

## 從判決觀察應用監測與控制之發明是否僅為抽象概念

中國專利代理人 張偉城



美國電腦軟體相關專利自從最高法院在 Alice 一案作出判決之後，專利標的是否符合美國專利法第 101 條之規定面臨更加嚴格的檢視，CAFC 依循該判決中採用之判斷步驟，已作出多件不利專利權人之判決。在最新的案件中，CAFC 於 2015 年 12 月 28 日 Vehicle Intelligence and Safety LLC v. Mercedes-Benz USA, LLC 一案再次針對專利標的作出判決，本文將對此案詳細介紹。

### 系爭專利簡介

系爭專利為 Vehicle Intelligence and Safety LLC 擁有之美國第 7,394,392 號「Expert system safety screening of equipment operators」專利，該發明對設備操作者進行監測，以判斷設備操作者是否發生危害情況，若有前述情況產生，將會啟動相應的措施自動操控設備以確保操作者的人身安全。根據系爭專利說明書列舉之說明，所適用之設備可包含各式車輛、飛機、船舶等大眾交通運輸工具，監測駕駛者或操作人員是否發生各種生理／心理性不適或失能等危害情況。以下為系爭專利之請求項 8 與請求項 16：

「8.一種監測設備操作者的方法，包含：

利用專家系統 (expert system) 對設備操作者進行監測，以偵測可能發生於該設備操作者之危害；

當偵測到可能的危害，對該設備操作者進行選擇性測試；

若測試結果顯示該設備操作者確實遭受危害，對該設備進行控制作業，其中在上述監測步驟中，係以分時分配之處理器執行該專家系統。

16. 一種監測設備操作者的系統，包含：

一監測模組，係監測一設備操作者，並於監測到可能發生於該設備操作者之危害時，對該設備操作者進行選擇性測試，其中，該監測模組在監測設備操作者時使用專家系統；

一控制模組，若選擇性測試指出設備操作者發生危害，對該設備進行控制作業，其中該監測模組包含一或多個專家系統，該專家系統使用一或多個設備模組，該設備模組選自於以一操作模組、一音響模組、一導航模組、一防盜模組及一溫控模組所構成之群組。」

### 訴訟歷程

專利權人主張被告侵害前述系爭專利，經被告提出反訴後，地方法院之判決認定系爭專利之請求項 8、請求項 16 違反美國專利法第 101 條規定，該判決認為系爭專利之標的僅是單純之抽象概念。專利權人不服地方法院判決，向聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 提起上訴。

### 爭點討論

CAFC 採用美國最高法院先前在 Mayo 及 Alice 二案所用的兩階測試法判斷系爭專利是否為適格專利標的。兩階測試法的第一步驟判斷請求項是否記載非適格專利概念 (patent-ineligible concept)，第二步驟判斷請求項中之元件是否包含“發明概念 (inventive concept)”而足以將抽象概念轉換為具備專利適格性之應

用。CAFC 的分析如下：

(一) 第一步驟：

在第一步驟中，CAFC 認為系爭專利的請求項界定非適格專利的概念 (patent-ineligible concept)，即“測試任何種類設備之操作員是否產生生理／心理性危害”的概念。

請求項的內容並未限定欲檢測之危害種類、未記載如何進行監測或測試、未具體說明如何規劃專家系統而進行各種監測或測試、未說明如何依據測試結果對設備進行相應的控制作業。在系爭專利的說明書中，雖然第 8 圖以方塊圖的方式示意介紹所謂的專家系統包含有一判斷模組，但仍沒有揭露該判斷模組何如執行各種監測或測試。

專利權人以“請求項內容沒有試圖獨佔 (preempt) 所有設備操作者之測試方式”為由，主張請求項內容非屬第一步驟測試的範圍，並以系爭專利說明書中的背景技術已揭露多件同領域之美國專利，試圖證明其並無獨佔的意圖。但 CAFC 不認同專利權人之主張，並指出「未獨佔使用一抽象概念，不能證明請求項即為專利適格標的」。否則依據專利權人的說法，任何人只需在說明書內列舉一件前案專利，即無違反專利法第 101 條規定。

(二) 第二步驟：

在第二步驟中，CAFC 檢視記載於請求項中的元件，無論是將元件單獨檢視或組合後整體觀之，均未發現可將抽象概念轉換為具備專利適格性之應用的發明概念。

專利權人首先主張其方法係實施於“特定既有之設備模組 (specialized existing equipment modules)”而不是一般的電腦，因此系爭專利之請求項應為適格專利標的。CAFC 指出從系爭專利說明書可得知專利權人所稱“特定既有之設備模組”泛指車輛的油門、煞車、方向盤及車內各種電子系統，但說明書沒有揭露該方法如何經由設備模組具體實施。

專利權人其次主張請求項內容具備至少以下四點發明概念：1) 利用專家系統進行監測。2) 執行選擇性測試。3) 分時分配之處理器。4) 包含有專家系統之監測模組，該專家系統係使用到設備模組。但 CAFC 對此逐一作出反駁，認為系爭專利之請求項並沒有解釋進行何種監測、專家系統又如何執行監測；如何進行選擇性測試；處理器如何執行分時分配的資料處理；專家系統如何運作以達到監測操作者是否發生危害、如何對設備模組進行工作分配等具體內容。

專利權人最後引用 DDR Holdings 的判決，主張為了對操作者達到更快速、更準確及更可靠的危害監測，系爭專利請求項的技術係必需源自於電腦技術 (necessarily rooted in computer technology)。CAFC 對此主張提出二點反駁，第一點指出該請求項不同於 DDR Holdings 的“源自於電腦技術以解決電腦網路之技術問題”，而是監測駕駛者是否發生危害，就如同警察對駕駛者實施現場酒測。第二點指出請求項內容並未記載如何達到更快速、更準確及更可靠的具體技術，而只是模糊的指出利用“專家系統”實施監測。

小結

CAFC 利用上述兩階測試法檢視後，認定系爭專利為抽象概念因而專利無效。本案中的系爭專利涉及偵測及控制技術，類似的概念普遍存在於各種應用領域。根據 CAFC 對系爭專利的要求，申請人應盡可能的在說明書揭露如何偵測、

藉助哪些硬體進行偵測及控制、所偵測之資料態樣與如何根據測得資料進行分析或判斷，避免只單獨以功能性及概念性的用語記載。

