



美國新專利法

「含商業方法專利之過渡方案」之探討

郭宏杉*

摘要

商業方法類 (business methods) 的發明是否為可專利標的？由於各國專利法對「發明」的規定或授予專利政策不同，容易有爭議。位居世界科技牛耳之美國，雖然對之採取較開放的態度，而不直接以專利標的不適格之非法定專利項目之理由逕予核駁。但是，在陸陸續續授予此類專利期間，一直受到美國各界不少的批評。於此次美國專利法的修正案中，新法雖然制定了對此類已核准的專利案重啟複審的方案。然而，此方案又產生了另一新的問題，亦即何種發明才落入此「商業方法」發明範圍內，而可適用此複審方案？本文主要將說明美國此次修法之新規定，並比較我國相關之專利法規，加以分析與討論。

關鍵字：方法專利、商業方法專利、方法發明、商業發明、商業方法發明、含商業方法發明、科技發明、business method patents、technical invention、business method、covered business method patents

收稿日：101年6月18日

* 作者現為台北科技大學智慧財產權研究所助理教授。



壹、前言

去(2011)年美國國會提起的專利改革法案——AIA(LEAHY-SMITH AMERICA INVENTS ACT; 此後稱美國新專利法)¹，為美國總統歐巴馬於同年9月16日簽署後，預訂將於今年9月實施。此專利改革法案將會對美國的專利制度造成重大的影響，例如制定一項過渡性的措施，對過去美國專利商標局(U.S. Trademark and Patent Office, USPTO)所授予的商業方法專利案(business method patents)，進行「專利授予後複審(Post-Grant Review)」之程序²。而其中有項極為重要的前提工作，即須對商業方法(business method)範疇作界定，以辨別何種專利屬於商業方法專利，然後再依此過渡方案進行提起專利授予後複審之程序。

依美國新專利法之定義，所謂商業方法類發明，明文排除那些屬於「科技發明(technological invention)」類之發明³；也就是若被歸類於「科技發明」之發明專利，即不屬於此專利法改革案下的「商業方法」類型，而不得依此過渡性方案重啟複審。然而，對於非被歸類於「科技發明」之商業方法專利，則有可能被提起複審，以確定其專利權是否有效，也就是其請求項是否為適格之專利標的。

然而，到底何種發明才屬「科技發明」類之發明專利？並沒有一個明確的定義。依美國專利商標局草擬的施行細則，主要係將美國專利第705

¹ LEAHY-SMITH AMERICA INVENTS ACT, USPTO, http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110916-pub-1112-29.pdf (last visited on May 18, 2012).

² *Post-Grant Review of Patent Claims*, USPTO, <http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/sr2.html> (last visited on May 18, 2012) (專利授予後複審有如我國在專利權授予後之公眾審查——舉發制度)。

³ 請參見美國新專利法§18(2)(d)(1)，或本文貳、一之討論。



號類別專利視為主要的商業方法專利來源之一⁴，因而更引起了社會各界的爭議。爭論是否僅此類符合「非科技發明」之規範，或是不能僅因於申請專利時被分於此類，就視該案為「非科技發明」類之專利案。其緣由乃因，一旦被視為非「科技發明」之商業方法發明專利，則有可能被提請複審，或許因而就被以專利無效之理由而撤銷其專利權。所以，一旦被劃入此範圍內之專利案件，其專利權的穩定性或有效性就受到質疑。相反的，當它被視為係一種「科技發明」類別之專利，就不會依此過渡方案而再被提起複審，進而去檢驗專利之有效性，所以，其專利權相對而言就穩定得多。

因為「科技發明」一詞之定義或範疇，關係著許多現存專利權人之權利，以及被控侵權者之迫切利益，所以美國專利商標局就廣徵各界意見，希望學術界、工商業界，團體或個人，都能發表其看法或建議，以作為美國專利商標局擬定區別是否為「科技發明」之施行細則參考⁵。

貳、含商業方法專利的過渡性方案 (Transitional Program for Covered Business Method Patents)

美國新專利法修訂了現有的多方異議制度 (inter partes review)，而區分為專利授予後複審 (Post-Grant Review) 制度與原先之多方異議制度⁶。

⁴ *Class 705 Data Processing: Financial, Business Practice, Management, or Cost/Price Determination*, USPTO, <http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc705/sched705.htm> (last visited on May 18, 2012).

⁵ 77 Fed. Reg. 7080 (Feb. 10, 2012), http://www.uspto.gov/aia_implementation/77fr7080nprm.pdf (last visited on May 18, 2012).

⁶ Chapter 31—Inter Partes Review, AIA.



有關「含商業方法專利的過渡性方案」，則規定於美國新專利法第 18 條中，要求美國專利商標局需於新專利法案制定後之 1 年內，擬定有關對「含有商業方法的專利案」，於請求重啟檢驗其專利權有效與否之過渡性方案的實施程序⁷。其立法目的有二：第一、提昇專利權的品質；第二、減少有關低品質商業方法專利授予後所致的無意義的司法訴訟⁸。

此外，專利授予後複審須在專利授予後的 8 年期限內提出；其提請者僅限於利害關係人，亦即被控侵權者或於訴訟中之涉嫌侵權者，才可依此過渡方案請求對該商業方法專利作有效性之審查⁹。

而且，本法條授權美國專利商標局為此訂定相關施行細則，並且要求這個過渡方案仍需遵照「專利授予後複審」條文中所規定之標準與程序¹⁰。

⁷ 18 (a)(1), AIA:

Not later than the date that is 1 year after the date of the enactment of this Act, the Director shall issue regulations establishing and implementing a transitional post-grant review proceeding for review of the validity of covered business method patents. The transitional proceeding implemented pursuant to this subsection shall be regarded as, and shall employ the standards and procedures of, a post-grant review under chapter 32 of title 35, United States Code, subject to the following:...

⁸ 請參見美國紐約州聯邦參議員舒默 (Charles E. Schumer) 給美國專利商標局對此的評論，http://www.uspto.gov/aia_implementation/comment-schumer.pdf (last visited on May 25, 2012)。

⁹ §9 (B), AIA:

A person may not file a petition for a transitional proceeding with respect to a covered business method patent unless the person or the person's real party in interest or privy has been sued for infringement of the patent or has been charged with infringement under that patent.

§18(a) (3), AIA: SUNSET.

(A) IN GENERAL.—This subsection, and the regulations issued under this subsection, are repealed effective upon the expiration of the 8-year period beginning on the date that the regulations issued under to paragraph (1) take effect.

¹⁰ 同註 8。Office of the Law Revision Counsel, U.S. House of Representatives, <http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t33t36+1635+0++%2735%20USC%20Chapter%2032%27> (last visited on May 25, 2012).



一、科技發明（technological invention）的定義

「科技發明」一詞之定義，係規定於美國新專利法第 18 條（d）（1）的條文中，如下所述¹¹：

該「含有商業方法發明」一詞係表示一專利，其係請求一方法或一相對應裝置，用於資料處理或其他實務操作、行政、或金融商品或服務之管理；且該名詞（「含有商業方法之發明」）並不包括那些用於*科技發明*之專利案。

此外，本條文（e）款並規定「本條文不可被建構為修正或詮釋美國專利法第 101 條下可專利主體之範圍¹²」，以免美國專利商標局基此制定之施行細則，用來分何種發明才是此定義下的商業方法發明，卻反而變動或重建了美國專利法與美國聯邦案例下可專利標的之範圍。

而美國專利商標局於草擬的專利法施行細則第 42.301（b）條之條文中，對於如何篩選含商業方法專利的方法，作了更進一步的細節規定，如下所述¹³：

¹¹ §18(d)(1), AIA :

IN GENERAL.—For purposes of this section, the term “covered business method patent” means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions.

¹² §18(e), AIA :

RULE OF CONSTRUCTION.—Nothing in this section shall be construed as amending or interpreting categories of patent-eligible subject matter set forth under section 101 of title 35, United States Code.

¹³ 77 (No.10) Federal Register 7096 (“The proposed definition of technological invention would provide that in determining whether a patent is for a technological invention the following will be considered on a case by-case basis: Whether the claimed subject matter as a whole (1) recites a technological feature that is novel and unobvious over the prior art; and (2) solves a technical problem using a technical solution.”).



下述方法用來判斷一專利是否為**科技發明**，將以個案審查方式來決定：所請求之專利標的，以整體觀之，(1) 是否係描述一相較於前案，具有新穎性與非顯而易見性之科技特徵；與(2) 是否係使用一技術手段來解決一技術問題。

上述定義會引起爭論的原因，在於一方面若此詞的定義太過限縮，則將導致商業方法專利類別所涵蓋範圍太廣，而會有為數不少之已獲得專利權的專利案，因而需被重新檢驗專利之有效性。這雖然為主張方法專利之授予應採較高門檻者所喜，而欲以嚴格的標準來排除不佳的方法專利；但也可能會導致其他原本就非請求商業方法之發明專利案，會有被重新檢驗專利有效性之可能，進而影響到此類專利權的穩定性。

另一方面，若是此詞的定義太過寬鬆，而導致僅有部分方法專利案被歸類於商業方法專利之範圍內，致只有少數已被授予專利權之商業方法發明案會被重新檢驗，則將不能達到原來訂定「專利授予後複審」之預期目的，亦即無法有效地篩選出不良的商業方法專利案。所以，如何給予此詞一個合適的定義，或訂定出一個合理的區別標準，而能篩選出現存之商業方法專利，對之重啟檢驗，進而能有效地除去不良的商業方法專利案，達到提升商業方法專利的品質，是一項不容易的課題。

此外，美國專利商標局預估，2013 會計年度會有 50 個商業方法專利案被請求重啟複審，且這些案子主要來自美國專利第 705 類 (U.S. Patent Classification) 的發明專利；此類別主要係有關金融、商業實務、管理、或成本與價格的決定¹⁴。而此亦暗示，美國專利商標局將第 705 類之發明

¹⁴ 同上註，頁 7097；*Class 705 Data Processing: Financial, Business Practice, Management, or Cost/Price Determination*, USPTO, <http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc705/sched705.htm> (last visited on May 18, 2012).



案視為商業方法專利主要來源種類之一¹⁵。

為求慎重，美國專利商標局於今年 2 月 10 日的聯邦公報 (Federal Register) 上公告，希望各界能對「含商業方法發明」方案表示意見，並於 2012 年 4 月 10 日前提供給專利商標局，作為它對已獲專利權之方法發明案，擬定如何區分一發明專利案是否屬於「含商業方法」(非用於「科技發明」之發明專利)發明之準則¹⁶。而於此截止日前，共有來自各界的 40 多個意見。其中較值得注意的是，不少握有電腦「硬體」專利權之廠商也紛紛表達意見，例如美商惠普公司 (HP) 與美商國際商業機器股份有限公司 (IBM)¹⁷。

¹⁵ Scott McKeown, *Proper Business Method Patent Challenges Under the America Invents Act?*, <http://patentlawcenter.pli.edu/2011/08/16/> (last visited on May 27, 2012) proper-business-method-patent-challenges-under-the-america-invents-act/ (根據 Scott McKeown 先生在參加美國 2011 年 7 月與辦的商業方法夥伴會議中，美國專利商標局的一些統計數據，顯示 2006 至 2011 年間，第 705 類專利的前十大擁有者，一半以上為「科技」公司，其中 IBM 有 590 件專利、微軟 (Microsoft) 有 185 專利、新力 (Sony) 有 142 專利、惠普 (Hewlett-Packard) 有 113 專利、富士 (Fujitsu) 有 105 專利。而其他五家公司則為美國電話電報公司 (AT&T)、甲骨文 (Oracle)、Ebay，亞馬遜網站 (Amazon) 與匹尼鮑茲 (Pitney Bowes)，其中是屬於銀行或金融類的組織，僅佔很小一部分。作者認為，原本希望排除銀行或金融類的不佳的商業方法專利的目的，可能不能藉此「授予後複審」措施所達到，卻反而會誤打其他屬於科技類的「方法發明」專利案)。

¹⁶ 77 Fed. Reg. 7095 (February 10, 2012), http://www.uspto.gov/aia_implementation/77fr7080nprm.pdf (last visited on May 18, 2012) (此過渡性規範將於 2020 年 9 月 16 日廢除)。

¹⁷ *Changes To Implement Transitional Program for Covered Business Method Patents*, USPTO, http://www.uspto.gov/aia_implementation/covered-business-method-comments.jsp (last visited on May 18, 2012) (美國專利商標局將各界意見分為五大類：包括智慧財產權組織、學術與研究機構、法律事務所、私人公司、個人。這些意見將由美國專利商標局的專利上訴暨爭議委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences) 公開檢視。)



二、各界的意見

來自各界的意見不外乎主張應對所謂「科技發明」作限縮或寬鬆的定義。以下將列出此兩大對立意見，以及來自美國國會議員對其當初立法緣由的說明。

(一) 立法者的目的

此可由美國紐約州聯邦參議員舒默寫給美國專利商標局的意見了解當初修法之緣由，主要論述如下¹⁸：

1. 本方案並非只限於金融服務公司

當初提出此方案的原因，即希望以此方式去除有問題的專利，而不是針對某種型態的公司。其原因乃是有相當多有問題的商業方法專利不利於規模小的行業或剛起步的行業。因此，當初立法者對於此詞的定義，即希望涵蓋「性質上屬於金融者、部份涉入金融活動者、或為輔助金融活動者」。亦即，包括如市場交易、顧客的介面、網站管理與功能、資料的傳輸或管理、服務、與客戶的通訊，以及如付費的機制、股份的結算等等後勤的運作方式¹⁹。

此外，於本法案第 18 條的「金融商品或服務」之一般意義本來就不限於那些金融服務行業。金融商品最起碼的意思，就是指兩造間有關金錢或其他方面，對於現在或未來的協定；所以任何有關商品或服務的買賣實務行業，或是管理此類交易模式的金融服

¹⁸ 請參見註 16，Scott McKeown。

¹⁹ 157 Cong. Rec. S1363, S1365 (daily ed. March 8, 2011) (statement of Senator Schumer).



務，都包括在內²⁰。

2. 「科技發明」例外規定的範圍應被限縮

實際上一個有經驗的專利撰寫者，可以將如電腦硬體設施、軟體、資料庫或一些如自動提款機等專用的機器載於其所申請的方法專利中，而使該方法專利有如是使用科技發明的方法專利²¹。尤其是對於現今網路上常見的交易平台而言，經常以點選滑鼠就可結帳的方式，若僅因提及上述相關設施就可被排除適用此方案，而不會再被提出請求檢驗；此將使得此「科技發明」之例外規定，成為一些聰明的專利撰寫人員的避風港。

因此，任何對於「科技發明」此詞作擴充的解釋，除了會使得任何網際網路上的方法專利不需被提出請求複審而有被檢驗的機會外，也將會使得本方案變得毫無意義。

3. 對於過去已檢驗過的專利案仍適用此方案

對於某些專利案於法院訴訟中或於美國專利商標局曾被檢驗專利有效性與否者，是否仍適用此方案？依據之前美國專利商標局商請各學者與學術機構討論之結果，證實上述類別之專利案在適用此方案上，並無憲法上或其他法律上的問題²²。而美國聯邦上訴法院亦確認此論述，並重申對於專利侵權訴訟之確認之訴（在無專利無效抗辯之情況下），與專利商標局審查人員的複

²⁰ 157 Cong. Rec. S5342 (daily ed. March 8, 2011) (statement of Senator Schumer).

²¹ 157 Cong. Rec. S1364 (daily ed. March 8, 2011) (statement of Senator Schumer).

²² 157 Cong. Rec. S5374, 5376 (daily ed. Sep. 7, 2011) (statement of Prof. Michael W. McConnell)



審，兩者間並無砥觸²³。

由於專利商標局有能力以一個合適的法定標準，決定何種商業方法專利案適用此新方案。因此，若有上述類別案件訴諸於專利商標局，要求依此方案重新複審時，在沒有新事證或理由下，專利商標局即可否決其所提出之請求。

(二) 企業者的意見

以下將以幾家較著名的公司，作為正反兩方意見之代表：

1. Google、Verizon、Cisco、Intuit 與 Symantec 公司的意見²⁴

上述公司之論點主要是希望限縮「科技發明」例外之範圍，亦即如同前述美國參議員之論述，主張應提高商業方法專利核准的門檻。

其中 Google 為網路搜尋引擎公司，主要是提供網際網路上之服務，並有線上交易平台，如 Google Product（實體商品線上交易平台）與 Google Play（提供 Android 系統下之電腦軟體或電子書之線上交易平台）²⁵。Verizon 通訊公司，其下較著名的為手機系統服務，即如我國中華電信之類的手機系統商，有提供線上交易平台機制，但主要為綁約手機的買賣與系統租賃的服務，亦有跨足網路電視²⁶。而思科（CISCO）公司為美國主要的電信與

²³ *In re Construction Equip Co.* 665 F.3d 1254, 1256 n3 (Fed. Cir. 2011).

²⁴ 請參見 USPTO, http://www.uspto.gov/patents/law/comments/x_aia-e_cisco_20111111.pdf (last visited on May 18, 2012)。

²⁵ 請參見 Google Product, <http://www.google.com/shopping>; Google Play, <https://play.google.com/>。

²⁶ 請參見 Verizon, <http://www.com/>。



網路硬體設施的製造商之一，原為美國電話電報公司（AT&T）的子公司²⁷。Intuit 公司主要為提供中小企業所需之金融、會計與稅務相關軟體公司²⁸。而賽門鐵克公司（Symantec）為著名之防毒軟體公司，並提供相關電腦系統維護之應用軟體²⁹。

其主論述係認為，新專利法制定此方案的目的，即欲以較經濟的方式，由專利商標局以行政方式，重啟檢驗各商業方法專利案的有效性問題，而不是由花費驚人的司法訴訟來解決³⁰，因此，應廣泛的檢驗各個已授予之商業方法專利案。

此外，依新專利法下商業方法的文義規定，可重啟檢驗的標的，並不限於「方法請求項」，也包括「裝置請求項」；其目的即為防範專利權人以型式勝於實質之撰寫請求項的技巧，而規避了在此方案下被重啟專利有效性檢驗的機會。

至於何謂「科技發明」？上述業者認為，美國新專利法下的可專利主體與此過渡方案下的專利有效性複審並沒有關聯。因為專利法下第 101 條的可專利主體不一定是屬於科技發明。此外，業者亦主張，請求項中出現有實體元件，例如電腦、網際網路，並不因此就可產生一個科技發明，因為新法認為用來處理資料的裝置亦屬此過渡方案的商業方法的範圍內。

²⁷ 請參見 Cisco System, <http://www.cisco.com/>。

²⁸ 請參見 Intuit, <http://www.intuit.com/>。

²⁹ 請參見 Symantec, <http://www.symantec.com/>。

³⁰ 157 Cong. Rec. H4495 (June 23, 2011) (Smith) (引述美國參議員 Smith 對此修法的解釋)。



業者更依據一些參議員的意見，認為請求項載有科技的陳述，並不就因此而可免於被重啟檢驗的可能。所以，請求項中如載有電腦硬體、通訊或網路裝置、軟體、記憶體、電腦可讀儲存媒體、掃描器、顯示裝置或資料庫，並不見得就使該專利變成「科技發明」，而免於新專利法下第 18 條所規定之重啟複審的可能³¹。所以，對於憑藉已知科技、機器或裝置來實施的商業方法專利，應仍可適用新專利法第 18 條之規定。

2. IBM 的意見³²

美商 IBM 公司為美國專利第 705 號類之前十大商業方法專利權人³³，不意外地它主張美國專利商標局應放寬「科技發明」的例外規定，以確保軟體革新類之發明案可被視為新專利法下的「科技發明」，因而不屬新法第 18 條 (d) 下可被提起複審的商業方法專利類別。

它主張資訊科技類的發明本來就屬可允專利標的之類別，因為這種請求項不論在 *State* 與 *Bilski* 案之前後，都是可允專利之標的³⁴。所以，有關電腦、資訊科技系統、媒體，以及電腦硬體之請求項係屬專利適格標的。

此外，軟體相關發明案經常以方法操作的方式載於請求項

³¹ 157 Cong. Rec. S1363--S1365 (Mar. 8, 2011) (Schumer).

³² 請參見 USPTO, http://www.uspto.gov/patents/law/comments/x_aia-e_ibm2_20110916.pdf (last visited on May 28, 2012)。

³³ 請參見註 14。

³⁴ *State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group*, 149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q.2d (BNA) 1596 (Fed. Cir. 1998)



中，這些步驟直接影響硬體的運作，如 Bios（韌體）的運算，控制著資訊系統的基本功能，所以請求項關係著硬體如何的運作。而一些軟體在機械系統上運作，控制汽車的煞車運作，或是橡膠的成型，此類步驟與機器運作間的互動顯然是必要的。至於其他種的請求項，它們的活動甚至與機器結合（tied to），它們不僅操作該機器，並且改變其功能。

對於電腦應用程式，如文書或圖形軟體而言，不僅操作資料結構，並且顯示影像，與輸出／入裝置或圖形介面的使用者互動。此種軟體發明經常以方法請求項表述，且無法自絕於硬體之外而能產生功效上的變化；因此，更是必須與機器相互結合。

IBM 並引述 *Lowry* 案³⁵，主張其中某些精密資訊技術的功能係藉由軟體來改變硬體的運作而達成。因此，在某些情況下，軟體扮演著另一個硬體的角色；而在另一種情況下，軟體也可能提供硬體無法解決的方法。甚而，軟體搭配硬體所產生突破性的功能，遠超過未搭配軟體的相同硬體系統的功能。最常見之例為數據機（modem），若無軟體配合，將無法運作，所以包含如電腦、汽車、手機、安全或醫療設備也是如此。因此，若一個新的硬體架構可視為可專利之主體，那麼軟體的步驟可導致或可創造出相同的功能，也應被視為可專利的主體。

三、小結

從上述美國新專利法所規定之文字部分，與美國參議員所述之立法目

³⁵ *In re Lowry*, 32 F.3d 1579, 1583 (Fed. Cir. 1994).



的與緣由，其實都明白顯示，立法者希望重新檢討過去美國專利局授予的商業方法專利的品質。而且這個方案，主要是來自各界的意見，與商業方法專利核准後的繁複司法訴訟紛爭所促成的。雖然，對專利有效性之爭議，仍可透過司法訴訟重啟專利有效性之審查程序，但都不如經由美國專利商標局採行政複審方式的來得經濟。

上述來自各方的意見，大抵可分成二類，一類為主張對商業方法作廣泛性的重審，而這就必須限縮對「科技發明」例外的範圍。另一類則主張，應維持專利權的穩定性，避免擾民；因此，應限縮商業方法發明的範圍，亦即「科技發明」免除複審之規定，則應作擴充解釋。

新專利法下的「科技發明」的定義與美國專利分類第 705 類，是否是兩個截然不同的類別？其實上述各界的主張，或多或少都有其理由依據，並無法畫出一條很清楚的界線，所以其實並不容易達到令人滿意的結論。

然而，不論一專利案是否被歸屬於商業方法專利，即便其被篩選後進入此複審方案，也不一定就因此推翻其專利有效性。因為美國專利商標局，仍需依 *Bilski* 法院對方法專利適格性與否的處理原則來決定³⁶，而並不會直接就以非法定專利項目而予核駁，所以對於其專利穩定性的質疑並不一定成立。

一般大眾以為，此過渡方案只會對金融公司或電腦軟體公司的利益造成影響。然而，經統計與來自各界的意見發現，有相當多的商業方法專利，

³⁶ 郭宏杉，「後 *Bilski* 方法專利之發展——*CyberSource Corp. v. Retail Decision Inc.* 之評析」，萬國法律第 181 期，2012 年 2 月。



係握於傳統的電腦硬體公司手中。所以，此方案主要影響者，可能並非原先預期之商業服務性質類的產業，而係資訊硬體類廠商。

參、我國專利法之相關規定

我國專利法第二十一條規定，發明係指「利用自然法則之技術思想之創作³⁷」。其中含有兩個要件，第一為發明必須為運用「自然法則」的發明，第二為發明必須具有「技術思想」。所以如果發明係請求「自然法則本身」，例如自然界的重力定律，則不屬我國發明類型³⁸。此外，如發明人之發明顯違反自然法則，亦不符合發明定義，如發明一能量不會損耗之空調系統，由於違反能量守恆定律，因此也不能給予專利³⁹。

有關第二要件——技術思想，於專利審查基準中說明，即發明必須「具有技術性（technical character）」，也就是發明人所述「發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段⁴⁰」。因此，如為單純之發現、科學原理、單純之資訊揭示、單純之美術創作等，均被視為不具技術性，而不予以專利⁴¹。此與美國新專利法對「科技發明」的規定類似。

雖然，我國專利法並未明文排除商業方法專利的請求。然而，於專利審查基準中的「電腦軟體相關發明」一章，卻明定「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⁴²」，故不屬我國專利法下的發明。所以，例如：「商業競爭策略、商業

³⁷ 此定義於我國現行與 100 年新修訂之專利法均相同。

³⁸ 請參見我國專利審查基準：第二篇第二章第 1.3.1 自然法則本身（2004 年版）。

³⁹ 同上註。

⁴⁰ 請參見我國專利審查基準：第二篇第二章 1.2 定義（2004 年版）。

⁴¹ 同上註。

⁴² 請參見專利審查基準第二篇第九章電腦軟體相關發明 2.1.4（2008 年版）。



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）」均屬此類別⁴³」。此外，基準中並說明，商業方法並不限於單純之商業模式，它可及於其它領域，如：「行政、財務、教學、醫療、服務」等⁴⁴。因此，上述有關商業方法發明範圍的例示，與美國專利商標局對此的專利分類上有一定程度上的相同。

然而，在某些情況下，商業方法專利在我國仍有可能被視為可專利的主體。比如於審查基準的「電腦軟體相關發明」一章中表示，若係運用電腦技術實施該商業方法，即非申請商業方法本身，而係「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⁴⁵」。因此，如「網路拍賣方法」、「金融資訊系統處理的交易方法」類之方法請求項，則被視為運用網路技術之方法，是屬於我國專利法下所定義的發明範圍⁴⁶。

從上述得知，雖然我國不授予商業方法本身，但若以電腦之軟硬體實施商業方法的步驟，即可能被視為「運用自然法則之技術思想的創作」。此外，也隱喻著，我國將可授予專利的「商業方法發明」視為「電腦軟體相關發明」之一種態樣，亦即若係以電腦軟硬體來實施該方法發明，則可得被視為可專利的標的，進而可能於符合其它專利要件後，獲得專利權。

肆、討論——代結論

美國的專利法或其判例，均未明文排除商業方法發明為不允專利標

⁴³ 同上註。

⁴⁴ 同上註。

⁴⁵ 同上註。

⁴⁶ 同上註。



的。而其是否為可專利主體之檢視原則，須依美國聯邦最高法院於 *Bilski* 一案中所訂的處理原則：即機器或轉換測試法（machine-or-transformation test）並非唯一檢驗專利適格性的方法；而另重申一抽象概念測試法（abstract ideas test），亦即只要發明人所請求之方法發明並非抽象概念，即可為適格之專利標的⁴⁷。而此次美國新修訂之專利法，亦須遵循此判斷原則，重啟審查過去已授予的商業發明專利案。然而，美國新通過的專利法規另提出了「科技發明」的除外條款，與美國專利商標局所草擬的施行細則，提出專利分類第 705 號適用此複審方案之建議，再次困擾了美國的社會大眾，而必須對之再作重新的定義與規範。

我國專利法對於發明專利之授予，要求發明須為「利用自然法則之技術思想的創作」。此雖非我國所獨創，但一直是我國在決定是否為適格之專利主體的依據⁴⁸。而此次美國新專利法加諸此「科技發明」要件來區分是否為商業方法類別，其用語與我國「技術思想」一語類似，且在美國專利商標局所草擬的細則中，對「科技發明」的規定，與我國對發明的要求——「涉及技術領域的技術手段」相同，亦即所謂「科技發明」須涉「技術手段⁴⁹」。但在我國，若非運用「技術思想」所為之發明，則不可能成為可專利之標的。而在美國，非科技發明之專利，僅被歸屬於商業方法發明範圍內，是否為適格之專利標的，仍須依 *Bilski* 案之檢視原則作最後決定。

依據上述美國各界給予美國專利商標局的意見中，「科技發明」之定義可作不等的限縮與擴充解釋。而就其舉例與說明中，在某些情況下，即

⁴⁷ *Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. 3218 (2010).

⁴⁸ 請參見日本專利法第二條第 1 項：本法中所稱的「發明」，係指利用自然法則所做之高度技術思想的創作。

⁴⁹ 請參見註 14 與註 41。



便運用科技硬體設備來完成之發明，在限縮「科技發明」的定義下，可能是一種商業方法發明而非「科技發明」。

雖然我國要求發明須為「技術思想之創作」，似乎規定的要件較嚴苛，但相較與美國，在商業方法類別反而可能較寬鬆。因為依據我國專利法之規定，運用技術手段之發明係屬可專利標的；而在美國，非科技發明仍有可能為可專利之標的，表面上美國的可專利範圍較大。但是，若依美國專利商標局所草擬的上述細則，當其限縮科技發明之定義時，雖科技發明類屬我國可專利之標的，但在美國可能被歸類於商業方法專利之一種，卻不一定為適格之專利標的，所以在此類別上，我國可專利標的範圍反而較美國小。例如：我國所認可的專利標的——由電腦實施的「商業方法」發明，可能並非美國專利法下的一種「科技發明」，而僅係商業方法專利之一種，其是否為可專利標的，仍需再依 *Bilski* 案原則檢驗，而不能一概而論就認定其必屬可專利之標的。

各國可專利主體範圍之決定，雖然表面上大多依據其法規的文義解釋或案例詮釋，但是對於新興科技主體，到底其是否可為專利標的，其實或多或少都有主觀或政策性的決定。於法規文義上，雖然我國對於發明的定義較嚴謹，可給予專利的範圍較小，但經文義解釋或於審查基準中的例示後，卻非必然如此。這種對於專利法或經由案例的各種詮釋，常見於許多國家，但其結果各異。所以，可專利標的之決定，可能是經由對現行法規或案例詮釋後的結論；也有很大部分是在已決定可專利範圍後，再對法規或案例加以詮釋的結果。

於此，我們靜待美國專利商標局即將公布的施行細則，觀察其後續發展，並作為日後我國在詮釋或決定專利法上可專利標的之參考。