

達穎專利師事務所 發行 / 第 002-02 期 / 2017.4.19 出刊

地址：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

## 台灣、中國、歐洲及日本之商業方法與電腦軟體發明之適格性規定

文·劉沁瑋\*

商業方法屬於人為之規則、非利用自然法則且不構成技術方案，原則上不符合發明之定義，然而，商業方法如能結合電腦軟體，即可能具備適格性從而獲得專利權之保護，台灣、中國、歐洲及日本大致均符合上述之原則，理由則不盡相同，本文將分述其規定及理由。

關鍵字：台灣專利制度、中國專利制度、歐洲專利制度、日本專利制度、發明定義、適格性、商業方法、電腦軟體發明

### 一、何謂商業方法？何謂電腦軟體發明？

電子商務在過去數十年蓬勃發展，許多全新之商業模式陸陸續續問世，依我國專利審查基準（以下簡稱基準）之定義，商業方法是指「社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則」，「例如商業競爭策略、商業經營方法、金融保險商品交易方法」，「涉及之領域相當廣泛，包括行政、財務、教學、醫療、服務等」<sup>1</sup>，因此，「拍賣物品之方法」、「外匯交易之方法」或是「利用問卷進行市場研究與分析的方法」<sup>2</sup>均可視為商業方法，除此之外，美國 *Bilski* 案<sup>3</sup>中針對價格波動的商品，以一固定價格向上游購買並以另一固定價格對下游販售，從而達成避險效果之方法，或是 *Alice* 案<sup>4</sup>中由電腦扮演中立之第三方，以降低金融交易風險之

\* 達穎專利師事務所 專利師

<sup>1</sup> 見基準第二篇第十二章「2.1 非利用自然法則者」一節。

<sup>2</sup> 本文所舉之申請標的實例，除非刻意標明出自他國指南，否則均出自我國基準第二篇「第十二章 電腦軟體相關發明」，這三件實例亦不例外，且實例之敘述均係指案例之實質內容，亦即請求項確實具備之技術特徵，例如「經由通訊網路拍賣物品的方法」相較於「拍賣物品之方法」，確實額外具備通訊網路之步驟，而非只是專利名稱之差異。

<sup>3</sup> 見 *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) 或 *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593, 130 S. Ct. 3218 (2010)。美國聯邦巡迴上訴法院在此案中教示了機器或轉換測試法 (the machine or transformation test)，而成為當時用來判斷涉及抽象概念之方法請求項是否具備專利適格性之標準，此測試法後來被 *Mayo* 測試法所取代。

<sup>4</sup> 即 *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 U.S. \_\_\_, 134 S. Ct. 2347 (2014)。此案教示了凡涉及抽象概念、自然法則或是自然現象等「判決排除之事項 (judicial exceptions)」之請求項，均係以 *Mayo* 測試法來審查

方法，均屬商業方法。

電腦軟體發明則係以「電腦軟體為必要」<sup>5</sup>之發明，可為物，亦可為方法，前者包含電腦裝置或系統、電腦可讀取記錄媒體、電腦程式產品、資料結構或是使用者介面，後者則像是「企業每日交易資訊處理的方法」、「自動顯示電子郵件內文與影像的方法」、「資料加密之方法」、「數位處理影像的方法」、「電腦漢字輸入方法」、「網路擷取資料的儲存方法」及「微處理器排程方法」等等。

此外，筆者認為各國對「電腦軟體」一詞係採較為廣義之解釋，除指一般常見之作業系統、應用程式、商業軟體外，應可包含韌體中之軟體，故而安裝於非典型之電腦用以控制特定硬體運作之軟體，例如家電、交通工具或工業機台之控制軟體，均得以電腦軟體發明之標準審查其適格性，惟該等軟體通常綁定於特定硬體，且其技術性較為明顯，所以適格性比較沒有爭議，惟若被官方核駁時，仍可以引用電腦軟體發明之基準進行答辯。

## 二、單純商業方法與電腦軟體發明之適格性

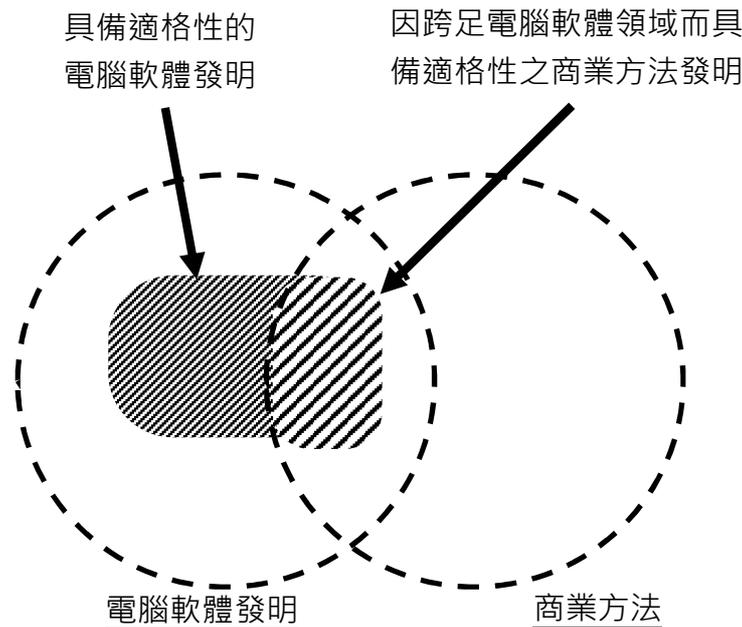
一申請標的是否具備適格性( eligibility )，即在判斷其是否為可專利之標的( patentable subject matter )，亦即在判斷是否符合「發明之定義」，適格性一詞與中國大陸之「屬於專利保護的客體」以及日本之「發明該當性」意義相同。

依目前多數國家之規定，單純之商業方法屬於人為之規則，並未具備專利適格性，然而電腦軟體發明則可受到專利權保護，因此，發明人若希望開發之商業方法也能被授予專利，只能以電腦軟體發明之形式提出申請，舉例而言，前揭之「拍賣物品之方法」、「外匯交易之方法」或是「利用問卷進行市場研究與分析的方法」雖不符合發明之定義，但如能與電腦軟體結合，例如改以「經由通訊網路拍賣物品的方法」、「使用金融資訊系統處理外匯交易的方法」或是「利用電腦系統之問卷進行市場研究與分析之方法」提出申請，則仍可能獲准專利，簡言之，商業方法與電腦軟體相關發明之關係即如下頁圖所示，商業方法發明只有在跨足電腦軟體領域時，才可能具備技術性而成為適格之標的，其次，電腦軟體發明無論涉及商業方法與否，亦需具備技術性，始能符合發明之定義，台灣、中國大陸、歐洲及日本等地針對商業方法與電腦軟體發明之適格性規定，原則上均如同該圖所載，但規定之方式以及所依據之理由未完全相同，現分別敘述如下。

---

其適格性。

<sup>5</sup> 基準第二篇第十二章「1. 前言」一節之定義。



圖、商業方法與電腦軟體發明之適格性關係圖

### 三、台灣注重「利用自然法則」與否

我國專利法第 21 條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」，故而任一申請專利之標的均需符合此項定義始具備適格性，而對於不具適格性之申請標的，除非是涉及動植物或違反公序良俗等「法定不予專利之標的」，否則，官方也是以違反此法條為由來核駁申請案，以及在舉發案中撤銷專利權。

前述定義可拆解為「利用自然法則」以及「具備技術思想」兩項要件，其中之「技術」性幾乎是世界各國共同的適格性要件，我國也規定「專利法所示之發明必須具有技術性 (technical character)，即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段」<sup>6</sup>，其次，相較於他國，我國基準稍微偏重以利用自然法則與否來決定是否具備適格性，例如單純商業方法之不適格，理由即在於「非利用自然法則」<sup>7</sup>，至於美國判決一再強調的「自然法則本身或抽象概念不具專利適格性」是為了「避免有人獨占這些自然法則或抽象概念的所有應用，反而阻礙研發創新」之理由<sup>8</sup>，我國基準則隻字未提。相反地，電腦軟體發明則具備適格性，

<sup>6</sup> 見基準第二篇第二章「1.2 定義」一節。

<sup>7</sup> 見基準第二篇第十二章「2.1 非自然法則者」一節，載有：「商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義」。

<sup>8</sup> 這些見解在 *Bilski* 案、*Mayo* 案或是 *Alice* 案都提到過，可參考美國專利審查指南 (Manual of Patent Examining Procedure)「MPEP 2103 III Determine Whether the Claimed Invention Complies with 35

且基準另規定：「對於利用電腦軟體相關技術實現商業的方法，不得僅因該方法應用於商業，即認定其不符合發明之定義」<sup>9</sup>，因此商業方法與電腦軟體之結合是可能具備專利適格性的。

至於一電腦軟體標的最終是否具備適格性，則需視個案能否產生「超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效」，前揭之正常物理現象係指程式執行時電腦內部電流電壓改變等物理效果，申請專利之標的均需具備超出此效果之其他技術功效始具備適格性<sup>10</sup>，舉例而言，單純「使用者界面之圖形設計配置」、單純「裝置上的簡訊所包含之訊息內容」，或是單純之「資料格式」而未明確界定如何去使用或執行，均屬「單純之資訊揭示」而不具技術性，自然亦不符合發明之定義，然而，前揭標的與電腦軟硬體交互作用後若產生技術方面之功效，例如「提高輸入裝置的精準度或降低使用者操作電腦時的認知負擔」或是「增強資料處理或儲存效能、加強安全性」等<sup>11</sup>，即具備技術性，而可符合發明之定義；另，單純利用電腦取代人力，「相較於人工作業僅是速度較快、正確率高、處理量大等」電腦之固有功能，則屬於簡單利用電腦，不具技術性，但若「克服了技術上的困難」、「利用技術領域之手段解決問題」，例如「增強資訊系統安全性」、「提高資訊系統的執行效率」、「加強影像辨識精準度」或「強化系統穩定性」等<sup>12</sup>，則具備專利適格性。簡言之，我國基準即是由發明所欲解決之問題來決定是否具備適格性。

#### 四、中國始終圍繞著「技術」二字

中國專利法第 2 條第 2 款規定：「發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案」，而所謂之技術方案則係「對要解決的技術問題所採取的利用了自然規律的技術手段的集合」<sup>13</sup>，此外，專利法第 25 條又以負面表列方式舉出「科學發現」、「智力活動的規則和方法」、「疾病的診斷和治療方法」、「動物和植物品種」、「用原子核變換方法獲得的物質」與「對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計」等不適格之標的。

中國為電子商務發達之國家，官方曾於 2004 年發佈「商業方法相關發明專利申請的審

---

U.S.C. 101」一節所載。

<sup>9</sup> 同樣見基準第二篇第十二章「2.1 非自然法則者」一節。

<sup>10</sup> 見基準第二篇第十二章「2. 電腦軟體相關發明之定義」一節。

<sup>11</sup> 見第十二章「2.2.1 單純之資訊揭示」一節。

<sup>12</sup> 見第十二章「2.2.2 簡單利用電腦」一節。

<sup>13</sup> 見中國專利審查指南（2010 年版，以下簡稱中國指南）第二部分第一章「2. 不符合專利法第二條第二款規定的客體」。

查規則(試行)」,但事後廢止<sup>14</sup>,此後官方即未針對商業方法頒佈專門之準則,故而目前仍以「專利審查指南」(以下簡稱中國指南)作為適格性之審查依據。

現行專利法或中國指南均未明確定義何謂商業方法,然而,依中國指南之教示,凡「組織、生產、商業實施和經濟等方面的管理方法及制度」或是「統計、會計和記帳的方法」等常見之商業方法標的,均被認定為「智力活動的規則和方法」,「未解決技術問題和產生技術效果,因而不構成技術方案」<sup>15</sup>,而不能被授予專利權,然而,請求項中若「包含智力活動的規則和方法的內容,又包含技術特徵」,則「不應當依據專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性」<sup>16</sup>,言之下意,商業方法若與另一適格之標的結合,整體亦具備適格性,顯見官方已對商業方法之適格性另外開闢一條允許通行的道路。

至於電腦軟體發明雖可為適格之標的,但個案上仍需符合專利法所規定之新的「技術方案」要件,如電腦軟體發明之「目的是解決技術問題」、電腦程序反映出「遵循自然規律的技術手段」並且「獲得符合自然規律的技術效果」<sup>17</sup>,則符合專利法所載之技術方案,而屬於專利保護之客體,舉例而言,電腦軟體若可「實現一種工業過程、測量或測試過程控制」、「處理一種外部技術數據」或是「改善計算機系統內部效能」,則可為適格之標的,然而,若「權利要求僅僅涉及一種算法或數學計算規則」或「計算機程序本身或僅僅記錄在載體」<sup>18</sup>,則不適格。此外,中國指南並未針對「單純電腦取代人力」是否適格作出明確教示。

## 五、歐洲只有在「完全針對商業方法、完全針對電腦軟體」時才會不適格

歐洲專利公約(European Patent Convention, EPC)本身未定義何謂「發明」,但有列舉「執行心智活動、遊戲或商業活動之計畫、規則及方法」及「電腦程式」等<sup>19</sup>不符發明定義之標的,以及揭示一專利申請案只有在「完全針對前揭標的(relates to such subject-matter or activities as such)」時,才會被認定為不適格,換言之,請求項中若僅

<sup>14</sup> 見,楊延超,我國商業方法創造性問題研究,中國法學網,

<http://www.iolaw.org.cn/showArticle.aspx?id=4886>,最後造訪日:2017年4月18日。

<sup>15</sup> 見中國指南第二部分第一章「4.2 智力活動的規則和方法」。

<sup>16</sup> 同前註。

<sup>17</sup> 見中國指南第二部分第九章「2. 涉及計算機程序的發明專利申請的審查基準」。

<sup>18</sup> 同前註。

<sup>19</sup> 歐洲專利公約第52條所規定之不符發明定義者,共計有發現(discoveries)、科學理論(scientific theories)、數學方法(mathematical methods)、美術創作(aesthetic creations)、執行心智活動、遊戲或商業活動之計畫、規則及方法(schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business)、電腦程式(programs for computers)及資訊揭示(presentations of information)等事項。

有一部分涉及前揭標的，另一部分適格時，整體而言是適格的。

歐洲專利審查指南 ( Guidelines for Examination in the EPO，以下簡稱歐專指南 ) 則進一步教示「發明需「具體且具有技術性( of both a concrete and a technical character )」<sup>20</sup>，請求項中若同時包含技術性的以及非技術之特徵，則需評估每一特徵是否對申請標的整體之技術性作出貢獻 ( contribute to the technical character of the claimed subject matter )<sup>21</sup>，商業活動之方法雖為歐洲專利公約所規定的不適格標的，但若請求項中界定了特定的裝置或技術程序( specifies an apparatus or a technical process )，例如電腦硬體、電腦網路、其他傳統可程式化裝置、程式，或是可用以攜帶該程式的儲存媒體，以執行至少一部分的步驟，該請求項整體即可被視為技術性特徵與非技術特徵混合，而應以電腦相關發明之基準來審查<sup>22</sup>。

無論涉及商業方法與否，電腦軟體發明和其他領域的標的一樣，仍是以有否具備技術性 ( technical character ) 作為適格性之判斷要件，電腦軟硬體交互作用所產生之正常物理現象 ( 即電流 ) 並不足以導致軟體本身具備技術性，還必須進一步具備技術效果 ( technical effect ) 才行，該電腦程式無論是用於工業製程之控制，或是涉及內部功能之電腦本身或是介面，只要電腦程式可影響程序之效能或安全性( the efficiency or security of a process )、電腦所需資源的管理 ( the management of computer resources required ) 或於通訊連結上的傳輸速度 ( the rate of data transfer in a communication link )<sup>23</sup>，均可被視為具備技術性而符合發明之定義。然而，單純定義資料之來源 ( defining the origin of the data records ) 或速度效率提昇是基於演算法之改進者 ( increased speed or efficiency of a method based on improved algorithms )<sup>24</sup>，則未具備技術性故不適格。

## 六、日本同樣注重「利用自然法則」，但標準較寬鬆

日本特許法第 2 條第 1 項規定：「本法所稱之『發明』，是指利用自然法則的具有高度技術思想的創作」，法條中僅抽象地定義何謂發明，而未明確規定商業方法或電腦軟體發明之適格性要件，這與我國相當類似，同法第 29 條第 1 項又規定：「做出產業上可得利用的發

<sup>20</sup> 見歐專指南 Part G - Chapter II 「1. General remarks」一節。

<sup>21</sup> 見歐專指南 Part G - Chapter II 「2. Examination practice」一節。

<sup>22</sup> 見歐專指南 Part G - Chapter II 「3.5 Schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business」一節。

<sup>23</sup> 見歐專指南 Part G - Chapter II 「3.6 Programs for computers」一節。

<sup>24</sup> 見歐專指南 Part G - Chapter II 「3.3 Mathematical methods」一節。

明者，除以下所列之發明外，就其發明可被授予專利，以及教示「申請前已被公眾所知悉」與「申請前已公開實施」者均不予專利，該第 29 條第 1 項雖為產業利用性及新穎性之規定，但由於「發明」二字也為條文中的構成要件，故而若一申請標的未能符合適格性規定時，官方之發出核駁通知或是專利權人以外之人提起異議或撤銷訴訟，均係依據此項法條<sup>25</sup>。

日本特許審查基準（以下簡稱日本基準）進一步列舉多種不適格之態樣，例如單純商業方法或是電腦程式碼<sup>26</sup>，均「未利用自然法則」，而未符合發明之定義，然而，請求項中若有至少一部分有利用到自然法則，則得考量其技術特徵來判斷請求項整體是否符合發明之定義<sup>27</sup>，而針對運用物品、器具、裝置、系統或電腦軟體來實現商業方法之申請標的，只要其發明「具備了使用電腦軟體之意圖」<sup>28</sup>，即可能被視為「利用自然法則的具有技術思想的創作」，從而具備專利適格性。

至於個案上如何才能具備適格性，日本基準相較於其他國家則著墨較少，僅規定一電腦軟體發明如可「具體地針對一裝置進行控制」、「對該控制事項之處理」或是「針對特定物之物理性質、化學性質、生物特性或電性等技術特性具體地進行資訊之處理」<sup>29</sup>，即可發明之定義。相較於台灣或歐洲電腦軟體需影響效能、安全或速度，日本基準規定僅需提供基礎之控制或處理即可，日本對於適格性之規定顯然較為寬鬆。

## 七、結論

台灣、中國大陸、歐洲及日本針對商業方法以及電腦軟體發明之適格性規定如下頁表格所示，商業方法原則上不具適格性，但如能以電腦軟體發明結合，整體產生技術方面之功效，仍有機會具備發明適格性。至於一申請標的最終能否具備適格性，除日本採較寬鬆之標準外，台灣、中國或歐洲均係視發明本身能夠解決之問題而定，亦即取決於發明本身「可改善什麼」，而非「是什麼」或「如何改善」，申請人於專利申請前如能依此方式檢視發明內容，應可有效提高核准之機會。

---

<sup>25</sup> 官方發出核駁審定之事由、異議之事由以及舉發之事由分別見於日本特許法第 49 條、第 113 條以及第 123 條，另依日本特許審查基準第 III 部第 1 章「1. 概要」一節之教示，發明之適格性及產業利用性均為特許法第 29 條第 1 項前段所規定之專利要件。

<sup>26</sup> 見日本基準第 III 部第 1 章 2.1.4 未利用自然法則一節。

<sup>27</sup> 同前註。

<sup>28</sup> 見日本基準第 III 部第 1 章 2.2 審查使用電腦軟體之發明的注意事項。

<sup>29</sup> 同前註。

表、各國商業方法及電腦軟體發明之適格性比較

	台灣	中國大陸	歐洲	日本
法律對發明之定義	「利用自然法則之技術思想之創作」 (專利法第 25 條)	「對產品方法或其改進所提出的新的技術方案」 (專利法第 2 條第 2 款)	無；但列出「執行心智活動、遊戲或商業活動之計畫、規則及方法」及「電腦程式」不符發明之定義 (EPC Art. 52(2))	「利用自然法則的具有高度技術思想的創作」 (特許法第 2 條第 1 項)
商業方法或電腦軟體發明因不適格而核駁時，官方依據之法條	同上	「智力活動的規則和方法」不授予專利權 (專利法第 25 條第 1 款第(2)項)	同上	「做出產業上可得利用的發明者，除以下所列的發明外，就其發明可被授予專利」 (特許法第 29 條第 1 項前段)
審查基準或指南有關適格性之要件	必須具有技術性 (technical character) (基準第二篇第二章 1.2 節)	採用技術手段解決技術問題，以獲得符合自然規律的技術效果的方案 (指南第二部分第一章第 2 節)	具體且具有技術性 (of both a concrete and a technical character) (指南 G-II, 1)	利用自然法則的具有高度技術思想的創作 (基準第 III 部第 1 章第 2 節)
商業方法缺乏適格性之理由	商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義 (基準第二篇第 12 章 2.1 節)	「組織、生產、商業實施和經濟等方向的管理方法及制度」、「統計、會計或記帳的方法」，實質上僅僅涉及智力活動的規則和方法，不應當被授予專利權 (指南第二部分第一章 4.2 節)	商業方法即使運用了非特定的技術手段或是具備實際效用，仍不具備可專利性 (指南 G-II, 3.5)	單純商業方法未利用自然法則 (基準第 III 部第 1 章 2.1.4 節)
對於利用電腦軟體實現商業方法具備適格性之論述	對於利用電腦軟體相關技術實現商業的方法，不得僅因該方法應用於商業，即認定其不符合發明之定義 (基準第二篇第 12 章 2.1 節)	如果一項權利要求既包含智力活動的規則和方法，又包含技術特徵，不應當排除其獲得專利權的可能性 (指南第二部分第九章第 2 節)	若請求項界定了電腦硬體、電腦網路、程式或是儲存媒體等，以執行部分之步驟，整體應被視為電腦相關發明來審查 (指南 G-II, 3.6)	針對運用物品、器具、裝置、系統或電腦軟體來實現商業方法之申請標的，只要其發明具備了使用電腦軟體之意圖，即可能符合發明之定義 (基準第 III 部第 1 章 2.2 節)

表、各國商業方法及電腦軟體發明之適格性比較 (續)

	台灣	中國大陸	歐洲	日本
電腦軟體之適格性要件	產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效 (基準第二篇第 12 章第 2 節)	執行計算機程序的目的是解決技術問題，對外部或內部對象進行控制或處理所反映的是遵循自然規律的技術手段，並且由此獲得符合自然規律的技術效果 (指南第二部分第九章第 2 節)	產生超出一般物理交互作用的技術效果 (technical effect going beyond the "normal" physical interactions) (指南 G-II, 3.6)	具備技術特徵 (特許審查基準第 III 部第 1 章 2.1.4 以及 2.1.5 節)
導致電腦軟體具備適格性之技術功效實例	提高輸入裝置的精準度、降低使用者操作電腦時的認知負擔、增強資訊系統安全性、提高資訊系統的執行效率、加強影像辨識精準度或強化系統穩定性 (基準第二篇第 12 章 2.2.1 及 2.2.2 節)	實現一種工業過程、測量或測試過程控制，處理一種外部技術數據，或是改善計算機系統內部效能 (指南第二部分第九章第 2 節)	影響程序之效能或安全性、電腦所需資源的管理或於通訊連結上的傳輸速度 (指南 G-II, 3.6)	具體地針對一裝置進行控制、對該控制事項之處理、針對特定物之物理性質、化學性質、生物特性或電性等技術特性具體地進行資訊之處理 (基準第 III 部第 1 章 2.2 節)
對於電腦軟體發明缺乏適格性之態樣	單純使用者界面之圖形設計配置、裝置上的簡訊所包含之訊息內容、單純之資料格式、單純利用電腦取代人工作業 (基準第二篇第 12 章 2.2.1 及 2.2.2 節)	權利要求僅僅涉及一種算法或數學計算規則，以及計算機程序本身或僅僅記錄在載體 (指南第二部分第九章第 2 節)	單純定義資料之來源，速度效率提昇是基於演算法之改進 (指南 G-II, 3.3)	單純之資訊揭示 (基準第 III 部第 1 章 2.1.5 節)