

電腦軟體相關發明審查基準(草案)修正重點說明

近年來因 AI (人工智慧)、大數據等技術蓬勃發展，帶動各領域新型態之應用與發明，電腦軟體相關發明專利申請案件亦隨之增加，為符產業變化及保護創新之需求，需調整現行審查基準內容，以建立明確、一致性之審查標準。此次修正重點如下：

一、明確化發明定義 (適格性) 判斷原則(草案第 3 節)

刪除進一步技術功效及「簡單利用電腦」等相關內容，明訂以請求項之發明為適格性判斷對象及相關的判斷步驟與流程圖，並於各小節中輔以案例說明，使判斷原則更臻明確。

二、修訂進步性相關內容與總則相互一致(草案第 4.2 節)

配合現行進步性總則內容，增訂「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」、「否定進步性之因素」與「肯定進步性之因素」相關節次；將現行基準「技術領域之轉用」、「將人類所進行之作業方法予以系統化」、「將先前硬體技術所執行之功能軟體化」等納為「簡單變更」之否定進步性因素，並新增其他態樣。

三、新增人工智慧相關審查事項與案例

- (一) 人工智慧應用之領域十分廣泛，提醒審查人員如申請專利之發明係應用於醫療，應注意其方法發明是否屬於人類或動物之診斷、治療方法，而屬法定不予專利之標的。
- (二) 依據修訂後之適格性及進步性相關內容，將人工智慧相關說明與案例納入(草案第 4.2.2.1.1.1、第 4.2.2.1.1.2 節、第 5.2 節案例 2-12、2-13、3-5)；以案例說明因未充分揭露而不符可據以實現要件之情形(草案第 5.1 節案例 1-1、1-2)。

四、其他審查相關事項

- (一) 配合申請及審查實務，明定「物之請求項」並不以記載結構上的限制條件為必要(草案第 2.2.1.2 節)。
- (二) 新增「請求項不明確之情形」及「為說明書所支持」節次(草案第 2.2.3 節及第 2.2.4 節)。
- (三) 明定有關一般功能界定物與手段功能用語之舉證責任分配(草案第 2.3 節注意事項(2))。