



## 論技術性資料、電腦軟體及資料庫之採購方法 及法律保護-以美國聯邦政府採購為例(上)

唐克光\*

### 摘要

本文所研究者係以專利權、著作權及營業秘密等三種法律，探究技術性資料、電腦軟體及資料庫之保護，及其採購之規定，除援引相關美國法院判決及美國審計長之判斷外，並參酌美國聯邦獲得規則及國防部等發布之相關規定，提出我國政府採購法修正草案及機關採購電腦軟體及技術性資料辦法草案，以供參考。

關鍵詞：technical data、computer software、noncommercial software、procurement of data、技術性資料、電腦軟體、非商業性軟體、資料之採購。

### 壹、前言

政府採購之技術性資料及電腦軟體可分為二種：第一種是商業成品或非研發性之產品，所謂非研發性之產品係指廠商已為市場製造之產品，政府當然可採購並使用之；第二種是具研發性質之資料及軟體，由於商業成品可在公開市場中購得，廠商間之競爭將使成

---

收稿日：98年2月24日

\* 作者現為德明財經科技大學專任助理教授，美國南美以美大學法律碩士、澳洲邦德大學法律博士，曾任軍法官、北美事務協調委員會駐美採購勤務團法律顧問、國防大學主任等職。



品之價格合理，故政府應以採購商業成品為原則。但若政府所需者係研發之新產品，則政府獲得硬體及軟體後，便需要廠商提供資料或服務以滿足其維修、保養及後續採購所需<sup>1</sup>，機關所需之資料(data)<sup>2</sup>，種類繁雜，包括：技術規格、圖說、技術報告、維護手冊、操作手冊、零件清單、電腦軟體及其他型式之紀錄等。機關於採購上列資料時，經常遭遇二類困難：其一是需要從廠商獲得何種權利，即政府取得所獲資料之全部權利(unlimited rights)？部分權利(limited rights)？政府目的權利(Government purpose right)？或限制性權利(restrictive rights)<sup>3</sup>？其二是如何獲得該等資料，即採購資料之方法為何。第一種困難是屬智慧財產權種類及保護的問題，第二種困難是如何採購資料的問題，該等問題均涉及廠商及機關間之權利義務，不可能獨立存在或發生，故採購機關必須克服上列困

<sup>1</sup> Kevin Deasy and Anne Crawford Martin, *Seeking the Balance between Government and Industry Interests in Software Acquisition*, 14 Rutgers Computer & Technology Law Journal 160 (1988) .

<sup>2</sup> 美國聯邦獲得規則 Federal Acquisition Regulations (FAR) 27.401 規定：資料「data」可分為技術性資料(technical data)及電腦軟體(computer software)兩種，蓋技術性資料及電腦軟體之性質不完全相同，政府取得之權利亦不完全相同，故有分別規定之必要。本文依據政府採購法第一、三及六條之規定，所敘述之「機關」係指為政府辦理採購之機關，由於機關係為政府採購技術性資料及電腦軟體，故本文兼用「政府」一詞。

<sup>3</sup> 工程採購契約範本第十八條、財物採購契約範本第十五條及勞務採購契約範本第十四條之(三)均規定：廠商履約結果涉及智慧財產權者，機關可取得「永久無償利用該著作財產權」、「部分權利」、「全部權利」、「授權」等，惜均未予以定義或說明。有關政府採購中政府及廠商智慧財產權之歸屬及保護等問題之探討，參見唐克光，政府採購中智慧財產權之研究-以美國聯邦政府為例(上)，軍法專刊，第53卷第2期，頁86-95，2007年4月，及政府採購中智慧財產權之研究-以美國聯邦政府為例(下)，軍法專刊，第53卷第3期，頁75-80，2007年6月。



難後方可達成採購之任務。本文所欲研究者，即機關對資料所取得的權利及其採購之方式。

機關必須經過政府採購法所規定的程序獲得所需之標的，但若機關對於採購標的並無權利將其繪製成規格或圖說，並使之作為招標文件，則機關應如何進行採購？又技術性資料及電腦軟體之性質與一般財物之性質並不完全相同，採購機關應了解電腦軟體及技術性資料中何者受智慧財產權之保護，是否須經獲得計畫之程序？廠商應如何於投標文件中載明價金？機關應如何訂定規格？可否要求保固？等問題，政府採購法及其子法並無相關規定，國內亦無專文論述，因此引發研究之動機。

採購機關以契約採購所需的財物、勞務、工程及製造財物所需之方法及技術等，政府採購法已規定「機關委託研究發展作業辦法」，另發布「政府機關委託研究發展作業手冊」等，行政院及其所屬部會署亦發布相關研究發展之辦法，唯經檢視上列文件對於機關採購所需之資料，包括技術性資料及電腦軟體等，並未有特別規範者，政府採購資料時，除一般之採購程序及規定外，是否可從智慧財產權保護之角度探究，並改進採購資料之程序，以符合「公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能」，並維護公共利益及公平合理之原則<sup>4</sup>，此乃本文所欲研究者。

資料之採購涉及廠商之公平競爭及智慧財產權之保護，政府必須依照此二前提下進行採購，缺一不可，然何種採購程序或方法可

<sup>4</sup> 政府採購法第一條及第六條第一項。



達到最有採購效率之目標？本文分別就智慧財產權之保護、廠商之競爭及採購程序之設計等方面研究之。同時從美國聯邦採購法制對於智慧財產權之規範，及其審計長（the Comptroller General of the United States）之決定或法院判決以探究機關採購資料之本質，以作為我國政府採購法制之借鏡。本文之所以以其為探討中心，係因美國保護智慧財產及採購之法令已行之逾百年，不僅體系健全，更經其行政機關之實踐<sup>5</sup>，兼具理論與實務基礎，我國近年來屢屢修正保護智慧財產權的法律，其中參考美國立法例者甚多；再者美國係世界貿易組織（the World Trade Organization, WTO）之締約國，必須遵守「與貿易相關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）之規定，此外美國係 WTO 中政府採購協定（Agreement on Government Procurement, GPA）之締約國，因其採購之相關法規及實踐均須接受 WTO 之貿易檢視<sup>6</sup>，故須符合 GPA 之規範亦即符合世界貿易組織之規範，正當性實不容置疑。我國廠商如欲拓展商機，則充分瞭解美國聯邦政府之採購制度實屬必要，故美國採購法之制度頗有參考價值，因此本文即以美國聯邦政府之採購制度為研究中心，並就其現行之法令、學說或判決等予以探討。

本文首先說明技術性資料、電腦程式及電腦資料庫之定義及機關取得權利之範圍，再說明採購機關應遵守之基本法令，其次研究

<sup>5</sup> FAR 1.104.

<sup>6</sup> WTO, Trade Policy Review Mechanism, The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 434-7 (1995).



技術性資料及電腦程式等法律權利之保護，再研究機關於採購上述標的物時，促使廠商競爭的方法，及機關採購資料之程序及法律要求，最後，對我國政府採購法及其相關子法缺漏部分提出建議，冀望能提供學術及實務界參考。

有關智慧財產權之歸屬及行使與本文研究主題-技術性資料及電腦軟體之法律保護及採購方法具有密不可分關係，智慧財產權歸屬及行使之諸多法律問題，包括：全部權利、部分權利、部分權利資料、限制性權利等定義、專利授權及同意、專利權利金、政府取得專利權之情形、政府之授權實施專利權、專利實施之作法、機關取得著作權之情形、廠商取得著作權之情形、廠商如何行使政府之著作權、廠商決定不授權機關使用其著作、廠商如何在文件上加列權利之說明、部分權利資料之使用限制、限制性權利資料之使用限制、政府取得技術性資料之全部權利、部分權利、限制性權利電腦軟體、特別授權資料之條件、政府取得商業性電腦程式或其文件權利之條件、政府取得電腦程式或其文件之權利之條件、政府對電腦程式的限制性權利、政府經特別協商所取得之授權等，在我國政府採購法令中理應明確規範，惜皆付諸闕如，但因本文篇幅有限，不予討論<sup>7</sup>。

<sup>7</sup> 詳見唐克光，政府採購中智慧財產權之研究-以美國聯邦政府為例（下），同註3，頁81-91。



## 貳、法律體系

規範美國聯邦政府採購規定之「聯邦政府獲得規則」Federal Acquisition Regulations, FAR, 之 FAR 27.401 規定, 所謂資料「data」係指經記錄之資訊 (information), 不論以何種形式或工具記錄之方法, 均屬之, 可分為技術性資料 (technical data) 及電腦軟體 (computer software)。但不包括隨附於履約之資料, 例如財務、行政、成本或計價或管理之資訊。所謂「技術性資料」係指具科學性或技術性質之資料, 但不包括電腦軟體。廠商之「電腦軟體」係指由廠商自費發展具商業性、財務性及秘密性等營業秘密之電腦軟體, 或為公開發表且受著作權法保護之電腦軟體, 對於電腦軟體之輕微修改部分亦屬該電腦軟體。由於技術性資料及電腦軟體之保護及採購等主要規定於 FAR Part 27, 但僅作一般性規定, 因此各行政部門必須自行發布採購規定, 以補充 FAR 之不足, 而美國聯邦政府各部門中以其國防部制定之「國防部聯邦獲得規則補篇」(Department of Defense FAR Supplement, DFARS) 最為詳細且完整, 因此本文即主要以 FAR 及 DFARS 作為論述之參考依據。

DFARS 252.227-7014 (a) (4) 將「電腦軟體」定義為電腦軟體、原始碼、原始碼目錄、目的碼目錄、細部設計內容、演算法、處理程序、流程圖、公式及足以使電腦軟體重製、改作或重編譯之相同媒介物者。但電腦軟體不包括電腦資料庫或電腦軟體說明文件。「電腦資料庫」係指將業經轉為電腦能處理形式的資料紀錄集,



且此名詞不包括其中的電腦軟體<sup>8</sup>。「電腦軟體說明文件」(computer software documentation) 係指所有者手冊、使用者手冊、安裝指示、操作指示、或其他相似之品項，且不受貯存方式之限制，凡能解釋電腦軟體之能力 (capabilities) 或具提供使用軟體之指示者，均屬之。

由於 FAR 及 DFARS 對於一般技術性資料與電腦軟體所規定之保護方法有別，因此均分別予以規定。DFARS 依採購標的不同，區分為一般商業品項 (commercial items)<sup>9</sup> 及非商業品項 (noncommercial items) 二類，而分別規定政府的權利<sup>10</sup>。凡廠商所交付具商業性質之品項、組件或製程，推定由廠商自費發展，機關得於機關內部使用、修改、重製、散布、或公開展示資料。非經廠商同意，機關不得製造資料，亦不得將資料交付第三人，但緊急修繕者則不在此限<sup>11</sup>，因此較無爭議，也較無研究價值。以下所分析之

<sup>8</sup> “Computer software” means computer programs, source code, source code listings, object code listings, design details, algorithms, processes, flow charts, formulae, and related material that would enable the software to be reproduced, recreated, or recompiled. Computer software does not include computer databases or computer software documentation. “Computer database” means a collection of recorded data in a form capable of being processed by a computer. The term does not include computer software.我國著作權法第五條第一項第十款規定：「本法所稱著作，例示如下：十 電腦程式著作。」本文為尊重美國原始資料之用詞，仍使用「電腦軟體」一詞。

<sup>9</sup> 商業品項係指廠商非為政府研發，而可供出賣、出租或授權一般公眾之財物、勞務或工程。FAR 2.101.

<sup>10</sup> DFARS 227.7102 規定商業性技術性資料及程序，227.7103 規定非商業性技術性資料及程序，而 227.7202 規定商業性電腦軟體及其文件，227.7203 規定非商業性電腦軟體及其文件。

<sup>11</sup> DFARS 227.7102, 227.7202.



技術性資料係指具非商業性質者<sup>12</sup>。

## 一、技術性資料

機關取得技術性資料之權利可分為四種：

### (一) 全部權利

DFAR 227.7103-5 (a) 規定機關應取得廠商全部權利之情形共九種，包括：

1. 完全由政府經費所發展。
2. 採購契約中規定廠商應實施研究、分析、測試，則廠商於履約過程中所產生之研究、分析、測試資料或相似之資料。
3. 契約並未要求發展、製造、營建，或生產品項、零附件、製法，但廠商於履行採購契約過程中，完全使用政府經費所創作之資料。
4. 具形式、適當及功能性質之資料。
5. 為安裝、操作、維護或訓練目的所必需之資料（但詳細之製造或製程之資料除外）。
6. 廠商將機關交付之技術性資料予以改正或變更之部分。
7. 一般公眾可取得或由廠商及其分包廠商所散布，並無使用限

---

<sup>12</sup> 有關政府對於技術性資料及電腦軟體之權利，詳見唐克光，政府採購中智慧財產權之研究（上），前註3，頁86-95。





制之資料<sup>13</sup>。

8. 機關經由協商程序與廠商簽訂之其他採購契約中，已取得該資料全部權利者。
9. 廠商或其分包廠商依契約規定交付機關之資料中，所規定之政府目的使用權利或部分權利及限制性權利之期間已期滿者。

所謂「全部權利」是指政府得以任何方式、為任何目的，而使用、散布、重製、改作成衍生性著作、向公眾散布重製物、公開表演及公開展示並同意他人如此行為之權利。

廠商同意機關使用其智慧財產，該財產權仍歸廠商所有，蓋廠商所同意機關取得者為全部權利（unlimited rights），並非專有（exclusive）之權利，故廠商在同意機關使用其權利之時，仍得繼續享有所有權<sup>14</sup>。

## （二）政府目的權利

依據 DFARS 252.227-7013 之規定，所謂「政府目的權利」（Government purpose rights）係指美國政府得於無限制之情況下，於政府內使用、改作、重製、散布、演出、上映或發行之權利，或政

<sup>13</sup> 即非廠商之營業秘密，參看我國營業秘密法第二條所規定營業秘密之要件，若為公眾皆可取得者，顯不符營業秘密之要件。

<sup>14</sup> *Regents of the Univ. of Colo. v. K.D.I. Precision Prods., Inc.*, 488 F.2d 261 (10th Cir. 1973) .



府得對政府外經授權者同意其使用、改作、重製、散布、演出、上映或發行之權利。美國政府與外國政府或組織進行軍事合作或售予時，得行使此權利，但不得用作商業用途或授權他人用作商業用途。此權利之行使，除另有協定規定外，自廠商開始履行契約之日起存續期間不得超過五年。

政府有下列情形之一者，應取得資料之政府目的權利：1.政府與廠商共同出資發展品項、組件或製法，但不包括政府享有全部權利之資料；2.契約並未要求發展、製造、營建或生產品項、組件或製法，而廠商與政府共同出資於履約期間所發展之資料。機關取得政府目的權利以使用資料之期間原則上係五年，自履行契約時起算，但得另以契約訂之。機關於五年之期間過後，應取得資料之全部權利，機關得將資料交付他人。廠商為保護資料，可提出延長五年期間之請求，經機關同意後延長之。

機關於行使政府目的權利之期間，不得自行或授權他人將列有政府目的權利記號之資料供作商業使用，但他人於政府交付或洩露資料前，同意簽訂依約定使用並不得散布資料之承諾，或係政府採購之履約廠商已使用該資料者，不在此限。

### (三) 部分權利

機關有下列情形之一者，取得對資料之部分權利：1.廠商自行出資發展品項、組件或製法，但不包括政府已取得全部權利之資料



；2.契約並未要求廠商必須進行發展、製造、營建或生產品項、組件或製法，而廠商以自費於履約中，所發展之資料。非經廠商之同意，機關於機關外不得使用、交付或洩露部分權利資料。但有下列情形之一者，機關得不受此限制：1.為緊急維修所需；2.美國政府為國家利益及為達成評估或資訊目的之所必需，而將非製造或製法之資料交付外國政府。如政府欲將部分權利之資料洩露或授權他人使用時，應即通知廠商。享有智慧財產權之廠商授權政府對資料享有部分權利時，政府應要求使用者簽訂不得散布資料之契約<sup>15</sup>。

#### （四）經協商所取得之特別授權（specially negotiated license rights）

如廠商之全部權利、政府目的權利或部分權利不能滿足機關需求，或機關欲取得更多之授權者，則機關與廠商得經特別協商，獲得所需之授權，但機關所需之授權不得低於部分權利。授權之內容應包括機關得使用、交付或洩露資料予他人之權利，或授權他人使用資料之權利。

## 二、電腦軟體

DFARS 對於採購機關所獲電腦軟體之授權因其來源不同，可分為二種<sup>16</sup>：商業類及非商業類。對於商業類的電腦軟體或其文件，DFARS 227.7202-1 及-3 規定機關應依照廠商授權公眾之規定訂定取得之權利，如廠商授權之內容與機關所需者相異，則機關與廠商

<sup>15</sup> DFARS 227.7103-5 (c) .

<sup>16</sup> DFARS 227.7200.



應進行協商。機關採購商業類的電腦軟體應使用確定固定價金(firm-fixed-price)<sup>17</sup>契約，並原則上經由廠商以競價方式採購。機關不得要求廠商提供非供應公眾之商業電腦軟體或文件，但廠商依招標文件由政府提供經費修改商業電腦軟體者不在此限。非經廠商同意，機關不得要求廠商提供修改、重製、公開表演、展示、發表商業電腦軟體或文件之權利。相較於商業類電腦軟體，非商業類電腦軟體較為複雜，且易生爭議，因此本文以下所分析之電腦軟體係指具非商業性質者。

針對非商業類之電腦軟體需求<sup>18</sup>，機關應於招標文件或契約中詳列廠商應交付之品項、價金、時程表、機關的受領程序、所獲授權之內容等。機關不得將廠商應交付已自費發展之電腦軟體列為決標條件，亦不得將之列為招標文件中的要求項目之一，但政府已取得全部權利之電腦軟體不在此限<sup>19</sup>。機關之權利區分為下列五種<sup>20</sup>：

## (一) 全部權利

全部權利係指政府享有以任何方式，全部或部分使用、修改、重製、散布、公開演出、公開發表、公開展示或散布電腦軟體或電腦軟體文件之權利，或授權他人使用、修改、重製、散布、公開演

<sup>17</sup> 有關固定價金契約，詳見唐克光，政府採購中成本計價型契約之種類及其適用-以美國聯邦政府為中心，軍法專刊，第 51 卷第 11 期，頁 2，2005 年 11 月。

<sup>18</sup> 例如：供指揮、管制、通訊、情報、武器系統及航太偵測等使用之電腦軟體。

<sup>19</sup> DFARS 227.7203-1 Policy.

<sup>20</sup> DFARS 227.7203-5 Government rights.



出、公開發表或公開展示電腦軟體或電腦軟體文件之權利<sup>21</sup>。

政府有下列情形之一者，取得全部權利：1.完全由政府經費所發展之電腦軟體，2.廠商依採購契約應交付之電腦軟體文件，3.廠商將機關交付之電腦軟體或電腦軟體文件予以改正或變更之部分，4.廠商或其分包廠商已將其電腦軟體或電腦軟體文件公開發表，並未對其使用、散布予以限制者，5.機關經由協商程序與廠商簽訂之其他採購契約中，已取得電腦軟體或電腦軟體文件之全部權利者，6.廠商或其分包廠商交付機關之電腦軟體或電腦軟體文件中，所規定之政府目的權利或部分權利或限制性權利之期間已期滿。

## （二）政府目的權利

「政府目的」(Government purpose) 是指美國與國際或多國國防組織簽訂合作協議所採取之措施，政府在行使此權利時，不得從事商業目的之行為，亦不得授權他人有商業目的之行為。而「政府目的權利」(Government purpose rights) 係指下列權利：1.政府於政府內享有無限制地使用、修改、重製、散布、公開演出、公開發表或公開展示電腦軟體或電腦軟體文件之權利。2.為達成政府目的，於政府外交付或散布電腦軟體，或授權他人使用、修改、重製、散布、公開演出、公開發表或公開展示電腦軟體或電腦軟體文件之權利<sup>22</sup>。

政府與廠商共同出資發展電腦軟體時，政府取得該電腦軟體之

<sup>21</sup> DFARS 252.227-7014 (a) (15) .

<sup>22</sup> DFARS 252.227-7014 (a) (11) , (12) .



政府目的權利。政府目的權利之存續期間原則上是五年，自採購契約履約之日起算，但機關得視需要與廠商另以特約約定之，期滿後政府對該電腦軟體取得全部權利。廠商應於電腦軟體或電腦軟體文件中載明政府目的權利之記號，再由機關或廠商確認之。機關於行使政府目的權利期間，不得將列有政府目的權利記號之電腦軟體供作商業使用或授權他人作商業使用。非經他人同意簽訂不得散布電腦軟體之約定者，機關不得將電腦軟體交付該他人。機關於行使政府目的權利之期間，得授權其他廠商將列有政府目的權利記號之電腦軟體，供作履行採購契約時使用。但該廠商應於政府交付電腦軟體前，簽訂不得散布之承諾。機關應將廠商必須簽訂不得散布電腦軟體或電腦軟體文件之要求，於採購公報中公告之。

### (三) 限制性權利

機關對於廠商應交付且自行出資發展之非商業性電腦軟體享有限制性權利。當機關需要電腦軟體之其他授權時，應與廠商協商之。機關應於契約中詳列機關對電腦軟體享有之權利。

機關於使用限制性電腦軟體或其文件時，應於一部電腦使用一電腦軟體，不得於一部以上終端機或中央處理機同時使用該一電腦軟體；機關得不經授權者之同意，將該電腦軟體移轉至其他政府機關使用，但移轉之機關應將該電腦軟體銷毀之<sup>23</sup>。

### (四) 經特別協商所取得之授權

機關與廠商同意變更標準授權，或機關欲取得原未獲授權之電

<sup>23</sup> DFARS 252.227-7014 (a) (14) .



腦軟體時，應於契約內明定廠商授權之內容。授權契約中應規定機關使用、修改、重製、散布、公開演出、公開發表或公開展示電腦軟體或電腦軟體文件之權利及授權他人行使等之權利。

#### （五）衍生電腦軟體及其文件之權利

機關對於廠商依約交付之電腦軟體或其文件中未變更部分，仍取得契約規定之權利<sup>24</sup>。

### 三、電腦資料庫

DFARS 252.227-7014 (a)(2)(4) 將「電腦資料庫」定義為：係指將業經轉為電腦能處理形式的資料紀錄集。電腦資料庫不包括電腦軟體，同時亦規定將「電腦軟體」之內容排除了電腦資料庫。相較於 FAR 27.401 之規定，電腦軟體之內容包括電腦資料庫，兩者顯有不同，蓋美國防部自 1995 年後認為電腦資料庫係技術性資料，而非電腦軟體。目前除能源部（Department of Energy, DOE）同意 DFARS 之規定外，其餘各聯邦機構仍依 FAR 規定辦理<sup>25</sup>。

<sup>24</sup> DFARS 252.227-7014 及 227.7203-5 (e) 對於衍生電腦軟體之權利有相同之規定。我國著作權法第六條規定：「就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之。衍生著作之保護，對原著作之著作權不生影響。」故除契約另有約定者外，衍生著作應屬廠商之權利。

<sup>25</sup> DOE Acquisition Regulation (DEAR) at C.F.R. § 927.409; Ralph C. Nash, Jr., Steven L. Schooner, Karen R. O'Brien, *The Government Contracts Reference Book 110* (1998). FAR 及 DFARS 規定之所以不同，係因美國聯邦各機關對於電腦資料庫之保護應如何規範，迄今尚無統一規定，美國著作權辦公室（U.S. Copyright Office）曾於 1997 年 8 月提出「電腦資料庫保護之報告」（Report on Legal Protection for Databases）發現美國普遍認為國會應立新法保護電腦資料庫，但因涉及憲法條文之限制及憲法第一次修正案之價值等因素，困難仍待克服，該報告並說明各相關產業已採取了包括：強化契約內容、



## 參、採購機關應遵守之基本法令

### 一、行政命令

有鑒於保護智慧財產權之重要性，美國總統於 1998 年 9 日 30 日發布第 13103 號行政命令 (Executive Order) 說明，「美國聯邦政府係全球最大的電腦相關服務及財物之買受者，每年採購金額超過二百億美元。」並要求所有機關、其廠商及受補助者 (grantee) 均應遵守著作權法中有關保護電腦軟體的規定，該行政命令要求：

- (a) 各機關均應發布行政程序以確保於獲得、重製、散布或傳送電腦軟體時，不得違反相關著作權法之規定。
- (b) 各機關均應發布行政程序以確保依相關著作權法之規定使用並呈現電腦軟體，該等程序應包括：(1) 於機關電腦中建立並呈現軟體之清單；(2) 機關經授權得使用軟體之範圍；(3) 發展並維護適當之登錄系統。
- (c) 各廠商、受聯邦政府資金補助者，包括受讓人、受貸人，均應具備系統以確保於使用聯邦政府資金以獲得、操作或維護電腦軟體時，不得違反著作權法。如機關知悉廠商或受聯邦政府資金補助者有使用聯邦政府資金，違反著作權規定以獲得、操作或維護電腦軟體，並確認已違反法令時，得經機關首長依法同意後，使用書面通知該廠商及受補助者。

---

改變電腦資料庫之結構及使用防護技術等方法，以強化電腦資料庫之保護。見 US Copyright Office, Report on Legal Protection for Databases August 1997, 查詢網址：<http://www.copyright.gov/reports/db4.pdf>，查詢日期：2009 年 8 月 11 日。本文從美國防部之見解及作法，蓋其規定較為詳細及周全。





該命令要求機關應採行保護電腦軟體著作權之措施，但並未規定電腦軟體亦可能受專利法的保護，蓋若專利權人取得電腦軟體之專利保護，則該電腦軟體應受專利保護，該命令似亦應包括保護電腦軟體之專利權<sup>26</sup>。

## 二、採購規則之規定

廠商具備技術能力者，便會擁有技術性資料並且希望該等資料受保護，該等資料可使廠商具備競爭力，甚至是生存與否之所繫，故均不願資料被揭露，即便依規定必須揭露，亦希望受相關智慧財產權法律的保護。然政府機關則需要大量的軟硬體資料以完成任務，並且希望廠商彼此間能充分而且公開地競爭，政府才能獲得比較利益及競爭利益，節省公帑，提升採購效率<sup>27</sup>。

FAR 27.402 規定採購機關之立場係：

- (a) 政府各機關為達成其任務及目標，必須依據契約由履約過程中獲得各種資料。機關應獲得上述各種資料俾使：廠商充分競爭、適當地散布機關活動之訊息、確保研究、發展及實證

<sup>26</sup> 美國克林頓 William J. Clinton 總統 1998 年 9 月 30 日發布 Executive Order 13103 之 “Section 1. Policy”。查詢網址：  
<http://www.bsagovernment.com/downloads/guidelinesForImplimenting.pdf> 查詢日期：2008 年 10 月 10 日。Ralph C. Nash, Jr. and Leonard Rawicz, Computer Software, Information, and Contract Remedies 31 (2001)。

<sup>27</sup> 董珮娟，由政府採購協定及美國政府採購法論我國公共工程採購制度-以競爭促進為核心，國立台灣大學法律研究所碩士論文，頁 27，1997 年 5 月。該文認為政府採購應採取充分競爭的原則，盡可能使較多的廠商參與競爭，競標人數越多時，得標價格會越低，也就是使之最適競爭化，方符法律之公平性及經濟之效率性，並以美國聯邦政府之立法例及其他證據證明廠商在最適競爭後，採購機關可獲得最大的競爭利益。前揭文，頁 66-109, 122。



結果之被利用，包括公布科技訊息以培養未來的科技發展及依法令行使職權。機關為達成國防之目的，應獲得上述之資料以滿足特殊採購之所需並確保後勤補給。

- (b) 各機關應明瞭廠商對於自費發展之資料享有合法財產利益（例如財產權或其他合法之經濟利益），保護廠商之資料並防止廠商的商業利益被妨害，為確保廠商的財產權及經濟利益之必要條件，且可避免機關不當地使用資料，亦可鼓勵合格之廠商參與政府採購並運用創新之概念於採購事務，故機關應於政府需求及廠商合法財產利益之間求得平衡。

依據 (a) 之規定，各採購機關得依契約或法律要求廠商交付機關所需之資料，但各機關因任務不同，需要廠商提供資料之多寡及使用授權亦有不同，例如美國防部不僅要研發新武器系統，尚應提供全球各國所需的操作、維護及支援等服務，故對於廠商智慧財產之要求相對繁瑣。又依據 (b) 之規定，各機關必須保護廠商智慧財產，但在實務上，若干廠商及其分包廠商為維護其利益或基於不信任政府之理由，仍不願交付政府資料，故各採購機關應找尋獲得所需資料之方法。美國防部對於廠商應交付之智慧財產權發布 2001 年指令（2001 DoD Guide）規定<sup>28</sup>：

標準的 DFARS<sup>29</sup> 條文只規定機關及廠商對於資料的權利，並未

<sup>28</sup> Ralph C. Nash, Jr. and Leonard Rawicz, Technical Data Rights 145-6 (2001) .

<sup>29</sup> 美國防部聯邦獲得規則補篇 (Department of Defense FAR Supplement, DFARS) .



規定需求。所以機關必須於採購技術性資料或電腦軟體之契約內，載明廠商應交付之客體，包括：

1. 內容（例如細節程度或資訊之本質）；
2. 紀錄及儲存（storage）之格式（format）（例如影像檔或文字處理格式）；及
3. 交付及儲存之媒介物（medium）（例如紙、唯讀光碟（CD-ROM）或線上存取（on-line access））。

機關另應於契約內載明廠商交付之技術性資料是否具備電腦輔助設計或電腦輔助製造系統之格式以供使用。如機關採購電腦軟體，則應於契約內載明所交付者係人類可讀取之原始碼（source code）或由機器讀取之目的或可執行碼（object/executable code）。機關為解決智慧財產權交付的問題，可採取下列選擇措施：

1. 改變交付客體之形式或內容。例如：降低對資料細節的要求標準，包括：要求以廠商所交付「具形式、適當及功能性之資料」<sup>30</sup>替代細部的設計資料；或要求廠商交付不同格式之

<sup>30</sup> FAR 52.227-14(g)將「部分權利資料(limited rights data)及限制性(restricted)電腦軟體之保獲」定義為：「廠商為保護其智慧財產權，得不授權採購機關使用其智慧財產權，但廠商應明確告知採購機關不予授權之智慧財產權，並應提供具形式、適當及功能性之資料(form, fit, and function data)以替代未予授權之智慧財產。」而所謂形式、適當及功能性之資料是指與品項、組件或製法相關之資料，該資料應足以使物質性及功能性具互換能力(physical and functional interchangeability)，亦應明確指出來源、尺寸、組態(configuration)、配對(mating)及附件特徵(attachment characteristics)、功能特徵及效益要求。廠商所提供之電腦軟體則應明確指出來源、功能特徵、效益要求等資料，但不含軟體之原始碼(source code)、演算法(algorithm)、處理程序(process)、公式(formulae)及流程圖(flow charts)。FAR 27.401.



軟體，包括電腦輔助設計/電腦輔助生產 (Computer-Assisted Design/ Computer-Assisted Manufacturing, CAD/CAM )，副影像檔 (vice image files) 等。

2. 與原廠商簽訂產品全週期 (life-cycle) 維護及支援契約，以降低或消除國防部對於細部設計資料之需求。採購機關得於採購計畫階段將產品全週期支援列為採購要求事項之一，以促使廠商間相互競爭，例如將產品全週期支援列為契約選項之一。
3. 機關得派員至廠商處檢查其製作之資料及電腦軟體。參見 FAR 52.227-14, Alternate V<sup>31</sup>，雖然該條文係適用於非軍事機關，國防部並不適用，但可參考該條文。
4. 依 DFARS 252.227-7027 之規定<sup>32</sup>，行使展延訂購技術性資料或電腦軟體之權利。
5. 依 DFARS 252.227-7026 之規定<sup>33</sup>，要求廠商展延交付技術性

<sup>31</sup> FAR 52.227-14, Alternate V 規定機關於製作採購契約時，可將「除契約另有訂定者外，如廠商決定不予政府部分權利及限制性權利資料，而交付具形式、適當及功能性之替代資料時，機關自受領標的物起三年內有權派員至廠商處所檢查其履約紀錄，及其主張是否屬實。」等要求列為契約內容。

<sup>32</sup> DFARS 252.227-7027 「機關展延訂購技術性資料或電腦軟體」"Deferred Ordering of Technical Data or Computer Software"規定：除於契約中訂定廠商應交付之技術性資料或電腦軟體外，機關得於廠商履約期間或自受領所有非技術性資料或電腦軟體之品項後三年內，訂購於廠商或其分包廠商履約過程中所完成之技術性資料或電腦軟體。機關應給付廠商將電腦軟體轉換成指定之格式以利重製及交付之價金，廠商之分包廠商交付技術性資料或電腦軟體之義務自廠商受領最終交付之品項日起三年後消滅。

<sup>33</sup> DFARS 252.227-7026 「機關要求廠商展延交付技術性資料或電腦軟體」"Deferred Delivery of Technical Data or Computer Software" 規定：政府得於履約期間或自受領一切品項（技術性資料或電腦軟體除外）之日，或自契



資料或電腦軟體。該權利自受領標的物或契約終止日起二年間不行使而消滅。

6. 訂定委託他人保管及管理契約（Third-Party Escrow Arrangements）。商業界普遍使用該契約於處理軟體事務。軟體之製作廠商於約定之期間內應交付標的物至中立的第三者，由其保管，機關於條件成就後，獲得由該第三者交付之標的物，故機關、廠商及該中立的第三者必須達成意思之合致後，方可實施。

故依據該美國防部之指令，各機關首先應與廠商協商以確認所需之智慧財產權，再以最低採購成本，善用不同之契約安排以獲得所需之智慧財產權。

## 肆、權利之保護

技術性資料及電腦軟體均為智慧財產權，但必須符合法定之要求，方受法律之保護。即凡欲受專利權保護者，必須有發明之事實其發明並具有新穎性及進步性，且該發明應達到具備轉化為具產業上利用性之程度；欲受著作權之保護者，則著作必須具備原創性，著作必須附着於（fixed）實體物（17 U.S.C. § 101, 102 (a)）。但政府著作原則上並無著作權（17 U.S.C. § 105）。欲受營業秘密之保護者，則營業秘密之所有人必須以正當方法取得營業秘密，資料必須具備秘密性，常具備新穎性<sup>34</sup>。以上述之要求檢視技術性資料

---

約終止之日起二年內，以最後日為起算日，要求廠商交付約定之「展延交付」的技術性資料或電腦軟體。上項之規定於廠商之分包廠商準用之。

<sup>34</sup> 有關我國及美國專利權、著作權及營業秘密之要件如下：

一、專利權 專利之要件，包括產業上利用性、新穎性及進步性，另須符合專利說明書「充分揭露」專利技術內容。我國專利法第二十一條規定：「發



較無困難，但由於科技之日益進步，電腦軟體相較於技術性資料則仍有較多值得探討之處，尤其美國法院之判決，對於電腦軟體中權利之發展具有重要的影響力，深值探究與參考。

## 一、專利

美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 於 1981 年之前並不同意電腦軟體為得申請專利之項目，因而均不予專利。美國最高法院於 1972 至 1981 年間，在 *Gattschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 175 U.S.P.Q. 637 (1972), *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 198 U.S.P.Q. 193 (1978) 及 *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 209 U.S.P.Q. 1 (1981) 等三案中，以美國聯邦法典 (United States Code, U.S.C.) 規定專利之定義以判斷發明是否符合專利之要件<sup>35</sup>，依 35 U.S.C. 101 規定：

明，指利用自然法則之技術思想之創作。」，同法第二十二條第一項、第九十四條第一項、第一百十條規定發明或創作必須具備「新穎性」，同法第二十二條第四項規定必須具備「進步性」，35 U.S.C. § 201 (d), (e)。

二、著作權 著作權法第三條第一項第一款規定：「著作：指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。」同法第五條規定其保護之種類，著作既為創作，必須具備創造性或原創性，作者方可取得著作權，所謂原創性係指由作者獨立創造，並非從其他著作物重製者；此外，著作必須附着於實體物，17 U.S.C. § 102 (a)。

三、營業秘密 營業秘密法第二條規定：「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。」此與美國統一營業秘密法 (Uniform Trade Secrets Act, UTSA) 第一條規定相符合。均詳見唐克光，政府採購中智慧財產權之研究-以美國聯邦政府為例(上)，頁 73-95，同文(下)，頁 71-81，同註 3。

<sup>35</sup> Ralph and Leonard, *Computer Software, Information, and Contract Remedies*, 同註 26, 頁 2.



凡發明或發現任何創新及有用的製程、機器、製造或物品之組成（process, machine, manufacture, or composition of matter），或任何對事物有創新的及有利用性之改良方法者，得依本章之規定申請取得專利。

美最高法院曾對得申請專利之事物之認定採取寬鬆原則，但於 *Diehr* 案中認定三種項目不得申請取得專利：科學原理、自然現象及抽象概念（laws of nature, natural phenomena, and abstract ideals）。以下分別就數學演算法及商業方法可否申請專利保護予以探究。

#### （一）數學演算法

數學演算法是否為申請專利之項目？美聯邦巡迴法院迄 1999 年始有較為明確之判決，在 *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 175 F.3d. 1352（Fed. Cir. 1999）案中，法院認為正如 *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc.*, 149 F.3d 1368, 1374-75, 47 USPQ 2d 1596, 1602（Fed. Cir. 1998）之判決所示，35 U.S.C. 101 規定製程是可以申請專利的項目，但若規定數學演算法係不得申請專利之項目，則顯不當地限縮解釋專利項目。在美國專利商標局（USPTO）發布之諸多指導中均認為數學演算法並非為可申請專利之項目，但有鑒於數字之處理已為電腦科技之基礎，且電腦科技日益進步，法院對於數學演算法可否為可申請專利之項目，應採取較為寬廣之態度，法院不應再將數學演算法列為不得申請專利之項目，法院於適用 35 U.S.C. 101 規定時，必須因應現時世界妥適裁判，美國專利商標局（USPTO）以前之指導均不應再適用。



在 *Diehr* 案中，最高法院認為廠商之製造程序使用了一個著名的數學方程式，由於廠商並未取得該數學方程式之排他使用權利，而判決該方程式不得取得專利，但若方程式可適用於一種創新且實用之目的，則不應依 35 U.S.C. 101 之規定禁止其申請專利。

在 *re Freeman*, 573 F. 2d. 1237, 197 U.S.P.Q. 397 (CCPA) 案中，法院認為，應先查明於書狀中是否有引用數學演算法之主張，再判斷該演算法是否適用於實體要件 (physical elements) 或製程，如是，則符合 35 U.S.C. 101 之規定<sup>36</sup>。

## 其他巡迴法院之判決：

### 1. *In Re Alapat* 案

*In Re Alapat*, 33 F.3d 1526, 31 U.S.P.Q.2d 1455 (Fed. Cir. 1994) 案係聯邦巡迴法院對於電腦軟體可否取得專利問題最重要之判決，*Alapat* 公司生產之數位示波鏡 (oscilloscope) 中使用了數學方法，美國專利商標局 (USPTO) 認為該數學方法僅係抽象的數學概念，而非能用以從事生產具實用、具體性質成果之發明，故不予專利，法院雖認為該數學方法原係供一般目的之數位電腦使用，但該公司之程式設計 (programming) 實質上已發明了一新機器，本案之軟體設計已將原供一般目的使用之電腦可轉換成從事特殊功能之電

<sup>36</sup> *Arrhythmia Research Technology Inc. v. Corazoniz Corp.*, 958 F.2d 1053, 22 U.S.P.Q. 2d. 1033, 1377 (1992) 亦採用同樣的檢視方法, *Ralph and Leonard, Computer Software, Information, and Contract Remedies*, 同註 26, 頁 2。





腦，故應予專利。

### 2. *In Re Warmerdam* 案

*In Re Warmerdam*, 33 F.3d 1354, 31 U.S.P.Q.2d 1754 (Fed. Cir. 1994) 案，美國專利商標局 (USPTO) 認為專利申請人利用找出物體中間軸綫 (medial axis) 之方法，控制機器之移動，發展出防撞擊的方法，該等步驟 (steps) 僅是基本數學之處理，故為一典型的抽象概念，並不符合 35 U.S.C. 101 之規定，故不予專利，法院認為美國專利商標局 (USPTO) 之審定並無不當，原告之訴應予駁回。

### 3. *In Re Schrader* 案

在 *In Re Schrader*, 22 F.3d 290, 30 U.S.P.Q. 2d. 1455 (Fed. Cir. 1994) 案中，Schrader 公司發展出經由電腦軟體之協助，能將廠商對採購標的物，例如機關採購數筆土地，所投出之標做最合適組合之方法，聯邦巡迴法院認為該公司於申請專利時並未明確載明數學演算法，且其組合方法欠缺組合投標之具體改變、效果或結果 (physical change, effect or result)，故不予其專利。

五年後，法院在審理 *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc.*, 149 F.3d 1368, 1374-75, 47 USPQ 2d 1596, 1602 (Fed. Cir. 1998) 案時，卻對於能解決企業困難之電腦軟體是否能取得專利，採取完全不同的態度，法院



認為，經由機器經一連串的數學計算將資料轉變成具體的金額數，係將數學演算法、程式或計算法轉換成實用之發明，產生出有用的、非抽象的及實質成果（a useful, concrete and tangible result），該發明非但可供紀錄之用，亦可供機關於爾後交易時使用，故應予其專利。*In Re Schrader* 案之見解應予變更。

## （二）商業方法

在 *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc.* 案中，Signature 公司主張「商業方法」並非屬 35 U.S.C. 101 所規定四種得申請專利的項目：程序、機器、製造或物品之組成之任何一項目，故不應予專利，但法院認為，就常被法院所引用之判決-*Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.*, 160 F. 467（2d Cir. 1908）而言，該法院之所以不予商業方法之專利權，係因申請之專利缺乏新穎性（novelty）及發明，而非商業方法不得為申請專利的項目；法院在審理 *In Re Schrader* 一案，其之所以不予商業方法之專利權，係因申請之專利並未明確載明其組合方法之具體行動或目標（physical activity or objects），故不予其專利，而非商業方法不得為申請專利的項目。就商業方法之本質而言，應屬於 35 U.S.C. 101 所規定「程序」之範疇。

## 二、著作權

欲瞭解電腦軟體是否受著作權法之保護，應先自相關法規面着



手，再探討法院判決，方可得知電腦軟體與著作權之關連性。

（一）美國著作權法之規定

1980年發布之17 U.S.C. § 101 定義「電腦軟體」是一套於電腦內直接或間接被使用之陳述或指令，藉以產生一定之結果。17 U.S.C. § 117 規定，電腦軟體的排他性權利應受到下列的限制：

（a）第 117 條排他性權利之限制：電腦軟體電腦軟體所有人另行（additional）重製（copy）或製作衍生著作（adaptation）軟體之權利。電腦軟體所有人如有下列情形之一，而重製或製作衍生著作軟體者，並未侵害著作權：

- （1）因配合使用機器之需要而必須重製或製作衍生著作軟體，且無其他方法可供使用者。
- （2）因備用存檔之需要，且軟體所有人應於喪失重製或製作衍生著作軟體之所有權時，將其修改或重製之軟體銷毀之。

本條文不受第 106 條之限制。

（b）租賃、出賣或其他移轉另行重製或修改軟體之方式。著作原件之智慧財產所有人得出租、出賣或以其他方式移轉該重製或改作之。製作衍生著作軟體之人必須經由著作權人同意後，方得移轉已製作之衍生著作軟體。

由該條文規定之內容以觀，因電腦軟體被視為語文著作（



literary works)，故電腦軟體受著作權法保護。由於上列條文中 (a) (b) 規定事項仍有許多不清楚之處，例如：可重製修改之範圍如何？修改是否為衍生性著作？等有待法院認定。於 1995 年間巡迴法院於審理 *MAI Sys. Corp. v. Peak Computer, Inc.*, 991 F.2d 551 (9th Cir. 1995) 一案時判決，Peak 公司雖為電腦維護公司，受其客戶委託維護由 MAI 授權使用之電腦軟體，由於 MAI 公司係原製造廠商，僅授權其客戶使用其電腦軟體，然 Peak 公司為進行維護而將該軟體下載於其電腦之隨機存取記憶體 (RAM) 內，已侵害 MAI 之著作權應負賠償責任。由於本案判決並不合理 (MAI 公司認為 Peak 公司既非智慧財產所有人，亦非經由著作財產所有人授權，故其應負賠償責任，然 Peak 公司必須操作電腦及電腦軟體，方可進行維護，該公司係為其客戶而使用及重製該電腦軟體，此誠為維護電腦所必須)，顯示 17 U.S.C. § 117 (a) (b) 之規定仍有不足之現象，故國會於 1998 年通過修正案，增列 (c) (d) 之條文，規定如下：

## 第 117 (c) 條 機器維護或修理

如機器所有人或承租人為維護或修理機器之必需，而重製或授權他人重製電腦軟體，且符合下列情形者，則其維護或重製軟體之行為，並未侵害著作權：

- (1) 該重製物僅用於維護或修理機器，且於維護或修理後立即銷毀者。



- (2) 機器所有人或承租人非為維護或修理機器之必需，不得存取 (access) 或使用非為機器運作所必需之電腦軟體或其部分軟體。

本條文不受第 106 條之限制。

(d) 定義

「維護」機器：謂使機器能依據原規格或經變更後之規格運作所提供之勞務。

「修理」機器：謂使機器能回復至依據原規格或經變更後之規格運作所提供之勞務。

(二) 與電腦相關之美著作權法保護的範圍

1. 語文著作

雖然電腦軟體已受著作權法之保護，但保護之範圍則因電腦科技之發展而不斷變化，著作權法對於下列創作提供保護<sup>37</sup>：1. 原始碼及目的碼 (source code and object code)<sup>38</sup>；2. 巨集程式 (microcode)<sup>39</sup>；3. 系統軟體及應用軟體軟體 (system software and applications software)<sup>40</sup>；4. 附着 (fixed) 於硬碟 (hard drive) 或軟碟片 (floppy disk) 之創作<sup>41</sup>；5. 電腦軟體之視覺輸出 (visual output)<sup>42</sup>；6. 於符

<sup>37</sup> Ralph and Leonard, 同前註, 頁 15。

<sup>38</sup> *Apple Computer Inc. v. Franklyn Computer Corp.* 714 F.2d 1240 (3d Cir. 1983).

<sup>39</sup> *NEC Corp. v. Intel Corp.* (N.D. Cal. 1989).

<sup>40</sup> *Apple Computer Inc. v. Formula Int'l Inc.*, 562 F. Supp., 775 (C.D. Cal. 1983).

<sup>41</sup> *Apple Computer Inc. v. Franklyn Computer Corp.*, 714 F.2d 1240 (3d Cir. 1983).



合著作權法之規定情形下，將軟體下載並使之附着於電腦之隨機存取記憶體（RAM）內<sup>43</sup>。

## 2. 非語文表達

法院對於非語文表現之保護範圍並不易認定，若他人雖未重製著作權人所有之電腦軟體碼，但採納其結構（structure）、順序（sequence）、組織（organization）、軟體於螢幕之展視（screen presentation of the program）等，則原著作權人之權利是否受到侵害？17 U.S.C. § 102（b）有下列規定：「著作權法所保護者僅及於該著作之表現（expression），而不及於其所表達之構想（idea）、程序（procedure）、處理過程（process）、系統、操作方法、概念、原理或發現，且不論其對該創作之敘述、解釋、例證（illustrated）或體現（embodied）形式，均不受著作權法之保護。」<sup>44</sup>，但在實務上並不容易區分構想及表現（expression）之差別，況且電腦軟體具有實用之本質，更使二者之差別益趨複雜<sup>45</sup>。

第三巡迴上訴法院於審理 *Whelan Assoc., Inc. v. Jaslow Dental Lab., Inc.*, 797 F.2d 1222（3d Cir. 1986）一案中，認為電腦軟體中非語文表現之「結構、循序及組織」，及管理牙科診所之「構想」

<sup>42</sup> *Atari Games Corp. v. Oman*, 888 F.2d 878（D.C. Cir. 1989）。

<sup>43</sup> *MAI Sys. Corp. v. Peak Computer, Inc.*, 991 F.2d 551（9th Cir. 1995）。

<sup>44</sup> 17 U.S.C. § 102（b）與我國著作權法第十之一條規定雷同。

<sup>45</sup> Ralph and Leonard, *Computer Software, Information, and Contract Remedies*, 前註 26，頁 16。



均可受著作權法保護，由於該案之判決不當地擴張了著作權保護電腦軟體之範圍，將軟體中具有功能性之部分亦予以著作權保護，導致和專利權保護產生混淆情形，引起嚴厲批評<sup>46</sup>。但第二巡迴上訴法院於審理 *Computer Assocs. Int'l, Inc. v. Altai, Inc.*, 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992) 案時，並不同意 *Whelan Assoc., Inc.* 案之判決，改採「抽象-篩選-比較」(Abstraction, Filtration, Comparison) 之三階段判斷標準，以判斷電腦軟體應否受著作權法之保護。由於 *Computer Assocs. Int'l, Inc.* 案已為大多數的聯邦巡迴上訴法院所接受，影響深遠，因此本文有將該三階段說明之必要：

第一階段：抽象，是將構想自表現中分離出來。抽象法原使用於語文著作，例如小說或戲劇，亦可使用於電腦軟體，抽象法意味所有的創作均包括無限的構想及表現，其首要任務就是判斷軟體中受或不受著作權保護的部分及其「實質相似」部分，法院應採取類似還原工程之作法，將軟體的結構予以剖析，並將各層次之抽象概念區分出來，法院應自程式碼 (code) 開始着手，至將軟體的終極功能 (articulation of the program's ultimate function) 結合為止，即將原設計者之步驟做反方向的追索調查。

第二階段：篩選，持續地將可受著作權保護之「表現」自不受著作權保護之媒介物 (material) 中分離出來，該階段應檢視電腦軟體各層次之結構，並判斷其是否僅為「構想」，或是否為必須附隨

<sup>46</sup> 馮震宇，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，頁 214-224，2003 年 10 月。



於構想之物，如是必須附隨於構想之物，則不應受著作權之保護，如果是屬於公共領域之構想，則亦不應受著作權之保護。

如僅有一種表達構想之方法，則該構想及表現應屬「合併」狀態，為防止著作權人壟斷該構想，則該表現不應受著作權的保護。在此階段中，亦應考量軟體設計者必須受限於外在之因素，例如為配合電腦硬體製造廠商之設計標準、電腦硬體規格、電腦產業中廣泛使用之軟體設計作法，而必須限制創作之自由等。總之本階段最重要的任務就是判斷聲請者著作權之範圍<sup>47</sup>。

第三階段：比較。法院於分析軟體之所有元件後，尚應判斷軟體之表達是否應受著作權之保護，換言之，法院應判斷該軟體是否重製其他應受著作權保護之軟體或是否重製「實質地相似」應受著作權保護之軟體，如是，該重製之軟體便不應受著作權法之保護。

### 3. 還原工程

在 *Atari Games Corp. v. Nintendo of Am. Inc.*, 975 F.2d 832 (Fed. Cir. 1992) 一案中，Atari 公司為要獲得原始碼及軟體設計，而將 Nintendo 之物件碼予以反編譯 (decompiled)，法院認為為瞭解軟體之結構及其構想以發展出新的軟體，而將電腦軟體予以重製並進行分析，其行為並未違法，但發展出之軟體不得有重製其他軟體之行為，法院認為對目的碼施以還原工程，並利用軟體中未受著作

<sup>47</sup> Ralph and Leonard, *Computer Software, Information, and Contract Remedies*, 同註 26, 頁 17-8.





權保護之構想的作法應屬合法。第九巡迴法院於審理 *Sega Enters., Ltd. v. Accolade Inc.*, 997 F. 2d 1510 (9th Cir. 1992) 案時，亦採同樣見解<sup>48</sup>。

### 三、營業秘密

依據美國統一營業秘密法 (Uniform Trade Secrets Act, USTA) 及侵權行為法整編第 757 條 (Restatement of Torts § 757) 對於營業秘密之定義<sup>49</sup>，電腦軟體、電腦資料庫及文件 (包括技術性資料) 均可為營業秘密。在訴訟實務上，法院必須檢視企業為維護資訊秘密性所採取的保護措施，如資訊不具秘密性，則並無營業秘密之可言，職是之故，該電腦軟體及技術性資料必須具備若干程度之原創性 (originality) (依據 17 U.S.C. § 102 (a) 之規定，原創性係作者取得創作著作權之要件，而與營業秘密關聯性較小)。法院亦常檢視企業為開發電腦軟體及技術性資料所支付之努力及金錢，以判斷是否應予營業秘密之保護。

法院常受理公司對其離職員工提起侵害公司營業秘密之訴，原告公司支付金錢要求其員工發展電腦軟體，負責之員工於完成工作後，旋即到其他公司服務並另發展相似性質之電腦軟體，由於原服務公司已和該離職員工訂立保密契約，則原告公司主張該離職員工已違反保密及禁止同業競爭之契約，然離職員工則主張其依自己技

<sup>48</sup> 同上註。

<sup>49</sup> 有關營業秘密之要件等，詳見唐克光，政府採購中智慧財產權之研究(上)，同註 3，頁 73-76。



能發展電腦軟體，故有權使用及揭露該電腦軟體，法院則須於出資發展出營業秘密者及實際創設營業秘密之人的權利間尋求營業秘密之保護<sup>50</sup>。但若被告將受營業秘密保護的軟體及技術性資料與其他軟體或資料融合，則法院之辨識工作並非易事。

智慧財產權人若將軟體出賣，則該軟體是否受營業秘密的保護？曾有美學者認為營業秘密之保護與軟體出賣，二者在本質上相互衝突，若智慧財產權人將軟體於公開市場出賣，則該軟體雖仍受營業秘密之保護，但以主張著作權之保護較為適當<sup>51</sup>。

營業秘密在實務上有諸多缺陷：主張營業秘密之人不得禁止他人獨立發展出相同之電腦軟體，對於善意取得營業秘密之人亦應尊

<sup>50</sup> *Structural Dynamics Research Corp. v. Engineering Mechanics Research Corp.*, 401 F. Supp. 1102 (E.D. Mich. 1975). 該案緣起於原告公司訴請法院判決被告共三名員工侵害其營業秘密，被告則抗辯稱因其具有獨特的數學理論知識方得發展該電腦軟體，再者，也未曾受原告公司的協助云云，法院則從員工可更換工作之社會角度考量，對於新僱主而言，彼等之營業秘密未必具吸引力，被告係該營業秘密及創造者及發展者，故被告並未以不正當手段取得該營業秘密。若僱傭契約並無明文規定員工不得使用或揭露該電腦軟體，則員工得於新僱傭關係中使用之。若僱用人指示受僱人從事特定研發工作，並承諾給予資源及輔導，則僱用人與受僱人間成立一種保密關係 (confidential relationship)，該關係將禁止受僱人將研究成果予以揭露或使用，但若受僱人使用己力，且未受僱用人大量可感測到的金錢支助或指導或訊息提供，即未受其正常工作外之支助 (without any appreciable assistance by way of information or great expense or supervision by the employer, outside of the normal expenses of his job)，則受僱人具有使用及揭露該營業秘密之絕對權利 (an unqualified privilege)。本案被告已違反契約內禁止揭露之條款，故應為此對原告負賠償責任。有關營業秘密及僱傭之關係，詳見馮震宇，了解營業秘密法-營業秘密法的理論與實務，頁 115-128，1998 年 6 月。

<sup>51</sup> Ralph and Leonard, *Computer Software, Information, and Contract Remedies*, 同註 26，頁 18-9.



重，再者以行政措施保護營業秘密需大量成本，且未必有效，但美國電腦軟體產業界，除於公開市場出賣其產品者外，仍普遍使用營業秘密之措施以保護其軟體<sup>52</sup>，其或可能不知如何保護營業秘密，或認為現行法令及契約可提供足夠保護，或心存僥倖之故也。

~未完待續~

---

<sup>52</sup> 同前註。