

「電腦軟體相關發明」審查基準修正介紹-明確化發明定義

潘映彤

一、前言

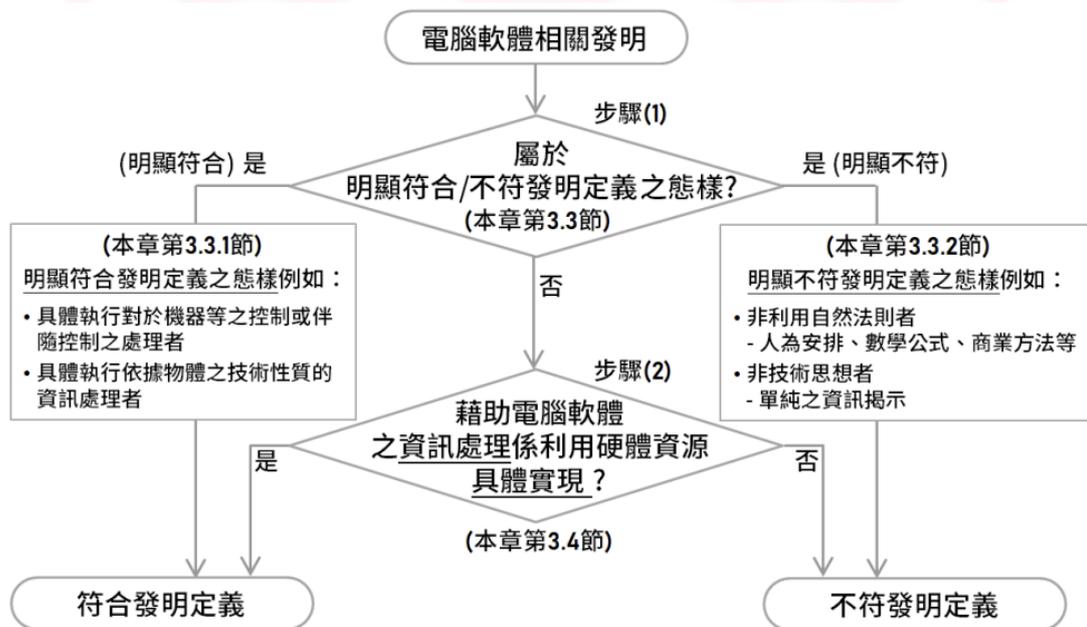
在近年來人工智慧、大數據等技術的發展趨勢下，各領域中應用電腦軟體相關發明專利申請案件亦隨之增加，智慧局為因應產業變化，於今年（2021年）六月九日公告修正專利審查基準第二篇第十二章「電腦軟體相關發明」，並自今年七月一日起生效。此次智慧局針對第十二章的修正重點主要包含：

1. 明確化發明定義（適格性）判斷基準
2. 修訂進步性相關內容與總則相互一致
3. 新增人工智慧相關審查事項與案例

本文將針對其中的發明定義判斷基準進行介紹。

二、發明定義相關修正內容

本次刪除了原審查基準參考歐洲專利局採用「進一步技術功效」及美國 Alice 案適格性判斷要件而衍生「簡單利用電腦」的判斷原則，明確訂定發明定義的判斷步驟（參考下圖），並於各步驟輔以實例說明，讓審查人員與申請人能更加瞭解符合或不符合發明定義的情形。



依據上圖的判斷流程，電腦軟體是否符合發明定義係以請求項所載之發明整體為判斷對象，步驟(1)判斷電腦軟體相關發明是否為明顯符合或明顯不符合第 3.3 節發明定義之態樣，若無法明顯判斷是否符合發明定義，則進行步驟(2)，接續判斷電腦軟體是否符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」的要件。

修正後之審查基準於第 3.4 節解釋「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」係指藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作，依據資訊處理之目的建構出特定的資訊處理裝置或方法。

審查人員應參酌申請時之通常知識，針對請求項所載電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或步驟，判斷是否依據資訊處理之目的實現特定的資訊處理或計算，據以認定電腦軟體相關發明是否符合前述要件，而為「利用自然法則之技術思想之創作」以符合發明之定義。

除此之外，審查基準進一步說明，電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或具



體步驟，並非指在請求項中須記載特定的硬體資源為必要，如請求項中已記載特定之資訊處理技術手段，縱使請求項中僅記載電腦為硬體資源或完全未記載任何硬體資源，參酌申請時之通常知識，可知藉由電腦通常所具備的中央處理器、記憶體等一般硬體資源與電腦軟體之協同運作，而實現該特定資訊處理技術手段者，應認定符合前述要件。反之，如請求項中記載了硬體資源，卻未記載電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或步驟，以依據資訊處理之目的實現特定的資訊處理或計算，仍不符合前述要件。

三、實例說明

針對步驟(2)「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件的判斷，審查基準分別列舉一正例及一反例進行說明。

例 1

〔請求項〕

- 一種用於文書處理之電腦系統，包含：
- 一輸入單元，用於輸入一文本資料；
- 一處理單元，用於對該文本資料進行處理以產生摘要；
- 一顯示單元，用於顯示該摘要。

根據審查基準所述，例 1 的請求項即使記載輸入單元、處理單元及顯示單元等硬體資源，並藉電腦軟體之資訊處理來實現產生摘要之功能，然並未記載電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或步驟，故不符合發明之定義。

例 2

〔請求項〕

- 一種用於文書處理之電腦程式產品，經電腦載入後可自多個文檔中針對一特定文檔產生摘要，係執行以下步驟：
- 分析並提取該特定文檔中的一個或多個句子，以及句子中包含的一個或多個單詞；
- 對於每個提取的單詞，根據該單詞在各句子中出現的頻率 (TF) 和該單詞在全部文檔中出現的頻率的倒數 (IDF)，由各句子中包含的多個單詞的 TF-IDF 值計算出各句子的重要性；以及
- 依該特定文檔中各句子的重要性高低順序，從該特定文檔中選擇預定數目的句子加以排列後以產生摘要。

根據審查基準所述，例 2 的請求項雖僅於前言部分記載「電腦」而無其他硬體資源，然由標的名稱「電腦程式產品」及「經電腦載入...」等內容與申請時之通常知識，可知藉由電腦通常所具備的硬體資源與電腦軟體之協同運作，得實現請求項所記載之用於產生摘要的特定資訊處理或計算技術手段，且請求項中記載有依據資訊處理之目的所建構出的具體資訊處理步驟或計算步驟，故符合發明之定義。

特別的是，審查基準由相似且具有相同目的（產生摘要）的例 1、例 2，詳細說明例 1 不符合發明定義，以及例 2 符合發明定義的原因，提供審查委員與申情人正反事例作為參考，有助於理解發明定義的判斷標準。



四、結語

我國專利審查基準「電腦軟體相關發明」自 1988 年制定以來，先前已於 2008 年與 2014 年進行修訂，此次修訂較前兩次修訂幅度更大，筆者認為新修訂的電腦軟體相關發明審查基準刪除進一步技術功效、簡單利用電腦等相關內容的判斷標準，確實改善了發明定義因為參雜進步性概念導致發明定義與進步性判斷順序混亂的情形，並輔以確切實例說明，讓發明定義的判斷基準更加明確，一方面能提高判斷是否符合發明定義時的客觀性，另一方面申請人能更清楚請求項應記載的內容與撰寫方向，在此要特別注意是電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或具體步驟，並非指簡單在請求項中記載硬體資源即必然符合，仍必需要揭露硬體資源與電腦軟體協同運作的具體手段，才能符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」的要件。

