

國立政治大學法學院碩士在職專班

碩士論文

指導教授：沈宗倫 博士



研究生：洪振盛

中華民國 104 年 7 月

國立政治大學法學院碩士在職專班
碩士論文學位考試

論文題目：電腦軟體發明之專利適格性—以商業方法為中心

指導教授：沈宗倫教授

研究生：洪振盛

口試地點：綜合院館北棟 14 樓第三研討室

考試委員

沈宗倫

考試委員

鄭靜梅

考試委員

陳起行

中華民國 104 年 7 月 1 日

謝辭

很開心在離開校園多年後能再次重溫當學生的感覺，並且拿到我第三個碩士學位。這段寫論文的日子，每天在忙碌的工作後回家繼續挑燈夜戰。夜深人靜時，偶爾會回想起當年在美國求學的日子，在大雪紛飛的冬夜，一邊埋首苦讀，一邊望著窗外的雪白世界思索著人生的未來。而這一切的辛苦都在日後變成甜美的回憶。取得這個法律碩士學位，也補足了當年沒有選擇唸文組的人生。如今想想，人生真的就像一場未知的旅程，只有親自走過才能真正擁有自己的人生。

感謝我的指導老師沈宗倫教授，每次跟老師討論都能感受到老師對研究的熱忱與理想。在論文的架構與資料的蒐集上，老師都給了我很大的幫助。更不用說老師在繁忙的教學工作中還不斷挪出時間幫我修改論文，才讓我可以順利完成論文。感謝熊誦梅法官，不但在課堂上親切的指導，也指點我很多寶貴的實務建議，讓我能逐步一窺法律這個殿堂，也期許自己朝專業的法律人邁進。感謝陳起行教授，老師兼具法律、理工與哲學的思考模式，讓我在學習的過程中得到不同的啟發，也學習到該如何將不同的知識領域完美的融合。

感謝在職班的好同學們，很榮幸能跟來自不同領域的大家成為同學跟好朋友。除了學業的交流外，彼此更是熱心互相幫助，互相分享生活的點點滴滴。而這也成為就讀在職班的收穫之一。尤其是在進入職場後，這份情誼更顯彌足珍貴。在論文寫作的過程中，特別要感謝昌義跟惠貞的幫助，讓我省去很多摸索的時間。也希望這本論文能給往後的讀者帶來幫助。

最後要感謝我親愛的家人，陪伴我度過人生的起起伏伏。人生幾何，而家永遠是最溫暖的歸處。當年紀漸長，更懂得珍惜所擁有的一切。往後的人生，期許自己能達成目標，自我實現。生命的果實，自然會更加甜美！

電腦軟體發明之專利適格性－以商業方法為中心

Patent Eligibility of Computer Software Invention

－ Focused on Business Method

摘要

電腦軟體與商業方法是否為可專利標的，一直是各國專利實務之一大爭點。美國聯邦最高法院甫於 2014 年 6 月作出眾所矚目的 Alice v. CLS bank 案判決，確立了使用 Mayo v. Prometheus 案的二步分析法來檢驗發明是否屬於美國專利法第 101 條之適格客體，隨後美國專利商標局亦因應 Alice 案判決而公布最新的審查基準。再加上我國亦於 2014 年公布最新的電腦軟體相關發明審查基準，其中對於電腦軟體與商業方法之可專利性亦多所著墨。以上種種皆使得此一爭點近期又成為熱門的話題。

本論文試圖藉由整理美國及歐洲關於電腦軟體與商業方法專利標的適格性之重要案例，歸納出美國及歐洲實務見解之演進歷程，並從美國及歐洲專利制度面討論造成不同見解的原因。再進一步分析美國及歐洲實務見解對我國 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準及相關法院判決的影響。

經由本論文之研究可得知，美國實務已由原本寬鬆的認定標準轉為逐漸限縮電腦軟體與商業方法的專利標的適格性。歐洲實務雖一直堅守以「技術性」要件作為判斷專利標的適格性之核心標準，卻已將原本要求的「技術貢獻」要件移至進步性審查階段。至於我國 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準，則似乎有意兼採美國與歐洲近期的判決見解來進一步限縮電腦軟體與商業方法的可專利性。本論文將比較我國 2014 年版電腦軟體審查基準與美國及歐洲近期實務見解之間的對應關係，並提供相關的修訂建議。

目錄

第一章 緒論	1
第一節 研究動機及目的.....	1
第二節 研究方法.....	1
第三節 研究架構.....	2
第二章 電腦軟體發明之概述	5
第一節 電腦軟體之定義.....	5
第二節 電腦軟體之保護模式.....	6
第一項 著作權.....	6
第二項 營業秘密.....	7
第三項 專利權.....	9
第一款 專利標的適格性.....	10
第二款 產業利用性.....	11
第三款 新穎性.....	12
第四款 進步性.....	13
第三節 電腦軟體與商業方法之專利實務發展.....	15
第一項 電腦軟體之專利實務現況與困境.....	16
第一款 電腦軟體專利之意涵.....	16
第二款 電腦軟體專利之類型.....	16
第三款 電腦軟體專利於專利法之爭議.....	19
第二項 商業方法之專利實務現況與困境.....	22
第一款 商業方法專利之意涵.....	22
第二款 商業方法專利之類型.....	23
第三款 商業方法專利於專利法之爭議.....	24
第三項 電腦軟體與商業方法於專利實務之互動與關聯.....	25
第四節 小結.....	27
第三章 美國電腦實施商業方法之專利適格性	28
第一節 發明專利標的適格性之相關規定.....	28
第二節 專利適格性三部曲 (TRILOGY).....	29
第一項 Gottschalk v. Benson.....	29
第二項 Parker v. Flook.....	30
第三項 Diamond v. Diehr.....	32
第三節 「有用、具體且有形結果」測試法.....	33
第四節 機器或轉換測試法.....	34

第一項 In re Bilski.....	34
第二項 Bilski v. Kappos	36
第三項 Bilski 案之評論	37
第五節 二步分析法	39
第一項 Mayo v. Prometheus.....	39
第二項 Alice v. CLS bank	40
第一款 本案事實.....	40
第二款 CAFC 全院聯席判決	40
第一目 方法請求項.....	40
第二目 電腦可讀媒體請求項.....	41
第三目 系統請求項.....	42
第三款 聯邦最高法院判決.....	43
第六節 ALICE 案之影響	44
第一項 依據第 101 條核駁之比例大增.....	44
第二項 不具專利標的適格性之判決增加.....	45
第三項 各界評論.....	48
第七節 美國專利審查基準之修訂	51
第一項 Alice 案暫行審查基準	51
第二項 2014 年專利標的適格性暫行基準.....	52
第三項 2015 年 7 月更新版標的適格性.....	54
第八節 小結	56
第一項 Alice 專利請求項修正建議	56
第二項 上位判斷架構建議.....	58
第三項 結語.....	59
第四章 歐洲電腦實施商業方法之專利適格性	61
第一節 發明專利標的適格性之相關規定	61
第二節 歐洲專利局上訴委員會重要案例分類	63
第一項 「技術貢獻」測試法.....	63
第二項 「進一步技術功效」測試法.....	64
第三項 「任何硬體」測試法.....	65
第四項 案例總結.....	67
第三節 歐洲專利局擴大上訴委員會之見解	69
第四節 歐洲專利局官方公報之審查指南	71
第五節 電腦實施發明可專利性指令草案	72
第六節 小結	74
第五章 我國電腦實施商業方法之專利適格性	76
第一節 發明專利標的適格性之相關規定	76

第二節 電腦軟體相關發明審查基準.....	78
第一項 電腦軟體發明適格客體之規定.....	78
第二項 2014 年版電腦軟體審查基準修訂重點.....	80
第三節 相關案例.....	84
第一項 智慧財產法院 102 年度民專上字第 25 號民事判決.....	84
第一款 案例事實及系爭請求項.....	84
第二款 法院見解.....	86
第三款 判決評析.....	90
第二項 智慧財產法院 100 年度民專上更(一)字第 5 號民事判決.....	91
第一款 案例事實及系爭請求項.....	91
第二款 法院見解.....	92
第三款 判決評析.....	96
第三項 智慧財產法院 102 年度行專訴字第 88 號行政判決.....	97
第一款 案例事實及系爭請求項.....	97
第二款 法院見解.....	98
第三款 判決評析.....	102
第四節 小結.....	103
第一項 請求項修正建議.....	103
第二項 結語.....	105
第六章 結論.....	107
第一節 我國與歐美電腦軟體專利適格性之比較.....	107
第一項 美國電腦軟體專利標的適格性之評析.....	107
第二項 歐洲電腦軟體專利標的適格性之評析.....	108
第三項 我國電腦軟體專利標的適格性之評析.....	108
第四項 結語.....	109
第二節 我國 2014 年版電腦軟體審查基準之檢視.....	110
第一項 2014 年版電腦軟體審查基準修訂內容分析.....	110
第一款 專利標的適格性.....	110
第二款 進步性.....	111
第二項 2014 年版電腦軟體審查基準之建議.....	113
第三節 「專利標的適格性」要件之再檢視.....	115
第一項 「專利標的適格性」要件之必要性.....	115
第二項 「專利標的適格性」要件與「進步性」要件之區別.....	116
第三項 「專利標的適格性」要件之優先性.....	117
第四節 總結.....	118
參考文獻.....	120

第一章 緒論

第一節 研究動機及目的

電腦軟體與商業方法是否為可專利標的，一直是各國專利實務之一大爭點。適逢我國電腦軟體相關發明審查基準甫於 2014 年修訂，且美國聯邦最高法院亦於 2014 年 6 月作出眾所矚目的 Alice v. CLS bank 案判決，使得此一爭點近期又成為熱門的話題。

筆者曾就讀資訊相關系所，亦曾從事軟體研發工作，加上目前從事專利實務工作，自然對上開議題抱有高度之研究興趣。以筆者親身之經驗，我國實務以往對於電腦軟體與商業方法的審查重心多半著重於新穎性及進步性要件，甚少涉及專利標的適格性要件之討論。然在 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準公布後，針對專利標的適格性要件之核駁案件明顯增加。雖然電腦軟體相關發明審查基準中提供了不少案例說明，卻仍無法從中得出一套明確的判斷標準。再加上電腦軟體相關發明審查基準甫經修訂，相關討論文獻委實有限，更遑論有將其與各國近期實務見解比較與分析之文獻。

由於我國電腦軟體相關發明審查基準主要是參考美國及歐洲實務見解而修訂，故本研究主要目的即在於比較與分析美國、歐洲與我國實務見解對於電腦軟體與商業方法可專利性之演進歷程，藉此瞭解各國實務見解背後的法理精神，並分別探討可能產生的問題。最後再據此進一步對我國電腦軟體相關發明審查基準之修訂提供建議。

第二節 研究方法

本論文採用如下述之案例分析法、文獻分析法及比較分析法進行研究：

一、案例分析法

關於電腦軟體與商業方法可專利性之審查，美國及歐洲皆是藉由重要案例見

解的累積來形成實務見解，且相關案例見解亦會成為其專利審查基準的一部分。因此，藉由案例分析法，可以瞭解美國及歐洲實務對於電腦軟體與商業方法可專利性之演進歷程。

此外，我國法院判決雖較少著墨於電腦軟體與商業方法之可專利性，然藉由相關案例的分析，亦可從中整理出目前智慧財產法院之審理原則，從而通盤瞭解我國之實務見解。

二、文獻分析法

藉由搜集、整理並分析國內外關於電腦軟體與商業方法可專利性之文獻，包括書籍、期刊論文、審查基準、專利公報刊物及網路資料，歸納出美國、歐洲及我國學界及實務之見解。更進一步探討美國、歐洲及我國專利制度可能產生的問題，並提出可行的解決方案。

三、比較分析法

比較美國、歐洲及我國關於電腦軟體與商業方法可專利性見解之差異，並分析造成差異的比較法上的原因。此外，亦比較我國 2014 年版電腦軟體審查基準與美國及歐洲近期實務見解之間的對應關係，並據此對其往後修訂之方向提供建議。

第三節 研究架構

本論文第一章為緒論，說明本論文之研究動機及目的、研究方法及整體研究架構。

第二章為電腦軟體發明之概述。首先對電腦軟體加以定義。接著討論電腦軟體可採用之保護模式，包括著作權、營業秘密及專利權，並分析三者之間的差異及優缺點。再討論取得專利權必須具備之可專利性要件，包括專利標的適格性、產業利用性、新穎性及進步性。最後探討電腦軟體與商業方法之專利實務發展，

包括電腦軟體與商業方法專利之意涵、類型及爭議，並分析兩者間之互動與關聯性。

第三章探討美國法上電腦軟體專利適格性之發展。首先論述發明專利標的適格性之相關規定。接著探討美國實務見解之演進，從早期之案例直到近期如 *Bilski* 案、*Mayo* 案及 *Alice* 案等重要案例之分析。之後再討論 *Alice* 案所造成之影響，以及美國專利商標局因應 *Alice* 案判決而公布的最新審查基準，包括「*Alice* 案暫行審查基準(Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et. al.*)」、「2014 年專利標的適格性暫行基準(2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility)」及「2015 年 7 月更新版標的適格性 (July 2015 Update: Subject Matter Eligibility)」。最後建議如何修正 *Alice* 專利之方法請求項之內容，使其能夠具備標的適格性。

第四章探討歐洲法上電腦軟體專利適格性之發展。首先論述發明專利標的適格性之相關規定，尤其是歐洲專利法規針對專利標的適格性所要求的「技術性」要件。接著探討歐洲專利局上訴委員會重要案例見解之演進，以及歐洲專利局擴大上訴委員會之見解。最後再簡述歐洲專利局官方公報 (Official Journal) 所公布之電腦實施商業方法審查指南，以及歐盟委員會提出之電腦實施發明可專利性指令草案。

第五章探討我國法上電腦軟體專利適格性之發展。首先論述發明專利標的適格性之相關規定。接著分析我國 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準之修訂內容。最後整理並分析相關的我國法院判決，並探討判決見解與美國及歐洲相關案例見解的關聯性，以及我國 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準對日後法院判決可能產生的影響。同時建議如何修正判決中所涉請求項之內容，使其能夠具備標的適格性。

第六章根據前開章節內容作出綜合性評論。首先比較美國、歐洲及我國關於電腦軟體與商業方法可專利性見解之差異，並從其專利制度面討論造成差異的原

因。接著整體檢視我國 2014 年版電腦軟體審查基準，比較其與美國及歐洲近期實務見解之間的對應關係，並提供相關的修訂建議。本論文最後再回歸到專利標的適格性要件本身，探討其存在的必要性、與進步性要件之區別及在審查順序上的優先性，最終提出歸納性之總結。



第二章 電腦軟體發明之概述

第一節 電腦軟體之定義

在討論電腦軟體發明之前，首先必須對「電腦軟體」加以定義。我國專利審查基準將「軟體」定義為：「對應於電腦及其輸出入周邊裝置等電子和物理實體為主的硬體，為活用電腦經由人的腦力發展的程式群為主體的應用技術」。而「程式」係指：「一組指令，當儲存於電腦可讀取媒體時，可以引起電腦有資料處理的能力，以指出、完成或實現一特定之功能、工作或結果」¹。世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）於 1978 年公布之「電腦軟體保護標準條款」（Model Provisions on the Protection of Computer Software）則將「電腦軟體」定義為包含「電腦程式（computer program）、程式描述（program description）及輔助資料（supporting material）」²。其中「電腦程式」之定義與上述我國專利審查基準對「程式」之定義相同²，「程式描述」係指「以文字、圖表或其他形式表示之電腦程式之流程，足夠詳細以決定構成電腦程式之指令集」³，而輔助資料係指「輔助瞭解或應用電腦程式之問題描述、使用者指令或相類之資料」⁴。美國著作權法第 101 條則是規定：「電腦程式係一套敘述或指令可直接或間接被使用於電腦以完成一定之結果」⁵。

歸納上述電腦軟體的定義，電腦軟體為「令電腦產生動作之相關程式（原始碼、目的碼、微碼）或程序（資料結構、流程圖）或步驟（演算法）」⁶。其

¹ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-33，2014 年。

² “computer program” means a set of instructions capable, when incorporated in a machine-readable medium, of causing a machine having information-processing capabilities to indicate, perform or achieve a particular function, task or result.

³ “program description” means a complete procedural presentation in verbal, schematic or other form, in sufficient detail to determine a set of instructions constituting a corresponding computer program.

⁴ “supporting material” means any material, other than a computer program or a program description, created for aiding the understanding or application of a computer program, for example problem descriptions and user instructions

⁵ Copyright Law of the United States §101: “A “computer program” is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result”。

⁶ 劉尚志、陳佳麟，電子商務與電腦軟體之專利保護：發展、分析、創新與策略，頁 13，2001 年 9 月 2 版。

中「演算法」係指一組用以解決問題而可以逐步執行的步驟或程序，而「資料結構」則是指資料間之組成關係或運作方式，包括如何描述資料、存取資料、儲存資料及資料運作的演算法等問題。在使資料的儲存空間最少且存取的效率達到最大⁷。簡言之，演算法係電腦程式執行的步驟，是整個電腦軟體的核心，也是決定執行電腦程式所需時間複雜度（time complexity）的主要原因。而資料結構則是電腦程式存取及儲存資料的方式，其與演算法相輔相成，決定了電腦軟體的效能。

綜上所述，電腦軟體係程式設計師藉由撰寫電腦程式來體現演算法的實施方式，是心智推理步驟的表達方式，可以解決特定的問題，並達成特定的工作或結果、功能。而在本文中對於「電腦軟體」係採用廣義的解釋，亦即電腦程式、演算法及資料結構等皆屬於電腦軟體的一部分。

第二節 電腦軟體之保護模式

電腦軟體是程式設計師的心血結晶，也是企業重要的資產，因此必須透過適當的方式加以保護。一般主要可透過專利權、著作權及營業秘密的方式。以下分別簡要說明之。

第一項 著作權

我國著作權法所保護的「著作」係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作（著作權法第3條第1項第1款參照）。而「電腦程式」則是在著作權法第5條第1項第10款被列舉為「著作」類型之一而享有著作權。

然而，如同著作權法第10條之1規定：「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現」，著作權法只保護概念之表達，而不保護概念本身。因此，著作權法只保護電腦程式的表達形式，例如人類可讀取理解的程式原始碼的內容，而不

⁷ 經濟部智慧財產局，前揭註1。

保護原始碼所表達之概念，而這概念即是程式設計師為解決特定問題所構想出的實施步驟，也就是前文中所稱的演算法。因此，假設A程式設計師撰寫完成可以縮短資料壓縮時間的程式原始碼並取得著作權，B程式設計師在取得A程式設計師撰寫的程式原始碼並瞭解其中的演算法後，便可輕易地另外撰寫程式原始碼來實作同樣的演算法，而這另外撰寫的程式原始碼並不會侵害A程式設計師的著作權。

由上述說明可知，著作權並無法保護電腦程式所表達之概念。換言之，他人仍可合法使用電腦程式著作中的演算法。電腦程式雖可利用著作權法來保護，然而電腦程式最重要的實質程式內涵之技術性概念等並無法受到保護。例如程式的檔案結構、螢幕輸出和模組等，若採嚴格解釋，都不屬於著作權所保護的著作之表達，如此電腦程式著作權之作用必定大打折扣，因為抄襲者只要花較少人力費用去解析原創程式著作權人的產品，即可設計出同等功能的程式，這對首創該程式者並不公平⁸。

因此，若要保護上述的概念或演算法，必須透過專利權加以保護。我國專利審查基準中亦提及「電腦軟體相關發明與保護電腦程式原始碼或目的碼之電腦程式著作不同，電腦程式著作作為著作權法保護之標的。著作權僅保護理念之外在表現形式，而不及於理念之具體實施步驟。專利法及著作權法所保護之客體不同，彼此間並無衝突，亦即『電腦程式著作』（著作權）與『電腦軟體相關發明』（專利權）各有其保護目的可以共存。」因此，電腦軟體的著作權與專利權彼此之間原則是各司其職而不互相衝突。不過，電腦軟體的專利權人可以獨占其專利所請發明中的概念，故專利權之消極獨占權大於著作權⁹。

第二項 營業秘密

我國營業秘密法第2條規定：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、

⁸ 范銘祥，電腦程式之智慧財產權保護，智慧財產權月刊，87期，頁37，2006年3月。

⁹ 謝銘洋等，著作權法解讀，頁142，2005年2版。

配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」亦即，資訊必須具有未普遍知悉性、經濟價值性及秘密性，才能成為營業秘密法所保護的對象。所謂的秘密性是相對而非絕對的，只要所有人已採取合理之保密措施即可，並不要求絕對的機密或是僅限於極少數的人知悉，只要承諾負保密義務的關係人，如經銷商或其他協力廠商有契約上的保密義務，該資訊雖然有多數人知悉也不影響其秘密性要件之成立¹⁰。

根據上述定義，電腦軟體資訊可成為營業秘密法保護之客體應無疑義，但要能成為營業秘密並獲得法律的保護，則該電腦軟體資訊尚需具備上述三要件。亦即該電腦軟體資訊必須是所有人意欲保密並已採取適當的保密措施（秘密性），而不是一般涉及該類資訊之人所能知悉（未普遍知悉性），而因其有秘密性而具有實際或潛在之經濟價值（經濟價值性），此時才能成為法律所保護的營業秘密。因此，電腦軟體的程式原始碼、程式描述及輔助資料等資訊，若非一般涉及該類資訊之人所能知悉且具有經濟價值，再加以適當的保密，依法即得享有營業秘密的保護。

更進一步細究，電腦軟體的原始碼是具有經濟價值的資訊，業者通常並不公開原始碼給公眾而具有秘密性。而一般電腦軟體的產生程序是先將程式原始碼經由編譯器（compiler）編譯成人類難以理解的目的碼（object code），然後再經由連結器（linker）將各個目的碼連結成可執行檔（executable file）後發佈。雖然理論上其他人仍可透過還原工程（reverse engineering）¹¹或是反組譯¹²等方法來取得接近該電腦軟體之原始碼之資訊，但是過程並不容易而且無法完整還原出原

¹⁰ 鄭中人，智慧財產權法導讀，頁 171，2002 年 8 月 2 版。

¹¹ 我國營業秘密法第 10 條之立法理由中提及：「至於還原工程(Reverse Engineering)，係指第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，進而分析其成分、設計，取得同樣之營業秘密而言，為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭之手段，美國統一營業秘密法第一條之註釋中特別明列正當手段包括還原工程，前引日本學者橫田俊之亦認為還原工程非屬不公平方法，故本項所列『其他類似方法』一詞，並不包括還原工程在內，為免滋生疑義，特予說明。」

¹² 反組譯係指把程式的原始機器碼翻譯成較便於閱讀理解的組譯代碼。

始碼，因此業者可以被認為已採取適當之保密措施。若該電腦軟體的原始碼亦具有非普遍知悉性，就符合營業秘密法之保護要件而可受到保護。

採用營業秘密保護電腦軟體的好處在於營業秘密沒有保障期間之限制，只要電腦軟體具有秘密性就可一直享有保護。此外，營業秘密也不像專利權必須公開其軟體之技術內容。為了保有營業秘密，企業通常會和員工、代理商或其他關係人簽訂保密協定，例如業界常見的NDA（Non-Disclosure Agreement）。只要其他競爭對手尚未以其他方式得知該電腦軟體之秘密，就可以一直持續受有營業秘密法之保護¹³。

然而，依我國營業秘密法第10條：「有左列情形之一者，為侵害營業秘密。一、以不正當方法取得營業秘密者。」須以不正當方法取得營業秘密才算侵害態樣，因此若電腦程式擁有人未採取合理之保密措施或他人以正當方法破解程式的營業秘密，都不受營業秘密的保護，這些也造成營業秘密保護電腦程式的盲點¹⁴。一旦有人違反保密協定洩露資訊，或是競爭對手利用還原工程推知電腦軟體之資訊，則該電腦軟體將因秘密性消失而不再受營業秘密保護。相較之下，專利權人不但可以積極使用發明專利，亦可消極排除或禁止他人侵害專利，而不必考慮秘密性消失的問題。因此，相較於營業秘密，採用專利權來保護電腦軟體能提供更完整的法律保障。

第三項 專利權

發明必須具備可專利性（patentability）始可受專利權保護。一般而言，可專利性包括專利標的適格性（patent subject matter eligibility），以及我國及歐洲法所稱之新穎性（new）、進步性（inventive step）與產業利用性（industrial application）或美國法所稱之新穎性（novelty）、非顯而易知性（non-obviousness）與實用性（utility）。而在審查的順序上，一般是先審查專利標的適格性，符合此要件者

¹³ 李治安，商業方法相關智慧財產權問題之研究，科技法學透析，13卷12期，頁52，2001年12月。

¹⁴ 范銘祥，前揭註8，頁44。

再繼續審查其他要件。專利權相較於著作權對權利人提供更周全與積極的法律保護，可阻卻他人以不同表達形式呈現同一概念，而營業秘密的保護效力係消極面向，與專利權相較亦有所不足¹⁵。因此，採用專利權來保護電腦軟體通常能提供較完整的法律保障。

以下分別討論電腦軟體之上述要件。其中關於美國專利法規部分，因美國已於2011年9月16日頒布「Leahy-Smith 美國發明法」(Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA；編號 Public Law No: 112-29)，並於2013年3月16日全面生效，故以下關於美國專利實務的討論，皆將引用最新的美國專利法規。

第一款 專利標的適格性

我國專利法第21條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」根據我國專利審查基準，申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。發明必須具有技術性 (technical character)，即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。申請專利之發明是否具有技術性，係其是否符合發明之定義的判斷標準；申請專利之發明不具有技術性者，例如單純之發現、科學原理、單純之資訊揭示、單純之美術創作等，均不符合發明之定義¹⁶。

準此，電腦軟體發明必須是利用自然法則且具有技術性，始具有專利標的適格性。在利用自然法則部分，我國專利審查基準規定申請專利之發明為程式語言者，因屬人為的計畫安排 (artificial arrangement)，非利用自然法則，不符合發明之定義¹⁷。此外，商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。對於利用電腦軟體相關技術實現商業的方法，不得僅因該方法應用於商業，即認定其不符合發明之

¹⁵ 陳龍昇，淺論電腦軟體之商業方法發明於我國法之保護，萬國法律，145期，頁70-73，2005年2月。

¹⁶ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第2篇第2章，頁2-2-1，2013年。

¹⁷ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第2篇第12章，頁2-12-2，2014年。

定義¹⁸。在技術性部分，我國專利審查基準規定當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。所謂技術功效，係指超越程式執行時電腦內部電流電壓改變等物理效果，而使申請專利之發明產生技術領域相關功效¹⁹。

美國專利法第101條規定「任何人發明或發現新且有用之方法（process）、機器（machine）、製品（manufacture）或組合物（composition of matter），或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利²⁰」。由此可知，美國專利法對於專利標的適格性係採開放式規定，並未預先排除特定領域之發明。

歐洲專利公約第52條第2項第C款則明文規定心智活動、遊戲或商業方法之計畫、規則及方法，及電腦程式不符合發明之定義。惟同條第3項中提到第2項之規定僅排除該標的本身（as such），亦即並非所有與電腦程式相關者皆不予專利，僅有電腦程式本身被排除在可專利標的之外。此外，歐洲專利審查基準提到若電腦程式具有技術性，便不會被排除在第52條第2項及第3項的原則之外²¹。由此可知，歐洲專利法規原則上僅排除電腦程式本身，當電腦程式具有技術性時則具有專利標的適格性。

第二款 產業利用性

我國專利法第22條第1項前段之「可供產業上利用之發明」即為產業利用性之規定。產業利用性係發明本質之規定，不須檢索即可判斷，故通常在審查是否具新穎性及進步性之前即應先行判斷。專利法雖然規定申請專利之發明必須可供產業上利用，但並未明文規定產業之定義，一般共識咸認專利法所稱產業應屬

¹⁸ 前揭註。

¹⁹ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第2篇第12章，頁2-12-1，2014年。

²⁰ 35 U.S.C. 101: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

²¹ “While “programs for computers” are included among the items listed in Art. 52(2), if the claimed subject-matter has a technical character it is not excluded from patentability by the provisions of Art. 52 (2) and (3)”, http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm (last visited: 2014/12/27).

廣義，包含任何領域中利用自然法則之技術思想而有技術性的活動，例如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等，甚至包含運輸業、通訊業、商業等²²。

歐洲專利公約第 57 條規定發明之標的如得被製造或使用於各種產業，包含農業之發明，即被視為可為產業上之利用²³。

產業利用性要件在美國專利法中稱為「實用性 (utility)」。美國專利法第 101 條規定有用的發明可申請專利，此即為實用性之規定。

針對電腦軟體之產業利用性，由於電腦軟體應用之技術領域相當廣泛，許多行業為解決某一課題，可能利用電腦軟體相關技術以達成，因此，在審查此類專利申請案是否符合產業利用性時，應考量說明書記載的該發明所屬之技術領域而加以判斷。若申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業上利用，而具產業利用性²⁴。

第三款 新穎性

新穎性係指發明必須是新的且尚未公開的技術。若之前已經被以完全相同的方式加以實施、知悉或公開，發明即欠缺新穎性。我國專利法第 22 條第 1 項規定：「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。」若發明符合上開規定，原則上即具有新穎性。此外，我國專利審查基準指出發明專利係保護利用自然法則之技術思想之創作，其專利要件之審查原則上應就請求項中所載之全部技術特徵為之。因此，審查發明請求項之新穎性時，單一先前技術仍需揭露請求項所載之全部技術特徵，始能認定不具新穎性²⁵。

歐洲專利公約第 54 條第 1 項規定發明如非屬先前技術 (state of the art) 即具

²² 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 3 章，頁 2-3-1，2013 年。

²³ Article 57: An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

²⁴ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-10，2014 年。

²⁵ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-12，2014 年。

新穎性²⁶。同條第2項規定先前技術包含專利申請日前，以書面或口頭之描述，使用或以所有其他方式使公眾得以取得之任何事物²⁷。

美國專利法方面，依現行第102條第a項第1款規定，所申請發明之有效申請日前若已獲准專利、記載於印刷刊物、公開使用、為販售之用，或以其他方式可為公眾取得，則所申請發明不得授予專利²⁸。

綜上所述，電腦軟體發明只要在申請專利前其發明內容尚未被公開或知悉，原則上即具新穎性。

第四款 進步性

我國專利法第 22 條第 2 項規定：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」。亦即並非具有新穎性的發明均可取得專利權，必須要發明與先前技術相比達一定之進步程度²⁹，也就是具有進步性。

進步性要件在美國專利法中稱為「非顯而易知性（non-obviousness）」，依現行第103條項規定，所申請之發明雖未有如第102條規定與先前技術相同之情事，但若該發明與先前技術間之差異，以該發明整體觀之，在該發明之有效申請日前對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，認為顯而易知時則不得予以專利³⁰。從該條中可知美國非顯而易知性要件係在檢驗申請專利之發明與先前技術之間所存在的「差異」程度，而非「進步」程度，一發明縱未較先前技術更

²⁶ Article 54 (1): An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

²⁷ The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

²⁸ The claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.

²⁹ 謝銘洋，智慧財產權法，頁 124-125，2011 年 2 版。

³⁰ A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

為完善或有功效之增進，但若其確有極為明顯之差異者，仍可滿足非顯而易知性要件³¹。

歐洲專利公約第56條則規定若相較於先前技術，所申請之發明對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者並非顯而易知時，則該發明應被認為具有進步性³²。

由上述說明可知，我國、美國及歐洲對於進步性要件皆是判斷所申請之發明對於所屬技術領域中具有通常知識者而言是否顯而易知或能輕易完成。我國專利審查基準指出該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件所揭露之先前技術，並參酌申請時之通常知識，而能將該先前技術以組合、修飾、置換或轉用等結合方式完成申請專利之發明者，該發明之整體即屬顯而易知，應認定其能輕易完成。顯而易知，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期申請專利之發明者。顯而易知與輕易完成為同一概念³³。

而所謂所屬技術領域中具有通常知識者，係推定為在相關日期，該技術領域知曉普通一般知識之通常從業者，這個人同時必須有管道接近習知技術的所有參考資訊，特別是檢索報告所引述之文件與相關技術領域的文件³⁴。換言之，其認定資格應為一般、普通或平均，亦即他非無知亦非特別卓越，然精此技術者屬虛構之概念，故此人之確定乃判斷進步性所面臨之最大困難³⁵。

至於判斷進步性之步驟，我國專利審查基準規定通常得依下列步驟進行判斷：

步驟1：確定申請專利之發明的範圍；

³¹ 尹守信，淺析美國專利法上之非顯而易知性要件，智慧財產權月刊，83期，頁69，2005年11月。

³² An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

³³ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第2篇第3章，頁2-3-15，2013年。

³⁴ 劉孔中，歐洲專利手冊，頁79，2003年4月。

³⁵ 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，頁243，2002年12月。

步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；

步驟3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術間的差異；

步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體³⁶。

申請專利之發明是否具進步性，主要係依前述進步性之判斷步驟進行審查；若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時，應一併審酌³⁷。

上述規定係參考美國聯邦最高法院於1966年之Graham v. John Deere Co.案中所提出的測試法，即決定發明是否具非顯而易知性要件，必須在以下背景進行判斷：(一)決定先前技術之範圍及內容；(二)確認先前技術與申請專利範圍之差異；(三)確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；(四)參酌輔助性判斷因素(secondary consideration)，包括解決長久未能解決之技術難題或具有商業上成功的事實等³⁸。

綜上所述，電腦軟體發明若能符合上述規定，通常即可視為具有進步性。針對電腦軟體發明，我國專利審查基準列舉出若干不具進步性之情形，例如利用通常之系統分析及系統設計手法即能將先前技術中人類所進行之交易活動或商業方法予以系統化之發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成；單純利用軟體實現既有硬體電路之功能，並未解決任何軟體化過程之問題的發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成³⁹。

第三節 電腦軟體與商業方法之專利實務發展

電腦軟體專利與商業方法專利在實務上通常會被同時提及。商業方法早在電腦軟體問世之前就已存在，因此商業方法當然不限於以電腦軟體實施之。同樣

³⁶ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第2篇第3章，頁2-3-16，2013年。

³⁷ 同前註，頁2-3-18。

³⁸ Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1 (1966).

³⁹ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第2篇第12章，頁2-12-11，2014年。

的，並非所有電腦軟體均係為達到商業功能而設計，故電腦軟體亦不限於僅應用於商業方法。商業方法專利雖非等同於電腦軟體專利，然而多數的商業方法專利係以電腦軟體的形式呈現或予以執行，因此，電腦軟體與商業方法間具有一定之關聯性⁴⁰。本節將進一步討論兩者間之關聯。

第一項 電腦軟體之專利實務現況與困境

第一款 電腦軟體專利之意涵

我國專利審查基準將電腦軟體專利歸類為「電腦軟體相關發明」，凡申請專利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明。電腦軟體相關發明之請求項可區分為方法請求項及物之請求項，其中物之請求項包括以裝置、系統、電腦可讀取記錄媒體、電腦程式產品或其他類似標的名稱為申請標的之請求項⁴¹。

歐洲專利實務將電腦軟體專利稱為電腦實施之發明（computer-implemented invention），其定義為：使用電腦、電腦網路或其他可程式化裝置，且其中一或多個特徵係全部或部分地由電腦程式實現之發明⁴²。

第二款 電腦軟體專利之類型

電腦軟體專利的類型主要有「方法(process)專利」、「裝置(apparatus)專利」及「產品(manufacture)專利」三種⁴³。

1. 方法(process)專利

方法專利係包含軟體執行所需之所有步驟，這些步驟可能是由硬體或人

⁴⁰ 胡心蘭、蔡岳勳，促進抑或是阻礙創新？從法律經濟學角度審視美國商業方法專利之適格性爭議—以 In re BILSKI 案為例，政大智慧財產評論，7 卷 2 期，頁 129-130，2009 年 10 月。

⁴¹ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-1，2014 年。

⁴² “A computer-implemented invention is one which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus, where one or more features are realised wholly or partly by means of a computer program”, <http://www.epo.org/news-issues/issues/software.html> (last visited: 2014/12/30).

⁴³ Burt Magen, *Article of Manufacture Claims for Computer Related Inventions*, 8 (2010), http://patentlawcenter.pli.edu/wp-content/uploads/2010/08/burt-magen_computer-advanced-claim-drafting.pdf (last visited: 2015/01/01).

類執行⁴⁴。電腦軟體相關發明的方法請求項，應按照方法的流程記載電腦軟體所執行的步驟或程序⁴⁵。

2. 裝置(apparatus)專利

裝置專利通常係將軟體視為結構性元件(structural elements)或是藉由「手段功能用語(means-plus-function)」將欲保護的軟體功能加諸於特定裝置上。亦即在裝置專利之申請專利範圍中加諸軟體結構性限制，或軟體功能性限制。

將軟體視為結構性元件的裝置專利，係將整個裝置或系統切割成多個元件，其中一個或多個元件係由軟體執行。電腦軟體相關發明之裝置或系統請求項中應敘明硬體各構件之間的連結關係，及軟體的各項功能是由硬體的那些構件所完成，據以界定解決問題之技術手段⁴⁶。

若是藉由手段功能用語描述軟體的裝置專利，則請求項中之記載必須符合下列三項條件者：(1)使用「手段（或裝置）用以（means for）……」或「步驟用以（step for）……」之用語記載技術特徵。(2)「手段（或裝置）用以……」或「步驟用以……」之用語中必須記載特定功能。(3)「手段（或裝置）用以……」或「步驟用以……」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。解釋以手段功能用語表示之請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而該均等範圍應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限⁴⁷⁴⁸。準此，若採用手段功能用語撰寫請求項，則不需描述該裝置之

⁴⁴ *Id.*

⁴⁵ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-6，2014 年。

⁴⁶ 同註 39。

⁴⁷ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 1 章，頁 2-1-35，2013 年。

⁴⁸ 35 U.S.C. §112 (f): An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

構成要件或執行步驟。

3. 產品(manufacture)專利

產品專利為「藉由人力或機械將原物料製造成具有新的形態、品質、特性的可用物體(the production of articles for use from raw or prepared materials by giving to these materials new forms, qualities, properties, or combinations, whether by hand labor or by machinery)⁴⁹」。方法專利及裝置專利僅能在使用者直接侵害該專利所保護的步驟或裝置時，專利權人始能主張專利侵權；但電腦軟體本身可以從方法或裝置中抽離並獨自進行散佈，譬如透過光碟片或網際網路。因此，會直接侵害方法專利或裝置專利的人通常是實際將軟體安裝在電腦中並加以使用的消費者，而非製造商。透過產品專利，只要侵權者，例如製造商，直接進行該軟體產品的製造或散佈行為，權利人都可向侵權者主張專利侵權。故產品專利可以提供更完整的專利權保護。

最常見的產品專利為「電腦可讀取記錄媒體專利」及「電腦程式產品專利」。電腦可讀取記錄媒體之發明，係將電腦軟體或資料結構儲存於硬碟、軟碟、CD-ROM等電腦可讀取記錄媒體。電腦可讀取記錄媒體本身不能直接解決問題，其實質在於所記錄之資訊，或是依據資訊之處理，而非資訊之記錄方式或記錄媒體本身構造之技術性。電腦可讀取記錄媒體之發明為內儲演算法之記錄媒體，通常以步驟順序界定，例如一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，在電腦執行該程式時進行步驟A、步驟B、步驟C……。惟因應電腦軟體模組化、函式化及平行處理的概念，亦可以模組、函式、手段、資料結構等形式界定。例如一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，該程式包含模組A、模組B、模組C……；一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，由電腦執行該程式後實現一演算法，該演算法包含函式A、函式B、函式C……；一種電腦可讀取記錄媒體，記錄一資料，該資料包含資料結構A、資料結構B、資

⁴⁹ Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308 (1980).

料結構C.....；一種電腦可讀取記錄媒體，包含一電腦程式，令電腦在執行該電腦程式後可具有手段A、手段B、手段C.....⁵⁰。美國法方面，則是在In re Beauregard一案中肯認此種類型專利之可專利性⁵¹。

至於電腦程式產品專利，係載有電腦可讀取之程式且不限外在形式之物。電腦軟體除可儲存於記錄媒體外，亦可在網路上直接傳輸提供，而無須藉由儲存於記錄媒體上提供，故電腦軟體相關發明可包括以電腦程式產品為標的之物之請求項⁵²。例如一種電腦程式產品，經由電腦載入該電腦程式產品以執行：程式指令A、程式指令B、程式指令C.....。

第三款 電腦軟體專利於專利法之爭議

1. 賦予電腦軟體專利獨占權之必要性

軟體產業是一項低研究成本、高開發成本及低製造成本的行業，因此撰寫開發總是跟不上研究創新的速度，且須投注大量人力進行軟體撰寫開發，但商品化以後，電腦軟體則具有快速複製快速擴散的低製造成本特色⁵³。電腦軟體從研發到商品化過程的創新活動，大多具有順序性（或稱累積性）與互補性創新的特性。因此它們的創新幅度是屬於漸進式的，或甚僅是將既有的演算法作新的實際應用⁵⁴。在這樣漸進式的技術創新與軟體專利的大量佈局的情況下，也將可能產生創新速度與軟體專利成長呈現脫節的現象，也就是說技術創新的幅度跟不上專利申請的成長，就會形成「trivial and obvious patents」的專利充斥的情況⁵⁵。

再者，軟體產業是非常動態的產業，它的發展速度遠遠超過任何其他行業，相較於其他產業每隔十至二十年才生產新一代的產品，軟體產品每隔幾

⁵⁰ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第2篇第12章，頁2-12-7，2014年。

⁵¹ In re Beauregard, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995).

⁵² 經濟部智慧財產局，專利審查基準第2篇第12章，頁2-12-8，2014年。

⁵³ 袁建中，美國軟體專利發展十年回顧，智慧財產季刊，69期，頁48，2009年4月。

⁵⁴ 前揭註，頁50。

⁵⁵ 前揭註，頁51。

個月就推陳出新⁵⁶。通常產業投入研發的費用越高，透過專利制度保障投資的需求就越強。由於一般專利保護期間為二十年，故給予產品週期相當短暫的電腦軟體二十年之壟斷時間即有保護過於冗長之疑慮。此外，軟體產業的研發成本相比於製藥等產業明顯偏低，且進入該市場的門檻也相對較低，故賦予其專利獨占權之必要性顯然也較低⁵⁷。

2. 專利叢林 (Patent Thicket)

專利叢林是指密集重疊的專利網路，使得一般公司必須消除所有障礙才能商業化一種新技術⁵⁸。在這個叢林中的各個專利互相關聯。這整個體系可以有效的防止其他競爭對手進入到叢林中的主要技術領域。在相同或關聯的產品或服務上，軟體專利佈署密度明顯高於其他產業，造成了電腦軟體「專利叢林」之現象，許多軟體公司擅於藉由專利佈局在其產品或服務上佈署眾多專利，迫使競爭者退出市場或不敢進入市場。

隨著電腦科技快速進步，電腦軟體專利數量迅速增加，單一專利通常僅能涵蓋某電子產品技術中之一小部分。以手機為例，一個3G手機所牽涉技術，其對應之必要專利即近八千件⁵⁹。此專利叢林現象，造成資訊技術業者常僅因產品中所使用到小部分技術，致有侵害某件專利之可能，即需面臨專利權人排除侵害之請求而被迫停止販售或製造整個產品，甚至沒收或銷毀生產設備。近年常見的手機大廠間的專利訴訟即為此例。

而專利叢林的形成也與電腦軟體的特性有關。電腦軟體的開發是漸進式的，新的程式通常大量倚賴舊有的軟體或概念，而其具創新的部分可能只佔

⁵⁶ 前揭註，頁 49。

⁵⁷ John LaBarre, *Can the Software Patent Genie Be Put Back in Its Bottle?*, 14(2) NYSBA Bright Ideas 15, 18 (2005).

⁵⁸ Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, in *Innovation Policy and the Economy*, Vol. 1, 120 (Adam B. Jaffe et al., 2001).

⁵⁹ David J. Goodman & Robert A. Myers, *3G Cellular Standards and Patents*, 1 (2005), <http://eeweb.poly.edu/dgoodman/wirelesscom2005.pdf> (last visited: 2015/01/03).

整個程式碼的一部分⁶⁰。當構成大型應用程式的基礎軟體片段被授予專利時，可能每個複雜的程式就會侵害到他人的專利。如此一來，程式開發者為了策略或防禦考量，便可能過度申請專利以便取得交互授權時的談判籌碼。而策略性的申請專利便造成專利叢林的現象，也為日後的創新帶來阻礙⁶¹。

3. 專利箝制 (Patent Holdup)

軟體產業，尤其是網路及通信產業通常必須根據各種標準協定來進行開發與測試，如此才能確保產品之間的相容性。而正因為相關產品皆會採用標準協定，一但該等標準協定屬於他人之專利內容，則所有採用該標準協定的產品皆會不慎侵害他人之專利權而產生專利箝制的現象，也就是產品不慎侵害在該產品設計後始公告之專利⁶²。在標準制定過程中之所以會發生專利箝制，通常係專利權人未告知其技術已申請專利，使得標準制定組織誤將其專利技術採為標準協定。如此一來，專利權人便可藉由標準協定之普及而取得市場的獨占地位，產生不公平競爭的結果。

更有甚者，因為上述產品往往採用許多標準協定，例如前述的3G手機便牽涉數千件專利，使得銷售一個產品必需付出相當可觀的權利金加總，形成所謂的權利金堆疊(royalty stacking)⁶³。這些現象都阻礙了科技的進步，違背了專利制度促進創新及競爭之本旨。

4. 專利流氓 (Patent Troll)

專利流氓係指專利權人沒有意圖去使用其專利，但卻想藉由專利以獲得經濟利益⁶⁴。通常專利流氓專門以收購專利再追索權利金為業，其利用某項

⁶⁰ David S. Evans & Anne Layne-Farrar, *Software Patents and Open Source: The Battle Over Intellectual Property Rights*, 9(10) VA. J.L. & TECH. 1, 22 (2004).

⁶¹ *Id.* at 22-23.

⁶² Shapiro, *supra* note 58, at 119.

⁶³ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEXAS L. REV. 1991, 1993 (2007).

⁶⁴ 洪志勳，美國軟體專利之問題分析，科技法律透析，20卷2期，頁25-27，2008年2月。

專利權來獲取大量金錢，卻從未實施，亦無意實施該項專利。

專利流氓的現象在電腦軟體專利領域特別明顯。以往美國對於電腦軟體專利的審查較為寬鬆，造成電腦軟體專利權利範圍模糊，須從整份說明書甚至外部證據才能界定⁶⁵。在放寬電腦軟體專利的情況下，導致電腦軟體專利大量湧現，形成前述的專利叢林。而專利流氓便利用專利叢林之掩護，使得廠商在不查的情況下侵犯專利流氓之專利⁶⁶。如此一來，未從事研發的專利流氓卻可向投入大量研發心力的廠商主張侵權賠償或授權金。專利流氓往往僅藉由所持有之專利到處興訟，卻未將其資源投入專利的運用或新技術的開發，這完全背離專利制度的主要目的，並對軟體產業造成傷害⁶⁷。

由上開說明可知，由於電腦軟體本身的特性加上專利制度的本質，使得電腦軟體專利至今仍存在不少爭議，且產生不少問題。為了解決爭議並界定出電腦軟體的可專利範圍，便有必要進一步探討電腦軟體發明之專利適格性。

第二項 商業方法之專利實務現況與困境

第一款 商業方法專利之意涵

所謂商業方法，在商業的經營管理概念上有很多不同層次的意義，在這裡所指之「商業」係指有關於貿易、商務交易之概念。至於「方法」則係指以一種特別之步驟用以去完成或處理某些事物，並且為有條理之想法與行為。因此商業方法就是透過特別的步驟去完成某些事務，這些事務雖然可以是任何事情，但必須侷限於與貿易、商務有關⁶⁸。

美國實務將商業方法歸類於美國專利分類（United States Patent Classification, USPC）705 類，其定義為「用於執行資料處理之裝置及對應方法，

⁶⁵ 袁建中，軟體專利趨勢探討，智慧財產權月刊，100 期，頁 10，2007 年 4 月。

⁶⁶ 洪志勳，前揭註 64，頁 26。

⁶⁷ 前揭註，頁 27。

⁶⁸ 顏上詠、陳帝利，歐洲與美國商業方法專利學理之研究，東海大學法學研究，21 期，頁 247，2004 年 12 月。

其能產生顯著的改變或能完成運算操作，其中該裝置及其相關方法特別設計或應用於業務、行政、企業管理或財務資料處理。此類之裝置及對應方法亦用於計算商品或服務之費用的資料處理或運算操作。此類另包括前述之裝置及對應方法與加密裝置或方法之結合⁶⁹」。

我國專利審查基準則規定商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義，例如商業競爭策略、商業經營方法、金融保險商品交易方法。商業方法涉及之領域相當廣泛，包括行政、財務、教學、醫療、服務等，並非僅止於單純之商業模式⁷⁰。

第二款 商業方法專利之類型

商業方法專利本質上屬於方法專利，因此其類型應僅有方法專利一種。因此，商業方法專利之類型較電腦軟體專利之類型為少。一般之商業方法專利，其申請專利範圍除包含商業方法所構成之方法項外，常伴隨有系統項或裝置項，供該商業方法於其中實施或配合該商業方法之執行。雖然該系統或裝置與商業方法專利息息相關，但由於商業方法專利本質上屬方法專利，故該系統項或裝置項部分仍非商業方法專利。

當商業方法係利用電腦軟體相關技術實現時，根據上述關於電腦軟體專利的方法請求項之規定，其請求項亦應按照方法的流程記載電腦軟體所執行的步驟或程序。不同之處只在於商業方法專利係以直接形成商業交易為目的，故其請求項應於其步驟中顯示交易之形成過程。

⁶⁹ “This is the generic class for apparatus and corresponding methods for performing data processing operations, in which there is a significant change in the data or for performing calculation operations wherein the apparatus or method is uniquely designed for or utilized in the practice, administration, or management of an enterprise, or in the processing of financial data. This class also provides for apparatus and corresponding methods for performing data processing or calculating operations in which a charge for goods or services is determined. This class additionally provides for subject matter described in the two paragraphs above in combination with cryptographic apparatus or method”, <http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc705/defs705.htm> (last visited: 2014/12/17).

⁷⁰ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第2篇第12章，頁2-12-2，2014年。

第三款 商業方法專利於專利法之爭議

1. 商業方法是否值得專利權保護

商業方法所代表內涵在於做生意的方法，其主要在促進生意興隆，而不是美國專利法所要保護之目的，亦即只有真正促進科技進步的方法才能獲得專利保護，任何未與科技或科學相結合的發明均非美國憲法所保障的科學及實用技術，不應予以專利保護。然而商業方法多半為習知商務營運行為下之產物，不像其他科學或技術發明須經由反覆實驗或檢測，故商業方法不應與其他技術一樣獲得專利保護⁷¹。

亦有論者認為，商業方法本身係描述商業活動之概念，或從事特定經濟事務的思想觀念，此種抽象概念非屬可受專利保護之客體。加上抽象概念並無法直接產生實際效果，必須藉由人類推理過程與具體實施步驟介入才能體現最終效果，故無法賦予單純商業方法專利權⁷²。因此，無論從商業方法的本質或技術層次觀之，商業方法是否值得利用專利權保護即有待商榷。

2. 賦予商業方法專利不利於市場競爭

過往核准的商業方法專利與其他專利類型不同在於，其他專利雖容許專利權人對發明享有獨占權，但卻不致壟斷整個市場，其他競爭者仍可透過迴避設計或其他新產品之開發，避免可能會有之專利限制。但過往商業方法專利多半為習知之商業模式，且專利態樣亦過於基本，基本到連競爭者都無法避開，造成專利權人可壟斷市場，有礙市場的公平競爭⁷³。

此外，網路商業方法專利絕大部分之創新程度不是很高，有些甚至只是將實體世界已存在許久的商業行為用網際網路的方法運作。這些商業行為本應劃歸公共所有，這些公共財是促進發明之基本要素，如果沒有這些要素，發明與創新也

⁷¹ 胡心蘭、蔡岳勳，前揭註 40，頁 162。

⁷² 陳龍昇，淺論電腦軟體之商業方法發明於我國法之保護，萬國法律，145 期，頁 68，2005 年 2 月。

⁷³ 李治安，網路時代中商業方法可專利性之政策分析，經社法制論叢，29 期，頁 235，2001 年 12 月。

無從產生⁷⁴。因此，若這些公共財被壟斷，將使市場競爭的機制失靈。

再者，以往審查機關對於商業方法專利採取寬鬆的審查標準，使得市場中有些投機分子抱著先占先贏之態度，不僅未將公司資源花費在產品研發、行銷之正常商業活動，反而將資源花費在取得一些創新程度不是很高的商業方法專利，形成無效率的專利競賽，最後造成社會整體資源的浪費⁷⁵。

亦有論者認為從專利制度之經濟面分析，雖不予商業方法軟體專利，也不必然阻卻新的商業方法於商業領域內產生，然卻可維持自由市場之競爭秩序⁷⁶。

由上開說明可知，是否應賦予商業方法專利權容有爭議。我國專利審查基準規定商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。然商業方法並未明列在專利法第 24 條不予發明專利之項目之列，我國專利審查基準有關法定不予發明專利之項目中亦未提及商業方法。亦即我國專利法規僅規定單純的商業方法本身不受專利權保護，但並未明確界定出可受專利權保護的商業方法之範圍及態樣。因此，有必要進一步探討商業方法如何可成為可專利之客體。

第三項 電腦軟體與商業方法於專利實務之互動與關聯

我國專利審查基準規定對於利用電腦軟體相關技術實現商業的方法，不得僅因該方法應用於商業，即認定其不符合發明之定義。例如僅敘述拍賣物品之步驟的「拍賣物品的方法」請求項與利用軟體的執行以進行拍賣物品之步驟的「經由通訊網路拍賣物品的方法」請求項，兩者並不相同，前者僅屬商業方法本身，並非利用自然法則；後者則係將網路技術實現於商業方法。又如僅敘述外匯交易之步驟的「外匯交易的方法」請求項與利用軟體的執行以進行外匯交易之步驟的「使用金融資訊系統處理外匯交易的方法」請求項，兩者亦不相同，前者僅屬商業方

⁷⁴ 前揭註，頁 233。

⁷⁵ Robert P. Merges, *As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform*, 14 BERKELEY TECH. L. J. 577, 593 (1999).

⁷⁶ 吉玉成，商業方法軟體專利之標的適格性研究—以比較法之研究為中心，科技法學評論，1 卷 1 期，頁 138，2004 年 4 月。

法本身，後者係藉助硬體資源（例如電腦、伺服器、網路等）實現商業方法⁷⁷。

此外，我國 2008 年版之專利審查基準亦規定商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，得認定其屬技術領域的技術手段而符合發明之定義。綜上所述，可知於專利實務上，單純的商業方法本身，因為並非利用自然法則，故並不具專利標的適格性。必須是利用電腦軟體相關技術實現的商業方法，其所運用之電腦軟體因利用硬體資源處理而可視為利用自然法則，也才有可能被視為具備專利標的適格性。

由上述說明可知，商業方法必須與電腦軟體或硬體結合，才有可能成為可專利之客體。然而，若僅是單純將商業方法與電腦軟體結合，似乎仍無法解決上述商業方法與電腦軟體於專利法之爭議。原因在於現在的商業方法專利多半將既有之商業習慣、消費者需求、或銷售手段予以電子化，再加入電腦運算或處理增加效率或精確度。若賦予其專利將有可能使其獲得過廣之保護範圍，反而造成競爭者企業經營之阻礙，無法提供誘因創新以刺激產業之持續發明⁷⁸。

此外，專利制度係透過專利權之賦予來交換發明技術內容對大眾公開，故必發明技術對產業技術之提升有貢獻，專利權之賦予始有其意義。然電腦軟體之商業方法發明多僅係將傳統之商業方法概念，透過電腦軟體技術之操作，於網際網路上進行商務活動。相較於傳統商務活動，二者間僅其實施方式不同。故此類商業方法不應僅因其以電腦化自動執行方式實施即可受專利權保護⁷⁹。

準此，為了避免單純與電腦軟體結合之商業方法取得專利而獨占傳統之商業模式，便有必要進一步界定可受專利權保護的電腦實施商業方法之範圍。而這也正是以下各章節所要討論的重心。

⁷⁷ 經濟部智慧財產局，前揭註 70。

⁷⁸ 胡心蘭、蔡岳勳，前揭註 40，頁 163-164。

⁷⁹ 陳龍昇，前揭註 72，頁 69。

第四節 小結

廣義的電腦軟體包含電腦程式、演算法及資料結構等，本文對於電腦軟體係採用此種廣義之解釋。電腦軟體可藉由著作權、營業秘密或專利權等模式加以保護，其中以採用專利權來保護電腦軟體通常能提供較完整的法律保障。

電腦軟體專利與商業方法專利在實務上通常會被同時提及，因多數的商業方法專利係以電腦軟體的形式呈現或予以執行，且大部分的電腦軟體專利亦係為了達到商業功能。更有見解認為當用電腦實施商業方法時，商業方法即為電腦軟體⁸⁰。因此，電腦軟體與商業方法間具有一定之關聯性。而電腦軟體與商業方法欲藉由專利保護，首先必須具備專利標的適格性。於專利實務上，單純的商業方法本身，因為並非利用自然法則，故並不具專利標的適格性。必須是利用電腦軟體相關技術實現的商業方法，才有可能被視為具備專利標的適格性。本文以下章節將針對與商業方法相關的電腦軟體發明（下稱「電腦實施商業方法 (computer-implemented business method)」），探討各國有關其專利標的適格性之規範及案例。

⁸⁰ Susan J. Marsnik & Robert E. Thomas, *Drawing a Line in The Patent Subject-Matter Sands: Does Europe Provide a Solution to the Software and Business Method Patent Problem?*, 34 B.C. INT'L & COMP. L. REV. 227, 234 (2011).

第三章 美國電腦實施商業方法之專利適格性

第一節 發明專利標的適格性之相關規定

美國專利法第 100 條對於發明之定義為「發明，係指發明或發現（The term “invention” means invention or discovery）」。⁸¹另外，美國專利法第 101 條「可專利發明（35 U.S.C. 101 Inventions patentable）」規定「任何人發明或發現新且有用之方法（process）、機器（machine）、製品（manufacture）或組合物（composition of matter），或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利⁸¹」。由此可知，美國專利法係採正面列舉之立法方式，直接規定出可予發明專利保護之客體。判斷發明之申請專利範圍是否為可專利標的必須根據第 101 條之內容，若申請專利範圍符合第 101 條之要件，才有必要繼續探討有無符合其他條文所規定的專利要件。

至於如何判斷申請專利範圍是否符合第 101 條規定，美國實務是用案例（case law）及審查基準來補充說明第 101 條規範之內容。電腦軟體專利其中一種形式為第 101 條中所稱之方法（process）專利，而根據第 100 條，「方法（process）」之定義為「程序（process）、技術（art）或方法（method），並包含已知的方法、機器、製品、組合物或材料之新用途⁸²。「方法」係指處理某些材料而產生預定結果的模式，它是實施在標的物上使其轉換或轉變為不同的狀態或物的一系列行為⁸³。準此，「方法」係指對某些材料之處理方式，使其產生一定之結果，它是一種技術，或對其一主題所實施之一系列的行為，使其變成不同之狀態或事物。因此純屬邏輯或推斷之方法，以及審美思想或其他價值判斷等方法，不得申請專利⁸⁴。

⁸¹ 35 U.S.C. 101, *supra* note 20.

⁸² The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

⁸³ *Cochrane v. Deener*, 94 U.S. 780, at 788 (1877). (“A process is a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing.”)

⁸⁴ 曾陳明汝、蔡明誠，兩岸暨歐美專利法，頁 294-295，2009 年 1 月 3 版。

美國國會一直避免處理電腦軟體是否可專利的問題，而留給司法系統形成處理對策⁸⁵。觀察美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)及聯邦最高法院見解的演進歷程，可將其判斷標準加以歸納並分類⁸⁶。以下將依美國實務之演進歷程，分類介紹美國實務有關電腦實施商業方法的重要案例，並探討最新的美國專利審查基準之修訂。

第二節 專利適格性三部曲 (trilogy)⁸⁷

第一項 *Gottschalk v. Benson*⁸⁸

本件係美國聯邦最高法院於 1972 年首次處理有關「軟體專利」之爭議案件。有爭議的請求項第 8 及 13 項係關於轉換編碼的方法專利⁸⁹。本案最終被美國聯邦最高法院宣告不具有專利標的適格性，主要理由在於系爭請求項並未限定於任何特定的技術、設備或機器，而企圖去涵蓋所有類型的一般用途電腦的方法使用

⁸⁵ Marsnik & Thomas, *supra* note 80, at 247.

⁸⁶ Patrick E. King et al., *The Confluence of European Activism and American Minimalism: Patentable Subject Matter after Bilski*, 27 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 247, 268-283 (2010).

⁸⁷ *Id.* at 269-271.

⁸⁸ *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972).

⁸⁹ **Claim 8:** The method of converting signals from binary coded decimal form into binary which comprises the steps of

- (1) storing the binary coded decimal signals in a reentrant shift register,
- (2) shifting the signals to the right by at least three places, until there is a binary '1' in the second position of said register,
- (3) masking out said binary '1' in said second position of said register,
- (4) adding a binary '1' to the first position of said register,
- (5) shifting the signals to the left by two positions,
- (6) adding a '1' to said first position, and
- (7) shifting the signals to the right by at least three positions in preparation for a succeeding binary '1' in the second position of said register.

Claim 13: A data processing method for converting binary coded decimal number representations into binary number representations comprising the steps of

- (1) testing each binary digit position *i*, beginning with the least significant binary digit position, of the most significant decimal digit representation for a binary '0' or a binary '1';
- (2) if a binary '0' is detected, repeating step (1) for the next least significant binary digit position of said most significant decimal digit representation;
- (3) if a binary '1' is detected, adding a binary '1' at the (*i*+1)th and (*i*+3)th least significant binary digit positions of the next lesser significant decimal digit representation, and repeating step (1) for the next least significant binary digit position of said most significant decimal digit representation;
- (4) upon exhausting the binary digit positions of said most significant decimal digit representation, repeating steps (1) through (3) for the next lesser significant decimal digit representation as modified by the previous execution of steps (1) through (3); and
- (5) repeating steps (1) through (4) until the second least significant decimal digit representation has been so processed.

⁹⁰。然而，自然現象、心智程序及抽象概念都是不可專利之標的，因其皆屬於科技的基本工具（“phenomena of nature, though just discovered, mental processes, and abstract intellectual concepts are not patentable, as they are the basic tools of scientific and technological work.”）⁹¹。

美國聯邦最高法院於本案中將「演算法（algorithm）」定義為一種用於解決特定類型數學問題之程序⁹²，而本案轉換編碼的方法即屬於一種演算法。美國聯邦最高法院另指出對於未限定於特定機器之方法請求項，判斷其是否具有專利標的適格性之標準在於其是否將一個物件轉換或轉變為不同的狀態或事物（“Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines.”）⁹³。而系爭請求項之數學公式除了與數位電腦有所連結之外，實質上並未有實體應用，若予以核發專利，該專利將完全獨占該數學公式，以致於實際上是給予演算法本身專利權（“the patent would wholly pre-empt the mathematical formula and in practical effect would be a patent on the algorithm itself.”）⁹⁴。

美國聯邦最高法院亦提及有論者認為方法專利必須附著於特定的機器或裝置，或必須操作以將物品或材料轉換為不同的狀態或事物⁹⁵，而這也就是日後「機器或轉換測試（machine-or-transformation test）」之來源。

第二項 Parker v. Flook⁹⁶

系爭專利係關於更新警示臨界值的方法，其中有爭議的請求項第 1 項⁹⁷之方

⁹⁰ Gottschalk v. Benson, *supra* note 88, at 64.

⁹¹ *Id.* at 67.

⁹² *Id.* at 65. (“A procedure for solving a given type of mathematical problem is known as an “algorithm.”)

⁹³ *Id.* at 70.

⁹⁴ *Id.* at 71-72.

⁹⁵ *Id.* at 71. (“It is argued that a process patent must either be tied to a particular machine or apparatus or must operate to change articles or materials to a “different state or thing.” We do not hold that no process patent could ever qualify if it did not meet the requirements of our prior precedents.”)

⁹⁶ Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978).

⁹⁷ **Claim 1:** A method for updating the value of at least one alarm limit on at least one process variable involved in a process comprising the catalytic chemical conversion of hydrocarbons wherein said alarm

法包含三個步驟：量測程序變數之目前值、用演算法計算更新的警示臨界值、及調整警示臨界值至該更新的警示臨界值。

聯邦最高法院認為系爭請求項第 1 項之方法唯一具有新穎性的部分只有其中之數學公式⁹⁸。被告雖辯稱其並非獨占該數學公式，並主張系爭請求項第 1 項因為具有根據該數學公式而調整警示臨界值的「後置行動(post-solution activity)」而具有可專利性⁹⁹。然若不論多麼習知或顯而易知的後置行動都可以使得原本不可專利的原理變成可專利的方法，則審查的形式意義便大於實質意義（“The notion that post-solution activity, no matter how conventional or obvious in itself, can transform an unpatentable principle into a patentable process exalts form over substance.”）¹⁰⁰。

此外，並非將特定的自然法則運用至特定的技術領域就會自動落入第 101 條之可專利標的¹⁰¹。反之，即便是眾所皆知的自然法則或數學公式，對該原理之創造性應用仍具可專利性（“Even though a phenomenon of nature or mathematical formula may be well known, an inventive application of the principle may be patented.”）¹⁰²。如果請求項本質上只是使用數學公式的計算方法，即使該方法係用於特定的用途，該方法仍非可專利標的（“if a claim is directed essentially to a method of calculating, using a mathematical formula, even if the solution is for a specific purpose, the claimed method is nonstatutory.”）¹⁰³。基於上開理由，聯邦最高法院認為系爭請求項不具可專利性。

limit has a current value of $B_0 + K$,

wherein B_0 is the current alarm base and K is a predetermined alarm offset which comprises:

- (1) Determining the present value of said process variable, said present value being defined as PVL;
- (2) Determining a new alarm base B_1 , using the following equation: $B_1 = B_0(1.0-F) + PVL(F)$, where F is a predetermined number greater than zero and less than 1.0;
- (3) Determining an updated alarm limit which is defined as $B_1 + K$; and thereafter
- (4) Adjusting said alarm limit to said updated alarm limit value.

⁹⁸ Parker v. Flook, *supra* note 96, at 585.

⁹⁹ *Id.* at 589-590.

¹⁰⁰ *Id.* at 590.

¹⁰¹ *Id.* at 593.

¹⁰² *Id.* at 594.

¹⁰³ *Id.* at 595.

第三項 Diamond v. Diehr¹⁰⁴

系爭專利係關於橡膠塑模的直接數位控制方法，其中請求項第 1 項¹⁰⁵係關於持續判定模具內的溫度變化，然後設定電腦參數並運用阿瑞尼司(Arrhenius)方程式計算固化時間，從而完成橡膠固化。

聯邦最高法院認為系爭請求項有將一物件，亦即未固化的合成橡膠，轉換成另一狀態或事物，因此認定系爭請求項為第 101 條之可專利標的¹⁰⁶。系爭請求項並非欲主張數學公式，而是主張固化橡膠的程序。雖然該程序使用了習知的數學公式，但系爭請求項並未獨占該數學公式之使用，而僅是欲排除他人同時使用該數學公式及系爭請求項之其他步驟¹⁰⁷。

聯邦最高法院進一步歸納 Gottschalk v. Benson 及 Parker v. Flook 之判決而得出以下結論¹⁰⁸：

1. 數學公式本身不具可專利性。
2. 僅將數學公式之使用限制在特定技術領域，仍不具可專利性。
3. 無意義的後置行動並無法使得不可專利的原理變成可專利的方法。
4. 若請求項將數學公式實施或應用於結構或方法中，而其整體係執行專利

法所欲保護的功能，例如將將一個物件轉換或轉變為不同的狀態或事物，則該請

¹⁰⁴ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).

¹⁰⁵ **Claim 1:** A method of operating a rubber-molding press for precision molded compounds with the aid of a digital computer, comprising:

providing said computer with a data base for said press including at least, natural logarithm conversion data (ln),

the activation energy constant (C) unique to each batch of said compound being molded, and

a constant (x) dependent upon the geometry of the particular mold of the press,

initiating an interval timer in said computer upon the closure of the press for monitoring the elapsed time of said closure,

constantly determining the temperature (Z) of the mold at a location closely adjacent to the mold cavity in the press during molding,

constantly providing the computer with the temperature (Z),

repetitively calculating in the computer, at frequent intervals during each cure, the Arrhenius equation for reaction time during the cure, which is

$\ln v = CZ + x$

where v is the total required cure time,

repetitively comparing in the computer at said frequent intervals during the cure each said calculation of the total required cure time calculated with the Arrhenius equation and said elapsed time, and

opening the press automatically when a said comparison indicates equivalence.

¹⁰⁶ *Id.* at 184.

¹⁰⁷ *Id.* at 187.

¹⁰⁸ *Id.* at 191-92.

求項即為第 101 條之可專利標的(“when a claim containing a mathematical formula implements or applies that formula in a structure or process which, when considered as a whole, is performing a function which the patent laws were designed to protect (e.g., transforming or reducing an article to a different state or thing), then the claim satisfies the requirements of 101.”)。

第三節 「有用、具體且有形結果」測試法¹⁰⁹

聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於 1998 年之 *State Street Bank v. Signature*¹¹⁰ 判決中正式肯認了商業方法的可專利性。系爭專利係 Signature Financial Group 取得之美國專利第 5,193,056 號「用於軸輻式金融服務架構之資料處理系統(Data Processing System for Hub and Spoke Financial Services Configuration)」，其中請求項第 1 項係透過電腦運算匯集不同的共同基金成為一個投資組合¹¹¹。

針對本案之商業方法請求項，CAFC 表示若資料經過電腦進行一連串的數學運算，而產生「有用 (useful)、具體 (concrete) 且有形 (tangible)」的結果，便

¹⁰⁹ King et al., *supra* note 86, at 273-274.

¹¹⁰ *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

¹¹¹ **Claim1:** A data processing system for managing a financial services configuration of a portfolio established as a partnership, each partner being one of a plurality of funds, comprising:
(a) computer processor means [a personal computer including a CPU] for processing data;
(b) storage means [a data disk] for storing data on a storage medium;
(c) first means [an arithmetic logic circuit configured to prepare the data disk to magnetically store selected data] for initializing the storage medium;
(d) second means [an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases or decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis, and store the output in a separate file] for processing data regarding assets in the portfolio and each of the funds from a previous day and data regarding increases or decreases in each of the funds, [sic, funds'] assets and for allocating the percentage share that each fund holds in the portfolio;
(e) third means [an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases and decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis and store the output in a separate file] for processing data regarding daily incremental income, expenses, and net realized gain or loss for the portfolio and for allocating such data among each fund;
(f) fourth means [an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases and decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis and store the output in a separate file] for processing data regarding daily net unrealized gain or loss for the portfolio and for allocating such data among each fund; and
(g) fifth means [an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from specific files, calculate that information on an aggregate basis and store the output in a separate file] for processing data regarding aggregate year-end income, expenses, and capital gain or loss for the portfolio and each of the funds.

屬於可專利客體¹¹²。而系爭請求項係透過機器(machine)經由一系列的數學計算而得到最終的股價，此種對數學演算法的實際應用確實是「有用、具體且有形」的結果，故系爭請求項具有專利標的適格性。此外，CAFC 指出在 1996 年制訂之「電腦相關發明審查基準 (Examination Guidelines for Computer-Related Inventions)」中，亦將商業方法視為方法(process)專利進行處理¹¹³。故商業方法專利屬於法定可專利標的。

本判決正式揚棄了先前建立的「商業方法除外原則 (business method exception)」¹¹⁴，同時亦確立了商業方法應具備如方法(process)專利般之專利標的適格性。

第四節 機器或轉換測試法¹¹⁵

第一項 In re Bilski¹¹⁶

系爭專利為 Bilski 及 Warsaw 申請之有關商品交易避險方法之專利，其中請求項第 1 項之內容為：

一種管理商品之消費風險成本的方法，使供應商以一固定價格出售該商品，包含以下步驟：

(a)在該供應商與該商品之消費者間進行一系列交易，其中該等消費者根據歷史平均值以一固定價格購買該商品，該固定價格對應於該等消費者之風險地位；

(b)識別對該商品具有與該等消費者相反之風險地位的市場參與者；及

(c)在該供應商與該等市場參與者間以一第二固定價格進行一系列交易，使該系列市場參與者交易平衡該系列消費者交易之風險地位¹¹⁷。

¹¹² State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., *supra* note 110, at 1373.

¹¹³ This acknowledgment is buttressed by the U.S. Patent and Trademark 1996 Examination Guidelines for Computer-Related Inventions which now read: Office personnel have had difficulty in properly treating claims directed to methods of doing business. Claims should not be categorized as methods of doing business. Instead such claims should be treated like any other process claims.

¹¹⁴ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., *supra* note 110, at 1375.

¹¹⁵ King et al., *supra* note 86, at 274-275.

¹¹⁶ In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).

¹¹⁷ **Claim 1:** A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:

CAFC 判決指出本案爭點在於要如何定義專利法第 101 條中的「方法 (process)」，以及系爭請求項第 1 項要符合哪些條件，才是專利法所要保護的「新且有用的方法」¹¹⁸。對此，CAFC 指出聯邦最高法院認為若請求項係關於自然法則 (laws of nature)、自然現象 (natural phenomena) 或抽象概念 (abstract ideas) (上開三種類型合稱為「基本原理 (fundamental principle)」)，則其就不是適格的方法請求項¹¹⁹。若請求項涉及基本原理，則應考量若給予該請求項專利，其效果是否等同於核准該專利申請人完全獨占該基本原理的所有可能應用方式¹²⁰。

對此，CAFC 指出在判斷以「方法 (process)」為請求標的之請求項是否符合美國專利法第 101 條之適格客體時，應採用「機器或轉換測試 (machine-or-transformation test)」，亦即方法請求項若：(1) 附著於特定的機器或裝置，或(2) 將物品轉換為不同的狀態或事物，則其即為第 101 條之適格客體¹²¹。因為若涉及一基本原理之方法請求項使用特定的機器或裝置，就不會完全獨占其他涉及該基本原理但未使用該特定的機器或裝置之方法。若方法請求項應用一基本原理將特定物品轉換為特定的不同狀態或事物，也不會完全獨占使用該基本原理轉換其他物品或進行其他應用的方法¹²²。

CAFC 並指出此標準係經由前述之 Benson 案之結論而來，即「對於未限定於特定機器之方法請求項，判斷其是否具有專利標的適格性之標準 (the clue) 在於其是否將一個物件轉換或轉變為不同的狀態或事物」¹²³。此外，上開 Benson 案之結論中所用的字眼是唯一標準 (the clue)，而非一種標準 (a clue)，故「機

-
- (a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumers;
- (b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and
- (c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

¹¹⁸ In re Bilski, *supra* note 116, at 951.

¹¹⁹ *Id.* at 952.

¹²⁰ *Id.* at 953.

¹²¹ *Id.* at 954.

¹²² *Id.*

¹²³ Gottschalk v. Benson, *supra* note 88, at 70.

器或轉換測試」係唯一的標準¹²⁴。CAFC 進一步指出在判斷以「方法 (process)」為請求標的之請求項是否符合美國專利法第 101 條之適格客體時，不應再適用 State Street Bank 案所採用之「有用、具體且有形之結果」之判斷標準，而應採用上開「機器或轉換測試」作為唯一的判斷標準¹²⁵。最後，CAFC 認為系爭請求項第 1 項並無法通過「機器或轉換測試」，因此並不具專利標的適格性¹²⁶。

第二項 Bilski v. Kappos¹²⁷

本案專利申請人不服 CAFC 之判決而上訴至聯邦最高法院，而聯邦最高法院最終仍認定系爭請求項不具專利標的適格性。然針對 CAFC 所使用的機器或轉換測試標準，聯邦最高法院指出判斷發明是否為專利法第 101 條之方法專利時，該測試是一個有用且重要的標準及工具，但卻不是唯一的標準¹²⁸。至於最終的判斷標準，仍是該方法請求項是否構成「抽象概念」等不受專利法保護之標的¹²⁹。

聯邦最高法院認為系爭請求項 1 只是在描述避險交易的概念，而請求項 4 只是將其以數學公式表達。因避險交易係基礎經濟學概念，故二者皆為抽象概念，若准予專利將會獨占此方法在所有領域中的使用而造成對抽象概念的壟斷¹³⁰。聯邦最高法院進一步指出，如果只是將抽象概念限定於特定技術領域或者加入無意義的後置行動 (insignificant post-solution activity)，並不能使其具備專利標的適格性。反之，若由方法發明整體觀之，該方法發明係將數學公式等抽象概念應用於已知的裝置或方法，而非請求數學公式等抽象概念本身，則該方法發明即具備

¹²⁴ In re Bilski, *supra* note 116, 956.

¹²⁵ *Id.* at 959-60.

¹²⁶ *Id.* at 963-64.

¹²⁷ Bilski v. Kappo, 130 S.Ct. 3218 (2010).

¹²⁸ *Id.* at 3227. (“This Court’s precedents establish that the machine-or-transformation test is a useful and important clue, an investigative tool, for determining whether some claimed inventions are processes under §101. The machine-or-transformation test is not the sole test for deciding whether an invention is a patent-eligible process.”)

¹²⁹ *Id.* at 3225-26.

¹³⁰ *Id.* at 3231. (“The concept of hedging, described in claim 1 and reduced to a mathematical formula in claim 4, is an unpatentable abstract idea, just like the algorithms at issue in Benson and Flook. Allowing petitioners to patent risk hedging would pre-empt use of this approach in all fields, and would effectively grant a monopoly over an abstract idea.”)

專利標的適格性¹³¹。

第三項 Bilski 案之評論

學者 Lemley 認為 Bilski 案判決所採用的機器或轉換測試是有問題的。首先，聯邦最高法院並未說明機器或轉換測試是否僅適用於方法專利。其次，聯邦最高法院亦未說明一般用途的電腦是否符合機器或轉換測試中的「特定機器」要件。對大多數的軟體專利而言，使用何種電腦是無關緊要的。因此，所謂的「特定機器」要件無法解釋為何同樣的軟體發明應用在 MRI 機器上可具專利標的適格性，但應用在一般電腦上卻不具專利標的適格性¹³²。此外，聯邦最高法院創設所謂的「無意義的後置行動 (insignificant post-solution activity)」除外條件，卻未定義何謂「無意義」。因所有軟體專利皆會在機器上執行，若此種在機器上執行的請求項皆被認定是無意義的行動，則上開除外條件反而會成為先決的原則。在軟體專利中，硬體幾乎不會是構成發明的要素。因此，機器或轉換測試的「特定機器」要件其實與發明真正的內容無關¹³³。

Lemley 提出五項判定專利法 101 條專利標的適格性之要素：(1) 所請求之發明是否可能衍生多種新發明、(2) 發明所屬產業是否十分依賴發明的累積、(3) 發明所屬技術領域是否快速變動、(4) 專利權人是否僅揭示少部分的實施例但卻主張很廣泛的發明原理及(5) 專利權人是否對先前技術作出重大貢獻¹³⁴。亦即判定專利標的適格性的重點係在於請求項整體是否過度主張 (overclaiming) 而超出其發明的實際貢獻，而非採用機器或轉換測試或是試圖將發明歸類為可專利或不可專利的種類¹³⁵。

Lemley 亦認為專利法 101 條的判斷應該在其他要件皆檢視過後才進行。亦即當請求項符合新穎性及非顯而易知性等要件後，再用上開五項要素判定是否需

¹³¹ *Id.* at 3230.

¹³² Mark A. Lemley et al., *Life after Bilski*, 63 STAN. L. REV. 1315, 1322-23 (2011).

¹³³ *Id.* at 1338-39.

¹³⁴ *Id.* at 1341.

¹³⁵ *Id.* at 1317.

要對請求項加以限制。如此可以避免不當地把特定發明領域排除於專利系統之外¹³⁶。

此外，學者 Crouch 及 Merges 則認為專利有效性就像具有多個節點(link)的鏈結(chain)或由多個元件串聯的電路一樣，只要任何一個節點或元件無效，整個鏈結或電路便會無效，也就不用在檢查其他節點或元件。因此，專利法 101、102 及 103 等條文所規定的任一專利要件皆可作為優先審查的對象¹³⁷。而由於 Bilski 案判決所採用的測試法因缺乏詳細規範而難以操作，且專利法 101 條的判斷是最不確定且有爭議的，故應將專利法 101 條的判斷置於最後才進行，如此可減少爭議的產生，亦可降低判斷專利有效性的成本¹³⁸。

亦有論者認為 Bilski 案判決限縮了 State Street Bank 案之「有用、具體且有形之結果」測試法之可專利客體範圍，使得美國實務回到了 1980 年代排除抽象概念的立場¹³⁹。

復有論者認為本案 CAFC 之見解不利於商業方法發明於美國申請專利。蓋如按「機械或轉換判斷標準」，完全無涉及「特定機械」或「有形具體轉換」之「純粹」商業方法發明，獲准專利之可能將大為降低。關於「機械或轉換判斷標準」之「機械裝置」要件，一般用途之電腦處理裝置恐難符合此所謂「特定機械」之標準。至於「有形具體轉換」要件，如嚴格遵守 Diehr 案判例所揭示「增列不具實質上重要性之後解決活動」無助於專利適格認定之原則，則商業方法發明即無法以「在主要發明方法之後增列『資料蒐集』或『資料轉換』等步驟，以求通過『有形具體轉換』要件」¹⁴⁰。

¹³⁶ *Id.* at 1342.

¹³⁷ Dennis Crouch and Robert P. Merges, *Operating efficiently Post-Bilski by Ordering Patent Doctrine Decision-Making*, 25 BERKELEY TECH. L. J. 1673, 1679-81 (2010).

¹³⁸ *Id.* at 1689-91.

¹³⁹ Marsnik & Thomas, *supra* note 80, at 265.

¹⁴⁰ 陳龍昇，由美國 Bilski v. Kappos 案探討商業方法發明之專利適格性，臺北大學法學論叢，84 期，頁 264-265，2012 年 12 月。

第五節 二步分析法

二步分析法係聯邦最高法院藉由 Mayo v. Prometheus 案及 Alice v. CLS bank 案判決所確立之最新的判斷專利標的適格性之架構。以下將依序介紹相關判決要旨。

第一項 Mayo v. Prometheus¹⁴¹

系爭專利為 Prometheus Laboratories, Inc. 申請之有關醫療上的檢測方法，其請求項內容在於校準硫嘌呤藥物(Thiopurine Drug)的正確劑量，主要步驟包含施用 (administering) 藥物產生代謝物、確定 (determining) 代謝物濃度及指示 (indicating) 要增加的藥物劑量¹⁴²。

首先，聯邦最高法院認為本案之方法請求項本質上屬於不受專利保護的自然法則，且請求項中增加的三個步驟並無法使本案成為自然法則的應用，故本案無法符合專利法第101條之專利適格客體。

其次，聯邦最高法院認為系爭請求項內之三個步驟本身雖非不受保護的自然法則，但其並不足以轉換系爭請求項不可專利的本質。理由在於這些步驟係已被充分理解(well-understood)且常規(routine)的習知活動(conventional activity)，且已經於該發明所屬技術領域中被使用，故其尚不足以將不受保護的自然法則轉換成具專利適格的針對自然法則的應用¹⁴³。

最後，聯邦最高法院認為與自然法則相關的方法請求項必須包含其他更有意義(significantly more)的元件(亦稱為「發明概念(inventive concept)」)，使得系爭

¹⁴¹ Mayo v. Prometheus, 132 S.Ct. 1289 (2012).

¹⁴² **Claim 1:** A method of optimizing therapeutic efficacy for treatment of an immune-mediated gastrointestinal disorder, comprising:

(a) administering a drug providing 6-thioguanine to a subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder; and
(b) determining the level of 6-thioguanine in said subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder,

wherein the level of 6-thioguanine less than about 230 pmol per 8×10^8 red blood cells indicates a need to increase the amount of said drug subsequently administered to said subject and

wherein the level of 6-thioguanine greater than about 400 pmol per 8×10^8 red blood cells indicates a need to decrease the amount of said drug subsequently administered to said subject.

¹⁴³ Mayo v. Prometheus, *supra* note 141, at 1291.

請求項並非僅導向自然法則本身，才能成為專利適格客體¹⁴⁴。

第二項 Alice v. CLS bank

第一款 本案事實

Alice 公司擁有 4 件美國專利 (5,970,479、6,912,510、7,149,720、7,725,375)，系爭專利是關於金融交易的電子交易平台，在此平台中由雙方信任的第三方介入第一方與第二方之間安排調整合約，以避免有一方未依約履行之風險。2007 年 5 月 CLS 銀行就系爭專利提起確認專利無效及不侵權之訴訟，Alice 公司亦提起反訴主張 CLS 銀行侵害系爭專利權。地方法院判決 CLS 銀行勝訴，認為系爭專利並非第 101 條之適格客體¹⁴⁵。

隨後 Alice 公司上訴 CAFC，CAFC 改判認定系爭專利有效¹⁴⁶。CLS 銀行不服向 CAFC 提出聲請全院聯席(en banc)審理。CAFC 於 2013 年 5 月作出全院聯席判決，認為系爭專利皆不符合專利適格性。

第二款 CAFC 全院聯席判決¹⁴⁷

系爭專利之請求項包含「方法請求項」、「電腦可讀媒體請求項」及「系統請求項」三大類型。

第一目 方法請求項¹⁴⁸

¹⁴⁴ a process that focuses upon the use of a natural law also contain other elements or a combination of elements, sometimes referred to as an “inventive concept,” sufficient to ensure that the patent in practice amounts to significantly more than a patent upon the natural law itself.

¹⁴⁵ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 768 F.Supp.2d 221 (D.D.C. 2011).

¹⁴⁶ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012).

¹⁴⁷ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 717 F.3d 1269 (Fed. Cir. 2013).

¹⁴⁸ **Claim 33** of US5,970,479: A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of:

(a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions;
(b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record;
(c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each

CAFC 多數意見認為系爭方法請求項之內容為抽象法則，並非第 101 條之適格客體。系爭方法請求項只是揭示一種履約保證 (escrow) 的概念，而其本身屬於抽象概念。系爭方法請求項中僅使用「影子紀錄」之用語，只是以通用電腦來加速執行人類心智步驟，也就是履約保證之概念，並未明確的定義電腦的限制，所以只是無意義的後置行動 (insignificant post-solution activity)。系爭方法請求項並未描述重要且非習知的人為貢獻 (nontrivial, nonconventional human contribution)，故其並未提供一個發明概念 (inventive concept) (“the requirement for computer participation in these claims fails to supply an ‘inventive concept’ that represents a nontrivial, nonconventional human contribution or materially narrows the claims relative to the abstract idea they embrace.”)。若准予專利權，將會壟斷此抽象概念 (“upholding Alice’s claims to methods of financial intermediation would pre-empt use of this approach in all fields, and would effectively grant a monopoly over an abstract idea.”)¹⁴⁹。

第二目 電腦可讀媒體請求項¹⁵⁰

respective party’s shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order; and
(d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions.

¹⁴⁹ CLS Bank Int’l v. Alice Corp., *supra* note 147, at 1285-87.

¹⁵⁰ **Claim 39** of US7,725,375: A computer program product comprising a computer readable storage medium having computer readable program code embodied in the medium for use by a party to exchange an obligation between a first party and a second party, the computer program product comprising:

program code for causing a computer to send a transaction from said first party relating to an exchange obligation arising from a currency exchange transaction between said first party and said second party; and

program code for causing a computer to allow viewing of information relating to processing, by a supervisory institution, of said exchange obligation, wherein said processing includes (1) maintaining information about a first account for the first party, independent from a second account maintained by a first exchange institution, and information about a third account for the second party, independent from a fourth account maintained by a second exchange institution; (2) electronically adjusting said first account and said third account, in order to effect an exchange obligation arising from said transaction between said first party and said second party, after ensuring that said first party and/ or said second party have adequate value in said first account and/ or said third account, respectively; and (3) generating an instruction to said first exchange institution and/ or said second exchange institution to

CAFC 認為系爭電腦可讀媒體請求項實質上與方法請求項揭示相同的抽象概念。CAFC 認為判斷請求項是否屬第 101 條之適格客體時，應根據其實質內容判斷而非其撰寫形式。系爭電腦可讀媒體請求項只是用裝置的形式撰寫，然其實質內容仍為履約保證的方法，因此亦不具專利適格性¹⁵¹。

第三目 系統請求項¹⁵²

CAFC 認為系統請求項通常不適用抽象法則除外 (abstract ideas exception)，應屬第 101 條之適格客體。然 CAFC 重申在判斷請求項是否屬第 101 條之適格客體時，應先判斷其內容是否可能導致某抽象概念被獨占？若為肯定，則應判斷該請求項中的限制條件是否足以使該請求項限縮至該抽象概念之應用？若為肯定，則該請求項始具專利適格性 (“when § 101 issues arise, the same analysis should apply regardless of claim format: Does the claim, in practical effect, place an abstract idea at risk of preemption? And, if so, do the limitations of the claim, including any computer-based limitations, add ‘enough’ beyond the abstract idea itself to limit the claim to a narrower, patent-eligible application of that idea? Or, is it merely a Trojan horse designed to enable abstract claims to slide through the screen of patent eligibility?”) ¹⁵³。

adjust said second account and/or said fourth account in accordance with the adjustment of said first account and/or said third account, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said first exchange institution and/or said second exchange institution.

¹⁵¹ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., *supra* note 147, 1287-89.

¹⁵² **Claim 1** of US7,149,720: A data processing system to enable the exchange of an obligation between parties, the system comprising:

a data storage unit having stored therein information about a shadow credit record and shadow debit record for a party, independent from a credit record and debit record maintained by an exchange institution; and

a computer, coupled to said data storage unit, that is configured to (a) receive a transaction; (b) electronically adjust said shadow credit record and/or said shadow debit record in order to effect an exchange obligation arising from said transaction, allowing only those transactions that do not result in a value of said shadow debit record being less than a value of said shadow credit record; and (c) generate an instruction to said exchange institution at the end of a period of time to adjust said credit record and/or said debit record in accordance with the adjustment of said shadow credit record and/or said shadow debit record, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said exchange institution.

¹⁵³ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., *supra* note 147, 1290.

準此，CAFC認為系爭系統請求項雖然有增加諸如資料儲存單元及電腦等硬體元件，然這些元件皆非「有意義的限制（meaningful limitation）」，因為任何一般用途的電腦皆包括上述元件可用以執行系爭系統請求項的步驟（“Although the system claims associate certain computer components with some of the method steps, none of the recited hardware offers a meaningful limitation beyond generally linking the use of the method to a particular technological environment, that is, implementation via computers.”）。因此，系爭系統請求項所增加的限制並未提供顯著的發明概念（inventive concept），仍是描述關於第三方調解的抽象概念，只不過是另外加上「在電腦上應用（apply it on a computer）」的文字。因此系爭系統請求項亦不具專利適格性¹⁵⁴。

第三款 聯邦最高法院判決¹⁵⁵

聯邦最高法院認為本案應採用 Mayo 案的二步分析架構來檢驗系爭請求項是否屬第 101 條之適格客體。首先，第一步驟是確認系爭請求項是否涉及自然法則、自然現象或抽象概念等非專利適格的基本原理。若為肯定，則第二步驟是確認系爭請求項中的額外元件是否足以將基本原理轉換為專利適格的應用。第二步驟又稱為尋找「發明概念(inventive concept)」，亦即能使系爭請求項並非僅導向基本原理本身的「更有意義(significantly more)」的元件或其組合（“In *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.* ... we set forth a framework for distinguishing patents that claim laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas from those that claim patent-eligible applications of those concepts. First, we determine whether the claims at issue are directed to one of those patent-ineligible concepts ... If so, we then ask, ‘what else is there in the claims before us?’ ... To answer that question, we consider the elements of each claim both individually and ‘as an ordered combination’ to determine whether the additional elements ‘transform

¹⁵⁴ *Id.* at 1291-92.

¹⁵⁵ *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 134 S.Ct. 2347 (2014).

the nature of the claim' into a patent-eligible application ... We have described step two of this analysis as a search for an 'inventive concept'—i.e., an element or combination of elements that is 'sufficient to ensure that the patent in practice amounts to significantly more than a patent upon the ineligible concept itself.' ”)¹⁵⁶。

根據上開架構，聯邦最高法院認為本案之請求項皆屬中介調解(intermediated settlement)的概念，跟 Bilski 案的避險概念一樣都是抽象概念。至於第二步驟之檢驗，聯邦最高法院認為僅在請求項中加入一般電腦(generic computer)元件並不足以使抽象概念成為專利適格客體 (“the mere recitation of a generic computer cannot transform a patent-ineligible abstract idea into a patent-eligible invention.”)¹⁵⁷。而系爭方法請求項的步驟皆可用一般電腦的一般電腦功能加以實現，並不足以將抽象概念轉換為專利適格的應用。因此，系爭方法請求項無法通過第二步驟之檢驗而不具專利標的適格性¹⁵⁸。

至於本案的電腦可讀媒體請求項以及系統請求項，聯邦最高法院認為系爭請求項中所描述的硬體元件均為一般電腦具備的功能。因此，上開硬體元件並未提供有意義的限制，使得系爭請求項仍屬抽象概念而不具專利標的適格性¹⁵⁹。

第六節 Alice 案之影響

第一項 依據第 101 條核駁之比例大增

根據圖 1 的統計資料，在聯邦最高法院於 2014 年 6 月作出 Alice 案判決後，美國專利商標局 (USPTO) 於 2014 年 7 月所作成的專利審查意見通知中依據第 101 條核駁之比例相較於 2014 年 1 月明顯增加。而影響最明顯的當屬商業方法專利，其因第 101 條而被核駁之比例從 2014 年 1 月的百分之四十幾驟升到 2014 年 7 月的接近百分之百。

¹⁵⁶ *Id.* at 2355.

¹⁵⁷ *Id.* at 2358.

¹⁵⁸ *Id.* at 2359-60.

¹⁵⁹ *Id.* at 2360.

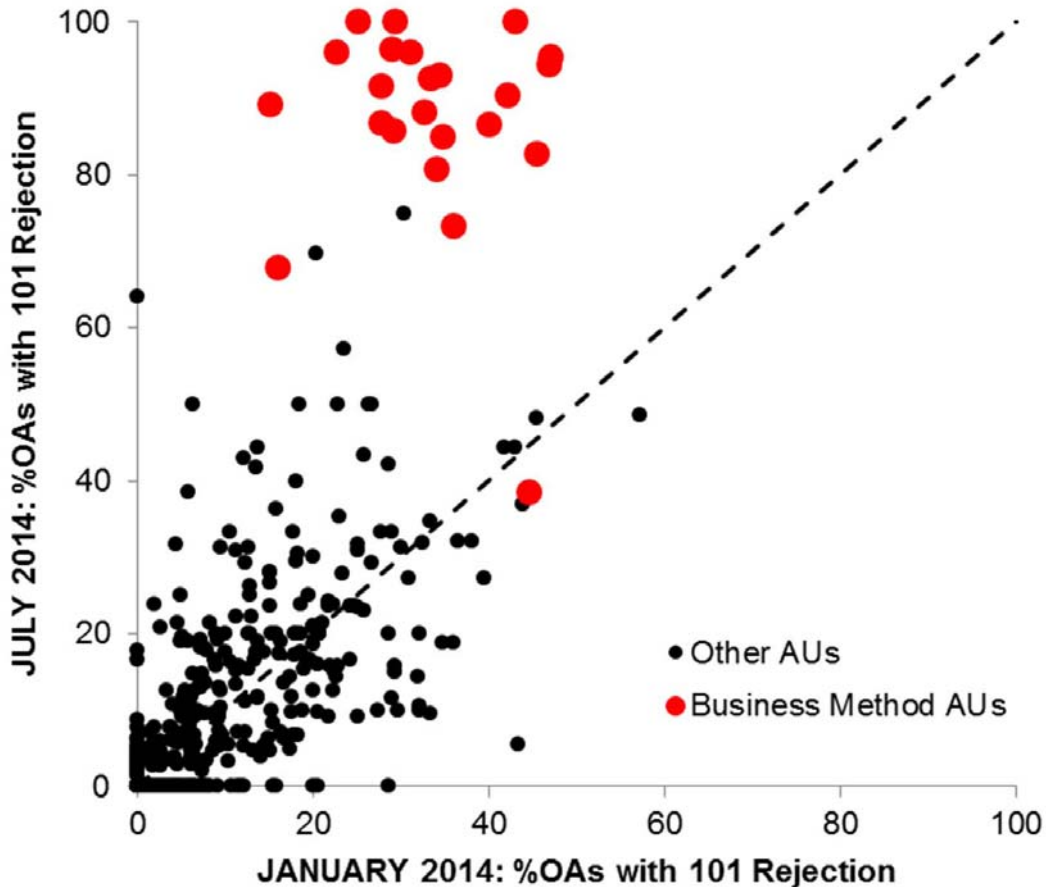


圖 1：Alice 案判決前後 USPTO 依據第 101 條核駁之百分比¹⁶⁰

第二項 不具專利標的適格性之判決增加

在聯邦最高法院作出 Alice 案判決後，CAFC 在多個案件中皆採用 Alice 案的二步分析架構，並進而判定系爭專利不具專利標的適格性。例如 BuySAFE, Inc. v. Google, Inc. 案¹⁶¹、Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC 案¹⁶²及 Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC 案¹⁶³等。其中又以 Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC 案最足以作為代表。

然而，儘管不具專利標的適格性之判決增加，CAFC 仍於 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. 一案中作出系爭軟體專利具專利標的適格性之判決。以下簡述

¹⁶⁰ Kate Gaudry & Angel Lezak, *Impact of Post-Alice Guidelines on Examination in Business Method Art Units* (2015), http://www.uspto.gov/patents/law/exam/jan21forum_gaudry-lezak.pdf (last visited: 2015/02/02).

¹⁶¹ BuySAFE, Inc. v. Google, Inc., 765 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2014).

¹⁶² Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC, No. 2013-1663, 2014 WL 4195188 (Fed. Cir. Aug. 26, 2014).

¹⁶³ Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, No. 2010-1544, 2014 WL 5904902 (Fed. Cir. Nov. 14, 2014).

這兩件在 Alice 案判決之後具代表性之判決要旨。

第一款 *Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC*

CAFC 針對本案總共作成三次判決，因其前兩次判決皆被聯邦最高法院駁回，而這兩次判決皆由 Rader 法官主筆。本案之 Ultramercial 公司之專利係一種在網路上透過點選廣告來免費獲得具著作權產品之方法。在第一次判決中，CAFC 認為系爭請求項並非主張數學演算法、心智程序或抽象概念，因此具專利標的適格性¹⁶⁴。在第一次被聯邦最高法院駁回後，CAFC 在第二次判決中採用 Alice 案中 CAFC 全院聯席判決之見解，認為系爭請求項具有更有意義(significantly more)的限制，使得系爭請求項並非只是使用廣告作為交換方式的抽象概念，也不會獨占該概念在所有領域之使用，因此仍具專利標的適格性¹⁶⁵。

然而，在聯邦最高法院作出 Alice 案判決後，聯邦最高法院再度駁回 CAFC 上開第二次判決，並要求 CAFC 依 Alice 案判決之見解重新判決。CAFC 於是在第三次判決中採用 Alice 案的二步分析架構。首先，在第一步驟之檢驗，CAFC 認為系爭方法請求項中的步驟皆為抽象概念。接著，在第二步驟之檢驗，CAFC 認為系爭方法請求項並無法將該抽象概念轉換成專利適格客體，因為系爭方法請求項只是教導用常規(routine)的習知活動(conventional activity)來實施該抽象概念，因此並不具有專利標的適格性¹⁶⁶。

第二款 *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*¹⁶⁷

本件是 DDR Holdings, LLC 主張 National Leisure Group, Inc. 與 World Travel Holdings, Inc. (合稱 NLG) 等公司侵害其所擁有之美國專利第 7,818,399 及 6,993,572 號。系爭專利係關於產生可以合成主網站內容與第三方商品網站內容

¹⁶⁴ *Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC*, 657 F.3d 1323, at 1329-30 (Fed. Cir. 2011).

¹⁶⁵ *Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC*, 722 F.3d 1335, at 1355 (Fed. Cir. 2013).

¹⁶⁶ *Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC*, *supra* note 163, at 4-5.

¹⁶⁷ *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014).

的網頁，以避免訪客因被轉送至第三方商品網站而離開主網站，亦即其目的在留住主網站的訪客。其中美國專利第 7,818,399 號之請求項第 19 項係關於可用於提供商業機會之外包供應商服務網頁之系統¹⁶⁸。

本案主筆的 Chen 法官同樣採用 Alice 案的二步分析架構來分析系爭請求項是否具有專利標的適格性。首先，在第一步驟之檢驗，CAFC 認為系爭請求項並非界定一數學演算法，亦非界定基礎的經濟或是存在已久的商業習慣。雖然系爭請求項與商業手段有關（亦即留住主網站的訪客），但是屬於特定於網際網路的手段。CAFC 另認為要辨別系爭請求項是否屬於抽象概念其實並沒有像 Alice 案般簡單¹⁶⁹。

儘管如此，CAFC 認為因為系爭請求項能通過第二步驟之檢驗，故不論其是否屬於抽象概念，皆會被認定具有專利標的適格性。首先，CAFC 認為系爭請求項並非只是利用網際網路實施在網際網路出現前即已知的商業習慣（“they do not merely recite the performance of some business practice known from the pre-Internet world along with the requirement to perform it on the Internet.”）。系爭請求項係為了克服專門發生於網際網路領域的問題，故其必須立基於電腦科技（“the claimed

¹⁶⁸ **Claim 19:** A system useful in an outsource provider serving web pages offering commercial opportunities, the system comprising:

(a) a computer store containing data, for each of a plurality of first web pages, defining a plurality of visually perceptible elements, which visually perceptible elements correspond to the plurality of first web pages;

(i) wherein each of the first web pages belongs to one of a plurality of web page owners;

(ii) wherein each of the first web pages displays at least one active link associated with a commerce object associated with a buying opportunity of a selected one of a plurality of merchants; and

(iii) wherein the selected merchant, the outsource provider, and the owner of the first web page displaying the associated link are each third parties with respect to one other;

(b) a computer server at the outsource provider, which computer server is coupled to the computer store and programmed to:

(i) receive from the web browser of a computer user a signal indicating activation of one of the links displayed by one of the first web pages;

(ii) automatically identify as the source page the one of the first web pages on which the link has been activated;

(iii) in response to identification of the source page, automatically retrieve the stored data corresponding to the source page; and

(iv) using the data retrieved, automatically generate and transmit to the web browser a second web page that displays: (A) information associated with the commerce object associated with the link that has been activated, and (B) the plurality of visually perceptible elements visually corresponding to the source page.

¹⁶⁹ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., *supra* note 167, at 1256-57.

solution is necessarily rooted in computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks.”)。尤其是若依照常規的習知網路超連結協定，主網站的訪客在點擊廣告且啟動超連結後，便會立刻被轉送離開主網站。因此，系爭請求項解決了如何留住主網站訪客的問題¹⁷⁰。此外，系爭請求項並未試圖獨占關於增加銷售此一概念的所有應用。相反的，系爭請求項藉由合併來自不同來源之元件的外包供應商模式而界定了自動建立合成網頁的特定方式，以解決在網際網路上網站所面臨的問題。準此，系爭請求項包括額外的特徵而使其不僅只是意圖獨占抽象概念的撰寫方式（“the '399 patent's claims include "additional features" that ensure the claims are "more than a drafting effort designed to monopolize the abstract idea.”）。因此，系爭請求項係為解決網際網路特定問題的發明概念，故其具有專利標的適格性¹⁷¹。

此外，CAFC 進一步說明系爭請求項與 *Ultramercial* 案之間的差異。CAFC 認為 *Ultramercial* 案之請求項是廣泛且一般地主張對網路之使用以實施抽象的商業習慣。而系爭請求項則是界定了如何與網際網路互動而產生預期的結果，該結果超越常規且習知的點擊超連結後通常會觸發的事件順序（“Unlike the claims in *Ultramercial*, the claims at issue here specify how interactions with the Internet are manipulated to yield a desired result--a result that overrides the routine and conventional sequence of events ordinarily triggered by the click of a hyperlink.”）。亦即系爭請求項會將訪客導引至包含第三方產品資訊及主網站的視覺與感受（look and feel）元件的合成網頁。因此，系爭請求項之發明並非只是常規或習知的對於網際網路之使用¹⁷²。

第三項 各界評論

Alice 案判決受到各界矚目，而各界對判決內容的評價不一。USPTO 前局長

¹⁷⁰ *Id.* at 1257.

¹⁷¹ *Id.* at 1259.

¹⁷² *Id.* at 1258-59.

Kappos 認為聯邦最高法院判決所表達的見解就是電腦軟體跟其他可實現發明的媒介一樣都是值得受專利權保護的¹⁷³。

Moore 法官則在 CAFC 全院聯席判決中提出不同意見，認為若 Alice 案之請求項被認定不具專利標的適格性，則此判決等於宣告了所有商業方法專利、財務系統專利、軟體專利、由電腦執行之專利及電信專利的末日¹⁷⁴。

亦有論者認為聯邦最高法院判決並未回應 CAFC 全院聯席判決所提出的問題，亦即在何種情況下請求項中的電腦元件可使不具專利標的適格性的概念成為專利適格客體¹⁷⁵。此外，聯邦最高法院判決並未明確解釋何謂「更有意義 (significantly more)」，而僅指出其不能只是一般電腦之實施。聯邦最高法院判決認為二步分析架構中之第二步驟係尋找「發明概念 (inventive concept)」，亦即使系爭請求項並非僅導向基本原理本身的更有意義 (significantly more) 的元件或其組合。上開見解似乎暗示「更有意義」一詞等同於「發明應用或概念」，然聯邦最高法院判決並未明確定義兩者間的關係以及程度上的差異。聯邦最高法院判決亦未說明所謂的「發明概念」及「更有意義」與可專利性 (patentability) 要件中的「非顯而易知性 (non-obviousness)」或「進步性 (inventive step)」要件有何不同¹⁷⁶。此外，聯邦最高法院判決雖未表明商業方法並非專利適格客體，然大多數的商業方法都將無法通過 Alice 案的檢驗，因商業方法的電腦實施方式通常是習知的或不重要的。Alice 案所採用的抽象概念原則 (abstract-idea doctrine) 已足以消滅多數的商業方法專利¹⁷⁷。至於軟體專利，聯邦最高法院判決暗示可改善科技及產業程序的軟體專利具專利標的適格性，而改良電腦內部功能的軟體專利亦可能具專利標的適格性¹⁷⁸。

¹⁷³ David Kappos, *Supreme Court leaves patent protection for software innovation intact* (2014), <http://www.scotusblog.com/2014/06/symposium-supreme-court-leaves-patent-protection-for-software-innovation-intact> (last visited: 2015/02/04).

¹⁷⁴ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., *supra* note 147, at 1313.

¹⁷⁵ Richard H. Stern, *Alice v CLS Bank: US Business Method and Software Patents Marching towards Oblivion?*, 36 EUR. INTEL. PROP. REV. 619, 625 (2014).

¹⁷⁶ *Id.* at 626.

¹⁷⁷ *Id.* at 626-27.

¹⁷⁸ *Id.* at 628.

復有論者認為聯邦最高法院判決不應將所有演算法都視為抽象概念，而且企圖將二步分析架構適用於所有案例是不恰當的。例如 Benson 案中的演算法類型與 Alice 案的演算法並不相同，且沒有如同 Alice 案般涵蓋過廣的範圍。聯邦最高法院判決並未說明如何認定請求項的內容是涵蓋抽象概念。此外，關於二步分析架構的第二步驟，聯邦最高法院的見解可被解讀為只要軟體專利是利用新的硬體就具有專利標的適格性。然而，對許多軟體專利而言，新的硬體元件往往不是重要的關鍵。此外，第二步驟所要求的額外發明概念似乎與傳統判斷新穎性及非顯而易知性要件的規定重覆或高度類似¹⁷⁹。

另有論者認為未來電腦軟體相關發明專利請求項之撰寫，應特別注意所附加之其他元件與限制，必須足以產生相當技術之改良或功能上的精進，方符合最高法院所稱“something more”，以及「Alice 案審查暫行基準」所稱之“significantly more”。此外，請求項中若記載利用電腦操作發明，亦應留意所載之電腦操作是否僅為一般電腦的基本功能，倘僅係利用一般電腦基本功能來處理抽象概念，則該發明將會被認定係以抽象概念為請求專利範圍，從而無法獲得專利¹⁸⁰。

更有論者認為本案所存在之軟體專利爭議，係源於電腦軟體本身之開發技術核心由演算法所構成。而演算法在專利法解釋體系下，本質上為人類思維行為而認定是抽象概念，導致電腦軟體可能落於專利適格性之例外範疇，被排除於專利保護範圍之外。然電腦軟體的開放性、快速性與多元化，使軟體產品開發與軟體服務模式的發展對產業經濟產生深刻且巨大的影響，而脫離不了以電腦軟體實現商業方法之運作。因此如何考量電腦軟體開發與一般工業產品不同的核心技術特性，適度保護電腦軟體專利，或明確界定出抽象概念與可專利之範疇，實乃當務之急¹⁸¹。

¹⁷⁹ Rob Merges, *Go ask Alice — what can you patent after Alice v. CLS Bank?* (2014), <http://www.scotusblog.com/2014/06/symposium-go-ask-alice-what-can-you-patent-after-alice-v-cls-bank> (last visited: 2015/02/04).

¹⁸⁰ 陳龍昇，由美國聯邦最高法院 Alice v. CLS bank 案探討電腦軟體專利適格性，萬國法律，196 期，頁 18，2014 年 8 月。

¹⁸¹ 林冠宇，美國聯邦最高法院 Alice Corp. v. CLS Bank International 案之判決對軟體專利適格性審查標準之影響，科技法律透析，27 卷 2 期，頁 12-13，2015 年 2 月。

第七節 美國專利審查基準之修訂

美國的專利審查基準（The Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）是由 USPTO 所制訂，內容會隨著法院的判決而調整修正，目前最新的版本是 2014 年 3 月公布的第 9 版，其中關於專利標的適格性的審查基準規定在 MPEP 2106 章節。此外，針對較新的法院判決，USPTO 也可能先公布暫行審查基準。以下列出 Alice 案後 USPTO 所公布的相關審查基準內容。

第一項 Alice 案暫行審查基準¹⁸²

在聯邦最高法院作出 Alice 案的判決後，USPTO 在 2014 年 6 月公布「Alice 案暫行審查基準(Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.)」。此暫行審查基準規定對於涉及「抽象概念」之請求項，應使用 Alice 案判決中所採用的 Mayo 案二步分析法（two-part analysis）來判斷專利標的適格性¹⁸³。

根據 Alice 案暫行審查基準，專利標的適格性之審查仍是先依照 MPEP 2106(I) 之規定判定系爭請求項是否屬第 101 條之適格客體，亦即方法、機器、製品或組合物。若為肯定，則使用二步分析法之步驟 1 判斷系爭請求項是否涉及抽象概念。若仍為肯定，則使用二步分析法之步驟 2 判斷系爭請求項是否包含其他更有意義(significantly more)的元件或其組合，使得系爭請求項並非僅導向該抽象概念本身。若結論為肯定，則系爭請求項具專利標的適格性。上開二步分析法取代目前 MPEP 2106(II)(A)及 2106(II)(B)之判斷標準¹⁸⁴。

Alice 案暫行審查基準亦舉例說明舉凡（1）基本經濟習慣(Fundamental economic practices)、（2）組織人類活動之特定方法(certain methods of organizing

¹⁸² The United States Patent and Trademark Office, *Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.* (2014), http://www.uspto.gov/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf (last visited: 2015/01/28).

¹⁸³ *Id.* at 1-2.

¹⁸⁴ *Id.* at 2-3.

human activities)、(3)概念本身(an idea of itself)及(4)數學關係/公式(mathematical relationships/formulas)等皆屬於抽象概念¹⁸⁵。

至於所謂的「更有意義(significantly more)」要件，Alice 案暫行審查基準亦舉例說明舉凡(1)改良其他技術領域(improvements to another technology or technical field)、(2)改良電腦本身功能(improvements to the functioning of the computer itself)及(3)並非單純將抽象概念與特定技術環境連結之有意義的限制(meaningful limitations beyond generally linking the use of an abstract idea to a particular technological environment)等皆符合此要件。至於(1)僅對抽象概念增加「應用(apply it)」等類似用語、(2)只是利用電腦執行抽象概念的指令(mere instructions to implement an abstract idea on a computer)及(3)可用一般電腦的一般電腦功能實現的已被該發明所屬技術領域充分理解(well-understood)且常規(routine)的習知活動(conventional activity)等皆不符合此要件。若請求項中並未附加有意義的限制足以將抽象概念轉換為專利適格的針對抽象概念的應用，則該請求項即非第 101 條之適格客體¹⁸⁶。

第二項 2014 年專利標的適格性暫行基準¹⁸⁷

USPTO 進一步在 2014 年 12 月公布「2014 年專利標的適格性暫行基準(2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility)」。2014 年暫行基準規定了統一的判斷專利標的適格性的流程，亦即使用同一套流程來判斷涉及自然法則、自然現象或抽象概念(合稱為「法定除外事項(judicial exception)」)的請求項是否具有專利標的適格性。此判斷流程稱為「標的適格性測試(subject matter eligibility test)」¹⁸⁸。

¹⁸⁵ *Id.*

¹⁸⁶ *Id.* at 3.

¹⁸⁷ The United States Patent and Trademark Office, *2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility* (2014), <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-16/pdf/2014-29414.pdf> (last visited: 2015/01/28).

¹⁸⁸ *Id.* at 74621.

根據標的適格性測試(參圖 2),判斷標的適格性的步驟 1 為依照 MPEP 2106(I) 之規定判定系爭請求項是否屬第 101 條之適格客體,亦即方法、機器、製品或組合物。若為肯定,則進入步驟 2A 判斷系爭請求項是否涉及自然法則、自然現象或抽象概念。若為肯定,則進入步驟 2B 判斷系爭請求項是否包含其他更有意義(significantly more)的元件,使得系爭請求項並非僅導向該法定除外事項本身。若結論為肯定,則系爭請求項具專利標的適格性¹⁸⁹。若系爭請求項同時涉及多個法定除外事項,則先分析其中一個法定除外事項。只要系爭請求項對於任一個法定除外事項無法通過步驟 2B 的測試,則系爭請求項便不具專利標的適格性¹⁹⁰。

此外,針對「更有意義(significantly more)」要件,2014 年暫行基準提供了更多的實例,舉凡(1)以特定機器應用法定除外事項(applying the judicial exception with, or by use of, a particular machine)、(2)將特定物件轉換或轉變為不同的狀態或事物(effecting a transformation or reduction of a particular article to a different state or thing)及(3)增加非該發明所屬技術領域充分理解、常規且習知的特定限制,或增加非習知的步驟將請求項限定於特定有用之應用(adding a specific limitation other than what is well-understood, routine and conventional in the field, or adding unconventional steps that confine the claim to a particular useful application)亦符合此要件。至於(1)增加無意義的額外行動於法定除外事項,例如自然法則或抽象概念加上單純的資料蒐集(adding insignificant extrasolution activity to the judicial exception, e.g., mere data gathering in conjunction with a law of nature or abstract idea)及(2)單純將法定除外事項與特定技術環境或使用領域連結(generally linking the use of the judicial exception to a particular technological environment or field of use)則不符合此要件¹⁹¹。

¹⁸⁹ *Id.* at 74621-24.

¹⁹⁰ *Id.* at 74625.

¹⁹¹ *Id.* at 74624.

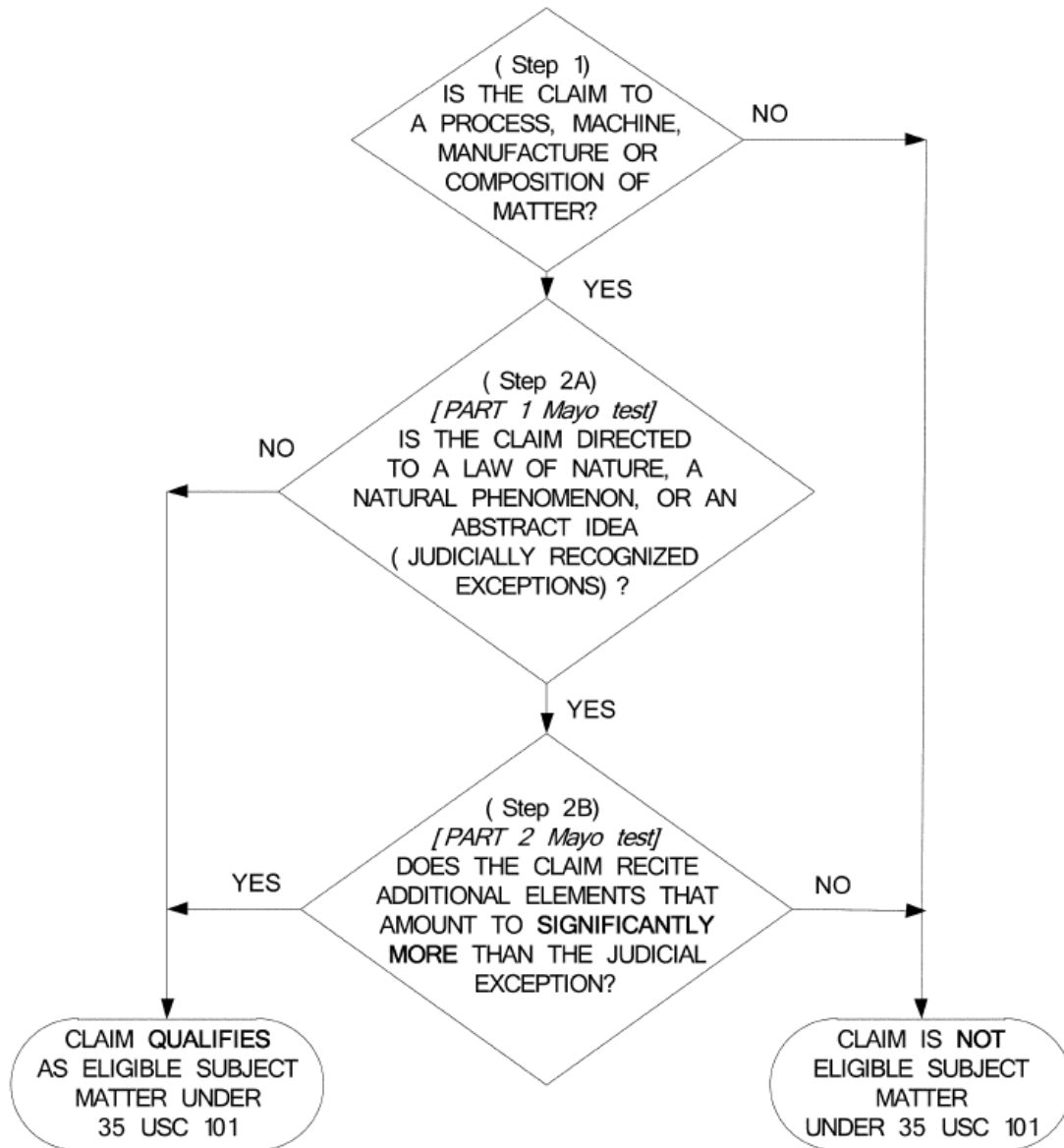


圖 2：標的適格性測試¹⁹²

第三項 2015 年 7 月更新版標的適格性¹⁹³

在公布「2014 年專利標的適格性暫行基準」後，USPTO 收到眾多回饋意見。於是 USPTO 在 2015 年 7 月進一步公布「2015 年 7 月更新版標的適格性 (July 2015 Update: Subject Matter Eligibility)」。2015 年 7 月更新版在附件中提供了更多關於

¹⁹² *Id.* at 74621.

¹⁹³ The United States Patent and Trademark Office, *July 2015 Update: Subject Matter Eligibility* (2015), <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf> (last visited: 2015/10/30).

應用標的適格性測試的範例以供各界參考¹⁹⁴。

此外，針對「2014年專利標的適格性暫行基準」中之步驟2A，2015年7月更新版列出許多經聯邦最高法院或CAFC判定屬於抽象概念之態樣¹⁹⁵：

1. 基本經濟習慣(Fundamental economic practices)

基本經濟習慣係指與經濟及商業有關之契約、法律責任及商業關係等雙方協議。其態樣包括(1)成立契約關係、(2)避險(Bilski案)及(3)減輕調解風險(Alice案)。

2. 組織人類活動之特定方法(certain methods of organizing human activities)

組織人類活動之特定方法係指人際間或內心之活動，例如管理人際、社會活動及人類行為之間的關係或交易；滿足或避免法律責任；廣告、行銷及銷售活動或行為；及管理人類心智活動。其態樣包括(1)成立契約關係、(2)避險、(3)減輕調解風險、(4)管理保險策略、(5)仲裁及(6)使用廣告作為交換或貨幣(Ultramercial案)等。

3. 概念本身(an idea of itself)

概念本身係指可在人類內心或由人類使用紙筆而進行之未具體化的概念、計畫或方案以及心智活動。其態樣包括(1)取得並比較無形資料、(2)資料辨識及儲存及(3)顯示廣告以交換對具著作權媒體之存取(Ultramercial案)等。

4. 數學關係/公式(mathematical relationships/formulas)

數學關係/公式係指數學演算法、數學關係、數學公式及計算等數學概念。其態樣包括(1)用於將Binary Coded Decimal轉換成純二進位之演算法(Benson案)、(2)用於計算警示臨界值之公式(Flook案)、(3)Arrhenius方程式(Diehr案)、(4)用於避險之數學公式(Diehr案)及(5)計算局部與平均資料值之間的差異等。

此外，針對「2014年專利標的適格性暫行基準」中之步驟2B，2015年7月

¹⁹⁴ The United States Patent and Trademark Office, *July 2015 Update Appendix I: Examples* (2015), <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-app1.pdf> (last visited: 2015/10/30).

¹⁹⁵ *Id.* at 3-5.

更新版亦列舉經聯邦最高法院或 CAFC 判定屬於可被充分理解、常規且習知的功能，因而不符合「更有意義」要件之電腦功能¹⁹⁶：（1）執行重複計算、（2）接收、處理及儲存資料、（3）從實體文件電子掃描或擷取資料、（4）電子記錄保持、（5）自動化心智工作及（6）經由網路接收或傳輸資料，例如使用網際網路收集資料。若元件或功能並未被該發明所屬技術領域或法院認定為可被充分理解、常規或習知的，則該等元件或功能通常便符合「更有意義」要件。

最後，2015 年 7 月更新版要求審查委員在審查標的適格性時必需負擔提供初步證明（*prima facie*）的舉證責任。例如提供認定請求項為法定除外事項之合理根據及理由，以及解釋為何請求項中的額外元件不符合「更有意義」要件¹⁹⁷。

第八節 小結

第一項 Alice 專利請求項修正建議

根據上述 Alice 案之法院見解及專利審查基準的修訂內容，以下將建議如何修正 Alice 專利之方法請求項（亦即 US5,970,479 專利請求項第 33 項）之內容，使其能夠具備標的適格性。

根據 US5,970,479 專利圖 2（參下圖）及說明書內容可知用戶必需藉由通訊裝置 70 中的各種輸入裝置來跟銀行的處理單元 20 進行金融交易，而每種輸入裝置皆必須透過系統存取密碼產生及編碼裝置（system access password generation and encryption device）66 至 69（例如 Racal RG 500 裝置）來產生交易的密碼，使得用戶可授權交易。很明顯的，上述系統存取密碼產生及編碼裝置並非一般電腦元件，並無法用一般電腦的一般電腦功能加以實現。若將上述元件加入系爭方法請求項中，便可符合「2014 年專利標的適格性暫行基準」所稱之「以特定機器應用法定除外事項」，也就可符合「更有意義(significantly more)」要件，使得系爭方法請求項具備標的適格性。準此，本文建議可將系爭方法請求項修正如下：

¹⁹⁶ *Id.* at 7.

¹⁹⁷ *Id.* at 6.

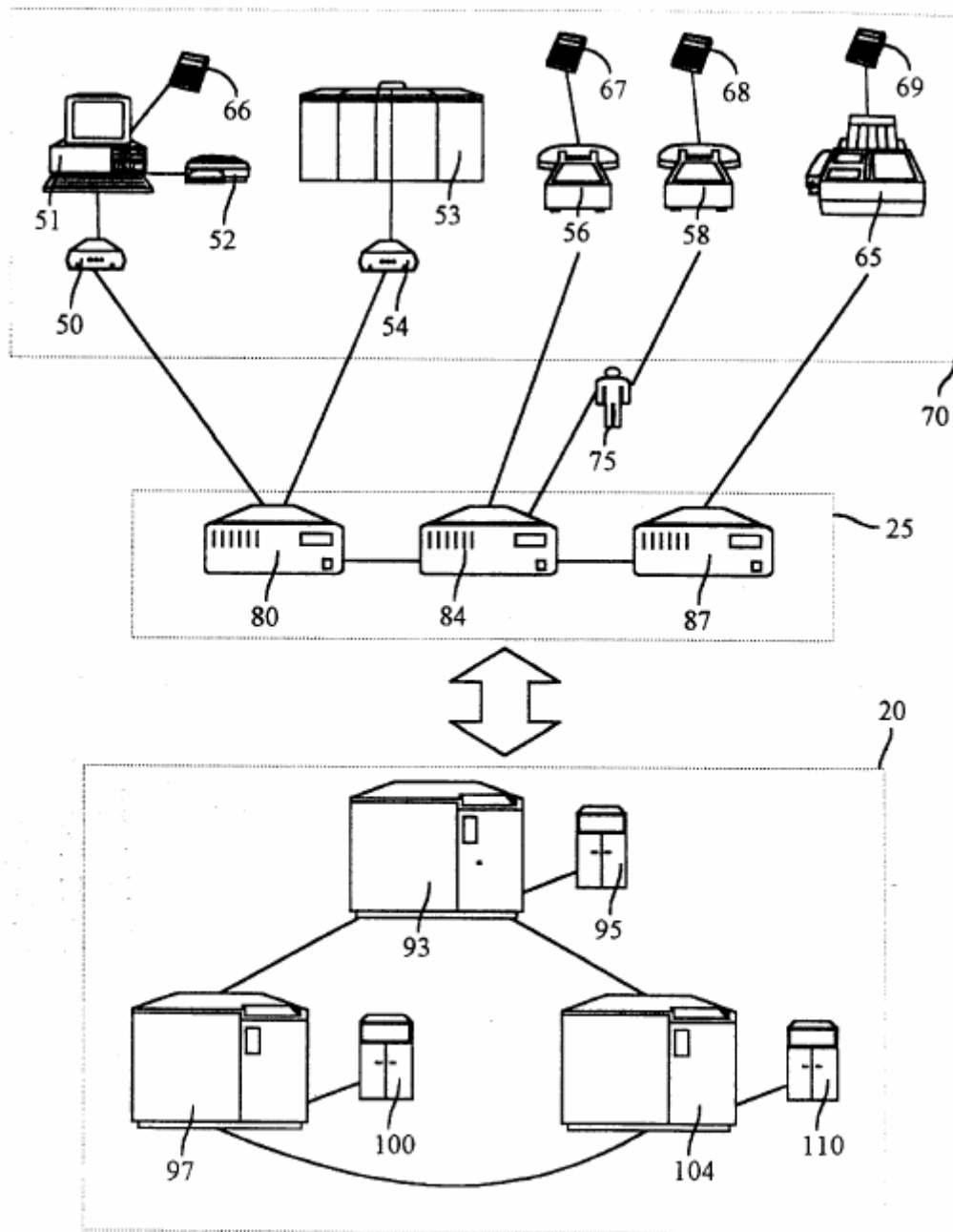


Fig. 2

33. A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of:

(a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the

exchange institutions;

(b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record;

(c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order, **wherein each party authorises the transaction with the exchange institution via a system access password generation and encryption device generating and encrypting a password for the transaction;** and

(d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions.

第二項 上位判斷架構建議

根據上述 DDR 案之法院見解及 USPTO 公布之「2015 年 7 月更新版標的適格性」，以下針對「利用網際網路之商業方法」此一特定技術領域提出一套上位判斷架構。當此一技術領域內之發明符合此判斷架構中所有要件時，該發明通常便可通過前述之「標的適格性測試」而被認定具備標的適格性。

本文所建議的上位判斷架構包含以下要件：

1. 發明之請求項係為了克服專門發生於網際網路領域的問題，故其必須立基於電腦科技。
2. 發明之請求項界定了如何與網際網路互動而產生超越常規且習知的結

果。

3. 發明之請求項並非只是利用網際網路實施在網際網路出現前即已知的商業習慣。

上開三要件係整理 DDR 案之法院見解所得出之結論。其中第一要件及第二要件亦在「2015 年 7 月更新版標的適格性」的範例中被提及。藉由上開架構的提出，應可讓各界有更明確的遵循標準。若此種架構被 USPTO 及法院肯認（亦即從 DDR 案法院見解所得出之上開要件最終被 USPTO 審查基準及聯邦最高法院所採用），則往後相同技術領域內的發明便可循此架構通過標的適格性測試。同樣的模式亦可適用於其他與電腦實施商業方法相關的技術領域。如此一來，標的適格性的審查便具有可預測性。

第三項 結語

美國專利實務對於專利標的適格性的判斷，是先在專利法第 101 條正面列舉較廣泛的可予發明專利保護之客體，再藉由司法判決創設出自然法則、自然現象及抽象概念等不具專利標的適格性的法定除外事項(judicial exception)。

而由上述重要案例可得知對於電腦軟體與商業方法是否屬於第 101 條之適格客體，法院一直無法形成穩定且一致的見解，而這有一部份或許與當時的環境及政策有關。例如 1998 年 CAFC 作成的 State Street Bank 判決正式肯認商業方法屬於可專利客體，而當時正值美國電子商務蓬勃發展的時期。而近期的 Bilski、Mayo 及 Alice 判決則明顯限縮了電腦軟體與商業方法成為可專利客體的可能性。一部分的原因可能是因近年來專利流氓的盛行，因而產生許多不必要的專利訴訟，且違背了專利制度促進創新及競爭之本旨。然立法部門卻不積極修法來解決問題，因此司法部門便企圖藉由判決來遏止專利流氓的亂象。然而，上開判決過度限縮了電腦軟體與商業方法成為可專利客體的可能性，似乎有矯枉過正的傾向。更有甚者，原本 CAFC 在 Ultramercial 案中兩度認為系爭專利具專利標的適格性，最後仍被聯邦最高法院要求重審而作出系爭專利不具專利標的適格性的判

決。也正因如此，CAFC 法官似乎有意藉由 DDR Holdings 判決來緩解這種矯枉過正的現象。未來此案是否會作成 CAFC 全院聯席判決甚或聯邦最高法院判決，亦值得關注。

此外，USPTO 在聯邦最高法院作出 Alice 案判決後數天即公布了 Alice 案暫行審查基準，於 2014 年 12 月又進一步公布了 2014 年專利標的適格性暫行基準，接著又於 2015 年 7 月公布了 2015 年 7 月更新版標的適格性。可見美國的專利審查基準是動態即時地隨著法院的判決而調整修正。USPTO 目前仍持續邀請各界對上開暫行審查基準內容提供意見，而鑑於 Alice 案判決所引起的迴響，可以預見之後 USPTO 應會再公布新的審查基準。而針對 Mayo 及 Alice 案判決所創設的「更有意義(significantly more)」要件，相信將會是日後新的審查基準以及新的相關判決必須進一步闡明的重點。



第四章 歐洲電腦實施商業方法之專利適格性

第一節 發明專利標的適格性之相關規定

歐洲專利法規主要規定於歐洲專利公約（European Patent Convention，簡稱EPC）。該公約於1973年簽訂，目前版本為2013年10月的第15版¹⁹⁸。歐洲專利公約第52條第1項規定：「歐洲專利可授予任何具備新穎性（new）、進步性（inventive step）及產業利用性（industrial application）之發明¹⁹⁹」。同條第2項則規定法定不予專利標的：「以下各款不視為第1項所稱之發明：(a)發現、科學原理及數學方法；(b)藝術創作；(c)心智活動、遊戲或商業方法之計畫、規則及方法，及電腦程式；(d)資訊之呈現²⁰⁰」。同條第3項則規定第2項所列舉之法定不予專利標的僅限於該標的本身（as such）²⁰¹。一般認為所謂「本身」之規定係僅用於排除抽象的電腦程式，亦即不具技術性的電腦程式²⁰²。

歐洲專利公約施行細則(Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents)第42條第1項規定專利說明書必須指明發明所屬的技術領域及所欲解決的技術問題²⁰³。第43條第1項則規定請求項必須界定發明的技術特徵²⁰⁴。

歐洲專利審查基準進一步指出歐洲專利公約並未定義何謂「發明」。歐洲專

¹⁹⁸ <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html> (last visited: 2015/2/11).

¹⁹⁹ Article 52 (1): European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

²⁰⁰ Article 52 (2): The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information.

²⁰¹ Article 52 (3): Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

²⁰² Carole Deschamps, *Patenting Computer-Related Inventions in the US and in Europe: The Need for Domestic and International Legal Harmony*, 33(2) E.I.P.R. 103, 110 (2011).

²⁰³ Rule 42 (1): The description shall: (a) specify the technical field to which the invention relates...(c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art.

²⁰⁴ Rule 43 (1): The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention.

利公約第 52 條第 2 項所列舉的項目皆屬於抽象性 (abstract)，例如發現或科學理論，或是屬於非技術性 (non-technical)，例如藝術創作或資訊呈現。相反的，歐洲專利公約第 52 條第 1 項的發明必須「具體 (concrete)」且具有「技術性 (technical character)」²⁰⁵。而所謂「技術性」必須是關於技術領域 (technical field)、涉及技術問題 (technical problem) 且具有技術特徵 (technical feature)²⁰⁶。歐洲專利審查基準亦指出若電腦程式具有技術性，便不會被排除在第 52 條第 2 項及第 3 項的原則之外²⁰⁷。

由上述規定可知歐洲專利法規對於判斷專利標的適格性之核心標準在於系爭專利是否具有「技術性」。然而，歐洲專利法規並未明確定義何謂「技術性」。在下述之 PBS 案中歐洲專利局上訴委員會 (Board of Appeal) 便承認 technical 或 technical character 並未被清楚界定，有待後續案例 (case law) 予以釐清²⁰⁸。另有論者認為所謂「技術性」基本上是我國專利法第 21 條，「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」的另一種表述方式，其實質並無差異²⁰⁹。

觀察歐洲專利局上訴委員會見解的演進歷程，可將其判斷標準加以歸納並分類^{210 211}。以下將依歐洲實務之演進歷程，分類介紹歐洲實務有關電腦實施商業方法的重要案例。另將介紹歐洲專利局官方公報之審查指南及電腦實施發明可專利性指令草案，以總結歸納出歐洲實務見解。

²⁰⁵ http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_1.htm (last visited: 2015/2/13).

²⁰⁶ “the invention must be of “technical character” to the extent that it must relate to a technical field (Rule 42(1)(a)), must be concerned with a technical problem (Rule 42(1)(c)), and must have technical features in terms of which the matter for which protection is sought can be defined in the claim (Rule 43(1))”, http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_i_2.htm (last visited: 2015/2/13).

²⁰⁷ 前揭註 21。

²⁰⁸ 袁建中，歐洲軟體專利發展十年回顧，智慧財產季刊，70 期，頁 67，2009 年 8 月。

²⁰⁹ 黃文儀，電腦軟體發明之專利保護，智慧財產權月刊，100 期，頁 25，2007 年 4 月。

²¹⁰ 袁建中，前揭註 208，頁 69。

²¹¹ Rosa Maria Ballardini, *Software patents in Europe: the technical requirement dilemma*, 3(9) JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 563, 565-567 (2008).

第二節 歐洲專利局上訴委員會重要案例分類

第一項 「技術貢獻」測試法²¹²

歐洲專利局上訴委員會在 1986 年之 VICOM 案²¹³中首次針對電腦軟體之專利適格性作成決定，而其採用的判斷標準稱為「技術貢獻(technical contribution)」測試法。系爭專利係藉由電腦程式改善數位影像處理之方法及裝置，其中請求項第 1 項為方法請求項，其係關於將影像的數位資料透過掃瞄方式取得資料並加以運算，最後產生的數位資料有修補影像的效果²¹⁴。歐洲專利局審查部門認為系爭方法請求項的各個步驟基本上都是數學演算法，屬於 EPC 第 52 條第 2 項之數學方法和電腦程式本身，並非法定標的。

上訴委員會認為若發明實質內容僅是數學方法本身的運算，依 EPC 第 52 條第 2 項第 a 款之規定，該發明不具專利標的適格性。但若請求項係關於使用數學方法之技術程序(technical process)或由程式控制之技術程序，則不可將其視為數學方法本身或電腦程式本身。對於請求項所界定之發明，應整體(as a whole)判斷其對於習知技術是否具有「技術貢獻(technical contribution)」。

準此，上訴委員會認為系爭請求項是把數學方法導入技術程序中，且此技術程序已表現於實體物 (physical entity) 上，在本案是用電子訊號儲存影像，而此技術程序使該實體物產生一定程度之變化，在本案是加強影像或改變特定特徵。故系爭請求項呈現出技術特徵，因此具備專利標的適格性。

上訴委員會上開見解等於是將 EPC 第 52 條第 2 項非法定標的大幅限縮到第

²¹² *Id.* at 565.

²¹³ T0208/84 (1986).

²¹⁴ **Claim 1:** A method of digitally processing images in the form of a two-dimensional data array having elements arranged in rows and columns in which an operator matrix of a size substantially smaller than the size of the data array is convolved with the data array, including sequentially scanning the elements of the data array with the operator matrix, characterised in that the method includes repeated cycles of sequentially scanning the entire data array with a small generating kernel operator matrix to generate a convolved array and then replacing the data array as a new data array; the small generating kernel remaining the same for any single scan of the entire data array and although comprising at least a multiplicity of elements, nevertheless being of a size substantially smaller than is required of a conventional operator matrix in which the operator matrix is convolved with the data array only one, and the cycle being repeated for each previous new data array by selecting the small generating kernel operator matrices and the number of cycles according to conventional error minimisation techniques until the last new data array generated is substantially the required convolution of the original data array with the conventional operator matrix.

52 條第 3 項所稱的「本身(as such)」，也為後續電腦軟體專利之開放找到一個立足點。但亦有論者認為這樣的見解將使得原先 EPC 第 52 條第 2 項的制定淪為空談²¹⁵。

第二項 「進一步技術功效」測試法²¹⁶

在 1998 年之 IBM 案²¹⁷中，上訴委員會採用所謂「進一步技術功效(further technical effect)」測試法來判斷電腦程式之專利適格性。系爭專利請求項第 21 項係儲存於電腦可用媒體之電腦程式產品，其包含電腦可讀取程式，用以使電腦控制應用程式之執行，並在交付執行程序失敗時通知該應用程式繼續執行，以同步化該交付執行程序與該應用程式²¹⁸。歐洲專利局審查部門認為系爭請求項屬於 EPC 第 52 條第 2 項第 c 款及第 3 項所稱之電腦程式「本身」，因此認定系爭請求項非屬法定標的。

上訴委員會認為將 EPC 第 52 條第 2 項第 c 款及第 3 項綜合觀之，立法者並未排除所有電腦程式之可專利性。上訴委員會並指出 EPC 第 52 條第 2 項及第 3 項所排除的電腦程式「本身」，係指僅為抽象創作(abstract creations)且不具技術性(technical character)之程式。

上訴委員會認為電腦程式在電腦上執行時所造成的硬體的物理改變(physical modifications)，例如產生電流，可能被視為具有技術性。然此種改變只是所有電腦程式在電腦上執行時皆會產生的一般特徵，故並無法據此區分具有

²¹⁵ 袁建中，前揭註 208，頁 68。

²¹⁶ Ballardini, *supra* note 211, at 566.

²¹⁷ T1173/97 (1998).

²¹⁸ **Claim 21:** A computer program product stored on a computer usable medium, comprising:
computer readable program means for causing a computer to control an execution of an application (56 A);
computer readable program means for causing the computer to implement a commit procedure, especially a two-phase commit procedure for said application (56 A);
computer readable program means for causing the computer to notify said application (56 A) to continue to run in the event said commit procedure fails before completion, whereby said application (56 A) need not wait for said commit procedure to be completed; and
computer readable program means for causing the computer to resynchronize said incomplete commit procedure asynchronously relative to said application (56 A).

技術性之電腦程式與電腦程式本身。因此必須進一步考慮電腦程式藉由硬體執行的進一步功效。若該進一步功效具有技術性，或使軟體得以解決技術問題，則造成此功效之發明原則上為專利適格客體。

準此，上訴委員會認為若電腦程式在電腦上執行時可產生超出程式（軟體）和電腦（硬體）間的一般物理互動的進一步技術功效(further technical effect)，則該電腦程式就不會被EPC第52條第2項及第3項排除於專利適格客體之外。

此外，上訴委員會認為「電腦程式產品」通常含有一組指令，當其程式被載入時會使硬體執行特定程序並產生特定結果。故發明的基本概念是存在於電腦程式中而非硬體。因此，電腦程式產品具有潛能(potential)產生進一步技術功效，原則上不會被EPC第52條第2項及第3項所排除。

第三項 「任何硬體」測試法²¹⁹

在2000年之PBS案²²⁰中，上訴委員會對於商業方法與實施商業方法之裝置的專利適格性作出不同的見解。系爭專利係管理雇主的退休金收益之方法及裝置，其中請求項第1項為控制退休金收益之方法，由雇主輸入員工號碼、薪資及年齡，再藉由計算裝置決定所有登錄員工的定期壽險給付²²¹。歐洲專利局審查部門認為系爭請求項係關於一種商業方法(method for doing business)，其不具技術性(technical character)且對於習知技術無法提供任何技術貢獻，故系爭請求項屬於

²¹⁹ Ballardini, *supra* note 211, at 566.

²²⁰ T0931/95 (2000).

²²¹ **Claim 1:** A method of controlling a pension benefits program by administering at least one subscriber employer account on behalf of each subscriber employer's enrolled employees each of whom is to receive periodic benefits payments, said method comprising:
providing to a data processing means information from each said subscriber employer defining the number, earnings and ages of all enrolled employees of the said subscriber employer;
determining the average age of all enrolled employees by average age computing means;
determining the periodic cost of life insurance for all enrolled employees of said subscriber employer by life insurance cost computing means; and
estimating all administrative, legal, trustee, and government premium yearly expenses for said subscriber employer by administrative cost computing means;
the method producing, in use, information defining each subscriber employer's periodic monetary contribution to a master trust, the face amount of a life insurance policy on each enrolled employee's life to be purchased from a life insurer and assigned to the master trust and to be maintained in full force and effect until the death of the said employee, and periodic benefits to be received by each enrolled employee upon death, disability or retirement.

EPC第52條第3項所稱的非法定標的之商業方法本身。

上訴委員會認為系爭請求項之方法只是單純利用資料處理手段去處理純粹管理上、精算上或財務上之特徵，該方法每一步驟皆純粹屬於經濟學上之步驟。利用技術手段來達到非技術之目的或者處理非技術之資訊不必然產生技術性(“A feature of a method which concerns the use of technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character to such a method.”)。而系爭請求項僅涉及經濟學概念以及實施商業方法，因此並非EPC第52條第1項所稱之發明。

然而，針對系爭專利中用於實施上開商業方法之裝置請求項，上訴委員會卻認為其屬於EPC第52條第1項所稱之發明。上訴委員會認為構成用於實施或支持經濟活動的物理實體或具體產品的裝置屬於EPC第52條第1項所稱之發明(“An apparatus constituting a physical entity or concrete product suitable for performing or supporting an economic activity, is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.”)，其理由在於EPC第52條第2項第c款的用語並未提及物理實體或產品相關的裝置(“This distinction with regard to patentability between a method for doing business and an apparatus suited to perform such a method is justified in the light of the wording of Article 52(2)(c) EPC, according to which “schemes, rules and methods” are non-patentable categories in the field of economy and business, but the category of “apparatus” in the sense of “physical entity” or “product” is not mentioned in Article 52(2) EPC.”)。因為上開見解認為只要請求項中有使用任何物理實體便不會被EPC第52條第2項及第3項所排除，故此見解便被稱為「任何硬體(any hardware)」測試法²²²。

此外，上訴委員會指出技術性為EPC第52條第1項所稱之發明的隱含要件(“Having technical character is an implicit requirement of the EPC to be met by an invention in order to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC”)。上訴

²²² Marsnik & Thomas, *supra* note 80, at 288.

委員會亦指出歐洲專利公約第52條並未規定發明必須具有技術貢獻。在判斷專利標的適格性時審酌技術貢獻實係混淆對「發明」的要求與對「新穎性」及「進步性」的要求。上訴委員會認為技術貢獻應在判斷進步性時再予以審酌，而系爭請求項因缺乏技術貢獻而不具進步性。

PBS決定將軟體發明通過發明定義障礙再予降低，取消原本應考量技術貢獻的關卡，但在進步性則以嚴謹的規則審查，使得軟體發明一再挑戰可專利性的戰場移轉到進步性²²³。

自PBS案之後，EPO在實體審查上漸漸發展出二階段測試法。第一階段為法定標的之認定，以判斷技術性(technical character)為主，強調必須具有技術功效(technical effect)或技術考量(technical considerations)，或者若是電腦程式產品、資料結構產品或記錄媒體，則是必須具有進一步技術功效(further technical effect)。第二階段則為進步性之認定，以判斷技術貢獻(technical contribution)為主，採用「問題與解答」測試法(problem-and-solution approach)²²⁴。根據歐洲專利局上訴委員會案例集(case law of the EPO boards of appeal)，上開測試法之步驟為：(1) 判定最接近的先前技術、(2) 確定所欲解決的技術問題及(3) 考量系爭發明對於所屬技術領域具有通常知識者是否顯而易知²²⁵。

第四項 案例總結

上訴委員會在2006年之DUNS案²²⁶中歸納出上述等案例關於電腦軟體發明可專利性之見解。系爭專利係關於估計銷售狀況之方法，其中請求項第1項為估計商品在商店銷售狀況之方法，利用資料庫來估計商店之銷售狀況，該資料庫包括各商店之地理及特徵資料²²⁷。

²²³ 劉國讚、周汝文，論電腦軟體關聯發明之可專利性—以歐洲專利局審查實務為中心，智慧財產月刊，112期，頁35，2008年4月。

²²⁴ 袁建中，前揭註208，頁70。

²²⁵ http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/e/clar_id_2.htm (last visited: 2015/2/20).

²²⁶ T0154/04 (2006).

²²⁷ **Claim 1:** A method for estimating sales activity of a product at sales outlets (U1,U2) comprising:

上訴委員會認為系爭請求項係商業研究方法，並未解決關於任何技術領域之技術問題，屬於EPC第52條第2項第c款及第52條第3項所規定的非法定標的本身(as such)。此外，上訴委員會也歸納了相關電腦軟體專利之先前案例之決定，作成了以下七點審查原則：

(A) EPC第52條第1項規定四項可專利發明之要件，首先必須是發明，若其為發明，尚須滿足新穎性、進步性及產業利用性。

(B) 技術性(technical character)為EPC第52條第1項所稱之發明的隱含要件(技術性(technicality)要件)。

(C) EPC第52條第2項不排除任何具有技術性之標的之可專利性，即便該標的是關於該項所列舉之項目，因同條第3項規定第2項僅排除其所列舉之項目「本身(as such)」。

(D) 發明、新穎性、進步性及產業利用性等四項要件為各自獨立之要件，故申請案可能同時不符合數要件而被核駁。特別是新穎性並非EPC第52條第1項發明之必要條件，而是一獨立之專利要件。

(E) 審查請求項之可專利性時必須解析該請求項來判斷發明之技術特徵，亦即對該發明之技術性產生貢獻之特徵。

(F) 技術特徵及非技術特徵可以混合於一請求項中，即使該非技術特徵為該請求項所請求標的之主要部分。然而新穎性及進步性只能基於被清楚界定的技術特徵來判斷。非技術特徵並未與該請求項之技術標的互動以解決技術問題。換言之，非技術特徵「本身(as such)」並不會對先前技術產生技術貢獻，因此在判斷新穎性及進步性時可將其忽略。

receiving sales data for said product from a plurality of first sales outlets (S1-S5);
providing a database (205) of sales outlets, said database including geographic data and characterizing data from said first sales outlets (S1-S5) and at least one other sales outlet (U1,U2);
determining the distance dsu between said other sales outlet (U1,U2) and each of a selected plurality of said first sales outlets (S1-S5) using said geographic data;
formulating a weighting factor for each of said selected plurality of said first sales outlets and said other sales outlet, said weighting factor being a function of said distance and said characterizing data;
and
estimating the sales of said other sales outlet (U1,U2) using said sales data for said selected first sales outlets (S1-S5) and said weighting factors.

(G) 關於「問題與解答」測試法，所欲解決之問題必須是所屬技術領域具有通常知識者在申請專利當時可能要去解決的技術問題。該技術問題可能是非技術領域中所欲達成之目標，故該目標並非該發明對於先前技術有技術貢獻之一部分。該目標可能是必須被滿足的一種限制條件，即便該目標是來自該發明之經驗法則（posteriori knowledge）。

第三節 歐洲專利局擴大上訴委員會之見解²²⁸

根據EPC第112條第1項規定，為了確保法律的統一適用，或處理重要的法律問題，歐洲專利局上訴委員會可在案件進行期間將該案件之爭點提交給歐洲專利局擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal），另外當上訴委員會針對同一爭點有不同之決定時，歐洲專利局局長亦可將該爭點提交給擴大上訴委員會²²⁹。同條第3項復規定，擴大上訴委員會針對上開爭點的決定對於上訴委員會具有拘束力²³⁰。

歐洲專利局局長於2008年10月22日根據上開規定向擴大上訴委員會提交四個關於電腦軟體專利之爭議問題，認為這些問題在不同的上訴委員會決定之間有不一致的情形：

1. 是否只有在明確表示所請求者為電腦程式時，電腦程式才會被視為電腦程式本身而被排除於專利適格客體之外？²³¹
2. 是否電腦程式請求項只要明確提及使用電腦或電腦可讀取儲存媒體即可避免被依EPC第52條第2項第c款及第52條第3項而被排除？若答案為否定，是

²²⁸ G0003/08 (2010).

²²⁹ Article 112 (1): In order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises: (a) the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes. If the Board of Appeal rejects the request, it shall give the reasons in its final decision; (b) the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.

²³⁰ Article 112 (3): The decision of the Enlarged Board of Appeal referred to in paragraph 1(a) shall be binding on the Board of Appeal in respect of the appeal in question.

²³¹ Can a computer program only be excluded as a computer program as such if it is explicitly claimed as a computer program?

否需要具有進一步技術功效，該功效超出使用電腦或資料儲存媒體來執行或儲存電腦程式之固有功效？²³²

3. 是否所請求之特徵必須在實體物上產生技術功效，才能為請求項提供技術性？若答案為肯定，該實體物可否為一般的電腦；若答案為否定，是否可僅貢獻與任何特定硬體無關之功效？²³³

4. 撰寫電腦程式之動作是否必牽涉技術考量？若答案為肯定，是否所有撰寫電腦程式所產生的特徵皆為請求項貢獻技術性；若答案為否定，是否須在執行程式時貢獻進一步技術功效？²³⁴

擴大上訴委員會在2010年5月12日作成決定，認為上開問題在各上訴委員會決定之間皆無不一致的情形，因此不受理歐洲專利局局長之提案。擴大上訴委員會並分別說明其理由如下：

1. 關於問題1，擴大上訴委員會認為DUNS案中所歸納出之先前案例之審查原則已經建立了一個可預測的系統，用於界定可授予專利之發明的範圍。

2. 關於問題2，歐洲專利局局長的立論前提是其認為電腦程式請求項與由電腦實施之方法請求項兩者可視為具有相同的保護範圍。然擴大上訴委員會認為這兩者之間是有區別的，故歐洲專利局局長所指稱的上訴委員會決定並無法支持其認為關於問題2之決定有不一致的論點。

3. 關於問題3，歐洲專利局局長所指稱的上訴委員會決定係認為在實體物上產生技術功效只是足以避免請求項被排除於專利適格客體之外的態樣之一，而

²³² (a) Can a claim in the area of computer programs avoid exclusion under Art. 52(2)(c) and (3) merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable storage medium? (b) If Question 2(a) is answered in the negative, is a further technical effect necessary to avoid exclusion, said effect going beyond those effects inherent in the use of a computer or data storage medium to respectively execute or store a computer program?

²³³ (a) Must a claimed feature cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim? (b) If Question 3(a) is answered in the positive, is it sufficient that the physical entity be an unspecified computer? (c) If Question 3(a) is answered in the negative, can features contribute to the technical character of the claim if the only effects to which they contribute are independent of any particular hardware that may be used?

²³⁴ (a) Does the activity of programming a computer necessarily involve technical considerations? (b) If Question 4(a) is answered in the positive, do all features resulting from programming thus contribute to the technical character of a claim? (c) If Question 4(a) is answered in the negative, can features resulting from programming contribute to the technical character of a claim only when they contribute to a further technical effect when the program is executed?

非必要條件。

4. 關於問題4，擴大上訴委員會引用前開IBM案之決定，認為只有在執行時可產生「進一步技術功效」的電腦程式方能被視為具有技術性。此外，程式設計師在撰寫電腦程式時必須創造機器可執行的程序，故撰寫電腦程式需要技術考量。但這樣並不足以保證該電腦程式具有技術性。只有當撰寫電腦程式需要「進一步技術考量」時才能保證該電腦程式具有技術性。

第四節 歐洲專利局官方公報之審查指南

歐洲專利局每個月會公布官方公報 (Official Journal) 公告重要事務。在 2007 年 11 月的官方公報中，歐洲專利局公布了「電腦實施發明，特別是電腦實施商業方法之審查(Examination of computer-implemented inventions at the European Patent Office with particular attention to computer-implemented business methods)」²³⁵。在該審查指南中，歐洲專利局整理了上訴委員會相關決定以及審查基準相關規定，對如何審查電腦軟體發明做了完整的說明。茲摘錄重點如下：

1. EPC 故意不定義何謂第 52 條第 3 項所稱之「本身(as such)」，以便在解釋何種標的應被排除於專利適格客體之外時保留彈性²³⁶。
2. 只有不具技術內涵之純粹抽象概念之標的才是 EPC 第 52 條所排除的非發明²³⁷。
3. 涉及技術考量之方法若可單獨被心智活動所實施，則該方法仍不具有技術性²³⁸。
4. 審查申請標的時應整體觀之。申請標的中符合 EPC 第 52 條第 2 項及第 3 項規定的部分可被稱為「明顯非技術性(apparently non-technical)」部分，其餘

²³⁵ Official Journal of the European Patent Office, *Examination of computer-implemented inventions at the European Patent Office with particular attention to computer-implemented business methods* (2007), http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/11_07/11_5947.pdf (last visited: 2015/02/27).

²³⁶ *Id.* at 595.

²³⁷ *Id.*

²³⁸ *Id.* at 596.

部分則稱為「明確具技術性(clearly technical)」部分。若明顯非技術性部分中有任何特徵可改變明確具技術性部分之物理性質或技術功能，則該特徵可貢獻技術性而非「純粹非技術性(purely non-technical)」²³⁹。反之，則該明顯非技術性部分在與明確具技術性部分之互動中並未產生技術功效，此時該明顯非技術性部分即成為「純粹非技術性」部分²⁴⁰。

5. 判斷進步性之重點在於申請標的對於先前技術是否具有技術貢獻，而在判斷進步性時不需考量無法貢獻技術性之「純粹非技術性」部分²⁴¹。

6. 歐洲專利局實務判斷進步性與美國專利局實務判斷非顯而易知性不同之處在於歐洲專利局認為發明必須對技術問題提供非顯而易知之技術解答始具有進步性；而美國專利局在判斷非顯而易知性時並不要求發明必須提供上述之技術貢獻²⁴²。

上開審查指南完整說明了歐洲專利局審查電腦軟體發明之實務立場，尤其是關於判斷專利標的適格性及進步性的標準。對於電腦軟體發明之專利申請人具有很高的參考價值。

第五節 電腦實施發明可專利性指令草案

為了調和歐盟內部各會員國對於電腦軟體發明可專利性之規定，使歐盟各國能在一個平等的內部市場上發展，並使軟體產業在歐盟能如同在美國一樣受到完善之保護，歐盟委員會在 2002 年提出「電腦實施發明可專利性指令草案(Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Patentability of Computer-Implemented Inventions)」²⁴³。該指令草案雖於 2003 年 9 月 24 日通過一讀，最後卻因諸多紛爭而於 2005 年遭否決。然藉由對該指令草案條文之解讀，

²³⁹ *Id.* at 597.

²⁴⁰ *Id.* at 598.

²⁴¹ *Id.* at 599.

²⁴² *Id.* at 600.

²⁴³ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002PC0092&from=EN> (last visited: 2015/03/01).

仍有助於進一步了解歐洲實務對於電腦軟體發明可專利性之見解。

首先，系爭指令草案第 2 條第 a 款定義「電腦實施發明」係指任何涉及使用電腦、電腦網路或其它可程式裝置來實施之發明，且該發明具有一或多個全部或部分由電腦執行操作完成之表面上的新穎特徵²⁴⁴。同條第 b 款則定義「技術貢獻」係指能對技術領域之習知技術產生貢獻，且對所屬技術領域中具有通常知識者而言並非顯而易知²⁴⁵。

此外，系爭指令草案第 4 條第 2 項規定電腦實施發明必須產生技術貢獻始具有進步性²⁴⁶。同條第 3 項則規定判斷技術貢獻需考量請求項之整體範圍與習知技術之間的差異，而該請求項之整體範圍可包含技術特徵與非技術特徵²⁴⁷。

由上開規定可知，系爭指令草案承認只要作到技術上貢獻的要求，就符合專利權之請求，這也代表即使是商業方法，只要它的構成要素之一有技術上之貢獻時，即可獲得專利權之授予²⁴⁸。此外，系爭指令草案僅規定「技術貢獻」要件作為判斷進步性之標準，並未如前述案例（例如 IBM 案）要求電腦實施發明必須具備「進一步技術功效」方能成為專利適格客體。故相較於前述案例，系爭指令草案似乎採取較寬鬆的立場來認定電腦實施發明之可專利性，並藉此放寬電腦軟體專利的申請限制。

然而，根據系爭指令草案第 2 條第 b 款對於「技術貢獻」之定義，認為要有技術上之貢獻，必須是在該技術領域中，沒有其他人明顯的擁有同樣的技術。該規定對於技術的要求程度並不明確，而可能產生爭論，此結果將導致各會員國

²⁴⁴ Article 2 (a): “computer-implemented invention” means any invention the performance of which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus and having one or more *prima facie* novel features which are realised wholly or partly by means of a computer program or computer programs.

²⁴⁵ Article 2 (b): “technical contribution” means a contribution to the state of the art in a technical field which is not obvious to a person skilled in the art.

²⁴⁶ Article 4 (2): Member States shall ensure that it is a condition of involving an inventive step that a computer-implemented invention must make a technical contribution.

²⁴⁷ Article 4 (3): The technical contribution shall be assessed by consideration of the difference between the scope of the patent claim considered as a whole, elements of which may comprise both technical and non-technical features, and the state of the art.

²⁴⁸ 顏上詠、陳帝利，前揭註 68，頁 272。

在認定上仍具歧異，而無法達到該指令之目的²⁴⁹。

第六節 小結

由上述說明可知，電腦軟體與商業方法被排除於歐洲專利公約第 52 條第 2 項，而同條第 3 項則將第 2 項所列舉之法定不予專利標的限於該標的本身。歐洲專利公約第 52 條第 2 項揭櫫一項重要原則，亦即專利權的賦予須建構在對於物質的操縱能產生實用的效果，而並非純粹是抽象的考量，因此在歐洲單純的發現、科學原理或數學運算方法是不可獲得專利的授與²⁵⁰。

至於判斷請求項之標的是否具備專利標的適格性，重點不在於該標的是否為電腦軟體與商業方法，而是在於該標的是否具有「技術性」。然而，歐洲專利法規並未明確定義何謂「技術性」，以便在個案解釋時保留彈性。故必須從歐洲專利局上訴委員會之相關案例決定來探討實務見解的演進歷程。歐洲專利局上訴委員會對於電腦軟體專利標的適格性之見解係以 2000 年之 PBS 案作為分水嶺，在此案之前歐洲專利局主要是以法定標的與進步性混合審查電腦軟體發明，同時以「技術貢獻」要件作為判斷標準。其中 1988 年之 IBM 案則進一步肯認「電腦程式產品」具有潛能產生「進一步技術功效」，故其原則上不會被歐洲專利公約第 52 條第 2 項及第 3 項所排除。在 2000 年之 PBS 案後，歐洲專利局改採二階段測試法，將法定標的與進步性之判斷分成兩階段加以審查，同時將「技術貢獻」要件移至進步性審查階段採用「問題與解答」測試法加以判斷。如此可提高電腦軟體發明通過法定標的審查的可能性，但在進步性審查階段則會遭遇較嚴格的審查，使得電腦軟體發明可專利性的戰場移轉到進步性審查。

正因為歐洲專利法規並未明確定義何謂「技術性」，也造成相關案例見解至今仍無法發展出一套穩定可靠的審查體系，甚至造成判決結果互相矛盾²⁵¹。例如當「technical effect」無法精確表達時，便創造出「further technical effect」，而這

²⁴⁹ 前揭註 68，頁 276。

²⁵⁰ 前揭註 68，頁 253。

²⁵¹ Ballardini, *supra* note 211, at 565.

當然會對實體審查的實務上增添了許多不確定性²⁵²。前述之「電腦實施發明可專利性指令草案」與擴大上訴委員會 G03/08 議案之提出皆是為了解決上開問題，然卻都未竟其功。

至於前述之歐洲專利局官方公報所提出之審查說明，或許可視為目前最完整的審查電腦軟體發明之實務見解。同時該公報也明確指出歐洲專利局判斷進步性與美國專利局判斷非顯而易知性不同之處在於歐洲專利局認為具備進步性之發明必須對技術問題提供非顯而易知之技術解答，而美國專利局在判斷非顯而易知性時並不要求發明必須提供技術貢獻。然而，該公報指出判斷進步性時不需考量無法貢獻技術性之「純粹非技術性」部分，卻可能會對審查實務造成困擾，因為在解析請求項時欲區分技術部分與非技術部分有一定的困難性，而這困難性正是來自於歐洲專利法規並未明確定義何謂「技術性」。因此，便有論者主張在判斷進步性時應考量請求項中所有的特徵，不需要去區分出技術部分與非技術部分²⁵³。

本文認為，欲解決上開問題，最根本的解決之道還是修改歐洲專利公約及相關法規，進而在條文中對「技術性」等要件做進一步的定義。

²⁵² 袁建中，前揭註 208，頁 67。

²⁵³ Ballardini, *supra* note 211, at 574-575.

第五章 我國電腦實施商業方法之專利適格性

第一節 發明專利標的適格性之相關規定

我國專利法第 21 條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」專利法第 24 條則規定：「下列各款，不予發明專利：一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。二、人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。三、妨害公共秩序或善良風俗者。」因此，若申請專利之標的符合專利法第 21 之「利用自然法則」、「技術思想」及「創作」三要件，且不屬於專利法第 24 條法定不予發明專利之標的，則該標的基本上即具備專利標的適格性。

目前最新版的 2013 年我國專利審查基準進一步說明由專利法第 21 條定義之意旨，專利法所指之發明必須具有技術性 (technical character)，即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。申請專利之發明不具有技術性者，例如單純之發現、科學原理、單純之資訊揭示、單純之美術創作等，均不符合發明之定義²⁵⁴。申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明整體是否具有技術性；若不具有技術性，則不符合發明之定義。專利審查基準亦歸納非屬發明之類型包括：「自然法則本身」、「單純之發現」、「違反自然法則者」、「非利用自然法則者」及「非技術思想者」²⁵⁵。

一、自然法則本身

發明專利必須是利用自然法則之技術思想之創作，以產生功效，解決問題，達成所預期的發明目的。若自然法則未付諸實際利用，例如能量不減定律或萬有引力定律等自然界固有的規律，其本身不具有技術性，不屬於發明之類型。惟若將自然法則付諸實際利用，並記載為申請專利之發明的技術特徵，使發明之整體

²⁵⁴ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 2 章，頁 2-2-1，2013 年。

²⁵⁵ 前揭註，頁 2-2-2 至 2-2-4。

具有技術性，則該發明符合發明之定義。

二、單純之發現

發現，主要指自然界中固有的物、現象及法則等之科學發現。專利法定義之發明必須是人類心智所為具有技術性之創作，發現自然界中已知物之特性的行為本身並無技術性，不符合發明之定義；但若將所發現之特性付諸實際利用，利用該特性所得之物或方法符合發明之定義。例如僅發現已知材料之特性並不符合發明之定義；但若利用該材料製成物品，則該物品之發明符合發明之定義。

三、違反自然法則者

申請專利之發明創作必須利用自然法則之技術思想，若界定申請專利範圍之事項違反自然法則（例如能量守恆定律），則該發明（例如永動機）不符合發明之定義。由於無法實施這種類型之發明，故亦屬非可供產業利用之發明，應以違反自然法則或非可供產業利用為理由予以核駁。

四、非利用自然法則者

申請專利之發明係利用自然法則以外之規律者，例如科學原理或數學方法、遊戲或運動之規則或方法等人為之規則、方法或計畫，或其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之方法或計畫，該發明本身不具有技術性，不符合發明之定義；惟遊戲機具或實施規則、方法或計畫的設備本身可能具有技術性，而符合發明之定義。

申請專利之發明僅一部分非利用自然法則，不得謂其不符合發明之定義。例如單純的電腦程式雖然不符合發明之定義，但若電腦程式相關之發明整體具有技術性時，不得僅因其涉及電腦程式即認定不符合發明之定義。又如電腦程式控制之機器發明或電腦程式控制之製造方法發明，雖然亦涉及電腦程式，但其僅與已知電腦中由程式所控制之內部運作有關，若該發明整體具有技術性，仍應被認定

符合發明之定義。

五、非技術思想者

非技術思想者包括技能、單純之資訊揭示及單純之美術創作。其中發明之特徵僅為資訊之內容時，此種單純之資訊揭示不具有技術性，不符合發明之定義。惟若資訊之揭示具有技術性時，則記錄資訊之載體或揭示資訊之方法或裝置的發明符合發明之定義；揭示之安排或方式能與資訊內容區分時，亦可能具有技術性而符合發明之定義。

第二節 電腦軟體相關發明審查基準

針對電腦軟體相關發明，我國專利審查基準於 1998 年公告之版本中首次制定了電腦軟體相關發明一節，此版本主要是參考當時美國相關專利審查基準。之後 2008 年之修訂版本將電腦軟體相關發明獨立為一專章（下稱「電腦軟體審查基準」）。目前最新的修訂版本則於 2014 年 1 月 1 日起生效。

第一項 電腦軟體發明適格客體之規定

2014 年版電腦軟體審查基準規定電腦軟體相關發明之請求項可區分為方法請求項及物之請求項，其中物之請求項包括以裝置、系統、電腦可讀取記錄媒體、電腦程式產品或其他類似標的名稱為申請標的之請求項²⁵⁶。電腦軟體審查基準並例示電腦軟體相關發明不具技術性而不符合發明之定義的類型包括「非利用自然法則者」及「非技術思想者」²⁵⁷。

一、非利用自然法則者

申請專利之發明為程式語言者，因屬人為的計畫安排（artificial

²⁵⁶ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-1，2014 年。

²⁵⁷ 前揭註，頁 2-12-2 至 2-12-4。

arrangement)，非利用自然法則，不符合發明之定義。商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義，例如商業競爭策略、商業經營方法、金融保險商品交易方法。對於利用電腦軟體相關技術實現商業的方法，不得僅因該方法應用於商業，即認定其不符合發明之定義。

二、非技術思想者

(一) 單純之資訊揭示

申請專利之發明僅為單純之資訊揭示時，其本身並非技術思想之創作，不符合發明之定義。惟當上述資訊揭示與演算法交互作用後產生技術功效，例如提高輸入裝置的精準度或降低使用者操作電腦時的認知負擔，使其在技術上成為一個較有效率的人機介面，則具有技術性，符合發明之定義。資料格式本身僅是靜態的記憶體配置，不具技術性。然而若資料格式（或資料結構）與電腦軟體或硬體交互作用後產生技術方面的功效，例如在執行後可增強資料處理或儲存效能、加強安全性等，則具有技術性，符合發明之定義。

(二) 簡單利用電腦

在請求項中簡單附加電腦軟體或硬體，無法使原本不符合發明之定義的申請標的（如數學公式、商業方法等）被認定符合發明之定義。請求項中藉助電腦軟體或硬體資源實現方法，若僅是利用電腦（或網路、處理器、儲存單元、輸出入裝置）取代人工作業，且相較於人工作業僅是使速度較快、正確率高、處理量大等申請時電腦之固有能力，難謂其具有技術思想，此時該電腦軟體或硬體無法令原本不具技術性的發明內容產生技術性。

惟若發明整體具有技術性，例如克服了技術上的困難，或利用技術領域之手段解決問題，而對整體系統產生技術領域相關功效，例如增強資訊系統安全性、提高資訊系統的執行效率、加強影像辨識精準度或強化系統穩定性等，則應被認

定符合發明之定義。判斷時應考量電腦軟體或硬體是否為解決問題所不可或缺的一部分，以及電腦軟體或硬體的的特殊性。若在解決問題之手段中，電腦軟體或硬體並非必要，而可由人工取代，或是可由習知之一般用途電腦執行，而不需藉助特殊演算法，則該電腦軟體或硬體非屬有意義的限制，無法使原本不符合發明之定義的申請標的被認定符合發明之定義。惟若某個方法步驟原本需藉助人類心智活動方能執行，而發明中以特殊演算法取代人類心智活動，則該演算法可令整體發明具有技術性。

第二項 2014 年版電腦軟體審查基準修訂重點²⁵⁸

一、判斷申請專利之發明是否符合發明定義的準則

本次修訂強調判斷申請專利之發明是否符合發明之定義時，應考量申請專利之發明的內容，而非申請專利範圍的記載形式。申請專利之發明僅一部分非利用自然法則時，不得謂其不符合發明之定義。

二、將原基準中「單純的利用電腦進行處理」一節改為「簡單利用電腦」，並進一步說明藉助電腦軟體或硬體實現商業方法是否符合發明定義的判斷準則

商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則；故商業方法本身之發明，因非利用自然法則而不符合發明之定義。

原「電腦軟體審查基準」認為若商業方法係利用電腦技術予以實現，其技術手段之本質非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，得認定其屬技術領域的技術手段而符合發明之定義。

修訂後「電腦軟體審查基準」修改原基準中認定商業方法可符合發明定義的判斷方式，認為在原本不符合發明定義之商業方法請求項中簡單附加電腦軟體或硬體，並無法使其被認定符合發明之定義。惟若發明整體克服了技術上的困難，

²⁵⁸ 洪振盛，我國「電腦軟體相關發明」審查基準修訂，理律法律雜誌，103 年 3 月號，頁 2-5，2014 年 3 月。參 <http://www.leeandli.com.tw/TW/NewslettersDetail/5143.htm>（最後到訪日期：2015/03/05）。

或利用技術領域之手段解決問題，而對整體系統產生技術領域相關功效，例如增強資訊系統安全性、提高資訊系統的執行效率、加強影像辨識精準度或強化系統穩定性等，則應被認定符合發明之定義。

三、於原基準「單純之資訊揭示」一節中新增對於「使用者介面」及「資料格式」是否符合發明定義的判斷準則

申請專利之發明僅為單純之資訊揭示時，其本身並非技術思想之創作，不符合發明之定義。原審查基準之總則篇章即已針對「單純之資訊揭示」訂有一般性之定義及判斷準則。

至於電腦軟體相關發明中對於「單純之資訊揭示」的判斷準則，原「電腦軟體審查基準」僅說明若原屬單純之資訊揭示的電腦程式或資料經機械讀入電腦，與電腦所進行之處理具有功能上或結構上之交互關連時，即非單純之資訊揭示而具有技術思想。

修訂後「電腦軟體審查基準」進一步挑選「使用者介面」及「資料格式」這兩種電腦軟體相關發明領域中最常見的單純之資訊揭示的態樣，來加以說明。其強調：若使用者介面與演算法交互作用後產生技術功效，例如提高輸入裝置的精準度或降低使用者操作電腦時的認知負擔，使其在技術上成為一個較有效率的人機介面，則具有技術性；或是資料格式（或資料結構）與電腦軟體或硬體交互作用後產生技術功效，例如在執行後可增強資料處理或儲存效能、加強安全性等，則具有技術性而符合發明之定義。

四、針對以「手段（步驟）功能用語」撰寫的電腦軟體請求項，說明判斷其說明書是否可據以實現的準則

由於原基準中「手段（步驟）功能用語」之相關內容及判斷準則已改訂於審查基準之總則篇章，故此次修訂刪除與總則重複的段落。

此外，原「電腦軟體審查基準」並未特別針對以「手段（步驟）功能用語」

撰寫的電腦軟體請求項，說明判斷其說明書是否可據以實現的準則，而僅對如何判斷電腦軟體相關發明是否可據以實現加以說明。例如若電腦軟體相關發明說明書的實施方式中，僅以抽象的方法或功能記載對應於請求項中所載之發明，未記載如何藉助軟體或硬體實施該步驟或功能，會導致無法據以實現請求項中所載之發明。

修訂後「電腦軟體審查基準」進一步針對以「手段（步驟）功能用語」撰寫的電腦軟體請求項，說明判斷其說明書是否可據以實現的準則。其將以手段（步驟）功能用語撰寫的電腦軟體請求項，區分為一般運算功能及特殊運算功能。若請求項所界定的是一般運算功能，例如一般的儲存、傳送等手段，則在說明書中揭露一般用途電腦即可滿足已揭露對應結構；若是特殊運算功能，則說明書所揭露的對應結構必須包含能達成該功能的特殊演算法，且該演算法必須在說明書充分揭露。演算法可以用任何可理解的方式表現，例如流程圖、敘述文句、數學運算式、或其他可提供充分結構的方式，但不必列出演算法的程式碼或非常詳細的細節。

說明書所揭露之演算法，若能使發明所屬技術領域中具有通常知識者清楚知悉如何去設計程式，而得以使電腦執行說明書所揭露演算法的必要步驟，則可認定該演算法已充分揭露。若僅僅在說明書重述所請求之手段名稱及功能，或只簡述欲達成的結果而非達成該結果的方式，則非屬明確揭露該演算法。

五、區分「一般功能界定物」與「手段（步驟）功能用語」請求項明確性的判斷準則

電腦軟體相關發明之請求項常以一般功能界定物或手段（步驟）功能用語撰寫。修訂後「電腦軟體審查基準」詳細說明判斷其是否符合明確性的準則。

以一般功能界定物之請求項，該發明所屬領域中具有通常知識者，就該功能參酌申請時之通常知識，須能具體想像一硬體構件或軟體模組，請求項方為明確。而以手段（步驟）功能用語撰寫之請求項，說明書必須記載對應於該功能之

結構、材料、動作或達成該功能之電腦軟體演算法或硬體構件，且所記載之用語不能過於廣泛，請求項方屬明確。

根據電腦軟體相關發明審查基準修正草案公聽會之資料，區分一般功能界定物或手段（步驟）功能用語之實益，在於當審查時，會先以一般功能界定物來解讀請求項，判斷是否明確及符合專利要件；若申請人申復表示請求項係以手段功能用語撰寫，才進入手段功能用語的相關判斷。因此請求項之特徵究係屬於手段功能用語或一般功能界定物，需探詢申請人本意，而非藉由請求項內容直接認定。

當申請人為克服請求項不明確之問題，而採用手段功能用語或步驟功能用語解釋請求項時，請求項之特徵將包含說明書中所敘述對應於完成該功能之必要結構、材料或動作及其均等範圍。惟並非直接限縮於說明書中所載之實施例，其中該均等範圍應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。

六、於「進步性」章節中新增「無助於技術性的特徵」一節

專利法所指之發明必須具有技術性，亦即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。由於申請人於電腦軟體請求項中可能記載有不具技術性之特徵，故審查電腦軟體相關發明之進步性時，應考量請求項中所載不具技術性之特徵是否有助於技術性。若該特徵無助於技術性，則在判斷電腦軟體請求項是否具有進步性時就不需比對該特徵。準此，此次修訂新增「無助於技術性的特徵」一節以作為判斷電腦軟體相關發明是否具有進步性的準則之一。

於電腦軟體相關發明中，若請求項中所載之特徵具有技術性，則該特徵即有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性（例如「發送贈品」之商業手段），則需判斷該特徵是否與具技術性之特徵協同運作後有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分，則應視該特徵為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合，屬於無助於技術性的特徵。

根據此新規定，在判斷電腦軟體請求項是否具有進步性時，僅需比對「有助於技術性的特徵」，亦即具技術性之特徵，以及與該具技術性之特徵協同運作而屬解決問題之技術手段的一部分之特徵。至於「無助於技術性的特徵」則不需比對。

第三節 相關案例

因專利法涉及智慧財產權所生之行政訴訟事件，第一審原本由高等行政法院管轄，第二審則由最高行政法院管轄。在 2008 年施行智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法後，上開事件之第一審改由智慧財產法院管轄，第二審則仍由最高行政法院管轄。至於依專利法所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟事件，在智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法施行後，第一審及第二審由智慧財產法院管轄，第三審則由最高法院管轄。

由於智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」因此，在智慧財產案件審理法施行後，當事人亦可於民事訴訟案件中主張或抗辯專利權有應撤銷、廢止之原因。

以下介紹我國法院針對電腦實施商業方法之可專利性的相關案例，並進一步探討我國的實務見解。

第一項 智慧財產法院 102 年度民專上字第 25 號民事判決（102 年 10 月 31 日）

第一款 案例事實及系爭請求項

上訴人於原審起訴主張：其為發明專利第 I305629 號「殺價式拍賣之方法」（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國 98 年 1 月 21 日至 114 年 10 月 20 日止。被上訴人中華網龍股份有限公司推出線上遊戲天子傳奇 online 洪武大帝遊戲（下稱系爭遊戲一）、夢之三國萌化大革命 online 遊戲（下稱系爭遊戲二）

與龍騰三國 online 遊戲（下稱系爭遊戲三），依被上訴人經營線上遊戲商城並提供競價拍賣活動之操作規則，規定於每次投標時支付一定之投標金，結標時依「最低價」且「唯一」之規則為得標者之判定，其所使用拍賣方法之流程及結果，與實施系爭專利之技術特徵及結果相同，系爭遊戲一、二、三已落入系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項。被上訴人應給付上訴人新臺幣 500 萬元，且不得實施與系爭專利相同之方法或其他侵害上開專利之系統或方法。

系爭請求項第 1 項為：「一種殺價式拍賣之方法，係包括一拍賣系統，該拍賣系統包括至少一電腦硬體及至少一程式軟體，該拍賣系統係藉由以下步驟完成拍賣：

一、系統設定

系統設定出該拍賣標之物之「拍賣系統店家」、「起標價」、「每次之投標金」及「投標次數限制」或「投標期限」等條件；

二、提供下標

系統開始提供買家依需求選擇標之物，並可提供買家輸入下標指令，每一筆下標動作均由系統扣除一定之設定投標金；

三、檢視點數

系統在接受買家之下標指令後，即自動檢視比對該買家是否在系統內存有足夠點數，如果為「否」則由系統通知下標者需補充點數；

四、輸入下標金額

如系統比對之結果為「是」，則系統便顯示供買家輸入下標金額；

五、記錄應扣除點數

在買家下標後，每筆下標金額均由系統記錄應扣除之點數；

六、判讀是否結標

拍賣系統在綜合所有設定之結標條件後，由系統判斷是否結標；如果為「否」，則系統繼續開放供買家下標，如果為「是」則系統便予以結標，關閉拍賣平台；

七、判讀是否有買家得標

接著系統進行是否得標之判斷，如果為「否」則系統逕結束拍賣，而形成流標之狀態，並將投標者所付之投標金全數歸還；如果系統判斷之結果為「是」，則系統將依『最低價』且『唯一』投標者的規則，進行得標者的判定，當判定完成則進行得標通知之動作，將得標結果通知得標者後，則由系統結束此標之物之投標流程。」

第二款 法院見解

被上訴人抗辯系爭專利申請專利範圍第1至5項技術特徵非屬利用自然法則之創作而有違修正前專利法第21條規定。

法院認為修正前專利法第21條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」，申請專利之發明必須符合發明之定義，始為專利法所規定之發明，否則不得准予專利；依修正前專利法第21條發明之定義，申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。由該定義之意旨，專利法所指之發明必須具有技術性 (technical character)，即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。申請專利之發明是否具有技術性，係其是否符合發明之定義的判斷標準。申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性；亦即考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。其次，商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。至於商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法。若該方法解決問題的手段整體上具技術性，則符合發明之定義。惟若該方法利用電腦的目的之一即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦予以實施者，自不具技術思想，即不具技術性。換言之，商業方法是否符合發明專

利之適格，其中之一作為判斷之標準，可視該技術方法是否與特定機器(machine)或裝置(apparatus)相結合，或該技術方法是否得將特定物轉換(transform)為不同狀態或事物，然無論是與特定機器結合或將特定物進行轉換，仍必須對申請專利範圍構成有意義之限制且為其中心目的，亦即具有技術性，而非僅解決主要問題以外不重要之部分，此即所謂「機器或轉換標準」(machine or transformation test)，固然此標準未明文規定於我國專利法條文，亦非屬判斷商業方法是否符合專利適格之唯一判斷依據，然仍不失為判斷商業方法是否符合專利適格即是否屬利用自然法則之技術思想創作的其中一種判別標準。

依系爭專利說明書第5至7頁【先前技術】所載，可知系爭專利申請前之先前技術，包含線上購物、實體購物及習用現今普遍使用之英國式拍賣系統(如YAHOO拍賣、eBay拍賣、富比士拍賣)等習知拍賣系統主要具有四項缺點，惟其所述先前技術缺點皆僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術並無相關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物，是系爭專利申請前習知技術之問題點，並非在於執行商業方法之電腦硬體及程式軟體，而在於商業方法本身。

依系爭專利說明書第7頁【發明內容】第1段：「欲解決之技術問題點：習知之拍賣方式，採用賣家訂一個底價讓眾多買家出價，出價的方式是由底價的金額往上加，買家出價錢，出的『最高價』的『那一個唯一的人』得標。其金流的流向就是得標者須付給賣家得標金，賣家收取得標金後出貨，拍賣系統店家再跟賣家收取佣金」，可知系爭專利之發明所欲解決問題係習知拍賣方式的規則缺點，僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術無關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物。

關於系爭專利之發明解決問題的手段，依專利說明書第7至8頁【發明內容】第2段：「解決問題之技術特點：一種殺價式拍賣之方法，該拍賣系統係藉由以下步驟完成拍賣：一、系統設定…二、提供下標…三、檢視點數…四、輸入下標金額…五、紀錄應扣除點數…六、判讀是否結標…七、判讀是否有買家得標…」

所載，系爭專利之發明解決問題的手段係在改變習知拍賣方式的人為規則，即提供另一種殺價式拍賣之方法，惟其僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術無關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物。

關於系爭專利之發明整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性之判斷，依系爭專利說明書第 8 頁末行至第 9 頁首段所載：「對照先前技術之功效：提供一種殺價式拍賣之方法，其有別於先前技術之『最高價』的『那一個唯一的人』得標，本發明採誰是那一個價錢出『最低價』的『唯一』的人，即可在殺價式拍賣之方法得標」，可知系爭專利之發明整體對於先前技術的貢獻僅在於習知拍賣方式人為規則之改變（將先前技術之『最高價』的『那一個唯一的人』得標之人為規則改變為出『最低價』的『唯一』的人得標），其僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術無關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物。

依系爭專利說明書第 14 頁第 19 行至第 15 頁第 5 行所載系爭專利具新穎性及進步性之說明內容：「1、提供一種創新之殺價式拍賣之方法，使其得以在買方、賣方及拍賣系統店家均滿意的情形下完成拍賣，其與習知之英國式拍賣系統有相當大的差異，且本發明未見於刊物與公開使用，本發明具『新穎性』者。2、藉此特殊改良設計，其主要利用拍賣系統提供買方殺價空間，並讓賣方可得到想要的金額，而買方可最低價購得貨品，達到雙贏之功效，本發明具『進步性』者」，可知系爭專利之拍賣方法相較於先前技術，其差異僅在於拍賣方式的人為規則的改變，僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術無關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物。

系爭專利申請專利範圍第 1 項之文字記載雖包括電腦硬體及程式軟體，而申請專利範圍第 2 至 5 項為第 1 項之附屬項，其文字記載亦包括電腦硬體及程式軟體，則由申請專利範圍之文字記載內容觀之，系爭專利之方法似必須藉由電腦硬體及程式軟體以達成；上訴人亦主張針對習知拍賣等商業方法所呈現之缺失，系

爭專利係透過至少一電腦硬體及至少一程式軟體之拍賣系統，使拍賣系統能滿足買家及賣家，相較習知商業行為顯有功效之增進，並無違反修正前專利法第 21 條規定等語。惟商業方法與特定機器或裝置相結合，仍必須對申請專利範圍構成有意義之限制且為其中心目的，亦即具有技術性，已如上述，對照爭專利說明書第 7 頁【發明內容】第 2 段：「解決問題之技術特點：一種殺價式拍賣之方法，該拍賣系統係藉由以下步驟完成拍賣：…」所載，與系爭專利申請專利範圍第 1 項之差異，僅在於缺少「該拍賣系統包括至少一電腦硬體及至少一程式軟體」之文字記載，其他部分則完全相同，足徵系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項中文字記載之電腦硬體及程式軟體尚非必須，並未對申請專利範圍構成有意義之限制且為其中心目的，蓋系爭專利解決問題的手段仍係在改變習知拍賣方式的人為規則，亦即提供另一種殺價式拍賣之方法規則（將先前技術之『最高價』的『那一個唯一的人』得標之人為規則改變為出『最低價』的『唯一』的人得標），該方法並不一定需藉由電腦硬體及程式軟體方可達成，顯然系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項記載利用電腦硬體及程式軟體部分僅在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純利用電腦硬體及程式軟體予以實施，縱未利用電腦硬體及程式軟體仍可實施該商業方法。再者，依系爭專利說明書第 8 頁末行至第 9 頁首段所載：「對照先前技術之功效：提供一種殺價式拍賣之方法，其有別於先前技術之『最高價』的『那一個唯一的人』得標，本發明採誰是那一個價錢出『最低價』的『唯一』的人，即可在殺價式拍賣之方法得標」，系爭專利之發明整體對於先前技術貢獻在於習知拍賣方式人為規則的改變，僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術無關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物，亦如上述，是系爭專利之發明解決問題的手段係在改變習知拍賣方式的人為規則，亦即提供另一種殺價式拍賣之方法規則（將先前技術之『最高價』的『那一個唯一的人』得標之人為規則改變為出『最低價』的『唯一』的人得標），惟其僅為商業方法本身之發明，非屬利用自然法則，換言之，系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項均不具技術思想，非屬利用自然法則之創作，不符合

發明之定義。

準此，系爭專利無論在「所欲解決之問題」、「所揭露解決問題的手段」、「發明整體對於先前技術的貢獻」及「相較於先前技術的差異」，皆非在於執行商業方法之電腦硬體及程式軟體等技術，而僅在於商業方法本身，亦即並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物，且系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項記載之電腦硬體及程式軟體尚非必須，並未對申請專利範圍構成有意義之限制且為其中心目的，蓋系爭專利解決問題的手段仍係在改變習知拍賣方式的人為規則，亦即提供另一種殺價式拍賣之方法規則（將先前技術之『最高價』的『那一個唯一的人』得標之人為規則改變為出『最低價』的『唯一』的人得標），該方法並不一定需藉由電腦硬體及程式軟體方可達成，是系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項之技術特徵尚非屬利用自然法則之創作，有違修正前專利法第 21 條之規定而有應撤銷之原因。

第三款 判決評析

本案法院係採用美國 In re Bilski 案所採用的「機器或轉換測試」法來判斷系爭專利是否符合發明之定義。法院認為系爭專利所請求之商業方法並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物，故不符專利法第 21 條所規定之發明。然相較於 Bilski 案，本案法院係分別從「所欲解決之問題」、「所揭露解決問題的手段」、「發明整體對於先前技術的貢獻」及「相較於先前技術的差異」等面向來適用「機器或轉換測試」法，這部分顯然是採用歐洲專利實務的見解。例如其中根據「發明整體對於先前技術的貢獻」來判斷專利標的適格性，即與 VICOM 案所採見解相同。

此外，法院亦根據專利審查基準之規定而指出專利法所指之發明必須具有技術性（technical character），即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。申請專利之發明是否具有技術性，係其是否符合發明之定義的判斷標準。

上開見解則是採用歐洲專利實務所要求之「技術性」判斷標準。然而，如同歐洲專利法規以及我國專利審查基準，本案判決亦未對何謂「技術性」加以明確定義。

第二項 智慧財產法院 100 年度民專上更(一)字第 5 號民事判決 (100 年 10 月 27 日)

第一款 案例事實及系爭請求項

上訴人捷合數位策略國際有限公司於原審起訴主張：被上訴人波仕特科技行銷股份有限公司架設於網址 <http://www.pollster.com.tw> (下稱系爭網站) 之網頁 (下稱系爭網頁) 內設定有娛樂、生活等電子報之廣告類別，並聲稱其會員透過收取電子報之電子郵件可賺取點數，並獨享現金回饋或贈品兌換之回饋手段，使系爭網頁內載入「個別人資」加入為會員，並勾選想收取之電子報類型紀錄於系爭網站伺服器而產生媒合資訊，該伺服器復將系爭網頁資訊傳送至被上訴人所招攬之客戶端，並可將訊息傳達到客戶端產生媒合資訊以及知會媒合系統之功能手段或裝置，得與廣告媒合系統進行雙向耦合之功能。被上訴人利用系爭網頁暨伺服器所進行之上開商業性媒合功能行為，應屬伊於民國 91 年 7 月所取得專利證書號碼 152547 號「自動媒合廣告與廣告對象之系統以及植基於系統之媒合方法」之發明專利 (下稱系爭專利) 申請專利範圍第 6 項及第 10 項之文義讀取範圍，已侵害及伊系爭專利權。

系爭請求項第 6 項為：「一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體，包含：設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式；設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別；產生媒合資訊之功能手段或裝置；及知會媒合系統之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合。」第 10 項為：「一種廣告主及廣告對象自動媒合方法，至少包含：提供一廣告對象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別；以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者；及當媒合條件符合時，通知該廣告主。」

第二款 法院見解

被上訴人抗辯系爭請求項第 10 項係純粹之商業方法，落在審查基準不准專利之態樣內。

法院首先說明電腦軟體相關發明專利之標的適格：按「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」專利法第 21 條定有明文。則發明必須對於達成某一特定功能之手段所欲解決之問題具有技術性，始足當之，否則，即不能稱為係發明，而非申請專利之適格標的。我國 97 年 5 月 20 日公告之電腦軟體相關發明審查基準亦採此見解，認：(1)「商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。」(2)「利用電腦的目的之一即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦予以實施者，不具技術思想。例如申請專利之發明中僅是將分類廣告刊登的紙本表單人工管理方法載述為利用電腦管理；又如僅是將電話或傳真接收顧客訂單的紙本表單載述為利用電腦網路處理，兩例皆為單純的利用電腦進行處理不具技術思想」。而前揭審查基準所揭示之原則，近似於歐洲專利公約於第 52(2)(C)條將「商業方法」與「電腦程式」(註：僅限於不具有技術特徵之單純電腦程式)列舉為非屬發明，及歐洲專利局審查電腦軟體相關發明之審查基準，自足以供法院作為審理電腦軟體相關發明事件之參考。

法院復說明電腦軟體相關發明專利之申請專利範圍標的：按發明專利之標的可大別為物之發明與方法之發明(註：物之新用途發明亦屬廣義方法發明之一種)，除此之外，並無其他標的。87 年 10 月 7 日公告之電腦軟體相關發明審查基準將電腦軟體相關發明區分為物之發明、方法之發明與記錄媒體形式之發明，此一區分極易令人誤認發明專利除物之發明與方法之發明外，尚有所謂記錄媒體之發明。然所謂電腦可讀取記錄媒體 (computer readable medium)：指一載體，其上儲存有軟體，該軟體可為電腦所讀取；常見者有光碟、硬碟、隨身碟等(參見 97 年 5 月 20 公告之電腦軟體相關發明審查基準)，亦屬物之發明，記錄媒體

之審查內涵與物之發明本質上並無不同，於審查電腦軟體相關發明時僅須區分為物之發明與方法之發明兩大類即為已足，是 97 年 5 月 20 日公告之電腦相關發明審查基準已將電腦軟體發明之申請專利範圍區分為方法請求項與物品請求項，再將物品請求項細分為裝置與系統請求項、電腦可讀取記錄媒體請求項、與電腦程式產品請求項（最後一項為 97 年 5 月 20 日公告時所新增，係指載有電腦可讀取之程式且不限外在形式之物），並非謂於物品發明與方法發明外，尚有所謂電腦之相關發明。

按現行專利審查基準第 9 章第 2-9-3 頁記載：「商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義，例如商業競爭策略、商業經營方法（單純之商業經營方法）、金融保險商品交易方法（單純之金融保險商品交易方法）。商業方法涉及之領域相當廣泛，包括行政、財務、教學、醫療、服務等，並非僅止於單純之商業模式。」
「商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，得認定其屬技術領域的技術手段而符合發明之定義。」可知商業方法本身之發明，非利用自然法則，因此非屬發明之類型，但若利用電腦技術予以實現者，得認定符合發明之定義。查系爭專利第 10 項之申請專利範圍記載：「一種廣告主及廣告對象自動媒合方法」，其技術特徵為「提供一廣告對象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別；以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者；及當媒合條件符合時，通知該廣告主。」未提及利用電腦技術予以實現，則系爭專利第 10 項為單純之商業方法，非屬利用自然法則之發明，顯非發明之類型。

次按現行專利審查基準第 2-9-5 頁所記載不符發明定義之單純商業方法之例示如下：「一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：決定待研究的商品；選定該商品設定之消費族群；根據消費族群的種類來確定問卷之問題；送出問卷後再回收問卷；彙總問卷資料；及呈現彙總後之結果。」第 2-9-5 至 6 頁所記載

將人類所進行的作業方法僅部分藉助電腦處理，不具技術思想，故不符合發明定義之例示如下：「一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：決定待研究的商品；選定該商品設定之消費族群；根據消費族群的種類來確定問卷之問題；使用電腦網路送出問卷及回收問卷；彙總問卷資料；及呈現彙總後之結果。」而系爭專利第 10 項除未提及利用電腦技術予以實現外，縱令其係以電腦達成自動媒合之功能，亦僅係將人類所進行之作業方法部分藉助電腦處理，不具技術思想，亦非屬發明之類型。

本案更二審法院判決²⁵⁹則認為所謂發明者，係指利用自然法則之技術思想之高度創作，系爭專利核准時所適用之修正前專利法第 19 條定有明文。自該定義以觀，專利法所指之發明必須具有技術性。自然法則者，係指自然界存在之原理原則。而技術性者，係為達成特定目的或解決一定課題所用之具體手段，此與一般人通常認知之發明涵義不同。蓋通常文義之發明，不以具備技術性之特徵為必要。準此，是否符合發明定義之判斷標準，在於專利申請之發明有無技術性。故專利申請之發明不具有技術性者，不符合發明之定義，自不得授與發明專利權。專利申請可否獲准，就審查層次而言，應先認定是否符合發明之定義後，始探討有無產業利用性、新穎性及進步性等專利要件。

由於電腦軟體相關發明之特性，其解決問題之技術手段乃係為利用自然法則之技術手段，倘解決問題之技術手段係屬「僅單純使用電腦處理」、「僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中」或「僅單純使用電腦處理及僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中」等情況之一者，因解決問題之技術手段並不具有「技術思想」，故無法符合上開專利法第 19 條之規定，自不屬於電腦軟體相關之發明類型。系爭專利核准時已公告之 89 年 7 月 10 日專利審查基準「第八章特定技術領域第二節電腦軟體相關之發明」，暨系爭專利核准後始公告之 97 年 5 月 20 日專利審查基準「第二篇發明專利實體審查第九章電腦軟體相關發明」，均有相同之審查判斷標準。

²⁵⁹ 智慧財產法院 101 年度民專上更(二)字第 5 號民事判決（102 年 6 月 13 日）。

系爭專利請求項 10 為一種廣告主及廣告對象自動媒合方法，至少包含提供一廣告對象資料，其中包含廣告主提供之廣告對象條件；提供訂閱者提供之所欲之廣告類別及廣告模式，其中廣告模式是訂閱者閱讀廣告所欲得到回饋之方式；以廣告媒合系統利用廣告對象條件與所欲之該廣告類別及廣告模式，媒合該廣告主與訂閱者兩者；當媒合條件符合時，通知該廣告主。參諸系爭專利請求項 10 之內容可知，系爭專利請求項 10 之解決問題，係如何自動媒合廣告主與廣告對象間之問題，其技術手段乃為「提供一廣告對象資料，其中包含廣告主提供之廣告對象條件」、「提供訂閱者提供之所欲之廣告類別及廣告模式，其中廣告模式是訂閱者閱讀廣告所欲得到回饋之方式」、「以廣告媒合系統利用廣告對象條件及所欲之廣告類別與廣告模式，媒合廣告主與訂閱者兩者」及「當媒合條件符合時，通知廣告主」等技術特徵。系爭專利請求項 10 解決問題之技術手段，雖係為利用自然法則之技術手段，即利用廣告媒合系統媒合廣告主與廣告對象或訂閱者，然系爭專利請求項 10 除未記載如何利用電腦技術予以實現將廣告主及廣告對象或訂閱者自動媒合外，亦無記載如何運用電腦軟體與硬體資源協同作業，以實現廣告主及廣告對象或訂閱者自動媒合處理之相關步驟。準此，自系爭專利請求項 10 整體記載內容觀之，其解決問題之技術手段顯係屬「僅單純使用電腦處理」，而不具有任何「技術思想」，自非屬發明之類型，故系爭專利請求項 10 不符修正前專利法第 19 條有關發明專利之定義。

系爭專利說明書第 5 頁之發明背景段第 1 至 6 行記載：在現今之電腦系統中，可提供在各電腦間溝通及通訊能力之需求不斷增加。在傳統最常用之商務中，通常包含一銷售人員使用電話或傳真與購買者交涉交易事宜。在此方法中，雙方交涉交易事項包含商品、種類、售價等相關事宜。因此種交易方式太浪費時間，且僅能對客戶提供有限之資源，此種交易方式太慢、耗時且成本高。並據以與系爭專利請求項 10 整體記載內容比對可知，系爭專利請求項 10 僅是將銷售人員以電話或傳真與購買者交涉交易之人工管理方法，即人工媒合處理廣告主及廣告對象載述為利用電腦進行處理，其為單純的利用電腦進行處理而不具技術思

想，非屬發明之類型。系爭專利核准後，嗣於 97 年 5 月 20 日公告之專利審查基準「第二篇發明專利實體審查第九章電腦軟體相關發明」所載案例說明即與前述內容有相同之審查判斷標準。

至於本案第一審法院判決²⁶⁰則認為所謂「商業方法專利」(Patentability of Internet Business Method)，係指應用電腦及網路所產生與商務有關之發明，由於其創設電子商務運作之方法，故整體創作流程仍得評價為「利用自然法則之技術思想的創作」，在美國曾於聯邦上訴審法院於西元 1998 年審理“State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.”案中，揭示有關於此類發明，若具有「有用、具體且有形之結果 (a useful, concrete and tangible result)」，就應成為保護之對象。在審查此類專利，通常係當成軟體相關發明的其中一種形態看待，該有關商務方法的創設思考若能充分利用電腦硬體設施之資源而具體實現者，即滿足發明之要件。系爭專利乃充分利用電腦硬體及網路資源組合而成的商務平台，並以軟體發明作為書寫之依據，且難以歸類於盡為物之發明或方法之發明，惟其確能達成媒合平台之具體商業功能，故只須其達到「有用、具體且有形之結果」，即屬應受保護之有效專利。

第三款 判決評析

本案第一審法院採用美國 State Street Bank 案所採用之「有用、具體且有形之結果」之判斷標準，認為商業方法專利只須達到「有用、具體且有形之結果」，即屬應受保護之有效專利。法院並認為商業方法發明係電腦軟體發明的其中一種形態，亦即法院認為商業方法發明係電腦軟體發明之下位概念。本文認為採用 State Street Bank 案之判斷標準似過於寬鬆，難以達到現行專利法第 21 條作為初步篩選不適格專利客體的功能。

本案更一審法院判決則不採用一審法院上開判斷標準，而是採用專利審查基準的見解，認為商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。將

²⁶⁰ 臺灣士林地方法院 96 年度智字第 10 號民事判決 (98 年 4 月 8 日)。

原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦予以實施者，不具技術思想，也就不符合發明之定義。法院並指出上開原則近似於歐洲專利公約於第 52(2)(C)條將「商業方法」與「電腦程式」列舉為非屬發明。

本案更二審法院判決則對「自然法則」及「技術性」加以定義，認為自然法則係指自然界存在之原理原則，而技術性則為達成特定目的或解決一定課題所用之具體手段。法院並指出專利審查應先認定是否符合發明之定義後，始探討有無產業利用性、新穎性及進步性等專利要件。系爭專利請求項 10 解決問題之技術手段，雖係為利用自然法則之技術手段，然系爭專利請求項 10 除未記載如何利用電腦技術予以實現將廣告主及廣告對象或訂閱者自動媒合外，亦無記載如何運用電腦軟體與硬體資源協同作業，以實現廣告主及廣告對象或訂閱者自動媒合處理之相關步驟。故法院亦認為系爭專利請求項 10 解決問題之技術手段顯係屬「僅單純使用電腦處理」，而不具有任何「技術思想」，自非屬發明之類型。

本案更一審及更二審法院判決皆以「技術性」作為判斷系爭專利是否屬發明之類型的標準，並認為系爭專利請求項 10 僅是將原本屬於人類的作業方法單純使用電腦處理，並不具有任何技術思想，也就不具有技術性。上開理由近似於美國 Alice v. CLS bank 案中 CAFC 所採用的理由，亦即系爭方法請求項只是以通用電腦來加速執行人類心智步驟，因此不具專利適格性。

第三項 智慧財產法院 102 年度行專訴字第 88 號行政判決（102 年 12 月 26 日）

第一款 案例事實及系爭請求項

原告全國達康股份有限公司於 92 年 10 月 24 日以「議價購物方法」向被告智慧財產局申請發明專利（下稱系爭案），經被告編為第 92129649 號審查後，為不予專利之處分。原告不服，申請再審查，被告以 97 年 9 月 12 日（97）智專三（二）04119 字第 09720489240 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告不服，經訴願機關以 98 年 2 月 11 日經訴字第 09806106980 號決定書駁回訴願後，遂提起行政訴訟。案經本院 98 年度行專訴字第 37 號行政判決撤銷

前揭訴願決定及原處分，並責由被告應依該判決之法律見解另為處分。被告重為審查，認本案不具進步性，於 99 年 6 月 4 日以 (99) 智專三(二)04119 字第 09920393360 號審查意見通知函請原告提出修正或申復說明，經原告於 99 年 9 月 20 日提出本案申請專利範圍修正本及申復說明，並於同年 11 月 3 日至被告進行面詢後，被告依該修正本審查，仍認為本案不具進步性，以原處分核駁。原告不服，提起訴願，亦由訴願機關決定駁回，原告仍為不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

原告於 99 年 9 月 20 日提出系爭案申請專利範圍修正本，修正後請求項共 11 項，其中第 1 項為獨立項，第 2 至 11 項為附屬項，其中第 1 項記載如下：「一種議價購物方法，係在一可提供使用者即時詢價、議價以促成交易之系統，透過電腦程式及資料庫，以即時促成交易行為，該方法包含下列步驟：

- (a) 選擇欲購買之商品；
- (b) 選擇該系統所提供複數種議價方式之其中一種進行議價，其議價程序可由使用者自選或由電腦直接提供建議之售價；
- (c) 依所選擇之該議價方式即時開始議價；
- (d) 即時判斷使用者是否接受該議價方式所提出之該商品售價；
- (e) 如使用者未接受該商品售價，且該系統尚有其他尚未進行的議價方式供選擇時，選擇該系統所提供之他種議價方式，依該他種議價方式再次進行議價，並回到步驟(d)執行；以及
- (f) 俟所採用之議價程序完成，選擇成交或放棄。」

第二款 法院見解

被告抗辯引證案 1 及 2 之結合可證明系爭案申請專利範圍第 1 項不具進步性。

法院認為引證案 1 為「群體採購中間商系統之研究」碩士論文，其係揭示一種群體採購中間商系統，其在雛形系統開發方面，將著重於議價代理人與議價的

處理，以說明群體採購模式的系統運作。其中包含 6 種群體採購模式分別為單價曲線、自由定價、商品搭售、折扣曲線、單價投標、折扣投標。

引證案 2 為「多重方式之手提裝置服務付款」專利案。其技術內容係揭示可使用於各種通信系統中的方法及裝置，其可提供一種或更多的通信服務付款可替代選項，並且自動選擇一組可替代的付款技術，同時大幅地減少必須與使用者所進行之互動動作的數量。當輸入一項要求希望於傳呼及被傳呼電子裝置之間建立通信時，該系統會先等待一主服務提供公司的回應。當該主服務提供公司因任何原因而未接受該項服務要求時，該系統便會藉由下述方式自動轉向到一替代的服務提供公司及/或付款提供公司：搜尋該使用者所提供的資料並且耦合至通信鏈路所要求的電子裝置；免除使用者以重新撥號的方式作任何進一步的輸入；經由插入轉帳卡或信用卡提供資料，舉例來說，分辨可替代的付款提供公司。用以分辨可替代的服務/付款提供公司的資料可能內含於可以抽取的方式插入該電子裝置中的卡片或晶片中，或內含於其所採用的儲存裝置內。

引證案 1 與 2 之組合無法證明系爭案請求項 1 不具進步性。引證案 1 之研究論文係揭示一種群體採購中間商系統，其在雛形系統開發方面，將著重於議價代理人與議價的處理，以說明群體採購模式的系統運作。其中包含六種群體採購模式分別為單價曲線、自由定價、商品搭售、折扣曲線、單價投標、折扣投標。參酌引證案 1 論文第 57 至 80 頁揭示之系統架構圖以及 6 種議價模型與實例（單項合購__價格接受、單項合購__自由定價、搭售商品合購、多項商品合購、單項合購招標及多項合購招標）等記載之內容可知，引證案 1 所揭示之 6 種議價模型均必須經由「群體採購」（即至少須有 2 位以上的使用者（消費者）進行採購）而共同向供應商進行議價程序後，方能進一步得知商品售價並判斷是否完成最終交易之結果，其與系爭案請求項 1 提供使用者「即時」詢價、議價，無需等待其他使用者之採購內容便可立即得知商品售價之結果，兩者之議價方式顯然採取完全不同的技術手段。

另引證案 2 係揭示可使用於各種通信系統中的方法及裝置，其可提供一種或

更多的通信服務付款可替代選項，並且自動選擇一組可替代的付款技術，同時大幅地減少必須與使用者所進行之互動動作的數量。當輸入一項要求希望於傳呼及被傳呼電子裝置之間建立通信時，該系統會先等待一主服務提供公司的回應。當該主服務提供公司因任何原因而未接受該項服務要求時，該系統便會藉由下述方式自動轉向到一替代的服務提供公司及/或付款提供公司：搜尋該使用者所提供的資料並且耦合至通信鏈路所要求的電子裝置；免除使用者以重新撥號的方式作任何進一步的輸入；經由插入轉帳卡或信用卡提供資料，舉例來說，分辨可替代的付款提供公司。用以分辨可替代的服務/付款提供公司的資料可能內含於可以抽取的方式插入該電子裝置中的卡片或晶片中，或內含於其所採用的儲存裝置內。而由引證案 2 圖 3 以及說明書第 12 頁「發明內容」段記載等內容可知，引證案 2 係揭示使用者以行動電話完成通話時，其通信系統可藉由自動選擇兩種以上付款方法中之其中一種進行付款，並在該所自動選擇的付款方式失效時自動選擇其他的替代付款方式，因此，引證案 2 僅係提供通信系統於行動電話使用者通話時一種連續地自動選擇可行付款方式的技術手段，並非用以在一次商品交易過程中提供使用者連續及多種議價方式的議價技術手段，縱使將引證案 2 所教示之多個系統選項（付款方式）中自動連續選擇其中一以達成目標（完成通話）的技術手段勉為應用結合至引證案 1 所揭示之群體採購系統中，使得引證案 1 之消費者可以在同一次商品交易中的其中一種議價模型無法完成交易時，得以由系統自動選擇其餘之議價模型供使用者再次進行議價，惟無改引證案 1 仍需透過選擇群體採購系統的 6 種議價模型並經由群體採購（即至少須有 2 位以上的使用者（消費者）進行採購）而共同向供應商進行議價程序後，方能進一步得知商品售價並判斷是否完成最終交易之結果，其使用者均必須等待其他使用者的採購內容後，才能夠獲知商品售價以及得知是否與採購商完成交易。

反觀系爭案請求項 1 之議價購物方法，其具有提供使用者即時得知商品價格（即無需等待其他消費者的交易內容而可立即得知該商品於所選擇之議價方式中的商品價格）以及多種議價方式選擇等功能，進而增加使用者購得商品的機

會，並同時增加趣味性及使用者與電腦間直接互動完成議價交易等功效，且上開功效均未見於引證案 1 與 2，非為系爭案所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之引證案 1 與 2 等先前技術所能輕易完成者。

法院另援引 2008 年版軟體專利審查基準(即專利審查基準第二篇第九章「電腦軟體相關發明」)第 5.3.4 節：「將人類所進行之作業方法予以系統化：開發一套系統通常必須經過設計規劃、系統分析及系統設計的程序，對於利用通常之系統分析及系統設計手法即能將先前技術中人類所進行之交易活動或商業方法予以系統化之發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。」認為系爭案請求項 1 係藉由步驟(e)「如使用者未接受該商品售價，且該系統尚有其他尚未進行的議價方式供選擇時，選擇該系統所提供之他種議價方式，依該他種議價方式再次進行議價，並回到步驟(d)執行」產生單一商品之多種連續不同的議價方式，使得使用者在進行一次商品交易過程中即時連續以多種不同議價方式進行交涉，並進而提供使用者即時詢價以獲取最佳議價空間，其非屬僅將人類所進行之單一種商品的單一種交易活動或商業方法予以系統化之發明，自非屬系爭案所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之引證案等先前技術所能輕易完成者。是以，引證案 1 與 2 之組合無法證明系爭案請求項 1 不具進步性。

法院亦指出系爭案前次不予專利之行政訴訟判決業已認定「系爭案確已利用電腦資源以進行網路交易之多種議價方式，係將網路技術實施於商業方法，而非僅屬商業方法本身。」

準此，法院認為原處分以系爭案違反審定時專利法第 22 條第 4 項規定²⁶¹，而不予專利之審定，於法尚有未合，訴願決定遞予維持，亦有未合，原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應就系爭案作成准予專利之審定，為有理由，應予准許。

²⁶¹ 系爭案審定時專利法第 22 條第 4 項：「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」

而在系爭案前次不予專利之行政訴訟判決²⁶²中，法院援引 2008 年版軟體專利審查基準 2.1.4 規定：「商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，得認定其屬技術領域之技術手段而符合發明之定義。對於利用電腦軟體相關技術實施商業的方法，不得僅因該方法應用於商業，即認定其不符合發明之定義。」認為系爭專利申請專利範圍第 1 項為一種議價購物方法，係在一可提供使用者即時詢價、議價以促成交易之系統，透過電腦程式及資料庫，以即時促成交易行為，其步驟包括選擇商品、選擇議價方式、進行議價程序及議價程序完成後選擇成交或放棄等。因此，系爭專利乃利用電腦技術予以實現者，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，即屬技術領域之技術手段而符合發明之定義。故審究系爭專利是否具有進步性，應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，及將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作一整體予以考量。

第三款 判決評析

本案判決主要在判斷系爭專利是否具有進步性，而法院認為系爭專利非屬僅將人類所進行之單一種商品的單一種交易活動或商業方法予以系統化之發明，故其不屬於軟體專利審查基準中所稱的「將人類所進行之作業方法予以系統化」之不具進步性的類型。

至於系爭專利之專利標的適格性，系爭案前次不予專利之行政訴訟判決認為系爭專利乃利用電腦技術予以實現者，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，即屬技術領域之技術手段而符合發明之定義。

本文認為，系爭請求項第 1 項只是簡單附加電腦程式及資料庫，且其議價購物方法之各步驟皆可由習知之一般用途電腦執行，該電腦程式及資料庫並非解決問題所不可或缺的一部分。因此，根據 2014 年版電腦軟體審查基準，系爭請求

²⁶² 智慧財產法院 98 年度行專訴字第 37 號判決（98 年 8 月 13 日）。

項第 1 項應屬「非技術思想者」中之「簡單利用電腦」類型，應認定為不符合發明之定義。

第四節 小結

第一項 請求項修正建議

以上述判決中所爭執之專利證書 152547 號專利（下稱「系爭專利」）為例，以下同樣根據 Alice 案之法院見解及專利審查基準，建議如何修正系爭專利請求項第 10 項之內容，使其能夠通過 Alice 案之測試。同時討論修正後之系爭專利請求項第 10 項是否亦能克服上述判決中所指摘不具標的適格性之理由。

系爭專利圖 3（參下圖）及說明書第 14 頁第 3 至 18 行記載：「使用者 400 或訂閱者 300 可自行下載應用軟體以執行本廣告媒合系統 100 所提供之功能。參閱圖三，步驟 700，使用者可藉由應用軟體設定所要收到之廣告模式或廣告類別。然後將設定完成之資訊傳輸至媒合系統，步驟 710。廣告模式包含但不限定於(1)具有回饋獎金之廣告，(2)具有折價券之廣告。廣告類別舉例而言包含但不限定於汽車廣告、化妝品廣告、房地產廣告、日用品廣告等等。使用者可以選定其欲接收到之廣告類別。此外，使用者也可以選定當其閱讀廣告時，可自回饋獎金或折價券中獲得好處。廣告主 200 於步驟 720 中，可設定廣告對象（廣告標的）以及廣告標的條件以及廣告預算。然後，廣告主 200 將設定之訊息經由網路傳輸至本系統，步驟 730。於步驟 740 中，啟動媒合系統 150 監控可能之組合（步驟 740）。然後，媒合系統 150 將可能之廣告對象知會給廣告主 200，廣告主再將廣告藉由系統 100 傳輸給廣告對象或訂閱者 300」。系爭專利說明書第 15 頁第 13 至 19 行復記載：「本發明優點在於廣告主透過本機制可自行設定廣告對象以及條件並過濾出廣告對象以提升廣告之效益。廣告主可設定回饋金額之百分比。此外，訂閱者可收到所要之廣告，而非一堆垃圾信件。本發明之另一優點為本發明提供管道給於無法支付廣大廣告費用給廣告媒體之個人或團體一廣告之通道，以行銷其產品或計畫。因廣告主可自行設定廣告對象、預算以及回饋金額。」

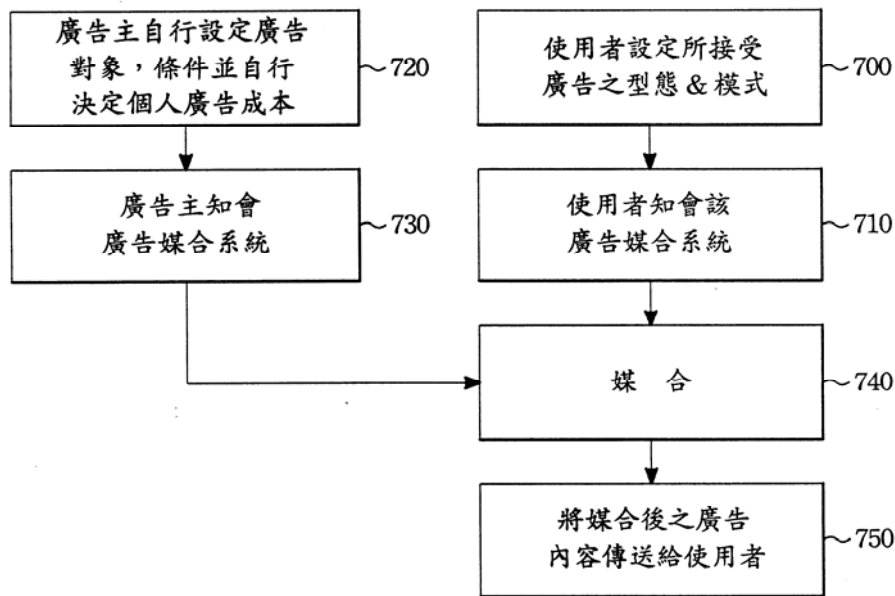


圖 三

由上述內容可知，系爭專利之廣告媒合系統使得廣告主可設定回饋金額之百分比，而使用者亦可選定其欲收到之回饋獎金。該廣告媒合系統可比較廣告主設定之回饋金額百分比與使用者選定之回饋獎金而判定雙方是否媒合，並在媒合後立即將廣告傳遞給該使用者。如此便可提供管道給無法支付廣大廣告費用之個人或團體一廣告之通道。而上述功效顯然是傳統的人工媒合方法無法達成與預見的。因此，若將上述技術特徵加入系爭專利請求項第 10 項中，應可符合「2014 年專利標的適格性暫行基準」所稱之「增加非習知的步驟將請求項限定於特定有用之應用」，也就可符合「更有意義」要件，使得系爭方法請求項具備標的適格性。準此，本文建議可將系爭專利請求項第 10 項修正如下：

10. 一種廣告主及廣告對象自動媒合方法，至少包含：

提供一廣告對象資料，其中包含該廣告主提供之廣告對象條件及回饋金額；

提供訂閱者提供之所欲之廣告類別及廣告模式，其中該廣告模式是該訂閱者閱讀廣告所欲得到回饋之方式及回饋獎金；

以廣告媒合系統利用該廣告對象條件及該回饋金額以及該所欲之該廣告類別及該廣告模式，媒合該廣告主和該訂閱者兩者，其中該媒合比較該回饋金額與該回饋獎金而判定是否媒合；

當媒合條件符合時，通知該廣告主；及

該廣告媒合系統傳遞該廣告至該訂閱者。

修正後之系爭專利請求項第 10 項顯然並非僅將人類所進行之作業方法藉助電腦處理。其亦已記載如何利用電腦技術實現將廣告主及廣告對象或訂閱者之自動媒合，並非僅單純使用電腦處理。準此，其應具有技術思想及技術性而屬發明之類型。綜上所述，修正後之系爭專利請求項第 10 項不僅可通過 Alice 案之測試，亦能克服上述更一審及更二審判決中所指摘不具標的適格性之理由。

第二項 結語

由上述我國專利法規、審查基準及判決可知，我國實務上對於專利標的適格性之核心判斷標準，原則上仍是採用歐洲專利法規之判斷標準，亦即以「技術性」之有無來加以區分。然法院亦會適時採用美國重要判決的見解作為判斷的依據。因此，針對專利標的適格性之判斷，我國實務可說是兼採歐洲與美國相關實務見解。由上開請求項修正建議之分析亦可得知，我國實務所採之「技術性」要件與美國實務所採之「更有意義」要件在判斷上有其相似之處。

至於專利要件之審查順序，我國實務係先判斷是否符合發明之定義後，始探討產業利用性、新穎性及進步性等專利要件。不過，我國專利實務對於電腦軟體與商業方法專利之審查重點係在進步性之檢驗而非專利標的適格性。主要原因在於我國專利審查基準已將商業方法限定於必須是利用電腦軟體相關技術實現才有可能被視為具備專利標的適格性。再者，以往我國實務對於電腦軟體與商業方法專利之技術性之認定標準較為寬鬆。因此專利標的適格性通常不是電腦軟體與商業方法專利的審查重點。

然而，在 2014 年版電腦軟體審查基準中已經對專利標的適格性的判斷採取了較以往嚴格的認定標準。例如原電腦軟體審查基準認為若商業方法係利用電腦技術予以實現，其技術手段為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，即可認定其符合發明之定義。然 2014 年版電腦軟體審查基準則認為在請求項中簡單附加電腦軟體或硬體，並無法使商業方法被認定符合發明之定義。必須是發明整體克服了技術上的困難，或利用技術領域之手段解決問題，而對整體系統產生技術領域相關功效，始可認定其符合發明之定義。

準此，未來法院若採用 2014 年版電腦軟體審查基準來判斷電腦軟體與商業方法專利之專利標的適格性，便有可能使專利標的適格性更容易成為訴訟雙方當事人的主要爭點。為了避免專利日後因不具專利標的適格性而被撤銷，申請人於申請電腦軟體與商業方法專利時可先參酌 2014 年版電腦軟體審查基準或是上開關於專利請求項之修正建議，檢視欲申請之專利請求項是否具備專利標的適格性，並進行必要之修正。

第六章 結論

第一節 我國與歐美電腦軟體專利適格性之比較

根據以上關於美國、歐洲及我國電腦軟體專利適格性之法規及案例，本節綜合比較如下：

第一項 美國電腦軟體專利標的適格性之評析

美國專利法採正面列舉之立法方式，於第 101 條規定「任何人發明或發現新且有用之方法（process）、機器（machine）、製品（manufacture）或組合物（composition of matter），或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利。」此外，美國專利法規亦未明文規定排除電腦軟體與商業方法之可專利性。因此，在美國、歐洲及我國三者中，美國對於電腦軟體專利標的適格性之認定是最為寬鬆的。由於美國是軟體產業最興盛的國家，不難想見其對於電腦軟體與商業方法之可專利性會採取較為開放的態度。

然而，美國實務又藉由司法判決創設出自然法則、自然現象及抽象概念等不具專利標的適格性的法定除外事項(judicial exception)，據此限縮過於開放的專利法第 101 條規定。聯邦最高法院最新的 Alice 案判決更進一步限縮了電腦軟體與商業方法成為可專利客體的可能性。然而聯邦最高法院於 Alice 案判決所創設的「更有意義(significantly more)」要件，如同歐洲實務要求電腦程式必須具備的「進一步技術功效(further technical effect)」要件一般，本身就是一個不明確的概念，也使專利標的適格性之判斷增加更多的不確定性。此外，聯邦最高法院在 Alice 案判決中將二步分析架構之第二步驟稱為尋找發明概念(inventive concept)，似乎將非顯而易知性要件之審查套用於專利標的適格性之判斷，如此一來便失去了將各項專利要件之審查加以區分的實益，也為審查委員之審查帶來不便。

第二項 歐洲電腦軟體專利標的適格性之評析

歐洲專利公約採負面列舉之立法方式，於第 52 條第 2 項明文排除電腦軟體與商業方法之可專利性。因此，歐洲對於專利標的適格性之認定是最為嚴格的。然第 52 條第 3 項又將第 2 項所列舉之法定不予專利標的限縮於該標的本身。可見歐洲實務採取與美國實務完全相反的模式來界定可專利標的之範圍。然而，無論是美國實務所採的先放寬後限縮，或是歐洲實務所採的先限縮後放寬，目的都在於保留彈性，避免過度開放或排除特定標的之適格性。

此外，歐洲實務堅持以所謂的「技術性」要件作為判斷專利標的適格性之核心標準。美國與歐洲在是否賦予專利權之考量上，最明顯的差異即在於技術之貢獻，歐洲方面要求必須有相當技術之提供，以達到進步性之要件，而美國方面對此則未有嚴格之要²⁶³。如此雖然可以避免美國實務因規定過於寬鬆而導致獲准的電腦軟體與商業方法專利過於浮濫或品質不佳的問題，卻因歐洲專利法規並未明確定義何謂「技術性」，使得歐洲實務至今仍無法發展出一套穩定可靠的審查體系。相較之下，美國實務於 Mayo 及 Alice 案所採用的「二步分析法」、Bilski 案所採用的「機器或轉換測試法」及 State Street Bank 案所採用的「有用、具體且有形之結果測試法」等等，至少都提供了一套可供實務操作遵循的審查流程。

第三項 我國電腦軟體專利標的適格性之評析

我國專利法第 21 條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」此外，專利法第 24 條並未如同歐洲專利公約第 52 條第 2 項明文排除電腦軟體與商業方法之可專利性。我國與歐洲實務對於電腦軟體專利標的適格性之認定均要求需具備「技術性」。此外，由以下針對我國 2014 年版電腦軟體審查基準之分析可知我國目前實務亦導入歐洲實務所要求的「進一步技術功效」要件。

此外，我國專利審查基準將商業方法限定於必須是利用電腦軟體相關技術實現才有可能被視為具備專利標的適格性。上開限制類似美國 Bilski 案「機器或轉

²⁶³ 顏上詠、陳帝利，前揭註 68，頁 253。

換測試法」中的「機器」要件。然此要件並未僅限於與電腦結合，亦可與其他機器或裝置結合。再者，縱令方法發明未與任何機器或裝置結合，若該發明符合「機器或轉換測試法」中的「轉換」要件，則亦具有專利標的適格性²⁶⁴。故我國實務對於商業方法專利標的適格性之認定較美國實務限縮。

第四項 結語

綜上所述，美國、歐洲及我國電腦軟體專利標的適格性規定之比較可歸納成以下表格：

國家	立法模式	審查標準演變	額外要件
美國	<p>正面列舉</p> <p>專利法第 101 條：「任何人發明或發現新且有用之方法、機器、製品或組合物，或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利。」</p> <p>另以判決創設法定除外事項加以限縮。</p>	<p>寬鬆轉嚴格</p> <p>有用、具體且有形結果</p> <p>測試法</p> <p>↓</p> <p>機器或轉換測試法</p> <p>↓</p> <p>二步分析法</p>	<p>「更有意義」要件</p>
歐洲	<p>負面列舉</p> <p>EPC 第 52 條第 2 項：以下各款不視為第 1 項所稱之發明：(a)發現、科學原理及數學方法；(b)藝術創作；(c)心智活動、遊戲或商業方法之計畫、規則及方法，及電腦程式；(d)資訊之呈現。</p> <p>EPC 第 52 條第 3 項：第 2 項所列</p>	<p>嚴格轉寬鬆</p> <p>技術貢獻測試法</p> <p>↓</p> <p>進一步技術功效測試法</p> <p>↓</p> <p>任何硬體測試法</p>	<p>「技術性」要件</p>

²⁶⁴ 陳龍昇，前揭註 140，頁 276-277。

	舉之法定不予專利標的僅限於該標的本身。		
我國	混合模式 專利法第 21 條：發明，指利用自然法則之技術思想之創作。 專利法第 24 條列舉法定不予發明專利之標的。	寬鬆轉嚴格 兼採美國與歐洲標準	「技術性」要件

表 1：各國對於電腦軟體專利標的適格性之規定

我國實務對於電腦軟體與商業方法專利標的適格性之審查標準係介於美國與歐洲之間。而根據我國最新修訂的 2014 年版電腦軟體專利審查基準，可以得知智慧財產局似乎有意兼採美國與歐洲近期的判決見解來進一步限縮電腦軟體與商業方法的可專利性。以下將進一步分析我國 2014 年版電腦軟體專利審查基準，並提出相關建議。

第二節 我國 2014 年版電腦軟體審查基準之檢視

第一項 2014 年版電腦軟體審查基準修訂內容分析

第一款 專利標的適格性

原電腦軟體審查基準認為商業方法「本身」之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。然若商業方法係利用電腦技術予以實現，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，即屬技術領域的技術手段而符合發明之定義。準此，原電腦軟體審查基準似認為只要商業方法與電腦結合便具備專利標的適格性。

然 2014 年版電腦軟體審查基準在「2.2.2 簡單利用電腦」一節中指出在請求項中簡單附加電腦軟體或硬體，並無法使商業方法被認定符合發明之定義。必須是發明整體克服了技術上的困難，或利用技術領域之手段解決問題，而對整體系

統產生技術領域相關功效，始可認定其符合發明之定義。顯然對商業方法之可專利性增加了更多的限制條件。

「簡單利用電腦」一節亦指出若在解決問題之手段中，電腦軟體或硬體並非必要，而可由人工取代，或是可由習知之一般用途電腦執行，而不需藉助特殊演算法，則該電腦軟體或硬體非屬「有意義的限制」，無法使原本不符合發明之定義的申請標的被認定符合發明之定義。

上開所謂的「有意義的限制」，即與美國 Alice 案中 CAFC 判決的用語相同。而所謂的「簡單利用電腦」，亦類似於上開 CAFC 判決所稱的「在電腦上應用(apply it on a computer)」。此外，上開用語亦使用於 USPTO 在 2014 年 6 月公布的「Alice 案暫行審查基準」中。因此，我國 2014 年版電腦軟體審查基準中「簡單利用電腦」一節應係根據美國 Alice 案判決及「Alice 案暫行審查基準」之內容而訂定。可見智慧財產局似有意藉此進一步限縮電腦軟體與商業方法的專利標的適格性。

茲有附言者，「Alice 案暫行審查基準」中將「有意義的限制」列為聯邦最高法院判決所創設之「更有意義(significantly more)」要件的態樣之一。因此，我國 2014 年版電腦軟體審查基準中雖未提及「更有意義(significantly more)」一詞，其修訂內容應可視為與此要件相容。

此外，2014 年版電腦軟體審查基準認為「當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性」。上開內容應係採用前述歐洲 IBM 案所創設的「進一步技術功效」要件，亦即電腦程式在電腦上執行時必須產生超出程式（軟體）和電腦（硬體）間一般物理互動的功效。

綜上所述，針對電腦軟體與商業方法的專利標的適格性判斷標準，我國 2014 年版電腦軟體審查基準之規定似已兼採美國與歐洲目前之實務見解。

第二款 進步性

2014 年版電腦軟體審查基準在「進步性」章節中新增「無助於技術性的特

徵」一節，於電腦軟體相關發明中，若請求項中所載之特徵具有技術性，則該特徵即有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性，則需判斷該特徵是否與具技術性之特徵協同運作後有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分，則應視該特徵為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合，屬於無助於技術性的特徵。亦即若電腦軟體請求項中所載之特徵無助於技術性，則在判斷其是否具有進步性時便不需比對該特徵。2014 年版電腦軟體審查基準並繪示說明上開判斷之流程圖（圖 3）如下：

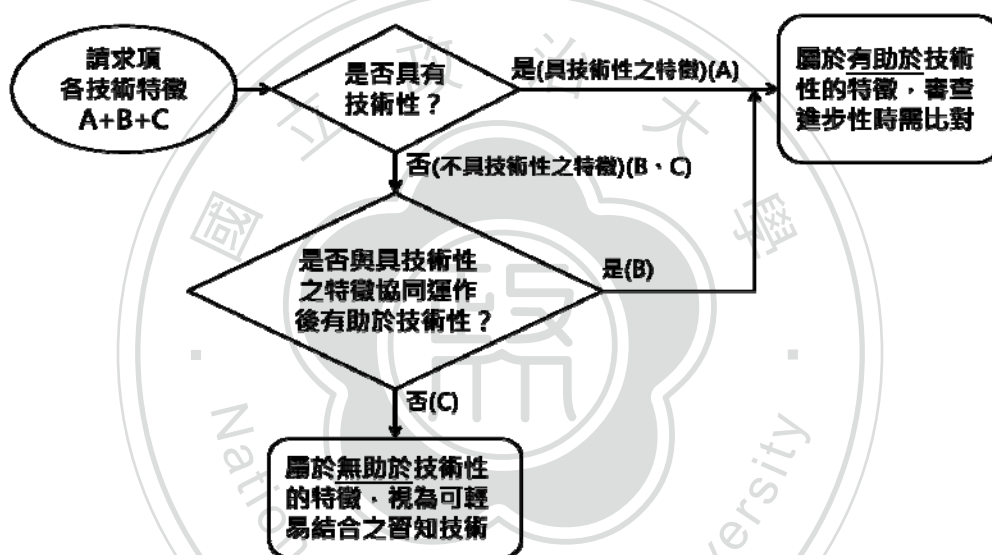


圖 3：特徵是否有助於技術性之判斷流程圖

上開「無助於技術性的特徵」一節之內容，顯然與歐洲專利局上訴委員會於 DUNS 案中所歸納出的第(F)點審查原則相同，也與歐洲專利局在 2007 年 11 月所發布的「電腦實施發明，特別是電腦實施商業方法之審查」官方公報內容相同。其中我國 2014 年版電腦軟體審查基準中所稱的「無助於技術性的特徵」即等同於上開歐洲專利局官方公報中所稱的「純粹非技術性(purely non-technical)」的特徵。因此，針對電腦軟體與商業方法的進步性判斷標準，我國 2014 年版電腦軟體審查基準之規定已與歐洲目前之實務見解一致。

第二項 2014 年版電腦軟體審查基準之建議

一、在審查基準中加入重要判決內容

由前述章節關於美國及歐洲專利審查基準之說明可知美國及歐洲專利審查基準中皆會引用重要的法院判決或上訴委員會決議內容而成為審查基準的一部分。然我國的專利審查基準中卻完全沒有引用最高行政法院或智慧財產法院相關判決內容。雖然這或許跟我國最高行政法院或智慧財產法院判決並未如美國聯邦最高法院或 CAFC 判決般針對特定要件的判斷提出判斷標準，但有論者認為作為行政機關之智慧財產局仍應對行政法院加以適當尊重，而其表現尊重的方式之一便是在審查基準中表明行政法院以往之判決見解，而不是完全不理會行政法院之判決²⁶⁵。

本文認為，智慧財產局或許可根據其每年出版的專利行政爭訟案例研討彙編，從中歸納出法院的穩定見解，再將其納入專利審查基準中。如此不但可減少智慧財產局與法院之間見解的歧異，亦可提供相關當事人更實用的參考標準，更可加快智慧財產局的審查歷程與促進法院的訴訟經濟。

二、明確定義「技術性」要件

我國專利審查基準係以「技術性」要件作為專利標的適格性之核心判斷標準。然而，如同歐洲專利實務，我國專利審查基準並未對何謂「技術性」加以明確定義，而僅是規定「專利法所指之發明必須具有技術性，即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段」。如此的規定便產生了與歐洲實務相同的問題，也就是為了解釋「技術性」而另外創造了更多需要解釋的名詞。

準此，雖然我國電腦軟體專利審查基準舉例描述了若干具有技術性的態樣，例如「當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性」（下稱「態樣一」）以及「惟若發明整體具有技術性，例如克服了技術上的困難，或利用技術領域之手段解決問題，而

²⁶⁵ 劉孔中、宿希成，電腦程式相關發明之專利保護—法律與技術之分析，頁 68，2000 年。

對整體系統產生技術領域相關功效，例如增強資訊系統安全性、提高資訊系統的執行效率、加強影像辨識精準度或強化系統穩定性等，則應被認定符合發明之定義」（下稱「態樣二」），卻還是無法對何謂「技術性」描繪出一個清楚的界限。此外，「態樣二」所要求的條件明顯較「態樣一」嚴格，而「態樣二」之規定係針對藉助電腦軟體或硬體實現的商業方法。如此是否代表審查基準對於商業方法的專利性標準較電腦軟體嚴格？若是如此，既然審查基準已將商業方法限定為必須利用電腦軟體相關技術實現才有可能被視為具備專利標的適格性，則當商業方法所利用的電腦軟體或硬體該當「態樣一」時，該商業方法整體即應被認定具有技術性。然審查基準卻又要求該商業方法整體亦須該當「態樣二」始具有技術性，顯然有標準不一致之問題。

前述智慧財產法院 101 年度民專上更(二)字第 5 號民事判決認為「技術性」係為達成特定目的或解決一定課題所用之具體手段。而 USPTO 於 1996 年公布之「電腦相關發明審查基準 (Examination Guidelines for Computer-Related Inventions)」則將「技術(technology)」定義為：「將科學及工程應用於機器及程序之發展上，用以增進或改善人類之條件，或至少在某方面改善人類之效率²⁶⁶」。上述定義或許尚無法界定出電腦軟體與商業方法專利標的適格性的界限，但已較我國專利審查基準之定義更為具體。此外，有論者認為可將「技術」或「技術思想」定義為：「有計畫將自然科學知識供人類實際運用，並且不需要人類理解活動介入即達到因果關係可預見並可重覆之結果的所有措施、設備、裝置、方法或程序。但不包含抽象觀念、自然法則及自然現象，亦不包含個人技能及單純資訊之揭示²⁶⁷」。上開定義即已相當具體且明確而可供參考。

準此，本文建議日後修訂電腦軟體審查基準時，可藉由明確定義何謂「技術性」，再輔以正面表列符合技術性之態樣或負面表列不符合技術性之態樣來界定

²⁶⁶ The definition of "technology" is the "application of science and engineering to the development of machines and procedures in order to enhance or improve human conditions, or at least to improve human efficiency in some respect."

²⁶⁷ 劉孔中、宿希成，前揭註 265，頁 59。

出「技術性」之範圍。例如可將 2014 年版電腦軟體審查基準第 2-12-1 頁第 20 至 23 行之內容修正為「當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。所謂技術功效，係指超越程式執行時電腦內部電流電壓改變等物理效果，而使申請專利之發明產生技術領域相關功效。所謂技術性，至少須為達成特定目的或解決特定問題所使用之可產生技術功效之具體手段」。

在定義何謂「技術性」後，再進一步表列出符合與不符合技術性之態樣，只要電腦軟體相關發明符合「技術性」之定義且該當任一正面表列態樣或不該當所有負面表列態樣時，即認定其具備專利標的適格性。正面表列態樣例如上開之「態樣一」及「態樣二」，亦可參酌前述 USPTO 審查基準中所列舉符合「更有意義」要件之態樣，例如「增加非該發明所屬技術領域充分理解、常規且習知的特定限制」。負面表列態樣除了 2014 年版電腦軟體審查基準中已例示的「非利用自然法則者」及「非技術思想者」之外，亦可參酌前述 USPTO 「2015 年 7 月更新版標的適格性」中所列舉屬於可被充分理解、常規且習知的態樣，例如「執行重複計算」。

如此一來，應可較明確界定出「技術性」之範圍，從而有助於減少當事人、智慧財產局及法院因專利標的適格性見解歧異而產生的紛爭。

第三節 「專利標的適格性」要件之再檢視

第一項 「專利標的適格性」要件之必要性

由前述美國相關案例可知，美國專利法第 101 條之用意在於利用「專利標的適格性」要件作為把關者，以避免自然法則、自然現象或抽象概念被特定專利所獨占（preempt），因為若這些基本原理被獨占，將會壟斷相關技術領域而阻礙後續的發明，如此便違背專利制度的精神。而聯邦最高法院及 CAFC 所創設的各種測試法，目的也在於避免獨占情形的產生。基於此法理，前述之學者 Lemley 便提出五項判定專利標的適格性之要素，用以根據發明之貢獻度及相關技術領域

之變動性等要素權衡判斷請求項整體是否過度主張（overclaiming）而產生獨佔。有鑑於電腦科技產業的快速變動，此種彈性判斷專利標的適格性的方式相較於機械式的測試法，似乎更能使「專利標的適格性」要件發揮功效。

若從避免獨佔的角度觀之，「專利標的適格性」要件之存在確實有其必要性，因為新穎性及進步性要件並無法完全避免獨佔的發生。舉例而言，若有人發明了全新的資料壓縮演算法，可以把資料無失真地壓縮成比現有任何演算法還要少的位元數，則很明顯的此演算法將具有新穎性、進步性及產業利用性。此時若無「專利標的適格性」要件作為把關者而使此演算法取得專利權，就會產生獨佔的現象而阻礙相關科技產業的進步。

第二項 「專利標的適格性」要件與「進步性」要件之區別

在肯認專利標的適格性要件之必要性後，本文接下來討論專利標的適格性要件與進步性要件之間的區別。如前所述，美國聯邦最高法院於 Alice 案判決所創設的「更有意義(significantly more)」要件，似乎將進步性要件之審查套用於專利標的適格性之判斷而混淆了兩者間的界限。美國聯邦最高法院上開見解似乎回到了歐洲實務在 PBS 案之前所採用的以專利標的適格性與進步性混合審查電腦軟體發明的模式，且所謂的「更有意義」要件似乎也類似於歐洲實務所稱之「技術貢獻」要件。

本文認為美國聯邦最高法院上開見解並不恰當。首先，如同歐洲專利局上訴委員會在 PBS 案之見解，在判斷專利標的適格性時審酌技術貢獻實係混淆對「發明」的要求與對「新穎性」及「進步性」的要求。其次，美國實務在判斷進步性時並不要求發明必須提供技術貢獻，卻何以在判斷專利標的適格性時要求其必須符合「更有意義」要件？如此一來，只要發明經判斷具備專利標的適格性，則其必定因具備「更有意義」要件而通過進步性之測試，如此將使進步性的相關規定形同具文。

此外，專利標的適格性要件與進步性要件不能混為一談的重要原因在於兩者

的判斷目的及要求均截然不同。前者無須作先前技術檢索，而是從發明的本質上作判斷；後者則是從檢索先前技術出發，組合比對後得出與該發明的差異程度。前者在審查時不受申請日或優先權日之限制；後者之判斷時點則限於申請日或優先權日之前。再者，前者乃在認定是否符合可納入專利所保護的範疇；後者則是依檢索而得的引證文件來決定申請專利範圍的擴張或限縮。也就是說，前者所判斷的是符合與否；後者則是決定權利範圍的大小²⁶⁸。

綜上所述，在判斷專利標的適格性時，實不宜加入類似進步性要件之審查。因此，美國聯邦最高法院於 Alice 案判決所創設的「更有意義」要件，以及我國 2014 年版電腦軟體審查基準新增的「簡單利用電腦」一節，其妥適性便有待商榷。

第三項 「專利標的適格性」要件之優先性

最後，關於專利標的適格性要件的重要爭點在於審查專利時是否須優先審查專利標的適格性。目前各國實務一般皆採肯定見解，例如上述我國智慧財產法院 101 年度民專上更(二)字第 5 號民事判決即認為專利申請可否獲准，就審查層次而言，應先認定是否符合發明之定義後，始探討有無產業利用性、新穎性及進步性等專利要件。

然而，亦有論者採不同見解，例如前述之學者 Lemley 認為美國專利法 101 條的判斷應該在其他要件皆檢視過後才進行。亦即當請求項符合新穎性及非顯而易知性等要件後再檢視其專利標的適格性。如此可以避免不當地把特定發明領域排除於專利系統之外。學者 Crouch 及 Merges 則認為任一專利要件皆可作為優先審查的對象。

本文認為，我國專利法係先於第 21 條規定「發明」之定義為「利用自然法則之技術思想之創作」，再於第 22 條規定「發明」之新穎性及進步性判斷要件。因此，不論由體系解釋或文義解釋，均可得出專利標的適格性要件應優先於新穎

²⁶⁸ 袁建中，前揭註 208，頁 73。

性及進步性而被審查。再者，因專利標的適格性之審查無須進行先前技術檢索，故對於明顯不具專利適格之請求項，專利標的適格性要件便可立即發揮初步篩選的功能而將該請求項排除。此外，可藉由訂定較寬鬆的專利標的適格性之判斷標準，使具有爭議性之標的亦可通過專利標的適格性之審查，再將重心置於新穎性及進步性的審查。如此一來，既不會有不當排除特定發明的問題，審查委員及法院亦不需花費太多時間處理不確定的專利標的適格性。

第四節 總結

專利標的適格性界限之進與退，一直都是具爭議性的問題，而且目前仍是進行式。這由美國聯邦最高法院至今仍無法形成穩定一致的見解，且 USPTO 目前仍在徵求各界意見便可知。從 State Street Bank 案的「有用、具體且有形測試法」、Bilski 案的「機器或轉換測試法」到 Alice 案的「二步分析法」，美國實務一直試圖建立一個穩定的判斷架構，但目前仍未有定論。

相較之下，歐洲實務將審查重心移往進步性要件的作法，似乎可一定程度地避免處理此一爭議問題。然而，由於歐洲專利法規並未明確定義何謂「技術性」，雖然如此可以在個案解釋時保留彈性，但也因而使得歐洲實務至今亦無法發展出穩定的判斷架構。

我國目前最新的 2014 年版電腦軟體專利審查基準似乎有意兼採歐洲與美國近期的判決見解來進一步限縮電腦軟體與商業方法的專利性。然如前述分析，其中新增的「簡單利用電腦」及「無助於技術性的特徵」章節在實際應用時仍可能產生判斷上的不確定性，有待日後進一步修訂。

電腦軟體相關產業具有快速變化的特性。在申請專利時具有商業價值的發明，可能在兩三年後便被市場上新的技術所取代。因此，建立一個可預測的審查架構，將有助於加速電腦軟體專利之取得，如此才能提高相關業者申請專利的意願。當相關業者願意申請專利而公開其發明中關鍵的演算法時，亦可進一步促進相關產業技術之進步。

最後，本文認為專利標的適格性要件作為初步篩選的角色，目的在於避免專利獨占自然法則等基本原理解。在此一前提下，實毋須將發明加以類型化地排除，而是應放寬專利標的適格性之判斷標準，以避免不當排除可專利之發明，再藉由新穎性及進步性的審查來決定該發明是否具有賦予專利權的價值。



參考文獻

壹、中文

一、書籍

1. 劉尚志、陳佳麟，電子商務與電腦軟體之專利保護：發展、分析、創新與策略，2版，2001年。
2. 謝銘洋、馮震宇、陳家駿、陳逸南、蔡明誠，著作權法解讀，2版，2005年。
3. 鄭中人，智慧財產權法導讀，2版，2002年。
4. 謝銘洋，智慧財產權法，2版，2011年。
5. 劉孔中，歐洲專利手冊，2003年。
6. 曾陳明汝、蔡明誠，兩岸暨歐美專利法，3版，2009年。
7. 劉孔中、宿希成，電腦程式相關發明之專利保護—法律與技術之分析，2000年。
8. 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2014年。

二、期刊

1. 范銘祥，電腦程式之智慧財產權保護，智慧財產權月刊，87期，頁34-51，2006年3月。
2. 李治安，商業方法相關智慧財產權問題之研究，科技法律透析，13卷12期，頁48-62，2001年12月。
3. 陳龍昇，淺論電腦軟體之商業方法發明於我國法之保護，萬國法律，145期，頁67-78，2005年2月。
4. 尹守信，淺析美國專利法上之非顯而易知性要件，智慧財產權月刊，83期，頁68-81，2005年11月。
5. 胡心蘭、蔡岳勳，促進抑或是阻礙創新？從法律經濟學角度審視美國商業方法專利之適格性爭議—以 In re BILSKI 案為例，政大智慧財產評論，7卷2期，

- 頁 125-176，2009 年 10 月。
6. 袁建中，美國軟體專利發展十年回顧，智慧財產季刊，69 期，頁 47-56，2009 年 4 月。
 7. 洪志勳，美國軟體專利之問題分析，科技法律透析，20 卷 2 期，頁 17-27，2008 年 2 月。
 8. 袁建中，軟體專利趨勢探討，智慧財產權月刊，100 期，頁 5-12，2007 年 4 月。
 9. 顏上詠、陳帝利，歐洲與美國商業方法專利學理之研究，東海大學法學研究，21 期，頁 243-284，2004 年 12 月。
 10. 陳龍昇，淺論電腦軟體之商業方法發明於我國法之保護，萬國法律，145 期，頁 67-78，2005 年 2 月。
 11. 李治安，網路時代中商業方法可專利性之政策分析，經社法制論叢，29 期，頁 217-258，2001 年 12 月。
 12. 吉玉成，商業方法軟體專利之標的適格性研究—以比較法之研究為中心，科技法學評論，1 卷 1 期，頁 123-161，2004 年 4 月。
 13. 陳龍昇，由美國 *Bilski v. Kappos* 案探討商業方法發明之專利適格性，臺北大學法學論叢，84 期，頁 231-286，2012 年 12 月。
 14. 陳龍昇，由美國聯邦最高法院 *Alice v. CLS bank* 案探討電腦軟體專利適格性，萬國法律，196 期，頁 13-20，2014 年 8 月。
 15. 林冠宇，美國聯邦最高法院 *Alice Corp. v. CLS Bank International* 案之判決對軟體專利適格性審查標準之影響，科技法律透析，27 卷 2 期，頁 9-14，2015 年 2 月。
 16. 袁建中，歐洲軟體專利發展十年回顧，智慧財產季刊，70 期，頁 64-76，2009 年 8 月。
 17. 黃文儀，電腦軟體發明之專利保護，智慧財產權月刊，100 期，頁 13-44，2007 年 4 月。

18. 劉國讚、周汝文，論電腦軟體關聯發明之可專利性—以歐洲專利局審查實務為中心，智慧財產月刊，112期，頁5-51，2008年4月。
19. 洪振盛，我國「電腦軟體相關發明」審查基準修訂，理律法律雜誌，103年3月號，頁2-5，2014年3月。
20. 陳龍昇，由美國 *Bilski v. Kappos* 案探討商業方法發明之專利適格性，臺北大學法學論叢，84期，頁231-286，2012年12月。

三、案例

1. 智慧財產法院 102 年度民專上字第 25 號民事判決。
2. 智慧財產法院 100 年度民專上更(一)字第 5 號民事判決。
3. 智慧財產法院 101 年度民專上更(二)字第 5 號民事判決。
4. 臺灣士林地方法院 96 年度智字第 10 號民事判決。
5. 智慧財產法院 102 年度行專訴字第 88 號行政判決。
6. 智慧財產法院 98 年度行專訴字第 37 號判決。

貳、英文

一、期刊

1. LaBarre, John, *Can the Software Patent Genie Be Put Back in Its Bottle?*, 14(2) NYSBA Bright Ideas 15-22 (2005).
2. Shapiro, Carl, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, in *Innovation Policy and the Economy*, Vol. 1, 119-150 (Adam B. Jaffe et al. eds., 2001).
3. Evans, David S. & Layne-Farrar, Anne, *Software Patents and Open Source: The Battle Over Intellectual Property Rights*, 9(10) VA. J.L. & TECH. 1-28 (2004).
4. Lemley, Mark A. & Shapiro, Carl, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEXAS L. REV. 1991-2049 (2007).

5. Merges, Robert P., *As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform*, 14 BERKELEY TECH. L. J. 577-615 (1999).
6. Marsnik, Susan J. & Thomas, Robert E., *Drawing a Line in The Patent Subject-Matter Sands: Does Europe Provide a Solution to the Software and Business Method Patent Problem?*, 34 B.C. INT'L & COMP. L. REV. 227-327 (2011).
7. King, Patrick E. et al., *The Confluence of European Activism and American Minimalism: Patentable Subject Matter after Bilski*, 27 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 247-297 (2010).
8. Lemley, Mark A. et al., *Life after Bilski*, 63 STAN. L. REV. 1315-1347 (2011).
9. Crouch, Dennis & Merges, Robert P., *Operating efficiently Post-Bilski by Ordering Patent Doctrine Decision-Making*, 25 BERKELEY TECH. L. J. 1673-1691 (2010).
10. Stern, Richard H., *Alice v CLS Bank: US Business Method and Software Patents Marching towards Oblivion?*, 36 EUR. INTELL. PROP. REV. 619-629 (2014).
11. Ballardini, Rosa Maria, *Software patents in Europe: the technical requirement dilemma*, 3(9) JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 563-575 (2008).
12. Deschamps, Carole, *Patenting Computer-Related Inventions in the US and in Europe: The Need for Domestic and International Legal Harmony*, 33(2) E.I.P.R. 103-114 (2011).

二、案例

1. *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1 (1966).
2. *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).
3. *In re Beauregard*, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995).

4. *Cochrane v. Deener*, 94 U.S. 780 (1877).
5. *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972).
6. *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978).
7. *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981).
8. *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).
9. *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).
10. *Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. 3218 (2010).
11. *Mayo v. Prometheus*, 132 S.Ct. 1289 (2012).
12. *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 717 F.3d 1269 (Fed. Cir. 2013).
13. *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 134 S.Ct. 2347 (2014).
14. *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 768 F.Supp.2d 221 (D.D.C. 2011).
15. *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012).
16. *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 717 F.3d 1269 (Fed. Cir. 2013).
17. *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 134 S.Ct. 2347 (2014).
18. *BuySAFE, Inc. v. Google, Inc.*, 765 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2014).
19. *Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC*, No. 2013-1663, 2014 WL 4195188 (Fed. Cir. Aug. 26, 2014).
20. *Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC*, No. 2010-1544, 2014 WL 5904902 (Fed. Cir. Nov. 14, 2014).
21. *Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC*, 657 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2011).
22. *Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC*, 722 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2013).
23. *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014).
24. T0208/84 (1986).
25. T1173/97 (1998).
26. T0931/95 (2000).

27. T0154/04 (2006).
28. G0003/08 (2010).

三、網路資料

1. Magen, Burt, *Article of Manufacture Claims for Computer Related Inventions*, 1-42 (2010),
http://patentlawcenter.pli.edu/wp-content/uploads/2010/08/burt-magen_computer-advanced-claim-drafting.pdf (last visited: 2015/01/01).
2. Goodman, David J. & Myers, Robert A., *3G Cellular Standards and Patents*, 1-6 (2005), <http://eeweb.poly.edu/dgoodman/wirelesscom2005.pdf> (last visited: 2015/01/03).
3. Gaudry, Kate & Lezak, Angel, *Impact of Post-Alice Guidelines on Examination in Business Method Art Units*, 1-5 (2015),
http://www.uspto.gov/patents/law/exam/jan21forum_gaudry-lezak.pdf (last visited: 2015/02/02).
4. Kappos, David, *Supreme Court leaves patent protection for software innovation intact* (2014),
<http://www.scotusblog.com/2014/06/symposium-supreme-court-leaves-patent-protection-for-software-innovation-intact> (last visited: 2015/02/04).
5. Merges, Rob, *Go ask Alice — what can you patent after Alice v. CLS Bank?* (2014),
<http://www.scotusblog.com/2014/06/symposium-go-ask-alice-what-can-you-patent-after-alice-v-cls-bank> (last visited: 2015/02/04).
6. The United States Patent and Trademark Office, *Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et. al.*, 1-4 (2014),
http://www.uspto.gov/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf (last visited:

2015/01/28).

7. The United States Patent and Trademark Office, *2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility*, 74618-74633 (2014),

<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-16/pdf/2014-29414.pdf> (last visited: 2015/01/28).

8. Official Journal of the European Patent Office, *Examination of computer-implemented inventions at the European Patent Office with particular attention to computer-implemented business methods*, 594-600 (2007),

http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/11_07/11_5947.pdf (last visited: 2015/02/27).

9. The United States Patent and Trademark Office, *July 2015 Update: Subject Matter Eligibility*, 1-11 (2015),

<http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf> (last visited: 2015/10/30)

