

淺談印度新版電腦相關發明 (CRIs) 審查方針之專利適格性

吳煌烈

電腦軟體或涉及商業方法之專利適格性是各國專利審查實務的重要課題，惟各國發展的情況都不太相同。我國於專利審查基準第二篇第十二章制定「電腦軟體相關發明」來規範涉及電腦領域的專利案件，而美國於 2014 年 Alice 案後，則採較為保守的二階段測試法，中國大陸則在 2017 年 4 月修改專利審查指南中規範涉及商業方法與計算機程序的判斷標準。

印度科技產業一向以軟體工程著名，印度專利審查實務則有「電腦相關發明 (computer related inventions, CRIs) 審查方針」來規範涉及電腦領域的專利案件。

印度的電腦相關發明審查方針近年來已經歷過多次修改，上一次修改的時間點是在 2016 年上旬，規範電腦相關發明是否具可專利性的三階段測試步驟，包含：

- (1)適當解釋申請專利範圍並確認實際貢獻；
- (2)僅於數學方法、商業方法或演算法有貢獻的，不予專利；以及
- (3)若貢獻在於電腦程式之技術領域，則確認所請發明是否結合新穎的硬體 (novel hardware)，再繼續判斷可專利性之步驟；電腦程式本身不具可專利性；若只對電腦程式本身有貢獻的，不予專利；若在電腦程式與硬體皆有貢獻的，再繼續判斷可專利性之其它步驟。

其中，步驟(3)引入「新穎的硬體」之概念被視為電腦相關發明可具專利性的先決條件。此外，審查方針更提供十餘個範例，對於申請人或專利審查人員而言，該等測試步驟與範例不論在專利申請時或審查時都有一定程度的幫助。

2016 年修改的審查方針經實施一年多後，新版審查方針已於 2017 年 6 月底公布施行。然而新版審查方針係刪除該三階段測試步驟與範例，導致該參考依據頓然消失無蹤，印度之實務界也有著負面的看法，認為新版審查方針因為缺乏具體判斷依據，恐惡化專利局與申請人彼此之間認知不同的情形。不過，印度實務界也有人對此抱持不同的觀點，認為原有的測試步驟與範例可能無法清楚闡述電腦相關發明究竟是具可專利性或不具可專利性，故在新版的審查方針中刪除該等測試步驟與範例。

現行印度專利法第 3 條列舉數種不予專利之標的，該審查方針指出其中涉及電腦相關發明的有：(k)數學方法、商業方法、電腦程式本身或演算法；(l)文學、戲劇、音樂或藝術品或其他藝術創作；(m)人為規則或遊戲方法；(n)資訊的呈現；(o)積體電路佈局。

另一方面，在新版的審查方針強調，審查時應**整體檢視申請專利範圍以判斷電腦相關發明是否落入法定不予專利之標的**。以商業方法為例，若在申請專利範圍具體指定一裝置及/或實施發明的技術性程序，則應對該申請專利範圍整體加以考量，不可直接認定其非為專利適格標的；相對的，若一申請專利範圍實質上僅單純界定商業方法，或一發明僅用來實施商業、交易或金融活動或透過網路服務買賣商品，將被視為商業方法，而非為專利適格標的。

隨著金融科技、區塊鏈或大數據等技術的發展，甚至隨著智慧型裝置的普及化，多數的發明構想可透過應用程式 (APP) 在智慧型裝置上實現，這些發明的實施都與電腦技術息息相關。

印度電腦相關發明審查方針從 2013 年施行以來經歷多次修改，本次為第四

次修改，若再觀察其它國家，例如美國專利適格性之判斷原則隨著法院判決而發展，中國大陸專利局在今年亦修改與電腦相關發明的專利審查原則，由此可見，各國對於電腦相關發明的專利實務並非一成不變，而是隨著當代的科技發展持續不停地調整審查標準。

筆者認為不論在哪一個國家申請電腦相關發明的專利，申請人應自我檢視專利申請內容，以對硬體（裝置）及實施發明的技術性程序之整體加以考量，以確保該申請專利標的之適格性。

