

減重方法申請專利

張偉城 通過中國專利代理師資格考試



聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 在今年7月8日作出一件內容有趣的判決 In re: Zach Zunshine，針對專利申請人提出的減肥方法探討是否符合專利規定。

系爭專利申請歷程說明

申請人於 2017 年申請第 15/726,162 號專利，因未獲准專利而最終向 CAFC 提起上訴。該申請案為關於一種減重方法，強調在減重過程中不需忍受飢餓。該申請案記載了三個獨立項，代表性的獨立項 1 界定了：

「一種方法，其中您（即此方法的使用者）從第一天開始將三頓正常餐點（早餐、午餐和晚餐）的食物攝取量減少 1/3 並如此維持 3 個月，且遵循下述飲食規則：

(1) 不吃任何食物，除非您餓了或者是在您的正常用餐時間，早餐、午餐或晚餐；

(2) 如果您餓了且不是在正常的用餐時間，首先喝一杯水然後等待 10 至 15 分鐘；如果仍然覺得餓，那麼可以吃少數點心；並且

(3) 點心的份量根據您的 BMI 指數和下次正常進餐時間或就寢時間而決定，以先到的時間為準。」

美國專利局 (USPTO) 認為系爭專利屬於「抽象概念」而不符合專利法第 101 條；專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 根據 Mayo/Alice 判決的兩步驟分析法分析系爭專利，在第一步驟的結論中指出系爭專利是「管理個人行為」的抽象概念，在第二步驟分析亦認為該發明未界定可將此抽象概念整合至實際應用的限制條件，因此 PTAB 亦判斷系爭專利不符合適格標的。

CAFC 判決理由

一、因為 PTAB 是根據 USPTO 公布的「2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (2019 PEG)」進行第一步驟的分析，CAFC 為此澄清 PTAB 雖然是根據指南進行分析，但與先前判例的判斷原則仍是一致。系爭專利只界定減少食量、利用少量點心抑制飢餓感來達到減重目的，除此之外並無其它技術，而此作法眾人行之已久，因此系爭專利是屬於單純的抽象概念。

申請人首先爭辯系爭專利的方法是「在限制熱量飲食領域方面的特定改進」，因此不是單純的抽象概念，並進一步引用 CAFC 先前的二件判決 McRO, Inc.、Rapid Litigation Management, Ltd. 輔助證明。CAFC 對此表示申請人舉出的判決與系爭專利是不同狀況，系爭專利解決的問題是在熱量限制的減重飲食中的「飢餓問題」，這**不是與特定設備相關的技術改進，也不是對現有技術方法的改進**。相反的，記載在申請專利範圍中的解決飢餓方法本身是非適格的抽象概念。

申請人其次爭辯系爭專利是一種疾病的治療方法，即治療肥胖、超重的方法，如同先前的 Vanda Pharmaceuticals Inc. 判決已指出治療方法是屬於適格標的。CAFC 解釋在 Vanda 判決中並未全面認定所有治療方法必然是適格標的，在該判決中指出因為申請專利範圍記載「以**特定劑量的特定藥物來治療特定患者的特定治療方法，藉此達到特定結果**」，因而屬於適格標的。但申請人的系爭專利是指導使用者根據一系列的規則管理自我的飲食攝取量，這種個人飲食管理為抽象概念。

二、在第二步驟中，CAFC 認為系爭專利的申請專利範圍中，並未記載有額外元件將此抽象概念轉換為適格標的。

申請人主張請求項 1 中的發明概念 (inventive concept) 是「克服熱量限制飲食中的飢餓問題，從而確保長期持續減重」。請求項 2、3 的發明概念是「將除飢餓感且限制熱量的飲食結合在重複循環的過程中，以有效減少日常多餘攝入的飲食」。



CAFC 認為申請人聲稱的僅是一種抽象概念。在過去的判決 BSG Tech LLC 所說明的「請求項涉及的抽象概念不是發明概念」。

結論

在 USPTO 公布的 2019 PEG 中，將抽象概念劃分為三類，即數學概念 (mathematical concepts)、組織人類活動的特定方法 (certain methods of organizing human activity)、心智活動 (mental processes)，本件系爭專利即屬於其中之一。在本案中可以注意 CAFC 強調發明的改進應與技術相關，例如「**與特定設備相關的技術改進，對現有技術方法的改進**」，如果只是涉及人類行為、感受等主觀因素的變化，難以稱之為適格標的。但減重方法仍是有機會可准予專利，例如美國公告第 US 10332420 B2 號關於一種遠端協助減重方法，使用者透過自己的行動裝置與遠端主機進行一系列的雙向互動，以協助使用者達到減重標的，此公告專利保護的是裝置執行的方法，而不是直接界定「人」所採取的行為。