



# 美國專利法與重要判決

楊智傑——著

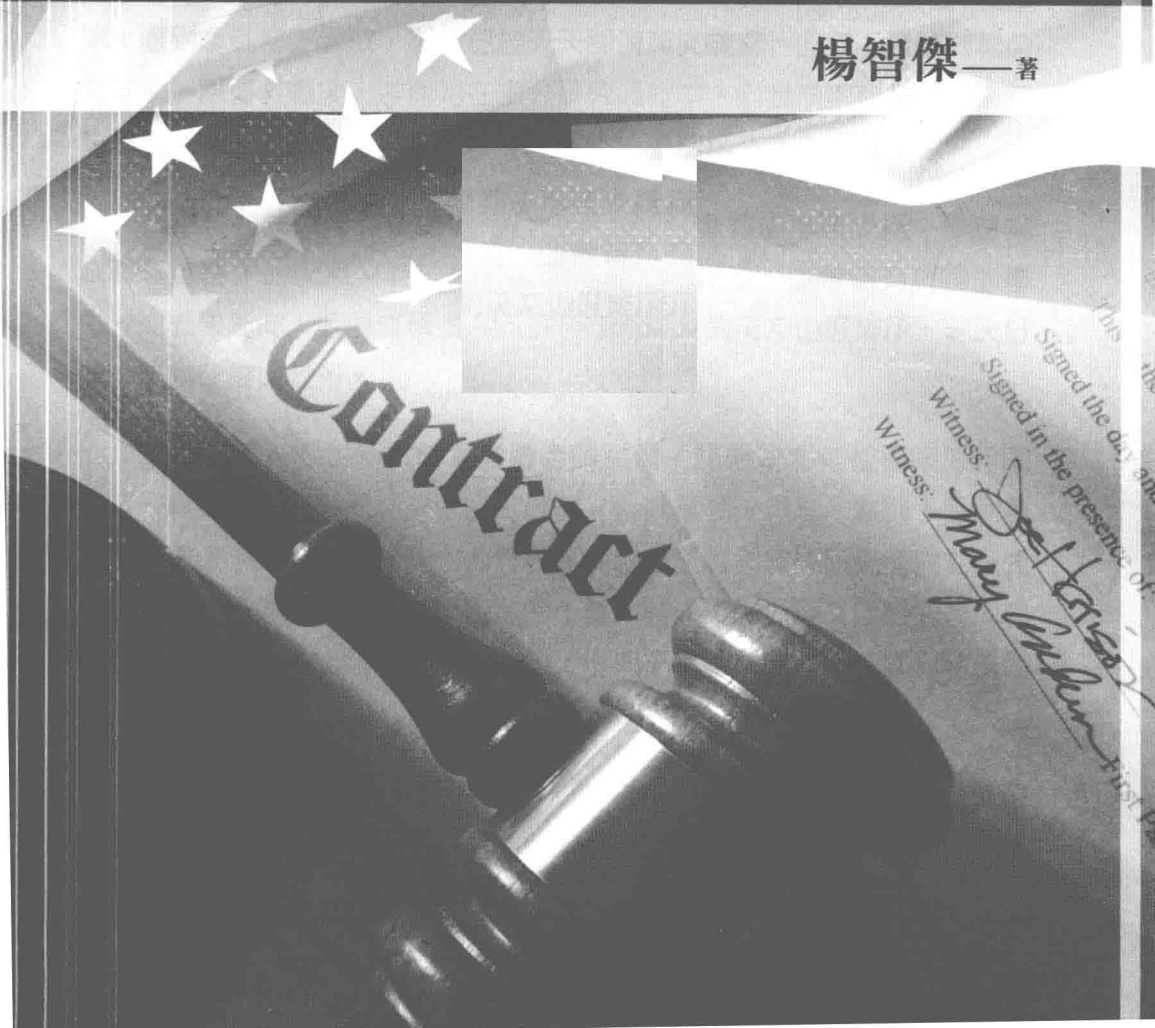


五南出版



# 美國專利法與重要判決

楊智傑—著



國家圖書館出版品預行編目資料

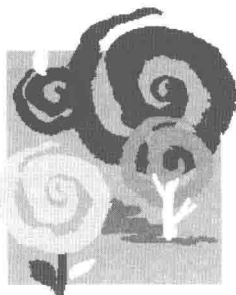
美國專利法與重要判決／楊智傑著。 — 初版。 — 臺北市：五南，2015.10  
面： 公分。

ISBN 978-957-11-8353-4 (平裝)

1. 專利法規 2. 美國

440.6152

104019392



1QP9

## 美國專利法與重要判決

作 者 — 楊智傑(317.3)

發 行 人 — 楊榮川

總 編 輯 — 王翠華

主 編 — 劉靜芬

責任編輯 — 張若婕、王政軒、李孝怡

封面設計 — P.Design視覺企劃

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：[wunan@wunan.com.tw](mailto:wunan@wunan.com.tw)

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2015年10月初版一刷

定 價 新臺幣400元



# 自序

記得大學時期，林子儀老師的美國憲法課堂，指導學生閱讀美國最高法院判決。當時英文很破，判決總是沒讀懂，是我接觸美國判決的開始；直到拿到博士學位，雖然已經天天閱讀英文論文，但還不習慣閱讀英文判決。謀得教職後，才開始在部分研究過程中，自我摸索成長，越來越熟悉美國判決的閱讀與研究，也慢慢體會美國判例法運作的精神。

在雲林科技大學科技法律所任教起，開設專利法專題課程，學習美式教學風格，分配英文判決給學生閱讀，撰寫報告，並帶領有興趣的學生，從判決延伸，發展成碩士論文。不過，學生對英文仍很排斥，判決好像都是我在讀比較多。

2014年起，經世新大學葉雲卿老師引薦，開始替北美智權報每月固定寫一篇美國智財訴訟判決介紹的專欄。陸續寫了一年半，累積十餘則美國重要判決，也在若干期刊上，發表了美國重要專利判決研究的論文。偶然想到，或許可將北美智權報寫過的十餘則判決，加上論文中研究過的判決，再補上一些近十年來的重要判決，形成一本判決導向的美國專利法專書。

2015年暑假，藉由申請科技部人社中心訪問學者的機會，在人社中心提供的台大辦公室中，重新整理過去這些文章，統一體例，並補寫缺漏

的判決。期間往返雲林、新竹、台北，或高鐵通勤、或朋友借宿，一個禮拜至少三天至人社中心研究室報到，每天至少完成一判決改寫，歷經月餘，終於完成此書。

本書集結了30則美國2006年至2015年間專利有關最高法院重要判決，其中24則為最高法院判決，其餘6則為聯邦巡迴上訴法院判決，每則判決除了介紹美國專利法背景知識，判決重點外，最後也簡單與臺灣比較。並按照一般教科書架構，將這些判決分類而成九章。本書一方面可作為重要判決介紹選輯，供有興趣者參考；另一方面以教科書的編排方式，可作為美國專利法教材。

本書之成，要謝謝北美智權報提供的發表園地與鞭策；也謝謝科技部人社中心提供的安靜研究環境讓我專心寫作。書中部分判決，改寫自和學生合寫或指導的論文，感謝王齊庭、黃秋蓉等同學。

過去寫了不少法律通俗書，這本書稍微專業一點，希望改變形象。

楊智傑 2015/7/29



# 目次

## 第一章 專利適格性..... 1

第一節	專利適格性	1
第二節	商業方法專利與「機器或轉化檢測法」： 2010年 <i>Bilski v. Kappos</i> 案	7
第三節	診斷治療人類疾病方法： 2012年 <i>Mayo v. Prometheus</i> 案	15
第四節	人體基因序列專利： 2013年 <i>Myriad Genetics</i> 案	23
第五節	商業方法軟體與系統專利： 2014年 <i>Alice v. CLS Bank</i> 案	41

## 第二章 專利要件 ..... 51

第一節	新穎性與主張專利無效之舉證責任： 2011年 <i>Microsoft v. i4i Ltd.</i> 案	51
第二節	非顯而易見性與「教示、建議與啓發檢測」： 2007年 <i>KSR v. Teleflex</i> 案	60
第三節	請求項明確性要件： 2014年 <i>Nautilus v. Biosig</i> 案	73
第四節	解釋請求項的外部證據及其審查標準： 2015年 <i>Teva Pharms v. Sandoz</i> 案	81

<b>第三章 專利行政程序 .....</b>	<b>89</b>
第一節 專利申請駁回後行政訴訟程序： 2012年Kappos v. Hyatt案	89
第二節 專利多方複審程序之啟動與審查： 2015年In re Cuozzo案	97
第三節 商業方法專利複審程序與侵權訴訟之停止： 2014年VirtualAgility v. Salesforce.com案	110
<b>第四章 專利權歸屬與授權 .....</b>	<b>121</b>
第一節 政府補助大學研究之專利權歸屬： 2011年Stanford v. Roche Molecular案	121
第二節 專利屆期後權利金： 2015年Kimble v. Marvel案	130
<b>第五章 專利侵權 .....</b>	<b>139</b>
第一節 美國專利侵權態樣	139
第二節 直接侵權中的跨境使用： 2005年NTP v. Research in Motion案	142
第三節 引誘侵權「明知該專利存在」要件： 2011年Global-Tech v. SEB S.A.案	152
第四節 引誘侵權「明知所引誘之行為侵害專利」要件： 2015年Commil USA v. Cisco案	162
第五節 專利之共同侵權與間接侵權責任： 2014年Akamai v. Limelight案	170
第六節 出口零件到海外組裝： 2007年Microsoft v. AT&T案	180

<b>第六章</b>	<b>各種抗辯 .....</b>	<b>185</b>
第一節	方法專利之權利耗盡： 2008年 Quanta v. LG案	185
第二節	基改種子與權利耗盡： 2013年Bowman v. Monsanto案	195
第三節	遲延抗辯與衡平禁反言抗辯： 1992年的A. C. Aukerman v. R. L. Chaides案	202
第四節	不正行為抗辯： 2011年Therasense案	214
<b>第七章</b>	<b>救濟 .....</b>	<b>229</b>
第一節	美國專利侵害救濟	229
第二節	禁制令之審查： 2006年eBay v. MercExchange案	239
第三節	損害賠償與不當得利： 1964年Aro v. Convertible Top Replacement案	251
第四節	計算合理授權金與持續性授權金： 2007年Paice LLC v. Toyota案	259
<b>第八章</b>	<b>專利訴訟 .....</b>	<b>271</b>
第一節	確認不侵權之訴： 2014年Medtronic v. Mirowski案	271
第二節	專利權人敗訴承擔律師費用： 2014年Highmark v. Allcare案和Octane v. Icon案	278
<b>第九章</b>	<b>專利連結制度 .....</b>	<b>299</b>
第一節	專利連結制度	299
第二節	請求移除橘皮書登錄之專利： 2012年Caraco v. Novo Nordisk 案	308
第三節	逆向支付協議： 2013年FTC v. Actavis案	315



# 第一章 專利適格性

## 第一節 專利適格性

美國專利法第101條規定四種法定專利適格標的類型<sup>1</sup>，申請專利之技術需落入程序（process）、機器（machine）、製造物（manufacture）或組合物（composition of matter）之任一類型，始具有專利適格性（patent-eligible），或稱為可專利之客體（patentable subject matter）。

過去美國對於專利適格性的標準，一向採取寬鬆標準，常有一句話被引用，就是在美國，太陽底下人類創造的任何事物，皆可賦予專利<sup>2</sup>。但其並非毫無限制。在相關判決中，最高法院建立了三種例外，自然法則（laws of nature）、物理現象（physical phenomena）及抽象概念（abstract ideas）<sup>3</sup>。除了這三種例外外，最高法院也在其他不同案件中，指出自然現象（phenomena of nature）、心智過程（mental processes）<sup>4</sup>、自然產物（products of nature）<sup>5</sup>等不可申請專利。其中，在下述Myriad案中，即會探討，DNA是否屬於自然產物，而自然產物是否為不可賦予專利的三種例外，新增加的一種例外。

### 一、組合物專利判准

所謂的組合物，最高法院定義為「所有二個以上物質……所有合成物

<sup>1</sup> 35 U.S.C. § 101 (“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title.”).

<sup>2</sup> *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980).

<sup>3</sup> *Id.* at 309.

<sup>4</sup> *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972).

<sup>5</sup> *Chakrabarty*, at 313.

品的組合，不論是基於化學結合，或是機器混合，不論是氣體、液體、粉末或固體」(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)<sup>6</sup>。

### (一) 重要判例

在組合物專利方面，最重要的判決，是最高法院1980年的Diamond v. Chakrabarty案<sup>7</sup>。在Chakrabarty一案中，系爭專利為一人工改造的細菌，四種不同的DNA載體被送進同一隻細菌裡，使得該菌具有可分解原油的功能。最高法院認為，一人為且具有生命的微小有機體屬於製造物或組合物，具有專利適格性，因其並不是一種至今未知的自然物種，而是人為操作下的產物，具有自己獨特的名字、特徵和功用<sup>8</sup>。在Chakrabarty一案之後，最高法院特別為了人造生物專利適格性設下一評判基準：專利請求項中提及之組合物，必須不存在於自然界中，即使此組合物與自然物有相似的特徵，但只要有人為介入，並賦予該物有「顯著性、可區別」的不同(markedly distinctive different)，便具有專利適格性<sup>9</sup>。

### (二) 人體基因序列專利

美國專利商標局(USPTO)從1980年代起，開始核發與基因有關之專利。其在2001年公布的「實用性檢查指引」(Utility Examination Guidelines)中，認為人類單離DNA或純化DNA分子，均可賦予專利，且對這些DNA分子的應用，符合其他專利要件時，也可賦予專利<sup>10</sup>。

過去美國最高法院，從沒有機會討論人體基因之專利適格性問題。但各下級法院，大多承認帶有人體基因的單離DNA分子，具有專利適格

<sup>6</sup> Id. at 308.

<sup>7</sup> Id. at 303.

<sup>8</sup> Id. at 305.

<sup>9</sup> Id. at 309-10.

<sup>10</sup> United States Patent and Trademark Office Utility Examination Guidelines, 66 Fed. Reg. 1092, 1093 (Jan. 5, 2001).

性。而相關案例所探討的，則是在具有專利適格性後，是否具備其他專利要件<sup>11</sup>。

2013年美國最高法院的Myriad案<sup>12</sup>，重新檢討探討人體基因序列，究竟是否具有專利適格性？其判決認為，單離DNA（isolated DNA）本身是自然現象，不具有專利適格性；但是cDNA本身則與自然界中的DNA結構不同，具有專利適格性。

## 二、程序專利的判准

### （一）重要判例

最高法院在1972年的Benson案<sup>13</sup>中，系爭專利請求項乃是一種演算法，將二進位制編碼的十進位數轉化成純粹的二進位數字。該案的爭議在於，其是否屬於專利法第101條之「程序」（process）<sup>14</sup>。最高法院認為，一個原則，在抽象上，是一個基本事實、一個起因、一個動機，這些不能受專利保護，任何人都不可主張這些東西的獨占權利<sup>15</sup>。本案中所申請的發明，實質上就是想將演算法本身申請專利，而認為其是不具專利適格性的抽象概念（an unpatentable abstract idea）<sup>16</sup>。

在1978年的Parker v. Flook案<sup>17</sup>中，系爭專利涉及的是一個數學公式，乃在石油化學或石油提煉化學反應過程中、監督其條件並計算其「警告上限」的一種數學演算法<sup>18</sup>。最高法院也認為其乃是不具有專利適格性的抽象概念。最高法院認為，本案中的標的，與Benson案的演算法不同，其已經自我限縮，所以他人可以自由將該公式使用於石油化學與石油提

<sup>11</sup> Eileen M. Kane, Patenting Genes and Genetic Methods: What's at Stake?, 6 J. Bus. & Tech. L. 1, 8(2010).

<sup>12</sup> Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107 (2013).

<sup>13</sup> Gottschalk v. Benson, 409 U.S.63 (1972).

<sup>14</sup> Id. at 64-67.

<sup>15</sup> Id. at 67.

<sup>16</sup> Id. 71-72.

<sup>17</sup> Parker v. Flook, 437 U.S. 584(1978).

<sup>18</sup> Id. at 585-586.

煉以外的產業<sup>19</sup>。然而，法院反對「得到解答之後的活動（post-solution activity），不論多傳統或新穎，可將不具專利適格性之原則轉化為具專利適格性之程序」<sup>20</sup>。最後，法院判決認為，本案中的程序，不具專利適格性，並不是因為其包含了數學演算法，而是一旦該演算法被認為屬於先前技術，則整體來看該演算法之應用，也不包含任何可受專利保護之發明<sup>21</sup>。也就是說，一個抽象概念，不能因為將該公式限制於特定領域，或者加上一些不重要的「得到解答之後的活動」，就可對該抽象概念取得專利<sup>22</sup>。

在1981年的Diehr案<sup>23</sup>中，最高法院對前述在Benson案和Flook案發展的原則，建立了一個限制。該案中所申請的發明，乃是一個「將生、未製的合成塑膠，塑造為製成的精確產品」的未知方法，使用一數學公式，透過電腦完成其部分步驟。Diehr案判決認為，抽象概念、自然法則與數學公式不能申請專利，但將自然法則或數學公式應用於已知的結構或程序，就可以受到專利保護<sup>24</sup>。Diehr案強調，應整體思考系爭發明，而非「將請求項切成舊的元件和新的元件，然後在分析中漠視舊元件的存在。<sup>25</sup>」最後，最高法院判決認為，該請求項並不是「試圖取得一數學公式的專利，而是想取得塑造塑膠產品之工業製程之專利」，故認為其乃屬於第101條具專利適格性之標的<sup>26</sup>。

## （二）機器或轉化檢測標準

在判斷程序專利上，過去聯邦巡迴上訴法院採取的是「機器或轉化檢測」（machine-or-transformation test），所謂的機器或轉化檢測，就是

<sup>19</sup> Id. at 589-90.

<sup>20</sup> Id. at 590.

<sup>21</sup> Id. at 594.

<sup>22</sup> Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 191-92 (1981).

<sup>23</sup> Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).

<sup>24</sup> Id. at 187.

<sup>25</sup> Id. at 188.

<sup>26</sup> Id. at 192-93.

該方法（1）結合到特定的機器或裝置（it is tied to a particular machine or apparatus），或（2）其將特定的物品轉化為不同的狀態或事物（it transforms a particular article into a different state or thing）。此外，若一方法屬於抽象心智過程（abstract mental process），則不符合程序專利之要件。

但此一檢測法被2010年最高法院的Bilski v. Kappos案所推翻<sup>27</sup>。最高法院指出，判斷是否符合程序專利的檢測，機器或轉化檢測並非唯一之檢測方法，但仍然是一「有用及重要的指引」<sup>28</sup>。

### （三）最高法院新操作標準

2012年3月，美國最高法院判決Mayo v. Prometheus案<sup>29</sup>，對於診斷方法之專利適格性，提出重要見解。最高法院指出，系爭專利之請求項，只是在複述自然法則。若要具備專利適格，其方法必須要擁有額外的特徵，提供實用上保證，該方法是該自然法則的實際運用（genuine applications），而非想要去壟斷該自然法則。該案系爭三步驟，雖然不是自然法則，但也不足以轉化該請求項的本質。專利法禁止對抽象概念給予專利，但試圖將某一公式限縮到特定的技術領域，並不能規避上述要求<sup>30</sup>。

最高法院2014年的Alice v. CLS Bank案<sup>31</sup>，則延續Mayo案，提出進一步的分析架構。首先，其必須判斷，系爭請求項是否指向自然法則、自然現象或抽象概念等三項例外之一。

如果是的話，其次必須追問，系爭請求項中除了上述三項例外之外，是否有其他東西？要回答此一問題，必須將每一個請求項的元件個別考量以及將元件組合後進行考量，以判斷每一個額外的元件是否「轉化了（transform）請求項的本質」，使之成為具有專利適格性的申請案。

最高法院稱第二步驟，就是在尋找「發明性概念」（inventive con-

<sup>27</sup> Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010).

<sup>28</sup> Id. at 3227.

<sup>29</sup> Mayo v. Prometheus, 132 S. Ct. 1289.

<sup>30</sup> Id. at 1291.

<sup>31</sup> Alice v. CLS Bank, 134 S. Ct. 2347 (2014).

cept)，亦即，要尋找一個元件或元件之組合，足以讓該專利在實際上比不具「專利適格性的概念本身」具有重要性地多（significantly more）<sup>32</sup>。

---

<sup>32</sup> Id. at 2355.

## 第二節 商業方法專利與「機器或轉化檢測法」： 2010年 Bilski v. Kappos案

### 一、背景

在判斷程序專利上，過去聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit）採取的是「機器或轉化檢測」（machine-or-transformation test），所謂的機器或轉化檢測，就是該方法（一）結合到特定的機器或裝置（it is tied to a particular machine or apparatus），或（二）其將特定的物品轉化為不同的狀態或事物（it transforms a particular article into a different state or thing）。

但此一檢測法被2010年最高法院的Bilski v. Kappos案所推翻<sup>1</sup>。最高法院指出，判斷是否符合程序專利的檢測，機器或轉化檢測並非唯一之檢測方法，但仍然是一「有用及重要的指引」。以下本文介紹此一重要判決。

### 二、事實

#### （一）商業方法請求項

本案專利權人Bilski，所申請的專利，乃解釋在能源期貨市場上的買方和賣方，如何避免價格變動的風險。本案關鍵在於請求項第1項和第4項。第1項描述了一系列的步驟，教導如何避險。第4項則是將第1項的概念，表達為一個簡單的數學公式<sup>2</sup>。第1項包含了下述步驟：

(a) 首先，期貨提供者和消費者間開啓一系列交易，客戶會以過去的歷史平均值算出的固定費率來購買期貨，此固定費率對應到該客戶的風險部位；（initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said

<sup>1</sup> Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).

<sup>2</sup> Id. at 599.

commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumers;)

(b) 界定出該期貨的市場參與者中，有與該消費者相反風險部位的市場參與者：(identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and)

(c) 在該期貨提供者和該市場參與者間，以第二個固定費率啟動一系列交易，讓市場參與者的系列交易，可以平衡消費者系列交易的風險部位。(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.)<sup>3</sup>

其餘請求項則是解釋，如何運用第1項和第4項到能源供應者和消費者間，以最小化能源市場需求波動造成的風險。例如，第2項所請求的是：「第1項之方法中，該期貨為能源，且該市場參與者為傳輸配送商。」部分請求項，則是建議用類似的統計學方法，以判斷在第4項中使用的參數。例如，第7項建議使用知名的隨機分析技巧，以決定賣方從「每一種歷史天氣模式下每一筆交易」可以得到的價格<sup>4</sup>。

## (二) 申請駁回

美國專利局審查官一開始駁回了申請人之審請，認為「其並沒有落實在一具體的設備上，且只是操作抽象概念，解決純粹的數學問題，對實際運用沒有任何限制，因此，該發明並非屬於技術思想。(is not implemented on a specific apparatus and merely manipulates [an] abstract idea and solves a purely mathematical problem without any limitation to a practical application, therefore, the invention is not directed to the technological arts.)」

申請人不服，向舊法下的美國訴願暨衝突委員會 (The Board of Pat-

<sup>3</sup> Id. at 599.

<sup>4</sup> Id. at 599.



ent Appeals and Interferences) 訴願，但委員會支持原決定，認為該申請案只涉及了心理步驟 (mental steps)，並沒有轉化物理事物 (do not transform physical matter)，只是一抽象概念 (an abstract idea)<sup>5</sup>。

### (三) 聯邦巡迴上訴法院之機器或轉化檢測法

該案又上訴到聯邦巡迴上訴法院，該案進行全院審理 (en banc) 後，仍維持專利局原決定。該案有五份判決意見書。

院長Michel撰寫法院多數意見。首先，其拒絕使用之前巡迴上訴法院在某些案件中<sup>6</sup>所建立、判斷是否符合美國專利法第101條之「程序」(process) 發明的標準：「其是否創造出有用、具體和有體的結果」(useful, concrete, and tangible result)<sup>7</sup>。法院認為，美國專利法第101條適格的方法專利：(1) 其與特定的機器或設備結合 (it is tied to a particular machine or apparatus)，或(2) 其將一個物品轉化為不同的狀態或事物 (it transforms a particular article into a different state or thing)<sup>8</sup>。法院認為，這個所謂的「機器或轉化檢測標準」(machine-or-transformation test)，是在判斷其是否符合第101條程序專利時的唯一標準<sup>9</sup>。最後，法院套用此一機器或轉化檢測標準於本案中，認為，申請人的申請案，並不具有專利適格<sup>10</sup>。而Dyk法官撰寫一協同意見，認為從判例歷史發展，可支持多數意見採取的標準<sup>11</sup>。

三位法官撰寫不同意見。Mayer法官認為，申請人之申請案之所以不能申請專利，是因為其乃是一執行商業的方法<sup>12</sup>。他認為對專利適格應採

<sup>5</sup> Id. at 599-600.

<sup>6</sup> State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, 1373 (1998), and AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352, 1357 (1999).

<sup>7</sup> In re Bilski, 545 F.3d 943, 959-960, and n. 19 (CA Fed. 2008) (en banc).

<sup>8</sup> Id. at 954.

<sup>9</sup> Id. at 955-6.

<sup>10</sup> Id. at 963-66.

<sup>11</sup> Id. at 966-76.

<sup>12</sup> Id. at 998.