

專利審查基準修正草案公聽會

第二篇第十二章「電腦軟體相關發明」

各界意見及研復結果彙整表（102年11月）

*下述之頁數係以公聽會之清稿版為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p>細則第19條規定：解釋申請專利範圍應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作。</p> <p>細則第19條立法理由第9點：為明確界定專利權範圍，解釋時應包含說明書中的具體實施例。</p> <p>「對應於該功能之結構、材料或動作」及「說明書中的具體實施例」兩者概念上有差異，是否進行修正。</p>	<p>細則第19條立法理由第9點為93年版，新版（102年版）立法理由僅有4點，已無「具體實施例」。本局並未意圖將範圍窄化至「實施例」，而僅是指「實施方式」，本局將於第3.2.3節增加「並非直接限縮於說明書中所載之實施例」之說明。</p>
2	<p>有關手段功能用語，局內審查或舉發所做成的行政處分，無明確指出對應之結構、材料或動作。致使後續行政爭訟造成困擾。是否可於基準中賦予審查委員義務需敘明對應之結構、材料或動作。建議於總則或電腦軟體基準，規範「找出對應之結構、材料或動作」的法律標準。如參考美國法院的判斷標準（實際上去執行該功能的結構）。</p>	<p>行政爭訟時，解釋申請專利範圍係法院之權責，法院不一定會採納本局的解釋。目前本局之審查作業流程，原則上會先依最廣泛、合理且與說明書一致的方式解釋請求項，然後在審查官與申請人的申復溝通中確認申請人本意是否採用手段功能用語，以及申請人所認為的對應之結構、材料或動作，本局再判斷該些對應之結構、材料或動作是否足以完成對應之功能。</p>
3	<p>「細則第19條：解釋請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作。」是否及於圖式。</p>	<p>原則上不會及於圖式，若對應之結構、材料或動作僅記載於圖式，則需將其修正至說明書，才能列入請求項的解釋。</p>
4	<p>本修正草案建議可以參考中國大陸去年6月發布的「涉及計算機程序的發明專利申請的撰寫」。</p>	<p>感謝提供此資料供本局參考。經查該資料為宣導簡報，其對於撰寫格式有更明確的規範，惟是否適用於我國制度，將有賴未來共識的建立。</p>
5	<p>1. 投影片 P11~12，一般運算功能及特殊運算功能說明書要揭露至何程度才算充分揭露？</p> <p>2. 對於一般運算功能，說明書一定要揭露一般用途電腦或承認習知？還是在申復階段再釐清就好？</p>	<p>1. 若僅是使用習知演算法，則說明書只要明確提及是使用該習知演算法，而不需詳細揭露內容。但若使用到自己獨創的特殊演算法，則應詳細揭露至可據以實現的程度。</p> <p>2. 由於手段功能用語的特殊性，申請人於申請階段即應明確界定所對應之結</p>

		<p>構、材料或動作，揭露的程度如上所述；若說明書中未詳細揭露演算法內容，則審查時會藉由通知函及申復理由，釐清該功能是否為一般運算功能；若已核准審定，且說明書未充分揭露，則應將其視為一般運算功能，其對應一般用途之電腦或演算法。(將建議舉發審查基準配合修訂)</p>
6	<p>1. 例 1-1 標的名稱使用資料結構產品似乎教示不開放資料結構產品；另參考基準第 2-12-10 頁，資料結構發明仍保留於電腦可讀取記錄媒體形式，是否開放資料結構產品本身為請求項標的。</p> <p>2. 例 1-1 至例 1-3 為連續性例子，由資料格式到資料結構產品是因為說明書的揭露還是請求項的修正造成的。</p>	<p>1. 「資料結構產品」是合格的標的名稱，例 1-1~1-4 之標的名稱將統一改為「資料結構產品」以避免誤解。惟請求項是否符合專利要件，則須看請求項與說明書中所載資料結構如何與演算法交互作用；例 1-3 及 1-4 並非因標的名稱改變而符合發明之定義。</p> <p>2. 係因說明書的揭露造成的，此可由例 1-2 與 1-4 的比較看出來，其請求項內容相同。</p>
7	<p>基準第 2-12-13 頁第 1 段例子，說明書對應構造僅能將類比資料轉換成數位格式，解釋申請專利範圍時不包含數位對數位轉換之技術。是否又回到具體實施例的觀念。就提問人對美國法規的理解，如果技藝人士看了說明書的實施例(資料處理器或電腦錄影處理器)都能夠理解申請當時用程式完成也是方法之一，可以被解釋在請求項的範圍之內。</p>	<p>本段的含意是指若申請時只有將類比錄影帶轉為數位電腦檔案之技術，將來主張權利時不應擴及不同數位格式間轉換的技術。</p> <p>本局將補充其內容為「…且於申請時之通常知識僅限於類比資料轉換成數位格式(錄影帶轉換為電腦檔案)，並無數位格式間轉換之技術(mpeg 檔轉換為 avi 檔)，雖然現今…」，以避免誤解。</p>
8	<p>第 3.2.3 節標題為請求項明確性的判斷，內容第 2 段卻是在說明手段功能用語申請專利範圍的解釋，是否與標題不符。</p>	<p>這段的用意係當申請人藉由手段功能用語克服請求項不明確的問題時，會令請求項在解釋上限縮到什麼範圍。本局已改善論述第 1、2 段之間的連結關係：「當申請人為克服請求項不明確之問題，而採用手段功能用語或步驟功能用語解釋請求項時，請求項之特徵將包含…」。</p>
9	<p>簡單利用電腦章節，由例子 2-2、2-4、2-5，似乎判斷是否為簡單利用電腦而不符合發明之定義，需參酌整份說明書判斷。</p>	<p>是，判斷是否符合發明之定義，希望能整體視之，而非僅依請求項之內容決定，若說明書揭露有技術性的特徵，則會以請求項不明確為由，請申請人將這些技術特徵修正至請求項中，但不會因</p>

		此認定請求項不符合發明之定義。
10	若僅部分特徵非利用自然法則，整體而言仍可能具有技術性看法是否正確。	現行審查基準第 2-2-3 頁已明確說明「申請專利之發明僅一部分非利用自然法則，不得謂其不符合發明之定義」。
11	基準第 2-12-27 頁例 7 不符發明定義請求項 1 之說明是否與基準第 2-12-2 頁「申請專利之發明僅一部分非利用自然法則，不得謂其不符合發明之定義」有所衝突。	例 7 不符合發明之定義的原因，除了部分藉助人類心智活動外，其餘特徵亦僅是簡單利用電腦，而非僅因藉助人類心智活動的特徵就認定整體不符合發明之定義。本局會再調整說明文字以臻明確。
12	審查官未來審查電腦軟體相關發明，判斷技術性的步驟是否為先刪除簡單利用電腦的特徵，再判斷剩下的特徵是否具技術性。	審查時會先判斷是否包含簡單利用電腦之特徵，當其他特徵不具技術性時，會以僅為簡單利用電腦為由，認定不符發明之定義。
13	若電腦軟硬體扮演重要的角色，說明書沒有寫，是否屬於無法據以實現，而不是定義的問題。若電腦軟硬體為一般資料處理，不重要，說明書沒有寫，則落入簡單利用電腦。	第 5 節例 2-3 即在說明此種態樣，其中藉由電腦取代人類心智活動，牽涉到人工智慧相關技術，這領域的人都曉得其中具有技術性，然而說明書中僅是簡單帶過，並未詳細說明演算法，此時應屬於無法據以實現的問題。
14	基準第 2 點第 1 段(2-12-1)段落：「對申請專利之發明產生技術領域相關功效。」原意為「對」還是「使」。	本段重點在於說明技術功效係排除電流電壓改變等物理現象，將依建議修正為「使」。
15	基準 2-12-4 第 2 段「資料格式本身僅是靜態的記憶體配置」，為何需要強調「靜態」？	因動態的記憶體配置通常會具有技術性，例如依情況調整欄位數量或大小，此時資料結構已與演算法交互作用而產生技術功效。
16	例 1-1 的請求項及說明書均未提及電腦，何來的靜態的記憶體配置。	依建議加入「…目前商家已普遍利用電腦儲存顧客之通訊資料，然而在製作通訊錄時，…」之說明。
17	假如請求項 1 為「一種資料讀取方法，…」；另請求項 2 為「一種適用於請求項 1 資料讀取方法之資料結構，包含結構 A、B、C。」，則請求項 2 是否可為可專利之標的。	需判斷請求項 1 之讀取方法是否與該些結構 A、B、C 交互作用而產生技術功效，若僅止於一般讀取動作，仍為單純之資訊揭示。與請求項 2 之撰寫格式無關。
18	資料結構(無「產品」)為標的名稱是否適格。資料格式跟資料結構區分的很嚴格。就技術上來看是一樣的東西。若兩者定義不同是否於基準中寫清楚。	「資料結構」目前仍建議修正為「資料結構產品」較為明確。有關「資料結構」的定義，可參考最後一頁的名詞解釋，其屬資料描述及存取等運作之演算法，而非單純的資料格式。

19	簡單利用電腦章節，建議可畫成流程圖檢視邏輯是否正確。	這部分的判斷難免會有灰色地帶，所以提供眾多輔助要素供審查官進行綜合判斷，目前尚難有明確之流程圖可供檢視。
20	基準 2-12-5 頁第 1 段「發明中以特殊演算法取代理人類心智活動」中，「特殊」之用語為必要？	是，若任意一般用途電腦均可執行，而非利用特殊演算法，仍屬簡單利用電腦的態樣。
21	基準 2-12-4 頁第 2 段中，「相較於人工作業僅是使速度較快、正確率高、處理量大等電腦之固有能力的」，在不違背精神下是否可加入「申請時電腦固有能力的」	審查時本即應回到申請時的技術水準判斷，將依建議修正以臻明確。
22	基準 2-12-24 頁例 3 說明「其中電腦所扮演的角色僅是取代人工作業，而非解決問題之必要手段」不可以准的理由似乎與必不必要無關。用詞是否會造成誤會。	這是源自 2-12-5 頁的文字，為輔助判斷要素之一，若電腦在解決的問題上為可有可無，或僅是一般用途電腦，則屬簡單利用電腦。以本例而言，即使沒有電腦，其數學公式仍可正常運作。
23	例 2-4 及例 2-5 若例 2-4 請求項加入例 2-5 請求項之該電腦系統仍然不明確，建議例 2-4 加入該電腦系統用語，使人理解即使加入該電腦系統用語仍不明確。	依建議修正。
24	1. 審查人員發 OA 理由是否會如例 2-3 例 2-4 般這麼清楚(說明需如何修改才能如例 2-5 符合專利法規定)。 2. 例 2-3 及例 2-4 的狀況，審查人員發 OA 理由是否會一併指出申請專利之發明符合發明之定義。	1. 基準內容即在教導審查官依此方式發審查意見，本局亦會盡力要求。 2. 當審查意見以不明確為由要求修正時，即隱含已符合發明之定義，而不會在通知函中另行指明。
25	基準中還是有許多字眼使用「實施」需修正。	依建議檢視並修正。
26	第 2-12-28 頁例 8 是在說明違反可據以實現要件還是請求項不為說明書支持。	本例主要是說明違反可據以實現要件的態樣，惟依審查基準第二篇第一章第 2.4.3.1 節 (2-1-32 頁)，可據以實現要件與支持性的關係相當密切，因此本例之請求項也可能無法為說明書所支持。本局會修改案例標題，敘明請求項有不明確且無法為說明書所支持的問題，並加入「說明書」部分的揭露，以及新增案例說明符合可據以實現要件的態樣。
27	第 3.2.2.2 電腦可讀取記錄媒體請求	在電腦軟體相關發明中，軟體模組之地

	項章節中，請求項以模組撰寫功能方塊，會被視為一般功能界定物、手段功能用語或須看說明書揭露的實質內容。	位相當於硬體構件，因此這裡所說的「具體物」實際上包含了軟體模組，而不限於硬體構件，故軟體模組可適用於一般功能界定物。這部分文字將修正為「須能具體想像一硬體構件或軟體模組」，同時新增以功能界定軟體模組之例示，以臻明確。
28	<p>1. 如第 2-12-13 頁第 1 段中的資料擷取器，若說明書中實施例為一四個腳的資料擷取器，解釋請求項時，對應於該功能之結構、材料或動作是否可能文義上及於二個腳的資料擷取器，還是完全不可能落入文義讀取。若文義上不及於二個腳的資料擷取器，是否過度限縮手段功能用語的範圍。</p> <p>2. 能否於手段功能用語解釋上，加入「解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之必要結構、材料或動作及其均等範圍…」之「必要」兩字，美國判例已有此判決，以避免申請人為了便於理解，對非重點特徵提供實施例，卻被懲罰性地限縮範圍。</p>	<p>1. 手段功能用語所對應之結構、材料或動作，原則上會在審查過程中探詢申請人的本意，再由審查官認定。而進入法院訴訟階段後，解釋申請專利範圍係屬法院之權責。</p> <p>撰寫申請專利範圍時，建議盡量在請求項中明確界定對應的結構、材料或動作；若要採用較方便的手段功能用語，則需冒著解釋上被大幅限縮的風險。</p> <p>2. 施行細則第 19 條第 4 項的文字為「…對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」，惟審查官在實務上會以「對應於完成該功能的必要結構…」來判斷是否可據以實現以及請求項是否為說明書所支持，如研復結果編號 1 所述，並未意圖將範圍窄化至實施例；將依建議修正。</p>
29	請求項為硬體項，當請求項特徵包含硬體特徵及軟體模組特徵時。這種態樣在美國、大陸都會被認定為請求項不明確。在台灣是否會被解釋為明確？	裝置或系統請求項應以硬體構件來界定，若請求項中的軟體模組為解決問題所不可或缺之技術特徵，可能會被認定為不明確。但若請求項主要以硬體構件明確界定解決問題的手段，僅是額外附加一些軟體模組，則審查官可能會認定明確。
30	<p>1. 能否增加電腦軟體領域一般功能界定物的例子。</p> <p>2. 能否提供一個例子，有些特徵為一般功能界定物、有些特徵為手段功能用語，於說明中敘明該些特徵因為什麼原因被視為一般功能界定物或手段功能用語。</p> <p>3. 請求項揭示「視訊裝置，用以接收影像」，說明書無揭示更多資訊，若視訊裝置很習知，會被視為一般功能用</p>	<p>1. 於「第 3.2.3 節請求項明確性之判斷」新增一例示（例 8）。</p> <p>2~4. 目前審查會先以一般功能界定物來解讀請求項，判斷是否明確及符合專利要件；若申請人申復表示請求項係以手段功能用語撰寫，才進入手段功能用語的相關判斷。因此請求項之特徵是否屬於手段功能用語，需探詢申請人本意，而非藉由請求項內容直接認定。</p>

	<p>語還是手段功能用語。</p> <p>4. 美國審查官對於一般功能/手段功能的判斷：會一句一句審查。如例 8 中若特徵為「資料儲存手段，係用記憶體儲存…」，認定以記憶體儲存已經很下位，不視為手段功能用語；美國審查官會一句一句判斷是否已經揭露到很下位；若特徵為「資料儲存裝置，用以儲存」，因為沒有揭露下位結構，視為手段功能用語。特徵是否為手段功能用語應於審查階段就做確認。不知道我國審查階段的判定流程為何？</p>	
31	<p>1. 第 2-12-32 頁例 15 中記載「說明書中未記載任何結構」，針對電腦軟體相關發明，若說明書無記載結構而是記載軟體實現的方式是否明確。若明確，例 15 的文字可能需要修正，不只限於結構。</p> <p>2. 在第 2-12-28 頁例 9-1 及例 9-2 間加入一個中間例子，該請求項揭示「每一佇列設定一權重值，其中該權重值係依據資料處理所使用之 CPU 時間而設定」無揭示「當使用越少的 CPU 時間，其所在的佇列權重值越高」之必要技術特徵，說明其是否明確。</p>	<p>1. 在「3.1 說明書及圖式」中，已說明手段功能用語的說明書記載規定，其中已敘明可藉助軟體演算法實現功能，並未限制一定要硬體構件；惟例 15 為系統請求項，應以硬體構件來界定，若說明書中所對應的結構為軟體模組，可能會產生不明確的問題。</p> <p>2. 例 9-1 之申請專利範圍將加入「其中該權重值係依據資料處理所使用之 CPU 時間而設定」之特徵，以凸顯「當使用越少的 CPU 時間，其所在的佇列權重值越高」此必要技術特徵。</p>
32	<p>第 2-12-32 頁例 16，若刪除「免費」兩字，「提供一無線定位裝置給顧客」是否列入新穎性、進步性考量？其中例 16 引證中未揭露「提供一無線定位裝置給顧客」之特徵。</p>	<p>「無線定位裝置」屬於具有技術性之技術特徵，需列入審查考量，也已揭露於引證；然而「提供給顧客」則與技術無關，應視為習知技術之運用，並可與其他先前技術輕易結合。</p>
33	<p>第 2-12-14 頁 4.2 新穎性第 2 段「技術特徵無助於請求項之技術性」，其中的技術特徵如何定義？</p> <p>技術性具兩要件，要件 1 即發明解決問題的手段，要件 2 必須是涉及技術領域的技術手段。「技術特徵無助於請求項之技術性」中的技術特徵因技術兩字滿足要件 2，則「技術特徵無助於技術性」應屬不符合要件 1 之態樣。</p>	<p>請求項中所記載的內容都視為技術特徵，技術特徵不一定屬於技術領域，故仍須判斷其是否本身具有技術性，或是屬於解決問題之技術手段的一部分，而非僅判斷是否用於解決問題。</p>
34	<p>第 2-12-33 頁例 17 若將「七天鑑賞期」</p>	<p>解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申</p>

	修正為系統用語「退貨子系統」。是否仍屬無助於技術性的技術特徵。	請時之通常知識，若說明書中有詳細說明「退貨子系統」的運作方式，則該特徵有助於技術性，但應將運作方式詳細界定於請求項中，才不會導致請求項不明確；若說明書中僅是簡單帶過，則可能屬於簡單利用電腦，仍無助於技術性。
35	若一請求項包含無助於技術性之技術特徵，(因其他有助於技術性之技術特徵而)核准後，於訴訟侵權階段，是否也該忽略該技術特徵?(法官可能援引本基準，又法官不受基準之約束，可能造成請求項範圍的不確定性)	本基準僅就審查中的案件訂定相關規則，而訴訟侵權階段係屬民事訴訟，非屬本基準規範之範圍，法院是否採用本基準之見解，誠屬法院之權責。
36	1. 無助於技術性的特徵於進步性處理較為妥當，歐洲無明文規定切割技術特徵及非技術特徵，仍整體觀之(審查時每個特徵都看)，歐洲係藉由技術領域的技術人員資格來處理此問題，本領域的技術人員在技術領域為普通技術人員，在非技術領域為專家。 2. 無助於技術性的特徵於進步性處理(比照新型舉發)的一個優點為：因為於進步性時視為習知技術之運用，非忽略該特徵，侵權判斷時，所有特徵仍皆需要比對，而無第 35 點之疑慮。	1. 歐洲專利局所出版的《Case Law of the Boards of Appeal》(2013 年 9 月，第 7 版)，其中第 I. C. 4. 2. 8 節提及「非技術特徵」若未與技術標的互動以解決技術問題，則無法提供技術貢獻，而在評估新穎性及進步性時會被忽略。在第 I. A. 1. 4. 3. a 中則定義「非技術特徵」為 Art. 52(2) EPC 所記載的事項，即不符合發明定義的事項。 2. 依建議移到進步性處理。
37	若技術特徵無助於請求項之技術性，該技術特徵對於請求項是否符合新穎性或進步性之判斷不生作用。然而基準僅記載「該技術特徵對於請求項是否符合新穎性之判斷不生作用」，希望於基準中明確記載進步性的部分。	如前所述，「無助於技術性之特徵」將移到進步性章節，修正後不再有此問題。
38	1. 台灣 CS 基準修正草案(以下稱「修正草案」)規定，發明之技術特徵中即便存有差異，然若該技術特徵無助於請求項之技術性，則該技術特徵對於請求項是否符合新穎性之判斷不生作用，因而認定請求項不具新穎性(參見修正草案 4. 2)。如此的判斷方式是有別於日本的 CS 基準(以下稱「CS 基準」)。惟僅從修正草案中所舉的案例(修正草案 5. 例 16~18)來看，在日	1. 基準總則(第二章「何謂發明」)將「技術性」之含意訂為「發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段」，因此對於不具技術性的特徵，只要該特徵不屬於解決問題之技術手段的一部分，無論其是否難以達成，均不應藉該特徵取得發明專利，因該等特徵或手段不屬於發明要保護的對象。 2. 「無助於技術性之特徵」將移到進步性章節。

<p>本，同樣也會得出欠缺新穎性之結論，所以這些案例被認定為不具新穎性，其結論本身應無問題。但在某些狀況之下，台日兩方可能會產生完全迥異的結論，假設有某個發明，其請求項中所載之技術特徵不具技術性之特徵時，在日本，如果很難判斷該技術是容易的技術時便會賦予專利，然而在台灣，則有可能因該技術特徵無助於請求項之技術性，在新穎性判斷之際即不予考慮，而直接導出不具新穎性之結論。</p> <p>2. 此外，有關不具技術性之技術特徵，即使在日本的審查基準下，大部分的情形也會被認定為欠缺進步性，因此從新穎性、進步性的觀點來看，結論上多半並無影響。(此外，請一併參見日本 CS 基準 2.3.4、2.3.6(2)。在 CS 基準中，雖有明訂「進步性」的章節(2.3)，卻無新穎性的相關章節，此點也請留意。)</p> <p>3. 有關何種技術特徵會被認定為「不具技術性」之判斷，建議以追加案例等方式，使「與該具有技術性之技術特徵協同運作後有否助於技術性」之判斷基準更臻明確。</p>	<p>3. 「不具技術性」之判斷，原則上參照「發明之定義」的判斷方式；由於「無助於技術性之特徵」係首次正式引入本局審查基準，對於不具技術性之特徵，其是否有助於技術性，目前基準中僅先明訂基本之原則與案例，後續待實務運作後會視情況再行增補案例。</p>
<p>39</p> <p>1. 日本 CS 基準明訂，儘管在說明書中有所揭露，仍應依請求項之記載審查請求項中所載發明之協同運作要件(參見 CS 基準 2.2.3(1))。但台灣的修正草案中卻規定可參酌說明書等所載內容進行判斷(參見修正草案 2、5.例 1~2)，亦即，若請求項中未記載技術手段，但參酌說明書等內容後，可認定其發明之整體具有技術性時，即使技術手段未揭露於請求項之記載中，仍應認其符合發明之定義(但此時有可能因請求項記載不明確而產生核駁理由(參見修正草案 2))。於是，就會產生即使請求項之記載相同，但是否符合發明定義之判斷結果卻不同的</p>	<p>1. 是否符合發明定義之判斷，係以請求項所載之內容為基礎，而後再針對請求項之特徵進一步參酌說明書內容。若說明書已詳細記載該些特徵的詳細技術，且該技術內容具有技術性，僅是未將其記載於請求項中，若同時以「不符發明之定義」及「不明確」為由發出審查意見，或許會令申請人誤解本局認為整體申請案不符發明之定義，故本修正草案希望當審查官認為整體申請案可符合發明之定義時，利用「不明確」要求申請人將特定技術內容修正進請求項中。</p> <p>2. 如上所述，本局係基於教示申請人修正方向，而希望以「不明確」為由要求</p>

	<p>案例(參見修正草案 5. 例 1-2 與例 1-4、例 2-1 與 2-3、2-2 與 2-4 等規定)。此點與日本 CS 基準的立場迥異，本會認為日本 CS 基準中以請求項之記載為判斷基礎之規定較為妥當。</p> <p>2. 在修正草案 5. 例 2-3 中說明，雖然認定請求項中所載之發明符合發明之定義，但因請求項之發明含有人類的心智活動，故認定該發明超出說明書所揭露之範圍而無法為說明書所支持。本會認為，若發明將人類的心智活動納入請求項時，應認定該發明不符發明之定義較為妥適。</p> <p>3. 有關技術性是否具備之探討，日本 CS 基準是將其定為協同運作要件，台灣修正草案的相關規定如果也能理解成這樣的話，雙方的規定應無太大的差異。</p>	<p>限縮範圍；惟若說明書中確實記載藉助人類心智活動的手段，則可能不符發明之定義。</p> <p>審查基準第二章第 2-2-3 頁：「申請專利之發明僅一部分非利用自然法則，不得謂其不符合發明之定義」，本局認為只要請求項中有記載具技術性之特徵，即使同時包含了其他藉助人類心智活動的手段，請求項仍能因該些具技術性之特徵而符合發明之定義；惟該些藉助人類心智活動的手段或特徵，在判斷進步性時，會因屬於「無助於技術性之特徵」而直接視為可輕易結合之習知技術。</p> <p>3. 本局於 2008 年版的電腦軟體相關發明審查基準，已廢棄軟硬體協同運作的要件，如「電腦程式產品」請求項中不需敘明軟體演算法如何與硬體協同運作，而允許只敘明軟體演算法，此係因軟體演算法必然需藉助硬體實現。</p>
40	<p>日本 CS 基準並不承認「電腦程式產品」請求項(CS 基準 1. 1. 2(1)(b))。然而台灣的修正草案卻承認「電腦程式產品」請求項(修正草案 3. 2. 2. 3)。而且，CS 基準中並未提及「資料結構產品」，但台灣的修正草案 5. 例 1-1 卻列舉了「資料結構產品」請求項之案例。因此可以說台灣的修正草案中承認了 CS 基準不予專利範疇中之請求項。如果這僅是請求項表現上之差異的話，應該不構成問題。</p>	<p>如上所述，本局於 2008 年已允許「電腦程式產品」及「資料結構產品」請求項，並非本次修正所新增。本局認為軟體演算法具有與硬體構件相同的地位，而僅排除「程式表列」等「電腦程式本身(as such)」。</p>
41	<p>1. 修正草案附錄之名詞解釋中，將「資料結構」定義為「研究資料間組成的關係或運作的學問，……」，惟將「資料結構」定義為「學問」其意涵並不明確。倘若係因日譯文而導致的誤植，應該就沒有問題，但如果日文翻譯是正確的話，對於台灣修正草案將如此定義之「資料結構」(或「資料結構產品」)納入專利保護對象，則難免令人疑慮。</p>	<p>1. 此處之定義僅是名詞解釋，其用意在於撰寫基準內容時可較為明確，並非將標的名稱寫為「資料結構」即可符合發明之定義，而是需判斷請求項內容是否敘明與演算法的交互作用而令整體發明具有技術性；惟為避免「資料結構」是否可直接定義為「學問」之爭議，基準中已酌作文字修正。「資料結構產品」納入專利保護的對象，其說明如前所述。</p>

	<p>2. 修正草案 2 規定「須判斷申請專利之發明是否揭露資料結構與演算法步驟之交互作用而產生技術性」，此規定似乎對於單純之資料結構本身是不認定其符合發明之定義，請問是否應如修正草案 5. 案例 1-3 所述，惟有在加入一組檔案以及一程式碼時，始得將該發明作為資料結構之發明，並認定其符合發明之定義。請問這樣的理解是否妥當？敬請惠予確認。</p> <p>3. 再者，修正草案 5. 例 1-2 及例 1-3 之標題括號中雖然分別記載為「資料格式」以及「資料結構產品」，但兩者請求項之標的名稱卻均記載為「電腦程式產品」，這應該是所選的案例(或案例的標題)不適切所致。</p>	<p>2. 資料結構(資料格式)本身確實不符合發明之定義，而必須敘明如何與演算法步驟交互作用才有可能符合發明之定義，案例中的檔案及程式碼係用於描述該演算法。</p> <p>3. 原案例是希望貼近實務上遇到的撰寫形式，表示雖然標的名稱記載為「電腦程式產品」，但整體請求項在審查時可能被認定為單純的資料格式。「電腦程式產品」為「物之請求項」的一種態樣(第 3.2.2.3 節)，「資料結構產品」被歸類為「電腦程式產品」；為與「資料格式」對比，故案例標題使用「資料結構產品」而非「電腦程式產品」。</p>
42	<p>1. 在日本，「單純之資訊揭示」並未規定在 CS 基準，而是在一般基準(第 II 部第 1 章 1.1(5)(b))中加以規範。台灣的修正草案中納入了「單純之資訊揭示」(修正草案 2.2.1)之章節，此部分與日本不同。此外，修正草案 2.2.1 的規定與 EPO 的 Guideline(G. II. 3.7)規定類似，但與日本審查基準中所規定之「單純之資訊揭示」(第 II 部第 1 章 1.1(5)(b))，兩者的判斷對象似乎並不相同。修正草案 5. 例 19-1 之案例，以日本的審查基準來判斷的話，是不符合「單純之資訊揭示」的。</p> <p>2. 有關修正草案 2.2.1 之使用者介面，希望能提供符合發明定義之案例。</p>	<p>1. 我國在一般基準中有「單純之資訊揭示」之相關規定(第二章第 1.3.5.2 節)，本修正草案僅是挑選本領域最常見的兩種態樣，進行詳細說明，讓審查官能更清楚瞭解相關判斷方式；其內容並未與一般基準抵觸。</p> <p>本修正草案係源於歐洲「技術性」相關概念，故與歐洲專利局審查基準相近，因此只要請求項中的部分特徵具有技術性，即可符合發明之定義，至於其他無助於技術性之特徵則留待進步性處理。</p> <p>2. 將依建議補充案例於第 5 節例 2。</p>