

編者的話

我國現行專利審查基準第二篇第十二章「電腦軟體相關發明」，業於 2014 年修訂，並追溯自同年 1 月 1 日生效。新頒布的審查基準之下，我國審查實務操作為眾所關心，有鑑於此，本刊以「電腦軟體相關發明的保護與發展」作為本月之專題。

電腦軟體之專利標的適格性（patent matter eligibility），長久以來一直是專利法領域的熱門話題，其係指專利申請人之申請客體是否有得受專利法保護的地位或資格。我國專利法第 46 條第 1 項規定，是否准予發明專利應審酌之事項，包含發明定義、產業利用性、新穎性、進步性等要件，專利標的適格為取得專利第一道門檻，係用以排除不適格之專利申請標的；產業利用性則進一步限制專利申請標的資格，而新穎性與進步性等兩要件則藉由與引證資料之比對，進一步過濾專利申請標的。

我國發明專利審查基準第二篇第十二章「電腦軟體相關發明」，在適格標的要求發明「具有技術性」，始符合發明之定義，由於我國有關於「技術性」規定參酌了歐洲專利局的審查基準，另所例示之「不具技術性」而不符發明定義的「簡單利用電腦」，則參考了美國 *Bilski* 案及 *Alice* 案後之相關規定，由趙慶冷小姐為文之專題一「電腦軟體專利標的適格性之測試法演進—從歐洲觀察美國」，藉由介紹歐洲與美國對電腦軟體專利標的適格性測試法的演進，觀察變化原因與趨勢，以深入理解我國基準中技術性與簡單利用電腦之內涵。

相對於專題一一文著重於技術性測試法，專題二一文由馮聖原先生、李清祺先生所合著之「電腦軟體發明專利制度探討—我國與歐洲電腦軟體發明專利制度的探討」，則是以 2010 年擴大上訴委員會所作成之 G 3/08 決定書（decision），所節選之具代表性案例作為鋪陳，依據決定書中對於歐洲電腦軟體發明專利適格性之最後結論為脈絡而撰寫，作者更於文中整理「歐洲專利局電腦軟體發明專利制度發展史簡圖」，有助於理解歐洲專利公約在電腦軟體發明專利相關規範之演進。再者介紹我國審查基準的發展，並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，呈現我國電腦軟體發明專利於新審查基準頒布後，審查實務操作之面貌。

我國專利審查基準第二篇第十二章「電腦軟體相關發明」，明確規定電腦軟體發明必須在說明書中，明確揭露有關「演算法」的內容，又我國智慧財產法院在 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決及 100 年度行專訴字第 107 號判決中，引用美國 USPTO 所發布的 35 U.S.C. 112 補充審查指南，判決電腦軟體發明專利因為沒有在說明書揭露「演算法」（Algorithm）而導致專利無效（或不准專利），即應認知我國法院已跟隨美國專利實務的腳步，由於我國廠商多數在美國法院進行專利訴訟，爰宜參考美國法院專利實務的見解，作為申請專利或擬定訴訟策略的依據。由許立穎先生、林宥榆小姐合著之「**由美國 CAFC 判決解析有關美國專利法第 112 條第（f）項的申請與訴訟策略——以電腦軟體發明專利為中心**」，以美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的判例，分析其勝訴及敗訴原因，對照我國現行電腦軟體相關發明專利審查基準，分析專利說明書應該如何揭露方符合規定，以及專利權人在法庭中如何適當地陳述，避免因為不必要的抗辯理由導致不利的判決結果。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。