



電腦軟體相關創作在臺灣、中國大陸進行專利申請之差異比較

曾采文 工程師

近年來，全面領域之科技及技術發展幾乎脫離不了電腦軟體之發明創造、應用、或延伸，尤其被認為即將或正在改變人類發展的工業物聯網 IOT、5G 網路、AI、區塊鏈等技術更幾乎都是以電腦軟體為中央核心快速地發展。由於電腦軟體係以程式碼在電腦上運行以實現邏輯判斷為其主體，在專利申請上因其非實體及抽象的性質而具有其特殊性，各國針對電腦軟體相關創作大都訂有相關的基準，惟並不盡相同。本文將就臺灣、中國大陸關於電腦軟體相關創作的法規制度加以比較，並總結電腦軟體相關專利申請須注意之要點。

一、臺灣相關規定

臺灣專利法第 21 條規定「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」。審查基準第二篇第十二章定義申請專利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明。當電腦軟體在電腦上執行時，若產生超出程式和電腦之間電壓、電流變化的正常物理現象，謂之有技術功效，而電腦軟體相關創作之標的應明確定義為方法或物之請求項。

就請求項標的名稱而言，我國審查基準要求請求項不因標的名稱而直接判斷是否符合發明定義，而應就說明書整體觀之是否為利用自然法則之技術思想之創作。舉例而言，當無法根據請求項標的名稱判斷為物或方法之發明，或為資料格式、封包等本身無法產生技術功效之標的，應根據說明書之揭露判斷該等標的是否與演算法等交互作用產生技術性，若有，則屬於請求項不明確或標的名稱與申請實質內容不符，應要求申請人修改請求項或標的名稱。

僅有標的名稱符合發明專利之規定並不同該申請案之請求項已符合發明定義。有下列情況的電腦軟體相關創作仍不符合發明定義：

1. 非利用自然法則者，包含單純程式語言，以及商業方法等，以上兩者均屬人為的計畫安排或社會、經濟經驗規則。就商業方法而言，借助電腦軟硬體實施商業方法之請求項是否符合發明定義，須進一步判斷該請求項是否具有技術性，即是否為簡單利用電腦而不具技術思想者。

2. 不具技術思想者，包含單純之資訊揭示，例如一單純使用者介面外觀設計或單純資料格式；以及簡單利用電腦，即僅用電腦取代人工作業，以產生速度快、處理量大或正確率高等電腦固有能力的者，均為不具技術思想之列。相對的，若發明整體克服了技術上的困難，在該領域產生了非屬一般電腦固有能力的特殊功效，則該發明整體具有技術性而符合發明定義。

值得一提的是，以特殊演算法取代原本必須由人類進行的心智活動之發明，被認定具有技術性。

又，專利法第 104 條規定「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作」。審查基準第四篇第一章指出，新型專利所載之主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵，且只要有一結構特徵，就符合物品之形狀、構造或組合之新型定義。其中，針對申請標的涉及軟體與硬體資源協同運作者，只要請求項係記載一物品，描述其形狀構造或組合，例如各軟（硬）模組間的連接關係與運作方式，即非屬單純的電腦軟體創作，符合物品之形狀、構造或組合之新型創作之定義。

二、中國大陸相關規定

中國專利法第 2 條規定「發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。」

電腦軟體相關發明，在中國大陸稱之為涉及計算機程序的發明，在專利審查指南第二



部分第九章定義為：為解決發明提出的問題，全部或部分以計算機程序處理流程為基礎，通過計算機執行按上述流程編製的計算機程序，對計算機外部對象或者內部對象進行控制或處理的解決方案

在審查上，專利審查指南要求審查應當針對權利要求所限定的解決方案進行。而針對涉及計算機程序的發明是否符合專利法第 2 條發明定義以及屬於第 25 條第 1 款第 2 項規定智力活動的規則和方法，專利審查指南列出以下判斷基準：

1. 若權利要求僅涉及一種算法或數學計算規則、或僅記錄在載體的計算機程序本身，或遊戲規則和方法，屬於智力活動的規則和方法；惟若額外包含技術特徵，整體而言不屬於智力活動規則和方法，不應排除其獲得專利權的可能性。

2. 若權利要求之目的不是解決技術問題，或計算機程序在計算機上運行從而對外部或內部對象進行控制或處理所反映的不是利用自然規律的技術手段，或獲得的不是受自然規律約束的效果，則不符合專利法第 2 條所說的發明技術方案；反之，當權利要求解決一技術問題，且是利用自然規律的技術手段獲得受自然規律約束的效果，則符合專利法第 2 條所說的發明技術方案。

針對方法權利要求的撰寫，專利審查指南要求應描述計算機程序所執行的各項功能由哪些部分以及如何完成；針對產品（物）權利要求的撰寫，各組成部份與計算機程序所執行的各部分或方法步驟對應一致，且應當理解為實現計算機程序所必須建立的功能模塊，不應當理解為通過硬件方式實現的實體裝置。

專利審查指南第一部份部二章 6.1 指出，實用新型只保護經過產業方法製造的，有確定形狀構造且占據一定空間的實體，而方法如計算機程序不屬於實用新型專利保護的客體；更進一步的，當權利要求既包含形狀、構造特徵，又包含計算機程序限定的技術特徵，仍然不屬於實用新型保護的客體。

總結

臺灣審查基準及中國大陸審查指南均指出人類心智活動例如單純程式本身、遊戲或商業規則方法等非利用自然法則規律之相關創作不屬於發明專利應保護之客體。就技術功效而言，臺灣審查基準指出須克服一技術困難、或在特定領域產生特定技術功效者符合發明定義，當申請中電腦軟體相關發明被審查委員認為屬於簡單利用電腦取代人工作業時，可說明該技術方案使得執行該軟體程序的電腦產生相較一般固有電腦原有功能更進一步之功效，而使該發明申請案符合發明之定義。

中國大陸專利審查指南進一步強調要求涉及計算機程序之發明必須利用自然規律的技術手段獲得受自然規律約束的效果。因此，當涉及計算機程序之發明被審查委員認為不符合發明定義時，應說明該技術方案係以符合自然規律的技術手段，產生對計算機內部或外部的符合自然規律的改進或效果，以使該發明申請案符合發明之定義。此外，由於審查指南指出應針對權利要求限定的方案進行審查，申請人應考慮將使得解決方案符合發明定義之技術特徵進一步限定權利要求，以提高克服相關審查意見之機會。

在專利申請種類上，臺灣專利審查基準指出，單純之電腦軟體創作非屬新型之保護標的，惟請求項界定的主體部分有一結構特徵即足以符合新型專利之定義。因此，電腦軟體相關發明經由模組化其各功能，明確界定各軟硬體模組之協調運作關係，則可被認定為物品之形狀、構造、或組合而符合新型創作之定義。

中國大陸審查指南明確指出實用新型之權利客體僅能包含有確定形狀構造的實體，當權利要求包含形狀構造，且又包含計算機程序等方法技術特徵，則不被認定為實用新型的保護客體。相對應的，以模組化特徵界定的計算機程序所執行的各部份，例如辨識模組、處理模組等，係被認定為實現計算機程序所必須建立的功能模塊，而非硬件實體裝置。因此，當發明或創作之整體技術方案中包含有計算機程序之技術特徵時，即使以具體模組化



的方式描述該技術手段，恐怕難以被認定為符合實用新型要保護的形狀、構造特徵，而有被認定不符合實用新型定義之風險。

