



電腦程式之智慧財產權保護

范銘祥*

壹、前言

科技的快速發展製造了許多新興的智慧財產權爭議問題，有關電腦程式智慧財產權保護問題即係其中相當重要的問題。電腦程式相關智慧財產權保護問題中，專利權保護問題可說是影響及爭議最大者。以 2004 年 P2P 設備商 Altnet 公司對 RIAA¹ 等提起之專利侵害訴訟為例，Altnet 雖然並非大公司，但由於 P2P 使用者眾，影響範圍大，一旦 Altnet 勝訴，繼續以專利權當武器進攻 P2P，仍會對所有 P2P 甚至一般網際網路的使用造成重大衝擊²。此外，專利權保護問題雖然可說是電腦程式相關智慧財產權保護問題中最重要者，然而著作權保護問題亦不容小覷，以 2002 年到 2003 年間 ESS 公司在美國控告我國聯發科技的訴訟為例，和解金額高達 9000 萬美金，而其爭訟內容並非專利權而係著作權，可見著作權保護問題在電腦程式相關智慧財產權保護中亦佔有重要地位。

電腦程式應以何種智慧財產權方式保護，一直以來都是爭議不斷的問題。以最重要的專利權保護來說，反對授予電腦程式相關發明專利者，多數係憂心衝擊軟體產業，因為只要握有關鍵技術的電腦程式專利就可能攪亂大半產業，專利制度對軟體產業的影響不見得是正面的。不

收稿日:95.2.8

* 作者為智慧財產局專利二組專利審查官兼科長

¹ Recording Industry Association of America

² 按 P2P 發展迄今為止，比較重要的訴訟幾乎都是著作權侵權訴訟，且都是著作權人（如 RIAA 等的大公司或組織）控告 P2P 廠商或使用者。在本案之前，P2P 網路傳輸最重要的智慧財產權爭議幾乎都是是傳輸的內容是否侵害著作權，本案出現之後，P2P 網路傳輸不但要注意傳輸的內容是否侵害著作權，而且也要注意用以傳輸的相關裝置以及方法是否有侵害他人的專利權，這使得網路傳輸之智慧財產權問題更形複雜。

過無論是否贊成授予電腦程式相關發明專利，授予電腦程式相關發明專利已經是個進行中的事實，因此先了解整個制度的演進及現況有其必要性。此外，除專利權外，電腦程式亦可能牽涉其他智慧財產權保護，因此本文主要目的即在介紹電腦程式相關智慧財產權保護方式，而在介紹各種保護方式之前，首先要從相關智慧財產權觀點出發來定義何謂電腦程式，以下即先從電腦程式定義開始說明。依我國著作權法第五條第一項各款著作內容例示〈中華民國八十一年六月十日台(81)內著字第八一八四〇〇二號公告〉，電腦程式著作包括直接或間接使電腦產生一定結果為目的所組成指令組合之著作，此定義同於美國著作權法第 101 條的定義：「A “computer program” is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result.」。而所謂指令之組合，係指一系列之指令，其間有一定之邏輯順序關係，能命令電腦產生一定之結果或解決特定之問題³。綜觀此等著作權對電腦程式所下之定義，基本上係從電腦程式本身表達方式的文字內容〈一行行的指令〉出發，因為著作權保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想，因此以上之定義對象主要應係針對電腦程式的各種碼〈如 source code 等等〉。

此外，另一與電腦程式概念相近而多用於專利權保護之用語「電腦軟體」，亦須一併在此定義。根據我國電腦軟體相關發明(computer software related invention)審查基準⁴之定義，軟體(software)係指電腦動作所相關之程式或程序或步驟；程式(program)係指利用電腦處理之指令列，為電腦軟體表現形式之一；指令(command)係用以使電腦動作之符號或字串；程序(procedures)係指用以達成特定目的而具有順序性之一連串操作或處理動作，亦為電腦軟體表現形式之一；步驟(step)係指為達成特定之功能而可實施之操作或處理動作或先後連貫之操作或處理動作，亦為電腦軟體表現形式之一。由此定義，電腦程式為電腦軟體表現

³ 參見內政部台(80)內著字第 8073629 號解釋

⁴ 網址：http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/explain/patent_law_3_1_8.asp#b

論述

形式之一。另依世界智慧財產組織（WIPO）一九七八年「電腦軟體保護之模範規定」（Model Provisions on the Protection of Computer Software）之定義⁵，電腦軟體包括三項保護客體：電腦程式（computer program）、程式說明（program description）與輔助資料（supporting material），依此定義，電腦程式為電腦軟體之下位概念。電腦軟體可說係比電腦程式更廣泛之概念，依據上述定義，電腦程式可想成是電腦軟體的一部分。基本上電腦程式依著作權法的定義指的主要是文字部分的程式碼本身，而電腦軟體除了電腦程式之外，尚可包含非程式文字部分如資料結構、演繹法則、流程圖以及使用者手冊等等，範圍較廣。本文的主題雖然是電腦程式的智慧財產權保護，惟討論對象不限於電腦程式的程式碼本身，而及於其相關發明或創作，對電腦程式或電腦軟體相關發明亦不做嚴格區別，有了以上的基本定義概念後，以下即進入電腦程式各種智慧財產權保護方式的介紹。

貳、各種保護方式

一、著作權保護

1970 年代美國電腦軟體產業開始茁壯發展，有關電腦程式相關保護逐漸受到重視，此時期由於認為電腦程式屬於一種數學演算法，非屬於專利法第 101 條方法、機器、製品或物之組合任一種專利適格標的，故不准電腦程式專利⁶，惟美國國會也積極尋求電腦程式的適當保護，終於在 1980 年美國著作權法修正納入電腦程式的定義，電腦程式正式成為著作權法之保護標的。其後我國亦在 1985 年修正著作權法後，納入電腦程式為著作權法之保護標的。1980 年美國著作權法修正納入電

⁵ Model Provisions on the Protection of Computer Software , section 1 Definition

⁶ 例如 1972 年的 Gottschalk v. Benson 一案，最高法院表示 "A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right." "Phenomena of nature, though just discovered, mental processes, and abstract intellectual concepts are not patentable, as they are the basic tools of scientific and technological work. "

腦程式的定義後，80年代初期美國法院就何種形式的電腦程式可受著作權法保護，作了一些重要判決，例如在1982年的Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.一案中，確認電腦程式的原始碼和目的碼都為著作權保護標的。而在1989年NEC v. Intel一案中，確立晶片中的微程式碼也可為著作權保護標的。電腦程式雖可利用著作權法來保護，然而著作權法保護亦有其限制，因為著作權保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現⁷，電腦程式最重要的實質程式內涵之技術性概念等並無法受到保護。例如程式的檔案結構、螢幕輸出和模組等，若採嚴格解釋，都不屬於著作權所保護的著作之表達，如此電腦程式著作權之作用必定大打折扣，因為抄襲者只要花較少人力費用去解析原創程式著作權人的產品，即可設計出同等功能的程式，這對首創該程式者似乎不公平，因此在1980年代當時就有要求更廣泛以及深入保護程式創作的聲音。

把時間拉回到1980年代的美國，此時期軟體產業發展快速，只能涵蓋程式著作之表達的著作權保護被認為不敷軟體創作之保護，因此產業界有擴大著作之表達範圍的聲浪，此時期美國實務見解也出現呼應此種聲浪的Whelan v. Jaslow判決。基於保護及鼓勵程式著作人的衡平思想，美國第三巡迴上訴法院在1986年的Whelan v. Jaslow一案創設一種新的測試方法以判定概念〈不受著作權保護〉以及表達〈受著作權保護〉的差異。法院認為電腦程式著作的目的或功能是著作的概念，而一切對於目的或功能非必要者皆是概念表達的一部分。若有許多達到目的或功能的各種各樣手段，手段的選擇是非必要的，因此屬於表達⁸。依此規則，法院認為電腦程式著作權保護該程式的非文字結構(structure)、順

⁷ 著作權法第十條之一--依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。

⁸ "the line between idea and expression may be drawn with reference to the end sought to be achieved by the work in question. In other words, the purpose or function of a utilitarian work would be the work's idea, and everything that is not necessary to that purpose or function would be part of the expression of the idea."



論述

序(sequence)和組織(organization)，因此，即使沒有直接複製原始碼或目的碼時仍會發生著作權侵害。

Whelan v. Jaslow 一案的見解雖呼應了當時軟體產業界的需求，惟該案放寬了著作權保護客體著作之表達的範圍，而此種放寬似乎已將概念之表達與概念本身之界線打破，而接近專利權保護範疇，有曲解著作權保護範疇之危險。可能為了矯正 Whelan v. Jaslow 一案的見解，1992 年美國第二巡迴上訴法院在 Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc. 一案中對 Whelan v. Jaslow 一案的見解做了些矯正，在判決中提出了較精準而符合著作權法精神的判斷方法⁹。Altai 一案並未全盤否定 Whelan 一案在為電腦程式的非文字結構找出著作權保護空間的目的，只不過較具體限縮保護範圍以回歸著作權法的基本原則。惟要真正達成 Whelan v. Jaslow 一案所隱含的目的，尋求電腦軟體的專利權保護可能才是解決的方法，這也就是為什麼幾年後即有電腦軟體專利權保護途徑的產生，而美國可算是軟體產業及智慧權保護的龍頭之一，故美國的實務發展也帶動其他國家的跟進。

二、專利權保護

1970、80 年代，軟體產業蓬勃發展，此時期主張電腦程式應納入專利保護的聲音一直源源不斷。然而美國專利法第 101 條規定：「任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。」¹⁰而美國專利實務在 1980 年代之前，認為電腦程式屬於一種數學演算法，非屬於專利

⁹ 該案中，法院雖然贊同程式的非文字部分也應受著作權保護，但認為 Whelan v. Jaslow 一案所採的 SSO 分析並不合理。法院在 Altai 案中提出了一套新的三步〈Abstraction-filtration-comparison〉判斷規則，一步一步過濾掉不受著作權保護的元素再進行比對，以較精確判斷電腦程式著作的侵害。

¹⁰ USC35 § 101. Inventions patentable
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

法第 101 條方法、機器、製品或物之組合任一種專利適格標的，故不准電腦軟體專利，例如 1972 年的 *Gottschalk v. Benson*¹¹ 一案即為適例。一直到 1980 年的 *Diamond v. Chakrabarty* 一案之後，法院才對專利適格標的採較開放之立場，該案中最高法院明確表示：「在太陽底下由人所製造的任何事物(everything under the sun that is made by man)」均可做為專利之申請標的，該案雖然不是電腦軟體相關發明專利，但卻點出法院實務對專利適格標的開放之立場。

1981 年的 *Diamond v. Diehr* 一案，可說是軟體專利的開端。在本案中，最高法院先指出專利法不保護自然法則、自然現象或抽象觀念，亦即單純的數學公式或演繹不能獲得專利，但若將數學公式或演繹與特別目的所設計的裝置或機器結合時，就有獲得專利的可能¹²，這個結果成為後來美國專利實務關於軟體專利見解的參考指標。1994 年的 *In re Alappat*¹³ 一案，則真正全面開啟軟體專利的大門，該案中聯邦巡迴上訴法院認為本案發明是利用特定的機器（電腦）使用演繹法或公式，並未排除他人使用演繹法，應給予其專利。聯邦巡迴上訴法院認為在本案情況下，電腦裝上了演繹軟體，此一般性的電腦已變成了一個新型功能的新機器，因此符合專利保護的要件¹⁴。本案作成後確立了法院對電腦軟體相關發明專利的立場，美國專利商標局也根據本判決於 1996 年制訂「電腦相關發明審查基準」，自此以後，專利商標局不能僅以電腦程式

¹¹ 美國最高法院表示 "A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right." "Phenomena of nature, though just discovered, mental processes, and abstract intellectual concepts are not patentable, as they are the basic tools of scientific and technological work."

¹² 參考摘自智慧財產局專利侵權美國案例，案例 1.15 *Diamond v. Diehr*

¹³ *In re Alappat*, (Fed. Cir. 1994)
"This is not a disembodied mathematical concept which may be characterized as an "abstract idea," but rather a specific machine to produce a useful, concrete, and tangible result. "
"A general purpose computer in effect becomes a special purpose computer once it is programmed to perform particular functions pursuant to instructions from program software."

¹⁴ 參考摘自智慧財產局專利侵權美國案例，案例 1.17 *In re Alappat*

論述



屬抽象觀念，非屬專利適格保護標的而核駁。

談完美國實務上對電腦軟體相關發明專利的肯定態度後，接著來看另一塊重要專利領域--歐洲的實務態度。歐洲情形與美國在法制面上並不相同，歐洲專利公約於第五十二條第二項¹⁵即明定電腦程式 (programs for computers) 為不予專利之標的。然而歐洲專利局在審查電腦程式相關發明專利時，並非逕以其屬於非適格標的而核駁，而仍是看所請求標的是否有技術特徵而定¹⁶。例如在 T 1173/97 的 IBM¹⁷一案中，歐洲專利局技術上訴委員會認為，當一電腦程式產品在電腦上執行，而可產生超出電腦程式與電腦(硬體) 之間的"一般" 物理交互作用範圍的進一步技術效果時，則不被排除於歐洲專利公約第五十二條第二、三項的可專利性適格標的之外。而在 T 0769/92 的 Sohei¹⁸一案中，上訴委員會認為，當一發明包含由電腦程式執行的功能性特徵，則可能不被排除於歐洲專利公約第五十二條第二、三項的可專利性適格標的之外¹⁹，本案同時亦

-
- ¹⁵ EPC Article 52
 (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of
 (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business,
 and programs for computers;
 (d) presentations of information.
 (3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or
 activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent
 application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.
- ¹⁶ Guidelines for Examination, PART C, CHAPTER IV PATENTABILITY, 2. Inventions,
 2.3.6 Programs for computers
 The basic patentability considerations here are in principle the same as for other
 subject-matter. While "programs for computers" are included among the items listed in Art.
 52(2), if the claimed subject-matter has a technical character it is not excluded from
 patentability by the provisions of Art. 52(2) and (3).
- ¹⁷ T 1173/97 (OJ 10/1999, 609),
- ¹⁸ T 769/92 (OJ 8/1995, 525),
- ¹⁹ An invention comprising functional features implemented by software (computer programs)
 is not excluded from patentability under Article 52(2)(c), (3) EPC, if technical
 considerations concerning particulars of the solution of the problem the invention solves are
 required in order to carry out that same invention. Such technical considerations lend a
 technical nature to the invention in that they imply a technical problem to be solved by
 (implicit) technical features.

是商業方法專利的重要判決。基於前述判斷基準，歐洲專利局其實已核准不少軟體專利以及商業方法專利，如著名的商業方法形式的 Amazon 的 1 click 專利²⁰即為著例，因此表面上歐洲專利局似乎並未開放軟體專利核准大門，實際上並未排除軟體專利於專利大門外。此外，歐洲議會於 2005 年 7 月以 648 票對 14 票的絕對多數否決了爭議性極大且一再延宕的電腦實施發明可專利性之指令（Directive on the Patentability of Computer-Implemented Inventions）草案，亦是歐洲軟體專利實務的重要事件。該指令係由歐盟理事會底下競爭委員會先於 2002 年 2 月提出草案，其提出背景係因歐洲專利公約第五十二條第二項排除電腦程式的可專利性，然而當時歐洲專利局對利用電腦（或網路以及可程式化裝置）實施之發明已授予多達數萬件的專利²¹，但授予專利的標準不一，故研擬提出電腦實施發明可專利性之指令草案，以調和歐盟內部相關法規，並提供專利申請人執法一致性及確定性。然而電腦實施發明可專利性之指令未通過不代表歐洲關閉軟體專利大門，而僅係回歸歐洲專利局所建立的審查見解而已。無論該電腦實施發明可專利性之指令通過於否，歐洲專利實務的態度實際上並未排除軟體專利之授予，差別僅係形式上法制規定差異而已。

介紹完歐洲的實務態度後，最後介紹我國採取之立場。我國繼美國及日本訂定軟體專利相關審查準則後，亦於民國八十七年參考美國相關專利審查基準為主，輔以日本相關專利審查基準等資料訂定公告電腦軟體相關發明審查基準，規定電腦軟體相關發明之審查參考準則。我國審查基準認為電腦軟體基本上乃為演繹法(algorithm)實施方式的一種，在審查有關電腦軟體相關發明之可專利性時不能因為申請專利範圍中局部含有專利法規定法定不予專利之部分，便驟然加以核駁，仍必須整體觀之(as a whole)，審視其是否有利用自然法則之技術思想之創作部分，

²⁰ EP0927945B1, Method and system for placing a purchase order via a communications network, 2003/04/23.

²¹ <http://ijuz.uugrn.org/swpat/swpat.ffii.org/patents/stats/index.en.html>

論述



例如，不能因申請專利範圍中含有數學公式或計算方法，即全盤否定其可專利性。雖然許多電腦軟體相關發明都和應用的硬體結合申請電腦軟體相關發明專利，然而並非一定要與硬體結合的電腦軟體相關發明才可申請專利以及准予專利，是否准予專利仍需視其符合專利法相關規定與否而定，亦即除了申請的標的必須適格外，還必須符合說明書揭露、產業利用性、新穎性及進步性等可專利性要件。

我國電腦軟體相關發明審查基準第四部分係發明類型之審查，主要針對是否為專利適格標的做說明，這也是個人認為全篇基準較重要的部份，因此在以下稍作說明。該部分基準的第(一)部分說明非屬電腦軟體相關發明之類型，其中電腦軟體相關發明中不具「技術思想」者(例如，未記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項者)，或電腦軟體相關發明中不符「利用自然法則」者(例如，自然法則本身、違反自然法則、不是利用自然法則或單純的發現)，都不是適格的電腦軟體相關發明專利的類型。該部分基準的第(二)部分說明物之發明之類型，可分為執行軟體於任何不特定的硬體之發明以及限定於特定硬體或硬體與特定軟體結合的具體結構發明。前者之定義為物之發明之申請專利範圍係包含方法實施應用於任何不特定硬體之發明，是否屬適格發明專利類型，必須依據該發明所欲解決課題之方法或手段加以判斷。而後者限定於特定硬體或硬體與特定軟體結合的具體結構發明中，視為特定之物之專利申請。

我國基準發明類型之審查的第(三)部分說明方法發明類型，其可分類為三類，分別為電腦處理前資料或訊號的具體轉換的方法步驟發明、電腦處理後對硬體資源進行控制或伴隨控制的處理、以及在電腦內，電腦軟體相關方法限定在某特定技術領域的實際應用範圍。第一類電腦處理前資料或訊號的具體轉換的方法步驟發明通常需要在電腦外先執行測量的動作，將所測出的結果轉換成電腦可以處理並具有技術特徵的資料，例如使用電腦處理器以接受病患之電腦斷層掃描之影像資料的方法。第二類電腦處理後對硬體資源進行控制或伴隨控制的處理發明係在電腦執行後，在電腦外部產生獨立且具體的動作，例如一種藉由更新製

程的參數，以在模具中使橡膠硬化的方法。第三類在電腦內、電腦軟體相關方法限定在某特定技術領域的實際應用範圍發明，例如應用該數學邏輯演算法，以數位化的方式來過濾雜訊。

我國基準發明類型之審查的第(四)部分說明記錄媒體形式之發明類型，其中將資訊表達之種類分為功能性描述素材(Functional Descriptive Material)以及非功能性描述素材(Non-Functional Descriptive Material)，前者指當記錄在某些電腦可讀取之記錄媒體上，於電腦進行處理時，與電腦產生功能上或結構上之交互關聯者，如電腦程式、資料結構；後者指當記錄在某些電腦可讀取之記錄媒體上未能與電腦產生功能上或結構上之交互關聯，而只單純負載於該記錄媒體者，如音樂、文學創作、編輯物、單純之資料排列等。前者並無與電腦產生功能上或結構上之交互關聯，係屬「單純資訊之揭示」，故非屬適格發明之類型。後者當記錄在某些電腦可讀取之記錄媒體上，可於電腦進行處理時與電腦產生功能上或結構上之交互關聯，則可能屬適格發明之類型。

以上簡單介紹的我國電腦軟體相關發明審查基準第四部分發明類型之審查，其內容是參考美國電腦相關發明審查基準而來，比較兩個版本的差異，美國版本的架構係將功能性描述素材以及非功能性描述素材(也就是我國基準的第(四)部分記錄媒體形式之發明類型)歸類為非法定適格標的項下做說明；而美國版本物之發明類型以及方法發明之類型則置於法定適格標的項下做說明，其中方法發明類型的電腦處理前資料或訊號的具體轉換的方法步驟發明以及電腦處理後對硬體資源進行控制或伴隨控制的處理兩種類型復歸類於法定方法發明類型底下的安全領域項底下來說明，此與我國審查基準的架構並不相同，在閱讀我國該部分審查基準時，若有不清楚的地方，原始的美國版本不失為很好的參考。綜觀前述說明，簡而言之，我國審查基準判斷電腦軟體相關發明是否為適格標的時，與其他技術領域之發明並無不同，都是依專利法第二十一條發明係利用自然法則之技術思想之創作來判斷是否屬專利適格標的。上述介紹集中在判斷電腦軟體相關發明是否屬適格發明類型之問題，然電腦軟體相關發明除了申請的標的必須適格外，當然還必須符合

論述



其他的可專利性要件才能得到專利，即必須符合說明書揭露、產業利用性、新穎性及進步性等可專利性要件。這些可專利性要件之要求與其他技術領域之發明並無不同，故在此不另贅述。我國的電腦軟體相關發明審查基準自民國八十七年訂定後，其間歷經多次專利法修正，惟電腦軟體相關發明審查基準均未修正，基準部分內容可能有不符新法規定之虞，因此智慧局近來亦積極著手於電腦軟體相關發明審查基準之修訂，以符合新法之規定。

三、營業秘密保護

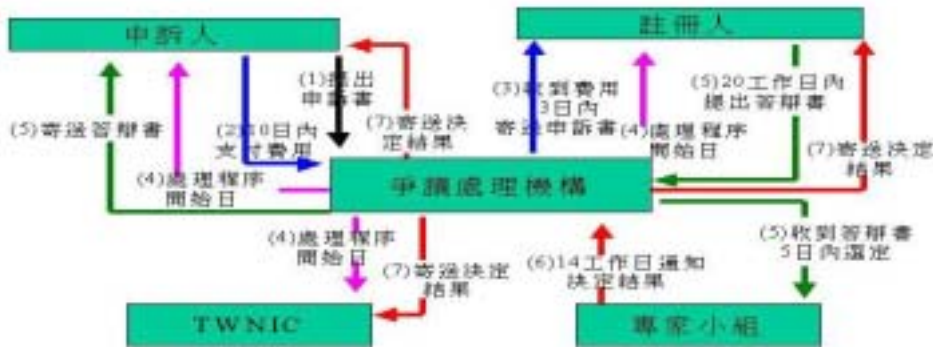
電腦程式在電腦科技發展早期僅係硬體之附屬品，因此多未尋求著作權或專利權之保護，而僅以營業秘密來保護。其後電腦程式之發展雖然逐漸與硬體獨立，然而以營業秘密保護仍有其實益。依我國營業秘密法第二條：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」亦即營業秘密需具有秘密性、經濟價值以及保密措施三個要件，且依我國營業秘密法第十條：「有左列情形之一者，為侵害營業秘密。一、以不正當方法取得營業秘密者。」須以不正當方法取得營業秘密才算侵害態樣，因此若電腦程式擁有人未採取合理之保密措施或他人以正當方法破解程式的營業秘密，都不受營業秘密的保護，這些也造成營業秘密保護電腦程式的盲點。

四、其他

在電腦程式的智慧財產權保護世界中，除了前述的著作權、專利權以及營業秘密之外，也有適用其他智慧財產相關法律的機會。例如發明人寫成電腦程式並進而商品化，欲表彰自己之商品或服務，可申請商標

22, 要申請何種商標以及何種標的才符合商標要件²³, 這些都會適用商標相關法規。此外, 若有人利用電腦程式設立了網站, 其網域名稱亦可能產生爭議, 此時可依財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法來處理爭議²⁴。最後, 電腦程式的智慧財產權所有人在發警告函時, 亦須注意公平會的審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處

- 22 商標法第三條--凡因表彰自己之商品或服務, 欲取得商標權者, 應依本法申請註冊。
- 23 商標法第五條-- 商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。
前項商標, 應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識, 並得藉以與他人之商品或服務相區別。
- 24 財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法
第五條 申訴之要件與處理原則
申訴人得以下列情事為由, 依本辦法向爭議處理機構提出申訴：
一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。
第九條 救濟
申訴人得請求之救濟, 以取消註冊人之網域名稱或移轉該網域名稱予申訴人為限。
處理程序如下：



論述



理原則三²⁵之規定，以免行使權利時因違反公平交易法而得不償失。

叁、案例介紹

一、Altnet v. RIAA

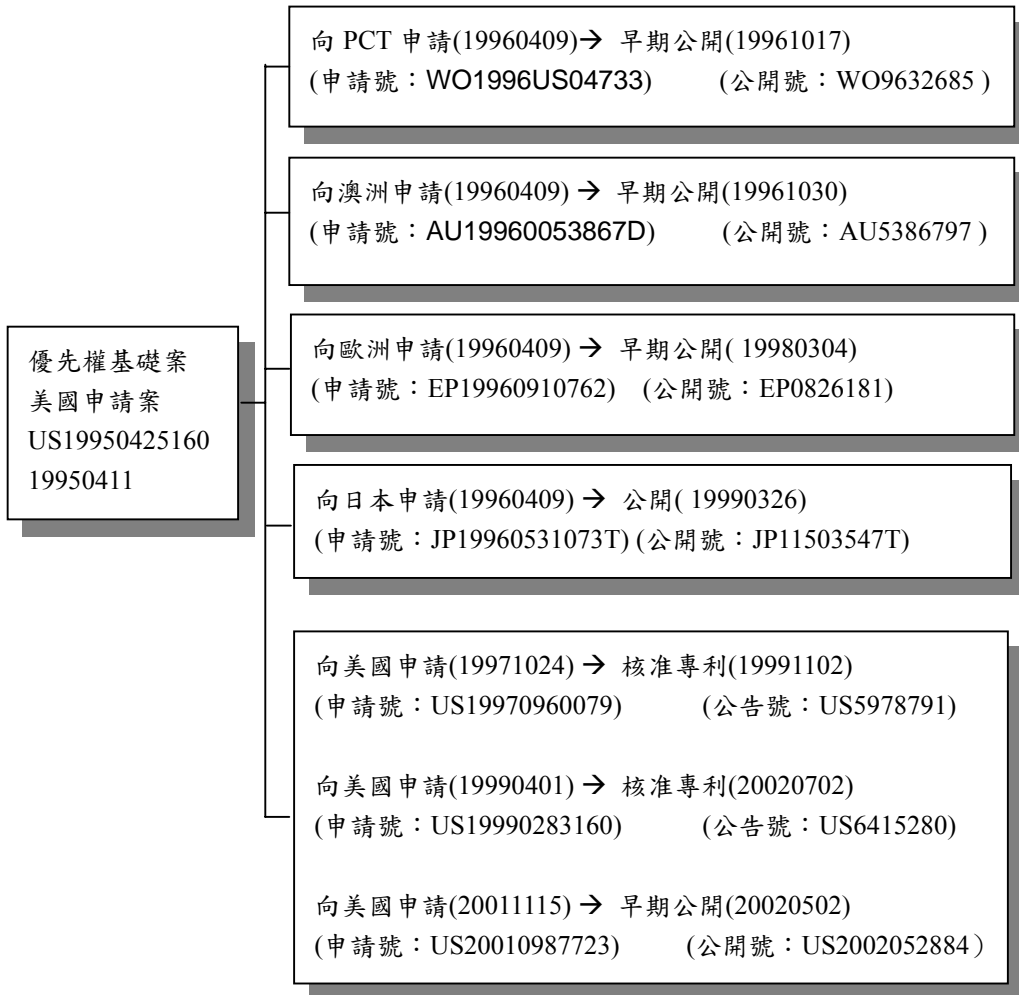
2004年9月8日，P2P軟體Kazaa供貨商Sharman網路公司的合作夥伴Altnet公司向加州聯邦地方法院對RIAA等提起專利侵害訴訟。Altnet公司據以起訴之「TrueNames」專利，其實也不是Altnet公司自己發展的技術，而是從別的公司移轉過來的。「TrueNames」專利是美國專利US5978791號「Data processing system using substantially unique identifiers to identify data items, whereby identical data items have the same identifiers」，其係有關於資料處理系統中的機制，可藉由資料項的唯一識別碼來辨識資料項，而該唯一識別碼取決於資料項中的資料內容；系統並可經由檢查資料項的識別碼來確定是否一個特殊資料項存在資料庫中²⁶。TrueNames專利可算是典型的電腦程式相關發明專利，綜觀本專利之內容，各獨立項雖有不同之內容，然而主要技術內容只是運用如md5之hash技術來決定每一資料項的唯一識別碼，而該唯一識別碼取決於資料項中的資料內容而已，或許有些人會覺得本案根本就是習知技

²⁵ 審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則三
事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

- (一) 經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。
 - (二) 經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。
 - (三) 將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。
- 事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

²⁶ 該專利 claim 1 為「1. In a data processing system, an apparatus comprising: identity means for determining, for any of a plurality of data items present in the system, a substantially unique identifier, the identifier being determined using and depending on all of the data in the data item and only the data in the data item, whereby two identical data items in the system will have the same identifier; and existence means for determining whether a particular data item is present in the system, by examining the identifiers of the plurality of data items.」

術，不應該准予專利。就此點而言，先看看下表的本案專利家族：



本案早在 1995 年 4 月 11 日即提出申請，要證明本案是既有技術，要找出 1995 年 4 月 11 日之前的引證，加上本案被 30 件後來的美國專利所引用²⁷，也間接證明本案在相關領域技術之重要性，因此要主張本

²⁷ 見

<http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fmeta.html%2Fsearch-adv.htm&r=0&f=S&l=50&d=CR99&Query=ref/5,978,791>

 論述

案專利無效其實不是那麼容易。由於 P2P 使用者眾，影響範圍大，一旦專利權人勝訴後乘勝追擊，可能會對所有 P2P 的使用造成重大衝擊，這也是本案值得注意的地方。

二、ESS v. 聯發科技

在 IC 設計產業所發生的電腦程式相關的智慧權訴訟，ESS 公司控告聯發科技的訴訟可算是相當重要的案例，不只因為其和解金額非常大(9000 萬美金)，其爭訟內容為 IC 設計產業相關智慧權爭訟容易被忽略的著作權課題亦使該案成為非常值得注意的案例。本案的經過要溯及 2002 年 9 月 30 日，當時美商 ESS 公司對我國聯發科技提出侵權控訴，指聯發科侵犯該公司用於 Swan 與 Vibratto 晶片的 DVD 韌體著作權，ESS 指稱聯發科故意抄襲 ESS 的著作權，使其產品得以快速上市²⁸。2003 年 3 月，ESS 進一步擴大侵權訴訟，向北加州聯邦法院控告聯發科技故意非法複製 ESS 的 DVD 韌體和使用者介面，並請求法院先頒佈禁制令，禁止聯發科技侵權的產品輸入美國，ESS 也訴請法院快速審判²⁹。此時的情勢看起來 ESS 和聯發科技似乎都不惜一戰，惟此後情勢急轉直下，聯發科技在 2003 年 6 月宣布與 ESS 公司就訴訟案達成和解，雙方就進行中的 DVD 韌體著作權訴訟案達成協議，同意簽訂技術授權合約，聯發科支付美金 4500 萬元取得 ESS 公司技術授權，而於簽約起二年內按季根據 DVD 播放機晶片組出貨量再支付總金額不超過美金 4500 萬元的權利金。

本案是韌體著作權的爭訟，前已提及在 1989 年 NEC v.Intel 一案中

²⁸ 聯發科技對於 ESS 的起訴，只不過輕描淡寫於聯發科 2002 3Q 財報中提到：「民國九十一年九月 ESS Technology, Inc. 向北加州聯邦法院 (Northern District of California)，對本公司提出侵權訴訟，控告本公司 DVD Player 韌體程式 (Firm ware) 侵犯其著作權，ESS 之起訴狀至今尚未依法送達本公司。經本公司評估相信並無侵權，故發生損失之可能性不高。」

²⁹ 對此，聯發科表示，ESS 於民國 92 年 3 月間向法院針對該韌體程式提出聲請禁制令 (preliminary injunction)，法院尚未就此作成裁判，本案並非針對聯發科之 DVD Player 晶片有任何侵權主張，亦不涉及搭配 DVD Player 晶片之韌體程式的核心技術，因此不影響出貨。

確立晶片中的微程式碼可為著作權保護標的，本案之爭訟標的即在著作權上。美金 9000 萬的和解金是相當大的數目，可見在高科技的產業的智慧財產競賽中，會絆倒人的不見得只有專利權，別人的著作權有時也會狠狠咬你一口，由此更可明瞭高科技智慧財產爭訟的複雜程度。

肆、小結

最後，以本文第參部分案例一之「TrueNames」發明為例，就前文所介紹之三種主要的智慧財產權保護方式之異同作比較如下：

	要件	保護標的	保護期間	優點	缺點
著作權	原創性	「TrueNames」程式之表達(如原始碼)。	著作人之生存期間及其死亡後五十年〈我國規定〉。	取得權利容易，保護期間亦長。	保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想。
專利權	適格標的、說明書揭露要件、產業利用性、新穎性、進步性。	TrueNames 專利之申請專利範圍所請求者。	申請日起算二十年	權利效力強，落在均等範圍之產品皆在專利權效力範圍。	取得專利較難且耗時亦長。
營業秘密	秘密性、經濟價值、保密措施	方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，例如 TrueNames 程式本身。	只要能維持營業秘密的要件，無限期。	只要能維持營業秘密的要件，保護無限期。(然而程式之寫成基本上皆係運用習知之元素，很難保持秘密性。)	若 TrueNames 程式擁有人未維持營業秘密的要件或他人以正當方法破解 TrueNames 程式，即不受保護。

本文因篇幅有限，僅簡單介紹電腦程式智慧財產權之各種保護方式，其中以較大篇幅介紹專利權之保護，原因無他，即在於電腦程式別於傳統著作之技術內涵以及專利權之強大排他權利內容。以 Altnet v. RIAA 一案為例，若 Altnet 僅擁有「TrueNames」之營業秘密，則 Altnet

論述

必須維持營業秘密的要件，且需證明 RIAA 等以不正當方法破解「TrueNames」程式的營業秘密，才能成立營業秘密之侵害。至若 Altnet 僅擁有「TrueNames」之電腦程式著作權，不能僅因 RIAA 等利用相似的習知資料辨識以及搜尋技術即認定侵害「TrueNames」之電腦程式著作權，因為著作權保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想。然而在專利權之侵害上，RIAA 等之產品就有可能落在「TrueNames」專利均等論侵害之範圍，這就是專利權不同於其他智慧財產權之處。

本文依序介紹了著作權、專利權、營業秘密以及其他有關聯之智慧財產權，限於篇幅各主體著墨都不深，事實上電腦程式之智慧財產相關問題不僅止於此，且每個問題仍有甚多討論空間，這些都無法在本文涵括。本文僅希望提出應注意且重要之點，期能拋磚引玉，進一步討論則留待後續有機會再於相關文章繼續討論了。

參考資料：

- 智慧財產局，「電腦軟體相關發明專利審查基準」，1998 年訂定公告
- European Patent Office ，「GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE」，網址：
http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/e/index.htm
- USPTO ，「Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) ，2106 Patentable Subject Matter - Computer-Related Inventions」，網址：
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2106.htm#sect2106
- 劉孔中等著，「歐洲專利手冊」，翰蘆圖書出版有限公司，2003 年 4 月
- 劉尚志，陳佳麟著，「電子商務與電腦軟體之專利保護、發展、分析、創新與策略」，劉尚志出版：翰蘆總經銷，2001
- 劉孔中、宿希成 著，「電腦程式相關發明之專利保護」，翰蘆圖書出版有限公司，2000 年 2 月
- 劉江彬計劃主持，「電腦軟體相關發明法律保護之研究」，經濟部中央標



準局，民 81

顏上詠、陳帝利著，「歐洲與美國商業方法專利學理之研究」，東海大學法學研究第二十一期

朱俊銘，「電腦軟體相關智慧財產權法制之探討—從開放原始碼運動出發」，民 92 論文

吉玉成，「商業方法軟體專利之標的適格性研究」，科技法學評論創刊號