

電腦軟體發明專利制度探討

—我國與歐洲制度發展的演進

李清祺*、馮聖原**

摘要

本文先介紹歐洲電腦軟體發明專利制度的演進，並以 2010 年擴大上訴委員會所作的 G 3/08 決定書，鋪陳歐洲電腦軟體發明專利適格性的演變。接著，本文介紹我國電腦軟體發明專利制度是如何以歐洲的觀念為胞芽，逐漸綻放出另一種獨特且適應我國國情的審查思維。最後，本文統計我國實務在新法適用上的情形，來呈現我國電腦軟體發明專利制度的近況。

關鍵字：G 3/08、T 1173/97、EPO、歐洲電腦軟體（computer program）、更進一步功效（further technical effect）、硬體法則（any hardware approach）、技術手段法則（any technical means approach）、無助於技術性的特徵

收稿日期：104 年 5 月 5 日

* 作者現為智慧財產局專利二組專利高級審查官兼科長；

** 作者現為智慧財產局專利二組專利助理審查官；

本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位意見。

壹、前言

隨著網路的興起及電子商務的發展，電腦軟體相關的智慧財產權保護，逐漸受到重視。然而，各國智慧財產權的制度，無不受各國自己的產業及文化所影響。美國與日本是極度傾向用專利權來保護電腦軟體，但歐洲則顯得保守許多。我國早期的法令制度主要是承自大陸法系，所以在專利法規制度上，主要是受歐陸影響較深，然而，電腦軟體發明專利制度卻又深受美國和日本實務運作的影響，因此近年來也就發展出獨特適應本國國情的專利環境。

歐洲對於電腦軟體發明專利的態度，一直極為保守，但隨著廠商們不斷地挑戰上訴委員會，促使上訴委員會作出許多訴願決定書。因此，歐洲專利局逐漸採取較為開放的立場。2010年，擴大上訴委員會作出G 3/08決定書，不僅概說了歐洲電腦軟體發明專利制度的發展，同時也定調了歐洲目前的一些概況，使得目前歐洲電腦軟體發明專利在適格性這個議題上，處於穩定的狀態。

至於我國電腦軟體發明專利的觀念，主要是參考各國實務而演變。1998年，我國參閱美國及日本審查基準等資料，制訂電腦軟體相關發明特定技術領域的審查基準。2008年，我國則參酌歐洲的「技術性」判斷標準，並開放電腦程式產品請求項。2014年，我國更進一步導入歐洲的「無助於技術性的特徵」來判斷進步性，並同時參考美國的判例等，進一步具體化發明定義的標準。因此，我國電腦軟體發明專利審查制度的輪廓也就日益明朗。

以下筆者先概述歐洲專利公約在電腦軟體發明專利的相關規範，並以G 3/08決定書所選具代表性的決定書（decision），來介紹歐洲電腦軟體發明專利適格性的演變及最新的狀態，再來介紹我國審查基準的發展，最後統計我國實務上在電腦軟體發明專利相關法條適用的情形，以呈現我國電腦軟體發明專利的近況。

貳、歐洲電腦軟體發明專利制度發展史

一、歐洲專利公約—電腦軟體發明專利爭議的緣起

歐洲現行專利法規制度基本上建立在歐洲專利公約（Convention on the Grant of European Patents），該公約簽訂於 1973 年，最近一次修正為 2013 年第 15 版，歐洲專利公約第 52 條¹：

- (1) 所有技術領域之發明，於其具新穎性、進步性及產業利用性時，得依本公約取得歐洲專利權。
- (2) 下列各款，不符前項發明之意義：
 - (a) 發現，科學原理和科學方法。
 - (b) 美術創作。
 - (c) 計畫（schemes）、規則（rules）、人類心智活動、遊戲或商業的方法（methods for performing mental acts, playing games or doing business），以及電腦程式（programs for computers）。
 - (d) 資訊表達（presentations of information）。
- (3) 前項所述不符發明意義之範圍，以歐洲專利申請案或歐洲專利所載申請專利之標的，涉及（relates to）前項所述標的或活動本身（such subject-matter or activities as such）者為限。

依照該公約之規定，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，2014 年之歐洲專利審查基準亦已清楚指明，被歐洲專利公約第 52 條第 2 項所排除的，僅為與該項所列舉之「標的本身」（subject-matter as such）相關之電腦程式申請²。從上可知，歐洲專利局對於電腦

¹ <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar52.html> (last visited Jan. 14th, 2015) .

² Part G - Chapter II-1 「In considering whether the subject-matter of an application is an invention within the meaning of Art. 52 (1), there are two general points the examiner must bear in mind. Firstly, any exclusion from patentability under Art. 52 (2) applies only to the extent to which the application relates to the excluded *subject-matter as such* (Art. 52 (3)). Secondly, the subject-matter of the claim should be considered as a whole, in order to decide whether the claimed subject-matter has a technical character. If it does not, there is no invention within the meaning of Art. 52(1).」, Nov. 2014.

程式相關發明可否作為適格之專利標的，並非一律採取否定立場。

歐洲專利公約第 52 條第 2 項所列舉的不外乎是抽象概念之非技術類型，所謂的發明必須是具有技術性（technical character），而所謂的技術性必須是「相對於技術領域（technical field）」、「涉及技術問題（technical problem）」、「具有技術特徵（technical feature）」³。此外，歐洲專利審查基準關於電腦軟體審查之部分亦提到，當請求項具有技術性便不屬於歐洲專利公約第 52 條第 2、3 項不予專利的範圍⁴。

然而，關於何謂「技術性」，以及它更進一步的解釋，在歐洲專利公約及歐洲專利審查基準上，皆付之闕如。因此，「技術性」一詞的概念，十分仰賴歐洲專利局的實務見解來填補。以下便以 G 3/08 決定書所選具代表性的決定書為脈絡，來介紹歐洲電腦軟體發明專利適格性的發展。

二、技術上訴委員會與擴大上訴委員會的決定書

1、VICOM 案（T 208/84, 1986）⁵

本訴願決定書的系爭發明是由 VICOM 公司所申請的「一種數位元處理影像的方法及裝置」。訴願後所修正方法請求項所載的各步驟，大部分都是一些數學的演算過程，具體而言是各陣列、矩陣的變化運算。本發明是將影像的數位元資料，透過掃描方式取得的資料加以運算，最後得到對影像修補效果的影像數位元資料，當然這些數學演算及整個方法要用軟體程式來達成。方法請求項如下：

一種數位元處理影像的方法，用以處理以二維資料陣列形式呈現之影像，該資料陣列之元素依照行列順序排列，該影像以一操作矩陣實施摺積運算，該小型核心生成操作矩陣之大小實質上小於該資料陣列，該方法包含下列步驟：

³ http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_i_2.htm (last visited Jan. 14th, 2015) .

⁴ Part G- Chapter II-6 「A computer program claimed by itself is not excluded from patentability if it is capable of bringing about, when running on or loaded into a computer, a further technical effect going beyond the "normal" physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it is run (T 1173/97 and G 3/08) . The normal sufficient to lend a computer program *technical character*, and a further technical effect is needed. The further technical effect may be known in the prior art.」, "Guidelines for Examination", Nov, 2014.

⁵ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t840208ep1.pdf> (last visited Jan. 13th, 2015) .

本月專題

電腦軟體發明專利制度探討—我國與歐洲制度發展的演進

將該生成操作矩陣以遮罩運算依序掃過該資料陣列之各元素，以一重複循環次數實質掃描該資料陣列使一核心操作矩陣產生一圍繞矩陣並用一新矩陣取代該資料矩陣；

其中該核心操作矩陣雖含有多個元素但在該掃描步驟中維持不變，該操作矩陣係由單一的圍繞資料陣列圍繞，該重複循環次數依傳統錯誤最小化技術而定，直到輸出最後且最新的資料陣列。

裝置請求項則是完成方法請求項所述方法的裝置，含有輸入、掃描、回饋、輸出等裝置。

歐洲專利局的審查部認為本案的硬體是一般通用的電腦硬體，而軟體執行後所達成的各步驟基本上都是數學的演算法，因此，認為系爭方法請求項屬於歐洲專利公約第 52 條第 2 項中的數學方法和電腦程式本身而予以核駁。

但申請人不服，主張系爭請求項之發明的特殊特徵是可以比同時期之電腦更快速且更有效率地完成影像處理，而這個發明本身可以用一個經適當程式化的傳統電腦來完成。

提起訴願後，技術上訴委員會認為，所謂的「數學方法」與「技術程式（technical process）」，兩者的差別在於數學方法是以數字來實施，其結果也是以數字形式存在，而且數學方法或數學演算法也只是描述如何運算數字的抽象概念。與前述相較，如果一個數學方法是用在技術程式上，且該技術程式是以實體元件來實施，並藉由某些電腦硬體資源，或經程式設定的一般電腦之類的技術手段（technical means）⁶，來實施該數學方法，而使得該實體元件產生一定程度之變化的話⁷，即非屬數學方法本身，而為可專利之標的。

⁶ technical means 常見的翻譯為「技術手段或技術裝置」。揆度本文所提到之訴願決定書的意旨，此處之「means」應指「裝置（物）」。惟我國審查基準之用語為「技術手段」，為統一用語，本文採用與我國審查基準相同的用語。

⁷ T 208/84 第 5 點理由「...In contrast thereto, if a mathematical method is used in a technical process, that process is carried out on a physical entity (which may be a material object but equally an image stored as an electric signal) by some technical means *implementing* the method and provides as its result a certain change in that entity. The technical means might include a computer comprising suitable hardware or an appropriately programmed general purpose computer.」

此決定書認為，如果一個方法請求項是藉由電腦軟體控制硬體操作所完成的話，那麼該方法符合發明定義⁸。換句話說，此決定書要求電腦程式相關的請求項，必須記載「方法與硬體相連接」的特徵，即該方法是藉由硬體來體現的；至於電腦程式，則仍然是無法「直接」寫成方法請求項。

本訴願決定書指出，電腦程式發明的請求項必須以「方法與硬體相連接」的方式來撰寫，即請求項必須記載軟體與硬體相連接之技術特徵，始不落入歐洲專利公約第 52 條第 2 項所載不符發明定義之範圍；但是這樣的見解，作為審查上的標準，僅得稱為「形式上」或「格式上」的一種判斷標準。此外，由於「方法與硬體相連接」這樣記載形式上的要求，實質上即是在要求該方法必須是藉由硬體來體現的，這樣的方法請求項，其實是具有「方法請求項」的皮，但骨子裡卻是「裝置請求項」。至於真正的電腦程式軟體的方法請求項該何去何從，仍有待後續訴願決定書來為它指引。

2、IBM 案（T 65/86, 1989）。

本訴願決定書的系爭發明「一種在一文字處理系統中自動偵測與校正文件上下文中異義同音字錯誤之方法」，其是由 IBM 所申請的。歐洲專利局審查部認為請求項 1~5 項非屬可專利標的。關於請求項 1 之內容為：

一種在一文字處理系統中自動偵測與校正文件上下文中異義同音字錯誤之方法，該文書處理系統具有一處理器，該處理器內含一記憶體、一程式執行單元以及一鍵盤……，該方法包含下列步驟：

- (a) 定義多組異義同音字，並且將該多組異義同音字在該執行單元之控制下儲存於該記憶體之一部分；
- (b) 定義上下文之特徵，並且將該多組異義同音字在該執行單元之控制下儲存於該記憶體之一部分；

⁸ T 208/84 第 12 點理由：「The Board is of the opinion that a claim directed to a technical process which process is carried out under the control of a program (be this implemented in hardware or in software), cannot be regarded as relating to a computer program as such within the meaning of Article 52 (3) EPC, as it is the application of the program for determining the sequence of steps in the process for which in effect protection is sought. Consequently, such a claim is allowable under Article 52 (2) (c) and (3) EPC.」

⁹ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t860065eu1.pdf> (last visited Jan. 13th, 2014) .

- (c) 將與各同義字相關之資料區塊儲存於該記憶體之一部分；
- (d) 由鍵盤輸入一文字檔至一緩衝儲存區以及該顯示更新緩衝儲存區，以便讓該顯示裝置顯示之；
- (e) 控制該處理器單元，以逐字掃描該顯示更新緩衝儲存區之內容，並且比較該掃描之內容與該多組異義同音字，以決定是否目前有異義同音字在該顯示更新緩衝儲存區內……。

裝置請求項則是完成方法請求項所述方法的裝置，含有輸入、掃描、回饋、輸出等裝置顯示更新緩衝儲存區之內；

……（以下省略）。

歐洲專利局審查部以及技術上訴委員會認為，系爭發明只是基於非技術資訊之演算法組合，任何人只要用紙筆，不需要其他具技術性設施就能進行請求項 1 所描述的步驟。因此，系爭發明只是執行心智活動的步驟，從而認定非屬歐洲專利公約第 52 條第 1 項所稱之發明。技術上訴委員會認為，雖然技術手段和非技術手段共存於一請求項中不會使其排除於可專利標的，但不代表所有此類專利都是可專利的標的。委員會認為歐洲專利公約之所以在第 52 條第 3 項之條文中「標的或活動本身」這段文字，目的是為了在第 52 條第 2 項所列舉的各要素中，再進一步區分出何者與先前技術相較「具技術貢獻」或「不具技術貢獻」，與先前技術相較具技術貢獻者，即非屬不符發明定義之標的¹⁰。另外，在本決定書的理由第 21 點亦提到在 VICOM 案及 KOCH 案¹¹ 中之請求項屬於可專利標的之原因在於兩者對所屬技術領域具有貢獻（contribution）¹²；然而本決定書的系爭請求項並不具有技術領域上之貢獻，這使得系爭請求項不具有歐洲專利公約第 56 條

¹⁰ T 65/86 第 16 點理由：「Since patentability is excluded only to the extent to which the patent application relates to excluded subject-matter or activities as such, it appears to be the intention of the EPC to permit patenting in those cases in which the invention involves some contribution to the art in a field not excluded from patentability.」

¹¹ T 26/86 (X-ray apparatus)：請求項包含技術手段和非技術手段，該非技術手段不會減損發明整體之技術性，因此不用評估技術特徵和非技術特徵之比重，本案系爭請求項屬於可專利標的。<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t860026ep1.html> (last visited Jan. 14th, 2015)。

¹² 特別注意：本訴願決定書（T 65/86）將進步性要件用來判斷是否為可專利標的之見解目前已不採用。

所稱之進步性，從而落入公約第 52 條第 2 項第 c 款所排除的不予專利之標的¹³。

本訴願決定書提出，假如某一方法是用技術手段來體現，縱然體現該方法需要人機的互動，該方法仍不落入公約第 52 條第 2 項之規定，從而應屬於第 52 條第 1 項所載之「技術領域」一詞所規範的範疇¹⁴，此乃歸因於公約第 52 條第 3 項「標的或活動本身」一詞，已將第 52 條第 2 項所列舉的各事項，一刀劃開出兩部分：「標的或活動本身」與「非標的或活動本身」。然而，這裡的判斷方式，與稍早所提的「軟體與硬體相連接」¹⁵，二者同工異曲，仍是偏向形式面上的判斷標準，對於實質面向的著墨仍有些美中不足。因此，決定書緊接著提出用「與先前技術相較是否具技術貢獻」作為區分「標的或活動本身」與「非標的或活動本身」之標準，又「非標的或活動本身」因符合發明定義的事項，而屬於公約第 52 條第 1 項得授予專利的範圍，從而委員會似藉此間接地解釋公約第 52 條第 1 項「技術領域」的「技術」（technology）¹⁶一詞的涵義。

本決定書除了闡明「標的或活動本身」與「非標的或活動本身」外，於此同時亦對「技術」一詞的涵義作出較具體的解釋。不可否認這樣的解釋，將有助於申請及審查實務上相關人士對於公約第 52 條的操作；白璧微瑕的是，若依照本決定書所提出的見解，用「與先前技術相較是否具技術貢獻」來判斷一個申請標的（subject-matter）是否符合發明定義時，由於這樣的操作使得審查人員們在判斷是否符合發明定義，即判斷一個申請標的是否落入公約第 52 條第 2 項時，必須先找出所謂的「先前技術」，再將該申請標的與前述先前技術作比較，以判斷是否具技術貢獻，從而認定是否符合發明定義。姑且不論該先前技術與該申請標的的關聯性強度應該為何，理論上判斷任何一個申請標的是否符合發明定義，理應無須透過先前技術的比對，否則恐有將判斷新穎性與進步性的動作前置化，

¹³ T 65/86 第 22 點理由「In the opinion of the Board, the method according to Claim 1 of the present application does not contribute to the art anything involving an inventive step within the meaning of Article 56 EPC in a field not excluded from patentability by Article 52 (2) (c) EPC.」

¹⁴ T 65/86 第 16 點理由「The Board recognises that the use of technical means for *carrying out* a method, partly or entirely without human intervention, which method, if performed by a human being, would require him to perform mental acts, may, having regard to Article 52 (3) EPC, render such a method a technical process or method and therefore an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC, i.e. one which is not excluded from patentability under Article 52 (2) (c) EPC.」

¹⁵ 請參見 T 208/84。

¹⁶ 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.

破壞了先判斷發明定義，再判斷新穎性或進步性等其他專利要件的層次感。以上的問題，使得本決定書以「與先前技術相較是否具技術貢獻」作為條文中「技術」一詞的具體內涵的見解，不免遭受後續其他決定書的挑戰。

隨後 IBM 在 1991 年時，申請兩件與軟體有關的發明申請案，歐洲專利局依據當時的審查基準及訴願決定書的見解分別予以核駁，IBM 則分別提起訴願，之後上訴委員會在 1998 年分別作出這兩件影響深遠的決定。這兩件訴願決定書分別為 T 935/97 及 T 1173/97，很特別的是這兩者只相差幾個月的時間，而且是由相同組成員的委員會¹⁷所作出的相同的見解。另外，擴大上訴委員會所裁決的訴願決定書 G 3/08¹⁸，亦重申 T 1173/97 在歐洲電腦軟體發明專利演變中的重要性，於是以下便只以 T 1173/97 案來作說明。

3、IBM 案（T 1173/97, 1998）¹⁹

本案申請人撰寫了多個獨立請求項，訴願的重點是電腦程式產品請求項：

一種儲存在電腦可讀取媒體之電腦程式產品，包含：

一電腦可讀取的程式手段，用於使電腦控制該電腦執行一應用程式的；

一電腦可讀取的程式手段，用於使電腦控制該電腦執行一回報程式，尤指一種用於去執行上述應用程式的兩階段回報程式；

一電腦可讀取的程式手段，用於使電腦通知該應用程式，在該回報程式尚未完成該程式前已經失敗的事件中仍要繼續執行；

一電腦可讀取的程式手段，用於使電腦將該與應用程式不同步的未完成回報程式重新與該應用程式同步。

¹⁷ 技術委員會下依負責的技術領域不同而分出不同的組別，這裡是指委員會 3.5.01，負責 C40B 20/00, 20/06, 30/00, 30/02, 50/02；G06F 11, 12, 13, 15, 17/60；G06Q。

¹⁸ G 3/08 第 10.5 點理由：「T 1173/97 also drew the consequence from its abandonment of the "contribution approach" that, "Determining the technical contribution an invention achieves with respect to the prior art is therefore more appropriate for the purpose of examining novelty and inventive step than for deciding on possible exclusion under Article 52 (2) and (3)," (Reasons, point 8, second paragraph) .」

¹⁹ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t971173ex1.pdf> (last visited Jan 14th, 2015) .

因為 TRIPS 協定中第 27 條第 1 項²⁰ 明文規定：產品（物之發明）是專利所保護的客體，訴願人在電腦程式之後加上「產品」一詞，其目的當然是要避開歐洲專利公約第 52 條第 2 項 c 款中的電腦程式，技術上訴委員會一開始就指出歐洲專利局並非 TRIPS 的簽約國，TRIPS 的規定對歐洲專利局不生拘束。但委員會也認為 TRIPS 既屬國際性條約，許多歐洲專利公約的成員國已受其約束，此外，對於訴願人主張美國及日本專利局已允許電腦程式產品取得專利，該委員會亦表示，雖然歐洲專利公約有第 52 條第 2 項及第 3 項的除外規定，與美國及日本的規定有所不同，但是承認作為國際專利最新潮流指標的美國及日本的發展，是有助於全球專利制度的調和，故將美國及日本的規範納入考量是很適當的²¹。

接著，委員會認為從歐洲專利公約第 52 條第 2 項及同條第 3 項可推論出，立法者無意將所有的電腦程式均排除在發明定義之外，僅有「電腦程式本身」才會被排除。委員會為了解釋何謂電腦程式本身，於是回到技術性的觀點上，並從歐洲專利公約施行細則（Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents）第 27 條²²、第 29 條²³ 都明文要求發明應載有「技術領域」、「技術問題」及「技術特徵」來看，從而認為「技術性」是一個申請標的之所以不落入公約第 52 條第 2 項範圍的一個重要因素，所以歐洲專利公約第 52 條第 2 項及第 3 項所排除的電腦程式本身，係指欠缺技術性的電腦程式；反之，若電腦程式有技術性時，則必須認定其符合發明定義²⁴。

²⁰ TRIPS Art.27 (1) 「 Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced. 」

²¹ T1173/97 第 2.5 點至第 2.6 點理由 「 The Board has taken due notice of these developments, but wishes to emphasise that the situation under these two legal systems (US, JP) differs greatly from that under the EPC in that it is only the EPC which contains an exclusion such as the one in Article 52 (2) and (3) . Nevertheless, as pointed out by the appellant, these developments represent a useful indication of modern trends. In the Board's opinion they may contribute to the further highly desirable (world-wide) harmonization of patent law. 」

²² <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/r27.html> (last visited Jan. 14th, 2015) .

²³ Rule 29 (Form and content of claims)

(1) The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the *technical features* of the invention. Wherever appropriate claims shall contain:

(a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, are part of the prior art;...

²⁴ T 1173/97 第 4 點及第 5 點理由。

系爭發明是關於電腦程式產品的發明，電腦程式在硬體內執行時，必然導致某些物理變化，例如：電流的產生，但這樣的技術功效（technical effect）是所有在電腦上運轉之電腦程式皆具有的共同特徵，所以這樣的判斷標準並無法用於區別有技術性的電腦程式與無技術性的電腦程式。因此，委員會指出，電腦程式在執行時，若能得出所謂「更進一步技術功效（further technical effect）」，則該電腦程式即具技術性。

然而，系爭發明電腦程式產品本身並無法自行執行，不執行則一定不會有所謂的技術效果，但是委員會突破此一現實上的限制，認為縱然電腦程式產品本身並未直接揭示以物理實態表示的效果，但它在程式運轉時亦揭示此種效果，電腦程式產品確實是具有產生技術效果的「潛力」（potential）的。因此，只要電腦程式產品有潛力產生預先決定的更進一步技術效果，即可因含有技術性而符合發明定義。

同時，委員會趁機說明前述所謂的「更進一步技術功效」，可以是先前技術所知悉的功效。因此，委員會亦認為所謂的「技術貢獻」，因為需要跟先前技術作比較，所以認為這樣的判斷標準，用在判斷新穎性或進步性較為適當（more appropriate）²⁵。

另外，委員會類推適用（by analogy）前述 T 208/84 訴願決定書：「對由程式化電腦所體現的技術方法授予專利，卻不對該程式化電腦本體授予專利，似乎是不合邏輯的」的見解²⁶，從而認為「對方法及用來體現該方法的裝置授予專利，卻不對同樣用來實現（carry out）該方法的電腦程式產品授予專利，似乎是不合邏輯的」²⁷。

²⁵ T 1173/97 第 8 點理由：「The Board takes this opportunity to point out that, for the purpose of determining the extent of the exclusion under Article 52 (2) and (3) EPC, the said "further" technical effect may, in its opinion, be known in the prior art. Determining the technical contribution an invention achieves with respect to the prior art is therefore *more appropriate* for the purpose of examining novelty and inventive step than for deciding on possible exclusion under Article 52 (2) and (3).」。

²⁶ T 208/84 第 16 點理由「Finally, it would seem illogical to grant protection for a technical process controlled by a suitably programmed computer but not for the computer itself when set up to execute the control.」。

²⁷ T 1173/97 第 9.8 理由：「*By analogy*, the present Board finds it illogical to grant a patent for both a method and the apparatus adapted for *carrying out* the same method, but not for the computer program product, which comprises all the features enabling the implementation of the method and which, when loaded in a computer, is indeed able to *carry out* that method.」。

然而，委員會承認過去曾經有決定書（T 204/93，System for generating software source code/ATT）認為：「不論電腦程式的內容為何，或當該程式透過儲存在適當的電腦運作時，能做什麼或有何功能，公約第 52 條第 2 項及第 3 項的除外規定，應適用於所有的電腦程式」，這樣的見解顯然與前述「更進一步技術功效」的判斷標準有所出入²⁸。但是委員會調查發現，過去委員會並沒有對於「電腦程式產品」做出任何相關的決定書，所以像 T 204/93 之類的決定書，它的理由對於本訴願的系爭發明來說，只能作為委員會在做出決定書時的附帶理由²⁹，並不能作為主要決定的理由³⁰。

接著，頗值人玩味的是，本案技術上訴委員會居然對 T 204/93 的理由作更進一步的闡釋³¹。T 204/93 的決定書中第 3.13 理由略述：「如果電腦程式能供使用者實際使用，且能藉由電腦來體現出其內涵的功能的話，那麼該電腦程式即符合發明定義。至於電腦程式本身，無論其能供何種使用或其內容為何，縱然其內容的執行足以產生功用，亦不符發明定義；類似地（Similarly），程式設計者撰寫程式的行為，屬於人類的心智活動，不論其產生的程式為何，皆不符發明定義」³²，第 4.4 理由亦略述：「無庸贅述，系爭請求項 5³³（自動撰寫電腦軟體的方法）是不符發明定義的。因為根據公約第 64 條第 2 項³⁴的規定，方

²⁸ T 1173/97 第 11.1 理由：「...in particular according to that of the present Board, although composed differently, the view was taken on a number of occasions that exclusion under Article 52 (2) (c) and (3) EPC applied to all computer programs, independently of their contents, that is, independently of what the program could do or perform when loaded into an appropriate computer.」。

²⁹ 法官在作出判決的過程中，對與本案件不直接相關的法律問題所作的評論。因為它並非本案判決必要之點，因此不具有判例的拘束力。

³⁰ 指法庭判決案件的法律依據，可以是理由、物證事實、以往的判例或具有約束力的法律規則。

³¹ 筆者發現 T 1173/97 與 T 204/93 的委員會主席是同一人（P. K. J. van den Berg）

³² T 204/93 第 3.13 理由：「That computer programs may be useful, or applicable to practical ends, is also not disputed. For instance, a computer may control, under control of a program, a technical process and, in accordance with the Board's case law, such a technical process may be patentable. However, computer programs as such, independent of such an application, are not patentable irrespective of their content, i.e. even if that content happened to be such as to make it useful, when run, for controlling a technical process. *Similarly*, a programmer's activity of programming would, as a mental act, not be patentable irrespective of whether the resulting program could be used to control a technical process. And finally, automating that activity, in a way which does not involve any unconventional means, would not render that programming method patentable either, independently of the content of the resulting program.」

³³ T 204/93 系爭事實及上訴內容概要第 II 部分：「5. A method for generating software programs from supplied generic specifications, said method comprising the steps of...」。

³⁴ EPC Art. 64 (2)：「If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.」

法請求項所保護的範圍，是包含依據該方法所直接製作 (directly obtained) 出來的產品。如果系爭方法取得專利權保護，那麼依據該方法所直接製作出來的『程式』必定亦受到保護，此與公約第 52 條第 2 及 3 項，不保護電腦程式本身，在規範目的上有所牴觸³⁵。本案技術上訴委員綜合上述理由，對「類似地」這個詞，作更細緻的論理，認為程式設計者撰寫程式的行為之所以不符發明定義，不單只是因為它是屬於人類的心智活動，另一個原因是因為它的製成物是電腦軟體，這樣的行為同時包含心智活動及電腦軟體兩個不符發明定義的「標的或活動本身」³⁶，而非僅僅因為撰寫程式的行為與電腦程式本身一樣，只因符合公約第 52 條第 2 項所列其中一項「標的或活動本身」，而不符發明定義。綜合上述，本案技術上訴委員說明本次決定書與 T 204/93 在系爭事實及思維論理邏輯上，均有所不同，從而認為本次決定書並沒有與以往的見解直接相衝突³⁷。筆者認為從委員會如此細細斟酌以避免與過往見解直接相衝突來看，這些決定書對於實務的拘束力，可見一斑。

他山之石，可以攻錯，筆者認為前段的內容，雖然只是本案委員會對過去決定書的理由所作的補充，有點天外飛來一筆，與本案的系爭事實沒有太大的關聯，但不禁讓人孳萌一個問題意識「審查與侵權二者專利權保護範圍的一致性」。在科技日新月異及全球化分工的時代，可預料將會有更多自動化生產的技術方法問世，而這些自動化方法則可能是用來生產所謂不符發明定義的事物。

³⁵ T 204/93 第 4.4 理由：「It is furthermore not necessary to consider whether claim 5 would be disallowed anyway for the reason that Article 64 (2) EPC would extend the protection conferred by that method claim to the product directly obtained by such process, namely programs for computers, which extended protection would seem to contravene the explicit provision that programs for computers as such are excluded from patent protection according to Article 52 (2) and (3) EPC.」

³⁶ T 1173/97 第 11.4.4 理由：「The present Board concludes from this summary that the real, objective reasons given in the above decision were that a programmer's activity of programming constituted a mental act excluded as such under Article 52 (2) (c) and (3) EPC, but that the word "similarly" clearly implied that the activity of programming was excluded from patentability also, because of the exclusion of computer programs, and that automating that activity (e.g. by means of a computer program) did not involve any unconventional means which were able to overcome the exclusion, which, in the end, apparently was based on a combination of the exclusions of schemes, rules and methods for performing mental acts and of computer programs, both as such, under Article 52 (2) (c) and (3) EPC.」。

³⁷ T 1173/97 第 11.5 理由：「The present Board concludes from all this that, although the present decision may be based on a slightly different approach in thinking and reasoning than the case law of the boards of appeal of the EPO, it does not go directly against the existing case law when that case law is considered in the light of what was decided in the decisions concerned.」。

最後，技術上訴委員亦明白表示，不同意歐洲專利局專利審查基準 C- IV , 2.3 對公約第 52 條第 2 項及第 3 項的解釋，即電腦程式本身或記載在載體上的電腦程式本身均不具備可專利性³⁸。

本決定書堪稱歐洲電腦軟體發明專利劃時代的里程碑，它除了提出「技術性」此一概念，作為判斷一個申請標的是否符合公約第 52 條第 1 項發明定義的重要性外，還同時提出了所謂的「更進一步技術功效」來區分公約第 52 條第 2 項及第 3 項中的「電腦軟體」及「電腦軟體本身」，另外還更進一步揭櫫用「產生技術功效的潛力」來判斷電腦程式「產品」是否具技術性。本決定書不僅為後續許多決定書所引用，最後亦為擴大上訴委員會在決定書 G 3/08 中重申其重要性。

然而，未來是否仍然採用「技術貢獻」作為判斷是否符合發明定義的標準，本決定書僅以「較為適當」一詞帶過，含咀理由書中文字的語氣，委員會是否真的揚棄「技術貢獻」，仍有待商榷。但從本決定書提出「更進一步技術功效」，且從「技術貢獻」與「更進一步技術功效」兩個判斷標準，在操作上是完全無法並立來看，本決定書似傾向以「更進一步技術功效」作為判斷是否符合發明定義的標準；但這亦可解釋為本決定書僅是委員會在本次以往都沒處理過的電腦程式「產品」發明中，提供另一個新的發明定義的判斷標準罷了。

上述問題十分耐人尋味，委員會是否真的要揚棄「技術貢獻」在發明定義中的適用？假如真的揚棄，那麼委員會勢必要面臨解釋「技術性」的涵義，這是另一個棘手的問題。委員會究竟會如何抉擇，實賴後續的決定書來窺其端倪。

4、PBS 案 (T 931/95, 2000)³⁹

本案為有關一種用於管理至少一雇主的退休金收益方法；主要方法請求項 1 之內容如下：

一種用於管理至少一雇主的退休金收益方法，該方法為一種藉由掌理至少一雇主帳戶為每一雇主之所有登錄員工接收定期收益給付的控制退休金之方法，該

³⁸ T 1173/97 第 13 理由：「Finally, as has become clear from the above, the Board notes that it does not agree with the interpretation by the examining division of Article 52 (2) and (3) EPC with reference to the Guidelines, C-IV, 2.3 (page 38 of the December 1994 edition) from which they concluded that a computer program claimed by itself or as a record on a carrier is not patentable. 」

³⁹ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t950931ep1.pdf> (last visited Jan. 14th, 2015) .

本月專題

電腦軟體發明專利制度探討—我國與歐洲制度發展的演進

方法包含：自該雇主提供一資料處理裝置，定義所有由該雇主登錄的員工號碼、薪資和年齡；

藉由年齡平均計算手段，決定所有登錄員工的平均年齡；

藉由壽險費用計算手段，決定所有登錄員工的定期壽險給付；

藉由管理費用計算手段，估算所有行政、法律、託管理人和政府每年的費用；

該方法產生資訊定義每個雇主的定期給付給一主要信託機構，在每個登錄的員工之壽險保單的數量由一壽險者購買，且設定該主要信託，並維持到該員工死亡為止，週期收益在員工死亡、失能、或退休時可發給員工。

裝置請求項 5 內容如下：

一用於管理至少一雇主的退休金收益系統，其特徵在於該系統包括：

一雇主信託機構；

一人壽保險機構；

雇主信託機構包括：

雇主繳款計算手段，用於計算及接收各雇主的定期繳款；

人壽保險投保手段，用於將部分繳款為雇主之登錄員工購買保險單並保管；

人壽保險賠款收集手段，用於登錄員工死亡時為人壽保險機構接收及保管所述之保險賠款；

津貼計算手段，用於決定登錄員工之定期津貼；投資裝置，用於將部分款項進行投資，並接收及保管全部收入；

定期津貼發放手段，用於賠款及津貼之發放。

歐洲專利局認為系爭發明的請求項 1 之標的為商業方法，缺乏技術性而不符發明定義。訴願人不服，進而提起訴願，關於先位聲明⁴⁰的「方法請求項」的主張，

⁴⁰ 概念同我國訴訟法上的預備合併，指原告預想法院可能就其先位聲明為不利之判決，而提出備位聲明。當法院認為先位聲明無理由時，法院會逕行審理並判決備位聲明。

理由分別為：（1）系爭方法請求項中，因載有關於用來資料處理和計算的裝置，不是單純僅有商業方法本身，而應具技術性⁴¹；（2）「技術貢獻」不應用來審查一個申請標的是否符合發明定義⁴²；（3）「技術性」概念不應作為是否符合發明定義的判斷標準⁴³，而據以要求委員會廢棄審查部的審定結果。

針對上述訴願人的主張，技術上訴委員會分別回應：（1）系爭方法個別步驟的目的和系爭方法整體的目的，皆單純僅僅是經濟上的目的而已，「系爭方法請求項，縱然具有使用**技術手段**（**the use of technical means**）來達成非技術上之目的或處理非技術上資訊的特徵，仍**不必然**（**not necessarily**）使該方法請求項具技術性」⁴⁴，所以技術上訴委員會支持歐洲專利局之見解，認為系爭發明的方法請求項屬於商業方法，缺乏技術性而不符發明定義；（2）委員會認同訴願人的理由，委員會除了表明用「技術貢獻」來審查發明定義是沒有法律上的依據外⁴⁵，另外援引並肯認德國聯邦法院揚棄「技術貢獻」來審查發明定義的判決⁴⁶；（3）技術上訴委員會援引 T 1173/97 決定書，重申「技術性」是判斷一個申請標的是否符合發明定義的重要標準，並且認為：「如果發明具有**技術功效**（**technical effect**）或含有**為實現發明所需的技術思量**（**technical consideration**），則該發明具技術性」⁴⁷。

⁴¹ T 931/95 第 7 頁理由：「The appellant argued that a distinction should be made between "doing business" in terms of Article 52 (2) (c) EPC and the present invention, which consisted of a technical tool serving an actuary when doing its job in the industry of business and fund management.」

⁴² T 931/95 第 7 頁理由：「Moreover, in view of decision T 1002/92 Queueing system/ PETERSSON (OJ EPO 1995, 605), the examining division should not have applied the contribution approach when judging upon an invention with regard to the exclusions under Article 52 (2) and (3) EPC.」。

⁴³ T 931/95 第 7 頁理由：「In addition, relying on the "technical character" of inventions was not justified, since such a criterion was not set up by the European Patent Convention as a requirement for patentability.」。

⁴⁴ T 931/95 第 10 頁理由：「A feature of a method which concerns **the use of technical means** for a purely nontechnical purpose and/or for processing purely non-technical information does **not necessarily** confer a technical character to such a method.」。

⁴⁵ T 931/95 第 15 頁理由：「There is no basis in the EPC for distinguishing between "new features" of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC. Thus there is no basis in the EPC for applying this so-called contribution approach for this purpose.」。

⁴⁶ (BGH) XZB 15/98, "Sprachanalyseeinrichtung", German Federal Court of Justice, 11 May 2000.

⁴⁷ T 931/95 第 8 頁理由：「Thus an invention may be an invention within the meaning of Article 52 (1) if for example a **technical effect** is achieved by the invention or if **technical considerations** are required to carry out the invention (Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 3rd edition, 1998, chapter I.A.1; Guidelines for Examination C-IV, 2.2) .」

至於備位聲明的裝置請求項，技術上訴委員會認為，一個程式化的電腦系統，即使是用於商業或經濟的領域，因為電腦系統是具有具體裝置之類的物理實體（physical entity）特徵，所以符合歐洲專利公約第 52 條第 1 項的發明定義⁴⁸。然而，系爭裝置請求項雖符合發明定義，但不必然表示即具可專利性。接著，技術上訴委員會依據公約第 111 條第 1 項⁴⁹的規定，不發回重審，自行審酌系爭裝置請求項是否具進步性，委員會考量與本案最相近的先前技術：「既有的私人退休計畫」，本發明相較於先前技術，實質上僅有經濟性質方面的改良，對於進步性並無貢獻，因此系爭裝置請求項欠缺進步性，不具可專利性。

本決定書大肆抨擊「**技術貢獻**」在發明定義上的適用是毫無法律上的根據，並明確地表示捨棄此見解，這使得電腦軟體發明通過發明定義的門檻再予降低。同時，本決定書強調「**技術性**」作為發明定義的標準，且對於「**技術性**」一詞，另提出「**含有為實現發明所需的技術思量**」來充實它的涵義。此外，本決定書亦提出具有物理實體的裝置請求項，即具有技術性。至於方法請求項，則應再區分：如果是藉由硬體來執行的方法請求項，則具技術性；如果是不符發明定義的方法請求項，該方法就算以非技術性目的來「使用」具技術性的裝置，仍**不必然（not necessarily）**具技術性。本決定書含蓄地用「不必然」這個字眼，來迴避了正面回答是否符合發明定義這個棘手問題，且亦未說理為何「不必然」，委員會如此欲說還休，只會讓發明人們多煩愁呀！

5、Hitachi 案（T 258/03, 2004）⁵⁰

本案是一種自動拍賣方法，歐洲專利局以請求項為商業方法本身予以核駁，申請人不服提起訴願，請求項 1 主要內容如下：

一種自動拍賣方法，在一伺服器電腦執行，包含下列步驟：

⁴⁸ T 931/95 第 12 頁理由：「In the board's view a computer system suitably programmed for use in a particular field, even if that is the field of business and economy, has the character of a concrete apparatus in the sense of a physical entity, man-made for a utilitarian purpose and is thus an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC.」。

⁴⁹ EPC Art. 111 (1) 「Following the examination as to the allow ability of the appeal, the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal may either exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit the case to that department for further prosecution.」

⁵⁰ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t030258ep1.pdf> (last visited Jan. 14th, 2015) .

- (a) 經由網路將被拍賣品資訊傳到顧客電腦，每個顧客電腦屬於一拍賣者；
 - (b) 經由網路自顧客電腦接收拍賣訂單，為了買拍賣品，每一筆含有一期望價格及競爭狀態時的最高價格；
 - (c) 儲存所接收每一下標者的訂單資訊在伺服器電腦中；
 - (d) 設定一拍賣價格；
 - (e) 使用存於伺服器電腦的資訊決定是否有下標者提出的期望價格等於或高於拍賣價格；
 - (f) 如果在步驟(e)沒有下標者，降低拍賣價格，重複步驟(e)；
- …(以下省略)。

首先在發明定義的審查上，技術上訴委員會重申技術貢獻不適用在發明定義的判斷中⁵¹，另援引 T 769/92 決定書的見解⁵²，認為當請求項具有技術性和非技術性的特徵時，該請求項即符合發明定義。

技術上訴委員會不同意 T 931/95「方法請求項，縱然具有使用技術手段來達成非技術上之目的或處理非技術上資訊的特徵，仍不必然使該方法請求項具技術性」的見解，理由在於委員會認為既然「技術貢獻」因為須透過先前技術的比對，造成判斷新穎性與進步性的動作被前置化，而被揚棄；同理，當審查人員操作「技術性」來判斷方法請求項中，那些看似平常的特徵是否具技術性時，其實仍帶有判斷進步性的味道在裡面，只不過這裡用來比較的基準，是審查人員唾手可得的先前技術或常識罷了⁵³。實務上，在判斷「具有使用技術手段來達成非技術上目的之方法請求項」是否具技術性時，會更易讓人察覺到，前述進步性遁入發明定義這樣的情況。

⁵¹ T 258/03 第 3.3 點理由。

⁵² T 258/03 第 3.4 點理由。

⁵³ T 258/03 第 4.3 點理由：「However, in order to be consistent with the finding that the so-called "contribution approach", which involves assessing different patentability requirements such as novelty or inventive step, is inappropriate for judging whether claimed subject-matter is an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC, there should be no need to further qualify the relevance of technical aspects of a method claim in order to determine the technical character of the method. *In fact, it appears to the Board that an assessment of the technical character of a method based on the degree of banality of the technical features of the claim would involve remnants of the contribution approach by implying an evaluation in the light of the available prior art or common general knowledge.*」。

以本案為例，根據每一個特徵各別的重要性作為權重，來判斷何者為發明的核心特徵時，審查人員必須根據先前技術來考量各特徵的技術關聯性（technical relevance），而所謂的技術關聯性，則極可能（in particular possible）是藉由是否具新穎性或進步性來判斷⁵⁴。過往的 T 26/86 決定書亦否定將技術特徵與非技術特徵賦予不同權重，且認為只要請求項有使用到技術手段，且滿足公約第 52 至 57 條的要求，即具可專利性⁵⁵。

因此，委員會認為「非技術上之活動（a non-technical activity）也可以因為具有使用技術手段（by the use of technical means）此特徵，而具有技術性」⁵⁶。附帶一提，委員會有意識到這樣寬廣的發明定義，有可能讓幾乎不具有技術性的方法或心智活動，例如：用鉛筆和紙來寫字的方法，都符合發明定義。但是委員會認為這不表示這樣的方法即具可專利性，它們仍必須通過產業利用性、新穎性及進步性的標準，才可以取得專利⁵⁷。是以，本次技術上訴委員會認為「方法請求項只要有牽涉（involving）到技術手段，即符合公約第 52 條第 1 項發明定義」⁵⁸，這樣的見解亦在 G 3/08 中，被擴大上訴委員會所強調。

⁵⁴ T 258/03 第 4.4 點理由：「From a practical point of view, this inconsistency becomes fully apparent when considering the question of whether technical character is conferred to a method using technical means for a purely non-technical purpose. In this case, following the approach taken in T 931/95, the mere presence of such means would not necessarily be sufficient to lend the method technical character. In the Board's opinion, any practical answer to this question would have to rely on some weighting of the importance of the features to determine the "core" of the invention, necessarily including considerations on their technical relevance, *in particular possible* novel or inventive contributions, with respect to the prior art. The Board would like to add that such weighting has already been rejected in early case law of the boards of appeal (see decision T 26/86, OJ EPO 1988, 19; headnote II) .」

⁵⁵ T 26/86 headnote：「In deciding whether a claim relates to a computer program as such it is not necessary to give a relative weighting to its technical and non-technical features. If the invention defined in the claim uses technical means, it can be patented provided it meets the requirements of Articles 52-57 EPC.」<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t860026ep1.html> (last visited Jan. 14th, 2015) .

⁵⁶ T 258/03 第 4.5 點理由：「What matters having regard to the concept of "invention" within the meaning of Article 52 (1) EPC is the presence of technical character which may be implied by the physical features of an entity or the nature of an activity, or may be conferred to *a non-technical activity by the use of technical means*. In particular, the Board holds that the latter cannot be considered to be a non-invention "as such" within the meaning of Article 52 (2) and (3) EPC.」。

⁵⁷ T 258/03 第 4.6 點理由：「The Board is aware that its comparatively broad interpretation of the term "invention" in Article 52 (1) EPC will include activities which are so familiar that their technical character tends to be overlooked, such as the act of writing using pen and paper. Needless to say, however, this does not imply that all methods involving the use of technical means are patentable. They still have to be new, represent a non-obvious technical solution to a technical problem, and be susceptible of industrial application」。

⁵⁸ T 258/03 第 4.7 點理由：「It is therefore concluded that, in general, a method *involving* technical means is an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC.」。

綜合以上，技術上訴委員會認為系爭方法請求項具有技術性，符合發明定義。但系爭方法請求項在進步性的判斷上，因為它只有在使用伺服器電腦完成必要的計算技術，這對於一位有程式設計經驗的熟悉技術者來說，是可以很容易達成的。因此，本案請求項最後因不符合進步性而被駁回。

本次決定書把發明定義的門檻降得更低，甚至認為用鉛筆和紙來寫字的方法，都符合發明定義。但「方法請求項只要有牽涉到技術手段，即符合發明定義」這樣的見解貌似解決了以往對於「技術性」涵義曖昧不清的問題，但其實它另外延伸出一樣很麻煩的問題：究竟何謂技術手段？這真是一波未平，一波又起，不過筆者認為至少這樣的見解可以解決多數申請案在發明定義上的爭議問題，且在這麼寬廣的發明定義下，未來發明定義上的爭議問題，就算有也會變得很少。在這樣的趨勢下，一個申請標的是否具可專利性，轉而傾向由需要比對先前技術的新穎性及進步性步驟來判斷，這也意謂行政機關儘量不主觀地預想一個申請標的是否符合發明定義，對於「發明」這樣心智活動上的干涉更加謙抑，筆者認為這對於發明人來講，未嘗不是件好事。

6、Microsoft 案（T 424/03, 2006）⁵⁹

本案之技術內容為「擴充式剪貼簿檔案傳輸」，其請求項 1 之內容如下：

一種方法，其在具有利用剪貼簿格式作資料傳輸的剪貼簿的電腦系統中，其包括：

建立剪貼簿格式的檔案內容，以用來儲存檔案；

提供不是用來資料傳輸的檔案，該資料是該檔案內容的剪貼簿格式……（以下省略）。

技術上訴委員會認為，關於發明定義的審查，系爭請求項 5 的申請標的是電腦可讀取媒體，技術上訴委員會認為因為系爭請求項 5 的電腦程式是涉及電腦可讀取媒體（例如載體），且載體為一種技術性產品，所以系爭請求項 5 具有技術性。此外（moreover），儲存在電腦可讀取媒體裡的電腦可執行指令（computer-executable instructions），在電腦裡運轉時，可以發揮出超越一般物理性交互作用

⁵⁹ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t030424eu1.pdf> (last visited Jan. 14th, 2015) .

的功效，而具有更進一步功效的潛力。因此，系爭儲存在電腦可讀取媒體裡的電腦程式，並不是電腦程式本身，而符合發明定義⁶⁰。

對於上述的理解，令人不免產生疑義的是：儲存在電腦可讀取媒體的電腦程式之所以具技術性，究竟是僅僅因為電腦程式涉及電腦可讀取媒體（一種技術性產品），即可具技術性；還是因為，除了電腦程式涉及電腦可讀取媒體外，而且（moreover）該電腦程式具有更進一步功效，所以儲存在電腦可讀取媒體的電腦程式才具技術性。幸運的是，擴大上訴委員會的決定書 G 3/08 在論理儲存在電腦可讀取媒體的電腦程式是否符合發明定義時，僅引用 T 424/03 決定書中關於「電腦程式涉及電腦可讀取媒體，即可具技術性」的論述⁶¹，由此可知前述的疑義，應以前者的理解較恰當。亦從前述 G 3/08 的解釋可知，T 424/03 是與 T 258/03 持相同的見解，只不過 T 424/03 是用涉及，而 T 258/03 則是用牽涉，兩者在語意或口氣上並無多大不同。

本決定書令人詭異的是電腦可讀取媒體竟然可以被視為是具技術性的裝置，關於這一點，筆者認為早在 T 931/95 中，委員會即有見解認為，具有物理實體特徵，即可符合發明定義⁶²，若從這一點去理解的話，這樣的結論也就不足為奇了。

⁶⁰ T 424/03 第 5.3 理由：「Claim 5 is directed to a computer-readable medium having computer-executable instructions (i.e. a computer program) on it to cause the computer system to perform the claimed method. The subject-matter of claim 5 has technical character since it relates to a computer-readable medium, i.e. a technical product involving a carrier (see decision T 258/03 - Auction method/Hitachi cited above) . Moreover, the computer-executable instructions have the potential of achieving the above-mentioned further technical effect of enhancing the internal operation of the computer, which goes beyond the elementary interaction of any hardware and software of data processing (see T 1173/97 - Computer program product/IBM; OJ EPO 1999, 609) . The computer program recorded on the medium is therefore not considered to be a computer program as such, and thus also contributes to the technical character of the claimed subject-matter.」

⁶¹ G 3/08 第 10.7 理由：「T 424/03, Microsoft, finally extended the reasoning applied in T 258/03 to come to the conclusion that a claim to a program ("computer executable instructions" in the claim in question) on a computer-readable medium also necessarily avoids exclusion from patentability under Article 52 (2) EPC (see Catchword 2 and Reasons, point 5.3, "The subject-matter of claim 5 has technical character since it relates to a computer-readable medium, i.e. a technical product involving a carrier (see decision T 258/03 - Auction method/Hitachi ...) ") . This statement is quite unequivocal and stands alone as a reason for the claim not to be excluded under Article 52 (2) EPC.」

⁶² T 931/95 第 12 頁理由：「In the board's view a computer system suitably programmed for use in a particular field, even if that is the field of business and economy, has the character of a concrete apparatus in the sense of a physical entity, man-made for a utilitarian purpose and is thus an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC.」。

7、Duns 案（T154/04, 2006）⁶³

本案之技術為「一種以商品出售狀況為基礎的存貨維護裝置」，其請求項 1 之內容如下：

一種以商品出售狀況為基礎的存貨維護裝置，包含：

一資料接受器，用以接收來自各第一商店之第一資料；

一記憶體，用以儲存該第一商店以及至少一其他商店之資料庫，該資料庫包含各商店之地理及特徵資料；

…（以下省略）。

本決定書的重點在於，技術上訴委員會將電腦軟體發明專利審查的演進加以歸納，並作成七項原則：

- (1) 可專利的發明，須符合公約第 52 條第 1 項所規定的四項要件，首先必須滿足發明定義；若成立，則尚須滿足新穎性、進步性及產業利用性。
- (2) 公約第 52 條第 1 項中所稱的發明，必須具備技術性。
- (3) 公約第 52 條第 2 項所排除的範圍，因為前述條款只能排除條款中所列的「標的或活動本身」，所以其排除的範圍並不及於任何具有技術性之申請專利標的。
- (4) 發明定義、新穎性、進步性與產業利用性等四項要件基本上是單獨且各別獨自認定的專利要件，彼此間可能產生混用錯誤，特別是新穎性並不是發明定義的必要條件，而是一獨立之專利要件。
- (5) 在核准專利的審查上，必須將請求項加以解析，以決定含有那些技術特徵。
- (6) 一個請求項可以混合技術和非技術的特徵，即便非技術特徵是申請專利標的之主要部分，亦符合發明定義。然而，新穎性與進步性則只考

⁶³ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040154ex1.html> (last visited Jan. 14th, 2015) .

慮技術特徵，如果非技術特徵本身無法對先前技術產生技術貢獻的話，則在進行新穎性與進步性判斷時，必須予以忽略。

- (7) 有關「問題—解決」測試法，所欲解決的問題必須是該技術領域具通常知識之人（PHOSITA）解決的技術問題。該技術問題可能被定位成一種在非技術領域中實現之目標，而此部分並非此發明對於先前技術之貢獻。這可能可以用來定義一種限制（即使該目標來自此發明之經驗法則）。

本決定書整合了電腦軟體發明專利定義、新穎性及進步性的判斷步驟，建立了系統性的架構，歐洲電腦軟體發明專利適格性的理論已臻完備，看到這不免讓人心曠神怡。

但世界總不是那麼美好！因為 T 1173/97 提出用「更進一步功效」這個判斷標準，來判斷一個申請標的，究竟是落入公約第 52 條第 2 項，抑或是第 3 項；然而，T 424/03 則是提出用「是否涉及技術手段」來作判斷，這兩個標準是可能產生矛盾的結果。字字看來皆是珠璣，十年上訴不尋常，這麼多的訴願決定書及申請人的上訴，一定還是有值得留下的東西，只不過前述技術上訴委員會之間的爭執，就要靠擴大上訴委員會來定爭止紛了。

8、擴大上訴委員會決定書（G 3/08, 2010）

經過漫長的時間，雖然技術上訴委員會對於電腦軟體發明專利理論的發展頗為成熟，而且理論發展過程的理由也挺令人信服，但畢竟這些決定書都是由技術上訴委員會所作出，而且這些委員會都屬於相同的層級，彼此互不拘束，有些法律見解尚不能確定已經統一。於是 2008 年，歐洲專利局局長 Alison Brimelow 便依據歐洲專利公約第 112 條第 1 項第 b 款的規定⁶⁴，將目前實務法律見解上仍有歧異的部分，諮詢擴大上訴委員會。歐洲專利局局長將下列四個問題之移交書（referral）⁶⁵ 送予擴大上訴委員會：

⁶⁴ Article 112 (Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal)

(1) In order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises:

(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.

⁶⁵ Referral by the President of EPO [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2B5ECD8A A2D95ECAC12577750042CB3C/\\$File/G3-08_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2B5ECD8A A2D95ECAC12577750042CB3C/$File/G3-08_en.pdf) (last visited Jan. 14th, 2015).

Q1：如果電腦程式請求項明顯地記載「電腦程式」為申請專利標的，那麼能否以其為電腦程式本身為由，指摘其不符發明定義⁶⁶？

Q2：電腦程式相關的請求項能否因其載有「使用電腦」或「電腦可讀取媒體」，而符合發明定義？

若否，則是否需要分別考量當使用電腦「執行」時或「儲存」至電腦可讀取媒體時，是否具更進一步功效，而判斷是否符合發明定義⁶⁷？

Q3：所請請求項的特徵，是否須對真實世界中的實體物產生技術功效，該特徵始具技術性？

若是，那前述實體物是否可為未詳細記載的電腦（unspecified computer）？

若否，那如果請求項所載特徵所產生的功效係獨立（independent）於該請求項所使用的硬體時，則該特徵是否具技術性⁶⁸？

Q4：撰寫程式語言是否必然具有技術思量（technical considerations）？

若是，撰寫程式語言的特徵是否具技術性？

若否，那如果撰寫程式的特徵具有更進一步的功效時，該特徵是否具技術性⁶⁹？

⁶⁶ G 3/08 第 24 頁：「Question 1：

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

⁶⁷ G 3/08 第 42 頁：「Question 2：

(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?」

⁶⁸ G 3/08 第 48 頁：「Question 3

(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?」

⁶⁹ G 3/08 第 51 頁：「Question 4

(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?」

以上四個命題，由於有些問題的題意模稜兩可，所以擴大上訴委員會對題意不清的問題先重新詮釋，再作回答。雖然這四個問題，擴大上訴委員會都以「見解並無歧異」違反公約第 112 條第 1 項第 b 款的要件，而程序不受理，但擴大上訴委員會仍有對這四道問題作些精闢的思辯，並且指摘歐洲專利局局長對於其所引用的決定書部分內容有錯誤的理解，以及提出自己的看法為何。雖然本決定書沒有提出嶄新的見解，但它在論辯過程中，提出許多關於電腦軟體發明專利適格性的理由及說明。

第一個問題擴大上訴委員會進一步釐清引號的「電腦程式」是指字面上的電腦程式這四個字所包含的意思，例如：電腦可執行的指令（a sequence of computer-executable instructions）、或可執行的軟體模組（an executable software module）⁷⁰，還是實質意義上泛指與電腦程式有關的東西⁷¹？如果是前者，那答案很簡單，這樣的請求項當然不具技術性；若是後者，則視個案而定。擴大上訴委員會從歐洲專利局局長送交的書面資料認為，題意應該是後者。

第一個問題的問題意識，源自於歐洲專利局局長認為 T 1173/97 提出用「更進一步技術功效」來判斷電腦軟體發明專利標的之適格性，這是一個實質上的判斷；但 T 424/03 則提出用「是否涉及技術手段」來判斷適格性，這是一個形式上的判斷。舉例來說，假設有請求項 1「一種電腦程式，包含程式指令用以實現步驟 x,y,z。」及請求項 2「一種電腦可讀取媒體，儲存如請求項 1 之電腦程式。」T 1173/97 決定認為請求項 1～2 是否符合發明定義，均需判斷請求項中之程式是否具「進一步技術功效」，來確認請求項是否符合發明定義。而就請求項 2 部分，T 424/03 則認其既包含有電腦可讀取媒體為技術特徵，則不論該電腦程式是否具「進一步技術功效」，請求項 2 都會符合發明定義，所以歐洲專利局局長認為 T 1173/97 及 T 424/03 這兩個決定書在法律見解上有所歧異⁷²。

⁷⁰ G 3/08 第 10.1 理由：「On the face of it all that is asked is whether one has to use the actual words "computer program". If the question is interpreted in this fashion it is easily answered; a claim utilising a synonym for "computer program", such as "a sequence of computer-executable instructions" or "an executable software module" perhaps, would clearly not avoid exclusion from patentability if the equivalent claim to a computer program did not.」

⁷¹ G 3/08 第 10.1 理由：「Thus it would seem that the first reference to a "computer program" in the question is in fact intended to encompass claims to various matters which involve a computer program without necessarily literally being one, ...」。

⁷² Referral 第 4 頁 III The divergence.

擴大上訴委員會收到歐洲專利局局長的移交書後，首先先定義何謂歧異⁷³，另外亦強調法律的重點不在於結論，而是在於理由，這也是外人評價一個法律意見好壞的唯一依據⁷⁴。

接著，擴大上訴委員會統整歐洲電腦軟體發明專利的演變⁷⁵，筆者以上對歐洲電腦軟體發明專利發展的介紹，便主要是依據這裡的脈絡。之後，委員會引出 T 1173/97 與 T 424/03，並細細考究兩者的內容，結果委員會發現這兩份決定書有下述的歧異，T 1173/97 記載：「此外，本委員會認為就公約第 52 條第 2 項及第 3 項的觀點來看，電腦程式本身與儲存在載體上的電腦程式，二者並無不同…」；T 424/03 則記載：「系爭請求項 5 所載的申請專利之標的，因其涉及電腦可讀取媒體，即：一個與載體有關的技術產品，而具技術性」⁷⁶，而且這樣的標準，大家稱之為「硬體法則」（any hardware approach）或「技術手段法則」（any technical means approach）⁷⁷。

首先，擴大上訴委員會為回答問題一，進一步說明 T 1173/97 所發展出來的「更進一步技術功效」判斷標準，在用來判斷電腦程式是否具技術性時，是不需要跟先前技術作比較的，即毋須透過檢索先前技術而直接判斷其是否具技術性。同理，在判斷公約第 52 條第 2 項所列各款要素，例如：數學方法、商業的方法及資訊表達等是否具技術性時，也都不需要跟先前技術作比較，而直接判斷其是否具技術性⁷⁸。由於「更進一步技術功效」這個判斷標準主要是用來區別公約第

⁷³ G 3/08 第 7 點理由。

⁷⁴ G 3/08 第 7.3.7 點理由：「Legal rulings are characterised not by their verdicts, but by their grounds. That is the only way of assessing the courts' opinion, and the ability to assess that is in turn the key to legal certainty.」。

⁷⁵ G 3/08 第 10.7 理由。

⁷⁶ G 3/08 第 10.7.2 理由：「Thus finally the Board had arrived at a conclusion which clearly contradicted the position (or rather one of the positions) taken in T 1173/97. T 1173/97 declared, "Furthermore, the Board is of the opinion that with regard to the exclusions under Article 52 (2) and (3) EPC, it does not make any difference whether a computer program is claimed by itself or as a record on a carrier ...", (Reasons, point 13), whereas T 424/03 stated, "The subject-matter of claim 5 has technical character since it *relates to* a computer readable medium, i.e. a technical product involving a carrier (see decision T 258/03 – Auction method/Hitachi ...)", (Reasons, point 5.3)」。

⁷⁷ G 3/08 第 10.6 理由：「This approach, at least as formulated in e.g. T 258/03, Hitachi (OJ EPO 2004, 575) and T 424/03, has been characterised in some of the amicus curiae briefs as the "*any hardware*" or "*any technical means*" approach」。

⁷⁸ G 3/08 第 10.8.4 理由：「...It further states that this "further technical effect" need not be new and there should be no comparison with the prior art when making the judgement whether there is such a "further technical effect". It cannot have been intended that there be no comparison with the prior art for computer programs, but that there should be for other claimed subject-matters...」。

52 條第 2 項及第 3 項所列之電腦程式及其本身，然而電腦可儲存媒體並未在同條第 2 項之列，所以電腦可儲存媒體並不適合「更進一步技術功效」這個標準，它只要具有「技術功效」，即可認定具技術性⁷⁹。因此，擴大上訴委員會認為 T 1173/97 與 T 424/03 這兩個判斷標準在判斷電腦可讀取媒體是否具技術性，結論上是相同的。

但擴大上訴委員會認為 T 1173/97 與 T 424/03 兩者的差異在於操作標準時整個邏輯的「前提」(premises)，即 T 1173/97 認為：「硬體並不屬於發明的一部分云云」⁸⁰；但 T 424/03 所採的「硬體法則」，則認為硬體屬於發明的一部分，並進而據以判斷發明是否具技術性。關於這一點擴大上訴委員會並不認同 T 1173/97 的見解⁸¹。

隨後，擴大上訴委員會便要確認，這裡的「差異」是否涵攝於公約第 112 條第 1 項第 b 款的「歧異」？委員會認為這兩個決定相差達 7 年之久⁸²，且 T 424/03 並未明文說明推翻前面 T 1173/97 的見解⁸³，另外並沒有其他後續的決定支持 T 1173/97 這樣的見解⁸⁴，從而認定這樣的差異屬於正常法律制度的發展 (legitimate develop) 的過程，而非歧異 (difference)，於是以程序上不受理為由，駁回歐洲專利局局長的問題一。

⁷⁹ G 3/08 第 10.8.5 理由：「since there is no entry in the list of Article 52 (2) EPC relating to computer-readable media as such there is no requirement for a "further" effect going beyond the basic properties of such a computer readable storage medium. In short, according to the logic of T 1173/97 the following claim is not excluded from patentability by Articles 52 (2) and (3) EPC: "A computer-readable storage medium."」。

⁸⁰ T 1173/97 第 9.3 理由：「...It is also clear that, in such a case, the hardware on which the program is intended to run is outside the invention, i.e. **the hardware is not part of the invention**. It is the material object on which the physical changes carried out by running the program take place. Furthermore, it is clear that if, for instance, the computer program product comprises a computer-readable medium on which the program is stored, this medium only constitutes the physical support on which the program is saved, and thus constitutes hardware.」。

⁸¹ G 3/08 第 10.8.8 理由：「...But as explained above there is no support for such an approach in the general case law of the Boards of Appeal.」。

⁸² G 3/08 第 10.9 理由：「...there was a period of approximately seven years between the issuance of the two decisions, a period which, although not very long in legal terms, ...」。

⁸³ G 3/08 第 10.10 理由：「It is perhaps regrettable that the Board in T 424/03 did not mention the fact that it was deviating from an earlier decision, as foreseen in the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, Article 20 (1) (previously Article 15 (1)) ...」。

⁸⁴ G 3/08 第 10.12 理由：「...although T 424/03 does deviate from a view expressed in T 1173/97 this is a legitimate development of the case law and since T 1173/97 has not been followed by any Board on this particular point there is no divergence...」。

或許有人會質疑：「如果採用 T 424/03 硬體法則這個見解，那公約第 52 條第 2 項及第 3 項，還有存在的必要嗎？」，擴大上訴委員會為這點平反，說明一個發明並不是全部特徵都須具技術性！依據 T 154/04 的見解，在判斷進步性時，只需考慮具技術性的技術特徵，至於落入公約第 52 條第 2 項及第 3 項的不具技術性的非技術特徵，則是不用納入考慮的，所以第 52 條第 2 項及第 3 項還是有存在的必要⁸⁵。

接著，擴大上訴委員會順帶提到，它很驚訝歐洲專利局局長怎麼沒有諮詢，關於 T 154/04 所提的「將發明分成技術特徵及非技術特徵」這個見解是否恰當這個問題。擴大上訴委員會猜想可能是歐洲專利局局長不認為在這一點問題上，技術上訴委員會有產生法律見解上的歧異吧。儘管至今從數據上，在 15 個組成員不同的技術上訴委員會所作出的決定書中，有近 70 個引用 T 641/00（同 T 154/04 的見解），另外在 8 個組成員不同的技術上訴委員會所作出的決定書中，有超過 40 個引用 T 258/03（同 T 424/03 見解），對此擴大上訴委員會亦表示自己也認為沒有發生歧異⁸⁶。

至於另外問題二至問題四，在理哲邏輯上的論辯更加精采，但因為與歐洲電腦軟體發明專利適格性的發展較無關聯，為避免畫蛇添足，所以筆者在此就不加贅述。

關於本決定書，筆者認為擴大上訴委員會在問題一中，已暗示 T 154/04 仍有值得討論的地方，這表示歐洲電腦軟體發明專利適格性，可能還會有後續的變化，但目前歐洲專利局局長和技術上訴委員會對此都還沒發生歧異，表示至少現今的歐洲電腦軟體發明專利的確是處於一個穩定的狀態。

⁸⁵ G 3/08 第 10.13.1 理由：「…However, this does not mean that the list of subject-matters in Article 52 (2) EPC (including in particular "programs for computers") has no effect on such claims. An elaborate system for taking that effect into account in the assessment of whether there is an inventive step has been developed, as laid out in T 154/04,…」。

⁸⁶ G 3/08 第 10.13.2 理由：「We note, in passing, that it is somewhat surprising that the referral does not address any of its questions to the validity of this way of judging an inventive step, an issue which is surely of general interest (and one which Lord Justice Jacob proposed should be put to the Enlarged Board - "How should those elements of a claim that relate to excluded subject matter be treated when assessing whether an invention is novel and inventive under Articles 54 and 56?.....)」。

9、本節小結

歐洲專利局對發明定義的審查，起初是依據歐洲專利公約第 52 條來判斷申請專利標的之適格性，然而公約第 52 條第 1 項雖然規定所有技術領域的發明，皆可作為申請專利之標的，但對於何謂技術性卻沒有更細緻的解釋，亦對於不屬於技術領域的發明未詳盡列舉。因此，對於發明定義的內涵，就必須從上訴委員會的決定書來理解。

如圖 1 所見，歐洲專利局從 VICOM 案 (T 208/84) 一路到 Microsoft 案 (T 424/03)，在軟體申請專利標的之適格性上逐漸放寬，在 Microsoft 案 (T 424/03) 後，發明請求項只要含有技術手段，例如：光碟載體、電腦或電信系統，就可以很容易地克服「電腦程式本身」發明定義的障礙。雖然在 2008 年，歐洲專利局局長認為 IBM 案 (T 1173/97) 與 Microsoft 案 (T 424/03) 有法律上見解的歧異，而提移交書送予擴大上訴委員會審理，但擴大上訴委員會簡述整個歐洲電腦軟體發明專利適格性的發展，並從而認為這只是正常的法律制度的發展，而非歧異。

歐洲專利局對於發明定義的標準，並不給予清晰的正面定義，對於電腦軟體發明專利的可專利性所採取的政策是朝向低門檻發展，並將電腦軟體發明專利實體審查的把關重任，後移至新穎性及進步性要件上，並暫時維持穩定狀態，擴大上訴委員會藉著 G 3/08 決定書，為這個紛擾歐洲專利局多年的議題，暫時劃下個休止符。

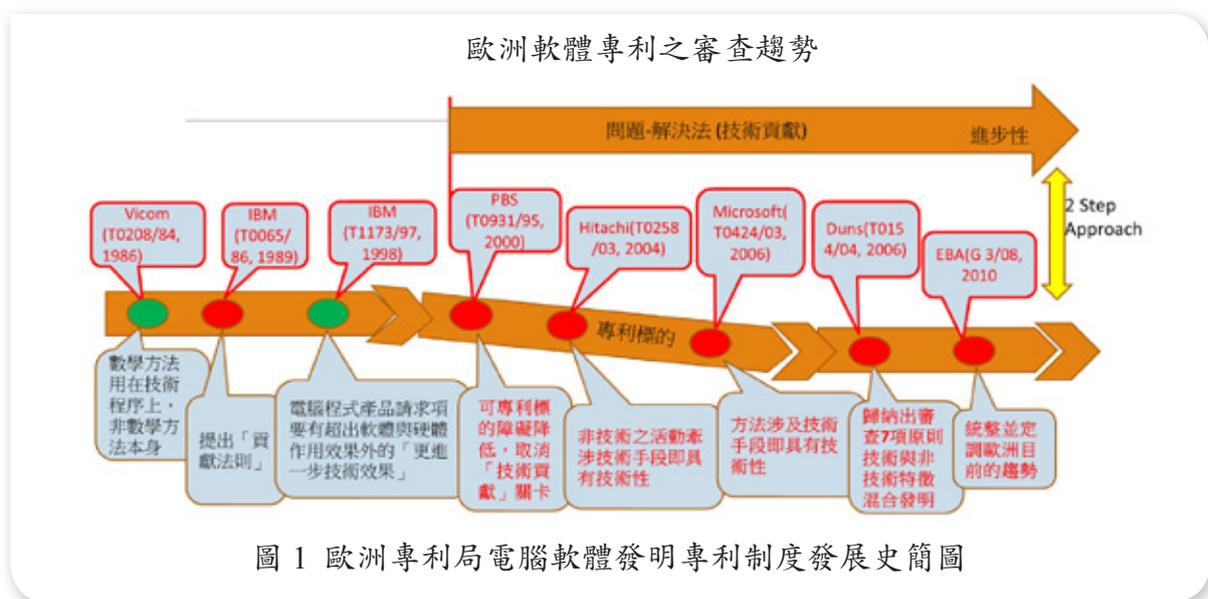


圖 1 歐洲專利局電腦軟體發明專利制度發展史簡圖

參、歐洲與我國電腦軟體發明專利制度之比較

礙於我國早期專利的訴訟數量不多，所以我國電腦軟體相關審查理論的演進，則主要來自於行政機關的解釋及比較法上外國制度的參考。從前面歐洲電腦軟體發明專利適格性的發展可知，在理論發展的過程中，發明定義與進步性判斷是有著一定程度的互動，所以在參考外國制度時，兩者勢必要一同參考並作比較。因此，以下筆者分別以發明定義及進步性兩個面向來介紹我國電腦軟體發明專利的發展。

一、發明定義部分

第一階段：

在民國 92 年專利法修法以前，我國審查電腦軟體發明專利是否符合發明定義，一直是混用新穎性、進步性或揭露要件來作判斷。例如最後一件以新穎性來討論發明定義者是在 94 年經濟部經訴字第 09406122180 號訴願決定書，其理由提到：「引證案之校正片藉由兩端彈性裝置和固定裝置浮接於框架上，本案之校正片之兩端的定位等同引證案之校正片的兩端裝置，不具高度創作性」；經濟部經訴字第 09406123040 號訴願決定書，理由亦提到：「本案運用數種習知技術單純結合，並非技術思想之高度創作，其形狀構造及元件間聯結關係之簡易變化，不具進步性」；又經濟部經訴字第 0910610297 號訴願決定書中，亦提到：「惟本案申請專利範圍第八項所述之方法，第一、五、九及十項所述之裝置，已揭露本案之實質技術，為可供熟習該項技術之人員據以實施，難謂非屬高度之創作」。以上說明我國電腦軟體專利的審查，各要件之審查彼此間並不是互相獨立且具階段性。關於發明適格性的審查，由圖 2、圖 3 可知，在一開始判斷「是否適用」電腦軟體審查基準時，必須先判斷是否符合揭露要件，並審查申請專利範圍，接著才能依照請求項的類型，來審查是否符合發明定義。因此，審查實務混用新穎性、進步性或揭露要件的情形可說是這時期的常態，歐洲 IBM 案 (T 65/86)⁸⁷ 亦有類似的情形。

⁸⁷ *Supra* note 9.

本月專題

電腦軟體發明專利制度探討—我國與歐洲制度發展的演進

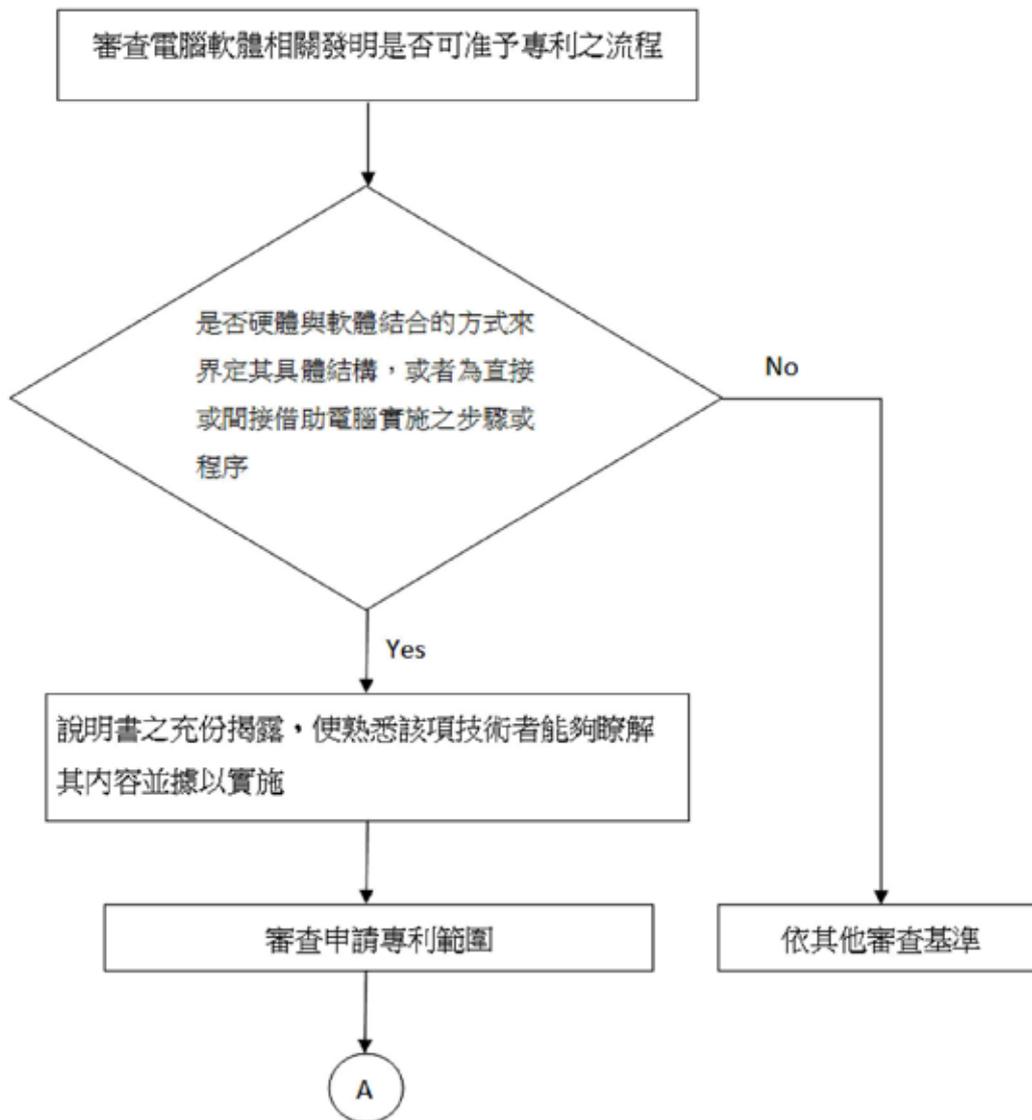


圖 2 1998 年版電腦軟體相關發明審查基準流程圖

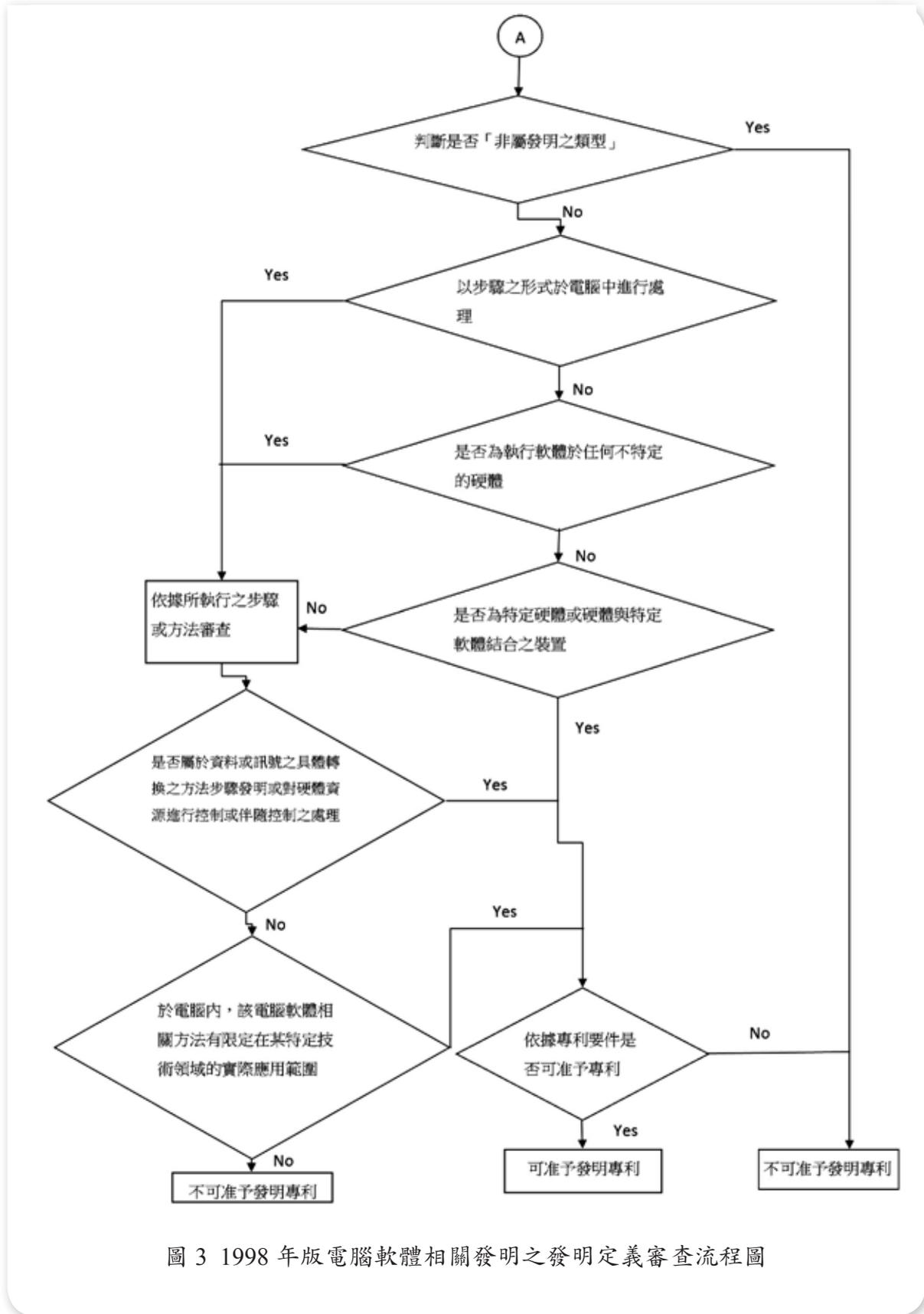


圖 3 1998 年版電腦軟體相關發明之發明定義審查流程圖

第二階段：

我國專利法第 21 條發明專利之定義，因立法文字上與歐洲較為相近，雖然 EPC 第 52 條第 2 項所排除不予專利的項目，並未見於我國專利法條文中，但專利審查基準就第 21 條的解釋中，亦將其皆列為不符發明定義或非屬發明類型。在母法相近的基礎下，我國在第二階段（2004 年版何謂發明及 2008 年版電腦軟體相關發明）的審查基準修正中，討論可專利性問題時，便參考前述歐洲專利局所建立的原則。

依專利法第 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，即申請專利之發明必須是具有技術性，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。基準參考 Hitachi 案（T 258/03）⁸⁸，「方法請求項只要牽涉到技術手段，即符合公約第 52 條第 1 項發明定義」，例如：利用電腦進行網路標會，並不必然具技術性，但如果申請專利之發明明確記載了利用電腦處理之技術手段，則該發明具有技術性。顯然地，許多商業方法只要適當地記載利用電腦處理的技術手段，即可相當容易地通過適格性的測試。例如，基準例 4：

〔申請專利範圍〕

一種藉助電腦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，將消費族群名單儲存於一記錄媒體中；

根據消費族群的種類來確定問卷之問題，並將問題儲存於該記錄媒體中；

使用電腦網路送出問卷及回收問卷；

利用電腦執行統計軟體處理分析回收之問卷資料，產生分析之電子表單；

將該電子表單中之資料進行多維度之處理；及

呈現處理分析後之結果。

⁸⁸ *Supra* note 50.

基準認為，例 4 之發明「利用電腦執行統計軟體處理分析回收之問卷資料，產生分析之電子表單，資料進行多維度之處理…」，已揭示「軟體與硬體資源協同作業來實現資訊處理」步驟，非屬單純的利用電腦處理，則本發明具有技術手段及產生技術效果，故符合發明之定義。

第二階段審查基準之操作比較偏向形式之判斷，且如表一，同時存在兩種不同審查標準參考來源。

表 1、2008 年版審查基準之不同參考來源

判斷標準	內容	參考來源
技術性	只要達成某一特定功能之手段所解決之問題具有技術性者，該發明即可認定係具有技術性之技術手段	參考 EPO，如 Hitachi 案 (T 258/03)
技術性／非技術思想者／單純的利用電腦進行處理	申請專利之發明為「軟體與硬體資源協同作業以實現資訊處理」之步驟，而被認為係「藉助軟體之資訊處理係利用電腦實施而產生技術效果」者	參考日本審查基準 ⁸⁹

關於「單純的利用電腦進行處理」判斷標準，在 1998 年版的審查基準即有類似的概念，這個概念是參考了當時的日本審查基準：「若未直接或間接地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項者屬之」的定義，其強調的是具體記載如何利用電腦硬體資源；至於 2008 年版之審查基準中所述的「單純的利用電腦進行處理」概念，則強調的是「藉助軟體之資訊處理係利用電腦實施而產生技術效果」，相較先前 1998 年基準的標準，在技術思想上有更積極之要求。

第二階段之可專利標的開放了電腦程式產品請求項，以及功能性資料結構產品，此階段之發明定義的標準主要參考 EPO 之標準，將門檻降至最低，但仍保留「單純的利用電腦進行處理」此一見解。儘管如此，實務操作上是比較偏向形式

⁸⁹ 「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されることをいう。http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_vii-1.pdf(最後瀏覽日:2015/1/15)

判斷，只要發明記載了利用電腦處理之技術手段，經過適當地撰寫後，即可符合發明定義。

第三階段：

2014年版審查基準仍以歐洲專利局的技術性標準作為發明定義判斷的主軸。但本次相較於前次的修正，捨棄了「貢獻法則」，如表2參酌歐洲專利審查基準，另以「技術功效」作為判斷技術性之標準。另外，2014年版基準捨棄前版「單純的利用電腦進行處理」的標準，並參考美國 Alice 案判決結果，導入「簡單利用電腦」的概念，強調在解決問題之手段中，電腦軟體或硬體之必要性及有意義的限制。

本階段之審查基準如表2，與前版一樣參考了不同國家技術性的判斷標準。另以表3比較2008年版和2014年版的基準，在2008年版中，技術特徵「利用電腦執行統計軟體處理分析回收之問卷資料，產生分析之電子表單；將該電子表單中之資料進行多維度之處理」，因為涉及軟體和硬體資源協同作業來實現資訊處理，而符合發明定義；但如果該相同的特徵，套用在2014年版的例子中，則在不同的假設條件下可能會產生不同結果。例如，如果假設條件為該統計軟體僅是一般如 Microsoft Excel 之軟體，且電子表單之多維度處理為 Excel 之表單經由樞紐分析表之多維度處理，則2014年版基準則有可能認為僅是一般簡單利用電腦，而不符發明定義；但如果該多維度處理具有特殊性、非一般電腦處理，則符合發明定義。因此，2014年版審查基準的標準，在近期外界對臺灣專利審查實務的觀察，亦認為「滿符合美國最高法院的發展」⁹⁰。

⁹⁰ 楊智傑，「商業方法電腦軟體之專利適格性—2014年 Alice v. CLS Bank 案剖析」，北美智權報第111期。http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-99.htm (最後瀏覽日：2014/8/4)。

表 2、2014 年版審查基準之不同參考來源

判斷標準	內容	參考來源
技術性	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。	參考 EPO 審查基準 ⁹¹
技術性 / 非技術思想者 / 簡單利用電腦	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 <u>特殊性</u> 。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。	參考 2013 年美國 Alice 案 CAFC (en banc) 判決結果

表 3、2008 年版和 2014 年版之基準例比較

2008 年版基準	2014 年版基準
<p>〔申請專利範圍〕</p> <p>一種藉助電腦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，<u>將消費族群名單儲存於一記錄媒體中</u>； 根據消費族群的種類來確定問卷之問題，<u>並將問題儲存於該記錄媒體中</u>； 使用電腦網路送出問卷及回收問卷；</p> <p>利用電腦執行統計軟體處理分析回收之問卷資料，產生分析之電子表單； 將該電子表單中之資料進行多維度之處理；及 呈現處理分析後之結果。</p>	<p>〔申請專利範圍〕</p> <p>一種利用電腦系統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；</p> <p>根據消費族群的種類來確定問卷之問題； 該電腦系統藉由網路送出問卷後再回收問卷； 該電腦系統彙總問卷資料；</p> <p>及 呈現彙總後之結果。</p>
<p>已揭示「軟體與硬體資源協同作業來實現資訊處理」步驟，非屬單純的利用電腦處理，故例 4 <u>符合發明之定義</u>。</p>	<p>雖利用到電腦及網路等技術工具，惟該些電腦及網路僅用於取代人工作業，而未對整體系統產生技術領域相關功效，故請求項 <u>不符合發明之定義</u>。</p>

⁹¹ A computer program claimed by itself is not excluded from patentability if it is capable of bringing about, when running on or loaded into a computer, a further technical effect going beyond the "normal" physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it is run (T 1173/97 and G 3/08) http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm (last visited Aug. 5th, 2014).

二、進步性議題

電腦軟體發明專利之進步性判斷，除參考審查基準第二篇第三章專利要件外，亦須參考審查基準所列舉之態樣例及其說明。關於各版本審查基準所列舉之態樣例及其說明請參見表 4。1998 年版審查基準係參考日本「特定技術分野之審查運用指針，第一章電腦軟體相關發明」；2008 年版審查基準，則採取與現行日本審查基準相類似之立法文字⁹²；2014 年版審查基準，則刪除表四項目 7 中之「基於公知事實或習慣之設計變更」，並導入項目 8 中之「無助於技術性的特徵」概念。

表 4、1998、2008 與 2104 年審查基準進步性列舉態樣比較

項目	1998 年版基準	2008 年版基準	2014 年版基準
1	於其他應用領域上之應用	技術領域之轉用	技術領域之轉用
2	系統之構成要件之附加或置換	公知技術特徵之附加或置換	公知技術特徵之附加或置換
3	將硬體所進行之功能予以軟體化	將先前硬體技術所執行之功能軟體化	將先前硬體技術所執行之功能軟體化
4	將人類所進行之業務予以系統化	將人類所進行之作業方法予以系統化	將人類所進行之作業方法予以系統化
5	僅加入「電腦可讀取之記錄媒體」之限定	--	--
6	伴隨電腦化之一般性效果	--	--
7	--	基於公知事實或習慣的設計變更	--
8	--	--	無助於技術性的特徵

⁹² (1) 他の特定野への適用 (2) 周知慣用手段の付加又は均等手段による置換 (3) ハードウェアで行っている機能のソフトウェア化 (4) 人間が行っている業務のシステム化 (5) 公知の事象をコンピュータ仮想空間上で再現すること (6) 公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更。http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_vii-1.pdf(最後瀏覽日：2014/8/5)。

「無助於技術性的特徵」概念，源自於歐洲專利局之審查基準。歐洲專利局之2013年第7版Case law of the EPO boards of appeal⁹³，其中第I.C.4.2.8節中，提及：「如果非技術特徵（non-technical features）未與申請專利之標的互動，以解決技術問題，則無法提供技術貢獻，進而在評估新穎性及進步性時會被忽略」。此外，在第I.A.1.4.3.a節中，定義「非技術特徵」為歐洲專利公約第52條第2項所記載的事項，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。

然而，「非技術特徵」在審查進步性時，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，若其有助於技術性（contributes to technical character），則在評估進步性時，須列入考量⁹⁴。

在我國2013年版專利審查基準第五篇第一章「專利權之舉發」中，第4.3.1.3節規範所謂新型專利之「非結構特徵」，其修訂主要係參考101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所舉辦「專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會」之內容⁹⁵，對於新型專利，若請求項包括了「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），那麼在審查新穎性時，仍應將請求項中所載之全部技術特徵納入考量，即單一先前技術必須揭露包括結構特徵及非結構特徵之所有技術特徵，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「非結構特徵」不納入考量⁹⁶。

我國在修訂電腦軟體相關發明審查基準時，認為上述「結構特徵」及「非結構特徵」規範相當類似歐洲的「技術特徵」及「非技術特徵」，只是舉發審查基準這樣的原則，僅適用於新型專利，而未延伸至發明專利。因此，2014年版電腦軟體相關發明審查基準參考歐洲專利局之規定，並延伸我國原有之規範，於進步性之審查步驟中增訂所謂「無助於技術性的特徵」。

⁹³ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html>（最後瀏覽日：2014/8/5）。

⁹⁴ 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EPO審查上，有助於技術性特徵在評估進步性時需列入考量；然而，在德國最高法院（BGH）實務上，只要是非技術特徵，縱使有助於技術性，審查進步性時仍不考慮，例如：EP 0945707、EP 1147375、EP 0973011案。

⁹⁵ <http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/3103116332511.pdf>（最後瀏覽日：2014/8/5）。

⁹⁶ 智慧財產法院亦曾於101年度行專訴字第82號判決及102年度行專訴字第82號判決採用相同見解。

由於我國專利制度中，請求項所界定的特徵均稱為「技術特徵」，與歐洲只限於技術領域之特徵才稱為技術特徵有所不同，為避免混淆，在電腦軟體審查基準中，則以「具技術性之特徵」一詞來描述技術領域之特徵，即歐洲所稱的技術特徵。若「不具技術性之特徵」未能與「具技術性之特徵」協同運作而產生技術功效，則被稱為「無助於技術性的特徵」，在審查進步性時，將視其為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合，也就是說在進步性審查階段，不需要以引證比對所謂的「無助於技術性的特徵」。

判斷請求項所界定之特徵是否具有技術性，以及是否有助於技術性，均比照發明定義的判斷方式，即參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，並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。其與發明定義判斷之差異，在於發明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，即可符合發明定義；在進步性的階段，則會判斷請求項之每一個特徵是否具有技術性，若某特徵對於請求項之技術性沒有貢獻，則在審查進步性時會直接視為可輕易結合之習知技術。

然而，我國所謂「無助於技術性的特徵」這個概念，事實上有其論理上需進一步觀察之處，例如，在審查進步性時，直接視為可輕易結合之習知技術，而是否為習知技術為事實問題，既然已認定該特徵為習知技術之事實，在審查新穎性時就沒有道理不認為是習知技術。問題的產生，是因為我國審查理論並非全然參考歐洲專利局的審查理論（非技術特徵在新穎性和進步性審查時皆不考慮），而是另外融入「結構特徵」及「非結構特徵」之審查概念。此肇因於「結構」及「非結構」是屬於空間特徵，然而電腦運作所產生之技術功效，含有因程式運作所引起時間前後上，差異的效果出來，故「具技術性之特徵」與「無助於技術性的特徵」係同時具有時間與空間特徵兩個特性，使得具技術性之特徵及無助於技術性的特徵，與結構及非結構兩者間，並非全然等價。

2014年版基準新增了「無助於技術性的特徵」章節，目的是為避免商業方法藉由與技術無關的特徵而取得專利。然而此制度建立後，是否在整體審查理論上都得以適用到各技術領域確實仍有待商榷。由於專利法並未針對不同技術領域而有審查標準差異化之規定，特定技術領域之審查基準應只是具體例釋之補充規定，並非單獨改變審查理論。

三、本節小結

從前述歐洲電腦軟體發明專利制度的介紹可知，歐洲近年來的趨勢是逐漸放寬發明定義的門檻，但其在新穎性及進步性的審查做非常嚴格的把關。若請求項的特徵未對技術性產生貢獻，在審查新穎性與進步性時會被直接忽略。歐洲專利局的審查人員曾說：「就像你到夜店去，輕易地通過了一扇擺盪中的鬆散大門，卻發現一位非常高大兇惡的守門人站在裡面」⁹⁷。而對於電腦實施抽象概念類型的發明，USPTO 似乎仍堅守專利標的適格性之審查，近期法院之判決似乎拉高了可專利標的之門檻。

至於我國，在發明定義和進步性審查上，則分別參考了美、歐嚴格的部分，所以我國電腦軟體相關發明專利制度在法規面上，易讓外界認為有偏向嚴格的想法。

肆、我國軟體專利申請案初審階段實際運作概況

為便於說明軟體專利申請案審查之運作概況，以下統計的數據，將限縮在電子商務的領域（IPC 分類 G06Q）方面，並且主要以 102 年與 103 年 1 至 5 月的審查意見通知函（OA）與核駁審定案件作比較，藉此探討 2014 年版及 2008 年版電腦軟體相關發明審查基準實際操作的差異，以瞭解核駁法條適用之情況。

從圖 4 審查意見通知函及圖 5 核駁審定引用法條的觀察可知，專利法第 21 條發明定義在 OA 部分略為降低 0.8%，在審定部分略為增加 0.5%，趨勢並不明顯。先前討論認為新版審查基準在發明定義上，外界認為較為嚴格的想法，在實際的操作上並沒有明顯的趨勢，這可能大部分的審查人員認為在專利法並無變動的情況下，應盡量不要嚴格解釋新版基準，至於審查人員實際的操作，是否未完全依照基準之教導，亦值得持續觀察。然而，專利法第 22 條第 1 項第 1 款的新穎性，則在 OA 部分減少了 5%，在審定部分亦減少了 4.5%；至於專利法第 22 條第 2 項的進步性，則在 OA 部分增加了 5.2%，在審定部分亦增加了 1.7%。由以上的現象，

⁹⁷ Daniel Closa et al., "Patent Law for Computer Scientists: Steps to Protect Computer-Implemented Inventions," 2010, p.42.

本月專題

電腦軟體發明專利制度探討—我國與歐洲制度發展的演進

筆者推測可能是因為新版基準在審查發明定義與進步性時，都需要檢視各技術特徵是否具有技術性；若不具有技術性，則要檢視該特徵是否有助於技術性。當審查人員發現某些特徵不具技術性而且又無助於技術性時，得將它視為可輕易結合的習知技術，而無須比對，此可能誘使審查人員在操作上，會無意間忽略發明定義與新穎性的審查，而直接進入進步性之審查。

另一個有趣的現象是，專利法第 26 條第 1 項據以實現要件，無論是審查意見或審定書均呈現略為增加的趨勢，可說明近來電腦軟體專利審查比較要求申請人在說明書中要能揭露請求項所述功能之相關演算法。至於專利法第 26 條第 2 項請求項明確／簡潔／支持要件，則在審查意見部分大幅度減少，這可能是因為在申請專利標的名稱的要求，102 年時比較著重在形式上要求記載發明所屬的技術領域，而 103 年時改為較實質認定，所以審查意見部分從 44.6% 降至 31.2%。然而，第 26 條第 2 項請求項明確／簡潔／支持要件，在審定時則從 21.2% 增加至 29.1%，這可說明 102 年時，所要求的申請專利標的名稱是容易被修正克服的，而 103 年請求項實質明確的要求是不容易被修正克服的。

G06Q 領域審查意見通知函，102 年 1～5 月（總案件數 303 件）及 103 年 1～5 月（總案件數 430 件），各核駁法條件數及占總案件數比率

	§ 21	§ 22 I (1)	§ 22 II	§ 23	§ 26 I	§ 26 II	§ 26 IV	§ 33	§ 43 II
102 年 (件)	22	47	238	0	20	135	58	9	8
102 年 (%)	7.3%	15.5%	78.5%	0.0%	6.6%	44.6%	19.1%	3.0%	2.6%
103 年 (件)	28	45	360	0	36	134	82	5	6
103 年 (%)	6.5%	10.5%	83.7%	0.0%	8.4%	31.2%	19.1%	1.2%	1.4%

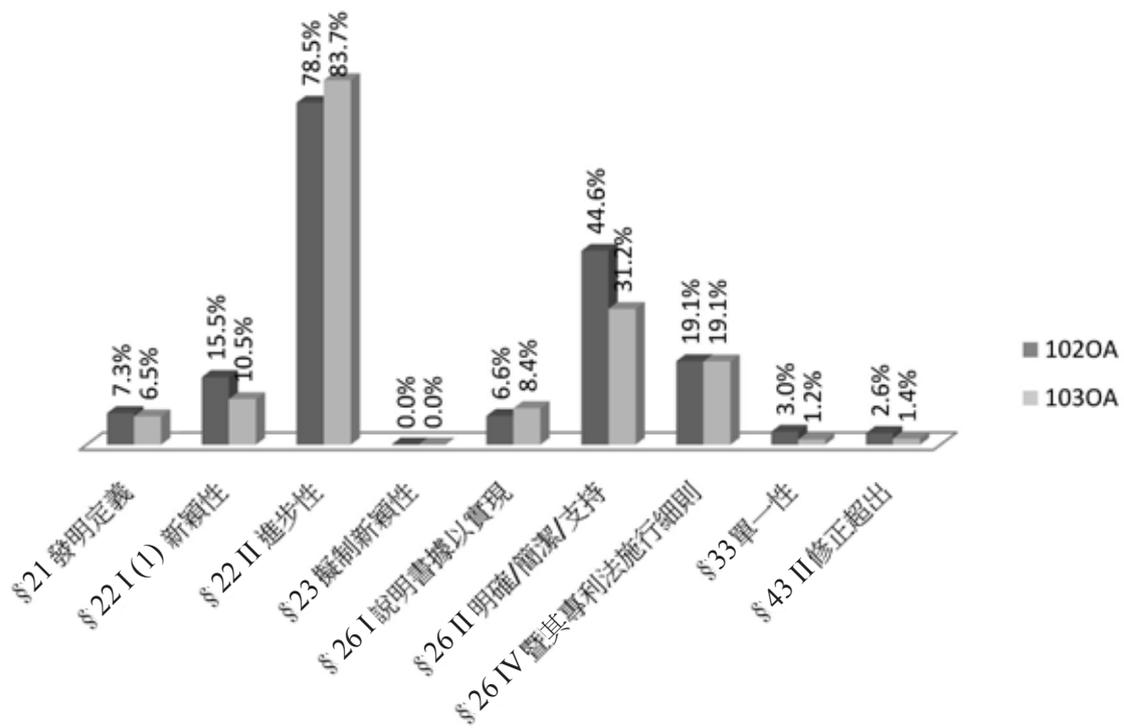


圖 4 電子商務領域申請案，102 年 1～5 月及 103 年同期，審查意見通知函之核駁法條，各項法條占所有案件之比率。

本月專題

電腦軟體發明專利制度探討—我國與歐洲制度發展的演進

G06Q 領域核駁審定案件，102 年 1～5 月（總案件數 170 件）及 103 年 1～5 月（總案件數 223 件），各核駁法條件數及占總案件數比率

	§ 21	§ 22 I (I)	§ 22 II	§ 23	§ 26 I	§ 26 II	§ 26 IV	§ 33	§ 43 II
102 年 (件)	12	23	145	0	11	36	26	4	9
102 年 (%)	7.1%	13.5%	85.3%	0.0%	6.5%	21.2%	15.3%	2.4%	5.3%
103 年 (件)	17	20	194	0	17	65	28	1	4
103 年 (%)	7.6%	9.0%	87.0%	0.0%	7.6%	29.1%	12.6%	0.4%	1.8%

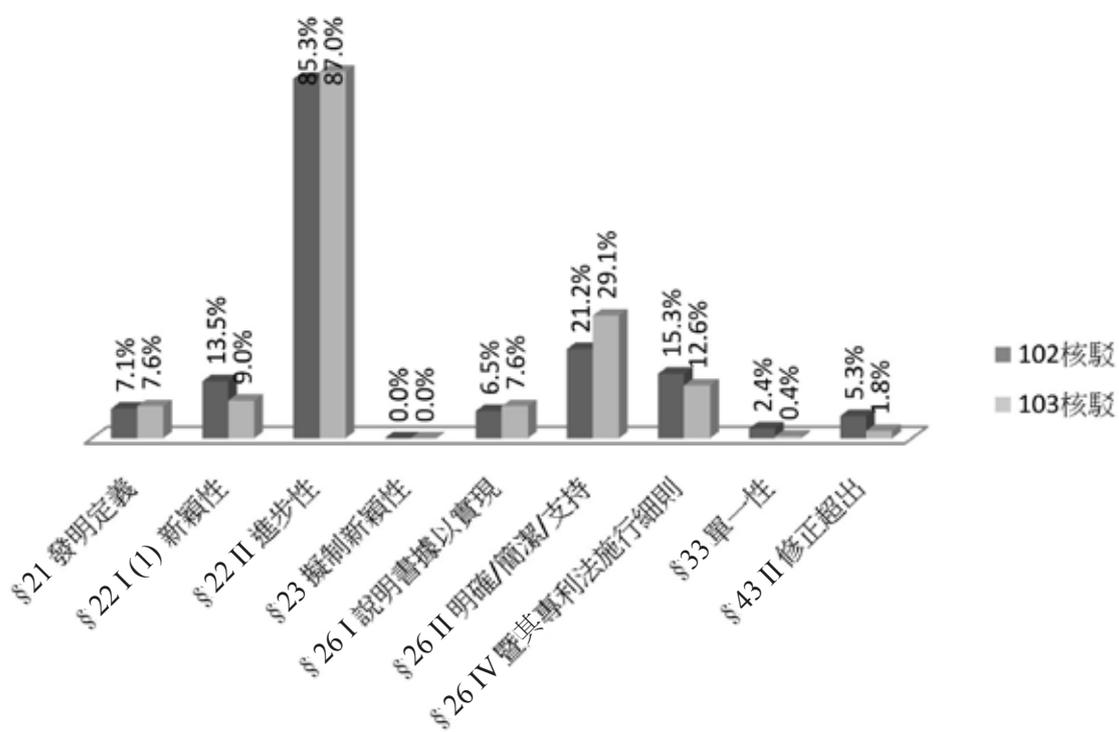


圖 5 電子商務領域申請案，102 年 1～5 月及 103 年同期，核駁審定案件之核駁法條，各項法條占所有案件之比率。

伍、結論

我國專利的法令制度主要是承自大陸法系，所以在審查觀念上與歐洲較為相似，但是近年來我國亦受美國和日本實務運作的影響，審查觀念逐漸變遷，並由此形塑出一個類似歐洲但適應於我國專利環境的審查思維。

外界認為我國審查觀念先後在發明定義和進步性審查上，分別參考美、歐嚴格的部分，所以臆測我國在實務的操作上將有變嚴格的趨勢。但是根據筆者的統計資料顯示，我國審查實務對於新法條的操作，並沒有明顯變嚴格的趨勢，雖然真正原因仍有賴後續的觀察，但統計的結果至少排除了外界對於我國實務操作，恐趨嚴格的疑慮。

我國早期電腦軟體的觀念與歐洲一樣較為保守，雖然後來我國與歐洲審查觀念的流變過程有所不同，但兩者殊途同歸，皆對於電腦軟體專利轉為採取更為開放的立場，至於美國及日本，則是原本就採取較為開放的立場，只不過美國近年來在專利蟑螂（patent troll）肆意橫行下，稍稍轉為保守一點，欲藉此打擊專利蟑螂，但仍不失其原本較為開放的立場。從以上可知，對於電腦軟體適格性逐漸採取開放的立場，是目前世界先進國家的趨勢，對在經貿上以外國市場為主的我國來說，對於以上趨勢實在是不能不有所認識，我國的法規基準亦須與時俱進，與國際規範相調和，以幫助我國電腦軟體廠商們開拓歐洲、美國等國家的電腦軟體市場。