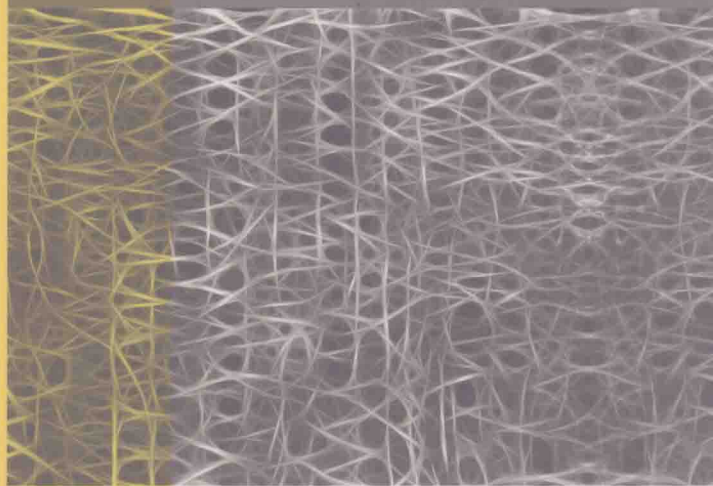


智慧財產權之擴張 與公共利益之衡平

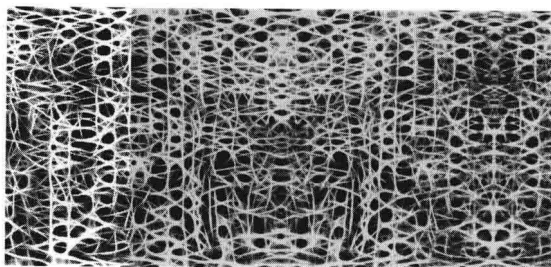
學術論文集

蔡岳勳、胡心蘭 著



智慧財產權之擴張 與公共利益之衡平

學術論文集



airiti
press.

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產權之擴張與公共利益之衡平學術論文集 / 蔡岳勳、胡心蘭著。
初版。-- 臺北縣永和市：Airiti Press, 2010.09

面：公分

ISBN 978-986-6286-26-1 (平裝)

1. 智慧財產權 2. 論述分析 3. 經濟分析 4. 文集 5. 美國

553.452

99018326

智慧財產權之擴張 與公共利益之衡平

學術論文集

作者／蔡岳勳

胡心蘭

責任編輯／江佑中

美術設計／鄭羣潔

校對／陳健璋

出版者／Airiti Press Inc.

臺北縣永和市成功路一段80號18樓

電話：(02)2926-6006 傳真：(02)2231-7711

服務信箱：press@airiti.com

帳戶：華藝數位股份有限公司

銀行：國泰世華銀行 中和分行

帳號：045039022102

法律顧問／立錫法律事務所 歐宇倫律師

I S B N / 978-986-6286-26-1

出版日期／2010年9月初版

定價／新台幣 NT\$ 380 元

版權所有・翻印必究 Printed in Taiwan

給最親愛的喵喵跟姆姆……

推薦序

智慧財產權法制是近年來最受矚目的法學研究方向之一，配合著知識經濟與科技技術的發展，也掀起國內科技產業對智慧財產權的重視。在此種趨勢下，國內業者已一反過去被國外業者欺負的窘境，反而逐漸在國內外的智財爭訟中獲得勝利。

例如廣達與友達均在與韓國樂金 LG 纏鬥多年的專利侵害訴訟中勝出，奇美也在 LCD 專利訴訟甚至反控 Sony 侵權，都是最好的例證。也由於企業界對智慧財產權的重視，使得智慧財產權的研究在國內以傳統法學研究為主的法學界中，逐漸受到重視，儼然成為一股不可小覷的趨勢。

而在世界各國中，美國為智慧財產權法制最為先進且最完整的國家，相關的法律及案例等亦多成為全球智財界人士觀察與學習的指標。然而，由於美國是知識經濟產業最發達的國家，不論科技業、娛樂業、生產製造業等，均掌握了數量龐大、產值驚人的智慧資產，涵括各式專利、著作權、商標、營業秘密等無形資產，其對於該等智慧資產的保護係相當全面且強勢的。隨著科技的進展與網路的普及，美國對於智財權之保護亦逐步擴大，延伸至商業方法、數位化資產、甚至超越傳統著作權思維之「反規避權」，還亦延伸到全球市場競爭與標準制定之競爭面向。

面對此種對於智慧財產全面性的保護，甚至不斷的擴張權利範圍與標的之態度，不只美國國內，國際間亦產生許多的反思與討論。由於國內智慧財產權法相關法制之發展與賴以維生之 IT 產業深受美國影響，對於此種智財權擴張的趨勢與反思，國內智財法學者亦多所評論，而蔡岳勳與胡心蘭這兩位留美博士的年輕學者亦不例外。他們不僅能夠掌握發展趨勢，並不時對國際間智財法律議題有深入的評析與論述。

對岳勳及心蘭這一對學術與生活伴侶而言，他們不但對美國智慧財產權相關法律制度與實務發展有相當的觀察與研究，並且也在國內外發表了許多的文章。本書就是兩人近年來在各重要期刊刊登之智財法相關論文的彙整，不僅表現出兩人的研究成果，也呈現出對目前先端議題與發展趨勢之觀察與分析，對我國智慧財產法制之發展與理論之深化作出其等之貢獻，誠為有心認識與了解目前新興智財領域的重要參考文獻。

我衷心的推薦本書給想要深入瞭解研究智慧財產權發展的人士。

馮震宇

國立政治大學智慧財產權研究所教授兼所長

自序

美國為智慧財產權法制最先進且完整的國家，相關的法律及案例等亦多成為全球觀察與學習的指標，以美國「一九九八年數位千禧年著作權法」（The Digital Millenium Copyright Act of 1998）為例，該法一經制定、實施，即成為全球焦點，該法中有關科技保護措施的規定，儘管產生諸多爭議，在美國的強勢壓力下，仍逐步成為國際間著作權法的修訂標準。台灣作為國際科技、知識產業中重要的一員，當然也不能自免於外，於民國九十三年修正我國著作權法時增訂了類似美國「反規避條款」之「反盜拷措施」相關法令，然因台、美國情不同，科技產業發展之方向亦不同，甚或有利益衝突之可能，「反盜拷措施」在適用上即產生極大的疑慮。

事實上，自「數位千禧年著作權法」制定實施以來，美國國內對於「反規避條款」的規定亦是爭論不休，各式新興研究與論述方法推層出新，其中以法律與經濟學（Law and Economics）分析方式最能引起共鳴。在著作權法領域中，法律與經濟學分析在檢驗著作權人與一般使用者大眾間之利益衝突時，扮演著極重要的角色。法律與經濟學之學者專家們正不斷努力尋找最有效率之方法來分配有限資源，並將社會福利推展至極致——就著作權法而言，其目標即為：促進科學及實用藝術之發展。現今研究著作

權法已不可避免的需涉及法律與經濟學之分析方法，以符合經濟掛帥的時代潮流。本書的第一部分，即是以法律與經濟學的分析模式，尋求著作權合理使用原則此一著作權限制的存在基礎，若合理使用原則可促進有限資源之最適分配，換言之，可達到著作權法「促進科學及實用藝術之發展」的目標，則其存在極具有實質意義，並應繼續延伸於數位化時代，對反規避條款亦有適用。然而，若合理使用原則僅是促進有限資源分配的「必要之惡」，當數位科技進步、授權契約機制發展完善、著作權管理系統發達到可避免所有的交易成本時，合理使用原則即可功成身退，完全從著作權體制中消失。對此，本書將以三種法律與經濟學之模式證明，無論科技如何發達、授權機制如何完備，外溢之交易成本均不可能完全內部化，無法真正有效分配於創造該等社會福利的人。因應數位時代而進化利益平衡模式，才是真正能促進有限資源最適分配之合理使用原則，對於反規避條款所造成之「計次付費」（pay-per-use）的隱憂，也才能真正消除。

反規避條款之制定還產生了另一項副作用，在有心人士刻意的擴張解釋下，反規避條款亦逐漸被運用到與保護數位著作之著作權無關的領域。在與傳統著作權法的交相利用下，反規避條款竟被著作權人作為用以擴張其著作權之工具，進而達到限制競爭的目的。如二〇〇五年間最著名的兩個案例：*Lexmark Int'l Inc. v. Static Control Components Inc.* 以及 *Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Techs., Inc.* 就是著作權人欲以 DMCA 的反規避條款操

控相關產品售後市場之最佳例證。近年來最夯的 i-Phone 亦以恐違反反規避條款為由，限制其使用者不得任意下載未獲其授權的應用程式。幸而，根據 DMCA 第一二〇一條第 (a) 項第 (1) 款第 (C) 目「失效保護」(fail-safe) 機制所做的二〇一〇年立法程序 (rulemaking proceeding) 中，已明文規定用戶對手機「越獄」(jail-breaking) 破解的操作將被視為合法行為而予以免責，對使用者而言當屬一大勝利。

然而，反規避條款之應用與限制仍對使用者構成莫大威脅，有鑑於此，美國學者開始提倡「反規避濫用原則」(Anti-circumvention Misuse Doctrine) 的適用，希望藉此一延用自專利法上之濫用原則的適用，能減輕反規避條款對著作權相關市場所帶來的衝擊。本論文集集中，對於此一新興思考方向亦有詳細介紹，從濫用原則的起源、在專利法與著作權法制下的發展與運用過程、前述 *Lexmark* 與 *Chamberlain* 兩案中著作權人玩弄著作權體制的操作手法、以及為何一定要建立獨立之「反規避濫用原則」之原因，都有深入的分析與研究，此一原則與原有之合理使用原則應彼此相輔相成，才能真正抵禦反規避條款在數位化時代，對於使用者合理利用著作所造成之限制與阻礙。

本書的第二部分則以專利權為研究主軸。專利權的授予在於獎勵研究創新，同時鼓勵申請人將智慧結晶、技術、秘訣公開，以供社會大眾推動企業與科技發展，是以賦予專利權人於特定期間內，排除他人未經其同意實施其專利權。然若此一獨占權過度

擴張，專利權限過大或過廣，均會成為他人創造發明的阻礙，造成科技進步的停滯，甚或影響大眾使用相關科技技術之權利，或受限於專利權人之控制。本論文集第二部分的兩篇文章即在探討，專利權之賦予須有其應具備之條件，包括「專利適格性」及三項專利要件：「新穎性」、「實用性」與「非顯而易知性」，若該等條件過於寬鬆，專利權變得容易取得，則後來的發明家或使用者必然動輒得咎，面臨隨時可能觸及他人專利權之窘境。

在專利三要件中，非顯而易知性係指申請專利之發明創作不得為一般習知該項技術之人可推知之技術，是為消極要件。然而，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for Federal Circuit, CAFC）成立二十多年以來，其在非顯而易知性的判斷標準上卻有愈見鬆散的情況，此是因為 CAFC 在判斷非顯而易知性時並未遵從美國最高法院在 *Graham v. John Deere Co.* 案中所訂立之四項判斷基準，而改以 CAFC 自行發展出一套稱之為「教導、建議或動機」（teaching, suggestion or motivation, TSM）的測試，試圖釐清何謂非顯而易知。然而此一僵化之測試公式導致非顯而易知性之認定變得非常寬鬆，這也成為一九八〇年代以後美國專利之申請案暴增的原因之一。是以此一測試公式之應用在美國實務界以及學界遭受相當強烈之批評，在二〇〇三年發生之 *KSR v. Teleflex* 一案達到高峰，故而成為美國最高法院移審此案，以重申其於 *Graham* 案所建立之判斷原則之契機。

另有關商業方法專利之議題，顧名思義，就是將「做生意的方法」（method of doing business）賦予專利權的保護。自一九九八年美國的 *Street Bank* 案以來，包括電子商務、銀行業務、金融商品操作、保險、稅務等計算或繳款方式諸如此類的商業方法專利申請案暴增，美國對於該等商業方法的專利申請亦從最初採取「商業方法除外原則」（business method exception）轉為相當開放的態度，這樣態度的轉變當然也招致正、反兩面的評價，因為獲得專利保護的商業方法數量大增，甚或有浮濫之嫌，也引發對於此等專利品質的疑問，蓋現存之商業方法專利多半是將既有之商業習慣、消費者需求或銷售手段予以「電子化」，即以透過加入電腦運算或處理而增加效率或精確度，並就此獲得專利權之保護。然而，這些既有的商業習慣、消費者需求或銷售手段等商業方法專利的品質甚低，根本不值得保護，若予以專利權之獨占，甚將引發影響市場競爭之疑慮。是以本論文集也將針對商業方法專利之未來及影響，以法律經濟分析之角度提出初步之分析。

最後，不論是著作權或是專利權，其本身即係屬於法定之排他獨占權利，其與競爭法間之關係可謂錯綜複雜，難捨難分。智慧財產權法與競爭法之交錯在傳統思考脈絡下似乎存在著一種本質上之緊張關係，前者以授予具有排他性質的智慧財產權來鼓勵創新發明，而後者則對市場獨占抱持敵意，並以消弭不公平之價格或產銷壟斷來維護市場之自由競爭機制。兩者雖看似有牴觸之處，但隨著產業競爭環境的改變，近數十年來，許多國家之競爭

法執行機關與法院，已逐漸承認智慧財產權與競爭法之間有共同的目的：皆為提高社會大眾群體之福祉並促進人類文明創新之發展。而當智慧財產權與競爭法交錯時，已從初期認為此兩概念係完全對立，發展為此兩法規範應為調和且緊密結合之影響力。

近年來，美國競爭法執行機關與法院支持給予智慧財產權人相當程度之授權自由，並確立專利權人不因專利法，而可免於反托拉斯法之審查，然美國最高法院亦在二〇〇六年的 *Ill. Tool Works Inc. v. Indep. Ink, Inc.* 一案中明言，不應因專利權人具有排他性專利權，就直接推定其具有市場力量，進而違反反托拉斯法，法院須依個案審查，分別判斷。但即便如此，在知識經濟的時代，許多牽涉到智慧財產權之產業經濟活動，即使並無直接創造出市場力量之外觀，依然引發了一些複雜的競爭法疑慮，例如聯合標準制定行為（**collaboratively standard setting**）下所可能發生的挾持（**hold up**）行為，已成為近來競爭法政策中，最具爭議性的問題之一。本書的第三部分，即係針對競爭法上最令人矚目且最具代表性的案例——FTC 與 Rambus 間歷經數年的法律角力訴訟——進行介紹與評析，盼能拋磚引玉供國內就此議題之規範為參考，以促進我國建立一產業公平競爭發展之良善環境。

科技的進展與網路的普及，造成了知識經濟與全球化市場的崛起，除徹底改變了智慧財產權法制的發展方向，亦使智慧財產權的保護，延伸至企業與國家全球化競爭的戰線前緣。

但觀察對於智慧財產權越來越全面的保護，甚至延伸至與市場競爭緊密結合的發展態勢，我們不禁反思智慧財產權法的原點是什麼？

十八世紀美國建國時，他們的開國先賢在其憲法本文 Article 1, Section 8 裡面提出了美國智慧財產權立法的憲法基礎，可以供吾人參考：

To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries...

所以美國的開國先賢在數百年前即認為，以法律賦予發明人或作者有限時間的保護權利，目的是為了促進人類科技與文明的進展，即智慧財產的保護原點，是促進人類文明進步的公益性考量。

觀察智慧財產權法制的發展軌跡與知識經濟全球化市場競爭之交錯與影響，並省思探尋公益性在相關法制中的實踐，是我們接觸、學習智慧財產權法制以來相當關注的研究方向，本書集結了我們回國以來在國內主要期刊發表的相關論文，並加以補充改寫後出版，除了希望我們初淺的看法能夠拋磚引玉，也請國內各界先進能不吝指教。

感謝國內智財權威馮震宇所長於百忙之中為本書作序推薦，
本書的出版，亦感謝華藝數位江佑中編輯與雲科大科法所陳建璋
助理的細心編輯與校稿。

蔡岳勳、胡心蘭

於 台灣雲林

目 次

推薦序	I
自 序	III
第一章 ■	
從法律與經濟學的角度分析美國著作權法 之科技保護措施及合理使用原則	001
壹、前言	005
貳、科技保護措施與合理使用間之衝突	010
參、著作權法之法律與經濟學分析	021
肆、市場失靈模式	029
伍、效率最大化模式及價格歧視	044
陸、利益平衡模式與接觸控制措施	061
柒、結論	090

第二章 ■

論美國數位千禧年著作權法中反規避條款之濫用	099
壹、前言	102
貳、美國數位千禧年著作權法之反規避條款	105
參、濫用原則之發展	121
肆、反規避濫用原則	141
伍、回歸反規避之目的——保護數位著作權（代結論）	155

第三章 ■

非顯而易知之非顯而易知性	
——美國最高法院 <i>KSR</i> 案判決評析	167
壹、前言	171
貳、非顯而易知性之發展	175
參、 <i>KSR</i> 案例分析	196
肆、 <i>KSR</i> 案所產生之影響	205
伍、我國專利要件之「進步性」與美國 <i>KSR</i> 案之 「非顯而易知性」之比較	217
陸、結論	221

第四章 ■

促進抑或是阻礙創新？從法律經濟學角度審視美國商業方法專利之適格性爭議——以 *In re Bilski* 案為例 229

壹、前言	233
貳、商業方法專利之定義	235
參、商業方法專利適格性之相關案例分析	237
肆、 <i>In re Bilski</i> 案	254
伍、 <i>Bilski</i> 案例評析及後續影響	263
陸、商業方法專利之經濟分析	273
柒、結論	291

第五章 ■

聯合技術標準制定、專利權揭露與競爭法——對二〇〇八年 *Rambus, Inc. v. FTC* 案之初步評析 303

壹、前言	307
貳、技術標準制定過程中挾持（hold up）的發生	310
參、 <i>Rambus v. FTC</i>	317
肆、本案之初步評析	330
伍、結論	340