



論電腦軟體關聯發明之可專利性 —以歐洲專利局審查實務為中心

劉國讚、周汝文*

壹、導論

一、前言

近年來，因網路快速普及化，軟體產業亦隨之急速成長，以促進產業發展為目的之專利制度，面臨如何適當地將軟體納入專利保護之課題¹。傳統上可給予專利保護之標的，以二分法區分有形體之物與無形體的方法，而軟體因無法完全歸入這二分法之任一種，兼以軟體著作已是著作權法保護之標的，更讓軟體專利保護的問題更形複雜化。

無疑地，美國是全世界電腦科學軟、硬體的先驅，對於軟體專利之保護，自然是採開放之立場，並希望其他國家亦能擴大保護的範圍，以保護其本國的優勢產業。而在鼎足而立的美、日、歐三大專利局中，日本亦受美國影響頗深，而歐洲專利局則被認為比較堅守專利權人與公眾利益平衡的立場。

追溯專利制度成文法之源頭，係 1623 年英國專賣條例（Statute of Monopolies）²，一開始專利制度是以保護技術性之發明為其核

收稿日：97 年 2 月 18 日

* 作者劉國讚現為智慧財產局專利三組組長；作者周汝文現為智慧財產局專利三組科長。

¹ 有關軟體產業之發展及其專利保護，可參見袁建中先生自 87 年起在「資訊法律透析」發表之系列文章。

² Intellectual Property, Patents, Trademarks, and Copyright, R. Miller Arthur, H. Davis Michael, West Group, 2000。

本月專題

心，歷經數個世紀，歐洲對專利制度係保護技術性之發明的原始觀念並無動搖。而美國專利制度雖源自英國，但對保護的標的卻採較開放的立法³。美、歐在專利制度中對發明定義之不同，正好是軟體專利能否納入專利保護的問題所在。

二、歐洲專利公約之發明定義及法定不予專利項目

歐洲專利公約（European Patent Convention）第 52 條⁴：

- （1）歐洲專利將給予任何在所有技術領域中，新穎及含有進步性及具有產業利用性之發明。
- （2）以下不被視為符合第 1 項意義之發明。
 - （a）發現，科學原理和數學方法。
 - （b）美術創作。
 - （c）計畫（schemes），規則，和完成人類動作，玩遊戲或作商業的方法（methods for performing mental acts, playing games or doing business），以及電腦程式（programs for computers）。
 - （d）資訊表達（presentations of information）。
- （3）第 2 項之標的事項（subject matter）或活動被排除專利性者，只有歐洲專利申請案或歐洲專利關於該標的事項或活動本身（as such）。

³ 有關專利保護的對象，美國專利法第 100 條定義「所謂發明是指發明或發現」，最高法院有「Anything under the sun made by man」的說法，CAFC有「Useful, concrete and tangible results」之闡釋，顯然較廣，此非本文探討重點。

⁴ EPC2000，2007 年 12 月 13 日生效。本條修正時在第（1）項加入「在所有技術領域（in all fields of technology）」文字，原第（4）項移到第 53 條第（3）項（此項與本文主題無關）。本文探討之決定均為舊法時期所作。



第 52 條條文結構中，指出授予專利之對象是符合產業利用性、新穎、及進步之發明，卻未指出何謂「發明」，亦即未就「發明」下定義。而在第 2 項中則列舉了非屬第 1 項發明意義的類型，電腦程式就是其中之一。乍看之下，電腦程式不在專利保護之列似乎很明確，但第 3 項又指出第 2 項所列者只限於「本身」，讓挑戰第 2 項的專利申請人有突破之空間。歐洲專利局在解釋第 2 項時與第 3 項合併，認為第 3 項讓第 2 項所列項目在解釋其範圍時必須儘量限縮。但這也產生必須建立「電腦程式『本身』」（Computer programs as such）是什麼意義的法律問題。

三、本文架構與目的

我國發明專利之定義（專利法第 21 條）係採與歐洲較為接近之立法，§52（2）EPC 所排除不予專利的項目雖未見於我國專利法條文中，但專利審查基準就第 21 條之解釋中，亦皆列為不符發明定義（或非屬發明類型）⁵。在母法相近的基礎下，探討軟體關聯發明的可專利性問題，自以歐洲專利局所建立之原則最具參考價值。

本文將以歐洲專利局訴願庭（Boards of Appeal）⁶多年來對軟體關聯發明之可專利性的決定為主，探討歐洲專利局對於軟體關聯發明的立場演變，這些先例決定⁷所創之「案例法」（case law）多數被當今歐洲專利實務界奉為現今之審查原則。爰有探討之實益。

⁵ 參見專利審查基準第 2 篇第 2 章，其中「資訊表達」在審查基準稱「資訊揭示」。

⁶ 歐洲專利局訴願庭在其審查制度中為終審。有關歐洲專利局之審查與救濟程序可參閱：蔡瑟珍、劉國讚，歐洲專利局上訴程序簡介兼論與我國制度之比較，93 年 9 月，智慧財產權月刊。

⁷ 歐洲專利局訴願庭並非法院，本文稱其作出「決定」而非「判決」，這些「決定」有足供為例者，被稱為「先例決定」，其規則被稱為「案例法」。

本月專題

四、軟體關聯發明的意義

本文使用「電腦軟體關聯發明」(computer software related inventions)或簡稱「軟體關聯發明」來描述用軟體來完成其功能且發明貢獻是在軟體本身的發明。「軟體關聯發明」指：(1)只用軟體的發明(也就是含有程式)，以及(2)請求產品或方法的功能是用軟體達成的發明(也就是電腦或方法用於完成特定的功能或工作)。

另有「電腦程式關聯發明」之用法，因和電腦程式本身易混淆而在各種資料中已較少出現。歐盟議會所用之「電腦執行發明」(computer-implemented inventions)則為較廣義的用語，包含可為電腦執行的發明(詳見後述【肆、五】)。

貳、電腦軟體的特性與納入專利保護之問題

自 1623 年英國專賣條例以來，專利制度第一階段的蓬勃發展是在 18 世紀末、19 世紀初的工業革命，當時以紡織及機械為主的產業快速發展，進入 20 世紀後，美國專利數量快速累積逐漸成為技術霸權，乃至二戰後，專利保護對象可說著重在「有形體的」「物品」(含機械裝置)，因此整個專利保護的架構、制度乃至侵權理論的發展，自然都以此種有形的物品來思考。電腦軟體與這種有形的物品完全不同，軟體產業快速發展引發的智慧財產保護需求，除非另創一種智慧財產權的類型，否則在既有的專利制度架構下，無可避免要面臨一些難題。

一、為何電腦程式被排除可專利性

歐洲專利公約草擬(EPC1973)是由 1960 年末至 1970 年初，歷經一段很長時間的討論過程，大部分時間是在爭論排除專利保護



之條款⁸。1973 年EPC最終採用的版本，排除給予電腦程式專利。當時在要求軟體納入保護的聲浪中，以英國為首的反對國⁹，認為軟體關聯發明「只是一系列邏輯過程的數學應用，與排除數學方法專利是無差異的。」可見電腦程式在EPC的排除條款中，從一開始就有正反感情存在。

實際上，歐盟執委會曾確認超過數千件電腦執行發明曾被EPO及國家專利局核准，EPO曾計算實際申請件數超過 20,000 件，其中只有約 100 件遭遇問題而訴願⁹。這產生如何解釋§52 (2) (c) EPC 的問題，回答這個問題之前，要先瞭解電腦軟體的重要特徵。

二、電腦軟體的特徵與專利保護障礙

WIPO 在 1978 年定義電腦程式為「一組指令，當在機器可讀取媒體時，可以引起機器有資料處理的能力以指出、完成或實現一特定之功能、工作或結果。」今日此一定義仍很精確。電腦軟體實質上是一個為了控制電腦的功能而處理資訊的手段或技術過程。

軟體的操作下有功能性的輸出，這個技術結果可能是成功專利申請的標的。實際上，對軟體專利採保守態度的英國專利局，所准予的專利中，也不乏含有軟體成分的專利。雖然請求項之發明並不是程式本身，而是軟、硬體之結合，但若欠缺軟體將因而減損發明的價值。

雖然軟體和硬體的結合可獲得專利保護，但在全要件的侵權理論下，軟體本身的製造、販賣行為並不在侵權之列。專利權人當然

⁸ 在 1969 年第一回合的起草過程，並未提到電腦程式，1971 年只排除和PCT一致的項目，即單純資訊表達和電腦程式，1972 年在電腦程式已快速發展背景下認為直接在法律排除並不適當，應允許由判例法來建立相關規則。

⁹ Proposal for a directive of the European parliament and of the council on the patentability of computer-implemented inventions, Brussels, 20.02.2002.

本月專題

期望儘可能尋求其發明可分開的元件獲得專利保護，才能對抗競爭者。在這種需求下，EPO 面臨軟體專利如何撰寫請求項的問題。另外，軟體只能在適當的硬體上操作，但它又可以分開存放在 CD 或隨身碟等媒體，且它可由網路傳輸及附於電子郵件。易言之，軟體是可和硬體分開買、賣和自由傳送。這也是在請求項撰寫時必須考量的。

電腦軟體的主要效果是讓電腦工作，讓電腦工作的方式是藉由控制在電腦內部電路的資料處理。但是，如今 EPO 審查基準認為：「此種正常物理效果本身不足以讓電腦程式有可專利性。」而是，「若電腦程式運作電腦時能帶來更進一步技術效果超越其正常物理效果，則不排除可專利性。」（詳見後述 IBM/電腦程式產品案）

進一步分析電腦軟體，可說是完成人類動作的自動化手段。軟體是經由運用一系列邏輯程序來解決一特定問題，多數是利用數學運算來達到特定的結果。但數學公式不在專利保護之列，這讓軟體欲克服專利保護之障礙時，更增添困難度。

如今，軟體關聯發明的可專利性不只需克服§52(2)(c) EPC 將其排除可專利性的問題，更麻煩的是，要克服的問題不只一端。電腦程式除了會利用數學演算外，電腦程式可協助人類工作的範圍甚廣，適當撰寫的程式可以協助人們完成一些計畫，以遊戲為目的電腦遊戲軟體，協助人們進行網路商業交易的程式，記錄在載體上的程式或資料結構等。很不幸地，數學方法、計畫、玩遊戲或作商業的方法、資訊表達等，全部是被排除可專利的項目。

以下將探討 EPO 訴願庭重要決定所建立的規則。為避免過於繁雜，本文依時間先後之發展，便宜上分成三階段：第一階段是從 EPO 建立審查基準至 1998 年，這階段的決定被稱為早期先例決定，第二階段自 1998 年至 2002 年，出現 4 個領導先例決定，第三階段



自 2002 年以後被稱為近期先例決定。

參、EPO 訴願庭決定之發展—早期先例決定

一、EPO 建立初期的審查基準

1978 年歐洲專利局成立，雖然各國對軟體關聯發明的可專利性仍有歧見，但一個專利局必須要有統一的審查規則，當時審查基準的規定是¹⁰：

「如果對既有技術的貢獻只是存在於電腦程式，則無論請求項如何呈現，其標的事項是不可專利的。」

此一基準顯然是就§52 (2) EPC（以下條文之引用省略 EPC）的直接解讀，重點是電腦程式非屬§52 (1) 定義之發明，如果在一申請案之請求項是電腦程式，則會被核駁，與發明的技術貢獻、功能或效果無關。

在此一基準下，EPO 審查部對電腦程式之申請多予核駁，而訴願庭並未特別注意。但在此時 EPO 仍遭受一些需要修正基準之壓力，而在 1985 年修正，要點如下：

- 電腦程式的可專利性考量與§52 (2) 其他被排除專利性的項目相同。
- 如果請求之標的事項對既有技術有貢獻，不能只因電腦程式在內而否定其可專利性。
- 請求項之標的事項只和一已知電腦程式控制內部工作有關，若其提供一技術效果則其內容可能是可專利的。

二、軟體關聯發明擺脫數學演算法的桎梏

¹⁰ 1978,OJ,EPO 1.

本月專題

認為電腦程式不受專利保護的主要理由，是因電腦程式發展初期，以協助人們數學演算為主，而數學演算法本身並無技術性。前述審查基準的修正雖未完全排除軟體發明的可專利性，但何種情況才是有技術性的軟體關聯發明尚不明朗。直到 1986 年 VICOM 案¹¹，技術訴願庭作出一件影響深遠的決定。

1986 年 VICOM 案，處理影像之軟體關聯發明有技術性

本案是由 VICOM 申請的一種數位處理影像的方法及裝置，訴願後修正之方法請求項所述各步驟大部分都是一些數學的演算過程，具體言之是各陣列、矩陣之變化運算。本發明是將影像的數位資料，透過掃描方式取得的資料加以運算，最後得到的影像數位資料有對影像修補的效果，當然這些數學演算及整個方法要用軟體程式來達成。方法請求項如下：

一種數位處理影像的方法，包含下列步驟：

以含有行及列安排的元素之二維陣列的形式，產生一操作矩陣，該操作矩陣的大小實質小於一資料陣列的大小；及該一操作矩陣實質掃描該資料陣列的元素，以一重複循環次數實質掃描該資料陣列使一核心操作矩陣產生一圍繞陣列並和用一新陣列取代該資料陣列；—其中該核心操作矩陣雖含有多個元素但在該掃描步驟中維持不變，該操作矩陣係由單一的圍繞資料陣列圍繞，該重複循環次數依傳統錯誤最小化技術而定，直到產生並輸出最後新資料陣列。

裝置請求項則是完成方法請求項所述方法的裝置，含有輸入、

¹¹ T208/84，VICOM/A method of digitally filtering a data array，決定日：1986 年 7 月 15 日。



掃描、回饋、輸出等裝置。

審查部認為本案之硬體是一般通用的電腦硬體，而軟體執行後所達成的各步驟基本上都是一些數學演算，因此，認為本案方法請求項為§52（2）中的數學方法和電腦程式本身而予核駁。

但申請人訴願時主張，請求項之發明的特殊特徵是可以比同時期之電腦更快速及更有效率的完成影像處理，而這個發明本身可以用一適當程式化的傳統電腦來完成。

（一）程式之控制下完成的技術程序不是電腦程式本身

訴願庭審理後，撤銷審查部認為請求項為數學方法和電腦程式本身的核駁理由。在影像處理方法上，認為：（1）獲得或處理一物理實體或（在電腦輔助設計及電腦輔助製造中）模擬實體之影像的方法，可用於檢查該實體的特性及設計具有產業利用性之物件，因此有§57 的產業利用性；相同地，加強或修補影像的方法，也有產業利用性。（2）如果系爭請求項是一用物理實體完成的技術程序，在本案是一用電子訊號儲存影像，這程序帶來實體的改變，在本案是加強影像或改變特定特徵，則其技術效果足夠符合專利法的目的。（3）當事實上此程序可用數學方式描述，例如，數學演算法用於資料的操作，此操作的效果不只是產生更多資料也產生實質影像的改變，因此這是超越單純數學公式執行的效果。（4）本發明超越單純數學方法本身。（5）本案技術手段帶出技術效果是藉由電腦程式達成，因此請求項是在程式之控制下完成的程序，而不是程式本身。

而在含有處理影像軟體之裝置請求項，訴願庭考量此一請求項為電腦設定於依所定之程式操作以控制或完成一個技術程序，不是電腦程式本身。

本月專題

在 VICOM 案中，雖然認為這樣的發明不是電腦程式本身而有可專利性，但請求項之記載仍有一定的要求，本案在審查階段的原始請求項並未特定影像操作且只敘述一「數位過濾資料」的方法，這是太廣而無法被接受的請求項。訴願庭認為，「一技術程序由適當程式化的電腦來控制但沒有電腦來執行該控制，這是不合邏輯的。」

（二）VICOM 案的影響

VICOM 案的影響是，方法和裝置請求項包含數學方法和電腦軟體，在 EPC 下可能符合發明定義。申請人必須證明在請求項中技術特徵用來帶出技術效果，確保任何電腦程式是完成技術結果的手段，其本身不是結果。特別是：（1）方法請求項是一藉由在適當硬體操作的程式以完成技術結果的方法；（2）物之請求項是一電腦，或類似裝置，包含電腦程式。

也就是說，此一決定要求必須在請求項中連接軟體與硬體，此一要求在第二階段被放寬。

VICOM案之後，成功獲准專利的案例有：（1）一方法請求項，在電腦系統中調節錯誤訊息¹²；（2）一方法請求項，在文字處理器中文件之移轉維持資料格式¹³；（3）一方法請求項，在顯示幕中精確轉動和移動影像¹⁴。

以上這些案件的申請人在與訴願庭溝通後都修正其申請專利範圍。這不只是訴願成功率高的原因，也再度強調小心撰寫請求項是關鍵。

在以上的例子中，電腦程式的角色是當作技術手段以實現技術

¹² T115/85, IBM/Computer related invention, 1990。

¹³ T110/90, IBM/Editable document form, 1995。

¹⁴ T59/93, IBM/Rotating displayed objects。



效果，這是發明的中心，但是電腦程式仍無法直接寫成方法請求項。

三、與數學演算無關的軟體關聯發明—文字處理

使用軟體程式來處理影像的方法和裝置被認可專利性後，仍不能說用軟體程式來執行的方法都認可其專利性，因為軟體種類及功能愈來愈廣，尚難一概而論。探討這個問題要先回到一般技術領域案件之規則，歐洲專利申請案必須揭露：(1) 一技術問題，(2) 由技術手段解決，(3) 這些手段對技藝有技術貢獻。電腦程式在適當的硬體中能對問題提供必須的技術手段，問題在什麼是技術貢獻，也就是說什麼是技術問題？兩種類型之發明特別突顯此一問題：(a) 文字處理的軟體關聯發明，(b) 商業方法專利。首先出現的是文字處理的軟體關聯發明—IBM 文字摘要案。

在IBM文字摘要案之前，訴願庭在1987年的KOCH & STERZEL案中建立下列原則¹⁵：「EPC未禁止含有技術特徵和非技術特徵混合之發明的可專利性。」「決定一請求項是否為電腦程式本身時，沒有必要著重在技術或非技術特徵作考量，如果請求項之發明使用技術手段，當符合§52-57（專利要件）即可准予專利。」這是後來廣被使用的「整體（as a whole）判斷」原則。

1988 年 IBM 文件摘要案，文字處理之軟體關聯發明無技術性

1988 年的IBM文件摘要案¹⁶的決定，是一用來在文件中藉由一關鍵字創造和儲存摘要之系統的專利申請案。

¹⁵ T26/86, Koch & Sterzel/X-ray apparatus for radiological imaging, 決定日：1987年5月21日。本案是一個X光的裝置，裝置請求項含有硬體與軟體。

¹⁶ T22/85IBM, Document abstracting and retrieval, 決定日：1988年10月5日。

本月專題

本案是 IBM 在 1980 年申請的一種文件摘要的方法及裝置，有方法請求項及裝置請求項。裝置請求項所界定之硬體有辭典記憶體、輸入手段、主記憶體和處理器等。硬體元件都是傳統元件而被審查部以不具新穎性核駁。而方法請求項則是一方法用於自動摘要和儲存一輸入手段在一資訊儲存和修補系統中，此方法項被認為屬完成人為動作的方法，依§52(2)(c) 非屬§52(1) 所定義之發明。

申請人訴願時修正申請專利範圍，將請求項改寫為一系統用於自動摘要一元件和儲存結果，所界定之技術特徵含有硬體及軟體所執行的步驟¹⁷。此一請求項最後仍被訴願庭核駁。

(一) 文字處理無技術貢獻

訴願庭認為：「請求項直接以步驟或裝置以協助使用者在處理或操作文字或語言，並未能顯示出對既有技術的技術貢獻，而是非技術領域的貢獻，也就是屬人為創作，實現人類動作的方法或資訊表達本身。」易言之，如果發明的貢獻是在非屬發明條款內，則會予核駁。訴願庭在本案指出：

- (1)「對一文件摘要，儲存這個摘要，及修補這個摘要，是落入實現人類動作的計畫，規則和方法，而屬§52(2)(c)、52(3) 的非可專利事項；」
- (2)「只是設定一連串的步驟以完成一個活動，是§52(2) 和 52(3) 所指之『本身』而被排除可專利性，以功能手段用語，藉由傳統電腦硬體來實現，未能導入任何技術考慮，而不能對該活動得到技術效果，因此不能克服專利性的排除條款；」
- (3)「只顯示技術手段是不夠的，一電腦程式在硬體中運作，用來

¹⁷ 此種請求項之修正顯然是遵循VICOM案對請求項撰寫要求。



帶出一些結果，但貢獻本身是非技術性的；」

(4)「被解決的實際問題是於文件摘要及修補文件的文字特性建立一組規則，該問題不能被評價為是技術的。」

訴願庭強調發明必須有一技術性，或易言之，必須提供對既有技術之技術貢獻，這個基礎至少是EPO多數締約國長久以來的法律實務。藉由適當的軟體來控制一電腦以完成一活動，實務上有些情況已可被評價為有技術性而不屬§52(2)(c)。而且訴願庭已建立考量一請求項是否屬電腦程式本身時，要考量技術部分與非技術部分整體的原則¹⁸。但訴願庭仍認為本案所欲解決的問題是非技術的，這個問題是自文件摘取不可理解的片語和用更可理解的取代之，這被認為是執行人為動作的自動化手段。

(二) 後續影響及被核駁的案件

與此類似的案件還有另一件IBM申請之文字清晰處理案¹⁹。還有IBM的拼字檢查案²⁰，包含一自動拼字檢查和校對系統也被訴願庭核駁，「如此拼字基本上不是技術的而是語言學的。一正確拼字代表一摘要語言資訊和正確拼字有關，因此與資訊的正確有關而未與任何物理實體有關。錯誤拼字可藉由完成人為動作而偵測故無任何技術手段。一系統取代人為、自動完成相同的拼字檢查動作，被排除在可專利性之外。」

這幾件決定告訴我們，雖然允許在請求項出現非技術特徵與技術特徵混合，也要整體考量請求項的技術性，但評估技術性時，卻使用在審查進步性中的「技術貢獻」，甚至有無「技術問題」來判

¹⁸ 參見前述T26/86，Koch & Sterzel案。

¹⁹ T38/86，Text clarity processing，決定日：1989年2月14日。

²⁰ T121/85，IBM/Spell Checker。

本月專題

斷，事實上，有混淆發明定義與進步性審查之虞。此一原則直到 2000 年的 PBS 案（後述）才被修正。

四、親使用者的程式設計—取代人工的程式之可專利性

電腦程式用來作文字處理，被認為是人為動作的自動化而不符發明定義後，產生一些值得思考的問題。自 19 世紀工業革命以來，專利所要保護的發明多為機械、裝置、物品，而這些機械也是要取代人工，也是一種人為動作的自動化，而這些機械從未被質疑其可專利性，則為何同樣取代人工的軟體發明，會有不同的結果？

電腦程式設計者的工作，主要是將人為的活動或工作，用電腦予以取代。文字處理的軟體關聯發明被 EPO 認為欠缺技術性後，需要進一步探討的問題是，所有取代人工的軟體是否都欠缺技術性，軟體工程師所設計的程式，除了取代人類活動外，也不斷在改善既有的程式，例如透過不同流程，讓程式執行更有效率，或者設計親使用者介面的程式，讓使用者使用更方便，這樣的程式是否有技術性。關於此一問題，EPO 訴願庭在 1994 年的 Sohei 案有了答案。

1994 年 Sohei 案²¹，解決既有程式問題的程式有技術性

Sohei 等人在 1986 年申請一通用目的之管理系統、和用於操作該系統的方法。申請專利範圍有系統和方法請求項，系統請求項含有顯示單元、輸入單元、記憶單元、輸出單元、數位處理單元，以及五個操作手段，各單元含有其檔案格式或儲存格式，各操作手段含有控制顯示單元、更新檔案資料、傳送該更新資料、傳送及儲存

²¹ T769/92，Sohei, Yamamoto/General purpose management system，決定日：1994 年 5 月 31 日。



資料、輸出資料等功能。訴願庭認為這些功能顯然是用軟體來完成，易言之，這是典型硬體和軟體結合的系統請求項；而在方法請求項中，則敘述一操作普通電腦管理系統的方法之各步驟。方法請求項如下：

一種用於操作電腦管理系統的方法，包括：一顯示單元，一輸入單元，一記憶體單元，一微處理器，用於複數獨立的財務及存貨管理，包含下列步驟：

顯示單一傳票格式於該顯示單元上，該傳票格式包含一借方欄位、一貸方欄位及一商品代碼欄位；

利用該記憶體單元儲存程式及檔案，其中檔案包括：一分錄日記簿檔案、一商品項目主檔、一商品代碼主檔、一分錄總日記簿檔、一存貨主檔，其中商品項目主檔包含用於存貨管理借方科目資料與貸方科目資料，一商品代碼主檔包含用於存貨管理借方科目資料與貸方科目資料，上述資料係由螢幕上傳票主檔所輸入；

儲存分錄日記本資料在該記憶體單元；

更新對應商品主檔與商品代碼主檔的資料；

傳送日記簿中財務管理檔所需商品項目及商品代碼資料至總日記簿檔；

傳送日記簿中存貨管理檔所需商品項目及商品代碼資料至總日記簿檔；

輸出該分錄日記簿檔案、該商品項目主檔、該商品代碼主檔、該分錄總日記簿檔、該存貨主檔於顯示單元。

審查部在 1992 年核駁此申請案，並檢附一件先前技術文件，將本案的方法請求項和系統請求項與先前技術文件比對後，只有兩

本月專題

個技術特徵之差異，一個差異是用電腦軟體來完成，另一個差異是資訊表達。結論指出本案是屬§52 (2) (c)、52 (3) 的資訊表達及電腦程式本身。

（一）本案的技術問題與技術貢獻

訴願庭援引案例法指出²²：「系統請求項將硬體與軟體混合，這種混合可能具可專利性亦可能無。如果無專利性的（數學、人為或商業）方法由一通用電腦藉由執行軟體而完成，如果只是傳統硬體以及執行時對既有（電腦技術）無技術貢獻，則不能讓此方法成為可專利性。然而，若對技術的貢獻是解決技術問題，或解決技術問題的手段有技術效果，則該混合可能不會落入可專利性的排除條款。」

「請求項述及五個檔案用於不同目的，讓處理單元完成五種功能，明顯需要技術考量。申請人主張本案系統操作時，可用單一、普通格式的輸入（稱為『傳票（transfer slip）』給使用者；這個傳票是一種使用者介面，需要技術考量。訴願庭同意這一點，認為系統請求項及方法請求項，不是單純的程式化動作，而是在每一步驟含有技術的考量，故本案既非電腦程式本身，也非資訊表達本身。」

考量請求項是否對既有技術有技術貢獻時，必須考量先前技術。審查部所檢附之先前技術文獻中，實際顧客訂單、計畫顧客訂單、和內部工作訂單全部藉由顧客身份號及零件號，用「普通格式」儲存在工作檔中，這樣的電腦系統不能說使用單一使用者界面以顯示的傳票模式完成複數個獨立管理。因此，本案是有技術貢獻的。

「本案可說是一種親使用者（user friendly）界面允許多資料輸

²² 引用的先例有T26/86，T38/86。



入，該結構之執行在系統上自動處理資料提供充分的技術性。」

（二）結論與後續影響

訴願庭審理後將審查部之原決定撤銷，發回審查部就修正後請求項作進一步審理。本案仍然在發明定義審查時就將技術貢獻考量在內，由於程式設計改善了先前的程式之問題點，這個問題為技術問題，故本案有技術性。

本案可說開了一扇小門讓程式通過發明定義之審查，在後續的訴願案例中，訴願人常常引用本案，指出其申請專利之發明改善了既有程式的問題，但訴願庭仍然自行實質認定系爭請求項之重點何在，是否真的解決了技術問題，並非由訴願人指出即可，因此仍有許多案件無法通過此一關卡。

肆、EPO 訴願庭決定之發展—領導先例決定

上面的決定被規納為早期案例，這些先例決定的演變，我們已看到 EPO 的軟體專利實務可說經過漸進的革命，朝向對 EPC 為更為自由的解釋，也逐漸讓一些軟體關聯發明通過發明定義的審查。在逐漸開放的時間軸上，此一時期的開放相對於今日仍屬保守，特別是以下兩點限制：(1) 軟體仍要與硬體寫進同一請求項（俗稱「軟體綁硬體」），(2) 使用「技術貢獻」法則來判斷是否符合發明定義，只明確讓改良既有程式技術之軟體關聯發明通過發明定義審查。

接下來從 1998 年起至 2002 年間短短四年，訴願庭連續作出四件被尊為「領導案例法」（leading case law）的重要決定，將前述兩項限制予以打破。

本月專題

一、擺脫硬體附屬品的軟體—電腦程式產品請求項

根據§52 (2)，電腦程式不可直接寫在請求項，只能圍繞在某些情境下撰寫。回顧在 VICOM 案中，訴願庭明白指出電腦程式本身不具可專利性，請求項必須直接將軟體連接至硬體，這是 1985 年基準：「一電腦程式媒體本身被請求或在記錄於載體上是不具可專利性的。」但這造成對軟體工業發展不利的核駁。

1980 年後，軟體工業蓬勃發展，軟體雖然必須在硬體內執行，但軟體早已不是硬體的附屬品，而是可以獨立製造、販賣，軟體產業規模甚至超過硬體。程式請求項不准專利的限制，至少在兩方面對專利權人有效的侵權救濟非常不利：(1) 一方法請求項只有直接執行這個程式的人才侵權，(2) 若請求項將軟體和硬體並列，供應者要提供載有軟體的電腦才可能侵權。問題是商業競爭者只供應程式本身，特別是今日程式可透過網路快速的傳送、上傳及下載。

EPO 的訴願庭終於在 1998 年修補此一漏洞。

1998 年 IBM/電腦程式產品案，電腦程式可寫進請求項

1991 年 IBM 申請的兩件案例中，IBM 尋求對軟體請求項保護，根據當時的基準及案例法，自然是遭到審查部之核駁。IBM 訴願後，訴願庭在 1998 年作出兩件影響深遠的決定²³。這兩件判決是由相同成員的訴願庭建立相同的規則，只間隔幾個月的時間。這兩件申請案包含：(1) 「電腦程式產品」請求項，有一方法改變在一電腦文字視窗的資訊顯示，當視窗因第二視窗而變暗以確保資訊對使用者仍是可見的 (T935/97)，及 (2) 「電腦程式產品」請求項，包含一方法用於回復系統的毀損 (T1173/97)。

²³ T935/97，IBM/Computer programs 及 T1173/97，IBM/Computer programs。



以下僅探討常被引用的第二件申請案。本案申請人撰寫了多個獨立請求項，有方法請求項（第 1 項），電腦系統請求項（第 14 項），以及兩個電腦程式產品請求項（第 20、21 項）。第 20 項的電腦程式產品含有軟體碼，可載於電腦中，當在電腦執行時，可完成第 1 項之步驟。第 21 項則敘述該程式所執行的各步驟。第 1 至第 19 項都已通過專利要件之審查，訴願的重點是第 20 及第 21 項。第 20 項如下：

一種電腦程式產品可儲存在電腦可讀取媒體內，包含：

- 電腦可讀取的程式裝置，用於使電腦控制一應用程式的執行；
- 電腦可讀取的程式裝置，用於使電腦實施一交付程序，尤指一種用於去執行上述應用程式的兩階段交付程序；
- 電腦可讀取的程式裝置，用於使電腦通知該應用程式，在該交付的程序尚未完成該程序前已經失敗的事件中仍要繼續執行；
- 電腦可讀取的程式裝置，用於使電腦將該與應用程式不同步的未完成交付程序重新與該應用程式同步。

在電腦程式之後加上「產品」一詞，目的當然是要避開§52(2)(c) 中的電腦程式，而產品（物之發明）是專利所保護的客體，這在 TRIPS 有明文（27 條 1 項）。訴願庭一開始就指出 EPO 並非 TRIPS 的簽約國，TRIPS 的規定對 EPO 不生拘束。但訴願庭也認為 TRIPS 既屬國際性條約，許多 EPC 的成員國也受其約束，故將其規範納入考量是適當的。

（一）電腦程式「本身」才不可專利

§52(2)(c) 雖已明文指出電腦程式不屬第 1 項之發明，但訴

本月專題

願庭將第 2 項與第 3 項合併解釋，認為「電腦程式『本身』」才被排除其可專利性。「§52(3)EPC 對此排除的範圍建立一重要之限制。依此條文，此排除只適用在歐洲專利申請或一歐洲專利有關電腦程式『本身』」²⁴（programs for computers “as such”）。…兩條文之組合（§52(2) 和 (3)）顯示立法者不想排除所有電腦程式之可專利性。易言之，只有電腦程式本身被排除可專利性，意謂不是電腦程式本身的專利申請案仍允許其可專利性。」，訴願庭認為由第 3 項可知，不允許對第 2 項所列排除可專利性項目作寬廣解讀。

（二）何謂電腦程式「本身」？

為了解釋何者才是電腦程式本身而排除可專利性，訴願庭回到技術性的論點上。引用細則第 27、29 條指出，EPC 專利申請中，一發明的技術性是其可專利性的重要要求。電腦程式本身自可專利性排除可被解讀為，是缺乏技術性的程式。這意謂電腦程式有技術性時，必須考慮為可予專利之發明。

因此，主要問題是定義「技術性」的意義，本案是有關電腦程式。

訴願庭的推論過程如下：「為了解釋§52(2) 和 (3) 排除電腦程式的可專利性，先假設電腦程式不能被考慮為有技術性。」「這表示硬體由程式指令執行的物理改變（電流）本身也不具有技術性。」「雖然這些物理改變可能被考慮為有技術性，但他們有用於電腦而能在電腦運作的共同特徵，這不能用來區分有技術性的程式和程式本身。」「因此必須另尋技術性的理由，進一步考慮電腦程式藉硬體執行的進一步效果。該進一步效果有技術性，他們使得軟

²⁴ 本文將「as such」譯為「本身」，programs for computers as such 意為「電腦程式本身」、「電腦程式及其類似物」。



體解決技術問題帶來此種效果的發明，原則上，為可予專利的內容。」「結論是可專利者只是軟體藉由電腦控制一工業程序或機械的一部分的發明，但所有的情況下電腦程式是惟一手段或必要手段之一，獲得技術效果的方式是在程式影響下完成電腦內的內部功能。」「易言之，他們能在上述方式產生技術效果，所有的電腦程式必須被考慮為符合§52（1）之發明。」

也就是說，軟體在硬體內執行時，所造成硬體的物理改變不能否認其技術性，但該等技術效果是運作程式後因電腦功能引起，也就是硬體功能。因而此種技術性還不是可專利性所要求的技術性，可專利性所要求的技術性是在此一技術性之外，產生「進一步技術效果」（the further technical effect）。

（三）電腦程式產品的技術性—何謂更進一步技術效果？

本案唯一要決定的問題是第 20 及 21 請求項的內容是否依§52（2）及（3）被排除可專利性。這些請求項是電腦程式產品可被稱為「進一步技術效果」，此一效果若存在，可能導致其內容不被§52（2）及（3）排除。訴願庭繼續作如下之推論：

「如此產品通常含有一組指令，當程式載入時，使硬體執行一特別程式產生特別結果。明顯地，在此種情況下，硬體是在發明之外，亦即硬體不是發明的一部分。它是由執行軟體所產生的物理改變。」

「每個電腦程式產品產生一個效果，程式執行時在電腦運作。這效果只顯示程式運作時的物理實現。因此電腦程式產品本身並未直接揭示該物理實現之效果。只揭示當被運作的效果，結果只有產生該效果的『潛能』（potential）。此效果可能是符合可專利性的技術，此時構成『進一步技術效果』。這意謂電腦程式產品有潛能產

本月專題

生『進一步』技術效果。」

當已清楚建立該特殊電腦程式產品，在電腦上運作，帶來如上所述之技術效果。訴願庭認為找不到區分直接技術效果和間接技術效果的理由。也就是，只要一電腦程式產品有潛能產生一預先決定的進一步技術效果，即可能含有技術性而符合發明白義。

所以，雖然程式本身無法執行，不執行即不可能有技術效果，但是訴願庭突破此一限制，認為有潛能產生技術效果即已足夠，這顯然是為程式量身訂做的原則。

但是，有潛能的程式在硬體中執行時，要有超出軟體與硬體作用效果外的「進一步技術效果」，而這進一步技術效果，原則上電腦程式產品含有方法請求項的全部技術特徵、當方法請求項有技術性時，即不落入§52（2）和（3）排除可專利性之項目²⁵。

（四）是否推翻先例決定？

訴願庭認為此一決定的創設只處理先前決定所未處理的電腦程式產品請求項的可專利性問題，並未推翻先例決定。因此，訴願庭指出本決定可由 VICOM 案支持，「給予已程式化的電腦所控制的技術程序專利保護，但不給執行控制的電腦專利是不合邏輯的。」易言之，給方法專利，不給完成該方法的裝置專利，是不合邏輯的，進一步分析，「不給含有實現該方法的所有技術特徵之程式產品也是不合邏輯。」

（五）電腦程式產品的意義？

雖然EPO訴願庭在EPC中找到解釋空間，認為電腦程式本身才

²⁵ EPO基準被修正以適用於2001年規則。



是EPC所要排除在專利保護之外，而電腦程式產品若能產生進一步技術效果，並不屬電腦程式本身。但在判決中，並沒有對「電腦程式產品」下定義，只認為它「包含存有程式的電腦可讀取媒體」，則網路傳輸的行為，是否侵害此一請求項仍有疑問。也就是，這樣的請求項在侵權時如何解讀其內容？由於EPO只負責審查及授予專利，侵權問題只能留待進入各國行使專利權時，由各國法院解讀之。但從第 20 請求項的內容「電腦程式產品含有軟體碼，可載於電腦中，當在電腦執行時，可完成第 1 項之步驟。」，以及訴願庭創設此判例的目的之一，是在修補軟體專利權人侵權救濟的漏洞以觀，不論是光碟或網路傳輸的製造、販賣行為，應該都是此種請求項所欲涵蓋的對象²⁶。

二、具有技術性的資訊表達—資料結構產品請求項

前述電腦程式產品請求項的突破，可說是一經典判例。接下來要問的是：是否所有軟體都可寫成電腦程式產品請求項？如果要保護的軟體不是程式，例如資料結構，寫成資料結構產品請求項是否也適用IBM案的規則，2000年Philips案²⁷解答了此一問題。

1999年 Philips 資料結構產品案—功能性資料非資訊表達本身

²⁶ 「電腦程式產品」與「電腦可讀取記錄媒體」兩者有何不同，英、德兩國有不同看法。英國律師認為後者可包含前者，德國律師認為前者可包含後者；但兩國律師的共通見解都認為，不論是電腦程式產品或電腦可讀取記錄媒體請求項，凡光碟或網路傳輸的製造、販賣等行為均屬侵權。英國IPULSE律師事務所，專利律師Ms. Elizabeth Dawson、Mr. David Rickard，2007-12-5；德國Kanzlei Viering, Jentschura & Partner 事務所律師Mr. Eric-Michael Dokter，2007-12-10；德國SIEMENS AG律師Mr. Daniel Maier, Mr. Heiske, 2007-12-10。

²⁷ T1194/97，Picture retrieval system，決定日：2000年3月15日。

本月專題

本案是 1991 年申請的圖像修補系統專利案，有三個獨立請求項，第 1 項為包含軟、硬體的系統請求項，第 4 請求項是一記錄載體（record carrier）的請求項，第 7 請求項為一讀取設備、也就是硬體請求項。產生問題的是第 4 項，這個請求項是用新的格式來記錄影像，審查部認為只是單純資訊表達²⁸，依§52 (2) (d) 非屬發明類型，並且與先前技術文獻比對，欠缺新穎性。

申請人訴願後，修正第 4 請求項：

一種資料結構載體用於第 1 請求項之系統，該資料結構載體記錄編碼後的影像資料，該編碼後的影像資料形成連續可變長度的列，這些列被記錄在資料載體的軌道上，每個軌道均被賦予位址，其特徵在這些編碼後所形成的各可變長度列同時被賦予順序編號及列同步訊號，每個編號及列同步訊號均被儲存於記憶體中並指向各連續編碼後所形成之可變長度列的起始位址。

訴願庭首先就請求項的明確性指出：「本案是一影像修補系統含有一記錄載體和一讀取設備兩部分，這兩部分是分開的但是相互合作，可能分開販售，第 4 請求項用『用於第 1 請求項之系統』的撰寫方式是符合審查基準 C-III,3.3,3.7a。」

這等於再次承認軟體可以獨立寫在一請求項，也就是此種寫法不限於 IBM 案的程式，資料結構也可如此撰寫。

（一）何謂資訊表達本身？

訴願庭再度將§52 (2) (d) 與§52 (3) EPC 合併解釋，有問題的請求項只要不是資訊表達「本身」，即不應排除其專利性。

訴願庭為解釋§52 (2) (d) 的「資訊表達本身」，先引用牛津

²⁸ 依歐洲專利審查基準 C-IV,2.3「資訊表達」：任何資訊表達只以其內容為特徵是不可專利的。



字典（1949）對「資訊」的定義，指出：「…資訊在溝通理論中是有關你可能說什麼，不是你說什麼。也就是，資訊是一個人選擇其選用訊息的自由度。」「而在過去半世紀，資訊科技的成長已經超越當初起草 EPC 的原始條文，維也納公約 31 條。」「特別重要的是要注意資訊的意義已超越最原始的印刷物，這是用認知方式（cognitive content）傳遞資訊。它也含有在機器間的物理作用其並未傳送任何人類瞭解的意義，因而未合理地解釋為在§52（2）（d）和（3）排除之內。」

訴願庭追溯立法歷史來確認這個詞的意義。在§52（2）（d）的片語「資訊表達」來自 PCT 規則 39.1（v），其文字「單純（mere）」被假設為用「as such」賦予表現在§52（3）對§52（2）全部項目的限制。華盛頓會議資料顯示本條文是除去國際檢索機構必須檢索表格，格式，書寫形式和其類似物。「據此本庭認為這些內容只是直接對人們的認知傳送（conveys cognitive）或美學成分（aesthetic content）。」

（二）本案是否為資訊表達本身？

本案是否為資訊表達本身，審查部解讀第 4 項是將資料儲存在一已知的記錄載體上，該資料無清楚的技術功能，結論是依§52（2）（d），「評估記錄載體的技術點之目的，存於記錄載體只是資訊表達本身。」

訴願庭認為審查部未能就第 4 項「用於第 1 請求項之系統」之限定為正確解讀。考量此一限定後，第 4 項的記錄載體有技術功能特徵。

在先前有關彩色電視訊號之判決中（T163/85，彩色電視訊號/BBC，1990），曾考慮區分兩種資訊：只以資訊本身為特徵的 TV

本月專題

訊號，例如移動畫面，在一標準 TV 訊號下模式化，可能落入§52 (2)(d) 和 (3) 之排除條款；但實質含有技術特徵所定義的 TV 訊號則不然。

為了決定是否有技術效果和技術性，訴願庭將資訊傳送的方式作了很重要的區分：功能性資料和認知資訊（cognitive information）。其中「資料儲存的記錄載體可調整 TV 訊號，對認知成分（一影像）以標準方式編碼，實質和有技術特徵的功能性資料，該功能性資料實質含有系統（讀取器加記錄載體）的技術特徵。」

「完全損失認知成分產生對人類無意義的畫面例如出現一雪白電視畫面，對系統技術工作沒有效果，而喪失功能資料將削弱技術操作帶來系統完全停止。特別是本庭找不到理由說，以數位資料記錄同步訊號較無技術性，類比傳送訊號較有技術性。」

審查基準未能區分以認知成分的資訊表達和含有功能資料的資訊記錄，本案第 4 請求項的記錄載體不應排除其可專利性。

（三）本案之新穎性與進步性

第 4 請求項通過發明定義之障礙後，訴願庭審查新穎性及進步性。訴願庭就審查部認為欠缺新穎性之判斷，認為審查部忽視功能性資料的技術特徵，考量此特徵後，與先前技術文件比較，系爭請求項具有新穎性及進步性。最後，訴願庭撤銷審查部之原決定。

三、實現商業方法的軟體關聯發明

1990 年代網路普及化之後，電腦軟體的功能又進一步擴展，其中在專利保護引發最多爭議的首推商業方法專利。商業方法專利自



美國State Street Bank事件²⁹以來，引發圍繞商業方法之軟體發明的狂熱，這特別是因網路迅速普及後網路交易的蓬勃發展有關。

由於美國在專利保護標的之定義較歐洲為廣，使得美國公司到歐洲尋求專利保護時遭遇障礙。例如著名的商業方法專利亞馬遜（Amazon）的「點擊系統」（US專利號 5960411）³⁰，本專利引發的爭訟最後在 2002 年於US專利仍被維持，但在歐洲被EPO以欠缺進步性核駁。

與商業方法有關的軟體關聯發明是否可獲專利保護，在歐洲專利局的最重要決定首推 2000 年的退休金收益系統（Pension Benefit Systems，簡稱PBS）案³¹。

2000 年 PBS 案，審查發明定義時不使用技術貢獻法則

本案是 1988 年申請的專利案，審查部在 1995 年以本案之方法為作商業（doing business），欠缺技術性為由，依§52（2）及（3）核駁不予專利。申請人訴願後，主位請求有兩獨立項，第 1 項為方法請求項，第 5 項為裝置請求項；備位請求為第 5 項裝置請求項。裝置請求項則以手段功能用語完成各項功能的手段；方法請求項如下：

一 用於管理至少一雇主的退休金收益方法，該方法為一種藉由掌理至少一雇主帳戶為每一雇主之所有登錄員工接收定期收益給付的控制退休金之方法，該方法包含：

²⁹ 有關商業方法專利之探討可參閱：陳啟，商業方法專利是否「傷」業方法專利，智慧財產權月刊，90 年 4 月。

³⁰ 亞馬遜在 1999 年 9 月獲此商業方法專利但受到Barnes和Noble的挑戰。2001 年CAFC在華盛頓下禁止令禁止Barnesandnoble.com使用點擊技術。

³¹ T931/95，Pension Benefit Systems Partnership/ Improved pension benefits system，決定日：2000 年 9 月 8 日。

本月專題

自該雇主提供一資料處理裝置，定義所有由該雇主登錄的員工號碼、薪資和年齡；

藉由年齡平均計算裝置決定所有登錄員工的平均年齡；

藉由壽險費用計算裝置決定所有登錄員工的定期壽險給付；

藉由管理費用計算裝置估算所有行政、法律、託管理人和政府每年的費用；

該方法產生資訊定義每個雇主的定期給付給一主要信託機構，在每個登錄的員工之壽險政策的數量由一壽險者購買，且設定該主要信託，並維持到該員工死亡為止，週期收益在員工死亡、失能、或退休時可發給員工。

裝置請求項如下：

一用於管理至少一雇主的退休金收益系統，其特徵在於該系統包括：

一雇主信託機構；

一人壽保險機構；

雇主信託機構包括：

雇主繳款計算裝置，用於計算及接收各雇主的定期繳款；

人壽保險投保裝置，用於將部份繳款為雇主之登錄員工購買保險單並保管；

人壽保險賠款收集裝置，用於登錄員工死亡時為人壽保險機構接收及保管所述之保險賠款；

津貼計算裝置，用於決定登錄員工之定期津貼；投資裝置，用於將部份款項進行投資，並接收及保管全部收入；

定期津貼發放裝置，用於賠款及津貼之發放。



（一）方法請求項的可專利性

訴願庭一開始先重申§52（1）之發明要有技術性，接下來再度指出§52（2）所列者只限於「本身」。

「遵循這些先例決定本案必須回答的問題是，依第1請求項的方法是否代表一作商業的方法本身（doing business as such）。若方法是技術的，或有技術性，仍可能是一作商業的方法，但不是作商業的方法本身。」

「第1請求項之所有技術特徵都是處理和產生資訊的步驟，含有單純行政、精算和財務屬性。處理和產生此種資訊是商業和經濟方法的典型步驟。因而所請求的方法並未超出作商業本身，也就是在§52（2）（c）與§52（3）的不予專利項目之內。」

訴願人稱有定義在方法請求項中的資料處理和計算手段，辯稱使用該手段給予方法請求項技術性。然而，訴願庭認為定義在方法請求項之步驟未脫離使用資料處理手段用於處理或提供單純行政、精算和財務之資訊，每一單一步驟的目的和方法整體都是單純經濟性的。

「使用技術手段於單純非技術目的，或用於處理單純非技術資訊未必給予單一步驟或整體方法技術性，事實上，任何在人類文化、非技術的活動也會用到物理實體和使用技術手段。」

本案方法未能導出任何特殊的技術問題或完成任何技術效果。結論是：「只含經濟觀念和作商業的實務之方法不是§52（1）EPC所定義的發明。一方法之一技術特徵是有關使用技術手段於單純非技術目的，以及處理單純非技術資訊，仍未能將此方法注入技術性。」

因此，方法請求項為「作商業的方法」而不屬§52（1）定義之發明。

本月專題

（二）裝置請求項的可專利性

至於備位請求的裝置請求項，是將軟體與硬體寫入請求項中。訴願庭認為，程式化的電腦系統用於一特別領域，即使是商業或經濟領域，有具體裝置之特徵，為一物理實體，這是§52（1）意義內之發明。

作商業之方法和完成方法的裝置的區別可見於§52（2）（c），在經濟和商業領域的「計畫、規則和方法」是不予專利的，但§52（2）並未提到裝置或產品。結論是，一裝置構成一物理實體用於完成或支持一經濟活動，是§52（1）意義下之發明。

（三）審查發明定義時是否要考量技術貢獻？

判斷一請求項是否有技術性時，常常會考量該請求項是否有技術貢獻。這是因為回到專利制度的本身，是認為新發明對既有技術有技術貢獻才值得保護。但在本案中訴願庭明確指出考量請求項是否符合發明定義時，不宜以是否有技術貢獻來判斷。

本案訴願人挑戰 EPO 的基準，強調在 EPC 下並無要求可專利性要有技術性，且使用貢獻法則於決定標的內容是否為§52（1）意義下的發明是錯誤的。前者訴願庭援引細則及先例決定予以否定，指出技術性是一 EPC 的隱含需求，但後者被訴願庭接受，訴願庭同意在§52 或其他條文下並無明顯的對一發明要求有技術貢獻。

訴願庭指出：「在 EPC 區分一發明的「新特徵」和先前技術已知的特徵，以決定發明是否為§52（1）意義之發明並無基礎。因此在 EPC 也無基礎使用所謂貢獻法則。」所謂貢獻法則是：「審查者應忽略請求項的形式且注重其內容，整體考量，以指出其標的內容加進已知技藝的實際貢獻。如果貢獻不是技術性，就不是§52（1）」



意義下的發明。」這混淆「發明」的要求與「新穎性」和「進步性」的要求。

（四）進步性之判斷

雖然判斷發明定義時不適用貢獻法則，但在考量進步性時仍要考量技術貢獻。本案訴願庭依§111（1）所賦予之權，直接決定裝置請求項之進步性，不再發回審查部門。首先，本案最接近的先前技術是「既有的私人退休計畫」，本發明相較於先前技術的改良實質上是經濟的，對於進步性並無貢獻。評估進步性時，所採的觀點是，對於一軟體開發者或程式設計者，作為所屬技術領域具有通常知識者，有改良退休金系統的知識，以資訊處理的計畫完成本案之方法請求項。

而在裝置請求項技術特徵是由資訊處理步驟的功能來定義，這是所屬技術領域具有通常知識者的一部分知識，這種電腦系統在本案優先權日之前已是一般的現象。

結論是本案所訴之裝置請求項欠缺進步性，訴願駁回。

四、軟體發明專利的另一障礙—進步性

PBS 決定將軟體發明通過發明定義障礙再予降低，取消原本應考量技術貢獻的關卡，但在進步性則以嚴謹的規則審查，使得軟體發明一再挑戰可專利性的戰場移轉到進步性。

軟體關聯發明常常含有非技術的成分，則在進步性評價時對這些非技術性成分應如何看待？回答之前，要先回到EPO判斷進步性的規則。基於§56 的原始意義，以及細則第 27 條，進步性的測試法

本月專題

是「問題與解答法則」(problem-and-solution approach)³²，這個方法需要：指出發明的技術領域，指出在此技術領域最接近的先前技藝，指出與最接近先前技藝有關的議題，請求項特徵對此問題的解決方法，整體由所屬技術領域具有通常知識者評估是否可輕易推導。

2002 年COMVIK案³³，兩SIM卡無進步性

本案是一件在GSM型式³⁴之行動電話之SIM卡³⁵的專利申請案，審查部給予專利之審定後於1997年遭到異議，2000年異議部審查結果以欠缺進步性而撤銷專利。申請人訴願。

申請人訴願時提出的申請專利範圍是一方法請求項：

一種在 GSM 型式之數位行動電話系統的方法，其中 MS（用戶單元）是由 SIM 控制，特徵在 SIM 位在至少有兩個識別（IMSI1, IMSI2），資訊儲存在系統的原始資料庫，該至少兩識別可選擇使

³² 參見Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 4th edition, 2002, p.101。

³³ T641/00，COMVIK GSM AB/Method in mobile telephone systems in which a subscriber identity module(SIM) is allocated at least two identities which are selectively activated by the user，決定日：2002年9月26日。

³⁴ 全球行動通訊系統（Global System for Mobile Communications，即GSM），是當前應用最為廣泛的行動電話標準。全球超過200個國家和地區超過10億人正在使用GSM電話。GSM標準的無處不在使得在行動電話營運商之間簽署「漫遊協定」後用戶的國際漫遊變得很平常。GSM較之以前的標準最大的不同是他的信令和語音通道都是數位式的，因此GSM被看作是第二代（2G）行動電話系統。這說明數位通訊從很早就已經構建到系統中。GSM標準當前由3GPP組織負責制定和維護。

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1007062710353>

³⁵ 用戶識別模塊（Subscriber Identity Module，簡稱SIM）。每位使用GSM系統手機的用戶均獲得由有關的電訊服務公司提供的一張SIM卡，它儲存所有有關用戶的資料，包括用戶的電話號碼、電話簿、呼叫限制…，及個人識別碼（PIN）和個人解鎖碼（PUK）等；其與網絡系統中資料庫所儲存的資料一致。若使用GSM通信系統進行通信，必須採用一張合法的SIM卡，才能接入所屬的GSM通信網絡進行資訊交換，否則不能進入。

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1405112105233>



用，同時間只有一識別（IMSI1 或 IMSI2）可以作用，使用者在 MS 在該原始資料庫使用 MS 選擇作用所需之辨識碼，其中該選擇作用被用於分散服務費用及個人或在不同使用者間撥打。

（一）發明定義

訴願庭首先引用§56 對進步性之規定，並就其法律定義連接至其餘專利要件之§52 至§57 規定，再度強調這些條文隱含一般原則，就是專利可能是在各種技術領域之發明，技術性是 EPC 要求發明的條件。

「當技術和非技術特徵混合在一請求項時（非技術特徵是指非屬§52（2）EPC 定義之發明），即使非技術特徵形成一主導部分，在 T26/86 X-ray 混合技術和非技術特徵，也就是即使主導部分是非技術特徵，仍為可專利。但接下來要考慮技術部分當作評估進步性的基礎。」

亦即，在發明定義審查既已不再引用貢獻法則，則技術特徵與非技術特徵是同等重要的，即使重要的部分在非技術特徵，整體來看仍有技術性。這等於讓方法請求項更容易通過發明定義審查。

（二）進步性

接下來訴願庭引用「問題與解答法則」，指出「為了達到問題與解答法則的目的，這個問題必須是技術問題，所有在請求項的特徵必須貢獻在該問題的解答，這個問題必須是在優先權日，所屬技術領域具有通常知識者在特定技術領域可能被要求解決的。『問題』只用來指出所屬技術領域具有通常知識者面對一些工作，不是其解法必須包含很大的困難性。」

本月專題

「如果以上情況與所形成的問題不吻合，必須重新建構問題。可能技術特徵有兩個或多個群組，每個群組所解決的技術問題和另一群組無關。此時每一群組的顯而易見性必須分離考慮（T470/95）。如果沒有技術問題，則§52 意義下的發明不存在（T26/81）。」

接下來審查本案的進步性，本案所引先前技術文獻 D8 是描述 GSM 網路標準的技術特徵在 1990 年所能達到者，即所謂用戶識別模塊，這是基地台儲存所有有關在單一基地台的資訊，讓系統可以辨認和在網路中定位。其中 GSM 標準不只有技術事項也有網路管理的行政和商業事項。

訴願庭比對系爭請求項與先前技術文件 D8，只有下列的不同：
（i）SIM 位置至少有兩個辨識碼，（ii）該至少兩辨識碼是可選擇使用的，（iii）該選擇作用被用於分散服務費用及個人或在不同使用者間撥打。

「依前述（ii）（iii）來分散費用並不是系統的技術功能，這是由使用者決定及選擇所需的辨識碼，分散費用是屬行政或財務的考量，所以沒有任何技術問題的解答，易言之，請求項選擇作用被用於分散服務費用及個人，或在不同使用者間撥打對發明的技術性有貢獻。」

（三）結論

結論是，由先前技術文件 D8，可知本案所屬技術領域具有通常知識者是指 GSM 系統的專家，這名專家在 GSM 系統由先前技術做出前述（ii）（iii）之實現，是可以直接完成的，系爭請求項欠缺進步性。

本決定讓尋求軟體關聯發明擴大保護的挑戰者遭到挫折。軟體



關聯發明通常含有非技術特徵，這些發明雖然突破第一道發明定義的關卡，但在進步性審查時，這些非技術特徵仍很難跨過此一障礙，可說申請人所獲得的利益只是能取得檢索報告罷了³⁶。

五、軟體專利爭論之另一戰場—歐盟議會

在EPO訴願庭作出影響重大的決定時，電腦軟體專利在歐盟也引發熱烈討論。無疑地，EPO立場是朝開放的方向前進，這也引起對軟體專利採保守立場之人士的關注。EPO的專利實務無情的改變，導致一些請求項讓法律的解釋更不清楚且更不明確，而引起歐盟執委會注意³⁷。

歐盟執委會指出所謂「電腦執行發明」為其優先處理事項，自1997年的共同體專利和專利系統的綠皮書以來，經過一連串的討論，執委會釋出其在2002年對電腦執行發明之可專利性指令的計畫³⁸。

在這個計畫中，一開始假設「電腦執行發明」必須如同其他科技領域來處理，且只要能顯出「技術貢獻」就應是可予專利的，技術貢獻定義成「在一技術領域對既有技術的貢獻，其對所屬技術領域具有通常知識者非顯而易見。」焦點是在專利性的基準，執委會指出並不尋求這個基準的任何修正；技術貢獻的需求是在進步性尺度。這計畫使得審查者負有義務以考慮發明整體及接受在一申請案有技術及非技術特徵之混合，只要發現其技術貢獻在發明的技術觀

³⁶ 歐洲專利局審查制度採檢索與實體審查分離制，因檢索的目的主要在判斷新穎性與進步性要件，不符發明定義者即可能被拒絕檢索。

³⁷ 歐洲專利局並非歐盟下之組織，有關歐洲專利局與歐盟專利及各國專利的關係，可參閱：劉國讚，歐洲專利及歐洲專利司法制度之調和化進展之研究，96年11月，智慧財產權月刊。

³⁸ 見註10。

本月專題

點。在此一部分這計畫遵循現在 EPO 的法理。

但這個計畫是尋求釐清專利保護只提供給一「電腦執行發明」，這被定義成：

「任何發明含有電腦使用，電腦網路或其他可程式裝置且有一或更多新技術特徵，其整體或部分藉由電腦軟體實現。」易言之，在此計畫下之一請求項發明，是產品（一電腦或其他裝置）或一過程（一方法）必須被連至一電腦。這等於回到VICOM案的立場，明顯地不同意IBM電腦程式產品的立場³⁹。

但這個立場被歐洲經濟及社會委員會嚴詞批評，要求執委會再整體考量這計畫。最後，整個計畫於 2005 年 7 月在歐洲議會未獲通過⁴⁰，這等於是支持軟體能獨立受專利保護者的一大勝利。但是，這也是軟體專利在歐洲調和化的失敗。EPO雖然已准予電腦程式產品專利，但這是就EPC的解釋而來，當進入各國行使專利權時，各國法院仍保有對EPC的解釋權，各國仍有撤銷專利權的制度，取得EPO專利尚無法在各國行使專利權時高枕無憂。

伍、EPO 訴願庭近期先例決定—商業方法關聯之軟體發明

前述四件先例決定，在後續之訴願庭決定中一再被引用，因而被實務界奉為領導案例法。

訴願庭這些先例決定可說是對軟體關聯發明逐漸採放寬的態

³⁹ 最後在計畫中所提出的條文，希望能讓各國對電腦執行發明的專利性進行調和化，其中最值得注意的是第 5 條不同意EPO允許電腦程式產品請求項的實務，這等於讓本來已突破的程式產品請求項再度處於不確定狀態。

⁴⁰ 計畫的內部爭論反應對軟體專利性更廣、更深的歧見。在歐洲議會這指令以 648 比 14 完全被打敗。MacQueen, Contemporary Intellectual Property, 2007, p.534.



度，但仍持專利保護的發明必須有技術性的堅定立場。以§52 無明文要求技術性的理由挑戰此一立場者全告失敗。在開放的過程中，遭遇較多障礙的是與商業方法有關之軟體關聯發明。

在PBS案中，雖然與商業方法有關之軟體關聯發明成功飛躍發明定義的障礙，但在進步性判斷時仍鎩羽而歸。另外，由於發明定義的審查一再放寬，使得後續爭論的焦點集中在進步性審查。以下探討 2002 年之後的兩件與商業方法有關的軟體關聯發明，首先是 RICOH 案⁴¹，其次是日立（Hitachi）的拍賣方法案。

一、與商業方法有關之軟體關聯發明如何審查進步性 2003 年 RICOH 案，完整的進步性審查原則

本案是一訂單管理系統和考慮預算限制的方法，審查部以欠缺進步性而核駁，申請人訴願後的主要請求為一系統請求項，包含有硬體及軟體，實質上是一網路接受訂單的管理系統。請求項如下：

一採購管理系統，用於公司各部門可自動地向多數的供應商進行採購，該系統包括：

複數個終端機，被放置於各部門，藉由網路相互連接，該終端機包含一可輸入採購資料的輸入裝置，該採購資料包含一採購者所屬部門的部門代碼；

一中央管理單元，與網路連接，用於接收各採購資料，包括：

一彙總處理裝置，用於管理新輸入的訂單，以往的訂單及部門的資料，以及用以計算各部門新輸入的訂單及以往的訂單的採購總金額；

一採購同意裝置，用於判斷採購後金額是否超出該部門預算，若

⁴¹ T172/03，Order management system and method considering budget limit，決定日：2003 年 11 月 27 日。

本月專題

上述的採購總金額未超出該部門的預算時，同意執行採購程序；

上述採購管理系統內儲各部門檔案資料，該部門檔案資料包括該部門採購的歷史資料，部門代碼及預算，上述彙總處理裝置被建構為若輸入的採購訂單被同意時，自動地執行採購程序。

爭論焦點在於進步性的問題，訴願庭在本案逐一建構對軟體關聯發明考量進步性的每一細節⁴²。

（一）何謂既有技藝（state of the art）⁴³？

訴願庭在判斷此一請求項之進步性時，首先引用 EPC 指出判斷進步性基礎的既有技藝並不包含非技術領域者：「§18 決定審查部審查一專利案由三名技術審查官組成，依此一組成不是要評估非技術的技藝，也不是要評估在非技術領域的創新性。將『熟悉技藝者』（person skilled in the art）解釋為含有商業專家或非技術領域專家與§56 不符。§56 意義下的熟悉技藝者是一名技術專家。」「在§54 中的「既有技藝」（state of the art），在德文及法文之文字是指「既有技術」（state of technology），並不含商業和營業方法。」因此，非屬任何技術領域者，即使在優先權日之前已公開，並不屬§54 及§56 條文文字所指的既有技藝。

（二）本案的熟悉技藝者（skilled person）是誰？

⁴² §56EPC: An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents are not to be considered in deciding whether there has been an inventive step.

⁴³ 在我國審查基準稱「技術水準」。



「本案的訂單管理方法可在一普通辦公室資訊系統實現，藉由使用標準硬體且不改變系統網路結構。請求項含有具體化元件，其讓各單元產生的功能是在完成訂單活動和交易，並無技術意義。在此種具體化中，功能和資料結構實質上由軟體程式來達成。」

「為了實現該系統，軟體計畫團隊是必須的，§56 的『熟悉技藝者』是指軟體工程師，不含商業方法專家，但有商業相關及訂單管理的知識。」

（三）最接近的先前技術

「本案最接近的先前技術是一分配資訊系統，含有在不同位置的多個一般目的電腦，並由網路相連接，在優先權日之前即已存在於許多辦公室自動化的大公司。」「系爭請求項有功能性特徵及資料結構用於實現與營業有關的訂單管理系統。系爭請求項與先前技術比較，差異只在營業有關的程序和訂單管理方法的資料。」

（四）技術問題

「在一電腦系統提供實現營業相關方法，基本上是一技術問題，熟悉技藝者將辦公室資訊系統程式化工作或在此種系統實現商業特徵，本身是普通和顯而易見的目標。」

（五）對先前技術的技術貢獻

「使用標準 PC 和硬體元件，用純軟體實現訂單管理方法的具體化手段，很清楚地在第 1 請求項定義技術事項（功能、資料結構等），技術事項由一以商業關聯程序和訂單管理方法的資料之普通資訊系統中區分出來。」

「請求項的技術解答未脫離商業相關概念的自動化。此種自動

本月專題

化使用傳統硬體和程式化方法，必須被考量為對一熟悉技藝者是顯而易見的。本庭並未發現在請求項有任何其他在上述內容未曾考慮到的技術事項。」

「至於訴願人辯稱藉由中央化的訂單程序可讓網路負載降低。但第 1 請求項是定義訂單管理系統而非電腦系統，中央化的系統可能產生資料的過度負載。此外，藉由單純行政或商業解法未能對該解答注入技術性。」

（六）結論

結論是，系爭請求項欠缺進步性。

本決定先指出專利審查官是技術專家，可說對專利保護對象應有技術性的立場更為強化；隨後指出「熟悉技藝者」是指軟體工程師，但有商業相關知識，等於否認軟體工程師的例行程式化工作獲得專利保護的可能性，因為這些工作對軟體工程師都是顯而易見的。

二、審查與商業方法有關之軟體關聯發明的最新規則

由 RICOH 案可知，與商業方法有關之軟體關聯發明，即使是系統請求項，仍在進步性審查碰壁。而方法請求項常常在發明定義審查就已出局，但是 2004 年日立的拍賣方法案有了變化。

2004 年日立拍賣方法⁴⁴案—符合發明定義但無進步性

本案是一拍賣方法，審查部以§52（2）及（3）的商業方法本身核駁第 1 項（方法請求項），第 2 項（裝置請求項）因為其範圍

⁴⁴ T258/03，Hitachi, Ltd./Auction method，決定日：2004 年 4 月 21 日。



和第一項相對應而亦被核駁。

申請人訴願，主要請求的第 1 項如下：

一種拍賣方法在一伺服器電腦執行，包含下列步驟：

- a) 經由網路將被拍賣品資訊傳到顧客電腦，每個顧客電腦屬於一拍賣者；
- b) 經由網路自顧客電腦接收拍賣訂單，為了買拍賣品，每一筆含有一期望價格及競爭狀態時的最高價格；
- c) 儲存所接收每一下標者的訂單資訊在伺服器電腦中；
- d) 設定一拍賣價格；
- e) 使用存於伺服器電腦的資訊決定是否有下標者提出的期望價格等於或高於拍賣價格；
- f) 如果在步驟 e) 沒有下標者，降低拍賣價格，重複步驟 e)；
- g) 如果在步驟 e) 沒有超過一名下標者，
- h) 如果競爭狀態產生，依預設的值提高拍賣價格；
- i) 排除期望價格低於增加後拍賣價格的競標者，使用拍賣下單資訊指定其他競標者；
- j) 評估在步驟 i) 所指定者間是否有競爭狀態；
- k) 重複步驟 h)、i) 和 j)，如果在步驟 j) 無競爭狀態，決定剩下的一名競標者為成功競標者。
- l) 若在步驟 g) 無競爭狀態，決定剩下的一名競標者為成功競標者。

(一) 發明定義審查

首先在發明定義的審查上，訴願庭重申審查是否符合發明定義時：(1) 不需考量技術貢獻 (IBM, T1173/97; PBS, T931/95)，(2)

本月專題

不需區分申請專利之發明的新特徵和已存在先前技術的特徵（PBS，T931/95）。當請求項中有技術和非技術特徵的混合時，在前述原則下請求項的技術特徵就可讓該請求項符合§52（1）之發明定義，而且這個原則與請求項之範疇無關，本案第1項（方法請求項）不應排除可專利性。

這個原則和先前 PBS 案所建立的規則有所差異，PBS 案的規則是：「一方法的技術特徵，關於使用技術手段於一單純非技術的目的，及/或用於處理單純非技術資訊，尚不足以讓技術屬性注入這個方法中。」

當考量方法請求項的技術性時，特別是使用技術手段於單純非技術目的，雖然訴願庭捨棄 PBS 案所稱尚不足以讓技術屬性注入這個方法中的原則，但也不是認為這樣就有技術性，而是重新參考 T26/86 的原則，認為仍要就該發明的核心做加權的考量，這種加權包含有新或技術貢獻的部分，或對先前技術有貢獻的部分。

結論是，本案方法請求項有技術性，符合發明定義。

（二）進步性審查

在進步性的問題上，先前技術文件 D6 揭示一拍賣系統含有一拍賣商工作站與下標者連接，拍賣價格出現在拍賣時鐘之顯示幕上，隨時間而下降，此拍賣為荷蘭（Dutch）型，D2 類似 D6，資訊傳輸問題由軟體時相迴路（phase-lock loop）解決，可達到在下標者端之同步拍賣時鐘。

訴願人辯稱本發明克服先前技術文件在下標者和伺服器端資訊傳輸延遲的問題，應有技術貢獻。訴願庭則認為解決這個問題的方法是採用已知的自動拍賣法，這個解答並無貢獻出技術性，而不能用來評估進步性。也就是說，這不是在 D2 及 D6 文件所描述之



延遲問題的技術解答，而是對拍賣法的修正。商業計畫的改良並無貢獻出技術性。因此，本發明被視為「只是完成拍賣法的非技術活動之自動化」，本發明的技術部分只在使用伺服器電腦完成必要的計算。尤其例如步驟（h）對拍賣價格排序，對於一位有程式設計經驗的熟悉技藝者是很容易可以達成的。

（三）結論

結論是，本案方法請求項欠缺進步性，裝置請求項亦同。駁回訴願。

三、高聳的進步性障礙

案例法發展至此，雖在發明定義突破重重關卡，但進步性仍有聳立的一道高牆。後續挑戰進步性障礙者可謂前仆後繼，2005年3月Catalina案⁴⁵企圖讓非技術部分與技術部分能以同等的重要性在進步性考量仍告失敗，訴願庭指出不符發明定義的特徵（非技術部分）不能支持進步性的存在。同年9月Online Resources案⁴⁶是一方法請求項與系統請求項，被訴願庭認為只是一種允許使用者使用家庭的終端機以完成銀行作業的發明，引用ATM之相關先前技術，以不具進步性駁回訴願。

陸、結論

經過前述 EPO 之先例決定的分析，可歸納出以下值得我國專利實務參採的原則：

⁴⁵ T531/03，Catalina Marketing International, Inc./Method and apparatus for generating cumulative discount certificates，決定日：2005年3月17日。

⁴⁶ T764/02，Online Resources & Communications Corporation/ Method & System for remote delivery of retail banking services，決定日：2005年9月20日。

本月專題

一、請求項之撰寫

1. 從認可軟體與硬體結合的系統或裝置請求項（1986VICOM案），到認可程式產品請求項（1998IBM 程式產品案），以及資料結構產品請求項（1999Philips 案），是認為軟體在硬體內運作，能產生專利法所要求的「更進一步技術效果」，這些程式有產生技術效果的「潛能」。如今，軟體關聯發明已可將軟體本身寫成獨立的物之請求項保護。
2. 此種物之請求項與傳統物品或物質請求項的界定方式不同，也不是方法界定物（product by process）的寫法，可說是另創一種新的敘述法。此種請求項是當該程式於適當的電腦中執行時，可完成軟體所欲執行的步驟。
3. 撰寫請求項時必須瞭解，判斷請求項是否符合發明定義時，是以所有技術特徵整體判斷為原則。（1987KOCH & STERZEL 案）
4. 軟體關聯發明的專利保護，是將軟體所欲執行的步驟先寫成方法請求項，在敘述各步驟時，雖然不要求明確敘述在電腦的執行，但以所屬技術領域具有通常知識者，必須能瞭解該請求項之步驟有利用軟體達成。

二、電腦軟體關聯發明獲准專利的兩個障礙

1. 電腦軟體關聯發明申請專利，兩個主要的障礙是發明定義與進步性審查。
2. 歐洲專利局先例決定的演變，是逐漸降低發明定義的障礙，進步性障礙未見鬆動，這讓申請人有較高取得檢索報告之機會。

三、發明定義



1. 在發明定義中，將§52（2）各個非屬發明定義之項目以§52（3）限縮至其「本身」，也就是§52（2）要限縮解釋。因而，前提是只要有程式的技術步驟，即使含有數學演算步驟並不屬數學方法本身（1986VICOM 案），即使是存在載體上的技術性資料並不屬資訊表達本身（1999Philips 案）。
2. 發明定義審查時，最重要的是申請專利之發明要有技術性，這是牢不可破的中心概念。原來§52（1）並就給予專利之發明應有技術性之文字，以致一再遭訴願人挑戰，EPC2000 乃加入「在所有技術領域」的文字以杜爭議，讓此一中心概念更加穩固。
3. 方法請求項與裝置請求項在發明定義審查之障礙的高低有別，尤其 2000 年 PBS 案明白指出§52（2）所列多僅限於方法，例如作商業的方法，並不含裝置，因此裝置或系統請求項的障礙較低。
4. 判斷方法請求項是否符合發明定義，2000 年 PBS 已放棄原本要考慮技術貢獻（1988IBM 文件摘要案）的原則，2004 年日立案更建立不必對請求項中的技術特徵與非技術特徵有不同考量的原則，可說方法請求項通過發明定義的門檻也已大幅降低。
5. 雖然發明定義之判斷原則與請求項範疇無關，但請求項之撰寫仍應謹慎，通常裝置請求項只要有具體的裝置、系統，即很容易符合發明定義。方法請求項在請求項必須讓所屬技術領域具有通常知識者瞭解其是用軟體來達成這些步驟，若有欠缺，即可能會落入§52（2）的排除可專利性項目。

四、進步性

1. 進步性審查沿用原來的一般性規則，也就是問題與解答法則。
2. 在此法則下，進步性條文§56 所稱的「既有技藝」是指「既有技

本月專題

術」，不含非技術的公開資料，「熟悉技藝者」是指軟體工程師（2003 年 RICOH 案），因此，以軟體程式取代商業活動等人工，亦即以軟體程式達到自動化的過程，很容易被認為是顯而易見的。

3. 從 2000 年之 PBS 案、2002 年 COMVIK 之兩 SIM 卡案、2003 年 ROCOH 案、2004 年日立案、2005 年 Catalina 案及 Online Resources 案，可知在前述判斷原則下很難通過進步性審查。
4. 欲通過進步性審查，應在申請專利之發明中尋求程式化過程的技術問題，亦即指出軟體工程師所面對的技術問題，例如網路資料傳送的速率化、親使用者的程式設計（1994 年 Sohei 案），以技術手段解決此問題，而且要有技術貢獻。但審查時審查部仍會比對先前技術以決定這些問題是否成立，而非以申請人所指出者為準。

柒、後記

本文以歐洲專利局之先例決定為中心，探討其軟體關聯發明之審查原則。須說明的是，通過歐洲專利局之審查而取得專利後，即進入各指定國維護。

歐洲各國仍有各自的專利權撤銷制度，在發明定義及專利要件條文之解釋上，若採比歐洲專利局更嚴之規則，取得歐洲專利後仍可能被各國撤銷專利權。最後本文略述英、德兩國之規則⁴⁷作為結束。

英國有關發明定義的審查規則是最高法院在 Aerotel / Macrossan⁴⁸所建的判例法，在此判例法中自行建構審查申請專利之

⁴⁷ 依歐盟 2002 年計畫書所載，事實上只有英、德兩國法院較為熱衷建立軟體關聯發明之可專利規則。

⁴⁸ Aerotel Ltd. V. Telco Holding Ltd. And Macrossan's Application[2006], EWCA



發明是否屬發明類型之四步測試法，並不遵循EPO的規則：(1) 適當地解釋請求項，(2) 指出其實際的貢獻，(3) 問是否落入不可專利之事項，(4) 檢查其貢獻實際上是技術的。這等於是在發明定義審查就引入EPO在PBS案中已放棄的技術貢獻法則，甚至更嚴格。此種立場雖被英國律師評為太過保守⁴⁹，但對於以英國為主要市場的申請人而言，從歐洲專利局取得軟體關聯發明專利，進入英國後也是無用。

德國專利局也是受其最高法院或專利法院判例法的拘束。在發明定義的一般審查原則上，只要發明的技術性是基於技術考量，就可稱該發明有技術性⁵⁰；請求項形式上的敘述必須教示有解決技術問題的目的⁵¹。而在電腦軟體關聯發明的發明定義審查上，雖然也認為電腦程式本身不具可專利性，但採用較嚴的規則，例如只與通用目的電腦之連結作用的軟體是不可專利的⁵²。

由此可見，對於以英、德本國為主要市場之發明者而言，在本國與EPO申請的選擇中，沒有必要從較寬的EPO取得專利再進入本國被撤銷⁵³。這也說明了前述EPO訴願庭決定中一再挑戰EPO規則的申請人多為美、日公司的原因。

Civ1371, 27.Oct. 2006.

⁴⁹ 英國IPULSE律師事務所專利律師Ms. Elizabeth Dawson、Mr. David Rickard的看法，2007-12-5。

⁵⁰ BGH(最高法院, Bundesgerichtshof), XZB 11/98, Logikverifikation, 1999-12-13。

⁵¹ BGH, XZB 16/00, Suche fehlerh. Zeichenketten, 2001-10-17。

⁵² 同 51。另外，指令或敘述用於描述傳統電腦之使用，例如接收資料、儲存資料、傳遞資料，是無法克服不可專利性的，見BGH, XAB 20.03, Elektron. Zahlungsverkehr, 2004-05-24。

⁵³ 英、德兩國專利律師均有取得歐洲專利之電腦軟體關聯發明被本國法院宣告專利無效的經驗，而且是以不符發明定義宣告無效。英國IPULSE律師事務所，專利律師Ms. Elizabeth Dawson、Mr. David Rickard，2007-12-5；德國Kanzlei Viering, Jentschura & Partner 事務所律師Mr. Eric-Michael Dokter，2007-12-10。