



由 In re Bilski 案看美國商業方法專利 與適格標的判斷準則之發展

朱浩筠*

摘要

美國專利商標局由最高法院及聯邦巡迴上訴法院之判例，曾歸納出「轉換測試法」、「除外事項測試法」、「State Street 案測試法」等專利適格標的之判斷準則；美國聯邦巡迴上訴法院在近期的 Bilski 案中，針對方法發明是否為專利適格標的，確立了機器測試法或轉換測試法的適用，並宣告 State Street 案測試法走入歷史，商業方法發明的未來將更顯得困難重重。

關鍵字：專利適格標的、可專利標的、可專利性、商業方法、Bilski
、patent-eligibility、patentable subject matter、business method
。

壹、前言

美國專利制度對於商業方法的態度，由早期法院的否定見解¹演變到 State Street 案²後所持的開放態度，揆諸美國專利商標局申請

收稿日：97 年 9 月 25 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官，作者感謝審稿委員提供之寶貴意見，惟文責仍由作者自負。。

¹ Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co., 160 F. 467 (2d Cir. 1908). See also Bruce Itchkawitz, Patents 101: Is It Patentable?, 50-AUG Orange County Law. 12 (2008).

² See infra note 47.



案量之蓬勃³即可見一斑，而美國國會在 1999 年雖然有機會以立法方式將商業方法排除於專利適格標的（patent-eligible subject matter）外，但卻選擇賦予被控侵害商業方法專利者，得以先用（prior use）⁴為由進行抗辯，暗示著商業方法的可專利性⁵。

由於 In re Bilski 案⁶之故，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）有機會重新審視商業方法的可專利性，其中也涉及了專利適格標的之判斷準則問題，為求慎重，CAFC 決定以全院聯席（en banc）方式進行審理，最終推翻了 State Street 案及 AT&T 案⁷等判例，為求呈現相關爭議的完整脈絡，本文首先整理在 Bilski 案之前，美國聯邦最高法院及 CAFC 幾個關於專利適格標的之重要判例，並嘗試透過 Lundgren 案⁸與暫定審查基準的規定，來瞭解美國專利商標局對於該些判例的解釋與運用，接著將針對 Bilski 案作詳細的介紹，文中並提出個人淺見，評析各測試法間的爭議以及該案可能會帶來的影響。

³ 商業方法屬於美國專利分類 705，為美國專利商標局審查技術中心（technology center）3600 所職司之範圍，依據美國專利商標局的統計，1997 年該類之申請案為 974 件，2007 年則為 11,378 件，近 11 年來共成長約 11 倍，見 <http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/applicationfiling.htm>（瀏覽日期：2008 年 9 月 18 日）。

⁴ 35 U.S.C. §273 (2000)。又稱為侵權之先用抗辯（prior use defense to infringement）。指在商業方法專利之有效申請日一年前，若被控侵權者已著手實現該商業方法，得以先用為由進行抗辯。

⁵ Scott D. Locke, William D. Schmidt, Business Method Patents: The Challenge Of Coping With An Ever Changing Standard Of Patentability, 18 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1086 (2008).

⁶ See infra note 86.

⁷ See infra note 51.

⁸ See infra note 61.



貳、美國專利適格標的之解釋與發展

一、專利適格標的之規定與解釋

（一）美國專利法第 101 條

美國早在 1793 年的專利法，即已將專利適格標的之範疇限制在「技術（art）、機器、製品或組合物」四類，而 1952 年修法時，進一步將技術一詞更換為方法（process），因而成為現行的美國專利法第 101 條架構⁹：

任何人發明或發現新而有用之方法（**process**）、機器（**machine**）、製品（**manufacture**）或組合物（**composition of matter**），或其新而有用之改良者，皆得依本法之規定及條件獲准專利。

針對「發明」與「方法」，美國專利法第 100 條¹⁰有所定義：

(a)發明係指發明或發現。

(b)方法係指方法（process）、技術（art）或方式（method），並包括已知方法、機器、製品、組合物或材料之新用途。

雖然美國專利法第 100 條將「發現」亦定義為發明，但用意僅在遵守美國憲法¹¹之規定，依據美國聯邦最高法院的解釋，「發現」

⁹ 35 U.S.C. § 101 (2000). Inventions patentable 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.

¹⁰ 35 U.S.C. § 100 (2000). Definitions

When used in this title unless the context otherwise indicates—

(a) The term “invention” means invention or discovery.

(b) The term “process” means process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

¹¹ U.S. Const. Article I, §8, cl. 8. The Congress shall have power ... To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.



並非可予專利之標的¹²。總而言之，美國專利法第 101 條具有兩個目的：限制可尋求專利保護之發明範疇，並確保只有有用的（useful）發明能夠獲准專利；前者將發明的範疇限制在方法、機器、製品及組合物四種不同的類型，排除了資料結構、電腦程式、文學、音樂等取得專利的可能性，後者則是實務上所熟知的實用性（utility）要件。

（二）四種範疇的各別定義

針對屬於專利適格標的之四種範疇，除了「方法」外，其餘三種因皆具實體性質，故又可將之歸類成「產品（product）」¹³，依法院之解釋，各範疇具有下列定義：

1. 方法

處理某種材料而產生一預定結果的模式，為一種或者一連串的行動（act），施行在客體上使其轉換為不同狀態或物¹⁴。

2. 產品

（1）機器：指能執行某種功能以產生特定效果或功能之裝置，或者各類機械力及機械裝置之組合¹⁵。而在電腦相關發明中，以手段功能用語所撰寫的裝置類型請求項，亦被視為是屬於機器之範疇¹⁶。

¹² Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 130 (1948).

¹³ Chisum, Donald S., *Chisum on Patents: A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement*, vol. 1, §1.02.

¹⁴ *Cochrane v. Deener*, 94 U.S. 787-88(1877). (“A process is a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing.”)

¹⁵ *Corning v. Burden*, 68 U.S. 267 (1853).

¹⁶ See, e.g., *In re Trovato*, 42 F.3d 1376 (Fed. Cir. 1994); see also *infra* note 42, at



(2) 製品：無論以人工或機械方式，將原料或備料賦予新形式、品質、特性或組合而供使用的產物¹⁷。

(3) 組合物：無論以化學合成或機械組合，或者是氣體、流體、粉末或固體的組合結果之所有兩種以上的物質之組合及合成物¹⁸。另外，「分子」屬於原子的排列，亦為組合物的一種¹⁹。

在 1980 年的 *Diamond v. Chakrabarty* 案²⁰，最高法院承認人類所製造的活體微生物屬於美國專利法第 101 條中的製品或組合物，此案也被認為是最高法院擴大了可專利標的之適用範圍的經典案例，因其將第 101 條之專利適格標的解釋為「太陽底下的任何人造物（anything under the sun that is made by man）」²¹，但若仔細探究美國專利法於 1952 年時所制定的立法理由²²，可發現其所指僅為「機器及製品」，並未涵蓋到「方法」，因此有被認為並非所有的「方法」都屬專利適格標的，而應課予一定的限制²³。

1526.

¹⁷ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 308 (1980). (“the production of articles for use from raw or prepared materials by giving to these materials new forms, qualities, properties, or combinations, whether by hand-labor or by machinery.”)

¹⁸ *Id.* (“all compositions of two or more substances and . . . all composite articles, whether they be the results of chemical union, or of mechanical mixture, or whether they be gases, fluids, powders or solids.”)

¹⁹ *Schering Corporation v. Gilbert*, 153 F.2d 428 (2d Cir. 1946).

²⁰ See *supra* note 17.

²¹ *Id.* at 309. See also S.Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H.R.Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952)),

²² *Id.* n. 6. (“This same language was employed by P. J. Federico, a principal draftsman of the 1952 recodification, in his testimony regarding that legislation: “[U]nder section 101 a person may have invented a machine or a manufacture, which may include anything under the sun that is made by man. . . .” Hearings on H.R. 3760 before Subcommittee No. 3 of the House Committee on the Judiciary, 82d Cong., 1st Sess., 37 (1951).”)

²³ See *supra* note 5, at 1089. See also *infra* note 81, at 6.



二、聯邦最高法院判例

（一）Gottschalk v. Benson 案²⁴

Benson 向美國專利商標局申請一種將二進碼十進制碼（BCD）轉換為二進制碼（binary code）的方法²⁵，其專利說明書中描述其發明係關於「以程式來進行資料處理，特別是數字轉換」，惟並未指明該方法涉及任何特殊的裝置，顯然其目的在於涵蓋任何一般用途的數位電腦。

本案爭點主要在於其請求之方法（method），是否屬於專利法中所定義之「方法」²⁶。最高法院首先整理幾件以往的判例，指出方法類型的發明的可專利性，並無關乎是否涉及使用特定的裝置²⁷，但亦指出「對於未包含有特定機器的方法請求項中，其專利要件的提示（clue）在於是否有讓一物件轉變或還原成另一狀態或物（thing）²⁸」暗示對於「方法」應加以限制，另一方面理由書中卻又指出「方法專利必需附著在（tie to）特定的機器或裝置，或者必須用來改變物件或材料至一不同的狀態或物仍有爭議」，似又無意藉此來限制方法專利的適格性²⁹，由於其用語上的不確定性，無法明確得知最高法院對於「方法」是否持 *Cochrane* 案³⁰所定義的限縮解

²⁴ *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972).

²⁵ BCD 碼係將十進制數字以四位元之二進制碼來表示，例如 5 為 0101，3 為 0011。因此「53」在 BCD 碼的表示下即為「0101 0011」，若為二進制碼則表示成「110101」。

²⁶ See *supra* note 24, at 64.

²⁷ *Id.* at 69-70.

²⁸ *Id.* at 70. (“Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines.”)

²⁹ *Id.* at 71. (“It is argued that a process patent must either be tied to a particular machine or apparatus or must operate to change articles or materials to a ‘different state or thing.’ We do not hold that no process patent could ever qualify if it did not meet the requirements of our prior precedents.”)

³⁰ See *supra* note 14.



釋³¹。

對於系爭發明，最高法院重申自然現象、心智活動及抽象的概念皆非可予專利之客體，因其僅為科學及技術工作的基本工具³²，而本案之發明無疑僅是將 BCD 碼轉換為二進制碼的方程式，除了與數位電腦相關之外，其餘並無任何實際的用途，若予核准，則此專利將先佔（preempt）數學方程式或邏輯演算法，因此最高法院法官一致認為本案之發明為非專利之適格標的。

（二）Parker v. Flook 案³³

Flook 申請之發明係關於一種用來在碳氫化合物的觸媒反應過程中控制參數的方法，該方法係在觸媒反應過程中，當製程參數，例如溫度、壓力，超出一預定的警示值時，即會產生警示結果表示有不正常情況產生。警示值並非固定不變，而是以參數實際值的歷史紀錄為函數進行週期性的調整，且此調整是由電腦以數學方程式所計算完成。簡言之，本案中具爭議的發明主要包含三個步驟，首先是測量現行的製程參數值，接著以邏輯演算法來計算出新的警示值，最後再將實際的警示值調整至新的警示值。

最高法院的多數意見指出，並非僅因製程中包含有自然法則或數學邏輯演算法就不予專利，但除了數學邏輯演算法之外，製程本身必需新穎且實用，最高法院認為本案的新穎部分僅在於數學邏輯演算法而已，而無論邏輯演算法在申請專利之發明的當時已知或未知，既然邏輯演算法是作為學術及技術工作的基本工具，因此被視為是先前技術的一部分³⁴。因而最高法院認為本案的方法發明並非專利法第 101 條下之法定可專利標的。值得注意的是，理由書中指

³¹ See supra note 13, §1.03[6][c] p. 1-200.

³² See supra note 24, at 67.

³³ *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978).

³⁴ *Id.* at 591.



出符合法定定義的「方法」係當其附著於特定裝置上，或者被用來將材料改變至不同狀態或物³⁵。

另不同意見書批評上訴法院的見解，認為系爭發明乃可專利之標的，同時指出本案之爭議在於，是否僅因其中之一步驟在被隔離後斷定為非可專利之標的，其發明的整體就會喪失其可專利性，而多數意見的推論方式，無疑是在專利法第 101 條中引入了新穎性及進步性作為判斷要件³⁶。

（三）Diamond v. Diehr 案³⁷

在合成橡膠的硬化壓模製程中，為能使得最後產品能達到完美的成果有賴幾點原因：被壓模產品的厚度、壓模過程中的溫度，以及該產品存在於機器中的適當時間。以往實務上為了決定硬化製程的時間，均仰賴一阿瑞尼斯方程式³⁸來加以計算，但由於橡膠硬化製程中壓模機內溫度會上下變化，因此如何精確地測定橡膠壓模機的溫度來決定硬化的時間即有困難之處。

Diehr 於 1975 年向美國專利商標局提出專利申請，其所請求的發明為一種製造橡膠產品時控制壓力與時間之方法，其目的在於確保橡膠壓模機在某一時間內保持一定的溫度與壓力，因此可以讓橡膠在硬化的過程中均保持精準的形狀。其發明主要的步驟為：（1）反覆測量壓模機中之實際溫度（2）將測量所得之數據輸入至電腦，並依據阿瑞尼斯方程式反覆計算硬化時間（3）待反覆計算所得之硬化時間值等於實際時間時，電腦即發出打開壓模機之信號。

³⁵ Id. at 588 n.9 (this Court has only recognized a process as within the statutory definition when it either was tied to a particular apparatus or operated to change materials to a “different state or thing.”) (citing *Cochrane*, 94 U.S. at 787-88).

³⁶ Id. at 598-600.

³⁷ *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981).

³⁸ Arrhenius equation: $\ln v = CZ + x$ ，其中 v 是壓模所需之總時間， C 是活化常數， Z 是壓模機裡的溫度， x 是一個與壓模機相關的幾何常數。



本案主要的爭點係，使橡膠成型的硬化製程的步驟中所使用數學方程式及可程式之數位電腦，是否屬於美國專利法第 101 條所保護之可專利標的。

最高法院之法官以 5 比 4，些微之差肯定了本案仍屬美國專利法第 101 條所保護之專利適格標的。因其認為在未包含有特定機器的製程方法中，專利要件的提示在於是否讓一物件轉變或還原成另一狀態或物³⁹，而本案即是將橡膠原料硬化成為另一狀態，且其請求內容並非僅在於該數學公式，而是一種將橡膠硬化之製程，該製程雖運用了阿瑞尼斯方程式，但非意在先佔該方程式⁴⁰，更重要的是，不能僅因申請專利範圍中涉及到數學公式或數位電腦即認為乃不可專利之標的。同時，最高法院亦由前述的 Benson 案及 Flook 案，重申自然法則、自然現象與抽象概念屬於非專利之適格標的⁴¹。

三、聯邦巡迴上訴法院判例

（一）In re Alappat 案⁴²

Alappat 之發明主要為一種消除波形鋸齒之系統，其係利用數位方式來讀取輸入的波形，使得示波器螢幕上所出現的圖像為平滑曲線，在美國專利商標局的審查過程中，其申請專利範圍第 15~19 項⁴³，被審查委員以不符專利法第 101 條為由予以核駁，Alappat 上

³⁹ See supra note 37, at 184. (“we repeated the above definition recited in *Cochrane v. Deener*, adding: “Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines.”)

⁴⁰ Id. at 187.

⁴¹ Id. at 185. (“This Court has undoubtedly recognized limits to § 101 and every discovery is not embraced within the statutory terms. Excluded from such patent protection are laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas.”)

⁴² *In re Alappat*, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) (en banc).

⁴³ Claim 15.

A rasterizer for converting vector list data representing sample magnitudes of an input waveform into anti-aliased pixel illumination intensity data to be displayed on



訴至上訴委員會後，原本上訴委員會推翻審查委員之見解，但隨後在擴大上訴委員會的重審下，卻又維持了審查委員的見解，認為其請求之發明中之步驟⁴⁴構成了一種用來計算像素資訊的數學邏輯演算法（mathematical algorithm）。

依據聯邦巡迴上訴法院的分析，就系爭請求項第 15 項的內容來看，屬於專利法第 101 條中的「機器」，因此主要爭議在於該項是否屬於被排除於專利適格標的外的「數學邏輯演算法」⁴⁵，而上訴法院認為該發明並非抽象概念或數學邏輯演算法，而是一種能夠進行計算，並將特定數位波形轉變為平滑波形的特定元件組合，是一種能夠產生有用、有形及具體結果（**useful, concrete, and tangible result**）之特定機器⁴⁶，因而推翻了上訴委員會的決定。

（二）State Street Bank v. Signature Financial Group, Inc. 案⁴⁷

所謂軸幅式（hub and spoke）的投資架構，是將數個共同基金（幅）匯集成為一個投資組合（軸），如此可降低各別的管理費用，但由於投資人買賣之故，使得各別基金每日規模會有所改變，因

a display means comprising:

- (a) means for determining the vertical distance between the endpoints of each of the vectors in the data list;
- (b) means for determining the elevation of a row of pixels that is spanned by the vector;
- (c) means for normalizing the vertical distance and elevation; and
- (d) means for outputting illumination intensity data as a predetermined function of the normalized vertical distance and elevation.

⁴⁴ 同上註。系爭申請專利範圍第 15 項係以手段功能用語（means plus function）方式撰寫，此係指「means for」後所指之步驟。

⁴⁵ See supra note 42, at 1542-1543.

⁴⁶ Id. at 1544. (This is not a disembodied mathematical concept which may be characterized as an “abstract idea,” but rather a specific machine to produce a **useful, concrete, and tangible result**.)

⁴⁷ *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).



此系爭專利 (US 5193056) 即在提供一種軸幅式財務服務架構的資料處理系統，使得發行公司能藉由電腦在投資組合中計算出各別基金所占的比例大小。

系爭發明是以手段功能用語方式界定出該資料處理系統，聯邦巡迴上訴法院認為系爭發明屬專利法第 101 條中的機器範疇，並非地方法院認為的方法範疇。分析該發明是否為數學邏輯演算法或商業方法時，上訴法院指出 Freeman-Walter-Abele 測試法⁴⁸自 Diehr 案及 Chakrabarty 案後即不應再予適用⁴⁹，同時也說明商業方法與其他任何製程或方法一樣，受到相同可專利性標準之要求，而判斷請求項是否包含有法定的適格標的時，不應僅著重在請求標的屬於何種範疇，而應著重在該標的之基本特性，特別是「實際應用」(**practical utility**)，而此實際應用即是指 Alappat 案中所指的「有用、有形及具體結果」⁵⁰，因此肯定了系爭請求項符合第 101 條之規定。

(三) AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. 案⁵¹

AT&T 擁有美國第 5333184 號專利，該專利係提供一種電話訊息記錄系統及方法，可供不同長途電話公司所共用的通信系統使用

⁴⁸ 又稱為二部測試法 (two-part test)，係用來測試包含有數學邏輯演算法的電腦相關發明是否為專利適格標的。見 Lois Matelan, *The Continuing Controversy Over Business Methods Patents*, 18 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 195 (2007).

⁴⁹ See supra note 47, at 1374.

⁵⁰ Id. at 1375. (**The question of whether a claim encompasses statutory subject matter** should not focus on which of the four categories of subject matter a claim is directed to process, machine, manufacture, or composition of matter-but rather **on the essential characteristics of the subject matter, in particular, its practical utility...** For purpose of our analysis, as noted above, claim 1 is directed to a machine programmed with the Hub and Spoke software and admittedly produces a “**useful, concrete, and tangible result.**” Alappat, 33 F.3d at 1544, 31 USPQ2d at 1557. This renders it statutory subject matter, even if the useful result is expressed in numbers, such as price, profit, percentage, cost, or loss.)

⁵¹ AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999).



，其方法主要係在長途電話紀錄中插入資料以便於計費，該資料能夠讓電話公司依據發話端與受話端來決定不同費率，例如若雙方皆為相同電話公司之用戶，即能以較低之費率計價。

雖然系爭專利同時涵蓋了裝置及方法請求項，然 AT&T 僅控告 Excel 侵害其方法專利，故其爭議乃在於方法請求項。Excel 辯稱包含有數學邏輯演算法之方法請求項需有物理轉換或將物質進行狀態改變，但聯邦巡迴上訴法院認為，最高法院在 *Diehr* 案中所述的物理轉換僅為實際應用的一種例示而已，並非排他要件⁵²。故雖然該發明主要涉及資料的交換而非轉換，但上訴法院認為重點並不在於發明是否包含有數學邏輯演算法，而是發明整體是否產生了有用的、具體的與明確的結果，而非抽象概念，因而肯定了該發明符合專利法第 101 條之規定。本案之意義在於聯邦巡迴上訴法院將「有用、有形及具體結果」測試法由 *Alappat* 案與 *State Street* 案的裝置請求項，進一步適用在方法請求項上⁵³，擴大了適用範圍。

（四）In re Comiskey 案⁵⁴

Comiskey 之專利申請案主要係一種用來在法律文件中，例如遺囑或契約，強制仲裁（mandatory arbitration）的方法與系統，以請

⁵² Id. at 1358-1359. (The notion of “physical transformation” can be misunderstood. In the first place, it is not an invariable requirement, but merely one example of how a mathematical algorithm may bring about a useful application. As the Supreme Court itself noted, “when [a claimed invention] is performing a function which the patent laws were designed to protect (e.g., transforming or reducing an article to a different state or thing), then the claim satisfies the requirements of § 101.” *Diehr*, 450 U.S. at 192, 101 S.Ct. 1048 (emphasis added). The “e.g.” signal denotes an example, not an exclusive requirement.)

⁵³ Id.

⁵⁴ In re Comiskey, 499 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2007)。另聯邦巡迴上訴法院於同日 (2007 年 9 月 20 日) 所公布之 In re Nuijten 案 (500 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2007)) 判例，否定「信號」為專利適格標的，由於與商業方法較無關連，故本文略而不談。



求項第 1 項為例，主要包含有 6 個步驟：

- (1) 在一強制仲裁系統中登記該單方文件及其當事人；
- (2) 由預選之程式在該單方文件中併入仲裁文句，使其產生拘束力；
- (3) 向仲裁系統提送仲裁聲請書狀；
- (4) 依仲裁聲請進行仲裁判斷；
- (5) 對該仲裁提供支援；
- (6) 針對爭議處作成具拘束力之仲裁判斷。

上訴法院指出，由第 101 條的立法歷程與最高法院的相關判例來看，很清楚地並非每一種方法發明都符合專利法第 101 條意義下的「方法」，例如抽象概念，即已在許多先例中被認定為非專利之適格標的⁵⁵。

禁止抽象概念取得專利主要有兩方面考量：第一，所請求的抽象概念沒有包含實際應用時，即不可專利⁵⁶。第二，抽象概念可能具有一實際應用，但抽象概念本身仍不可專利⁵⁷，但若人類心智活動與一法定範疇（機器、製品、組合物）相結合時，則可能為專利之適格標的⁵⁸。分析本案所請求的方法後，上訴法院認為屬於人類心智活動的使用，因其基本上僅是在兩造之間藉由仲裁人來解決法律爭議，就像一種進行拍賣的新方法一樣⁵⁹，都是非專利之適格標的。

至於其餘的請求項中，部分方法請求項中進一步限定了與電腦

⁵⁵ Id. at 1375-1376.

⁵⁶ Id.

⁵⁷ Id. at 1376-1378.

⁵⁸ Id. at 1377. (Thus, a claim that involves both a mental process and one of the other categories of statutory subject matter (i.e., a machine, manufacture, or composition) may be patentable under § 101.)

⁵⁹ 聯邦巡迴上訴法院在此舉 In Schrader 案(22. F.3d 291 (1994))為例。



、電視等機器相結合，而仲裁系統的請求項由於需以電腦作為其一部分，因此皆屬專利適格標的，但上訴法院亦進一步指出，這些請求項雖然通過了專利法第 101 條的檢驗，但因其僅是將心智活動與電腦系統的結合，故可能不具非顯而易知性⁶⁰。

四、美國專利商標局之見解

（一）Ex parte Lundgren 案⁶¹

Lundgren 請求一種補償經理人之方法，該方法主要係依據績效標準來計算出補償金，並將補償金轉移給經理人，顯然為一種商業方法，且未限制在任何的硬體或裝置上。雖然審查委員認為該方法產生了有用、有形及具體的結果，但仍依據關稅及上訴法院（聯邦巡迴上訴法院之前身）之判例⁶²，以該方法不屬技術（outside the technological arts）為由，非為第 101 條之專利適格標的而核駁了該申請案⁶³。在 5 位行政法官所組成的上訴委員會中，多數意見否定了審查委員之見解，因其指出判斷專利適格標的時，法院的判例並沒有指出「技術測試法」存在⁶⁴。持不同意見的 Smith 法官，則認為技術領域一詞與美國憲法中所稱的有用技術（useful arts）乃相同之涵義⁶⁵。

另一位持部分協同與部分不同意見的 Barrett 法官，在其長達約 60 頁的意見書中分析法院的判例，同意多數意見並沒有技術測試法存在，但認為針對非機器實現（non-machine-implemented）的方法

⁶⁰ See supra note 54, at 1380-1381.

⁶¹ Ex parte Lundgren, 2004 WL 3561262 (BPAI).

⁶² In re Musgrave, 431 F.2d 882, 167 USPQ 280 (CCPA 1970); In re Toma, 575 F.2d 872, 197 USPQ 852 (CCPA 1978).

⁶³ See supra note 61, at 2-3.

⁶⁴ Id. at 5.

⁶⁵ Id. at 6.



請求項，可歸納出三種測試法⁶⁶：

■ 轉換（transformation）測試法

依據 Cochrane 案⁶⁷對於方法的定義，需要有物理客體（physical subject matter）被轉換為另一狀態或物。此客體可為實體或非實體，如物體或能量之形式。

■ 除外（exception）事項測試法

即排除自然法則、物理現象與抽象概念。換言之，排除了該些事項，方法請求項方為適格之專利標的。判斷方法請求項是否為單純的自然法則、物理現象或抽象概念相當困難，因為請求項中通常包含有微量的實體限制，例如資料搜集步驟、應用領域的限制及後解決活動（post-solution activity）⁶⁸，因此應著重在於請求項整體所欲尋求保護之標的是否屬於除外之事項。

■ State Street 案測試法

即指實際應用或「有用、有形及具體結果」。此測試法已被適用於機器或者機器實現的方法，但尚未被適用在非機器實現方法上，且有用、有形、具體等詞並未有定義。Barrett 法官認為，此測試法中「有形及具體結果」部分係抽象概念的相反詞，換言之，若欲符合法定的方法適格標的，此部分等同於前述兩種測試法的結合，而「有用的結果」則指第 101 條中的實用性要件，故此測試法是將第 101 條之專利適格標的要件與實用性相結合後的結果。

（二）專利適格標的之暫定審查基準

Lundgren 案後，USPTO 公布了專利適格標的之暫定審查基準⁶⁹

⁶⁶ Id. at 67.

⁶⁷ See supra note 14.

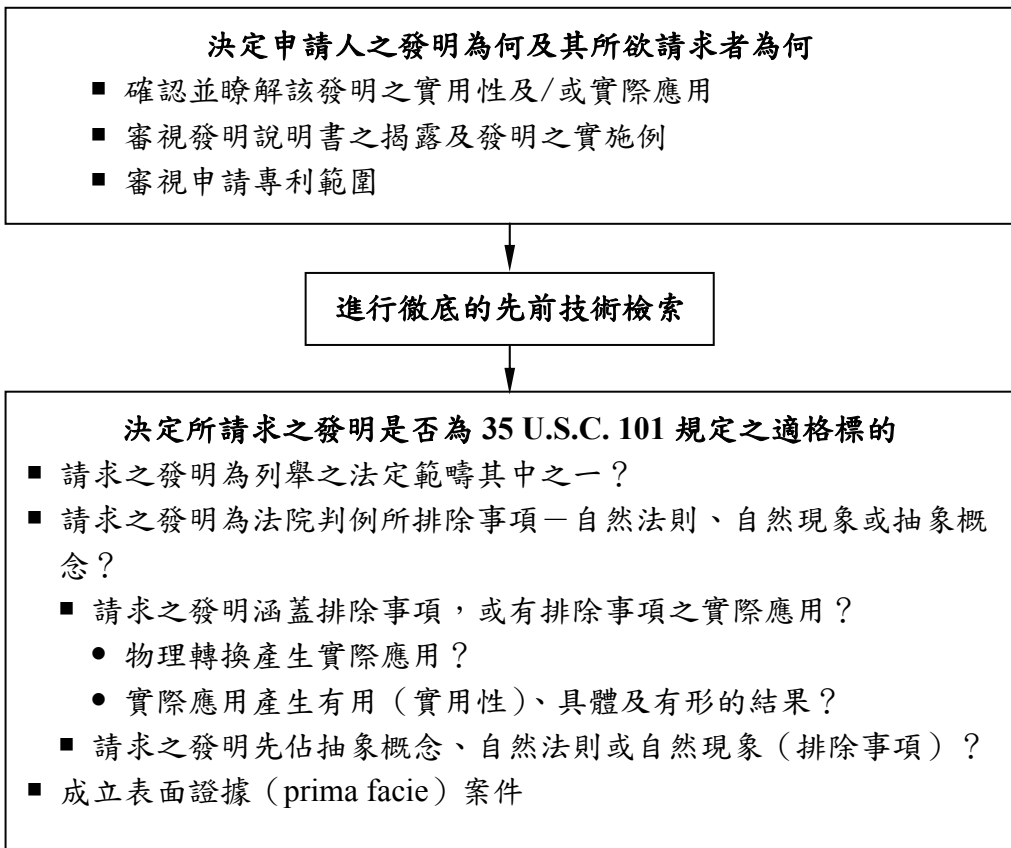
⁶⁸ See infra note 91.

⁶⁹ Interim *Guidelines* for Examination of Patent Applications for Patent Subject



，該基準係用來指導審查委員在審查專利適格標的時所採用的準則，由於該基準僅為一暫時性的指南，並未具正式法律效力，故申請人不得以審查委員不符該暫定基準之規定而上訴⁷⁰，但我們仍可從中瞭解美國專利商標局對於上述法院判例的解讀與適用。

1. 專利適格標的之審查流程⁷¹



Matter Eligibility, 1300 Off. Gaz. Patent and Trademark Office (O.G.) 142 (Nov. 22, 2005), available at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101_20051026.pdf (last visited Sep. 19, 2008). 或見黃文儀，電腦軟體發明之專利保護，智慧財產月刊，第 100 期，96 年 4 月，頁 18-21。

⁷⁰ Id. at 2.

⁷¹ Id. at 30.



依據上述流程，審查委員在判斷申請人申請專利之發明是否為專利適格標的時，依第 101 條之規定，首先要確定其發明是否為方法、機器、組合物或製造物其中之一範疇。接著，判斷該發明是否為判例法所列舉之非專利適格標的排除事項，至於認定之準則為何，該基準認為由法院的判例可歸納出三種測試法⁷²：

■ 轉換測試法

當審查委員發現所請求的發明可將實體物件轉換或還原至另一狀態或物時，即可認定產生實際的應用而為專利適格標的。

■ State Street 案測試法

若經轉換測試法檢驗後仍未發現符合之事項，審查委員需以 State Street 案測試法進一步尋求申請專利之發明是否產生了有用的、有形及具體的結果，而暫定基準亦嘗試對這三者自行加以定義：「有用的」係指應符合實用性要件，「有形的」則是指其方法實質上需具有可重覆的結果或能產生相同結果，「具體的」則是指能產生真實世界之結果（real-world result）。

■ 先佔（preempt）測試法

請求項必需未先佔自然法則、自然現象或抽象概念的所有實際應用。先佔的例子如 Benson 案⁷³中以電腦來計算數學方程式之請求項，或者僅儲存有數學方程式之電腦磁碟。

2. 不適宜之測試法

⁷² Id. at 18-23.

⁷³ See supra note 24.



除了技術測試法與 Freeman-Walter-Abele 測試法已被上訴委員會及聯邦巡迴上訴法院指出不應作為判斷專利適格標的之準則外，尚有其他測試亦被此基準認為係不適宜之測試法⁷⁴：

- 心智步驟（metal step）或人類步驟（human step）測試法

若方法發明係由機器所執行，認定其中一些步驟或者全部可由人類來執行並不適當。

- 機器實現測試法

方法發明是否為專利適格標的，與是否有引述機器或裝置無關。

- 資料轉換測試法⁷⁵

請求之發明雖能將資料進行數值轉換，但不足以藉此認定為專利適格標的。

五、小結

總結上述法院各判例所衍生出之測試法，對於未包含有特定裝置的方法發明或非機器實現之方法請求項，若要為專利適格標的，首應符合「實體轉變測試法」；其次，該發明不可為「自然法則、自然現象或抽象概念」（除外事項測試法），但此兩測試法間之關係仍未得而知，倘為補充關係，即表示通過實體轉變測試法仍不能排除落入除外事項的可能性，因此需進一步以除外事項測試法檢驗，若為互斥關係，則方法發明通過實體轉變測試法即毋需進行排除事項測試法之檢視，而依 Barrett 法官的見解，此二者間應屬補充關係。

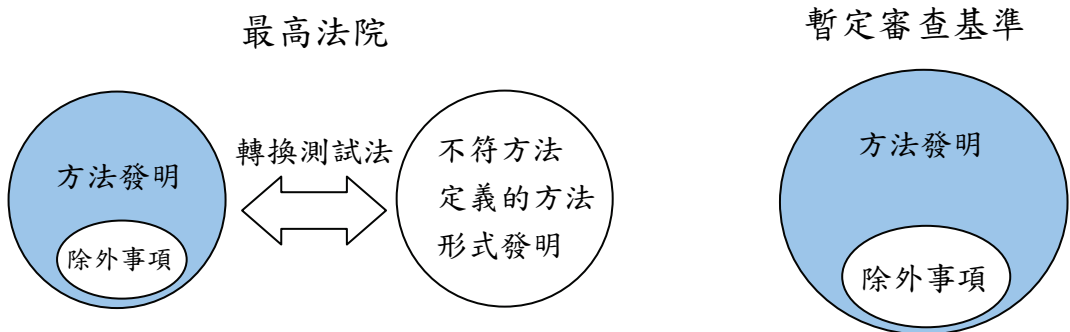
另依暫定基準的審查步驟，在邏輯性上與最高法院的看法似有

⁷⁴ See supra note 69, at 42-49.

⁷⁵ Id. at 49 (Per Se Data Transformation Test).



所不同，暫定基準係先將所有的方法形式請求項視為符合方法定義之發明，再進一步排除未能通過排除事項測試法的發明，故最主要差異在於暫定審查基準將「轉換測試法」作為判斷是否具有實際應用的準則，並藉此判斷所請求的發明是否為需排除之事項，而非用來判別是否符合「方法」之定義，二者間的差異可以用下列圖例表示：



另外，有兩點值得注意：

(一) 對判例的不同解讀造成測試法間之差異

關於轉換測試法，所謂的物理轉換，在 In re Schrader⁷⁶一案聯邦巡迴上訴法院曾指出轉換或還原並不限於實體活動，亦包括非實體物件之改變，例如將心臟活動轉換為心電圖，因此被轉換的標的物除可為物質（物件或材料）外，亦可為能量之形式，例如將熱轉變為機械運動、或將空間中行進的電磁波變成導線中的電流，但暫定基準似乎謹守於實體物質的轉換，倘依此嚴苛的解讀方式，則電子資訊類之方法發明極易被不當地排除。

關於 State Street 案測試法，暫定基準將「有用、有形及具體結果」作為判斷所有類型發明是否為適格標的之判斷準則，但若仔細

⁷⁶ In re Schrader, 22 F.3d 290, 295 n. 12 (Fed. Cir. 1994).



審究 State Street 案之案例事實，可知該案之爭議係涉及裝置類請求項，而 AT&T 案之系爭發明雖未在請求項中限制有相關的裝置，但該方法非藉由機器並不能實現，換言之，AT&T 案之案例事實屬於機器實現之方法發明，但暫定基準將 State Street 案測試法直接適用於所有類型的請求項，忽略了機器實現的方法請求項與非機器實現的方法請求項間的差異性。

（二）暫定基準仍無法提供足夠的指引

暫定基準並未提供任何指示來教導審查委員如何決定請求項之發明是否為「抽象概念、自然法則或自然現象」，僅教導如何藉由三種不同的測試法來尋求是否有實際的應用⁷⁷。

另外，該基準雖試圖定義 State Street 案測試法中所謂的「有用的結果」、「有形的結果」與「具體的結果」，但是並未引述有支持其見解的相關判例⁷⁸，且依該基準的定義，例如將「具體的」定義為抽象的相反詞，或者「真實世界之結果」等，並不能在審查上提供任何實質幫助。

參、In re Bilski 案

一、審查人員核駁之理由

Bilski 與 Warsaw 申請一種用來管理因為天氣惡劣所導致的商品供應商之消費性風險（consumption risk）的方法，依據其說明書⁷⁹所述，能源消費者面臨到兩種風險：價格風險與消費性風險

⁷⁷ See infra note 81, at 15.

⁷⁸ Id. at 16.

⁷⁹ 美國專利申請號 08/833892，發明名稱為：能源風險管理方法（Energy Risk Management Method），申請日為 1997 年 4 月 10 日，主張 1996 年 4 月 16 日之



(例如：因為氣候因素使得使用量較預期增加或減少)，前者已有管理工具進行管理，但後者則尚未有風險管理之工具，故其發明即試圖解決此問題。

請求項第 1 項內容如下⁸⁰：

1. 一種用以管理供應商以固定價格出售商品之消費性風險成本的方法，包含下列步驟：
- (a) 在該供應商與該商品之消費者間進行交易，其中該消費者係依據歷史平均值以一固定價格購買該商品，該固定價格係對應於該消費者之風險地位；
 - (b) 確認對該商品具有與該消費者相反之風險地位的市場參與者；
 - (c) 在該供應商與該市場參與者間以一第二固定價格進行交易，使該市場參與者之交易與該消費者之交易風險地位相抵銷。

審查人員核駁請求項第 1-11 項認為皆非專利適格標的，主要有兩個理由：(1) 本發明未以特定的裝置或機器來實現，僅是抽象概念的操作並解決單純的數學問題，屬於抽象概念。(2) 本發明不

臨時申請案 (60/015756) 優先權。

- ⁸⁰ 1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:
- (a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;
 - (b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and
 - (c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.



屬任何的技術，沒有任何技術領域中的實際應用⁸¹。

二、專利上訴及衝突委員會之決定

由於在 Lundgren 案中，技術測試法已被視為不適宜的專利適格標的測試法，故上訴委員會以相同理由撤銷了審查委員的核駁理由⁸²。另因本案所涉及之案例事實，乃為類似於 Lundgren 案之非機器實現之方法，故上訴委員會同時採用 Barrett 法官所歸納之測試法與暫定基準之測試法加以分析，最後獲致系爭發明非專利適格標的之結論：

1. 轉換測試法：本案說明書中並未描敘任何裝置來實行該方法，且上訴人亦自認毋需電腦亦可實現該方法，故既未有能量形式的轉換，也未有實體物質之轉換。
2. 除外事項測試法、先佔測試法：系爭請求項僅以方法形式描述了管理消費風險的計畫，僅屬於抽象概念。且因該方法先佔了任何可能執行該計畫的步驟，無論是藉由人類活動或電腦，故其請求範圍過廣而同時包含了適格與非適格標的。
3. State Street 案測試法：雖然該方法可能具「有用之結果」，但仍未具有形及具體之結果。

三、聯邦巡迴上訴法院所拋出之議題⁸³

本案上訴至聯邦巡迴上訴法院，並於 2007 年 10 月 1 日進行言詞辯論後，上訴法院理應作出判決，但法官們卻決定以全院聯席方式審理本案，且為了一舉解決專利適格標的之相關爭議，聯邦巡迴

⁸¹ 2006 WL 4080055 (BPAI), at 2.

⁸² Id. at 17.

⁸³ 264 Fed.Appx. 896 (Fed. Cir. 2008).



上訴法院先就幾個問題尋求各方意見⁸⁴：

1. 系爭案請求項第 1 項是否為專利法第 101 條之適格標的？
2. 應以何標準來決定一方法是否為第 101 條之適格標的？
3. 請求項構成抽象概念或心智活動時是否為非專利適格標的；當一請求項同時包含心智及實體步驟時，何時為專利適格標的？
4. 一方法是否需產生物件的物理轉換或附著於機器才為第 101 條之適格標的？
5. 重新考慮 State Street 案及 AT&T 案是否恰當？若是，則有何理由將之推翻？

各方法庭之友（amici curiae）的意見，可概分為兩派，一派主張應擴大專利適格標的之範圍，即商業方法應具可專利性而不論是否具有物理轉換的效果，另一派則認為應推翻 State Street 案及 AT&T 案並限縮專利適格標的之範圍⁸⁵。

⁸⁴ Id. (1) Whether claim 1 of the 08/833,892 patent application claims patent-eligible subject matter under 35 U.S.C. § 101?
(2) What standard should govern in determining whether a process is patent-eligible subject matter under section 101?
(3) Whether the claimed subject matter is not patent-eligible because it constitutes an abstract idea or mental process; when does a claim that contains both mental and physical steps create patent-eligible subject matter?
(4) Whether a method or process must result in a physical transformation of an article or be tied to a machine to be patent-eligible subject matter under section 101?
(5) Whether it is appropriate to reconsider State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed.Cir.1998), and AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352 (Fed.Cir.1999), in this case and, if so, whether those cases should be overruled in any respect?

⁸⁵ See Bruce Itchkawitz, *supra* note 1, at 15.



四、聯邦巡迴上訴法院之決定

CAFC 於 2008 年 10 月 30 日作出判決⁸⁶，大多持與美國專利商標局相同的見解⁸⁷，認為系爭請求項非專利適格標的，因其無法通過「機器測試法」及「轉換測試法」的檢驗：

（一）「機器測試法」與「轉換測試法」的確立

CAFC 分析了最高法院之相關判例後，認為符合專利法第 101 條規定之方法發明，需（1）附著在一特定機器或裝置上，或（2）將物件轉換成另一狀態或物⁸⁸，同時也正式以「機器或轉換測試法（machine-or-transformation test）」加以稱呼⁸⁹，並認為二種測試法間屬不同分枝（two-branched）⁹⁰，換言之，申請人若能證明其方法發明滿足了其中之一條件，即屬適格之標的，而在運用此二測試法時，需注意兩點：第一，無論是使用特定的機器或對物件進行轉換，必需在請求項的範圍中加諸有意義的限制以表達出其適格性。第二，方法請求項中所涉及的機器或轉換，需非僅是微小的外部解決活動（extra-solution activity）⁹¹。

1. 轉換測試法

CAFC 指出此測試法應以「轉換」為其中心目的，對此測試法

⁸⁶ In re Bilski, 2008 WL 4757110 (Fed. Cir.) (en banc).

⁸⁷ 見美國專利商標局之上訴補充答辯書，2008 WL 822726。

⁸⁸ See supra note 86, at 5.

⁸⁹ Id. at 7.

⁹⁰ Id. at 11.

⁹¹ 包含前解決活動（pre-solution activity）或者後解決活動（post-solution activity）等，係指解決手段以外的步驟，例如一方法發明係以某種邏輯演算法為其主要的技術手段，則在進行該邏輯演算法前的資料搜集步驟，即屬前解決活動，抑或完成邏輯演算法後將其結果應用在某一領域之步驟，即屬後解決活動，而即便此二者加入請求項中，皆無法使非適格標的（邏輯演算法）轉變成適格標的。見前揭註 33，Flook 案，437 U.S. at 590.



而言，一種對於「實體物」或「物質」進行「化學或物理轉換」的方法顯然為專利適格標的無疑⁹²，故「實體物」及「物質」皆屬可供轉換的客體，而轉換則包含了化學轉換及物理轉換。

至於電子訊號、以電子方式處理的資料，或是商業方法中所涉及的法律義務、組織關係、商業風險等，有無可能通過此測試法的檢驗？對於前者，CAFC 以 *Abele* 案⁹³作為例示，其指出該案的獨立項係一種以圖形顯示資料與平均值變異的方法，曾被認不具可專利性，而該請求項中並未明確說明資料之型式或本質，也未說明資料的來源與資料所代表的意義。相反地，另個附屬項中由於限定了「該資料係由電腦斷層掃描儀所產生的二維 X 射線衰減資料」，則被認為是專利適格標的，因為其已將資料限定為實體物之表徵，例如骨骼或人體組織，因此，將原始資料轉換成在螢幕上顯示之特定實體物的圖像資料方法，可被視為是專利適格標的。

對於商業方法，即本案請求項 1 之發明，由於並未涉及任何實體物或物質的轉換，也未涉及代表實體物、物質的資料轉換，故無法通過此測試法的檢驗。

2. 機器測試法

由於系爭請求項並未涉及任何機器，且申請人亦自認該發明毋需機器即可實現，故自然不符此測試法的檢驗。值得注意的是，CAFC 雖然意識到此測試法中的關鍵在於「附著」及「特定的機器」之解釋，但並未作出說明，僅留待日後其他案件加以解決⁹⁴。

⁹² See supra note 90.

⁹³ *In re Abele*, 684 F.2d 909 (CCPA, 1982).

⁹⁴ See supra note 90.



（二）State Street 案測試法已不再適用

在 State Street 案及 Alappat 案後，被視為圭臬的 State Street 案測試法，即「有用、有形及具體結果」，在本案中已被宣告為不適宜之測試法⁹⁵，且 CAFC 再次確認商業方法與其他任何製程或方法一樣，受到相同可專利性標準之要求，專利法並未排除商業方法取得專利的可能。另外，CAFC 亦重申 Freeman-Walter-Abele 測試法並不適宜，且由最高法院及 CAFC 以往的判例來看，並未有技術測試法的適用⁹⁶。

（三）進行檢驗時的考量

專利適格標的屬於美國專利法第 101 條之規範，因此在進行分析時，無關乎發明之新穎與否（第 102 條）或顯而易知（第 103 條），其次，應以發明之整體為考量，不宜以請求項中的部分限制條件是否構成專利適格標的為基礎，來決定請求項整體是否為專利適格標的⁹⁷。

肆、評析

一、對於方法發明進行適當限縮時的考量

由 CAFC 在 Bilski 案中的意旨來看，對於美國專利法第 101 條中「方法」已採取較為限縮的解讀方式，因此方法發明在適格標的

⁹⁵ Id. at 9. (“Therefore, we also conclude that the “useful, concrete and tangible result” inquiry is inadequate and reaffirm that the machine-or-transformation test outlined by the Supreme Court is the proper test to apply”)

⁹⁶ Id. at 9-10。對於技術測試法，Mayer 法官在其不同意見書中指出，專利適格標的之判斷準則應將「技術」（或科技）納為要件，否則例如一種高爾夫球推桿的方法（US 7261652）、一種在樹枝上盪秋千的方法（US 6368227），或一種以雷射筆逗貓的方法（US 5443036）等，仍會通過轉換測試法而為專利適格標的，有違專利制度鼓勵科技創新之目的，Id. at 56-58。

⁹⁷ Id. at 8.



要件上面臨到較以往更為嚴苛的挑戰；CAFC 也指出，最高法院在 Flook 案中意識到專利申請人可能透過撰寫上的技巧，加入無關緊要的限制條件來試圖通過專利適格標的之檢驗，因而現階段的申請實務，若是方法發明在適格性上之表徵不明顯，例如商業方法發明或軟體方法發明，在撰寫請求項時，有兩點可供思考：

（一）增加有意義的限制

CAFC 在 Bilski 案判決書中，由最高法院的 Diehr 案作出兩項推論⁹⁸：第一，應用領域的限制通常不足以使不適格之方法請求項變為適格。第二，微小的後解決活動不能使不可專利的「原則（principle）」變成可專利的「方法」⁹⁹。即無論申請人在請求項的前言或內容加入應用領域，或者增加解決問題之手段以外的步驟作為限制條件，並無助於表現出其適格性，毋寧著重在轉換的過程本身，或者強調資料係表徵何種實體物，並在說明書中詳細闡述其效果與應用。

（二）避免涵蓋過廣的範圍

對於方法發明課予轉換或需限定在特定機器上之要件，含有排除先佔自然法則之所有應用，或者排除先佔可表達任何事物之資料的用意存在，依 CAFC 之解釋，若方法發明通過機器或轉換測試法之檢驗，即可排除先佔原理、原則之可能¹⁰⁰，換言之，吾人可將之理解為先佔測試法已內化於機器或轉換測試法中。故若說明書中僅具有單一實施例時，有必要檢視請求項之範圍是否在上位化後有被認為先佔各類應用或實施態樣的可能，並考慮藉由增加有意義的限制條件來加以限縮。

⁹⁸ Id. at 7-8.

⁹⁹ See supra note 91。

¹⁰⁰ See supra note 86, at 5.



二、商業方法取得專利之門檻提高

雖然 CAFC 再次重申商業方法與其他類型的方法發明，在專利要件的要求上並無二致，但顯然純粹的商業方法，例如 Bilski 案的請求項 1，並無法通過機器或轉換測試法的檢驗，也間接宣告純粹的商業方法發明為非專利之適格標的。至於與電腦相結合的商業方法，雖可能為專利適格標的，但仍不排除被顯而易知性核駁的可能¹⁰¹。

三、不確定的未來

（一）何謂特定的機器？

許多軟體或商業方法請求項中常含有「電腦」、「處理器」或「記憶體」之限制，但多僅泛指一般可供各類用途的數位裝置，若被認定不是特定的機器，則可能會被視為非適格之專利標的，對於現行的申請實務將會帶來相當的衝擊。值得注意的是，近來美國專利商標局之專利上訴及衝突委員會，在 Ex parte Langemyr 案¹⁰²及 Ex parte Wasynczuk 案¹⁰³中曾指出，具一般用途的電腦並非一特定的機器，因此軟體方法雖有引述一般用途的電腦，但仍非適格之專利標的，CAFC 是否會採取相同的見解，值得觀察。

¹⁰¹ 見 Comiskey 案，註 54。

¹⁰² 此案係 2008 年 5 月 28 日所作出之決定，系爭請求項第 1 項所請求為一種在一電腦裝置中執行的方法 (A method executed in a computer apparatus for ...)，前言部分的電腦裝置被認為不是特定的機器。見決定書第 20 頁，網址：<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/its/fd081495.pdf>。

¹⁰³ 此案係 2008 年 6 月 2 日所作出之決定，系爭請求項第 1 項為一種電腦實現之系統 (A computer-implemented system)，但請求內容實質上為軟體方法，前言部分的電腦亦被認為不是特定的機器。見決定書第 25 頁，網址：<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/its/fd081496.pdf>。



（二）最高法院介入的可能性

電腦科技與網路的興起，迫使 CAFC 不得不發展出 Freeman-Walter-Abele 測試法、State Street 案測試法等準則來加以因應，雖然最終仍因受最高法院判例之拘束，回歸到機器及轉換測試法，但 CAFC 亦瞭解此舉可能會對於未來的科技發展產生阻礙¹⁰⁴，但在最高法院未出手前，CAFC 仍無太大的揮灑空間。

最高法院自 Diehr 案後已有多年未曾審理關於專利適格標的之上訴案件¹⁰⁵，但由最近數個專利案件的重要判例¹⁰⁶來看，似透露出最高法院對於專利案件的重視，再者，於 Lab. Corp. of Am. Holdings. v. Metabolite Labs., Inc. 一案的不同意見書，最高法院法官也曾表達出對於 State Street 案測試法的質疑¹⁰⁷，雖然 CAFC 已先自行阻斷該測試法的未來，但其他相關爭議，例如機器或轉換測試法是否為唯一的判斷標準？何謂特定的機器？資料形式的轉換等問題，仍待最高法院儘速介入並加以釐清。

伍、結論

Bilski 案中，聯邦巡迴上訴法院認為適格的方法發明需能通過機器或轉換測試法的檢驗，也正式宣告 State Street 案測試法走入歷史，雖有若干爭議仍待日後解決，但對商業方法發明而言，雖不至

¹⁰⁴ See supra note 86, at 7.

¹⁰⁵ 最高法院於 2006 年曾先受理 Lab. Corp. of Am. Holdings. V. Metabolite Labs 案，但最後仍以程序核駁之。該案之發明係利用同半胱氨酸（homocysteine）的升高，來判斷維生素 B12 或葉酸缺乏症是否存在，發表不同意見書的三位法官除認為應受理本案外，亦指出系爭發明屬於自然現象而非專利適格標的。

¹⁰⁶ See e.g., Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S.Ct. 2109 (2008); KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007); Microsoft Corp. v. AT&T corp., 127 S.Ct. 1746 (2007).

¹⁰⁷ See supra note 105. Lab. Corp. of Am. Holdings. V. Metabolite Labs., Inc., 126 S. Ct. 2928 (2006) (dismissing the writ of certiorari as improvidently granted). See also supra note 5, at 1088.



論 述

由 In re Bilski 案看美國商業方法專利與
適格標的判斷準則之發展

窮途末路，但也已非康莊大道，同時意味著美國專利商標局須捨棄暫定審查基準而另起爐灶，申請實務勢必加以調整以因應此變化；由於專利法制設計的不同，我國雖未有相關爭議，但此國際動態值得持續追蹤，另外，藉由對可予專利的範疇進行限縮解釋，來排除某些類型的發明為適格標的之作法，也帶給我們對於專利法制另一種面向的思考與啟示。