整合搜尋引擎及服務之軟體專利遭美國專利審查暨上訴委員會宣告無效

本案系爭專利為Metasearch Systems公司自Harvey Lunenfeld獲得專屬授權之軟體專利（metasearching online system patent，美國專利證號：8,239,451），主要用於整合線上旅遊資訊搜尋引擎及提供旅遊安排服務，於2015年05月遭美國專利審查暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）經由商業方法專利審查程序宣告無效。PTAB於最終決定書中認定，專利證號8,239,451之美國專利有六項專利範圍（claim）均為無效，主要理由係基於該軟體系統雖然必須與特定硬體結合才能上線運作，但整合諸多線上搜尋引擎提供旅遊資訊搜尋服務，並同時附帶旅遊代訂票券及食宿等功能，並未足以證明其產生優於現有技術之優勢，使該軟體專利本質上仍僅為抽象概念，而不具備專利適格性。是以，軟體研發雖帶來許多便利性，但是若僅為抽象概念運用方式的結合，就只是一種改變消費模式所帶來的便利，並未足以達到具有專利保護必要之重要技術發展。

本案最初源於Metasearch Systems公司於2012年向德拉瓦州聯邦法院對美國運通公司、Expedia Inc.及Preiceline.com Inc.等旅遊網站業者提起專利侵權訴訟，導致被告業者反而就系爭專利之有效性提出質疑。在本案之前美國聯邦最高法院針對軟體專利適格性判斷之議題作成多起重要判決，尤以Alice Corp. v. CLS Bank International對本案爭議最具影響，足見美國專利法制已建立起一個較明確且統一的判斷標準，逐漸在實務個案上產生影響。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

相關連結

Patent Trial and Appeal Board [PTAB], Covered Business Method Patent Review of U.S. Pat. 8,239,451

Patent Trial and Appeal Board [PTAB], Final Written Decision CBM2014-00050

林冠宇
主任 編譯整理

上稿時間：2015年05月

資料來源：

Patent Trial and Appeal Board [PTAB], Final Written Decision CBM2014-00050, http://assets.law360news.com/0659000/659471/Metasearch%20451%20CBM%20--%20Final%20Decision.pdf (last visited May 25, 2015).
Patent Trial and Appeal Board [PTAB], Covered Business Method Patent Review of U.S. Pat. 8,239,451, https://www.docketalarm.com/cases/PTAB/CBM2014-00050/Covered_Business_Method_Patent_Review_of_U.S._Pat._8239451/ (last visited May 25, 2015)

推薦文章