

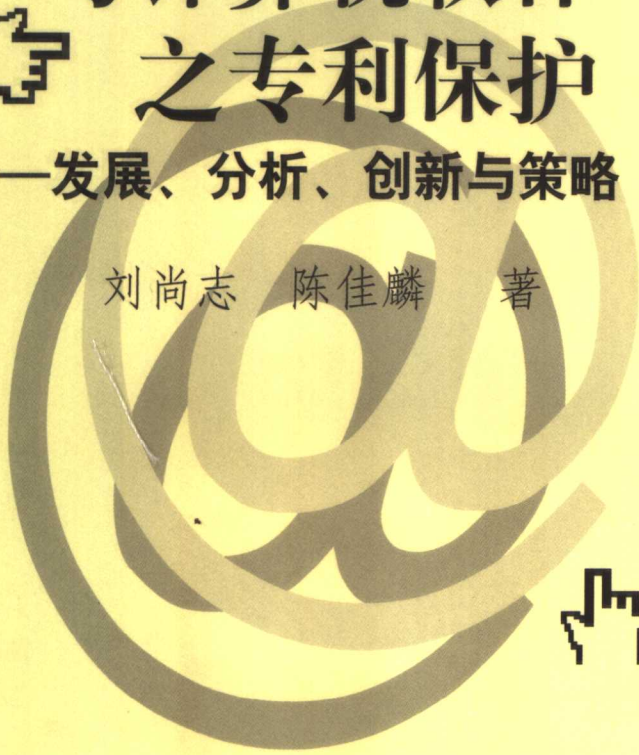


电子商务

**与计算机软件
之专利保护**

—发展、分析、创新与策略

刘尚志 陈佳麟 著



中国政法大学出版社



电子商务

**与计算机软件
之专利保护**

—发展、分析、创新与策略

刘尚志 陈佳麟 著



中国政法大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电子商务与计算机软件之专利保护/刘尚志,陈佳麟著.—北京:中国政法大学出版社,2003.7

ISBN 7-5620-1003-X

I.电... II.①刘...②陈... III.①电子商务-专利法-研究-中国
②软件-专利法-研究-中国 IV.D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 060257 号

- 书 名 电子商务与计算机软件之专利保护
—发展、分析、创新与策略
- 出 版 人 李传敢
- 经 销 全国各地新华书店
- 出版发行 中国政法大学出版社
- 承 印 固安华明印刷厂
- 开 本 880×1230 1/32
- 印 张 14.125
- 字 数 335 千字
- 版 本 2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 7-5620-1003-X/D·951
- 印 数 0 001-3 000
- 定 价 29.00 元
- 社 址 北京市海淀区西土城路 25 号 邮政编码 100088
- 电 话 (010)62229563 (010)62229278 (010)62225059
- 电子信箱 z5620@263.net
- 网 址 <http://www.cuplpress.com>(网络实名:法律教材)
- 声 明 1. 版权所有,侵权必究。
2. 如发现缺页、倒装问题,请与出版社联系调换。
- 本社法律顾问 北京地平线律师事务所

作者简介

刘尚志

现任交通大学科技法律研究所所长，科技管理研究所教授。台湾大学理学院学士、硕士，考取“教育部”公费留学，1984年获得美国 Texas A&M University 工程博士。后插班考入台大法律系，1992年完成法律学位。1995至1996年于英国剑桥大学国际法研究中心与牛津大学社会法学研究中心担任访问学者。

曾任职于中山科学研究院从事科技研究将近七年。1991年开始任教于交通大学，曾经担任科技管理研究所所长。先后于交大设立“智慧财产权学程”，“智慧财产权管理学分班”，“企业法律中心”。1997年起举办“全台智慧财产权研讨会”，为台湾最盛大之专业研讨会，2000年更名为“全台科技法律研讨会”。

先后担任台湾外公民营机构顾问与委员，包括智慧财产局咨询委员，新加坡 Kent Ridge Digital Lab 顾问，全台工业总会保护智慧财产权委员会委员，中山科学研究院国防科技高级顾问，台湾经济研究院、台湾综合研究

2 作者简介

院与工业技术研究院电通所顾问等。

研究领域着重于智慧财产权与科技管理，著作逾百篇，多次获得国科会研究奖励，并获得交大 2000 年 SSCI 学术期刊论文奖。与陈佳麟合著“电子商务与计算机软件之专利保护：发展、分析、创新与策略”一书（元照出版社）。

陈佳麟

交通大学机械工程学士、硕士、博士及科技法律硕士，专长为智慧财产权与机械设计，目前任职于国际联合科技股份有限公司创新技术处。近几年与刘尚志老师共同撰写多篇智慧财产权与科技管理之著作，发表于台内外期刊与研讨会。

陈国慈序

随着软件产业的快速成长，再加上软件本身的特性，可以轻易地突破一些其他产业的限制，进而带动并激发其他产业在技术上的革新与突破，要如何有效保护软件技术的智慧财产权，已成为软件产业的重要课题。由于以往软件仅依靠著作权来保护，然著作权只能保护概念的表达方式 (Expression of the Idea)，亦可透过著作权洁淨室程序 (Copyright Cleanroom Procedure) 加以回避，使得软件技术的保护出现严重的漏洞。而以专利制度的特性来保护软件技术，正可弥补著作权之不足。在美国、日本与台湾地区相继开放软件专利的申请后，软件专利便成为软件业者维持竞争力的一大利器。而近年来网际网路快速发展，再加上美国目前对商业方法专利的认定宽松，电子商务专利也如雨后春笋般大量出现。

由于软件产业在台湾仍处萌芽阶段，如何有效利用专利制度来维持产业的竞争力，并避免因对软件专利认知不足而造成重大的损失，将是台湾软件产业未来所要

2 陈国慈序

面临的挑战。欣闻刘教授以多年研究科技法律的经验，对电子商务与计算机软件之专利保护提出独到的见解，也希望藉由本书的出版，能对台湾的软件产业在未来面临智慧财产权问题时有所助益。

陈国慈（前台积电资深副总经理暨法务长）

2000年9月4日

蔡明诚序

计算机软件的最适当保护方式为何，是采著作权方式？或为专利保护，还是制定特别法保护，系近 20 余年一直存在的问题。近年来就此问题，已有较明确的态度，即具有技术性质的计算机软件，得以适用专利法加以保护。因此，美国、日本及台湾地区等专利实务上面对此一趋势，均研拟并发布计算机软件相关专利审查基准，以供遵循。

类似情形，也发生在电子商务商业方法，基本争论也是电子商务商业方法是否应受到专利法保护。以美国为例，自 1998 年 *State Street v. Signature* 案，美国法院判决承认其具有可专利性后，*Amazon. com* 的 1 - click patent 案件也从美国联邦专利商标局取得专利，都是电子商务商业方法得受专利保护的重要案例。由于计算机软件及电子商务商业方法专利保护的承认，势必对于传统发明中技术的概念及专利要件产生相当程度的冲击与变迁。专利实务及理论上，我们势难自外于此一潮流，

未来可能会面临日益增多的计算机软件及电子商务商业方法的专利申请及法院诉讼案件。在此情势下，我们究竟如何因应，实有参考先进国家经验之必要，以期公平合理解决相关争议，并建立一套大家都能接受的申请、审查及救济的基准，以利应用。

目前我们此方面的文献，虽不乏相当优良的期刊文章或书籍，但针对软件及电子商务商业方法两项问题，从专利法律、实务及专利策略合而为一予以探讨的专书，则较为少见。因此，本书的出版，更足以彰显它的时代意义及珍贵价值。个人深信，本书的出版，必定可使计算机软件及电子商务商业方法专利、实务及策略方面的研究与问题解决策略文献，更加丰富，并提供一个国人之实务运用及理论形成的极佳出发点。

本书将计算机软件及电子商务商业方法专利的基本概念及在美国实务及理论的发展史，叙述相当清楚，且提供进一步研究之线索，如能详加阅读，则可使读者快速掌握计算机软件及电子商务商业方法专利保护的发展趋势。之后，本书对于多年来深受国人关心的电子商务商业方法专利问题，进一步深入探讨。尤其是美国专利分类 705、专利侵害判断之原则与方法、均等论等问题

的探讨，深具参考价值。此外，对于软件与电子商务专利创新与回避设计问题，提出教战准则，随后提供电子商务专利说明书及权利范围等方面的撰写技巧，均极具实用价值。最后，论述专利策略之运用，对于专利资源建置管理、专利纠纷处理策略，提出技术、法律、竞争与合作策略的建议，可以使业者作为生聚教训的纲领，既可自我省察，亦可防范未来。由上可见，本书所呈现相当可观的资讯与智慧导引，弥足珍贵且实用，个人深信它将是关心软件及电子商务的人士不可不读的好书，这也是个人乐于推荐的缘由。

“看书也要看著作人”，因为具有优异特质的著作人不但好书品质保障，而且也可以做为我们的学习榜样。本书著作人之一刘尚志教授，个人认识他已多年，他对于科技、法律与管理方面研究非常用心，并于台内外重要期刊，发表相当多且具原创性的文章。他对于新兴科技法律的发展，都能即时投入研究与掌握，并以此作为教材，课堂上传授，并指导研究所学生以新兴课题从事研究，所以他不论在教育工作上，或研究领域上均有优异的贡献与成就，并深受到肯定。更可贵的是，他愿意以积极推广的教育理想，及好观念与大家分享的心

情，举办研讨会及教育训练工作，提供国人参与研讨新兴科技法律课题之论坛，个人对于他这种具有的用心从公的热诚及主动实践的行动能力，亦极为佩服。

本书另一著作人陈佳麟先生，具有科技与专利法律双重的素养，诚属难能可贵。个人参与其担任报告人的研讨会时认识他，会中细读与聆听他的报告后，深感他是一位研究态度严谨，且极为用功的新锐研究者，心甚感佩。由于他的研究与表达能力，与刘教授合作无间，使本书得以如此完美且流畅的呈现予读者，应予喝采。这样的感受，相信读者也会有同感。同时也会像我一样，从本书中得到丰富的启发与收获。

由于个人与两位著作人的相识，有机会受邀写序，深感万分荣幸！本书付梓之际，谨述数语，聊表个人感佩的心情，并盼望读者在阅读之余有所精进。

蔡明诚（台湾大学法律学系暨法律学研究所专任教授）

2000年9月于台湾大学

法律学院研究大楼406研究室

卢文祥序

站在公元两千年的盛暑中，看着台湾政权的和平交替，也看着“全民政府”从“新手上路”到“新路上手”后所推出第一道大菜——“知识经济发展方案”的套餐，但就在大家还没来的及品味尝鲜之前，或许您已听过许多学经济、学企管、学科管的大师傅说道：“这道“新菜上桌”最精简的解读不过是以智慧资本、知识资源为菜底，再想办法变出手艺创新且诱人口腹的大餐罢了”。

假如这样平民化的诠释“知识经济”是大致可以被接受的话，那么我们就来看看台湾过去这些年来在资讯时代中所建构的“菜底”或所谓的环境、平台是否足以支撑新经济时代的来临？我们就以当前最 Hot 的电子商务来说吧！一如大家已知道的，5 年前亚马逊网路书店公司（Amazon.com）成功的开创了网路交易模式，带动了崭新的商业经营形态，也开启了史无前例的全新变革；计算机软件及其相关发明在 20 世纪后期之快速发

展，使企业在生产、行销乃至服务皆可透过计算机相关发明之辅助，不但会让经营效率提高，同时也可使成本降低。因此各国为了鼓励创新以提升其竞争力，俾使计算机相关发明可以受到完整的保护，于是开始对于计算机软件给予法效较强的专利保护。

从改变法律保护模式发展演进来看，由于1998年起网际网路以及利用资讯科技所建构之电子商务的快速发展，逼的各大小企业已不得不纷纷透过网际网路进行产品采购、销售、服务，连带的也使得物流、金流及供应链均有了新的走向及组合上等变化，先趋者（pioneer）为了保护其率先推出此类透过网际网路所实施的商业经营所运用之技术、方法、流程，于是提出专利保护之申请，因而有了所谓“计算机实施商业方法”专利（或称电子商务商业方法专利）；美国联邦巡回上诉法院于1998年 *State Street Bank & Trust v. Signature Corp.* 一案中就所作成肯认商业方法可取得专利保护之判决，此例一开即造成美国专利商标局（USPTO）第705类的电子商务商业方法专利申请案激增，获准数也扶摇直上；而欧洲方面，欧洲专利诉愿委员会也对计算机软件之相关发明的可专利性，做出明确的解释，亦与美国专利发展趋

势一致。台湾负责专利审查的主管机关在“中央标准局”时代自然也不落人后的在1998年10月公布计算机软件相关发明的审查基准，明订计算机软件可成为专利保护的标的，使台湾软件业者在发展技术并寻求强大的排他权之际，得到一完整与明确的指导原则。

然而就在外国网际网路与电子商务专利申请与核发数量快速成长同时，有关电子商务专利相关争议也接踵而至，大部分的争议在于认为电子商务专利所揭露之商业方法早已存在，只不过现在是藉由计算机与网路来执行；此外，专利专责机构在审查电子商务相关专利是否具有“先前技术”（prior art）时，通常只搜寻书面纪录所记载之先前技术，很少将属于一般常识（general knowledge）之商业方法认定为先前技术，并据以退回该申请案时。美国专利商标局为了讨论如何改善商业方法专利之审查，乃于今年7月在维吉尼亚阿灵顿市举行计算机商业方法圆桌论坛（Roundtable on Computer - Implemented Business Method Patent Issues），讨论计算机商业方法专利审核方式及计算机商业方法专利对科技之影响，台湾智慧财产局虽未派员与会参与讨论，但据其由驻美代表处经济组而搜集的讯息，正反两派歧见仍深纷扰未

决。

但无论如何，目前欧、美、日等地区之主管专利部门对于商业方法专利的保护，均已持肯定的态度。台湾在迈入 21 世纪途中正欲加入世界贸易组织（WTO），希克尽国际社会经济实体一员的义务并希望成为亚太金融、服务、资讯中心之同时，自然必须对国际智慧财产权的保护趋势做出一定的回应及调整，前述台湾公布的计算机软件发明的审查基准，即是台湾欲跻身国际社会在智慧财产权同步保护与实施的具体表现；大体上台湾对于软件专利乃至电子商务商业方法专利现阶段所做的已与国际潮流趋于一致，剩下仅是外国或台湾企业本身来申请此类专利数量的多寡罢了；但仍须加强的倒是在面临未来日益增多的计算机软件及电子商务商业方法专利申请及争议纠纷案件，我“智慧财产局”也应随时观察国际趋势，以期上开基准或相关的配套，能对这些最热门的电子商务方法专利有兼顾台湾产业发展及国际专利保护水平的弹性机制。

“经济部智慧财产局”居此时代洪流，有感于各种新科技发明或旧方法的创新，要如何拿捏给予各项智慧财产权保护尺度的得宜与否，始终都想秉持“三不原

则”——不排拒、不浮滥、不僵化，但说的容易做起却不简单；幸而台湾在引进新知并提供建言的研究及学术单位并不少，且在这方面都愿大力帮忙，上开议题除资策会科法中心有专人投入研究外，吾友现任交通大学科技法律研究所所长刘尚志兄及他指导的交通大学机械研究所博士班候选人陈佳麟兄，在这方面可算著默甚深，刘教授除在多年主办全台智慧财产权研讨会（今年已更名为全台科技法律研讨会）积极倡议此议题的重要性，以唤我主管机关及台湾企业的重视外，也特别在今年六月间 2000 年全台科技法律论坛中开办“网际网路与电子商务专利”研讨会，就此一议题之台内外现况、理论与实务的探讨，乃至争议分析及侵害判断，邀集有志之士共同献策，给我们主管机关“智慧财产局”很多宝贵的启示及建议，惠我良多。

刘教授早年在台大念理工已有理学士、硕士之学位，嗣又考上“教育部”留学考以公费赴美于 1984 年在 Texas A & M University 取得工程博士学位，数年前有感于科技整合之重要，乃毅然插班台大法律系从头习法而于 1992 年获得法学士，再于 1995 年 8 月起以一年时间赴英国剑桥大学国际法研究中心及牛津大学社会法学研究中

心担任访问学者，其治学严谨但产量丰富，研究领域着重于智慧财产权与科技管理，著作逾身且多次获有国科会研究奖项，最近更获颁交大 2000 年 SSCI 学术期刊论文奖之殊荣，可称得上是台湾跨领域有成的佼佼者；陈博士佳麟兄，年纪甚轻，即将授获工程博士，其多年来追随刘教授在交大从事智慧财产权与机械设计之研究，并常年为电子时报撰写“电子商务法律策略”之专栏，见解精辟，前途无可限量。

今天刘教授及其高足陈佳麟兄拟将其共同研究多时的“电子商务与计算机软件之专利保护：发展、分析、创新与策略”一书整理成册，付梓发行，这本整合了法律面、实务面与策略面的专书，除了对计算机软件的发展、国际间对软件专利保护历程与电子商务专利发展趋势等有详细分析与探讨之外，在专利侵害判断准则也做了完整的归纳与讨论，对于台湾司法与实务界有相当的参考价值；此外企业界与研发单位所关注的议题，例如专利创新和回避专利进行方式、电子商务专利说明书的撰写技巧，本书都有深入的论述与精辟的见解。对于如何运用专利策略，以降低专利纠纷所带来的危机，在本书最后一章中，综合科技管理、法律、与技术创新策