

「無助於技術性的特徵」之探討分析

吳科慶*

摘要

經濟部智慧財產局於2014年1月公告了最新版的「電腦軟體相關發明」審查基準，其中在進步性的部分，新增了「無助於技術性的特徵」章節，避免商業方法藉由與技術無關的特徵而取得專利。

本篇文章主要是探討該章節修訂的背景緣由，並比較各國相關規定。

關鍵字：技術性、技術特徵、進步性、電腦、軟體、審查基準

收稿日：103年7月7日

* 作者投稿時為經濟部智慧財產局專利審查官。

壹、前言

在界定申請專利之發明時，請求項中有時會包含非技術領域之特徵，例如免費、當贈品發送、計價方式、契約等商業手段，或是文字與圖形之設計等。若請求項中同時亦包含了技術領域之特徵，例如電路結構、軟體演算法等，此時會因該些技術領域之特徵而令整個請求項具有技術性，符合發明之定義。但該些技術領域之特徵可能僅是通常知識，發明的真正核心其實放在商業流程上，舉例來說：「開便利商店」為單純的商業方法，不具技術性，但「利用電子收銀機開便利商店之方法」或「具有自動門的便利商店」則可能因包含技術領域之手段而符合發明之定義，若說明書中所詳細描述的「電子收銀機」和「自動門」都只是習知技術，申請人欲保護的對象仍為「開便利商店」這個商業方法，假設申請時並無「開便利商店」之先前技術，無法檢索到引證以比對該商業方法，此時是否應核准該專利？若核准了，該專利本質上是在保護技術手段還是商業方法？

類似的例子還有「請明星代言的智慧型手機」，說明書和請求項中僅描述一習知而上位的智慧型手機，但同時又界定了「請明星代言」、「優惠方案」或如何簽約、談價錢等商業方法，若檢索不到應用於智慧型手機的該商業方法，或申請人表示「智慧型手機」與「請明星代言」之組合在引證文件中並無任何教示而非顯而易見，若因此而核准，該專利實質上是在壟斷一個商業手段。

上面所舉例的是常見的商業方法，以便於理解及說明，但要考量到若申請人真的請求一個前所未見的商業手段，我們是否應予以保護？

專利制度是以排他權去交換申請人的技術公開，專利權所造成的壟斷會剝奪社會大眾的利益，但所換取的技術公開又能避免重複發明而促進產業發展，因此主管機關需取得其中的平衡，評估賦予專利權後所帶來的好處及壞處。

商業方法應鼓勵競爭關係，而要極力避免壟斷的情況出現，否則除了損害民眾的權益，對於國家發展亦有不利之影響，故有公平交易法等法案予以規範。而專利法亦應本於上述精神，避免商業手段的壟斷情況出現，故目前世界上各主要國家都不允許單純之商業方法取得專利，即使發明有用到一些技術手段，也要評估是否有實質獨占自然法則或商業方法等抽象概念的情況。

為了達成上述目的，本次修訂電腦軟體審查基準時，參考了美國、日本、歐盟、加拿大、印度等國的相關規定，並參酌我國智慧財產法院的判例及2013年版的審查基準總則相關規範。

貳、各國相關規定

一、歐盟

歐洲專利局所出版的《Case Law of the Boards of Appeal》（2013年9月，第7版）¹，其中第I.C.4.2.8節提及「非技術特徵（non-technical features）」若未與技術標的互動以解決技術問題，則無法提供技術貢獻，而在評估新穎性及進步性時會被忽略。在第I.A.1.4.3.a中則定義「非技術特徵」為EPC § 52 (2)²所記載的事項，即不符合發明定義的事項，包括科學理論、數學方法、商業方法、資訊揭示、美術創作、遊戲方法、人類心智活動等。

2014年4月14日所舉辦的臺歐盟專利制度研討會上，Dr. Tomas Kurig說明了歐洲的問題解決法如何操作於電腦實施發明。一個實行新穎商業流程或數學公式的方法或程式，會不符合發明之定義，而一個實行上述方法或程式的電腦或系統則符合發明之定義，不過仍會被EPC § 54&56違反新穎性及進步性所擋下，會中著重講解發明定義及進步性的「問題解決法（problem-and-solution approach）」。

在問題解決法中，首先會確立最接近的前案，比對其差異之所在，以及該些

¹ <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/e/index.htm>

² EPC Article 52 Patentable inventions

- (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.
- (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.
- (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.

本月專題

「無助於技術性的特徵」之探討分析

差異特徵的技術功效，接著藉由最接近前案建立技術問題，最後才判斷進步性。若一個請求項中同時包含了技術特徵（假設為電腦）及非技術特徵（假設為商業方法），則檢索最接近前案時，只會針對技術觀點的部分檢索技術領域之引證，在比對其差異後，若發現差異僅在於非技術特徵，其技術問題即為該商業方法的自動化，而該自動化為資訊領域之通常知識者所能輕易完成（無論商業方法有多新穎），因此不具進步性；若比對前案後發現差異同時出現在技術特徵及非技術特徵，則非技術特徵的部分仍直接視為可輕易完成，只需論述或另外找引證補強技術特徵之差異。

舉例來說，若電腦用來處理或傳遞一個特別的商業資料，其中「電腦處理及傳遞資料」屬技術特徵，但「該資料為特別的商業資料」則屬非技術特徵。若電腦用來執行一套特殊的商業方法，其中電腦的硬體、資料庫、傳輸能力等係屬技術特徵，而商業流程的部分則屬非技術特徵。

但「非技術特徵」並非均直接忽略，還要判斷它是否與技術觀點結合而產生技術功效（technical effect），若其有助於技術性（contributes to technical character），則在評估進步性時需列入考量。《Case Law of the Boards of Appeal》I.C.4.2.8中則提到「非技術特徵」若未與技術標的互動以解決技術問題，則被稱為「非技術特徵『本身』（as such）」（意指真正的非技術特徵），其無法提供技術貢獻，而在評估新穎性及進步性時會被忽略。

二、美國

美國並無「非技術特徵」的規定，但有類似的「非功能描述素材（nonfunctional descriptive material）」³。在其專利審查程序指南（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）2111.05³中，表示在評估可專利性時必須考量請求項中所有的限制（limitations），故不得忽略任何限制，包括「印刷物（printed matter）」在內；但若該「印刷物」並未與「基底（substrate）」間建立任何新穎且非顯而易見的功能關係，那就不需要給予任何可專利的權重。

其中「印刷物」可指紙張上的文字、帽帶上的圖案、記憶體中的數位資訊、

³ 該章節最近一次修改是在2012年的第8版第8次修訂，http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2111.html#ch2100_d1b148_1ea0c_2c0

硬碟裡的電腦程式等等，其中紙張、帽帶、記憶體、硬碟即為「基底」。

若請求項與前案的差異僅在於骰子上的印刷內容，該請求項仍會被前案核駁，因為沒有新的物理結構，印刷內容與物理結構間也沒有新的關係。產品的說明文字也只是用於傳遞訊息或意義給人類讀者，而與支援產品無關，同樣不存在功能關係。

即使有功能關係存在，仍要判斷該關係是否新穎或非顯而易見。例如電容上的色碼標識與有效期限，或許給予了功能關係，然而可能會藉由所請求發明中所教示的先前技術而被預料到。

電腦可讀媒體藉由屬性資料物件來撰寫程式，而呈現容易取得、增加、移除電腦系統內資訊的功能，就會建立功能關係，令所請求的屬性資料物件被賦予可專利權重。然而，若整體請求項係用於傳遞訊息或意義給人類讀者，而與所規劃的電腦系統無關，例如一個隨身碟包含平均打擊率的表格，或儲存音樂的音軌，該所計劃的電腦系統只是用來提供資訊，在所記錄的資料與電腦間無法建立功能關係。

美國專利商標局（USPTO）的官網上，說明了美國專利法第103條（非顯而易見性，進步性）如何用於商業方法專利⁴。其中案例8指出：在發明的時間點，僅僅提供自動化手段取代人類活動而實現相同的結果，並不足以與前案區隔。案例12則是一種記錄複數資料的電腦可讀媒體，每個資料包含三個欄位，並在請求項中詳細描述每個欄位的內容為抵押人的相關資訊；而引證文件同樣是記錄複數資料的電腦可讀媒體，每個資料包含三個欄位，但未提及欄位中的資訊是什麼；該案例認為請求項與引證的差異僅在於「非功能資料（non-functional data）」，該資料與基底（substrate）間不存在功能關係（functionally related），所以此描述素材（descriptive material）無法在可專利性上令所請求之發明與前案有所區隔，請求項會被專利法第103條核駁。

⁴ " Business Methods Patents - Formulating and Communicating 103 Rejections," <http://www.uspto.gov/patents/resources/methods/busmeth103rej.jsp>

三、加拿大

加拿大的專利局實務手冊（Manual of Patent Office Practice，MOPOP，2014年5月更新）⁵第13章第13.05.03a節「Identifying statutory and non-statutory features」中，提到「法定特徵」與「非法定特徵」的區分，其根據第12章判斷法定及非法定標的（即是否為適格標的、是否符合發明之定義）的方式來區分特徵。

若「非法定特徵」對「法定特徵」提供了技術限制，將會產生合法的離散元素（discrete element），並透過該限制進一步界定該合法元素。相反地，若是由「法定特徵」對「非法定特徵」提供限制，則產生的離散元素將是不合法的。

舉例來說，「非法定特徵」常見的一個態樣是數學方程式，因數學方程式屬於加拿大專利法第27條第8項⁶所限制的對象（科學原理或抽象理論）。若在一個化學合成的方法中，是根據一個數學方程式來決定試劑添加的時間函數，此時該方程式會是該方法的一個合法離散元素。

而由「法定特徵」對「非法定特徵」提供限制的一個例子，是利用特定的手術工具來調整手術方法，無論手術工具本身是否可為適格請求項，該工具本身不是一個離散元素，「工具所調整的手術方法」才是請求項的一個離散元素，而且是不合法的。

MOPOP第13.05.03b節接著說明審查流程。若請求項中只有「非法定各別元素（non-statutory discrete element）」，那不需評估請求項的新穎性及非顯而易見性，因為請求項不符合發明之定義。

若請求項中同時包含「法定各別元素」及「非法定各別元素」，在分析請求項的貢獻時，將會聚焦於請求項是否包含了「法定的」貢獻，亦即是否對技術領域的問題提供了技術解決方案。若沒有法定貢獻，則不符合發明之定義，此時審查報告中要分析為何法定元素被認定不屬於貢獻的一部分，且該分析會考量到請求項中每一法定元素的新穎性、非顯而易見性。另外，「非法定各別元素」不可能成為法定貢獻的一部分。

⁵ http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html

⁶ Subsection 27(8) of the Canadian Patent Law: "No patent shall be granted for any mere scientific principle or abstract theorem."

第13.05.03c節以案例說明上述審查規則。案例3發明的是一個特殊的木工工具，但請求項2為一張桌子，其特徵在於上面有利用請求項1之木工工具所刻畫的圖案；其中「桌子」是一個法定離散元素；「圖案」則只是一個純粹美術意義的非法定元素，該圖案無法影響改變桌子的技術特性，其為一個獨立的非法定元素；而「木工工具」不算請求項的特徵，因為它無法限制圖案的本質；故請求項2包含了法定（桌子）及非法定（圖案）元素，但桌子毫無疑問只是習知通常知識的一部分，桌子本身無法提供貢獻，因此請求項沒有任何法定貢獻，反而包含了非法定離散元素，因此不符合發明之定義。

四、日本及印度

日本電腦軟體審查基準第2.3.6節⁷，進步性的注意事項中，第（2）點提到：若請求項與引證的差異僅在於資料內容，請求項無法因此具有「新穎性」⁸。雖然是在進步性的章節，但內容及案例卻是以新穎性核駁。

在程式設計實力極強的印度，對於電腦相關發明採取了嚴格的態度，首先商業方法被明確地排除，只要請求項實質上與商業方法相關，即使有技術上的協助，仍不具可專利性⁹；數學方法亦同。此外，該國並採用「技術特徵」及「非技術特徵」的概念，藉由技術特徵建立要解決的技術問題，以判斷發明的本質¹⁰。

五、我國

在我國2013年版舉發審查基準¹¹中，第4.3.1.3節規範有關新型專利之「非結構特徵」，其源於2012年9月28日智慧財產法院、經濟部訴願會與經濟部智慧財產局舉辦之「專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會」，根據

⁷ 2011年10月版，http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_vii-1.pdf

⁸ データの内容（コンテンツ）にのみ特がある場合の取扱い
請求項に係る發明と公知の引用發明との相違点としてデータの内容（コンテンツ）が挙げられた場合、この相違点によって請求項に係る發明の新規性が肯定されることはない。（事例3-1(3)(ii)参照）……。

⁹ 印度智慧財產局，"Guidelines for Examination of Computer Related Inventions (CRIs)"，2013年6月28日版，http://ipindia.nic.in/iponew/draft_Guidelines_CRIs_28June2013.pdf，第11頁第3.18節、第28頁Illustration 8。

¹⁰ 同上，第44頁流程圖。

¹¹ 2013年版專利審查基準第五篇第一章「專利權之舉發」。

本月專題

「無助於技術性的特徵」之探討分析

討論結果而修訂之內容¹²。

新型專利係保護利用自然法則之技術思想具體表現於物品之形狀、構造或組合之創作，若請求項中包括了「結構特徵」（例如形狀、構造或組合）及「非結構特徵」（例如材質、方法），在審查新穎性時仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之，即單一先前技術必須揭露所有的技術特徵（包括結構特徵及非結構特徵），始能認定不具新穎性。但在審查進步性時，若「非結構特徵」不會影響改變「結構特徵」，則不需以先前技術比對該「非結構特徵」。

智慧財產法院亦曾於101年度行專訴字第82號（理由伍.四，2013年1月判決）及102年度行專訴字第82號（理由五.（六），2013年11月判決）採用上述見解。

可發現上述規範相當類似歐洲的「技術特徵」及「非技術特徵」，只是舉發審查基準中僅限用於新型專利，並藉由新型之定義來區分結構特徵及非結構特徵，而未延伸至發明專利。

因此，本次「電腦軟體相關發明」審查基準修訂時，參考各國規定並延伸我國原有之規範，於進步性中訂定「無助於技術性的特徵」。

由於我國專利制度中，「技術特徵」一詞係指請求項中所界定之特徵，而不限於技術領域之特徵，為避免混淆，電腦軟體審查基準中以「具技術性之特徵」描述技術領域之特徵，其相當於歐洲的「technical feature（技術特徵）」。

「不具技術性之特徵」若未能與「具技術性之特徵」協同運作而產生技術功效，在審查進步性時，將視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合，此種特徵被稱為「無助於技術性的特徵」，意為對技術性沒有貢獻的特徵；換句話說，就是在進步性階段不需以引證比對「無助於技術性的特徵」。

其中關於「技術性」的部分（是否具有技術性，以及是否有助於技術性），均比照發明定義章節的判斷方式，即參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，瞭解該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段以及所產生之功效。其與發明定

¹² 101年9月28日與智慧財產法院、經濟部訴願會舉辦之「專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會」討論結果修正之舉發審查基準內容說明，<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/3103116332511.pdf>

義章節之差異，在於發明之定義係針對整個請求項，只要請求項包含一個以上具技術性之特徵，即可符合發明之定義；而進步性的階段，會將請求項切割至「特徵」的層級，並針對每個特徵判斷是否具有技術性，若某特徵對於請求項之技術性並沒有貢獻，則在審查進步性時會直接視為可輕易結合之習知技術。

「無助於技術性的特徵」並不限於商業手段，所有不具技術性的特徵均有可能落入，包括數學公式、美術創作、資訊揭示等，詳見電腦軟體審查基準第5節的案例。

對於加密演算法與影像處理演算法，其數學公式的特徵已和資訊處理之技術特徵協同運作，並產生提高處理效率、提升辨識精準度、加強安全性等技術功效，因此雖屬「不具技術性之特徵」，卻有助於技術性，於審查進步性時仍須進行引證比對。

另外，與發明之定義章節相似，若認為以電腦進行某商業步驟，必然會牽涉到特殊的演算法，而該演算法應具有技術性，此時不會認定該特徵不具技術性，但說明書中應明確且充分揭露該演算法，並將必要步驟界定於請求項中，否則可能違反可據以實現要件、明確性或支持性。

參、結語

基於2014年版「電腦軟體相關發明」審查基準所作的修訂，我們回到最初的案例，「利用電子收銀機開便利商店之方法」與「具有自動門的便利商店」由於包含了電子收銀機與自動門等具技術性之特徵，可符合發明之定義，但在審查進步性時，也只會找引證比對電子收銀機與自動門；至於「開便利商店」的部分，屬於「不具技術性之特徵」，雖然有和電子收銀機與自動門等特徵協同運作，但未產生任何技術方面的功效（僅有商業方面的功效），因此仍被視為「無助於技術性的特徵」，直接當作可輕易結合之習知技術。



本月專題

「無助於技術性的特徵」之探討分析

同理，「請明星代言的智慧型手機」，在審查進步性時也只會檢索比對智慧型手機的部分，而「請明星代言」等商業手段，均屬「無助於技術性的特徵」。故無論請求項中附加了何種特別的商業方法，均無法藉由該商業方法取得專利。

至此，商業方法即使藉由附加習知技術手段而符合發明之定義，亦難以通過進步性的考驗，除非該發明真正具有技術方面的貢獻，而不僅限於商業領域的貢獻。