

專題研究

美國Alice判決後電腦軟體之可專利性的美歐調和



劉國讚*、徐偉甄**

壹、前　言

長年以來，關於電腦軟體發明的可專利性爭議，集中在專利適格標的與進步性要件。關於軟體發明是否具有專利標的適格性的議題，美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States，下稱「最高法院」）於2014年作成Alice v. CLS判決後¹，可說造成劃時代的影響，軟體發明在美國取得專利之大門被關去一大半。本案是美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of appeals for the Federal Circuit, CAFC）先以全院聯席聽證審理後，將電腦軟體發明專利案中申請專利範圍之系統請求項也宣告無效，最高法院則維持CAFC決定。過去軟體發明的專利標的適格性爭議只集中在方法請求項，如今物之請求項包含系統請求項或媒體請求項，也跟隨方法請求項一併被宣告無效。

關於Alice案判決²的探討與形成，已有文章介紹³，本文將以Alice案之後CAFC

DOI : 10.3966/221845622015100023005

收稿日：2015年9月2日

* 臺灣科技大學專利研究所副教授兼所長。

** 專利師。

¹ Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014).

² 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。

³ 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，

美國Alice判決後電腦軟體之可專利性的美歐調和 95

有關軟體專利有效性的案例為探討核心。Alice案將傳統上認為沒有爭議的物之請求項也認定屬抽象概念而不具標的適格性，此一見解是否就此塵埃落定，或是引發更多爭議，CAFC是否就將其奉為圭臬審理後續案件，為本文探討之重點之一。本文將選取Alice判決後的四件CAFC判決進行探討，並著重在實務面問題。

另外，最高法院的一見解造成美國對軟體發明的專利標的適格性趨嚴，則其與原本對於軟體發明可專利性採取較為嚴格原則的歐洲專利局，是否漸趨調和一致，為本文探討的另一重點。

貳、美國對軟體發明的專利標的適格性審查原則

電腦軟體發明甚廣，包含控制特定硬體的控制型軟體、使用於通用電腦的作業系統軟體或套裝軟體、遊戲軟體、企業辦公室自動化軟體、網路軟體，現代人手一機的智慧型手機中也有許多軟體，而許多應用型軟體已可從雲端自由下載。軟體發明在專利標的適格性的爭議是集中在通用電腦內運作之軟體，包含通用電腦或通用的網路設備，控制型軟體並不包含在內。

專利標的適格性（簡稱專利適格性、標的適格性或適格性，patentable subject matter，patent eligibility）係用於判斷申請專利之發明是否有資格獲得專利保護，我國專利制度中是規定在專利法第21條的發明定義：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」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。專利標的適格性是首要審查要件，若無法通過，則即使有新穎性或進步性的發明也無法獲准專利。在專利實務上軟體發明的新穎性較少出現問題，問題集中在標的適格性與進步性，尤其是標的適格性在美國一直有較多的爭議。

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

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；劉國讚、徐偉甄，電腦軟體之專利標的適格性在美國的演變——從Bilski到Alice判決，專利師，2015年7月，22期，100-123頁。

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）等專利法第101條⁴規定的四個法定範疇（categories）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而不具標的適格性。

Alice案所爭議的有四件專利，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之目的。這些涉訟專利的申請專利範圍有方法請求項、媒體請求項及系統請求項等。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⁵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⁶。

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，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時，上述情形特別明顯，如同本案，系爭媒體請求項未通過（fail）專利適格性測試是基於與方法請求項相同之理由⁷。

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「將其應用」（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

⁴ 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。」

⁵ Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010)，本案是Alice案之前有關軟體發明的最高法院判決，過去已有許多文章介紹，於此不再贅述。Bilski案中CAFC使用「機器或轉換測試法」來判斷軟體發明是否具標的適格性，但此一測試法在Alice案之後已逐漸失去作用。

⁶ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 717 F.3d at 1287.

⁷ *Id.* at 1288.

不符合美國專利法第101條規定之專利適格標的⁸。

最高法院於判斷美國專利法第101條專利標的適格性時係使用其於Mayo v. Prometheus案⁹建立之Mayo測試法，Mayo測試法有兩個步驟，第一步驟：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」再進行第二步驟；第二步驟：判定請求項之特徵（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，此第二步驟即尋找「發明概念」（inventive concept）¹⁰。本件涉訟之方法請求項，根據Mayo測試法，其所涉及之中介結算（intermediated settlement）為抽象概念，非屬專利適格標的，因而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¹¹，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案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¹²。

參、美國Alice案之後的CAFC案例

本文將探討四件CAFC在Alice案之後的判決，包括：Digitech v. Electronics案¹³、Planet Bingo v. VKGS案¹⁴、buySAFE v. Google案¹⁵及Ultramercial v. Hulu — 更二審（2014）案¹⁶等四件案例。其中有些判決涉及專利標的適格性以外之爭點，並非本

⁸ *Id.* at 1291.

⁹ Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012).

¹⁰ *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 134 S. Ct. at 2355.

¹¹ *Id.* at 2357.

¹² *Id.* at 2351.

¹³ Digitech Image Techs., LLC v. Electronics for Imaging, Inc., 758 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2014).

¹⁴ Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC, 576 Fed.Appx. 1005 (Fed. Cir. 2014).

¹⁵ buySAFE, Inc. v. Google, Inc., 765 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2014).

¹⁶ Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC, 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014).

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、Digitech v. Electronics案

Digitech (Digitech Image Technologies) 向美國加州中區聯邦地方法院提起侵權訴訟，指控Electronics for Imaging, Inc.等32位競爭者侵害其美國專利第6,128,415號（下稱「415專利」），地方法院准予被告提出之專利無效簡易判決（summary judgement）之聲請，地方法院除了認為設備描述檔請求項1-6、9、26-31不具標的適格性，同時也認為方法請求項10-15不具標的適格性。Digitech向CAFC提出本件上訴，CAFC維持地方法院之415專利系爭請求項無效之判決。

415專利係關於數位影像處理，藉由產生及使用一設備描述檔（device profile），該設備描述檔用於描述一影像處理系統中之一設備之空間及顏色之屬性，使得一處理後影像可更精確地被擷取（captured）、轉換或呈現（rendered）。涉訟的請求項有方法請求項及設備描述檔請求項。圖1是415專利之FIG.1，顯示本件發明之數位影像處理系統的方塊圖，裝置2可以是個數位相機，影像處理器4接收輸入影像訊號16、空間特性資訊12、顏色特性資訊14，也從目標裝置接收輸出空間特性資訊20、顏色特性資訊22，將處理後的影像資訊傳給輸出裝置6。這些硬體架構都是通用的硬體，本件發明實質上是數位影像處理的軟體。

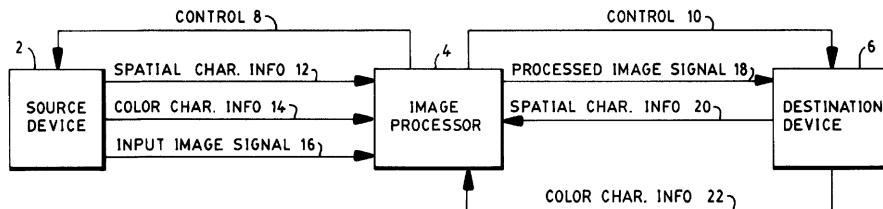


FIG.1

圖1 US6128415專利之FIG.1，顯示本件發明之數位影像處理系統的方塊圖

涉訟代表的請求項為請求項1及請求項10，請求項1是設備描述檔請求項，其內容為：

「1. 一種設備描述檔，用於描述一數位影像再現系統中之一設備之屬性以擷取、轉換或呈現一影像，該設備描述檔包括：

第一資料，用於描述該影像之顏色資訊內容之一與設備有關之轉換至一與設備無關之顏色空間；以及

第二資料，用於描述該影像之空間資訊內容之一與設備有關之轉換於該與設備無關之顏色空間。」

請求項10為方法請求項，其內容為：

「10. 一種產生一設備描述檔之方法，該設備描述檔描述一數位影像再現系統中之一設備之屬性以擷取、轉換或呈現一影像，該方法包括：

透過使用測得之色刺激（chromatic stimuli）及設備反應特性功能（device response characteristic functions）而產生第一資料，該第一資料用於描述該影像之顏色資訊內容之一與設備有關之轉換至一與設備無關之顏色空間；

透過使用空間刺激及設備反應特性功能而產生第二資料，該第二資料用於描述該影像之空間資訊內容之一與設備有關之轉換於該與設備無關之顏色空間中；以及

組合該第一資料及該第二資料至該設備描述檔。」

地方法院所持理由是「設備描述檔」之請求項是數據資料的蒐集缺乏物理成分或物理表現（manifestation），因而設備描述檔只是一種資訊而未落入第101條之四種範疇之一。CAFC亦認為415專利系爭方法請求項及系爭設備描述檔請求項皆不具專利標的適格性，因而維持地方法院判決。

關於設備描述檔請求項，CAFC認為系爭設備描述檔請求項1及26係無形的色彩及空間資料之蒐集，具體而言，依附於裝置的空間和色彩資訊的描述。系爭請求項並無此種資訊的有形實體（物理的記憶體或其他媒體），反之，其為無具體形態的資訊，其未落入美國專利法第101條規定之四種專利適格範疇之一。

關於方法請求項，CAFC先指出方法請求項屬程序並無爭議，其為第101條的適格範疇，但其是否為自然法則、物理現象或抽象概念？關於此點之判斷，CAFC指出要就請求項整體觀之。

Digitech主張系爭方法請求項具專利標的適格性，因其所述之產生設備描述檔之程序係具體連結至一數位影像再現系統。然而，CAFC認為415專利系爭方法請求項用語並未明確連結一數位影像處理器，系爭方法請求項係請求組合兩組資料至一

設備描述檔之程序而非請求數位影像再現系統使用於影像之擷取、轉換或呈現。而且，數位影像再現系統僅出現於請求項之前言，CAFC照慣例認為若前言僅敘述發明之目的或用途則不能限制請求項範圍，按照最高法院之Mayo測試法，CAFC認為415專利系爭方法請求項所涉及之透過數學關係組織資訊之程序應屬純粹抽象概念。

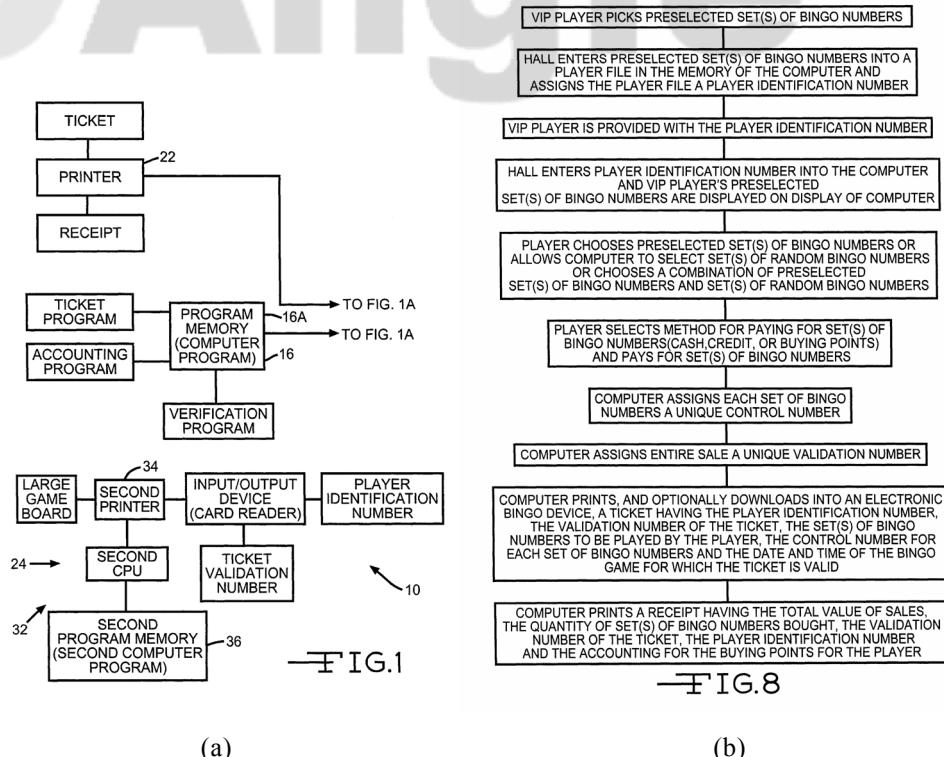
本件CAFC判決判斷415專利系爭方法請求項是否具專利標的適格性之方式，係判斷系爭請求項是否落入自然法則、物理現象及抽象概念等三種專利適格標的例外之一，並輔以機器或轉換測試法之機器分支，認為方法請求項並無連接至一機器。CAFC主要認為415專利系爭方法請求項所涉及之產生設備描述檔之方法屬純粹抽象概念，至於415專利系爭設備描述檔請求項則是不符合美國專利法第101條規定之四種專利適格範疇之一。

二、Planet Bingo v. VKGS案

Planet Bingo (Planet Bingo, LLC) 向美國密西根州西區聯邦地方法院提起侵權訴訟，指控VKGS (VKGS, LLC) 侵害其美國專利第6,398,646號（下稱「646專利」）及美國專利第6,656,045號（下稱「045專利」）等兩項專利，地方法院准予VKGS提出之專利無效簡易判決之聲請。Planet Bingo向CAFC提出本件上訴，CAFC維持地方法院之646專利及045專利系爭請求項無效簡易判決。

646專利及045專利係關於自動賓果遊戲，藉由電腦儲存一玩家之特定之賓果號碼並打印票，該票具有該玩家之特定之賓果號碼，提供該玩家可於賓果遊戲中以特定之賓果號碼進行遊戲。045專利為646專利之連續案。所涉訟之請求項類型有方法請求項及系統請求項，但Planet Bingo沒有特別針對系統請求項有所主張，因此僅就方法請求項進行說明。

圖2(a)(b)分別是646專利的FIG.1及FIG.8。(a)顯示本件發明之系統10的架構，可以看出其硬體有中央處理單元、打印機、顯示器、輸入輸出裝置等，都是通用電腦的硬體架構，本件發明實質上是軟體。(b)顯示VIP玩家使用賓果系統10購買賓果遊戲之號碼的軟體流程圖，VIP玩家有特定的身分識別，電腦會設定控制碼，並給予其賓果遊戲的點數，有別於一般玩家。



(a)

(b)

圖2 US6398646專利的FIG.1及FIG.8，(a)顯示本件發明之賓果系統10；(b)VIP玩家使用賓果系統10以購買賓果遊戲之號碼

涉訟代表的方法請求項為646專利請求項7，其內容為：

「7.一種用於玩賓果遊戲之方法，包括以下步驟：

(1)提供用於管理一賓果遊戲之一系統，其包括：一電腦，帶有一中央處理單元、一記憶體及連接至該中央處理單元之一打印機；連接至該電腦之該中央處理單元及該記憶體之一輸入及輸出端；以及於該電腦中之一程式，其能夠：

a.輸入由一玩家預先選擇之至少兩賓果號碼組（sets of Bingo numbers），其用於重複玩一段時間之賓果遊戲；

b.儲存由該玩家預先選擇之該賓果號碼組為一群組（group）於該電腦之該記憶體中；

c.分配一玩家識別（player identifier）專有給該玩家，對於具有由該玩家預先選

擇之該賓果號碼組之該群組，該玩家識別被分配至用於複數賓果期（sessions of Bingo）之該群組；

d.檢索（retrieval）該群組透過使用該玩家識別；
e.由該玩家從該群組選擇至少一賓果號碼組，該賓果號碼組由該玩家預先選擇並儲存於該電腦之該記憶體中，被選擇之賓果號碼組用於玩一特定賓果期之一選定的賓果遊戲（selected game of Bingo），被選擇於玩該選定的賓果遊戲之賓果號碼組之數量小於該群組中之賓果號碼組之總數量；

f.透過該電腦增加一控制號碼，對於由該玩家選擇於玩該選定的賓果遊戲之該賓果號碼組；

g.輸出一收據，其具有該控制號碼、被選擇於玩該選定的賓果遊戲之該賓果號碼組、被選擇於玩該選定的賓果遊戲之該賓果號碼組之價格、該選定的賓果遊戲之日期及任選一電腦識別號碼；以及

h.輸出用於一中獎賓果號碼組之驗證，其透過由該賓果遊戲之一管理者輸入至該電腦中之該控制號碼；

(2)使用該賓果號碼組玩該賓果遊戲，其中該玩家表示一賓果以指示被選擇於玩該選定的賓果遊戲之該賓果號碼組是該中獎賓果號碼組；以及

(3)驗證該中獎賓果號碼組與該程式之該控制號碼。」

CAFC首先指出其同意地方法院對於系爭方法請求項及系統請求項並無有意義的區別之意見，系爭系統請求項只是引用方法請求項中相同的基本程序。

地方法院認為管理賓果遊戲「只包含可以由人使用筆及紙完成的人為步驟」，此種步驟可被早已存在的電腦完成，而且可被「人為地完成」（done mentally）。

Planet Bingo爭論在實際世界使用時，數百萬的預選賓果號碼可被請求項之電腦程式管理，不可能由人為完成。然而，CAFC認為這是類似一種「組織人為活動」（organizing human activity），正類似Bilski案及Alice案中系爭請求項，均屬純粹抽象概念。

CAFC進一步指出，除了賓果遊戲的管理，系爭請求項也需要一個有中央處理單元的電腦、一個記憶體、一個輸入和輸出端、一個印表機、一個螢幕，以及一執行管理賓果遊戲的程式。這些選擇、儲存、檢索兩組號碼、設定玩家識別及控制碼，然後比較贏者賓果號碼與預選賓果號碼等。這些就是Alice案所說的，如果一專

利引用電腦只是單純指引其完成一個抽象概念於一電腦中，此種外加電腦並不會使該專利符合標的適格性。

Planet Bingo又主張系爭請求項非屬抽象概念因其請求保護「核算程式」（accounting program）、「票務程式」（ticket program）以及「驗證程式」（verification program）等三種複雜的程式碼。然而，CAFC認為系爭方法請求項僅係請求保護用於儲存、檢索以及驗證所選擇的賓果號碼組與中獎的賓果號碼組之一般功能之程式，正如Alice案所述，藉由電腦完成每個程序步驟的功能只是傳統的（conventional）。

本件CAFC判決判斷646專利及045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，最後認定屬抽象概念。

三、buySAFE v. Google案

buySAFE (buySAFE, Inc.) 向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起侵權訴訟，指控Google (Google, Inc.) 侵害其美國專利第7,644,019號（下稱「019專利」），地方法院准予Google提出之專利無效判決之聲請。buySAFE向CAFC提出本件上訴，CAFC維持地方法院之019專利系爭請求項無效判決。

019專利係關於交易中提供履行保證（performance guaranty），以防止詐欺交易之產生。圖3是019專利之FIG.8，顯示本件發明之安全交易服務供應器之內部架構，以及其他實體（entities）的關係，安全交易服務供應者130可提供履約保證，其連接至網路815、公眾資訊來源180、信用卡發卡商150、蒐集商870等，其實都是一般的硬體架構，本件發明實質上就是安全交易服務供應者130內的軟體。

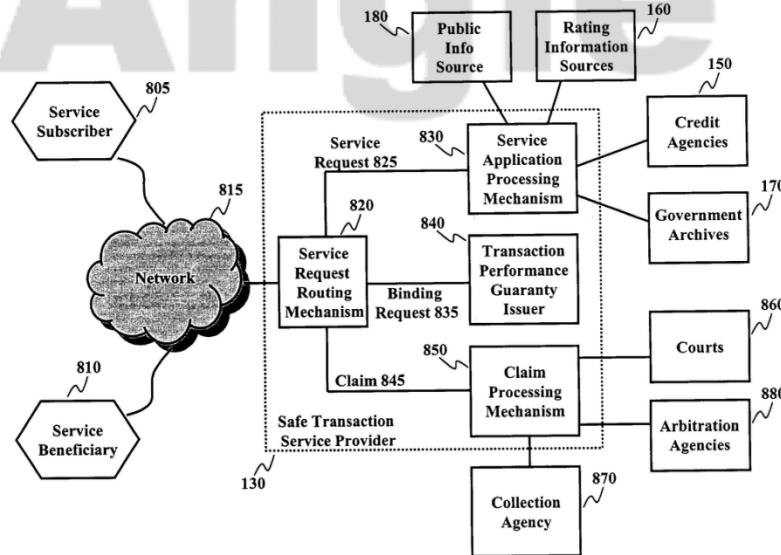


圖3 US7644019專利之FIG.8，顯示本件發明之安全交易服務供應者之內部架構，以及其他實體的關係

本案所涉訟之請求項類型有方法請求項及媒體請求項，但buySAFE沒有特別針對媒體請求項有所主張，因此僅就方法請求項進行說明。代表方法請求項為019專利請求項1，其內容為：

「1.一種方法，包括：

接收，由至少一電腦應用程式執行於一安全交易服務提供者之一電腦，來自第一方之一請求用於獲得關於一線上商業交易之一交易履行保證服務於該線上商業交易結束後；

處理，由至少一電腦應用程式執行於該安全交易服務提供者之該電腦，承保（underwriting）該第一方之該請求以便提供該交易履行保證服務給該第一方；

其中該安全交易服務提供者之該電腦通過一電腦網路提供該交易履行保證服務，該交易履行保證服務結合一交易履行保證至涉及該第一方之該線上商業交易以保證該第一方之履行於該線上商業交易結束後。」

CAFC直接引用Alice案的原則來審理本案，認為019專利系爭方法請求項所涉及之建立第三方保證交易之契約關係屬於廣為人知之概念，其附加使用電腦及網路之一般性功能並無法使原本不具專利標的適格性之請求項轉換成具專利標的適格性之

請求項。而且，請求項引進電腦也無法增加任何發明概念，該電腦的功能是通用的，電腦在網路間接收及傳送訊息，並無更進一步的作用，實在不用爭論其發明性（inventive）。另外，媒體請求項之專利標的適格性之判斷與方法請求項之專利標的適格性之判斷並無區別，因而維持地方法院之019專利系爭方法請求項及系爭媒體請求項無效判決。

本件CAFC判決判斷019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，並未採用機器或轉換測試法。CAFC主要認為019專利系爭方法請求項所涉及之建立第三方保證交易之契約關係之方法屬純粹抽象概念，至於系爭媒體請求項則被認為其本質與系爭方法請求項並無不同且buySAFE無意見，故同樣被認定為抽象概念。

四、Ultramercial v. Hulu (2014)案

本案是由最高法院兩度發回更審的案件。Ultramercial (Ultramercial, LLC and Ultramercial, Inc.) 於2010年向美國加州中區地方法院提起侵權訴訟，指控Hulu (Hulu, LLC) 、YouTube, LLC等侵害其美國專利第7,346,545號（下稱「545專利」），地方法院裁定駁回原告之訴。Ultramercial向CAFC提出上訴，CAFC審理時認為545專利非明顯抽象故具專利標的適格性，於2011年判決推翻地方法院駁回訴訟之裁定並發回更審¹⁷。2012年，最高法院將CAFC該判決撤銷並發回CAFC更審¹⁸。CAFC於2013年作出第一次更審判決，仍與第一次判決相同，亦即推翻地方法院的判決¹⁹。本案最高法院於2014年6月再度將CAFC判決撤銷發回更審²⁰，CAFC於2014年作出本件更二審判決，維持原地方法院對545專利不具專利標的適格性之認定。

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。圖

¹⁷ Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC, 657 F.3d 1323 (2011).

¹⁸ WildTangent, Inc. v. Ultramercial, LLC, 132 S. Ct. 2431 (2012).

¹⁹ Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, 722 F.3d 1335 (2013).

²⁰ WildTangent, Inc. v. Ultramercial, LLC, 134 S. Ct. 2870 (2014).

4是545專利之FIG.1，顯示本發明獲得及發送智慧財產產品的系統圖，本發明實質上就是一種網路平台的軟體，平台上由促進者提供消費者、權利人、贊助商之使用及連結。本發明之硬體架構都是通用的網路硬體，其創新之處是在建立的商業模式，該商業模式在網路上運作自然是需要新的軟體才能達成。

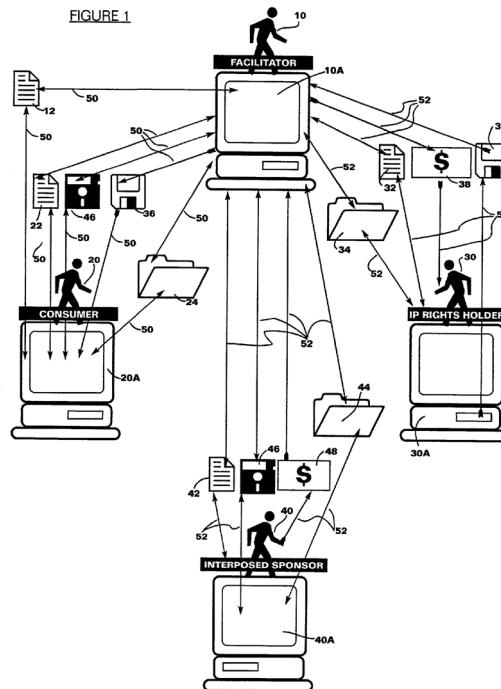


圖4 US7346545專利之FIG.1，顯示本發明獲得及發送智慧財產產品的系統圖

本案涉訟的代表請求項為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：

—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；

—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；

- 第三步驟，提供該媒體產品於一網際網路網站上銷售；
- 第四步驟，限制一般公眾存取該媒體產品；
- 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；
- 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；
- 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；
- 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；
- 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；
- 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
- 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首度審理時引用最高法院於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」²¹。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案之系爭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，因而推翻地方法院認定系爭專利無效之判決。

CAFC更二審時，則認為545專利系爭請求項係指導實踐者去執行抽象概念，其不具專利標的適格性。

CAFC引用Alice案，指出專利法第101條的分析是兩步驟，先從一件發明是否落入四種範疇之一開始，然後再判斷是否落入三種適格標的的例外。本案是第二階段

²¹ *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. at 3227-28.

是否落入抽象概念的問題，關於此點，系爭方法請求項是許多步驟的組合而引用一種抽象的概念，並無特別具體或有形的形式。接收有著作權的媒體、選擇贊助商、提供該媒體與關注該贊助商的交換、顯示該贊助商、允許消費者連接媒體、接受付款等，全部都是描述抽象概念，並沒有具體或有形的應用。

接下來，CAFC引用Alice案指出，須審視請求項的限制條件是否包含一個發明概念以轉換這個抽象概念成為適格標的，這需要在請求項增加一些特徵使得該請求項並不是只有靠撰寫來獨占該抽象概念。這些外加特徵必須多於「習知的、重複的、傳統的活動」（well-understood, routine, conventional activity）。關於此點，CAFC認為545專利系爭請求項所述之十一個步驟，不論是單獨地或依序組合地來檢視，皆無法使請求項之本質轉換成專利適格標的，且該等步驟之順序僅為「傳統的步驟，以高階廣義性的敘述」而不足以提供「發明概念」，並無對於抽象概念增加任何實用的有意義的事物。還有，該系統是主動的而不是被動的，限制公眾的連接也代表只有無意義的解答活動，這也不足以使該抽象概念變成具有標的適格性。

本件Ultramercial v. Hulu (2014)案判決推翻CAFC之前兩度於Ultramercial v. Hulu (2011)案及Ultramercial v. Hulu (2013)案判決545專利系爭請求項具專利標的適格性，足見最高法院之Alice案對於專利標的適格性之判斷產生重大影響，可確定其判斷標準趨向嚴格。

五、小 結

最高法院Alice案判決之後，判斷軟體發明是否符合標的適格性時，方法請求項是最基礎的請求項這一點已很穩固，系統請求項及媒體請求項如果是在描述同一個軟體，只是寫成不同範疇，則在方法請求項被認定不具適格性而無效時也會跟著無效，前述CAFC四件案例均可佐證。

方法請求項、系統請求項、媒體請求項均符合美國專利法第101條的四種專利適格標的範疇之一，方法請求項屬程序，系統請求項屬機器，媒體請求項屬製品。申請人若創出一些太過空泛的請求項，例如設備描述檔請求項、資料結構檔請求項等，很容易就被認定為非屬第101條規定之四種範疇之一，Digitech案即可佐證。

方法請求項既屬四種適格標的範疇，其可專利性問題落在下一階段是否屬抽象概念的問題。關於此一問題，長期以來爭議最多的集中在「人為動作程式化」的軟

美國Alice判決後電腦軟體之可專利性的美歐調和 109

體是否屬抽象概念，人為動作程式化可能是用在個人電腦的軟體，也可能是用在網路的軟體。

「人為動作程式化」用於通用型個人電腦，是將人為動作以程式完成，再放進通用型電腦型個人電腦執行，很容易被認定屬抽象概念而不具專利標的適格性，Planet Bingo案即為典型的案例。本案系爭請求項記載非常詳細的步驟，其實並不是太抽象，但仍被認定屬抽象概念，這種賓果遊戲其實不用電腦也可以玩，原本就是一種人為動作可以玩的遊戲，有了電腦後將人為動作程式化，或許因演算功能強大，可以處理較為大量或較為複雜的賓果遊戲，但仍不脫人為動作的程式化。以此案例為基礎也可以推知，例如時下熱門的桌遊是指人們聚在一起而在桌上玩的遊戲，將此遊戲程式化後就可以在電腦前玩，這種程式即使是新的也很容易就會被認定為抽象概念而不具標的適格性。

這也顯示美國在判斷軟體專利的標的適格性時所用的「抽象概念」一語，要用發明活動的抽象概念來理解，而與「抽象」的普通意義不太相同。Planet Bingo案系爭請求項記載很詳細的步驟，其實不是太抽象，但仍被認定屬抽象概念。

人為動作的程式化在通用網路中執行，同樣很容易被認定屬抽象概念而不具專利標的適格性，buySAFE案及Ultramercial案均為典型案例。Alice案中判斷是否屬抽象概念的方法有兩步驟，第二步驟是尋找發明概念，須考量請求項特徵單獨或組合能否使其本質轉換成專利適格的運用。buySAFE案CAFC認為系爭方法請求項所涉及之建立第三方保證交易之契約關係屬於廣為人知之概念，其附加使用電腦及網路之一般性功能並無法使原本不具專利標的適格性之請求項轉換成具專利標的適格性。

Ultramercial案也是一種在通用網路執行的程式，其方法請求項記載高達十一個步驟，如此詳細的步驟應該不會太抽象，這也是CAFC兩度審理都認為其具有標的適格性的原因之一。但更二審時，CAFC遵循最高法院Alice案的原則，認為545專利系爭請求項係指導實踐者去執行抽象概念，其不具專利標的適格性。CAFC還提到系爭請求項所載的抽象概念（其實就是人為動作）不可被獨占，這種步驟只是傳統的步驟並沒有發明概念。

從Alice案之後CAFC所作四件具代表性的案例可以瞭解，人為動作的程式化不論是個人電腦型或網路型，寫成方法請求項，即使記載詳細，也很容易被認定為抽

象概念而不具專利標的適格性。至於在請求項前言記載是在電腦執行或在網際網路使用，也不會對該抽象概念帶進發明概念，這也說明倚賴前言連結到機器，企圖藉由「機器與轉換測試法」的機器分支滿足標的適格性的方式會失敗。當方法請求項被認定為不具標的適格性之後，描述同一程式的系統請求項與媒體請求項也會一併無效。

肆、美國與歐洲之調和

一、歐洲專利公約與審查基準

歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）中與專利標的適格性有關的是在第52條及第53條，EPC第52條規定：

「(1)歐洲專利被授予在所有技術領域中具有新穎性、進步性及產業利用性之任何發明。

(2)以下特別不被視為第1項所指之發明：

- (a)發現、科學原理及數學方法；
- (b)美學創作；
- (c)計畫、執行心智活動、玩遊戲或經商之規則與方法以及電腦程式；
- (d)資訊揭示。

(3)第2項排除所述之標的或活動之可專利性，當歐洲專利申請案或歐洲專利僅與該標的或活動本身有關。」

EPC第53條規定：

「歐洲專利不授予關於：

(a)會違反『公共秩序』或道德之商業利用發明；此種利用不因只被若干或所有締約國之法律或規定禁止而被視為是如此違反；

(b)動、植物品種或者生產動、植物之主要生物學方法；此規定不適用於微生物學方法或其產物；

(c)用於治療人類或動物身體之外科手術或治療方法以及實行於人類或動物身體之診斷方法；此規定不適用於使用任何這些方法之產品，尤其是物質或組合物。」

EPC第52條係規定專利標的適格性，其中第2項羅列不予專利之發明種類，c款更明定電腦程式屬不予專利之發明，但第3項指出僅電腦程式「本身」才不予專利，電腦程式本身係指程式列，程式列已受著作權保護。電腦軟體發明欲獲得專利保護，必須以新穎且非顯而易見之方式來解決技術問題²²。

在審查實務上，在EPC第52條之規定下，歐洲專利局原本對於軟體發明之標的採嚴格態度，但自1998年的IBM案²³與2000年PBS案²⁴之後，軟體發明的標的適格性已大為放寬，轉變成在進步性要件把關，2003年的RICOH案²⁵以及2004年的Hitachi案²⁶，都是以歐洲專利審查基準的進步性判斷原則來判斷軟體發明的進步性要件。以上關於歐洲專利局對於軟體發明之可專利性的重要案例，過去已有文章介紹²⁷。

目前，只有電腦程式本身才會被排除於EPC第52條規定之適格標的，電腦軟體於歐洲專利的審查關卡是在進步性要件。進步性之判斷係採用「問題解決法」(-Problem-and-Solution Approach, PSA)。歐洲專利局審查基準 (Guidelines for Examination in the European Patent Office) G部分第七章第5節「問題解決法」指出，為了以客觀及可預測方式判斷進步性，應適用所謂「問題解決法」。問題解決法有三個主要階段：階段一，確定「最接近之先前技術」(closest prior art, CPA)；階段二，建立待解決「客觀技術問題」(objective technical problem)；階段三，考量所請求保護之發明對於該領域技術人員 (skilled person) 是否從該最接近之先前技術與該客觀技術問題出發係顯而易見的。

歐洲專利局審查基準就三個主要階段有進一步說明，摘錄如下：

階段一：確定最接近之先前技術

最接近之先前技術係指單一參考文獻，其揭露構成最有希望的出發點之特徵之

²² Patents for software? European law and practice, EPO, available at <http://www.epo.org/news-issues/issues/software.html> (last visited May 18, 2015).

²³ T935/97及T1173/97。

²⁴ T931/95。

²⁵ T172/03。

²⁶ T258/03。

²⁷ 袁建中，綜觀全球軟體專利發展十年回顧，智慧財產季刊，2009年1月，68期，54-62頁；劉國讚、周汝文，論電腦軟體關聯發明之可專利性——以歐洲專利局審查實務為中心，智慧財產權月刊，2008年4月，112期，5-51頁。

組合以發展成該發明。選擇最接近之先前技術時，需要考慮的是，其與所請求保護之發明應有類似之目的或效果或者至少屬於相同的或密切相關的技術領域。實務上，最接近之先前技術與所請求保護之發明有對應之類似用途，且最接近之先前技術要求最低程度的結構及功能修改以完成所請求保護之發明。

階段二：建立待解決客觀技術問題

要以客觀方式確立待解決「技術問題」，須先研究該申請案或該專利、該最接近之先前技術以及所請求保護之發明與該最接近之先前技術之間於結構或功能等特徵方面之差異，此差異亦稱為所請求保護之發明之「區別特徵」（distinguishing feature(s)），接著再識別該區別特徵產生之技術效果，然後建立技術問題。

被視為無法對發明之技術性（technical character）有任何貢獻之特徵，無論是單獨或組合其他特徵，皆與判斷進步性無關。此種情況可能會發生在若特徵僅有助於解決非技術問題（non-technical problem），例如：被排除可專利性之問題。

同時包括有技術特徵及非技術特徵之請求項係合法的，且非技術特徵甚至可以形成所請求保護之標的之主要部分。進步性之判斷可僅基於必須於請求項明確界定之技術特徵，至於非技術特徵，其不影響用於解決技術問題之請求項之技術標的，亦即非技術特徵「本身」未提供技術貢獻給先前技術並因此被忽視於進步性之判斷。

階段三：考量所請求保護之發明對於該領域技術人員是否從該最接近之先前技術與該客觀技術問題出發係顯而易見的

判斷該最接近之先前技術整體（as a whole）是否有任何教示會（would）而非僅可能（could）促使該領域技術人員於面對該客觀技術問題時去修改或調整該最接近之先前技術從而得到一些落入請求項範圍內之特徵，並因此完成該發明。上述即採用所謂「可能會法則」（could-would approach）。

二、以歐洲專利局審查基準判斷美國涉訟專利案

由於歐洲專利局在標的適格性採較寬的原則，因此以上這些在美國涉訟的請求項到了歐洲專利局，應該都能通過標的適格性之審查，但能否通過進步性審查？

進步性要件是相對要件，必須與先前技術比對判斷，在沒有先前技術文件之前，尚難論斷進步性要件。然而，歐洲專利局判斷進步性採用的問題與解決法階段

二要建立待解決客觀技術問題，然後再從請求項中找到某個特徵是對應解決該技術問題的，再進入階段三進一步判斷。亦即，請求項中如果沒有任何一個特徵是技術的，根本無法在階段二建立一個待解決的客觀技術問題；易言之，請求項中至少要有一個特徵是技術的，才有可能通過歐洲專利局進步性要件審查。

如果將以上在美國涉訟而被宣告無效的請求項，逐一檢視其請求項本文所載的所有特徵，則會發現所有請求項的所有特徵幾乎都不是技術的特徵。亦即，這些請求項所有的特徵都不是技術的，到了歐洲專利局，這些請求項都無法在進步性審查時建立階段二的客觀技術問題，不用作先前技術調查即可預期這些請求項應該皆無法通過歐洲專利局進步性要件之審查。

亦即，這些涉訟請求項在歐洲應該也都是無效，只是其無效理由是不具進步性，而美國則是以不具專利標的適格性認定其無效。

三、歐洲與美國之調和

歐洲專利制度對於電腦軟體之專利標的適格性之審查較為寬鬆，於審查進步性時才予以較嚴格的把關，而美國專利制度對於電腦軟體係於審查專利標的適格性時便予以較嚴格的把關。從此點來看，兩者關切的要件不同，其差異頗大。

然而，從是否可取得專利的觀點，不論是適格性被核駁，或是進步性被核駁，其結果都是不予專利，差別只在後者會多拿到一份官方的先前技術調查報告。

美國重在用是否屬抽象概念來判斷是否具標的適格性，而歐洲專利局重在用問題與解決法判斷是否有進步性，這兩個判斷原則本身並無法比較。然而，將美國這些被判斷為屬抽象概念的涉訟請求項，以歐洲專利局的進步性原則來判斷，其結果也都是無效。從專利有效性的結果來看，兩者有高度的調和。

美國在Alice案之後採取較嚴的原則，人為動作的程式化寫成方法請求項很容易被認定屬抽象概念，請求項前言連結到機器並無法解救該請求項。這種方法請求項的步驟不論多麼詳細，其實就是一些人為動作，人為動作當然沒有技術性，這些完全沒有技術特徵的人為動作，在歐洲早就無法通過進步性審查。美國最高法院在Alice案所建立的原則，背後隱含有歐洲審查觀念的色彩。

在判斷原則的可預期性上，美國的抽象概念判斷法本身也頗抽象，從Ultramercial案CAFC的更審就可以瞭解，原本較為具體的機器與轉換測試法在Alice

案之後也逐漸不再使用；而歐洲專利局的判斷法只要判斷請求項是否至少有一個技術特徵就可初步判斷是否可能通過進步性審查。歐洲專利局的進步性判斷原則顯然比較具體，其可預期性顯然較高。

伍、結論

美國在最高法院Alice案之後，藉由通用電腦硬體執行的軟體，無法藉由寫成系統請求項、可讀取記錄媒體請求項等物之請求項來通過標的適格性審查。此種軟體的發明實質上是一個新的程式，其申請專利寫在申請專利範圍最基本的請求項就是方法請求項，將這個程式寫成方法請求項、系統請求項、可讀取記錄媒體請求項，只是為了主張權利方便而撰寫成方法請求項與物之請求項，不論那一種請求項，其實質的發明就是這個程式。

方法請求項是否屬抽象概念，這個「抽象」兩字與一般人的理解意義有出入，從案例來看，單純人為動作程式化的軟體不論是在通用個人電腦或通用網路執行，均很容易被認定為屬抽象概念而不具專利標的適格性，其與請求項記載的步驟夠不夠詳細具體的關係不大。

人為動作的電腦化在歐洲專利局也無法取得專利，因為再多的步驟也找不到一個步驟是技術的，既然沒有技術解答當然也沒有技術課題，不必引用先前技術就可以判斷其無法通過問題與解決法的進步性要件審查。因而，從可專利性的結果來看，美國與歐洲可說是走向高度的調和化。