

電腦軟體相關發明審查基準（草案）公聽會（110年2月24日）

各界意見及研復說明彙整表

第 1 節	第 2 節	第 3 節	第 4 節	第 5 節
前言	說明書與申請專利範圍	發明之定義	專利要件	案例
第 1 頁	第 1~6 頁	第 6~12 頁	第 12~14 頁	第 15~16 頁

註：以下係依基準節次順序（非依公聽會當日發言順序）彙整，並包含以電子郵件提供之書面意見

編號	各界意見（以公聽會清稿版頁碼為準）	研復說明
第 1 節 前言		
—	無	無
第 2 節 說明書與申請專利範圍		
1	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-3 頁記載「電腦軟體相關發明的方法請求項，應按照流程或時序記載所執行或處理的步驟或程序」，該頁記載案例「一種企業每日交易資訊處理的方法，包含下列步驟：讀取用戶端電腦所輸入之資訊，上述所輸入資訊至少包括交易發生日期、會計科目及金額；存取帳務資料庫中總分類帳電子表單；比較總分類帳借方欄位總金額是否等於貸方欄位總金額；借方欄位總金額等於貸方欄位總金額時，於顯示設備顯示企業當日交易總分類帳電子表單；及借方欄位總金額不等於貸方欄位總金額時，於該顯示設備顯示警訊及企業當日交易各科目餘額式分類帳電子表單。」 問題：關於前述所記載之「應按照流程或時序記載所執行或處理的步驟或程式」，鈞局是否指電腦軟體方法請求項之記載，必須依照流程或時序記載？亦即，核准之方法請求項必然包含順序之關係？如何確定一步驟完整之範圍為何（是否以分號區隔）？ 例如，前述「讀取用戶端電腦所輸入之資訊，上述所輸入資訊至少包括交易發生日期、會計科目及金額」亦可視為「讀取用戶端電腦所輸入之資訊」、「上述所輸入資訊至少包括交易發生日期、會計科目及金額」兩個步驟，另若無邏輯順序之兩步驟如何記載？ 	<ul style="list-style-type: none"> 方法請求項通常是依流程或時序加以記載各步驟，其中「時序」係指各步驟在時間上具有先後順序關係，但「流程」則不必然包含有順序關係，例如平行處理的兩步驟，或依照不同判斷結果所執行之不同步驟（判斷結果為「是」，則執行步驟 A；判斷結果為「否」，則執行步驟 B）等。 方法請求項之不同步驟，形式上大多會以分號、逗號或段落加以區隔，但並不依此為限，仍需就個案情形予以判斷。基準第 2-12-3 頁所舉案例，包含有讀取、存取、比較及顯示等步驟，其中讀取步驟係「讀取用戶端電腦所輸入之資訊」，而「上述所輸入資訊至少包括交易發生日期、會計科目及金額」則係對於讀取步驟中之輸入資訊作進一步界定。至於無邏輯順序之記載方式，可參考前述案例中的兩個不同顯示步驟。

編號	各界意見（以公聽會清稿版頁碼為準）	研復說明
2	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-4 頁記載之例 2 屬於正面的範圍，建議於末段「依該條碼讀取設備所讀取之條碼…」記載行為主體（是控制設備嗎？）比較完整。另同段所記載「當該消費期限資料已超過該現在時間…」是否應該記載為「當現在時間超過消費期限」？ 	<ul style="list-style-type: none"> 已依建議將該段文字修改為「該控制設備依該條碼讀取設備所讀取之條碼，辨識所販賣商品之消費期限以作為商品之管理對象，且與比較該條碼所含之消費期限資料和來自該計時設備之現在時間相比較後，當該現在時間已超過該消費期限資料已超過該現在時間時，於該顯示設備顯示警訊並於該音效設備發出警報音效」。
3	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-5 頁記載「由於網路之普及，電腦軟體除可儲存於記錄媒體外，亦可在網路上直接傳輸提供，故電腦軟體相關發明可包括以電腦程式或電腦程式產品為標之物之請求項。電腦程式（產品），係載有電腦可讀取之程式且不限外在形式之物」。第 2-12-6 頁記載案例「一種電腦程式產品，經由電腦載入該程式執行：第 1 程式指令，使一微處理器讀取一外部硬體所提出傳送資料之請求；第 2 程式指令，使該微處理器回應，認可該外部硬體所提出傳送資料之請求，並接收資料；第 3 程式指令，使該微處理器通知該外部硬體，認可程式失敗，無法接收資料；及第 4 程式指令，使微處理器從該認可程式失敗起點與該外部硬體再同步化，並回應該認可外部硬體所提出傳送資料之請求，並接收資料。」 問題：一般來說，電腦程式軟體包含幾種可能的形式，至少有原始碼、執行檔及安裝前述執行檔之安裝檔，關於上述記載之電腦可讀取之程式且不限外在形式之物，鈞局之意思是否指電腦程式產品請求項包含電腦程式軟體的原始碼、執行檔及安裝前述執行檔之安裝檔等各階段之形式。說明：這問題包含兩個疑問，第一，引證如果是部分程式原始碼檔案，智財局是否可接受。第二，程式碼原始檔是否可為侵權標的。 	<ul style="list-style-type: none"> 2008 年版電腦軟體審查基準已肯認「電腦程式產品」作為物之請求項，基準內容載明「電腦軟體除可儲存於記錄媒體外，亦可在網路上直接傳輸提供，…，電腦程式產品，係載有電腦可讀取之程式且不限外在形式之物」，亦即「電腦程式產品」並不以儲存於實體之記錄媒體為必要，例如透過網路傳輸之電腦程式（例如以智慧型手機下載 APP）即屬之。其目的係因應電腦程式產品的實際使用或販售型態，已不再限於儲存於記錄媒體（例如儲存於光碟片）上，有擴大電腦軟體相關發明保護標的類型之必要。 只要是申請前已公開而能為公眾得知之資訊，均得引證作為先前技術。因此原始碼檔案如於申請前已公開，例如網路上之開源程式碼，作為引證並無不妥。執行檔係基於原始碼內容編譯而成，仍屬電腦程式（二者為不同階段或不同形式）。至於原始碼構成專利侵權與否，屬法院認定專利侵害判斷的範疇，須由個案

編號	各界意見 (以公聽會清稿版頁碼為準)	研復說明
		<p>認定，尚非本局審查基準所得規範之內容。</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • 第 2-12-7 頁(第 2.2.3.2 節 用語或表現不明確) 與基準第二篇第一章第 2.4.1 節中之例子在說明的內容上不對應：此節例 1 對應第一章第 2.4.1.3 節「界定發明之技術特徵不明確」當中的「無法瞭解界定發明之技術特徵的技術意義」。例 2 對應第一章 2.4.1.5 節「表現方式所致之不明確」。例 3 應對應於第一章 2.4.1.3.4 節「界定發明之特徵與技術特徵無關」，稱之為用語或表現不明確似乎不貼切。 • 此節例 1 之〔說明〕，建議先說明「請求項之記載係判斷專利要件的主要事項，請求項僅記載『右腦推論規則』一詞未界定技術內容」，後面再接「且說明書中亦未定義…」。 • 此節例 3 是否可放到最後面的案例(可增加一個主題是同時涉及多重議題)。此案例涉及：(1)若特徵在於美感效果，則存在「非技術思想」發明定義的問題。(2)依據請求項記載原則，除記載必要技術特徵外，不得對功效或宣傳用語等作不必要之記載，因此存在「不簡潔」的問題。(3)若搭配引證可證明申請專利之發明與引證的差異技術特徵在於賞心悅目，此部分無法產生技術效果屬於無助於技術效果的特徵，存在「進步性」問題。 	<ul style="list-style-type: none"> • 為與基準第二篇第一章對於請求項不明確態樣之分類方式相互一致，已將案例與小節名稱重新調整。其中，原第 2.2.3.2 節名稱更改為「界定發明之技術特徵不明確」，同時保留例 1 並將第 2.2.3.4 節例 1 更改為此節之例 2。原第 2.2.3.2 節例 2、例 3 則重新編為第 2.2.3.3 節「表現方式所致之不明確」之例 1 與例 2。原第 2.2.3.3 節「範疇不明確」則順移為第 2.2.3.4 節。 • 第 2.2.3.2 節例 1 之〔說明〕文字內容酌為調整為「請求項中未界定『右腦推論規則』的相關技術內容，且說明書中亦未加以定義或說明，即使參酌申請時之通常知識，仍無法理解其技術意義，故請求項不明確」。 • 例 3 (一種電腦系統，包含…一『賞心悅目』之電腦介面顯示裝置…)放在第 2.2.3 節以下，僅是用來說明請求項中使用了相對標準或程度不明之用語，會有請求項不明確之情形，但並不表示該案例已符合其他專利要件。此外，申請專利之發明是否屬於非技術思想者而違反發明定義，係依請求項整體觀之，並不以請求項中包含若干涉及美感效果之用語，即認定為違反發明定義。
5	<ul style="list-style-type: none"> • 第 2-12-9 頁 (第 2.2.3.4 節「技術特徵間欠缺技術關連性」)，從標題本身會理解為是要規範請求項中的多個技術特徵之間需要記載必要 	<ul style="list-style-type: none"> • 同上述之說明，已將案例與小節名稱重新調整。 • 該案例僅是用來舉例說明請求

編號	各界意見（以公聽會清稿版頁碼為準）	研復說明
	<p>的關聯性，但內容與標題似乎不太對應。</p> <ul style="list-style-type: none"> 此節之案例與第一章第 2.4.1.3.4 節之案例內容大同小異，且對社會大眾來說這很明顯會出現各種問題，較無教育意義，請考量是否有舉例必要。 事實上該案例比較像是欠缺必要技術特徵。 	<p>項不明確之情形，欠缺必要技術特徵部分則列有其他案例輔助說明。該案例與基準第二篇第一章案例內容尚有差異，仍予以保留。</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-10 至 2-12-11 頁記載「以功能界定之請求項是否為說明書所支持，『<u>視其總括的範圍是否相當於說明書揭露之內容</u>』」，與同段後方文字前後矛盾，應該是說明書揭露之內容加上參酌申請時通常知識，而非「相當於說明書揭露之內容」，建議予以刪除。 	<ul style="list-style-type: none"> 該句應與同段後方文字併同解讀。為免產生誤解，酌為修正為「請求項以功能界定總括說明書中之實施方式，應為說明書揭露之內容所支持。審查時，應以說明書揭露之內容為基礎，參酌申請時之通常知識，判斷由說明書揭露之內容是否能延伸至請求項之全部範圍」。
7	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-11 頁例 1（一種安撫情緒之影音播放裝置，包含：…；一控制模組，以漸進強度播放影音訊號以令使用者呼吸及心跳頻率降低）之〔說明〕提及「若發明所屬技術領域中具有通常知識者…無法了解此功能…」，而「能否了解」是很主觀的，建議以肯定的語句說明，讓大眾知道官方在此情況下的認定。 建議增加正面舉例，例如：說明書揭露範例記載在特定時間長度內，聲量由幾分貝到幾分貝，畫面中個體的密度由 N1 到 N2，並且揭露同時量測使用者的呼吸及心跳的變化。這樣的範例理應屬於請求項為說明書所支持。 	<ul style="list-style-type: none"> 為使大眾知悉例 1 之請求項仍有機會克服不為說明書所支持之核駁理由，如同該頁例 2 之說明，於例 1 之〔說明〕增列第 2 段「<u>如申請人將請求項修正限縮至說明書之特定實施方式，或申請人已提出具體理由說明利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍時，得認定請求項為說明書所支持。</u>」
8	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-11 頁提及違反專利法第 26 條第 1 項規定時，也會同時違反專利法第 26 條第 2 項規定。但專利法第 26 條第 1 項是說明書需明確且充分揭露，而專利法第 26 條第 2 項則是指請求項需為說明書所支持，二者屬於不同要件，但基準此處的論述似乎將兩個法律效果混為一談，不是很確定這個部分是否有相關的實務見解？ 在實務上，相較於說明書內容，請求項通常會撰寫成較上位或較寬廣的形式。但同頁之例 	<ul style="list-style-type: none"> 2013 年版審查基準（總則）第一章第 2.4.3.1 節「為說明書所支持與可據以實現要件之關係」有較為詳細的說明。第 2-12-11 頁之內容仍遵循總則之規範為說明。 請求項與說明書在特定情況下，可能同時違反不同且獨立之專利要件（專利法第 26 條第 1 項與同條第 2 項），由我國法院

編號	各界意見（以公聽會清稿版頁碼為準）	研復說明
	<p>2，請求項中記載之「人臉形狀特徵量」，相較於說明書中所記載之「臉頰與下顎的夾角餘弦」，被認定為無法為說明書所支持。是否可能舉出正面的實例，或是以說明的方式，讓代理人或申請人知道，在什麼情況下審查委員認為請求項能夠為說明書所支持？</p>	<p>審判實務觀之，尚無持不同見解。且國際上亦有與前述基準內容相類似的實務見解，詳參歐洲專利審查基準第 F 部第 IV 章第 6.4 節「Lack of support vs. insufficient disclosure」之說明。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 案例 1、2 之〔說明〕已具體說明申請人藉由申復或修正方式得使請求項為說明書所支持，並另新增案例 3 為正面舉例。
9	<ul style="list-style-type: none"> • 有關可據以實現要件部分，針對 AI 相關發明，在政策上的態度為何？是否在屬於人類可解釋的 AI 相關發明才能夠符合據以實現要件？某些 AI 發明，如果人類無法解釋為何會產生這樣的結果或功效的時候，要如何能夠符合法規或基準上的要求？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 現今 AI 相關發明多屬電腦軟體相關發明，因此其據以實現要件仍適用電腦軟體相關發明基準所規範之內容。除各節文字內容外，亦請參見第 5 節關於 AI 相關案例的說明。 • AI 相關發明，除可直接敘明所採用的機器學習演算法外，亦可就如何能得出其結果或功能的具體技術內容（例如所使用的訓練資料內容、數量及其預處理過程、特定的神經網路構成或演算法、損失函數的設定、相關的實驗或實作數據等）於說明書中予以充分揭露，使通常知識者由說明書內容得據以實現並獲致預期的功效。
10	<ul style="list-style-type: none"> • 第 2-12-11 頁例 2 是從日本的事例集而來，但其內容相對於日本的事例集省略太多，希望能把案例內容講得更詳細，並且將全部案例都集中在最後面。 • 第 2-12-2 頁之可據以實現要件部分，「『特殊』演算法」文字過於嚴格，應指「『特定』演算法」。 	<ul style="list-style-type: none"> • 基準第 1 至 4 節當中，是以簡單的案例來輔助文字上的不足，使讀者能更理解基準文字內容。另外在第 5 節部分，則有較為詳細的案例作說明。日本的事例集係獨立於審查基準的參考資料，並未將內容併於審查基準內。 • 手段功能用語請求項對應的說明書揭露要件部分，經參酌美國專利審查基準(MPEP)第 2181 節

編號	各界意見（以公聽會清稿版頁碼為準）	研復說明
		<p>內容，已將相關上下文修訂更為明確。意見所指該段文字已修訂為「<u>若所界定的是其他執行特殊運算定功能</u>，則說明書所揭露的對應結構不應僅僅為一般用途電腦或是微處理器，而必須包含能達成該<u>特定功能</u>的特殊演算法，且該演算法必須在說明書充分揭露，使該<u>一般用途電腦或處理器經程式化後能實現該特定功能</u>」。</p>
11	<ul style="list-style-type: none"> 關於第 2-12-11 頁的 AI 範例，個人想到：請求項係記載以 AI 針對人臉的特徵來判斷其是否中風，實施例雖僅記載以人臉的嘴角上揚程度來進行判斷，但通常知識者由說明書的實施例可聯想到其他人臉特徵（例如兩邊眼角或臉頰之對稱性），故請求項雖記載較為上位，仍可為說明書所支持。縱使說明書僅記載一個實施例，但申請人藉由申復說明前述其他人臉特徵，仍足使請求項為說明書所支持，類似這樣的正面範例或可供貴局作為參考。 第 2-12-12 頁提及「請求項之標的名稱採用『電腦程式（產品）』…」，這邊將「產品」二字加以括號，而本節各範例之中僅見以「電腦程式產品」為標的名稱，並無括號。以前如果標的名稱是寫「電腦程式」，不會被理解成物之發明，因此實務上會要求寫成「電腦程式產品」，基準文字記載為「電腦程式（產品）」，易被理解成括號內的文字可有可無，建議基準前後的文字應一致。 	<ul style="list-style-type: none"> 感謝提供範例。為使範例更多元化，已於第 2.2.4 節增加例 3，做為請求項為說明書所支持之正面範例。 第 2-12-2 頁係延續第 2-12-5 頁內容而來，第 2-12-5 頁已載明「<u>電腦軟體相關發明可包括以電腦程式或電腦程式產品為標之物之請求項…</u>」，「電腦程式（產品）請求項」意即請求項標的名稱為「電腦程式」或「電腦程式產品」者，無論電腦程式後方是否有無括號內的產品二字，並無實質差異。國際上如歐洲專利審查基準第 F 部第 IV 章第 3.9.1 節明文電腦實現發明請求標的可為“computer program [product]”；日本特許廳[附屬書 B]第 1.2.1.1 節亦明文物之發明得為「程式（プログラム）」，並無「產品」二字。
第 3 節 發明之定義		
12	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-13 頁之「(i)對於機器之控制…」字面上的意思非常寬廣，但是從第 5.2 節多個發明定義相關案例看起來，並不是如字面解釋。如此一來，使得專利審查的不可預測性變高，違 	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-13 頁僅是就判斷流程為整體說明，原「(i)對於機器之控制，或具體執行伴隨控制之處理者」文字恐有致誤解，爰酌為修

編號	各界意見（以公聽會清稿版頁碼為準）	研復說明
	<p>反初衷。</p> <ul style="list-style-type: none"> 同頁「(i)『未』利用自然法則者」建議應為「(i)『非』利用自然法則者」。 	<p>訂為「(i)具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者」。其進一步內容，參照第 3.3.1.1 節有更詳細的說明，亦與第 5.2 節的案例說明相互一致，應不至有不可預測性變高的疑慮。</p> <ul style="list-style-type: none"> 已依建議修改。
13	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-13 頁之流程圖難以遵循，因為可能同時走左邊與右邊。建議第一個菱形方塊內容改成「初步判斷是否符合發明定義」，左邊為符合，右邊為不符合，下方為難以判斷。 	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-13 頁第一個菱形方塊係以明顯可認定為符合或不符合發明之態樣作左右流程之別，應不至有同時往兩邊流程進行之情形。
14	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-13 頁「(i)對於機器的控制，或具體執行伴隨控制之處理者」，建議修改為「具體執行對機器等的控制或伴隨該控制之處理者」（第 3.3.1.2 節亦同）。同頁「(ii)依據技術性質之資料具體執行資訊處理者」，建議修改為「依據處理對象之技術性質而具體執行資訊處理者」（第 3.3.1.2 節亦同）。 第 2-12-13 頁「(2)判斷『藉助電腦軟體之資訊處理是否係利用硬體資源具體實現』（第 3.4 節等處亦同），該句建議修改為「電腦軟體所致之資訊處理是否為利用硬體資源具體實現」，因為整個軟體發明基本上是從「軟體借助硬體來達成資訊處理」的觀點來思考，原本的撰寫方式容易招致誤會。 第 2-12-13 頁有關流程圖的兩個菱形中的大標題，日本的審查基準是用「先以一般的基準」來判定發明是否屬於「利用自然法則之技術思想的創作」，如果不行，才走到第二個菱形「以軟體觀點來看」，發明是否屬於「利用自然法則之技術思想的創作」。貴局現在版本另創兩個大標題（「明顯符合/不符合....」以及「藉助電腦...」），是希望閱讀的審查官容易理解。但個人認為，日本在這兩個菱形中採用帶有「利用自然法則之技術思想的創作」的標題，反而較能貼近我國專利法 21 條的條文文字，也比 	<ul style="list-style-type: none"> 為使文字更臻明確，已將「(i)對於機器之控制，或具體執行伴隨控制之處理者」酌為修訂為「(i)具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者」。另將「(ii)依據技術性質之資料具體執行資訊處理者」，酌為修訂為「(ii)具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者」。 第 2-12-13 頁「藉助電腦軟體之資訊處理是否係利用硬體資源具體實現」（第 3.2 節）係整體性的判斷步驟說明，至於其判斷細節請參照第 3.4 節有更詳細的說明，基準文字與所建議文字並無實質差異，應不至產生誤會。 第 2-12-13 頁之流程圖雖有部分參考日本特許廳[附屬書 B]，但仍應考量我國審查實務需求，而非逕為直接援用。如依建議僅將專利法第 21 條的條文文字置於菱形方塊中，恐無助於審查人員或申請人理解如何操作發明定義的判斷流程。 第 2-12-16 頁的「人為安排」，所

編號	各界意見 (以公聽會清稿版頁碼為準)	研復說明
	<p>較能夠讓審查官理解這兩個菱形之間的差異性。建議比照日本的流程圖的方式，也順便修改相關說明文字。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第 2-12-16 頁的「人為安排」只舉出「程式語言」，但就我的認知，程式語言應屬單純資訊之揭示，有點不適合放在這裡。日本審查基準則是列出貴局下一頁(2)中所述之「人為規則、遊戲運動規則」，建議刪除「程式語言」，將「人為規則、遊戲運動規則」移列至此。至於(2)則保留「經濟法則」。 • 第 2-12-17 頁第 6 至 10 行「請求項所載之發明，縱使有部分係利用自然法則(例如電腦)，如就請求項整體判斷…」這邊讀起來有點違反總則所謂的「發明應整體觀之」的原則。細讀日文審查基準發現這邊應為「請求項所載之發明界定事項，縱使有部分係利用自然法則(例如電腦)，如就請求項整體判斷…」。日本所謂「發明特定事項」(中譯為「發明界定事項」較為貼切)，是指申請人為了取得發明專利而撰寫在說明書或請求項內，用來界定其發明的事項，也就是常常聽到「new matter」中所指的「matter」。由於台灣這邊一直沒有正式定義「發明界定事項」此一名詞，建議修改成「請求項所載之技術特徵，縱使有部分係利用自然法則(例如電腦)，如就請求項整體判斷…」，較能符合「部分」、「整體」的觀念。當然若貴局願意在此一版本導入「發明界定事項」這個用語，本人也非常歡迎，因為如此一來可以順便解決後面許多對於案例說明時文字上的問題。(如不願意導入「發明界定事項」這個用語，可能無法一律採用「技術特徵」來全篇替代之，有些地方需要區分成「技術用語」、「技術構件」、「技術特徵」或其他類的詞彙等等) • 另有關於名詞說明部分，日本審查基準開頭即列出幾個重要用語的說明，其中「資訊處理」、「硬體資源」、「程式」、「記錄程式之電腦可讀取記錄媒體」、「資料結構」等等，經常是申請 	<p>舉「程式語言」僅為例示，且為現行審查基準之內容。建議所指之單純資訊揭示，應係指顯示於螢幕上或列印於紙本之程式碼列表而言，基準此處所指的程式語言，係指人類加以規範或定義之程式語言本身，包含語法、詞彙及其含義等。另查日本特許廳[附屬書 B]第 16 頁例 1，亦認為電腦程式語言屬於人為安排。至於遊戲或運動之規則，係屬於人為規則，就規則本身亦可認為屬於人為安排，此處將之例示為人為規則，乃現行基準之內容，亦與總則(第二篇第二章第 1.3.4 節)內容相互一致。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 我國現行專利法規或審查基準中並無「發明界定事項」此一用語，貿然引用恐會產生更多疑慮。第 2-12-17 頁該段內容，係說明請求項記載之內容，可能包含有部分非利用自然法則(例如數學公式)之特徵，但並非請求項內容只要涉及非利用自然法則者就認定為違反發明定義，主要仍在傳達發明應以整體觀之的概念。而文字內容「請求項所載之發明…就請求項整體判斷…」即指以請求項技術特徵所界定之發明整體為判斷對象，並無違反基準總則所述發明應整體觀之的原則。 • 「電腦可讀取記錄媒體」、「電腦程式(產品)」、「硬體資源」等用語，於第 2-12-4、2-12-5、2-12-18 頁等已有相關說明。另關於「資訊處理」、「資料結構」

編號	各界意見 (以公聽會清稿版頁碼為準)	研復說明
	<p>人撰寫說明書或請求項所需要使用到的用語，也是貫穿電腦軟體相關發明審查基準全篇的重要名詞，建議必須放在貴局版本的開頭。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 至於「準程式之物」，主要是用在描述「資料結構」、「具有結構的資料」等等，如果被電腦讀取之後能夠產生具體的資訊處理，也視為等同程式(準程式之物)。雖然台灣過去的審查基準沒有這個詞，但也建議考慮納入新的基準。 • 公聽會中有人提問「前置詞」之問題(應指請求項中第二次出現的名詞都要加上「前記」、「前述」、「上述」?) 貴局可以「因審查基準舉例眾多，避免篇幅膨脹太大，所以可能無法完美呈現請求項撰寫方式」，而省略之。提供貴局參考。 	<p>等用語，係電腦相關技術領域所慣用，其內涵與意義已為該領域人員所周知，應不至有無法理解之情形。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 我國 2008 年版電腦軟體相關發明審查基準即已載明「除了電腦程式產品外，實際撰寫請求項時，依所請求之實質內容，尚可使用『資料結構產品』(data structure product)或其他類似的用語」，此次基準草案亦將「資料結構(產品)」獨立列為物之請求項的一種。我國專利法並未如日本特許法第2條第4項定義有「準程式之物」一詞，不宜直接引用。 • 基準各案例內容係供審查人員及外界參考，力求正確無誤，本局仍會逐一檢視各案例文字是否有因缺少前置詞而造成誤解的情形。
15	<ul style="list-style-type: none"> • 第 2-12-13 頁下方的流程圖非常好。 • 在適格性判斷原則上，刪除「進一步技術功效」及「簡單利用電腦」相關內容，讓適格性與否之判斷回歸到請求項的具體內容，個人覺得這個大方向是對的，但希望可以提供更多的實例，讓大家能夠掌握 鈞局欲表達的主旨，盡量避免鈞局欲表達的意思與讀者所理解者南轅北轍之可能。 • 公聽會大家有很多意見是關於：希望增加更多的「正面例子」，例如，第 3.4 節「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」這個小節舉了例 1 與例 2 兩個例子(兩個例子係相關)，其中例 1 不符發明之定義，例 2 符合發明之定義。不知能否增加 1 或 2 組例子(每組還是兩個相關例)? 除了上述章節之外，其他部分亦然，即如果能夠提供更多的「正面例 	<ul style="list-style-type: none"> • 關於發明定義部分，在第 5 節的案例共舉出 12 個案例，且諸多案例係以同一案例中不同請求項呈現出符合發明定義及不符合發明定義之情況，亦即以正、反方式讓讀者理解。 • 本次基準修訂在可能的範圍內已儘量提供案例供參，日後如有適合案例，會再考量是否納入基準中或以其他形式提供外界參考。

編號	各界意見 (以公聽會清稿版頁碼為準)	研復說明
	子」應該是大家所樂見的。	
16	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-14 頁例 1 的多個軟體模組，文字界定與人的動作無異，要說是人為安排也說得通。建議界定的文字內容可以採用機械參數以及控制條件的方式來呈現，例如 OO 裝置依據 XX 資訊計算出 YY 資訊，並在 TT 條件下產生觸發指令發送給機器。 同頁例 2 建議避免「售予」及「購買」這種非利用自然法則的用詞，盡可能以參數、條件判斷、資訊傳送的方式記載。 	<ul style="list-style-type: none"> 電腦軟體或電腦程式本係將人為流程予以自動化，因此請求項中各軟體模組所界定之功能或執行步驟，常見有類似於人為動作之描述。 申請專利之發明是否為非利用自然法則者（例如人為安排），係依請求項整體判斷，並不僅以請求項內容中出現部分的人為動作（例如售予、購買、交易），即逕予認定為非利用自然法則。
17	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-14 頁記載「電腦軟體相關發明例如屬於『對於機器之控制，或具體執行伴隨控制之處理者』，或『依據物體之技術性質資料具體執行資訊處理者』，即為利用自然法則之技術思想之創作，符合發明之定義」。然而，此可對照美國 MPEP 有關 101 之範例 37。範例 37 記載下列請求項「<u>請求項 3：一種對電腦系統的圖示進行排序的方法，該方法包括：由處理器確定每個圖示在預定時間段內的使用量；以及由處理器根據確定的使用量，對圖示進行排序。</u>」範例 37 所記載之分析認為，針對步驟 2A Prong 1，請求項 3 記載了確定每個圖示在預定時間內的使用量，並根據確定的使用量對圖示進行排序的限制。該限制是一個程式，並且根據其最廣泛的合理解釋，它除了對通用電腦元件的記載外，僅涵蓋了心智中該限制的執行。也就是說，除了記載"由處理器"之外，請求項 3 中沒有任何東西排除了確定步驟實際上是在心智中執行的。這種限制是一種心智過程。按照所記載的排名限制也是一個過程，根據其最廣泛的合理解釋，它除了對通用電腦元件的記載外，僅涵蓋了心智中該限制的執行。也就是說，除了記載"由處理器"之外，請求項中沒有任何東西排除了排名步驟實際上是在心智中執行的。例如，但對於"由處理器"的 	<ul style="list-style-type: none"> 美國適格性指南（2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance）範例 37 所記載之請求項 3，如依基準草案第 2-12-13 頁所示適格性流程圖判斷，應可認為符合發明定義，理由在於該請求項 3 所界定之方法雖非明顯符合或不符發明定義之態樣，然已記載依其資訊處理之目的（排序圖示）之具體技術手段或步驟（由處理器確定每個圖示在預定時間段內的使用量…由處理器根據確定的使用量，對圖式進行排序），符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件。 有關「具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者」，詳細內容請參見第 3.3.1.1 節。「具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者」，詳細內容請參見第 3.3.1.2 節。 「無助於技術效果的特徵」係進步性判斷上有關「簡單變更」的類型之一。前述之美國範例並未

編號	各界意見（以公聽會清稿版頁碼為準）	研復說明
	<p>語言，請求項 3 中包含了使用者使用最多的圖示應該比使用最少的圖示排名更高的思維，因此，這種限制也是一種心理過程。針對步驟 2A Prong 2，請求項 3 還記載了一個額外的要素：一個處理器被用來執行排名和確定步驟。這兩個步驟中的處理器被高度概括地敘述，即作為一個通用處理器執行處理資料（每個圖示的使用量，或根據確定的使用量對圖示進行排名）的通用電腦功能。該通用處理器限制只不過是使用通用電腦部件應用例外的指令而已。因此，該附加元件並沒有將抽象思想整合到實際應用中，因為它沒有對實踐該抽象思想施加任何有意義的限制。該權利要求針對的是抽象思想。如同關於步驟 2A 第二要素的討論，權利要求中的附加要素只不過是使用通用電腦元件應用例外的指示。同樣的分析也適用於這裡的 2B，即，僅僅是使用通用電腦元件應用例外的指令不能在步驟 2A 中將司法例外整合到實際應用中，也不能在步驟 2B 中提供創造性概念。該請求項是不適格的。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 問題：然而，如依照第 2-12-14 頁記載「電腦軟體相關發明例如屬於『對於機器之控制，或具體執行伴隨控制之處理者』，或『依據物體之技術性質資料具體執行資訊處理者』，即為利用自然法則之技術思想之創作，符合發明之定義」，則前述範例 37 似乎在我國是符合發明定義的，鈞局之意見為何？ • 另外，關於「電腦軟體相關發明例如屬於『對於機器之控制，或具體執行伴隨控制之處理者』，或『依據物體之技術性質資料具體執行資訊處理者』，即為利用自然法則之技術思想之創作，符合發明之定義」鈞局除範例外，是否有更進一步判斷原則？ • 承前述問題，請求項 3 被 MPEP 認定為心智過程的部分，是否屬於第 2-12-30 頁所記載無助於技術效果的特徵？ • 新版電腦軟體相關發明審查基準並未提供無 	<p>提及進步性，且未說明該範例所設定之先前技術、所欲解決之問題，或在實現圖式排序時有何技術考量、是否克服技術困難等，實難以提供意見供參。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「無助於技術效果的特徵」係延續現行電腦軟體相關發明審查基準第 4.2.5 節「無助於技術性的特徵」，原則上僅適用於電腦軟體相關發明，其判斷原則及範例請參見基準草案第 4.2.2.1.2.6 節之內容。

編號	各界意見 (以公聽會清稿版頁碼為準)	研復說明
	助於技術效果的特徵的案例。問題：鈞局是否再提供關於無助於技術效果的特徵的案例及判斷原理原則？無助於技術效果的特徵的判斷是否適用於其他發明？	
18	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-16 頁記載「請求項所載之發明，如為下列其中之一，為非利用自然法則者：(1)人為安排 (artificial arrangement)，例如程式語言。」並且清稿版刪除了「程式語言」之名詞解釋。 問題：依電腦軟體之技術領域，程式語言至少包含語法和編譯器，其中，語法決定了哪些運算式可以用來編寫原始程式碼，以及如何組合以獲得功能，編譯器則轉換依前述語法所所寫成之程式碼為可執行的機器碼，前述清稿版所指程式語言是否同時指語法和編譯器，亦即，鈞局是否認為程式語言之語法和編譯器皆為人為安排而非利用自然法則者。 	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-16 頁之程式語言，係指人類加以規範或定義之程式語言本身，包含語法、詞彙及其含義等。 編譯器 (compiler) 屬於電腦程式的一種，其功能是将某種程式語言寫成的原始碼 (原始語言) 轉換成另一種程式語言 (目標語言)，並非此處所指的程式語言。
19	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-17 頁例 2 與第 5.2 節案例 2-9 幾乎是重複的，建議可以拿掉。集中在後面也很清楚。 	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-17 頁例 2 已更換為其他案例，與第 5.2 節案例 2-9 內容不會重複。
20	<ul style="list-style-type: none"> 基準當中某些案例的請求項內容缺少前置詞，由於基準是專利界相當重要的參考資料，建議用字上能更精確。 基準內容都是由審查角度出發，希望能夠提供給代理人或申請端更多的指引，例如不符發明定義的例子僅指出為何不符發明定義，如能增加如何修正即能符合發明定義的相關內容，這樣申請端更能理解、因應。 	<ul style="list-style-type: none"> 已全盤檢視基準中各案例之請求項是否缺少「該」或「前述」等前置詞。 審查基準係使審查人員審查時有所依循，因此文字上多從審查角度切入，但在適當處仍會就如何申復或修正以克服核駁理由加以說明，例如第 2.2.4 節「為說明書所支持」之案例說明。關於發明定義部分，除第 3 節所舉案例外，在第 5 節案例中係以不同請求項來呈現符合或不符合發明定義之情形，即可供申請人或代理人參考。
第 4 節 專利要件		
21	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-21 頁提及跨領域之電腦軟體相關發明，所屬技術領域中具有通常知識者係同時具 	<ul style="list-style-type: none"> (2017 年版) 基準第二第三章第 3.2.1 節已有「…該發明所屬

編號	各界意見（以公聽會清稿版頁碼為準）	研復說明
	<p>有所應用技術領域及電腦軟體技術領域之通常知識，為一虛擬之人，但既為虛擬之人，為何還需要說明該通常知識者可為一群人？如此定義此位虛擬之人的用意或優缺點為何？</p>	<p>技術領域中具有通常知識者係一群人較為適當時，亦可為「一群人」之相關內容。因電腦軟體相關發明常為跨領域之發明，為使進步性的論述基礎更為完善，並切合現今發明多以團隊進行研發之事實，第 2-12-21 頁乃將此虛擬之人作明確的說明。日本專利審查基準第 III 部第 2 章第 2 節亦有相類似內容足資參考。</p>
22	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-21 頁（第 4.2.2.1.1 節所欲解決問題之共通性）提及「在電腦軟體相關技術領域，例如：以電腦取代人工作業，或將人工流程予以軟體化、系統化，或以人工智慧（AI）、模糊邏輯提高分析、預測的精確度…均為通常知識者能易於思及的問題」，但人工智慧的技術就是用來取代人工來達到更好的預測結果，何以這樣是屬於易於思及的問題？ 	<ul style="list-style-type: none"> 該節內容係說明在判斷是否有動機結合複數引證文件時，就複數引證文件間「所欲解決問題之共通性」此一事項之考量，並非指申請專利之發明只要是利用到人工智慧都是易於思及。
23	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-21 頁（第 4.2.2 節進步性之判斷步驟）部分，實務上對於進步性判斷步驟包含有確定申請專利之發明的範圍、…、確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準及確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異等。但第 2-12-21 頁只有提及一部分的步驟，確認進步性的判斷步驟是否仍適用總則的內容？ 同節提及適合的主要引證的選擇，實務上通常只要是相同或相關的技術領域即可，或有相同或相似的所欲解決問題即可，基準文字上似乎更加嚴格？ 第 2-12-21 頁（第 4.2.1 節該發明所屬技術領域中具有通常知識者），並未如總則定義該虛擬之人所需具備的一般知識及普通技術，想確認此部分是否仍適用總則之規定？此外，最高行政法院 105 年判字第 503 號判決意旨認為就進步性為判斷時，宜先依系爭專利所著重之技術領域、先前技術面臨之問題，解決問題之方 	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-20 頁（第 4.2 節進步性）開宗明義已說明「<u>電腦軟體相關發明之進步性審查，適用第三章第 3 節『進步性』之一般性規定</u>」，因此不論第 4.2.2 節「進步性之判斷步驟」，或第 4.2.2.1 節「否定進步性之因素之判斷步驟」等，未特別提及的部分均仍適用總則所規範之內容。 第 2-12-21 頁文字係「適合的主要引證，通常可選擇與申請專利之發明屬於相同或相關技術領域、有相同或相似的所欲解決問題，或者採取相同或相似的技術手段者」，指主要引證通常可就前述三種情形之一予以選擇，並非需三種情形均需滿足。 最高行政法院 105 年度判字第 503 號判決後，經智慧財產法院

編號	各界意見（以公聽會清稿版頁碼為準）	研復說明
	<p>法、技術之複雜度及其實務從事者通常水準，確立「具有通常知識者」之知識水準，局裡在審查實務上，是否考慮於審查意見通知函或核駁審定書上會確定該虛擬之人的技術水準？甚或日後局裡若成立複審及爭議審議會後，是否會確定該虛擬之人，以利後續爭議訴訟的進行？</p> <ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-21 頁(第 4.2.2.1 節否定進步性之因素) 僅提及有動機能結合複數引證及簡單變更，並未提及「單純拼湊」？就肯定進步性因素（第 4.2.2.2 節）部分，也只有列出「有利功效」與「發明具有無法預期之功效」，而無法預期的功效在實務上認為對於進步性的肯認屬於有力之情事，此處是否有列出有利功效的必要性？ 	<p>審酌兩造、參加人及各方法庭之友意見，以 105 年度行專更(一) 字第 4 號更為判決指出「通常知識者及其專利申請日之技術水準未必須要明確定義」，因「專利專責審查機關可以於核駁審定時，具體明確指出引證案揭示系爭專利各項技術特徵之處，且可以具體敘述根據既存引證案如何輕易完成系爭專利之所有技術特徵，而可供包括法院在內之第三人檢驗時，通常知識者所具備之知識水準及其於專利申請日之技術水準，其實已經實質隱含於其具體敘述之中，自無須另外加以明確定義」，嗣經最高行政法院 107 年度裁字第 2022 號裁定確定在案，為目前審查實務所遵循。</p> <ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-21 頁有關否定進步性之因素所未提及之單純拼湊，仍適用總則之規定。肯定進步性之因素部分，亦適用總則之規定，此處僅就電腦軟體相關發明在進步性判斷上常參採的「有利功效」與輔助性判斷因素中的「發明具有無法預期之功效」予以說明。其中，「有利功效」係指實現發明之技術手段所直接產生的技術效果，「發明具有無法預期之功效」則指申請專利之發明與相關先前技術相較，產生無法預期之功效，包括產生功效的顯著提升（量的變化），或產生新的功效（質的變化），係申請時無法預期者。

編號	各界意見 (以公聽會清稿版頁碼為準)	研復說明
第 5 節 案例		
24	<ul style="list-style-type: none"> 關於第 2-12-36 頁案例 1-2，AI 有一個很大的特點及優勢，就是可以找出人類難以觀察的相關性，可能某些組合以當時的知識邏輯難以解釋，但是當這些條件同時成就時就是有很高的機率是某個結果。如果說明書已經明確且充分揭露如何建立模型，甚至提供訓練資料，具有再現性，是否可以通過可據以實現要件？社會大眾很需要 AI 符合可據以實現要件的案例。 	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-36 頁案例 1-2 的設定是屬於單純應用 AI 之發明，亦即其特點並不在於神經網路模型本身，如參酌說明書內容與申請時之通常知識無法確認訓練資料間或輸入、輸出資料間之關連性，當無法認定可據以實現並獲致預期之功效。 如說明書中雖未敘明資料間之相關性，但已載明能據以實現之具體技術內容，並有相關數據佐證依該技術內容確可獲致所稱之功效，仍有滿足據以實現要件之可能，爰於案例 1-2 增加相關說明。
25	<ul style="list-style-type: none"> 關於第 2-12-37 頁案例 2-1 請求項 2 的說明，是否以「明確性—欠缺必要技術特徵」來核駁比較符合？建議可以補充說明，此案例也會以明確性核駁。另建議按照流程完成論述，也就是說，先說明雖然對機器控制，但是也存在單純資訊揭示的問題，因此難以判斷，再進行「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」的判斷。其他案例亦同。 例如第 2-12-51 頁案例 2-11 請求項 3，提及車輛調度伺服器收到來自於車輛調度用戶請求調度車輛至指定位置之請求，車輛調度伺服器將調度該無人自動駕駛車輛給該車輛調度用戶，看起來已經是屬於對機器的控制，但〔理由〕(第 2-12-52 頁) 部分卻說明無法認定已記載依據調度無人自動駕駛車輛的資訊處理目的，所實現之特定資訊處理的技術手段。此案例對照第 2-12-13 頁流程圖的第一個菱形圖，即會產生可能會同時往兩邊而難以判斷的情形，因其同時涉及對機器的控制以及人為的安排，所以才會往下一個菱形進行判斷。 對於第 2-12-51 頁案例 2-11 請求項 3、4 的判 	<ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-37 頁案例 2-1 屬第 5.2 節「發明定義相關案例」，該節所舉案例在說明如何判斷是否符合發明定義，並不討論其他專利要件。又案例 2-1 關於各請求項是否符合發明定義之理由，另以括號載明係依哪一節內容(可對應第 2-12-13 頁流程圖)為最終判斷，只有當無法判斷為明顯符合或不符合發明定義者，才會進入第 3.4 節作最終判斷。 第 2-12-51 頁案例 2-11 請求項 3 所請求者為無人自動駕駛車輛調度系統，並包含伺服器、可攜式電子裝置及無人自動駕駛車輛等技術特徵，其整體並不屬於人為安排，且其關於車輛調度的描述，僅是「調度該無人自動駕駛車輛給該車輛調度用戶」之目的或結果，未提及如何調度(例如控制該無人自動駕駛車輛之

編號	各界意見（以公聽會清稿版頁碼為準）	研復說明
	<p>定思考流程，建議可以演繹如下：</p> <p>(1)在第一個菱形中，請求項 3、4 記載了「無人自動駕駛車輛」、「車輛調度伺服器」、「可攜式電子裝置」這些機器，且車輛調度伺服器有下達指示以控制無人自動駕駛車輛進行調度，似乎有符合「對機器的控制」這個要件，因此首先判斷不會往右走，進而判斷是否能夠往左走。但是關於其是如何具體執行「對機器的控制」，並未著墨。因此在第一個菱形中，也難以直接判定往左走，而變成往下走，進入第二個菱形。</p> <p>(2)在第二個菱形中，引入以軟體觀點來判斷，請求項 3、4 中僅記載「當該車輛調度伺服器收到來自於車輛調度用戶請求調度車輛至指定位置之請求，該車輛調度伺服器將調度該無人自動駕駛車輛給該車輛調度用戶」，至於符合「無人自動駕駛車輛調度」此一使用目的之特有的資訊演算或加工、用來實現該特有的資訊演算或加工所需的具體技術手段或步驟，並未記載。因此，請求項 3 所述之發明，並非藉由軟體與硬體資源的協同運作而建構出符合使用目的之特有的資訊處理系統或其作動方法。</p>	<p>啟動、移動、停止等)，亦無法認定為屬於對機器之控制，不會有同時往第 2-12-13 頁流程圖第一個菱形兩邊進行的情況，也因此是以第二個菱形進行判斷。</p> <ul style="list-style-type: none"> 第 2-12-51 頁案例 11，如上述之說明，基準就各請求項的說明文字除需讓讀者能易於理解外，亦力求簡明扼要，以避免相類似內容一再出現，使篇幅過於冗贅。就案例 11 請求項 3 的理由部分（請求項 4 同），酌予修訂為「請求項 3 雖記載車輛調度伺服器、可攜式電子裝置…等硬體資源，但只描述當車輛調度伺服器收到來自於用戶調度車輛至指定位置之請求時，車輛調度伺服器將分配一車輛給該用戶，<u>並未記載對於無人自動駕駛車輛之相關控制內容，不屬於具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理</u>；此外，其亦並未記載相關的於車輛調度之資訊處理，無法認定已記載依據調度無人自動駕駛車輛的資訊處理目的，所實現之特定資訊處理的技術手段或步驟。因此，請求項 3 所載之發明…不符發明之定義（依第 3.4 節判斷）」。