

電腦軟體相關發明之保護

工研院電通所 龍美安
智慧財產權局 范銘祥

電腦軟體相關發明相較其他技術領域之發明，在專利權的取得要件上並無不同，只要符合發明可專利性的規定，經智慧局授與專利權證書即取得專利權。至於專利申請時是否具備可專利性，必須先判斷擬申請專利的標的是否適格做為專利主體，即是否是一個利用自然法則技術思想的創作。

符合做為專利主體的大前提之後，接著必須依序檢驗是否符合產業利用性、新穎性及進步性的相關規定，才能確定擬申請專利的技術是否具備可專利性。茲先就產業利用性、新穎性及進步性分述如下：

一、產業利用性

1. 原則

本年七月實施的新專利法第二十二條第一項前段規定，凡可供產業上利用之發明得依本法申請取得發明專利，若申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業上利用，具產業利用性。

2. 產業利用性與揭露而可據以實施

依專利審查基準規定，可供產業利用的發明必須是已完成的發明、可以被製造或被使用的發明。因此申請人提出專利申請時，必須在發明說明中明確且充分地揭露專利內容，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。如果專利申請人不確定其擬申請的發明是否具有產業利用性時，申請人必須將可供產業利用的方式記載在說明書中，由審查委員判斷是否具有產業利用性。

專利法第二十二條第一項前段規定的產業利用

性，及第二十六條第二項規定的充分揭露而可據以實施，兩者在適用上有先後秩序，先判斷是否符合產業利用性，再判斷是否符合充分揭露而可據以實施。申請專利的發明如果能被製造或使用，則仍然應該審究發明說明在形式上是否明確且充分記載其對先前技術的貢獻，如果能使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，可以依該發明的揭露內容據以實施，即符合該要件。

二、新穎性

1. 原則

(1)非專利法在第二十二條第一項之情形

申請前已見於刊物、已公開使用，或申請前已為公眾所知悉者，不能取得專利。「申請專利前已見於刊物」，指申請案申請當日之前(不包括申請日)，由不特定人以抄錄、影印或複製等方式可取得的文件(例如期刊、研究報告、書籍等)，不問不特定人是否已經閱讀該文件。刊物的形式不限於印刷文件、微縮影片，也包括電子資料載體、電腦資料庫、網際網路等。

「申請前已公開使用」，指不特定人在申請人申請專利當日之前(不包括申請日)，得使用之狀態(例如生產、開發、販賣等)，不問不特定人是否知道有他人在使用的情形。專利說明書所載之發明範圍不落入先前技術，則該發明具有新穎性。

「為公眾所知悉」，指公眾所知悉，指以口語或展示等方式揭露技術內容，使公眾處於有可能接觸，並能獲知該技術之實質內容的狀態。

(2)專利法在第二十三條

申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。

2. 例外

(1)鑑於科技成果推廣的必要性

新專利法第二十二條第二項規定，在專利申請前因研究、實驗、陳列於政府主辦或認可之展覽會，而洩漏該專利內容時，在事實發生日起六個月內該專利申請人仍然可以提出專利申請，但必須在智慧財產權局指定的期間內，檢附證明文件敘明事實及提供洩漏該專利內容的年、月、日。

此外，對於非出於專利申請人的本意，而專利內容被洩漏的情形，例如他人違反保密約定而將發明內容公開，以威脅、詐欺或竊取等非法手段由申請人或發明人處得知發明內容之情形，新專利法也提供了補救的措施，准許專利申請人在專利被他人洩漏日起六個月內可以提出專利申請，增加對專利申請人的保障。

(2)專利法在第二十三條(擬制喪失新穎性)

申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，則無本條擬制喪失新穎性規定之適用。

3. 審查原則

(1)逐項審查

a.逐項審查每一請求項是否具新穎性。

b.獨立項具備專利要件時，則其附屬項具備專利要件。

c.獨立項不具專利要件時，附屬項仍然有具備專利要件之可能。

(2)單獨比對

必須單獨地將一個申請案中的發明與單一的先前技術進行比對。先前技術必須是申請日或優先權日之前已公開而能為公眾得知的技術。

三、進步性

申請之專利不是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成者，具有進步性。該發明所屬技術領域中具有通常知識者，指具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術。

1.「能輕易完成」與「顯而易知」

依新修正的專利審查基準規定，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依引證文件揭露的先前技術，參考申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成申請專利之發明者為顯而易知「能輕易完成」之發明。

「顯而易知」，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期申請專利之發明者。

2. 審查原則

(1)逐項審查

以專利請求項在申請日（主張優先權者為優先權日），對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，專利申請案與先前技術內容的組合必須是明顯的，才能確定申請專利之發明是否能輕易完成。

(2)單獨比對(請參考新穎性單獨比對部分)。

3. 依據專利法第二十二條第四項規定，進步性的判斷重點如下：

(1)依申請前已公開之技術知識判斷，

(2)判斷對象範圍限於該發明所屬技術領域者，

(3)以該發明所屬技術領域中之具有通常知識之人之能力做判斷標準。

4. 新專利審查基準提出了以下的判斷步驟

(1)主要依下列步驟判斷申請專利之請求項是否具進步性，並得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識瞭解該發明。

- a.確定申請專利之發明的範圍；
- b.確定相關先前技術所揭露的內容；
- c.確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
- d.確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；
- e.該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。

(2)如果申請人提供證明進步性的輔助性資料時，應一併審酌。

電腦軟體相關發明符合可專利性，通過專利審查取得專利權後，該專利依專利法及著作權法將受到不同的保護，專利權人一旦遭到侵權時應權衡個案情況，選擇最有利的法規主張權利。茲就專利法及著作權法相關規定探討如下：

一. 專利法保護電腦軟體相關發明的相關規定

1. 發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止。發明專利權人為前述請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。(專利法第八十八條第一項、第二項)
2. 發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。(例如：在產品或文宣上將原記載發明人姓名的文字刪除)(專利法第八十八條第三項)

3. 物品專利權人，對未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為，有排除的權利。方法專利權人，對未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之行為，有排除的權利。(專利法第五十六條)

4. 發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數。發明專利權人未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，發明專利權人即使未附加標示，亦得請求損害賠償。(專利法第八十二條)

二. 著作權法保護電腦軟體程式的相關規定

著作權法第五條第十項明定電腦程式著作受到著作權法的保護，相關保護規定如下：

- 1.著作權人有請求排除侵權人侵害其著作權的權利，及請求防止對其著作權產生侵害之虞行為的權利。(著作權法第八十四條)
- 2.侵害著作人格權者，侵權人負損害賠償責任。(著作權法第八十五條)
- 3.侵權人因故意或過失不法侵害他人之著作財產權，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者連帶負賠償責任。(著作權法第八十八條)

上述侵害行為包括以意圖營利而犯的重製行為、以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物的行為，或以公開演出、公開展示、改作、或出租之方法侵害他人著作財產權的行為。(著作權法第九十一條至第九十三條)

- 4.對於因侵害行為作成之物或主要供侵害所用之物，前述1至3項之著作權人有權請求銷燬或為其他必要之處置。(著作權法第八十八條之一)
- 5.侵權人明知為侵害電腦程式著作財產權之重製物，而仍作為直接營利使用，視為侵害著作權。(著作權

法第八十七條)

三. 著作權法對電腦軟體程式侵權損害賠償的規定及專利法對電腦軟體相關發明的侵權損害賠償規定

1. 受害人得請求損害賠償的期間

(1)相同規定:自有侵權行為時起十年內，得請求損害賠償。

(2)相異規定

著作權法:自受害人知道有損害及賠償義務人時起二年內，得請求損害賠償。(著作權法第八十九條之一)

專利法:自受害人知道有侵權行為及賠償義務人時起二年內，得請求損害賠償。(專利法第八十八條第四項)

四. 依著作權法及專利法規定被害人得請求損害賠償的方式 (表格詳次頁)

由於市場需求及產品生命週期等不確定因素的影響，使得被害人非但不易證明侵權行為所造成的實際損害，對於因侵權行為所失的利益也很難提出明確的數額。著作權法對於故意且情節重大的損害行為，最高可以給予新臺幣五百萬元賠償額的規定，專利法對於故意之侵害行為，法院最高得依侵害情節酌定損害額三倍以內之損害額。因此，在被害人能證明侵權人故意的情況下，被害人得循求最有利於已的法律途徑。

本篇先就發明之專利要件及電腦軟體相關發明在著作權法與專利法上損害賠償之效力予以介紹，至於電腦軟體相關發明專利之要件判斷以及相關案例之實務說明將於續篇加以探討。

四. 依著作權法及專利法規定被害人得請求損害賠償的方式

被侵害之權利	被害人權利被侵害後得請求損害賠償的方式		
電腦程式 著作	途徑1：民法第二百十六條規定1。 例外：被害人不能證明其損害時， 被害人得請求賠償其所受損害		途徑2：請求賠償侵害人因侵害行為所得之利益。 例外：侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。
	如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元。(著作權法第八十八條)		
	所受損害= 行使權利依通常情形可得預期之利益-被侵害後行使同一權利所得利益之差額		
電腦軟體 相關發明	途徑1：依民法第二百十六條規定。 例外：被害人不能提供證據方法以證明其損害時發明專利權人得請求賠償其所受損害。	途徑2：發明專利權人依侵害人因侵害行為所得之利益。 例外：侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。	途徑3：法院囑託專利專責機關或專家代為估計之賠償數額。

	發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。 侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。 (專利法第八十九條) 所受損害=實施專利權通常所可獲得之利益-受害後實施同一專利權所得之利益之差額。
--	--