國立政治大學法學院碩士在職專班

碩士學位論文

商業方法專利適格性研究：
從美國 Alice v. CLS Bank 及其後續判決出發

From Alice v. CLS Bank to Patent Eligibility:
Trend and Development

指導教授：馮 震 宇 博士

研究生：郭 彥 君 撰

中 華 民 國 105 年 1 月

謝辭

想說卻還沒說的，還很多。

攢著是因為想寫進論文，讓人慢慢地讀著，淡淡地記著。

就算從沒人翻閱，也值了。

歷經三年半的寒暑，終於在乙未羊年的年終之際我完成了「萬言書」。回想兩年前已碩士二年級的我，才剛開始摸索論文的方向。當時選修一門「智慧財產權法專題研究」，是馮震宇老師為在職專班開設的智慧財產進階課程，更是我第一次接觸智財法。對初次接觸的我，豐富的內容與大量的經典案例介紹，為我的智慧財產之路奠下良好的基礎。之後，我又修習熊誦梅法官和沈宗倫老師共同開設的「智慧財產訴訟實務」，終於確定我將以專利作為論文發展的主題。在此，我誠心感謝三位老師一路以來的啓發。

本論文的完成，我由衷感謝我的指導老師——馮震宇老師，悉心指導專利門外漢的我。在論文準備初期，鼓勵我先修習一學期專利相關的進階課程後，才正式進入撰寫的階段，並且在整個撰寫時期，時時提點我專利最新發展，在最關鍵的時刻導正我的論文方向。當然我還要感謝兩位口試委員——沈宗倫老師和李素華老師，因為他們諄諄提醒，在口試時鼓勵與指導，才讓我的論文更臻完整。

對一個在職人士的我來說，從職場重返校園，真的大大豐富我的人生！除了有系統學習法學知識以外，我非常幸運地結識一群互相提攜的同窗好友。在工作之餘，仍堅持擠出寶貴的相處時間，相互鼓勵與分享生活體驗。我要感謝脾氣直拗的黃師傅，總是悉心安排登山班遊；謝謝千杯不醉的賢德大哥，總是不吝分享人生道理；還有最重要的「半年之約」小組成員：多啦 A 夢萬、財務長布蘭達、美少女愷薇、被迫加入的彥成。正因為這個六個月完成論文的約定，總是彼此督促與鼓勵，才讓怠惰的我下定決心達成這艱鉅的任務。

最後，我要感謝我的家人三年多的體恤與包容。過去我時常因為週末要上課或是準備學校功課，而無法參與家族聚會或出遊。尤其最後的這六個月，全心投入論文的準備，不知不覺中犧牲與家人相處的寶貴時間。再一次謝謝我的爸爸與媽媽、哥哥與嫂嫂，以及兩位可愛又可惡的姪女與侄子！

摘要

在資訊科技與知識經濟緊密結合的新時代，網際網路發達與電子商務普及使得「電子化」當道的商業方法發明成為專利申請的新趨勢。尤其是美國在 1990 年代末期正式承認商業方法是可專利標的之後，原本就是資訊科技龍頭與全球貿易大國的美國，也因此成為商業方法專利的「新樂園」。電子商務業者紛紛搶進，積極申請並取得美國的商業方法專利。相較於歐洲直接排除商業方法的可專利性，美國是公認對商業方法專利審查寬鬆的國家。然而，這樣的專利政策也使得美國商業方法專利的品質良莠不齊，進而引發許多專利爭議的訴訟案件。2014 年的 Alice 案可謂美國商業方法專利的分水嶺，美國最高法院藉此宣告商業方法專利寬鬆政策的終結，並將專利適格性作為嚴格審查可專利性的首要門檻。

為深入了解美國商業方法專利的來龍去脈與未來趨勢，本論文首先回顧美國歷年具有指標性的商業方法專利案件，接著探討 Alice 案後聯邦巡迴上訴法院對專利適格性的法律見解。藉由檢視美國專利商標局頒佈的最新審查基準，以及分析美國發明法針對商業方法專利施行的新措施，本研究發現：一、雖然商業方法仍是美國法定可專利標的，但這個資格認定只是取得進入專利審查的入場券，還必須進一步檢視其專利適格性，才能確定系爭商業方法是法定專利適格標的。二、最高法院在 Alice 案立下的「兩步驟分析架構」是專利適格性的最高判斷標準。這個標準不但提高專利審查門檻，更將判斷核心聚焦在「科技技術」。三、美國專利商標局據此修改最新審查基準，使得行政審查的判斷準則與司法齊步，將「兩部分析方法」當作可專利性審查的第一道防線。四、發明法案推行「涵蓋商業方法專利複查程序」，是快速有效篩選品質不良之商業方法專利的最佳訴訟途徑。

如今美國已形成立法、司法與行政三方同步嚴格把關商業方法專利的態勢。審視此次美國專利政策的轉變，不但將商業方法專利的審查門檻提高，也順勢讓專利政策回歸專利追求實用技術的立法初衷。有鑒於此，對積極發展電子商務為產業升級的臺灣，無論是產業界或是政府相關單位來說，都有必要關注並積極跟上這次全球專利政策風向的轉變！

關鍵字：商業方法、可專利性、專利適格性、兩步驟分析架構、涵蓋商業方法專利

目次

第一章　緒論.....1

第一節 研究動機：網際網路時代商業方法的專利適格性爭議.....1

第二節 研究問題與研究目的：美國商業方法專利適格性的發展趨勢及後續影響.....5

第三節 研究方法與限制.....8

第四節 章節安排.....9

第二章 美國商業方法專利之發展沿革.....12

第一節 專利保護標的之政策演進.....13

第一項 法定專利標的.....15

第二項 商業方法除外原則.....16

第三項 電腦軟體專利與商業方法專利之差異與關聯.....18

第四項 商業方法作為法定專利適格標的.....20

第二節 商業方法可專利性判斷標準之案例分析.....21

第一項 Diamond v. Diehr 案.....21

第二項 State Street Bank v. Signature Financial Group 案.....24

第三項 Bilski v. Kappos 案.....27

第三節 小結.....30

第三章 Alice 案對美國商業方法專利適格性判斷之影響.....32

第一節 Alice 案的商業方法專利適格性認定.....33

第一項 案由事實.....33

第二項 法律分析.....34

第二節 Alice 案後聯邦巡迴上訴法院對商業方法專利適格性之判斷.....41

第一項 buySAFE, Inc. v. Google, Inc.案.....43

第二項 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.案.....45

第三項 Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc.案.....49

第四項 判決評析.....53

第三節 Alice 案後美國專利商標局審查基準的判斷標準 56
第一項 專利標的適格性之行政審查基準 57
第二項 商業方法之行政審查分析 66
第四節 小結 70
第四章 美國專利制度改革對商業方法專利之新挑戰 75
第一節 美國發明法案修訂之緣由與目的 76
第二節 專利審查程序之重要變革與影響 77
第一項 專利審查暨上訴委員會 79
第二項 獲證後複查訴訟程序 80
第三項 涵蓋商業方法專利複查程序 82
第三節 聯邦巡迴上訴法院對涵蓋商業方法專利複查程序之回應 89
第一項 聯邦巡迴上訴法院之於專利審查暨上訴委員會的審查範圍 90
第二項 認定「涵蓋商業方法專利」的裁決 91
第三項 涵蓋商業方法專利複查程序中可挑戰的可專利性範圍 93
第四節 小結 93
第五章 結論與建議：商業方法專利的關鍵要點與前瞻趨勢 96
第一節 結論：商業方法可專利性之爭議焦點與美國專利政策之最新走向 97
第二節 商業方法專利的產業提醒與政策建議 106
參考文獻 109

表次

表 2-1：Diehr 案件發展簡表……22

表 2-2：State Street Bank 案件發展簡表……..24

表 2-3：Bilski 案件發展簡表……27

表 3-1：Alice 案件發展簡表……33

表 3-2：Alice 案件最高法院提出的轉化判斷標準……37

表 3-3：聯邦巡迴上訴法院引用 Alice 案作為專利有效性判決之案件（2014 年 7 月至 2015 年 7 月）……..42

表 3-4：buySAFE 案件發展簡表……..43

表 3-5：DDR 案件發展簡表……46

表 3-6：Versata 案件發展簡表……..49

表 3-7：美國專利商標局認定之不可專利標的……..59

表 3-8：美國專利商標局認定之抽象概念類型……..61

表 4-1：美國發明法之新規定及其生效日……..78

表 4-2：三種獲證後複查訴訟程序之比較……..82

國立政治大學 National Chengchi University

圖次

圖 1-1：2012-2015 年美國生技、診療方法與商業方法的專利月申請量……...…4

圖 2-1：1997-2004 年美國專利商標局核准商業方法專利的年核准量…….……12

圖 2-2：美國發明專利的可專利性審查門檻……..…..14

圖 2-3：軟體專利與商業方法專利的關係圖……..…..19

圖 3-1：最高法院「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」……..…..35

圖 3-2：聯邦巡迴上訴法院 buySAFE 案的「兩步驟專利適格性分析架構」…..45

圖 3-3：聯邦巡迴上訴法院 DDR 案的「兩步驟專利適格性分析架構」…….49

圖 3-4：聯邦巡迴上訴法院 Versata 案的「兩步驟專利適格性分析架構」……53

圖 3-5：美國司法現行的「兩步驟專利適格性分析架構」…….……...56

圖 3-6：專利商標局針對物與製程的專利標的適格性測驗……..…..66

圖 4-1：「涵蓋商業方法專利複查程序」的時程表概覽……..83

第一章　緒論

隨著網際網路（Internet）在 1990 年代中期的興起與快速發展，這種可以挾帶大量資訊的服務，翻轉人際之間資料分享的各種形式，傳統的媒介，例如電話、電視、報章雜誌、其它紙本出版品，都因為網際網路而被賦予新形態的呈現與傳輸方式。但是網際網路的影響不只在個人層面，對於虛擬科技的追求甚至席捲整個產業，當網路購物（online shopping）——這種在線上進行無實體的採購行為——出現後，深深影響上下游的供應鏈，整個世界的產業鏈結已經從工業時代的國際貿易進入資訊時代的電子商務（electronic-business 或 electronic-commerce）。特別是位居商業活動中下游的終端交易，包括商家對消費者模式（business-to-consumer, B2C）和消費者對商家模式（consumer-to-business, C2B）的商品買賣與服務提供，更是如雨後春筍般地蓬勃發展。它有效地突破時空限制與產業藩籬，成為不受傳統市場區隔與地域疆界限制的全球新興商業領域。隨之而來的是，有越來越多的產業創新不再只侷限於傳統的商品研發設計與製造流程規劃，而是逐漸聚焦將此類商務行為或活動「微型化」、「軟體化」，也就是與電腦或是網際網路結合，並且透過程式（program）或軟體（software）將無形商務的內涵具體呈現（embodiment）出來，進而將它專利化（patenting），藉以取得在各區域市場的競爭優勢。這樣的商業發展趨勢，也對各國專利政策與實務發展，產生極大的衝擊。

第一節 研究動機：網際網路時代商業方法的專利適格性爭議

在過去，專利往往被認為是製造業或高科技產業生存競爭的重要武器，與商業活動的關係並不密切[1]。但是，當二十世紀末美國正式承認商業方法（business method）是專利法的保護標的，可以獲得排他性的壟斷專利權保護之後，業者為了提升自己的產業競爭力，開始積極申請專利，以保護其所開發的商業方法。這些商業方法可能是投資理財的工具、網路的行銷模式，或是線上交易的軟體程式等等。

[1] 馮震宇，〈論電子商務之法律保護與因應策略〉，月旦法學雜誌，80 期，頁 190，2002 年 1 月。

專利、網路和商務的結合，促使許多公司自行研發或收購取得商業方法專利（business method patents），就是希冀透過商業方法專利來增強加自己公司的競爭優勢，吸引投資者的目光或獲取未來的談判籌碼[2]。商業方法專利意味著整體產業的競爭，已經從過去有形的勞力與技術移轉，變成對無形的知識與創意競爭[3]。然而，這個新興的時代產物——商業方法專利，也因為它的「微型化」、「軟體化」與無形的特性，在美國的專利系統裡引發不小的爭議。首先，在美國專利商標局（United State Patent and Trademark Office, 簡稱 USPTO 或 PTO）所核准的大量商業方法專利中，大多數的創新程度不高，導致整體專利品質不佳的後果[4]。其次，由於許多專利主張實體（Patent Assertion Entity，簡稱 PAE）或非專利實施實體（Non-Practicing Entity，簡稱 NPE），實際上並不從事具體的商品銷售或勞務服務，而是利用所擁有的商業方法專利來進行法律訴訟，藉以取得專利賠償金或權利金。這些商業方法專利的濫權濫訴行為，已經嚴重阻礙當前的科技創新與經濟成長[5]。在美國，就連紅十字會（Red Cross）這種國際性的非營利組織，都曾經因為利用電腦徵求公眾捐款的商業方法，而被指控專利侵權[6]。

對商業方法專利而言，美國著名的科技法學者 Mark Lemley 教授，早在美國專利商標局於二十世紀末開始核准電子商務相關的商業方法專利時，就曾大力抨擊專利與電子商務的結合，將導致競爭者不得使用相同的商務遊戲規則，或者被迫支付授權金或權利金等，這樣的專利保護勢必會阻礙往後電子商務的發展[7]。同樣一開始就對商業方法專利抱持反對意見的重量級智慧財產法學者，還包括 Robert P. Merges 教授。他認為商業方法專利實際上就是將商業概念（business concepts）專利化，這種不具可專利性的專利會嚴重破壞原先專利的實體審查制度[8]。當然，也有學者認為在資訊經濟當道的時代，商務本身就有促進新形態自

---

[2] 同前註，頁 191。

[3] 劉尚志、陳佳麟、蘇裕鈞，〈電腦軟體與電子商務專利之發展與策略（上）〉，智慧財產權，20 期，頁 38，2000 年 8 月。

[4] 李治安，〈網路時代中商業方法可專利性之政策分析〉，經社法治論叢，29 期，頁 228，2002 年 1 月。

[5] Patent Report, The White House, PATENT ASSERTION AND U.S. INNOVATION, June 2013, available at https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf (last visited: December 25, 2015).

[6] *See* 157 CONG. REC. H4496 (daily ed. June 23, 2011) (statement of Rep. Crowley)

[7] *See* Matt Richtel, *Are Patents Good or Bad for Business Online?* New York Times, Cybertimes, Cyber L.J., August 28, 1998, available at https://partners.nytimes.com/library/tech/98/08/cyber/cyberlaw/28law.html (last visited: December 25, 2015).

[8] *See* generally Robert P. Merges, *As Many As Six Impossible Patents before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform*, 14 BERKELEY TECH. L. J. 577 (1999).

動化服務產生的功能，也就讓商務模式（business models）的發明，在本質上有技術創新（technological advances）的特性，因此在數位時代裡，予以結合電腦實施的商業方法專利，並無不可[9]。

然而，商業方法專利除了在學界引發爭論之外，更重要的是，商業方法專利在美國社會裡，特別是競爭激烈的商業環境，已引發了一連串的訴訟爭議。於是，從 2010 年起，美國最高法院（the United States Supreme Court）先是透過 Bilski v. Kappos[10]、Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.[11]和 Assoc. for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.[12]等判決，以司法最高單位之尊插手介入並企圖導正現行專利審查制度。接著，在 2014 年 Alice Corp. v. CLS Bank Int'l[13]案達到高峰——最高法院連續以違反美國專利法第 101 條專利適格性（patent eligibility）為由，推翻偏向維護專利權人權利之聯邦巡迴上訴法院（the Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 CAFC）的判決結果，並且重申自然法則（laws of nature）、物理現象（physical pheromone）和抽象概念（abstract ideas）並不符合專利適格性的基本原則。這樣的逆轉趨勢，使得「什麼才是美國專利法第 101 條規範的可專利客體（patentable subject matter）」，成為美國當前專利制度的重要課題與一大顯學。

從已獲准專利之後引發的專利訴訟來看，美國史丹佛大學衍生的智財訴訟研究公司 Lex Machina 的最新專利訴訟調查報告指出[14]，Alice 案可視為美國以專利適格性為由判定專利為專利無效（patent invalidated）判決的重大分水嶺。因為即便是在著名的 Bilski 案判決後（最高法院將避險機制認定為抽象概念，因而認定系爭專利請求項為不適格專利標的），因違反美國專利法第 101 條而被判定無效或廢止專利的當季訴訟案件量，也只有 9 件。但是到了 Alice 案[15]判決當季及 2015 年第一季截止，各有 17 和 28 件專利被取消的判決，足足增加二至三倍。而且在

---

[9] *Supra* note 7: "One reason for the change was the recognition that these business models were in and of themselves technological advances, because businesses were inventing new ways of automating services, said Pamela Samuelson, a professor at the Boalt Hall School of Law at the University of California at Berkeley. Previously, business models were not necessarily seen as technological advances, she said."

[10] 561 U. S. 593 (2010).

[11] 132 S.Ct. 1289 (2012).

[12] 133 S.Ct. 2107 (2013).

[13] 134 S.Ct. 2347 (2014).

[14] 2014 Patent Litigation Year in Review, available at https://lexmachina.com/resources/ (last visited: December 25, 2015).

[15] 美國最高法院 Alice 案的宣判日為 2014 年 6 月 19 日。

近年專利有效性爭議的訴訟案件中，因違反不同可專利性條件而喪失專利權的法理依據，美國專利法第 101 條是最常被引用的不可專利事由[16]。

除了因不符專利適格性而喪失專利保護的訴訟案件明顯增長之外，Alice 案對於嗣後商業方法申請專利的案件量，以及通過行政審查的核准率，亦有所影響。從美國專利商標局公佈的 2015 年專利資料概覽來看[17]，首先，在 Alice 案判決宣佈後申請商業方法專利的數量確實還有幾波小的申請高峰，但申請數量都未突破當年度六月的最高申請量。整體來說，商業方法的專利申請案件是趨緩減少的（見圖 1-1）。其次，專利商標局審核通過並獲得專利保護的商業方法專利核准率，更是直線下滑。在 2014 年年平均還有百分之 28.8，到了 2015 年 5 月的審核率已下降至百分之 13.8，足足下滑了 15 個百分點。也就是在 Alice 案之後，申請美國商業方法專利的核准率只比一成多一點而已。

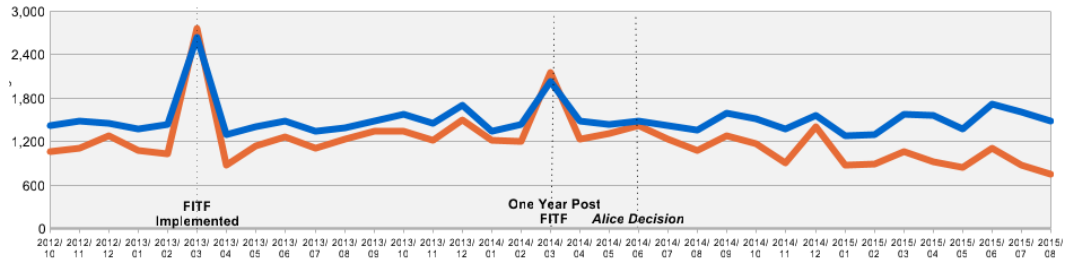


圖 1-1：2012-2015 年美國生技、診療方法與商業方法的專利月申請量（資料來源：美國專利商標局）

無論是行政的審核程序或是法院的訴訟判決，顯然 Alice 案已經對於美國專利審查要件的篩選條件，產生重大的影響。有評論者更直言，這場「愛麗絲風暴（Alicestorm）」正在席捲整個美國專利制度[18]。毫無疑問地，Alice 案已為爭議多年的美國專利課題——可專利性（patentability）——定下一個通則性的檢測方法，

[16] *See* 2014 Patent Litigation Year in Review, *supra* note 14.
[17] November 2015 Patents Data, at a Glance, available at http://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml (last visited: December 25, 2015).
[18] Robert R. Sachs, *Alicestorm: Patent Invalidations and USPTO Practice after Alice*, BilskiBlog, 2015.01.13, available at http://www.bilskiblog.com/blog/2015/01/alicestorm.html (last visited: December 25, 2015).

並且將專利適格性提升為專利審查的必要篩選條件[19]。這對新興科技領域來說，尤其是在專利適格性有疑慮的商業方法，影響尤其重大。也必然會對全球的商業活動，產生極其深遠的巨大影響。臺灣與美國的貿易關係，向來密切。而且，有許多美國跨國企業的商業方法（例如 Oracle、IBM 等）或電子商務平臺（例如近年來席捲全球的 eBay），都直接或間接影響到臺灣的個別企業與臺灣對美的貿易關係。因此有必要對美國商業方法專利的演進歷史與未來發展趨勢——商業方法的專利適格性問題，以及它對臺灣商業方法專利的啟發，深入研究。

第二節 研究問題與研究目的：美國商業方法專利適格性的發展趨勢及後續影響

綜觀世界兩大主要的專利擁有實體——美國和歐洲[20]，二者對於商業方法利用專利保護的態度，有極大的差異。歐洲的專利公約（European Patent Convention）第 52 條 2 項 c 款明文規定：商業方法是排除在可專利發明（patentable invention）之外[21]。歐洲專利局（European Patent Office，簡稱 EPO）公佈的審查指南第 G 章 3.5 節也明確指出：商業方法牽涉抽象或人類智能的特徵，無論是多複雜的方法或是任何的科技考量，只要可以運用人類大腦運算，且不具有任何技術特徵（technological character），就屬於不可專利的發明（non-patentable inventions）[22]。

然而，歐洲專利公約並沒有完全斬斷商業方法可專利性的後路。它在公約同條文第 3 項附上了但書，明文不可專利的發明限縮在商業方法態樣本身（as such）[23]。歐洲專利局在審查指南的同章第 3.6 節就明定，只要申請的專利標的具備技術特徵，就不受公約第 52 條 2 和 3 款的限制[24]。在立法層次上，雖然歐洲專利

---

[19] Alice v. CLS Bank: United States Supreme Court Establishes General Patentability Test, August 2014, WIPO Magazine, available at http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/04/article_0004.html (last visited: December 25, 2015).

[20] Patent Cooperation Treaty Yearly Review: The International Patent System, June 2015, World Intellectual Property Organization, available at http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2015.pdf (last visited: December 25, 2015).

[21] Article 52(2)(c) EPC 1973: "The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:…(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers."

[22] Guideline for Examination in the EPO G-II, 3.5: "Schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business: … These are further examples of items of an abstract or intellectual character…. This method may exclusively be carried out mentally and thus lacks technical character, regardless of the complexity of the method or any technical considerations involved…"

[23] Article 52(3) EPC 1973: "Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such."

[24] Guideline for Examination in the EPO G-II, 3.5: "Programs for computer:… if the claimed subject-

公約開宗明義就以高門檻排除商業方法的可專利性，然而在實際審查裡則是利用「開小門」的方式，讓具備技術特徵的商業方法通過可專利性的審查，如同篩子一般，必須通過嚴格的層層過濾，才能成為具備技術特徵並符合專利應有品質的商業方法專利。

在實務操作方面，歐洲專利局是根據「技術特徵」來審查專利申請，也就是能夠「利用方法解決科技問題」（“problem and solution approach”）[25]。而且，這樣的技術特徵並非聚焦在商務或金融特性上面，而是取決於科技領域的新穎與非顯而易知[26]。換句話說，歐洲專利局判定商業方法的可專利性或不可專利性，不論專利申請項是否為做生意的方法，主要關鍵在於是否能夠從據以實施的電腦技術中找到它的技術特徵[27]。這種從立法層次就定下高科技門檻的歐洲專利審查制度，無論對實務的行政審查或是司法判決，都立下明確的法條可茲依循。

相較於歐洲，美國則被認為是對商業方法審查極為寬鬆的地方[28]。因為不像歐洲專利法是以直接負面表列的方式明文排除商業方法，美國專利法條文是採取在條文中以正面廣泛性文字界定可專利標的，嗣後再藉由法院判決——也就是法官造法的方式——將核准範圍限縮調整[29]。換言之，美國專利制度是採取「先鬆後緊」的篩選取向，這種寬鬆的立法態度，往往讓美國的專利發展容易受到一時的專利政策所影響。如同美國法院在 1970 年代開始逐步放寬可專利標的的限制，到了 1998 年時大開專利篩選之門，正式承認商業方法的可專利性。然而時隔才 16 年，2014 年的 Alice 案雖然沒有完全推翻商業方法的可專利性，但專利篩選之門確實已經大幅緊縮，有評論者甚至認為，美國對於商業方法的專利審查，已經逐漸向歐洲的專利制度靠攏[30]！

---

matter has a technical character it is not excluded from patentability by the provisions of Art. 52(2) and (3).”

[25] Robert. J. Harriosn, *Business Method Patents in Europe*, 24 IP Law Group, September 2012.

[26] *Id.*

[27] Stefan Wanger, *Business Method Patents in Europe and their Strategic Use: Evidence from Franking Device manufacturers*, LMU Working Paper, 8, November 2006.

[28] 吳科慶、林育弘，〈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，頁 21，177 期，2013 年 9 月。

[29] 同前註。

[30] *See* generally Jan Walaski, *Business Method Patents after Alice: US Moves Closer to Europe*, Inside IP: Venner Shipley’s Intellectual Property Magazine, 10-11, Autumn/Winter 2014, available at http://www.vennershipley.co.uk/uploads/files/Website_files.pdf (last visited: December 25, 2015); *see* also Alice v. CLS Bank: United States Supreme Court Establishes General Patentability Test, *supra* note 19.

至於我國專利法的立法精神，則是兼具美國的正面定義和歐洲的反面排除方式。例如：專利法第 21 條正面定義發明，「指利用自然法則之技術思想之創作。」同法第 24 條則反面規定不予發明專利保護之客體，包括「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。」雖然商業方法並未名列在我國專利法不予專利之列，但是從同法第 21 條的正面認定專利的保護標的來看，我國專利法試圖保護的發明專利僅僅限制在「利用自然法則之技術思想的創作」，也就是可專利性的前題已經筐限在自然法則的運用範疇。因此，單純利用「抽象概念」的商業方法，自然而然就欠缺可專利性的法源依據[31]。但我國經濟部智慧財產局在 1998 年頒佈「特定技術領域之審查基準——電腦軟體相關之發明」即將商業方法發明視為電腦軟體相關發明的特殊類型[32]；再根據檢索，智慧財產局早在 1998 年就已核准過電子商務之相關專利[33]，今年（2015 年）上半年智慧財產局也剛核准通過一件商業方法的專利申請[34]。因此，從專利法的條文內容來看，我國專利法的立法精神是排除商業方法；但是在專利審查的實務上，並未完全排除商業方法作為可專利的標的[35]。

美國是世界上擁有最多商業方法專利的地區，其對商業方法專利適格性的政策轉向，特別是 2014 年 Alice 案之後的發展趨勢，對於世界各國專利制度的走向，絕對會產生相當程度的影響。由於我國智慧財產局的專利審查基準，大多是以歐美判例——特別是美國——的實務見解作為修定專利法與專利審查基準的主要依據，因此，本研究特別將研究焦點聚集在美國商業方法可專利性的演進歷程，以及相關判決。希冀透過本論文關注時下正火速發展電子商務的智慧財產保護，釐清美國商業方法所牽涉的專利問題。特別是從分析美國司法、行政和立法部門之間對於商業方法的基本立場與實際作為，來探究未來商業方法專利的國際

[31] 劉孔中、宿希成，〈論商業方法、電子商務相關發明之專利保護——理論與實務之探討〉，臺大法學論叢，30 卷 4 期，頁 224-26，2000 年 9 月；謝銘洋，〈智慧財產權第六講：智慧財產權之取得（二）〉，月旦法學教室，7 期，頁 149-50，2003 年 5 月。

[32] 王偉霖，〈美國商業方法專利之最新發展與趨勢〉，科技法律評析，2 期，頁 89，2009 年 6 月

[33] 中華民國專利公告號 326088 號，發明名稱為匹配證券訂單之交叉網路及方法。參見前註，頁 226-27。

[34] 中華民國專利證書號數：I482116，發明名稱為分散式交通工具派遣方法、分散式交通工具派遣系統與分散式交通工具派遣服務商業方法。

[35] 陳龍昇，〈淺論電腦軟體之商業方法發明於我國法之保護〉，萬國法律，145 期，頁 67-9，2006 年 2 月；宋皇志，〈方興未艾之電子商務發明專利適格性的爭議——從智慧財產法院一〇一年度民專上更（二）字第五號民事判決談起〉，月旦法學雜誌，232 期，頁 170-72，2014 年 9 月。

發展趨勢。也希望這樣的歸納分析，能對我國專利政策的擬定與專利法規的修訂，提供最新的參考依據；進而使我國的專利制度能夠順利地與國際接軌，以保護多年來在海內外辛苦打拼的臺灣企業與社會民眾。

第三節 研究方法與限制

本論文採取文獻分析法及案例分析法，整理並探究從 Alice 案判決後一年美國專利制度所發生的變化，尤其是在司法判決、行政審查與立法條文上的實務趨勢。

文獻分析法

首先，本論文將搜集、整理與分析國內外針對美國商業方法可專利性的相關文獻，包括法學期刊、審查基準、過渡期審查指南，以及聯邦公報等，以勾勒出近年來美國商業方法專利發展的整體輪廓。但因為發生在 2014 年的 Alice 案最高法院見解，迄今仍在下級法院逐漸發酵階段，未能立即反映與完整呈現在上述文獻當中，因此本論文也將採用部分專業科技法相關的部落格資料，以歸納當前美國學界與實務界對商業方法專利的看法，並探討在新的美國專利制度下商業方法專利的發展趨勢。

案例分析法

其次，本論文將藉由精選與分析美國商業方法專利之重大案例，試圖從中剖析美國司法實務透過判決所形成的法律見解，以釐清美國近年對商業方法之可專利性的政策轉變。進而從中整理出美國法院對於商業方法之可專利性的判斷標準，再提出美國現行專利適格性的司法判斷通則。

研究限制

人類的科技進步日新月異，相關的商業行為與專利法規也與時俱進，當引領世界潮流的美國逐步放寬可專利標的的界限，讓現行的專利制度可以容納更多新形態的科技態樣時，卻因而引發專利適格性的諸多爭議。但是專利適格性的爭議標的其實不僅限於商業方法，還包括生物科技、醫療診斷和軟體介面等等。本論

文僅就「非物之發明」（即無實體之科技發明）作討論，並將討論客體限縮在與商務環境最息息相關的商業方法，討論其在美國現行專利制度下商業方法之可專利性的實務動向。

又因為 Alice 案後下級法院——包括各州地方法院和聯邦巡迴上訴法院——皆有審理商業方法專利之相關案件，各法院解讀 Alice 案審查標準的詮釋方法內容或有些許差異，但絕大多數都以系爭專利申請項為不適格專利標的為由，駁回或撤銷其專利。因此本論文僅討論對美國全國具有指標性意義之法院案件，即選擇美國最高法院和專利的專業法院——聯邦巡迴上訴法院——作為主要的分析個案。

最後，美國專利商標局在 Alice 案後公佈兩次臨時性的專利適格性審查指南，目前最新版本的是 2014 年 12 月出版的「2014 年過渡期專利適格性審查基準（2014 Interim Patent Eligibility Guidance）」 和 2015 年 7 月公佈的「2015 年 7 月專利標的適格性補充更新（July 2015 Update on Subject Matter Eligibility）」，只是目前專利商標局仍針對 2015 年補充更新尋求公眾的建議，以作為續行修正行政審查專利適格性判斷之參考。目前徵詢公眾意見已於 2015 年 10 月 28 日截止，專利商標局也已經將意見整理完畢並公佈在官網上[36]，迄今尚未進一步出版更新的審查標準。因此，本論文僅就現階段可獲取之最新專利適格性審查指南作為分析對象，亦未納入專業團體或個人對補充更新之建議。這些限制都使得本論文的研究發現僅具原則性的參考價值，而非針對個案內容的具體分析。

第四節 章節安排

Alice 案究竟是美國商業方法專利的「魔鬼終結者」，或是「不可能的任務續集」？本論文嘗試從美國法院認定可專利性之商業方法的司法審理歷程開始，逐步進入 Alice 案的關鍵細節加以分析，接著分別就該案所影響的後續司法判決，以及它對行政審查機關——專利商標局——審查基準的影響，進行分析。此外，本論文也將探討美國最新的專利改革法案，對於商業方法專利所產生的新挑戰，進而總結出美國商業方法專利適格性的專利政策走向。最後，本論文將進一步檢視臺灣商業方法專利施行的現況，看看美國當前的商業方法專利適格性問題，對

[36] http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/comments-public/comments-july-2015-update-subject-matter-eligibility (last visited: December 25, 2015).

於臺灣的電子商務相關業者與立法、行政機關，究竟能提供什麼樣的專利政策啟發？本論文接下來的各章內容，可概述如下：

第二章將以歷史法學的角度，探討商業方法在美國專利史上的演進歷程，並藉此釐清相關的法理概念。首先定義何謂法定專利標的，並鎖定專利適格性作為探討商業方法是否可以核可專利的關鍵要素後，接著釐清商業方法專利和軟體專利之間的差異，進而確認商業方法作為法定專利適格標的法源基礎。最後透過美國司法判例的系列回顧，包括 Diamand v. Diehr[37]、State Street Bank v. Signature Financial Group[38]和 Bilski v. Kappos[39]三件經典案例，分析在 Alice 案之前美國專利適格性範圍解讀的時移勢易。

第三章則以 Alice 案為中心，討論其對後續司法判決與行政審查基準的重大影響。首先析述最高法院在 Alice 案對商業方法專利適格性判定的法律見解，接著討論 Alice 案後，聯邦巡迴上訴法院針對商業方法之專利爭議案件的專利適格性判斷，包括 buySAFE, Inc. v. Google Inc.[40]、DDR Holdings, Inc. v. Hotels.com[41]和 Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc.[42]，從中歸納 Alice 案後美國司法實務對專利適格性判斷的準則。之後再闡述專利商標局受到最高法院 Alice 案影響所公佈最新專利標的適格性的檢驗方法，並分析其中商業方法專利申請項之範例說明。最後歸納出美國司法判決與行政審查對商業方法之專利適格性判斷的差異。

第四章著重從立法的角度探討商業方法專利之相關法律問題。首先析述此次美國專利制度改革為了有效解決因商業方法專利所引起的訴訟爭議，特地在行政審查機關下另行設計具有司法判決效力之獲證後複查訴訟程序（post-grant review proceedings）。接著探討適用該複查程序之商業方法專利的類型，以及複查結果所代表的司法意義。再藉由剖析專利商標局首件上訴至聯邦巡迴上訴法院的「涵蓋商業方法專利複查程序（post-grant review for covered business method patents）」案件，闡述法院對於行政審查機關裁決的回應。最後討論在行政執行與司法背書的情況下，歸結出美國立法政策裡所蘊涵商業方法專利適格性的政策意涵。

[37] 450 U.S. 175.
[38] 525 U.S. 1093.
[39] 561 U.S. 593.
[40] 765 F.3d 1350.
[41] 773 F.3d 1245.
[42] 793 F.3d 1306.

第五章是結論與建議，總結 Alice 案後美國在法院判決與行政審查上對於商業方法專利適格性的整體走向與相關啟發。首先確認在 Alice 案後，專利適格性已經成為美國專利審查的關鍵篩選條件，並從司法判決與行政審查的實際案例中逐漸釐清當前美國商業方法專利的發展趨勢。接著反思臺灣商業方法專利的實行現況，比較它與當前美國專利政策之間的發展落差。最終回歸全球專利制度對商業方法成為專利適格標的高技術標準，建議臺灣相關單位對商業方法專利策略調整之必要，以順勢趕上國際專利政策轉向的時代潮流。

第二章 美國商業方法專利之發展沿革

在美國專利史上，二十世紀末出現的商業方法專利一直備受爭議，主要是因為它的專利適格性一直備受挑戰與質疑。回顧歷史，第二巡迴上訴法院早在 1908 年 Hotel Security Checking Co v. Lorraine Co.案[43]確立的「商業方法除外原則（business method exception doctrine）」，長期以來一直主導美國司法判決與行政審查的見解——從根本否定商業方法發明的可專利性。直到 1998 年聯邦巡迴上訴法院 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group 案[44]才推翻此一原則，大開商業方法專利之門。特別是 1990 年代中期網際網路與電子商業蓬勃發展之後，許多業者紛紛將現實生活中的「經商之道（method of doing business）」，搭上電子化的潮流或是與網際網路結合，並以此「微型化」、「軟體化」的商業方法申請專利，開始湧現一股電子商務的商業方法專利風潮。根據美國專利商標局的官方統計數據（見圖 2-1），1997 年獲准的商業方法專利才 196 件，隔年就增長一倍，達到 398 件。從 2004 年起，商業方法專利的核准數量更是直線攀升，在 2013 年有多達 4,939 件的商業方法專利獲得核准，是 1997 年核准數量的 25 倍。直到 2014 年才稍有下降的態勢[45]。整體而論，在 2013 年和 2014 年是美國商業方法專利核准的高峰期，平均幾乎是 3 到 4 件申請案就會有 1 件通過專利商標局的審核取得商業方法專利。

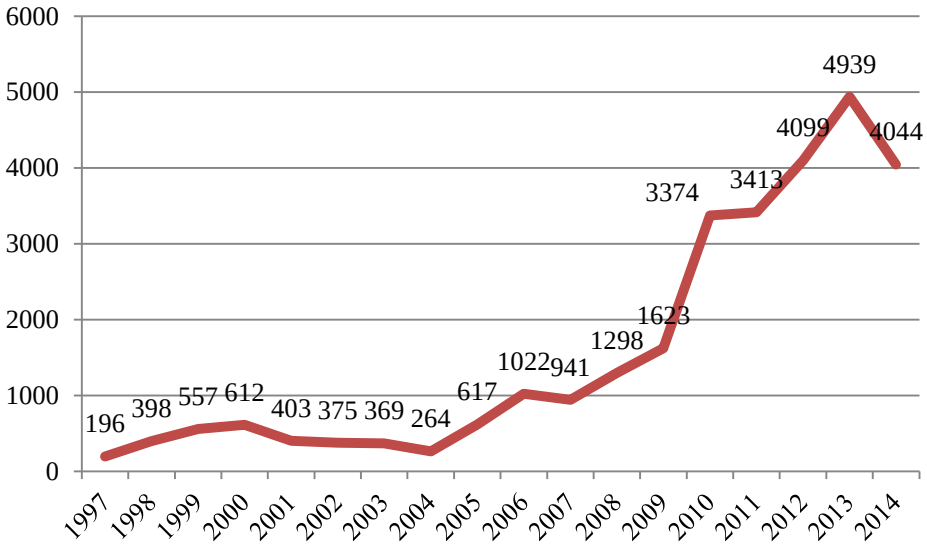


圖 2-1：1997-2014 年美國專利商標局核准商業方法專利的年核准量

[43] 160 F. 467 (2d Cir. 1908).
[44] 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).
[45] *See* http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/stcteca/usastcl_gd.htm (last visited: December 25, 2015)

回歸方法專利認定的法源基礎，美國國會在 1790 年制定第一部專利法時，即利用正面列舉方式將法定適格標的限制在特定範疇。以 1790 年專利法來看，法定專利標的共有六類：技術（art）、製造物（manufacture）、引擎（engine）、機器（machine）、裝置（device）」或任一前項之改良（improvement）[46]。由此可知，立法之初並未將「製程（process）」列入專利的法定適格標的。直到 1952 年大規模修訂專利法時，才將「製程」取代「技術」一詞，正式讓「製程」明文成為法定專利適格標的之一，進而形成現行美國專利法第 101 條的基本架構[47]，並且透過同法第 100 條 b 項的製程定義[48]，讓「方法（method）」自此成為法定適格專利標的之一，進而確立商業方法之可專利性的法源基礎。

然而，商業方法可專利性的可議之處，主要在於「商業方法」發明是否屬於美國專利法第 101 條[49]「製程」法定專利標的中的「方法」。本章將先從美國法定專利標的的政策演進談起，帶出商業方法發明之可專利性的歷史發展脈絡，並藉由分析美國聯邦巡迴上訴法院與最高法院論述商業方法之可專利性的三件經典判決，梳理出美國司法判決機構與行政審查機關在審理過程中，對於現代商業方法之專利適格性的判準演進。

第一節 專利保護標的之政策演進

任何一個實用性的發明（invention）必須通過嚴格的行政專利審查後，才能稱為「發明專利（utility patent）」，而這個審查的歷程正是在檢視該項發明是否符合各個可專利性（patentability）條件的基本要求。專利法裡普遍認為可專利性條件包括五個要件，而且這五個要件是有先後檢驗順序的關卡（圖 2-2），只有同時通過這五個要件檢驗的發明才可以取得專利權的排他保護。這五道門檻依序分別是：（1）可專利的標的（patentable subject matter）：標的除了必須是美國專利法第 101 條所列之「物之發明」的機器、製造物和組合物（composition of matter），

[46] *See* http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-system-celebrates-212-years (last visited: December 25, 2015)

[47] 現行美國專利法第 101 條的原型可追溯製至 1793 年專利法（Patent Act of 1793）: '…any use any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter…' 當時已經將法定專利標的限縮成四類，分別是技術、機器、製造物、組合物。

[48] 35 U.S.C. §100 (b)(1998): '…The term "process" means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.'

[49] 35 U.S.C §101(1994): '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.'

或「非物之發明」的製程其中任一一項，還需要滿足專利適格性（patent eligibility）的要求[50]；（2）產業利用性（utility）；（3）新穎性（novelty）；（4）非顯而易知性（non-obviousness）；（5）明確性（specification）與可實施性（enablement）。然而，整個美國專利制度建立的時空背景是源自工業革命（industrial revolution）以來的機械時代（machine age）。長久以來，發明專利多半是與製造業或產業科技息息相關。因此，工業或技術發明大多數是機器或製造物，當然通過可專利性檢驗的第一道審查程序，直接進入專利三要件的實質審核，即產業利用性、新穎性和非顯而易知性，只有少數的發明會被歸類在美國最高法院認定具有爭議的除外原則類型[51]。

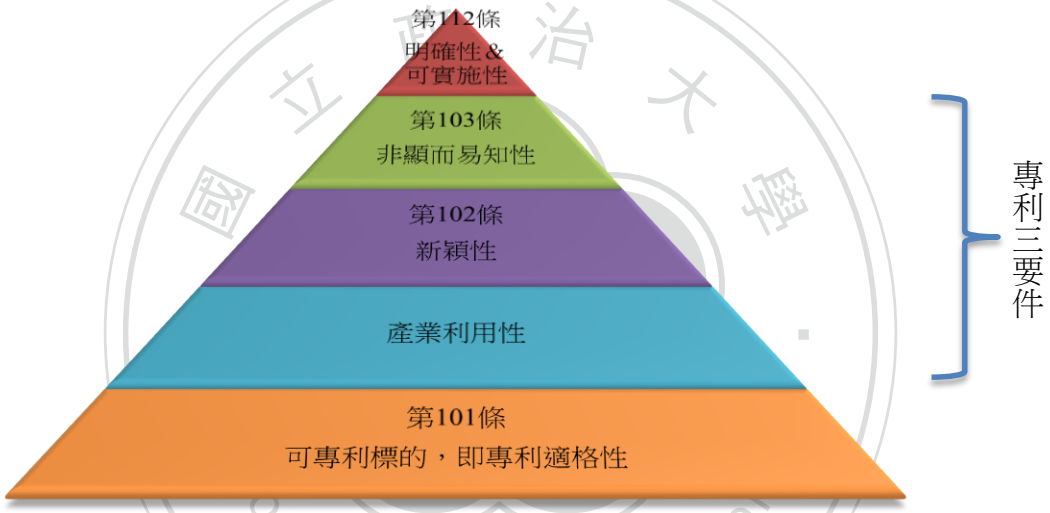


圖 2-2：美國發明專利的可專利性審查門檻
（資料來源：本研究自行繪製）

隨著全球資訊科技的快速發展與傳統產業結構的巨大變革，興新科技逐漸崛起，例如軟體程式、生物科技、醫療診斷方式，甚至是商業方法，新形態的「科技」使得美國專利法第 101 條概括性文字劃定法定專利標的適用範圍開始模糊。

[50] 美國專利法第 101 條列出四個標的類型是法定的可專利標的，這個可專利標的只是取得進行可專利審查的資格，尚未進入可專利性的實體審查。而專利適格性是可專利性條件的第一道把關門檻，實質審查內容並非在專利法明文呈現，而是美國最高法院透過一系列判決逐步發展的判例法。

[51] 雖然美國專利法第 101 條用列舉方式限縮可專利標的的範圍，但概括條文讓司法機關在法律詮釋上有廣泛適用空間。因此，美國最高法院透過累積的判決先例，在 *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980) 確立法定專利標的的三個除外原則：自然法則（laws of nature）、物理現象（physical phenomena）和抽象概念（abstract ideas），是不具可專利性的標的。

美國司法機關在探究立法理由之後，從 1970 年代開始對法定適格標的作出比較寬鬆的法律詮釋，一步步放寬專利適格標的的涵攝範圍。也就在司法當局有意擴增法定專利標的的專利政策下，專利審查的第一道門檻並未受到太多的重視。因此，導致專利商標局依循寬鬆的專利適格性審查標準核准許多品質良莠不齊的方法專利，終於招來許多批評聲浪。從 2010 年起，美國最高法院接連以無法通過可專利性審查的第一道門檻——專利適格性——終結審理案件[52]，使得美國專利法第 101 條專利標的之專利適格性認定，逐漸受到重視[53]，進而重新確認專利審查的關鍵要件！

第一項 法定專利標的

所謂的「法定專利標的（statutory subject matter）」，係指在專利法上獲得壟斷性保護的客體。專利制度所要保護的對象是「科技」[54]，乃是將思想具體實施或落實的技術，也就是思想的實際運用[55]。對於美國專利法之父 Thomas Jefferson 而言，他同時也是美國第一部專利法的作者，機器、製造物都是足以辨識的科技[56]（是明確可觸摸的「物之發明」）。從農業時代進展到工業時代，發明一直都是實體且有形的，但邁入資訊時代後，電腦軟體的出現，嚴重挑戰過去對傳統科技實體發明的具體認知。發明變成虛擬的電子信號，是無法用肢體觸及的無體形式。科技發明與產業應用的「微型化」、「軟體化」趨勢，大幅鬆動過去以具體可觸摸實體發明作為法定專利標的傳統判斷標準[57]。

美國專利法第 101 條規定：「任何人發明或發現任何新的且實用的製程、機器、製造物或組合物，或是上述（類型）任何新的且實用的改良，依本法所定之要件賦予專利權[58]。」由此可知，美國國會開宗明義列舉限制法定專利標的的類型，也就是只有製程、機器、製造物或組合物這四種主要的特定類型可以進行專利適格性審查的檢驗，是專利法所認定的「法定專利標的」。其中機器、製造物

---

[52] *See Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010).; *Mayo v. Prometheus*, 132 S.Ct. 1289 (2012).; *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 133 S.Ct. 2107 (2013).; *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 134 S.Ct. 2347 (2014).

[53] W Edward Ramage, *The Unsettled State of Business Method Patents*, IP VALUE 2014, http://www.iam-media.com/Intelligence/IP-Value/2014/Legal-perspectives-Cross-border/The-unsettled-state-of-business-method-patents.

[54] Robert P. Merges, *As Many As Six Impossible Patents before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform*, 14 BERKELEY TECH. L. J. 577, 581 (1999).

[55] 同註 35，宋皇志，頁 153。

[56] *See Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. at 3245 (2010).

[57] *See id.* at 3235.

[58] *Supra* note 49, 35 U.S.C §101.

或組合物都是顯而易見、實體且有形的標的，但方法不是物的發明，也不是相關的改良或物的新功能應用，根據同法第 100 條 b 項：「……所謂的『製程』是指製程、技術或方法，也包括已知製程、機器、製造物、組合物或材料的新用途[59]。」透過文義解釋，「法定專利標的」的範圍明明白白限制在這四個特定類型。但仔細探究，無論是美國專利法第 101 條或是補充說明的第 100 條 b 項，國會皆採用概括文字，也就是不明確的法律用語定義「法定專利標的」，因此司法機構就擔負起詮釋這廣泛法條的重要使命。

在 1970 年代開始美國的專利制度瀰漫一股開放的專利政策。在這樣的潮流之下，司法機關將法定專利標的的範圍，擴大解釋成「太陽底下人類創作的任何事物（anything under the sun that is made by man）[60]」都有可能成為專利適格標的。但在鬆綁法定專利標的的門檻時，法院也透過一系列判決來限縮看似無所不包的法定專利標的涵攝範疇，進而確立不可專利標的的三個除外原則，明確屏除自然法則（laws of nature）、物理現象（physical phenomena）和抽象概念（abstract ideas）等三項事物。因為美國最高法院認為這類的發現是屬於全體人類共享的資產[61]，是科學研究與科技工程的基礎工具[62]，不應該由一人所專有。

換言之，美國專利制度下所認定的法定專利標的，自然而然就是專利法第 101 條所列之「物之發明」的機器、製造物或組合物，與「非物之發明」的製程，而且根據案例法（case law）形成的法理，自當排除自然法則、物理現象和抽象概念，也就是說，這三個是法定專利適格標的的除外原則。

第二項 商業方法除外原則

雖然 1970 年代開始美國逐漸放寬法定專利標的的範疇，但對商業方法而言，美國在二十世紀，整整一個世紀，幾乎是全盤否定商業方法的可專利性。這樣的專利態度最主要是源自於 1908 年 Hotel Security Checking Co.案[63]。該判決的專利

---

[59] *Supra* note 48, 35 U.S.C. §100 (b).
[60] *See Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980).
[61] *Id.*
[62] *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972).
[63] *See State Street Bank*, 149 F.3d at 1375；*see* also Josh Lerner, *Where Does State Lead? A First Look at Finance patents, 1971-2000*, 57 JOURNAL OF FINANCE, 901, 903 (2002)；參見李志安，〈商業方法相關智慧財產權問題之研究〉，科技法律透析，13 卷 12 期，頁 54，2001 年 12 月；馮震宇，〈開創電子商務專利的判決：State Street 判決影響電子商務的未來〉，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，頁 112，2011 年 1 月，2 版。

請求項（claim）是一套防止餐旅從業人員盜用公款的記帳系統，換言之，就是一套商務處理系統。美國第二巡迴上訴法院（the United States Court of Appeals for the Second Circuit）認為這套記帳系統不具發明性，系爭之發明既不是系統（systems）也不是方法（methods or means），僅僅只是既有現金查帳的建議而以，當然不具可專利性[64]。此案之後，只要專利請求項牽涉商業方法就直接被排除在可專利標的之外，開啟主導美國專利史長達 90 年的「商業方法除外原則」。

然而，在 1998 年 State Street Bank[65]案中，聯邦巡迴上訴法院率先指出 1952 年專利法修訂後，商業方法的可專利性資格就和其它方法專利沒有差別，需等同視之[66]。之後，美國法院更回頭檢視由 Hotel Security Checking Co.案所立下的「商業方法除外原則」，發現當時法院核駁這套記帳系統的理由，並非因為它不符合法定適格標的的基本條件，而是它無法通過專利三要件的審查——也就是產業利用性、新穎性和非顯而易知性。因此，「商業方法除外原則」是司法機構和專利審查機關未細究 Hotel Security Checking Co.案之判決理由而產生的錯誤演繹。他們誤以為 Hotel Security Checking Co.案立下「商業方法除外原則」，從而根本否定商業方法是法定專利標的之一[67]。歷經 90 年後，聯邦巡迴上訴法院在二十世紀末透過 State Street Bank 案，正式揚棄「商業方法除外原則」。

之所以會有這樣的詮釋，因為做生意的方法往往是人類在日常生活逐步發展出的商業活動，就是商業慣例或是因應市場需求而驅動的商業行為，例如零售、服務或商品的交易行為。這些概念性經營策略的商務模式其實可以透過一定步驟、流程具體付諸實踐，也就是所謂的商業方法[68]，所強調的是據以實施的執行步驟和相關歷程。過去只要是商業活動中所涉及的交易、計算都可以算是商業方法，但隨著科技進步和網路興起，如今則多指涉藉由電腦設備執行商業活動的各種方法[69]。毫無疑問，如果商業方法只停留在理論概念性的商務模式層次，就僅只是

64 *Hotel Security Checking Co.*, 160 F. 467 at 469-471.
65 525 U.S. 1093 (1998)
66 *State Street Bank*, 149 F.3d at 1375.
67 *See id.* at 1375；參見劉孔中、宿希成，〈論商業方法、電子商務相關發明之專利保護──理論與實務之探討〉，臺大法學論叢，30 卷 4 期，頁 9，2000 年 9 月；註 63，李志安，頁 54。
68 Paul Timmers, *Business Models for Electronic Markets*, 8 ELECTRONIC MARKETS-THE INTERNATIONAL JOURNAL 3, 5 (1998)；參見陳龍昇，〈由美國 Bilski v. Kappos 案探討商業方法發明之專利適格性〉，臺北大學法學論叢，84 期，頁 239-40，2012 年 12 月；顏上詠、陳帝利，〈歐洲與美國商業方法專利學理之研究〉，東海大學法學研究，21 期，頁 247，2004 年 12 月。
69 李治安，〈網路時代中商業方法可專利性之政策分析〉，經社法制論叢，29 期，頁 219，2002

抽象的管理理論或商業營運概念，當然是專利法所要排除的不可專利客體——抽象概念。一旦與電腦結合或透過自動化設備處理商業資料或進行財務資訊演算，產生實際的應用結果，本質是抽象概念的商業方法就有機會變身成為美國專利法第 101 條認定的可專利性適格標的。

第三項 電腦軟體專利與商業方法專利之差異與關聯

過去專利權多授與實體發明，但隨著科技的演進，硬體設備與時俱進之外，人類文明再次大躍進是因為電腦軟體的出現、普及與廣泛應用，軟體的創新將人類科技推進到「無形（intangible）」的境界[70]。除了傳統的製造業與科技業之外，商業活動也紛紛結合軟體進行複雜的演算與執行功能，形成一股軟體應用商業化的潮流[71]。尤其現在大多數的商業方法都仰賴電腦軟體與網路輔助執行，即所謂的電子商務相關發明，往往讓人誤以為商業方法是電腦軟體的一種商業應用，將商業方法專利視為軟體專利的下位概念[72]。我國的專利審查基準，更直接把商業方法專利視為電腦軟體專利的特殊類型[73]。但是從美國專利的歷史觀點探究，可以清楚發現電腦軟體和商業方法，其實是兩種各自獨立——但經常相互結合——的專利類型。

根據美國專利商標局 2000 年公佈的商業方法專利白皮書，明確指出商業方法專利的核心主體是商務資料處理（business data processing）。其實，早在十八世紀末，美國就曾經核准過美國第一件財務專利，遠遠早於電腦軟體，甚至電腦硬體的誕生。而且，早期美國的財務專利多半是紙本技術（paper-based technologies）的產物或方法；反而是電子機械設備或軟體操控裝置隨著科技演進，而逐步應用在商務資料處理系統上[74]。這份白皮書也是美國專利商標局首次明確定義何謂商業方法。值得注意的是，利用自動化設備執行財務或管理資料的處理方法，不以電腦軟體為限，只是以現今科技來看，大部分的商業方法發明都和電腦軟體密不可分。

年 1 月。

[70] 同註 63，李治安，頁 60。

[71] 馮震宇，〈從商業方法專利論軟體專利的發展與保護（一）〉，智慧財產權月刊，3 期，頁 20-21，1999 年 3 月。

[72] 參見註 63，李治安，頁 61。

[73] 參見王偉霖，〈美國商業方法專利之最新發展與趨勢〉，科技法律評析，2 期，頁 89，2009 年 6 月。

[74] *See* http://www.uspto.gov/sites/default/files/web/menu/busmethp/whitepaper.pdf (last visited: December 25, 2015)

然而，電腦軟體的可專利性也並非毫無爭議。美國司法過去普遍認為電腦程式是一種數學演繹法（mathematical algorithm），牽涉人類心智推理的思考歷程（mental steps），據此形成「數學演繹法除外原則」，判定電腦軟體是不可專利的標的。但自 1981 年 Diamond v. Diehr[75]一案，美國最高法院指出專利請求項不會因其牽涉數學公式（mathematical formula）就當然否定其可專利性，而是需要整體觀之[76]。並且當專利請求項展現專利法所要保護的功能，就滿足美國專利法第 101 條對專利標的適格性的要求[77]。美國也因 Diehr 案自始開啓軟體專利的新時代。

在電腦軟體成為美國法定專利標的後[78]，仰賴電腦軟體執行或操作的現代商業方法發明，就很難再被摒除在專利適格標的之外[79]。確實，軟體專利和現代電子商務之商業方法專利間，有著緊密不可分的關聯。但更重要的是，商業方法專利絕非附屬於電腦軟體專利的範疇內，電腦軟體也並非全然為了商業目的而設計，兩者之間只是因網路數位科技的發展與應用，產生交集（見圖 2-2）[80]，千萬不可混淆。只是商業方法與電腦軟體的交集所涵蓋的面向越來越廣，幾乎含納了現代絕大多數運用在電子商務的商業方法發明，才會讓人誤以為商業方法專利是軟體專利的子類型之一。

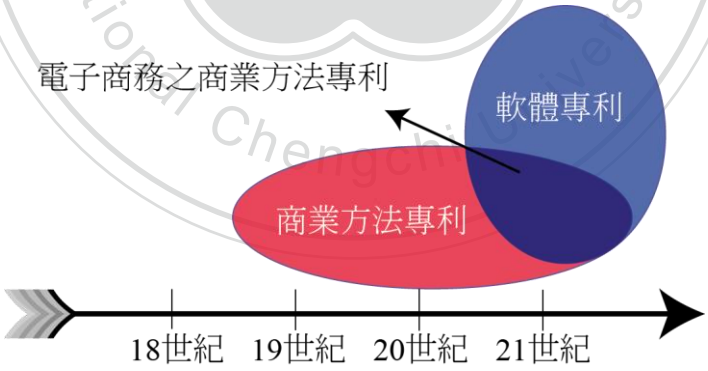


圖 2-3：軟體專利與商業方法專利之關係圖

[75] 450 U.S. 175 (1981).
[76] *Id.* at 176.
[77] *Id.*, at 192.
[78] 美國專利商標局 1996 年 2 月 16 日首度公佈第一版的「電腦相關發明審查指南（Examination Guidelines for Computer-Related Inventions）」，等於正式承認軟體發明的可專利性。
[79] *See* Robert P. Merges, *supra* note 54, at 585.
[80] 同註 63，李治安，頁 61。

（資料來源：本研究自行繪製）

第四項 商業方法作為法定專利適格標的

商業方法即「經商之道」(做生意的方法)，是人類智能發展出的商務營運模式，本身涉及商業習慣、銷售手法等抽象概念，本質是不可專利的，理論上不應該給予專利權的保護。但是，當商業方法依附在自動化設備或電子裝置上，甚至與網路結合，也就是所謂的「電子化」或「數位化」之後，人類智能的推演歷程就體現在具體可實施操作的技術上。自從美國聯邦巡迴上訴法院在 1998 年的 State Street Bank 案中推翻專利實務長久以來建立的「商業方法除外原則」後，美國專利制度再也無法全盤否定商業方法專利適格性的可能性。

美國最高法院對方法專利的定義是「為了產生特定結果，某物質處理的方式，其可以是實施在標的客體（subject matter）上的一個行為或是一系列動作，使標的轉化（transformed）或變成（reduced）不同狀態或事物[81]。」以此定義分析美國專利商標局的商業方法發明歸類——「專利分類碼 705：自動化商業方法（Automated Business Methods）」，包括機器及為了執行資料處理或運算過程所產生的相應方法，這些機器或相應的方法是用於（1）企業的執行、行政或管理；（2）財務資料的處理；或（3）產品或服務售價的決策[82]。這個自動化商業方法的描述，與美國司法見解對方法成為法定專利標的的認知，相當契合。換句話說，商業方法是為了達到商務營運之目的，透過機器或資料處理方法將資料加以轉換，所具體實施的財務或企業管理之資料處理。

更精確地說，在概念上無論是美國司法體系或是專利商標局對商業方法的定義，其實都沒有限制商業方法一定要與特定裝置結合，只是在實務上，利用電腦或自動設備的操作，往往可以增加商業效率或提高服務品質[83]。因此，美國最高

---

[81] *Cochrane v. Deener,* 94 U.S. 780, 788 (1876).

[82] 'Class 705 encompasses machines and their corresponding methods for performing data processing or calculation operations, where the machine or method is utilized in the 1) practice, administration, or management of an enterprise, or 2) processing of financial data, or 3) determination of the charge for goods or services.' *See* U.S. Patent and Trademark Office, USPTO White Paper - Automated Business Methods - Section III Class 705, available at http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/utility-patent/business-methods-20 (last visited: December 25, 2015).

[83] 胡心蘭、蔡岳勳，〈促進抑或是阻礙創新？從法律經濟學角度審視美國商業方法專利之適格性爭議——以 In re BILSKI 案為例〉，政大智慧財產評論，7 期，頁 125，2009 年。

法院在 Gottschalk v. Benson[84]案中就明白點出，「方法是否取得專利的保護，無關乎使用裝置是何種特別的形式[85]。」也就是說，商業方法發明是否透過電腦軟體據以實施，不是把商業方法發明變成可專利的標的的鑰匙，關鍵在於商業方法是否具備美國專利法第 101 條所明訂之專利適格性的基本條件，以及它是否符合專利三要件的實質內涵。聯邦巡迴上訴法院已經藉由 State Street Bank 案推翻將商業方法永久排除在可專利範疇的見解，並重申「判斷專利請求項是否包涵法定適格標的，不應該把焦點放在標的是否為這四個特定類型之一，應該要考量標的的實質特性（essential characteristics），也就是考慮標的的實際功效（practical utility）[86]」。

在司法機構對方法發明的法律見解闡述下，法定適格標的的認定絕非「非黑即白」的二分法標準，而是彈性地進入實體考量去檢驗方法發明的實濟內涵，也就是方法發明所要達到的具體成效。延續這樣的邏輯，透過單純的字面解釋，商業方法發明就是方法之一，不會因為它利用人類智能表現的抽象概念或是牽涉數學演譯法，就被摒除在可專利標的之外，它是美國專利法第 101 條認定法定專利適格標的的製程的子項目之一。因此，商業方法當然可以作為法定專利的標的。

第二節 商業方法可專利性判斷標準之案例分析

當商業方法發明被認為是可專利標的之後，如何透過具體審查判斷商業方法的專利適格性，就成為極為重要的核心課題。也就是，究竟商業方法發明要達到什麼樣的條件，才能滿足可專利性的要求？為了解決這個爭議不休的問題，聯邦巡迴上訴法院和最高法院藉著歷年的關鍵性的判決，逐步發展出在 Alice 案前不同時期的判斷基準，藉此確立牽涉抽象概念之商業方法具有專利適格性，試圖讓產業界、專利審查機構和下級法院有所依循。

第一項 Diamond v. Diehr[87]案

本案爭議事實係利用數學公式之電腦程式控制固化合成橡膠的製程，是否屬

[84] 409 U.S. 63 (1972).
[85] *Id.* at 69.
[86] *State Street Bank*, 149 F.3d at 1375.
[87] 450 U.S. 175 (1981)：本案件並非商業方法專利案件，是電腦軟體專利的指標性案件。之所以將此案列入商業方法可專利性判斷的分析，是因為該案件自此確立軟體為法定專利適格標的，為透過電腦或軟體據以實施的電子商務之商業方法發明，開啟成為可專利適格標的的契機。

於美國專利法第 101 條所要保護的專利適格標的。下表整理系爭案件之歷史發展（見表 2-1）。

表 2-1：Diehr 案件發展簡表

受理機構	裁決/判決結果	理由
專利商標局	不適格	非法定專利適格標的
專利商標局上訴委員會	不適格	非法定專利適格標的
關稅與專利上訴法院	無	駁回：不能僅因系爭專利申請項牽涉電腦程式就判定為不可專利標的
最高法院	適格	是法定專利適格標的

第一款 案由事實

在合成橡膠壓模固化的過程中，有三項關鍵因素會影響最終完美的塑形：被壓模產品的厚度、壓膜製程時產品所受的溫度，以及產品在固化歷程所留置的時間。以往橡膠業者未能精準掌握壓模製程的溫度起伏，因此無法透過電腦程式操控整個合成橡膠固化的時間，當然就無法提供品質一致的固化壓模。因此，準確測量壓模歷程中溫度的變化，就是製作合成橡膠的關鍵技術。

Diehr 和 Lutton 在 1975 年向美國專利商標局提出專利申請，專利申請項是一種製造橡膠產品時控制溫度和時間的方法，他們套用 Arrhenius 公式去計算壓模過程中已知的時間、溫度和固化關係，並且將所測得的數據透過數位電腦持續記錄，找出壓模固化的最適當機制，再結合電腦發出開模的信號。

然而，專利商標局以專利請求項非屬專利法第 101 條所列之法定專利標的之一而予以核駁，Diehr 不服這項行政決定，因而上訴至專利商標局上訴委員會（the Patent and Trademark Office Board of Appeals）。委員會認同專利商標局的裁決，Diehr 仍不服，因此上訴至關稅與專利上訴法院（the Court of Customs and Patent Appeals，簡稱 CCPA）。關稅與專利上訴法院認為，系爭專利請求項是為製作合成橡膠壓模的一種製程或方法，讓開模時機變得準確，改善現有壓模的過程，不能僅因系爭專利申請項牽涉電腦程式，就判定為不可專利標的[88]，以此駁回委員

[88] *In re Diehr*, 602 F.2d 982 (1979).

會的裁決。爾後基於 Diehr 的申請，最高法院同意並發佈移審令（writ of certiorari），改由最高法院接手審理。最高法院最終認為，不會因利用不可專利標的的除外原則，就直接否定它的專利適格性，系爭牽涉數學公式和數位電腦程式運用的橡膠固化製程，確實符合美國專利法第 101 條所指涉的可專利標的[89]。

第二款 判決評析

最高法院藉著討論 Benson 案，重申在 Cochrane v. Deener 案[90]已經確立可專利性的判斷線索（clue）——**沒有利用特定機器的製程發明，關鍵在於是否發生轉化或變成另外一個物質或狀態**[91]。基於這樣的立論，最高法院認為系爭固化合成塑膠的物理暨化學製程，確實將未固化的合成塑膠轉變成另一個狀態，這是無需爭辯的事實[92]。因此，最高法院已經認為系爭專利請求項當然滿足專利的適格性要求[93]。

然後，最高法院又引述 Parker v. Flook[94]。該案提出當專利請求項使用不可專利的數學公式或自然法則，其專利適格性不會因此被根本排除，必須要具體考慮整個專利請求項。最高法院認為，雖然本案的專利請求項使用 Arrhenius 公式，而單單這個知名數學公式本身，當然是不可專利的標的。但是，當系爭製程因為利用這個數學公式產生更有效率的結果，自不應該排除在美國專利法第 101 條法定專利標的之外[95]。最高法院繼續闡述，製程是連續一系列的步驟，即便每一個步驟都是已知且廣為人使用，但集合起來仍舊是一個新的製程。因此，判斷系爭方法專利請求項一定是需要整體考量[96]。

而且，最高法院還檢驗系爭專利請求項是否違反「先佔除外原則（exclusionary principle as pre-emption）」，仔細檢視本案的專利請求項。法院認為雖然使用 Arrhenius 公式，但是它將此數學公式的運用，僅僅限於特定橡膠壓模

89 *Diehr*, 450 U.S. 175 at 177.
90 94 U.S. 780 (1877).
91 *See Diehr*, 450 U.S. 175 at 184: '…we repeated the above definition recited in *Cochrane v. Deener*, adding: "Transformation and reduction of an article' to a different state or things" is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machine.'
92 *Diehr*, 450 U.S. 175 at 184.
93 *Id.*
94 437 U.S. 584 (1978).
95 *Diehr*, 450 U.S. 175 at 188.
96 *Id.*

固化的製程，沒有企圖獨佔這個數學公式[97]。因此，基於引用的上述兩案，肯定自然法則和數學演算法是不可專利標的，但製程絕對不會因涉及法定專利標的除外原則，就直接排除可專利性之可能。

除此之外，最高法院在立論本案當中也明確指出，判斷美國專利法第 101 條專利適格性的關鍵，在於系爭製程是否展現專利法所要保護的功能（function）[98]，而這個專利法所要保護的功能，就是「物質轉化（transform）或轉變（reduce）成另一個狀態或事物」[99]，也因此確立美國 1980 年代專利適格性的判斷標準。

電腦相關發明先從 1972 年的 Benson 案揭開序曲，緊接著在 1978 年的 Flook 案持續發酵，最後在 1981 年的 Diehr 案達到巔峰，是美國 1970 年代開始的第一波開放專利政策。司法機構在逐步擴張法定可專利標的的專利政策下，電腦程式不再因為牽涉數學公式或演繹法而根本否定專利適格性的可能，只要與方法或裝置結合，產生「轉化或轉變成另一個狀態或事物」的結果，就可以申請軟體專利。換句話說，Diehr 案正式開啓電腦程式專利的時代[100]。而資訊時代裡面，結合電腦或網路實施電子商務的方法，不啻是這個擴張專利標的政策下的受益者。電子商務的商業方法正是透過電腦程式據以實施，只是實踐的場域是在商務、金融或貿易環境。在這樣法律見解下，解除商業方法不得為可專利標的的禁錮，也就指日可待！

第二項 State Street Bank v. Signature Financial Group[101] 案

本案是關於投資基金的金融資料處理方法，其爭議事實是結合電腦管理共同基金投資架構之會計系統是否屬於法定專利標的。下表整理系爭案件之歷史發展（見表 2-2）。

表 2-2：State Street Bank 案件發展簡表

承審法院	判決結果	理由
麻州地方法院	不適格	商業方法除外原則

97 *See id.* at 187-88.
98 *Id.* at 192.
99 *Id.*
100 同註 71，馮震宇，頁 21。
101 450 U.S. 175.

聯邦巡迴上訴法院	具有可專利性	雖然牽涉數學演算法，但透過電腦資料處理後，產生的數值可作實際運用，亦即達到轉化，並且產生「有用、具體且有形的結果」

第一款 案由事實

Signature Financial Group（以下簡稱 Signature）開發的「軸幅式財務服務架構資料處理系統（Data Process System for Hub and Spoke Financial Services Configuration）」在 1993 年取得專利，是一套集合個別共同基金（稱為 Spokes）讓資產集中形成合夥投資基金（稱為 Hub）的金融管理系統，藉由規模經濟讓經理人操盤時享有合夥的稅務優惠。這套系統獨到之處在於，它會根據共同基金的投資比例每日結算合夥投資基金下個別的損益分配，並且追蹤記錄所有相關的歷史資料，在會計年度結算時提供詳實報稅與會計用途的收益、費用及資本損益報表。

這套系統的運作邏輯其實是一般經理人在現實金融市場裡操作共同基金的普遍手法，過程中需要縝密且精細的計算，因此透過電腦提高效率與準確度是有其絕對必要。State Street Bank 和 Signature 都是提供合夥基金財務管理服務的仲介公司，起初 State Street Bank 要求 Signature 進行授權以避免日後發生侵權糾紛，但雙方談判破裂後，State Street Bank 旋即向麻州地方法院提出訴訟，指稱系爭專利是無效專利。

地方法院引用 Hotel Security Checking Co.案，以商業方法不是專利法所要保護的法定專利標的為由，判定系爭專利為無效專利。State Street Bank 不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院。聯邦巡迴上訴法院排除「商業方法除外原則」的適用，並且自為立下新的專利標的之可專利性判斷基準，認為系爭發明雖然是透過電腦演算數學公式，本質屬於抽象概念，但其計算個別金額產生共同基金的最終投資分配，也就是運算後所得數值可用於財報及後續交易，產生「**有用、具體且有形的結果**。[102]」係故推翻地院的判決結果，判定這套財務服務的資料處理系統具有專利適格性。嗣後最高法院在 1999 年 1 月否決移審的申請，判決就此確定。

[102] *State Street Bank*, 149 F.3d at 1373.

第二款 判決評析

衡諸當時的時空背景，網際網路的發展日趨成熟，並且大量快速地運用在各個領域，有利可圖的電子商務就成為各類產業積極開發的新興事業版圖。從產業需求面觀察，尋求法律保護網路之商業經營模式的需求已逐漸形成[103]。在本案之前，專利請求項只要是關於做生意的方法，就直接認定是不可專利標的。

然而，隨第一波專利政策轉變，司法機構正積極透過判決擴張法定可專利標的範疇，以符合時代需求[104]。聯邦巡迴上訴法院在 1998 年藉著本案正式宣告，一直橫阻商業方法成為法定可專利標的的「商業方法除外原則」走入歷史，認為商業方法在 1952 年專利法修法後，就應該和其它製程或方法發明採取相同的法律標準，全然否決「商業方法除外原則」的法律正當性[105]。此外，聯邦巡迴上訴法院還進一步檢視地院引用的 Hotel Security Checking Co.案所立下「商業方法除外原則」，發現該案判決討論的是系爭發明不具創新，而非不適格專利標的，更點明地方法院錯誤地把美國專利法第 101 條專利適格性，與同法第 102、103 和 112 條可專利性條件判斷標準混淆。Signature 的專利範圍是否過於廣泛而有壟斷任何透過電腦執行此類金融架構的會計方法之疑，並非專利法第 101 條專利適格性所要討論的課題，而是在檢驗專利新穎性與非顯而易知性時才需要考慮的問題[106]。

同時，聯邦巡迴上訴法院也推翻地院採用的 Freeman-Walter-Abele 測試[107]，認為這個檢驗方式的前後標準不一，應該改採比較寬鬆的可專利標的認定準則，提出即便是結合抽象概念、物理現象或自然法則的製程、機器或組合物都不應當然否定其可專利性，方法發明的專利適格性要視其是否產生實際功效（practical utility）[108]而定。聯邦巡迴上訴法院引用 Diehr 案指出，數學公式本身是抽象概念，即便最高法院已認定為不可專利的標的，但當它轉變成實際的運用（practical

---

[103] William D. Wiese, *Death of a Myth: The Patenting of Internet Business Models after State Street Bank*, 4 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 17, 19 (2000).
[104] Nancy T. Gallini, *The Economics of Patents: Lessons from Recent U.S. Patent Reform*, 16 JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES, 131, 133 (2002).
[105] *State Street Bank*, 149 F.3d at 1375.
[106] *See id.* at 1377.
[107] 「Freeman-Walter-Abele 測試」又稱「兩步驟測試（two-part test）」，是由美國聯邦巡迴上訴法院的前身——關稅暨專利上訴法院（the Court of Customs and Patent Appeals, CCAP）——所創立，其兩步驟檢驗是（1）辨別專利請求項是否包括直接或間接引用數學演繹法；（2）判斷該演繹法是否以任一形式應用在具體物件（physical elements）或製程步驟（process steps）。
[108] *State Street Bank*, 149 F.3d at 1373-75.

application），也就產生「有用、具體且有形的結果（a useful, concrete and tangible result）」時[109]，即便是不可專利的數學演算法，經其轉化後就具有可專利性，也因此認定運用數學演繹法產生具體效用的財務軟體系統，順利通過檢驗，符合專利適格性的審查門檻。

但是聯邦巡迴上訴法院所立的「有用、具體且有形的結果」判斷基準，其實並不明確，甚至沒有任何進一步的說明。在法律詮釋上，會得出商業方法的實用判斷完全取決於是否有軟體應用的狹隘推論[110]。也就是，是否透過電腦輔助執行成為商業方法取得專利適格性的關鍵因素[111]。甚至商務軟體在結合一般電腦後，就變身為可專利之法定適格裝置[112]。然而，State Street Bank 案引發的後果還只不如此。除了意味著電腦化的財務方法在二十世紀末正式成為美國專利法所認定的可專利標的，更為美國專利商標局在 1996 年首度公佈寬鬆認定的法定專利標的「電腦相關發明審查指南（Examination Guidelines for Computer-Related Inventions）」背書——無關乎標的是否為商業方法，方法發明只要確實將抽象概念限制在實用的科技運用上，就能滿足專利適格性的要求。雖然帶來許多爭議的結果，但 State Street Bank 案的確開啓美國商業方法專利的大門，並確立二十世紀末到二十一世紀初期美國寬鬆認定法定專利標的專利政策。

第三項 Bilski v. Kappos[113] 案

本案爭議事實係，消耗性貨品交易過程的風險管理方法是否屬於專利法第 101 條所承認的專利適格標的。以下整理系爭案件之歷史發展（見表 2-3）。

表 2-3：Bilski 案件發展簡表

受理機構	裁決/判決結果	駁回理由
專利商標局	不適格	抽象概念
專利訴願暨爭議委員會	不適格	人類思考歷程，即抽象概念

[109] *See id.* at 1373: 'In *Diehr*, the Court explained that certain types of mathematical subject matter, standing alone, represent nothing more than abstract ideas until reduced to some type of practical application, i.e., "a useful, concrete and tangible result."'

[110] Michael J. Meurer, *Business Method Patens and patent Floods,* 8 WASH. U. J. L. & POL'Y 309, 332 (2002).

[111] *State Street Bank*, 149 F.3d at 1371: '… computer essential to practice method.'

[112] 徐振康，〈門戶大開—談商業方法的可專利性〉，科技法律透析，12 卷 4 期，頁 61，2000 年 4 月。

[113] 561 U.S. 593 (2010).

聯邦巡迴上訴法院	不適格	無法通過「機器或轉化測試」
最高法院	不適格	抽象概念

第一款 案由事實

消耗性產品的售價，時常隨著外在環境產生價格波動。無論是消費者或是產品供應商，往往深受市場供需變化的影響。此時，仲介者利用兩面手法，向產品供應商買進產品並轉手販賣產品給消費者時，以個別的固定價格買進賣出，讓消費者及產品供應商雙方，皆可避免因價格浮動而產生難以預期的損失，例如購入成本提高或獲利下降等。對仲介者來說，利用波動產生價差的套利行為，正是其獲利來源[114]。這樣的手法也是交易市場中常見的避險機制。

Bilski 和 Warsaw 在 1997 年向專利商標局提出專利申請。專利請求項是由產品提供者以固定商品價格方式，作為能源市場裡消耗性產品的風險管理方法。其發明的實施步驟包括：(1) 根據商品歷年平均價及消費者選定的風險指數，在消費者與產品提供者交易之間設定商品價格的定額費率；(2) 找出能幫消費者平衡風險的市場參與者；(3) 產品提供者與市場參與者分別根據各自的定額費率進行交易，而且這個定額費率必須能夠平衡產品提供者與消費者交易時可能面臨物價波動的風險[115]。

專利商標局認為這項商業方法發明不符合美國專利法第 101 條專利適格標的而駁核其申請。專利訴願暨爭議委員會（the Board of Patent Appeals and Interferences）維持相同見解。經 Bilski 上訴至聯邦巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院判定專利請求項只是在特定時間以特定價格購買產品的交換權利，單純指涉在風險評估下所設定固定費率的「交易（transaction）」行為，沒有物體或物質的轉化，也沒有產生能代表前項的電子訊號，不是法定專利標的所認可的可專利標的[116]。嗣後本案上訴至最高法院。最高法院則認為，系爭之發明只是抽象概念的操作，屬於美國專利法第 101 條所要排除的保護範疇，維持原判[117]。

---

114 *See In re Bilski*, 545 F.3d 943, 950 (Fed. Cir. 2008).
115 *Id.* at 949.
116 *Id.* at 964.
117 *Bilski*, 130 S.Ct. 3218, at 3223-24 (2010).

第二款 判決評析

無論是行政審查機關或是司法判決機構，系爭風險管理的商業方法都被認為是不可專利的標的。值得注意的是，聯邦巡迴上訴法院和最高法院採取完全不同的分析立論[118]。最高法院認為，系爭發明僅僅只是將抽象概念實踐出來，本來就是不可專利的標的。但聯邦巡迴上訴法院則試圖建立檢驗專利適格性的唯一基準，透過實質審查，以無法通過測試為由，認為系爭發明是不可專利標的。

本案的聯邦巡迴上訴法院並沒有延續 State Street Bank 案立下的專利適格標的「**有用、具體且有形結果**」判斷基準，反而引用最高法院在 Benson 和 Diehr 案的判斷機制，總結一個操作性的「機器或轉化測試（machine-or-transformation test）」，只要專利請求項附著在一個特定機器，或是轉化成另一個物質（article），符合兩項要求其中任一項，即符合法定專利標的的要求[119]，並且將此一測試奉為唯一的檢驗圭臬[120]。而這個唯一檢驗工具的定位，正是最高法院抨擊之處。最高法院表面維持該風險管理方法是不可專利的判決結果，所持理由卻與聯邦巡迴上訴法院完全不同，直指「機器或轉化測試」確實是重要且實用的檢驗專利適格性工具，但絕非唯一標準[121]。

然而，最高法院雖然公開批評聯邦巡迴上訴法院，但其保守的態度與積極試圖找出具體檢驗標準的聯邦巡迴上訴法院迥異。聯邦巡迴上訴法院強調，國會透過立法職權界定可專利標的類型，司法的職責則是面對新興科技的崛起，在這框架裡尋求適當的法律詮釋[122]。因此遵循先前司法最高機關所立下之「機器或轉化測試」檢驗準則，試圖為爭議不斷的商業方法發明找出可依循的判斷基準。但最高法院閃避回應，是否有任何發明或科技創新直接被歸類成是不可專利的，反而直指判斷商業方法的可專利性是屬於立法層次的問題，司法權不可凌駕其上[123]。

但是最終最高法院沒有推翻「機器或轉化測試」的檢驗準則，使得「機器或轉化測試」仍然是下級法院判斷涉及抽象概念之專利標的是否具有可專利性的主要檢驗工具。只是此時的最高法院就算已經清楚意識「機器或轉化測試」其實不

118 參見註 68，陳龍昇，頁 254-260。
119 *In re Bilski*, 545 F.3d 943 at 961.
120 *Id.* at 955.
121 *Bilski*, 130 S.Ct. 3218 at 3226-27.
122 *In re Bilski*, 545 F.3d 943 at 973.
123 *Bilski*, 130 S.Ct. 3218 at 3329.

足以檢驗資訊時代發明的專利標的適格性[124]，但仍謹慎小心地肯定「機器或轉化測試」是檢驗專利適格性的工具之一，未具體提出其它可行的檢驗方法。

毫無疑問地，Bilski 案為美國爭議十多年的商業方法專利投下一枚震撼彈，但這波漣漪其實無助於當時產生明確的商業方法發明之專利適格性判斷審查標準[125]。即便「機器或轉化測試」能成功過濾那些純粹概念層次的商業方法發明，只要方法發明附著在「特定機器」或「產生物質轉化」功效上，似乎就可以輕易通過法院認定的專利適格標的檢驗[126]，讓那些有問題，但利用電腦或網路施行的電子商務商業方法，仍然有法律漏洞可鑽。再加上聯邦巡迴上訴法院並未在 Bilski 案中釐清「特定機器」的概念，反而徒增法律解釋的不確定性，在適用上的確有困難之處[127]。

第三節 小結

回顧美國商業方法發明可專利性的歷史發展，從早期司法透過實務判決否定其適格性，後來演變為商業方法應與其他方法發明作相同的法律評價，再到 State Street Bank 案肯定商業方法發明是專利法第 101 條所承認的適格標的，商業方法專利自此走進康莊大道，如雨後春筍般不斷湧現。直到 Bilski 案宣告寬鬆的判斷基準走入歷史，並且立下高門檻的「機器或轉換測試」，讓單純的商業方法發明再也無法通過篩選。

看似聯邦巡迴上訴法院在開啟商業方法專利的方便之門十多年後，最高法院終於為良莠不齊的商業方法發明，設下把關專利適格性的高聳障礙。然而事實並非如此，這個極具操作性的高門檻並未有效攔阻商業方法的專利洪流。從專利商標局公佈的商業方法專利核准數量來看，可能受 Bilski 繫屬在案的影響，2007 年核准數稍微下滑之外，從 2008 年開始核准商業方法專利的數量超過一千件，之後幾乎是一路攀升，到了 2010 年 Bilski 最高法院宣判的當年度，核准的商業方法專利已經高達 3,374 件。然後再歷經 2 年，專利商標局核准的商業方法專利已經突破四千件（見圖 2-1）。

---

[124] *Id.* at 3227.
[125] 同註 83，胡心蘭、蔡岳勳，頁 145。
[126] Holland King, *Software patentability after Prometheus*, 30 GA. ST. U. L. REV.1111, 1134 (2014).
[127] 同註 68，陳龍昇，頁 264；朱浩筠，〈由 In re Bilski 案看美國看美國商業方法商業方法與適格標的判斷準則之發展〉，智慧財產月刊，121 期，頁 80，2001 年 1 月。

在現今的資訊時代，其實商業方法發明幾乎都是結合電腦軟體或透過網際網路執行操作，也就是當紅的電子商務之商業方法發明，理論上都可以輕易通過「機器或轉換測試」，似乎就具有可專利性。但即便通過了「機器或轉換測試」，也無法保證其滿足專利適格性，因為這個操作性的檢驗方式沒有觸及資訊時代無體發明的專利適格性核心問題，只是單純認定無形體的方法，是否附著在特定的實體裝置上，或是產生物質轉化結果。

只要商業方法仍然是美國國會認可的法定專利標的之一，美國司法機構與專利商標局在面對變化多端的電子商務和即將蓬勃發展的行動商務（mobile commerce）相關的商業方法發明時，如何從這些一路累積的判例當中找出具體可循的專利適格性判斷基準，將是接下來美國專利制度必須面臨的嚴峻挑戰。

國立政治大學 National Chengchi University

第三章 Alice 案對美國商業方法專利適格性判斷之影響

Alice Corp. v. CLS Bank Int'l[128]案是美國最高法院繼 Diehr 案和 Bilski 案後，再度針對專利法第 101 條中，有關專利適格性之極具爭議的抽象概念案件，作出的重要判決[129]。從客觀數據來觀察，自 Alice 案宣判後六個月內，美國法院核駁的類似案件數量大幅提升：聯邦巡迴上訴法院管轄的七個案件中，只有一件通過專利適格性的審查；地方法院有近四分之三的案件都以不適格專利標的為由，被判定為無效專利[130]。而專利商標局核駁率也不遑多讓，自 Alice 案宣判後，與電子商務相關發明的申請案核准率從 47%驟降為 3.6%[131]。此外，為因應 Alice 案的判決結果，美國專利商標局在短短半年內先後公佈「Alice 案暫行審查基準（Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in *Alice Corporation Ply. Ltd. v. CLS Bank International, et al.*）[132]」和「2014 年過渡期專利適格性審查基準[133]」。不難發現，無論是對下級法院或是專利商標局而言，Alice 案儼然是美國專利制度史中有關商業方法專利的分水嶺，其象徵意義與指標效果不可言喻！

因此，本章將深入探討 Alice 案的關鍵內容，以及它對於美國商業方法專利的深遠影響。分析內容包括：Alice 案的商業方法專利適格性認定、Alice 案後聯邦巡迴上訴法院對商業方法專利適格性之判斷，以及 Alice 案後美國專利商標局審查基準的判斷基準，最後再作一個簡單的結論。

---

128 134 S.Ct. 2347 (2014).

129 Abraham Kasdan, *Can You Patent Software and Business Methods in the U.S.? How Did We Get Here and Where Do We Stand?* 24 FED. CIR. B.J. 649, 658 (2015).

130 Robert R. Sach, *A Survey of Patent Invalidations Since Alice, Law360,* available at http://www.law360.com/article/604235/a-survey-of-patent-invalidations-since-alice (last visited: December 25, 2015).

131 *Id.*

132 美國專利商標局在最高法院宣判 Alice 案一周內，即 2014 年 6 月 25 日，立即公佈「Alice 案審查暫行基準」http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf（最後瀏覽日期：2015 年 12 月 25 日）。

133 美國專利商標局又於 Alice 案宣判後近六個月，在 2014 年 12 月 16 日正式公佈「2014 年過渡期專利適格性審查基準」http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-16/pdf/2014-29414.pdf（最後瀏覽日期：2015 年 12 月 25 日）。

第一節　Alice 案的商業方法專利適格性認定

Alice 案是關於銀行利用電腦執行金融交易的商業方法案件。其爭議事實是使用電腦作為第三方仲介以降低交割結算風險的財務系統，它是否為美國專利法第 101 條中所載的專利適格標的？下表整理系爭案件從 2011 年 3 月在 Columbia 特區地方法院第一次宣判到 2014 年 6 月美國最高法院終局判決之間的整個訴訟歷程（見表 3-1）。

表 3-1：Alice 案件發展簡表

判決日	管轄法院	判決結果	判決理由
2011.03.09	Columbia 特區地方法院	不適格	無法通過「機器或轉化測試」，並且認定是抽象概念。
2012.07.09	聯邦巡迴上訴法院	適格	▷ 通過「機器或轉化測試」。 ▷ 無明顯證據顯示系爭專利不具專利適格性。
2013.05.10	聯邦巡迴上訴法院（全院聯席）	不適格	系爭方法和相關電腦的系統發明是抽象概念，不是法定適格標的。
2014.06.19	最高法院	不適格	▷ 居間降低交割風險的抽象概念不具可專利性。 ▷ 使用通用電腦的方法請求項，無法成功將抽象概念轉化成具專利適格性的發明。

第一項　案由事實

訴訟兩造的一方——Alice Corporation（以下簡稱 Alice Corp.）——是一家擁有許多金融風險管理相關專利的澳洲公司，其中一項專利是對未來未知特定事件

（specified, yet unknown, future events）之風險管理系統[134]。這套系統乃是由第三方架設電腦交易平臺，讓雙方當事人在此平臺交換債務款項（financial obligations）達到降低交割風險的目的；而降低風險的方式則是在交易產生時，只有滿足雙方已同意的債務設定才會進行實際交割。更具體來說，Alice Corp.這項專利是利用電腦根據當事人在交割機構帳戶的實際資產設算出虛擬的影子應收與應付款項（shadow credit and debit），只有當當事人確實有足夠的資產時，電腦才會通知相對之金融機構進行交割[135]。換句話說，這套金融系統是利用信賴第三方進行驗證交易當事人的財務能力後，再根據雙方已同意的債務款項，讓其中一方完成支付。

訴訟兩造的另一方——CLS Bank——則是一家打著以降低外匯市場交割風險為號召的金融服務企業。CLS Bank 在 2007 年向 Columbia 特區地方法院提起訴訟，指稱 Alice Corp.此項專利無效，亦或它並無侵權之嫌。地方法院根據 2010 年 Bilski 案立下的判斷標準，認為系爭專利請求項只是運用無利害關係之仲介促進雙方交換義務以消弭風險的抽象概念，是不可專利標的[136]。Alice Corp.不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院。雖然聯邦巡迴上訴法院最初採用反面推論，認為沒有明顯證據（manifestly evident）顯示系爭請求項是不適格的抽象概念，不能推論為不適格專利標的，因而推翻地院的判決。但 CLS Bank 不服，也提起上訴。接著，聯邦巡迴上訴法院法官全院聯席（en banc）會議改判定系爭之方法專利不具專利適格性。最後該案上訴至最高法院，最高法院仍然維持聯邦巡迴上訴法院全院聯席的終局判決，確認系爭專利請求項不具專利適格性定案。

第二項　法律分析

Alice 案統整過去四十多年最高法院曾經就「抽象概念」進行討論的歷年判決，包括 Benson、Flook、Diehr 和 Bilski 案，從中找到一脈相連的分析邏輯，完全避開「機器或轉化測試」的討論，而是採納 2012 年最高法院在 Mayo 案[137]提出的兩步驟專利適格標的之分析架構。乍看之下，這個新標準似乎為商業方法專利的判斷點亮一盞明燈，讓業界終於有一條清楚可茲遵循的道路；但事實上，這個判斷標準不僅拉高抽象概念通過專利適格性的門檻，也衍生出一些新的問題。

---

134 *Alice Corp. v. CLS Bank*, 134 S.Ct. at 2352 (2014).
135 *Id.*
136 *Id.* at 2353.
137 *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S.Ct. 1289 (2012).

第一款 兩步驟分析架構

最高法院開宗明義闡述，為了檢驗系爭專利之適格性，採用 Mayo 案最新確立的兩步驟專利適格性分析架構[138]（見圖 3-1）。第一步先確認系爭專利請求項是否涵蓋法定專利適格標的的除外原則（exceptions to eligibility）。當確定專利請求項的標的為抽象概念、物理現象或自然法則時，就進入第二步分析，此時必須考量系爭專利請求項的內涵，無論是個別或是整體，是否有「明顯超越（significantly more than）」除外原則本身之意涵，進而產生實質意義[139]。

圖 3-1：最高法院的「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」

[138] *Alice Corp.*, 134 S.Ct. at 2355.
[139] *Id.* at 2353.

第二款 最高法院之判決結果

最高法院以分歧的聯邦巡迴上訴法院全院聯席意見[140]為由，找到充分立場插手劃定極具爭議的法定專利適格標的範圍。延續聯邦巡迴上訴法院對系爭專利請求項的分類：方法、系統和媒體（media）[141]，各自檢驗，由大法官 Thomas 主筆的判決，無論是方法、系統或媒體專利請求項都無法通過 Mayo-Alice 分析架構的第二步驟[142]，因此得出系爭專利請求項並非專利適格的發明。而大法官 Sotomayor、大法官 Ginsburg 和大法官 Breyer 共同發表協同意見書，贊同本案論述。

步驟 1：確認專利請求項是否涉及法定專利適格標的的除外原則

最高法院先以 Bilski 案的避險機制為例，以協調清算（intermediated settlement）是基礎的經濟行為（economic practice），是又使用第三方仲介亦是現代經濟的基石（a building block），兩大理由歸結系爭專利請求項是法定專利標的除外原則的抽象概念。在確認系爭專利請求項是否利用法定專利標的之除外原則後，還需進一步判斷系爭專利請求項沒有「先佔」除外原則本身的意圖。接著再援引 Diehr 案指出，就算專利請求項牽涉專利標的的除外原則，也不當然否定其專利適格性。因此判定需要進入第二步分析，端看專利請求項是否有發生轉化效果[143]。換句話說，最高法院透過步驟 1 確認使用第三方仲介降低交割結算風險的財務系統，它所運用的僅是協調清算概念，如同避險機制一樣，都是抽象概念，是美國專利法第 101 條的專利適格標的的除外原則之一[144]。

步驟 2：檢驗專利請求項所增添的部分是否足以讓該發明轉化（transform）為專利適格標的

為了替轉化找出可操作的依循標準，最高法院回顧從 1970 年代開始迄今的五個重要判例，在這個步驟裡同時利用「反面排除」與「正面定義」來劃定轉化

---

[140] 聯邦巡迴上訴法院全院聯席會議在 Alice 案的法律見解分歧，法官各有其不同的法律觀點。從結果來說，10 位列席法官中共有 7 位認為系爭方法專利請求項是不具專利適格性，是最大共識，其它系爭之系統和媒體專利請求項的法律見解則沒有多數共識。請參見 CLS Bank Int'l v. Alice, 717 F.3d 1269 (Fed. Cir. May 10, 2013)。

[141] 在此所稱「方法專利請求項」係指交換債務的方法。「系統專利請求項」係指用來執行這套交換債務方法的電腦系統。「媒體專利請求項」係指包含程式碼的電腦可讀媒體，以執行上述電腦系統。三個專利請求項都是利用電腦進行施作。

[142] Mayo 案是關於自然法則的專利請求項判斷，最高法院非常肯定該案的論述方法，認為深具啓發意義，可以直接套用在專利請求項涉及抽象概念的分析。

[143] *Id.* at 2354.

[144] *Alice Corp.*, 134 S.Ct. at 2356.

的範圍與界線（見表 3-2）。

表 3-2：Alice 案最高法院提出的轉化判斷標準

依據判例	「轉化」程度的判斷標準
Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972) *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981)	一般電腦是無法幫助涵納抽象概念的專利請求項轉化成具有專利適格性的發明專利。
Bilski v. Kappos, 561 U. S. 593 (2010)	單純將抽象概念限制在特定科技領域使用（field of use），不足以達到「轉化」的要求。
Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct. 1289 (2012)	▷ 是否有「發明概念」？ ▷ 僅在專利說明書寫上「應用之（apply it）」是不足夠的。

最高法院提出正面判斷「轉化」程度的關鍵，就是 Mayo 案闡述的「發明概念（inventive concept）」。只要專利請求項的一部分或整體有「發明概念」，就滿足「明顯超越」的判斷標準，因此也就能讓涵納不適格專利標的的專利請求項具體實施後，超越不可專利之抽象概念本身[145]。然而，「發明概念」的真實內涵究竟為何？為此，法院先討論抽象概念最常聯結的具體實施裝置——電腦，舉出「電腦（computer-implemented）」變數應該要列入反面排除的相關子條件。首先，法院引述 Benson 案——使用數位電腦施行的演算法，認為單純利用一般電腦是無法達到「新且有用（new and useful）」的應用標準。其次，法院又舉 Flook 案——知名數學公式結合電腦應用於特定領域的製程——為例，認為僅僅將抽象概念的實施侷限在特定科技範疇裡，也無法讓抽象概念轉變成可專利的抽象概念。最後，法院援引 Diehr 案——透過電腦執行的固化塑材製程——為例，指出雖然是利用一般電腦執行數學公式，但真正可專利的關鍵是其確實解決當前科技製程的問題。基於這三個判例，總結出第一項反面排除的子條件：結合一般電腦的方法發明，是不足以讓抽象概念變成為可專利適格標的之結論[146]。

接著，最高法院再利用 Mayo 案闡述第二項反面排除的子條件——僅在專利

[145] *See id.* at 2354.
[146] *Id.* at 2358.

說明書寫上「應用之（apply it）[147]」，是不足以讓抽象概念轉化達到專利適格性的要求。之後，法院重申 Bilski 案的觀點，帶出第三項反面子條件——單純將抽象概念限制在特定科技領域使用（field of use），亦無法達到質變的效果。最終，最高法院將這三項反面排除的子條件結合在一起，即「一般電腦」加上「應用」，再加上「限制使用的科技領域」，都不足以讓抽象概念成功轉化為專利適格標的[148]。因此，基於上述三項反面排除的子條件，最高法院認為系爭專利請求項所產生「影子帳戶」和電磁記錄功能，僅是一般電腦最為人熟知且常見的一般功能，並沒有因此提升電腦本身的功效。換句話說，最高法院透過步驟 2，肯定系爭專利沒有達到「明顯超越」的要求，未能成功地讓不可專利的協調清算——抽象概念——轉化為可專利的適格標的。

第三款 Alice v. CLS Bank 案判決評析

最高法院用 Bilski 案對聯邦巡迴上訴法院長久以來偏袒專利權人的判決結果擊發第一聲反駁的槍響後，前後歷經近五年的時間，終於藉著 Alice 案打破一貫保守的態度，插手介入，為牽涉抽象概念的專利申請範圍訂下最高的司法指導方針——「發明概念」是滿足轉化的關鍵構成要件。也就是說，利用抽象概念的方法發明，只要其中的元素或是整個方法蘊含「發明概念」，即符合美國專利法第 101 條所定義的法定適格標的。然而，這看似明確的判斷標準卻也因為最高法院一貫的保守態度，留下懸而未決的新難題：（1）最高法院所認定的「抽象概念」，其真正的定義為何？以及（2）「發明概念」所涵攝的範圍究竟邊界在哪裡[149]？

從 Benson 案開始，最高法院一直閃避回答這個關鍵性問題——「什麼是抽象概念」。在 Alice 案中，最高法院依然拒絕論證抽象概念的真實意涵[150]，反而利用舉例和比對的方式，推論系爭協調清算足為抽象概念。首先，法院指出早在 19 世紀發表的學術文獻就已經提到使用清算所（clearing-house）當作仲介以降低清算風險。此外，在商業學術研究裡，這種利用第三方仲介的方法，被認為是現代經濟的一大基石[151]。接著，最高法院比對 Bilski 案，認為區別避險機制與協調清

147 *Id.*
148 *Id.* at 2355-58.
149 *See* John Clizer, *Exploring the Abstract: Patent Eligibility Post Alice Corp v. CLS Bank*, 80 MO. L. REV. 537, 551 (2015); Jeffrey A. Lefstin, *The Three Faces of Prometheus: A Post-Alice Jurisprudence of Abstractions*, 16 N.C.J. L. & TECH. 647, 649 (2015).
150 John Clizer, *id.* at 663.
151 *Alice Corp.*, 134 S.Ct. at 2356.

算的概念毫無實益[152]，於是恣意得出與 Bilski 案相同的結論，逕行宣佈系爭請求專利項不僅是抽象概念，也是存續人類社會已久的基礎活動[153]。法院這種透過史觀鋪陳出來的邏輯論述，雖然沒有積極正面論述「什麼是抽象概念」，但也為「抽象概念」的定義留下線索，也就是當「人類活動的基石」與「具有悠久歷史」兩者條件皆具備時，就可能符合最高法院所謂的抽象性（abstractness）[154]。

值得注意的是，當最高法院提出專利標的除外原則之所以不能被賦予壟斷性保護權利的見解時，其背後「先佔除外原則」的立場，已有些許的變化。1970 年代最高法院闡述之所以要排除專利標的的除外原則原因，是因為其是科學研究與科技工程的基礎工具，早已存續在這個世界，並非人類的發明，應該由全體人類所共享[155]，不能被任何人獨佔（monopolization）或先佔。但到了二十一世紀的 Alice 案時，最高法院清楚表態，認為專利標的「先佔除外原則」完全是基於如果賦予其專利將會阻礙未來的發明[156]。對最高法院而言，從過去基於全體人類所共享變成阻礙後續發明，潛藏在「先佔除外原則」背後的理由，已經清楚顯示最高法院的態度轉趨功利（utilitarian grounds）[157]，透露現代專利政策已經從保護全體社會福祉偏向保護專利權人的利益。

相較於未替抽象概念劃下明確的界限，最高法院提出的「發明概念」才是最讓人批評之處[158]。法院在 Mayo 案提出「發明概念」是通過「轉化」的關鍵，然後在 Alice 案肯定這項判斷標準。但是「發明概念」一詞與專利法第 102 條新穎性和同法第 103 條非顯而易知性的概念，容易產生混淆，因為它們都牽涉相同的參考基準——前案（prior arts）或是已知步驟（conventional steps）[159]。事實上，專利法第 101 條脈絡下的「發明概念」與同法第 103 條非顯而易知性所要求的「創發性（inventiveness）」，程度不同——非顯而易知性的「創發性（inventiveness）」其要求程度遠較專利適格性之「發明概念」為高[160]。能通過第 103 條定義的「創

---

[152] *Id.* at 2357.
[153] John Clizer, *supra* note 149, at 550.
[154] Abraham Kasdan, *supra* note 129, at 665.
[155] *Diamond*, 447 U.S at 309.
[156] *Alice Corp.*, 134 S.Ct. at 2354.
[157] Jeffrey A. Lefstin, *supra* note 149, at 655-57.
[158] *See* Dan L. Burk, *The Inventive Concept in Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 46 INT'L REV. INTELL. PROP. & COMPTITION L., 2 (2014).
[159] *See* John Clizer, *supra* note 149, at 551.
[160] Harold C. Wegner, *Alice Guidelines: Examination Turned Upside Down*, 9, available at http://www.laipla.net/wp-content/uploads/2014/07/HirshfeldGuidanceJuly1.pdf (last visited: December 25, 2015).

發性」，必然能通過第 101 條的門檻要求；但通過第 101 條的「發明概念」門檻，卻不一定能滿足第 103 條非顯而易知性的條件。正如法官 Lourie 在聯邦巡迴上訴法院全席會議中清楚表明，專利法第 101 條「發明概念」不同於新穎性和非顯而易知性，僅代表人類加諸在專利請求項上的**真實貢獻**（a genuine human contribution）[161]。法院並無意將美國專利法第 102 條和 103 條的篩選條件，納入第 101 條裡面。

仔細分析最高法院的分析邏輯，會發現 Alice 案、Mayo 案和近四十年前的 Flook 案推論可謂一脈相承[162]。它們都強調「發明概念」是讓抽象概念轉化成專利適格標的的關鍵。然而，最高法院的分析脈絡並非如想像中那麼一致，Flook 案的「發明概念」在後續的 Diehr 案和 Bilski 案皆未被提及[163]，甚至 Diehr 案與 Flook 案對抽象概念的判斷基準，是相互抵觸的[164]。就連近期 Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.[165]案也有不同的判斷基準[166]。簡言之，Diehr 案中利用數學公式的發明之所以具備專利適格性，是因為蘊含抽象公式的製造製程執行了專利法所要保護的功能[167]；而 Myriad 案的 cDNA 之所以具備專利適格性是因為實驗室的加工製造，創造出非大自然的人工產物[168]。因此，仔細思考，看似已經定調的最高司法判斷專利適格性標準——「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」，仍有待下級法院視其適用情況，針對個案加以審理與判決。換言之，其後續發展尚待觀察。

雖然 Alice 案仍留下不確定的抽象概念界定問題，但最高法院仍藉由整理歷年判決的機會，清楚地作出最高司法的終極論述：

（1） 美國專利法第 101 條的目的在提供判斷專利適格性的基準，用來區分基礎原則或根本事實，以及那些利用原則或事實的相關應用。

（2） 就算商業方法專利運用抽象的數學公式或演算法，專利法第 101 條專利適格標的仍未排除其具有專利適格性的可能。

---

161 *Alice Corp.*, 717 F.3d at 1282-83.
162 Abraham Kasdan, *supra* note 129, at 666.
163 Nathan Peske, *CLS Bank International v. Alice Corp. Pty. At the Federal Circuit: The Dilemma Presented by Computer Implement of Abstract Ideas and How the Supreme Court Missed a Chance to Clear It Up*, 16 MINN. J.L. SCI. & TECH. 509, 532-33 (2015).
164 Abraham Kasdan, *supra* note 129, at 657-58.
165 133 S.Ct. 2107 (2013).
166 John Clizer, *supra* note 149, at 555-56.
167 *Diehr*, 450 U.S. at 192.
168 *Myriad Genetics, Inc.*, 133 S.Ct. at 2118-19.

（3） 無論是商業方法專利或是透過電腦實施的方法發明，只要專利申請項的一部分或是整體，任一項元素能夠滿足「發明概念」的要求，就符合專利適格標的之條件。

（4） 「發明概念」是將涉及抽象概念的專利申請項，成功轉化成專利適格標的的重要關鍵。

（5） 「機器或轉化測試」仍然未被最高法院否定，但即便專利申請項通過「機器或轉化測試」，也不必然表示其具有專利適格性。

不難發現，Bilski 案將商業方法發明通過專利適格性檢驗的門檻推往較高的科技性要求，Alice 案雖沒有明說，卻也定下愈抽象愈無體的專利申請項，其可專利性就愈難成立的高聳門檻[169]。

第二節　Alice 案後聯邦巡迴上訴法院對商業方法專利適格性之判斷

最高法院在 2014 年 6 月定調 Alice 案後，地方法院和聯邦巡迴上訴法院紛紛引用該案判決，判定多起專利適格性有爭議的訴訟案件為無效專利。歷經一年又一個月，繫屬聯邦巡迴上訴法院因專利標的適格性而爭訟的案件共計 19 件[170]，只有 1 件通過專利適格性的審查，幾乎全部都被判定為無效專利（見表 3-3）。其中 buySAFE, Inc. v. Google, Inc.[171]是 Alice 案後第一起有關商業方法之專利適格性爭議的案件；DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.[172]則是唯一在 Alice 案後通過商業方法專利適格性審查的案件；而 Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc.[173]則是最新的商業方法專利之有效性的相關判決，同時也是第一起在美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA）新設立的獲證後複查程序（post-grant review，簡稱 PGR）之後，上訴至聯邦巡迴上訴法院的案件。

本論文接下來試圖藉由這起三起案件的分析，找出「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」是否因為聯邦巡迴上訴法院的判決而愈臻明確，或者其已背離

169 Nathan Peske, *supra* note 163, at 541.
170 參見 Westlaw International database（最後瀏覽日期：2015 年 9 月 30 日）
171 765 F.3d. 1350 (2014).
172 773 F.3d. 1245 (2014).
173 793 F.3d. 1306 (2015).

最高法院的原意，自為形成聯邦巡迴上訴法院判斷的新標準。

表 3-3：聯邦巡迴上訴法院引用 Alice 案作為專利有效性判決之案件（2014 年 7 月至 2015 年 7 月）

判決日	案件	除外原則類型	判決結果
2014.07.11	Digitech Image Techs. LLC v. Electronics for Imaging Inc., 758 F.3d 1344	軟體	不適格
2014.08.26	Planet Bingo LLC v. VKGS LLC, 576 Fed.Appx. 1005	軟體	不適格
2014.09.03	buySAFE, Inc. v. Google, Inc., 765 F.3d 1350	商業方法	不適格
2014.11.14	Ultramercial Inc. v. Hulu LLC, 772 F.3d 709	商業方法	不適格
2014.12.05	DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245	商業方法	適格
2014.12.17	University of Utah Research Foundation v. Ambry Genetics Corp., 774 F.3d 755	自然法則/自然現象	不適格
2014.12.23	Content Extraction and Transmission LLC v. Wells Fargo Bank Nation Association, 776 F.3d 1343	軟體	不適格
2015.03.09	Fuzzysharp Technologies Inc. v. Intel Corporation, 595 Fed. Appx. 996	軟體	不適格
2015.03.17	Gametek LLC v. Zynga Inc., 597 Fed. Appx. 644	軟體	不適格
2015.04.08	Dietgoal Innovations LLC v. Bravo Media LLC, 599 Fed. Appx. 956	軟體	不適格
2015.05.15	Federal Home Loan Mortgage Corp. aka Freddie Mac v. Graff/Ross Holdings LLP, 604 Fed. Appx. 930 (Mem)	商業方法	不適格
2015.05.22	Allvoice Developments US, LLC v. Microsoft Corp., 612 Fed.Appx. 1009	軟體	不適格

2015.06.11	OIP Technologies, Inc. v. Amazon.com, Inc., 788 F.3d 1359	商業方法	不適格
2015.06.12	Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371	自然法則/自然現象	不適格
2015.06.23	Internet Patents Corp. v. Active Network, Inc., 790 F.3d 1343	軟體	不適格
2015.07.01	In re Webb, 609 Fed. Appx. 643 (Mem)	軟體	不適格
2015.07.06	Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA), 792 F.3d 1363	軟體	不適格
2015.07.09	Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc., 793 F.3d 1306	涵蓋商業方法	不適格
2015.07.20	Thales Visionix, Inc. v. United States, 122 Fed.Cl. 245	軟體	上訴中

第一項　buySAFE, Inc. v. Google, Inc.[174]案

本案是涉及第三方擔保銷售交易的商業方法專利。系爭請求項是第三方利用電腦與網路提供線上交易安全的電子商務服務，是否為美國專利法第 101 條的法定適格專利標的？下表整理系爭案件之歷史發展（表 3-4）。

表 3-4：buySAFE 案件發展簡表

判決日	管轄法院	判決結果	理由
2013.07.29	Delaware 州地方法院	不適格	▹無法通過「機器或轉化測試」 ▹抽象概念
2014.09.03	聯邦巡迴上訴法院	不適格	抽象概念

buySAFE, Inc.（以下簡稱 buySAFE）是一家擁有使用第三方作為擔保網路交易安全專利的公司。它在 2011 年 12 月 22 日向 Delaware 地方法院提出訴訟，認為 Google 公司的「信賴貯存裝置（Trusted Stores）」侵害其專利。然而，Google

[174] *buySAFE*, 765 F.3d. 1350 (Fed. Cir 2014).

公司反指控系爭專利根本不具專利適格性[175]。

地方法院首先利用「機器或轉化測試」審查系爭專利之專利適格性，發現雖然其確實利用電腦，但所附加的功能並沒有為機器增添有意義的限制，僅是加速運作的效率，甚至在沒有電腦輔助下，單靠人類邏輯運算亦可完成，因此判定系爭專利請求項是不具專利適格性的抽象概念[176]。但是，地方法院沒有因此直接判定系爭專利為無效專利，而是繼續檢驗更廣泛的抽象概念判斷原則，因為最高法院早在 Bilski 案已確立「機器或轉化測試」並非檢驗專利適格性的絕對方法[177]。

當時（2011 年 12 月至 2013 年 7 月）Alice 案的終局判決尚未出來，因此，地方法院引用 2011 年聯邦巡迴上訴法院在 CyberSource Corp. v. Retail Decision, Inc.[178]案中提出的一般性判斷標準——「特定（specific）或限制（limited）應用」，認為系爭專利請求項沒有附著在特定機器，亦沒有限制特定的具體應用或特定產業中[179]。根據這兩項判斷標準，認定系爭專利請求項並非美國專利法第 101 條要保護的專利標的。

buySAFE 不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院。適逢 Alice 案終局判決剛剛公佈，成為在 Alice 案後第一起聯邦巡迴上訴法院處理關於美國專利適格性判斷的案件。但法院沒有開門見山地援用「兩步驟分析架構（a two-step analysis framework）」，反而巧妙地將兩步驟各自處理的議題，轉變成本案的兩個關鍵爭議點：（1）系爭請求專利項是否為法院認定的抽象概念？以及（2）為何利用電腦執行抽象概念無法通過「發明概念」的檢驗標準[180]？

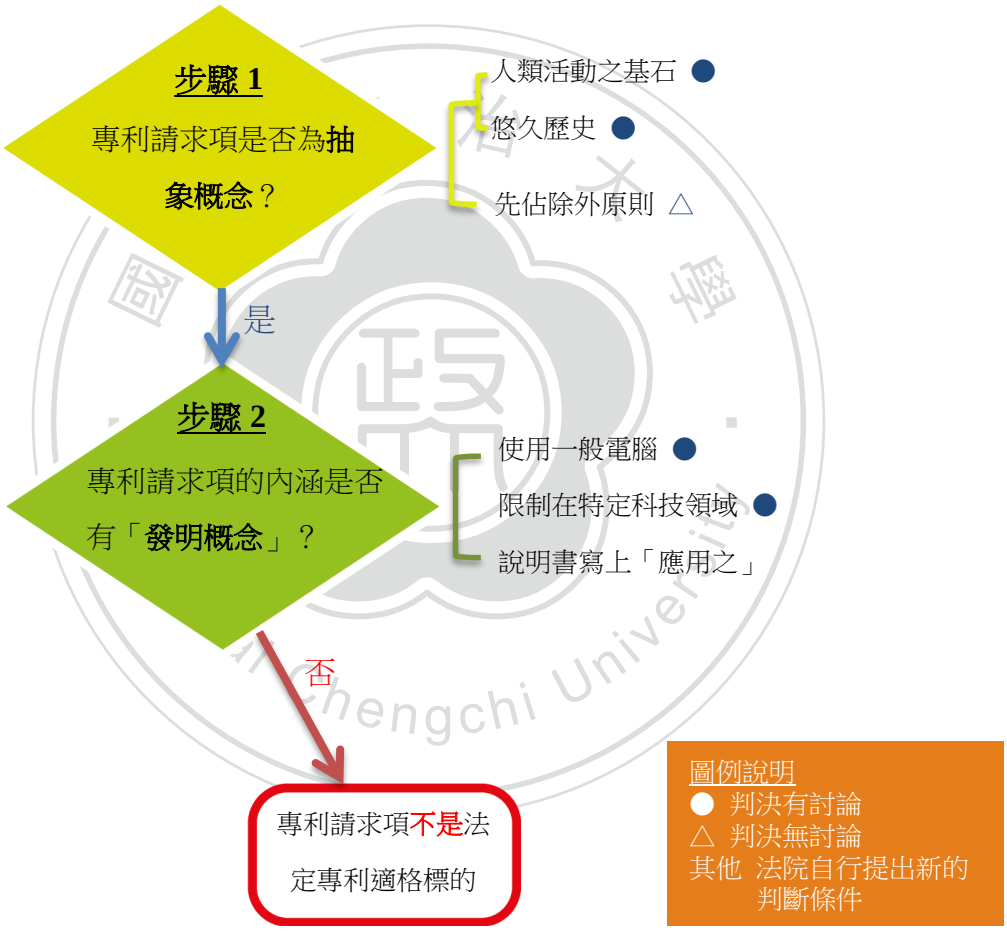
聯邦巡迴上訴法院引用 Bilski 案和 Alice 案認為，這種牽涉合約關係的商務安排本質上是無體的，而且合約關係是長久固存之商業活動的基礎經濟行為[181]。因此，這個想法不足以讓運用抽象概念的系爭請求專利項，超越抽象概念本身的藩籬[182]。再者，Alice 案已明確指出，在普通步驟中加入高度一般性（a high level of generality）的活動或行為，並不足以被視為「發明概念」，甚至是將特定概念

175 *See buySAFE, Inc. v. Google, Inc*., 943 F.Supp.2d. at 333.
176 *Id.* at 335.
177 *Id.* at 337.
178 654 F.3d 1366, 1371 (2011)：涉及利用網路驗證信用卡交易的案件。
179 *buySAFE, Inc.*, 943 F.Supp.2d. at 337.
180 *buySAFE, Inc.*, 765 F.3d. at 1353.
181 *Id.*: *'*the contractual relations at issue constituted "a fundamental economic practice long prevalent in our system of commerce*"; see* also *Bilski*, 130 S.Ct. at 3218; *Alice*, 134 S.Ct. at 2356- 57.
182 *Id.* at 1354.

限制在特定科技環境下使用，或是透過一般電腦執行，皆無法達到「發明概念」門檻的要求[183]。

針對 buySAFE 的請求，法院認為系爭請求專利項——限制在特定的合約關係裡的線上交易行為之第三方擔保——並未改變抽象概念的本質，加上利用電腦與網路接收及傳送資訊，也不算是「發明概念」。準此，聯邦巡迴上訴法院綜合上述論點，認為本案是單純、直接的「不具可專利性之抽象概念」[184]。

圖 3-2：聯邦巡迴上訴法院 buySAFE 案的「兩步驟專利適格性分析架構」



第二項 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.[185] 案

本案牽涉利用網站視覺效果留住瀏覽者的電子商務經營手法。系爭專利請求

[183] *Id.*
[184] *Id.* at 1355.
[185] 773 F.3d 1245(2014)

項是利用結合主網站 「介面外觀（“look and feel”）」的聯結網頁，提供合作廠商訊息，避免因外部聯結而流失網頁瀏覽者的商務方法。它是否為美國專利法第 101 條的法定適格專利標的？以下整理系爭案件之歷史發展（見表 3-5）。

表 3-5：DDR 案件發展簡表

判決日	管轄法院	判決結果	理由
2013.06.20	E.D. Texas 州地方法院	具有專利適格性[186]	沒有明顯抽象性
2014.12.05	聯邦巡迴上訴法院	具有專利適格性[187]	沒有明顯抽象性

對電子商務的網站經營者來說，瀏覽者數量是非常重要的。過去架設網站的技術讓瀏覽者點選主網站嵌入的第三方廠商電子廣告，就會被帶離主網站進入廠商網站，主網站因此流失這名瀏覽者。為了解決主網站因廣告置入而流失瀏覽者的風險，合成網頁應運而生，網頁架構是主網站介面外觀，但提供的內容則是第三方合作廠商的資訊，讓瀏覽者點選外部廣告後，仍誤以為該網頁是由主網站所提供。

DDR Holdings, LLC（以下簡稱 DDR）是一家擁有結合主網站視覺元素和第三方產品資訊產生合成網頁專利技術的公司。該專利的優先權日是 1998 年 9 月 17 日，分別在 2006 年 1 月 31 日和 2010 年 10 月 19 日取得專利權[188]。National Leisure Group, Inc.（以下簡稱 NLG）則是一個旅遊代辦集團，透過網際網路與旅遊網站和主打航遊業者結盟，讓消費者在主網站下直接選購外部廠商的航行旅程，並且利用系統產生並引導點選廠商網告的消費者到合成網頁。而正是這個合成網頁結合主網站的介面外觀，以及連結外部廠商的商品資訊，讓 DDR 指控 NLG、Digital River, Inc.（以下簡稱 Digital River）和其他九家公司侵權。直到 2012 年時，DDR 已與這九家公司達成和解，只剩下 NLC 和 Digital River 持續訴訟。2013 年 6 月 20 日地方法院判定 DDR 勝訴，NLC 依舊不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院[189]。

[186] 系爭案件有數個爭議的專利申請項，包括第 1、3、19、339 和 572 號等等，在此係指第 339 號（US 7818399）——結合遠距行銷為網站擴大商機的方法（Methods of Expanding Commercial Opportunities for Internet Websites through Coordinated Offsite Marketing）。
[187] 同前註。
[188] *DDR Holdings, LLC*, 773 F.3d at 1250.
[189] *Id.* at 1251.

聯邦巡迴上訴法院開宗明義就採用「Mayo-Alice 兩步驟分析架構」，確定系爭請求項是否牽涉專利適格標的除外原則的抽象概念。第一步檢驗，法院認為系爭請求專利項與先前 State Street Bank、In re Alappal[190]、In re Bilski 和 Alice 案不同，既不是數學演算法，也不是基礎經濟行為，留住網站瀏覽者（retaining website visitors）是屬於網路時代獨特商務挑戰的抽象概念[191]。接著進行第二步檢驗——尋找「發明概念」。法院認為系爭專利請求項不是單純地將網路時代以前的經濟行為搬到網路世界執行，而是去解決在電腦科技裡的根本問題，只有在電腦網路中才會發生的問題[192]。

法院闡述「店中店（store within a store）」在網路時代以前就已存在，但是消費者走進實體店面，縱使看到第三方廠商的資料，也絕不可能即時位移至廠商實體店鋪進行購買[193]。即便「店中店」是既存的概念，但大部分的發明本來就是奠基在已知的基石上才得以創新，這種讓消費者同時存在出現在不同虛擬店舖的概念，純然僅發生在「網際空間（cyberspace）」。而消費者能夠在同一個網站下完成不同店舖的購物行程，卻不會有「進」、「出」不同商店的感覺，正是系爭專利請求項所解決「留住消費者關注度」的挑戰[194]。

然後，法院也檢視「先佔除外原則」，認為系爭專利請求項沒有企圖先佔「讓兩個網頁看起來一樣，以增加銷售量」的概念[195]。透過外包廠商（outsource provider）整合多個來源所產生的合成網頁，正是這個額外的特性讓系爭請求專利範圍成為超越單純企圖獨佔抽象概念的工藝技術[196]，確實解決網際網路的電子商務所面臨的挑戰。基於系爭專利請求項通過「Mayo-Alice 兩步驟分析架構」的檢驗，也沒有企圖先佔特定的抽象概念，聯邦巡迴上訴法院肯定地方法院駁回 NLG 指控系爭專利請求項違反美國專利法第 101 條而為無效專利的抗辯。

相較於 DDR 案的多數意見，巡迴法官 Mayer 則是認為系爭請求項根本不具

190 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994).
191 *DDR Holdings, LLC*, 773 F.3d at 1256-57.
192 *Id.* at 1257: "…these claims stand apart because they do not merely recite the performance of some business practice known from the pre-Internet world along with the requirement to perform it on the Internet. Instead, the claimed solution is necessarily rooted in computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks."
193 *Id.* at 1258.
194 *Id.*
195 *Id.* at 1259.
196 *Id.*

備專利適格性。在他的不同意見書中，法律見解表現出嚴格遵守「Mayo-Alice 兩步驟分析架構」，仔細檢驗 Alice 案在第二步驟提出的兩項負面排除子條件：使用一般電腦和限制在特定科技領域。他認為系爭專利請求項僅只是將「兩個擁有相同介面外觀的網頁可增加網路商家銷售業績」[197]的抽象概念透過一般電腦實施，而且電腦的使用，例如「貯存資料」、「網頁連結」和「電腦處理器」都是電子商務常見的電腦運作元素[198]，也就是將抽象概念透過一般電腦執行，應該不具備專利適格性。

巡迴法官 Mayer 甚至認為「店中店」的概念早在電子商務崛起前就已經存在，系爭專利請求項僅只是把現實生活中的商業行為搬到網路世界。但更重要的是，他進一步詮釋「發明概念」的界線，必須通過「科技技術測驗（technological arts test）」。對 Mayer 法官來說，「發明概念」必須與科學技術相關，也就是技術本身的效能增加，或任何科技領域的進步[199]。他認為 DDR 企圖達到「維繫瀏覽者網頁的關注」其概念只是「企業概念（entrepreneurial concept）」並非「科技概念（technological concept）」，不符合美國專利法第 101 條專利適格性的要求[200]。

國立政治大學 National Chengchi University

197 *Id.* at 1263.
198 *Id.* at 1264.
199 *Id.* at 1265.
200 *Id.*

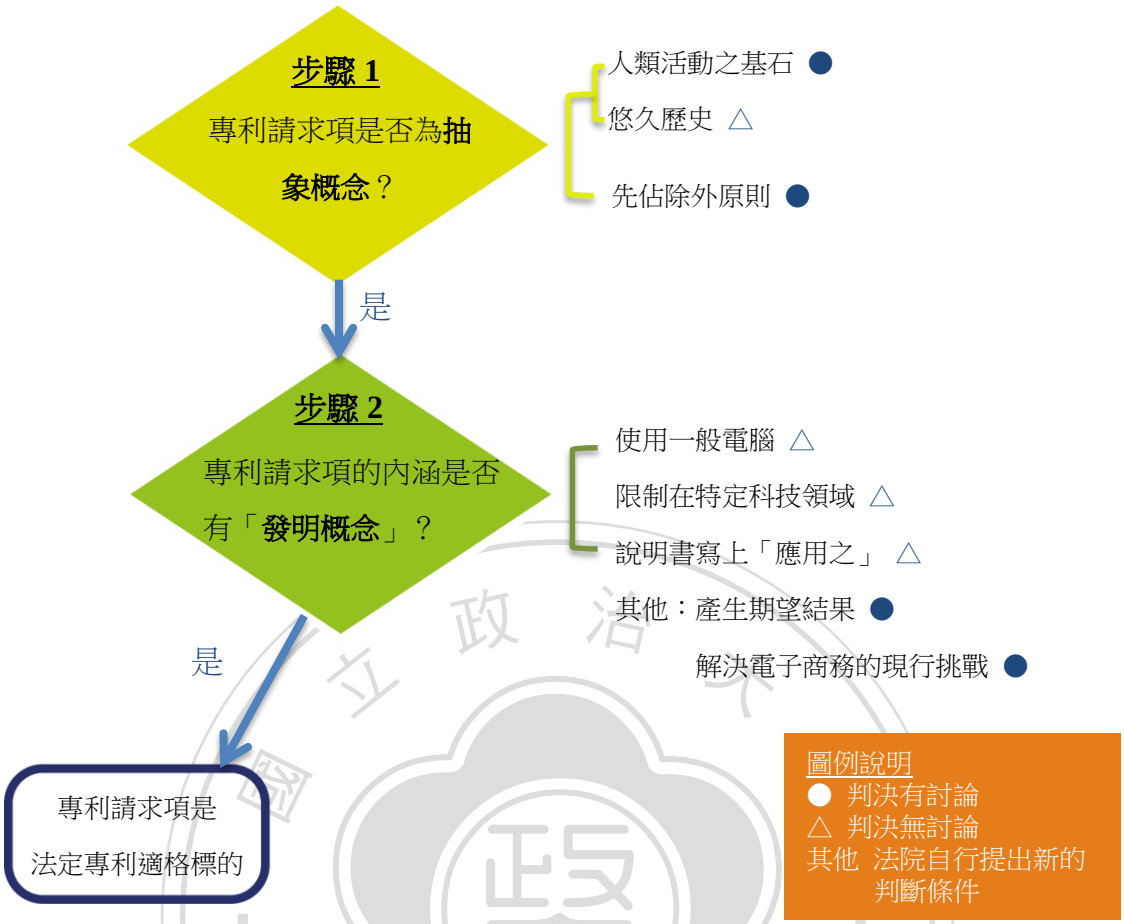


圖 3-3：聯邦巡迴上訴法院 DDR 案的「兩步驟專利適格性分析架構」

第三項 Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc.[201] 案

本案件是關於產品定價的方法。系爭請求專利項跳脫過去矩陣欄列的方式，將客戶與產品依特性階層歸類，產品價格就是依據歸類後的客層和產品類型定價。判決關鍵在於此種定價方法是否為美國發明法所指之「涵蓋商業方法專利（covered business method patent，簡稱 CBM patent）」？它又是否為美國專利法第 101 條所指之法定專利適格標的？下表整理系爭案件之發展歷史（見表 3-6）。

表 3-6：Versata 案件發展簡表

判決日	管轄法院	判決結果	理由
2013.08.07	E.D. Virginia 州地方	無	專利審查暨上訴委員會之複

[201] *Versata Development Group, Inc.*,793 F.3d. 1306 (Fed. Cir. 2015).

	法院		審程序並非救濟程序的終局結果。
2015.07.09	聯邦巡迴上訴法院（*Versata I*[202]）	不適格	系爭專利請求項是發明法所指之「涵蓋商業方法專利」。系爭專利請求項無法通過專利適格性的檢驗標準。
2015.07.13	聯邦巡迴上訴法院（*Versata II*[203]）	無	肯定地方法院的判決，專利法第 324 條 e 項沒有排除司法審查。

美國發明法雖然早在 2011 年通過並施行，但 Versata 案是第一起因為不服行政複查程序上訴至聯邦巡迴上訴法院的案件[204]。因此，本案件牽涉兩大方面的問題：其一係「涵蓋商業方法專利（CBM Patent）」的涵攝範圍，其二係系爭產品定價之方法的專利適格性。

Versata Development Group, Inc.（以下簡稱 Versata）擁有階層式產品定價的方法專利。它在 2007 年向 E.D. Texas 州地方法院控告 SAP America, Inc.（以下簡稱 SAP）旗下軟體侵害其專利。訴訟期間適逢美國發明法案通過並實行，因此被告 SAP 在 2012 年 9 月向專利商標局新設立的專利審查暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，簡稱 PTAB，以下簡稱委員會）提出複查程序的請求。隔年 1 月委員會決定受理「涵蓋商業方法專利複查程序（covered business method patent review）」，並於同年 6 月作出最終書面決定（final written decision），認為系爭專利項不符合美國專利法第 101 條的規定，因而不具專利適格性。Versata 針對最終書面決定再度向委員回提出重新聽審（rehearing）的請求，但被委員會拒絕。全案因此上訴至聯邦巡迴上訴法院。

聯邦巡迴上訴法院根據發明法第 18 條 d 項 1 款對「涵蓋商業方法」的字面定義：「執行金融服務或商品之相關資料處理或管理的方法或相對應裝置，但不

[202] 本案上訴至聯邦巡迴上訴法院後，基於訴之聲明分成兩案，分別是 *Versata I* 和 *Versata II*，其各自判決日為 2015 年 7 月 9 日和同年 7 月 13 日。*Versata I* 是法院針對系爭請求項討論其專利適格性。*Versata II* 則是續行回應法院是否有權審理專利審查暨上訴委員會之最終書面決定。

[203] 同前註。

[204] *Versata Development Group, Inc.*,793 F.3d.at 1315.

包括科技發明（technological inventions）[205]」，提出三種不同的「『金融』商品或服務」詮釋見解[206]：

- ▷ 最寬鬆的解釋：泛指本質是金融、與金融活動有關，甚至只是金融活動的附屬行為。
- ▷ 一般性解釋：特指金融產業或金融機構提供的商品或服務。
- ▷ 最限縮的解釋：恪守專利商標局專利標的的分類系統，即分類碼 705 所列舉的自動化商業方法。

如何詮釋發明法第 18 條的文義，正是本案當事人歧異之所在。委員會採取「最寬鬆合理認定（broadest reasonable interpretation，簡稱 BRI）」的見解，認為「金融」是形容詞，泛指一切與金錢有關的事務[207]，因而認定系爭專利請求項是「涵蓋商業方法」。但 Versata 則認為應該採一般性解釋，限縮只有金融產業提供的商品或服務，才歸屬在此類別之下。聯邦巡迴上訴法院裁定，認為雖然專利商標局的分類碼 705 是「涵蓋商業方法」的原形架構，但所適用範疇過於狹隘[208]，而且認為立法單位並沒有將適用範疇限制在金融機構的意圖，因此肯定委員會在國會授權下自為的法律詮釋，認為系爭專利請求項是「涵蓋商業方法」[209]。

一旦確定系爭專利請求項的類型後，聯邦巡迴上訴法院便進入專利適格性的討論與分析。透過檢核委員會「兩步驟分析架構」的分析歷程及其見解，肯定其判斷系爭專利請求項不是法定的適格標的的見解。第一步即判定系爭藉由客戶與產品階層分類作為定價基準的定價概念，屬於抽象概念。它與 Alice 案和 Bilski 案相同，都是組織資訊的根本基石，和具體有形的形體（form）或應用無關[210]。第二步直接比擬重要判定抽象概念範疇的前案[211]，從個別和整體專利請求項目來分析。其共通之處都是使用電腦（或網路），認為系爭請求項僅僅是將已廣為人知的活動透過一般電腦執行。這樣的行為——使用一般電腦——早就被最高法院

---

[205] AIA §18(d)(1): '…, the term "covered business method patent" means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions.'

[206] *DDR Holding, LLC*, 773 F.3d at 1324.

[207] *Id.*

[208] *Id.*

[209] *Id.* at 1325.

[210] *Id.* at 1333-34.

[211] 包括最高法院判決的 *Alice*、*Bilski*、*Flook*、*Benson* 和 *Diehr* 案，以及聯邦巡迴上訴法院判決的 *Ultramerical*、*buySAFE*、*Bancorp Services, LLC v Sun Life Assurance Co. of Canada (U.S.)*, 687, F.3d 1266 (Fed. Cir 2012)、*CyberSource Corp.*和 *DDR Holding, LLC*。

明確排除其專利適格的可能，而且最高法院也認為系爭專利請求項沒有為現在產業的科技問題提出新的解決方案，或解決電腦科技獨有的技術問題[212]。換句話說，聯邦巡迴上訴法院與專利審查暨上訴委員會皆認為，系爭之定價概念只是利用電腦加速定價的決策過程，並非改善電腦本身的性能[213]，無法順利通過「Mayo-Alice 兩步驟分析架構」。

聯邦巡迴上訴法院在本案中沒有放棄自為形成的「機器或轉化測試」，藉此案為該測驗提出更進一步的解釋。聯邦巡迴上訴法院認為，所謂加諸之有意義限制（a meaningful limit）必須是在專利請求項所要執行的功能上有舉足輕重的影響，並仿效最高法院的做法，提出一個反面定義——使用電腦加速計算僅算是運用明顯的機械原理[214]，再加上「**商業的成功並不必然等同於科技的進步，也不盡然就表示專利請求項就是專利適格標的**[215]」的觀點，因此裁定系爭專利請求項無法通過「機器或轉化測試」。綜合上述「Mayo-Alice 兩步驟分析架構」和「機器或轉化測試」兩項檢驗標準，聯邦巡迴上訴法院認為，系爭專利請求項符合發明法案所指之「涵蓋商業方法專利」，但不具專利適格性。

國立政治大學 National Chengchi University

212 *Versata Development Group, Inc.*,793 F.3d,.at 1334.
213 *Id.* at 1355.
214 *Id.*
215 *Id.*

圖 3-4：聯邦巡迴上訴法院 Versata 案的「兩步驟專利適格性分析架構」

第四項 判決評析

毫無疑問地，buySAFE 案、DDR 案和 Versata 案皆引用 Alice 案作為其判斷標的之專利適格性的標準。但仔細探究其適用情況，會發現下級法院套用「Mayo-Alice 兩步驟分析架構」時，並沒有完全恪守最高法院在兩步驟裡各自定下的過濾條件，而僅挑選部分項目來檢驗。這樣些許差異的分析方式，相當程度呼應了 Versata 案巡迴法官 Plager 的看法，他認為牽涉抽象概念的案件都有其獨特性，其專利適格性的判斷，必須交由法官作個案處理[216]。但是藉由這些關鍵案件，我們得以歸納出司法體系對專利適格性要求的一些端倪，尤其「Mayo-Alice 兩步驟分析架構」的第一步驟，已經獲得相當程度的共識，但在第二步驟的檢驗，聯邦巡迴上訴法院依循有些許差異的審查條件，往往就是造成判決結果迥異的關鍵。

[216] *Id.* at 1336.

回顧 Alice 案對抽象概念的認定，雖然最高法院沒有直接定義抽象概念，但是所留下的輔助線索——人類活動的基石——已經透過下級法院一件又一件訴訟審理的判決，得到應證。換句話說，專利請求項只要利用既存在商務或經濟活動的任一行為，皆會被認定為抽象概念。而且這項條件的涵攝範圍相當廣泛，幾乎只要是無形體的經營概念或數學公式，甚至是人類邏輯推演，都會落入這類抽象概念的範疇。但究竟什麼是抽象概念，並未在此引起太大的爭議。其原因或許是抽象概念的定義在第一步驟所扮演的角色，只是將專利標的歸類而已，並不是關鍵的篩選機制。

在第一步驟中真正具有篩選機制的條件是「先佔除外原則」。只要專利請求項企圖獨佔或先佔整個抽象概念的運用，就被認為是不具適格性的專利標的。只是這項條件並沒有在後續下級法院的審理中成為關鍵的分析脈絡之一。在這三起指標性聯邦巡迴上訴法院的案件裡，只有 DDR 一案具體論述系爭抽象概念沒有企圖寡佔整個特定之電子商務的經營概念，buySAFE 案和 Versata 案甚至沒有提到「先佔除外原則」。

第二步驟的分析要從 DDR 案談起。DDR 案值得一提的地方，除了它是在 Alice 案後唯一一起「幸運地」通過司法審查的案件，更重要的是聯邦巡迴上訴法院在此案特別論述，並非只要是克服網路技術的挑戰就當然具備專利適格性。以近期 Ultramercial, Inc. v. Hulu, LCC[217]、buySAFE, Inc.,和 Bancorp Services, LLC v Sun Life Assurance Co.fof Canada (U.S.)[218]等案件為例，其專利請求的指涉範圍皆過於通俗廣泛——使用電腦或網路執行抽象概念。而 DDR 的專利請求項跳脫傳統點選超連結後應該發生的序列動作，產生新的融合主網站視覺元素和第三方產品資訊之合成網頁[219]。換句話說，聯邦巡迴法院在 DDR 案適用的「Mayo-Alice 兩步驟分析架構」第二步驟中，提出一項正面關鍵的決定性條件，判斷請求項是否產生不同於以往一般傳統使用的「期望結果（a desired result）」[220]。

這個「不同於以往使用的『期望結果』」讓人聯想到 Diehr 案法院提出通過

[217] 772 F.3d 709 (Fed. Cir 2014).
[218] 687 F.3d 1266 (Fed. Cir. 2012).
[219] *DDR Holdings, LLC*, 773 F.3d at 1258.
[220] *Id.* at 1258-59.

專利法第 101 條門檻的見解——「專利請求項展現專利法所要保護之功能[221]」。如果將 Diehr 案與 DDR 案相比，其分析邏輯似乎是一脈相承：Diehr 案「專利法所要保護之功能」就是 DDR 案中的「期望結果」；是又，Diehr 案的專利請求項之所以具備專利適格性是因為其提出現代科技問題的解決方案，而 DDR 的專利請求項之所以通過專利法第 101 條審查，是因為其解決特定科技領域的技術問題[222]。換句話說，通過「Mayo-Alice 兩步驟分析架構」第二步門檻的正面關鍵就是提出新的技術或改善現有科技問題。這種將焦點再次聚焦在科技技術（technological arts）的要求，在後續的 Versata 案得到聯邦巡迴上訴法院的支持。法院藉由回顧 DDR 案和 Diehr 案，避開落入定義「發明概念」框架，而是回到更高一個層次——「明顯超越」——的審核標準，認為能夠提出現代科技問題的解決方案才是通過的關鍵[223]。換言之，也就是運用抽象概念的專利請求項，必須要解決特定科技領域的技術問題，才有機會符合司法所認定的法定適格標的。

綜合上述，可發現現階段美國司法機構對專利適格性的審查，主要是遵行「兩步驟分析架構」。但與 Alice 案立下的「Mayo-Alice 兩步驟分析架構」，其差異在於更加具體且明確。在第一步驟和第二步驟中各有正面與反面判斷的子條件（見圖 3-5），並且各步驟皆設有篩選機制，企圖拉高法定專利標的牽涉專利標的之除外原則的適格性判斷科技技術門檻，但究竟要解決哪一類，甚至是解決多高層次的技術問題，才符合法院心中的標準，仍然是法院的裁量權限。在 Alice 案終結一年多後，透過聯邦巡迴上訴法院的詮釋，司法見解對當專利標的牽涉除外原則時專利適格性的判斷基準，已逐漸明朗。這對產業界與專利商標局而言，終於有了相對明確，且可茲遵行的司法專利適格性審查標準！

[221] *Diehr*, 450 U.S. at 192.
[222] *See Versata, Inc.*, 793 F.3d at 1334; *see* also *Diehr*, 450 U.S. at 92, *DDR*, 773 F.3d at 1257.
[223] *See id.*

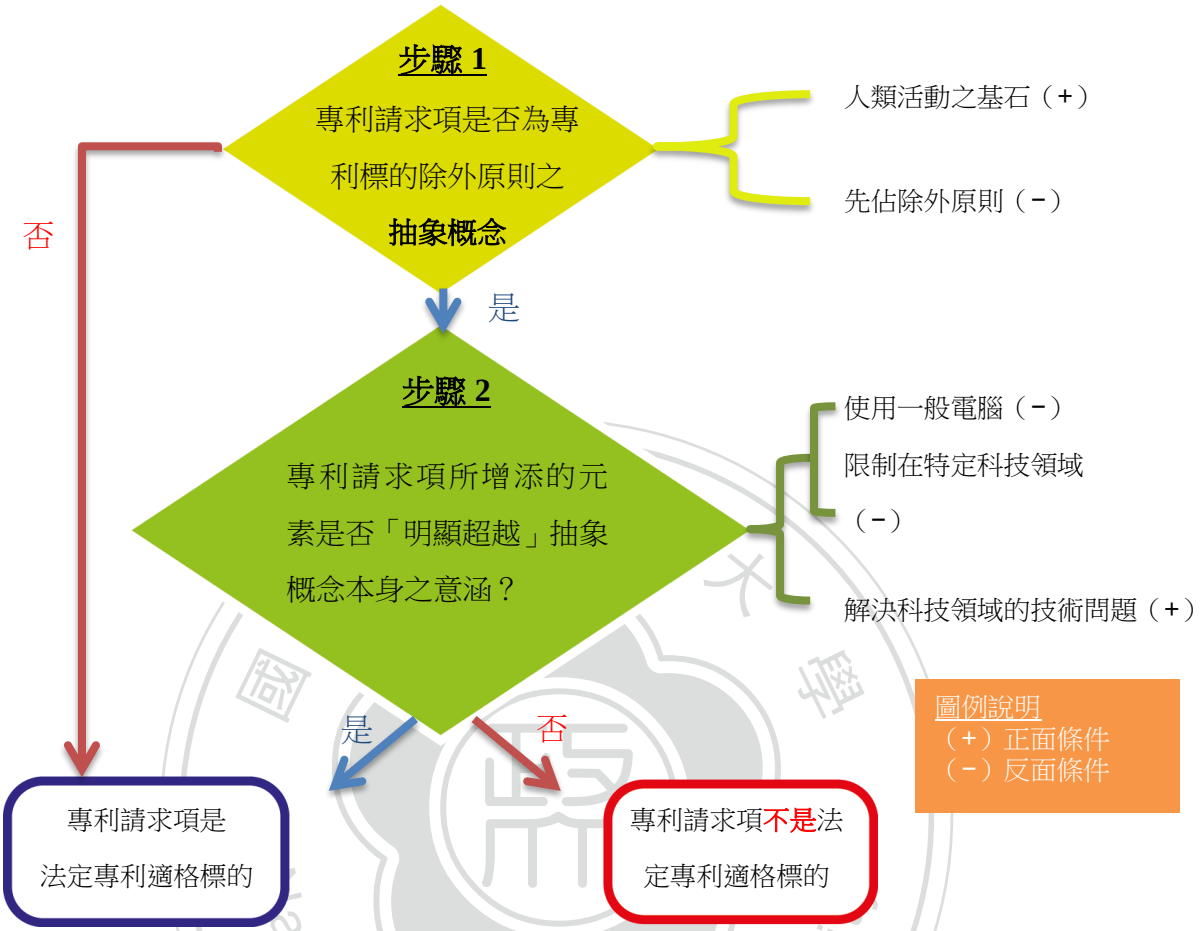


圖 3-5 美國現行司法的「兩步驟專利適格性分析架構」

第三節 Alice 案後美國專利商標局審查基準的判斷標準

為了回應美國法院近年對於判斷專利標的牽涉除外原則之專利適格性的法律見解，美國專利商標局已經多次更新審查基準[224]，有些是針對專利標的涉及抽

[224] 包括 2009 年 8 月 24 日「根據美國專利法第 101 條專利標的適格性審查之臨時審查指南（Interim Examination Instructions for Evaluating Subject Matter Eligibility Under 35 U.S.C. 101）」 、2010 年 7 月 27 日公佈的「鑑於 Bilski v. Kappos 之製程申請項臨時專利標的適格性判斷基準（Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of *Bilski v. Kappos*）」、2013 年 6 月 13 日公佈的「最高法院 Association for Molecular pathology v. Myriad Genetics, Inc.判決（Supreme Court Decision in *Association for Molecular pathology v. Myriad Genetics, Inc.*）、2014 年 3 月 4 日公佈「申請項涉及自然法則、自然現象＆天然產物之專利標的適格性判斷基準（Guidance For Determining Subject Matter Eligibility of Claims Reciting or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena & Natural Products）、2014 年 6 月 25 日「鑑於 Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et. al.之初步審查指南（Preliminary Examination Instructions in views of the Supreme Court Decision in *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank*

象概念，有些則是涉及自然法則、自然現象和自然產物。然而，最高法院宣判 Alice 案六個月後，專利商標局公佈了「2014 年過渡期專利適格性審查基準[225]」，試圖整合不同專利標的除外原則的審查標準，變成單一審查基準。不再因牽涉不同的專利標的（例如專利標的牽涉抽象概念或自然法則），就適用不同的檢驗規則；並以最高法院和聯邦巡迴上訴法院已判決的案例作為範本，詳加說明審查官的具體檢驗流程。今年（2015 年）7 月公佈的「2015 年 7 月專利標的適格性補充更新（July 2015 Update on Subject Matter Eligibility）」[226]，提供更詳細的解說，回應社會大眾對去年底才公佈的臨時審查基準，所提出的各項疑慮。

雖然專利商標局對專利標的之適格性審查基準，與最高法院的專利適格性判斷標準，大抵都是兩步驟的分析架構，但檢視其各步驟的具體衡量因素，會發現行政審查與司法判決對於專利標的之適格性判定，仍存在些許差異。專利商標局在「2014 年過渡期專利適格性審查基準」中，已經清楚表達審查基準僅作為行政審查的依歸，不發生司法效應。只是為了幫助審查官面對各種科技發明申請專利時，能夠讓行政審查流程更有效率，也讓審核標準更趨一致[227]。更重要的是，目前這個審查基準還在持續修正當中[228]，本論文僅能就已公告之「2014 年過渡期專利適格性審查基準」和「2015 年 7 月專利標的適格性補充更新」，進行分析。

第一項　專利標的適格性之行政審查基準

「2014 年過渡期專利適格性審查基準」是美國專利商標局頒訂最新的專利適格性判斷審查基準，也是目前專利商標局內部採用的統一審查依據。這個臨時性的審查基準彙整最高法院三大案件的司法見解及一般大眾回應[229]。主體內容——除外原則之兩部分析（Two-part Analysis for Judicial Exception）審查流程說明——於去年（2014 年）12 月 16 日透過聯邦公報（Federal Register）正式公佈，而針對爭議較多的專利標的除外原則之一——抽象概念——則續行提供兩次說

International, et. al.）、2014 年 12 月 6 日公佈的「2014 年過渡期專利適格性審查基準」和 2015 年 7 月 30 日「2015 年 7 月專利標的適格性補充更新」等。

[225] 同註 133，2014 年過渡期專利適格性審查基準。

[226] *July 2015 Update on Subject Matter Eligibility*, available at http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-07-30/pdf/2015-18628.pdf (last visited: December 25, 2015).

[227] 同註 133，2014 年過渡期專利適格性審查基準，頁 74619-20。

[228] *July 2015 Update on Subject Matter Eligibility, supra* note 226.

[229] 同註 133，2014 年過渡期專利適格性審查基準，頁 74619。

明範本，分別在 2015 年 1 月 27 日[230]及同年 7 月 30 日[231]，詳細解釋行政審查機關認定的不適格專利標的，以及適格專利標的之裁量標準。

第一款 行政審查認定之適格專利標的

根據現行的「專利審查手冊」（Manual of Patent Examining Procedure，簡稱 MPEP）[232]第 2106 條，專利商標局認定的可專利標的必須是美國專利法第 101 條所列四大法定標的類型之一，並且不可完全等同於法定專利標的之除外原則本身[233]。

換句話說，只有製程、機器、製造物和組合物是專利商標局所認定的可專利標的，但各自涵蓋的概念相當廣泛，不利於審查。因此，專利商標局進一步賦予各自明確的行政定義：製程是一個動作或一系列步驟，透過執行後，轉化成另一個狀態或物質；機器是一個具體的物，可以是裝置或是動力與裝置的結合體，用來產生特定的功效；製造物是無論利用人力或是機械動能，足以讓物質產生新型態、新品質等的物體；組合物則是兩種以上的物質組合在一起[234]。

除了確定可專利標的所指涉的項目之外，專利商標局分別在「專利審查手冊」和「2014 年過渡期專利適格性審查基準」中利用法規和判例，列舉出所有專利標的牽涉除外原則之已認定為不可專利標的，包括電磁信號、自然發生的有機現象或有機體、人類、法律合約關係、遊戲規則、電腦程式、公司、單純印刷品排列、化學原理、協調清算風險、避險機制、透過清算所處理資訊、將廣告當成可交易元素或貨幣、對比新舊資料找出商機、利用分類組織貯存及傳送資料和單純利用數學演算法等（見表 3-7）。

---

230 *2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility: Examples: Abstract ideas*, available at http://www.uspto.gov/patents/law/exam/abstract_idea_examples.pdf (last visited: December 25, 2015).

231 *July 2015 Update Appendix 1: Examples*, available at http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-app1.pdf (last visited: December 25, 2015).

232 現行美國專利商標局審查官審查專利是依循 2015 年第九版「專利審查手冊」（最新修訂 2015 年 11 月），http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/（最後瀏覽日：2015 年 12 月 25 日）。

233 MPEP §2106: Patent Subject Matter Eligibility: "There are two criteria for determining subject matter eligibility and both must be satisfied. The claimed invention (1) must be directed to one of the four statutory categories, and (2) must not be wholly directed to subject matter encompassing a judicially recognized exception […]."

234 MPEP §2106(I).

表 3-7：美國專利商標局認定之不可專利標的

專利審查手冊	2014 年過渡期專利適格性審查基準	綜合整理
信號傳遞的傳送形式	傳送信號的電磁	電磁信號
人類本身		人類
兩方的法律契約合同	創造合約關係	法律合約關係
電腦程式本身		電腦程式
公司		公司
單純印刷品排列		單純印刷品排列
資料本身	利用分類組織貯存及傳送資料	利用分類組織貯存及傳送資料
	單離 DNA、人體新陳代謝所產生的特定自然反應	自然發生的有機現象或有機體
	賓果遊戲管理	遊戲規則
	油脂與水結合的化學原理	化學原理
	協調清算風險	協調清算風險
	避險機制	避險機制
	透過清算所處理資訊	透過清算所處理資訊
	將廣告當成可交易元素或貨幣	將廣告當成可交易元素或貨幣
	對比新舊資料找出商機	對比新舊資料找出商機
	透過數學迴歸整理資訊 使用公式計算塑膠成型時間 利用公式更新警告限制 駐波現象所對應的數學公式 利用數學計算達到數值轉換等	單純利用數學演算法

第二款 抽象概念之認定與類型

不像最高法院不願意定義抽象概念，專利商標局則展現積極的態度，透過整理歷年的司法詞彙（judicial descriptors），在「2015 年 7 月專利標的適格性補充更新」中表列出其認為最高法院所指涉的抽象概念類型，並且再三強調，審查官審核專利申請項時必須是近似於（similar to）所列類型之一，才能判定系專利請求項所牽涉的除外原則是抽象概念。換句話說，專利商標局沒有兀自地對抽象概念提出行政自為認定的定義，而是在既有的司法框架下，積極地從含糊的司法詞彙中找出具體可茲依循的概念描述，並用列舉的方式[235]（見表 3-8）確保審查官不會恣意擴張抽象概念的涵攝範圍[236]。

專利商標局歸類出四大類型的抽象概念：基礎經濟行為（Fundamental Economic Practice）、概念本身（An Idea 'of Itself'）、組織人類活動的特定方法（Certain Methods Of Organizing Human Activity）和數學關係／公式（Mathematical Relationships/Formulas），並且主張這些認定的抽象概念無關乎「古老（old）」或「長久存在（long-prevalent）」，即便是新的概念，例如網頁廣告的創新運用，只要它們是科學研究和科技工程的基礎工具，就符合這裡所指設的抽象概念[237]。

第一類型：基礎經濟行為

專利商標局從 Bilski 案、Alice 案和 buySAFE 案歸納這類型的抽象概念與經濟和商業相關，像是人際間合約、責任義務歸屬和商務關係等等，並且清楚表達這裡所指的「基礎」與「古老」、「廣為人知」無關，而是單純指「根本」的意思[238]。

第二類型：組織人類活動的特定方法

專利商標局從許多的最高法院和聯邦巡迴法院的案件綜合歸納，認為這類型的抽象概念與個人對內和對外活動有關，可以再細分成四小類：（1）關係的治理、人際間買賣關係、社交活動或人類行為的管理；（2）法律責任歸屬；（3）廣告、

---

[235] *See July 2015 Update: Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet*, available at http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IEG%20July_2015_Quick_Ref_Sheet.pdf (last visited: December 25, 2015).

[236] *See July 2015 Update: Subject Matter Eligibility*, available at http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf (last visited: December 25, 2015).

[237] *Id.* at 3.

[238] *Id.* at 4.

行銷、促銷活動/行為；和（4）人類心智活動安排。其中每小類又有其特指的內容（見表 3-8）。最重要的是，專利商標局明白闡述這裡所列舉出來的子分類，並非涵蓋所有組織人類活動的方法，也沒有意圖包括所有透過人類操作的機械行為，只有在此列舉出來的，才是認定為不可專利之「抽象概念」[239]。

第三類型：概念本身

專利商標局同樣從數個案件綜合歸納，這類型的抽象概念是指無實體的觀念、想法、計畫，甚至是邏輯推演過程。簡單來說，就是可以由人類智能單純運算或是透過紙筆輔助完成的思考歷程，再細分成三小類：（1）資料比較；（2）組織資訊的過程；和（3）其他無法透過肢體碰觸、無體形式的思想[240]。

第四類型：數學關係／公式

專利商標局綜合歸納出這類抽象概念的共通特性，就是運用數學觀念。可大致區分成兩小類：（1）使用數學關係或概念化運用數學公式，以及（2）執行數學計算。

雖然說專利商標局利用列舉的方式，明示抽象概念的類型，但從其所引用判例的司法詞彙，可以發現這四類型之間的界線相當模糊。概念本身可能同時也是特定的組織人類活動方法，基礎經濟行為也可能是單純的數學公式運用[241]。這樣含糊不清的分類，其實不影響專利標的適格性的審查，因為從行政審查的兩部審查分析方法整體來看，專利商標局並無意要明確斷定抽象概念的類型，而是從專利申請項中，找出是否蘊含或利用已認定的「抽象概念」。

表 3-8：美國專利商標局認定之抽象概念類型

（資料來源：美國專利商標局）

基礎經濟行為	概念本身		
創造合約關係 避險行為 協調清算風險	資料比較 ▹ 樣本對照控制組資料的電腦化歷程	組織資訊的過程 ▹ 利用分類組織、貯存和傳送資訊	其他 ▹ 張貼廣告以換取有著作權之媒體的使

239 *Id.*
240 *Id.* at 5
241 *See id.* at 4-5

	▹ 收集比對已知資訊 ▹ 比較資料找出風險程度 ▹ 執行客戶測試並思考整個測驗結果，診斷是否有異常狀態 ▹ 取得並比較無體資料 ▹ 比較新舊資料，並遵循規則找出選擇	▹ 資料辨識與貯存 ▹ 透過數學回歸組織資訊	用

組織人類活動的特定方法		數學關係/公式	
抽象管理或交易關係 ▹ 創造合約關係 ▹ 避險行為 ▹ 協調清算風險 ▹ 處理貸款資料 ▹ 管理保險政策 ▹ 管理賓果遊戲 ▹ 允許玩家在遊戲進行中購買額外寶物 ▹ 根據規則，執行保險申請的任務	廣告、行銷、促銷活動/行為 ▹ 廣告作為交易項或當成貨幣使用 ▹ 架構促銷活動或創立行銷公司 ▹ 利用演算法計算商務代表最佳參訪次數 ▹ 固定資本投資定價與產出財務分析報告	概念化運用數學公式 ▹ 將十進位的運算轉變成二元進位 ▹ 利用電腦計算示警時機 ▹ 利用公式描繪駐波現象 ▹ 知名數學公式 ▹ 用於避險的數學公式	執行數學計算 ▹ 藉由管理穩定數值，執行運算和操控結果以符合人壽保險政策 ▹ 利用已知的電腦計算功能統整數學計算 ▹ 利用演算法計算商務代表最佳參訪次數 ▹ 利用數學公式計算參數的異常狀態 ▹ 固定資本投資定價與產出財務分析報告 ▹ 計算本地與平均資料數值的差異化
法律責任歸屬 ▹ 免稅投資 ▹ 仲裁	管理人類心智活動 ▹ 規劃菜單 ▹ 神經科科醫生測驗病患神經系統失能的心理決策歷程		

第三款 行政審查之兩部分析方法

與最高法院的「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」相比，專利商標局兩部分析方法的第一部，多了辨別專利請求項之法定專利標的類型分析。而第二部則分成 2A 和 2B 兩步驟，就與最高法院兩步驟分析架構相仿，都是針對專利請求項涉及法定專利標的除外原則時之專利適格性的認定（見圖 3-6）。對專利商

標局來說，其兩部分析的第二部，包括步驟 2A 與 2B，是檢驗專利請求項是否為美國專利法第 101 條所指之適格的法定專利標的，是依循司法歷年重要判例所整理出的篩選門檻。

步驟 1：專利請求項之法定專利標的類型分析

專利商標局明白指出，審查官採用最寬鬆合理之認定標準來界定專利標的的類型[242]。當專利請求項同時包括認定的可專利標的與認定的不可專利標的時，行政機關會以違反美國專利法第 101 條裁定該專利請求項為不可專利標的[243]。然而，從完整專利檢驗的流程來看，專利請求項類別的分析對專利商標局而言，並不是一項篩選機制，而僅是分類的作用，其目的在於將具有潛在專利適格性的專利標的與不可專利標的區別出來，進而確認是否需要進一步作適格性分析而已。因為，無論是否為適格專利標的或不適格專利標的，都還會進行其他可專利性條件的檢驗，即美國專利法第 102、103 和 112 條的審查[244]。

步驟 2A：專利請求項是否涉及法定專利適格標的的除外原則

專利商標局開宗明義就說明，這些除外原則之間沒有清楚的界限，例如涵蓋數學公式的專利標的可能是抽象概念，同時也是自然法則；或是涵蓋自然產物的專利標的牽涉自然法則，同時也涉及自然現象等[245]。因此，行政審查的關鍵不在清楚區別除外原則的類型，而是判定蘊含在專利請求項的概念，是否涵蓋至少一類的除外原則即可[246]。而且，當專利請求項牽涉數個除外原則時，僅需要擇一作檢驗即可[247]。

對於抽象概念、物理現象和自然法則，專利商標局清楚指出，這些專利適格標的之除外原則是知識庫的一部分，是全體人類的公有財，當然不具專利適格性。但因為最高法院在 Diehr 案立下的法律見解，認為利用這些除外原則的方法或產品或許有其專利適格性，必須透過整體考量後，才能判斷這些利用除外原則的專利標的是否有特定的應用，並非完全等同於除外原則本身[248]。重要的是，當專利標的被侷限在**特定的實際運用**（a particular practical application）

[242] *See* MPEP § 2103.
[243] MPEP §2106, *supra* note 234.
[244] 同註 133，2014 年過渡期專利適格性審查基準，頁 74625。
[245] 同註 133，2014 年過渡期專利適格性審查基準，頁 74622。
[246] *Id.*
[247] 同註 133，2014 年過渡期專利適格性審查基準，頁 74625。
[248] MPEP § 2106(II).

時，就不再抽象，亦不會有先佔人類科學與科技基礎工具之嫌[249]。也就是，當斷定該專利請求項牽涉認定的抽象概念時，步驟 2A 真正的篩選機制才正式啟動，進行判斷整個請求項之實際運用的抽象化程度。也就是，當該專利請求項的實際運用讓所牽涉的抽象概念變得不抽象，明確被侷限在特定應用時，系爭專利請求項就無需再通過步驟 2B 的檢驗，可逕自認定為法定適格標的。

換句話說，專利商標局將系爭專利請求項判定並歸類為法定可專利標的後，在專利適格性審核的第一階段設下兩道關卡。首先，專利標的是否利用法定適格標地的除外原則。其次，專利標的是否不全然等於法定專利標的的除外原則本身，亦即判斷是否有特定的實際運用；也就是檢核「先佔除外原則」，看看專利請求項是否有先佔自然法則、物理現象或抽象概念所有用途之企圖。

步驟 2B：專利請求項所增添元素是否「明顯超越」除外原則本身

專利商標局認同最高法院在 Alice 案中提到的，「發明概念」就是滿足此步驟審查的關鍵，認為要滿足「發明概念」就必須將法定專利標的之除外原則作有意義的運用，而不是窮盡努力只為了獨佔除外原則的所有應用[250]。雖然這個步驟在司法的要求上需要考量專利請求項的各別部分及其集合，但專利商標局已清楚表達其立場：他們考量的是整體專利請求項。因為個別部分或許無法達到，但是集合起來的部分就有可能達到超越除外原則本身的功效[251]。

然而，專利商標局沒有在「發明概念」的定義上多加纏鬥，反而透過最高法院的 Alice、Bilski、Diehr 和 Mayo 等案，整理出六項「明顯超越」法定專利標的之除外原則的有意義限制，以及四項不具實質意義的限制，並且申明這些僅是列舉，沒有涵納「明顯超越」的所有涵攝範籌[252]：

有意義的限制：

- ▷ 改良其他科技或科技領域
- ▷ 增進電腦本身功能
- ▷ 將法定專利標的之除外原則應用在特定機器上
- ▷ 將特定物體轉化或轉變成其他狀態或事物

[249] *Id.*
[250] 同註 133，2014 年過渡期專利適格性審查基準，頁 74624。
[251] *Id.*
[252] *Id.*

- ▹ 增添非廣為人知，或非傳統慣常的特定限制；或增加創新步驟使得專利申請項達到特殊使用
- ▹ 不同於一般大眾認知的應用，而是將法定專利標的之除外原則應用在一個特殊科技環境

無意義的限制：

- ▹ 單單寫上「應用」兩個字；或是在專利申請書寫上抽象概念透過電腦執行的字樣
- ▹ 單純應用該產業中已廣為人知、傳統慣常的行為，尤其該行為有高度一般性
- ▹ 僅增添不重要的附加解決活動（extra-solution activity）
- ▹ 只是將法定專利標的之除外原則的使用加諸在特定的科學環境或限制科技使用領域

國立政治大學 National Chengchi University

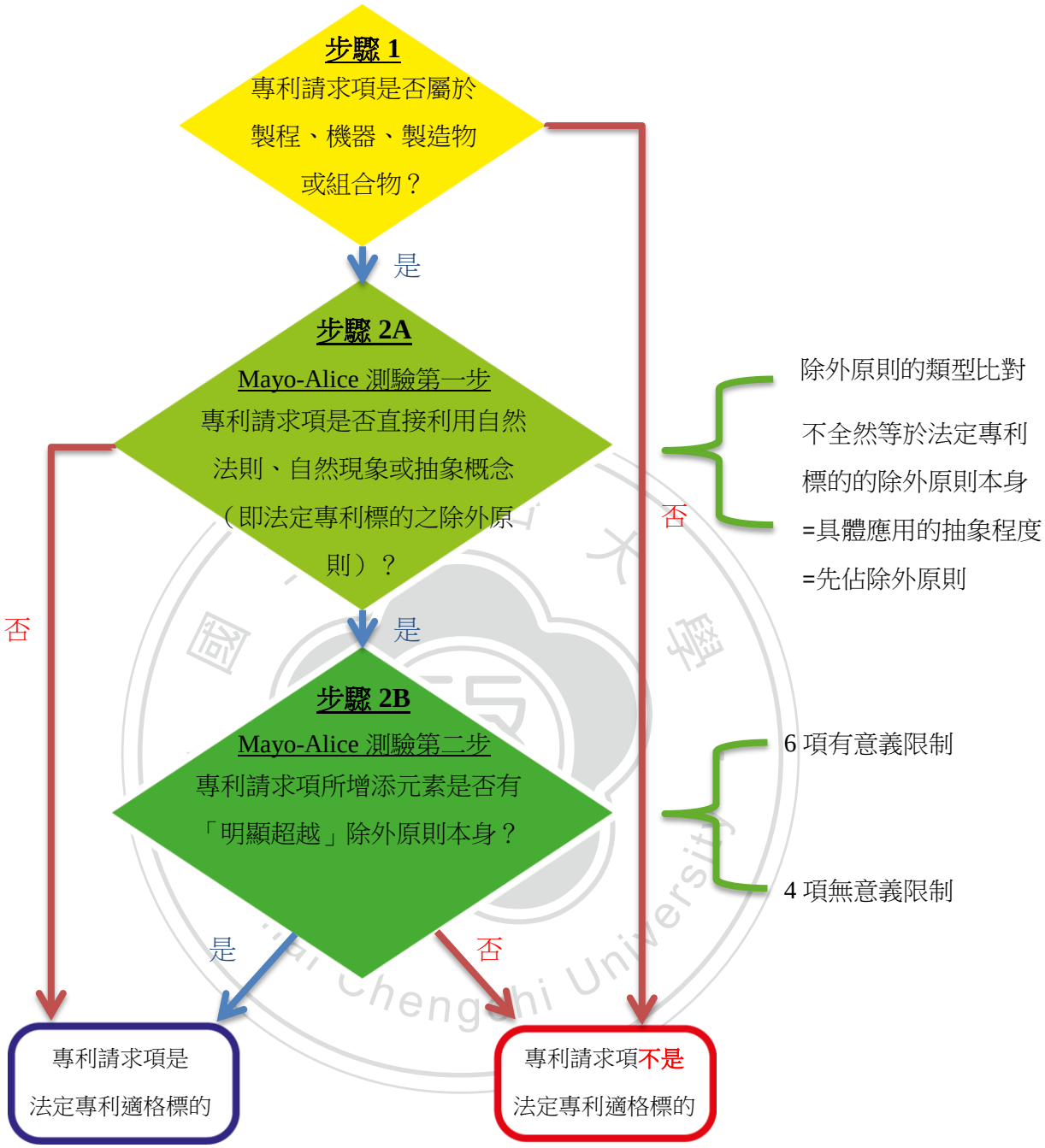


圖 3-6：專利商標局針對物與製程的專利標的適格性測驗

第二項　商業方法之行政審查分析

專利商標局在最新公佈的審查基準中共提出 27 個範例，涵蓋各類型的法定專利標的之除外原則。每一個範例都依循兩部分析審查流程，一步步說明審查官的分析歷程。在這 27 個範例當中，其中有三個範例與商務應用相關，根據最寬鬆合理認定的標準，這三個案例是專利商標局認定為商業方法相關專利的範例，

以下就這三個範例作案例說明及分析。

第一款 範例 7「提供保障交易的電子商務[253]」

範例 7 是根據聯邦巡迴上訴法院 buySAFE 案虛擬的專利申請項，涉及電子商務中線上信賴交易的服務，也就是系爭專利申請項以提供執行網路交易的保證交易行為為其發明內容。

首先，專利商標局進行第一部分析，認為系爭專利請求項包括一系列擔保執行的動作，判定系爭專利請求項是美國專利法第 101 條規定之法定專利標的的類型之一——製程。

接著進入第二部之步驟 2A，辨識抽象概念的有無判定。認為系爭專利請求項創造一個接收擔保執行的請求，並藉由同意提供這項擔保執行且進而執行的方式回應該項請求的方法，創造一個商務協議的合約關係。它近似於高等法院認定為抽象概念的避險機制，是抽象概念中基礎經濟行為子類型的其中一種行為。換句話說，專利商標局基於系爭專利請求項直接運用合約關係，因此認定其牽涉特定之抽象概念。

此時才進入步驟 2A 的真正篩選機制，檢視系爭專利請求項實際運用的抽象化程度，也就是是否有實際運用及其限縮使用的程度。專利商標局認為此種商務交易限制在特定的交易型態（例如擔保），並沒有讓蘊含合約關係的專利請求項變得不那麼抽象（less abstract）。因此，仍須進行下一步檢驗，查看所增添的部分，是否有讓系爭專利請求項超越所牽涉的抽象概念本身。

進入第二部之步驟 2B，也是整個二部分析方法的最後一道門檻。專利商標局認為，系爭專利請求項所增添在這合約關係上的是電腦與網際網路之應用，因此論斷其產生的電腦與網路功效，只是一般電腦暨網際網路的基礎功能而已。這些一般性的電腦元素無法達到「明顯超越」合約關係的抽象概念本身。因此，判定系爭專利請求項為不適格標的。

---

[253] *2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility: Examples: Abstract Ideas* at 17-8, available at http://www.uspto.gov/patents/law/exam/abstract_idea_examples.pdf (last visited: December 25, 2015).

第二款 範例 8「透過網際網路散佈產品[254]」

範例 8 是根據聯邦巡迴上訴法院 Ultramercial v. Hulu and WildTangent 案[255]虛擬使用數位著作權媒體（例如音樂檔、影片檔等）方法的專利申請項。更具體來說，就是透過網際網路讓消費者觀看贊助商訊息或與之互動，待消費者完成所要求的行為後，由贊助商支付使用著作之權利金，讓消費者無需付費就可以享有該數位著作。

首先，專利商標局進行第一部的分析，認為系爭專利請求項牽涉為完成交換行為所進行的一連串行為，符合美國專利法第 101 條製程的定義。

接著進入第二部的步驟 2A 分析，專利商標局認為系爭專利請求項將廣告當成可交易的項目或具有貨幣的功能，就是人類商務活動的表現，是司法已認定的抽象概念類型之一。然後，檢驗這個抽象概念運用的抽象化程度，認為接收著作媒體、選擇廣告、觀看廣告以換取著作等等一系列行為，並沒有讓這個商務活動的概念變得不那麼抽象，因此認為系爭專利請求項直接運用抽象概念。

最後進入第二部的步驟 2B 分析，包括專利請求項個別部分和整體的檢視。專利商標局先將整個專利請求項拆解成個別的具體應用（individual limitations）進行分析，包括獲取與更新活動記錄（activity log）、要求消費者提出觀看廣告的請求、限制大眾取得著作的方式和使用網際網路作為資料傳送媒介等，但認為這些項目都是無關重要的結果前活動（pre-solution activity），即便是限制在網際網路使用，也僅僅只是將系爭專利請求項限制在特定的科技環境而已。是又，檢視整個專利請求項時，專利商標局認為其也只是在特定科技環境下，指示消費者執行「將廣告當成貨幣使用之慣常行為」的概念。因此，無論從整個專利請求項或是個別具體應用來觀察，都未超過將廣告當成交易貨幣使用的概念，判定系爭專利請求項為不適格標的。

---

254 *Id.* at 18-20.

255 2014 U.S. App. LEXIS 21633 (Fed. Cir. 2014).

第三款 範例 21「股票報價資料的傳送[256]」

範例 21 是根據專利審查暨上訴委員會受理「涵蓋商業方法複查程序」之 Google Inc. v. Simpleair, Inc. 聲訴案[257]模擬的教學個案，是關於通報客戶股票報價的服務。它包括兩個分別的專利請求項。第一請求項：透過網路將股票報價傳送給遠端客戶的資料處理程序；第二請求項：客戶端接收報價資訊的應用程式。

請求項 1

首先，專利商標局的第一部分析，認為系爭專利請求項牽涉將股票報告傳送給指定遠端設備的一連串動作，屬於法定適格專利標的類型之一——製程。

接著進行第二部步驟 2A 的分類分析，專利商標局認為系爭專利請求項就是為了傳送目的而比較並格式化資訊，這樣的組織與比對資料就算是透過人腦運算也得以完成，因此只能認為系爭專利請求項只是利用單純的概念本身而已。但此時，專利商標局卻略過未檢視其具體應用的抽象化程度，也就是使用通報遠端客戶的裝置或網路是否讓抽象概念變得具體一些，反而直接認定系爭專利請求項就是直接利用抽象概念。

針對專利請求項增添部分是否明顯超越法定專利標的之除外原則，在步驟 2B 專利商標局將系爭專利請求項拆解成三個具體應用，包括使用有記憶體的傳送伺服器儲存客戶偏好、伺服器透過網路同時接收並傳送資訊，和微處理器執行比較、格式化資訊的一般功能。但是從兩方面否定其專利適格性：首先，專利商標局認為這樣的傳送伺服器可以當成廣義的微處理器、記憶體和傳送器，就如同電腦執行的接收、處理和傳送的一般功能；這種一般電腦的一般功能並沒有明顯超過抽象概念的意涵。再者，限定在網路使用，僅只是將抽象概念限制在特定科技環境，亦不足以滿足「明顯超越」的條件，因此判定系爭專利請求項為不適格標的。

---

[256] *July 2015 Update Appendix 1: Examples* at 1-5, available at http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-app1.pdf (last visited: December 25, 2015).

[257] Covered Business Method Case No. CBM 2014-00170 (2015.01.22).

請求項 2

專利商標局同樣認為系爭專利請求項在步驟 1 中涉及將股票報告傳送給指定遠端設備的一連串動作，是屬於可專利標的之製程。

如同第一請求項在步驟 2A 的分析一樣，系爭第二請求項為傳送目的而組織、比較資料，正是人類心智活動（mental process）的寫照，也就是所認定的抽象概念類型之一。

然而，專利商標局在第二部之步驟 2B 的分析上，認為第二請求項與第一請求項並不相同。專利商標局認為，雖然系爭專利請求項的個別具體應用沒有達到超越抽象概念本身，但是檢視整個請求項時，它確實解決網路世界的挑戰——透過無線傳輸裝置（例如手機、PDA）在客戶電腦未連結網路時，仍可以通知客戶具時效性的資訊，並且在客戶遠端電腦連網時，主動開啟指定的應用程式提供上述時效資訊。因此，認為系爭專利請求項具有專利適格性。

第四節　小結

觀察已發展一年多的「Mayo-Alice 兩步驟分析架構」，司法機構所立下的專利標的適格性分析愈臻成熟，整個分析的架構自 Mayo 案發展在 Alice 案得到確定：統整自然法則、物理現象和抽象概念之不同類型的專利適格性審查標準。對商業方法專利而言，這一項的統整無疑是將無體發明通過適格性檢驗的門檻大幅提高，不再只是「無形的抽象概念」加上「有形的裝置（或機械）」，還必須在裝置之於概念上有「發明概念」的實際應用才行。

為了回應司法新形成的專利標的適格性判斷標準，專利商標局也發展出對應的「兩步驟分析方法」。仔細檢視司法現行兩步驟分析架構與專利商標局的兩部分析方法，兩者在架構上的差異僅是專利商標局在第一步分析前多設一部的分類關卡，專門辨識專利請求項的類型。對商業方法來而言，其實並沒有增加額外的把關功能，因為早在 State Street Bank 案中，最高法院已經定調，商業方法發明是美國專利法第 101 條的所有保護的專利標的類型之一——製程。換句話說，商業方法發明當然得以通過專利商標局多設立的專利標的類型的分類門檻。

然而，真正的把關條件，是從司法兩步驟分析架構的第一步和行政兩部分析方法的步驟 2A 開始，商業方法的審查才進入第一道關卡——抽象概念認定。對司法而言，只要跟人類活動的基石沾上邊，在過往歷史可以找到相似的概念或活動，就是司法在此階段認定的抽象概念，檢驗門檻相當低，僅單純檢視專利請求項所利用的概念。反觀專利商標局兩部分析方法的第二部之步驟 2A，列舉歷年司法判決的法律詞彙，利用條列式審查，並進一步檢視其具體應用的抽象程度。換句話說，在此階段，專利商標局已經開始考慮概念與裝置（或機械）之間的關係，與單純只考慮概念本身的司法判斷，有所不同。

其實，司法在此階段的篩選機制，只是辨別商業方法發明是否有利用抽象概念，還未進入這個抽象的商業概念之於裝置的抽象化程度分析。但是專利商標局在最新版的審查基準明確指出，在此階段就必須作出初步的適格性篩選[258]，進一步考慮概念和概念之於裝置兩項元素。其實概念之於裝置的抽象化程度分析，就是「先佔除外原則」的判斷。如果在現實裡能夠找到一個利用相同抽象概念，但不屬於專利申請範圍的實際應用，就表示系爭專利申請項沒有先佔這個抽象概念。因此，系爭專利申請項就有成為專利適格標的之可能。但如果在利用相同抽象概念下，不存在不侵權的實施態樣，則系爭專利請求項必然是不適格專利標的[259]。

儘管專利商標局在第一步就將「先佔除外原」則當成重要的刪選條件，但在後續審查基準範例中並沒有明確陳述，在何種情況下概念之於裝置的概念會變得不抽象，反而直接拆解專利請求項的概念與概念之於裝置後，籠統判定實際應用的裝置沒有讓概念變得具體，甚至整個分析過程都沒有提到「先佔除外原則」。對於一般申請商業方法專利的業者來說，如此非但無助於釐清商務抽象概念，反而容易陷入抽象化程度高低判斷的糾結。而且所有範例在第一步驟都只得出與司法第一步低門檻篩選一樣的結果——系爭商業方法發明牽涉抽象概念，依舊需透過第二部的篩選機制確認其專利標的的適格性。

再者，針對商業方法發明所牽涉的抽象概念認定，雖然專利商標局洋洋灑灑在此列出 40 種不同的抽象概念，扣除重複的也至少有 36 種，看似涵蓋範圍相當廣泛，但商務的抽象概念可能是基礎經濟行為，也可能同時是組織人類活動的特定方式，或是數學公式的某種應用，專利商標局沒有藉此進一步說明行政機關定

[258] *See supra* note 226 Section II.
[259] 同註 35，宋皇志，頁 172。

義的抽象概念。在範例 7「提供保障交易的電子商務」和範例 8「透過網際網路散佈產品」兩種不同的商務類型，都直接比擬 Bilski 案避險機制，直觀地判斷這兩種不同的商務經營模式，近似於基礎經濟行為或人類商務活動。這樣條列式篩選方式雖然明確，但總不免掛一漏萬，不如司法兩步驟分析架構的第一步，利用原則作判斷。此法門檻雖低，但在之後的篩選機制還設有不同程度的把關條件。

對司法而言，商業方法發明之適格性高門檻審查機制是放在第二步驟，但在此階段也僅僅只有列上三項反面的排除條件，以及一項關鍵的正面成立條件。對照專利商標局兩部分析方法，可以很清楚地發現，專利商標局在步驟 2B，無論是在反面排除或正面成立的限制條件上，都明顯多於司法的版本。專利商標局不只把最高法院定調的專利適格性限制列上之外，還把聯邦巡迴上訴法院發展出的「機器或轉化測試」與最高法院的見解，放在同一個位階[260]。對現代的商業方法發明來說，大多是已經結合電腦或網際網路的電子商務發明，理論上可以輕易滿足專利商標局此階段部分條件要求；但最高法院已經在 Bilski 案中清楚指出，專利申請項即便通過「機器或轉化測試」，也不代表其是適格專利的必然性[261]。也就是說，行政審查機關與司法判決機關在此真正篩選階段的關鍵條件上，出現歧異的認知判斷，仍有可能讓應用商務抽象概念之特定機器的商業方法發明，通過專利商標局的行政審查，卻在司法審核時，因為同位階的其它因素，而喪失其專利適格性。

Alice 案中最高法院引用 Diehr 案認為，方法發明之所以有專利適格性，是因為專利請求項改良目前科技的限制，或是增進電腦本身功能，在技術上創新或有新的貢獻。這個想法在之後的 DDR 案再次得到確認，也就確認了司法機構的認定：牽涉抽象概念的商業方法發明通過第二步驟審查的決定性關鍵，是提出解決科技問題的技術。

而專利商標局在第二部之 2B 步驟也有同樣的要求，認為適格的商業方法必須達到有改良科技或科技領域的功效等等。只是專利商標局將這一個正面成立條件當成「有意義的限制」，並另外增加非傳統慣常的特定限制，或是將抽象概念應用在不同於一般大眾認知的特殊科技環境等其他條件。兩個機構在此階段都要求將無形抽象概念落實在實體應用的科技發明上，藉此提高對商業方法發明的技

[260] 參見註 133，2014 年過渡期專利適格性審查基準，頁 74624。
[261] *See Bilski*, 130 S.Ct. at 3227.

術門檻。

再者，無論是司法機構或是專利商標局，都將「先佔除外原則」當作專利適格性的篩選機制之一。這項篩選條件的主要目的在於排除企圖壟斷法定專利標的之除外原則所有應用層面的專利申請項，在法院判決案裡扮演關鍵的適格性的判斷條件[262]。但值得注意的是，並不是每一個案件都會進行「先佔排除原則」的分析。如同專利商標局在「2015 年 7 月專利標的適格性補充更新」的第六章說明，認為法院從來沒有將「先佔除外原則」當成獨立的適格性審查測驗，而是將其併入「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」，變成其中一項篩選條件[263]。雖然法院和專利商標局都沒有明確指出「先佔除外原則」是適用在哪一個階段的兩步驟分析，但根據其所要探討的問題本質，都與商業方法所涉及之抽象概念的概念內涵有關。因此，就如同專利適格性第一步分析的其他的把關條件一樣。唯一不同之處在於，當商業方法發明所運用的抽象概念有企圖獨佔此抽象概念的所有應用時，該發明無論是司法判決或是行政審查，都會直接判定為不適格專利標的。

行政機關與司法機構皆認為可專利性的實質內容審查包括：專利適格性、新穎性、非顯而易知性和明確性的審核。但二者在審查流程上，有著完全不同的態度，尤其是在專利標的適格與不適格的後續處理上。對司法機關而言，可專利性的審查門檻有如金字塔一樣，必須先通過最底層專利適格性的把關後，才能進行之後專利三要件的審核。但是專利商標局明明白白在過渡期審查指南中闡述，無論是否為適格專利標的，完整的審查流程包括新穎性、非顯而易知性、明確性和非法定重複專利（non statutory double patenting）[264]。換句話說，專利商標局對可專利性的各個審查條件，採取齊頭審核的方式。這與司法的金字塔篩選機制，迥然不同。這或許是因為行政審核必須提供完整的檢視流程，但此舉似乎悖離了專利法第 101 條的本意，畢竟只有適格專利標的，才有進行專利三要件審核的必要。

毫無疑問地，在 Alice 案後無論是司法形成的兩步驟分析架構，或是專利商標局的兩部分析方法，對於商業方法而言，通過專利適格性審查的門檻，已經變得又高又難。雖然從目前最新的過渡期審查基準，還看不出專利商標局認定的適

[262] *See Myriad Genetics, Inc.*, 133 S. Ct. at 2107 (2013).
[263] *July 2015 Update on Subject Matter Eligibility, supra* note 226, at 8-9.
[264] 同註 133，2014 年過渡期專利適格性審查基準，頁 74625; *see* also MPEP §2106 (III).

格性成立的關鍵條件是哪幾項有意義限制；但可以肯定的是，司法有意提高商業方法發明的科技技術要求，以確保牽涉抽象概念之商業方法專利標的的專利品質。尤其以目前唯一通過新的司法專利適格性審查標準的 DDR 案來看，該案凸顯出唯有提出新的技術或是改善現有科技問題，才是通過司法兩步驟分析架構的重要關鍵。這意味著，美國專利政策對發明之實用技術的追求，已經開始凌駕在發明之實際效用之上。

國立政治大學 National Chengchi University

第四章 美國專利制度改革對商業方法專利之新挑戰

美國第一部專利法案在 1790 年由國會通過[265]，當時即已針對專利適格標的立下了依循準則——就是專利法第 101 條。該法條也是讓美國商業方法發明取得專利保護的重要法源依據。然而，當時方法發明並非專利法所認可的適格標的之一。直到 1952 年國會大規模修訂專利法，第 101 條雖然維持大體架構，但原先的關鍵辭彙「技術」，改以「製程」取代，才讓方法發明取得可專利性審查的入場券，只是當時法院仍然認定商業方法發明不具專利適格性。

到 1990 年代末期，聯邦巡迴上訴法院的 State Street Bank 案大開商業方法專利便利之門。此時適逢網際網路與電子商務蓬勃發展，進而引發一波商業方法的專利浪潮（patents floods）[266]，使得各種品質參差不齊的方法專利如雨後春筍般大幅湧現。短短不到數年的時間，也就是在二十一世紀之初，商業方法專利所引發的訴訟爭議，逐漸浮上檯面。國會意識到現行的專利制度已跟不上時代的潮流，亟需改革[267]。歷經多年討論之後，終於在 2011 年 9 月正式通過美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA）[268]，經美國總統歐巴馬簽署同意公佈，是美國專利制度史上近六十年來首度的重大變革[269]，也是專利史上重要的里程碑[270]。

發明法案新增訂的第 18 條更是其中一項重要的立法改革措施[271]，商業方法專利首次明文出現在立法條文上[272]。看似國會終於賦予商業方法專利名正言順的法律定位，但實際上卻暗藏國會反對商業方法專利的真正意圖。從同法條 e 項：「本條條文之內容不變更或不影響美國專利法第 101 條適格專利標的的意義[273]」

---

265 Patent Act of 1790, ch. 7, 1 Stat. 109-112 (Apr. 10, 1790).
266 Michael J. Meurer, *Business Method Patents and Patents Floods*, 8 WASH. U. J. L. & Pol'y 309, 319-20 (2002).
267 H.R. Rep. No. 112-98, at 54 (2011).
268 Leahy-Smith America Invents Act (AIA), Pub. L. No. 112-29 (2011).
269 *See* Press Release, The White House, *President Obama Signs America Invents Act, Overhauling the Patent System to Stimulate Economic Growth, and Announces New Steps to Help Entrepreneurs Create Jobs* (2011.09.16), available at https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/16/president-obama-signs-america-invents-act-overhauling-patent-system-stim (last visited: December 25, 2015).
270 WIPO Magazine, *The Global Impact of the American Invents Act* (2011.12), available at http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/06/article_0002.html (last visited: December 25, 2015).
271 157 Cong. Record H4496 (daily ed. June 23, 2011) (statement of Rep. Grimm): "… one of the legislation's most important reforms…"
272 AIA Section 18.
273 AIA Section 18(e): "Nothing in this section shall be construed as amending or interpreting categories

的但書內文可以看出，這樣的文義限制不僅沒有為商業方法專利最具爭議的專利標的適格性問題解套，反而透露出國會至始至終都是質疑商業方法可專利的正當性[274]。

究竟發明法案中的「涵蓋商業方法專利（covered business method patent, 簡稱 CBM patent）」，是否與法院多年來藉由判例法所界定認可之商業方法專利的涵攝範圍一致？亦或發明法補充了專利法第 101 條的專利適格性的判斷標準？這些根本問題，亦步亦趨地緊緊跟隨著商業方法專利與美國專利制度的最新發展與未來走向。本章節將探討美國發明法所提出的改革方案對商業方法可專利性之挑戰，試圖從闡述發明法中的重要改革措施，帶出其中對商業方法影響最劇的「涵蓋商業方法專利之獲證後複查程序（post-grant review for covered business method patents）」，進而釐清國會／專利商標局／法院三者——分別代表美國立法／行政／司法等不同體系——對於商業方法專利之可專利性的認知，以找出美國商業方法專利的未來發展趨勢。

第一節 美國發明法案修訂之緣由與目的

美國發明法最初的版本是在 2005 年 6 月，由時任司法委員會之智財委員小組主席 Lamer Smith 在國會提出，之後參議員 Patrick Leahy 也在隔年提出類似的法案。但因為牽涉整個專利制度對侵權賠償的重新認定，以及對已獲證後專利的再次審查等等的重大議題，在 2007 年議會經歷激烈爭論並修改多處內容後，最終並未達成共識，法案就此被擱置多年[275]。但參議員 Leahy 沒有放棄，積極組織多場討論會，並在 2010 年與專利商標局開會，討論行政機關執行專利獲證再起審查之可能性的內容時，加入賦予專利商標局準司法審查功能的想法[276]。一直到 2011 年 2 月，發明法案才再度列入國會討論的議題當中，在同年三月會期中正式將原本「改革法案（Patent Reform Act）」正名為「發明法案（America Invents Act）」，並且在此時額外新增先前未曾仔細討論的變革內容，那就是發明法第 18 條草案中有關商業方法專利的獲證後審查程序[277]。

---

of patent-eligible subject matter set forth under section 101 of title 35, United States Code."

[274] Joe Matal, *A Guide to the Legislative History of the American Invents Act: Part II of II,* 21 FED. CIR. B.J. 539, 628 (2012).

[275] Joe Matal, *A Guide to the Legislative History of the American Invents Act: Part I of II,* 21 FED. CIR. B.J. 435, 438-41 (2012).

[276] *Id.* at 442-43.

[277] *Id.* at 445.

與商業方法專利最密切相關的發明法第 18 條草案，幾乎在整個法案內容即將底定前才由參議員 Schumer 和參議員 Kyl 於 2011 年 2 月在司法委員會中提出。整個法案提案的時間雖然短促，卻引起議員們高度重視[278]。最初，就連是否要在發明法草案中加入商業方法專利相關規定，都有很大的歧議，但最終眾議會仍然決議保留發明法第 18 條的草案[279]。發明法草案送至參議院後，參議院議員在整個審查過程裡，大多糾結在「涵蓋商業方法專利」的定義問題[280]。

同年，已成為司法委員會主席的 Smith 再次向國會提出自己版本的發明法案，眾議院比較參議院先前版本後，於 2011 年 6 月 23 日以 304：117 的投票結果選擇 Smith 版[281]。此時眾議院送交給參議院決議的法案已與先前參議院通過的版本相距甚遠，例如已增加「涵蓋商業方法專利」之規定，並將其獲證後審查程序的落日條款從四年延長至八年[282]。法案送至參議院後，參議院對眾議院所提發明法案的版本內容無任何異議，於同年 9 月 8 日以 89：9 的投票結果決議通過[283]，事隔 8 日美國總統歐巴馬正式簽署同意。自此，美國政府開始大力推動鼓勵產業創新和以保護發明人為目標的發明法，藉以抑制不必要的專利訴訟，提升專利品質，進而達成歐巴馬政府希望藉由專利制度改革促進美國經濟的宗旨[284]。

第二節　專利審查程序之重要變革與影響

新通過的發明法案共提出 20 條新規定（provisions），對專利商標局和司法機構皆有所影響，尤其是專利商標局，大部分變革的責任與新措施的設立都是針對其所設計，包括：將「先發明主義（First-to-Invent）」修訂為「先發明者先申請主義（First-Inventor-to-File）[285]」；創立新的行政複查單位——專利審查暨上訴委

[278] Joe Matal, *supra* note 274, at 628-30.
[279] *Id.* at 629.
[280] *Id.* at 632.
[281] *Id.*
[282] Joe Matal, *supra* note 275, at 446.
[283] *Id.* at 447.
[284] *President Obama Signs America Invents Act, Overhauling the Patent System to Stimulate Economic Growth, and Announces New Steps to Help Entrepreneurs Create Jobs*, *supra* note 269.
[285] 在現今國際專利制度裡，主要分成「先申請主義」和美國自成一格的「先發明主義」。然而，歷經國際協商，美國在 2011 年施行發明法案後，跳脫「先申請主義」和「先發明主義」的二元選擇，將「先發明主義」往「先申請主義」調整，綜合提出「先發明者先申請主義」。其主要內容是賦予先發明者在申請前一年內的「先揭露」權利（a personal grace-period），揭露的內容不影響專利申請時美國專利商標局審查專利要件的判斷，尤其是對新穎性和進步性的判斷，但對於其他申請同一發明者，其揭露的內容就會變成先前技術，成為他人申請專利時的阻礙。參見 Gene Quinn, *A Simple Guide to the AIA Oddities: First to File*, available at http://www.ipwatchdog.com/2013/09/11/a-simple-guide-to-the-aia-oddities-first-to-file/id=45104/ (last

員會，以提供第三方在司法體系以外挑戰專利之可專利性的新選擇；允許第三方提交先前技術（prior art）資訊，協助審查官進行專利審核[286]等等。新法共分成三階段實施，分別是法案簽署頒佈日起 60 日、頒佈日起 12 個月、頒佈日起 18 個月起效（見表 4-1）[287]，目前全部規定都已在 2013 年 3 月 16 日生效。

表 4-1：美國發明法之新規定及其生效日
（資料來源：美國專利商標局）

第一批——60 日（生效日：2011 年 9 月 16 日）	第二批——12 個月（生效日：2012 年 9 月 16 日）	第三批——18 個月（生效日：2013 年 3 月 16 日）
多方複審制度(Inter Partes Reexamination)成案門檻	發明人宣誓書	先發明者先申請主義
稅務策略視為先前技術	獲證前第三人提呈制度	廢除法定發明登記
最佳實施例（Best Mode）的揭露與無效	獲證後專利權人書面聲明專利範圍	專利規費修訂；微個體規費優惠
人類有機體不得為專利標的	補充審查程序	
優先審查	獲證後複查訴訟程序，包括多方複查程序、涵蓋商業方法複查程序和獲證後複查程序，以及申請人調查程序（Derivation Proceedings）	
電子送件鼓勵措施	獲證後呈報先前技術	
	成立 OED 部門	

visited: January 31, 2016)

[286] *See* Report to Congress, United States Patent and Trademark Office, *Study and Report on the Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act*, 9, available at http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Report_on_Implementation_of_the_AIA_September2015.pdf (last visited: December 25, 2015).

[287] *Id.* at 13.

	多方複查程序	

對商業發法專利來說，這項新專利改革法案最直接的影響，就是新設立專利審查暨上訴委員會負責的獲證後複查訴訟程序。相關規定放在獨立的發明法第 18 條，此條文就是為了解決在發明法實施前，就已取得壟斷性保護之商業方法專利所引發專利品質瑕疵的問題。此法條讓第三方得以比較經濟且省時的方法挑戰專利標的的適格性[288]，其適用對象僅限於金融相關產品或服務的商業方法專利[289]。是一個過渡期的因應措施，設有八年的落日條款，稱之為「階段性涵蓋商業方法專利複查程序（Transitional Program for Covered Business Method Patents）」，預計在 2020 年的 9 月 18 日失效[290]。

然而，推行不到一年的時間，國會就再度提出第 18 條的擴張性修法（Patent Quality Improvement Act of 2013）[291]，期望可以將落日條款移除，並將現行字面限制在金融產品或服務的適用對象擴大範圍，不再限定於金融範疇，而是企業、產品或服務更廣泛的對象。只是這個修正案引起業界嘩然[292]，目前僅通過二讀，仍待國會下一步審議。

第一項　專利審查暨上訴委員會[293]

專利審查暨上訴委員會（以下簡稱委員會）的前身是專利訴願暨衝突委員會（the Broad of Patent Appeals and Interferences，簡稱 BPAI），因應這次專利改革法案而改制，從過去單純的行政審核機構，變身成具有法律裁判效力的準司法單位，除了負責原先的行政複審程序（reexaminations）之外，還必須執行帶有準司法裁決的獲證後複查訴訟程序（post-grant review proceedings）[294]等。每件審查程序都必須由至少三名委員聯席處理。專利商標局局長（the Director）有權決定是否啓動複查訴訟程序，如果局長拒絕啟動，這個不進行複查程序的決定，是不得上訴的[295]。對於正式受理的訴訟程序案件，則交由委員會進行審查，原則上必須

---

288 *Id.* at 39.
289 *See* AIA Section 18(d)(1): "…the term 'covered business method patent' means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions."
290 AIA Section 18 (a)(3)(A).
291 Patent Quality Improvement Act of 2013, S. 866, 113th Cong. §18 (2013)
292 林冠宇，美國發明法（AIA）第 18 條修正案之觀察，資策會科技法律研究所，2013 年 10 月，https://stli.iii.org.tw/ContentPage.aspx?i=6365（最後瀏覽日：2015 年 12 月 25 日）。
293 *See* AIA Section 7.
294 *See* AIA Section 6.
295 *See* 37 C.F.R. §42.71(c).

在一年內終結，最多延長六個月，大幅縮減過去經由司法系統審理所耗費的漫長時日。

在獲證後複查訴訟程序終結時，委員會必須提出最終書面決定[296]。這個最終書面決定對聲訴人（petitioner）或實質利益關係人（real party in interest or privy）有禁反言（estoppel）的限制[297]，也就是不得基於相同證據再次向行政機關或司法機構提出挑戰專利有效性的聲明。如果當事人任何一方對於委員會之最終書面決定有異議時，可以向聯邦巡迴上訴法院提起上訴[298]。也就是說，當專利審查暨上訴委員會執行準司法裁決時，聯邦巡迴上訴法院是唯一的上訴法院[299]。

第二項 獲證後複查訴訟程序

為了提升專利審查制度的整體流程速度與品質，發明法案其中一項重要的新規定就是要求專利商標局設置「獲證後複查訴訟程序」，全權由新設立的複查機構——專利審查暨上訴委員會審理，作出具有法律判決（adjudicated）效力的可專利性訴願裁決[300]。它包括三個複查程序：多方複查程序（inter partes review，簡稱 IPR）、涵蓋商業方法複查程序（covered business method review，簡稱 CBM review）和獲證後複查程序（post-grant review，簡稱 PGR）。國會藉由這三個新設立的複查訴訟程序，正式開啟挑戰專利有效性多元管道的戰國局面。

多方複查程序（IPR）[301]

多方複查程序是第三方在專利核發九個月後，或獲證後複查程序終結時，才能提出。聲訴人或實質利益關係人，僅能透過包涵專利或已公開發表文件（printed publications）的前案，挑戰專利之新穎性與非顯而易知性（即專利法第 102 和 103 條的可專利性條件[302]）。雖然發明法將適用多方複查程序的專利有效性挑戰範圍限縮，但也降低此複查程序可發動的門檻，只要聲訴人之聲訴（petition）和專利權人（the patent owner）之預先回覆（preliminary response）讓專利商標局局長認

296 35 U.S.C. §§318(a) and 328(a).
297 *See* 35 U.S.C §§315(e) and 325(e).
298 35 U.S.C. §§319 and 329.
299 35 U.S.C. §141(c).
300 *Study and Report on the Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act, supra* note 286, at 13.
301 *See* 35 U.S.C. §§311-319.
302 35 U.S.C. §311(b).

為，至少有一項專利請求項有「不可專利的合理可能性（reasonable likelihood）」即可[303]。多方複查程序適用於 2012 年 9 月 16 日之前與之後核發的專利，也就是所有已核發之專利，皆適用多方複查的行政程序來挑戰已核發專利之可專利性[304]。

獲證後複查程序（PGR）[305]

獲證後複查程序同樣是讓第三方在原先司法體系之外，另行提出不可專利性之挑戰。只有一項提出時間點的限制——就是在專利核發九個月後才可以提出[306]。獲證後複查程序得以用來挑戰專利有效性的範圍，比多方複查程序廣泛，只要是美國專利法第 282 條 b 項 2 或 3 款所列之無效專利的條件，皆可作為發動攻擊的理由[307]。發動的門檻則取決於專利商標局局長是否從聲明人之聲訴得出，系爭之專利至少有一個請求項有「相當之可能的（more likely than not）[308]不可專利性」。可以利用獲證後複查程序提出挑戰專利有效性聲訴的專利，限制在依先申請原則而獲准保護之專利，也就是 2013 年 3 月 16 日起及之後所核發的專利。

涵蓋商業方法複查程序（CBM Review）[309]

大多數涵蓋商業方法複查程序是遵循獲證後複查程序之規定，但有以下幾點與獲證後複查程序不同。首先，在提出的時間點上，沒有專利核發九個月後提出的限制，而且能針對美國專利法第 101、102、103 或 112 條可專利性之條件提出專利無效的挑戰[310]。其次，它的發動門檻亦不同，只有因系爭專利被控侵權在案之一方，才可提出「涵蓋商業方法複查程序」之聲請。最重要的是，「階段性涵蓋商業方法複查程序」雖然自 2012 年 9 月 16 日起效，適用該日之前與之後所有已核發的特定專利，但是只有「執行金融服務或商品之相關資料處理或管理方法

---

303 35 U.S.C. §319(c)(A)(i)(I).
304 See 35 U.S.C. §311(b).
305 *See* 35 U.S.C. §§321-329.
306 35 U.S.C. §321(c).
307 35 U.S.C. §321(b).
308 35 U.S.C. §324(a).
309 *See* AIA Section 18.
310 根據 AIA Section 18(a)(1)(C): "A petitioner in a transitional proceeding who challenges the validity of 1 or more claims in a covered business method patent on a ground raised under section 102 or 103 of title 35, United States Code…"條文僅規定根據美國專利法第 102 和 103 條挑戰專利之有效性，但是參考 37 C.F.R §42.204(b)(2): "The specific statutory grounds permitted under 35 U.S.C. 282(b)(2) or (3) on which the challenge to the claim is based."，發現在委員會執行審查時，只要是牽涉可專利性的條件皆可作為專利挑戰之聲訴理由。

或相對應裝置」，才適用「涵蓋商業方法專利」的複查程序，其中並不包括「科技性發明[311]。」

表 4-2：三種獲證後複查訴訟程序之比較

	多方複查程序（IPR）	獲證後複查程序（PGR）	涵蓋商業方法複查（CBM Review）
提出之時間點	獲證九個月後或獲證後複查程序終結後	獲證九個月後	無
適用專利範圍	所有已核發之專利	依先申請原則獲核發之專利	所有核發之專利，但必須是委員會認定的「涵蓋商業方法專利」
專利有效性之挑戰範圍	專利法第 102、103 條	專利法第 282 條 b 項 2 或 3 款	同獲證後複查程序
發動門檻	合理可能性	相當之可能	已繫屬專利侵權案

第三項　涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）

根據美國專利商標局統計，提出階段性涵蓋商業方法複查程序的聲訴案成長速度相當快——在 2012 年只有 8 件，事隔兩年就已成長至 177 件[312]。截至今年（2015 年）九月底，總計共有 358 件聲訴案提出[313]，專利商標局受理其中近七成的案件。在審結的案件中，扣除雙方和解或撤銷的情況後，竟有高達九成六的系爭專利請求項被判定為無效專利[314]。即便專利商標局認為在最高法院透過 Bilski 案後提高商業方法發明通過專利標的適格性的標準後，應該可以有效抑制發明法實施之前商業方法專利造成的專利潮現象[315]，但似乎發明法新設立的「階

311 AIA Section 18(d)(1).
312 *Study and Report on the Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act*, *supra* note 286, at 39.
313 United States Patent and Trademark Office, *Patent Trial and Appeal Board Statistics 9/30/2015*, available at http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2015-09-30%20PTAB.pdf (last visited: December 25, 2015).
314 *See id.*
315 *See Study and Report on the Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act*, *supra* note 286,

段性涵蓋商業方法專利複查程序」所產生的現實效果，更較司法程序來得效率顯著，對於商業方法專利之影響，可謂相當劇烈。

美國發明法第 18 條規定涵蓋商業方法專利之複查程序，是提供第三方（也就是企業）相對容易提出聲訴，且花費成本較低廉的訴訟攻擊途徑，專門用於挑戰牽涉抽象概念的特定專利之可專利性。因為沒有限制適用專利的時效範圍，因此幾乎所有已核發專利在其專利有效期間皆可適用「涵蓋商業方法專利複查程序」。但它所適用的專利類型是有明確的限制，只有發明法認定的「涵蓋商業方法專利」才可以據此訴訟程序提出聲訴，而且必須經過一定的聲訴流程為之。根據美國專利商標局配合發明法所頒佈的最新施行細則[316]，完整的聲訴流程並非是聲訴人提出聲訴（Petition Filed）就開始，而是從專利審查暨上訴委員會正式受理（Decision on Institution）聲訴案才開始起算，至委員會提出最終書面決定截止，歷時約一年，無論是聲訴人或專利權人皆有機會向委員會提出證詞。

第一款 涵蓋商業方法專利複查程序之流程

「涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）」雖然是由專利商標局的專利審查暨上訴委員會進行審理，但本質上是司法訴訟攻防程序，由專利權人先攻，蒐集必要之證據，雙方再依規定交互提出回覆、聲請、異議、請求等（見圖 4-1）[317]。它與一般法庭攻防不同之處，在於整個複查訴訟程序可使用的證據開示（discovery）範圍有相對之限制，必須針對他造提出的內容作具體回應；假設他造提出事實陳述，我方則必須列表同意與不同意之處，作出清楚的回覆[318]。

at 39.
316 37 C.F.R.
317 *See* Department of Commerce, Patent and Trademark Office, Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. 157 48756, 48757.
318 37 C.F.R §42.23.

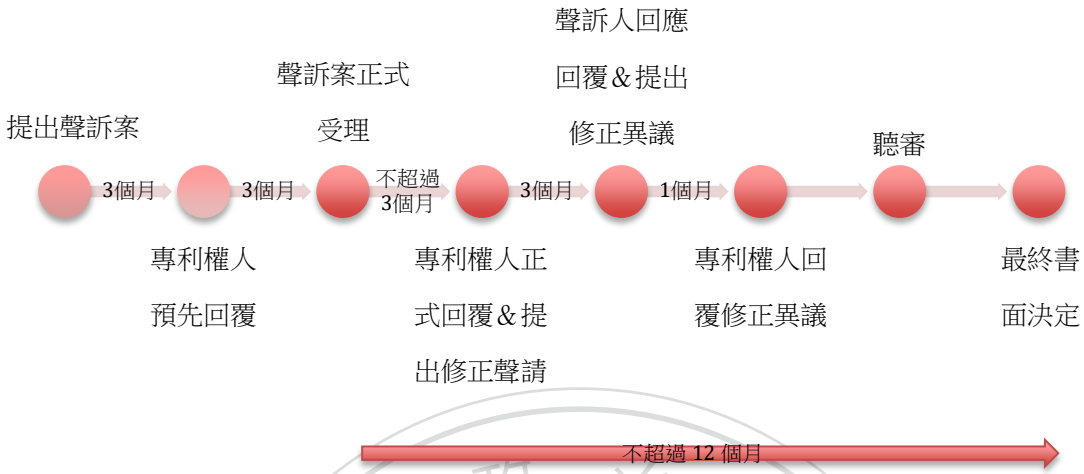


圖 4-1：「涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）」的時程表概覽（資料來源：美國專利商標局）

首先，聲訴人必須是已因系爭專利而被控侵權者[319]。但有兩種情況的聲訴人不得提出「涵蓋商業方法專利複查程序」：其一，聲訴人如果有禁反言的限制，不得就相同專利請求項再次提出專利有效性挑戰[320]；其二，聲訴人在正式提出聲訴之前，就已經採取司法程序挑戰系爭專利請求項的有效性[321]。一旦專利權人收到聲訴人提出聲訴聲請案的通知，必須在三個月內向委員會提出預先回覆，而且這個預先回覆只能就專利權人認為無需執行此複查程序作書面陳述[322]，內容通常包括既存的宣稱、上訴證詞、具結證詞或專家報告[323]，但不得提出新示證或是專利申請項之修正請求等[324]，當然也可以單純回應不回覆聲訴案[325]。預先回覆的主要目的在幫助委員會就聲訴人之聲訴，形成至少有一個系爭專利請求項達到相當

[319] *Id.* §42.302(a): "… Charged with infringement means a real and substantial controversy regarding infringement of a covered business method patent exists such that the petitioner would have standing to bring a declaratory judgment action in Federal court."
[320] *Id.* §42.302(b).
[321] *Id.* §42.302(c).
[322] *Id.* §42.207.
[323] *Message From Administrative Patent Judges Sheridan Snedden And Jacqueline Bonilla: Deep Dive Into A Patent Owner Preliminary Response In An Inter Partes Review Proceeding Before The Patent Trial And Appeal Board*, AIA Blog, USPTO, available at http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/america-invents-act-aia/aia-blog-message-administrative-patent-judges-0 (last visited: December 25, 2015).
[324] 37 C.F.R §42.207.
[325] Office Patent Trial Practice Guide, *supra* note 317.

之可能的不可專利心證[326]。一旦委員會心證成形，委員會就會正式受理聲訴案，開啓以一年為限的審查期間。

正式進入聲訴案審理時，專利權人有三個月提出正式回覆的準備時間[327]（即所謂的證據開示準備期間[328]），可以針對任何可專利性之條件提出抗辯，並與委員會商討後提出專利請求項的修正請求（a motion to amend）[329]。這項修正請求只能針對先前已提出文件作專利申請項的增修，並清楚表列專利請求項的修改之處[330]，不可藉此擴大專利請求項的指涉範圍[331]。聲訴人同樣有三個月的準備時間，回覆並針對專利權人的修正請求提出異議。此時的回覆與異議，必須針對專利權人提出的內容作明確的回應[332]。之後的攻防再度回到專利權人，此時委員會會要求專利權人在一個月內依配套施行細則第 42.23 條，具體回覆聲訴人所提之異議。

在雙方攻防的歷程當中，無論是聲訴人或專利權人，都會有一次在委員會面前言辭答辯的機會，只是時間點將依個案討論而定。整個訴訟程序的終結，是以委員會提出最終書面決定為準。在這段期間內，委員會會試著讓雙方進行和解（settlement）。一旦和解，系爭訴訟程序也就會停止[333]。如果任一方不滿意和解結果，可以在 14 天內提出重新聽審的請求。如果是不滿意最終書面決定的裁決，則需在 30 天內提出[334]。從聲訴案正式成案起，至訴訟程序終結，必須在一年內完結，除非另有原因，至多只能延長六個月[335]。待委員會的複查訴訟程序終結，如果任一方仍有異議，可以直接上訴至聯邦巡迴上訴法院，進行第二審級的司法審判。

第二款 「涵蓋商業方法專利」之涵攝範圍

啟動「涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）」的關鍵， 在於聲訴人所提出的聲訴書狀。根據配套施行細則第 42.304 條，涵蓋商業方法專利複查程序之聲訴書狀必須清楚表明所要挑戰的是哪一個專利請求項，並且提供前案之事

326 37 C.F.R §42.208(c).
327 *Id.* §42.220(b).
328 *See id.* §§42.51 and 42.224.
329 *Id.* §42.221(a).
330 *Id.* §42.221(b).
331 *Id.* §42.221(a)(2)(ii).
332 *Id.* §42.23.
333 *Id.* §42.72.
334 *Id.* §42.71(d)(1) and (2).
335 Office Patent Trial Practice Guide, *supra* note 317, at 48768.

實以推翻系爭專利請求項的可專利性，亦或是系爭專利請求項的特定部分無法滿足專利適格標的的要求。

要滿足提出「涵蓋商業方法複查程序」的基本門檻，系爭專利必須是已認定之「涵蓋商業方法專利」。專利商標局配套施行細則第 42.301 條 a 項就闡述「涵蓋商業方法專利」之行政定義，其實與發明法完全相同：「執行金融服務或商品之相關資料處理或管理的方法或相對應裝置，但不包括科技發明」。但專利商標局如何詮釋「金融產品或服務」，才是產業界真正關心的焦點。在「涵蓋商業方法複查之施行施行細則（Covered Business Method and Technological Invention Definitions Final Rules）[336]」中，專利商標局表示基於立法目的與時空背景，「涵蓋商業方法專利」之請求項是指任何本質為金融的活動，包括金融活動本身或金融活動的附屬事件皆算，並且不限制在金融產業所提供的產品或服務[337]。換句話說，根據發明法第 18 條 a 項 1 款國會授權給專利商標局作細部的法律詮釋，專利商標局基於上述理由，認為「涵蓋商業方法專利」中「金融產品或服務」的認定，應該採取廣義詮釋的方式[338]。

然而，對照既有的專利分類系統，專利商標局坦言「涵蓋商業方法專利（CBM patent）」不完全等同於「專利分類碼 705」。回歸當初的立法目的，專利商標局指出，「專利分類碼 705」確實是發明法第 18 條的雛型，但參議院認為有些有訴訟爭議的商業方法專利並非隸屬在此分類碼中，因此專利商標局在 2012 年 8 月 14 日頒佈施行細則時，就已明確表示「涵蓋商業方法專利」涵攝範圍大於「專利分類碼 705」[339]。此外，透過實證研究也發現，委員會正式成案審理的聲訴案件中，雖然大多數有爭議之「涵蓋商業方法專利」都歸屬在「專利分類碼 705」中，但仍有超過五成比例的爭議專利，分屬在不同專利分類碼裡[340]。因此，從專利商標局的角度出發，「涵蓋商業方法專利」的範圍必須廣泛到足以包涵大多數對商業發展有助益的電腦實施專利——當然也包括相關的方法、系統和裝置[341]——才是真正呼應國會制定發明法第 18 條的立法目的。

---

336 Department of Commerce, Patent and Trademark Office, *Covered Business Method and Technological Invention Definitions Final Rules*, 77 Fed. Reg. 48734.
337 *Id.* at 48735-36.
338 *Id.* at 48735.
339 *Id.* at 48736.
340 P. Andrew Riley, Jonathan Stroud, and Jeffrey Totten, *The Surprising Breadth of Post-Grant Review for Covered-Business-Method Patents: A New Way to Challenge Patent Claims*, 15 Columbia SCI. & TECH L.R. 235, 275-79 (2014).
341 *Id.* at 279.

而發明法第 18 條 d 項 1 款明文規定「涵蓋商業方法專利」是排除「科技性發明」，在同條項第 2 款就授權專利商標局制定辨別「科技性發明」的法律規定。因此專利商標局在其依法公佈的「專利審查操作指南（Office Patent Trial Practice Guide）」中，具體回應國會的要求。除了闡述「涵蓋商業方法專利」是不包括「科技性發明」之外[342]，並且進一步提供「科技性發明」的定義，就是辨識整個請求項之專利標的，是否具有新穎且非顯而易知的技術特徵（technological features），並且使用技術之方法解決科技之難題[343]。在操作指南中，專利商標局特別強調這個「科技性發明」的認定，只用在辨別聲訴人提出複查訴訟程序是否適用「涵蓋商業方法專利複查程序」而已，不做其他專利規則的認定，而且必須個案判斷[344]。

專利商標局在操作指南中，清楚列出三項「非科技性發明」的特性與兩項已認定的「科技性發明」例子[345]：

非科技性發明：

▷ 單單利用已知的技術，例如電腦硬體、電腦網絡、軟體、記憶體、電腦可讀之貯存媒介、掃描器、顯示器或資料庫，或特殊機器（例如 ATM 或銷售端之裝置）

▷ 利用前案已知技術實踐製程或方法，縱或該製程或方法是新穎且非顯而易知的

▷ 結合前案技術架構達到一般預期或可預期的整合結果

認定的「科技性發明」：

▷ 在商業交易領域中用來避開風險的新穎且非顯而易知的避險機器

▷ 信用卡交易時判讀信用卡是否為有效卡片的新穎且非顯而易知的信用卡讀卡機

兩項認定的科技性發明例子，都是強調機器或裝置的新穎性與非顯而易知性，而非單純指涉抽象性的方法或製程。判斷的關鍵點在於，「科技性發明」的創新

342 *Office Patent Trial Practice Guide*, *supra* note 317, at 48763-64.
343 *Id.* at 48763: "… whether the claimed subject matter as a whole recites a technological feature that is novel and unobvious over the prior art; and solves a technical problem using a technical solution."
344 37 C.F.R §42.301(b).
345 *Office Patent Trial Practice Guide*, *supra* note 317, at 48764.

部分讓這個發明超越既存技術，整個專利表現出兩項特性：其一是著眼科技問題，並且用技術方法解決這個問題；其二是專利請求項有技術特徵，而且這個特徵正是發明人希冀保護的關鍵技術[346]。

專利是否為「涵蓋商業方法專利」，完全取決於系爭專利的專利請求項，而當專利有數個專利請求項時，只要有一個以上的專利請求項被認定為「涵蓋商業方法專利」，整個專利即視為「涵蓋商業方法專利」。即便有些專利請求項並非涵蓋商業方法，皆一律適用「涵蓋商業方法複查程序（CBM Review）」[347]。

第三款 最終書面決定之效力

無論是多方複查程序、獲證後複查程序，或是階段性涵蓋商業方法複查程序，整個訴訟程序的一般終結都是專利審查暨上訴委員會提出最終書面決定[348]。這個最終書面決定雖然關乎系爭專利的可專利性，但成功聲訴的聲訴案在最終書面決定出現的那一刻，並非系爭專利請求項被取消專利壟斷保護資格的時間點；而是有待上訴期間屆滿或上訴終止時，專利局局長核發取消系爭專利請求項之專利權的證書（certificate）[349]時，才算確定。因此，成功聲訴的最終書面決定僅意味在此審級中，行政法官（即承審委員會成員）認為系爭專利資格應該要被取消而已。

在多方複查和獲證後複查程序進行當中，聲訴人或實質利益關係人在同時或之後向地方法院提出挑戰專利有效性之民事訴訟（civil action），此時地方法院會自動暫停審理，直到專利權人同意移審至地院或者向法院提告聲訴人侵權，亦或者是聲訴人自行向法院撤銷，這個民事訴訟程序才會續行開始或終止[350]。但涵蓋商業方法專利複查程序的情況並不相同，啓動涵蓋商業方法專利複查程序的前題，就是聲訴人已在法院繫屬專利侵權案件，因此地方法院可以考量是否暫停侵權審理。但因為涵蓋商業方法專利複查程序之最終書面決定的結果大多數是以無效專利作為終結，所以大多數情況下地方法院都會同意先暫停審理，等待聯邦巡迴上訴法院的上訴決定[351]。

---

[346] *Covered Business Method and Technological Invention Definitions Final Rules, supra* note 336, at 48744.
[347] *Id.* at 48736.
[348] 35 U.S.C. §§318(a) and 328(a).
[349] *Id*. §§318(b) and 328(b).
[350] *Id.* §§315(a) and 325(a).
[351] Eric C. Cohen, *A Primer on Inter Partes Review, Covered Business Method Review, and Post-Grant Review before the Patent Trial and Appeal Board*, 24 Fed. Cir. B.J. 1, 24 (2014).

從最終書面決定的結果來評論，階段性涵蓋商業方法複查程序似乎是一個對聲訴人極為有利的訴訟程序[352]，高達九成六終結審理的案件判定系爭涵蓋商業方法專利請求項為不具可專利性[353]。對商業方法專利來說，委員會一開始便採取最寬鬆合理認定（broadest reasonable construction）的政策[354]，就已經讓以幫助商業發展為目的的商業方法專利，容易落入「涵蓋商業方法專利」的範圍。一旦委員會受理聲訴案件，委員會也先行假設，至少有一個專利請求項有相當之可能是不可專利的請求項。再加上大多結合電腦實施的商業方法專利，本質上難以成立認定的技術特徵，根本注定了商業方法專利無法輕易通過專利審查暨上訴委員會之法定適格標的複查程序[355]。涵蓋商業方法複查程序，無疑是為現行專利篩選制度再增加一道快速過濾不良商業方法專利的有效防線。

第三節　聯邦巡迴上訴法院對涵蓋商業方法專利複查程序之回應

SAP America Inc. v. Versata Development Group Inc. 是專利審查暨上訴委員會審理的第一件涵蓋商業方法專利複查程序的案件，也是依照美國發明法完成「階段性涵蓋商業方法專利複查程序」的準司法代表案例，案件編碼為CBM2012-00001[356]。該案件同時也是本論文第三章第二節討論涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）審結後上訴至聯邦巡迴上訴法院的 Versata 一案[357]。

SAP 在涵蓋商業方法專利複查程序正式生效當天（即 2012 年 9 月 16 日）向專利審查暨上訴委員會提出聲訴請求。委員會在審查 SAP 提出的聲訴書狀和 Versata 的預先回覆書狀後，於 2013 年 1 月 9 日正式受理，並在同年 6 月 11 日即作出最終書面決定，認定系爭涵蓋商業方法專利不符合美國專利法第 101 條之規定，不具可專利性[358]。Versata 不服最終書面決定，向委員會提出重新聽審之要求，但遭委員會拒絕，於是便直接向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。最終，聯邦巡

---

352 P. Andrew Riley, Jonathan Stroud, and Jeffrey Totten, *supra* note 340.
353 *See Patent Trial and Appeal Board Statistics 9/30/2015*, *supra* note 313.
354 37 C.F.R §42.300(b).
355 P. Andrew Riley, Jonathan Stroud, and Jeffrey Totten, *supra* note 340.
356 CBM2012-00001 *SAP America v. Versata Development Group, Inc.* Final Decision, Paper 70 (June 11, 2013), available at http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/cbm2012_00001_070.pdf (last visited: December 25, 2015).
357 793 F.3d 1306.
358 *SAP America v. Versata Development Group, Inc.*, *supra* note 356.

迴法院仍然判定 Versata 敗訴[359]。

由於這是首件涵蓋商業方法專利複查程序的上訴案件，聯邦巡迴上訴法院除了進行實體裁決，判斷系爭專利是否為「涵蓋商業方法專利」，又是否為適格專利標的等之外，更重要的是，法院非常仔細討論聯邦巡迴上訴法院與專利審查暨上訴委員會之間的關係，包括法院是否有權審理委員會成立聲訴案件的決定、是否有權審理聲訴案的最終裁決，以及委員會是否在授權範圍內作出適當的法律判決等關鍵性議題。

第一項 聯邦巡迴上訴法院之於專利審查暨上訴委員會的審查範圍

Versata 案是上訴人 Versata 不滿意最終書面裁決，並向上訴法院（即聯邦巡迴上訴法院）挑戰最終書面決定之的法律地位的首件案例[360]。其根據的條文是專利法第 324 條 e 項：「專利局局長是否受理獲證後複查程序的決定是終局決定，不得為上訴的理由[361]。」換句話說，在施行「涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）」後第一次有上訴人挑戰獲證後複查程序不得上訴（No Appeal）的終局決定。聯邦巡迴上訴法院認為可以直接參照法院對專利法第 314 條 d 項多方複查程序的司法見解，套用在獲證後複查程序的專利法第 324 條 e 項。也就是說，聯邦巡迴上訴法院審查的範圍僅限於最終書面決定，而非審查委員會決定受理涵蓋商業方法專利複查程序與否的決定[362]。法院繼續論述，認為上訴人當然有權挑戰委員會受理聲訴案的決定，但應該侷限在最終書面決定內容的授權依據[363]。畢竟決定受理專利複查聲訴的決定（institutions）與專利無效的決定（invalidation），是專利審查暨上訴委員會兩個截然不同的裁決[364]。而發明法確實賦予委員會形成兩種不同決定的權利，而唯一受制於專利法第 324 條 e 項的限制是委員會形成受理的決定，並非最終書面決定之結果[365]。

然而，在確定聯邦巡迴上訴法院有權審理委員會的上訴裁決之後，法院審理的權限是否也包涵委員會根據發明法第 18 條判定系爭專利為涵蓋商業方法的決

[359] 793 F.3d 1306.
[360] *Id.* at 1315.
[361] 35 U.S.C. §324(e): "The determination by the Director whether to institute a post-grant review under this section shall be final and non-appealable."
[362] *Versata*, 793 F.3d, at 1315.
[363] *Id.* at 1317.
[364] *Id.* at 1319.
[365] *Id.*

定？聯邦巡迴上訴法院闡述基於立法規定，行政機關一定要有法律依據，才能在授權範圍內作出裁決[366]。根據發明法第 18 條，唯一能夠上訴至聯邦巡迴上訴法院的法源依據是專利法第 329 條，其中要求委員會根據同法第 328 條 a 項撰寫判斷專利請求項的可專利性裁決，而且只能針對這項可專利性的裁決結果提起上訴，而非任何委員會最初受理的裁定結果[367]。換句話說，聯邦巡迴上訴法院認為法院無法對委員會當初判定系爭專利是涵蓋商業方法，進而執行涵蓋商業方法專利複查程序作出司法性的判決，但可以針對委員會在發明法第 18 條授權範圍內判定系爭專利的裁決結果，作出司法性的裁量判斷[368]。

其實，聯邦上訴巡迴法院並沒有砍斷上訴人挑戰專利審查暨上訴委員會判定系爭專利為「涵蓋商業方法專利」的所有救濟機會，因為法院認為只要是牽涉最終書面決定的內容，皆可作為上訴的理由。而且明確闡述這樣的安排正是國會的意旨：一方面透過專利商標局推廣並加速整個複查程序的歷程，一方面委以傳統司法體系根本的重責大任——只有司法機構才是擔任終局的裁判角色[369]。這裡似乎透露出，即便美國發明法案賦予行政機關——專利審查暨上訴委員會——複查的準司法審判權利，最終書面決定也僅僅是開啓救濟程序的第一步而已——只有在司法系統之下的法院裁決，才是專利救濟的最終結果。

第二項 認定「涵蓋商業方法專利」的裁決

國會在發明法第 18 條 a 項 1 款賦予專利商標局極重大的任務，允許它制定整個「涵蓋商業方法複查程序（CBM Review）」的所有執行規則，並在同法條第 d 項 2 款額外再授與它制定判斷「涵蓋商業方法專利」唯一法定的篩選機制——「科技性發明」——之判斷規則。因此，專利商標局依法在配套施行細則第 42.300 條至第 42.304 條公佈相關的定義與施行規定。其中，施行細則第 42.301 條正是「涵蓋商業方法專利[370]」和「科技性發明[371]」的定義說明。

---

366 *Id.* at 1320.
367 *Id.* at 1321.
368 *Id.* at 1323.
369 *Id.* at 1322.
370 37 C.F.R §42.301 (a): "Covered business method patent means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions."
371 37 C.F.R §42.301 (b): "Technological invention. In determining whether a patent is for a technological invention solely for purposes of the Transitional Program for Covered Business Methods (section 42.301(a)), the following will be considered on a case-by-case basis: whether the claimed subject matter as a whole recites a technological feature that is novel and unobvious over the prior art; and solves

在仔細檢視施行細則第 42.301 條之後，聯邦巡迴上訴法院認為，專利商標局並沒有提出具有指標性的判斷方法[372]，反而在其頒佈的「涵蓋商業方法複查之施行施行細則」中，以及本案正式受理涵蓋商業方法複查程序的成案書[373]裡，有較明確的說明。聯邦巡迴上訴法院同意專利商標局認為所謂的「金融的（financial）」只是單純指涉與金錢相關的事務[374]，而且「涵蓋商業方法專利」並不限制在金融產業的服務或產品，也絕非只指金融機構的活動[375]。從表面字義來看，「涵蓋商業方法專利」應該囊括廣泛的金融相關活動，亦未限制只有金融機構所提供之產品或服務才歸屬此類[376]。法院認為，正因為國會體認到涵蓋商業方法專利涵攝範圍之廣泛的問題，才會特別制定這個特殊的複查程序，專門審理此類型專利[377]。因此，聯邦巡迴上訴法院同意專利審查暨上訴委員會的見解，認為「涵蓋商業方法專利」應作廣義的法律詮釋。

然而，國會賦予專利商標局制定唯一法定篩選「涵蓋商業方法專利」條件的規則（即「科技性發明除外原則」），聯邦巡迴上訴法院藉著本案闡明，專利商標局在此設下新穎且非顯而易知的標準其實是謬誤的，因為所審查的發明正是先前已核定的專利，當然假設符合專利的新穎且非顯而易知性之特性[378]。因此，聯邦巡迴上訴法院並沒有多所琢磨在新穎且非顯而易知的判斷，而是將焦點放在「使用技術方法解決科技難題」的「技術特徵」上，但也發現專利審查操作指南的三項判斷非科技性發明起並沒有起到明確的指標作用：（1）單純利用大眾已知的科技；（2）使用前案已知技術；（3）結合前案架構達成一般、可預期的成果[379]。雖然法院認同專利商標局對於「使用技術之方法解決科技之難題」的判斷觀點，但整體來說，聯邦巡迴上訴法院認為專利商標局的「科技性發明」定義不僅沒有實質篩選的助益，甚至有些語焉不詳[380]。

a technical problem using a technical solution."

372 *Versata*, 793 F.3d, at 1323.

373 2013 WL 5647661.

374 *Versata*, 793 F.3d, at 1324.

375 *Id.* at 1325.

376 *Id.*

377 *Id.*

378 *Id.* at 1326.

379 *Id.* at 1326: 'There are 1) "recitation of known technologies"; 2) "reciting the use of known prior art technology"; 3) "combining prior art structures to achieve the normal, expected, or predictable result of that combination."'

380 *Id.* at 1327.

第三項 涵蓋商業方法專利複查程序中可挑戰的可專利性範圍

根據專利法第 328 條 a 項:「……專利審查暨上訴委員會審查專利請求項之可專利性，並核發最終書面決定……[381]」，明文規定委員會複查程序審結時必須提供最終書面決定，而這個內容必須關乎系爭專利之有效性的裁決判斷，也就是獲證後複查程序的可專利性審查的實質範圍。聯邦巡迴上訴法院認為，明文上可專利性的審查條件應該是指專利法第 102 與 103 條，即新穎性與非顯而易知性的可專利性條件，而專利法第 101 條，即專利適格性，並非名列可專利性條件之一，僅是可專利發明的審核開端（heading）。但是最高法院已經透過多年判例言明，專利法第 101 條是挑戰專利有效性與可專利性的關鍵條件之一[382]。因此，聯邦巡迴上訴法院綜觀涵蓋商業方法複查程序的目的，肯定委員會引用專利法第 101 條挑戰發明法第 18 條的「涵蓋商業方法專利」之可專利性，確實於法有據。

既然聯邦巡迴上訴法院確認美國專利法第 101 條是法律認定的可專利性條件之一，當然可以挑戰「涵蓋商業方法」的可專利性，因此全案的審理就進入商業方法專利有效性審查最難解的部分——抽象概念的認定，以及抽象概念轉化的程度問題[383]。在本案中，聯邦巡迴上訴法院再次整理牽涉抽象概念的經典判決後，提出深刻的反省，重申要劃下美國專利法第 101 條抽象概念清楚的界線，是非常困難的事情，因為每個案例都有其獨特性，必須個案處理，由法官獨立分析後才能作出終局決定[384]。因此，對產業界來說，雖然最高法院對抽象概念的定義依舊不是那麼明確，但作為侵害商業方法專利之一方，美國專利法第 101 條專利標的之適格性，仍然是反擊商業方法專利之可專利性的最佳訴訟工具。

第四節 小結

二十世紀末法院因一起 State Street Bank 判決案，引發一波美國專利制度史上的商業方法專利浪潮，也促使司法機構後續藉由 Bilski 案和 Alice 案重新樹立高標準的專利適格性判斷標準。國會更因此制定發明法案，企圖重整美國的專利制度，以改善現行專利品質低落的問題，並遏止非專利實施實體接連提起的無益訴訟。此外，專利商標局還為此次大規模修法，擴增了準司法裁量權利，希望能

---

[381] 35 U.S.C. § 328(a): “If a post-grant review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 326 (d).”

[382] *Versata*, 793 F.3d, at 1330.

[383] 參見本論文第三章第三節討論。

[384] *Versata*, 793 F.3d, at 1356

夠迅速有效地複查商業方法專利之可專利性。

雖然專利商標局的「階段性涵蓋商業方法專利複查程序（Transitional CBM Review）」成效卓著，但是對最高法院掙扎許久的牽涉抽象概念商業方法之專利適格性認定，並未提供實質的助益，畢竟這是兩個不同層次的問題。關鍵在於，一，如何真正有效過濾具備專利適格性的商業方法專利？二，什麼才是判斷抽象概念轉化成可專利標的的具體審查條件？「階段性涵蓋商業方法專利複查程序」正是針對第一個問題加以解決。在國會立法支持，以及行政機關有效執行的雙重努力下，短短不到三年的時間，已經斐然有成。

對產業界而言，專利商標局對「涵蓋商業方法專利」的廣義詮釋，提供了一個簡單、清楚的概念劃分：只要是對商業發展有助益的方法、系統或裝置，當然也可以是透過電腦實施的操作，就可以通俗地認定為商業方法專利，或是更準確地說「涵蓋商業方法專利」。這樣廣義地認定，使得「涵蓋商業方法專利」包含的範疇相當廣泛，就連一般的資料處理系統，都有可能被認定是此類專利。這樣的詮釋方法，其實與國會在 2013 年提出，但迄今仍未通過的發明法第 18 條擴張性修法的意思，幾乎雷同，並未受到廣大企業的認可與歡迎。但正因為專利商標局廣義認定「涵蓋商業方法專利」，再加上聯邦巡迴上訴法院的背書，使得準司法的行政審查程序——「涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）」——成為現行在美國有效打擊有專利適格疑慮之商業方法專利的最佳訴訟途徑。

只是「涵蓋商業方法專利」的專利請求項必須排除技術特徵，也就是用「技術方法解決科技難題」。這項特徵似乎給予被聲訴人，也就是發明權人，一個很好抗辯的機會。雖然專利商標局廣義地認定「金融服務或產品」，但只要發明權人著眼系爭專利是屬於「科技性發明」，就可以巧妙避開涵蓋商業方法複查程序。只是從目前專利審查暨上訴委員會已審結的案件來看，幾乎全都被認定為不具有技術特徵的「涵蓋商業方法專利」。當沒有用技術方法解決科技問題時，根據 Alice 案後立下的兩步驟專利適格性分析架構，這個涵蓋商業方法專利在之後的可專利性審查歷程中，其有效性當然就很容易被挑戰。

這種「用技術方法解決科技問題」的技術特徵條件，讓人聯想到 Diehr 案和 DDR 案通過專利適格性審查的共通點——通過專利適格標的檢驗的關鍵，在於解決科技問題！如果將「用技術方法解決科技問題」理解成專利商標局所公佈「明

顯超越」原則中之有意義限制條件之一，即改良其他科技或技術領域[385]，這個技術特徵條件，就會在專利商標局行政審核與準司法審查的歷程當中，各出現一次，且都扮演決定性的關鍵條件。對擁有技術特徵的商業方法發明來說，這個技術特徵會幫助商業方法發明通過專利適格性的審核，變成可專利的商業方法專利。但是對已獲證的「涵蓋商業方法專利」來說，技術特徵正是將其排除在涵蓋商業方法專利範圍之外的關鍵條件，避開「涵蓋商業方法專利複查程序」之終局無效專利的審查宿命。而沒有技術特徵的「涵蓋商業方法專利」，無論是在專利審查暨上訴委員會的「涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）」，或是法院兩步驟專利適格性分析歷程中，皆難以通過「明顯超越」的專利適格性檢驗。

從改革後的美國專利制度來看，商業方法專利的可專利性地位已經岌岌可危，不再只有被動的司法單位透過判決提高專利適格性認定的標準而已，而是國會也藉著發明法案的立法程序，主動整頓品質低落的商業方法專利。美國政府更藉由專利審查暨上訴委員會的行政手段，快速篩選不具技術特徵的商業方法專利。可以明顯感覺到，強調技術特徵的現行專利制度，已經逐漸回歸專利法最初建立的初衷——保護科技而非單純的概念[386]。準此，與抽象概念往往劃分不開的商業方法專利，在沒有展現一定的發明概念，或是具有相當程度以上的技術貢獻時，似乎已難以通過專利適格性的嚴峻考驗。但即便如此，國會最終仍未全盤否定商業方法的可專利性，就看日後有無新的商務科技創新或產業變革，能為商業方法專利，帶來柳暗花明又一村的發展契機！

385 參見本文第三章第三節討論。

386 *See* generally ROBORT P. MERGES, PATENT LAW AND PPOLICY: CASES AND MATERIALS ch. 2 (2d 1997).

第五章 結論與建議：
商業方法專利的關鍵要點與前瞻趨勢

智慧財產的保護原則上是屬於屬地主義，但隨著全球經貿往來頻繁，各國相互簽訂政治與經濟的合作公約，內容除了涉及一般貨物與服務的交流以外，智慧財產權更是各國洽談合作貿易協商的重要環節，單單就其中的專利所能帶來龐大商機與利益，更是不可言喻。特別是網路科技發達與電子商務普及之後，B2C/C2B的微形商務與各種軟體服務的重要性與日俱增，進而引起商業方法專利的申請風潮，以及隨之而來的各種法律訴訟紛爭，更是近年來歐美與各國專利法務的一大趨勢。2014 年 6 月美國最高法院 Alice 案之所以重要，是因為它在美國專利制度下投下一顆威力強大的震撼彈，正式終結美國法院對於商業方法專利寬鬆的審查標準，並且設下一個以專利適格性作為把關機制的具體審查門檻，大幅提高商業方法可專利性的審查標準，使得美國整體的專利政策開始與歐洲趨於一致。這一次美國專利政策的轉向，必然會對全球經貿以及各國專利政策帶來深遠的影響。

我國經濟部智慧財產局在 2000 年制定且頒佈的「電腦軟體相關之發明」審查基準，開宗明義就闡述我國現行的專利法及專利法實行細則是以美國實務為主要的參考依據[387]。雖然在 2004 年修訂時已把「參考美國相關專利審查基準」的字樣刪除，但整個審查基準仍然放入許多美國實務的見解。然而，近年美國商業方法專利的司法見解已有極大的轉變，再加上新的專利改革法案和相關的行政審查基準都已大致底定，毫無疑問地，美國上至國會立法，下至司法審判和行政程序，皆已對商業方法的專利申請採取相對嚴格的審查態度。有鑒於我國長期與美國貿易關係密切，而美國的商業動向又是影響世界經濟的重要變項，準此，在思量未來臺灣電子商務與商業方法專利的相關議題時，絕對有必要密切觀察與深入分析美國商業方法專利的相關法律見解與最新發展趨勢。

究竟 Alice 案牽涉什麼樣的商業方法課題，設下了什麼樣的專利審查標準，以及它所產生的後續法律影響，正是本論文所要探討的核心議題。藉由整理美國重要商業方法專利爭議的相關案例，本論文試圖梳理出美國司法機構對於專利適格性判斷的演進歷程，對比專利商標局頒佈的最新審查基準，以及討論美國新專

[387] 參見智慧財產局 2000 年「特定技術領域之審查基準——電腦軟體相關之發明」第八章第二節，頁 1-8-42。

利改革法案對商業方法專利施行的最新措施，歸結出美國商業方法在「後 Alice 時期」的可專利性判斷標準。作為論文的總結，本章將先彙整前述第二、三、四章的重要研究發現，然後藉由這些相關線索，回頭反思臺灣專利制度的現況，進而對臺灣電子商務產業及現行專利審查實務，提出具體的產業提醒與政策建議。也期盼本論文的粗淺分析，能夠為我國商業方法專利的相關理論與實務進展，略盡綿薄之力。

第一節　結論：商業方法可專利性之爭議焦點與美國專利政策之最新走向

美國最高法院利用判例法立下抽象概念、自然法則和物理現象是專利法所要排除保護的不可專利標的，而商業方法的本質，正是運用法院認為不具可專利性的抽象概念。這也使得以商業方法申請專利的正當性，一直備受質疑，更讓許多非專利實施實體興起一連串無助益的訴訟紛爭。最高法院在 2014 年借著 Alice 案對美國成久固習的專利審查制度開了重重的一槍，其指標性的意義更是不可言喻。讓「什麼是專利適格標的」重新回到美國可專利性審查的關鍵，成為第一道把關門檻，更重要的是，Alice 案使得美國對於專利適格性的判斷界線愈臻明確！

商業方法發明，其實就是替抽象概念披上具體應用的外衣。因此，如何將蘊含抽象概念、不適格作為可專利標的的商業方法，轉化成適格的商業方法專利，一直是商業方法可專利性的爭議焦點。因此，本論文特別聚焦在商業方法專利的兩大議題：其一，將抽象概念轉化成為適格專利標的的具體條件，其二，有效過濾現行不適格商業方法專利的機制。這兩個關鍵問題，主導著當前美國商業方法專利的最新趨勢。

是以，藉著整理美國歷年司法判決與行政、立法機關對商業方法施行的相關措施，本論文共得出四項主要的研究發現：（一）商業方法仍然是美國專利法第 101 條規定的可專利標的。（二）美國最高法院提出的「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」是當前專利適格性檢驗的最高標準；在聯邦巡迴上訴法院的後

續詮釋下,「解決科技領域的技術問題」成為通過此判斷標準的關鍵性條件。(三)美國專利行政審查機關——專利商標局——的最新專利審查基準,已經與司法專利適格性判斷標準同步。(四)「涵蓋商業方法專利複查程序」,是目前過濾不適格商業方法專利的最佳訴訟途徑。

一、商業方法發明在美國是法定可專利標的

商業方法成為美國法定可專利標的的歷程,可說是峰迴路轉!透過文獻整理與歷年案件的回顧,本論文發現,美國早期是根本否定商業方法的可專利性,在 1998 年後才因為專利審查標準改變,造成門戶洞開,轉而正式承認無實體標的的商業方法是符合法定要件的可專利標的。但歷經十年多的時間,美國司法最高單位——最高法院——重申專利審查的關鍵標準,再度將焦點放回專利適格性,作為第一道把關可專利性的門檻,嚴格過濾具有專利適格性之可專利的商業方法發明。

會有這樣的發展,是因為美國專利法採取概括性文字,不像歐洲專利公約明文排出商業方法的可專利性。在美國必須借助最高法院形成的案例法,劃定可專利標的的涵攝範疇。美國專利法第 101 條開宗明義就表示「非物之發明」的「製程」,也是專利法所要保護的法定專利標的。而且,根據同法第 100 條 b 項的補充說明,「方法」乃是「製程」的子類型之一。因此「商業『方法』」就字面意義來說,當然是「方法」其中的一種,只是其產生的結果關乎於商用目的罷了。毫無疑問地,「商業方法」確實符合美國專利法所認定的法定可專利標的。

然而,在美國專利制度下,成為可專利標的只是取得進入專利審核的入場券,至於最終是否能夠獲得專利權的保護,還必需進一步通過重重可專利性審查[388]。首先迎面而來的第一道門檻——專利適格性,就是來確定其是否經得起專利應有品質的考驗。這道專利適格性的審查門檻,是美國司法系統累積多年的實務經驗之後,在近年才逐漸發展出來的關鍵篩選機制。

早期美國並沒有完整的專利適格性的觀念,司法機構與行政機關是基於 1908 年 Hotel Security Checking Co.案確立的「商業方法除外原則」,全盤否定商

[388] 可專利性審查條件,請參考第二章第一節。

業方法的可專利性。到了 1970 年代新興科技的崛起，讓美國境內興起一股開放的專利政策，司法在一步步放寬可專利標的的範疇之後，繼 1980 年 Diehr 案承認軟體專利是法定專利標的後，商業方法就在 1998 年聯邦巡迴上訴法院管轄的 State Street Bank 案，因為結合電腦程式（即所謂的軟體）產生具體、有形的數值結果後，得到司法的認可，自始無實體的商業方法成為美國專利制度下的法定專利適格標的。

然而，大開商業方法專利之門的效應，在美國迅速地引發一波商業方法專利浪潮。只是這一波浪潮並沒有為美國科技帶來正面的影響，反而因為大部分的商業方法專利創新程度不高，導致整體專利品質下降，引發不小的批評聲浪。最高法院追根究底發現，商業方法專利的最大爭議，在於它的專利適格性。因此在 2010 年藉著 Bilski 案，對商業方法專利開了不具備專利適格性的第一槍，也讓專利審查的第一道門檻，不再僅聚焦在系爭專利請求項是否為美國專利法第 101 條所指涉的法定專利標的類型，而是必須進一步檢驗其具體內涵——也就是當專利請求項利用不具可專利性的除外原則時，需要仔細審查其專利適格性。又歷經五年，最高法院在 Alice 案中統整專利適格性的審查標準，自此設立可專利性審查的第一道嚴格把關門檻。

從美國專利法的角度來說，商業方法是符合條文字面定義的「製程」之一，自然而然成為法定的專利標的。但必須要注意的是，法定專利標的不等同於專利適格標的。法定專利標的的資格取得，就如同是專利審查的門票，拿到了門票，不代表已通過重重可專利性的審查，而專利適格性正是跨入專利審查門檻之後的第一道正式考驗。即使最高法院在 Alice 案中否定系爭商業方法專利的專利適格性，但未因此全盤推翻商業方法之法定專利標的的地位。據以觀之，商業方法仍然是美國專利制度上認定的法定專利標的之一。

二、「科技技術」是美國司法認定符合專利適格性的關鍵

雖然美國高法院在 Bilski 案已經提出專利適格性是可專利審查第一道關卡的想法，但是最高法院直到 Alice 案才具體提出「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」，並且將它定為最高的專利適格性檢驗工具。而在這個分析架構裡，最高法院認為「發明概念」才真正是幫助不具可專利性的抽象概念轉化成專利適格標的的關鍵，但沒有進一步說明何謂「發明概念」。本研究透過剖析「後 Alice

時期」聯邦巡迴上訴法院審理商業方法專利的代表性爭議案件，發現所謂的「發明概念」正是在尋找專利請求項的內涵是否有「解決科技領域裡技術問題」的特性。

「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」分成兩個步驟：第一個步驟是判定系爭專利請求項是否有利用可專利標的的除外原則。第二步驟是分析系爭專利請求項是否有增添遠多於除外原則本身的元素，並且加入一定程度的「發明概念」，使得原先不具可專利性的專利請求項，得以轉化成專利適格標的。對商業方法發明來說，在第一個階段的判斷只是起一個分類的作用，單純判斷此商業方法發明所利用的想法本身，是否為「抽象概念」。當法院認定此商業方法發明確實利用「抽象概念」後，才會進一步進入第二階段的分析，判斷系爭專利請求項除了利用「抽象概念」之外，是否蘊含「發明概念」使得系爭專利請求項「明顯超越」除外原則本身，進而轉化成專利適格標的。

其實最高法院一直沒有明確定義第一階段「抽象概念」的具體內涵，而是利用舉例和比對的方式，傳達最高法院認定的「抽象概念」意涵。透過整理「後 Alice 時期」聯邦巡迴上訴法院審理商業方法專利的案件，本研究發現「人類活動的基石」是司法判定「抽象概念」的關鍵用語，也就是當專利請求項所涉及的活動或執行步驟是與基礎原則或根本事實有關時，就會解讀成「人類活動的基石」。而商業方法的本質，就是利用數學公式或人類推理能力去完成或處理貿易、金融或商務的一系列特定步驟。此類的方法發明，就是利用人類心智運算或邏輯推演的歷程，當然符合「人類活動的基石」的意義，也就是司法認定的「抽象概念」。想當然爾，商業方法發明還需要進一步透過「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」的第二步驟檢驗，以確認它的專利適格性。

在確定商業方法利用「抽象概念」後，最高法院還會檢視系爭專利請求項是否有企圖「先佔」這個抽象概念的全部應用，也就是所謂的「先佔除外原則」。一般來說，「先佔除外原則」是利用反向思考來判斷是否發生意圖壟斷這個抽象概念各個層面的應用。換言之，如果賦予系爭專利請求項壟斷的專利保護權，在這個「抽象概念」下，完全不存在任何一個不侵權的實施態樣，就表示系爭專利請求項壟斷這個「抽象概念」所有層面的具體運用，當然不應該予以專利保護。但是如果在這個商業方法發明利用的「抽象概念」之下，仍然可以找到在專利範圍以外可能的實際應用，就表示系爭專利請求項沒有獨佔這個「抽象概念」的所

有應用，當然可以順利通過「先佔除外原則」的篩選。

然而，在 Alice 案或者之後的司法審判案件中，司法機構皆沒有明確指出這個把關條件是在兩步驟專利適格性分析架構的哪一個階段實施。本論文在仔細比對最高法院與聯邦巡迴上訴法院的判決案例後認為，應該是在第一步驟確認系爭專利請求項是利用「抽象概念」後，再對系爭項目進行是否有「先佔」這個「抽象概念」所有應用之嫌的檢驗。只要系爭商業方法發明被認定符合「先佔除外原則」，無論是否通過後續的第二步檢驗，都當然排出它的專利適格性。換句話說，這是一道有如「封殺」般的把關機制。但是在「後 Alice 時期」的司法審理案件裡，法院並沒有在每一個案件中確實執行這一道篩選條件。因此，本論文認為這道「先佔除外原則」的把關機制是否會在後續商業方法專利爭議案件中扮演關鍵性的角色，將有待後續司法判決的持續發展而定。

就現階段而言，判斷專利適格性最重要的關鍵點是在「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」的第二步驟，也就是判斷專利請求項是否增添遠多於除外原則本身，且為有意義的額外元素。在 Alice 案中，最高法院將這個有意義的額外元素認定為「發明概念」，但在全案論述裡並沒有正面闡述「發明概念」的定義，而是利用負面表列的方式，列出三項「非發明概念」的判斷原則：（1）結合一般電腦的方法發明，在沒有提升電腦本身功能的情況下，只是讓電腦執行為人熟知的一般運作，是不足以讓抽象概念轉化為可專利標的；（2）僅僅在專利說明書上寫上「應用之」，也無法達到讓專利標的產生實質轉化的效果；（3）將抽象概念侷限在特定的科技使用領域裡，同樣無助於將不可專利標的變身為可專利標的。並且強調即便將上述三個元素結合，「一般電腦」加上在專利申請書上寫下「應用」，再加上「限制在特定科技領域」的使用，利用抽象概念的專利申請項都不會因此而有了「發明概念」，也就不會轉變成專利適格標的。換句話說，Alice 案立下不可專利標的抽象概念轉化成專利適格標的的核心在「發明概念」，然後詳列三項判斷「非發明概念」的條件。

唯一正面判斷「發明概念」條件的是，「後 Alice 時期」聯邦巡迴上訴法院在 DDR 案中提出，並且在之後的 Versata 案得到同級法院肯定的判準標準。這是唯一一項正面專利適格性的判斷原則，其關鍵在於辨識系爭商業方法的專利請求項必須具體提出新技術或是確實解決現有科技的問題。這種對科技技術突破的要求，其實源自於最高法院 Dehir 案一脈相承的正面判斷專利適格性原則。當專利請求

項確實解決特定科技領域的技術問題，最高法院或是聯邦巡迴上訴法院就會據此判定系爭商業方法具有專利適格性。也因為這項判斷標準，使得可專利性審查第一道門檻——專利適格性——的審查核心，重新聚焦在科技技術上面。

Alice 案審查終結距今也已超過一年，「後 Alice 時期」法院的審查原則上都是遵循「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」。毫無疑問地，這一個專利適格性分析架構確實提供一個可茲依循的司法判斷準則。不像 Bilski 案當時，只知道專利適格性是商業方法專利審查的殺手鐧，卻不知道判斷的基準為何。最高法院終於藉著 Alice 案導正美國專利審查制度判斷條件的優先順序，並且在聯邦巡迴上訴法院的演繹下，理出一個清楚且以「科技技術」為核心關鍵的檢驗標準。此舉不但順勢將專利審查的門檻提高，還進一步讓美國專利政策從要求發明要有實際效用，再度回歸追求發明的實用技術。

三、專利商標局承襲司法專利適格性的判斷標準

就在最高法院終結 Alice 案後，美國專利商標局因應司法見解的轉變而頒佈最新的審查規則，包括「2014 年過渡期專利適格性審查基準」與「2015 年 7 月專利標的適格性補充更新」，這兩個審查基準都是延續美國最高法院 Alice 案的兩步驟檢驗框架。但單就架構來說，專利商標局的兩部分析專利標的適格性方法，硬是比最高法院多了一層辨別專利請求項之法定專利標的的類型分析。也就是，專利商標局的第一部是在分辨系爭發明是否是美國專利法第 101 條所指涉的製程、機器、製造物或組合物，第二部才進入真正的專利標的適格性判斷，並且分成 2A 與 2B 兩步驟，分別對應最高法院兩步驟分析架構的第一步驟和第二步驟。

對任何一項實用性發明來說，專利商標局的第一部分只是在分辨此發明是屬於「物之發明」的機器、製造物或組合物，或是「非物之發明」的製程而已，單純地作最基礎（最低）之門檻篩選，確認系爭發明是美國專利法認定的法定專利標的類型之一，然後才有資格進入後續第二部分的專利適格性判斷。

專利適格性的實質審查是屬於專利商標局兩部分析方法中的第二部分，在這個階段的第一步驟（即第二部的步驟 2A）是判斷系爭專利請求項是否利用可專利標的的除外原則。對商業方法發明來說，就是判斷是否有利用「抽象概念」。和最高法院一樣，專利商標局同樣沒有提出明確的「抽象概念」行政定義，反而

是用歸納的方式，將法院曾經判定為「抽象概念」的類型全部條列出來，進行逐一比對。並且公開表示，行政審查官是用最寬鬆合理認定的標準來認定概念的類型，強調在審查時只有專利申請項所牽涉的想法近似於所列概念類型之一，才會認定為「抽象概念」。專利商標局如此限縮「抽象概念」認定的態度，就是避免審查官恣意擴張「抽象概念」的涵攝範圍，超過司法系統認定的「抽象概念」。

與司法專利適格性判斷第一步驟稍有不同之處，在於專利商標局在 2A 步驟明確安排一個真正的篩選機制，那就是辨別概念之於裝置的抽象化程度。專利商標局闡述，當抽象概念被侷限在特定的實際運用時，其抽象化程度就會降低，也就不會發生「先佔」人類科學研究與科技工程之基礎工具的情況。這種連結「排除『先佔』人類科學與科技基礎」的概念，其實與最高法院提出「先佔除外原則」的觀點相當。雖然專利商標局在「2015 年 7 月專利標的適格性補充更新」裡面含糊地說明「先佔除外原則」已經適當地安排在整個專利適格性分析測驗當中，但本研究認為，「抽象化程度的辨別」其實就是「先佔除外原則」的另外一種說法而已。

然而，可惜的是，在專利商標局所列的三件商業方法發明範例當中，並沒有沒有闡述它如何判斷「抽象化程度的辨別」分析歷程，也就是沒有說明依附裝置的抽象概念何以能夠變得不抽象。這三個範例當中，在判定系爭商業方法發明利用最高法院認定的「抽象概念」後，專利商標局都只是籠統表示這些裝置的限制皆沒有讓系爭專利請求項變得不那麼抽象，依舊是「抽象」的「抽象概念」。因此，都有必要進行第二部步驟 2B 之增添遠多於抽象概念本身的進一步適格性檢驗。

延續行政機關對「抽象概念」認定的標準，專利商標局在第二部步驟 2B 所設下的檢驗分析條件，也是依循並詳列司法機構曾經採用的判斷「轉化」原則，不僅包括最高法院，還囊括聯邦巡迴上訴法院的司法見解。因此，專利商標局在此階段的檢驗規則比最高法院來得細目許多，包括六項認定有意義的限制與四項無意義的限制。有意義的限制分別是：（1）改良其他科技或科技領域；（2）增進電腦本身功能；（3）將除外原則應用在特定機器上；（4）將特定物體轉化或轉變成其他狀態或物質；（5）增添非廣為人知，或傳統慣常的特定限制；（6）不同於一般大眾認知的應用，將除外原則應用在一個特殊的科技環境。無意義的限制則包括：（1）在專利申請書上寫上「應用之」;（2）單純應用該產業裡已廣為人知、

傳統慣常的行為；（3）僅增添不重要的附加解決活動；（4）只是將除外原則的使用加諸在特定的科技領域。

本論文將這幾項限制與最高法院第二步驟的檢驗條件相比，發現兩者最主要的差異在於，專利商標局將聯邦巡迴上訴法院創立的「機器或轉化測試」（即上述有意義的限制之第三和第四點）與最高法院判斷專利適格性的分析條件，都放在同一個位階。對現代商業方法來說，尤其是電子商務的商業方法發明，絕大多數是與電腦軟硬體或網際網路結合，當然通過「機器或轉化測試」；再加上最高法院在 Bilski 案已明確點出，專利申請項即便通過「機器或轉化測試」，也不代表必然具備專利適格性。因此，本研究臆測，透過特定機器執行商務概念的商業方法發明，在取得行政機關核准的專利後，仍然有可能在嗣後的司法程序中，因相同行政審查位階的其他限制，而喪失它的可專利性。

在專利適格性的實質分析裡，可以很明顯看出專利商標局與最高法院採取不同的分析態度。最高法院透過回顧過往判決統整出有一個脈絡依循的檢驗分析架構，作為判斷的依歸。但是專利商標局則是彙整歷年司法判決使用過的司法詞彙，將其判斷條件全都當成檢驗步驟的判斷基準。也就是說，司法的檢驗方式是透過演繹出來的司法原則，作為判斷專利適格性的條件。而專利商標局則是傾向於將所有司法詞彙詳列條目，進行比對後再歸納出判斷準據。這樣以司法見解為依歸的行政審查基準，專利政策的轉向自然不言而喻。

四、「涵蓋商業方法複查程序（CBM Review）」是美國商業方法專利的新挑戰

在司法機關與行政機構都同時提高對商業方法發明之可專利性的審查標準後，國會是扮演將專利審查門檻緊縮的第三隻重要推手。專利商標局過去主要是扮演行政審核的角色，把關的時機點落在專利核發以前；而司法系統則是用來解決當發明或專利發生糾紛時的仲裁角色，把關的時機點可以是專利核發前，也可以是專利核發後。但是礙於司法訴訟程序往往耗費時日，因此，國會藉由發明法的立法，將「涵蓋商業方法專利複查程序」這種兼具司法判決效力的行政審查程序具體落實，提供第三方在傳統司法訴訟程序以外，快速解決在專利核發以後，牽涉抽象概念之特定專利的可專利性爭議。

根據專利商標局公佈的統計數據，新設立的「涵蓋商業方法專利複查程序

（CBM Review）」績效極佳。近七成的受理率，再加上九成六判定為無效專利的裁決結果，讓專利商標局新成立的準司法機構——專利審查暨上訴委員會——成為現行專利制度下最有效率挑戰商業方法專利的訴訟途徑。之所以有這樣的成效，是因為專利審查暨上訴委員會廣泛地認定「涵蓋商業方法專利」。認為不管是方法或資料處理之相應裝置，只要它涉及金錢處理的事務，即認定為金融活動，就屬於金融相關的產品或服務。而且，這個金融活動的範疇絕非狹義限制在銀行、投資機構等（即金融產業），就連以提升企業行政效率為目的的資料處理系統，都可以歸屬在「涵蓋商業方法專利」的範疇裡面，也就當然適用這個快速挑戰商業方法專利爭議的「涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）」。

「涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）」的最後結果，是由專利審查暨上訴委員會提出有司法判決效力的最終書面決定，而這個最終書面決定的內容是關於系爭商業方法專利是否為有效專利的裁決。與傳統司法程序相較，這個準司法的行政裁決必須在一年內終結審理，是相對經濟且快速的訴訟途徑。而且，根據專利法第 329 條，聯邦巡迴上訴法院是這個最終書面決定的唯一上訴法院，它也是審判專利的專業法庭。換句話說，這個最終書面決定並非救濟程序的終局結果，是可以繼續上訴的，只是開啓救濟程序的第一步而已。

聯邦巡迴上訴法院對於行政機關扮演專利紛爭解決第一審級的準司法角色，是予以肯定的。藉由首件「涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）」終結而上訴的 Versata 案，法院認為國會確實賦予專利商標局扮演推廣並加速專利複查程序的角色，但唯有司法機構才是扮演整個救濟程序中的終局裁判，當然有權審理專利審查暨上訴委員會的最終決定。在此案中，聯邦巡迴上訴法院大方肯定專利審查暨上訴委員會確實依法執行相關的判斷，並作出正確的司法裁決。

雖然「涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）」成效卓著，但是它並非是一個完美無暇的方案。的確，發明法認定「涵蓋商業方法」是不包括「科技性發明」，並且授權專利商標局依法提供「涵蓋商業方法」和「科技性發明」的法律定義。但是聯邦巡迴上訴法院指出專利商標局的「科技性發明」定義——具備新穎且非顯而易知的技術特徵——是錯誤的詮釋，因為進行這項複查程序的前題就是專利商標局先前已核定為有效的商業方法專利，當然假定符合新穎性和非顯而易知性。但是在「科技性發明」的定義中，卻再次強調專利標的必須符合新穎性和非顯而易知性，似乎落入「套套邏輯」。也就是說，聯邦巡迴

上訴法院認為專利商標局沒有提供實質篩選「『非』涵蓋商業方法專利」的把關工具。

即便如此，本論文認為聯邦巡迴上訴法院沒有在「科技性發明」多所琢磨，是因為目前大多數已核發的商業方法專利，都只是單純結合電腦或網際網路，將既有的「經商之道」實踐出來，並非在科技方面有所創新或突破，本質上當然不具備技術特徵，自然而然不違背「涵蓋商業方法專利複查程序」有效解決商業方法專利訴訟爭議的目的：廣納對商業發展有助益的電腦實施專利，然後利用這個準司法的行政程序快速過濾不適格的商業方法專利！

在國會的扶持與司法機構的肯定下，行政機關執行的「涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）」成為過濾不適格商業方法專利的一大利器。雖然這只是一個過渡期的行政措施（落日條款將於 2020 年 9 月 18 日失效），但是從客觀結果數據來看，這個救濟的初步程序對聲訴人（即被控商業方法專利侵權者）而言，極為有利！這隻勒緊專利審查制度的「第三隻手」，透露出制定美國專利政策最高層級的國會，已決心在短期間內快速且有效地整頓美國專利制度裡那些不適格的商業方法專利。

第二節　商業方法專利的產業提醒與政策建議

2014 年 Alice 案後美國專利政策大幅度轉彎，雖然沒有全盤否定商業方法可專利性的地位，但是已經將專利審查的標準提高，並且利用專利適格性作為審查的第一道把關機制。美國作為世界最大的經濟體之一，更是全球簽訂自由貿易協定（Free Trade Agreement，簡稱 FTA）或區域貿易協定（Regional Trade Agreement，簡稱 RTA）的主導國家，它的專利政策當然會牽動與它密切往來國家的經濟貿易發展，當然也包括倚賴與美國貿易甚巨的臺灣！

回顧臺灣商業方法專利的發展，早期的專利實務是將商業方法排除在可專利標的範圍之外，但到了二十世紀末的最後幾年，我國改採開放的專利審查政策，正是受到美國 State Street Bank 案的影響。智慧財產局在 1998 年頒佈「特定技術領域之審查基準——電腦軟體相關之發明」後，我國不但首度承認電腦軟體發明的可專利性，甚至將商業方法發明視為電腦軟體相關發明的特殊類型之一。即便

在 2004 年修訂的審查基準中，明確將商業方法列為「非屬發明之類型」的「非利用自然法則」項目，但其中的但書卻使用類似於美國最高法院 Diehr 案的用語：「**對於利用電腦軟體相關技術實施商業的方法，不得僅因該方法應用於商業，即認定其不符合發明之定義**[389]」。肯定藉由電腦資源具體實施商務活動的方法發明，只要在有技術性的前題下，仍然符合我國發明專利的定義。自此，我國智慧財產局從 1998 年開始持續核准商業方法專利，雖然為數不多，但可以看出，我國的專利實務審查普遍接受商業方法是可予以專利排他保護的可專利標的。

因為這樣寬鬆的專利政策使然，我國實務界與產業界目前仍認為直接或間接藉助電腦始能實施的商業方法，只要能產生特定的實際應用效果，就應該能賦予其專利保護。甚至有論者提出我國商業方法專利申請書的撰寫建議，是依循美國「機器或轉化測試」的標準，認為只要依附電腦裝置據以實施的商業方法，就能達到技術性的要求，應該比較容易通過智慧財產局的審核，並獲取專利[390]。

然而，這一次美國專利政策的大轉彎，對於以積極發展電子商務為產業升級的臺灣廠商來說，無疑是一大警訊，無實體的商業方法不再受到美國專利權羽翼的保護，甚至已取得核准的商業方法專利，都有可能在這一波專利整肅行動中，被撤銷其專利保護。對於許多以美國為主要市場的臺灣廠商而言，可能因此不再受到非專利實施體的訴訟侵擾，可以積極投入產業創新，但是如果想利用商業方法專利擴張其產業影響力，似乎就有必要重新調企業的專利佈局，才有機會在廣大的美國市場再度插旗。

仔細觀察我國的專利政策，專利法第 21 條發明的定義其實是延續歐洲的法理，開宗明義排除商業方法作為可專利標的，但是回頭審視我國專利審查的行政規定，卻是採取美國的觀點，並且已經跟上美國最新一波的專利政策調整，並非停滯在二十世紀末美國專利審查的標準。也就是，增加相關的「技術」限制。在最新（2015 年 7 月 13 日版）公佈的專利審查基準第二篇第十二章「電腦軟體相關發明」中，已經將藉助電腦軟體或硬體資源實踐商業方法審查的相關規定，修正並加入「技術性」的要求[391]

---

389 參見智慧財產局 2004 年版專利審查基準第九章第二節「電腦軟體相關之發明」，頁 2-9-3。此處標楷體為筆者自行強調。

390 黃文儀，論方法發明之可專利性，專利師，16 期，頁 6-13，2014 年 1 月；同前註。

391 參見智慧財產局現行專利審查基準第二篇第九章「電腦軟體相關之發明」第二節，頁 2-12-1。

再者，從智慧財產法院近期審理的案件中，法院雖然明白表示專利請求項必須具備「技術思想」，但對「技術思想」的詮釋卻侷限在如何運用電腦軟體據以實施的步驟說明，而非聚焦在「電腦在此發明中所扮演之角色」[392]。換句話說，我國實務界即便已認定無實體的商業方法必須依附在具體的裝置或設備之上，但對於發明之可專利性審查仍停留在是否產生實質效用，而非關乎這個裝置是否有突破性的實用技術[393]。

基於這樣的理由，本研究認為我國專利政策其實是兩套制度同時並行——立法承襲歐洲法律條文，行政與司法層面則兼容美國判例法的法律規定。這些行政規定雖然字面已跟上美國專利趨勢的最新脈動，但實務運作卻依然停留在美國 Bilski 案聯邦巡迴上訴法院「機器或轉化測試」階段，稍嫌落後美國當前的實質審理發展腳步。

毫無疑問地，歐洲與美國是兩套不同的專利發展思維，而且美國因為最高法院出手 Alice 案，已然形成判斷專利適格性和可專利審查標準清楚的遊戲規則。我國專利法第一條明白揭示我國專利制度是以促進整體社會產業技術之進步為目的，因此本論文粗淺地認為我國應該積極調整專利策略，將立法與司法、行政各自專利觀點整合，採取單一系統。除了修正我國專利條文之外，在實務的判決與審查，更因該仔細思考「技術性」的真實意涵，適時修訂專利審查內涵並且定出明確的界線範疇。

就商業方法發明而言，當主要商業方法專利大國——美國——對商業方法的可專利性篩選門檻開始大幅緊縮時，再加上歐洲本來就排除商業方法的既定態度，世界的專利政策趨勢已近乎達成共識，我國專利的主管機關更應該要有所作為，不僅夠迎合世界的專利潮流，更重要的是，在全世界刮起一股網路創新的電子商務旋風時，也能藉此適時引導相關產業的發展方向，進而有效地促進我國電子商務的技術升級。

[392] 同註 35，宋皇志，頁 171。
[393] 同註 35，陳龍昇，頁 68。

參考文獻

【中文部分】

書籍

馮震宇，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，2 版，2011 年 1 月。

期刊

王偉霖，美國商業方法專利之最新發展與趨勢，科技法律評析，2 期，頁 83-114，2009 年 9 月。

朱浩筠，由 In re Bilski 案看美國看美國商業方法商業方法與適格標的判斷準則之發展，智慧財產月刊，121 期，頁 53-82，2009 年 1 月。

吳科慶、林育弘，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，177 期，頁 6-22，2013 年 9 月。

宋皇志，方興未艾之電子商務發明專利適格性的爭議——從智慧財產法院一〇一年度民專上更（二）字第五號民事判決談起，月旦法學雜誌，232 期，頁 153-172，2014 年 9 月。

李志安，商業方法相關智慧財產權問題之研究，科技法律透析，13 卷 12 期，頁 48-62，2001 年 12 月。

李治安，網路時代中商業方法可專利性之政策分析，經社法制論叢，29 期，頁 217-258，2002 年 1 月。

胡心蘭、蔡岳勳，促進抑或是阻礙創新？從法律經濟學角度審視美國商業方法專利之適格性爭議——以 In re BILSKI 案為例, 政大智慧財產評論，7 期，頁 125-176，2009 年 10 月。

徐振康，門戶大開——談商業方法的可專利性，科技法律透析，12 卷 4 期，頁 50-61，2000 年 4 月。

陳龍昇，淺論電腦軟體之商業方法發明於我國法之保護，萬國法律，145 期，頁 67-78，2006 年 2 月。

陳龍昇，由美國 Bilski v. Kappos 案探討商業方法發明之專利適格性，臺北大學法學論叢，84 期，頁 231-283，2012 年 12 月。

馮震宇，從商業方法專利論軟體專利的發展與保護（一），智慧財產權月刊，3 期，頁 19-33，1999 年 3 月。

馮震宇，論電子商務之法律保護與因應策略，月旦法學雜誌，80 期，頁 173-195，2002 年 1 月。

黃文儀，論方法發明之可專利性，專利師，16 期，頁 1-29，2014 年 1 月。

劉孔中、宿希成，論商業方法、電子商務相關發明之專利保護——理論與實務之探討，臺大法學論叢，30 卷 4 期，頁 215-242， 2000 年 9 月。

劉尚志、陳佳麟、蘇裕鈞，電腦軟體與電子商務專利之發展與策略（上），智慧財產權，20 期，頁 38-57，2000 年 8 月。

謝銘洋，智慧財產權第六講：智慧財產權之取得（二），月旦法學教室，7 期，頁 146-152，2003 年 5 月。

顏上詠、陳帝利，歐洲與美國商業方法專利學理之研究，東海大學法學研究，21 期，頁 243-283，2004 年 12 月。

網際網路

林冠宇，美國發明法（AIA）第 18 條修正案之觀察，資策會科技法律研究所，上網日期 2015 年 11 月 10 日，檢自 https://stli.iii.org.tw/ContentPage.aspx?i=6365。

【英文部分】

Book

Merges, Robert P. (2d. 1997). PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS, Lexis Publishing.

Journals & Magazines

Burk, Dan L., *The Inventive Concept in Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, INT'L REV. INTELL. PROP. & COMPTITION L., Vol. 45, 865-867 (2014).

Clizer, John, *Exploring the Abstract: Patent Eligibility Post Alice Corp v. CLS Bank*, 80 MO. L. REV., Vol. 80, Issue 2, 537-557 (2015).

Cohen, Eric C., *A Primer on Inter Partes Review, Covered Business Method Review, and Post-Grant Review before the Patent Trial and Appeal Board*, FED. CIR. B.J., Vol.24, 1-34 (2014).

Gallini, Nancy T., *The Economics of Patents: Lessons from Recent U.S. Patent Reform*, JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES, Vol.16, No.2, 131-154 (2002).

Kasdan, Abraham, *Can You Patent Software and Business Methods in the U.S.? How Did We Get Here and Where Do We Stand?* FED. CIR. B.J., Vol. 24, 649-675 (2015).

King, Holland, *Software Patentability after Prometheus*, GA. ST. U. L. REV., Vol. 30, 1111-1148 (2014).

Lerner, Josh, *Where Does State Street Lead? A First Look at Finance Patents*, 1971-2000, JOURNAL OF FINANCE, Vol. 57, 901-930 (2002).

Matal, Joe, *A Guide to the Legislative History of the American Invents Act: Part I of II*. FED. CIR. B.J., Vol. 21, No. 3, 435-513 (2012).

Matal, Joe, *A Guide to the Legislative History of the American Invents Act: Part II of II*, FED. CIR. B.J., Vol. 21, No.4, 539-653 (2012).

Merges, Robert P., *As Many As Six Impossible Patents before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform*, BERKELEY TECH. L. J., Vol. 14, 577-615 (1999).

Meurer, Michael J., *Business Method Patents and Patents Floods*, WASH. U. J. L. & POL'Y, Vol. 8, 309-339 (2002).

Peske, Nathan, *CLS Bank International v. Alice Corp. Pty. At the Federal Circuit: The Dilemma Presented by Computer Implement of Abstract Ideas and How the Supreme Court Missed a Chance to Clear It Up*, MINN. J. L. SCI. & TECH., Vol. 16, Issue1, 509-545 (2015).

Riley, P. Andrew, Stroud, Jonathan, and Totten, Jeffrey. *The Surprising Breadth of Post-Grant Review for Covered-Business-Method Patents: A New Way to*

Challenge Patent Claims, COLUMBIA SCI. & TECH. L. REV., Vol. 15, 235-293 (2014).

Timmers, Paul, *Business Models for Electronic Markets*, ELECTRONIC MARKETS-THE INTERNATIONAL JOURNAL, 3-8 (1998).

Wanger, Stefan, *Business Method Patents in Europe and their Strategic Use: Evidence from Franking Device Manufacturers*, LMU Working Paper, 1-33 (2006).

Wiese, William D., *Death of a Myth: The Patenting of Internet Business Models after State Street Bank*, 4 MARQ. INTELL. PROP. L. REV., Vol. 4, 17-47 (2000).

Research Paper

Lefstin, Jeffrey A., *The Three Faces of Prometheus: A Post-Alice Jurisprudence of Abstractions*, N.C.J. L. & TECH., 16, Research Paper No. 147, 647-695 (2015).

Internet

Articles

Richtel, Matt, *Are Patents Good or Bad for Business Online?* New York Times, Cybertimes, Retrieved December 25, 2015, from https://partners.nytimes.com/library/tech/98/08/cyber/cyberlaw/28law.html

Harriosn, Robert. J., *Business Method Patents in Europe* (September 18, 2012), Retrieved December 25, 2015, from http://ssrn.com/abstract=2148338

Quinn, Gene, *A Simple Guide to the AIA Oddities: First to File*, Retrieved January 31, 2016, from http://www.ipwatchdog.com/2013/09/11/a-simple-guide-to-the-aia-oddities-first-to-file/id=45104/

Ramage, W Edward, *The Unsettled State of Business Method Patents*, IP VALUE 2014, Retrieved December 25, 2015, from http://www.iammedia.com/Intelligence/IP-Value/2014/Legal-perspectives-Cross-border/The-unsettled-state-of-business-method-patents

Sachs, Robert R., *A Survey of Patent Invalidations Since Alice*, Law360, Retrieved

December 25, 2015, from http://www.law360.com/article/604235/a-survey-of-patent-invalidations-since-alice

Sachs, Robert R., *Alicestorm: Patent Invalidations and USPTO Practice after Alice*, BilskiBlog, Retrieved December 25, 2015, from http://www.bilskiblog.com/blog/2015/01/alicestorm.html

Walaski, Jan, *Business Method Patents after Alice: US Moves Closer to Europe*, Inside IP: Venner Shipley's Intellectual Property Magazine, 10-11, Autumn/Winter 2014, Retrieved December 25, 2015, from http://www.vennershipley.co.uk/uploads/files/Website_files.pdf

Wegner, Harold C., *Alice Guidelines: Examination Turned Upside Down*, Retrieved December 25, 2015, from http://www.laipla.net/wpcontent/uploads/2014/07/HirshfeldGuidanceJuly1.pdf

Magazines

Alice v. CLS Bank: United States Supreme Court Establishes General Patentability Test, WIPO Magazine, Retrieved December 25, 2015, from http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/04/article_0004.html

The Global Impact of the American Invents Act, WIPO Magazine, Retrieved December 25, 2015, from http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/06/article_0002.html

News

President Obama Signs America Invents Act, Overhauling the Patent System to Stimulate Economic Growth, and Announces New Steps to Help Entrepreneurs Create Jobs, Retrieved December 25, 2015, from https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/16/president-obama-signs-america-invents-act-overhauling-patent-system-stim

Published Reports

Patent Report, The White House, PATENT ASSERTION AND U.S. INNOVATION (2013.06), Retrieved December 25, 2015, from https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf

2014 Patent Litigation Year in Review, Retrieved December 25, 2015, from

https://lexmachina.com/resources/

Patent Cooperation Treaty Yearly Review: The International Patent System (June 2015), World Intellectual Property Organization, Retrieved December 25, 2015, from http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2015.pdf

Report to Congress, United States Patent and Trademark Office, Study and Report on the Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act, Retrieved December 25, 2015, from http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Report_on_Implementation_of_the_AIA_September2015.pdf

國立政治大學 National Chengchi University