

心智步驟於專利法之評價： 以美國與我國為中心*

郭宏杉**

〈摘要〉

美國專利制度建立之初，認為發明係對具體物之創造或改良，後來陸續開放方法發明之申請，惟初期的觀念，仍是有關對具體物之製造程序、步驟或方法。而當近年來方法發明種類繁多時，由於不易確定所請求內容究竟為何，故易引起爭議。尤其近年來科技變革日新月異，當一發明若需要人之心智步驟參與時，得否授予專利保護？此處之心智步驟，係指非由傳統的具體裝置所實施，而係藉由人類心智活動之參與。於美國的專利法，既未將心智步驟明文訂為法定不予專利類別，而於實務審判，卻經常以發明含有心智步驟而提出質疑。而我國的專利法規，雖曾一度將有關人之推理力與記憶力之發明類別，排除授予專利權之外，但不久之後也隨之刪除，惟我國的專利審查基準，仍將之列為不符發明定義之說明中。因此，本文希藉由對美國有關此類型標的案件之檢視，瞭解其相關之判決標準與理由；同時，也瞭解我國對於此類發明之處理，期待能釐清此類標的之合理地位，以及對之的判斷標準與處理。

關鍵詞：方法專利、心智過程、心智步驟、專利適格、推理力、記憶力、心智活動、美國專利法 101 條

* 本文乃科技部補助個別型專題研究計畫的成果發表編號：103-2410-H-009-007，在此作者向科技部致謝。本文刊登承蒙審稿委員的指正與包容，作者銘感於心。

** 國立臺北科技大學智慧財產權研究所助理教授。Email: hskuo@mail.ntut.edu.tw。

• 投稿日：11/21/2016；接受刊登日：03/31/2017。

• 責任校對：辜厚僑、黃偉明、賴澄羽。

• DOI:10.6199/NTULJ.2017.46.04.04

◆ 目 次 ◆

- 壹、前言
- 貳、美國心智步驟相關發明之演進
 - 一、物之製造程序為一種心智步驟
 - 二、物之製法之認可
 - 三、心智步驟專利適格之判斷
 - 四、演算法與心智步驟
 - 五、商業方法與心智步驟
 - 六、診療方法與心智步驟
 - 七、相關新近重要判斷規則
- 參、我國有關人之推理力、記憶力之發明
 - 一、人類推理力、記憶力之相關規定
 - 二、相關審查與判決實務
- 肆、討論以代結論
 - 一、對於授權範圍的戒慎
 - 二、我國與美國之異同
 - 三、心智步驟的未來