

# 103 年度發明專利審查基準說明會

## 各界意見及研復結果彙整表 (103 年 2 月)

| 編號 | 各界意見   | 研復結果  |
|----|--|---|
| 1  | 對於功能界定物的審查流程，若智慧局認為請求項不是一般功能界定物，但申請人認為該請求項仍是一般功能界定物，不想採用手段功能用語，此時該如何申復？  | 當審查官以一般功能界定物的方式審查，認為請求項不明確或不具新穎性、進步性時，申請人可以選擇用修正的方式克服不予專利事由，或附具體理由說服並改變審查官的心證。  |
| 2  | 假設先發明了一個數學演算法，而後再將其應用到加密或影像處理，轉換成軟體，此時需主張該數學演算法之優惠期嗎？該數學公式的學術論文是否會被當引證？  | 該學術論文是有被當成引證的可能，因此只要符合優惠期的規定，為避免被該論文核駁請求項，可聲明主張優惠期。   |
| 3  | <p>a. 若取代人類心智活動的流程是利用人類既有的流程（但尚未有將其流程系統化的先前技術），是否仍屬「特殊演算法」（演算法審查基準定義為一套可以逐步執行的步驟或程序。），而符合發明定義？</p> <p>b. 上述狀況若不被質疑不符發明定義，是否又會因為被質疑是「將人類所進行之作業方法予以系統化」，而不符進步性？</p> <p>這套流程既有牽涉到邏輯判斷的技術在其中，便應該與簡單利用電腦無關。</p> | <p>簡單利用電腦之判斷準則在於：問題、手段、功效是否體現在技術領域中。由人類執行的演算法，與由電腦執行的演算法，其中應該會有不同之處；要將人類執行的一套程序，轉換成可由電腦執行的步驟，其中會牽涉到技術思想。對於不熟悉電腦的人，或許會認為人為規則(如商業步驟)才是重點，改用電腦執行是很容易的，所以在說明書中也僅簡單帶過電腦的部分；但實際上要讓電腦取代人類心智活動，並非如此簡單，例如判斷圖片上的「點」是否構成一條「線」，對於人腦是很容易的，但由電腦執行卻牽涉到複雜的計算推論過程，而這種可由電腦執行的演算法會具有技術思想。因此在將人類既有的流程系統化時，說明書應該要充分揭露系統化的演算法，同時請求項中也要記載演算法的一些必要步驟，而不能僅簡單帶過功能或結果，否則勢必會違反某個專利要件(發明之定義、可據以實現要件、請求項明確性、進步性)。</p> <p>所謂邏輯判斷，是指能由電腦執行的一整套邏輯判斷式，而非人類的推理力。「將人類所進行之作業方法予以系統</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | 化」其使用的對象類似「無助於技術性的特徵」，目的只是要排除看似與技術有關但本質上與技術無關的特徵，而不會任意擴大到有技術貢獻的特徵。要注意的是，技術手段的描述不能過於上位，若上位到只剩下商業層級的流程，則容易被視為與技術無關；應該要寫到能由電腦一步步執行的演算法層級。   |
| 4 | 若以多媒體機藉助資料庫及掃瞄條碼實現禮券收付方法或商品交易方法，似乎便是與人類既有流程相近，只是將這些流程予以系統化，這樣是否在進步性上會有符合「將人類所進行之作業方法予以系統化」的可能呢？   | 如前一點所述，原則上不會排除具有技術貢獻的特徵，若參考其說明書內容，已詳述多媒體機各元件之作業流程，且有將必要技術特徵寫於請求項中，則會認定其屬於技術手段，而非意圖藉由「電腦」一詞去保護單純商業方法本身。   |
| 5 | 審查基準範例 1-4，雖註明不符發明定義，但其說明書有揭露技術，實際上應符合發明定義及請求項不明確的情況。而非所列「不符合發明定義，請求項不明確且無法為說明書所支持」，或者是應補充說明為「明顯不符合發明定義，請求項不明確且無法為說明書所支持」。                | 在例 1-4 的說明中，已有提到「請求項『明顯』僅為單純之資訊揭示，不符合發明之定義」以及「惟在參酌說明書、圖式及申請時之通常知識後，如例 1-3 之說明所述，可知其『隱含』之技術手段非屬單純之資訊揭示」。專利法第 21 條係針對請求項，而說明書內容僅是用於輔助判斷，因此仍要以請求項所載之內容為基礎，所以當請求項明顯不符合發明之定義時，就必須併予指明專利法第 21 條的問題。而說明書中是否隱含技術手段，係屬審查程序上的問題，即經審查官判斷後，可同時採用「請求項不明確」之理由請申請人修正。 |
| 6 | 審查基準範例 9-1 未載比對技術為何，依據現行審查基準，是否也應因為功能用語未有對應的演算法或硬體構件而被認定為不明確，或未充分揭露。範例 9-2 的請求項便與範例 9-1 的請求項內容相同，但範例 9-2 被質疑不明確，而範例 9-1 卻未被質疑，是否有標準不一的情況。 | 例 9 主要是在講解說明書的揭露要件，例 9-1 無法為說明書所支持，並非因請求項之內容造成，而是因說明書所揭露的內容不夠充分，故例 9-1 與 9-2 雖請求項內容相同，其結果卻不同。例 9-2 會被認為不明確，是因為在看完說明書後，發現有些解決問題的必要技術特徵未載於請求項中；然而例 9-1 的說明書並未充分揭露，因此看完說明書或許仍難以判斷解決問題的必要技術  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>特徵有哪些，此時審查人員必須藉由申請時之通常知識判斷請求項是否仍欠缺技術特徵，或許結論會是不明確，但由於並非本案例要講述的重點，所以未直接下結論，就如同未下「是否符合發明之定義」之結論。</p>  |
| 7 | <p>審查基準範例 9-2 的請求項各項構件若以手段功能用語認定之，解釋時回歸說明書又有對應的演算法或硬體構件，依據審查基準應已符合明確要件。反而是範例 9-3 有過於限縮範圍的問題（範例 9-3 中影像分析前處理的方式有相當多，也非達到所需功能的必要條件）。</p> | <p>審查基準主要目的是在教示撰寫的方向，而非教導如何撰寫能爭取最大的權利範圍；因為撰寫時應詳細到什麼程度，會受案件實際內容、申請時的通常知識及審查人員之認定而有所影響，難以明文制訂界線。在此次說明中，已有提到只需記載解決問題的必要技術特徵，若申復修正時認為例 9-3 過於限縮，自然可考慮減少特徵而擴大範圍，只是相對地需冒較大的核駁或舉發風險。</p> |
| 8 | <p>對於一般功能界定物，需要能具體想像硬體構件或軟體模組，請問具體想像的標準與界線何在，是否會因審查官的主觀認定而有所不同？</p>  | <p>原則上審查時會盡可能以具有通常知識者的角度去客觀判斷，但實務難免會有認定上的主觀差異存在，就如進步性的判斷，不同的人可能會做出不同的認定。</p>  |