



## 軟體發明專利適格性之分析

*August 2014, Intellectual Property Newsletter - no.13*

---

### 專論

- 從美國ALICE CORP. v. CLS BANK案，分析電腦軟體發明專利適格性

## 專論

從美國 ALICE CORP. v. CLS BANK 案，分析電腦軟體發明專利適格性

作者：普華商務法律事務所 蔡朝安律師、陳全正律師 合著

### ■ Alice Corp. v. CLS Bank 案件簡述

- (一) 美國關於電腦軟體 (computer software) 專利之判斷，應先參照美國專利法第 101 條 (35.U.S.C. 101) 就可予專利之規定：「任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。」由此條文可知，其對於電腦軟體之專利適格性一事，並未預為排除。惟該條文本身甚為抽象及廣泛，因此美國法院實務多年以來，已操作出三種重要之不可專利之情形：分別是自然法則 (Laws of nature)、自然現象 (natural phenomena) 及抽象概念 (abstract ideas)，此實係其只是科技之基本工具 (Basic tools of scientific and technological work)，如將此涵蓋於專利保護範圍，則將會造成基本概念壟斷而嚴重阻礙科技發展。則此在電腦軟體之專利適格性之判斷上，自應予以考量。
- (二) 本案係 Alice Corporation (下稱「Alice 公司」) 與一操作全球網路以促成現金交易業務之 CLS Bank (CLS Bank International and CLS Services Ltd. 下稱「CLS 銀行」) 間，所涉及金融商業方法之電腦實施 (computer-implemented) 請求項專利適格性之爭議。Alice 公司對於管理金融交割風險 (financial settlement risk) 作業上，擁有美國專利 US5970479、US6912510、US7149720 與 US7725375 號等專利，其細節大致皆係關於「以金融交易中第三人託管 (intermediated settlement, 中介結算) 方式作為消除交割風險之方法」<sup>1</sup> (下稱「系爭專利」)，而有專利方法請求項、電腦可儲存媒體請求項及系統請求項<sup>2</sup>，且皆須透過電腦完成。CLS 銀行前於 2007 年 5 月在美國哥倫比亞地方法院 (District Court/ The U.S. District Court for the District of Columbia) 對 Alice 公司提起系爭專利無效，及 CLS 未侵權之確認訴訟，Alice 公司則反訴 CLS 銀行

<sup>1</sup> 關於 Alice 公司之發明描述：「patented was a computer-implemented method of lowering risk in foreign currency trades, essentially making sure that someone won't default after half the trade is completed. The patent, which was approved in 1999, outlined a process for incorporating a third-party intermediary, an old concept, and then described how a general computer could operate the full transaction between the three parties.」，標題「Supreme Court limits the scope of software patents」，Fortune, <http://fortune.com/2014/06/19/supreme-court-limits-the-scope-of-software-patents/>，參考日期：2014.7.28

<sup>2</sup> Alice 公司該發明分別是方法請求項 (a method for exchanging financial obligations, Method Claim)：雙方交換資訊的方法，儲存媒體請求項 (a computer-readable medium containing program code for performing the method of exchanging obligations, Computer Readable Medium Claim)：儲存執行金融資訊交換方法的程式的儲存媒體，以及系統請求項 (a computer system configured to carry out the method for exchanging obligations, System Claim)：執行交換資訊的電腦系統

就系爭專利侵權。之後地方法院參酌過往最高法院 *Bilski* 案見解，於 2011 年判決（summary judgment）系爭專利所有之請求項，僅係屬於「為利用一個中立中介者協助義務的同步交換，藉此降低交割風險<sup>3</sup>」之抽象概念（abstract idea），不具專利法第 101 條專利標的適格性。

(三) 對此判決結果，Alice 公司上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit, 下稱「CAFC」），在 CAFC 分庭判決中，雖認定系爭專利並無明顯證據（manifestly evident）顯示其僅係「抽象概念」，且系爭專利請求項係嵌入於機器，而該電腦之於所請求的發明是有技術性的實施，非僅係抽象概念，因此系爭專利有效。對此，CLS 銀行不服而續向 CAFC 聲請法官聯席判決（en banc），最後 CAFC 全院判決<sup>4</sup>則仍維持地院意見，認定系爭專利內涵仍僅係抽象概念，不具專利標的適格性，其中 Judge Lourie 並指出 Alice 公司系爭專利請求項係為「藉由第三方中介機制以降低交割風險之抽象概念，雖透過使用電腦以對影子帳戶維持、調整及一致化，然此對該抽象概念本身並無增加任何實質內容<sup>5</sup>。」

(四) Alice 公司後就本案再上訴至美國聯邦最高法院。最高法院在本案中援引 *Mayo* 案判斷架構（*Mayo's framework*），先判斷系爭專利請求項是否落入上述專利法第 101 條專利標的適格性之例外（即自然法則、自然現象與抽象概念）；如落入此例外範疇，則應進一步思考其是否牽涉或包含「發明概念」（inventive concept），此元素或組合元素足以促使該抽象概念得以轉換成為適格之應用，而不僅只是一不具專利適格性之抽象概念。最高法院在本案之判斷上，其先認定 Alice 公司系爭專利請求項所描述之「中介結算」，一如先前 *Bilski* 案中之「避險概念」，皆僅係一抽象概念，屬專利標的適格性之例外。接著，法院認為系爭專利請求項並不具備「發明概念」而足以將該性質為抽象概念之請求項轉換成為得以執行應用之專利適格標的<sup>6</sup>，因此仍不具備專利標的適格性，即使將此抽象概念用於電腦執行，亦不足以使其轉變成為具專利適格性之發明。因此，最高法院支持 CAFC 的全院判決，認為 Alice 公司系爭專利的三項請求項，均不具有專利適格性。

<sup>3</sup> 判決書原文：「the abstract idea of “employing a neutral intermediary to facilitate simultaneous exchange of obligations in order to minimize risk”」

<sup>4</sup> 其中，CAFC 之七位法官同意 Alice 公司系爭專利之方法及媒體請求項，不具可專利性，五位法官認為系統請求項不具可專利性。

<sup>5</sup> Judge Lourie: draw on the abstract idea of reducing settlement risk by effecting trades through a third-party intermediary,” and the use of a computer to maintain, adjust and reconcile shadow accounts added nothing of substance to the abstract idea, 「Supreme Court on Evaluation of Claims to Computer-Implemented Inventions under 35 U.S.C. § 101」, McDermott Will & Emery, <http://www.mwe.com/Supreme-Court-on-Evaluation-of-Claims-to-Computer-Implemented-Inventions-under-35-USC-101-06-23-2014/>，參考日期：2014.7.28

<sup>6</sup> 判決書原文：「the Court found that the claims at issue did not involve an “inventive concept” sufficient to transform the claimed abstract idea into a patent-eligible application of the idea」  
[http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298\\_7lh8.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf)

## ■ 分析及思考

電腦軟體本身係由數學演算法（algorithm）所構成，而演算法則、數學公式本質被認定係自然法則、抽象概念，因此，以美國為例，其專利法第 101 條雖未限制電腦軟體不得予以專利，惟電腦軟體性質所涉之抽象概念（abstract ideas），卻屬於專利法適格標之例外，導致電腦軟體可能被排除於專利保護領域之外。然而，現今社會各項商業方法及發明運作等幾乎亦脫離不了電腦軟體以實現，而電腦軟體產業之發展，也對於其他產業有著相當關鍵之影響，則如何適度保護電腦軟體專利，或界定抽象概念與可專利之技術手段，便成為專利法領域一重要之議題。

美國實務判決從早期 *Diamond v. Diehr* 案肯認軟體專利後，到最近 *Bilski v. Kappos* 案例、*Alice v. CLS* 等案例否定電腦軟體專利之走向，可看出法院企圖界定出此一抽象概念的界線，以歸結出可申請專利的條件以及判斷原則。對此判斷原則走向，雖然仍相當模糊，而有待更多此類案件之累積及法官見解之闡釋，惟似可知，此類專利請求項若要符合專利適格標的要求，請求項不能僅只是抽象概念之展現，至少先必須加入有意義之限制，使其請求項主張範圍得以有意義、特定之限縮。以 *Alice* 案而言，*Alice* 公司其發明「為利用一個中立中介者協助義務的同步交換，藉此降低交割風險」之描述，並未具體揭露降低風險的執行手段，且係以一種高度概括性語言為描述，亦未脫離人的思維，屬於商業方法之/抽象概念，同時其所說明之電腦執行手段亦僅是單純執行動作，無法使該抽象概念轉化為符合專利適格性之標的，因此被認定不符合專利法要求。因此，未來所接觸電腦軟體專利之申請設計上，反而應思考在請求項設計上應附加有意義之限制，或是應思考所請專利中所企圖解決問題的技術手段，究竟是由”人”起了作用，還是由”軟體”起的作用，關係該技術手段是否可為申請專利之標的，申請前應詳細辨別。



如您有國際租稅、法律及智財相關問題，歡迎聯絡：

姓 名	電話與分機	E-mail Address
<b>國際稅務與智慧財產稅務諮詢與規劃服務</b>		
謝淑美 會計師	886-2-2729-5809	elaine.hsieh@tw.pwc.com
邱文敏 會計師	886-2-2729-6019	wendy.Chiu@tw.pwc.com
段士良 會計師	886-2-2729-5995	patrick.tuan@tw.pwc.com
周思齊 會計師	886-2-2729-6626	albert.chou@tw.pwc.com
蘇宥人 副總經理	886-2-2729-6666#23951	Peter.y.su@tw.pwc.com
<b>國內稅務諮詢與規劃服務</b>		
許祺昌 會計師	886-2-2729-5212	jason.C.Hsu@tw.pwc.com
<b>移轉訂價諮詢與規劃服務</b>		
徐麗珍 會計師	886-2-2729-6207	lily.Hsu@tw.pwc.com
廖烈龍 會計師	886-2-2729-6217	Elliot.Liao@tw.pwc.com
<b>法律及智財服務—合夥人</b>		
蔡朝安 律師/專利師	886-2-2729-26687	eric.tsai@tw.pwc.com
楊敬先 律師	886-2-2729-26100	ross.yang@tw.pwc.com
<b>智財權申請、管理制度建置及爭議處理服務</b>		
鄭淑芬 副總經理/專利代理人	886-3-500-7077#35710	candy.SF.Cheng@tw.pwc.com
蔡孟祥 協理	886-2-2729-6666#23889	mayer.Tsai@tw.pwc.com
<b>商務紛爭預防及解決服務</b>		
鍾典晏 律師	886-2-2729-6666#23888	Kelvin.Chung@tw.pwc.com
林佩樺 律師	886-3-500-7077#35729	Perlen.Lin@tw.pwc.com
林倩夷 律師	886-6-234-3111#60502	Chiani.lin@tw.pwc.com

[www.pwlegal.com.tw](http://www.pwlegal.com.tw)

PricewaterhouseCoopers Legal (普華商務法律事務所 暨 普華智財管理顧問股份有限公司) 結合 PricewaterhouseCoopers, Taiwan (資誠聯合會計師事務所 暨 資誠稅務諮詢顧問股份有限公司)，針對知識經濟時代之智慧財產管理操作及策略提供客戶稅務、法律、智財管理等全方位諮詢服務及整合性解決方案。服務範圍包括智慧財產相關之申請維護、行政救濟、爭議處理、管理策略及模式分析，智慧財產佈局，企業跨國智財交易（包括技術移轉、專利授權、技術投資、國際共同研發等）之風險與利潤配置評估，及跨國併購智慧財產之租稅管理。另對應企業全球化營運之需求，普華及資誠與全球聯盟所緊密結合，提供客戶最即時的智財權服務。

**Disclaimer:** 本刊物內容僅提供參考使用，非屬本所對相關特定議題表的意見，閱讀者不得據以作為任何決策之依據，亦不得援引作為任何權利或利益之主張。若有任何事實、法令或政策之變更，本所保留修正本刊物內容之權利。

**Copyright:** 本刊物內容未經本所同意不得任意轉載或作其他目的之使用。

© 2014 PricewaterhouseCoopers Taiwan. All rights reserved. PwC refers to the Taiwan member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see [www.pwc.tw](http://www.pwc.tw) for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.