

出國報告（出國類別：其他）

參加美國律師協會(ABA)  
「IP WEST 當前智慧財產權法議題」  
(Current Intellectual Property Law Issues)  
研討會報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：周志賢 專利高級審查官兼科長

陳冠勳 商標審查官

派赴國家：美國

出國期間：106年10月7日至106年10月14日

報告日期：106年12月4日

## 摘要

本文主要為介紹美國律師協會(ABA)舉辦「IP WEST 當前智慧財產權法議題」(Current Intellectual Property Law Issues) 研討會之相關議題。重點包括：美國聯邦最高法院最新判決、中國的智慧財產權保護發展、開源軟體及專屬軟體於智慧財產權保護的演變趨勢、及商業環境複雜變化下的營業秘密保護等相關課題。透過此報告內容，介紹並瞭解美國法律實務界時下所關注之智慧財產權最新議題。

關鍵字：美國律師協會、智慧財產權、最高法院判決、營業秘密、開放原始碼、開源軟體、電腦軟體、程式著作。

## 目錄

第一章 出國目的與過程.....	1
壹、出國目的.....	1
貳、研習過程與課程內容.....	1
第二章 研習內容.....	2
前言：論壇議題簡介.....	2
壹、美國專利商標局熱門議題.....	3
貳、中國大陸悖論：出現作為智慧財產權保護和執法的世界領導者.....	6
參、2017-18 美國聯邦最高法院專利與智財相關判決 .....	9
一、Oil States v. Greene's: IPR 程序是否違憲 .....	9
二、SAS v. Lee: Partial Institution of IPR Proceedings 多方復審程序的部分決定爭議.....	11
三、TC Heartland v. Kraft: Venue in Patent Cases 專利管轄權.....	12
四、Impression v. Lexmark: Patent Exhaustion 權利耗盡 .....	14
五、Life Technologies v. Promega: Infringement based on substantial portion of the components of a patented invention 境外組裝侵權產品之主要組件.....	15
六、SCA Hygiene v. First Quality: Laches defense 權利懈怠抗辯.....	16
七、Sandoz v. Amgen: Biologics notice and disclosure requirements 專利連結制度.....	17
八、Star Athletica v. Varsity Brands: Copyright protection for features incorporated into useful articles 運動服外觀設計的著作權保護 .....	17
九、Lee v. Tam: Registration of offensive / disparaging trademarks 冒犯性／貶抑詆毀性商標之註冊.....	18
肆、營業秘密保護法(DTSA)實施第一年的新判決.....	19
一、營業秘密愈來愈重要.....	19
二、DTSA 生效前案件之適用標準 .....	20
三、判斷是否屬營業秘密的標準仍不明確.....	20
四、吹哨者免責(Whistleblower Immunity)的第一個案例.....	22
五、「不可避免揭露原則(inevitable disclosure)」已死？ .....	25
六、非 DTSA 案件仍然持續 .....	27
伍、開放原始碼軟體：挑戰與機會.....	29
一、開源軟體(OSS)的發展歷史與演變.....	29
二、開源軟體的現況與問題.....	34
陸、長遠之路：軟體智財保護的未來.....	42
一、以專利法制保護電腦軟體.....	42

二、以著作權法制保護電腦程式著作.....	45
三、議程重點討論內容.....	50
柒、USPTO 提供之 IP 專員(IP Attaché)服務.....	56
一、IP 專員計畫簡介 .....	56
二、中國大陸區域.....	58
三、東南亞區域.....	59
四、其他重點討論內容.....	60
第三章 心得與建議.....	62
一、心得.....	62
二、建議.....	67
附錄一 IP WEST 研討會議程表 .....	69
附錄二 論壇會場照片.....	75
附錄三 USPTO 所公布涉及專利適格性之法院判決.....	78

# 第一章 出國目的與過程

## 壹、出國目的

「IP WEST 2017」研討會係由美國律師協會<sup>1</sup>(American Bar Association，以下簡稱 ABA)於 2017 年 10 月 11、12 日在美國加州長灘市舉行為期 2 天智權領域之法律論壇，以協助所屬會員因應商業型態與多元科技快速演變而帶動相關智慧財產議題的最新發展趨勢。

本次研討會各項主題內容豐富且多元，且討論議題所涉及之各級法院判決具有重要之參考意義，為增進瞭解美國法律實務界時下所關注之智慧財產權最新議題，由專利一組、商標權組共同派員前往美國參與本次論壇。

## 貳、研習過程與課程內容

本論壇聚焦在智慧財產權相關的議題上，廣泛討論了智財在各領域技術、生命科學、訴訟及企業經營等問題。重點包括：美國聯邦最高法院最新判決、中國的智慧財產權保護發展、軟體於智慧財產權保護的演變趨勢、及商業環境複雜變化下的營業秘密保護等相關課題。

本論壇共有 160 多人報名參加，與會者主要為 ABA 的執業律師，主講人包括：法官、事務所智權領域主持律師、USPTO 官員及駐外館 IP 專員、企業智權主管（包括 Adidas、Apple、Airbnb、Amazon、Google、IBM、Intel、Microsoft、Oracle、Red Hat、Twitter）等，主講人均具備智權訴訟實務及案件處理的豐富經驗，台上與台下與會者多有討論交流和互動機會，整場論壇節奏快速、活潑且多元。

---

<sup>1</sup> ABA 成立於西元 1878 年 8 月 21 日，由來自美國二十個州和哥倫比亞特區的七十五位律師在紐約成立。目前 ABA 總部設於芝加哥，所屬會員數達到 400,000 人及超過 3,500 個組織團體。該協會成立宗旨在於作為法律界的全國代表，並平等地為其會員和一般公眾服務，據以捍衛自由及伸張正義。其主要包含四個目標：服務會員、提高專業能力、消除偏見並增強多樣性及推進法治。藉此來促進高質量的法律教育、提昇專業能力及道德操守，並促進法律界的公益和公共服務，更期許能消除法律界與司法系統的歧見，追求法律平權與司法獨立。詳 <https://www.americanbar.org/aba.html>，最後瀏覽日期 2017.11.27。

## 第二章 研習內容

### 前言：論壇議題簡介

本次論壇共計舉行 20 個場次的會議，每場次會議依其議題分別邀請到熟悉或實際執行該業務的律師、法官、企業智權主管或政府官員與會，以對話討論方式進行各種不同面向的資訊分享與經驗交流。每場會議時間為半小時至一個半小時不等，圖一係依各論壇時間長短及類別作一初步歸類。由該圖可以發現其包括了近年來智慧財產權重要或熱門議題：

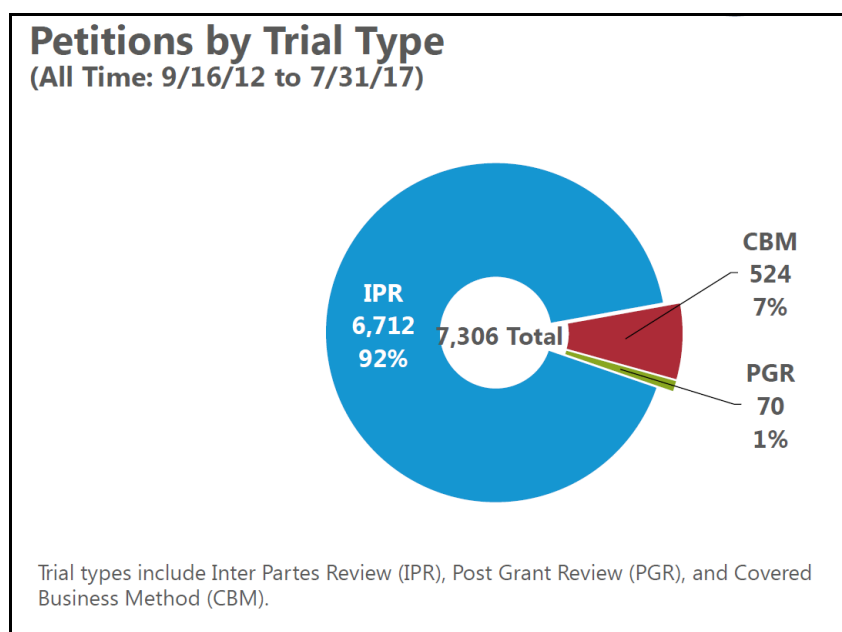


圖一：論壇議題

本報告部分之案例內容，係依據會議討論之議題及案例，再自行搜集並引用該些案例之網路資料，相關引用內容均於該段落處以註腳方式註明出處。

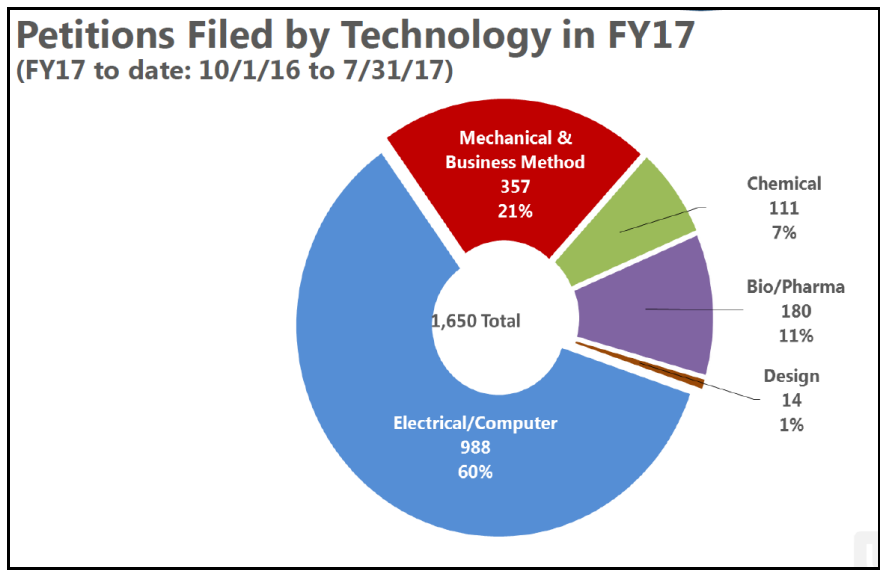
## 壹、美國專利商標局熱門議題

USPTO 與會官員帶來了最新的審理統計數據，圖二係自 2012 年 9 月 16 日至 2017 年 7 月 31 日有關多方複審( Inter Partes Review ; IPR )，領證後複審( Post-Grant Review ; PGR )，涵蓋商業方法專利過渡期複審 ( Transitional Program for Covered Business Method Patent Review ; CBM ) 的審理件數比例，其中 IPR 佔 92%，CBM 佔 7%，PGR 佔 1%。



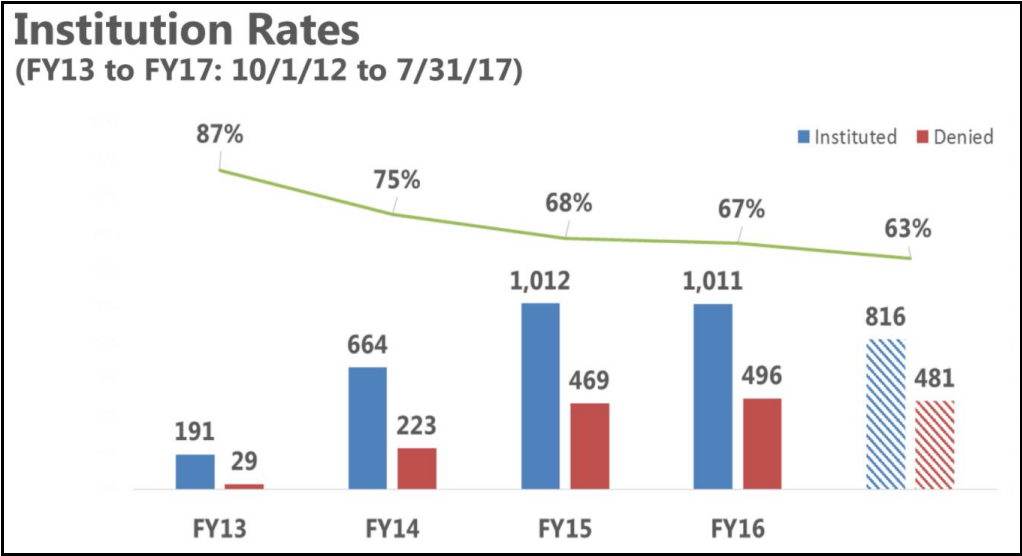
圖二：IPR、CBM 及 PGR 佔比

圖三係自 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日在技術領域上的分布統計，電子與電腦佔 60%最高，機械與商業方法佔 21%，生物醫藥佔 11%，化工佔 7%，設計佔 1%。



圖三：各技術領域佔比

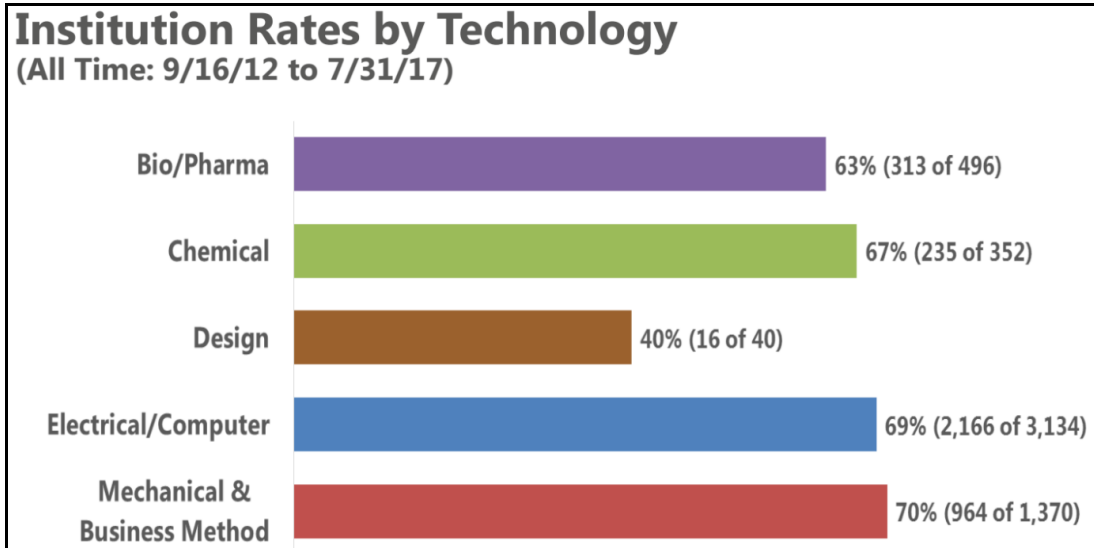
圖四係成案比率自 2013 年的 87%逐年降自去年的 67%，今年預計再降至 63%。



圖四：分年度之成案比率

圖五係依技術領域來區分，成案比率以機械與商業方法、電子與電腦約有 70%最高，設計 40%最低。



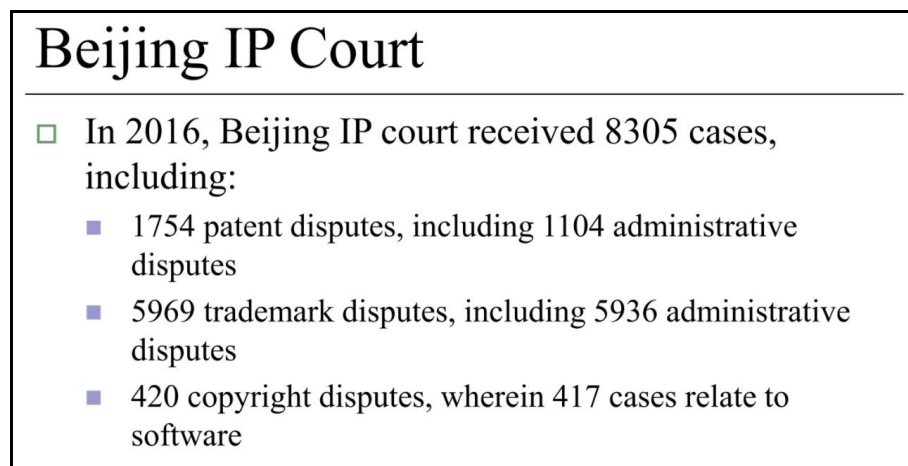


圖五：各技術領域成案比例

## 貳、中國大陸悖論：出現作為智慧財產權保護和執法的世界領導者

中國大陸是目前世界上人口最多的國家，擁有將近 13.9 億的人民。過去，中國被稱為智慧財產權法律保護薄弱的國家，造成假冒侵權產品大量流出。但是，隨著中國佔世界經濟的比重越來越高，其透過法律制度變革於 2014 年 11 月陸續於北京、廣州及上海成立專門處理智權訴訟的智慧財產權法院，加強對中國智慧財產權權利人的保護，努力提升其保護智慧財產權的形象。

圖六係說明 2016 年北京智慧財產法院接受了 8305 件案件，包含專利 1754 件、商標 5969 件及著作權 420 件。其中，值得注意的是著作權涉訟案件中有 417 件與電腦軟體相關，佔了全部案件的 99.3%。



圖六：北京智財法院 2016 年收案統計

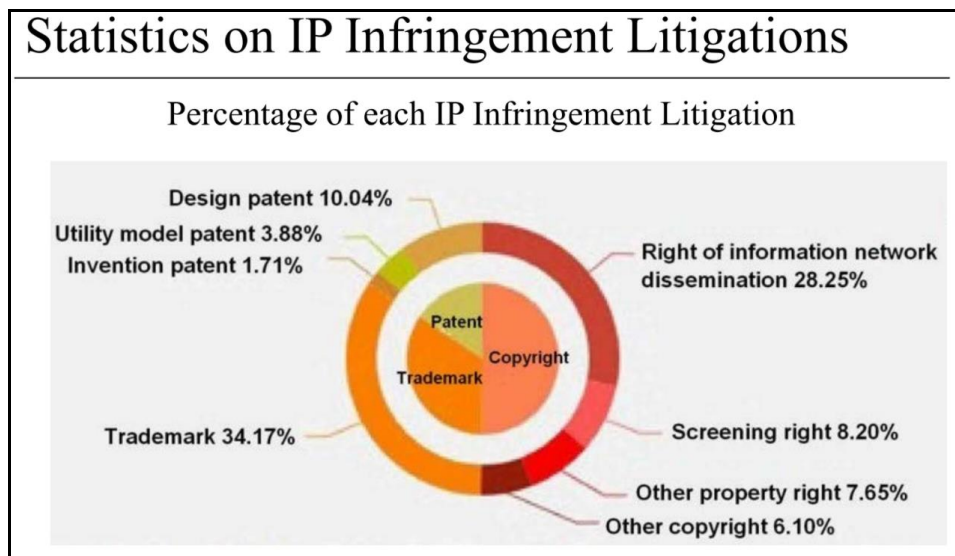
圖七係自 2014 年 11 月 6 日至 2017 年 6 月 30 日，北京智慧財產法院受理了 74 件外國專利權人所提的侵權訴訟案。其中有 13 件宣判，勝訴率為 76.9%，平均損害賠償金額為 102.2 萬人民幣。

## Beijing IP Court

- From the foundation of Beijing IP Court (Nov. 6, 2014) to June 30, 2017, the court
  - received 74 patent infringement cases in which patentees are foreign companies;
  - adjudicated 13 patent infringement cases in which patentees are foreign companies, where the winning rate is 76.9% and the average sum of damages is RMB 1.022 million.

圖七：北京智財法院成立至 2017 年 6 月外國收案統計

圖八係各類智財侵權訴訟比率，其中以著作權佔 50.2%最高，商標佔 34.17%次高，專利則有 15.63%。

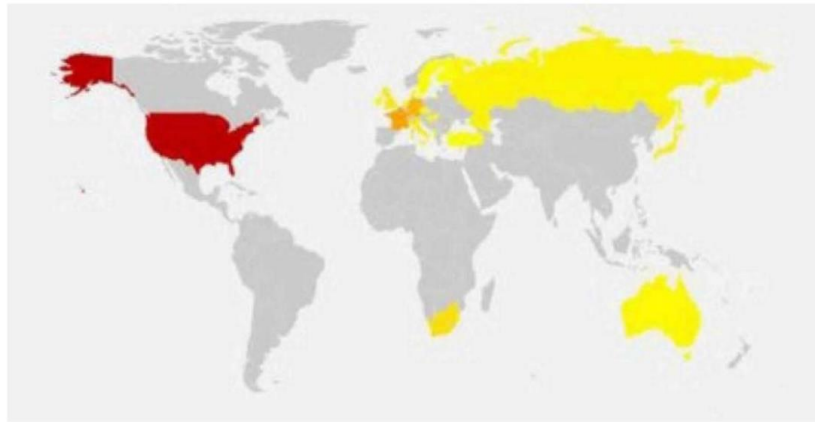


圖八：各類智財訴訟比率

圖九是這些侵權訴訟中涉案國家分布，涉及外國者以美國最多，歐洲其次，也包含了俄羅斯、日本、澳洲及南非。

## Statistics on IP Infringement Litigations

### Foreign Countries Involved



圖九：民事侵權訴訟涉案國家分布

會議中，與會專家包含有來自中國的執業律師，討論中國在智慧財產權保護方面近幾年的變化，包括有擴大商業方法、計算機方法和生命科學等領域的專利保護，並介紹外國在中國的智慧財產權訴訟案激增，其成功率、成本、時間和禁令救濟等。

此次會議與會之律師部分有與中國廠商訴訟之經驗，其中代表美國廠商者佔大多數，少數代表中國廠商！會議中與會者提問若現在美國廠商要進入中國市場時，是否有智慧財產權應注意的事項？來自中國執業的律師回應指出，近年中國專利與商標申請件數均年年大幅成長，去(2016)年專利申請量已達 133.9 萬件，年增長 21.5%；商標註冊申請 369.1 萬件，年增長 28.35%。中國已從過去的製造大國蛻變為現今的創新大國，建立起層層堅強的智慧財產權保護網，現在美國廠商要進入中國市場，已不能忽視潛在可能的侵權，而必須事先做好專利前案技術分析及商標調查等。

## 參、 2017-18 美國聯邦最高法院專利與智財相關判決

美國聯邦最高法院 2017 年迄今已經發布了多項與專利及智財相關的重要判決，並預告了幾個將在 2017 年底或 2018 年宣判的案件。在尚未宣判的案件中，包括有 USPTO 的 IPR 審理程序重新檢視已核准專利權的有效性是否違憲。在已宣判的案件中，所涉及的問題包括有專利的訴訟管轄權、權利耗盡、主要組件境外組裝、權利懈怠抗辯、專利連結制度、運動服外觀設計著作權及“詆毀”商標等。

### 一、 Oil States v. Greene's: IPR 程序是否違憲

本案 Oil States 上訴最高法院時要求審理以下三個問題：

1. Whether inter partes review – an adversarial process used by the Patent and Trademark Office (PTO) to analyze the validity of existing patents – violates the Constitution by extinguishing private property rights through a non-Article III forum without a jury.

專利權人所擁有已核准專利權係為個人私有財產權，專利商標局 (USPTO) 運用對抗性 IPR 審理程序，來重新檢視已核准專利權的有效性是否違憲？亦即，經由沒有陪審團，不符合憲法第三條的法庭來剝奪個人私有財產權是否違憲？

2. Whether the amendment process implemented by the PTO in inter partes review conflicts with Court's decision in *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, 136 S.Ct. 2131 (2016), and congressional direction.

針對 IPR 審查程序，USPTO 所制定的相關專利範圍修改程序是否違反法院 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 案件判決 (136 S.Ct. 2131 (2016)) 及國會立法方向。

3. Whether the “broadest reasonable interpretation” of patent claims – upheld in *Cuozzo* for use in inter partes review – requires the application of traditional claim construction principles, including disclaimer by disparagement of prior art and reading claims in light of the patent's

specification.

當運用 *Cuozzo* 案判決所支持的專利範圍 “最廣泛合理解釋” 於 IPR 審查時，是否仍應採用傳統專利範圍解釋原則 - 包括專利權人聲明放棄專利範圍不及於先前技術，及參考專利說明書全文內容來解讀專利範圍<sup>2</sup>。

最高法院於 2017 年 6 月 12 日同意就第一個問題進行審理，也就是美國專利商標局的多方複審(*inter partes review* ; IPR)程序在沒有陪審團參與下，消滅私有財產權是否有違反美國憲法第三條。本案爭執焦點在於專利權是屬私有財產權還是公共權利。

就專利權是屬私有財產權部分，最高法院對 IPR 程序爭議可以追溯到 1898 年對 *McCormick Harvesting Mach. Co. v. Aultman & Co.*<sup>3</sup>案件所作出的決定。在該案中，最高法院認為一旦專利被核准而取得專利權，不論是總統或政府任何其他官員都不能撤銷或取消。因為它已經成為專利權人的財產，理當有權享有與其他財產相同的法律保護。所以唯一有權利宣告專利無效或撤銷的是法院，而非授予專利權的行政機關。

就專利權是屬公共權利部分，1989 年的 *Granfinanciera, S.A. v. Nordberg*<sup>4</sup>案，最高法院認為如果這權利是如此緊密地融入到公共管理體系中，而成為一個適合由代理機構(行政)來解決的問題，則即便該權利表面上是私人權利，國會仍可以立法剝奪陪審團的審判權，而未違反憲法第三條<sup>5</sup>。在 2015 年的 *MCM Portfolio LLC v. Hewlett-Packard Co.*<sup>6</sup>案中，聯邦巡迴法院認為專利權是公共權利，其“有效性”由行政機關審查。

目前最高法院尚未作出判決，已有專利權人要求 USPTO 的專利審理暨訴願

---

<sup>2</sup> <http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13774> (最後瀏覽日 2017/11/19)

<sup>3</sup> *McCormick Harvesting Mach. Co. v. Aultman & Co.*, 169 U.S. 606,608-609,1898

<sup>4</sup> *Granfinanciera, S.A. v. Nordberg*, 492 U.S. 33, 54,1989

<sup>5</sup> <https://www.oyez.org/cases/1988/87-1716> (最後瀏覽日 2017/11/19)

<sup>6</sup> *MCM Portfolio LLC v. Hewlett-Packard Co.*, 812 F.3d 1284, 1290 (Fed. Cir.2015 )

委員會(PTAB) 保留 IPR 程序直到 Oil States 終審判決出來，但 PTAB 已拒絕權利人的要求。例如：Husky Injection Molding System v. Plastics Engineering and Technical Services<sup>7</sup>。

根據統計 2017 年 6 月 13 日至 9 月 6 日有 400 件與專利權有效性的上訴案，仍在等待決定。如果最高法院認定 IPR 程序違憲則會發生什麼影響或問題？對美國專利無效制度會有甚麼影響？顯然值得我們密切關注。

## 二、 SAS v. Lee: Partial Institution of IPR Proceedings 多方復審程序的部分決定爭議

本案爭點在於 PTAB 同意成立複審案 IPR 之後，是否必須就申請人在原書面申請中，對所有主張專利無效的請求項，包括哪些未獲 PTAB 同意複審的專利請求項在內，均須於最終複審中決定（Final Written Decision）？

美國專利法第 318 條(a)規定「 (a) Final Written Decision.— If an inter partes review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 316(d)」。即 IPR 立案後，PTAB 必須就「申請人主張無效的所有專利請求項」來發布最終複審結果（“Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner”），字面上似乎意味著，PTAB 不能僅處理獲同意審理的請求項和其無效事由<sup>8</sup>。

本案背景是在 2012 年 ComplementSoft 以其一專利權對 SAS 提起專利侵權訴

---

<sup>7</sup> Husky Injection Molding System v. Plastics Engineering and Technical Services, IPR2016-00431, Paper 40 (June 14, 2017)

<sup>8</sup> <http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=13476>，(最後瀏覽日 2017/11/19)

訟，SAS 隨後對該專利全部請求項提出多方複審 IPR 程序。專利審理暨訴願委員會 PTAB 僅同意對部分請求項進行複審，且在其最後決定書上亦僅對部分請求項做出決定。聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在全院聯席審理以 10 比 1 維持了 PTAB 的決定。其指出專利法第 318(a)條，規定 PTAB 在最終複審決定中須處理的是 ("any patent claim challenged by the petitioner")，立案前審查程序中所須處理的是 ("claims challenged in the petition")，其中國會立法時使用了"petitioner"與"petition"不同用詞，表示處理對象並不完全相同。故依各請求項 (claim-by-claim)(即非全部請求項)做出裁決是恰當的。但是 CAFC 判決中持不同意見的 Newman 法官則認為：專利法第 318 (a) 條的法定語言明確要求所有有爭議的請求項皆必須包含在最終的書面決定中。

目前 PTAB 僅同意對部分請求項進行複審，且在其最後決定書上亦僅對該部分請求項做出決定，此將使專利訴訟碎片化(piecemeal litigation)，亦違背了國會立法時原來預設希望代替法院達到快速且具有成本效益的目標。本案最高法院若翻轉判決，則將允許訴願人(Petitioner)就其有爭執但 PTAB 未納入其決定的請求項，提起上訴。

### 三、TC Heartland v. Kraft: Venue in Patent Cases 專利管轄權

1990 年美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在 VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574 案中，認定只要法院對被告具有管轄權，被告即可以在具有該管轄的任何地區的法院被提起專利侵權訴訟。

2017 年 5 月 22 日美國聯邦最高法院於 TC Heartland v. Kraft 案中，推翻了前述已維持了將近 30 年的 CAFC 判例。認定專利權人只能在符合下述條件之一的管轄法院進行專利侵權訴訟。

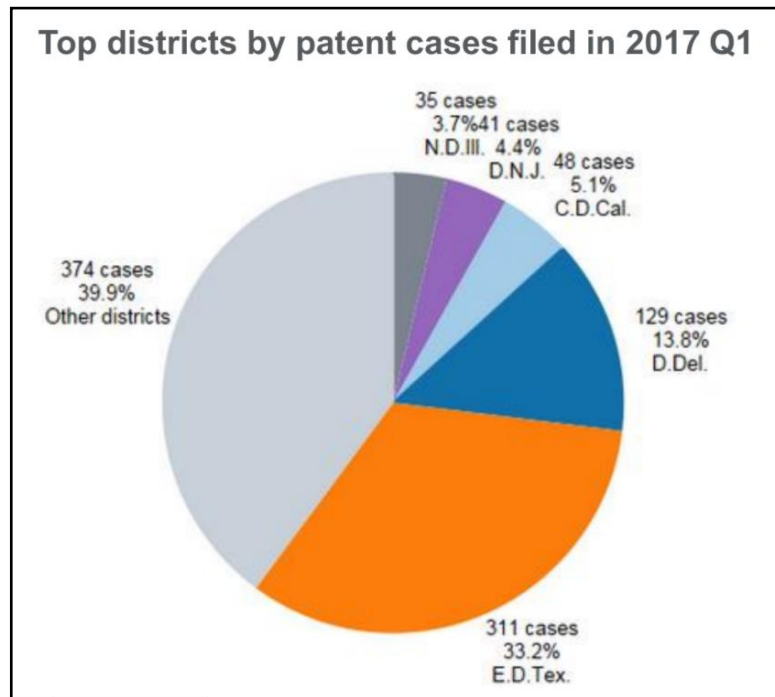
(1)被告公司的註冊地

(2)被告公司設有正式營業據點，並且為侵權行為發生地

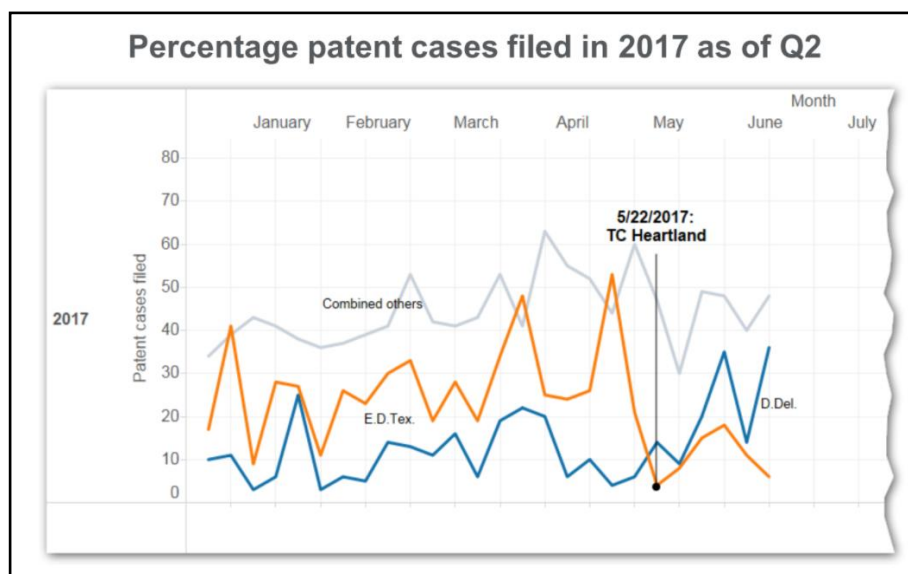
圖十是該判決出爐前 2017 年第 1 季專利侵權訴訟地的主要分布統計，其中可以發現美國德州東區聯邦地方法院佔了 33.2%，德拉瓦州則占有 13.8%，圖十



一則是 2017 年 1 月到 6 月的統計，在該判決出爐後，在德州東區聯邦地方法院起訴的案件急遽下降，德拉瓦州則因為有超過一百萬家公司於該州註冊，本案判決出爐前本來就是熱門訴訟地，如今訴訟案件已明顯又增加不少。



圖十：2017 年第 1 季專利侵權訴訟地的主要分布統計



圖十一：2017 年 1 月到 6 月主要專利訴訟地的分布統計

本案對目前尚在訴訟中的案件其可能的影響包括有：TC Heartland 是否改變了專利訴訟的管轄法律規定？當兩造對於管轄權有爭執時，該管轄要件的舉證責任該如何分配？且舉證內容應該是甚麼？當然對於何謂"正式營業據點(regular and established place of business)"亦可能為一爭論的焦點。例如於 Raytheon v. Cray 案中，德州東區聯邦地方法院提出了下列四個寬鬆的考量因素而拒絕移轉管轄：(1)實體存在：包括財產、庫存、基礎設施或人員；(2)被告的存在性：被告在在該區域(內或外)的存在程度；(3)收到的收益：包括但不限於銷售收入；(4)與區域有目標性的互動：被告與區域內現有或潛在的客戶、消費者、用戶或實體進行有目標性的互動的程度，包括但不限於在地化的客戶支持，持續的契約合作關係或業績努力等。

後來，Cray 上訴到聯邦巡迴法院 CAFC，CAFC 明確規定滿足"regular and established place of business"必須具備下列三個條件：(1)必須在該區具有實體辦公地點；(2)必須是平常使用和正式裝備好的場所；(3)必須是被告自己的地方。所以 CAFC 接受 Cray 請求，命德州東區聯邦地方法院將本案移轉管轄至威斯康辛州西區地方法院審理。

#### 四、Impression v. Lexmark: Patent Exhaustion 權利耗盡

Lexmark 是一家印表機與印表機碳粉匣的製造與銷售公司並擁有許多相關專利，Lexmark 為對抗回收 Lexmark 碳粉匣再填充後銷售的再製造商，推出"回收專案(buy-back provision)"，該專案係以折扣後之較低價格賣給消費者，但消費者須同意僅使用一次，且禁止消費者將空碳粉匣移轉給 Lexmark 以外的其他公司。但是 Impression 在美國和海外仍購買廢舊的碳粉匣並重新填充後再轉售，Lexmark 便對 Impression 提起告訴。

本案爭點在於 Lexmark 的專利權在美國和國外首次銷售後其專利權是否即已權利耗盡？考量的問題點亦包括專利所有權人在其首次銷售後是否可以限制

客戶處理該專利產品的後續方式？及於國外銷售後是否亦耗盡了專利權人的美國專利權？

2017 年 5 月 30 日美國聯邦最高法院對本案作出判決，認定所有專利權人的銷售和專利權人授權的銷售，不管是發生在美國境內或境外，均會權利耗盡。

後續有法院強調要有授權的銷售才能觸發專利權利耗盡。例如在 *Chrimar v. Alcatel-Lucent Enter. USA*<sup>9</sup> 案中，認為未經許可而銷售的產品係屬未授權銷售，故未權利耗盡。

## **五、 Life Technologies v. Promega: Infringement based on substantial portion of the components of a patented invention 境外組裝侵權產品之主要組件**

2010 年專利專屬授權人 Promega 對 Life Technologies 的遺傳檢測試劑盒 (genetic testing kits) 提起訴訟，Life Technologies 所製造的遺傳檢測試劑盒有五個組件，其中一個在美國生產，其他四個在英國生產。

根據美國專利法第 271 條(f)款(1)項規定「當事人向美國境外供應侵害美國專利產品之全部或相當部分組件 (all or a substantial portion)，則構成侵權行為，並須承擔侵權責任。」其中有關"全部或相當部分組件 (all or a substantial portion)"之規定，其當初立法的目的係為防堵製造商將在美國生產的組件送到美國境外生產組裝。

2017 年 2 月 22 日美國聯邦最高法院對 *Life Technologies v. Promega Corp* 一案作出判決，認定當事人僅出口侵權產品之單一組件，並不構成專利法第 271 條(f)

---

<sup>9</sup> *Chrimar v. Alcatel-Lucent Enter. USA* (E.D. Tex. July 26, 2017)

款(1)項所述之侵權行為<sup>10</sup>。否定了前審 CAFC 對於主要(major / main)組件係屬專利法第 271 條(f)款(1)項所述之相當(substantial)部分組件之認定。

現代產品的供應鏈非常複雜，往往一個產品多個組件係由多國協力製造並運往許多地方組裝生產，本案原來聯邦巡迴法院的解釋可能導致 NPE 訴訟大幅增加，並對美國經濟造成負面影響。但是根據最高法院的判決，其否定了 CAFC 的認定，將使零部件供應商的責任減少，可促進經濟發展的自由度。

## 六、 SCA Hygiene v. First Quality: Laches defense 權利懈怠抗辯

原告 SCA Hygiene 在發出警告信函 7 年後，向美國專利商標局要求再次審查其發明專利之可專利性，後經美國專利商標局確認其專利有效。原告 SCA Hygiene 便向被告 First Quality 提起專利侵權訴訟。被告則抗辯原告在發出警告信函 7 年後才向其提起訴訟，有權利懈怠(Laches)及違反禁反言(equitable estoppel)。

本案爭點在於權利懈怠是否可作為美國專利法第 286 條有關 6 年期間之損害賠償的抗辯？美國專利法第 286 條有關損害賠償的時間限制係：除法律另有規定外，在提起訴訟或反訴侵權訴訟超過 6 年以上時，不得追討任何侵權行為。在本案最高法院裁決之前，權利懈怠抗辯往往可以成功阻卻訴訟之前的侵權損害賠償。

2017 年 3 月 21 日美國聯邦最高法院對本案以 7 比 1 表決結果作出判決，認定權利懈怠抗辯不得用來排除自提告日起算，過去 6 年期間侵權行為之損害賠償。所以，因原告提起訴訟之延遲，被告並不能因此減少損害賠償金，原告仍可以請求起訴之日起過去 6 年的損失賠償。

---

<sup>10</sup> <http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13220> (最後瀏覽日 2017/11/19)

本案後續被其他訴訟案所援引，例如在 *Realtime Data, LLC v. Actian Corp.*<sup>11</sup>案中，被告在訴訟中撤回了其權利懈怠抗辯。在 *Ironworks Patents, LLC v. Apple, Inc.*<sup>12</sup>案中，法官則拒絕了被告基於權利懈怠抗辯為由所主張的較低利益率(interest rate)計算方式。

## 七、 **Sandoz v. Amgen: Biologics notice and disclosure requirements**

### 專利連結制度

本案係涉及學名藥廠是否一定要先循 BPCIA(Biologics Price Competition and Innovation Act)的專利連結程序，進行資訊交換及第一階段侵權訴訟？還是可以跳過該程序，直接發出「上市前 180 天通知」，而進行第二階段訴訟？

美國聯邦最高法院在 2017 年 6 月 14 日的判決認為，BPCIA 所規定的學名藥廠應在收到 FDA(Food and Drug Administration)受理通知後提供申請與製造資訊，其並非一種強制性義務，違背該義務無法用聯邦法強制執行。因此對學名藥廠來說，其可以不進行專利連結與第一階段專利訴訟，而可以直接進行上市前 180 天通知。此外，上市前 180 天通知並不限於上市核准後，在上市核准前也可以為該項通知<sup>13</sup>。

## 八、 **Star Athletica v. Varsity Brands: Copyright protection for**

### features incorporated into useful articles 運動服外觀設計的著作

### 權保護

本案地方法院認為外觀設計與製服本身不可分離，因此無著作權。聯邦第六

---

<sup>11</sup> *Realtime Data, LLC v. Actian Corp.* (E.D. Tex. April 4, 2017)

<sup>12</sup> *Ironworks Patents, LLC v. Apple, Inc.* (D. Del. June 12, 2017)

<sup>13</sup> [http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Infringement\\_Case/IPNC\\_170712\\_05](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_170712_05)

[02.htm](#) (最後瀏覽日 2017/11/19)

巡迴法院推翻地院判決，認為設計可以與制服的實用功能方面分開，因此制服的外觀設計是可以具有著作權的。

本案 Star 上訴至最高法院。2017 年 3 月 22 日最高法院維持二審結果，認定一實用物品的藝術特徵設計可以為著作權保護，只要它具有：(1)可否被想像為一個與實用的物品可以分開的二維或三維的藝術作品；(2)如果可以備想像與實用物品分開，可以單獨或以其他媒介方式成為一可保護的圖像，圖形或雕塑作品。

## 九、 Lee v. Tam: Registration of offensive / disparaging trademarks 冒

### 犯性／貶抑詆毀性商標之註冊

本案為 Simon Tam 為表演樂團申請"THE SLANTS"的商標註冊案，該案被以違反商標法第 2 條第 a 款有貶低(亞裔)之虞而駁回。TTAB 於上訴中維持該駁回決定。CAFC 先是維持駁回決定，但隨後又自行撤銷原判決，並以全院聯席審判認為商標法第 2 條第 a 款違反美國憲法第一修正案。

最後，美國聯邦最高法院於 2017 年 6 月 19 日對歷時 8 年的"THE SLANTS"商標申請案作出判決，認為美國專利商標局依據美國商標法第 2 條 a 款認定該商標申請具有貶損含意而作出的駁回決定，是違反了美國憲法第一修正案的保障言論自由原則。因此，允許申請人將這一被認為具有貶損性含意的用語註冊為商標<sup>14</sup>。

本案判決後產生了一些後續影響，例如在 Pro-Football, Inc. v. Blackhorse 案中，上訴中的"REDSKINS"商標案便懸而未決。而 Brunetti 的"FUCTION"商標申請在被拒絕後亦提起上訴中。此外，USPTO 的商標審查基準亦因本案於今年 6 月 26 日提出了修正，在 10 月最新版的 TMEP 加入了最高法院的判決指引<sup>15</sup>：該詆毀條款將不再是拒絕商標申請的理由，且涉及此條款的所有案件全部終止審查。

<sup>14</sup> <http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13550> (最後瀏覽日 2017/11/19)

<sup>15</sup> 參 TMEP 1203.03(b) Disparagement, Bringing into Contempt, and Bringing into Disrepute 小節內容，最後瀏覽日期 2017.11.27。

## 肆、營業秘密保護法(DTSA)實施第一年的新判決

美國國會於 2016 年 4 月通過營業秘密保護法案(Defend Trade Secrets Act, 簡稱 DSTA), 同年 5 月 11 日經美國總統簽署成為法律。本章節嘗試透過檢視 DSTA 實施後的一些新判決, 用以觀察 DSTA 上路一年後營業秘密保護的最新發展。在與營業秘密討論的相關會議中, 大會另提供兩份由 CREATE.org 出版的白皮書:「網路風險: 網路安全監控趨勢」<sup>16</sup>與「網路安全對營業秘密保護的重要性」<sup>17</sup>, 對於想了解在現今網路新世代下如何保護營業秘密, 亦具有參考性。

### 一、營業秘密愈來愈重要

全世界工業資產的比重自 1975 年的 17%大幅提升到 2015 年的 84%, 其中伴隨者大量的研究與創新, 然而隨者網際網路與電腦科技的快速發展, 研究創新的資料很容易透過電子方式被儲存與傳輸, 致使這些資料處於被盜竊與遺失的風險中。

營業秘密是最古老的智慧財產權, 也是智慧財產權中使用最為廣泛的一種。美國 AIA 於 2011 年修法後取消了說明書必須揭露最佳實施例(best mode)的規定, 亦將原來僅適用於商業方法專利的先用權抗辯(prior user rights)制度擴大適用至所有技術領域範圍, 並排除了未公開的秘密先前技術 (secret prior art) 於專利法第 102、103 條的適用, 使公司營業秘密洩漏的風險降低不少。

美國為加強其營業秘密的保護, 在原來 1970 年統一營業秘密法(UTSA)的基礎下, 於 2016 年 4 月由國會通過營業秘密保護法案(Defend Trade Secerets Act, 簡稱 DSTA), 同年 5 月 11 日經美國總統簽署成為法律。

---

<sup>16</sup> <https://create.org/resource/cyber-risk-navigating-rising-tide-cybersecurity-regulation/> (最後瀏覽日 2017/11/21)

<sup>17</sup> <https://create.org/resource/importance-cybersecurity-trade-secret-protection/> (最後瀏覽日 2017/11/20)

## 二、DTSA 生效前案件之適用標準

DTSA 是否適用於 2016 年 5 月 11 日生效日期之前發生的行為，是目前最為廣泛討論的問題。DTSA 適用於該法頒布之日或之後發生的任何被盜用 (misappropriation) 營業秘密的行為。法院普遍認為，只要在頒布之日或之後繼續盜用或使用所稱的營業秘密，DTSA 就可以適用於在頒布日期之前就已被開始盜用的案件。例如在 *Sleekez, LLC v. Horton*<sup>18</sup> 案中，原告 *SleekeZ* 因合理地主張被告於 2016 年 5 月 11 日以後，仍繼續出售以原告所稱被盜取的營業秘密為基礎的仿冒產品，而適用新的 DTSA。

其他法院則有使用生效日期來限制部分有爭議的行為。例如，在 *Adams Arms v. Unified Weapons*<sup>19</sup> 案中，原告根據被告之收購營業秘密和洩露營業秘密，兩種不同行為提出了盜用索賠。法院駁回基於收購的索賠，因為這些行為發生在 DTSA 生效日期之前，但是以洩露為依據的索賠則可以繼續進行，因為它們是事後發生的<sup>20</sup>。

## 三、判斷是否屬營業秘密的標準仍不明確

### (一)、被駁回案例

在 *Space Data v. X*<sup>21</sup> 案例中，法院認為，NDA 允許 Google 使用其員工腦海裡記憶中的 *Space Data* 的機密資訊。故 *Space Data* 必須舉證 Google 使用了被禁止的營業機密，亦即該些營業秘密並非由 Google 的員工頭腦記憶中回憶而來。但 *Space Data* 並未能說明這一點，所以法院駁回了他們的請求。

---

<sup>18</sup> *Sleekez, LLC v. Horton*, 2017 WL 1906957 (D. Mont. Apr. 21)

<sup>19</sup> *Adams Arms v. Unified Weapons*, 2016 WL 5391394 (M.D. Fla.)

<sup>20</sup> <http://www.foxrothschild.com/publications/the-first-year-of-the-defend-trade-secrets-act/> (最後瀏覽日 2017/11/16)

<sup>21</sup> *Space Data v. X*, 16-cv-03260-BLF (N.D. Cal. Feb. 16, 2017)



## (二)、被核准案例

對於任何原告指控被告盜用營業秘密時有一個重要問題是：“原告應該揭露多少有關於指控被盜的營業機密的詳細資訊？”回答這個問題通常需要平衡兩個重要的考慮因素。一方面，訴訟中需要多詳細說明自家公司資訊是必須非常謹慎的，因為揭露營業秘密後可能導致該資訊失去營業秘密保護的狀態。另一方面，原告也必須在訴訟中提出足夠的細節，使法官認可原告的指控並得以繼續進行訴訟。這非常重要但往往難以平衡。

美國伊利諾斯州北部地區的美國聯邦地區法院的 *Mission Measurement v. Blackbaud*<sup>22</sup>，討論了原告在“營業秘密保護法”（DTSA）的訴訟中對被盜用的營業秘密應揭露的程度。該案之法院認定，只需對營業秘密資訊進行“一般性描述”，即能在被告要求駁回訴訟的動議中生存下來。

其主要背景係，Mission 開發了一個用於評估社會變革方案的專門數據庫，其係包括解決貧窮，獲得醫療保健和氣候變化等軟體程式。2012 年 2 月，MicroEdge 與 Mission 聯繫，一起協助開發衡量社會變革計劃影響的方法。在接下來的兩年半時間裡，Mission 和 MicroEdge 密切合作，開發基於 Mission 的專有數據庫和其他 Mission 營業秘密的新軟體程式。在此期間，雙方簽署了 NDA，並規定該 Mission 的專門數據庫完全屬於 Mission 自己的財產。

在 2014 年夏天，MicroEdge 突然停止與 Mission 的聯繫，後來發現這是由於 Blackbaud 正在等待購買 MicroEdge。大約一年後的 2015 年 10 月，Blackbaud 在沒有得到 Mission 的許可的情況下，發布了一個新的電腦應用程式，該應用程式利用了 MicroEdge 所知悉的 Mission 營業秘密。

2016 年 6 月 8 日，原告 Mission Measurement Corporation 就 Blackbaud 和 MicroEdge LLC 提起違反 DTSA 的訴訟。在該訴訟中，Mission 聲稱，MicroEdge 公

---

<sup>22</sup> *Mission Measurement v. Blackbaud*, 216 F.Supp.3d 915 (N.D. Ill. 2016)

司在整個合作計劃中是盜用了 Mission 的營業秘密，並將其重新包裝為 MicroEdge 公司自己的產品，以便等待由 Blackbaud 來購買其產品，據以增加 MicroEdge 公司價值。

被告雖主張原告 Mission 沒有具體說明有爭議的營業秘密到底為何。但未獲得法院同意。首先，法院解釋說：“在訴訟請求起訴階段，原告只需要「一般性描述其有努力維護該資訊，使其具有秘密性」即可，並且該營業秘密不需要被詳細揭露，因為這個要求會導致該營業秘密被公開揭露。

法院認為，事實上，原告已充分地指證其被盜用的營業秘密的具體資訊。因為根據 NDA，原告 Mission 在雙方合作期間確實已向被告 MicroEdge 提供了一系列的專有資訊，其中包括：(1)專門的成果分類法；(2)收集標準化數據的方法；(3)計算受讓人影響的方法；(4)軟體設計規範；(5)影響報告和分析；(6)出售指標數據庫的商業模式，及其他圖紙、草圖、設計、螢幕模型、測量概念和計算、商業計劃和產品開發計劃等。因此法院根據原告這些詳細的指控，已充分查明了有爭議的營業秘密，認定原告已合理地指控被告盜用了其營業秘密。

對於原告必須詳細揭露多少起訴中被盜取的營業秘密，本案為 DTSA 規範下的潛在訴訟人提供了重要的指導<sup>23</sup>。

#### 四、吹哨者免責(Whistleblower Immunity)的第一個案例

DTSA 的吹哨者免責條款係保護任何為了舉報或調查違法行為而向政府官員或律師提供營業秘密的人。馬薩諸塞州地方法院認為，被告在抗辯原告雇主的索賠主張時，被告並未出示證據證明其免責是合法的。故駁回被告主張適用 DTSA 吹哨者免責條款之辯護，並命令被告歸還所盜取的營業秘密，Unum Group v.

---

<sup>23</sup><https://www.globalipmatters.com/2016/11/16/district-court-finds-general-description-of-trade-secret-sufficient-to-satisfy-pleading-standard-under-defend-trade-secrets-act> (最後瀏覽日 2017/11/16)

Loftus<sup>24</sup>。

本案背景係 Timothy Loftus 被 Unum Group 僱用為個人傷殘保險福利總監，這使他獲得了大量的機密資訊，包括 Unum 公司的營業秘密。2016 年 9 月，Loftus 被監視錄影中查獲，其離開 Unum 公司的辦公大樓時帶了兩個箱子和一個手提箱。兩天後，其再次被錄到離開辦公大樓時帶了公司的筆記型電腦與一個充滿了文件的購物袋。Unum 公司曾要求檢視 Loftus 所帶走的文件，但他拒絕合作。

Unum 公司多次請求 Loftus 歸還筆記型電腦和文件，但最後僅收到筆記型電腦，Unum 公司便根據 DTSA 和“馬薩諸塞州營業秘密法案”向聯邦地方法院提起訴訟。Unum 公司向法院請求一項初步禁制令(preliminary injunction)，禁止 Loftus 複製這些文件，並要求他歸還所有文件及之前協議時所製作的筆記型電腦之硬碟鏡像副本。Unum 公司聲稱 Loftus 所帶走的文件很有可能包含有保密的客戶和員工資料，其中可能亦包括有受保護的健康保險資訊的營業秘密。

Loftus 駁斥 Unum 公司有關其盜用營業秘密而違反聯邦和州法律的指控，理由是他已經將其從 Unum 公司取得的文件移交給他的律師，用以舉報及調查 Unum 公司的違法行為，故應適用 DTSA 第 1833 條的吹哨者免責條款。

地方法院駁回 Loftus 的撤銷訴訟請求，認為在這個階段的訴訟，無法確定 Loftus 是否將 Unum 公司的所有文件交給了他的律師，且除了其所主張係為調查 Unum 公司潛在的違法行為以外，他所取得的這些文件，是否有其它目的而被正在使用或計劃使用。地方法院最後採信原告 Unum 公司所有的起訴皆為真實，並作出對原告有利的推論，認定其起訴已合理陳述了被盜用的營業秘密。然後地方法院准許原告所提出的臨時禁制令。法院命令 Loftus 及其律師歸還所有被帶走的文件並銷毀所有複製的文件<sup>25</sup>。

---

<sup>24</sup> Unum Group v. Loftus, 220 F.Supp.3d 143 (D. Mass. 2016)

<sup>25</sup> <https://www.tradesecretslaw.com/2016/12/articles/dtsa/federal-court-rejects-defend-trade-secrets-a-ct-whistleblower-immunity-defense-on-a-motion-to-dismiss-and-orders-employee-to-return-stolen-tr>

但該判決引起了法學教授的批評<sup>26</sup>，認為其誤解了 DTSA 的吹哨者免責條款。DTSA 第 7 條免除了吹哨者向政府官員和律師揭露營業秘密的洩露責任，用以舉報或調查可能的違法事證。其僅可將資訊揭露給值得信賴的中介機構，例如 受到州和聯邦法律約束的政府官員或受保密義務的律師，DTSA 吹哨者免責制度促進了該法的執行，且不會有傷害合法營業秘密所有者的風險。故根據其基本性質，“免責”係在訴訟開始之前，正如疫苗免疫患者抵抗疾病一樣，而非還要在事後進行辯護與攻防。

法院過度的補救程序成了國會所制定的免責制度的一個大問題。法院的臨時禁制令命令 Loftus 及其律師將所有 Unum 公司文件，無論是印刷版還是電子版均須交給法院，並銷毀 Unum 公司文件的所有副本。法院命令 Loftus 在未經法庭明確許可的情況下不可向任何第三方（包括政府）提供任何 Unum 公司文件。法院進一步命令 Loftus 及其律師提交一份宣誓書，說明 Unum 公司文件是否已經提供給任何第三方。法院的這些命令明顯破壞了 DTSA 對吹哨者所特別授權的調查和報告活動的保護措施。即允許政府和吹哨者在沒有被調查對象干預的情況下進行潛在的違法行為調查。然而，地方法院卻誤解 DTSA 的吹哨者豁免制度，使其反而向 Unum 公司揭露了先前對其潛在違規行為的調查，並且中止了該調查。

為了解決在保護營業秘密的同時並鼓勵吹哨者窩裡反執法的困境，國會授予員工和承包商豁免權，只要他們遵循明確和直接的程序，他們可以與律師共同保存公司文件，用以調查涉嫌非法的公司活動。雇主不得為此類保密揭露而追究吹哨者營業秘密的責任。吹哨者免責制度的目的是明確的：即營業秘密法不得用來掩蓋涉嫌違法行為或阻礙對此類事件的調查。所以國會通過選擇免責，將法律和法律程序原本保護的是雇主的利益轉移到了員工和公眾。

---

[ade-secrets/](#) (最後瀏覽日 2017/11/16)

<sup>26</sup><http://clsbluesky.law.columbia.edu/2017/01/03/misconstruing-whistleblower-immunity-under-the-def-end-trade-secrets-act/> (最後瀏覽日 2017/11/16)

法院在 UNUM 公司控告 Loftus 案件中的唯一作用是決定是否適用免責，同時適當地衡平 DTSA 的保護目的與公共利益。故如果員工宣誓聲稱他只是為了舉報或調查其公司可能涉嫌違法行為的目的而向政府官員或律師揭露該公司文件，則 DTSA 吹哨者制度要求營業秘密所有人即雇主，必須提供具體證據證明該員工或承包商係因其它目的而盜取其營業秘密資訊。如果沒有這些證據，則員工與承包商可以隨時與律師合作，調查和舉報公司之違法行為，並免受營業秘密侵權訴訟。

## 五、「不可避免揭露原則(inevitable disclosure)」已死？

DTSA 摒棄了以「不可避免揭露原則」作為防止員工跳槽的手段。但其提供了禁止公司前受雇人帶槍投靠其競爭對手之救濟。此一救濟引發了限制當事人工作及活動自由之爭議，故 DTSA 經修法後，規定需有不當挪用營業秘密情形或前述情形可能發生之確切證據（evidence of threatened misappropriation）下，法院方可頒發命令禁止特定前雇員加入競爭對手。提出早期扣押救濟請求之原告當事人負有舉證責任，而原告前雇員在僅持有營業秘密之情形下，並不足以構成前述證據，原告需連帶證明不當挪用情形已發生或可能發生<sup>27</sup>。那「不可避免揭露原則」是否已死？

關於「不可避免揭露原則」，最著名之案件為 *PepsiCo, Inc. v. Redmond*<sup>28</sup>。在該案中，被告 Redmond 原任職原告百事可樂公司行銷部主管，後來轉任到同樣是販售飲料之競爭對手桂格思樂寶公司 Quaker (Snapple)行銷主管。由於被告 Redmond 任職原告百事可樂公司行銷部主管時，對於公司行銷策略、產品價格結構及與經銷商之細部契約，瞭若指掌，而這些資訊是屬於百事可樂公司之營業秘密。一旦被告 Redmond 轉任至競爭對手桂格思樂寶公司行銷主管，在新公司做行銷決策時，自然而然地，一定會使用到原公司之營業秘密做為判斷基礎，所

---

<sup>27</sup> <http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12682> (最後瀏覽日 2017/11/21)

<sup>28</sup> *PepsiCo, Inc. v. Redmond*, 54 F.3d 1262, 1269 (7th Cir. 1995)

以法院乃判定被告在從原告百事可樂公司離職六個月內，不得到桂格思樂寶公司任職<sup>29</sup>。後來第七巡迴法院維持該判決。

不可避免揭露原則通常發生的情境是，掌握公司各種營業秘密的一名關鍵員工跳巢到競爭對手，雖然該員工沒有帶走任何實體文件資料，但公司的營業秘密仍然留存在該員工的頭腦裡。亦即一旦員工了解公司機密業務資訊，就不可能將這些知識從該員工的頭腦劃分出來，並要求在為同行業的新雇主工作時避免去使用這些知識。

通常的經驗告訴我們，不管前員工本來是如何的誠實與有信用，都無法保證其不會使用從前雇主獲知的機密資訊，或者幫助新雇主獲得競爭優勢。例如，如果員工知道特定客戶的機密定價，那麼他如何不將這些資訊用於新雇主的銷售點？事實上，這可能就是競爭對手招聘該員工的主要原因<sup>30</sup>。

在 DTSA 一週年的 2017 年 5 月 11 日，伊利諾伊州北部地區的美國地方法院在 *Molon Motor and Coil Corp. v. Nidec Motor Corp.* 案件中審視了「不可避免揭露原則」。本案原告是一家電動機製造商，其一名員工疑似下載了原告的設計和技術數據後去競爭對手的公司工作，原告對該競爭對手起訴。

被告抗辯本案不適用 DTSA 而不成立，因為原告主張的行為事實是在 2016 年 5 月 DTSA 制定施行之前發生的。但法院駁回被告主張，本案關鍵問題是「推斷不可避免的揭露是否合理地延續到 DTSA 法律生效日期之後仍被繼續使用」，法院推斷：依據至少有限的資料顯示，所爭執的營業秘密並不是在幾年內必然會過時。亦即該電機設計以及與之相關的質量控制數據可能會在未來仍保有其營業秘密的價值。所以在未進一步發現可能的反證以前，現階段認為被告在 2016 年 5 月 DTSA 生效日期之後繼續使用原告的營業秘密是合理的。

---

<sup>29</sup> <http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=8&aid=2493> (最後瀏覽日 2017/11/16)

<sup>30</sup> <https://www.nylaborandemploymentlawreport.com/2017/04/articles/employment-contracts/adding-inevitability-to-the-often-disfavored-inevitable-disclosure-doctrine/> (最後瀏覽日 2017/11/17)

簡而言之，儘管原告公司的前員工在 DTSA 生效之前曾經下載過檔案並為競爭對手工作，但法院認為競爭對手在法令生效之後仍有“繼續使用”該資訊的可能性。故法院允許原告提出訴訟。

依據 DTSA 規定，要法院發出禁制令必須要有不當挪用營業秘密可能的確切證據而非僅是因該員工知悉該營業秘密(evidence of threatened misappropriation and not merely on the information the person knows)。所以法院可能無法僅依不可避免揭露原則即對某人進行約束，但這並非意味著原告不可以主張不可避免揭露原則而控訴某人。也就是說，即使原告在其起訴時申請禁制令救濟可能的證據尚未完備，但可能在後續的訴訟過程中發現並提出必要的證據，最終可能會說服法院同意其主張。

Molon 案代表者在 DTSA 體制下的法律有了重大發展。即「不可避免揭露原則」之主張仍可能被司法機關所接受，這一判決將可能有助於營業秘密所有人起訴時提高被法院立案的可能，即使在案件起訴當下僅掌握到有限的證據資訊<sup>31</sup>。所以「不可避免揭露原則(inevitable disclosure)」似乎仍未死。

## 六、非 DTSA 案件仍然持續

雖然 DTSA 已施行超過 1 年，但非以 DTSA 起訴的營業秘密相關案件仍然在進行。例如在 U.S. v. Nosal<sup>32</sup>案中，聯邦政府於 2008 年 6 月 26 日，對 Nosal 控訴違反二十項“電腦欺詐和濫用法案(Computer Fraud and Abuse Act, CFAA)”的罪名起訴。聯邦政府聲稱被告在超過授權的期間後，仍造訪了電腦是“故意和意圖詐騙”。案經上訴，聯邦巡迴第九法院於 2016 年 7 月 5 日由三名法官組成的審判庭依據 CFAA 規定澄清有關“未經授權”的含義，以 2：1 判決 Nosal“未經授權”而定

---

<sup>31</sup> <https://patentlyo.com/patent/2017/05/secrets-inevitable-disclosure.html> (最後瀏覽日 2017/11/17)

<sup>32</sup> U.S. v. Nosal, 844 F.3d 1024 (9th Cir. 2016)

罪。Delphi Automotive v. Absmeier<sup>33</sup>案則係原告 Delphi 聲稱其員工多次將工作電腦上的文件下載到了外部硬碟上，原告 Delphi 認為這些文件包含了其專有資訊，控訴其員工有潛在的不當取用 (Threatened misappropriation) 之虞。至於 MacDermid v. Cortron<sup>34</sup>案，則涉及康涅狄格州 CUTSA 有關損害賠償 (Royalty measure of damages) 的認定。

---

<sup>33</sup> Delphi Automotive v. Absmeier, 167 F.Supp.3d 868 (E.D. Mich. 2016)

<sup>34</sup> MacDermid v. Cortron, 833 F.3d 172, 191 (2d Cir. 2016)



## 伍、開放原始碼軟體：挑戰與機會

本次研討會與軟體程式相關的議程，包括「開放原始碼軟體：挑戰與機會 (Open Source Software: Challenges and Opportunities)」、「長遠之路：軟體智財保護的未來(Speak Softly and use the Right Stick<sup>35</sup>: The Future of IP Protection for Software)」兩大議題，而在「併購交易的智財分析考量(IP Considerations in Merger & Acquisition Transactions)」議題中，亦針對涉及開放原始碼軟體 (Open Source Software，簡稱 OSS，以下簡稱開源軟體) 及專屬軟體 (Proprietary Software) 資產的商業併購交易過程進行特別介紹，顯見近來美國法律實務界對軟體程式標的所衍生相關智財議題之重視。

以下將先就開放原始碼軟體程式之發展歷史與演變趨勢作一簡要介紹；次就議題討論內容進行彙整，並結合相關背景文獻資料，對開源軟體的現況、機會與挑戰分別進行說明。

### 一、開源軟體(OSS)的發展歷史與演變

#### (一) 原始碼及目的碼／二進位碼簡介

原始碼(Source code)，為軟體工程師或程式設計師為打造應用程式（如：手機 Apps）或軟體平台(如：蘋果的 iOS 或 Google 的 Android)所編寫的程式碼，目前常見的軟體語言<sup>36</sup>包括：C 語言、Java、C++、Python、SQL 等。

以下所示為 C++的程式原始碼：

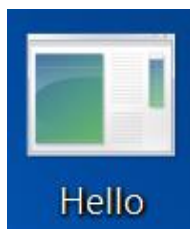
```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout << "HELLO World!!! Hello 你好!" << endl;
6     system("PAUSE");
7     return 0;
```

<sup>35</sup> 一句美國諺語，源於老羅斯福總統對外政策 "Speak softly and carry a big stick; you will go far."，其意為「軟硬兼施，你將可行得長遠」，詳維基百科 [https://en.wikipedia.org/wiki/Big\\_Stick\\_ideology](https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Stick_ideology)，最後瀏覽日期 2017.11.8。

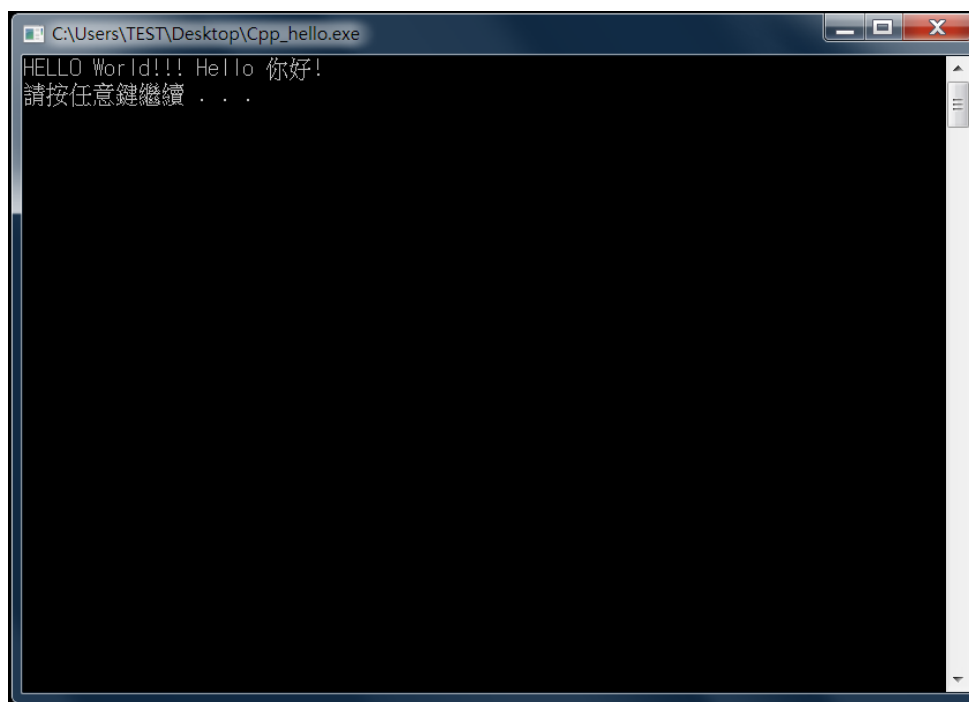
<sup>36</sup> 詳 <https://spectrum.ieee.org/computing/software/the-2017-top-programming-languages>，最後瀏覽日期 2017.11.9。

8 }

但是，前述人們可閱讀並理解的“類口語”型態程式碼，尚無法交由電腦直接執行，需再經過編譯器(Compiler，或稱組譯器)的處理，編寫為二進位碼(Binaries)或目的碼(Object code)型態的檔案後，才能被底層為二進位制的電腦所執行。以前述的 C++的原始碼，經過編譯器處理後，會出現如下圖的應用程式：



執行後會出現下列畫面：



一般而言，編譯器的處理方向是單向的，也就是：原始碼→(經編譯器處理)→二進位碼；二進位碼無法透過編譯器的「反」處理後，再還原為原始碼。舉例來說，消費者於市面上所購買的 Office 原廠安裝光碟，於電腦安裝完成並執行的檔案，即包括二進位碼型態的目的檔；但即使取得原廠安裝光碟及目的檔，也無法直接還原為原始碼。

部分軟體語言不必經過編譯器的處理便可執行，例如可直接透過網頁瀏覽器執行的 HTML 語言。

## (二) 開放原始碼授權(Open Source Licensing)

經由前述討論可知，用戶即使已擁有軟體產品的使用權或所有權，並不表示可取得原始碼。獲得開放原始碼授權，即表示用戶(被授權人)取得軟體產品的原始碼。

早期(約 1970 年代)軟體授權的型式，多採開放原始碼授權<sup>37</sup>，因為那時大多數的軟體產品均屬專屬客製化軟體。自 80 年代開始，由於個人電腦(PC)開始大量普及，軟體業開始發展出標準化、規格化、非專屬客製的軟體產品(如大家相當熟悉的視窗平台、文書作業軟體等)，一般用戶僅可取得軟體的目的碼，即使程式內容出現明顯的錯誤，也無法直接進行修正。

## (三) 軟體之四大自由

以理察 M. 史托曼(Richard M. Stallman，以下簡稱 Stallman)為首的部分軟體界人士，有鑒於當時學術機構廣泛使用的 Unix 作業平台原始碼涉及智慧財產權爭議，自 1983 年<sup>38</sup>開始發起一場自由/開放原始碼軟體運動(free/open source software movement)，主張軟體用戶應擁有執行(run)、研究(study)、修改(change)以及再散布(redistribute)軟體的自由，並向社會大眾提倡並推廣自由/開放原始碼對整個軟體產業乃至社會長遠發展的重要性<sup>39</sup>。

基此，Stallman 與自由軟體協會(Free Software Foundation，以下簡稱 FSF)於 1986 年正式發表了「四大自由」，主張取得軟體的用戶應擁有下列四項自由權利<sup>40</sup>：

---

<sup>37</sup> 部分內容節錄自

<https://heathermeeker.com/open-source-faq/basic-open-source-software-licensing/>，最後瀏覽日期 2017.11.9。

<sup>38</sup> Stallman 於 1983 年 5 月間發表文章“Why Programs Should be Shared?”，其中所提出的理念被認為是自由軟體運動的濫觴，詳 <http://www.gnu.org/gnu/why-programs-should-be-shared.html>，最後瀏覽日期 2017.11.10。

<sup>39</sup> 詳 [https://en.wikipedia.org/wiki/Free\\_software\\_movement](https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software_movement)，最後瀏覽日期 2017.11.10。

<sup>40</sup> 原文為：**Freedom 0:** The freedom to run the program for any purpose. **Freedom 1:** The freedom to study how the program works, and change it to make it do what you wish. **Freedom 2:** The freedom to redistribute and make copies so you can help your neighbor. **Freedom 3:** The freedom to improve the program, and release your improvements (and modified versions in general) to the public, so that the whole community benefits.

自由之 0<sup>41</sup>：基於任何目的，得執行(run)軟體的自由；  
自由之 1：研究(study)軟體如何運作，以及隨心所欲得任意修改的自由；  
自由之 2：再散布(redistribute)及進行複製的自由，如此得以協助您的鄰居；  
自由之 3：改進(improve)軟體，以及把所作的改進提供給公眾的自由，如此整個社群得以受益。

符合前述四大自由的軟體，便稱為「自由軟體」。其中，為實現自由之 1 及自由之 3，其先決條件是用戶需先取得原始碼，始得研究(study)原始碼，以進行程式之改進(improve)。所以，從客觀的角度觀察，若用戶無法取得軟體的「原始碼」，該軟體即不屬於「自由軟體」。

#### (四) Copyleft／著佐權之授權機制<sup>42</sup>

為落實前述軟體之「四大自由」，及推廣「自由軟體」的共享理念，Stallman 從 Copyright 的保護架構，進一步思考規劃出 Copyleft（中譯包括：著佐權、著作傳、反著作權、著作權左派...等，本文以下通譯為著佐權）的授權機制。

Copyleft 為一種追求共享理念的軟體授權方式。透過 Copyleft 授權機制，原創作者授權取得軟體作品的後手用戶，得以任意重製(reproducing)、改作(adapting)、及散布(distributing)後續相關的軟體作品。相較之下，Copyright 為保障原作者的智慧財產權，規定若未獲得原著作財產權人的同意，尚不得進行著作物之重製、改作及散布，而前述著作物的定義尚包括電腦軟體程式<sup>43</sup>。可以發現，兩種授權機制明顯的差別在於：是否需經過原創作者的同意後，他人才得以進行著作物之重製、改作及散布。

除了前述差異外，為達軟體程式作品「共享」的目的，Copyleft 創設了一項 Copyright 所無的運作機制：後手用戶透過 Copyleft 取得軟體原始碼後，基於前述原始碼所開發出來的改良軟體(modification)或衍生軟體(derivative)，再次散布時，仍必需依照原先 Copyleft 的機制向後循環授權。也就是說，後手用戶將其改

<sup>41</sup> 於電腦科學領域，軟體程式語言的陣列參數中，其索引編號通常從 0 開始。參 [https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-based\\_numbering](https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-based_numbering)，最後瀏覽日期 2017.11.11。

<sup>42</sup> 詳 <https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft>，最後瀏覽日期 2017.11.11。

<sup>43</sup> 參美國著作權法第 101 條: computer program，及我國著作權法第 5 條第十項之例示：電腦程式著作。

作軟體作品進行散布時，除了目的碼外，若接到他人請求，也必須提供其改作軟體的原始碼。

Stallman 希望透過前述 Copyleft 的循環授權機制，達成軟體程式的自由化與社群共享的目標。

## (五) GNU GPL 授權條款<sup>44</sup>

前面提到，於 1980 年代，當時美國各大學術機構廣泛使用的 Unix 作業平台，涉及與 AT&T 公司的智慧財產權，特別是有關 Unix 原始碼的著作權爭議，Stallman 發起了一項名為 GNU(GNU is Not Unix)的軟體開發專案，目標為建立一個可與 Unix 相容且任何人均可自由運用原始碼的軟體平台。

開發新軟體平台需要大量的社群人力資源共同投入，為防止 GNU 專案成為另一個 Unix，及防範相關改作軟體將來被主張所有權的可能性，Stallman 以前述 Copyleft 循環授權機制為基礎，草擬出催生 GNU 專案的第一份自由軟體授權書面條款：GNU GPL(General Public License，通用公眾授權條款，以下簡稱 GPL)，只要是新加入 GNU 的開發社群，均需遵守 GPL 強制循環開放原始碼的授權規範。

直至今日，就自由、開放原始碼軟體(free and open source software，簡稱 FOSS)領域而言，GPL 一直都是軟體開發社群普遍使用的開放授權條款之一<sup>45</sup>，其中經常被運用與討論的版本是 GPL v.2。

## (六) GPL 的擴散效應(tainting effect)

經由前述 GPL 特殊的授權條款及 Copyleft 的循環授權機制可知，只要軟體設計師在開發專案中引入 GPL 授權的原始碼或軟體元件，則整個軟體專案便有可能依 GPL 授權條款，被解讀為適用 GPL 的衍生軟體著作，則日後散布程式時，也必須將軟體原始程式碼一併釋出，前述特性又稱為 GPL 的「擴散效應(tainting effect)」。

對企業而言，當專案開發時未作好軟體元件管控，若所屬軟體滲入 GPL 授權

---

<sup>44</sup> 詳 <https://en.wikipedia.org/wiki/Unix>，及 [https://www.openfoundry.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=525&Itemid=56](https://www.openfoundry.org/index.php?option=com_content&task=view&id=525&Itemid=56)，最後瀏覽日期 2017.11.11。

<sup>45</sup> 參 [https://en.wikipedia.org/wiki/GNU\\_General\\_Public\\_License](https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License)，最後瀏覽日期 2017.11.11。

的原始碼，將可能使整個軟體專案被 GPL 所「感染」，日後進行市場銷售時，將「被迫」公開完整原始碼，造成該軟體專案之資產估值可能被大打折扣，甚至全部歸零。因此，GPL 循環式授權被部分人士戲稱為具有相當感染力的「病毒式授權(viral license)」<sup>46</sup>。

## 二、開源軟體的現況與問題

由於近年來「資源共享」潮流盛行，軟體開發產業對於開放原始碼的使用程度愈來愈高，故開源軟體所特有之 GPL 擴散效應所造成的後續影響與可能產生的爭議愈來愈受到重視與討論。在以軟體為研討主題的各場次講者均對此議題多有著墨。以下將就議題討論內容進行彙整，並結合相關背景文獻資料，對開源軟體的現況與所遭遇問題分別進行說明。

### (一) 開放原始碼授權的方式

來自微軟(Microsoft)之 Hanna Kim 女士首先開宗明義指出：開放原始碼授權架構，主要可分為兩大類：Permissive 及 Copyleft，而 Copyleft 係要求所有程式開發者必須依照相同(same)、強力(strong)且嚴格(strict)的授權條件向後釋出。

前述 Permissive 授權<sup>47</sup>與 Copyleft 機制最大不同點在於：Permissive 並未要求後手一定要開放衍生程式著作的原始碼，其保留後手是否公開原始碼的選擇自由，Permissive 授權最為人熟知的例子是 BSD (Berkeley Software Distribution，中譯：柏克萊軟體散布套件)。故一程式設計師若採取 Permissive 授權之開放原始碼，其可自由決定所創作的衍生電腦程式仍為開源軟體，或將屬性改變為專屬軟體。

### (二) 如何減輕製作自由／開源軟體規約的負擔

來自美國的紅帽公司(Red Hat，開源軟體企業)的助理總顧問 David Levine 先

---

<sup>46</sup> 參 [https://en.wikipedia.org/wiki/Viral\\_license](https://en.wikipedia.org/wiki/Viral_license)，及 [https://www.openfoundry.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=525&Itemid=56](https://www.openfoundry.org/index.php?option=com_content&task=view&id=525&Itemid=56)，最後瀏覽日期 2017.11.12。

<sup>47</sup> 詳 [https://en.wikipedia.org/wiki/Permissive\\_software\\_licence](https://en.wikipedia.org/wiki/Permissive_software_licence)，最後瀏覽日期 2017.11.12。

生表示，該公司致力建立一套不同於銷售專屬軟體的商業模式，在市場上已獲取一定程度的認同與經濟利益，2017 財年銷售自由軟體的總收益高於 20 億美金<sup>48</sup>。

開源軟體的最大優點，在於將程式有問題的地方修補後，社群成員將全體受益；個體將原始碼釋出，並不表示等同於釋出王冠上的珠寶<sup>49</sup>；同時亦建議大家能從較為正面及實際商業運作現況的角度看待開源授權規約，如 GPL v.2。

相較於專屬軟體，自由軟體的最大特徵就是在產品中揭示開源授權規約。但在程式中嵌入自由軟體規約，需要大量人力作業成本。實務上有下列兩種方式：

- 嵌入原始碼


將授權規約嵌入原始碼，與編譯後的二進位檔／目的檔一併提供，此作法較為簡易，且作業成本較低。

- 製作授權資訊文檔

就像蘋果公司的 iPhone、iPad 的法律聲明通知(legal notices)，將裝置系統所涉之軟體規約，全部彙整於單一文件檔中。但此作法只要遇到每次軟體版本修改或升級，全部更新文檔內容便需要大量的作業成本（講者強調：Apple has tons of money!）。

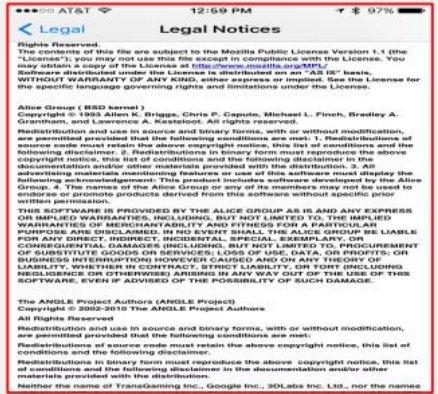
## Compliance Paths

### Path 1: Include Source Code



```
#!/bin/sh
#
# Copyright 2012 Red Hat, Inc. <osip@redhat.com>
#
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification, are permitted provided that the following conditions
# are met:
#
# 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
#    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
#
# 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
#    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
#    documentation and/or other materials provided with the
#    distribution.
#
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
# "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
# LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
# FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
# COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
# INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
# (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
# SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
# HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
# STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
# ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
# OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
#
# Significant portions of this code are derived from Tinioscore
# (http://tinioscore.com) and are Copyright 2009-2012 Intel
# Corporation.
#
#include "base.h"
#include openssl/asn1.h
#include openssl/bio.h
#include openssl/cmac.h
#include openssl/cmp.h
#include openssl/cmp2.h
#include openssl/cmp3.h
#include openssl/cmp4.h
#include openssl/cmp5.h
#include openssl/cmp6.h
#include openssl/cmp7.h
#include openssl/cmp8.h
#include openssl/cmp9.h
#include openssl/cmp10.h
#include openssl/cmp11.h
#include openssl/cmp12.h
#include openssl/cmp13.h
#include openssl/cmp14.h
#include openssl/cmp15.h
#include openssl/cmp16.h
#include openssl/cmp17.h
#include openssl/cmp18.h
#include openssl/cmp19.h
#include openssl/cmp20.h
#include openssl/cmp21.h
#include openssl/cmp22.h
#include openssl/cmp23.h
#include openssl/cmp24.h
#include openssl/cmp25.h
#include openssl/cmp26.h
#include openssl/cmp27.h
#include openssl/cmp28.h
#include openssl/cmp29.h
#include openssl/cmp30.h
#include openssl/cmp31.h
#include openssl/cmp32.h
#include openssl/cmp33.h
#include openssl/cmp34.h
#include openssl/cmp35.h
#include openssl/cmp36.h
#include openssl/cmp37.h
#include openssl/cmp38.h
#include openssl/cmp39.h
#include openssl/cmp40.h
#include openssl/cmp41.h
#include openssl/cmp42.h
#include openssl/cmp43.h
#include openssl/cmp44.h
#include openssl/cmp45.h
#include openssl/cmp46.h
#include openssl/cmp47.h
#include openssl/cmp48.h
#include openssl/cmp49.h
#include openssl/cmp50.h
#include openssl/cmp51.h
#include openssl/cmp52.h
#include openssl/cmp53.h
#include openssl/cmp54.h
#include openssl/cmp55.h
#include openssl/cmp56.h
#include openssl/cmp57.h
#include openssl/cmp58.h
#include openssl/cmp59.h
#include openssl/cmp60.h
#include openssl/cmp61.h
#include openssl/cmp62.h
#include openssl/cmp63.h
#include openssl/cmp64.h
#include openssl/cmp65.h
#include openssl/cmp66.h
#include openssl/cmp67.h
#include openssl/cmp68.h
#include openssl/cmp69.h
#include openssl/cmp70.h
#include openssl/cmp71.h
#include openssl/cmp72.h
#include openssl/cmp73.h
#include openssl/cmp74.h
#include openssl/cmp75.h
#include openssl/cmp76.h
#include openssl/cmp77.h
#include openssl/cmp78.h
#include openssl/cmp79.h
#include openssl/cmp80.h
#include openssl/cmp81.h
#include openssl/cmp82.h
#include openssl/cmp83.h
#include openssl/cmp84.h
#include openssl/cmp85.h
#include openssl/cmp86.h
#include openssl/cmp87.h
#include openssl/cmp88.h
#include openssl/cmp89.h
#include openssl/cmp90.h
#include openssl/cmp91.h
#include openssl/cmp92.h
#include openssl/cmp93.h
#include openssl/cmp94.h
#include openssl/cmp95.h
#include openssl/cmp96.h
#include openssl/cmp97.h
#include openssl/cmp98.h
#include openssl/cmp99.h
#include openssl/cmp100.h
```

### Path 2: Extract License Info



Legal Notices

Legal Notices

The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>. Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

Allice Group (BSD license)  
Copyright © 1993 Allice K. Briggs, Chris P. Caputo, Michael L. Finch, Bradley A. Griffith, and Lawrence A. Reesdorf. All rights reserved.  
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the Allice Group. 4. The names of the Allice Group or any of its members may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE ALICE GROUP AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE ALICE GROUP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The ANDLE Project Authors (ANDLE Project)  
Copyright © 2002-2010 The ANDLE Project Authors.  
All Rights Reserved  
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:  
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.  
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.  
Neither the name of TransGaming Inc., Google Inc., 3DLabs Inc. Ltd., nor the names

<sup>48</sup> 詳 <https://www.redhat.com/en/about/company>，最後瀏覽日期 2017.11.12。

<sup>49</sup> 「I don't think you need to think about releasing the source code is releasing the crown jewels.」

### (三) 開放授權規約的挑戰：一般企業需調查是否使用開源軟體的原因

相較於前面 David 先生積極鼓勵大家從正面的角度看待開放授權規約，講述所屬企業成功的現況，並分享如何使用、製作並散播自由軟體。但相對地，來自 O'Melveny & Myers LLP 事務所，負責科技事務交易的合夥律師，Heather Meeker 女士則以一較為中立、保守的立場，說明開源授權規約在一般企業實際營運面的挑戰。

若企業計畫購置一套專屬軟體（不含任何開放源碼），雖然需支付授權金，但處理流程是大家相當熟悉的程序：簽訂授權合約前→合約經過企業法務人員檢視→過程可能還需經過外部律師或契約專家，協助檢視雙方權利義務狀態，並評估授權金是否合理→之後買方才會支付授權金。前述過程每一環節均需經過不同背景的专业人士層層把關與內部稽核管控。

相較之下，開源軟體大多是免費軟體，可透過網際網路直接下載，從而較不受前述內外部稽核流程所管控。所以最終結果就是，多數企業在某個時點將會發現，無法確定內部所運行的所有系統軟體中，究竟是否包含開源軟體，也無法確認其軟硬體系統是否已被開放原始碼所「感染」，是否具有需向後開放源碼的義務。

### (四) 未遵守開源授權規約，所需負擔的責任（Q&A 聽眾即席提問）

Heather 女士以 GPL 為例進行說明：雖 GPL 規定，軟體創作者需提供原始碼，但或許想規避的方式也很簡單：不要把 GPL 的條文放進聲明文件中，同時不提供原始碼即可。

前述作法，或許第三人第一時間未能察覺，但以美國部分軟體企業，如 BLACKDUCK、PALAMIDA 等公司，所提供之開源偵測平台，仍可解析軟體專案中是否已包含 GPL 等授權規約之開放原始碼。





一般來說，違反 GPL 授權規約可能會被控告，但大部分 GPL 授權爭議的案件並不會涉及大規模損害(big damage work)，故並不會像 Oracle v. Google 案中，Oracle 向 Google 求償將近 100 億美元<sup>50</sup>的天價金額。惟被控企業將可能分散資源並消耗大量作業成本，例如：聘請專業顧問、將工程師抽離生產線以投入開放規約嵌入或改寫程式之作業...等。講者 Heather 女士強調，其實對企業影響層面最大的是，萬一產品上市的時間受到延遲，將造成企業明顯的外部損失。

### (五) 開放源碼政策(Open source policy)的重要性

若企業被發現未遵守開源授權規約，將可能於短時間內對企業營運造成顯著影響，故研討會上多位講者，均強調制訂明確的開放源碼政策對企業的重要性。以美國企業而言，特別是眾多資訊科技公司群聚的加州，各部門的員工可能來自不同國家，母語亦不同，因此講者 Heather 女士指出，實務上有必要以書面型式的開放源碼政策，讓企業所屬員工有所遵循。

制訂開放源碼政策，其主要目的係為確保企業內部的所有成員，包括：軟體工程師／程式設計師／分析師、IT 資訊人員、部門經理、律師、首席資訊官...等，對於是否使用開放原始碼及如何運用的程度應具有一定共識，以確保企業運用開

<sup>50</sup> 最後實際求償金額為 93 億美金，<https://www.ithome.com.tw/news/104983>，最後瀏覽日期 2017.11.27。

放源碼之整體效益達到最大，同時將法律面、技術面及商業面所遭遇的風險最小化<sup>51</sup>。

由於開放源碼之「Copyleft」循環授權模式，其基本架構仍奠基於著作權(Copyright)制度<sup>52</sup>。是以，講者 Heather 女士特別指出<sup>53</sup>：若所屬員工侵害著作權，企業不會因已提出開放源碼政策，而免除企業侵權責任，企業有必要以書面政策明白教示所屬員工，以避免侵害他人著作權。

## (六) 從商業併購交易面觀察：開放原始碼議題的調查

經由前面說明，對大多數非以軟體設計開發為主的一般企業而言，開放授權規約的屬性可能比較接近一種必須揭露的責任或義務，而非屬商業資產或交易上的正向籌碼。來自聖地牙哥 Sheppard Mullin 事務所的合夥律師，Kandace Watson 女士從商業併購交易的過程，說明涉及開放源碼議題的調查程序。

在美國，商業交易簽署前，通常買賣雙方會進行一段「審慎調查(duediligence)」的過程，調查內容包括評估賣方企業及其資產價值，包括名下所有的智慧財產權佈局(IP portfolio)，以確保買方繼受賣方所有資產包括 IP 相關權利義務的交易意願。

若買方所提供的軟硬體商品／服務涉及開放源碼，基於其所獨具的感染擴散效應，可能會將軟體程式後續應開放原始碼的義務轉嫁給買方。因此，審慎調查過程需特別留意：

- 賣方是否已擬具開放源碼政策？
- 可考慮使用套裝軟體程式（如 BLACKDUCK...等），分析系統程式中是否包含開放原始碼？

講者 Kandace 女士強調：買方的審慎調查項目，應包括前面兩項結果的檢視與查核。

---

<sup>51</sup> 詳

<https://www.networkworld.com/article/2204178/software/best-practices-for-creating-an-open-source-policy.html>，最後瀏覽日期 2017.11.12。

<sup>52</sup> 詳 <https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft>，"Copyleft is a copyright licensing scheme..."及 <https://www.openfoundry.org/tw/legal-column-list/525--gnugpl>，最後瀏覽日期 2017.11.12。

<sup>53</sup> Heather Meeker, *A Practical Guide to Open Source Software Licensing*, 2nd edition (2017), p.139.

## (七) 如何在技術層層堆疊(Technology Stack)的軟體系統中發現並確認開源碼問題？

在大多數企業的軟體系統中，最常見的情形是部分為專屬軟體且部分為開源軟體的組合。以市場商業慣例，若所交易的軟硬體產品中涉及開源軟體，其衍生的智慧財產權責任歸屬，實務上多認為應由賣方負擔。然而，講者 Heather 女士對前述觀點持有不同看法，她認為：若從軟體系統技術層層堆疊(Technology Stack)的角度切入，會發現賣方僅需負擔其所開發之「應用程式部分」是否涉及開源碼的責任，而不需對所交易的「整個軟體系統」進行完全責任擔保。以下列圖式進行說明：



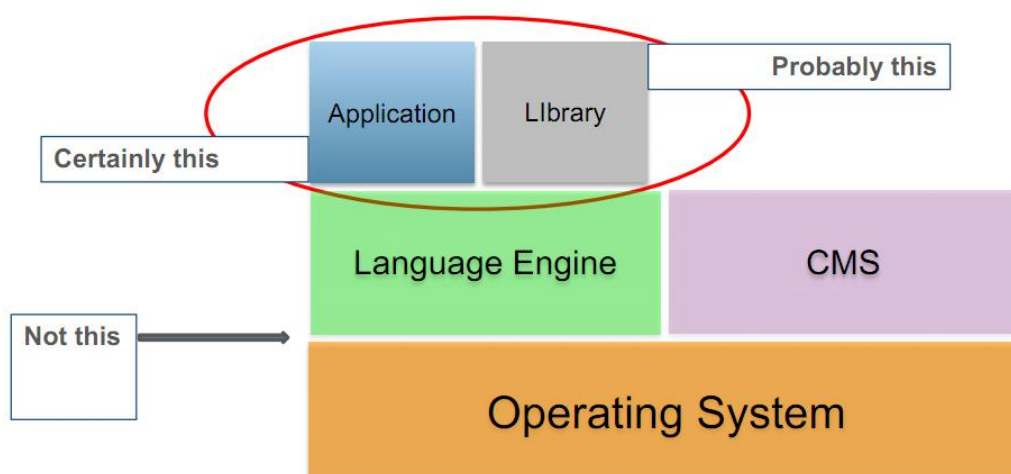
上圖為多數使用者對於行動裝置軟體系統配置的一般認知，右側為作業系統 (Operating System，簡稱 OS)，常見的 OS 包括蘋果公司的 iOS 及 Google 公司開發的 Android 系統；左側為應用程式，也就是大家慣稱的 Apps；中間為程式設計師開發 Apps 撰寫程式碼的軟體語言(Language Engine)，如 Java。

但實際上，下圖才是接近軟體系統配置的圖示：



在 OS 與軟體語言中間的 CMS，係具有群組管理及程式版本控制功能的內容管理系統(Content Management System, CMS)，而在程式設計師撰寫 Apps 的過程中，常需要使用各種軟體語言所內建的函式庫(Library)，以求迅速、有效率、有組織地的撰寫程式專案。

由於大多數企業自行開發軟體專案的範圍，大多落在應用程式面(Apps)，部分為函式庫(Library)，而函式庫又可能涉及社群以開放源碼所開發的軟體程式。因此，從下圖軟體系統常見的技術堆疊(Technology Stack)現象中，可看出賣方的軟體系統感染開源碼問題的位置，可能介於應用程式(Apps)或函式庫(Library)之間，通常不會出現在作業系統(OS)、CMS 及軟體程式語言的範圍。



實務上軟體系統涉及開源碼授權的議題頗為複雜，講者 Heather 女士鼓勵大家從資訊技術的角度切入，對產品架構與技術堆疊等細節有充分瞭解與掌握後，較易釐清問題發生的真正原因，進而發現解決方法<sup>54</sup>。

## （八）發現並確認原始碼問題後，該如何解決？

以前述審慎調查過程為例，若確認賣方的軟體系統已被開源碼所「感染」，可能導致買方交易意願降低。講者 Heather 女士指出，解決開放源碼「感染」問題的方法，大致可分為「技術手段」或「取得授權」兩大類<sup>55</sup>。如下說明：

- 移除開源：若系統程式碼中所包含的開放源碼，僅作為系統功能測試階段使用；而在正式運行版本的程式碼中，該開放源碼並未發揮任何作用，在大多數情況下，得直接移除該開放源碼。
- 重寫程式：此作法最費時費力，也是企業最不希望採用的作法。但本作法的情況並不常見，除非開放源碼明顯涉及 GPL 等開放授權規約的情形。
- 取代開源：許多的開放源碼被創作的的原因，是作為專屬程式碼的替代程式碼。因此，若能找到所對應的專屬程式碼，可直接以該專屬程式碼取代開放源碼。
- 取得授權：如果權利人為個人作者(individual authors)的話，可嘗試是否能取得其授權。但講者表示：本作法遇到大多數的大型程式計畫則行不通，如以 GPL v.2 授權之 Linux Kernel(Linux 作業系統之核心)<sup>56</sup>，因其授權機制是以開放源碼為出發點。

---

<sup>54</sup> 「I invite people here to make sure they have a new understanding of what the technology stack is today and what product is today. Because doing so will really help cut through the Gordian Knot(難題).」

<sup>55</sup> Heather Meeker, *A Practical Guide to Open Source Software Licensing*, 2nd edition (2017), p.149-150.

<sup>56</sup> Linux 是一個自由開放原始碼(FOSS)的類 UNIX 作業系統，也是目前應用最廣泛、使用人數最多的作業系統。Linux 的運作內核 Kernel 係由 Linus Benedict Torvalds 在 1991 年 10 月 5 日首次發布。Kernel 由 C 語言和組合語言所構成，其以 GNU GPL 授權條款釋出。詳 <https://zh.wikipedia.org/wiki/Linux>、[https://en.wikipedia.org/wiki/Linux\\_kernel](https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel)，最後瀏覽日期 2017.11.30。

## 陸、長遠之路：軟體智財保護的未來

在 2014 年美國最高法院 Alice 案判決出爐後，USPTO 與 PTAB 對電腦軟體之專利適格性(patent eligibility)審查日趨嚴格，同時有關電腦軟體專利之訴訟案件量大幅下降。基此，軟體公司將注意力移至著作權及營業秘密制度，希望藉之保護珍貴的軟體研發資產。本議程討論的重點在於，軟體公司應如何運用著作權、專利以及營業秘密等制度保護已投入大量資源開發得出的軟體資產。

以下內容將先整理相關背景文獻資料，簡要說明 IP 制度對電腦軟體／程式著作所設定的保護方式與原則，並對本議題討論內容進行彙整，說明 IP 制度對軟體未來可能的保護方向。

### 一、以專利法制保護電腦軟體

#### (一) 基本原則

以專利制度保護電腦軟體，主要是以技術創新的角度予以考量。然而，電腦軟體／商業方法是否符合專利適格性(patent eligibility)的問題，一直以來就是存在爭議與備受討論的議題。

以美國之規定為例，依據專利法第 101 條<sup>57</sup>，任何人發明或發現新且有用之程序(process)、機器(machine)、製品(manufacture)、組合物(composition of matter)，或其改良者，均得取得專利。而依據第 100 條<sup>58</sup>，「程序」一詞的定義為：程序(process)、技術(art)或方法(method)，並包括已知程序(process)、機械(machine)、製品(manufacture)、組合物(composition of matter)或材料(material)的新用途(new use)。

電腦軟體常見的基本表現型式為原始碼與目的碼，目的碼由原始碼透過程式編譯器所產出，而得由電腦硬體所讀取、計算、運行的一系列「程序」規則，故電腦軟體專利的態樣之一為第 101 條所稱的「程序專利」。

---

<sup>57</sup> 可予專利之發明(35 U.S.C. 101 Inventions patentable)。

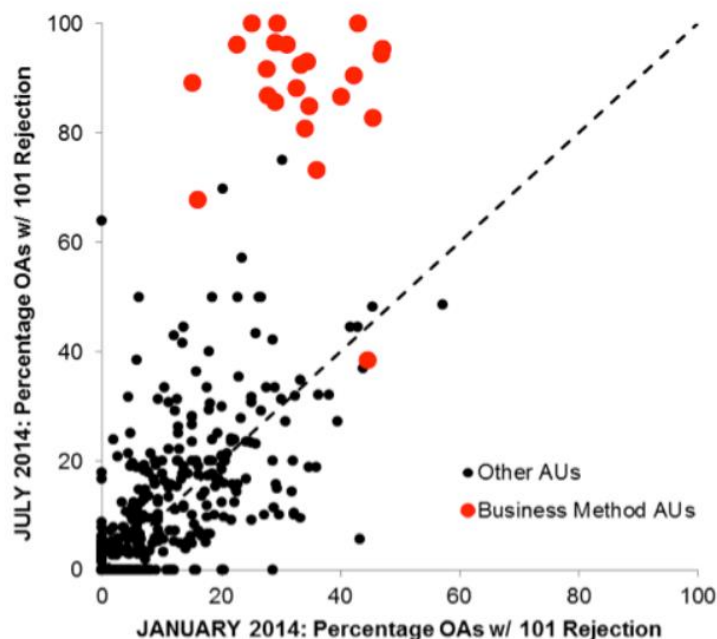
<sup>58</sup> The term "process" means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

## (二) 是否具備專利適格性!?

需注意的是，若專利之請求項企圖獨占科學或技術領域之基本工具，如抽象概念(abstract ideas)、自然法則(laws of nature)或自然現象(natural phenomena)等司法例外排除事項(judicial exceptions)，則不具專利適格性。對以電腦軟體為申請標的的「程序專利」而言，最常落入是否屬於「抽象概念」而不具專利適格性的爭議。

在 2014 年 Alice v. CLS Bank 案中，美國最高法院認為 Alice 公司的四件專利 (US5970479、US6912510、US7149720、US7725375)，其加入第三方以確認買賣交易依約履行的傳統商業方法於金融電子交易平台的技術特徵，其中方法(程序)請求項係以經濟上的基本常規為申請標的，屬「抽象概念」的範疇，不具備專利適格性。而系統請求項雖結合相關電腦硬體元件，然僅為一般電腦裝置的使用描述，並未加入足夠多(significant more)的限制，非屬「有意義的限制條件(meaningful limitation)」，故整體仍為「抽象概念」的表示。

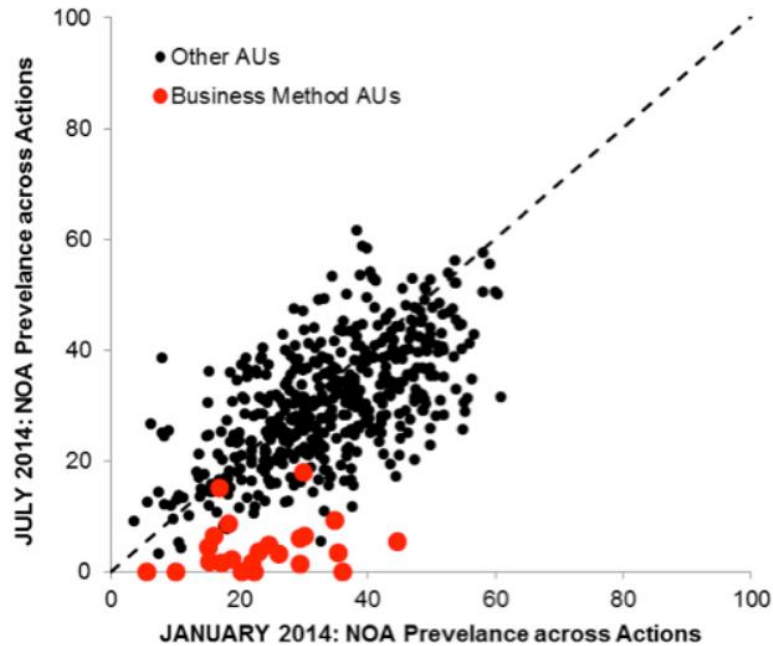
自 Alice 案判決出爐後，USPTO 就最高法院判決前後涉及商業方法(程序)專利進行統計的審查數據<sup>59</sup>，可看出引用第 101 條(不具專利適格性)為核駁理由的案件比率顯著增加(如下圖)：



59

<http://www.ipwatchdog.com/2014/12/16/post-alice-allowances-rare-in-business-method/id=52675/>  
，最後瀏覽日期 2017.11.26。

同時，商業方法(程序)專利核准率同步明顯降低（如下圖）：



亦有學者指出<sup>60</sup>：該判決可能將翻轉美國軟體專利的遊戲規則，且以往取得專利的關鍵，主要在於是否符合專利三要件：產業利用性、新穎性與進步性的判斷上，而針對軟體專利而言，尚需特別留意：是否符合第 101 條的專利適格性問題！

從這次研討會所提供的 USPTO 之裝置系統／商業方法專利訴訟案件統計表（詳附錄三），有關專利適格性爭議的全部案件數共 90 件，其中涉及「抽象概念」爭議的案件有 78 件，不具專利適格性共 68 件(87%)，部分不具專利適格性共 3 件(4%)，具專利適格性僅 7 件(9%)，可看出涉及「抽象概念」而不具專利適格性的案件比例特別高！

觀察 USPTO 公布的統計數據，幾乎可以確定的是，今後以電腦軟體為標的申請取得專利保護及主張權利有效性的困難度將顯著增加<sup>61</sup>。

<sup>60</sup> 馮震宇，「Alice v. CLS Bank 判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則」。詳 <http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10238>，最後瀏覽日期 2017.11.26。

<sup>61</sup> <https://www.knobbe.com/news/2016/09/impact-uspto-examination-guidelines-software-patents-post-alice>，最後瀏覽日期 2017.11.26。



## 二、以著作權法制保護電腦程式著作

### (一) 基本原則

以著作權制度保護電腦程式著作，主要是保護著作人精神創作的成果（從文化創新的角度），就程式碼的外在表現型式予以考量。因所有電腦程式著作均屬電腦設備可讀取之程式碼，其具備實用功能性本質的創作物是否得受著作權制度的保護，一直都是備受討論的議題。基於資訊科技的迅速發展，美國於 1980 年代採納「著作物新科技使用之委員會(National Commission on New Technology Uses of Copyrighted Works)」的建議，率先將「電腦程式(computer program)」納入著作權制度保護範圍中。

### (二) 技術性／概念性要素之排除

根據美國著作權法第 102 條 b 項規定：「任何情形下，都不得將對原創作品的著作權保護延伸至思想(idea)、程序(procedure)、過程(process)、系統(system)、操作方法(method of operation)、概念(concept)、原理(principle)或發現(discovery)，無論這些內容在作品中以何種形式闡述、說明、解釋或呈現」。因此，雖著作權法第 101 條將「電腦程式(computer program)<sup>62</sup>」明確納入保護範圍，但著作權制度所保護的「電腦程式著作」，主要在於程式碼的外在表現與表達(expression)，即禁止他人複製文字型式之原始碼、目的碼，但有關著作物所包含之技術性／概念性要素，例如「思想、概念、程序、過程、及操作方法」等，則不屬著作權的保護範圍，制度設計目的似乎是與實用技術或方法特徵的發明專利相互區隔。

舉例來說<sup>63</sup>：程式設計師在撰寫程式專案前，通常會先整理出各種條件式、判斷邏輯與程式規則，並草擬資料流程圖(flow chart)、時序圖、功能方塊圖或相關圖示，之後再據以編寫程式原始碼。前述相關圖示所隱含的技術思想，若符合相關專利要件，則屬受專利保護之標的。而不同軟體工程師拿到前述相同的流程圖或相關圖示，所編寫出來具有實質相同的執行功能、且不同表達方式的程式原

---

<sup>62</sup> 17 U.S. Code § 101 - Definitions, A "computer program" is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result.

<sup>63</sup> 朱俊銘，電腦軟體相關智慧財產權法制之探討－從開放原始碼運動出發，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，p.32-33，2003 年 6 月。詳 <http://hdl.handle.net/11296/tj49zw>，最後瀏覽日期 2017.11.26。

始碼，則屬分別受著作權保護的標的。

與專利制度相較，若一程式著作取得軟體專利，實質上將限制他人採取相近的構思、運作程序及邏輯演算法(algorithm)<sup>64</sup>，而對程式碼直接複製再進行利用與執行，亦落入前述保護範圍，故專利保護範圍可能較著作權為大。

### (三) 表達不予保護之情形－「思想與表達合併原則」<sup>65</sup>

著作權制度所保護之標的為著作之「表達(expression)」，不及於「思想(idea)、觀念」，然而，當指涉特定「思想」的「表達」方式非常有限，甚至任何人所為之「表達」均屬實質相同的表現方式，無法以不同的表達方式呈現相同觀念，或「思想」與「表達」已相互連結而密不可分，若就該「表達」方式進行保護，將造成「思想」被特定人士獨佔的結果。在這種情況下，即有「思想與表達合併原則(the merger doctrine of idea and expression)」之適用，該「表達」方式將不予保護。例如產品使用手冊、說明書，因表達呈現方式相當有限，故不予著作權保護。

### (四) 非文字型式的「結構、序列與組織」得受保護？

電腦軟體的表現形式，包括受著作權保護的文字部分，例如原始碼與目的碼，除此之外，尚包含非文字部分，例如程式碼的「結構(structure)、序列(sequence)與組織(organization)」，前述非文字表現特徵是否仍為著作權法的保護範圍所及？

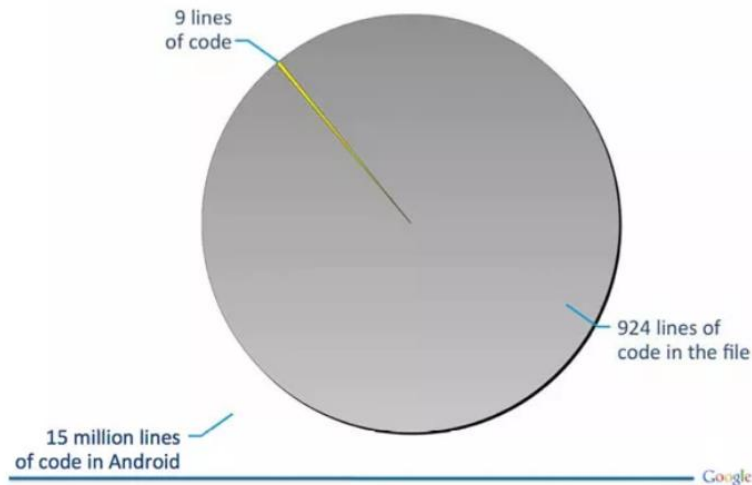
在著名的 Oracle v. Google 案<sup>66</sup>中，Oracle 就 Google 所開發之 Android 平台完全複製了 37 個 Java 之 APIs (Application programming interfaces, 應用程式介面) 程式碼名稱的結構、序列與組織一事，提出侵權訴訟。Google 則提出反駁，表示其已將被控侵權之 APIs 的所有程式碼改寫了 97%，僅 3%的宣告屬性碼(declaring code)與原版相同(如下圖<sup>67</sup>)。

<sup>64</sup> 張憶嬋，開放原始碼軟體商業模式及相關法律問題之探討，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，p.158，2006年6月。詳 <http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/33879>，最後瀏覽日期 2017.12.1。

<sup>65</sup> <http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=3&aid=1806>，最後瀏覽日期 2017.11.27。

<sup>66</sup> Oracle Am., Inc. v. Google, Inc., 750 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2014)及 Oracle Am., Inc. v. Google Inc., 872 F. Supp. 2d 974(N.D. Cal., May 31, 2012).

<sup>67</sup> 圖片出處 <https://www.cnet.com/news/android-java-and-the-tech-behind-oracle-v-google-faq/>，最後瀏覽日期 2017.11.26。



由於本案所涉及之爭議標的：「APIs」屬於軟體領域上的特定名詞，一審判決的 Alsup 法官，以圖書館中的「書架－書本－章節」的比喻來解釋 APIs 的功能<sup>68</sup>：Java<sup>69</sup>之 APIs 為函式庫(library)的總集合，就像是整座圖書館(英文洽為 library)，套件(package)就是圖書館中特定位置的「書架」，類別(class)就是書架上特定位置的「書本」，而方法(method)係指向該書本的特定「章節」。

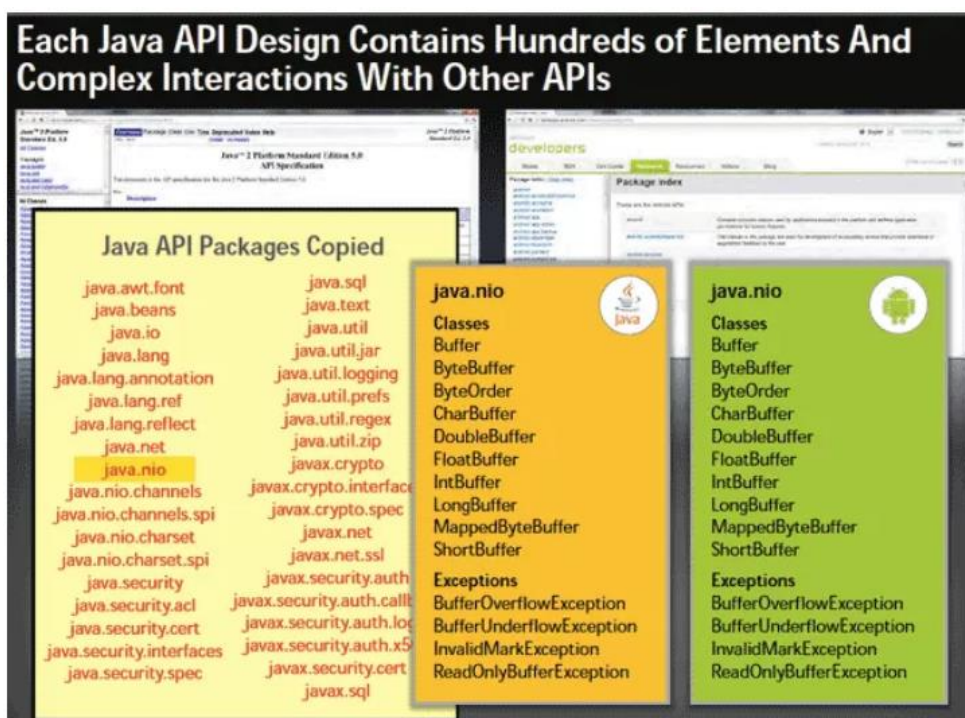
本案的事實可理解如下：Google 雖然把整座圖書館中所有藏書全部章節底下的記載內容全部改寫，但為方便熟悉 Java 語言的程式設計師與軟體工程師呼叫引用具有相同功能的 Java APIs，撰寫 Android 平台的程式碼，故仍維持全部書架、書名及所屬章節的 Java 屬性宣告碼（如下圖<sup>70</sup>）。

<sup>68</sup> <https://www.wired.com/2016/05/oracle-google-case-will-decide-future-software/>，最後瀏覽日期 2017.11.26。

<sup>69</sup> 依 Java 語言的大小結構，依序可區分為最大單位的套件(package)、介面(interface)、類別(class)、場域(field)以及最小的方法(method)，詳

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/package.html>，最後瀏覽日期 2017.12.1。

<sup>70</sup> 圖片出處 <https://www.cnet.com/news/android-java-and-the-tech-behind-oracle-v-google-faq/>，最後瀏覽日期 2017.11.26。



承上，本案主要爭點在於<sup>71</sup>：(1)在程式著作並未全面逐字複製(verbatim copying)的前提下，僅複製 Java APIs 之 37 項套件的屬性宣告碼，是否仍受著作權法保護？(2)依著作權法第 102 條 b 項規定，Java APIs 之 37 項套件的結構、序列與組織，是否得受著作權法保護？

一審地方法院判決原告 Oracle 敗訴，理由包括：

- 第 1 項爭點：Java APIs 37 項套件的屬性宣告碼之文字係屬不受保護之短詞(short phrases)，且 Android 軟體平台所呼叫的 Java 屬性宣告碼必須完全相同，才可順利執行 Java APIs 的對應功能，故有「思想與表達合併原則」之適用，不屬著作權保護之標的。
- 第 2 項爭點：37 項套件之「結構、序列與組織」係屬第 102 條 b 項所排除之「操作方法(method of operation)」，同時考量被控 Android 平台與 Java 程式語言之間的相容性(interoperability)，故不受著作權法保護。

然而，至 2014 年 5 月，聯邦上訴巡迴法院(CAFC)推翻一審判決結果，改判

<sup>71</sup> 楊智傑，甲骨文告 Google 的 Android 侵權：第一回合 Google 勝訴，北美智權報，第 102 期，2014 年 3 月，  
[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Infringement\\_Case/publish-82.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-82.htm)，  
 最後瀏覽日期 2017.11.26。

原告 Oracle 勝訴。CAFC 認為 Google 進行下列行為<sup>72</sup>：

- 文字面的複製(literal)：對 Java APIs 37 項套件之屬性宣告碼的逐字複製(verbatim copying)，雖僅佔全部程式碼的 3%，總數卻高達 7000 行程式碼。
- 非文字面的複製(non-literal)：對 Java APIs 37 項套件之「結構、序列與組織」進行全面複製。
- 有關 Java APIs 37 項套件「屬性宣告碼」之「思想與表達合併原則」，判斷時點應為 Oracle 的前手昇陽(Sun)公司開發 Java 語言時，是否僅存在「有限的表達」方式，不應以 Google 開發 Android 軟體平台時進行考量，故不適用該合併原則。
- APIs 套件之「結構、序列與組織」雖屬於具有功能之「操作方法」，但該「操作方法」之「表達」仍可受保護。
- 關於軟體相容性的判斷，以及 Google 對於 APIs「屬性宣告碼」的選擇是否受限，應屬判斷侵權時主張合理使用之抗辯，與 APIs「屬性宣告碼」是否屬權利保護標的之問題無涉。

簡言之，CAFC 判決認為：本案 Java APIs 之「屬性宣告碼」的程式碼本身，及其「結構、序列與組織」均受著作權法保護。

## 小結

有關美國司法體系審認軟體程式的著作權主要保護範圍，是否代表從「文字表現型式」的「程式碼」，擴大至「非文字表現型式」的「結構、序列與組織」？仍有待觀察相關訴訟案例持續驗證。

基於 APIs 係屬具有實質功能導向的程式碼，部分文獻<sup>73</sup>指出，有關 APIs 之「結構、序列與組織」若確屬著作權保護標的，將使侵權問題變得更為複雜。無論如何，當美國最高法院對軟體專利可說是已關上一扇門的同時，CAFC 就軟體程式之著作權保護標的另開一扇窗的審決，對亟需相關 IP 制度保護研發資產的

---

<sup>72</sup> 楊智傑，Oracle v. Google 第二回合：聯邦上訴法院逆轉判決，北美智權報，第 108 期，2014 年 6 月，

[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Infringement\\_Case/publish-94.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-94.htm)，最後瀏覽日期 2017.11.26。

<sup>73</sup> 張俊宏，從美國 Oracle America, Inc. v. Google, Inc. 案探討電腦程式著作之爭議，智慧財產月刊，第 209 期，2016 年 5 月，

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=587113&ctNode=7151&mp=1>，最後瀏覽日期 2017.11.26。

軟體開發產業而言，或許可說是及時的一大福音。

### 三、議程重點討論內容

本議程主談人為來自紐約 Kirkland and Ellis LLP 法律事務所的 Joshua L. Simmons 先生，與談人為甲骨文(Oracle)公司的總顧問 Matt M. Sarboraria 先生，及 IBM 公司的資深智財律師 Andrea Bauer 女士。

以下就與會代表的觀點，結合相關背景資料，整理本議程討論之重點內容。

#### (一) 以完整 IP 佈局(IP portfolio)保護軟體創新的趨勢

由統計數據顯示，包括 IBM 在內的所有美國科技公司近年來的著作權登記<sup>74</sup>數量明顯增加，理由在於，科技公司投入大量資源進行技術研發後，為保障利益關係人(如：股東)的權益，故必須以各種 IP 權利組合對無形研發資產進行全面保護。

而 Oracle 近年來與 Google 進行長期法律訴訟戰，對於專利及著作權的制度已有相當實戰經驗後，有下列幾點建議：

- 電腦軟體資產需要運用所有已知的 IP 權利佈局進行全方位的保護。
- 即時追蹤最新的各級法院判決資訊與發展趨勢。
- 充分掌握並瞭解企業產品創新的本質(very clear understanding of the nature of the innovation of the product/project)。

為掌握產品之技術特徵，建議 IP 律師應經常與第一線的軟體工程師及程式開發者密切合作，以獲得正確的技術資訊，方可進行完整的智權保護策略。

舉例來說，IBM 雲端技術服務的發展相當先進，而任何人均可透過瀏覽器檢視 IBM 雲端服務網頁的程式碼，技術重點在於必須將公有雲與私有專屬空間的程式碼進行明確的劃分，以避免第三人透過逆向技術探測(detectability)的方法盜取內部軟體資產，整個過程需要與工程師與相關技術人員進行充分的討論與合作。同時，IBM 最近正積極與程式設計開發者合作，希望能找出雲端時代下軟體

---

<sup>74</sup> 美國之著作權登記制度，要求美國國民所為之著作，若未經辦理登記，則不得提起侵害著作權之訴，外國國民則不在適用範圍內。詳：章忠信，美國著作權登記制度研究，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=54&aid=2288>，最後瀏覽日期 2017.11.28。

科技的未來發展趨勢，並以之作為珍貴的專利資產。

## (二) 企業之軟體資產應申請專利，或採取營業秘密保護？

IBM 代表指出：目前實務上營業秘密之保護多採簽訂保密協定(confidentiality agreement, non-disclosure agreement)的作法，營業秘密保護法(Defend Trade Secrets Act, DTSA)的制定，並未明顯改變上述傳統模式。

由於大多數的小微型企業尚未建立專利佈局／專利組合(patent portfolio)，故其大部分的軟體資產係以營業秘密的方式進行保護。然而，營業秘密需採取必要的防護措施，故企業不能僅僅依賴營業秘密，還必須結合著作權及專利的措施進行保護。

企業需思考的是，若從整體產業、市場的角度，採取營業秘密保護的方式是否會有最好的發展？營業秘密會將潛在的創新概念與新技術局限在企業內部，而專利最終則會將私有創新資產轉化為公共財(patent is eventually in public domain)。

另一個長遠的思考方向則是：保護軟體程式的最終目的是什麼？如果目的是希望軟體被廣泛的接受與使用，那似乎就與某些開放原始碼(open source software, OSS)的議題有關，營業秘密未必是一個最好的保護方式。

Oracle 代表則回應，建議從企業營運的整體流程進行 IP 的全面評估。例如，專利由一部分小組負責，著作權由另一個小組處理，而營業秘密再劃分給另一個小組。Oracle 近年來就成立一個專利審查委員會(Patent Review Committees, PRC's)，處理明顯涉及專利的議題。除了檢視工程師所提出的創新構想，亦就是否申請專利提出相關法律建議，包括：專利申請案需對技術特徵進行充分揭露，評估發明內容之技術深度是否足夠、是否已具備專利要件...等。

此外，委員會整體評估的範圍尚包括營業秘密。就技術層面而言，軟體程式應注意探測性(detectability)議題，若保密技術深度不足，專屬軟體之目的碼易被第三人以逆向工程解析還原為原始碼，而導致秘密性要件<sup>75</sup>被破解。

還有一項經常討論的重點，就是從激勵人員動機的角度，來評估應申請專利

---

<sup>75</sup> 營業秘密三大要件：秘密性、價值性與合理保密性。

還是由營業秘密保護。如果提出專利申請，發明人會獲得一筆額外獎金，那就會大大激勵員工積極參與技術研發，同時也可保持企業在市場上的競爭優勢。另一方面，如果是採取營業秘密的保護方式，技術發掘者沒有任何獎勵或獎金的誘因，導致員工未積極投入技術開發，企業的研發能量便無法顯著提升。

### **(三) Alice 案僅為演變中的趨勢，或屬於新規範(just a trend or the new Normal?)**

IBM 代表表示，最高法院 Alice 案的判決見解並非在短時間內形成的，是經過一連串案例的發展後所形成的結果<sup>76</sup>。先前方法專利請求項的保護範圍通常過於廣泛，故 Alice 案應屬於新規範，目前 PTAB<sup>77</sup>已調整專利有效性的判斷標準，除非國會對此做出回應。

其次，多數公司取得專利的目的，並不是要發動訴訟，其目的是希望與其他企業進行合作或作為交互授權的談判籌碼。目前一個有趣的趨勢是，先前僅需幾個月就可完成的談判過程，最近則需要長達數年。這表示多數企業應重新思考商業方法專利／軟體專利組合，能為企業帶來哪些價值與商業利益。

另一方面，Alice 案後續可能對未從事實體生產、以專利買賣或授權為主要業務的 NPE<sup>78</sup>造成顯著影響。可以預見的是，想要主張軟體／方法專利權及維持權利有效性的難度將會大大提升。

### **(四) 基於近年來各國官方交流密切，美國最高法院對 Alice 案的見解，有可能形成國際間的審查實務趨勢嗎？**

目前並未觀察到有類似的國際審查或審判趨勢。Oracle 代表指出，觀察目前專利審查實務，有關包括商業方法專利在內的軟體專利，在中國卻相對容易取得。這反而會在實務界形成一種新趨勢與申請策略：不在美國而是在中國提出軟體／商業方法專利申請。從前的情況則是，美國企業若不在美國送件，就不會在其他國家送件。至於取得專利後的權利執行，則屬於另一個層面的議題。

---

<sup>76</sup> 國內學者見解亦同。參：劉國讚、徐偉甄，電腦軟體之專利標的適格性在美國的演變—從 Bilski 到 Alice 判決，專利師季刊，第 22 期，2015 年 7 月，p.120-123。

<sup>77</sup> 設置於 USPTO 之「專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board)」。

<sup>78</sup> 即 Non-Practicing Entities，簡稱 NPE，中譯為「非實施專利事業體」或「專利流氓／蟑螂」。



(五) 已取得專利權的電腦軟體，是否不應再受 **copyright** 保護？在專利權與著作權的保護範圍之間，是否應該有一條明確的界線 (**a bright line between these two**)？<sup>79</sup>

兩種權利本質上是完全不同的！在制度設計上，著作權僅保護表達 (**expression**)，不及於思想 (**idea**)。若僅採著作權的保護方式，軟體資產可能不存在不受完整保護的風險。故 **IBM** 代表指出，若企業想要完整地保護電腦軟體的技術創新與概念思想，必須多管齊下，專利權與著作權可以作為互補的工具。

(六) 著作權得保護功能性 (**functionality**) 嗎？軟體程式的內容，同時包括創作性 (**creativity**) 與表達 (**expression**)，軟體程式本身具備功能性是毫無疑問的。然而，在 **Oracle v. Google** 案，**CAFC** 卻判決 **Oracle** 勝訴，關於 **APIs** 套件 (**package**) 的組成要素仍得主張著作權。以著作權保護功能性標的似乎存在些許矛盾，還是說，**Oracle** 的軟體程式得主張著作權？

**Oracle** 代表回應：這是困難的法律議題，法院也很掙扎該如何作出妥適判決，主要原因在於，所有軟體程式本質上均具備功能性。

依據美國著作權法第 101 條，程式著作係由電腦執行的指令，可達成某種處理結果，程式設計師實際上開發軟體的過程，經常伴隨著大量的創造力，且為了執行一項特定的功能，可能有近乎無限的程式撰寫表達方式。在某種特殊情境中，程式設計師會在程式碼中加入特定限制參數，導致程式的表達方式極為有限，或僅存在一種程式撰寫方式。然而，以大多數的情境而言，程式撰寫的表達方式常不只一種。因此，法院也盡可能地在個案同時具備創造力與功能性本質的軟體著作中，分析並抽取可受保護的表達方式。

在地方法院的一審判決，主要係依法律文義解釋，認為 **APIs** 不具備著作權適格性，即使軟體程式著作同時具備原創性 (**original and creative**) 及功能性 (**functional**) 本質亦同。對軟體產業而言，一審判決認定結果將對著作權的保護模式造成負面效應。

---

<sup>79</sup> 主談人於議程中表示，這是很多軟體廠商會詢問法律事務所的實際問題！

後來的 CAFC 二審判決，在確認所有型式的程式著作均屬具備功能性的前提下，法官全體一致逆轉了地方法院對 APIs 著作權適格性的認定。

(七) 在第九巡迴法院先前的 **Sony**<sup>80</sup> 及 **Saga**<sup>81</sup> 判例中，商業市場的競爭對手得就(目的)程式碼進行逆向工程並分析破解之，為何 **Oracle** 指控 **Google** 使用 **Java** 程式碼非屬合理使用？

Oracle 代表回應：在 Sony 及 Saga 案例，被告係對韌體的程式碼進行中間複製(intermediate copy of code firmware)，然而，Google 則是對 Java 原始碼進行直接複製，兩種行為態樣完全不同。

在 Sony 案，被告對 Sony 遊戲主機 PlayStation 中的 BIOS<sup>82</sup> 程式碼進行複製並進行逆向工程，在破解還原並瞭解該程式碼的功能與運作情形後，被告開發出功能相容的模擬器(simulator)，讓消費者得以在模擬器上，執行原本只能在 PlayStation 遊戲主機上才能執行的遊戲程式。Sega 案亦屬類似情況，Sega 遊戲主機在讀取遊戲卡匣的軟體程式前，會先讀取儲存於韌體的一小段程式碼進行驗證，被告進行逆向工程，還原該韌體的原始程式碼後，破解前述認證機制。

在 Sony 案與 Sega 案中，被告在其開發的相容裝置中所執行的，是自行撰寫的程式碼，均未抄襲原告擁有著作權的原始程式碼。然而，Google 卻是全面逐字(wholesale copy verbatim)地直接複製 Java 平台中數千項 API 方法名稱(API methods)到 Android 平台。

(下圖左為 Sony 的 PlayStation、右為 Sega 的遊戲主機)



<sup>80</sup> Sony Computer Entertainment, Inc., v. Connectix Corporation, 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000).

<sup>81</sup> Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992).

<sup>82</sup> BIOS, Basic Input/Output System, 中譯為：基本輸入／輸出系統，主要功能為控制並啟動包括鍵盤、光碟機、硬碟、USB 讀取槽、輸出輸入埠等與電腦連接之硬體裝置，係 IBM PC 相容系統之業界標準韌體介面。詳 <https://zh.wikipedia.org/wiki/BIOS>，最後瀏覽日期 2017.12.1。

(八) 產業界有個常見的想法是，企業同時開發並銷售以開放源碼授權、及以商業授權模式的軟體產品，如此一來，員工可與開源社群互相交流貢獻，同時企業也保留軟體智財權，以獲得商業利益。然而，軟體產品同時存在兩種授權內容的商業經營模式會有甚麼風險？

IBM 代表指出，該經營模式會存在相當的風險！假設一個小組負責主導開源軟體，另一個小組負責開發專屬軟體(proprietary code)，則必需確保兩個小組均相互獨立進行開發作業。若小組間的交流互動愈頻繁，軟體產品間發生交叉感染的風險愈高(high risk of cross-contamination)。若專屬軟體內存在部分開放源碼程式，除了會把整套軟體授權方式轉變為開放源碼授權，甚至可能將影響軟體產品 IP 權利的行使。此外，即使確保兩小組作業上係完全獨立，最終開發出來的，可能是兩套獨立且難以整合的軟體產品。

在本議程的尾聲，主持人分享一個關於專屬軟體涉及開放源碼授權爭議的實際案例。某企業的離職員工為了好玩，將專屬軟體程式碼放進一項開放源碼軟體的開發專案中，由於該員工並不是專屬軟體程式碼的著作權所有者，所以包含專屬軟體程式碼的開放源碼軟體並未獲得充分的開源授權，之後企業則對離職員工提起訴訟。另一方面，對開放源碼軟體的下游接受者而言，他們以為所取得的，是開放源碼軟體，但實際上並不是，所以可能侵害了該企業的專屬軟體智財權。本案例的軟體授權方式出現了複雜的競合問題，且可能涉及營業秘密及著作權保護的議題。

## 柒、USPTO 提供之 IP 專員(IP Attaché)服務

USPTO IP 專員(IP Attaché) 計劃是一項為美國利益相關者提供有價值的智權相關服務。該計畫提倡並驅使外國政府完善其智慧財產權政策、法律和法規，包括向外國政府官員提出問題，提供智慧財產權法律培訓、執法和行政管理，及介紹和解釋美國政府的政策立場，亦提供如何掌握外國法律法規、外國法院和政府如何運作，以及如何保護和執行他國智慧財產權的相關訊息。

本議程由 USPTO IP 專員計畫組長 Dominic Keating 先生<sup>83</sup>為主談人，會同派駐世界各地的 IP 專員共同進行與談。以下將就與談重點內容，結合 USPTO 官網介紹<sup>84</sup>，綜合整理目前相關制度及運作現況。

### 一、IP 專員計畫簡介

#### (一) 成員組成

Dominic 先生開場時指出：IP 專員是 USPTO 派駐於各國大使館，專責智慧財產權議題的重要成員。現行的派駐國[IP 專員人數]如下圖，包括：俄羅斯[1]、中國大陸（分為北京[1]、上海[1]、廣州[1]）、泰國[2]、印度[2]、科威特[1]、烏克蘭[1]、比利時[1]、瑞士（分為 WTO[1]及聯合國[1]小組）、墨西哥[1]、秘魯[1]、巴西[1]等國。

---

<sup>83</sup> 參 LinkedIn 個人專頁 <https://www.linkedin.com/in/dominic-keating-53b6177/>，最後瀏覽日期 2017.11.18。

<sup>84</sup> 詳 USPTO 官網 <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/intellectual-property-rights-ipr-attach-program/intellectual>，最後瀏覽日期 2017.11.18。



IP 專員計畫始於 2006 年，最初期的派駐點僅莫斯科（俄羅斯）、新德里（印度）、曼谷（泰國）及開羅（埃及）等 4 處，目前派駐國共有 11 國，基輔（烏克蘭）於 2017 年下半年加入本計畫。

USPTO 另指定一群熟悉各國 IP 制度，包括專利、商標、著作權及權利執行等領域的專家群，作為 IP 專員之技術支援小組，整個 IP 專員計畫共編制 88 人。

IP 專員的正式職稱為「智慧財產權律師顧問(Attorney Adviser [Intellectual Property Rights])」，初始派駐任期為 2 年，最長可延長 3 年，共 5 年。是否延長任期將由國際貿易管理／全球市場(ITA/GM)指派辦公室與 USPTO 討論後決定。若 IP 專員先前在 USPTO 服務，IP 專員的任務結束後，可選擇回到 USPTO 繼續服務。

## （二）主要目的及業務範圍

IP 專員計畫之主要目的，包括：(1)向外國政府推行美國官方最新 IP 政策，協助並確保派駐國之法規能與國際協定調和。以及(2)鼓勵貿易夥伴國採取有效的 IP 保護與權利執行，以增進美國利益。

因此，關於 IP 專員的業務範圍，實際上包括：

- 直接與派駐國的資深官員溝通，協助改善當地之 IP 相關政策與法規。
- 對當地政府官員進行教育訓練，包括主管 IP 業務之法官、檢察官、審查人員

以及政策制定者等，協助其從業務面深化對 IP 之瞭解程度。

- 規劃並協助當地民眾瞭解 IP。

由於 IP 專員在業務上經常與派駐國政府單位、USPTO 的技術支援小組以及隸屬美國的其他政府機構進行密切合作，因此，IP 專員得以收集並提供多面向的寶貴資訊。同時，IP 專員也向美國企業提供派駐國重要的法規資訊，對於資源有限且缺乏處理外國 IP 法規經驗的獨立個體戶和小微型企業頗具助益。

因中國大陸及東南亞，與台灣之地緣關係相當密切，以下就所屬地區 IP 專員之講述內容進行重點介紹。

## 二、中國大陸區域

派駐中國大陸之 IP 專員，Mike Mangelson 先生提到：中國大陸目前是侵權及仿冒的天堂。OECD 估計去年全世界因仿冒損失超過 40 億美金，其中超過 70% 的仿冒品來自中國大陸。在美國去年扣押的仿冒品中，超過 88% 來自中國大陸與香港。所以，仿冒品問題一直都是中美雙方優先處理的重要議題之一。

商標惡意搶註問題也很重要，以案件量而言，Mike 先生表示幾乎每天都會接到申訴案件，而且各種類型的產品，從科技類商品到日常消費品都有。

中國大陸目前採行的是非常嚴格的先申請制度(very strict first file system)，對於商標被惡意搶註的救濟程序仍顯不足。所以，講者建議大家務必儘早提出商標申請。目前中美雙方正就此議題進行雙邊對話，中方代表承諾將於 2017 年提出 2 種改善方案，以解決商標惡意搶註問題。

在中國大陸執行 IP 權利，是否持有書面證據(documentary evidence)顯地相當重要。以 Alibaba 的線上交易平台為例，若發現平台上交易的商品涉及仿冒，大多數沒有足夠資源進行線上及線下(online to offline)IP 權利執行的小微型企業，多會利用 Alibaba 的「通知即取下」(notice and takedown procedure)機制進行舉報，而線上平台也會要求舉報申請人提出相關文件，證明是否為適格的權利人。

關於權利執行議題，目前問題在於損害賠償太低、刑事要求門檻過高以致定罪率太低，特別是涉及營業秘密保護的情形，統計去年一整年的 IP 民事判決中，僅不到 1% 的案件涉及營業秘密保護爭議。而中國大陸 IP 法院於 2017 年增設了

專家法官(expert judges)，希望改善目前判決公開率過低的問題，以提升司法透明度。

### 三、東南亞區域

以下為派駐東南亞 IP 專員 Kitisri Sukhapinda 女士談話內容所做的整理。

東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations，中譯簡稱東協)於 2015 年底正式成立後<sup>85</sup>，雖然區域還未形成單一共同市場，但在許多經濟議題上已取得顯著進展，包括 IP 領域。

以專利而言，東協一直持續改善專利審查合作協議 ( ASEAN patent examination cooperation)。例如，取得東協專利保護最便捷有效的方式，是向新加坡提出專利申請，接著依該審查合作協議向區域內其他國家提出申請，藉以加速多國專利的審查。此外，由於新加坡與柬埔寨(Cambodia)之間簽有雙邊協定，若已取得新加坡專利，也等同取得相同申請日的柬埔寨專利。

就商標而言，目前東協 10 個國家中有 8 國已加入馬德里協定，僅馬來西亞與緬甸尚未加入。而緬甸至今(2017.10)尚未制定 IP 法規，可能將於 2017 年底前通過商標法與著作權法。

在著作權方面，特別是網路盜版議題(internet piracy issue)，美方將持續與東協各國溝通並與執法機關合作，共同打擊境內盜版網站。

就個別國家而言，美國貿易代表署(USTR)在今(2017)年 9 月將泰國列入特別 301 不定期檢討國家清單中<sup>86</sup>(Out-of-Cycle Review，簡稱 OCR)。基此，美方將藉此機會與泰國政府共同討論後續如何改善 IP 法規架構與相關執行政序。

最後談到新加坡，該國一直都是美方重要的友邦，近年來雙方就如何提升專利審查品質進行充分合作，屆時新加坡將可能成為美國以外的第三方訓練場域 (third-party training)。

---

<sup>85</sup> 詳 <http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13131>，最後瀏覽日期 2017.11.21。

<sup>86</sup> 參 <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/september/ustr-li-gthizer-initiates-special>，最後瀏覽日期 2017.11.21。

## 四、其他重點討論內容

### • 與會者提問：

請說明派駐各國的 IP 專員與領事館的關係？兩者在業務上如何進行交流互動？

### • 主講人 Dominic 先生回應：

一般來說，IP 專員會與領事館建立密切合作的關係(make a very cooperated relationship)，IP 專員可視為在美國領事館工作的 IP 工作小組。對外而言，IP 專員就是代表 USPTO 在海外領事館工作的 IP 外交人員。

IP 專員的標準作業流程(SOP)，包括與派駐國產業協會、美國駐地協會進行聯繫，對當地 IP 議題取得充分瞭解後，並檢視相關議題是否已簽定雙邊協議，當地法規標準是否仍存有差距須進行調整修正。IP 專員將持續與派駐國政府進行會晤溝通，或擬定另一項雙邊協議以解決該法規差異問題。

IP 專員與領事館人員的主要差別在於：IP 專員是擁有多年實務經驗的 IP 律師、處理 IP 事務的專家。IP 專員通常會與 IP 工作小組制定行動計畫(action plan)，根據計畫執行後，IP 專員會向 USPTO 回報並說明哪些項目得以執行、執行有困難、或確定無法執行等，後續 USPTO 便能依據 IP 專員的回報內容，進行調整或修正行動計畫，使整體計畫得以順利滾動執行。

Dominic 先生特別提到，受到最近部分華府機關被裁撤的影響，領事館對 IP 議題所分配的資源遞減，而使 IP 專員的角色愈來愈重要。

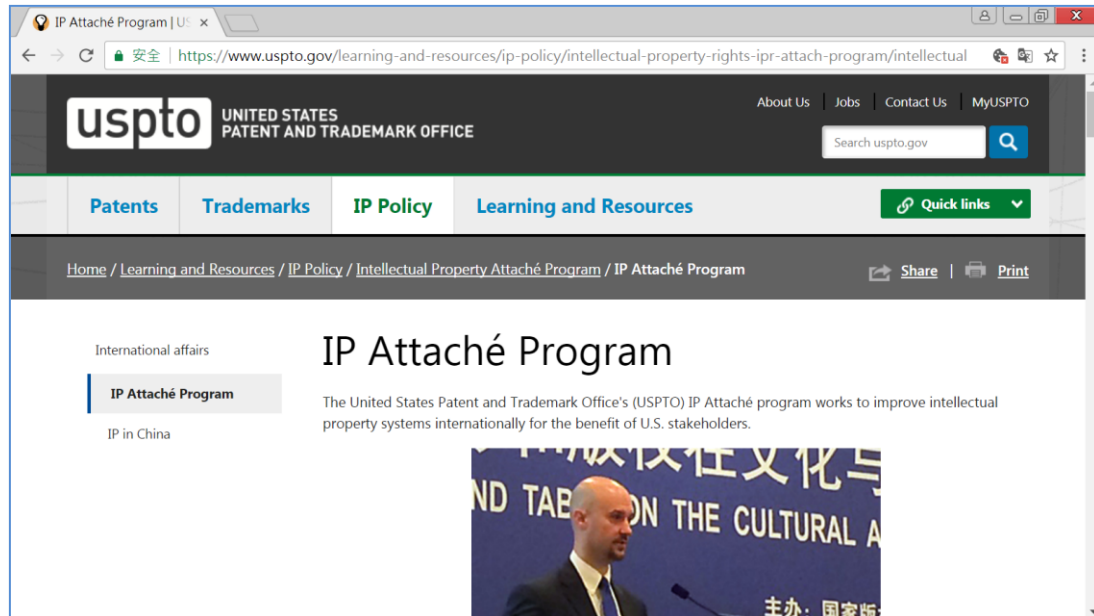
### • 與會者提問：

若接到客戶舉報在某個國家發生 IP 權利執行的問題，而事務所並不確定該問題內容是否能獲得相關協助，是否有確切管道可供聯繫或諮詢？

### • 主講人 Dominic 先生回應：



可在 Google 直接輸入「IP attaché」連至 USPTO IP 專員官網(如下圖)<sup>87</sup>，所有 IP 專員的聯繫資訊均公示在官網上。最常見的作法是：將問題以 Email 寄給 IP 專員，然後與 IP 專員進行電話聯繫。



<sup>87</sup> USPTO URL

<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/intellectual-property-rights-ipr-attach-program/intellectual>，最後瀏覽日期 2017.11.19。

### 第三章 心得與建議

#### 一、心得

本次研討會主辦單位美國律師協會，在性質上屬於民間專業組織團體，在眾多特定領域之議題上，均能邀請到具有相當代表性的司法(法官)、行政官員(USPTO 及 IP 專員)及矽谷高科技企業人士(智權法務律師、顧問)出席與談，透過多元的資訊分享、碰撞、融合，讓與會者在特定議題中從不同的角度切入進行觀察、吸收、思考。

例如，在與四位地院法官對談的議程中（其實整個過程比較像是法官在和所有臺下與會者一齊聊天），法官除提供第一手的智財訴訟資訊外，亦以輕鬆詼諧且有趣的方式提醒與會律師：智財訴訟尤其是專利，常常涉及艱澀難懂的技术問題，同時，過多且複雜的爭點，讓律師往往在開庭過程中，不自覺陷入艱澀技術及複雜爭點中而不自知，造成法官及陪審團因資訊過載跟不上而昏昏欲睡。法官並提出建議，律師對於艱澀技術要轉化成法官及陪審團能理解的方式來表達，比方說，以具象圖形代替文字、以統計圖表代替複雜數字，且應簡化並聚焦最關鍵的幾個爭點來爭訟，使訴訟過程可簡化且有效率。而在對談過程中，年輕律師亦勇於發表意見，表示希望法官能多給年輕律師表達及發揮的空間，亦得到法官們正面的回應。

同時，USPTO 透過本論壇智財從業人員齊聚的場合，推派 IP 專員計畫主持人，協同現行派駐世界各地擁有豐富涉外經驗的 IP 專員，向大家介紹(或行銷)這項由官方提供的涉外 IP 諮詢服務。在意見交流 Q&A 時間，首位提問者開場即表示，對於 USPTO 之 IP 專員的法律諮詢服務向涉外企業提供實質助益一事，給予高度正向評價，也獲得同場其他與會者熱烈的掌聲。

以上均讓職等深深體會到：(1)USPTO 充分統合、運用行政資源，開發並提供產業界發展跨國業務時實際需要的官方諮詢服務，故能獲得與會人士一致的掌聲與支持，且(2)透過每一場議程中法律實務界、官方與商業界三方充分對談、溝通、交流的過程，就制度趨勢、訴訟實務發表多元意見的同時，也在某些重要議題中慢慢凝聚、形成共識。透過多方觀點不同意見的衝撞、融合、進化，而成就

一套不斷向前滾動、引領實務趨勢的思想制度體系，這或許是美國目前在國際間仍被公認為智慧財產制度發展先進國的原因之一。

有關本次研討會相關議程之心得歸納整理如下：

### (一) 美國最高法院判決引領(導正)智財制度

美國最高法院從 2010 年以來，每年均對智財案件作出多件判決，深深影響著美國的智財制度。例如今年 5 月的 TC Heartland 案判決，其導正了專利權人提告時可以刻意「挑選法院」(forum shopping) 的現象；再如 2014 年 6 月的 Alice 案判決，其提高了電腦軟體通過專利適格性測試的門檻，嘗試導正專利蟑螂(NPE)利用過去浮濫核准之軟體專利到處興訟謀財的現象。我國智慧財產法院雖然於民國 97 年即已成立，然因訴訟制度關係，專利舉發案件之上訴案係定位為以智慧局為被告之行政爭訟事件，雖然智慧財產法院係集民事、行政、刑事案件一體之法院，惟其行政訴訟案件上級審為最高行政法院，民事訴訟上級審為最高法院，對於同一個專利案的行政訴訟與民事訴訟並無法在一個相同的終級法院獲得最後判決，當然也就達不到定紛止爭甚至是引領(導正)智財制度的目的<sup>88</sup>。

### (二) 營業秘密的重要性與其被洩漏的威脅皆與日俱增

美國國會於 2016 年 4 月通過營業秘密保護法案(Defend Trade Secerets Act, 簡稱 DSTA)，同年 5 月 11 日經美國總統簽署成為法律。很顯然的美國意識到需加強其營業秘密保護的力道。我國近年來與營業秘密相關的訴訟案件亦逐年明顯增加，早期主要是資訊、電機類領域案件，近年則已擴大到機械、化工及生技醫藥類領域，爭訟涉及之對象亦從本國廠商延伸到韓國、大陸等境外區域，且隨著科技進步與電腦網路無所不在，營業秘密被洩漏的威脅亦與日俱增。本局近年已舉辦多場營業秘密的研習與參訪活動嘗試拉近司法單位與廠商間對營業秘密保護實務上的認知差距，且我國數家主要科技公司亦於 2016 年 4 月 29 日成立了「台

---

<sup>88</sup> 近日多則新聞報導指出，為解決裁判實務見解不一的問題，司法院研擬將於最高法院和最高行政法院創設「大法庭」，朝統一法律見解之路前進，詳 <https://news.pts.org.tw/article/378681>，[https://udn.com/news/story/7321/2853132?from=udn-catelistnews\\_ch2](https://udn.com/news/story/7321/2853132?from=udn-catelistnews_ch2)，最後瀏覽日期 2017.12.4。

灣營業秘密保護促進協會」(TTSP)，期盼政府與民間一起攜手努力建構更周延的營業秘密保護法規、更有效的執法環境及協助我國企業加強其內部應有之營業秘密保護措施。

然而國內頂尖大企業例如台灣積體電路公司或許已能投注相當之軟硬體措施來確實貫徹並執行其營業秘密之保護，但是一般中小企業恐怕尚有一段很長的路要走，以智慧財產法院 105 年 6 月 17 日宣判之 104 刑智上易 52 為例，告訴人公司雖然已裝設 IP-guard 軟體以供其對員工進行相關電腦與網路操作之安全稽核，但最終卻仍然因其舉證之證據「尚未達於通常一般人均不至於有所懷疑」之程度而未能將被告定罪。顯然該公司必須全盤重新驗證其營業秘密保護措施的有效性，而非僅是以為採購了商業監控軟硬體設備就可高枕無憂。

### (三) 計畫性培養優秀審查官智權領域之廣度、深度與其進階之外語能力

本次大會論壇進行方式有別於一般研討會以簡報內容為主之報告式會議，而係針對議程主題以 3~5 人進行開放式對話，要在現場聽懂各類智權專業術語之口語化對談，誠屬一大挑戰。該挑戰有兩個層面，一是對智慧財產權橫向廣度(專利、商標、著作權、營業秘密.....)與縱向深度(程序、審查、爭審、訴願、訴訟.....)的能力要求，另一是進階之外語能力。本局專利審查官自 97 年 7 月智財法院成立後，前後已有約 40 多位擔任過技術審查官。其在法院協助之案件除專利外，亦有不小比例的案件係涉及技術領域之著作權或營業秘密之爭訟，故該些部分曾借調法院之專利審查官實質上已具備前述智慧財產權橫向與縱向的掌握能力，但是商標審查官目前並無機會借調智財法院，然依據司法院頒布之「智慧財產法院技術審查官借調辦法」，可借調人員係包含專利審查官與商標審查官，故建議可於適當時機探詢智財法院是否有借調商標審查官之可能。

此外，除少數審查官擔任公職前已具備相當之外語能力以外，審查官在其任職期間即便有心加強其外語能力，也往往因工作、家庭等因素而事倍功半，英語能力長年下來仍進步有限。然智慧財產權是一高度國際化的制度，各國的制度與判決常常是互相參照與影響，培養具審查實務經驗的審查官具備進階英語能力，

使其能直接與國際進行實質交流並取得一手資料，相信必能提升本局與國際接軌之能力，建議提供每年選送一至兩位優秀專利或商標審查官赴英語系國家進行至少半年或一年的英語文訓練。

#### （四）電腦軟體相關 IP 保護模式之消長

在軟體智財保護的議程中，講者精簡扼要的講述電腦軟體 IP 制度保護模式的演變，令人印象十分深刻：

在早期約 20 多年前，由於那時資訊科技的發展尚在起步階段，電腦軟體技術的開發主要是由少數幾家公司所主導，如 IBM、Microsoft、Oracle 等，內部原始程式碼對於企業而言，就像是皇冠上的珠寶般珍貴，當時大多採取營業秘密的方式保護軟體資產。

後來的電腦軟體專利保護範圍以商業方法與程序為主，由於專利權的排他性太強，在電腦軟體迅速演變的資訊及網路時代，反而不利於整個軟體產業界的發展，NPE 出現所帶來的濫行訴訟紛擾使問題更是雪上加霜。最高法院注意到了這個現象，透過一系列的判決包括 Alice 案作出導正指引，卻也因此造成軟體專利制度的保護模式幾乎搖搖欲墜。

近年來，部分軟體開發重心移向開放貢獻社群，網路時代的來臨造就了開源軟體的盛行。對於程式設計師／軟體工程師而言，許多開源軟體元件均可透過網路自由下載及運用，大幅加速軟體系統專案開發的進度。在 20 年後的今天，許多新興資訊巨擘如 Google、Apple，包括前面的 IBM、Microsoft、Oracle 等企業，也紛紛加入開源軟體系統開發的行列，而共同造就了今日資訊軟體、行動裝置等領域蓬勃發展的繁榮景象。

#### （五）資訊系統涉及開放源碼的複雜影響效應

開源軟體的理念核心，在於以 copyleft 架構規制下游軟體接受者共同開放並分享衍生程式著作的原始碼。然而，如講者 Heather 女士所強調的，大多數企業現行軟體專案多屬部分開源程式、部分專屬程式的組合，且資訊系統大多存在複雜的技術堆疊(technology stack)現象，實務上常見的爭議在於，為界定產品的責

任擔保範圍，應如何確認企業運行的軟體系統是否已「感染」開放原始碼？若已「確認感染」，那系統中的原始碼「開放範圍」將會有多大？

其中一項方法為講者所提出的，解析並分離出系統中由企業實際進行開發的軟體元件後進行評估。有文獻指出<sup>89</sup>，應從 GPL 條款所規範之軟體元件間是否存在緊密的「互動與依存關係」，或適用「獨立性與可區分性(separate and independent)」之例外情形進行綜合評估。另一方面，從技術面可就軟體元件係透過「靜態連結(static link)」或「動態連結(dynamic link)」<sup>90</sup>引用該開放原始碼的方式進行分析，來判斷是否已「確認感染」。

無論如何，從上述討論，可推知企業資訊系統只要一涉及開放源碼議題，後續可能將導致複雜的技術分析、系統評估及未知的影響效應。

## (六) 工程會「資訊服務採購契約範本」關於開源軟體的要求

行政機關與私營企業的經營目的與本質均不相同，對企業而言，若所屬軟體資產「感染」開放源碼，可能造成資產大幅貶值的後果，而對行政機關而言，雖販售軟體產品或處分軟體資產的行為較不常見，然而前面曾經提到，若將被意外洩漏的專屬軟體原始碼誤認為開放原始碼，甚至運用於軟體開發專案中，將可能導致複雜的 IP 侵權議題<sup>91</sup>。或許一項妥善的防護之道就是，對資訊系統中所包含的開放原始碼，進行自發性的申報、建檔與來源調查。

就行政院公共工程委員會所公告之「資訊服務採購契約範本」(2017.07.13 版)內容<sup>92</sup>，於第十六條[權利及責任]第(三)項[智慧財產權]之第 6 款明定：廠商如有使用開源軟體提供機關服務時，除依照開源軟體之授權範圍，提供執行檔及

<sup>89</sup> 「GPL 條款對於衍生程式的判定標準與其授權拘束性的擴散範圍」，<https://www.openfoundry.org/tw/legal-column-list/8446-the-license-inheritance-bounds-of-gnu-gpl-01>，最後瀏覽日期 2017.11.30。

<sup>90</sup> 靜態連結 (static link)係表示在編譯過程中，直接將 GPL 程式碼一起編譯為目的碼，通說認為這種情況即構成 GPL 的感染效應。然而，若屬動態連結 (dynamic link)型態，則表示 GPL 程式碼並未直接編譯為衍生電腦軟體之目的碼，係在執行應用程式時，才被呼叫載入記憶體中共同運作。詳「究竟包含多少的 GPL 程式碼才算……？」，<https://www.openfoundry.org/tw/legal-column-list/512-gpl>，最後瀏覽日期 2017.12.1。

<sup>91</sup> 張憶嬋，開放原始碼軟體商業模式及相關法律問題之探討，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，p.177，2006 年 6 月。

<sup>92</sup> 參第 11.點資訊服務採購契約範本(1060713)，[http://www1.pcc.gov.tw/pccap2/BIZSfront/MenuContent.do?site=002&bid=BIZS\\_C09804055](http://www1.pcc.gov.tw/pccap2/BIZSfront/MenuContent.do?site=002&bid=BIZS_C09804055)，最後瀏覽日期 2017.12.1。

原始碼外，應一併交付開源軟體清單，例如包括：開源專案名稱、出處資訊、原始著作權利聲明、免責聲明、開源授權條款標示與全文...等。

觀察前述工程會所訂契約範本中，要求廠商提供開源軟體清單的作法，似相當於本論壇中就商業併購階段針對處分資產涉及開源軟體所為之「盡職調查」內容。

## （七）電腦軟體 IP 保護模式未來可能的發展趨勢？

前面提到，軟體專利保護模式經過美國最高法院作出一系列包括 2014 年 Alice 案的判決後，無論是從客觀的 USPTO 統計數據，或從相關文獻的推論，結合本次論壇與會者的多數觀點均大致顯示，目前美國各級法院實務上的判決見解，可說是相對不利於電腦軟體專利／商業方法專利的發展。

另一方面，就 Oracle v. Google 著作權爭議，有關程式著作 APIs 之「屬性宣告碼」及「非文字表現型式」的「結構、序列與組織」，CAFC 審認均具備著作權適格性。然而，在本案發回加州北區聯邦地方法院後，就 Google 引用(或：複製)Java APIs 之著作權標的是否為「合理使用」一事，卻又判定 Google 勝訴<sup>93</sup>。對此，Oracle 表示將盡其所能上訴到底，於 2017 年 2 月初，續就前述地院裁決，向 CAFC 提起上訴<sup>94</sup>。

綜觀目前發展態勢，Oracle v. Google APIs 之著作權爭議結果似仍尚未底定。有關本案最終判決見解，仍將可能對產業界程式著作／電腦軟體／商業方法標的的 IP 保護模式，產生相當程度的影響與挪移。

## 二、建議

基此，就本報告之心得內容，有下列 3 點建議事項：

- （一）持續關注工程會「資訊服務採購契約範本」(最新版)對於涉及開放源碼的規範要求。

---

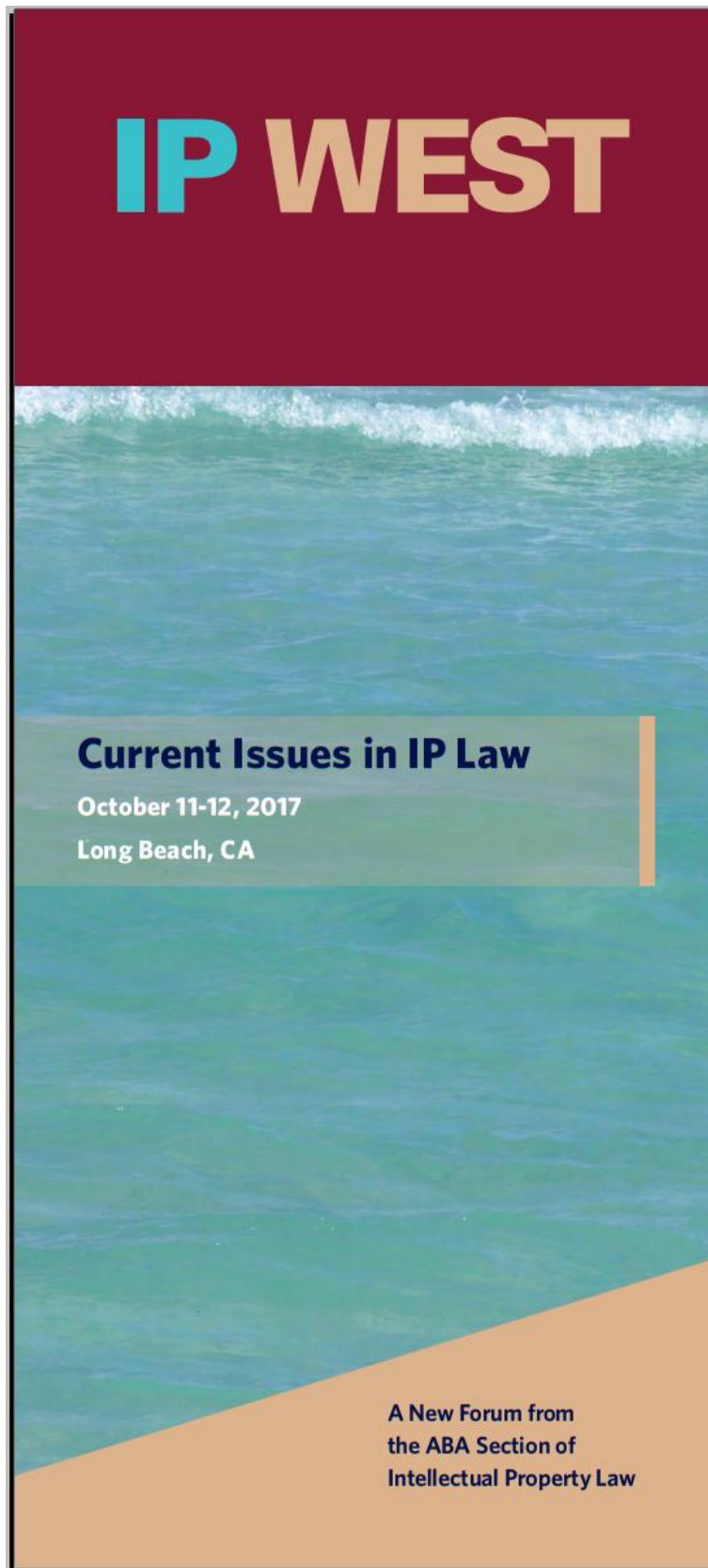
<sup>93</sup> [林誠夏] Oracle 與 Google 的官司裡的「合理使用」是什麼？，<https://www.bnext.com.tw/article/39754/BN-2016-05-30-164343-178>，最後瀏覽日期 2017.12.1。

<sup>94</sup> 甲骨文控告 Google 侵害 Java 著作權案後續：「合理使用」議題，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13199>，最後瀏覽日期 2017.12.1。

- (二) 持續關注電腦軟體專利適格性、APIs 著作權適格性及其合理使用(包括 **Oracle v. Google** 案)的後續發展。
- (三) 計畫性培養優秀審查官智權領域之廣度、深度與其進階之外語能力。



附錄一 IP WEST 研討會議程表



# IP WEST

Hilton Long Beach Hotel, CA  
October 11 and 12, 2017

A new forum providing insightful updates on the most current issues in IP Law.

*From the trusted CLE provider, ABA Section of Intellectual Property Law*

Earn CLE credit while you learn the latest developments in intellectual property law and network with colleagues from the US and around the world.

Leading practitioners will discuss a wide range of IP topics, covering an extensive list of subject areas, including technology, entertainment, life sciences, corporate issues and more.

Highlights include:

- Recent Supreme Court Decisions
- IP Protection in China
- Open Source Software
- Trade Secrets
- Ethics
- Data Privacy
- Trade Dress

## SCHEDULE

### Tuesday | October 10

5:30p - 7:00p Welcome Reception

### Wednesday | October 11

7:00a - 5:00p Registration

8:00a - 8:15a Opening Session

8:15a - 9:15a CLE Programs

#### I. Open Source Software: Opportunities and Challenges

Best practices for using open source software (OSS) in a commercial environment and with devices.

*Moderator: Mark H. Wittow, K&L Gates LLP, Seattle, WA*

*Speakers: David Levine, Red Hat, Inc., Raleigh, NC*

*Heather J. Meeker, O'Melveny & Myers LLP, Menlo Park, CA*

*Julie Mowers, Amazon.com, Inc., Seattle, WA*

#### II. Effective Trade Secret Protection in Today's Complex Business Landscape

Top trends and best practices for trade secret protection, including guidance based upon current industry research, new IP management standards under development, and a year of Defend Trade Secrets Act jurisprudence.

*Speakers: Kimberly S. Chotkowski, Licensing Executive Society (USA & Canada), Inc., Philadelphia, PA*

*Nicole D. Galli, Law Offices of N.D. Galli LLC, Philadelphia, PA*

*Pamela Passman, Center for Responsible Enterprise and Trade (CREATE.org), Washington, DC*

register: [ambar.org/ipwest2017](http://ambar.org/ipwest2017)

## Key sessions each day:

### Plenaries:

- A Judges' panel discussing current bench and bar issues
- A panel with the USPTO and IP practitioners discussing the latest IP issues
- A corporate issues panel including speakers from Airbnb, Juno Therapeutics, Microsoft, and Nest Labs

**Keynote Lunch:** Remarks by Kim Cooper, Associate General Counsel, Apple, Inc., Cupertino, CA

## Networking



### Arriving on October 10?

Be the first to register on Tuesday evening before the sessions begin the next day and join fellow IP practitioners for a welcome reception.

A special networking reception will also be held after the first day's programming on Wednesday, October 11.

### 9:30a - 10:30a CLE Programs

#### I. Protection of Designs in the EU: The Intersection Between US Trade Dress and US Design Patent

Protection of designs in the EU: A comparison between US trade dress and US design patents.

*Moderator:* Cristina Guerra, Guerra IP, Porto Alegre, Brazil

*Speakers:* Brian E. Ainsworth, Price Heneveld LLP, Grand Rapids, MI  
Melilli Vincenzo, Bugnion S.p.A., Milano Italy

#### II. The Proof is in the Data

Data and real life examples explored supporting a diverse workforce promotes innovation and a more prosperous organization.

*Speakers:* Allison Buchner, Dollar Shave Club, Marina Del Ray, CA

Cheryl S. Chang, Blank Rome LLP, Los Angeles, CA

Baraa Kahf, Knobbe Martens Olson & Bear LLP, Irvine, CA

### 10:45a - 12:00p CLE Programs

#### I. 2017 US Supreme Court Patent and IP Decisions

Identify, review, and examine the record number of IP decisions issued by the Supreme Court in 2017.

*Speakers:* Joshua D. Curry, Dentons, Atlanta, GA

Matthew J. Hult, Intel Corporation, Santa Clara, CA

#### II. Leveraging the Services of Your IP Attaché

Overview of the USPTO IP Attaché Program: a valuable resource for international IP issues.

*Moderator:* Dominic Keating, Director, IP Attaché Program, USPTO, Alexandria, VA

*Speakers:* Ann Chaitovitz, IP Attaché, USPTO, Lima, Peru

Deborah Lashley-Johnson, IP Attaché, USPTO, Geneva, Switzerland

Mike Mangelson, IP Attaché, USPTO, Shanghai, China

Todd Reves, IP Attaché, USPTO, Mexico City, Mexico

Susan Wilson, IP Attaché, USPTO, Brussels, Belgium

## keynote



### 12:15p - 1:30p Keynote Speaker Lunch

**Featuring:** Kim Cooper  
Associate General Counsel, Apple, Inc.  
Cupertino, CA

### 1:45p - 2:45p CLE Programs

#### I. Hollywood or Bust: Where IP and Entertainment Law Intersect

Bringing a movie or TV show to production is a delicate dance between the IP rights of the creators and writers, the realities of business, ratings, costs and entertainment law. Find out the secrets to a successful production straight from those who are intimately involved in each step of the process.

*Speakers:* Janet Fries, *Drinker Biddle & Reath LLP, Washington, DC*  
Linden Bierman Lytle, *Viacom Media Networks, Los Angeles, CA*  
David Postolski, *Gearheart Law, LLC, Summit, NJ*

#### II. Navigating Disruptive Technologies

Making sense of traditional IP, data privacy, and cybersecurity principles, as applied to ground breaking technologies.

*Moderator:* Natalie Nicol, *Dita Eyewear, Los Angeles, CA*  
*Speakers:* Brian Focarino, *Cooley LLP, Palo Alto, CA*  
Teri Karobonik, *Twitter, Inc., San Francisco, CA*  
Tiffany Li, *General Assembly, New York, NY*  
Gabriella E. Zicarelli, *Blank Rome LLP, Washington, DC*

### 3:00p - 3:30p CLE Programs

#### I. Advanced Mediation Advocacy for IP Cases

Ten tips for better results in your very next case.

*Moderator:* Jeff Kichaven, *Jeff Kichaven Commercial Mediation, Los Angeles, CA*  
*Speakers:* Kalpana Srinivasan, *Susman Godfrey LLP, Los Angeles, CA*  
Mark P. Wine, *Orrick, Irvine, CA*

#### II. Legal Tech is on the Rise, but are you in CTRL?

Learn how to develop a tech savvy IP law practice.

*Speaker:* Nehal Madhani, *Alt Legal, New York, NY*

### 3:45p - 5:00p Judicial Plenary Session

#### A Conversation with the Bench

Hear the latest from US District Court judges as they discuss current bench and bar issues.

*Moderator:* Craig S. Summers, *Partner, Knobbe Martens Olson & Bear LLP, Irvine, CA*  
*Speakers:* Hon. Beth Labson Freeman, *US District Court, Northern District of California, San Jose, CA*  
Hon. Andrew J. Guilford, *US District Court, Central District of California, Santa Ana, CA*  
Hon. Marilyn L. Huff, *US District Court, Southern District of California, San Diego, CA*

### 5:00p - 7:00p Networking Reception

## Thursday, October 12

7:30a - 5:00p Registration

### 8:30a - 10:00a USPTO Plenary Session

#### Hot Topics before the Patent and Trademark Office

The USPTO and private practitioners discuss the latest IP developments and their perspectives.

*Moderator:* **Eliot Williams**, Partner, BakerBotts LLP, Palo Alto, CA

*Speakers:* **Sally M. Abel**, Partner, Fenwick & West LLP, Mountain View, CA

**John Cabeca**, Director, Silicon Valley USPTO, San Jose, CA

**Teresa "Terry" Stanek Rea**, Partner, Crowell & Moring LLP, Washington, DC

### 10:15a - 11:45a CLE Programs

#### I. The China Paradox: Emergence as a World Leader in IP Protection and Enforcement

Discuss China's ever changing landscape for IP protection, its explosion in IP litigation, and the pros and cons of enforcing the rights of IP holders in China vs. the US or other jurisdictions.

*Moderator:* **Scott F. Partridge**, Baker Botts LLP, Houston, TX

*Speakers:* **David L. Cohen**, Kidon IP Corporation, New York, NY

**Mark A. Cohen**, Office of Policy and International Affairs, USPTO, Alexandria, VA

**Deshan Li**, Unitalen Attorneys at Law, Beijing, China

#### II. Life, the Universe, and Everything

An in-depth look into life science IP: recent developments and current fundamentals.

*Moderator:* **Ha Kung Wong**, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, New York, NY

*Speakers:* **Enrica Bruno**, Steinf+Bruno LLP, Pasadena, CA

**Yu-Ming Dammann**, Gilead Sciences, Foster City, CA

**Lorenz Siddiqi**, Allergan, Inc., Irvine, CA

**Joseph Taffy**, Thermo Fisher Scientific, Inc., Carlsbad, CA

### 12:00p - 1:30p In-House/International Plenary Session & Lunch

#### Planning Ahead in the Face of Today's IP Climate

A group conversation with top level in-house attorneys on domestic and international IP issues.

*Moderator:* **Andrei Iancu**, Partner, Irell & Manella LLP, Los Angeles, CA

*Speakers:* **Erich Andersen**, Vice President & Chief IP Counsel, Microsoft, Los Angeles, CA

**Bernard J. "Barney" Cassidy**, General Counsel, Juno Therapeutics, Inc., Seattle, WA

**Alica Del Valle**, Senior IP and Marketing Counsel, Airbnb, San Francisco, CA

**Richard "Chip" Lutton**, Vice President/General Counsel, Nest Labs, Inc., Palo Alto, CA



register: [ambar.org/ipwest2017](http://ambar.org/ipwest2017)

5

**1:45p - 2:45p CLE Programs**

**I. IP Considerations in Merger & Acquisition Transactions**

Learn how to navigate IP traps commonly missed by corporate and M&A generalists.

*Moderator: Kandace Watson, Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, Beverly Hills, CA*

*Speakers: Amit Kumar, Adidas, Inc., Carlsbad, CA*

*Marty Lorenzo, Petco, Inc., San Diego, CA*

**II. Speak Softly and Use the Right Stick: The Future of IP Protection for Software**

Examine the current state of IP protection of software and where it is headed, from the litigation and in-house perspectives.

*Speakers: Matt M. Sarboraria, Oracle, Corp., Redwood Shores, CA*

*Joshua L. Simmons, Kirkland and Ellis LLP, New York, NY*

*Additional in-house speakers are anticipated to participate.*

**3:00p - 4:00p CLE Programs**

**I. Ethics of Engagement**

Engagement letters and outside counsel guidelines in IP cases.

*Speakers: Michelle Galloway, Cooley LLP, Palo Alto, CA*

*Michael McCabe, Jr., McCabe Law LLC, Potomac, MD*

*John Steele, John Steele Attorney at Law, Palo Alto, CA*

**II. There's A New Distributor in Town, and It's Called Blockchain!**

What IP lawyers need to know about Blockchain technology.

*Speakers: Joshua Ashley Klayman, Morrison Foerster LLP, New York, NY*

*Richard B. Levin, Polsinelli PC, Denver, CO*

**4:15p - 5:15p CLE Programs**

**I. In-House Counsel Ethical Conundrum and Pitfalls for the Unwary**

Recent decisions, changes to the law, and subtle ethical risks facing in-house counsel.

*Speaker: MaCharri Vorndran-Jones, Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN*

**II. What to do Today for Tomorrow's Patent Litigation**

Don't get caught with your head in the sand. Learn how to adequately prepare clients in their business operations now, to be in the best position for the patent suit in the future.

*Speakers: John V. Gorman, Morgan, Lewis & Bockius LLP, Philadelphia, PA*

*Kim R. Jessum, Heraeus, Inc., Longhorn, PA*

**Sponsorship Opportunities Available**

Engage and interact with event attendees through networking, exposure, and marketing options. For more information, contact [carey.farley@americanbar.org](mailto:carey.farley@americanbar.org).



register: [ambar.org/ipwest2017](http://ambar.org/ipwest2017)

附錄二 論壇會場照片









### 附錄三 USPTO 所公布涉及專利適格性之法院判決