

第六章 結論與未來展望

第一節 結論

軟體創作屬著作權保護的對象之一，通常以目的碼的比對作為軟體著作權侵權與否的判別依據。自 1970 年代開始，出現軟體創作以專利保護的廣泛討論，主要是有關軟體專利標的適格 (patentable subject matter) 的問題，美國從 1981 年的 Diehr 案到 2008 年的 Bilski 案歷經二十幾年的時間與爭訟，仍然無法獲致明確的結論可供公眾遵循。2007 年發生 AT & T 控告微軟侵犯其軟體專利權，本案爭訟過程亦引發軟體實體性 (tangibility) 的廣泛討論。美國最高法院認為軟體在安裝於電腦內並產生作用之前，僅是錄製於光碟上的軟體程式指令組，並非是電腦的組件 (component)，如同錄製於光碟上的音樂，在未複製於電腦內播放之前，只不過是樂譜或音符資訊。然而，軟體程式光碟之對於電腦執行指令，真的只是如同音樂光碟之對於電腦執行播放而已嗎？答案可能不盡然相同，因為，前者複製安裝後，由電腦執行指令，產生可重複且可預期的具體結果，後者則未必有可預期的具體結果。

雖然在 2008 年 10 月的 Bilski 判決理由中，巡迴上訴法院宣稱

今後將不再使用上述檢驗可專利性的方法，回歸 1972 年最高法院 Benson 案揭示的兩路測試方法：1) 聯結於特定的機器或裝置，2) 可將特定物件轉換為不同的狀態或事物，即所謂特定機器一或一轉換之測試方法。但巡迴上訴法院亦指出隨著科技的日新月異，這些測試方法可能很快會面臨更多的挑戰。正如同前述 AT & T 控告微軟侵權案的判決理由中，最高法院亦表明，國會本來可以在 271(f) 加註組件另包括 " 資訊，指令 " 或 " 可用以產生組件之工具 "，但卻未加註明。換句話說，修法以因應變化快速的科技發展，可能是今後各國專利法皆須面對的事實。

本文討論上述 Bilski 案及 AT & T 控告微軟侵權案的問題，目的在突顯軟體專利盛行的美國對於軟體專利的屬性(attribute) 仍不明確，不僅一般專利申請人不瞭解軟體專利的界限何在，即使聯邦巡迴法院在 State Street Bank 案及間隔十年之後的 Bilski 案仍無法確定軟體專利的屬性究竟為何。美國專利商標局自 1998 年聯邦巡迴法院 State Street Bank 案提出「有用、具體且實體的結果 (UCT, useful, concrete and tangible result)」作為檢驗軟體專利的檢驗方法之後，一直奉為軟體專利審查的基準至今。如今聯邦巡迴法院在 2008 年的 Bilski 案宣稱此一檢驗

方法將不再適用於軟體專利審查，其變更所造成的衝擊勢必影響今後軟體產業的發展。

美國聯邦巡迴法院之所以廢棄 UCT 的軟體專利檢驗方法，在比對 Bilski 案的專利範圍之後，本文認為 Bilski 案基本上符合 UCT 檢驗方法的條件，但其專利範圍卻隻字未提及「消費風險成本管理方法」是否使用電腦或其他硬體之技術手段或裝置(means)以達成其發明之目的。換句話說，任何人類行為模式與其專利範圍相似者，即可能陷入其所主張之專利範圍。顯然申請人有意將其管理方法的專利範圍擴大成無限的範圍，而無限的範圍顯然不符權利保護要件的原則。而 State Street Bank 案的「商業服務架構資料處理系統」專利範圍則係限制於使用電腦硬體的技術手段或裝置(means)，這也是為什麼自 1998 年以來軟體專利雖有爭議，但卻也未造成太大的困擾。這也是為什麼美國聯邦巡迴法院在 Bilski 案的判決理由說明中，宣稱將廢棄其先前的 UCT 檢驗方法，回歸至最高法院的「特定機器聯結或物理轉換」的檢驗標準。美國最高法院目前正在審理 Bilski 案，如何兼顧美國專利商標局採用多年的 UCT 檢驗方法以及「特定機器聯結或物理轉換」的檢驗標準，值得觀察。

有關可專利性要件，美國專利法第 101 條對於申請專利標的加以分類，對於專利標的之適格判別較為明確，另外，第 102 條與 103 條亦分別對新穎性及非顯而易知有明確的界定。我國專利法第 21 條規定：發明，指利用自然法則之技術思想之創作。第 22 條亦釋明凡可供產業上利用之發明，新穎且非顯而易知，得依申請取得發明專利。歐洲專利公約與我國相似，第 52 條明訂發明具有新穎性、非顯而易知、產業利用性，且非除外規定之事項者，得准予專利，第 57 條則界定發明可供產業製造或使用即符合產業利用性。日本特許法於第 2 條及第 29 條亦有相對應之規定，但其中第 2 條更將發明之實施態樣，包括物、方法、製造及程式皆明訂於條文中。主要國家相關專利法規如表 6-1 所示。

表 6-1

內容 \ 國別	台 灣	美 國	日 本	歐 洲
專利標的適格	專利法 第 21 條	35USC 101	特許法 第 2 條	EPC 第 52 條
實用性 新穎性 進步性	專利法 第 22 條	35USC 102~3	特許法 第 29 條	EPC 第 57 條

相較於美國專利法 101 條之專利標的適格規定，日本特許法第 2 條亦有專利標的適格之分類規定，但我國與歐洲在發明專利要件上，僅規定發明須為利用自然法則之技術思想，及產業可利用性。雖然我國智慧財產局亦訂有專利審查基準，但由於其法律位階僅為專利業務主管單位之內部行政規則，僅供專利審查機構內部審查之基準使用，至於相關之專利要件問題仍留待法院之判決。前述美國法院有關軟體專利之爭議案件，最高法院多次呼籲需要國會修法，以因應科技時代的需求，因此，專利法制的再檢討可能是今後解決爭端較為可行的辦法。

第二節 未來展望

本文同意上述以修法因應急速變遷的科技時代的觀點，也唯有明確的法律規範，科技與專利制度才有更寬廣的發揮空間，也唯有科技與專利制度的更發達，才能造福我們所生存的社會。關於專利法制再檢討的思考方向，必須有系統的整理主要先進國家與國際組織之相關專利法制。先進國家如美國，累積多年實務經驗與解決困難的智慧，得以制定較完善可行之專利法制，各國雖因國情不同，政策考量，容有枝節規定之差異，然在世界貿易組織及各種國際性智權組織架構下，例如世貿組織(WTO)的貿易相關智

慧財產權協議(TRIPS)的規範下，各國專利法制終將趨於一致。為使國內產業能早日因應世界專利法制的變革，宜早日研討專利制度改革之檢討工作，明確訂定專利法中有關軟體技術產業之專利要件與類別。例如，可參考美國與日本的實務經驗，修訂我國現行專利法第 21 條內容「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」模糊的法律概念，明訂專利標的適格之分類，使相關技術產業能有所遵循。對於軟體技術產業的發展項目，亦應邀集國內產官學界擬定軟體產業長期發展目標，唯有清礎勾勒今後軟體產業發展的遠景，才有可能建立以相關法制為基礎的推動力量，加速軟體技術產業的發展。