

【 電腦軟體發明專利之注意事項 】

自智慧財產局於 1998 年制定「電腦軟體相關發明」審查基準後，已肯定電腦軟體發明得作為專利法上的發明客體。隨著相關產業的快速演進，技術內容的描述方式變得五花八門，因此智慧財產局也陸續修訂該審查基準之內容，以釐清審查標準並促使其一致化。而最近一次之修訂，係在 2014 年 2 月。

1. 電腦軟體發明專利所保護的客體

依智慧財產局於 2014 年 2 月所公布之「電腦軟體相關發明」審查基準，電腦軟體發明之申請專利範圍可區分為方法請求項及物之請求項，其中所謂方法請求項，係按照方法的流程記載電腦軟體所執行的步驟或程序；而物之請求項則包括以裝置、系統、電腦可讀取記錄媒體、電腦程式產品或其他類似標的名稱為申請標的之請求項。進一步言，裝置或系統請求項係藉由敘明硬體間的連結關係，及軟體與硬體間的工作搭配，據以界定解決問題之技術手段；電腦可讀取記錄媒體的實質則在於所記錄之資訊，或是依據該資訊所進行之處理，而非資訊之記錄方式或記錄媒體本身構造之技術性；電腦程式產品，則係載有電腦可讀取之程式，但不限外在形式之物。

2. 申請專利範圍不符合發明定義之情形

由於發明係指利用自然法則之技術思想之創作，因此符合發明定義之電腦程式發明必須於程式執行時能產生超出程式和電腦間正常物理現象(電流電壓改變等物理效果)的技術功效，才足以使解決問題之手段的整體具有技術性。以下各種情形，將不符合發明的定義：

(a) 非利用自然法則者

程式語言因屬人為的計畫安排，非利用自然法則，不符合發明之定義。商業方法雖亦屬人為之規則，並非利用自然法則，但是若以電腦軟體相關技術實現商業的方法，則應進一步審究該應用是否具有技術性。

(b) 單純之資訊揭示

單純之資訊揭示，例如資料格式的設定，僅是靜態的記憶體配置，而非屬技術思想之創作。但是如該資訊揭示能與電腦軟硬體或演算法交互作用後產生技術功效，將符合發明之定義。

(c) 簡單利用電腦

於請求項中簡單附加電腦軟體或硬體，或是若僅是利用電腦取代人工作業，均難謂其具有技術思想，而無法使原本不具技術性的發明內容產生技術性。惟若以電腦執行之演算法取代人類心智活動，則該演算法可將具有技術性。

3. 說明書的記載注意事項

- (a) 說明書之記載應符合可據以實現要件，因此就電腦軟體發明之敘述，應使用該發明所屬技術領域中公知或通用的技術用語或專有名詞，如必須使用新用語或非通用之技術用語、省略語、符號等，應予以明確定義。又，為能明確且充分描述電腦軟體發明的技術特徵，說明書得搭配圖式中所繪製電腦軟體的流程圖、功能方塊圖或其他圖式，具體說明各步驟之操作順序、或各模組彼此間或與硬體間之連結關係，藉以表現電腦軟體所欲達成之功能。
- (b) 如請求項係手段功能用語或步驟功能用語之記載時，若是執行特殊運算，則說明書所揭露的對應結構必須包含能達成該功能的特殊演算法，若只是界定一般運算功能，說明書仍應明確揭露一般用途之電腦功能。

4. 申請專利範圍的記載注意事項

請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。就一般功能界定物而言，須能依請求項之記載而具體想像一硬體構件或軟體模組，請求項方為明確。而以手段(步驟)功能用語所撰寫之請求項，由於在解釋時將包含說明書中所敘述對應於完成該功能之必要結構、材料或動作及其均等範圍，若說明書之記載未能對應於該功能或達成該功能所需之電腦軟體演算法或硬體構件，將導致請求項不明確且無法為說明書所支持，同時說明書亦違反可據以實現要件。

5. 電腦軟體發明專利之進步性審查

關於電腦軟體發明專利要件之審查，仍是就產業利用性、新穎性與進步性進行審查。不過，由於電腦軟體發明之性質特殊，在進步性審查時，較不同於一般發明申請案之審查，以下為前述審查基準中所例示幾種不具進步性的典型：

- (a) 技術領域之轉用：電腦軟體技術之程序(方法)或結構(裝置)，通常不受限於所應用之領域而具有實質相同之功能、效果。例如將「檔案檢索系統」中之檢索裝置轉用至「醫療資訊檢索系統」，將不具進步性。
- (b) 公知技術特徵之附加或置換：例如將輸入裝置之鍵盤，再附加公知的滑鼠點選或條碼器輸入技術，應屬依先前技術所能輕易完成者。
- (c) 將人類所進行之作業方法予以系統化：例如將已知之交易活動或商業方法予以系統化之發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。
- (d) 將先前硬體技術所執行之功能軟體化：對於單純利用軟體實現既有硬體電路之功能，並未解決任何軟體化過程之問題的發明，例如以軟體加法功能取代邏輯電路之加法功能，將不具進步性。
- (e) 無助於技術性的特徵：若請求項之某特徵不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分，則應視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合。