

國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所

碩士論文

Department or Graduate Institute of Interdisciplinary Legal Studies

College of Law

National Taiwan University

Master Thesis

美國發明法下之專利有效性

——以專利審理暨訴願委員會為中心

A Study on Patent Validity under the American Invents
Act - Focusing on the Patent Trial and Appeal Board

王偉哲

Wei-Che Wang

指導教授：謝銘洋 博士

Advisor: Ming-Yan Shieh, Ph D.

中華民國 106 年 3 月

March 2017



中文摘要

近年來美國專利法中最大修正的美國發明法 (American Invents Act) 已於 2012 年施行。其中新法所創設的專利審理暨訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 與其轄下的複審制度：多方複審程序 (Inter Partes Review, IPR)、領證後複審程序 (Post Grant Review, PGR) 和涵蓋商業方法專利複審程序 (Covered Business Method Review, CBM) 尤其受到關注。

本文聚焦探討 IPR、CBM、PGR 等程序的特殊之處，透過歷年累積的案件數據呈現 PTAB 於專利有效性爭訟時的重要地位，包括 PTAB 對於處理受挑戰請求項之情形以及上訴審聯邦巡上訴法院 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 審理見解之趨勢。並針對專利有效性爭訟中常作為重要爭點之關鍵：專利適格性、新穎性、非顯而易知性、請求項範圍建構、聲請修正請求項等，各以新近經過 PTAB 和 CAFC 審理之案件進行分析，藉以掌握美國專利有效性訴訟的見解趨勢，作為我國企業於爭訟時可運用之策略與參考。

關鍵字：美國發明法、專利有效性、專利審理暨訴願委員會、專利行政救濟、美國專利。

Abstract



The American Invents Act was passed by U.S. Congress and was signed into law on September 16, 2011. The law represents the most significant change to the U.S. patent system since 192, and closely resembles previously proposed legislation in the Senate in its previous session. The Patent Trial and Appeal Board (PTAB) was formed as one part of the American Invents Act, handling contested cases such as Inter Partes Review (IPR), Post Grant Review (PGR) and Transitional Program for Covered Business Method Patents (CBM).

This Study is focusing on the status and importance of IPR, PGR and CBM. By examining the statistics of number of the cases over the years, discussing the reason to value this procedure in finding the validity of patents in patent trials. The scope including presenting the condition of cases instituted in PTAB and the cases appealed to Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC). Furthermore, this study lists 5 key issues in patent validity trials to observe the opinion from the court, including patent eligibility, novelty, non-obviousness, claim construction and motion to amend. Cases were from PTAB and CAFC between 2015 and 2016. This may offer the companies in Taiwan to have better strategies to apply during U.S. patent litigation.

Keywords: American Invents Act, AIA, Patent Validity, The Patent Trial and Appeal Board, PTAB.

目錄



中文摘要	I
ABSTRACT	II
第一章 緒論	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 研究目的.....	3
第三節 研究方法.....	3
第四節 本文架構.....	4
第二章 美國專利訴訟之行政救濟手段	5
第一節 美國發明法與專利審理暨訴願委員會	5
第二節 專利行政爭訟制度	11
第三節 實務數據觀察分析.....	17
第三章 專利有效性之重要爭點與案例解析	25
第一節 第 101 條 專利適格性.....	25
第二節 第 102 條 新穎性.....	40
第三節 第 103 條 顯而易知性.....	49
第四節 請求項範圍建構（CLAIM CONSTRUCTION）	60
第五節 聲請修正請求項（MOTION TO AMEND）	67
第四章 結論與建議	77
第一節 新制趨勢總結.....	77
第二節 實務案例研究總結	78
第三節 未來研究方向.....	79
參考文獻	81

圖目錄

圖 1 單方再審查制度之運作情形	6
圖 2 PTAB 申請案件量比例	18
圖 3 2013-2017 IPR 案件申請量	18
圖 4 申請案件之各技術領域比例	19
圖 5 IPR 申請案之各結果統計	20
圖 6 自 IPRI 與 CBM 上訴案件審理結果	23
圖 7 聲請修正請求項之各階段案件數量	73



表目錄

表 1	IPR、PGR、CBM 比較表	17
表 2	CAFC 推翻 PTAB 決定之案件統計表（至 2016/10/31 止）	24





第一章 緒論

第一節 研究動機

專利除了是極具價值之無形資產外，亦已成為競爭場上的商業策略。如今，各公司無不將獲取專利做為研發部門之重要績效評估指標之一；而獲取專利之後，對於意圖積極搶佔市場的公司而言，其捍衛專利權之行動更是不遺餘力。專利權人無論欲藉由專利獲取實質之權利金報酬，抑或將專利做為競爭之商業工具，藉以削弱或排除競爭對手之市場版圖，「訴訟」往往是達成目的最典型的手段之一¹。即使企業自身取得專利之後並無意向他人興訟，仍舊可能遭遇來自競爭對手對於己方專利的訴訟或有效性之挑戰等情形，要想在危機四伏的商業戰場中「我不犯人，人不犯我」，只要在自身企業仍具有競爭力的一天，哪怕影響力十分微小，也是難以實現的。

臺灣作為以高科技產業揚名世界的國度，產品自然常須面臨來自國際的競爭。國際間所進行的專利爭訟，又以美國為最大的戰場；然而我國的專利爭訟制度雖然經過多次修正，朝與國際接軌的方向前進，惟仍然有諸多和美國制度不同之處。而制度的差異對於企業內的法制從業人員而言，即可能成為額外的負擔。規模較大的企業自不待言，其和競爭公司在國際上的爭訟早已是家常便飯，許多企業亦會尋求專業的美國訴訟事務所擔任顧問，委為處理相關案件，但在反應的時間上仍可能因溝通流程而有所延遲；然對於一般中小企業而言，組織內部的法務部門很可能並未具備相關知識，一旦為競爭對手所興訟時，可能因對於訟訴制度與策略的不熟悉而不知如何應對，失卻先機。因此無論對於何種規模的企業而言，如果能夠培養或訓練企業內部的法務人員對於美國專利爭訟的流程及方式有清楚的認識，在臨場遇

¹ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷（2012），《PATENT WARS 美台專利訴訟實戰暨裁判解析》，頁 3，台北：元照。

到問題時將能收到事半功倍的效果，確保公司利益不受損。



美國於 2011 年 9 月 8 日時，參議院 (Senate) 通過專利改革法案，以 89 票贊成、9 票反對、2 票棄權之投票結果，決議通過眾議院 (House of Representatives) 版本之專利改革法案，亦即美國發明法 (Leahy-Smith America Invents Act, AIA)，美國總統於同年 9 月 16 日簽署此法案通過。此次立法係由參議院司法委員會主席 Patrick Leahy 及眾議院司法委員會主席 Lamar Smith 所推動，自 2005 年開始提出，經過長達 6 年的多方協商與提案討論，最終完成本次堪稱美國專利法近年最大的變革。

美國發明法不僅為近年最重要的專利法修正，其中的許多修正內容亦已改變了美國專利申請制度與策略，例如由先發明原則改為先申請原則²。其中關於專利有效性認定制度之變革，除將原先的多方再審查程序 (Inter Partes Reexamination) 改為多方複審程序 (Inter Partes Review, IPR) 外，另新增了核准後複審程序 (Post Grant Review, PGR) 以及涵蓋商業方法專利 (Covered Business Method Review, CBM)³。這些程序在新制度上路之後，即一躍成為專利有效性的重要戰場；而負責審理種種激烈攻防的單位，則為專利審理暨訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)。

我國商業型態以中小企業為主，許多傳統的製造業長期仰賴人力密集、技術代工，常以成本管控作為市場競爭手段；然現今國際性的競爭對手時常會以專利訴訟作為商戰策略的一環，若是遇到專以訴訟收取權利金、和解金為主的非專利實施實

² 馮震宇，〈美國專利救濟制度改革複審救濟程序效益顯現〉，
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A185.htm，最後瀏覽日：
2016/10/30。

³ 馮震宇，同上註。

體 (Non-Practicing Entity, NPE)，更是要苦不堪言。因此，美國近年所新修正的此一制度，值得我們分析探討，在了解相關專利有效性的認定制度之適性後，能夠在遇到專利訴訟時作為有效的反擊手段。



第二節 研究目的

本文之目的在於自 PTAB 成立數年來，其所受理之相關案件於近兩年已陸續進入聯邦巡迴上訴法院接受上訴審的檢驗，相關的判決不斷地在快速累積。因此，此時正是儘可能多方研究這些案件，觀察美國專利有效性法院見解之變化，作為訴訟策略應戰的好時機。

如前所述，在專利爭訟的戰場上，知己知彼固然重要，但若能對戰場的環境預先有更透徹的了解與研究，才能進一步掌握到天時地利而事半功倍。美國專利爭訟涵蓋的面向頗為廣泛，所需處理的課題亦不在少數。總括來說，一件專利爭訟可能進行的過程包括

故本文擬透過聚焦美國專利爭訟制度所涵蓋的各管道中，由美國專利商標局所主導的行政救濟程序，進行制度介紹與案例研究，期能使我國企業在遇到相關爭訟程序時，能更加有效率地找出最佳解，在專利戰爭中克敵制勝。

第三節 研究方法

本文之研究方法以實證與歸納為主軸，主要以美國經多方再審查程序、領證後複審程序或涵蓋商業方法複審程序上訴至聯邦巡迴上訴法院並完成審理之判決為基礎，輔以符合條件之判決數量統計、美國專利商標局所公布之統計數據、美國發明法相關條文規定以及其他相關論述與文獻，探討在美國發明法下，專利審理暨訴願委員會對於專利有效性之認定情形。



第四節 本文架構

本文共分為四章。第一章即本章，首先引入問題意識及研究動機，作為本文論述之開端。第二章自簡要介紹美國專利有效性爭訟制度之立法變遷出發，特別是近年對於專利戰爭影響重大的美國發明法立法前後之制度差異，並詳細說明美國發明法下的三個重要的制度：IPR、PGR 與 CBM；最後將視角拉遠，聚焦具有專屬管轄權限的聯邦巡迴上訴法院對於上訴案件量所持的態度，對於相關數據整理後加以分析討論。

第三章以美國專利有效性之認定過程中，雙方攻防最常見的五種爭點為主軸，討論法院在近代的相關爭點之演變，包括美國專利法中重要的有效性要件：適格性、新穎性、非顯而易見性，以及專利有效性訴訟攻防中最常被提出之抗辯理由：請求項範圍建構之適用標準，以及聲請修正請求項等；每個爭點中並輔以一則歷經專利審理暨訴願委員會決定並上訴至聯邦巡迴上訴法院之判決，觀察專利審理暨訴願委員會和聯邦巡迴上訴法院在案件見解間之互動情形，以了解實務上法院所會採取之認定標準。

第四章為結論。除針對本文所提及之重點進行整理外，亦以美國法之經驗為借鏡，提出本文對於未來我國法若欲再行變革時，可供參考及修正之方向，盼他山之石，能助吾人攻錯。



第二章 美國專利訴訟之行政救濟手段

第一節 美國發明法與專利審理暨訴願委員會

第一項 美國發明法（American Investment Act）

針對美國的專利爭訟案件，依照美國聯邦憲法第 1 條第 8 項第 8 款之規定，僅美國國會有權制定授與發明人專利權和授與著作人著作權的法律⁴，亦即專利法和著作權法均屬於聯邦法，由聯邦法院管轄，各州之州法院對此等案件並無司法管轄權，無權審理此等案件⁵。就專利爭訟案件而言，除專利申請人可以透過美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）之管道，就專利之准駁進行訴訟外，對專利權之撤銷、專利侵害與專利有效與否等常見之典型專利訴訟案件，則僅有聯邦法院才有司法管轄權⁶。至於雖因專利權而提起之訴訟，若未涉及專利之申請範圍或其完整性者，而是對其他方面的私權如專利授權契約、涉及僱用人發明權益之僱用契約等有爭執時，即非屬專利訴訟，而僅為一般民事案件，通常向州法院提起訴訟⁷。

一、 單方再審查與多方再審查

在 2011 年 9 月美國發明法通過之前，被控專利侵權人有兩種方式可以挑戰美國專利的有效性：單方再審查（Ex Parte Reexamination，單方複審程序）以及多方再審查（Inter Partes Reexamination，多方複審程序）。簡言之，於美國發明法之前的單方再審查程序中，包含專利權人在內之任何人均可向美國專利商標局提出「與專利性有關之實質新問題（a substantial new question of patentability）」以挑戰特定

⁴ U.S. CONST. ART. I, § 8: “[...], To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries; [...]”

⁵ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷（2012），前揭註 1，頁 51。

⁶ 28 U.S.C. § 1338.

⁷ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷（2012），前揭註 1，頁 51-52。



專利之有效性。

單方再審查與多方再審查程序的主要差異在於，在單方再審查程序中，該訴願提起人不會參與後續相關程序且無需揭露其是否為真正利害關係人（the real party in interest）。舉例言之，假設甲公司收到了對於美國專利 A 的侵權警告信，甲公司可透過其控股之子公司乙向 USPTO 提出單方再審查之請求而無需揭露甲乙公司間的關係。相反地，在多方再審查程序中，挑戰專利有效性的訴願人（不包含專利權人）則會有表達意見的機會（例如，對於專利權人的答辯發表意見供 USPTO 參考），且該訴願提起人應揭露其是否為真正利害關係人。此種制度上的差異亦直接反應於此兩種程序之名稱⁸。

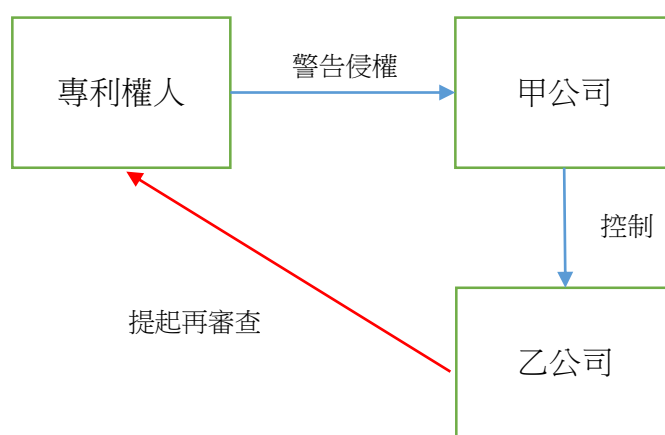


圖 1 單方再審查制度之運作情形

單方再審查係可由任何人提起之程序。提起單方再審查需要以專利或印刷刊物作為先前技術當作證據，說明為何系爭專利不具有可專利性。其他種類之證據，包括「公開使用」或「產品銷售」，則不能作為提起再審查的理由。此外，提起再審查之人尚須說明該先前技術可使系爭專利部分或全部請求項產生「可專利性的實質新問題（substantial new question of patentability）」，始可合法提出單方再審查

⁸ 徐仰賢（2013），〈美國專利訴訟外之新選項—多方複審程序(IPR)介紹暨實務分析〉，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A185.htm，最後瀏覽日期：2016/11/30

9。

單方再審查的申請，經過 USPTO 下的「中央再審查組 (Central Reexamination Unit, CRU)」認定符合提起的形式要件後，專利審查官必須於申請日起算三個月內判斷系爭專利被挑戰的請求項是否均存有實質新問題，若是，則 CRU 可決定開始單方再審查程序¹⁰。一旦審查委員認定系爭專利具有實質新問題並開啟單方再審查後，專利權人得作出答辯，提起人亦可針對專利權人的答辯再予回應¹¹。美國國會於制定此一制度之時，為避免單方再審查失控，並防止他人提起多件單方再審查惡意騷擾專利權人，策略性地濫用此制度，故規定提起人若錯過此次回應之機會，則之後的單方再審查程序中即無提起來再表示意見之餘地，而使程序進行類似專利申請案之審查程序¹²。而若專利權人遭致不利處分，可向專利上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interference, BPAI) 提出上訴；若對 BPAI 的決定仍不服，則可再上訴至聯邦巡迴上訴法院¹³。

若要提起多方再審查時，提起人須表明其具有受多方再審查之真正利害關係，以達到過濾案件的效果，並使法院和 USPTO 可以判斷禁反言 (estoppel) 的效果，亦即提起人及其關係人無法在後續之相關民事訴訟中，提出審查過之相同理由再度挑戰專利有效性。因此對於提起人而言，提出多方再審查是否會引起專利權人注意，進而使自己成為侵權訴訟的被告，則需要再加以考慮¹⁴。

一旦審查官認定該多方再審查案件具有實質新問題並准予開啟雙方再審查，就會發出初始審查意見 (initial Office Action)，表明審查官關於本案核准或駁回的初步看法¹⁵。在審查程序中，專利權人可針對每一官方審查意見予以答辯，並在

⁹ 賴柏翰 (2010)，《美國專利核准後行政撤銷機制之現在與未來——以再審查與核准後審查為核心》，頁 12，國立交通大學科技法律研究所碩士論文。

¹⁰ 37 C.F.R. §1.510 (2008).

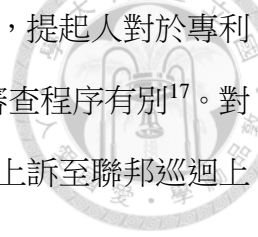
¹¹ 37 C.F.R. §1.530 (2008).

¹² 賴柏翰 (2010)，前揭註 9，頁 14。

¹³ 35 U.S.C. § 307 (2006).

¹⁴ 徐仰賢 (2013)，前揭註 8。

¹⁵ 37 C.F.R. § 1.935 (2008).



擴張申請專利範圍的前提之下，更正或增加新的請求項¹⁶；此外，提起人對於專利權人的每一次答辯或更正都可以提出自己的答辯，這和單方再審查程序有別¹⁷。對於再審查的不利結果，兩造都可以上 BPAI 提出上訴¹⁸，並可再上訴至聯邦巡迴上訴法院¹⁹。

因此，在舊法時代，若要藉由行政途徑挑戰專利有效性，就要先向 CRU 提起單方或多方再審查程序，再依序上訴至 BPAI 和 CAFC。相較於下文要介紹的 AIA 新制，舊制多了一個審級，程序較為冗長，時間、金錢成本也相對較高，較無法順利達成立法之初所希望達成之審查效率。

二、美國發明法

美國於 2011 年 9 月通過美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act，AIA）後，大幅修改美國專利法的規定，於 2012 年開始陸續實施其各項條文²⁰。其中除了針對新穎性及顯而易見性之要件由「先發明主義」（first to invent）改為「先申請主義」（first inventor to file）外，最重要的變革便是在美國專利商標局下設立專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB），由其實施三種行政專利爭訟的管道：多方複審程序（Inter Pates Review，IPR）、領證後複審程序（Post Grant Review，PGR）以及涵蓋商業方法複審程序（Covered Business Method Review，CBM）。這三種新法規定下的複審程序即為本文欲探討之主要目標，以下以「PTAB 程序」綜稱之。

美國國會對於當前制度之立法意旨，係以 IPR、CBM 及 PGR 來取代舊制再審程序（reexamination），以期建立一個相較於民事訴訟程序而言，更為快速且費用

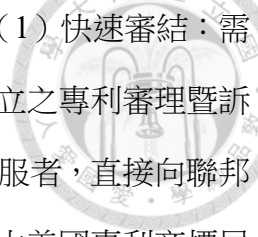
¹⁶ 37 C.F.R. § 1.941 (2008).

¹⁷ 37 C.F.R. § 1.947 (2008).

¹⁸ 37 C.F.R. § 1.953 (2008).

¹⁹ 35 U.S.C. § 141 (2006).

²⁰ 楊智傑（2015），〈專利多方複審程序之啟動與審查：2015 年 In re Cuozzo 案〉，《美國專利法與重要判決》，頁 97，台北：五南。



低廉之專利有效性挑戰機制。有論者將其主要特色整理如下²¹：(1) 快速審結：需於立案 (instituted) 後 12 個月內審結。(2) 審查單位：由新設立之專利審理暨訴願委員會進行審查並做出決定。(3) 救濟層級：對 PTAB 決定不服者，直接向聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 提起訴訟，而舊制之再審制度則需先經由美國專利商標局內部之上訴程序後，始能上訴至 CAFC。(4) 審查程序：由「審查」性質轉而偏向於「裁判」性質²²。

第二項 專利審理暨訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board)

一、專利審理暨訴願委員會之設立

專利審理暨訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 係美國專利商標局下之重要之行政訴願機構。其前身為「專利上訴及衝突委員會」(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)，PTAB 之組成成員包含局長、副局長、專利行政長官、商標行政長官，以及行政專利法官。各案件係由 3 名行政專利法官合議審理之。美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 為聯邦行政機關，主要任務在於進行專利之審查與核發²³以及商標之審查與註冊²⁴。當專利申請人將專利申請案向專利商標局提出申請，而專利商標局認定某專利申請案應不予專利時，專利申請人可在其申請案兩度遭核駁後得向專利商標局所屬的專利審理暨訴願委員會提出行政上訴 (administrative appeal)，請求撤銷該主要審查委員之審定²⁵。若前述行政救濟仍未使專利申請人之申請案獲准，不服之申請人可以上訴至聯邦巡迴上訴法院，或以專利商標局局長為被告，向哥倫比亞特區聯邦地方

²¹ 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 (2014/2015).

²² 朱浩筠 (2016)，美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介—以多方複審 (IPR) 案件為中心，智慧財產權月刊，第 213 期，頁 6。

²³ 35 U.S.C. 包含了專利商標局對專利法的基本行政職權。

²⁴ 44 U.S.C §§ 1337-1338 包含其印發專利、商標與其他業務相關事項資料之權限。

²⁵ 35 U.S.C. § 134(a).

法院 (the United States District Court for the District of Columbia) 提出民事訴訟救濟²⁶。



二、行政專利法官之資格

PTAB 的成員包含 USPTO 之局長 (director)、副局長 (deputy director)、專利審查委員 (commissioner for patents)、商標審查委員 (commissioner for trademarks) 以及多位行政專利法官 (administrative patent judge, APJ)²⁷。

行政專利法官必須在有限的時間內完成來自各種領域的專利有效性案件之審理，在講求案件效率的 PTAB 內，對於行政專利法官的能力要求也就更高一些。以法律規定的資格而言，行政專利法官必須同時具備專業的法律知識及科學能力²⁸，所以除了必備的法律學位之外，絕大多數的法官另外還會持有學士以上的工程或科學領域學位²⁹。其職權包括：專利申請案之核駁案件審理、專利舉發申請案之核駁案件審理、衍生程序案件審理、兩造當事人案件審理及核准後案件審理等。為了因應美國發明法所賦予之職掌任務，PTAB 的組織規模亦較其前身有所擴

²⁶ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷 (2012)，前揭註 1，頁 76-77。

²⁷ 35 U.S.C. §6

²⁸ 35 U.S.C. §6 Patent Trial and Appeal Board.

(a) ESTABLISHMENT AND COMPOSITION.— There shall be in the Office a Patent Trial and Appeal Board. The Director, the Deputy Director, the Commissioner for Patents, the Commissioner for Trademarks, and the administrative patent judges shall constitute the Patent Trial and Appeal Board. The administrative patent judges shall be persons of competent legal knowledge and scientific ability who are appointed by the Secretary, in consultation with the Director. Any reference in any Federal law, Executive order, rule, regulation, or delegation of authority, or any document of or pertaining to the Board of Patent Appeals and Interferences is deemed to refer to the Patent Trial and Appeal Board.

(b) DUTIES.— The Patent Trial and Appeal Board shall—

(1) on written appeal of an applicant, review adverse decisions of examiners upon applications for patents pursuant to section 134(a);

(2) review appeals of reexaminations pursuant to section 134(b);

(3) conduct derivation proceedings pursuant to section 135; and

(4) conduct inter partes reviews and post-grant reviews pursuant to chapters 31 and 32.

(c) 3-MEMBER PANELS.— Each appeal, derivation proceeding, post-grant review, and inter partes review shall be heard by at least three members of the Board, who shall be designated by the Director. Only the Patent Trial and Appeal Board may grant rehearings.

²⁹ Introduction to the Patent Trial and Appeal Board & Requirements for Administrative Patent Judges, USPTO, https://www.youtube.com/watch?v=uJ_3Gx8hegU, last visited: 2016/11/01. 當中同時提到，雖然 PTAB 對法官的年資未設有規定，但一般會要求要具備十到十五年的專利相關經驗。

充。審判長室為 PTAB 之最高層級，由會長（同時為審判長）與副會長（副審判長）組成，副會長直接對會長負責。再下一層級則由司法部門與行政部門組成，副審判長與部門執行長將會事務執行等事項對副會長為報告³⁰。

司法部門分為 1 部和 2 部，分別由 6 個單位所組成，每單位有一領導之行政專利法官與數名行政專利法官，負責訴願與審判之程序。行政法官（Administrative Law Judges，ALJ）制度係美國 1946 年行政程序法（Administrative Procedure Act，APA）所創設，以確保聯邦政府部門之程序公平。行政法官獨立於行政機關而不受其拘束，並具有超然的中立性。由 PTAB 之組織架構、運行方式以及成員組成，可以看出 PTAB 並非純粹的行政機關，其並具有審判機關的性質³¹。

第二節 專利行政爭訟制度

IPR、PGR、CBM 等三種程序均為準司法程序，是以此三類型之案件在 PTAB 審查體系中統稱為審判（trial）類型案件，其性質有別於對核駁處分所提之上訴（appeal）類型案件。大體而言，雖然 PGR、IPR、CBM 均屬專利核准後之複審制度，但 PGR 案之提出時點限制為專利核准後的 9 個月期間內，故可將 PGR 理解為類似於我國現已廢除之異議制度，而 IPR、CBM 均類似於我國的舉發制度，只是 CBM 僅能就商業方法專利提出³²。以下就美國法中對於此三種程序之使用方式與限制作介紹：

第一項 多方複審程序（Inter Partes Review，IPR）

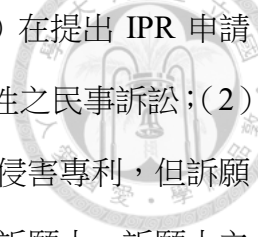
1. 訴願人（petitioner）資格

原則上只要非專利權之所有人，皆可提出 IPR 程序之申請，但為避免與法院

³⁰ 蔡佳穎（2016），〈美國專利多方複審程序與領證後複審程序之概述〉，科技法律透析，第 28 卷第 4 期，頁 33-34。

³¹ 同上註，頁 34。

³² 朱浩筠（2012），前揭註 22，頁 7。



之訴訟程序有衝突之可能性，法規仍訂有其他例外³³：(1) 在提出 IPR 申請之前，訴願人或實際利益當事人已提起質疑專利範圍有效性之民事訴訟；(2) 訴願人、訴願人之實際利益當事人或利害關係人已被控告侵害專利，但訴願人未於該專利侵權訴訟提起之一年內提出 IPR 請求；(3) 訴願人、訴願人之實際利益當事人或利害關係人對於提出 IPR 之請求理由書中質疑專利範圍的理由有禁反言之限制。

2. 程序提起時間之限制

由於 AIA 新法將美國專利法自「先發明主義」改為「先申請主義」，使 IPR 程序在提起之適用上亦須加以區分。若為適用先發明人申請制度送件獲核准之專利，其須在專利核准之日起算九個月後才能提出³⁴；而若於這九個月內，該被提出 IPR 程序請求之專利已先被他人提出 PGR 程序時，則須等到 PGR 程序終結後才能提出 IPR 程序請求³⁵。若為先發明制度時送件核准或再發證之專利，則自專利核准之日起即可提出³⁶。

3. IPR 程序引證據之限制

IPR 程序之引用證據僅限於專利前案或印刷之公開刊物，且該專利前案或印刷之公開刊物並非如同單方再審查程序中，為關於被複審之專利範圍有不可專利性之撤銷理由即可，而是僅侷限於必須產生法定之新穎性或非顯而易知性等撤銷理由方得提出³⁷。

4. IPR 請求理由書

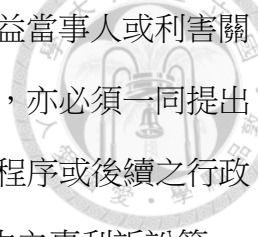
³³ 35 U.S.C. §311(a)(b).

³⁴ 37 C.F.R. §42.102(a)(1).

³⁵ 37 C.F.R. §42.102(a)(3).

³⁶ 37 C.F.R. §42.102(a)(2).

³⁷ 35 U.S.C. § 311(b).



IPR 之請求理由書主要記載每一個與該專利相關的實質利益當事人或利害關係人、相關事項及請求理由，在第一次提出請求理由書時，亦必須一同提出證據³⁸。而相關事項須和該專利有所關連，且可能對 IPR 程序或後續之行政或司法程序產生影響，例如 USPTO 之再發證程序、進行中之專利訴訟等。透過要求在理由書中載明與訴願人相關之實際利益當事人或利害關係人，可協助 PTAB 確認潛在的衝突，並確保適時使用禁反言之效果。而理由書的主要內容係訴願人必須證明該專利是可提出 IPR 程序之支持理由，且訴願人本身對於所挑戰的專利範圍的理由並未受到禁反言限制之情形³⁹，理由書上須明確陳述所挑戰的專利範圍及理由。相關細項包括被挑戰的專利範圍及其架構解釋、針對專利請求項範圍建構中之元件與引證之專利前案或印刷之公開刊物中特定內容的指定及對照、不具可專利性的法律基礎（新穎性或非顯而易知性之理由）⁴⁰。而若有專家所提出之證明意見時，亦須一併提出⁴¹。

5. 開啟 IPR 程序之決定

專利權人可以在收到訴願人送達之理由書及證據後，於三個月內提出答辯或予以放棄⁴²。而在此期限屆滿後之三個月內，PTAB 即須就此 IPR 程序是否成立做出決定。若 PTAB 認為理由書之資訊及初步答辯理由書中之理由已充分顯示該被挑戰之專利請求項具有被成功挑戰之合理可能性時，即可作出進入 IPR 程序之決定；反之，若 PTAB 認為前述資訊不足以立案時，亦可針對全部或部分專利的不可專利理由作出拒絕立案之決定⁴³。

6. 專利請求項之修正

³⁸ 37 C.F.R. § 42.8(b).

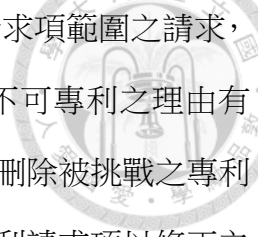
³⁹ 37 C.F.R. §42.104(a).

⁴⁰ 37 C.F.R. §42.104(b).

⁴¹ 35 U.S.C. §312(a)(3)(B).

⁴² 35 U.S.C. §313.

⁴³ 37 C.F.R. §42.108.



在 IPR 程序中，專利權人可以向 PTAB 提出一次修正專利請求項範圍之請求，但此一聲請必須能夠對於被挑戰之專利請求項所涉及之不可專利之理由有所應對，否則將被拒絕。在修正請求之中，專利權人可以刪除被挑戰之專利請求項，或將被挑戰的專利請求項範圍改為數個替代之專利請求項以修正之⁴⁴，但不得擴大專利範圍或引進新的元件。

7. 終局書面決定

在 IPR 程序立案後一年內，PTAB 即須對該 IPR 程序作出終局的書面決定⁴⁵，而雙方當事人都得對於該決定上訴至 CAFC⁴⁶。

第二項 領證後複審程序（Post Grant Review，PGR）

1. 訴願人資格

要提出 PGR 程序之訴願人必須為專利權所有人以外者⁴⁷；但若訴願人或其實際利益當事人在提出申請前，已針對同樣的專利範圍提起民事訴訟質疑其專利有效性，或是訴願人、其實際利益當事人或利害關係人對於訴願理由書中的質疑專利範圍有效性的理由有禁反言之限制，即無法進入 PGR 程序。值得注意的是，針對專利有效性的反訴（counter-claim）並不會構成民事訴訟，故仍可以在符合其他要件的情形下進入 PGR 程序。

2. 程序提起時間之限制

於 2013 年 3 月 16 日開始施行先發明人申請制度後始送件申請之專利或再發證專利，在其專利核准之日或再發證專利公告之日起算的 9 個月內，可以提

⁴⁴ 35 U.S.C. §316(d).

⁴⁵ 35 U.S.C. §316(a)(11).

⁴⁶ 35 U.S.C. §319.

⁴⁷ 35 U.S.C. §321(a).



出 PGR 程序之申請⁴⁸。

3. PGR 程序引用證據之限制

在 IPR 程序中，其證據僅能基於§102 新穎性、§103 顯而易知性加以引用；然在 PGR 程序中除了新穎性和顯而易知性之外，專利或其專利範圍未符合可予專利之標的適格性、實用性、充分揭露義務、無法實施或再發證專利未符合其要件等不符合專利核准要件之情形，亦為可在 PGR 程序中所提出之理由⁴⁹。

4. PGR 請求理由書

在提出 PGR 程序請求的理由書之中，除必須揭露所有真實具有利害關係之當事人之外⁵⁰，亦必須以書面詳列被挑戰的請求項以及所持的理由、相關之證據等⁵¹。

5. 開啟 PGR 程序之決定

在 IPR 程序中，訴願人所提供之證據僅需充分具有成功挑戰至少一個被挑戰之專利範圍不具可專利性之合理可能性，PTAB 即可作出開啟 IPR 程序之決定；然而在 PGR 程序中，則必須充分具備至少一個被挑戰之專利範圍，其有不具可專利性之較大可能性（大於百分之五十）時，PTAB 方能作成開啟 PGR 程序之決定⁵²。

6. 臨時禁制令

在 PGR 程序中有規定關於臨時禁制令（preliminary injunction）之條文⁵³。條

⁴⁸ 35 U.S.C. §321(c).

⁴⁹ 35 U.S.C. §321(b).

⁵⁰ 35 U.S.C. §322(a)(2).

⁵¹ 35 U.S.C. §322(a)(3).

⁵² 35 U.S.C. §324(a).

⁵³ 35 U.S.C. §325(b).



文中規定，在專利核准日起 3 算個月內所提起之專利侵權民事訴訟，法院不能以已提出開啟 PGR 程序之請求或已作成開啟 PGR 程序之決定為理由，而暫停（stay）考慮核發臨時禁制令之聲請。

第三項 涵蓋商業方法複審程序（Covered Business Method Review，CBM）

涵蓋商業方法複審程序係一過渡性（transitional）之程序，設計用意在於針對近年來美國商業方法專利的濫訴問題進行處理。在程序上，依照美國發明法第 18(a)(1)條之規定，其程序之進行準用領證後複審程序⁵⁴，故就程序方面於此不再贅述。

值得一提的是，CBM 程序要立案之重要要件之一便是爭議之請求項專利必須屬於「商業方法專利」，故究竟何種專利有涵蓋商業方法即成為解釋之重心。依照條文規定，涵蓋商業方法之專利係指一用以執行資料處理或其他使用在實務操作、行政、金融商品或服務管理之方法及其對應裝置，但不包含用於技術發明之專利⁵⁵；CBM 程序之申請人僅限於專利侵權案件中被控侵權人，且在提出申請時，須證明系爭專利適用於 CBM 程序⁵⁶。

以下以表格針對三種程序異同之處進行比較：

類型	IPR	PGR	CBM
提出時點	專利核准 9 個月後，或 PGR 程序將終結後 ⁵⁷	專利核准 9 個月內	同 IPR

⁵⁴ AIA §18(a)(1).

⁵⁵ AIA §18(d)(1).

⁵⁶ 然則近來 PTAB 和 CAFC 對於涵蓋商業方法專利的認定亦似乎開始有範圍不一致的情況出現。CAFC 可能開始傾向限縮認定涵蓋商業方法專利之適用，並曾舉例「一個裝在銀行的燈泡專利並不會因為是銀行在使用而符合涵蓋商業方法的附帶專利」、「一個挖掘工具並不會因為將所挖出的東西拿去賣而成為涵蓋商業方法專利」等。參 *Unwired Planet v. Google* (Fed. Cir. 2016)。

⁵⁷ 35 U.S.C. §311.

適用案件	專利案件皆適用	有效申請日於 2013/3/16 後之申請案	非技術性發明之商業方法專利
得主張之無效理由	§ 102、§ 103	§ 101、§ 102、§ 103、§ 112	同 PGR、惟就§ 102 部分有些許不同
證據型態	專利案或其他書面文件	不限	不限
訴願人 (petitioner)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 非系爭專利權人 2. 未曾就系爭專利之有效性提起民事訴訟 3. 收受系爭專利民事侵權訴訟之訴狀未超過一年 4. 需揭露所有具利益關係之真實當事人 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 非系爭專利權人 2. 未曾就系爭專利之有效性提起民事訴訟 3. 需揭露所有具利益關係之真實當事人 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需為民事侵權訴訟被告 2. 需揭露所有具利益關係之真實當事人
舉證責任	有無效之合理可能性 (reasonable likelihood)	有無效之可能性 (more likely than not)	
禁反言 (Estoppel)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同一訴願人不得再提出經最終決定之爭點或在其審理程序中合理可得提出之爭點。 2. 效力及於後續於 USPTO、地方法院或 ITC 之案件。 		

表 1 IPR、PGR、CBM 比較表⁵⁸

第三節 實務數據觀察分析

第一項 專利審理暨訴願委員會

PTAB 自成立至今已有數年，但每年來自各界申請之案件量早已超出立法初期之預估。美國發明法制訂時的其中一個重要目的便是要紓解專利訟訴案件的數量與縮短時程，進而提升審理的效率；故透過觀察 PTAB 近年所累積出之各項統計數字，可以提供作為評估此一制度存在是否促進案件審理效率的目的之參考。以下

⁵⁸ AIA Trial Types Comparison Chart，

https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/aia_trial_comparison_chart.pptx，最後瀏覽日：2016/10/30。



將分別說明 PTAB 本身案件之數據意義，以及案件上訴至 CAFC 之後，CAFC 和 PTAB 之間見解的互動情形⁵⁹。

（一）提交案件申請量之變化

自 2012 年 9 月 16 日開始啟用新的制度起，到 2016 年 10 月 31 日止總共有 5811 件 PTAB 程序的申請案，其中 IPR 程序以 5292 件佔了 91%、CBM 程序共 481 件次之、PGR 程序則僅有 38 件，佔 1%。整體而言，IPR 程序案件的申請量都遠大於 CBM 程序和 PGR 程序。而若以各會計年度作為間隔，觀察 IPR 的案件變化量時，IPR 程序的案件申請量由 2013 年的 514 件，大幅上升到 2014 年的 1310 件，2015 年更是累積到 1737 件，到了 2016 年方有稍微和緩的趨勢，以 1565 件作收。

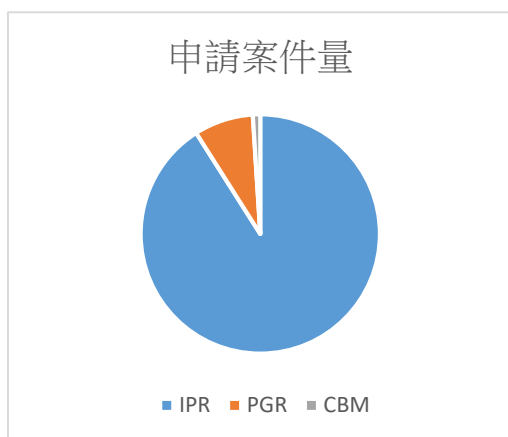


圖 2 PTAB 申請案件量比例

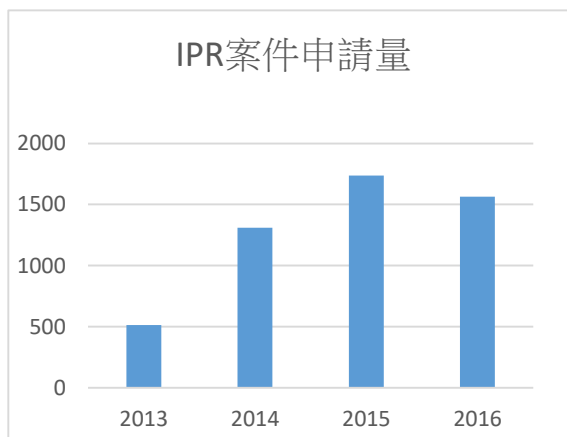


圖 3 2013-2017 IPR 案件申請量

（二）各類型案件量

若以技術領域作為劃分之標準來看，在 2016 年提出最多 PTAB 程序申請的以電子／電腦類別為最大宗，佔了 55%；其次是 24%的機械／商業方法類、13%的生物／醫藥類、7%的化學類，以及數量很少的設計類，佔全部的 1%。這樣的分佈比例每年都保持相當穩定的狀態。而在案件提出申請之後，電子／電腦類、

⁵⁹ USPTO 於其網站上會定期更新其案件統計資料，見 <https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics>。以下本文所引用之資料統計至 2016/10/31 止。

機械／商業方法類、化學類的立案率都達七成以上（分別是 71%、73%、72%），
生物／醫藥類的立案率 62%和設計類的 43%相較較低。

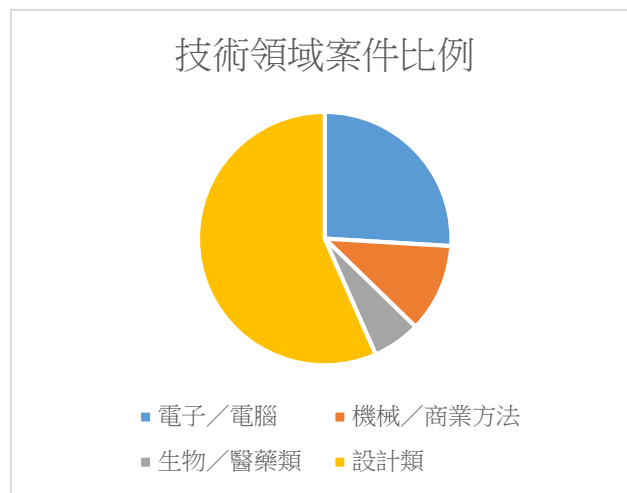


圖 4 申請案件之各技術領域比例

（三）申請案件結案概況分析

雖然申請的案件量為數眾多，但並非每個案件都會進入到相關程序最後的步驟。除了 PTAB 要先審查決定是否立案之外，案件的相關當事人在程序中也都不會閒著。無論是立案前或立案後的最終決定作成之前，雙方都可能為避免往後的訴訟流程與費之負擔而選擇和解，這也間接符合了美國發明法制訂時想要達成的效果，使案件更快終結。

由於全部 PTAB 程序中，IPR 程序之申請案件就佔了九成，我們可以從請求項進入 IPR 程序中受到挑戰之後的結果統計一窺整個 PTAB 程序之趨勢。在 3770 件有產生最終結果的申請案中，有 1799 件（約 48%）最終並沒有立案；未立案的原因包括申請被駁回、或是在 PTAB 作出決定之前雙方已和解等。而在 1971 件（約 52%）開啟 IPR 程序之案件中，有 859 件（約佔立案案件的 43%）受挑戰的請求項全部都被認定不具可專利性，僅有 203 件（約為立案案件的 10%）請求項全部未受不可專利之認定。

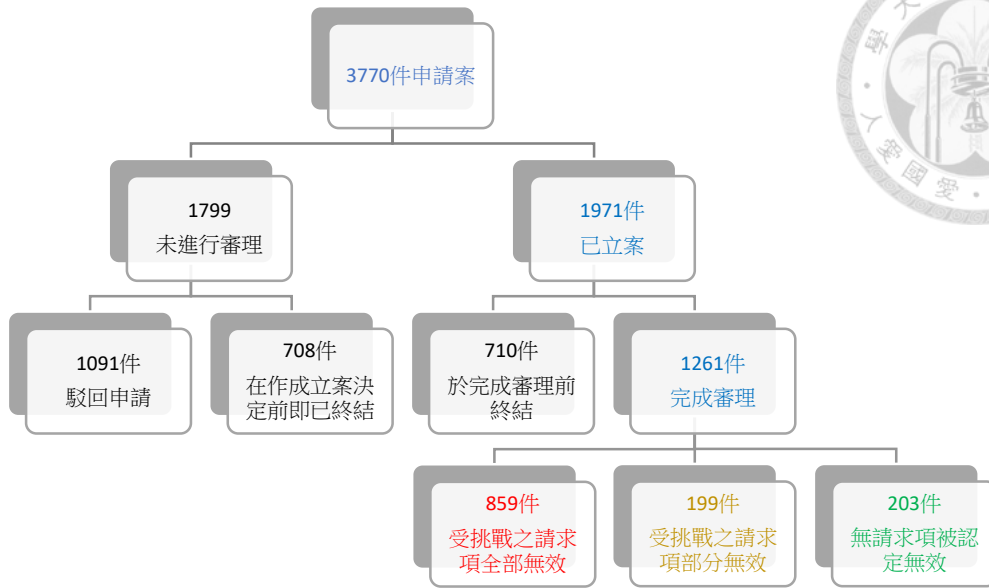


圖 5 IPR 申請案之各結果統計

也就是說，對於專利權人而言，一旦自己的請求項受到挑戰進入立案的 IPR 程序中之後，要想全身而退的機會將會隨著程序之進行而越來越小（在總申請案中約有 23% 案件的請求項會全部無效，在已立案的案件中比例增加至 44%，而在全部最終決定作成之案件中更達到 68%）；這也更加強化了專利權人在請求項受挑戰之時和對造達成和解之意願。

第二項 聯邦巡迴上訴法院

（一）第 36 條規定

依照聯邦巡迴法規第 36 條（「Rule 36」），聯邦巡迴上訴法院能夠針對下級法院的判決給予不附理由的確認判決。一般稱之為「第 36 條確認（Rule 36 affirmance）」或「摘要確認（summary affirmance）」。對於被上訴人而言，通常想達到的目標就是得到確認判決，而 Rule 36 確認則甚至可說是預期結果中最有利的一種情況。以下將先針對 Rule 36 確認判決加以介紹。

聯邦巡迴上訴法院會以三種方式來處理案件：（1）判決先例（precedential

opinions)，指的是有前例的意見，根據先前案例作出決定的判決；(2) 沒有前例的意見 (nonprecedential opinions)；(3) 沒有意見，依 Rule 36 維持原判 (affirmances without a written opinion under Federal Circuit Rule 36)。一般而言，Rule 36 判決適合用在法院見解沒有作為判決先例的價值且下級審法院所做之決定並無違誤的時候。Rule 36 規定了五個適合使用 Rule 36 確定判決的狀況⁶⁰：

1. 先前的決定並無明顯錯誤。
2. 證據能充分支持陪審團之決定
3. 過去的記錄 (record) 支持下級審的決定
4. 法規有授權，依行政單位審查標準審理後維持原決定
5. 先前的判決或決定並未違反法律。

通常法院會在口頭辯論程序結束之後決定是否使用 Rule 36 確認判決。在口頭辯論結束之後，審理該案的三位法官將會互相討論、交換意見並進行投票⁶¹。Rule 36 確認判決是以法院名義所下 (拉丁文 *per curiam*)，亦即並無特定的執筆法官。

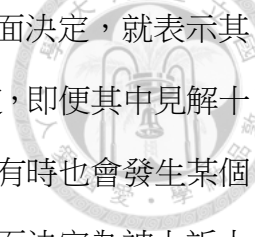
雖然就法律人的立場，也許會希望看到法院用更大的篇幅去贊同你的論點並全盤否定對造的論述，但是對於客戶或當事人來說，勝利與否的結果才是最重要的。在其他條件相同的狀況下，如果能贏得更快速、明確、而且相對不容易在後續程序中存在再度被翻盤的變數的話，就是好勝利。Rule 36 判決就帶有這樣的特性，快速、明確而且很難挑戰，所以會是上訴人最希望得到的結果。

之所以會這樣，是因為即使同樣是一個勝訴的案件，沒有書面決定 (written

⁶⁰ See Fed. Cir. R. 36:

- (a) the judgment, decision, or order of the trial court appealed from is based on findings that are not clearly erroneous;
- (b) the evidence supporting the jury's verdict is sufficient;
- (c) the record supports summary judgment, directed verdict, or judgment on the pleadings;
- (d) the decision of an administrative agency warrants affirmance under the standard of review in the statute authorizing the petition for review; or
- (e) a judgment or decision has been entered without an error of law.

⁶¹ See Federal Circuit Internal Operating Procedures No. 8.1.



decision) 的狀況會比有書面決定的狀況來得安全。一旦有了書面決定，就表示其中存在可能被引為爭點的潛在可能性。只要法院作了書面的決定，即便其中見解十分偏向某一方，法院仍然多少會指出該造理由的不利之處。而且有時也會發生某個書面決定的內容出錯，而被請求重新審理的情形。也就是說，書面決定為被上訴人所期望的全面勝利留下了一個不確定的可能性。

相對地，Rule 36 確定判決則是幾乎不可能走向重新審理的程序、或是繼續向最高法院上訴，因為並沒有一個上訴決定 (appellate decision) 可供挑戰。Rule 35 本身便指出，「如果法院原先的見解並無先例時，上訴要求重新進行聯席判決 (en banc) 並不適當⁶²」。換言之，Rule 36 判決是十分難以翻盤的。

此外，Rule 36 判決通常也只需較短的時間完成。通常在口頭辯論後一週的時間即會發布判決⁶³；通常其他判決就算再快，也得花上好幾個月⁶⁴。這對於專屬管轄美國境內專利案件上訴的聯邦巡迴上訴法院而言，不失為有效紓解案件量的實用手段。

(二) CAFC 之判決意向觀察

由於訴訟中的兩造若是對於在 PTAB 中所決定的專利有效性結果有所不服，仍然可以上訴至美國聯邦巡迴上訴法院尋求救濟，且 CAFC 具有專利相關案件的專屬管轄權限，具備統一相關見解之功能，因此研究 CAFC 對於 PTAB 所作出之決定是否有特定之傾向，在專利訴訟攻防之中即更顯重要；顯然，CAFC 對於上訴自 PTAB 的決定維持 (affirm) 率之多寡，將會直接影響到專利訴訟當事人進行訴訟策略擬訂之方式。

而根據統計⁶⁵，到 2016 年 10 月 31 日為止，CAFC 共判決了 128 件由 IPR 或

⁶² “A petition for rehearing en banc is rarely appropriate if the appeal was the subject of a nonprecedential opinion by the panel of judges that heard it.”

⁶³ See Fed. Cir. R. 35 Practice Notes.

⁶⁴ See Rachel C. Hughey, Effective Appellate Advocacy Before the Federal Circuit: A Former Law Clerk's Perspective, 11:2 J. App. Prac. & Process 401, 404 (Fall 2010).

⁶⁵ 此處係以美國專利事務所 Finnegan 所提供之 Federal Circuit Decisions 資料庫



CBM 程序上訴之案件，而全部維持原判者即有 101 件（共 78.91%）、部分維持、部分推翻者有 11 件，佔 8.59%，遭駁回者 7 件；而原決定全部被推翻（Reversed）或廢棄（Vacated）者僅有 9 件，佔 7.03%。

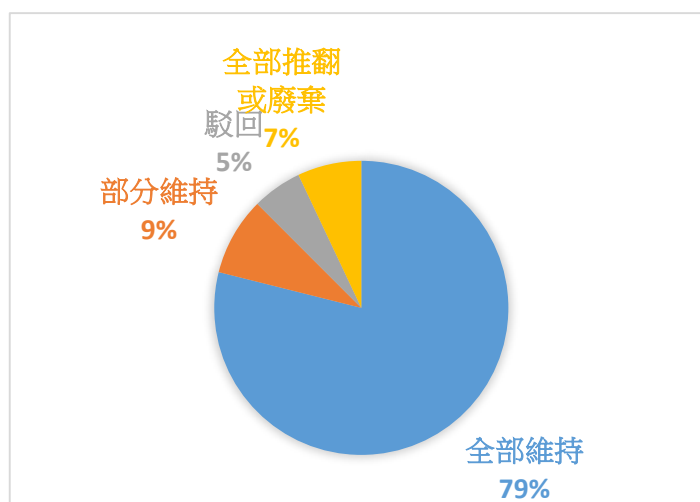


圖 6 自 IPRI 與 CBM 上訴案件審理結果

換言之，對於 PTAB 決定不服而上訴的上訴人，可能還是要做好無法在 CAFC 獲勝的心理準備，因為上訴人最希望看到的推翻或廢棄原決定之案件數量，比例著實偏低。是故，在專利有效性的爭訟之中，基於禁反言的規定以及相關的統計數據所呈現之趨勢，在在顯示 PTAB 審理階段的重要性。

下表列出案件統計內的 9 件被推翻之案件決定，涉及的主要爭點多半為美國專利法第 103 條的顯而易知性，或是請求項範圍之建構。

案件判決	日期	結果	重要爭點
In re Natural Alternatives, LLC	08/31/2016	Reversed.	obviousness
Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc., Google Inc., Motorola Mobility LLC	08/10/2016	Reversed.	obviousness
In re Magnum Oil Tools	07/25/2016	Reversed.	obviousness

<http://www.finnegan.com/publications/federalcircuit/> 進行搜尋，於條件設定上訴自 PTAB/IPR/CBM 等後，再逐筆核對整理結果判決而得。

CutSFORTH, Inc v. Motivepower, Inc	04/06/2016	Reversed.	anticipation
Straight Path IP Group v. Sipnet EU S.R.O.	11/25/2015	Reversed and Remanded.	claim construction
In re Imes	01/29/2015	Reversed and Remanded.	claim construction
Tobinick v. Olmarker	05/19/2014	Reversed.	Claim construction
In re Rambus, Inc.	06/04/2014	Reversed.	Anticipation
In re Giannelli	01/13/2014	Reversed.	obviousness

表 2 CAFC 推翻 PTAB 決定之案件統計表 (至 2016/10/31 止)

第三項 小結

由本章所述的統計數據可以看出，就 PTAB 本身而言，IPR 等程序多半是偏向讓受挑戰之專利無效之結果較多；而將訴訟流程放大到上訴程序來看，上訴法院 CAFC 則亦傾向維持 PTAB 所做之決定。基於這樣的趨勢，以及 PTAB 程序中的禁反言相關規定，使得 PTAB 程序在專利有效性的攻防之中，處於一個正反雙方都必須全力以赴的關卡，因為一旦在 PTAB 程序取得勝利，就能得到不易被翻盤的巨大優勢；相對地，一旦失敗，要再扭轉戰局所需付出的心力可能是原先的許多倍。

因此，對於被控侵害專利權之被告而言，向 PTAB 提出 IPR 程序或 CBM 程序的確是最有效的反制手段，如果能成功讓案件成立，進而讓專利無效，便能收釜底抽薪之效，免去後續漫長的專利侵權之審理過程；而對專利所有權人而言，PTAB 程序則是絕對不容小覷的一關，若是不小心應對，不僅無法透過訴訟取得權利被侵害的賠償，相關的專利布局亦可能隨之被打亂。



第三章 專利有效性之重要爭點與案例解析

在專利有效性之爭訟過程中，幾個最常見的爭議包括美國專利法第 101 條的專利適格性、第 102 條的新穎性、第 103 條的顯而易知性、請求項範圍建構（claim construction）以及聲請修正請求項（motion to amend）等⁶⁶

本章擬就新近經過 PTAB 決定並上訴至 CAFC 審理之案件進行觀察整理，針對專利有效性中之各重要爭點介紹法院對於爭執之認定情形。

第一節 第 101 條 專利適格性

在 PTAB 相關程序中，最常被使用、提出的是 IPR 程序，但由於美國發明法的規範，在 IPR 程序當中只能以美國專利法第 102 條的新穎性與第 103 條的顯而易知性為理由，提出專利有效性的挑戰；這意味著在 IPR 程序中，PTAB 所審酌的理由並不會包括第 101 條的專利適格性。然則若要挑戰專利權之有效性，第 101 條的專利適格性常常是必須討論的爭點所在，因此除了 PGR 和 CBM 程序可直接以專利適格性為理由之一對於專利請求項提出挑戰之外，IPR 程序之案件專利適格性之討論通常是在上訴至 CAFC 之時才會提出。

相較於案件量稀少的 PGR 程序，CBM 程序擁有較高的程序利用率；而今，CBM 程序之案件除關於商業方法之專利外，近年來由於金融科技（Financial Technology, fintech）興起，相關專利技術亦橫跨了商業方法與電腦軟體的範圍，兩者結合所產生的專利有效性問題，即為 CBM 程序所適用之對象。但電腦軟體的可專利性在美國專利法的發展中曾幾經波折，到了 2012 年美國聯邦最高法院在 Alice 案對於軟體專利使用了兩步驟測試（2-step test）之後，對於軟體專利的專利適格留下一道似乎難以逾越的障礙。此後的數年之間，無論是 PTAB 或 CAFC 都

⁶⁶ 若以美國發明法中所規定得在 PGR 和 CBM 程序中提起之理由者而言，尚有專利法第 112 條的專利說明書可以提出；又或者 PTAB 程序中雙方亦常對於相關程序是否應開始或成立有所爭執，皆屬常見之訴訟策略。本文擬就訴訟中常見的實體爭議加以討論。

審理了不少相關案件，其標準如何適用，值得探討。



第一項 可專利性的重要性

自 1990 年 *State Street Bank* 案對於專利適格標的建立了相對寬鬆的標準後，不僅促大量商業方法專利的申請與核准，專利蟑螂⁶⁷（*patent troll*，或稱專利侏儒、專利流氓等）更是趁機抓住了其中的「商機」，以多方纏訟的方式令被告們頭痛不已，從中獲利。因此，不僅是美國立法者嘗試以美國發明法來調和專利制度的平衡，美國最高法院也開始正視並重新審視「專利適格標的」的判斷要件，並陸續在數個重大案件中提出了不同的判斷方法（如 *Bilski* 案⁶⁸、*Mayo* 案⁶⁹以至於近期最重要的 *Alice* 案）⁷⁰。

根據美國專利法第 101 條，任何人發明了一項新的且有用的方法（*process*）、機器（*machine*）、製品（*manufacture*）、或物質的組成（*composition*），亦或對於上述四種類型有任何新且有用的改良時，將得以成為可專利的標的⁷¹，稱為具有專利適格性（*patent-eligible*）或可專利之客體（*patentable subject matter*）。過去美國對於專利適格性之標準，一向採取寬鬆之認定，最常被引用的一句話便是「太陽底下人類創造的任何事物，皆可賦予專利（*include anything under the sun that is made by man*）」，這也使最高法院認為美國國會在立法之時，意旨傾向擴大且廣泛地解釋專利適格標的範圍⁷²。

但在後續的實務判決當中，美國最高法院亦額外建立了三種例外，以劃分可專

⁶⁷ 除 *patent troll* 外，亦有稱 *NPE*（*Non-practicing entities*，非專利實施實體）、*PAE*（*patent assertion entity*，專利主張實體）者，皆指涉相同之概念。其主要目標鎖定在依現行美國法律不應被授予專利的軟體上，而之所以能依此成功收取權利金，是因為美國專利訴訟中防禦侵權控控或起訴向法院請求撤銷該專利之行為，動輒都要花費數百萬美元。

⁶⁸ *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010).

⁶⁹ *Mayo v. Prometheus*, 132 S. Ct. 1289 (2012).

⁷⁰ 黃莉婷（2016），《軟體專利與商業方法專利適格性實證研究—以美國最高法院 *Alice v. CLS Bank* 判決後續影響為中心》，頁 1，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士論文。

⁷¹ 35 U.S.C. 101: “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.”

⁷² *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980).

利性的界限：自然法則（laws of nature）、物理現象（physical phenomena）以及抽象概念（abstract ideas）⁷³。之所以將其排除於專利保護範圍外，主要理由在於此三種類型為科學及科技發展的基礎，若允許作為專利保護標的，將會阻礙創新而違背專利法促進科技進步的立法精神。⁷⁴

而在諸多涉及可專利性的領域當中，本文以下將以軟體及商業方法專利有效性之案件作為探討之標的，繼續討論最高法院最新使用的標準與其影響。

第二項 軟體與商業方法專利的重要門檻—Alice v. CLS Bank 案

（一）Alice 案以前法院對於軟體專利性的判斷狀況

對於軟體專利是否可以申請專利，原則上美國專利法並未明文排除；亦即只要其仍然符合各項專利要件，包括產業利用性、新穎性、進步性等，仍可取得專利。但由於電腦軟體為近代才快速發展之產業，其先前技術不容易確定，故從美國從 1980 年代開始核發電腦軟體專利以後，開始出現了專利審查不確實、濫用電腦軟體專利的問題。

此外，申請實務上也出現一現象，就是電腦軟體專利申請人在撰寫專利請求項時，實際上根本沒有告知任何電腦軟體撰寫的技術內容或程式碼，而僅以抽象字眼描述該電腦軟體可執行哪些功能。由於申請實務上，演變成不需要告知軟體程式碼內容，故審查時，只要專利請求項所描寫的電腦軟體執行的功能，是過去的專利案中沒有寫過的，往往就容易申請到專利⁷⁵。

但是從 2010 年 *Bilski v. Kappos* 之後，美國聯邦最高法院連續在 2012 年的 *Mayo v. Prometheus*，2013 年的 *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics* 以及 2014 年的 *Alice v. CLS Bank* 等案件中，將重心重新聚焦在美國專利

⁷³ *Id.* at 303, 309; *supra* note at 601.

⁷⁴ 黃莉婷（2016），前揭註 70，頁 10。

⁷⁵ 〈商業方法電腦軟體之專利適格性—2014 年 *Alic v. CLS Bank* 案剖析〉，楊智傑，北美智權報，http://www.naip.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-99.htm，最後瀏覽日：2016/11/15。



法第 101 條的專利適格性問題之上。

而這連續 4 件判決，不但重塑了美國專利訴訟的重心，也讓過去不是問題的 101 條成為可否獲准專利的關鍵問題。根據美國史丹佛大學法學院衍生的專利資訊公司 Lex Machina 的統計，因不具備 101 條專利適格性而被撤銷的專利案件，從 2007 年的 2 件大幅增加到 2013 年的 15 件。但是更犀利的則是在 Alice 判決之後，僅 3 個月不到就有 13 件軟體專利被判決不符合 101 條之要求而被撤銷⁷⁶。

（二）Alice 案及其影響

1. 案例事實

本件當事人為 Alice Corporation (下稱 Alice) 與 CLS Bank International 和 CLS Service Ltd. (下稱 CLC)。前者係擁有數個「解決交割風險」相關專利的專利權人，分別為第 5,970,479 號專利 (第 479 號專利)、第 6,912,510 號專利、第 7,149,720 號專利。其共通點在於，該發明可用以管理未來明確但未知事件的風險，說明書也指出，該發明與方法與設備有關，包括應用於財務事件和風險管理的電腦和資料處理系統。後者則於全球網路進行促進現金之交易。CLS 請求法院確認系爭專利權是無效的，而 Alice 則主張 CLS 侵權⁷⁷。


系爭方法專利請求項描述了以下步驟：(1) 為該交易的每一方「創造」一影子記錄。(2) 根據各方在交換機構的真實記錄，在交易日開始時「取得」該平衡。(3) 當交易進入時，「調整」該影子紀錄，只允許雙方具有足夠資源者進行交易。(4) 在交易日結束前發出不可撤回之指示，要求交換機構執行所允許的交易⁷⁸。

2. 地方法院審理結果

⁷⁶ 〈Alice v. CLS Bank 判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則〉，馮震宇，科技產業資訊室，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10238>，最後瀏覽日：2016/11/15。

⁷⁷ Alice v. CLS Bank, 134 S. Ct. 2347 (2014).

⁷⁸ *Id.*, at 2353.



在本案於地方法院審理期間，美國聯邦最高法院於 2010 年作出 *Bilski* 案之判決⁷⁹，由於該案涉及商業方法及電腦軟體之適格性問題，因此本案訴訟雙方在地方法院審理時，均要求依照 *Bilski* 案之見解，先判斷系爭專利是否有專利適格性。地方法院於 2011 年作成判決，認為系爭專利的所有請求項都不具專利適格性，因為其內容都屬於抽象概念（*abstract idea*），只描述了一個抽象概念，也就是「為了最小化風險而使用一個中立中介以促進義務的同時交換」⁸⁰，故不符合專利要件。

3. CAFC 審理結果

案件上訴到 CAFC 之後，上訴法院第一次的判決推翻了地方法院的判決，認為本案中系爭專利請求項並無「明確證據（*manifestly evident*）」指向一個抽象概念，故認為系爭請求項具有專利適格⁸¹。而後於 CAFC 的全院判決（*en banc*）中，又推翻了 CAFC 第一次的判決⁸²，10 位法官共同發佈了一份法庭共同決議意見書（*Per Curiam*），另有其他 5 位法官提出部分不同的看法⁸³。在共同決議意見書中，多數法官以 *Mayo* 案後所建立的二步驟測試法則認定，系爭專利之方法、電腦可讀取媒介及系統請求項均不屬於美國專利法第 101 條之法定專利適格標的⁸⁴，亦即，系爭方法請求項與 *Bilski* 案中的系爭專利極為相似，皆敘述了風險預防的基礎概念，有先問該領域所有方法並獨占該抽象概念的可能性，因而屬於不具專利適格性之請求項標的⁸⁵。

4. 最高法院審理結果

本案再上訴到聯邦最高法院後，最高法院作出判決，並提出兩步驟的架構進行

⁷⁹ *Supra* Note 68.

⁸⁰ 楊智傑（2015），前揭註 20，頁 42-43。

⁸¹ 685 F. 3d 1341, 1352, 1356 (2012).

⁸² *CLS v. Alice*, 717 F. 3d 1269, 1285 (CA Fed. 2013).

⁸³ 〈由 *CLS Bank* 案看 35 USC 101 可予專利客體爭議〉，黃蘭閔，北美智權報，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-79.htm（最後瀏覽日：10/30/2016）

⁸⁴ *Supra* note 82.

⁸⁵ *Id.* at 1287.



測試。最高法院認為，美國專利法第 101 條「任何人發明或發現一新的、有用的程序、機器、製造物、組合物，或任何新或有用的改良，符合本法其他條件或要求就可取得專利。」對於專利適格性，並沒有做太多限制，從條文上來看，其對可專利的事項並沒有排除任何項目。而美國最高法院在 2013 年涉及人體 DNA 之專利適格性的 *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics* 案⁸⁶之中則提及法院長久以來建立的三種例外（自然法則、自然現象與抽象概念），是為了避免專利權人先占後續的發明。但是，所有的發明本身必然體現、反映、仰賴或利用了自然法則、自然現象或抽象概念。所以並不會因為一項發明涉及了抽象概念，就必然不具專利適格性。因此，最高法院在 *Mayo* 案中認為，應該區分「人類智慧的磚塊（*building block of human ingenuity*）」以及「將該磚塊整合進某種更多的事物（*something more*）」，亦即將其轉化為具有專利適格性的發明⁸⁷。也就是說，不能僅利用撰寫技巧在請求項中敘述使用了一具有普通目的之電腦或嘗試將請求項限制於某一特定的技術環境中就想避開抽象概念之例外，尚必須涵蓋「額外的要件」（*additional feature*），才足以向法院提供實質的證據，證明相較於單獨抽象概念本。兩者的結合並不會產生獨占的效果⁸⁸。

在判斷架構上，本案使用了 2012 年 *Mayo* 案中所提出的判斷方法，稱為兩步驟測試法：第一步必須先判斷，系爭請求項是否指向前述的三個例外之一？若是的話，則進入第二步驟的判斷，即系爭請求項中除了三個例外之外，是否還有其他東西？亦即要針對每一個請求項的元件個別進行考量、以及將元件組合後進行考量，以判斷每一個額外的元件是否「轉化（*transform*）請求項的本質」，使其成為具有專利適格性的申請案；而對於第二步驟，最高法院稱其要尋找的是「發明概念（*inventive concept*）」，亦即要尋找一個元件或元件之組合，足以讓該專利在實際

⁸⁶ *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 133 S. Ct. 2107 (2013).

⁸⁷ *Supra* note 77 at 2354.

⁸⁸ *Id.* at 2358.

上比不具「專利適格性的概念本身」具有更多重要性（*significantly more*）⁸⁹。

此一架構套用至本案中，在第一步驟時法院即認為系爭請求項明顯是一種抽象概念。蓋其所指涉者則是「具有中介者之交割」，係使用第三方以緩和交割風險，而最高法院認為，中介者交割之概念，是一項美國交易制度中長久以來普遍存在的基本經濟運作，故屬於抽象概念。

由於系爭請求項在第一步驟中符合三個例外之一（抽象概念），接下來就進入第二步驟的檢驗，判斷系爭請求項除了抽象概念之外是否有增加新的事物。依照 *Mayo* 案中所提到的標準，要能轉化（*transform*）必須要求得比「單純陳述抽象概念並加上『應用』字樣」來得多。因此對於軟體專利而言，如果在請求項中把抽象概念加上「應用於電腦中」，就只是將兩個步驟結合，將不會因此產生專利適格性。由於現今電腦十分普遍，若某專利完全由電腦執行，將不能構成「額外特徵（*additional feature*）」，沒有提供任何實質保證，確保該專利並不是想要獨占該抽象概念⁹⁰。

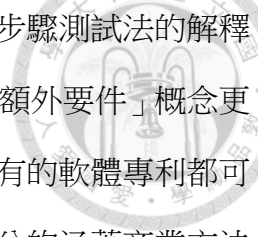
最高法院認為，若分別觀察系爭請求項的四個步驟，無論是「創造影子帳戶」、「取得資料」、「調整帳戶平衡」、「下達自動指示」，這些由電腦所行的步驟，都只是單純的慣例；而若整體合併觀察，則系爭請求項只是將中介者交割之概念以電腦加以執行，並沒有改善電腦運作之目的，或使之在另一個技術領域中發揮改善之效果。因此系爭請求項並不足以將該抽象概念轉化為具有專利適格性的發明，無法通過第二步驟。

5. 後續影響：商業方法專利變得難以存活

Alice 案雖然使用了一套架構來檢驗系爭專利的爭議，其論述及結果卻似未能

⁸⁹ *Id.* at 2355.

⁹⁰ *Id.* at 2357.



有效地處理問題釐清爭議。許多批評見解認為，最高法院對於兩步驟測試法的解釋過於模糊，不僅未對抽象概念做出清楚的解釋，發明概念中的「額外要件」概念更可能與新穎性或進步性的判斷重疊；且若以最高法院的邏輯，所有的軟體專利都可能無效⁹¹，影響不可謂不大。後續發展的情形也的確使得絕大部分的涵蓋商業方法專利都被判無效，如下列的 *Versata v. SAP* 案；少數倖存的專利案件如 *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.* 案與 *Enfish v. Microsoft* 案則在未來顯得更具有研究價值。

第三項 *Versata v. SAP* 案

在 *Alice* 案後，軟體專利的有效性受到了很大的挑戰，反映在 PTAB 和 CAFC 的案件專利權人勝訴機會十分低落的狀況下，接下來要介紹的 *Versata v. SAP* 案，即是在 *Alice* 案之後，經過 CBM 程序之決定、上訴至 CAFC 之後仍然敗下陣來的代表。

（一）案例事實

在本案中，SAP 要求美國專利商標局對於美國專利第 6,553,350 號（下稱第 350 號專利、系爭專利）之有效性進行審查立案，而該專利為上訴人 *Versata Development Group, Inc.*（下稱 *Versata*）所有。在此訴願之中，SAP 認為系爭專利為一涵蓋商業方法專利。

第 350 號專利的所有人是 *Versata*，其名為「多層次產品及組織性團體之訂價方法及儀器」（method and apparatus for pricing products in multi-level product and organizational groups）。這個發明會依照圖表計算是誰（WHO，亦即買方組織）要購買什麼（WHAT，指產品），稱為 WHO/WHAT 表格。下圖是第 350 號專利中所

⁹¹ Rob Merges, Symposium: *Go ask Alice – what can you patent after Alice v. CLS Bank?*, Scouts Blog (Jun 20 2014). <http://www.scotusblog.com/2014/06/symposium-go-ask-alice-what-can-you-patent-after-alice-v-cls-bank/>.

示範之先前技術。



第 350 號專利表示此先前技術的 WHO/WHAT 表格需要很大的資料表格，故該專利即是在改進 WHO/WHAT 表格所需要的表格空間。其方法是將顧客（買方組織）以階層式的群組方式編入一個顧客群組、將產品編入階層式的產品群組。而其中的 WHO 即是依照組織過的階層群組來定義，每個群組代表了各自的特性。

同樣地，產品群組的架構則定義了可被套用至產品（即 WHAT）的部分。而後定價資訊在顧客和產品群組間產生連結⁹²。也可能會針對特定的顧客群組或產品群組制訂特別的價格調整⁹³。

法院所關注的請求項為請求項 17 以及請求項 26 至 29。請求項 17 是「一決定產品價位，用以提供予購買組織之方法」，包含一些步驟⁹⁴。請求項 26 則是「電腦可讀取之儲存媒介，包含實作請求項 17 之電腦指令。」⁹⁵請求項 27 係「已實作提供給購買組織價格方法之電腦」，包含數個步驟⁹⁶。請求項 28 為「電腦可讀取之儲存媒介，包含請求項 27 所謂之電腦指令之實作。」⁹⁷請求項 29 則為「一提供購買組織針對單一產品決定價格之儀器」，包含特定的限制⁹⁸。

（二）法院審理結果

在 2007 年 4 月時，Versata 控告 SAP 侵害’350 專利之權利。案件進入審理程序，陪審團認為侵權成立並有造成損害，地方法院維持了侵權的判決，但推翻了其他和’350 專利無關之裁決。陪審團後來發現 SAP 之後的修補程式（post-patch

⁹² *Id.* at col. 8, ll. 17-25.

⁹³ *Id.* at col. 3, ll. 26-49.

⁹⁴ *Id.* at col. 20, l. 66 – col. 21, l. 29.

⁹⁵ *Id.* at col. 21, ll. 61-62.

⁹⁶ *Id.* at col. 21, l. 63 – col. 22, l. 12.

⁹⁷ *Id.* at col. 22, ll. 13 – 14.

⁹⁸ *Id.* at col. 22, ll. 15-35.

software) 仍持續在侵害權利並導致利潤損失以及合理權利金之損害，地方法院亦同此觀點。



SAP 針對地方法院的最終判決上訴至 CAFC。在 *Versata Software, Inc. v. SAP Am., Inc.*, 717 F.3d 1255 (Fed. Cir. 2013) 一案中，CAFC 維持了關於侵權判決和導致損害的部分，但廢棄了地方法院所發的永久禁制令，因其範圍過廣⁹⁹。後來案件發回地方法院審理。¹⁰⁰

(三) PTAB 審理結果

當前述事件進行中時，SAP 在 2012 年 9 月向 PTAB 提出了針對第 350 號專利進行 CBM 審查之訴願，理由是該專利中請求項 17 和請求項 26 到 29 依照 35 U.S.C. §§ 101、102、和 112 條第一項和第二項，應不具可專利性。PTAB 於 2013 年 1 月同意 SAP 的訴願請求並針對 350 專利開始了 CBM 程序。依照成立審查的法規標準，PTAB 認為前述的請求項們在 101 和 102 條之下似乎並不會不可專利，此外 PTAB 不會以第 112 條審查這些請求項，因為 PTAB 認為 SAP 在這方面（提出之理由）尚未達到標準。

接下來，PTAB 同意依照 SAP 之請求，放棄 102 條之審查並加快對於 101 條之審查。在 2013 年 6 月，PTAB 公佈其最終決定，請求項 17 和請求項 26 至 29 因為 101 條，被認定不具可專利性而被撤銷。Versata 要求再聽證被拒絕後，向 CAFC 提起上訴，即為本案。

(四) CAFC 審理結果

本案涉及多個爭點，如 PTAB 的立案決定是否正確、是否正確地進行請求項範

⁹⁹ See *Versata Software, Inc. v. SAP Am., Inc.*, 717 F.3d 1255 (Fed. Cir. 2013) at 1258.

¹⁰⁰ *Id.*; see also *Versata Computer Indus. Solutions, Inc. v. SAP AG*, 564 F. App'x 600 (Fed. Cir. 2014).

圍建構、涵蓋商業方法專利之範圍¹⁰¹、複審程序能否審查第 101 條專利適格性，以及系爭專利是否具有專利適格性等多項爭議。本文此處僅討論關於應用 Alice 案標準判斷專利適格性之部分，餘先不提。



CAFC 採用最高法院在 2014 年的 Alice 案所提出的分析架構。第一步，其同意 PTAB 之看法，認為請求項 17 和 26-29 確實指向了使用組織和產品團體階層作為定價的抽象概念。請求項 17 指向一個定價的方法、請求項 27 指向了定價的電腦執行方法，請求項 26 和 28 指向一個電腦讀取儲存媒體，其包含了執行請求項 17 和 27 的執行方法。請求項 29 則指向一個定價的設備，包含電腦軟體指令，可以執行請求項 27 所提到的方法步驟。使用組織和產團體階層作為定價，只是一抽象概念，沒有特定具體或有形的應用。其只是一個構造磚塊，是一種組織資訊的基本概念架構¹⁰²。

判斷系爭請求項屬於一抽象概念之後，繼續進行 Alice 案分析架構的第二步。在個別獨立和結合地考量每一請求項的限制後，每一個請求項都沒有足夠的額外限制，可以將該請求項的本質，轉化為一個對抽象概念之「具有專利適格性的應用」，這個結論和 PTAB 所得到者相同。因此，最後聯邦巡迴上訴法院判決，支持 PTAB 對該案所為的最終書面決定¹⁰³。

許多的軟體專利在 Alice 標準出來之後，就如同本案一般的模式被判無效：先被歸類為可專利適格性之例外之抽象概念、再加以檢查其額外限制是否足夠，然又因為當初 Alice 案並未明確說明所謂的「significantly more」界限究竟如何劃定，受到挑戰的軟體專利們幾乎都過不了這一關而敗下陣來。

¹⁰¹ 本案中 Versata 公司主張其擁有的'350 專利並非一個 CBM 專利，不應適用 CBM 程序。*Supra* note at *38-39..

¹⁰² *Id.* at *66.

¹⁰³ *Id.* at *67.



但在 CAFC 所審理的其他地方法院上訴案件之中，近來開始陸續出現軟體專利成功「存活」的案例，數量雖然仍不多，但亦已為專利權人注入一劑強心針。除了和 Alice 案同年度的 CAFC 判決 DDR Holdings, LLC v. Hotel.com¹⁰⁴案外，另一代表性之案件即 2016 年的 Enfish v. Microsoft¹⁰⁵案，提供了 Alice 架構下另一種思考軟體專利適格性之方式，值得觀察。

第四項 Alice 案後的曙光：DDR Holdings 案與 Enfish 案

(一) DDR Holdings, LLC v. Hotels.com

1. 背景事實

DDR Holdings, LLC (下稱 DDR) 係對網路電子商務相關專利進行管理和授權之公司，為美國專利第 6,993,572 號 (第 572 號專利) 與第 7,818,399 號 (第 399 號專利) 之專利權人，專利權的內容主要相關於產生一合成網頁的系統及方法，這個合成網頁包含選定業者的產品資訊以及主網站的特定視覺元素，例如可以在同一個網頁結合主機網站標誌、背景顏色、字體，以及所選定業者的產品資訊。

2. 技術特徵

第 572 號專利的技術特徵在於產生包含主網站特定的視覺元素及所選定業者的產品資訊之一合成網頁。亦即，其透過一主網站系統來整合多個相關業者的技術內容，讓使用者可以透過單一網站就能取得多家業者的服務資訊，並直接地提供與各家業者交易的模式，以解決過去因訪客直接被導向第三方業者的網站上進行交易，主網站無法有效留住訪客的問題。從第 572 號專利請求項 13 可看出，其界定包括有資料庫與電腦處理器之一電子商務外包系統，結合主網站的視覺元素及

¹⁰⁴ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 2014.

¹⁰⁵ Enfish LLC v. Microsoft Corporation (Fed. Cir. 2016).



各業者產品的連結。當一訪客點選主網站的連結時，產生並提供一個合成的網頁給該訪客之瀏覽器，此合成網頁包含所選定業者的產品資訊以及主網站的視覺及感受元素。

此外，根據第 399 號專利的請求項 19 所界定之內容可知，其存在對應於一主網頁視覺感知元素，例如主網站所擁有的介面、樣式，而其主網頁包含了購買機會，可呈現各家合作業者產品資訊的連結；業者、外包網站伺服器 and 主網站之間互為三方的個體。當有訪客點選主網站中特定業者產品之連結時，外包電腦伺服器會產生並傳送一個合成網頁至該訪客的瀏覽器，此合成網頁包含被點選連結所關聯之業者的產品資訊，以及主網站的視覺感知元素。

3. CAFC 判決結果

CAFC 在審理中認定，本案中的第 572 號專利已經被其他先前技術所揭露，不符專利法第 102 條新穎性之規定；而在第 399 號專利請求項 19 的部分，則是通過了兩步驟測試而具備專利適格性。

CAFC 首先以兩步驟測試的第一步驟檢驗第 399 號專利的請求項 19，亦即判斷以電腦所實作的系爭請求項是否指向一個不予專利的抽象概念。法院的論理顯示，系爭請求項並非描述一數學演算法，亦不是基礎的經濟或是存在已久的商業實施；並認為雖然系爭請求項關聯於一個商業手段，但其屬於特定於網際網路的手段。法院在此並未明確指出系爭請求項是否為一抽象概念。

此時法院暫時不管第一步驟之檢驗結果，轉而進入第二步驟，並認為無論系爭請求項是否為抽象概念，其皆能滿足第二步驟之檢驗。首先，法院指出系爭請求項是為了克服特定產生於網際網路領域的問題所提出之解決方案，故必然會和電腦



科技具有高度相關性。而若依照傳統網路超連結通訊協定的功能，網站上的訪客在點選一個廣告、啟動其超連結後，訪客將立即被帶離主網站，因此系爭請求項為主網站提供了留住訪客的解決方式。

此外，法院認為系爭請求項與其他僅描述了網路時代之前即已知的某些商業行為，並要求其在網路上實施的請求項並不同；系爭請求項透過了「外包提供模組」的方式來自動創造合成網頁的特定特徵，該外包提供模組結合多個來源之要素，以解決在網路上主網站所面臨的問題，為解決網際網路問題的一個發明概念。

因此，第 399 號專利請求項 19 的技術特徵是關於網路時代要有效留住訪客、維持訪客焦點的問題，而 CAFC 認定其並非一般性地採用網際網 實現抽象的商業方法而已，而是根據使用者點選其中超連結後啟動一系列行為達到的效果，有超過抽象概念的額外特徵，具有專利適格性。

（二）Enfish v. Microsoft

1. 案例事實

在此情形之下，CAFC 在近期的案件中開始有了不同的思考，這多少給了專利權人一線曙光。其中最具代表性的少數成功存活案例即 **Enfish v. Microsoft** 案。**Enfish** 案涉及關於電腦資料庫之邏輯模型及整理資料庫中資料之方法等電腦軟體技術，可以縮短資料配置及搜尋所需花費時間，並提昇資料處理效率。

2. 地方法院判決

一審地院引用了 **Mayo/Alice** 案之分析架構，認為系爭專利係嘗試將人類慣常使用之表格化方式納入權利範圍，為涉及使用表格來組織、記憶及取得資料之抽象概念；接著認為「使用表格化」的此種方法本為人類慣常使用之資料整理方式，而

系爭請求項內容僅敘述由電腦來運行此一眾所周知之常規方法，故缺乏可將前述抽象概念轉化為可專利標的之發明概念。



3. CAFC 判決

然此案在上訴到 CAFC 後出現了翻轉。CAFC 見解認為，最高法院在 Alice 案結果並未明確排除所有軟體發明之可專利性，故下級法院不應建立軟體專利皆為無效之判例，蓋許多重要電腦技術發明之本質，為針對軟體程式之改良成果；而這些成果並不能被歸納為實體發明，而屬於邏輯架構或處理方法，若以涉及抽象概念為理由加以一併排除，將否定此一廣大技術領域中之所有發明成果。也就是說，CAFC 在本案中點出，Alice 案中最高法院並未認為「所有電腦相關技術皆為抽象概念」，或是「所有透過電腦實施之軟體皆涉及抽象概念」，並需要進入第二步驟之分析。CAFC 認為，軟體亦能創造出不屬於抽象概念之技術改良成果，而不是只有硬體能做得到。

因此，CAFC 認為系爭專利實質之爭議在於系爭請求項內容，是屬於主張將一種使用表格的運算方法應用在電腦資料庫上可改善電腦資料處理效能，亦或是主張一種抽象概念之資料處理方法、並使用電腦來做為實施之工具為定。CAFC 認定系爭請求項內容屬於前者，判決專利有效。

第五項 小結

此一案例之結果，無疑為商業方法及軟體專利之專利權人稍稍打了一劑強心針。因為 CAFC 在 Enfish 案當中強調，在進行 Mayo 第一步驟分析上，不應單純去檢查請求項內容是否存在任何自然法則或抽象概念等，而應參考專利說明書，以判斷是否整個發明的確是在主張這些標的。亦即，對於專利權人來說，若能使自己專利中的「電腦相關技術」成功地和「抽象概念」劃清界限，就能避免進入 Mayo

第二步驟之檢驗，也就避開了語焉不詳的「顯著更多」之要求。



因此，在後 Alice 時代，對於相關的專利權人而言，CAFC 在 Enfish 案中之見解成為一線生機；就專利權欲保護之發明而言，亦提供了一定的劃分標準，不致於使相關專利被一網打盡。惟此見解仍舊未解答究竟何謂「顯著更多」之內涵，仍有待未來更多案件的觀察。

第二節 第 102 條 新穎性

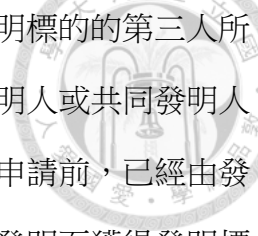
第一項. 新穎性的修正

美國發明法於 2011 年公布新制度，除了訂出 PTAB 相關程序外，對於專利法制最重要的影響則在於自「先發明主義 (first to invent)」改為先申請主義 (first inventor to file)，從而亦影響了新穎性認定之要件。

(一) 條文規定

AIA 新法下的第 102 條新穎性規定，共有(a)、(b)、(c)、(d)四項，(a)項為新穎性的先前技術規定：「(1) 在所請發明的有效申請日之前，該項發明已經被授予專利權、記載在印刷出版物中、公開使用、販賣或因其他方式而能夠為公眾獲得；或者(2) 所請發明被記載在根據第 151 條核發的專利中，或記載在根據 122 條 b 款公開或視為公開的專利申請案中，而在該專利或專利申請案中(視所屬情況)記載的是另一個發明人，並且是在所請發明的有效申請日之前提出的有效申請。」

(b)項則規定了例外的要件：「(1) 在所請發明的有效申請日之前一年以內揭露發明的，則不構成 a 款第 1 項規定的先前技術，包括：(A) 該揭露是早發明人或共同發明人所為，或從發明人、共同發明人直接或間接揭露其發明而獲得發明標的的第三人所為的揭露；(B) 被揭露的發明標的在揭露前，已經由發明人或共同發



明人，或從發明人、共同發明人直接或間接揭露其發明而獲得發明標的的第三人所公開揭露。(2) 只要是：(A) 被揭露的標的，係直接或間接從發明人或共同發明人處獲得；(B) 被揭露的標的，在該標的依 a 款第 2 項提出有效申請前，已經由發明人或共同發明人，或從發明人、共同發明人直接或間接揭露其發明而獲得發明標的的第三人所公開揭露；或 (C) 被揭露的標的和所請發明，在所請發明的有效申請日以前，為同一人所有或應該轉讓給同一人的。則揭露對所請發明不構成 a 款第 2 項所規定的先前技術。」

(c) 在適用 b 款第 2 項 C 目的規定下，被揭露的標的和所請發明，視為歸同一人所有或應該轉讓給同一人，只要是：(1) 發展被揭露的標的和做出所請發明，是由共同研究協議的一個或一個以上的當事人或其代理人所為，而該共同研究協議在所請發明的有效申請日或之前即已生效；(2) 該所請發明是依共同研究協議框架下從事的活動做出的；且 (3) 該所請發明的申請案中，揭露了或修訂後揭露了共同研究協議當事人的姓名。

(d) 構成先前技術的專利和公開申請案，為了依 a 款第 2 項來決定專利或申請案是否為所請發明的先前技術，就專利或申請案中記載的任何標的而言，該專利或申請案應被視為已有效地被提出申請：(1) 若不適用第 2 項的規定，則是該專利或專利申請案的實際申請日；或 (2) 若該專利或專利申請案基於一個或多個先前的申請案，有獲得 119 條、365 條 a 款或 365 條 b 款國外優先權的，或者有權主張 120 條、121 條或 365 條 c 款的美國較早申請日的，則是具該標的的最早申請案的申請日期。

(二) 新舊法之異同

若對比美國專利法新舊關於新穎性之異同，有論者將其從中區分出被保留、被



刪除，以及被新增的概念，簡略整理分列如下¹⁰⁶：

1. 被保留的概念

(1) 已獲專利 (patented)

新法中將此概念予以保留，並且，任何在美國或是其他國家成為專利的發明，大部分都可以用出版刊物的形式取得。尤其是在網際網路興盛的時代，主要國家的專利局都把核准的專利，或是尚未獲得專利的公開申請案，放在網路上供任何人無償取得電子檔。

(2) 記載在印刷出版物中 (described in a printed publication)

判例法對這個詞的定義是公眾可取得的文件。保留這個概念將使新法的相關解釋亦應沿用先前的見解。

(3) 公開使用 (in public use)、販賣 (on sale)

在舊法時期，對於公開使用及販賣的定義是包含了發明人自己所做出的商業活動，即使該活動並非公開的（例如和客戶簽定祕密銷售合約）。在新舊法中對公開使用的解讀上，參考 USPTO 的專利審查基準可知，新法 102(a)(1) 的定義和舊法 102(b) 之定義相同，因此仍然會包括非公開的活動¹⁰⁷；但對於販賣之定義而言，新法 102(a)(1) 之定義後段規定為「因其他方式而能夠為公眾獲得 (otherwise available to the public)」，故新法中之販賣應不包括秘密的販賣或是秘密的販賣要約。如果販賣活動只在對發明人負有保密義務的人之間進行，則該活動應被視為具有祕密性的¹⁰⁸。

¹⁰⁶ 劉振泰、蔡岳勳，〈從美國專利改革法案看美國專利法新穎性要件之變革〉，《政大智慧財產評論》，第 13 卷第 1 期，頁 154-160。

¹⁰⁷ U.S. MPEP 2152.02(c) [R-11.2013]: "As discussed previously, public use under AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) is limited to those uses that are available to the public. The public use provision of AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) thus has the same substantive scope, with respect to uses by either the inventor or a third party, as public uses under pre-AIA 35 U.S.C. 102(b) by unrelated third parties or others under pre-AIA 35 U.S.C. 102(a)."

¹⁰⁸ U.S. MPEP 2152.02(d) [R-11.2013]: "The pre-AIA 35 U.S.C. 102(b) "on sale" provision has been interpreted as including commercial activity even if the activity is secret. See MPEP § 2133.03(b),



2. 被刪除的概念

(1) 知悉或使用 (known or used)

在舊法的 102(a)有規定「他人知悉或使用」，在以前的判例中都是將這個詞解讀為具有最低程度供公眾可取得的知識或是使用。我們可以注意的是，雖然這個詞在新法中被刪除，不過在新法中保留公開使用、販賣，而新增「其他方式而能夠為公眾獲得」之概念。

(2) 在美國國內 (in this country)

原本舊法的 102(a)和 102(b)有規定一些要件的發生地點必須是在美國國內，如使用、公開販賣等。新法則去除了此一限制，使法條更為簡化，也似乎擴大了先前技術的範圍。例如在開放給多國人士參加的展覽會中展示物件，該物件即符合先前技術的定義，亦不論展覽會的舉辦地點是何處、或是該展覽會所發的文件是否要視為是具有足夠敘述的出版物¹⁰⁹。

(3) 發明日 (invention date)

發明日與概念形成、實施、行為主體、時間，以及衍生 (derivation) 都會有關聯。在舊法 102(a)、(e)、(g)都有提到發明日¹¹⁰，在(a)和(e)，是指專利申請人發明之前的先前技術，(g)則是牽涉到兩個不同發明人的兩個發明日期何者較早，在決定發明優先順序時也同時牽涉到概念形成與實施。而在新法實施後，適用新法的發明專利申請案，它的發明日在 102 新穎性的法規裡的重要性就大幅

subsection III.A. AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) uses the same “on sale” term as pre-AIA 35 U.S.C. 102(b). The “or otherwise available to the public” residual clause of AIA 35 U.S.C. 102(a)(1), however, indicates that AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) does not cover secret sales or offers for sale. For example, an activity (such as a sale, offer for sale, or other commercial activity) is secret (non-public) if it is among individuals having an obligation of confidentiality to the inventor.”

¹⁰⁹ 從美國專利-----頁 156-157。

¹¹⁰ 舊 102 a e g



降低，取而代之的是有效申請日。

3. 新增或修改過之概念

(1) 因其他方式而能夠為公眾獲得 (otherwise available to the public)

新法中有規定在有效申請日以前因其他方式而能夠為公眾獲得，而使發明失去新穎性的情形，由於此一用語為先前所無，故其定義仍然需要進一步的形塑。依照 USPTO 的審查基準，列出了幾個情形如¹¹¹：i. 在大學圖書館的論文；ii. 在科學會議中所展示的海報或是散播的資訊；iii. 在專利公開案或是專利中的內容；iv. 在網際網路上張貼的電子文件；v. 未構成美國商法典的一筆交易。故新法的重點在於所請發明「能夠」為公眾所得，而不是侷限在以何種方式為公眾所得。

(2) 所請發明 (claimed invention)

所謂的所請發明，指專利或專利申請案中被申請專利範圍所定義的標的物¹¹²。若在一件專利發明申請案之中，專利說明書沒有用申請專利範圍為全案的總結時，便缺少了能讓審查官進行審查之客體。舊法並未使用 **claimed invention** 之用語，而僅使用 **invention**，是新舊法不同之處。有論者認為這可能是新法藉由用語的區別，在法條中定義該發明標的物是存在於已提出申請的專利申請案或是已經獲證的專利，而不是尚未向專利商標局提出申請的發明標的¹¹³。

¹¹¹ U.S. MPEP 2152.02(e) [R-11.2013]:“ The availability of the subject matter to the public may arise in situations such as a student thesis in a university library (...); a poster display or other information disseminated at a scientific meeting (...); subject matter in a laid-open patent application or patent (...); a document electronically posted on the Internet (...); or a commercial transaction that does not constitute a sale under the Uniform Commercial Code (...). Even if a document or other disclosure is not a printed publication, or a transaction is not a sale, either may be prior art under the “otherwise available to the public” provision of AIA 35 U.S.C. 102(a)(1), provided that the claimed invention is made sufficiently available to the public.”

¹¹² 35 U.S.C. 100(j):“ The term “claimed invention” means the subject matter defined by a claim in a patent or an application for a patent.”

¹¹³ 楊智傑 (2015)，前揭註 20，頁 158。



(3) 有效申請日 (effective filing date)

在先申請主義之下，有效申請日變成用來判斷所請發明是不是符合專利要件的基準日。若在有效申請日之前發現了相同或是類似的技術，該所請發明便可能不具新穎性或是非顯而易見性。有效申請日一般是指實際申請日當天，但如果所請發明可以擁有美國國內優先權或國際優先權，則其有效申請日將會提前至該優先權日。

(4) 新穎性優惠期 (grace period)

雖然美國在 AIA 之後，在專利制度上改為先申請主義，然而 AIA 仍然保留其新穎性優惠期，使得其新穎性又與其他以採先申請主義之國家有所不同。在舊法的優惠期，只要該發明在美國申請日前的一年內發現該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上公開發表，或在國內為公開使用或販賣，都不會破壞該發明的新穎性，行為人包含發明人自己或是不特定的第三人。新法的新穎性優惠期規定在 102(b)。

(5) 根據共同研究協議而產生的共同所有 (common ownership under joint research agreements)

新法 102(c)所規定的共同所有的相關規定，原是規定在舊法的 103(c)2 條的規定，在新法中將之移到新穎性的規定內容，使共同發明人的相關揭露不會成為破壞新穎性要件的行為。蓋現今的許多發明往往無法靠單獨的實體完成，而需要共同合作。因此，在共同研究之前提下，雙方常常需要彼此揭露未曾提出專利申請的相關機密資訊，如果雙方發明人的個別揭露沒有法律來保護，該揭露反而可能成為破壞新穎性的事件。



第二項. 新穎性案例：Blue-Calypso v. Groupon (Fed. Cir. 2016)

(一) 案例事實

Blue Calypso 是一家數位口碑行銷公司，幫助品牌充分利用客戶關係，提高品牌的忠誠度並增加收入。因為消費者會直覺信賴自己的朋友、家人或同事的建議；因此 Blue Calypso 透過自有技術，以社群網路效應，透過分享機制強化客戶品牌的價值與影響力，擁有美國專利第 7,664,516 號、第 8,155,679 號、第 8,457,670 號、第 8,438,055 號以及第 8,452,646 號（第 646 號下稱系爭專利）。而 Groupon 則是一家位於芝加哥的團購網，透過會員管理制度讓商家及消費者，可以透過網站上提供的功能與機制進行號召並成立團購活動。而且，消費者之間還能夠透過網站提供的推薦機制，將適合的商品資訊推播給自己認識而且適合該商品的親朋好友們。

Blue Calypso 認為，Groupon 目前在網站上提供的相關服務與功能機制已明顯侵害到前述兩項專利宣告的相關權利項範圍。因此，原告 Blue Calypso 請求法院判處 GROUPON 目前正在製造、使用、銷售或提供的相關產品及服務侵權事實，並要求被告對其侵權行為進行損害賠償；而 Groupon 則反過來提起多項 CBM 程序挑戰 Blue Calypso 的專利有效性，雙方上訴至 CAFC 後，CAFC 於 2016 年做出判決。

本案涉及多項爭議，包括 CBM 的立案決定、系爭專利是否違反第 102 條新穎性、是否違反第 112 條專利說明書之明確性等，本文此處僅針對有關新穎性之爭議敘述。

本案例中，Groupon 為挑戰多個 Blue Calypso 的專利有效性，提出了 CBM 程序，而在挑戰系爭專利新穎性及顯而易知性的部分，提出了一份當初由馬里蘭大學巴爾的摩分校（University of Maryland Baltimore County）資訊電機系（Department

of Computer Science and Electrical Engineering) 研究生 Ratsmior 所做的報告(下稱系爭文件), 爭議之處則在於系爭文件是放置在個人網頁的空間上, 那麼是否構成新穎性中所要求的公眾取得性 (public availability) ?



(二) CAFC 之判決

在上訴時, Groupon 請求法院推翻原先 PTAB 之認定, PTAB 認為系爭文件並非印刷出版品而無法作為證明不可專利性之證據使用。在 PTAB 審理階段, Groupon 主張系爭專利請求項應會因系爭文件的存在而違反新穎性或顯而易知性, 因為系爭文件可以透過一個個人網頁的超連結取得, 而該網頁的設立日期又在系爭專利的申請日之前。Groupon 認為系爭文件符合 102(b)的印刷出版品。但 PTAB 則認為即使系爭文件的確存在於網路上, Groupon 所提供的證據卻不足以證明其具有公眾取得性, 故系爭文件不符合印刷出版品而無法用以證明第 102 條或第 103 條的不可專利性¹¹⁴。

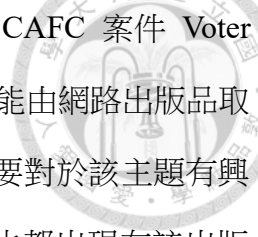
CAFC 審理時提及, 公眾取得性通常是於討論存放在圖書館內的參考資料時會加以探討之議題, 一般是視該資料是否有被充分地建立索引或經過分類。例如一篇在德國大學經過建立目錄卡片並擺放至架上的論文, 就具有公眾取得性;¹¹⁵ 而若資料雖然有經過目錄編輯, 但只是以標題和作者進行分類, 並未依主題分類的話, 則不夠「具有意義」¹¹⁶。之所以要用「具有意義」的方式進行編排分類, 目的在於要使具有通常技藝之人, 在經過合理的努力後, 能夠在圖書館的眾多資料中鎖定特定的參考資料。

而到了現在數位網路的時代, 所需要討論的問題則進一步變成要如何判斷在

¹¹⁴ Blue-Calypto v. Groupon (Fed. Cir. 2016) at *27.

¹¹⁵ Hall, 781 F.2d at 899-90.

¹¹⁶ Cronyn, 890 F.2d at 1161.



浩瀚網路一隅的參考資料是否具有公眾取得性。在 2012 年的 CAFC 案件 *Voter Verified, Inc. v. Premier Election Sols., Inc.*案中，法院認定一份只能由網路出版品取得之特定文件是具有公眾取得性的¹¹⁷，因為該網路出版品是只要對於該主題有興趣的社群參與成員都會知道的，而且同時尚有許多的相關文章也都出現在該出版品中；故在該案中，雖然缺少該網路出版品有被搜尋引擎記錄並編排索引、使人可找尋該文件的證據，在綜合評價之下仍然具有公眾取得性¹¹⁸。

回到本案中，CAFC 同意 PTAB 的見解，認為 Groupon 並未提出足夠的證據證明對相關有興趣者能在適當的努力之後找到系爭文件，也未證明系爭文件在 *critical date* 之前即已存在該處。即使假設系爭文件的確在 *critical date* 之前即可自該個人網頁取得，Groupon 亦未提出證據證明系爭文件當時曾被瀏覽或下載過；和前述的 *Voter Verified* 案相比，本案也缺少對於相關領域或主題有興趣之人¹¹⁹可以獨自知道該個人網頁存在之證詞，換言之並沒有證據證明對於一個具備通常技術之人會知道該個人網頁的存在或網址。

對此，Groupon 主張會有搜尋引擎紀錄到系爭文件的位址。但這並無法使我們直接推導出搜尋引擎曾經對該個人網頁進行索引、從而系爭文件可由搜尋引擎找到的結論，因為就相關紀錄而言，並沒有在 *critical date* 之前使用過任何關鍵字組合進行搜尋，而能搜尋到系爭文件或該個人網頁之紀錄存在。

為了證明對於相關議題有興趣之人的確會向系爭文件的作者 Ratsimor 尋求更多的資料，Groupon 提出了一篇 Ratsimor 和其他數位共同作者所出版的文章，並主張這篇文章就會使相關感興趣者去找到系爭文件。CAFC 和 PTAB 審理時則都認

¹¹⁷ *Voter Verified, Inc. v. Premier Election Sols., Inc.*, 698 F.3d 1374, 1380 (Fed. Cir. 2012).

¹¹⁸ *Id.* at 1381.

¹¹⁹ 此指電子商務 (e-commerce) 和點對點交易 (peer-to-peer marketing)。

為，「研究幫助 (research aid)」的存在的確能建立公眾取得性¹²⁰，但 PTAB 發現 Groupon 所宣稱有公開出版的文章中，並沒有引用任何關於 Ratsimor 的資料，甚至即使這篇文章讓讀者知道要去馬里蘭大學巴爾的摩縣分校的網站查找相關資訊，也無從證明校方的網站會將讀者導向存放有系爭文件的該個人網站¹²¹。

因此 CAFC 同意 PTAB 的見解，認為 Groupon 所提出的出版文章並沒辦法充分地使具有技術之人知道要去尋找系爭文件，兩者之間的連結並不充分。於是在 Groupon 無法舉證證明系爭文件的公眾取得性之下，法院駁回 Groupon 對於系爭專利違反新穎性的主張。

(三) 小結

數位化的時代之下，透過網路所能取得的資訊愈來愈多。故除了修法後的新穎性如何認定之問題外，對於想要透過 PTAB 相關程序挑戰專利有效性的人來說，如何透過科技的手段充分證明自己的主張，亦十分重要；相對地，專利權人亦要做好足夠的前案研究，在面對新穎性的挑戰時，才能穩固防守。

第三節 第 103 條 顯而易知性

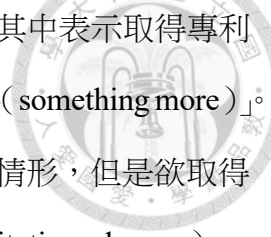
第一項 顯而易見性要件

美國專利法關於申請專利標的之非顯而易見性要件，規定在第 103 條¹²²；雖然直到 1952 年美國國會才立法將其條文化，其實其概念在法院判例早有出現，至少

¹²⁰ *Bruckelmyer v. Ground Heaters, Inc.*, 445 F.3d 1374, 1379 (Fed. Cir. 2006).

¹²¹ 法院認為，像是校方的網站並未放置連結到 Ratsimor 教授的個人網頁連結，也就無法證明。

¹²² 35 U.S.C. § 103: A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.



可前溯至 1851 年著名的「門把案」*Hotchkiss v. Greenwood*¹²³，其中表示取得專利發明與先前技術之間的差異，除了新穎性外，還需要有「其他要件(something more)」¹²⁴。一件發明可能在技術上已具備新穎性，亦即未違反第 102 條的情形，但是欲取得專利，該發明還必須比早先的技術展現足夠的「質的進步(qualitative advance)」，以取得授予專利的正當性¹²⁴。近年來法院對於顯而易見性的認定標準之演進，大致以 *Graham* 案、TSM 標準、KSR 案等三個重要的里程碑，以下依序介紹之。

(一) 條文規定

美國專利法第 103 條規定：「所請發明雖無 35 U.S.C. § 102 完全被揭露之情事，惟以整體觀之，所請發明與先前技術間之差異，在所請發明有效申請日前，已為相關技術具通常技藝者所顯而易知，則仍不得准予專利。不應以該發明之發明方式否定其可專利性。」由條文可知，其中並未對於顯而易知進行定義，條文本身的意義並不明確，這也使得顯而易知性的判斷成為主觀而不精確的標準¹²⁵。

而判斷非顯而易知性的其中一個困難即在於後見之明(hindsight)¹²⁶，亦即一發明完成之時至其被判斷是否為顯而易知之時，至少也有一年以上的時間差，對申請專利之發明而言，其技術狀態是靜止的，並且是靜止在申請日當天；但在實際的技術領域中，其進步卻是無時無刻不在發生。如此的時間差及技術落差必然會使審查委員以後見之明來評價一發明，該發明在其發明完成時可能突破性之創新，但在審查委員審查時卻可能因為技術的進步，而使其顯得了無新意，故此一後見之明之心態在專利審查階段乃至於聯邦巡迴上訴法都應盡力去避免¹²⁷。

¹²³ *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248, 265-266 (1850).

¹²⁴ 鄭煜騰、王偉霖(2011)，美國專利法上的非顯而易知性研究，智慧財產評論，第九卷，第二期，頁 50-51。

¹²⁵ 尹守信(2005)，〈淺析美國專利法上之非顯而易知性要件〉，智慧財產權月刊，第 84 期，頁 132-132。

¹²⁶ Peter S.Canelias, *Patent Practice Handbook*, p6-3, Aspen Law & Business (2002).

¹²⁷ 尹守信(2005)，前揭註 126，頁 132-133。



(二) Graham v. John Deere 案 (1966)

Graham 案的判決中指出，一發明是否為顯而易見乃為一法律問題(question of law)¹²⁸；雖然在專利審查階段，USPTO 在審查一發具備§ 102 之新穎性要件後，亦必然會接著審查是否具備§ 103 之非顯而易見性，但其最終決定仍然是在法院。且其雖為法律問題，但其判斷基礎仍然是整體的事實證據¹²⁹。

關於非顯而易知性的判斷，美國聯邦最高法院在本案中提出了四個考慮因素，此四項 Graham 因素至今仍為非顯而易見性判斷上的基本法律架構，使得該案成為一非常重要之案例：

1. 先前技術之範圍及內容：

非顯而易知性和新穎性的要件都是相對性的專利要件，其前提在於要有相關先前技術之存在，始有審酌之餘地，否則即應視為已具備該要件。故先前技術之適格與否即成為審酌新穎性與非顯而易知性的最基本課題。另一條件是，該先前技術必須是與該發明類似 (analogous) 或有關的 (pertinent)，若與系爭發明非屬類似技術領域，則其即與非顯而易知性無關¹³⁰；但需注意新穎性所可引據者並不問其技術領域是否相關。

此外，在先前技術中所揭露之訊稱為教示 (teaching)，包含正面 (forward) 與負面 (away)。惟不論是正面或負面之教示皆應以整體觀之，不能僅擇其部分加以引用，必須將所有正面、負面甚至是相衝突的教示皆一併納入非顯而易知性之判斷參考¹³¹。

2. 先前技術與系爭請求項間之差異。

確定先前技術之範圍之後，接下來便要釐清系爭發明與先前技術之間所存在

¹²⁸ Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17 (1966).

¹²⁹ *Id.*

¹³⁰ 尹守信 (2005)，前揭註 126，頁 135。

¹³¹ 尹守信 (2005)，前揭註 126，頁 136。

之差異為何，以做為對該技術領域具有通常技藝之人而言，是否為顯而易知者。惟若僅單純考慮此一差異部分，卻可能誤導判斷者相信此一差異部分即為其發明部分，但並不能單純的將此差異即視為一發明，故仍必須將系爭發明做整體性考慮。

3. 在該技術領域中之通常技藝之水平。

所謂之「通常技藝水平」，CAFC 曾提出過一些應考慮之因素：(1) 該發明人的教育水平；(2) 於該技術領域內所逼遇之問題類型；(3) 對於該問題的先前技術解決方式；(4) 做成創新之容易度；(5) 技術之複雜性；(6) 該領域內實際工作者之教育水平¹³²。

4. 輔助性判斷因素¹³³ (secondary consideration) 之證據。

此處之輔助性判斷因素，可以幫助判斷者避免後見之明。例如該發明於商業上的成功 (commercial success of the invention)、長期需求的滿足 (satisfaction of a long-felt need)、他人於解決同一問題上之失敗 (failure of others to find a solution to the problem)、他人對該發明之抄襲 (copying of the invention by others)、不能預期的結果 (unexpected results)，以及專家的質疑 (expression of disbelief by experts) 等¹³⁴。其中最常被引用者係商業上的成功以及長期需求的滿足 (解決長期存在於一技術領域且尚未解決之公認的技術問題)¹³⁵。

(三) Teaching, Suggestion, or Motivation 標準

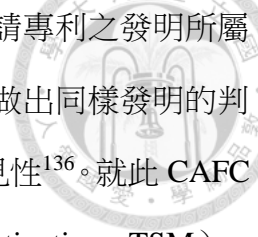
¹³² *Environmental Designs, Ltd. V. Union Oil Co.*, 713 F.2d 693, 696 (Fed. Cir. 1983).

¹³³ 係指發明雖係先前技術的簡易組合，但例外具有進步性 (非顯而易知) 的情況，例如結果具有原來大家都無法預期的功效，或者克服了技術偏見 (業界從來都不認為往這技術發展方向繼續進行，能夠解決問題)、解決了長期存在的問題、或是獲得商業上的成功。參陳宜誠，〈發明專利進步性判準的演進〉，北美智權報，

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/PE-108.htm，最後瀏覽日期 2016/10/30。

¹³⁴ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17-18 (1966).

¹³⁵ 尹守信 (2005)，前揭註 126，頁 139-140。



由於大部分的發明都是先前技術的改良，因此法院對於申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者，申請當時會不會或能不能也輕易做出同樣發明的判斷，常常容易落入所謂的「後見之明」而否定了發明的非顯而易見性¹³⁶。就此 CAFC 創設了「教示、建議及動機」檢測法（Teaching, Suggestion, or Motivation, TSM），試圖釐清何謂「非顯而易見」並用來防止後見之明，長期以來已為 USPTO 審查先前技術中，已知元件之組合是否符合專利法第 103 條非顯而易見性之分析方法。

根據此 TSM 測試方法，美國專利法第 103 條所規範的顯而易見性：

1. 是以結合或修改兩篇或兩篇以上的引證文件為核駁的基礎，而且引證文件會如此結合或修改的理由必須來自於引證文件本身的教示，或具有一般技藝之人士的知識所提供的教示、還有屬於暗示或隱喻的建議或動機（即 TSM），而該等動機的來源有三：(1)發明所欲解決的問題特性；(2)先前技術的教示內容；以及(3)具有該發明所屬技術領域之通常知識者的知識。惟在此需注意的是，具有發明所屬技術領域之通常知識者，欲結合或修改引證文件的動機，可以不同於發明人的動機。

2. 習於該項技藝者可合理預期如此做會成功（reasonable expectation of success）。

3. 先前技術或其組合必須有教示、建議或產生動機，以使習於該項技藝者會如此組合成符合該請求項所有的技術特徵之產品，而這些將先前技術組合成如請求項的技術特徵，以及如此做可得到合理預期成功之「教示、建議或動機」，僅限於可於先前技術中找到者，而不是來自專利申請者自己的揭露¹³⁷。

¹³⁶ 陳宜誠，〈發明專利進步性判準的演進〉，北美智權報，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/PE-108.htm，最後瀏覽日期 2016/10/30。

¹³⁷ 同上註。



法院在審理時通常會採用此 TSM 測試法，以判斷發明是否具有非顯而易知性；而針對非顯而易知性不足的核駁理由，實務上是需要引用或結合兩件以上的引證案，一一比對本申請案中請求項的元件，證明前案有教示、建議或是與本案有相同或可產生相同的動機，以證明申請案的請求項範為顯而易知，以避免審查委員有後見之明的偏見。但此一標準卻在 2007 年最高法院審理 KSR 案後遭到挑戰。

(四) KSR 案

1. 案件事實

KSR 公司係製造汽車零組件的供應商，其發展出一套可調整式的機械踏板，該踏板係採用 KSR 公司早先之纜線連動節流閥之踏板設計(美國專利號 6,151,976，下稱專利 976 號)。而後，KSR 公司為使專利 976 號的踏板可適用於卡車，而為其加入了一模組化的感測器。

Teleflex 公司係 KSR 公司在汽車踏板製造領域之競爭廠商，其為專利第 6,237,565 號(下稱專利 565 號)之專屬被授權人，該專利名為「具有電子式節流閥控制之可調整油門踏板總成」。Teleflex 公司在知道 KSR 公司關於附加有感測器之踏板設計後，認為 KSR 公司侵害其 565 號專利，顯而易知性成為本案爭點所在。

2. 最高法院判決理由

最高法院一開始即重申 Graham 判斷法則之重要性，並認為上訴法院不應該以狹窄、僵化的方式適用這樣的判斷法則；亦即 CAFC 所建立的 TSM 測試法並不盡然存在衝突，只是若 CAFC 將一般性原則轉為僵化的規定進行適用，進而限制了顯而易知性的測試方法時，便非適當的適用方式。

最高法院在本案中指出 CAFC 在審理時所犯的四個錯誤：

(1) CAFC 認為法及專利審查官僅應注意專利申請人所欲解決之問題。最高



院則認為技術領域及專利之記載中任何需求或問題均可能提供將元件組合所請求之方式的理由，問題不在於該組合對於專利權人是否為顯而易知，而在於該組合對於具有該技術領域通常知識者是否為顯而易知¹³⁸。

(2) CAFC 假設那些試圖解決問題之具有通常知識者僅會被導向解決相同問題所設計之先前技術的該等元件；但具有通常知識者也是一位具有通常創造力的人，而不是機器人。

(3) CAFC 認為不能僅以元件之組合係明顯可嘗試為由，據以證明專利請求項為顯而易知。最高法院則認為當有設計需求或是市場壓力而必須解決問題，且認知到可預期之解決方案的數目有限時，具有通常知識者在可掌握的技術範圍內有理由去完成已知的選擇。若其可導致預期的成功，則該成品可能不具有開創性而僅為一般技術或普通常識¹³⁹。

(4) 對於後見之明，最高法院認為雖然探求事實應該避免後見之明所造成的扭曲，然而否定事實探求運用普通常識之僵化的原則，並不符合美國的判例法。

3. 後續影響

前述判決結果顯示最高法院認為先前技術中已知元件之組合是否符合非顯而易知性之分析方法並不能僅侷限在 TSM 法上，且不宜是僵化、強制的公式。但 TSM 檢測法是 CAFC 長期以來用於測試先前技術中已知元件之組合發明之方式，僅當先前技術、問題本質或通常知識顯示了將先前技術之教示組合在一起之動機或建議時，請求項才被證明是顯而易知的。

故最高法院之見解是將非顯而易知性的門檻提高了。TSM 測試法從唯一門檻變成最低門檻；惟最高法院並未進一步揭示有關如何適用 Graham 案見解的實質指引，而打破 CAFC 所建立的 TSM 檢測法，使得判斷方式重回抽象，將可能使專利人更

¹³⁸ 鄭煜騰、王偉霖 (2011)，前揭註 125，頁 82-83。

¹³⁹ 鄭煜騰、王偉霖 (2011)，前揭註 125，頁 83。

容易遭遇專利因不具非顯而易知性而無效之狀況¹⁴⁰。



第二項 PTAB 與 CAFC 的顯而易見性案例：Unwired Planet, LLC v.

Google Inc. (Fed. Cir. 2016)

(一) 案件事實

由於美國法體系關於第 103 條顯而易見性之認定標準自「TSM 標準」及 KSR 案之後操作上較為一致，較不易產生出人意表或令人無所適從的裁判結果，若要在訴訟中對於顯而易見性成功攻防，則需多自先前技術之認定著手。下文所要介紹之案件，為 Unwired Planet, LLC (下稱 Unwired) 和 Google Inc. (下稱 Google) 之間的訴訟。Google 提起 IPR 和 CBM 程序，挑戰 Unwired 所擁有的美國專利第 7,024,205 號 (下稱第 205 號專利) 第 1-6 項請求項；而在 PTAB 認定第 205 號專利因顯而易見性而無效之後，Unwired 向 CAFC 提起上訴¹⁴¹。

第 205 號專利之名稱為「以定位為基礎為訂閱者送達之服務」。其描述了一個系統及方法，對於無線網路的訂閱者 (如手機用戶) 可以提供根據其行動裝置之位置而排序過的搜尋結果 (如距離最近之加油站)。專利說明書中則描述了如何依照訂閱者的帳戶進行搜尋結果的個人化，例如「喜歡的餐廳；汽車修護計劃；或是許多其他的訂閱者資訊」¹⁴²。

但同時，專利說明書也描述了搜尋結果的排序會受到「網路管理者建議的優先店家」所影響¹⁴³，店家可以支付費用以加入「建議的店家」清單，而該網路則可以

¹⁴⁰ 鄭煜騰、王偉霖 (2011)，前揭註 125，頁 84-85。

¹⁴¹ 本案另有關於 CBM 程序適用的爭議，在此不提，請參 *Unwired Planet, LLC v. Google Inc.* 2015-1812, Fed Cir. 2016.

¹⁴² '205 patent at col. 2 ll. 18-19.

¹⁴³ *Id.* at col. 8 ll. 35-36.

此獲利¹⁴⁴。因為此份清單，優先店家的次序便會列在為訂閱者所製作的搜尋結果之前。



由於根據「優先建議」和「個人資訊」所得出的排序和訂閱者的位置互不相關，故其產出的結果可能在附近有其他店家的狀況下，仍然讓用戶先看到距離較遠的店家。是以在本案件中，雖然專利說明書內並未提到，但我們仍將此情形稱為「遠優於近」排序法。

本案中和系爭專利相關的先前技術共有五項。本文將聚焦討論其中較為關鍵之輔助參考資料（secondary reference）：由 Wilbert O. Galitz's 所著的《圖形使用者介面設計原則與技巧之入門》¹⁴⁵（下稱「Galitz」）。Galitz 討論了介面設計的原則，包含探討了許多用以排列文字訊息選單不同技巧的優點¹⁴⁶。它也討論了數種排序技巧的好處和應用方式，包括字母排列法¹⁴⁷。其更延伸探討這些設計原則應用在未來特殊裝置的可能性¹⁴⁸。

（二）法院見解

針對 Galitz 亦被 PTAB 納入先前技術的範圍，Unwired 提出抗辯認為 Galitz 「跟行動通訊或位置服務毫無關聯，它只是一份給設計師參考圖形化使用者介面的手冊而已，這完全是另一個範疇。」然 CAFC 並未接受此種說法，法院在審理時指出，是否顯而易見應依（1）先前技術是否於發明人所從事之領域（the same field of endeavor），而非問題的領域（the problem addressed）；（2）若非，則先前技術是否與發明人所涉及之特定問題有合理相關（reasonably pertinent）¹⁴⁹。所以在檢視

¹⁴⁴ *Id.* at col. 8 ll. 46-52.

¹⁴⁵ *The Essential Guide to UserInterface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques* John Wiley & Sons, Inc. (1997)

¹⁴⁶ *Id.* at 120-21, 255-56.

¹⁴⁷ *Id.* at 256.

¹⁴⁸ *Id.* at 32.

¹⁴⁹ *In re Clay*, 966 F.2d 656, 658-59 (Fed. Cir. 1992).



一技術是否相似時，我們要看的是「系爭發明和先前技術各自的目的（purpose）」¹⁵⁰。如果有參考資料和系爭發明有相同的目的，且該資料亦和同一個問題相關，那麼就可以作為支持以顯而易見性駁回的理由¹⁵¹。

CAFC 審理時認為，第 205 號專利的領域並不限於和無線網路相關的技術問題，其也教示了從網路上將資料排序和顯示於使用者行動裝置上的方法。第 205 號專利討論了許多種「可以將資訊提供給使用者」的方法，包括「在一（行動裝置上）的視覺顯示，以一有聲、預錄之訊息，或其它任何適當的方法」¹⁵²。第 205 號專利有一個特別要解決的問題，就是如何在行動裝置上顯示和排序訊息，其「可能會根據許多不同的條件來排序，例如訂閱者的個人資料、由距離最近到最遠、優先建議店家等」¹⁵³。

Galitz 處理的一般是圖形化使用者介面設計，並包含了一個章節討論與建議如何排列選單物件的選單設計。這個討論基本上聚焦在顯示和排序清單和選單之中的文字。例如如果在表達「地址」時，應該要以一般習慣的方式排列之，順序要和閱讀者所預期看到的相同，像是「街-城市-州-郵遞區號」。Galitz 更一步地討論了未來連接網路作業系統（operating system）裝置將會無所不在，「包括人們的錢包中」。其建議如果將焦點更集中在這樣的裝置上的話，將能降低問題的複雜度。

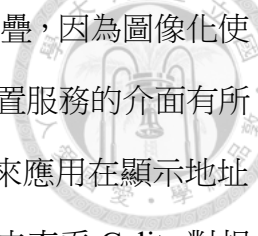
綜上所述，CAFC 認定這個證據證明了 Galitz 是第 205 號專利的相似先前技術。專利的所屬領域並不限於該發明本身，那只是該領域最狹窄的可能概念、或只是在已知的領域中特別注重者。在本案中，Galitz 和第 205 號專利都是屬於介面設計領域的，其中 Galitz 研究圖像化使用者介面、第 205 號專利研究位置服務的介

¹⁵⁰ *Id.* at 659.

¹⁵¹ *Id.*

¹⁵² '205 patent col. 3 ll. 15-18.

¹⁵³ *Id.* at col. 8 ll. 32-36.



面。這兩個研究範圍都被包括在更大的介面設計中，並且有所重疊，因為圖像化使用者介面的教示中，包含設計顯示文字和選單排序的原則，和位置服務的介面有所相關。同樣地，一個具有通常技術之人如果要以介面設計原則來應用在顯示地址（這是第 205 專利發明者要解決的特殊問題之一），很合理地會去查看 Galitz 對相同問題所教授的解決方法。¹⁵⁴故 CAFC 認為 PTAB 之判斷合於前述的原則，Galitz 和第 205 號專利同時是相同的領域、而且和欲解決的顯示地址資訊問題也有合理相關，認定 Galitz 是第 205 號專利的類似技術。¹⁵⁵

最後在本案中，CAFC 也討論了其他的先前技術，並認為 Unwired 的專利係以 Galitz 中的關於排序方法之技術改進了另一個先前技術而得，而這應該是一個具有技術者會得到啟發而加以結合的發明¹⁵⁶，因此最後判決 Unwired 的第 205 號專利因顯而易見而無效。

（三）小結

自上述案例可以知道，法院操作「（1）先前技術是否於發明人所從事之領域（the same field of endeavor），而非問題的領域（the problem addressed）；（2）若否，則先前技術是否與發明人所涉及之特定問題有合理相關（reasonably pertinent）」兩步驟的過程中，會將觀察的角度拉得更廣，依照要被解決的問題加以認定。是以雖然「行動裝置服務」和「設計原則手冊」乍看並未有所相關，但兩者在解決「地址表達及排序」之問題上，則有了重疊，最終使該專利權因此被認定違法美國專利法第 103 條的要件而無效。

¹⁵⁴ *Unwired Planet, LLC v. Google Inc.* 10 (Fed. Cir. 2016)

¹⁵⁵ *Id.*

¹⁵⁶ *Id.* at 11-14.



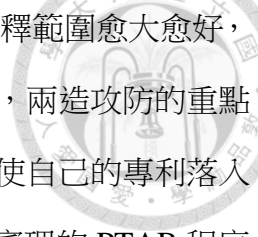
第四節 請求項範圍建構 (Claim Construction)

請求項範圍建構、或稱申請專利範圍之解釋，其與訴訟結果關係十分密切，因為申請專利範圍中的每個元件名稱或是用語都可能關係到系爭專利的範圍大小，若是定義偏向狹義，其保護範圍小，也可能因此無法將系爭被控侵權產品包含到侵權的範圍之內。因此，一般專利訴訟之兩造皆會在申請專利範圍部分斤斤計較、字斟句酌，就是希望得以用一個對己方最有利的申請專利範圍來作為後方程序判斷是否構成侵權的依據。

而申請專利範圍之建構解釋方法其本具有較抽象、不確定、難以統一標準等先天性的本質與限制，在美國並無明確之條文針對申請專利範圍之解釋方法進行相關詳盡規定時，單就法律條文而言係無解釋上特定之標準與規則，故需由法院以判決案例累積之方式逐漸構成、勾勒出申請專利請求項範圍之建構之原則，故相關的判斷標準都還在動態地發展、修正當中。

第一項 美國專利商標局和聯邦法院的歧異

而在美國專利商標局的行政審查與 PTAB 的專利請求項範圍建構標準，其所採取的解釋方式稱為「最廣合理解釋標準 (Broadest Reasonable Interpretation, BRI)」，其特色在於進行審查時將會對所提出的專利請求項範圍做最大程度的解釋方式；此與聯邦法院系統所習慣採取的標準有所不同，聯邦法院之解釋標準以 2005 年 CAFC 判決之 Phillips v. AWH Corp. 案為代表，一般通稱 Philips 標準。Philips 標準最重要之差異在於其進行專利請求項範圍建構解釋時，會以各相關技術領域通常知識技藝水平人士 (a person of ordinary skill in the art) 在參考專利整體內容下所理解之一般慣用意義來理解請求項內容。此一差距導致兩種標準所建構出來的專利範圍時有不一致之情形，且一般而言最廣合理解釋原則下所建構之範圍會較大。



若在專利侵權訴訟當中，專利權人或許會希望自己的專利解釋範圍愈大愈好，方能使被告落入侵害專利權的範圍中；但在 PTAB 相關程序中，兩造攻防的重點在於專利的有效性，一旦過度擴張自己的專利解釋範圍，可能反使自己的專利落入先前技藝（prior art）的範圍中，反而導致無效。但進行有效性審理的 PTAB 程序使用的卻是最廣合理解釋原則，這點也成為在 PTAB 訴訟階段吃虧的專利權人在上訴時常提出之主張：PTAB 應該在審理時使用與聯邦法院一致之 Philips 標準。

聯邦法院所採的 Philips 標準，主要有以下的要求：

1. 系爭專利請求項解釋，應以請求項中較通俗易懂文字部分為出發點。各請求項內容之意義，應賦予具相關技術領域通常知識技藝水平人士在參考專利整體內容下所理解之一般慣用意義¹⁵⁷。

2. 某些案例下，請求項文字用語在相關技術領域中並不帶有任何特殊意義，故在請求項解釋過程中，僅能採用受各界廣泛接受之慣常理解結果。前述情形下，參考通用字典（general purpose dictionaries）有助於解釋請求項¹⁵⁸。

3. 許多案例下，系爭文字用語通常帶有特殊意義，故有必要判定具相關技術領域通常知識技藝水平人士對於前述系爭文字用語意義之可能理解情形。鑒於此類文字用語意義對於具通常知識技藝水平人士而言並非顯而易見（immediately apparent），以及專利權人在文字用語使用上常存在其獨特習性，法庭通常參考能為公眾所取得以及可顯示具通常知識技藝水平人士對於該文字用語理解情形之資訊來源（public sources），前述資訊來源包括系爭請求項內容文字本身、專利說明書（specification）和專利申請審查歷程（prosecution history），以及涉及相關科學

¹⁵⁷ Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-13 (Fed. Cir. 2005).

¹⁵⁸ *Id.* at 1314.



原則、相關技術用語詮釋及相關技術領域狀態之其他外部證據 (extrinsic evidence)

159。

4. 在一請求項文字用語意義不明確之情形下，專利說明書通常為瞭解前述文字用語意義之最佳指南¹⁶⁰。

5. 儘管如此，專利說明書與請求項解釋必然具有高度關聯性，且通常對後者具有決定性影響¹⁶¹。

6. 忠於請求項文字且最能自然符合專利發明描述之解釋結果，為正確之解釋結果¹⁶²。

7. 倘若內部證據 (intrinsic evidence) 未能解釋系爭請求項文字用語，則可訴諸外部證據 (extrinsic evidence)。外部證據包含不屬於專利本文及專利申請審查歷程之其他類型證據，如發明人證詞、專家證詞及其他已知文獻著述等¹⁶³。

8. 發明人證詞有助於理解專利發明相關技術。然而，在評估專家證詞時，法庭應避免採納與基於內部證據 (請求項內容、專利說明書及專利申請審查歷程) 所得出之解釋結果有所矛盾之任何專家證詞¹⁶⁴。

此一爭點亦是 IPR 程序上路的第一件申請案 *Garmin v. Cuozzo* (PTAB 2013) 在上訴中的爭議之一，案件上訴至 CAFC 之後於 2015 年作出判決 *In Re Cuozzo Speed Technologies, LLC* (Fed. Cir. 2015)。其後，美國聯邦最高法院於 2016 年 1 月公告將受理本案之上訴，PTAB 使用最廣合理解釋原則進行專利請求項之範圍建構是否違法，即為最高法院所要討論的兩個問題之一¹⁶⁵，判決並已於同年 6 月間出爐，這樣的發展亦使此首件 IPR 申請案更受眾人重視。

¹⁵⁹ *Id.*

¹⁶⁰ *Id.*

¹⁶¹ *Id.* at 1315.

¹⁶² *Id.* at 1316.

¹⁶³ *Id.* at 1317.

¹⁶⁴ *Id.* at 1318.

¹⁶⁵ 最高法院在本案中所討論的另一個問題係關於「IPR 複審當事人可否就 PTAB 是否進行複審之決定向 CAFC 提出上訴」，蓋對於專利權人而言，若能在程序一開始即避免進入 IPR 程序，就可望免使自己的專利面臨後續無效比率極高的 PTAB 審理結果。



第二項 Cuozzo 案

(一) 背景事實

Cuozzo Speed Technologies (以下簡稱 Cuozzo)擁有美國專利號第 6,778,074 號專利(簡稱專利 074 號)，名稱為「速限指示裝置及用以顯示速度及相關速限之方法」，於 2004 年 8 月 17 日核准公告。該專利的內容，乃是一個顯示裝置，可同時顯示現在的車速以及此路段的速限。顯示的方式為，在白色車速計上附加一個紅色的濾器，當車速在速限內時，車速數字為白色，車速超過速限時，顯示為紅色。其乃利用 GPS 導航裝置，以偵測車子所處路段，並得知該路段的速限¹⁶⁶。

而台灣國際航電 Garmin (Garmin International Inc.及 Garmin USA, Inc.,以下統稱 Garmin)向美國專利商標局申請 IPR 程序，挑戰專利 074 號之第 10、14 及 17 請求項之有效性。Garmin 主張，請求項 10 因根據美國專利法第 102 條(e)而喪失新穎性，或根據第 103 條(a)而顯而易知，請求項 14 及 17 因根據第 103 條(a)而顯而易知。美國專利商標局因認為有合理之可能性 (reasonable likelihood) 而開始 IPR 程序。

其中所涉及的其他專利包括，請求項 10、14、17 會因為結合美國第 6,633,811 號專利(簡稱 Aumayer 專利)、第 3,980,041 號專利(簡稱 Evans 專利)和第 2,711,153 號專利(簡稱 Wendt 專利)等三項專利而顯而易知；並因結合 German 擁有的美國第 6,515,596 號專利(簡稱 Awada 專利)、Evans 專利和 Wendt 專利等三件專利，而顯而易知¹⁶⁷。

¹⁶⁶ In re Cuozzo Speed Techs., LLC, 778 F.3d 1271 1274(Fed. Cir. 2015).

¹⁶⁷ *Id.* at 1275.



（二）PTAB 審理結果

專利商標局啟動程序後，由 PTAB 審理。PTAB 在其最後決定中指出，在請求項 10 的「integrally attached」的解釋，是系爭專利請求項是否有效的關鍵。而 PTAB 採取最大合理解釋標準（broadest reasonable interpretation standard），將「integrally attached」這個詞，解釋為「分散的部分整合為一個元件，但每一個部分又不喪失其獨立個體」（discrete parts physically joined together as a unit without each part losing its own separate identity）。最後，PTAB 認為，Aumayer 專利、Evans 專利、Wendt 專利、Tegethoff 專利等四件專利之組合，可使請求項 10、14 和 17 顯而易見¹⁶⁸。

（三）CAFC 審理結果

Cuozzo 主張，PTAB 對請求項採取的解釋方法有錯誤。PTAB 對系爭請求項採取的解釋方法，採取了最大合理解釋原則；但 Cuozzo 認為，美國發明法在設計 IPR 程序中，對於請求項之解釋，並沒有明文規定採取「最大合理解釋標準」，也沒有授權美國專利商標局採取此一標準，採取此一標準並不合理¹⁶⁹。Cuozzo 認為，此一標準不適用在 IPR 程序中，因為 IPR 程序中，並不像其他程序允許請求項之修改。

CAFC 則認為，在過去其他專利行政程序中對專利請求項之解釋，都是採用最大合理解釋，包括在專利的初步審查（initial examinations）、權利衝突程序（interferences）、領證後的再發證（reissues）及再審查（reexaminations）等。亦即，只要專利還沒到期，所有專利商標局的行政程序，均採取此一標準¹⁷⁰。之所以採取這種最廣合理解釋，主要的理由在於，行政審查時，對請求項文字應採取最廣

¹⁶⁸ *Id.* at 1275.

¹⁶⁹ *Id.* at 1278.

¹⁷⁰ *Id.* at 1279-80.

義的可能解釋，以檢驗其最大的可能範圍，是否會因為先前技術而不具進步性，進而要求申請人將其請求項範圍限縮，這樣可以避免核發過大的專利範圍¹⁷¹。

同時，CAFC 也認為，IPR 程序是允許修改請求項的，所以與其他專利行政程序相同，故仍應採取最大合理解釋；退一步言，就算美國國會在修法時沒有明白指出，對於請求項之解釋該採取何種標準，但在專利法第 316 條，卻授權專利商標局長可以自行制訂相關法規命令¹⁷²。專利法第 316 條(a)(2)規定，專利商標局應建立「啟動複審程序之充分理由的標準」。此外，第 316 條(a)(4)規定，專利商標局有權設置並管理本章之之多方複審程序，以及該程序與本法其他程序之關係。在此授權下，專利商標局制訂了 37 C.F.R. § 42.100(b)，其規定，「對一未到期之專利中之請求項，應參考說明書，採取最大合理解釋。」聯邦巡迴上訴法院因而認為，專利商標局有權根據此一授權，在 IPR 程序中，對請求項採取對大合理解釋標準¹⁷³。

本案繼續上訴到美國聯邦最高法院。而最高法院在 2016 年審理本案，所討論的爭點之一便是 PTAB 以最廣合理解釋原則進行解釋，有無違誤¹⁷⁴？

(四) 最高法院審理結果

對於此爭議，最高法院做出了同意 CAFC 見解的判決，亦即在 IPR 程序中可以使用最廣合理解釋原則進行請求項範圍之建構。以下概述其理由：

1. 專利商標局擁有法律的授權

最高法院認為在某些程度而言，IPR 程序比較不像司法程序，而更像特殊的機

¹⁷¹ *Id.* at 1280.

¹⁷² 35 U.S.C. § 316.

¹⁷³ *In re Cuozzo Speed Techs., LLC*, 778 F.3d at 1282..

¹⁷⁴ 另一爭點為 IPR 程序之當事人是否可就 PTAB 開啟 IPR 程序之決定，向 CAFC 提出上訴？這也是當事人常在上訴中提出爭執者，惟此處本文暫不討論之。

關程序。像是即使訴願人離開了程序，PTAB 仍然可以繼續將 IPR 程序完成¹⁷⁵，例如在本案中，雖然最初的訴願人（Garmin）已經退出，但專利商標局尚能以後續的司法程序來為其所做成的決定辯護。在 IPR 程序中的舉證責任也和在地方法院中不同，IPR 程序要求訴願人提出「證據優勢（preponderance of evidence）」，在地方法院則需達到「證據明確（clear and convincing evidence）」，舉證責任的要求更重¹⁷⁶。重點是，這些特性顯示 IPR 程序的目的和地方法院訴訟有別。

最高法院自立法之目的進行解釋，認為國會在立法之時並無意控制 IPR 程序進行時應使用何種方式建構專利請求項。雖然 *Cuozzo* 以專利法 301(d) 為理由，主張條文中有提到專利商標局「應合理決定專利的請求項意義」¹⁷⁷，但最高法院認為條文所謂請求項的「合理意義」也是模糊的概念，這取決於使用的何種建構請求項範圍之標準為「合理」¹⁷⁸。

最高法院認為，無論單獨就條文解讀，或是參照立法目的去解釋，都會得到同一個立法授權的結論。於是接下來的問題就變成專利商標局所訂出的法規是否在其得到的授權範圍之內¹⁷⁹。

2. 專利商標局所訂的規則符合其授權

理由之一是，專利商標局使用最廣合理解釋原則有助於保護公眾¹⁸⁰。亦即專利商標局在進行審查（或複審程序）時，使用最廣合理解釋之標準有助於審查人員發

¹⁷⁵ 35 U.S.C. § 317(a).

¹⁷⁶ 35 U.S.C. § 316(e); See also *Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership*, 564 U.S. 91, 95 (2011).

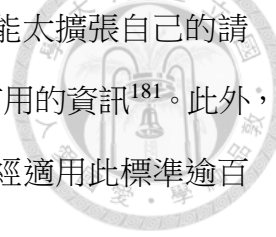
¹⁷⁷ 35 U.S.C. § 301 (d) Limitations.—

A written statement submitted pursuant to subsection (a)(2), and additional information submitted pursuant to subsection (c), shall not be considered by the Office for any purpose other than to determine the proper meaning of a patent claim in a proceeding that is ordered or instituted pursuant to section 304, 314, or 324. If any such written statement or additional information is subject to an applicable protective order, such statement or information shall be redacted to exclude information that is subject to that order.

¹⁷⁸ *CUOZZO SPEED TECHNOLOGIES, LLC v. LEE* at 16.

¹⁷⁹ *Id.* at 17.

¹⁸⁰ *Id.* at 17.



現範圍太大的請求項並加以核駁，這能使申請人知道要注意不能太擴張自己的請求項範圍，間接地能使公眾在揭露的發明中了解其界限並取得有用的資訊¹⁸¹。此外，過往的實務操作都支持專利商標局的規範，因為專利商標局已經適用此標準逾百年，在各個程序中都有適用。

針對 *Cuozzo* 抗辯 PTAB 和地方法院採取不同標準將使認定產生不一致的情形，最高法院回應，是會有這樣的狀況沒錯，但這種機率在美國的專利體系中本就存在，因為如同前面所提到的，「專利商標局的途徑」和「地方法院的途徑」所要求的舉證責任本已不同，當然也意味著判斷產生歧異的可能。

（五）小結

至此，在 PTAB 相關程序中究竟應使用何種標準去建構請求項範圍之爭議已算告一段落。最高法院主要基於尊重法條賦予行政單位制度規則的權力為出發點，再配上專利審查對於公眾的公益性為支撐，肯定 CAFC 的判決，以及美國專利商標局長年以來所使用的標準。只是這樣的結果看在專利權人眼中多半仍不是滋味，因為現在 PTAB 程序對於專利的高度無效比例，幾乎可說就是以最廣合理解釋標準和幾乎無法成功的聲請修正請求項所合力造成¹⁸²，如今解釋標準可說是板上釘釘的事情，專利權人在申請時真的要多加留意自己的請求項撰寫方式了。

第五節 聲請修正請求項 (Motion to Amend)

依據美國專利法第 316(d)之規定，依照相關規定而立案的 IPR 程序中，專利權人得提起聲請以修改專利請求項 (Motion to Amend, MTA)，修改的方式可能是取消任何被挑戰的專利請求項，或是對於被挑戰的請求項提供數量合理的替代請

¹⁸¹ *Nautilus, Inc. v. BioSig Instruments, Inc.*, 572 U.S (2014).

¹⁸² 上訴人 *Cuozzo* 有對最高法院提及聲請修正請求項被同意的比例過低的情形，惟最高法院僅表示非本案審理之範圍 (that question is not before us)。



(substitute) 請求項，亦或是上述兩種方式的組合¹⁸³。對於單純要求刪除請求項之聲請，通常不會進一步地加以檢驗而通過；而對於要求替代請求項之聲請，則通常會在審理的法官認定原本的專利請求項不具可專利性之後再加以決定。

由於現行條文並未對於 PTAB 相關程序中經過修正而成為新的專利之一部分之請求項有其他程序上之檢驗方式，故 PTAB 中行正專利法官對於修正之聲請採取較為嚴格審查之態度，於程序上對於提出聲請之專利權人多所要求，專利權人往往必須證明其所提出的新請求項不僅與受挑戰之請求項相關而能予以替代、沒有新請求項沒有不具專利適格之情形等等，條件都達成之後才可能成功。PTAB 在 IPR 制度上路之初，即對聲請修正請求項之限制訂出標準，而此後的案例中，CAFC 亦多半同意其適用。然而近來亦有不少質疑認為 PTAB 是否使修正請求項之條件過於嚴苛，而增加法律所無之限制，亦是將來討論的議題。

第一項 PTAB 的標準：Idle Free v. Bergstrom Inc. (IPR2012-00027)

在 2012 年的 IPR 案件 Idle Free v. Bergstrom 中，PTAB 針對聲請修正請求項應達成的要求提出了重要的說明，此案例亦成為往後 PTAB 在審酌修正請求項之聲請時的重要指標，在許多和修正請求項有關之案件皆會提及。

PTAB 在本案中提出重要的三點：

1. 請求項逐一分析

基於 35U.S.C.316(d)之規定可知，若是所提出的修正並未針對專利異議之理由、亦即未針對被挑戰之請求項時，或是提出之修正會擴大專利範圍、加入新的事物，

¹⁸³ 35 U.S.C. § 316(d): Amendment of the Patent.—

(1)In general.—During an inter partes review instituted under this chapter, the patent owner may file 1 motion to amend the patent in 1 or more of the following ways:

(A) Cancel any challenged patent claim.

(B) For each challenged claim, propose a reasonable number of substitute claims.

這些都是構成不准修正請求項的理由；由於在 IPR 程序中，PTAB 會對於請求項進行逐一之審理(claim-by-claim)，故原則上每項請求項只能被另一項請求項所取代，在聲請修正時必須明確指出新的請求項所要取代之請求項，否則亦是駁回聲請之原因。

2. 必須證明可專利性

對於每一項修正範圍，專利權人應證明修正請求項的可專利性、修正請求項已經與已知最接近前案不同、沒有已知前案讓被取代請求項為顯而易知，當修正要引入更多的特徵，要提出有意義的理由。

3. 必須證明其區隔性

新的請求項必須要證明其：(1)請求項可以區隔先前技術；(2)請求項相對於要被取代的相同異議範圍應有可專利的區隔性；(3)請求項相對於要被取代的其他被異議範圍應有可專利的區隔性。

如果無法證明以上條件，PTAB 會否決修正請求。而本案之決定除了被 USPTO 列為重要參考案例標準外，CAFC 在近幾年間的審理中也肯定此一標準的使用。

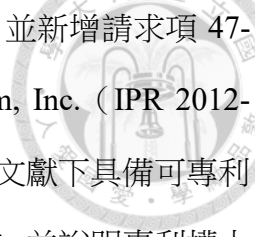
第二項 CAFC 的案件：Nike, Inc. v. Adidas AG (Fed. Cir. 2015)

(一) 本案事實

案例之背景為美國知名運動品牌公司 Adidas 向 USPTO 申請就同業 Nike 所持有之美國第 7,347,011 號專利（專利第 011 號）請求項 1 至 46 進行 IPR 複審¹⁸⁴。前述系爭專利所主張發明，涉及一具有特殊編織物鞋面之鞋類產品及其製造方法。PTAB 同意進行複審。

(二) PTAB 審理情形

¹⁸⁴ See IPR 2013-00067.



Nike 提出修改原請求項內容聲請，要求取消原請求項 1-46 並新增請求項 47-50。但 PTAB 引述其具指標性之 *Idle Free Sys., Inc. v. Bergstrom, Inc.* (IPR 2012-00027) 案判例，以 Nike 未能滿足新請求項內容於參酌先前技術文獻下具備可專利性之舉證責任為由，同意取消原先請求項但駁回新增請求項要求，並說明專利權人須出具充分理由，來證明新請求項內容經參酌可見於過去紀錄以及未見於過去紀錄但為專利權人所知悉之先前技術文獻下具可專利性。PTAB 最終複審結果，裁定系爭 011 專利因不具非顯而易知性而無效。專利權人 Nike 就前述 PTAB 部分駁回修改聲請決定及最終複審結果提出上訴。

(三) CAFC 判決

CAFC 於 2016 年 2 月 11 日發佈之合議庭判決中，重申其曾作出之 *Proxyconn* 案判決¹⁸⁵，以及推翻 PTAB 原先 IPR 複審結果並發回。合議庭提出下述論點：

1. IPR 複審中證明新請求項內容具可專利性之舉證責任在於專利權人
 - (1) 專利權人 Nike 主張 35 U.S.C. § 316 (e) 款條文規定複審申請人負有出示優勢證據來證明系爭專利請求項內容無效之責任，且 *Proxyconn* 案中並未討論到 35 U.S.C. § 316 (e) 款條文問題，故 PTAB 對於 *Idle Free* 案以及 CAFC 對於 *Proxyconn* 案之裁決見解有誤，應由申請人舉證證明新請求項內容為無效，而非專利權人須舉證證明前者為有效。合議庭認為，Nike 主張該有違美國國會欲透過 35 U.S.C. § 316 (a) (9) 項條文來賦予 USPTO 制定 IPR 複審中專利修改聲請相關規則權力之本意，且前述條文中亦要求對外公佈專利權人為支持其修改主張而提供之相關資訊，故專利權人確實有義務提出支持其修改主張之相關資訊，其中包括該方須主動證明新請求項內容具備可專利性。上述理由，PTAB 就 USPTO 37 C.F.R. § 42.20(c) 項規則之解釋，符合前述 35 U.S.C. § 316(a) (9) 項條文。

¹⁸⁵ *Microsoft Corporation v. Proxyconn, Inc.* (Fed. Cir. 2015).



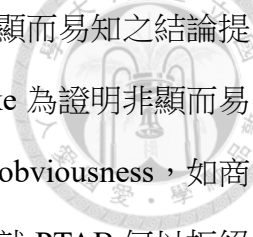
(2) PTAB 在 IPR 複審程序中僅就申請人主張無效之原先請求項內容進行複審，其中不包括經修改或替換之新請求項內容，故本質上與其他 USPTO 專利審查或再複審程序不同。前述 35 U.S.C. § 316 (e) 款中所述之申請人舉證責任，若依據 35 U.S.C. § 316 (a)(9) 項條文來解釋，則未必適用於新請求項內容。CAFC 於 2 月 10 日 *Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp.* (Nos. 2014-1516, 2014-1530) 案判決中，亦曾就此議題做出相同結論，說明 316 (e) 款規定，僅涉及 IPR 複審申請主張無效之原先請求項內容。

(3) 由專利權人擔負舉證責任之另一項考慮，為 IPR 複審中不存在正式專利審查流程，僅仰賴當事人出示所搜尋之先前技術文獻來判定其有效性，故若複審申請人選擇不挑戰新請求項，則新請求項內容將可能在未充份檢驗其可專利性下被直接納入專利中。

2. 專利權人出具一簡要結論性聲明即足以滿足前述舉證責任

IPR 複審中，PTAB 以 Nike 並未出示任何已知先前技術文獻（亦即 *any prior art not of record but known to the patent owner*），且該方就新請求項具可專利性之結論性聲明（*conclusory statement*）不夠充份（*facially inadequate*）為由、駁回 Nike 修改聲請之新增請求項要求部分。CAFC 合議庭推翻前述決定，說明依據 PTAB 過去 *MasterImage 3D, Inc. v. RealD Inc.* (IPR 2015-00040) 案見解，在確定專利權人並無任何違反善意及開誠佈公責任（*duty of candor*）之不當行為下，該方僅需提出一簡單結論性聲明，即可滿足證明該方經參酌未見於過去紀錄但為其所知之先前技術文獻下，新請求項內容具可專利性之舉證責任。

3. PTAB 必須就其專利非顯而易知性要件之次要考慮證據提出事實發現說明



CAFC 合議庭亦批評 PTAB 於本家中，並未就其專利請求項顯而易知之結論提出相關重要事實發現。對此，CAFC 指示 PTAB 應明確接納 Nike 為證明非顯而易知所提出之其他次要考慮證據（secondary considerations of non-obviousness，如商業成功、長期需求或他方失敗情形等）並進行調查評估，或至少就 PTAB 何以拒絕接受前述次要考慮證據之問題提出理由說明，並推翻 PTAB 專利無效裁決結果。

CAFC 一直以來的態度基本上都是如同本案一般的穩定見解，但這樣也導致了一個對於專利權人十分不利的結果，亦即修正請求項的聲請幾乎不會被准許。此一現象可以由 USPTO 的一份統計資料中觀察得到。

第三項 聲請修正請求項之案件統計

自美國發明法的新制上路以來，已經累積超過 4850 件 IPR、CBM 和 PGR 的申請案件。截至 2016 年 4 月為止，PTAB 已經立案並完成審理了 1539 件案件，包含立案之後因其他因素（如：和解）而終結之案件。對於已審理完成之案件，PTAB 針對其做了一項統計報告，此報告針對的重點在於：（1）在 AIA 程序中曾經被提起的請求項修改聲請之數量；（2）這些請求項修改聲請後續之結果；（3）如果是要求替代請求項聲請之類型，其被同意、部分同意部分駁回、或是全部駁回的狀況；以及（4）PTAB 駁回要求替代請求項聲請之理由¹⁸⁶。

在已審理完成的 1539 件案件中，共有 192 件提出過修改請求項之聲請（約 8%）。這 192 件聲請之中，有 17 件是單純取消請求項（占 9%），16 件被認為原請求項可能具有可專利性（占 8%），41 件則是撤回了聲請或是案件因和解等原因而終結（占 21%），剩下 118 件為 PTAB 有針對替代請求項之聲請做出決定之案件。

¹⁸⁶ Motion to Amend Study, <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-04-30%20PTAB%20MTA%20study.pdf>, last visited: 2016/10/10.



結果顯示，在這 118 件替代請求項之聲請當中，僅有 6 件是被同意的，甚至 6 件之中還有 4 件僅為「部分同意」之結果。換言之，尚有 112 件（占 95%）之聲請是被駁回的。在相關的駁回理由中，因為違反美國專利法第 102 條、第 103 條的進步性、顯而易見性者為最大多數，達 35%；而其他依第 101 條不具專利適格、第 112 條專利說明書、第 316(d)(3)擴大專利範圍，或是同時有上述多重原因者亦為常見理由。

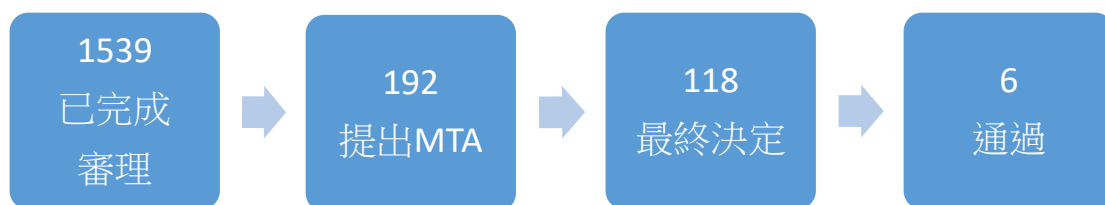


圖 7 聲請修正請求項之各階段案件數量

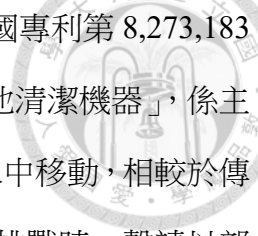
從這樣的數據，不難看出專利權人在試圖保護自己專利時的無力感。綜觀整個 PTAB 程序，不但有著高專利無效率、專利權人上訴亦不容易獲得勝利，可以試圖自保的修正請求項更難以實行。這樣的情形亦成為專利權人試圖要挑戰的對象，或許在最近的案件中，CAFC 會對其方針重新定調。

第四項 In re Aqua：CAFC 的立場

從前述數據可見，雖然法條提供了專利權人修改請求項的可能性，但真正成功的機率實在是微乎其微，相關成功的案例更是屈指可數。這也引起許多專利權人的反彈。而今，雖然 PTAB 在審酌 MTA 的標準上已立下了一定的慣例，但 In re Aqua Products 一案¹⁸⁷的 CAFC 聯席審理將可能對這個慣例造成一些未知的變數。

（一）案例事實

¹⁸⁷ In re Aqua Products, Inc(Case No. 2015-1177).



在本案中，專利權人 Aqua Products 公司(簡稱 Aqua)持有美國專利第 8,273,183 號(第 183 號專利)。此專利名為「具噴射推進系統之自動化泳池清潔機器」，係主張一種自動化泳池清潔之機器，該機器採用噴射推進系統進行水中移動，相較於傳統馬達驅動設計而言之成本較低。Aqua 在該專利受到 IPR 程序挑戰時，聲請以部分的新增專利項來替代原始請求項，但 PTAB 認為 Aqua 未能證明新請求項之內容在對照先前技術之下仍然能具有可專利性，而駁回其聲請。針對專利權人必須證明新請求項為可專利性之標準，Aqua 提出上訴。

(二) 判決結果

CAFC 於 2016 年 5 月時判決出爐，其維持了 PTAB 駁回聲請之決定。CAFC 認為，根據過去之案例結果¹⁸⁸，PTAB 可要求專利權人需先證明新請求項內容具可專利性，且由於 PTAB 法官中並無專業審查員可檢視新增之內容是否具有可專利性，故不需要再討論 PTAB 是否能要求專利人舉證之問題，而僅需判斷 PTAB 在認定專利權人未能充分舉證之上是否有濫用審酌權。故 CAFC 認為 PTAB 駁回修改聲請決定是合理的。而對此結果，Aqua 則再提出聲請要求召開聯席法庭(en banc)重新進行審理。

CAFC 同意了 Aqua 的要求。對於之後將召開的聯席法庭，本案將主要討論兩個議題¹⁸⁹：(1) 在專利權人於 IPR 相關程序中依照美國專利法 316(d)提出修改請求項之聲請時，USPTO 及 PTAB 是否能要求專利權人舉證證明新請求項內容具可專利性，否則不予同意聲請？又，何種舉證要求可以符合美國專利法 316(e)所提到

¹⁸⁸ See *Microsoft Corp v. Proxycorr, Inc.* (789 F.3d 1292, Fed. Cir., 2015), *Nike, Inc v. Adidas AG*(812 F.3d 1326, Fed. Cir. 2016)

¹⁸⁹ In *Re: Aqua Products, Inc., No. 2015-1177, Order Granting en Banc Petition.*

“1) In an IPR, when the patent owner moves to amend claims under 35 U.S.C. § 316(d), may the USPTO require the patent owner to bear the burden of persuasion, or a burden of production, regarding patentability of the amended claims?

2) When the petitioner in an IPR does not challenge the patentability of proposed amended claims or the Board finds the challenge inadequate, may the Board raise a patentability challenge on its own, and if so, where would the burdens lie? “

之舉證責任¹⁹⁰？；(2) 若 IPR 相關程序之申請人 (petitioner) 並未對聲請的請求項內容之可專利性提出挑戰，或是 PTAB 駁回了申請人提出之質疑主張，此時 PTAB 是否可再自發性地對前述新增內容提出挑戰？若是，該由何者負擔證明新內容具可專利性之舉證責任？

第五項 小結

聲請修正請求項固然是專利權人在 IPR、CBM、PGR 等程序中保住專利權中可能得以採取的手段之一，特別是當專利被挑戰而進入 PTAB 程序之後，能毫髮無傷地安然存活的機率並不高，因此專利權人即可能依美國專利法 314(d) 的規定提出聲請，藉由修改被挑戰之專利請求項以尋求脫身之道。只是從前述之統計資料觀察，這個方法似乎是「看得到、吃不到」的情況居多：118 件的替代請求項聲請，僅有 6 件通過，而其中還有 4 件僅是「部分同意」之結果，要能成功修改請求項，似乎遙不可及。

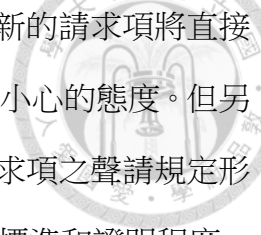
針對此問題，美國國會亦曾於 2015 年提出過修正草案，如專利強化法草案 (STRONG patents Act of 2015)，便曾欲修正為若專利權人雖尚未就如何修改請求項提出確定版本，但有提出數個合理的替代請求項時，此時應允許專利所有權人之修改聲請，並且對於 PTAB 在考慮專利請求項之否准時應更為審慎¹⁹¹。

事實上，在 CAFC 同意 Aqua 案的聯席審判之前，包括 Aqua 案二審的結果在內，以及 2015 年 Nike v. Adidas、Microsoft v. Proxyconn 等案件，都顯示 CAFC 傾向尊重 USPTO 制訂之規則以及 PTAB 解釋之結果。目前 PTAB 以專利權人必須先證明新的請求項內容在已知先前技術之比較下仍然具有可專利性來作為同意修改

¹⁹⁰ 35 U.S.C. 316(e): (e)Evidentiary Standards.—

In an inter partes review instituted under this chapter, the petitioner shall have the burden of proving a proposition of unpatentability by a preponderance of the evidence.

¹⁹¹ 蔡佳穎 (2016)，前揭註 30，頁 39。



請求項聲請之前提，因為事實上若 PTAB 同意修改之聲請，那麼新的請求項將直接成為原專利的一部分，無需通過其他檢驗，對此 PTAB 採取更加小心的態度。但另一方面，嚴格標準的操作結果，幾乎導致美國專利法對於修改請求項之聲請規定形同虛設，可能已經產生了不合理的限制。因此，究竟將採如何的標準和證明程度，尚值未來觀察和研究。



第四章 結論與建議

第一節 新制趨勢總結

美國發明法不僅為近年最重要的專利法修正，其中的許多修正內容亦已改變了美國專利申請制度與策略。其中關於專利有效性認定制度之變革，新增了 IPR、PGR、CBM 等程序，並由 PTAB 掌管這些程序之進行。

本文研究美國專利商標局公佈之歷年案件申請量之數據後發現，IPR 程序在新制度甫上路起即有不少申請量，並且在往後的數年間更是不斷突破增加，從 2013 年的 514 件，到 2014 年的 1310 件、2015 年的 1737 件，直到 2016 年亦有 1565 件申請案。申請案之間的專利產業類型分布亦呈現穩定的組成，以電子、電腦類居首，機械、商業方法類次之，生物、醫藥類再次之。

而統計數據亦呈現出另一項重要的事實，即受挑戰之請求項進入 IPR、PGR、CBM 程序之後，隨著程序愈進行，受挑戰之請求項所面臨的處境似乎就更嚴苛、生存機率更小。這樣的現象，加之 IPR 等程序特有的快速做出案件決定之效率取向性質，使得專利權人更有和潛在侵權之對象進行和解之動機；而對於被控侵害專利權的一方，IPR、PGR、CBM 程序將是成本較低而威力更強的反制手段之選擇。

雖然美國發明法剛施行之初，對於使用 IPR 程序和 PGR 程序作為專利無效訴訟程序之代方案之構想是否能為人民所接受並願意使用，許多人對於將會產生的成效抱持懷疑的態度。但隨著 IPR 的案件量屢創新高、逐年攀升，顯示相關程序已廣受利用，而在程序實施後數年的現今，正是適合透過上訴審 CAFC 所累積的案



件量一同來整理法院見解的時刻。

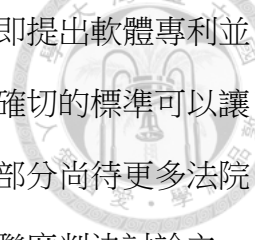
進一步針對 CAFC 所審理過的案件進行觀察之後，仍然呈現對於專利權人不盡理想的結果。多數的情況下，CAFC 都傾向維持 PTAB 的決定，許多甚至是直接以上訴規則第 36 條 (Rule 36) 直接不附理由給予維持判決，使得上訴人更難以找出法院見解中可據以爭執的理由。因此就整體案件趨勢觀察的結果，本文亦得到整個專利有效性的複審制度對於專利權人可能較為不利的結論。

第二節 實務案例研究總結

本文亦針對新制上路之後，使用新制度由 PTAB 作出決定、並經上訴審 CAFC 審理過之案件，以專利適格性、新穎性、非顯而易知性、請求項範圍建構以及聲請修正請求項等方面切入，試圖描繪出在新法之下法院於這爭點上見解之走向。

就結論而言，法院對於前開爭點之見解目前可概分為已趨穩定與仍待觀察兩大類。已趨穩定者包括新穎性、非顯而易知性與請求項範圍建構；而專利適格性與聲請修正請求項則仍待未來更多案例的觀察。新穎性在新法修正許多用語和概念之後，呈現在訴訟案件中似乎較無標準令人無所適從的情形；在非顯而易知性方面，法院的見解與判斷方式並未受新法的影響，仍以最高法院過往所建立起的標準為判斷依據；請求項範圍建構該採用何種標準的爭議雖然曾經引起諸多討論，但最高法院出手審理之後，也已宣告專利商標局和聯邦法院的系統的確存在著本質上的差異，因此標準不同並不構成問題。

專利適格性一直是專利法必須面對的大哉問，蓋各專利領域的面向涵蓋甚廣，即使有了最高法院所創設的三種不予專利例外，但在科技日新月異的狀況下，又不得不再提出兩步驟檢驗方式，讓具有足夠發明高度之客體能敗部復活，取得專利適格。惟法院於此議題上見解仍然在持續形塑中，特別是本文所聚焦之軟體與商業方



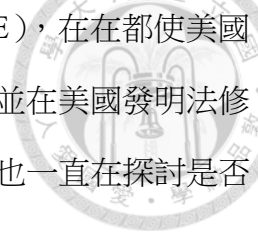
法專利，新近判決跳脫以往思考的框架，在兩步驟測試的第一步即提出軟體專利並不當然等於抽象概念之想法，頗值玩味；惟缺點是仍然沒有一個確切的標準可以讓專利權人知道如何才能符合第二步驟的「顯著發明高度」，這部分尚待更多法院見解的累積與討論。而聲請修正請求項之議題既有 CAFC 欲以聯席判決討論之，若審理結果決定改變現行標準而放寬，大約會成為專利權人在相關案件結果少數值得欣慰的事情。

第三節 未來研究方向

本文之目的在於就 AIA 新制上路後數年、PTAB 所決定之案件亦逐一經過 CAFC 之檢驗之時，對於美國專利有效性複審相關程序之現狀做一統計與觀察。由於新制所設計之複審程序在專利訴訟中佔有相關的重要性，對相關制度有所認識將有助於幫助我國企業應付美國專利訴訟之問題時更加得心應手。

此外，雖然我國與美國的專利訴訟制度有所差異，美國立法實務之經驗無法直接與我國法制相比較，但在若干議題的處理上（如非專利實施實體之濫訴問題、專利有效性案件之處理制度設計等），美國法界所曾付出之心力仍值得借鏡。未來除可持續觀察美國法院對於前述待觀察議題的態度外，亦可思考如何借用其經驗，使我國專利實務之進行更加完整。

在訴訟型態上，美國專利訴訟因其訴訟過程所需支出的大量金錢與時間成本，對於了解潛在事態嚴重性的被控侵權人而言，就算自己事實上沒有侵權，多半仍舊願意直接給付和解金，以省下往後的時間和精力。至於力爭清白的被控侵權人，或許最後法院審理之後的確還了一個公道，但是這通常也是給付一大筆金錢的結果，差別僅在於付給專利律師、而非對造。這也使得「進行專利訴訟」成為許多專利權人取得專利權的真正動力與獲利來源，而非實際利用所取得的專利進行授權或製



造產品並加以販售之模式，甚至出現專利此獲利之企業體（NPE），在在都使美國司法界不得不正視這樣的情形，進而催生了 AIA 美國發明法，並在美國發明法修正之後至今，各界仍不斷在觀察這樣的法規是否真能發揮效用，也一直在探討是否有更臻完美之可能。

而美國學者 Mark Lemley 之研究則指出，美國專利的整體生態似乎有著驚人的彈性¹⁹²，在其中所呈現的數據顯示，儘管美國專利法制多年來歷經許多修正之過程，新法制也使專利權人近來多有意見認為專利權的保護範圍不足，將扼殺創新技術之誕生，但無論是提出之專利申請案件量、提起的訴訟數量、專利權人在訴訟中的勝率，以及專利授權的市場等等，似乎都並未因專利法的變動而隨之有顯著的改變。這樣的現象，亦值得吾人在觀察美國法制針對產業發展狀況進行變革的同時，更深入認識其根本之架構。

¹⁹² Lemley, Mark A., The Surprising Resilience of the Patent System (May 25, 2016). *Texas Law Review*, Vol. 95, No. 1, 2016; Stanford Public Law Working Paper No. 2784456. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2784456> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2784456>



參考文獻

一、 中文部分

(一) 專書

- 馮震宇 (2003)。《高科技產業之法律策略與規劃》。台北：元照。
- 楊智傑 (2015)。《美國專利法與重要判決》。台北：五南。
- 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷 (2012)。《美台專利訴訟—實戰暨裁判解析》。台北：元照。

(二) 期刊

- 尹守信 (2005)。〈淺析美國專利法上之非顯而易知性要件〉，《智慧財產權月刊》，84 期，頁 128-146。
- 王偉霖 (2009)。〈美國商業方法利之最新發展與趨勢〉，《科技法律評析》，2 期，頁 83-114。
- 沈宗倫 (2013)。〈由專利法教示因果關係論專利進步性：以組合專利與類似組合專利為中心〉，《國立國立臺灣大學法學論叢》，42 卷 2 期，頁 317-379。
- 陳秉訓 (2012)。〈美國專利法新穎性新規定之解讀〉，《新新季刊》，40 卷 30 期，頁 113-122。
- 劉振泰、蔡岳勳 (2015)。〈從美國專利改革法案看美國專利法新穎性要件之變革〉，《智慧財產評論》，第 13 卷第 1 期，頁 119-165。
- 劉國讚、徐偉甄 (2015)。〈電腦軟體之利標的適格性在美國的演變—從 Bilski 到 Alice 判決〉，《專利師》，22 期，頁 100-123。
- 蔡佳穎 (2016)。〈美國專利多方複審程序與領證後複審程序之概述〉，《科技法律透析》，第 28 卷第 4 期，頁 32-41。
- 鄭煜騰、王偉霖 (2011)。〈美國專利法上的非顯而易知性研究〉，《智慧財產評論》，9 卷 2 期，頁 44-98。

(三) 學位論文

- 李彥旻 (2015)。《美國專利領證後複審制度之研究—兼論臺灣之專利舉發制度》，國立雲林科技大學科技法律研究所碩士論文。
- 黃莉婷 (2016)。《軟體專利與商業方法專利適格性實證研究—以美國最高法院 Alice v. CLS Bank 判決後續影響為中心》，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士論文。
- 廖芝蔡 (2014)。《美國專利行政撤銷程序之研究》，逢甲大學財經法律研究所碩士論文。

(四) 網路資源

- 徐仰賢 (2013)。〈美國專利訴訟外之新選項—多方複審程序(IPR)介紹暨實務



- 分析》，《科技產業資訊室》。載於
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A185.htm（最後瀏覽日期：2017/1/20）
- 馮震宇（2014）。〈Alice v. CLS Bank 判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則〉，《科技產業資訊室》。載於
<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10238>（最後瀏覽日期：2017/1/20）
- 楊智傑（2015）。〈美國專利多方複審程序（IPR）之啟動與請求項修改：2015年 In re Cuozzo 案〉，《北美智權報》。載於
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-153.htm（最後瀏覽日期：2017/1/20）
- 葉雲卿（2016）。〈《Enfish, LLC v. Microsoft Corp》案對於美國軟體專利適格性判斷之影響 — 抽象概念之判斷〉，《北美智權報》。載於
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_161228_0502.htm（最後瀏覽日期：2017/1/20）

二、 英文部分

（一）判決

- Alice v. CLS Bank, 134 S. Ct. 2347 (2014).
- Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc., Google Inc., Motorola Mobility LLC (Fed. Cir. 2016).
- Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).
- Blue-Calypso, LLC v. Groupon, Inc. (Fed. Cir. 2016).
- CLS v. Alice, 717 F. 3d 1269, 1285 (Fed. Cir. 2013).
- Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee 579 U.S. ____ (2016).
- CutSFORTH, Inc v. Motivepower, Inc (Fed. Cir. 2016).
- DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 2014.
- Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980)
- Enfish LLC v. Microsoft Corporation (Fed. Cir. 2016).
- Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17 (1966).
- In re Cuozzo Speed Technologies, LLC (Fed. Cir. 2015)
- In re Giannelli (Fed. Cir. 2014).
- In re Imes (Fed. Cir. 2015).
- In re Magnum Oil Tools (Fed. Cir. 2016).
- In re Natural Alternatives, LLC (Fed. Cir. 2016).
- In re Rambus, Inc. (Fed. Cir. 2014).
- Mayo v. Prometheus, 132 S. Ct. 1289 (2012).
- Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U.S. 91, 95 (2011).



Microsoft Corporation v. Proxyconn, Inc. (Fed. Cir. 2015).
Nautilus, Inc. v. BioSig Instruments, Inc., 572 U.S (2014).
Nike, Inc. v. Adidas AG (Fed. Cir. 2015).
Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-13 (Fed. Cir. 2005).
Straight Path IP Group v. Sipnet EU S.R.O. (Fed. Cir. 2015).
Tobinick v. Olmarker (Fed. Cir. 2014).
Unwired Planet, LLC v. Google Inc. (Fed. Cir. 2016)
Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc. (Fed. Cir. 2015).

(二) 期刊論文

Ashok Ramani, Decline in Patent Suits Raises Questions for Attorneys, Law Firms, KEKER & VAN NEST LLP (Nov. 11, 2014), <http://www.kvn.com/news/news-items/decline-in-patent-suitsraises-questions-for-attorneys-law-firms-ashok-ramani>

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, 1-2(2014).

Lemley, Mark A, Michael Risch, Ted Sichelman & R. Polk Wagner, Life after Bilski, 63 STAN. L. REV. 1315 (2011).

Lemley, Mark A., Does 'Public Use' Mean the Same Thing It Did Last Year? (February 11, 2014). Stanford Public Law Working Paper No. 2394153. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2394153> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2394153>

Lemley, Mark A., The Surprising Resilience of the Patent System (May 25, 2016). Texas Law Review, Vol. 95, No. 1, 2016; Stanford Public Law Working Paper No. 2784456. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2784456> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2784456>

Schechter, Manny, Shawn Ambwani, Alexander Shei & Robert Jain, The effects of alice on covered business method (CBM) reviews, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, available at: <http://ssrn.com/abstract=2704646> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2704646>.

Zivojnovic, Ognjen, Patentable Subject Matter after Alice— Distinguishing Narrow Software Patents from Overly Broad Business Method Patents, 30 BERKELEY TECH.L.J. 807 (2015).