

針對電子通信權利要求解釋中的印刷品原則，聯邦巡迴法院做出闡釋

作者：Nicholas King 博士和 Andy Posluszny

在 *IOEngine, LLC v. Ingenico Inc.* 案<sup>1</sup>中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）部分推翻了美國專利審判與上訴委員會（PTAB）在數次多方複審（IPR）中做出的最終書面決定，這些決定根據《美國專利法》第 102 條的規定，認定與一種“高度安全、便攜、省電的存儲和資料處理設備”的隧道式用戶端接入點（TCAP）有關的多項美國專利權利要求已被在先公開（anticipation）。CAFC 認為，PTAB 錯誤地適用了印刷品原則（printed matter doctrine），對某些敘述“加密通信”和“程式碼”的限定未給予可專利性的考量，因此在法律上是錯誤的。在糾正 PTAB 的法律錯誤時，CAFC 明確指出，“印刷品涵蓋通信的東西——通信的內容或資訊——而並不涵蓋通信行為本身”。

### 什麼是印刷品原則？

印刷品原則的核心是將“單純的資訊”排除在具有專利適格性的主題之外。在考慮權利要求主題的可專利性或專利適格性時，分析通常遵循以下原則：（1）對《美國專利法》第 101 條規定的四個法定類別（方法、機器、製造品和組合物）中至少一個類別的識別；（2）對具有專利適格性的主題的確定，如 *Alice/Mayo* 框架所描述的<sup>2</sup>。雖然《美國專利法》第 101 條或 *Alice/Mayo* 框架中都沒有明確描述，但印刷品原則仍可用於排除權利要求的專利適格性。<sup>3</sup>此外，正如 *IOEngine* 案中所指出的，印刷品原則也是在用於分析其他可專利性要求（包括《美國專利法》第 102 條規定的新穎性和《美國專利法》第 103 條規定的非顯而易見性）的權利要求解釋中的一個考慮因素。

### 什麼構成“印刷品”？

從歷史上看，美國聯邦關稅暨專利上訴法院（CAFC 的前身法院）認為“印刷品”是紙張上的字元或文字排列。技術的進步大幅度地擴展了這一範圍。如今，印刷品原則幾乎適用於任何類型（即媒介）的通信內容（如數據、信號、標籤、指令的內容）。

### “印刷品原則”如何適用？

印刷品原則通過兩步分析法來確定一項權利要求限定是否具有專利適格性：（1）確定該權利要求限定作為一個整體是否針對“印刷品”本身；當（而且僅當）條件（1）滿足時，則（2）確定該“印刷品”是否與發明的基底具有功能性或結構性的關係。<sup>4</sup> CAFC 在 *IOEngine* 案中展示了對這一分析的簡略應用，指出了那些將印刷品原則擴大至超出現有範圍的錯誤觀點。

在 *IOEngine* 案所涉及的專利中，相關限定敘述了“被傳輸到通信網路節點的通信有助於從通信網路節點向終端傳輸加密通信”和“被傳輸到通信網路節點的通信有助於將通信網路節點上的程式碼下載到終端”。

在 PTAB 的最終書面決定中，權利要求中的“加密通信”和“程式碼”被認定為“印刷品”。PTAB 認定，這些權利要求限定所針對的是從通信網路節點傳送（即傳輸和下載）到終端的內容（即印刷品）。此外，PTAB 還認定，這些權利要求的限定並不包括與權利

要求的結構要素之間的功能性關係（即通信網路節點和終端都不使用這些內容）。因此，PTAB 認為這些權利要求限定不具有可專利性，並最終根據《美國專利法》第 102 條，以已被在先公開為由確定相應權利要求不具有可專利性。

在推翻 PTAB 的決定時，CAFC 認定 PTAB 在對印刷品問題進行兩步分析的第一步中犯了錯誤。CAFC 的理由是：“所謂印刷品，是因其通信內容——即**具體進行通信**的內容——而尋求保護的物質。由於涉案的權利要求限定並不依賴於“加密通信”和“程式碼”中進行通信的任何內容，因此“加密通信”和“程式碼”在其出現的權利要求的背景下並不是“印刷品”。基於這一判定，CAFC 最終推翻了 PTAB 的在先公開決定。

雖然 CAFC 拒絕進入印刷品原則兩步分析法的第二步，但可以設想在第二步也有類似的推翻理由。從整體上看，相關的權利要求限定針對的是“被傳輸到通信網路節點的通信”與通信網路節點到終端之間“加密通信的傳輸”和“程式碼的下載”的具體行為之間的功能性關係。

### 實踐要點

在電子通信的背景下，CAFC 的這一意見強調，通信本身不是內容，通信的形式（如通信是否加密）也不被視為內容。印刷品涵蓋通信的**東西**——通信的內容或資訊——而並不涵蓋通信行為本身。因此，當權利要求限定針對的是實際的通信內容時，通信內容應清晰明確地與發明的結構或結構的功能聯繫在一起。同樣，當權利要求限定在申請或訴訟過程中被視為“印刷品”而不具有專利適格性時，在接受審查員的駁回或異議方提出的有效性質疑之前，應好好考慮應用兩步分析法。

---

<sup>1</sup> *IOEngine, LLC v. Ingenico Inc.*, 100 F.4th 1395 (Fed. Cir. 2024)

<sup>2</sup> <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>

<sup>3</sup> 例如，請參閱 *Digitech Image Techs., LLC v. Elecs. for Imaging, Inc.*, 758 F.3d 1344, 1349–50 (Fed. Cir. 2014)

<sup>4</sup> MPEP § 2111.05