

## 「電腦軟體相關發明專利審查基準」介紹（四） —談新基準之方法發明類型

袁建中 撰

所謂「方法發明」之方法者，係指為產生具體且非抽象的結果所施予之一系列的動作、過程、操作或步驟而言<sup>1</sup>。因此，若一方法步驟所產生之結果，僅只是一組數字之轉換，或者僅是一種抽象概念之結果，而對於真實世界並無任何具體之轉換效果，或者產生非真實世界中有意義的值(real world value)及提供立即的益處(provides immediate benefit)者<sup>2</sup>，均非「方法發明」所稱之方法。

例如：一種利用電腦計算自然數 $n$ 至 $n+k$ 之和的方法，其特徵在於：將自然數 $n$ 至 $n+k$ 之和 $S$ ，以 $S=(k+1)(2n+k)/2$ 予以求取<sup>3</sup>。

上例之申請專利範圍因有載明係利用電腦計算一數學公式，故可認定並非單純主張該數學公式本身為其專

利的標的，而是藉由電腦執行一數學計算的方法，並不屬於我國專利法第二十一條法定不予專利項目中第三款所稱之「數學方法」本身之範疇。然而從該申請專利範圍整體觀之，該技術經電腦計算處理後，並未產生真實世界中有意義的值及提供立即的益處，而僅只是將一組數字轉換成另一組數字而已，也就是說，並無產生具體且非抽象的結果，所以仍然認定非屬發明之類型。

由此可知，當一系列的動作、過程、操作或步驟執行後，是否可以成為方法發明類型先決條件，端視其處理結果是否為"具體且非抽象的"而定。而這裡所稱之"具體且非抽象"的意義係指產生之結果必須對於真實世界(real world)具有"有用的、具體的與

<sup>1</sup> "專利審查基準"第一篇第一章第一節，P1-1-1，智慧財產局，86.9.

<sup>2</sup> "電腦軟體相關發明專利審查基準訓練教材"方法發明之類型實例，智慧財產局，88.4.

<sup>3</sup> 此例取自日本特許廳之「『特許、實用新案運用指針』第VIII部特定技術分野之審查基準第一章電腦軟體關連發明」，最終版之實例四，1997

有形的結果"(a useful, concrete and tangible result)<sup>4</sup>，或者說是在某特定技術領域中具有實際應用 (practical application in the technological art-s)<sup>5</sup>。

近年來，由於電子商務以及網際網路呈現爆炸性的發展，成為各種報章雜誌曝光率最高的名詞，而且從各式各樣的統計分析顯示：不論是它們所帶來的衝擊或是商機都是空前且令人震撼的，相信在未來新世紀中，它們仍然會是眾所矚目的超級巨星。同樣的，從應用面或者是技術面的角度而言，它們的發展技術也是前所未見的。關於這一點若從專利的眼光來看，也就意味著在這領域中鮮少有先前技術存在，仍是一塊尚未開發的處女地。這也就無怪乎一些眼光獨到且領導創新的公司企業爭相申請有關電子商務軟體專利，以作為未來競爭的籌碼，諸如 Amazon.com、YAHOO、

Netscape、Priceline.com、Microsoft、IBM、Sun 等等都在有關電子商務軟體專利的領域有著不容忽視的實力<sup>6</sup>。

「所謂"電子商務"，就是用 Internet 做生意」，這是美國 Wired 雜誌給予這充滿商機與傳奇的虛擬商場最簡潔的註解。若以專利上的說法，就是"一種利用 Internet 的技術從事做生意的方法（方法發明）或系統（物之發明）"。依據專利審查基準之說明「...經濟事務者...並非利用自然法則，因此申請（經濟事務為）專利之標的，非屬發明之類型。<sup>7</sup>」由此可知，關於「從事商業方法」本身者，係屬於處理或解決商業經濟活動或事務而藉由人類心智創造的方法或規則，並非利用自然法則，故依我國專利法之規定是不具可專利性的。但這卻也因此以往許多與商業應用有關之發明申請，常以此為由而加以核駁。探其原因，此乃將"從事商業方法本身"與

<sup>4</sup> Signature v. state street No.96-1327(CAFC Jul. 23.1998)

<sup>5</sup> 參見本案基準第四小節"方法發明之類型"之(三)、2、(3)，p1-8-46

<sup>6</sup> 根據統計美國有關電子商務的專利在 1998 年之前總共僅有 25 項專利，然而自 1998 年到 1999 年，短短兩年的期間卻暴增為 222 項專利，其中在 1999 年 11 月中，單月就增加了 25 項專利（以上數據是以 e-commerce/electronic commerce 為關鍵字方式檢索而得）。由此看來，未來電子商務市場中，將佈滿各式各樣琳瑯滿目的"專利地雷"隨時都有誤觸引爆的可能！在這類的壓力之下，新世紀電子商務市場爭奪戰中，專利似乎已成為賴以生存而且別無選擇的必要條件了。

<sup>7</sup> 「專利審查基準」第一篇第一章第四節，1-1-9 頁，中央標準局

從事商業方法之應用"有所混淆所致，而忽略某些發明之技術本質或特徵並不在於其所從事商業方法本身，而是利用硬體資源的實施以達到某種商業目的或效益之裝置或方法。畢竟，"利用電腦資源或者 Internet 的技術從事做生意的方法"與"從事做生意的方法本身"是有所不同的。因此「電腦軟體相關發明專利審查基準」（以下簡稱本基準或該基準）對此特別予以說明：「由於電腦軟體應用之技術領域相當廣泛，許多行業有關物或方法之發明均可能利用電腦軟體相關技術以達成。因此在審查此類專利申請是否非屬發明之類型時，不應以所應用之行業別來驟斷，而應以其所利用之技術本質加以審查，例如利用電腦軟體相關技術施行於從事商業的方法或醫療方法，因其並非申請從事商業的方法或醫療方法本身，故不應因其應用於從事商業的方法或醫療方法而加以核駁，而應針對其所利用之電腦軟體相關技術本身來加以判斷。亦即應回歸於專利法第十九條之規定。<sup>8</sup>」

由前述可知，電子商務的軟體專利大部分是屬於方法發明，即便是以

物之發明的方式主張，但在審查判斷時，因其硬體系統部分大部分均為不特定的硬體，故將仍以其內含之軟體以方法步驟的方式加以審查判斷之<sup>9</sup>。因此方法發明類型將是有關電子商務軟體專利最主要的類型。接下來便以此一類型之審查為主要探討對象。

### 一、電腦軟體相關之方法發明類型

誠如本期開頭所述，所謂方法發明類型就是一系列能夠產生具體且非抽象結果之前後相互關連之方法步驟，而"電腦軟體相關之方法發明類型"則是以利用電腦為主要之實施工具者屬之。而其類型之分類則可依其所產生之效果分為一種能夠顯現於電腦外（無論是電腦處理前或電腦處理後）產生具體之轉換效果者，以及其實施之轉換效果發生於電腦內部者。基本上，此二者均有產生具體之轉換效果（無論是電腦內或電腦外），所以從專利法第十九條觀點而言，可符合「利用自然法則」之要件。

而前者因其技術特徵便在於對電腦外產生具體明顯之物理或化學的轉

<sup>8</sup> 參見該基準之第四小節"發明類型之審查"，p1-8-30

<sup>9</sup> 參見本文上期「『電腦軟體相關發明專利審查基準』介紹（三）—談新基準之物之發明類型」，智慧財產權月刊，智慧財產局，89.01.

換效果，故亦可滿足「技術思想」之要件，也就是能夠產生具體且非抽象結果，因此符合專利法第十九條之規定而成爲發明之類型。同時依據本基準之說明，又將此種態樣細分爲兩種類型：

- 電腦處理前，資料或訊號之具體轉換之方法步驟發明(Pre-Computer Process Activity)；
- 電腦處理後，對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理(Post-Computer Process Activity)。

至於後者，由於此種類型實施之效果無法顯現於電腦之外，因此是否具有「技術思想」，就必須視其產生之結果是否對於真實世界具有"有用的、具體的與有形的結果"，或者說是在某特定技術領域中具有實際應用而定。此種類型依據本基準之說明爲：

- 於電腦內，該電腦軟體相關方法有限定在某特定技術領域的實際應用範圍。

## 二、電腦處理前，資料或訊號之具體轉換之方法步驟發明(Pre-Computer Process Activity)

此種類型係指在進入電腦處理前對於外界產生具體轉換效果。例如爲能藉由電腦產生心電圖分析的方法中，因爲心臟或脈搏的跳動訊號並非電腦可以接受處理的訊號，因此必須藉由一些感應裝置將心臟或脈搏的跳動訊號轉換成電腦可以接受處理的電子訊號，而且更重要的是此等轉換後之訊號，不單只是單純之電子訊號而已，而是具有能夠表現心臟或脈搏的跳動之技術特徵的特殊訊號，以供電腦處理。因此這樣的轉換過程實能夠產生具體且非抽象之結果，所以符合專利法第十九條之規定，可認定爲發明類型<sup>10</sup>。

又如，一種利用電腦處理病患之電腦斷層掃描影像資料的方法<sup>11</sup>，係爲能藉由電腦執行運算以分析病患解剖部位情況，透過 X 光掃描將顯示人體狀況之結構轉變成電腦可處理並具有技術特徵之電子訊號。而「這樣衰減的資料只有當 X 光束以電腦斷層掃描儀產生時，穿透物體，然後在該光束離開該物體時才偵測得到。只有在這些步驟完成後，這些邏輯演算法才能執行，而且所產生的修正資料才能

<sup>10</sup> 參見該基準之實例 5，p1-8-43

<sup>11</sup> In re Abele 624 F. 2d 902(CCPA 1982)CCPA

以所要求的型態顯現出來。<sup>12</sup>」因此這樣的轉換過程實能夠產生具體且非抽象之結果，所以符合專利法第十九條之規定，可認定為發明類型<sup>13</sup>。

然而這樣的審查判斷仍然必須特別小心，在認定是否於電腦處理前有產生具體轉換結果之前提，必須先確立其技術特徵或手段之所在是否含蓋此轉換過程。關於這一點，在本文第一期有所闡述：「現以文書處理軟體為例，以一般認知，該發明是以解決文書處理為主要課題，但若申請人為使其能成為發明類型，所以聲稱該發明因含有藉按壓鍵盤之按鍵而將資料輸入電腦處理之事實，故辯稱有明顯將按壓之訊號具體轉換成電腦可處理之資料的具體事項，便可據以認定該文書處理軟體本身有符合上述之方法發明類型之規定，故具可專利性。但是這樣的見解實有待商榷，因為吾人必須要能夠清楚的分辨該發明技術特徵或手段之所在為何。就以上述文書處理軟體之例，其技術手段到底是在於解決文書處理為主要課題，還是以解決某種特殊輸入目的為主要課題，才

能據以認定其是否為發明類型。也就是說，若上例之發明係為一藉由某種特殊語音輸入技術之文書處理軟體，則其技術特徵或手段乃（可能）在於解決資料輸入目的為主要課題。故整體觀之，其具有電腦處理前，於電腦外產生訊號轉換成具有技術特徵的資料並可經電腦處理以解決該課題之事實來加以認定。」

### 三、電腦處理後，對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理 (Post-Computer Process Activity)

關於此種類型乃在於電腦處理後對於外界之硬體資源產生控制效果，或者因控制所作具體且非抽象之處理。例如「一種藉由更新製程的參數，以在模具中使橡膠硬化的方法，該方法使用一電腦處理器以判定橡膠硬化的時間，及判定在橡膠硬化的過程中，何時可達到該硬化的時間，俾在達到的時間點時，控制電腦外的機器適時打開模具。<sup>14</sup>」因其經電腦處理後，對於外界之硬體資源（模具）產

<sup>12</sup> 美國“電腦相關發明審查基準”最終版 1996 之註解[55]。

<sup>13</sup> 參見該基準之第四小節“發明類型之審查”，p1-8-43

<sup>14</sup> 參見該基準之第四小節“發明類型之審查”，p1-8-44 或參見 Diamond v. Diehr 450 U.S. 175,209 USPQ 1, 1981

生控制效果，所以符合專利法第十九條之規定，可認定為發明類型。

不過在審查此類專利申請案時，必須審視其所主張之申請專利範圍，是否有具體記載如何經電腦處理後，有達到控制硬體資源或者因控制所作具體且非抽象之處理效果，而非僅意圖(intended use)控制硬體資源而已。例如將前例修改成"一種利用電腦計算以判定橡膠硬化的時間的方法"，而僅只是產生意圖控制適時打開模具之時間值而已，如此便無法認定屬於 Post-Computer Process Activity 之類型了<sup>15</sup>。

#### 四、於電腦內，該電腦軟體相關方法有限定在某特定技術領域的實際應用範圍

關於此種類型由於無法對於電腦外界產生具體轉換效果，因此只能從電腦處理之結果是否對於真實世界中

產生有意義的值以及提供立即的益處而定。換言之，是否產生具體且非抽象的結果或效果而定。例如"在 Internet 上從事線上下單的方法"<sup>16</sup>，該方法係可應用於連鎖商店的線上購物模式，當顧問只要線上下單，系統將會通知離顧客最近的連鎖店即時送貨，以達到經濟及時效之目的。由於它能夠對於真實世界中產生有意義的值以及提供立即的益處，也就是具體且非抽象的結果，所以符合專利法第十九條之規定，可認定為發明類型。

又如"一種多層次共同基金之財務服務分配之資料處理系統"<sup>17</sup>，該系統可以根據共同基金前日投資組合狀況及個別投資工具之資產負債與漲跌等相關資料而快速決定其當天投資比例，並可快速且精確計算目前所有之各種相關統計資料(例如：各投資工具基金之間的分配比例、目前淨值等資料)，以作為決策支援之重要資訊。

<sup>15</sup> 此修改後之例與 Parker v. Flook 437 U.S.584, 198 USPQ 193, 1978 有異曲同工之妙。

<sup>16</sup> "Internet online order method and apparatus", Patent No. US5991739, Issued dates Nov 23, 1999

<sup>17</sup> Signature v. State Street, No. 96-1327(CAFC Jul. 23, 1998)，雖然系爭之專利為裝置請求項，屬「物之發明」，然審視功能手段所對應之結構屬「不特定硬體」，依據本基準之審查判斷流程，將以其內含之處理步驟採「方法發明」方式審查。參見「重審 Signature 公司之 056 號專利(State street 案)看美、日及我國對軟體專利審查之異同」，袁建中，工業財產權與標準，中央標準局，87.11。

再者，還能追蹤記錄上述各種相關資料作為每日決策以及未來年度決算與稅務相關之各種資料處理。由於該系統所產生之結果能作為決策支援及其他金融上的重要資訊，而非僅單純一組數字而已，對於真實世界中產生有意義的值以及提供立即的益處，也就是具體且非抽象的結果，因此也是符合專利法第十九條之規定，可認定為發明類型。

為能更清楚瞭解方法發明之審查判斷原則，接著將引用本基準所列舉之實例，以及該基準輔助訓練教材<sup>18</sup>中所增添之例<sup>19</sup>來加以說明。然而為求審查分析之簡單化，所以未將專利說明書中發明說明之技術揭露部分列出，而假設均已依照本基準三、(一)"充分揭露"乙節之規定撰寫。

## 五、單純數學方法本身之例

1. 一種將 BCD 碼轉換為二進位碼的方法，包含步驟<sup>20</sup>：

- a. 儲存以二進位編碼的十進位資料於一可重複輸入的移位暫存器；
- b. 將該移位暫存器至少向右移三位，直到第二個位置出現一個二進位的"1"；
- c. 將位於該暫存器之第二個位置的二進位碼的"1"遮蔽；
- d. 加入一個二進位的"1"於該移位暫存器的第一個位置；
- e. 將該資料向左移兩位；
- f. 加入一個"1"於該第一個位置；及
- g. 將該資料向右移至少三位，以準備給在該移位暫存器的第二個位置中所跟隨的二進位碼的"1"。

依據本基準對該請求項之審查說明：「本案所主張之發明雖為電腦上可執行之一系列的步驟。但步驟 a 為僅單純獲得並提供步驟 b 至步驟 g 之數學操作而所需之資料，此動作並不構成『電腦處理前，資料具體轉換之方法』之情況，而步驟 b 至步驟 g 僅為將 BCD Code 轉換成 Binary Code

<sup>18</sup> 參見「推動軟體專利審查基準巡迴講習之回顧與展望」，袁建中，智慧財產權月刊，智慧財產局，88.10.

<sup>19</sup> 事實上，本期所引用該基準輔助訓練教材中之例乃源自於"Examination Guidelines for Computer-Related Inventions" Training Material, USPTO, 1996，在以本基準之審查判斷流程重新加以審查而得。

<sup>20</sup> 參見該基準之實例 8，p1-8-48

之一系列之數學操作。因此從請求項  
1. 整體觀之，除數學方法本身外並無  
限定任何實際應用，是故非屬發明  
之類型。<sup>21</sup>」

然而值得注意的是，若上述請求  
項所對應之說明書技術揭露部分，並  
未載明或暗示任何利用電腦實施該技  
術內容，而該請求項也包含任何使用  
電腦之事實（例如將上例之“移位暫存  
器”改寫成“可重覆記錄之載體”等  
等），則該申請專利範圍將含蓋所有企  
圖以任何形式使用該轉換方法的實施  
態樣，甚至包含任何用人工或紙筆計  
算所達成該方法發明目的之所有手  
段，為企圖先佔(preemption)該數學操  
作方法本身，將違反專利法第二十一  
條法定不與專利項目之規定。因此為  
能規避上述之困擾，現將上述請求項  
改寫如下：（本文以下各例凡與前例不  
同部分將以劃底線的方式標出）

2. 一種將 BCD 碼轉換為二進位碼的  
方法，係用於一般用途電腦中以轉  
換數字資料，包含步驟<sup>22</sup>：
- a. 儲存以二進位編碼的十進位資料於  
一可重覆輸入的移位暫存器；
  - b. 將該移位暫存器至少向右位移三位

，直到第二個位置出現一個二進位的  
"1"；

- c. 將位於該暫存器之第二個位置的二  
進位碼的"1"遮蔽；
- d. 加入一個二進位的"1"於該移位暫存  
器的第一個位置；
- e. 將該資料向左移兩位；
- f. 加入一個"1"於該第一個位置；
- g. 將該資料向右移至少三位，以準備給  
在該移位暫存器的第二個位置中所  
跟隨的二進位碼的"1"；以及
- h. 輸出可重複輸入移位暫存器的結果。

該請求項雖有具體說明利用一般  
用途電腦以實施數字轉換之用途，而  
非企圖先佔該數學操作方法本身。但  
是從該請求項整體觀之，其應用僅是  
將一組數字轉換成另一組數字而已，  
這些數值本身並不具任何在真實世  
界中之實際意義，且無法提供任何立即  
的益處，也就是無法產生任何具體且  
非抽象的結果，所以仍然無法成為發  
明類型。

從此例我們不難瞭解，在計算機  
科學發展歷史過程中，早期所追求  
的是如何加快以及精確計算處理大量數

<sup>21</sup> 同上註。

<sup>22</sup> 參見該基準訓練輔助教材之第三類方法發明類型範例二請求項 2，智慧財產局，88.4.

字與資料，其主要研究對象為數學演算法(mathematical algorithms)。因此當時的軟體僅只是為完成這些數學操作而設計的，更未被限定於任何特定技術領域中具有其實際應用，當然是不具有可專利性的<sup>23</sup>。但是資訊科學發展至今，已不再只是單純數學操作而已，而是對於真實世界中無所不包且無所不在的各種實際應用，諸如電子商務、遠距醫療、遠距教學、電子時報、企業網路(Intranet)甚至生物科技、遺傳工程等等，而這些新的軟體技術發展在在挑戰了「軟體為數學邏輯演算法之實施<sup>24</sup>」的傳統觀念，當然「純軟體」是否為發明類型也就不能以早期單純數學操作的觀點來認定了。

## 六、Post-Computer Process Activity 之例

3. 一種控制火車速度之方法，包含步驟<sup>25</sup>：
- a. 將二進位編碼的十進位之火車速度資料轉換為二進位之火車速度資料，係藉由：
    1. 儲存以二進位編碼的十進位資料於

- 一可重複輸入的移位暫存器；
2. 將該移位暫存器至少向右位移三位，直到第二個位置出現一個二進位的"1"；
3. 將位於該暫存器之第二個位置的二進位碼的"1"遮蔽；
4. 加入一個二進位的"1"於該移位暫存器的第一個位置；
5. 將該資料向左移兩位；
6. 加入一個"1"於該第一個位置；
7. 將該資料向右移至少三位，以準備給在該移位暫存器的第二個位置中所跟隨的二進位碼的"1"；
- b. 將移位暫存器的二進位碼之火車速度資料儲存於一數位控制器；以及
- c. 控制火車速度器。

該請求項已記載於電腦處理後，有控制火車速度之具體效果，係屬發明類型。但是如果在上例請求項中將步驟c.予以刪除，則又應如何認定呢？這問題可能稍微複雜，因為該請求項之前言(preamble)部分有具體載明：「一種控制火車速度之方法」的描述，是否構成 Post-Computer Process Activity 之條件則有所爭議。在過去對

<sup>23</sup> 參見「談近代電腦軟體保護演進趨勢」與「談近年電腦軟體保護趨勢及軟體本質」，袁建中，資訊法務透析，1998年10月及11月。

<sup>24</sup> Gottschalk v. Benson 409 U.S.63,175 USPQ 673,1972

<sup>25</sup> 參見該基準訓練輔助教材之第三類方法發明類型範例二請求項3，智慧財產局，88.4.

於請求項之前言部分是否可視為一個限定(limitation)一直並無一致的定論<sup>26</sup>，但是目前一般較可接受的共識認為：若可將請求項之前言部分視為一種限定之前提，必須是其請求項之本文部分所描述之技術內容手段要能夠支持其限定，否則將認定該請求項之前言部分僅只是意圖使用(intended use)或者利用於某領域(field of use)而非限定於其所述之實際應用<sup>27</sup>。因此，上例請求項中若將步驟 c. 予以刪除，則將因本文部分所描述之技術內容手段無法支持該請求項前言部分所述，因此將認定僅只是意圖使用於控制火車速度之實際應用，而非限定於控制火車速度之實際應用，所以視為並未產生任何具體且非抽象的結果，所以仍然無法成為發明類型。

### 七、Pre-Computer Process Activity 之例

4. 一種控制火車速度之方法，包含步驟：
  - a. 測知火車速度；
  - b. 產生一二進位編碼的十進位以代表火車速度；
  - c. 將二進位編碼的十進位資料從數字

轉換為二進位，藉由：

1. 儲存以二進位編碼的十進位資料於一可重複輸入的移位暫存器；
2. 將該移位暫存器至少向右移三位，直到第二個位置出現一個二進位的"1"；
3. 將位於該暫存器之第二個位置之二進位碼的"1"遮蔽；
4. 加入一個二進位的"1"於該移位暫存器的第一個位置；
5. 將該資料向左移兩位；
6. 加入一個"1"於該第一個位置；
7. 將該資料向右移至少三位，以準備給在該移位暫存器的第二個位置中所跟隨的二進位碼的"1"；以及
- d. 輸出可重複輸入移位暫存器的二進位碼以控制火車速度器。

該請求項步驟 a 與 b 有記載在電腦處理前，將測知火車速度轉換成 BCD 電子訊號，有具體轉換且具技術特徵之效果，故可構成 Pre-Computer Process Activity 之條件，可以認定為發明類型。不過，在此仍須強調該請求項之驟 a 與 b 中，如何將測知火車速度轉換成 BCD 電子訊號之技術手段，必須依照本基準三、(一)"充分

<sup>26</sup> 參見美國"電腦相關發明審查基準"最終版，IV,B,2,d,I，USPTO，1996

<sup>27</sup> 參見該基準之第四小節"發明類型之審查"，p1-8-51

揭露"乙節之規定，於專利說明書中發明說明部分予以充分揭露，否則將無法認定為構成 Pre-Computer Process Activity 之條件。

另外該請求項步驟 d 很顯然是將前一例(請求項 3)之步驟 b 與 c 予以簡化合併而得。但是如此一來，將無法認定是否構成 Post-Computer Proocess Activity 之條件。因為步驟 d 無法確定係控制火車速度亦或是產生用以控制火車速度之二元碼而已，所以無法認定是否屬於對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理。由此可見，撰寫說明書實在必須特別謹慎小心，否則差之毫釐將會失之千里。

## 八、電腦軟體相關方法有限定在某特定技術領域的實際應用範圍之例

1. 一種利用一般用途數位電腦計算在一群具有多項資金之間對一共同基金分配資金的方法，該方法包含下列步驟<sup>28</sup>：

a. 對於該多個資金中的每一項接收至少一資金識別碼；

b. 對於該多項資金中每一項資金，接收至少一風險等級因素；

c. 接收至少一組分配參數，其對應與該等級因素之分佈有關的所需要的資金分配；

d. 在電腦可讀取記錄媒體中儲存資金識別碼，風險等級因素及分配參數；

e. 接收將投資該基金的第一次投資額；

f. 接收一增加的投資攤派額度，及增加投資攤派額度的提撥期間；

g. 接收投資風險允許程度的指示；以及

h. 使用儲存的資金識別碼，風險等級因素及與第一次投資額組合的分配參數，增加投資提撥額度期間，及投資人風險允許程度的指示，在該群基金之間提供最佳的帳戶分配。

以該請求項整體觀之，僅單純計算共同基金中對該群基金之間提供最佳的帳戶分配而已（僅是將一組數字轉換成另一組數字而已），並未對該組基金實際做出最佳之分配（即一種實際應用），反而只單純描述在共同基本系統中之數學操作。這樣的認定係基於發現步驟 h 並非採功能手段語言無法從說明書認定該請求項在最佳分配過程中有實際作出資金分配步驟。亦即，利用數學演算法之實際應

<sup>28</sup> 參見該基準訓練輔助教材之有關共同基金之範例請求項 1，智慧財產局，88.4.

用，係非屬發明類型。

2. 如申請專利範圍第 1 項之方法更包含依據最適當的帳戶分配，而在該群共同基金之間移轉資金的步驟<sup>29</sup>。

該請求項有限定在有關提供最佳帳戶分配中多個共同基金之間移轉資

金之實際應用範圍。這資金之移轉是有達到最佳分配之實際應用目的，也就是對於真實世界中產生有意義的價值以及提供立即的益處，是一種具體且非抽象的結果，所以屬發明類型。

(作者任職資策會科技法律中心經理)

## 勘 誤

第十三期（89 年元月），「國際著作權立法之思潮」勘誤：

P.89 左欄第 7 行：treat-ment，更正：treatment

P.89 左欄第 20 行：prot-ection，更正：Protection

P.91 右欄第 11 行：gapmeasure，更正：gap measure

P.92 左欄第 10 行：刊載之標示，更正：刊載 之標示

P.93 註 十三：Anthony D' Amato & Doris Estelle Long, International Intellectual Property Anthology 53-55 (Anthony D' Amato & Doris Estelle Long ed., Anderson Publishing 1996)。

P.94 右欄第 22 行：amore，更正：a more

P.98 右欄第 25 行：capitalgoods，更正：capital goods

P.98 註二十三：D' Amato & Long, supra note 13, at 45-46。

P.98 註二十四：Dru Brenner-Beck, Do as I Say, not as I Did, 11 UCLA Pac. Basin L.J. 84, 102 (1992) ; see also Alan S. Gutterman, The North-South Debate Regarding the Protection of Intellectual Property Rights, 28 Wake Forest L. Rev. 89, 123 (1993)。

P.99 註二十五：Gutterman, supra note 24 at 122。

<sup>29</sup> 同上註之請求項 3