

1011201 有關第 92129706 號「英語音標」發明專利申請事件(100 年度行專訴字第 10 號)(判決日：100.7.14)

爭議標的：發明定義

系爭專利：「英語音標」發明專利

相關法條：專利法第 21 條、第 22 條第 1 項及第 44 條規定

判決要旨：專利法所指之發明必須以技術領域之技術手段解決問題，始符合技術思想之創作，而申請專利之發明倘非以技術手段解決問題，即不具有技術性，而不符合發明之定義。

【判決摘錄】

一、兩造主張

(一)原告主張

1. 音標是一種學習語言的工具，可直接用於書本、影視等來教導英語發音是眾皆所知，此可比擬於機械工具的電鑽須家用電源或發電機電源來操作是眾所皆知，被告指原告發明之音標未直接或間接揭露如何利用電腦或硬體資源進行處理之具體事項，而不能符合發明的定義，明顯的，上述說明仍是將發明界限於物質方面。另操作電鑽時如何用不同的鑽頭及方法來鑽不同的材料、尺寸或形狀也免不了藉助人類推理力、記憶力來執行，此說明被告認為具有工具性質的音標發明係「藉助人類推理力、記憶力來執行」來否決是受到不對等的待遇。
2. 發明專利制度的建立是用來鼓勵發明、造福人群，原告發明之英語音標在獲美國專利後，更鼓勵原告繼續研究，至此利用原告發明之英語音標將英語發音解碼，更實用之注音英文 Phonlish (Phonic English) 即將推出，它使看英文如看西班牙文一般，它可能改變全世界未來英語學習的方法，國人發明全世界唯一系統化並獲英語國家美國專利的英語音標也算是臺灣奇蹟，專利最優先權的國內反而未得認可，實屬意外，本件英語音標是非常特殊性的發明，因此原告固執於爭取。
3. 「方法發明中之技術特徵包含數學操作之代表符號，該符號代表物理量，且被認為係規定物理、化學作用之內容時，若該發明整體對於先前技術的貢獻具有技術性，則符合發明的定義」，上述描述之發明與系爭專利音標符號之發明相類似(例如：兄弟音、姊妹音的符號顯示有量及內容)。依規章之解說上述描述之發明是屬非利用自然法則者之發明案件。不合乎自然法則、應用人類記憶力或推理力等等各種被用來否定合乎專利條件的說法不算犯到數學操作之代表符號而僅會犯及音標符號實在令人不解，故系爭專利須靠法院來澄清。

4.PCT 資料之提供是在於顯示系爭專利之技術被世界性的機構認可，系爭專利之音標符號如果只是隨意抓起來充數而毫無技術性，則不可能被 PCT 認可。專利法雖指明發明必須符合自然法則，惟「方法發明中之技術特徵包含數學操作之代表符號，若該符號表物理量，且被認為係規定物理量、化學作用之內容時，若該發明整體對於先前技術的貢獻具有技術性，則符合發明的定義」，至少本音標符號也應比照上述數學操作之代表符號之含有技術特徵而符合發明的定義，因此被告單純用自然法則的用詞並不能作為否決系爭專利之許可。

(二)智慧局主張

- 1.關於原告主張理由 1 一事，被告於再審審定理由第 3 頁第 3 至 4 點已敘明「依專利審查基準第二章第 1.2 節所載發明之定義『…依專利法第二十一條發明之定義，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…』，利用自然界中固有之規律所指當然是為利用自然界中本有之規律，如牛頓運動定律，萬有引力…等自然界中本來就存在之規律，此規律在不同民族人種或不同地域均可重複得到相同之規律；反觀本案之英語音標，就該方法本身而言，係取決於人類的主觀意念或者人為的規定，並非一種利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作，不符合發明之定義，被告已於面詢時詳細告知，並無申請人所謂不能說出那一點不合乎自然法則或將自然法則誤認為物質法則之情事。學習方法係一種無關自然法則之人為規則，必然會利用到人類之推理力、記憶力（如：本案申請專利範圍第 1、10 項必須記憶母音音標符號表與子音音標符號表）或精神性等因素，當該學習方法實施在不同學習成員身上即會因前開因素導致不同學習程度的差異，無法獲致相同的學習成果者。因此，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義。」，故原告主張被告核駁審定，並未提出系爭專利違反自然法則之具體事實之說詞，並不可採。
- 2.關於原告主張理由 2 一事，被告於再審審定理由第 3 頁第 3、4 點（同答辯理由 1 所載）已有敘明，同時該審定理由第 4 頁第 7 點亦敘明「本案並非利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作，並無申請人所謂將自然法則付諸實際利用；又專利審查基準 1.3.4 所述『…該發明本身不具有技術性，不符合發明之定義；惟，遊戲機具或實施規則、方法或計畫的設備本身可能具有技術性，而符合發明之定義…』，本案『英語音標』亦非專利審查基準 1.3.4 所指稱『設備本身』可能具有技術性；其英語音標並非利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作，且該音標本身亦非『實施規則、方法或計畫的設備本身可能具有技術性』，故不符方法發明；申請人錯誤解讀自然法則就是物質法則，專利審查基準 1.2 所述發明之定義『…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…」，本案『英語音標』非自然界中固有之規律，該方法本身而言，係取決於人類的主觀意念或者人為的規定，並非一種技術手段。因此，英語音標方法本身屬於一種藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法，該申請專利之發明並非利用自然法則，不符合發明之定義…」。此外，雖原告舉出使用電鑽須插接家用電源或發電機電源以遂行鑽孔作業(公知技術)，於操作電鑽時如何用不同的鑽頭及方法來鑽不同的材料、尺寸或形狀，也免不了藉助人類推理力、記憶力來執行云云，惟審查申請專利之發明必須以整體觀之，被告並無法在原告未充分揭示技術內容的情況下，僅就前述片段內容而據以判斷是否符合專利法第 21 條之規定，又系爭專利係依前開專利法第 21 條與專利審查基準第二篇第二章相關規定進行審查，並無使原告受到不對等待遇之情事，故原告主張理由 2，並不可採。

- 3.關於原告主張理由 3 一事，被告於再審審定理由第 3 至 4 頁第 6 點已敘明「本案並非利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作，不符合發明之定義，故不需論述新穎性、進步性等專利要件。雖本案再審查理由強調本案已獲美國專利，然按美國專利法第 35 篇第 101 條規定，任何新且有用之方法、機械、製造、組合物均可為專利之標的，其對於是否屬於發明標的之規定與我國不同，是以本案在我國申請自必須依據我國專利法及相關審查基準進行審查，至於他國審查機構核准之專利尚不得比附援引」。綜上，系爭專利係原告自行設計之規則，須取決於人的主觀意念或人為之規定，且須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行，非屬利用自然界中固有規律所產生之技術思想之創作甚明，故原告主張系爭專利應可獲得專利之說詞，並不可採。
- 4.專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)簡稱 PCT，係有關專利的國際條約，根據 PCT 規定，專利申請人可透過 PCT 途徑遞交國際專利申請，向多個國家申請專利。專利申請人首先向其主管受理局(Designated Offices)提交專利申請，由世界知識產權組織(WIPO)之國際局(International Bureau)進行國際公開，並由國際檢索單位進行國際檢索，如申請人有要求，則由國際初步審查單位進行初步審查。其中，國際檢索的目的是提供與該國際專利申請有關之現有技術資料，而國際初步審查的目的是提供有關其新穎性、進步性和產業利用性的初步審查意見。經過國際檢索、國際公開以及國際初步審查之「國際階段(International Phase)」後，專利申請人可評估是否進入「國家階段(National Phase)」以申請 PCT 締約國的專利保護。需注意的是，要想獲得某個國家的專利，專利申請人必須履行國家階段的程序，再由所欲申請國家的專利局進行審查，一旦符合該國專利法的規定，始授予專

利權。因此，原告補充資料係系爭專利之外文對應案經 PCT 國際檢索單位進行新穎性、進步性和產業利用性之初步審查意見，原告雖可據此判斷其發明的可專利性，以及是否需要調整修正其申請專利範圍，惟其屬專利申請實質審查前之參考評估文件，非終局審定結果；再者，PCT 之相關專利法條並無規範「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」，與我國專利法第 21 條之規定並不相同，況且我國亦非 PCT 締約國成員，並不受該 PCT 初步審查意見拘束，故原告據此補充文件比附援引之理由，並不可採。被告原處分並無違法。

二、本案爭點

系爭專利是否違反專利法第 21 條所規定發明之定義？

三、判決理由

(一)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為專利法第 21 條及第 22 條第 1 項所明定。而「發明專利申請案違反第 21 條……規定者，應為不予專利之審定。」為同法第 44 條所規定。依前揭專利法第 21 條之規定，我國專利法所指之發明必須以技術領域之技術手段解決問題，始符合技術思想之創作，而申請專利之發明倘非以技術手段解決問題，即不具有技術性，而不符合發明之定義。倘申請專利之發明係利用自然法則以外之規律者，例如數學方法、遊戲或運動之規則或方法等人為之規則、方法或計畫，或其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之規則、方法或計畫，因該發明本身不具有技術性，不符合發明之定義。

(二)查系爭專利之申請日為 92 年 10 月 27 日，經被告審查後，原告於 94 年 6 月 21 日更正申請專利範圍，增加第 10 項，該修正本之申請專利範圍共 10 項，原告並於本院準備程序陳稱系爭專利申請專利範圍第 7 項係第 1 項之附屬項，至於第 8 項為獨立項，是系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 8 項及第 10 項為獨立項，第 2 至 7 項及第 9 項為第 1 項之附屬項，茲分述如下：

- 1.系爭專利申請專利範圍第 1 項為：「一種英語音標符號，包括有母音音標符號及子音音標符號，其特徵在於：母音音標符號分成全音符號及半音符號兩類：全音符號代表全音之母音，將之認定為可以代表音節之音；半音符號代表半音之母音，將之認定為不足夠代表音節之音，半音符號與尾隨之子音符號結合後而可代表音節之音；母音音標符號以系統性之方式排列後，而成為具有易學易記特性之母音音標符號表；以個別之子音音標符號與半音符號拼音為單位，並排列成為適合於有聲音誦讀之子音音標符號表。」查系爭專利申請專利範圍第 1 項係利用母音音標符號及子音音標符號等英語音標符號，使英語學習者可容

易且正確地學到英語發音。惟該「母音音標符號」及「子音音標符號」等英語音標符號的設計乃係屬人為之規則，系爭專利之英語音標符號係須藉助人類推理力及記憶力等心智活動始能執行的人為規則，即系爭專利申請專利範圍第1項之「全音符號代表全音之母音」、「半音符號代表半音之母音」及「子音音標符號」等規則，均必須藉助人類推理力及記憶力等心智活動去記憶該等英語音標符號所代表的英語發音意義後，始能經由該等英語音標符號學習到英語發音，上開人為之規則並非自然法則(例如能量不減定律或萬有引力等自然界固有的規律)，亦非以技術領域之技術手段解決問題，依首揭說明，即難謂係利用自然法則之技術思想之創作，故系爭專利申請專利範圍第1項違反專利法第21條之規定。至系爭專利申請專利範圍第2至7項、第9項均為直接依附於第1項之附屬項，其係為獨立項之技術特徵的限縮或附加。惟該些附屬項之附屬技術特徵均為界定「母音音標符號」或「子音音標符號」等英語音標符號的規則，該些規則均屬必須藉助人類推理力及記憶力等心智活動始能執行的人為規則，難謂系爭專利申請專利範圍第2至7項及第9項為利用自然法則之技術思想之創作，亦違反專利法第21條之規定。

- 2.另查，系爭專利申請專利範圍第8項為：「本英語音標適合採用音標符號直接標示於單字中之字母而顯示單字發音，其特徵為單字中字母之發音相同於此字母作為音標符號使用所代表之音時，則免加標示，由此達到簡化音標符號之標示者。」系爭專利申請專利範圍第8項之技術特徵在於「採用音標符號直接標示於單字中之字母而顯示單字發音」及「單字中字母之發音相同於此字母作為音標符號使用所代表之音時，則免加標示」等音標符號的標示規則，而上開規則均須藉助人類推理力及記憶力等心智活動去記憶音標符號所代表的英語發音意義後，始能經由該等音標符號學習到英語發音，是以系爭專利申請專利範圍第8項界定之音標符號的標示規則亦屬人為之規則，依首揭說明，即難謂係利用自然法則之技術思想之創作，故系爭專利申請專利範圍第8項違反專利法第21條之規定。
- 3.再者，系爭專利申請專利範圍第10項為：「一種英語音標合成與標示方法，包含：輸入一英文單字語音信號；將該語音信號拆解為至少一音節；辨識該音節中的母音為半音或全音；以一全音符號標示該音節中的全音母音，該全音符號係為a、e、i、o、u、oi、oo以及ou符號之一者；以一半音符號標示該音節中的半音母音，該至少一半音符號係為以及符號之一者；當該音節具有發音延長之特徵時，標示一發音指引符號；以及輸出一音標符號用以標示該英文單字的發音，該音標符號包含下列符號之一者：a、e、i、o、u、oi、oo、ou、及其組合。」是以系爭專利申請專利範圍第10項係將英文單字語音信號拆解後，

以「全音符號」、「半音符號」以及「發音指引符號」等符號標示英文單字發音之規則，並須藉助人類推理力及記憶力等心智活動去記憶「全音符號」、「半音符號」及「發音指引符號」等符號所代表的英語發音意義後，始能經由該等音標符號學習到英語發音，系爭專利申請專利範圍第 10 項所界定以「全音符號」、「半音符號」及「發音指引符號」等符號標示英文單字發音的規則係屬人為之規則，依首揭說明，即難謂係利用自然法則之技術思想之創作，故系爭專利申請專利範圍第 10 項亦違反專利法第 21 條之規定。

4. 原告雖主張音標是一種學習語言的工具，此可比擬於機械工具的電鑽須家用電源或發電機電源來操作是眾皆所知，而操作電鑽時如何用不同的鑽頭及方法來鑽不同的材料、尺寸或形狀也免不了藉助人類推理力、記憶力來執行，此說明具有工具性質的音標發明為被告以係藉助人類推理力、記憶力來執行而否定其可專利性係不對等待遇云云。惟查，電鑽工具係利用馬達通電後使線圈產生磁場以及磁場帶動馬達轉動等自然法則之技術思想之創作，因此用以實施鑽洞規則的電鑽工具本身即具有技術性，而符合專利法第 21 條規定，反之，系爭專利之英語音標符號及其標示方法本身係利用「母音音標符號」與「子音音標符號」等人為設計之規則，而非利用自然法則，是原告所述尚非可採。至原告另主張本發明已於美國獲准專利，並依專利合作條約申請多國專利後，經審查單位審查結果認系爭專利申請專利範圍第 2 至 8 項具新穎性、第 1 及 9 項不具新穎性、第 2 至 5 項及 7、8 項均具進步性、第 1、6 及 9 項不具進步性、第 1 至 9 項具產業利用性乙節，查美國專利法第 101 條規定：「任何人發明或發現新而有用之方法、機械、製程、物質成分與這些改良的發明或發現，在符合專利法的要求下，都可獲得專利(原文：Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.)」，此為美國專利法有關可專利標的(patentable subject matter)之規定，上開規定實與我國專利法第 21 條關於發明專利之定義不同，是以美國專利法並未限定須為利用自然法則之技術思想之創作始得申請發明專利，縱系爭專利之美國對應案獲准專利，然因兩國法制之差異，自難謂亦當然符合我國專利法之規定。至專利合作條約(PCT, Patent Cooperation Treaty)係有關專利保護的國際合作協定，其提供申請人經由 PCT 途徑遞交國際專利申請，進而向多個 PCT 會員國國家申請專利。原告所提之 PCT 對應案審查意見，乃係其專利申請案於 PCT 專利申請的國際階段(International Phase)中，PCT 國際初步審查單位依據 PCT 條約第 33 條對專利申請案進行新穎性、進步性及產業利用性等專利要件之審查，

該國際初步審查意見乃係提供申請人評估其專利申請案是否進入國家階段(National Phase)以經過該 PCT 會員國專利局的審查而獲得專利。PCT 的國際初步審查意見僅係供專利申請人評估參考使用，並無法拘束 PCT 會員國對該專利申請案是否准予專利，各 PCT 會員國仍須依據其國家所制定的專利法規定對該專利申請案進行審查。再者，因各國對專利之定義不盡相同，PCT 條約中並無就專利之定義進行規範，其國際初步審查意見亦無就專利申請案是否符合專利定義進行審查，而專利申請案是否符合專利定義須於該專利申請案進入國家階段後，依各 PCT 會員國之專利法對專利定義之規定進行審查，是以原告所提系爭專利之 PCT 對應案的國際初步審查意見無法佐證系爭專利之 PCT 對應案已通過各 PCT 會員國就專利定義之審查，尚難憑此為有利於原告之認定。

四、判決結果

綜上所述，系爭專利違反專利法第 21 條所規定發明之定義，被告所為「本案應不予專利」之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。

五、智慧局分析檢討

「發明指利用自然法則之技術思想之創作」為專利法第 21 條所明定。惟查系爭案申請專利之發明為一種英語音標符號，必須藉助人類推理力及記憶力等心智活動去記憶該等英語音標符號所代表的英語發音意義後，始能經由該等英語音標符號學習到英語發音，上開人為之規則並非自然法則，亦非以技術領域之技術手段解決問題，即難謂係利用自然法則之技術思想之創作，自不符合發明之定義，從而本局審定系爭案違反前揭專利法第 21 條規定，應不予專利，智慧財產法院亦持相同見解。

