

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。