

# 我國金融機構專利申請案准駁分析與建議

馮聖原<sup>\*</sup>、馮耀嘉<sup>\*\*</sup>、簡大翔<sup>\*\*\*</sup>

## 壹、前言

### 貳、我國金融機構之金融科技專利審查現況

- 一、准駁概況
- 二、首次審查意見分析
- 三、核駁審定分析
- 四、小結

### 參、我國金融機構專利申請問題解析

- 一、進步性
- 二、發明定義（技術性、標的適格性）
- 三、可據以實現要件

## 肆、結論

---

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官。

\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官。

\*\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 摘要

本文以我國金融機構為探討對象，並透過相關案例的收集來分析我國金融機構專利申請案的准駁狀況，並進一步提供申請建議，供金融機構業者參考。其中，專利申請案准駁分析的樣本數據來源為 2006 年至 2018 年 3 月 30 日由我國金融機構所申請之發明專利申請案，其中已審定的案件總計有 89 件，約有 62% 比例的案件被核駁，另外約 38% 比例的案件獲准，本文從中探討與分析阻礙我國金融機構申請人取得專利權的可能問題。透過「案例歸納解析法」，解析這些申請案中復理由的邏輯，並歸納這些申復理由究竟是哪一部分被審查人員認為有錯誤，進而認定申復理由不成立。最後，本文針對進步性、發明定義及可據以實現這三個專利要件提供相關建議，供我國金融機構業者於未來提出專利申請案時參考，進而迅速取得較無爭議的專利權。

關鍵字：金融科技、金融機構、准駁分析、進步性、適格性、可據以實現要件、FinTech、Eligibility、Subject matter、Financial institutions、Inventive step、Simple use of computers

## 壹、前言

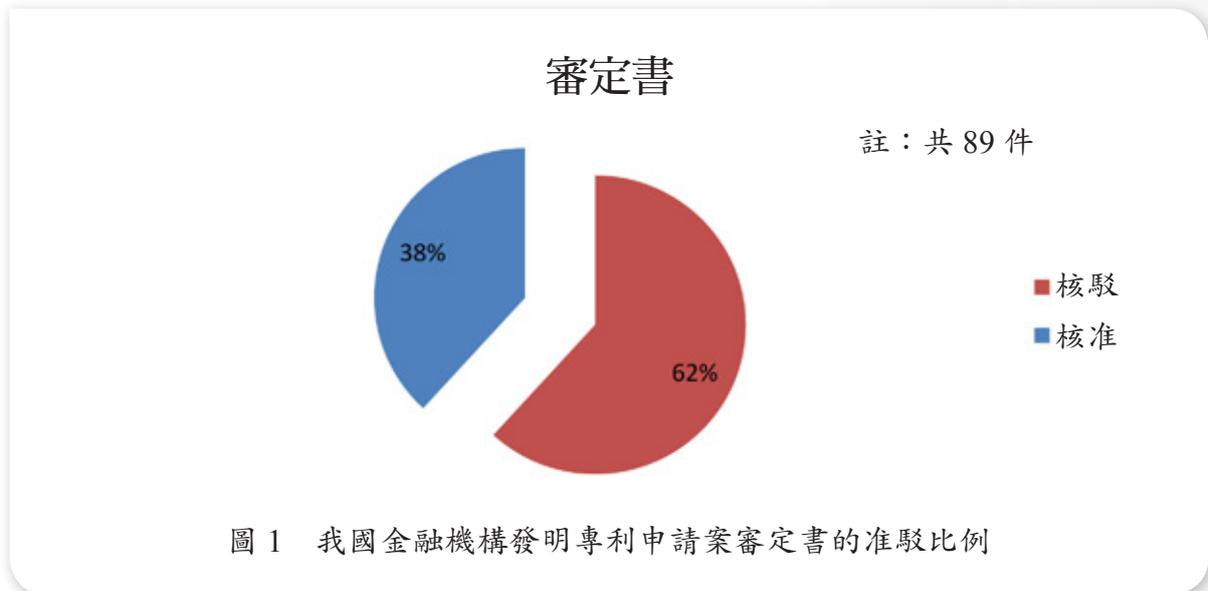
隨著金融服務業彼此的競爭越來越激烈，透過科技的方式來提供效率更高及品質更好的金融服務，是世界各國金融產業的趨勢，專利則是作為保護這些金融機構研發成果的一個好工具。一般而言，金融服務大多是商業法則、商業方法、商業流程的人為規則，如何運用科技來使得金融服務成為具有技術性的金融科技創新發明，是金融服務業者在取得專利過程中，不得不面對及思考的一個重大議題。

實務上，金融科技發明專利申請案，在申請案的撰寫上及審查上，各有其應注意的地方。撰寫上，容易在適格性、明確性、可據以實現等專利要件上有所缺失，而導致無法取得專利權，例如：申請專利範圍及說明書僅單純記載商業方法步驟，而不具適格性；請求項未具體記載必要技術特徵，而不明確；說明書未具體記載技術特徵，而無法據以實現。在審查上，除了前述的適格性、明確性、可據以實現外，審查人員亦須考量申請專利之發明相較於先前技術，是否具有新穎性及進步性，例如：一種在金融機構的臉部辨識行銷處理方法，係應用在一般商場客戶影像辨識之個人化廣告系統之轉用，而不具進步性，由於金融科技發明專利係將電腦軟體應用在金融相關服務，若兩者的結合過於薄弱，則申請人恐難以舉證說明其具有無法預期的功效，而符合進步性之要件。因此，本文以金融機構所申請的專利為研究對象，讓業者能預先知道金融科技發明專利在申請過程中，可能遭遇哪些問題。

## 貳、我國金融機構之金融科技專利審查現況

### 一、准駁概況

如圖 1 所示，在 2006 至 2018 年第 1 季期間，我國金融機構所申請的發明專利申請案有超過半數的比例被核駁。



為了發掘出妨礙申請人取得專利權的可能問題，本文以我國金融機構在 2006 至 2018 年第 1 季這段期間，已審定的 89 件申請案為分析的對象，進一步統計這些案子於首次審查意見通知函所述不予專利事由，及後續核駁審定書所據以核駁的理由，並予以分類。

## 二、首次審查意見分析

如圖 2 所示，關於這些已審定的 89 件申請案，經濟部智慧財產局核發的首次審查意見通知函，其所指出缺失理由的比例，由高到低依序是：違反專利法第 22 條第 2 項之「進步性」、違反專利法第 26 條第 2 項之「請求項不明確」、違反專利法第 26 條第 4 項之「記載格式」、違反專利法第 21 條之「發明定義」、違反專利法第 26 條第 1 項之「據以實現」、違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款之「新穎性」。

### 首次審查意見

\*表示百分比的分母為89(件)

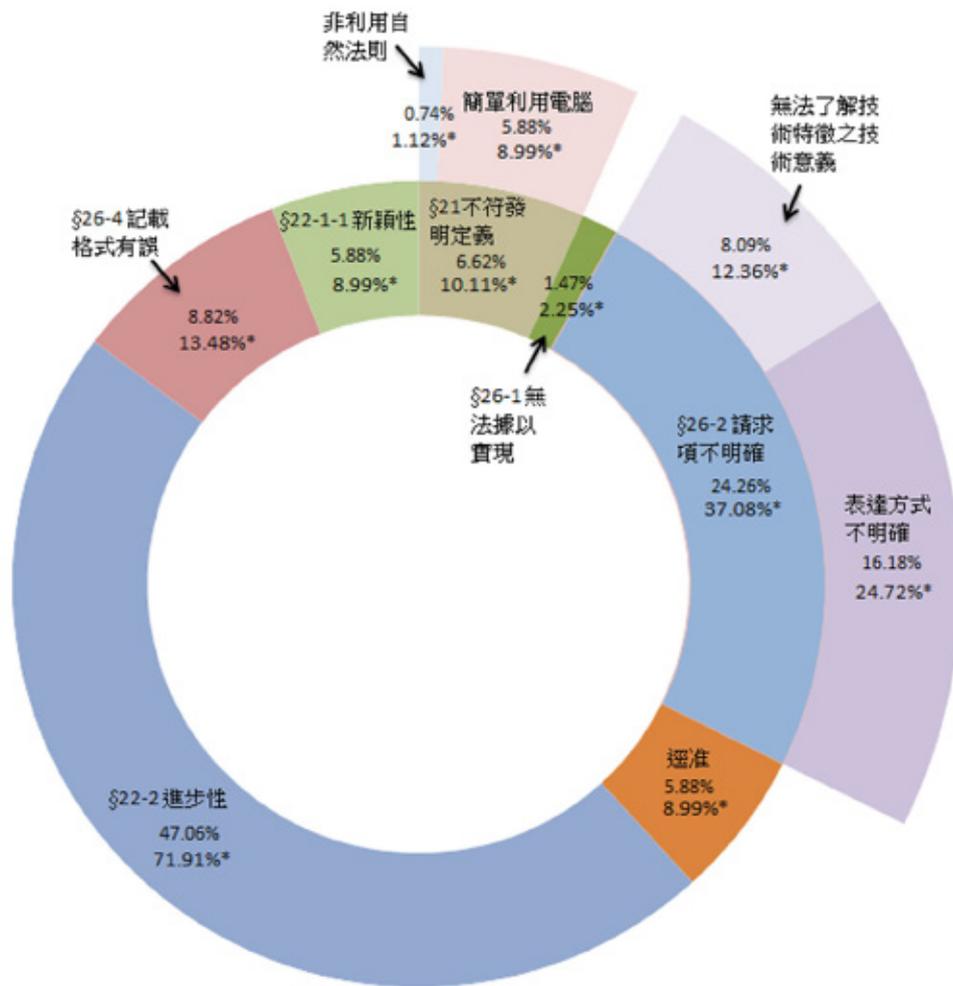


圖 2 首次審查意見理由分類及其圓比例圖

見上圖 2，首先，若以總理由數<sup>1</sup>作為統計百分比的分母，則理由比例最高的為「進步性」，占總理由的 47.06%（共 64 件）。其次，理由比例第二高的「請求項不明確」，占總理由的 24.26%（共 33 件），其中可再細分為：「無法了解

<sup>1</sup> 總理由數之定義係指，若 A 案被指出「不符發明定義」及「不具進步性」，另一案 B 案僅被指出「不具進步性」時，則這兩個案子的總理由數為：2(A 案的理由數)+1(B 案的理由數)=3(兩案的總理由數)，須特別注意，一案可以有 2 個以上的理由。此外，「逕准」及「逾限未復」皆各自算 1 個理由。

技術特徵之技術意義」占總理由的 8.09%（共 11 件）；「表達方式不明確」占總理由的 16.18%（共 22 件）。再者，理由比例第三高的「記載格式」，占總理由的 8.82%（共 12 件）。理由比例第四高的「不符發明定義」，占總理由的 6.62%（共 9 件），其中可再細分為：「非利用自然法則」占總理由的 0.74%（共 1 件）；「簡單利用電腦」占總理由的 5.88%（共 8 件）。理由比例第五高的「新穎性」，占總理由的 5.88%（共 8 件）。理由比例第六高的「無法據以實現」，占總理由的 1.47%（共 2 件）。值得附帶一提的是「逕准」的比例，則占總理由的比例為 5.88%（共 8 件）。

其次，若改以已審定的 89 件申請案作為統計百分比的分母，理由比例最高的「進步性」，其比例為 71.91%，亦即有 64 件。理由比例第二高的「請求項不明確」比例占 37.08%，即有 33 件，其中可再細分為：「無法了解技術特徵之技術意義」占 12.36%，即 11 件；「表達方式不明確」占 24.72%，即 22 件。理由比例第三高的「記載格式」占 13.48%，即有 12 件。理由比例第四高的「不符發明定義」占 10.11%，即有 9 件，可再細分為：「非利用自然法則」占 1.12%，即 1 件；「簡單利用電腦」占 8.99%，即 8 件。理由比例第五高的「新穎性」占 8.99%，即 8 件。理由比例第六高的「無法據以實現」占 2.25%，即 2 件。這些 89 件申請案中，「逕准」的比例占 8.99%，即有 8 件申請案是直接獲准專利。

為清楚呈現比例關係，下圖 3 及圖 4 係將圖 2 之首次審查意見理由分類及其圓比例圖，改以直條堆疊圖的方式，來呈現上述各理由在以 89 件作為百分比分母，及以總理由數為分母時的比例分布關係。

### 首次審查意見

註：百分比之分母為89(件)

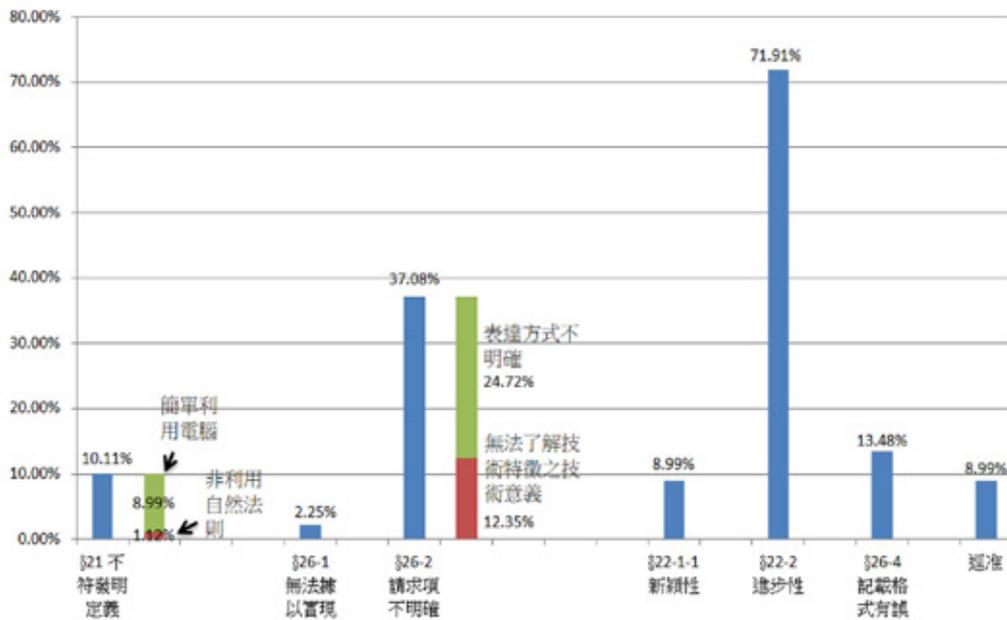


圖 3 首次審查意見理由分類及其直條堆疊圖 (分母為 89 件)

### 首次審查意見

註：百分比之分母總理由數

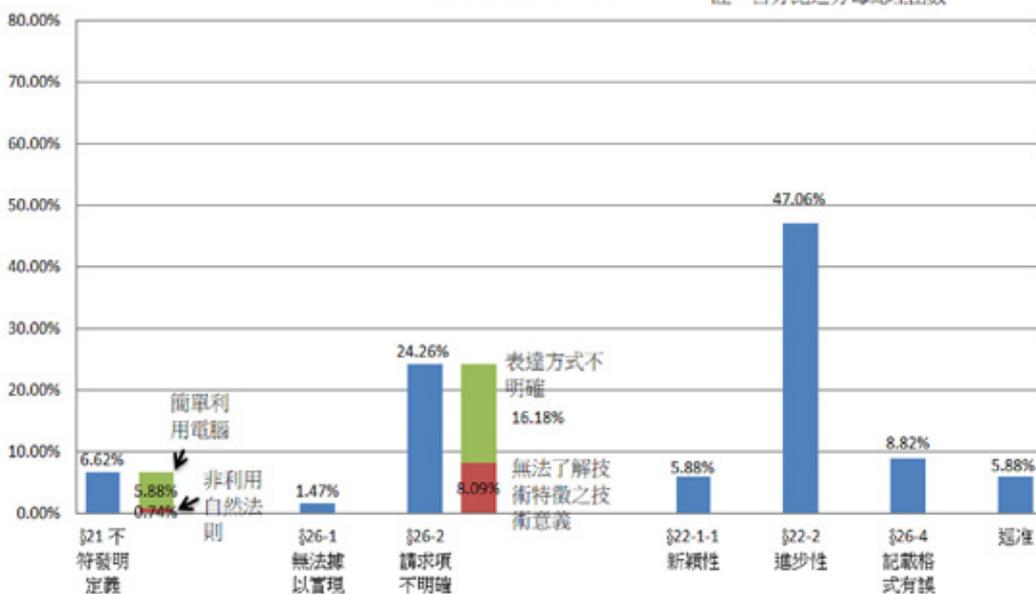
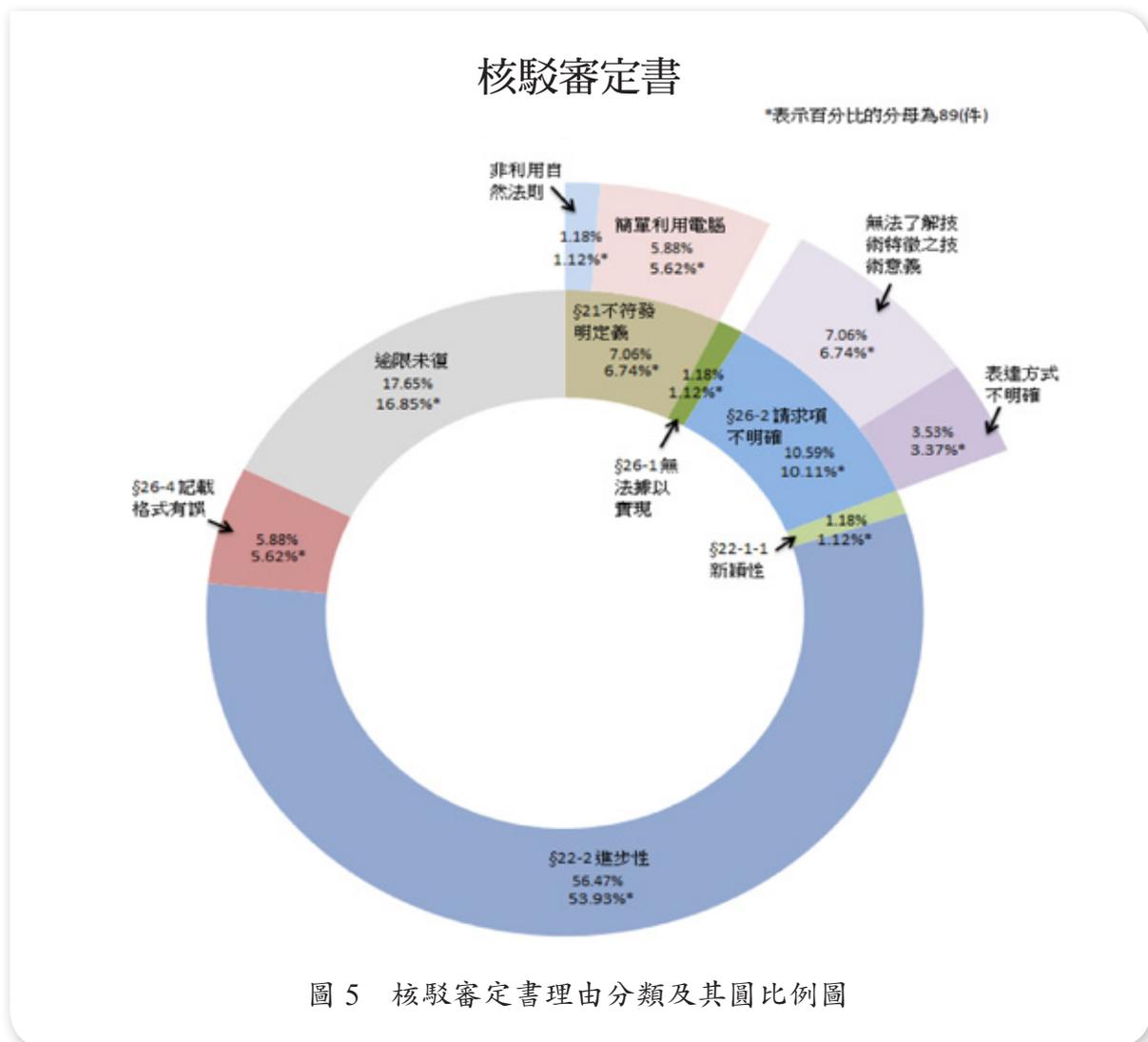


圖 4 首次審查意見理由分類及其直條堆疊圖 (分母為總理由數)

### 三、核駁審定分析

如圖 5 所示，針對這些已審定的 89 件申請案，所核發的核駁審定書，其據以核駁的缺失理由的比例，由高到低依序是：違反專利法第 22 條第 2 項之「進步性」、違反專利法第 26 條第 2 項之「請求項不明確」、違反專利法第 21 條之「發明定義」、違反專利法第 26 條第 4 項之「記載格式」、違反專利法第 26 條第 1 項之「據以實現」、違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款之「新穎性」。至於因申請人逾指定期限未提申復，而逕予核駁審定的樣態，因其性質跟其他缺失理由的性質較不相同，所以未將其與其他缺失理由一起排序比較。



首先，若以總理由數作為統計百分比的分母，其中據以核駁理由比例最高的「進步性」，占 56.47%。理由比例第二高的「請求項不明確」，占 10.59%，其中可再細分為：「無法了解技術特徵之技術意義」，占 7.06%；「表達方式不明確」則占 3.53%。理由比例第三高的「不符發明定義」，占 7.06%，其中可再細分為：「非利用自然法則」占 1.18%；「簡單利用電腦」占 5.88%。理由比例第四高的「記載格式」，占 5.88%。理由比例第五高的「無法據以實現」，占 1.18%。理由比例第六高的「新穎性」占 1.18%。至於「逾限未復」的比例，則占 17.65%。

其次，若改以已審定的 89 件申請案作為統計百分比的分母，則不具進步性的比例為 53.93%，亦即有 48 件。理由比例第二高的「請求項不明確」占 10.11%，亦即有 9 件，其中可再細分為：「無法了解技術特徵之技術意義」占 6.74%，即 6 件；「表達方式不明確」占 3.37%，即 3 件。理由比例第三高的「不符發明定義」占 6.74%，即有 6 件，其中可再細分為：「非利用自然法則」占 1.12%；「簡單利用電腦」占 5.62%。理由比例第四高的「記載格式有誤」，占 5.62%，即 5 件。理由比例第五高的「無法據以實現」占 1.12%，即 1 件。理由比例第六高的「新穎性」，占 1.12%。至於「逾限未復」的比例則占 16.85%，即 15 件。

為清楚呈現比例關係，下圖 6 及圖 7 係將圖 5 之核駁審定書理由分類及其圓比例圖，改以直條堆疊圖的方式，來呈現上述各理由在以 89 件作為百分比分母，及以總理由數為分母時的比例分布關係。

### 核駁審定書

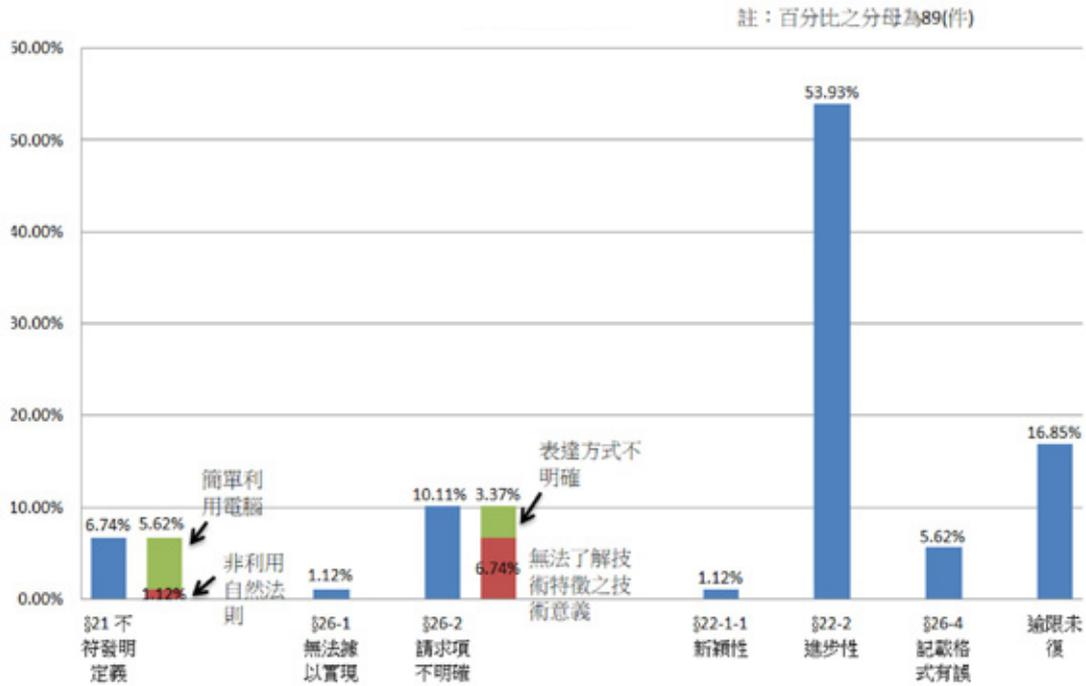


圖 6 核駁審定書理由分類及其直條堆疊圖 (分母為 89 件)

### 核駁審定書

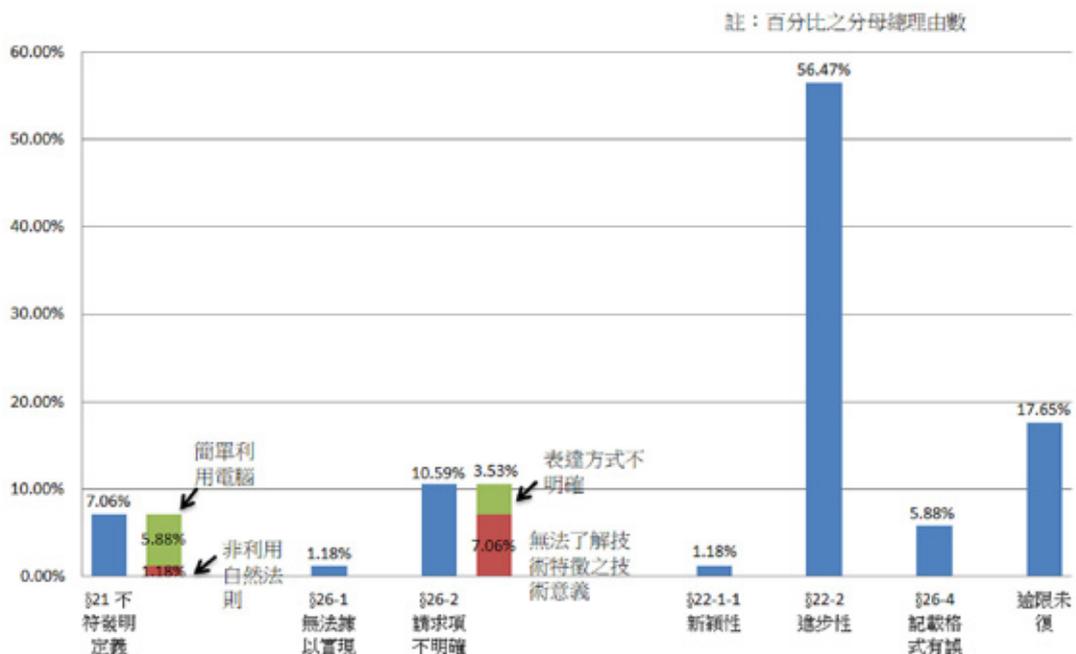


圖 7 核駁審定書理由分類及其直條堆疊圖 (分母為總理由數)

## 四、小結

綜合以上的討論可知，妨礙我國金融機構取得發明專利最主要的原因係「進步性」的問題，即發明專利申請案與先前技術相較，無法認定其具有進步性，其次是「請求項不明確」或「記載格式有誤」的問題，再來是申請案因發明標的（subject matter）本質的問題而「不符發明定義」。

關於「進步性」的問題，推測是由於國際金融科技於2012年便開始蓬勃發展，但我國金融機構主要是從2016年後才開始急起直追，並未跟上此次金融科技的浪潮，使得全球在2012至2016這4年間所申請的金融科技專利，因公開或公告而成為我國金融機構發明專利申請案的先前技術，進而墊高了我國金融機構申請案取得專利權的門檻。

關於「不符發明定義」的問題，雖占總理由一定的比例，但其並非阻礙申請人取得專利權的主要問題所在，這主要是因為雖然我國的審查標準參考歐洲的審查概念，並兼容美國 Alice 案<sup>2</sup>的判斷原則，導致我國電腦軟體相關發明專利制度在法規面上，易讓外界認為有偏向嚴格的想法；然而，根據過去的統計資料顯示，實際上我國關於發明定義的判斷標準，並沒有像美國那樣明顯變嚴格的趨勢<sup>3</sup>。但為了國際專利制度的調和，我國「不符發明定義」的判斷標準，易受國內外審查及司法實務影響而有所連動，例如2017年美國國會要求美國專利商標局推動美國專利法第101條關於發明定義的修法<sup>4</sup>，我國金融機構亦可在研擬自身專利布局的同時考量國內外法制的變化，適時地來調整自己的研發策略，以便取得相關專利。

<sup>2</sup> Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208, 134 S. Ct. 2347(2014).

<sup>3</sup> 李清祺、馮聖原，電腦軟體發明專利制度探討—我國與歐洲制度發展的演進，智慧財產權月刊201期，頁48-90，2015年9月。

<sup>4</sup> Proposed amendments to patent eligible subject matter under 35 U.S.C § 101, INTELLECTUAL PROPERTY OWNERS ASSOCIATION, [http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2017/02/20170207\\_IPO-101-TF-Proposed-Amendments-and-Report.pdf](http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2017/02/20170207_IPO-101-TF-Proposed-Amendments-and-Report.pdf)(last visited Dec. 6, 2018).

## 參、我國金融機構專利申請問題解析

根據上述金融機構金融科技專利申請案的概況分析，本文進一步觀察圖 5 核駁審定書理由分類及其圓比例圖，挑選進步性、發明定義及可據以實現，這三個據以核駁比例較高且較值得討論的核駁理由，作為深入解析的對象，並以「案例歸納解析法」來觀察這些申復理由的邏輯究竟是哪一部分，被審查人員以怎麼樣的理由認為有錯誤，進而認定申復理由不成立。

關於「案例歸納解析法」，舉例來說，若申請人申復主張引證未揭露申復所述系爭申請案的差異技術特徵，但審查人員認為引證確實有揭露申復所述差異技術特徵，而不具進步性。在這個例子中，申請人所提申復理由的邏輯是：引證未揭露申復所述差異技術特徵而應具進步性（規範），且引證事實上確實沒有揭露申復所述差異技術特徵（具體事件），所以系爭申請案具進步性（推論）；然而，審查人員所提核駁理由的邏輯則認為，申請人的申復理由在「具體事件」的部分有錯誤，審查人員認為引證事實上確實有揭露申復所述差異技術特徵，所以系爭申請案仍應不具進步性。在這個例子，審查人員會認為申請人所提申復理由的邏輯，因為具體事件的部分認識有誤，而認定申復不成立。

以下透過上述「案例歸納解析法」討論申請人在進步性、發明定義及可據以實現這三個專利要件上可能遇到的問題，以供申請人參考。

### 一、進步性

前述已審定的 89 件申請案，其中被以不具進步性為由而核駁的有 38 件。如圖 8 所示，分析這 38 件核駁申請案，申請人據以提出申復理由的態樣（即規範的態樣），比例由高到低依序是：引證未揭露申復所述系爭申請案的差異技術特徵（引證未揭露申復所述差異技術特徵，占 68.42%，共 26 件）、系爭申請案與引證所揭露的解決問題與技術手段不同（解決問題、技術手段不同，占 10.53%，共 4 件）、系爭申請案無法由引證所揭露之內容簡單變更（無法簡單變更，占 10.53%，共 4 件）、系爭申請案與引證所揭露之技術功效不同（技術功效不同，占 5.26%，共 2 件）、系爭申請案與引證之技術領域不同（技術領域不同，占 2.63%，共 1 件）、引證間的組合無結合動機（無結合動機，占 2.63%，共 1 件）。

### 申復理由之態樣

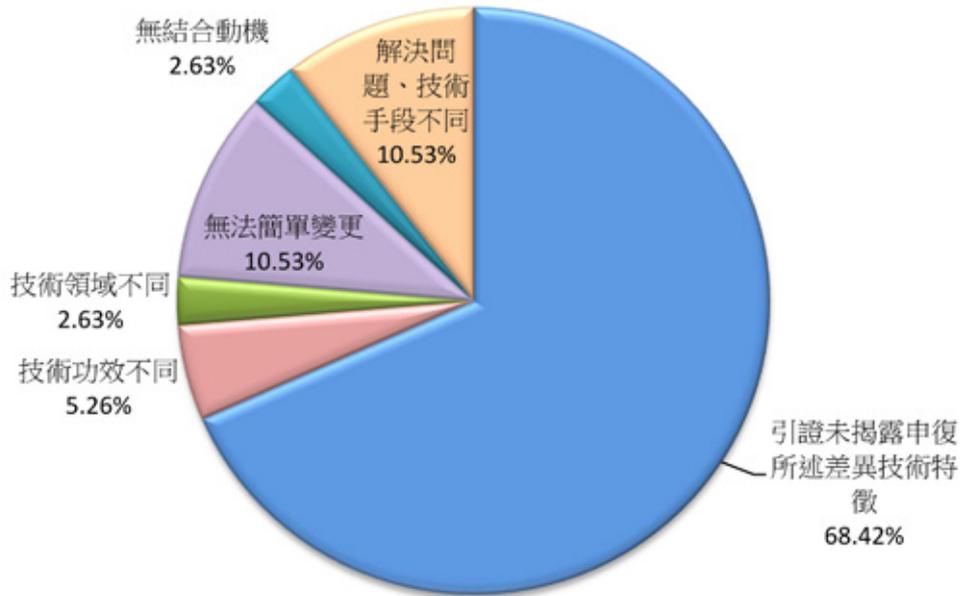


圖 8 申復理由之態樣

實務上，因為審查人員通常會順著申復理由所主張的態樣，做進一步的後續討論，所以申復理由的邏輯往往是在「具體事件」及「推論」這兩個部分，被審查人員認為有錯誤，進而認定申復理由不成立。如圖 9 所示，在申請人申復主張「引證未揭露申復所述差異技術特徵」的情況下，有 46.15%（12 件）的比例被認定申復理由在具體事件認識上有誤而核駁，其中有 75%（9 件）的比例被以引證確實揭露申復所述差異技術特徵為由而核駁，有 16.7%（2 件）的比例被以請求項未有申復之限定條件為由核駁，有 8.3%（1 件）的比例是雖有修正但未提申復理由而仍未克服原審查意見核駁。此外，另有 53.85%（14 件）的比例被認定申復理由的推論有誤而核駁，其中有 35.71%（5 件）的比例被以差異為習知非有無法預期功效為由而核駁，有 21.43%（3 件）的比例被以差異技術特徵範圍過於廣泛為由而核駁，有 21.43%（3 件）的比例被以差異技術特徵為引證所揭露內容之簡單變更為由而核駁，有 14.29%（2 件）的比例被以差異技術特徵為引證所揭露內容結合習知技術為由而核駁，有 7.14%（1 件）的比例被以差異技術特徵為

引證所揭露內容之組合且簡單變更為由而核駁。在申請人申復主張「解決問題、技術手段不同」的情況下，則有 100%（4 件）的比例被認定申復理由的推論有誤而核駁，其中有 50%（2 件）的比例被以差異技術特徵為引證所揭露內容之組合且簡單變更為由而核駁，有 25%（1 件）的比例被以整體觀之本案為引證技術領域轉用非有無法預期功效為由而核駁，有 25%（1 件）的比例被以差異技術特徵為引證所揭露內容之簡單變更為由而核駁。在申請人申復主張「無法簡單變更」的情況下，則有 100%（4 件）的比例被認定申復理由的推論有誤而核駁，其中有 50%（2 件）的比例被以整體觀之非有無法預期功效為由而核駁，有 25%（1 件）的比例被以差異為習知非有無法預期功效為由核駁，有 25%（1 件）的比例被以差異技術特徵範圍過於廣泛為由核駁。在申請人申復主張「技術功效不同」的情況下，則有 100%（2 件）的比例被認定申復理由的推論有誤而核駁，其中有 50%（1 件）的比例被以差異技術特徵為引證所揭露內容之組合且簡單變更為由核駁，有 50%（1 件）的比例被以整體觀之非有無法預期功效為由核駁。在申請人申復主張「技術領域不同」的情況下，則有 100%（1 件）的比例被認定申復理由的推論有誤而核駁，其中有 100%（1 件）的比例被以整體觀之本案為引證技術領域轉用非有無法預期功效為由核駁。在申請人申復主張「無結合動機」的情況下，則有 100%（1 件）的比例被認定申復理由的推論有誤而核駁，其中有 100%（1 件）的比例被以引證具相同技術領域為由核駁。



有所差異，因此建議申請人，除了消極地否認審查意見所認定的理由並主張申請案具進步性外，還可以積極地以申請案創作人的立場，在申請案的說明書或申復理由書中，提供適當的先前技術，例如：與申請案有關的專利申請案或論文等，來幫助雙方建立相近的概念，以利審查人員及申請人可以站在相近的立場，來判斷系爭申請案是否具進步性，進而幫助雙方的溝通。

## （二）具體事件的認識有誤

其次，38件被以不具進步性為由而核駁的審定書中，則有31.58%（12件）的比例是因為具體事件的認識有誤而被核駁，其中有23.68%（9件）的比例被認定引證確實揭露申復所述差異技術特徵，有5.26%（2件）的比例被認定請求項未有申復之限定條件。關於這個問題，大部分原因是審查人員在審查時是以申請專利範圍作為比對的對象，雖然申請案的發明與引證所揭露的內容確實有所差異，但因為申請專利範圍通常僅記載較上位且廣泛的技術特徵用語，而說明書則是使用較下位且具體的技術特徵用語，所以雖然引證所揭露的文字沒有揭露說明書下位且具體的技術特徵，但仍然有可能揭露申請專利範圍全部的技術特徵，因此被審查人員認定引證仍然確實揭露申復所述差異技術特徵，而不具進步性。此外，也可能因為申請專利範圍沒有記載差異技術特徵所對應的較上位且廣泛的技術特徵用語，而被審查人員認定引證仍然揭露申復所述差異技術特徵，不具進步性。為了避免此問題，建議申請人在申復修正時，除了論述引證及申請案的差異外，還須留意申請專利範圍是否確實載有引證及申請案的差異技術特徵所對應的較下位且具體的技術用語，並將這樣的技術用語在申復理由書中強調出來，以幫助審查人員明瞭引證跟申請案的申請專利範圍之差異，從而迅速取得較穩定的專利權。

## （三）差異技術特徵範圍過於廣泛

此外，38件被以不具進步性為由而核駁的審定書中，有10.53%（4件）的比例是被認定差異技術特徵範圍過於廣泛而被核駁。關於這個問

題，原因是因為申請人在申復主張申請案的發明與引證所揭露的內容有所差異，並在修正申請專利範圍時，引入的差異技術特徵所對應的文字過於上位及廣泛，導致修正後的申請專利範圍的文字所涵蓋的文義範圍過大，以致於其權利範圍仍包含引證所揭露的內容，而被認定不具進步性。為了避免此問題，建議申請人在修正申請專利範圍後，可以從舉發人的角度來看，修正後的申請專利範圍其權利範圍是否仍然包含引證所揭露的內容，如果有此疑慮，則可以在修正後的申請專利範圍增加其他的技術特徵用語，或改用較下位且具體的技術用語來記載。

## 二、發明定義（技術性、標的適格性）

前述已審定的 89 件申請案中，共有 9 件曾發出「不符合發明之定義」的審查意見，其中 1 件非利用自然法則，8 件為簡單利用電腦。由於案例的數量過少，無法同進步性要件的討論，以統計的方式來解析進一步的原因，因此以下直接統整這 9 件的審查意見，並論述可能的原因。

在金融機構所申請的案件中，有許多是針對商業方法作改良，這或許與金融機構本身較擅長商業手段有關；相對地，對於資訊技術手段的描述就薄弱許多，往往只提到利用電腦軟硬體來處理，或簡單提及傳送、處理、儲存等模組，卻缺乏以特殊演算法達成技術領域相關功效的說明。

這裡指的特殊演算法，係以資訊領域的角度，觀察是否用於克服技術上的困難，並深入描述程式運作的流程。檢視該些被認為簡單利用電腦的申請案，大多只有應用層面的方法流程，而未意識到其中所包含的技術問題，自然也不會深入描述解決該些問題的技術手段。在這種情況下，會被認為不具技術思想。

然而，這 8 件發出「簡單利用電腦」審查意見的案子中，有 3 件藉由申復、修正克服了「不符合發明之定義」的問題，1 件申復後仍被認定是簡單利用電腦，其餘 4 件則是逾限未復。可見申復成功的機會不低。

比較申復成功與失敗的案件，發現成功的案件多伴隨著大幅修正，將說明書中較深入描述資訊技術手段的部分，或與技術問題、技術功效相關的部分，修正進請求項中，藉此強調其技術重點。除此之外，申復理由還必須從「電腦軟體相

關發明審查基準」所例示具有技術性的方向出發，亦即說明特殊演算法出現在什麼地方，其達成了哪些技術領域相關功效，例如增強資訊系統安全性、提高資訊系統的執行效率等，證明並非僅利用電腦之固有功能來取代人工作業。

至於申復失敗的案件，雖然有大幅修正請求項內容，卻只是增加許多商業特徵，例如客戶檔案中包含了哪些資料。申復理由雖有提及「較高的系統執行效率」，但實際上是利用商業手段的改良來增進效率，並非利用技術領域之手段解決問題或克服技術上的困難，因此審查人員仍認定是簡單利用電腦。

所謂金融科技專利，是指將科技應用於金融領域，其中「金融」只是應用領域，其重點應在於「科技」，因此建議申請人在撰寫說明書時，應特別注重技術手段的描述，而非只看到商業手段，因為商業方法本身屬於「非利用自然法則」，並非專利要保護的對象，商業手段再如何獨特、先進、有價值，都無法取得專利。此外，說明書所描述的技術手段，必須產生技術方面的功效，而不能只由習知之一般用途電腦來執行，其價值不能只體現在商業領域，而要同時體現於技術領域。

### 三、可據以實現要件

前述已審定的89件申請案中，只有2件曾發出「無法據以實現」之審查意見，一件於初審申復時說服審查人員而核准，另一件則是於再審查階段才核准。由於案例的數量過少，以下直接統整審查意見並論述可能的原因。

於再審查階段才核准的案子，是關於用語之意義不明確。專利法第26條第1項規範：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」，且專利審查基準第二篇第十二章「電腦軟體相關發明」說明：「說明書中使用非通用之技術用語、省略語、符號等，且未予以定義者，由於該用語之意義不明確，無法清楚界定請求項中所載之發明的範圍，會導致無法據以實現請求項中所載之發明」。該案關鍵在於一個商業、行政管理方面的用語，對於金融機構而言，該用語之意義或許很明確，但在技術上卻非屬精確的界定，因此初審認為會導致無法據以實現。但再審查之審查人員則接受申請人的申復理由，認為可理解其意義，不至於無法據以實現。

建議金融機構申請人在說明書中，對於金融、商業領域的特殊名詞盡可能給予明確定義，否則資訊領域的審查人員可能會認為意義不明確，而造成審查過程的波折。

如前面對於標的適格性的分析所述，金融機構對於技術手段的描述常會過於粗略或上位，從這個角度來看，應該很容易違反「電腦軟體相關發明審查基準」的規範，但實際上，這類案件往往也不會使用太特殊的軟硬體，對於審查人員而言，大多屬於申請時之通常知識，依說明書中的簡略記載即足以瞭解其內容，並據以製造及使用，這時就不是「無法據以實現」的狀況，而是牽涉到「新穎性」、「進步性」的問題。

由於發明專利要保護的是利用自然法則之技術思想之創作，若申請人只著重於非技術的描述，可能會被認為不符合發明之定義，或因未明確且充分揭露而無法據以實現，或是技術手段被當作申請時之通常知識而難以具備進步性。因此，建議申請人在說明書除了非技術的描述外，盡量多描述技術手段、技術問題、技術功效等內容，以避免被認定無法據以實現，且能增加具進步性的機會。

## 肆、結論

綜合上述分析，可歸納出幾點結論及建議，提供我國金融機構或相關行業，在專利布局或其產業技術發展之參考。

根據以上分析，可看出部分金融機構所申請的發明專利申請案被認定不具專利要件，其中以「進步性」、「發明定義」及「可據以實現」之核駁比例較高且較值得探討。

關於「進步性」，申復理由常因為「推論過程有誤」而被核駁。關於這個問題，應是因為在推論的過程中所包含的抽象概念，例如：通常知識者、習知技術、非有無法預期的功效等，審查人員及申請人認知有所差異，因此建議申請人除了消極地否認審查意見所認定的理由並主張申請案具進步性外，還可以積極地在申請案的說明書或申復理由書中，提供適當的先前技術，例如：與申請案有關的專利

申請案或論文等，來幫助雙方建立相近的概念。其次，亦常因「具體事件認識有誤」而被核駁，其中常見的原因為「被認定引證確實揭露申復所述差異技術特徵」及「被認定請求項未有申復之限定條件」。是以建議申復修正時，除了論述引證及申請案的差異外，還須留意申請專利範圍是否確實載有引證及申請案的差異技術特徵所對應的較下位且具體的技術用語，或在修正後的申請專利範圍增加其他的上位且廣泛的技術特徵用語，以避免被認定不具進步性而核駁。

關於「發明定義」，常見的核駁原因為「簡單利用電腦」，少數為「非利用自然法則」。針對金融科技專利，「金融」只是應用領域，其重點應在於「科技」，是以建議申請人在撰寫說明書時，應特別注重技術手段的描述，而非只看到商業手段。此外，說明書所描述的技術手段，必須產生技術方面的功效，而不能只由習知之一般用途電腦來執行，其價值不能只體現在商業領域，而要同時體現於技術領域。

關於可「據以實現」，89件申請案中只有2件曾發出「無法據以實現」之審查意見。針對這個問題，建議金融機構申請人除了在說明書中，對於金融、商業領域的特殊名詞盡可能給予明確定義外，亦盡量多描述技術手段、技術問題、技術功效等內容，以避免被認定無法據以實現。

綜上所述，經由本文對於專利准駁的問題解析後，我國金融機構日後在申請專利時，可參考本文所解析出的問題態樣，以確實有效地保護自己的技術，進而取得市場的競爭優勢。