

# 推動軟體專利審查基準巡迴 講習之回顧與展望

袁建中 撰

## 一、前言

去年(87)10月7日經濟部智慧財產局正式公佈「電腦軟體相關發明專利審查基準」(以下簡稱該基準或本基準),以作為該局審理相關專利申請案件之準繩。由於此次該基準之訂定,不論是審查觀點或者審查流程都跟以往有顯著的不同,特別對於專利法第十九條與第二十一條在過去審查上的一些迷思,提出新的見解與作法。因此為能確實落實該基準之規範,以確保該局審查能達到一致的品質,特別委託資策會科技法律中心規劃辦理『「電腦軟體相關發明專利審查基準」編擬教材及訓練計畫』,其主要內容分為兩部分:(1)設計相對該基準之輔助訓練教材,以作為訓練審查委員之主要資料。(2)辦理軟體專利審查之巡迴訓練講習。希望透過完整的訓練內

容,期使審查委員能充分掌握該基準之精要。本計畫已於今年五月順利執行完畢,由於訓練教材之內容條理清楚,實例鮮明,再加上課程設計前後連貫,一氣呵成,獲得與會審查委員相當大的迴響,以及該局對於執行成效咸表高度肯定,相信這對提昇我國專利審查實務水準將有卓越之貢獻。筆者忝為本案之計畫主持人,在研擬該教材以及講習中與審查委員互動過程,實獲得許多寶貴心得與經驗,希望藉由本文之撰寫提供給大家分享,一則可使吾人能更進一步了解該基準之審查觀點與流程,再則也可供各方先進探討與指教。

## 二、關於該基準之訓練輔助教材

有關編寫該教材之目的,主要乃在於提供審查委員未來審理相關案件

時，能夠有完整之參考資料，以及智查之訓練講習時，所採用之制式教材。基於上述的理由，本教材之設計，便採用活頁抽換的方式，以利未來如有新的範例或資料時，可隨時修訂補充之。並且為能確實達到參考及實作目的，另還設計許多模擬審查例題，以作為審查委員如未能參與軟體專利審查相關訓練講習，也可透過自我學習方式，達到掌握並活用該基準之目的。至於該教材之擬定過程，係先由筆者收集相關資料<sup>1</sup>加以研究，以及完成教材內容之初步編寫工作，再經智慧局數位教材指導委員<sup>2</sup>之審查，以及由該局召開之教材評審會議，終於在今年四月二十一日通過評審並完成定稿，成為智慧局有關軟體專利審查之制式教材。本教材內容包括：

- (一) 電腦軟體相關發明專利審查基準
- (二) 審查流程分析表

智慧財產局在未來辦理有關軟體專利審

- (三) 案例分析
- (四) 功能手段語言之審查分析原則
- (五) 美國電腦相關發明審查基準
- (六) 日本電腦軟體相關發明運用指針
- (七) 補充資料與參考文獻
- (八) 投影片大綱

其中除提供本基準、美國及日本相關基準<sup>3</sup>之譯文、講習之投影片大綱以及相關參考資料外，還特別設計與編撰之資料如下：

#### 1. 電腦軟體相關發明專利審查流程分析表(以下簡稱流程分析表)

本流程分析表係為了幫助審查委員進行有關申請專利範圍審查分析時，能夠有具體且一致的步驟程序而加以設計的。該流程分析表係採填寫表單方式，希望能夠引導審查委員在審理軟體類之專利申請案時

<sup>1</sup> 本教材主要係參照 USPTO 所提供電腦相關發明審查基準之訓練教材為架構，並研究國內外相關文獻、判例及專利說明書約百餘篇之見解所編寫而成(其 reference 均登載於該教材內)。

<sup>2</sup> 本教材係由智慧局法務室王主任美花、率蔭委員嘉昇、周委員業進、童委員沈源、王委員萬榮、吳委員保澤、黃委員堅彰、林委員維新等共同指導編訂。

<sup>3</sup> “Examination Guidelines for Computer-Related Inventions” Final Vision ,USPTO,1996 與 “Examination Guidelines For Claims Reciting A Means or Step Plus Function Limitation In Accordance With 35 U.S.C. 112, 6<sup>th</sup> Paragraph” 1162 O.G 59 ,USPTO, May 17, 1994 與 “特定技術分野之運用指針，第一章電腦軟體相關發明” 日本特許廳，1997

，依照該流程分析表所設計的審查步驟加以審查判斷，並可將審查分析之認定見解填寫說明，如此將可使審查委員所認定之准駁理由更加清楚明確，以及未來審查過程更為具體與公正，以杜絕許多不必要之爭議。同時，本流程分析表所列之步驟程序，則完全依照本基準所訂定之流程步驟制定而成（亦即流程分析表所列之每一步驟均可與本基準所附之流程圖完全一一對應的關係），以及針對每一步驟均有提示相對應本基準之章節編號，以方便查考，相信如此設計更容易幫助審查委員清楚地瞭解本基準之精要，以達到確實掌握本基準之目的。

## 2. 功能手段語言之審查分析原則(以下簡稱審查分析原則)

由於電腦軟體本身之特性較偏向於功能導向類型之技術，以致在撰寫申請專利範圍時，經常須採用功能手段語言 (Means or Step Plus Function Language) 方式描述，否則將徒增撰寫方式之複雜性。因此從

實務上考量，為不增加說明書撰寫或審查上的困擾，智慧局在這次制定本基準時，便將功能手段語言之撰寫方式納入規範。然因這種撰寫方式在我國審查實務上則較為陌生，因此為加強審查委員能夠熟悉此類型之審查，智慧局特別要求在本教材中，針對如何審查功能手段語言型式之流程步驟，編撰相關之補充資料，以作為審理上的參考。該審查分析原則內容共分為：前言、功能手段語言之審查分析程序、其他注意事項等三小節。同時，「由於本原則係針對審查委員審查有關功能手段之申請專利範圍的補充資料，因此對於申請專利範圍是否符合發明類型、專利要件等之實質判斷，則仍須回歸軟體審查基準為審查依據，本原則對此並不作探討。故本原則之主要內容為(1) 如何界定功能手段元件的範圍<sup>4</sup>，以作為(回歸軟體審查基準)判斷是否為發明類型之準據。(2) 如何判斷

<sup>4</sup> 這部分審查原則係依據「如果申請專利範圍採用功能手段語言之方式撰寫時，在審查認定其專利範圍即應對說明書所描述該功能手段相對元件之相關結構、材料或動作一致。」，本基準三、(一)、2.1-8-25 頁

所檢索之前案<sup>5</sup>，可作為(回歸軟體審查基準)審查專利要件之引證資料。」<sup>6</sup>另外，該審查分析原則也提供相對之審查分析流程圖，審查委員可藉由該流程圖之判斷流程，進行界定有關功能手段元件的範圍以及引證資料檢索之工作。

### 3. 案例分析

為使審查委員能夠更具體地掌握軟體審查基準之精要，特別設計各種類型之審查範例。包括(1)非屬電腦軟體相關發明之類型、(2)物之發明之類型、(3)方法發明之類型、(4)記錄媒體型式之發明類型、(5)其他類型等五部分，共計有二十七組範例(內含共五十七條請求項)<sup>7</sup>。這對於審查實務上的釐清，尤其是專利法第十九條與第二十一條在審查認定的見解，將可有相當程度的教導與廓清。再者，為能確實達到清楚掌

握該軟體審查基準之規範內容，其中有關其他類型部分之範例，係提供審查委員在參與本計畫之訓練講習或者自我學習時，可作為模擬審查之例題，以收具體落實之效。

### 三關於該基準之巡迴訓練講習

關於該基準之訓練講習之內容大致可分為三部分：(1)本基準之講解及實例探討、(2)模擬審查實作、(3)綜合座談。在第一部分，除針對該基準之實質內容做逐章逐節的解讀外，更佐以教材內所提供之審查範例，相互印證，使委員能夠更瞭解本基準之精要，以達到最佳之訓練效果。在訓練講習之第二部分，更打破以往傳統單向講授方式，首次採用現場模擬審查實作以及分組討論方式，希望透過實際演練，以確保審查委員能夠確實掌

<sup>5</sup> 這部分審查原則係依據「如果審查時發現有習知元件能執行和申請專利範圍所述元件相同功能且相對該元件之結構、材料或動作實質近似時，或者為熟習該項技術者可將習知技術輕易置換成說明書中之結構、材料或動作時，除非在說明書中能具體記載其特殊或相異處，否則將被習知技術所涵蓋。」，同前註。

<sup>6</sup> 「功能手段語言之審查分析原則」，智慧財產局，88.4，第3頁

<sup>7</sup> 這些範例之主要蒐集來源：(1) USPTO 之「電腦相關發明審查基準」的訓練教材、(2)本基準之實例、(3)日本特許廳之「特定技術分野之運用指針，第一章電腦軟體相關發明」之實例、(4)我國專利公報之專利說明書、(5)筆者自行設計之例，再依據本基準之審查步驟重新加以審查而成。不過，前述第四部分約有七組範例(內含約二十五條請求項)則因未設計成熟，若冒然採用，恐造成其他不必要之爭議，故未能通過該局之教材評審，而予以刪除

握該基準之內涵。同時，為考量訓練內容之週延性，在訓練講習之第三部分，則由智慧局劉組長新發、鄭組長智華、蔡組長瑟珍、王主任美花、賴副組長振東、黃副組長文儀等長官率相關委員分別於各場次中全程列席指導並主持座談，解答在審查實務上該

至於此次講習之施訓對象與規模，則由於電腦軟體應用之技術領域相當廣泛，許多審查類別均可能與電腦軟體技術有關，所以智慧局希望將該基準中許多新觀念能夠推及其他類別，因此該局決定將本次講習擴大辦理，以全體審查委員為對象，分台北、新竹、台中、台南、高雄等地，共八梯次巡迴辦理講習。

本案已於今年五月底前順利執行完畢，總計有內外審委員約二百八十餘人次參與講習，其無論教材品質或講習成效均獲得智慧局長官及與會委員之高度肯定，並來函申謝，相信對於我國軟體專利審查品質之落實將會有深遠與正面的影響。

#### 四、綜合座談意見整理

誠如前所述，在這次巡迴講習中，每場都安排有綜合座談，解答在審查

局之立場，以及未來該局如何強化與各地審查委員互動之工作方向，以達到提昇審查品質之目的。此外本次講習之另一項特色：係考量講授課程內容之連貫性及各場次之一致性，故全程安排由筆者擔任講授事宜。

實務上智慧局之立場，以及未來該局如何強化與各地審查委員互動之工作方向，以達到提昇審查品質之目的。在座談過程當中，與會委員提出許多相當寶貴的意見，筆者便將委員所提出之意見加以整理歸納如下<sup>8</sup>，希望能提供智慧局一些建議與參考：

1. 有關功能手段語言之撰寫方式目前僅開放於電腦軟體類之申請案，但是綜觀當今科技發展的錯綜複雜，以及軟體應用的層面相當廣泛，使得跨類別的專利申請案將會相當普遍。因此通盤檢討是否適用其他類別，實有其必要性，否則認定標準不一勢將造成審查實務上之困擾。
2. 由於許多外審委員分佈在中南部，智慧局是否有提供網路檢索服務之

<sup>8</sup> 參見「電腦軟體相關發明專利審查基準之教材編擬及訓練計畫」結案工作報告，資策會科法中心，88.5.，(資策會科法中心圖書館藏書)

計劃，以打破地域之限制，(當然，若能進一步有開放提供給產業界檢索資料服務計劃，不論採付費或免費方式，這對於促進產業技術之進步，相信將會有非常大的影響)。

3. 目前 APIPA 所提供之網路檢索資料庫，仍不夠完整且未作分類，不知何時可改進完成。
4. 檢索資料之完整與否實取決於經驗的累積以及如何善用各式資料庫之技巧，尤其當今科技一日千里，更不可能將所有資訊收錄於單一資料庫中。因此，智慧局是否有針對委員提供有關資料檢索之講習訓練。
5. 由於本次訓練課程所設計之教材內容相當具體完整，以及講習方式前後連貫清楚，建議未來對於該局其他基準或類別之講習可否仿照此模式進行，以達到真正宣導講習之目的。

## 五後記

在本計畫完成以及展望未來之際，我們深深體會到專利制度之健全與我國產業之進步是息息相關，密不

可分的。當然，專利審查制度只是整體專利制度中的一環而已，其他還包括專利資訊檢索與散播、侵害鑑定技術提昇、司法制度配合、大眾對專利的認知與素養...等等，尤其是近年國內資訊技術快速發展以及國外軟體企業正致力於專利佈網的影響下，使得我國資訊產業為能有效強化自身競爭力，確實迫切需要建立完善的專利保護措施。有感於此，資策會科技法律中心正計畫將本案之經驗成果加以整理後，針對軟體產業之需要，設計一系列之軟體專利實務訓練課程，以及協助廠商建立完善的專利制度之顧問輔導工作<sup>9</sup>。希望能對我國軟體專利水準之全面提昇貢獻一份心力，使得未來我國政府或企業所投注之研發成果得以鞏固，進而使我國資訊工業在邁向二十一世紀之國際舞台上佔有重要的一席之地。

同時，為使大家能進一步瞭解本基準之實質內容，筆者希望借本刊之一隅，將筆者執行宣導講習之心得淺見，以該基準之章節主題為架構，分期加以介紹。預計探討主題如下：

---

<sup>9</sup> 參見 <http://stlc.iii.org.tw>

- 1.該基準整體審查觀念<sup>10</sup>之介紹
- 2.探討「非屬發明之類型<sup>11</sup>」
- 3.探討「物之發明類型<sup>12</sup>」
- 4.探討「方法發明類型<sup>13</sup>」
- 5.探討「記錄媒體形式發明類型<sup>14</sup>」
- 6.探討「功能手段語言之審查分析原則<sup>15</sup>」

筆者實希望藉由本文之探討，能進一步將該基準之來龍去脈及其精要予以闡明，希望這樣的探討，對於各界在軟體專利申請與審查方面都有所幫助，進而為我國軟體專利水準之提昇貢獻一份心力，則吾願足已!

(作者現為資策會科法中心專利組經理)

- 
- <sup>10</sup> 即該基準之第一小節「前言」及第二小節「名詞解釋」
  - <sup>11</sup> 即該基準之第四小節「發明類型之審查」之(一)「非屬電腦軟體相關發明之類型」
  - <sup>12</sup> 即該基準之第四小節「發明類型之審查」之(二)「物之發明之類型」
  - <sup>13</sup> 即該基準之第四小節「發明類型之審查」之(三)「方法發明之類型」
  - <sup>14</sup> 即該基準之第四小節「發明類型之審查」之(四)「記錄媒體形式之發明類型」
  - <sup>15</sup> 即本教材補充之「功能手段語言之審查分析原則」

### 勘 誤 表

88年9月份第九期第32頁(一)公告註冊及核准概況誤植為申請及核准概況(一)1.公告註冊案件誤植為申請案件，第35頁(六)1.七〇、五〇二件誤植為五七、五四一件、六九、三七一件誤植為四九、五一二件一、六%誤植為十三、九五%特此更正，謹向讀者致謙。