

由 *CLS v. Alice* 案看美國電腦軟體相關發明 審查基準之變革趨勢分析

吳科慶*、林育弘**

壹、前言

在美國電腦軟體相關發明領域中，近期最受矚目的案件就是「*CLS Bank International v. Alice Corporation*」(*CLS v. Alice*) 訴訟案，聯邦巡迴上訴法院 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 似乎意圖挑戰最高法院關於 *Bilski* 案¹的指導，並提出新的測試法，造成爭議²。

今 (2013) 年 5 月，CAFC 作出判決，判定 *Alice* 的專利不符合美國專利法第 101 條³標的適格性之規定，但判決書中提出了有關第 101 條的相關判斷原則，其中部分與現行美國專利審查程序指南 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) 不一致。美國專利商標局 (USPTO) 正研擬是否要修訂 MPEP，並針對此案回應了一些心得及方向⁴。

收稿日：102 年 7 月 26 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

¹ *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010)

² <http://www.patentlyo.com/patent/2012/07/cls-bank-v-alice-corp.html>

³ 35 USC 101: "Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title."

⁴ "USPTO Considering New Guidance After *CLS v Alice*", 17 MAY 2013 Managing IP, <http://www.managingip.com/Article/3207287/Managing-Patents-Archive/USPTO-considering-new-guidance-after-CLS-v-Alice.html>

關鍵字：美國專利、軟體、CLS、判決、CAFC、USPTO、MPEP、審查基準、適格性、發明定義

貳、*CLS v. Alice* 案

Alice 公司控告 CLS 銀行 (CLS Bank International & CLS Services Ltd.，統稱 CLS Bank) 侵害其 4 件美國專利 (5,970,479、6,912,510、7,149,720、7,725,375)，哥倫比亞特區地方法院判 Alice 專利無效。Alice 上訴後，CAFC 於 2012 年 7 月，以 2 比 1 的判決認定專利有效⁵，但判決書內容造成了許多爭議，其針對美國專利法第 101 條的審理原則與近年法院判例（自 2010 年最高法院對 *Bilski* 案的判決以來）似有些歧異。

後來 CLS 請求全院聯席重審 (petition for rehearing en banc)，即轄區內所有的上訴法官均參與本案之審理（一般案件係由三到四位上訴法官組成審理），已於 2013 年 5 月 10 日作出判決。

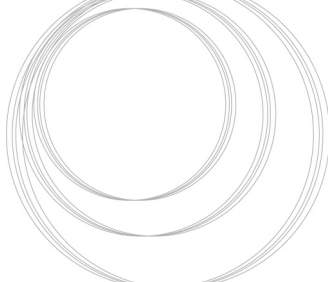
系爭專利權中較具代表性的請求項如下：

1. US5970479 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，

⁵ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012)



本月專題

由 *CLS v. Alice* 案看美國電腦軟體相關發明審查基準之變革趨勢分析

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。

2. 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，讓一方用以在第三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三方傳送一交易，該合約源於第三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：

(1) 維持該第三方的第一帳號資訊，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；

- (2) 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
- (3) 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。

3. 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

- (1) 接收一交易；
- (2) 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
- (3) 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。

一、回顧 CAFC 於 2012 年 7 月之首次判決⁶

包含系統請求項在內，哥倫比亞特區地方法院認為均非適格標的（patent-eligible subject matter），違反美國專利法第 101 條的規定，Alice 提起上訴。

CAFC 的主要意見書（majority，三位法官中的兩位）聚焦在「抽象概念」上，認為儘管已經有先前判例，但其意義與邊界還是很不清楚。

主要意見書認為：若請求項以特定方式利用電腦做事似乎可成為適格專利；反之若在電腦上做事的請求項「沒有揭露比概念更多的東西」，則否。

上述規則被稱作「不過是（Nothing More Than）」限制⁷。主要意見書沒有去定義何謂抽象概念，相反地還執行了一個新規則，讓抽象概念可成為專利的門檻降低（令請求項被視為單純抽象概念的門檻大幅提高）。

主要意見書進一步說明並沒有「明顯的證據」指出請求項屬於不可專利的抽象概念，故請求項不能被視為不符 101 條的不適格標的，除非請求項屬於「不過是基本原理，或無法實現的觀念，且請求項中沒有任何限制令該概念附屬於特定應用」；所以將該請求項當作不適格，是不恰

⁶ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012)

⁷ Jason Rantanen, "CLS Bank v. Alice: The "Nothing More Than" Limitation on Abstract Ideas," <http://www.patentlyo.com/patent/2012/07/cls-bank-v-alice-corp.html>

當的。

主要意見書認為電腦的限制是系爭發明中很重要的一部份，請求項也限制到一個非常特別的應用，其利用一個媒介來協助多方交易。

而三位法官中站在少數的那一位——Prost 法官寫下了他的不同意見書 (dissent)：主要意見書反抗最高法院的一致性指導，而讓「可專利」的標的測試更加有力⁸；更糟的是，它創造了一個全新的架構允許法院任意迴避評估 101 條的專利適格性。主要意見書沒有跟隨最高法院的指示，不只是判決，更重要的是它的途徑。

Prost 法官認為請求項應該要有「發明概念 (inventive concept)」，而系爭案請求項不過是藉由電腦實現的抽象而古老的構想，無法成為適格專利標的。

本案的主要爭議為：主要意見和不同意見對於何謂 101 條的「發明」，採用從根本上就不同的途徑。主要意見認為「發明」絕對是由請求項所定義，並認為不同意見：「無視於請求項的限制，而試圖抽象化處理過程，將其當作基本原理，這在法律上是不允許的」。不同意見在認同請求項重要性的同時，剝除專業術語而問道：「所以發明在哪裡？ (So where is the invention?)」

主要意見像是依循著標準專利法途徑來處理發明的觀念，而 Prost 法官的不同意見則更像是最高法院如何去分析可專利標的的問題。

⁸ 美國慣用的標的適格性測試邏輯為：只要通過測試即為適格標的。

二、CAFC 於 2013 年 5 月 10 日的最新判決⁹

CAFC 於 2013 年 5 月 10 日作出判決，本案請求項包含方法、電腦可讀媒體及系統請求項。對於方法、媒體請求項，10 位法官中有 7 位認為不符專利標的適格性；系統請求項則是 5 比 5。因多數法官（8 位）同意本案方法、媒體請求項與系統請求項判決須一致，所以維持地方法院意見，判決該些請求項均不符美國專利法第 101 條之規定。

判決書中先整理了五個先前最高法院判例：

- （一）*Gottschalk v. Benson* 案指出儘管該 BCD 轉 Binary 數值方法（二進位數值轉換）需使用電腦執行，但法院不認為這是有意義的限制（meaningful limitation），此專利將完全先占（wholly preempt）此數學公式。
- （二）*Parker v. Flook* 案，最高法院指出雖然該發明已經限制使用領域（field of use），也不會「完全先占」數學公式，但仍需考慮請求項除「抽象數學公式本身」外的要素是否具有「發明概念（inventive concept）」。
- （三）*Diamond v. Diehr*，最高法院指出不會因為請求項使用數學公式、電腦程式或數位電腦就直接讓其不符專利適格性，自然法則或數學公式於已知結構或方法上的「應用」仍可能值得專利保護。
- （四）*Bilski v. Kappo*，最高法院重申 *Flook* 案的告誡：請求項無法藉由「限制抽象概念於一使用領域（field of use）或增加象徵性解決方案後的元件（token post-solution components）」而符合專利適格

⁹ *CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd.* (Fed. Cir. 2013) (en banc)

性。

(五) *Mayo v. Prometheus*，最高法院認為除了自然法則本身以外的額外步驟，僅為該領域習知而常規的動作，故無法令自然法則變成適格專利申請案。

接著由上述前案判例，CAFC 歸納出幾個分析 101 條案例的框架：

首先，最重要的是專利不應允許先占 (preempt) 探索的基礎工具，這些工具必須保持為公共財，而不能被任何人獨占。請求項不該涵蓋自然法則、自然現象、抽象概念。其判斷的準則在於請求項是否包含遠遠多於 (significantly more) 基本原則的限制，我們必須在請求項中尋找有意義的限制 (meaningful limitations)，以避免整體請求項涵蓋了概念的所有實際應用。

其次，上述判例一再反對過度形式化的標的適格性測試，那會被專利申請人操弄。企圖以高度格式化語言 (highly stylized language)、空洞的使用領域 (field-of-use) 限制或象徵性解決方案後 (post-solution) 的動作來規避 101 條的請求項，是不應被信任的。

最後，這些案例極力主張一個有彈性、逐項的標的適格性測試法，避免僵硬的畫線，以適應預料之外的技術發展。鮮明的界線規則或許容易施行，但往往不切實際且適得其反。

除了上述原則之外，CAFC 再次強調「發明概念 (inventive concept)」的重要性，其關係到對於請求標的的純粹人類貢獻。人不可能真的「發明」一個抽象概念或科學真理，而只能「發現」它，因此 101

條底下的「發明概念」必須是「人類獨創的產物」。

而且，人類的貢獻絕不能僅是在抽象概念上無意義的附加，若人類貢獻的限制只是離題、常規、習知或慣例的，或實際上無法限縮請求項，就無法賦予專利適格性。

三、USPTO 的回應

在判決出來三天後，美國專利商標局（USPTO）以備忘錄的方式做出回應¹⁰，其中首先強調目前的專利標的適格性審查並未改變，仍遵循 MPEP 2106 的規範。

接著備忘錄中提到該判決意見紛歧，CAFC 自己都沒有一致的見解，但仍可看出有三個重要的議題：

- （一）他們一致認同適格性測試不是僵硬而界線鮮明的測試，而必須使用有彈性的方法逐案認定，評估請求項整體。
- （二）許多法官明確提到適格性測試與其他的專利要件是分開獨立的，尤其是新穎性及非顯而易見性。
- （三）一般都同意在評估整體請求項時，必須分析判斷請求項是否包含遠遠多於抽象概念或自然法則的額外限制，換句話說，即是否增加了有意義的限制。

最後 USPTO 說他們正在研讀判決內容，並考慮是否需要修改專利標的適格性的 MPEP。

¹⁰ http://www.uspto.gov/patents/law/exam/clsbank_20130513.pdf

參、美國專利商標局MPEP之變革與比較

美國 MPEP 相當於我國審查基準，它會因應法院判決而不斷調整其內容。最近一次調整為去（2012）年 8 月的第 8 版第 9 次修訂（E8r9）¹¹，就標的適格性的部分進行了一次大翻修¹²，主要是針對近年幾個電腦軟體與商業方法專利相關案例，以 *Bilski* 案的 CAFC¹³及最高法院¹⁴判決為主，並整合 *Ultramercial*¹⁵、*Cybersource*¹⁶、*DealerTrack*¹⁷、*Mayo*¹⁸等判例。

本次修訂對於方法專利的標的適格性引入四道測試，包括 CAFC 的「機器」或「轉換」測試（Machine or Transformation），加上最高法院的「應用」測試，再以「先占一般概念」當最後守門員。

以下比較 CLS 案的判決意見與美國 MPEP，分析其變革趨勢。

一、有彈性的測試法

在前一章 USPTO 所整理的三個重點，第一項為「彈性」的測試法。其實在 E8r9 中，MPEP 已經採用了相當具有彈性的測試方式。

前面所提到的機器、轉換、應用等測試項目，其中又區分多個「因子」，例如特殊性或一般性、實現時的不可或缺性、是否在解決方案之外

¹¹ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>

¹² 標的適格性的章節（MPEP 2106），前次修訂是在 2007 年 9 月的 E8r6。

¹³ *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2009).

¹⁴ *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. ___, 130 S. Ct. 3218 (2010).

¹⁵ *Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC*, 657 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2011).

¹⁶ *Cybersource v. Retail Decisions*, 654 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2011).

¹⁷ *DealerTrack v. Huber*, 674 F.3d 1315, (Fed. Cir. 2012)

¹⁸ *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. ___, 132 S.Ct. 1289 (2012).

（*extrasolution*）或僅僅是使用領域（*field-of-use*）等等。與以往的「關卡」測試邏輯不同，這邊的「因子」只會造成「有利」或「不利」的影響，並不會因為某個因子就直接判定符合適格性或不符適格性，而必須作綜合判斷。

既然是綜合判斷，審查人員就不會受限於僵硬的測試流程，而必須理解規則背後的理由，逐案認定是否應給予專利。

而在三道測試之後，還是要進行「先占一般概念」的判斷。即使順利通過前三道測試，只要仍有先占（*Preemption*）的情況發生，依然不符標的適格性。這可由 2010 年的備忘錄¹⁹中看出原因，USPTO 在其中公開徵求「不符 M-or-T 測試法卻非抽象概念」與「符合 M-or-T 測試法卻是抽象概念」的例子，似乎也擔心無法完全信賴這種有鮮明界線的測試法，故即使在 E8r9 中多加入了「應用」測試²⁰，也仍要維持「先占一般概念」這位最後守門員²¹，讓審查人員可本於標的適格性的中心原則來判斷是否放行。

另外，MPEP 中還提到 USPTO 的審查人員在作出「請求發明是否為適格標的」的結論之前，應該要檢查全部的證據（例如：說明書、請求項、相關前案），審查人員的結論必須基於整體證據²²。

¹⁹ "Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of *Bilski v. Kappos*,"

http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf

²⁰ 其實 MPEP 在較早的版本中本來就有「實際應用」的判斷，只是在 E8r9 中特地引用最高法院對 *Bilski* 案的指導。

²¹ 同上，「先占」測試始終存在於 MPEP 的適格性測試中，只是引用新判例以定義得更清楚。

²² MPEP 2106, II .B.2: Making the Determination of Eligibility.

由此可得知，顯然早在去年，USPTO 已大幅增加測試法的彈性。

二、分開而獨立的適格性測試

在 MPEP 第 8 版第 6~8 次修訂 (E8r6~E8r8) 中，在進行 101 條的標的適格性判斷前，需要先做徹底的前案檢索²³。而在最近一次修訂 (E8r9) 中，在作出適格性結論時，也要根據相關前案來判斷 (如上節所述)；雖已不像前版明確表示需要在適格性判斷前先進行前案檢索，但仍殘餘一些與前案比較的概念，與新穎性、非顯而易見性似有所重疊。

歐洲專利局 (EPO) 從前對於是否符合發明定義 (相當於美國的標的適格性)，是採取「貢獻法」，也就是要根據前案來判斷其技術貢獻。但在 2000 年 PBS 案²⁴之後，在發明定義的判斷中，已廢除貢獻法，理由是技術貢獻比較適合在新穎性及進步性的階段處理，使判斷發明定義時，不需再比對前案²⁵。

但 EPO 能安心放寬發明定義的門檻，是因為其新穎性及進步性的審查制度非常嚴格²⁶，能放心地交由後端處理。EPO 的審查官是這樣描述的：「就像你到夜店去，輕易地通過了一扇擺盪中的鬆散大門，卻發現一位非常高大兇惡的守門人站在裡面。」²⁷

²³ MPEP (E8r8) 2106, III: Conduct a thorough search of the prior art, http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/old/E8R8_2100.pdf

²⁴ T 931/95: Pension Benefit System Partnership

²⁵ Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Sixth Edition, July 2010, I.A.1.2: Separate and independent patentability requirements, I.A.1.4.1: Examination independent of the contribution of the invention。

²⁶ 未對技術性產生貢獻 (未對技術問題的技術解決方案產生貢獻、與技術功效無關) 的特徵，在審查新穎性與進步性時會被直接忽略。

²⁷ Daniel Closa et al., "Patent Law for Computer Scientists," 2010.

而對於電腦實施商業方法類型的發明，USPTO 似乎始終想要在標的適格性這關處理，雖然法院不斷告誡，應該多放點心思在 102、103、112 條的規定，令其更加明確、有用，且 MPEP 看起來也有朝向 EPO 修正的趨勢，但與 EPO 仍有一段距離。

若要漂亮地切割適格性及新穎性、非顯而易見性，顯然有些案例必須移到非顯而易見性去處理，而要做到這步，可能需引進一些類似 EPO 的審查機制。

三、有意義的限制

現行的 MPEP，在標的適格性的判斷準則中，已不斷強調「有意義的限制」。物之請求項，必須要明確地限制到一個實際應用，才能避免「先占」抽象概念。而對於方法請求項，MPEP 引用 *Bilski* 及 *Flook* 案，強調使用領域（field-of-use）及解決方案外（extrasolution）的限制，並非有意義的限制。除此之外，也引用 *DealerTrack* 案，說明在加入「利用電腦處理」的限制時，該電腦必須具有特殊性，而非任意一般目的電腦均可實行，即必須在讓方法得以實現時扮演著重要角色，而非僅僅是一個顯而易見的機制功能：令解決方案完成得更快速（藉由利用電腦來計算）。

由此可知，在 CAFC 整理上述判例前，USPTO 已將「有意義的限制」加入審查規範之中。

四、物與方法於他國專利局的比較

USPTO 並未指出判決中的一項特殊之處：多數法官（8 位）同意本

案方法、媒體及系統項判決須一致。

雖然可能僅是針對本案，但顯然與 USPTO 的審查指南不同，MPEP 中對於「物」及「方法」請求項的審查嚴謹程度差異很大，單由篇幅就能看得出來。MPEP 表示，由於物之請求項已經「不再抽象」，往往請求項中的特徵已自證為一個特定實際應用，所以通常都能符合標的適格性，但前提是它要真的明確限制到一個實際應用²⁸。

在 EPO，法條中對於商業方法相關發明僅排除「方法」的範疇²⁹，換句話說，商業方法相關發明只要標的為「物」，就能直接符合發明定義³⁰（僅限於心智活動、遊戲或商業方法相關發明；因法條中其他的態樣，如數學方法、美術創作等，排除的範圍並不限於計劃、規則或方法）。雖然 EPO 並未在發明定義的關卡阻擋商業系統請求項，但一個「電腦實施商業方法」的專利要通過新穎性及進步性的考驗並不容易，因為 EPO 不會去理會發明要解決的「商業問題」，而會重建實際上的「技術問題」，然後只審查與該技術問題之技術解決方案有關的特徵³¹。

然而除了心智活動、遊戲或商業方法，EPO 也同意若一個裝置請求項並沒有具體指出任何方法以外的技術特徵，也未以其物理架構定義該裝置，而只描述對應於方法步驟的功能名稱，則該請求的裝置並未比方法作出更多的貢獻，儘管請求項是以不同的方式來描述³²。

²⁸ MPEP 2106, II.A: Practical Application of Machines, Manufactures, and Compositions of Matter (Products).

²⁹ Art. 52(2)(c) EPC 1973: "schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers."

³⁰ Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Sixth Edition, July 2010, I.A.2.5.1: Methods for doing business.

³¹ Guidelines for Examination in the European Patent Office (20 June 2012), G. VII. 5. 2: Formulation of the objective technical problem.

³² T 38/86 (OJ 1990, 384).

相對於 EPO，日本特許廳（JPO）則是更加嚴格，無論標的為「方法」或「物」，JPO 要求每一個步驟都要利用自然法則，且軟體的資訊處理一定要藉由硬體來具體實現，雖不見得要明示，但必須要能清楚得知是藉助硬體；同時，揭露要足夠具體，具體的程度將會影響符合發明定義的可能性^{33 34}。換句話說，方法請求項的界定方式與物之請求項的差異不會像其他國家這麼大，因此兩者的判斷標準差異亦不大，如日本審查基準中就有明確表示：判斷是否符合發明定義時，與方法或物的範疇無關³⁵。

再回頭看 CLS 案的判決書，判決書中表示：將方法請求項轉換成系統格式通常是很容易的，所以在評估 101 條的時候，不管請求項的格式為何，應採用相同的分析——請求項是否有先占抽象概念的疑慮？是否加入了「足夠」有意義的限制？抑或，其實是個意圖挾帶抽象概念通過專利適格性的特洛伊木馬³⁶？

綜合以上來看，其實 CAFC 的重點仍在「有意義的限制」，只是認為不應從一開始就先切割「物」與「方法」，而是要採用統一的分析判斷流程。

肆、結論

從近年美國法院的判決及 MPEP 的修訂來看，彷彿有向歐洲靠攏的態勢，包括問題解決法、貢獻法、非功能描述素材³⁷、發明概念（技術

³³ http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/biz_kanren_a.htm，問 2、問 3、問 5。

³⁴ 日本特許廳，電腦軟體相關發明審查基準，第 2.2.1 節。

³⁵ 日本特許廳，電腦軟體相關發明審查基準，第 2.2.3 節第（3）點。

³⁶ 判決書第 33～34 頁。

³⁷ MPEP 2111.05: Functional and Nonfunctional Descriptive Material

性) 等等, 以及呼籲放寬適格性並強化明確、揭露、新穎性、非顯而易見性等要件。

歐洲的專利公約像是先砌好一道高牆, 法條明訂科學理論、數學方法、美術創作、心智活動、商業方法、電腦程式、資訊揭示等等均不符發明定義³⁸, 卻又未完全堵死, 而限定上述這些態樣只有它們的「本身 (as such)」是被排除的³⁹, 於是爭執的點僅在於「是否為那些態樣『本身』」, 舉證責任偏重在申請人身上; 然後再藉由案例, 隨著技術演進逐步降低門檻, 如同在規劃高牆的這邊該開一道門、那邊該開一扇窗。最後化繁為簡, 整個歸納到「技術性」之中, 雖然目前實務上其發明定義的門檻偏低, 但那是與其他專利要件相互配合的結果, 其整體規則簡單、漂亮、嚴謹, 很符合理工背景的思考模式。

而美國則是在法條中極度放寬, 再藉由法院判例限縮調整。例如在 *Bilski* 案最高法院的判決書中就曾引述 *Diamond v. Chakrabarty* 案⁴⁰, 而強調 101 條的「any」一詞, 表示任何方法均為法律所允許, 適格標的包含了「人所製造的任何太陽底下的東西 (anything under the sun that is made by man)」, 接著才論述為何仍要排除掉自然法則、物理現象及抽象概念。然而先前過度放寬的結果就是讓一些與技術無關的專利擾亂商業秩

³⁸ Art. 52(2) EPC 1973: "The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information."

³⁹ Art. 52(3) EPC 1973: "Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such."

⁴⁰ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980)

序，而必須修法制訂新制度來專案處理⁴¹，同時令 USPTO 及法院必須想辦法填補這個洞，這可由近年 101 條的相關判例看出來，在法院的不斷調整下，該門檻已比法條內容嚴格許多，早期可取得專利的申請案，在複查後可能會被現行標準給撤銷⁴²。或許他們也發現直接參照歐洲的作法反而簡單得多，與其設計複雜而不切實際的測試法，不如回歸基本的「發明概念」與「有意義的限制」（有些類似歐洲的「技術性」與「進一步技術功效」），只是法規內容及法律制度差異太大，只能逐步修訂。

日本電腦軟體審查基準有些像在學習美國，類似只有機器測試法的概念（實質內容差異不小，只是可類比），同時強調必須要能看得出來發明人真的在創作這個軟體本身^{43 44}；而在美國大幅修改相關審查指南後，可觀察日本是否也會跟進。

美國目前所面臨的爭論及問題，我國或許也該準備面對。我國現行電腦軟體審查基準（97 年版）已引入部分歐洲的「技術性」概念而降低發明定義門檻，也許將來會接續導入更多歐洲的審查規則，以令整體制度能夠前後呼應。

⁴¹ 依《Leahy-Smith 美國發明法案》(AIA) 所制訂，並於 2012 年 9 月生效的「CBM Review」制度，專門處理商業方法專利，允許被控侵權者由行政途徑挑戰專利，而非經由法庭。Fish & Richardson 法律事務所的負責人 John Phillips 稱這項制度是為了回應「擔心未來商業方法專利變成金融服務業的一項稅金」。

⁴² "PTAB delivers final CBM review ruling," WIPR, 14-06-2013, <http://www.worldipreview.com/news/ptab-delivers-final-cbm-review-ruling>

⁴³ http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/biz_kanren_a.htm，問 3。

⁴⁴ 美國 MPEP 2161.01 針對電腦軟體相關發明的可據以實現要件，要求說明書要敘明軟體的連結關係，並要能明確看出發明人真的發明了該軟體演算法；而日本則是將類似的要求放在申請專利範圍上，並使用發明定義要件來管制。