

三、受任專利、商標、著作權顧問。
四、商標電腦查名、商標設計。
五、專利資訊服務、專利買賣介紹。

本報駐台記者林文雄
專辦紐、澳及加拿大投資移民業務

100-0000, 1001-0000, 1002-0000
(UL, CSA, TÜV, CE)申請輔導

初探「電腦軟體相關發明」 審查基準

林文雄

經濟部智慧財產局於八十七年十月七日正式頒佈「電腦軟體相關發明」審查基準，至此，電腦軟體正式成為申請專利之適格標的，以往電腦軟體是否可以申請專利向來混沌未明，而今此一問題已有正面而肯定的答案。然而，在該審查基準頒佈前，軟體相關發明果真完全不得申請及獲准專利？如果答案是否定的，則以往軟體相關發明係以何種形式提出申請？其於作法上何有限制，權利範圍上與單純的軟體發明有何分別？事實上，電腦軟體未成為適格標的前，其提出申請之發明類型確有一定的限制，在表達技巧上亦須透過層層包裝。換言之，以往提出軟體相關發明申請時，至少在表達方式上必須將其包裝為非單純之電腦軟體，始有成為適格標的及獲准專利之機會。然而在軟體發明審查基準正式頒佈後，卻出現了如何具體表達一發明係由電腦軟體構成的疑問，而在已頒佈實施的審查基準中雖未能提供充分的撰寫範例，但對於電腦軟體相關發明之判斷原則均有詳盡說明，以下謹摘要說明之：

「一、是否為「電腦軟體相關發明」，係由審查委員根據申請專利範圍及說明書內容判斷之：

根據審查基準前言第三段指出：「本基準係針對電腦軟體相關發明作為審查基準，在申請專利範圍中即使未明示以硬體與軟體結合的方式界定其結構（屬物之發明），或者為直接或間接借助電腦實施之步驟或程序（屬於方法發明），亦需參酌發明之詳細說明、圖式所記載的內容，倘經審查委員判斷後認定係屬硬體與軟體結合之方式界定其具體結構，或者為直接或間接借助電腦實施之步驟或程序者，即判斷實質上為電腦軟體相關發明。」

由前段文字可明顯看出，一申請案是否屬於電腦軟體相關發明，係由審查委員自行判斷，如申請案未明示其為軟體相關發明，但由說明書內容可判斷其係硬體或軟體結合之方式，或者直接或間接借助電腦實施之步驟或程序，審查委員將逕予認定該

案為電腦軟體相關發明；但必須注意的是：一旦明示為軟體相關發明，其對說明書及申請專利範圍內容有充分揭露之要求，如說明書及申請專利範圍內容被視為未能充分揭露而可供熟習此種技藝人士據以實施時，其無須經過專利要件審查，即可逕予核駁。

二、軟體相關發明之說明書及申請專利範圍內容應具備什麼？

由於電腦軟體相關發明有其特殊性，在審查流程上亦有別於一般發明案，如前揭所述，軟體相關發明之說明書及申請專利範圍如被認定未能充分揭露其技術內容，將可逕予核駁，意即軟體相關發明之審查流程，將先行確認申請案內容是否符合專利法第廿二條三、四項之規定，爾後再判斷申請案是否屬於適格的發明類型及專利要件，由此可見，說明書對於軟體相關發明之重要性，至於說明書內容應具體說明那些事項，審查基準提出了以下原則及判斷步驟：「至於記載發明之技術內容、特點及功效方面，審查時必須審核該發明的詳細揭露及特定實施例，決定申請人發明的內容；並參酌以下的步驟審查電腦軟體相關發明：

步驟1：依據該軟體執行之程序，決定該電腦做了什麼？（亦即，該電腦的功效）；

步驟2：決定該電腦是如何建構以提供該功效（亦即，組成該電腦的元件為何、以及該等元件是如何建構、相互關連以提供該特定的功效）；以及

步驟3：決定該電腦與構成該發明且在該電腦外部之其他標的間之關係（亦即，機械、裝置、材料或非由該電腦完全或部分執行之方法步驟）。

以上所列者係審查委員判斷說明書是否詳細揭露其技術特徵之步驟，易言之，亦即為發明人之揭露義務。

至於如何揭露軟體相關發明的技術內容，則可配合圖式來表達，其可使用的圖式包括有：資料流程圖（Data Flow Diagram）、虛擬碼（Pseudo Code）、方塊圖（Block Diagram）、流程圖（Flow Chart）、時序圖（Time Chart）等可揭露技術特徵之圖式。就實務狀況而言，大多數軟體相關發明申請案係分別以方塊圖（Block Diagram）表現其構造，而以流程圖（Flow Chart）表現軟體執行步驟。至於是否必須將完整之程式內容列表呈附，審查基準中並未嚴格限制，惟如其相關圖式已然具體揭露技術特徵，並可為軟體撰寫者或從事電腦硬體工作者所能瞭解，並據以實施時，則程式列表應無絕對必要。

再者，有關申請專利範圍之揭露型態，審查基準中亦有相關規定：「有關說明書之揭露，尤其是請求項部分，應以電腦所執行的方法步驟來定義，而不是僅引述原始程式碼或目的程式碼。然而在有些狀況下，如可使熟習該項技術者更能瞭解其發明之解決手段而適度使用自我註解（Self-Documenting）的程式碼，如虛擬碼（Pseudo Code）則仍可被接受。」由上述可知，程式碼可用以供熟習該項技術者進一步瞭解發明之技術手段，但卻不能是定義其技術特徵的唯一內容。

三、功能手段語言（Means Plus Function Language）的運用：

在以往的審查基準中雖未明令限制以功能手段語言界定申請專利範圍，惟一般咸認我國專利主管機關並不允許此種作法。但此次基於電腦軟體在表達方式上之特殊性與必要性，乃網開一面，允許軟體相關發明以功能手段語言界定其申請專利範圍。其主要係針對請求項為組合式元件時，能在不詳述元件結構、材料、動作的狀況下，以一種實現某一特定功能之裝置（means）或步驟（step）的方式予以表示。而以此種方式表達除可省略結構上或程序上的繁複說明，以大幅簡化申請專利範圍。除此以外，由於功能手段語言的運用，將使權利範圍的解釋上趨於寬廣。

然而功能手段語言在運用上亦有其限制，當申請專利範圍係以功能手段語言撰寫，於說明書內容

中必須有一致的相應結構、動作予以支持，因此，以功能手段語言撰寫的申請專利範圍如欲取得較寬廣的權利範圍解釋，即必須在說明書內容充分揭露可為該功能手段語言所涵蓋的相近構造、元件及功能。

四、「整體觀之」（as a whole）一詞勢必成為電腦軟體相關發明審查上之流行用語與爭執焦點：

過去電腦軟體相關發明經常無法獲准專利，主要係被認定不符合專利法第廿一條之規定。雖然電腦軟體相關發明審查基準已然公佈實施，但發明案仍須符合專利法第廿一條之規定。然而，電腦軟體是演算法（algorithm）實施方式的一種，而演算法本身不免包含自然法則、科學原理、數學方法、或為遊戲及運動之規則或方法，或甚至與數學無關之推理步驟及物理現象之推演，惟該內容並不符專利法第廿一條之規定。為此，審查基準即特別提出說明，其謂「不能因為申請專利範圍中局部含有專利法第廿一條規定法定不予專利之部分，便驟然加以核駁，仍必須整體觀之（as a whole），審視其解決手段是否有利用自然法則之技術思想之創作部分而定……」換言之，電腦軟體並不因其中含有法定不予專利部分，便遭逕予核駁。其仍須就說明書及申請專利範圍內容作整體判斷，如其中含有利用自然法則或技術思想之創作，仍可能被視為具備可專利性。惟審查基準中並未載明創作部分多寡與對應可專利性高低之相對關係，如此一來，當申請人遭以專利法第廿一條核駁專利，只要專利案中利用自然法則之技術思想創作，即可以整體觀之係含有創作部分為由來加以抗辯，然而審查基準中並未明訂取捨或認定標準為何，有關此部分之認定爭議恐將層出不窮。

「電腦軟體相關發明」專利審查基準業經公佈施行，從長遠來看，對於引進電腦軟體方面的先端技術，提升國內相關產業水準及提升國際形象等方面確有明顯之助益，惟短期內或可能對國內軟體業者造成衝擊，故有關此一課題，實為從事電腦軟體相關業界人士所應重視並積極參與者。