

第一章 緒論

第一節 研究背景

國人申請專利往往以美國為主要申請對象，主要是美國專利制度居於世界領先地位，而且美國也是國內科技廠商產品外銷的灘頭堡。根據美國專利商標局(US Patent & Trademark Office)的統計，台灣 2007 年向美國申請發明新型專利案件數為 18,486 件¹，居日本(78,794 件)、德國(23,608 件)、南韓(22,976 件)之後，領先英國與加拿大等國家，排名世界第四²。

自二次世界大戰後，世界經濟在美英等先進國家的帶領下蓬勃發展，從電影、電視、電腦、手機、網際網路，到今日之 iPod、iPhone 及衛星導航等，都有科技伴隨經濟發展的脈絡可尋，而科技發展又與專利制度之運作息息相關。美國最高法院在 1981 年 Diamond v. Diehr 案³中開啟電腦軟體程式可專利性之先河，認為該案所請求之電腦軟體程式在橡膠固化過程中讀取溫度，利用 Arrhenius 數學公式計算橡膠固化的完成時間，雖然數學公式本身係自然法則，但所請求程式專利仍符合專利法§101 條標的適格

¹ 美國專利商標局 Number of utility patent applications filed in the US, by country of origin, http://www.uspto.gov/go/stats/appl_yr.pdf (visited Feb.4, 2009)。

² Id.

³ 美國最高法院 Diamond v. Diehr 案判決 450 U.S. at 177-79。

之規範，其理由為發明人並非請求數學公式本身(per se)之專利，而是請求固化合成橡膠之程式專利保護。該程式雖確實利用已知之數學公式，但並非主張該公式之獨占使用權。相對的，發明人係主張排除他人使用該公式與該請求程式中所有步驟之聯結關係。

1998 年美國聯邦巡迴法院在 State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group 商業方法專利案⁴的判決中，更進一步確立以電腦軟體為基礎之商業方法在美國的可專利性。然而 2008 年十月間美國聯邦巡迴法院卻在 In re Bilski 案中提出軟體程式步驟可專利性的檢驗原則⁵，1)是否與特定機器或裝置具有關聯性 (it is tied to a particular machine or apparatus)，或者 2)可將特定物件轉換為不同之狀態或事物 (it transforms a particular article into a different state or thing)。此一檢驗原則雖然回歸美國最高法院對軟體專利檢驗一向的主張，但相對的也挑戰了 State Street Bank 案所揭示的軟體專利僅需產生有用的、具體的及實體的結果(useful, concrete and

⁴ 美國專利號 5,193,056，1993 年 3 月 9 日核准公告。

⁵ 美國聯邦巡迴上訴法院判決書 2007-1130 (SerialNo.08/833 892)，In Re BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW，第 10 頁 22 行。

tangible result)符合專利標的適格的觀點⁶。

觀察美國法院歷年來對於軟體專利案的相關判決，本文希望透過這些具代表性判決的分析比較，探討軟體專利究須具備那些要件，並從權利保護要件觀點及參照軟體專利審查基準，針對軟體專利權利請求項進行研究。

第二節 研究動機

軟體專利自 1998 年 State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group 案之後興起一陣商業軟體專利旋風。聯邦巡迴法院在 State Street Bank 商業方法專利案的判決，確立電腦軟體在美國的可專利性。此一專利係有關共同基金 (mutual funds) 利用輪轂 (hub) 與輪輻 (spokes) 的經營方法，將複數個共同基金 (輪輻) 所投資的資產匯集成單一投資組合 (輪轂)，根據投資組合中所占有的各資產的百分比為基楚，計算各基金的價值，每日監視基金持股價位與稅負。State Street Bank 請求法院宣告此一單純數學演算的商業方法為無效專利。但聯邦巡迴法否決此一請求，認為商業方法只要是其軟體或其他工作程序 (Process) 可產出有用、具體及實體的結果，即為可專利性。

⁶ Id., page 8.

但到了 2008 年 10 月間，美國聯邦巡迴法院在 In re Bilski 案之判決中，關於專利法 101 條專利標的適格規定，對於以工作程序(Process)為申請專利標的適格問題，提出可專利性的要件，1) 聯結(be tied)特定機器或裝置，或 2) 將特定物件轉換(Transform)成不同之狀態或事物。但對於一般機器，例如利用個人電腦，是否屬特定機器或裝置則無明確表示。法院以 Abele 案為例說明，指稱該申請案利用電腦斷層掃描器，產生 X 光衰減資料，並顯示於二維平面上即屬充分之轉換。In re Bilski 案之所以遭到核駁，主要因其程式係可由人類心智步驟完成，顯然並無與任何機器聯結，亦非將任何物件轉換成不同之狀態或事物。法院並作成兩項結論，第一，使用範圍(field-of-use)的限定仍不足於使不具專利性之程式請求範圍變成可專利之程式⁷，因此，僅單純敘明特定機器或特別轉換，仍無法讓請求範圍變為專利標的適格，除非其敘明超越習知或習知技藝的範疇。第二，在機器或轉換的檢驗中，利用習知或習知技術，且無顯著功效者，亦無法將不具可專利性之原理轉換為可專利性之程式⁸。

綜上所述，軟體專利自 1998 年 State Street Bank 案之後，商

⁷ 引述 Diamond v. Diehr, 450 US 175, 193.

⁸ 引述 Parker v. Flook, 437 US 590.

業方法軟體專利在美國儼然成為專利申請之主流，使得申請專利不再是具有理工背景者之特權，其他背景的專利申請人亦可透過工作程序(Process)的規劃，利用電腦或物理轉換，產出有用的、具體的及實體的結果，即可符合專利標的適格，再通過新穎性與進步性的審查即可望取得專利權。因此，本文希望對軟體專利之法律規範與案例實務進行比較分析，以供專利申請之參考。

第三節 研究方法

本文第二章從美國軟體專利發展歷程之案例中，利用比較分析方法試圖找出軟體專利可專利性之思維與概念。第三章從各國軟體專利審查基準出發，比較各國專利審查基準之異同，探討軟體專利標的適格之判別方式。第四章從我國與美國專利法體系，分析專利審查准駁之要件，並從實務觀點對專利審查提出評析意見。第五章從權利保護要件觀點探討軟體專利請求項之態樣，並透過案例分析與審查基準之框架，探討軟體專利侵權之法律適用。第六章為針對軟體專利全面開放後可能產生的問題，提出建議以及對未來的展望。本文研究依下列方法進行：

一、歷史研究的方法：

本文第二章敘述有關軟體專利於 1960 年代，從美國政府不准以

電腦計算取得專利權，到 1980 年代，美國最高法院判決電腦相關發明可予專利，再經過十多年後的 1990 年代，聯邦巡迴法院認為軟體也可取得專利。最近，2008 年 10 月聯邦巡迴法院又宣稱軟體專利須符合一定條件才能取得專利。這中間尚發生 AT&T 與 MICROSOFT 的侵權訴訟，其中對於軟體是不是一種實體的組成元件(tangible component)亦有一番攻防。本文希望從這些歷史的過程及法院判決中，能獲致軟體專利較明確的法律關係。

二、比較分析的方法：

本文第三章及第四章分別討論各國法制有關軟體專利之標的及其專利要件之規範，透過這些專利審查規範的比較，找出其共通的部分及差異的部分，分析其優缺點，希望可供日後我國軟體專利相關法規制定之討論與參考。

三、歸納綜合的方法：

本文第五章以美國軟體專利侵權案例進行評析，透過第四章專利審查要件的檢驗，將不同類型的軟體專利的權利請求範圍依這些檢驗規則，歸納出綜合性的基本檢驗方法，可供撰寫軟體專利說明書之參考。

第四節 研究目的

我國智慧財產局於九十七年八月間公布軟體專利審查基準之後，美國聯邦巡迴法院也在 2008 年十月三十日 In re Bilski 案之判決中，提出軟體專利標的適格的檢驗法則：聯結 (be tied) 特定機器或裝置，或將特定物件轉換 (Transform) 成不同之狀態或事物。前者公布之審查基準，基本上仍沿用 State Street Bank 案所揭示的軟體專利檢驗原則⁹，即僅需產生有用的、具體的及實體的結果 (useful, concrete and tangible result) 即符合專利標的適格要件。但在 In re Bilski 案之判決後，甚至將來在美國最高聯邦法院作出最後判決後，各國之軟體專利審查基準仍可能受到影響，或甚至再修改或再補充說明。因此，本文之目的在透過各國專利法規範體系的比較分析，並從權利保護要件的觀點，探討並歸納軟體專利請求範圍的基本定義及其檢驗方法。

⁹ 我國智慧財產局發明專利實體審查第二篇第九章電腦相關發明審查基準
http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=1626&Language=1&UID=21&ClsID=42&ClsTwoID=92&ClsThreeID=0 (visited Mar 12, 2009)