聖島 智慧財產權實務報導
INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw 22卷03期2020年03月

本期簡介

比價平台之公平交易法爭議案件介紹

李佳樺 律師

隨著網際網路的高度普及，現代社會的各種商業活動也越來越仰賴網路，舉凡購物、旅遊、訂票、叫車，甚至是銀行業務、不動產買賣租賃等，各行各業無不紛紛透過網路推出服務，使消費者享受更便利的生活。消費者在擁有眾多選擇的同時，往往也希望用最短的時間搜尋到最心儀的商品或服務，尤其，相同的商品或服務可能同時由數名業者提供，其價格之高低差別，便可能成為消費者決定購買與否的重要因素。基此，「比價平台」即應運而生，其整合了個別業者提供的商品或服務資訊，使消費者可以透過單一個網路平台，快速搜尋、比較特定產品或服務之價格，例如全球知名的「HotelsCombined」、「Skyscanner」等旅館或機票價格比較平台，或台灣消費者經常使用的「EZprice比價網」、「FindPrice價格網」、「飛比價格」等網購商品價格比較平台。……詳全文

歐、美、日及新加坡之AI相關發明審查實務近況簡介

黃詩芳 專利師

人類社會及經濟運作模式近年來因為數位科技的發展而快速變遷，人工智慧(Artificial Intelligence, AI)可謂此等變化的核心—舉凡基於使用者經驗的內容推薦、人像或語音等特徵辨識、自動駕駛、輔助醫學診斷、自動翻譯等等，皆屬AI技術之應用範圍，且即將全面地影響我們的生活。

世界各國的產官學界在AI相關技術的投入及發展，也可從全球的專利申請案中一窺端倪。根據WIPO (World Intellectual Property Organization)在2019年發布的「科技趨勢報告(Technology Trends 2019, Artificial Intelligence)」，AI相關發明在世界各國的申請案，自2013年起出現顯著的成長。為因應AI創新技術之快速發展，歐洲專利局(EPO)與日本特許廳(JPO)在2018年分別針對AI相關發明發布了更新的審查基準，而新加坡專利局(Intellectual Property Office of Singapore，IPOS)不僅在2019年4月修訂審查基準相關章節，還推動AI專利優先計畫(Accelerated Initiative for Artificial Intelligence，簡稱AI^2)，針對AI相關發明的專利申請案提供全球最快之「6個月內審結」的快速途徑。美國專利商標局(USPTO)則是在2019年8月徵詢各界對於AI相關發明專利審查的意見，以作為是否修訂審查基準之參考。……詳全文

© 2020 Saint-Island International Patent & Law Offices

本期內文

比價平台之公平交易法爭議案件介紹

❖李佳樺 律師❖

隨著網際網路的高度普及，現代社會的各種商業活動也越來越仰賴網路，舉凡購物、旅遊、訂票、叫車，甚至是銀行業務、不動產買賣租賃等，各行各業無不紛紛透過網路推出服務，使消費者享受更便利的生活。消費者在擁有眾多選擇的同時，往往也希望用最短的時間搜尋到最心儀的商品或服務，尤其，相同的商品或服務可能同時由數名業者提供，其價格之高低差別，便可能成為消費者決定購買與否的重要因素。基此，「比價平台」即應運而生，其整合了個別業者提供的商品或服務資訊，使消費者可以透過單一個網路平台，快速搜尋、比較特定產品或服務之價格，例如全球知名的「HotelsCombined」、「Skyscanner」等旅館或機票價格比較平台，或台灣消費者經常使用的「EZprice比價網」、「FindPrice價格網」、「飛比價格」等網購商品價格比較平台。

不過這樣的比價平台或因其營運架構設計、或因其資料處理過程不當，而可能產生違反公平市場交易秩序或公平競爭之疑慮，本文謹簡介台灣近年來與此議題相關的裁判，以及幾則在外國發生的爭議案件供讀者參考。

一、台灣判決介紹

近幾年台灣接連有業者推出「不動產比價」平台，該平台透過連結至各大不動產業者的網頁擷取其資訊後加以彙整，供消費者瀏覽比較。惟此種作法被不動產業者指控係不當榨取他人努力、構成顯失公平，恐有違反公平交易法第25條之嫌，而紛紛向法院提起訴訟。不過，從判決結果觀之，我國法院似乎不認為這類平台將導致不公平競爭，而無獨有偶地從「市場競爭」的本質以及範圍界定出發，認為比價平台及不動產業者間並非競爭關係，故比價平台的營運不至於影響市場交易秩序。就此，我國法院有下述兩則判決可資參考。

(一)「住通搜尋系統」爭議案

1. 案件事實

本件被告「住通科技股份有限公司」建置了「住通搜尋系統」，其運作方式為：使用者輸入一定之搜尋條件（包含物件地址、房仲品牌、房屋型態、物件坪數、銷售總價、房間數、樓層、總樓層、關鍵字等），點選查詢鍵系統即可顯示搜索比對之結果，系統會列出符合搜尋條件之物件，使用者可點選各該物件而連結至刊登該物

件資訊之房屋仲介公司網站。

本件原告「台灣房屋仲介股份有限公司」以該「住通搜尋系統」係未經其同意而使用房屋仲介資料，主張被告行為已嚴重妨礙房屋仲介業者於市場上之公平競爭及破壞房屋買賣之交易秩序，屬顯失公平之行為，有違公平交易法第24條（按：現行同法第25條，以下亦同）之規定，而向智慧財產法院請求排除侵害，並請求損害賠償。對此，被告抗辯該公司之「住通搜尋系統」所使用之不動產物件資訊，均為各大房屋仲介公司官方網站所陳列之「公開物件」，其並無入侵或使用任何房屋仲介公司內部之物件資訊，被告所提供之服務，僅係網路公開資料之整理分類與資料比對，並無違反公平交易法第24條之規定。

2. 一審法院認為被告未違反公平交易法，主要理由在於(註1)：

(1) 「住通搜尋系統」所顯示之物件地址，係依原告公開網站提供之物件資訊及原告透過「Google 地圖」標示之物件位置資訊整合而成，被告並未入侵或使用原告公司內部物件資料；而該等資料既然為原告自行揭示於公眾均可接觸之公共領域，即無法阻止他人依這樣的公開資訊為進一步之利用，被告行為應不具有可非難性，並無欺罔或顯失公平可言。

(2) 「住通搜尋系統」所顯示的搜尋結果，係連結到刊登個別物件資訊之房屋仲介公司網站，並非在系統內直接顯示物件詳細資訊，故使用者可知悉「住通搜尋系統」僅提供售屋資訊之蒐集、整合及連結之功能，並非直接從事不動產之仲介服務，原告及被告彼此從事之服務內容不同，並非競爭同業關係，交易相對人應不會誤認兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業。

3. 到了二審則出現大逆轉，法院改判被告違反公平交易法(註2)，認為縱使原告及被告所屬市場有差異性，但消費者都可透過兩者提供的服務途徑達成其買賣、租賃房屋之目的，而仍存在競爭性；故被告擅自以原告網站之資料擴充自己之網站內容的做法，屬榨取他人之努力成果，使原告網站功能遭到取代，構成足以影響交易秩序而顯失公平之行為。

4. 不過，經被告上訴到最高法院，最高法院以公平交易法第25條之受規範者「必須為以競爭為目的之行為」作為核心，而重新檢視原、被告間是否具有「競爭關係」；法院認為被告並非利用其系統爭取仲介交易機會，與從事房屋仲介業的原告間是否仍具相互競爭關係，尚待釐清，而又將案件發回原審(註3)。

5. 最終，更審判決認定被告與原告從事之服務內容明顯不同，被告提供房屋物件資訊整合之服務，以向會員收取會費之方式收益；原告則為不動產仲介服務，透過與房屋買賣雙方簽訂合約、收取傭金等方式獲利，則被告之行為應不致妨礙原告

所營房屋仲介業務的自由競爭。本判決維持與一審判決大致相同的理由，認定被告並未違反公平交易法(註4)。本判決最後經最高法院駁回原告之上訴而已確定(註5)。

6. 簡評：

公平交易法第25條規定：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」由於本條係一補充性規範，故其具體要件可能沒有如其他法定的不公平競爭態樣來的明確，在實務運作上，除了只能仰賴法院依個案情形分別判斷外，也可能會參酌我國公平交易委員會發布之「公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則」(註6)。在現行106年1月13日修正發布的版本中，公平會闡明本條所謂的「交易秩序」，泛指一切商品或服務交易之市場經濟秩序，可能涉及研發、生產、銷售與消費等產銷階段，其具體內涵則為水平競爭秩序、垂直交易關係中之市場秩序、以及符合公平競爭精神之交易秩序(註7)；近期，最高法院107年台上字第1967號民事判決針對公平交易法第25條之適用，亦指出：「事業以高度抄襲他人知名商品之外觀或表徵，積極攀附他人知名廣告或商譽等方法，榨取其努力成果，或以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而足以引人錯誤之方式，從事交易之行為，依整體交易秩序綜合考量，如已造成當事人間之私法上利益分配或危險負擔極度不平衡之情形時，固可認為與上開條文規定合致。惟倘事業之行為並無欺罔或顯失公平，或對市場上之效能競爭無妨害，或不足以影響交易秩序者，則無該條之適用。」其揭櫫於適用本法時，應以市場效能競爭、市場交易秩序是否受到妨害為判斷核心，且在具體的認定上，須考量個別產業的交易習慣、產業特性、影響消費者做成交易之因素、行為如何影響市場交易秩序、受害人數多寡、造成損害情形等等要因。可見，適用本條規範所應審視的具體要件已逐漸明確化，而以事業間具有競爭關係為判斷的關鍵之一。

這樣的見解同樣也展現在本件最高法院判決中，其特別指出「公平法第25條規定…為不公平競爭行為之概括規定，其目的在於維持自由競爭手段，以建立市場競爭秩序，管制足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之不當競爭行為，故受規範者必須為以競爭為目的之行為」，而以兩造間具有競爭關係為重要前提，始可能構成公平交易秩序的違反。全案最終認定，原、被告提供的服務內容本質上並不相同，獲利方式亦不同，故兩者並非競爭關係，被告行為並未違反公平交易法第25條之規範。

(二)「屋比房屋比價平台」爭議案

1. 案件事實

本件被告「歐克斯科技股份有限公司」建置之房屋比價平台「屋比-超省房屋比價」網站及「屋比-超省房屋比價APP」(下統稱「屋比比價平台」)，其功能包含彙整各大房屋網站資訊供消費者搜尋、以及呼叫專業房仲經紀人溝通買租屋事宜。原告共10名則分別為房仲業者，主張屋比比價平台以被告設計之軟體系統連結至原告公司之官網，而輕易取得原告公司所開發之房屋物件資料供消費者搜尋比較；其藉此推展自己商品之銷售，屬榨取他人努力成果之行為。又，「呼叫經紀人」之功能，亦足令使用者誤認其所聯繫之經紀人，係搜尋物件之原仲介業者，已構成影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，亦屬故意以違背善良風俗之方法加損害於他人，故向智慧財產法院提起本件訴訟，主張被告違反公平交易法第25條、以及民法第184條第1項後段之規定。另外，原告還主張被告在比價平台的明顯處標示原告之商標，亦已侵害原告之商標權。

2. 一審認定被告未違反公平交易法、商標法或民法之規定，判決理由略以(註8)：

(1) 屋比比價平台所顯示的搜尋結果均有其來源（即原告公司）之標示，使用者清楚可悉所得資訊之來源，倘使用者搜尋所得之資訊有不實之情，亦非被告所為，再者，該比價平台有「屋比」二字及圖案表徵，與原告各公司網頁之名稱及圖形有明顯之不同，足以作為區辨，故被告本平台的行為應無積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，致引人錯誤之欺罔行為可言，亦與社會倫理手段無悖。

(2) 被告建置比價平台供使用者搜尋所需資訊，由使用者自行選擇其交易標的後，進而可與原告公司聯繫交易事宜，與原告公司網站自行行銷受委託物件，促成房屋租賣之交易行為有別，二者提供之服務雖均與房屋有關，但服務之內容、性質、態樣均不同，應非屬同一市場。

(3) 被告所收取之經紀人之會費乃係「屋比經紀人」登錄在被告比價平台之對價，與使用者及房屋租賣仲介費無關，尚與原告不同，亦不會讓被告獲取更多交易機會，且利用原告服務之消費者，本來就有可能同時尋求其他房屋仲介的服務，被告比價平台之存在，不致原告喪失各物件之成交及賺取仲介服務報酬之機會。

(4) 至於比價平台上標示原告商標部分，被告於原告公司名稱後均加註「〉」之箭頭符號，本有「前往」之意，且點擊後確也直接進入所點擊之原告公司網站，

可認為該等標記是在指示物件資訊之所在處，並非表彰被告公司之服務，依商標法第36條第1項第1款規定，不受原告公司商標權效力所拘束。

3. 二審判決則幾乎採取與一審判決相同之見解，維持被告之屋比比價平台並無違反相關法令之認定，判決內還特別點出於數位網路經濟時代下，第三人利用其所開發之技術將搜尋所得之多筆公開資訊做有效整合而得出適合各式消費者需求之資料搜尋結果，縱使該第三人係以營利為目的，仍應考量兩者所涉市場是否相同、且該行為是否妨礙市場上之效能競爭，而非所有具營利目的之行為均需加以非難(註9)。本件目前似仍由最高法院審理中。

4. 簡評：

承接前開「住通搜尋系統」爭議案件，智慧財產法院在這本件中大致維持相同之見解，而同樣以市場效能競爭為核心，關注兩造間是否具有競爭關係來判斷被告是否違反公平交易法。由於上開不動產資訊整合平台業者均被認定沒有構成不公平競爭，似反映了我國法院就此類型案件的判斷已趨於一致之現象，不動產業者若欲主張權利，似有再為審視評估的必要。

二、外國案例介紹

「比價平台」除了在台灣之外，於世界各地也蔚為風行，業者紛紛推出類似的服務供消費者使用，而在國外也經常看到這類的比價平台服務產生公平交易法的紛爭，不過值得留意的是，其爭議的核心與台灣前述的實務判決仍有不同。

(一)「Trivago」平台在澳洲的廣告不實爭議(註10)

2018年8月，澳洲公平交易委員會(Australian Competition and Consumer Commission, ACCC)向澳洲的聯邦法院提起訴訟，主張Trivago透過電視與網路投放廣告時，以不實的飯店價格誤導消費者，而有違反澳洲公平交易法(Australian Consumer Law)的疑慮。ACCC主張，至少從2013年12月起，Trivago透過電視廣告宣稱其網站提供公正且客觀的價格比價服務，可幫助消費者找到每個飯店房間的最便宜價格。但事實上，Trivago會針對那些願意支付最高點擊對價的業者，特別強調或優先投放其廣告(註11)。因此，消費者實際上無法從這樣「錯誤」的宣傳內容來做出「正確」的選擇，尤其，消費者還可能因為Trivago的廣告投放政策，而對於特定飯店的價格形成錯誤的印象，以為該價格就是最好(the best)的售價；但很有可能事實上並非如此。此外，Trivago還經常將標準房型的價格與豪華房型的價格放在一起比較，而令消費者產生較為省錢的假象。

針對ACCC的指控，Trivago在訴訟過程中已坦承其所投放「最好的」售價，不一定

等於「最便宜」的價格(註12)，而可能將面臨高額的罰款。

同時，由於「Trivago」為一跨國平台，台灣的消費者也可使用其服務，我國公平交易委員會也在上述爭議案發生後，立即針對「Trivago」在台灣的網頁標示用語是否違反我國法令展開調查；公平交易委員會在2019年2月份公布其調查結果，認為「Trivago」在台的在臺網頁廣告用語尚無違反公平交易法之情事(註13)。

(二)「Expedia」及「Booking」平台在英國的網站標示爭議

英國競爭與市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）在2018年間針對Expedia及Booking等訂房平台所顯示的資訊展開一連串的調查，包括 (註14)：

- 搜尋結果，即使用者操作平台系統所得的搜尋結果，可能與飯店業者支付給訂房平台的傭金相關，而實際上與使用者的需求無關。
- 煽動推銷，即透過在網站上顯示如「同時有多少消費者正在瀏覽」、「尚有幾間空房」或「此價格到幾時為止有效」等字句，使消費者產生錯誤的印象，或藉以敦促消費者做成下訂的決策。
- 折扣，即網站上所顯示的折扣，可能是基於某一個較高的價格打折而來，譬如：以某一房間在周末時較高的價格，對比其在平日間較低的價格，使消費者產生錯誤的印象。
- 隱藏的額外費用，即消費者可能會在下訂房間後才發現還有額外的費用，例如稅金、手續費等。

就此，Expedia及Booking公司已承諾會調整其旗下各訂房平台的內容，儘管根據CMA初步的調查，尚未認定Expedia及Booking的網站標示方式已違法，而還需透過訴訟程序、仰賴法院判決才能確定；不過Expedia及Booking兩公司仍然同意更改其網站表示方式，包括：刪除煽動推銷的文字、僅宣傳還可以訂購的房型、將標價包含全部的費用等等(註15)。CMA並已要求該等公司簽訂承諾書，確保將來不會再有類似的標示行為。

(三)「楽天Travel」平台在日本的交易條件限制爭議

2019年4月，日本公平交易委員會（公正取引委員会）針對「楽天Travel」、「Booking」及「Expedia」等平台開始進行調查，理由是該等平台與飯店業者簽約時，疑似要求業者必須提供與其在自己的官方網站或其他訂房平台上「相同」或「更便宜」的價格作為交易條件，而可能有違反日本獨佔禁止法第19條「同等性條件」規定的疑慮(註16)、(註17)。

爾後，「楽天Travel」平台根據獨佔禁止法第48-2條到第48-9條規定，向公平交易委員會申請進行「保證計畫（確約計画）」(註18)，公平交易委員會於同年10月25日公告已

認可其「保證計畫」,「樂天Travel」平台承諾從今以後的三年內，與飯店業者簽約時將不會再設定「於平台上應刊登的最低房間數量」、「住宿費用與房間數的設定，必須與業者其他所有販賣路徑的條件相同或更為優惠」等交易限制(註19)。

三、總結

人類的日常生活已高度仰賴網際網路，各式產品或服務的業者也紛紛推出可透過網路來滿足消費者需求的服務，惟消費者要如何在廣大的資訊海中找到最理想的服務，儼然又是另一個課題。從Yahoo、Google等搜尋引擎的興起，到本文探討的比價平台，似可一窺業者已逐漸找到相應的解決方案，也讓網路服務功能的運用掀起另一波熱潮。

不過，比價平台本身也有許多種類，不同業種的比價平台似乎也產生不同的問題；由台灣的不動產比價平台爭議案件可知，由於該等不動產業者本來就會建立自己的資料庫供消費者瀏覽、洽詢，又有眾多競爭同業，每個業者可能會希望建立有自己特色的資料庫以做出鑑別度，故透過如搜尋引擎般的功能，將房屋物件情報統整刊載，當出現第三方資訊整合或比價平台時，即可能讓不動產業者聚焦在其資料庫內容遭到不正利用的議題上；相對地，國外的訂房平台爭議案件中，由於飯店業者某程度上仍希望提升曝光率，而大多願意投放廣告，這時平台商可能就會藉由經營規模優勢，在交易條件的選擇上設定某些限制，產生遊走在不公平競爭界限邊緣的情形(註20)。

固然，誠如我國法院判決指出，這類的整合資訊的平台業者，某程度上可以增加消費者瀏覽、點擊、增加資訊透明度與流通性，給予消費者多種選擇，促進業者間之競爭，間接提高對消費者之保障(註21)；不過，在這類商品或服務預訂、銷售的服務正逐漸走向網路化，且業者亦可藉以快速擴張其市場佔有率的潮流下，可看到世界各國政府單位也紛紛積極展開調查，究明此等業者是否有透過不當方式阻礙自由競爭的行為，故業者仍應謹慎規劃其經營模式為宜，否則將面臨龐大的法律程序成本。

※ 註釋

1. 智慧財產法院103年度民公訴字第4號民事判決。
2. 智慧財產法院104年度民公上字第2號民事判決。
3. 最高法院106年度台上字第1431號民事判決。
4. 智慧財產法院107年度民公上更(一)字第1號民事判決。
5. 最高法院108年度台上字第1240號民事判決。
6. https://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=167&docid=266 。
7. 請參見該處理原則第五點。

8. 智慧財產法院106年度民公訴字第9號民事判決。
9. 智慧財產法院107年度民公上字第1號民事判決。
10. https://accc-takes-action-against-trivago-over-hotel-price-advertisements 、https://BOOKLET-2018-In-Review-ACCC-February-2018-Single-Page.pdf（最後瀏覽日：2019/11/21）。
11. 經澳洲公平交易委員會的調查，Trivago的主要收入來源是業者就消費者每一次點擊其飯店廣告所給付的對價。
12. https://trivago-admits-it-mislead-aussies-with-its-iconic-ads/ （最後瀏覽日：2019/11/21）。
13. https://58caf106-5835-4765-aa40-1af93541b1dc （最後瀏覽日：2019/11/21）。
14. https://cma-launches-enforcement-action-against-hotel-booking-sites （最後瀏覽日：2019/11/21）。
15. https://expedia-and-booking-agree-to-changes-on-search-after-uk-investigation/（最後瀏覽日：2019/11/21）。
16. https://www.kankokeizai.com/公取委、otaに立ち入り検査（最後瀏覽日：2019/11/22）。
17. 日本獨佔禁止法第19條禁止事業為不公正的交易方法，包括以附帶拘束條件進行交易，使得原可由賣家自由決定的販賣價格受到不當限制的行為。
18. 此為日本於2018年12月開始施行的規定，其目的是讓疑似有違反獨佔禁止法而展開調查的案件，可藉由公平交易委員會與業者間達成合意的改善方式，來取代行政處罰。公平交易委員會將以回復競爭秩序、確保將來不再重複實施的觀點，檢視業者提出的計畫是否符合「充分改善」與「確保實施」的要件，來決定是否以肯認其保證計畫。本次「楽天Travel」平台為日本開始實施此規定的第一件案件。
19. https://www.jftc.go.jp/191025.html 、https://corp.rakuten.co.jp/1025_02.html （最後瀏覽日：2019/11/22）。
20. 事實上，前揭英國CMA針對Expedia及Booking平台的調查，背後就是由旅遊代辦商所大力推動，這是因為他們認為從數年前開始，這類網路訂房比價平台已大大影響其生意，且往往是透過不公平競爭的方式來搶生意（https://expedia-and-booking-agree-to-changes-on-search-after-uk-investigation/ ；此外，澳洲的公平交易委員會針對Trivago廣告不實一案，他們也特別指出因應這類比價平台越來越盛行，其對於平台業者的經營模式是否違反公平法之規定，也投以高度的關注。
21. 前揭智慧財產法院107年度民公上字第1號民事判決。

歐、美、日及新加坡之AI相關發明審查實務近況簡介

❖黃詩芳專利師❖

一、前言

人類社會及經濟運作模式近年來因為數位科技的發展而快速變遷，人工智慧(Artificial Intelligence, AI)可謂此等變化的核心—舉凡基於使用者經驗的內容推薦、人像或語音等特徵辨識、自動駕駛、輔助醫學診斷、自動翻譯等等，皆屬AI技術之應用範圍，且即將全面地影響我們的生活。

世界各國的產官學界在AI相關技術的投入及發展，也可從全球的專利申請案中一窺端倪。根據WIPO (World Intellectual Property Organization)在2019年發布的「科技趨勢報告(Technology Trends 2019, Artificial Intelligence)(註1)」，AI相關發明在世界各國的申請案，自2013年起出現顯著的成長。為因應AI創新技術之快速發展，歐洲專利局(EPO)與日本特許廳(JPO)在2018年分別針對AI相關發明發布了更新的審查基準(註2)，而新加坡專利局(Intellectual Property Office of Singapore，IPOS)不僅在2019年4月修訂審查基準相關章節，還推動AI專利優先計畫(註3) (Accelerated Initiative for Artificial Intelligence，簡稱AI^2)，針對AI相關發明的專利申請案提供全球最快之「6個月內審結」的快速途徑。美國專利商標局(USPTO)則是在2019年8月徵詢各界對於AI相關發明專利審查的意見(註4)，以作為是否修訂審查基準之參考。

本文將針對歐洲、日本及新加坡之AI相關發明審查實務作一簡介，並探討美國正在研商的AI專利議題，期能有助於國人了解各國AI發明審查現況進而就AI相關研發成果進行國際專利佈局。

二、AI 相關發明的定義

(一) AI的定義

由於AI的核心技術及應用領域隨著時間不斷變化，事實上難以直接對於「AI」一詞給予明確定義。根據前述WIPO 2019年發布的「科技趨勢報告」，其表示為了報告的目的，將文中所提到的AI系統主要地視為一種在所執行任務上能夠學習而越來越改善的系統，人們僅需要極少的、甚至無須介入或操控。該定義事實上已涵蓋非常廣的AI核心技術及應用。其中，AI核心技術包括機器學習(machine learning)、神經網路(neural network)、仿生演算(bio-inspired algorithms)、深度學習(deep learning)、模糊邏輯(fuzzy logic)、支援向量機(support vector machine)等等，而應用領域包括電腦視覺(supervised learning)、語音處理(speech processing)、自然語言處理(natural language processing)、規劃與排程

(planning/scheduling)、機器人(robotics)等。本文也大致沿用此定義。

(二) 各國專利局對於「AI相關發明」的定義

根據EPO修訂後專利審查基準所新增的章節「AI與機器學習(Artificial intelligence and machine learning)」，其中所稱AI與機器學習是指基於計算模型和演算法進行分類、叢集、迴歸和降維計算等操作的技術。

IPOS也在新加坡專利審查基準(註5)第八章納入了與上述EPO所修訂實質相同的內容，並在「AI專利優先計畫」文件(註6)中引用前述WIPO 2019年的「科技趨勢報告」而提及：AI是指尋求模擬人類的感知、理解、行為以及學習以完成特定任務的特性的技術，而AI發明通常是但不限於與機器學習相關；機器學習是AI的一種形式，可被應用在不同的功能領域，例如影像辨識(image recognition)、語音/聲音辨識(speech/voice recognition)、自然語言處理(natural language processing)及自動化系統(autonomous system)等。

JPO在2018年所更新的審查基準並未特別使用AI一詞，僅是在電腦軟體相關發明的章節針對例如程式、軟體、資料結構等用詞進行定義，並在審查手冊中新增案例。JPO另在2019年7月間公布了一份「AI相關發明近況趨勢」(註7)報告，其中則定義了AI相關發明為「AI核心發明」與「應用AI的發明」的合稱，其中「AI核心發明」係指分類屬於IPC分類號G06N「基於特定計算模式之計算機系統」之發明。

至於USPTO，雖然尚未針對AI相關技術另起章節或更動審查基準，但在其向大眾徵詢AI發明之專利議題的公告中表示：AI發明一般係指「使用AI以及利用AI所發展出的發明」。

三、EPO之更新審查實務

EPO在2018年11月1日發布之審查基準中，特別在G部分「可專利性」第二章第3.3節「數學方法」之下新增了第3.3.1小節，來針對「AI與機器學習」之專利申請案提出說明。該第3.3.1小節並在2019年11月的更新版本中稍作文句修正。依據最新版本，AI與機器學習所依據的計算模型及演算法，無論是否基於訓練資料進行訓練，其本身即屬抽象的數學本質。此外，諸如「支援向量機」、「推理引擎」或「神經網路」等用詞，根據請求項中的上下文只具有「抽象的模組或演算」的意思時，這些用詞不必然隱含了某種技術手段的使用；而這在審查所請標的整體是否具有「技術性(technical character) 」時將會受到影響。也就是說，若請求項中僅單純地提及AI或機器學習相關的用語而未具體界定如何執行運算而達成技術效果，則這些技術用語的記載並不足以讓所請標的變得具有技術性。

從該第3.3.1小節的舉例可進一步了解，在請求項中界定該AI或機器學習的「特定技術領

域之應用」或其係適用於「特定的技術實施」，則可被認定為符合技術性之要求。正面的舉例包括：在心臟監測設備中使用神經網路來識別不規則的心跳，具有技術貢獻，以及基於低層次特徵(例如圖像的邊緣或像素屬性)來進行數位影像、視訊、音訊或語音信號的分類，是分類演算法中的更具特徵而易於識別的技術應用。而負面的舉例則包括：僅根據文本內容對文本文件進行分類的發明，其本身僅具有語言學上之意義而無法被認定具有技術目的；對抽象的資料記錄或甚至電信網路資料記錄進行分類，即便分類演算法被認定為具備有價值的數學特性，如穩健性(robustness)，若未指明資料記錄分類結果的任何技術用途，則仍無助於發明技術性之審查。

儘管實務上有關特定技術領域之應用或適用於特定的技術實施的判斷仍難免存在個案差異，但藉由該新版審查基準對於「AI與機器學習」專利申請案的進一步說明及舉例，至少給申請人以及專業代理人更明確的撰寫以及答辯方向以通過「技術性」之審查。

四、JPO之更新審查實務

JPO自2017年起即對審查基準中電腦軟體相關發明之內容進行檢視及討論，並在2018年3月發布更新的審查基準，又於同年10月9日至11月9日期間就「AI相關發明之審查」蒐集公眾意見，並據此在2019年最新的審查手冊中新增了10個案例來分別說明「揭露性」要件(包括據以實施要件以及支持要件)或「進步性」要件的審查觀點，以利審查委員及大眾在電腦軟體相關發明的判斷上有所依據。本文從新增案例中挑選部分供讀者參考。

審查手冊案例編號NO.47是有關「商業策略計劃裝置」之發明，該案請求項1界定一種商業策略計劃裝置，包括：

一儲存工具，用於儲存特定商品的庫存量；

一接收工具，用於接收該特定商品之網頁廣告資料和提及資料；

一模擬與輸出工具，使用經訓練的一估計模組來根據其網頁廣告資料和提及資料來模擬與輸出該特定商品的未來銷售量，而該估計模組係以過去曾銷售過的類似商品的網頁廣告資料和提及資料作為訓練資料並透過機器學習而完成訓練；

一作成生產計畫之工具，用於基於該儲存的庫存量以及該輸出的銷售量來計畫該特定商品的未來製造量；及

一輸出工具，用於輸出該銷售量及生產計畫。

在JPO的審查手冊中表示，雖然發明說明書並未揭露「網頁廣告資料和提及資料」與「銷售量」之間的「相關性(correlations) 」或類似內容，但這部分技術有鑑於申請時之通常知識可推測為存在相關性。此外，已知在申請當時，使用一般性的機器學習演算法且以具有關聯性的輸入資料及輸出資料作為訓練資料進行機器學習，而響應於輸入、估計輸出的估計模組是

可實現的。基於此，對於熟習此藝者而言，模擬及輸出特定商品銷售量、基於輸出的銷售量作成特定商品的生產計畫的「商業策略計劃裝置」顯然是能夠推導的。

由此案例可知，JPO對於AI相關發明之演算當中的輸入-輸出資料的相關性會有所要求，但是當其中的「相關性」為依據申請時之通常知識可推測者，則不會以「不符合揭露性」為由進行核駁。

審查手冊在案例編號NO.51中進一步舉例說明「不符合揭露性」的AI相關發明。該案件請求項1界定一種厭氧性黏著劑組成物，包含：質量百分比0.08-3.2%的化合物A、質量百分比0.001-1%的化合物B、及包含在厭氧下可固化的(甲基)丙烯酸酯單體的殘基，其中該厭氧性黏著劑組成物在從固化起算5分鐘內展現的固化強度，相當於或超過24小時過後的固化強度的30%。其說明書記載：*…為了推導出達到此目的之厭氧性黏著劑組成物，一種常見已知的厭氧性黏著劑組成物成分資料、自固化起5分鐘內的固化強度資料，以及24小時候的固化強度資料，被輸入到一個神經網路；接著，以「厭氧性黏著劑組成物成分」以及「『自固化起算5分鐘內之固化強度』與『24小時候的固化強度』間的比例」彼此相關聯的方式準備一種訓練模組。…*

審查手冊評述：眾所皆知，依據該案例申請當時的技術水準難以製造出可在5分鐘內快速固化的厭氧性黏著劑組成物，而該案說明書中並未揭露製造此組成物的各種條件，例如聚合物材料的種類、比例、自由基起始劑、自由基還原劑等等。既然申請案沒有揭露任何利用上述比例實際地製造出厭氧性黏著劑組成物的實施例，也沒有揭露實際量測其固化強度，更沒有對該訓練模組之評估結果的準確性作驗證，因此，在「依據申請時之通常知識並無法推導所請發明」的情況下，該發明乃「未充分揭露」而無法使其技術領域中具有通常知識者據以製造出如請求項1所述的展現特定固化強度的組成物。

由此可知，申請案之揭露程度必須使所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施發明，揭露性要件事實上並沒有改變。在申請當時技術無法推導製造出所請發明的情況下，申請案並不會因為使用了神經網路或者訓練模組等AI工具，就使得「針對評估結果取得專利」變得容易。

至於「進步性」要件，案例NO.34說明一種「水壩之水力發電量估算系統」，其請求項1界定該系統包含：

一神經網路，藉由資訊處理器而建立，其具有一輸入層及一輸出層，其中至該輸入層的輸入資料包含在從一預定時間點至一參考時間點的預定期間內的河流上游的降雨量、河流上游的流率，以及流入水壩的流率，而來自該輸出層的輸出資料則係包含未來在該參考時間點之後的水力發電量；

一機器學習單元，其使用對應於該輸入資料與輸出資料之實際值的訓練資料來訓練該神

經網路；及

一估計單元，其將該輸入資料輸入經該機器學習單元訓練的神經網路，設定目前時間為該參考時間點，且接著基於目前時間的輸出資料來計算未來水力發電量的一估計值。

審查手冊中進一步表示引證案與該請求項1之差異在於：請求項1所請發明實現水力發電量之估算是藉由「具有一輸入層及一輸出層的神經網路」，而引證案是藉由「迴歸方程式模組」。然而，所屬技術領域中具有通常知識者可輕易地藉由採用經訓練的神經網路來取代迴歸方程式模組，而輕易地推導出實現估算水力發電量的配置。也就是說，當所請發明與引證案之差異僅在於單純的AI應用時，是不具進步性的。

值得注意的是，同一案例之請求項2記載了「其中至該輸入層的該輸入資料進一步包含該河流上游在該預定期間的溫度」。審查手冊表示，由於引證案沒有揭露這樣的配置，且溫度與水力發電量之間的相關性並非通常的、一般性的技術知識，因此請求項2被判斷為具有進步性。

綜上所述，JPO在審查手冊中增加了10個與AI技術相關的新案例，提供審查委員更具體明確的參考，同時也有助於申請人與審查委員溝通。

五、IPOS之更新審查實務

新加坡智慧財產局(IPOS)日前宣布，首件透過「AI專利優先計畫」快速途徑獲准專利的AI發明已在2019年8月27日公告，專利名稱為「評估物件偵測模組之方法及系統(Method and system for evaluating an object detection model)」，是由阿里巴巴集團(Alibaba Group)於2019年6月10日向IPOS提出申請。在此之後，IPOS持續以大約三至六個月的速度通過多件AI相關發明專利。可預期地，該計畫有助於專利申請人將其AI的創新發明更快地推向市場，同時也有助於新加坡達到尖端技術智慧財產中心的地位。

根據該「AI專利優先計畫」內容，當申請人欲透過「AI專利優先計畫」快速取得專利權，必須配合以下規定：申請案必須以新加坡專利局為第一申請局，最多包含20項的請求項；申請人應在申請同時請求檢索及審查，並且必須能夠對於官方的形式核駁在兩周內回覆、對於實體審查意見在兩個月內答辯，但是當官方對申請案發出兩次以上的審查意見，官方可自行斟酌決定使該申請案回歸以一般途徑進行審查；當申請案獲准，申請人須向官方請求提早公開(實務上也可以在提申時請求)。此計劃案為期兩年，且適用此計畫的申請案上限預計為每年50件。

至於新加坡專利的專利要件，IPOS對此之要求基本上與EPO相近；本文特別摘錄該「AI專利優先計畫」的提醒要點以供申請人參考：

- 當AI方法的請求項特徵在於數學演算步驟時，可能被認定為數學方法本身，且因此

不屬於發明。

- 當AI方法被定義為在一般的電腦上實施或者使用尋常的電腦硬體，請求項中一般的硬體記載可能不足以讓該請求項被認為有任何超越數學方法的實質貢獻。
- 然而，當AI方法的請求項實施於一電腦且指向解決特定問題，例如一機器學習方法實施於一電腦且用於語音或影像辨識，或用於自然語言處理，則可能被認為屬於一AI發明。

除了「AI專利優先計畫」之外，IPOS更在2019年8月28日，於其年度「智慧財產權週」(IP Week@SG）宣布設立國際事務機構（IPOS International)，推出一系列新措施以支持東協(ASEAN)工業4.0。其中，東協專利審查合作(ASEAN Patent Examination Co-operation, ASPEC)之工業4.0基礎建設與製造加速計畫(Acceleration for Industry 4.0 Infrastructure and Manufacturing)，簡稱ASPEC-AIM(註8)，就是為了促進東協地區的創新發展而建立，試點項目自2019年8月27日開始，為期兩年。新加坡和其他八個東協智慧財產局共同執行該計畫，優先審查金融科技、網路安全和機器人等關鍵新興技術的專利申請，6個月即可發出首次審查意見通知書。

新加坡為了在這一波新興技術的發展中搶得樞紐地位，在制定國家AI政策同時，積極靈活地運用了專利制度，藉此鼓勵全球創新企業以IPOS作為創新科技專利申請的跳板，值得參考。

六、USPTO之AI專利議題

USPTO在2019年8月27日發布公告，向大眾徵詢有關AI發明的專利議題之意見，以作為是否修訂審查基準的參考。隨即，又在同年10月30日發布更新(註9)，將議題延伸到所有受AI技術影響之著作權、商標權以及其他的智慧財產權，並在12月3日公告，延長徵詢意見之期間至2020年1月10日。由10月30日之第二波公告可知，USPTO了解到AI科技已發展至橫跨各種技術與商業領域，並且對智慧財產相關法令形成獨特的挑戰。

有關USPTO所提出的AI發明的專利議題，本文概述如下：

1. 什麼是AI發明的要素(element)？舉例來說，所針對的問題(例如AI的應用)、AI訓練所用的資料庫結構、演算法的資料訓練、演算法本身、透過自動過程的AI發明的結果，及施用於資料而影響結果輸出的策略/權重等。
2. 是藉由什麼不同的管道，讓一個自然人可以對AI發明的概念有貢獻而有資格被稱為發明人？舉例來說，設計了演算法及/或權衡改編、建構了演算法所運行的資料結構、或者使AI演算法運行並獲得結果。

3. 目前專利法及細則中有關發明人的規定是否需要修改，以使得對於該發明有所貢獻的非自然人也列為發明人？
4. 利用了AI方法創造出發明時，訓練該AI方法的公司是否可以擁有AI發明專利？
5. 是否有任何的專利適格性考量是AI發明特有的？
6. 是否有任何的揭露性相關的考量是AI發明特有的？舉例來說，依據目前的實務，對於電腦實施發明的支持，通常會要求充分揭露「實現請求項所載功能的演算法」。然而對於AI發明的申請案，其必須提供的詳細程度是否需要改變？特別是以深度學習系統來說，其中可能有為數眾多各具有權重的隱藏層，其在學習/訓練的過程中沒有人類的介入或知識而自行發展。
7. AI發明的專利申請案如何最佳地符合據以實施要件？特別是已知有些AI系統的不可預測程度。
8. AI是否對於所屬技術領域中具有通常知識者的程度有所影響？如果有影響的話，會是什麼樣的關係？舉例來說，是否所屬技術領域中具有通常知識者的程度的評估，反映著AI在發明中所涉入的量。
9. 是否有任何的先前技術的考量是AI發明特有的？
10. 對於AI發明，是否有任何的新形式的智慧財產權保護(例如資料保護)是需要的？
11. 是否有任何其他有關於AI發明的專利議題是USPTO需要審查的？
12. 是否有任何來自於其他主要專利代理機構的相關策略或實務有助於形成USPTO對於AI發明的專利策略或實務？

由USPTO針對AI發展而公告的這一系列專利議題，以及另外公告的著作權、商標權以及其他的智慧財產權問題可知，USPTO雖然晚於EPO、JPO著手進行法令的修訂，但其試圖前瞻地進行全面性審視。對於USPTO徵詢公眾意見後是否修訂專利審查基準，甚至是否在各項智慧財產權保護發動重大變革，各界皆引頸期盼。

七、結語

AI技術的發展及應用正在各個領域、各國掀起浪潮，翻轉我們的世界，本國智慧財產局(TIPO)洪局長亦在2019年專利師公會會員大會的專題研講提及，全球創新科技發展正發生劇變，各國企業在國際專利佈局上也更加積極(註10)；為因應AI發展趨勢，TIPO亦積極以專案進行「新興科技專利審查案例集」，期以虛擬案例橫跨各種專利要件，讓審查委員及大眾更了解如何看待AI、區塊鏈、物聯網等新興科技之專利申請。

在創新科技發展日新月異、產業供應鏈及貿易市場瞬息萬變的時代，善用專利制度、積

極取得智慧財產權保護，永遠是搶得市場先機、確保競爭力的最佳利器。本文透過介紹各國之AI相關發明專利審查實務及趨勢，期能有助於國人進行國際專利佈局、對研發成果取得實質保護。

※ 註釋

1. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
2. epo 針對 AI 相關發明發布更新審查基準: https://www.epo.org/guidelines/e/g_ii_3_3_1.htm
   jpo 針對 AI 相關發明發布更新審查基準: https://www.jpo.go.jp/e/ai_jirei_e.html
3. https://www.ipos.gov.sg/(2019)-circular-no-2---ai2-initiative_final.pdf
4. https://www.federalregister.gov/request-for-comments-on-patenting-artificial-intelligence-inventions
5. https://examination-guidelines-for-patent-applications-at-ipos_2019-apr.pdf
6. https://www.ipos.gov.sg/(2019)-circular-no-2---ai2-initiative_final.pdf
7. https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/ai/ai_shutsugan_chosa.html
8. https://www.ipos.gov.sg/accelerated-programmes
9. https://request-for-comments-on-intellectual-property-protection-for-artificial-intelligence-innovation
10. 以 2018 來說，WIPO 受理的發明專利申請件數成長 3.9%，我國受理的發明專利申請件數更是成長 4.7%，且申請人身分皆以企業佔 85%以上。

SAINT ISLAND
聖島國際法律事務所
SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE
聖島國際專利商標聯合事務所
SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE

總　所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02) 2775-1823	FAX：(02) 2731-6377
法 律 所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02) 2775-1823	FAX：(02) 8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02) 7702-8299	FAX：(02) 7702-8289
台 中 所	台中市西　區臺灣大道二段220號32樓	(04) 2328-8218	FAX：(04) 2328-8318
台 南 所	台南市東　區裕農路375號11樓	(06) 274-2266	FAX：(06) 238-0527
嘉義聯絡處	嘉義市西　區垂楊路505號6樓之1	(05) 285-1586	FAX：(05) 285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路211號14樓	(07) 216-3721	FAX：(07) 216-2588

www.saint-island.com.tw　siiplo@mail.saint-island.com.tw