

商業方法得否作為專利標的之判斷

裁判字號：智慧財產法院民事判決 101 年度民專訴字第 56 號

裁判日期：102 年 1 月 25 日

系爭專利：殺價式拍賣之方法

相關法條：專利法第 21 條、第 26 條第 2 項、第 26 條第 3 項

判決要旨：

申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作，必須具有技術性。又申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性；亦即考量發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。又商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。惟商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，因此，若該方法解決問題的手段整體上具技術性，則符合發明之定義；若該方法利用電腦的目的之一即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦予以實施者，則不符合發明之定義。

【判決摘錄】

一、原告主張

(一)原告係發明專利第 I305629 號「殺價式拍賣之方法」(下稱系爭專利)之專利權人，專利期間自 98 年 1 月 21 日至 114 年 10 月 20 日止。被告推出線上遊戲天子傳奇 online 洪武大帝遊戲(下稱系爭遊戲 1)、龍騰三國 online 遊戲(下稱系爭遊戲 2)與夢之三國萌化大革命 online 遊戲(下稱系爭遊戲 3)，其營運之線上遊戲商城並提供競價拍賣活動，規定於每次投標時支付一定之投標金，結標時依「最低價」且「唯一」投標者之規則進行得標者之判定，此為系爭專利最重要之技術特徵，依被告活動

規則操作之競標結果，與實施系爭專利所得之結果相同，被告所使用拍賣方法之流程／步驟與系爭專利相同，系爭遊戲 1、2、3 實已落入系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項。

- (二)就系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項，被告提出之文獻未揭露系爭專利之技術特徵，無法證明系爭專利申請專利範圍不具進步性。
- (三)被告所舉之系爭專利技術特徵，皆無法證明系爭專利申請專利範圍不具進步性，系爭專利不具應撤銷之原因。

二、被告主張

- (一)依專利法第 21 條發明之定義，申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。系爭專利之申請專利範圍乃為「一種殺價式拍賣之方法」，而其中主要之技術特徵乃利用投標後「最低」且「唯一」之規則判斷得標者為何。另系爭專利申請專利範圍第 1 項雖於前言部分指稱該方法係運用於一拍賣系統，然該方法之各步驟執行皆以買家或使用者之主動參與為其執行要件，而非針對該系統本身的資訊傳遞、處理或儲存之具體運作而為描述。另外，該方法亦僅單純設定得標規則為何，而屬單純經濟事務之管理與運用，非利用自然法則。系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項乃非屬利用自然法則之創作，應屬無效。
- (二)系爭專利申請專利範圍存有不明確之處，文獻可證系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項不具進步性，系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項之技術特徵乃有違專利法第 26 條第 2 項無充分揭露或第 3 項不明確規定之情事，應屬無效。
- (三)是否均等的判斷中，系爭遊戲與原告系爭專利經全要件原則逐一判斷，並不符合文義讀取。而系爭遊戲與原告系爭專利之殺價式拍賣之方法功能、流程相異，手段、功能與結果難謂均等。

三、本案爭點

系爭專利是否符合專利法上發明之定義？

四、判決理由：

- (一) 92年專利法第21條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」該條係對「發明」之定義規定，申請專利之發明必須符合發明之定義，始為專利法所規定之發明，否則不得准予專利，如已核准，則有應撤銷之原因。申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作，必須具有技術性。又申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性；亦即考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。又商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。惟商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，因此，若該方法解決問題的手段整體上具技術性，則符合發明之定義；若該方法利用電腦的目的之一即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦予以實施者，則不符合發明之定義。
- (二) 系爭專利不論在「欲解決之技術問題點」、「對照先前技術之功效」、「殺價式拍賣之方法與習知拍賣系統之比較」、「具新穎性之原因」以及「具進步性之原因」，皆非在於執行商業方法之電腦硬體及程式軟體，僅在於商業方法本身，而利用電腦硬體及程式軟體的目的即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦硬體及程式軟體予以實施者。

(三)系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項為非屬利用自然法則之創作，違反 92 年專利法第 21 條而有應撤銷之事由存在，則依前述智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，自不得對被告主張權利。

五. 判決結果

起訴請求無理由駁回。

假執行之聲請一併駁回。

【研析】

- 一、本案系爭專利在「欲解決之技術問題點」、「對照先前技術之功效」、「殺價式拍賣之方法與習知拍賣系統之比較」、「具新穎性之原因」以及「具進步性之原因」等方面，法院認定皆非在於執行商業方法之電腦硬體及程式軟體，而在於商業方法本身，故非屬利用自然法則之創作，不符合發明之定義。
- 二、我國專利民事判決涉及商業方法之案件較少，本案或可作為日後商業方法得否作為專利標的之參考。