

#### ※ 本期報導標題：

##### 專利權人非真正發明人或專利申請權人時之救濟途徑

根據專利法第 5 條第 2 項之規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人」。是以，當專利由非上述專利申請權人所申請時，將造成實際權利歸屬與登記名義不一致之情形。常見之案例包括受雇人將其職務上所完成之發明以自己名義申請專利、申請人獲悉他人之研發成果而據以申請專利，或共同發明人之一單獨以自己名義申請專利等。

由於智慧財產局在審查專利申請案時，原則上無法針對申請人是否為真正發明人或專利申請權人進行實質認定，故真正權利人通常在專利公告或核准後始知權利遭受侵害之情況，而必須採取相關法律程序來自力救濟，本文以下謹就回復專利權之法律途徑及案例進行介紹及討論，至於非專利權人將他人研發成果申請專利所導致之侵權行為及刑事責任則不在討論之列。-----2

##### 由 *Enfish v. Microsoft* 案之判決討論美國專利標的適格性之近期發展

有關美國電腦軟體與商業方法的專利標的適格性 (Patent Subject Matter Eligibility)，從 Alice 案在 2014 年 6 月被認定為不具有專利適格性之後，美國專利商標局 (USPTO) 陸續公布了相關的審查指南，如 2014 年 12 月的「專利標的適格性暫時基準」、2015 年 7 月的「更新版標的適格性」、以及 2016 年 5 月的「對審查委員備忘錄」。

緊接在 2016 年 5 月 12 日，美國聯邦巡迴上訴法院 (以下稱 CAFC) 在 *Enfish, LLC v. Microsoft Corporation, et al.* (以下簡稱 *Enfish* 案) 判決中，主要以系爭專利請求項係有關「根據一特定邏輯模型來增進資料儲存與擷取」為由，認定該系爭請求項並非屬抽象概念 (abstract idea)。自從 2014 年的 Alice 案判決之後，*Enfish* 案僅僅是第二件由 CAFC 所作出的判決中將軟體專利請求項認定為具專利標的適格性者。第一件如此的判決為 *DDR Holdings v. Hotels.com* 案，其係由不同於 *Enfish* 案的法官合議庭 (panel of judges) 所作出。

本文將針對 CAFC 在 *Enfish* 案之判決內容進行簡介與探討，藉以了解近期美國 CAFC 中至少部分法官對於電腦軟體專利之適格性問題的判斷態度。-----7

## 專利權人非真正發明人或專利申請權人時之救濟途徑

■蘇三榮 律師

### 一、前言

根據專利法第 5 條第 2 項之規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人」。是以，當專利由非上述專利申請權人所申請時，將造成實際權利歸屬與登記名義不一致之情形。常見之案例包括受雇人將其職務上所完成之發明以自己名義申請專利、申請人獲悉他人之研發成果而據以申請專利，或共同發明人之一單獨以自己名義申請專利等。

由於智慧財產局在審查專利申請案時，原則上無法針對申請人是否為真正發明人或專利申請權人進行實質認定，故真正權利人通常在專利公告或核准後始知權利遭受侵害之情況，而必須採取相關法律程序來自力救濟，本文以下謹就回復專利權之法律途徑及案例進行介紹及討論，至於非專利權人將他人研發成果申請專利所導致之侵權行為及刑事責任則不在討論之列。

### 二、行政舉發程序

現行專利法第 78 條將「發明專利權人為非發明專利申請權人」列為舉發事由之一，並規定以此一情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。有關利害關係人之範圍，真正專利權人固屬利害關係人無疑，然其他與該專利有關之第三人，例如遭指控侵害專利之民事訴訟被告，是否符合利害關係人之定義？2001 年前專利法規定以專利權人為非專利申請權人為由提出舉發者限於「有專利申請權人」。2003 年修正專利法時將有權提出此項舉發之人修正為「利害關係人」，由此立法沿革觀之，「利害關係人」之範圍應較「有專利申請權人」還要廣。

參照現行專利審查基準關於利害關係人之解釋：「舉發人如為專利民事侵權訴訟之被告，因民事案件係由系爭專利之專利權人主張舉發人侵害其專利權而生，系爭專利權有無得以舉發撤銷事由存在，關係到民事侵權責任是否成立，故專利民事侵權訴訟之被告為舉發人，對系爭專利提起舉發，應認其具利害關係，舉發人應檢附民事侵權訴訟相關起訴或判決等文件以證明其為適格之利害關係人」(註 1)，實務上亦有判決肯認專利侵權之被告得以專利權人非申請權人為由，抗辯系爭專利無效(註 2)。然智慧財產法院 103 年度民專上字第 11 號民事判決則有不同見解：「以違反第 12 條第 1 項規定或有前項第 3 款情事，提起舉發者，限於利害關係人，修正前專利法第 107 條定有明文。故關於新型專利權由非真正專利申請權人提出申請或違反第 12 條第 1 項未由共同申請權人提出申請之情形，應僅限於有利害關係之人，始得提出舉發，並非任何人均可提出。所謂利害關係人，係指為真正具有專利申請權之人或共有專利申請之人」。

真正專利申請權人欲以此一舉發程序回復專利權者，須留意專利法第 35 條之規定：「發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後二年內，依第七十一條第

一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日」。是以，倘提起舉發之時間已超過專利案公告後二年，則僅得撤銷該專利而使其公告內容成為公共財。智慧財產法院 103 年度民專上字第 11 號民事判決對於此一規定與民事侵權訴訟有效性抗辯之關聯性上，曾表示「當事人就專利權之有效性，在智慧財產民事訴訟中抗辯，以法律規定得為抗辯者為限，倘逾申請撤銷之法定期限，依實體法規定不得再行舉發，基於誠信原則，在智慧財產民事訴訟不得再行爭執。系爭專利自 98 年 11 月 21 日公告迄今顯逾 2 年，已不得依修正前專利法第 107 條第 1 項第 3 款規定提起舉發。職是，上訴人在本件確認之訴，不得再行爭執系爭專利申請權不存在」，然依前述說明，專利案公告後逾二年者，並非不得提出舉發，其效果僅係於專利撤銷確定後，真正專利申請權人不得以相同發明再度申請專利，上開實務見解似有再斟酌之餘地。此外，倘共同發明人之一單獨以自己名義申請專利而遭舉發撤銷者，必須以全體共同發明人之名義就相同發明重新申請專利，否則智慧局將對該申請案作出不受理處分(註 3)。

須特別留意者，由於智慧財產局不像法院具有司法調查權，得藉由訊問證人、開庭審理等程序調查事實，故對於「究竟誰才是真正的發明人」、「專利所載內容是否為職務上之發明」等問題，若僅依據雙方提出的書面資料判斷，恐有實際上的困難。對此，專利審查基準載明：「惟對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決」(註 4)、「真正專利申請權人或專利權共有人為取得復權資格，於原專利案公告後 2 年內提起舉發，如當事人主張其已循私法（調解、仲裁或判決）途徑確認私權爭議者，得檢附相關證明，申請暫緩舉發案之審查」(註 5)。智慧財產法院判決亦表示：「按『農會之理事相當於民法及公司法之董事，農會與理事間之關係，應屬民法之委任關係。因此，農會之理事是否有連續缺席兩個會次者，而視為辭職之情形，亦即農會與理事間之委任關係是否存在，應由普通法院之民事訴訟程序確定之。至於主管機關對於農會與理事間之委任關係是否存在所表示之見解，尚無確認民事法律關係之效力。』最高行政法院 93 年度判字第 1216 號判決著有明文…次查被告依據參加人所提出前揭契約，認定系爭專利應歸參加人所有，原告並非專利權人，而為舉發成立，應撤銷專利權之審定，固非無據。然參酌前揭最高行政法院判決要旨被告機關並無認定私權法律關係之權限，即令就私權之法律關係表示意見，亦不生確認民事法律關係之效力。則被告機關以其就參加人是否係系爭專利之申請權人所表示之意見，既不生確認民事法律關係之效力，據此作為本件舉發核駁之理由，於法尚有不符」(註 6)。依此一見解，智慧財產局似無自行認定真正專利申請權人之權限，則當事人在提出此項舉發之後，仍應向法院提出確認民事法律關係之訴訟，並依上開專利審查基準之旨意申請暫緩舉發案之審查，以待民事法院之判決，較為妥適，以免因智慧財產局之判斷遭認定為無確認民事法律關係之效力，而造成不利之影響。

另有一相關聯的問題，假設 A 公司因代工 B 公司產品的緣故，而取得 B 公司尚未公開之產品設計圖，而 A 公司竟依據該產品設計圖其中之關鍵結構申請專利，B 公司在不知情之狀況下，5 個月後亦就同樣的結構申請專利，嗣後智慧財產局在審查 B 公司之專利時，發現了 B

公司專利之內容與 A 公司申請在先之專利相同，而寄發審查意見通知 B 公司表示擬以「擬制喪失新穎性」為由駁回 B 公司之專利申請。則 B 公司可否主張其專利係遭到 A 公司搶先申請專利而洩露，屬於專利法第 22 條第 3 項第 4 款所定「非出於其本意而洩漏者」之事由而仍得取得專利？此部分應可參考專利審查基準關於專利先申請原則與不喪失新穎性優惠兩者衝突之解釋：「於申請人主張前述情事之優惠期內，若有其他相關技術內容之公開事實，申請案仍可能因不具新穎性或進步性而不准予專利；同理，於優惠期內，若有他人就相同發明先提出申請，由於主張不喪失新穎性之優惠不能排除他人申請在先之事實，申請案依先申請原則而不得准予專利，他人申請在先之申請案則因申請前已有相同發明公開之事實，亦不得准予專利」（註 7）。是以，B 公司仍應透過前述之舉發程序回復自身權利。

### 三、民事程序

目前智慧財產法院判決均肯認：「按『專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人』、『專利申請權及專利權，均得讓與或繼承』，99 年專利法第 5 條、第 6 條第 1 項定有明文。又由上開規定，可知專利申請權與專利權均以同種專利為標的，專利申請權為專利權成立前之階段權利，且二者均得讓與或繼承。是專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。又新型專利權人為非新型專利申請權人者，利害關係人固得提起舉發，惟除舉發人所附舉發證明文件即足推翻新型專利權人為真正專利申請權人外，實務上，專利專責機關即經濟部智慧財產局（下稱智慧局）通常不就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷，而要求舉發人檢附有確定私權效力之調解、仲裁或判決文件申請變更權利人名義（最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決參照）。因此，有關專利申請權之歸屬發生爭執時，當事人自得提起民事訴訟，由民事法院判斷專利申請權之歸屬後，再由真正權利人提出確定判決書向智慧局申請變更權利人名義」（註 8），是以，當事人得提起民事訴訟，請求法院於判決主文中確認其為專利申請權人，並據該判決向智慧局辦理變更專利權人之程序。

再者，「專利權為無體財產權，如受益人無法律上原因，即擅將他人可申請專利權之創作，以自己名義申請並取得專利權，據為己有，致他受有本應屬於其所有之財產權之損失，受益人即成立不當得利，他人得本諸民法第 179 條不當得利規定，請求受益人返還該財產權」（註 9）。是以，原告亦得請求法院於判決主文中記載：被告應移轉專利權登記予原告。

另有關本文先前於舉發程序之段落提到：真正專利申請權人擬依舉發程序回復專利權者，根據專利法第 35 條必須在專利申請日起 2 年內提出舉發。而此一期間限制是否會影響到真正專利申請權人提出民事訴訟之權利？智慧財產法院 100 年度民專上字第 17 號民事判決認為：「真正專利申請人能否於專利法第 34 條法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾專利法第 34 條之法定期間，真正之專利申請權人當然仍得選擇(1)舉發撤銷該專利，(2)又或依同法第 10 條規定以民事確認判決申請智慧財產局以變更權利人之方式取回專利權，(3)亦或

依不當得利之規定請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。從而，被上訴人所謂真正專利申請權人若逾專利法第 34 條第 1 項之 2 年除斥期間，即喪失舉發權，復依此進一步主張因專利法優先於普通法，故上訴人亦不得另依侵權行為、不當得利之法則另為請求云云，即非足採」。

值得一提的是，智慧財產法院除了可以確認我國智慧財產局所核准專利之權利歸屬外，尚有法院判決被告應一併將國外對應案移轉登記予原告之案例(註 10)。該案判決認為倘該國家承認我國判決，則原告請求移轉該國專利之請求應被准許。是以，在該案當中，法院認為我國與美國雖無正式外交關係，然美國定有「臺灣關係法」，與我國維持實質上之關係，且美國最高法院判決並揭示國際相互承認之關係，故原告得主張被告應將美國對應案移轉登記予原告。至於日本及歐洲部分之對應案，因法院無法確認我國法院之判決於歐洲及日本法院是否會獲得相互承認，故此部分之主張不予准許。關於中國大陸之專利，亦有判決認定：「當事人間若對我國及大陸地區的專利權歸屬有爭執，經提起確認之訴獲勝訴判決後，於我國可依該確定判決向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請變更權利人名義，於大陸地區可以該確定判決向大陸地區人民法院申請認可和執行後，向國務院專利行政部門辦理專利權轉移手續，而得有效解決兩造紛爭」(註 11)。

#### 四、真正發明人之認定及共同發明人的問題

有關發明人之認定標準，智慧財產法院認為：「按『專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人』、『專利申請權及專利權，均得讓與或繼承』，99 年專利法第 5 條、第 6 條第 1 項定有明文。次按，創作人係指實際進行研究創作之人，創作人之姓名表示權係人格權之一種，故創作人必係自然人，而創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂『實質貢獻之人』係指為完成創作而進行精神創作之人，其須就新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段者」(註 12)、「專利權歸屬之爭執，應就上訴人所提證據所顯示的創作內容與系爭專利權範圍是否實質相同加以判斷。所謂實質相同，於發明或新型專利，指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫證據之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同」(註 13)。反之，「倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構成發明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明人」(註 14)。

有關共同發明人之認定，不以其對於所有請求項均有實質貢獻為限，只要對於部分請求項，甚至某一請求項之特定要件有貢獻之人，均可認為是共同發明人，而得請求登記為共同發明人或共同專利權人。然該共同發明人不得針對同一專利當中某些請求項，要求法院判決

其為該些請求項之單獨發明人或專利權人，蓋因專利權之歸屬須以單一專利之整體作為爭執標的，不得再割裂為數個請求項逐一認定該請求項之權利歸屬。是以，倘申請人獲悉真正發明人之研發成果而據以申請專利，就該研究成果撰寫為獨立項，並且在該研發成果之基礎上，另外增加其他要件而形成附屬項，此一結果將導致真正發明人僅對於該專利部分請求項具有貢獻，而只能請求列名為共同發明人及共同專利權人。

## 五、 結論

由上述討論可知，擬以行政舉發程序回復專利權者，必須要在專利申請日起 2 年內提出舉發，否則縱舉發成立亦無法回復專利權。然以提起民事訴訟之方式確認專利權之歸屬則無此一期間限制。此外，倘證明專利權歸屬之證據涉及人證、第三人持有之文書等須進一步調查者，由於智慧局對此之調查手段有其侷限，應向法院提出民事訴訟並依法聲請調查證據為妥。再者，倘原告於訴訟中僅能證明部分請求項為其所發明，而被判定為專利之共同專利權人，則因共同專利權人之任一人均可單獨實施專利，原告將無法限制其他共同專利權人實施專利權、製造專利產品之行為。

## ※ 註釋

1. 專利審查基準，2014 年版，第 5-1-44 頁。
2. 例如智慧財產法院 97 年度民專上字第 17 號。
3. 專利審查基準，2014 年版，第 5-1-43 頁。
4. 專利審查基準，2014 年版，第 5-1-22 頁。
5. 專利審查基準，2014 年版，第 5-1-23 頁。
6. 例如智慧財產法院 100 年度行專訴字第 82 號。
7. 專利審查基準，2014 年版，第 2-3-24 頁。
8. 例如智慧財產法院 104 年度民專上字第 22 號。
9. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 71 號。
10. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 89 號。
11. 智慧財產法院 103 年度民專上更(一)字第 7 號。
12. 智慧財產法院 104 年度民專上字第 22 號。
13. 智慧財產法院 102 年度民專上字第 9 號。
14. 最高法院 104 年度台上字第 2077 號。

## 由 *Enfish v. Microsoft* 案之判決討論美國專利標的適格性之近期發展

■陳佳甫 專利師

### 一、前言

有關美國電腦軟體與商業方法的專利標的適格性 (Patent Subject Matter Eligibility)，從 Alice 案在 2014 年 6 月被認定為不具有專利適格性之後，美國專利商標局 (USPTO) 陸續公布了相關的審查指南，如 2014 年 12 月的「專利標的適格性暫時基準」、2015 年 7 月的「更新版標的適格性」、以及 2016 年 5 月的「對審查委員備忘錄」。

緊接在 2016 年 5 月 12 日，美國聯邦巡迴上訴法院 (以下稱 CAFC) 在 *Enfish, LLC v. Microsoft Corporation, et al.* (以下簡稱 *Enfish* 案) 判決中，主要以系爭專利請求項係有關「根據一特定邏輯模型來增進資料儲存與擷取」為由，認定該系爭請求項並非屬抽象概念 (abstract idea)。

自從 2014 年的 Alice 案判決之後，*Enfish* 案僅僅是第二件由 CAFC 所作出的判決中將軟體專利請求項認定為具專利標的適格性者。第一件如此的判決為 *DDR Holdings v. Hotels.com* 案，其係由不同於 *Enfish* 案的法官合議庭 (panel of judges) 所作出。

本文將針對 CAFC 在 *Enfish* 案之判決內容進行簡介與探討，藉以了解近期美國 CAFC 中至少部分法官對於電腦軟體專利之適格性問題的判斷態度。

### 二、案情背景

#### (一) 系爭專利簡介

*Enfish, LLC* 擁有兩件美國專利，分別是第 6,151,604 號專利 (以下稱 '604 專利) 以及第 6,163,775 號專利 (以下稱 '775 專利)，上述兩件專利皆涉及用於電腦資料庫之創新邏輯模型的電腦軟體技術。

於電腦軟體相關技術領域中，所謂的『邏輯模型』指的是用於電腦資料庫的資料之一種模型，對各種不同資料元素間的關聯性進行規劃。一個邏輯模型通常會導致特定資料表格的建立，但其並非敘述那些表格的位元 (組) 是如何被安排在實體記憶體裝置中。

以『標準的關聯式 (relational)』模型而言，要被模型化的每一項目 (亦即，每一資料元素的類型) 係提供在分開的表格中，各表格皆含有定義該表格的行 (column)，而這些表格之間的關聯性則是由不同表格之間的列 (row) 來提供連結。

相較於上述標準的關聯式模型，系爭專利提出另一種邏輯模型，其包含資料庫的『自參照式 (self-referential)』特性。此一『自參照式』模型具有兩個在標準的關聯式模型中所欠缺的特性：

- (1) 可將所有資料項目類型儲存在單一表格中，以及
- (2) 可以藉由在相同表格中的列來定義該表格的行。

又，系爭專利指出可從此一獨特設計達到多重效益：

- (1) 比關聯式模型更快的資料搜尋、
- (2) 比結構化文字或影像更有效率的儲存資料，以及
- (3) 允許更有彈性的資料庫配置。

2012年8月，Enfish向美國聯邦加州中區地方法院提起訴訟，控告Microsoft的ADO.NET產品侵害其'604專利的請求項17、31和32以及'775專利的請求項31和32。一審地院在簡易判決(summary judgment)中判定：原告兩件專利中的五個系爭請求項皆無效，因其涉及抽象概念而不具備美國專利法第101條(35 U.S.C. §101)所述之專利適格性；在§102(b)下，因Microsoft的Excel 5.0產品已先前公開販售及使用而先占使得兩件專利的請求項31和32皆無效；以及請求項17並未受ADO.NET侵害。

以下列出'604專利請求項17之內容作為例示：

「一種用於電腦記憶體之資料儲存及擷取系統，包含：

用於根據一邏輯表來組配該記憶體的構件，該邏輯表包括：

多數邏輯列，該等邏輯列各自包括一物件識別號碼(OID)用以識別各該邏輯列，該等邏輯列各自對應至一資訊記錄；

多數邏輯行，與該等多數邏輯列交叉，用以界定出多數邏輯單元，該等邏輯行各自包括一OID用以識別該等邏輯行各者；以及

用於索引儲存在該表中的資料的構件。」(註1)

Enfish隨後對Microsoft提起上訴，挑戰地方法院同意針對§101無效性(invalidity)、§102無效性，以及未侵權的簡易判決。

## (二) 地方法院之見解

依據35 U.S.C. §112(6)的規定，地方法院將上述「執行某些功能的構件(means for configuring)」，依據說明書所載執行該功能之對應結構而解讀為需要以下四個步驟的邏輯，亦即：

1. 於一電腦記憶體中創建出一邏輯表，其不需要被連續地儲存在該電腦記憶體中，該邏輯表係由多數列與多數行所組成，該等列對應至記錄，該等行對應至欄位或屬性，該邏輯表能夠儲存不同種類的記錄。
2. 將每一行與列指定一物件識別號碼，當其儲存為資料時，可作為一指標至相關聯的列或行，且其可在不同資料庫之間為可變的長度。
3. 對於每一行，儲存有關該行在一或更多列的資訊，使該邏輯表呈現**自參照式**的特性，透過創建新的行定義記錄而附加新的可立即使用之行至該邏輯表是可能的。
4. 於一或更多由該等列與行之交叉所界定出的單元中儲存及取出資料，其可包括結構性資料、非結構性資料或是指向另一列的一指標。

最終，地方法院認定請求項 17 涉及「儲存、組織及擷取於一邏輯表中的記憶體」之抽象概念，更將其簡化成「使用表格的格式來組織資訊」之概念。同樣地，Microsoft 促使地方法院將請求項 17 視為涉及「將資料組織成為具有相同行與列的邏輯表，其中一或更多列是被使用來儲存一索引或界定出行的資訊」。

然而，將系爭請求項一方面理解為如此高階的抽象概念，另一方面又不受到請求項文字的限制，幾乎使得§101 的例外吞噬了專利法之規則。

### 三、聯邦巡迴上訴法院之見解

#### (一) 有關 *Enfish* 案的專利標的適格性

依據§101 的規定：「任何人只要發明或發現任何新穎且有用的方法、機器、製品或物之組合，或其新穎且有用之改良，皆得依本法獲得專利保護。」即便落入上述四個類別，仍須判定所請發明是否屬於『自然法則、自然現象以及抽象概念』之法定例外。於最高法院（Supreme Court）的 *Alice* 案判決中引用了 *Mayo* 案的「二步驟分析法」指出：「首先必須判定系爭請求項是否涉及專利非適格性之概念。」若符合此判定門檻的話，才會進行到第二步驟「接著必須考量每一請求項的元件單獨且作為有條理的組合（ordered combination）而判定其是否包含額外的元件足以轉換請求項的本質成為一具有專利適格性的應用。」

最高法院並未針對「如何判定是否滿足 *Mayo* 第一步驟分析之『抽象概念』」建立起一個明確的規則。相反地，在 *Alice* 案中，CAFC 以及最高法院都只有比較系爭請求項與先前案例中已經被判定為抽象概念的請求項，而不需要花費力氣去劃定「抽象概念」類別精確的輪廓界限。然而，*Mayo* 案之公式清楚地顯示出該第一步驟分析是有意義的，亦即，必須仔細考量請求項的實質分類是否「指向（directed to）」專利非適格性之概念。所謂的「指向」專利非適格，不能僅僅是探詢該等請求項是否「涉及（involves）」專利非適格性之概念，而是要將「指向」應用在請求項的第一階過濾，參考專利說明書的揭露內容，基於請求項的本質整體觀之，其是否屬於排除之專利標的。

CAFC 並非將 *Alice* 案解讀為：所有在電腦相關科技上的改良皆廣泛地判定為抽象概念，而必須利用 *Mayo* 第二步驟來對請求項進行考量。事實上，有些在電腦相關科技上的改良，在適當的請求下無疑的並非抽象概念。CAFC 不認為涉及軟體的請求項（相較於硬體）為固有的抽象概念，因此只能在 *Mayo* 第二步驟中被適當的分析；軟體也可能是「非抽象」地實施到電腦科技，就如同硬體實施一樣。據此，CAFC 認為本案是有關於「該請求項是指向對電腦功能性的改良，或者是指向一抽象概念」的探詢，也就是進行 *Mayo* 第一步驟分析。該第一步分析應聚焦在系爭請求項是著重於電腦能力/性能之特定方面的改善，還是一種僅僅是將電腦當作一般工具的處理方法而可歸納為「抽象概念」。因此回到本案，系爭請求項明顯係著重於電腦本身功能性、效能的改善，而非使用一電腦、利用該電腦原有性能而對經濟上或者其他任務進行改善。

在'604 專利說明書中，首先強調：「本發明藉由利用一種有彈性、自參照式表格來儲存資料而改善了先前技術中的資訊搜尋及擷取系統。」'604 專利說明書中也有教示出該自參照式表格功能不同於習知的資料庫架構。根據說明書中所述，傳統式資料庫，諸如採用關聯式或是物件導向的那些模型，是不如本案所請發明的。當現今資料庫的結構條件要求程式設計師預先定義出一結構並且隨後資料項目必須符合該結構，系爭發明的資料庫並不要求需預先組配出一使用者必須適應資料項目之結構。就此，系爭專利請求項 17 記載了根據一邏輯表來組配記憶體的構件，以及用於索引表中資料的構件，並且界定了該邏輯表包含與自參照式功能相關的邏輯列與邏輯行之技術特徵。此外，CAFC 合議庭對於系爭請求項做出「指向一現存技術改善」的結論，且其可由說明書中有關所請發明可達到超越習知資料庫之其他效益獲得支持，例如增進彈性、更快的搜尋時間、以及較小的記憶體需求。

CAFC 表示，地方法院過度簡化了上述請求項中「自參照式」的組件並且淡化了發明整體的效益。地方法院判定該等專利的自參照式概念可藉由創建一個具有簡單標頭列的表格而被達成。但事實並非如此。舉例來說，請求項 17 所請「組配用以執行特定功能的構件 (means for configuring)」採手段功能用語形式，而說明書中對應記載了執行該功能的具體內容，亦即說明了該表格儲存有關於各行的資訊在該相同表格的多數列中，使得新的行可藉由在表格中創建新的列而被增加。因此，系爭請求項並非僅僅是一個標頭列而已。

再者，CAFC 並未因為該發明可在一通用電腦上運行而被說服、認定系爭請求項無效。和在 Alice 案 (或是更近期的 Versata 案) (註 2) 中的系爭請求項不同，於 Enfish 案中的系爭請求項涉及一電腦的功能性改良。相較之下，於 Alice 及 Versata 案中的系爭請求項可被理解為僅是應用習知電腦組件來執行眾所周知的商業慣例。

類似地，CAFC 認為多數在電腦科技上的進展都是由軟體所組成，其本質不能藉由特定的物理性質被定義，而只能藉由邏輯上的結構或是程序被定義，從最高法院在 Bilski 或 Alice 案或是其他先前案例中，並未見最高法院是要去排除此一龐大技術程序之領域的可專利性。

職是之故，CAFC 認定上訴的系爭請求項中所記載的自參照式表格為一特定類型的資料結構，其被設計來增進一電腦儲存及擷取記憶體中資料的效能，亦即系爭請求項涉及針對在軟體領域中一問題的解決方法之一特定實施方式。據此，CAFC 認定系爭請求項並非涉及一抽象概念，因而「Mayo 二步驟分析法」停止於第一步驟分析，且判定系爭請求項為具專利標的適格性者。

## (二) 有關 Enfish 案的專利無效性以及 ADO.NET 是否侵權

由於 CAFC 判定系爭請求項在 §101 下具有專利標的適格性，故繼續轉向 §102 的有效性之爭議。地方法院判定兩件 '604 專利以及 '775 專利的請求項 31 和 32 在 §102(b) 下均已被 Microsoft Excel 5.0 軟體程式所先占。

儘管地方法院說明其判定之理由在於可將一未處理資料表格 (Raw Data Table) 與一樞紐分析表 (Pivot Table) 一起顯示在同一個試算表上，但 CAFC 認為該試算表只不過是上述兩個

表格所呈現的一個媒介，就算是被繪製在一個表紙上，該等表格仍舊是獨立分開的兩個表格。據此，CAFC 認為地方法院在同意簡易判決上是有誤的，且判定 Excel 5.0 的樞紐分析表特徵並未先占該等請求項。

至於 Microsoft 的被控產品 ADO.NET 是否侵害了'604 專利的請求項 17，地方法院判定該產品並未實行該請求項中界定的「用於索引儲存在該表中的資料之構件」的功能。CAFC 基於 ADO.NET 並未使用與系爭請求項 17 相同或相等的結構來達成上述動作認同此一結論。

#### 四、小結

明顯的，在先前幾乎所有與電腦相關的§101 案例中，最高法院的判決皆著重於 Mayo 第二步驟分析的探詢：判定其是否包含額外的元件足以轉換請求項的本質成為一具有專利適格性的應用。然而，於 Enfish 案中，系爭請求項聚焦在電腦功能性本身的改善上，因此，CAFC 合議庭判定系爭請求項並非指向抽象概念，而是指向電腦能力/性能之特定方面的改善，其具體實施在該『自參照式』表格中。

綜上所述，並非所有電腦實施之軟體發明皆屬抽象概念；當要進行專利標的適格性判斷時，理應確實地進行請求項是否指向一抽象概念之 Mayo 第一步驟分析。若該請求項涉及在電腦能力/性能之特定方面的改善，則此一事實可展現出該請求項並非僅敘述一個類似於先前被認定為抽象概念的構思(註 3)。

#### ※ 註釋

1. 原文：「17. A data storage and retrieval system for a computer memory, comprising:  
means for configuring said memory according to a logical table, said logical table including:  
a plurality of logical rows, each said logical row including an object identification number (OID) to identify each said logical row, each said logical row corresponding to a record of information;  
a plurality of logical columns intersecting said plurality of logical rows to define a plurality of logical cells, each said logical column including an OID to identify each said logical column;  
and  
means for indexing data stored in said table.」
2. CAFC 2015 年之判決 Versata Development Group v. SAP America, Inc., 793 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2015)。
3. 本案另可參閱「美國聯邦巡迴上訴法院近期對電腦軟體發明中商業方法之專利適格性的判斷」（聖島國際智慧財產權實務報導第 17 卷 9 期，鄭士賢，2015 年 9 月），以及「由美國最高法院對 Alice v. CLS 案之判決探討電腦實施請求項的專利適格性」（聖島國際智慧財產權實務報導第 16 卷 12 期，莊閱捷，2014 年 12 月）。

總 所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02)2775-1823	FAX : (02)2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02)2775-1823	FAX : (02)8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02)7702-8299	FAX : (02)7702-8289
台 中 所	台中市西區臺灣大道2段220號32樓	(04)2328-8218	FAX : (04)2328-8318
台 南 所	台南市東區裕農路375號6樓	(06)274-2266	FAX : (06)238-0527
嘉義連絡處	嘉義市西區垂楊路505號6樓之1	(05)285-1586	FAX : (05)285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路211號14樓之1	(07)216-3721	FAX : (07) 216-2588

[www.saint-island.com.tw](http://www.saint-island.com.tw) [siiplo@mail.saint-island.com.tw](mailto:siiplo@mail.saint-island.com.tw)