



本期簡介

「合意管轄條款」能限制提起PTAB複審？－淺談CAFC於Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC案之認定

洪子洵 律師

專利權人為了避免自身的專利受到被授權人之挑戰，常會於專利授權契約中約定「效力挑戰禁止條款」(no-challenge clause)，如：「對於授權專利之有效性，被授權人不得以直接或間接之方式予以挑戰。」等，然而，該等條款是否具有實質效力，常因個案情形及各國實務操作不同而有差異。以美國為例，其專利商標局之「專利審理及上訴委員會」(Patent Trial and Appeal Board，以下稱PTAB)對於是否受理「多方複審程序」(Inter Partes Review，以下稱IPR)不會因此而受限。那麼，專利權人是否仍有其他以合約保障自身權益之途徑？近期美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)於Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC案(以下稱本案)中，維持加州北區地方法院同意專利權人以專利授權合約之「合意管轄條款」(forum selection clause)聲請之初步禁制令(preliminary injunction)，要求被授權人應於特定期限內主動撤回對授權專利於PTAB所提出的IPR，似乎提供了另一選項，本文以下將就本案進行簡介與探討，藉以了解美國實務對於如何認定專利授權合約相關條款效力之近期發展。...詳全文

由Marco案探討賭博遊戲方法的美國專利適格性

鄭如恬

一般常見關於美國專利法§101專利適格性之爭議案件，多是關於電腦軟體、商業方法或生物材料，本判決則是關於一種「賭博遊戲的方法」。

Marco Guldenaar(下稱Marco)提出之第13/078,196號「骰子遊戲方法」專利申請案遭PTO核駁，於訴願時，PTAB(Patent Trial and Appeal Board，專利審理暨訴願委員會)仍以不具有專利適格性為由駁回。Marco不服，向美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)提起訴訟。CAFC於判決書中確認「遊戲方法是一個抽象概念，骰子上的特殊標記則屬不具專利適格性的印刷品」。本判決的見解與2016年CAFC於Smith案揭示之判決見解一致，在Smith案中，CAFC認為玩牌及下注於紙牌屬於抽象概念。...詳全文

本期內文

「合意管轄條款」能限制提起PTAB複審？－淺談CAFC於Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC案之認定

◆洪子洵 律師 ◆

一、前言

專利權人為了避免自身的專利受到被授權人之挑戰，常會於專利授權契約中約定「效力挑戰禁止條款」(no-challenge clause)，如：「對於授權專利之有效性，被授權人不得以直接或間接之方式予以挑戰。」等，然而，該等條款是否具有實質效力，常因個案情形及各國實務操作不同而有差異。以美國為例，其專利商標局之「專利審理及上訴委員會」(Patent Trial and Appeal Board，以下稱PTAB)對於是否受理「多方複審程序」(Inter Partes Review，以下稱IPR)不會因此而受限。那麼，專利權人是否仍有其他以合約保障自身權益之途徑？近期美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)於Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC案(以下稱本案)中，維持加州北區地方法院同意專利權人以專利授權合約之「合意管轄條款」(forum selection clause) (註1)聲請之初步禁制令(preliminary injunction)，要求被授權人應於特定期限內主動撤回對授權專利於PTAB所提出的IPR，似乎提供了另一選項，本文以下將就本案進行簡介與探討，藉以了解美國實務對於如何認定專利授權合約相關條款效力之近期發展。

二、案件背景(註2)

Dodocase VR, Inc.(以下稱Dodocase)為美國第9,420,075號專利(以下稱'075專利)、美國第9,723,117號專利(以下稱'117專利)及美國第9,420,075號專利(以下稱'184專利)之專利權人，此三項專利主要係有關於虛擬實境裝置之發明。MerchSource, LLC(以下稱MerchSource)則是消費性電子產品(包括：虛擬實境裝置)之經銷商，雙方於2016年10月4日對於前述三項專利簽訂專利授權契約，並於契約中約定「禁止挑戰條款」及「合意管轄條款」，內容如下：

【禁止挑戰條款】(註3)

MerchSource不應(a)嘗試挑戰授權專利之有效性或可實施性；或(b)直接或間接，或故意幫助任何第三人嘗試挑戰授權專利之有效性或可實施性，除非出於遵守任何法院之命令或傳票之目的。

【合意管轄條款】(註4)

對於因本合約或衍生之任何爭議應適用加州法律，並排除加州關於國際私法規定...雙方

同意位於加州之舊金山郡或橘郡之法院具有適當之管轄權，前述爭議應於加州之舊金山郡或橘郡之法院進行訴訟。

於雙方締約一年後，MerchSource卻以其認為授權專利不具有效性為由，向Dodocase表示不再支付授權金，故Dodocase後於加州北區地方法院提起訴訟，聲請法院核發禁制令，以防止MerchSource違反合約及侵害授權專利，並確認授權專利之有效性及可實施性。MerchSource則於PTAB，同時對'075專利提出IPR，對'117專利及'184專利提出核准後複審(Post-grant review, PGR)，挑戰授權專利之有效性，作為反制。

針對MerchSource於PTAB所為之反制手段，Dodocase於2018年2月14日擴張起訴聲明，主張MerchSource違反前述「禁止挑戰條款」及「合意管轄條款」，並迅速地向法院聲請核發初步禁制令(Preliminary Injunction)(註5)，要求MerchSource應撤回前述於PTAB所提出之複審申請。

三、地方法院之見解

加州北區地方法院對於「禁止挑戰條款」之效力，主要引用Lear v. Adkins(註6)(以下稱Lear案)以及Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc.兩個最高法院判決，前者基於推翻無效專利對於公共利益有利之理由，推翻了沿用多年的「被授權人禁反言」原則(licensee estoppel)(註7)，後者確立了縱使被授權人未否定授權合約之效力，且持續支付授權金，仍可對於授權專利提出無效挑戰。基於前述理由，加州北區地方法院認為雙方授權合約中之「禁止挑戰條款」是不可被實施的。

但是對於「合意管轄條款」的部分，地方法院則於2018年3月23日核准了初步禁制令，認為Dodocase就MerchSource於PTAB對授權專利提出複審申請之行為構成對「合意管轄條款」之違反的主張，符合本案勝訴可能性及其他三項要件，主要原因在於法院認為前述條款中已明確表達排除舊金山郡及橘郡以外的其他區域法院作為管轄法院，且認定PTAB的IPR程序包含於條款所列「因合約或衍生」之「爭議」，應屬舊金山郡或橘郡之法院之管轄。因此，要求MerchSource應於2018年3月25日前寄送電子郵件予PTAB，申請電話會議以加速撤回複審申請之程序，若PTAB准予MerchSource提出撤回申請，則該申請應於2018年4月3日提出。

MerchSource不服地方法院之判決，先於2018年3月26日聲明上訴，隔日聲請暫停執行前述初步禁制令，並於4月25日獲准。也因此，PTAB的程序並未中斷，於2018年8月22日仍受理MerchSource對三件授權專利之複審申請。

四、CAFC之見解

MerchSource上訴後，CAFC重新審視了加州北區地方法院之核發初步禁制令的決定，仍

予以維持，理由詳述如下：

(一) 關於Dodocase主張MerchSource於PTAB對授權專利提出複審申請之行為，是否違反「合意管轄條款」之判斷：

1. CAFC認為主要關鍵在於PTAB的程序是否包含於「合意管轄條款」之約定範圍，詳言之，即PTAB的程序是否屬於前述條款所定之「因本合約或衍生」之任何「爭議」。
2. CAFC引述先前聯邦巡迴法院在另外的Texas Instruments v. Tessera, Inc.案(以下稱Texas案)對於同樣具有「因合約或衍生」等相似內容之授權合約條文之解釋，即合意管轄條款之適用，並不限於關於應付之授權金額、授權合約期間或交互授權等爭議，而應包括與專利侵權相關之爭議，如被授權人選擇提出對專利有效性之挑戰所引起之爭議等。而於Texas案中，法院適用加州州法之結果，認為授權合約生效後，被授權人所提出之ITC程序，應同樣有合意管轄條款之適用。
3. 綜上，CAFC肯認加州北區地方法院之認定，認為Dodocase針對MerchSource於PTAB對授權專利提出複審申請之行為違反「合意管轄條款」之主張，確實具有勝訴之可能性。

(二) 對於核發初步禁制令與否，是否將造成Dodocase無法彌補之損害，CAFC維持地方法院判決之見解，認為對於Dodocase這樣小規模的公司而言，若未核發初步禁制令，將致使Dodocase須面臨同時於多處捍衛其專利權的艱困情形，將造成其無法彌補之損害。

(三) 雖然MerchSource主張若准予初步禁制令之聲請，而要求其撤回於PTAB的申請，將致使其受到美國35 U.S.C. §315(b) (註8) 關於提出IPR時效之限制，然CAFC對於加州北區地方法院衡量合約權利義務之執行的公共利益，以及MerchSource得另於訴訟中挑戰授權專利有效性、與任何獨立第三人可基於公共利益另外於PTAB提出多方複審挑戰授權專利有效性等事實後，所做出准予初步禁制令之判決，仍予以肯定並維持之。

綜上，CAFC維持加州北區地方法院之判決，認為雙方當事人間專利授權合約之「合意管轄條款」之範圍，應包括被授權人於PTAB所提出對授權專利有效性之挑戰，而應准予專利權人關於初步禁制令之聲請，要求被授權人應撤回已提出對授權專利之多方複審。

MerchSource同樣不服上述CAFC之判決結果，並於2019年5月20日聲請全院聯席審理(petition for rehearing and rehearing *en banc*)。且不論是消費性電子業界或是專利相關學術領域之學者，皆表達對於此案之高度關心，並分別提出法庭之友意見說明本案具有全院聯席審理

之重要性，以下簡述之。

五、法庭之友意見

於2019年6月3日，21位美國知名大學法學院(包括史丹佛法學院、紐約大學法學院等)的教授向CAFC提出法庭之友意見(註9)，認為CAFC於本案之判決與最高法院於Lear案中的判決內容相衝突，在Lear案中，最高法院要求法院在面臨當事人嘗試以合約限制對專利有效性之挑戰時，應思考這樣的合約條款是否將推翻希望專利有效性能受到挑戰之聯邦政策。

然而，本案判決使得專利權人可透過在專利授權合約中，放入一般通用的合意管轄條款去排除PTAB對於專利有效性之行政審核，此無疑是允許專利權人將前述聯邦政策所維護之公共利益排除，且CAFC的判決理由卻自始未提及、考量Lear案判決所揭示之意旨。

法庭之友意見亦提及本案判決也背離了立法者於2011年訂立美國發明法(America Invents Act，以下稱AIA)的政策選擇，詳言之，AIA維護的是「將專利壟斷保持在合法範圍內的重要公眾利益」，但是本案判決卻予以忽略。又，Lear案要求對於聯邦政策有實質損害之合約上限制須具有重要的理由，本案判決同樣未有詳細說明，故有透過全院聯席審理重新審視之必要。

除了學界以外，本案判決亦受到與MerchSource同樣處於消費電子產業之廠商重視，包括SAS、Vizio及Garmin在內的9家公司，也於2019年6月3日向CAFC提出法庭之友意見(註10)，持與學界相同之立場，認為本案判決對於AIA所訂立之複審流程，設立了新的且不當的障礙。該法庭之友意見亦認為聯邦上訴巡迴法院之合議庭錯誤解讀了專利授權合約之內容，不應將AIA立法前已存在於授權合約之一般通用之合意管轄條款解釋為對AIA所訂立審查程序之限制，因為授權人於締約當時，應已知道並理解這樣限制被授權人提出專利有效性挑戰之條款是不可被執行的。基於前述理由，產業界之法庭之友意見也認為本案判決有重新審視之必要。

從法庭之友意見來看，本案判決之結果，不論是對於學界或是產業界，接受程度都不高而受到挑戰，然而可惜的是，CAFC於2019年7月10日已駁回MerchSource對於全院聯席審理之聲請，未就本案實質部分，對前述法庭之友意見有所回應。

六、結論

總合本文可知，對於專利授權契約中之一般會約定之「禁止挑戰條款」或「合意管轄條款」，是否一概具有效力，或更精確地說，是否具有限制被授權人挑戰專利有效性之效力，仍會因應不同情況而有所差異。以本案目前發展情形來看，非因訴訟之緣故，而於專利授權合約中訂立「禁止挑戰條款」，並無法拘束被授權人於PTAB對於授權專利有效性提出挑戰(註11)，反而是「合意管轄條款」於本案，無論是在地方法院或是聯邦上訴巡迴法院，皆肯認專利權人可以此條款來排除PTAB之複審，而准予初步禁制令要求被授權人撤回其於PTAB所提出之

複審申請。然而，此決定目前受到學界及產業界一定之反彈，CAFC雖於程序上直接駁回MerchSource全院聯席審理之聲請，而未實質回應學界及產業界之質疑，然該等決定是否能成為實務上之穩定見解，仍值得我輩持續關注。同時，於締結專利授權合約之前，應注意各約定之內容是否有效或是否能達致締約之目的，將受到各地區實務發展之影響(註12)，而應適時尋求專業且實務經驗豐富之法律事務所協助，以免權益受損。

※ 註釋

1. 關於合意管轄條款之內容，舉例來說，可如後述之內容：「The parties hereby agree that the laws of XXX shall govern any dispute arising out of or under this Agreement, notwithstanding the conflict of laws principles of the XXX. In connection with the foregoing, the parties hereto irrevocably consent to the jurisdiction and venue of the court located in XXX and expressly waive any claims or defenses of lack of jurisdiction of or proper venue by such court.」
2. 見CAFC於2019年4月18日對Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC案之意見，請參見：<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1724.Opinion.4-18-2019.pdf>(最後瀏覽日：2019/6/28)。
3. 原文為：6.4 MerchSource shall not (a) attempt to challenge the validity or enforceability of the Licensed IP; or (b) directly or indirectly, knowingly assist any Third Party in an attempt to challenge the validity or enforceability of the Licensed IP except to comply with any court order or subpoena.
4. 原文為：13.4 The laws of the State of California shall govern any dispute arising out of or under this Agreement, notwithstanding the conflict of laws principles of the State of California . . . THE PARTIES AGREE THAT THE SUBJECT MATTER AND PERSONAL JURISDICTION ARE PROPER IN THE COURTS LOCATED IN SAN FRANCISCO COUNTY OR ORANGE COUNTY, CALIFORNIA AND THAT DISPUTES SHALL BE LITIGATED BEFORE THE COURTS IN SAN FRANCISCO COUNTY OR ORANGE COUNTY, CALIFORNIA.
5. 初步禁制令於專利訴訟中，得由專利權人申請，法院在本案訴訟結果確定前，課予被控侵權之一方特定義務，以阻止其持續被控侵權之行為，以確保權利人在冗長的訴訟期間獲得暫時之保護，主要審酌之要件有四：1.本案勝訴可能性 (Likelihood of Success)；2.無法彌補之損害 (Irreparable Harm)；3.衡平法上是否傾向於支持請求方及核發禁制令是符合公共利益 (Balance of Equities and Public Interest)；4. 禁制令之內容與範圍 (Content and Scope of the Injunction)。相關詳細資訊，請詳見：林育賢，由Metalcraft of Mayville Inc. v. The Toro Company案淺談美國初步禁制令，聖島國際智慧財產權實務報導，19卷，5期，2017年5月。
6. *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653 (1969).
7. 即專利被授權人不能挑戰該專利權效力之原則。
8. 35 U.S.C. § 315(b): An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent. The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c).
9. 參考來源：<https://cdn.patentlyo.com/media/2019/06/Amicus-Brief-IP-Profss-Dodocase-18-1724-FILED-1.pdf>(最

後瀏覽日：2019/6/30)。

10. 參考來源：<https://cdn.patentlyo.com/media/2019/06/Amicus-Brief.pdf>(最後瀏覽日：2019/6/30)。
11. 由本案發展來看，縱使有「禁止挑戰條款」存在，其亦非PTAB決定是否受理IPR、PGR等複審案之審查範圍。
12. 例如，我國智慧財產法院即曾於100年度行公訴字第4號行政判決中認定：「被授權人依專利授權合約給付權利金，當然要以取得合法有效之專利權為目的，倘專利權有得撤銷之無效事由，授權人即不應以任何形式禁止被授權人質疑授權專利之有效性，縱被授權人有意願簽署專利授權合約，僅質疑部分授權專利係屬無效，授權人亦不應限制其爭執該專利之有效性，藉以將不當享有獨占排他權之專利予以消滅，並可促使被授權人基於平等地位，於市場上從事競爭。」而認為原告及其他2家公司係利用國內廠商擬取得授權之迫切性，要求其必須先撤回專利無效之舉發，始得簽署授權合約，否則即拒絕簽訂授權契約，而非與國內廠商約定互相讓步作為同時對待履行之條件，屬於限制被授權人爭執專利有效性之不法行為。

由Marco案探討賭博遊戲方法的美國專利適格性

❖鄭如恬❖

一、前言

一般常見關於美國專利法§101專利適格性之爭議案件，多是關於電腦軟體、商業方法或生物材料，本判決則是關於一種「賭博遊戲的方法」。

Marco Guldenaar (下稱Marco)提出之第13/078,196號「骰子遊戲方法」專利申請案遭PTO核駁，於訴願時，PTAB (Patent Trial and Appeal Board，專利審理暨訴願委員會)仍以不具有專利適格性為由駁回。Marco不服，向美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)提起訴訟。CAFC於判決書(註1)中確認「遊戲方法是一個抽象概念，骰子上的特殊標記則屬不具專利適格性的印刷品」。本判決的見解與2016年CAFC於Smith案揭示之判決見解(註2)一致，在Smith案中，CAFC認為玩牌及下注於紙牌屬於抽象概念。

二、案件背景

Marco在2010年4月2日提交了臨時申請案，其專利名稱為「賭場遊戲及一組六面立方彩色骰子」(註3)，其內容相關於「在賭場進行的骰子遊戲，參與者以猜中骰子子集的特定組合為獲勝條件」。PTAB視為審查代表的請求項第1項內容為：

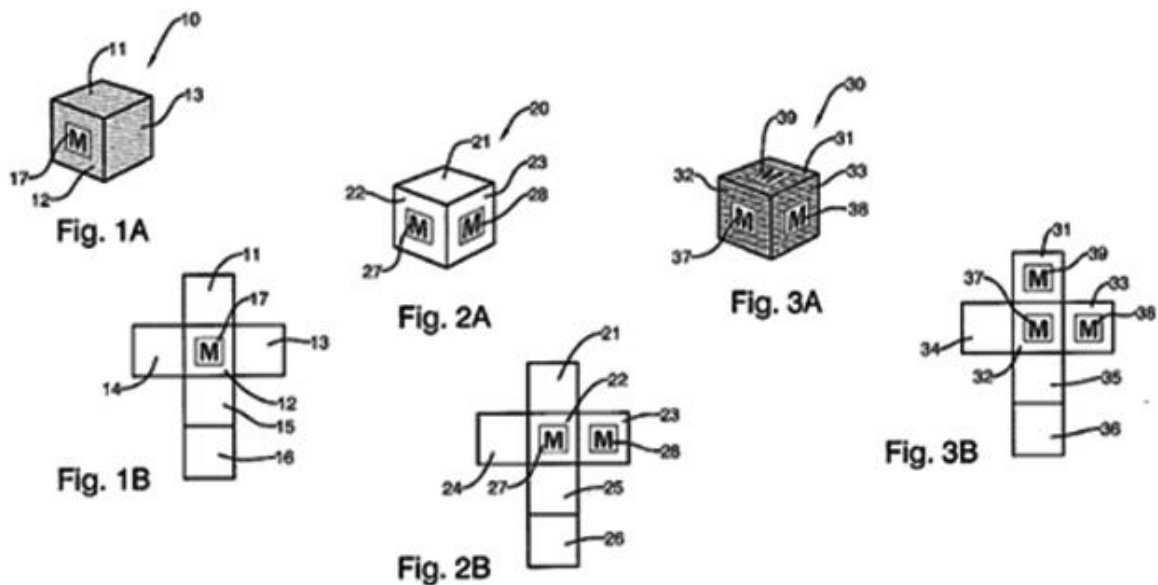
一種玩骰子遊戲的方法，包含：

提供一組骰子，該組骰子包括一第一骰子，一第二骰子和一第三骰子，其中，該第一骰子的其中一面具有一第一骰子標記，該第二骰子的其中兩面具有相同的一第二骰子標記，該第三骰子的其中三面具有相同的一第三骰子標記；

下至少一個賭注於下列的至少一種情形上：該第一骰子的第一骰子標記將面朝上、該第二骰子的第二骰子標記將面朝上、該第三骰子的第三骰子標記將面朝上，或其任何組合；

擲骰子；

如果該至少一個賭注實現，則支付一支付金額。



Marco聲稱，該發明的主要新穎之處在於骰子上僅有特定面具有特殊標記。

於專利審查時，審查委員以涉及專利法§101之專利不適格標的為由，核駁了請求項1-3、5、7-14、16-18及23-30。審查委員認為，這些請求項是針對「遊戲規則」的抽象概念，屬於「組織人類活動的方法」。並且，基於美國第4,247,114號專利及運用印刷品原則(printed matter doctrine)，審查委員指出上述請求項也不具進步性。

PTAB維持上述核駁，認為應用Alice案(註4)的二步驟分析法進行分析，請求項1確實涉及抽象概念，且無論是將請求項1中的步驟單獨地或有序組合地進行考量，都不具有足以將抽象概念轉變為符合專利適格性的「發明構思」(inventive concept)，故不符合專利法§101之規定。

三、CAFC見解

(一) 美國專利法§101分析

美國專利法§101規定了專利適格標的，其規範「任何新穎而實用的方法、機器、製品或物之組合，或任何上述各項之新穎而實用的改良，均可獲准發明專利」。然而，最高法院認為此條款包含一個重要的隱含例外：自然法則、自然現象和抽象概念不具有可專利性。

專利法§101的專利適格性是一個法律問題，並可能包含潛在的事實問題。為了確定一個請求項是否符合專利適格性，CAFC應適用在Mayo案(註5)引入並在Alice案進一步解釋的二步驟分析法進行分析。第一步驟，先確認系爭請求項是否涉及專利非適格性的概念，例如抽象概念(註6)；若是，進行第二步驟分析，確認系爭請求項是否包含一足以將抽象概念轉變為符合專利適格性的發明構思。

在前述Smith案中，使用撲克牌「進行賭博遊戲的方法」被判定為抽象概念。而本案中，「玩骰子遊戲的方法」包括了下注在骰子的特定面是否朝上的賭博方法，相似於Smith案中的下注遊戲方法，主要差異在於Smith案使用撲克牌，而本案使用骰子。鑑於兩者的高度相似性，本案請求項同樣被判定為抽象概念。

Marco主張，PTO不合適地使用了特定標籤「組織人類活動的方法」去作為一種一網打盡「抽象概念」的手段。對此，CAFC同意這段詞句確實可能令人困惑並且可能被濫用，例如，將特定成分組合以製作藥物製劑的特定步驟同樣可歸類為「組織人類活動的方法」，然而，PTO進一步闡明了對抽象概念更精確的描述(例如：玩遊戲的規則)，CAFC認為，此案「玩骰子遊戲的方法」確實是被無誤地判定為涉及「組織人類活動的方法」之「抽象概念」。

即便是包括一套遊戲規則的抽象概念，如果包含足以將所聲稱的抽象概念轉變為符合專利適格性的「發明構思」，仍可能具有專利適格性。美國最高法院已經明確表示只是將傳統步驟附加到抽象概念並不足以符合專利適格性。本案中，無論將下注、擲骰子和支付金額等步驟單獨或組合觀之，全部都是傳統手段，是以，並不足以展現出一個「發明構思」。

Marco辯稱，「玩骰子遊戲的方法」為具有實體步驟的實體遊戲，並不能歸類為抽象概念。CAFC不同意，認為抽象概念的例外並不僅僅取決於所請求的發明是否包括實體與思想步驟。Bilski案(註7)和Alice案同樣也記載了實體世界的動作。再者，Marco指控PTO主張「類型化排除賭場遊戲的規則」是沒有依據的。惟，在Smith案之判決中，CAFC也已申明遊戲發明並非必然會被專利法§101排除。

(二) 印刷品原則(printed matter doctrine) (註8)

Marco爭辯「在一、二或三個骰子面上具有標記的特殊骰子」並非習知，且明顯超出「抽象概念」。然而，Marco骰子上的標記構成印刷品，CAFC已普遍判定印刷品不屬於專利法§101的範圍。Praxair案(註9)指出涉及資訊內容且缺乏必要功能性關聯的請求項限制，並無授予可專利性之衡量的資格，因為此類資訊不屬於專利法§101的專利適格標的。

由於每一個骰子上的有/無標記僅是向遊戲者傳遞投注者是否贏得投注的資訊，其作用類似於一般的骰子或是紙牌上的標記。因此，Marco所稱「具有標記的特殊骰子」，其標記即指資訊，並且，該等標記與該等骰子的基材並無功能性的關聯。亦即，該等標記並不會使該等骰子成為具有新功能的製品。

綜上，CAFC作出結論，由於本案「骰子遊戲的方法」中，唯一可爭論之非傳統觀點係涉及印刷品，並不屬於專利法§101之範疇，且被核駁的請求項並未包含足以將抽象概

念轉變為符合專利適格性的發明構思，故本案不具可專利性。

四、Mayer法官之協同意見書

於本案中，較判決本身更引人注意的，是Mayer法官所撰寫的協同意見書。

Mayer法官雖同意本案請求項屬專利不適格議題，但提出兩點意見。第一，Mayer法官不同意合議庭的意見，其認為專利法§101是一個純粹的法律問題，不具有任何「潛在的事實問題」。

Mayer法官認為，在專利適格性判定中插入事實判斷將使專利法§101成為虛設條文。專利法§103的顯而易見性判斷已包括對「現有技術的範圍和內容」及「現有技術與爭議請求項間的差異」的事實性調查。因此，將此類調查納入適格性判斷不僅是多餘的，而且還將使專利法§101的框架變得繁瑣耗時，以至於它將失去作為快速工具以清除明顯缺乏「發明構思」之專利的的作用。若真如此，專利法§101將不再是「門檻測試」，而會導致在許多情況下，僅能在經過全面審理(full trial)去解決相關於「現有技術的範圍和內容」與「現有技術和請求項之間的差異」的事實爭議後，才能確定專利適格性。

Mayer法官主張由於專利適格性是一個純粹的法律問題，專利法§101可以並且應該在訴訟的最早階段就排除不適格的專利，或是如同本案，在更早之前的審查階段就由PTO將其排除。由於專利爭議是非常耗時且昂貴的，及早解決專利適格性挑戰可以保護稀缺的司法資源，提供抵制無理取鬧之侵權訴訟的屏障，並通過迅速消除模糊和過於廣泛的專利所帶來的創新障礙來保護公眾。

第二，Mayer法官認為針對骰子、紙牌和棋盤遊戲的請求項永遠不能滿足專利法§101的門檻，因為雖然遊戲可以提升我們的休閒時光，但它們對現有的技術和科學知識沒有任何貢獻，亦即，它們致力影響的是人類行為而不是技術變革，僅僅涉及組織人類活動，因此，它們應該都被歸類為不具有專利適格性。

五、結論

本判決是關於「賭博遊戲方法」是否具有美國專利適格性。CAFC於判決書中確認遊戲方法是一個抽象概念，但如果請求項中包含足以將所聲稱的抽象概念轉變為符合專利適格性的「發明構思」，該遊戲方法仍可能具有專利適格性。本案中之骰子的改良處在於具有特殊標記，然而，該特殊標記僅用以傳遞資訊，不具有新功能，故屬不具專利適格性的印刷品。換言之，若本案中之骰子並非是僅具有特殊標記，而是具有特殊的功能性或結構性改良，則可能有機會符合專利法§101之專利適格性。

Mayer法官在本案協同意見書中，列舉了多件CAFC之前作成之判決，申明「專利法§101

應該是純粹的法律問題而不具有任何潛在的事實問題」，此見解與本案主要判決及在本案之前的Berkheimer案判決(註10)形成鮮明的對比。此顯示對於二步驟分析法之第二步驟「確認系爭請求項是否包含一足以將抽象概念轉變為符合專利適格性的發明構思」之判斷是否涉及事實調查，CAFC的法官們顯然存在著不同的見解，而產生分歧，此種分歧後續將會如何發展以及美國最高法院往後是否會提出更明確的見解，值得持續觀察注意。

以我國之專利相關法規對本案「骰子遊戲的方法」進行分析，遊戲之規則或方法屬人為之規則或方法，與其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之方法或計畫相同，皆不符合我國發明之定義。但若遊戲機具或實施規則、方法或計畫的設備本身可能具有技術性時，則符合發明之定義(專利審查基準第二篇第二章1.3.4)。另外，相似於美國之「印刷品原則」，我國規定，發明之特徵僅為資訊之內容時，此種單純之資訊揭示不具有技術性，不符合發明之定義。惟若資訊之揭示具有技術性時，則記錄資訊之載體或揭示資訊之方法或裝置的發明符合發明之定義(專利審查基準第二篇第二章1.3.5.2)。由上述可知，本案若是申請我國專利，雖「骰子遊戲方法」本身可能不具可專利性，然若透過適當的專利說明書撰寫，將遊戲方法中具備可專利性的上述要件與技術特徵盡可能地表述在申請專利範圍之中，則有機會符合發明之定義而取得專利。

※ 註釋

1. Marco Guldenaar Holding B.V., Appeal No. 2017-2465(Fed. Cir. Dec. 28, 2018)。
2. Ray Smith, Amanda Tears Smith, Appeal No. 2015-1664(Fed. Cir. Mar. 10, 2016)，在Smith案中，CAFC認為玩牌及下注於紙牌屬於抽象概念，Smith案所申請的玩牌方法使用了標準的牌組，CAFC指出使用標準牌組進行洗牌和分牌是「純粹的傳統活動」。
3. 此專利之美國專利公開號為第US 2011/0241294 A1號，本判決中所引用之請求項為Marco於2014年2月24日提出之修正版本。
4. Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 573 U. S. Case No. 13-298 (2014)。
Alice案另可參閱「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，莊閔捷，2014年12月)。
5. Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1293(2012)。
Mayo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. 於本判決之時間點，針對涉及抽象概念的請求項，其審查參考基準是使用USPTO於2014年6月25日針對二步驟分析法所發出的備忘錄。其中，將二步驟分析法細分為以下步驟：步驟1，判斷請求項的標的是否為美國專利法§101規定的可專利性標的(方法、機器、製品或物之組合)之一；若步驟1成立，進行步驟2A，判斷系爭請求項是否指向法定例外(自然法則、自然現象或抽象概念)；若步驟2A成立，進行步驟2B，確認系爭請求項是否包含一足以將抽象概念轉變為符合專利適格性的發明構思；若步驟2B不成立，則系爭請求項適用

專利法§101核駁。其中，於步驟2A的判斷中，抽象概念之分類為：(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) (可參閱註4所列之聖島國際智慧財產權實務報導)，本判決中，「玩骰子遊戲的方法」即是於步驟2A中被判斷為涉及「組織人類活動的方法」。

於今年(2019年)1月4日，USPTO公布了新修訂的§101專利適格性審查指南，將原本的步驟2A再細分為「判斷一」(Prong One)及「判斷二」(Prong Two)，「判斷一」中，係判斷是否包含法定例外事項，例如「自然法則/自然現象」或「抽象概念」，其中，「抽象概念」分類為(a)數學概念(Mathematical concepts)；(b)組織人類活動的方法(Certain methods of organizing human activity)；(c)心智活動(Mental processes)；以及罕見特例(Rare circumstance)；若「判斷一」成立，則進行「判斷二」，「判斷二」中係判斷系爭請求項是否有額外限制條件，來將該法定例外「整合至一實際應用(practical application)之中」，若「判斷二」成立，則判斷系爭請求項符合專利法§101；若「判斷二」不成立，則繼續進行原分析法中的步驟2B。

7. Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010)。
8. 所述「印刷品原則」已具有悠久歷史，其主要案例為1931年的Russell案(Russell, 48 F.2d 668, 669 (CCPA 1931))。該原則限定了在一基材(substrate)上所揭示的資訊(information)不具專利性，亦即，「僅僅以書本形式或其他方式將一份印刷品安排在紙張上，並不構成任何新的和有用的技藝」。須說明的是，判斷請求項元素是否為印刷品，只是判定該請求項是否具有專利性之程序的第一步。一旦判定為印刷品，法院仍需接著判斷「該資訊內容與該基材間是否具有功能性或結構性關聯」，若是，則該請求項仍然可具有專利性。
9. Praxair Distrib., Inc. v. Mallinck-rodt Hosp. Prod. IP Ltd., 890 F.3d 1024, 1032 (Fed. Cir. 2018)。
10. CAFC在2018年2月8日針對Berkheimer v. HP Inc.訴訟案(Appel No. 2017-1437)發出之判決意見中，認為抽象概念之判定基於潛在的事實問題，因此，將案件發回到地區法院，以確定是否存在具有改善電腦功能的事實，來供判斷該案是否具有將抽象概念轉變為符合專利適格性的「發明構思」。在Alice案後，Berkheimer案是第一個因專利適格性問題被發回到地區法院的案件。

 聖島國際法律事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE 聖島國際專利商標聯合事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE	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 區臺灣大道二段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
	嘉義聯絡處	嘉義市西 區垂楊路505號6樓之1	(05) 285-1586	FAX: (05) 285-1595
	高 雄 所	高雄市前金區中正西路211號14樓之1	(07) 216-3721	FAX: (07) 216-2588
www.saint-island.com.tw			siiplo@mail.saint-island.com.tw	