

※ 本期報導標題：

我國智慧財產法院對「先前技術阻卻」抗辯之相關判決分析

民事專利侵害訴訟當中，被控侵權人經常會抗辯其產品或方法等被控侵權標的未侵害系爭專利，或者系爭專利不具可專利性。此外，在被控侵權標的與系爭專利之技術特徵被認定有實質相同時，被控侵權人也常主張該被控侵權標的是實施先前技術之成果，此即「先前技術阻卻」之抗辯。先前技術阻卻之抗辯在我國實務上發展多年，智慧財產法院成立後亦累積相當的判決，本文即是以我國智慧財產法院（下稱智財法院）相關判決為基礎，分析探討智財法院對「先前技術阻卻」抗辯之裁判。-----2

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

本次最高法院的判決主要是有關電腦實施(computer-implemented)請求項之專利適格性。先前在 2013 年 5 月，CAFC 以全院聯席判決(en banc decision)推翻了於先前 CAFC 合議庭中所作出的系爭請求項具專利適格性之決議，並認定 Alice v. CLS 案的系爭請求項(包括方法請求項、媒體請求項以及系統請求項)均為美國專利法第 101 條(以下簡寫為§101)下非適格之標的，Alice 不服繼而向最高法院提出移審令之請求。最高法院受理請求，並於 2014 年 6 月 19 日作出判決。在本件眾人引頸期盼的判決中，最高法院認同 CAFC 全院聯席的判決結果，亦即，系爭請求項被視為一種中介結算(intermediated settlement)的抽象概念。特別地，最高法院明確地指出僅僅是“使用一般電腦實施”並無法將該抽象概念轉變為一專利適格之發明，因而仍維持 CAFC 全院聯席的判決。以下將針對最高法院之判決內容以及 USPTO 的後續動作進行簡介與探討。-----9

我國智慧財產法院對「先前技術阻卻」抗辯之相關判決分析

■孫德沛 律師

壹、前言

民事專利侵害訴訟當中，被控侵權人經常會抗辯其產品或方法等被控侵權標的未侵害系爭專利，或者系爭專利不具可專利性。此外，在被控侵權標的與系爭專利之技術特徵被認定有實質相同時，被控侵權人也常主張該被控侵權標的是實施先前技術之成果，此即「先前技術阻卻」之抗辯。先前技術阻卻之抗辯在我國實務上發展多年，智慧財產法院成立後亦累積相當的判決，本文即是以我國智慧財產法院（下稱智財法院）相關判決為基礎，分析探討智財法院對「先前技術阻卻」抗辯之裁判。

貳、先前技術阻卻之內涵

專利制度的本質在透過對於特定內涵的技術、創作，賦予權利人排除他人使用的權限，以達成鼓勵、保護、利用創作而促進產業發展之目的(註1)，故所授予的專利權必須符合產業利用性、新穎性及進步性等專利要件之規定(註2)。此外，由於以文字精確、完整描述專利權人所申請之專利範圍，有其先天上無法克服的困難，故基於保障專利權人的立場，避免他人僅就申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任，各國專利實務均肯認專利權範圍得擴張至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍，而不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍，我國專利審查基準即明訂均等論之侵害鑑定流程的步驟(註3)，我國智財法院對於均等論的適用也已累積相當多的判決。

然而，專利權既然是符合專利要件所賦予的法定排他權，必然具備與先前技術之差異的新穎性，以及較先前技術為超越的進步性，則申請專利範圍之技術內涵的界限及專利權的行使，即不得擴張至較諸先前技術並無差異或未有技術超越的部分(註4)。我國現行專利侵害鑑定要點即規範：「先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉『均等論』擴張而涵括先前技術」，專利侵害鑑定要點亦規範「先前技術阻卻」成立之要件及注意事項，智財法院則大致操作專利侵害鑑定要點之規範而為是否構成「先前技術阻卻」之判斷。

參、先前技術阻卻抗辯之判定

一、先前技術之定義與範圍

專利權的本質在於賦與權利人一定期間實施技術的排他權，而換取專利權人公開其技術內容，故對已存在於公眾領域之所謂「先前技術」，則不得再為排他權之技術標的。我國現行專利侵害鑑定要點所規範的「先前技術」，係指涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）之前所有能為公眾得知之資訊。專利侵害鑑定要點對此「先前技術」的定義，與現行專利審查基準對新穎性及進步性審查「先前技術」之解釋一致(註5)。因此，專利侵害鑑定要點所謂「能為公眾得知之資訊」，也應同於審查基準之規範，即指已公開而處於公眾得獲知其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。而專利侵害鑑定要點所規範之「先

前技術」，也同於審查基準之規範，均不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等均可為「先前技術」之來源。智財法院也同樣認定「先前技術」應公開於系爭專利申請之前，例如智財法院 98 年度民專訴字第 136 號判決中即謂：「適格之先前技術必須於系爭專利申請日之前已為公眾所知悉者。因被告所主張之義大利專利，在系爭專利申請日前仍未為公開或公告，其尚屬於申請階段而未為公眾所能得知之狀態，故義大利專利相對於系爭專利非為適格之先前技術，無法據此主張先前技術阻卻」。

又，專利侵害鑑定要點對於先前技術之意義亦規範：「先前技術屬於公共財，任何人都可使用，不容許專利權人藉『均等論』擴張而涵括先前技術。」，但實務上卻常見被控侵權人以先前專利文件作為先前技術阻卻之抗辯，而該等先前專利文件固然屬於「能為公眾得知之資訊」，但卻不必然屬於任何人均得實施的「公共財」，而被控侵權人也不見得已得到該等先前專利之權利人的授權。我國學者對此大多認為該等先前技術並不必然為「公共財」，縱使先前技術受到其他在前專利的保護，仍得作為侵權抗辯之依據(註 6)，至於被控侵權人是否侵害其他在前專利，或得其他在前專利之權利人的授權或同意，則另屬其他侵權案件(註 7)。

智財法院 99 年度民專上字第 24 號判決雖謂：「易言之，上訴人自承申請第 94209537 號專利案之浪管接頭早於 93 年 1 月 30 日已為公開使用的結構，復查，申請第 94209537 號專利案之浪管接頭即為被上訴人之浪管接頭（即系爭浪管接頭）。承上可知，系爭浪管接頭早於 93 年 1 月 30 日已為公開使用，且系爭專利申請日為 94 年 5 月 18 日，是以系爭浪管接頭早在系爭專利申請前已公開，系爭浪管接頭該等技術相對於系爭專利為先前技術，既為先前技術屬於公共財，任何人均不得據為己有，當然亦不容許任何專利權人藉均等論擴張而涵括先前技術，準此，系爭浪管接頭有先前技術阻卻之適用。」似乎採用了專利侵害鑑定要點關於「先前技術屬於公共財」之描述，但智財法院該判決之內容及結果，仍採先前專利案可為先前技術阻卻抗辯之見解。實際上，在智財法院成立先前技術阻卻的判決中，也往往採認先前專利案可為「先前技術」的觀點，而未進一步論及該等先前專利案是否已成為「公共財」。例如，在智財法院認為成立先前技術阻卻之判決中，97 年度民專訴字第 32 號、101 年度民專訴字第 14 號及 101 年度民專上字第 53 號判決均以先前美國專利案為「先前技術」，99 年度民專上更(二)字第 6 號、99 年度民專上字第 70 號、98 年度民專上字第 53 號及 99 年度民專上字第 24 號判決則以我國先前專利案為「先前技術」，98 年度民專上易字第 16 號判決則是以書籍實物揭示內容為「先前技術」，該等判決均未再進一步論及該等先前專利案或技術是否已為「公共財」。此外，在智財法院認為先前專利案不成立先前技術阻卻抗辯之判決中，也多進行該等先前專利案之內容並非同於系爭產品之實體技術比對，而未論及該等先前專利案是否已為「公共財」(註 8)。

二、先前技術阻卻抗辯之舉證責任

我國民事訴訟法第 277 條前段對於舉證責任分配之原則規定：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。」我國專利侵害鑑定要點則規範：「主張『先前技術阻卻』有

利於被告，故應由被告負舉證責任。若被告未主張「先前技術阻卻」，他人不得主動提供相關先前技術資料，以判斷待鑑定對象是否適用『先前技術阻卻』。」因此，在民事專利侵害訴訟中，被告或被控侵權人主張其被控侵權標的為實施先前技術之抗辯時，則應就此有利於己之事實負舉證責任。在智財法院判斷成立的先前技術阻卻的案件中，均是由被告或被控侵權人提出先前技術之文件，而為先前技術阻卻之抗辯(註 9)。若被告或被控侵權人未提出先前技術阻卻之抗辯，智財法院則表明無庸審酌之意旨(註 10)；又若被控侵權標的被認定為均等侵害，但被告或被控侵權人並未提出先前技術阻卻之抗辯，則智財法院同樣會判決認定被控方敗訴(註 11)。

三、先前技術阻卻之判斷時點

我國專利侵害鑑定要點規範：「待鑑定對象適用『均等論』，但不適用『禁反言』及『先前技術阻卻』者，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。」、「即使待鑑定對象適用『均等論』，若被告主張適用『先前技術阻卻』...」故專利侵害鑑定要點規範先前技術阻卻之判斷時點，應在被控侵權標的成立均等侵害後為之。

學說上對於先前技術阻卻之判斷時點，有從符合訴訟經濟原則、簡化侵權判斷流程及減輕法官審理負擔之觀點觀之，認為先前技術抗辯適用於文義侵害之阻卻；另有學說從避免被告逃避專利無效訴訟較重舉證責任、確保行政權對專利權有效性及授予之職權分立原則等觀點觀之，則認為先前技術抗辯僅能適用於均等侵害之阻卻(註 12)。此外，亦有學者認為先前技術的法理基礎，係建構於新穎性與進步性概念下對於法定排他權的節制，並認為新穎性意義下的先前技術阻卻能作為專利文義侵害的抗辯，進步性意義下的先前技術阻卻則能為均等論適用下的侵權抗辯(註 13)。

對於先前技術阻卻抗辯之判斷時點，智財法院 99 年度民專上字第 2 號判決表示：「被上訴人等雖主張先前技術阻卻，故未侵害系爭專利云云，惟按，先前技術阻卻係基於衡平原則而限縮專利權之均等範圍，尚不得據此限縮專利權之文義範圍，倘被控侵權對象既與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成，又落入專利權之文義範圍，應係該專利違反專利要件，被控侵權人自不得主張先前技術阻卻而不構成侵害，查被上訴人遠傳公司所販售具備 NFC 功能而可讀取 RFID 感應服務圖示之手機既係落入系爭專利申請專利範圍第 28 項而構成文義侵害，業如前述，倘該手機之結構與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成，則被上訴人僅得對系爭專利之有效性提出抗辯，尚不得主張先前技術阻卻而不構成侵害。」智財法院該則判決認為先前技術阻卻是限縮專利權的均等範圍，而非限縮文義範圍，故先前技術阻卻抗辯的判斷是與均等侵害有關，而先前技術相對於文義侵害層次的攻防則應以專利效力抗辯為之(註 14)。由此可見，智財法院亦是認為在被控侵權標的成立均等侵害後，才進入先前技術阻卻之判斷(註 15)；而未成立均等侵害之案件，當然也不用進入先前技術阻卻之判斷(註 16)。此外，智財法院判決亦同樣認為成立文義侵害之案件，毋庸進行均等論及先前技術阻卻之分析(註 17)。

四、先前技術阻卻之實質判斷

對於先前技術阻卻之實質判斷，學者及外國實務曾有介紹採用「相對接近比較法」及「虛擬請求項測試法」。所謂「相對接近比較法」，係指將被控侵害標的與系爭專利及先前技術進行比對，來判斷彼此間之相近程度，如若被控侵害標的與系爭專利較為相近則構成侵害，反之則不構成侵害(註 18)。又，所謂「虛擬請求項測試法」，係先將系爭專利之請求項範圍修正為文義上涵蓋被控侵權標的之均等技術特徵(此即虛擬請求項)，再將該虛擬請求項依原專利申請日的熟習技藝人士水準，進行該等先前技術的專利效力判斷，若該虛擬請求項仍具有新穎性及進步性，則被控侵權標的仍構成均等侵害，反之若判斷為不具新穎性及進步性，則被控侵權標的不構成侵害(註 19)。

我國專利侵害鑑定要點對於先前技術阻卻抗辯之判斷，則是規範：「即使待鑑定對象適用『均等論』，若被告主張適用『先前技術阻卻』，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用『先前技術阻卻』。例如申請專利範圍之技術特徵為 A、B、C，待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為 A、B、D'，先前技術之對應元件、成分、步驟或其結合關係為 A、B、D。雖然於侵權行為發生時，以該發明所屬技術領域中所具有通常知識者之技術水準而言，C 與 D' 之間無實質差異，適用『均等論』，若 D' 與 D 相同或為 D 與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合時，則適用『先前技術阻卻』。」

在先前技術阻卻之判斷上，專利侵害鑑定要點係進行被控侵權標的對於先前技術之比對。而此比對內容，係關於系爭專利對於被控侵權標的及先前技術之相關技術特徵。智財法院 102 年度民專訴字第 31 號判決揭示：「雖被告絃全商行辯稱系爭專利要件編號 1A、1B 之內容為政府法規制定之專屬名稱及必備元件屬公共器材，不應納入其申請專利範圍中受專利法保護，並不應列入侵權範圍比對云云，惟按待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用『先前技術阻卻』，因此『先前技術阻卻』係指被控侵權物與某一先前技術整體結構相同，比對之對象為被控侵權物與先前技術之整體結構，而非系爭專利與先前技術之整體結構，經查被告絃全商行主張系爭專利申請專利範圍第 1 項之要件編號 1A 及 1B 為先前技術，並不符合上述『先前技術阻卻』之比對對象及需整體比對之要件，是以被告絃全商行所辯並不足採。」故先前技術所比對者應為被控侵權標的，而比對內容則是要相關於系爭專利之相關技術特徵。

又，前揭專利侵害鑑定要點在被控侵權標的與先前技術之比對係謂：「經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合」。因此，在除了被控侵權標的是被認定為先前專利的實施物品外(註 20)，智財法院的判決實務常見將被控侵權標的對單一先前技術進行比對，若被控侵權標的與單一先前技術相同，則當然構成先前技術阻卻；若被控侵權標的與單一先前技術相較具有差異，則會判斷該等差異是否可為所屬技術領域中之通常知識的簡單組合所達成。

例如，智財法院 99 年度民專上更(二)字第 6 號判決：「系爭產品編號 a 至 f 要件之元件及

元件間的結合關係已揭露於被證 2。...被證 2 之熱管冷卻器雖固定於半導體發熱元件（即中央處理器），惟並未明確揭示其固定之方式，是以系爭產品並未揭露編號 g 要件『於散熱座的兩側面底部形成透空部，於底座上並位於散熱座的透空部可供一 I 字型夾具橫向穿設，並可藉由 I 字型夾具之上下夾片將散熱器穩固的以螺絲及螺帽鎖合固定於電腦內部的中央處理器固定座上者』，系爭產品因其散熱座罩於導熱及散熱元件（導熱管、散熱片）外部之長度較短，故於散熱座的兩側面底部形成透空部，惟散熱座罩於導熱及散熱元件（導熱管、散熱片）外部之長度變化，並無實質上功效之差異，業如前述，顯為通常知識人士所能輕易變化，另依被證 4 之專利說明書第 4 頁第 8 至 9 行所示，以螺絲將散熱裝置螺合於中央處理器係習知之技術，而為系爭專利申請前之通常知識，業如前述，準此，系爭產品為被證 2 及其所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，依前揭說明，即有先前技術阻卻之適用，故系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之均等範圍。」智財法院以被證 2 揭示系爭產品除了編號 g 要件之鎖固特徵外之其餘技術內容，而該等鎖固特徵又係如被證 4 等系爭專利申請前之通常知識，故認為系爭產品為被證 2 之先前技術及其所屬技術領域中之通常知識的簡單組合。

又，智財法院 99 年度民專上字第 70 號判決：「兩者差異僅為：系爭產品磁芯外罩只具有一端呈中空開放狀之中空部，被證 4 則為兩端開放中空開放之中空槽孔，惟系爭產品之磁芯外罩僅具一端呈中空開放狀之技術特徵為電子零件技術領域之通常知識，故系爭產品為被證 4 與電子零件技術領域之通常知識的簡單組合，系爭產品適用先前技術阻卻，而未落入 100 年 9 月 1 日申請更正之系爭專利申請專利範圍第 1 項。」在該案中，系爭產品之磁芯外罩為一端呈中空開放狀之中空部，而被證 4 之磁芯外罩為僅具一端呈中空開放狀，法院判決雖然只是簡述系爭產品可為被證 4 與電子零件技術領域之通常知識之簡單組合，但前後比對該判決在均等比對及先前技術阻卻之判斷，卻可發現法院已認定被證 4 與系爭專利之磁芯外罩均為僅具一端呈中空開放狀之結構，並已先認定系爭產品就此技術特徵構成均等侵害，故其後亦認為系爭產品與被證 4（或系爭專利）該項技術特徵的差異可為被證 4 與通常知識之簡單組合(註 21)。

此外，智財法院 101 年度民專上字第 45 號判決：「然適用先前技術阻卻係以單一先前技術與系爭產品比對，兩者為相同或兩者之差異為所屬技術領域中之通常知識。被上訴人將系爭產品部分技術特徵與系爭專利說明書所載之先前技術、被證 2 1997 年 6 月出廠 BMW 車系所用汽車頭枕板座及被證 5 等先前技術之組合加以比較，顯誤將先前技術阻卻之判斷原則等同於專利要件之進步性判斷原則，此與先前技術阻卻之目的限制均等論擴張或公共財的利用顯不相符，若依被上訴人之辯解，判斷系爭產品是否適用先前技術阻卻僅須比對系爭專利之進步性要件即可，則無須有先前技術阻卻之理論存在。且縱如被上訴人所言，系爭產品之『以支撐桿調節角度之頭枕』，其組成元件包括：板座、支撐架、卡置部、套夾件等技術特徵見於被證 2，然如上揭範例所述，系爭產品 A、B 技術特徵與先前技術 A、B 技術特徵相同，系爭產品 D'技術特徵與先前技術 D 技術特徵為 D 與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合時，才有先前技術阻卻之適用，系爭專利說明書所記載之先前技術僅揭示系爭產品之頭枕、支撐桿

及埋設電視技術特徵，尚難由上開之先前技術而輕易推知系爭產品之板座、支撐架、卡置部、套夾件等技術特徵。」法院指出系爭產品應與單一先前技術進行比對，並判斷其差異之處可否為所屬技術領域之通常知識所輕易組合，不能僅一單一先前技術揭示主要元件，就可推得相關組立元件或連結關係可為所屬領域通常知識的簡單組合而得。

是以，分析智財法院評斷先前技術阻卻抗辯之案件，法院主要是以單一先前技術來與被控標的進行比對，而對於該先前技術與被控標的之關於系爭專利技術特徵之技術差異，被控方必須盡力說明何以該差異可從所屬領域通常知識的簡單組合而得，或輔以該等差異的技術彌補可常見於其他先前技術。

肆、 結論

我國智財法院對於「先前技術阻卻」之裁判，大致上仍是按照我國專利侵害鑑定要點之內容來進行判斷，即在被控侵權標的成立均等侵害後，進行被控侵權標的與先前技術相關於系爭專利技術特徵之比對分析。而智財法院所採認的「先前技術」，必須在系爭專利申請為公眾可知之技術，但非以任何人均可使用的公共財為限。又在被控侵權標的與先前技術之實質比對中，智財法院會去區別被控侵權標的與先前技術之差異，並判斷該等差異是否可為所屬技術領域中之通常知識的簡單組合所達成，而被控方對於該等差異則可多方提出資料，佐證該等差異如何可被通常知識所簡單達成，以說服法院認定成立「先前技術阻卻」之抗辯。

※ 註釋

1. 專利法第 1 條規定：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」
2. 參照專利法第 22 條之規定。
3. 參照我國侵害鑑定要點第 27 至 28 頁、第 40 至 42 頁。
4. 沈宗倫，均等論與先前技術既存秩序之尊重——以先前技術阻卻為中心評最高法院 101 年度台上字第 38 號民事判決及其下級法院判決，月旦法學雜誌，No.223，2013 年 12 月，頁 236 至 237。
5. 參照經濟部智慧局現行「專利審查基準」第 2 篇發明專利審查第 3 章「專利要件」頁 2-3-3 (2014 年版)
6. 同註 4，頁 237 至 238。
7. 王瓊忠，專利侵害判斷之研究——以均等論下之先前技術阻卻研究為中心--，雲林科技大學，科技法律研究所碩士論文，頁 111 至 112，2009 年 6 月。
8. 參見智財法院 98 年度民專上第 3 號、101 年度民專上字第 55 號、101 年度民專訴字第 87 號、100 年度民專訴字第 59 號等判決。
9. 同上註。
10. 參見智財法院 102 年度民專上第 42 號、102 年度民專上第 60 號、101 年度民專上第 39 號、102 年度民專訴字第 69 號等判決。

11. 請參見智財法院 101 年度民專訴字第 77 號、99 年度民專訴字第 48 號、98 年度民專更(一)字第 2 號等判決。
12. 參照王瓊忠、蔡岳勳，先前技術阻卻侵權之探討，智慧財產評論，第 8 卷第 2 期，頁 10 至 14。
13. 同註 4，頁 237 至 239、243。
14. 相同見解請參見智財法院 100 年度民專上更(一)字第 6 號判決。
15. 本文前舉智財法院成立先前技術阻卻之判決中，均是判定被控侵權標的成立均等侵害後，才進入先前技術阻卻之判斷。此外，例如在智財法院 100 年度民專訴字第 74 號、100 年度民專訴字第 59 號、101 年度民專訴字第 87 號、101 年度民專上字第 45 號等判決中，法院也是在認為被控侵權標的成立均等侵害後，再進一步認定未成立先前技術阻卻。
16. 請參見智財法院 102 年度民專訴字第 95 號、102 年度民專上字第 24 號、101 年度民專上字第 21 號、100 年度民專上字第 54 號、99 年度民專訴字第 187 號、99 年度民專上字第 31 號、97 年度民專訴字第 5 號等判決。又，智財法院 101 年度民專上字第 35 號、98 年度民專訴字第 73 號判決則表示被控侵權標的未文義及均等侵害，則毋庸論及先前技術阻卻之議題。
17. 請參見智財法院 100 年度民專訴字第 62 號、99 年度民專訴字第 189 號判決。
18. 劉繼祥，專利侵權判定實務，頁 87 至 88，2002 年。
19. 同註 11，頁 21 至 25。另參考 Wilson Sporting Goods Co v. David Geoffrey & Associates, 904 F. 2d 677 (Fed. Cir. 1990)。
20. 參見智財法院 99 年度民專上字第 24 號判決。
21. 智財法院 99 年度民專上字第 70 號判決案件中，被控方曾提出被證 4 與其他先前技術之組合可證明系爭專利不具效力，但智財法院該案僅論系爭專利適用先前技術阻卻，而未再論專利效力議題。

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

■莊 閔 捷 專利師

壹、前言

本次最高法院的判決主要是有關電腦實施(computer-implemented)請求項之專利適格性。先前在 2013 年 5 月，CAFC 以全院聯席判決(en banc decision)推翻了於先前 CAFC 合議庭中所作出的系爭請求項具專利適格性之決議，並認定 Alice v. CLS 案的系爭請求項(包括方法請求項、媒體請求項以及系統請求項)均為美國專利法第 101 條(以下簡寫為§101)下非適格之標的，Alice 不服繼而向最高法院提出移審令之請求。最高法院受理請求，並於 2014 年 6 月 19 日作出判決。在本件眾人引頸期盼的判決中，最高法院認同 CAFC 全院聯席的判決結果，亦即，系爭請求項被視為一種中介結算(intermediated settlement)的抽象概念。特別地，最高法院明確地指出僅僅是“使用一般電腦實施”並無法將該抽象概念轉變為一專利適格之發明，因而仍維持 CAFC 全院聯席的判決。以下將針對最高法院之判決內容以及 USPTO 的後續動作進行簡介與探討。

貳、案件背景

一、系爭專利

本案判決(註 1)涉及多件專利，包括：美國專利公告號 US 5,970,479 (下稱 479 專利)、US 6,912,510 (下稱 510 專利)、US 7,149,720 (下稱 720 專利)以及 US 7,725,375 (下稱 375 專利)，而 Alice 公司是這些專利的專利權人。前述專利基本上都是基於實質上相同的說明書，而它們的內容都涉及使用一第三方中介(third-party intermediary)來降低交割風險(settlement risk)的電腦實施方案，其中 479 專利和 510 專利是關於雙方交易的方法，720 專利是關於資料處理系統，至於 375 專利是處理系統及含有執行交易程式碼的電腦可讀媒體。

所謂的“降低交割風險”的電腦實施方案是指藉由使用電腦系統來作為第三方中介，以促進雙方之間金融債務款項的交換。該第三方中介會創造一虛擬付方紀錄以及一虛擬收方紀錄，其反應交易雙方在真實世界的交易機構(例如銀行)中的帳戶餘額。當交易進入時，該第三方中介會調整虛擬紀錄並且允許只有這些雙方具有足夠金融資源的交易被進行。當交易日結束之時，該第三方中介會指示相關金融機構依據更新的虛擬紀錄去執行被允許的交易，藉此而降低當僅有一方履行債務款項時的風險。

簡言之，系爭請求項主要包括下列三個類別：(1)用於交換債務款項的方法(亦即方法請求項)、(2)用來執行該交換債務款項方法的電腦系統(亦即系統請求項)，以及(3)包含有執行該交換債務款項方法的程式碼之電腦可讀媒體(亦即媒體請求項)。特別地，上述系爭請求項都必須使用一電腦來加以實施，而這必須使用電腦實施的要件也獲得兩造雙方的同意。

二、案件過程與爭議

在 2007 年，CLS 銀行對 Alice 提起確認之訴，主張系爭請求項是無效的、不可執行的或

者不侵權的。而 Alice 反訴並主張 CLS 侵權。在地方法院的判決(註 2)中，其認為所有的系爭請求項在§101 下都是專利不適格的，因為這些系爭請求項被認為是佔用了“為降低風險而使用第三方中介來促進債務款項同步交換”的抽象概念。由於地方法院作出對 CLS 有利的判決，因此 Alice 提起上訴。在 2012 年，於美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)中的合議庭(註 3)推翻地方法院的判決，並認為無「明顯的證據」顯示系爭請求項是屬於抽象概念。

針對 CAFC 合議庭的判決，CLS 請求 CAFC 以全院聯席(en banc)的方式進行重新審理，而 CAFC 全院聯席的結果(註 4)再次推翻了前次合議庭的判決，並且維持地方法院所作出的判決，亦即，所有系爭請求項在§101 下都是非適格之標的。然而，在此 CAFC 全院聯席的階段，十位參與法官對於專利適格性的意見其實相當分歧，其中有七位法官認為系爭專利中的方法請求項以及媒體請求項是專利不適格的。但在系統請求項部分，有五位法官認為是專利不適格的。就上述 CAFC 全院聯席的結果，Alice 不服而再次提起上訴至最高法院。

參、最高法院之見解

一、當系爭請求項涉及抽象概念是否即為專利不適格的？

在此判決中，最高法院重申了美國專利法§101 對於專利適格標的之規範，亦即，任何新的與有用的程序、機構、製程、物質成分的發明或改良，在符合美國專利法的條件及要求下都可獲得專利保護。然而，在此規範中，抽象概念、自然法則、自然現象以及自然產物為重要的法定例外，它們皆屬於專利不適格之標的。

主要地，最高法院認為自然法則、自然現象以及抽象概念是自然科學與技術工作上的基本工具。而若一旦授予專利權，將使得這些基本工具被完全獨佔(即排除他人運用這些基本工具)，此結果反而會導致了阻礙相關技術之創新研發，因而違背了專利法之主要目的。

然而，最高法院在反覆強調上述基本工具不能被獨佔的同時，亦認同法院應該謹慎地詮釋基本工具的排他性原則。因為，在某種程度上，所有的發明都會體現、反映或應用到自然法則、自然現象或者抽象概念等基本工具。基於上述，最高法院認為一個發明並不會僅僅因為牽涉到抽象概念而成為專利不適格之標的，相反地，當一發明概念導致一個新的或有用的結果時，其仍有可能是專利適格的。

因此接下來，最高法院於本案例採用了在 Mayo 案(註 5)中的分析架構(亦即二步驟分析法)來分析系爭請求項是否具有專利適格性。

二、系爭請求項是否涉及法定例外：

首先，依據 Mayo 案二步驟分析法的第一步驟，需分析系爭請求項是否有涉及不具專利適格性的法定例外，亦即抽象概念、自然法則、自然現象以及自然產物(當然，前提是需先有符合§101 所述的四個法定可專利類別)。而在此步驟中，最高法院引述了一些先前的判例，包括 Benson 案、Flook 案以及 Bilski 案(註 5)，而最終認定系爭請求項是一種關於中介結算的抽象概念。

例如，最高法院指出 Benson 案的請求項涉及一種用以將二進位編碼數字轉換為純二位數

的「演算法」，以及 Flook 案的請求項涉及一種用以在催化轉換的過程中計算警報限制的「數學公式」，顯然地，上述兩案的請求項皆是關於不具有專利適格性的抽象概念。另外，最高法院亦提到 Bilski 案的例子，該案的請求項是在描述一種對金融風險的「避險(risk hedging)方法」，因而法院的所有成員皆同意其請求項亦是屬於一種抽象概念。

基於上述這些先前的案例(特別是 Bilski 案)，最高法院指出本案的系爭請求項是涉及一種抽象概念。特別地，最高法院認為本案的系爭請求項是一種關於中介交易的觀念，亦即，使用第三方中介來減少交割風險。而這就如同於 Bilski 案中所描述的避險方法一樣，中介結算的觀念亦是一種長久盛行於商務系統中的基本經濟實務概念。據此，中介結算被最高法院認定是落在§101 之外的抽象概念。

另外，在判斷系爭請求項是否涉及抽象概念的過程中，最高法院認為並不需要努力地在本案中劃定出抽象概念類別的精確輪廓，而是僅需辨識出 Bilski 案中的避險觀念與本案的中介結算觀念之間並無明顯(或有意義)的區別即可，因為這就足夠用以判斷系爭請求項涉及抽象概念。

三、系爭請求項是否包含一足以將抽象概念轉變為專利適格申請的“發明構思(inventive concept)”：

在上述第一步驟(即判斷系爭請求項屬於抽象概念)之後，最高法院接而使用 Mayo 案第二步驟分析法的第二步驟，亦即，判斷系爭請求項是否包含一足以將抽象概念轉變為一專利適格申請的“發明構思”。於此步驟中，最高法院再次檢視了 Benson 案、Flook 案、Mayo 案以及 Diehr 案(註 5)的判斷原則，並認為必須判斷出系爭請求項中是否包含有“額外的技術特徵”，俾以確保系爭請求項不只是為了獨佔該抽象概念而被專利撰稿人所構思出的撰寫成果。

例如，在 Mayo 案中，它的專利主張一種用來量測血液中硫代嘌呤(thiopurine)代謝物的方法，俾以調整出用來治療自體免疫疾病的硫代嘌呤藥物的合適劑量。特別地，雖然 Mayo 案的被告堅持該方法請求項是專利適格的申請案，而它是描述特定代謝物的濃度以及可能危害或無效的藥物劑量之間的關聯性。但是用來判斷代謝物位準的方法已是所屬技術領域中具有通常知識者所廣為習知的，並且該方法並“沒有顯著地超過”當醫生投予該藥物時所應用的自然法則。因此，最高法院認為簡單地附加具有高度一般性的習知步驟並不足以形成一個發明構思。

另外，即使是引入一電腦至請求項中仍不會改變上述第二步驟的判斷方式。在 Benson 案中，最高法院認為那是一個請求在“一般電腦”上實施演算法的專利。因為演算法已知是一種抽象概念，而該方法可以被目前長久使用中的電腦來實施，因此使用電腦實施的附加特徵並無法使該抽象概念轉變為一發明構思。Flook 案也是相同的結果。在 Flook 案中，最高法院認為那是一種使用數學公式來調整警告界線的電腦化方法，由於該公式本身是一抽象概念，而使用電腦實施亦是習知的方法，因此 Flook 案亦未提供額外的技術特徵而使得該抽象概念轉變為專利適格的。

然而，在 Diehr 案中，最高法院認為其使用電腦實施的橡膠固化方法是符合專利適格性的，但並非因為它涉及電腦。Diehr 案的請求項使用了一個眾所皆知的數學公式，但該數學公式是應用於一個設計來解決在傳統工業實施中長久無法解決之技術問題的程序中。詳言之，Diehr 案之發明是使用「熱電偶」來紀錄橡膠模具內的溫度量測結果——而這溫度是在該領域中先前一直無法獲得者。所測得的溫度繼而輸入電腦，其藉由該數學公式重複地運算而計算出固化時間。這些額外的步驟，最高法院解釋為：將該程序轉換成為該公式的一種發明性應用。也就是說，Diehr 案的請求項符合專利適格性的原因是在於其改進了現有的技術程序，而非在於其使用電腦實施。

由這些最高法院所舉出的案例可知，單單只是描述電腦實施的記載方式是沒有辦法將專利不適格的抽象概念轉變成專利適格的發明構思。舉例來說，聲明一個抽象概念然後加上一句“透過電腦應用它”的記載方式，或者僅是將抽象概念限制使用在一個特定的技術環境中，這些都無法使得發明符合專利適格性。最高法院特別指出，由於電腦已經非常普及，因此透過一般電腦來實施的手段通常並不屬於「附加技術特徵」，亦即，增加這樣的步驟並不能夠使得發明被賦予專利。尤其是，設若只要使用電腦實施的請求項都被歸屬於專利適格的話，那麼專利申請人只需要藉由引用一個電腦系統來實現相關的發明概念，即可以輕易地請求任何物理或社會科學的定律，而這種專利適格性的判斷方式往往容易被專利撰稿人依其撰稿技藝而輕鬆規避，繼而使得「自然法則、自然現象以及抽象概念不可准專利」這個法條名存實亡。基於上述，最高法院已清楚地表明其立場，亦即，最高法院並不認同僅僅使用一般電腦實施即可使得發明具有專利適格性。

回到本案中，原告 Alice 爭論本案的系爭請求項是專利適格的，因為該等請求項需要電腦來扮演有意義的角色，特別是在該方法中需要使用電腦建立電子紀錄、追蹤多筆交易以及發出同步指令等；換句話說，電腦本身就是個重要中介。然而，依據上述所引述的案例，本案所必須釐清的問題是，系爭請求項與“習知在一般電腦上實施中介結算的抽象概念”相比，究竟是否有做得更多？是否包含一足以將抽象概念轉變為專利適格申請的發明構思？

顯然地，最高法院認為答案是沒有，其認為所有這些電腦功能都是容易理解的以及例行的，並且也都早已被業界所知悉。因此，最高法院作出以下結論：本案的方法請求項僅僅只是透過一般電腦實施，而未能夠將抽象概念轉換為一專利適格之發明。針對本案的系統請求項，由於它與方法請求項在實質上並無不同，特別是系統請求項僅是使用習知電腦元件來實施與方法請求項中相同的抽象概念，因此最高法院認為其亦屬於專利不適格的。至於媒體請求項，原告 Alice 已在先前 CAFC 全院聯席的階段中承認若方法請求項是不適格的，則媒體請求項亦同。至此，基於實質上相同的理由，最高法院認為本案的方法請求項、媒體請求項以及系統請求項均為§101 下非適格之標的。

肆、美國專利商標局(USPTO)因應此判決之後續動作

自從上述最高法院的判決於 2014 年 6 月 19 日出來之後，USPTO 立即於 2014 年 6 月 25

日針對此判決發出了一份標題為「Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.」的備忘錄(註6)，用以指導其內部的審查人員依據 Mayo 案的二步驟分析法來對涉及抽象概念(特別是電腦實施之抽象概念)的請求項進行審查，而該二步驟分析法也同時用於取代原本美國審查指南中的 MPEP 2106 (II)(A)以及 MPEP 2106 (II)(B)。

另外，由於 USPTO 先前亦曾於 2014 年 3 月 25 日針對 Myriad 案的判決結果發出一份標題為「2014 Procedure For Subject Matter Eligibility Analysis Of Claims Reciting Or Involving Laws Of Nature, Natural Principles, Natural Phenomena, And/Or Natural Products」的備忘錄(註7)，用以指導其內部的審查人員使用二步驟分析法來對涉及自然法則、自然現象和/或自然產物的請求項進行審查。至此，USPTO 的這 2 份備忘錄已使得在判斷涉及這四種法定例外(亦即抽象概念、自然法則、自然現象以及自然產物)之請求項時可明確適用於同一套審查標準，亦即套用 Mayo 案的二步驟分析法。

針對涉及抽象概念的請求項，USPTO 於 2014 年 6 月 25 日發出的備忘錄中所記載的二步驟分析法的內容被摘述如下：

(1)判斷請求項是否涉及抽象概念，例如：

- (a)基本經濟實務(Fundamental economic practices)；
- (b)某些組織人類活動的方法(Certain methods of organizing human activities)；
- (c)概念本身(“[A]n idea of itself”)；
- (d)數學關係/公式(Mathematical relationships/formulas)。

(2)若是，接著判斷請求項是否具有“遠超抽象概念”的限制條件。

而USPTO依據本判例所列舉出的參考限制條件被顯示於下表中：

“足以”認為遠超抽象概念的限制條件	“不足以”認為遠超抽象概念的限制條件
(1)對另一技術或技術領域的改良(improvements to another technology or technical fields)。	(1)添加“應用它”一詞或其等義詞至一抽象概念中，或者僅僅是指示在一電腦上執行一抽象概念(adding the words “apply it” or an equivalent with an abstract idea, or mere instructions to implement an abstract idea on a computer)。
(2)對電腦本身功能的改良(improvements to the functioning of the computer itself)。	
(3)有意義的限制條件，其超過一般連結一抽象概念的應用至一特定技術環境中(meaningful limitations beyond generally linking the use of an abstract idea to a particular technological environment)。	(2)需要不超過一般電腦來執行已被詳知且例行的一般電腦功能以及先前已被產業所知悉的傳統活動(requiring no more than a generic computer to perform generic computer functions that are well-understood, routine and

	conventional activities previously known to the industry)
--	---

除了依據上述 2014 年 6 月 25 日所發出的備忘錄進行審查之外，USPTO 在 2014 年 8 月 4 日亦於官方部落格發出通知(註 8)，其將檢視目前已核准但尚未領證的專利案中是否有涉及使用一般電腦來實施抽象概念的請求項，若有，此時 USPTO 將會撤回該核准通知並依據新標準重為審查。由此顯見，涉及抽象概念的請求項在本次最高法院的判決之後的審查標準已有明顯的變化，並且已核准但尚未領證的相關申請案亦將受到相當大的影響。

伍、 結論

在本案中，最高法院維持 CAFC 全院聯席的判決，並明確地指出僅是使用一般電腦實施之附加技術特徵並無法令抽象概念轉變為一專利適格之發明。依據此判決，本案的所有系爭請求項均被認為是專利不適格的。值得注意的是，往後不論是方法請求項、媒體請求項或是常被認為容易通過專利適格性檢驗的系統請求項，若所請發明只是使用一般電腦元件來實施抽象概念的話，均有可能會被判定是不適格的。然而，國人就電腦實施之發明在申請美國專利時仍無須悲觀，只要是能指出「有意義的限制步驟」或者使用了「“非一般的”或經改良的電腦元件」就能避免「先占抽象概念」，仍能被視為具有專利適格性。

※ 註釋

1. *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U. S. Case No. 13-298 (2014)
 2. *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 768 F. Supp. 2d 221 (D.D.C. 2011)
 3. *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 685 F.3d 1341 (Fed. Cir.2012), *vacated*, 484 F. App'x 559 (Fed. Cir. 2012)
 4. *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, No. 2011-1301 (Fed. Cir. May 10, 2013)(en banc)
- 本案另可參閱「由 CAFC 對 CLS v. Alice 案之全院聯席判決探討電腦實施請求項專利適格性」(聖島國際智慧財產權實務報導第 15 卷 12 期，陳介俊，2013 年 12 月)
5. 本案所檢視的五件判決如下

- (1) *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. (1972)。
- (2) *Parker v. Flook*, 437 U.S. (1978)。
- (3) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. (1981)。
- (4) *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010)。

本案另可參閱「由美國最高法院對於 In re Bilski 案之判決審視專利適格標的判斷方式」(聖島國際智慧財產權實務報導第 12 卷 12 期，于武強專利師，2010 年 12 月)

- (5) *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S. Ct. 1289, 1293 (2012)。

本案另可參閱「由 Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services 案探討 In re Bilski 判決對於美國診斷方法專利適格性判斷之影響」(聖島國際智慧財產權實

務報導第12卷4期，林士湘，2010年4月）

6. Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.* (June 25, 2014)
http://www.uspto.gov/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf。
7. 2014 Procedure For Subject Matter Eligibility Analysis Of Claims Reciting Or Involving Laws Of Naturel, Natural Principles, Natural Phenomena, And/Or Natural Products. (March 4, 2014)
http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_guidance.pdf。
8. Update on USPTO's Implementation of '*Alice v. CLS Bank*' (Guest blog by USPTO Commissioner for Patents Peggy Focarino, Monday Aug 04, 2014)
http://www.uspto.gov/blog/director/entry/update_on_uspto_s_implementation。



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 siiplo@mail.saint-island.com.tw