

# 我國電腦軟體發明專利之申請

林志鴻

## 壹、前言

隨著電腦工業之蓬勃發展，尤其是電腦軟體對於電腦產品之重要性越趨提高之影響，世界上之主要工業國家為保護本國之電腦軟體產業之競爭力，並吸引更多投入電腦軟體之研發與創新，以創造出更寬廣之市場與更多之產值，皆以相繼訂定關於電腦軟體之新的審查基準，例如美國於一九九六年三月頒佈「電腦相關發明審查基準」最終版，日本亦於平成九年四月（一九九七年四月）公佈實施其「電腦相關發明審查基準」，均已對電腦軟體之專利性有較明確且寬廣之態度。而我國以往並無頒佈相關之審查基準以作為審查上之參考，惟在審查實務上因受到經濟部(7)訴字01212號函：「單純的電腦軟體或檢字法因係利用人之推理力、記憶力所生之結果，非為利用自然法則所為技術思想之創作，自應不予專利……」之影響，因此一般電腦軟體專利申請案常遭審查委員以引用專利法第十九條或第二十一條被認為是「非為利用自然法則之技術思想」或「利用人之推理力、記憶力始能實施」而遭核駁，然為因應國際潮流及本國軟體產業發展之需要，經濟部智慧財產權局（原中央標準局）也已於八十七年十月七日頒佈特定技術領域之「電腦軟體相關之發明」專利審查基準，以做為軟體專利審查之準繩，以給軟體發明之專利性予以重新定位，使得我國對於電腦軟體之專利保護有新的開始，因此，本文即係根據該審查基準以探討如何申請電腦軟體專利。

## 貳、電腦軟體非屬發明專利之類型

一如專利法及「專利審查基準」所規定，構成發明類型之要件必須是「利用自然法則之技術思想」（專利法第十九條）且非為法定不予專利之項目（專利法第二十一條），因此，電腦軟體之發明如有不符「利用自然法則」、「不具「技術思想」及為「法定不予專利之項目」，即不屬發明之類型，其分述如下：

「不符「利用自然法則」之情形：電腦軟體僅描述自然法則本身（如 $E=MC^2$ 或牛頓定律等）、申請專利範圍只記載自然現象本身、電腦軟體所使用之方法違反自然法則或電腦軟體非為利用自然法則而僅包含經濟法則、人為取決及心智活動等。

「不具「技術思想」之情形：僅單純使用電腦處理及僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中。

「為法定不予專利之項目之情形：電腦軟體僅描述科學原理（如萬有引力）或數學方法（一個或一套數學公式）、或僅為遊戲及運動規則本身，又電腦軟體需經由人類推理判斷或記憶能力始能做抉擇認定，亦因有相當之不確定性而無反覆再現之效果，而屬法定不予專利之項目。

參、電腦軟體符合發明專利之類型

一、物之發明：凡可供產業上利用，且係利用自然法則之技術思想之發明，並以硬體與軟體結合之方式來界定其具體結構，即屬於電腦軟體發明之物的發明之類型，其可分為兩類：

（一）非限定於特定硬體與軟體結合之發明，亦即執行軟體於任何不特定硬體之發明，此種物之發明的申請專利範圍係將電腦或電腦組件之具體性質界定為僅止於電腦內或電腦外執行之功能或步驟，或包含所定類別（如電腦或電腦可讀取之記憶體）以任何形式組合而成之任一物以執行軟體方法。

（二）限定於特定硬體或軟體與特定軟體結合之具體結構之發明，此種物之發明係以特別設計之特定硬體或軟體以解決某一特定之課題，其申請專利範圍需明確界定電腦之元件，並指出該等元件係如何以特定硬體或軟體與特定軟體的方式加以結合。

二、方法之發明：電腦軟體之方法發明係著重在如何施予一個或多個動作、程序、操作或步驟以

使電腦產生具體且非抽象之結果，而依所執行之方法步驟係發生在電腦外或電腦內以產生具體轉換或動作者，可分為以下三種類型：

（一）於電腦處理前，資料或訊號之具體轉換之方法發明：所請求之方法為利用到具體物或動作，以作為經過電腦執行前的資料處理。

（二）於電腦處理後，對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理：所請求之方法在電腦執行後，於電腦外部產生獨立且具體之動作。

（三）於電腦內，該電腦軟體方法係限定在特定技術領域的實際應用範圍：所請求之方法如侷限在電腦內部之操作，則必須將申請專利範圍明確限定在某一技術領域中之特定實際應用，因為決定該方法是否為發明之類型並不是電腦如何執行該方法，而是電腦究竟執行了什麼以達成某種實際之應用。

## 三、記錄媒體形式之發明

將資訊之表達附載於電腦可記錄之記錄媒體上，使得該記錄媒體產生物理性或化學性之轉變，如果該記錄媒體於電腦進行處理時與電腦產生功能上或結構上之交互關連，則可成為請求專利之標的。

## 肆、電腦軟體相關發明之申請案內容

### 一、說明書之內容

為使熟悉該項技術者能夠了解其內容並據以實施，說明書之撰寫應載明相關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟悉該項技術者能瞭解其內容並據以實施，以符合專利法第二十二條第三項之規定。

對於發明之目的，因為電腦軟體之發明幾乎不可能有偶然發現之發明，而均有所欲解決之課題，因此申請案之請求標的一定要有實際之用途，亦即需為具有實際應用價值之發明。

對於發明之技術內容、特點及功效，說明

書可利用記載電腦軟體所執行之程序、電腦之組成元件及其相互關連或電腦與電腦外部之發明標的間之關係來詳細揭露發明之實施例。

### 二、圖式部分

圖式部分可使用資料流程圖（Data Flow Diagram）、虛擬碼（Pseudo Code）、方塊圖（Block Diagram）、流程圖（Flow Chart）或時序圖（Time Chart）等可揭露電腦軟體技術特徵之圖式來配合說明書之文字敘述以詳實揭露發明之內容。

### 三、申請專利範圍之撰寫：

申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點以符合專利法第二十二條第四項之規定，對於主張方法之發明，其請求項應限定在所執行之步驟或程序，對於主張物之發明，其請求項則應限定為確切之具體結構，包含硬體、軟體與軟體的結合、執行軟體所產生之物等。用以限定申請專利範圍的請求標的之辭彙需有明確及特定之意義，僅含有建議性或選擇性但未要求執行的步驟或不將請求項限定在特定結構之用語，便無法限定請求項之範圍。

如請求項為組合式元件（elements）之形式，為避免在結構上或程序上之所需之複雜說明，可採用功能手段語言（Means or Step Plus Function Language）以一種實現某一特定功能之裝置（means）或步驟（step）的方式來撰寫請求項，惟需注意的是，在說明書之文字敘述中應清楚地揭示該功能手段對應於某電腦或電腦元件所習知之結構，且該結構是以硬體與相關軟體結合來實現。

### 伍、結論

電腦軟體以專利來保護並不是自審查基準訂定後才開始的，事實上自有電腦問世以後便有電腦軟體專利之申請與公告，因此，電腦軟體審查基準之頒佈所代表之意義乃係對於軟體工業之價值的高度肯定，而對於從事電腦軟體研發之業者或發明人，如何以專利來保護其具有高度價值之軟體智慧財產，勢必成為未來重要之課題。