

後Alice案時代的美國專利標 的適格性認定

從IV控告趨勢科技案談起

國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

李森堦 副研究員

syli@stpi.narl.org.tw

- IV 控告趨勢科技案概述
- Alice Corp. v. CLS Bank Int'l案判決
- IV控告趨勢科技案法官論理
- 聯邦巡迴上訴法院相關判決
- 美國聯邦地院的解釋適用
- 代結論

IV控告趨勢科技案概述

- 2010年12月8日，Intellectual Ventures I（IV）向德拉瓦州聯邦地院起訴控告Symantec、Trend Micro、Check Point、McAfee等公司侵害其4件專利權利
 - McAfee與Check Point先後於2012年10月與2013年4月和解
- 2012年11月21日，法院裁定將IV控告Trend Micro侵權之部分獨立成另案審理
- 2015年2月6日，陪審團認定Symantec侵害IV兩件專利，並認定損害賠償數額為1700萬美元
- Trend Micro案的陪審團審理原訂從2015年5月11日開始
- 2015年4月22日，承審法官裁定IV之兩件專利因不具專利標的適格性（patent ineligible）而無效
- 2015年5月20日，IV提起上訴

IV控告趨勢科技案概述

系爭專利	審理狀態
US 7,506,155 ('155專利)	<ul style="list-style-type: none">• 2015年1月9日，Symantec、Trend Micro與IV合意撤回有關'155專利部分之訴與反訴
US 6,460,050 ('050專利)	<ul style="list-style-type: none">• 陪審團認定IV未能舉證證明Symantec侵害'050專利請求項9、16、22• 法官認定'050專利不具專利標的適格性
US 6,073,142 ('142專利)	<ul style="list-style-type: none">• 陪審團認定Symantec侵害'142專利請求項1、7、21、22• 法官認定'142專利不具專利標的適格性
US 5,987,610 ('610專利)	<ul style="list-style-type: none">• 陪審團認定Symantec侵害'610專利請求項7• 法官認定'610專利具專利標的適格性• 2015年3月19日，IV告知Trend Micro與法院，其不向Trend Micro主張'610專利權利

Alice v. CLS Bank 案判決

— 專利標的適格性兩階段分析方法

抽象概念不僅只有「既存基本事實」(preexisting, fundamental truth) 一種態樣，亦包括「基本經濟操作」(fundamental economic practice) 等「組織人類活動之方法」(method of organizing human activity)

描述發明之專利請求項是否指涉不具專利標的適格性的「自然法則」(laws of nature)、「自然現象」(natural phenomena) 或「抽象概念」(abstract idea)

僅以通用電腦之功能執行抽象概念 (generic computer implementation) 並無法將抽象概念轉化成具專利標的適格性之應用



增進電腦本身功能 (improve the functioning of the computer itself) 或在其他技術領域中導致出改良 (effect an improvement in any other technology or technical field)

STEP 2

若前述問題的答案為是，則以個別與將之視為「有序組合」(an ordered combination) 之方式檢視請求項構成要件，判斷該請求項是否具備其他要件，可以將其性質轉化成具備專利標的適格性的應用，例如找出請求項中是否存在「發明概念」(inventive concept)

● '050 專利

- 其所描述發明為透過創造一內容識別碼來分類所接收檔案內容，並將該內容識別碼與一資料庫中其他識別碼進行比對。其可被應用來過濾email訊息中的垃圾郵件與病毒

□ STEP 1 分析

- ✓ '050 專利被主張權利之請求項所指涉者類似於CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc. 案判決與Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, Nat. Ass'n 案判決中被認定不具專利標的適格性之專利請求項所指涉之抽象概念
- ✓ 可判斷是否所有方法發明之步驟可以由人類在非電腦化的實體情境中完成 (performed by human beings in a non-computerized “brick and mortar” context)
 - ◆ 被告將系爭方法發明之所有步驟，對比警察透過辨識車牌找出失竊車或停車場管理員透過辨識車牌找出未繳費車輛的行動

□ STEP 2 分析

- ✓ 請求項16「using a mathematical algorithm unique to the message content」
- ✓ 附屬項13、23、24限制獨立項之應用技術環境為SPAM郵件偵測
- ✓ 所有要件之組合並未超出用通用電腦功能執行「接收一資料檔案之識別碼，將之與先前收到之識別碼比對並藉以確認該資料檔案之特性，而後輸出該結果」之抽象概念

●'142專利

➤其所描述發明為email的「郵局」機制，其根據商業規則，攔截訊息後由管理者檢視，若安全則傳送給其原定收件者

□STEP 1分析

- ✓ '142專利被主張權利之請求項所指涉者為人類可執行的概念，例如其可被在實體環境中的郵局裡被執行
- ✓ 法官不同意IV主張email不同於一般郵件因其必須透過電腦執行的說法
- ✓ 被告將系爭方法發明之所有步驟，對比在實體公司收發室中所進行之例行業務

□STEP 2分析

- ✓ '142專利被主張權利之請求項並非必須立基於電腦技術（necessarily rooted in computer technology），而是其中步驟可由人類來執行，佐以不能成為發明概念之以通用電腦來執行的步驟
- ✓ 攔截與推遲訊息傳送之需求為早已存在的問題
- ✓ 「rule engine」可純粹透過軟體在任何通用電腦上執行
- ✓ IV並未且不能指出任何被用來執行系爭請求項之特定機械

● '610 專利

➤ 其所描述發明為電腦病毒篩檢之方法與系統，其在一電話網路上，於電腦資料傳送給終端使用者前，篩檢其中是否有病毒，並在資料中有病毒時禁止至少一部分之資料傳送

□ STEP 1 分析

- ✓ '610 專利並非指涉一般資料或資訊之篩檢，而是篩檢電腦病毒
- ✓ 人類心智無法執行在電話網路中篩檢電腦病毒
- ✓ 專利說明書描述請求項7之執行，其中執行病毒篩檢之電腦必須不同於訊息收發端的電腦，而三台電腦之間的協作構成「必須立基於電腦技術來克服特定發生於電腦網路領域中的問題」

□ STEP 2 分析

- ✓ 專利說明書描述被以特定方式配置來執行請求項7的特定機械 (a specific machine configured in a specific way to implement claim 7)
- ✓ '610 專利僅描述一種病毒偵測之方式且在電話網路中執行，並不會構成對病毒偵測技術不成比例的先占 (does not disproportionately preempt virus detection)

聯邦巡迴上訴法院相關判決

● Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC

- 系爭方法發明所有步驟之有序組合描述一個沒有特定固定或具體形式的概念（an idea, having no particular concrete or tangible form），缺乏固定或具體的應用（devoid of a concrete or tangible application）
- 基於網際網路之普及性，本案中在網際網路上執行一個抽象概念並不足以將之轉化成具專利標的適格性的應用

● DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.

- 系爭專利請求項並非僅是描述在網際網路出現前的世界便已知的商業操作然後加上在網際網路上執行之的要件（the performance of some business practice known from the pre-Internet world along with the requirement to perform it on the Internet），而是描述必須立基於電腦技術來克服特別發生於電腦網路領域之問題的解決方案（the claimed solution is necessarily rooted in the computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks）
- 系爭請求項具體說明如何操作與網際網路之互動來獲致所需結果，即改變點擊超連結後會慣常發生的結果

聯邦巡迴上訴法院相關判決

●Content Extraction and Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, Nat. Ass'n

- 系爭專利指涉收集資料、辨識所收集資料集中的特定資料、將所辨識出的資料儲存於記憶體等抽象概念，而資料收集、辨識與儲存的概念是已習知，而人類也常常執行這些概念
- 系爭專利僅是描述使用既存之掃描與資料處理技術來從特定資料欄位辨識與儲存資料，而使用通用掃描器與電腦來執行在業界已習知、例行與慣常的活動（perform well-understood, routine, and conventional activities commonly used in industry）並非發明概念

美國聯邦地院的解釋適用

● Vehicle Intelligence and Safety LLC v. Mercedes-Benz USA, LLC

- 伊利諾州北區聯邦地院，2015年1月29日判決專利無效
 - 偵測駕駛者障礙是可以由醫生或警察來執行的方法
 - 系爭請求項並未要求所謂「expert system」被以特定方式程式化後執行所述功能，而是尋求涵蓋任何種類偵測任何障礙的方式
 - 請求項要件並未有意義地限定障礙偵測的概念，因為未具體說明「expert system」應如何使用至少一部份的偵測模組

● In re TLI Communications LLC Patent Litigation

- 維吉尼亞州東區聯邦地院，2015年2月6日裁定駁回起訴
 - 系爭專利請求項指涉拍攝、組織、分類與儲存照片的抽象概念，其並未結合特定具體之應用，且為比電腦更早存在的通常作業，人類在無電腦幫助下已進行拍攝、組織、分類與儲存照片的行為甚久
 - 系爭請求項描述數個硬體元件（digital pick up unit、telephone unit、server等）並不足以成為發明概念，因為其僅發揮通用、慣常功能而未有意義地限制專利權利範圍

美國聯邦地院的解釋適用

● Smartflash LLC v. Apple Inc.

➤ 德州東區聯邦地院，2015年2月13日裁定駁回被告簡易判決聲請

- 系爭專利請求項之目的為基於支付狀況對資料存取設限並進行控制（conditioning and controlling access to data based on payment），其為抽象概念且為數位時代經濟活動的基礎之一
- 系爭請求項包含有意義的限制來將抽象概念轉化為具專利標的適格性之發明，例如描述讀取狀態資料並根據所儲存使用規則評估所讀取資料以決定是否可以存取預存之內容、描述參數記憶體與內容記憶體等
- 系爭請求項描述使用明確可區別之記憶體、資料種類與使用規則的特定方式，其顯著多於其所指涉之抽象概念本身
- 數位權利管理為網際網路被廣泛使用後所發展出來的技術，而系爭專利請求項是解決數位內容提供者在數位時代所面臨的問題，是以提供數位內容保護來增進電腦本身功能

美國聯邦地院的解釋適用

● Messaging Gateway Solutions, LLC v. Amdocs, Inc.

➤ 德拉瓦州聯邦地院，2015年4月15日裁定駁回被告判決專利無效聲請

- 系爭專利請求項指涉「翻譯」(translation)之抽象概念，將SMS文字簡訊轉換成網際網路協定訊息後傳送經轉換的訊息，與翻譯人員協助兩個說不同語言的人彼此溝通是本質上相同的事
- 系爭請求項為針對一個在行動裝置與電腦間以文字簡訊進行電信通訊的獨特問題，其所提供解決方案是與產生該問題的技術有所構連
- 系爭請求項明確說明行動裝置與電腦間的通訊如何被操作來產生改變慣常會發生的結果，既讓原本不能寄送SMS文字簡訊給電腦的行動電話，透過系爭方法發明翻譯該訊息讓電腦可以接受與解讀
- 系爭請求項具備有意義的限制讓其不會先占整個接收、翻譯與傳送訊息的抽象概念，其限制在操作行動裝置與電腦間所進行的SMS文字簡訊通訊

代結論

● 訴訟審理程序上的議題

- 雖然進行專利標的適格性判斷是檢視請求項的內容，但是法院可以不用檢視一件專利的所有請求項而是檢視具代表性的請求項，只要其他請求項與其「實質類似且連結同一抽象概念」（substantially similar and linked to the same abstract idea）
- 審理專利標的適格性爭點時所應採取證據水準要求尚無定論
 - 專利推定有效，主張無效須有明白且令人信服之證據（clear and convincing evidence）支持
 - 專利標的適格性判斷為法律議題而無涉事實認定爭議

代結論

●後Alice案時代的發展趨勢整理

- 如專利請求項所指涉的內容是人類行為可以完成、在電腦或網路出現前便已存在、或可以類比到在實體環境中不用電腦便可完成的作業時，就可能會被認定是抽象概念
- 讓電腦執行其一般功能，諸如接收、傳送、運算、儲存等，便是將之當成通用電腦來執行
- 專利請求項描述抽象概念的應用時必須明確說明各技術要件之內容或細節，讓其不會被認定有先占整個抽象概念的問題
- DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.案判決的論理，已成為專利權人在主張其專利具備專利標的適格性時幾乎必然提及的論述，而各下級法院如何解釋適用值得後續密切觀察

NARLabs

承諾 · 熱情 · 創新

感謝聆聽