



智慧財產權實務報導

INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS

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

22卷12期2020年12月

本期簡介

新興社群媒體之著作權議題-以美國紐約南區聯邦地方法院近期兩則判決為例

周宥廷 律師

美國藝術家安迪沃荷(Andy Warhol)曾說：「在未來，每個人都會有十五分鐘的成名時間。」(In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.)。隨著Facebook、Youtube、Instagram、Tiktok以及Podcast等新興社群媒體的蓬勃發展，如今人們已經習慣隨時將照片、影片或錄音上傳到社群媒體與社群粉絲分享，或是利用直播功能，與不特定多數人分享心情、傳播知識或販賣商品。新興社群媒體容易操作、即時、快速傳播且可直接與大眾互動之特點，使每人都有可能藉由新興社群媒體為微量創作，並將其創作公開給於不特定大眾聽聞，再經由大眾之快速傳播，使作品廣為人知。.....詳全文

由Illumina, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc案探討美國DNA分離與檢測方法專利之專利適格性

黃毓傑 專利師

以生物體為研究對象之生醫領域相關發明不可避免地大多涉及自然法則與自然現象等法定例外，使得此類發明在美國經常受到專利標的適格性之挑戰，而被認定不符美國專利法第101條(35 U.S.C.§101，以下簡稱§101)所規定之可專利標的。從美國最高法院在Mayo案與Alice案(註1)所作出之判決後，二步驟分析法已成為法院在評估涉訟之專利發明是否具有專利適格性之主要方法。.....詳全文

本期內文

新興社群媒體之著作權議題—以美國紐約南區聯邦地方法院近期兩則判決為例

◆周宥廷 律師◆

一、前言

美國藝術家安迪沃荷(Andy Warhol)曾說：「在未來，每個人都會有十五分鐘的成名時間。」(In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.)。隨著Facebook、Youtube、Instagram、Tiktok以及Podcast等新興社群媒體的蓬勃發展，如今人們已經習慣隨時將照片、影片或錄音上傳到社群媒體與社群粉絲分享，或是利用直播功能，與不特定多數人分享心情、傳播知識或販賣商品。新興社群媒體容易操作、即時、快速傳播且可直接與大眾互動之特點，使每人都有可能藉由新興社群媒體為微量創作，並將其創作公開給於不特定大眾聽聞，再經由大眾之快速傳播，使作品廣為人知。

然而，正因新興社群媒體具有使用門檻低且可快速傳播之特性，使用者常疏忽使用新興社群媒體時可能碰觸到的智慧財產權問題。尤其，因新興社群媒體之興起源自於網路使用者希望可以藉由網路平台快速分享訊息，利用Youtube、Instagram、Tiktok之創作者更是希望社群粉絲能廣泛向大眾散布創作物以達到宣傳效果，因此，新興社群媒體本身通常鼓勵使用者向他人分享貼文，並開放各種快速傳播的連結或功能，使使用者常常忽略其在分享貼文時可能涉及重製、公開播送、公開傳輸或散布等著作權議題。

近年來，使用新興社群媒體而違反智慧財產權相關法規之案例時有耳聞，本文謹簡介今年兩則美國紐約南區聯邦地方法院之判決。該兩則判決皆是在討論公開網站於其網站中之文章嵌入他人公開的Instagram照片是否違反著作權法。兩個相似的事實背景，美國紐約南區聯邦地方法院卻前後做出完全相反的決定，值得令人探討。

二、Instagram的使用條款與相關平台政策：

Instagram為一款西元2010年推出的手機App，其提供使用者上傳照片與短影片以供他人閱覽或分享。使用者須先在Instagram登記註冊一個帳號，可選擇要將該帳號設定為私人帳號或公開帳號。如設定為私人帳號，則只有經過使用者同意追蹤其私人帳號的其他使用者可以看到該使用者上傳的照片或短影片；如設定為公開帳號，則使用者所上傳的照片或短影片可被不特定大眾閱覽，一般網路使用者(即未在Instagram註冊帳號的他人)亦可經由網路搜尋到該公開帳號中所有的照片或短影片。

根據Instagram的使用條款(Terms of Use)，其說明：「我們對您提供的內容並無所有權，但您授予我們使用該內容的權限。您對您的內容之所有權不受影響。我們對您在本服務或透過本服務發布的內容並無所有權。當您在我們的服務或相關平台上分享、發布或上傳授智慧財產權保障的內容(例如相片或影片)時，即表示您授予我們非專屬、免權利金、可轉讓、可轉授權的全球授權，可以託管、使用、散佈、修改、執行、複製、公開表演或展示、翻譯您的內容，以及根據您的內容創作衍生作品(須符合您的隱私和應用程式設定)。」^(註1)；Instagram進一步的在其資料政策(Instagram Data Policy)表示：「使用我們的產品進行分享及交流時，您可選擇要分享內容的對象...公開資訊可以供任何人(包括未申請帳號者)在我們的產品或其他網路空間查看。公開資訊包括您的Instagram用戶名稱；所有公開分享的資訊；Facebook公開個人檔案上的資訊^(註2)；以及在Facebook粉絲專頁、公開Instagram帳號或Facebook Marketplace等其他公共論壇上分享的內容。您、其他Facebook和Instagram用戶和我們，皆得透過其他Facebook旗下企業產品、搜尋結果、工具和API等管道，提供存取權限或傳送公開資訊給我們產品和其他網路空間中的任何人。公開資訊也能透過第三方服務查看、存取、轉些或下載，例如透過搜尋引擎、API和離線媒體(如電視)，以及與我們產品整合的應用程式、網站和其他服務。」^(註3)

綜合Instagram的使用條款以及資料政策，使用者上傳到Instagram的所有照片或短影片的所有權皆歸屬於該使用者，不論是公開帳號或私人帳號。然而，使用者於上傳照片或短影片的時即同意非專屬授權Instagram該照片或短影片的智慧財產權，Instagram因此得於全球範圍內，基於使用者的授權，託管、使用、散佈、修改、執行、複製、公開表演或展示、翻譯使用者上傳到Instagram的所有照片或短影片。Instagram特別針對公開帳號的使用者進一步要求其在開始使用Instagram的服務時，即同意Instagram得允許其他第三人任意存取、下載或傳送該公開帳號中的所有照片或短影片給使用網路的任何人。基此，雖然Instagram帳號的使用者擁有照片及影片的所有權，然而其似乎無法向其他透過Instagram取得照片或影片的第三人主張任何智慧財產權，蓋其已於開始使用Instagram的服務時，同意無償授權Instagram得再授權給其他第三人。

三、Stephanie Sinclair v. Ziff Davis, LLC與Mashable, LLC案^(註4)

2018年1月29日，Stephanie Sinclair，一位長期為紐約時報(New York Times)、時代雜誌(Times Magazine)以及國家地理雜誌(National Geographic)拍攝照片，多次榮獲世界新聞照片獎(World Press Photo awards)且曾獲得普立茲獎(Pulitzer Prize)的攝影師，對Mashable網站及其母公司Ziff Davis, LLC向美國紐約南區聯邦地方法院提起訴訟，因為她發現Mashable網站未經她同意，將她發表在Instagram公開帳號中一張標題為「孩童、新娘、母親/在瓜地馬拉的兒童婚

姻」(Child, Bride, Mother/Child Marriage in Guatemala)的照片(註5)「嵌入」在Mashable網站上一篇介紹女性攝影師的文章中(註6)。

Mashable為一個新聞部落格網站，每天針對不同的議題撰寫文章以增加網路使用者的點閱率。為了發布該篇文章，Mashable網站的員工曾於2016年3月11日透過電子郵件向Stephanie Sinclair表示願意提供50美元的授權金，請求Stephanie Sinclair同意授權該張描述兒童婚姻的照片給Mashable網站使用，以介紹女性攝影師藉由照片對社會正義的貢獻。然而，Stephanie Sinclair並沒有同意授權Mashable網站使用該照片。縱使遭到Stephanie Sinclair的拒絕，Mashable網站仍於2016年3月16日發表該篇介紹女性攝影師的文章，並於該文章中利用Instagram的「嵌入」功能，在文章中嵌入該張未經Stephanie Sinclair同意授權使用的照片。

「嵌入」(embedding)是一種將文件以模板形式連結置入其他文件的技術，其允許網站的程式碼開發者得將放置於第三方伺服器的內容，例如：照片或影片，合併入該程式碼開發者的網站中。當一個人瀏覽含有「嵌入碼」的網站時，使用者的網路瀏覽器直接從第三方伺服器擷取該嵌入碼的內容，並且將該內容放置於自己的網站上中。藉由此種技術，使用者可以在自己的網站中嵌入實際上存放在第三方伺服器的內容，故使用者不用重製該內容即可取得並使用他人存取在第三方伺服器的內容。

Instagram於2013年開放官方嵌入語法於公開帳號中，其利用應用程式介面(Application Programming Interface, API)允許Instagram的使用者可分享並發布公開帳號中的照片或影片於第三方網站上。使用者可直接點取希望嵌入的照片右上方的選單，再從該下拉選單中點選內嵌，即可複製內嵌程式碼，並將他人發布於公開帳號中的照片或短影片嵌入在自己的網站內。

根據前揭Instagram的使用條款與資料政策，所有於Instagram將帳號設定為公開的使用者皆同意任何第三方網站可透過此應用程式介面技術使用其發布於Instagram上的照片或短影片。基此，Mashable網站主張基於Instagram的使用條款以及資料政策，其係透過Instagram的再授權，合法於網站文章中嵌入Stephanie Sinclair的照片，並要求美國紐約南區聯邦地方法院裁定駁回Stephanie Sinclair的起訴申請。

Stephanie Sinclair則抗辯表示：

1. Mashable網站應直接向她取得照片的授權使用，而不是自Instagram獲得再授權。
2. Stephanie Sinclair和Instagram間的合約不應再授權Mashable網站可使用她的照片，因為Mashable網站並非該合約的預期受益者。
3. Stephanie Sinclair授予Instagram得再授權給第三人使用的條款無效，因為該再授權是基於一連串複雜且互相連接的文件。
4. Stephanie Sinclair和Instagram間的合約並不包括一有效的再授權條款，因為該些合約是循環性的、不可理解的且互相矛盾的。

5. Instagram違反其使用條款，因為Instagram再授權她的照片予Mashable網站再販售給其他第三人。

6. Instagram的使用條款與資料政策對於專業攝影師是不公平的，因為Instagram強迫她必須要在公開帳號與私人帳號中擇一，如果她選擇公開帳號，她只能同意Instagram再授權她的著作給其他使用者使用。

然而，美國紐約南區聯邦地方法院沒有採納Stephanie Sinclair的理由，並於2020年4月13日裁定駁回Stephanie Sinclair的起訴申請。美國紐約南區聯邦地方法院認為Stephanie Sinclair授予Instagram著作權與Instagram再授權給Mashable網站使用為兩個獨立的事件，因此，當Mashable網站向Stephanie Sinclair請求授權被拒絕時，其當然有權向Instagram要求再授權。因為Stephanie Sinclair於使用Instagram的服務時已經同意接受所有的使用條款以及相關平台政策，所以Stephanie Sinclair已經同意授權任何使用Instagram的使用者得透過應用程式介面使用、嵌入她的照片，則Mashable網站不必為一預期受益者，始得從Instagram處獲得再授權。雖然Instagram確實可以將其使用條款及資料政策的內容修改得更為精確並使使用者更容易理解，但美國加州法律(註7)並沒有要求Instagram必須這樣做，而根據美國加州法律，Instagram得分別於使用條款以及資料政策中約定使用者授權Instagram得再授權所有使用者上傳的照片或短影片以及再授權的內容。既然Mashable網站遵守Instagram的使用條款，利用Instagram的應用程式介面技術將Stephanie Sinclair授權給Instagram使用的照片嵌入網站中，且Stephanie Sinclair沒有提出任何證據證明Instagram的使用條款與資訊政策彼此互相矛盾，或Mashable網站有向任何第三人販售照片之事實，Mashable網站即無違反任何著作權規定。縱然Instagram的相關規範確實會讓使用者陷入兩難，但Stephanie Sinclair既然在創立Instagram帳號時做出選擇，則其無法在同意合約內容後再於事後要求逸脫契約責任。

綜上，美國紐約南區聯邦地方法院的裁定理由可被統整如下：

1. Instagram的使用條款以及相關平台政策的內容是合法有效的。
2. Instagram的使用者於開始使用Instagram並於Instagram詢問是否接受其使用條款時按下「我同意」即已同意接受Instagram的合約條件，不得事後再予反悔。
3. 不論是私人帳號或公開帳號，所有Instagram的使用者已授權Instagram得再授權第三人運用使用者於Instagram中上傳的內容。
4. Instagram的資料政策已經明示其使用者可以選擇要將帳號設為公開帳號或私人帳號且可以隨時將公開帳號更改為私人帳號，則當使用者選擇將帳號設為公開時，其已同意使用者上傳於Instagram的內容可以被不特定大眾所搜尋，且同意他人可透過應用程式介面將Instagram的內容嵌入於第三方網站中。
5. 既然Stephanie Sinclair係於Instagram建立公開帳號，其已經同意Mashable網站得藉由

Instagram的再授權，將其上傳於Instagram的照片嵌入在Mashable網站中，則Mashable網站是合法被Instagram再授權使用該張照片，並無違法。

美國紐約南區聯邦地方法院於2020年4月13日裁定駁回Stephanie Sinclair的起訴申請。然而，在該裁定做成之後不到2個月之內，美國紐約南區聯邦地方法院卻在整體案情相當相似的Elliot McGucken v. Newsweek案件中做成完全相反的決定。

四、Elliot McGucken v. Newsweek LLC案(註8)

跟Stephanie Sinclair一樣，Elliot McGucken亦為一攝影師，主要拍攝自然景觀與湖泊。2019年3月13日，Elliot McGucken將其拍攝美國加州死亡谷季節性湖泊的照片(註9)上傳到他在Instagram開設的公開帳號。隔天，美國Newsweek(新聞周刊)即在其網站上一篇名為「地球上最熱、最乾燥的地方之一的死亡谷出現巨大湖泊」(Huge Lake Appears in Death Valley, One of the Hottest, Driest Places on Earth)的文章(註10)中嵌入Elliot McGucken所拍攝的照片。

Elliot McGucken隨即向美國紐約南區聯邦地方法院對Newsweek提起侵害著作權訴訟，主張Newsweek未經其同意即重製及散布該照片。Newsweek則採取如同Mashable網站一樣的抗辯，主張其自Instagram獲得再授權，並另外主張其係合理使用Elliot McGucken的照片，因此Elliot McGucken的起訴不合法，請求美國紐約南區聯邦地方法院裁定駁回Elliot McGucken的起訴。

美國紐約南區聯邦地方法院於2020年6月24日作出裁定，其於裁定理由中再次重申，根據Instagram的使用條款與資料政策，Instagram的使用者確實授權Instagram得再授權使用者上傳至Instagram的照片或短影片給其他第三者，Instagram的公開帳號使用者亦確實同意第三方網站可以嵌入使用者上傳至Instagram的照片或短影片。然而，美國紐約南區聯邦地方法院卻表示在Elliot McGucken和Newsweek的爭議中，沒有任何證據顯示Instagram有再授權Newsweek的意思表示。雖然Instagram的使用條款使Elliot McGucken得明顯預見其他第三人，例如Newsweek，可能會在其網站上藉由嵌入功能分享他的照片，但沒有任何一條Instagram的使用條款或資料政策有關於Instagram明確再授權他人嵌入公開帳號使用者的照片或短影片的內容。Instagram的使用條款或資料政策不僅沒有明示Instagram再授權第三方的相關條款，也沒有任何默示再授權第三方的條款。基此，美國紐約南區聯邦地方法院承認，雖然Instagram的使用條款和資料政策使得本案有解釋成Instagram再授權Newsletter的空間，然而，美國紐約南區聯邦地方法院也沒有找到任何Instagram確實明確再授權Elliot McGucken的照片給Newsletter的證據資料，因此，美國紐約南區聯邦地方法院無法駁回Elliot McGucken的起訴申請。

於Elliot McGucken v. Newsweek LLC案中，美國紐約南區聯邦地方法院顯然進一步細緻化

著作權人授權社群媒體「再授權」的內容。進步言之，縱使社群媒體的使用條款使其使用者不得不授予社群媒體一個再授權任何第三人使用著作物之權利，但是，社群媒體與任何被再授权使用、重製或散布著作物的第三方網站之間亦應有一再授權條款，用以規範社群媒體與第三方網站之間的再授權範圍及授權內容，否則，縱使社群媒體使用者可以預見第三方網站可以使用其著作，因社群媒體與第三方網站間沒有任何再授權合約，第三方網站也不能隨意使用或散布社群媒體使用者上傳到社群媒體的著作物。

針對Newsweek另外主張其係合理使用Elliot McGucken的照片的部分，美國紐約南區聯邦地方法院則認為部分無理由，其裁定理由如下：

1. 根據美國判決先例，一行為只有在符合下列要件下可以被認定係合理使用著作物：

- (1) 使用著作物的目的及特性，包括是否為商業使用或非營利的教育用途。
- (2) 著作物的性質。
- (3) 被使用的著作物占整體內容的比例。
- (4) 是否會影響著作物的潛在市場或價值。

2. 第一個要件為原著作物是否被合理使用的核心，判斷標準為衍生著作物是否幾乎取代原著作物、是否基於其他目的額外添加新元素或新特性致使原著作物產生新印象、新意義或傳達新訊息，換言之，衍生著作物是否具有可轉換性(transformative)。本案中，美國紐約南區聯邦地方法院認為Elliot McGucken在Instagram上傳了一張他自己觀察並拍攝的風景照片，而Newsletter僅僅只是將該照片用於描述同樣風景的文章，以加強描述文章的文字說明，該行為不足以被認定具有可轉換性。雖然，Newsletter在嵌入照片的同時也引用了Elliot McGucken於Instagram上的說明文字，然而，加註該些評論文字並不足以使該張照片的使用具有可轉換性，因為該張照片並不是Newsletter所發表的文章要聚焦的重點。雖然Newsletter抗辯其將該張風景照片從「當代藝術風景照」轉換成「新聞」或「評論」，但美國紐約南區聯邦地方法院認為Newsletter並沒有在將Elliot McGucken的風景照嵌入網站文章時添加任何新意義，該張風景照僅僅只是用於加強說明該篇文章的內容。此外，既然Newsletter刊登文章是為了網站的營利，則其當然是基於商業目的將該張照片嵌入網站的文章中。基此，美國紐約南區聯邦地方法院認為Newsletter不符合著作權合理使用的第一個要件。

3. 關於合理使用的第二個要件，法院需要分析：

- (1) 該著作物是用於表達思想或具有創意性，致使原著作物有一個很大的自由空間允許他人主張合理使用，通常事實性著作(factual works)比奇幻小說更需要高度傳播；
- (2) 該著作物是否已公開發表，通常尚未經公開發表的著作較難被主張合理使用，因為著作人的第一次公開發表權是重要的。

本文中，美國紐約南區聯邦地方法院認為照片需要透過構圖以及色調來進行創造性表

現，而且事實上，被告也承認該張照片為一種當代藝術風景照。然，因Elliot McGucken的照片已經公開發表(註11)，因此，美國紐約南區聯邦地方法院認為合理使用的第二個要件並沒有特別偏向原告或被告。

4. 於判斷合理使用的第三個要件時，法院會考量原著作物佔整體的比例，以及衍生著作物包含原著作物的程度。最終，法院還會考量衍生著作物使用原著作物的數量與價值是否與重製目的有合理的關聯。本案中，Newsletter雖將該張照片的全部直接複製於其網站文章中，然而，因為照片的特性即為必須被全部或大部分的使用才能保留所有意義，因此，美國紐約南區聯邦地方法院難以找到其他可以不使用整體照片的方法，則第三個要件也沒有特別偏向原告或被告。

5. 美國最高法院曾經表示，合理使用的第四個要件為判斷一衍生著作是否合理使用原著作物的最重要要件。法院必須著重於衍生著作物是否取代原著作物，致使潛在消費者選擇購買衍生著作物而非原著作物。單純重製整個原著作物以作為商業使用可推定已經對原著作物造成市場傷害。法院不只必須考慮衍生著作物對於原著作物造成的市場傷害，亦必須考慮衍生著作物是否會四處散播，最後會不可避免地影響原著作物的潛在市場。本案中，美國紐約南區聯邦地方法院已經認定Newsletter係商業使用該張照片，且Newsletter僅係單純於網站上重製該張照片，因此，其直接推定Newsletter已經對於Elliot McGucken造成市場傷害，則Newsletter不符合著作權合理使用的第四個要件。

五、Stephanie Sinclair v. Ziff Davis, LLC與Mashable, LLC案重新審理(註12)

在美國紐約南區聯邦地方法院就Elliot McGucken v. Newsweek LLC做成Instagram未再授權Newsletter使用Elliot McGucken的照片於其網站上，且Newsletter無法直接主張合理使用的裁定之後，原來裁定駁回Stephanie Sinclair起訴申請的法官亦接受了Stephanie Sinclair申請修改駁回裁定的要求，並重新審理該案件。美國紐約南區聯邦地方法院於重新接受審理該案件的裁定中第三度表示，使用者在同意Instagram的使用條款時，即授權Instagram再授權第三方網站可以透過應用程式介面使用其發布於Instagram的著作，然而，如同美國紐約南區聯邦地方法院在Elliot McGucken v. Newsweek LLC一案中的說明，其亦無法在Stephanie Sinclair的案件中找到Instagram確實實施其再授權權利，並再授權Stephanie Sinclair的照片給Mashable網站的證據。雖然美國紐約南區聯邦地方法院先前將Instagram的資料政策中，關於Instagram提供其應用程式介面使傳播媒體可以使用並分享Instagram上的數據的條款解釋為Instagram再授權給第三方網站的依據，然而，美國紐約南區聯邦地方法院承認，其確實忽略再授權必須有著作權人的明確同意授權(explicit consent)始得為之，縱然Instagram的資料條款有被解釋成再授權的空間，但該解釋並非是唯一可能的解釋結果。基此，美國紐約南區聯邦地方法院修正其原來

對於Stephanie Sinclair一案中之決定，接受Stephanie Sinclair的起訴，並正在重新審理該案中。

六、結論

在Elliot McGucken v. Newsweek LLC案的裁定做成之後不久，Instagram的發言人告知其使用者：「雖然我們的使用條款允許我們再授權，但是我們沒有再授權給應用介面程式。我們的平台政策要求第三方確實從權利人處獲得必要授權。」^(註13)。換言之，雖然Instagram開放嵌入功能，並提供嵌入的程式語言，但其不保證第三方網站使用該功能時是合法獲得著作權人授權的。縱使目前Instagram敦促第三方網站向權利人直接取得授權，然「快速、便利的分享」是社群媒體使用者高度喜愛及依賴的一項功能，如其不斷受到使用者的抨擊，也許Instagram會再更新其使用條款或相關平台政策以確保第三方網站與其之間有一合法再授權的條款來源，則著作權人之相關權益應如何獲得保障，有再探討之空間。

關於正在進行中的兩個案件，則值得繼續觀察美國紐約南區聯邦地方法院是否會在判決中說明，Instagram的使用條款、相關平台政策內容使其使用者被迫同意授權他人使用著作物之條款，以及再授權第三方網站之條款是否符合法規。有關社群媒體「再授權」第三方網站的細緻化討論亦值得持續關注，或許可提供現在每天都離不開社群媒體的現代人於網路隨手分享他人著作物是否踩到著作權的紅線一個較為明確的指引。

※ 註釋

1. [Instagram使用條款](#)，最後點閱日：2020年11月10日。
2. Instagram於2012年被Facebook收購，Facebook於收購Instagram即陸續整合Instagram和Facebook的後台資料及功能。
3. [Instagram Data Policy](#)，最後點閱日：2020年11月10日。
4. Stephanie Sinclair v. Ziff Davis, LLC, and Mashable, INC, 18-VC- 790 (KMW), 1-9 (2020).
5. https://www.instagram.com/p/78NQaEiQOe/?utm_source=ig_web_copy_link，最後點閱日：2020年11月10日。
6. [10 female photojournalists with their lenses on social justice](#)，最後點閱日：2020年11月10日。Stephanie Sinclair所拍攝的照片已經被移除。
7. Instagram的總公司位於美國加州，因此，其使用條款及相關平台政策內容之合法性應依據美國加州的州法規規定。
8. Elliot McGucken v. Newsweek LLC, 19 Civ. 9617 (KPF),1-25 (2020).
9. <https://www.instagram.com/p/Bu-VGhzlRSN/>，最後點閱日：2020年11月10日。
10. [Huge Lake Appears in Death Valley, One of the Hottest, Driest Places on Earth](#)，最後點閱日：2020年11月10日。現已改用他人照片取代Elliot McGucken的照片。

11. 值得注意的是，美國紐約南區聯邦地方並不是因為Elliot McGucken已經照片上傳到Instagram而認為該張照片已經公開發表，其係因為Elliot McGucken曾將照片發布在SFGate雜誌上而認為該張照片已經公開發表，因此，在Instagram帳號上發布之照片是否可構成公開發表似乎仍有討論空間。
12. Stephanie Sinclair v. Ziff Davis, LLC, and Mashable, INC, 18-VC- 790 (KMW), 1-3 (2020).
13. [Instagram just threw users of its embedding API under the bus](#)，最後點閱日：2020年11月10日。

由 *Illumina, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc* 案探討美國DNA分離與檢測方法專利之專利適格性

❖黃毓傑 專利師❖

一、前言

以生物體為研究對象之生醫領域相關發明不可避免地大多涉及自然法則與自然現象等法定例外，使得此類發明在美國經常受到專利標的適格性之挑戰，而被認定不符美國專利法第101條(35 U.S.C. §101，以下簡稱§101)所規定之可專利標的。從美國最高法院在Mayo案與Alice案(註1)所作出之判決後，二步驟分析法已成為法院在評估涉訟之專利發明是否具有專利適格性之主要方法。

2020年3月17日，美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)在*Illumina, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc.* (Fed. Cir. 2020)乙案(註2)中，以2比1之票數推翻地方法院認定系爭專利涉及不具專利適格性之自然現象，不符合§101之規定而無效的判決，同年8月3日CAFC拒絕被告所提出之全院庭審(en banc)的請求並作成修改意見。本文即針對該案之判決內容的多數意見及反對意見作一簡介，並探討生醫領域相關發明如何避免落入法定例外而被認定專利無效。

二、案件背景

Illumina公司和Sequenom公司(以下合稱“Illumina”)擁有美國第9,580,751號專利(以下稱'751專利)與第9,738,931號專利(以下稱'983專利)之專利權。兩件專利基本上互相關聯且大部分的說明書內容是相同的，所涉及之核心技術主要基植於Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.案(下稱Ariosa案)(註3)之涉案專利(美國第6,258,754號專利)中所發現的自然現象，也就是無細胞胎兒DNA(cffDNA)係存在於母體循環中，且可於母體血液或血清中被偵測到，而該涉案專利主要是請求一種檢測懷孕女性血漿或血清中父系遺傳的cffDNA的方法，但該方法最終被認定為不具專利適格性，理由在於cffDNA存在於該母體血液中屬於自然現象，確認cffDNA之存在僅是請求自然現象本身。

回到本案之系爭專利，發明人進一步發現到下列問題：在母體循環中的胞外DNA絕大部分(一般大於90%)是來自媽媽，這些巨量的母體循環胞外DNA之干擾會使得測定胎兒遺傳變異變得難以進行。雖然已知cffDNA之存在，但在系爭專利提出申請時仍不知道如何從巨量的母體DNA區別或分開這些微量的cffDNA。因此，為了解決cffDNA在母體血液中難以偵測之問題，發明人發現到，大部分母體循環胞外DNA具有大於500個鹼基對之尺寸，而大部分的

cffDNA具有大約500個鹼基對之相對小尺寸，甚至所有小於300個鹼基對的DNA片段中有70%的比例是屬於胎兒的。在此等發現之基礎下，系爭專利提供了利用DNA尺寸鑑別(size discrimination)之方式來選擇性移除大量的母體循環胞外DNA並留下足夠量的cffDNA片段的方法。兩案的請求項內容即是關於製備富含cffDNA之無細胞DNA分離部分的方法，其中'751專利請求項1(註4)如下：

- 『1. 一種用於從懷孕人類女性製備一去氧核糖核酸(DNA)分離部分的方法，該去氧核糖核酸(DNA)分離部分用於分析一涉及胎兒染色體畸變的遺傳基因座，該方法包含：
- (a) 從懷孕人類女性的血漿或血清的一實質上無細胞樣本中來萃取DNA，以獲得細胞外循環胎兒和母體DNA片段；
 - (b) 藉由下列方式，製造(a)項所提取DNA的分離部分
 - (i) 細胞外循環DNA片段的大小鑑別；與
 - (ii) 選擇性移除大於約500個鹼基對的DNA片段；其中(b)項之後的該DNA分離部分包括細胞外循環胎兒和母體DNA的多個遺傳基因座；以及
 - (c) 分析(b)項中產生之DNA的分離部分中的一個遺傳基因座。』

'983專利的請求項1(註5)大致與上述相同，主要差別在於利用不同的尺寸參數，'983專利是選擇性移除大於約300個鹼基對的DNA片段。由上述內容可知，系爭專利發明人利用尺寸鑑別以及選擇性移除特定大小之DNA片段的方式，藉此獲得富含cffDNA之DNA分離部分。

此外，兩件專利之附屬請求項則是進一步限定步驟(b)所記載之尺寸鑑別與選擇性移除方法，例如'751專利的請求項7和8分別定義該尺寸鑑別包括離心與密度梯度離心。類似地，'983專利的請求項4至10定義步驟(b)包括層析、電泳、離心，和/或奈米技術方法。

Illumina向加利福尼亞北區聯邦地區法院提起訴訟，控告Ariosa Diagnostics公司、Roche Sequencing Solutions公司和Roche Molecular Systems公司(以下合稱Roche)侵犯其'751專利與'983專利。Roche聲請'751專利與'983專利無效之簡易判決(summary judgment)，並依據§101主張'751專利與'983專利無效。Illumina不服遂向CAFC提起上訴。

三、CAFC之見解

CAFC首先闡明，§101規定「任何新穎且有用的方法(process)、機器(machine)、製品(manufacture)或物之組合(composition of matter)，或其任何新穎且有用之改良」，得依本法之規定取得專利。而最高法院已說明§101包含重要的隱含例外：自然法則、自然現象以及抽象概念不具有專利適格性，以避免這些屬於科學工作之基本工具被少數特定人所獨佔，而不利專利法鼓勵技術創新之目的。為了判斷請求項是否屬於法定排除的非專利適格標的，或是屬

於「應用」自然法則、自然現象概念之專利適格標的，本案採用最高法院於Mayo案及Alice案判決中所建立之「二步驟分析法」。

CAFC明白指出依據過往法院判例，「診斷方法」一致被認定屬於非專利適格性標的，如Athena案(註6)、Cleveland Clinic Found案(註7)；相反地，「治療方法」則屬於專利適格標的，如Vanda案(註8)。然而，本件既不是診斷方法也不是治療方法，而是屬於「製備方法」，因此必須進行Alice/Mayo的二步驟分析法。CAFC指出系爭專利案無庸置疑是涉及發明人發現之「自然現象」，而在第一步驟分析中就必須探究，系爭專利方法是否「指向(directed to)」自然現象？換言之，系爭專利主張的是「所發現之自然現象本身」，抑或是「運用該自然現象之發現的專利適格標的」？

(一) 系爭專利方法並非指向自然現象而是「運用」該自然現象之專利適格標的

CAFC認定系爭專利所發現的自然現象為，在母體血流中，cffDNA具有比無細胞母體DNA還要短之傾向，但系爭專利請求項所記載的是製備具富集之cffDNA的無細胞DNA分離部分之方法，其包括特定程序步驟，即尺寸鑑別與選擇性去除大於一特定大小閾值的DNA片段，藉此增加cffDNA的相對量(相較於所得樣品內的母體DNA)。此外，CAFC進一步指出500對鹼基對或300對鹼基對的大小閾值參數並非受制於自然現象，理由在於胎兒與母體無細胞DNA的大小分布是彼此重疊的(即，母體DNA片段亦可能短於300對鹼基對)。據此，所主張之大小閾值係屬「人工」參數，其可最適化母體DNA被移除的量，並且留下足夠的胎兒DNA量，使得所得到之終產物相較於原始血液檢體更適用於基因檢測。因此，系爭專利方法不單僅是發現cffDNA短於母體DNA之自然現象或是檢測該自然現象之存在，反而是包括物理程序步驟(例如，離心、梯度濃度離心、HPLC、毛細管電泳等)來改變所得混合物之組成，藉此得到一DNA分離部分不同於母體血液中天然存在的部分。換言之，系爭專利並非單單是發現自然現象，反而是將之應用於製備富集cffDNA之分離部分的方法中。

(二) 對照先前判例

Roche爭辯系爭專利請求項相比Arisa案的請求項應不具專利適格性。然，CAFC指出在Arisa案中，相關的請求項是有關於一種用於「偵測父性遺傳核酸」的方法或一種用於「執行產前診斷」的方法，其中唯一的程序步驟是「擴增(及製作更多的)」cffDNA，繼而進行偵測或核酸分析。與先前涉及診斷方法之判例類似，該等方法同樣僅是在檢體已經製備或萃取完成之後來偵測一自然現象，因而不具專利適格性。相反地，本案不單是涉及一DNA片段的尺寸與其屬於母體或胎兒之傾向兩者之間的關聯性，該關聯性甚至在請求項中隻字未提。系爭專利並非涵蓋一種基於無細胞DNA片段的自然尺寸分布來偵測在一預先製備完成之檢體中的無細胞DNA片段是否來自胎兒或母體之方法，反而是在一檢體製備步驟的**過程**中利用該自

然尺寸分從母體血液中移除部分母體DNA。因此本案請求項與先前Arisa案例中判定無效的請求項並不相同。

Roche亦爭辯基於最高法院在Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. 案(註9)中的判決意旨，一天然存在的DNA片段屬於天然產物，並且無法僅因為該片段經過純化而具備專利適格性。但CAFC認為系爭專利與該案不同，本案並非指向cffDNA本身，而是一種選擇性移除非胎兒DNA以於混合物中富集cffDNA的方法，其中包括發明人設計的尺寸參數藉以移除足夠的無細胞母體DNA而留下足夠的cffDNA以便於後續分析。據此，Myriad案的判決與系爭專利中發明人已構思並付諸實行的內容無關，系爭專利並非涉及分離的DNA，而是利用非例行的大小參數來執行DNA分離。

此外，CAFC認為CellzDirect案(註10)雖然並非直接相關，但其判決對於本案具有啟發性。在該案中，發明人係發現一自然現象，即部份的肝細胞能夠在多次冷凍-解凍循環存活，據而請求一種保存肝細胞的改良方法，其包括冷凍肝細胞、解凍肝細胞、移除不可活的肝細胞，以及再次冷凍存活的肝細胞。該方法被認定具備專利適格性，理由在於其並非單純是發現或偵測肝細胞在數次冷凍-解凍循環後存活的能力，而是指向一種新穎且有用的保存肝細胞的方法(亦即，並非發明肝細胞或使其具備該存活能力，而是利用該能力並將之運用於具備專利適格的方法中)。類似地，本案系爭專利的發明人並非發明cffDNA或是母體與胎兒無細胞DNA的相對尺寸分布，而是利用該發現來發明出一種製備DNA分離部分的方法，該方法係利用人工的尺寸參數之物理方法步驟來選擇性移除部分母體DNA以得到富含胎兒DNA的混合物。即便Roche爭辯用來尺寸鑑別以及選擇性移除DNA片段的技術都是習知且常規的，但CAFC認為該等常規分離技術是以非例行之方式來使用。

CAFC進一步說明，系爭專利並非單純僅是發現胎兒DNA存在於懷孕母體的血流中，而是讓該胎兒DNA可和母體DNA區別並且予以分開。CAFC重申，發明人無權對無細胞胎兒DNA具有短於無細胞母體DNA之傾向的自然現象申請專利，本案並非請求一種基於長度大小來決定無細胞DNA之片段是來自母體或是胎兒的方法，而是一種製備DNA分離部分的方法，系爭專利方法運用所發現之自然現象並利用物理程序步驟與人工尺寸參數來選擇性移除較大片段的無細胞DNA，藉此富集cffDNA。

基於上述理由，CAFC推翻地方法院之判決，判定系爭專利方法不單是僅為自然現象，亦即在第一步驟分析中並非指向不具專利適格性之概念，而毋須進入第二步驟分析，並將該案發回地方法院重審。

四、反對意見

在本案判決過程中，Reyna法官係持反對意見。首先，Reyna法官指出多數意見特別將系

爭專利方法歸屬於不同類別的方法專利，亦即製備方法，但現行法律下製備/分離方法不應與其他方法有所區別，§101中所述係涵蓋所有方法，判斷方式並無差別。CAFC之多數意見忽視先前判例所建立之有關第一步驟分析是否「指向」法定例外的判斷方式，亦即探究專利「所主張的進展(claimed advanced)」來決定一請求項是否指向不具專利適格性之申請標的(如自然現象)。依據Reyna法官意見，設若專利之說明書提到，某發明是「基於(based on)」自然現象的發現、或是揭露內容提到「令人驚訝(surprising)」或「無法預期(unexpected)」的發現，該自然現象可能就構成所主張的進展。據此，Reyna法官指出系爭專利說明書描述系爭專利之發明係基於「令人驚訝」的發現，即cffDNA是具有短於母體無細胞DNA之傾向，且系爭專利之方法僅是由母體血液內萃取DNA，其由全然的各種天然物質所構成，即便後續利用尺寸鑑別與選擇性移除特定大小以上之片段，由此得到特定DNA分離部分仍屬於天然存在之物質，整個過程並未改變這些物質(即遺傳訊息)，而僅僅是改變組成比例。因此，系爭專利方法無疑是涉及(involve)自然現象，因而指向一自然現象。

Reyna法官進一步指出CAFC多數意見認為系爭專利非指向自然現象之判斷方式有違先前判例，CAFC多數意見基於系爭專利方法包括特定物理程序步驟，即尺寸鑑別與選擇性移除大於特定尺寸之DNA片段，而使其不單是自然現象。然而，方法步驟是否具體或特定對於第一步驟分析(指向或所主張進展之探究)而言並非分析重點。Reyna法官認為多數意見提出系爭專利係在於改良尺寸鑑別與選擇性移除技術之意見，並無法為請求項或說明書記載所支持，理由在於系爭專利說明書明確記載該方法每一步驟所利用之技術都是此領域已知或慣常使用的工具或者是使用商業上可購得之套組，該方法自始至終並未改變天然存在的物質本身。再者，多數意見認為透過特定物理程序達成不僅是單純發現胎兒DNA要短於母體DNA之自然現象，但此方式無疑是將第一與第二步驟分析合併判斷，亦即著重在所主張之物理操作步驟是否或如何將該發明轉變為不單是自然現象的發現，最高法院係將第二步驟分析解釋為尋找是否有發明概念(inventive concept)，也就是一個要素或多個要素組合而足以確保系爭專利發明轉變為不單是自然現象的發現，也就是顯著地超過(significantly more than)概念本身。再者，Reyna法官進一步說明，即便該等方法第一次被運用至所發現之自然現象，但也無法使其通過第二步驟分析，因為系爭專利方法並未揭示對於DNA分離技術之任何新穎的與有用的改良，其所仰賴的仍是慣常使用的技術或是商業上可購得之套組。

綜上，Reyna法官認為不論從說明書、請求項或先前判例都可做出系爭專利涵蓋非專利適格性標的之判定，系爭專利方法無疑係指向自然現象，所主張之進展也僅是發現自然現象，並且應用該自然現象也是使用此領域所熟知的慣常步驟以及例行程序，故理應無法授予專利。

五、結論

生醫領域相關發明大多是以「生物體」做為研究對象，而生命體自然不可避免地會涉及自然法則、自然現象等法定例外甚或被認為是天然存在的產物，因而面臨到不具專利適格性之挑戰。然而，從本件判例以及過往多件涉及專利適格性與否之判例中不難見到，CAFC對於如何依據最高法院於Mayo/Alice案所建立之「二步驟分析法」來判斷涉訟專利之請求項是否具備專利適格性，內部意見仍有所分歧。但要注意的是，CAFC引用CellzDirect案明確劃分出「製備方法」此一範疇來區隔「診斷方法」與「治療方法」，綜合過往案例以及本案判例可以窺見，CAFC認為診斷方法不具專利適格性見解似乎較為一致，而治療方法或製備方法等較有機會被認定為是「應用」所發現之自然現象或自然法則而被認定為具備專利適格性，即使請求項中有記載「分析」或「偵測」等診斷手段涉及自然現象或法則(例如，Vanda案中請求項包括判斷該病患是否為一CYP2D6貧乏代謝者，或是本案請求項包括分析DNA的分離片段中的遺傳基因座等)，但若請求項有進一步記載「應用」該自然現象或法則之具體步驟手段，例如特定治療投藥步驟或是特定製備分析樣品步驟，則有機會通過第一步驟之判斷被認定是非指向不具專利適格性之概念，而無須再進行第二步驟之判斷。

進一步言之，診斷方法因為涉及先占(preempt)自然法則或自然現象而不利於或阻礙後續創新研發，因而容易被認定為不具專利適格性。但是若請求項並非要獨占自然法則或自然現象，而是進一步應用該自然法則或自然現象，讓所請求之範圍更加具體限定，例如應用該診斷方法進一步加強或改善某藥物之治療效用(如投藥步驟)，或者改良或製備應用於該診斷方法之生物樣品以提高診斷準確性(如特定製備樣品步驟)等，應會提高通過專利適格性審查的機會。此外，亦建議有意於美國提出生醫領域相關發明的申請者，持續關注美國法院對於101的闡釋以及二步驟分析法的判斷方式，瞭解最新實務見解，將會有助於發明專利申請之佈局。

※ 註釋

1. Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014)；相關報導請詳見：莊閔捷 專利師，由美國最高法院對Alice v. CLS案之判決探討電腦實施請求項的專利適格性，[聖島國際智慧財產權實務報導](#)，16卷，12期，2014年12月。
2. *Illumina, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc.* (Fed. Cir. 2020)的判決文網址：[United States Court of Appeals for the Federal Circuit](#)。
3. *Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.*, 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015)；相關介紹請參見維基百科[Ariosa v. Sequenom](#)，(最後拜訪日2020年9月17日)。
4. 原文：A method for preparing a deoxyribonucleic acid (DNA) fraction from a pregnant human female useful for analyzing a genetic locus involved in a fetal chromosomal aberration, comprising: (a) extracting DNA from a substantially cell-free sample of blood plasma or blood serum of a pregnant human female to obtain extracellular circulatory fetal and maternal DNA fragments; (b) producing a fraction of the DNA extracted in (a) by: (i) size discrimination of extracellular circulatory

DNA fragments, and (ii) selectively removing the DNA fragments greater than approximately 500 base pairs, wherein the DNA fraction after (b) comprises a plurality of genetic loci of the extracellular circulatory fetal and maternal DNA; and (c) analyzing a genetic locus in the fraction of DNA produced in (b).

5. 原文：A method, comprising: (a) extracting DNA comprising maternal and fetal DNA fragments from a substantially cell-free sample of blood plasma or blood serum of a pregnant human female; (b) producing a fraction of the DNA extracted in (a) by: (i) size discrimination of extracellular circulatory fetal and maternal DNA fragments, and (ii) selectively removing the DNA fragments greater than approximately 300 base pairs, wherein the DNA fraction after (b) comprises extracellular circulatory fetal and maternal DNA fragments of approximately 300 base pairs and less and a plurality of genetic loci of the extracellular circulatory fetal and maternal DNA fragments; and (c) analyzing DNA fragments in the fraction of DNA produced in (b).
6. *Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo Collaborative Servs., LLC*, 927 F.3d 1333, 1352 (Fed. Cir. 2019)、*Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo Collaborative Servs., LLC*, 915 F.3d 743 (Fed. Cir. 2019)；相關報導請詳見：沈思吟，由Athena Diagnostics, INC., V. Mayo Collaborative Service, LLC.案探討醫療診斷方法之美國專利適格性，[聖島國際智慧財產權實務報導，22卷，9期](#)，2020年9月。
7. *Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC*, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)、*Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC*, 760 F. App'x 1013 (Fed. Cir. 2019)；相關報導請詳見：蔡懿瑩 專利師，由Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics LLC案看美國專利標的適格性之判斷標準，[聖島國際智慧財產權實務報導，21卷，11期](#)，2019年11月。
8. *Vanda Pharm. Inc. v. West-Ward Pharm. Int'l Ltd.*, 887 F.3d. 1117 (Fed. Cir. 2018)；相關報導請詳見：洪子洵 律師，由Vanda v. West-Ward案之CAFC判決看近期美國生物相關專利適格性之發展，[聖島國際智慧財產權實務報導，20卷，08期](#)，2018年8月。
9. *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. 576 (2013)；相關介紹請參見維基百科 [Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.](#)，(最後拜訪日2020年9月17日)。
10. *Rapid Litigation. Management Ltd. v. CellzDirect, Inc.*, 827 F.3d 1042, 1050 (Fed. Cir. 2016)；相關報導請詳見：林殷如 專利師，由美國Rapid Litigation Management v. CellzDirect案探討生物相關專利的適格性，[聖島國際智慧財產權實務報導，18卷，11期](#)，2016年11月。



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 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11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	(07) 216-3721	FAX : (07) 216-2588

www.saint-island.com.tw

siiplo@mail.saint-island.com.tw