聚集自然產生的細菌並未改變細菌本身，故不具備專利適格性。然合併自然產物以產生一具有新功能特徵的結構(包含多種質體的細菌)創造出一顯著的不同，即具備專利適格性。**American Fruit Growers**(經硼砂處理的柑橘類水果不具專利適格性，因其在名稱、外觀或一般特徵並無任何改變)。

### 群組二: [Mayo's " 明顯超過(significantly more)" 路徑]

群組二則是所有的請求項均適用的十個判斷因子 b)至 f)及 h)至 i)，其餘考量請求項所增加的元件/步驟是否顯著。然而有多種方式可增加" 明顯超越"(significantly more)，是以，此群組包含了十個不同的判斷因子。再作出決定之前，審查人員應小心考慮每一個判斷因子及證據，其非由單一因子所決定，該專利適格性之判定並非一個單一、簡單的決定，而是要考量每一個判斷因子且各因子之權重乃視各個案之情況而定。再者，亦須整體衡量所有判斷因子，如果判斷因子整體之權重偏向於適格，則該請求項符合專利適格性，倘若判斷因子整體之權重偏離於適格，則應否定其係明顯超越。問題(3)的答案若為"是"，則該請求項為專利適格標的；若答案若為"否"時，則核駁該請求項。

過去三十多年來 USPTO 對於"單離"或"純化"一個原本未變自然產生的產物，原本是足以滿足專利適格性的，然於美國最高法院於 **Myriad** 之判決後更清楚闡明單離的基因，即使其"創造了一非自然產生的分子"仍不足以具備專利適格性，相反地，專利適格性需創造某些**非**屬自然產生且與現存於自然之物顯著不同者。基於 **Myriad** 的解釋致使功能性的不同無法視為顯著不同，**Myriad** 案上呈於最高法院的答辯書摘要中極力爭論該單離 DNA 請求項具有原始 DNA 無法實行的新功

能及新效用，然該爭論並未改變法院的決定。目前，USPTO 開放傾聽不同的解釋方式及考慮範例，歡迎公眾於 2014 年 7 月 31 日前提供任何回應或建議。

#### 第四節 In re Roslin Institute (Edinburgh)<sup>49</sup>

CAFC 於 2014 年 5 月 8 日對於 In re Roslin Institute(Edinburgh)，亦即著名的桃莉羊(Dolly Sheep)一案作出判決，維持 USPTO 專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, 以下簡稱 PTBA)對於美國專利申請案 No. 09/225,233(以下簡稱第'233 號申請案)之請求項 155-159 及 164 為非屬專利適格標的之判決。

本案的發明沿革始於 1996 年 7 月 5 日，科學家 Campbell 與 Wilmut 成功製造了第一個由成年體細胞所複製出之哺乳動物-桃莉羊，Campbell 與 Wilmut 所使用的複製技術乃為科學界的重大突破，其包含移除體細胞之細胞核並將該細胞核植入一去核卵母細胞中。為了創造桃莉羊，Campbell 與 Wilmut 融合了哺乳動物體細胞的細胞核與去核卵母細胞，且他們發現如果提供者(體細胞)在核轉移前係處於細胞週期的休止期，所獲得之融合細胞將可發展成為一個重組胚胎，進而可將之植入一代理孕母體內使其發育為一動物寶寶，所獲得之複製動物為取得體細胞核之成年動物的精確基因複製體(exact genetic replica)。對此 Campbell 與 Wilmut 業已取得該複製動物的方法專利(美國專利 No. 7,514,258)，該專利已讓與給 Roslin Institute of Edinburgh(以下簡稱 Roslin)，然該專利並不在本案上訴範圍內。在此考慮的爭點在於，USPTO 核駁 Campbell 與 Wilmut 所提出之第'233 號申請案中對於該複製體本身的請求。

第'233 號申請案係請求 Campbell 與 Wilmut 的複製方法所獲得的產物:牛、綿羊、豬及山羊。其申請專利範圍詳列如下:

---

<sup>49</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1407.Opinion.5-6-2014.1.PDF>



1-154(已撤銷)

155. 一已存在、非胚胎的哺乳動物提供者的活產複製體，其中該哺乳動物係選自牛、綿羊、豬及山羊<sup>50</sup>。

156. 如請求項 155 之複製體，其中該哺乳動物係為牛<sup>51</sup>。

157. 如請求項 155 之複製體，其中該哺乳動物係為綿羊<sup>52</sup>。

158. 如請求項 155 之複製體，其中該哺乳動物係為豬<sup>53</sup>。

159. 如請求項 155 之複製體，其中該哺乳動物係為山羊<sup>54</sup>。

160-163(已撤銷)

164. 如請求項 155-159 中任一項之複製體，其中該哺乳動物提供者係非胎兒<sup>55</sup>。

於 2008 年 11 月 10 日，USPTO 審查人員發出一非最終核駁通知，指出其非屬美國專利法第 101 條(35.U.S.C. 101)之法定適格標的，且亦不符專利法第 102 及 103 條之規定。2013 年 2 月 7 日 PTBA 作出全數維持原審查人員核駁理由的判決，PTBA 認可所請之複製體也許可稱為一物之組合或製造物(a composition of matter or a manufacture)，然其仍判定所請標的非屬第 101 條之專利適格性標的，係因該自然現象的構成與任何自然界中所發現者相較，並不具有“顯著不同的特徵(markedly different characteristics)”。PTBA 亦認可審查人員對於專利法第 102 及 103 條之判斷，所請與先前之無性複製體為相同或實質相同，或由相同或實質相同之方法所製造，USPTO 可要求申請人證明該先前技術產物並不具有其所請產物的特徵，且因所請複製體與先前複製技術所得之複製體之間沒有區別(indistinguishable)而認為其違反專利法第 102 及 103 條之規定。

---

<sup>50</sup> A live-born clone of a pre-existing, non-embryonic, donor mammal, wherein the mammal is selected from cattle, sheep, pigs, and goats.

<sup>51</sup> The clone of claim 155, wherein the mammal is a cattle.

<sup>52</sup> The clone of claim 155, wherein the mammal is a sheep.

<sup>53</sup> The clone of claim 155, wherein the mammal is a pig.

<sup>54</sup> The clone of claim 155, wherein the mammal is a goat.

<sup>55</sup> The clone of any of claim 155-159, wherein the donor mammal is non-foetal.

CAFC 從頭檢視 PTBA 的判決及所提之證據，且根據最高法院過去的判例認為自然產生的有機體並非可專利標的。Roslin 主張複製體因為其係“人類的智慧產物 (the product of human ingenuity)”而“非自然界的產物(not nature’s handiwork)”，故應具專利可適格性。然而，桃莉羊本身乃為另一羊隻的精確基因複製體，且與任何自然界中所發現者相較，並不具有“顯著不同的特徵”，桃莉羊與其提供者的基因同一性已使其不具可專利性。在 Myriad 判例中，最高法院判定單純單離、自然發生的 DNA 並非專利可保護標的，在此，Roslin 也並未對所請之複製體創造或改變任何遺傳訊息，且亦未創造或改變用以製造此複製體之 DNA 基因結構，相反地，Roslin 之創新乃在於提供者 DNA 的保存，如此的複製體亦非屬專利可保護之標的。

本案判決書中，Roslin 提出其所請之複製體與其哺乳動物提供者係可區分之理由與 CAFC 之回應分述如下：

(1) 環境因子(environmental factors)

- a. Roslin 主張：環境因子將導致該複製體與其哺乳動物提供者之間呈現表現型上之差異(phenotypic difference)，該表現型意指所有可觀察到的特徵，如外型、尺寸、顏色及習性等由生物體之基因型與環境交互作用之結果，進而主張該差異可使其所請之標的具可專利性。
  - b. CAFC 之回應：該些差異並未見於所請，事實上，於請求項中之“複製 (cloned)”一詞之意涵為基因之同一性，且申請專利範圍並未敘及任何有關表現型差異的部分，再者，Roslin 承認任何表現型差異之產生係“與專利權人所為之努力無關(quite independently of any effort of the patentee)”。
- Funk Brothers**<sup>56</sup>(他們的特質係自然發生的，這些特質當然無法具備可專利性，發現自然現象並無法授予專利<sup>57</sup>)；**Chakrabarty**<sup>58</sup>(在此，相比之下，

---

<sup>56</sup> *Funk Bros.*, 333 U.S. at 131; *see id.* at 130

<sup>57</sup> “Their qualities are the work of nature. Those qualities are of course not patentable. For patents

專利權人製造一較任何自然所發現者有顯著不同特徵之新細菌且具有顯著應用的潛力，該發現乃為其所擁有而非屬自然界的產物，據此其係屬專利法第 101 條之可專利標的<sup>59</sup>)。與 Roslin 之主張相反，這些表現型之差異並無法賦予所請標的具備可專利性。

## (2) 粒線體 DNA 不同

- a. Roslin 主張: 因為粒線體 DNA 的不同(其係來自於卵母細胞的提供者，而非細胞核的提供者)，該複製體與其哺乳動物提供者係可區分的。粒線體為真核細胞製造能量之胞器，其擁有與細胞核內 DNA 不同的自身 DNA。於複製的過程中，複製體所繼承之粒線體 DNA 來自卵母細胞提供者，而非體細胞的提供者，因此，桃莉羊的粒線體 DNA 乃來自於創造牠的卵母細胞，而非提供者的乳腺細胞。Roslin 爭論此粒線體 DNA 之差異可使其所請之標的具可專利性。
- b. CAFC 之回應: 沒有任何提供者與複製體之間的粒線體 DNA 差異見於所請。再者，Roslin 的專利申請並未定義該粒線體 DNA 之差異如何影響或可以影響該複製體之特徵。請求項中，即使於說明書中，都沒有任何呈現該複製體與其所複製之提供者之間係有可區分的。該複製體乃以其細胞核 DNA 與提供者的一致性所定義。更清楚地說，具有與提供者相同的細胞核 DNA 也許不是導致每一個案子都不具專利可適格性的因素，但是，Roslin 的請求項並未敘明複製體與其所複製之提供者之間係有可區分的明顯不同特徵。

---

cannot issue for the discovery of the phenomena of nature.”

<sup>58</sup> Chakrabarty, 447 U.S. at 310

<sup>59</sup> “Here, by contrast, the patentee has produced a new bacterium with markedly different characteristics from any found in nature and one having the potential for significant utility. His discovery is not nature’s handiwork, but his own; accordingly it is patentable subject matter under § 101.”

### (3) 延遲發生版本(time-delayed versions)

- a. Roslin 主張: 其複製體係其提供者的延遲發生版本, 因此, 與該來源哺乳動物不同, 故屬於可專利標的。
- b. CAFC 之回應: 然而, 這樣的區別並無法賦予其具備專利適格性, 延遲發生的特徵是任何複製體都有的, 故維持 PTBA 之判定, Roslin 之複製體非屬專利法第 101 條之專利適格標的。

## 第五節 小結

由上述的美國法院判決與 MPEP 指南的修正看來, 美國對於自然產物、自然法則之判定的門檻明顯改變, 使得該些法定不予專利標的之範疇擴大, 尤其是過去已核准許多專利的 DNA 序列, 且 CAFC 對於 Roslin 的判決更提供了一新的範例(複製哺乳動物 cloned mammals), 以支持適用於所有自然產物的 **Chakrabarty** 的顯著不同的專利適格性測試(**Chakrabarty**-細菌; **Myriad**-DNA)。可合理推測胜肽、抗體、酶、疫苗、診斷分析方法等許多生技醫藥產業重要的研發標的之專利適格性將大受影響, 許多與會的專家學者均擔憂此一重大變革將導致生技醫藥相關產業的研究發展政策改變, 且轉而謀求美國以外的地區尋求專利保護。USPTO 此新審查指南將導致美國對基因等自然產物可專利性之判斷大大偏離國際上其他主要國家。目前歐洲及亞洲的日本、中國大陸及我國等地均認可單離 DNA 為適格之專利標的, 其相關法規羅列如下:

- (1) 歐洲專利局目前的審查原則, 仍是依循 1998 年 7 月 6 日歐洲議會和歐盟理事會所通過之“關於生物技術發明的法律保護指令(Directive 98/44/EC)”, 其中第五條第 2 項明定『脫離人體的或通過技術方法而產生的某種元素, 包括基因序列或基因序列的一部分, 可以構成可授予專利之發明, 即使該元素的

結構與一個自然界的結構完全相同<sup>60</sup>』，由此可知單離之 DNA 序列於歐洲是屬於適格之專利標的。

- (2) 日本特許廳之審查原則，由其審查基準第 II 部第 1 章中所載之『單純的發現非屬創作，…自然物、天然現象等的單純發現並非屬發明。但是，經人為自其所在環境所分離出之化學物質、微生物等天然物，其屬創作且可視為發明<sup>61</sup>』可知單離之 DNA 序列於日本亦屬專利適格標的。
- (3) 中國大陸在中國專利法第五條第二款『對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源，並依賴該遺傳資源完成的發明創造，不授予專利權』、中國專利法實施細則第 26 條第一款『專利法所稱遺傳資源，是指自人體、動物、植物或者微生物等含有遺傳功能單位並具有實際或者潛在價值的材料；專利法所稱依賴遺傳資源完成的發明創造，是指利用了遺傳資源的遺傳功能完成的發明創造』及中國專利審查指南 2010 所載『遺傳功能單位是指生物體的基因或者具有遺傳功能的 DNA 或者 RNA 片段』、『發明創造利用了遺傳資源的遺傳功能是指對遺傳功能單位進行分離、分析、處理等，以完成發明創造，實現其遺傳資源的價值』，可知中國亦認可經單離之 DNA 片段屬於適格之專利標的。
- (4) 我國於發明專利審查基準第二篇第十四章生物相關發明中亦載明『有關生物相關發明之申請標的例示如下：…一種經分離且純化之 DNA 序列』、『生物相關之發明申請案若僅為一種單純之發現者，並非利用自然法則之技術思想之創作，不能授予專利…對於自然界中存在之物，經人為操作而由自然界分離、製備並可顯現技術效果者，則為發明，例如經分離或純化之微生物、蛋

---

<sup>60</sup> An element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that element is identical to that of a natural element.

<sup>61</sup> 単なる発見であつて創作でないもの

「發明」の要件の一つである創作は、作り出すことであるから、發明者が意識して何らの技術的思想を案出していない天然物(例：鉍石)、自然現象等の単なる発見は「發明」に該当しない。しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物などは、創作したものであり、「發明」に該当する。

白質或 DNA 序列』，是以，對於單離之 DNA 我國亦視為適格之專利標的。

國際上大部分國家均認可單離 DNA 之專利標的適格性，且目前並無任何改變之趨勢出現。然而，在美國由於 Myriad 案明確地劃分了單離 DNA 與 cDNA 的界線，雖可能會開啟診斷的市場(因為主要的技術可能不再被單一公司控制)，然而，這也可能使得更多發明者寧願將其診斷技術發明作為商業秘密，反而阻礙技術發展，有違專利精神之虞。且 USPTO 此新指南將導致美國與其他國家之可專利性的審查標準差異鉅大，對於全球之專利國際調和造成更大阻礙，並使得許多已核准之專利穩定性大大動搖，且必然伴隨大量的專利有效性及侵權訴訟，然 USPTO 允諾於審視公眾回饋與意見後會再次頒布改版的指南，是以，後續 MPEP 之改版與新的法院相關判例仍有待持續觀察。

# 第五章 心得及建議

## 第一節 心得

美國最高法院近年來對於智慧財產權訴訟案件日益重視，越來越多專利相關的重要判決結果出爐，本報告亦摘錄了近期數個最高法院與 CAFC 之最新判決內容，包含誘使侵權責任認定原則之釐清、專利明確性要件的判斷標準、專利被授權人提起確認不侵權之訴的舉證責任歸屬、專利權利耗盡原則等，可見最高法院試圖對於美國專利發展的方向提供一明確指引，尤其近年來最火熱的議題-針對美國專利法第 101 條定義下的專利標的適格性，從 2012 年之 *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*、2013 年之 *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*到 2014 年之 *Alice Corporation v. CLS Bank International and CLS Services Ltd.*，三個影響重大且引發各界強烈批判的判決紛紛出籠。據此，USPTO 亦於本年度發布了兩個對於判斷專利適格性的重大初步審查指南，針對兩大爭議主軸，抽象概念以及自然產物/法則，分別訂定了明確的審查判斷步驟。本次 CASRIP 夏季研習課程的許多議題與課程均對此由各個講師不同的角度進行陳述及分析，並搭配過往許多判決介紹，進一步幫助學員了解整個美國專利適格性判斷的發展過程。

職等本次十分榮幸有此機會參與此次 CASRIP 的暑期研習課程，雖然時間僅短短兩周餘，但課程內容極其豐富，對於了解美國整體智慧財產法治體系助益甚大，且更難能可貴地認識了許多不同國家的相關從業人員，不僅大大擴展國際視野，同時亦大大提升了國際人脈與未來的交流可能性，各方面受益匪淺，也希望藉由本次報告的分享，可以對於本局同仁或各界相關人士能有所幫助。

## 第二節 建議

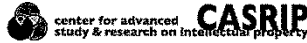
USPTO 本年度針對判斷抽象概念及自然產物/法則的專利適格性初步審查指南的陸續發布，著實引起了美國當地與國際間的大批反對聲浪，拉大了美國與其他國家對專利標的適格性的判斷差異，偏離了國際調和的方向。然而，雖然美國此舉偏離了國際間其他國家的做法，但不可諱言，美國乃全球專利大國之一，對全球的專利相關影響不容小覷，此番美國專利核准門檻之提高，對於國際間是否會引發相關連動，仍有待觀察。

再者，USPTO 所發布的審查指南尚屬初步階段，乃於 2014 年 7 月 31 日前於網路上廣徵各方意見回饋，USPTO 表示於謹慎考量所有回應後將再次發布改版的審查指南，後續相關之修訂尚未出爐，雖然本次 CASRIP 之各界與會人士大都不看好 USPTO 會對上述之指南做任何大幅修改，而 USPTO 如何取得最高法院判決與各界回饋評論之間取得平衡，期待可望由其之後所頒布的最終確定版本之審查指南一窺究竟。另一方面，無論是前述之最高法院專利標的適格性之判例結果，抑或是 USPTO 所發布之初步審查指南，對於專利標的適格性判斷迄今僅有數個具體實際案例，仍有許多不確定因子存在，著實需要更多具體判例的產生以及相關爭議的引領，進一步釐清並完備何謂適格之專利標的之判斷標準。現階段各界對於如何因應此重大改變仍無所適從，是以，美國各級法院與 USPTO 的各項決議與動態發展，必定為爾後美國各界與全球注目之重要議題，應持續注意。



# 附 錄

## 一、2014 年專利及智慧財產法暑期課程表



### 2014 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute University of Washington School of Law

#### WEEK 1 - Introduction - Classroom 133 July 17 - 18, 2014

##### Thursday, July 17

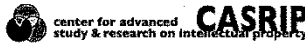
8:30 - 10:20	Welcome Orientation
10:30 - 12:20	Legal English for Foreign Intellectual Property Attorneys (Bakhmetyeva)
1:40 - 3:30	Common Law for Foreign Intellectual Property Attorneys (Naeve)
	U.S. Litigation Overview (Stewart)

##### Friday, July 18

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

5:30-8:00 "Thank Goodness It's Friday" Event

July 14, 2014



**2014 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute  
University of Washington School of Law**

**WEEK 2 - Plenary Sessions - Classroom 133;  
Concurrent Sessions - Classroom 117  
July 21 - 22, 2014**

**Monday July 21**

8:00 - 8:30 Option 2 Participants Orientation  
8:30 - 10:20 Patent Basics 1 (Adelman/Takenaka): "First-To-Invent" and "Statutory Bars"  
10:30 - 12:20 Patentability at USPTO 1 (LaMarca): "Patent Eligibility, Utility and Novelty"  
1:40 - 3:30 U.S. Patent Prosecution 1 (Sakoi): "Patent Application Drafting" - **Room 133**  
**OR**  
1:40 - 3:30 New Option (Jacobson): "Trademark Prosecution" - **Room 117**

**Tuesday July 22**

8:30 - 10:20 Patent Basics 2 (Adelman/Takenaka): "Patentability Case Law"  
10:30 - 12:20 Patentability at USPTO 2 (LaMarca): "Nonobviousness & Disclosure Requirements"  
1:40 - 3:30 U.S. Patent Prosecution 2 (Sakoi): "Office Actions and Examiner Interviews" - **Room 133**  
**OR**  
1:40 - 3:30 New Option (Atkins): "Trademark Litigation" - **Room 117**

**Wednesday July 23**

8:30 - 10:20 Patent Basics 3 (Adelman/Takenaka): "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 1 (Meiklejohn): "Pre-Filing Strategies and Pleadings"

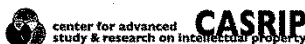
**Thursday July 24**

8:30 - 10:20 U.S. Current Issues from a Comparative Law Perspective (Adelman/Goddard);  
10:30 - 11:30 Patentability at USPTO 4 (LaMarca): "Post Issuance Procedures"  
1:40 - 3:30 Patent Litigation 2 (Meiklejohn): "Pre-Trial Discovery, Motions, and Trial"

**Friday July 25 and Saturday July 26 - High Technology Protection Summit**

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

July 14, 2014



**2014 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute  
University of Washington School of Law**

**WEEK 3 (Concurrent Sessions) - July 28 – August 1, 2014**

**US and EU Patent Prosecution Track**

**Monday, July 28**

8:30 - 10:20

**Room 133 -** Advanced Prosecution 1 (Davis): "Priority Contest under Pre-AIA and AIA"

10:30 - 12:20

**Room 133 -** Advanced Prosecution 2 (Serafini): "Drug Dispute Resolution"

1:40 - 3:30

**Room 133 -** Advanced Prosecution 3 (Cho): "Strategic Patent Prosecution for Foreign Originated Applications"

**Tuesday, July 29**

8:30 - 10:20

**Room 133 -** International Litigation Strategies 3 (Stein): "Standard Setting Process and US Patent Enforcement" \*

10:30 - 12:20

**Room 133 -** EU Patent Practice 2 (Krauss): "Patent Prosecution at EPO"

1:40 - 3:30

**Room 133 -** EU Patent Practice 3 (Krauss): "EU Technology Transfer in Health Science"

**Wednesday, July 30**

8:30 - 10:20

**Room 133 -** Advanced Prosecution 4 (Rosenman): "Continuation Strategies"

10:30 - 12:20

**Room 133 -** Patent Drafting Clinic 1-A (Branch): "Electrical/Mechanical" **OR**

**Room 118 -** Patent Drafting Clinic 1-B (Hermanns):  
"Chemical/Biotechnological"

1:40 - 3:30

**Room 133 -** Advanced Prosecution 5 (Sanders): "Design Patent Prosecution and Enforcement"

**Thursday, July 31**

8:30 - 10:20

**Room 133 -** Advanced Prosecution 6 (Morgan): "Appeals at USPTO"

10:30 - 12:20

**Room 133 -** Patent Drafting Clinic 2-A (Branch): "Electrical/Mechanical" **OR**

**Room 118 -** Patent Drafting Clinic 2-B (Hermanns):  
"Chemical/Biotechnological"

1:40 - 3:30

**Room 133 -** Advanced Prosecution 7  
Advanced Enforcement 6 (Seelig/Sweeney): "Strategic Use of Reexamination and Reissue"

**Friday, August 1**

8:30 - 10:20

**Room 133 -** Advanced Prosecution 8 (Swope): "Office Action Strategies"

10:30 - 12:20

**Room 133 -** Patent Drafting Clinic 3-A (Branch): "Electrical/Mechanical" **OR**

**Room 118 -** Patent Drafting Clinic 3-B (Hermanns):  
"Chemical/Biotechnological"

12:30 - 1:30

**Room 115 -** Group Photo / Graduation Lunch

July 14, 2014



**2014 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute  
University of Washington School of Law**

**WEEK 3 (Concurrent Sessions) - July 28 – August 1, 2014**

**US and EU Patent Enforcement Track**

**Monday, July 28**

- 8:30 – 10:20 **Room 118** - EU Patent Practice 1 (Mueller-Stoy): “EU Patent Enforcement Strategies”
- 10:30-12:20 **Room 118** - International Litigation Strategies 1 (Karl): “Standard Setting Process and International Patent Enforcement” \*
- 1:40 - 3:30 **Room 118** - International Litigation Strategies 2 (Anderson): “TTC Practice”

**Tuesday, July 29**

- 8:30 – 10:20 **Room 118** - Advanced Enforcement 1 (Al-Salam): “Infringement Remedies”
- 10:30 - 12:20 **Room 118** - Advanced Enforcement 2 (Hagiwara): “Negotiating Settlement”
- 1:40 - 3:30 **Room 118** - Advanced Enforcement 3 (Iimura/Zang): “Enforcing Patents in Japan-China”

**Wednesday, July 30**

- 8:30 – 10:20 **Room 118** - International Litigation Strategies 4 (Elmer): “Forum Shopping and Valuation Using Data Metrics”
- 10:30 - 12:20 **Room 119** - IP Management 8 (Norton/Meyers): “Technology Transfer”
- 1:40 - 3:30 **Room 118** - Advanced Patent Enforcement 4 (Stewart): Evaluating Infringement/Non-Infringement Positions for Patent Litigation

**Thursday, July 31**

- 8:30 - 10:20 **Room 118** - Advanced Patent Enforcement 5 (Ayers): “Strategic Use of Post-Grant Review”
- 10:30 - 12:20 **Room 119** - IP Management 11 (Serafini): “Global IP Portfolio Management”
- 1:40 - 3:30 **Room 118** - International Litigation Strategies 5 (Franzosi): “DOE in EU Countries”

**Friday, August 1**

- 8:30 - 10:20 **Room 118** - Advanced Enforcement 7 (Beyer): “Discovery for Non-U.S. Party”
- 10:30 -12:20 **Room 119** - IP Management 14 (Assefa): “In-House Counsel”
- 12:30 - 1:30 **Room 115** - Group Photo / Graduation Lunch

*\*If you are interested in US Standard Setting Process, please attend International Litigation Strategies 3 (Stein).*

July 14, 2014

**2014 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute  
University of Washington School of Law**

**WEEK 3 (Concurrent Sessions) - July 28 – August 1, 2014**

**IP Management Track**

**Monday, July 28**

8:30 – 10:20

**Room 119** - IP Management 1 (Fan): “IP Entrepreneurship Overview”

10:30 – 12:20

**Room 119** - IP Management 2 (Albertson): “Angel Investors and Incubators”

1:40 – 3:30

**Room 119** - IP Management 3 (Diaz): “IP Based Understanding on Open Innovations”

**Tuesday, July 29**

8:30 – 10:20

**Room 119** - IP Management 4 (Sandler): “Venture Capital Financings”

10:30 – 12:20

**Room 119** - IP Management 5 (Yang): “LOI Negotiation”

1:40 – 3:30

**Room 119** - IP Management 6 (Stallman): “License Agreement Drafting Essentials”

**Wednesday, July 30**

8:30 – 10:20

**Room 119** - IP Management 7 (Kowalchuk/El Hioum): “Biotechnological/ Pharmaceutical Licensing”

10:30 – 12:20

**Room 119** - IP Management 8 (Norton/Meyers): “Technology Transfer”

1:40 – 3:30

IP Management 9 (Fan): Field Trip

**Thursday, July 31**

8:30 – 10:20

**Room 119** - IP Management 10 (Jacobs): “Trademark Branding”

10:30 – 12:20

**Room 119** - IP Management 11 (Serafini): “Global IP Portfolio Management”

1:40 – 3:30

**Room 119** - IP Management 12 (Black): “Game Business”

**Friday, August 1**

8:30 – 10:20

**Room 119** - IP Management 13 (Ogawa): “Patent Evaluation”

10:30 – 12:20

**Room 119** - IP Management 14 (Assefa): “In-House Counsel”

12:30 – 1:30

**Room 115** - Group Photo/Graduation Lunch

## 二、2014 年高科技保護峰會討論議程表



### 2014 High Technology Protection Summit

Friday and Saturday, July 25 and 26, 2014  
July 25, Morning

8:30 a.m. - Opening Remark: Prof. Toshiko Takenaka, University of Washington School of Law

Welcome - Associate Dean Patricia Kuszler, University of Washington School of Law, Seattle, Washington

#### Software and Biotech Patents and International Competitiveness

8:40 a.m. - *Keynote*: Honorable Randall Rader, Former Judge, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Washington, D.C.

9:10 a.m. - **Software Patent Eligibility and Protection Scope**

*Moderator* - Prof. Robert Gomulkiewicz, University of Washington School of Law, Seattle, WA

*Panelists* - Prof. Mark Lemley, Stanford University Law School, Palo Alto, CA

Mr. David Jones, Microsoft Corp., Redmond, WA

Mr. Bill LaMarca, Associate Solicitor, USPTO, Alexandria, VA

Mr. Shinjiro Ono, Yuasa & Hara, Tokyo Japan

10:15 a.m. - Open Discussion

Discussant: Honorable Toshiaki Imura, Former President, IP High Court of Japan, Tokyo, Japan

10:30 a.m. - Coffee Break

10:45 a.m. - **Anti-Patent Litigation Abuse Bills: Views from IT and Biotech Industries and Its Impact Outside U.S.**

*Moderator* - Prof. Martin Adelman, George Washington University School of Law, Washington D.C.

*Speaker* - Mr. Robert Stoll, Drinker Biddle & Reach, Washington D.C.

11:05 a.m. *Panel Discussion*

*Panelists* - Prof. John Duffy, University of Virginia School of Law, Charlottesville, VA

Mr. Jim Haley, Ropes & Gray, New York, NY

Dr. Christof Karl, Bardehle Pagenberg, Munich, Germany

Professor Mario Franzosi, Franzosi Dal Negro Setti, Milan, Italy

12:00 p.m. - Open Discussion

12:15 p.m. - Lunch (Sponsored by Kilpatrick Townsend & Stockton)

#### July 25, Afternoon Patent Enforcement Strategy

1:15 p.m. - **Challenging Validity at USPTO and Civil Action under AIA**

Moderator - Mr. Douglas Stewart, Bracewell & Giuliani, Seattle, WA  
Speaker - Honorable Paul Grewal, U.S. District Court, Northern District Of California, San Jose, CA

1:35 pm - Panel Discussions

Panelists - Mr. Steve Kunin, Oblon Spivak, Washington D.C.  
Mr. Ed Haug, Frommer Lawrence & Haug, New York  
Mr. Chris Schenck, Kilpatrick Townsend & Stockton, Seattle, WA

2:20 p.m. - Open Discussion

2:30 p.m. - Coffee Break

2:45 p.m. - **Challenging Validity at Patent Offices and Civil Action in EU and Asia**

Moderator - Mr. Clint Conner, Dorsey & Whitney LLP., Minneapolis, MN

Speakers - Honorable Ryuichi Shitara, President, IP High Court of Japan, Tokyo, Japan  
Honorable Huei-ju (Grace) Tsai, Intellectual Property Court of Taiwan, Taipei, Taiwan  
Mr. Shunichi Doi, Director-General, Trial and Appeal Department, Japan Patent Office, Tokyo, Japan

3:45 p.m. - Panel Discussion

Panelists - Prof. YoungTaek Shim, Seoul National University, Seoul, Korea  
Dr. Tilman Mueller-Stoy, Bardehle Pagenberg, Munich, Germany  
Mr. Zhiyong Wang, Kangxin IP Counsel, Beijing China  
Mr. Andy Culbert, Microsoft Corporation Redmond, Washington  
Mr. Ryoichi Mimura, Nagashima & Ohno, Tokyo, Japan

5:15 p.m. - Open Discussion

5:30 p.m. - Closing

6:30 p.m. - Reception (Hosted by Seed IP Law Group)

### **July 26, Morning Ownership of Inventions Made by Employees and University Researchers**

9:00 a.m. Patent Protection for Self-Replicating Biological Materials: Impact of Bowman and Myriad

Moderator - Prof. Sean O'Connor, University of Washington School of Law, Seattle, WA

Panelists - Prof. Heinz Goddar, Boehmert & Boehmert, Munich, Germany  
Prof. Paul Liu, Cornerstone Intellectual Property Foundation, Taipei, Taiwan  
Ms. Kristen Leute, Stanford University Office of Technology Licensing, Stanford, CA  
Prof. Yves Reboul, University of Strasbourg, France

10:30 a.m. - Open Discussions

10:45 a.m. - Coffee Break

### **Ethical Issues in Patent Licensing**

11:00 a.m. Moderator - Mr. Paul Meiklejohn, Dorsey & Whitney LLP, Seattle, WA

Panelists - Mr. York Faulkner, Finnegan Henderson, Reston, VA  
Mr. Hiro Hagiwara, Ropes & Gray, Tokyo, Japan  
Mr. Jeffrey Andrews, Bracewell & Giuliani, Houston, TX  
Mr. Benjamin Grzimek, EIP Europe LLP, Dusseldorf, Germany

12:30 p.m. - Open Discussion

12:45 p.m. - Adjourn