



## 淺談演算法或商業規則和方法特徵的專利申請於中國大陸的審查規定(第 340 期 2024/01/11)

林孟儒\*

### 一、前言

隨著近年「人工智慧」、「大數據」、「區塊鏈」等技術的成熟，申請人陸續將前述技術結合商業方法而於各國申請相關專利，中國大陸最高人民法院知識產權法庭在 2023 年公布的《最高人民法院知識產權法庭裁判要旨摘要(2022)》中提及的最高法知行終 382 號，即是探討涉及商業方法的發明是否符合專利規定之案例。

### 二、系爭專利申請歷程

該案例中的系爭專利為 CN108027608A，申請人為西門子公司，2019 年中國大陸國知局 (CNIPA) 駁回該系爭專利，申請人於是提出復審請求，經復審後仍維持原駁回決定。該系爭專利記載了三個獨立項，作為代表性的獨立項 1 原文記載如下：

「一種用於開啟針對具有所分派的存款(B)的處理對象的處理步驟的方法，所述方法具有如下步驟：

-借助於所述處理對象與控制單元和／或生產單元的接口發送所述處理對象的處理步驟詢問(12)，以接收到所述處理對象針對所述處理步驟的出價，其中所述出價是被分配給所述處理對象的存款(B)的部分金額；

-借助於處理器來確定可用性結果(20)，其中所述可用性結果依據所述出價並且依據適合於執行所述處理步驟的生產單元的報價(10)來確定；

-如果所述可用性結果表明可用性，那麼在所述處理對象的處理步驟詢問的情況下憑藉使所述存款(B)減少所述出價來開啟(21)所述處理步驟。」

CNIPA 的駁回決定中指出該系爭專利所要求保護的方案不構成技術方案，**不符合專利法第二條第二款的規定**，申請人不服而向法院提出訴訟，請求撤銷被訴決定。

### 三、法院判決理由

#### 1.一審法院判決理由

《專利審查指南》規定「如果該項權利要求記載了對要解決的技術問題採用了利用自然規律的技術手段，並且由此獲得符合自然規則的技術效果，則該權利要求限定的解決方案屬於專利法第二條第二款所述的技術方案」。一審法院認為**一項技術方案是否符合專利法第二條第二款的規定，需考量其欲解決的技術問題、採用的技術手段及能達成的技術效果**。該系爭專利雖然涉及電腦裝置，但該方法解決的問題是如何根據拍賣結果管理生產資源而非技術問題，且該方法採用的手段是透過電腦執行人為的生產管理規則，對於電腦而言，只是利用指定的規則及拍賣結果管理生產資源而未利用技術手段，再者該方法獲得的效果僅是依據交易結果管理生產線並非符合自然規律的技術效果。

西門子公司主張該系爭專利與《專利審查指南》中的示例「一種共享單車的使用方法」類似而符合專利法第二條第二款規定，但一審法院引述《專利審查指南》當中記載的「對既包含技術特徵又包含算法特徵或商業規則和方法特徵的發明專利申請進行創造性審查時，應將與技術特徵**功能上彼此相互支援、存在相互作用關係**的算法特徵或商業規則和方

\* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



法特徵與所述技術特徵作為一個整體考慮」，認為該系爭專利的方法特徵與技術特徵並非緊密結合，其技術特徵屬於大眾皆知的裝置且對於欲解決的問題並無幫助，故西門子公司的上述主張不能成立。

## **2. 最高人民法院判決理由**

最高人民法院認同一審法院的判決理由，認為若一方案採用的手段集合與要解決的問題之間僅是人為制定的規則關係，則其解決的並非技術問題，獲得的結果亦不是技術效果，據此該系爭專利獨立項1記載的解決方案並非一技術方案。

另外，針對西門子公司上訴理由中辯稱「不能僅僅因為其中包含的非技術性內容就否定整個方案的技術性」，最高人民法院認為：在判斷一件專利申請是否構成技術方案與一件專利申請是否具備創造性時，均需要將與技術特徵功能上彼此相互支援、存在相互作用關係的算法特徵或商業規則和方法特徵與所述技術特徵作為一個整體考慮，**前者主要考察方案的手段集合與要解決的問題之間是否體現受自然規律約束的關係，後者則主要考量方案的手段集合與要解決的技術問題對本領域技術人員而言是否顯而易見**。是以，在判斷包含非技術特徵的發明專利是否符合專利法的規定時，能依法透過考查該發明是否僅在形式上具備技術特徵、其非技術特徵是否僅為利用電腦實現的規則等方式，因此，一審法院的判決並無明顯不當而駁回西門子公司的上訴請求，維持原判。

## **四、結語**

從上述申請案的申請乃至判決過程，可以看出中國大陸在審查涉及演算法特徵、商業規則和方法特徵等相關專利時，十分重視是否符合專利法第二條第二款規定的「發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案」，且申請人還需審慎考量所請內容是否為專利法第二十五條第一款第二項「智力活動的規則和方法」，惟對於申請人而言，有時候並不易判別所請內容是否符合上述規定，筆者根據中國大陸《專利審查指南》所記載的審查示例，提出以下3點判斷依據作為參考：

### **1. 是否包含技術特徵？**

如果權利要求涉及抽象的算法或者單純的商業規則和方法，且不包含任何技術特徵，則該權利要求屬於「智力活動的規則或方法」而不應被授予專利權，審查示例「一種建立數學模型的方法」，其權利要求僅界定了利用訓練樣本的相關數據對數學模型進行訓練的步驟，被認定為僅是一種抽象模型建立方法，不包含任何技術特徵，那何謂技術特徵？

根據北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》中提到「技術特徵是指在權利要求所限定的技術方案中，能夠相對獨立地執行一定的技術功能、並能產生對應獨立的技術效果的最小技術單元」，故以單純的數學建模方法進行申請，很大機率被理解為數學公式的應用無法產生獨立的技術效果，落入「智力活動的規則或方法」而不屬於專利保護客體。

### **2. 是否利用技術手段解決技術問題而獲得技術效果？**

《專利審查指南》中記載「如果權利要求中涉及算法的各個步驟體現與所要解決的技術問題密切相關，並且獲得技術效果，則通常該權利要求限定的解決方案屬於專利法第二條第二款所述的技術方案」，審查示例「一種卷積神經網絡模型的訓練方法」記載的各個神經網路訓練算法步驟與圖像信息處理密切相關，該方案所解決的是如何克服CNN模型僅能辨別具有固定尺寸的圖像的技術問題，其技術手段為不同卷積層能對圖像進行不同處理並訓練，並非人為設定的規則而遵循自然規律，且該方案獲得能識別任意尺寸待識別圖像的技術效果，屬於專利保護客體。



### **3.是否載明技術特徵與其功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的算法特徵或商業規則和方法特徵如何共同作用並產生有益功效？**

審查示例「一種基於多傳感器信息仿人機器人跌倒狀態檢測方法」，該方案根據姿態信息、ZMP點位置信息以及步行階段信息並透過模糊算法輸出判定仿人機器人穩定狀態的信息，為進一步發出準確的姿勢調整指令提供依據，該方法的算法特徵與技術特徵在功能上彼此相互支持、存在相關作用關係，且要求保護的發明技術方法相較於最接近的現有技術是非顯而易見的，具備創造性。

綜上所述，申請人在中國大陸申請涉及演算法特徵或商業規則方法特徵的相關專利時，建議可將單純的演算法、商業規則結合系統或裝置，或者將其結合在具體技術領域的應用進行申請，並載明技術手段、技術問題及技術效果，以使所述演算法、商業規則能實現完整的一技術方案而提升核准的機率。

參考資料：

- 1.中華人民共和國最高人民法院行政判決書案號：最高法知行終382號
- 2.北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》