

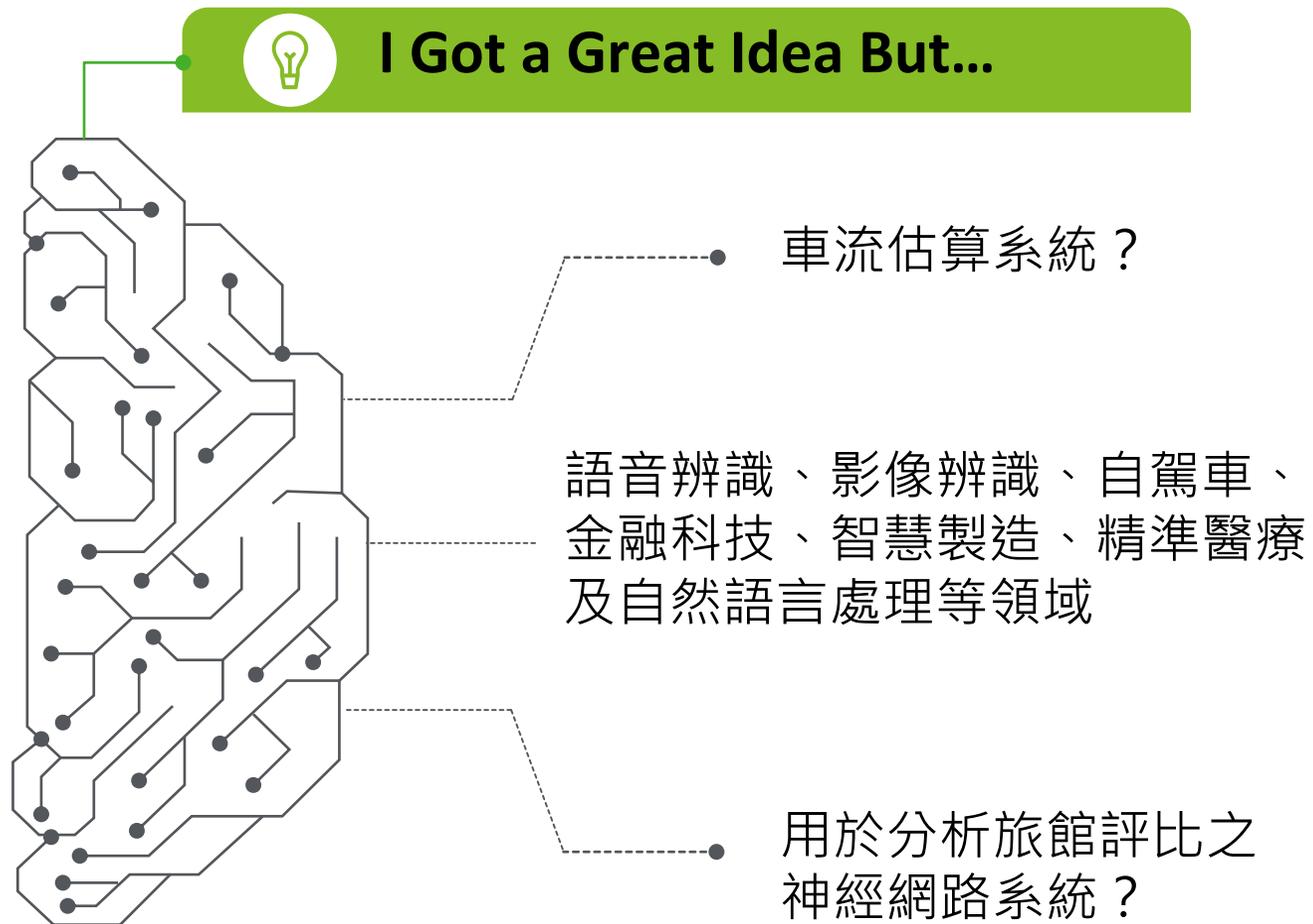
《專利新知快遞》

電腦軟體相關發明審查基準及新創產業積極型專利審查

熊誦梅副總經理/律師, 德勤商務法律事務所 法律科技創新服務負責人 2021/06/21

# 電腦軟體相關發明審查基準

為因應近年來AI ( 人工智慧 )、大數據等技術蓬勃發展，帶動各領域新型態之應用與發明，電腦軟體相關發明專利申請案件亦隨之增加，因此經濟部智慧財產局(下稱智慧局)調整現行電腦軟體審查基準內容，以建立明確、一致性之審查標準，並預計自2021年7月1日生效。

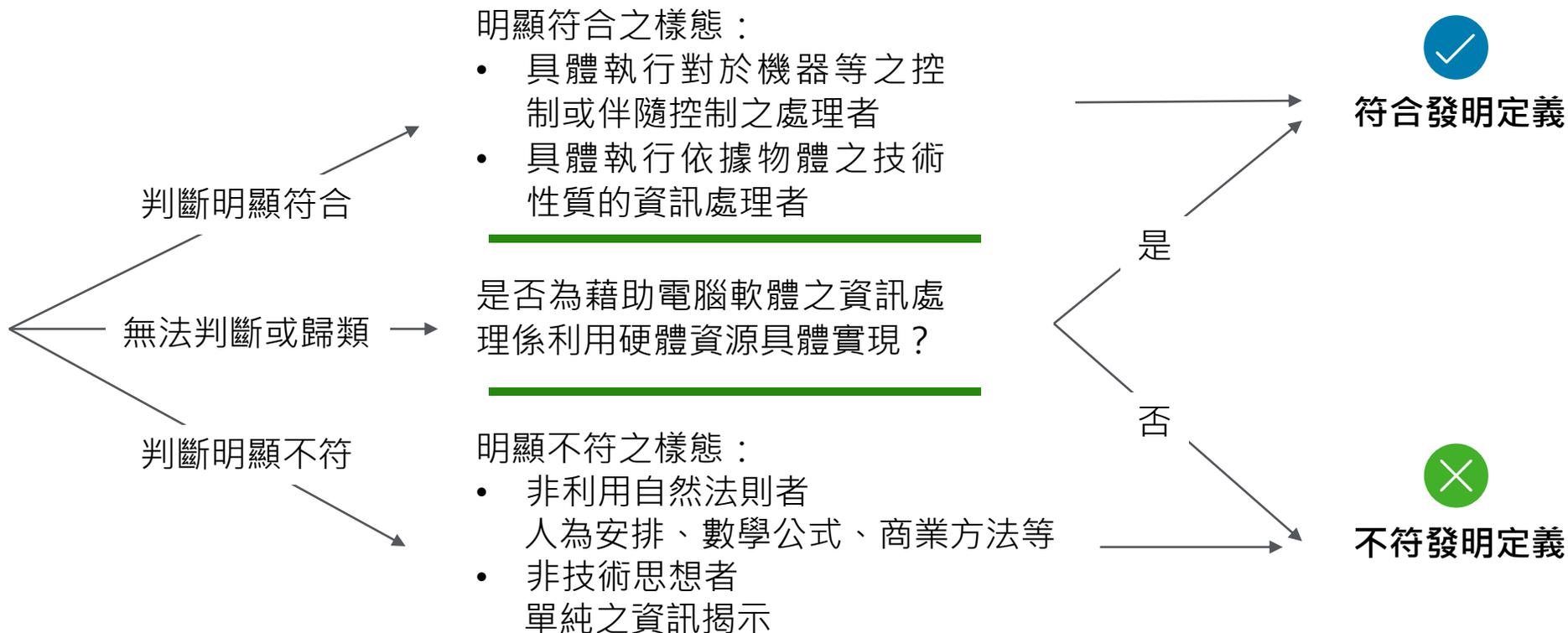




## 明確化發明定義 ( 適格性 ) 判斷原則

刪除進一步技術功效及「簡單利用電腦」等相關內容，明訂以請求項之發明為適格性判斷對象及相關的判斷步驟，並以案例說明輔助說明，除了記載明顯符合或明顯不符合發明定義之外，亦增訂無法明顯判斷之審查規則，使判斷原則更為明確。

電腦軟體相關發明  
是否明顯符合或不符  
合發明定義之樣態



## 電腦軟體相關發明審查基準修正重點(續)



### 修訂進步性相關內容與總則相互一致

配合現行審查基準進步性總則內容，增訂「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」、「否定進步性之因素」與「肯定進步性之因素」相關節次；將現行基準之「技術領域之轉用」、「將人類所進行之作業方法予以系統化」、「將先前硬體技術所執行之功能軟體化」等納為否定進步性因素，例如，將已應用於某一技術領域之電腦軟體技術手段應用於另一技術領域，僅是資訊處理的資料內容不同，仍能達到實質相同之功能、效果之發明，而可能被認為不具進步性。



### 新增人工智慧相關審查事項與案例

人工智慧應用之領域十分廣泛，為因應日益發展之新興科技，故本次修正依據修訂後之適格性及進步性相關內容，將人工智慧相關說明與案例納入並以案例說明因不符各類要件之情形，以供專利審查人員及專利從業人員之參考。

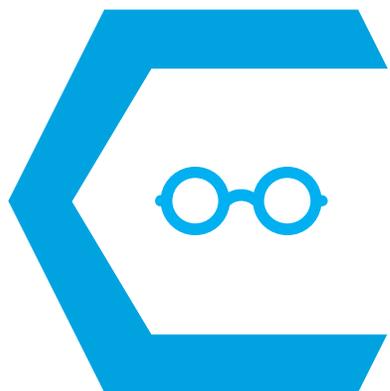
## 新創產業積極型專利審查

為協助具研發能力的新創產業能儘速確認專利取得可能性及獲證，智慧局特訂定「新創產業積極型專利審查試行作業方案」鼓勵新創產業。

該方案自民國 110 年 1 月 5 日開始受理，試行半年，試辦件數為 30 件，具備「優先審查」、「積極型面詢」等兩大特色。



## 新創產業積極型專利審查(續)



適格申請人

本方案適用設立未滿五年之新創公司提出申請，該新創公司為發明專利申請案申請時之申請人，且該新創公司於本方案申請時仍為該發明專利申請案之申請人。

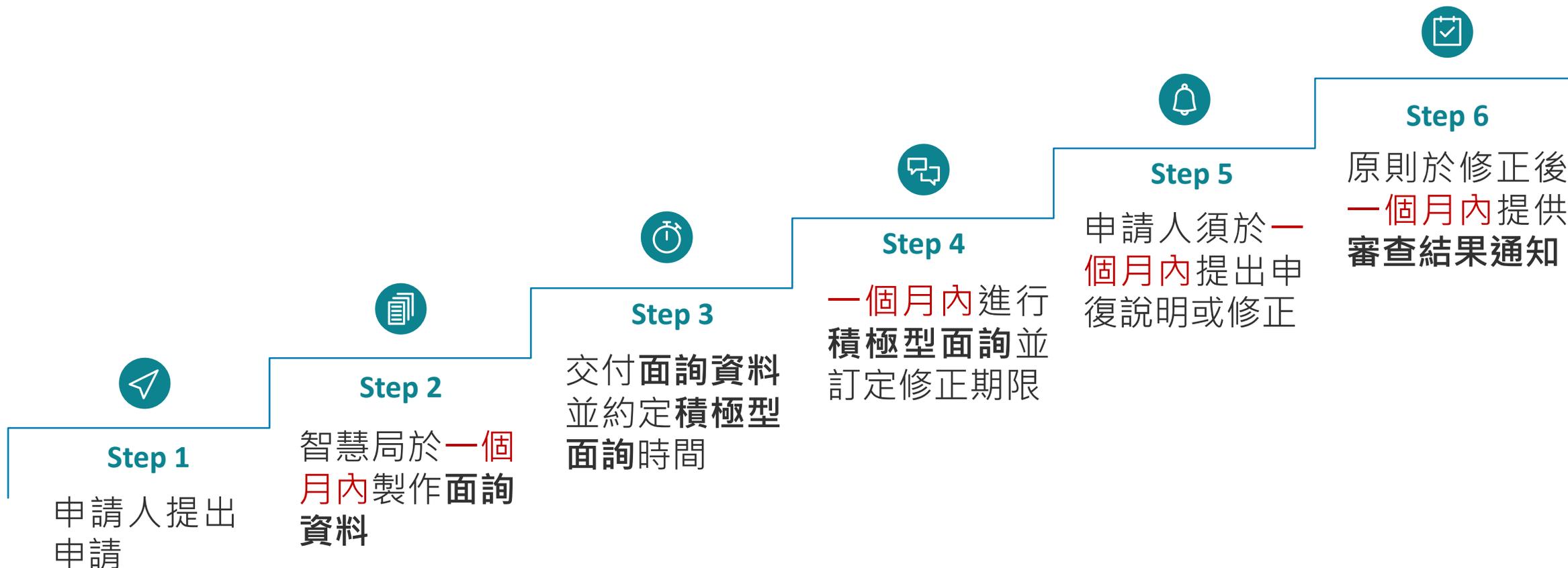


適格專利  
申請案

發明專利申請案經智慧局通知即將進行實體審查後，在尚未獲得第一次審查意見通知前，由專利申請人備具申請書，載明申請人名稱及公司設立日期，且以智慧財產局所訂之電子方式申請之。

# 新創產業積極型專利審查(續)

## 方案實施內容



# 新創產業積極型專利審查

## 積極回覆

面詢資料包含涉及新穎性、進步性之檢索報告及其他不予專利事由的意見簡述，提供新創產業最直接意見回饋。

1

## 節省時程

可將原需耗費逾1年之審查時間縮短為4個月，有利調整公司之智財管理策略，且亦可於專利公開前撤回申請案，改以營業秘密方式保護發明內容。

2

## 審查特色

## 節省費用

因申請新創產業積極型專利審查無須費用，且積極型面詢亦無需繳納面詢規費，可有效降低智慧財產之管理評估成本。

3



- 臺北市信義區松仁路100號21樓
- Tel: 02 27259968 ext. 3900
- Mobile: +886 919737109
- [sungmei@deloitte.com.tw](mailto:sungmei@deloitte.com.tw)

### 學歷

- 美國柏克萊加州大學(UC Berkeley School of Law) 法學碩士、博士
- 臺灣大學法律學系學士、碩士

### 專業

國際及兩岸專利、商標、著作、營業祕密、公平交易等智慧財產法、商事法、訴訟代理及諮詢、新興科技相關法律服務

### 著作

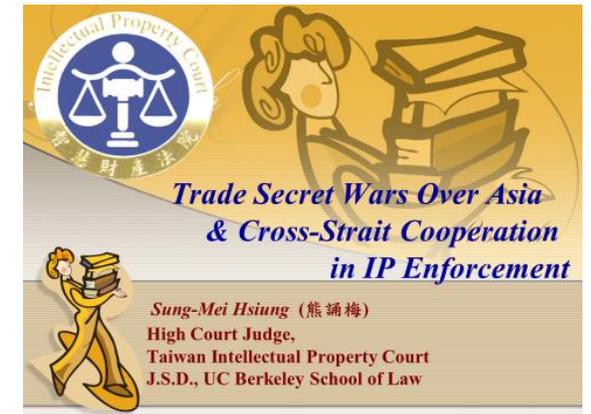
- 法官辦理專利侵權民事訴訟手冊 (司法院, 2002)
- 設立智慧財產法院之評估研究 (司法院, 2004)
- 當公法遇上私法 - 臺灣智慧財產訴訟制度之今昔(元照, 2011)
- 當公法遇上私法 - 雲端上之智慧財產權(元照, 2018)
- 當公法遇上私法 III—法律科技創新之智慧財產權(元照, 2020)

### 經歷

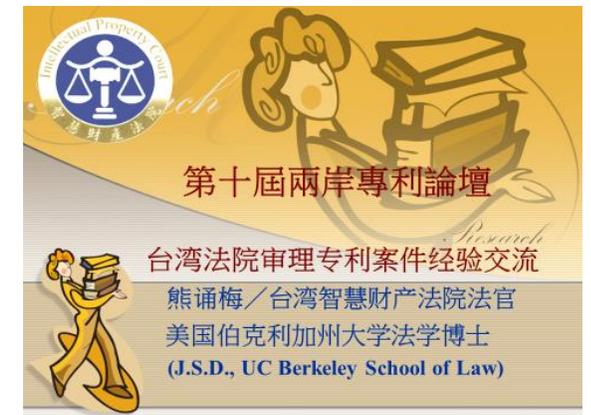
- 中華民國仲裁協會仲裁人
- 台灣網路資訊中心監察人
- 智慧財產法院法官逾10年
- 臺灣臺北地方法院法官15年、司法院調辦法官(研究法官)
- 智慧財產權法兼任教授
- 法官學院、司法官學院及各機關學校智慧財產權案例講座
- 司法院核發智慧財產類、行政訴訟類特殊專業法官證明
- 美國柏克萊加州大學法學院法律與科技中心法律與科技課程結業
- 美國喬治梅森法學院全球反托辣斯中心競爭法課程結業
- 美國聯邦巡迴上訴法院、專利商標局、國際貿易委員會訪問法官

熊誦梅律師於取得臺灣大學法律系學士及碩士後，即接受司法官訓練且指派至臺灣臺北地方法院擔任法官，歷經刑事庭、少年庭、民事執行處、簡易庭及民事庭；期間並曾選派至司法院行政訴訟及懲戒廳擔任研究性質之調辦法官，除研究行政訴訟相關業務外，並負責臺灣智慧財產法院之籌設評估，且經選送出國，赴美國柏克萊加州大學法學院攻讀碩士、博士學位。在高等法院層級之智慧財產法院工作期間，復經選送赴美國聯邦巡迴上訴法院、專利商標局及國際貿易委員會進行研究。除有數十篇散見於各法學期刊或報章雜誌之論文及短評外，亦在各大學兼任智慧財產權法教授，並時常擔任國內、兩岸及國際會議關於智慧財產、商事糾紛、訴訟程序及新興科技法律等相關議題之報告人或與談人，且著有當公法遇上私法系列叢書。

**熊誦梅副總/律師**是勤業眾信/德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人，擔任法官逾25年，在智慧財產法院任職逾10年期間，處理過上千件包括專利侵權及營業秘密保護等之智慧財產案件之審判，深知智慧財產訴訟之審理要點及攻擊防禦方法，能提供客戶專業且縝密的應訴戰略分析，爭取適切且效率之紛爭解決方法。熊律師同時也是中華民國仲裁協會之仲裁人，擁有精湛的協商及談判技術，於提供客戶諮詢服務時亦能給予非訟之策略建議。近十年來，憑藉豐富的理論及實務經驗，經常受邀至中國知識產權學界及實務界（包括中國知識產權法院）擔任智慧財產理論及訴訟實務之講座，故而熟悉中國知識產權法制及實務現況與發展。此外，因具有美國IP博士學位，亦時常擔任由美方舉辦之智慧財產研討會之報告人或與談人，且本於對智慧財產法制之熱愛以及對經驗傳承之使命，在大學開設《歐美智慧財產權法之研究》、《兩岸知識產權訴訟實務之比較研究》等課程，並時常受邀至上市櫃公司提供董監事之教育訓練，且積極推動各領域之智慧財產管理。



(赴美授課簡報)



(赴中國授課簡報)



- 臺北市信義區松仁路100號21樓
- Tel: 02 27259988 ext. 3287
- Mobile: +886 916332876
- Email: stiliu@deloitte.com.tw

## 劉鎧蝠 副理 Stive Liu

### 學歷

- 世新大學法律智慧財產暨傳播科技法律研究所碩士  
碩論-【**區塊鏈技術  
應用於數位證據之研究**】
- 亞東技術學院機械工程系學士

### 經歷

- 德勤商務法律事務所 副理
- 華鼎國際法律事務所 13年  
(擔任專利工程師、主任、副理職務)
- TIPS自評員
- TIPS智財管理顧問輔導
- TIPA智慧財產權人員能力認證
- 工業局智財布局分析能力認證
- 中國律師
- 中國專利代理人

## 法律科技創新服務 Tech & Law Innovation Service

劉鎧蝠副理現任職於德勤商務法律事務所，具中國律師、專利代理人資格，從事專利、商標領域相關工作逾13年，擅長輔導企業對國際及兩岸之專利、商標申請、佈局、運營，以及侵權訴訟糾紛等事項提供諮詢建議，且經常協助所服務的客戶針對核心技術與服務提出智財挖掘與布局等規畫建議，所服務的產業包含軟體、通訊、半導體、電源、電腦周邊以及伺服器等領域。

### 專業

- 提供多家企業針對國內外專利申請布局、爭議答辯、無效對抗以及訴訟糾紛與迴避設計等項目諮詢與處理服務
- 提供多家企業針對國內外商標申請布局、答辯、使用證明與訴訟糾紛等項目諮詢與處理服務
- 提供企業智慧財產權盡職調查服務
- 提供企業分析專利侵權風險與自由運營(FTO)報告服務
- 輔導多家企業協助建置智慧財產權管理制度
- 企業內部智慧財產權教育訓練講師



- 臺北市信義區松仁路100號21樓
- Tel: 02 27259988 ext. 3862
- Mobile: +886 919232691
- Email: elou@deloitte.com.tw

## 樓宗興 副理 Eric Lou

## 法律科技創新服務 Tech & Law Innovation Service

### 學歷

- 國立臺灣大學進修推廣部法律學分班結業
- 國立臺灣大學物理研究所碩士
- 國立臺灣大學物理研究所博士候選人
- 國立中央大學物理系學士

### 專業

- 國內外專利申請案之撰寫
- 中英文審查意見通知書回覆
- 專利申請技術挖掘顧問
- 半導體製程、發光二極體、顯示器技術、超解析光學、量子力學、自旋電子學

樓宗興副理現任職於德勤商務法律事務所，具有臺灣專利師和大陸專利代理師資格，專長於專利申請挖掘、布局規劃，及審查意見通知書的回覆等。經常協助所服務的企業針對核心技術與服務提出專利申請、建議並順利取得多國專利。曾為事務所多位客戶的指定專利師，並長期隨同新創公司往返兩岸進行第一時間的技術討論。

### 經歷

- 連邦國際專利商標事務所專利工程師、專利師
- 中央研究院物理研究所與臺灣大學凝態中心研究助理
- 臺灣專利師
- 中國專利代理師
- 公司治理智財法遵培訓課程結業
- 專利師公會智財管理國家隊成員

# Deloitte.

## Legal

Deloitte 泛指 Deloitte Touche Tohmatsu Limited (簡稱“DTTL”)，以及其一家或多家會員所及其相關實體。DTTL 全球每一個會員所及其相關實體均為具有獨立法律地位之個別法律實體。並不向客戶提供服務。請參閱 [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) 了解更多。

Deloitte 亞太(Deloitte AP)是一家私人擔保有限公司，也是DTTL的一家會員所。Deloitte 亞太及其相關實體的成員，皆為具有獨立法律地位之個別法律實體，提供來自100多個城市的服務，包括：奧克蘭、曼谷、北京、河內、香港、雅加達、吉隆坡、馬尼拉、墨爾本、大阪、首爾、上海、新加坡、雪梨、台北和東京。

本出版物係依一般性資訊編寫而成，僅供讀者參考之用。Deloitte及其會員所與關聯機構(統稱“Deloitte聯盟”)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務。在做成任何決定或採取任何有可能影響企業財務或企業本身的行動前，請先諮詢專業顧問。對信賴本出版物而導致損失之任何人，Deloitte聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任。

