

「電腦軟體相關發明專利審查基準」介紹(二) —談新基準之非屬發明之類型

袁建中 撰

隨著資訊應用蓬勃的發展，使得資訊技術已從原先僅只是學術或實驗性質的研究層次轉變到各種具有實際應用的層次，例如從早期專注在資料結構與演算法方面的研究轉變到如今像網際網路和電子商務等的實際應用上，在在顯示它已經成爲一項具有實際應用價值的產業。同時這樣的轉變也使得電腦軟體是否可以成爲專利保護的標的成爲一項值得探討的課題。因爲從電腦軟體的本質來看，它可以僅只是單純數學運算之描述，也可以

是利用數學演算法而具有實際應用之發明。例如美國 **Benson** 一案¹，可以將電腦軟體視爲單純數學轉換公式之描述(將 BCD 碼轉換成 Binary 碼)，然若將其申請專利範圍略加修改，卻反視爲具有控制火車速度之實際應用發明²。又如 **Warmerdam**³案，吾人將之視爲屬於抽象概念之單純數學描述⁴，但若將申請專利範圍改以 **product by process** 方式撰寫⁵，卻可以認定爲具實際應用之裝置⁶。因此，此次制定我國「電腦軟體相關發明專利審查

¹ **Gottschalk v. Benson** 409 U.S.63,175 USPQ 673, 1972

² Training materials of "Examination Guidelines For Computer-Related Inventions", USPTO, March 28, 1996, Benson - Page 1 & Page 7

³ In re Warmerdam 33 F.3d 1354,31 USPQ 2d 1754 (CAFC 1994)

⁴ 前註案例之 claim 1 through claim 4

⁵ 前註案例之 claim 5

⁶ 在電腦軟體專利的領域中，有時會因申請專利範圍撰寫方式之不同，而影響其可專利性之認定，所以有人戲稱此現象爲 "attorney-invented machines"，而並非真實發明的機器或裝置。不過從另一個角度來看，在認定其是否具有可專利性，係根據申請專利範圍之內容來判斷。因此相關審查基準之訂定，便是在建立審查委員與申請人之間的遊戲規則，必須照這遊戲規則來撰寫或認定申請專利範圍。所以無論是審查委員或者是申請人均有瞭解相關之審查基準之必要，才不致將相當有用的軟體技術，因不當的撰寫而喪失專利的機會。因此，筆者除已承智慧局所託針對審查委員辦理有關本基準之訓練講習課程外，更希望進一步將之推廣於業界，詳見 <http://stic.iii.org.tw>。

基準」(以下簡稱本基準或該基準)，關於如何認定電腦軟體相關發明是否為發明類型⁷便成了重點之一⁸。

在我國關於認定是否為發明類型之依據，其主要係根據我國專利法第十九條及同法第二十一條之規定，也就是欲構成發明類型便必須符合下列三項要件：

1. 利用自然法則（我國專利法第十九條），
2. 具有技術思想（我國專利法第十九條），
3. 無法定不予發明專利之項目（我國專利法第二十一條）。

同理，就電腦軟體相關發明來說，也必須符合上述三要件之電腦軟體技術才可屬發明之類型。但是從電腦軟體發展的歷史或者應用的形式看來⁹，電腦軟體確常與數學演算法或者抽象概念(甚至自然法則本身)糾纏不清，因此在發明類型之審查判斷上便不若其他領域來得明確。尤其是在判斷是否該申請專利範圍係為企圖先佔一數學演算法本身，還是雖利用該數

學演算法，但卻有利用自然法則之技術思想之事實，在分辨上便須特別小心。畢竟，「一種投標的方法」、「一種利用電腦計算投標的方法」、「一種計算投標的裝置」以及「一種計算投標的特定裝置」，雖然它們的基本技術可能相同，但是從專利的角度觀之，它們所主張的專利範圍卻有相當大的差異，而且能否成為專利標的也將難有定論。

另外，「由於電腦軟體應用之技術領域相當廣泛，許多行業有關物或方法之發明均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是否非屬發明之類型時，不應以所應用之行業別來驟斷，而應以其所利用之技術本質加以審查，例如利用電腦軟體相關技術施行於從事商業的方法或醫療方法，因其並非申請從事商業的方法或醫療方法本身，故不應因其應用於從事商業的方法或醫療方法而加以核駁，而應針對其所利用之電腦軟體相關技術本身來加以判斷。亦即應回歸於專利法第十九條之規定。

⁷ 也就是具可專利性

⁸ 亦即該基準之第四小節「發明類型之審查」，p1-8-30 至 p1-8-54

⁹ 參見「談近代電腦軟體保護演進趨勢」與「談近年電腦軟體保護趨勢及軟體本質」，袁建中，資訊法務透析，1998年10月及11月。

¹⁰」此所強調的乃是審查時必須能夠清楚的掌握此類專利申請的技術特徵或手段之所在為何¹¹，若其技術特徵是在於專利法第十九條及第二十一條所規定者(例如從事商業的方法或醫療方法本身)，便非屬發明之類型，否則應從其技術特徵或手段之所在(例如利用電腦軟體相關技術應用於商業或醫療上之發明)加以審查。

在本基準中，關於「發明類型之審查」乙節共分為：(1)非屬發明之類型、(2)物之發明、(3)方法發明及(4)記錄媒體形式之發明等四部分，本期先就第一部分加以探討。

一、非屬電腦軟體相關發明之類型

關於如何審查非屬發明之類型，可以從前述構成發明類型的三項要件推知：電腦軟體相關發明之類型若(1)

不符「利用自然法則」或(2)不具「技術思想」或(3)屬於法定不予發明專利之項目者，則非屬發明之類型。

(1)所謂不符「利用自然法則」之項目：依據專利審查基準¹²對於不符「利用自然法則」之項目有進一步的規定¹³，茲列舉¹⁴如下：

- * 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

(2)所謂不具「技術思想」之情況：

申請專利範圍雖有利用自然法則之事實，但若無技術思想者，仍不具可專利性。畢竟，專利制度係在鼓勵、保護、利用具有實際用途而能促進產業發展之發明與創作¹⁵，而非僅是構想，或是概念，或者只是未來研究的起點而已¹⁶。而在電腦軟體相關發明

¹⁰ 參見該基準之第四小節「發明類型之審查」，p1-8-30

¹¹ 參見本文前期「談新基準之審查觀念」，智慧財產權月刊第11期(88/11)

¹² 「專利審查基準」，智慧財產局，1997

¹³ 「專利審查基準」第一篇第一章第二節，P1-1-2

¹⁴ 在「專利審查基準」中對於非屬發明之類型共分為五類，前面四類係為不符「利用自然法則」，而最後一類「非技術思想者」，則並非不符「利用自然法則」之原因，而是不具「技術思想」之因素，故不在此部分列出。

¹⁵ 我國專利法第一條

¹⁶ 參見「美國電腦軟體相關發明審查基準」最終版，II.A.，USPTO，1996

相關發明之中，如有下列之情形者，便認定不具「技術思想」：

- * 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
- * 「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」

(3)有關法定不予發明專利之項目：

與電腦軟體相關發明關連最密切之規定，主要是專利法第二十一條第一項第三、四、五款，分別是：

- * 科學原理或數學方法
- * 遊戲及運動之規則或方法
- * 其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫

二、論自然法則

依據我國專利法第十九條之規定：「稱發明者，為利用自然法則之技術思想之高度創作。」也就是說，在我國成為發明先決條件必須是利用自

然法則之技術，因此對於什麼是自然法則便必須給予明確的定義。然而對此定義卻有各種說法，例如，「謂自然者，非人為也。...自然律又稱自然法則，指存在於自然界的規律，一般指自然界中的因果律，與道德律等人為規範相對。¹⁷」；另依據亞里斯多德學派認為：凡表現自然事物之邏輯步驟的變遷¹⁸；又虔信派教徒(pietist)認為：自然法則為上帝所創造的法則，其非由人類所創造的，屬既存的事實；另外，「單一不變(uniformity)之事件的法則..如果此單一不變遞嬗係為一種自然發生的事件而非受到社會標準所命令的控制之下，則稱之為自然法則。¹⁹」；「諸如能量不滅定律，萬有引力定律等自然法則。²⁰」；綜合以上之看法，吾人可以歸納出：所謂自然法則必須是(1)單一不變的真理、(2)既存的事實、(3)具有反覆再現性、(4)非藉由人力所能約束或控制

¹⁷ “當代國語辭典”，陳立夫、左秀靈，建宏出版社，民國七十七年，p1563,p1565

¹⁸ George Herbert Mead. "Law of Nature, Natural Law". Pp 254-255 in A Dictionary of Religion and Ethics edited by Shailer Mathews and Gerald Birney Smith (New York 1921)

¹⁹ 同上註。

²⁰ “專利審查基準”第一篇第一章第二節，P1-1-2

者。不過，有關「單一不變的真理」之條件是必須以當時之科學認知與環境來考量，例如，長久以來，吾人均認為兩點之間最短的距離為直線，是一個不變的真理，但是自從愛因斯坦發現了相對論，證明兩點之間最短的距離不再是一條直線而是曲線後，所謂兩點間最短的距離是直線的說法，便成為只是數學領域中的一個假設了²¹，而無法再視為自然法則。又例如牛頓運動定律一直是物理力學上重要的法則，然自從相對論的發現，卻使得牛頓定律成為 $E=MC^2$ 的特例²²了，但是就當時對科學之認知與環境，卻相信其為不變的真理²³，這就如同目前吾人相信 $E=MC^2$ 是不變的真理一般。

三、不符「利用自然法則」之項目 —自然法則本身與單純之發現

專利制度之精神乃在於鼓勵、保護、利用能促進產業發展之發明與創作，而非只是發現而已，因之，自然法則或自然現象者，乃為既存且不變

之事實，並非由人類之勤勞或智慧所「創造」而得，係屬於全人類甚或自然界所共有的財產，是不容許先佔的 (preemption)，更無必要也無權授予其專利權，以徒增社會成本之負擔，甚至反而阻礙產業之發展，實有違專利制度之精神。這就如同愛迪生發明燈泡，他可主張燈泡為其擁有之專利標的，但卻不可以主張黑夜中的亮光為其所擁有的專利，這是因為「亮光」是既存且不變的事實，非關愛迪生是否發明了燈泡之因素，但是對於這產生亮光的方法或裝置則為一種發明創作，是可以主張專利的。又例如雖然愛因斯坦發現了相對論，但是它也是既存且不變的事實，因此歷史上即使沒有愛因斯坦的存在，我們也仍然相信會存在一位 X 先生發現 $E=MC^2$ 的，這是因為科學原理是早已存在的先佔。然而在此仍必須強調若因人類的勤勞或智慧結晶，利用自然法則或

²¹ 此便成為歐幾里德幾何學上的一條公設。

²² 至此以後，吾人便稱從牛頓運動定律所發展的科學為古典力學。

²³ 事實上，至今牛頓運動定律仍然被認為是不變的真理，只不過它已被相對論以及量子論所涵蓋，成為其中的特例而已。曾經有人戲稱牛頓就像是在沙灘上玩貝殼的小孩，並不知身旁是浩瀚的大海。而愛因斯坦則在高樓的陽台上，除可以看到沙灘上玩耍的小孩外，還可以遙眺廣大的海洋一般。

，發現只是早晚的事而已，所以並不能主張成爲專利的標的，否則將視爲自然現象而有其技術思想之創作行爲，則非僅單純自然法則本身或自然現象本身，係爲專利權所保護的範疇。例如稀有礦藏本身乃屬於一種自然現象並不具可專利性，但是若利用特殊電腦軟體技術探則出稀有礦藏之方法或裝置則另當別論。因此，「凡將所發現的自然現象，改換成可供產業上利用之技術思想之創作，則屬於經由創作行爲而得之『發明』，並非僅爲一種發現行爲²⁴。」

四、不符「利用自然法則」之項目 —違反自然法則者

「發明係利用自然法則之技術思想之創作，所以如申請專利之標的所利用的技術內容，有一部分係違反自然法則者，即非屬『發明』之類型²⁵」，關於這點吾人必須特別注意，即使該發明有利用自然法則之技術思想之事實，但只要有一部分係屬違反自然法則者，因其並無法據以實施，與專利的精神不符，故仍不具任何可專利性之

可能。在該基準中有針對此加以舉例說明：「在開發軟體過程中，如何避免所開發之軟體落入無法停止的狀態(non-termination)是一個非常重要而欲解決的課題。因此如果有一軟體發明專利申請爲：一個專門用於檢測任何軟體是否會落入無法停止的狀態之檢測軟體。然以數學證明已知，在沒有其他限制條件下，有關解決演繹法是否會終止(termination)的問題係爲一不可解之問題。因此上述主張之檢測軟體乃屬違反自然法則之方法，故非屬發明之類型。²⁶」

五、不符「利用自然法則」之項目 —非利用自然法則者

所謂非利用自然法則者，係指利用自然法則以外的法則，諸如經驗法則、商業或經濟方法、抽象概念或者心智步驟等等。此「雖爲一種創作，但因其非屬專利法第十九條定義之發明，故非屬發明之類型²⁷」。關於專利法第十九條所定義之發明必須是利用自然法則之創作，其最主要精神乃在於專利所保護之發明創作必須是具有反

²⁴ 「專利審查基準」第一篇第一章第二節，P1-1-2

²⁵ 同上註。

²⁶ 參見 該基準之第四小節「發明類型之審查」，p1-8-33

²⁷ 參見 「專利審查基準」第一篇第一章第二節 1-1-3 頁

覆再現性的²⁸。而前述之自然法則以外的法則者，則或將人類行為活動加以歸納，或者由人類價值判斷或社會標準所形成，或者在某些假設或公設之前提下，所訂定之法則(也就是說，非由“上帝”所訂定之法則)。而這些法則並無法保證如自然法則般具有單一不變之特性，因此非利用自然法則之創作，是無法具有反覆再現性的，故非屬發明之類型。不過就觀念而言，它們之所以無法屬於專利所保護標的之理由，並不是像前述發現自然法則或自然現象一般，企圖先佔(preemption)該觀念，而是因為它並不能代表該觀念的實際應用²⁹。也就是說，如果它對於真實世界(real world)具有“有用的、具體的與有形的結果”(a useful, concrete and tangible result)³⁰，或者說是在某特定技術領域中具有實際應用(practical application in the technological arts)³¹，則不能驟然認定它們僅只是單純抽象概念

或者心智步驟等，而仍有可能視為“發明”³²。

因此，「發明之技術內容雖有非利用自然法則之部分，然從該發明之整體上可判斷成有利用自然法則時，則應將該發明視為利用自然法則之發明。...欲判斷在何種情形下，發明整體上有利用自然法則者，須考慮其技術之特性，而加以判斷。³³」也就是說，對於此類型發明之技術內容雖有非利用自然法則部分，然仍須整體觀之，判斷其是否有利自然法則之技術思想之事實而定。這就像該基準所舉的遊樂機器裝置之實例一般³⁴，雖然該發明含有非利用自然法則之部分(即含有需要人為取決的部分)，然因其技術之特性有使用電腦資源之事項，故整體觀之，仍可視為利用自然法則之發明。不過在此仍須提醒，有利用自然法則之事實並不代表等於發明類型，還須再進一步審查是否具有技術

²⁸ 「新發明係利用自然力，具有反覆發生同一效果之工業或產業上實踐技術之思想創作」行政法院七十三年判字第一二五七號

²⁹ 參見“美國電腦相關發明審查基準”最終版1996，IV.A.

³⁰ *Signature v. state street No.96-1327* (CAFC Jul. 23.1998)

³¹ 參見本案基準第四小節“方法發明之類型”之(三)、2、(3)，p1-8-46

³² 至於是否為“發明”仍須看它是否符合專利法第十九條與司法第二十一條而定。參見本案基準第四小節“發明之類型”之(一)，p1-8-30

³³ 同註27。

³⁴ 參見該基準之實例2，p1-8-34

思想之創作而定。

然而值得注意的是：電腦軟體領域卻常與這類非利用自然法則之關係相當密切，它可能只是某些抽象概念之描述，例如數學公式的計算、資料排序的處理等，或者人類心智步驟的執行，例如圍棋遊戲軟體等，或是經驗法則之處理，例如紫微斗數算命軟體等，或者商業或經濟活動之實施，例如共同基金之資料處理系統、投標系統、甚至電子商務系統等等。有些可能對真實世界不具任何「有用的、具體的與有形的結果」；而有些卻是在某特定技術領域中具有實際應用。因此，造成在判斷是否僅是單純抽象概念的創作，還是具有實際應用的發明，也就益發困難。這也就是為什麼在本基準之審查流程中，當申請案被認定不屬於「非屬發明之類型」後，仍無法驟認其屬於發明之類型，還須進一步依本基準之「物之發明類型」與「方法發明之類型」之規定而加以判斷的原因了。六、不具「技術思想」

情況之一——僅單純使用電腦處理

誠如前節所述，一軟體技術雖有利用自然法則之事實(也就是有使用電腦資源之情形)，但仍須整體觀之，審視其是否具有技術思想來加以判斷，而若其使用電腦資源之情形為「僅單純使用電腦處理」，則須再進一步審查其內含之處理步驟了³⁵。根據該基準對於「僅單純使用電腦處理」之說明：「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。」，例如一種利用電腦求取自然數 n 至 $n+k$ 之和之裝置³⁶，其申請專利範圍撰寫如下：

1. 一種利用電腦求取自然數 n 至 $n+k$ 之和之裝置，具備輸入自然數 n 與 $n+k$ 之裝置，及將自然數 n 至 $n+k$ 之和，依 $S=(k+1)(2n+k)/2$ 予以演算之裝置；及將演算結果予以輸出之裝置。
2. 一種利用電腦來取自然數 n 至 $n+k$ 之和裝置，具備輸入自然數 n 與 $n+k$ 之裝置；及記憶所輸入之 n 之 n 記

³⁵ 這部分與日本的審查步驟或考量有所不同，日本是直接判定屬發明類型與否。參見「談日本『電腦軟體關連發明審查運用指針』」，袁建中，資訊法務透析，1999年1月。

³⁶ 此例取自日本特許廳之「『特許、實用新案運用指針』第VIII部特定技術分野之審查基準 第一章電腦軟體關連發明」，最終版之實例三，1997

憶裝置；及輸入所記憶之 $n+k$ 之 $n+k$ 記憶裝置；及自 n 記憶裝置取得 n ，自 $n+k$ 記憶裝置取得 $n+k$ 演算 k 之裝置；及該記憶 k 之 k 記憶裝置；及將自然數 n 至 $n+k$ 之和 s ，利用上述 n 記憶裝置， k 記憶裝置中所記憶之 n 、 k ，依 $S=(k+1)(2n+k)/2$ 予以求取之演算裝置；及將演算結果予以輸出之裝置。觀察請求項 1 與請求項 2 之內容，其最大的差異乃在於有無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，故前者係屬於「僅單純使用電腦處理」，而無法被認定其利用電腦硬體資源部分具有技術思想。反之，請求項 2 則有記載如何利用電腦硬體資源之具體事項，而非僅單純使用電腦處理。但是，關於請求項 2 並非因此便可視之為具可專利性，還須進一步審視其技術特徵之所在，也就是若該裝置之發明技術特徵就在於為解決計算自然數 n 至 $n+k$ 之和的課題而設計之特定硬

體裝置，否則仍須審查其內含之處理解步驟。關於這部分之審查判斷，該基準將另有「物之發明之類型」乙節加以規範。

七、不具「技術思想」情況之二— 僅單純記錄電腦程式或資料 於儲存媒體中

若儲存於媒體中之資訊僅揭示有資訊內容，而並無任何技術思想及特徵者，則稱之為僅單純資訊之揭示，並不具「技術思想」，故非屬發明之類型³⁷。例如僅單純收錄音樂之 CD、或者儲存文學作品之磁片等。「但若有資訊之揭示(揭示本身、揭示手段或揭示方法等³⁸)具有技術思想及特徵者，則屬發明之類型」³⁹。因此，判斷儲存資訊之記錄媒體是否屬發明類型，端視其儲存之資訊是否具有技術思想及特徵，亦或是僅單純資訊之揭示而已。

在此次制定本基準，遂有針對儲

³⁷ 同註²⁷。

³⁸ 資訊之「揭示手段」或「揭示方法」係指存取資訊的裝置或方法以及儲存資訊之記錄媒體的結構或材料，而資訊之「揭示本身」則指資訊之內容或所產生之效果。因此在本基準中，關於資訊之揭示手段與揭示方法之審查，是在「物之發明之類型」以及「方法發明之類型」兩節中加以規範；而資訊之揭示本身之審查，則在「記錄媒體形式之發明類型」中說明。

³⁹ 同註²⁷。

存資訊之記錄媒體是否屬發明類型特

別加以說明⁴⁰，同時也強調並非電腦可

讀取之記錄媒體中只要含有電腦程式或資料結構便可成為發明之類型，而必須再依其所對應之解決課題手段來加以判斷，是否具有技術思想及特徵，而非「單純資訊之揭示」⁴¹。

八、法定不予發明專利之項目—科學原理或數學方法

所謂科學原理係指「如能量不滅定律、萬有引力定律，原屬於自然法則本身，並非人類利用自然法則所發明者。⁴²」所以它屬於既存且不變的事實，非人類的勤勞或智慧結晶之創作發明，而是發現了已經存在的事實，故非屬發明之類型。再者，科學原理必為許多創作發明之基礎，因此更不可予以先佔，否則勢將阻礙產業之發展，實有違專利之精神，故必須

明定不予專利。

所謂數學方法係指「如三角形面積之計算方法，求取自然數 n 至 $n+k$ 為止之和之計算方法等，係利用人類推理力數學公式及人類精神活動而完成的，並非利用自然法則之發明，為杜絕爭議，乃於專利法第二十一條第一項第三款中明定不予專利。⁴³」

從而，科學原理與數學方法在我國是明定為法定不予發明專利之項目，但是在以往電腦軟體之專利申請案中卻常與是否主張科學原理或數學方法本身亦或應用而糾纏不清⁴⁴，因此過去審查委員均採較嚴苛的認定標準，只要發現申請專利範圍內，含有數學公式、數學計算、或者數學演算法等等，便驟然核駁，而非整體觀之(as a whole)，審視其可專利性部份來加以判斷⁴⁵。

⁴⁰ 有關記錄媒體形式之發明，參見本基準四、(四)「記錄媒體形式之發明類型」乙節

⁴¹ 「由於電腦程式或資料本身係為一無形之物，必須附載於儲存媒體之中，否則非屬發明之類型。然而如果僅單純將電腦程式或資料記錄於儲存媒體中，而無任何實施具體之效果，亦非屬發明之類型。至於若該媒體中之電腦程式或資料，經機械讀入電腦，而與電腦所進行之處理具有功能上或結構上之交互關連時，則須進一步審查其施行之實質功能或應用，是否屬發明之類型。」參見本基準四、(一)、1，p1-8-31

⁴² 參見我國專利審查基準第一篇第一章第三節 1-1-6 頁

⁴³ 同上註。

⁴⁴ 同註⁹。

⁴⁵ 同註¹¹。

因之，本基準便特別針對此提醒審查委員：「如該電腦軟體係利用科學原理或數學方法，而非獨占科學原理或數學方法之情況，則另須從申請專利範圍整體觀之考慮其技術之特性是否有利用自然法則之技術思想部分，加以判斷。⁴⁶」就像該基準所舉有關計程車里程計費方法及裝置之例⁴⁷，其中請求項 1 為方法請求項，主要乃主張該計程車里程計費之數學公式為其申請專利範圍，企圖先佔該數學公式，故不可予以專利。而請求項 2 為裝置請求項，其並非企圖先佔該數學公式，而是主張如何利用電腦硬體資源達到計程車里程計費功能之裝置，故不可以專利法第二十一條第一項第三款之理由核駁，而須進一步以本基準規範之「物之發明類型」加以審查。

九、法定不予發明專利之項目—遊戲及運動之規則或方法

基本上，遊戲及運動之規則或方法係因人類為達到娛樂、競賽或健身等目的而約定之規則或方法，其主要之特點為必須不具有反覆再現性，否

則將喪失其娛樂、競賽或健身的效果。然此卻與專利所揭露之技術必須具有反覆再現性之精神相違背。再者，依筆者淺見，若授予該等規則或方法專利權，似乎將剝奪人們參與競賽及享受娛樂之權利，此也相當不合理。從而，必須加以明文規定為法定不予專利之項目。

但是上述所指的乃是該等規則或方法本身，而並非及於利用或完成這些遊戲或運動所應用之器具或方法，例如製作遊戲軟體的動畫或音效技術、運動場之計分顯示器等等。便不可以專利法第二十一條第一項第四款之理由核駁，而必須從該等技術特徵之所在加以審查。若其技術特徵是在於電腦軟體部分，則便將回歸到本基準所規範之「物之發明類型」或「方法發明類型」來審查。

十、法定不予發明專利之項目—藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫

所謂人類推理力與記憶力係屬於人類心智活動的範疇，其能力則將因人而異，因此凡藉助於人類推理力、

⁴⁶ 參見該基準之第四小節「發明類型之審查」，p1-8-35

⁴⁷ 參見 該基準之實例 3，p1-8-35

記憶力始能執行之方法或計畫者，將會產生許多不確定性，必無法具有反覆再現性，故也明定為法定不予發明專利之項目。

由於電腦軟體的執行過程，常需藉助人類推理力、記憶力始能完成，因此在過去審查電腦軟體相關之專利申請案，便常以該款規定作為核駁理由。然由於近年軟體技術推陳出新，以及軟體專利的需求日益升高，使得有關該款之認定實有重新規範的必要。職是之故，在本基準中便特別針對此有所說明：「然利用上述之規則或方法，製作之電視遊樂器或電腦軟體

者，如僅部分利用到人類之推理力、記憶力、技能、偶然性或精神性等而成者，則須再進一步考慮其技術之特性，而加以判斷。⁴⁸」換句話說，雖然許多電腦軟體在執行過程中，須借助人類之推理力、記憶力始得完成，但就電腦軟體本身而言，其內含之步驟程序卻往往在執行之前便已設定完成，除非該發明申請案所主張之技術手段係包含借助人類之推理力、記憶力部分，否則仍須再進一步考慮其技術之特性，而加以判斷了。

(作者:資策會科技法律中心經理)

⁴⁸ 參見該基準之第四小節「發明類型之審查」，p1-8-37