



電腦軟體之專利標的 適格性在美國的演變

——從Bilski到Alice判決



劉國讚*、徐偉甄**

壹、前言

自從電腦軟體開始蓬勃發展以來，電腦軟體發明是否具有專利標的適格性一直是備受爭議的話題。關於此點，世界主要國家在專利法之規定亦不盡相同，以軟體產業最發達的美國為例，美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States，下稱「最高法院」）自1972年以來所作判例曾被稱為「專利適格性三部曲」（patent-eligibility trilogy），亦即指最高法院之Gottshalk v. Benson案¹、Parker v. Flook案²及Diamond v. Diehr案³等三件案例。Gottshalk案⁴指出純粹演算法之軟體不具專利標的適格性，Parker案指出演算法之軟體若其應用具有新穎性及非顯而易見性則具有專利標的適格性，Diamond案指出執行電腦軟體並非即不具專利標的適格性。

DOI：10.3966/221845622015070022005

收稿日：2015年6月9日

* 國立臺灣科技大學專利研究所副教授。

** 國立臺灣科技大學專利研究所碩士。

¹ Gottshalk v. Benson, 409 U.S. 63, 93 S. Ct. 253 (1972).

² Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 98 S. Ct. 2522 (1978).

³ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 101 S. Ct. 1048 (1981).

⁴ 本文引用案例出現第二次時，僅引用第一位當事人稱呼該案，以節省篇幅。

在這三件判例之後，對於電腦軟體之專利標的適格性具有指標性意義的要屬美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）於1998年之State Street v. Signature案⁵，以及2008年的In re Bilski案⁶。其中，State Street案確認電腦軟體屬專利適格標的並建立「有用、具體及有形結果」（useful, concrete, and tangible result, UCT）測試法，In re Bilski案則建立「機器或轉換測試法」（machine-or-transformation test, M-or-T test）並指出有用、具體及有形結果測試法不應再被依賴，本案之後由最高法院審理，於2010年作成Bilski v. Kappos案⁷。

在Bilski之前，會產生問題的只有方法請求項，但之後的2014年，最高法院又作成Alice v. CLS案⁸，本案是CAFC先以全院聯席聽證審理後，將電腦軟體之系統請求項也宣告無效，最高法院也維持CAFC決定，造成劃時代的重大影響，本文將以Alice案之形成為探討核心。

本文係從最高法院Bilski案以後之CAFC案例出發，以探討電腦軟體之專利標的適格性，進而分析美國判斷電腦軟體之專利標的適格性之演變，並且探討Alice案之成因。最高法院從Bilski案到Alice案，不過短短4年，在電腦軟體之專利標的適格性的判斷原則卻有很大的變化。一件案例不會憑空突然發生，必然有一段時間的蘊釀才會形成，藉由Alice案之前的CAFC案例，可深入瞭解為何產生如此大的變化，更有助於正確瞭解Alice案所建立的原則俾能正確適用。

Bilski案過去已有相關文獻進行探討⁹，Alice案亦有相關期刊文獻¹⁰與學位論文¹¹。本文重點不在這兩件判決本身，而是在這兩件判決之間的CAFC判決，其目的

⁵ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

⁶ In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc). Kappos (David J. Kappos) 時任USPTO局長。

⁷ Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593, 130 S. Ct. 3218 (2010).

⁸ Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014).

⁹ 郭宏杉，後Bilski方法專利之發展——CyberSource Corp. v. Retail Decision Inc.之評析，萬國法律，2012年2月，181期，97頁；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，2012年12月，84期，278頁。

¹⁰ 陳龍昇，由美國聯邦最高法院Alice v. CLS bank案探討電腦軟體專利適格性，萬國法律，2014年8月，196期，13-20頁；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，2013年9月，177期，6-22頁。

¹¹ 柯翔文，由美國CLS v. Alice案探討電腦軟體之專利適格性，國立臺灣科技大學科技管理研

是瞭解Bilski案之後的演變，以及Alice案的形成，且著重在實務面問題的探討。

貳、電腦軟體發明定義與判例簡介

一、電腦軟體定義

電腦軟體（下稱「軟體」）係指命令（directs）電腦處理器執行特定操作之任意一組機器可讀指令，電腦軟體對比於電腦有形部件之電腦硬體，電腦之硬體與軟體需要相互配合才得以實際運作，用音樂作比喻，硬體就像樂器而軟體就像演奏樂器之音符¹²。

至於電腦軟體專利（下稱「軟體專利」），並沒有法律或確鑿之定義，原則上係指透過電腦應用軟體以提高電腦性能之專利，電腦軟體專利之定義與有關智慧財產保護權利之話題一直被激烈爭論，且不同國家對於申請專利之軟體創新有著不同限制¹³。

本文所關注之電腦軟體專利專指涉及於通用電腦內運作之軟體，包含通用電腦或通用的網路設備，一般控制型軟體並不包含在內。

二、專利標的適格性

專利標的適格性（patentable subject matter, patent eligibility, 下稱「專利適格性、標的適格性或適格性」）係用於判斷申請專利之發明是否有資格獲得專利保護。專利標的適格性與新穎性、進步性或非顯而易見性及產業利用性等同為實體審查之要件，原則上專利標的適格性是首要審查要件，若無法通過，則再好的發明也無法獲准專利。實務上軟體發明的新穎性較少出現問題，問題集中在是標的適格性與進步性，尤其是標的適格性。

究所碩士論文，2014年。

¹² Computer Software, Wikipedia, available at <http://en.wikipedia.org/wiki/Software> (last visited May 18, 2015).

¹³ Cory Janssen, Software Patent, techopedia.com, available at <http://www.techopedia.com/definition/22199/software-patent> (last visited May 18, 2015).

在美國，專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）第2106節即為「專利標的適格性」，其規定用於判定所請求保護之發明之專利標的適格性之兩步驟：步驟一：必須符合程序（process）、機器、製品（manufacture）及組成物（composition of matter）等四個法定類別之一；以及步驟二：一定不能完全涉及自然法則（laws of nature）、物理現象（physical phenomena）或抽象概念（abstract ideas）等司法確認的（judicially recognized）例外。違反上述兩步驟之一即不符合美國專利法第101條¹⁴規定之專利標的適格性。其中，步驟二所列的三種例外，是由最高法院判例所建立，軟體發明的爭議集中在是否屬抽象概念。

三、Bilski案簡介

Bilski案過去已有文章介紹，在此僅作簡介，以便進行後續討論。

本案是一個專利申請案，即美國專利申請第08/833,892號（下稱「892申請案」），係關於商品交易領域之避險（hedging risk）方法，其藉由商品提供者扮演中間人角色，以一固定價格將商品賣給需求者，並以另一固定價格向供給者買進商品，進而避免需求者因需求量增加而面臨商品價格上升以及供給者因需求量減少而面臨商品價格下降之風險。代表請求項為請求項1，其內容為：

「1.一種用於管理一商品之消費風險成本之方法，其係由一商品提供者以一固定售價銷售該商品，該方法包括以下步驟：

(1)啟動於該商品提供者與該商品之消費者之間之連續交易（a series of transactions），其中該消費者係基於歷史平均值以一固定價格購買該商品，該固定價格對應於該消費者之一風險地位（risk position）；

(2)識別該商品之市場參與者對於該消費者具有一相反之風險地位（counter-risk position）；以及

(3)啟動於該商品提供者與該市場參與者之間以一第二固定價格之連續交易，使得市場參與者之連續交易平衡消費者之連續交易之風險地位。」

¹⁴ 美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現任何新的（new）且有用的（useful）程序、機器、製品或物之組合或者其任何新的且有用的改良，於符合本法之條件及要求下，得取得專利。」

本案於審查時被以不具標的適格性核駁，申請人訴願被駁回後，向CAFC上訴，CAFC進行全院聯席審理後作出維持原審定之判決。CAFC在本案建立「機器或轉換測試法」，用來判斷方法請求項是否具標的適格性，只要方法是連結（tied to）在一機器（即電腦）上，即通過測試，本案之方法並連結機器，因此被宣告不具標的適格性而無效。

本案最高法院發出調卷令審理後作出維持CAFC之892申請案不具專利標的適格性之判決。最高法院判決駁回Bilski之上訴，但認為機器或轉換測試法係非法定的測試方法，機器或轉換測試法是「用於判定若干請求保護之發明是否為美國專利法第101條規定之程序之有用及重要線索、調查工具」，但不是「用於決定發明是否為專利適格『程序』之唯一測試法」¹⁵。

四、Alice案介紹

CLS（CLS Bank International and CLS Services Ltd.）向美國哥倫比亞特區聯邦地方法院提起確認訴訟，主張Alice（Alice Corporation）之美國專利US 5,970,479號（下稱「479專利」）、US 6,912,510號（下稱「510專利」）、US 7,149,720號（下稱「720專利」）及US 7,725,375號（下稱「375專利」）等四項專利無效，Alice反訴專利侵害，地方法院准予CLS提出之專利無效簡易判決之聲請。Alice向CAFC提出上訴，CAFC作出推翻地方法院之專利無效簡易判決¹⁶。CLS向CAFC提出全院聯席審理之請求，CAFC准予CLS之請求，同時CAFC法庭共同決議撤銷前述CAFC判決¹⁷，CAFC全院聯席審理後作出維持地方法院之479專利、510專利、720專利及375專利系爭請求項無效之判決¹⁸。

系爭四件專利係關於特定但尚未知之事件之風險管理，其藉由使用電腦系統作為第三方中介，以達到減輕金融交易中之結算風險（settlement risk）之目的。510專利為美國專利US 6,134,536號（下稱「536專利」）之連續案，536專利為479專利之部分連續案並主張國際專利申請第PCT/AU95/00827號之優先權，720專利及375專

¹⁵ *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. at 3227.

¹⁶ *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012).

¹⁷ *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 484 Fed. Appx. 559 (Fed. Cir. 2012).

¹⁸ *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 717 F.3d 1269 (Fed. Cir. 2013)(en banc).

利為510專利之連續案。以下為涉訟之代表方法請求項、媒體請求項及系統請求項。

代表方法請求項為479專利請求項33：

「33.一種雙方交換債務（obligations）之方法，雙方各自於一交易機構持有一貸方記錄（credit record）及一借方記錄（debit record），該貸方記錄及該借方記錄用於交換預定之債務，該方法包括以下步驟：

- (1)雙方各自於各交易機構所設之一監管機構建立並持有一影子貸方記錄（shadow credit record）及一影子借方記錄（shadow debit record）；
- (2)從各交易機構獲得各影子貸方記錄及各影子借方記錄之一天開始之餘額；
- (3)針對產生一交換債務之每一筆交易，該監管機構會進行雙方各自之影子貸方記錄或影子借方記錄之調整動作，只允許不會導致該影子借方記錄之值小於該影子貸方記錄之值之交易，該調整動作係按照時間順序進行；以及
- (4)於一天結束，該監管機構指示該等交易機構之一根據所允許之交易之調整交換貸方或借方至雙方各自之貸方記錄及借方記錄，該貸方及該借方係放置於交易機構之不可撤銷及不隨時間變化之債務。」

代表媒體請求項為375專利請求項39，375專利請求項39即「Beauregard請求項（Beauregard claim）」，所謂Beauregard請求項係於In re Beauregard案¹⁹之後被命名，其指一電腦可讀取記錄媒體（computer-readable medium）之請求項，該電腦可讀取記錄媒體包括用於命令電腦完成指定程序之電腦程式。375專利請求項39之內容為：

「39.一種由一方使用以交換一第一方及一第二方之間之一債務之電腦程式產品，該電腦程式產品包括體現電腦可讀取程式碼之一電腦可讀取儲存媒體，該電腦程式產品包括：

用於使一電腦發送與一交換債務有關之來自該第一方之一交易之程式碼，該交換債務由該第一方及該第二方之間之一貨幣兌換交易產生；以及

用於使一電腦允許一監管機構觀看與該交換債務之處理有關之資訊之程式碼，其中該處理包括(1)維護關於該第一方之一第一帳戶之資訊，其獨立於由一第一交易

¹⁹ In re Beauregard, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995).

機構維護之一第二帳戶，及維護關於該第二方之一第三帳戶之資訊，其獨立於由一第二交易機構維護之一第四帳戶；(2)確認該第一方及／或該第二方分別於該第一個帳戶及／或該第三帳戶有足夠的價值之後，以電子方式調整該第一帳戶及該第三帳戶以便實現由該第一方與該第二方之間之該貨幣兌換交易產生之一交換義務；及(3)根據該第一帳戶及／或該第三帳戶之調整產生一指令至該第一交易機構及／或該第二交易機構以調整該第二帳戶及／或該第四帳戶，該指令係放置於該第一交易機構及／或該第二交易機構之不可撤銷及不隨時間變化之債務。」

代表系統請求項為720專利請求項1，其內容為：

「1.一種資料處理系統，用於雙方之間之一債務之交換，該系統包括：

一資料儲存單元，儲存關於一方之一影子貸方記錄及一影子借方記錄之資訊，其獨立於由一交易機構所維護之一貸方記錄及一借方記錄；以及

一電腦，連接至該資料儲存單元，該電腦被配置於(1)接收一交易；(2)以電子方式調整該影子貸方記錄及／或該影子借方記錄以便實現由該交易產生一交換債務，只允許不會導致該影子借方記錄之值小於該影子貸方記錄之值之交易；及(3)於一段時間結束產生一指令至該交易機構以根據該影子貸方記錄及／或該影子借方記錄之調整去調整該貸方記錄及／或該借方記錄，該指令係放置於該交易機構之不可撤銷的及不隨時間變化之債務。」

CAFC判決就方法請求項、媒體請求項、系統請求項分別說明。CAFC認為系爭方法請求項沒有「顯著多於」(significantly more)抽象概念，且對於電腦執行係隱含要求，此種廣泛的且非技術性的方法請求項酷似Bilski案之方法請求項，Bilski案之方法請求項係說明防止風險之基本理念，而且，加入通用電腦功能以促進性能並未提供實質性的限制因而不「足夠」以滿足專利法第101條²⁰。

關於媒體請求項，CAFC認為所有請求項通常被單獨考慮，但各別的(discrete)請求項只是名義上描述(reciting)不同法定類別標的於美國專利法第101條下應給予類似之實質處理，因為從實際效果看，該等請求項覆蓋相同發明，上述情形特別明顯於當一請求項係抽象方法而相同專利家族之其他請求項以相同或類似用語請求保護相同抽象方法，如同本案，系爭媒體請求項未通過(fail)專利適

²⁰ *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 717 F.3d at 1287.

格性測試基於與方法請求項相同之理由²¹。

關於系統請求項，系爭系統請求項類似描述第三方中介之抽象概念並加入「應用」（apply it）於電腦上，但仍基於與方法請求項及媒體請求項相同之理由而不符合美國專利法第101條規定之專利適格標的²²。

Alice對CAFC判決不服，遂向最高法院上訴，最高法院發出調卷令審理後作出維持CAFC之479專利、510專利、720專利及375專利系爭請求項無效之判決。

最高法院於判斷專利標的適格性時係使用其於Mayo v. Prometheus案²³建立之Mayo測試法，Mayo測試法有兩個步驟；步驟一：判定系爭請求項是否涉及專利不適格的標的，如果判定結果為「肯定」再進行步驟二；步驟二：判定請求項之元件（elements）單獨或「作為有序組合」（as an ordered combination）考量是否使請求項之本質轉換成專利適格之應用，此步驟二即尋找「發明概念」²⁴。

以下就涉訟之方法請求項、媒體請求項及系統請求項之見解分別說明。關於方法請求項，根據Mayo測試法，系爭方法請求項所涉及之中介結算（intermediated settlement）為抽象概念，非屬專利適格標的，第一步驟判定結果為「肯定」，接著進行第二步驟，系爭方法請求項只要求通用電腦執行，並無法使抽象概念轉換成專利適格之發明²⁵，因此系爭方法請求項不具專利標的適格性。

關於媒體請求項及系統請求項，系爭媒體請求項及系爭系統請求項並未對抽象概念加入任何實質內容，仍非屬美國專利法第101條規定之專利適格標的，且Alice承認系爭媒體請求項與系爭方法請求項共存亡，系爭系統請求項之實質內容無異於系爭方法請求項²⁶。

²¹ *Id.* at 1288.

²² *Id.* at 1291.

²³ *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S. Ct. 1289.

²⁴ *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 134 S. Ct. at 2355.

²⁵ *Id.* at 2357.

²⁶ *Id.* at 2351.

參、從Bilski至Alice的CAFC案例

本文將探討6件CAFC在Bilski至Alice間的判決，包括：RCT v. Microsoft案²⁷、Cybersource v. Retail Decisions案²⁸、Ultramercial v. Hulu (2011)案²⁹、Dealertrack v. Huber案³⁰及Fort Properties v. AML案³¹、Bancorp v. Sun Life案³²等。其中有些判決涉及專利標的適格性以外之爭點，並非本文重點，有些判決涉及多件專利及許多請求項，本文僅就專利標的適格性之代表性請求項介紹之。

一、RCT v. Microsoft案

RCT (Research Corporation Technologies, Inc.) 向美國亞利桑那州聯邦地方法院提起侵權訴訟，指控微軟侵害其美國專利US 5,111,310號（下稱「310專利」）、US 5,341,228號（下稱「228專利」）等共6項專利，地方法院第一審判決被CAFC撤銷重審，對於微軟提出之專利無效簡易判決聲請部分准予、部分不准。RCT向CAFC提出本件上訴，CAFC推翻地方法院之310專利及228專利系爭請求項無效簡易判決。

涉及專利標的適格性的代表性請求項為310專利請求項1以及228專利請求項11，其係關於影像半色調技術（halftoning），藉由藍雜訊遮罩之使用，以達到呈現視覺上令人滿意之影像之目的。

310專利請求項1為：

「1.一種灰階影像之半色調之方法，其係利用該灰階影像對照一藍雜訊遮罩執行一逐像素比較，該藍雜訊遮罩包含一隨機非確定且非白雜訊之單值函數，該單值函數被定限（thresholded）於該灰階影像之任何階級時會產生視覺上令人滿意之網點配置。」

²⁷ Research Corp. Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 627 F.3d 859 (Fed. Cir. 2010).

²⁸ CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc., 654 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2011).

²⁹ Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC, 657 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2011).

³⁰ Dealertrack, Inc. v. Huber, 674 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2012).

³¹ Fort Properties, Inc. v. American Master Lease LLC, 671 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2012).

³² Bancor Servs., L.L.C. v. Sun Life Assur. Co. of Canada, 687 F.3d 1266 (Fed. Cir. 2012).



228專利請求項11之內容為：

「11.一種彩色影像之半色調之方法，其係利用該彩色影像之複數色平面（color planes）之每個色平面對照一藍雜訊遮罩執行一逐像素比較，該藍雜訊遮罩包含一隨機非確定且非白雜訊之單值函數，該單值函數被定限於該彩色影像之任何色階時會產生視覺上令人滿意之網點配置，複數藍雜訊遮罩被分別利用以執行該逐像素比較，至少一藍雜訊遮罩係獨立且與其他藍雜訊遮罩不相關的。」

CAFC認為310專利及228專利之標的係用於呈現半色調影像之程序，其符合美國專利法第101條規定之四種專利適格標的之一及美國專利法第100條規定之程序定義。接著CAFC檢視系爭請求項是否落入最高法院所建立之抽象概念等專利適格標的例外。CAFC認為310專利及228專利之藉由逐像素比較數位影像與藍雜訊遮罩並於電腦應用軟體呈現半色調影像之方法並非抽象，具專利標的適格性，因而推翻地方法院之310專利及228專利系爭請求項無效簡易判決，主要理由如下：

「本發明提供於電腦技術領域中有功能的且極其明瞭的（palpable）應用軟體，310專利第3欄第33至40行提及，本發明涉及『於本領域中用於灰階影像之半色調呈現之方法及裝置之需求，其中一數位資料處理器被利用於以一簡單且精確之方式來完成該半色調呈現』，於310專利及228專利中之若干請求項要求『高對比度膠片』、『膠片印表機』、『記憶體』及『印表機及顯示設備』之事實亦確認本院作出本發明並非抽象之判決。事實上，本院指出，具有特定應用或於市場上之改善技術之發明符合專利法之法定語言及架構而不可能如此抽象。」³³

CAFC引用最高法院於Bilski案之見解，最高法院指出美國專利法第101條僅係門檻測試，其許可之標的應很廣泛，此門檻測試無法代替充分揭露、新穎性或非顯而易見性等其他美國專利法規定之專利要件，換言之，美國專利法第101條不允許法院斷然核駁標的。

本件CAFC判決結果認為310專利及228專利所請求保護之運用藍雜訊遮罩之軟體並非抽象，此判決結果似乎透露CAFC對於抽象概念之審查並非嚴苛，但使用藍雜訊遮罩之技術手段應是CAFC判定系爭請求項非為抽象概念之主因，另外，CAFC雖未明確採用機器或轉換測試法，但CAFC指出系爭請求項要求高對比度膠片、膠

³³ *Research Corp. Techs., Inc. v. Microsoft Corp.*, 627 F.3d at 868-69.

片打印機、記憶體及打印機及顯示設備等機器，隱含系爭請求項符合機器或轉換測試法之機器分支。

二、Cybersource v. Retail Decisions案

Cybersource (CyberSource Corporation) 向美國加州北區聯邦地方法院提起侵權訴訟，指控Retail Decisions (Retail Decisions, Inc.) 侵害其美國專利US 6,029,154號(下稱「154專利」)，地方法院准予Retail Decisions提出之專利無效簡易判決之聲請。Cybersource向CAFC提出本件上訴，CAFC維持地方法院之154專利系爭請求項無效簡易判決。

154專利係關於信用卡交易，其係使用網際網路地址，例如：IP地址、MAC地址、電子郵件地址等資訊，藉由判斷相同信用卡之一特定交易之網際網路地址是否與其他交易之網際網路地址一致，以偵測是否有詐欺。以下為154專利涉訟之請求項3(方法請求項)及請求項2(媒體請求項)：

「3.一種用於驗證透過網際網路之一信用卡交易之有效性之方法，包括以下步驟：

(1)獲得與其他交易有關之資訊，該其他交易利用一網際網路地址，該網際網路地址由該信用卡交易所決定；

(2)構建一信用卡號碼地圖，其係基於該其他交易；以及

(3)利用該信用卡號碼地圖以判斷該信用卡交易是否有效。」

「2.一種電腦可讀取記錄媒體，其包括程式指令，該程式指令用於偵測透過網際網路之一消費者與一商家間之一信用卡交易之詐欺，其中藉由一電腦系統之一個或多個處理器執行該程式指令，使得該一個或多個處理器進行以下步驟：

(1)獲得與來自該消費者之交易有關之信用卡資訊；以及

(2)驗證該信用卡資訊，其係基於複數參數之值以及由該消費者所決定且可指示該信用卡交易是否為詐欺之資訊；

其中該參數中之每一個值於驗證步驟中係根據該商家所決定之該值對該信用卡交易之重要性進行加權，進而提供該商家一可量化指示以說明該信用卡交易是否為詐欺；

其中藉由一電腦系統之一個或多個處理器執行該程式指令，使得該一個或多個

處理器進行以下進一步步驟：

獲得與其他交易有關之資訊，該其他交易採用一網際網路地址，該網際網路地址由該信用卡交易所決定；

構建一信用卡號碼地圖，其係基於該其他交易；以及

利用該信用卡號碼地圖以判斷該信用卡交易是否有效。」

CAFC認為154專利請求項3所涉及之驗證透過網際網路之信用卡交易之有效性之方法屬不可專利之心智過程（mental process），154專利請求項2所涉及之包括用於執行驗證方法之程式指令之電腦可讀取記錄媒體亦屬不可專利之心智過程，由於心智過程為抽象概念之子類，所以154專利請求項2及3不具專利標的適格性。CAFC於判斷專利標的適格性時視請求項2（媒體請求項）及請求項3（方法請求項）皆為程序請求項進行分析，進而CAFC維持地方法院之154專利系爭請求項無效簡易判決，主要理由如下：

「一個人可心智地（mentally）執行構成154專利請求項2及3兩者基礎之欺詐檢測方法，因為該方法僅包括獲得關於利用網際網路地址之信用卡交易之資訊然後以某種不確定方式使用該資訊以判定該信用卡交易是否有效之一般方法，於美國專利法第101條下154專利請求項2及3係無效的，因其企圖獲得不可專利之心智過程（即抽象概念）」³⁴。

對於154專利請求項2被視為程序請求項進行分析，CyberSource係主張154專利請求項2所記載之內容符合美國專利法第101條規定之「製品」而非「程序」，故應為專利適格的，有形的、人造的製造物品（例如：「包括程式指令之電腦可讀取記錄媒體」）並不可能屬於最高法院所建立之自然法則、物理現象或抽象概念等三種專利適格標的例外之一。然而，CAFC不同意其主張，CAFC認為其並未證明154專利請求項2真正描寫特定電腦可讀取記錄媒體且非僅信用卡欺詐檢測之基本方法，CAFC引用20年前其對In re Alappat案³⁵所作之判決，儘管154專利請求項2係依照Beauregard請求項格式撰寫，CAFC於判斷專利標的適格性時仍視請求項2為程序請求項進行分析。CAFC進一步表示，程序請求項本質描寫抽象概念不會因為透過請

³⁴ *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d at 1376-77.

³⁵ *In re Alappat*, 33 F.3d 1526 (Fed.Cir. 1994) (en banc).

求該程序執行僅由電腦或透過請求該程序於電腦可讀取記錄媒體體現程式指令而改變，只請求原本可不使用電腦執行之純粹心智過程之軟體執行並不符合機器或轉換測試法之機器分支，因此，154專利請求項2不符合機器測試。

本案判決判斷154專利系爭請求項是否具專利標的適格性之方式，係判斷系爭請求項是否落入自然法則、物理現象及抽象概念等三種專利適格標的例外之一，並輔以機器或轉換測試法，CAFC主要認為154專利系爭方法請求項所涉及之驗證信用卡交易之有效性之方法屬可由人為執行之心智過程，且系爭方法請求項不符合機器或轉換測試法，進而被認定為抽象概念，至於系爭媒體請求項之本質與系爭方法請求項並無不同，亦同樣被認定為抽象概念。

三、Ultramercial v. Hulu (2011)案

Ultramercial (Ultramercial, LLC and Ultramercial, Inc.) 向美國加州中區地方法院提起侵權訴訟，指控Hulu, LLC、YouTube, LLC等侵害其美國專利US 7,346,545號（下稱「545專利」），地方法院裁定駁回訴訟。Ultramercial向CAFC提出本件上訴，CAFC認為545專利非明顯抽象故具專利標的適格性，因而推翻地方法院駁回訴訟之裁定並發回重審。本件上訴判決已被最高法院撤銷³⁶。

545專利係關於透過電信網路分銷智慧財產權產品，其由贊助商替消費者支付使用費，而消費者則以觀看廣告作為交換並免費且合法地獲得智慧財產權產品。

代表請求項為545專利請求項1，其內容為：

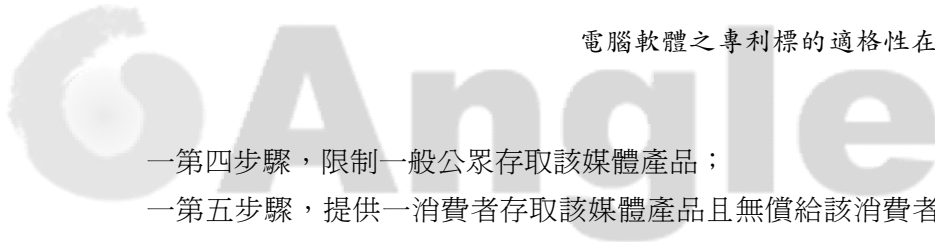
「1.一種透過一促進者（facilitator）於網際網路上分銷產品之方法，該方法包括以下步驟：

一 第一步驟，接收來自一內容提供者之媒體產品，該媒體產品受智慧財產權保護且可供購買，各媒體產品由至少一文字資料、音樂資料及影片資料組成；

一 第二步驟，選擇與該媒體產品相關之一贊助商訊息，該贊助商訊息選自複數贊助商訊息，該第二步驟包括存取一活動紀錄，以驗證該贊助商訊息先前被呈現之總次數小於該贊助商訊息之贊助商簽約之交易循環數量；

一 第三步驟，提供該媒體產品於一網際網路網站上銷售；

³⁶ WildTangent, Inc. v. Ultramercial, LLC, 132 S. Ct. 2431 (2012).



- 一 第四步驟，限制一般公眾存取該媒體產品；
- 一 第五步驟，提供一消費者存取該媒體產品且無償給該消費者，以該消費者觀看該贊助商訊息為前提下；
- 一 第六步驟，該消費者接收觀看該贊助商訊息之一請求，該消費者提交該請求以回應被提供存取該媒體產品；
- 一 第七步驟，促進一贊助商訊息顯示給該消費者，以回應該消費者接收該請求；
- 一 第八步驟，若該贊助商訊息不是一互動訊息，則於促進該贊助商訊息顯示之步驟後允許該消費者存取該媒體產品；
- 一 第九步驟，若該贊助商訊息是一互動訊息，則呈現至少一詢問給該消費者，並於接收該至少一詢問之一回應後允許該消費者存取該媒體產品；
- 一 第十步驟，記錄上述交易事件至該活動紀錄，該第十步驟包括更新該贊助商訊息被呈現之總次數；以及
- 一 第十一步驟，從被顯示之該贊助商訊息之贊助商接收付款。」

CAFC引用最高法院於Bilski案之見解，最高法院指出機器或轉換測試法僅是「用於判定若干請求保護之發明是否為美國專利法第101條規定之程序之有用及重要線索、調查工具」，而不是「用於決定發明是否為專利適格『程序』之唯一測試法」，且機器或轉換邏輯雖然適用於評估工業時代之發明，但並不適用於評估資訊時代之發明³⁷，缺少物理結構及機械步驟之技術難以判斷其是否符合機器或轉換測試法。

CAFC認為545專利之標的，其廣告可用作一種貨幣形式之單純想法係抽象的，正如Bilski案之892申請案所請求保護之避險之模糊、未應用概念被判定係專利不適格的，但545專利不純粹請求廣告可用作貨幣之古老想法，545專利進一步揭露此想法之實際應用，使得545專利並不非常明顯抽象至使其不具專利標的適格性，因而推翻地方法院駁回訴訟之裁定。

CAFC認為545專利非請求數學演算法、一系列純粹心智步驟或任何類似之抽象概念，其係請求透過網際網路分銷媒體產品以取得收入之特定方法，且要求消費者

³⁷ *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. at 3227-28.

透過網際網路網站進行受控互動（controlled interaction），545專利並不像Cybersource案之154專利係請求不可專利之純粹心智步驟。

本案判決判斷545專利系爭請求項是否具專利標的適格性之方式，係直接判斷系爭請求項是否落入自然法則、物理現象及抽象概念等三種專利適格標的例外之一，而並未明確採用機器或轉換測試法，CAFC主要認為545專利系爭請求項所涉及之透過網際網路分銷產品之特定方法屬抽象概念之實際應用，因而被認定非為抽象概念，另外，CAFC引用In re Alappat案判決指出編程係建立新機器，隱含系爭請求項符合機器或轉換測試法之機器分支。

四、Dealertrack v. Huber案

Dealertrack, Inc.向美國加州中區聯邦地方法院提起侵權訴訟，指控David L. Huber等人侵害其美國專利US 6,587,841號（下稱「841專利」）、US 7,181,427號（下稱「427專利」）及US 5,878,403號等三項專利，地方法院准予被告提出之不侵權簡易判決之聲請、對於被告提出之專利無效簡易判決聲請部分准予、部分不准。雙方交互上訴，CAFC合併審理時維持地方法院之427專利系爭請求項無效簡易判決、推翻地方法院之841專利系爭請求項無效簡易判決、撤銷地方法院之841專利系爭請求項不侵權簡易判決並發回重審。

本案代表性的請求項是427專利請求項1，其係關於資料處理，其藉由電腦執行信貸申請之分析與決定，以提供線上且即時之貸款申請流程。

代表請求項為427專利請求項1，其內容為：

「1.一種管理一信貸申請之電腦輔助方法，該方法包括以下步驟：

接收信貸申請資料從一遠端申請輸入顯示設備；

選擇性轉發該信貸申請資料至遠端資金來源終端設備；

從至少一該遠端資金來源終端設備轉發資金決定資料至該遠端申請輸入顯示設備；

其中該選擇性轉發該信貸申請資料步驟進一步包括：

大致同時發送一信貸申請之至少一部分至多於一個遠端資金來源；

按順序直到一資金來源回報一正面資金決定時，發送一信貸申請之至少一部分至多於一個該遠端資金來源；

發送一信貸申請之至少一部分至第一個該遠端資金來源，然後，經一預定時間後，發送至至少一個其他遠端資金來源，直到一個該遠端資金來源回報一正面資金決定或直到所有該遠端資金來源都已用盡；或者

若一第一遠端資金來源拒絕批准該信貸申請，從該第一遠端資金來源發送該信貸申請至一第二遠端資金來源。」

本案於地方法院時，地方法院係採用機器或轉換測試法來判斷427專利請求項1、3及4非屬專利適格標的，由於Dealertrack未主張系爭請求項符合該測試法之轉換分支，所以地方法院僅採用該測試法之機器分支進行審查，審查結果係認為所牽連之電腦並非「特別編程」且「無非就是已以某種不確定方式編程之一般用途電腦」，不能構成機器分支下必須賦予專利適格性之特定機器，CAFC同意地方法院上述看法，CAFC認為系爭請求項並未連結特定機器。且CAFC認為427專利系爭請求項之限制正如於Bilski案之系爭申請案被認為不足以賦予專利適格性之那種限制，進而維持地方法院之427專利系爭請求項無效簡易判決。

本案判決判斷427專利系爭請求項是否具專利標的適格性之方式，係判斷系爭請求項是否落入自然法則、物理現象及抽象概念等三種專利適格標的例外之一，並輔以機器或轉換測試法，CAFC主要認為427專利系爭請求項所涉及之藉由電腦管理信貸申請之方法屬純粹抽象概念，且系爭請求項並不符合機器或轉換測試法。

五、Fort Properties v. AML案

Fort Properties (Fort Properties, Inc.) 向美國加州中區聯邦地方法院提起確認訴訟，主張其未侵害AML (American Master Lease LLC) 之美國專利US 6,292,788號 (下稱「788專利」)，地方法院准予Fort Properties提出之專利無效簡易判決之聲請。AML向CAFC提出本件上訴，CAFC維持地方法院之788專利系爭請求項無效簡易判決。

788專利係關於稅賦遞延 (tax-deferred) 房地產交易，其藉由建立契股 (deedshares)，以避免買賣物業應負擔之納稅義務。涉訟之請求項區分有兩組，第一組為不要求電腦的請求項1至31；第二組為要求電腦的請求項32至41，以下為涉訟之第一組請求項及第二組請求項。

代表第一組請求項為788專利請求項1，其內容為：

「1.一種建立適用於執行稅賦遞延交換之一房地產投資工具之方法包括：聚集不動產以形成一房地產投資組合；依照一主契約抵押該房地產投資組合中之不動產；以及建立複數契股，其透過將該房地產投資組合中之所有權分割成至少一預定面額之複數分權共有契，各契股受制於該主契約之一規定而經一指定時間間隔後重新聚集該複數分權共有契。」

代表第二組請求項為788專利請求項32，其內容為：

「32.一種建立適用於執行稅賦遞延交換之一房地產投資工具之方法包括：收購不動產；依照一主契約抵押該不動產；以及使用電腦產生複數契股，其透過產生至少一預定面額之複數分權共有契，該複數分權共有契將該不動產中之所有權分割成複數分權共有利益，各分權共有契受制於該主契約之一規定而經一指定時間間隔後重新聚集該複數分權共有契。」

CAFC認為788專利系爭請求項屬抽象概念而不具專利標的適格性，因而維持地方法院之788專利系爭請求項無效簡易判決。以下就涉訟之第一組請求項及第二組請求項分別進一步說明。

關於第一組請求項，CAFC認為788專利請求項1至31類似Bilski案之系爭方法請求項，具體而言，本案之788專利請求項1至31請求一投資工具，尤指旨在使資產免稅交易之房地產投資工具，屬抽象概念，此抽象概念雖透過契約、合約及不動產連接至實體世界，但並無法因此轉變成可專利之標的，如同Bilski案之892申請案系爭方法請求項所涉及之避險之抽象概念係透過商品及貨幣連接至實體世界，但這些連接關係並不足以使抽象概念轉變為可專利之標的，CAFC進一步引用最高法院於Parker案之見解，Parker案之系爭請求項所請求保護之演算法亦連接至實體世界，但最高法院仍認為該發明係不可專利的。

關於第二組請求項，CAFC認為788專利請求項32至41之電腦限制如同Dealertrack案之427專利系爭請求項之電腦限制，該電腦限制並未「於允許請求保護之方法被執行時發揮顯著作用」³⁸，具體而言，788專利請求項32至41只要求電腦

³⁸ Dealertrack, Inc. v. Huber, 674 F.3d at 1333.

「產生複數契股」，且AML於申請專利範圍解釋階段同意「使用電腦」僅意味「操作具有一中央處理單元之一電子設備」，如此廣泛與普遍之限制並未「對請求項範圍施加有意義的限制」³⁹，AML純粹於涉及抽象概念之請求項附加一電腦限制，而該電腦限制純粹是微不足道之解決活動。

本案判決判斷788專利系爭請求項是否具專利標的適格性之方式，係直接判斷系爭請求項是否落入自然法則、物理現象及抽象概念等三種專利適格標的例外之一，而並未採用機器或轉換測試法，CAFC主要認為788專利請求項1至31所涉及之建立房地產投資工具之方法屬純粹抽象概念，雖該抽象概念連接至實體世界但仍無法成為專利適格標的，至於788專利請求項32至41附加有電腦限制，但該電腦限制未發揮顯著作用，788專利請求項32至41同樣屬純粹抽象概念。

六、Bancorp v. Sun Life案

Bancorp (Bancorp Services, L.L.C.) 向美國密蘇里東區聯邦地方法院先後提起侵權訴訟，本件訴訟經過頗為複雜，在此不作詳述，較為關鍵的是美國專利US 5,926,792號（下稱「792專利」）及US 7,249,037號（下稱「037專利」），均被CAFC維持地方法院之792專利及037專利系爭請求項無效簡易判決。

792專利及037專利係關於自動系統，其係於分離帳戶中追蹤、核對及管理壽險保單之價值，且達到即時傳遞資訊之目的。792專利為037專利之連續案。涉訟之方法請求項、媒體請求項及系統請求項於獨立項有限定或於附屬項有進一步限定「由電腦執行」，以下為涉訟之方法請求項、媒體請求項及系統請求項。

代表方法請求項為037專利請求項9，其內容為：

「9.一種用於管理一壽險保單之方法包括：

產生一壽險保單，該壽險保單包括帶有一初始價值之一穩定價值保護投資，該初始價值基於該穩定價值保護投資之標的證券之一價值；

計算一管理組之成員之費用，該管理組管理該壽險保單；

計算該壽險保單之該穩定價值保護投資之信貸；

判定一投資價值及當日之該穩定價值保護投資之該標的證券之一價值；

³⁹ *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d at 1375.

計算一保單價值及該當日之一保單單位價值；
儲存該當日之該保單單位價值；以及
刪除該管理組之成員之費用之一價值，該管理組管理該壽險保單。」

代表媒體請求項為037專利請求項18，其內容為：

「18.一種可讀取記錄媒體，用於控制一電腦以執行以下步驟：

產生一壽險保單，該壽險保單包括帶有一初始價值之一穩定價值保護投資，該
初始價值基於該穩定價值保護投資之標的證券之一價值；

計算一管理組之成員之費用，該管理組管理該壽險保單；

計算該壽險保單之該穩定價值保護投資之信貸；

判定一投資價值及當日之該穩定價值保護投資之該標的證券之一價值；

計算一保單價值及該當日之一保單單位價值；

儲存該當日之該保單單位價值；以及

刪除該管理組之成員之費用，該管理組管理該壽險保單。」

代表系統請求項為037專利請求項1，其內容為：

「1.一種壽險保單管理系統，包括：

一保單產生器，用於產生一壽險保單，該壽險保單包括帶有一初始價值之一穩
定價值保護投資，該初始價值基於該穩定價值保護投資之標的證券之一價值；

一費用計算器，用於計算一管理組之成員之費用，該管理組管理該壽險保單；

一信貸計算器，用於計算該壽險保單之該穩定價值保護投資之信貸；

一投資計算器，用於判定一投資價值及當日之該穩定價值保護投資之該標的證
券之一價值；

一保單計算器，用於計算一保單價值及該當日之一保單單位價值；

數位儲存器，用於儲存該當日之該保單單位價值；以及

一借貸計算器，用於刪除該管理組之成員之費用之一價值，該管理組管理該壽
險保單。」

CAFC認為792專利及037專利系爭方法請求項、系爭媒體請求項及系爭系統請
求項皆屬抽象概念而不具專利標的適格性，且CAFC於判斷專利標的適格性時視系
爭方法請求項、系爭媒體請求項及系爭系統請求項皆為程序請求項進行分析，
Bancorp對此並無異議，進而CAFC維持地方法院之792專利及037專利系爭請求項無

效簡易判決。以下就涉訟之方法請求項、媒體請求項及系統請求項分別進一步說明。

關於方法請求項，CAFC同意地方法院認定系爭方法請求項不符合機器或轉換測試法之任何分支，系爭方法請求項與Bilski案之無效請求項之間並無重大差異，Bilski案之892申請案「企圖取得使用能源市場中之避險之抽象概念然後指示使用公知的隨機分析技術以幫助建立若干輸入至方程之專利權」⁴⁰，而Bancorp之792專利及037專利「企圖取得使用管理一穩定價值保護壽險保單之抽象概念然後指示使用公知的計算以幫助建立若干輸入至方程之專利權」，792專利及037專利系爭請求項並不符合機器或轉換測試法之轉換分支，至於所要求之計算可透過電腦更有效地執行之事實並未實質上改變所請求保護之標的之專利適格性，故亦不符合機器或轉換測試法之機器分支，機器或轉換測試法雖然「不是用於決定發明是否為專利適格『程序』之唯一測試法」，但仍然是「用於判定若干請求保護之發明是否為美國專利法第101條規定之程序之有用及重要線索、調查工具」⁴¹。

關於媒體請求項及系統請求項，CAFC同意地方法院認為系爭方法請求項、系爭媒體請求項與系爭系統請求項之間並無有意義的區別，例如：037專利之方法請求項9描述一種「用於管理壽險保單之方法包括」七個步驟，而037專利之媒體請求項18描述一種「電腦可讀取記錄媒體，用於控制一電腦以執行」方法請求項9之七個步驟，比較037專利請求項9與請求項18，該七個步驟逐字重複，此兩系爭請求項之間並無重大差異。因此，判斷系爭媒體請求項及系爭系統請求項之專利標的適格性與判斷系爭方法請求項之專利標的適格性並無不同。

本案判決判斷792專利及037專利系爭請求項是否具專利標的適格性之方式，係判斷系爭請求項是否落入自然法則、物理現象及抽象概念等三種專利適格標的例外之一，並輔以採用機器或轉換測試法，CAFC主要認為792專利及037專利系爭請求項所涉及之管理壽險保單之方法屬純粹抽象概念，且系爭請求項並不符合機器或轉換測試法。

CAFC於判斷專利標的適格性時，視792專利及037專利系爭方法請求項為程序

⁴⁰ *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. at 3231.

⁴¹ *Id.* at 3227.

請求項進行分析係理所當然，但視792專利及037專利系爭媒體請求項及系爭系統請求項亦為程序請求項進行分析則有疑慮，因為系爭媒體請求項理應符合美國專利法第101條規定之製品、系爭系統請求項理應符合美國專利法第101條規定之機器，但CAFC認為系爭方法請求項、系爭系統請求項與系爭媒體請求項之間並無有意義的區別，因而仍視系爭系統請求項及系爭媒體請求項為程序請求項進行分析，CAFC上述認定或許有爭議，但如同於Cybersource案，回歸探究系爭媒體請求項及系爭系統請求項所請求保護之發明是否值得保護，其答案應為否定的，且Bancorp對於CAFC之認定並無異議，由此可見，方法請求項所請求保護之方法若被認定為不具專利標的適格性，則單純涉及該方法之媒體請求項及系統請求項同樣會被認定為不具專利標的適格性似乎逐漸形成共識。

肆、判斷原則之演變

從以上六件判決，可以觀察得到CAFC對於電腦軟體在專利標的適格性之判斷原則的演變。

一、軟體技術非屬抽象概念仍穩固

2010年的RCT案中，CAFC認為系爭專利係請求保護運用藍雜訊遮罩以呈現半色調影像之方法，其符合美國專利法第101條規定之四種專利適格標的之一及美國專利法第100條規定之程序定義，且未涉及自然法則、物理現象及抽象概念等三種專利適格標的例外，因此，310專利及228專利系爭請求項具專利標的適格性。

最高法院於Bilski案維持CAFC對於系爭申請案所涉及之商業方法屬抽象概念而無法獲得專利保護，這無疑是對商業方法之專利標的適格性帶來衝擊，但RCT案通過專利標的適格性之考驗，似乎給了電腦軟體專利申請人一些信心，軟體技術之發明非屬抽象概念。又CAFC認為美國專利法第101條規定之專利標的適格性僅係門檻測試，其許可之標的應很廣泛，此門檻測試無法代替充分揭露、新穎性或非顯而易見性等其他美國專利法規定之專利要件。

二、媒體請求項開始出現問題

2011年的Cybersource案，CAFC認為系爭154專利請求項3所涉及之驗證透過網際網路之信用卡交易之有效性之方法屬可由人為執行之心智過程，154專利請求項2所涉及之包括用於執行驗證方法之程式指令之電腦可讀取記錄媒體亦屬可由人為執行之心智過程，心智過程為抽象概念之子分類，因此，154專利請求項2及3不具專利標的適格性。

154專利請求項2及3所請求保護之標的由於係涉及心智過程，並輔以機器或轉換測試法，所以被判定屬抽象概念並無太大爭議。然而，CAFC於判斷專利標的適格性時視154專利請求項2（媒體請求項）及請求項3（方法請求項）皆為程序請求項進行分析，對此CyberSource極力爭論，強烈主張電腦可讀取記錄媒體理應符合美國專利法第101條規定之製品而當然具有專利標的適格性，但CAFC認為154專利請求項2僅簡單地記載使用電腦執行可於人腦進行之演算法，其為美國專利法第101條規定之製品之例外，因而視其為程序請求項進行分析。

本案將爭議的請求項從原來只有方法請求項擴展到電腦可讀取記錄媒體請求項，此種請求項實質內容其實與方法請求項相同，只是寫成不同的標的以便於侵害時主張權利，如今也跟著方法請求項被宣告無效。

三、記載詳細的方法請求項非屬抽象概念

2011年的Ultramercial案，CAFC認為545專利所涉及之廣告可用作一種貨幣形式之單純想法係抽象的，正如Bilski案之892申請案所請求保護之商業方法，但545專利不純粹請求廣告可用作貨幣之古老想法，545專利進一步請求此想法之實際應用，其請求透過網際網路分銷媒體產品以取得收入之特定方法，且要求消費者透過網際網路網站進行受控互動，545專利並不非常明顯抽象至使其不具專利標的適格性。另外，545專利之請求項係詳細地記載電腦軟體所執行之步驟，似乎越詳細記載越有機會能被認定為抽象概念之實際應用而非純粹抽象概念。

四、抽象概念判斷原則漸強、機器轉換測試法判斷原則漸弱

2012年的Dealertrack案，CAFC認為427專利系爭請求項僅描述管理信貸申請之

方法係由電腦輔助但未限定任何細節，屬純粹抽象概念，且427專利系爭請求項不符合機器或轉換測試法，因此，427專利系爭請求項不具專利標的適格性。427專利之請求項之記載似乎過於概略，若能加強記載說明書所提及之軟體執行步驟或特定演算法應有助於被認定為抽象概念之實際應用而非純粹抽象概念。

案例發展至此，可說CAFC在Bilski案中所建立的機器轉換測試法逐漸失去作用，而成爲配角，回歸最高法院的抽象概念測試法。

五、方法請求項用電腦限制也失敗

2012年的Fort Properties案，CAFC認爲788專利請求項1至31所請求保護之建立房地產投資工具之方法屬純粹抽象概念，此抽象概念雖透過契約、合約及不動產連接至實體世界，但並無法因此轉變成可專利之標的，如同Bilski案之892申請案系爭請求項所涉及之避險商業方法係透過商品及貨幣連接至實體世界，但這些連接關係並不足以使抽象概念轉變爲可專利之標的。至於788專利請求項32至41雖附加有電腦限制，但該電腦限制並未「於允許請求保護之方法被執行時發揮顯著作用」且並未「對請求項範圍施加有意義的限制」，788專利請求項32至41同樣屬純粹抽象概念。

案例發展至此，機器轉換測試法持續朝不被使用的方向進行，也因此種測試法不再有用，因此將方法請求項加入電腦執行等限制條件也無法解救方法請求項成爲適格標的。

六、系統請求項也被拖累

2012年的Bancorp案，CAFC認爲792專利及037專利系爭方法請求項、系爭系統請求項及系爭媒體請求項皆屬純粹抽象概念且不符合機器或轉換測試法因而不具專利標的適格性。CAFC於判斷專利標的適格性時視系爭方法請求項、系爭系統請求項及系爭媒體請求項皆爲程序請求項進行分析。原本，系統請求項及系爭媒體請求項理應符合美國專利法第101條規定之機器與製品，但CAFC認爲系爭方法請求項、系爭系統請求項與系爭媒體請求項之間並無有意義的區別，仍視系爭系統請求項及系爭媒體請求項爲程序請求項進行分析。CAFC此種認定或許有爭議，但回歸探究系爭系統請求項及系爭媒體請求項所請求保護之發明是否值得保護，其答案恐爲否

定，因此，方法請求項所請求保護之方法若被認定為不具專利標的適格性，則單純涉及該方法之媒體請求項及系統請求項同樣會被認定為不具專利標的適格性似乎逐漸在CAFC的法官間形成共識。

伍、結 論

CAFC在Bilski案強調的機器或轉換測試法，只要程序請求項連結特定機器，即很容易通過測試。最高法院在Bilski案認為機器或轉換測試法並非唯一的測試法，最高法院也重彈抽象概念的老調，但抽象概念本身也很抽象，因此讓人覺得最高法院似乎採取比CAFC更寬的原則，但從本件系爭方法請求項被核駁審定確定來看，似乎軟體專利的大門較以前為窄。

最高法院於Bilski案並未提供明確的抽象概念判斷方法，因此之後CAFC仍有一定程度的仰賴較為明確的機器或轉換測試法。倚賴機器轉換測試法的結果，是專利申請人紛紛將方法請求項加入「電腦執行」等限制條件，以連接至一機器（電腦）而求通過機器測試。然而，若僅將方法連結電腦即被認定通過測試，則此機器分支測試便流於形式而失去意義，CAFC開始有法官認為於通用電腦內運作之軟體與控制軟體並不相同，通用電腦非屬特定機器，而機器轉換測試法的機器必須要特定機器才行，此說逐漸占上風，因而朝向實質認定並改採抽象概念測試。連帶地，電腦可讀取記錄媒體請求項與系統請求項也出現問題，這恐怕是所有的專利申請人始料未及，這也無異宣告專用在程序請求項的機器與轉換測試法不再適用，或者說通用電腦不是該測試法所稱的機器。此種觀念的轉變，前後發展不到2年。

網路發達帶來電腦軟體之蓬勃發展，網路行銷交易、金融商品避險、債務管理、信用卡交易、保險商品、信貸申請、物聯網等，無一不需新的電腦軟體。電腦軟體發展方興未艾，若不在專利標的適格性制約，只是帶來浮濫的專利與擾亂市場的爭訟。最高法院Alice事件並非一夕成就，由前面CAFC的案例演變可知，此種將人為動作電腦化的軟體未來將很難獲准專利，且方法請求項、系統請求項與可讀取記錄媒體請求項的判斷原則是一樣的。只有克服軟體工作者本身的技術問題之發明，例如影像處理，較有機會獲准。商業方法專利這個名詞，是否可說走入歷史，至此幾乎已可確定。