

試析紐西蘭之禁止軟體專利法案

趙思博、陳稚卿

紐西蘭國會在歷經長達五年的辯論後，於今（2013）年 8 月 28 日正式通過禁止軟體專利法案，並將於一年內正式實施¹。然於 1973 年歐洲國家²所共同簽署之歐洲專利公約（European Patent Convention，下稱 EPC），即已有相似之條文，規定電腦程式並非「發明」（invention）³；但縱使在歐洲專利公約如此之規範下，歐洲專利局（European Patent Organization，下稱 EPO）實務運作上並未遵循之，仍授予超過數萬件軟體相關發明的專利案⁴。而後，2002 年歐洲議會提出歐洲軟體專利指令草案，原則上肯認電腦軟體為發明，而僅就其是否具可專利性做規範⁵。後雖歷經三年爭論最終未能通過，但 EPO 未更改其實務操作：具有一定要件之軟體仍可通過審核取得專利。

或因 EPC 在制定之時，尚未有世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）及其框架下與貿易有關之智慧財產權協定（the Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights，下稱 TRIPS 協定），且 EPO 實務上並未遵循 EPC 規範，仍授予電腦程式專利，是以始終未曾出現國際爭端。但紐西蘭此次既在須遵守 TRIPS 協定規範之情況下通過禁止軟體專利法案，其是否符合 TRIPS 協定規範不無疑問，又紐西蘭此次修正軟體專利規定，是否將引起其他國家仿效，亦引人關注。因此本文擬就本次紐西蘭國會所通過的法案進行分析與討論。

本文以下將分成三個部分。首先，簡介本次紐西蘭國會通過之議案內容及其立法理由，以其讀者對本文所欲討論之措施有基本的瞭解；第二部分為法律分析，探究系爭法案將電腦軟體排除於發明之定義外，是否與現行之 TRIPS 協定有違；

¹ *New Zealand Parliament bans software patents with a 117-4 vote*, ENGADGET, Aug. 28, 2013, available at <http://www.engadget.com/2013/08/28/new-zealand-bans-software-patents/> (last visited Oct. 15, 2013).

² 現計有 38 個締約國，可見：

<http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html#contracting>。

³ European Patent Convention, art. 52(2): “The following in particular shall not be regarded as inventions... (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers....”

⁴ 歐洲電腦軟體專利指令提案，OpenFoundry，2011 年 1 月 12 日，網址：

http://www.openfoundry.org/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=56（最後瀏覽日：2013 年 10 月 15 日）。

⁵ Position of the European Parliament adopted at first reading on 24 September 2003 with a view to the adoption of Directive 2003/.../EC of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, art. 4.1: “In order to be patentable, a computer-implemented invention must be susceptible of industrial application and new and involve an inventive step. In order to involve an inventive step, a computer-implemented invention must make a technical contribution.”

第三部分將對紐西蘭此次修正議案，作一綜合性之討論；最後，則為結論。

紐西蘭禁止軟體專利議案內容

2010 年時，紐西蘭政府有感於當時施行的紐西蘭 1953 年專利法 (Patent Act 1953) 因長年未修法相較於其他國家對專利性 (patentability) 門檻要求較低，有害於紐西蘭消費者及商業活動進行，且將阻礙產業成長及創新，於是紐西蘭議會之商業委員會 (Commerce Committee) 提出第 120 號補充規定書 (Supplement Order Paper 120, SOP120)，針對專利法修法提出建議，其中關於軟體專利修法建議如下：「電腦程式為不具專利性的發明 (A computer program is not a patentable invention)⁶」。惟該委員會而後又於 2013 年 5 月 14 日提出第 237 號補充規定書 (Supplementary Order Paper 237, SOP 237)，主要針對軟體專利部分做修改，而今年 8 月 28 日通過之 2013 年專利法 (Patent Bill 2013) 即係以此份補充規定書為基礎。

在 SOP 237 中，針對軟體專利規定於新法第 10A 條：「(1) 為符合此法案目的，電腦程式不是一項發明亦非製造方式 (2) 前條避免任何僅涉及電腦軟體或電腦軟體本身應用者成為發明 (3) 僅涉及電腦軟體或電腦軟體本身應用者，係指被主張為發明者，其實際貢獻僅在於該電腦軟體⁷。」此次法案並舉「洗衣機軟體改造」為例說明：如果有一洗衣機，其改進洗衣過程使其洗衣更加潔淨、省電的方法係透過電腦程序於嵌入洗衣機中的電腦晶片運行實現，即所謂嵌入式軟體 (embedded software)，此方法可能為發明；但若發明者開發的電腦程式係透過電腦對話視窗詢問使用者問題，並利用問題自動製作使用者所需法律文件者，則該程式僅是單純指令電腦操作運行，則此程式即非發明⁸。

紐西蘭議會之商業委員會於補充規定書中表示修改理由主要有：其一，為更加符合紐西蘭根據 TRIPS 協定所附的國際義務；其二，若發明實質貢獻若僅在於電腦程式，則其不合乎專利保護資格。此與前揭歐洲專利公約不同的是，歐洲專利公約簽署之時尚未有 TRIPS 協定之規範；然紐西蘭已簽署 TRIPS 協定，於該協定規範凡是「發明」即應給予專利的情況下，逕規定電腦程式非發明而不給予專利。在 WTO 框架下會員國逕透過內國法規排除國際條約義務，此種做法是否妥適不無疑問。

⁶ HOUSE OF REPRESENTATIVES, SUPPLEMENT ORDER PAPER 120 (2012).

⁷ HOUSE OF REPRESENTATIVES, SUPPLEMENTARY ORDER PAPER 237 (2013), New clause 10A: “(1) Computer Program is not an invention and not a manner of manufacture for the purposes of this Act. (2) Subsection (1) prevents anything from being an invention or a manner of manufacture for the purposes of this Act only to the extent that a claim in a patent or an application relates to a computer program as such. (3) A claim in a patent or an application relates to a computer program as such if the actual contribution made by the alleged invention lies solely in it being a computer program.”

⁸ *Id.* at 1-2.

系爭措施與TRIPS協定第27.1條之合致性

依據維也納條約法公約 (The Vienna Convention on the Law of Treaties, VCTL) 第31.1條之規定：「條約應依其上下文並參照條約之目的及宗旨所具有之通常意義，善意解釋之。」⁹因此於解釋TRIPS協定之條文時，亦應遵從此原則為解釋。而TRIPS協定第27.1條中之「發明 (invention)」一詞，根據牛津字典 (Oxford Dictionaries)，其通常意義為：「the action of inventing something, typically a process or device¹⁰」；而「發明 (invent)」此一動作的意義則為：「create or design something that has not existed before¹¹」；綜合以上解釋，TRIPS協定第27.1條中之發明其意義應為：「the action of creating or designing something that has not existed before, typically a process or device」，亦即，發明係指創造或設計不曾存在的東西，其通常指涉一過程或裝置。

而於紐西蘭系爭措施中，所謂電腦程式 (Computer programs) 係指「a series of coded software instructions to control the operation of a computer or other machine」，即一系列控制電腦或其他機器的編碼軟體。電腦程式原是一連串運算式的編碼排列組合用以操控電腦或機器運行，若僅就運算式編碼改變排列組合方式，實難謂其創造或設計了不曾存在的東西，因此尚難認為其符合上述「發明」之通常意義；但若有一電腦程式其排列組合係未曾出現過的特殊組合，且非單純指令電腦或機器操作運行，如紐西蘭本次法案所舉「洗衣機軟體改造」一例，而對電腦或機器產生功能上改變，應認為其仍可能符合前述「發明」之通常意義。紐西蘭此次法案雖然明定電腦程式不是一項發明，但觀察同法案中所舉例示，可知紐西蘭法案有意排除者，應係前者僅就運算式編碼改變排列組合方式操控電腦或機器運行的電腦程式者，而就後者具有較複雜排列組合方式的編碼軟體究否為「發明」非無討論空間，視個案仍有被認定為發明而授與專利之可能。

綜上所述，本文認為紐西蘭此次法案實欲排除於「發明」外而不予專利者，乃僅就運算式編碼改變排列組合操控電腦或機器運行的電腦程式，此類電腦程式非屬TRIPS協定第27.1條中「發明」之通常意義者，因此非該條所要求會員國須授與專利所保護之客體，是以紐西蘭此次法案應無違反TRIPS協定第27.1條之規範。

紐西蘭此次修正議案之評析

長久以來，各國對是否應授予軟體專利多有爭論，紐西蘭此次立法表達其反

⁹ The Vienna Convention on the Law of Treaties, art. 31.1: "A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose."

¹⁰ Oxford Dictionaries, available at <http://oxforddictionaries.com/>.

¹¹ *Id.*

對軟體專利的立場，是自 1973 年歐洲專利公約後第一個明文禁止電腦程式專利之國家。乍聽之下紐西蘭此次法案規定電腦程式非「發明」有違一般人通常之想像，但細究紐西蘭此次法案，其並非一概排除電腦程式而係依電腦程式實質內容作區分，實際上所排除者是不符「發明」意義的單純運算式排列組合電腦程式；而法案主要目的則是為了改善紐西蘭當前專利法年久失修，專利授予過於寬鬆的問題。紐西蘭此次法案否定電腦程式專利的存在，應可有效改善於基本電腦程式範疇其授予專利權過於寬鬆的問題，將有利於其紐西蘭國內電腦科技產業之發展。

惟若認為系爭措施違反 TRIPS 協定之規範，因而認定全部之電腦程式仍須授與專利保護，亦即不論電腦程式實質內容差異皆應授予電腦程式專利，則單純運算式排列組合電腦程式亦得申請專利；允許此類電腦程式亦得申請專利的結果將有可能造成電腦科技產業發展創新的停滯及專利蟑螂（Patent Troll）的猖獗，因企業或個體在發展創造新的電腦程式時尚難不立基於此類基本的電腦程式，惟專利蟑螂卻透過申請此類基本電腦程式的專利，從中向致力於發展創新的企業或個體收取和解費用及專利費用，增加企業或個體的發展創新成本，阻礙其發展創新之意願。根據一項美國政府責任辦公室（Government Accountability Office, GAO）的研究指出，專利蟑螂在電腦程式之專利中尤其嚴重，且在 2007 至 2011 的五年間，電腦程式之專利訴訟更是占了所有專利訴訟的 89%¹²。訴訟造成了龐大的時間及金錢成本使企業難以專注於研發、創新之中¹³，而既然專利制度的目的本係為保護發明與創作，並藉此以促進產業發展，若仍認為應授予電腦程式專利，卻造成相反之結果，則此應亦非 WTO 各會員國制定 TRIPS 協定之本意。

結論

紐西蘭於今年通過禁止軟體專利法案，其內容規定電腦程式非「發明」，惟其得否逕以內國法排除 TRIPS 協定規範下之義務不無疑問。根據維也納條約法公約 31.1 條文義解釋，TRIPS 協定第 27.1 條中「發明」一詞係指創造或設計不曾存在的東西，其通常指涉一過程或裝置。細究紐西蘭此次法案，其所欲排除者係本來即不符「發明」意義的單純運算式排列組合電腦程式；若一電腦程式其排列組合係未曾出現過的特殊組合，且非單純指令電腦或機器操作運行，則仍有討論空間，是紐西蘭此次法案應無違反 TRIPS 協定之規範。而紐西蘭此次禁止軟體專利法案，應可有效改善基礎電腦程式範疇授予專利權過於寬鬆的問題；若堅決採取捍衛電腦程式專利之立場，則可能導致阻礙電腦科技產業發展創新，有違專利制度設立之目的，需慎加考量。

¹² Timothy B. Lee, *New Zealand just abolished software patents. Here's why we should, too.*, THE WASHINGTON POST, Aug. 29, 2013, available at <http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2013/08/29/new-zealand-just-abolished-software-patents-heres-why-we-should-too/> (last visited Oct. 15, 2013).

¹³ *Id.*