



智慧財產權實務報導

INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw

21卷04期2019年04月

本期簡介

網路平台涉及之智慧財產議題及管理趨勢(中)

余惠如 律師

網路營銷平台隨著信用卡加密技術、區塊鏈等技術的提升日益興盛，使用量及交易量大幅增加的結果也相對產生了諸多既有法律規範是否可適用的爭議，不僅為科技領域亦為法律領域近年關注之議題，立法院頃於2018年6月28日舉行「數位交易平台消費行為侵犯智慧財產權之責任歸屬」公聽會，針對時下流行的網購等交易爭議討論現行規範是否足以因應，以及是否有增修法律規定之必要。本文擬以台灣司法實務近五年(即2014年至2018年)之案例分析網路平台可能產生之智慧財產權爭議及司法審理方向，並兼論未來管理趨勢。...詳全文

美國2019審查電腦實施功能用語請求項界定是否符合美國專利法第112條指南(下)

吳俊彥專利師

美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office，以下稱USPTO)於2019年1月4日發布「2019年修訂專利標的適格性指南(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)」以及「審查電腦實施功能用語請求項界定是否符合美國專利法第112條(Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. 112，以下稱「第112條審查指南」)」指南，分別對於美國專利法第101條對專利標的適格性以及第112條對功能用語請求項界定的審查實務進行調整。由於指南的指導原則均是基於美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)的判決先例，因此並不涉及法律制度的改變，但仍對現行審查實務的調整有實質的影響。...詳全文

本期內文

網路平台涉及之智慧財產議題及管理趨勢(中)

◆余惠如 律師◆

(續上期)

(2) 主張侵害個資的案例：

此外，近年因國內外相關個人資料保護法之施行及宣導使個資議題受到關注，網路平台業者亦不乏被主張不當蒐集或者洩漏個資而受到追索求償之案例。從相關判決顯示，只要平台業者事前規劃完善的使用者規範條款，讓使用者明確知悉其個資保管以及利用範圍暨智慧財產爭議處理應對措施，於爭議發生時，除明顯違法的情形以外，一般法院對於網路平台業者仍採取較寬鬆的審查態度(註14)。

例如：臺灣臺中地方法院103年度訴更字第5號民事判決案件中，原告以雅虎公司免費提供網路空間，供不特定人申請註冊帳戶用以發表文章、上傳影音圖檔、留言等意見交流網路服務平台內容涉及不當利用個資等行為，經檢舉未立即依其網站所述於24小時內將爭議內容下架，而對於行為人以及網路平台業者雅虎公司主張共同違反個人資料保護法，並提出刑事訴追以及民事損害賠償訴訟。法院採納雅虎公司之抗辯，駁回原告之訴，認定：

- a. 雅虎公司屬網際網路入口網站之網路服務業者，提供公眾使用網路上資料之通道，作為資訊傳播之媒介，網路特性之一，即係行為人有透過網路進行侵權或犯罪之濫用風險，網路服務業者參與網路運作，固可獲取廣告等收益，並可得知使用者之身分及行為，故其對於足以產生侵權結果之危險，具有一定程度之監督義務，惟此項義務之具體內容與界線，目前尚無規範可循。
- b. 且目前亦無事前審核之法律依據，現實能力及技術亦無法事前篩選，若要求網際網路服務業者須對於所有使用者之行為負損害賠償責任，不惟課予網路服務業者過重責任，亦將間接阻礙網際網路之發展，其結果將造成網際網路服務之限縮，反將不利於使用者。而針對其網路平台應盡的注意義務事前亦對應採取要求使用者於申請為網站會員時應瞭解並簽訂其所訂定之「(平台業者)服務條款」、「(會員)使用規範」與「(爭議內容)移除標準」以維護使用環境及品質，監督、防免使用者利用網路進行不當行為之管理方式。

- c. 若認網路服務提供者接獲有侵權之虞之檢舉或通知，即須負有移除該資訊之作為義務，網路服務業者之移除行為，亦可能侵害使用者之言論自由。
- d. 網路服務業者並非司法機關，對於用戶之行為是否侵害他人權利，亦難判斷。另依目前網際網路發展急速，使用網路平台發表意見者眾多，意見內容亦極多元，網路服務業者之管理人員要判斷使用者所發表內容是否在言論自由範疇或已侵害他人權利，益顯困難，本件爭議貼文係於要求雅虎公司下架後，原告另外提出刑事告訴並經過數月，經該管檢察署認定涉犯個人資料保護法第20條第1項、第41條第1項不當利用個人資料罪嫌提起公訴，則檢察官偵查行為人是否涉嫌犯罪，已花費數月時間，自難認網路服務業者在接獲檢舉後，確有立即移除貼文或言論之作為義務。

(3) 提供平台予使用者製作網誌、部落格以發表言論、影音等，對於涉及人身攻擊的貼文是否涉及侵害名譽權爭議

除前述個資爭議以外，實務亦常見網誌或者部落格內容出現負面評論或者意見，經被評論者要求網路平台業者立即刪除爭議言論，後者未立即辦理，被評論者即認為網路平台業者故意容任爭議言論公諸於眾，是以不作為之方式與言論張貼者共同侵害被批評者之名譽，與爭議言論之張貼者應負侵害名譽權之非財產上共同侵權行為損害賠償責任。

此種案例的主要爭點與前述侵害個資案例的審理模式類似，即：

- a. 網路平台業者有無事前預防爭議性言論上架的義務？有無事前監督網站內容之義務？

目前法院普遍認為：網路平台業者基於資訊傳播媒介之角色，固然具有一定程度之監督義務，惟此項義務之具體內容與界線，目前尚無法規範可循，現實能力及技術亦無法事前篩選。況行為人表示自己之見解或立場，乃對於可受公評之事陳述意見，仍為憲法保障之言論自由；而言論是否侵害他人名譽，尚必須由言論發表者具體陳述其言論根據及理由，始能判斷。因此，一般法院均不認可網路服務提供者對用戶行為有事前審查之義務(註15)。

- b. 網路平台業者就網站上之貼文，於經人檢舉有侵害他人名譽時，有無刪除之作為義務？是否需負即刻刪除之責任？

如以違反未刪除爭議貼文之作為義務為由主張名譽權受侵害，法院認

為應僅限於明知或有相當理由足認於其提供之網路空間內確實存在侵權資料或發生侵權行為，始有採取防止措施之作為義務(註16)。況且涉及侵害他人名譽之言論，可包括「事實陳述」與「意見表達」，前者具有可證明性，後者則係行為人表示自己之見解或立場，無所謂真實與否，屬主觀價值判斷之範疇，在民主多元社會，對於可受公評之事，即使施以尖酸刻薄之評論，仍受憲法之保障。

因此，在網路平台刊登言論，或者對於平台內的文章回覆意見，是否涉及侵害名譽，法院仍會依據體個案調查認定，貼文內容之論述究屬事實陳述，或係對於可受公評之事，而為適當之評論，倘貼文內容具有高度之爭議性，尚待釐清判斷，非屬一般人或網路服務業者一望即知，難期待網路平台業者或其所僱用網站管理人具有專業判斷能力得以自行認定，一般法院認為縱爭議發生時網路平台業者未立即刪除爭議貼文，亦不當然表示應與行為人負不作為侵權行為責任或負共同侵權行為責任(註17)。

2. 肯認網路營銷平台業者對於相關爭議應負法律責任之案例

有部分判決肯認網路平台業者應對於網站內容涉及侵害智慧財產權的情形與行為人共同負侵權責任。以下為近五年內相關案例介紹。

(1) 網路聯盟行銷模式衍生的網路「轉址」廣告爭議案(註18)

- a. 案件背景及轉址之定義：甲經營網路聯盟行銷平台，並媒介廣告主，與部落客(即站長)。由站長在甲提供之網路平台經營部落格、臉書、社交媒體群組，撰寫推薦介紹廣告主之文章，放上廣告主之廣告素材(由甲負責居間提供)，該廣告素材含有推廣連結網址，可使有興趣的網友點擊廣告素材，使頁面透過轉址至廣告主之網站，廣告主再依約定方式，支付報酬給甲，甲另依約定方式，各別與站長結算報酬。A起訴主張甲前述轉址行為導致原本使用A之著名TutorABC商標標示之超連結，經消費者點擊後，卻遭轉址連結至非A所架設之英語學習網站，主張甲應與其部落客共同負侵權行為責任。
- b. 法院認定轉址行為並非商標使用等商標侵權行為：由於網際網路上之超連結，為使用者點擊後瀏覽器將連結該「超連結」所指示之網站內容，亦即是在指示服務於網際網路所在位址，而非直接與商標所指示之商品或服務相連結，應認為並不符合商標使用之意義。如以實體世界比喻，「超連結」

比較像在交叉路口處指示欲選購特定商品或使用服務之方向，消費者此時不會認為該方向指示就是在連結商品或服務本身，亦即消費者並不認識其為商標。因此，轉址行為應不構成侵害A之商標權。

- c. 轉址行為涉及使原先看到TutorABC且有瀏覽與TutorABC相關資訊意向之網路使用者，遭到強制導向至非商標權人A經營之網站。使得外觀看起來是TutorABC之超連結，實際連結內容卻非如此，已有「欺罔」的性質。且當今電子商務已經蓬勃發展之市場競爭秩序中，網路瀏覽流量已是網路經濟中之重要商機，具有欺罔性質之超連結，已足以影響交易秩序，而構成公平交易法第25條規定，前述法條同時屬於保護他人之法律，因此，本件轉址行為，亦屬民法第184條第2項違反保護他人法律致生損害於他人之侵權行為。

- d. 網路平台業者甲在本件應與部落客(行為人)共同依法負損害賠償責任

甲雖在本案抗辯：在進行自動轉址前，有通知站長更換廣告內容，站長如不更換，站長即應自行對網頁內容負責。惟法院認定：系爭轉址行為涉及違反公平交易法第25條之損害賠償責任，為無過失責任，網路平台業者依法並不能舉證其無過失以解免責任，畢竟網路平台業者在開發該項轉址行為服務時，就應該對該項服務可能對第三人之權益損害，進行盡量完善的法律風險評估，尤其許多網路平台使用者(部落客)，可能不完全明瞭轉址所可能帶來的各種法律後果，網路平台業者作為轉址行為服務提供者及實際執行者，在因轉址服務而開創收益之同時，更有必要考量其可能之後果。不能僅著眼於其收益面，卻將損害面全要求第三人自行承受，或是安排由站長承擔，自己僅是簡單地通知站長更換廣告內容，或完全相信各站長會合法使用備用轉址功能，而無任何其他確保或監測警示措施。

(2) 購物網站銷售國際名牌手錶案(註19)

- a. 本件背景：甲主張乙明知其在台灣享有之Burberry系列商標權(下稱系爭商標)，乙未經甲之同意或授權，連續透過其經營之A、B、C三家公司從大陸購入印有系爭商標圖樣之手錶(含包裝空盒、使用手冊、保證書、服務卡、保證卡、吊牌等)提供予丙及丁所架設之森森購物網、東森購物網及電視購物平台，公開陳列、販賣仿冒系爭商標圖樣之手錶，供不特定消費者瀏覽選購，且於購物網上標示「原廠正貨、英國精品」等語，及於電視購物平

台上誑稱上開手錶均係「原廠製造、價位低廉」等語，致不特定消費者陷於錯誤，誤認於丙及丁之購物網及電視購物平台上所販售之手錶確為上訴人原廠之真品，而向被丙及丁付款購買仿冒系爭商標圖樣之手錶，並由乙經營之A、B、C三家公司分別出貨予購買之消費者，再由乙與丙及丁就上開消費者所交付之款項拆帳後取得貨款，經臺北地方法院以102年度智易字第99號刑事判決認定乙犯詐欺取財罪，並經智慧財產法院以105年度刑智上易字第9號刑事判決駁回上訴確定。甲另向台北地方法院提起刑事附帶民事訴訟，請求乙、丙、丁對前述販賣仿品行為依民法第185條訴請共同侵權行為之連帶損害賠償責任。台北地方法院以102年度智附民字第22號刑事判決判准甲對乙之損害賠償請求，惟駁回對丙及丁(即網路平台業者)之請求。主要以丙及丁與乙簽訂「供應商合作契約」時，均要求廠商需保證其所提供之商品為真品，且經合法正當來源取得，並絕無仿冒或侵害他人權益之情事；且丙及丁於查驗精品類商品時，均會要求廠商提出進口報單、進口報關完稅證明及真品切結書等相關文件，堪認被丙及丁在廠商提供之商品上架前均已盡其注意義務審核商品來源，並依一般商業交易慣習，基於與廠商簽訂之合約及廠商出具之切結書，合理信賴其廠商即乙提供之商品為真品，難謂丙及丁有故意或過失侵害原告商標權之情事。且本件乙在商品上架前，係以向美國進貨之BURBERRY真品手錶提供予丙及丁審核，並提供報關單及完稅證明，惟實際出貨者，卻係提供未依正常報關程序且係自大陸地區進口之仿冒手錶，丙及丁僅負責商品審核，而未直接出貨予消費者，實無得知此一事實之可能，益徵丙及丁並無故意或過失侵害甲商標權之情事。

- b. 甲向智慧財產法院提起上訴，受該院以102年度民商上字第8號民事判決撤銷一審關於網路平台業者無侵權責任之判決，認定網路平台業者與其供應商應對於販賣仿品共同負商標侵權責任，主要判決理由如後：

(I) 所謂過失係指能預見或避免損害之發生而未注意，致使損害發生；至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，在商標侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應就

個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模(包括資本額之多寡及營收狀況)、營業組織(如有無商品品管部門之設立)、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反，即有無預見或避免損害發生之過失。

- (II) 甲確實因丙及丁販賣由乙所提供侵害商標權之手錶而受有損害。丙之「森森購物平台」及丁之「東森購物網」，暨其等之電視購物平台，均係以企業主之姿整合供應商，再提供資訊與便利的介面，吸引消費者直接向丙或丁購買商品。對於購買商品之消費者而言，出售商品之公司即為丙及丁，則其等自應就所出賣之商品負與出賣人相同之注意義務。雖丙、丁抗辯依其與乙之契約，標的商品是否為真品，或是否侵害他人之著作財產權等，均應由乙負責，丙及丁依據其內部之控管機制，已盡注意義務確信乙所提供之商品為真品等語云云。惟丙及丁與乙關於所有商品責任均係由乙營運公司負擔之約定，無論是否合理，都不應因此而減輕丙及丁所應負之出賣人義務。況丙及丁係臺灣市佔率、營業額首屈一指的電視購物與購物網站業者，消費者係信賴丙及丁之品牌保證，而願於未親見實體商品之情形下，透過購物平台購買商品，且於電視及網路相當普及之現今社會，其對交易影響之大，從本件在將近一年期間內即販賣共6,270之仿冒手錶亦可得知。以丙與丁於交易市場上之地位及能力，其控管商品品質之注意義務自亦較高。然丙及丁僅憑乙於商品上架前所提出之數量、型號、金額均不同之進口報單，即持續販售乙提供之仿冒手錶達一年之久，且未實質審查乙所提出之進口報單內容是否屬實，觀諸乙提供予丙及丁之海關進口快遞貨物稅費繳納證明、進口報單及切結書等相關資料可知，前開進口報單之錶款僅有8個型號及71支手錶，而丙及丁其後所銷售之錶款及數量，均遠多於前開進口報單所記載之型號及數量，實難認其已憑前開進口報單等相關資料，而詳盡其審查商品是否為真品之義務。且丙及丁具有接觸廣大消費者的行銷優勢以及對於供應商的優勢契約地位，最有義務與能力建立並落實足以確保所銷售商品係屬真品之制度，然其等竟未落實商品審查制度，僅憑乙所提供之進貨證明等資料即逕認其所提供之商品為真品，期間甚至長達一年迄為警查獲，則其等自屬有預見或避免損害發生之能力及注意義務，卻仍

未注意而致發生本件侵權行為，應認其有應注意、能注意而未盡注意義務之過失，應依商標法第69條第3項、民法第185條之規定，分別與乙負連帶損害賠償之責。

(3) 購物網站銷售專利侵權品的案例(註20)

- a. 案件背景：甲主張乙委請丙自中國進口侵害其新型專利(下稱系爭專利)的磨刀組產品(下稱本件產品)，在丁經營之網路購物平台銷售，甲於起訴前委請律師發函告知丁其網路平台所販賣之系爭商品侵害系爭專利，並促其出面和解洽談賠償事宜，惟因認丁缺乏和解誠意，甲乃訴請排除侵害以及乙、丙、丁應連帶對甲負損害賠償責任。
- b. 法院經審理後認定本件產品的確侵害系爭專利，判准甲排除侵害之主張，惟因甲無法證明共同被告等具有侵權之故意及過失而駁回損害賠償之主張。主要認定無故意、過失之判決理由如後：
 - (I) 丙僅為單純之進口商，進口各種生活用品在台販售，本身並未從事生產製造，所進口之產品種類繁多，難認具有足夠知識及專業能力，足以判斷其所進口之系爭產品是否侵害他人之專利權，且其於進口之初已取得賣方出示中國大陸之「磨刀器」外觀設計專利證書影本，有相當理由信賴所進口之貨物係屬合法。
 - (II) 乙之部分：乙向丙下單訂購系爭產品後，將產品供應予丁之網路平台或電視購物頻道銷售。乙係從事各類產品之批發及零售，未從事生產、製造，其公司所經營之項目，所銷售商品品項眾多涵蓋各種領域，乙並非磨刀器相關產品領域具有通常技藝之人，對該領域相關技術及專利資訊之了解程度，皆不能與精通該領域之製造商同視，亦難期待乙有能力就所有販售品項一一詳查有無侵權之情形。再依乙與丙(進口商)訂立之商品合作銷售契約書約定，丙於合約履行期間須確保商品係為合法授權銷售，若違約即須負賠償責任，乙於商品合作銷售契約書條款中，課以進口商丙對於貨品並未侵害他人之智慧財產權應負擔保責任，業已採取相當之措施以避免損害之發生。再者，甲於起訴前發函通知丁(網路平台業者)系爭產品侵害其專利權之情，經丁(網路平台業者)於收受該函文後輾轉通知乙，乙隨即於一個月內以電子郵件向丁申請下市，退回系爭產品，足見丁受通知系爭商品有侵權爭議時，業已停止銷售，並無明知有

侵權疑慮而繼續販賣之情事。

(III) 丁(網路平台業者)部分：丁與供應商乙訂立供應契約時，業以契約條款約束供應商乙，須保證所有於丁平台通路販售之商品，均無任何侵害第三人專利權或其它權利，否則應負賠償責任，足認丁為避免在其通路所銷售之商品，涉及侵害他人之智慧財產權，已採取相當之預防措施，以避免損害之發生。況且，丁於收受甲主張侵害專利權之函文後，立即於2日內暫時中斷系爭產品之銷售，並於3日內函覆原告，告知其供應商乙連絡方式，請甲與供應商乙連繫處理，嗣後並將未售出之系爭產品全數退回給乙。法院衡酌丁僅為一電視與網路購物平台業者，並未從事任何商品之研發與製造，亦不具備商品開發與製造之專業。且該公司所銷售之商品數量高達數十萬件，供應商亦高達數千家，種類包羅萬象，實難期待丁得就所有銷售商品，逐一探究其技術內容，進而檢驗其是否侵害他人專利，難謂主觀上有何故意或過失。

(4) 網路平台洩漏個資案例

由於個人資料保護法的施行及推廣，近五年司法判決對於網路平台個資外洩產生之爭議案也逐年提高，曾經法院認定網路平台可歸責的案例如：臺灣臺南地方法院106年度南簡字第1450號民事判決，網路平台業者未依法採取訂立個人資料檔案安全維護計畫及稽核機制等，避免個資遭竊取或外洩之安全措施，致原告之個資外洩予詐騙集團利用，網路平台業者未舉證證明其已盡個資維護法定義務，法院因此認定網路平台業者對於該案原告因被第三人利用個資詐騙之行為與有過失，應與第三人依個人資料保護法第29條及同法第28條第2項規定負擔原告七成之財產及非財產上損害。

(5) 販賣關鍵字廣告爭議案(註21)

- a. 案例背景：甲主張乙架設一廣告平台，出售關鍵字廣告空間，於本案受託設定甲之註冊商標「幸福空間」(下稱系爭商標)作為關鍵字，造成一般消費者於乙之搜尋引擎鍵入甲系爭商標後，出現其他公司、商號或個人之廣告侵害甲之商標權等受法律保護之利益，而依違反商標法、公平交易法以及民法提起排除侵害及損害賠償訴訟。一審法院駁回甲之全部請求，甲不服提起上訴。
- b. 乙在訴訟中主要抗辯，其僅單純出售關鍵字廣告空間予轉售商，轉售商再將該關鍵字廣告轉售予廣告主。所有關鍵字廣告皆係廣告商所為，本件爭議與

其無關。惟上訴法院經調查後認定：

- (I) 乙將網路關鍵字廣告空間轉售予廣告商，由廣告商招攬關鍵字廣告，或再轉售予次廣告商招攬關鍵字廣告，並以建議書建議販售之關鍵字內容，且廣告商應向乙提供每個月之業務活動詳情及關鍵字點擊率、點擊次數內容報告，乙亦提供各轉售廣告商每月購買之關鍵字總數及透過網路點擊次數等資訊，足見乙全盤掌控臺灣地區關鍵字廣告銷售及實際參與關鍵字廣告內容有關事宜。
- (II) 販賣關鍵字廣告不構成商標侵權行為：本件關鍵字係由網路使用者所鍵入，並非乙或廣告主所輸入，乙以搜尋結果頁面提供廣告空間予廣告主放置廣告之行為，既未積極標示任何商標，即無以系爭商標表彰行銷其商品或服務之行為，且網路使用者鍵入「幸福空間」關鍵字搜尋後，見搜尋頁面之廣告欄位出現廣告，亦無從認識該廣告有何標示系爭商標之意，而乙縱有將系爭商標文字於內部程式作指令連結亦係屬內部無形之使用，並非為外在有形之使用，均不足以使相關消費者認識其為商標，並不符合法定商標使用要件。甲雖援引美國學者稱之為「初始興趣混淆(initial interest confusion)」理論主張消費者輸入系爭商標作為關鍵字搜尋後，可能會誤認該搜尋網頁上廣告主之廣告文案為甲所有而予以點選進入觀覽，惟台灣商標法第68條所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係注重相關消費者在實際交易之際是否會混淆誤認，本案消費者點選系爭關鍵字進入相關網址之網站後，廣告主網站之網頁並未使用系爭商標，如有使用相關文字亦均為描述性使用，而非作為商標使用者，且均有標明其公司名稱、其所有商標等可資識別標示，消費者並不會誤認係為甲所有之網站網頁，自亦不會誤認該等廣告主網站網頁所示之商品／服務係甲所有者，而致生混淆誤認之虞。
- (III) 乙幫助事業廣告主進行公平交易法第24條之不公平競爭行為而成立共同侵權行為：各廣告主利用關鍵字廣告吸引消費者注意，進而點選關鍵字之後增加自己網站之點閱率藉以提高其知名度，甚至進而獲利之行為，已涉有不公平競爭，甲與乙雖非處於競爭之事業，然乙將系爭商標列入關鍵字建議書，建議廣告主購買該關鍵字廣告在先，且於經由轉售廣告商每月之回報應知悉廣告主購買系爭商標作為關鍵字廣告之行為，並於甲二度以存

證信函告知移除，業已明知系爭關鍵字廣告可能構成不公平競爭侵害甲之權益之情況下，仍未移除系爭關鍵字廣告，續行賺取廣告費牟利，明顯有幫助各廣告主事業進行公平交易法第24條之不公平競爭行為，而依民法第185條第2項規定應視為共同侵權行為人。

(IV) 是否侵害言論自由之利益衡量：

乙雖稱其無法審查網路廣告，如審查網路廣告與停止關鍵字廣告，將違反言論自由云云。惟法院認為：甲並非要求乙於提供關鍵字廣告之初即事先審查所有網路關鍵字廣告是否違法，而是於發現以其系爭商標及其公司特取名稱作為關鍵字廣告認為侵害其權益後，二度以存證信函通知乙要求取下、停止以其系爭商標作為關鍵字廣告，乙仍置之不理，乙與各廣告主已共同構成不公平競爭侵權行為之情況下，依憲法第23條規定反面解釋，此時乙與各廣告主以系爭商標及甲特取名稱作為關鍵字廣告之言論自由已妨礙甲之自由，而影響交易秩序或有影響交易秩序之虞，即應受限制。

(下期待續)

※ 註釋

14. 臺灣臺北地方法院102年度北小字第2182號民事判決，臺灣臺中地方法院103年度訴更字第5號民事判決意旨參照。
15. 臺灣高等法院106年度上字第1656號民事判決、臺灣高等法院臺中分院103年度上易字第54號民事判決、臺灣高等法院臺中分院103年度上字第289號民事判決、臺灣高等法院臺中分院103年度上字第290號民事判決、臺灣高等法院臺中分院103年度上字第344號民事判決、臺灣高等法院107年度上字第814號民事判決、臺灣高等法院103年度上字第21號民事判決、臺灣臺北地方法院107年度訴字第694號民事判決、臺灣臺北地方法院104年度訴更一字第22號民事判決意旨參照。
16. 同前註。
17. 例請參見臺灣高等法院臺中分院103年度上字第344號民事判決。
18. 智慧財產法院106年度民商訴字第3號民事判決。
19. 智慧財產法院105年度重附民上字第1號刑事判決。
20. 智慧財產法院102年度民專訴字第2號民事判決。
21. 智慧財產法院102年度民商上字第8號民事判決。

美國2019審查電腦實施功能用語請求項界定是否符合美國專利法第112條指南(下)

❖吳俊彥專利師❖

(續上期)

此外，藉由主張熟悉該領域技術人員能夠編寫軟體而將一般用途電腦轉換為特殊用途電腦而執行所主張的功能，仍無法避免對演算法揭露的要求。如在EON Corp. IP Holdings LLC v. AT&T Mobility LLC,案(註20)中CAFC便不同意「如果熟悉該領域技術人員可以實施軟體功能，則微處理器可以作為軟體功能的充分結構」，並應當注意到「我們已經反覆且明確地拒絕了這種論點：在決定一演算法是否必須被揭露作為功能用語請求項元件的結構時，熟悉該領域技術人員不起任何作用」；另在Blackboard案中則是說明「通常技術人員或許能根據系統用戶的預定角色設計程式來創建進入控制列表是可實施的事實」，而「我們面臨的問題是說明書中是否包含對於『對應結構』足夠確切的描述而能滿足AIA前的美國專利法第112條第6項，而不是熟悉該領域技術人員是否能夠設計一些手段方法來執行所述功能」。

根據美國專利法第112條(b)項，當說明書揭露演算法，但演算法不足以執行所主張全部的功能時，則適用美國專利法第112條(f)項的特殊用途電腦實施(Special purpose computer-implemented)的請求項界定也是不明確的。在Noah案中認為「除非說明書揭露了執行與界定相關功能的演算法，否則電腦實施的手段功能用語申請專利範圍是不明確的」和「當說明書揭露了僅能完成由一手段功能用語所界定多個不同功能中的一個功能的演算法時，該說明書可視為沒有揭露演算法」。演算法的足夠與否是以能否讓熟悉該領域技術人員認知出足以定義出結構並讓人理解請求項的邊界所確定。例如，在Williamson案中CAFC認為「分佈式學習控制模組」用語是手段功能用語界定，其執行三種專門功能(即「接收(receiving)」，「轉播(relaying)」和「協調(coordinating)」)，「必須在一特殊用途電腦上實施」。CAFC解釋「如本案所述，在多個主張功能的情況下，說明書必須揭露足夠執行所有主張功能的對應結構」。然而，CAFC確定該說明書「未能揭露與『協調』功能對應的任何結構」。具體而言，CAFC沒有發現「揭露與所主張的『協調』功能對應的演算法」，專利權人雖主張說明書的圖式揭露了所需的演算法，然圖式僅是描述了「演示者顯示界面(a presenter display interface)」，沒有與所主張『協調』功能對應的演算法。因此，CAFC確認地方法院的判決，根據美國專利法第112條(b)項，具有「分佈式學習控制模組」界定的請求項因不明確而無效。

同樣地，在Media Rights Technologies, Inc. v. Capital One Financial Corp.案(註21)中，CAFC確定「合規機制(compliance mechanism)」一詞是執行四個電腦實施功能的一個手段功能用語界定(即，「通過轉移數據通路來控制數據輸出；監控受控數據通路；通過轉

移數據通路來管理輸出路徑；以及停止播放媒體內容」)。CAFC也確定「說明書未能充分揭露執行所有四個『合規機制』功能的結構」，並認同地方法院對於「合規機制」的界定不明確的判斷。具體來說，CAFC發現「說明書未能揭露『控制數據輸出』和『管理輸出路徑』功能」的操作演算法，「這兩種功能都需要轉移數據通路」因為說明書中列舉的C++源代碼「僅回報各種錯誤消息」，而「因此沒有解釋如何執行轉移功能」。「此外，該說明書沒有揭露『監控』功能的充分結構」，因為所揭露的「一套規則...『版權合規機制』適用於監控數據通路，以確保沒有未經授權的電子媒體記錄...沒有詳細說明規則本身或『版權合規機制』如何確定其規則是否被執行」。評估是否支持適用美國專利法第112條(f)項的電腦實施請求項界定之必要描述的更多指導內容可參見MPEP § 2181, 第II節B段。

當以三部分分析決定是否應根據美國專利法第112條(f)項解釋請求項界定，卻又因請求項中含糊不清的詞語而無法確定時，電腦實施的功能用語請求項也可能是不明確的。在考慮申請專利範圍中的語句、說明書以及熟悉該領域技術人員如何根據揭露內容理解請求項中的語句之後，審查人員應該決定請求項中的詞語是否充分地記載執行所主張功能的明確結構。如果申請人不同意審查人員對請求項界定的解釋，申請人有機會在申請過程中提出答辯，並在必要時修改請求項，以澄清美國專利法第112條(f)項是否適用。

當未能在說明書中揭露足夠執行全部所主張功能的對應結構(例如，電腦和演算法)，根據美國專利法第112條(b)項，若請求項包含有適用美國專利法第112條(f)項的電腦實施請求項界定，則該請求項是不明確的，而且根據美國專利法第112條(a)項其也缺乏書面說明，參見MPEP § 2163.03第VI節。審查人員應進一步根據美國專利法第112條(a)項規範的可實施性要件，考量揭露內容是否包含有關申請專利範圍標的的充分資訊，而能使熟悉相關領域技術人員製造和使用所主張發明的全部範圍，參見MPEP § 2161.01第III節和MPEP § 2164.08。

四、美國專利法第112條(a)項審查相關議題：

「第112條審查指南」第II部分檢視根據美國專利法第112條(a)項審查電腦實施功能用語請求項界定相關的議題。即使請求項不被解釋為美國專利法第112條(f)項下的電腦實施的功能用語請求項語句的手段功能用語界定，仍必須依據美國專利法第112條(a)項書面說明和可實施性要件對其進行揭露充分與否的評估。如同下面進一步的具體說明，說明書必須充分詳細敘述(例如，藉由揭露演算法)以確立申請人在申請日前已佔有所主張的發明。此外，對於特定請求項是否受到申請案揭露內容支持的任何分析，都需要確定該揭露內容在申請時是否包含關於申請專利範圍標的的足夠資訊，而使熟悉相關領域技術人員能夠製造和使用所主張的發明。由Ariad案可知，美國專利法第112條(a)項可實施性的要件與書面說明的要件不同且應當

區分開來；其目的在於「確保以有意義的方式將本發明傳達給相關的公眾」，參見MPEP § 2164。

(一) 美國專利法第112條(a)項的書面說明要件：

Vasudevan案中討論到專利說明書是否為所宣稱的申請專利範圍界定提供了足夠的書面說明支持。CAFC在該案中引用Ariad案解釋「對書面說明充分性的測試『是申請案的揭露內容是否合理地向熟悉該領域技術人員傳達了發明人在申請日佔有所主張的標的』」。CAFC強調「如果說明書僅僅敘述了『期望的結果』，則不符合書面說明要件」。因此，將該標準應用於電腦實施的功能用語請求項時，CAFC表示「更明確的問題是說明書是否藉由發明人如何達成所主張的功能來證明其佔有」。

為了滿足美國專利法112(a)項中所述的書面說明要件，說明書必須充分詳細地敘述所主張的發明，使得熟悉該領域技術人員可合理地歸結出發明人在申請時占有所主張發明。例如，說明書必須提供對發明的充分敘述，而不是表明可能達成的結果。滿足書面說明要件所需的詳細程度取決於申請專利範圍的本質與範圍，以及相關技術的複雜性和可預測性。在說明書中不需要詳細敘述該領域公知的資訊。然而，必須提供足夠的資訊以證明發明人占有所主張的發明。參見MPEP § 2163第II節A部第2點。

關於說明書是否符合書面說明要件的分析，需要審查人員將請求項的範圍與說明敘述的範圍進行比較，以確定申請人是否已證明占有所主張的發明。此可見於Reiffin v. Microsoft Corp. 案(註22)中所述「書面說明要件的目的是確保如請求項中所述具排除權利的範圍不超出發明人在專利說明書中的敘述對該技術領域的貢獻範圍。」；以及LizardTech Inc. v. Earth Resource Mapping Inc. 案(註23)所載「無論說明書中的缺陷是否被視為未能證明申請人占有請求項中所載的發明全部範圍，或未能實施請求項的全部範圍，根據美國專利法第112條(a)項該說明書對請求項所提供的支持不足」，及「請求項不會僅因說明書實施例不包含明確地涵蓋請求項語句全部範圍的示例，便根據美國專利法第112條而無效。」。雖然「沒有藉由下位的揭露來支持上位的特殊規則」，CAFC在Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc.案(註24)中指出「上位是否獲得支持取決於技術的狀態以及上位的本質和範圍。」，並進一步解釋「只要下位的揭露足以向熟悉該領域技術人員傳達發明人占有上位的標的，該上位便可藉由適當的書面說明獲得支持」。另亦於Rivera v. Int'l Trade Comm'n案(註25)中肯認國際貿易委員會(International Trade Commission)的調查結果認為「說明書沒有為所宣稱的申請專利範圍全部範圍提供必要的書面說明支持」，其中申請專利範圍廣泛引用「容器.....適於容納沖泡材料(brewing material)」，而說明書僅揭露了設計用於容納「濾包(pod)」的「濾包適配組件(pod adapter assembly)」或「容受器(receptacle)」。

電腦實施的發明有時是以其功能用語揭露和主張。對於電腦實施的功能用語請求項，由於電腦硬體和軟體的相互關係和相互依賴性，確定揭露的充分性需要審視所揭硬體和所揭軟體兩者的充分性(即，如Vasudevan案中所問「如何達成所主張的功能」)。當審查電腦實施與軟體相關的請求項時，審查人員應決定說明書是否揭露了達成所主張功能的電腦和演算法足夠的詳細內容，使熟悉該領域技術人員可以合理地歸結出發明人占有申請時所主張標的。例如在微軟電腦詞典2002年第5版中，演算法被定義為「用於解決邏輯或數學問題，或執行任務的有限步驟序列」。申請人可以如在Finisar案中所述「以任何可理解的用語表達該演算法，包括數學公式、文字描述、或流程圖，或任何其他能提供足夠結構的方式」。熟悉該領域技術人員理論上可以編寫程式來達成所主張功能是不足夠的，相反地，說明書本身必須解釋如何達成所主張功能以證明申請人已經占有。如在Vasudevan案中所述，如果說明書沒有提供充分詳盡的電腦和演算法的揭露內容以向熟悉該領域技術人員證明發明人占有能達成所主張結果的發明，則必須根據美國專利法第112條(a)項做出因為缺乏書面說明要件的核駁，參見MPEP § 2161.01第I節。

例如，在Vasudevan案中，CAFC評估「說明書是否證明發明人占有如何進入不同的數據庫」。被告在地方法院辯稱「說明書未證明發明人占有進入『不同數據庫』的能力」因為「說明書敘述了一個結果，但沒有顯示如何達成該結果」。然而，在上訴中，CAFC發現地方法院提供的專家證詞提出了「一個重要的事實爭議，說明書是否顯示如何達成進入不同數據庫的功能」。專家認為說明書的特定部分解釋「序列化文件可用於關聯來自兩個數據庫的參數」，且「這些關聯參數可用於識別一個數據庫中與另一個數據庫中的數據相關聯的數據」。CAFC裁定，此專家意見引發了一個重要的事實爭議，即發明人是否占有達成所主張結果的發明。在MPEP § 2161.01第I節和MPEP § 2163的內容包含關於決定是否存在足以支持電腦實施的功能用語請求項界定的書面說明的進一步資訊。

(二) 美國專利法112(a)項的可實施性要件：

Vasudevan案的議題還包含專利說明書是否使熟悉該領域技術人員能夠製造和使用所主張的發明。CAFC解釋「即使需要『大量實驗(a considerable amount of experimentation)』，但只要實驗『僅是例行性，或者說明書就實驗應該進行的方向提供了合理數量的指導，請求項就滿足可實施性的要件』」(引用In re Wands案(註26)，以下稱Wands案)。「另一方面，如果需要『過度實驗(undue experimentation)』，則申請專利範圍無效」。「在決定實驗是否過度時，在Wands案中列出一些需要考慮的因素：『包括(1)必要的實驗數量(the quantity of experimentation necessary)，(2)提供的方向或指導的數量(the amount of direction or guidance presented)，(3)是否存在操

作示例(the presence or absence of working example)，(4)發明的本質(the nature of the invention)，(5)現有技術的狀態(the state of the prior art)，(6)該領域技術人員的相關技能(the relative skill of those in the art)，(7)技術的可預測性或不可預測性(the predictability or unpredictability of the art)，以及(8)申請專利範圍的寬廣程度(the breadth of the claims)』」。

為了滿足美國專利法第112條(a)項的可實施性要件，說明書必須教示熟悉該領域技術人員如何製造和使用所主張發明的全部範圍而無需過度的實驗。根據美國專利法第112條(a)項，可實施性的問題是根據所主張的標的，以請求項範圍內的所有內容是否都可實施為審查重點進行評估。因此，審查人員應當在將請求項視為一個整體而不是單獨分析各個局部的情況下，決定每一請求項記載內容以及請求項所包含的標的。參見MPEP § 2161.01第III節和MPEP § 2164.08。

並非用於實踐發明所需要的一切都得要揭露。在Trs. of Bos. Univ. v. Everlight Elecs. Co., LTD.案(註27) (以下稱Trs. of Bos. Univ.案)中引用Genentech, Inc. v. Novo Nordisk A/S案(註28)說明，雖然「說明書必須能夠實施所主張發明的全部範圍」，「此並非指說明書必須明確交代反覆描述每個請求項的每種可能」。譬如「『說明書不需要揭露該領域公知的內容』」；此論述亦見於AK Steel Corp. v. Sollac & Ugine案(註29)中。由於所在領域的高技術水準以及在創造程式以達成預期結果而無需過度實驗的高可預測性水準，使得此對於電腦實施的發明特別重要。然而，當據以實施的知識在該領域實際上是未知時，申請人便不能依賴熟悉該領域技術人員的知識來提供實施所主張發明的新穎方面所需的資訊。參見MPEP § 2161.01第III節和MPEP § 2164.08。

CAFC一再主張，說明書必須教示熟悉該領域技術人員如何製造和使用所主張發明的全部範圍而無需過多的實驗。可見Trs. of Bos. Univ.案引用Nat'l Recovery Techs., Inc. v. Magnetic Separation Sys., Inc.案(註30)論述「『可實施性的範圍.....是在說明書中揭露的內容加上熟悉該領域技術人員無需過度實驗所能知曉的範圍』」。例如，在Sitrick v. Dreamworks, LLC案(註31)中所討論的請求項目的在將用戶的音頻信號或視覺圖像「整合(integrating)」或「替代(substituting)」到預先存在的視頻遊戲或電影中。儘管這些請求項同時包含視頻遊戲和電影，但說明書僅向技術人員教示如何將用戶圖像替換並整合到視頻遊戲中。CAFC認為說明書「未能據以實施所宣稱申請專利範圍的全部範圍」，因為「熟悉該領域技術人員無法在無需過度實驗的情況下，理解說明書中關於取代或整合用戶圖像於視頻遊戲中，和替代用戶圖像於電影中預存人物圖像的揭露內容」。

至於請求項的範圍大小，需要關注的是揭露內容所提供的實施範圍對熟悉該領

域技術人員而言，是否與請求項所尋求的保護範圍相當。在判斷時，審查人員應該考慮(1)相對於揭露內容而言，請求項的範圍有多大，以及(2)該領域技術人員是否可以製造和使用所主張發明的全部範圍而無需過度實驗，參見MPEP § 2161.01第III節和MPEP § 2164.08。若無法根據說明書實施請求項的全部範圍，則必須做出缺乏可實施性的核駁。有關可實施性要件的更多資訊可參見MPEP § 2164.01到§2164.08內容。

五、結論

關於美國專利法第112條的審查，自CAFC在2015年的Williamson案與Vasudevan案判決出爐之後，USPTO已逐步調整美國專利法第112條的審查標準，故此次頒布的「第112條審查指南」並沒有大幅改變2015年以來的審查標準，但其彙整CAFC近年來的相關判例，完整闡述美國專利法第112條的規範與審查標準，有利於審查標準的透明性與一致性，對於審查人員而言可更加適切地運用相關的法條與基準，而對申請人而言，則將更有助於電腦實施相關發明專利的說明書撰寫以及對官方審查意見的答辯回應。

※ 註釋

20. EON Corp. IP Holdings LLC v. AT&T Mobility LLC, 785 F.3d 616, 623 (Fed. Cir. 2015)
21. Media Rights Technologies, Inc. v. Capital One Financial Corp., 800 F.3d 1366, 1374 (Fed. Cir. 2015)
22. Reiffin v. Microsoft Corp., 214 F.3d 1342, 1345 (Fed. Cir. 2000)
23. LizardTech Inc. v. Earth Resource Mapping Inc., 424 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2005)
24. Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., 645 F.3d 1336, 1352 (Fed. Cir. 2011)
25. Rivera v. Int'l Trade Comm'n, 857 F.3d 1315, 1319-21 (Fed. Cir. 2017)
26. In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988)
27. Trs. of Bos. Univ. v. Everlight Elecs. Co., LTD., 896 F.3d 1357, 1364 (Fed. Cir. 2018)
28. Genentech, Inc. v. Novo Nordisk A/S, 108 F.3d 1361, 1366 (Fed. Cir. 1997)
29. AK Steel Corp. v. Sollac & Ugine, 344 F.3d 1234, 1244 (Fed. Cir. 2003)
30. Nat'l Recovery Techs., Inc. v. Magnetic Separation Sys., Inc., 166 F.3d 1190, 1196 (Fed. Cir. 1999)
31. Sitrick v. Dreamworks, LLC, 516 F.3d 993 (Fed. Cir. 2008)

 聖島國際法律事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE 聖島國際專利商標聯合事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE	總 所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02) 2775-1823	FAX : (02) 2731-6377
	法律事務所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02) 2775-1823	FAX : (02) 8773-6131
	台 北 所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02) 7702-8299	FAX : (02) 7702-8289
	台 中 所	台中市西 區臺灣大道二段220號32樓	(04) 2328-8218	FAX : (04) 2328-8318
	台 南 所	台南市東 區裕農路375號6樓	(06) 274-2266	FAX : (06) 238-0527
	嘉義聯絡處	嘉義市西 區垂楊路505號6樓之1	(05) 285-1586	FAX : (05) 285-1595
	高 雄 所	高雄市前金區中正四路211號14樓之1	(07) 216-3721	FAX : (07) 216-2588
		www.saint-island.com.tw	siiplo@mail.saint-island.com.tw	