

專利話廊

方法中記載具體技術，非屬於抽象概念

張偉城 中國專利代理人



聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 於 2018 年 1 月 10 日作出最新判決 *Finjan, Inc. v. Blue Coat Systems, Inc.*，在本案中認定系爭專利方法請求項記載具體技術步驟，非單純描述欲實現的結果，故不視為是單純的抽象概念，符合美國專利法第 101 條規定，本文就專利標的方面的爭議加以介紹。

系爭專利及訴訟歷程說明

原告 *Finjan Inc.* 在 2013 年向地方法院提出訴訟，主張被告 *Blue Coat Systems, Inc.* 侵害其 4 件專利，其中的 US 6,154,844 專利涉及電腦安全防護領域，該專利技術針對用戶下載後的資料進行掃描以判斷下載資料是否包含可疑或惡意的程式碼。

地方法院認定系爭專利標的符合專利法第 101 條規定，且被告確實侵害系爭專利故應給付賠償金。被告不服地方法院判決，向 CAFC 提起上訴。

系爭專利在請求項 1 記載一種方法，原文如下：

「1.A method comprising:

receiving by an inspector a Downloadable;

generating by the inspector a first Downloadable security profile that identifies suspicious code in the received Downloadable; and

linking by the inspector the first Downloadable security profile to the Downloadable before a web server makes the Downloadable available to web clients.」

請求項 1 中記載的 "Downloadable" 是指一種下載到本地端電腦的應用程式。該方法對該應用程式掃描後可產生一份安全報告 (security profile)，該安全報告聯結該應用程式並指出應用程式中是否包含可疑代碼。

CAFC 爭點討論

CAFC 先舉出 2016 年作出的判決 *Intellectual Ventures I LLC. v. Symantec Corp.* 為例，說明若方法僅單純記載 "病毒掃描"，則屬於抽象概念，但本案的系爭專利顯然不是。

請求項 1 記載對下載的應用程式執行掃描作業後，將掃描結果以安全報告的形式聯結該下載資料，且該安全報告可辨別出應用程式中的可疑代碼。為了實現 "辨識可疑代碼"，系爭專利採取 "行為分析 (behavior-based)" 的掃描技術，此技術有別於傳統的 "特徵碼比對法 (code-matching)"，傳統的特徵碼比對法僅判斷下載資料中是否隱藏有預先定義在病毒資料庫中的病毒碼，故只能辨識已知的病毒種類。

CAFC 肯定系爭專利的 "行為分析" 掃描技術屬於電腦功能方面的改進，指出行為分析掃描技術能辨識應用程式中的代碼是否有試圖執行危險或惡意操作的可能性，例如更改檔名或刪除檔案。系爭專利藉由行為分析的病毒掃描方式產生安全報告，可防護電腦避免受到未知病毒或偽裝代碼的惡意攻擊。

CAFC 進一步以 2016 年的 *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.* 判決為例，說明

軟體創作若對電腦產生特定功效改良可視為適格標的。本案的系爭專利亦是如此，系爭專利請求項 1 採用了一種新的檔案，令電腦防護系統達成過去所無法完成的功效，根據掃描後得到的安全報告可以設定不同的存取權限，在使用者存取之前即可識別潛在威脅。

被告雖然主張系爭專利未充分說明實現功效的技術，故屬於"抽象概念"，並舉出多件 CAFC 過去的判決作為佐證。但 CAFC 認定請求項 1 記載具體步驟「產生能夠識別可疑代碼的安全報告，並將其聯結至下載的應用程式」，這些步驟已經描述如何實現預期功效，因此根據 Mayo 及 Alice 二案所用的兩階測試法，CAFC 在第一階段即認定系爭專利不屬於"抽象概念"，亦不需要再進行第二步驟的測試。

小結

CAFC 在本案中引述了 Enfish 及 Intellectual Ventures 兩件判決作為支持，分別從正反面說明涉及軟體技術的專利如何判斷是否為抽象概念，Intellectual Ventures 的涉案專利只在方法請求項中記載"偵測出電腦資料中的病毒；根據病毒偵測結果，禁止電腦資料從網路傳輸至..."，這樣的描述方式僅說明一般的病毒過濾作法。但本案系爭專利相較於一般作法，在方法步驟中記載特定步驟「產生能識別出可疑代碼的安全報告，並將該安全報告聯結至應用程式」，則更進一步說明如何實現預期效果的具體技術，故不屬於"抽象概念"。

在判斷抽象概念時，可以看出 CAFC 從功效及請求項記載之技術同時考量。在本案中 CAFC 對系爭專利之"行為分析"掃描作法，肯定其確實產生電腦功效的改良，且請求項亦記載有具體技術步驟，綜合判斷的結果認定系爭專利不是抽象概念，可以在爭取適格標的作為參考。

審查基準關於專利權期間延長之修訂內容

李秉濤

經濟部智慧財產局自 2017 年 6 月 20 日召開關於專利權期間延長制度修法暨延長基準修訂議題說明會議後，隨即於同年 9 月 19 日召開公聽會、12 月 14 日預告修訂專利審查基準第二篇第十一章「專利權期間延長」。由於現行延長核定辦法、專利審查基準關於專利權期間延長之內容係 2013 年及 2014 年之版本，經 5 年施行後無論是產業或是官方對於專利權期間延長制度都認為有必要進一步修改。

預告修訂延長核定辦法中，移除若主張國外臨床試驗期間須提供在國外獲准延長之證明文件；預告修訂專利審查基準「專利權期間延長」的內容，主要重點歸納以下四點：(1)國外臨床試驗起訖日、(2)放寬第一次許可證持有人之認定、(3)第一次許可證之認定、(4)申請專利範圍與第一次許可證關連性判斷。以下逐項說明：

(1)國外臨床試驗起訖日：

國外臨床試驗起訖日，將明訂臨床試驗報告書之記載須符合 ICH (International conference on harmonization of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use) 規範之試驗開使與完成日。至於國內臨床試驗起訖日維持現行審查基準之認定，即起日係指衛福部生署同意申請人進行國內臨床試驗（含銜接性試驗）計畫時所發給同意試驗進行函之日期、迄日係指衛福部生署同意備查該臨床試驗（含銜接性試驗）報告時所發給之同意報告備查函之日期。

(2)放寬第一次許可證持有人之認定：

審查基準 2.3.1 將修訂為第一次許可證持有人可以是專利權人、專屬或非專屬被授權人。由於常見爭議者為申請人認為屬同一集團下之個別公司，應屬於同一法人格，然於法律上規範為各自獨立法人格，故無法解釋為屬同一法人格。若持有人與專利權人形式上不一致時，應提出如第一次許可證之持有人和專利權人具有同一法人格之證明或具有授權關係存在之證明。需留意的是，專利權期間延長之申請人仍限於專利權人或專屬被授權人。

	現行審查基準	預告修訂審查基準
延長申請人	專利權人 專屬被授權人（經登記）	專利權人 專屬被授權人（無須經登記）
第一次許可證持有人	無特別明訂	專利權人 專屬被授權人（無須經登記） 非專屬被授權人（無須經登記）

(3)第一次許可證之認定：

由於現行基準「若有效成分為實質相同（例：化合物 A 的不同鹽類），且兩許可之用途為相同者，則後取得之許可亦非屬第一次許可證」的認定較嚴苛，因此，審查基準 2.3.2 將修訂為同一化學部分 (chemical moiety) 之不同鹽類、不同酯類或不同水合物視為不同的有效成分，因此無論許可證先後取得皆視為第一次許可證。例如，請求項為化合物 A 及其鹽類，現行基準認定先取得之化合物 A 的甲酸鹽的許可證視為第一次許可證，後取得之化合物 A 的苯磺酸鹽的許可證

則非屬第一次許可證；預告修訂之審查基準，則同時認定先取得之化合物 A 的甲酸鹽與後取得之化合物 A 的苯磺酸鹽的許可證皆屬第一次許可證。

(4)申請專利範圍與第一次許可證關連性判斷：

由於現行專利法及審查基準並未明定究竟是依有效成分或有效部分進行比對，以致在審查實務上常因許可證記載「有效成分」解釋的不同而有不同的判斷結果。審查基準 4.3 將修訂為「申請專利範圍與第一次許可證之關連性判斷」，明定延長申請案之審查，必須確認第一次許可證所載之有效成分及用途須為該案申請專利範圍所涵蓋，預告修訂審查基準舉例如下：

例 1、

	預告修訂審查基準
請求項 1	一種化合物 A。
第一次許可證	處方：化合物 a 之苯磺酸鹽 適應症：止痛

請求項 1 未記載化合物 A 之鹽類，故許可證所載之化合物 a 之苯磺酸鹽無法為請求項 1 之範圍所涵蓋。

例 5、

	預告修訂審查基準
請求項 1	一種化合物 C。
請求項 2	一種包含化合物 C 之醫藥組成物。
第一次許可證	處方：化合物 c 之三水合物 適應症：抗生素

請求項 1、2 僅記載化合物 C，並未記載化合物 C 之水合物，故許可證所載化合物 c 之三水合物無法為請求項 1、2 之範圍所涵蓋。

例 8、

	預告修訂審查基準
請求項 1	一種抗癌組成物，包含化合物 A。
請求項 2	如請求項 1 之抗癌組成物，另包含化合物 B。
第一次許可證	處方：化合物 a 化合物 b 適應症：治療骨癌

第一次許可證所載之有效成分係化合物 a 及化合物 b 之組合，所載之適應症為治療骨癌，由於請求項 1 之抗癌組成物為開放式寫法，故應認第一次許可證所載之有效成分及用途為請求項 1、2 之範圍所涵蓋。

由以上例 1 及例 5 可知，智慧局為符合「涵蓋」一致的原則，例 1 請求項需提及化合物 A 的鹽類、例 5 請求項需提及化合物 C 之水合物才能與許可證相符。然而，例 8 中對於兩種以上化合物之組合的許可證，只要專利之請求項為開放式寫法就可對應「涵蓋」，此「涵蓋」觀點似乎又與專利法第 56 條規範延長的範圍「僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍」有所違背。例 8 許可證之記載實為化合物 a 及化合物 b 之組合，就專利法第 56 條而言應該只能就請求項 2 進行延長。

再者，若針對開放式用語更進一步細究則會發現，例 5 與例 8 有相互矛盾之嫌。同樣是開放式用語，例 8 請求項 1「包含化合物 A」可涵蓋對應許可證之「化合物 a 及化合物 b 之組合」，但例 5 請求項 2「包含化合物 C 之醫藥組成物」卻無法涵蓋對應許可證記載之「化合物 C 之水合物」，將會導致「涵蓋」的判斷標準不一。

早先公聽會時期，欲針對專利法第 53 條新增「核准延長期間之屆滿日，不得超過自取得第一次許可證之日起算十四年」之天花板條款，經智慧局資料分析後發現相較於他國，本國專利權延長情況並無過長之情況，也就是專利藥並無比他國晚 2-3 年到期的情況，因此取消 14 年天花板之修法。然而，就在 12 月 14 日預告修訂公布兩周後，12 月 29 日立法院三讀過藥事法修正引進專利連結制度，日後對於學名藥廠要申請許可證時勢必多了一道阻力。因此，藥事法施行日在行政院尚未確定前，專利法第 53 條關於 14 年天花板條款是否會再次受到動搖，仍有待觀察。不過可以確定的是，未來說明書內容，對於化合物請求項的撰寫須留意將最終產品的形態一併涵蓋，避免日後請求項與許可證無法對應，而導致專利權無法被延長的情形。

