

出國報告(出國類別：研究)

參加美國華盛頓大學法學院高階智慧財產權研究中心課程

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：莊智惠 專利審查官

洪奕璿 專利助理審查官

派赴國家：美國

出國期間：104年7月15日至104年8月2日

報告日期：104年10月23日

摘要

本次研習報告主要內容，首先介紹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, CASRIP)所舉辦之 2015 年智慧財產權暑期研修課程(summer institute)，包括其中舉辦之為期兩天的高科技保護高峰會。

接著，介紹近一年來美國最高法院及聯邦巡迴上訴法院(CAFC)的重要判決，包括 CAFC 最近對於醫療診斷方法之專利適格性的認定；最高法院對於上訴法院進行申請專利範圍的解釋時所應採用之標準；美國專利商標局進行 IPR 程序時對於解釋申請專利範圍所應採的標準；以及 CAFC 最近對於是否適用手段功能用語所採之推定原則的新標準等判決。另一方面，介紹美國法院繼 Alice v. CLS 案後，有關專利標的適格性之重要判決，並介紹美國專利商標局有關專利標的適格性審查指引的演變及最新發展。

最後，針對此次研習的課程及過程，提出心得與建議，期望藉由本次報告內容分享，可將美國最近智慧財產相關議題發展分享給本局同仁及各界相關人士參考。

目錄

第一章	目的及過程.....	1
第一節	研習目的.....	1
第二節	研習過程.....	2
第二章	近期美國最高法院及 CAFC 重要判決介紹.....	6
第一節	Ariosa Diagnostics v. Sequenom	6
第二節	Teva Pharmaceuticals USA v. Sandoz	11
第三節	In re Cuozzo Speed Tech.....	16
第四節	Richard A. Williamson v. Citrix Online, LLC	19
第五節	Amgen, Amgen manufacturing limited v. Sandoz	25
第三章	抽象概念(Abstract Idea)的判斷.....	29
第一節	前言.....	29
第二節	Digitech Image v. Electronics for Imaging	30
第三節	Planet Bingo v. VKGS	32
第四節	buySAFE v. Google.....	35
第五節	Ultramercial v. Hulu.....	37
第六節	DDR Holdings v. Hotels.....	40
第七節	Versata v. SAP	42
第四章	USPTO 審查指引有關專利適格性之發展.....	45
第一節	USPTO 2014 審查暫時指引與 2015 更新指引.....	45
第二節	台、美雙方抽象概念判斷比較.....	50
第三節	小結.....	52
第五章	心得及建議.....	53
第一節	心得.....	53
第二節	建議.....	54
附錄.....		56
一、	研習課程表.....	56
二、	高科技保護高峰會議程.....	58
三、	學員名單.....	60
四、	照片記錄.....	61

第一章 目的及過程

第一節 研習目的

美國華盛頓大學法學院附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)，係從 1980 年代發展成形並且於 1992 年正式成為華盛頓大學法學院的一部分，於每一年的暑期固定在為於西雅圖的校區舉辦舉辦智慧財產權暑期研究課程(summer institute)，吸引來自世界各地的學員參加。從最初的教授唐納德·Chisum 起源開始，經過竹中俊子(Toshiko Takenaka)教授經營發展後，CASRIP 目前已經成為世界上首屈一指的專利和技術法律中心之一。該中心關注多個面向的智慧財產與科技法律議題研究，吸引眾多新一代重要學者加入該研究團隊，如專精於版權、廣告議題的 Zahr Said 教授，關注機器人、隱私權的 Ryan Calo 教授，再加上資深教授竹中俊子其主要關注專利，商標，反壟斷，而 Jane Winn 教授則以支付系統，電子商務的發展為研究方向，另外 Bob Gomulkiewicz 教授在軟體保護、授權和 Sean O'Connor 教授在企業創業、數位藝術保護皆為該領域重要的領導學者。

目前 CASRIP 在竹中俊子教授的領導下，已發展成為美國與東方雙方重要智慧財產議題交流的研究中心，利用每年暑期舉辦的研究課程與高科技保護高峰會(High Technology Protection Summit Conference)，除了廣泛介紹針對美國專利、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，亦邀請歐洲及日本、台灣、泰國、中國大陸等亞歐國家的學者專家參與發表最新研究成果與交流重要議題。

第二節 研習過程

一、出國行程

本次職等搭乘 7 月 15 日深夜長榮班機前往美國西雅圖，到達西雅圖-塔科馬國際機場時間為同日晚間 7:30，於辦妥相關入境手續後再搭乘巴士前往華盛頓大學宿舍報到，此時已經是晚間 10 點多，由於隔日早上 8 點即開始上課，因此，必須留意時差的調整以及事先瞭解隔天上課的地點。

行程如下表所示：

日期	天數	地點	
7/15	1	台北-西雅圖	往程
7/16~7/31	16	西雅圖	1. 赴美國西雅圖華盛頓大學法學院「2015 高階智慧財產權研究中心(CASRIP)」舉辦之研習課程。 2. 出席 7/24~7/25 所舉辦之高科技保護高峰會 (High Technology Protection Summit Conference)
8/1~8/2	2	西雅圖-台北	返程

二、課程內容與過程

本次出國研習計畫係參加由美國華盛頓大學法學院附設之高階智慧財產權研究中心(CASRIP)所舉辦之高階智財研習課程，課程的組成依序包含前置課程(Introduction)、核心課程(Core Subjects)及進階課程(Advanced Subjects)等三個部分。學員的組成來自世界各國的法官、審查官、律師及專利代理人，學員國家的法律體系大都與美國普通法不同，因此前置課程首先為非普通法系國家的學員提供一個普通法概念的介紹，另外也涵蓋美國訴訟概論、智慧財產權相關法律英文及美國商標/營業秘密/著作權等基礎智慧財產內容介紹。

在整體學員的分析方面，本次共有八位法官參與研習課程，其中台灣與泰國及印尼各有二位法官出席，其他二位則分別來自日本、菲律賓，而來自

日本的法官係屬於東京地方法院智慧財產分庭之的新進法官，因此本次研習亦屬於其工作上職前訓練的一環。另外審查人員部分，共有三位來自日本特許廳(JPO)、兩位本局 TIPO 審查人員及一位來自韓國智慧財產局(KIPO)共六位審查人員；今年度中國大陸方面則因其國內因素並未有官方人員參與本次研習課程。除各國官方人員外其餘四十多位學員分別來自德國、澳洲、日本、韓國、中國大陸，主要身份為律師、專利代理人及部分大專院校學生。值得一提的是日本特許廳審查人員研修的選派方式，日本特許廳依其培訓計畫每年度選拔約略 10 位審查人員公費派赴海外學術機構進修深造，其中二成以法律方面為主題，另外八成則以進修技術方面為主，故本次研習學員並非單純參與本次研習課程，亦有於課程結束後繼續留在華盛頓大學或再前往其他學術機構進修。另外以本次日籍的課程助教為例，其亦為由日本特許廳選派赴華盛頓大學法學院進行約二年研修學員之一，目前已修讀完第一年 LLM 相關課程，待明年相關實習研究結束後將再返回日本特許廳服務。由此大規模且須花費鉅額預算的長期人才培育計畫，可以深深感受到日本政府對於智慧財產戰略所投注的龐大心力與資源，以及日本對於智慧財產權之重視程度。

課程的進行方式主要以課堂講授及課後分組研討方式進行，關於學員的分組，參照本局以往的出國報告學員分組方式主要以相同國籍分派在同一小組為原則，其目的應是為了讓小組的助教在帶領課後討論時可減少語言隔閡，增進討論效率，然此卻大大減少不同國籍學員交流機會。本次研習則採學員國籍平均分散為原則，擴大學員的交流機會；以本次台灣有二位智慧財產法院法官及二位本局審查人員參與為例，四位分屬不同小組。另外中心也依參與學員的職業類別加以平均分組，使每個學員小組成員中皆有法官、審查人員及代理人等不同專長人員所組成。以洪助理審查官所分配小組為例，其中有一位來自印尼的法官、有一位來自 JPO 的專利審查官、有四位來自日本事務所或公司的專利代理人、一位來自澳洲的專利代理人及來自印度專長

為著作權的助教。小組成員除具有不同的科技背景外，其在智慧財產的專業領域也有所差異，因此在課後亦能針對不同的授課案例由較為熟悉的學員進行分享研討，也進一步延伸討論相關議題在不同國家的發展情況，使得整個研習課程的面向更為廣闊。

在核心課程部份包含了美國專利法入門(U.S. Patent Basics)、USPTO 之專利要件判斷(Patentability at USPTO)、美國專利申請(U.S. Patent Prosecution)、美國專利訴訟(U.S. Patent Litigation)等。此部分較為重要的講師有 USPTO 訴訟律師 Bill LaMarca，以其個人在代表 USPTO 參與訴訟的實務經驗，藉由美國專利法條文的架構，依可專利標的開始依序進入新穎性、進步性、明確性等專利要件判斷，另輔以大量的法院判例解說，由淺入深的做一完整的系統介紹；而來自美國著名 SeedIP 事務所的 Jeff Sakoi 先生，以專利代理人的角度，在課堂上帶領學員探討申請專利範圍不同類型的佈局策略，以及案件申請過程中的答辯技巧，使學員了解美國專利的申請實務經驗。另有一系列介紹專利要件判斷的重要課程，係由前美國聯邦巡迴上訴法院首席法官 Ranall Ray Rader、美國喬治華盛頓大學客座教授 Professor Martin Adelman 及竹中俊子(Toshiko Takenaka)教授等三人共同講授，課程一開始先由竹中俊子進行簡短背景說明，接著由 Rader 法官在課堂上拋出一連串問題引導學員討論，另外，Martin 教授也會針對 Rader 法官的問題或學員的想法提出不同的見解以激盪大家的思考，同學的討論也十分熱烈。此課程之進行係由三位講師在台上共同主持，並採取和學員問答討論的方式進行，能夠不失焦點的從淺到深地介紹專利要件判斷之重要議題，讓職等十分佩服三位教授不僅深具專業學養外，其在授課時的合作默契及在議題及時間分配的引導能力，實為本次課程亮點之一。

於基礎課程及核心課程後，繼續進行進階課程，分為美國及歐洲專利申請系列(US and EU Patent Prosecution Track)、美國及歐洲專利實施系列(US and EU Patent Enforcement Track)、智慧財產權管理系列(IP Management

Track)，這三個不同系列課程是同時段進行的，學員可依個人專長及興趣自由選擇課程，此次職等主要選擇的課程為與職務較為相關之進階專利申請系列。此部份的講師主要由來美國各大事務所專業人士，因講師來自業界也更能分享實務經驗而與學員充分討論，但也常常因講師們想要將其授課主題由淺入深的做引導性介紹，所以會有部份時間重複聽到不同的講師講授相同議題，壓縮了後續較為深入的議題討論時間。另外，此課程主要以站在申請者的角度為出發點，包含介紹申請專利範圍佈局的撰寫、以及與審查人員溝通面詢技巧的議題，也可使身為審查人員的我們能進一步了解申請人對於官方的想法與其申請操作策略，對於未來在與申請人溝通上也能進一步思考如何增進雙方對於申請案內容及法規的理解，有效地處理有歧異部分，以提升本局審查的品質。關於完整的課程列表與高科技峰會議程議題請參閱本報告附錄部分。

第二章 近期美國最高法院及 CAFC 重要判決介紹

第一節 Ariosa Diagnostics v. Sequenom¹

案情簡介：

Sequenom 公司擁有美國第 6,258,540 號專利，其係關於一種提供孕婦血液或血漿中的 cffDNA (cell-free fetal DNA，即孕婦血液流經胎盤時帶出的屬於胎兒之游離 DNA) 以檢測胎兒性狀的方法。請求項 1 為自懷孕女性之母系血清或血漿樣本來偵測胎兒來源之父系遺傳核酸的方法，該方法包含：自該血清或血漿樣本擴增(amplify)一父系遺傳之核酸，及檢測該樣本中胎兒源自父系遺傳之核酸的存在。簡言之，該方法包含一擴增樣本中 cffDNA 的步驟，以及一偵測父系遺傳 cffDNA 的方法。該放大的步驟中，DNA 是萃取自樣本的血清或血漿且以聚合酶鏈合反應 (PCR)或其他方法放大。該專利也提供一種基於偵測父系遺傳 cffDNA 來診斷某種胎兒性狀的方法。說明書解釋分析該 cffDNA 可更有效率地確定遺傳缺陷。該專利經商品化為 MaterniT21 檢測試劑。

1.A method for detecting a paternally inherited nucleic acid of fetal origin performed on a maternal serum or plasma sample from a pregnant female, which method comprises

amplifying a paternally inherited nucleic acid from the serum or plasma sample and

detecting the presence of a paternally inherited nucleic acid of fetal origin in the sample.

24.A method for detecting a paternally inherited nucleic acid on a maternal blood sample, which method comprises:

¹ Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., F.3d __, 2015 WL 3634649, at*1 (Fed. Cir. June 12, 2015)

removing all or substantially all nucleated and anucleated cell populations from the blood sample,

amplifying a paternally inherited nucleic acid from the remaining fluid and subjecting the amplified nucleic acid to a test for the paternally inherited fetal nucleic acid.

25.A method for performing a prenatal diagnosis on a maternal blood sample, which method comprises

obtaining a non-cellular fraction of the blood sample

amplifying a paternally inherited nucleic acid from the non-cellular fraction and

performing nucleic acid analysis on the amplified nucleic acid to detect paternally inherited fetal nucleic acid.

被上訴人 Ariosa Diagnostics 公司製造並販賣一種非侵入性的檢測(the Harmony test)以用於某些胎兒性狀的產前診斷。Natera 公司製造並販賣該非侵入性的檢測，Diagnostics Center 公司為 Natera 公司的被授權人。

由於 Sequenom 公司發警告函宣稱 Ariosa Diagnostics, Inc., Natera, Inc. and Diagnostics Center, Inc 等公司侵犯其專利，因此 Ariosa 等公司個別提起不同的確認訴訟，主張其未侵權，Sequenom 公司於每個案件中反訴(counterclaim)主張渠等侵權。針對 Ariosa 公司的訴訟中，Sequenom 申請臨時禁止 Ariosa 販賣被控侵權產品 Harmony Prenatal test。地方法院於 2012 年 7 月否決 Sequenom's 的臨時禁制令(preliminary injunction)動議，原因是基於 U.S.C.101 條無效的實質問題(此係於最高法院 Myriad 判決之前，且於聯邦巡迴法院認為基因體 DNA 及 cDNA 是可准予專利之標的之際)。2013 年 8 月聯邦巡迴法院撤銷該判決並發回重審，要求地方法院依 Myriad 判決([Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. ___, 133 S. Ct. 2107, 2117 (2013))重新考量。地方法院重審後，准許 Ariosa 的簡易判決的動議(motion for summary judgment)，同時否決 Sequenom 提起的侵權簡易判決之交互動議(cross-motion)。地方法院同意 Ariosa 的主張，認為'540

專利的請求項係指向父系遺傳 cffDNA 的自然現象，且該專利並未在自然現象中加入足夠多的事項使該請求項成為符合 U.S.C.第 101 條專利適格性之標的。地方法院並認為擴增及偵測步驟是 1997 年本案申請時已為大家所瞭解、例行性或常見的方法。地方法院結論⁵⁴⁰ 專利並非指向可專利之申請標的，因為該專利方法的唯一有發明的成分(inventive component)是將那些大家已瞭解、例行性的方法應用到一個自然現象(父系遺傳 cffDNA)上。地方法院也認為申請專利之方法造成自然現象的先佔(preempting)。因此，判定⁵⁴⁰ 專利無效，Sequenom 不服，提起上訴。

判決重點：

CAFC 判決首先引述美國專利法第 101 條之規定並提到最高法院長期以來已判定可專利性的例外，包括自然法則、自然現象及抽象概念²。判決接著提到最高法院於 Mayo 一案³已建立一分析架構來區分自然法則、自然現象及抽象概念以及具備專利適格性之應用。首先，必須決定爭論的請求項是否指向非專利適格的概念。若答案為是，接著必須考慮每一個請求項的個別要素(element)及各個要素作為一個有次序的組合，以決定額外的要素是否會「使該請求項的本質(nature)轉換成為」具備專利適格性的應用。該分析的第二步驟是作為「發明概念(inventive concept)」的檢索，也就是一個要素或要素的組合是「足以確保該專利實際上顯著超過(significant more)該專利不適格本身」。

於說明對於上述最高法院有關診斷方法之教示的理解之後，該判決進一步說明⁵⁴⁰ 專利有爭議的請求項是方法請求項，該請求項指向一多步驟的方法，起始於由一母系的血漿或血清樣本取得的 cffDNA-其係可在懷孕婦女血液中自由循環之一自然產生之非細胞的胎兒 DNA。無可爭議地，於母系血液中該 cffDNA 的存在是一種自然現象。Sequenom 未宣稱 Drs.Lo 及 Wainscoat⁴創造或改變了任何編

²Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, ___ U.S. ___, 134 S. Ct. 2347,2354 (2014) (收集的判決)

³In Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. ___, 132 S. Ct. 1289 (2012)

⁴⁵⁴⁰ 專利之發明人

碼 cffDNA 的遺傳訊息，且無爭議地，該核酸於 Drs.Lo 及 Wainscoat 發現它們之前就已經存在於自然界。該方法係以父系遺傳 cffDNA 作為結束，該 cffDNA 也是一種自然現象。因此，該方法係開始並結束於一個自然現象，則該方法請求項係指向一自然發生的事件。

判決指出'540 專利的說明書支持該請求項係指向一個自然發生之事或自然現象。該發明之發明目的段落第 50-51 欄描述「今已發現於母系血清或血漿可偵測到胎兒 DNA」；第 51-55 並描述「這是很令人驚訝且不可預期的發現；母系血漿通常是例行被丟棄的，卻可利用母系血液中胎兒細胞來研究非侵入性的產前診斷」。該判決接著指出'540 說明書多處段落已指出爭議中的請求項通常指向自然發生之事或一種自然現象。

接著該判決說明 Mayo 分析架構的第二步驟，係先檢視請求項的要素以決定該請求項是否包含足以將所請求之自然發生的現象「轉換」成一個有發明概念之具備專利適格性的應用。該判決指出 Mayo 判決已明確指出轉換成一具備專利適格性的應用要求「超過僅僅陳述自然法則加入應用此詞」。換言之，一個敘述一抽象概念、自然法則或自然現象的請求項必須包括「額外的特徵」以確保「該請求項是超出，目的係為了獨佔該抽象概念、自然法則或自然現象所為的撰寫效果 (drafting effort)」。

判決進一步說明 Mayo 一案，該專利所申請的是一種測量血液中代謝物以調整用來治療自體免疫之巯基嘌呤類藥物的適當劑量之方法。被告爭論申請專利之方法是一種自然法則之具有專利適格性的應用，其描述某些代謝物之濃度與藥物劑量有害或無效的可能性之間的關係。然而，決定代謝物的含量之方法已為該技術所習知者。再者，該方法相當於「未顯著超過當治療病人時，醫生應用該可適用的法律之指示。」(nothing significantly more than an instruction to doctors to apply the applicable laws when treating their patients)

CAFC 判決接著說明，如同 Mayo 案的專利權人，本案專利權人 Sequenom 爭論申請專利之方法是自然現象之具備專利適格性的應用，特別是一種偵測父系遺

傳 cffDNA 的方法。使用例如 PCR 來擴增及偵測 cffDNA 是 1997 年本案申請時已為大家所瞭解、例行性及常見的方法。該方法係相當於當醫生要尋找偵測 ccfDNA 時，去應用一例行性、常見的技巧之一般性指導。由於該方法步驟是已為大家所瞭解、常見的且例行性的，該偵測父系遺傳 cffDNA 的方法並不是新穎且有用的。於申請日前唯一新穎且有用的申請標的是發現 cffDNA 存在於母系血漿或血清中。

判決進一步指出，'540 專利說明書確認了於血漿或血清中製備及擴增 DNA 序列是醫生於 1997 年時已為大家所瞭解、例行性及常見的方法。'540 專利說明書第 27-28 欄記載「從母系血液樣本製備血清或血漿是以標準技術來進行的」。說明書也記載「可使用標準核酸擴增系統，包括 PCR，連接酶鏈合反應，.....等等」。並指出其他證據例如專家證詞也可支持上述該結論。

接著，該判決討論偵測步驟，認為偵測步驟同樣地也是已為大家所瞭解、例行性及常見的。並舉出該申請人於該申請案申請歷程時的多處陳述來證明此結論。

判決接著強調專利法第 101 條分析中先佔原則的可適用性，也就是一應用自然原則的方法，若是排除該自然現象的其他應用，則是不具專利適格性。法院指出雖然先佔可指示專利為不具適格性的申請標的，但是不存在完全的先佔並不能證明該專利是具有適格性。

判決的結論是該專利是無效的。

後續發展：

Sequenom 公司已向 CAFC 提起聯席重審(en banc)之聲請，截至 2015 年 10 月 23 日，CAFC 仍正在考慮中，尚未決定是否接受其聲請。

第二節 Teva Pharmaceuticals USA v. Sandoz⁵

案情簡介：

原告 Teva pharmaceuticals(及其相關公司) 擁有一美國專利第 5,800,808 號涵蓋一個製造多發性硬化症(multiple sclerosis)的藥物 Copanone 之方法。被告 Sandoz, Inc.公司(及其相關公司)準備製造 Copanone 的學名藥，Teva 控告其侵犯專利權，Sandoz 反訴該專利無效。Sandoz 認為'808 專利請求項中的 copolymer-1(也就是 Copaxone 的有效成分 glatiramer acetate)的分子量「5 到 9 千道爾頓」是不明確的，不符合專利法 35 U. S. C. 第 112 條第 2 段之規定，因為說明書並未說明該分子量是由何種方法計算而得，已知計算分子量的方法有三種，數量最多的分子之重量(the weight of the most prevalent molecule)、計算所有分子的平均重量所得之重量(the weight as calculated by the average weight of all molecules)、或是計算所有分子的加權重量所得之重量(weight as calculated by an average in which heavier molecules count for more)。於考量各個有衝突的專家證詞後，地方法院結論出該專利的請求項是明確的，因此該專利有效。並認為從上下文中，熟悉該技術者會瞭解該「分子量」用語係為第一種方法計算而得的分子量。Sandoz 不服，提起上訴，聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱 CAFC)認為該「分子量」用語是不明確的，且該專利無效。CAFC 就地方法院所做的申請專利範圍的解釋的各個方面，包括地方法院有關輔助事實(subsidiary facts)的認定，都採重新審理(de novo)。Teva 不服，向最高法院提出請願(petition)，最高法院接受此請願。

技術說明：

Copolymer-1 是一種由四種不同胺基酸(丙胺酸、穀胺酸、離胺酸及酪胺酸)所組成的多肽，是一種由具有不同組成比例及不同分子量之個別聚合物所組成的混合物。因此，其分子量通常以平均分子量來表示。以統計上來說，至少有三種

⁵TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. v. SANDOZ, INC. 723 F. 3d 1363

方式來計算平均分子量，峰值平均分子量(peak average molecular weight, Mp)、數量平均分子量(number average molecular weight, Mn)及重量平均分子量(weight average molecular weight, Mw)。Mp 是指樣本中最多量分子的重量，Mn 是指將樣本中所有分子的總重量，除以分子的總數，Mw 類似數量平均分子量，除了分子的總數必須考慮到每個分子的重量比例。

判決重點⁶：

最高法院判決指出聯邦巡迴上訴法院審查(review)地方法院為專利之申請專利範圍解釋過程中的輔助性事實爭議的決定(resolution)，必須適用「明顯錯誤」(“clear error”)，而非重新審理的審查標準。

(a) 美國聯邦民事訴訟規則(Federal Rule of Civil Procedure) 52(a)(6)規定，上訴法院對於地方法院的「事實認定」(finding of fact)不應「撤銷」(set aside)，除非其有「明顯錯誤」。最高法院已闡述一個「明確命令」⁷，且從上訴法院的義務「不能成為例外或...排除某些類型的事實認定」⁸。因此，此規則對於輔助事實及主要事實(ultimate facts)都適用。且上訴法院審查地方法院沒有陪審團的認定，上訴法院的功能並不是重新審理事實問題。雖然規則 52(a)(6)允許有例外，但是最高法院判決指出本案並未找到有產生例外的令人信服之理由。在 *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517U. S. 370 判例中，最高法院並未創造或討論上述規則的例外。最高法院認為申請專利範圍的最主要問題是由法官來處理，而非陪審團，但是並不因此對指導上訴法院審理事實問題之通則創設出例外。最高法院反而指出法官於解釋專利之請求項時，其所從事的工作，幾乎與他解釋其他書面文件例如契據、契約或契稅一樣。書面文件的解釋經常代表「僅僅是法律問題」，至少當這些文件的文字「以其通常意義來使用」。但是若一書面文件使用「技術用語或普遍不被瞭解的用語」時，這些文字可能引起事實的爭議。若是如此，外

⁶參考最高法院判決摘要(Syllabus)

⁷*Anderson v. Bessemer City*, 470 U. S. 564, 574.

⁸*Pullman-Standard v. Swint*, 456U. S. 273, 287.

部證據可有助於「建立一交易上的習慣用法或當地的習慣用法」，這種情形下，「事實問題的決定」會優先於「解釋的功能」。

最高法院判決中又指出於 Markman 法庭也承認法院在解釋專利申請專利範圍時，有時必須解決輔助事實的爭議；規則 52 要求上訴法院基於「明顯錯誤」標準來審查上述爭議，應用此標準已進一步為判例及實務上的考量所支持。明顯錯誤的審理於專利案件是特別重要的，因為地方法院法官是主持並聆聽整個程序的人，其較有機會獲得所需的「熟悉特殊的科學問題及原則」，而上訴法院的法官則是閱讀書面的紀錄或由兩造所指出的那些內容。

(b) Sandoz 主張將事實問題從法律問題分開來可能是困難的，且如 CAFC 所假設，上訴法院重新審理地方法院的申請專利範圍解釋的整體，要比適用兩種不同的標準來得簡單。惟最高法院認為上訴法院長期以來已經能夠將事實問題和法律問題分開，且 CAFC 努力將事實發現及法律結論視為相同的做法，也帶來其複雜性。至於 Sandoz 辯駁此「明顯錯誤」審查將造成比較不一致性，然而，CAFC 及 Sandoz 均未能證明基於輔助事實所產生的分歧的申請專利範圍解釋應該不是只有偶爾發生。

(c)最高法院判決進一步提到導致於審理申請專利範圍解釋之輔助事實認定時，應如何適用明顯錯誤標準的問題。當地方法院僅審理專利的內部證據(請求項及說明書以及申請歷史)時，法官僅是決定法律問題，而上訴法院會對申請專利範圍的解釋進行重新審理。然而，當地方法院必須參酌的外部證據用來瞭解例如科學背景或於相對期間內，相關技術之用語的意義，且這些輔助事實是有爭議的。地方法院法官於決定事實爭議後，接著必須根據他所發現的這些事實來進行申請專利範圍解釋，則申請專利範圍的主要解釋就是一個法律上的結論，因此，上訴法院可以進行重新審理，但是要推翻地方法院法官對於事實爭議的認定，上訴法院必須找到地方法院法官對於這些事實認定有明顯錯誤之處。

(d)例如地方法院做了事實的認定，採信 Teva 專家關於熟習技術人士如何瞭解由色層分析數據產生的曲線可以表現出分子量的意見，因而拒絕 Sandoz 專家

的反向解釋。根據這個事實認定，地方法院達成法律上的結論，也就是圖 1 並沒有否定(undermine)Teva 的論點，即分子量是採用第一個計算分子量的方法來計算。當 CAFC 審查地方法院的判決時，並沒有接受 Teva 專家的解釋，但是並沒有找到地方法院的決定是明顯錯誤的，就不接受 Teva 專家的解釋。CAFC 的錯誤在於並未僅於明顯錯誤下才審視事實認定。因此，最高法院撤銷 CAFC 的判決並發回更審。

更審

本案發回 CAFC 更審，CAFC 於 2015 年 6 月 18 作出判決。CAFC 於該判決書的背景說明中，指出當最高法院審理 Teva 一案之際，最高法院另於 *Nautilus II*⁹一案評價了 CAFC 對於 35 U.S.C.第 112 條第 2 段所述不明確的標準，而駁回 CAFC 有關「無法供解釋，或無法解決的含糊(not amenable to construction or insolubly ambiguous)」之判斷標準，該標準也是適用於 Teva 判決。並指出最高法院也於 *Nautilus II* 一案闡述了應使用的標準：「如果一請求項參酌其專利說明書，申請歷史，仍無法合理確定地(reasonable certainty)使所屬技術領域中具有通常知識瞭解該發明的範圍，則該專利是不明確的且該專利無效」。

CAFC 於更審判決仍然推翻了地方法院的判決。再次認為地方法院所為的申請專利範圍解釋是不正確的，且該請求項是不明確且無效。該判決釐清系爭專利之申請專利範圍解釋的唯一相關證據是內部證據，並認為地方法院對於通常知識者如何了解說明書的教示的決定是正確的，也就是通常知識者從色層分析圖可得知 M_p 而不需進一步計算，但是 M_w 及 M_n 都需要再進行計算。然而，該事實發現並沒有改變一項事實，也就是至少有三種不同形式的平均分子量是以三種不同的方法來計算，且會給予三種不同的數值。

因此，CAFC 將本案轉向「內部的一致性與上下文的評估」。法院說明此測試本身是一個法律問題，並不因引進專家證詞而轉變成事實問題。Teva 的專家證詞

⁹*Nautilus II*, 134 S.Ct. at 2124

並未解決究竟使用哪一種分子量測量方法的模糊性。除此之外，當 CAFC 第一次審理此案時，就已發現於本案的另一個相關案的申請歷史過程中，專利權人對於該用語有一個矛盾的陳述，因此，使得該請求項的用語的模糊性是無法解決的。CAFC 採用最高法院判斷明確性之「合理確定性」的新標準後，認為即使假設熟習該領域者認知到專利權人所撰寫的請求項有科學上錯誤，然而，該說明書仍然沒有諭知(inform)該技術領域中具有通常知識者有關該請求項的合理的確定性之範圍，因此，法院最後仍判定該請求項是不明確的而無效。

第三節 In re Cuozzo Speed Tech¹⁰

案情簡介：

本案是美國 AIA 改革法案施行後第一件 IPR 案件，向 CAFC 提起上訴。也可以說是 CAFC 針對 IPR 案件上訴的第一件判決。

Cuozzo Speed Technologies 為美國第 6,778,074 號專利之專利權人，該專利係關於一種利用 GPS 來同時顯示車輛的現行車速與最高速限的速度限制指示器及顯示車速與速限之方法。Germin international Inc.與 Garmin USA, Inc.於 2012 年向 USPTO 對'074 號專利中請求項 10、14 及 17 提出多方複審(inter partes review,IPR)，PTO 同意 Garmin 的請願(petition)且啟動 IPR(instituted IPR)。PTAB(The Patent Trial and Appeal Board)於 2013 年 11 月審定請求項 10、14 及 17 是顯而易知的¹¹，並認為 Cuozzo 所提出之請求項的修正擴大了申請專利範圍而否決 Cuozzo 修正請求項的動議。Cuozzo 不服，向 CAFC 提起上訴。上訴理由主要爭點除了進步性及請求項是否准予修正之外，還包括 PTAB 不當核准本件 IPR 的立案以及 PTAB 不正確地採用合理最寬廣(Broadest reasonable interpretation, BRI)標準來解釋申請專利範圍。

判決重點：

(1)PTO 是否不當啟動 IPR

判決首先提到 IPRs 程序有兩個階段，第一個階段 PTO 要決定是否啟動 IPR，第二個階段 Board 指揮 IPR 的程序並做出最後的決定。

判決提到 Cuozzo 爭論 PTO 不當啟動有關請求項 10 及 14 的 IPR，因為 PTO 針對該兩項請求項所參酌的先前技術，Garmin 並未於其請願書中確認其係為該兩項請求項所提 IPR 的理由(雖然該先前技術已確認係與請求項 17 有關)。因此，

¹⁰In re Cuozzo Speed Technologies, LLC(Fed. Cir. 2015)

¹¹IPR2012-00001

基於 35U.S.C.第 312 條(a)(3)款¹²之規定，任何對於 IPR 的請願必須「確認...特別是...針對挑戰每一個請求項所提出之理由...」。Cuozzod 爭論 PTO 只能基於請願書所確認的理由來啟動 IPR，因為「局長可能不會授權來啟動 IPR，除非局長決定請願書所呈現的資訊...以及任何回應...顯示有合理的可能是請願人會避免...」314(a)¹³。

又提到 PTO 爭論第 314 條(d)款排除檢視啟動 IPR 的決定。Cuozzod 爭論第 314 條(d)款並非完全排除檢視啟動 IPR 的決定，而是僅僅將 PTO 檢視的權限延緩到 Board 做出最後的決定之際。

CAFC 依照 35U.S.C.第 314 條(d)款¹⁴之規定，表示該法條明定「根據本條由局長決定是否啟動 IPR 之決定是最終且不得上訴」，因此本條賦予不准上訴的權利。並指出根據先前 *St.Jude*¹⁵的判決已強調根據第 314(d)條之規定，PTAB 的啟動 IPR 的決定不能有中間判決(interlocutory review)，並結論第 314(d)條禁止檢視(review)啟動 IPR 的決定，即使是在最後決定之後。

(2)於 IPR 程序中 PTAB 採用最寬廣合理的標準來解釋申請專利範圍是否不正確？

判決指出美國發明人法案(AIA)雖制定 IPR 制度但並未解決於 IPR 制度中是否適用最寬廣合理的標準。然而，法規將制定規則的權力授予 PTO¹⁶，其規定「局長應規定法規-(2)設立呈現依第 314(a)規定來啟動依檢視的充分理由之標準(4)建立並管理本章下的多方複審以及該檢視與此標題下之其他章節的關係。CAFC 指出需考量 PTO 早已採用 BRI 標準且其前身已存在各種 PTO 的程序超過 100 年，

¹²35 U.S.C.312 (a) Requirements of Petition.— A petition filed under section 311 may be considered only if—(3) the petition identifies, in writing and with particularity, each claim challenged, the grounds on which the challenge to each claim is based, and the evidence that supports the grounds for the challenge to each claim, including—

¹³35 U.S.C.314(a) Threshold.— The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.

¹⁴35 U.S.C.314 (d) No Appeal.— The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.

¹⁵*St.Jude Med., Cardiology Div., Inc. v. Volcano Corp.*, 749 F.3d 1373(Fed.Cir.2014)

¹⁶35 U.S.C.316(a) Regulations.— The Director shall prescribe regulations—

(2) setting forth the standards for the showing of sufficient grounds to institute a review under section 314 (a);

(4) establishing and governing inter partes review under this chapter and the relationship of such review to other proceedings under this title;

包括審查、衝突程序、以及核准後程序例如再審 reissues 及 reexamination。採用 BRI 標準可以降低於專利核准後，請求項可能被解釋的比原先被核准時所給予的範圍更廣泛的可能性¹⁷。

CAFC 並指出並無指示 AIA 被設計來改變 PTO 已採用超過 100 年的解釋申請專利範圍的標準。並提到國會已注意到 BRI 標準是一個普遍盛行的規則(prevaling rule)，因此結論出國會已隱含採用現行採用最寬廣合理解釋之規則。又提到若認為國會在制定 AIA 法案中未採用 BRI 的標準，但是第 316 條已授權 PTO 可以指導規則之制定。如第 316(a)(2)及 316(a)(4)條之規定。這些規定明確提供 PTO 權限來建立規則以設定啟動檢視及控管 IPR 程序的標準。BRI 標準同時影響 PTO 是否啟動 IPR 程序的決定以及啟動後的程序，且 BRI 標準根據該法規是屬於 PTO 的職權¹⁸。

後續發展：

Cuozzo 不服 CAFC 的判決，向 CAFC 聲請聯席重審(petition for rehearing en banc)，CAFC 於 2015 年 7 月 8 日裁定駁回其聲請，但是由合議庭撤回前述判決而重提新的合議庭判決來釐清原先的見解。主要理由是 IPR 可被視為行政裁決程序(adjudicatory)而非審查程序的這項事實，並不會使國會「同意採用 BRI 標準的推斷」之根基有所減損或鬆動。採用 BRI 標準的根本理由在於，當 PTO 發現問題時，申請專利範圍的文字用語仍有修正的機會，而與該問題的發現是透過行政裁決程序或審查程序無關。

¹⁷reduce the possibility that , after the patent is granted, the claims may be interpreted as giving broader coverage than is justified.

¹⁸The BRI standard affects both the PTO's determination of whether to institute IPR proceedings and the proceedings after institution and is within the PTO's authority under the statute.

第四節 Richard A. Williamson v. Citrix Online, LLC¹⁹

案情簡介：

Richard A. Williamson（以下簡稱 Williamson）為美國第 6,155,840 號專利之專利權人，該專利係關於一種分散式學習的方法及系統，其利用工業標準的電腦及軟體，由網路連結，以提供教室或虛擬教室環境，其目的是將一個或多個主持人與地理上遙遠的觀眾連結。Williamson 於 2011 年 3 月 22 日向美國加州中區地方法院控告 Citrix Online, LLC 等公司（以下簡稱 Citrix）侵害'840 專利的所有 24 個請求項。'840 專利共有請求項 1、8 及 17 之三項獨立項。地方法院核准申請專利範圍解釋的命令，其中地方法院認定請求項 8 界定的「分散的學習控制模組」²⁰(distributed learning control module)是屬於 35 U.S.C.第 112 條第 6 項²¹所述的手段功能用語(means-plus-function term)。地方法院檢視專利說明書後認定說明書並沒有揭露執行所請功能之必要演算法，因此判定請求項 8 及其附屬項 9-16 基於專利法第 112 條第 2 項之規定係不明確，因此無效。Williamson 不服提出上訴。

CAFC 於 2014 年 11 月 5 日判決認為地院將請求項 8 之限制條件(limitation)認定為手段功能用語的決定是錯誤的，因為"module"這個字並不會引發(invoke)第 112 條第 6 項的語言，因為請求項的限制條件並未使用"means"一詞，因此，引發強力的推定 (strong presumption)，即該請求項不會適用(apply)第 112 條第 6 項²²，也就是該請求項應先被推定為非屬手段功能用語，並稱此推定是很強，不容易推翻。要反駁該強力推定必須證明「熟悉該技術人士於閱讀該專利後會結論出該請求項的限制條件是如此缺乏結構的以致於撰寫者是建設性地從事於手段

¹⁹Richard A. Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. 2015)

²⁰請求項 8：...a ***distributed learning control module*** for receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module.

²¹pre- AIA

²²參 Personalized Media, 161 F.3d at 703-04; DePuy Spine, 469 F.3d at 1023.

功能用語的請求」²³。

Citrix 不服，向 CAFC 聲請聯席重審 (en banc)。

判決重點：

CAFC 於 2015 年 6 月 16 日作出聯席判決，廢棄原先的判決，並提出一份新的決定書。該判決推翻了先前所創設的「強力推定」的標準，認為新標準應是「請求項的文字是否可為該技術領域中具有通常知識者理解為已有充分的明確意義作為結構的名稱」²⁴。判決內容主要就三個重點予以說明：

1. 有關 35 U.S.C. 第 112 條第 6 項之適用

該判決先說明設立 35 U.S.C. 第 112 條第 6 項之規定，國會係於允許專利權人以描述所欲執行的功能而非描述執行該功能的結構來表達請求項的限制條件之間找到平衡，亦即，如何解讀該寫入(placing)的特定限制係藉著將所涵蓋的範圍僅限制於記載於說明書且相對於所請功能及其均等物之結構、材料或動作²⁵。

判決中提到要決定第 112 條第 6 項是否適用於一請求項的限制時，CAFC 先前長期以來都認為是否存在「means」一詞是很重要的。於 *In Personalized Media Communications, LLC v. International Trade Commission* 一案中，建立了解釋的界線，說明在請求項的要件(element)中使用「means」一詞引發了適用第 112 條第 6 項之可反駁的推定。適用該反向原則(applying the converse)，法院認為未使用「means」一詞也引發可反駁的推定-此時，不適用第 112 條第 6 項。然而，當法院評估一請求項的限制是否引發第 112 條第 6 項時，法院並未盲目地提高其表現形式。

於評估所質疑的限制是否是受到第 112 條第 6 項的約束之手段功能用語時，法院以往的判決強調基本的調查不僅僅是有無存在「means」一詞，而是要探求請求項的文字是否已為該技術領域中具有通常知識者已理解為已有充分的明確

²³*Inventio AG v. Thyssen Krupp Elevator Ams. Corp.*, 649 F.3d 1350, 1357 (Fed. Cir. 2011).

²⁴The standard is whether the words of the claim are understood by persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite meaning as the name for structure. *Greenberg*, 91 F.3d at 1583.

²⁵參 *Northrop Grumman Corp. v. Intel Corp.*, 325 F.3d 1346, 1350 (Fed. Cir. 2003).

意義作為結構的名稱²⁶。當請求項使用「means」一詞，於評估該推定是否可以被推翻時，法院的判決已一致地去探求該限制的語言之意義。法院傳統上也認為當請求項的用語缺少「means」一詞，如果挑戰的人證明該請求項的用語並未「描述充分明確的結構」或是也描述「一個功能，而未描述執行該功能之充分明確的結構」時，該推定可以被推翻，且第 112 條第 6 項可以適用²⁷。

於 *In Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc.*, 382 F.3d 1354, 1358 (Fed. Cir. 2004) 中法院對於源自缺少「means」一詞之推定，第一次採用了一個不同的標準。認為「源自缺少 means 一詞之推定是一個強力的推定且不容易被推翻」。多年之後，法院於 *Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Americas Corp.*, 649 F.3d 1350, 1358 (Fed. Cir. 2011) 重申此原則，並在 2012 年 *In Flo Healthcare Solutions, LLC v. Kappos*, 697 F.3d 1367, 1374 一案中更提升該標準的門檻，聲明當撰寫請求項的人未表示藉著使用「means」一詞而意圖適用(invoke)第 112 條第 6 項，如果沒有顯示該限制基本上是缺乏任何可以解釋成結構者，法院不願應用此規定²⁸。該判決更提到法院於 *Lighting World, Inventio, Flo Healthcare and Apple* 一案對於以功能語言表達的限制而未使用「means」一詞是不適用第 112 條第 6 項而欲推翻該推定，建立了更嚴格的門檻。

因此，法院認為此過高的負擔是不合理的，應該放棄此強力的推定的認定。此認定是未經授權、沒有根據的，其意義及運用上是不明確，且具有不適當的實務效果，也就是將拇指放在原本應該平衡的分析天平上。其已偏移國會於通過第 112 條第 6 項所欲達成的平衡，包括造成未受限於專利法第 112 條第 6 項及免受其束縛之功能性用語請求方式激增。因此，CAFC 表示將採用 *Lighting World* 案例之前的更早期見解，不再要求高標準的證據，並且明確否決該標準是強力的推定，也否決欲反駁此推定必須提出「限制條件本質上缺少任何可被解釋為結構之

²⁶the essential inquiry is not merely the presence or absence of the word “means” but whether the words of the claim are understood by persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite meaning as the name for structure. 參 *Greenberg*, 91 F.3d at 1583。

²⁷*Watts v. XL Sys., Inc.*, 232 F.3d 877, 880 (Fed. Cir. 2000).

²⁸摘自 *Masco Corp. v. United States*, 303 F.3d 1316, 1327 (Fed. Cir. 2002),

要件」之證據的嚴格要求。

依循 *pre-Lighting World* 案例，CAFC 現在採用的標準為「請求項使用的字句是否可為該技術領域中具有通常知識者理解為具有充分明確的意義以作為結構的名稱」。當請求項的用語缺少「means」一詞，如果挑戰者證明該請求項的用語無法「描述充分明確的結構」或是描述「一功能，針對執行該功能沒有描述充分的結構」，則該推定可以為推翻且會適用第 112 條第 6 項。反面的推定是沒有改變的，若使用「means」一詞則會引發適用第 112 條第 6 項之推定。

2. 該限制的功能本質(Functional Nature of the Limitation)

判決接著提到法院觀察到所質疑的請求項的限制並非僅是前導性的片語 (introductory phrase) 「分散式學習控制模組」，而是整個段落 (passage)：「一種用來接收於提出者及觀眾會員的電腦系統之間所傳輸的通訊及用來中斷到預期接收的電腦系統之通訊及用來調節資料模組流的操作之分散式學習控制模組」²⁹。此段落如其長度所示，仍然是符合傳統上手段功能請求項的限制之形式，其以“module”一詞取代“means”並且描述三個功能係由「分散式學習控制模組」來執行。

“Module”是眾所周知的臨時用語 (nonce word)，其可做為第 112 條第 6 項的內文中之“means”的取代。如同地方法院所發現，“module”只是對於執行一個特定功能的軟體或硬體的一般描述。一般用語例如「機構 (mechanism)」、「元件 (element)」、「設備 (device)」以及其他臨時用語僅僅是反映言詞的構想 (verbal constructs)，以等同「means」的方式使用於請求項中，原因是該等用語「通常未暗示充分明確的結構，因此可援用第 112 條第 6 項。此處，「module」一詞不能提供任何結構的指示，原因是該詞對於提供相同特定的功能，係如同已被使用的「means」用語一樣，也闡述 (set forth) 了結構的相同黑盒子似的描述。

²⁹ distributed learning control module for receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module.”

甚至，Williamson 本人承認，單獨的「module」用語能夠做為取代「means」之臨時用語。前述的(prefix)「分散式學習控制」對於「module」用語不能賦予結構。該等用語並未描述一充分明確的結構。雖然「分散式學習控制模組」在說明書中已有某種程度詳盡之描述，該書面描述仍無法對該用語賦予任何結構的意義。

判決指出法院並未於說明書或申請歷史中找到可能引導法院去解釋該表達方式可作為充分明確的結構之名稱，如同對於第 112 條第 6 項之範圍採取整體請求項的限制。

法院的結論是「分散式學習控制模組」的限制條件並未描述充分明確的結構，且對於手段功能用語之主張的推定是可以反駁的。因此，法院同意地方法院的見解，請求項 8 的限制條件應受限於 35 U.S.C. 第 112 第 6 段的規定。

3. 對應結構的揭露(Disclosure of Corresponding Structure)

判決說明解釋手段功能用語之請求項的用語是兩步驟的方法，首先，法院必須確定所請求的功能。然後，法院必須決定對應於所請之功能，說明書是否已揭露結構且該結構為何。法院已認定「分散式學習控制模組」是受到第 112 條第 6 項之限制後，接著進行手段功能解釋的第二步驟，即檢視該說明書對應於所請求之功能是否已揭露充分的結構。法院的結論是沒有。

判決說明地方法院已確認該「分散式學習控制模組」用語伴隨著三個所請之功能，即(1)接收提出者(presenter)及觀眾會員的電腦系統之間所傳輸的通訊，(2)中斷到預期接收的電腦系統之通訊(3)調節資料模組流的操作³⁰。如果內部證據對於該結構對於請求項描述的功能已有明確地連結或關聯，則說明書所揭露的結構可視為「對應的結構」。甚至說明書揭露對應結構，該揭露必須是達成所請之功能的「適當」之對應結構。因此，根據 35 U.S.C. 第 112 條第 2 及 6 段之規定，若該技術領域中具有通常知識者不能確認(recognize)說明書的結構，且將該結構

³⁰ (1) receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems;(2) relaying the communications to an intended receiving computer system; and (3) coordinating the operation of the streaming data module.

與請求項對應功能相關聯，則該手段功能子句是不明確的。CAFC 認為地方法院判定'840 專利沒有揭露對應的結構是正確的。

法院的結論是因為'840 專利並未揭露任何對應於「分散式學習控制模組」之「對等」功能的結構，因此，請求項 8-16 基於 35 U.S.C. 第 112 條第 2 段之規定是不明確的，因此無效。

第五節 Amgen, Amgen manufacturing limited v. Sandoz³¹

案情簡介：

本件是 CAFC 首次解釋生物製劑價格競爭與創新法(Biologics Price Competition & Innovation Act, 簡稱 BPCIA)³²的判決。Amgen 公司擁有一藥品專利，自從 1991 年即已經 FDA 核准而上市，該藥品稱為 Neupogen®(有效成分為 filgrastim)³³。2014 年 5 月 Sandoz 申請簡化生物製劑許可證申請 (abbreviated biologics license application, 簡稱 aBLA)，請求 FDA 以 Neupogen 為參考藥品，核准有效成分 filgrastim 藥品之生物相似藥品。2014 年 7 月 7 日 Sandoz 收到 FDA 通知已受理該申請。Sandoz 並於 2014 年 7 月 8 日通知 Amgen，說明其已提出以 Neupogen 為參考藥品之生物相似性製劑的申請，並相信該申請會得到許可。稍後 Sandoz 回應 Amgen 的詢問，回覆確認 FDA 已接受其申請，但通知 Amgen 其已決定不在 FDA 受理通知後之 20 天內提供 Sandoz 生物相似製劑之申請及相關資訊給 Amgen。Amgen 根據§262(l)(9)(C)之規定而有權對 Sandoz 提起訴訟。Sandoz 因此並未根據§262(l)(2)(A)³⁴之規定揭露其 aBLA 或其產品製造訊息給 Amgen。

接著，於 2015 年 3 月 6 日 FDA 核准 Sandoz 對於 Amgen 的 Neupogen 所有已核准之用途的 aBLA。Sandoz 雖然已於 2014 年 7 月給予 Amgen 一個商業營銷 (commercial marketing)的有效通知，然而，Sandoz 於收到 FDA 許可的當天，卻給予 Amgen 進一步商業營銷的通知，即 Sandoz 預期推出該公司 filgrastim 產品的品

³¹ Amgen, Amgen manufacturing limited v. Sandoz (Fed. Cir. 2015)

³²BPCIA 是健康照顧法(Patient Protection and Affordable Care Act, 通常稱為「Obamacare」)之一部分，於 2010 年實施，是美國第一次對於所謂生物相似性藥品(即生物製劑藥品的學名藥)申請 FDA 上市核准的一種簡易途徑。其目的與程序與 1984 年設立的藥價競爭及專利期間回復法(Drug Orice Competition and Patent Term Restoration Act, 即 the Hatch-Waxman Act)很類似。

³³NEUPOGEN® 也稱白血球生成激素，是利用基因重組技術，藉由大腸桿菌表現系統所生產的人類顆粒球群落生長刺激因子(G-CSF)is a prescription medicine used to help reduce the chance of infection due to a low white blood cell count, in people with certain types of cancer (non-myeloid) who receive anti-cancer medicines (chemotherapy) that can cause fever and a low blood cell count.

³⁴42 U.S.C. § 262(l)(2)(A): shall provide to the reference productsponsor a copy of the application submittedto the Secretary under subsection (k), andsuch other information that describes theprocess or processes used to manufacture thebiological product that is the subject of suchapplication; and

牌藥，商品名為 Zarxio。Amgen 於 2014 年 10 月向加州北區地院控訴 Sandoz，主張理由是(1)違反 BPCIA 法案的兩項規定，因此係不合法的商業行為而造成不公平競爭。(2)不正當使用 Amgen 之 Neupogen 的許可。(3)侵害 Amgen 擁有之美國第 6,162,427 號專利，該專利請求一種使用 filgrastim 的方法。

Amgen 主張 Sandoz 違反 BPCIA 之規定，因為未揭露根據 42 U.S.C. § 262(l)(2)(A) 所必須揭露之資訊，且於 FDA 核准其生物相似性製劑之前，給予一不成熟、無效的商業營銷之通知。Sandoz 反訴提出一確認訴訟，主張其已正確闡述 BPCIA 之規定，且'427 專利是無效的並且未侵權。兩造於 2015 年 1、2 月分別提出交互動議，Amgen 也聲請臨時禁制令。

地方法院經審理後認定(1)僅於 BPCIA 法案 42 U.S.C. § 262(l)(9)(C)所規範的情形下，允許 subsection (k)申請人得決定不揭露其 aBLA 及製造資訊給參考藥品的發起人(Reference product sponsor，簡稱 RPS，本案即 Amgen)。(2)僅僅如 Sandoz 的決定並不足以構成提供 RPS 取得臨時禁制令、恢復原狀 (restitution) 或損害賠償的基礎。(3)根據 42 U.S.C. § 262(l)(8)(A)，申請人可於 FDA 核准前給予商業營銷的通知。

由於地方法院認為 Sandoz 未違反 BPCIA 法案的規定，或有任何不合法的行為，因此駁回 Amgen 的動議。關於侵權、有效性及'427 專利的可實施性，地方法院並未處理。

Amgen 不服，遂向 CAFC 提起上訴。

技術介紹：

生物製劑(biologic product)是指用來以治療疾病及健康狀況之治療劑，其包含廣泛種類的產品，包括疫苗、血液與血液成分、基因治療、組織及蛋白質（任何）化學合成的多(任何化學合成的多肽除外)。與大部分經由化學方法製得的處方藥不同，生物製劑通常由人體及/或動物材料所製得。

42 U.S.C. § 262(i)(1)對於「生物製劑」用語的定義係為：病毒、治療性血清、毒素、抗毒素、疫苗、血液、血液成分或衍生物、致敏產品、蛋白質(任何化學

合成的多肽除外)、或類似產品、或阿斯凡納明或其衍生物(或任何其他三價的有機砷化合物),其係應用於預防、處理或疾病或人體病況的治療³⁵。

42 U.S.C. § 262(i)(2)將「生物相似的」或「生物相似性」定義為:(A)生物相似性藥品與參考藥品(the reference product, 即已核准之生物製劑)是高度相似的,儘管於臨床上非活性成分有次要的差異。(B)生物相似性藥品與參考藥品間就產品的安全性、純度與功效而言,並無臨床上有意義的差異性存在³⁶。

判決重點:

CAFC 審理時解釋了有關 BPCIA 的兩個關鍵規定,此分裂的決定對兩造雙方各自維持某些部分,判決認為 BPCIA 法案中資訊揭露及交換規定(惡名昭彰的「專利交誼舞」³⁷)並不是強制性的;並認為生物相似性製劑的申請人的 180 天的上市前通知義務只有於 FDA 最後核准時才需要通知。

有關資訊揭露及交換之規定,42 U.S.C. § 262(l)(2)(A) 說明生物相似性製劑之申請人「應該提供一份 aBLA 的副本及其他用來製造其生物製劑之方法的資訊給參考藥品的發起人。CAFC 認為申請人沒有提供此資訊並未違反 BPCIA。反而,法規中規範該種行為可引發一特定的補救:參考藥品的發起人可根據 42 U.S.C. § 262(l)(9)(C)及 35 U.S.C. § 271(e)(2)(C)(ii)之規定,提起侵權的確認訴訟。法院的理由是只要 RPS 依這兩個規定提起訴訟,RPS 可以經由證據調查程序取得所需要的資訊。

另關於生物相似性製劑的申請人應對 RPS 提供 180 天的通知以表示其意圖進

³⁵The term “biological product” means a virus, therapeutic serum, toxin, antitoxin, vaccine, blood, blood component or derivative, allergenic product, protein (except any chemically synthesized polypeptide), or analogous product, or arsphenamine or derivative of arsphenamine (or any other trivalent organic arsenic compound), applicable to the prevention, treatment, or cure of a disease or condition of human beings.

³⁶ (2) The term “biosimilar” or “biosimilarity”, in reference to a biological product that is the subject of an application under subsection (k), means—
(A) that the biological product is highly similar to the reference product notwithstanding minor differences in clinically inactive components; and
(B) there are no clinically meaningful differences between the biological product and the reference product in terms of the safety, purity, and potency of the product.

³⁷即 “patent dance”, 係指依 BPCIA 規定在訴訟開始前,專利持有人和學名藥申請人互相交換產品和專利的資料。

入該市場。42 U.S.C. § 262(l)(8)(A) 規定生物相似製劑的申請人「應於第一個商業營銷之日前 180 天，提供商業營銷通知予參考藥品的發起人」。CAFC 認為 180 天的通知可以僅於 FDA 核准該藥品之後才提供。理由是只有當通知是跟隨許可證之後，有關命令救濟之必要的「完全具體成形的爭論」才會存在。因為 Sandoz 所提供的唯一有效通知是在 2015 年 3 月 6 日，當 FDA 核准其 aBLA 時，法院認為 Sandoz 直到 2015 年 9 月 2 日才能發動。此部分的意見為 Newman 法官所同意而加入。但是 Newman 法官不同意有關 BPCIA 之揭露及資訊交換的規定不是強制性的。

第三章 抽象概念(Abstract Idea)的判斷

第一節 前言

於 Alice v. CLS 案³⁸後，美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 關於專利適格性之法條內容雖未改變，然其認定的標準卻產生非常大的翻轉，為了協助審查人員與申請人適應該標準的改變，USPTO 也提出一連串的審查指引補充資料。該審查指引係於 Alice v. CLS 案後關於抽象概念 CAFC 重要判決，協助審查人員與申請人能更進一步了解什麼是抽象概念，這部分與我國審查基準中所採用的虛擬範例不同，該指引所選錄的範例原來為美國聯邦巡迴上訴法院判決，其皆為實際的發明專利申請案，且歷經 USPTO 審查階段與後續的司法審判，因此採用實際的申請案來操作 Mayo 的二階段測試法，更能幫助審查人員與申請人針對專利的適格性認定標準在實務上取得更為一致的共識。本次研習中 USPTO 的專利律師也特別針對該些最高法院判決加以討論，此部份範例的討論相信有助於本局未來增修軟體專利部份審查基準的參考，因此，選擇 USPTO 審查指引中關於抽象概念的部份判決加以整理說明。

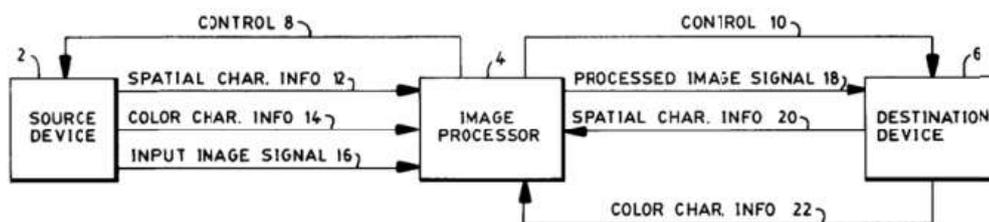
後續的判決案例討論方式會將重點關注在說明 USPTO 的審查指引中，如何利用發明標的適格性測試流程來分析美國聯邦巡迴上訴法院之判決，選擇五個不具專利適格性(ineligible)及一個具專利適格性(eligible)之判決來了解實務上測試流程操作方式，本章省略案情的訴訟背景介紹，除非有其他特殊議題，以使閱讀者能專注於了解專利適格性於抽象概念(Abstract Idea)測試上實務的操作方法。

³⁸ www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf

第二節 Digitech Image v. Electronics for Imaging³⁹

系爭專利案技術背景

系爭專利(US 6,128,415)發明名稱為一種用於數位影像處理系統之設備描述檔(Device profiles for use in a digital image processing system)，該發明係為一種在數位影像處理系統中產生設備描述檔(device profile)的方法，該設備描述檔係收集在擷取、傳輸或描繪影像時裝置的特性。在數位影像處理系統中通常會從來源裝置(例如，數位相機、攝影機或掃描器)中擷取影像處理後，並且輸出至目的地裝置(例如、螢幕、印表機、電腦記憶體等)。然而來源與目的裝置間的傳輸常會有不同程度的影像的色彩或空間特性的失真、扭曲的問題存在，該發明試圖透過產生具有的空間及色彩性的設備描述檔，以達到更好的傳輸品質，其主要技術代表圖如下所示：



圖表 1、US 6,128,415 用於數位影像處理系統之設備描述檔

應用發明標的適格性測試流程分析

- (Step 1 請求項是否為方法、機器、製造物或組合物(process, machine, manufacture, or composition of matter : 是)

系爭專利請求項 10 為一收集資料的方法步驟，故其屬於美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 規定的可專利標的類型中之方法(process)類型。

- (Step 2A 是否包含自然法則、自然現象或抽象概念 : 是)

³⁹Digitech Image Techs. V. Electronics for Imaging, 758 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2014)

在第 2A 步驟的測試中，該方法請求項使用數學公式來收集第一色彩資料及第二空間資料，並將前述資料結合成為設備描述檔(device profile)；所以請求項中所描述的係為簡單的收集並結合套用數學公式產生出來之資料，這些所收集並結合的動作僅僅是在操作已經存在的設備資料並結合成一設備描述檔(device profile)，且該設備描述檔僅係單存的資料結合，而未有任何進一步的技術特徵之界定。因此請求項所描述的單純利用數學關係操作資料的方法(類似 Benson 案中數值表示法之轉換)，在法院判決認為屬於一種抽象概念。

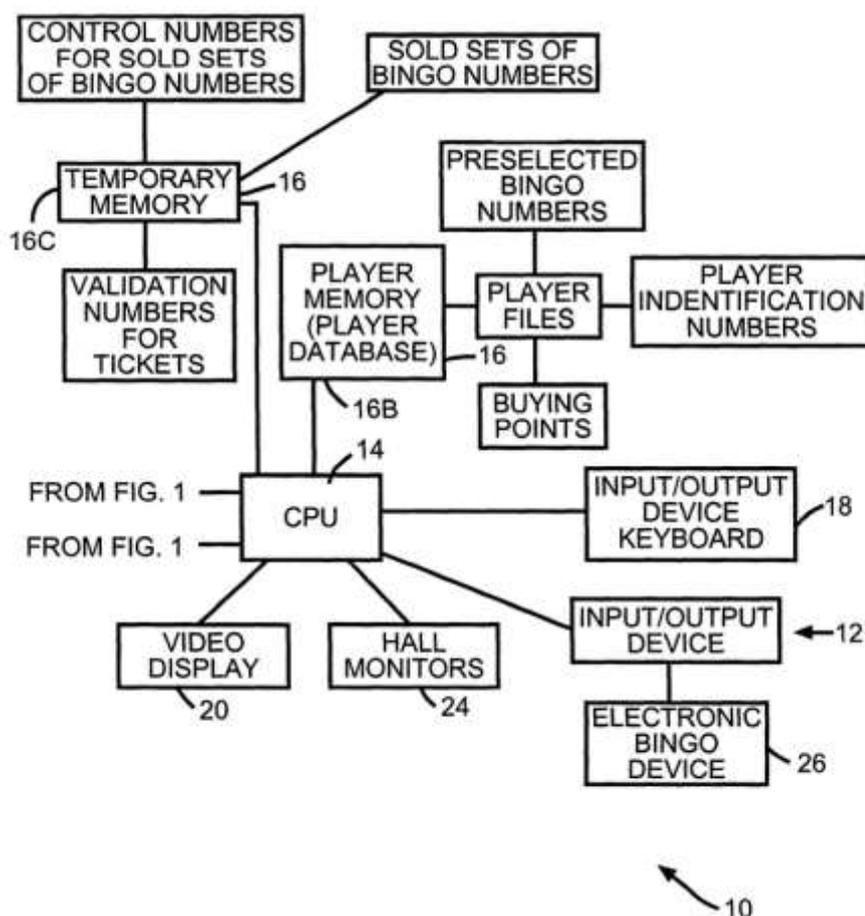
- (Step 2B 是否有剩餘的元件在技術上實質超越自然法則、自然現象或抽象概念：否)

因請求項係為一抽象概念，接下來進入測試的 Step 2B，然而請求項中扣除數學操作與單純的資訊結合後，並未有任何技術特徵可以顯著超過 (significantly more)抽象概念本身，因而不能通過這部分的測試。故系爭專利請求項不屬美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 所定義之專利適格標的，因此，聯邦巡迴上訴法院判定本案不具專利適格性(ineligible)。

第三節 Planet Bingo v. VKGS40

系爭專利案技術背景

系爭專利(US 6,398,646)發明名稱為一種在賓果遊戲中儲存先前選號內容的方法與系統(Method and system for storing preselected numbers for use in games of bingo)。其發明目的係為了解決購買賓果遊戲彩券時被竄改及相關風險等安全問題，該發明的申請專利範圍之技術特徵界定了使用者使用相同的投注號碼組合進行多次的投注的電腦管理系統，其主要技術代表圖如下所示：



圖表 2、US 6,398,646 一種在賓果遊戲中儲存先前選號內容的方法與系統

應用發明標的適格性測試流程分析

- (Step 1 請求項是否為方法、機器、製造物或組合物(process, machine,

⁴⁰Planet Bingo v. VKGS, 576 Fed. Appx. 1005 (Fed. Cir. 2014)

manufacture, or composition of matter : 是)

系爭專利請求項 1 為一資訊系統，其包含中央處理器、記憶體及輸入/輸出裝置，故其屬於美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 規定的可專利標的類型中之機器(machine)。

- (Step 2A 是否包含自然法則、自然現象或抽象概念 : 是)

在第 2A 步驟的測試中，本案請求項之系統雖具有中央處理器、記憶體及輸入/輸出裝置等，然其主要技術特徵係在該系統中之一電腦程式步驟(a program in the computer enabling)，該電腦程式所包含之步驟(i)至步驟(viii)皆在描述如何管理賓果遊戲的投注過程，賓果遊戲本身係為一種可透過筆及紙來完成之人類心智活動的組成，因而這些賓果遊戲的投注過程管理屬於一種抽象概念。

- (Step 2B 是否有剩餘的元件在技術上實質超越自然法則、自然現象或抽象概念 : 否)

該系統請求項中之程式步驟係為一抽象概念，接下來進入測試的 Step 2B，然而請求項中扣除賓果遊戲的投注過程管理後，剩餘元件為中央處理器、記憶體、印表機及輸入/輸出端，因此需要判斷藉助該一般用途電腦是否足以使得抽象概念轉換為具有技術性。綜上，請求項並未具有顯著超過 (significantly more)抽象概念本身之技術特徵，因而不能通過這部分的測試。故系爭專利請求項不屬美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 所定義之專利適格標的，因此，聯邦巡迴上訴法院判定本案不具專利適格性(ineligible)。

案情研析

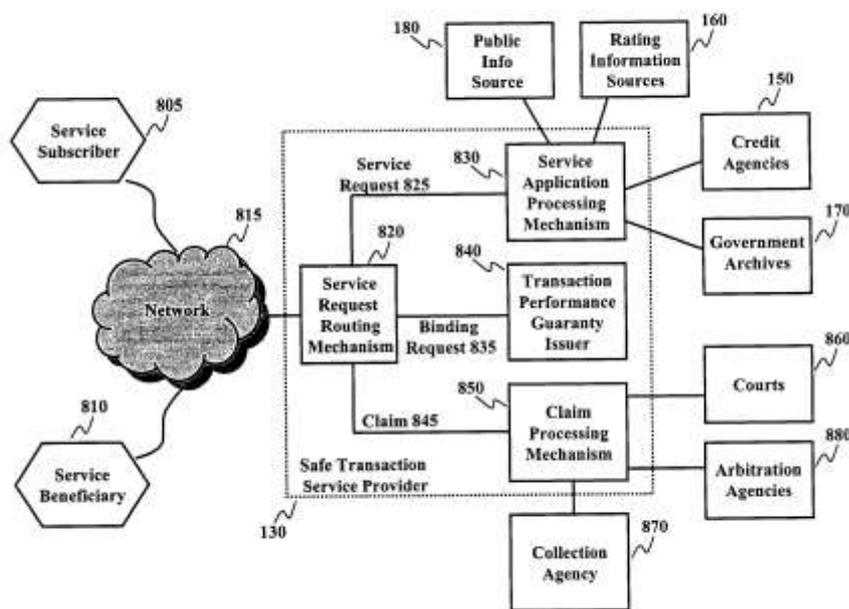
課堂中討論此案例時，曾與參與的學員討論到，對於藉助一般用途電腦執行的測試標準，我國審查基準中規範與 USPTO 審查指引極為相似，根據我國發明專利審查基準第二篇第十二章 2 - 12 - 3 中記載「若在解決問題之手段中，電腦軟體或硬體並非必要，而可由人工取代，或是可由習知之一般用途電腦執行，而

不需藉助特殊演算法，則該電腦軟體或硬體非屬有意義的限制，無法使原本不符合發明之定義的申請標的被認定符合發明之定義」；而 USPTO 所提供的審查指引針對本範例的測試中記載「請求項中藉助電腦的部份僅為單純以指令集來執行相應之抽象概念，所藉助的電腦元件仍僅是單純執行一般用途電腦之功能。因此抽象概念僅以一般用途電腦來實現時，並未具有足夠的發明概念(Inventive Concept)可以使用的請求項之標的轉換為具有專利適格性」。

第四節 buySAFE v. Google⁴¹

系爭專利案技術背景

系爭專利 (US 7,644,019) 發明名稱為安全交易擔保 (Safe transaction guaranty)。其發明目的係為了在電子商務環境中提供一個擔保交易履行的方法。當安全交易服務提供者從第一方接收到獲取交易履行擔保服務的請求時，安全交易服務提供者通過核保(underwriting)第一方來處理所述請求。如所述核保成功，則將交易履行擔保服務提供給第一方，從而將交易履行擔保結合到涉及第一方的線上交易上，並且當第一方及第二方進入線上交易時擔保第一方的履行。其主要技術代表圖如下所示：



圖表 3、US 7,644,019 安全交易擔保

應用發明標的適格性測試流程分析

- (Step 1 請求項是否為方法、機器、製造物或組合物(process, machine, manufacture, or composition of matter : 是)

⁴¹buySAFE v. Google, 765 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2014)

系爭專利請求項 1 為一方法標的，其包含一連串之擔保安全交易履行之步驟，故其屬於美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 規定的可專利標類型中之方法(process)類型。

- (Step 2A 是否包含自然法則、自然現象或抽象概念：是)

在第 2A 步驟的測試中，本案請求項中所記載之接收到獲取交易履行擔保服務的請求、提供擔保服務之核保及擔保的履行等步驟，皆屬於商業活動中之合約的履行關係執行，因此聯邦巡迴上訴法院認為本案為基礎經濟活動的實施，故屬於一種抽象概念。

- (Step 2B 是否有剩餘的元件在技術上實質超越自然法則、自然現象或抽象概念：否)

本案方法請求項中之交易行為雖透過電腦執行與電腦網路傳輸，然就發明概念整體(as whole)觀之，請求項僅為利用電腦來建立履行合約關係及透過電腦網路來傳輸相關核保與履行擔保，如同前一個案例所述，僅為將抽象概念藉助的電腦元件實施，其仍僅是單純執行一般用途電腦本身之功能。綜上，請求項中剩餘元件所包含的電腦及電腦網路部份，並未具有顯著超過(significantly more)抽象概念本身之技術特徵，因而不能通過這部分的測試。故系爭專利請求項不屬美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 所定義之專利適格標的，因此，聯邦巡迴上訴法院判定本案不具專利適格性(ineligible)。

應用發明標的適格性測試流程分析：

- (Step 1 請求項是否為方法、機器、製造物或組合物(process, machine, manufacture, or composition of matter：是)

系爭專利請求項 1 為一方法標的，其包含一連串之在電信網路上散佈版權媒體與相關廣告之步驟，故其屬於美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 規定的可專利標的類型中之方法(process)類型。

- (Step 2A 是否包含自然法則、自然現象或抽象概念：是)

在第 2A 步驟的測試中，本案請求項中將散佈數位版權媒體與安插廣告及後續贊助商及版權者的支付行為分為 11 個方法步驟，美國聯邦巡迴上訴法院認為使用安插廣告來取代使用者直接支付的概念，屬於與人類活動相關的商業行為，因此這些方法步驟屬於一種抽象概念。

- (Step 2B 是否有剩餘的元件在技術上實質超越自然法則、自然現象或抽象概念：否)

請求項中增加了某些限制條件以試圖使抽象概念具有一定的特殊性，如通過電腦存取活動日智、利用網際網路傳輸相關媒體等，然該些限制條件仍僅為單純的資料收集或利用網路，因此，這些元件(element)或元件的組合(combination of elements)並未能具有顯著超過(significantly more)抽象概念本身之技術特徵，故系爭專利請求項不屬美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 所定義之專利適格標的，因此，聯邦巡迴上訴法院判定本案不具專利適格性(ineligible)。

案情研析

在本次研習課程中有多位講師提出本案的訴訟歷程加以討論，本案於 2011 年的聯邦巡迴上訴法院判決否定了地方法院對系爭專利不符 101 條的無效認定，認為本案屬專利適格標的(eligible)。接著到了 2012 年，被告上訴至最高法院

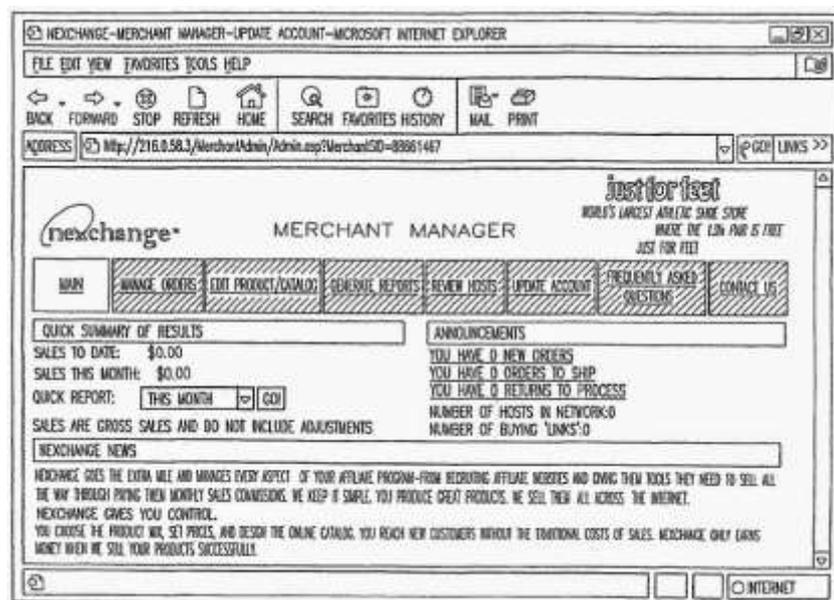
後被撤銷判決發回 CAFC 重審(依 *Mayo v. Prometheus*, 132 S.Ct. 1289 (2012)判例)；然進入 2013 年 CAFC 重審後仍認為本案屬專利適格標的(eligible)。最後，本案被告再次上訴至最高法院，最高法院再次裁定發回 CAFC 重審(依 *Alice Corp v. CLS Bank*, 134 S.Ct. 2347 (2014)判例)，經 CAFC 依 *Alice v. CLS* 案後的專利適格性認定標準重審後，本次的判決結果完全反轉過去的認定，本案被認為不屬美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 所定義之專利適格標的，因此判決本案不可專利性(ineligible)。

因此，本判決可視為了解 *Alice v. CLS* 案後專利適格性認定標準變化的重要參考案例。從 *Bilski* 案至 *Mayo* 案再到 *Alice v. CLS* 案的發展過程中，美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 的法條並未有更改，僅是測試標準的改變；然此測試標準的改變卻對軟體專利的適格性產生了巨大的影響，使得原本符合專利的適格性的標的在 *Alice v. CLS* 案判決後卻翻轉成為不符專利適格性。

第六節 DDR Holdings v. Hotels⁴³

系爭專利案技術背景

系爭專利(US 7,818,399)發明名稱為透過協調異地行銷使網站擴張商業機會的方法(Methods of expanding commercial opportunities for internet websites through coordinated offsite marketing)。其發明主要目的為透過單一網站整合多個相關業者的服務項目，讓使用者直接在單一網站上比較並訂購相關服務，藉以降低相關業者行銷費用並增加商業機會。系爭專利案主要技術代表圖如下所示：



圖表 5、US 7,818,399 發明名稱為透過協調異地行銷使網站擴張商業機會的方法

應用發明標的適格性測試流程分析

- (Step 1 請求項是否為方法、機器、製造物或組合物(process, machine, manufacture, or composition of matter : 是)

系爭專利請求項 19 為系統標的，故屬於美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 規定的可專利標的類型中之機器(manufacture)類型。

⁴³DDR Holdings v. Hotels.com, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)

- (Step 2A 是否包含自然法則、自然現象或抽象概念：否)

在第 2A 步驟的測試中，本案爭議請求項 19 為一系統，其由第三方提供單一整合網頁增加商業機會，聯邦巡迴上訴法院認為請求項並非僅是一般採用網際網路來實現抽象的商業應用概念，並特別舉出前一個案例 (Ultramercial v. Hulu(Fed. Cir. 2014))來做比較說明，因此該些方法步驟並非屬於一種抽象概念。在 USPTO 所定義的審查指引中，若請求項通過 Step 2A 測試則可不必再進行 Step 2B 測試，因此，本案屬專利適格標的具可專利性 (eligible)。

案情研析

本案特殊之處在於，其為 Alice v CLS 案判決後第一個被聯邦巡迴上訴法院判決具專利適格性的案例。因此，似乎為廣大申請人在 Alice v. CLS 案後的迷霧中找到一個可依循的標準，使得申請商業方法專利仍有一線生機。惟本案就結果而論雖然具專利適格性，然在 CAFC 法官中仍存有歧見⁴⁴，其中 Mayer 法官認為 DDR 案仍僅為透購過應用一般電腦來增加銷售，其並未有超過抽象概念本身；因此 DDR 案的發明概念本質為創造性而非技術性，其不同意見表示本案應不具專利適格性(NOT patent eligible)，此意見的分歧值得留意後續的發展效應。

⁴⁴ MAYER, Circuit Judge, dissenting. I respectfully dissent. The claims asserted by DDR Holdings, LLC (“DDR”) fall outside 35 U.S.C. § 101 because they simply describe an abstract concept—that an online merchant’s sales can be increased if two web pages have the same “look and feel”—and apply that concept using a generic computer.

第七節 Versata v. SAP⁴⁵

系爭專利案技術背景

系爭專利(US 6,533,350)發明名稱為在多階層產品和組織團體定價產品的方法和設備(method and apparatus for pricing products in multi-level product and organizational groups)。其發明為提供一種減少採購者與被採購物的定價表格數量的表格運算技術，其主要技術代表圖如下所示：

FIG. 1
PRIOR ART

WHAT WHO	486/33 CPU	486/50 CPU	486/66 CPU
ADAM	\$40	\$60	\$80
BOB	\$42	\$58	\$72
CHARLIE	\$44	\$68	\$92

圖表 6、US 6,533,350 在多階層產品和組織團體定價產品的方法和設備

應用發明標的適格性測試流程分析

- (Step 1 請求項是否為方法、機器、製造物或組合物(process, machine, manufacture, or composition of matter : 是)

系爭專利請求項 17、26 分別為一方法標的及電腦可讀取記憶媒體，故其屬於美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 規定的可專利標的類型中之方法(process)與物。

- (Step 2A 是否包含自然法則、自然現象或抽象概念 : 是)

在第 2A 步驟的測試中，本案爭議請求項中利用組織和產品團體階層來

⁴⁵Versata v. SAP, -- F.3d --, 2015 WL 4113722 (Fed. Cir. 2015)

定價的方法，並未有任何具體或有行的應用，為組織資訊的一個基礎構成概念，故屬於一種抽象概念。

- (Step 2B 是否有剩餘的元件在技術上實質超越自然法則、自然現象或抽象概念：否)

CAFC 在個別獨立和整體結合的考慮每一請求項的限制後，認為請求項非如 DDR 案中用以解決特定電腦技術問題，請求項僅是將一限定特殊商業用途的商業資訊處理技術應用在一般用途的電腦上，因此請求項並未具有顯著超過(significantly more)抽象概念本身之技術特徵，因而不能通過這部分的測試。故系爭專利請求項不屬美國專利法條文 35 U.S.C. § 101 所定義之專利適格標的，因此，聯邦巡迴上訴法院判定本案不符專利適格性要件 (ineligible)。

案情研析

本案除其屬 Alice v. CLS 案後被法院判決因不符專利適格性判斷標準而不可專利性的商業方法案件之一外，訴訟過程中另有一重點議題引起關注，本案為第一個經涵蓋商業方法專利複審程序後上訴到聯邦巡迴上訴法院且判決的「涵蓋商業方法專利」(covered business method, CBM)；因此，系爭專利是否屬於涵蓋商業方法專利，為一爭議重點。涵蓋商業方法專利(covered business method, CBM)為 2011 年 9 月 16 日美國專利改革法案(AIA)簽署之後提出了領證後複審 (post-grant review, PGR)及多方複審(inter partes review, IPR)等程序，其中領證後複審(PGR)又進一步針對 CBM 規範了商業方法複審(covered business method review)程序，這三個程序都屬於 PATB 所管轄。相較於 IPR 及 PGR 而言，CBM review 則屬於一過渡程序，其僅實施 8 年，所針對的專利類型為涉及商業方法，其定義限定為相關於金融產品或服務(financial product or service)⁴⁶，但非技術性發明

⁴⁶AIA§ 18(d)(1). a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service ,except that the term does not include patents for technological inventions.

(technological inventions)的專利。

在 CBM 的議題上，系爭專利為一種減少採購者與被採購物的定價表格數量的表格運算技術，故專利權人 **Versata** 公司在訴訟過程中表示其請求項所界定之定價方法並非金融服務，惟法院參酌法條定義認為條文中僅定義 **CBM** 為應用金融產品或服務之發明，但未限定發明必須屬於金融相關產業，故所提爭點不為法院所採認，判決本案屬於涵蓋商業方法專利(covered business method，**CBM**)。

第四章 USPTO 審查指引|有關專利適格性之發展

第一節 USPTO 2014 審查暫時指引與 2015 更新指引

早期在工業革命時代，專利多為農業或工業用機械之製造或結構技術為主，故而大多專利申請案件的請求項屬一個新產品或一個新機械裝置之專利技術所涵蓋，當時專利所涵蓋之技術非常明確與具體。然進入資訊革命後的社會，大量的結合電腦應用及通訊網路的技術出現，使得發明已不再一定是具有實體的物品，接著雲端網路上金融與商業服務的創新，更使得相關發明概念日益抽象化，因此抽象概念的判斷逐漸成為專利適格性標準的重點之一。在 Alice v. CLS 案後雖發展出一判斷準則，然準則中的何為發明概念(Inventive Concept)及顯著超過(significantly more)仍無法使申請人與審查人員了解。

為因應 Alice v. CLS 案判斷準則的改變，USPTO 於 2014 年 12 月 16 日發佈專利適格性審查指引(Interim Eligibility Guidance,2014 IEG)⁴⁷，指引中主要記載基於最高法院 Alice、Myriad、Mayo 等判決案例中關於專利適格性標準操作方式，其中 12 月 16 日的指引包含 10 個自然產物案例(Nature-Based Product Examples)⁴⁸。接著於 2015 年 1 月 27 日發佈 8 個抽象概念(Abstract Idea Examples)⁴⁹的案例，抽象概念案例由二個部份組成，第一部份包含 4 個具專利適格性(eligible)的案例，第二部份則為 4 個經美國聯邦巡迴上訴法院判決不具專利適格性(ineligible)的案例。其中具有代表性的案例已於前一節重要判例中說明探討，此處不再重複說明。

在 2014 IEG 發佈後 USPTO 收到超過近 60 份的外界所提交的議題，經過審議與整理後該局於 2015 年 7 月 30 日發佈了專利標的適格性的更新審查指引(2015

⁴⁷ <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-16/pdf/2014-29414.pdf>

⁴⁸ http://www.uspto.gov/patents/law/exam/mdc_examples_nature-based_products.pdf

⁴⁹ http://www.uspto.gov/patents/law/exam/abstract_idea_examples.pdf

Update on Subject Matter Eligibility)⁵⁰，其基於 2014 IEG 的案例及部份擴充案例來回應外界對於 2014 IEG 的建議與疑問。此份更新發佈時間是在本次研習課程的最後一天，因此未能與講師及各國的參與學員能有當面的深入討論，實屬可惜。

參閱 USPTO 網頁於 2015 年 7 月 30 日所公佈的 2015 的專利標的適格性更新審查指引⁵¹，其內容主要包含六個重點：

1.增加案例

本次第一個重點為增加更多的範例，尤其針對抽象概念(Abtract Ideas)以及自然法則(laws of nature)的類型，在抽象概念方面提供幾個全新的範例來探討 Alice v. CLS 案判決中所強調顯著超過(significant more)的判斷標準。更新審查指引也同時強調審查人員在分析請求項是否符合適格申請標的時，需要分別對元件(element)進行個別獨立(individually)或組合(combination of elements)考慮是否達成顯著超過(significantly more)而使請求項成為適格性標的；換句話說，當單一元件屬於應用一般用途電腦(Generic computer)元件並執行一般用途電腦功能時雖無法使技術特徵顯著超過抽象概念本身，但當與請求項中其他元件組合後整體考慮(as a whole)，若能使技術特徵顯著超過抽象概念本身，則可使請求項具專利適格性。

2. 顯著不同特點(Markedly Different Characteristics, MDC)

第二個重點為顯著不同特點(markedly different characteristics, MDC)的分析，所謂顯著不同特點的探討主要針對自然產物(Product of nature)相關的請求項在進行二階段 Mayo 測試時，是否屬於自然法則、自然現象或抽象概念等司法例外(Judicial exception)之一；自然產物發明若可證明請求項中記載的自然產物在功能、結構或其他特性具有與其相對應的自然產物具有顯著不同特點(MDC)，則認定該請求項不涉及自然產物，而能屬適格標的。此次更

⁵⁰<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-07-30/pdf/2015-18628.pdf>

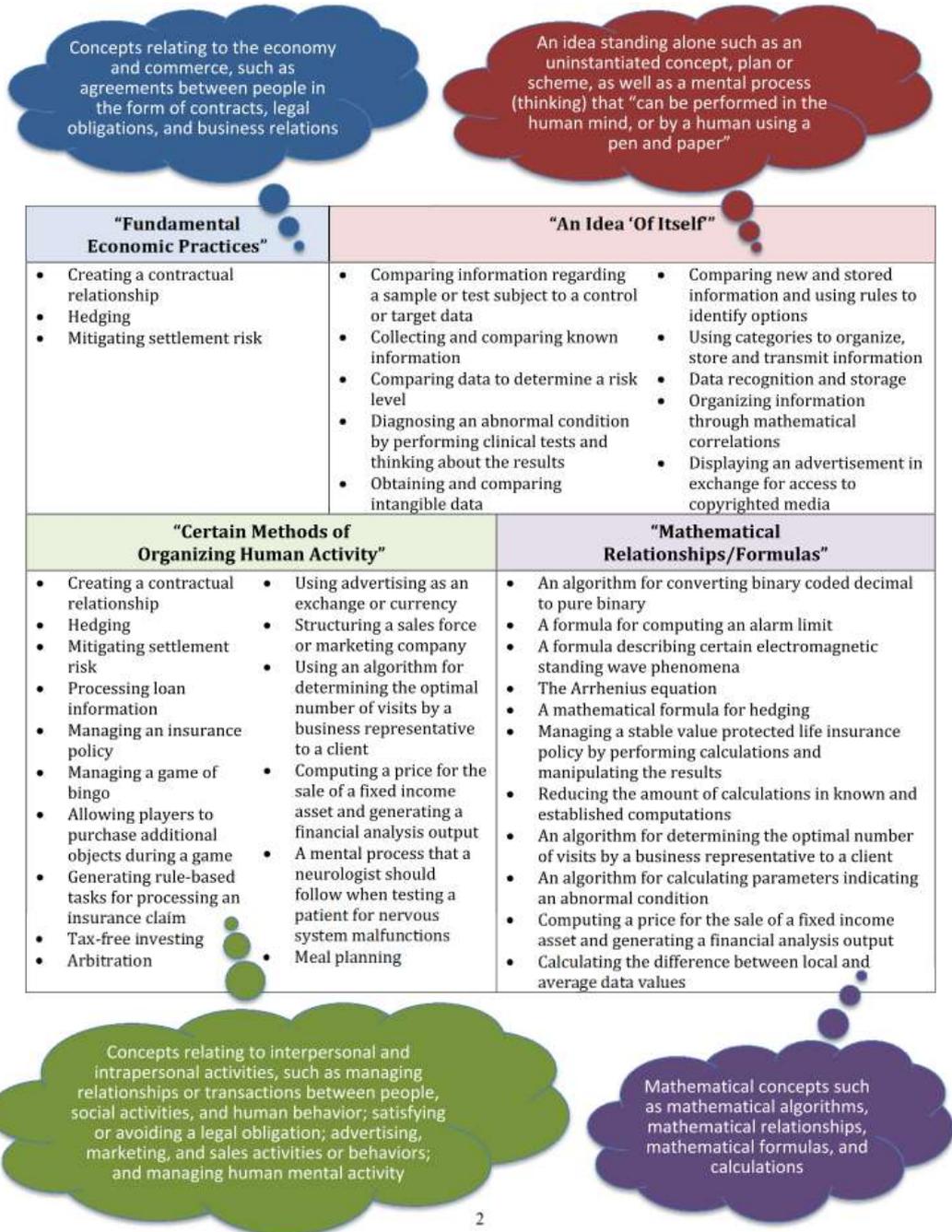
⁵¹Federal Register Notice: (link is external)July 2015 Update on Subject Matter Eligibility

新主要是回應外界對於 2014 IEG 中關於 MDC 的操作建議與疑問，USPTO 在此版本的更新中，更進一步的明確表示審查人員應在進行二階段 Mayo 測試時於 STEP 2A 即進行 MDC 分析而非等到 STEP 2B。

3.審查人員如何界定抽象概念

在法院的判決並未明確地界定何謂抽象概念(Abstract idea)的現實情況下，對於審查人員要在申請階段判斷請求項是否屬涉及抽象概念是一個具有挑戰性任務，更新指引中指出審查人員除了在請求項相似於先前法院已認定四大類屬於抽象概念類型的情況下，不應再隨意判定一個請求項屬於抽象概念，因此更新指引包含一份暫時性的專利適格性之快速參考表(July 2015 Update: Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet)⁵²列出(1)基本的經濟活動 (fundamental economic practices)、(2)組織人類活動的某些方法 (certain methods of organizing human activity)、(3)想法本身 (an idea of itself)、(4)數學關係式與公式 (mathematical relationships / formulas) 等。

⁵²<http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-qrs.pdf>



圖表 7 July 2015 Update: Interim Eligibility Guidance Identifying Abstract Ideas

4. 表面證據情況(Prima Facie Case)

在專利適格性的表面證據情況的條件方面，此更新指引提到，為了建立不具專利性的表面證據情況，審查人員須提供申請人足夠的證據理由，使其能有效的進行答辯，尤其要注意的是：(1)明確的說明為何請求項會被判定涉及司法例外(Judicial exception)；(2)判定元件涉及司法例外時，需明確的指

明該些元件為何不足以達成顯著超過(significantly more)。

5. 應用 2014 IEG 的資訊

此部分主要說明 2014 IEG 在 USPTO 內部的教育訓練與教材更新情況，使外界更進一步了解 USPTO 對於此議題所做的努力與成果，在審查指引發佈的網頁可以取得該些講義與電腦化訓練教材相關文件。

6. 先佔(preemption)與簡化分析(Streamlined analysis)

本重點提及在可專利性分析時先佔(preemption)議題的角色，一個有先佔情況的請求項因屬於人類智能之建構基礎因而不可專利性，USPTO 認為在 2014 IEG 中二階段測試已隱含先佔的判斷。因此，為了簡化審查人員可專利性判斷，2014 IEG 提到如果請求項並非試圖佔用(tie up)司法例外(Judicial exception)而使他人無法使用時，可使用簡化分析(Streamlined analysis)⁵³而不需要進行完整的二階段測試判斷是否具專利適格性。舉例而言，請求項關於一個在製造產線上的機械手臂，其控制系統係基於數學關係式來進行機械手臂的操作，但明顯的此處的數學關係式非屬佔用(tie up)，因此不需進行完整的二階段測試，即可以簡化分析認定其具專利適格性。

⁵³a streamlined analysis that is available for claims that “clearly do not seek to tie up any judicial exception such that others cannot practice it.”

第二節 台、美雙方抽象概念判斷比較

於瞭解美國專利適格性判斷標準的發展後，職等亦與參與學員討論各國專利審查於抽象概念判斷上差異之處。依我國而言，台灣的電腦軟體審查主要規範在審查基準第十二章電腦軟體相關發明，其中前言已先定義「凡申請專利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明。電腦軟體相關發明之請求項可區分為方法請求項及物之請求項，其中物之請求項包括以裝置、系統、電腦可讀取記錄媒體、電腦程式產品或其他類似標的名稱為申請標的之請求項」。另外該章節首頁亦指引審查時的判斷準則：「判斷申請專利之發明是否符合發明之定義時，應考量申請專利之發明的內容，而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體是否具有技術性。申請專利之發明僅一部分非利用自然法則，不得謂其不符合發明之定義」。因此，與 *Alice v. CLS* 案判決是否相同，可將該案分為以下 3 個請求標的討論：

US 5970479 Claim 33 (方法請求項)

根據我國專利法第 21 條「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」。因此就方法請求項(A method of exchanging obligations as between parties)部分，就其請求項內容主要界定多方交換合約時，監督機構調整各方的影子信用紀錄或影子借貸紀錄之操作方法，文字解讀似未揭露任何電腦實施部分(然而在美國訴訟雙方同意該請求項需電腦實施)，故單純針對請求項文字解讀，其未揭露任何電腦實施部分應屬單純商業方法；而商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，依我國審查基準將不符合發明之定義。

US 7725375B2 Claim 39 (電腦程式產品請求項)

就電腦程式產品請求項(A computer program product)部分，其請求項內容文字界定包含程式碼，用以使電腦從一有關交換合約的第一方傳送一交易，及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及後續交換步驟，就文字解讀

似為我國基準中所指「簡單利用電腦」，其使用電腦步驟僅為使監督機構可以瀏覽並處理交易合約，此似僅利用電腦(或網路、處理器、儲存單元、輸出入裝置)取代人工作業，且相較於人工作業僅是使速度較快、正確率高、處理量大等申請時電腦之固有能力，難謂其具有技術思想。另簡單利用電腦之判斷亦須考量電腦軟體或硬體是否為解決問題所不可或缺的一部分，以及電腦軟體或硬體的的特殊性。故此電腦程式產品請求項在解決交易問題上，電腦並非必要，而可由人工取代，相較於人工作業僅是使速度較快、正確率高、處理量大等申請時電腦之固有能力，難謂其具有技術思想，故應屬「簡單利用電腦」，不符合發明之定義。

US 7149720 B2 Claim 1 (系統請求項)

有關係統請求項(A data processing system to enable the exchange of an obligation between parties)部分，此部分判斷比較有討論空間，因其除透過電子手段調整影子信用紀錄與借貸紀錄以影響該交易引起的交換合約，另增加後續處理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，及產生相關指令調整.....等技術特徵。就此部分及參酌整份說明書之發明目的來看，其請求項已明確界定相系統元件，且透過系統進行篩選/處理，似乎已與電腦產生交互作用，應可屬非單純利用電腦，就台灣審查基準而言，似乎較偏向符合發明定義。

第三節 小結

抽象概念不應授予專利權的原因是因為他們是科學和技術工作的基礎工具，如果准予申請人獲得此類型的概念專利，將會造成一獨佔的現象。然該如何判斷抽象概念歷來卻一直十分模糊，在 *Alice v. CLS* 案判決後雖發展出了判斷抽象概念的指引，然該指引在實務操作上仍不足以使申請人及審查人員能完全準確的預測測試結果，因此 USPTO 在今年 7 月發佈了包含更多範例的更新指引期望能引導出一個正確方向。另外，軟體專利在 *Alice v. CLS* 案判決後可說是幾乎不能通過發明標的適格性測試流程，此可由本報告中 CACF 三個重要案例 *Digitech Image Techs.v. Electronics for Imaging* (Fed. Cir. 2014)、*Planet Bingo v. VKGS* (Fed. Cir. 2014)、*buySAFE v. Google*(Fed. Cir. 2014)看出要通過發明標的適格性測試的困難性。另外，*Ultramercial v. Hulu*(Fed. Cir. 2014)案歷經 3 次的重新審判，從原本的可專利性到之後依據新的發明標的適格性測試後卻翻轉為不可專利性，更可以看出整個遊戲規則的翻轉，使得大量過去原本具可專利性的案件將因適格性因素而被撤銷專利權。接下來的 *DDR Holdings v. Hotels* (Fed. Cir. 2014)案雖然為 *Alice v. CLS* 案判決後，第一個經美國聯邦巡迴上訴法院判決具專利適格性的指標案件，然該案卻非所有 CAFC 法官皆認同其可通過發明標的適格性測試。因此，即使 USPTO 所提供的臨時審查指引及最新的審查指引更新想要進一步的嘗試說明審查時的判斷標準，以使專利權人在申請階段對於案件是否通過適格性分析具有較高的可預測性，然此測試標準實質判斷的操作在法院似不具有一致性的見解，故仍需要後續觀察最高法院及聯邦巡迴上訴法院是否有更新的見解被採用，以釐清判斷抽象概念的操作方式。

第五章 心得及建議

第一節 心得

有關近年來美國最高法院對於第 101 條專利適格性的嚴格解釋，已對各級法院之審判以及 USPTO 的審查原則造成巨大影響。目前，各國專利局對於美國審查方式之改變大都採取觀望的態度。根據高科技保護高峰會與會人士以及來自德國的專利律師於授課時表示，EPO 及德國對於人類 DNA 本身及利用 DNA 的檢測方法等相關發明之專利適格性的審查標準並未改變；另本次高科技保護高峰會中來自澳洲巡迴法院承審 BRCA1 DNA 一案的 Annabelle Bennet 法官，也說明了她認為經分離之人類 DNA 是具有專利適格性的理由。然而，今年 10 月澳洲最高法院卻跟隨美國最高法院的腳步，撤銷了該上訴法院的判決，認為經分離的 BRCA1 DNA 是不能准予專利的。似乎，美國法院及專利商標局對於人類基因適格性的審查觀念已對其他國家產生影響，因此，未來我們不僅應持續關注美國法院以及專利商標局對於專利適格性的發展，也要關切其他國家的法院或專利局的動向，以供我國精進審查實務及修訂審查基準的參考。

另外關於軟體專利的發展方面，近年來專利蟑螂(Patent-troll)與非實施專利實體(Non-Practicing Entity, NPE)提出大量的商業方法專利申請案，然而在審查的實務上，這些商業方法專利主要集中在金融應用相關領域，而在現有的專利資料庫中，這些類型的前案非常稀少，因此審查人員通常非常難以找到相關的前案，而核准了這些商業方法的申請案。可能過了 5 年之後，這些專利蟑螂與非實施專利實體利用這些專利大量提起侵權訴訟時，人們常常同時會質疑專利局當初為何會核發出這些專利。因此，可能因專利蟑螂問題在商業方法專利領域日益嚴重，因而間接影響美國法院在可專利標的的標準上做了大改變。然而，這個改變也讓申請人重新思考是否繼續採用專利佈局的方案來保護其發明。因此這一年

來營業秘密與申請專利保護之抉擇，也成為申請人思考哪個方案才能保護到其電腦軟體技術的熱門議題。

日前雲端技術的發展與應用蓬勃發展，但其中應用端的金融、廣告及商業模式等創新服務模式，因涉及商業方法而越來越難以獲得專利權，在美國的軟體科技公司也不得不減少專利的申請量，此一趨勢相信也會慢慢影響到世界各國。在研發資源往雲端應用領域流動的趨勢下，專利的申請卻不是保護研發成果的主要選擇，營業秘密漸漸重回軟體科技業者佈局重心，未來相關領域申請量消長可能日益明顯，值得我們密切追蹤觀察。

第二節 建議

本課程已開辦多年，課程包括專利之申請、審查、說明書撰寫、侵權訴訟、授權及管理課程，涵蓋的面向非常廣泛，課程的規劃很用心，因此，參與此課程可在短時間內全方位地學習與專利相關的課題，特別是授課的講師於智財領域的經驗都極為豐富，因此，除了聆聽課程之外，積極參與討論及私下與學員進行交流更為重要，惟因上課內容涵蓋範圍很廣且課程緊湊，因此事前的預習極為重要。另為更有效地提高學習效果，建議來參加此課程前，能夠預先了解最新的美國專利議題及重要訴訟判決，方能達到更好的學習成效。

除了預先掌握最新美國相關議題發展外，也建議審查人員平時在審查工作外對於跨領域的學習應該有更開放心態不自我設限。就技術專業而言，審查人員日常的工作容易侷限於從以科為單位的技術類別分類，去選擇相關教育訓練或研讀相關類型資料，然以專利適格性議題為例，其一連串案例分屬化學、醫藥、生技、資訊、網路、商業等等，如未能完整閱讀學習，將無法掌握整個判斷測試法則的精隨。就整體智慧財產領域專業而言，審查人員目前對於整個專業的廣度涉獵更是有可增進的空間，例如在討論 Apple 公司其產品相關侵權訴訟議題時，實務上會牽涉軟/硬體的專利問題、產品的商標問題、電子裝置上播放媒體的傳輸與授

權的著作權問題等等。因此，應提倡更加開放的態度，鼓勵不同組室同仁互相參加其舉辦之教育訓練，以使同仁朝向成為具備研擬整合總體智慧財產領域議題的專業人員。

附錄

一、 研習課程表

2015 CASRIP Patent and IP Law Summer Institute

July 16 – July 31, 2015
University of Washington School of Law, Seattle, Washington

Introduction

Thursday and Friday, July 16 – July 17, 2015

	8:30 a.m. - 10:20 a.m. 3:30 p.m.	10:30 a.m. - 12:20 p.m.	1:40 p.m. -
July 16	Welcome Orientation Signe Naeve Legal English for Foreign IP Attorneys Anna Bakhmetyeva	Common Law for Foreign IP Attorneys Signe Naeve	U.S. Litigation Overview Doug Stewart
July 17	U.S. Trademark Introduction Michael Atkins	U.S. Trade Secret Law Introduction Linda Norman	U.S. Copyright Law Introduction Signe Naeve

Core Subjects

Monday – Thursday, July 20 – July 23, 2015

	8:30 a.m. - 10:20 a.m. p.m.	10:30 a.m. - 12:20 p.m.	1:40 p.m. - 3:30
July 20	Patent Basics 1: First-To-Invent and Statutory Bars Martin Adelman/Toshiko Takenaka/Randall Rader	Patentability at USPTO 1: Patent Eligibility, Utility and Novelty Bill LaMarca	U.S. Patent Prosecution 1: Patent Application Drafting Jeff Sakoi <hr/> New Option: Trademark Prosecution Pam Jacobson
July 21	Patent Basics 2: Patentability Case Law Martin Adelman/Toshiko Takenaka/Randall Rader	Patentability at USPTO 2: Nonobviousness and Disclosure Bill LaMarca	U.S. Patent Prosecution 2: Office Actions and Examiner Interviews Jeff Sakoi <hr/> New Option: Trademark Litigation Michael Atkins
July 22	Patent Basics 3: Claim Interpretation and the DOE Martin Adelman/Toshiko Takenaka/Randall Rader	Patentability at USPTO 3: Court Review & Pre-Grant Publication Bill LaMarca	Patent Litigation 1: Pre-Filing Strategies and Pleadings Paul Meiklejohn
July 23	U.S. Current Issues in Comparative Law Perspective Martin Adelman/Heinz Goddar/Randall Rader	Patentability at USPTO 4: Post Issuance Procedure Bill LaMarca	Patent Litigation 2: Pre-Discovery, Motions and Trial Paul Meiklejohn

International Litigation Strategies 4: Forum Shopping and Valuation using Data Metrics Michael Elmer	Patent Drafting Clinic 1-A: Electrical/Mechanical John Branch	Advanced Patent Enforcement 4: Evaluating Infringement/Non-Infringement Positions for Patent Litigation Doug Stewart
Advanced Patent Prosecution 4: Continuation Strategies Steve Rosenman	Patent Drafting Clinic 1-B: Chemical/Biotechnological Karl Hermanns	Advanced Patent Prosecution 5: Design Patent Prosecution and Enforcement Robert Katz
IP Management 7: Biotechnological/Pharmaceutical Licensing Katherine Kowalchyk/Dianna El Hioum	IP Management 8: Technology Transfer Lisa Norton/Jessica Meyers	IP Management 9: Working with BRICS countries and beyond Mark Guetlich

Thursday, July 30, 2015

**8:30 a.m. - 10:20 a.m.
3:30 p.m.**

10:30 a.m. - 12:20 p.m.

1:40 p.m. -

Advanced Patent Prosecution 6: Appeal at USPTO David Sheldon	Patent Drafting Clinic 2-A: Electrical/Mechanical John Branch	Advanced Patent Prosecution 7: Advanced Patent Enforcement 6: Strategic Use of Reexamination and Reissue Melanie Seelig/Chris Sweeney
Advanced Patent Enforcement 5 : Strategic Use of Post-Grant Review Peter Ayers	Patent Drafting Clinic 2-B: Chemical/Biotechnological Karl Hermanns	International Litigation Strategies 5: The Doctrine of Equivalent in EU Countries Prof. Mario Franzosi
IP Management 10: Trademark Branding Russ Jacobs	IP Management 11: Global IP Portfolio Management Andrew Serafini	IP Management 12: Game Business Kaoru Otawara / Joel Emans

Friday, July 31, 2015

8:30 a.m. - 10:20 a.m.

10:30 a.m. - 12:20 p.m.

Advanced Patent Enforcement 7: Discovery for Non-U.S. Party Carrie Beyer	Patent Drafting Clinic 3-A: Electrical/Mechanical John Branch
Advanced Patent Prosecution 8: Office Action Strategies Han Gim	Patent Drafting Clinic 3-B: Chemical/Biotechnological Karl Hermanns
IP Management 13: Patent Evaluation Richard Ogawa	IP Management 14: In-House Counsel Brook Assefa

Optional Trip - Washington D.C. – August 3-4, 2015

二、 高科技保護高峰會議程



Friday and Saturday, July 24 and 25, 2015

William H. Gates Hall
University of Washington School of Law
Seattle, Washington

10.25 CLE Credits Approved
(Includes 3.50 Ethics Credits)

AGENDA Friday, July 24, 2015 (6.75 General CLE Credits Approved)

- 8:00 a.m. Registration**
- 8:30 a.m. Welcome:** Sean O'Connor, Assistant Dean for Law, Business & Technology Initiatives
University of Washington School of Law, Seattle, WA
- 8:40 a.m. Keynote: Patent Eligibility – A Different Approach**
Honorable Justice Annabelle Bennett AO, Judge, Federal Court of Australia, Sydney, Australia
- Patent Eligibility: Comparative Law Perspective**
- 9:10 a.m. Challenging Software-Business Method Patent Eligibility in Civil Actions and Post Grant Review**
Moderator: Mr. Paul Melklejohn, Dorsey & Whitney LLP, Seattle, WA
- Panelists: Mr. Robert Stoll, Drinker Biddle & Reath, Washington D.C.
Mr. Bill LaMarca, Special Counsel for Patent & IP Litigation, USPTO, Alexandria, VA
Mr. Shinjiro Ono, Yuasa & Hara, Tokyo, Japan
Professor Heinz Goddar, Boehmert & Boehmert, Munich, Germany
Dr. Esther Pfaff, Hoffmann & Eitle, Munich, Germany
- 10:30 a.m. Open Discussion**
- 10:45 a.m. Coffee Break**
- 11:00 a.m. Biotech and Pharma Patents Eligibility: Challenges for Harmonization**
Speaker: Professor Randall Rader, Harry M. Cross Visiting Professor, University of Washington
School of Law, Seattle, WA
- Moderator: Professor Martin Adelman, George Washington University School of Law, Washington D.C.
- 11:15 a.m. Panel Discussion**
Panelists: Dr. Ken Weber, Kilpatrick Townsend & Stockton, San Francisco, CA
Dr. Denise M. Kettelberger, Sunstein Kann Murphy & Timbers LLP, Boston, MA
Mr. Jim Haley, Ropes & Gray, New York, NY
Dr. Jan Krauss, Boehmert & Boehmert, Munich, Germany
- 12:15 p.m. Open Discussion**
- 12:30 p.m. Lunch** (Sponsored by *Kilpatrick Townsend & Stockton*)
- 1:20 p.m. Speech** by Honorable Pavana Sugandhavanij, Chief Justice of IP Court, Thailand
- Global Patent Enforcement Strategy**
- 1:30 p.m. Border Measures for Patent Infringement**
Moderator: Mr. Douglas Stewart, Bracewell & Giuliani, Seattle, WA
- Panelists: Mr. Steve Kunin, Oblon Spivak, Washington D.C.
Mr. John Rabena, Sughrue Mion, Washington D.C.
Dr. Tilman Mueller-Stoy, Bardehle Pagenberg, Munich, Germany
Mr. Ryoichi Mimura, Nagashima & Ohno, Tokyo, Japan
- 2:45 p.m. Open Discussion**

AGENDA
Friday, July 24, 2015 (continued)

- 3:00 p.m. **Coffee Break**
- Patent and Trade Secret Interface: Developments in U.S. Europe and Asia**
- 3:15 p.m. **Enforcing Trade Secrets at Japanese Courts**
Speaker: Honorable Kazuhide Shimasue, IP Division, Tokyo District Court, Tokyo, Japan
- Moderator: Professor Robert Gomulkiewicz, University of Washington School of Law, Seattle, WA
- 3:35 p.m. **Panel Discussion**
Panelists: Mr. Hiro Hagiwara, Ropes & Gray, Tokyo, Japan
 Mr. Scott Mosko, Finnegan Henderson, Palo Alto, CA
 Mr. Zhiyong Wang, Beijing High Law Partners, Beijing, China
 Dr. Christof Karl, Bardehle Pagenberg, Munich, Germany
 Ms. Mitsuko Miyagawa, TMI Associates, Tokyo, Japan
- 4:45 p.m. **Open Discussion**
- 5:00 p.m. **Closing**
- 6:30 p.m. **Reception (Hosted by Seed Intellectual Property Law Group)**

AGENDA
Saturday, July 25, 2015
(3.50 Ethics CLE Credits Approved)

- 8:30 a.m. **Registration**
- 9:00 a.m. **Monetizing Patents: Licensing and Ethical Issues**
Moderator: Professor Sean O'Connor, University of Washington School of Law, Seattle, WA
- Panelists: Mr. Nick Psychogeos, Microsoft, Redmond, WA
 Mr. Peter Ayers, Lee & Hayes, Austin, TX
 Dr. Ralph Nack, Noerr LLP, Munich, Germany
 Mr. Kazuhiko Yoshida, Nakamura & Partners, Tokyo, Japan
- 10:30 a.m. **Open Discussion**
- 10:45 a.m. **Coffee Break**
- 11:00 a.m. **Ethical Issues in Patent Litigation: Abuse of Process**
Moderator: Mr. Jeff Sakoi, Seed IP Law Group, Seattle, WA
- Panelists: Mr. Rik Parker, Baker Hostetler, Philadelphia, PA
 Mr. Benjamin Grzimek, EIP Europe LLP, Dusseldorf, Germany
 Mr. Toshiaki Iimura, Yuasa & Hara, Tokyo, Japan
- 12:30 p.m. **Open Discussion**
- 12:45 p.m. **Adjourn**

三、 學員名單

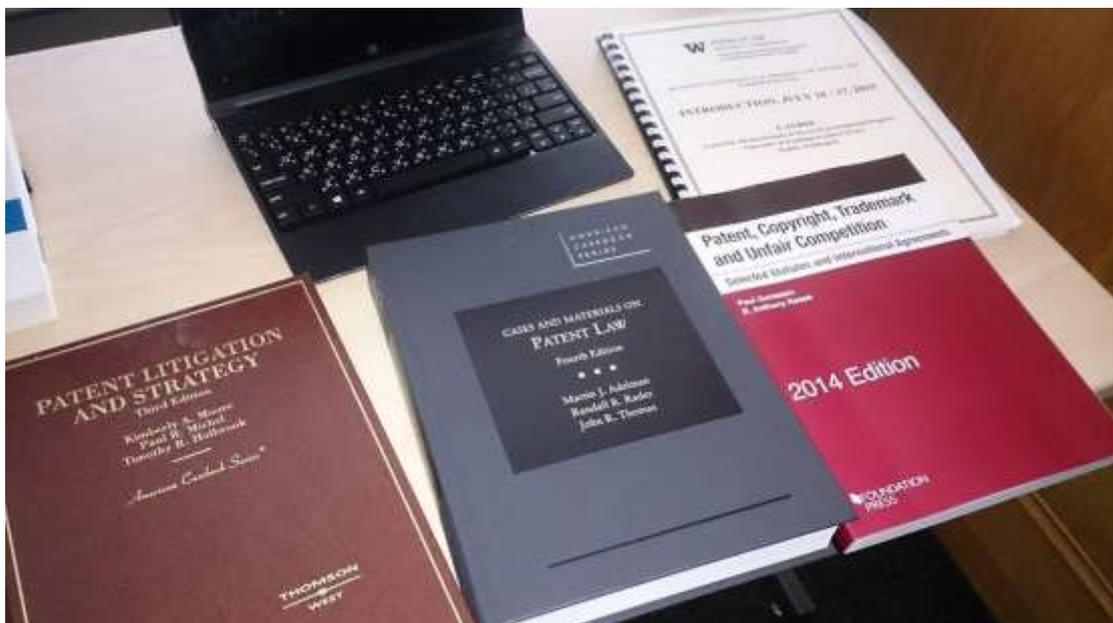
2015 CASRIP Summer Institute Participants List		
Title	Firm	Country
Mr.		Japan
Mr.	Aoyama & Partners	Japan
Ms.	Renmin University of China	China
Mr.	KIPO	Korea
Ms.	National Law Institute University	India
Ms.	TIPO	Taiwan
Prof.	Beijing Foreign Studies University Law School	China
Judge	Regional Trial Court of Zamboanga City	Philippines
Ms.	Renmin University of China	China
Judge	NSTDA	Thailand
Dr.	Bayer Intellectual Property GmbH	Germany
Judge	District Court of Binjai	Indonesia
Mr.	SK Hynix	Korea
Dr.	Madderns Patent & Trade Mark Attorneys	Australia
Dr.	Bayer Intellectual Property GmbH	Germany
Mr.	Ashida & Kimura	Japan
Mr.	Yasuhiro Horikawa	Japan
Mr.	TIPO	Taiwan
Judge	District Court of Southern Jakarta	Indonesia
Mr.	Kao Corporation	Japan
Mr.		USA
Ms.	Sonderhoff & Einsel Law and Patent Office	Japan
Mr.	Toshiba	Japan
Mr.	Osaka Institute of Technology (OIT) Graduate School of Intellectual Property	Japan
Mr.	Bayer Intellectual Property GmbH	Germany
Mr.	Mitsubishi Hitachi Power Systems	Japan
Dr.	KIPO	Korea
Judge	Intellectual Property Court, Taiwan	Taiwan
Mr.	SK Hynix	Korea
Ms.	Renmin University of China	China
Ms.	Osaka Institute of Technology (OIT) Graduate School of Intellectual Property	Japan
Mr.	National Law Institute University	India
Dr.	Nii Patent Firm	Japan
Mr.	Nii Patent Firm	Japan
Mr.	Isuzu Motors Limited	Japan
Ms.	JPO	Japan
Judge	The Central Intellectual Property and International Trade Court	Thailand
Mr.	Sonderhoff & Einsel Law and Patent Office	Japan
Mr.		USA
Mr.	Eisai Inc	USA
Ms.	Intel Corporation	USA
Judge	Tokyo District Court	Japan
Mr.	Japan Patent Office	Japan
Ms.	NSTDA	Thailand
Mr.	Teijin Limited	Japan
Mr.	Chugai Pharmaceutical Co.Ltd.	Japan
Ms.	Oji Holdings Corporation	Japan
Judge	Intellectual Property Court, Taiwan	Taiwan
Mr.	YKI Patent Attorneys	Japan
Mr.	Oblon	USA
Mr.	Xiangtan University School of Law	China
Ms.	Xiangtan University School of Law	China
Mr.	SK Hynix	Korea
Mr.	Daiichi Sankyo Co., Ltd.	Japan
Mr.	SK Hynix	Korea
Ms.	Patent Attorney	China
Ms.	Xiangtan University School of Law	China

四、 照片記錄

華盛頓大學法學院大樓



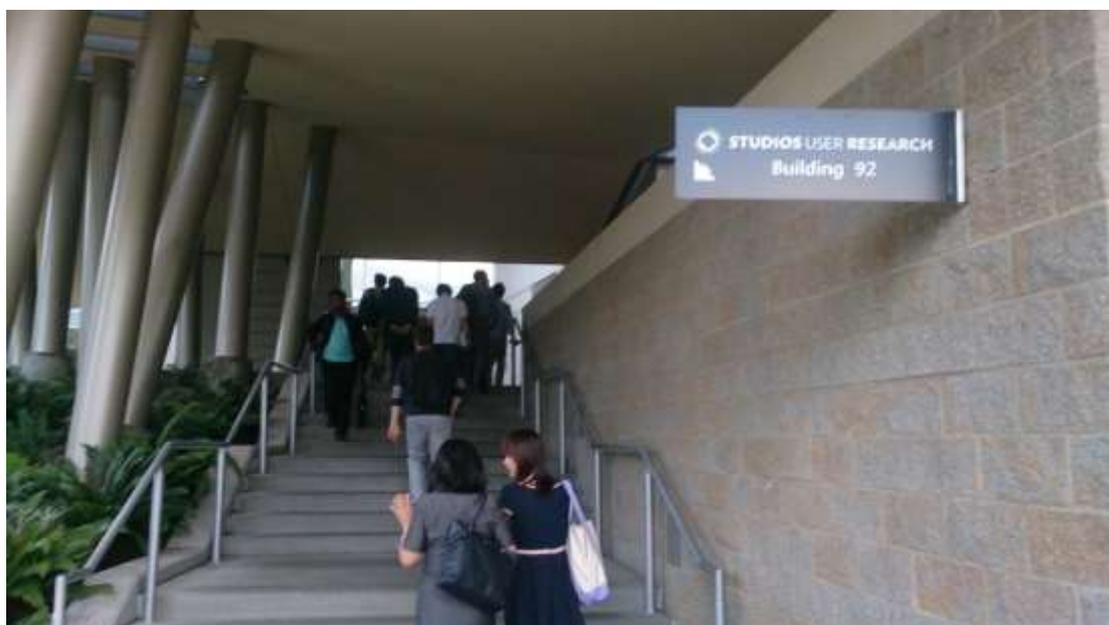
研習課程指定教材



高科技保護高峰會



參訪微軟總部



華盛頓大學法學院圖書館



研習結業典禮

