



跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫(後續擴充第1期)

104 年海外培訓成果發表會

Alice 案及 Ultramercial 案後電腦軟體相關 專利之可專利性及其申請策略

A Study on Computer-Implemented Patent Patentability and
Its Filing Strategies – After Alice v CLS Bank and
Ultramercial Inc v. Hulu LLC

指導教授：王偉霖（銘傳大學財金法律學系副教授）

組長：藍韡婷（雙子星雲端運算公司）

組員：陳學箴（廣流智權事務所）

許芳敏

楊順琇（明基材料股份有限公司）

吳姿燕（成功大學水工試驗所）

論文撰寫分工說明

章節	作者
第一章、緒論	楊順琇、吳姿燕
第二章、文獻探討	許芳敏
第三章、美國軟體專利相關 規定與案例分析	楊順琇、陳學箴、許芳敏
第四章、各國軟體專利相關 規定與重要案例分析	全員
第五章、結論與建議	楊順琇

摘要

美國最高法院在 Alice 一案的判決中，翻轉了以往對於電腦軟體之可專利性較為寬鬆的認定標準，而認為 Alice 案僅是利用電腦硬體執行一項抽象概念而不具專利適格性，因此也影響了美國專利商標局與聯邦巡迴上訴法院對專利適格性之判斷。美國專利商標局亦於 Alice 案後重新修訂了審查基準，提高了軟體相關專利適格性的標準。由於美國為台灣廠商常會前往申請專利之國家，且為減少專利佈局之申請成本，台灣廠商多半會以同一件說明書翻譯成不同語言申請多國專利，而非針對各國不同規定撰寫不同說明書。為讓一份專利申請文件能同時符合台灣及美國的規範，甚至是台灣廠商常會申請的多個國家包含中國、日本以及歐洲，並符合美國在 Alice 案後之規定，本文亦探討各國對於軟體相關專利之規定。比較後發現美國在適格專利的認定已與台灣、中國、日本以及歐洲對於適格專利之規範大致相同，但在是否具有法律明文訂定非屬適格專利之技術範圍以及在判斷軟體相關專利是否具有可專利性的要件仍有些許差異。雖然美國已更新了與電腦軟體相關的審查基準，然而其對於專利適格性審查的要求仍較他國為低，故建議在撰寫電腦軟體相關專利說明書時，應參考中國、日本或歐洲之規定以避免因專利適格性核駁之風險。

關鍵字（約 3-7 個）

專利適格性；抽象概念；電腦軟體專利

Abstract

The Supreme Court of United States's decision on Alice Corp. v. CLS Bank International in 2014 has ruled out previous broad standard for computer related software patent. The Supreme Court states that the Alice case merely implements an abstract idea by simply employing the computer hardware, therefore, the computer related software patent it claimed is not eligible. Following the Alice case, the USPTO issued an update and comprehensive guideline regarding patent subject matter eligibility. Subsequent influence was brought to USPTO and CAFC on their views of examining patent eligibility.

Many Taiwan-based companies filed their patent claims in the US to obtain the protection of their IP rights. Usually, based on the concern of cost-control the patent claims were translated into different languages for filing in different countries rather than having each claim specifically tailored to meet the examining guidelines of each individual country. In order to enable one patent application to satisfy different examination guidelines of several major nations, including, Taiwan, the US (post-Alice case), China, Japan and European Union, this paper is devoted to investigate different examination guidelines of above mentioned nations.

After the investigation, it is learned that the US holds similar views on the patent subject matter eligibility with Taiwan, China, Japan and EU. However, the US still possesses different attitude on defining the technical effect of patent ineligible subject matter, it also differs in recognizing the eligible subject matter in computer software patents.

Despite its newly updated examination guideline on computer software patent, the US still holds a relatively broad examination standard on the patent subject matter eligibility. In sum, it is advised to take into account the examination guideline of China, Japan and EU to satisfy eligibility standard of multiple nations.

Keywords

Patent eligibility, Abstract idea, Computer-implemented patent

目 錄

第一章、緒論.....	7
第一節、研究動機與目的	7
第二節、研究方法	7
第三節、研究範圍與限制	7
第二章、文獻探討.....	9
第一節、美國最高法院歷年專利適格性相關案例	9
壹、重要案件整理	9
貳、重要案件內容簡述	11
第三章、美國軟體專利相關規定與案例分析.....	16
第一節、相關案例	16
壹、Alice v. CLS Bank 案	16
貳、Ultramercial Inc. v. Hulu LLC 案	27
第二節、Alice 案後 CAFC 與專利適格性相關之案例	31
壹、DDR Holdings, LLC. v Hotels.com et al. 案	36
第三節、美國專利商標局審查方針修訂	43
壹、2014 年公告之審查方針	43
貳、2015 年公告之審查方針補充說明	45
第四章、各國軟體專利相關規定與案例分析.....	48
第一節、台灣電腦軟體專利標的適格性之規範	48
壹、發明專利標的適格性相關規定	48
貳、專利相關從業人員訪談	54
第二節、中國電腦軟體專利標的適格性之規範	55
壹、發明專利標的適格性相關規定	55
貳、專利相關從業人員訪談	58
第三節、日本電腦軟體專利標的適格性之規範	59
壹、發明專利標的適格性相關規定	59
貳、專利相關從業人員訪談	66

第四節、歐盟電腦軟體專利標的適格性之規範	70
壹、發明專利標的適格性相關規定	70
貳、相關案例	71
參、專利相關從業人員訪談	80
第伍章、結論與建議.....	82
第一節、各國專利適格性認定之異同	82
第二節、電腦軟體相關專利的申請策略建議	83
參考文獻.....	85
附錄.....	89

第一章、緒論

第一節、研究動機與目的

本論文的研究動機始於美國最高法院(Supreme Court of the United States)於 2014 年 6 月 19 日針對 Alice Corporation v. CLS Bank International 一案判決，認定 Alic 案係為利用電腦軟體專利執行一項既有的金融商業、資訊交換方法，此乃僅是利用電腦硬體執行一項抽象概念(abstract ideas)，因此不具專利適格性，亦無法成為可申請專利的發明。

基於美國最高法院此案判決，翻轉了一直以來針對電腦軟體提出專利申請的情勢。因此，本論文為文主要動機為探討美國專利局繼 Alice 乙案之後，被 Alice 案所影響的相關判決結果，以及 Alice 案後所公告的判斷專利適格性之兩步驟審查標準；次要動機為藉由比較台灣、中國、日本、歐盟及美國等五個區域之專利審查標準對於電腦軟體相關專利之適格性認定，以提供台灣電腦軟體相關廠商在提出申請電腦軟體相關專利時，專利說明書的撰寫策略及其它可採行之替代智慧財產權保護方法，以有效保護台灣業者電腦軟體相關智慧財產之權利。

第二節、研究方法

因美國在電腦軟體相關專利是否具有可專利性之發展，係建立在案例之演進，因此美國在審理電腦軟體相關軟體時，常倚重先前判例所建立之原則，故本論文之研究方法主要以案例分析法為主，以 Alice v. CLS Bank 以及 Ultramercial Inc v. Hulu LLC 兩案之審判歷程為中心，以及其中所引用之相關案例，從中了解軟體專利適格性在美國法院的判斷原則之發展演變。此外，藉由比較法與文獻分析法，將台灣、中國、日本以及歐盟之審查基準以及相關判例加以比較、整理與分析，並參考美國專利局近期修訂之審查基準，歸納並比較各國在軟體相關專利之實際應用之態樣與發展。此外，藉由參與西雅圖華盛頓大學法學院高階智慧財產權研究中心(CASRIP)所舉辦之智慧財產權暑期課程(IP Law Summer Institute)的機會訪談各國專利從業人員，其中包含各國審查委員以及專利事務所從業人員，以了解各國目前的專利申請以及審查實務，嘗試從相關文獻判例以及訪談中探討並整理出最適合之解決方案，以供業者日後申請各國軟體相關專利之參考。

第三節、研究範圍與限制

本研究範圍主要以 Alice v. CLS Bank 以及 Ultramercial Inc v. Hulu LLC 兩案之審判歷程為中心，並以比較法的方式探討台灣、中國、日本以及歐盟對於電腦軟體相關專利之可專利性的爭議。因在美國聯邦法下尚有許多州法，亦或是行政法規等相關規

定，如全部探討篇幅可能會過大，因此本研究僅探討美國專利法及美國專利商標局所頒佈之電腦軟體相關發明審查基準。至於在歐盟部分，因歐盟目前組成之會員國多達二十幾個國家，如需針對每個國家之專利法予以介紹亦會範圍過廣，因此本研究僅限於歐洲專利公約、歐洲專利局所頒佈的審查基準以及歐洲專利局之上訴委員會(Board of Appeal)之審查結果，其他如英國、德國等國家之個別情形即不予論述。台灣、中國及日本部分則僅探討專利法及各專利專責審查機關所頒佈之審查基準為主。最後本文因受限於語文之限制，對於歐盟資料僅能從英文之相關判例中整理其內容。

第四節 研究架構

本研究架構共分為五章，各章摘要如下：

第一章緒論說明其研究動機、研究目的、研究方法與研究架構。

第二章介紹在 Alice 案前與專利適格性議題相關的先前判決及其中的判斷原則。

第三章為 Alice v. CLS Bank 以及 Ultramercial Inc v. Hulu LLC 之判決歷程介紹，Alice 案分別歷經地方法院、CAFC、CAFC 之 En banc 判決、最高法院見解以及美國專利商標局對於此案於 2014 年公布的暫時審查方針與 2015 年更新的審查方針。

第四章為則藉由比較台灣、中國、日本以及歐盟之專利法、專利審查基準以及相關判例釐清各國對於軟體相關專利之適格性認定以及審查標準之異同。

第五章為本文的結論與建議，將目前觀察比較的成果做一個總結。

第二章、文獻探討

在本章節中，將先對與專利適格性相關之重要判決進行整理與介紹，以便對於整個專利適格性在判斷之演進有所了解。由於美國是屬於判例法（case law）的國家，每一個判決都會造成後續在對相關案件之審理或判斷造成很大的影響，因此了解過去的重要判決，也對我們了解在判斷專利適格性上之認定有所幫助。

第一節、美國最高法院歷年專利適格性相關案例

壹、重要案件整理

下表為美國專利商標局公布至目前為止由美國最高法院所做的幾個與專利適格性（eligibility）相關的判決。

表 1 專利標的適格性法院判決¹

案件名稱	專利案號或申請號	名稱或標的	判決結果	分類號 (USPC & CPC)
<i>Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l</i> , 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014).	5,970,479 6,912,510 7,149,720 7,725,375	風險管理合約的制定與交易 -方法、系統、電腦可讀取媒體	不具專利適格性 '479: 請求項 33-34. '510, '720, '375: 所有請求項	705/37 G06Q10/06
<i>Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.</i> , 569 U.S. ___, 133 S. Ct. 2107 (2013).	5,747,282 5,837,492 5,693,473	乳癌和卵巢癌易感基因 -產品	不具專利適格性 '282: 請求項 1, 5-6 '473: 請求項 1 '492: 請求項 1 及 6 具專利適格性 '282: 請求項 2 及 7	435/69.1 C07K14/4703

¹ United States Patent and Trademark Office (2015). July 2015 Update Appendix 3: Subject Matter Eligibility Court Decision, Retrieved from <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-app3.pdf> (最後瀏覽日：2015/9/30)

			‘492: 請求項 7 (其他此申請案 之請求項已公 佈於Myriad v. CAFC及 Ambry Genetics 案件中)	
<i>Mayo Collaborative Svcs. v. Prometheus Labs.</i> , 566 U.S. ___, 132 S. Ct. 1289 (2012) .	6,355,623 6,680,302	優化藥物治療效於免疫引起的腸胃疾病 - 方法	不具專利適格性	514/45 G01N33/94
<i>Bilski v. Kappos</i> , 561 U.S. 593 (2010) .	08/833,892	能源風險管理方法 -方法	不具專利適格性	705/412
<i>Diamond v. Diehr</i> , 450 U.S. 175, 209 U.S.P.Q. 1 (1981)	4,344,142	橡膠膜成型壓力的直接數位管控 -方法	具專利適格性	700/198 B29C35/0288
<i>Diamond v. Chakrabarty</i> , 447 U.S. 303, 206 U.S.P.Q. 193 (1980) .	4,259,444	微生物重組製造具有可以分解原油中各種炭化氫活性之質體(plasmid)的假軍胞桿菌(pseudomonas)之方法及假軍胞桿菌本身 - 產品、方法	具專利適格性	435/479 C12N15/00

<i>Parker v. Flook</i> , 437 U.S. 584, 19 U.S.P.Q. 193 (1978) .	05/194,032	更新警報臨界值之方法 -方法	不具專利適格性	N/A
<i>Gottschalk v. Benson</i> , 409 U.S. 63, 175 U.S.P.Q. 673 (1972) .	04/315,050	數值信息轉換 -方法	不具專利適格性	N/A
<i>Mackay Radio</i> , 306 U.S. 86, 40 USPQ 199 (1939) .	1,974,387	天線 - 產品	具專利適格性 請求項15 及 16	343/809 H01Q11/06

貳、重要案件內容簡述

在本節中針對前面整理的案件的內容與判決結果進行整理與說明，由於Mackay Radio一案已太過久遠，在此就不進一步整理與說明。另外，關於Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l一案，由於是近期十分重要之判決，將會在第三章第二節中對案件過程與判決結果進行詳細的整理。

一、Gottschalk v. Benson

1972年的Gottschalk v. Benson²案例中，其請求項為將 BCD 碼轉換成 Binary 碼（十進制碼轉換為二進制碼），且適用於任何一般用途之電腦，然美國最高法院認為以上概念除了與電腦相關以外，並無任何具體的用途，為完全的數學演算法，若核准該發明，將造成自然現象、數學方程式或邏輯演算法等科學及技術的基本工具被先佔（preempt），故無法專利。³

由前述判決理由可知，當時電腦軟體被認為是數學演算法，而數學演算法屬於抽象概念，因此電腦軟體發明非屬專利之適格標的。因此，當時有一種說法，認為電

² Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972)

³ 藍弘仁(1997)，電腦軟體相關發明是否屬「法定可予專利事項」問題之研究--中美專利審查基準之比較，東吳大學法律學研究所，第 32 頁。

腦軟體是法律排除例外標的（judicially recognized exception）的第4種⁴；另外一種說法是具體用途是專利適格標的的必要條件，而僅使用於一般用途之電腦，不足以證明其具有具體用途。

Benson案的判決理由對未來的案例產生了相當重要的影響。最高法院指出「對於未包含有特定機器的方法請求項中，其專利要件的提示（clue）在於是否有讓一物件轉換（transformation）及變化（reduction）成另一狀態或物（thing）」，雖然最高法院並未有意將之作為方法項之專利適格標的判斷準則，但是於近40年後，該理由卻為 Bilski案所引用。⁵

二、Parker v. Flook

另一個類似判例為Parker v. Flook⁶案，本案亦發生於70年代，系爭專利請求項為關於一種用來在碳氫化合物的觸媒反應過程中監控參數的方法，當製程參數，例如溫度、壓力，超出一預定的警示值時，即會產生警示結果表示有不正常情況產生，而先前技術與本案的差異即在於本案之參數的調控係由電腦以數學方程式來計算。最高法院指出「製程發明不會因為其包含有自然法則或數學邏輯演算法就不予專利，但除了數學演算法之外，製程本身必需新穎且實用」，這句話表示最高法院認為使用數學演算法對發明之新穎性沒有貢獻，而且該數學演算法造成的功效僅為後解決活動（post-solution activity），無法使本案的方法專利符合第101條之法定可專利標的；由於該論述排除不論該數學演算法是多新穎且有用，或是使用於特別定目的或應用，均無法使所請專利之發明符合專利適格標的，在當時無疑對電腦相關發明之專利申請意願造成嚴重打擊。⁷

三、Diamond v. Chakrabarty

1980年Diamond v. Chakrabarty⁸案，美國政府的政策有重大轉折，本案係為被上訴人Chakrabarty博士藉由遺傳工程改造細菌，製造出一種可降級分解（degradation）石油之細菌，使其可用來吞噬原油之複合成分，藉以控制漏油情況之發生。Chakrabarty博士並以三種形式之申請專利範圍向專利商標局申請專利，其中兩種屬方法形式之申請專利範圍——該細菌的製造方法與利用該細菌降級分解石油的方法，而第三種形式之申請專利範圍係就該細菌本身而言。在當時，美國專利局就培養細菌之方法准予申請方法專利，然而就其方法所培育出之細菌本身則予以核駁，理由乃因於細菌此等微生物為自然界之生物，以當時美國的專利法規，生物並非專利保護之客體，因此不得予以專利。

⁴ 前三種分別是：抽象概念（abstract idea）、自然法則（law of nature）及自然現象（natural phenomenon）

⁵ 吳佳穎、趙慶冷(2009)，菁英計畫參加華盛頓大學法學院「高階智慧財產權研究中心」之2009年智慧財產權暑期課程，公務員出國報告，第28, 29頁。

⁶ Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978)。

⁷ 吳佳穎、趙慶冷(2009)，菁英計畫參加華盛頓大學法學院「高階智慧財產權研究中心」之2009年智慧財產權暑期課程，公務員出國報告，第29頁。

⁸ Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)

為此，最高法院作出解釋，認為專利適格標的之判斷，不在於該標的是否有生命，而在於該標的是否為人為，而被上訴人之細菌為人造，應為專利適格標的⁹。

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

四、Diamond v. Diehr

本案¹⁰之系爭專利乃為被上訴人Diehr所提出之專利發明－製造橡膠產品時，控制壓力與時間之方法。發明人（即Diehr）指出該系爭方法可以確保橡膠壓模機（press）在某一時間內保持一定的熱度與壓力，因此可以讓模子中的橡膠，在加硫（cure）的整個過程中均保持精準的形狀。其爭點在於是否使用一電腦軟體方程式（阿瑞尼士方程式，Arrhenius equation¹¹）來計算橡膠的最佳硬化製程的方法專利及電腦裝置專利符合專利適格標的，1981年最高法院以5比4的票數認為其符合專利適格標的，同時引用Benson案之「對於未包含有特定機器的方法請求項中，其專利要件的提示在於是否有讓一物件轉變及變化成另一狀態或物」，由於本案之橡膠硬化係使原物件（未硬化之橡膠）轉變成另一狀態（硬化之橡膠），且製程雖運用了阿瑞尼士方程式，但非意在先佔該方程式，僅因申請專利範圍中涉及到數學公式或電腦即認為乃不可專利之標的。

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

但是，Diehr案仍留下未解決的問題，例如：何謂「轉換」？何謂「特定機器」？對於使用一般用途電腦之電腦相關發明專利申請案，Diehr案的見解是否可以適用？答案均未明確。¹²

五、Bilski v. Kappos

2008年聯邦巡迴上訴法院在In re Bilski¹³案判決中提出機械或轉換判斷準則（machine-or-transformation test, 簡稱M-or-T test）作為判斷方法（process）發明是否

⁹ 最高法院指出，1982年專利法修訂時，國會意圖將所有太陽底下人造事物（anything under the sun that is made by man.），皆視為專利適格標的。

¹⁰ Diamond v. Diehr, 450 U.S.175（1981）。

¹¹ $k = Ae^{-E_a/RT}$

which may be restated as $\ln(v) = CZ + x$

該 $\ln(v)$ 是自然對數表的 v ，就是壓模所需之總時間， C 是催化作用的常數， Z 是鑄模機裡的溫度， x 是一個基於特定壓模機的幾何常數。

¹² 吳佳穎、趙慶冷(2009)，菁英計畫參加華盛頓大學法學院「高階智慧財產權研究中心」之2009年智慧財產權暑期課程，公務員出國報告，第30頁。

¹³ Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593（2010）。

是美國專利法第101條所訂專利適格標的判斷是否是美國專利法第101條所訂專利適格標的判斷。

Bilski案主張發明主要是能源商品的避險交易操作方法，而此次判決的主要討論為：如何判定Bilski案主張發明不是美國專利法35 USC101條文規範的專利適格客體（patent eligible subject matter）？是因為Bilski案主張發明無法通過M-or-T判斷標準還是因為商業方法不得授予專利？抑或是因為Bilski案主張發明純為抽象概念？¹⁴

2010年6月28日美國最高法院公告Bilski v. Kappos案判決結果，確認Bilski主張擁有之專利不具專利適格性，主張Bilski的發明屬抽象概念，但最高法院並未全面否定受與商業方法專利的可能性。最高法院也認為過往的判決雖建立機械或轉換判斷準則可當成一項重要且有用可判定適格性之工具，但絕非是判斷發明是否具專利適格性的唯一判準。¹⁵ 最高法院最終以5比4些微差距的表決結果為Bilski一案畫下句點。

六、Mayo v. Prometheus

2012年3月20日，美國最高法院對 Mayo Collaborative Services, dba Mayo Medical Laboratories, and Mayo Clinic Rochester v. Prometheus Laboratories, Inc.¹⁶案件作出判決，駁回美國聯邦巡迴上訴法院於2010年對 Prometheus Laboratories Inc.（以下簡稱 Prometheus）系爭方法專利具有美國專利法第101條所述之專利適格性（patent eligibility）的判決。

系爭專利為 U.S. Patent No. 6,355,623 及 U.S. Patent No. 6,680,302，是為協助醫生決定最佳用藥劑量之檢測方法，用於測量並調整巯基嘌呤藥物（Thiopurine Drug）的劑量，已達到最佳化免疫引起的腸胃疾病之治療療效。原告 Prometheus '623 號專利請求項1係一種最佳化免疫相關胃腸疾病療效的方法，該方法包含下列步驟：（1）給予（Administering）上述疾病患者一種會產生 6-TG 的藥物（2）測定（Determining）6-TG 於前述患者體內的濃度（3）當濃度低於每 8×10^8 紅血球 230 微微摩爾（Pmol）時，指示有增加個體藥劑量投入之需求；當濃度超過約每 8×10^8 紅血球 400 Pmol 時，指示有減少個體藥劑量投入之需求。

被告 Mayo 原向 Prometheus 購買並使用此專利，但後其於 2004 年自行開發測試方法並對外販售。因此 Prometheus 於 2004 年向美國加州南區聯邦地方法院控告 Mayo 侵害其專利權，2008 年，地方法院以簡易判決（summary judgment）判決系爭專利因不具專利適格性而無效；原告上訴至聯邦巡迴上訴法院，2009 年 9 月，聯邦巡迴上訴法院撤銷地方法院之判決，認為系爭專利中「給予」及「測定」步驟具有轉換性（Transformative），符合機械或轉換測試法（Machine-or Transformation Test）而為

¹⁴黃蘭閔，美國最高法院：Bilski 案主張發明屬抽象概念故不予專利，北美智權法規解析專區，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-14.htm，（最後瀏覽日：2015/7/30）

¹⁵李森堙(2010)，科技法律透析，22(12)，第2頁。

¹⁶ Mayo Collaborative Services DBA Mayo Medical Laboratories, et al. v. Prometheus Laboratories, Inc., 10-1150, U.S., March 20, 2012.

專利適格性之標的。2010年最高法院 Bilski v. Kappos 判決出爐後，最高法院要求 CAFC 依 Bilski 案意見重為判斷，更審後本案法院仍認定系爭專利有效。隔年最高法院裁定承審，並於 2012 年 3 月 20 日做成判決，判定其專利無效¹⁷。

美國最高法院並不接受 Prometheus 於本案採用機械或轉換測試法（Machine-or-Transformation Test，來自同院之 2010 年 Bilsky 案判例），來克服其為「自然法則」而不被准予專利的論點；意即即使使用了機械或轉換測試法，仍無法改變第一及第二步驟為「自然法則之事實」；並對於本案判定訂立一新法則：主要內容如下：（1）一項新發現的自然法則並不可被專利，及（2）若其應用方式純粹依賴已知技藝中的元素，則該新發現的自然法則的應用方式通常也不可給予專利。¹⁸

七、Assoc. for Molecular Path. v. Myriad

美國最高法院於 2013 年 6 月 13 日對於 AMP v. Myriad 案¹⁹（下稱 Myriad 案）發佈一個全體一致決的判決：基於美國專利法 USC§101 條的規定，單離的 DNA 並不具專利適格，而不受專利權的保護。但須注意，於某些情況下 cDNA（體外的 DNA 複製品）仍具專利適格，因為 cDNA 是人造的。

這個判決具有重要的衍生影響。第一點為，這 Myriad 案判決推翻了美國專利商標局（USPTO）多年的專利實務，且美國已核准及公告了許多涉及單離的 DNA 序列之專利。世界上其他國家也使用類似的實務運作，例如歐洲通常慣行的專利實務做法是允許（1）單離，且（2）具有功能的 DNA 申請專利。而 DNA 序列專利須具備此二要件之理由，是當具有巨大商業利益的人類基因定序列工程開始於千禧年時，可避免投機性專利來壟斷人類的基因組（human genome）。直到現在，美 USPTO 的實務作法亦類似，即允許分離的 DNA 序列受專利保護。且為滿足美國專利法 USC§112 條的要求（如美國最高法院對 Fisher 案之判決所示），當專利請求項被核准時，必須揭露該 DNA 序列的功能。於是一般人皆相信，美國最高法院將判決繼續允許單離的 DNA 申請專利。他們更因現在單離 DNA 被判決不准專利而感到詫異。

該判決與 USPTO 原實務作法分歧的主要原因，是美國最高法院視 DNA 序列為「資訊」，而不是化學的化合物。認為：DNA 的用途是透過其鹼基序列而傳遞資訊，因此應屬資訊。而這從自然界單離的資訊，仍由自然所構成，因此並不具備專利適格性。²⁰

¹⁷ 賴婷婷，醫療診斷（Medical Diagnostics）方法可否為專利適格標的（Patentable Subject Matter），科技產業資訊室，網址：<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=6555>，（最後瀏覽日：2015/9/30）。

¹⁸ 郭史蒂夫，醫療診斷技術的可專利性爭議，北美智權報，網址：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Biotechnology/publish-10.htm，（最後瀏覽日：2015/7/30）。

¹⁹ Assoc. for Molecular Path v. Myriad, 133 S.Ct. 2107（2013）。

²⁰ 郭史蒂夫，AMP v. Myriad 案：單離 DNA 不具可專利性，北美智權報，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Biotechnology/publish-14.htm，（最後瀏覽日：2015/7/30）。

第三章、美國軟體專利相關規定與案例分析

在前一章節中已介紹了過去較為重要的幾個判決，在本章節中將針對帶來歷史性改變的判決：Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l（後簡稱 Alice 案）一案之歷程及判決內容進行介紹。另外，則是針對受 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l 一案影響，造成判決結果二度上到最高法院之 Ultramercial Inc. v. Hulu LLC（後簡稱 Ultramercial 案）一案進行整理，藉此以了解 Alice 案對專利適格性之判斷所帶來的重大影響。

第一節、相關案例

壹、Alice v. CLS Bank 案

一、案例事實

Alice 為一非實施實體，亦即俗稱之專利蟑螂，其在 1999 年取得了關於金融交易中使用電腦化履約保證（escrow）帳戶，以避免違約風險的處理程序之專利。CLS 是一大型銀行集團，在 2002 年起開始使用自行開發的類似系統，其每日交易金額約為五兆美金²¹。

Alice 公司擁有美國專利 US5970479、US6912510 以及 US7149720。前述三件專利皆來自同一衍生概念，並擁有大致相同的技術細節。此三件專利皆是關於金融交易中一個雙方信任的第三方介於第一方與第二方之間安排調整合約，以消除結算時的風險之方法。Alice 公司控告 CLS Bank 侵害其 3 件專利，2007 年 5 月 CLS 銀行提起訴訟控告 Alice 之專利 US5970479、US6912510、US7149720 無效，請求 CLS 銀行無侵權的確認之訴（declaratory judgment）。2007 年 8 月當事人提起即決判決之交互動議（cross-motions for summary judgment），針對美國專利法第 101 條，確認主張的請求項是否為適格的專利標的。在 2010 年 5 月，Alice 公司之專利 US7725375 核准，Alice 公司馬上提起反訴修訂，指出 CLS 銀行同樣侵犯其專利 US7725375 之所有請求項。經過最高法院 Bilski v. Kappos 的判決，雙方重申他們的即決判決之交互動議，CLS Bank 新增加 US7725375 專利同樣不符美國專利法第 101 條之適格標的。2011 年 3 月 9 日美國哥倫比亞地方法院准許 CLS 銀行的即決判決之動議（motion for summary judgment）並拒絕了 Alice 公司的 cross-motion，法院認為 Alice 公司主張的請求項沒有包含專利適格標的²²。2012 年 7 月 Alice 公司提出上訴聯邦巡迴上訴法院²³。

2012 年 7 月 9 日聯邦巡迴上訴法院（CAFC）認定因系爭請求項嵌入於機器，該電腦主張之發明是有技術性的，而非是抽象概念，判定 Alice 公司之專利有效。2012 年 10 月 CLS Bank 不服，向 CAFC 提出申請全院聯席（en banc）覆審請願書，其中

²¹ 舒安居（2014），美國最高法院 2014 年裁決重要專利案件對台灣廠商訴訟策略之影響，國家實驗研究院科技產業資訊室，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10219>，（最後瀏覽日：2015/7/28）。

²² CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 768 F.Supp.2d 221（D.D.C.2011）。

²³ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 685 F.3d 1341（Fed. Cir. 2012）。

要求雙方確認「法院應該採用什麼樣的測試來判定一個電腦實現發明是一個專利不適格的抽象概念？」、「是否在請求項中電腦的存在可能曾經使得專利不適格標的成為可專利的？」以及「是否方法、系統和媒體請求項應該根據第 101 條等價討論？」法院於 2013 年 5 月作出判決²⁴，其結果為 5 比 4，法院認為系爭請求項皆不符合專利適格性。2014 年 6 月 19 日，最高法院以 Thomas 法官為首的判決結果，全體法官一致認為 Alice 專利之中介結算（intermediated settlement）的抽象概念是不能授予專利的，而且一台通用電腦（generic computer）無法使得該抽象概念轉換成一個符合專利適格性的發明。

判決過程當中皆提出具有代表性的三個請求項。

（一）、 US5970479 號專利

US5970479 號專利揭露一種交易風險管理的方法及裝置（Methods and apparatus relating to the formulation and trading of risk management contracts），其申請於 1993 年 5 月 28 日，並於 1999 年 10 月 19 日核准。其中的爭議項為請求項 33 的方法請求項²⁵：「33. 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，從交易機構透過一個監督機構讓各自持有；

（b）從各自交易機構得到各自的影子信用紀錄和影子借貸紀錄之一天起始餘額；

（c）對每一交易合約的結果，該監督機構調整各方的影子信用紀錄或影子借貸紀錄，只允許不會導致影子借貸紀錄的值小於影子信用紀錄的值之交易，每個所述調整依時間順序發生；以及

（d）在當天結束之時，該監督機構指示交換機構，根據所述允許的交易調整，交換各方信用紀錄及借貸紀錄，該信用紀錄及借貸紀錄置於交換機構中不可撤銷、不隨時間改變。」

²⁴ CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd., 717 F.3d 1269 (Fed. Cir. 2013) (en banc).

²⁵ A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of:

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

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

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

（d）at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions.

（二）、 US7725375 號專利

US7725375 號專利揭露一種電腦程式產品（Systems and computer program products for exchanging an obligation），為前述 US5970479 號專利之專利家族中的子案，其申請於 2005 年 6 月 27 日，並於 2010 年 5 月 25 日核准。其中的爭議項為 Claim 39，電腦程式產品請求項²⁶：

「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，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，用以使電腦從依有關交換合約的第一方傳送一交易，該合約來自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）電子方式調整所述第一帳號及所述第三帳號，以影響所述第一方與所述第二方間之所述交易所產生的交換合約，確認所述雙方在所述第一帳號及/或第三帳號有足夠的值之後；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。」

（三）、 US7149720 號專利

US7149720 號專利揭露一種資料交換系統（Systems for exchanging an obligation），為前述 US5970479 號專利之專利家族中的子案，其申請於 2002 年 12 月 31 日，並於 2006 年 12 月 12 日核准。其中的爭議項為 Claim 1，系統請求項²⁷：

²⁶ A computer program product comprising a computer readable storage medium having computer readable program code embodied in the medium for use by a party to exchange an obligation between a first party and a second party, the computer program product comprising:
program code for causing a computer to send a transaction from said first party relating to an exchange obligation arising from a currency exchange transaction between said first party and said second party; and
program code for causing a computer to allow viewing of information relating to processing, by a supervisory institution, of said exchange obligation, wherein said processing includes (1) maintaining information about a first account for the first party, independent from a second account maintained by a first exchange institution, and information about a third account for the second party, independent from a fourth account maintained by a second exchange institution; (2) electronically adjusting said first account and said third account, in order to effect an exchange obligation arising from said transaction between said first party and said second party, after ensuring that said first party and/or said second party have adequate value in said first account and/or said third account, respectively; and (3) generating an instruction to said first exchange institution and/or said second exchange institution to adjust said second account and/or said fourth account in accordance with the adjustment of said first account and/or said third account, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said first exchange institution and/or said second exchange institution.

²⁷ A data processing system to enable the exchange of an obligation between parties, the system comprising:
a data storage unit having stored therein information about a shadow credit record and shadow debit record for a party, independent from a credit record and debit record maintained by an exchange institution; and
a computer, coupled to said data storage unit, that is configured to (a) receive a transaction; (b)

「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) 透過電子手段方式調整該影子信用紀錄及/或該影子借貸紀錄，以影響該交易所產生的交換合約，只允許不會導致影子借貸紀錄的值小於該影子信用紀錄之交易；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。」

二、地方法院判決摘要與相關爭議

法院在判決²⁸中一開始便定義 35 U.S.C. §101「任何人發明或發現任何新的（new）與有用（useful）的方法、機構、製物、物之組成與上述之改良，在符合專利法的要求下，都可獲得專利。」等四大類別²⁹。接著定義所謂的方法係指對於已知的製程、機構、製物、物之組成的使用³⁰，是一種行為或一系列動作，以機器為例，機器不一定是新的，但其使用方法或製造方法可能是新的，並且可能產生一個全新的結果。

地方法院引用最高法院的判例說明，雖然 35 U.S.C. §101 之本意是較寬廣的範圍，然而「自然法則（laws of nature）、物理現象（physical phenomena）及抽象概念（abstract idea）」皆不具是專利法上的適格專利³¹。

地方法院在判決書中引用了先前判例 Diehr 案之判斷原則，認為分析的過程中應該將所有請求項視為一整體判斷，原因是方法請求項可能是已知的組合和在組合之前已經普遍使用的部分所組成的³²。而專利性的判斷原則在符合 35 U.S.C. §101 之後還必須通過 102 條之新穎性以及 103 條之進步性等要求³³。第 112 條關於可據以實現之

electronically adjust said shadow credit record and/or said shadow debit record in order to effect an exchange obligation arising from said transaction, allowing only those transactions that do not result in a value of said shadow debit record being less than a value of said shadow credit record; and (c) generate an instruction to said exchange institution at the end of a period of time to adjust said credit record and/or said debit record in accordance with the adjustment of said shadow credit record and/or said shadow debit record, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said exchange institution.

²⁸ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 768 F.Supp.2d 221 (D.D.C.2011) .

²⁹ 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.

³⁰ Process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

³¹ The Supreme Court has enunciated three exceptions to the Patent Act's broad subject matter eligibility framework: laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas.

³² This is particularly true in a process claim because a new combination of steps in a process may be patentable even though all the constituents of the combination were well known and in common use before the combination was made.

³³ Only after an invention has satisfied § 101, will it be analyzed under the remaining hurdles of the Patent Act, which include the requirement that an invention be novel, see § 102; nonobvious, see § 103.

要件的規定更是一個專利性的主要門檻，僅符合 101 條的適格性規定，卻在說明書中未能清楚揭露發明達到法定要件，該專利還是有可能因此無效。

美國聯邦最高法院在 *Gottschalk v. Benson* 案中提出了判斷抽象方法是否符合 101 條之標準，若系爭發明與機器或裝置有連結，或系爭方法具有將特定的物件轉換為不同的狀態或事物之功能者，則該請求項可能符合第 101 條方法 (process) 要求之可能。此判斷標準稱為機器或轉換測試分析法 (Machine-or-Transformation Test, MOT)³⁴。在 MOT 測試法中，專利之請求項必須符合 (1) 綁定到特殊的機器或設備；或 (2) 轉換一個特定的物到不同的狀態或東西³⁵。為符合前述要求，必須要附加有意義的限制在請求項的範圍中，且該限制不可以是微不足道的解決方案，而最高法院也在 *Bilski* 案指出機器或轉換測試不是唯一的決定性的標準，但在分析上仍然是有用且重要的線索，適格之電腦軟體相關發明客體不能是單純之抽象概念³⁶。

地方法院認為 Alice 之方法請求項雖然係以系統請求項的方式呈現，但其僅是以電腦的形式揭露與方法請求項相同的抽象概念，MOT 測試法中以該專利其中所要主張的概念目的為主，對於電子化的轉換只是交換合約概念的附帶效果。而地方法院也指出請求項之說明書當中，雖使用了「電子調整」、「影子紀錄」等等術語，但在說明書中沒有對這些術語做進一步解釋。請求項所請之方法需要由電腦執行，但並不代表為機器或轉換測試中綁定到特定的機器，因為請求項中所主張之中央處理器只是「通用電腦以不特定的方式被編程」³⁷。

Alice 主張有形的、現實的應用應已足以滿足 101 條所規範之專利適格性，然而，若要通過 MOT 測試法，則請求項中的電腦需附加了有意義的限制，且該限制必須是一個重要的部份去允許請求項執行，不能只是一個表面上的機制使得解決方案達到更快速的效果³⁸。地方法院認為 Alice 在請求項中所主張之「網路」、「裝置」等用語，僅是數學演算法使用機器進行資料的輸入與輸出，而且在說明書當中揭露僅是一種通俗用語的使用，故無法成為有意義的限制。此系爭專利之方法請求項可以以非電子的方式來執行³⁹。

對於系統請求項的部分，地方法院認為乍看之下系爭專利請求項使用了具體的電腦設備，應符合法定之適格標的，但其實該系統請求項與方法請求項一樣主張的都是一個抽象概念，沒有進一步闡述有意義的限制，該請求項企圖透過任何電腦和資料儲存單元的應用搶占整個概念本身，然而合約交換的步驟才是 Alice 發明的真正核心，僅僅描述「電子化」以一個電腦系統配置來實現一個抽象方法無疑仍是一個抽象方法

³⁴ 曾筠淮 (2013)，論電腦軟體相關發明專利客體之界限:由 Mayo 案之審查標準出發，清華大學科技法律研究所碩士論文，第 44 頁。

³⁵ (1) It is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing.

³⁶ 曾筠淮 (2013)，論電腦軟體相關發明專利客體之界限:由 Mayo 案之審查標準出發，清華大學科技法律研究所碩士論文，第 47 頁。

³⁷ The Court concludes that nominal recitation of a general-purpose computer in a method claim does not tie the claim to a particular machine or apparatus or save the claim from being found unpatentable under § 101.

³⁸ It must play a significant part in permitting the claimed method to be performed, rather than function solely as an obvious mechanism for permitting a solution to be achieved more quickly.

³⁹ Alice's expert acknowledges that the methods could be performed in a non-electronic format.

⁴⁰76。因此地方法院的結論是，根據 35 U.S.C. §101 之規定及最高法院之先前判例，Alice 之系爭專利請求項因不具專利適格性而無效。

三、CAFC 判決摘要與相關爭議

包含系統請求項在內，哥倫比亞特區地方法院認為違反美國專利法第 101 條的規定，均非專利適格標的，Alice 隨後提起上訴。

CAFC 的主要意見書⁴¹（majority，三位法官中的兩位）聚焦在「抽象概念」上，認為儘管已經有先前判例，但其意義與邊界還是很不清楚。主要意見書認為：若請求項以特定方式利用電腦做事似乎可成為適格專利；反之若在電腦上做事的請求項「沒有揭露比概念更多的東西」，則否。主要意見書進一步說明並沒有「明顯的證據」指出請求項屬於不可專利的抽象概念，故系爭專利請求項不能被視為不符 101 條的不適格標的，除非請求項屬於「不過是基本原理，或無法實現的觀念，且請求項中沒有任何限制令該概念附屬於特定應用」，所以將該請求項當作不適格，是不恰當的⁴²。

在主要意見書中，Linn 法官認同 Alice 的說法，認為系爭專利之方法請求項係在一台電腦上執行，有綁定到特定的機器或設備，而且是限制到特定的科技應用，需要一個中介機構去執行一系列具體的步驟。根據 Research Corp. v. Microsoft Corp. 一案，電腦系統和媒體請求像是具體的機器而非抽象。Linn 法官認為地方法院不該只考慮 Alice 發明的核心是抽象概念，應該將請求項視為整體，不可忽略其附加的限制。分析過程中 Linn 法官同樣先肯定了最高法院之三種不可專利之基本種類，「自然法則（laws of nature）、物理現象（physical phenomena）及抽象概念（abstract idea）」，並再次重申即使通過了 35 U.S.C. § 101 之檢視，還需要符合專利法第 102、103 以及 112 條之規定才具有可專利性。然而，所謂抽象概念的定義一直都有很大的不確定性，而法官引用了最高法院在 Bilski 一案中之主要判斷基準，「是否完全搶占了所有抽象概念的應用？」⁴³。

法官引出在 Mayo 案中，最高法院承認若對於 35 U.S.C. § 101 之法定例外過於寬泛解釋可能會有違專利法的精神，因為所有發明在某種程度上都是體現、使用、反映或應用自然法則、自然現象、抽象概念⁴⁴。任何請求項皆可去掉所有的具體限制直到核心而被描述為一個抽象概念的展現⁴⁵。新的組合方法應是可以專利的，即使所有組合成分都是已知的，其中元件和步驟的「新穎性」應該由新穎性與進步性之規定考量，

⁴⁰ The Court agrees with CLS that, in these circumstances, “a computer system merely ‘configured’ to implement an abstract method is no more patentable than an abstract method that is simply ‘electronically’ implemented.”

⁴¹ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012).

⁴² 吳科慶，林育弘（2013），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，智慧財產權月刊 VOL.177，第 10-11 頁。

⁴³ In Bilski, the Supreme Court explained that “[a]llowing petitioners to patent risk hedging would preempt use of this approach in all fields, and would effectively grant a monopoly over an abstract idea.”

⁴⁴ For all inventions at some level embody, use, reflect, rest upon, or apply laws of nature, natural phenomena, or abstract ideas.

⁴⁵ Any claim can be stripped down, or simplified, removing all of its concrete limitations, until at its core, something that could be characterized as an abstract idea is revealed.

而非 35 U.S.C. § 101 之專利適格性。

雖然單純的加上電腦來實現無法使得一個抽象概念成為符合專利適格性的標的，但忽略請求項的限制直到基本核心的抽象概念是不被允許的。Linn 法官認為 Alice 的說明書與每項主張的請求項都需要電腦實現，這部分是一致的。要斷定這些電腦限制是否為有意義的限制並非易事，對於 Linn 法官來說，Alice 所主張的請求項是以一種特定的方式涵蓋商業概念的實際應用⁴⁶，請求項如果視為一體，電腦限制將是執行時的一個重要的部分，而非無關緊要的解決方案，利用「影子紀錄」特定的要求，留給其他使用的第三方中介機構概念許多其他創新方式，並沒有搶佔所有概念的使用而妨礙整體產業進步的疑慮。因此在 CAFC 之主要意見書中認為 Alice 的方法、系統及產品請求項皆是符合 101 條的法定適格專利標的。

然而三位法官中的 Prost 法官並不同意主要意見書，在他的不同意見書中提到：主要意見書違反最高法院的一致性指導，而讓「可專利」的標的測試更加有力；更糟的是，它創造了一個全新的架構允許法院任意迴避評估 101 條的專利適格性。Prost 法官認為主要意見書沒有跟隨最高法院的判決，請求項應該要有「發明概念 (inventive concept)」，而系爭專利請求項不過是藉由電腦實現的抽象而古老的構想，並不是適格的專利標的⁴⁷。

四、En banc 判決摘要與相關爭議

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 10 日作出全院聯席 (en banc) 判決⁴⁸，本案請求項包含方法、電腦可讀媒體及系統請求項。對於方法、媒體請求項，10 位法官中有 7 位認為不符專利標的適格性；系統請求項則是 5 比 5。因多數法官（8 位）同意本案方法、媒體請求項與系統請求項判決須一致，所以維持地方法院意見，判決該些請求項均不符美國專利法第 101 條之規定。

（一）、多數法官意見

Lourie, Dyk, Prost, Reyna 以及 Wallach 法官認為應以整體架構來分析專利適格性，多數意見認為一個專利若要符合適格性要件，則必須要在基本原則中加入有意義的限制，使得請求項所主張的範圍縮小，且對於專利適格性的判斷不應淪為形式主義，以避免申請人利用撰寫的方式迴避 101 條之法定例外的使用。

在本案中的多數意見首先定義系爭專利請求項所使用的抽象概念，即是「透過第三方中介機構降低結算風險，一種履約保證 (escrow) 的形式」。對於方法請求項來說，認為只有提到通用電腦以及「影子紀錄」等華麗的用語，並不是明確的語言來定

⁴⁶ The asserted claims appear to cover the practical application of a business concept in a specific way.

⁴⁷ 吳科慶，林育弘（2013），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，智慧財產權月刊 VOL.177，第 8 頁。

⁴⁸ CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd. (Fed. Cir. 2013) (en banc) .

義電腦的限制，以通用電腦來加速執行人類心智步驟，也就是 escrow 概念，只是無意義的後續解決方案（insignificant post-solution activity），系爭專利請求項未能提供一個「發明概念（inventive concept）」，將有壟斷抽象概念之嫌，因此系爭專利請求項不符 101 條之規定而無效⁴⁹。

電腦程式產品的請求項部分，實質效果與方法請求項涵蓋相同的抽象概念，其中的「程式碼」以及「一電腦」去執行 escrow 方法，與方法請求項幾乎完全相同，因此同樣不符合專利法對於適格性的要求⁵⁰。而系統請求項中所描述的一種「資料處理系統」之安裝來執行 escrow 之概念，多數意見認為其與電腦程式產品類似，只是將方法請求項的步驟與功能在形式上以物理元件來描述，在分析有無完全搶占的時候，該系統請求項只以通用的、功能性的語言來描述一些電腦元件，實際上每台「通用電腦」皆包含所述的「電腦本身」和「一資料儲存單元」，該請求項沒有提供顯著的「發明概念（inventive concept）」，只是一個抽象概念加上「應用電腦」的字眼⁵¹。

由於電腦普遍被抽象概念構成的軟體所使用以用來執行動作，雖然電腦無庸置疑地是有形的機器，但使用電腦是否會對於抽象概念的請求項提出更多的貢獻？若只是抽象概念加上使用電腦來執行，並不無法使抽象概念轉為符合專利適格性的標的。

（二）、 Moore & Rader 法官意見

Moore 以及 Rader 法官認為系爭專利中的系統請求項符合專利適格性。因若將所有請求項都視為抽象概念，無非是給予原本範圍就狹窄的法定例外驚人的寬度，如此將導致商業方法、金融系統、抽象概念等等專利皆淪為無效的專利。因所有發明在某種程度上皆是使用、應用自然法則及抽象概念的結果，故對於 101 條之抽象概念解釋不應過於寬廣⁵²。

此外，原本能通過 101 條的檢視成為適格專利的電腦硬體元件，不應因時間的關係使得硬體喪失可專利性而被視為抽象概念。系爭專利之說明書當中已揭露了數個流程圖以提供值型請求項功能之軟體演算法細節，故這些電腦原件並不是無關的限制，而是讓特定機器來執行詳細特定功能的系統請求項。軟體的目的是讓電腦執行特定的功能，若執行出先前之電腦不存在的功能，那該機器就不僅是通用電腦，因此系統請求項應符合專利適格性⁵³。

（三）、 Newman 法官意見

Newman 法官認為系爭專利之方法、電腦程式產品以及系統請求項皆符合專利適格性。

Newman 法官認為請求項的形式不能決定請求項是否符合專利適格性，及使專利通過 101 條的標準，後續在認定可專利性上還需檢視是否具有新穎性以及進步性等

⁴⁹ Id. at 1285-87.

⁵⁰ Id. at 1287-89.

⁵¹ 柯翔文（2014），由美國 CLS v. Alice 案探討電腦軟體之專利適格性，國立台灣科技大學，科技管理研究所碩士論文，第 28 頁。

⁵² CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd. (Fed. Cir. 2013) (en banc), at 1315.

⁵³ Id. at 1318-21.

等，並不需要使用多數意見中如此爭議的抽象或搶佔之定義。Newman 法官建議應回歸到原始法條中，如同 Diehr 案中所述之「包含任何太陽底下的人造事務」之廣泛原則，相對於新穎性、進步性之嚴格審查標準，101 條法定之專利適格性應是較為寬鬆的審查標準⁵⁴。

（四）、 Linn & O'Malley 法官意見

Linn & O'Malley 法官認為方法及程式請求項帶入系統請求項所有電腦之實施限制可以在專利說明書的發明說明內容得到支持，並無過度先佔的疑慮，應符合 101 條的規定為適格的專利標的。系統請求項因含有 4 項以上個別結構元件執行特定功能，故符合 101 條的專利適格性規定⁵⁵。

Linn & O'Malley 法官認為 Moore & Rader 法官在分析方法請求項時並沒有完整引用到專利的書面陳述，草率認駁回當事人方法和系統請求項同樣需要電腦實現的假設。其方法請求項同樣有流程圖描述軟體執行的演算法，其假設應該與系統請求項一樣是特定的，應該與系統請求項獲得同樣的待遇⁵⁶。而系統請求項部分則是對 Moore 和 Rader 法官之看法表示贊同⁵⁷。

Linn & O'Malley 法官認為多數意見錯誤地讓請求項將基本概念包裝起來，預先認定了方法請求項不符合專利適格性，然後系統請求項如同方法請求項一般，像是病毒般地將抽象概念讀入感染，事實上他是去除了請求項的細節與限制，抵觸了最高法院在 Diehr 一案中的見解⁵⁸。

最後，兩位法官建議國會能夠為軟體專利制定特殊規則，像是更改軟體專利的期限，或是透過功能性請求項來限制軟體專利的範圍，而非擴大法定例外。

（五）、 小結

本案同時還有 Lourie 法官執筆的多數意見書，Rader 法官、Moore 法官、Newman 法官、Linn 法官及 O'Malley 法官提出的 4 份不同意見書，此外，Rader 法官另外撰寫了一篇額外想法（additional reflections）。前述意見書援引的判例高度重疊，但個別法官的結論卻極度分歧，顯見本案具有高度的爭議，個別法官對於本案之各請求項是否具有適格性的判斷結果如下列表 1 所示。

⁵⁴ Id. at 1326.

⁵⁵ 黃蘭閔（2013），由 CLS Bank 案看 35 USC 101 可予專利客體爭議，北美智權報第 90 期，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-79.htm#1，（最後瀏覽日：2015/7/30）。

⁵⁶ CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd. (Fed. Cir. 2013) (en banc), at 1330.

⁵⁷ Id. at 1332.

⁵⁸ Id. at 1331.

表 2 En banc 10 位法官對本案各請求項是否具專利適格性的判斷結果

類型	方法	程式產品	系統
Lourie	否	否	否
Dyk	否	否	否
Prost	否	否	否
Reyna	否	否	否
Wallach	否	否	否
Rader	否	否	是
Moore	否	否	是
Linn	是	是	是
O'Malley	是	是	是
Newman	是	是	是

五、最高法院判決摘要與相關爭議

Alice 公司隨後上訴到最高法院，最高法院維持 CAFC 於 2013 年 5 月全院聯席判決中多數意見書之決定，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，系爭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⁵⁹。

最高法院在判決中同樣從 101 條之定義以及三項不可專利之標的開始，判決中所引用的判斷原則主要來自於 Bilski 案以及 Mayo 案。在 2012 年的 Mayo 案判決中，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，以避免專利權人壟斷基本科技工具導致阻礙創新，同時考量避免除外原則範圍過大而影響整個專利法⁶⁰。

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。

最高法院認為很明顯地，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

⁵⁹ Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern. --- S.Ct. ----, 2014 WL 2765283 （2014）.

⁶⁰ Id. at 5.

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⁶¹。

Mayo 案中的分析步驟之第二步驟是系爭方法請求項中的逐項元件當中是否包含「發明概念 (inventive concept)」，足夠去使得抽象概念轉換為專利適格的應用。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。值得注意的是，最高法院在判決中對於 Diehr 一案有了不同的見解，認為 Diehr 一案能夠符合專利適格性並不是因為涉及電腦的實現，而是請求項改進了現有技術流程、解決了技術問題。最高法院進一步解釋說因為電腦的普及性，即使電腦本身是一個具體有形的存在，但沒有辦法保證避免透過撰寫的方式來壟斷抽象概念，單純提及電腦應用只會使得 101 條的適格性淪為撰寫人的藝術。因此系爭方法請求項僅僅描述通用電腦來執行中介結算的抽象概念，且請求項每項元件分開來審查發現每一個步驟皆是在該行業中能理解的、是常規的，電腦所執行的程序步驟，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)，系爭專利的方法請求項只是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，而僅是將第三方監督機構避險的抽象概念藉由某種電腦執行，故並不足以將該抽象概念轉換為具有專利適格性的發明⁶²。

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，描述少量的電腦硬體元件實現相同的抽象概念，並不會成為有意義的限制。由於專利權人的系統請求項和程式產品請求項對該抽象概念並沒有增加實質的內容，因此同樣根據 35 U.S.C. § 101 不符合專利適格性⁶³。對於程式產品請求項，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。

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。

六、小結

本案是 2010 年繼 Bilski v. Kappos 後，再次對軟體應用於施程序是否可以成為「執行商業方法」，進而申請有效專利提出意見。Bilski 案是美國最高法院三十年來，

⁶¹ Id. at 8, “It is enough to recognize that there is no meaningful distinction between the concept of risk hedging in Bilski and the concept of intermediated settlement at issue here.”.

⁶² Id. at 9-10.

⁶³ Id. at 11-12.

繼 Diamond v. Diehr (1981) 後，第一次對軟體結合硬體是可否申請專利再次發表主張。Bilski 案認為單純地以有無「結合機器或進行標的轉換」來認定「軟體執行發明步驟」可否申請專利，過於狹隘。最高法院在該案中，並未提出任何特定的審查「軟體-程序-方法」專利，只是否決了以「機器或轉換」作為唯一審定標準。Alice 一案，該發明並未滿足「應用機器或產生轉變」的客觀標準，而運用 escrow 帳戶作為避險操作工具，乃一抽象意念，加入電腦操作，並未產生實質改變。

Alice 案後，USPTO 隨即於 2014 年 3 月 4 日，對於涉及自然法則、自然現象以及自然產品的專利適格性分析審查，發布了判斷指南的更新⁶⁴，請求項包含抽象概念時，加入以下的限制無法被稱為足夠多的 (significantly more) 限制，例子如下：1. 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。2. 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。

地方法院、CAFC 之 En banc 以及最高法院的判決一路下來都認為系爭專利為抽象概念，不符合專利適格性。但在 CAFC 之 En banc 判決卻出現極度分歧的看法。雖然最高法院還是以「發明概念 (inventive concept)」當作跳脫抽象概念之標準，但此判決極具爭議，因最高法院的決定可能使得數以萬計的軟體專利完全無用，最高法院在判決中對於說明書的細節部分幾乎是沒有提及，而直接判定「通訊控制器」和「資料儲存單元」等元件限制毫無意義。而 USPTO 所公布更新的 MPEP 也類似相同的做法，其中所謂「好理解的、純粹傳統或常規的」，也帶有「發明概念」的判斷標準在其中，然而如何判斷請求項中的限制之解決方案還是不夠具體。從 MPEP 及判決中，目前僅知道的是申請人在申請商業方法及軟體專利時應避免太過概括語言的使用，或是結合硬體元件。對於往後要申請軟體專利增加了難度，是否要界定包含電腦軟體之請求項需要如同說明書一樣來揭露演算法、流程圖等等此外，對於軟體專利的申請人角度，商業方法及軟體專利的不確定風險亦高度增加。

貳、Ultramercial Inc. v. Hulu LLC 案

一、案件歷程與事實

在 2010 年時，Ultramercial, LLC and Ultramercial, Inc.'s (後稱 Ultramercial) 控告 WildTangent, Inc.'s (後稱 WildTangent) 侵犯其美國專利第 7,346,545 號發明專利 (後稱 545 專利)。WildTangent 提出撤銷請求 (motion to dismiss)，因為 WildTangent 認為 545 專利的請求項不包含具專利適格性標的 (patent-eligible subject matter)。隨後，地方法院判決 525 專利不具專利適格性。Ultramercial 不服隨即上訴。

⁶⁴ USPTO. (n. d.). Guidance For Determining Subject Matter Eligibility Of Claims Reciting Or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena, & Natural Products. Retrieved March, 2014, available at : http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_guidance.pdf. (最後瀏覽日:2015/7/30).

2011 年聯邦巡迴法院上訴法院廢棄地方法院之判決，並改判 545 專利具專利適格性而有效⁶⁵。之後，WildTangent 上訴至最高法院，而最高法院廢棄聯邦巡迴法院上訴法院判決並發回重審，要求聯邦巡迴法院上訴法院遵循最高法院於 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories 案⁶⁶（後稱 Mayo 案）中的見解再次審理⁶⁷。

2013 年聯邦巡迴法院上訴法院仍維持前審見解，認為 545 專利具專利適格性而有效⁶⁸。WildTangent 再次上訴至最高法院，當 WildTangent 的上訴案仍在等待審查時，最高法院公告了 Alice Corp. v. CLS Bank International 案（後稱 Alice 案）之判決⁶⁹。隨後最高法院審查 WildTangent 提出之上訴案時，再次廢棄聯邦巡迴法院上訴法院之判決並發回更審，且指示應遵循 Alice 案之見解⁷⁰。

2014 年聯邦巡迴法院上訴法院依據最高法院於 Alice 案中之見解，認為 545 專利請求項不具專利適格性⁷¹。

Ultramercial 所擁有的 545 專利為一種透過網路傳送具著作權的媒體產品之方法，消費者透過在網路上觀看一廣告作為交換，以免費取得一具著作權的媒體產品，且由廣告商支付該些著作權利金。

545 專利請求項 1 內容如下：「

1. A method for distribution of products over the Internet via a facilitator, said method comprising the steps of:

a first step of receiving, from a content pro-vider, media products that are covered by intellectual property rights protection and are available for purchase, wherein each said media product being comprised of at least one of text data, music data, and video data;

a second step of selecting a sponsor message to be associated with the media product, said sponsor message being selected from a plu-rality of sponsor messages, said second step including accessing an activity log to verify that the total number of times which the sponsor message has been previously pre-sented is less than the number of transac-tion cycles contracted by the sponsor of the sponsor message;

a third step of providing the media product for sale at an Internet website;

a fourth step of restricting general public access to said media product;

a fifth step of offering to a consumer access to the media product without charge to the consumer on the precondition that the con-

sumer views the sponsor message;

a sixth step of receiving from the consumer a request to view the sponsor message, wherein the consumer submits said request in response to being offered access to the media product;

⁶⁵ Ultramercial, 657 F.3d at 1330.

⁶⁶ Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. ___, 132 S. Ct. 1289 (2012).

⁶⁷ WildTangent, 132 S. Ct. 2431.

⁶⁸ Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC, 722 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2013)

⁶⁹ Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014)

⁷⁰ WildTangent, 134 S. Ct. 2807.

⁷¹ Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC (Ultramercial III), 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014)

a seventh step of, in response to receiving the request from the consumer, facilitating the display of a sponsor message to the consumer;

an eighth step of, if the sponsor message is not an interactive message, allowing said consumer access to said media product after said step of facilitating the display of said sponsor message;

a ninth step of, if the sponsor message is an interactive message, presenting at least one query to the consumer and allowing said consumer access to said media product after receiving a response to said at least one query;

a tenth step of recording the transaction event to the activity log, said tenth step including updating the total number of times the sponsor message has been presented; and

an eleventh step of receiving payment from the sponsor of the sponsor message displayed.」

二、第一次聯邦巡迴上訴法院判決摘要與相關爭議

由於地方法院認為 545 專利不具專利適格性，Ultramercial 不服隨即上訴。

在 CAFC 的判決中主要是聚焦於系爭專利是否為抽象概念而違反美國專利法 101 條規定的問題。由於在本件判決之前，最高法院作出了 Bilski 案的判決⁷²，因此在本判決中 CAFC 以最高法院於 Bilski 案中之判決要旨為系爭專利的專利適格性判斷基準。為符合美國專利法 101 條以最大範圍來解釋對於具專利適格性標的之原則，最高法院在 Bilski 案中指出只有三個類別不符合專利適格性：自然法則（laws of nature）、物理現象（physical phenomena）以及抽象概念（abstract idea）⁷³。但對於抽象概念的請求項是否為不符合專利適格性之請求項，CAFC 認為還需要進一步看發明整體內容來決定。另外，在判決中亦提及對於抽象概念之判斷有其困難性，且雖然抽象概念不具專利適格性，但應用抽象概念的發明仍值得被保護。

而回到系爭專利，系爭專利請求透過網路傳送具著作權的媒體產品之方法，其屬於美國專利法 101 條中的「方法（process）」請求項。而在請求項中將「廣告作為貨幣」使用的概念是屬於抽象概念，但 CAFC 認為在系爭專利中，不僅僅是只有請求可將廣告作為貨幣使用而已，事實上其揭示如何將此概念實際應用的方法。在判決中指出請求項中許多步驟都需要複雜的電腦程式來處理，而且在部分步驟中明顯需要使用網路及網絡環境，而且整體觀之需要使用電腦為介面來執行。雖然在系爭專利的方法請求項中未明確記載一個特定的傳送媒體機制（如 FTP 下載、email 或即時串流），但這不表示請求項即為不具專利適格性的抽象概念。最後，CAFC 認為系爭專利未請求項一個數學演算法、一系列的純思想步驟或是任何近似前述的抽象概念。系爭專利係請求一特別的方法在網路上透過配送媒體產品來取得收入。

由於系爭專利是實際應用把廣告作為貨幣的概念，因此系爭專利並非明顯屬於美

⁷² Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 3231 (2010)

⁷³ Bilski, 130 S. Ct. at 3225

國專利法 101 條的抽象概念⁷⁴。CAFC 駁回地方法院之決定，並認為系爭專利之請求項具專利適格性。

三、第一次最高法院判決摘要與相關爭議

在本次最高法院判決中認為 545 專利中沒有記載如何在線上實施其專利之方法。雖然有提供流程圖，但是該些流程圖沒有提及「錯綜複雜的電腦程式（intricate and complex computer programing）」，而僅是闡述抽象流程。在 545 專利的獨立項中僅三次記載該些方法應該要「在網路上」執行，且一次提及「電腦」。最高法院認為該些請求項並沒有任何多於（nothing more）將發明綁定於網路上實施。最後，最高法院廢棄並發回 CAFC 之判決，同時要求 CAFC 遵循最高法院於 Mayo 案⁷⁵中的見解再次審理⁷⁶。

四、第二次聯邦巡迴上訴法院判決摘要與相關爭議

在這次的判決中花了許多篇幅在說明過去針對美國專利法 101 條專利適格性問題的判決與見解。並且亦認為「抽象概念」之判斷十分不易，對於要提供一個明確公式或定義何謂「抽象概念」亦有困難。其中又提到對於「抽象概念」的請求項應該要包含「有意義的限制（meaningful limitations）」，但究竟何謂「有意義的限制」呢？首先，最高法院指出僅是描述抽象概念或加上「應用於（apply it）」並不能認為是「有意義的限制」⁷⁷。再者，若只是包含無關緊要的前或後解決活動（insignificant pre- or post-solution activity）像是發明限定於相關人士、使用的類別、應用之領域或是技術環境等，這些都不能認為是「有意義的限制」。最後，若是沒有提供明確的指示、包含所有可能達到此結果的可能手段或是過於籠統，亦不能稱為是「有意義的限制」⁷⁸。

而再看到系爭專利之請求項，CAFC 認為系爭專利是一種方法，符合美國專利法 100 條所定義的「方法（process）」專利，且系爭專利之請求項落入美國專利法 101 條中專利適格性標的的類別。因此，CAFC 著重於請求項是否具有有意義的限制。CAFC 再次重申於第一次判決中之見解，並認為系爭專利之請求項已包含「有意義的限制」，因此具專利適格性。

WildTangent 再次上訴至最高法院，當 WildTangent 的上訴案仍在等待審查時，最高法院公告了 Alice 案之判決⁷⁹。隨後最高法院審查 WildTangent 提出之上訴案時，再次廢棄聯邦巡迴法院上訴法院之判決並發回更審，且指示應遵循 Alice 案之見解⁸⁰。

五、第三次聯邦巡迴上訴法院判決摘要與相關爭議

在本次判決中，CAFC 更改了前二次判決的見解，並認為 545 專利請求項不具專

⁷⁴ “The claimed invention is not “so manifestly abstract as to override the statutory language of section 101.” Research Corp., 627 F.3d at 869

⁷⁵ Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. ___, 132 S. Ct. 1289 (2012).

⁷⁶ WildTangent, 132 S. Ct. 2431.

⁷⁷ id. at 1301-02

⁷⁸ Prometheus, 132 S. Ct. at 1300

⁷⁹ Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014)

⁸⁰ WildTangent, 134 S. Ct. 2807.

利適格性。在此判決中之見解已使用由 Mayo 案及 Alice 案發展出來的「二步驟測試（two steps test）」，步驟 1 先判斷專利請求項是否為流程、機器、製造方法或是物質成份，以及是否記載或涉及自然法則、自然產物或是抽象概念。在步驟 2 則是要進一步判斷請求項是否記載顯著多於（significant more）簡單描述抽象概念⁸¹。CAFC 認為應該要審查請求項所記載的限制是否包含「發明概念（inventive concept）」足以使請求項由抽象概念「轉變（transform）」為具專利適格性標的。CAFC 指出由於 545 專利請求項僅教導執行者如何使用例行常規活動來實施抽象概念。在這十一個步驟中無法使請求項轉變為具專利適格性標的。而前二次判決多次提及的認為使用網路的限制是使請求項具專利適格性的理由之一，然而在本次判決中卻認為限制「使用網路」亦無法轉變抽象概念為具專利適格性標的。並且進一步認為藉由使用網路來限縮以「廣告作為貨幣」的抽象概念，其僅是透過限制「特定技術環境」的方式增加「使用限制」⁸²，並不足以使請求項具專利適格性。

另外，CAFC 亦使用「機器或轉換測試（machine-or-transformation test）」來分析 545 專利，但 CAFC 認為 545 專利中請求項並未綁定至任何新穎的機器或裝置，只是單純使用電腦而已。綜上，CAFC 依據最高法院於 Alice 案中之見解，認為 545 專利請求項不具專利適格性⁸³。

六、小結

Ultramercial 一案經歷了二次上訴至最高法院，而當案件仍繫屬於最高法院時，皆有造成專利適格性判斷影響的判決出現，使得 Ultramercial 一案之結果不斷被影響，甚至到了 Alice 案之後，CAFC 依據最高法院於 Alice 案中之見解，推翻自己原先的見解，而做出不同的判決結果。而在 Ultramercial 後，原先認為增加電腦、綁定網路等原為「有意義的限制」，也成為了「無意義的限制」而無法使記載有抽象概念之請求項具專利適格性。

第二節、Alice 案後 CAFC 與專利適格性相關之案例

下表為與專利適格性相關且由聯邦巡迴上訴法院做出判決結果的案例。

表 3 CAFC 在 Alice 案後與專利適格性相關判決列表⁸⁴

案件名稱	專利案號或申請號	名稱或標的	判決結果	分類號 (USPC & CPC)
<i>Versata Development</i>	6,625,582	轉換部分未來退休給付為目前福利	不具專利適格性 請求項 1, 13, 14, 18,	705/35 G06Q 20/10

⁸¹ Mayo, 132 S. Ct. at 1297

⁸² Alice, 134 S. Ct. at 2358 (citing Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593, 610-11, 130 S. Ct. 3218, 3230 (2010))

⁸³ Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC (Ultramercial III), 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014)

⁸⁴ United States Patent and Trademark Office. (2015). July 2015 Update Appendix 3: Subject Matter Eligibility Court Decision. Retrieved from <http://www.uspto.gov/sites/default/files/ieg-july-2015-app3.pdf>. (最後瀏覽日:2015/9/30)

Group, Inc. v. SAP America, Inc. , No. 2014-1194, – F.3d – (Fed. Cir. July 9, 2015) .		- 方法、系統	30,31	
Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA) , No. 2014-1506, – F.3d – (Fed. Cir. Jul. 6, 2015) .	11/074,053	提高病患對醫囑的服從性 - 電腦可讀取媒體	不具專利適格性 (步驟 1) 請求項 28	705/3 G06F 19/322
In re Webb , No. 2014- 1652, __ Fed. Appx. __ (Fed. Cir. Jul. 1, 2015) .*	6,553,350	於多層次產品與組織群中定價 - 方法、系統、電腦可讀取媒體	不具專利適格性 請求項 17 & 26-29	705/20 G06Q 20/201
Internet Patents Corp. v. Active Network, Inc. , No. 2014-1048, – F.3d – (Fed. Cir. Jun. 23, 2015) .	8,083,137 7,603,382	財務帳戶管理 及進階網路介面以提供客製化網頁的使用者顯示存取 - 方法、系統	不具專利適格性 ‘137:請求項5-11 ‘382:請求項1-5, 16, 17, & 19-22	235/380 G06Q 20/12 707/999.104 G06F 17/30899;
Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc. , 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015) .	12/429,724	撲克遊戲中不同位置優勢分析 - 方法	不具專利適格性	273/292 A63F 3/00157
OIP Technologies, Inc. v. Amazon.com, Inc. , 788 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2015) .	7,707,505	圖形化輔助使用者操作介面 - 方法、系統、電腦可讀取媒體	不具專利適格性	715/738 G06F 17/30893
Federal Home Loan Mortgage Corp. aka	6,258,540	非侵入性產前診斷	不具專利適格性 請求項 1, 2, 4, 5, 8,	435/6.12 C12Q 1/6879

跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫（後續擴充第1期）-104 年海外培訓成果發表會
Alice 案及 Ultramercial 案後電腦軟體相關專利之可專利性及其申請策略

Freddie Mac v. Graff/Ross Holdings LLP (2015) *		- 方法	19-22, 24 & 25	
Dietgoal Innovations LLC v. Bravo Media LLC (2015) *	7,970,713	電子商務中自動定價 - 方法、電腦可讀取媒體	不具專利適格性	705/400 G06Q 30/0211
Gametek LLC v. Zynga Inc. et al. (2015) *	7,908,202 7,685,053 6,192,347	房地產證券化轉換為獨立估價組件 - 方法、系統	不具專利適格性 '202 及 '053 中所有請求項 '347: 請求項 101 及 102	705/37 G06Q 30/06 705/36R G06Q 30/06
Fuzzzysharp Technologies Inc. v. Intel Corporation (2015) *	6,585,516	電腦化飲食計畫 - 方法、系統	不具專利適格性	434/127 G06F 19/3475
Content Extraction v. Wells Fargo Bank (2014)	7,076,445	在電腦遊戲中獲得與交易項目相等的優勢 - 方法	不具專利適格性	705/14.12 G06Q30/02
Univ. of Utah Research Found. v. Ambry Genetics Corp. (2014)	6,618,047	3D 電腦圖形的可視性計算 - 方法	不具專利適格性 請求項 67	345/421 G06T15/40
DDR Holdings, LLC. v Hotels.com et al. (2014)	5,768,416 5,258,855 5,369,508 5,625,465	掃描和資訊處理方法 - 方法、機器（介面/ 系統）	不具專利適格性	382/180 G06K9/2054
Ultramercial, Inc. v Hulu, LLC (2014)	5,747,282 5,753,441 5,837,492	乳癌和卵巢癌易感基因 - 方法、產品	不具專利適格性 '441: 請求項 1 及 7-8 '282: 請求項 16-17 '492: 請求項 29-30	435/69.1 C07K14/4703
buySAFE, Inc. v Google, Inc.	7,818,399	於網頁上拓展商業機會 - 方法、系統	具專利適格性 請求項 1, 3, 19	709/218 G06Q30/06

(2014)				
Planet Bingo, LLC v VKGS LLC (2014)	7,346,545	消費者在網際網路上藉由點選廣告而無償獲取著作權產品但由廣告商付費的機制 - 方法	不具專利適格性	705/14.73 G06Q30/02
Digitech Image Techs., LLC v Elecs for Imaging, Inc. (2014)	7,644,019	安全交易擔保 - 方法、電腦可讀取媒體	不具專利適格性 請求項 1, 14, 39及44	705/35 G06Q10/10
In re Roslin Institute (2014)	6,398,646 6,656,045	於賓果遊戲中儲存預選號 - 方法、系統	不具專利適格性	463/19 G07F17/32
Cyberfone v CNN et al. (2014)	6,128,415	一種用在數位圖像處理系統裝置配置 - 裝置配置及方法	不具專利適格性 請求項 1-6, 9- 15, 26-31	382/276 G06T1/00
Smartgene, Inc. v Advanced Biological Labs (2014)	09/225,233	利用體細胞核移植技術生產無性繁殖哺乳動物 - 產品	不具專利適格性 請求項 155- 159 及 164	800/015
Accenture Global Servs., GmbH v Guidewire Software, Inc. (2013)	8,019,060	用於輸入交易資料至資料庫的電信/交易裝置及系統 - 方法、系統	不具專利適格性	379/93.01 G06F17/243
PerkinElmer Inc.v Intema Ltd. (2012)	6,081,786 6,188,988	用於引導治療方案選擇的系統，方法和電腦程式產品 - 方法、系統、電腦程式產品	不具專利適格性	705/3 G06F19/3443

Bancorp Services LLC v Sun Life Assurance Co. (2012)	7,013,284	處理保險理賠業務電腦軟體系統內包含的各項方法 - 方法、系統	不具專利適格性	705/4 G06Q10/06311
Fort Properties Inc. v American Master Lease LLC (2012)	6,573,103	唐氏症產前篩檢 - 方法	不具專利適格性	436/65 G01N33/689
Dealertrack Inc. v Huber (2012)	6,033,857 5,753,441 5,747,282 5,710,001 5,709,999	乳癌和卵巢癌易感基因 - 方法	不具專利適格性 ‘857: 請求項 1 及 2 ‘441: 請求項 1 ‘001: 請求項 1 ‘999: 請求項 1 具專利適格性 ‘282: 請求項 20	435/69.1 C07K14/4703
Classen Immunotherapies Inc. v. Biogen IDEC (2011)	5,926,792 7,249,037	投資管理之穩定價格計算系統 - 方法、電腦可讀取媒體	不具專利適格性 ‘792: 請求項 9, 17, 18, 28, 37 ‘037: 請求項 1, 8, 9, 17-21, 27, 28, 37, 42, 49, 52, 60, 63, 66-68, 72-77, 81-83, 87, 88, 91-95	705/4 G06Q40/00
Cybersource Corp v. Retail Decisions Inc. Corp (2011)	6,292,788	讓房地產擁有者在買賣房地產時不產生稅務上之問題的投資工具 - 方法	不具專利適格性	705/36T G06Q30/04
Research Corporation Technologies Inc. v. Microsoft Corp (2010)	7,181,427	自動信用申請系統 - 方法	不具專利適格性 Claims 1, 3, and 4	705/38 G06Q20/10
SiRF Technology Inc	6,638,739 6,420,139	對抗一般傳染並與慢性免疫失調的防疫方法、	具專利適格性 ‘739及‘139 所有請求	435/69.3 A61K39/295

v. International Trade Commission (2010)	5,723,283	組成與相關後遺症 - 方法	項 不具專利適格性 ‘283 所有請求項	
--	-----------	------------------	----------------------------	--

*上述案件依據美國聯邦巡迴法第 36 條所示，維持原案判決並不附任何意見。⁸⁵

其中，值得注意的是在這些判例中，僅有 DDR Holdings, LLC. v Hotels.com et al. 一案是被判定為具有專利適格性。在此，亦針對該判決內容做了一個簡單整理，以了解 CAFC 對專利適格性之判斷準則與見解。

壹、DDR Holdings, LLC. v Hotels.com et al. 案

一、案例背景

DDR HOLDINGS, LLC⁸⁶為美國專利第 6,993,572 號（以下稱 572 專利）及 7,818,399 號（以下稱 399 專利）的受讓人。572 專利及 399 專利，此二個專利為美國專利第 6,629,135 號的延續（以下稱 135 專利），135 專利之優先權日為 1998 年 9 月 17 日。這些專利皆涉及運用電腦系統及方法，以產生一複合網頁，此複合網頁下包含特定的視覺元素，例如：商標、背景顏色、特定字型及產品資訊，以呈現第三方商家的商品。

此些系爭專利的共同特點在於，其揭露之系統可產生新的網頁，因此原始網站（host website）及包含第三方商家商品資訊的網頁，可同時呈現於瀏覽者。此重新產生的複合網頁，有別於先前技術（prior art）。先前技術為：第三方商家於原始網站（host Website）的頁面刊登廣告以吸引網頁瀏覽者，並在網頁瀏覽者點擊第三方商家的廣告時，將其導向第三方商家之官方網站。

而系爭專利在瀏覽者點擊了第三方商家刊登於原始網站頁面的超連結（Hyperlink）之後，其系統自資料庫產生一複合網頁，此複合網頁所呈現之第三方商家之商品資訊所傳遞的視覺及感官（look and feel）效果和原始網站所呈現的相同。

由於原始網站可藉由此系統產生一個和原網站呈現相同效果的複合網頁，並呈現第三方商家的商品資訊，使瀏覽者得以繼續停留於原網站，而不需被導向第三方商家的官方網站。

572 專利的請求項 13 為：

⁸⁵ See Fed. Cir. R. 36 (allowing entry of a judgment of affirmance without opinion when certain conditions exist and an opinion would have no precedential value).

⁸⁶ DDR Holdings 是個專利控管公司，特別是管理網路電子商務方面的專利/商標/著作權的授權與商業活動。

一項電子商務的外包系統，包含：⁸⁷

a) 一資料商店，包含與一原始網站相關連之一視覺及風格描述，且該原始網站具有一連結與一商品相關連；以及⁸⁸

b) 一電腦處理器，耦接至該資料商店，透過網路與該原始網站及程式相連結，當接收到該連結被一瀏覽者電腦透過該網路連結至該原始網站點擊的一指令時，提供一複合網頁至該瀏覽者電腦，且該複合網頁具有基於該資料商店之該視覺及風格描述的一視覺與風格以及基於與該連結相關連之該商品的一內容。⁸⁹

從系爭專利請求項 13 來看，這個外包系統包括有資料庫與電腦處理器，就是處理網頁上的程式以及連結到各業者網頁的系統，特別強調會藉由商標、顏色、版面配置、搜尋系統其它元素，以產生對比原業者網頁的視覺及風格效果，並提供相同的使用者經驗。

399 專利涉及一類似的系統，且更著重於「可擴展性的電腦架構」(Scalable Computer Architecture)以產生動態式網頁(dynamically constructed webpages)，並連結多個原始網站及商品。

399 專利的請求項 19 為：

一系統，適用於一外包提供者顯示提供商業機會的網頁，該系統包括⁹⁰：

a) 一電腦商店，包含資料，其用於各複數第一網頁，定義複數視覺感知元素，該視覺感知元件係對應該複數第一網頁；⁹¹

(i) 其中各該些第一網頁屬於複數網頁擁有者之一；⁹²

(ii) 其中各該些第一網頁顯示至少一超連結連結至一商品，且該商品係連結至複數商家中一被選擇的商家的一購買機會；以及⁹³

(iii) 其中顯示該相關連結的該被選擇的商家、該外包提供者及該第一網頁的該擁有者係各相對於另一為一第三方；⁹⁴

⁸⁷ 13. An e-commerce outsourcing system comprising:

⁸⁸ a) a data store including a look and feel description associated with a host web page having a link correlated with a commerce object; and

⁸⁹ b) a computer processor coupled to the data store and in communication through the Internet with the host web page and programmed, upon receiving an indication that the link has been activated by a visitor computer in Internet communication with the host web page, to serve a composite web page to the visitor computer with a look and feel based on the look and feel description in the data store and with content based on the commerce object associated with the link.

⁹⁰ 19. A system useful in an outsource provider serving web pages offering commercial opportunities, the system comprising:

⁹¹ (a) a computer store containing data, for each of a plurality of first web pages, defining a plurality of visually perceptible elements, which visually perceptible elements correspond to the plurality of first web pages;

⁹² (i) wherein each of the first web pages belongs to one of a plurality of web page owners;

⁹³ (ii) wherein each of the first web pages displays at least one active link associated with a commerce object associated with a buying opportunity of a selected one of a plurality of merchants; and

⁹⁴ (iii) wherein the selected merchant, the outsource provider, and the owner of the first web page displaying the associated link are each third parties with respect to one other;

b)一電腦伺服器，位於該外包提供者，該電腦伺服器係連接至該電腦商店並程序化以：⁹⁵

- (i) 接收來自一電腦使用者的該網路瀏覽器之一訊號，該訊號係表示點擊由該複數第一網頁之一所顯示的該些連結之一；⁹⁶
- (ii) 自動辨識被點擊的該連結所對應之該複數網頁之一為該來源網頁；⁹⁷
- (iii) 響應該來源網頁之辨識，自動取得對應該來源網頁之該儲存資料；以及⁹⁸
- (iv) 使用取得的該資料，自動產生一第二網頁，並傳送至該網頁瀏覽器，該第二網頁顯示：⁹⁹
 - (A) 一資訊，關連至該商品，且該商品係關連至被點擊之該連結；以及¹⁰⁰
 - (B) 複數視覺感知元素係視覺上對應至該原始網頁。¹⁰¹

399 專利的請求項 19，和 572 專利的請求項 13，兩者皆要求需具備有資料商店 (Data Store)，其具有視覺感知元件(visually perceptible elements)或視覺及風格描述 (look and feel descriptions)，以使所顯示之原始網頁具有一致的視覺效果。且其原始網站必需包含可提供商品購買機會(buying opportunity)的連結。一旦網頁瀏覽者點擊這一連結，此專利請求項下的系統便會產生一包含產品資訊及和原始網站相同視覺及感官(look and feel)效果的複合網頁，此複合網頁包含多重和原始網站相同的視覺元素，並傳遞至瀏覽者端。

然而，399 專利的請求項 19 更進一步要求資料庫必須儲存來自多個不同原始網站傳遞視覺感官的等效元素，使每單一連結各自代表特定的商品目錄。同時，請求項 19 更要求商家、外包提側者及第一網頁互為彼此的第三方。當網站瀏覽者點擊某一商品目錄的連結，系爭專利的系統便可辨識原始網站，由資料庫中產生具有相同視覺感官效果元素的相關商品資訊網頁，並傳輸至瀏覽者端。

二、專利適格性之判斷

NLG 主張其針對 572 專利及 399 專利提出這二項專利不符合美國專利法第 101 條，不具專利適格性，而提出法律問題作出判決的動議 (MOTION FOR JUDGMENT

⁹⁵ (b) a computer server at the outsource provider, which computer server is coupled to the computer store and programmed to:

⁹⁶ (i) receive from the web browser of a computer user a signal indicating activation of one of the links displayed by one of the first web pages;

⁹⁷ (ii) automatically identify as the source page the one of the first web pages on which the link has been activated;

⁹⁸ (iii) in response to identification of the source page, automatically retrieve the stored data corresponding to the source page; and

⁹⁹ (iv) using the data retrieved, automatically generate and transmit to the web browser a second web page that displays:

¹⁰⁰ (A) information associated with the commerce object associated with the link that has been activated, and

¹⁰¹ (B) the plurality of visually perceptible elements visually corresponding to the source page.

AS A MATTER OF LAW)，遭到地方法院不當駁回。由於 572 專利不具新穎性 (anticipation)（美國專利法第 102 條），所以專利無效。

於是重點便落在 NLG 公司針對 399 專利之請求項 1、3 及 19 所提出因不符合美國專利法第 101 條之規定而不具專利適格性的問題。美國聯邦巡迴上訴法院(the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 維持原判，因此 399 專利符合美國專利法第 101 條規定，具有專利適格性。在 Mayo 案之後，美國最高法院提出一項針對美國專利法第 101 條下是否具有專利適格性的二步驟判斷方法。

首先，第一步驟為針對本案系爭專利的發明本質，CAFC 對請求項是否為不具可專利性的抽象概念進行判斷。第二步驟為針對個別請求項的內容進行判斷，以確認請求項的內容是否將抽象概念轉換為具專利適格性的發明或應用。¹⁰²第二步驟主要是確認此專利請求項是否具有發明概念(Inventive concept)，或任何藉由整合請求項而符合顯著更多(significant more)的要求，因此具有專利適格性。然而，要辨別專利請求項是否為具專利適格性的發明，或其專利請求項的顯著更多不足以使抽象概念具有專利適格性，其間的界線常常相當模糊，因此造成判斷困難。

在過去，應用電腦之相關發明，只要其產生有用、實際及具體的成果，即被視為具有專利適格性；在 State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Grp.¹⁰³一案中，因運用機器進行公式計算，並轉換資料以獲得最後股票價錢，而具可專利性。此項發明由於其大部分為科技之運用，此乃符合傳統上科技領域相關發明多為可取得專利之發明。在 In re Bilski 一案中指出申請專利範圍需與特定的機器或裝置連結，或將某特定物件轉換為不同狀態或物件，方與抽象概念申請專利有別，始符合美國專利法第 101 條專利適格之要求。CAFC 並首於此案提出機器或轉變(machine-or-transformation test)之判斷標準。

儘管美國最高法院在 Bilski v. Kappos 一案中提到機器或轉變此一測試方法，為判斷是否具有專利適格性之實用且重要的方法，但今日已知並非所有運用機器的相關發明都相同具有專利適格性。例如：在 Mayo 案中，最高法院強調單單符合機器或轉變(machine-or-transformation test)之判斷標準，並不足以滿足具專利適格性的條件。因為並非所有的轉換或機器操作都可將不具專利適格性的請求項轉換成具創造概念的發明。在 GOTTSCHALK V. BENSON 一案中更指出單純將數學公式套用至電腦執行，並不具專利適格性。尤其是在 Alice 一案之後，可更加確定若單只是在專利請求上加上一個電腦程式運作或僅僅套用電腦，仍無法使其請求項具有專利適格性。

雖然最高法院在 Alice 案判決中未針對「抽象概念」(Abstract idea)給予明確定義，然而在數個案例中最高法院卻提供了一些重要原則。從 Benson 一案中，可知數學函數僅管套用於電腦執行，仍為「抽象概念」。基本經濟及商業模式亦為「抽象概念」的範疇，例如：在 Bilski 一案中套期保值(hedging)，及 Alice 案的中間結算(intermediated settlement)皆不具可專利性。某些狀況下，抽象概念可輕易由電腦運用中分辨出來。

¹⁰² Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2355 (2014).

¹⁰³ State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Grp., Inc. (1998).

例如，在 Alice 案中，最高法院認定其專利請求項，只是簡單的指示將中間結算的抽象概念運用電腦執行。在 Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC 一案中，其請求項僅利用點擊廣告，讓廣告商來支付著作權費用，消費者就可以因此獲得具有著作權的產品，而不需要付費。縱使，上述案例的請求項皆提及結合電腦硬體，然而，此些請求項實質上只有利用一般電腦或網路執行抽象的商業方法，因此不具專利適格性。

基於上述背景，本案利用 Mayo/Alice 的二步驟分析法來檢視 399 專利是否符合美國專利法第 101 條之專利適格性。第一步驟先判斷此利用電腦執行的專利請求項，是否為不具專利適格性的抽象概念。399 專利的請求項中並沒有利用數學函數，亦無基本的經濟或傳統商業模式。雖然，其請求項是針對解決一項商業挑戰，以將網頁瀏覽者留在原網頁上，然而，此為網路環境上獨有的挑戰。此案中，判別其專利請求項是否為抽象概念，的確不如 Alict 案或近來其它相關案例來得明白。NLG 的專利請求項目中難以辨別的抽象概念，包括「使二個網頁看起來一樣」、「利用電腦及網路進行商業活動」及「利用授權之商標、符號、相同背景顏色及視覺配置，讓二個電子商務網頁在視覺上雷同」。相反意見表示，DDR 的專利在於訴求一企業目標：「若是二個網頁看來一樣，便會提升網路銷售的數量」。接下來將針對 399 專利請求項皆通過 Mayo/Alice 第二步驟測試進行探討。

未經仔細判斷前，或許會認定 399 專利請求項和其它運用電腦及網路相關專利的請求項並無兩樣。然而，進一步檢視下發現，399 專利的請求項並非僅是利用電腦及網路進行傳統的商業模式。此專利請求項內容乃是利用電腦科技解決一項在網路環境下所產生的問題。在過去，當網頁瀏覽者點擊網頁上商家的超連結之後，便會隨即被轉址到商家的網站。而現在，399 專利請求項訴求為將網頁瀏覽者留在原始網站。

例如：系爭專利請求項 19 為：

- (1) 一種儲存多個商家網站視覺感知元素於資料庫中的系統，並在原始網站上至少有一個超連結顯示第三方商家的產品或服務。

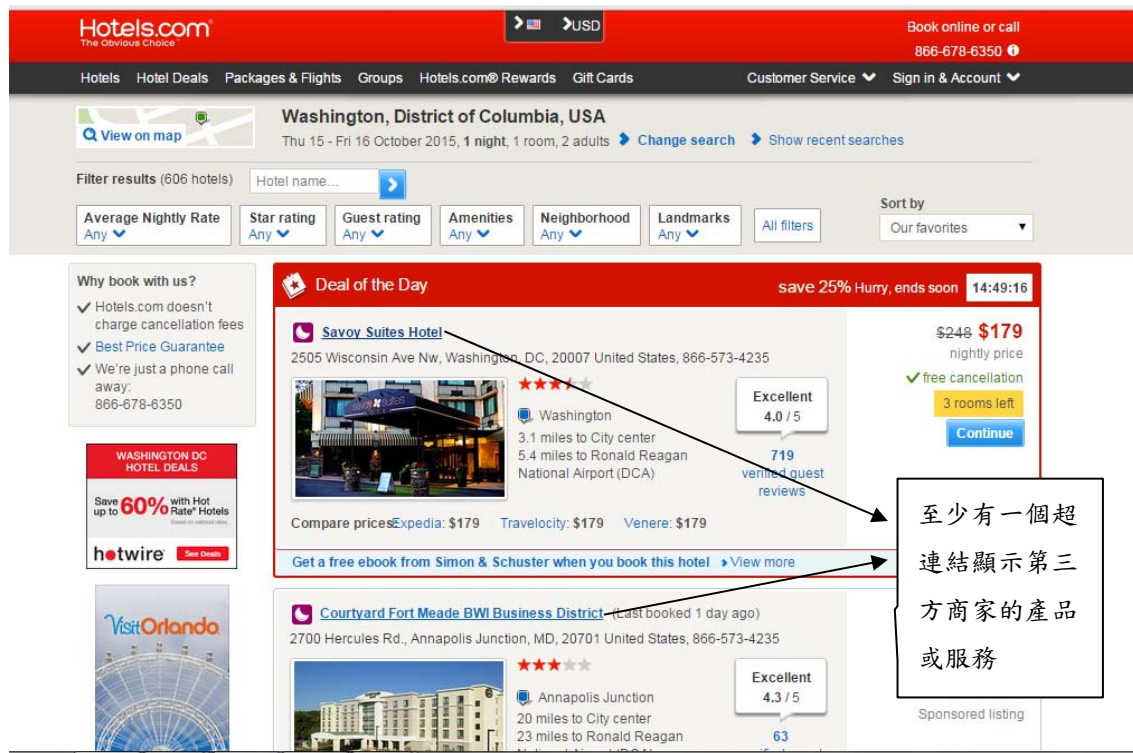


圖 1 HOTELS.COM 網頁顯示畫面

- (2) 當網頁瀏覽者點擊某一商家的超連結之後，自動辨識此商家。
- (3) 由資料庫在瀏覽者端產生一全新的複合網頁，此複合網頁內容呈現結合第三方商家產品與原始網頁上的視覺感知元素。

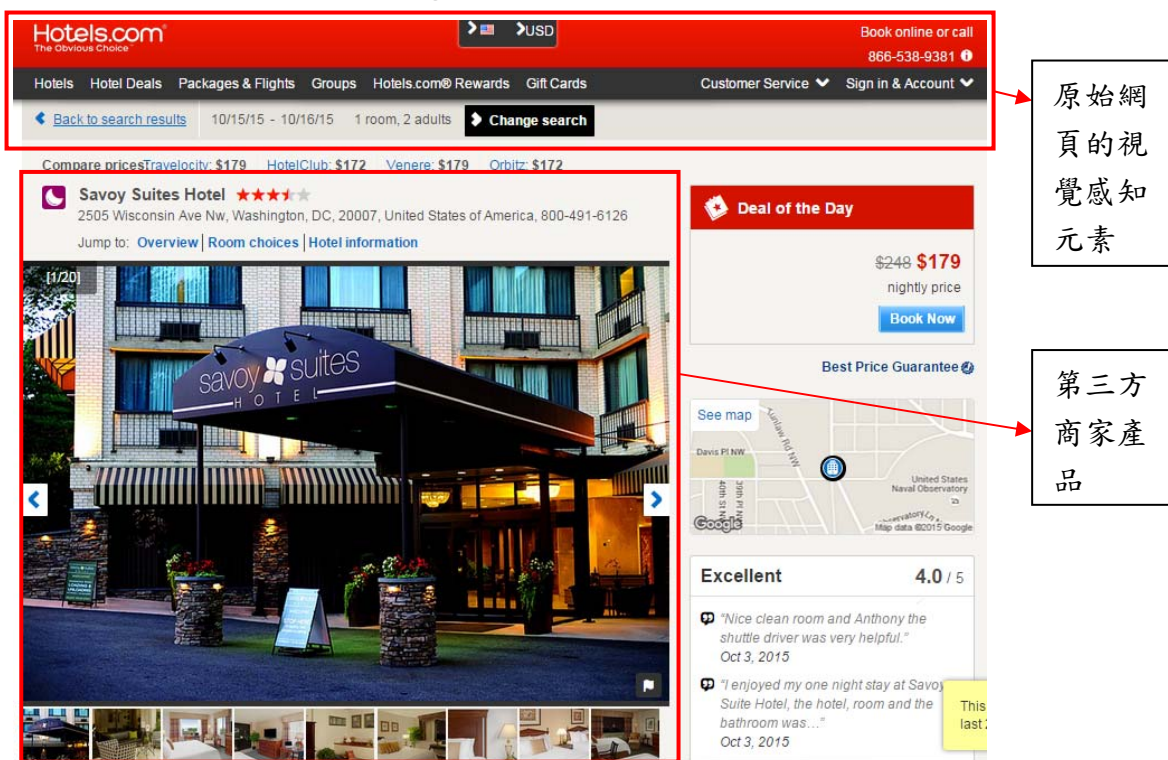


圖 2 HOTELS.COM 上所顯示之複合網頁

簡單來說，網頁瀏覽者點擊於其所在網站上之第三方商家的商品超連結之後，不再被轉址至第三方商家的官方網站。當原網站上，第三方商家商品的超連結被點擊之後，便自動由資料庫中產生一個複合網頁，此提供第三方商家商品資訊的複合網頁和原網站有相同視覺元素，且傳遞相同視覺及感官效果(look and feel element)。這樣一來，原網站便不會因為瀏覽者在點擊商品超連結之後，將瀏覽者轉址至第三方商家的官方網站而流失在原網站上瀏覽者；此一專利得以使網頁瀏覽者繼續停留在原網站。而原網站藉由產生一第三方商家商品資訊的複合網頁，整合視覺及感官元素，並提供網站瀏覽者在此網頁購買第三方商家的商品，而不需實際進入其官方網站。

然而，NGL 提出「賣場中的商店」(Store within a store)概念，表示在大型賣場中開設小型個別商店，並在這些小型個別商店銷售第三方商家的旅遊行程此一概念為利用網路進行銷售前(pre-internet) 399 專利的前身。在利用網路之前的時代，當顧客進入實體賣場後，可藉由賣場中的個別銷售商店洽購第三方商家的旅遊行程，這些實體個別銷售商店不可能如同網路空間一般，在一瞬間將顧客移位到第三方商家的實體商店，且在顧客完成購買行為後再將其瞬間位移回原始賣場商店。然而，在網路空間下，顧客可即時被轉址至第三方商家網站，造成可能因此流失客源，此問題只有在運用網路進行銷售才可能產生。在實體商店進行銷售的條件下，顧客是不會即時被轉換空間，而造成原網站客源流失的。399 專利請求項主要就是在克服這項只有在網路環境下才能流失客源的挑戰，為得是持續將瀏覽者留住原網站上。

然而，並非所有針對解決網路環境挑戰的請求項皆具有專利適格性。例如：在最近的 Ultramercial 一案中，專利所有權人強調其請求項為一項直接並特定的廣告方式，其前所未見，且不曾應用於網路環境的。然而，CAFC 判定其請求項為一抽象概念，因為其僅靠點閱廣告以換取需求的其它資料。399 專利請求項在實質上和 Ultramercial 有很大的不同，因為它不只是廣泛及籠統的「藉由使用網路」以執行抽象的商業行為，且無其它更多顯著增加的活動。399 專利明確指示如何運用網路以產生特定複合網頁，此產生的複合網頁超越一般傳統上點擊超連結之後，網頁瀏覽者被轉址至第三方商家的官方網站。此專利請求項在瀏覽者點擊了原網站上第三商家的廣告之後，系統自動產生一展示其點擊的第三方商家商品相關資訊的複合網頁，且此複合網頁所傳遞的視覺及感官效果和原網站相同。此專利請求項乃不同於一般傳統上在瀏覽者點擊了廣告之後，便被轉載至商家之官方網站。399 專利請求項為一項發明，而不僅是一般的網路運用。

同時，399 專利請求項包含「新增的功能」(additional features)，此確定此專利請求「不只是單靠撰寫專利請求，而獨占此抽象概念」。簡而言之，其專利請求項，有足夠的創造發明概念，以提供此網路環境下專有挑戰之解決之道，因此其請求項具有專利適格性。

第三節、美國專利商標局審查方針修訂

在 Mayo 案及 Alice 案後，美國專利商標局隨即修定了其審查方針中，對於專利適格性之審查方式，以便審查人員在進行專利適格性之審查時能有所依據，並讓公眾對於專利適格性之判斷原則亦可以有所了解。在本節中，將簡介 2014 年所公布的審查方針，以及在 2015 年 7 月 30 日公布之補充說明與更多的案例分析。

壹、2014 年公告之審查方針

如上所述，美國專利商標局於 2014 年 12 月 16 日，公布了專利適格性臨時審查指南（2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility, 2014 IEG）¹⁰⁴，詳細說明專利適格性的產品與方法之發明標的適格性測試流程圖¹⁰⁵，希望藉由這些分析，使得各相關專利從業人員了解如何撰寫具專利適格性之請求項。

此份專利適格性臨時審查指南之內容除上方所提到之產品與方法之發明標的適格性測試流程圖之外，主要分為四大部分：

1. 非屬可受專利保護客體之兩步驟檢驗分析（即為適格性流程圖中之步驟2A及2B）。（Part I: Two-Part Analysis for Judicial Exceptions）¹⁰⁶
2. 完整審查。（Part II: Complete Examination）¹⁰⁷
3. 案例分析。（Part III: Sample Analysis）¹⁰⁸
4. 總和法院就有關自然法則、自然現象與抽象概念之判決摘要。（Part IV: Summaries of Court Decisions Relating to Law of Nature, Natural Phenomena, and Abstract Ideas.）¹⁰⁹

以下就主要判定流程，即產品與方法之發明標的適格性測試流程圖做詳細說明：

美國專利法第 101 條所規定之專利適格性並非為決定可專利性的唯一要件，尚有美國專利法第 102 條、第 103 條與第 112 條所規定之其他專利要件。因此，即使請求項被認定不具專利適格性，審查委員仍須針對其他專利要件進行審查，並於第一次官方意見中針對核駁請求項之所有依據及理由予以詳述。首先，審查委員應對請求項做出最寬廣合理解釋(broadest reasonable interpretation, BRI)，進而依下方流程圖所示之三個問題來判斷涉及判例排除不予專利者的各類型請求項是否具有專利適格性。

¹⁰⁴ The United States Patent and Trademark Office, 2014 Interim Guidance on Patent Subject matter Eligibility, Vol. 79 Fed. Reg. 74618 (2014).

¹⁰⁵ See 2014 Interim Guidance, Supra Note 52, at 74621

¹⁰⁶ *Id.*, at 74622-25.

¹⁰⁷ *Id.*, at 74625.

¹⁰⁸ *Id.*, at 74625-28.

¹⁰⁹ *Id.*, at 74628-33.

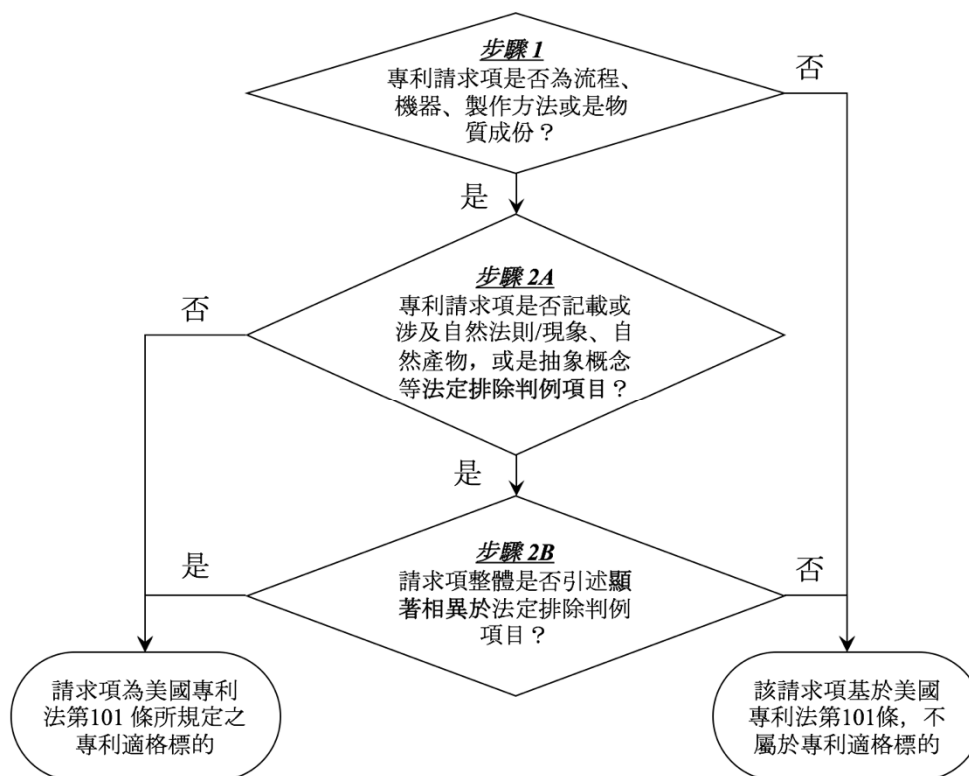


圖 3 產品與方法之發明標的適格性測試流程圖

下方就測試流程中重要項目，依照順序進行摘要說明：

1. 步驟1：專利請求項是否為美國專利法第101條所訂之可專利標的一流程、機器、製作方法或是物質成份？¹¹⁰若無包含以上四項法定可專利標的之一，則將被核駁為非專利適格性標的；若請求項包含上述可專利標的中之其中一項，則可進入步驟2A。

2. 步驟2A：專利請求項是否記載或涉及自然法則、自然現象，或是抽象概念等法定排除判例項目？¹¹¹（值得注意的是，此步驟不同以往審查基準，需審視所有請求項）若無，則判定請求項為專利適格標的；若有，則需進行下一步驟2B。

3. 步驟2B：請求項整體是否引述顯著相異於法定排除判例項目？¹¹²前述顯著相異於法定排除判例項目，就是是否專利請求項即便是引用了自然法則、抽象概念等不可專利的事物，但是例外是，如果涵蓋了顯著相異(Significantly More)於這些不可專利事物的其他元件，則還是為可專利標的；若無，則仍視為非專利是格標的。

這些例外的事物（顯著相異），舉例說明如下：

(1)對於其他技術或技術領域之改良 (Improvements to another technology or technical field)。

(2)改善了電腦本身之功能 (Improvements to the functioning of the computer itself)。

¹¹⁰ Step 1: Is the claim directed to a process, machine, manufacture, or composition of matter?

¹¹¹ Step 2A: Is the claim directed to a law of nature, a natural phenomenon, or an abstract idea?

¹¹² Step 2B: Does the claim as a whole amount to significantly more than the judicial exception?

(3)將該法定排除判例應用於，或者使其被一特定機器所運用 (Applying the judicial exception with, or by use of, a particular machine)。

(4)可造成某一特定物品轉換或轉變為不同狀態或事物 (Effecting a transformation or reduction of a particular article to a different state or thing)。

(5)增加除了該技術領域中的眾所周知、慣用而傳統以外的限制條件，或者是增加了可以將該請求項限定至特定應用之非傳統步驟 (Adding a specific limitation other than what is well-understood, routine and conventional in the field, or adding unconventional steps that confine the claim to a particular useful application)。

(6)其他不僅只是概要地將該法定不予專利類別之用途，連結至特定的技術環境 (Other meaningful limitations beyond generally linking the use of the judicial exception to a particular technological environment)。¹¹³

貳、2015 年公告之審查方針補充說明

在 2015 年 7 月 30 日美國專利商標局所進行的更新中，提出了六大議題的說明，該些議題是整理公眾對於 2014 年所公布的專利適格性臨時審查指南 (2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility, 2014 IEG) 所提出之疑問以及請求，這六大議題包含了：

(1) 請求更多的範例，尤其是針對屬於抽象概念 (abstract ideas) 以及自然法則 (laws of nature) 的請求項；

(2) 更多關於顯著不同特點 (markedly different characteristics, MDC) 分析的說明；

(3) 更多關於審查人員如何辨別抽象概念的資訊；

(4) 表面上證據確鑿 (prima facie case) 的討論以及對於專利適格性核駁中證據所扮演的角色；

(5) 關於審查人員們應用 2014 IEG 的資訊；

(6) 說明在專利適格性分析中，先佔 (preemption) 所扮演的角色，包括直接認定分析 (streamlined analysis) 的討論。

其中與本論文較相關的為議題 (1) 及 (3)，以下將針對此二部分進行整理及說明。

一、議題 (1)：更多的範例

在本次更新中提供了七個範例皆是與抽象概念相關之範例，包括商業方法、圖形化使用者介面 (graphical user interface, GUI) 以及軟體相關。部分範例中亦同時包含具有專利適格性及不具專利適格性之請求項的判斷，以讓公眾能更為了解審查人員

¹¹³ 郭史蒂夫，美國專利系統中對於電腦軟體專利適格性的角力，北美智權報，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-102.htm，(最後瀏覽日：2015/9/30)

在進行審查時對於「顯著更多（significant more）」的判斷方式與標準。在此將不針對各範例一一詳盡說明。

二、議題（3）：更多在步驟 2A 中判斷抽象概念的資訊

在這個更新的資訊中，提供了較先前更多的說明除了讓審查人員在判斷時能有所依據外，亦讓公眾對於哪些請求項的記載會被判斷為「抽象概念」有較為具體的概念。在此，依據過往案例，將會被認定為抽象概念分為四大類：基本的經濟實施（fundamental economic practices）、組織人類活動的某些方法（certain methods of organizing human activity）、想法本身（an idea of itself）、數學關係或數學公式（mathematical relationships / formulas）。

（一）基本的經濟實施

「基本的經濟實施」是指與經濟與商業相關的概念，例如契約、法律義務與商業關係等存在人與人之間的協議。而在判斷請求項中所描述的經濟實施是否為「基本（fundamental）」並不以它為舊有（old）或已知（well-known）為必要。例如像建立契約關係（buySAFE 案¹¹⁴）、避險（Bilski 案¹¹⁵）及降低結算風險（Alice 案¹¹⁶）皆是屬於此種類的抽象概念。

（二）組織人類活動的某些方法

「組織人類活動的方法」是指與人際活動（interpersonal activity）及個人內在活動（intrapersonal activity）相關的概念，例如管理人與人之間的關係或交易、社交活動及人類行為；滿足或避免法律義務；廣告、行銷及販賣活動或行為；管理人的心智活動等。在此特別加上「某些」即是因為（1）不是所有的組織人類活動的方法都是屬於抽象概念且（2）此類別不包含操作機器。在此也提供一些與各類別相關的案例整理如下：

- 管理人與人之間的關係或交易、社交活動及人類行為：建立契約關係（buySAFE 案）、避險（Bilski 案）、降低結算風險（Alice 案）、處理貸款資訊（Dealertrack 案¹¹⁷）、管理保單（Bancorp 案¹¹⁸）、管理賓果遊戲（Planet Bingo 案¹¹⁹）、允許玩家在遊戲過程中購買一物件（Gametek 案¹²⁰）以及產生以規則為基礎、用以處理保險索償的任務（Accenture 案¹²¹）是屬於此種類的抽象概念。
- 滿足或避免法律義務：免稅投資（Fort Properties 案¹²²）或仲裁（In re

¹¹⁴ buySAFE, Inc. v. Google, Inc., 765 F.3d 1350, 1355 (Fed. Cir. 2014)

¹¹⁵ Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)

¹¹⁶ Alice Corp. Pty. Ltd v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. (2014)

¹¹⁷ See Content Extraction and Transmission LLC v. Wels Fargo Bank, N.A., 776 F.3d 1343, 1358-59 (Fed. Cir. 2014) (describing the abstract ideas in buySAFE, Accenture, Bancorp and Dealertrack)

¹¹⁸ See Content Extraction and Transmission LLC v. Wels Fargo Bank, N.A., 776 F.3d 1343, 1358-59 (Fed. Cir. 2014) (describing the abstract ideas in buySAFE, Accenture, Bancorp and Dealertrack)

¹¹⁹ Planet Bingo v. VKGS (Fed. Cir. 2014).

¹²⁰ Gametek LLC v. Gameview Studios, LLC.

¹²¹ See Content Extraction and Transmission LLC v. Wels Fargo Bank, N.A., 776 F.3d 1343, 1358-59 (Fed. Cir. 2014) (describing the abstract ideas in buySAFE, Accenture, Bancorp and Dealertrack)

¹²² Fort Properties, Inc. v. American Master Lease LLC, __ F.3d __ (Fed.Cir. 2012)

Comiskey¹²³）。

- 廣告、行銷及販賣活動或行為：使用廣告做為一種交換或貨幣（Ultramercial 案¹²⁴）、建構銷售團隊或行銷公司（In re Ferguson¹²⁵）、使用演算法來計算業務員拜訪客戶的最佳次數（In re Maucorps¹²⁶）、允許玩家在遊戲過程中購買一物件（Gametek 案¹²⁷）以及計算出售固定收益資產的價格與產生財務分析輸出（Freddie Mac¹²⁸）。
- 管理人的心智活動：神經科醫生在測試患者的神經系統損傷的思考過程（In re Meyer¹²⁹）以及規劃餐點（DietGoal 案¹³⁰）。

（三）想法本身

「想法本身」是指單純的想法像是未實例化的概念、計畫或方案，以及可以由人類心智或使用紙筆進行計算的心智程序（mental process）。一些概念除了是「想法」外，亦有可能落入其他分類，例如在 Ultramercial 案中藉由播放廣告做為交換以存取具有版權的媒體的步驟，亦可以被稱為一種「想法」。

（四）數學關係或數學公式

「數學關係或數學公式」是指像是數學演算法、數學關係、數學公式以及計算等數學概念。要注意的是法院已將一些數學概念視為自然法則（laws of nature）。

¹²³ In re Comiskey, No. 06-1286 （Fed. Cir. Jan. 26, 2009）

¹²⁴ Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, 772 F.3d 709, 714-15 （Fed. Cir. 2014）

¹²⁵ In re Ferguson, 558 F.3d 1359 （Fed. Cir. 2009）

¹²⁶ In re Maucorps, 609 F.2d 481, 484, 203 U.S.P.Q. 812, 816 （CCPA 1979）

¹²⁷ Gametek LLC v. Gameview Studios, LLC

¹²⁸ FEDERAL HOME LOAN v. GRAFF/ROSS HOLDINGS

¹²⁹ In re Meyer, 688 F.2d 789, 215 U.S.P.Q. （BNA） 193 （CCPA 1982）

¹³⁰ DietGoal Innovations LLC v. Bravo Media LLC.

第四章、各國軟體專利相關規定與案例分析

在了解美國對於與以電腦執行相關的專利之專利適格性判決及現在美國專利商標局審查方針修訂後所使用之判斷原則後，所產生的疑問是：在其他的國家的專利法中是如何處理類似的問題呢？一樣需要先判斷其專利適格性嗎？如果是，那麼判斷原則是什麼呢？若要符合專利適格性，在說明書與申請專利範圍之撰寫是否相關要求或規定呢？在本章節中，將針對台灣廠商較常申請專利之國家的規定進行整理與說明，並從部分國家的相關案例中整理出該國之看法與判斷原則。

第一節、台灣電腦軟體專利標的適格性之規範

壹、發明專利標的適格性相關規定

一、專利法

依據中華民國經濟部智慧財產局於2014年3月25更新並公佈之最新專利法第二章第一節專利要件第二十一條所示「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」，另於第二十四條中明列「下列各款，不予發明專利：一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。二、人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。三、妨害公共秩序或善良風俗者。」¹³¹，目前我國對於電腦軟體發明相關專利申請案，並未對此類型發明明文規定禁止，採取開放的態度來看待。

二、電腦軟體專利申請案審查基準

如前言所提，我國專利法雖對於電腦軟體發明專利申請案採取開放態度，但仍另立專利審查基準，用以補充專利法所未提及之審查方法及定義。智慧財產局於2015年7月16日所公布之專利審查基準中，特別於第二篇發明專利實體審查之第十二章電腦軟體相關發明詳列電腦軟體專利審查要項及基準。下方為電腦軟體專利適格性相關重點及範例整理。

審查基準中所列第2點發明定義：當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。所謂技術功效，係指超越程式執行時電腦內部電流電壓改變等物理效果，而使申請專利之發明產生技術領域相關功效。（此項描述，與美國專利局所稱非屬單純自動化行為，或具有創造內涵，具有異曲同工之妙。）

判斷申請專利之發明是否符合發明（即本文所探討之專利適格性）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。（需以整體作為考量，觀察其綜效）¹³²

¹³¹ 中華民國專利法（2014年1月22日）

¹³² 陳宜誠，軟體與商業模式的專利性(下)，網址：

若請求項未明確記載必要技術特徵，但參酌說明書、圖式及申請時之通常知識，可認定其發明之整體具有技術性，而非尋求：自然法則、數學公式、商業方法、人為規則、資訊揭示、美術創作……等本身的保護。則應以請求項不明確為由，通知申請人申復或修正。若認為電腦軟體或硬體在發明中扮演了相當重要的角色，但說明書未明確且充分揭露，例如軟硬體如何協同作業、如何解決問題，則屬無法據以實現之問題。

另對何謂不具備技術性之申請專利類型，也有相關說明及範例：

1.非利用自然法則者：申請專利之發明為程式語言者，因屬人為的計畫安排（artificial arrangement），非利用自然法則，不符合發明之定義。另外商業為社會法則，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，不符合發明之定義。但若利用電腦軟體相關技術實現商業的方法，不得僅因該方法應用於商業，即認定其不符合發明之定義。

【例 1-1】無助於技術性的特徵(人為規則)

〔申請專利範圍〕

一種線上交易系統，包含：

一網頁伺服器，於網頁上陳列多種商品供顧客線上選購；

一交易伺服器，接受顧客線上選購之要求，取得線上付款後通知一物流伺服器排定出貨流程；

其中顧客可擁有鑑賞期，即鑑賞期內對商品不滿意可退貨或換貨。

〔說明書〕

……本發明建構一網頁伺服器，利用清晰便利的展示介面方便顧客線上選購商品，顧客挑選欲購買的商品後，將清單傳送至一交易伺服器，進行線上付款……

……一般線上購物並未提供退換貨服務，本發明除了允許退換貨外，同時採用鑑賞期機制，讓顧客擁有一定的試用時間，提供更加完善的售後服務……

〔引證〕

一種線上購物系統，包含：第一伺服器提供商品網頁；第二伺服器受理商品點選訂購，並接受線上付款，於確認付款後要求第三伺服器排定出貨。

〔說明〕

請求項所載之鑑賞期及退換貨特徵，參酌說明書內容，其未利用任何技術手段，屬於人為安排之商業方法，並非利用自然法則，且未與其他具技術性之特徵(網頁伺服器、交易伺服器)協同運作以有助於技術性，因此在引證已揭露其他技術特徵的情況下，本請求項不具進步性。

【例 1-2】有助於技術性的特徵，但請求項不明確

〔申請專利範圍〕

(同例 8-1)

一種線上交易系統，包含：

一網頁伺服器，於網頁上陳列多種商品供顧客線上選購；

一交易伺服器，接受顧客線上選購之要求，取得線上付款後通知一物流伺服器排定出貨流程；

其中顧客可擁有鑑賞期，即鑑賞期內對商品不滿意可退貨或換貨。

〔說明書〕

.....本發明建構一網頁伺服器，利用清晰便利的展示介面方便顧客線上選購商品，顧客挑選欲購買的商品後，將清單傳送至一交易伺服器，進行線上付款.....該交易伺服器於出貨後啟動一計時器，在一預定時間內可藉由一退換貨介面受理顧客線上提出之退換貨需求，該退換貨介面接收顧客所輸入之出貨編號，並藉由該出貨編號於該交易伺服器內部取得交易明細，以及提供一輸入欄位供顧客填寫退換貨相關資訊。

當該計時器計算超過該預定時間，顧客於該退換貨介面輸入該出貨編號時，該退換貨介面顯示無法受理.....

〔說明〕

根據說明書之內容，鑑賞期及退換貨機制係藉助計時器及退換貨介面等技術特徵完成，該些特徵具有技術性，屬於有助於技術性的特徵，在評估進步性時需列入考量。惟請求項中並未敘明該些必要技術特徵，故請求項不明確，同時亦可能導致請求項無法為說明書所支持。

【例 1-3】有助於技術性的特徵，請求項明確

〔申請專利範圍〕

一種線上交易系統，包含：

一網頁伺服器，於網頁上陳列多種商品供顧客線上選購；

一交易伺服器，接受顧客線上選購之要求，取得線上付款後通知一物流伺服器排定出貨流程，並顯示一出貨編號；

該交易伺服器於出貨後啟動一計時器，在一預定時間內可藉由一退換貨介面受理顧客線上提出之退換貨需求，該退換貨介面接收顧客所輸入之該出貨編號，並藉由該出貨編號於該交易伺服器內部取得交易明細，以及提供一輸入欄位供顧客填寫退換貨相關資訊。

當該計時器計算超過該預定時間，顧客於該退換貨介面輸入該出貨編號時，該退換貨介面顯示無法受理。

〔說明書〕

(同例 8-2)

.....本發明建構一網頁伺服器，利用清晰便利的展示介面方便顧客線上選購商品，顧客挑選欲購買的商品後，將清單傳送至一交易伺服器，進行線上付款.....該交易伺服器於出貨後啟動一計時器，在一預定時間內可藉由一退

換貨介面受理顧客線上提出之退換貨需求，該退換貨介面接收顧客所輸入之出貨編號，並藉由該出貨編號於該交易伺服器內部取得交易明細，以及提供一輸入欄位供顧客填寫退換貨相關資訊：

當該計時器計算超過該預定時間，顧客於該退換貨介面輸入該出貨編號時，該退換貨介面顯示無法受理……

〔說明〕

請求項中已明確記載解決問題所不可或缺的技术特徵，且該些特徵屬於有助於技術性的特徵，在評估進步性時需列入考量。

2.非技術思想者：

(1)單純之資訊揭示：申請專利之發明僅為單純之資訊揭示時（如將資料顯示於螢幕上），其本身並非技術思想之創作，不符合發明之定義。

【例2】不符合發明之定義－單純之資訊揭示（資料格式）

〔申請專利範圍〕

一種資料結構產品，包含：一組檔案，其中每個檔案有三個欄位，
第一欄位儲存顧客姓名，
第二欄位儲存顧客地址及電話，
第三欄位儲存顧客喜好。

〔說明書〕

……目前商家已普遍利用電腦儲存顧客之通訊資料，然而在製作通訊錄時，通常僅記載姓名及地址電話，而本發明藉由同時記載顧客喜好，令商家得以針對個別顧客給予個人化服務……。

〔說明〕

標的名稱為「資料結構產品」，屬於電腦程式產品請求項，然而請求項之技術內容僅為靜態的記憶體配置，屬於資料格式本身，為單純之資訊揭示，不符合發明之定義。

【例3】符合發明之定義（資料結構產品）

〔申請專利範圍〕

一種資料結構產品，包含：一組檔案，其中每個檔案有三個欄位，
第一欄位儲存顧客姓名，
第二欄位儲存顧客地址及電話，
第三欄位儲存顧客喜好；
一執行模組，經電腦執行後讀取上述檔案，並根據關鍵字或條件式，將特定檔案之該些欄位內容顯示於輸出裝置。

〔說明書〕

……目前商家已普遍利用電腦儲存顧客之通訊資料，然而在製作通訊錄時，

僅記載姓名及地址電話，而本發明藉由同時記載顧客喜好，令商家得以針對個別顧客給予個人化服務.....。

.....本發明利用電腦記錄上述表格欄位，並藉由本發明設計的管理程式，提供使用者介面，讓使用者得以輸入關鍵字或條件式搜尋資料內容.....。

〔說明〕

請求項之資料結構已與演算法步驟結合，並產生增強資料讀取效能之功效，此非單純之資訊揭示，符合發明之定義。

(2)簡單利用電腦：在請求項中簡單附加電腦軟體或硬體，無法使原本不符合發明之定義的申請標的（如數學公式、商業方法等）被認定符合發明之定義。若發明整體具有技術性，例如克服了技術上的困難，或利用技術領域之手段解決問題，而對整體系統產生技術領域相關功效，例如增強資訊系統安全性、提高資訊系統的執行效率、加強影像辨識精準度或強化系統穩定性等，則應被認定符合發明之定義。判斷時應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特殊性。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。

【例4】不符合發明之定義－簡單利用電腦

〔申請專利範圍〕

一種利用電腦系統進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：

決定待研究的商品；

選定該商品設定之消費族群；

根據消費族群的種類來確定問卷之問題；

該電腦系統藉由網路送出問卷後再回收問卷；

該電腦系統彙總問卷資料；及

呈現彙總後之結果。

〔說明書〕

.....習知市場研究及分析之問卷設計，係研究者基於自己的知識、經驗與主觀印象進行設計，但內容往往受限於研究者之視角，導致分析結果的實用性降低.....。

於是本案提出一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：.....問卷調查者在選定商品以及要調查的消費族群後，可交由該類商品的專家，如店家、人氣部落客等，針對消費族群的種類設計問題，以取得有用而準確的研究分析結果.....。

在確定問卷內容後，可藉由網路送出問卷後再回收問卷，並利用電腦彙總問卷資料及呈現彙總後之結果.....。

〔說明〕

該發明所欲解決之問題及達成之功效均在於商業領域，且解決問題的手段並非技術領域之手段；相較於例 1，發明中雖利用到電腦及網路等技術工具，惟該些電腦及網路僅用於取代人工作業，而未對整體系統產生技術領域相關功效，不具技術思想，故請求項不符合發明之定義。

專利法所指之發明必須具有技術性，即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。於電腦軟體相關發明中，若請求項中所載之特徵具有技術性，則該特徵即有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性，則需判斷該特徵是否與具技術性之特徵協同運作後有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分，則應視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合。

因此，如圖 4 所示，當請求項中記載部分具技術性之特徵(A:影像處理裝置)，同時亦記載部分不具技術性之特徵(B:用於影像處理之「數學運算公式」；C:「當贈品發送」之商業手段)，此時請求項中既包含了具技術性之特徵(A)，則請求項整體觀之即符合發明之定義；惟在判斷請求項是否符合進步性時，僅需比對「有助於技術性的特徵」-即具技術性之特徵(A)，以及與該具技術性之特徵協同運作而屬解決問題之技術手段的一部分之特徵(B)，其餘「無助於技術性的特徵」(C)應直接視為習知技術之運用，並可與其他先前技術輕易結合。

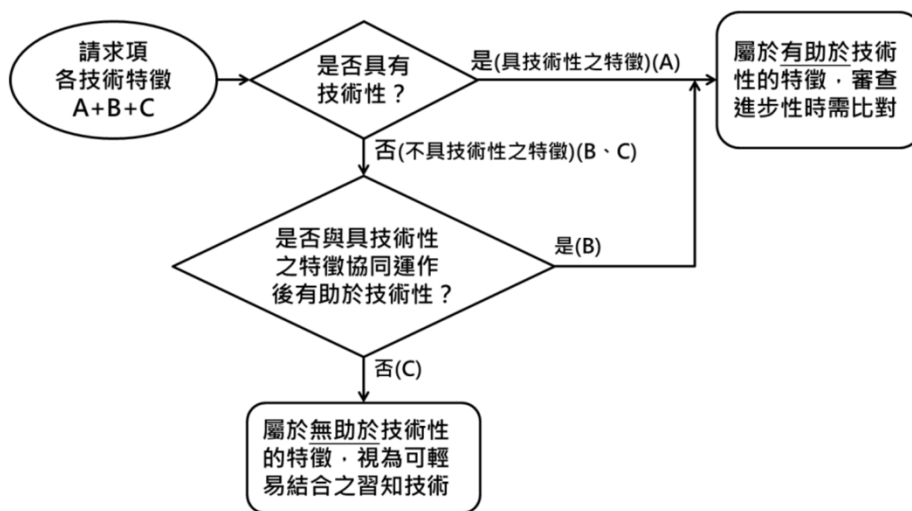


圖 4 特徵是否有助於技術性之判斷流程圖

針對說明書及圖示部分，亦於第3點中提及：

1.為明確且充分描述電腦軟體相關發明的技術特徵,得於圖式中繪製電腦軟體的流程圖或功能方塊圖表現電腦軟體所欲達成之功能,必要時,得輔以資料流程圖、虛擬碼、時序圖等揭露其技術特徵。

(1) 流程圖表現方式：說明書應配合該流程圖的操作順序描述方法各步驟。

(2) 功能方塊圖表現：說明書應說明書應描述該功能方塊圖中軟體各模組與硬體各構件之相互關連或硬體各構件之間的連結關係，對於特別設計之硬體，則須更明確界定構件之邏輯電路結構，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依說明書能瞭解解決問題之技術手段並可據以實現。

2.有關電腦軟體之描述，原則上應使用該發明所屬技術領域中公知或通用的技術用語或專有名詞，說明書中使用非通用之技術用語、省略語、符號等，且未予以定義者，由於該用語之意義不明確，無法清楚界定請求項中所載之發明的範圍，會導致無法據以實現請求項中所載之發明。

3.當請求項以手段功能用語或步驟功能用語記載，對於說明書是否符合可據以實現要件，判斷方式如下：

(1) 採取手段(步驟)功能用語：若所界定的是一般運算功能，則在說明書中揭露一般用途電腦即可滿足已揭露對應結構，例如一般的儲存、傳送等手段；惟不得因該一般用途電腦為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易推知，而不明確揭露，否則請求項之手段將無從對應。

(2) 執行特殊運算，則說明書所揭露的對應結構不應僅僅為一般用途電腦或是微處理器，而必須包含能達成該功能的特殊演算法，且該演算法必須在說明書充分揭露，演算法可以用任何可理解的方式表現，例如流程圖、敘述文句、數學運算式、或其他可提供充分結構的方式，但不必列出演算法的程式碼或非常詳細的細節。

(3) 僅僅在說明書重述所請求之手段名稱及功能，或只簡述欲達成的結果而非達成該結果的方式，非屬明確揭露該演算法；必須要詳述電腦或處理器如何運算執行請求項之功能才臻明確。

(4) 當說明書已揭露演算法，則由發明所屬技術領域中具有通常知識者來決定是否充分揭露，意即該具有通常知識者是否清楚知悉如何去設計程式而得以使電腦執行說明書所揭露演算法的必要步驟，亦即使得該具有通常知識者可據以實現該演算法而達成所請求之功能。惟不得因整個演算法均為該具有通常知識者所能輕易完成而不詳細揭露，因申請人在使用手段(步驟)功能用語時，應善盡明確且充分揭露之義務。

因手段(步驟)功能用語之請求項在解釋時，需包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，故當說明書違反可據以實現要件時，請求項亦不明確且無法為說明書所支持。

貳、專利相關從業人員訪談

以現在世界專利相關法規的規定來說，軟體與商業模式是可以申請專利的保護的，但是主要需要符合三大要求：

1. 並非全為自然法則、數學公式、商業方法、人為規則等抽象概念，或其實施行為。

2. 必須有技術內涵（使用技術手段，來解決技術問題）
3. 必須產生技術領域相關功效。¹³³

經與台灣相關專利事務所從業人員及智慧財產局審查員進行訪談並綜合專利審查基準所提內容得知，台灣目前所採取的專利審查基準對於軟體專利的標的測試，採用接近歐洲的技術貢獻測試法：歐洲的訴願委員會（BoA）態度為，只要有技術特點（technical character，或說足以與先前技術區隔的進一步技術特點），即便相關的技術手段採用了電腦（形式上），為可專利標的。¹³⁴ 因此，相對於 Alice 案於美國所衍生之專利適格性相關爭議，對於台灣電腦軟體專利申請審查方面，尚無影響。¹³⁵

第二節、中國電腦軟體專利標的適格性之規範

壹、發明專利標的適格性相關規定

一、專利法

在中華人民共和國（後簡稱中國）專利法第二十五條¹³⁶中，定義了何謂不可專利之標的，而關於涉及計算機程序的發明之相關規定則是以第二十五條第一款第（二）項來判斷。《專利法》第二十五條規定：「對下列各項，不授予專利權：（一）科學發現；（二）智力活動的規則和方法；（三）疾病的診斷和治療方法；（四）動物和植物品種；（五）用原子核變換方法獲得的物質。對前款第（四）項所列產品的生產方法，可以依照本法規定授予專利權。」當所申請的發明專利範圍屬於第二十五條第一款第（二）項所規定之專利標的，則不屬於專利保護的客體。

¹³³ 陳宜誠，軟體與商業模式的專利性(下)，網址：
http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/PE-118.htm，（最後瀏覽日：2015/9/18）。

¹³⁴ 潘榮恩，歐洲軟體專利討論（與美國的軟體專利比較），網址：
<http://enpan.blogspot.tw/2014/10/blog-post.html>，（最後瀏覽日：2015/9/18）。

¹³⁵ 假設依照台灣現行專利審查基準對 Alice 案相關主要請求項進行討論，初步結果應如下：

1. US 5970479 Claim 33 (方法請求項)－就其請求項內容文字解讀似未揭露任何電腦實施部分，故單純針對文字解讀，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，不符合發明之定義。
2. US 7725375B2 Claim 39 (電腦程式產品請求項)－其請求項內容文字解讀似為基準中所指"簡單利用電腦"，其之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。
3. US 7149720 B2 Claim 1 (系統請求項)－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……。就此部分及參酌整份說明書之發明目的來看，其已請求項已明確界定相關系統元件，且透過系統進行篩選/處理，似乎已與電腦產生"交互作用"而非單純利用電腦，就台灣審查基準而言，較偏向符合發明定義。

¹³⁶ 專利法（2008年12月27日）

二、審查指南

在中華人民共和國國家知識產權局所出版的專利審查指南¹³⁷（後稱審查指南）中，亦有針對軟體發明專利申請審查的規定，由於在中華人民共和國稱軟體為計算機程序，為使本章節中的說明一致，在本節中述及「軟體」一詞都將以「計算機程序」一詞來替代。

在審查指南第二部分第九章即是關於涉及計算機程序的發明專利申請審查的若干規定。其中亦針對計算機程序的發明專利先行定義，在引言中明確規定計算機程序本身是指代碼化指令序列，而計算機程序的發明是指為解決發明提出的問題，全部或部分以計算機程序處理流程為基礎，通過計算機執行按上述流程編制的計算機程序，對計算機外部對像或者內部對像進行控制或處理的解決方案。

而在涉及計算機程序的發明專利申請的審查基準中第一步即是要先判斷是否落入專利法第二十五條第一款第（二）項的規定，不屬於專利保護的客體。根據專利法第二十五條第一款第（二）項的規定，對智力活動的規則和方法不授予專利權。關於何謂智力活動的規則和方法請見審查指南第二部分第一章4.2節所述，在此不加以贅述。最主要的判斷規則為當涉及計算機程序的發明專利申請只有構成技術方案才是專利保護的客體。參考審查指南第二部分第九章中的所有範例，在判斷是否構成技術方案的原則需根據說明書中之記載整體觀之，且符合以下四點：

- （1）解決方案非僅為純運算方法或者規則；
- （2）目的是解決技術問題；
- （3）通過計算機執行一種技術數據處理程序，按照自然規律完成對該技術數據實施的一系列技術處理；以及
- （4）獲得符合自然規律的技術數據處理效果。

通過詳閱審查基準第二部分第九章中所舉的示例，可更清楚了解上述四點各自所代表之意思，亦可了解中國專利審查委員對於計算機程序的發明專利審查的原則。接著，在審查基準第二部分第九章第5節中則是提供了涉及計算機程序的發明專利申請的說明書及權利要求書的撰寫。除了說明書中應整體描述發明的技術方案外，還必須清楚、完整地描述該計算機程序的設計構思及其技術特徵以及達到其技術效果的實施方式。其中撰寫說明書時需要注意的有以下幾點：

- （1）應給出主要流程圖；
- （2）若包含對計算機裝置硬件結構作出改變的發明內容的，說明書附圖應當給出該計算機裝置的硬件實體結構圖，並完整描述各硬件組成部分及相互關係。

而在撰寫權利要求（即台灣的申請專利範圍）時，同樣可以有方法請求項與裝置請求項，值得注意的是在撰寫裝置請求項時，有一個與其他國家較為不同之處的撰寫型式，在審查基準第二部分第九章5.2節中記載：「如果全部以計算機程序流程為依據，按照與該計算機程序流程的各步驟完全對應一致的方式，或者按照與反映該計算機程序流程的方法權利要求完全對應一致的方式，撰寫裝置權利要求，即這種裝置權利要求中的各組成部分與該計算機程序流程的各個步驟或者該方法權利要求中的各

¹³⁷ 中華人民共和國國家知識產權局（2010）。專利審查指南。北京：知識產權出版社。

個步驟完全對應一致，則這種裝置權利要求中的各組成部分應當理解為實現該程序流程各步驟或該方法各步驟所必須建立的功能模塊，由這樣一組功能模塊限定的裝置權利要求應當理解為主要通過說明書記載的計算機程序實現該解決方案的功能模塊構架，而不應當理解為主要通過硬件方式實現該解決方案的實體裝置。」到底是什麼意思呢？由審查基準中之例示應可以更明確了解，以下以例示內容進行說明。

【例1】

一件關於「對C R T屏幕上的字符進行游標控制」的發明專利申請，其獨立權利要求可以按下述方法權利要求撰寫。

一種C R T顯示屏幕的游標控制方法，包括：

用於輸入信息的輸入步驟；

用於將游標水平和垂直移動起始位置地址存儲到H／V起始位置存儲裝置中的步驟；

用於將游標水平和垂直移動終點位置地址存儲到H／V終點位置存儲裝置中的步驟；

用於將游標當前位置的水平和垂直地址存儲到游標位置存儲裝置中的步驟；

其特征是所述游標控制方法還包括：

用於分別將存儲在所述游標位置存儲裝置中的游標當前的水平及垂直地址與存儲在所述H／V終點位置存儲裝置中相應於其水平及垂直終點位置的地址進行比較的比較步驟；

由所述輸入鍵盤輸出信號和所述比較器輸出信號控制的游標位置變換步驟；該步驟可對如下動作進行選擇：

對存儲在游標位置存儲裝置中的水平及垂直地址，按單個字符位置給予增1，
或對存儲在游標位置存儲裝置中的水平及垂直地址，按單個字符位置給予減1，
或把存儲在H／V起點存儲裝置中的水平及垂直起始位置的地址向游標位置存儲裝置進行置位；

用於根據所述游標位置存儲裝置中的存儲狀態在顯示屏上顯示所述游標當前位置的游標顯示步驟。

【例2】

將上述例1所述涉及計算機程序的發明專利申請的權利要求寫成裝置權利要求。

一種C R T顯示屏幕的游標控制器，包括：

用於輸入信息的輸入裝置；

用於存儲游標水平和垂直移動起始位置地址的H／V起始位置存儲裝置；

用於存儲游標水平和垂直移動終點位置地址的H／V終點位置存儲裝置；

用於存儲游標當前位置的水平和垂直地址的游標位置存儲裝置；

其特征是所述游標控制器還包括：

用於分別將存儲在所述游標位置存儲裝置中的游標當前的水平及垂直地址與存儲在所述H/V終點位置存儲裝置中相應於其水平及垂直終點位置的地址進行比較的比較器；

由所述輸入鍵盤輸出信號和所述比較器輸出信號控制的游標位置變換裝置；該裝置包含：

對存儲在游標位置存儲裝置中的水平及垂直地址，按單個字符位置給予增1的裝置，

或對存儲在游標位置存儲裝置中的水平及垂直地址，按單個字符位置給予減1的裝置，

或把存儲在H/V起點存儲裝置中的水平及垂直起始位置的地址向游標位置存儲裝置進行置位的裝置；

用於根據所述游標位置存儲裝置中的存儲狀態在顯示屏上顯示所述游標當前位置的游標顯示裝置。

由比較上述例1及例2可以得知，若一個發明專利中同時包含裝置權利要求與方法權利要求時，且是以流程為主所需具備的裝置，則可以利用與步驟完全對應一致的方式來撰寫裝置權利要求。即如上例所示，將「方法」置換為「控制器」，在裝置最後加上「的步驟」，將「步驟」置換為「裝置」，在步驟最後加上「的比較器」、「的裝置」等等。

此種對應方法權利要求改寫成裝置權利要求是屬於中國較為特殊的撰寫方式，而在與一些中國的專利代理人討論的過程中也得知，雖然在審查基準中對於裝置權利要求中是以「裝置」做為例示，但實際在撰寫時不僅侷限於「裝置」一詞，亦可依實際狀況使用「模塊」、「單元」等詞。

貳、專利相關從業人員訪談

在詢問了於中國專利事務所中從業的專利代理人後，大多表示在關於計算機程序相關的說明書及權利要求的撰寫，就是依照審查指南中所記載的方式。至少要遵從該些規定，甚至就直接依照其所例示之方式進行撰寫。

另外，在判斷說明書及權利要求項之記載是否已符合規範，具體還會留意以下內容（無順序性）：

（1）了解解決方案，確認欲解決的技術問題，且解決方案能夠解決技術問題；

（2）若重點在於方法步驟，而使用的硬體皆為習知（如計算機、服務器、行動裝置等），則建議以與方法對應的單元模塊的方式進行限定。即，限定的是功能架構型的產品權利要求，不是實體的硬體（如服務器）。

第三節、日本電腦軟體專利標的適格性之規範

壹、發明專利標的適格性相關規定

回顧專利（實用新案）制度的歷史，就中古世紀歐洲，有先見之明的國王或政治家以賦予專利作為報償或施予恩惠的手段，但並未有確立制度的方式。近代的專利制度據言源自威尼斯，在1443年針對發明，給予專利，但至1474年方公布世界最古的成文專利法「發明者條例」。1624年英國制定了「專賣條例」的成文法，至此，方確立時至今日的專利制度的基本思考方式，並發揚光大。自英國獨立後的美國在1787年的聯邦憲法制定時，就訂定了「議會...為求科學與有效技術的進步...針對發明人...在一定的期間，賦予獨佔的權限」，以此憲法為基礎，在1790年制定了專利法。法國則是在1791年制定了最早的專利法，其特色是採行無審查主義。1877年的德國制定了採行世界最早無審查主義的統一專利法。土耳其則是在奧斯曼帝國時代的1879年為保護發明而制定了專利法，該法以1844年法國制定的法律為基礎，採行無審查主義。

日本在江戶時代的享保6年公布了「新規法度」，自明治維新後，意識到完備專利制度的必要性，1885年（明治18年）4月18日，擔任第一任的日本特許廳長官的高橋是清公布了現行特許法的前身《專賣特許條例》。日本自1885年導入特許制度(專利制度)起，多數的發明家，研究人員淬煉智慧結晶，進行研究，產出專利，便利了人民的生活，專利制度對於支持日本人的技術，與促進經濟成長，扮演極其重要的角色，明治38年（1905年）為求完善專利制度，改善實案新法，1921年，大正10年的修正主要是從先發明主義變革為先申請主義，此後至昭和34年全面修改大正10年法，制定現行特許法，實用新案法，意匠法與商標法。專利法的發展，始終與專利制度的國際化相關。近代專利法是以國內法為基礎建立，1959年（昭和34年），日本參考大量國外立法經驗，修改專利法。1978年（昭和53年），配合加入《專利國際合作條約》，日本政府制定“關於根據《專利國際合作條約》進行國際申請等的法律”，另在專利法新設立了“關於根據《專利國際合作條約》進行國際申請的特例”（第9章）。

爾後，日本數度修改專利法，例如：1994年採行實用新型專利申請無審查登記制度，針對實用新型申請不再進行實質審查，該實用新型專利權的權利期限，由10年縮短為6年（1994年1月1日實施）。降低對實用新型專利的技術要求，也降低其可信賴度，間接削減對實用新型專利的申請量。年申請量由七、八萬件降低至到二萬件左右。

1995年修改的主要內容包括：發明的專利權期限改為從申請日起20年（95年7月1日實施）（95年7月1日前是公告日起15年，申請日起計算不超過20年）。另接受以英文提出日本專利申請案文本，但自提交日起三個月內，必須提交日文文本，降低語言隔閡導致的申請難度。

1996年1月1日實施的新法，取消了公告制，將過去的專利權授權前異議，改為授權後異議，縮短審查，批核和授權的時間。有利於申請人與推動技術應用。1996

年 10 月 1 日開始實施的法條規範了專利收費機制，簡化繳交費用的機制，取消印花改以現金支付。

2015 年是日本導入專利制度以來的第 130 年，產業財產權包括保護發明與構想的專利權（特許權），守護設計的意匠權（design right），保護商品或服務的品牌的商標權等。自 1885 年導入專利制度迄今，約產生了 520 萬件的專利。導入專利制度的前一年，即 1884 年以先導入商標制度，可更新商標權，現在約有 180 萬件商標登錄，2015 年 4 月，更新增加了包括單純色彩而成的商標或（聲）音商標等新型態的商標保護對象。1888 年導入意匠制度，迄今約產生 150 萬件的意匠權，2015 年 2 月加盟海牙協定雖然該條例很快就為所修改，其的日內瓦修正協定，從 5 月開始藉意匠的國際登錄制度，可同時獲得在複數國家對意匠的保護。日本的產業財產權制度與特許廳的歷史發展脈絡簡述如下：

1871 年，即明治 4 年公布專賣略規則，其為日本最初的專利法，但因有運用上的問題，隔年即中止施行。

1884 年，制定商標條例。

1885 年，制定專賣特許條例，設立專賣特許所，高橋是清擔任第一任所長。同年 7 月 1 日東京府堀田瑞松提出「堀田式鑄止塗料及其塗法」的專利申請。

1886 年，設置專賣特許局（農商務省內局）。

1888 年，制定意匠條例。

1899 年，參加巴黎條約。

1905 年，制定實用新案法。

1921 年，大正 10 年的修正主要是從先發明主義變革為先申請主義。

1925 年，設立商工省，特許局定位屬外局。

1949 年，設立通商產業省，作為外局，改稱特許局為特許廳。

1959 年，昭和 34 年，全面修改大正 10 年法，制定現行特許法，實用新案法，意匠法與商標法。（制定現行法）

1971 年，導入申請公開制度，審查請求制度，審查前置制度等。

1975 年，參加世界智慧財產組織（WIPO）

1978 年，參加專利合作條約（PCT）

1984 年，設置專利特別會計

1990 年，開始接受電子化專利申請（世界第一）

1992 年，導入服務標章登錄制度（service mark）

1994 年，導入實用新案無審查制度

1995 年，開始接受專利・外語書面申請

1997 年，參加商標法條約，導入立體商標制度，導入團體商標制度

1998 年，開始接受電腦電子申請，施行大學等技術移轉促進法（TLO）

1999 年，導入部分意匠制度，開始專利電子圖書館服務，參加馬德里協定議定書。

2000 年，電子化意匠，商標審判手續

2001 年，設立獨立行政法人工業所有權總合情報館

2002 年，成立知的財產基本法（智慧財產基本法）

2003 年，設立知的財產戰略本部（智慧財產戰略本部）

2004 年，開始採用任期制審查官，變更獨立行政法人工業所有權情報・研修館名稱。成立專利審查迅速化法

2005 年，設立智慧財產高等法院（知的財產高等裁判所），開始網路申請。

2006 年，導入地區團體商標制度，開始專利審查高速公路（世界首創）

2014 年，3 月達成 10 年目標（FA11）

2015 年，開始提供中韓文獻翻譯，檢索系統，參加海牙協定的日內瓦改正協定，開始專利資訊平台（J-PlatPat）服務，創設專利異議申立制度，導入新型態的商標（音，色，位置，動作，立體投影（hologram））等的保護制度。

根據日本專利法第 2 條第 1 款，所謂發明是指利用自然法則之技術思想之高度創作。

日本專利審查基準的第二部分第一章的第 1.1 節規定，非法定發明（Non-statutory Inventions）的內容包括：

1. 自然法則本身；
2. 單純之發現而非創作；
3. 違反自然法則者；
4. 非利用自然法則者；
5. 非技術思想者；
6. 無法解決所欲解決問題者。

按日本專利法規定規定，判斷軟體相關發明是否符合發明定義的兩個基本標準為須「利用自然法則」並「具有技術思想」。軟體相關發明經常涉及到的非法定發明為「非利用自然法則者」及「非技術思想者」。

根據日本專利局公告的專利・實用新案審查基準（特許・實用新案審查基準）的第七部特定技術分野的審查基準的第一章電腦關聯發明章節，針對專利申請案審查時的特有判斷，處理等必要事項為中心進行說明。首先，定義軟體相關發明的類別包括兩類：

1. 方法的發明：所謂軟體相關發明，是以時間序列相關連的處理流程或操作，可以流程來表現時，根據此可確認的「流程」事項，即可以方法的發明（生產物品方法的發明），將其記載，表示於請求項中；
2. 物的發明：所謂軟體相關發明，該發明可以多重機能組合呈現時，根據該機能所能辨識，確認之物的發明，即可以將其記載，表示於請求項。

然而，關於程式與資料，若符合以下陳述，也屬可記載提出專利的範疇。

- (a) 記載可供電腦讀取程式的可讀取儲存媒體，或者，根據所記載的特定資料結構，由電腦執行相關內容，「儲存可供電腦讀取特定型式資料的儲存媒體」，也可以「物的發明」陳述，記載於請求項中；

例 1：可讀取的儲存媒體，其儲存了能在電腦上執行流程 A，流程 B，流程

C...等程式。

例 2：電腦可讀取的儲存媒體，其儲存了將電腦作為手段 A，手段 B，手段 C...等功能執行程式。

例 3：電腦可讀取的儲存媒體，其儲存了為了能在電腦上執行功能 A，功能 B，功能 C...等程式。

例 4：電腦可讀取的儲存媒體，其儲存了包含 A 構造，B 構造，C 構造等資料。

(b) 可由電腦來執行的多功能的特殊程式，可作為「物的發明」記載在請求項中。

例 5：為了能在電腦上執执行程序 A，程序 B，程序 C...的程式。

例 6：為了將電腦作為執行手段 A，手段 B，手段 C...的程式。

例 7：為了在電腦上實現功能 A，功能 B，功能 C...的程式。

依據日本專利審查基準的第七部分的特定技術分野的審查基準的第一章第 1.1.3 節列舉違反專利法第 36 條第 6 項第 2 號的請求項資訊不明的發明案例。

1. 因請求項記載本身不明確導致發明不明確的情況。

例 1：利用電腦執行接受來自顧客的商品訂購步驟，查詢訂購商品的庫存步驟，若該商品有庫存，即回覆前述顧客該商品可出貨，若沒有庫存，則回覆前述顧客無法出貨該商品的步驟的訂購方法。

例 2：接受來自客戶的訂購商品的訂購手段，方法，查詢訂購商品的庫存的庫存調查方法，若該商品有庫存時，則回覆客戶該商品可出貨，若該商品無庫存，則回覆該商品無法出貨等，具備回覆顧客的客戶應對等程式。

2. 即便考慮說明書及圖面的記載及專利申請時的技術常識，也無法理解請求項中用語的內容與意義，則發明為不明確的情況。

例 3：利用右腦推論規則來解題、解謎的電腦。（發明的說明書中，並未記載關於「右腦推論規則」的定義）

3. 定義發明的事項若與技術並無關聯，則該發明屬不明確。

例 4：（請求項相關發明）

傳送特定的電腦、程式的資訊傳送媒體。

4. 因未符合可專利所屬類別（物的發明，方法的發明，生產物品的方法發明），或在記載了不屬任何一類別的事項內容，則該發明屬不明確。

例 5：（請求項相關發明）

為了在電腦執行順序 A，順序 B，順序 C，...的程式信號列。

（說明）

因無法確認究竟是屬「物的發明」或「方法的發明」，屬不明確。

5. 結果，發明的範圍的表達，呈現方式曖昧不清，屬不明確。

例 6：（與請求項相關發明）

具備能高速解析字句與文章結構的手段，且能平行處理該兩手段方式

的編譯器（compiler）。

6. 考慮提出專利申請案時的技術常識，根據機能，特性等所規範的事項仍無法被充分定義，確認的事項，也考慮了說明書與圖面的描述，記載，從說明書的說明記載仍無法明確掌握的情況。

例 7：（與請求項有關發明）

事先預測不穩定下爆氣流（downburst）現象發生的飛航管制用電腦。

第 1.2 節陳述發明的詳細說明書的記載條件，並列舉可能違反可能實施要件的四大大類別與三個案例。

1. 使用未經定義非慣用技術用語、簡稱、記號等，發明的結果或請求項含這類用語意義不明的，該發明為無法實施的狀況。
2. 關於發明的詳細說明記載，對應與請求項相關發明的技術流程或功能，雖有抽象的陳述、記載，該流程順序或機能，結合硬體或軟體是怎樣執行，或被執行，若發明相關的結果，請求項無記載的話，是無法實施的狀況。

例 1：在請求項，不論執行數學解法、商業方法或遊戲的原則的資訊處理系統是否有記載，在發明物的詳細說明欄，如何透過電腦來執行這些的方法，原則，若沒有記載在與發明相關的結果，請求項，則屬無法實施。

例 2：以電腦的顯示畫面（例如：使用圖像化使用者介面 GUI 的輸入型態）等為基礎來陳述電腦操作流程，從電腦的操作流程開始，該電腦的操作，在電腦上是如何實現，若未記載於結果，請求項的發明，屬無法實施。

3. 就發明的詳細說明記載，以功能區塊圖（functional block diagram）或概要的流程圖來說明所謂實現與請求項相關發明的功能的硬體或軟體，僅根據該功能區塊圖或流程圖的說明，與發明相關的結果，請求項未明確描述究竟是怎樣的硬體或怎樣的軟體所組成，該發明屬無法實施。
4. 根據請求項所包含功能項來定義，以流程圖來說明發明的詳細說明，並未明確指稱請求項記載的功能與流程圖間的對應關係，該發明屬無法實施。

第 2.2.2 節規定，判斷軟體相關發明的流程包括：

1. 根據請求項記載事項，確認所申請發明的內容，判斷該發明是否為利用「自然法則所產生的技術思想創作」時，如果不需要軟體相關發明特有的判斷，使用時，就依據「第 II 部第 1 章產業上可利用的發明來進行判斷」。
2. 針對請求項發明其資訊處理依據的軟體是透過硬體資源來具體實現時（例如中央處理器 CPU 等運算處理方式，記憶體等記憶方式），亦即透過軟體與硬體資源協同運作，因應使用目的的資料演算，或實現加工等，因應使用目的的特殊資料處理裝置（機械），或建構該執行方法時，則該發明屬於「利用自然法則之技術思想之創作」。
3. 另一方面，若軟體處理的資訊並未結合硬體資源來具體實現時，則該發明不屬於「利用自然法則的技術思想創作」。

例 1：（請求項相關發明）

針對具備處理輸入文書資料的輸入方式，處理經輸入的文書資料的方式，輸出經處理過的文書資料的輸出方式等功能的電腦，根據前述處理方式，製作輸入文書檔案摘要的電腦。

（說明）

經電腦處理的文書資料，雖是經輸入方法，處理方法，輸出方法等順序輸入，具備資料處理的流程，但無法歸類成該資料處理是經具體方式來執行，實現。主要的理由是產出輸入文書的摘要的製作處理與處理方式，以及究竟是怎樣的協同合作方式等，並未具體記載，陳述。因此，該請求項相關發明，依據軟體的資料處理，並未具體實現使用硬體資源，並非「利用自然法則的技術思想創作」，所以不屬「發明」。

例 2：（請求項相關發明）

針對數學式 $y=F(x)$ 、以電腦計算 $a \leq x \leq b$ 時的 y 的最小值。

（說明）

為計算「數學式 $y=F(x)$ 、 $a \leq x \leq b$ 時的 y 的最小值」而使用電腦而言，求數學式 $y=F(x)$ 的最小值的資訊處理，並不能算是具體實現的主要原因在僅說運用「電腦」這點，並無法說是結合電腦來處理，計算數學式 $y=F(x)$ 的最小值。也因此請求項相關發明，以軟體來處理資料，並未具體實現結合使用硬體資源，並非「利用自然法則的技術思想創作」，所以不屬「發明」。

在第 2.2.2 節內舉例說明與定義是否為利用自然法則的技術思想創作。非屬「利用自然法則的技術思想創作」案例包括：請求項有關發明，若具備「未符合第 II 部第 1 章 1.1「發明」的任一項類型」皆不算是法定發明。例如：以經濟法則，人為安排，數學方法公式，人類的心智活動；或以數位相拍攝的影像檔案，以文書處理裝置製作的運動或規劃，電腦程式列表等，若是單純之資訊揭露，都不算是法定發明。

可以構成法定發明，即符合「利用自然法則的技術思想創作」的案例包括：針對機器等(如電鍋，洗衣機，引擎，硬碟裝置)進行控制或結合控制功能，具體執行的；或根據目標的物理性質或技術性質（如引擎轉速、輾軋溫度），具體執行資料處理的，若符合時，則可視為「利用自然法則之技術思想創作」。

2015 年 9 月 16 日日本特許廳公告了修訂後的「專利・實用新案審查基準」。主要的修改項目包括：依據 2015 年 6 月 5 日最高法院判決，修訂與產品，流程說明書¹³⁸明確性要件相關的記載；於「第 III 部第 2 章第 5 節」新增與新穎性喪失例外相關的審查基準；「第 III 部第 5 章」新增不予專利事由（違反公序良俗等）的審查基準；明確記載針對「朝否定進步性方向發展的各事項及肯定進步性方向發展的各事項」綜合評估；與次組合（sub-combination）發明相關的明確性及新穎性的考量方式；原特定技術領域的審查基準相關的變更等共七項。修訂的基本方針包括：審查基準的記載描述

¹³⁸ 2015 年 6 月 5 日の最高裁判決を受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件に関する記載を修正しました〔第 II 部第 2 章第 3 節 4.3.2〕。

希冀更簡潔，明瞭；審查基準的基本思考方式能更容易理解，並充實事例或判例；審查基準的基本考量點能與國際通用等。

過去審查基準「第 VII 部 特定技術分野的審查基準」第 1 章的「電腦・軟體相關發明」的審查基準變更至指南（handbook）附屬書 B 的第 1 章。修訂的審查基準自 2015 年 10 月 1 日以後開始適用。日本河野專利事務所專利代理人（弁理士）河野先生撰文說明修訂重點包括：實施可能要件（專利法第 36 條第 4 項第 1 號）；程式製品與明確性要件；「具體實現藉軟體與使用硬體資源的資訊處理」的判斷；軟體化，電腦化與進步性；發明適用性相關事例 2-5，2-6，2-7；資料結構與發明的適用性，進步性與動機等。

實施可能要件（專利法第 36 條第 4 項第 1 號）的變更內容在發明的詳細說明的記載，追加了違反實施可能要件的例 3，其針對預測將來的匯率變動的匯率變動預測系統，在請求項的部分記載「...的手段與...的手段，依據時間序列的匯率資料為基礎，計算預測匯率的手段與從遊戲理論，推導從經濟專家而來的匯率變動分析結果的數理評價手法為基礎，於前述匯率預測估計，預測估計的手段與表示前述估計預測的匯率的手段、具備前述手段的匯率預測系統」。一方面，發明的詳細說明僅從「預測匯率的計算」→「以遊戲理論為基礎估計從經濟專家而來的分析結果」→「呈現加權後的預測匯率」，僅記載概略表達各機能手段的流程圖，只有發明的詳細說明記載，呈現遊戲理論的理論內容的數學式，反映從遊戲理論所推導出的數理評估手法的數學式及為實現這些數學式的軟體等屬不明確，且即使以提出申請案時的技術知識為基礎，該業者也不能理解...，即便假定該業者以申請時的技術知識為基礎，可理解預測匯率變動所使用的遊戲理論，反映數理評價手法的數學式及為實現該數學式的軟體還是不明確，而且這是以申請時的技術知識為基礎，該業者也無法理解的。因此，認定該業者與請求項相關的發明屬無法實施的狀況。

根據新修訂內容，關於發明重點的處理，與該發明特有的處理相關部分，該業者在程式相關要盡可能在發明的詳細說明處，具體詳盡的記載演算法，一般可結合流程圖，資料庫設計，圖示範例等記載在說明書。針對技術面無法理解的點，可向發明人請求提供技術資料。

針對「程式製品與明確性要件」的變更內容為，將「程式製品」或「程式產品（program product）」記載時的狀況，追加相關處理方式（CS 審查基準 1.2.1.2）。針對「程式製品」或「程式產品（program product）」這樣的用語，以下三種包括：「程式」本身，「記載程式的儲存媒體」，「存取程式的電腦系統」等的讀取城市的系統，這樣的描述方式，其所指意義與意義範圍皆屬不明確的用語。據此，以「程式製品」或「程式產品」申請專利時，違反明確性，但若能參酌發明的詳細說明，若能明確掌握發明的範圍時，則不受此侷限。容許為「程式製品」的事例：記載了為了在電腦執行程序 a，程序 b，程序 c...的電腦・程式的程式製品。其在發明的詳細說明處記載，該程式製品是一電腦可讀取的可能媒體，儲存了電腦・程式。因在發明的詳細說明處記載了「該程式製品是一電腦可存取的可能媒體，儲存了電腦・程式」，可明確掌握該請求項的「程式製品」是「電腦可讀取的可能媒體」，因此該發明是明確的。河野專利事

務所評論，實務上常使用「程式」的記載，將「程式製品」作為專利請求項範圍（claim）類別來記載比較少，在行使權力上「程式」專利請求，較容易靈活運用，另因不明確而遭拒絕的風險與「程式製品」相較的話，也比較小。

關於「具體實現藉軟體與使用硬體資源的資訊處理」的判斷，變更的內容在作為軟體相關發明特有的要件，請求項的軟體處理，必須要是運用硬體資源來具體實現，執行該判斷的留意事項，有若干點已變更修改（CS 審查基準 2.1.1.2）。如留意事項第一點（i）審查官在判斷「請求項的軟體處理，必須要是運用硬體資源來具體實現」與否時，需以請求項整體的記載為基準來判斷，特別是「具體的手段或具體的程序」，不限於在請求項記載的個別手段或流程順序，需留意根據多重的手段或順序得以實現整體這樣的重點。（iii）審查官需留意，如未記載為實現「因應使用目的，特有的資料的演算或加工，結合軟硬體資源的具體手段或具體順序」時，即使在請求項記載了「電腦（資訊處理裝置）」，「CPU（演算手段）」，「記憶體（記憶手段）」等硬體資源資訊，該請求項相關發明，未符合「利用自然法則的技術思想創作」。（vi）商業方法相關的軟體相關發明，並非從是否具備商業方法特徵這樣的觀點來看，審查官需留意該發明是否依據使用的軟體進行資料處理，是否使用硬體資源來具體實現，是否具備符合「利用自然法則的技術思想創作」。根據（iii）的說明，使用硬體資源的記載為必要的，但避免存有過與不及，於請求項記載過多硬體設備資訊，建議以滿足專利要件的最低限度硬體資源記載，來作為申請時的考量。

軟體化，電腦化與進步性的變更內容包括追加了針對進步性的基本考量方式（審查基準 2.2.3.1），將現行技術軟體化，電腦化時的進步性判斷與事例，即若將原本以人手可執行的事，動作電腦化，電子化的話，很難認定其具進步性。在實務上，電腦化或電子化通常伴隨創新點，或新的著眼處，原本藉人力無法解決的，結合適當的處理方式，來主張其進步性，申請時要盡量陳述所新增的創新點究竟有多少，此為關鍵點。

發明的認定與適用性相關事例 2-5，追加了與線上遊戲相關發明是否符合的事例；發明的適用性事例 2-6 的變更在於與該發明適用性相關的部分，增加了利用棋子的遊戲裝置的例子；事例 2-7 是有關商業相關發明的適合性判斷，增加了停車場管理的說明案例。

資料結構與發明的適用性，則是在審查基準 2.1.2 欄追加了「有結構的資料」及「資料結構」相關的判斷基準，另在事例 2-8 追加了稱為「內容資料（contents data）」的資料結構發明的發明成立性相關的事例。

進步性與動機部分，關於進步性的事例基本上都與現行的審查基準相同，追加了關於動機部分的記載，例如追加了例子 3-3 的集點服務方法（point service）。針對動機所考量的事項有：與技術領域的相關性（集點服務的技術領域歸屬）和機能的共通性（根據購買金額所給予的點數這樣的共通性的功能）。

貳、專利相關從業人員訪談

隨著企業活動的全球化推展，加以中國等新興國家為核心的市場逐漸擴大，全球

專利申請件數激增。根據日本特許廳的 2015 年的特許行政年次報告書中指出，在 2004 年的專利申請約為 157.5 萬件，十年間即增加了 1.6 倍，在 2013 年達到 256.8 萬件。根據世界知識產權 WIPO 在 2014 年發佈關於 2013 年全球智財權申請分析資料顯示，當年度全球專利申請件數成長的主因在中國國家知識產權局（SIPO）的專利申請件數大幅增加，佔全球申請案件數的三分之一，其次是對美國專利局提出的申請案，且對日本專利廳提出的申請案件數也相當多。全球五大專利局近年的專利申請件數統計資料，2014 年向日本特許廳（JPO）申請的案數較前一年度減少，約為 32.6 萬件，五大專利局中，與前年一樣，對 SIPO 的申請件數是呈現成長的狀態（2014 年約為 92.8 萬件，較前年增加 12%）。

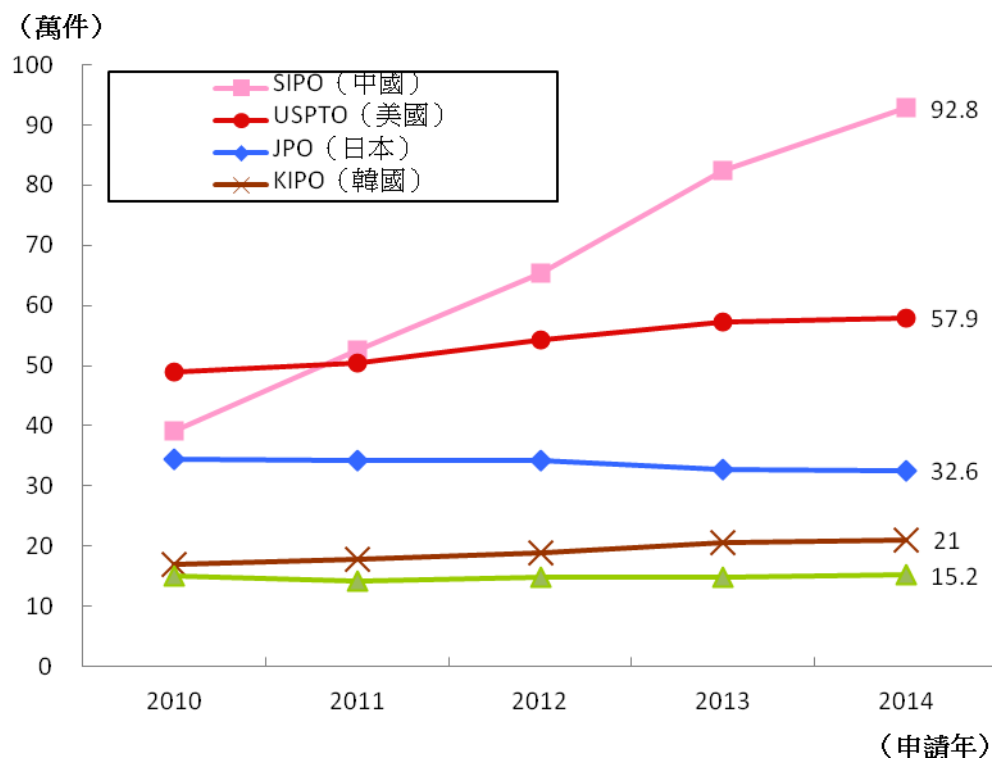


圖 5 全球五大專利局近年專利申請件數統計推估¹³⁹

2015 年 8 月 4 日華盛頓大學商學院 David Tan 博士於對智慧財產的商業策略訪談中表示，商業策略取決於想要保護的對象是誰，對不同規模的軟體公司，非實施專利事業體（Non-practicing Entity），政府等，不同的角色而言，其可能採行的商業策略與方式是截然不同的，透過智慧財產保護，可能是眾多商業策略選項的其中之一。以軟體專利，生技醫藥專利為例，大多數的人認為一旦取得生技醫藥專利，幾乎是如磐石般穩固，也因此少有非實施專利事業體鎖定生技醫藥企業興訟，因為他們知道並非勝券在握，轉而鎖定未持有關鍵軟體專利的軟體公司，或雖持有軟體專利，但卻存在可能面臨專利無效風險。假若某公司持有相當的專利組合，競爭對手宣稱有機會無效此

¹³⁹日本特許廳：特許行政年次報告書 2015 年版～130 年の産業発展を支えてきた産業財産権制度（圖 1-1-17）

公司 A 的專利，同樣的此 A 公司也有可能從對方的專利組合中找出有可能專利無效的，A 公司與競爭對手間有可能藉由交互授權（cross-licensing）或避免訴訟彼此。專利獲證可能耗時數年，當專利獲證時，有可能該獲專利的技術因產品世代不同或改變而過時。此外，在軟體的世界更受網路效果或平台效果影響，如果有越多人使用該技術，越能呈現該技術的價值所在。軟體公司可結合安全機制來防堵軟體盜版，此外，讓防堵變得越來越容易的原因之一是軟體已漸漸不單是一個產品，而是服務，使用者可能付年費 99 美金就可以持續取得軟體更新與使用，加以越來越多的軟體走向雲端服務化，逆向工程盜版軟體等變得不再那麼重要，因為需要登錄使用帳號與相關付費機制，方能使用該軟體，也間接在因應盜版軟體的議題上，較無法彰顯智慧財產權的重要性與效用，特別是若競爭對手的研發團隊藉逆向工程分析某公司產品技術後，從中獲得啟發，複製原始碼並修改開發出新的功能，或進而開發出其新產品，這將更會是個棘手的問題，因為競爭對手販賣的是一個不同的商品，但使用的卻可能是相同的概念或元件，但卻很難去發現與舉證，除非這個功能是一個相當顯而易見的。若軟體公司持有的軟體專利，但並未運用來保護其產品，或未發生如預期的產品保護效益，但規模小的軟體公司仍需要藉持有專利，作為獲得投資者的青睞與信任的手段之一，提高募得資金的可能性。對軟體公司而言，軟體專利主要用來防堵其他同業的競爭者，即便專利取得耗時，獲證時該技術可能已過時不具市場效益，但仍對於商業談判有所助益，例如透過授權協議，確保不互相興起訴訟。

對於非實施專利事業體（NPE）而言，或可比擬其為一無所有，既未使用專利進行生產製造或提供任何服務，也無謂產生可能被告的侵權行為。當某公司面臨破產或須清算資產時，非實施專利事業體可能藉由購買這些公司來取得，擴大持有專利範疇。除了專利外，多用來保護音樂，藝術，書籍創作等的版權保護，是否適用在保護軟體原始碼資產？Tan 博士指出在撰寫專利說明時，若可思考盡可能讓範疇較不設限，盡可能含括功能（function）。

聚焦日本的現況，日本特許廳進行智慧財產活動調查，以回覆結果為基礎，推估目前日本企業在智慧財產權方面的使用狀況。2012 年到 2013 年的專利權所有件數約增加 11 萬件，2013 年的利用率（利用件數/所有件數）為 52%，自 2006 年度起，變動約維持在 50% 左右。專利權的利用率依行業的不同，以「業務用機械器具製造業」的利用率最高（127,841 件，利用率為 70.0%），其次是「電氣機械製造業（205,768 件，利用率為 63.0%）」，「機械製造業（72,573 件，利用率為 59.4%）」。日本企業在全球化的推波助瀾下，單就在各國提出專利申請，取得專利權的智慧財產管理方式來維持競爭力有其困難，因應商品生命週期縮短，各項競爭變化，企業追求策略化，多樣化的智慧財產管理。

日本特許廳根據經濟產業省 2013 年製造白皮書¹⁴⁰，知識產權戰略本部的 2013 年知識產權政策視野為基礎，製作歸納智財管理策略，提到的方式包括：「封閉型戰略」主要由公司內獨立促進研究開發，維持，強化其市場，技術的競爭優勢，供公司自用，防衛為主的權力取得，或為防止其他競爭者進入市場而推動，建構營業秘密，專利組

¹⁴⁰ 經濟產業省 2013 ものづくり白書。

合（patent portfolio），傾向取得眾多智慧財產權。「開放型戰略」在強化公司競爭力前提下，將公司的研發成果透過如技術授權，權力移轉，無償實施，開源軟體，推動標準化等，適當結合外部的知識，技術資源，提升研發的效率為其重點之一。全方位戰略巧妙結合開放與封閉模式，思考重點在兩者間的取捨。

日本特許廳於 2013 年底達成所謂「FA11 目標，即至一次審查通知為止的期間僅需 11 個月」這樣的目標，自 2004 年開始推行各項計畫，為更進一步促進研究開發或企業活動的全球化，增進創新與企業收益，支援日本企業，大學・研究機構的全球知識產權活動，今後十年以實現「世界最快速，最高品質的專利審查」為目標，規劃了相關因應策略方案，與其他國家，區域專利局間的合作計畫。

為加速專利審查的速度，主要透過擴充由登錄調查機關的先行技術文獻調查，及確保必需的審查官兩方面著手，目前（2015 年 4 月 1 日）已登錄的調查機關共 11 家。特許廳針對申請人提出的申請案，若符合一定條件的狀況下，實施早期審查制度或超早期審查制度。前者早期審查制度是針對已實施或兩年內預定實施的相關發明申請案（實施關聯申請），或也同時在日本以外的區域進行申請（外國相關申請），另針對來自中小企業，新創事業或大學・TLO，公立研究機關，與環境相關技術的申請案（綠色相關申請）作為試辦理的對象。自 2011 年 8 月起，因早期保護活動企業活動所需要的技術，支援震災復興，也將受災區域企業，個人等的申請，加入早期審查的對象內。2012 年 11 月起，基於「特定多國籍企業的研究開發事業等的促進相關特別措置法」¹⁴¹所認定的研究開發事業成果相關發明，亦包括在早期審查的對象內。2014 年的早期審查申請有 17,068 件，利用的數量有年年增加的傾向。使用早期審查制度的申請案，2014 年的「到一次審查通知為止」的平均期間，從早期審查的申請起約為 2.1 個月，相較於未利用該制度的，大幅縮短了至一次審查通知為止的期間，2014 年間，從申請到權利化為止，平均需時為 5.3 個月。

特許廳針對早期審查對象中的申請者中的「實施關聯申請」，「外國相關申請」更重要的申請者為對象，試行比早期審查制度速度更快的超早期審查制度（スーパー早期審查制度）。該制度從申請到一次審查為止僅一個月（DO¹⁴²申請案原則上圍 2 個月內），且針對再著審查，從提出意見書・補充修正書（補正書）的一個月內執行，與一般的早期審查制度相比，縮短了從申請到權利化為止的期程。關於 2014 年的超早期審查，從 17,068 件早期審查的中，佔 642 件，利用超早期審查制度的申請案，到 2014 年的一次審查通知為止的期間，從申請超早期審查開始平均為 0.8 個月（DO 申請約是 1.4 個月），另外，從申請到權利化為止的期間，2014 年的平均是 2.1 個月，與一般的早期審查狀況相比，更快速。據此，如生命週期較短的產品或技術項，或可爭取利用這類制度，加快取得專利。

¹⁴¹ 原文為：特定多國籍企業による 研究開発事業等の促進に関する特別措置法（アジア拠点化推進法）」

¹⁴² PCT 國際申請後，轉移於日本國內申請

第四節、歐盟電腦軟體專利標的適格性之規範

壹、發明專利標的適格性相關規定

歐洲現行專利法規制度大致上建構在的歐洲專利公約（Convention on the Grant of European Patents，簡稱 EPC）之下，而根據 EPC 所建構出來的制度，在審查上，目前歐洲有統一之窗口，申請人可經由歐洲專利局（European Patent Office，簡稱 EPO）一次申請歐洲多國專利。

根據 EPC 第 52 條第 1 項規定：「歐洲專利可授予專利權之發明（inventions）必須具備產業利用性（susceptible of industrial application）、新穎性（new）以及進步性（inventive step）」¹⁴³。亦即，歐洲發明專利必須具有四項要件：發明、產業利用性、新穎性及進步性。但 EPC 並未在條文中特別對發明加以定義說明，而是在同條第 2 項用排除法的方式進一步定義何者不是發明：「以下各款不視為第一項所稱之發明：（a）發現、科學原理及數學方法；（b）藝術創作；（c）心智活動、遊戲與商業方法的計畫、規則與方法，及電腦程式；（d）資訊之呈現」¹⁴⁴。當中明文表列電腦程式在該條中是屬於被排除的狀況而不是發明，該條項對於電腦程式排除於可專利性最主要之目的在於考量當時國際間已經出現以著作權法保護電腦程式之趨勢¹⁴⁵。但在同條第 3 項中又提到「第 2 項之標的（subject matter）或活動被排除專利性者，只有歐洲專利申請案或歐洲專利關於該標的或活動本身」¹⁴⁶。

歐洲專利公約第 52 條第 2 項 c 款雖明文將電腦程式排除在可專利標的範圍外，但同條第 3 項卻將第 2 項限縮在僅於其標的事項或活動本身之範圍內，因此並非所有與電腦程式相關者皆不予專利，僅有電腦程式本身被排除在可專利標的之外。

在歐洲專利審查基準當中（Guidelines for Examination in the European Patent Office）¹⁴⁷提到 EPC 第 52 條第 2 項所列舉的項目不外乎是屬於抽象概念之類型（abstract），例如單純的發現、科學理論，或者是屬於非技術上之類型（non-technical），又如美學上的創作、資訊的呈現¹⁴⁸。相應之下，所謂的發明必須是既「具體（concrete）」又有「技術性（technical character）」，而所謂技術性必須是「相關於一技術領域（technical field）」、「牽涉一技術問題（technical problem）」及「具有技術特徵（technical feature）」

¹⁴³ Article 52 (1) : European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

¹⁴⁴ Article 52 (2) : The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information.

¹⁴⁵ 曾珮慈（2012），從美國與歐盟法制論電腦軟體與商業方法之可專利性爭議，國立東華大學財經法律研究所碩士論文，第 83 頁。

¹⁴⁶ Article 52 (3) : The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

¹⁴⁷ <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html>. (最後瀏覽日:2015/9/8)

¹⁴⁸ http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/guix/c_iv_2_1.htm. (最後瀏覽日:2015/9/8)

¹⁴⁹。至於電腦程式申請案之審查，審查基準也提到「當電腦軟體請求項若具有技術性，便不會被排除在第 52 條第 2 項及第 3 項的原則之外」¹⁵⁰。亦即依照 EPC 之規定，並非所有與電腦程式相關者皆不予，專利僅有電腦程式本身被排除在可專利標的之外。

此外，在審查基準（Guidelines for Examination）¹⁵¹第 G 部分第二章第 3.6 節述及電腦程式之發明適格標的之判斷方法如下：「當電腦程式執行或載入電腦後產生程式（軟體）與電腦（硬體）之間之物理交互作用以外的進一步技術效果（further technical effect），則非為不符合發明之標的，而具有技術性。」¹⁵²而所謂的「進一步技術效果」，審查基準中提出的具體例子包含：影響程序的效率、影響程序的安全度、影響電腦管理所需的資源或是影響傳輸之資料傳輸率¹⁵³。

雖然電腦程式本身被明文排除於可專利性外，但從實務見解中可知，即便所涉及之專利標的與電腦程式有關，仍不得以電腦程式被排除在可專利性外即認定不具可專利性，而必須判斷技術之特徵是否具有技術性，以認定可否取得專利權保護。

技術效果存在與否成為判斷電腦軟體是否具可專利性之必要條件，然而技術效果在實務上應如何認定，仍有必要從實際的相關判例中進一步了解其意涵。故以下將介紹數個相關案例作為說明。

貳、相關案例

一、1986 年 Vicom 案

本案¹⁵⁴為結合數位處理影像技術的方法與裝置之專利申請，其透過掃描方式取得影像的數位資料並加以運算，最後得到對影像具有修補效果的影像數位資料，而整個方法要用軟體程式來達成數學演算。請求項所述各步驟大部分都是一些數學的演算過程，具體言之是各陣列、矩陣之變化運算。本案方法請求項如下：

「一種數位處理影像的方法，包含下列步驟：

以含有行及列安排的元素之二維陣列的形式，產生一操作矩陣，該操作矩陣的大小實質小於一資料陣列的大小；及

¹⁴⁹ The invention must be of "technical character" to the extent that it must relate to a technical field (Rule 42 (1) (a)), must be concerned with a technical problem (Rule 42 (1) (c)), and must have technical features in terms of which the matter for which protection is sought can be defined in the claim (Rule 43 (1)) (see III, 2.1).

¹⁵⁰ While programs for computers are included among the items listed in Art. 52 (2), if the claimed subject-matter has a technical character it is not excluded from patentability by the provisions of Art. 52 (2) and (3).

¹⁵¹ 審查基準全文請參 Guidelines for Examination,

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm>, (最後瀏覽日:2015/9/8)。

¹⁵² A computer program claimed by itself is not excluded from patentability if it is capable of bringing about, when running on or loaded into a computer, a further technical effect going beyond the "normal" physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it is run.

¹⁵³ Affect the efficiency or security of a process, the management of computer resources required or the rate of data transfer in a communication link.

¹⁵⁴ T208/84, VICOM/A method of digitally filtering a data array, available at:

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t840208ep1.pdf>, (最後瀏覽日:2015/8/28)。

該一操作矩陣實質掃描該資料陣列的元素，以一重複循環次數實質掃描該資料陣列使一核心操作矩陣產生一圍繞陣列並和用一新陣列取代該資料陣列；

其中該核心操作矩陣雖含有多個元素但在該掃描步驟中維持不變，該操作矩陣係由單一的圍繞資料陣列圍繞，該重複循環次數依傳統錯誤最小化技術而定，直到產生並輸出最後新資料陣列。」¹⁵⁵

審查機關審查時認為本案之硬體是一般通用的電腦硬體，而軟體執行後所達成的各步驟基本上都是一些數學演算，故屬於歐洲專利公約第 52 條第 2 項之數學方法和電腦程式本身，因不符合專利要件而予以核駁。

然而上訴委員會卻認為在影像處理方法上，獲得或處理物理實體或模擬實體之影像方法，可用來檢查實體的特性及設計具有產業利用性之物件，符合產業利用性之要件。相同地，加強或修補影像的方法，也應具有產業利用性。本案是用電子訊號儲存影像，且程序帶來實體的改變，本案之特徵為加強影像或改變特定特徵，故其具有技術效果，符合專利法的應用於保護技術的目的。另外本案是用電子訊號儲存影像，這種程式帶來實體改變，當程式可用數學方式來描述，亦即數學演繹法可用在資料之操作時，此操作效果不單只有產生更多的資料，也同樣可以產生實質影像之效果時，即可認為具有超越單純數學公式所執行的效果，而不能僅認為屬於單純數學公式本身。本案之技術手段所帶出的技術效果是藉由電腦程式達成，因此請求項是在程式之控制下完成的程序，而不是程式本身¹⁵⁶。

本案判例可謂對於歐洲電腦軟體之可專利性的首度重大突破，即便發明含有數學方法，若所主張之要求是藉由程式控制的技術性處理，則不可僅視為是單純尋求保護數學方法之本身，這樣的理由等於是將歐洲專利公約第 52 條第 2 項非法定標的限縮在第 52 條第 3 項本身，且在習知的電腦中執行新的程式，也不能據以認定屬於歐洲專利公約第 52 條第 2 項非法定標的之定義。

在本案後，方法和裝置包含數學方法和電腦軟體之專利請求項，在 EPC 下可能符合發明定義。申請人必須證明在請求項中之技術特徵用來帶出技術效果，確保任何電腦程式是完成技術結果的手段，其程式本身不是結果。

¹⁵⁵ A method of digitally processing images in the form of a two-dimensional data array having elements arranged in rows and columns in which an operator matrix of a size substantially smaller than the size of the data array is convolved with the data array, including sequentially scanning the elements of the data array with the operator matrix, characterised in that the method includes repeated cycles of sequentially scanning the entire data array with a small generating kernel operator matrix to generate a convolved array and then replacing the data array as a new data array; the small generating kernel remaining the same for any single scan of the entire data array and although comprising at least a multiplicity of elements, nevertheless being of a size substantially smaller than is required of a conventional operator matrix in which the operator matrix is convolved with the data array only one, and the cycle being repeated for each previous new data array by selecting the small generating kernel operator matrices and the number of cycles according to conventional error minimization techniques until the last new data array generated is substantially the required convolution of the original data array with the conventional operator matrix.

¹⁵⁶ T208/84, VICOM/A method of digitally filtering a data array, available at: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t840208ep1.pdf>, (2015/8/28)。

二、1994 年 Sohei 案

本案¹⁵⁷所涉及之專利類型為方法專利，該方法是藉由操作電腦管理系統以進行財務及存貨管理的方法，利用該發明可以透過轉移清單多樣之功能，以溝通企業內部不同的管理系統，並改進資料的輸入儲存與管理。該發明最主要的功能在於透過軟體程式的運作，完成轉換的動作，以運用在不同的管理系統上。

本案之申請專利範圍有系統和方法請求項，系統請求項含有顯示單元、輸入單元、記憶單元、輸出單元、數位處理單元¹⁵⁸，以及五個操作手段。各單元含有其檔案格式或儲存格式，各操作手段含有控制顯示單元、更新檔案資料、傳送該更新資料、傳送及儲存資料、輸出資料等功能。上訴委員會認為這些功能顯然是用軟體來完成，易言之，這是典型硬體和軟體結合的系統請求項。而在方法請項中，則敘述一操作普通電腦管理系統的方法之各步驟。方法請求項如下：

「一種用於操作電腦管理系統的方法，包括：一顯示單元，一輸入單元，一記憶單元，一微處理器，用於複數獨立的財務及存貨管理，包含下列步驟：

顯示單一傳票格式於該顯示單元上，該傳票格式包含一借方欄位、一貸方欄位及一商品代碼欄位；

利用該記憶單元儲存程式及檔案，其中檔案包括：一分錄日記簿檔案、一商品項目主檔、一商品代碼主檔、一分錄總日記簿檔、一存貨主檔，其中商品項目主檔包含用於存貨管理借方科目資料與貸方科目資料，一商品代碼主檔包含用於存貨管理借方科目資料與貸方科目資料，上述資料係由螢幕上傳票主檔所輸入；

儲存分錄日記本資料在該記憶單元；

更新對應商品主檔與商品代碼主檔的資料；

傳送日記簿中財務管理檔所需商品項目及商品代碼資料至總日記簿檔；

傳送日記簿中存貨管理檔所需商品項目及商品代碼資料至總日記簿檔；

輸出該分錄日記簿檔案、該商品項目主檔、該商品代碼主檔、該分錄總日記簿檔、該存貨主檔於顯示單元。」¹⁵⁹

¹⁵⁷ T769/92, Sohei, Yamamoto/General purpose management system, available from: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t920769ep1.html#q=%22T%200769%2F92%22>, (2015/8/28)。

¹⁵⁸ A computer system for plural types of independent management including at least financial and inventory management comprising a display unit, an input unit, a memory unit, an output unit and a digital processing unit.

¹⁵⁹ A method for operating a general-purpose computer management system including a display unit (4), an input unit (3), a memory unit (2), an output unit (4, 5) and a processing unit (1), for plural types of independent management including at least financial and inventory management comprising the steps of: providing a single transfer slip (Fig. 2) by displaying it in the form of an image on the screen of said display unit (4), said transfer slip having a format commonly used for at least financial and inventory management in order that data relating to at least a debit item, a credit item and a commodity code may be input successively, providing said memory unit (2) for storing a general-purpose management program and data necessary for management including a journalized daybook file, an item master file, a commodity master file, a journalized daybook accumulation file, and an inventory file, wherein the item master file stores data necessary for financial management processing with respect to a plurality of debit and credit items, each said data being processed with respect to each successive input of transfer slip data corresponding to one item code, and the commodity master file stores data necessary for inventory management with respect to a plurality of

審查機關在 1992 年審查本案時引用一件先前技術文件而核駁本申請案，審查委員認為將本案的方法請求項和系統請求項與先前技術文件比對後，只有兩個技術特徵之差異，一個差異是用電腦軟體來完成，另一個差異是資訊表達。本案發明欠缺對先前技術所作出之貢獻，本案與先前技術不同之處僅在於它有移轉清單的功能，而這只不過屬於資料呈現的方法，屬於歐洲專利公約第 52 條第 2 項 c 款及第 52 條第 3 項的資訊表達及電腦程式本身，而為不可專利之標的。

然而上訴委員會卻推翻審查機關之看法，並援引之前的案例¹⁶⁰指出，如果請求項將硬體與軟體混合，這種混合可能具有可專利性，也可能沒有。若僅藉由電腦軟體完成無專利性的（例如數學、人為或商業）方法，其僅是由一通用電腦藉由執行軟體而完成，因此硬體在執行時對既有電腦技術並無技術貢獻，則不能讓此方法具有可專利性。然而，若技術貢獻是解決技術問題，或解決技術問題的手段有技術效果，則此硬體與軟體的結合就不會落入可專利性之排除規定。所以考量請求項是否對既有技術有技術貢獻，必須先考量先前技術內容。

在審查機關所引用之先前技術文件中，實際顧客訂單、計畫顧客訂單、和內部工作訂單全部藉由顧客身份號及零件號，用「普通格式」儲存在工作檔中，這樣的電腦系統不能說是使用單一使用者界面以顯示的傳票模式完成複數個獨立管理。因此，本案是有技術貢獻的。

由於本案所請求之標的可以使不同系統之間透過使用者介面之單一方法相互交換檔案，而不僅為單純的程式化動作，因此被認為具有技術上之考量（technical considerations），本案由於具備技術上之考量且它主要在解決技術上的問題而使請求標的具有技術上之效果，而不屬於電腦程式本身，也非資訊表達本身，所以具有可專利性，故上訴委員會撤銷審查機關之決定。

三、1998 年 IBM 案以及 1999 年 IBM 案

本案所涉及的是產品專利，在 1991 年 IBM 所申請之兩件申請案，IBM 本來尋求

commodity codes, each said data being processed with respect to each successive input of transfer slip data corresponding to one commodity code, automatically entering data successively input through said input unit (3) into the transfer slip, automatically displaying data entered through said input unit (3) in accordance with said transfer slip, storing said data into said journalized daybook file in said memory unit, updating said data corresponding to each item code in said item master file and said data corresponding to each commodity code in said commodity master file dependent on transfer slip data entered through said input unit, transferring said data necessary for financial management processing stored in said journalized daybook file to said journalized daybook accumulation file to store therein and relating the transferred data stored in said journalized daybook accumulation file with the item codes in said item master file, transferring said data necessary for inventory management processing stored in said journalized daybook file to said inventory file to store therein and relating the transferred data stored in said inventory file with the commodity codes in said commodity master file, and reading, in response to an output command entered through said input unit, data necessary for a specific type of management from at least one of said journalized daybook file, item master file, commodity master file, journalized daybook accumulation file and inventory file to output them through said output unit in accordance with a predetermined format for said specific type of management.

¹⁶⁰ 被引用的案例有 T26/86 以及 T38/86。

的就是對軟體請求項之保護，不過根據當時之基準及案例法判斷，該請求項卻遭審查機關核駁，IBM 上訴後，上訴委員會在 1998 年以及 1999 年作出兩項判決，這兩件申請案包含（1）歐洲專利第 0767419 號專利，「電腦程式產品」（A computer program product），其係關於一方法改變電腦文字視窗的資訊顯示，當視窗因第二視窗而變暗以確保資訊對使用者仍是可見的（T935/97）¹⁶¹，以及（2）歐洲專利第 0457112 號專利，「電腦程式產品」（A computer program product）其關於一方法用於回復系統的毀損（T1173/97）¹⁶²。

以下僅探討針對歐洲專利第 0457112 號專利進行討論。本案申請人撰寫了多個獨立請求項，有方法請求項（第 1 項，A method for resource recovery in a computer system running an application），電腦系統請求項（第 14 項，A computer system），以及兩個電腦程式產品請求項（第 20、21 項，A computer program product）。第 20 項的電腦程式產品含有軟體碼，可載於電腦中，當在電腦執行時，可完成第 1 項之步驟。第 21 項則敘述該程式所執行的各步驟。第 1 至第 19 項都已通過專利要件之審查，訴願的重點是第 20 及第 21 項。第 21 項之內容如下：

「一種電腦程式產品可儲存在電腦可讀取媒體內，包含：

一電腦可讀取的程式裝置，用於使電腦控制一應用程式的執行；

一電腦可讀取的程式裝置，用於使電腦實施一交付程序，尤指一種用於去執行上述應用程式的兩階段交付程序；

一電腦可讀取的程式裝置，用於使電腦通知該應用程式，在該交付的程序尚未完成該程序前已經失敗的事件中仍要繼續執行；

一電腦可讀取的程式裝置，用於使電腦將該與應用程式不同步的未完成交付程序重新與該應用程式同步。」¹⁶³

申請人在專利請求項之電腦程式後加上產品（product）一詞，顯然是為了避免因歐洲專利公約第 52 條第 2 項 c 款之電腦程式本身而失去適格性，因產品（物之發明）屬於 EPC 所保護之客體。

歐洲專利公約第 52 條第 2 項 c 款雖已明文指出電腦程式不屬於第 1 項所稱之發明，但上訴委員會將第 2 項與第 3 項合併解釋，認為「電腦程式『本身』（programs for computers “as such”）才被排除其可專利性。易言之，只有電腦程式本身被排除可專利性，意謂不是電腦程式本身的專利申請案仍允許其可專利性。

¹⁶¹ T1173/97, IBM/Computer programs, available from:

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t971173ex1.html>（最後瀏覽日:2015/8/27）。

¹⁶² T935/97, IBM/Computer programs, available from:

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t970935eu1.html>（最後瀏覽日:2015/8/27）。

¹⁶³ A computer program product stored on a computer usable medium, comprising: computer readable program means for causing a computer to control an execution of an application (56 A); computer readable program means for causing the computer to implement a commit procedure, especially a two-phase commit procedure for said application (56 A); computer readable program means for causing the computer to notify said application (56 A) to continue to run in the event said commit procedure fails before completion, whereby said application (56 A) need not wait for said commit procedure to be completed; and computer readable program means for causing the computer to resynchronize said incomplete commit procedure asynchronously relative to said application (56 A) .

為了解釋何者才是電腦程式本身而被排除可專利性，上訴委員會回到技術性的論點上。引用細則第 27、29 條指出，EPC 專利申請中，一發明的技術性是其可專利性的重要要求。電腦程式本身自可專利性排除可被解讀為是缺乏技術性的程式。故，當電腦程式有技術性時，必須考慮為可授予專利之發明。

上訴委員會的推論過程如下：（1）須先假設電腦程式不被考慮有技術性。（2）硬體由程式指令執行的物理改變（電流）本身也不具有技術性。（3）雖然這些物理改變可能被考慮有技術性，但他們運用於電腦上，卻不能用來區分有技術性的程式和程式本身。（4）因此必須另尋技術性之理由，以進一步考量電腦程式藉由硬體執行之效果，如進一步效果有技術性，使軟體得以解決技術上之問題，並帶來技術效果，這樣就可予以專利。可專利者只是軟體藉由電腦控制一工業程序或機械的一部分的發明，但所有的情況下電腦程式是惟一手段或必要手段之一，獲得技術效果的方式是在程式影響下完成電腦內的內部功能。（5）當依上述方式產生技術效果，此電腦程式就符合歐洲專利公約第 52 條第 1 項之發明。

也就是說，軟體在硬體內執行時，所造成硬體的物理改變不能否認其技術性，但該等技術效果是運作程式後因電腦功能引起，也就是硬體功能。因而此種技術性還不是可專利性所要求的技術性，可專利性所要求的技術性是在此一技術性之外，產生「進一步技術效果」（the further technical effect）。換句話說，只要一電腦程式產品有潛能產生一預先決定的進一步技術效果，即可能因含有技術性而符合發明定義。

所以，雖然程式本身無法執行，不執行即不可能有技術效果，但是上訴委員會認為有潛能產生技術效果即已足夠。但是，有潛能的程式在硬體中執行時，要有超出軟體與硬體作用效果外的「進一步技術效果」，而這進一步技術效果，原則上將使電腦程式產品含有方法請求項的全部技術特徵、當方法請求項有技術性時，即可不落入 EPC 之專利性排除項目中，而具有可專利性。

四、2000 年 PBS 案

本案為 1988 年申請之專利，其為管理雇主的退休金收益方法，該方法可幫助雇主管理員工退休金收益帳戶，也可為所有參與的員工計算可精確預計和可增加之收益，其中申請人於提出之專利說明書中也主張系爭專利可包括方法請求項與系統裝置請求項。審查機關在 1995 年以本案之方法僅為商業使用，以欠缺技術性為由，依據歐洲專利公約第 52 條第 2 項、第 3 項規定而予以核駁¹⁶⁴。

本案第 1 項為方法請求項¹⁶⁵，第 5 項為裝置請求項¹⁶⁶。裝置請求項則以手段功能

¹⁶⁴ T931/95, Pension benefit systems partnership/Improved pension benefits system, available from: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t950931ex1.html>, (最後瀏覽日:2015/8/27)。

¹⁶⁵ A method of controlling a pension benefits program by administering at least one subscriber employer account on behalf of each subscriber employer's enrolled employees each of whom is to receive periodic benefits payments, said method comprising: providing to a data processing means information from each said subscriber employer defining the number, earnings and ages of all enrolled employees of the said subscriber employer; determining the average age of all enrolled employees by average age computing means; determining the periodic cost of life insurance for all enrolled employees of said subscriber employer by life insurance cost computing means; and estimating all administrative, legal, trustee, and government premium yearly expenses for said subscriber employer by administrative cost computing means; the method producing,

用語完成各項功能的手段。

上訴委員會首先重申 EPC 第 52 條第 1 項之發明要有技術性，接下來再度指出第 2 項所排除者僅限於「本身」。遵循先前的判例，本案首先必須判斷，請求項第 1 項的方法是否代表一作商業的方法本身（doing business as such）。若方法是技術的，或有技術性，仍可能是一作商業的方法，但不是作商業的方法本身。然而請求項第 1 項之所有技術特徵都是處理和產生資訊的步驟，含有單純行政、精算和財務屬性。處理和產生此種資訊是商業和經濟方法的典型步驟。因而所請求的方法並未超出作商業本身，也就是仍在第 52 條第 2 項 c 款與第 52 條第 3 項的不予專利項目之內。

使用技術手段於單純非技術目的，或用於處理單純非技術資訊未必給予單一步驟或整體方法技術性，事實上，任何在人類文化、非技術的活動也會用到物理實體和使用技術手段。

上訴委員會指出是否具有技術性必須考量是否符合技術貢獻之要件，從專利制度之本質來看，新發明對於既有技術必須有技術貢獻才值得保護。歐洲專利局在實體審查中漸漸發展出所謂二階段測試法（2 step approach）：（1）第一階段為法定標的之認定，以判斷技術性為主，強調必須具有技術效果或技術考量，首先本案與 Vicom 案申請之專利同樣屬於執行一般用途電腦之軟體程式，但不同的是 Vicom 案之專利軟體程式為影像處理，並經電腦執行後產生技術效果而具有技術性，這與本案所產生的非技術性之商業結果有所不同；其次本案與 Sohei 案同樣屬於執行在一般用途電腦的商業方法，不同的是 Sohei 案之專利在實施時具有技術考量且符合技術性要求，但本案卻僅單純將商業方法步驟執行在一般用途之電腦，不具有技術性。若該發明是電腦程式產品，必須具有進一步之技術效果，在第一階段測試判斷法定標的時，不能因為部分含有非技術特徵，甚至它是主導發明的主要部分，便否定它可專利性。（2）第二階段進步性之認定以判斷技術貢獻為主，這些特徵必須對於技術問題所採用的解決手段有所貢獻，其中非技術特徵應被忽略，而僅就技術特徵部分作技術貢獻之判斷，因為它不能夠對技術解決方案產生貢獻。

故在判斷 PBS 案時，於第一階段審查下，因本案之方法請求項未能導出任何特殊的技術問題或完成任何技術效果。只含經濟觀念和作商業的實務之方法不是 EPC 第 52 條所定義的發明。因此，本案之方法請求項僅為「作商業的方法」而不屬於 EPC

in use, information defining each subscriber employer's periodic monetary contribution to a master trust, the face amount of a life insurance policy on each enrolled employee's life to be purchased from a life insurer and assigned to the master trust and to be maintained in full force and effect until the death of the said employee, and periodic benefits to be received by each enrolled employee upon death, disability or retirement.

¹⁶⁶ An apparatus for controlling a pension benefits system comprising: a data processing means which is arranged to receive information into a memory from each subscriber employer defining the number, earnings and ages of all enrolled employees, said data processing means including a processor which includes: A. average age computing means for determining the average age of all enrolled employees; B. life insurance cost computing means for determining the periodic cost of said life insurance for all enrolled employees of said subscriber employer; C. administrative cost computing means for estimating all administrative, legal, trustee, and government premium yearly expenses for said subscriber employer; the apparatus being arranged to produce, in use, information defining each subscriber employer's monetary contribution to a master trust; the face amount of each life insurance policy to be issued and made payable to said master trust by a life insurer on the life of each enrolled employee and to be maintained in full force and effect until the death of the said employee; and periodic benefits payable by said master trust to each enrolled employee upon death, disability, or retirement.

定義之發明。

至於本案的裝置請求項，是將軟體與硬體寫入請求項中。上訴委員會認為裝置請求項為藉助電腦實行之商業方法，也就是利用如 Vicom、Sohei 案所主張之技術手段所產生的技術效果，所以有通過第一階段技術性認定之測試，故是 EPC 第 52 條定義中的發明。

裝置請求項雖是適格的專利標的，但在考量其可專利性時還須考慮是否具有新穎性及進步性。在考量進步性時須要考量技術貢獻。上訴委員會認為本案最接近的先前技術是「既有的私人退休計畫」(existing private pension plans)，本發明相較於先前技術的改良實質上是經濟的，對於進步性並無貢獻。評估進步性時，所採的觀點是，以一軟體開發者或程式設計者作為所屬技術領域具有通常知識者，其擁有改良退休金系統的知識，而以資訊處理的計畫完成本案之方法請求項。

而裝置請求項之技術特徵是由資訊處理步驟的功能來定義，這是所屬技術領域具有通常知識者的一部分知識，這種電腦系統在本案優先權日之前已是一般的現象。故本案之裝置請求項在進入第二階段審查時，因本案與前案比對下並未具有非顯而易見之技術貢獻，因而被認定為不具有進步性而予以核駁。

五、2002 年 COMVIK 案

本案專利為複數 ID 之 SIM Card 的 GSM 手機專利，其專利功能在於撥打手機時，會自動選擇計費機制較低的 ID 通訊，即所謂的雙網手機。審查機關在肯定本案發明具有可專利性後，隨即於 1997 年遭到異議，並在 2000 年於異議機關審查時認為本案欠缺進步性而撤銷專利，於是申請人向上訴委員會提起救濟¹⁶⁷。

申請人訴願時提出的申請專利範圍是一方法請求項：

「一種在 GSM 型式之數位行動電話系統的方法，其中 MS（用戶單元）是由 SIM 控制，其特徵在於 SIM 位在至少有兩個識別（IMSI1, IMSI2），資訊儲存在系統的原始資料庫，該至少兩識別可選擇使用，同時間只有一識別（IMSI1 或 IMSI2）可以作用，使用者在 MS 在該原始資料庫使用 MS 選擇作用所需之辨識碼，其中該選擇作用被用於分散服務費用及個人或在不同使用者間撥打。」¹⁶⁸

上訴委員會以二階段測試法作為判斷依據，第一階段為法定標的之認定，此以判斷技術性為主，強調必須具有技術效果或技術考量，若是電腦程式產品、資料結構產品或紀錄媒體，則必須具有進一步技術效果，第二階段為進步性認定，以判斷技術貢

¹⁶⁷ T641/00, COMVIK GSM AB/ Method in mobile telephone systems in which a subscriber identity module (SIM) is allocated at least two identities which are selectively activated by the user, available from: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t000641ex1.html#q> = (最後瀏覽日:2015/9/6)。

¹⁶⁸ Method in a digital mobile telephone system of the GSM type, in which subscriber units (MS) are controlled by a subscriber identity module (SIM), characterised in that the subscriber identity module (SIM) is allocated at least two identities (IMSI 1, IMSI 2), information thereon being stored in a home database of the system, said at least two identities being selectively usable, wherein only one identity (IMSI 1 or IMSI 2) can be activated at a time, the user when using a subscriber unit (MS) selectively activating the desired identity in said home database from the subscriber unit, wherein the selective activation is used for distributing the costs for service and private calls or among different users.

獻為主。

上訴委員會認為在第一階段認定本案符合法定標的，因為本件專利為一項技術特徵（複數 ID 之 SIM Card）和二項非技術特徵（可選擇使用的複數 ID 與計費機制）混合在一個請求項，而具有技術性，故符合法定標的。

接下來判斷的就是是否符合第二階段進步性要件，上訴委員會推論如下：（1）先找出最接近的前案：它必須屬於技術領域而非貿易或商業方法，本件發明最接近之前案為 1990 年 GSM 網路標準文獻；（2）以客觀方式建構能被解決的技術問題：本件發明原先所主張欲解決的問題為，消除使用者為節省費用而切換不同的 ID 所帶來之不便，不過委員會認為這是日常生活中人們需求之問題而不是技術問題，所以必須進一步找到所欲解決之客觀技術問題，否則將不符合歐洲專利公約第 52 條發明之定義，至於重新建構所欲解決之技術問題在於如何於複數 ID 間自動切換的問題；（3）考量發明之技術特徵：從最接近之前案到客觀技術問題，對專業人士是否顯而易見，本案發明之三項特徵，其中有兩項屬於非技術特徵，它不能對技術解決方案產生貢獻，故審查集中在發明是藉由複數 ID 之 SIM Card 之技術特徵，作為如何在複數 ID 間自動切換的技術問題之解決。

不過上述判斷涉及當時技術水準、專業人士這兩項標準之高低，歐洲專利局認為技術水準不應考慮當時非技術領域之知識水準，至於專業人士在歐洲專利局之認知中，不僅僅是像美國所認知具有通常創造能力之人，而是技術領域之專家，歐洲專利局對於這兩項之認定標準，認為即便系爭發明之非技術領域部分有非常創新性之作法，也不會因而影響歐洲專利局對於進步性之判斷標準，至於專業人士認定可說是軟體開發者或應用程式設計師，根據當時技術水準的知識，或知曉開發軟體發明所須的需求規格書中，從最接近之前案所揭露之技術特徵到所欲解決之技術問題前，以發明之技術手段是否顯而易見作為判斷進步性之標準。

本案所引先前技術文獻是描述 GSM 網路標準的技術特徵在 1990 年所能達到者，即所謂用戶識別模塊，這是基地台儲存所有有關在單一基地台的資訊，讓系統可以辨認和在網路中定位。其中 GSM 標準不只有技術事項也有網路管理的行政和商業事項。

上訴委員會比對系爭請求項與先前技術文件，認為只有下列的不同：（1）SIM 位置至少有兩個辨識碼；（2）該至少兩辨識碼是可選擇使用的；（3）該選擇作用被用於分散服務費用及個人或在不同使用者間撥打。依前述（2）及（3）來分散費用並不是系統的技術功能，這是由使用者決定及選擇所需的辨識碼，分散費用是屬行政或財務的考量，所以沒有任何技術問題的解答，易言之，請求項選擇作用被用於分散服務費用及個人，或在不同使用者間撥打對發明的技術性有貢獻。判斷本案發明之專業人士因為係以 GSM 系統之專家來認定，這名專家在 GSM 系統由先前技術做出前述（2）及（3）之實現，是可以直接完成的，它對於專家而言是顯而易知，故上訴委員會最後認定本案之解決手段因為缺乏進步性而駁回其申請。

六、2004 年 Hitachi 案

本案專利是在伺服器電腦上執行拍賣方法，其主要係經由網路將被拍賣品資訊傳

到顧客電腦，每個顧客的電腦都屬於拍賣者，經由網路從顧客電腦中接收拍賣訂單。為了購買拍賣品，每筆均含有期望價格及競爭狀態時的最高價格，在伺服器電腦中儲存所接收之每一下標者的訂單資訊，之後設定一個拍賣價格，使用存於電腦的資訊以決定是否有下標者提出的期望價格等於或高於拍賣價格，如沒有下標將會降低拍賣價格，但競爭狀態如果產生，就會依預設值提高拍賣價格。審查人員在審查時認為本案屬於歐洲專利公約第 52 條第 2 項及第 3 項之商業方法本身而予以核駁¹⁶⁹。

申請人不服遂向上訴委員會提出救濟，審查人員在考量第一階段法定標的之認定，重申（1）不須考量技術貢獻，（2）不須區分專利發明的新特徵和已存在先前技術的特徵。但當系爭專利請求項中技術特徵與非技術特徵混合時，前述原則請求項的技術特徵就可讓請求項符合歐洲專利公約第 52 條第 1 項之發明定義，縱使這個原則與請求項之範圍無關，本案也不應排除可專利。然而這項考量原則與 PBS 案所建立之原則有所差異，因為 PBS 案的原則是一方法之一技術特徵是使用技術手段於單純非技術目的，以及處理單純非技術資訊，仍未能將此方法注入技術性，但當考量方法請求項之技術性時，特別是使用技術手段於單純非技術目的時，仍必須就該發明的核心做出加權之考量，其中包含有新的或技術貢獻的部分，或對先前技術有貢獻的部分，本案之方法請求項因為含有技術手段，故符合第一階段之法定標的。

在進步性的問題上，先前技術文件揭示一拍賣系統含有一拍賣商工作站與下標者連接，拍賣價格出現在拍賣時鐘之顯示幕上，隨時間而下降，資訊傳輸問題由軟體時相迴路（phase-lock loop）解決，可達到在下標者端之同步拍賣時鐘。申請人認為本案發明克服先前技術文件在下標者與伺服器資訊傳輸延遲之問題，而認為具有技術貢獻，但上訴委員會卻認為解決這個問題的方法是採用已知的自動拍賣法，這個方法並無貢獻出技術性，而不能用來評估進步性。也就是說，這不是在先前技術文件所描述之延遲問題的技術方法，而是對拍賣法的修正。商業計畫的改良並無貢獻出技術性。因此，本發明被視為「只是完成拍賣法的非技術活動之自動化」，本發明的技術部分只在使用伺服器電腦完成必要的計算，尤其是對拍賣價格排序。對於一位有程式設計經驗的熟悉技藝者其是很容易可以達成的。故，本案僅能被視為完成拍賣法的非技術活動之自動化，因發明欠缺進步性而被駁回。

參、專利相關從業人員訪談

2015年7月24日於西雅圖華盛頓大學訪談德國律師Dr. Esther Pfaff對於歐洲之電腦軟體相關專利在歐洲之專利性問題的看法，Dr. Esther Pfaff表示歐洲對於電腦軟體之專利性議題的考量應回歸到專利制度本身的精神，專利制度係用以保護產業，可實際應用到產業且有助於產業發展的技術才值得被專利制度保護，故在考量電腦軟體相關專利之問題時，應針對其技術本身是否具有技術效果可具體解決現有之技術問題，來衡量專利性。

¹⁶⁹ T258/03, Hitachi, Ltd/Auction method, available from:
<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030258dp1.html#q=>,（最後瀏覽日:2015/9/6）。

在說明書撰寫方面，Dr. Esther Pfaff建議因電腦軟體本身在歐洲不具有專利適格性，故在撰寫申請專利範圍時可考慮以方法方式撰寫並加入必要硬體元件，以避免被認為該技術為電腦軟體本身。歐洲近年來有以進步性核駁電腦軟體專利之趨勢，Dr. Esther Pfaff表示為克服進步性議題，可考慮適度將技術特徵加入申請專利範圍中，並在說明書中敘明該技術如何確實解決技術上的問題，例如可增進電腦的處理速度等問題，將有利於使該技術具有專利要件。

此外，因美國訴訟費用高昂，且台灣與德國之司法制度較為接近，Dr. Esther Pfaff認為台灣廠商日後可考慮於歐洲進行專利訴訟較為有利且成本較低。

第五章、結論與建議

第一節、各國專利適格性認定之異同

美國最高法院在 Alice 一案的判決中，翻轉了以往對於電腦軟體之可專利性較為寬鬆的認定標準，而認為 ALICE 案係是利用電腦軟體專利執行一項既有的金融商業、資訊交換方法，其僅是利用電腦硬體執行一項抽象概念而不具專利適格性，並於本案後重新修訂了審查基準，提高了軟體相關專利適格性的標準。

綜觀美國在 Alice 案後，其在適格專利的認定已與台灣、中國、日本以及歐洲對於適格專利之規範大致相同，但在是否具有法律明文訂定非屬適格專利之技術範圍以及在判斷軟體相關專利是否具有可專利性的要件仍有些許差異。從本文第三章之美國相關判例及第四章之歐洲相關判例中可知，美國對於軟體相關專利之審查多以該專利申請案屬於抽象概念而不具適格性，而歐洲之審查則多以該軟體相關專利申請案不具有進步性而不具可專利性。此外，台灣、中國、日本以及歐洲雖皆具有法定不予專利項目，但卻不一定將軟體相關專利列為法定不予專利項目，而僅有美國係以正面表列法定予以專利項目。關於前述各國之法規異同比較如下列表 4。

表 4 各國專利適格性比較表

	法定不予專利項目	電腦軟體具有專利適格性之要件
台灣	1.動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。 2.人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。 3.妨害公共秩序或善良風俗者。	產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。
美國	1.自然法則。 2.物理現象。 3.抽象概念。	1.對於其他技術之改良。 2.改善電腦本身功能。 3.被特定機器所運用。 4.可造成某一特定物品轉換或轉變為不同狀態。 5.增加除了該技術領域中的傳統以外的限制條件。
中國	1.科學發現。 2.智力活動的規則和方法。 3.疾病的診斷和治療方法。 4.動物和植物品種。 5.用原子核變換方法獲得的物質。	1.解決方案非僅為純運算方法或者規則。 2.目的是解決技術問題。 3.通過電腦執行技術數據處理程序，按照自然規律完成對該技術數據實施的一系列技術處理。 4.獲得符合自然規律的技術數據處理效

		果。
日本	1.自然法則本身， 2.單純之發現而非創作， 3.違反自然法則者。 4.非利用自然法則者， 5.非技術思想者， 6.無法解決所欲解決問題者。	1.利用自然法則並具有技術思想。 2.軟體處理的資訊應結合硬體資源來具體實現。
歐洲	1.發現、科學原理及數學方法。 2.藝術創作。 3.心智活動、遊戲與商業方法的計畫、規則與方法，及電腦程式。 4.資訊之呈現。	1.解決技術領域中的技術問題且具有技術特徵。 2.當電腦程式執行或載入電腦後產生軟體與電腦之間之物理交互作用以外的進一步技術效果(例如:影響程序的效率、影響程序的安全度、影響電腦管理所需的資源或是影響傳輸之資料傳輸率)。

從表 1 中可知，僅是附加電腦軟體或硬體接無法使數學公式或抽象概念成為適格專利。各國在軟體相關專利之適格性認定上皆近一步要求須具有可解決技術問題之技術功效。若在解決技術問題之手段中，電腦軟體或硬體並非必要，而可由人工取代，電腦僅是加快運算速度，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，則僅在請求項中加入電腦軟體或硬體並無法使原本不具有專利適格性之申請標的被認定為具有可專利性。

第二節、電腦軟體相關專利的申請策略建議

Alice 一案引起眾多的討論與關注，在審判歷程中爭議不斷、法院與法官間的看法分歧，且遭到專利從業人員質疑判決書中僅敘明了「專利適格性的概念本身應具有足夠多的（significantly more）發明概念」，但卻未明確指出怎樣才是「足夠多的（significantly more）發明概念」。美國專利局在此案後雖更新了判斷專利適格性之審查指南，明訂僅是在電腦中實施抽象概念或是僅利用一般電腦執行一般電腦功能皆不屬於足夠多的限制。然而此處修訂亦僅是負面表列，申請人仍無法直接依此做為申請專利時的指導原則。

2015 年美國專利局在更新的審查基準中提供了數個與抽象概念相關之範例，並同時包含具有專利適格性及不具專利適格性之請求項的判斷，以其讓公眾能更為了解審查人員在進行審查時對於「顯著更多（significant more）」的判斷方式與標準。申請人在申請相關專利時可藉由依循審查基準中所提供之範例撰寫，以避免因適格性問題導致專利核駁。

然而，因廠商為減少專利佈局之申請成本，多半係以同一件說明書翻譯成不同語言申請多國專利，而非針對各國不同規定撰寫不同說明書。故本文亦針對台灣廠商之

專利布局重點國家，包含中國、日本以及歐洲進行進一步探討。

台灣智慧財產局在審查基準中明訂，在請求項中簡單附加電腦軟體或硬體，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。若發明整體具有技術性，例如克服了技術上的困難，或利用技術領域之手段解決問題，而對整體系統產生技術領域相關功效，例如增強資訊系統安全性、提高資訊系統的執行效率、加強影像辨識精準度或強化系統穩定性等，則應被認定符合發明之定義。此外，為明確且充分描述電腦軟體相關發明的技術特徵，得於圖式中繪製電腦軟體的流程圖或功能方塊圖表現電腦軟體所欲達成之功能，必要時得輔以資料流程圖、虛擬碼、時序圖等揭露其技術特徵。含有特殊演算法時，該演算法必須在說明書中充分揭露。

中國知識產權局在審查基準中指出說明書中除了應整體描述發明的技術方案外，還必須清楚、完整地描述電腦程序的設計構思及其技術特徵以及達到其技術效果的實施方式。且在撰寫說明書時應給出主要流程圖，若包含對電腦裝置硬體結構作出改變的發明內容時，說明書附圖應當給出該電腦裝置的硬體實體結構圖，並完整描述各硬體組成部分及相互關係。

日本特許廳在審查時無論標的為方法或物，每一個步驟都要利用自然法則，且軟體的資訊處理一定要藉由硬體來具體實現，雖不見得要明示，但必須要能清楚得知是藉助硬體。此外，在說明書的揭露部分要足夠具體，請求項不論是執行數學解法或商業方法的原則，說明書皆須詳述如何透過電腦來執行這些的方法，若沒有記載與發明相關的結果，請求項將被認定為無法實施。

在歐洲專利審查基準當中明訂所謂的發明必須是相關於一技術領域、牽涉一技術問題及具有技術特徵的。當電腦程式執行或載入電腦後產生程式（軟體）與電腦（硬體）之間之物理交互作用以外的進一步技術效果則具有技術性，而所謂的進一步技術效果可以是影響程序的效率、影響程序的安全度、影響電腦管理所需的資源或是影響傳輸之資料傳輸率。歐洲專利局將純粹的商業方法、心智活動以及電腦軟體本身排除在可專利標的外，雖然申請人在撰寫說明書時可利用在請求項中加入硬體裝置(例如電腦)之限制以規避適格性問題，然而在其後的審查過程中仍容易因不具進步性而遭到核駁。

綜合以上，美國雖更新了與電腦軟體相關的審查基準，然而其對於適格性審查的要求仍較他國為低，故建議在撰寫電腦軟體相關專利說明書時，應參考中國、日本或歐洲之規定以避免因適格性核駁之風險。在撰寫申請專利範圍時可考慮以方法方式撰寫並加入必要硬體元件，以避免被認為該技術為電腦軟體本身或僅是單純商業方法。為降低因進步性遭到核駁的風險，可考慮適度將技術特徵加入申請專利範圍中，並在說明書中敘明該技術如何確實解決技術上的問題，例如可增進電腦的處理速度等問題，將有利於使該技術具有專利要件。此外，在撰寫說明書時應將主要的方法流程圖在說明書的具體揭露並詳述如何透過電腦來執行這些方法，以符合中國及日本對於說明書撰寫之要求。

參考文獻

壹、中文文獻

(一) 書籍(依姓氏筆畫序)

中華人民共和國國家知識產權局（2010）。專利審查指南。北京：知識產權出版社。

(二) 期刊論文(依姓氏筆畫序)

李森堃(2010)，從美國 Bilski 案判決談專利法解釋適用之形式主義與彈性考量，科技法律透析，頁 2-6。

吳科慶，林育弘（2013），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，智慧財產權月刊，VOL.177，頁 6-22。

吳佳穎、趙慶玲(2009)，菁英計畫參加華盛頓大學法學院「高階智慧財產權研究中心」之 2009 年智慧財產權暑期課程，公務員出國報告。，頁 28-30。

(三) 學位論文(依姓氏筆畫序)

柯翔文（2014），由美國 CLS v. Alice 案探討電腦軟體之專利適格性，國立台灣科技大學，科技管理研究所碩士論文，未出版。

曾珮慈（2012），從美國與歐盟法制論電腦軟體與商業方法之可專利性爭議，國立東華大學財經法律研究所碩士論文，未出版。

曾筠淮（2013），論電腦軟體相關發明專利客體之界限：由 Mayo 案之審查標準出發，清華大學科技法律研究所碩士論文，未出版。

藍弘仁(1997)，電腦軟體相關發明是否屬「法定可予專利事項」問題之研究--中美專利審查基準之比較，東吳大學法律學研究所，未出版。

(四) 電子媒體

郭史蒂夫，AMP v. Myriad 案：單離 DNA 不具可專利性，北美智權報，

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Biotechnology/publish-14.htm，（最後瀏覽日：2015/7/30）。

郭史蒂夫，美國專利系統中對於電腦軟體專利適格性的角力，北美智權報，

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-102.htm，（最後瀏覽日：2015/9/30）。

郭史蒂夫，醫療診斷技術的可專利性爭議，北美智權報，

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Biotechnology/publish-10.htm，（最後瀏覽日：2015/7/30）。

陳宜誠，軟體與商業模式的可專利性(下)，網址：

http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/PE-118.htm，（最後瀏覽日：2015/9/18）。

舒安居，美國最高法院 2014 年裁決重要專利案件對台灣廠商訴訟策略之影響，國家實驗研究院科技產業資訊室，

<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10219>，（最後瀏覽日：2015/7/28）。

黃蘭閔，由 CLS Bank 案看 35 USC 101 可予專利客體爭議，北美智權報第 90 期，

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-79.htm#1，（最後瀏覽日：2015/7/30）

黃蘭閔，美國最高法院：Bilski 案主張發明屬抽象概念故不予專利，北美智權法規解析專區，

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-14.htm，（最後瀏覽日：2015/7/30）

潘榮恩，歐洲軟體專利討論（與美國的軟體專利比較），網址：

<http://enpan.blogspot.tw/2014/10/blog-post.html>，（最後瀏覽日：2015/9/18）。

賴婷婷，醫療診斷（Medical Diagnostics）方法可否為專利適格標的（Patentable Subject Matter），科技產業資訊室，網址：

<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=6555>，（最後瀏覽日：2015/9/30）。

貳、外文文獻

（一）書籍（依姓氏筆畫序）

2015 年 6 月 5 日の最高裁判決を受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件に関する記載を修正しました〔第 II 部第 2 章第 3 節 4.3.2〕。

經濟産業省 2013 ものづくり白書。

（二）電子媒體

Guidelines for Examination，European Patent Office，

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm>，（最後瀏覽日：2015/9/8）

United States Patent and Trademark Office. (2015). July 2015 Update Appendix 3: Subject Matter Eligibility Court Decision. Retrieved from <http://www.uspto.gov/sites/default/files/ieg-july-2015-app3.pdf>. (最後瀏覽日：2015/9/30)

Ministry of Economy, Trade and Industry. (2015, August 16). *Complete Updates of Examination Guidelines for Patent and Utility Model and Examination Handbook for Patent and Utility Model*. Retrieved October 8th, 2015, from http://www.meti.go.jp/english/press/2015/0916_01.html

USPTO. (n. d.). Guidance For Determining Subject Matter Eligibility Of Claims Reciting Or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena, & Natural Products. Retrieved March, 2014, available at :

http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_guidance.pdf. (最後瀏覽日:2015/7/30).

World Intellectual Property Organization. (2014, December 16). *Global Intellectual Property Filings Up in 2013, China Drives Patent Application Growth*. Retrieved August 9th, 2015, from

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0018.html

日本特許庁。産業財産制度の歴史。取自：<https://www.jpo.go.jp/seido/rekishi/rekisi.htm> (最後瀏覽日:2015/9/15)

日本特許庁。特許・実用新案審査基準 第VII部第1章コンピューター・ソフトウェア関連発明。取自：

https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_vii-1.pdf (最後瀏覽日:2015/8/10)

日本特許庁。特許行政年次報告書 2015 年版～130 年の産業発展を支えてきた産業財産権制度。取自：

https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/nenji/nenpou2015_index.htm#toukei_shiryoku (最後瀏覽日:2015/8/9)

日本特許庁。特許・実用新案審査基準の改訂について。取自：

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/h27_kaitei.htm (最後瀏覽日:2015/10/8)

日本特許庁。特許・実用新案審査ハンドブック付属書B 第1章コンピュータソフトウェア関連発明。取自：

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_b1.pdf (最後瀏覽日:2015/10/8)

河野特許事務所。コンピュータソフトウェア関連発明審査基準の改訂～改訂のポイント～。取自：<http://knpt.com/contents/news/news2015.09.24.pdf> (最後瀏覽日:2015/10/8)

(三) 美國判決

Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern. (2014) .

Assoc. for Molecular Path v. Myriad, 133 S.Ct. 2107 (2013) .

Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010) .

buySAFE, Inc. v. Google, Inc., 765 F.3d 1350, 1355 (Fed. Cir. 2014)

CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 768 F.Supp.2d 221 (D.D.C.2011) .

CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd., 717 F.3d 1269 (Fed. Cir. 2013) (en banc) .

CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012) .

Content Extraction and Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, N.A., 776 F.3d

1343, 1358-59 (Fed. Cir. 2014) .
Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) .
Diamond v. Diehr, 450 U.S.175 (1981) .
Gametek LLC v. Gameview Studios, LLC.
Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972) .
In re Comiskey, No. 06-1286 (Fed. Cir. Jan. 26, 2009) .
In re Ferguson, 558 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2009) .
In re Maucorps, 609 F.2d 481, 484, 203 U.S.P.Q. 812, 816 (CCPA 1979) .
In re Meyer, 688 F.2d 789, 215 U.S.P.Q. (BNA) 193 (CCPA 1982) .
Mayo Collaborative Services DBA Mayo Medical Laboratories, et al. v.Prometheus Laboratories, Inc. (2012).
Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978) .
Planet Bingo v. VKGS (Fed. Cir. 2014) .
Properties, Inc. v. American Master Lease LLC, (Fed.Cir. 2012) .
State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Grp., Inc.(1998).
Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC. (2013).
Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC (Ultramercial III). (Fed. Cir. 2014).

(四) 歐洲判決

T1173/97, IBM/Computer programs.
T208/84 , VICOM/A method of digitally filtering a data array,
T258/03, Hitachi, Ltd/Auction method.
T641/00,COMVIK GSM AB/ Method in mobile telephone systems in which a subscriber identity Moule (SIM) is allocated at least two identities which are selectively activated by the user.
T769/92, Sohei, Yamamoto/Generl purpose management system.
T1173/97, IBM/Computer programs.
T935/97, IBM/Computer programs.

附錄

一、 John R. Alison (Winston & Strawn LLP, Partner)訪談記錄

訪談日期:2015 年 7 月 17 日

訪談地點:Winston & Strawn LLP

訪談內容摘要:

1. 這是一個困難的題目。最高法院的見解令人不解。約莫 18 年前，曾有見解認為 101(專利適格性)範圍可極度擴張，CAFC 之見解亦傾向任何技術皆具有可專利性，我們當時亦認為 101 條所包含之適格專利應是沒有限制的，太陽底下人類所創造之一切事物均具有專利適格性。適格性的界限系藉由累積大量的判例，一步一步的推論出抽象概念的範圍，以及發明與發現的差異。
2. 在過去，USPTO 曾是不大的組織，審查委員也皆是經驗豐富的專業人士，然而隨著組織擴張年輕的審查委員加入、經驗豐富的審查委員退休，若干不應被核准的專利被核准了，而這個錯誤則藉由法院系統來修正。
3. 最高法院推翻了過去多年對於專利適格性的見解，藉由現有判例，目前我們謹知不具適格性的範圍，然而最高法院並未對於如何才能具有適格性做出明確解釋。
4. 當處理抽象概念相關專利時，最好的方法是在其中加入非抽象的技術，並且探究各國對於法定適格專利之定義，例如歐洲、美國、日本、韓國、台灣、新加坡、中國、馬來西亞或是澳洲之定義。
5. 建議尋找台灣產業對於申請全球專利之策略，並避免付出不必要的成本。
6. 建議藉由歸納日本案例、美國案例、歐洲案例、台灣案例、中國案例來找出通用的法定適格標的，以協助台灣產業日後的申請策略。
7. 建議可藉由歸納歷史案例來定義適格標的的範圍。

二、 William LaMarca 訪談記錄

訪談日期:2015 年 7 月 21 日

訪談地點: William H. Gates Hall, University of Washington

訪談內容摘要:

1. 針對這個議題，可以去看一下近期唯一被認為請求項仍具有專利適格性的案例，也就是 DDR 案例。對於被認為僅是抽象概念的專利及通常電腦執行常規運算，一個做法是在說明書中增加更多的說明，說明所要保護的發明並非只是抽象概念或常規運算，而是具有技術改良且使得電腦執行更佳。另外，使用 PTO 所提供的例子進行說明書的撰寫，當符合案例中所示之撰寫方式或判斷標準，至少在被核駁時可以據以答辯說明。
2. 由於在過去讓一些與商業方法相關的經濟「產品」取得了專利權，而到現今在 CAFC 或最高法院再次檢視這些專利時，又認為該些專利內容過於抽象而不具專利適格性。而為了對於這些已被核准，但被認為只是將習知之商業方法利用電腦進行包裝保護的專利，則可透過 PGR proceeding 來將其撤銷。
3. 對於電腦程式等可以利用著作權進行保護。而在專利中所要保護的是如何運用電腦來執行某些方法，而使整個技術更加快速、更加進步或更有效率，也就是一直被引用的「perform better」。
4. 為什麼最高法院要用違反 101 的規定來檢視這些問題呢？因為在某些國家是透過進步性來解決這種申請像是近乎常規方法的發明申請案。
確實這是一個問題，但對於某些真的是近乎習知常規的方法，若是在 101 去檢視時，就不需要再去檢索相關證據，而是讓申請人告訴我們它與習知常規的方法有何不同。
5. 若是要克服被審查員認為僅僅是習知常規方法的問題，最好就是在說明書中多加說明，盡可能詳細的描述技術內容，以及其與通常現有技術的差異，以便在後續答辯時可以用來說服審查員。