

出國報告（出國類別：研究）

105 年度臺美專利審查官交流計畫

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：趙慶冷 專利高級審查官

鍾文正 專利審查官

馮聖原 專利助理審查官

李明達 專利審查官

派赴國家：美國

出國期間：105 年 8 月 20 日至 8 月 28 日

報告日期：105 年 10 月 17 日

摘要

在去(2015)年第一屆臺美專利審查官交流所建立的良好基礎上，我方與美方今年繼續辦理第二屆臺美專利審查官交流，希望藉由臺美專利審查官交流活動的再次圓滿成功，使未來臺美專利審查官交流活動能常態化地持續辦理，深化雙方情誼與互信，並瞭解美國專利商標局(以下簡稱 USPTO)最新審查實務、專利審判及上訴委員會(以下簡稱 PTAB)、聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱 CAFC)與最高法院之最新判決。

本次臺美專利審查官交流討論議題，鎖定在金融科技專利(又稱 Fintech Patents)與製法界定物請求項(又稱 product-by-process claim)之審查與法院相關判決。

對於金融科技專利部分，本次臺美專利審查官交流深入討論美國最高法院 2014 年 6 月 19 日 Alice Corporation v. CLS Bank International and CLS Services Ltd.(以下簡稱 Alice v. CLS 案)判決後，對金融科技專利之 USPTO 審查實務所造成的後續影響，並且藉由討論最新的 CAFC 與 PTAB 判決，瞭解近年來美國法院與 USPTO 對於金融科技專利之專利標的適格性與進步性的判斷標準，以及金融科技專利之檢索策略。

對於製法界定物專利部分，本次臺美專利審查官交流深入討論製法界定物請求項的定義以及如何認定請求項為製法界定物請求項，並討論製法界定物請求項審查實務上經常遇到的問題，包括：如何以新穎性/進步性(102/103)併用核駁製法界定物請求項、製法界定物請求項的核駁舉證程度、舉證責任轉置與檢索策略等，此外，更針對 USPTO 審查階段對製法界定物請求項的可專利性之解釋方式與專利侵權分析的解釋方式不一致的理由，有關製法界定物請求項的明確性規範與最新的 CAFC 與 PTAB 判決，進行充分討論與意見交流。

除了進行專利審查官之間的交流議題討論外，美方亦安排本局專利審查官旁聽了 1 個半小時的 2011 年美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act，又稱 AIA 法案）實施後導入、由 PTAB 三位行政法官審理、採行類似法院訴訟流程、且 AIA 實施後收案量一直是超人氣的多方複審(Inter Partes Review，IPR)程序之兩造言詞辯論(Oral Hearing)程序，雖然短短 1 個半小時旁聽無法充分瞭解雙方當事人所討論的案情內容，但觀察到 PTAB 的高檔法庭設備與 IPR 之兩造言詞辯論的進行流程，也是收穫豐富。

本次交流活動，我方對美方進行了 4 場簡報，題目包括 TIPO 責任與挑戰、標準必要專利(Standard Essential Patent, SEP)的企業協助措施、台日生物材料寄存及我國電腦軟體相關發明之專利標的適格性審查。簡報題目與內容均係事先在交流前，經雙方溝通討論所決定之美方感興趣的題目，因此在簡報過程中，雙方互動熱烈，極為成功。

關鍵詞：臺美審查官交流、金融科技專利、製法界定物請求項、審查實務、檢索策略、審查基準、美國專利商標局、專利審判及上訴委員會、聯邦巡迴上訴法院、美國最高法院

目次

摘要.....	1
第一章 目的.....	6
第二章 過程.....	8
第三章 金融科技與商業方法發明專利.....	10
3.1 金融科技與商業方法之適格性基準簡介.....	10
3.2 如何撰寫核駁理由.....	12
3.3 如何評價申請人的申復理由.....	15
3.4 新增電腦軟體適格性的判決.....	16
案例 1：Enfish, LLC v. Microsoft Corp.	16
案例 2：TLI Communications LLC v. A. V Automotive, LLC	17
3.5 案例介紹-金融科技及商業方法適格性介紹	17
案例 1：Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International.....	17
案例 2：DDR Holdings, LLC v. Hotels.com	22
案例 3：Enfish, LLC. v. Microsoft Corp.	25
案例 4：In re. TLI Communications LLC Patent Litigation.....	26
案例 5：Electric Power Group, LLC. v. Alstom	29
第四章 金融科技與商業方法之顯而易知性簡介.....	32
4.1 Gramham 事實調查步驟與論理原則.....	32
4.2 案例介紹-金融科技及商業方法非顯而易見性介紹	35
案例 1：Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.....	36
案例 2：Perfect Web Technologies Inc. v InfoUSA Inc.....	37
案例 3：Arendi SARL v. Apple Inc. et al.....	40
4.3 案例介紹-PTAB 之涵蓋商業方法複審(CBM)案例.....	41
案例 1：Int’l Sec. Exch. v. Chicago Board Options Exchange.....	42

案例 2：Bank of America v. Intellectual Ventures	43
第五章 製法界定物之請求項.....	46
5.1 美國對「製法界定物之請求項」的沿革.....	46
5.2 解釋原則.....	48
5.2.1 審查規範.....	48
5.2.2 明確性規定	49
5.3 案例介紹-PTAB 之製法界定物請求項案例	50
案例 1：Ex Parte Codd et al.....	50
案例 2：Ex Parte Copado.....	51
5.4 結構性特徵.....	52
5.5 製法界定物之請求項的態樣.....	53
5.5.1 農業技術領域.....	53
5.5.2 機械技術領域.....	53
5.5.3 高分子技術領域.....	54
5.5.4 半導體技術領域.....	55
5.5.5 非製法界定物請求項.....	55
第六章 製法界定物之請求項的審查.....	59
6.1 核駁基礎.....	59
6.2 如何判斷製法步驟所隱含的結構.....	62
6.3 考量申請人之抗辯.....	64
第七章 製法界定物請求項在法院訴訟之解釋.....	66
7.1 Abbott 案之前.....	66
7.2 Abbott 案.....	66
7.3 Abbott 案之後.....	67
案例 1：Purdue 案.....	67

案例 2： Medicines 案	69
7.4 訴訟階段與審查階段採用不同解釋方式.....	70
第八章 IPR 相關法律爭議之法院判決討論	72
8.1 Synopsys Inc. v. Mentor Graphics Corp.	74
8.2 Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Sys.....	77
8.3 Achates Reference Publishing, Inc. v. Apple Inc.....	81
8.4 Cuozzo Speed Technologies v. Lee.....	85
第九章 綜合章節.....	93
9.1 USPTO 專利檢索平台 PubEAST 介紹.....	93
9.1.1 PubEAST.....	93
9.1.2 PubEAST 介面介紹.....	93
9.1.3 檢索策略發展.....	97
9.1.4 實際檢索練習案例.....	98
9.2 USPTO 科技資訊中心(STIC)介紹.....	104
9.3 旁聽 PTAB 言詞辯論.....	105
9.3.1 PTAB 法庭設備與佈置.....	106
9.3.2 言詞辯論進程序.....	107
9.4 簡報意見交流.....	108
第十章 心得及建議.....	110
10.1 心得.....	110
10.2 建議.....	114
附錄 1 105 年臺美專利審查官交流計畫時程表.....	118
附錄 2 相片留影.....	125

第一章 目的

在去(2015)年第一屆臺美專利審查官交流所建立的良好基礎上，我方與美方今年廣續辦理第二屆臺美專利審查官交流，希望藉由臺美專利審查官交流活動的再次圓滿成功，使未來臺美專利審查官交流活動能常態化地持續辦理，深化雙方情誼與互信，並瞭解美國專利商標局(以下簡稱 USPTO)最新審查實務、專利審判及上訴委員會(以下簡稱 PTAB)、聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱 CAFC)與最高法院之最新判決。

臺美審查交流主要目的，係使本局審查人員能夠瞭解 USPTO 在專利審查實務及制度上與我方的歧異，並藉由本局審查人員向 USPTO 積極展現交流熱誠，使臺美雙方對於未來兩局之間的業務發展與合作，建立互信與溝通管道，並使雙方審查交流計畫得以持續進行。

在專利審查實務交流方面，臺美專利審查官交流討論議題，鎖定在金融科技專利(又稱 Fintech Patents)與製法界定物請求項(又稱 product-by-process claim)之審查與法院相關判決。對於金融科技專利部分，本次臺美專利審查官交流深入討論美國最高法院 2014 年 6 月 19 日 Alice Corporation v. CLS Bank International and CLS Services Ltd.(以下簡稱 Alice v. CLS 案)判決後，對金融科技專利之 USPTO 審查實務所造成的後續影響，並且藉由討論最新的 CAFC 與 PTAB 判決，瞭解近年來美國法院與 USPTO 對於金融科技專利之專利標的適格性與進步性的判斷標準，以及金融科技專利之檢索策略。對於製法界定物專利部分，本次臺美專利審查官交流深入討論製法界定物請求項的定義以及如何認定請求項為製法界定物請求項，並討論製法界定物請求項審查實務上經常遇到的問題，包括：如何以新穎性/進步性(§ 102/§ 103)併用核駁製法界定物請求項、製法界定物請求項的核駁舉證程度、舉證責任轉置與檢索策略等，此外，更針對 USPTO 審查階段對製法界定物請求項的可專利性之解釋方式與專利侵權分析的解釋方式不一致的理由，

有關製法界定物請求項的明確性規範與最新的 CAFC 與 PTAB 判決，進行充分討論與意見交流。除了進行專利審查官之間的交流議題討論外，美方亦安排本局專利審查官旁聽了 1 個半小時的 2011 年美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act，又稱 AIA 法案)實施後導入、由 PTAB 三位行政法官審理、採行類似法院訴訟流程、且 AIA 實施後收案量一直是超人氣的多方複審(Inter Partes Review，IPR)程序之口頭辯論(Oral Hearing)程序，雖然短短 1 個半小時旁聽無法充分瞭解雙方當事人所討論的案情內容，但觀察到 PTAB 的法庭設備與 IPR 之口頭辯論的進行流程，也是收穫豐富。

在業務發展與合作交流方面，本次我方對美方進行了 4 場簡報，題目包括 TIPO 責任與挑戰、標準必要專利(Standard Essential Patent, SEP)的企業協助措施、台日生物材料寄存及我國電腦軟體相關發明之專利標的適格性審查，以上簡報題目與內容，均事先在交流前置作業過程中，經雙方溝通討論，並選定美方感興趣的議題，因此在 4 場簡報過程中，互動熱烈，充分進行雙向交流。

第二章 過程

105 年度臺美專利審查官交流計畫，交流期間為 8 月 22 日至 8 月 26 日，3 月中旬即與美方展開相關行政作業，商訂本局 4 位專利審查官於 8 月底前往美國專利商標局(USPTO)，進行為期一週的交流行程，而交流實際議題的準備作業，係於 4 月開始，交流人員首先針對擬交流議題進行資料收集，並且於 5 月至 7 月辦理 4 場的內部讀書會研討，進行知識分享，讀書會時間與討論主題如下表。

表 1 臺美審查官交流讀書會時間表

日期	讀書會內容
5/19	<ul style="list-style-type: none"> • 美國專利標的適格性審查介紹 • Alice 案後之美國法院重要 Case Law Study • July 2015 美國專利標的適格性審查基準更新及其案例
5/26	<ul style="list-style-type: none"> • 美國 MPEP 2113-製法界定物請求項 • 製法界定物 Case Law Study --美國 Abbott Labs v. Sandoz 案 --日本普伐他汀案
6/25	<ul style="list-style-type: none"> • 專利審判暨上訴委員會(PTAB)介紹 --Inter Partes Review (IPR) 多方複審程序 --Post-Grant Review (PGR) 獲證後複審程序 --Covered Business Method(CBM) 涵蓋商業方法複審

	<ul style="list-style-type: none"> • In re Cuozzo Speed Technologies, LLC • Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee • Shaw Industries Group, Inc v. Automated Creel System, Inc
7/6	<ul style="list-style-type: none"> • 美國 MPEP 2141、716-進步性 • PTAB 進步性案例 --Ex parte Dulaney --Ex parte walter

除了辦理臺美審查官交流讀書會外，交流人員均持續參與本局 IPR 讀書會，因此，雖然本次臺美專利審查官交流的具體判決案例在 8 月才收到，我方仍能充分掌握判決的事實、爭點、判決要旨、判決理由，在短短 2 週內將所有判決案例資料研讀完畢，並於交流時提出個人的想法及觀點，美方表示驚訝與欽佩，交流活動成功圓滿。

105 年度臺美專利審查官交流計畫，交流期間之課程時間表請參見附錄 1。

第三章 金融科技與商業方法發明專利

3.1 金融科技與商業方法之適格性基準簡介

2014 年 3 月 4 日，USPTO 根據最高法院 Myriad 與 Mayo 的判決，發佈「判斷述及或涉及自然法則、自然現象與自然產物之請求項是否具專利適格性的判斷準則(Guidance For Determining Subject Matter Eligibility of Claims Reciting or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena, & Natural Products)」(簡稱“**Myriad-Mayo 專利適格性判斷準則**”)，接著於 2014 年 6 月 25 日，發佈「依據美國最高法院 Alice 判決之初步審查指南(Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.)」(簡稱“**Alice 初步審查指南**”)，來判斷電腦軟體發明中以電腦來實現抽象概念的請求項，是否具適格性。後來，為了補充「**Alice 初步審查指南**」，以及取代「**Myriad-Mayo 專利適格性判斷準則**」，於 2014 年 12 月 16 日，USPTO 又發佈「**專利標的適格性暫時基準(Interim Eligibility Guidance, IEG)**」，來說明 USPTO 如何遵循最高法院在 Alice、Myriad 與 Mayo 案中所揭櫫的見解，並提供數個抽象概念之範例(Abtract Idea Examples)，以及自然產物(Nature-Based Product Examples)之範例，供審查人員參考，其專利適格性的判斷流程圖，如下圖 1 所示，

步驟 1：法定範疇，判斷請求項是否屬於(to)方法、機器、製品、或組合物四種法定類別之一，若否，則請求項不具適格性，若是，則進入步驟 2。

步驟 2：法定例外(judicial exception)，其中步驟 2(源自於 Mayo 判決，亦稱“兩步驟測試法”)又再細分為兩個小步驟。首先，進入步驟 2A 判斷請求項是否指向自然法則、自然現象或抽象概念，若否，則請求項具專利適格，若是，

則進入步驟 2B，判斷請求項所述及的額外要素(additional elements)是否使請求項顯著超過(significant more)法定例外本身，若否，則請求項不具適格性。

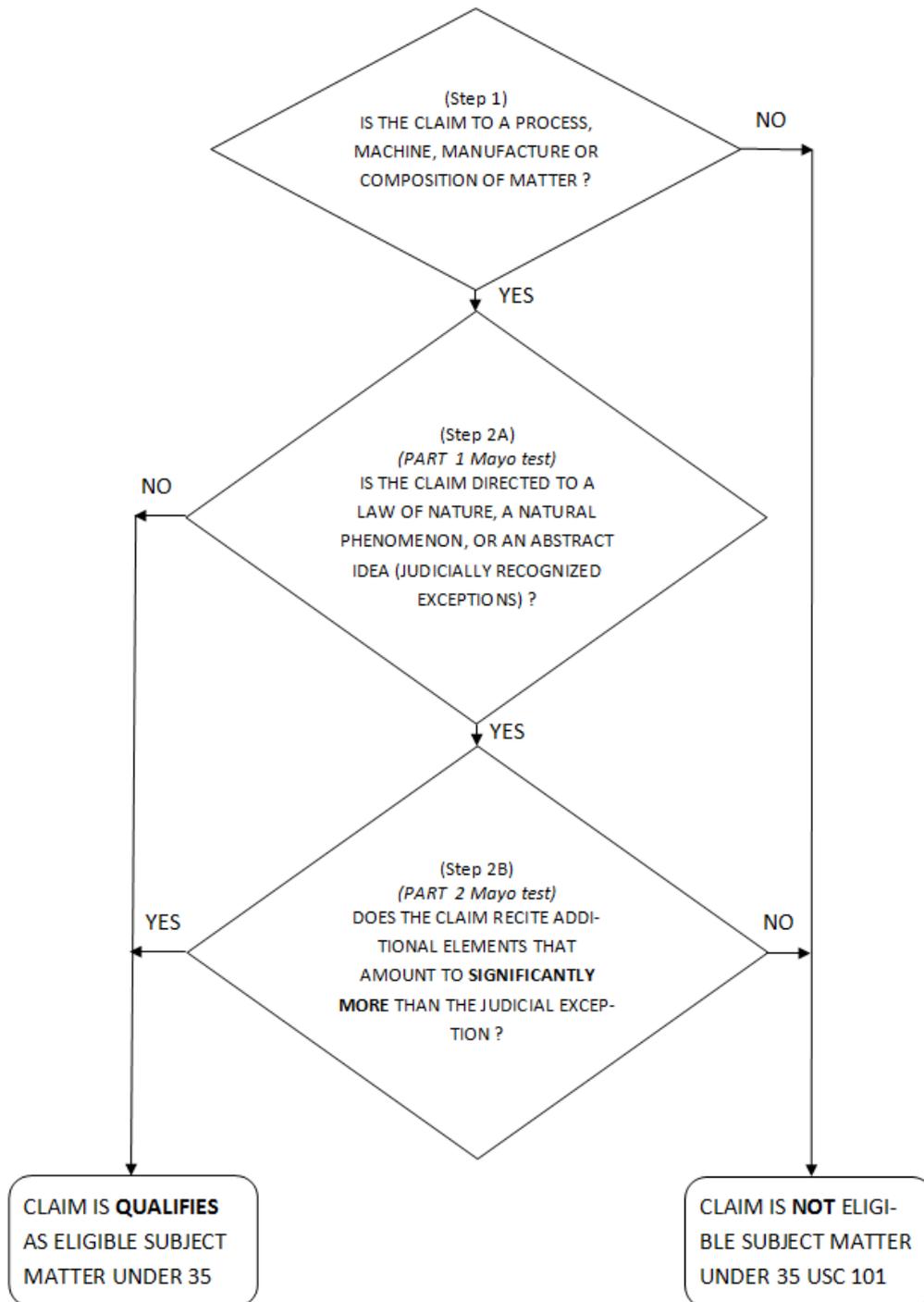


圖 1 專利適格性判斷流程圖

2015 年 7 月，USPTO 為使審查人員更加清楚明瞭如何在審查時適用 IEG，

以及針對這段時間公眾對於 IEG 實務操作上的諸多提問作回應，新增抽象概念之範例 21-27，及更新當時版本 IEG 的內容，其內容包含：(1)新增 5 個抽象概念相關的例子及 2 個精簡專利適格分析相關的例子；(2)更進一步解釋顯著不同特徵的判斷方式；(3)更多資訊以識別是否為抽象概念；(4)專利適格性初步證據 (Prima Facie Case) 之要求；(5) 2014 年暫時基準(IEG)於審查部門的應用；(6)先佔 (preemption) 扮演的角色及精簡專利適格性分析 (Streamlined Eligibility Analysis)。

2016 年 5 月，USPTO 再次更新 IEG 的內容，其中包含：(1)如何撰寫核駁理由；(2)如何評價申請人的申復理由；(3)新增電腦軟體適格性的判決(Enfish, LLC v. Microsoft Corp. and TLI Communications LLC v. A. V Automotive, LLC)；(4)新增和補充生命科學之判決及其範例 28-33(Rapid Litigation Management v. CellzDirect and Sequenom v. Ariosa)。以下就(1)~(3)作更進一步說明。

3.2 如何撰寫核駁理由

在確定申請人所申請的發明內容，以及依據「最寬廣合理解釋(broadest reasonable interpretation)」建構申請案的申請專利範圍後，審查官須遵循「暫時基準(IEG)」所述的「兩步驟測試法(two-step analysis)」，就每一個請求項各自獨立地整體觀之，並提出充分明瞭及具體的理由(sufficiently clear and specific)來說明各請求項是否具適格性。下列以請求項不具適格性為例，來說明在兩步驟測試法中的步驟 2，應如何操作：

1. 判斷請求項是否述及(recite)法定例外，並且解釋為何認定其為法定例外。
2. 判斷請求項是否述及(recite)「額外要素(additional element)」，具體來說，例如：請求項的特徵、限制或步驟(claim features/limitations/steps)。
3. 將這些額外要素個別或組合考量(individually or as a combination)，並與

法定例外相比，說明其仍未顯著超過法定例外本身(not significantly more than the judicial exception)。

以下就上述各步驟更進一步地說明。

步驟 1，在判斷請求項是否述及(recite)法定例外時，其述及(recite)一詞包含「闡明(set forth)」或「描述(describe)」這兩種樣態。美方交流人員 Matthew Sked 認為「闡明」一詞的內涵就像最高法院 Diamond v. Diehr 那樣，專利權人清楚地 在請求項中記載一個阿瑞尼亞方程式 (Arrhenius equation)；至於「描述」，則是指雖然沒有像前述阿瑞尼亞方程式那樣清楚地記載，但從文理上可以整體了解到有述及不具適格性之標的，Matthew Sked 亦提到絕大多數的申請案是屬於後者。審查人員可以參考 2015 年 7 月 USPTO 針對過往法院的判決所整理出的「July 2015 Update: Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet¹」，來比附援引法院所舉的例子，並要清楚說明法院的判決可以適用(tied to)在本案的理由。

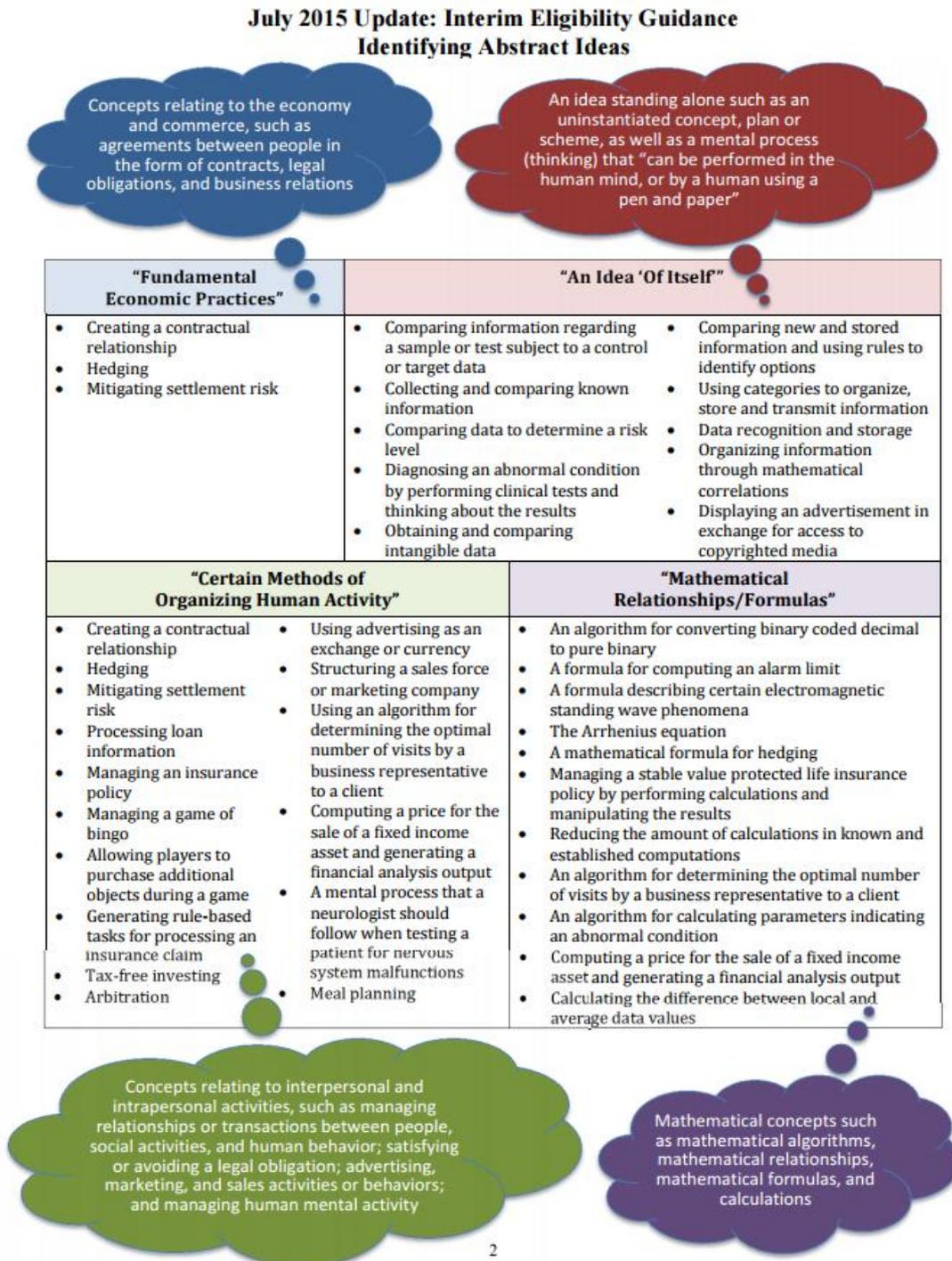
步驟 2~3，審查官僅須依據其自身的專業(expertise)，來判斷額外要素 (additional element)是否顯著超過法定例外本身，並不須要另外檢索，但 Matthew Sked 說明：如果有附上證據，那麼在後續的訴願或上訴過程中，會比較容易勝訴。此外，審查官必須提出他的論理，說明這些法定例外因添加了有意義的限制 (meaningful limitation)，而具有發明概念(inventive concept)，進而具有適格性。另外，審查官可以參考 July 2015 Update: Subject Matter Eligibility²所列的例子來判斷習知、例行或傳統的(well-understood, routine, conventional)電腦元件及功能有那些，但並非表示所有的習知、例行或傳統的電腦元件及功能都不具適格性，他們還是有可能會像 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)那樣，將習知、例行或傳統的電腦元件及功能的「組合考量」後，判斷其

¹ <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-qrs.pdf> (最後到訪日 2016/9/8)

² <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf> (最後到訪日 2016/9/8)

使得請求項顯著超過法定例外本身。

此外，下圖 2 暫時基準所列的分類表，僅作為例示用，審查官並不限於此分類表中的例示才能指摘系爭請求項不具適格性，Matthew Sked 亦提到有些案件可能同時屬於兩種類別。



3.3 如何評價申請人的申復理由

為了回應審查官的核駁理由，申請人得(1)修正申請專利範圍；(2)提出具說服力的理由或證據，且主張系爭請求項因為有顯著超過而具適格性。以下是一些可能的情況：

1. 當申請人爭執審查官指摘某請求項不具適格性時，若審查官係援引法院的判決來指摘系爭請求項為抽象概念，則審查官須解釋之所以引用的理由；若審查官未引用判決，則應另核發審查意見並指出究竟是那一件判決與系爭請求項相似，且該次核發審查意見的補充說明，並不會被認為是新的審查意見理由。
2. 若申請人舉出具體事證來爭執，且說明書及過往法院判決皆未指出審查官所指摘之額外要素是習知、例行或傳統的(well-understood, routine, conventional)元件時，則審查官應予以重新考慮，以下是過往最高法院曾認定何者為習知、例行或傳統元件的例子：
 - Alice Corp.：使用電腦來進行電磁紀錄、記錄每一筆交易、資料處理時與處理器間通訊控制器及儲存單元。
 - Mayo：資料蒐集、科學上例行的測量。
3. 若申請人僅添加一般的電腦或電腦元件到修正後之請求項，並聲稱因為該一般的電腦內建特殊的程式(specially programmed)或具有特別的機器(particular machine)，且修正後的請求項具有顯著超過(significantly more)，則審查官應判斷該額外要素是否確實使系爭請求項顯著超過法定例外本身。
4. 若申請人爭執系爭請求項應用於特定(specific)領域，並沒有先佔法定例外所有的應用時，審查官得回覆說：「是否構成先佔，並非判斷是否具適格性的唯一要件。」即若構成先佔，則不具適格性；反之，不構成先

估，不必然具適格性。

3.4 新增電腦軟體適格性的判決

案例 1：Enfish, LLC v. Microsoft Corp.

2016 年 5 月 12 日聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下簡稱 CAFC)在 Enfish 一案中，認定系爭技術「自我參照式資料庫」，並非指向抽象概念，故具適格性。以下是本判決的重點：

1. 在判斷是否具適格性時，宜參考過往最高法院對於何者為抽象概念的見解。
2. 指向(direct to)抽象概念就像個過濾器，並參酌說明書來判斷請求項是否具適格性。
3. 在決定請求項所請發明的重點時，描述請求項的抽象概念不應受到請求項所載文字的拘束(the Federal Circuit cautioned against describing a claim at a high level of abstraction untethered from the language of the claim when determining the focus of the claimed invention)。
4. 一般地使用電腦(run on a general purpose computer)不必然導致不具適格性。

若能像硬體那樣，僅運用軟體即可對電腦技術領域有所改良(improvement)，則不屬抽象概念，即具適格性。在判斷系爭發明是否指向改良(improvement)時，法院會檢視系爭發明說明書之教示。具體來說，法院會檢視說明書是否提到系爭發明達成有別於傳統方式的其他改良，例如：更有彈性、更快的搜尋時間、減少記憶體的使用。

案例 2：TLI Communications LLC v. A. V Automotive, LLC

2016 年 5 月 17 日，另有一個 CAFC 的判決 TLI Communications LLC v. A. V. Automotive, LLC。該案系爭技術是關於數位影像的儲存、管理及編輯，法院認為其指向抽象概念，且請求項所述及的額外要素，僅是習知、例行或傳統的電話及伺服器，並沒有顯著超過抽象概念本身，故不具適格性。在判斷適格性時，應先考量系爭技術是否與過往法院所認定的抽象概念相類似，倘若系爭請求項對於電腦技術領域有所改良(improvement in computer-related technology)，則該請求項不指向抽象概念。Matthew Sked 則說明：在 USPTO，只會用申請專利範圍來解讀系爭發明所欲解決的問題；但在法院，兩造雙方則可以爭執用說明書來解讀所欲解決的問題，所以在 Enfish 及 TLI 都有從說明書來解讀所欲解決的問題。此外，Matthew Sked 亦提到在法院常有相似技術的案子，但結果卻不相同。

3.5 案例介紹-金融科技及商業方法適格性介紹

根據 Agenda 所選的 CAFC 及最高法院關於電腦軟體發明專利適格性的判決，以下分別依判決作成的時間，依序介紹。

案例 1：Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International³

爭點：依據美國專利法第 101 條，使用電腦作為第三方居間監督，以降低交割結算風險的財務系統，是否具適格性。

Alice Corporation 是一家擁有許多金融風險管理相關專利的澳洲公司，至於 CLS Bank 則是一家提供降低外匯市場交割風險服務的金融機構。在 2007 年 CLS 向 Columbia 特區地方法院提起訴訟，指稱 Alice Corp. 此項專利無效，抑或其並無侵權之疑。系爭代表請求項⁴如下：

³ Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International., 134 S.Ct. 2347 (2014/6/19)

⁴ 系爭代表請求項文字摘錄自：吳科慶、林育弘，「由 CLS v. Alice 案看美國電腦軟體相關發明

- US 5970479 Claim33，方法項

一種多方交換合約的方法，每一方在一交換機構擁有一信用紀錄及一借貸紀錄，該信用紀錄及借貸紀錄用於交換預先決定的合約，該方法包含以下步驟：

- (a) 為每一權益方開啟一個影子信用紀錄及一影子借貸紀錄，交由該等交換機構的一監督機構獨立保存；
- (b) 從每一交換機構取得每一影子信用紀錄及影子借貸紀錄當天開始時的餘額；
- (c) 為每一導致交換合約的交易，該監督機構調整各方的影子信用紀錄或影子借貸紀錄，在任何時候都只允許「不會導致影子借貸紀錄的值小於影子信用紀錄」的交易，上述調整依時間順序發生；及
- (d) 在當天結束之時，該監督機構指示所有交換機構，根據上述所允許的交易之調整，交換各方信用紀錄及借貸紀錄，該些信用及借貸為置於交換機構中不可取消、不隨時間改變的合約。

- US7725375B2 Claim39，電腦可讀媒體請求項

一種電腦程式產品，由包含一電腦可讀程式碼的一電腦可讀取紀錄媒體所構成，讓一方用以在第一方與第二方之間交換合約，該電腦程式產品包含：

程式碼，用以使電腦從一有關交換合約的第一方傳送一交易，該合約源於第一方與第二方間的貨幣交換交易；及程式碼，用以使電腦允許一監督機構瀏覽與處理該交換合約相關的資訊，該處理的步驟包含：

- (a) 維持該第一方的第一帳號資訊，其獨立於第一交換機構所維持的第二帳號；以及維持第二方的第三帳號資訊，其獨立於第二交換機構

所維持的第四帳號；

- (b) 在確認該第一方及/或該第二方具有適當的第一帳號及/或第三帳號之值後，透過電子手段調整該第一帳號及該第三帳號，以影響該第一方與該第二方間之該交易所引起的交換合約；及
- (c) 產生一指令給該第一交換機構及/或該第二交換機構，令其根據該第一帳號及/或該第三帳號的調整去調整該第二帳號及/或該第四帳號，其中該指令是一個不可取消、不隨時間改變的合約，置於該第一交換機構及/或該第二交換機構。

● US7149720B2 Claim1，系統請求項：

一種資料處理系統，使多方得以交換合約，該系統包含：一資料儲存單元，儲存有關一方的一影子信用紀錄及影子借貸紀錄之資訊，其獨立於一交換機構所維持的信用紀錄及借貸紀錄；及一電腦，耦接於該資料儲存單元，經組態以

- (a) 接收一交易；
- (b) 透過電子手段調整該影子信用紀錄及/或該影子借貸紀錄，以影響該交易所引起的交換合約，只允許「不會導致該影子借貸紀錄的值小於該影子信用紀錄」的交易；及
- (c) 在一段時間結束時產生一指令給該交換機構，令其根據該影子信用紀錄及/或該影子借貸紀錄的調整，去調整該信用紀錄及/或該借貸紀錄，其中該指令是一個不可取消、不隨時間改變的合約，置於該交換機構。

系爭技術是利用電腦來根據當事人在交割機構帳戶的實際資產設算出虛擬的影子應收與應付款項 (shadow credit and debit)，只有在當事人確實有足夠的資

產時，電腦才會媒合相對應的金融機構來進行交割，藉著信賴第三方來驗證交易當事人的財務能力後，再根據雙方已同意的債務款項，讓其中一方完成支付。

本判決中，最高法院開宗明義採用 2012 年 3 月 20 日最高法院在 **Mayo** 判決中所提出的「兩步驟測試法」，來判斷系爭請求項是否具適格性。在 2A 步驟中，判斷系爭請求項是否指向抽象概念時，最高法院回顧過往法院針對抽象概念所下的判決：

1. 在 1972 年 **Benson** 案中，最高法院認為將二進制編碼的十進制數字，轉換成純二進制數字的方法(**An algorithm for converting binary-coded decimal numeral into pure binary form**)，因前述數學公式除了與電腦結合外，並沒有其他實際的用途，所以如果讓其受到專利的保護，則該專利會完全先佔該數學公式，其實際效果等同於給予該演算法本身專利保護 (**the patent would wholly pre-empt the mathematical formula and in practical effect would be a patent on the algorithm itself**)，故屬抽象概念而不具適格性。
2. 在 1978 年 **Flook** 案中，最高法院認為系爭專利涉及一個數學公式(**A mathematical formula for computing “alarm limits” in a catalytic conversion process**)，在化學反應過程中，操作人員用該公式來計算該反應過程的「警告上限(**alarm limits**)」，此方法除了數學演算法外，並未含有其他新且有用的方法或物件，從而認定是抽象概念，故不具適格性。
3. 在 2010 年 **Bilski** 案中，最高法院運用「機器或轉換測試法 (**Machine or transformation test, M or T test**)」，如果申請專利之發明係與一特定機器或裝置緊密結合，或將一個物品轉換成另一種狀態或事物，該發明即具有專利，據此從而認定系爭標的「將能源商品的避險交易操作方法 (**Hedging against the financial risk of price fluctuations**)」，僅係將商業風險、權利義務關係或其他抽象概念，予以轉換為無形的步驟，並未涉及「具

體有形物質的轉換」，其實施結果亦非以「具體有形之物」呈現，從而認定不具適格性。

4. 以阿瑞尼亞方程式計算橡膠合成之最佳時間 *The Arrhenius equation for calculating the cure time of rubber (Dimond v. Diehr)*，系爭技術雖係利用一般電腦執行數學獲適格性，但其真正可專利關鍵是系爭發明解決當時的製程問題，故具適格性。

綜合上述，對照之前最高法院的判決，系爭請求項很明顯地指向一個抽象概念。系爭請求項從表面上來看，只是描述一個藉仲介者來交割 (*intermediated settlement*) 的概念，使用第三方以降低交割風險，就像 *Bilski* 案的避險概念一樣，仲介者交割的概念，係在交易制度中長久以來普遍存在的基本經濟運作。因此，最高法院認定系爭請求項指向一種抽象概念。

在 2B 步驟，最高法院認為在 *Benson* 案中，系爭請求項指向將演算法，由一般目的之電腦中來執行。當演算法屬於抽象概念時，請求項必須對該概念提供「新且有用的應用 (“*new and useful*” application)」，始具適格性。若僅以電腦執行某演算法，並不具有「發明概念 (*inventive concept*)」。另在 *Flook* 案中，最高法院認為僅將抽象概念應用在特定科技範疇裡，並無法使得抽象概念具適格性。因此，若請求項提及電腦一詞，但其內涵卻只是「指向透過電腦來執行該抽象概念」，加寫電腦這個額外要素並不會使得抽象概念具有適格性。由於電腦非常普遍，完全由電腦執行，並無法排除先佔抽象概念的可能，從而認定不具顯著超過 (*significantly more*) 抽象概念本身。

綜合上述，最高法院將系爭請求項的步驟或元件，各別獨立 (*individually*) 考量，不論是「創造影子帳戶」、「取得資料」、「調整帳戶平衡」、「下達自動指示」，都只是習知、例行或傳統的活動；另將所有元件組合考量 (*as an ordered combination*)，系爭請求項都只是將仲介者交割的概念交由電腦執行，其並沒有

改善電腦本身的運作，或在另一個科技或技術領域中發揮改善的效果，從而認定並不足以將該抽象概念轉化為具有適格性的發明。

最後，法院另援引 **Diehr** 一案，該案之專利標的是一種將未固化的合成橡膠，加工成固化的精密產品的方法，法院特別說明雖然該案貌似因為利用一般電腦來執行數學公式，而具適格性，但其實不然，其真正可專利關鍵是因為該案之發明解決當時製程所面臨的重要問題，藉此來說明為何本案與 **Diehr** 一案，兩者情形雖然相似，但卻因為本案並沒有解決當前商業活動上的重要問題，而有不同的結果。

案例 2：DDR Holdings, LLC v. Hotels.com⁵

爭點：將數個特定業者主網站的視覺元素與其產品資訊整合在一個網頁，讓使用者透過單一網頁就能取得多家業者的服務資訊，並直接將瀏覽者提供給各家業者進行交易的模式，是否具適格性。

DDR Holding 是個智權控管公司，其主要是管理網路電子商務方面的專利、商標或著作權的授權與商業活動。至於 **Hotels** 則是全球最大的線上旅館系統，出國或國內旅遊皆可藉由這個網站來得到很豐富的旅館資訊、價格、位置及全球評價，藉以降低相關業者行銷費用並增加商業機會。

系爭代表請求項⁶如下：

- **US7818399 Claim19**，系統請求項

一種提供網頁服務的商業機會的系統，用於外包提供商，該系統包括：

一儲存資料的電腦，包含複數個第一網頁，該第一網頁定義複數個視覺化

⁵ **DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.**, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014/12/5)

⁶ <https://www.tipo.gov.tw/site/UipTipo/public/Attachment/6821652359.pdf> 最後到訪日
2016/9/10

元件；

其中每一第一網頁屬於複數個網頁擁有者之一；

其中每一的一網頁顯示至少一商業活動聯結，該商業活動聯結與一個選擇屬於複數個商家之一商家的購買機會相關聯；且

該選擇商家、該外包提供商及該顯示相關聯結的第一網頁的擁有者，彼此是不同公司；

一在該外包提供商的電腦伺服器，該電腦伺服器結合電腦儲存與程式設計，使執行以下步驟：

接收來自電腦使用者從網頁瀏覽器的一信號，用以指引一活動，係藉由第一網頁顯示該活動聯結；

自動識別為該活動聯結被激活的第一網頁為來源網頁；

回應該來源網頁的識別，自動存取儲存在該來源網頁的資料；且

使用該資料自動產生及傳送一第二網頁到網頁瀏覽器，該第二網頁顯示該激活的聯結所關聯的商業物件及顯示複數個視覺化元件，該複數個視覺化元件與來源網頁的視覺化元件相對應。

CAFC 認為雖然系爭請求項與 Ultramercial、buySAFE 等案子相似，都有用到電腦及網路，但其有個與眾不同的地方，即：系爭請求項並非界定一數學公式 (a mathematical formula)、演算法 (algorithm)、亦非界定基礎的經濟事實 (a fundamental economic practice) 或存在已久的商業活動 (long prevalent in our system of commerce)，其不僅敘述如何在網路上實作出習知的電子商務的流程，而且它還克服產生於網際網路領域的特殊問題，並為此提供解決的方案。CAFC 認為在

判斷系爭請求項是否具適格性時，並非簡單地審閱系爭請求項是否為抽象概念本身，而是必須另外考量其技術特徵以及所欲解決的問題。因此，CAFC 在解讀系爭請求項所述及「Look and Feel」的意涵時，參酌說明書關於「Look and Feel」一詞的內涵，從而認定系爭請求項會在第三方的網頁，產生與原業者網頁相同的瀏覽外觀及感覺，讓使用者即使在第三方的網頁上，仍能感受到與原業者網頁相同的使用者感受及商品資訊，讓使用者得不在瀏覽原業者網頁的情況下，即可感受並購買原業者網頁的感覺及其所陳列的商品。

另有反對者認為，此種「店中店(store within a store)」概念就像是一位消費者進入一間實體商店後，走到 KIOSK 資訊服務亭購買旅遊商品，此已為眾人所知悉。但 CAFC 認為雖然店中店概念，在系爭發明提出申請時已為眾人所知悉，但實體的店中店概念並沒有像網路店中店那樣，衍生出如何用標準的網路通訊協定，來讓消費者瞬間被傳送到另一間店鋪。具體來說，以實體店面為例，消費者須先進入實體店面後，再走到 KIOSK 資訊服務亭，消費者不可能瞬間被傳送到另一間店裡面。此外，消費者不須記住自己走過的路，在消費完成後，亦不須走原路回家，此即系爭請求項之所以吸引消費者的地方。

CAFC 亦認為系爭請求項並未如 Ultramercial 之請求項那般，僅述及「use of the Internet」如此廣泛(broadly and generically claim)的詞彙，其具體敘述操作過程及其所欲達成異於例行及傳統之功效，並未先佔店中店抽象概念的所有應用。

綜合上述，雖 CAFC 未明確表態系爭請求項是否為抽象概念，但其認為系爭請求項具有足夠的「額外特徵(additional feature)」，將系爭請求項顯著超過抽象概念本身。

案例 3：Enfish, LLC. v. Microsoft Corp.⁷

爭點：電腦本身使用上的改進，是否具適格性。

Enfish 原為 Dex Information Systems, Inc.更名為 Enfish, Inc.，之後與 KnowledgeTrack Corporation 合併並更名為 Enfish, Corporation.，系爭專利之發明人 Louise Wannier 為該公司之執行長。2012 年，Enfish 於加州中區聯邦地方法院控告微軟及其下游客戶等五家公司侵害其專利。系爭產品為微軟所開發 NET Framework 平台中 ADO.NET 的資料存取技術。

系爭專利建立一種特別的資料表，所有資料都在這個表中，並以列（row）來參照欄（column），使得表中資料可以彼此「參照（reference）」。這裡提到的自我參照（self-referential）可對比於一般的「關聯性（relational）參照」，簡而言之，系爭專利將具有關聯性之不同表格資料彼此結合，並配置成為單一表格，專利權人聲稱此可縮短資料配置及搜尋所需花費時間，進而提昇資料處理效率。

所謂自我參照式資料庫，以下圖為例來說明：左起第 6 欄(column)「Employed By (#4)」是參照第 5 列「#4」的資料，新增第 6 列「#5」標籤，即新增出的第 8 欄「Email(#5)」。

SELF-REFERENTIAL TABLE							
ID	Type	Title	Label	Address	Employed By (#4)	Author	Email (#5)
#1	DOCUMENT	PROJECT PLAN		C:\WORD\PROJ.DOC		#2	
#2	PERSON		SCOTT WLASCHIN		#3		
#3	COMPANY		DEXIS	117 EAST COLORADO			
#4	FIELD		EMPLOYED BY				
#5	FIELD		EMAIL				

在判決中，CAFC 認為因為全部的發明在某程度上都會運用到自然法則、自然現象或抽象概念，所以不能僅以請求項「涉及(involve)」不予專利之標的，即認為「指向(directed to)」不予專利的事項。更精確的說，應參酌說明書來整體觀

⁷ Enfish, LLC. v. Microsoft Corp. (Fed. Cir. 2016/5/12)

之申請專利範圍是否指向不予專利事項(Rather, the “directed to” inquiry applies a stage-one filter to claims, considered in light of the specification, based on whether “their character as a whole is directed to excluded subject matter.”)。

同時，CAFC 發現過去最高法院曾在 Alice 的判決中，提到：「增進電腦自身的功能，可使其不落入抽象概念」，並另外在 Alice 的第 2 步驟中，嗅出這個味道。因此，CAFC 認為判斷系爭請求項是否指向抽象概念，跟判斷請求項是否指向電腦功能上的改良(an improvement to computer functionality)兩者具有某程度的關聯。同時，認為利用一般目的之電腦並不必然使請求項不具適格性。

綜合上述，CAFC 基於系爭請求項以手段功能用語來記載的前提下，參酌說明書關於自參照式資料表有別於傳統資料表的說明，認定系爭請求項是一種特殊的資料結構，並藉此提升電腦儲存及讀取資料的速度，以改良電腦自身的功效，與僅將一般目的之電腦運用在經濟活動或數學方程式不同，故系爭請求項並未指向抽象概念，具適格性。

案例 4：In re. TLI Communications LLC Patent Litigation⁸

爭點：提供一個伺服器，讓使用者依據其分類，並在終端藉著電話網路，來上傳其所記錄的影像，以便搜尋與取用之方法，是否具適格性。

一家設立於美國德拉瓦州的專利授權公司 TLI Communications LLC(下稱 TLI)，向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權告訴，控告 AV AUTOMOTIVE, L.L.C, Yahoo, Tumblr, Pinterest, Apple, Google, Facebook, Instagram, Dropbox, Vimeo 等，侵害其 US 6038295 號專利。系爭專利的原專利權人是 Siemens Aktiengesellschaft，經過一連串的轉讓後，該專利在 2013 年轉讓給 TLI Communication。依據系爭專利，TLI 控告 Apple Inc.公司所提供的 iCloud 雲端服

⁸ In re. TLI Communications LLC Patent Litigation (Fed. Cir. 2016)

務、Photo Stream 照片分享服務、以及 iPhoto、iMovie 等軟體應用程式，直接與間接地侵害系爭專利。

系爭專利是關於記錄、通訊與管理數位影像的裝置與方法，提供一個伺服器，讓使用者依據其分類，並在終端藉著電話網路，來上傳其所記錄的影像，以便搜尋與取用之方法。

系爭代表請求項⁹如下：

● US 6038295 Claim1，系統請求項

一項通訊系統，用來記錄與管理數位影像，包括

至少一電話單元，包括

一用來撥打電話的電話部分

一用來記錄影像之數位檢取單元

一用來儲存被數位影像檢取單元所紀錄之數位影像的記憶體

用來配置被前述至少一個電話單元之使用者所指定的分類資訊、藉以特性化被前述數位檢取單元所取得之數位影像的工具

一用來處理被數位影像檢取單元所紀錄之數位影像的處理器

一伺服器，包括下列組件

一用來接收從前述至少一個電話單元所傳送資料的接收單元

一用來分析由前述接收單元從前述電話單元所接收之資料的分析單元

前述資料包括用來特性化數位影像之分類資訊

⁹ <http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=9058> (最後到訪日 2016/9/12)

一記憶體，在其中至少數位影像被歸檔，前述歸檔會考慮到前述分類資訊；
以及

一耦接於前述至少一電話單元與前述伺服器之傳輸系統，用來提供從前述至少一電話單元以及到前述伺服器的資料傳輸，前述資料包括至少由前述數位影響檢取單元所紀錄之數位影像以及分類資訊。

系爭請求項是以「手段功能用語」的方式來記載。CAFC 操作第 2A 步驟來判斷系爭請求項是否指向抽象概念時，認為系爭請求項所載之技術特徵電話單元 (telephone unit)、伺服器(server)過於廣泛，且系爭專利之說明書並未對於前述技術特徵有更具體詳細地技術(technical detail)描述，而僅用功能性(functional term)或模糊(vague term)的詞彙來描述，從說明書可以很明確得知系爭請求項所載的物理元件，僅僅是提供一般的環境，來實現抽象概念(the specification makes clear that the recited physical components merely provide a generic environment in which to carry out the abstract idea of classifying and storing digital images in an organized manner)，該電話單元(telephone unit)及該伺服器(server)從字面上看起來僅是習知一般的元件。由此可推知，系爭請求項的重點並非在於改良電話單元或伺服器。

同時，CAFC 引用 Enfish 判決的內容：判斷系爭請求項是否指向抽象概念，跟判斷請求項是否指向電腦功能上的改良(an improvement to computer functionality)兩者具有某程度的關聯。此外，CAFC 依據最高法院對於抽象概念所樹立的分類規則(categorical rules)，最高法院在過往的判決中，早已把簡單蒐集並分類資料歸類為抽象概念。據此，CAFC 認定系爭請求項指向抽象概念。

在 2B 步驟，CAFC 參酌說明書對於電話單元(telephone unit)、伺服器(server)、影像分析單元(image analysis unit)、控制單元(control unit)的描述，認為都過於廣泛，沒有具體的技術描述，無法轉換系爭請求項的抽象概念顯著超過該抽象概念本身，從而認定系爭請求項不具適格性。

最後，系爭請求項因為不夠明確，而違反第 112 條記載要件的規定。

Jesus Hernandez 認為撰寫申請專利範圍時，撰寫者會遭遇到所謂的 draftsman's dilemma，即撰寫者在請求項的用語上，會在「模糊」（權利範圍大）及「詳細」（權利範圍小）兩者間搖擺不定，若請求項所用的字彙太過於上位(high level)，則容易導致不具適格性。Jesus Hernandez 亦觀察到 Enfish 及 TLI 皆有用手段功能用語的方式來記載請求項，在解釋申請專利範圍時，自然必須回歸說明書來尋找對應的結構，且在 TLI 判決的後半部有指摘系爭請求項有不明確的問題，足見法院確實認為系爭請求項是以手段功能用語的方式來記載，故無法由此斷言，法院認同在判斷適格性時，須參酌說明書作為字典定義詞彙以外的內容。

案例 5：Electric Power Group, LLC. v. Alstom¹⁰

爭點：取代人工的電腦監測方法、裝置及其系統，是否具適格性。

專利權人 Electric Power Group 在加州地方法院，對 Alstom S.A., Alstom Grid 等被告提出侵權告訴，地院認定系爭專利未能通過 Alice 案中的兩步驟測試法，而不具適格性。上訴後，CAFC 法官亦認為系爭專利僅是單純地將電腦應用在人類的心智活動，並未具有顯著超過，從而不具適格性。

系爭專利 US 7233843B2 是關於一種針對輸電網路（electric power grid）所提出的即時效能監測與管理系統，該輸電網路包括多個發電網格單元，每個網格單元有各自的位置，監測系統即用以監測這些發電單元的運作，進而取得各發電單元的運作效能，再據此作出預判、模擬，並即時採取必要措施。

系爭請求項的文字內容很長，十分具體且詳細，但 CAFC 認為系爭請求項除了敘述蒐集及分析資料等步驟外，再也沒有提出其他有別於這些抽象步驟本身的內容。此外，法院認為系爭技術跟 Enfish 的自我參照式(self-referential)資料庫

¹⁰ Electric Power Group, LLC. v. Alstom (Fed. Cir. 2016)

有所不同，Enfish 請求項的重點在於：讓電腦改良為一個更好用的工具(an improvement in computers as tools)；而系爭請求項則僅為一個單純以電腦作為使用工具(use computer as tool)的抽象概念本身(but on certain independently abstract ideas that use computers as tools)，從而認定系爭請求項指向抽象概念。

在步驟 2B 中，CAFC 認為系爭請求項僅僅敘述選擇、蒐集及分析資料等步驟，但這些文字與習知的人類心智活動相較，並沒有獨具意義。參酌說明書，系爭請求項並沒有記載有別於習知電腦元件或習知選擇、蒐集及分析步驟的資訊，其亦沒有像 DDR 那般具有創新的裝置或顯示資訊的技術(inventive device or technique for displaying information)。此外，法院另提到具有解決具體技術問題的專利，與解決抽象概念一般問題的專利二者是不同的，系爭請求項的功能性描述會涵蓋且壟斷每一種監視相關發電系統的創新。

綜合上述，系爭請求項指向抽象概念，且沒有具體的技術描述，無法轉換系爭請求項的抽象概念顯著超過其本身，從而認定系爭請求項不具適格性

Jesus Hernandez 說明 draftsman's dilemma 告訴我們將申請專利範圍描述得更具體貌似會更容易取得專利，然而，在本案的系爭請求項中，專利權人已鉅細靡遺地記載監視電網的步驟，卻仍被 CAFC 認定系爭請求項的文字內容過於廣泛，而不具適格性，TLI 與 Electric Power 都因請求項過於廣泛，而不具適格性。由此可見，請求項所載的文字內容是否具體(specific)，是透過適格性標準的關鍵。

對於「是否參酌說明書作為字典定義詞彙以外的內容，來判斷是否具適格性」這一點，Jesus Hernandez 認為在不確定系爭請求項是否為手段功能用語的前提下，讀入說明書作為字典定義詞彙以外的內容，是不恰當的，並表示在 USPTO 及 PTAB 都不會用這種方式解釋申請專利範圍，來判斷是否具適格性，並說明在 Enfish 及 TLI 判決中之所以觀察到法院有此操作，這可能是因為 Enfish 及 TLI 的系爭請求項是以「手段功能用語」的方式記載所致，使得法院在解釋申請專利

範圍時，必須回歸說明書尋找對應的結構，自然地會參酌到將其作為字典定義詞彙以外的資訊；抑或是因為在法院攻防時，當事人對法院主張說：「請看我說明書那裡有那些內容云云」，法院為回應當事人，因而在判決書中記載相關的理由，前述兩個因素皆可能導致法院在參酌說明書時，逸出將說明書作為字典的功能。現今法院關於電腦軟體發明具適格性的判決太少，目前僅有 **DDR** 及 **Enfish** 這二件，法院的態度究竟為何，仍有賴後續的觀察。

第四章 金融科技與商業方法之顯而易知性簡介

4.1 Gramham 事實調查步驟與論理原則

美國進步性的審查流程，稱「Gramham 分析法」，其包含：

步驟 1. 確定先前技術的範圍及內容：

在確定發明所屬技術領域的基礎上，對申請專利範圍和說明書作最寬廣的文義理解，根據必要技術特徵檢索先前技術，找出能提供教示及建議的引證文獻。

搜尋的範圍應涵蓋申請專利之標的及其合理預期應涵蓋的特徵。

步驟 2. 判斷先前技術與申請專利範圍的差異：

把申請專利範圍視為一個整體，找出發明的意旨，而且發現問題的原因是整體發明的一部分。

步驟 3. 相關技術領域通常知識者的水準。

審查官得依據自己的專業知識來描述通常知識者的水準。

美方交流人員 Sarah Monfeldt 提到在法院攻防時，當事人得根據各自的專家證人來將通常知識者的水準，建立在對自己有利的立場。

步驟 4. 輔助判斷因素，例如商業上的成功等。

若申請人提供輔助性判斷因素的證明文件時一併考量。

步驟 5. 根據 7 種論理原則，建立發明不具非顯而易知性的論理。

在非顯而易知的論述上，審查官可使用以下的七個論理原則：

A. 用習知的方法將前案的元件結合，產生可以預期的結果（Combining Prior Art Elements According to Known Methods To Yield Predictable Results）

- 所有元件是習知，但未如申請專利之發明那樣組合在一起。
- 確實存在所屬技術領域通常知識者所能知悉的習知方法，讓其去組合所有元件，且組合的結果是可預期。
- 組合後，各元件產生各自獨立運作即有的效果。

B. 將習知的元件單純地以另一個元件替代，以獲得可以預期的結果（Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results）

- 可以透過替換一些元件，使得引證所揭示之標的與請求項所載之標的相同。
- 用來替代的元件在本領域中是習知。
- 確實存在所屬技術領域通常知識者所能知悉的習知方法，讓其去替換元件，且替換的結果是可預期。

C. 用習知的技術以相同的方式去改善類似的裝置(方法或產品) (Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way)

- 引證已教示申請專利之發明有過於基礎裝置的功效。
- 先前技術亦已教示相容裝置能經由相同的方式得到改善。
- 確實存在所屬技術領域通常知識者所能知悉的習知方法，讓其去改善裝置，且替換的結果是可預期。

D. 用習知的技術去改善一個已知且有待改善的裝置(方法或產品)，而產生可預期的結果 (Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results)

- 類似論理原則 C，但更寬廣。
- 引證已教示申請專利之發明有過於基礎裝置的功效。
- 先前技術已教示一個應用在基礎裝置的習知技術。
- 應用習知技術將會產生功效，是所屬技術領域的通常知識者可預期的。

E. 「明顯可試」-從已被確認是有限且可預見的方法中，加以選擇，而且可以合理預期會得到成功的結果 (Obvious to try” – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success)

- 確認先前技術上相關的問題與需求，例：設計上的需要(design need) 或市場壓力 (market pressure)。
- 須從已被確認是有限且可預見的方法中，加以選擇。Sarah Monfeldt 說這裡所謂的有限數量，因不同技術領域而有異。
- 所屬技術領域的通常知識者可能已嘗試過，該些眾所皆知合理預期能得到成功的方法。

F. 在某一領域中的已知成果，有可能會在相同或其他領域中，基於它在設計上的優點或它所引起的市場需求，而產生相類似的變化，如果這種變化對於該領域的習知技藝者來說，是可被預期的 (Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations are predictable to one of

ordinary skill in the art)

- 先前技術已教示基礎裝置(方法或產品)跟所請之發明類似。
- 設計上的誘因或市場的驅動力，可催生出基礎裝置上的改良。
- 先前技術與所請之發明差異的地方，係為習知的修飾或原理即可達成，且為所屬領域通常知識者所得實作出來。

G. 當習知技藝者依據某一先前技術所揭示的教導、建議或動機，去修改另一先前技術或將幾個先前技術組合在一起，從而得到申請專利之發明(Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention)。

- 動機須在先前技術中已被揭露，或所屬技術領域之通常知識者所能知悉。

一旦審查官基於上述論理原則發出審查意見通知後，舉證責任將轉置到申請人身上。Sarah Monfeldt 說明實務上申請人常見的申復是，沒有動機、反面教示或有不可預期的功效，以上申復申請人皆須明確地說明理由並舉出證據，如果審查官不採信，則須在卷內寫明不採信的理由。另外，Sarah Monfeldt 亦提及在組合發明的功效的考量上，在化學生物的領域上須將之納入考量，且申請人要舉證，而且申請人所主張不可預期的功效，要和申請專利範圍相配合，通常申請人修正申請專利範圍後，會導致兩者不相配合，這點在審查時要特別留意。

4.2 案例介紹-金融科技及商業方法非顯而易見性介紹

根據 Agenda 所選的 CAFC 及最高法院關於商業方法非顯而易見性的判決，以下分別依判決作成的時間，依序介紹。

案例 1：Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.¹¹

爭點：利用網路來進行政府債券拍賣，是否具進步性。

Muniauction 專利權人告 Thomson 侵權系爭專利(Process and apparatus for conducting auctions over electronic networks US 6161099A)。系爭專利是關於競標市府債券的方法，其可讓發行者及競標者監看拍賣過程。後來法院依法判決 Judgment as a matter of Law JMOL motion)，認定系爭專利具進步性，Thomson 不服，向 CAFC 提出上訴。Thomson 陳稱系爭專利已被先前技術 Parity system 所揭露。

CAFC 認為在系爭專利申請日當時，「使用網路來瀏覽網頁」即屬習知，系爭專利屬 Parity® 及「使用網路來瀏覽網頁」這兩個習知技術的結合，且 1996 年 5 月的「政府財務主任協會(Government Finance Officer's Association (“GFOA”))」會議已清楚地提到未來將透過網路來發行政府債券，此會議教示了系爭發明的功效，使得系爭專利顯而易見。Muniauction 陳稱雖然系爭發明所欲解決的問題，已然蔚為趨勢，但本案所屬領域的通常知識者難將 Parity® 及「使用網路來瀏覽網頁」兩者互相結合並實作出來，Thomson 則謂 US 5794219 已揭此技術特徵，法院認同 Thomson 的理由，認定 Thomson 已初步證明系爭請求項不具進步性。然而，Muniauction 以系爭發具商業上的成功，滿足非顯而易見性的輔助判斷標準，應具可專利性。但法院認為 Muniauction 所主張的一些商業上成功因素與請求項並無關聯，縱然某些因素滿足前述關聯性要件(nexus requirement)，但僅這樣的程度不足以克服 Thomson 的初步證據，故系爭請求項不具進步性。

¹¹ Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008/7/14)

案例 2：Perfect Web Technologies Inc. v InfoUSA Inc.¹²

爭點：管理大量電子郵件之散佈方法，是否具進步性。

系爭專利技術為 US 6631400，其係將電子郵件分送至特定之消費者之方法，其請求項 1 如下所示：

一種用於管理大量電子郵件之散佈的方法，其包含下列之步驟：

- (a) 將一目標對象設定檔(target recipient profile)與目標對象之一群組相匹配；
- (b) 傳送一組大量電子郵件至該匹配群組中之該目標對象；
- (c) 計算於該組大量電子郵件中，已成功地由該等目標對象所接收之電子郵件的數量；以及
- (d) 若該計算出之數量未超過一指定之成功接收之電子郵件的最小數量，重複步驟(A)至(C)，直到該計算出之數量超過該指定之最小數量為止。

Perfect Web 以系爭請求項控告 InfoUSA 侵權，地方法院認定系爭請求項為顯而易見的，因系爭請求項之第(A)~(C)步驟已揭露於先前技術，至於步驟(D)則屬明顯可試，屬顯而易見，且不具新穎性及不具適格性。

地方法院具體指出熟習此技術者係為具有「至少一高中學歷，於該產業一年之經驗，與熟習電腦與電子郵件程式者」，認為系爭請求項的第(A)至(C)步驟早已揭示於先前技術中，與先前技術差異於步驟(D)。地方法院引用最高法院於 KSR 案中之說法「熟習此技術者亦係為一具有創造力之人，而非一機器人」，據此，地方法院認為步驟(D)為顯而易見的，因為(D)步驟僅為在常識下，運用「再試一

¹² Perfect Web Technologies Inc. v InfoUSA Inc., 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009/12/2)

下(try, try again)」此一格言的合理結果。

地方法院亦拒絕 Perfect Web 所陳稱商業上成功之輔助性判斷因素，因為其未能建立系爭請求項與 InfoUSA 銷售量之毛利的關係，無法證明此發明之商業上的成功，另 Perfect Web 亦未能提供足夠的證據來證明此發明滿足長期存在的需求。

Perfect Web 不服，向 CAFC 提起上訴，而 CAFC 僅就本案之非顯而易見性部分進行分析。

CAFC 援引最高法院的判決 KSR 認為「常識(common sense)」可以作為決定顯而易見性的基礎。此外，最高法院認為：「杜絕事實調查者(審查官)依據常識的“僵化預防性的規則(rigid preventative rules)”，在我們判例先例的制度中不但是不需要的，且和判例先例之意旨不一致。」。因此，最高法院認為審查官除了書面證據外，亦可使用“常識”。於 KSR 案中，法院強調應避免「過份地強調公開文獻(published articles)及專利文獻明示內容的重要性」。此外，最高法院認為「因為在許多專利案件中，技術內容係可以在沒有專家證詞的情況下輕易地被理解，所以專家證詞是不需要的」。因此，CAFC 認為雖然在非顯而易見性的分析中，大部份的理由都是基於那些符合 Graham 要求的證據，但亦可部份理由在沒有被揭露於任何引證資料或專家意見的情況下，僅依據邏輯、判斷、以及所屬技術領域之常識，來論述系爭專利不具進步性，但在引用「常識」或任何基於前案所推測出的基礎，來作成顯而易見之結論時，必須以十分清楚、明確且有力的方式，來表達其論理理由(reasoning)以供檢閱。

本案例中，CAFC 認定地方法院已適當地解釋其所引用之常識，即，步驟(D) 僅牽涉於重複先前之步驟，且行銷者若有需要，即可重複該等步驟，地方法院認為，步驟(D)，僅僅敘述重複已知的程序直到成功為止，故地方法院認為，若預設要傳送 100 封電子郵件，當僅傳送 95 個電子郵件，發信者依據常識會很自然

地再試一次，沒有其他的選擇。

此外，CAFC 認為，若系爭技術很複雜，法院可能會需要專家的意見。然而，此處兩造當事人同意所謂的通常知識者，僅需要高中的教育程度及有限的行銷及電腦科技的經驗。因此，並不須要專家的意見，來評價「重複步驟(A)到(C)之步驟」。關於這一點，美方交流人員 Peter Mehravari 強調，通常知識者的水平，除了可由法院來判斷外，亦可由當事人去決定。

CAFC 基於最高法院在 KSR 案中，所揭櫫之論理原則 E：「從已被確認是有限且可預見的方法中，加以選擇，而且可以合理預期會得到成功的結果」，並參酌專家的意見，認定系爭技術問題具有「有限」解決方案：(1) 過度寄送或寄送過量的地址以確保符合預設值；(2) 若某些地址失敗或信件被退回，則重新寄送這些相同的地址；(3) 確認新的地址群組，且將信件傳送至該等地址，此即為系爭請求項之步驟(D)。此外，Perfect Web 並未提出任何證據，來證明系爭請求項所請求的方法，具有無法預期的功效，或其無法被合理地預期會成功。因此，CAFC 認為系爭請求項是「明顯可試的」。

然而，Perfect Web 依據非顯而易見性的輔助性判斷因素，陳稱過往利用過度傳送之方式，具有兩個問題，(1)行銷者必須無償地傳送多餘的電子郵件；(2)多封的傳送會使消費者接收到太多他不想要的訊息，而選擇退出此類系統，系爭請求項解決前述當時「長期存在且未被滿足之需求」，CAFC 則謂縱然上述問題成立，但 Perfect Web 未能證明這些問題已長期存在且產生未被滿足之需求，且其僅說明系爭請求項「增進的效率」，但並未援引任何數據資料，以顯示系爭請求項確實減少了行銷的成本或退出之消費者的數量。

綜上所述，CAFC 認定僅須運用所屬領域之常識，即可思及請求項之步驟(D)，其為所明顯可試的，Perfect Web 陳稱之輔助性判斷因素，因其並未能提供足夠的證據。因此，CAFC 認定系爭請求項因顯而易見而無效。

案例 3：Arendi SARL v. Apple Inc. et al.¹³

爭點：使用一電腦程式顯示文件的同時，另外使用一電腦程式檢索外部相關資料庫的方法，PTAB 是否在討論系爭請求項顯而易見時，錯誤地運用常識。

2013 年 12 月 2 日 Apple、Google 和 Motorola Mobility 向專利審判暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)，針對 Arendi 所持有的系爭專利 US 7917843 提出多方複審 (Inter Partes Review, IPR)，該系爭專利之技術係在於使用一電腦程式顯示文件的同時，另外使用一電腦程式檢索外部相關資料庫的方法。

2015 年 6 月 9 日，PTAB 判定系爭請求項第 1- 2、8、14-17、20-21、23-24、30、36-39 及 42-43 均不具非顯而易見性，Arendi 不服向 CAFC 提起上訴。

2016 年 8 月 10 日，CAFC 推翻 PTAB 之決定，並認為 PTAB 在非顯而易見性分析中，錯誤地應用「常識(common sense)」來論述系爭請求項是顯而易見。

CAFC 援引 Perfect Web 判決所述：在非顯而易見性的分析中，部份理由得僅依據邏輯、判斷、以及所屬領域之常識，來論述系爭專利顯而易見。另援引 Randall 所述：在 KSR 判決中，最高法院認為不宜僵化地要求審查官僅得依據先前技術，而幾乎不依據常識，來論述組合及修飾系爭請求項顯而易見。

然而，運用「常識(common sense)」時，應有以下三點注意事項：

1. 常識通常被用來論述習知的組合動機(known motivation to combine)，而非用來比對先前技術未揭露的差異限定條件(a missing claim limitation)
2. 就像 Perfect Web，常識被用來指摘異常簡單(unusually simple)或非常直覺(the technology particularly straightforward)的限定條件，不得用來比對系爭請求項中的重要技術特徵(plays a major role in the subject matter

¹³ Arendi SARL v. Apple Inc. et al., (Fed. Cir. 2016/8/10)

claimed)

3. 無論前述 1 或 2 的情況，常識皆不得佔據審查理由過多的篇幅(a wholesale substitute for reasoned analysis)。特別是在論述先前技術未揭露的限定條件(a limitation missing from the prior art references specified)時，不得替代過多論理的證據(evidentiary support)

本案例中，PTAB 僅以「結論性論述(conclusory statement)」及「不具體的專家證詞(unspecific expert testimony)」，帶過如何認定在資料庫搜尋電話號碼的功能係屬常識，並未舉出任何實質證據來佐證其論述。因此，CAFC 以不當應用法律中所允許使用的一般常識為由，駁回 PTAB 之決定。

4.3 案例介紹-PTAB 之涵蓋商業方法複審(CBM)案例

2011 年 9 月公布的 Leahy-Smith America Invents Act(簡稱 AIA)中，針對已獲證專利，新制定了「領證後複審程序」(Post-Grant Review, PGR)，其中包括僅適用於商業方法專利的「商業方法專利過渡期複審」(Transitional Program for Covered Business Method Patent Review, CBM)，並以新的「多方複審」(Inter Partes Review, IPR)取代了原本存在的「多方再審查」(Inter Partes Examination)制度。關於 CBM，係由 PTAB 負責審理，其僅適用於所請發明係「用以實施、經營、或管理金融產品服務的資訊處理或其他操作程序」之專利，不適用於技術科技發明(technological inventions)的專利。

根據 Agenda 所選的 PTAB 關於 CBM 的案例，以下分別依決定書作成的時間，依序介紹。

案例 1：Int'l Sec. Exch. v. Chicago Board Options Exchange¹⁴

爭點：系爭請求項所界定之發明，一種自動調整欲購買選擇權的量，讓交易員不用承受到其不想要承擔的交易風險的方法，是否具適格性。

委員會認為作出此決定書，在建構申請專利範圍時，系爭請求項有一個重要的詞彙(term)必須先確認。關於「從交易員所選某一類群的標的中，自動調整其中至少一個剩餘特定標的之量(automatically modifying at least one of the remaining specified ones of said quotes in the quote group)」這句話中的「剩餘(remaining)」一詞，根據說明書將「剩餘之量(remaining quote)」與「發行新量(issuing a new quote)」作區別，委員會將之理解成：「從交易員所選尚可執行的標的中，自動取消或調整其中至少一個標的之價格或量(automatically cancelling or revising a price or quantity of at least one of the received specified quotes still available for execution)」。

請求人陳稱系爭請求項「讓交易員避免承受其不想要的交易風險方法」，類似 Bliski 規避風險(hedging risk)的案例事實，對此專利權人不爭執。

然而，專利權人陳稱系爭請求項並非僅敘述抽象概念及一般使用目的和功能之電腦，在系爭請求項之系統中另含有「特定程式(specific programming)」等具體(specific)且有意義(meaningful)的限定條件，足以將之轉換成顯著超過抽象概念本身，故具適格性。請求人則謂系爭請求項僅將抽象概念「應用(apply)」在一般使用目的和功能之電腦上，應不具適格性。

委員會認定系爭請求項的內涵為「管理交易風險(managing trading risk)」的發明，係為「存在已久的商業活動(long prevalent in our system of commerce)」，屬於 Alice 判決所述的抽象概念。此外，系爭請求項僅敘述「伺服器電腦(server

¹⁴ Int'l Sec. Exch. v. Chicago Board Options Exchange (CBM 2013-00051)

computer)」、「記憶體(memory)」等廣泛性詞彙，依據說明書對這些詞彙的解釋，難謂其具有具體(specific)且有意義(meaningful)的限定條件。

另，專利權人之專家證人 Dr. Sandholm 說明為了確保運作及安全性，系爭請求項需要很大的伺服器網路，其具有具體(specific)且有意義(meaningful)的限定條件，故具適格性。然而，委員會認為系爭請求項並未對網域的大小或欲容納的工作量多作限定，且根據說明書最佳實施例的說明，系爭請求項可包含一台或數台伺服器，專利權人的說法顯已逸出系爭請求項之文義範圍。

又，專利權人陳稱系爭請求項需要輸入交易量的參數，此並非慣例或傳統的模式所需的步驟，此為有意義之限定條件；但請求人則謂此參數過於廣泛，係根據使用者個人對於風險的容忍力，非為有意義之限定條件。委員會認同請求人的理由。

綜合上述，委員會認為系爭請求項敘述抽象概念，且沒有記載技術細節，進而認定系爭請求項沒有顯著超過抽象概念本身，不具適格性。

案例 2：Bank of America v. Intellectual Ventures¹⁵

爭點：系爭請求項所界定之發明，一個顯示各種網頁功能、個人化內容（廣告、新聞）的顯示畫面的系統，是否具適格性。

在建構申請專利範圍時，委員會即認為系爭請求項有兩個重要的詞彙(term)須要更進一步確認。

關於「互動界面(interactive interface)」一詞，請求人陳稱其係指「一個作為資訊使用者與資訊提供者彼此間通訊的網路手段(an Internet interface that provides a medium for information users to communicate with information providers)」，

¹⁵ Bank of America v. Intellectual Ventures (CBM 2014-00030)

專利權人則謂「委員會及請求人沒有證據將互動(interactive)跟網路(internet)兩者作相同的解釋」，並主張委員會應採取系爭介面係含有選擇性裁剪手段(the interface to be a selectively tailored medium)的解釋，但委員會採取請求人的說法。

關於「顯示使用者所到訪網頁具描述性部份的內容，作為導覽網站資料的功能(display depicting portions of [the/a] web site visited by the user as a function of [the] web site navigation data)」這句話中的「瀏覽網站資料」一詞，一開始委員會採取「使用者到訪網站的代表性資料(data representing portions of the web site visited by the user)」的解釋，然而委員會在解釋「顯示使用者到訪網頁具描述性部份的內容，作為瀏覽網站資料的功能」整個限定條件時，便理解成「顯示使用者到訪網頁具描述性部份的內容，並顯示之」，但請求人認為這樣的理解，會把「使用者到訪網頁具描述性部份的內容」與「螢幕所顯示的瀏覽資料」兩者認定成一樣(exact same)，這樣並不適當，而應理解成「螢幕所顯示的瀏覽資料」是會被「使用者到訪網站的代表性資料」所取代。但請求人主張即使如此，系爭請求項仍不符第 101 條，委員會同意請求人的說法。

專利權人陳稱系爭請求項不落入 Alice 判決中所述及的數學公式(a mathematical formula)、演算法(algorithm)、基礎的經濟事實(a fundamental economic practice)、存在已久的商業活動(long prevalent in our system of commerce)或組織人類活動的方法(a method of organizing human activity)等不具適格性的例子，故系爭請求項應具適格性。然而，請求人則謂在 Alice 判決中，最高法院明確表示不應明確界定抽象概念的例子(In any event, we need not labor to delimit the precise contours of the abstract ideas)，委員會採取 Alice 的見解，即請求人的說法。

另，專利權人陳稱在網路科技中有無數個裁剪網頁的方式，所以系爭專利不構成先佔(preempt)，且專利權人亦稱系爭請求項 7-15 裁剪網頁的方法是時間的函數，據以爭執系爭請求項在申請日當時，係具有發明概念(inventive concept)。

然而，請求人則謂系爭請求項因為沒有記載技術細節，而有先佔的問題，委員會採取請求人說法，並認定系爭請求項沒有顯著超過抽象概念本身。

委員會認為不能僅因為請求項中在敘述(recite)抽象概念時，只使用「應用(apply it)」一詞，就認定請求項具適格性，委員會並認為系爭請求項與 Ultramercial 較類似，並非跟 DDR 案例一樣請求項有具體敘述如何操作網路以產生功效，因此不具適格性。

專利權人認為在 CBM 的立案標準中，至少一個請求項不包含具新穎性及進步性的技術特徵(technological feature)，始得進入 CBM 程序。本案指向技術發明，因而不應進入 CBM 程序。然而，委員會認為依據專家證人的證詞，系爭請求項確實包含傳統習知的特徵，因而符合 CBM 的立案標準。

綜合上述，委員會認為系爭專利符合 CBM 的立案標準，應進入 CBM 程序，且系爭請求項敘述抽象概念，且沒有記載技術細節，進而認定系爭請求項沒有顯著超過抽象概念本身，不具適格性。

第五章 製法界定物之請求項

專利申請案中，常出現製法界定物之請求項，尤以化學、化工及醫藥領域最多。此等請求項發展之初是讓申請人於撰寫物之請求項時，如無法以結構或特性等方式界定，則可允許利用製法界定物以使該物取得適當的保護。由於此等請求項逐漸被廣為應用，甚至擴及至電子及機械領域，爭議也隨之增加。

製法界定物之請求項的爭議主要是來自於製法特徵是否具限定作用，實務上有「製法限定說」及「物質同一說」兩種解釋方式，「製法限定說」係指解釋請求項時，製法特徵具限定作用，「物質同一說」則指解釋請求項時，製法特徵不具限定作用。

此等請求項之解釋，於各國的審查階段及侵權訴訟階段也存在著不同的見解。近期除了美國於 2009 年之「Abbott」案相當著名外，去(2015)年日本最高法院也做出了另一個有關製法界定物之請求項的著名判決，即「普伐他汀鈉」案，此判決改變了日本特許廳過往對製法界定物之請求項的審查方式。

本次前往美國專利商標局，特別提出「製法界定物之請求項」的解釋以及其新穎性、進步性的判斷等議題，與美國專利商標局之國際合作人員、法務人員以及審查官進行交流，並進一步了解美國對於「製法界定物之請求項」的看法。

5.1 美國對「製法界定物之請求項」的沿革

製法界定物之請求項的撰寫，是用來解決當物之發明，不能適當地用結構來定義該物(例如組成物)，導致發明人無法使用專利制度來保護其發明的不合理現象，而發明人利用專利制度保護其發明權利，不可因申請專利範圍格式撰寫或語言限制而被不當地剝奪。

此次交流時，USPTO 也介紹了「製法界定物之請求項」在美國的發展歷史。

於 1872 年時¹⁶，美國首先遇到產物是新的，但無法以其物理或化學特性定義的案件，因此而衍生出製法界定物之請求項的撰寫形式。

從 1880 年 到 1974 年間，USPTO 對於製造方法界定物請求項，規定有撰寫允許的條件，僅限於當申請人除了使用製造方法特徵來界定所發明的產物外，沒有其他的方式可以界定下方可使用。這段期間限定申請人僅在特殊條件下，始能撰寫製造方法界定物請求項的時期，也稱作「使用必要性(“exception of necessity” or “rule of necessity”)」時期¹⁷，申請人必須證明其撰寫製法界定物之請求項是出自於正當理由，如果一發明具有足夠定義該發明的結構特徵，應該以結構特徵作為界定申請專利範圍的技術特徵，即使申請人在說明書中也提供了該發明的製造方法，但是該製造方法不會被用來做為界定申請專利範圍的技術特徵。如果申請案違反了「使用必要性」¹⁸，USPTO 會以申請專利範圍違反第 112 條第 2 項明確性規定，予以核駁。

於 1969 年時，*In re Pilkington* 案¹⁹中，由於申請人無法證明該片狀玻璃是無法以其物理特性描述，因此審查人員依「使用必要性」之規定，認定該製法界定物之請求項並未特別指出且明確定義所請發明，予以核駁。然而，上訴法院駁回了 USPTO 的此等理由，認為國會(Congress)並未限制申請人撰寫請求項的方式，只要請求項能夠清楚地提出其發明即可。也因此，USPTO 於 1974 年 4 月修訂 MPEP 時，將「使用必要性」之情況刪除。

於 1974 年以後，美國 MPEP 允許使用不同的請求項種類與撰寫方式來保護發明，其將更有助於提供發明專利的完整權利保護，而且只要能清楚明確界定發明，使用製法界定物之請求項並不會抵觸美國專利法第 112 條的規定，而隨著製

¹⁶ *Rumford Chemical Works v. Lauer*, 20 Fed. 1348 (C.C.S.D.N.Y, 1872)

¹⁷ *Ex parte Painter*, 1891 Dec. Co., Pat. 200 (1891). *In re Butler*, 37 F.2d 623, 626 (C.C.P.A. 1930).

¹⁸ USPTO expressed the “rule of necessity” in the MPEP, e.g., Section 706.03(e) of MPEP 3rded. (1961)

¹⁹ *In re Pilkington*, 411 F.2d 1345 (CCPA 1969)

法界定物之請求項的不斷使用，原先僅限於部分化學或生醫發明使用的該請求項撰寫方式，也被漸漸開始使用於各種不同技術領域。

配合美國 MPEP 的放寬，申請人不再需要證明製法界定物之請求項的「使用必要性」，申請人可經由任何形式之方式於請求項中表達其發明。申請人可以於申請專利範圍中同時以一般記載形式之請求項或是製法界定物之請求項記載該物之發明。

但是對於一部分製法界定物之請求項又應如何認定，以及審查人員如何找出此等製法界定物之請求項的先前技術而據以核駁該等發明，則又是另外一種挑戰。再者，美國法院於侵權階段時，對於製法界定物之請求項又如何解釋，其是否能支持審查階段的解釋，則有是另外的重要議題。這些議題也在交流期間，與 USPTO 一起探討原因所在。

5.2 解釋原則

5.2.1 審查規範

美國現行 MPEP 第 2113 節[R-08.2012](I)規範，若製法界定物之請求項的物與先前技術之物為相同或顯而易知，即使先前技術之物以不同製法所製造，該請求項仍不具可專利性，亦即製法界定物之請求項並不限於所請之步驟，僅限於該些步驟所產生的結構。

於交流過程中，討論到 *In re Thorpe* 案²⁰，本案之請求項 1 為：一種經金屬修飾之酚醛樹脂的製備方法，其中該金屬係選自銅、鋁、鋅、鉻、銻、錫、鎳、鈷及鎳所組成的群組，藉由一特定溫度並將該金屬之化合物、氨鹼與酚醛樹脂維持熔融狀態下進行反應，其改良包括將該金屬氧化物、一選自 C1-12 烷酸及苯或萘系列之芳香族羧酸所組成之群組的單羧酸、氨鹼及酚醛樹脂做為反應物。

²⁰ *In re Thorpe*, 777F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985)

本案之請求項 44 則為一種由請求項 1 之方法製備的產物(此項為製法界定物之請求項)。本案請求項 1 之其中一步驟係「利用金屬氧化物與羧酸結合而得到『金屬羧酸鹽』」，先前技術與本案的差異僅在於：先前技術是「直接使用『金屬羧酸鹽』」。先前技術與本案最後同樣均得到酚醛樹脂。本案審查人員認為本案雖然是利用金屬氧化物與羧酸結合，惟先前技術之初步證據，即直接使用金屬羧酸鹽與本案所得之產物相同。申請人雖認為即使如此，但也不能證明本案與先前技術之結構是相同的。然而於本案的判決中認為本案係屬「初步證據」的案例，舉證之責任應轉移至申請人，申請人應證明先前技術的製程係非必然地一定會形成如本案之產物。申請人並未有此等之證明，因此於本判決中認為即使該先前技術之物與申請案是以不同製法所製造，本案所請之請求項仍不具可專利性。

5.2.2 明確性規定

美國 MPEP2173.05(p)規範，裝置、設備、製品或組成物之請求項，只要能清楚呈現該請求項所請為產物而非製造方法，請求項中包含製造方法不會違反明確性(112(b)或 pre-AIA 112 第 2 段)，亦即美國已刪除「使用必要性」而產生明確性問題的情況。

我國有關明確性之規定，認為對於物之發明，若以其製法之外的技術特徵無法充分界定申請專利之發明時，始得以製法界定物之發明²¹。對於此等之請求項的規範，認為若能想像一具體物，由於能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，應認定請求項為明確。反之，仍無法想像一具體物時，若不以此界定物，就無法適當界定申請專利之發明，且若能瞭解該製法所界定之物與已知物之間的關係或差異時，仍應認定請求項為明

²¹ 參見我國專利審查基準第二篇第一章第 2.3 節及第 2.5.2 節；另外，我國中草藥相關發明之審查基準第二篇第十五章第 5.1.1.2 節(2013 年版)，特別規範「申請標的為中草藥萃取物者，通常包含多種成分，非屬純物質，無法以化學名稱、分子式、結構式或物理、化學性質明確界定，因此常以製法界定產物之方式予以界定，使其與先前技術有所區別」。

確²²。

5.3 案例介紹-PTAB 之製法界定物請求項案例

案例 1：Ex Parte Codd et al.²³

[請求項 1]

一種製造具有至少 0.9 dL/g 之最終 IV(IVf) 的超高固有黏度(IV) 聚酯樹脂之方法，其包括：使起始 IV(IVst) 符合以下關係之聚酯起始材料固相聚合： $0.65 \text{ dL/g} < \text{IVst} < 0.9 \text{ dL/g}$ ，其中該聚酯起始材料為聚對苯二甲酸乙二醇聚合物，選擇性地含有一或更多之含量為至多 30mol% 的共單體，其中該聚酯起始材料藉由熔融聚合製得並達到因固相聚合使 IV 升高不超過 0.05 dL/g 之 IVst，且其中該聚酯起始材料係呈固體樹脂顆粒形式，其在形成該樹脂顆粒時已經潛熱結晶，且該樹脂顆粒之任何尺寸間之 IV 變化不超過 0.05 dL/g。

[請求項 18]

一種由請求項 1 之方法製備而得之超高固有黏度聚酯樹脂。

[說明]

審查人員檢索到 3 個前案，認為引證 1²⁴ 揭示一種具有 IV 高達 1.0dL/g 之高分子量聚酯，引證 2²⁵ 揭示一種具有 IV 為 0.9dL/g 或更高之高分子量聚酯，引證 3²⁶ 揭示一種具有 IV 高達 1.1dL/g 之高分子量聚酯，可分別依該 3 引證案而核駁本案。雖然申請人爭論本案與先前技術的方法不同，惟審查官認為引證 1 至 3 已揭示了本案請求項 18 之超高固有黏度聚酯樹脂的性質，即 IV 的範圍與本案重疊，且申請人並未證明本案所請之製法可賦予其產物特有之特性。因此，以

²² 參見我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.7 節，2013 年版。

²³ Ex Parte Codd et al. (Appeal No. 2014-005485)

²⁴ US 6,559,271 B2, issued May 6, 2003 ("Schaaf")

²⁵ US 2007/0128389 A1, published June 7, 2007 ("Kezios")

²⁶ US 4,080,317, issued March 21, 1978 ("Morawetz")

35USC§102 不具新穎性核駁。

依 USPTO 對於製法界定物之請求項的審查觀點，審查人員只要找到本案之結構特徵與先前技術的結構特徵相同或近似，則該申請案將很容易被核駁。

案例 2：Ex Parte Copado²⁷

〔請求項 1〕

一種減脂洋芋片，其係由下列步驟製備：

- (a) 將馬鈴薯切片，以產生馬鈴薯片；
- (b) 將該馬鈴薯片於包括至少 3wt% 之阿拉伯膠的鹽水溶液中浸泡；以及
- (c) 於浸泡步驟 b) 之後，將該馬鈴薯片油炸至使其含水量為小於 2wt%，其中該馬鈴薯片之脂肪量小於 33wt%。

〔說明〕

審查人員引用 4 個引證案，並以不同之引證揭示本案所述之各步驟，且將各引證案組合而核駁本案，亦即原審查人員將製法做為限制條件進行審查。然而，PTAB 之決定中，認為只要找到與本案有相同或相似特性之先前技術即可將本案予以核駁。在本案之其中一引證案²⁸已揭示了其洋芋片之含水量為小於約 2wt% 以及含油量小於 25wt% 的技術特徵，申請人雖然申復該引證案即使揭示該等含水量與含油量的性質，惟其與本案所請之製法不同，不同之製法會隱含不同的性質，然而，申請人始終無法提出不同特性之證明。PTAB 即以該引證案已教示了本案洋芋片所請之性質而予以核駁。

²⁷ Ex Parte Copado (Appeal No. 2014-007099)

²⁸ Neel et al. US4,933,199 issued Jun.12,1990

由此二案例可知，雖然製法界定物之請求項的解釋，理論上應考量該製法所賦予特性之物本身，然而，於美國的實務，似乎其最終範圍是為由結構或特性做為限制條件，並將該結構或特性作為初步證據，且將舉證責任轉移至申請人。

5.4 結構性特徵

此次交流也有提到請求項中，僅一部分為類似製法敘述之方式界定物的探討，美國 MPEP 第 2113 節[R-08.2012](I)亦有提及例如：「藉由混合而鍵結」能限制所請複合物的結構。「焊接(welded)」、「混雜(intermixed)」、「原位研磨(ground in place)」、「壓合(press fitted)」與「蝕刻(etched)」等用語可作為解釋結構的限制條件。例如：先前技術為 A 元件+B 元件是利用黏著劑結合，而本案請求項為 A 元件+B 元件是利用焊接結合。此時，由於本案所請之「A 元件+B 元件」的結構是利用「焊接」結合，與先前技術相較，本案之結構不會含有「黏著劑」。因此，本案與先前技術所揭示的結構不同。

參照日本審查手冊第 2204 節之規定，若僅是敘述該產物之狀態，則非屬製法界定物之請求項，例如：「塗佈有聚合物 A 之顏料」、「使用橡膠組成物製成的輪胎」、「於 A 層與 B 層之間配置 C 層之層疊膜」、「萃取物」、「單離細胞」、「燒結體」、「塗佈層」、「硬化物」、「接合之物」、「脫殼米」、「蒸餾酒」等。

此等的結構性特徵，於美國的 MPEP 及再參考日本審查手冊的例子，均認為並非所有看起來像是製法條件均會成為製法界定物之請求項，仍應視個案而定。

5.5 製法界定物之請求項的態樣

5.5.1 農業技術領域²⁹

〔請求項 1〕

一種具有提高等級之 β -葡聚糖的變種 X8787-1 之燕麥植物，其中該變種之種子樣品寄存於 ATCC Access No. PTA-123083。

〔請求項 17〕

一種產生商品植物產品(commodity plant product)之方法，其包括自請求項 1 之植物收集一商品植物產品。

〔請求項 19〕

一種藉由請求項 17 之方法產生的燕麥商品植物產品，其中該商品植物產品包括至少一燕麥變種 X8787-1 細胞，其中燕麥變種 X8787-1 之種子樣品寄存於 ATCC Access No. PTA-123083。

5.5.2 機械技術領域³⁰

〔請求項 5〕

²⁹ U.S. Patent No.9,414,558 Issued August 16,2016.

Claim 1. An oat plant of variety X8787-1 having elevated levels of beta-glucan, wherein a sample of seed of said variety has been deposited under ATCC Accession No. PTA-123083.

Claim 17. A method of producing a commodity plant product comprising collecting a commodity plant product from the plant of claim 1.

Claim 19. An oat commodity plant product produced by the method of claim 17, wherein the commodity plant product comprises at least one cell of oat variety X8787-1, wherein a sample of seed of oat variety X8787-1 has been deposited under Accession No. PTA-123083.

³⁰ In re Pond, 466 Appx. 876 (Fed. Cir. 2012).

Claim5. A unitary, one-piece irrigation dental tip for delivering fluids from a dental tool to a dental area, said dental tip formed by an insert molding process, said dental tip comprising:
a proximal section, said proximal section providing releaseable locking means to said dental tool;
a distal section, said distal section providing at least one opening for fluid delivery;
a fluid passageway passing from said proximal section to said at least one opening; and
said proximal section and said distal section being of unitary, one-piece construction.

一種自牙科器具輸送流體至牙齒區域之整體的單件式沖洗牙科尖端部，該牙科尖端部藉由一插入模製製程而形成，該牙科尖端部包括：

一近端部分，該近端部分提供可釋放之鎖定裝置至該牙科器具；

一遠端部分，該遠端部分提供用於流體輸送的至少一個開口；

一流體通道，自該近端部分穿過至該至少一個開口；以及

該近端部分和該遠端部分是整體的單件結構。

5.5.3 高分子技術領域³¹

[請求項 19]

一種熱塑性複合組成物，適用於擠壓至一尺寸穩定之結構件，其實質上係由一熱塑性組成物組成，其包括：

(a) 一包括聚氯乙烯均聚物之連續相；

(b) 一有效量之木質纖維，其具有最低寬度為 0.1mm 以及深寬比高於約 1.8 的範圍，以提供結構性質至該複合物；

(c) 約 0.01 至 25wt% 之包含熱塑性聚合物的特意回收不純物、黏著劑、塗料、入塑性樹脂或其混合物；以及

³¹ Andersen Corp. v. Fiber Composites, L.L.C., 474 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2007).

Claim 19. A thermoplastic composite composition, capable of extrusion into a dimensionally stable structural member, which consists essentially of a thermoplastic composition which comprises:

(a) a continuous phase comprising a polyvinyl chloride homopolymer;

(b) an effective amount of wood fiber having a minimum width of 0.1 mm and an aspect ratio of greater than about 1.8 to provide structural properties to the composite;

(c) about 0.01 to 25 wt% of an intentionally recycled impurity comprising thermoplastic polymer, an adhesive, a paint, a thermoplastic resin or mixtures thereof; and

(d) less than about 10 wt% water; wherein the polyvinyl chloride homopolymer and wood fiber are mixed at elevated temperature and pressure such that an intimate admixture is formed and the wood fiber is dispersed throughout the continuous thermoplastic polyvinyl chloride homopolymer phase and the composite has a Young's modulus of at least about 600,000 psi.

(d) 少於約 10wt% 之水；其中該聚氯乙炔均聚物以及木質纖維於特定溫度及壓力下混合以形成一密切混合物，且該木質纖維分散於該連續熱塑性聚氯乙炔均聚物相及該複合物具有至少 600,000psi 之楊氏模數。

〔說明〕

由於「複合組成物」係由擠壓形式而製成，因此，此請求項已清楚表示出製法界定物之態樣。

5.5.4 半導體技術領域³²

〔請求項 4〕

一種包含用於電子隧道之手段的半導體裝置，其包括：

一第一導電層；

一具有厚度小於 2000 埃(Å)之退火二氧化矽隧道層，係形成於該導電層上，該二氧化矽層係藉由包括使用四乙基正矽酸鹽(TEOS)之低壓化學氣相沉積而形成；

一形成於該二氧化矽層上之第二導電層，該第一導電層於適當之電壓偏壓條件下作為隧道電子之來源，該第二導電層適用於該隧道電子之接收器。

5.5.5 非製法界定物請求項

(1) 化學技術領域³³

³² Greenliant Systems v. Xicor, 692 F.3d 1261 (Fed. Cir. 2012).

Claim4. A semiconductor device including means for electron tunneling, comprising:

a first conductive layer;

an annealed silicon dioxide tunneling layer having a thickness less than 2000 Angstroms formed on top of said conductive layer, said silicon dioxide layer being formed by low pressure chemical vapor deposition comprising the use of tetraethylorthosilicate(TEOS);

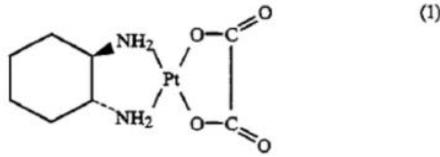
a second conductive layer formed on top of said silicon dioxide layer, said first conductive layer acting as a source of tunneling electrons under an appropriate voltage bias condition, said second conductive layer serving as the receptor of said tunneling electrons.

³³ Sanofi-Aventis U.S. LLC v. Sandoz, Inc., 345 Fed. Appx. 594 (Fed. Cir. 2009).

Claim 1. Optically pure cis-oxalato(trans-l-1,2-cyclohexanediamine) Pt(II) having the general formula of

[請求項 1]

一種具有如下式(1)之光學純化的順-草酸(反-1-12-環烷二胺)Pt(II)，



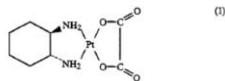
[說明]

方法步驟非屬必要，因為專利說明書及申請歷史檔案的重點均在於該成分的性質(光學純度)，而非使用該製程所獲得的性質。

(2) 機械技術領域³⁴

[請求項 23]

一種冰箱架，包括實質上均質聚合/共聚合之合成材料模製而成的單件式開口框架以及由該框架限定開合之一片玻璃；該開口框架具有相對大致平行的側框部.....以及至少一該前框部與後框部的至少一下壁，其包括一相對彈性端緣部，其暫時偏轉並隨後反彈到使該至少一前框部及後框部之玻璃件端緣接收通道之其中一玻璃件前緣及後緣按扣安全(snap-secure)。



Formula (1).

Method steps are not required, because the patent specification and prosecution history focus on the property of the composition (optical purity) and not the process used to obtain that property.

³⁴ Gemtron Corp. v. Saint-Gobain Corp., 572 F.3d 710 (Fed. Cir. 2009).

Claim 23. A refrigerator shelf comprising a one-piece open frame made of substantially homogeneous polymeric/copolymeric molded synthetic material and a piece of glass closing an opening defined by said frame; said open frame having opposite substantially parallel side frame portions and at least one lower wall of at least one of said front and rear frame portions including a relatively resilient end edge portion which temporarily deflects and subsequently rebounds to snap-secure one of said glass piece front and rear edges in the glass piece edge-receiving channel of said at least one front and rear frame portion.

Claim terms describing the functional characteristics of a structural component are different from defining a structure solely by the process by which it is made. This limitation is not a product-by-process limitation.

〔說明〕

請求項中所述之用語係屬於結構元件之功能特徵，其與以製法製成該結構之定義不同。該限制條件並非製法界定物之限定。

(3) 電信技術領域³⁵

〔請求項 1〕

一種通訊纜線，其包括：

複數條傳遞通信訊號之雙絞線；

一對配置於該等複數條雙絞線之間的分隔部，該對分隔部包括一中間體部及複數條字中間體部放射延伸之臂桿，每對相鄰之臂桿由一通道限定；

一包覆在該等複數條雙絞線及該對分隔部周圍並沿著其長度之纜線；……

其中該等複數條雙絞線及該對分隔部係沿著該纜線的長度呈螺旋狀地纏繞在一起；……。

雖然 USPTO 臚列的幾個製法界定物之請求項與非製法界定之請求項的態樣，然而，美國審查官亦有提及，如何判斷此等敘述為結構的限制或是製法界定物之敘述，其仍然應該由實務上依個案而定，例如上述各種領域的態樣中，製法界定物之請求項並非專屬於特定領域。當審查人員遇到此等的請求項時，確實不易辨斷何種方式一定是屬於結構條件的限制，而何種方式是屬於製法界定物之請求項的敘述。由於二者的歸類將會影響該請求項是否屬於製法界定物之請求項的判斷，

³⁵ Belden v. Berk-Tek, 610 Fed. Appx. 997 (Fed. Cir. 2015).

Claim 1. A communications cable comprising:

a plurality of twisted pairs that carry communications signals;

a pair separator disposed among the plurality of twisted pairs, the pair separator comprising a central body portion and a plurality of arms radially extending from the central body portion, each pair of adjacent arms defining a channel;

a cable covering surrounding the plurality of twisted pairs and the pair separator along the length of the cable; ...

wherein the plurality of twisted pairs and the pair separator are helically twisted together along the length of the cable; ...

若其屬於製法界定物之請求項，則審查人員將可依製法界定物之請求項的審查基準進行審查，即僅須提出初步證據，其舉證之證明將轉移至申請人，而若該敘述係於結構條件的限制，則是屬於一般記載形式的請求項，審查人員於審查時即應提出更具體的證據。但是，一部分的敘述是否屬於製法界定物之請求項，仍應依實務之個案而定。

第六章 製法界定物之請求項的審查

6.1 核駁基礎

依據 MPEP2113[R-1](II)之規範，相較於一般記載型式的請求項，由於製法界定物之請求項的特有性質關係，當有新穎性/進步性的初步證據時，美國專利商標局負有較少之舉證證明的責任³⁶。

在 *In re Best* 案³⁷中，亦認為專利商標局可要求申請人證明先前技術之產品不必然或本質上具有與其所請之物相同或實質上相同的特性，或者是藉由相同或實質上相同之製程而產生。

當製法界定物之請求項的方法步驟不賦予最終產物任何顯著之性質或結構時，該請求項將可經由先前技術滿足本案請求項之物性限制條件，而使得本案因新穎性或進步性而被核駁。

當製法界定物之請求項的方法步驟賦予最終產物顯著之性質或結構時，該請求項仍可經由先前技術揭露由一製法製得之產物，實質上合理包含所請製程之任何限制條件，而使得本案因新穎性或進步性而被核駁。

審查人員於審查製法界定物之請求項時，只要發現與先前技術有實質上相同之物，將可以此發出不具新穎性或進步性審查意見通知。此時，申請人負有舉證二者屬非顯而易知之差異的責任。

例 1³⁸

〔請求項之技術特徵〕

基因工程技術所製得的人類神經生長因子(b-NGF)。

³⁶ *In re Fessmann*, 489 F.2d 742, 744, 180 USPQ 324, 326 (CCPA 1974)

³⁷ *In re Best*, 195 USPQ 430 (CCPA 1977)

³⁸ *Ex Parte Gray* (1998)

〔先前技術〕

由人類胎盤組織分離出來的 b-NGF。

〔說明〕

此二技術中，審查人員認為先前技術與本案請求項所請均為人類神經生長因子(b-NGF)，因此屬實質上相同，此時，審查人員即可發出本案不具可專利性的審查意見通知。此案例中，雖然申請人質疑先前技術的因子之純度，但並無具體的證據顯示兩者間有非明顯易知的差異。申請人應該對兩個因子進行比較以證明其具有無法預期的性質。

例 2³⁹

〔請求項 1〕

一種製造結晶金屬矽酸鹽的方法，其具有實質上不含鹼金屬之沸石結構，包括下列步驟：

於水中混合金屬源 y 及矽源 z 以形成一實質上不含鹼金屬之水溶液；以及
將該水溶液加熱以形成該結晶金屬矽酸鹽。

〔請求項 2〕

一種具有實質上不含鹼金屬之沸石結構的結晶金屬矽酸鹽，其係由請求項 1 之方法製備而成。

〔請求項 3〕

一種由請求項 1 之方法製備而成的產物。

〔請求項 4〕

³⁹ In re Marosi, 710 F.2d 798, 802, 218, USPQ 289,292(Fed. Cir.1983)

一種結晶金屬矽酸鹽，具有實質上不含鹼金屬之沸石結構。

〔先前技術〕

一種實質上不含鹼金屬之結晶鋁矽酸鹽沸石，該沸石係由下列步驟製備：將一鹼金屬化合物、金屬源 y 及矽源 z 於水中混合，以形成一水溶液；將該水溶液加熱，以形成一含有鹼金屬之材料；以及利用離子交換方式將該鹼金屬自該材料移除。

〔說明〕

申請人並未提供證據證明該先前技術並非「基本上不含鹼金屬」，因而無法證明請求項所請之物與先前技術為不同且非顯而易知。列表說明如下：

	請求項之解釋	是否可依先前技術核駁
請求項 1(製法)	製造具有實質上不含鹼金屬之沸石結構的結晶金屬矽酸鹽之方法	否
請求項 2&3(製法界定物)	具有實質上不含鹼金屬之沸石結構的結晶金屬矽酸鹽	可(新穎性/進步性)
請求項 4(物)	具有實質上不含鹼金屬之沸石結構的結晶金屬矽酸鹽	可(新穎性)

此等請求項之記載形式，美國認為申請人是特意以「製法界定物」界定其範圍，其應負較大的舉證責任。

此外，美國聯邦海關暨專利上訴法院(CCPA)亦認為審查人員不可能根據其所知的無數種製法來製備產物，再去比較先前技術之物與該發明所請之物，因此允許發現與先前技術有實質上相同之物，將可以此發出 35 U.S.C. 102/103 核駁，

並賦予申請人較多的舉證責任⁴⁰。

6.2 如何判斷製法步驟所隱含的結構

通常製法界定物之請求項的製法步驟所隱含的結構，並非如一般記載形式的請求項是以物理上的性質描述。若先前技術合理地顯示出與請求項所請之物有相同或稍微不同(slightly different)，則該請求項將可因 35U.S.C.§102/103 而核駁。

若審查人員要以 35U.S.C.§102/103 核駁此等請求項，必須提供合理新穎性及進步性的核駁理由。此外，審查人員應告知申請人該等請求項係被解釋為製法界定物之請求項。

例 1

〔請求項〕

一種藉由液壓成型產生之使用於弓箭之弓的弓身(riser)，其包括：

- (a) 在特定的時間將第一管狀形式置放在一模腔；以及
- (b) 在之後的時間，將該第一管狀形式液壓成型以產生第二管狀形式，
- (c) 其中，該第二管狀形式與該第一管狀形式不同，並且與該模腔的至少一個模腔部一致。

〔說明〕

應考量下述問題：步驟 a)是否賦予最終產物額外的結構？步驟 b)賦予最終產物何種結構？步驟 c)之語句「其中……」是否進一步限定所請之弓身？本項所請之弓身的結構範圍為何？

例 2

⁴⁰ In re Brown, 459 F.2d 531, 535, 173 USPQ 685, 688 (CCPA 1972)

〔請求項〕

一種塗覆有充氣糖果塗層的可食用產品，該塗層經由下列方式塗覆：

- (a) 將液體糖果材料塗覆於塗佈頭；
- (b) 於高壓下，使該材料維持在該塗佈頭的附近；以及
- (c) 在糖果材料到達塗佈頭之前，藉由注射使該加壓之糖果材料形成氣泡；
- (d) 控制注射氣體的速率，並將糖果材料塗覆至塗佈頭，以及藉由塗佈頭傳遞多餘的液體糖果材料再循環至供應源。

〔說明〕

應考量下述問題：步驟 a)及 b)賦予最終產物何種結構？步驟 c)賦予最終產物何種結構？步驟 d)控制氣體注射速率與液體糖果材料再循環的步驟是否賦予最終產物任何結構特徵？本項所請之可食用產品的結構範圍為何？

例 3

〔請求項〕

一種尺寸穩定之木材產品，包括：從一松製成之酯化木材，其中該木頭由下列製程酯化，包括：

- (a) 將具有小於約 8wt%的水之松木浸漬於鏈烷酸酐，其中浸漬時間約 15 至約 30 分鐘；
- (b) 加熱浸漬木材以產生具有約 15%至 22%酯化的酯化木材；以及
- (c) 自該酯化木材移除該鏈烷酸酐和鏈烷酸，其中該移除時間小於約 120 分鐘，以獲得具有小於約 1%之鏈烷酸酐和鏈烷酸的酯化木材。

〔說明〕

應考量下述問題：最終產物中會有多少的水？浸漬時間是否賦予最終產物重要的結構？步驟 b) 賦予酯化木材何種結構？步驟 c) 賦予最終產物何種結構？

6.3 考量申請人之抗辯

申請人僅申復說明先前技術不符合本案所請發明中之製程步驟，其仍無法克服審查人員以新穎性/進步性核駁本案之理由，因為先前技術僅需有實質上符合本案最終產物的結構，即可使得本案不具新穎性/進步性。

必須審慎考量申請人於申復理由書中所述之該製法之步驟所賦予最終產物的重要結構。

當審查人員提出可使得本案不具專利要件之初步證據時，此時，舉證之負擔將轉移到申請人。為了克服核駁理由，申請人必須證明所請之製法將賦予最終產物有無法預期的性質或結構，此舉始能使本案之結構產物可與先前技術有所區別而具有可專利性⁴¹。

審查人員核駁製法界定物之請求項與申請人答辯的過程中，通常爭點最後會朝向「固有性質(inherency)」。審查人員必須提出至少一些證據及/或合理的理由說明先前技術所揭示的內容包含了本案所請結構/功能限制條件的固有性質⁴²。

然而，「固有性質(inherency)」並不是由概率或可能性而建立的，僅參考一個情況是不足夠的。引證文件中明示的、隱含的、以及既存於其中的技術內容都可以作為基於 35 U.S.C. 102 或 103 來核駁請求項的理由。「引證文件中是否既存某一教示，是一事實問題，在新穎性或進步性的議題中都可能出現。」當先前技術所揭示的內容與本案之請求項實質上相同時，本案所請之性質或功能將會被假

⁴¹ Ex parte Gray, 10 USPQ2d 1922 (BPAI 1989). See also MPEP 2113

⁴² In re Robertson, 169 F.3d 743, 745, 49 USPQ2d 1949, 1950-51 (Fed Cir. 1999)

定為是固有性質⁴³。

⁴³ MPEP 2112.02

第七章 製法界定物請求項在法院訴訟之解釋

本次交流，與 USPTO 亦討論了法院於侵權訴訟時的解釋，同時給了幾個相關經典判決，即 *Scripps* 案⁴⁴、*Atlantic* 案⁴⁵、*Abbott* 案⁴⁶、*Amgen* 案⁴⁷等，大致上以 *Abbott* 案為分界點，說明如下：

7.1 *Abbott* 案之前

以往美國對製法界定物之請求項於侵權訴訟時的解釋，曾經出現不同之解釋的判決，也引發許多爭論。著名的判決為 1991 年 *Scripps* 的「使用單株抗體的極純化 VIII」案件，CAFC 對於製法界定物之請求項的解釋，採與審查時的解釋方式相同，亦即製法特徵不具限定作用。

然而，於 1992 年 7 月 13 日，CAFC 對 *Atlantic* 的「吸震鞋底及製法」案，卻採用與審查時不同之解釋方式，亦即製法特徵具限定作用。

在 1 年之間 CAFC 對於製法界定物之請求項採取迥然不同的解釋方式，也引起了當時美國社會極大的爭論，亦即在 *Abbott* 案之前，法院對於製法界定物之請求項的界定方式亦有著極大不同的態度。

7.2 *Abbott* 案

2009 年 *Abbott* 之「抗菌劑」案件中同樣出現爭議，CAFC 最後採法官聯席 (en banc) 辯論解決。本判決引用 *Warner-Jenkinson* 案件最高法院廣為運用的原則：

「請求項中的每個構件，於定義專利發明之範圍時都是重要的」。

⁴⁴ *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991).

⁴⁵ *Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. James B. Sullivan et al.*, 970 F.2d 834 (1992).

⁴⁶ *Abbott Labs v. Sandoz* (Fed. Cir. 2009)

⁴⁷ *Amgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd.*, 580 F.3d 1340, 1370 n 14, 92 USPQ2d 1289, 1312, n 14 (Fed. Cir. 2009).

於 Abbott 案之判決中，CAFC 強調請求項之公示效果，不可忽略申請專利範圍的公示功能，應該以簡單的邏輯解決爭議，若製法特徵不具限定作用，則將損害公眾對請求項之字面所界定的範圍之信賴保護，因此認為沒有建立一套例外解釋原則的必要。

另一個重要的論點是考量侵害比對的困難性，若專利權人於申請時未揭示該物之結構或特性，而僅以製法界定物之方式界定，於侵權判斷時，法院除了以系爭專利請求項所述之方法與被控侵權對象所做的方法比對外，難以用其他分析工具確認被控侵權物是否有侵害。

7.3 Abbott 案之後

緊接著 Abbott 案後，CAFC 於 Amgen 案中採用 Abbott 案之解釋方式，認為侵權分析時，製法界定物之請求項只有在以所請之製法製得的物才會發生侵權。同時，CAFC 指出若申請專利之發明與先前技術以不同製法製造出相同之物，則該發明仍將不具可專利性，但以不同製法製得之被控侵權物不會侵害製法界定物之請求項。於 Amgen 案中確認了專利有效性與侵權判斷時的解釋方式是不必然須一致的。

在交流時，USPTO 同時提供了另外兩個案例，說明如下：

案例 1：Purdue 案⁴⁸

本案是有關經可酮鹽酸鹽(活性醫藥成分，API)，其為一種溫和治療頭痛之鴉片類止痛劑。本案是有關合併審理四份專利文件(分別為 US7674799、US7674800、US7683072 及 US8114383)，本案並有爭點效的問題，惟本次主要在於討論製法界定物之請求項，因此將聚焦在製法界定物之請求項的有效性解釋，

⁴⁸ Purdue Pharma LP v Epic Pharma LLC, 811 F.3d 1345(2016)

其以 US7674799 號案之請求項 2 為主，說明如下：

〔請求項〕

一種口服劑型，包括：.....具有小於 25ppm 之 14-羥可待因酮的羥可酮鹽酸鹽活性醫藥成分，其中至少一部分之該 14-羥可待因酮是衍生自經由羥可酮游離鹼轉變成羥可酮鹽酸鹽之 8 α ,14-二羥基-7,8-二氫可待因酮.....。

〔說明〕

CAFC 認為因為「衍生自.....之 8 α ,14-二羥基-7,8-二氫可待因酮」為一製法限制條件，地方法院在進行進步性之判斷時，並非錯誤地漠視此限制條件。製法界定物之請求項的有效性判斷，其重點仍應在於而非製法。此為長期以來之規則，若產物是習知，即使製法是新的，其仍應不具可專利性。

申請人申復認為通常知識者若不參照本案利用「衍生自.....之 8 α ,14-二羥基-7,8-二氫可待因酮」的技術特徵，將無法製得如本案之口服劑型。本案法官再引述 Amgen 案，說明若製法賦予其產物有結構性或功能性上與先前技術有所不同，雖然該等差異並未明確指出，但其仍將可使得本案具有新穎性。本案衍生自「8 α ,14-二羥基-7,8-二氫可待因酮」之 14-羥可待因酮並未賦予其產物有不同於先前技術之結構或功能性的差異。

另外，本案申請人提出「商業上的成功」的輔助性判斷因素，說明其將羥可酮活性醫藥成分供應給 Rhodes 公司，該公司於 2010 年的銷售達到七千一百萬美元的成績。然而，地方法院認為 Rhodes 公司並沒有顯著地比與 Purdue 公司合作之其他公司成功推銷其產品。地方法院還發現，Purdue 公司投資 Rhodes 公司不是因為本案之產物的因素，而是因為可以降低成本的關係。然而，專利權人之該等理由均不被地方法院採認，CAFC 亦不採認專利權人之證詞。

案例 2： Medicines 案⁴⁹

本案是有關製法界定物之請求項與 35U.S.C.§102(b)「銷售」有關之案例，根據 35U.S.C.§102(b)，發明在市場銷售超過一年以上不得申請專利。Medicines 公司（TMC）控告 Hospira 公司侵害其兩項專利，這些於 2008 年 7 月提交申請的專利與 bivalirudin 藥物及其製造方法相關，是在製造過程中添加酸鹼值調節溶液的方法以使 Asp9-bivalirudin 雜質減少至小於 0.6%。但是在提交專利申請的一年多前，TMC 聘請了協力廠商公司 Ben Venue 準備三批量產的 bivalirudin。受款憑證中描述的工作為「製造 bivalirudin 量產的收費」。這批產品都標有一個商業產品代碼和客戶批號。此後，Medicines 公司接收的產品也是商業和臨床的正式包裝。被告 Hospira 公司聲稱它沒有專利侵權，而且根據 pre- AIA §102 (b) 的銷售阻卻條款（on-sale bar），指稱 TMC 的專利無效。

〔請求項〕⁵⁰

一種藥物產品，其包含比伐盧定(bivalirudin)的藥物批次(batches)(SEQ ID NO：1)和藥學上可接受的載體，用於在需要其的受試者使用作為抗凝劑，包括以下述步驟製備批次：

- (a) 在一溶劑中溶解比伐盧定以形成第一溶液；
- (b) 有效地 pH 值調節溶液該第一溶液混合，以形成第二溶液，其中該 pH 調節溶液包含 pH 調節溶液的溶劑；以及

⁴⁹ Medicines Company v Hospira Inc., 119 U.S.P.Q.2d 1329 (Fed. Cir. 2016)

⁵⁰ Pharmaceutical batches of a drug product comprising bivalirudin (SEQ ID NO: 1) and a pharmaceutically acceptable carrier, for use as an anticoagulant in a subject in need thereof, said batches prepared by a compounding process comprising:
(i) dissolving bivalirudin in a solvent to form a first solution;
(ii) efficiently mixing a pH-adjusting solution with the first solution to form a second solution, wherein the pH adjusting solution comprises a pH-adjusting solution solvent; and
(iii) removing the solvent and pH-adjusting solution solvent from the second solution;
wherein the batches have a pH adjusted by a base, said pH is about 5-6 when reconstituted in an aqueous solution for injection, and wherein the batches have a maximum impurity level of Asp 9 -bivalirudin that does not exceed about 0.6% as measured by HPLC.

- (c) 自該第二溶液中除去溶劑和 pH 調節溶液的溶劑；其中該批次的 pH 經由鹼調節，當在溶液中經由注射重構時，pH 為約 5-6，且其中過 HPLC 測量，該批次具有 Asp9 –比伐盧定的最大雜質不超過約 0.6%。

〔說明〕

本案於地方法院對侵權的判斷，認為被控侵權對象與系爭專利請求項中所述之「藥物批次」、「最大雜質」等限制條件符合，而被控權對象並未落入系爭專利請求項中所限定之「有效地……混合」的條件，其中「有效地……混合」係屬於製法界定物之請求項的態樣，而於侵權判斷時，地方法院則將系爭專利請求項中所述之製法，認定為具有限定作用。因此，被控侵權對象未落入系爭專利請求項的文義及均等範圍。

另外，有關有效性的判斷，同樣認為系爭專利之發明雖然以製法界定物，惟其特徵應在於物，而非製法。

7.4 訴訟階段與審查階段採用不同解釋方式

由於 Amgen 案中確認了專利有效性與侵權判斷時的解釋方式，美國專利商標局隨後於修訂專利審查基準時，也引述了該案對有效性與侵權分析的解釋方式，也將侵權分析的解釋納入審查基準中。雖然美國於審查階段製法特徵是不具限定作用，惟美國專利商標局特別將侵權分析的解釋規範於審查基準中，也提醒著申請人，如須以製法界定物之方式記載，該專利即使核准仍不見得有利於專利權人欲請求之範圍。

在美國，於訴訟階段及審查階段有著異同的解釋方式，其表示如下：

	審查階段	訴訟階段
可專利性及有效性判斷	(1)製法所賦予產物之特性作為限制條件	
侵權判斷	n/a	(2)製法及產物均為限制條件

可專利性及有效性方面，製法界定物之請求項的解釋，大致可由下列方向解釋：

- (1) 請求項中若有結構，則該結構將作為限制條件。
- (2) 製法所隱含的結構。
- (3) 製法所賦予該產物特有之特性。

而於美國 MPEP 第 2113 節亦有規定，判斷製法步驟所隱含的結構時，其相對於先前技術是否可具專利性，應考量製法的各步驟所得的結構，尤指：

- (1) 該物僅能以製造該物的製法步驟所界定。
- (2) 該製法步驟預期將賦予最終產物特殊的結構。

然而，現今美國實務上，大部分的製法界定物之請求項，其最終範圍僅為由結構做為限制條件，其主要原因在於許多的製程對於其所製成之產物無法賦予其特有之特性。

第八章 IPR 相關法律爭議之法院判決討論

本次臺美專利審查官交流討論議題，除了鎖定在金融科技專利與製法界定物請求項之審查與法院相關判決，2011 年美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act，又稱 AIA 法案）所涉及的相關修正、影響與法院判決，也是另一重點。

AIA 法案，於 2011 年 9 月 16 日由美國總統歐巴馬正式簽署通過，可稱為美國自 1952 年通過現行專利法以來變革幅度最大的修法，其中一項重大的變革是檢討了過去的領證後挑戰專利有效性的程序，原先之程序僅維持了單方再審查單方再審查程序(Ex Parte Reexamination，EPX)程序，另外新增了多方複審(Inter Partes Review，IPR)⁵¹來取代過去的多方再審查(Inter Partes Reexamination)程序，也增加了領證後複審(Post-Grant Review，PGR)⁵²與商業方法過渡期複審(Covered Business Method，CBM)⁵³程序；AIA 法案並將過去的專利上訴暨衝突委員會(Board of Patent Appeals and Interferences，BPAI)，更名調整為專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，PTAB)，使 PTAB 除執行 BPAI 原有各項業務外，還負責 AIA 法案增加之 IPR、PGR、CBM 等審判（trial）程序。

過去的多方再審查(Inter Partes Reexamination)程序，雖然是一個兩造當事人對立、第三人可參與實際之再審查程序，但雙方始終僅以書面文件答辯，沒有言詞審理之設計，以致無法發現真正的事實及證據，又缺乏類似法院的證據發現程序及要求當事人之揭露義務，也無法利用技術專家或證人制度，以致造成 BPAI 在審判上的落差。相較之下，AIA 法案新增之 IPR、PGR、CBM 等程序，特別

⁵¹ 在專利核發 9 個月後或於 PGR 程序終結後的任何專利案，IPR 申請人得以專利前案或書面文件主張系爭專利不具新穎性或進步性。

⁵² 在專利核准 9 個月內，在 AIA 施行後的新申'請案，PGR 申請人得以任何證據型態主張系爭專利不具產業上利用性、新穎性、進步性、據以實現或揭露要件。

⁵³ 針對非技術性發明之商業方法專利，規定於 AIA 第 18 條，並適用 PGR 大部分條文，是一種過渡性程序，若是專利權人以商業方法專利提起侵權訴訟，被告可以申請 CBM 程序，快速地挑戰系爭專利有效性，CBM 之施行期間僅有 8 年，至 2020 年 9 月 16 日後即不再適用。

之處在於導入具有「法院訴訟裁判性質」之程序，亦即提供了審判(trial)及證據發現 (discovery)這二種具有法院訴訟裁判性質的程序，並使 PTAB 居於審判地位之方式，而作出類似於法院之審判功能。雖然在多方複審程序中之證據發現程序與聯邦地方法院之證據發現程序相較，仍設有相當之限制，但其作用已足以讓雙方當事人在合理範圍內先蒐集必要證據，並幫助委員會評估證據之可信度。

除了證據發現程序之外，多方複審程序與再審查程序另一個不同處則是建立和解制度，使對專利範圍爭議之雙方當事人在達成一定程度之協議時，終止多方複審程序之進行，避免浪費行政資源。

此外，AIA 法案特別要求 IPR、PGR、CBM 等程序必須於立案後 12 個月內審結，例外可延長至 18 個月，因此，當 PTAB 發出准予 IPR、PGR、CBM 立案決定的同時，也會附隨一張時程命令(Scheduling Order)，將所有流程的進行期間予以確定，以確保審理可於立案後 12 個月或 18 個月內完成。

綜上所述，AIA 法案增加之 IPR、PGR、CBM 等程序，相較於在地方法院提起民事訴訟的曠日廢時、高額訴訟成本與陪審團判決的不確定性，確實是一個快速、成本低廉而能有效取代民事訴訟中決定專利有效性的制度。再者，許多過去飽受專利蟑螂(Patent Troll)騷擾的科技公司，也視這些 AIA 法案增加之新程序為打擊專利蟑螂、去除不良品質專利的有效工具。

不過，來自專利權人聲音，則抱持失望態度，認為過去美國專利制度，不吝對專利權人之技術創新提供堅強的保護制度，才促使美國經濟發展與科技領先，但 IPR 等新程序並未提供專利權人和專利挑戰者之間的公平對抗制度，過度偏袒專利挑戰者一方。例如：IPR 等新程序之立案決定不可上訴(即，PTAB 對 IPR 等新程序的立案決定，不論正確、合理與否，CAFC 法院沒有司法審查權，除非 PTAB 違憲或逾權⁵⁴)、申請專利範圍解釋採最寬廣合理解釋(broadest reasonable

⁵⁴ 參見後文介紹之 *Cuozzo Speed Technology, LLC v. Lee*, 579 U.S. __, at 12-20 (2016).

interpretation, BRI)等，均是過度友善專利挑戰者，不僅會提高現有專利權的權利不穩定性，也將造成專利創新投資減少與經濟發展減緩等副作用。

本次臺美審查官交流活動，有關 IPR 多方複審制度相關法律爭議之法院判決討論，是由律師部門(Office of the Solicitor)的三位律師 Monica Lateef、Scott Weidenfeller 與 Jeremiah Helm 與我們討論，USPTO 的 Solicitor 部門是負責代表 USPTO 在民事訴訟中代表 USPTO 參加 CAFC 或地方法院相關程序，提供智慧財產政策法規方面之建議等意見，即使 USPTO 人員也甚少有與 Solicitor 部門人員交流的機會，本次臺美審查官交流活動難得有機會和 Solicitor 人員討論 IPR 之最新法院判決，著實獲益良多。

8.1 Synopsys Inc. v. Mentor Graphics Corp.

案件名稱	Synopsys Inc. v. Mentor Graphics Corp. ⁵⁵
審理機關	聯邦巡迴上訴法院(CAFC)
專利名稱	電腦晶片設計之追蹤程式錯誤的方法
事實經過	<p>本案為 IPR 2014 WL 722009 上訴案。</p> <p>PTAB 僅以不具新穎性對部分請求項立案；PTAB 最終書面決定之審理結果認為被立案請求項具新穎性，因此專利權有效；當事人對 PTAB 決定不服，向 CAFC 提起上訴。</p>
判決要點	<p>1. PTAB 之最終書面決定無須對所有提起 IPR 的請求項進行討論 (PTAB is not required to address every claim raised in a petition for inter partes review in its final written</p>

⁵⁵ Synopsys Inc. v. Mentor Graphics Corp., 814 F.3d 1309 (Fed. Cir. 2016)

	<p>decision) , PTAB 之最終書面決定僅須對准予 IPR 立案的請求項、其相關事由及證據進行討論。</p> <p>2. 認定請求項是否具有新穎性，必須以實質證據(substantial evidence)支持該判斷；若僅是在某一可能條件或機率下，發明才能被預見(anticipated) ，並不足以認定申請專利之發明不具新穎性。</p> <p>3. PTAB 的立案決定，CAFC 沒有司法管轄權。</p>
--	---

案情摘要

美國新思科技(Synopsys)與明導國際(Mentor Graphics Corporation)均為電子自動化設計產業(EDA)知名公司，本件係美國新思科技(Synopsys) ，對專利權人明導國際(Mentor Graphics Corporation)之第 6240376 號「電腦晶片設計之追蹤程式錯誤的方法」美國專利，向 PTAB 提起 IPR 多方複審，雙方對於 IPR 多方複審結果不滿，向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起上訴。

新思科技(Synopsys)向 PTAB 提起 IPR 多方複審時，主張請求項 1-15、20-33 ，根據先前技術，不具新穎性也不具進步性。

在立案決定，PTAB 僅針對請求項 1-9、11、28-29，以 Gregory 專利立案不具新穎性，認為以(美國專利第)6132109 號，簡稱 Gregory 專利) Gregory 專利就能使該些請求項有合理可能性(reasonable likelihood)不具新穎性；至於請求項 10、12-15、20-27、30-33 均不予立案。

在最終書面決定，PTAB 請求項 1、28 及其他立案項具有新穎性，因此專利權有效。

CAFC 判決維持 PTAB 決定，認為 PATB 認定請求項具有新穎性之決定沒有

錯誤，同時，CAFC 也說明 PTAB 在最終書面決定中，無須對所有提起 IPR 的請求項進行討論，僅須討論准予 IPR 立案的請求項。

討論

- (1) 為什麼新思科技(Synopsys)向 PTAB 提起 IPR 多方複審時，主張請求項 1-15、20-33，根據先前技術(美國專利第)6132109 號，簡稱 Gregory 專利)，不具新穎性也「不具進步性」，但在立案決定，PTAB 僅以不具新穎性立案，認為以 Gregory 專利就能使請求項有合理可能性(reasonable likelihood)不具新穎性，但最終判斷是具有新穎性。僅以新穎性立案但最終是具有新穎性，是否當初 PTAB 的立案決定明顯有錯誤？
- (2) PTAB 的立案決定不可以上訴？但在本案中，PTAB 的立案決定明顯有錯誤，PTAB 沒有正確地以最有可能性的法條與理由(進步性)立案，導致應該被無效的專利權繼續存在，也使得 IPR 申請人必須再次提起另一 IPR 申請或民事訴訟程序，才能以進步性將專利無效，浪費司法資源與社會成本？

講師回應

- (1) 根據美國專利法第 314(a)條，IPR 多方複審申請人新思科技(Synopsys)負有證明至少一個請求項有無效之合理可能性(reasonable likelihood)之舉證責任，通過該門檻，PTAB 才會同意准予該 IPR 多方複審之立案。
- (2) 對於何謂「合理可能性(reasonable likelihood)」，法律並無明確規範，此外，根據美國專利法第 314(d)條，當事人得向 PTAB 申請重新聽

證(rehearing)，但不得上訴⁵⁶，因此，CAFC 對 PTAB 的立案決定原則上沒有司法管轄權，除非 PTAB 的立案決定是完全錯誤或違法，否則 PTAB 對於其法規有接近絕對的判斷權(near-absolute deference)。

(3) 雖然一般邏輯來說，以進步性使請求項無效之合理可能性大於以新穎性無效者，但因為 PTAB 對於立案決定具有接近絕對的判斷權，故都會尊重 PTAB 的判斷，CAFC 及最高法院也認同此見解。

(4) 根據美國專利法第 314(d)條，PTAB 的立案決定是最終且不准上訴(final and nonappealable)，因此，在本案中 CAFC 僅針對 PTAB 之最終書面決定之爭議進行司法審查。

最高法院在 *Cuozzo v. Lee* 案已經認同不得對於立案決定向 CAFC 提起上訴之原則，最高法院認為美國國會之立法意旨就是要禁止立案決定的上訴。

8.2 Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Sys.

案件名稱	Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Sys. ⁵⁷
審理機關	聯邦巡迴上訴法院(CAFC)
專利名稱	織造機
事實經過	本案為 IPR 2013-00584、2013 WL 8595536 上訴案，PTAB 審理結果認為請求項 4 有效，其餘請求項無效。

⁵⁶ 35 U.S.C. § 314(d) No Appeal.—The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.

⁵⁷ *Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Sys.* Appeal No. 2015-1116, 2016 BL 90034 (Fed. Cir. 2016)

	雙方均提起上訴。
判決要點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專利法第 315(e)條的一事不再理，不包括 PTAB 未予立案的事由與證據。 2. 未來當事人仍得以相同事由與證據提起另一 IPR 多方複審申請，或於聯邦地方法院或美國貿易委員會(ITC)之訴訟中再次提出相同主張。

案情摘要

本件係蕭氏工業(Shaw Industries Group)，對專利權人自動織造(Automated Creel Systems)之第 7806360 號「織造機」美國專利，向 PTAB 提起 IPR 多方複審，雙方對於 IPR 多方複審結果不滿，向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起上訴。

蕭氏工業(Shaw Industries Group)向 PTAB 提起 IPR 多方複審時，對所有 21 個請求項主張專利無效，共提出 15 項專利無效事由。其中，請求項 6、7、13、15-18、21(簡稱群組 1)，蕭氏以事由 3 主張證據 1 和證據 2 之組合可證明其不具進步性，又以事由 8 主張證據 2 和證據 3 之組合可證明其不具進步性，再以事由 11 主張證據 4 可證明其不具新穎性。

在立案決定，除了請求項 4，PTAB 均有立案，但針對前述群組 1 之請求項，PTAB 是以事由 3 和事由 8 立案，對於事由 11 之主張，PTAB 以「冗餘(redundant)」為由，不准立案。

在最終書面決定，針對前述群組 1 之請求項，PTAB 認為立案事由與證據無法證明請求項不具進步性。其餘立案請求項(亦即群組 2)，證據可證明其不具進步性。

蕭式在上訴中，擔憂專利法第 315(e)條的一事不再理，會限制其在未來的專

利訴訟程序中使用證據 4 來主張專利無效，要求 CAFC 發布執行令(mandamus)，強制 PTAB 審酌事由 11。

CAFC 判決認為未被 PTAB 立案之事由，不落入專利法第 315(e)條的「已於 IPR 多方複審提出或本可提出(raised or reasonably could have raised during that inter partes review)」的文義，因為該些事由已經被 PTAB 拒絕立案，自始就未進入 IPR 多方複審(the IPR does not begin until it is instituted)，故專利法第 315(e)條的一事不再理，僅適用於經 PTAB 立案 IPR 多方複審且成為最終書面決定之專利無效事由，據此，CAFC 駁回蕭氏的執行令請求。

討論

- (1) PTAB 對前述群組 1 之請求項，PTAB 是以事由 3 和事由 8 立案，對於事由 11 之主張，PTAB 以「冗餘(redundant)」為由，不准立案，何謂「冗餘(redundant)」？該不准立案理由是否恰當？
- (2) 請問目前 PTAB 實務作法，對於立案決定中不准立案理由的說明，是否有改進？

講師回應

- (1) CAFC 判決重申其僅作為 PTAB 之 IPR 最終書面決定的上訴法院，無權對 PTAB 之立案決定進行司法審查，因此，PTAB 要針對哪些專利無效事由加以立案之決定，CAFC 無權過問，更無權過問 PTAB 之立案決定理由是否正確、恰當。
- (2) 提起 IPR 多方複審的申請人，通常會以各種可能的事由來挑戰專利有效性，PTAB 合議庭過去習慣以「冗餘(redundant)」，作為立案決定中不准予立案之理由，其實是 PTAB 為了增進審查效率考量，而使用行政裁量權。

國會在專利法第 316(a)(4)條賦予 USPTO 制定專利複審規則之權限，對此 USPTO 在專利法施行細則 37 C.F.R. § 42.108 進行了相關規定，其允許 PTAB 僅針對部分專利無效事由或部分受挑戰請求項來否准 IPR 多方複審的申請，同時，鑒於 PTAB 依規定必須於立案後 12 個月或 18 個月內完成審判，故其有必要有權來選擇或拒絕申請人事由主張。

- (3) 實務上，PTAB 之行政法官不會對於所有事由進行全面考量，通常是只考量前面幾個事由，如果前面幾個事由就具有使至少一個請求項無效之合理可能性，則 PTAB 就會根據該事由做出准予立案的決定，其餘事由就不准予立案。因此，有極大比例的未立案事由，通常是列在後面的，PTAB 未對該些事由就證據和有效性的關係進行初步考量或判斷，冗餘(redundant)只是一種說法。
- (4) PTAB 在本案之冗餘(redundant)的說法，遭受到外界批評，CAFC 的 Reyna 法官在本判決之協同意見書(concurring opinion)也認為 PTAB 之不准立案採「冗餘(redundant)」為由，似嫌過簡而可改進，因此，PTAB 日前已經要求行政法官不得再以冗餘(redundant)，作為立案決定中不准予立案之理由。依目前瞭解，PTAB 之行政法官是直接在立案決定寫為了增進審查效率考量，或依法使用行政裁量權進行裁量，而對某些事由不准予立案，但為避免浪費審查時間，仍然僅是以效率、行政裁量等簡單的說明，作為不准予立案得理由，不會提供不准予立案的詳細實質理由。

8.3 Achates Reference Publishing, Inc. v. Apple Inc.

案件名稱	Achates Reference Publishing, Inc. v. Apple Inc. ⁵⁸
審理機關	聯邦巡迴上訴法院(CAFC)
系爭專利	美國專利第 6137403 號及第 5982889 號
事實經過	本案為 IPR 2014-1767、2014-1788 上訴案。
判決要點	<ol style="list-style-type: none">1. 根據美國專利法第 314(d)條，PTAB 的立案決定是最終且不准上訴(final and nonappealable)。2. 美國專利法第 315(b)條規定是要求民事侵權訴訟被告或具利益關係的真實當事人，須於法院訴狀送達日 1 年內提起 IPR 多方複審，這是程序事項，不影響 PTAB 具有對專利有效性進行裁決的最終權力，故 CAFC 不能對 IPR 多方複審之立案決定是否違反專利法第 315(b)條規定進行司法審查。

案情摘要

專利權人 Achates 曾於 2011 年 6 月 12 日在地方法院提起民事侵權訴訟，控告 Quick Office 公司侵害其美國專利第 6137403 號及第 5982889 號專利，一年後，專利權人 Achates 將蘋果公司亦列為共同被告，在 2012 年 12 月 14 日蘋果公司對專利權人 Achates 向 PTAB 提起 IPR 多方複審，專利權人 Achates 在立案階段與 IPR 進行階段均一再向 PTAB 爭執專利法第 315(b)條規定，認為蘋果公司是民

⁵⁸ Achates Reference Publishing, Inc. v. Apple Inc. Appeal No. 2014-1767, 2014-1788 (Fed. Cir. 2015)

事侵權訴訟被告或具利益關係的真實當事人，但並未於民事訴訟一年內提起 IPR，應不允許 IPR 請求並應判決蘋果公司敗訴。PTAB 最終書面決定是蘋果公司勝訴，專利無效，專利權人 Achates 對 IPR 多方複審結果不滿，向聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 提起上訴。

蘋果公司 Apple 對專利權人 Achates 向 PTAB 提起 IPR 多方複審後，首先進入立案階段，此時，專利權人 Achates 在其初步答辯中指出，蘋果公司和 Quick Office 之間簽訂有無條件擔保契約(blank indemnification agreement)，兩者具有一關連，使蘋果公司成為 Quick Office 之民事侵權訴訟的具利益關係的真實當事人，由於該民事侵權訴訟後已逾 1 年才提起 IPR 多方複審，有違美國專利法第 315(b) 條的 1 年提起時限規定，因此認為 PTAB 應不准予立案。

PTAB 在立案決定中認為，專利權人 Achates 指摘蘋果公司和 Quick Office 之間簽訂有無條件擔保契約，未提供足夠證據，尚難使 PTAB 認定蘋果公司為專利權人 Achates 與 Quick Office 間之民事侵權訴訟的具利益關係的真實當事人，因此 PTAB 准予 IPR 立案。

在 IPR 多方複審進行期間，專利權人 Achates 再次主張蘋果公司為其與 Quick Office 間之民事侵權訴訟的具利益關係的真實當事人，並要求對該議題進行證據調查(discovery)，以求發現蘋果公司和 Quick Office 之間為具利益關係的真實當事人的具體證據，但此調查事項之證據調查的提議(Motion to Discovery)⁵⁹被 PTAB 駁回。

在 PTAB 的最終書面決定中，PTAB 再次重申本案未涉及美國專利法第 315(b)

⁵⁹ AIA 法案新增之 IPR、PGR、CBM 等程序，所導入的證據發現(discovery)程序，可以分為常態證據發現(Routine Discovery)和額外證據發現(Additional Discovery)。常態證據發現是針對必須提供給對造當事人的證據與資料而言，當事人無須提出申請就會自動進行(37 C.F.R. § 42.51(b)(1))，範圍包括任何書面資料中提到的證物或當庭進行的示範模型、相關引證文件、證人宣誓書等。額外證據發現必須由當事人提出申請，經 PTAB 同意後才能進行，在 AIA 立法理由提到：額外證據發現應僅能在特別限制的情況(particular limited situation)，例如僅要經過簡單的證據調查就能獲得有用的資料等情況，PTAB 必須考量法定結案期間、是否有發現有用證據的可能性、必要性等因素來考慮是否准予進行額外證據調查。

條的 1 年提起時限規定的情事，並且認定專利權人 Achates 的兩個專利的所有請求項因不符合專利要件而為無效。

專利權人 Achates 對於 IPR 多方複審結果不滿，向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起上訴；且專利權人 Achates 主張其並非就立案決定上訴，而係就 PTAB 的最終書面決定中所提到的 1 年提起時限規定是否認定有誤，提起上訴，因為在 PTAB 的最終書面決定中，PTAB 再次重申本案未涉及美國專利法第 315(b)條的 1 年提起時限規定的情事。

CAFC 判決認為，IPR 多方複審的立案否准的決定是 PTAB 的職權，專利法第 315(b)條的 1 年提起時限規定僅是禁止 IPR 申請人在逾越 1 年時間門檻下挑戰專利之有效性，美國專利法第 315(b)條的 1 年提起時限規定，並不影響 PTAB 就 IPR 多方複審結果做出專利有效與否的最終決定之權力(*§315(b) time bar does not impact the board's ultimate authority to invalidate the patents—it only bars particular petitioners from challenging the claim*)，同時，專利法第 315(b)條只是屬於程序議題，目地在使訴訟能有序進行(*merely a rule that seek to promote the orderly progress of litigation*)，並未對專利有效性的最終判斷造成影響。

因此，根據美國專利法第 314(d)條，PTAB 的立案決定是最終且不准上訴(*final and nonappealable*)，CAFC 無管轄權進行司法審查，此外，CAFC 也認為在本案中也不存在 PTAB 踰越其法定職權或違憲等重大錯誤及特殊情況，所以 CAFC 無必要推翻 PTAB 之認定結果。

討論

- (1) 本案例中，CAFC 認為 PTAB 是否立案 IPR 的決定是終局且不可上訴的，因此 CAFC 對於 PTAB 的立案決定並無管轄權，此包括 PTAB 對於美國專利法第 315(b)條的 1 年提起時限的判斷，即使該 1 年提起時限的判斷亦於實體審查階段爭執並載明於最終書面決定中亦同。

既然美國專利法條文上只有規定 PTAB 的立案決定是不可上訴，而 PTAB 的最終書面決定是可以上訴 CAFC，但是 CAFC 卻自己畫地自限解釋為「屬於立案相關之程序議題(包括 1 年提起時限、具利益關係的真實當事人等)，都是不可上訴」，似乎有擴大解釋的情況，理由為何？

- (2) 根據一般程序優先於實體原則，程序正義(due process)必須先具備，才進入法律實質判斷，方屬民主常態，如果 IPR 多方複審申請時，確實已超過 1 年提起時限，就不應該用錯誤立案的 IPR 案件來將專利無效，這樣對專利權人是否造成不公平？

講師回應

- (1) CAFC 法官也是一般人，案件壓力也很重，如果國會希望 AIA 法案之複審程序的立案決定均不可上訴，CAFC 法官應該也是樂於接受。事實上，CAFC 和最高法院之間的關係，近年來一直處於緊張狀態，最高法院不斷地移審專利案件且持續推翻 CAFC 的判決見解，在這種氛圍下，感覺到 CAFC 也是想少管事。
- (2) 對於涉及 PTAB 的立案決定的相關判斷，只要未對專利有效性的最終決定構成影響，PTAB 對是否立案的相關認定都被視為不可上訴，確實是造成 PTAB 對是否進行 IPR 複審決定具有難以撼動之極大決定權，顯然將強化訴訟被告透過 AIA 法案之複審程序來主張系爭專利無效之誘因，並造成 AIA 法案之複審程序的申請量增加趨勢。

8.4 Cuozzo Speed Technologies v. Lee

案件名稱	Cuozzo Speed Technologies v. Lee ⁶⁰
審理機關	美國最高法院(Supreme Court of the United States)
系爭專利	速限指示裝置及用以顯示裝置速度及相關速限的方法
事實經過	本案為第一件 IPR(IPR 2012-00001)上訴案，專利權人 Cuozzo 對於 CAFC 判決結果不滿，再向最高法院提出移審聲請，最高法院於 2016 年 6 月 20 日作出判決。
判決要點	<ol style="list-style-type: none">1. PTAB 在 IPR 多方複審程序中採用最寬廣合理解釋 (Broadest Reasonable Interpretation, BRI)原則來解釋申請專利範圍。2. PTAB 的立案決定，當事人不得向 CAFC 提起上訴。

案情摘要

專利權人 Cuozzo Speed 擁有第 6778074 號「速限指示裝置及用以顯示裝置速度及相關速限的方法」美國專利，該發明是一個可以同時顯示車速與路段速限的裝置與方法，顯示方式是在車速計上附加紅色的過濾片，當車速在速限內時，車速指示的背景為白色，超過速限時，車速指示的背景為紅色。2012 年 6 月 15 日 Cuozzo Speed 控告台灣國際航電及其美國分公司(Garmin International Inc., Garmin USA, Inc.)所製造販賣之 GPS 導航系統侵害其專利。

2012 年 9 月 16 日 Garmin 向 PTAB 提起 IPR 多方複審申請，PTAB 對於請求

⁶⁰ Cuozzo Speed Technologies v. Lee, 136 S. Ct. 2131 (2016)

項 10、14、17 均准予 IPR 立案，但 PTAB 逕行將 Garmin 對請求項 17 主張不具進步性的 3 件證據組合，亦作為列為主張請求項 10、14 不具進步性的證據組合(亦即，某二件先前技術，Garmin 並未用於主張請求項 10、14 不具進步性，而是 PTAB 自行將該證據列為使請求項 10、14 不具進步性的證據組合)。

PTAB 最終書面決定認為，請求項 10 之「整合(integrally attached)」一詞，根據最寬廣合理解釋(BRI)原則，應該解釋為「多個實體組件在保留其各自獨立特性下進行結合並構成一單元(discrete parts physically joined together as a unit without each part losing its own separate identity)」，依據該解釋，請求項 10、14、17 因立案之 3 件證據之組合而不具進步性。

Cuozzo Speed 就 PTAB 的最終書面決定向 CAFC 提起上訴，主張：(1) Garmin 並未將某二件先前技術用於主張請求項 10、14 不具進步性，但是 PTAB 自行將該證據列為使請求項 10、14 不具進步性的證據組合，因此 PTAB 立案決定有誤；(2) PTAB 採用最寬廣合理解釋(BRI)原則來解釋申請專利範圍有誤；(3) Cuozzo Speed 提出的更正申請，PTAB 認為更正擴大申請專利範圍而不准更正，該認定有誤。

CAFC 於 2015 年 2 月 4 日合議庭判決，認為：(1) 根據美國專利法第 314(d) 條，PTAB 的立案決定是最終且不准上訴(final and nonappealable)，故 CAFC 對 PTAB 的立案決定無管轄權；(2) 國會在專利法第 316(a)(4)條賦予 USPTO 制定專利複審規則之權限，對此 USPTO 在專利法施行細則 37 C.F.R. § 42.108 進行了相關規定，指示 PTAB 在 IPR 多方複審中採用最寬廣合理解釋(BRI)原則來解釋申請專利範圍，因此 PTAB 並無錯誤；(3) 因為根據最寬廣合理解釋(BRI)原則，PTAB 對請求項 10 之「整合(integrally attached)」一詞解釋無誤，Cuozzo Speed 提出的更正申請確實會擴大申請專利範圍，故不准更正有理由。

針對 CAFC 合議庭判決，Cuozzo Speed 又再要求 CAFC 召開全院聯席法庭(en

banc)重新審理。

CAFC 於 2015 年 7 月 8 日發出本案的修正合議庭判決，並駁回全院聯席法庭重審的聲請，修正的判決理由進一步解釋了 IPR 多方複審與其他 AIA 複審程序的關係，認為：(1) 最寬廣合理解釋(BRI)原則適用於所有 AIA 複審程序，包括 PGR 核准後複審與 CBM 涵蓋商業方法複審；(2) PTAB 的立案決定是最終且不准上訴(final and nonappealable)，故 CAFC 對 PTAB 的立案決定無管轄權。

專利權人 Cuozzo 對於 CAFC 判決結果不滿再向最高法院提出移審聲請，最高法院於 2016 年 1 月 15 日同意 Cuozzo Speed 提出之移審聲請，爭議議題包括：(A)對於在 IPR 多方複審中是否應該使用最寬廣合理解釋(BRI)原則來解釋申請專利範圍；(B)PTAB 的立案決定是否不准上訴。最高法院於 2016 年 6 月 20 日作出判決。

最高法院的判決結果，出乎意外的是，對於(A)對於在 IPR 多方複審中是否應該使用最寬廣合理解釋(BRI)原則來解釋申請專利範圍，雖然最高法院判決前，各界學者意見分歧，而且 CAFC 判決中 Newman 法官不同意見中也有長篇大量，但對該議題，所有最高法院大法官卻作出(9:0)無異議的一致決定。(A)對於在 IPR 多方複審中是否應該使用最寬廣合理解釋(BRI)原則來解釋申請專利範圍，所有大法官無異議一致認為：

- (1) USPTO 在 IPR 多方複審使用最寬廣合理解釋(BRI)原則來解釋申請專利範圍，是其合理地執行根據國會所賦予的權限。根據美國最高法院在 1984 年 *Chervon U.S.A. Inc. v. Natural Resource Defence Council, Inc.*案所建立的行政法法理(簡稱為 *Chervon deference*⁶¹)，如果法律並未明確規範或法條用語欠缺明確，行政機關對於法律條文的解釋，只要是可以接受的、不是不合理的解釋，就必須尊重行政

⁶¹ Deference 中文意思為優先。

機關的判斷餘地。因為國會並未說明 AIA 法案中新增的複審程序應採用的申請專利範圍解釋原則，也在專利法第 316(a)(4)條賦予 USPTO 制定專利複審規則之權限，USPTO 也依其授權在專利法施行細則 37 C.F.R. § 42.108 規定 PTAB 在 IPR 多方複審中採用最寬廣合理解釋(BRI)原則來解釋申請專利範圍，因此 PTAB 在 IPR 多方複審中採用最寬廣合理解釋(BRI)原則並無錯誤。

- (2) 雖然 IPR、PGR、CBM 等複審程序，是一種具有「法院訴訟裁判性質之程序(trial-like procedures)」的混合程序，亦即提供了審判(trial)及證據發現 (discovery)這二種具有法院訴訟裁判性質的程序，但最高法院判決中將該些程序定調為特別的「行政程序」，而非屬司法程序，因為 IPR 多方複審不僅是要解決兩造爭議，也是要保護公眾，所以是一種特別的行政程序。
- (3) 長久以來，行政複審程序與司法程序分別採用不同申請專利範圍解釋原則，亦即最寬廣合理解釋(BRI)原則與一般文義解釋原則(又稱 Philips 原則)，早已是如此，這也是國會瞭解的，國會希望專利的獨佔權是要在公眾與專利權人之間謀取最大的利益與平衡，而最寬廣合理解釋(BRI)原則可以使專利權人撰寫較明確、符合其技術貢獻的權利範圍，符合國會的 policy 目的。
- (4) 雖然使用最寬廣合理解釋(BRI)原則來解釋申請專利範圍，會使得已核准之專利較易受到先前技術挑戰而無效，對專利權人不公平，但 IPR 多方複審程序中，專利權人有一次機會可以提出更正(motion to amend, MTA)，專利的申請過程也已經有須多修正機會，雖然很多人認為 PTAB 對於更正聲請 MTA 的准許率非常低，不能將這麼低的更正准許率視為專利權人有實質的更正機會，但是最高法院認為

這是 PTAB 實務操作的問題，不是最高法院所考量者。

對於(B)PTAB 的立案決定是否不准上訴，在判決前並未受到太多討論關注，但卻出現了不同意見，大法官多數意見認為：

- (1) 美國國會制訂美國專利法第 314(d)條，已經寫明 PTAB 的立案決定是最終且不准上訴(final and nonappealable)，原則上，上訴法院都沒有司法管轄權，因此，PTAB 的立案決定之判斷就是終局判斷，沒有後續的司法審查。除非涉及 PTAB 的立案決定違反正當法律程序的違憲問題，或立案決定有踰越其法定權限的行為，上訴法院才可能會針對立案決定予以審查。
- (2) 如果將專利法第 314(d)條之「最終且不准上訴 (final and nonappealable)」解釋為僅是不允許對立案決定進行中間上訴，但於最終書面決定發出後，則仍可以在最終書面決定的上訴時一併上訴，這樣的解釋方式不符合國會的 policy 目的，而且從行政程序法的觀點來看，會使得立案決定「最終且不准上訴(final and nonappealable)」之文字顯得多餘。
- (3) 雖然專利法第 312 條要求 IPR 申請人提出 IPR 多方複審時，必須針對每一個所挑戰的請求項，分別提出無效理由與證據，但從 IPR 立案否准門檻的專利法第 314(a)條來看，PTAB 是依據 IPR 申請人提出之 IPR 多方複審資料(information presented in the petition)是否具有使至少一請求項無效的合理可能性，來判斷是否允許立案，專利法並未限制一定要完全依照 IPR 申請人所主張立案。

討論

- (1) 長久以來，行政機關所做的任何行政處分，若對人民的權利有所影

響，都應該給予司法救濟管道，來審視行政機關的決定是否具有法律基礎、是否在其權限範圍內行使職權、是否正確行使職權，不能由行政機關球員兼裁判，以保障人民基本權利。另一方面，對於行政裁量事項，法院對於行政裁量原則上不得審查，容許行政機關於處理個案時，考慮個案之具體狀況，為適當及合理之解決。

IPR 等複審程序的立案決定，最高法院將之劃歸為行政裁量，但這造成 PTAB 的判斷沒有任何司法救濟管道，是否對人民權利的基本保障過於薄弱？

- (2) 在 AIA 法案後的第一個 CBM 涵蓋商業方法複審案件—*Versata v. SAP* 案中，CAFC 在判決理由中提到：美國最高法院過去曾反覆強調，有一個很強的司法推定，國會希望法院對行政行為都採取司法審查，除非有說服力的理由，可瞭解國會的目的是想限縮人民的司法救濟權⁶²。

在前述之 *Synopsys Inc. v. Mentor Graphics Corp.* 案中，PTAB 應該以進步性立案卻以新穎性立案，導致應該被無效的請求項，仍然有效；又例如在本案，PTAB 逕行將 *Garmin* 對請求項 17 主張不具進步性的 3 件證據組合，亦作為列為主張請求項 10、14 不具進步性的證據組合，導致 *Cuozzo Speed* 原本應該有效的請求項被無效；又例如在 *Achalets v. Apple* 案，IPR 申請人收受系爭專利民事侵權訴訟之訴狀已經超過 1 年 PTAB 仍然准予 IPR 多方複審立案，但 PTAB 卻仍都准予立案。上述案例已經一再顯示，PTAB 的立案決定對最終書面決定之結果存在決定性影響，不知道哪一個有說服力的理由（增進 PTAB 審查效率嗎？），可以值得犧牲、限縮人民的司法救濟權？

⁶² *Versata Development Group v. SAP America, Inc.*, 793 F. 3D 1306 “the Supreme Court has repeatedly emphasized the strong presumption that Congress intends judicial review of administrative action…More specially, when doubt about congressional intent exists, the general presumption favoring judicial review is controlling”

- (3) 如果涉及正當程序的違憲問題，或 USPTO 踰越其法定職權時，上級法院才能有權審查 PTAB 的立案決定，那是什麼可能情況？

講師回應

- (1) 最高法院於本案之判決中已明確指出，國會制訂 AIA 法案的複審程序時，其中一個目的是要藉此去除已核准但品質不佳的專利權，打擊專利蟑螂，並強化訴訟被告透過 AIA 法案之複審程序來主張系爭專利無效之誘因，這樣的背景，造成對專利權人的不公平，專利權人的不滿可以理解。
- (2) 為了強化訴訟被告透過 AIA 法案之複審程序來主張系爭專利無效之誘因，AIA 法案規定 PTAB 必須於立案後 12 個月或 18 個月內完成審判，這是國會明確的要求。
- (3) 對於涉及正當程序的違憲問題或 USPTO 踰越其法定職權之可能情況，根據最高法院之 *Cuozzo* 案判決，必須是立案之事由涉及法條應用或解釋的錯誤造成立案決定錯誤的情況(apply where the grounds for attacking the institution decision consist of questions that are closed tied to application and interpretation of statutes related to the Patent Office's decision to institute inter partes review⁶³)，目前僅能想到的例子是以非屬得於 IPR 中主張專利無效之事由作為 IPR 多方複審之立案事由，例如，IPR 多方複審依法僅得主張新穎性及進步性(§102 及 §103)作為無效事由，但 PTAB 卻允許以記載要件(§112)立案。
- (4) 另外，講師特別說明，在第一個 CBM 上訴案件 *Versata Development Group Inc. v. SAP America, Inc.* 案中，雖然 CAFC 認為判斷專利是否屬於一商業方法專利之議題，CAFC 有權進行司法審查，但根據

⁶³ *Cuozzo v. Lee*, 136 S. Ct. at 2141

Cuozzo 案之最高法院判決，CAFC 應該是沒有管轄權，因此，未來 Versata v. SAP 的判決結果遲早會被其他判決推翻。

第九章 綜合章節

9.1 USPTO 專利檢索平台 PubEAST 介紹

臺美審查官交流的第四天，USPTO 安排公眾檢索設施 (Public Search Facility) 的訓練講師介紹 USPTO 審查人員所使用的專利檢索平台 PubEAST，以及科技資訊中心 (Scientific and Technical Information Center，以下簡稱 STIC) 的檢索策略專家介紹他們如何教導及協助 USPTO 審查人員進行有效率的檢索。

9.1.1 PubEAST

EAST 是 Examiner's Automated Search Tool 的簡稱，中文直譯是審查人員自動檢索工具，講師說我們使用的 PubEAST 系統與 USPTO 審查人員在審查時所使用的 EAST 系統，兩者唯一差異在於資料庫不同，EAST 系統包含有申請中的未公開資料，PubEAST 系統僅包含已公開資料，兩者的操作介面是完全相同。

講師首先簡單介紹 PubEAST 的常用檢索語法與操作字元，並示範常用的檢索方法、策略及系統操作介面，同時讓我們跟著講師示範的例子且一步步方式進行實機演練，並隨時在旁指導，看我們是否有跟上進度。

基本檢索方法介紹後，隨即 USPTO 提供我們具體的軟體及化工申請案案例，且 STIC 的檢索策略專家在旁指導我們。我們依技術類別區分為兩人一組，利用講師先前介紹的檢索方法，來實機操作 PubEAST 檢索平台，檢索過程中如果有任何問題都可立刻請教檢索策略專家，而他們也會給我們提供給我們檢索建議。

9.1.2 PubEAST 介面介紹

以下由圖式 1 介紹 PubEAST 系統的介面：

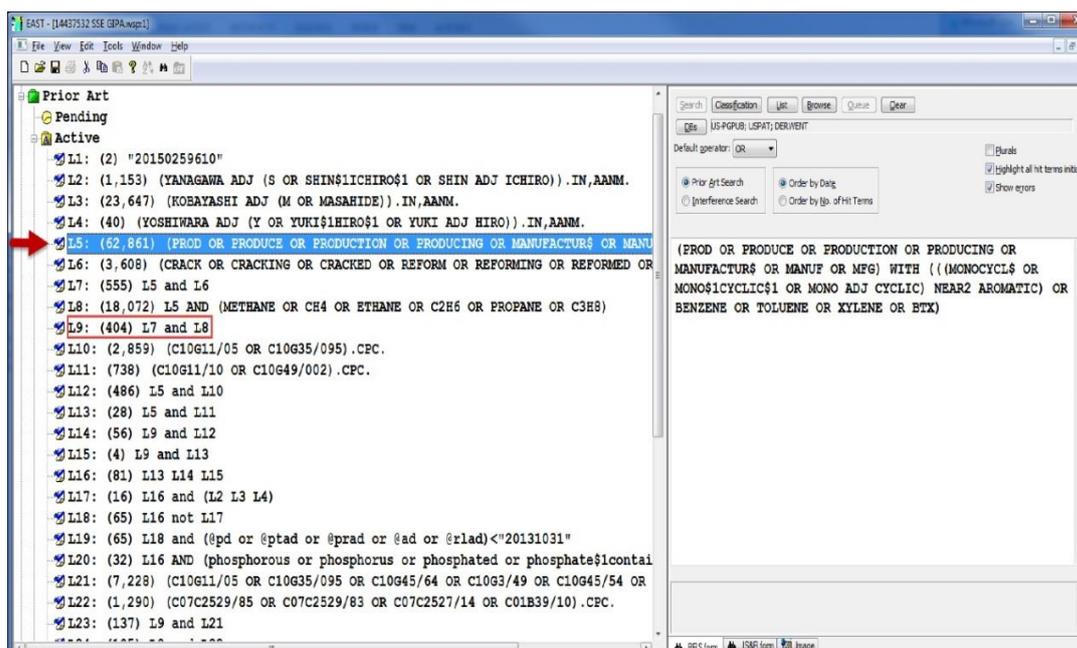


圖 1 PubEAST 檢索介面

PubEAST 檢索介面主要分為兩個區塊，右邊空白區塊為依照專利申請案的內容而鍵入檢索式，左邊區塊為鍵入檢索式內容後會即時運算並顯示出檢索結果數量，審查人員可由數量來判斷自己的檢索式中的字詞或關鍵字是否恰當。當鍵入檢索式時，會在字詞或關鍵字中間輸入運算字元而幫助審查人員可以檢索出適當數量的檢索結果。

講師教材中所列舉之 PubEAST 主要常用的運算字元，如圖 2 所示，包括(1)布林(boolean)運算字元，例如 AND 為兩個字詞或關鍵字同時出現在引證當中，(2)鄰近(proximity)運算字元，例如 ADJ 為兩個字詞或關鍵字在同一句以特定順序排列，及(3)縮短(truncation)運算字元，例如\$可以使在包含所輸入的字詞或關鍵字皆可檢索出來，因此，檢索人員可應用不同運算字元的搭配或結合可以使得檢索結果更令人滿意。

BOOLEAN OPERATORS

OR TermA or TermB or both are in the patent
AND TermA and TermB are both in the patent
NOT TermA not TermB is in the patent
XOR TermA or TermB but not both is in the patent

PROXIMITY OPERATORS

ADJ TermA next to TermB in the order specified in the same sentence
NEAR TermA next to TermB in any order in the same sentence
WITH TermA in the same sentence with TermB
SAME TermA in the same paragraph with TermB
N can be 1-99; ADJ=ADJ1; NEAR = NEAR1

TRUNCATION

\$ Unlimited characters polymer\$ or \$polymer
\$1 Zero or 1 extra character \$1conductor
? Exactly one character dispens?r

圖 2 PubEAST 檢索介面中使用的運算字元

當檢索人員找到適當數量的檢索結果後，可以按下流覽 (Browse) 鍵去檢視檢索的引證列表，以下由圖 3 表示檢索結果之流覽畫面：

The screenshot shows the PubEAST search results browser interface. The left pane displays a list of search results with columns for document ID, source, publication date, and title. The right pane displays the full text of a selected patent document, including the title 'United States Patent Application Publication', inventor information, and abstract. A red arrow points to the 'Browse' button in the left pane.

圖 3 PubEAST 檢索結果流覽畫面

PubEAST 檢索結果流覽介面的顯示狀態可以依照審查人員的喜好調整，從圖式中可得知主要有三個區塊，左上區塊為檢索出先前技術的公開/公告號碼，

並同時顯示出先前技術的書目資料，包括公開/公告日期、CPC 等等，另外可以依照所需要的內容作排列，如顏色 1 欄，來排列資料的重要性，當點選其中一筆資料時，會同時將該筆的純文字資料及 PDF 檔顯示在左下角及右邊區塊，讓審查人員可以了解該筆先前技術揭露的技術內容及其圖式，

另，若以純文字資料顯示先前技術時，可以選擇檢索關鍵字顏色標示(KWIC)之資料表示方式，當審查人員選取 KWIC 方式時，則該筆資料會顯示所檢索字詞的關鍵字會以顏色標示於資料中，能幫助審查人員快速判斷該筆資料是否是合適的引證文件，如圖 4 顯示：

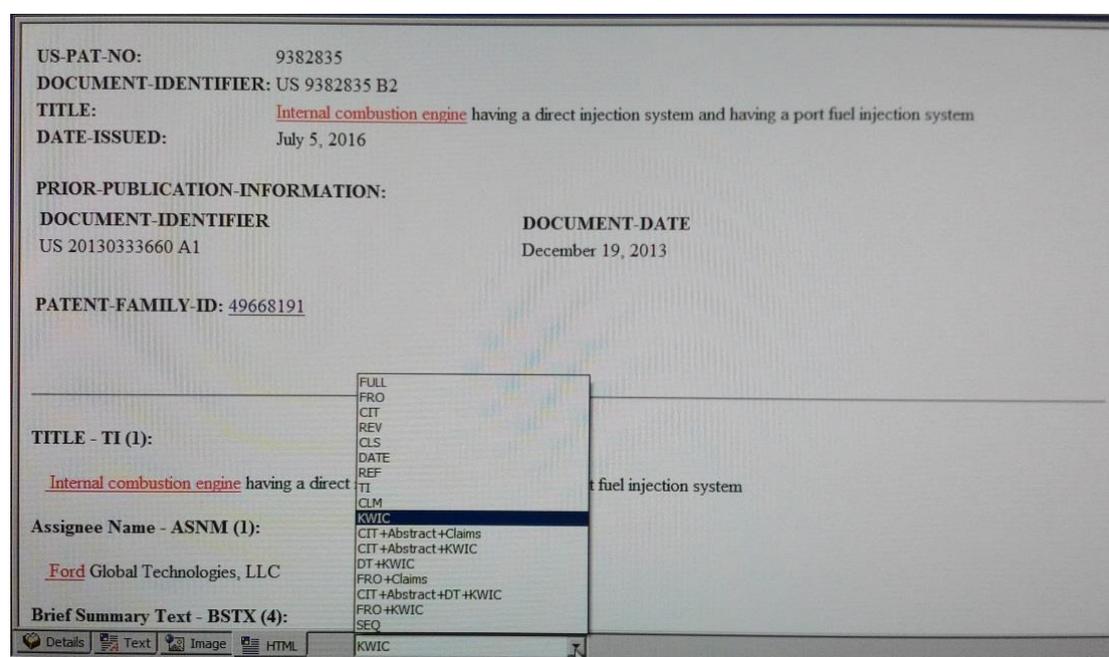


圖 4 以純文字檢視先前技術並將檢索關鍵字顏色標示(KWIC)

在上檢索課程時，STIC 的檢索策略專家特別強調，在進行檢索時結合 CPC 更能幫助找到該技術領域的先前技術之正確性，故當審查人員利用字詞或關鍵字檢索至一定程度時，可點選回圖式 1 表示的 PubEAST 檢索介面，並點選右邊區塊的分類 (classification)，點選分類按鈕後可以將檢索的結果以 CPC 作分類，以下以圖 5 表示：

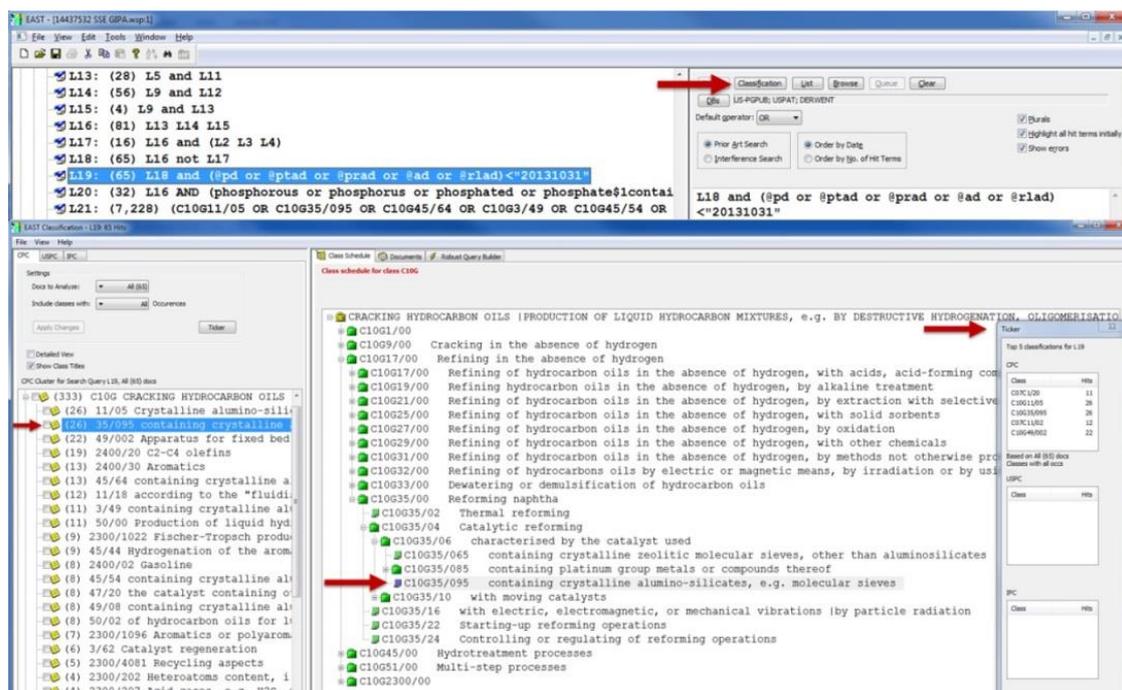


圖 5 檢索結果以 CPC 分類

圖 5 為檢索結果利用 CPC 來作分類，每個 CPC 分類都對應一定數量的檢索結果，特別是 CPC 分類會顯示出主要技術內容，審查人員可以再點選需要的 CPC 分類，可以進一步顯示下位及更詳細的 CPC 分類，以確認自己檢索的技術領域，接著將檢索結果結合選取的 CPC 分類而更限縮檢索結果，使得審查人員可以在適當數量的檢索過程中，迅速的選取所需要的引證文獻，這是對於檢索過程中非常有幫助的。

9.1.3 檢索策略發展

PubEAST 檢索系統功能強大且容易上手，惟檢索策略專家指導我們時告知，若要檢索並得到好的結果，好的檢索策略是不可或缺的，因此，在進行檢索之前，要擬定檢索策略發展的概念。

檢索策略發展的概念為專利技術特徵診斷的方式，特徵診斷為以下三個問題：

1. 專利是有關於甚麼？(What is it?)
2. 專利是用甚麼技術特徵去達成？(What does it do?)
3. 專利是以如何的方式去達成，以及為什麼？(How does it do it, and why?)

亦即為，檢索策略發展的概念為利用這三個問題去分離出申請專利範圍中的關鍵或重要的技術特徵概念，接著針對關鍵或重要的技術特徵找出其同義詞或相似詞以進一步精確檢索概念，最後將關鍵或重要的技術特徵概念依照重要程度去作優先排列進行初步檢索，並將該些檢索結果進行組合，而得到適當數量且具有限定的最終檢索結果。

而如何利用上述三個問題去找出關鍵或重要的技術特徵概念，可以利用以下 5 個提示 (hints) 由申請專利範圍中挖掘：

1. 同時檢視申請專利範圍及其技術特徵內容；
2. 尋找重要的關鍵字詞或措詞；
3. 尋找精確的術語，並且避免使用模糊的用語；
4. 尋找字詞是用以形容新穎性、問題及功用；
5. 考慮關鍵字詞或措詞的反意詞。

藉由上述 5 個提示，可以幫助審查人員在閱讀申請專利範圍及其技術特徵的內容中，能快速找出所需要進行檢索的關鍵字詞或措詞，並能找出適當數量且合適的先前技術。

9.1.4 實際檢索練習案例

本次實際練習操作的案例有二，分別是商業方法申請案及化學工程申請案，

內容如下：

【商業方法 (Business Method) 案例】

Title : Wardrobe Closet Management and Marketing Device

Classification : G06Q30/0601

Summary of the invention

[0001] Statistics show that users wear 10% to 20% of what they have 80% to 90% of the time, Many users fail to wear the majority of their clothing items and accessories most of the time.

[0002] When shopping in clothing stores, shoppers of look at a new article of clothing and try to determine whether or not the new article of clothing will form a coordinated outfit with one or more of shopper's existing articles of clothing. Unfortunately, the shoppers are forced to try to remember characteristics like the colors and textures of their existing clothing before making a purchasing decision. This imperfect process often results in a shopper purchasing clothing that does not match other clothing that the shopper will usually wear.

[0003] Therefore, there exists a need in the art for a system that assists the user in managing the user's clothing inventory and facilitates adding additional articles of clothing to the user's clothing inventory based on what the user actually wears.

What is claimed is :

1. A method of marketing clothing based on selection of clothing in a wardrobe closet, the method comprising,
 - (a) identifying, by a computer system, an article of clothing that has been removed from a wardrobe closet ;
 - (b) determining at least one characteristic of the article of clothing that has been

removed from user's closet ;

(c) presenting a promotional list of clothing having at least one characteristic that matches the clothing characteristic of the article of clothing that has been removed from the user's closet.

2. The system of claim 1 wherein the clothing characteristic is color.

3. The method of claim 1 wherein the step of presenting the promotional list of clothing includes internet offerings of clothing that may be purchased.

這篇專利用於找出關鍵或重要的技術特徵概念為：

1. Novelty: marketing clothing、selection of clothing、wardrobe closet、identifying、computer、removed、determining、promotional list；

2. Problem：Shoppers select clothing to buy that does not match other clothing that they usually wear；

3. Function：Coordinating outfits、wardrobe closet management.

利用上述新穎性、問題及功用的字詞進行檢索式：

L1：(wardrobe) –

wardrobe OR closet OR (dressing ADJ room) OR inventory

– 檢索結果：132925 筆；

L2：(clothing) –

Cloth\$3 OR garments OR apparel OR attire OR outfits

– 檢索結果：331783 筆；

L3：(promotional list) –

(list\$4 OR catalog\$3 OR catalogue OR item) WITH (promot\$5 OR advertis\$5 OR advertiz\$5 OR sales OR market\$3 OR retail\$3 OR shop\$4 OR wish OR recommend\$6 OR suggest\$4)

– 檢索結果：135763 筆；

利用上述 3 個檢索式可進行的檢索結合為：

L4 : L1 SAME (computer\$7 OR automat\$3 OR electronic OR program\$4 OR smart)

– 檢索結果：40786 筆；

L5 : L2 NEAR5 (coordinat\$3 OR manag\$4 OR organiz\$5 OR organis\$5)

– 檢索結果：1577 筆；

L6 : L4 AND L5

– 檢索結果：97 筆；

L7:L2 WITH (remov\$3 OR move\$1 OR moving OR pick\$3 pull\$3 or take OR taking OR took OR carry\$3 OR carrie\$1 OR grab\$3 OR handl\$3 OR touch\$3 OR try OR trying OR trie\$1 OR wear\$3 OR worm)

– 檢索結果：66935 筆；

L8 : L7 WITH (identify\$3 OR identifie\$1 OR determin\$3 OR detect\$3 OR recognize\$3 OR recongis\$3 OR sens\$3 OR distinguish\$3)

– 檢索結果：4809 筆；

L9 : L8 SAME2 L1

– 檢索結果：146 筆；

L10 : L9 NOT L6

– 檢索結果：130 筆；

L11 : L2 NEAR5 (select\$3 OR choos\$3 OR chosen OR buy OR buying OR purchas\$3 OR procur\$3 OR acquir\$3)

– 檢索結果：9205 筆；

L12 : L3 WITH (match\$3 OR coordinat\$3 OR complement\$3 OR correlate\$3 OR correspond\$3 OR associate\$3 OR link\$3 OR relat\$3)

– 檢索結果：33405 筆；

L13 : L11 SAME L12

– 檢索結果：152 筆；

L14 : L13 NOT (L6 OR L10)

– 檢索結果：137 筆；

依據上述檢索，可以從大量先前技術中篩選出數量適當且合適的先前技術，審查人員可以對檢索結果中筆數為一百篇左右之檢索結果，將該些檢索結果進行逐筆瀏覽，找出適合的引證案。

【化學工程 (Chemical Engineering) 案例】

Title : Method for fabricating light emitting device

Classification : H01L 27/15

Summary of the invention

[0001] One object of present invention is to provide a white LED and a method for fabricating the same, in which and LED of two wavelength is provided on one substrate for composing a white or a variety of mixed color lights.

[0002] Another object of present invention is to provide a white LED and a method for fabricating the same which can reduce production cost by using a simple fabrication and etching process.

What is claimed is :

1. A method for fabricating a white LED, comprising the steps of :
 - (d) forming a first light emission part of multi-quantum well structure of GaAs/AlGaAs on GaAs substrate, and a GaAs first contact layer on the first light emission part ;
 - (e) forming a second light emission part of multi-quantum well structure of ZnCdSe/ZnMgSSe on the GaAs contact layer, and a GaAs second contact layer on the second light emission part ;
 - (f) etching a portion of the GaAs contact layer and the multi-quantum well

structure of ZnCdSe/ZnMgSSe under the GaAs contact layer, for exposing the GaAs first contact layer ; and,

(g) forming electrodes under the substrate and regions of the first and second contact layers.

2. A method as claimed in claim 1, wherein the first light emission part is formed by MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition), or MBE (Molecular Beam Epitaxy).

3. A method as claimed in claim 1, wherein the step of etching is a wet etching with chemicals in which HF, NH₃OH, HNO₃ and H₂O₂ are mixed.

這篇專利用於找出關鍵或重要的技術特徵概念為：

1. Novelty : white LED 、 GaAs/AlGaAs 、 ZnCdSe/ZnMgSSe 、 etching ;
2. Problem : Reduction of production cost using simplified fabrication and etching ;
3. Function : Fabrication of a White LED.

利用上述新穎性、問題及功用的字詞進行檢索式：

L1 : (white light emitting diode) –

(white OR multi\$1color\$2 OR multicolour\$2 OR (multi OR multiple) ADJ (color\$2 OR colour\$2)) WITH (light ADJ emitting ADJ (diode OR device) OR led OR “l.e.d” OR electroluminescen\$3)

– 檢索結果：39429 筆；

L2 : (GaAs/AlGaAs Multi-quantum wells) –

GaAs\$1AlGaAs OR (GaAs OR (Gallium near Arsenide)) WITH (AlGaAs OR (Aluminum or Aluminium) WITH Gallium WITH Arsenide)

– 檢索結果：20570 筆；

L3 : (ZnCdSe/ZnMgSSe Multi-quantum wells) –

ZnCdSe\$1ZnMgSSe OR (ZnCdSe OR Zn WITH cadmium WITH Selenium) OR

(Zinc WITH Magnesium WITH (Sulphur or Sulfur) WITH Selenium OR ZnMgSSe)

– 檢索結果：7371 筆；

L4：(Etching) –

Etch\$4 OR \$5lithograph\$6 OR mask\$3 OR resist OR photoresist\$3

– 檢索結果：1304634 筆；

利用上述 4 個檢索式可進行的檢索結合為：

L5：L1 AND L2 AND L3 AND L4

– 檢索結果：27 筆；

L6：L2 AND L3 AND L4

– 檢索結果：283 筆；

L7：(MOCVD OR CVD OR Chemical ADJ (Vapor OR Vapour) ADJ Deposit\$4 OR

MBE OR Molecular ADJ Beam ADJ Epitaxy)

– 檢索結果：291570 筆；

L8：L6 AND L7

– 檢索結果：201 筆；

L9：L8 NOT L5

– 檢索結果：182 筆；

依據上述檢索，可以從大量先前技術中篩選出數量適當且合適的先前技術，審查人員可以對檢索結果中筆數為一百篇左右之檢索結果，將該些檢索結果進行逐筆瀏覽，找出適合的引證案。

9.2 USPTO 科技資訊中心(STIC)介紹

在檢索課程完畢之後，我們參訪的是科技資訊中心(Scientific and Technical Information Center，STIC)。科技資訊中心是美國專利及商標局中的一個單位，該單位能藉由檢索、資訊服務及自動化培訓以加強專利品質及審查人員檢索效率。科技資訊中心所提供的服務包含提供先前技術及書目資料的檢索、文件及國外專

利資訊的取得、翻譯工作的進行、非專利文獻包含電子書及電子期刊的檢索等等。

一開始參訪的是科技資訊中心的翻譯單位，該單位提供審查人員非英文的專利及非專利文獻的翻譯服務，由於 USPTO 的審查人員並非只有使用 USPTO 的公開及公告資料庫，像是日本專利局、中國知識產權局的專利文獻等，審查人員可藉由翻譯單位而能更快速的取得審查資源。緊接著參觀的是科技資訊中心先前技術及書目資料的檢索單位，該單位提供審查人員有關於先前技術的檢索，我們在此聽了有關於該單位檢索的方式，特別是簡報提供的例子為化學中的有機化學領域，因為有機化學領域中申請的專利包含化學式，簡報者示範了如何以特別的檢索方式尋找出先前技術，並提供給審查人員以能快速進行後續審查工作。所以科技資訊中心能提供給審查人員多元的服務，包含翻譯、專利及非專利文獻的檢索，這於我國在這部分都必須有審查人員自己去完成。

9.3 旁聽 PTAB 言詞辯論

本次臺美專利審查官交流，除了議題討論外，美方亦安排本局專利審查官旁聽了 1 個半小時的 2011 年美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act，又稱 AIA 法案）實施後導入、由 PTAB 三位行政法官審理、採行類似法院訴訟流程、且 AIA 實施後收案量一直是超人氣的多方複審(Inter Partes Review，IPR)程序之「兩造言詞辯論(Oral Hearing)程序」，雖然短短 1 個半小時旁聽無法充分瞭解雙方當事人所討論的案情內容，但觀察到 PTAB 的法庭設備與 IPR 之兩造言詞辯論的進行流程。

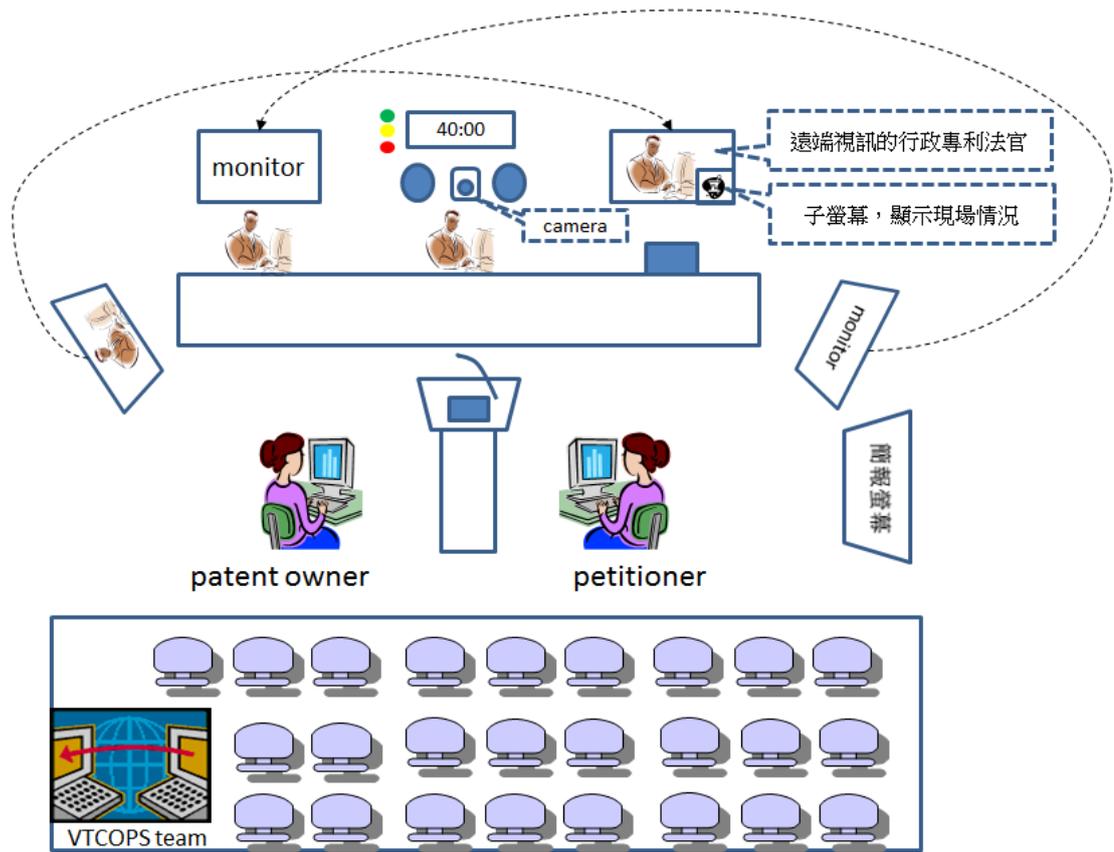


圖 6 PTAB 法庭設備佈置

9.3.1 PTAB 法庭設備與佈置

如圖 6 所示，PTAB 之所有法庭均安裝有視訊會議設備 (Video Teleconferencing Equipment, 簡稱 VTC), 設備包括: (1) 3 位行政法官面前的電腦, 提供法官觀看兩造簡報資料與系爭專利內容, 若是在其他地方 (例如其他地區的辦公室或在家) 以視訊參與言詞辯論的法官, 則是在地區辦公室或在家面前的電腦與監視器、(2) 掛在法庭正面後方 (即法官座位正後方牆上) 牆上的左右 2 個大螢幕, 當左右 2 位行政法官若在其他地方以視訊參與言詞辯論時, 該螢幕之主畫面顯示法官畫面, 該螢幕右下角之分割畫面, 顯示以視訊方式參與會議的法官所見之現場狀況畫面、(3) 正對著 3 位行政法官的監視器, 及位於法官長桌兩側的大螢幕, 以將左側法官的影像傳送至右側螢幕, 將右側法官的影像傳送至左側螢幕、(4) 掛在法庭正面後方的電子時鐘, 在開庭前, 主審法官先告知兩造當事人本案之發言總時間為 40 分鐘, 之後, 當原告或被告發言時, 以倒數計時方式顯示剩

餘時間，如果發言超時會開始以紅字正向計時，以顯示超過時間、(4)電子時鐘正下方的攝影機，對準站在正中央發言台的當事人，將該發言者的畫面傳送給以視訊參與會議的法官並顯示於顯示法官螢幕之螢幕右下角之分割畫面、(5)2 組簡報工具，分別提供給原告與被告，可連線控制在法庭右邊(原告，亦即 IPR 申請人側)之大型簡報螢幕。

PTAB 可利用上述設備(經由 Cisco Jabber)進行視訊會議，該設備具有同時連接 20 人以上的能力。若法官其他地方(例如其他地區的辦公室或在家)時，可利用此設備(經由 Cisco Jabber)進行視訊的言詞辯論，代理人亦可經由此設備(至 Regus office 或經由 WebEx)進行言詞辯論。此外，代理人亦可經由 VTC 以電話傳遞的方式進行言詞辯論。此設備是由 VTCOPS 團隊(即 USPTO 的資訊專家)所監控。

9.3.2 言詞辯論進程序

本次旁聽言詞辯論較特別的是，專利權人是飛利浦照明北美公司(Philips Lighting North American Corporation)，其有多件的系爭專利以及多個原告，亦即此次的言詞辯論是以飛利浦照明北美公司為主體，並同時處理多件的系爭專利案件。USPTO 認為合併審理的好處在於可節省人力資源以及金錢，會較有效率。

專利權人及原告必須於舉行言詞辯論前 7 天將簡報及說明內容送交至 PTAB，於言詞辯論現場將不接受新的簡報及說明內容。

舉行言詞辯論時，有 3 位專利行政法官，由於其中一位不在 USPTO 裡，因此該專利行政法官以視訊會議之方式進行言詞辯論。

開始言詞辯論時，原告與專利權人均有 40 分鐘的時間說明其提告或答辯的理由。首先，是由原告提出說明，此時位於專利行政法官後面的計時器開始亮綠燈並且倒數計時，倒數計時剩 2 分鐘時將亮起黃燈，提醒原告及專利權人。如計

時器僅剩 1 分鐘時，專利行政法官將會提醒主講人直接講重點或直接提出疑問。當原告或專利權人超過說明時間時，計時器將亮起紅燈並且開始計時所超出的時間，並將於下次說明時扣回其前一次所超出的時間。若專利權人或原告第一次的說明並未超出 40 分鐘，例如還剩 10 分鐘，則其於下一次發言時將多 10 分鐘的時間。

本次旁聽言詞辯論，專利權人於第一次發言時，即已超過時間，因此其餘第二次發言時，其發言時間即被縮短，而原告的發言則剛好相反。

9.4 簡報意見交流

本次交流活動，我方對美方進行了 4 場簡報，題目包括：TIPO 責任與挑戰、標準必要專利(Standard Essential Patent, SEP)的企業協助措施、台日生物材料寄存及我國電腦軟體相關發明之專利標的適格性審查，簡報題目與內容均係事先在交流前，經雙方溝通討論所決定之美方感興趣的題目，因此在簡報過程中，雙方互動熱烈，極為成功。

美方對於 TIPO 責任與挑戰的內容，極感興趣，該這份簡報就討論了一個半小時，對於案件審查流程、組織架構與國際合作等，都是美方關心的議題，對於我方提到發明專利申請量下降問題，美方想到加拿大專利局(CIPO)亦曾遇到類似情況，因為加拿大廠商的產品係以銷售美國市場為主，因此加拿大廠商若有發明，一般都先在美國申請，只有少數在加拿大國內申請，造成加拿大專利局的專利申請量下降。

美方理解之加拿大政府的因應作法是，一方面強調廠商應該維持自身的研發創新能力，因為研發創新能力才是國際競爭力的根本，認為只要廠商仍係持續研發創新，若有商業上之全球專利佈局考量是可理解的，但須注意若加拿大為生產研發基地，仍應有相關技術佈局；另一方面加強審查效能與品質，藉由提升審查

時效，使得加拿大的審查速度快過美國專利商標局，鼓勵本國申請人在加拿大提出申請，因為加拿大的審查速度較快，所以申請人可以很快拿到首次審查意見或檢索報告，如果在 12 個月內就拿到檢索報告，申請人可以等到收到檢索報告、瞭解那些發明值得進一步投資或到國外申請後，再評估要到哪些國家進行專利申請並主張優先權，協助企業有效進行專利佈局並節省成本。

不過美方亦想到大陸有保密審查(security review)⁶⁴的問題，在中國大陸完成的發明或新型專利，都必須先向中國大陸專利局提交保密審查請求書與申請案之中文說明書，所以兩岸之間是否可參考美國與加拿大之間的情況，應再評估。

⁶⁴ 依據中國大陸專利法第 20 條規定「任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程式、期限等按照國務院的規定執行。」，若違反此條之規定而向外國提出發明或者實用新型的專利申請案，中國專利局將不授予專利權。

第十章 心得及建議

10.1 心得

在去(2015)年第一屆臺美專利審查官交流所建立的良好基礎上，我方與美方今年廣續辦理第二屆臺美專利審查官交流，希望藉由臺美專利審查官交流活動的再次圓滿成功，使未來臺美專利審查官交流活動能常態化地持續辦理，深化雙方情誼與互信，並瞭解美國專利商標局(以下簡稱 USPTO)最新審查實務、專利審判及上訴委員會(以下簡稱 PTAB)、聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱 CAFC)與最高法院之最新判決。

本次臺美專利審查官交流討論議題，鎖定在金融科技專利(又稱 Fintech Patents)與製法界定物請求項(又稱 product-by-process claim)之審查與法院相關判決。

有關製法界定物之請求項，我國對製法界定物之請求項的解釋，亦規定其申請專利之發明應為請求項中所載之製法所賦予特性之物本身⁶⁵，亦即以製法界定物之請求項，其是否具備新穎性或進步性並非由製法決定，而是由該物本身來決定。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同或屬能輕易完成者，即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項仍不得予以專利。

我國與美國於審查時的解釋原則基本上一致，均認為該等請求項所欲保護之標的是物本身⁶⁶。若申請專利之請求項所請之物與先前技術所揭露之物屬相同或可輕易完成者，即使先前技術之物以不同製法所製造，該等請求項仍不具可專利性。解釋此等請求項時，並非直接由該物之名稱與先前技術比對，而是應考量該製法所隱含的結構特徵，例如一申請案之標的名稱為一種活性碳觸媒，其請求項

⁶⁵ 參見我國專利審查基準第二篇第一章第 2.5.2 節，2013 年版。

⁶⁶ 惟日本明文規定(1)須先判斷製法界定物之請求項是否為「不可能、不切實際」，若不符合該條件，將被認定為不明確；若明確者，製法特徵不具限定作用。

之主體為製法特徵，若該製法特徵所隱含的結構為「具有平均約 100~150nm 孔徑的活性碳觸媒」，雖「平均約 100~150nm 孔徑」之特徵未揭示於申請專利之請求項中，惟審查人員於檢索前案時，應考量的是「具有平均約 100~150nm 孔徑的活性碳觸媒」是否具可專利性。此外，相較於美國，我國則認為製法界定物之請求項仍存在著明確性的問題，我國雖於審查基準中規範製法界定物之請求項存在著明確性的問題，惟實務上，似尚未有因製法界定物之請求項的不明確問題，而引發審查操作上的變動。再者，美國 MPEP 有特別說明部分情況例如「焊接 (welded)」等等的限制條件是否為製法界定物之規範，而日本亦有類似之說明，我國則未有此等規定，或許我國未來亦可參照美國的之規範，將何者不是製法界定物之請求項的態樣再進一步說明，並提供給外界參考。

對於製法界定物請求項的審查，相較於其他記載型式之請求項，製法界定物之請求項較難以確認其範圍，因此美國認為此等請求項之撰寫，將賦予申請人舉證的責任。我國雖未明確規定，惟實務上，當審查人員發現有此等請求項之情況時，通常亦仍先經由審查人員解讀該製法特徵所賦予該物的特性後予以確認該請求項的範圍，並於發出審查意見通知函之後，函請申請人申復說明其具體理由，實務上的操作方式應與美國大致相同。

CAFC 在 Abbott 案中將製法界定物之請求項的解釋定調為製法特徵具限定作用，此種解釋方式對被控侵權人較為有利。反之，對專利權人而言，於專利申請階段，須負較多的舉證責任以證明其發具可專利性，但於侵權訴訟時，該製法又作為限定條件，專利權人將不易完整保護其範圍。

相較於美國，我國有關製法界定物之請求項，於侵權訴訟的解釋，2004 年之「專利侵害鑑定要點(草案)」的規定與專利審查基準之規定一致，即「以製造方法界定物之申請專利範圍，原則上其專利權範圍應限於申請專利範圍中所載之

製造方法所賦予特性的終產物」⁶⁷。

然而，我國於今(2016)年 2 月 15 日發布之「專利侵權判斷要點」⁶⁸，對製法界定物之請求項有了不同的解釋，原則上，製法界定物之請求項中，該物的請求項界定之範圍應限於依請求項所載製法所製得之物，不包括依請求項所載製法以外之其他製法所製得之物，亦即採用了製法特徵具限定作用之原則。例外者，若於專利申請時無法或不易以該物之製法以外的技術特徵予以界定，而有以製法界定該物之發明的必要時，則其請求項界定之範圍不限於依請求項所載製法所製得之物，亦即依不同製法製得而具有相同結構或特性之物，仍屬於該請求項界定之範圍，而此等例外允許之撰寫方式，仍應由專利權人提出相關證明⁶⁹。

雖然我國 2004 年版之「專利侵害鑑定要點(草案)」的規範是製法特徵不具限定作用，而於 2016 年版之「專利侵權判斷要點」改變了解釋方式，惟於法院的實務上，2016 年版之「專利侵權判斷要點」發布之前，即先已出現將製法特徵解釋為具限定作用的判決^{70、71}。

⁶⁷ 「專利侵害鑑定要點」，第 33 頁第 11 點，2004 年版。

⁶⁸ 「專利侵權判斷要點」，第一篇第二章第 2.7.2.2 節，第 19 頁至第 20 頁，2016 年 2 月 15 日發布。

⁶⁹ 相關證明，例如可由申請歷史檔案得知。

⁷⁰ 「乳膠墊體製法的產品」案，102 年民專訴 132，專利案號 I349531，103 年 8 月 7 日做出之判決。

〔請求項〕

一種應用申請專利範圍第 1 項所述之乳膠墊體製法的產品，所述製法是製成鞋墊的產品。

〔說明〕

法院判決中認為按製造方法界定物之請求項，於侵權判斷時，其製造方法特徵應為限制條件，故原告除應舉證系爭產品之組成與系爭專利請求項之產品相同外，亦應舉證系爭產品之製造過程，以作為侵權比對之依據。最終，法院認為被侵權對象未落入系爭專利請求項之文義範圍。

⁷¹ 「戒指」案，102 年民專訴 15 專利案號 TWI291860，102 年 9 月 17 日做出之判決。102 年民專訴 19，同樣為「戒指」案，亦做出相同的見解。

〔請求項〕

一種戒指，……；組裝寶石時，係藉治具將金屬環體由兩外側向內擠壓，連帶使上方的夾腳向外張，供將寶石放入夾定部，使寶石之稜邊套入二夾腳之卡槽之間，再鬆放治具，……。

〔說明〕

法院判決中認為被告抗辯被控侵權對象使用之寶石鑲嵌方法與系爭專利之組合方式不同，並先後提出系爭產品之鑲嵌製作流程影片光碟二片為證，該方法與系爭專利之請求項的組裝方法完全不同，並未進行「藉治具將金屬環體由兩外側向內擠壓，連帶使上方的夾腳向外張，供將寶石放入夾定部，使寶石之稜邊套入二夾腳之卡槽之間，再鬆放治具之組裝方式」，故被控侵權對象無法讀取系爭專利請求項之文義。最終，法院判定被控侵權對象未落入系爭專利之請求項的文義

美國法院的見解認為於專利侵權判斷時製法特徵應具限定作用。此等解釋方式，則與審查階段不同，美國法院以此方式解釋的主要理由在於不可忽略申請專利範圍的公示功能，應該以簡單的邏輯解決爭議，若製法不具限定作用，則將損害公眾對請求項中的字面所界定的範圍之信賴保護，因此認為沒有建立一套例外解釋原則的必要。然而，此等解釋方式將導致真正無法以其他方式界定物之發明得到應有的保護，似略顯喪失原授予其專利權之目的。

我國因 2016 年發布了「專利侵權判斷要點」，為了對製法界定物之請求項有適當的保護範圍，則有原則性(製法特徵具限定作用)與例外(製法特徵不具限定作用)的規定，惟此要點之內容僅為提供各界參考的性質，未來法院的見解為何，仍將視實務情況而定。

我國電腦軟體審查基準之技術性的判斷著重於電腦程式在執行時，是否產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，若有，則解決問題之手段的整體具有技術性；惟在前述的技術性解釋下，我國基準進一步排除簡單利用電腦的態樣，而所謂簡單利用電腦之認定，在於判斷「電腦軟、硬體是否為解決問題不可或缺的一部分，以及電腦軟、硬體是否具有特殊性」；此係參考美國 Alice 案在 CAFC 的判決結果。然而 Alice 案在最高法院的判決後，採用二階段測試(Mayo Test)。

我國簡單利用電腦的判斷標準如何體現於審查實務之操作，與美國二階段測試之差異，在於我國電腦軟體標的適格性是以技術性為判斷標準，以簡單利用電腦標準排除以慣用一般電腦包裝的假技術創新；涵蓋舊基準之單純使用電腦類型，「電腦軟、硬體若為解決問題不可或缺的一部分，以及電腦軟、硬體具有特殊性」，相對於美國二階段測試(Mayo Test)而言，我國採較寬鬆地肯認電腦軟、硬體對解決問題的貢獻應該被具體保護。蓋因美國二階段測試中，對於部分特徵指向(direct to)抽象概念在操作上，似將其分離，而另尋有否其他額外要素(additional

element)，可使申請專利之發明顯然超越(significantly more)法定排除標的(judicial exception)之判斷方式，此與我國整體考量申請專利之發明是否具技術性之判斷方式明顯有別。

10.2 建議

1. 本次臺美審查官交流，交流人員於 4 月收集交流議題之資料，並且於 5 月至 7 月辦理 4 次臺美交流讀書會，進行知識分享與擴散，並持續參與本局 IPR 讀書會，使交流人員奠定穩固基礎，能夠在收到美方交流資料後，快速地掌握美國法規與制度，瞭解相關判決內容，而於交流期間有良好表現，建議未來交流人員應持續參與本局 IPR 讀書會，瞭解國際專利議題。
2. 本次搭機赴美，在舊金山機場轉機到華盛頓 DC 時，交流人員遇到行李遺失的情況，可能是轉機時間不夠導致舊金山國際機場的地勤人員作業疏失、或轉機維珍美國航空時維珍美國的作業疏失等，建議安排班機時應該注意保留足夠轉機時間，選擇可靠的機場轉機或選擇直飛班機，且在登機前，跟登機口之服務人員再次確認(double check)行李是否確實登機，以避免類似情況發生。另，交流人員宜將貴重東西用小行李箱隨身登機，例如：送給貴賓的禮物、重要的機密文件...等，且在選擇旅館下榻時，儘量選擇易於添購物資的地方，以備不時之需。
3. 隨著網路的興起及電子商務的發展，金融科技及電腦軟體相關的智慧財產權保護，逐漸受到重視。由於電腦軟體與傳統工業製品相較，其並無一定的形體，以致於其與無一定形體的抽象概念間，有著昏昧不明的關係。邇來，歐洲放寬電腦軟體發明適格性的門檻，並在新穎性及進步性的審查上嚴格地的把關，倘某一請求項的特徵未對技術性產生貢獻，在審查新穎性與進步性時會直接忽略該特徵；至於美國，則因最高法院 Alice 判決，而拉

高了電腦軟體專利適格性之門檻。建議可參考歐洲及美國關於電腦軟體專利適格性的發展，將歐洲硬體法則的觀念與美國功能上改良可使請求項具適格性的觀念，二者截長補短，於未來修訂相關之審查基準時，納入考量，並於局內相關之教育訓練時，向同仁介紹歐美的觀念，以擴大同仁國外法制之視野。

4. 美國法院與美國專利暨商標局，在判斷電腦軟體專利適格性的實務運作上，二者存有些許不同，而法院又因承審法官的不同，而另有細微的差異。關於「是否參酌說明書作為字典定義詞彙以外的內容，來判斷是否具適格性」這一點，因法院參酌說明書作為字典定義詞彙以外的內容來判斷是否具適格性的判決，碰巧是以手段功能用語記載，且美國專利暨商標局明確地表示在實務上他們不會參酌說明書作為字典定義詞彙以外的內容來判斷是否具適格性，並說明現今法院關於電腦軟體發明專利具適格性的判決太少，因此法院的態度究竟為何，似仍有賴後續的觀察。建議可持續關注美國法院與美國專利暨商標局之間的互動，作為日後修訂我國電腦軟體審查基準的參考。
5. 相較於其他記載型式之請求項，製法界定物之請求項的界定較難以確認其範圍，因此美國認為此等請求項之撰寫，將賦予申請人舉證的責任⁷²。我國實務上，當審查人員發現有此等請求項之情況時，通常亦仍先經由審查人員解讀該製法特徵所賦予該物的特性予以確認該請求項的範圍後，發出審查意見通知函之，函請申請人申復說明其具體理由。實務上的操作方式應與美國大致相同。建議可參照美國，於未來修訂相關之審查基準時，亦可將申請人之舉證責任考量明訂於審查基準中，以提醒外界欲以製法界定物之請求項界定其範圍，其將擔負較多的舉證責任。

⁷² 參考美國 MPEP 2113 Product-by-Process Claims [R-08.2012]第 II 節「ONCE A PRODUCT APPEARING TO BESUBSTANTIALLY IDENTICAL IS FOUND AND A35 U.S.C. 102/103 REJECTION MADE, THEBURDEN SHIFTS TO THE APPLICANT TO SHOWAN UNOBVIOUS DIFFERENCE」

6. 美國 CAFC 在 *Abbott* 案中將製法界定物之請求項的解釋定調為製法特徵具限定作用，其與審查階段的解釋不同(亦即製法特徵不具限定作用)，二階段之解釋方式不同。我國有關製法界定物之請求項，於「專利侵權判斷要點」⁷³，對製法界定物之請求項的解釋，原則上，該物的請求項界定之範圍應限於依請求項所載製法所製得之物，不包括依請求項所載製法以外之其他製法所製得之物，亦即採用了製法特徵具限定作用之原則。例外者，若於專利申請時無法或不易以該物之製法以外的技術特徵予以界定，而有以製法界定該物之發明的必要時，則其請求項界定之範圍不限於依請求項所載製法所製得之物，亦即依不同製法製得而具有相同結構或特性之物，仍屬於該請求項界定之範圍。此等解釋方式與我國審查階段亦有所不同，亦即我國審查階段時，對於製法界定物之請求項的解釋，其製法特徵不具限定作用。建議可於局內相關之教育訓練時，向同仁說明二階段之解釋將會有所不同，以提供審查人員對製法界定物有進一步之認識。
7. AIA 法案增加之 IPR、PGR、CBM 等程序，在立案階段，要求 IPR、PGR、CBM 提起人應就系爭專利請求項之解釋、證據與系爭專利之比對，以及不具專利要件之理由等有充分的論述，否則 PTAB 將不予立案。姑且不論立案決定不准上訴，是否過度友善專利挑戰者，而提高現有專利權的權利不穩定性，或造成專利創新投資減少與經濟發展減緩等副作用，賦予 PTAB 如此般的立案決定，確實使其具有難以撼動之極大決定權，此舉顯然強化訴訟被告透過 AIA 法案之 IPR、PGR、CBM 等程序來主張系爭專利無效之誘因，並造成 AIA 法案之複審程序的申請量增長趨勢，相較於在地方法院提起民事訴訟的曠日廢時、高額訴訟成本與陪審團判決的不確定性，其確實是一個快速、成本低廉而能有效取代民事訴訟中決定專利有效性的制度。本次臺美專利審查官交流，很榮幸有機會觀察到 PTAB 的法庭設備與 IPR

⁷³ 「專利侵權判斷要點」，第一篇第二章第 2.7.2.2 節，第 19 頁至第 20 頁，2016 年 2 月 15 日發布。

之兩造言詞辯論的進行流程，對於未來我國舉發審查制度朝兩造對審制發展，深具啟發且獲益良多，建議未來交流中繼續安排此活動。

附錄 1 105 年臺美專利審查官交流計畫時程表



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY ACADEMY

**United States Patent and Trademark Office
Global Intellectual Property Academy
Taiwan Intellectual Property Office**

**USPTO-TIPO Examiner Exchange Program
August 22-26, 2016**

FINAL

Location: *Global Intellectual Property Academy
Hague Room
United States Patent and Trademark Office
Madison Building
600 Dulany Street
Alexandria, Virginia 22314, USA*

(Unless otherwise noted, all classes will be held in this location.)

Coordinators:

Elaine Wu
Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs
United States Patent and Trademark Office
Email: elaine.wu@uspto.gov

Charles Han
Patent Attorney Detailee
Office of Policy and International Affairs
United States Patent and Trademark Office
Email: charles.han@uspto.gov

Kia Belk
Admin Support Specialist
Global Intellectual Property Academy
United States Patent and Trademark Office
Email: kia.belk@uspto.gov

Monday, August 22, 2016
(Location: GIPA-Hague Room)

- 9:00 – 9:15 a.m. **Arrival & Registration**
- 9:15 – 9:30 a.m. **Welcoming Remarks**
Elaine Wu, Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs
- 9:30 – 9:45 a.m. **Introduction and Overview of the USPTO-TIPO Examiner Exchange Program**
Charles Han, Patent Attorney Detailee, Office of Policy and International Affairs
- 9:45 – 11:15 a.m. **Subject Matter Eligibility of Financial Technology and Business Method Inventions – Updates to the 2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility**
Matthew Sked, Patent Attorney, Office of Patent Legal Administration
- 11:15 – 11:30 a.m. **Break**
- 11:30 – 12:30 p.m. **Case Law Discussion: Financial Technology and Business Method Cases at PTAB and CAFC**
Jesus Hernandez, Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs
- *Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l*, 134 S. Ct. 2347, 189 L. Ed. 2d 296 (2014)
 - *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)
 - *Electric Power Group, LLC. v. Alstom* (Fed. Cir. 2016)
 - *Enfish, LLC. v. Microsoft Corp.* (Fed. Cir. 2016)
 - *In re. TLI Communications LLC Patent Litigation* (Fed. Cir. 2016)
- 12:30 – 2:00 p.m. **Lunch**
- 2:00 – 3:00 p.m. **Product-by-Process Claim Interpretation**
Jane Cohan, Patent Attorney, Office of Patent Legal Administration
Ali Salimi, Patent Attorney, Office of Patent Legal Administration
- 3:00 – 4:00 p.m. **Overview of PTAB and New Rules**
James Housel, Administrative Patent Judge, Patent Trial and Appeal Board

Tuesday, August 23, 2016
(Location: GIPA-Hague Room)

- 8:00 – 8:30 a.m. **PTAB Pre-Trial Brief of Combined IPR Hearings**
Charles Han, Patent Attorney Detailee, Office of Policy and International Affairs
- 9:00 – 12:00 p.m. **Attend Live IPR Hearings**
Location: Patent Trial and Appeal Board
- 12:00 – 1:00 p.m. **Lunch**
- 1:00 – 2:00 p.m. **PTAB Case-Study: CBM Cases**
Chris Hannon, Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs
- *Bank of America v. Intellectual Ventures* (CBM 2014-00030)
 - *Int'l Sec. Exch. v. Chicago Board Options Exchange* (CBM 2013-00051)
- 2:00 – 2:15 p.m. **Group Photo**
- 2:15 – 3:15 p.m. **PTAB Case-Study: Product-by-Process Claims**
Summer Kostelnik, Attorney Advisory, Office of Policy and International Affairs
- MPEP 2113
 - *In re Thorpe*, 777 F.2d 695, 227 USPQ 964 (Fed. Cir. 1985)
 - *Application of Fessmann*, 489 F.2d 742 (C.C.P.A. 1974)
 - *Application of Garner*, 412 F.2d 276 (C.C.P.A. 1969)
 - *Ex Parte Copado* (Appeal No. 2014-007099)
 - *Ex Parte Codd et al.* (Appeal No. 2014-005485)

Wednesday, August 24, 2016
(Location: GIPA-Hague Room)

- 9:00 – 10:15 a.m. **35 USC § 103 – Select Topics in Examination Practices for Financial Technology and Business Methods Inventions**
Sarah Monfeldt, Supervisory Patent Examiner, Office of Patent Training
- 10:15 – 10:30 a.m. **Break**
- 10:30 – 11:30 a.m. **Case Law Discussion: Obviousness in Financial Technology and Business Methods Inventions**
Peter Mehravari, Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs
- *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)
 - *Arendi SARL v. Apple Inc. et al.*, (Fed. Cir. 2016)
 - *Perfect Web Technologies Inc. v. InfoUSA Inc.*, 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009)
- 11:30 – 12:30 p.m. **35 USC §§ 102 & 103 – Examination Practices for Product-by-Process Inventions**
Donald Tarazano, Supervisory Patent Examiner, Office of Patent Training
- 12:30 – 2:00 p.m. **Lunch**
- 2:00 – 3:00 p.m. **Case Law Discussion: *Shaw Indus. Grp. V. Automated Creel Sys.***
Monica Lateef, Office of the Solicitor
- *Synopsys Inc v Mentor Graphics Corp.*, 814 F.3d 1309 (Fed. Cir. 2016)
 - *Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.*, Appeal Nos. 2015-1116, 2015-1119. (Fed. Cir. March 23, 2016)
 - *Automated Creel Sys., Inc., v. Shaw Industries Group, Inc. Petition for Writ of Certiorari* (US 2016)
 - *Achates Reference Publ'g, Inc. v. Apple Inc.*, 803 F.3d 652 (Fed. Cir. 2015)
- Optional reading:**
- *Harmonic Inc. v. Avid Tech., Inc.*, 815 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2016)
 - 35 U.S.C. §§ 314, 315(b) and (e), 316
 - 37 C.F.R. § 42.108
- 3:00 – 4:00 p.m. **Case Law Discussion: *Cuozzo Speed Technologies v. Lee***
Scott Weidenfeller, Office of the Solicitor
- *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131 (2016)

Optional reading:

- *In re Cuozzo Speed Techs., LLC*, 793 F.3d 1268 (Fed. Cir. 2015)
- *In re Cuozzo Speed Techs., LLC*, 793 F.3d 1297 (Fed. Cir. 2015)
-

4:00 – 5:00 p.m.

Case Law Discussion: Product-by-Process Claim Interpretation & Determining Obviousness

Jeremiah Helm, Office of the Solicitor

- *In re Thorpe*, 777 F.2d 695, 227 USPQ 964 (Fed. Cir. 1985)
- *Amgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd.*, 580 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2009)
- *In re Garnero*, 412 F.2d 276, 162 USPQ 221 (CCPA 1979)
- *Abbott Labs. v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282, 1293-95 (Fed. Cir. 2009)

Optional reading for business method examiners:

- *Compare Scripps Clinic & Research Foundation v. Genetech, Inc.*, 927 F.2d 1565, 18 USPQ2d 1895 (Fed.Cir. 1991) with *Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.*, 970 F.2d 834, 23 USPQ2d 1481 (Fed.Cir. 1992)

Thursday, August 25, 2016

(Location: Public Search Facility Instruction Room)

- 9:00 – 10:15 a.m. **Search Software Platform Training (PubEAST)**
Robin Jackson, Technical Information Specialist, Public Search Facility
Location: Public Search Facility Instruction Room
- 10:15 – 11:30 p.m. **Developing Search Strategies**
Virgil Tyler, Search Strategy Expert, Scientific and Technical
Information Center
Ossama Darwish, Search Strategy Expert, Scientific and Technical
Information Center
Location: Public Search Facility Instruction Room
- 11:30 – 1:00 p.m. **Lunch Break**
- 1:00 – 3:00 p.m. **Search Strategy Workshop: Software and Product-by-Process**
Virgil Tyler, Search Strategy Expert, Scientific and Technical
Information Center
Ossama Darwish, Search Strategy Expert, Scientific and Technical
Information Center
Location: Public Search Facility Instruction Room
- 3:00 – 3:15 p.m. **Break**
- 3:15 – 4:15 p.m. **Tour of the Scientific and Technical Information Center (STIC)**
- 4:15 – 5:00 p.m. **Tour of USPTO**

Friday, August 27, 2016
(Location: GIPA-Hague Room)

- | | |
|--------------------|--|
| 9:00 – 9:50 a.m. | TIPO's Mission and Challenges
<i>Clair Chao, Taiwan Intellectual Property Office</i> |
| 9:50 – 10:15 a.m. | TIPO-JPO Cooperative Program on Mutual Recognition of Deposit of Biological Material for the Purpose of Patent Procedure – A Year in Review
<i>Chung, Wen-Cheng, Taiwan Intellectual Property Office</i> |
| 10:15 – 10:35 a.m. | Subject Matter Eligibility of Software Related Inventions
<i>Feng, Sheng-Yuan, Taiwan Intellectual Property Office</i> |
| 10:35 – 11:00 a.m. | Industry Support on SEP at TIPO
<i>Clair Chao, Taiwan Intellectual Property Office</i> |
| 11:00 – 11:20 p.m. | Break |
| 11:20 – 12:20 p.m. | Open Discussion |
| 12:20 – 12:35 p.m. | Program Evaluations |
| 12:35 – 12:50 p.m. | Closing Remarks |

附錄 2 相片留影



