TWPAA
Taiwan Patent Attorneys Journal
13
Apr. 2013

專利師

- 隱藏在專利件數背後的專利強度指標
- 有效運用專利費用
- 由Myriad案探討因應基因專利之合理措施
- 兩岸專利舉發／無效宣告實務比較
- 可口可樂的智財啟發
  ——以「Minute Maid Bottle」立體商標申請案為中心思考
- 網路商標侵權案件中網路服務提供者之合理注意義務
  ——以中國淘寶網案為中心

中華民國專利師公會 發行

專利師

中華民國102年4月

Taiwan Patent Attorneys Journal 第十三期

發　行　人　蔣大中
本期執行編輯　鄭煜騰
主　任　委　員　周良吉
副主任委員　謝宗穎、鄭煜騰
編　輯　委　員　周良吉、謝宗穎、陳群顯、陳莞青
鄭煜騰、劉君怡、何愛文、吳宏亮
謝祖松、郭嘉元、陳品輝

出版者
中華民國專利師公會
地址：106台北市復興南路一段390號11樓
電話：+886-2-2701-1990
傳真：+886-2-2701-0799
電子郵件：mail@twpaa.org.tw

編印總經銷
元照出版公司
地址：100台北市館前路18號5樓
電話：+886-2-2375-6688

定價：
單冊200元
訂閱一年四期800元（含郵件處理費）
海外地區：一年四期1,500元（航空掛號）
劃撥帳號：19246890
戶名：元照出版有限公司
傳真：+886-2-2331-8496
網址：www.angle.com.tw
電子郵件：anservice@mail.angle.com.tw

元照出版提供　請勿公開散布

專利師

中華民國102年4月

Taiwan Patent Attorneys Journal 第十三期

目　錄

《編者的話》

《專題研究》

◎隱藏在專利件數背後的專利強度指標 ..... 劉國讚、柯正怡　1

◎有效運用專利費用 ..... 劉宏明　17

◎由Myriad案探討因應基因專利之合理措施 ..... 陳文吟　25

◎兩岸專利舉發／無效宣告實務比較 ..... 孫寶成　44

◎可口可樂的智財啓發

——以「Minute Maid Bottle」立體商標申請案爲中心思考 ..... 呂姝賢　63

◎網路商標侵權案件中網路服務提供者之合理注意義務

——以中國淘寶網案爲中心 ..... 陳莞青　83

《裁判要旨》

◎裁判要旨 115

《會　　訊》

◎會務動態與紀要 123

請勿公開散布

元照出版提供　請勿公開散布

編者的話

感謝各界關心臺灣智慧財產權發展的專業人士對於本刊的積極參與，所投大作之精闢論述，使本刊確能為提升專利師執業能力做出貢獻。

本期在專題研究單元共有六篇文章。範圍涵蓋我國、中國大陸及美國的專利及商標實務之相關議題。

劉國讚教授與柯正怡主任的「隱藏在專利件數背後的專利強度指標」探討隱藏在專利件數後的專利強度，例如代表發明數的申請專利範圍獨立項數，以及說明書的實施例數。藉由過去所使用的專利指標，以申請專利範圍獨立項數及實施例數取代專利件數，進而探討其對專利強度的影響，期能更準確地作出評估。而且，該文選擇目前熱門的觸控面板的手勢相關技術與電子紙相關技術為界定的技術類別，進行專利指標研究。

元照出版提供　請勿公開散布

劉宏明先生的「有效運用專利費用」從申請策略、答辯策略、放棄策略等三方面來探討如何有效運用專利費用。簡單來說，在申請策略上，主要是以重質不重量來考量；答辯策略上則以提高答辯成功機率，而不是毫無節制地爭取專利權；至於放棄策略，為了節省維持費用而考慮放棄時，則需以實際運用、市場未來性、專利強度等因素來考慮。該文能提供企業專利管理人員隨時注意有效運用專利費用，以突顯出專利管理人員存在的價值。

陳文吟教授的「由Myriad案探討因應基因專利之合理措施」探討基因專利與如何兼顧專利權益與公共衛生利益。Myriad案的爭議源於數位婦女擬尋求第二次基因檢測，以確定是否摘除器官時，因Myriad之擁有專利權，在無力支付檢測費用的情況下，無法進行檢測。以及除Myriad外，其他醫療機構或研究機構不得從事BRCA 1/2基因檢測或研究。該文認為既已賦予基因研究專利之保護，便不宜因噎廢食，於現今因政策性考量，而否准其專利。重點在於賦予專利權後，如何兼顧專利權人之權益以及公共利益，即此處之公共衛生。強制授

權與實驗免責不啻為可行之因應措施。以我國專利法第87條（強制授權）暨第59條第1項第2款（實驗免責），適足以因應Myriad案所衍生之爭議。

孫寶成專利師的「兩岸專利舉發／無效宣告實務比較」從很多方面比較兩岸專利舉發／無效宣告實務。專利有效性經常是專利侵權爭訟勝負關鍵的所在。在專利核准後審理專利有效性的行政程序方面，我國有專利舉發程序，大陸則有專利無效宣告程序。大陸的專利無效宣告在程序面，基本上遵循大陸民事訴訟法以及相關司法解釋規定，我國的專利舉發程序則比較接近一般行政程序。大陸專利無效請求的口頭審理類似民事法庭的開庭，體現聽證及言詞辯論原則，我國舉發案件中的面詢則以協助審查委員了解案情為主。

呂姝賢審查官的「可口可樂的智財啟發——以「Minute Maid Bottle」立體商標申請案為中心思考」探討可口可樂公司在全球智慧財產權市場之策略、全球品牌決策及管理，以及可口可樂公司在臺灣申請「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」立體商標（美粒果弧線瓶）案例研析等，並藉由智慧財產法院撤銷訴願決定及原處分之行政訴訟案件中，探討立體商標之識別性在實務上常見的問題，配合實務案例之介紹提供作者的見解。

元照出版提供，請勿公開散布。

陳莞青專利師的「網路商標侵權案件中網路服務提供者之合理注意義務——以中國淘寶網案為中心」以淘寶網一案為中心，探討網路服務提供者於商標侵權案件各階段所應負擔之合理注意義務。再者，以比較法觀點分析Ebay於美國、歐盟之類似案例與淘寶網案間所呈現出的注意義務差異以及內在衝突。該文更進一步對該些衝突與差異提出可能的調和之道，盼能平衡網路服務提供者與權利人各自之合法利益，促使雙方攜手合作，共同致力減少侵權案件的發生，帶動網路經濟蓬勃發展。

以上各篇文章均值吾人一讀，專利師季刊將持續提供兼顧理論與實務之專題研究以嚮讀者。

專題研究

隱藏在專利件數背後的專利強度指標

劉國讚*、柯正怡**

壹、前　言

專利分析的主要目的是爲了瞭解相關產業或企業的技術發展，而專利書目計量（patent bibliometrics）是以數學上的統計及邏輯方法，對於專利文獻作數量、品質及應用之研究與分析。由於專利文件紀錄了企業的創新狀況，且其具有即時性、可靠性、公開性與客觀性的優點，因此利用企業所持有的專利件數，可以檢視企業研發策略、衡量企業研發績效，以及評估其專利強度，進而衡量其專利在經濟上的價值。

評估特定組織體或企業的技術研發能力最簡便的方法是專利件數的多寡，各國專利局在年度統計中所呈現的受理專利申請之件數，可代表一個國家的專利在「量」的規模。而某一企業所持有專利數越多通常代表該企業的技術研發能力越高。專利件數代表專利「量」的概念，成爲最基本且常用的專利量化指標。然而，專利是一種無形資產，其特點相較於有形資產，是每件資產的價值差異甚大。僅以專利的數量作爲評估企業競爭力仍存在有不少問題，並不能完全反應企業創新程度在「質」的高低。

DOI：10.3966/221845622013040013001

*　國立臺灣科技大學專利研究所副教授。

** 仁寶電腦工業股份有限公司專利設計主任。

爲了評估每件專利的價值差異，必須發展出量化的指標工具，藉由指標（indicator）的大小以評估一件專利「質」的高低。CHI Research公司（該公司被併購後已改名爲ipIQ）所定義的專利指標是發展較早且廣被使用的工具，CHI Research公司從1968年成立以來即爲一科學與技術量化評價的研究顧問公司，尤其引證指標（Citation Indictors）與分析數據具有相當高的客觀性，故常爲其他機構或官方引用爲正式的評估基準。例如：CHI Research在1970年代和美國國家科學委員會（U.S. National Science Foundation）合作研究可用來評鑑國家科學表現的書目計量評估指標，這些指標分別是由科學文獻和科學文獻、科學文獻和專利以及專利文獻和專利文獻之間三者的引用關係來評鑑一個國家的科學表現。

另外，國內外學者也相繼發展出一些專利指標來代表專利「質」的概念，「質」的概念最常用者爲專利的「被引證次數」（Cites per patent）。所謂被引證次數是指一件專利被後續專利引用的次數，一般而言，一件專利有較高的被引用次數，代表該件專利創新程度高或發明步距（inventive step）較大，成爲後續研發的基礎而一再被引用。

專利的被引證數可以用來象徵企業的專利影響力，通常而言，較高的被引證數可代表爲技術上較重要的發明，才能被作爲後續研發的技術基礎，並且可作爲評估在專利群之中，哪些專利的價值較高。此外，除了專利的「量」與「質」，要衡量專利品質亦有其他指標，例如在專利特性指標的項目中，選用專利廣度與專利普遍性之指標作爲專利特性指標的計算方法，透過統計每件專利在各國際專利分類號的數量，以掌握該些專利對於所涵蓋的技術領域之「廣」度。

以被引用次數作爲評估專利價值的基礎，先決條件是專利公開資料必須有相關的資訊。美國專利公告資料包含該件專利的引證參考文件（References cited），利用這些資料可藉由電子計算機計算一件美國專利基於被引證數的專利指標大小，這在計算許多專利價值以進行包裹授權時頗爲便利。我國經濟部智慧財產局近年來也開始於專利領證公告時，將引證文件列爲該件專利之書目資料之一。

此種基於被引證次數的各種專利強度指標，固然可以將專利的「量」轉成「質」，以反應一件專利的強度與價值，但引證次數是指被後續幾件專利引用，其基礎仍是「專利數目」。

完整出版提供，請勿公開散布。

有經驗的專利工作者很容易可看出專利件數無法反應的盲點，因爲，提出專利申請時，常有一件專利包含多件發明的情況。美國專利法第121條規定，一件專利申請案中僅能夠請求一個發明，若一申請專利範圍中包含了兩件以上之發明，僅能選取其中一個發明繼續進行審查程序，若同時載有兩個或以上獨立（independent）及可區隔（distinct）的發明，則會被要求進行分割之處理。此時美國專利商標局可能會發出限制或選擇的通知，要求申請人限制保護範圍於其中之一發明。但是，在廣義的上位概念（generic）下的多個下位概念（species）發明，不超過合理的數量時，仍可併在一申請案中以多個獨立項呈現；或者，一申請案中有多個範疇，產品、製程、使用方法等亦可併在一申請案中（參閱37CFR1.141）。

亦即，原則上一件發明申請一件專利，多件發明則要申請多件專利，但多件發明符合發明單一性（unity of invention）時申請人可將其併案申請，各國專利法都有類似的規定，多件發明併在一申請案中通常在申請專利範圍會有多項獨立項，每一獨立項代表一件發明。符合發明單一性的多個發明雖可併在一申請案中提出申請，但是否併案申請爲申請人之選擇。通常併案可以節省申請規費，惟申請人若想擴充專利件數時有可能分案申請，此時，基於專利件數所得之專利指標亦會較高。

例如，A公司與B公司爲競爭公司，若A公司專利申請策略爲盡可能併案申請，B公司則以分案申請爲主要策略。則以專利數目進行兩家公司的專利強度分析時，可能出現B公司持有專利件數較多而認爲其專利實力較強。以創新活動而言，發明數較多的A公司理應有較高的專利強度，但以專利件數分析則會得到相反的結果，此即專利申請時的發明單一性所帶來的效果。

另外，即使一件專利案之申請專利範圍只有一項獨立項，其廣度也有頗大之差異。專利說明書必須記載具體實施例，獨立請求項的廣度則必須被實施例所支持。通常，包含較多實施例的獨立項，其廣度應該大於較少實施例的獨立項。除非考慮實施例之數量，否則，以專利件數爲基礎的專利強度指標亦無法反應請求項的廣度。

本文將探討此種隱藏在專利件數後的專利強度，尤指代表發明數的申請專利範圍獨立項數，以及說明書的實施例數。本文擬藉由過去所使用的專利指標，以發明數及實施例數取代專利件數，進而探討其對專利強度的影響。進行專利指標研究時須界定特定的技術別，本文所選擇的技術有二：一爲觸控面板的手勢相關技術，因

此一技術常見有多個實施例併在一案中；二爲電子紙相關技術，因此一技術常見有多個範疇之發明併在一案中。

貳、專利強度指標

專利指標在國內外文獻有諸多相關研究，以下是一些專利指標之定義及相關研究。

一、專利數量

專利指標發展之初期，對於公司價值之判斷大多是以公司所擁有的專利數作爲指標，此即「專利數目」（Number of Patent），專利數目可初步評估一家公司的專利規模與研發實力。

「專利成長率」（Patent Growth Percent）則用來瞭解在特定時間中特定技術之專利成長的情況，成長的百分比越高，就顯示該等技術是目前主流且仍持續發展中，成長的百分比低或甚至負成長同時也可評判出哪些領域技術已經發展到飽和的階段，或已屬夕陽產業。

「專利占有率」（Percent of Company in Area）可得知一家公司在特定技術領域的專利占有比率，以評估在特定技術領域中，各家競爭公司所擁有的專利數版圖，通常分析時特別著重名列前茅的幾家公司。

除了以上這些指標外，與專利數量有關的指標還有：

「活躍性指標」（Activity Index），是以技術領域在企業所有專利的占有率，所得比值，討論企業在不同技術領域所呈現之相對活躍狀況，可藉此瞭解企業的專業領域爲何。

「專利相對定位指標」（Relative Patent Position）則是由計算某企業單一技術領域專利數與該技術領域內標竿企業專利數之比值，觀察出該企業在技術領域內的專利數與標竿企業之差距，專利相對定位最大值爲1，若數值越接近1，則表示該企業專利數在該技術領域數領先；若數值越接近0，則表示該企業與該技術領域標竿企業差距越大。

「相對成長率」（Relative Growth Rate），是計算特定技術領域相對於全部技術領域之專利數平均成長率，並觀察各技術領域對於全部技術領域的成長幅度高低。如：技術相對成長率的期望值爲1，若企業在某技術領域相對成長率大於1，則表示該企業在該技術領域相對於整體表現爲高成長。

二、專利被引證數

因專利件數無法反應專利的價值，Hall等人曾作相關研究，指出每件專利的價值差異很大，難以用專利件數的數量作爲研發成長的指標，而使用專利引證數來印證專利的市場價值，結果顯示其有相當的關聯性[1]。許多以專利被引證次數作爲指標來判斷與公司價值之研究中，Trajtenberg是以每個專利被引用數做權重求得加權的專利，實證結果顯示專利被引用數越高，專利的價值越高，而Lanjouw等人則認爲被引證次數不僅可以代表專利的重要性，也表示有其他人正在從事或延續該技術領域的研究，意味該領域可能有經濟價值[2]。

因此，若想知道一個專利是否具有價值和影響力，被引證量高的專利表示其影響力大，也表示該專利可能是重要的發明，同時也會是許多發明或技術的基礎。公司若擁有許多被大量引用的專利，除表示比其競爭對手更具優勢外，也可能表示該公司擁有許多的專利。而引證率又可分爲自我引證與被他人引證，自我引證表示後續專利引用自身專利的情況，引證率高表示其研發的自主性越強，被引證率高表示該技術的涵蓋率高，且Zhen Deng et al.（1999）[3]指出當引證專利的專利權人和被引證專利的專利權人一樣時，該引證次數即爲自我引證，並認爲該指標可以表示企業的發明是否基於過去研究基礎，若是自我引證的比率不高，表示企業的研發活動比較沒有延續性，研發策略可能過於分散或是沒有效率。此外，被引用專利數（Number of Forward References）在「建立產業專利分類系統——共同引證分析的

1 B. H. Hall, B. J. Adam & M. Trajtenberg, *Market Value and Patent Citations: A First Look*, NBER Working Paper W7741 (2000).

2 J. O. Lanjouw & M. Schankerman, *The Quality of Ideas: Measuring Innovation with Multiple Indicators*, NBER Working Paper W7345 (1999).

3 D. Zhen, L. Baruch & N. Francis, *Science and Technology as Predictors of Stock Performance*, 55(3) FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL 20, 20-32 (1999).

觀點」[4]文獻中指出專利核准後被後續其他美國專利所引用之專利數，被他人引用專利數量多，代表技術獨立性及進入障礙低，也可能是未來對手。

CHI公司三項專利的被引證數指標，也常被拿來作爲來衡量專利的品質，包括：

「專利被引用數」（Cites Per Patent），這是企業所有專利的總被引用次數除以專利總數，專利被其他專利引證的次數愈多，其專利強度越高，此專利可能爲重要發明。

專利被引用次數高者固然具有較高之價值，但被引用次數會受到時間之影響。公告時間較短（較新）的專利被引用的次數會比公告時間較長（較舊）的專利少，卻不能因此斷言較新的專利價值較低。「即時影響指數」（Current Impact Index, CII）是一種去除時間因素的指標。即時影響指數採某一個體相對於全部個體的相對值，全部個體都在相同的時間基礎下，通常「即時影響指數」是以5年或10年爲一週期，計算其專利被引用次數的相對值，CHI Research的即時影響指數CII若以5年一週期的定義爲：

$$CII_n^5 = \frac{\sum_{i=n-4}^{n} \left(\frac{CR_i^n}{TCR_i^n} \times P_i \right)}{\sum_{i=n-4}^{n} P_i} \quad (1)$$

原照出版提供 請勿公開散布

其中

CII_n^5：某個體於n年度的即時影響指數

P_i：某個體於第i年的專利數

CR_i^n：某個體第i年的專利在第n年的平均被引用率

TCR_i^n：所有個體第i年的專利在第n年的平均被引用率

「技術生命週期」（Technology Cycle Time, TCT）則是以所引證的專利數爲分子除以專利件數的平均值，用以衡量專利技術的更迭時間，及創新專利技術發生的速度，技術週期指數越短，表示該專利技術是基於相對較新的科技所發展，因而表示公司的創新速度越快。

---

4 賴奎魁、吳曉君、張善斌，建立產業專利分類系統——共同引證分析的觀點，管理學報，2005年4月，22卷2期，261-275頁。

三、有關專利說明書內容的指標

專利是種無形資產，其價值的評估最常透過產品價值、研發成本等有形資產來進行鑑價，然一項產品很可能涵蓋多件專利，如何針對單一專利價值進行評估可能難以從上述方式明確劃分出來，因此，專利說明書可說是作爲專利技術手段及權利範圍最直接的參考文件，而要如何評定專利說明書的價值，根據Jonathan A. Barney（2001）[5]的理論，專利公告中有5項變數可以影響專利價值：獨立請求項數（number of independent claims）、請求項平均文字長度（the average words of claims）、說明書文字長度（the number of words of the specification）、優先權之請求項數目（priority claims）及專利被引用率（citied rates）。其認爲在獨立項數的部分影響較大，其針對美國1996年公告的100,000件專利進行統計，發現專利的價值會因應專利請求項中獨立項的數目增加而增加，如：專利案僅包含一獨立項時，將只有81.3%的比例會在專利第四年後仍繼續繳交維護費，但相較於擁有12項的獨立項的專利案，則有達到93%的比例仍繼續付維護費，由此可證，專利的價值受獨立項數目之影響甚大。此外，也有學者認爲專利請求項的創新程度以及範圍越大的專利，其專利強度越高[6]。或是一篇專利中主張專利權的項數多，即每一篇專利中所主張的技術項數越多，代表專利之廣度較廣。

四、小　結

以上僅爲較常用的專利指標，專利指標之研究與發展，無非是體認每件專利的價值不等，希望能發展出較爲客觀、又能接近專利真正強度與價值的指標工具。其中有關專利被引用次數的指標，其基礎也是專利件數，而將其轉成可反應專利價值的指標。另外，也有研究是利用專利項數、文字長度等來評估專利價值。本文將考量專利工作者較爲熟知的申請專利範圍獨立項數與說明書實施例數的影響，爲避免過於複雜，本文僅引用常見且較爲簡便的指標進行研究。

---

5 JONATHAN A. BARNEY, COMPARATIVE PATENT QUALITY ANALYSIS 6-14 (2001).

6 王文英、陳貞佑、洪士剛，建構我國專利評價模式之探索性研究，行政院國家科學委員會專題研究成果報告（報告編號：NSC94-2416H-004-052-），2006年。

參、發明數與實施例數對專利強度的影響

一、觸控面板相關技術

觸控面板相關技術為近年來的熱門技術，尤其在手勢相關專利中，常見有多個實施例卻只有一項獨立項之申請案，以下藉由手勢相關專利，以瞭解實施例數對專利強度的影響。

本文以觸控技術之手勢專利來界定技術範圍[7]，並以2007年後公告的美國專利為限，共得到255件專利[8]。這255件專利中，專利權人頗為分散，前兩大公司為蘋果（Apple）電腦公司與微軟（Microsoft）公司，分別有52件及28件，各占全部件數的20%及11%。件數排名在第三名之後的各公司專利數量都是個位數的件數，第三名到第九名的合計件數僅有40件，約占總體件數的16%。以下選用數量較多的蘋果與微軟當作兩家競爭公司進行專利數量強度分析。

二、專利數目比率

本照出版提供，請勿公開散布

就專利數目而言，蘋果顯然高於微軟。若只以這兩家公司的專利數目來衡量其在特定技術的專利占有率，分別為65%與35%，或其專利數目所呈現的專利強度比值為65:35。

三、獨立項數比率

若考慮每件專利的獨立項數，會產生何種變化？由於手勢專利屬變動快速之技術領域，因此以同一年為基期來比較。蘋果在2009年所獲得的5件專利，其平均獨立項數為7.6項，而微軟在同年公告的7件專利，其平均獨立項數為3.14項。2010年

---

7 檢索語法：S1=SPEC/(screen or panel or display or interface or surface or device)，S2=S1 AND SPEC/(touch or gestures or drag or tap or tip or draw), S03=S02 AND ACLM/(touch and (fingers$ or gestures$))；S04=S03 AND ICL/G06F$ AND APD/19920101-20120118，最後瀏覽日：2012年1月18日。

8 所界定的技術共有512篇公告專利，在各年度之件數消長分布圖中，2006年以前件數不多且平緩，2006年為谷底，其後快速上升。2007年為技術分野年，以前多為大型觸控營幕相關技術，其後才為攜帶型觸控螢幕，因此本文限定在2007年以後之專利。

蘋果的18件專利，其平均獨立項數爲6.06項，同年微軟的10件專利，其平均獨立項數爲3.3項。

美國專利法對於專利文件中獨立項的項數並沒有限制，但是若獨立項的數目超過3項，申請及審查的費用也會增加，需額外繳交附加費，在這項規定之下，申請人通常並不會寫進對申請專利範圍沒有價值的請求項，若申請人仍願意付出較多的費用以撰寫較多項的獨立項，可以推論申請人認爲這項發明具有較高的價值，值得被完善地保護。

綜上所述，可見隨著獨立項的數目增加，代表該公司對該篇專利的重視程度較高，且專利權所欲保護的權利範圍亦可能越爲廣泛。

四、實施例數比率

雖然專利權範圍由申請專利範圍的請求項來決定，但是在解釋請求項範圍時，則需要參考專利說明書中的實施例。實施例是技術概念之具體表現，其目的是透過文字來描述申請專利之發明的實施態樣，以讓熟悉技藝者能夠在不需要過度實驗下，就能依照發明說明書之內容來製造和使用申請專利的發明。

本文所界定技術範圍內的專利皆是通過美國專利專責機關實質審查的公告專利，這些專利的申請專利範圍廣度已被審查可被實施例所支持。邏輯上而言，實施例的數目越多，可視爲能支撐出更廣的申請專利範圍，故藉由專利的實施例數目作爲影響專利數量占有率的影響因素。

2009年蘋果的5件專利，其平均實施例數爲10項，同年微軟的7件專利，其平均實施例爲5.14項。2010年蘋果的18件專利，其平均實施例數爲11.89項，同年微軟的10件專利，其平均實施例爲6.3項。

蘋果公司的實施例數明顯較微軟多，可見能給予其專利範圍之支撐越大。其中，尤以蘋果的US7,479,949專利的實施例數爲最高，說明書中透過實施例鉅細靡遺地揭露個人行動裝置的各項操作功能，如通訊錄、多媒體播放、即時通訊、電子郵件……等，所以可將這件專利視爲典型的藉由在專利說明書中描述各種可能的實施情況，以徹底支持及保護其申請專利範圍之態樣。

五、專利占有率的變化

表1呈現微軟與蘋果在2009年與2010年的專利數目占有率，以及獨立項數目及實施例數目占有率。從表1中可得知，蘋果在三種專利指標所占的比率歷年來皆逐漸增加，而且細究其分布情形，在2009年原本蘋果的專利件數的占有率爲42%，但是獨立項數目和實施例數目所占的比率卻爲分別63%及74%，相對於專利件數之占有率更高。而2010年，蘋果也從64%的專利件數的占有率，提升至77%的獨立項數和實施例數占有率，兩年的結果都顯示獨立項數和實施例數占有率所帶來的變化。

表1　觸控技術兩家競爭公司的專利數比率

	2009		2010	
	Microsoft	Apple	Microsoft	Apple
專利件數	58%	42%	36%	64%
獨立項數目	37%	63%	23%	77%
實施例數目	26%	74%	23%	77%

元照出版提供　請勿公開散布

六、小　結

若考慮平均獨立項數，蘋果爲6.39，微軟爲3.23，則兩家公司的專利強度比值將形成79：21。亦即，若兩家公司同採一獨立項一專利案的申請策略，則專利件數所呈現的專利強度比應該是79：21，而非65：35。

將多件發明或實施例併成一件專利申請案，對許多美國公司可說是常用且慣用的申請策略。美國專利申請設有臨時申請（provisional application）的制度，發明完成時只要專利說明書及簡單的圖式即可提出申請，不必撰寫申請專利範圍而可取得較早的申請日。臨時申請案提出後，還可以就該發明做後續的改良，只要在一年內提出正式申請案即可。

在本節所界定的技術範圍中，以蘋果公司所持有的US7,479,949號專利爲例，其爲一年內不同時間所提出之5件臨時申請案所合併的正式申請案；假設這是在我國所提出的申請案，極可能是5件正式申請案。實際上蘋果公司也將這5件臨時申請案當作國際優先權基礎案，而陸續向其他國家提出申請，因此形成其龐大的專利家族。

多件臨時申請案併成一件正式申請案，有可能是多個實施例併成一案，也有可能是多個發明符合單一性而併成一案。不論合併多少臨時申請案，其專利說明書仍會記載所有的實施例，多件發明的合併則會出現在申請專利範圍的獨立項，因爲一發明一獨立請求項是基本原則。

蘋果與微軟是美國兩家著名的大公司，其專利申請策略應較爲相近，基本上應該都是盡可能併案以節省申請費用。然而，蘋果每件專利的發明數及實施例數均遠高於微軟。就2009年專利件數而言，微軟尚且高於蘋果，但以發明數而言，蘋果卻高於微軟。若不考慮發明數，很可能會認爲微軟的專利實力較高。假設兩家公司都採一發明一申請的策略，蘋果的專利件數會展現較高的專利實力。

肆、考慮發明數與實施例數的即時影響指數

一、電子紙相關技術

元照出版提供，請勿公開散布

前一節是一件發明有許多實施例的情況，而一件專利案中有多件發明寫成多項獨立項的情況，較常見者是將不同範疇的相關發明併在一案中，本節將以電子紙相關技術來說明此種情況。

電子紙技術是1990年代一位麻省理工學院媒體實驗室的教授Joseph Jacobson在看書時突發奇想的發明，後來變成一項可實現的產品，Joseph Jacobson在1997年成立Eink Corporation，之後在2009年賣給元太科技。Eink公司所開發的電泳顯示器，特色是使用一種微膠囊，並將黑白電性相反的分散粒子微膠囊化（Microencapsulate）後，再將微膠囊與黏著劑混合製成電子油墨，並使用精密塗布技術將電子油墨製作在上、下透明電極之間，利用外在電場的控制將帶正電的白色顆粒往上或是往下移動，其中當白色粒子往上（接近閱讀者方向時）則顯色出白色的像素，反之，當帶負電黑色粒子往上（接近閱讀者方向時）則顯色出黑色的像素，藉以改變顯示器的顏色。

以Eink所有之US6,422,687爲例，其獨立項有：形成粒子的系統、製造粒子的方法、粒子形成的墨水、印刷顯示器的方法、顯示器的製法等。

以電子紙相關技術[9]，截至2012年3月共有38件專利，且分布時間爲2000年至2005年間，可見該項技術在2000年至2005年已發展完備，雖然之後持續都有在被引證，但大多只是利用到相關技術手段，而非發展出新的技術。且經初步分析其引證數可發現，引證數最高的前幾名專利是集中在2000年及2001年，因此該些專利可被稱爲此技術領域之「基本專利」，而這些專利的被引證案大多是這些專利的再應用或改良技術。

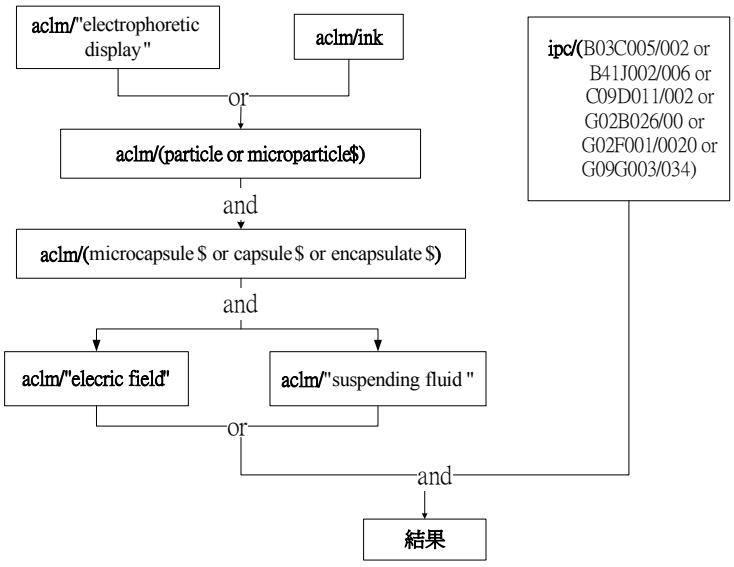
二、專利數目與占有率

所篩選之專利以其核准年作爲年度分類基準，而引證案採申請年作爲其年度分類基準。由於Eink公司投入該產業甚早，所篩選專利中最早申請年爲1997年，因此計算年間從1998年至2010年。

以美國核准專利資料庫所檢索出的專利（以下簡稱「全美」），其中所篩選出的Eink專利（以下簡稱「Eink」），所篩選之專利以其核准年作爲年度分類基準。全美案件總計有38件，Eink有29件占大多數，就此一技術領域而言，呈現一家公司獨大的形態，也就是Eink爲此一技術領域的標竿企業。就專利數目而言，Eink的占有率爲76.3%。

元照出版提供 請勿公開散布

9 檢索式



三、發明數目與占有率

若統計發明件數，亦即申請專利範圍獨立項數，全美案件38件專利共有146件發明，Eink的29件專利共有108件發明。Eink的發明數目占有率爲74%，較專利數目占有率爲低。

Eink每件專利的平均發明數雖達3.72件，但仍低於全美的平均發明數3.84件。亦即，若全部採一發明一專利申請的策略，Eink的專利數目占有率爲74%而非76.3%。

四、即時影響指數

由於各年核准案量並不一致，而被引證數有可能因爲專利數變異而有所差異。即時影響指數主要以某產業或企業前五年專利的當年被引次數／系統中所有專利前五年專利的當年被引用次數的平均值，其中CII值越高，通常代表該公司專利於近幾年影響力越高，是「質」的指標。引用式（1）計算以5年爲一週期的CII值，其中各項參數定義如下：

商照中版提供　請勿公開散布。

CII_n^5：Eink於n年度的即時影響指數

P_i：Eink於第i年的專利數

CR_i^n：Eink第i年的專利在第n年的平均被引用率

TCR_i^n：所有專利權人第i年的專利在第n年的平均被引用率

分析Eink及全美在該技術領域之2000年至2005年的核准專利，如表2所示，Eink在該技術領域之2000年至2005年的專利分別在2005年及2006年的影響指數 CII_{2005}^5 及分別爲 $CII_{2005}^5=1.19$ 、 $CII_{2006}^5=1.33$ ，其代表Eink的專利品質爲整體的1.19及1.33倍。

表2　Eink以5年為一週期之即時影響指數

被引證年	影響年	專利數	即時影響指數
2005	2000～2004	23	$CII_{2005}^5=1.19$
2006	2001～2005	23	$CII_{2006}^5=1.33$

五、發明數的影響

爲探討發明數對即時影響指數的影響，以申請專利範圍的獨立項數當作發明數，即時影響指數公式中的專利數改爲發明數，亦即於第i年的發明數。經統計2000年至2005年核准專利的發明數，以分析Eink及全美在該技術領域之2000年至2005年的核准專利，顯示Eink在該技術領域之2000年至2005年的專利分別在2005年及2006年的影響指數$C_{發^5_{2005}}$及$C_{發^5_{2006}}$；分別爲1.29及1.44，如表3所示。以專利件數計算Eink的即時影響指數分別爲1.19及1.33，改以發明數計算即時影響指數則分別爲1.29及1.44，兩者均高於專利件數的即時影響指數。

表3　Eink以5年為一週期之即時影響指數（發明數）

被引證年	影響年	發明數	年度影響指數
2005	2000～2004	78	$C_{發^5_{2005}}=1.29$
2006	2001～2005	83	$C_{發^5_{2006}}=1.44$

元照出版提供　請勿公開散布

六、小　結

電子紙相關專利呈現Eink一家獨大的情況，此一技術領域常見多個不同範疇發明併在一申請案中。Eink在申請案的整併上與蘋果或微軟等大公司並無太大不同，都是盡可能併成一案，無法併成一案被要求分割時再進行分割申請。以Eink所有之US6,422,687專利爲例，其爲兩件臨時申請案的正式申請案，以及US6,120,588的分割案，以及PCT/US96/13469的部分連續案，即使分割後仍有高達8項的獨立請求項（請求項1、9、12、18、21、26、27、29）。

Eink將如此多的發明併在一案中，其每件專利的平均發明數達3.38件，然而，卻仍低於全美的平均發明數3.84件。Eink的專利占有率在考慮發明數後，從76.3%降至74%。

而在即時影響指數上，以專利件數計算Eink的2005年及2006年即時影響指數分別爲1.19及1.33，顯示其專利的質高於平均水準。若改以發明數計算即時影響指數達1.29及1.44，更是遠高於平均水準。

雖然Eink的專利占有率在考慮發明數後降低，但是由於其專利的被引證率極高，因此以發明數計算的即時影響指數其實是呈現上升趨勢。

伍、結　論

過去所用的專利指標中，專利數量較高代表專利實力強，專利被引證次數多代表專利的質較高，基本上都是在邏輯上合理的推測。然而，一直以來以量取勝以致使現代企業持有的專利數動輒成百上千，但隨著專利訴訟的頻繁發生，迫使企業正視在積極衝「量」之餘，「質」的提升反而更來得重要。因此，以專利數目來作爲評估專利實力的代表性已越來越低。

就專利工作者而言，每件專利的「平均發明數」及「平均實施例數」較高代表該專利的「質」較高，在邏輯上也有相當程度的合理性。因此，「平均發明數」及「平均實施例數」也可作爲一種專利指標，至少可以作爲加權的因子。

單就專利數量所呈現的專利實力而言，觸控技術兩家競爭公司在加入獨立項數目和實施例數目的影響因素後，蘋果的專利實力明顯較高。雖然Eink平均每件專利的發明數低於同一技術的其他專利權人，但由於基本專利的被引證數極高，則使得即時影響指數反增不減。可見，發明數與實施例數是隱藏在專利件數下的專利強度指標。

本文所分析之兩個技術領域的專利件數不多係因作較窄技術範圍之界定，除了希望聚焦在特定的技術上之外，必須人工逐件專利計算其獨立項數與實施例數亦屬原因之一。由於獨立項數與實施例數並未公告，無法使用電子計算機大規模進行計算。界定範圍較窄有可能因分析對象的數量過低而難免有以偏概全之憾，惟至少提出有用的專利強度指標，有助於更精準的分析及評估專利之價值。

我國經濟部智慧財產局所發行之發明說明書公開本中，已有「申請專利範圍項數」、「圖式數」、「頁數」之欄位，美國專利商標局也有類似資訊公告。其中「申請專利範圍項數」爲總項數，並無獨立項數，若能將獨立項數公告，將有利於更進一步作全面性之計算與研究。

美國專利公告目前同樣無獨立項數資料，亦無法作大規模之計算。本文之研究亦顯示美國企業向美國專利商標局申請專利時，常利用臨時申請案的制度以取得最

早申請日，之後再巧妙地將許多發明及實施例整併在一案中。而我國人在向美國提出專利申請案前，會先以向我國提出的申請案當作國際優先權基礎案，於一年內向美國提出正式申請案是常態。亦即，我國申請人利用臨時申請案作爲優先權基礎案者尚不普遍，因此我國企業的專利申請策略仍停留在一發明一申請的概念底下，反觀美國企業懂得如何去包裝專利，即便是多個發明仍可透過共通的單一性整併在一專利中，也因此在過去訴訟案例可見，真正厲害的專利只要一件即可涵蓋多種實施可能。我國企業向美國提出的專利申請數頗多，依美國專利商標局統計資料，2010年我國人提出21,282件申請案，公告件數有9,584件。如果比照美國許多公司整併專利申請案的作法，我國的總申請件數及公告件數極可能減半或更低。因而須強調的是，我國企業與美國企業在進行競爭公司在美國的專利實力分析時，或許我國企業仍有頗大的專利數量可茲抗衡，但可以預期其每件專利的發明數及實施例數將遠低於美國公司。

研發創新實力的提升，通常是先有量才有質，近年來我國科技實力已朝向質的提升邁進。對於我國企業而言，除須注意隱藏在專利件數背後的專利強度外，在專利數量達到一定水準後，以整併的方式提高專利的質也是未來的方向。且由於我國專利申請人多爲高科技公司，其技術更新速度快且應用層面廣，因此增加實施例數並透過上位概念的獨立項來呈現，除了可加大專利保護範圍，更可避免被輕易迴避而導致專利無用。

光照出版提供 請勿公開散布

專題研究

有效運用專利費用

劉宏明*

壹、前　言

不論是經濟良好或欠佳時，身爲企業專利管理人員都應該隨時注意有效運用專利費用，以凸顯出專利管理人員存在的價值。在相關的文獻中，曾探討過利用制度延遲產生申請費[1]，或是曾探討過降低制定與管理專利保護計畫的成本[2]，不過在有效取得與選擇性維護專利權的議題上，尚有不足之處。作者僅以自身的經驗，試著從申請策略、答辯策略、放棄策略等三方面來探討如何有效運用專利費用。簡單來說，在申請策略上，主要是以重質不重量來考量；答辯策略上則以提高答辯成功機率，而不是毫無節制地爭取專利權；爲了節省維持費用而考慮放棄時，則需以實際運用、市場未來性、專利強度等因素來考慮。這其中，又以答辯策略、放棄策略牽涉到最多專利專業上的考量，而造成執行上複雜度相對較高。

貳、申請策略

在申請策略上，自然主要是依據前案檢索結果，來評估研發成果的專利核准機率。只是，在重質不重量來考量之下，使得某些研發成果要考慮放棄申請，仍然要

DOI：10.3966/221845622013040013002

* 光寶科技專利策略中心副理。

1 黃健、馬廷燦、姜山，經濟低迷時期的專利成本管理，科學新聞雜誌，http://www.news.sciencenet.cn/html/showxwnews1.aspx?id=214738，最後瀏覽日：2013年3月28日。

2 Guriqbal Singh Jaiya and Christopher M. Kalanje, WIPO：Managing Patent Costs: An Overview. http://www.wipo.int/sme/en/documents/managing_patent_costs.htm (last visited Mar. 28, 2013).

考慮用合乎規範的形式公開，使研發成果成爲公眾智慧財產，以避免放棄申請的研發成果成爲競爭對手的專利權。對於現在或未來被運用到產品中的研發成果，那更應該避免被競爭者「代爲」申請專利。若在暫時還無法確定是否值得申請專利時，可考慮僅對單一國家提出申請，但是暫時不提出實體審查，以節省部分申請費用，並在該專利可主張優先權的期間內（通常爲1年）考慮是否要申請他國專利。

在撰寫申請書時，最好是依據已知的前案，來申請合理的申請專利範圍，而不包山包海地主張過份大的申請專利範圍，甚至假設官方審查時不會找到申請人自己已知的前案，結果將會很容易導致多次駁回，浪費專利費用。就算因官方審查疏失，沒能找到足夠接近的前案，但是在專利權主張時，競爭對手爲了保障自己的權益，通常都會更盡力做檢索前案，並在受到競爭對手的挑戰時，最終還是被迫限縮至合理的申請專利範圍。

參、答辯策略

一般來說，專利從業人員都強調積極替公司或客戶爭取最大的權益，在處理答辯時，都主張非不得已絕不輕易限縮申請專利範圍，導致要經歷數次答辯後才能取得專利權，甚至還是無法拿到專利權。事實上，大部分的專利在其有效期限內，幾乎都不會被拿來運用[3]，因此若每件專利都採取不計代價的方式爭取專利權，將是十分浪費專利費用的作法，所以較合理的作法應該是依據該專利的重要性來採取相對性的策略。

爲了避免浪費專利費用，在答辯策略上應以提高答辯成功機率，並在評估事務所或從業人員時，亦應以答辯成功機率作爲衡量指標，以避免不肖專利從業人員爲了賺取答辯服務費或其他目的，而明知不可爲而爲之。要想提高答辯成功機率，自然得先放棄掉明顯有新穎性或進步性問題的申請案，特別是在處理審查越來越嚴苛

3 Google砸下125億美元，併購擁有1.7萬項專利的摩托行動公司後，Google也只能挑出個位數字的專利，交由宏達電進行代理人訴訟，回擊蘋果；以創新著稱的蘋果電腦，自行取得與收購的專利數量十分驚人，但為了捍衛其所帶動起來的智慧型手機市場，而告HTC、三星等競爭者的專利，在數量上也沒超過百件。

的美國專利答辯[4]，由2007年至2009年的美國專利核准率從48.7%一路下降至44.0%和42.0%看出[5]。在判斷答辯成功機率高低與否時，除了許多複雜的考量，其實是有一個較簡易且有效的判斷標準。

簡單來說，先審視申請案與引證案的圖式是否具有差異性，以判斷是否值得答辯，評估答辯成功率高低與否。若從圖式上來看，就可明顯觀察出幾乎毫無差異性時，就算申請案有提及某些引證案未提及的特徵時，從有效運用專利費用的角度來看，應該還是要放棄答辯。相對地，若從圖式上來看，就可明顯觀察出毫無相關時，其答辯成功率通常頗高，但是還是要仔細分析爲什麼審查員會提出這樣的引證案，以便在克服問題後順利取得專利權。

一般來說，會特別用圖式來描述的部分，通常都是其最主要的概念與精神所在，因此若申請案的主要概念都已被揭示在引證案中，就算能夠基於引證案未提及的特徵而取得專利權，這樣的專利權其實也不過是引證案的下位專利，在製造相對產品時還是必須經過引證案專利權人同意（通常都是支付權利金），硬是取得這樣的專利權實質效益有限，頂多向引證案專利權人爭取交互授權，要求降低所支付的權利金。

元照出版提供　請勿公開散布。

若從圖式上來看，就可明顯觀察出毫無相關時，通常不是專利審查委員有審查錯誤（例如：審委提及本案的特徵時，是否誤解申請案的技術特徵，而弄錯方向），就是原說明書在撰寫上有瑕疵。若原說明書在撰寫上有瑕疵時，通常是申請專利範圍描述得太籠統、涵蓋性過於寬廣，而非審委有審查錯誤。

要想克服撰寫上的瑕疵時，先仔細研讀審查報告，試著從審委的角度來思考其駁回理由。若申請案的標的爲結構性裝置時，既然從圖式就可以觀察出申請案與引證案存在有差異，試著將申請專利範圍的描述改成結構特徵，使得申請專利範圍所描述的對象正是所描繪的圖式，而非原先的功能或方法特徵，以藉此凸顯出申請案

---

4 2007年，美國最高法院在KSR v. Teleflex案之判決中，指出聯邦巡迴法院一直以來對於「教示－聯想－動機測試（TSM test）」的使用過於僵化，限制了進步性的判斷。從此，美國審查委員僅需以清晰的邏輯推論，並指出先前技術與專利申請案之間的差異為什麼屬於缺乏進步性的原因，就可以駁回申請案。

5 http://tw.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Application/publish-42.htm.，最後瀏覽日：2013年3月11日。

與引證案的不同，而提高答辯成功機率。

由於專利審查的對象是申請專利範圍所描述的內容，而非申請書中實施方法所描述的內容，因此若原先申請專利範圍太過寬廣時，審查委員極有可能先引用原本就涵蓋性較廣的引證案，而不是針對申請案實質上所欲申請的標的（即實施方法所描述的內容），導致申請案與引證案的圖示有巨大的差異性，讓申請人誤以爲審委誤解申請案的技術特徵，其實主要是因爲申請人未主張合理的申請專利範圍。在此時，若僅僅針對引證案提出小範圍的限縮時，雖然確實可輕易克服駁回理由，但是審委卻很容易另提出其他引證案再次駁回。爲了確保再度被駁回，最好自行限縮至合理的申請專利範圍，或是再度檢索相關前案，然後再依據相關前案適當地限縮專利範圍。另外，在審查報告中通常會提供相關前案，並且在某些情況下在列表中的有某些前案未被提及。在此時，審查委員有可能已事先針對申請案實質上所欲申請的標的（即實施方法所描述的內容）進行前案檢索，很可能準備在下次駁回理由中拿來運用，再度駁回申請案。

肆、放棄策略

依照出版提供　請勿公開散布

若是要節省專利費用時，自然會考慮到放棄掉目前用不到或「現在」沒有市場性的已取得的專利權，以降低專利維持費用。在考量放棄時，通常以實際運用情況、市場未來性、專利強度等因素來考慮。實際運用情況、市場未來性的評估通常都是由研發單位或市場／銷售單位來評估，而專利強度自然會是由專利部門來評估。只是，在考慮實際運用情況或市場未來性時，就算「現在」沒有運用或沒有市場，但是仍有可能隨著技術演進，使得某先原先價格高昂的元件，降價至引爆出需求與其相關應用，導致原先評估沒市場的專利技術變成具有高度價值[6]，因此還是需要以專利強度進行最終篩選。

6 數位音樂播放器的專利權（US4,667,088）早在20年前被核准，但直到最近幾年隨著快閃記憶體價格大幅下降、以及MP3相關壓縮技術被提出，市場需求才暴增。請參閱：http://www.kanekramer.com，最後瀏覽日：2013年3月28日。

在進行專利強度評估時，若考慮到客觀性，主要以相關於該專利權的可量化指標來評估。所謂可量化指標大概有答辯次數、申請專利範圍的元件數量或字數、當初申請國總量、各國申請情況（核准率：核准國數量／當初申請國總量）、引證次數、剩餘有效年限等等，簡單說明如下：

一、答辯次數

對於兩件同樣都是核准的專利而言，若答辯數次越多，很可能代表隨著答辯次數的增加，其申請專利範圍越限越小，而可藉此作初步評分。另外，對競爭對手來說，爲了維護自身利益，若遇到會傷害其利益的專利時，必定會採取最大努力將該專利撤銷。換言之，若該專利曾被舉發過，雖然曾限縮過專利範圍，但是這很可能就是其底線，不會變得更小。這樣的專利因爲曾嚴苛挑戰仍存活下來，其價值亦可視爲較高，或是藉此證明其具有市場價值，否則競爭對手也不會耗費成本與時間做舉發。

二、申請專利範圍的元件數量或字數

元照出版提供 請勿公開散布

其字數多寡也有可能影響實際主張權利時的涵蓋性，因爲通常元件或字數越多越不容易順利主張權利。

三、當初申請國總量

要評估是否放棄時，通常都在取得專利權的多年以後，很可能人事已非，當初發明人與熟知該專利的人都陸續離職，而難以正確地掌握當時申請專利的用意與考量，因此可以利用當初申請國總量的多寡，來評估當時熟悉該專利的人員對該申請的重視程度。

四、各國申請情況

在考慮產品的全球布局可能性，各國申請情況（核准率）越佳的專利權，較能在多國中主張專利權，其專利強度應該被評估爲較佳。

五、引證次數

引證次數越多的專利，可基本反應後續申請相關專利的競爭對手是否越來越多。若越多時，則表示該專利在市場中的重要性越高。

六、剩餘有效年限

若剩餘有效年限越長亦可反映可主張權利的時間越久，亦可判定繼續持有該專利越有利。換言之，除了剩餘有效年限，還可以考慮雖然剩餘有效年限越短，但是亦可能越有價值。

在整理出全部專利權的可量化指標後，除了針對其中較具代表性的指標做排序基準，而整理出專利強度，以作爲放棄策略的客觀評估標準，亦可依據每項指標的重要性，針對每項指標賦予權重分配，而計算出每案專利的分數，然後再按照分數排序，這即是依據客觀數字所做出的評估。

七、市場價值

元照出版提供，請勿公開散布

專利局審查專利申請時，往往只是針對是否曾有人更早提出相同或相似概念，以作爲准駁的依據，因此某項技術被核准成專利權時，事實上並不直接等同於該技術具有高度可商品化或高度技術優勢。換言之，該技術被核准成專利權，很可能只是因成本或其他因素考量下沒人會那樣設計商品，使得該技術具有「唯一性」而核准成專利權。因此，就算該技術確實被實施而商品化，吾人仍應在該專利已核准一段時間後，仔細分析該專利技術是否掀起風潮或是正屬於主流技術中之一。如果該專利技術未能掀起風潮（例如該專利技術從未被其他專利所引用）或是不屬於主流技術中之一，那麼該專利技術可考慮放棄繼續維護，更何況年限越久其所需繳交的年費越高昂。既然經過多年市場上未有競爭者模仿（不見得是擔心侵權），就算該專利技術已被實施成商品，還是可以考慮放棄繼續維護。

除此之外，專利家族[7]的申請狀況，其實是最容易被忽略但卻是最可靠的評估依據。各國專利審查過程中，常常僅針對該國專利資料庫檢索前案，尤其是英語系國

7 相同的技術同時向不同國家提出專利申請。

家、日本幾乎不會引用他國語言前案做審查，導致專利家族中某些核准了，某些甚至是因爲新穎性不足被駁回。對專利權人來說，這些僥倖獲准的專利權，並沒有實質上的效用，因爲對他人來說，只需簡單地查看專利家族的申請狀況，就能舉發掉僥倖獲准的專利權。與其維護沒有實質效益的專利權，不如自行依據專利家族的申請狀況，儘早放棄這些僥倖獲准的專利權。

在依據上述方式進行評估之後，若決定放棄已取得的專利權時，除了停止繳年費讓該專利權喪失以外，亦可將之販售給其他單位。然而，評估當時的市場環境與未來趨勢不會只有原專利權自己清楚，而是市場參與者都很清楚，因此打算放棄掉的專利通常「當時」價值都很低，也只能用相對低的價格販售給其他公司，換取其實不高的收益。只是，同時考量到風險性與收益性時，這樣的作法恰當性還是值得商榷。在販售給其他公司之前，雖然都已經評估過確定沒有使用到或沒有市場性的專利權，但是還是有可能隨著技術或市場變化，讓原本沒價值的專利權突然熱門起來。又加上，如果自認無價值的專利，卻還是有人願意收購，其背後必定有原專利權人沒看到的市場價值。不論如何，會向原專利權人收購專利的單位不是直接相關的競爭對手，就是間接或即將成爲競爭對手。因此，讓直接或間接的競爭對手取得自己放棄掉的專利權，很難排除不會在多年以後，由於市場變化或購買者有效的運用之下，使得這些被銷售的專利反過頭來讓自己受到極大的傷害或阻礙。爲了避免陷入這種窘境，在決定出售專利時，一定要跟對方簽署回授權條款（grant-back license），允許原專利權人，甚至原專利權的客戶可以不受到所出售的專利的限制。相反地，停止繳年費讓該專利權喪失後，這些專利將成爲公共知識產權，使得任何人（包含原專利權人）都不會有專利侵權的可能。

伍、結　論

按照實務經驗來看，專利申請後大約第3年開始會陸續收到官方數次審查通知，而會相對產生專利答辯費用，並大約在第5年左右會被核准或終審駁回，而相對產生專利維持費。由於只有相對少數的專利能夠直接被核准，因此在取得專利權需要答辯數次才會順利取得專利權，其實還算常見。也就是說，在取得專利權以前，對申請人來說，答辯費其實才是最大一筆開銷，遠遠高於申請費。另一方面，

專利核准後每年又需要繳交維持費，而且隨著持有時間越長，維持費也會大幅提高。因此，如果已有超過5年至10年專利申請歷史的公司，理論上維持費的支出也是相當大的開銷，光只是維持費就很可能會佔整體專利費用的四分之一，遲早都會面臨必須考慮放棄曾經投入大筆研發與申請經費的專利權。

總之，一家公司首次申請專利後的第3年開始，除了源源不斷的答辯費用以外，還有繳與不繳都是困擾的維持費持續累積。如果屆時才驚訝地發現專利費用暴增，被迫沒有任何策略下無選擇性地壓縮申請，試圖控制住整體專利費用，但往往都是徒勞無功，因爲答辯費用才是最大的開銷，而我們又無法效控官方何時會駁回申請案。申請人也可能會驚覺到繳了很多年維持費，才發現該專利根本毫無市場價值。相對地，如果能夠在費用暴增前，擬定好申請策略、答辯策略、放棄策略，並即早執行這些策略，將至少避免對已無市場價值的申請案進行答辯，也可避免對已無市場價值的專利繳交維持費。

元照出版提供　請勿公開散布

專題研究

由Myriad案探討因應基因專利之合理措施

陳文吟*

壹、前　言

「基因專利」已非陌生的名詞。1980年Diamond v. Chakrabarty[1]乙案的判決，使得美國專利商標局（U.S. Patent and Trademark Office, PTO）大幅放寬專利保護客體。其間雖歷經NIH申請人類基因組序列引發的爭議，基因的專利適格性卻未曾受到PTO的質疑，更不曾訴諸聯邦最高法院定奪。無論動物或人類基因的發現，獲准專利者所在多有。

過往，質疑基因專利有效性之聲浪，固然有之，惟，不若Association for Molecular Pathology v. United States PTO[2]乙案（以下簡稱「Myriad案」）中BRCA 1與BRCA 2（以下簡稱「BRCA 1/2」）專利權引發之爭議。姑不論基因專利的適法性，專利制度的目的原在提升產業科技水準，有助於促進人類健康與生活品質，倘專利權的賦予僅予專利權人累積財富、阻卻人類（病患）接受醫療的機會，專利制

DOI：10.3966/221845622013040013003

* 國立中正大學財經法律學系教授。本篇係國科會補助之研究計畫研究成果：由Association of Molecular Pathology v. U.S. Patent & Trademark Office乙案探討基因專利之若干疑義（NSC 100-2410-H-194-022）。本稿付梓之際，正值聯邦最高法院就AMP v. PTO案開始進行言詞辯論（2013年4月15日）。

1 447 U.S. 303, 100 S. Ct. 2204, 65 L. Ed. 2d 144 (1980).

2 702 F. Supp. 2d 181 (S.D.N.Y. 2010).

度的效益便有待商榷。

本文擬藉由Myriad案探討基因專利[3]對公共衛生的影響，以及如何兼顧專利權益與公共衛生利益，研擬權宜措施。美國自1980年代以降（迄今），與基因有關的專利案件數約有10萬多件，其中有5,186件與人類基因有關[4]；其間，不乏正反意見的相關論述。贊成者主張賦予其專利可鼓勵業者積極從事基因相關發明促進人類健康，如Myriad所言若非其發現BRCA 1/2的基因突變，便無人可因接受該檢測而事先防治乳癌及卵巢癌。反對者質疑其專利適格性以及專利權之排除患者接受有效醫療以及阻卻醫療的發展[5]。美國實務經驗足供我國借鏡，尤其Myriad案的發展，其各級法院的見解以及「法庭之友」（friend-of-the-court, amicus curiae）意見書（以下簡稱「amicus brief」）均有助於釐清基因專利的疑慮。早期論者便預期無論聯邦上訴法院判決爲何，終將由最高法院審理；目前確實經聯邦最高法院同意受理。是以，本文擬以Myriad案爲主，探討基因專利與如何兼顧專利權益與公共衛生利益。

貳、Myriad案之概述

元照出版提供　請勿公開散布

2009年分子病理學協會（Association of Molecular Pathology, AMP）、8位研究人員／教授與6位婦女等多人對Myriad Genetics、University of Utah及PTO提起訴

---

3 與人類有關的基因專利主要可分四類：(1)製造治療用蛋白質（therapeutic protein）；(2)作為研究工具（research tools）；(3)作為診斷檢測（diagnostic testing）；及(4)法醫基因檢測（forensic genetic testing）。Christopher Holman, *Learning from Litigation: What Can Lawsuits Teach Us About the Role of Human Gene Patents in Research and Innovation?*, 18 KAN. J.L. & PUB. POL'Y 215, 217 (2009).

4 依美國PTO專利檢索資料庫，迄20013年3月5日，與基因有關的專利有128,572件（說明書提及基因者），其中於申請專利範圍提及基因者，有21,296件。申請專利範圍中分別提及「人類」與「基因」者有5,186件，提及「人類基因」者有119件。http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html，最後瀏覽日：2013年5月9日。

5 Lorelei Westin, *Notes and Comments: Genetic Patents: Gatekeeper to the Promised Cures*, 25 J. JEFFERSON L. REV. 271, 280-81, 291-93 (2002). Kyle Jensen & Fiona Murray, *Intellectual Property Landscape of the Human Genome*, 310 SCI. 239, 239 (2005). 反對人士包括科學界及醫學界等。請參閱Holman, *supra* note 3, at 216 n.5.

訟，主張BRCA 1/2專利無效[6]。本案的爭議源於數位婦女擬尋求第二次基因檢測，以確定是否摘除器官時，因Myriad之擁有專利權，在無力支付檢測費用的情況下，無法進行檢測。聯邦地院於2010年3月作成「即席判決」（summary judgment）認定系爭專利無效。嗣經Myriad上訴至聯邦上訴法院（聯邦巡迴分院）。向聯邦上訴法院提出amicus briefs 支持兩造者各有10來件，另有數件就基因專利陳述意見者[7]。其中，美國司法部（Department of Justice）亦於同年10月29日提出意見書，指出基因係自然存在、既無任何人為操控、僅自人體分離出基因的行為，不具可專利性[8]。

一、事實暨聯邦地院判決

乳癌的發生有十分之一屬遺傳性乳癌，遺傳性乳癌中又以基因表現的變異與乳癌的形成最為相關。1991年，科學家首次發現BRCA 1位於第17號染色體，BRCA 1/2變異基因占遺傳性乳癌的80%。女性經BRCA 1/2測為陽性者，罹患乳癌的比例為56%~87%，罹患卵巢癌的比例為20%~60%，二者均屬高危險群[9]。一旦檢測出為高危險群，一般建議處理方式為：(一)密集的監視追蹤，如乳房攝影；或(二)預防性外科手術（乳房切除及卵巢切除手術）[10]。

智慧財產局提供 請勿公開散布

Myriad公司、猶他大學（U. of Utah）以及國家環境衛生科學研究院（National Institute of Environmental Health Sciences, NIEHS）分別於1997年及1998年共同取得BRCA 1與 BRCA 2之專利權，並以Myriad公司為專屬被授權人。專利內容包括

6 檢測BRCA 1/2基因突變（gene mutation）係決定患病是否為乳癌（breast cancer）及卵巢癌（ovarian cancer）高危險群的重要檢測方式。原告主張基因專利(一)違反美國聯邦憲法第1增修條文的言論自由；(二)違反憲法第1條第8項第8款鼓勵發明人研發以提升技術的目的；(三)違反專利制度不予「自然法則」、「自然產物」及「抽象概念」保護的定律。

7 請參閱Donald Zuhn, Federal Circuit, AMP v. USPTO update II (Dec. 16, 2010), *available at* http://www. patentdocs.org/federal_circuit/ (last visited Dec. 18, 2010).

8 USDOJ Files Brief Opposing Gene Patents, *available at* http://www.genomeweb.com/print/953554 (last visited Nov. 6, 2010). 在Myriad案前，美國眾議員Wavier Becerra曾於2007年2月提出「基因體研究與近用法」案（Genomic Research and Accessibility Act），禁止基因專利。H.R. 977, 110th Cong. 1st Sess. (2007).

9 陳紹基、沈裕智、張宇岱，遺傳性乳癌基因BRCA 1/BRCA 2篩檢試驗之心理衝擊，慈濟醫學，17期，2005年10月，45-46頁。

10 同前註。

BRCA 1/2序列（sequencing）、檢測方法、分離DNA的方法。Myriad等機構共有23項與BRCA 1/2有關的專利，本案主要涉及其中7項專利，包括分離基因序列（isolated gene sequence）、診斷方法（diagnostic process）以及確認候選藥物的方法。

許多病患在診斷出罹患乳癌後，經醫生建議進行BRCA 1/2基因檢測，因此面臨Myriad高額檢測費用（約3,400美元，輔助檢測需700美元）[11]。另有患者經基因檢測爲陽性，擬徵詢第二家檢測未果，因Myriad爲專屬被授權人，除Myriad外，無第二家業者從事BRCA 1/2基因檢測[12]。

2009年，AMP等對Myriad提起確認之訴（declaratory judgment），由「美國公民自由聯盟」（American Civil Liberties Union, ACLU）與「公共專利基金會」（Public Patent Foundation, PUBPAT）代表原告進行訴訟。

原告主張以下內容均不應予以專利：(1)人體自然存在的基因；(2)自然變異的基因；(3)以任何方式（包括非專利方式）尋找人體自然基因中的變異；以及(4)抽象的想法——兩個基因是不同的或有不同的功能的想法（thought），不限於「所謂的不同與罹患乳癌及／或卵巢癌的風險增加有關」的想法。原告並主張，基因專利不同於傳統技術領域的專利，其他業者無法從事迴避發明（invent around）。也因此，Myriad爲全美唯一的BRCA 1/2基因檢測機構，且擁有全國所有BRCA 1/2的檢測資料。美國國家衛生研究院（National institute Health, NIH）建構一套乳癌變異資料庫（Breast Cancer Mutation Database）確保基因與乳癌相關資訊的流通。Myriad迄今未曾將其檢測資料提供予NIH（Myriad得主張對受檢測者隱私的保護），致阻礙資訊流通及其他科學家取得資訊的管道。對乳癌醫學防治研究的發展極爲不利[13]。原告的訴求爲：(1)Myriad所持有的BRCA 1/2的所有專利無效；(2)禁止Myriad行使其專利權。

2010年3月，聯邦地方法院紐約南區分院准予原告「即席判決」（summary judgment）的聲請，認定Myriad有關BRCA 1/2的專利權均無效。Robert Sweet法官

11 702 F. Supp. 2d at 203.
12 702 F. Supp. 2d at 206.
13 702 F. Supp. 2d at 208-10.

在長達156頁的判決書中指出[14]：(1)分離後的DNA（isolated DNA）與其在人體內的DNA比較，既未改變其基本的特質，亦未改變其所攜帶的遺傳密碼資訊。是以，分離的DNA基因序列係自然存在，就法律而言，該專利應屬無效，且依專利法第101條，係不具專利適格性；(2)系爭專利中有關DNA序列的比較，僅屬人類抽象的心智活動（abstract mental process），亦不具可專利性。然而，在本判決前，美國已約有2千件人類基因的專利案。

二、聯邦巡迴上訴法院的見解

Myriad向聯邦上訴法院聯邦巡迴分院（Court of Appeals, Federal Circuit）提起上訴，主張其既未對原告提起侵權之訴，原告無權提起確認之訴。上訴法院審理之際，共收到27份amicus briefs，其中12份支持原告，15份支持被告。司法部亦檢具法庭之友意見書，主張分離自然存在的人類基因序列，不宜予以專利。

2011年7月，聯邦巡迴上訴法院作成判決，採部分維持、部分廢棄下級法院的判決：診斷方法專利中，僅比較或分析序列而無變革步驟（transformative step），應屬無效。惟(1)分離基因序列專利有效；(2)部分診斷方法專利有效[15]。原告於2011年10月據此向聯邦最高法院聲請移審令（writ of certiorari），最高法院於2012年3月核准並隨即發回更審，令聯邦巡迴上訴法院依其（最高法院）於Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.[16]（以下簡稱「Mayo案」）乙案之判決重

14 702 F. Supp. 2d at 220-37.

15 653 F. 3d 1329 (Fed. Cir. 2011).

16 566 U.S. ___, 132 S. Ct. 1289, 182 L. Ed. 2d 321 (2012). Mayo案中，原告Prometheus實驗室為系爭專利之專屬被授權人，系爭專利為一種測試「巰基嘌呤藥物」（thiopurine drug）最適劑量的方法。巰基嘌呤藥物係用以治療自體免疫疾病，病患使用該藥物，經代謝後將於血液中產生代謝物。每個患者代謝程度不同，醫生難以確定何者劑量過高可能產生嚴重不良反應，或何者劑量不足致藥物無法發生療效。系爭專利係使醫療人員得以確認代謝程度與藥效的關聯。其方法為：(1)投與藥物步驟（administering step）——指示醫生投與藥物予患者；(2)確認的步驟（determining step）——令醫生測量患者血液中的代謝程度（亦即，藥物於血中的濃度）；以及(3)說明代謝濃度的高低將可能導致有害的副作用或無效的結果。指示醫生應減少或增加劑量。系爭專利並非「巰基嘌呤藥物」本身，而係施予該藥物後確定劑量的方法。聯邦最高法院指出，觀察自然現象（observations about nature phenomena）不具專利適格性；本案的確認方法係醫療領域

新審議[17]。

聯邦巡迴上訴法院於2012年8月16日又以2：1作成類似2011年7月的判決[18]：(1)依專利法第101條，分離的DNA分子具專利適格性（patent eligible），因其係非自然產生的組合物（composition of matter）；(2)爲研究治療癌症所從事的分析（assay）具專利適格性；以及(3)如Prometheus案，比較或分析DNA序列的方法不具專利適格性。

(一)Lourie法官

聯邦巡迴上訴法院由Lourie法官主筆，他指出[19]：(1)本案的爭點在於，依專利法第101條，系爭專利是否具之專利適格性，至於政策性議題應由國會決定；(2)此領域需要龐大資金的投入，排他性權利的賦予是必要的誘因；(3)分離DNA不同於純化DNA，前者必須藉由化學方式產生分子，與自然存在於體內的DNA不同[20]；(4)系爭專利將於2015年12月18日屆至，自核准專利迄今，專利權人鮮有對科學研究人員主張其專利權者；(5)PTO長久以來均准予基因專利，擬有不同的作法，應由國會決定；(6)系爭專利的方法部分，除比較細胞成長比率的方法外，其餘比較／分析DNA序列的方法屬心智活動，如同Mayo案，不受專利制度之保護。

元照出版提供，請勿公開散布。

(二)Moor法官之協同意見書

Moore法官於協同意見書中指出：(1)分離DNA具專利適格性[21]——因其性質與自然存在的DNA不同，且具備新的功能。概以分離的DNA序列，可供做診斷篩揀過程中偵測基因變異的引物（primers）。本案分離的DNA序列（包含染色體上反映該些DNA的分離放射性標記序列）亦可作爲探測的基礎。相對地，自然存在的DNA不具有執行前揭功能的化學及物理特性。是以，使用分離的DNA分子作爲診斷基因檢

所常見者，或科學家於實驗室常用的方式，是以，不具專利適格性。132 S. Ct. at 1305, 182 L. Ed. 2d at 42-44.

17 132 S. Ct. at 1794, 182 L. Ed. 2d at 613.

18 689 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2012).

19 689 F.3d at 1325-36.

20 689 F.3d at 1328-29. Mayo案並未涉及分離DNA分子之可否為專利保護客體議題。

21 689 F.3d at 1340-42.

測的基礎，明顯地擴大了自然存在的DNA的實用範圍；(2)基因專利之有效性[22]——分離DNA長股中含有全部或大部分基因乙節，Moore指出，倘在本案前並無基因專利核准的案例，她或許會否定本案之專利適格性。惟，已有太多核准基因專利的案例，倘本案採相反見解將面臨如何撤銷已核准的基因專利，並損及生物科技業者的期待。法院不宜逕自擴張司法權限，使本案成爲分離DNA具可專利性的例外；(3)尊重國會立法權[23]——本案之專利涉及道德與倫理議題，然，縱令不宜予其專利，亦應由國會行使其立法權解決。1980年以降，PTO已核准數以千計的分離DNA專利，法院在國會立法／修法前，仍應支持PTO數10年賦予基因專利權的作法。

(三)Bryson法官的不同意見書

Bryson法官同意多數意見之認定，比較或分析DNA序列的方法，不具專利適格性[24]；對於分離DNA議題則持反對見解，Bryson法官指出：(1)分離DNA與自然存在的DNA並無明顯的不同，並舉例分離的DNA如同將礦物挖離地面、從樹上摘片葉子，也如同自人體摘除腎臟等[25]；(2)無論PTO核准過多少基因專利，其已逾越國會所給予的權限，法院應本於司法權解釋法律[26]。

此為出版社版面，請勿公開散布。

聯邦最高法院於2012年11月30日核准原告移審令的聲請，同時聲明僅就「人類基因是否具專利適格性」予以審理[27]；並於2013年4月15日開始進行言詞辯論。

參、Myriad案之評析

Myriad案主要疑義，亦爲人體基因專利常有的疑慮爲：(一)分離DNA之專利適格性；(二)醫療倫理——基因檢測專利之可近性（access to gene patent）及對研究的阻礙（impeding research）。Myriad案的爭議可分兩大議題：(一)分離DNA之專利適

22 689 F.3d at 1342-43.
23 689 F.3d at 1343-44.
24 689 F.3d at 1348.
25 689 F.3d at 1350.
26 689 F.3d at 1357-58.
27 184 L. Ed. 2d 496, 2012 U.S. LEXIS 9219, 81 U.S.L.W. 3305 (2012).

格性；及(二)賦予分離DNA專利，將影響患者之近用專利診斷方法，導致醫療的不公平性，及阻礙相關醫療的研究發展。

一、分離DNA之具專利適格性

PTO於2001年因應基因專利發布實用性審查基準（Utility Examination Guidelines）[28]，當時回應各界的反對意見，PTO便指出[29]：分離或純化的DNA分子與自然基因具相同的序列（sequence），可包括(1)萃取自染色體的基因；及(2)合成的DNA分子：前者因DNA分子並非自生物分離時之形式，故而爲具專利適格性之組合物（composition of matter）或製成物（article of manufacture）；至於後者合成DNA，其純化狀態與自然存在的DNA不同，故亦具專利適格性。

聯邦地院於Myriad案則就功能予以論斷，認爲分離DNA的功能無異於其DNA序列。Jordan Paradise教授亦指出，DNA的特性係繫於其序列，故無法進行迴避設計。換言之，人們得就化合物迴避設計新的分子，但若擬就遺傳性疾病進行研究、診斷、治療，便無法就人類核苷酸序列做迴避設計[30]。然而，向聯邦巡迴上訴法院提出法庭之友意見中，支持Myriad者多以分離基因不等同於自然存在的基因。分離基因係自染色體上移除的基因，它具有不同的功能，包括作爲探針（probes）或引物（primers），偵測基因的變異等。換言之，分離DNA分子係新穎、人爲的化合物而非自然產物，DNA的分離必須人爲的介入，並改變其特性[31]。

再者，近期科學研究顯示，研究人員得就DNA從事迴避設計。分離基因的實用性源於其化學結構，因此，科學家得設計新的核苷酸（nucleotide）序列（迴避受專利保護的DNA序列），並使其具有相同的功能[32]。生化教授Guyan Liang指出分離DNA並非自然產物，BRCA 1/2及其實用性，主要係歸因於其分子特性，而非生物之

---

28 66 Fed. Reg. 1092 (2001).

29 反對意見主要為：基因並非新的組合物，而係自然存在，發明人自生物分離基因乙節，既非發明、亦非發現。*Id.* at 1093.

30 Jordan Paradise et al., *Response, Problems in Patenting Human Gene*, 308 SCI. 1868, 1870 (2005).

31 Biotechnology Industry Organization & Association of University Technology Management.

32 Guyan Liang, *Molecules of Carriers of Biological Information: A Chemist's Perspective on the Patentability of Isolated Genes*, 22 ALB L. J. SCI. & TECH. 133, 152-53 (2012).

遺傳訊息的載體。將基因自染色體分離後，可將其轉換爲具有不同結構與特性的新化學物質，分離DNA的實用性便在於其分子結構，而非DNA序列[33]。分離DNA的特質暨功能與人類體內的基因有極大差異，是以，具專利適格性[34]。如同一般化合物，分離DNA亦可利用非自然核苷酸進行迴避設計，使具有相同功能[35]。分離DNA可偵測隱藏於生物取樣中的DNA序列，例如聚合酶連鎖反應（Polymerase Chain Reaction, PCR）。PCR便是用以偵測並放大（amplify）分離DNA的序列，PCR技術可利用分離基因進行操作，卻無法於染色體上的自然基因進行操作[36]。

二、醫療倫理

Myriad案的另一爭議涉及醫療倫理——阻礙基因檢測專利之可近性及相關研究的發展。

賦予分離DNA專利，將影響患者之近用專利診斷方法，導致醫療的不公平性。Myriad係BRCA 1/2診斷方法專利的唯一提供者，病患無法自他處尋求相同的診斷。倘病患的保險並非Myriad所接受者，病患須自行付費（約3,400美元），以致經濟上的弱勢無法得知自己罹患乳癌／卵巢癌的風險。

智慧財產局 請勿公開散布

無論Myriad案中的原告或反對基因專利的論者均主張，倘若Myriad專利無效，便有諸多業者得進行BRCA 1/2測試，保險公司亦有更多的選擇，蓋以越多測試機構，保險公司越可能將至少一家測試機構涵蓋於保險給付範圍[37]。

在醫療過程取得另一份獨立意見是非常重要的，就Myriad案而言，倘BRCA 1/2

---

33 分離基因與存在於人類染色體上的DNA雖具有相同的序列，惟，二者卻具有顯著差異（markedly different）的特性（characteristics），分離基因的特性可供分子生物應用例如做基因治療的注射用載體（injectable vector）、植物育種的基因載體、疫苗的研究，以及供做預防單純皰疹病毒、流感病毒、濾泡性口炎病毒的技術等。

34 Liang, *supra* note 32, at 155-56.

35 Liang, *supra* note 32, at 157-58.

36 Liang, *supra* note 32, at 153-54. 又如定量聚合酶連鎖反應（Tag Man）亦須於分離基因上操作。

37 Marisa Pins, *Note: Impeding Access to Quality Patient Care and Patient Rights: How Myriad Genetics' Gene Patents Are Unknowingly Killing Cancer Patients and How to Calm the Ripple Effect*, 17 J. INTELL. PROP. L. 377, 399 (2010).

檢測結果不確定，病患無法尋求他處的意見。由Myriad另行BART（BRACAnalysis Rearrangement Test, BART）[38]檢測，則須付額外的費用，而並非所有保險公司均包含該部分的費用[39]。再者，因Myriad的資料並不完整（因進行BART測試者有限），致使進行BART測試，並依Myriad資料確認基因變異亦未必準確[40]。無論如何，患者陷入兩難：(1)花錢進行基因重組測試，或(2)不花錢進行測試，自行依不確定的測試結果，做出關乎生死的決定——繼續下一步的治療、切除器官，或冒著風險保留器官。

在專利制度保護下，Myriad爲美國境內唯一的測試機構，他人不得從事測試。也因此，無從印證其測試結果並改善其品質。依法國研究報告，Myriad的測試失誤率有10%~20%，亦即，無法測出基因變異[41]。反之，比Myriad更精準的測試法，卻因Myriad專利而無法進入美國市場。

在Myriad取得專利前，原有多位科學家從事BRCA基因研究，Myriad取得專利後，相關基因及其變異均受到專利保護，致使其他科學家爲免於侵權責任，不再就該些基因或其變異進行研究。即使該些科學家所做的測試方法與Myriad不同，亦然。因該階段，並無迴避研究（research around），Myriad專利阻礙了相關基因研究及測試的發展的[42]。

元照出版提供 請勿公開散布

Myriad主張他並不阻止科學家、研究人員就BRCA 1/2進行研究，因此，至少已有18,000名研究人員發表逾5,600篇文章[43]。惟，Myriad並不允許他人從事營利的BRCA 1/2診斷測試。賓州大學（University of Pennsylvania）的基因診斷實驗室，及耶魯大學（Yale U.）DNA診斷實驗室所從事的BRCA 1/2檢測，均因Myriad發函警告而中止[44]。

---

38 此為完整的BRCA 1/2 之測試（comprehensive BRACAnalysis）。

39 702 F. Supp. 2d at 204.

40 702 F. Supp. 2d at 207.

41 Steve Benowitz, *French Challenge to BRCA 1 Patent Underlies European Discontent*, J. NAT'L CANCER INST. 80-81 (2002), *available at* http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/content/full/94/2/80 (last visited Jan. 13, 2013). 原告於Myriad案中亦提及此點。702 F. Supp. 2d at 206.

42 Pins, *supra* note 37, at 400.

43 引自702 F. Supp. 2d at 210.

44 702 F. Supp. 2d at 205.

1953年發現DNA雙螺旋構造的科學家之一，James Watson亦就Myriad案向聯邦巡迴上訴法院提出法庭之友意見書，指出[45]：(1)不應予以人類基因專利，因DNA係獨特的分子，與一般化學品不同；(2)人類遺傳訊息不應由任何人所壟斷操控，亦不應成爲任何公司的私人財產；(3)基因專利將阻礙基因研究的發展。

肆、本文見解

賦予專利保護的目的在鼓勵創新，然而，就基因研究領域而言，從事研究更重要的動機，爲求知的慾望、給予患者更好的治療，以及個人事業的發展，而非專利權利的取得[46]。同理，診斷方法創新，亦爲醫療人員擬給予患者最佳醫療所必然從事者，診斷方法多爲政府經費補助，且不需如醫藥品或治療方法有耗費大筆資金向「聯邦食品藥物管理局」（U.S. Food and Drug Administration, FDA）取得上市許可的必要。尤其，基因診斷方法於確定基因及其序列，便已呼之欲出[47]。

在Myriad案之前，取得基因專利者，所在多有，其間或有文獻批判，卻鮮有以其不具專利適格性對專利權人提起訴訟者。Myriad案的起因主要在於患者無力支付檢測費用，以及無從尋求第二家機構進行檢測。換言之，原告主張不應賦予BRCA 1/2專利的立論點在於倫理議題——公共衛生的考量及基因研究的阻礙。

原告起訴的理由、地院的判決、法庭之友意見書，以及上訴法院的反對意見，固然均就其專利適格性予以著墨，惟，仍以其賦予專利後對病患、醫療研究的負面影響爲主要論理。不可諱言，人類基因的研究有賴資訊的自由交換、流通，亦即，自由、免費地近用資料，賦予基因專利權，限制了資訊的流通，以及阻礙科學發

---

45 請參閱Kevin E. Noonan, *Dr. James Watson: Human Genes Should Not Be Patented*, PATENT DOC (July 12, 2012), *available at* http://www.patentdocs.org/2012/07/dr-james-watson-.html (last visited Mar. 9, 2013); Jef Akst, *James Watson Files a Brief in the Ongoing Legal Case Over Myriad Genetics' Right to Hold Patents on the BRCA 1 and BRCA 2 Genes*, THE SCIENTIST (July 19, 2012), *available at* http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32369/title/Watson-Opposes-Gene-Patents/ (last visited Mar. 9, 2013).

46 Tiana Russell, *Unlocking The Genome: The Legal Case Against Genetic Diagnostic Patents*, 16 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 81, 109-10 (2012).

47 *Id.* at 110-11.

展[48]。Myriad案的事實、背景固足以揭露基因專利的負面影響，然而以美國法而言，其似非受專利制度保護之專利適格性所須審酌者。政策性因素（如檢測專利的影響、基因專利對科學、醫療發展的影響等）不足以否定其專利適格性[49]。蓋以美國專利法第101條僅概括規範可予專利保護之發明等，復於1980年Chakrabarty乙案，更使專利保護客體擴及「任何太陽下人爲」的發明。基因之發現、分離等，在符合「人爲」的要件下，自屬專利保護之標的，倘又具備專利要件，理應賦予其專利。

相對地，以我國法而言，立法者於制定專利法第24條時，考量公共利益等意旨，而將特定發明排除於專利制度保護之外。揆諸我國專利審查基準，基因、經分離純化的DNA序列及活體外偵測方法等均可申請專利[50]。

上訴法院Moore法官謂，若非已有爲數眾多的基因專利，並顧及生物科技業者，她或許對Myriad案有不同的看法。本文以爲，若確實不應賦予基因專利，仍應予以否准。只是，宜由國會立法限制之。Myriad案系爭專利屬基礎科學（basic science/fundamental science）中之研究工具（research tool），考量該特定基因之相關研究發展，無論基因檢測或醫藥發展，本不應予其專利[51]。惟，多年來，既已賦予基因研究專利之保護，便不宜因噎廢食，於現今因政策性考量，而否准其專利。重點在於賦予專利權後，如何兼顧專利權人之權益以及公共利益，即此處之公共衛生。強制授權（compulsory license）與實驗免責（experimental exemption）不啻爲可行之因應措施。

免費出版提供，請勿公開散布。

48 Russell, *supra* note 46, at 112.

49 Jeffrey Hawley等教授於法庭之友意見書中亦持此見解。引自James DeGiulio, *Amicus Briefs in AMP v. USPTO: University of New Hampshire School of Law*, PATENT DOC (Dec. 12, 2010), *available at* http://www.patentdocs.org/2010/12/amicus-briefs-in-amp-v-uspto-university-of-new-hamshire-school-of-law.html (last visited Mar. 9, 2013).

50 專利審查基準彙編，第二篇「發明專利實體審查」，第十四章「生物相關發明」，2-14-2頁。

51 有關基礎科學專利之探討，請參閱陳文吟，由美國實務經驗探討基礎科學專利對生物科技的影響，臺北大學法學論叢，2008年9月，67期，115-173頁。

一、強制授權

專利之授權因專利權人之意願，可分爲意定授權（voluntary license）及非意定授權（involuntary license）。非意定授權又因是否須向主管機關提出申請，由主管機關核定，分狹義的法定授權及強制授權。強制授權的取得，即須向主管機關申請方可實施，亦即，申請人必須據特定事由向專利主管機關申請，經主管機關審核後，才決定准否強制授權，一旦核准，被授權人（即實施權人）便取得通常實施權，並須繳納權利金予專利權人。強制授權的授予，多直接、間接涉及公共利益，如公眾對專利物品的需求、專利權人的濫用等，此可證諸於各國立法及國際公約[52]。

以美國現行專利制度而言，對於私人經費研發所取得的專利權，並無有關強制授權的規定[53]，僅有受聯邦經費補助的發明專利權會受制於補助經費聯邦部門的介入權（march-in right）；而未有就公共利益予以強制授權者。惟，美國其他立法，亦有基於公共利益等因素規範專利權之強制授權，如：原子能法、潔淨空氣法等。另揆諸司法實務見解，法院於專利權侵害案件中，亦有基於公益，以專利權人未實施其權利，而被告之實施有利產業經濟爲由，判決後者於支付補償金予專利權人後，得繼續實施，此屬強制授權[54]。如，Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin Alumni Research Foundation[55]乙案，法院指出，公共利益是專利制度的重要本質，

52 如我國專利法第87條、巴黎公約第5條、TRIPs協定第31條等。

53 1952年訂定專利法時，曾擬增訂強制授權，但在通過法案前仍被刪除。Dowson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 215, 100 S. Ct. 2601, 2603, n.21 (1980); MARTIN ADELMAN, RANDALL RADER, JOHN THOMAS & HAROLD WEGNER, PATENT LAW 1235 (1998).

54 美國法院在實務上有關專利侵害案件，亦常基於專利權濫用（patent misuse）、不潔之手、禁反言，作成具強制授權性質之判決。如，Royal-McBee Corp. v. Smith-Corona Marchant, Inc.乙案，專利權人明知被告侵害其專利權而默許之；法院認為原告既怠於行使其權利，自不得於事後復主張其權利，故以禁反言原則，否准原告所提「禁令」的申請，但仍判決原告得就其損失獲得賠償。295 F.2d 1 (2d Cir. 1961).

55 146 F.2d 941 (9th Cir. 1945). 系爭專利利用紫外線將含維他命D（Pro-vitamin D）的食物加以處理，使含豐富維他命的方法專利。被告則自酵母分離麥角固醇（ergosterol）再利用水銀燈產生的紫外線活化麥角固醇，製成具放射性的合成維他命D。專利權人以被告的處理過程侵害其專利為由，提起告訴。維他命D可用以預防或治療軟骨病。合成維他命D價格較天然維他命D低廉，以其為添加劑製成的人造奶油更可供廣大經濟能力差的民眾使用。但原告嚴禁

專利權人雖有其保留專利權不予使用的權利，但其前提須不涉及公共利益；本案以合成維他命D製成人造奶油，既得以最低廉的價格供應民眾，原告的行為顯然違反維護大眾健康的公共利益[56]。是以，法院基於公共衛生考量而拒絕核發禁令[57]。然而，1983年Smith International Inc. v. Hughes Tool Co.[58]乙案，聯邦巡迴上訴法院指出：專利制度本涵蓋公共政策的考量，侵害專利權即違反公共政策[59]；一旦，構成專利侵害，便推定對專利權人造成即刻無可彌補的損失（immediate irreparable harm），法院自須核發禁令[60]。迄2006年，聯邦最高法院於eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.[61]乙案中推翻聯邦巡迴上訴法院的見解，指出：縱令確定被告之行為構成侵權，並不必然核發永久禁令（permanent injunction），專利權人必須證明下列四項[62]：(1)專利權人因侵權人之行為造成無可彌補的損害（irreparable

---

被授權人將該方法運用於人造奶油的製造過程，原告因被告違反該授權契約，而控告其專利侵害並申請法院禁止其行為。聯邦地方法院判決被告公司敗訴，但另一被告個人勝訴。原告及被告公司分別提出上訴。聯邦第九巡迴法院維持被告個人的判決，並廢棄有關被告公司的判決。

元照出版提供　請勿公開散布

56 146 F.2d at 944-46.

57 146 F.2d at 956.

58 718 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1983). 此案被告Hughes Tools公司持有兩項鑿孔器設計專利，具抗高溫耐用的功能，原告Smith International公司主張前項專利無效而提起告訴，被告反訴（counterclaim）主張侵害其專利，並聲請法院核發禁令。聯邦地方法院判決專利無效並駁回被告反訴。718 F.2d at 1576. 被告上訴，聯邦第九巡迴法院廢棄原判決。聯邦地院基於原告的承認而認定專利有效，但仍拒絕核發禁令。718 F.2d at 1577. 被告又提上訴。

59 718 F.2d at 1581.

60 *Id.* 原告主張其持有大量侵害被告專利權的庫存，倘禁止其使用將使其蒙受嚴重損失，更使得被告在市場上形成獨占局面，惟法院仍裁定禁止命令。718 F.2d at 1577-78, 1581. 聯邦巡迴上訴法院雖未全然否定被告有關公共利益的主張，然而，在其倡導專利制度之維護公共利益的前提下，被告必須提出更具說服力的證據，證明其行為對公共利益之重要性。

61 547 U.S. 388, 126 S. Ct. 1837, 164 L. Ed. 2d 641 (2006). 此案原告MercExchange L.L.C擁有數項線上拍賣技術專利，惟，從未使用。被告eBay係提共線上拍賣的網站，eBay曾於2000年與MercExchange協議購買其專利權，嗣經eBay放棄協商。MercExchange便對eBay提起訴訟，主張專利侵權。聯邦地院依陪團之審判，判決專利權人勝訴，eBay須負損害賠償責任，惟拒絕核發永久禁令。MercExchange據此上訴，聯邦巡迴上訴法院廢棄地院判決，指出既已認定侵權，原則上便適用永久禁令之救濟。eBay因此上訴到聯邦最高法院。

62 547 U.S. at 391, 126 S. Ct. at 1839, 164 L. Ed. 2d at 645-46. 此四項因素源於Weinberger v.

injury）；(2)損害賠償金或其他救濟不足以補償專利權人所受損害；(3)權衡兩造的困處，衡平救濟係妥適的措施；以及(4)永久禁令不致損及公共利益。此判決隱含強制授權之意，適足以令法院於侵權案件中，審酌公共利益之必要性，令侵權人給付損害賠償後、繼續使用專利技術。然而，此舉畢竟不如法律明文規範之明確與妥適。

美國專利法並未如WTO之TRIPs協定第31條明確規範強制授權之事由，復以司法判決之從嚴適用強制授權；為使基因專利得以為其他研究人員或業者廣泛利用，以利相關科技之發展及公共衛生，實宜由國會於專利法中明定強制授權之規範[63]——令專利權人授權予他人利用其技術，相對地，由被授權人支付權利金予專利權人。相較於擴張實驗免責之適用，此制度可確保專利權人之權益，利用人須在PTO認定具法定事由之情況下，方令專利權人授權予其利用。

我國專利法訂有強制授權之規範，並依TRIPs協定第31條明定相關事由[64]：(1)國家緊急危難（national emergency）；(2)其他重大緊急情況（other circumstance of urgency）；(3)增進公益之非營利實施（public non-commercial use）；(4)後發明專利權（second patent）之侵害前發明專利權（first patent）；(5)專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事；(6)協助無製藥能力等國家，取得治療傳染病所需醫藥品。與本文議題有關者為前揭(2)與(3)之事由。

倘面臨重大緊急情況，如嚴重傳染性疾病等，專利專責機關應依中央目的事業主管機關通知，強制授權所需之專利權。例如2005年，衛生署為因應H5N1禽流

Romero-Barcelo, 456 U.S. 305, 311-313, 102 S. Ct. 1798, 72 L. Ed. 2d 91 (1982). 該案因被告美國海軍於波多黎各附近海面進行各項軍事演練，軍械的使用包括對海面及空中發射槍彈。原告波多黎各政府及居民提起訴訟，主張被告違反聯邦水域污染控制法規(Federal Water Pollution Control Act, 33 U.S.C. § 1251 et seq.)。聯邦地院認定被告違法，並令其於即刻向環境保護部門申請許可，惟，拒絕核發禁令。原告上訴。聯邦第一巡迴上訴法院廢棄下級法院不予核發禁令的裁定。聯邦最高法院以被告的行為並未造成實際的污染，法律亦未明定禁令為必要措施，故而廢棄巡迴法院的裁定。最高法院並於指出核發禁令的四項考量因素。

63 作者Freeburg與Villamil均提出國會應立法之見解。Ruth Freeburg, *No Safe Harbor and No Experimental Use: Is It Time for Compulsory Licensing of Biotech Tools?*, 53 BUFFALO L. REV. 351, 408-13 (2005); Diana Villamil, *Comment: Redefining Utility in Determining the Patentability of DNA Sequences*, 5 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 238, 260-62 (2006).

64 我國專利法第87條第1項暨第2項以及第90條。

感，以國家緊急情況（修正前專利法第78條第1項）爲由，向智慧局申請對克流感專利權特許實施（即現行法之強制授權）；智慧局於同年12月准予附條件之特許實施。惟，Myriad案並未涉及傳染性疾病之診斷與治療，似難以緊急情況爲由適用強制授權。

至於增進公益之非營利實施，倘申請人曾以合理之商業條件、在相當期間內仍無法與專利權人達成協議者，得向專利專責機關申請強制授權[65]。依WTO／TRIPs協定，據本事由申請強制授權者，爲政府或政府機構（government instrumentality）。此主要針對與公共利益有關之事由，如公共衛生、國防（national defense）及環境保護等。以Myriad案之基因專利而言，若擬解決病患所需之BRCA 1/2檢測，便可以「增進公益之非營利實施」爲由，由衛生主管機關向智慧局申請強制授權。

二、實驗免責

基於公益及公平性等因素之考量，多數國家均允許特定事由之實施不構成專利侵害，實驗目的之實施（experimental use）便爲其一[66]。

智慧財產局版權所有 勿公開散布

美國法上之實驗免責有普通法上之實驗免責，及專利法第271(e)條[67]之試驗免責。普通法上之實驗免責，係由Story法官於1813年Whittemore v. Cutter[68]乙案中提出。Story法官指出，立法者無意懲戒基於原理實驗（philosophical experiment）或基於對機器作用功能的充分瞭解而建構機器之人。其中「原理」係指當年的「物理學」（natural philosophy），或今日的「科學」而言[69]。此案確立了不構成專利權侵

65 我國專利法第87條第4項。

66 有關專利侵害之實驗免責，請參閱陳文吟，由美國專利實務探討專利侵害之實驗免責，臺北大學法學論叢，2007年12月，64期，85-120頁。

67 35 U.S.C. § 271(e).

68 29 F.Cas. 1120, 1121 (1813). 此件專利侵害案件中，陪審團作成原告勝訴的審判。被告不服而聲請重新審判（new trial），理由係對法官的「法律指示」（jury instruction）提出異議。「法律指示」之一為：製造機器以便使用，並擬藉由使用而牟利者，構成侵害。被告主張「僅製造而無使用者，不構成侵害」。Story法官以「法律指示」確係有誤為由，准予被告「重新審判」的聲請。

69 Lauren Bruzzone, *The Research Exemption: A Proposal*, 21 AIPLA Q. J. 52, 53-55 (1993). 轉引

害的兩種實驗行爲，一爲利用專利技術／物品從事科學實驗的行爲，另一爲使用專利技術／物品以測試其功能的行爲。同年，Story法官於另案Sawin v. Guild[70]的附帶意見中，引用Whittemore案判決，指明行爲人實驗目的之使用，不構成專利侵害，因其並無營利之意圖。所謂「營利」究係指其實驗之直接目的或結果，抑或包含因該實驗所衍生的結果，不無疑義。長久以來，大學暨研究機構使用他人專利技術的行爲亦因歸類於實驗目的，而爲大眾所默許。

迄2002年，美國聯邦巡迴上訴法院於Madey v. Duke University[71]乙案中指出，被告Duke University使用原告專利技術之行爲構成專利權之侵害，渠等有關實驗免責之抗辯並不成立，因其不符合「無營利之意圖」之要件。此判決首次揭示大學暨研究機構的使用，仍有構成專利侵害之虞。據此，以Myriad案而言，其他醫療機構或研究機構之從事BRCA 1/2之研究，恐亦難以主張實驗免責。

專利法第271(e)條之試驗免責，係針對學名藥爲取得FDA上市許可，學名藥廠於醫藥品專利存續期間所從事之試驗行爲[72]。Myriad案中，無關乎專利藥品之製造，無論醫療院所或研究機構均難以主張該規定之適用。

美國專利法第287(c)條[73]另定有醫療人員（medical practitioner）免責規範，倘醫療人員等在從事醫療行爲（medical activity）時、施行他人治療或手術方法專利時，縱令其行爲構成專利權之侵害，亦不適用以下規定：專利法第281條（專利權人對侵權人提起民事訴訟的權利）、第283條（核發禁令）、第284條（損害賠償），及第285條（給付律師費予勝訴一造）。然而，適用該規定，醫療人員必須

自Ted Hagelin, *The Experimental Use Exemption to Patent Infringement: Information on Ice, Competition on Hold*, 58 FLA. L. REV. 483, 490 (2006).

70 21 F.Cas. 554, 555 (1813). 此案原告Sawin等人持有一項無頭釘（bead nails）切割機器的專利，由於債務問題,致其製造三部前揭機器的材料遭被告副警長扣押並拍賣。買受人尚未就材料予以處置。原告以副警長為被告，主張其拍賣行為侵害其專利。法院指出，執法人員之扣押債務人財產，若不賦予其後續之拍賣的權限，將使扣押的程序失其意義，再者，被告所販賣者，為專利物品的材料，而非專利物品本身，非專利權利所及。因而認定被告之行為不構成專利權之侵害。

71 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002), *cert. denied* , 539 U.S. 958, 123 S. Ct. 2639, 156 L. Ed. 2d 656 (2003).

72 請參閱陳文吟，註66文，94-96頁。

73 35 U.S.C. § 287(c).

符合第287(c)(2)(B)條之定義：「醫療人員」指取得州執照得執行(c)(1)所定之醫療行爲之自然人，或依前揭之人的指導執行醫療行爲者。又依第287(c)(2)(A)條，「醫療行爲」之定義爲：對人體進行醫療或手術的過程，但，不包括(1)使用專利機器、製品或組合物，而違反該些專利者；(2)使用組合物的專利方法而違反該項專利者；或(3)使用特定方法而違反其生物科技專利者。依Myriad案，BRCA 1/2基因檢測似難以涵蓋於醫療行爲；再者，生物科技專利亦已於第287(c)(2)(A)條中明文排除。本文以爲第287(c)條之適用不宜過度擴張，使及於基因檢測；亦不宜藉以解決基因檢測專利之疑慮。畢竟，基因檢測與醫療行爲有異，施行基因檢測之行爲及機構亦多屬營利性質。

就我國法而言，專利法第59條第1項明定專利權效力所不及之事由有7款：(1)非出於商業目的之未公開行爲；(2)以研究或實驗爲目的實施發明之必要行爲；(3)申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者；(4)僅由國境經過之交通工具或其裝置；(5)非專利申請權人所得專利權，其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者；(6)專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者；(7)專利權消滅後至回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。

免費出版提供 請勿公開散布

前揭(2)「以研究或實驗爲目的實施發明之必要行爲」正可因應Myriad案，解決其紛爭。該規定係今年甫施行之修正專利法中新修訂的條文，依該規定，從事研究或實驗之人是否基於營利或商業目的在所不問。是以，縱令於Myriad案中，Myriad就BRCA 1/2擁有專利權，其他醫療機構或研究機構仍得研究BRCA 1/2，並主張專利法第59條第1項第2款之適用。

美國宜於其專利法中制定，如我國專利法第59條第1項第2款之規定。

伍、結　語

乳癌的發生有十分之一屬遺傳性乳癌，遺傳性乳癌中又以基因表現的變異與乳癌的形成最爲相關。Myriad係該變異基BRCA 1/2之發明者，亦持有與其相關之所有專利。Myriad案的爭議源於數位婦女擬尋求第二次基因檢測，以確定是否摘除器官時，因Myriad之擁有專利權，在無力支付檢測費用的情況下，無法進行檢測。以及

除Myriad外，其他醫療機構或研究機構不得從事BRCA 1/2基因檢測或研究。原告起訴的理由、地院的判決、法庭之友意見書，以及上訴法院的反對意見，固然均就其專利適格性予以著墨，惟，仍以其賦予專利後對病患、醫療研究的負面影響爲主要論理。Myriad案仍待聯邦最高法院定奪。

本文以爲多年來，既已賦予基因研究專利之保護，便不宜因噎廢食，於現今因政策性考量，而否准其專利。重點在於賦予專利權後，如何兼顧專利權人之權益以及公共利益，即此處之公共衛生。強制授權與實驗免責不啻爲可行之因應措施。以我國專利法第87條（強制授權）暨第59條第1項第2款（實驗免責），適足以因應Myriad案所衍生之爭議。

美國專利法之適用，強制授權部分除賴司法判決，確切的作法當爲，由聯邦國會以立法增訂如WTO／TRIPs協定第31條明定強制授權之規範——如我國專利法第87條第2項第1款，俾使患者得以合理價格接受BRCA 1/2基因檢測。實驗免責部分亦需由聯邦國會制定如我國專利法第59條第1項第2款之規定，方得由其他醫療機構或研究機構之從事BRCA 1/2之研究。

元照出版提供 請勿公開散布

專題研究

兩岸專利舉發／無效宣告實務比較

孫寶成*

壹、前　言

兩岸近年來經貿交流頻繁，在保障經貿投資人權益息息相關的智慧財產權方面兩岸也多有進展。舉例而言，在台灣與大陸簽署海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）的架構下，台灣與大陸允許對岸申請人在申請專利時主張對岸基礎案的優先權。此外，兩岸企業以及個人互在對岸提出專利申請的數量也已頗具規模。以2011年爲例，台灣受理大陸企業、個人在台申請專利1,329件（在我國非本國人申請數量上僅次於日本、美國、南韓以及德國居第五位）[1]，大陸受理台灣企業、個人專利申請則高達22,702件[2]（基本上國人每申請一件我國專利申請案就會提出一件對應的大陸申請案）。在獲取專利權之後，包括專利侵權以及專利有效性等專利爭議問題隨之產生，其中專利有效性往往是兩造侵權爭訟勝負關鍵的所在。

誠如我國專利審查基準第五篇「舉發審查」開宗明義所言：「爲調和專利權人

DOI：10.3966/221845622013040013004

* 任職於理律法律事務所專利部顧問，現外派北京律盟知識產權代理有限責任公司專利部副經理。本文為作者個人意見，不代表事務所或公司意見。

1 2011智慧財產局年報，2012年，81頁。

2 兩岸互相受理專利件數大增知識產權合作前景廣闊，中國專利信息中心。網址：http://www.cnpat.com.cn/show/news/NewsInfo.aspx?Type=H&NewsId=3772，最後瀏覽日：2013年3月25日。

與公眾之利益，專利法設立『舉發』之公眾輔助審查制度，藉公眾之協助，專利專責機關就公告的專利案再予審查，使專利權之授予更臻正確無誤」。舉發制度的設計則對舉發案是否能有效地完成此公眾輔助審查密切相關。在專利核准後審理專利有效性的行政程序方面，我國有專利舉發程序，大陸則有專利無效宣告 （下簡稱專利無效） 程序，兩者有相同之處，也有顯著不同之處。本文即在於基於比較兩者的差異，協助讀者從我國2013年實行的新專利法下的舉發程序探討與理解大陸的專利無效實務。

貳、舉發／無效依據比較

新穎性、進步性（大陸稱「創造性」）、產業利用性（大陸稱「實用性」）、申請專利範圍（大陸稱「權利要求範圍」）須明確、申請專利範圍須受到說明書支持，以及先申請原則等屬於較基本的可專利性要件均爲兩岸以及其他多數國家專利提起專利舉發／無效的依據，其基本要求也類似，本文不在此討論。以下僅對兩岸關於舉發／無效的依據較顯著不同之處加以探討。

此為試閱版權所有 請勿公開散布。

一、關於專利申請權人

(一)我國部分

依照我國專利法第71條第1項第3款規定，發明共有專利申請權非由全體共有人提出申請者或專利權人爲非專利申請權人者，爲舉發事由之一[3]。我國審查基準第5-1-23頁指出舉發成立撤銷專利權確定後，該專利權理應自始不存在，但爲顧及真正專利申請權人或專利權共有人之權益，應給予真正專利申請權人或專利權共有人取得專利之機會。因此，我國專利法第35條第1項進一步規定：「發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後2年內，依第71條第1項第3款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日爲其申請日」。我國審查基準第5-1-22頁指出有關專利申

3 關於新型專利和設計專利的類似規定，請參見我國專利法第119條第1項以及第141條第1項。

請權之爭執，限於利害關係人始得提起舉發。此處利害關係人係指依法具有專利申請權之人，通常為實際發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人、僱傭或委聘研發關係之當事人。

我國審查基準第5-1-22頁同時規定審查有關專利申請權爭執時，(1)僅就舉發人所提理由及證據之形式進行審查；且(2)於審查該等證據所顯示之創作是否與系爭專利權範圍是否實質相同時，應詳予調查審酌，並應注意各證據間是否得相互關聯。針對第(1)部分，基準規定智慧局僅就舉發人所提理由及證據之『形式』進行審查，乃鑑於智慧局對於民事關係的證據調查，相對於法院較全面的調查能力，具有侷限性。舉例而言，「專利權人非屬真正專利申請權人」之爭執僅涉及『形式』認定者，例如當事人就僱傭關係職務發明發生爭執，所附證明文件經檢視後無法確認其間具有僱傭關係或系爭專利與職務有關時，應以不具利害關係審定「舉發駁回」[4]。針對第(2)部分，證據所顯示之創作是否與系爭專利權範圍是否實質相同應『詳予』的調查，此項調查牽涉技術方面的專業知識，洽為智慧局之審查委員的專長所在，正適合此方面的詳細調查分析。

然專利申請權人的爭議往往在於第(1)部分中牽涉的事實的認定，而智慧局通常無法僅依書面證據就判斷相關事實。至於第(2)部分此類屬於智慧局的專長部分，反而通常並非此類案件的關鍵所在。因此，透過舉發案解決專利申請權人的爭議的困難度相對透過司法程序的困難度要來得高。我國審查基準第5-1-23頁指出舉發人主張專利權人剽竊其創作，因非專利專責機關所得管轄且屬事實之認定，應提出依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件等證據證明之，此可佐證智慧局在第(1)部分可調查範圍的侷限性。

(二)大陸部分

可能基於類似上述我國專利舉發實務中，所遭遇解決專利申請權人爭議之困難的考量，專利申請權人爭議在大陸專利法下並非可提起專利無效的事由之一[5]。實務上，在大陸，此類爭議通常透過法院或仲裁機關判定專利申請權的歸屬後，原告再以產生法律效果的勝訴判決或決定向大陸知識產權局要求變更相關記載。茲以北京

4 我國專利審查基準，2013年版，5-1-23頁。

5 參大陸專利法實施細則第65條第2款所列無效理由條款。

市高級人民法院（2009）高民終字第5840號判決爲例，其中涉及被告公司的員工自專利權人公司處獲悉發明／創作內容而告知其公司另一員工，該另一員工依所獲知的內容以發明人的身分提出專利申請的糾紛案件。該案法院經由審閱電子郵件證據以及證人證言判定被告員工確實自專利權人公司員工處獲悉該發明／創作內容，並由專利權人的相關國內外專利的內容判斷其所顯示的技術方案與被舉發案申請專利範圍所載之發明無實質差異，因此駁回被告的上訴。基於同樣的事實，無論是大陸知識產權局的專利複審委員會（假設此類爭議亦屬大陸專利無效理由之一）或我國智慧局等行政機關，恐都不會僅依據類似該案中的電子郵件證據以及／或證人證言作出專利申請權歸屬的判斷。此外，大陸的專利行政部門（即各省／地區的專利局）雖依法可以處理此類專利申請權人爭議但僅限於基本上尊重當事人處分權的調解方式[6]，而不採依賴其審判權的判斷方式。

實務上法院的程序確實相對於行政程序在時間上和費用上成本都較高。因此，筆者認爲我國將專利申請權人的爭議作爲舉發理由之一雖然對大多數的此類案件而言無法有效直接處理，但至少提供權利人不同的選擇途徑，而大陸不將此類爭議列入專利無效事由之一，亦有其道理。

元照出版提供 請勿公開散布

二、關於修正、誤譯及更正

(一)修 正

1.我國部分

發明或新型之修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍以及設計之修正超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍爲我國舉發事由之一[7]。我國專利審查基準第2-6-1頁規定修正之結果不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項（new matter），此與美國專利實務要求相同[8]。我國專利審查基準第2-6-2頁解釋

6 大陸專利行政執法辦法（2010）第2條：「管理專利工作的部門開展專利行政執法，即處理專利侵權糾紛、『調解專利糾紛』以及查處假冒專利行為，適用本辦法」。

7 即發明、新型以及設計的修正分別不得違反專利法第43條第2項、第67條第2項以及第108條第3項的規定。

8 37 CFR 1.121 (f)：“No amendment may introduce new matter into the disclosure of an

專利法中所稱「申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，係指申請當日已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者，因此並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思。

基於與修正相同的標準，發明或新型之分割超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍以及設計之分割超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，亦爲爲我國舉發事由之一。此處所指之申請時說明書、申請專利範圍或圖式係指分割案之指「母案」的說明書、申請專利範圍或圖式。另，我國專利法第108條第3項規定改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反此規定亦爲我國專利舉發事由之一。實務上，大陸的改請是依照透過專利法實施細則第32條[9]所規定的本國優先權來進行，例如前申請案是發明申請案，後案爲主張前案之國內優先權的實用新型申請案，反之亦可。然大陸專利法實施細則第32條並非屬大陸可提起專利無效的法條。

元照出版提供 請勿公開散布

2. 大陸部分

違反大陸專利法第33條的規定屬大陸專利無效事由之一。大陸專利法第33條規定：「申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請

application."

9 大陸專利法實施細則第32條：

申請人在一件專利申請中，可以要求一項或者多項優先權；要求多項優先權的，該申請的優先權期限從最早的優先權日起計算。

申請人要求本國優先權，在先申請是發明專利申請的，可以就相同主題提出發明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發明專利申請。但是，提出後一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優先權的基礎：

1.已經要求外國優先權或者本國優先權的；

2.已經被授予專利權的；

3.屬於按照規定提出的分案申請的。

申請人要求本國優先權的，其在先申請自後一申請提出之日起即視為撤回。

文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍」。大陸在實務上，將說明書解釋成包含圖式[10]（大陸稱「附圖」），因此針對發明和實用新型專利部分，大陸專利法第33條並未額外將圖式列入法條中。

我國專利法第43條第2項規定修正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所「揭露」之範圍，大陸專利法第33條則規定修正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所「記載」之範圍。兩者看似類似但在實務運作上卻有極大的差異。大陸官方認爲所謂「記載」乃指「文字記載」[11]，而「揭露」則除了文字部分外尚包括可由文字內容推導出來的部分，包含較爲廣泛，因此大陸實務上對於修改是否違反專利法第33條規定採如下所述，以文字本身爲唯一依歸的較嚴格作法。

類似的，大陸專利審查指南第2部分第8章第5.2.1.1節對大陸專利法第33條的解釋：「原說明書和權利要求書記載的範圍包括原說明書和權利要求書記載的內容和根據原說明書和權利要求書記載的內容以及說明書附圖能夠直接地、毫無歧異『確定』的內容」。由大陸專利審查指南的內容可知修改的依據包括兩部分：(1)原說明書和權利要求書記載的內容以及(2)根據原說明書和權利要求書記載的內容以及說明書附圖能夠直接地、毫無歧異『確定』的內容。然大陸官方認爲大陸專利審查指南中所謂「確定」乃指「唯一的確定」[12]，因此第(2)部分在實務運作上被極端的限縮。如上，我國審查指南第2-6-2頁也有類似的文字：「……自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異『得知』者」，兩者的差異在於大陸使用『確定』一詞而我國則採『得知』一詞。我國實務運作上對申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知的部分則採較爲寬鬆的標準[13]。大陸官方實務上則

10 大陸專利審查指南第1部分第1章第4.2節。

11 宋獻濤、魏徵，關於專利文件修改超範圍的法律思考，2010年高端學術研討會「中國專利法第三十三條理論與實踐」，中華全國專利代理人協會，2010年11月，6頁。

12 同前註。

13 我國專利審查基準第2-6-2頁進一步解釋：該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含（solely implies）或整體隱含（collectively imply）修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項（specific matter）。

要求所提出的修改在說明書中必須有相同或類似的文字或圖像記載的支持才符合規定。

大陸專利法自1984年頒布以來歷經1992年、2000年和2008年三次修法，關於修正的法律條文內容並沒有修改，但修正的實務卻因近年大陸知識產權局對同一關於修正之法條的解釋相對於以往有很大的差異，而造成大陸近年，特別在2008年修法後，在實務上採取如上所述非常嚴格的標準[14]。因此，對於欲對先前採較寬鬆修正標準下修正核准的專利提起無效宣告的請求人而言，一般均會企圖利用此一前後不同的實務標準，將「修改超範圍」作爲提起專利無效事由之一[15]，筆者認爲這樣的實務對專利權人而言並不公平。

我國專利審查基準和大陸審查指南中關於修正所採用的「直接且無歧異」等一詞應源自於歐洲專利實務[16]，該原文應爲「…directly and unambiguously “derived” from the general disclosure as filed」，惟可能在翻譯過程中造成我國後接『得知』一詞而大陸則後接『確定』。“derived”具有推演之意。就原文的意義而言，我國『得知』一詞似較爲接近原文之意義。

類似地，在大陸違反大陸專利法實施細則第43條第1款的規定，即發明、實用新型以及外觀設計之分割超出原記載之範圍，爲大陸專利法實施細則第65條第2款所列的無效事由之一。實施細則第43條第1款關於分割案的實務基本上與大陸專利法第33條關於一般修正的實務相同，本文不再贅述。

(二)誤　譯

1.我國部分

在現行專利法下，申請階段誤譯訂正或公告後之誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍均得爲舉發事由之一[17]。修正係以申請中文本所揭露之範圍作爲基礎，

14 宋獻濤、魏徵，註11文，2-3頁。

15 因新舊法關於修正的法條內容相同，因此即使因專利申請和核准時所採用的是舊法，審查專利無效案件時，審查員仍會以現行嚴格的專利修正實務進行審查。

16 EUROPEAN PATENT OFFICE, CASE LAW OF THE BOARDS OF APPEAL OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE 322 (6th ed. 2010).

17 違反專利法第44條第2項、第3項以及專利法第67條第3項。

而誤譯之訂正係以申請時外文本所揭露之範圍作爲基礎。當誤譯部分涉及實質時，例如外文翻成不同或具相反意義之中文，誤譯之訂正有可能超出申請中文本所揭露之範圍。因此，若將誤譯之訂正採與修正相同以申請中文本爲基礎，則可能因誤譯部分超出申請中文本所揭露之範圍不能訂正，而使得專利申請文件的內容無法正確反映當初外文本所揭露的內容。若誤譯所涉與申請專利範圍有關時，甚至可能因而造成該專利若不經翻譯訂正則對專利權人而言無實際價值。我國現行專利法下將修正以及誤譯之訂正加以區分，正可解決此一問題。我國專利申請實務上，以外文提出申請者多爲英文或日文本提出申請，智慧局亦有充分的相關審查人員可以作誤譯訂正是否超出申請時外文本的判斷。然若所涉誤譯之訂正爲較爲罕見的語言時，如何判斷誤譯訂正是否超出申請時外文本，可能是另一個未來有待解決的問題。

2. 大陸部分

大陸是世界智慧財產權組織（The World Intellectual Property Organization, WIPO）以及專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）的成員之一。以外文撰寫專利說明書的PCT申請案需翻譯成中文本後進入大陸國家階段，或在進入大陸國家階段規定期間內提出中文譯本[18]。相對於我國的相關實務，大陸沒有普遍性的將修正以及誤譯之訂正加以區分，僅針對PCT進入大陸國家階段的申請案允許譯文依據原文提出改正[19]。對於僅主張外國優先權的非PCT申請案的大陸申請案，則不得以優先權文件作爲譯文訂正的基礎。事實上，大陸申請案在提出申請之同時必須遞交中文本，大陸知識產權局不接受遞交外文本作爲申請文本。因此，僅主張外國優先權的非PCT申請案的大陸申請案的翻譯品質變得格外重要，因爲一旦提出中文本以後，以後的修正都是以申請時的中文本作爲依據。大陸並沒有獨立地將誤譯訂正是否超出外文本範圍作爲專利無效的依據，而是將一般修正以及PCT申請案的誤譯訂正均視爲對原申請文件的修正。

元照出版提供，請勿公開散布。

18 大陸專利法實施細則第106條。

19 大陸專利法實施細則第113條第2款。

(三)更　正

1.我國部分

依照專利法第67條的規定，取得專利權後，專利權人可主動申請更正，亦可因應舉發證據之先前技術申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式。因此，更正與修正在時間點上的差異在於修正發生在申請後取得專利前，而更正發生在取得專利權後。基於大眾可能依賴已公告申請專利範圍內容判斷是否有侵權之餘的信賴關係，更正的限制較修正要來的嚴格的多。更正的要求除修正部分原有的要求之外，額外要求不得實質擴大或變更專利申請範圍。專利法第67條第1項[20]規定更正謹限於4種樣態：(1)請求項之刪除；(2)申請專利範圍之減縮；(3)誤記或誤譯之訂正以及(4)不明瞭記載之釋明。設計專利之更正則只包括前述第(3)項及第(4)項[21]。

更正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍以及更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍爲舉發事由之一[22]。前者規定與修正相同，後者常見樣態包括：禁止將說明書中已揭露但公告時之申請專利範圍未涵蓋的技術內容（包括實施方式或實施例）增加記載於請求項中以及禁止增加新的請求項等[23]。

先照出版提供　請勿公開散布

2.大陸部分

大陸並沒有提供取得專利權後，專利權人可主動更正專利文件之機制，惟專利權人可因應專利無效請求人之專利無效的提出，修改權利要求書（即我國之申請專利範圍），但不得修改該專利之說明書以及圖式（附圖）。外觀設計專利核准後則不得進行任何修改[24]。大陸關於權利要求書的更正原則包括(1)不得改變原權利要求的主題名稱（subject matter）；(2)與授權的權利要求相比，不得擴大原專利保護範圍；(3)不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍；及(4)一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特徵[25]。大陸專利權人因應專利無效請求所提出之更正侷

---

20 新型部分依專利法第119條準用專利法第67條第1項。

21 專利法第139條第1項。

22 即違反專利法第67條第2項及第4項。

23 詳參我國專利審查基準，2013年版，2-9-4頁至2-9-9頁。

24 大陸專利審查指南第4部分第3章第4.6.1節。

25 同前註。

限於權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除；權利要求的合併是指兩項或兩項以上相互無從屬關係但在授權公告文本中從屬同一獨立權利要求的合併[26]。例如專利說明書中，原附屬權利要求2及3均僅依附於原獨立權利要求1，將原權利要求2和3的內容全部併入原權利要求1，成爲新的權利要求1。

綜上，兩岸在更正方面的主要差異在於大陸並沒有提供取得專利權後，專利權人可主動更正專利文件之機制，專利權人只有在專利無效過程中得以更正，且僅限於權利要求的更正。因此，某些專利權人會透過對自己的專利提出無效（但不得主張全部權利要求均無效）以進行權利要求的更正，而我國不允許專利權人對自己的專利提出無效。此外，大陸所允許的「合併」更正，在我國需判斷其是否會變更實質，因此在我國並非所有的「合併」更正均會被核准[27]。

三、關於法定不予專利項目

無論是我國或者大陸以不符合發明、新型（實用新型）或者設計（外觀設計）定義，或者以落入法定不予專利項目作爲專利舉發（無效）理由的案例並不多。這類不予專利事由通常在申請過程中即會被發現而不會成爲專利核准後的舉發／無效事由。兩岸對於法定不予專利的項目大致可對應。例如大陸專利法第25條所列法定不予專利項目中之「智力活動的規則和方法」，對應我國非屬於發明定義的舉發理由中之「非利用自然法則者」[28]。大陸專利法第25條中所列之「科學發現」，則對應我國非屬於發明定義的舉發理由之「自然法則本身」或「單純的發現」[29]，另一大陸專利法第25條所列「對平面印刷品的圖案、色彩或二者結合做出主要起標示作用的設計」是對商標在外觀設計專利中使用的限制，在我國則落入簡單轉用屬於不符合創作性的舉發理由範疇。至於另一所列「用原子核變轉換方法獲得的物質」在我國則並無對應的項目。另關於我國所列「妨害公共秩序或善良風俗者」的舉發事由[30]，大陸專利法第5條也有類似的規定可作爲專利無效理由。大陸專利法第5條更

26 大陸專利審查指南第4部分第3章第4.6.2節。

27 詳參我國專利審查基準，2013年版，2-9-14頁至2-9-22頁。

28 參我國專利審查基準，2013年版，2-2-3頁。

29 參我國專利審查基準，2013年版，2-2-2頁。

30 即違反我國專利法第24條、第105條或第124條相關規定。

將對違反法律、行政法規的規定或取或利用遺傳資源者列爲專利無效事由之一，此部分在我國無對應的項目。

根據作者的經驗，大陸審查實務上審查員只要看到權利要求的標的是有關計算機程序（電腦程式）的載體例如：磁帶、磁盤、光盤、磁光盤、ROM、PROM、VCD和DVD等，除非內容涉及物理特性的改進，例如疊層構成、磁道間隔、材料等，均機械式地以違反大陸專利法第25條第1款以及大陸專利審查指南第2部分第9章第2節規定爲由，認定屬於「智力活動的規則和方法」下的產品而屬於法定不准予專利的標的，且實務上很難爭辯成功。指南中雖然列出一些計算機程序可被認定符合專利保護客體的舉例說明，但侷限於方法標的。審查指南第二部分第九章第5.2節指出涉及計算機程序的發明可以透過功能模塊方式撰寫成產品權利要求，然同節也指出：這樣的功能模組限定的裝置權利要求應當理解爲主要通過說明書記載的計算機程序實現該解決方案的功能模塊架構，而不應理解爲主要通過硬件方式實現該解決方案的「實體」裝置。換言之，大陸知識產權局認爲這樣的產品權利要求不能保護實體，實際上與方法權利要求保護範圍無異。相對的，我國實務上認爲電腦程式載體的資料經機器讀入電腦，與電腦所進行之處理具有功能上或結構上之交互關聯時，則並非單純之資訊揭示而具有技術思想，因此認爲屬於符合發明定義的可專利標的。兩岸針對此部分有顯著差異。

參、審查範圍比較

一、當事人以及提起舉發／無效的時間點

我國專利審查基準第5-1-4頁指出我國專利法第71條第1項所稱「任何人得向專利專責機關提起舉發」中之「任何人」並不包括專利權人自己在內，以免與公眾審查之制度不符，故專利權人自爲舉發申請者，應不予受理。由此可知我國之舉發制度性質上採類似美國再審查（reexamination）制度下的多（雙）方程序（inter parte proceeding）[31]。此外，如前第貳、一、(一)節所述，以專利權人爲非專利申請權人

[31] 35 USC 317. “Any third-party requester at any time may file a request for inter partes reexamination by the Office of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of

作爲依據所提出之舉發限於利害關係人。

在大陸專利無效程序通常也是雙方當事人參加程序[32]（inter parte proceeding）。例外在於：實務上大陸由於沒有類似我國取得專利權後的主動更正權利，因此允許專利權人透過專利無效程序進行對權利要求書進行更正，惟(1)此類無效的證據限於公開出版物、(2)必須是所有專利權人提出且(3)不得主張全部權利要求無效[33]。另外，美國實務上的單方再審查（ex parte reexamination）程序亦允許專利權人對自己核准的專利提出重新檢視其有效性的請求[34]。在美國專利權人發現他人有專利侵權行爲時，可藉由此一單方再審查程序修正申請專利範圍強化其專利有效性，即使專利被認定無效也可提早確認，以免在昂貴的專利訴訟程序當中才發現部分或全部的專利權項有問題，而使自己處於不利的地位。

在我國於「專利權存續期間」內，除特定事由外，任何人認有本法所定得提起舉發之事由者，均得備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據提起舉發。於專利權當然消滅後，則限於利害關係人對專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，始得提起舉發[35]。在大陸則要求無效宣告請求的客體應當是已經公告授權的專利，包括已經終止或者放棄（自申請日起放棄的除外）的專利[36]。由此可知，兩岸在專利舉發人／無效請求人資格方面的差異在於我國針對專利權當然消滅後對專利權之撤銷限於有可回復之法律上利益者，大陸則無此限制。

依我國專利法第71條的規定，專利舉發案由專利專責機關（即智慧局）的專利審查委員進行專利審查。依大陸專利法第45條的規定，專利無效案件由專利複審委員會負責進行審查。兩岸關於專利舉發／無效的審查都包括：(1)初步形式審查以決定是否受理和(2)實質審查以作出決定舉發／無效決定兩個部分。大陸的專利複審委員會雖由大陸國家知識產局所設立，但其運作基本上獨立於大陸國家知識產局的一般性專利審查業務。專利複審委員會的審查採合議審查，對每一案件由三至五人

---

section 301.”

32 大陸專利審查指南第4部分第3章第2節。

33 大陸專利審查指南第4部分第3章第3.2節。

34 35 USC 302. “Any person at any time may file a request for reexamination by the Office of any claim of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301 of this title. ”

35 專利審查基準，2013年版，5-1-3頁。

36 大陸專利審查指南第4部分第3章第3.1節。

（通常爲三人）組成的合議組負責審查，包括組長一人、主審員一人、參審員一人[37]。大陸專利複審委員會對專利無效案件的審理程序與大陸的民事訴訟法相關規定類似。我國的舉發案件審查則並不交由特別的委員會進行審查，實務上通常由兩位智慧局專利三組的審查委員共同進行審查。

二、職權審查

我國專利審查基準第5-1-19頁指出：舉發制度雖屬公眾審查，惟專利制度兼具公益精神，爲減少訟源及行政資源之浪費，舉發審查採行職權原則；審查人員有因職權明顯知悉之事證或於獲知法院審理之已知事證時，在『舉發聲明範圍』內，得審酌舉發人所未提出之理由及證據，不受當事人主張拘束。我國專利審查基準第5-1-33頁又指出：專利權，本質上屬於私權的一種，基於公眾審查制度之設計，經兩造當事人攻擊防禦，專利專責機關始本於中立之立場爲專利有效性之審查，惟專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，舉發案一經提起，爲求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內探知或調查專利之有效性。然智慧局不得單方提起舉發案，職權審查應於舉發案仍繫屬於專利專責機關始得爲之，舉發案已撤回者，尚不得發動職權審查[38]。

另，專利專責機關對於職權審查具有裁量權，是否發動職權審查及職權審查之事項，應由審查人員就舉發證據、對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素綜合考量後決定，並不必然負擔全面審查之義務。換言之，我國的舉發制度原則上仍採當事人進行主義，在必要時智慧局得在『舉發聲明範圍』內審酌舉發人所未提出之理由及證據，不受當事人主張拘束。所謂『舉發聲明範圍』內係指職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項[39]；至於該等請求項在職權審查下的無效理由及證據可與舉發人所提出者不同[40]。因此，我國專利舉發案件下之職權審查並非採

37 大陸專利審查指南第4部分第1章第3節。
38 我國專利審查基準，2013年版，5-1-34頁。
39 同前註。
40 參我國專利審查基準，2013年版，5-1-34頁及5-1-35頁「職權審查之態樣」。

爭點主義[41]。相對的，在一般非啓動職權審查的情況下，專利舉發審查委員則僅在爭點範圍內對兩造所提出的證據依職權予以調查。

大陸專利審查指南第4部分第1章第2.3節指出：無效宣告程序應基於當事人的請求而啓動。因此，大陸專利複審委員會的職權審查仍必須基於繫屬於專利複審委員會下的專利無效案件，而不得自行發動專利無效案件。大陸專利審查指南第四部分第一章第2.4節指出：專利複審委員會可以對所審查的案件依職權進行審查，而不受當事人請求的範圍和提出的理由、證據的限制。由此可知兩岸在專利舉發／無效案件的「職權審查」方面的差異在於，我國的職權審查必須在『舉發聲明範圍』內進行，大陸則無此一限制。

三、補充證據理由時間點

我國專利法第73條第3項規定：「舉發人補提理由或證據，應於舉發後一個月內爲之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」我國專利法實施細則第76條進一步規定，專利專責機關認有必要時，得協商舉發人與專利權人，訂定審查計畫，以利舉發案審查程序之進行；審查計畫一經訂定，審查人員必須掌握整個案件審查之進行，如無適當理由，雙方當事人未依審查計畫適時提出攻擊防禦方法，審查人員可依據審查計畫逕予審查[42]。換言之，如事證已臻明確或舉發人有遲滯審查之虞者，對於舉發人補提之理由或證據，得不交付專利權人答辯，逕予審查，但應於審定書中敘明有遲滯審查之虞的情況[43]。由此可知，我國基本上對補提理由或證據的時間點沒有硬性的規定，而是藉由『審查計畫』控制舉發案件的進度避免因舉發人不斷的補充新證據和理由而造成遲滯審查。

大陸專利審查指南第4部分第3章第4.1至4.3節對定增加新的無效理由和證據原則上只能在無效宣告請求日起1個月內提出。例外的情況包括：(1)針對專利權以合併方式修改的權利要求或者提交的反證，請求人可以在「專利複審委員會指定的期限內」補充證據以及相關無效理由以及(2)公知常識證據（common knowledge）例如

41 劉國讚，論專利舉發案審查之「處分權主義」及「爭點主義」，智慧財產權月刊，2005年9月，81期，7-11頁。

42 我國專利審查基準，2013年版，5-1-18頁。

43 我國專利審查基準，2013年版，5-1-10頁。

技術辭典、技術手冊和教科書等以及完善證據法定形式的公證文書、原件等證據可以在「口頭審理辯論終結」前補充提交。前項(1)中所述的合併方式修改的權利要求，再次舉例：假設說明書中，原權利要求2和3均依附於原權利要求1，專利權人更正時將原權利要求2和3均併入原權利要求1。因此，更正後權利要求1實質上包含了原權利要求1-3所有的內容，而此一權利要求範圍並未在原始權利要求書中出現過，因此應給予請求人一定期限內提出新證據和新理由主張該合併後權利要求無效的機會。

四、證　據

在大陸則除了書證與物證之外，在設計上參酌大陸民事訴訟法相關規定，原則上亦允許證人證言作爲舉發證據，證人並應於口頭審理過程當中出庭作證接受質詢，未能出席口頭審理的證人所出具的書面證言不能單獨作爲認定案件事實的依據[44]。大陸實務上證人證言的舉發證據多爲輔助證據，例如輔助證明其他證據公開的時間點，且合議組在審查審通常不會給予此類證據太高的權重。在我國舉發證據，係舉發人所提出用以證明所主張事實的一切證據資料之總稱，一般包括書證與物證。宣示書等證人證言在我國專利舉發案一般僅列入參考，且我國舉發制度並沒有提供證人作證的程序。

兩岸關於舉發／無效證據的審查基本原則包括舉證責任的分配、關聯性、真實性、證據能力與證據力等規定等大致相同，本文不贅述。值得注意的是大陸專利審查指南參酌2001最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定（下稱「證據規則」）第17條規定：對當事人及其代理人確因客觀原因不能自行蒐集的證據，應當事人在舉證期限內提出申請，專利複審委員會認爲確有必要時，可以調查蒐集[45]，然實務上此類情形極少見。大陸在處理專利無效證據時，參照「證據規則」第47條及第50條，要求證據應當經由當事人質證，未經質證的證據不能作爲認定案件事實的依據，且質證時當事人應當圍繞證據的真實性、關聯性、合法性，針對證據證明力有

44 大陸專利審查指南第4部分第4章第2節及第4部分第8章第4.3.1節。
45 大陸專利審查指南第4部分第8章第3節。

無（即我國所稱有無「證據能力」）以及證明力大小進行質疑、說明與辯駁[46]。我國專利審查基準雖未採用「質證」一詞，在程序上對於一造提出的證據，智慧局均會交付本交由另一造審閱並表示意見，因此基本上也遵循相關的「質證」程序。

我國並未對國內或國外所取得的證據在程序上有特別不同的對待。在大陸則針對在大陸境外以及香港、澳門以及台灣所取得的證據另有規定，以確定該證據的真實性。大陸域外取得的證據應當在所在國公證機關予以證明，並經大陸駐該國使領館予以認證[47]。香港、澳門以及台灣所取得的證據也需要經過類似的程序以確認其真實性。例如在我國台灣取得的證據需經我國公證機關公證後，透過海基會、海協會完成認證程序。專利文獻以及在大陸境內圖書館可獲得的外國證據則例外無須經過以上公認證程序。此一規定由於手續冗長且繁瑣造成在大陸的專利無效程序中，採用境外證據的困難度相當程度的提高。此外，曾有美國籍當事人因證據內容涉及政治因素而無法取得中國駐美國使館關於美國境內取得證據的認證[48]。

針對外文證據部分，在我國，證據爲外文書證者，得通知舉發人檢附該證據與事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，則無中文譯本之必要。中文譯本與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，仍應依證據審究之[49]。相對的，大陸對於外文證據，則限定必須提供中文譯本，未在舉證期間內提交中文譯文的，該外文證據視爲未提交[50]。基本上，我國對待外文證據仍以外文本的內容作爲依據，譯文部分僅作參考。在大陸則以中文爲準，因此譯文相形之下變得十分重要，未翻譯的部分不列入審查時考量。由於審查是以中譯文爲準，大陸專利無效案件的專利複審委員會需確認雙方對譯文均無爭議。當兩造均提出譯文且無法達成共識並存在爭議時，專利複審委員會可獨立請求翻譯單位翻譯並以該版本爲審查依據，費用由兩造各負擔一半，拒絕支付翻譯費用的，視爲其承認對方提交的中文譯文正確[51]。

元照出版提供，請勿公開散布。

46 大陸專利審查指南第4部分第8章第4.1節。
47 大陸專利審查指南第4部分第8章第2.2.2節。
48 DOGULAS CLARK, PATENT LITIGATION IN CHINA 108 (2011).
49 我國專利審查基準，2013年版，5-1-31頁。
50 大陸專利審查指南第4部分第8章第2.2.1節。
51 同前註。

肆、口頭審理與面詢的比較

依照我國專利法第76條及專利審查基準第5-1-11頁的規定，舉發之提起及審查，應以書面進行爲原則；但爲瞭解案情及迅速審查，得依申請或依職權通知當事人面詢或爲必要之實驗、補送模型或樣品，或實施勘驗。經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點第2點（下稱「要點」）指出：審查人員審查專利案認爲經面詢有助於案情之瞭解及迅速確實審查時，得依職權通知當事人限期到局面詢。由此可知，我國專利舉發案件之面詢在於輔助審查，幫助審查委員瞭解案情，面詢的過程不公開，內容並不作爲審查結果之依據，審查結果必須依照兩造所提出之書面資料作爲基礎。根據「要點」第4(5)點，舉發人、被舉發人或其委任之專利師、專利代理人、律師、得出席面詢，因此面詢並非公開進行，且上述人員以外的其他人員的參與需兩造同意。根據「要點」第6點，異議、舉發案件之面詢，應通知兩造當事人同時出席面詢，並告知一造未出席，審查委員得單獨與另一造面詢。

大陸專利無效案件的口頭審理程序與我國專利舉發案件之面詢兩者均有幫助審查委員／合議組瞭解案情的功能，但在法律效力以及進行的形式方面兩者有很大的差異。大陸口頭審理程序，採用類似民事的訴訟聽證（開庭）程序，採公開審理並允許旁聽[52]，口頭審理記錄由書記員專責記錄。當事人聲明放棄的權利要求、無效宣告請求的範圍、理由或證據，雙方當事人所認定的重要事實以及當庭所補充的理由等一旦列入記錄均有法律效力，非僅供合議組參考。在無效宣告程序中，確定需要進行口頭審理的，合議組應當向當事人發出口頭審理通知書，當事人應當在7日內提交回執。無效宣告請求人期滿未遞交回執且不參加口頭審理的，其無效宣告請求視爲撤回，無效宣告程序終止（但合議組根據當時審查進度能夠作出決定的除外），專利權人不參加口頭審理的則可以缺席審理[53]；根據筆者瞭解，此亦係參照大陸民事訴訟法第129條及第130條的相關規定。由此可知，在大陸無效宣告請求人如果無故未參加口頭審理可能需承受視爲撤回無效宣告請求的嚴重後果，我國的專利舉發人未依約參加面詢尚不致招致如此嚴重後果。另，如本文前第參、四節所述，曾出具證言的證人應在口頭審理過程中出庭作證，接受質詢。

52 大陸專利審查指南第4部分第4章第12節。
53 大陸專利審查指南第4部分第4章第3節。

大陸專利無效案件的口頭審理程序的發起可由當事人向專利複審委員會提出請求，合議組也可以根據案件的具體情況自行決定是否進行口頭審理[54]。依據筆者的經驗，即使當事人沒有提起口頭審理程序，專利複審委員會一般均依職權決定進行口頭審理。大陸專利無效案件的口頭審理均在大陸專利複審委員會的專廳進行，其內部擺設參照民事法庭的設置。口頭審理過程中，合議組甚至可以因當事人妨礙口頭審理而責令當事人退庭，進行缺席審理，與法庭程序類似。

伍、救濟程序

依據我國專利審查基準第5-1-31頁之規定，當事人認爲專利舉發事件之審定造成其權利或利益受損，得依訴願法，向訴願管轄機關提起訴願；對訴願決定不服者，得向智慧財產法院提起行政訴訟，如仍遭判決駁回，得逕向最高行政法院提出上訴。對於舉發審定主文所載准予更正及各請求項之審定結果，如有不服，雙方當事人得就其不服之部分提起訴願；對於多件舉發案合併審定之審定主文不服而提起訴願者，各當事人應依各自舉發案所聲明之請求項的審定結果提起訴願。

在大陸，若當事人對專利複審委員會的專利無效決定不符者，需在收到決定之日起3個月內向北京市第一中級人民法院對大陸專利複審委員會提起訴訟。大陸並沒有類似我國的訴願機關的中間行政審查程序，而是直接進入司法程序。大陸也沒有類似我國專責審查智慧財產權案件的智慧財產法院或類似美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的專門法院，然一般公認北京市第一中級人民法院應爲大陸審查專利相關案件素質最高的法院。值得一提的是在大陸，針對外國公司作爲專利申請人所提起的訴訟，代理人需提交經公認證的(1)委任書、(2)外國法人證明書以及(3)證明簽委任書之人經公司授權的證明。參考本文第參、四節中關於境外證據的公認證部分的描述可知，相關公認證程序相當繁複以及耗時，應及早進行準備。由於大陸採兩審終審制度與我國三審終審制度不同，因此當事人對北京市第一中級人民法院的判決仍不符者可向北京市高級人民法院提起上訴[55]，但不得再上訴至最高人民法院。

54 大陸專利審查指南第4部分第4章第2節。

55 尹新天，中國專利法詳解，2011年，483頁。

陸、結　語

綜上比較可知，大陸的專利無效請求在程序面，基本上遵循大陸民事訴訟法以及相關司法解釋「證據規則」等規定。筆者認爲聽證以及言詞辯論可充分體現辯論原則，因此在專利的有效性爭議處理上有其重要性，大陸專利無效請求的口頭審理程序即遵循大陸民事訴訟法提供此一機制。相對的，我國舉發案件中的面詢似無法完全滿足上述需求，因此筆者建議可在我國的舉發程序中，參酌或引進類似大陸的口頭審理程序。針對可提出專利舉發／無效的事由等實體面，從以上比對可知對於可專利性的要求，特別針對可專利標的，例如軟體和商業方法以及修正是否超出原始說明書及圖式方面，我國採比較接近美國所採較寬鬆的標準，大陸相對採比較保守以及嚴格的規定。另針對專利舉發／無效程序中相關證據以及文件所採用的語言文字，大陸嚴格採取以中文爲主的精神，我國對此部分則相對寬鬆，特別是文件中以英文表達的部分一般均予認可。

元照出版提供　請勿公開散布

專題研究

可口可樂的智財啟發

——以「Minute Maid Bottle」立體商標申請案為中心思考

呂姝賢*

壹、前　言

商標爲足以使商品或服務之相關消費者認識其爲表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，一個企業成功的品牌策略所帶來經濟效益更是可觀。可口可樂風行全球100多年，橫掃全球200多個國家，幾乎是家喻戶曉的品牌，從兒童、青少年到成人，甚至高齡長者皆耳熟能詳。市場研究機構Millward Brown Optimor針對全球百大品牌排行榜進行調查統計，最新公布「2012年BrandZ百大全球最有價值品牌」評比中，顯示2012年可口可樂商標[1]估計市場價值美金742.86億元[2]（約新台幣2.19兆元），排名第六，前五名分別是[3]、[4]、

DOI：10.3966/221845622013040013005

*　經濟部智慧財產局商標審查官、國立臺北科技大學智慧財產權研究所碩士生。

1　經濟部智慧局局網，商標文圖檢索系統（以下省略）。註冊／審定號：00360480，申請日：0750920，專用期間：0760401-1041214。

2　“BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands”, Issued by: Millward Brown. http://www.bizcommunity.com/Article/196/82/75712.html (last visited May 22, 2012).

3　註冊／審定號：00183442，申請日：0910326，專用期間：0920701-1020630。

GOOGLE MICROSOFT

[5]、[6]及[7]。

在包括商標、專利、著作權、營業秘密等諸多智慧財產權中，商標可謂可口可樂公司的靈魂，由於成功的品牌策略，其所造就的商業價值及獲利率也是無與倫比。世界著名商標可口可樂是如何建立此龐大的知名度呢？是什麼品牌決策讓它在飲料界創造出金字塔頂端，立於不敗之地？本文將進一步探討可口可樂公司在全球智慧財產權市場之策略、全球品牌決策及管理，以及可口可樂公司在台灣申請「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」立體商標（美粒果弧線瓶）案例研析等，並藉由智慧財產法院撤銷訴願決定及原處分之行政訴訟案件中，探討立體商標之識別性在實務上常見的問題，配合案例之介紹提供個人淺見。

貳、可口可樂公司之智財管理與經營

元照出版提供　請勿公開散布

一、可口可樂的崛起

1886年，藥劑師約翰潘伯頓（Dr. JohnS. Pemberton）以碳酸水、糖漿及其他原料創造出可口可樂，這可謂是一種專利，惟因爲專利在申請後18個月（在我國）會公開其技術，若符合新穎性、進步性及產業利用性，且無不予專利之情事，則可獲准專利註冊，進而予以公告，因此可口可樂公司並未申請專利，目的是確保其神秘配方不被公開。換個角度來看，企業若有新技術也未必一定要申請專利，因爲一旦申請專利，技術內容就必須公諸於世，但若以營業秘密方式保留，不需申請註冊登記仍可受法律保護，權利期間爲資訊、秘密性及經濟價值已採合理保護措施時皆受保護，直到不具任一要件爲止。

---

4 註冊／審定號：00000008，申請日：0620105，專用期間：0621101-1021031。
5 註冊／審定號：00126062，申請日：0880315，專用期間：0890701-1090630。
6 註冊／審定號：00001573，申請日：0670225，專用期間：0670901-1030531。
7 註冊／審定號：00056207，申請日：0800913，專用期間：0810316-1110315。

1892年，肯德勒（Asa Candler）以2,300元美金購買其營業秘密，取得可口可樂的配方和所有權，利用消費者好奇及撿便宜心態，贈送大量贈品，推出許多促銷活動，使得可口可樂迅速竄紅。之後，把可樂特許權賣給一家獨立裝瓶公司，也推出多則廣告宣傳，更將聖誕老公公塑造爲可口可樂的愛好者，加強產品品牌經營及行銷策略。前述所謂特許權或特許經營權（Franchising），係指即一家公司授予另一家公司使用其商標、專利權、專有技術、營業秘密等智慧財產權，按照合約規定，在特許人統一的業務模式下從事經營活動，並支付給特許人相關費用。可口可樂公司與裝瓶公司一起努力，共同創造滿足消費者需求。可口可樂公司另聘請專家設計創造出家喻戶曉的可口可樂曲線瓶，爲了保護曲線瓶商標，在世界各國積極申請商標註冊，利用IP來拓展經營市場。

1919年，歐尼斯伍德瑞夫財團（Erntst-Woodruff）以當時的天價2,500萬美元買下可口可樂公司，其中涉及包括「可口可樂」商標權移轉，奠定其日後成爲著名商標的基礎[8]。

二、於全球IP市場策略

元照出版提供 請勿公開散布

(一)經營管理策略

1.授　權

可口可樂公司具有非凡的IP頭腦，充分擅用「智慧財產權」來賺錢，其全球IP市場策略是利用「營業秘密」及「商標」兩大利基著手作行銷。在全球市場布局策略上，可口可樂與當地裝瓶廠合作，授予獨家經營權。一方面藉重當地勢力協助以進入並占有市場，另一方面也藉結盟方式大幅降低投資成本。各地行銷策略的擬定與執行上，由可口可樂的業務與當地瓶裝廠合作蒐集市場訊息，調查、分析市場狀況，進而研擬銷售方略，執行管控方案。幾十年來，可口可樂在全球市場的成長上，已獲得顯著的成效[9]。

---

8 可口可樂的官網，http://www.coca-cola.com.tw/about_us/coke-history.aspx?kv=2，最後瀏覽日：2013年3月30日。

9 協同商務電子報，7期，1頁（2009），http://assist.nat.gov.tw/wSite/ct?xItem=72109&ctNode=127，最後瀏覽日：2013年3月30日。

2.全球性併購策略

可口可樂公司在1982年收購了哥倫比亞電影公司，使其在飲料業和娛樂業中都具備強勢的企業。2010年可口可樂公司（Coca-Cola）收購裝瓶大廠可口可樂企業公司（CCE）的北美業務，這將是可口可樂經營策略的一大轉變。根據交易條件，可口可樂將取得CCE的北美業務，放棄持有CCE的34%股權（價值34億美元），並承擔CCE的88.8億美元債務。這樁交易將降低可口可樂配銷成本，消費者可望從售價降低和產品多樣化獲益[10]。

3.入股裝瓶公司

爲了因應部分裝瓶廠資金缺乏問題，可口可樂購進其49%的股份，並延伸其管理和設施，增加廣告投入，推廣新容量包裝，以及邀請五星級大飯店的主廚用可樂烹飪中國菜等，改進其行銷策略。

4.運用在地人當主管

由於各個市場性質不同，所面臨競爭條件、經濟狀況各異，消費者特性更是有別，爰必須於當地市場建立本土化組織，擅用在地人當主管，透過其瞭解當地化習俗的優點，入境隨俗，生產客製化產品，滿足當地消費者的喜好與口味，以在地的方式與消費者互動，打動消費者的心。

免費出版提供，請勿公開散布。

(二)商標布局策略

「品牌」與「商標」的差別之處，實務上「品牌」意涵爲除了包括「商標」在內之外，另有關產品設計、營業包裝（Trade Dress）、商譽等有形、無形資產皆包含其中，而其價值通常遠在前述要件加總之上[11]；而所謂「商標」則單純爲表彰商品或服務來源之識別標誌，故二者意涵仍有區別。

---

10 可口可樂　收購裝瓶廠，經濟日報，2010年2月26日，http://www.wretch.cc/blog/luchieh/24121855，最後瀏覽日：2013年3月30日。

11 孫遠釗，商標／品牌授權策略與實務，2008年，前序。

1.組織管理

許多企業或組織基於整體管理需要，或爲了保護相關商標權益、遏阻商標侵權事件，紛紛制定了不同商標授權計畫或方案。可口可樂公司透過160多組授權方案，產生了4,000種以上的產品。此類原本基於防禦考量而發展出來的授權，同時也衍生出許多周邊商品，爲公司帶來一筆可觀的收入[12]。

2.授權管理機制與方式

可口可樂公司投注相當的資源嚴格追蹤市場動態，一旦發覺任何可能對其商標侵權事件，就立刻採取一切必要法律行動與措施，例如聘雇多位專員四處探訪，以確定凡是打著銷售可口可樂公司商標的廠商所販售的產品的確是可口可樂公司的產品，無掛羊頭賣狗肉之情事，或濫竽充數之情況發生，期能對所有潛在侵權者達到殺雞儆猴的功效[13]。

3.交互授權

利用跨領域性的商標交互授權，或結合商標與其他智慧財產權益而構成「包裹式授權」（package license），又稱爲「複式品牌」（co-branding），以期結合兩個或兩個以上不同領域的商標或其他智慧財產權益而成生加乘效果，俾便激發出市場最大潛能與利益回收[14]。可口可樂公司積極贊助各項國際體育活動，例如：贊助奧運活動，根據奧運的授權協定，可口可樂公司一方面必須替奧運從事宣傳活動，另一方面可以使用奧運標誌，取得比賽相關活動的專屬權益，諸如奧運會場周遭的飲料販賣皆由可口可樂公司所囊括，利用其國際關注力與知名度，將品牌形象於全世界高度曝光，提升企業形象，強化品牌知名度，進而達到雙贏之效果。

---

12 同前註，30頁。

13 Coca-Cola Co. v. Overland, Inc., 692 F.2d 1250 (9th Cir. 1982). EDMUND W. KITCH & HARVEY S. PERLMAN, LEGAL REGULATION OF THE COMPETITIVE PROCESS: CASES, MATERIALS AND NOTES ON UNFAIR BUSINESS PRACTICES, TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND PATENTS 342-47 (5th ed. 1998).

14 孫遠釗，註11書，38頁。

(三)公司管理上所面臨之挑戰

1.瓶裝廠配合度之掌控

可口可樂公司爲行銷品牌與濃縮液，與裝瓶廠關係僅簽有濃縮液價格契約，無法強制要求裝瓶廠配合各項行銷策略。另一方面有關新產品包裝之同步生產製造能力也是問題之一，例如：可口可樂與世界自然基金會（WWF）合作，推出雪白包裝的可樂商品，搶救瀕臨絕種的北極熊，凡購買限量版北極熊可口可樂，可口可樂公司以消費者名義替消費者每瓶捐出1美元予WWF，該等活動有期間之限定，若無法準時交貨，將造成巨大損失，如何有效掌握瓶裝廠等供應商之同步生產製造能力爲一項挑戰。

2.持續創新的高難度

在同業市場激烈競爭環境下，業者必須對產品提供多樣性的需求及不斷地推陳出新，以滿足消費者的需求。外觀上，可口可樂也創造許多獨特造型的瓶身包裝容器，例如：經典曲線瓶、「REPRESENTATION OF BOTTLE」商標[15]、可隨身攜帶之迷你Coke、「COCA-COLA On-the-Go Bottle with dots (COCA-COLA) (2008) (3D)」立體商標[16]、美粒果弧線瓶「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」立體商標等。另配合贊助活動也有季節性或地域性之限量紀念瓶罐，如世足紀念瓶、奧運紀念瓶等。口味方面，開發出新的香草或櫻桃口味可樂，不過成效不彰，顯見成功的創新並不容易。如何持續對產品不斷地推陳出新，吸引消費者目光，對所有飲料同業皆是一項重大考驗。

3.需精準掌握消費者習性不容易

可口可樂行銷遍及世界版圖，消費族群涵蓋各個不同地域、文化、種族、年齡層等，如何深入瞭解在地消費者各種不同的習性而因地制宜，將是可口可樂所需面臨之挑戰。

元照出版提供　請勿公開散布

---

15 註冊／審定號：00003170，申請日：0420420，專用期間：0440501-1040430。

16 註冊／審定號：01455946，申請日：0970422，專用期間：1000316-1100315。

(四)因應對策

1.入　股

入股裝瓶廠，可口可樂公司整體行銷策略與裝瓶廠的銷售定價策略習習相關，需在雙方必須相互密切配合始可發揮最大行銷目標。爲使雙方能更密切合作，可口可樂入股裝瓶廠，藉由唇齒相依、利潤共享方式，加強裝瓶廠的整合程度，強化供應鏈體系。例如：可口可樂公司占有太古飲料公司12.5%的股權、占有可口可樂中國實業36%股權，對於裝瓶廠的運作與決策較具影響力。

2.異業市場合作

可口可樂公司也積極參與贊助奧運、世足賽等各項國際體育活動，1979年與美國奧委會共同成立奧林匹克名人堂，1987年於瑞士贊助建立奧林匹克博物館，並捐款100萬元美金。另於影視娛樂方面，2008年時可口可樂投入百萬英磅與007電影「量子危機」結合，拍攝獨家廣告，配合電影宣傳強力放送。在遊戲軟體方，更與遊戲公司Activision合作推出電腦遊戲，提供消費者體驗不同的007，藉由007電影在全球的熱賣，順勢促銷其產品。另以公益之名作爲活動主題之模式亦是可口可樂公司擅長之策略，例如：搶救瀕臨絕種動物、加強環境保護、幫助非洲難民及愛滋病患等。

3.裝瓶廠獨力設計生產

面對激烈競爭的同業市場，需不斷地研發新產品口味以滿足消費者，惟研發飲料新口味涉及營業秘密，且所需時間上成本較高，因此研發工作將完全由可口可樂公司親自負責；至於商品包裝容器外觀、瓶身、瓶蓋等設計，則下放供應商全權負責，將有助於掌握新產品上市時效，配合整體行銷策略推展。

三、於台灣IP市場策略

(一)企業合資

台灣太古可口可樂爲英商太古集團與美商可口可樂的合資企業，其中最大的股東即英商太古集團，該飲料事業屬太古集團亞太區五大事業體之一，目前在台灣設

有十一個營業所，四個供貨中心，兩大生產工廠，分別位於桃園及高雄，方便將產品配送至經銷商或客戶端。主要產品包括可口可樂系列產品、雪碧、芬達、雀巢檸檬茶、Qoo果汁系列及美粒果系列等產品[17]。

(二)在我國商標布局情形

可口可樂公司在我國核准註冊商標共有517件，最早爲註冊第M0000889號「COCA-COLA」商標 [18]，該件商標權自1925年1月16日延展至自2015年1月15日，其中註冊號代碼以「M」爲起首者，表示該商標權當初係政權在大陸時申請並取得商標權，1949年政權遷移至台灣後，商標權依然存續，直接由當時的大陸商標對照轉換爲台灣商標。經查此類大陸換證商標在目前智慧局資料庫中共計781筆[19]，可口可樂公司的註冊第M0000889號「COCA-COLA」商標拔得頭籌，爲我國現行商標資料庫（有效商標）中最早獲准註冊的商標，可見可口可樂公司對智慧財產權經營管理及策略的重視，歷年來一直著重於對台灣智慧財產權的發展，自將近90年前即開始爲其品牌策略鋪路。

元照出版提供　請勿公開散布

(三)在我國品牌行銷及經營策略

「Minute Maid美粒果」於1945年在美國誕生，並於1960年加入可口可樂公司大家族，成爲可口可樂公司旗下的第一名果汁飲料品牌。「Minute Maid」、「美粒果」已銷售至全球100多個國家，是目前世界銷量第一[20]的果汁飲料品牌。

2008年6月，「美粒果」在台灣大規模上市，透過蘋果日報大篇幅廣告，並請知名主持人陶晶瑩代言，東森新聞、民視新聞及GTV八大綜合台報導有關陶晶瑩代言本件美粒果果汁之新聞，可口可樂公司同時在台北捷運車站設置大型看板、台北信義華納威秀設置多處戶外巨型看板，在媒體面前大力曝光，締造了銷售佳績。爲

17 同註8。

18 註冊／審定號：M0000889，申請日：欄位空白，專用期間：0140116-1040115。

19 該類商標為大陸換證商標，在目前智慧局資料庫中共計781筆，由於筆數資料過於龐大，爰僅以第一筆註冊／審定號：M0000889為代表，其餘780筆恕不逐一臚列。

20 Euromonitor International市場調查機構針對2009年果汁飲料及蔬菜汁零售飲品市場之實銷調查與估計。

了能讓消費者有更多的選擇，不斷推出其他口味系列產品，積極開拓台灣之果汁市場。

由於可口可樂公司高度重視亞洲市場，積極搶攻我國的果汁市場，在台灣推出美粒果果汁系列品牌，故非常積極地極力爭取各項系列商標，包括：

21

22

23

24

25

接下來介紹之「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」立體商標亦爲其系列商標之一。

參、「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」立體商標案例[26]

一、案情簡介

(一)可口可樂公司於2008年2月4日以「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」立體商標[27] ，該商標圖樣描述爲：可口可樂Minute Maid瓶（2008）立體圖樣，瓶身上半段爲圓弧曲線形，曲線形瓶身有規則性的直式線條，瓶身下半段則爲圓筒狀，圓筒上下各有一環狀帶，圓筒本身則爲直式的長方形所圍

21 註冊／審定號：00014107，申請日：0510131，專用期間：0511001-1010930。
22 註冊／審定號：00014108，申請日：0510131，專用期間：0511001-1010930。
23 註冊／審定號：00014118，申請日：0510131，專用期間：0511001-1010930。
24 註冊／審定號：00014119，申請日：0510131，專用期間：0511001-1010930。
25 註冊／審定號：01408746，申請日：0980728，專用期間：0990501-1090430。
26 智慧財產法院99年度行商訴字第147號判決。
27 申請案號：第097005628號，申請日：2008年2月4日，商標名稱「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」立體商標。

繞組成。指定使用於第32類之「水果飲料及果汁」等商品，向經濟部智慧財產局申請商標註冊。

(二)被告經濟部智慧財產局認本件商標圖樣上之立體瓶身圖形，僅為一般習見常用於飲料或酒等液態食物之容器，指定使用於飲料、果汁等商品，尚不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具識別性。另有關原告主張後天識別性之部分，因所檢附實際使用證據皆結合原告所有之「美粒果」[28]及「Minute Maid」[29]等商標使用，予消費者印象為「美粒果Minute Maid」牌果汁，而非本件商標之立體圖形，尚無法證明本件立體商標業經原告大量使用業已於交易上成為消費者商品之識別來源，尚未達修正前商標法第23條第4項（構成要件與目前商標法第29條第2項相當）後天識別性之門檻標準，揆諸前揭法條規定與相關說明，本件依前揭法條及同法第24條第1項之規定核駁其註冊之申請。

(三)原告不服，提起訴願，業經訴願會於99年6月3日經訴字第09906057630號訴願決定駁回，維持智慧財產局之處分，原告仍不服，故提起行政訴訟。

元照出版提供　請勿公開散布

二、訴訟爭點

(一)本案「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」立體商標是否具先天識別性？有無修正前商標法第23條第1項第1款（構成要件與目前商標法第29條第1項第3款相當）之適用？

(二)本案是否已達後天識別性，而具備商標法上所謂的第二層意義？有無修正前商標法第23條第4項（構成要件與目前商標法第29條第2項相當）規定之適用？

三、智慧財產法院見解

(一)法院心證及理由

1.判斷商標是否具備「識別性」，應基於一般消費者之立場，就一般生活經驗對商標整體加以觀察，並考量其實際使用方式、市場交易情況及其所指定使用之商

---

28 註冊／審定號：01342260，申請日：0970108，專用期間：0971216-1071215。

29 註冊／審定號：00014108、00014108、00014119、1408746，商標名稱「Minute Maid」。

品性質等因素加以審酌。

2.本件商標瓶身上半段為圓弧曲線形，其外觀恰似一剝下外皮之柳橙，具有類似一瓣一瓣之柳橙外觀，與主要商品柳橙汁相呼應。該形狀亦經被告於言詞辯論時認為具有相當識別性，惟被告竟又認為本件商標其瓶身下半段沒有識別性，綜論整體商標無識別性，其推論有矛盾之處。

3.原告於所提出其委託第三人思緯市場資訊有限公司所作成之「探索消費者對於美粒果產品瓶身的辨別程度」研究報告，調查結果有95%之受訪者可辨識出本件商標裸瓶為原告所有之美粒果果汁；而被告所稱在審定本件商標是否具有識別性時，曾於其商標權組內部做過簡單調查，由於並未提出任何書面資料及數據可供參酌，相形比較之下，系爭研究報告顯非無據，且較據科學方法之根據。另由於系爭研究報告係於本院言詞辯論時始突襲提出，被告未及審酌，亦宜使被告就系爭研究報告一併審酌後另為適法之處分[30]。

4.原告可口可樂公司提出本案在美國之商標申請情形，以及在法國、墨西哥取得註冊，該二國係採取註冊主義或使用主義，是否可供本件商標申請註冊案參酌等情，均尚待被告一併查明。

元照出版提供 請勿公開散布

(二)判決結果

訴願決定及原處分均撤銷，被告智慧局對於原告可口可樂公司之「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」立體商標註冊申請案，應依法院判決之法律見解另為適法之處分。

四、分析與討論

(一)本件商標是否具先天識別性

經濟部智慧局對於商標註冊申請案之審查會定期每月召開組務會議討論，會議成員為組長、二位副組長、各科科長、法制及各案承辦人員等，針對審查過程中審查官認為案情複雜或特殊之案件，若無法逕自判斷決定，可經科長同意後提報組務會議討論。

30 智慧財產法院99年度行商訴字第147號判決。

本案在審定商標是否具有識別性時，曾二度提商標權組內部組務會議討論，2009年7月24日第一次組務會議決議認爲本件商標多數與會者認爲無識別性，並請利用其空瓶針對商標之識別性對組內同仁作進一步深入地調查。調查結果部分同仁可立即反應其爲可口可樂公司「美粒果」產品空瓶，部分同仁表示常見該空瓶，卻無法答覆所屬企業或商標，另有部分同仁完全無法辨識其來源。是本案於2009年12月8日二次提會，補充調查結果並檢陳申請人於法國、墨西哥獲准註冊證據資料及於大陸、阿根廷、菲律賓、印尼、蒙古等提出商標申請之補充資料，組務會議決議認爲本件除瓶身上半段具有形同一瓣一瓣之果肉設計外，其餘之部分均與坊間一般飲料瓶身無異，尚難謂具無識別性，故本案依修正前商標法第23條第1項第1款（構成要件與目前商標法第29條第1項第3款相當）之規定予以核駁。

個人認爲該立體商標瓶身上半部以似一瓣瓣之去皮橘子果肉外觀設計，實際使用時半透明瓶身結合其柳橙汁內容物之設色，上半部瓶身表面還刻意以凹凸不平的微顆粒觸感設計，彷彿實物般之造型，應具相當識別性，姑且不論瓶身下半部之識別性，整體商標圖樣識別性不低。

高照中版提供　請勿公開散布

(二)原告檢送本案之證據資料

1.各國註冊證（registration certificates）之證據力

依據取得後天識別性之七大要素[31]中包含各國註冊證~~明~~之證據資料，實務上所舉已獲其他國家核准註冊資料，常因各國國情不同，案情各異，雖可列入參酌考量，惟實難僅憑於其他國家獲准註冊而認本案應予註冊之依據。實務上於世界多國業已核准之商標而在我國申請註冊遭核駁之案例亦所在多有。

有關原告可口可樂公司提出本案在美國之商標申請情形，以及在法國、墨西哥取得註冊，經查美國係採註冊主義或使用主義混合制，而法國、墨西哥均採註冊主義[32]，姑且不論前述國家商標係採取註冊主義或使用主義，由於商標權本身性質特殊，爲屬地主義，且各國國情不同，該項因素雖可參酌，惟尚難僅憑於美、法、墨

31 經濟部智慧局公告之商標識別性審查基準（5.1）。

32 賀田國際商標事務所，各國商標制度比較分析，http://sites.google.com/site/damaijiafawuwang/to-dos，最後瀏覽日：2013年3月30日。

等國家獲准註冊而認本案亦應准予註冊。

況原告所檢附前述法國註冊證（registration certificate），筆者經查發現該件商標圖樣 [33]與本案未盡相同，前者瓶身下半部爲水平條紋，而後者則爲垂直式的長方形所圍繞組成，二者明顯有別，故其證據能力是否適格仍有疑義，尚難執爲本案之實際使用證據，更遑論及其證據力。

2.市場調查報告之證據力

依據修正前商標法第23條第4項（構成要件與目前商標法第29條第2項相當）所謂商標「第二層意義」的規定，也稱「後天識別性」，係指凡不具識別性的標章或僅爲描述性名詞，以其原始意義使用或廣告，一般不會認爲其具有區別商品或服務來源的功能，而不具有商標先天之識別性，然則當此等標識被經常或長期地使用，在消費大眾腦海裡因反覆使用之結果，而使其與所關聯之商品、服務及使用者相連結，並進而成爲使用人商品或服務之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，而取得後天之識別性者，則於其原始意義之外，並產生新的特殊意義，此即稱「第二層意義」，其使用者因之得依本條第4項之規定核准其註冊。

至於無先天識別性之標章是否已取得後天之識別性，乃係事實問題，依修正前商標法施行細則第18條（構成要件與目前商標法施行細則第29條相當）規定，商標註冊申請人若有修正前本法第23條第4項（構成要件與目前商標法第29條第2項相當）規定情事者，應提出相關事證證明之。又取得後天識別力之相關事證，依經濟部智慧局公告之「商標識別性審查基準（5.1）」，應就下列事項個案加以綜合審查：(1)商標的使用方式、時間長短及同業使用情形；(2)銷售量、營業額與市場占有率；(3)廣告量、廣告費用、促銷活動的資料；(4)銷售區域、市場分布、販賣據點或

33 Institut National de la Propriete Industrielle, http://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=1.

展覽陳列處所的範圍；(5)各國註冊的證明；(6)市場調查報告；(7)其他得據爲認定有後天識別性的證據等。雖其中要素包含市場調查報告，惟實務上市場調查報告常礙於調查條件之完整性、公正性或客觀性等問題，其證據力通常有限。

本案原告所提出之市場調查報告分二部分，前段爲其委託AC尼爾森公司（AC Nielsen）所製作有關市占率、鋪貨率及銷售量報告，後段（言詞辯論階段始當庭提出）爲思緯市場資訊有限公司所作成之「探索消費者對於美粒果產品瓶身的辨別程度」研究報告，由於前段市場調查報告並未標示本件立體瓶身之商標圖樣作爲調查條件，僅以文字敘述說明「美粒果」產品於台灣果汁飲料市場概況，包括：(1)市占率調查：自2008年6月之爲21%上升至2009年2月之48.8%；(2)截至2009年2月於台灣之鋪貨率（能見度）已達93%或95%；(3)自2008年6月正式推出後，至2009年2月銷售量爲5,086.3千公升，大幅領先第2名之統一多果汁1,034.7千公升等證據資料，尚無法證明本件立體瓶身圖形商標業經原告長期廣泛使用，在交易上已成爲原告商品之識別標識。

至原告於言詞辯論時當庭補呈之市場調查報告，因該報告係針對本件立體瓶身之商標圖樣爲前提作爲調查條件之基礎，受訪位於大台北地區20歲至39歲居民，樣本數爲300份，結果95%受訪着得以區辨本件商標圖樣爲美粒果產品之瓶身。綜合判斷原告各項證據資料，認定本件「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」立體商標應具後天識別性，故智慧局同意本案依修正前商標法第23條第4項（構成要件與目前商標法第29條第2項相當）取得後天識別性之規定予以核准，本案爰於2011年6月16日公告註冊。

肆、結論與建議

一、相關調查證據資料建議作成記錄附於檔卷中併辦存查

本案智慧財產法院認爲經濟部智慧局在審定本件商標是否具有識別性時，曾於商標權組內部做過簡單調查，惟並未提出任何書面資料及數據可供參酌，殊嫌率斷。實務上之作法，經濟部智慧局之審查官對針對審查過程中認爲案情複雜或較特殊之案件，若無法逕自判斷決定，皆會循正常標準作業程序提報組務會議提案討

論，該項會議之各項決議均會作成書面會議記錄，且對組內同仁作調查時亦均有詳實記錄各受訪審查官之意見、簽名或相關書面資料附卷可稽，雖該書面資料與專業市場調查公司之調查報告相較，內容或許不如後者來得精美豐富，然並非完全無任何書面資料可供參酌。日後若有類似情況曾於其商標權組內部做過簡單調查資料，建議將對於組內同仁所作調查資料作成文書記錄，並附於檔卷中併辦存查，以免口說無憑，亦俾便日後查證。

二、「證據能力」及「證據力」之界定

所謂的「證據能力」係指證據的適格性，該證據資料形式上是否有資格作爲引證之證據；而所謂的「證據力」係指證據的證明力程度的高低。本案原告提出AC尼爾森公司對於台灣果汁飲料市占率調查、鋪貨率（能見度）及銷售量等證據資料，由於該等資料所呈現僅爲簡易表格、數字，並無任何發票、收據、財報、年報等其他證據來支持其所呈現的數據之真實性，同時亦未見任何製表單位簽章以示負責，訴願會認爲應屬私文書，「證據力」薄弱，個人認爲連「證據能力」是否適格都有疑義。縱認該等數據爲真實，惟上述表單資料中，未見本件「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」立體商標圖樣標示，僅見以「美粒果」、「美粒果柳橙500ml」、「美粒果葡萄柚500ml」文字方式陳述作爲表彰商品來源，亦無法看出該證據資料爲本件立體商標之使用態樣，爰「證據力」有限。

實務上亦常有類似狀況發生，尤其在原告主張後天識別性時所提出的證據資料，例如：(一)商標的使用方式無法辨識出時間或日期；(二)銷售量、營業額、廣告費用等金額或數量資料僅用簡單的EXCELL表格表示「年份」及「金額」，比方原告主張近三年之年銷售額爲新台幣○○○百萬元，然並無任何製表人或製表單位簽章負責，亦或任何發票、收據等文書以茲佐證該數據，證據能力是否適格令人質疑。當兩造任一方對他造提出的證據能力有所質疑時，若該證據資料對整件訴訟案具重要影響力，建議法院適時對證據資料作調查，或請對造補充答辯。

三、「市場調查報告」之證據能力及證據力

目前實務上在商標註冊申請案、爭議案中，智慧局、訴願會及法院對於市場調查報告之證據能力仍採保守態度，法院多數判決[34]對市場調查報告該項證據資料而言，其就調查主體之公信力（包含從事市場調查業務之久暫、營業量之多寡、曾做過之調查報告等）、調查方式（調查期間、調查方法、調查人員之素質、調查技巧、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體及樣本數等）、問卷內容之設計（問卷之種類、題目之類型及區分、基本原則及結構安排等，是否針對預定達成之目標而設計等）、內容與結論之關聯性（市調結論與所預定之目標間，在客觀上與受理案件之待證事實應有相當因果關係）等，均無法客觀呈現真正市場與消費者之消費與評價態樣，自不足作爲判斷之論據。本件「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」立體商標案例是少數最終採認市場調查報告之個案。

曾經有個案例當事人爲了作市場調查花了近新台幣一百萬元，分別在北、中、南採集了超過千份樣本，該市場調查報告還是不被法院採納。市場調查報告是否具證據能力？究竟何種市場調查報告可採？何種不足採？該市場調查報告之公信力、調查方式或條件是重要關鍵，個人建議可由商標專責機關、法院及專家學者共同研擬一套市場調查報告之標準作業程序，包括：市場調查內容應符合哪些要件？調查方式、期間、方法、技巧、地區範圍、對象、抽樣方法、母體及樣本數、調查人員之素質、問卷題目及格式之設計、問題表達的方式等，而市場調查機構則由法院、原告及被告共同協商適任的機構擔任，讓當事人有一個模式可循，如此一來可以自然可提升市場調查報告的證據能力及證據力，將來市場調查報告機制應該可納入證據資料審酌。

34 智慧財產法院100年度行商訴字第29號判決、智慧財產法院99年度行商訴字第127號判決、智慧財產法院98年度行商訴字第223號判決、智慧財產法院98年度行商訴字第207號判決、智慧財產法院98年度行商訴字第204號判決、台北高等行政法院97年度訴字第977號判決。

四、言詞辯論終結前提出「補強證據」或「新事實」之處理原則，建議比照美國專利訴訟程序的「審前會議」（Pretrial Conference）之進行

行政訴訟中所稱「補強證據」，係指增強或擔保主要證據證明力之證據。而「主要證據」對於主要事實之證明，具有重大關係，或性質特殊，或爲防止虛僞，以期發見實體的真實，保障主要證據提出者法律利益，尚須藉補強證據，以增強或擔保其證明力[35]。

智慧財產權審理法第33條，其立法理由在於減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟而拖延未決之情況發生，所以關於撤銷商標註冊、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，容許當事人得就同一撤銷或廢止理由補提新證據，有限度地開放新證據於行政訴訟程序之提出，亦即言詞辯論終結前，得就同一撤銷或廢止理由提出「新證據」[36]，該「新證據」係指於先前行政程序（即異議、評定、廢止、舉發等）中未曾提出，於行政訴訟階段始行提出之獨立證據。故於先前行政程序中業已提出之獨立證據，非屬審理法第33條第1項所稱之「新證

元照出版提供 請勿公開散布

35 最高行政法院93年度判字第746號判決。陳國成，我國商標專利行政訴訟之變革，科技法學評論，2006年4月，3卷1期，252頁。

36 審理法第33條之立法理由：「一、現行專利法第67條第3項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起1個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審酌。惟依專利法第67條第4項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。又關於撤銷或廢止商標註冊之行政爭訟程序，實務上亦同此處理。惟上述情形，致使同一商標或專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。二、關於在行政訴訟中所提出之新證據，並未經智慧財產專責機關先行判斷，自宜責令其就該新證據提出答辯書狀，對於應否據以認定確有撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之理由，為具體之表明。」立法院第6屆第3會期第12次會議議案關係文書（院總第474號政府提案第10520號）「智慧財產案件審理法草案條文對照表」第203至204頁第33條之說明（95年4月20日）。

據」[37]。另審理法第33條第1項既明定「撤銷或廢止理由」，解釋上即指撤銷、廢止商標註冊，或撤銷專利權理由，而未包括商標註冊申請及專利申請理由[38]，故系爭商標權人於「異議成立」處分作成後及訴願決定後始申請減縮指定使用商品，此為原處分及訴願決定作成後發生之「新事實」，與審理法第33條第1項所稱「就同一撤銷或廢止理由之新證據」不同。故本件行政訴訟應否予以審酌指定商品減縮之「新事實」，乃跟行政訴訟事實狀態基準時之理論有關，並不適用審理法第33條第1項。

依實務上經驗，不論商標申請註冊案或爭議案[39]，有關兩造「補強證據」、「新事實」的提出，當事人只要於言詞辯論終結前提出，智慧財產法院多半仍會審酌。因此，如何在顧及兩造權益前提下，又不會因臨時提出證據資料而致整件訴訟案審理程序倒退，個人建議可參考美國專利訴訟程序的「審前會議」（Pretrial Conference）[40]之進行，亦即法院在開庭審理前會召集雙方律師確認案件爭議點，兩造提出的證據進行協商，就同意事項、條件納入會議決議，對日後的案件審理有拘束力，防範不必要的之審前突襲行為，同時避免因缺乏案件證據管理而導致訴訟審理程序倒退、延遲，以促進訴訟進行之效率、品質與公正[41]。建議我國訴訟之進行，對於相關「補強證據」、「新事實」應於程序庭結束前提出齊備，而非如現今多數作法只要「言詞辯論終結前」亦可提出，否則若原告於言詞辯論庭中當庭以突襲方式提出「補強證據」、「新事實」，濫用權利，實務上在商標註冊申請案及爭

元照出版提供，請勿公開散布。

37 智慧財產法院98年度行商訴字第56號判決。

38 蔡瑞森，智慧財產案件審理法於行政訴訟實務運作所面臨之爭議，律師雜誌，331期，2008年4月，48頁；高愈杰，論智慧財產行政訴訟「新證據」之提出——以智慧財產案件審理法第33條為中心（上），司法週刊，1428期，2009年2月，2版。

39 智慧財產權案件審理法第33條「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」次按智慧財產權案件審理細則第40條「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由之範圍內，所提出之新證據，法院仍應審酌。但當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，未依訴訟進行程度，於言詞辯論終結前之適當時期提出新證據，而有礙訴訟之終結者，法院得依行政訴訟法第一百三十二條準用民事訴訟法第一百九十六條第二項規定駁回之。」

40 元照英美法辭典（English-Chinese Dictionary of Anglo-American Law），2003年，1086頁。

41 陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋，跨國專利侵權訴訟之管理，2008年，93頁。

議案中，法院亦多半會接受原告當庭所臨時提出，而被告智慧局因該突襲證據資料未及審酌，往往需要時間審慎審酌，或作補充答辯，甚至後續往返法院，徒增人力、時間及行政上多項成本，導致訴訟延遲，違背了原立法目的美意，實不合理。

就商標申請註冊案而言，歸納出實務上最常見之六種突襲情形，包括：(1)爲主張後天識別性所檢附之證據、(2)因商標近似所提出之併存同意書、(3)聲明不專用、(4)指定使用商品或服務之減縮、(5)註冊申請案之分割，及(6)商標圖樣非實質變更。前述第(1)項屬「補強證據」，而第(2)至(6)項則屬「新事實」。今年7月1日修正之新商標法爲避免原告言詞辯論終結前方才同意聲明不專用、減縮商品或服務、分割註冊申請案，或對商標圖樣作非實質變更，導致原處分機關因情勢變更必須撤銷原處分，爭訟程序回歸原點，浪費行政資源，爰針對前述第(3)至(6)項，2012年7月1日新法實施後，則不得於核駁審定後才提出[42]。關於前述第(2)項因近似商標所提出之併存同意書之情形，由於新法未明確規定，將來若有申請人遲至行政訴訟言詞辯論庭始當庭提出者，是否受到新制商標法第31條第3項之限制，「應於核駁審定前爲之」仍有疑義，由於新法未明文規定此部分，故有關併存同意書提出時點之規定應比照舊法，未限定申請人必須在核駁審定前爲之。個人建議連同前述第(1)、(2)項情形皆由商標法明定應於核駁審定前爲之，因考量實務上於核駁審定後行政救濟期間始提出者，行政救濟機關無法續行審查，往往須由智慧局以違法事由不存在而先自撤原處分，另爲適法之處分，如此無意義之反覆審查，造成訴訟延遲，實爲浪費行政資源，且現行制度下本有核駁理由先行通知機制，加上新法又放寬陳述意見的期間，申請人應有充分時間審慎斟酌考量或檢送相關證據資料。

五、可口可樂公司於智財領域值得學習之處

由於可口可樂公司高度注重台灣市場，積極爭取本件立體商標註冊，從本案亦可成功地驗證可口可樂公司對智財管理制度的重視及相關智慧財產權之保護，該企業經營模式及各項行銷手法，均值得同業學習。尤其是在飲料包裝容器上所結合的

[42] 2011年6月29日修正發布，2012年7月1日施行，商標法第31條第3項明定，「指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明，應於核駁審定前為之。」

多樣化平面色彩及圖樣設計，消費者已逐漸感覺眼花撩亂，無法在眾多競爭產品中脫穎而出，同業已將創意轉到產品包裝容器的造型上，瓶身的變化中，包含了外觀、設色、材質等，有些產品外型價值已遠超過飲料本身，尤其是限量版商品，若能進一步配合特定的主題情境販售，對產品銷售量及品牌形象皆有正面效果，可口可樂公司即充分掌握此訣竅，與異業市場結盟，例如：結合公益活動、運動競賽、體育活動或影音娛樂，搭配瓶身造型設計，方能相得益彰。因此，非傳統商標的創新，包括：立體商標、聲音商標、顏色商標、甚至將來的氣味商標、動態商標、觸覺商標或全像圖等，對於可口可樂產品的生產與銷售將顯有助益，因爲對一般相關消費者來說，或許可口可樂的神秘配方究竟爲何並不重要，重要的是可口可樂商標在超過一個世紀的醞釀與迴響。

元照出版提供　請勿公開散布

專題研究

網路商標侵權案件中網路服務提供者之合理注意義務

——以中國淘寶網案為中心

陳莞青*

壹、前　言

網路技術的進步，打破傳統意義上時間和空間對資訊傳遞的阻礙，也使得越來越多的企業或個人將經營或消費搬上網路，據行政院主計處調查[1]顯示截至2011年5月，超過6成民眾（63.9%）曾透過網路購買或販售商品/服務，其中合計有15.9%的民眾過去一年網購金額超過新台幣20,000元，平均每人消費金額新台幣13,864元，估計個人網路購物商機達新台幣1,275億。此龐大商機固為市場所樂見，卻在世界各地引發日益增多之商標侵權糾紛。因網路服務提供者（internet service provider, ISP）[2]在用戶對用戶（Customer to Customer, C2C）電子商務交易模式[3]中之法律地

DOI：10.3966/221845622013040013006

* 萬國法律事務所專利師。

1 參見政府機關資訊通報，行政院主計處電子處理資料中心，2011年5月，283期，14-17頁。

2 由於網路服務提供者能提供的服務樣態多元，且大型連線服務提供者亦有能力提供網路拍賣服務，故本文之網路服務提供者並非狹義地指是指通過網絡提供有關經營性服務的法人、其他經濟組織或者自然人，以及提供網絡交易平臺服務的網站經營者，而是採取如我國著作權法第3條第1項第19款之廣義規定，包含下列服務提供者：

(一)連線服務提供者：如提供撥接上網服務之中華電信Hinet、So-net及Seednet。

(二)快速存取服務提供者：如為加速服務者之資訊獲取，於連線服務中提供仲介或暫時儲存資訊服務之中華電信Hinet、So-net及Seednet。

位類似於場地出租人（即房東）[4]，僅爲已註冊之銷售者提供無形空間的場地——交易平臺，供使用者進行交易活動，並不參與交易過程，因而通常沒有直接涉及於商業上使用商標之行爲，無須擔負直接侵權責任。儘管如此，各國實務普遍認爲網路服務提供者提供銷售平臺仍應盡到一定的注意義務[5]，有間接侵權責任適用的餘地。所謂間接侵權責任係指：侵權行爲並未直接侵害商標權保護的客體，行爲人並未實施直接侵權行爲，而是爲該直接侵權行爲提供便利條件，或造成直接侵權行爲損害後果的擴大[6]。在各國立法與司法實務上，商標間接侵權責任主要可分成：代理侵權責任（Vicarious Liability）及幫助侵權責任（Contributory Infringement）二類樣態[7]，其中：代理侵權責任是指被告並非進行直接侵權行爲，但與直接侵權行爲人之間具有明顯的或實際上的關係，即對於他人之侵權行爲有權且有能力加以控制，並自該他人之侵權行爲獲有直接利益者，無論其對該直接侵害是否知情，均應負責[8]。而幫助侵權責任則是指被告並非進行直接侵權行爲，但知道該直接侵權行爲，並促成、

(三)資訊儲存服務提供者：如提供部落格、網路拍賣等服務之淘寶網、Yahoo!奇摩、PC Home及露天拍賣等。

元照出版提供 請勿公開散布

(四)搜尋服務提供者：如提供搜尋服務之Google、百度等搜尋引擎，參見智慧財產局，著作權法網路服務提供者ISP民事免責事由及相關實施辦法Q＆A，http://www.tipo.gov.tw/ch/ArtHtml_Show.aspx?ID=992ab386-3bc8-4505-bf92-fea736736271&path=3565#3，最後瀏覽日：2013年2月24日。

3 C2C電子商務指網路服務供應商提供電子商務平臺和交易程式，允許交易雙方在其平臺上獨立以競價或議價為主的網路交易模式，參見高幸玉，我國電子商務發展概述，經濟部商業司新網路時代電子商務發展計畫，2010年5月12日，1頁。

4 蘇添，論網路交易平臺提供商的民事法律責任，北京郵電大學學報：社會科學版，2005年10月，7卷4期，76頁。

5 Béatrice Martinet Farano, *Internet Intermediaries' Liability for Copyright and Trademark Infringement: Reconciling the EU and U.S. Approaches*, 55 (Stanford-Vienna Transatlantic Technology Law Forum Working Paper No. 14, 2012).

6 參見成夢珊，間接侵權理論在我國商標侵權中的價值，法制與社會，2009年11月，32期，337頁。

7 Mark Bartholomew & John Tehranian, *The Secret Life of Legal Doctrine: the Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law*, 21 BERKELEY TECH. L.J. 1364, 1366 (2006).

8 *Id*. at 1366, 1369.

引起他人之侵害，或對於他人之侵害有重大之輔助，亦應負責[9]。以網路服務提供者類似「場地出租人」的法律性質來觀察，由於其獲利來源多是向賣方所收取的商品登錄費等費用，此費用的性質屬於信息服務費，而非產品銷售的利潤，故多爲幫助侵權責任的樣態，本文將著重探討此一間接侵權樣態之注意義務。而判斷網路服務提供者是否承擔間接侵權責任之核心爭點，即在於網路服務提供者是否盡到合理注意義務、合理注意義務的範圍爲何及如何實踐。爰此，本文以2011年中國知識產權保護十大典型案例榜首[10]的衣念訴淘寶網侵害商標權糾紛案[11]（下稱「淘寶網案」）爲中心，輔以美國及歐盟各國之類似判決，探討網路服務提供者於商標間接侵權案件的注意義務。

貳、過失侵權概念下之注意義務

一、過失侵權與注意義務之關聯性

民法上的注意義務（duty of care）源於對英美法過失侵權行爲之判定[12]，美國法律整編（第二版）侵權行爲法中之定義[13]爲：一種違反法律所規定之保護其他人免受不合理的傷害危險（unreasonable risk of harm）的法律義務（legal duty）行爲。對於過失侵權行爲的成立，原告必須證明侵權行爲人（即被告）符合下列四個要件[14]：

(一)合理的注意義務的存在（a duty to use reasonable care）。

元照出版提供，請勿公開散布

9 *Id*. at 1367.

10 參見2012年4月11日最高人民法院辦公廳關於印發2011年中國法院智慧財產權司法保護10大案件和50件典型案例的通知，http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=381353，最後瀏覽日：2013年2月24日。

11 上海市第一中級人民法院（2011）滬一中民五（知）終字第40號民事判決書。

12 王利明，侵權行為法研究（上卷），2004年，490-491頁。

13 *See* Restatement (Second) of Torts, § 282. *See also* WILLIAM L. PROSSER, JOHN W. WADE, VICTOR E. SCHWARTZ, KATHRYN KELLY & DAVID F. PARTLETT, TORTS: CASE AND MATERIAL 129 (10 ed. 2000).

14 *See, e.g.*, Winn v. Posades, 913 A.2d 407, 411 (Conn. 2007); Paz v. Brush Engineered Materials, Inc., 949 So. 2d 1, 3 (Miss. 2007); Avery v. Diedrich, 734 N.W.2d 159, 164 (Wis. 2007).

(二)注意義務之違反（breach of the duty）。

(三)其行爲與所造成之損害之間具有因果關係（causation）

(四)確實造成原告的損害（actual loss or damage）。

顯然，注意義務的存在或違反爲決定被告是否承擔過失侵權責任的核心要件，此觀點亦爲許多大陸法國家的立法和司法實踐所採納[15]。

二、注意義務之範圍及判斷標準

所謂注意義務係指：一種爲了避免造成損害而施予合理注意的法定責任[16]。依美國法律整編（第二版）侵權行爲法之規定[17]，要成立構成普通法下的過失侵權主張，侵權行爲中的原告確實需要證實被告對原告在法律上負有「注意義務」，而這種注意義務是基於原告與被告間的特殊關係或由判決所累積出的其他原則所生。

此抽象定義使得判斷注意義務的範圍及實踐仍相當困難，歷來美英法判決逐步建構可以依循之判斷標準。1932年之Donoghue v. Stevenson[18]案「鄰人原則」，該案承審法官Lord Atkin從聖經「愛汝鄰人」的訓命出發建構「鄰人原則」，認爲注意義務係爲一種必須留意以避免損害到鄰人的義務。所謂「鄰人」係指與你如此接近，且合理預期會因你的疏忽直接受到影響之人[19]。顯見注意義務不必然基於契約

15 *See* 1804 Code civil des Français § 1382, § 1383. *See also* Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 823.

16 "The legal obligation to take reasonable care to avoid causing damage." *See* JONATHAN LAW & ELIZABETH A. MARTIN, A DICTIONARY OF LAW (7 ed. 2009), *available at* http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-1255?rskey=wqKiCG&result=1127&q= (last visited Feb. 25, 2013).

17 *See* Restatement (Second) of Torts, § 315. *See also* restatement (Third) of Torts, § 6, § 37 (no duty of care with respect to risks not created by Actors) and Tarasoff v. Regents of the University of California, 17 Cal. 3d 425, 551 P.2d 334, 131 Cal. Rptr. 14 (Cal. 1976).

18 *See* Donoghue v. Stevenson (1932) All ER Rep 1.

19 *Id*. "The rule that you are to love your neighbour becomes in law, you must not injure your neighbour; and the lawyer's question, Who is my neighbour? receives a restricted reply. You must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbour. Who, then, in law is my neighbour? The answer seems to be - persons who are so closely and directly affected by my act that I ought reasonably to have them in

關係，只要合理預期你的行為可能會對別人造成傷害，他就是你的鄰人，而你就負有注意義務。「鄰人原則」的橫空出世，使得被告注意義務的範圍可透過「鄰人」要件限定，以免請求權人及請求標的漫無限制[20]。

而Caparo Industries Plc v. Dickman[21]案對注意義務的存在，提出三個判斷要件：

1.損害的合理可預見性（forseeability）。

2.原告與被告之間的緊密關聯性（proximity）。

3.在具體個案中，為了保護一方當事人之利益，而課予他方注意義務，是否公正並合理（just and reasonable），此一判斷要件為係屬法政策之考量。

亦即，在過失侵權行為中，行為人僅對損害範圍內可合理預見之被害人負責，且法官在個案中判斷被告之注意義務的範圍時，所須考慮的關聯性是指法律原因上之關聯，而非時空上鄰近，同時在政策上須考量公平與合理。

另一方面於United States v. Carroll Towing Co.[22]案中，承審法官Learned Hand提出著名之「漢德公式」（Hand Formula）以判斷注意義務違反，依據該公式，是否違反注意義務應考量三個變量：損害發生之可能性（Probability）、損害結果之嚴重性（Loss）防範損害發生之成本（Burden），當行為人可因該行為而減少的預期損害（即損害發生之可能性乘以損害結果之嚴重性，P×L）大於防範損害所須之成本時（B），始認被告違反其注意義務，而應擔負過失責任。自「漢德公式」以降，又有學者陸續補充注意義務違反之判斷因素及內涵，提出：事態的危險性、損害後果的嚴重程度、行為人的預見與預防成本、一般社會通念[23]等綜合判斷因素，此等判斷因素涉及利益衡量、利益選擇、法官個人偏好等主觀價值取捨，故使違反注意義務之判斷，呈現動態的樣貌，並非僅侷限於特定內涵。

元照出版提供 請勿公開散布

---

contemplation as being so affected when I am directing my mind to the acts or omissions which are called in question."

20 陳忠五教授於「我國醫療事故損害賠償問題的現況與展望研討會(一)」之發言，台灣本土法學雜誌，2002年10月，39期，8頁。

21 Caparo Industries Plc v. Dickman [1990] 2 A.C 605.

22 *See* United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (2d Cir. 1947); THE NEW PALGRAVE DICTIONARY OF ECONOMICS AND THE LAW (2), at 514-16 (Peter Newman ed., 2002).

23 EMILY LYNCH, MORISSETTE PERSONAL INJURY AND THE LAW OF TORTS FOR PARALEGALS 32-38 (2009).

三、商標間接侵權案件之注意義務

在商標間接侵權案件中，除適用前述一般過失侵權注意義務的判斷標準外，網路服務提供者所應承擔的注意義務依侵權時點切割成：事前、事中及事後三個階段，其中：事前義務係指事先審查網路用戶之經營主體身分，並制定管理規範以預防網路用戶開始營運後的侵權糾紛；事中則著重於網路服務提供者是否知道侵權行為之發生，以及知道侵權行為是否即時採取必要措施；事後義務則是指網路服務提供者應持續監督，防範經常性的侵權再發生。下文將先介紹淘寶網一案之案情及判決理由，接著以該案判決為中心詳細探討三階段注意義務於中國實務之具體適用。

參、淘寶網案之案情與判決要旨

一、案例事實

原告衣念（上海）時裝貿易有限公司（下稱「衣念公司」）訴稱：

依蘭德有限公司（E‧LAND LTD）為第1545520號註冊商標和第1326011號註冊商標的權利人，依蘭德有限公司將上述商標的獨占許可使用權授予原告。原告生產的「TEENIE WEENIE」等品牌服裝擁有很高知名度，曾獲得2009年度上海名牌稱號。被告杜國發在淘寶網銷售之服裝中使用「TEENIE WEENIE」等商標，侵犯原告享有的註冊商標專用權。根據杜國發在淘寶網上的成交記錄，其在2009年12月1日至2010年2月1日兩個月時間內即成交仿冒產品20餘件。

被告淘寶公司為淘寶網之運營商，自2009年9月開始，原告就淘寶網上存在的大量侵權商品向淘寶公司提出警告，並要求其採取事先審查、遮罩關鍵詞等有效措施控制侵權行為的蔓延，但淘寶公司未採取合理措施。自2009年9月開始，原告針對杜國發之侵權行為，曾7次發函給淘寶公司，要求其刪除杜國發發布的侵權商品資訊。淘寶公司雖對原告舉報之侵權資訊予以刪除，但未採取其他制止侵權行為之措施。淘寶公司不顧原告之警告和權利要求，在知道杜國發以銷售侵權商品為業之情況下，依然向杜國發提供網路服務，故意為侵犯他人註冊商標專用權之行為提供便利條條件，繼續縱容、幫助杜國發實施侵權行為。

元照出版提供 請勿公開散布

被告杜國發主要辯稱：

其不知所銷售之服裝商品爲侵權商品。

被告淘寶網路有限公司（下稱「淘寶公司」）主要辯稱：

(一)原告衣念公司濫用權利

早在2006年8月原告就開始針對淘寶網上出售的商品向淘寶公司提出投訴，迄今4年的投訴過程中，淘寶公司一直積極刪除原告所指認涉嫌侵權的信息，並始終按淘寶網當時適用的知識產權投訴規則，對涉嫌侵權人予以處理。原告投訴量巨大，僅以2009年9月29日至11月3日這段期間爲例，原告投訴涉嫌侵權的商品資訊累計達105,643條，約有20%爲錯誤投訴。原告之輕率投訴引起相關淘寶網用戶之大量異議，並對淘寶公司之商譽造成損害。本案所涉及的投訴，僅是原告數十萬投訴信息中之個案。原告認定侵權的理由不充分，僅以低價、未經授權銷售爲由認定侵權。原告除要求淘寶公司刪除涉嫌侵權的資訊外，還要求淘寶公司採取事先審查、遮罩關鍵詞，以及永久刪除用戶帳號等措施。

(二)淘寶公司採取了合理審慎的措施，保護原告的合法權益

淘寶網爲防止用戶侵犯他人知識產權，採取了合理的保護措施，包括對賣家用戶之真實身分採取合理審查措施、組建團隊及時刪除權利人投訴涉嫌侵權之資訊、制定並不斷完善知識產權保護規則。

(三)淘寶公司未侵犯原告的註冊商標專用權

原告針對被告杜國發的7次投訴中，有4次不涉及系爭第1545520號和第1326011號註冊商標，且7次投訴均未附任何侵權證據，無證據之投訴爲不適格之投訴，淘寶公司可不予接受。但考慮到如果不予刪除連結，可能導致原告的權益受到損害，爲了平衡原告和被投訴人之間的合法利益，淘寶公司暫時採取了只刪除資訊，但不予處罰的措施。淘寶公司善意的刪除行爲，並不能就此推定淘寶公司明知杜國發及其他被投訴人存在屢次重複侵權行爲，而怠於採取任何措施。在本案中，原告也僅公證購買杜國發銷售的1件商品並鑑定爲假貨，不能由此認定其他7次投訴之商品均爲仿冒品，亦不能由此認定杜國發銷售的其餘商品爲仿冒品。

二、判決要旨

第一審上海市浦東新區人民法院及第二審（終審）上海市第一中級人民法院，均認爲被告杜國發構成商標侵權行爲，而淘寶公司則構成幫助商標侵權行爲，均應負賠償責任。其判決理由認爲：

(一)淘寶公司作爲淘寶網的經營者，其在本案中爲被告杜國發銷售侵權商品提供網路交易平臺，並未直接實施銷售侵權商品的行爲，而屬於網路服務提供者。網路服務提供者對於網路用戶的侵權行爲一般不具有預見和避免的能力，因此，並不因爲網路用戶的侵權行爲而當然負侵權賠償責任。但是如果網路服務提供者明知或者應當知道網路用戶利用其所提供的網路服務實施侵權行爲，而仍然爲侵權行爲人提供網路服務，或未採取適當措施避免侵權行爲發生者，則應當與網路用戶負共同侵權責任。

(二)就本案而言，法院認爲：

1.淘寶公司知道淘寶網上大量存在商標侵權商品之現象。

(1)在案證據證明衣念公司從2006年起就淘寶網上的商標侵權向淘寶公司投訴，並且投訴量巨大，然至2009年11月，淘寶網上仍存在大量被投訴侵權的商品資訊，況且在淘寶公司刪除的被投訴商品資訊中，遭到賣家反通知的比率很小，由此可見，淘寶公司明知淘寶網上大量存在商標侵權商品之現象，而且也知道對於衣念公司如此長期大量的投訴，僅採取刪除連結的處理方式效果並不明顯。

(2)在案公證書表明衣念公司購買被控侵權商品時，被告杜國發在其網店內公告：「本店部分是專櫃正品，部分是仿原單貨，質量可以絕對放心……」，從該公告內容即可明顯看出杜國發銷售侵權商品，淘寶公司在處理相關被投訴連接資訊時對此當然屬知悉，由此亦能證明淘寶公司知道杜國發實施商標侵權行爲。

2.就淘寶公司主張衣念公司未提供判斷侵權成立的證明，致其無法判斷侵權成立的理由，法院認為不能成立。

(1)衣念公司的投訴函明確表示其認爲侵權商品之資訊連接及相關理由，雖未就每一個投訴侵權的連結說明侵權理由或提供判斷侵權證明，但已提供相關權利證明及投訴侵權連接網址，並說明侵權判斷的諸多理由，而且衣念公司持續投訴多年，

其所投訴理由亦不外乎投訴函中所列明的幾種情況，因此淘寶公司實際上也知悉一般情況下衣念公司投訴的侵權理由類型。淘寶公司在處理衣念公司投訴連接時，必然要查看相關聯接的商品資訊，對商品資訊是否侵權即有初步瞭解和判斷。因此，透過查看相關聯接資訊，作爲經常處理商標侵權投訴的淘寶公司也應知道淘寶網上的賣家實施侵犯商標權的行爲。

(2)判斷侵權不僅從投訴人提供的證據考查，還應結合賣家是否反通知以進行判斷，通常情況下，經過合法授權的商品資訊被刪除，被投訴人不可能漠然處之，勢必作出積極回應，及時提出反通知，除非確實是侵權商品資訊。故本案淘寶公司在多次刪除杜國發的商品資訊並通知杜國發被刪除原因後，杜國發並沒有回應或提出申辯，據此可知淘寶公司完全知道杜國發實施銷售侵權商品行爲。

3.淘寶公司未採取必要能夠防止侵權行為發生的措施。

法院認爲淘寶公司知道被告杜國發利用其網路服務實施商標侵權行爲，但僅是被動地根據權利人通知採取沒有任何成效的刪除連結措施，未採取必要而能夠防止侵權行爲發生的措施，從而放任、縱容侵權行爲的發生，其主觀上具有過失，客觀上幫助杜國發實施侵權行爲，構成共同侵權，應當與杜國發負連帶責任。

4.就淘寶公司主張衣念公司系爭7次投訴不是有效投訴部分，法院認為無理由。

商標權利人向網路服務提供者發出的通知內容，應當能夠向後者傳達侵權事實可能存在及被侵權人具有權利主張的資訊。對於發布侵權商品資訊的賣家，無論一次或多次發布行爲、多次投訴針對同一或不同商品、同一權利人之同一或不同商標等，均足以使網路服務提供者知道侵權事實可能存在，並足以使其對被投訴賣家是否侵權有理性的認識。因此，本案衣念公司7次投訴，已足向淘寶公司表明被告杜國發存在侵權行爲的資訊。

5.就淘寶公司主張衣念公司投訴量大、投訴準確率差、未作重複投訴標註，導致其無法發現重複投訴情況部分，法院認為無理由。

在案證據證明自2009年9月29日至2009年11月18日，衣念公司投訴的侵權商品

資訊有131,261條，淘寶公司刪除其中117,861條。2010年2月23日至2010年4月12日則投訴商品資訊153,277條，刪除其中124,742條。衣念公司如此大量之投訴及淘寶公司如此大量之刪除，更加證明淘寶公司僅採取刪除措施並未使淘寶網上侵權現象有所改善。同時，衣念公司大量投訴及投訴準確率，會影響淘寶公司審查被投訴資訊所耗費的人力和時間，但與淘寶公司是否能夠發現重複投訴並無多大關聯。

肆、注意義務於淘寶網案之具體適用

一、事前義務：審查及訂定管理規則

(一)用戶之經營主體身分之事前審查

由於網路服務提供者無法預見網路用戶欲上傳之商品訊息內容、從巨量商品訊息中篩選和遮蔽侵權訊息的技術難度相當高、全面審查商品資訊將勢必大大增加網路服務成本等理由[24]，目前各國司法實務[25]普遍認爲網路服務提供者於侵權發生前並無一般性的監控義務（general monitoring obligation），既不需對賣家發布的商品資訊進行事先審查，亦無主動搜尋、刪除侵權資訊的必要，本案亦採相同觀點，對事前義務之要求並無著墨，而是將注意義務之重心轉向事中及事後義務。爰此，本文所謂事前審查義務，並非要求網路服務提供者對網路用戶之經營能力或有無侵權記錄進行實質審查，僅是對網路用戶之經營主體身分（如：自然人之姓名、身分證字號或者法人之企業法人登記檔案）做形式確認，此一義務明文落實於中國「網路商品交易及有關服務行爲管理暫行辦法」第20條[26]。

---

24 邵勳，網路交易平臺經營者幫助侵權的司法認定，人民法院報，2012年4月26日，http://www.rmfyb.com.cn/paper/html/2012-04/26/content_43917.htm，最後瀏覽日：2013年3月1日。

25 相關案例可參見Tiffany Inc. v. eBay Inc., 576 F. Supp. 2d 463, 506 (S.D.N.Y 2008)；L'Oréal v. eBay, E.C.J. case C-324/09, July 12, 2011；Scarlet v. Sabam, E.C.J. case C-70/10, November 24, 2011; Viacom Int'l, Inc., Football Ass'n Premier League Ltd. v. YouTube, Inc. (2d Cir. 2012), Docket 10-3270-cv (Apr. 5, 2012).

26 參見網路商品交易及有關服務行為管理暫行辦法第20條。

(二)使用協議與管理規則之制定

再者，事前義務亦包括於營運前制定使用協議[27]和管理規則[28]等。以本案被告淘寶公司爲例，履行此義務的具體措施包括：

1.在淘寶網服務協議[29]中規定會員註冊的條件和程式，以對申請通過交易平臺提供商品或服務的經營者的主體經營資格進行審查。

2.在前述協議建立網路交易平臺管理規章制度，明定淘寶網服務的內容、淘寶網服務使用規範、特別授權、責任範圍和責任限制、協議終止、隱私政策、糾紛解決等內容。

3.在前述協議與商品發布管理規則[30]、淘寶網用戶行爲管理規則（非商城）[31]等明定經營者不得在平臺上實施侵犯他人商標權的行爲以及違約責任。

4.公布智慧財產權投訴[32]途徑，建立相關投訴、舉報管道以及相關處理規則，保證商標權人有適當方式向平臺提供商舉報某經營者實施侵犯其商標權的行爲。

值得注意的是，審查及訂定管理規則僅爲事前義務的最低限度門檻，在中國實務僅會被視爲盡到合理注意義務的證據之一，但不代表網路服務者已充分履行其注意義務[33]，網路服務提供者還得從其他方面證明其已經盡到事前合理的注意義務，例如：在丹麥公司訴易趣[34]案中，易趣網建立的智慧財產權權利人舉報系統，包括：進行每日監督，移除可能的仿製品或侵權物品、凍結多次違規者的帳戶以及發送侵權通知的範本搭配迅速移除諸多權利人向易趣網發出警告的資訊等。此種積極

---

27 同前註，參見第21條。

28 同註26，參見第22條。

29 參見淘寶網服務條款，取自http://www.taobao.com/helpcenter_zh_hk/content/help_freshman_login.php，最後瀏覽日：2013年3月7日。

30 參見http://bbs.taobao.com/catalog/thread/154504-8334882.htm，最後瀏覽日：2013年2月25日。

31 參見淘寶網用戶行為管理規則總則第2條第15項，http://bangpai.taobao.com/group/thread/182461-1193779.htm，最後瀏覽日：2013年2月25日。

32 參見http://service.taobao.com/support/knowledge-1121016.htm，最後瀏覽日：2013年2月25日。

33 參見上海市黃浦區人民法院（2010）黃民三（知）初字第42號民事判決書，該案中僅將使用協議及管理規則視為定型化契約，只起到告知的作用。

34 易趣網原為ebay旗下公司，2012年起屬Tom集團的全資子公司，參見http://www.eachnet.com/abouteachnet.html，最後瀏覽日：2013年2月25日。

主動的智慧財產權維護措施，即獲得法院認可，認爲已爲制止網上侵犯智慧財產權行爲盡到事前注意義務[35]。

二、事中義務：於知道侵權行為存在後採取必要措施

(一)何謂知道（knowledge）？混亂不一的判斷標準

依中國侵權責任法第36條第2項和第3項[36]之規定，於網路商標侵權案件中，作爲第三人的網路服務提供者可能因爲知道用戶的侵權行爲而構成共同侵權（即幫助侵權），亦可能因在收到商標權人侵權通知但未採取必要措施，而爲擴大侵權部分承擔責任。可見判定網路服務提供者盡到事中注意義務的要件在於：1.網路服務提供者知道侵權行爲；2.網路服務提供者即時採取刪除、遮罩、斷開連結等必要措施。

「知道」此一主觀要件的判斷標準爲何？乃事中義務的主要爭執點，目前各國判斷標準不一。美國判決認爲網路服務提供者通常僅在實際知悉（specific knowledge）侵權行爲存在，及／或採取積極之步驟以避免得知網路侵權所謂故意忽視（willfull blindness）情況下才會被認定爲違反事中注意義務，而須承擔幫助侵權責任[37]。

歐盟實務觀點對「知道」的判斷，則有較廣泛寬鬆的解釋。以歐盟「電子商務指令」第14條[38]及L'Oréal v. eBay案[39]爲例，其認爲倘一個勤勉經營者（diligent

35 上海市第一中級人民法院（2005）滬一中民五（知）初第371號民事判決書。

36 參見中華人民共和國侵權責任法第36條：
1. 網路用戶、網路服務提供者利用網路侵害他人民事權益的，應當承擔侵權責任。
2. 網路用戶利用網路服務實施侵權行為的，被侵權人有權通知網路服務提供者採取刪除、遮罩、斷開鏈接等必要措施。網路服務提供者接到通知後未及時採取必要措施的，對損害的擴大部分與該網路用戶承擔連帶責任。
3. 網路服務提供者知道網路用戶利用其網路服務侵害他人民事權益，未採取必要措施的，與該網路用戶承擔連帶責任。

37 Farano, *supra* note 5, at 82.

38 Article 14 of Directive 2000/31, entitled 'Hosting', provides:…"(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent…".

economic operator），無法自不法活動或資訊顯著之事實或環境有所察覺，則會被認定爲違反事中注意義務，此處察覺（aware）不要求具體清楚地知道侵權事實的存在，對於構成「知道」之標準較美國法爲低[40]。

於中國司法實務[41]，「知道」之成立爲構成「明知」或「應知」。所謂明知，即實際知道，包含兩層意涵：(1)直接且清楚知悉某種事實或狀況；(2)知曉某種資訊或情況，而該資訊或情況會引起一般理性人對事實作進一步的探究或查詢[42]。所謂應知，是指推定知道，按照利益平衡原則和合理預防原則的要求，網路服務提供者在某些情況下應當注意到侵權行爲存在[43]。

當前中國司法實踐對於「明知」之判斷有一定共識，除有直接證據證明網路服務提供者的主觀明知狀態外（如：有關書證或者網路服務提供者工作人員的證人證言等），倘網路服務提供者對商品訊息內容進行編輯、宣傳、推薦、介紹等客觀行爲，則往往亦可認定網路服務提供者屬於「明知」[44]。

對於「應知」的判斷則歧異甚大，多依賴於法官依據個案判斷。於2013年1月起施行之「最高人民法院關於審理侵害資訊網路傳播權民事糾紛案件適用法律若干問題的規定」第9條[45]揭示數個綜合判斷因素，以判定網路服務提供者是否應知侵害

元照出版提供 請勿公開散布

---

39 L'Oréal v. eBay E.C.J. case C-324/09, July 12, 2011.

40 Farano, *supra* note 5, at 82.

41 參見北京市高級人民法院關於審理電子商務侵害知識產權糾紛案件若干問題的解答，取自 http://www.wanhuida.net/tabid/144/ArticleID/1568/Default.aspx，最後瀏覽日：2013年3月1日。

42 胡開忠，網路服務提供商在商標侵權中的責任，法學，2011年2月，2期，141頁。

43 同前註。

44 姚建軍，網路服務提供者注意義務程度辨析，人民法院報，2011年6月29日，取自 http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=53436，最後瀏覽日：2013年3月1日。

45 參見最高人民法院關於審理侵害資訊網路傳播權民事糾紛案件適用法律若干問題的規定，第9條：人民法院應當根據網路用戶侵害信息網路傳播權的具體事實是否明顯，綜合考慮以下因素，認定網路服務提供者是否構成應知：

(一)基於網路服務提供者提供服務的性質、方式及其引發侵權的可能性大小，應當具備的管理資訊的能力；

(二)傳播的作品、表演、錄音錄像製品的類型、知名度及侵權資訊的明顯程度；

(三)網路服務提供者是否主動對作品、表演、錄音錄像製品進行了選擇、編輯、修改、推薦等；

(四)網路服務提供者是否積極採取了預防侵權的合理措施；

信息網路傳播權的具體事實，預料日後亦可能應用於商標侵權案件，對於中國司法實務將有統一判斷標準的指標性意義。

(二)事中義務於本案之實踐

本案對事中注意義務存在兩個爭議點，包括：1.收到通知但未採取措施是否導致「應知」？2.是否有其他導致「應知」的情況？

對於爭議點1，本案法院認爲網路服務提供者收到權利人符合要求的侵權通知後，即已知道侵權事實的存在，所謂「符合要求」係指權利人應盡到其擔負之舉證責任，所發的通知應當包含下列內容：

(1)權利人的姓名（名稱）、聯繫方式和IP位址；

(2)要求刪除或者斷開連結的資訊名稱和網路位址；

(3)構成侵權的初步證明材料。

倘權利人的通知不符合上述要求，未包括涉嫌侵權商品的具體位址和通知者的聯繫方式，則網路服務提供者沒有刪除資訊的義務。若創設或使用該平臺時便概括認識（general knowledge）此平臺有用於侵權之虞，非屬「明知」或「應知」之範疇。

元照出版提供 請勿公開散布

再者，本案法院指出「網路服務提供者接到通知後及時刪除侵權資訊是其免於承擔賠償責任的條件之一，但並非是充分條件。」顯現法院認爲「通知／取下」機制並非網路服務提供者善盡事中注意義務之唯一方法，於其他導致網路服務提供者應當知道之狀況中，亦屬其注意義務之範圍內。

關於爭議點2，本案中二審法院採取四步驟判斷法認定淘寶公司是否有其他導致「應知」賣家杜國發侵權的情況存在，其判斷步驟如下：

(1)上海一中院從2006年至2009年淘寶公司收到的商標侵權投訴量以及刪除被投訴資訊後收到反通知的比率得出淘寶公司對其平臺在整體上「大量存在商標侵權商品之現象是知道的」。

(2)權利人的有效通知促使淘寶公司處理投訴的侵權連結時，「必然要查看相關

(五)網路服務提供者是否設置便捷程式接收侵權通知並及時對侵權通知作出合理的反應；

(六)網路服務提供者是否針對同一網路用戶的重複侵權行為採取了相應的合理措施；

(七)其他相關因素。

聯結的商品資訊，從而對於相關商品資訊是否侵權有初步瞭解和判斷。通過查看相關聯結信息，作爲經常處理商標侵權投訴的上訴人也應知道淘寶網上的賣家實施侵犯被上訴人商標權的行爲」。

(3)在案的公證書表明被上訴人購買被控侵權商品時杜國發（淘寶網賣家）在其網店內公告「本店所出售的部分是專櫃正品，部分是仿原單貨，質量可以絕對放心……」的內容即可明顯看出杜國發銷售侵權商品，上訴人在處理相關被投訴連結資訊時對此當然是知道的，由此亦能證明上訴人知道杜國發實施商標侵權行爲。

(4)從刪除侵權連結的反通知入手，指出「通常情況下，經過合法授權的商品資訊被刪除，被投訴人不可能會漠然處之，其肯定會作出積極回應，及時提出反通知，除非確實是侵權商品資訊。故本案上訴人在多次刪除杜國發的商品資訊並通知杜國發被刪除原因後，杜國發並沒有回應或提出申辯，據此完全知道杜國發實施了銷售侵權商品行爲」。

透過上述四步驟，二審法院認爲「知道杜國發利用其網路服務實施商標侵權行爲」。

前述步驟(2)係四步驟判斷法之核心標準，其餘三步驟則爲輔助標準。步驟(2)很顯然是借鑑於美國實務之「紅旗標準」（Red Flag Standard）（主客觀二步法）[46]，

完整出版提供，請勿公開散布。

---

46 紅旗標準（Red Flag Standard）係源於美國國會對DMCA的報告，是指在網路服務提供者對協力廠商（指用戶或者其他網站）的侵權活動缺乏明知的情況下，一種用來判斷其是否從侵權的活動中應知侵權的事實或者情況是明顯的測試。其判斷順序如下：

(1)主觀審查：判斷網路服務提供者主觀上是否意識到存在侵權內容或者活動，如網路服務提供者提供資訊存儲空間服務時對用戶上傳的內容進行整理、在提供資訊定位工具時列出鏈接的目錄或者名單等都可以判定其主觀上對侵權的事實或者活動有所瞭解，但不確定這是不是明顯的侵權活動。

(2)客觀審查：從一個處在相同或者相似情況下的「理性之人」的客觀判斷標準來判斷這一侵權事實或者活動是否是像紅旗一樣明顯。

當網路系統中存有侵權材料，或被連結材料有侵權的事實已經像一面鮮亮色的紅旗在網路服務提供者面前公然地飄揚，以至於處於相同情況下的理性人明顯能夠發現時，如果網路服務提供者採取「鴕鳥政策」，像一頭鴕鳥那樣將頭深深地埋入沙子之中，故意忽視（willful blindness）侵權事實，則同樣能夠認定其至少應當知曉侵權材料存在。參見江波、張金平，網路服務提供商的知道標準判斷問題研究——重新認識“紅旗標準”，法律適用，2009年12月，12期，53-54頁；王遷，網路版權法，2008年，190頁。

其中「必然要查看相關聯結的商品資訊，從而對於相關商品資訊是否侵權有初步瞭解和判斷」類似於紅旗標準的主觀審查步驟，而「通過查看相關聯結信息，作爲經常處理商標侵權投訴的上訴人也應知道淘寶網上的賣家實施侵犯被上訴人商標權的行爲。」則類似於紅旗標準下「理性之人」判斷的客觀審查步驟。

由於中國侵權責任法第36條第2項及第3項對於網路服務提供者之直接侵權行爲或幫助侵權行爲的歸責原則，多與美國數位化千禧年著作權法案（The Digital Millennium Copyright Act, DMCA）之觀點相似，例如：侵權責任法第36條第2項「網路用戶利用網路服務實施侵權行爲的，被侵權人有權通知網路服務提供者採取刪除、遮罩、斷開連結等必要措施。網路服務提供者接到通知後未及時採取必要措施的，對損害的擴大部分與該網路用戶承擔連帶責任。」此規定類似於DMCA §512(c)之安全港條款（Safe Harbor）以及通知／取下機制。而同法第3項規定網路服務提供者因爲「知道」用戶的侵權行爲但未採取必要措施而構成幫助侵權，構成「知道」情形之一——「應知」的判斷，則類似於紅旗標準對故意忽視之判斷。因此，雖然DMCA係針對著作權所爲之規範，於本案中，法院亦應用紅旗原則至網路商標侵權案件中，以判斷是否有其他導致「應知」的情況，此乃中國司法實務對該類案件之首次嘗試，更進一步使「應知」的判斷標準和思考邏輯更爲細膩，對於日後中國類似案件的審理有重要參考價值。

三、事後義務：持續監督防範經常性的侵權再發生

對於網路服務提供者是否應持續監督，防範經常性的侵權再發生，目前各國實務尚存有爭議。再者，網路服務提供者是否會遵守自身的服務協議，命經常性的侵權者停權或採取進一步的方式防止侵權再次發生？因涉及各網路業者累犯次數的訂定、使用何種過濾措施監控累犯者等技術問題，目前外界仍難以對事後注意的實踐作出客觀的評估。

針對此議題，本案法院見解是：「淘寶公司作爲國內最大的網路交易平臺經營者，完全有能力對網路使用者的違規行爲進行管理……但淘寶公司接到衣念公司針對杜國發發布侵權商品資訊的投訴通知後，除了刪除侵權商品資訊外沒有採取其他處罰措施。在7次有效投訴的情況下，淘寶公司明知杜國發通過淘寶網銷售侵權商品，但仍未採取必要措施以制止侵權，放任、縱容杜國發實施侵權行爲，爲杜國發

銷售侵權商品提供便利條件，具有主觀過錯，構成幫助侵權，應與杜國發承擔連帶賠償責任。」

顯然，法院認爲是否要賦予網路服務提供者積極的事後注意義務，須先判定該網路服務提供者是否具有足夠的審查能力，在確認具備足夠審查能力之前提下，進一步聽其言觀其行，從長期觀察侵權投訴的情況著手，由侵權發生前及發生時之處理效果評估網路服務提供者採取的措施是否有效。若網路服務提供者刪除侵權資訊後，同一網路用戶仍然利用相同網路服務繼續實施侵權行爲，網路服務提供者應當進一步採取必要的措施遏止繼續侵權，方能認爲已善盡事後注意義務。至於何者屬於必要的措施，則須根據網路服務的類型、技術可行性、成本、侵權情節等因素確定，而必要的措施之具體內容可包含：對網路用戶進行公開警告、降低信用評級、限制發布商品資訊直至關閉該網路用戶的帳戶等[47]。

伍、難以適從的eBay

針對網路服務提供者侵權行爲之法規範屬國內法層次，因各國有不同立法思維與政策考量，網路服務提供者之合理注意義務，於各國實踐中存有矛盾衝突，下文將以比較法觀點分析全球最大的網上交易平臺供應商eBay於美國、歐盟之案例釐清各國實務差異。

一、Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.案[48]

(一)案情簡介

此案原告Tiffany爲全球知名珠寶商，而被告eBay與本案被告淘寶公司的角色類似，亦爲網路拍賣服務提供者，其電子交易平臺供註冊的會員進行C2C交易，並向賣家收取線上陳列費以及交易費。原告在一項Buying Programs的調查計畫中發現，2004年在被告網站上有73.1%Tiffany商品爲仿冒品，而2005年間則有75.5%的仿冒品比例。因此，原告提起訴訟控告eBay商標直接侵權、商標幫助侵權、商標淡化以及

47 邵勳，同註24。

48 Tiffany (NJ) Inc. v. ebay, Inc., 600 F.3d 93 (2010).

不實廣告。

(二)法院見解

在事前義務上，地方法院認爲被告eBay在並未具體知道或有理由知道的情況下，對於潛在的侵權行爲不應負擔主動搜尋之義務[49]。再者，對於事中義務，地方法院援引聯邦最高法院1982年Inwood案[50]所建立之兩項判斷標準，判斷被告是否成立商標幫助侵權。依據Inwood測試法，製造商或批發商若符合下列兩項標準之一，則構成商標幫助侵權：

1.如果製造商或批發商故意引誘他人侵害商標；或

2.持續提供商品給予知道或有理由知道的人即構成商標侵害[51]。

前開第1項標準，並非該案雙方爭論的重點。該案之攻防重點係集中於第2項標準，美國第二巡迴上訴法院（下稱「巡迴法院」）係以被告對於其所提供之網路交易平臺上出現之仿冒品內容是否有概括認識（general knowledge），據以判斷被告是否符合第2項之判斷標準。

巡迴法院指出原告提出問題核心應爲：如果集中所有知悉事項，是否能夠讓被告注意到有實質的商標侵權問題。若此種方式可行，而被告又未進行，應當承擔商標幫助侵權責任[52]。巡迴法院指出如果幫助商標侵權責任得以成立，則網路服務商不應僅限於知道或有理由知道其服務被用於銷售仿冒品，還需要同時知道特定名單正在侵權或即將侵權[53]。

---

49 "Without specific knowledge or reason to know, eBay is under no affirmative duty to ferret out potential infringement", *id*.

50 Inwood laboratories, inc. v. Ives Laboratories, inc., 456 U.S. 844, 854 (1982).

51 "…if a manufacturer or distributor intentionally induces another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement, the manufacturer or distributor is contributorially responsible for any harm done as a result of the deceit", *id*.

52 "Tiffany posits that the only relevant question is whether all of the knowledge, when taken together, puts [eBay] on notice that there is a substantial problem of trademark infringement. If so and if it fails to act, [eBay] is liable for contributory trademark infringement." *ebay, Inc*., 600 F.3d.

53 "For contributory trademark infringement liability to lie, a service provider must have more than a general knowledge or reason to know that its service is being used to sell counterfeit goods. Some

因此，巡迴法院肯定地方法院之見解，認爲：原告Tiffany採概括認識解讀Inwood測試法之判斷標準過於寬鬆，服務提供者必須知道「特定」連結係侵權或將發生侵權，故認定若被告eBay僅對於其提供之網路平臺中仿冒品內容有概括認識，尚不符合Inwood案第2項商標幫助侵權之判斷標準。另外，原告的通知函並沒有確定特定侵權銷售商，亦未證明被告知道或有合理理由應當知道特定的假冒原告產品的銷售商後，還爲其提供服務。因此，巡迴法院維持地方法院判決，宣告eBay不須承擔幫助侵權責任。

再者，對於其他可能導致應知的狀況，於此案則是判定有無故意忽視的情形。原告Tiffany主張被告eBay都已經知道有仿賣品在其網站上交易，卻仍故意忽視放任侵權行爲發生，應承擔幫助侵權責任。對此爭點，地方法院認爲：市場已經給予被告及類似的商業經營者很高的激勵機制促使其網站上之侵權商品最少化。而被告於遏止侵權方面已出許多努力，花費許多成本。巡迴法院亦贊同地方法院見解並指出：如果被告故意疏忽，故意不去發現這種有問題的列表或識別賣方，便會該當Inwood案「知道或有合理理由應當知道」之要件，倘被告合理懷疑用戶侵犯商標權，便不能排除以尋求其他方式應知特定侵權交易的責任，而完全疏忽則等同於實際知道侵犯美國商標法的行爲，由於此案被告並沒有對於假冒商品的銷售完全失察，並不存在故意疏忽問題。

至於事中義務「必要措施」之要件，地方法院認爲：原告Tiffany曾發函告知被告網站發布之某些交易清單資訊中包含仿冒品，被告eBay所建構的「確定商標所有權人」（Verified Rights Owner Program, VeRO）機制，於一旦獲知受到投訴資訊尚不能確保真實的情況下，能夠立即停止繼續發布並迅速刪除，同時會對賣家與買家都作出警告，終止收取刊發清單資訊的費用，使得買家無法直接再購買到仿冒品[54]。據此，地方法院認定被告能夠及時終止發布仿冒品廣告資訊，不應再承擔幫助侵權責任。此論點亦獲得巡迴法院的認可。

---

contemporary knowledge of which particular listings are infringing or will infringe in the future is necessary.", *ebay, Inc*., 600 F.3d.

54 "eBay's practice was promptly to remove the challenged listing from its website, warn sellers and buyers, cancel fees it earned from that listing, and direct buyers not to consummate the sale of the disputed item." *ebay, Inc*., 600 F.3d.

(三)小　結

有別於淘寶網案之作法，美國司法實務認爲網路服務提供者對於尚未發生的潛在侵權行爲，並不負有主動搜尋、預防的注意義務，注意義務之核心焦點在於事中義務。當網路服務提供者「知道」侵權行爲發生時，倘能即時執行必要措施（如：DMCA所制定之通知／取下機制（notice-and-takedown））[55]移除侵權訊息，即已善盡其合理注意義務。至於是否事後持續監督避免經常性的侵權再發生，在所不問。

二、L'Oréal[56] v. eBay案

(一)案情簡介

此案原告L'Oréal爲全球知名的化妝品品牌商，其產品由封閉式經銷通路銷售（closed selective distribution network），僅有經其授權之經銷商方可提供商品予其他經銷商。2007年5月22日L'Oréal向被告eBay發出警告信，認爲在eBay歐洲網站上侵犯其智慧財產權的交易廣泛存在，其後被告eBay未能給予原告L'Oréal滿意的回覆，原告遂在多個歐盟會員國，對被告eBay就其網站用戶如下的商標侵權行爲提起訴訟：

1.eBay通過從搜尋引擎網站上購買贊助商連結（例如Google's AdWords）使用對應L'Oréal產品商標的關鍵詞，將其用戶導向其網上，以便銷售侵權產品。

2.eBay未能採取足夠措施阻止其網上仿冒品的銷售。

2004年至2009年間，歐洲各國法院陸續對此系列案件逕行適用內國法律作出判決，直到2009年7月16日，英國高等法院決定將電子商務指令（the Electronic Commerce Directive）[57]、智慧財產權執行指令（the Enforcement Directive）[58]等數

---

55 *See* 17 U.S.C. § 512(c)(3).

56 L'Oréal v. eBay E.C.J. case C-324/09, July 12, 2011.

57 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market.

58 Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights.

指令中幾個關鍵法律問題提交歐盟法院爲先決裁判（Preliminary Ruling），歐盟法院首次有機會針對網路服務提供者之侵權責任範圍所涉及之問題表示意見，並於2011年7月12日作出判決。

(二)法院見解

歐盟法院判決首先指出eBay對其客戶所有數據不負有事前主動監督的義務[59]。該法院更進一步對網路服務提供者在交易過程中所扮演角色進行差異化分析認爲：倘網路服務提供者在交易過程中扮演積極角色，而非在顧客——賣家與潛在買家間保持中立地位，則不能依據歐盟「電子商務指令」第14條[60]予以免責。此處所謂「積極角色」係指促成販賣之要約的介紹（例如：網路商店頁面的最佳化），或者，推銷這些要約[61]。但僅有限於對技術或數據的自動處理才可能適用「電子商務指令」第14條的免責條款[62]。

針對事中義務，歐盟法院指出，即使網路服務提供者沒有扮演前述之積極角色，仍須進一步認定在此情形下，eBay是否符合電子商務指令第14條第1項a、b款之規定：「成員國應確保服務提供者只要符合下列規定，即不須就應服務接收者之要而儲存之資訊負責：a.提供者對不法之活動或資訊並無實際知悉，並且在有關損害賠償請求上，並未察覺該不法活動或資訊有顯而易見之事實或狀況；b.服務提供者在實際知悉或察覺（aware）到有不法活動或資訊時，立即移除該資訊或使該資訊

59 "…a general monitoring obligation would be incompatible with Article 3 of Directive 2004/48, which states that the measures referred to by the directive must be fair and proportionate and must not be excessively costly.", *supra* note 56.

60 *See* Directive 2000/31/EC, Art. 14.

61 "Where, by contrast, the operator has provided assistance which entails, in particular, optimising the presentation of the offers for sale in question or promoting those offers, it must be considered not to have taken a neutral position between the customer-seller concerned and potential buyers but to have played an active role of such a kind as to give it knowledge of, or control over, the data relating to those offers for sale. It cannot then rely, in the case of those data, on the exemption from liability referred to in Article 14(1) of Directive 2000/31. ", *supra* note 56.

62 "In situations in which that provider has confined itself to a merely technical and automatic processing of data and in which, as a consequence, the rule stated in Article 14(1) of Directive 2000/31 applies to it…", *supra* note 56.

無法連接。」即，於網路服務提供者單純利用技術自動處理資料，符合電子商務指令第14條第1項的前提下，網路服務提供者須進一步符合：在未實際知悉其儲存有不法訊息、對不法事實之存在並未查覺，以及知悉或察覺不法時立即刪除或遮蔽該網頁等要件，方得就不法行為主張免責。

故對歐盟法院而言，應考慮者係被告eBay對於系爭L'Oréal商標之銷售要約是否已經察覺有明顯的不法訊息或狀態存在，若然，則自不能賦予服務提供者免責之利益。更具體地說，「察覺」之情況包含：網路服務提供者自發性對不法行為或不法資訊之調查，以及網路服務提供者收到通知得知有此等行為或資訊存在。於後者之情形，這些主張存在不法活動之通知可能並不明確或根本不成立，故縱然服務提供者得到通知，並不當然構成「察覺」而排除第14條之適用。然而一般情況下，一位勤勉經營者（diligent economic operator）應當辨識非法情況，成員國之國內法院於判斷經營者是否實際知悉或查覺不法情事之存在時，應將有此通知存在列為考量因素之一[63]。意即，網路服務提供者應就其非法銷售行為有所識別，倘未能即時移除仿冒品銷售連結，亦應歸責。

為確保對於網路侵權的救濟充分有效，歐盟法院還指出：成員國應當確保國內法院就保護智慧財產權之目的，得命網路服務提供者積極防止侵權行為發生或繼續，並得以發出禁制令之手段強制之。該禁制令必須有效、適宜、具有可阻止性並且不能對合法貿易設置障礙[64]。意即，網路服務提供者在知悉侵權行為後，不能僅

63 "The situations thus covered include, in particular, that in which the operator of an online marketplace uncovers, as the result of an investigation undertaken on its own initiative, an illegal activity or illegal information, as well as a situation in which the operator is notified of the existence of such an activity or such information. In the second case, although such a notification admittedly cannot automatically preclude the exemption from liability provided for in Article 14 of Directive 2000/31, given that notifications of allegedly illegal activities or information may turn out to be insufficiently precise or inadequately substantiated, the fact remains that such notification represents, as a general rule, a factor of which the national court must take account when determining, in the light of the information so transmitted to the operator, whether the latter was actually aware of facts or circumstances on the basis of which a diligent economic operator should have identified the illegality." *supra* note 56.

64 "…the Member States to ensure that the national courts with jurisdiction in relation to the protection of intellectual property rights are able to order the operator of an online marketplace to

限於終止該次侵權行為，還應該防止此類侵權行為再次發生。

(三)小　結

L'Oréal案顯示歐盟實務觀點認為有必要將網路服務提供者於不同交易模式中之法律地位加以類型化，以決定不同程度之注意義務，呈現建構更細膩的注意義務判斷體系之趨勢。與淘寶網中國實務之觀點類似，該案亦認為網路服務提供者須承擔事前、事中及事後三階段之注意義務。雖然歐盟法院與美國、中國實務皆認為在侵權行為發生前，網路服務提供者不負有主動監督的義務，但侵權行為中倘一位勤勉經營者，無法察覺有明顯的不法訊息或狀態存在，則會認定為違反事中注意義務。此處察覺不要求具體清楚地知道侵權事實，與美國法所採實際知悉或故意忽視，或中國法「明知」及「應知」等判斷標準相較，歐盟構成「知道」之門檻較低。

歐盟法院要求網路服務提供者積極防範同類侵權行為再次發生，顯然比中國與美國實務更為嚴格，賦予網路服務提供者更高的合理注意義務，商標權人之保障力度雖有提升，卻使得進行全球性服務的網路服務提供者不知如何應付寬嚴不一的事後注意義務要求，陷於難以適從的尷尬處境。

免費版提供　請勿公開散布

陸、注意義務標準之調和

各國對於網路服務提供者應擔負之注意義務的範圍與實踐存有差異與衝突，本文認為保障智慧財產權與維護網路市場的健全發展兩種利益間並非存在不可調和的矛盾，似可於國際智慧財產權領域居強勢主導地位之「與貿易有關的智慧財產權協定」（Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs）本身或其框架下訂定相關子條約，對下列議題制定統一規範，以調和各國實務見解之差距。

---

take measures which contribute, not only to bringing to an end infringements of those rights by users of that marketplace, but also to preventing further infringements of that kind. Those injunctions must be effective, proportionate, and dissuasive and must not create barriers to legitimate trade…", *supra* note 56.

一、合理注意義務之程度

由前述分析可知，在事中「知道」的判斷標準以及是否課予事後義務兩點，各國實務態度迥異。本文認爲淘寶網案將美國法用以判定「故意忽視」之紅旗標準應用於中國實務，判斷是否有其他「應知」的情況，已使美國法的「故意無視」與中國法上「應知」的內涵，幾無實質差異，倘能透過更多案例比較進一步釐清美國法「故意無視」與歐盟「察覺」之內涵及個別差異，或可以紅旗標準作爲統一判斷美國「故意無視」、中國「應知」與歐盟「察覺」三者概念之突破口。

至於事後義務的課予，則可透過提出更多注意義務之具體考量因素，於TRIPs框架建構審查參考原則，使得各國實務的裁判結果不致於落差過大。更重要的是，可據此建構更完善之判斷體系，俾使誠實、與侵權無關的網路服務提供者可先預見其合理注意義務之範圍，採行適當措施與權利人合作，不致減損其於產業中持續發展的能力[65]。

另一調和事後義務差異的可行搭配措施爲：網路服務提供者可主動制定商品來源證明機制，要求曾有侵權行爲之用戶，要求其將商品再次上架前，提供商品來源的證明。此制度之優點可使假冒商標商品的網路用戶憚於披露而收斂非法行爲，從而減少網路平臺的商標侵權現象。並且，透過審查曾經侵權用戶之商品來源，網路服務提供者的審查能力將可提升，更能積極防範同類侵權行爲再次發生。並且網路服務提供者可與商標權人合作建立確認商標商品來源的資料庫，共同打造透明、良好的商標商品銷售環境[66]。倘審查商品來源後仍不免於出現商標侵權的連結，當可認爲網路服務提供者已善盡事後防範義務[67]，可作爲網路服務提供者盡到事後積極防範合理注意義務之有力證明。

---

65 *See* Jane C. Ginsburg, *Separating the Sony Sheep from the Grokster Goats. Reckoning the Future Business Plans of Copyright Dependant Technology Entrepreneurs*, 50 ARIZ. L. REV. 577, 587 (2008).

66 陳健，試論網路商標侵權中電子商務平臺商的審查能力與注意義務，網規研究通訊，2012年1月，2期，9頁，電子版取自：http://www.aliresearch.com/index.php?m-cms-q-download-aid-3582.html，最後瀏覽日：2013年3月6日。

67 同前註。

二、通知／取下機制

於美國、中國或歐盟多數國家，網路服務提供者通常是透過權利人發出的具體侵權通知而得知侵權內容或活動，此等特定具體之侵權通知使網路服務提供者有取下該等侵權內容或活動之義務，甚至可以說，這樣通知／取下之義務是權利人對抗線上侵權之第一道防線[68]。

通知／取下機制係於美國DMCA § 512(c)(3)規範詳盡的法定程式，於商標法則無相關規定。DMCA § 512(c)(3)規定[69]：「對權利人所為之通知，須以書面通訊方式向服務提供者之指定代表人為之，且該通知必須符合下列事項：(1)經授權代表著作權人之實體或電子簽章；(2)聲稱著作權人被侵害之著作的證明，如同一網站上有多個著作被侵害時，應列出代表清單；(3)該被移除或阻斷之侵權資訊的證明，並提供服務提供者足以找到該資訊之資料；(4)提供可讓服務提供者與指控人聯絡的資訊，如地址、電話及電子郵件；(5)聲明係指控訴人為善意相信該資訊之利用未獲合法授權；(6)聲明侵權通知之內容無誤，且控訴人已取得著作權人之授權，否則將負偽證責任。」

同時，為平衡保障著作權人、服務提供者及網路使用者的權益，於該法§512(g)訂有所謂「反通知與回復」（counter-notice and put-back）的機制[70]，該機制之設計為若收到使用者之反通知，應將該反通知轉送給著作權利人，並告知將於10日內回復該被移除或阻斷之資訊，如權利人未於10至14天內向法院提起訴訟，網路服務提供者應該將被移除或阻斷之資訊回復。

至於其他國家，如歐盟，將採行何種措施移除侵權資訊授權給各會員國自行訂定。舉例來說[71]：部分會員國對於通知的要求採嚴格標準，認為需要正式程式和司法機關的官方通知，但部分國家僅需要由權利人通知即可[72]。而且，歐盟部分會員

---

68 Thibault Verbiest & Gerald Spindler et al., Study on the Liability of Intermediaries, Service Contract ETD/2006/IM/E2/69, European Commission 15 (2007), *available at* http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/study/liability/final_report_en.pdf (last visited Feb. 25, 2013).

69 *See* 17 U.S.C. § 512(c)(3).

70 *See* 17 U.S.C. § 512(g).

71 Farano, *supra* note 5, at 189.

72 Verbiest & Spindler et al., *supra* note 68.

國所採行是通知／取下機制，但有些會員國則是選擇「通知／停下」（notice and stay down）機制[73]，更有國家是傾向採取「通知／通知」（notice and notice）機制[74]。反觀中國，僅於侵權責任法[75]、網路商品交易及有關服務行爲管理暫行辦法[76]等相關法規宣示網路服務提供者接到通知後應即時採取必要措施（如：刪除、遮罩、斷開連結）制止，對於必要措施的內涵及實踐與否，則留給司法機關個案認定。是以，各國對於「通知／取下」機制的實踐明顯分歧，造成相當程度的法律不確定性，並危及電子商務、國際貿易與網路技術之發展與成長[77]。

於2012年起，歐盟委員會已著手歐盟框架制定統一的通知／取下機制，調和此分歧，並對「歐盟電子商務指令」之內容進行廣泛公眾討論[78]，目前雖尚未整合出具體措施，但本文認爲其舉措確可成爲建構全球統一通知／取下機制的契機，或可考慮以規範完善且行之有年的美國DMCA相關規定爲藍本，並納入前述L'Oréal案的歐盟觀點，區隔網路服務提供者於不同交易模式之定位，若其於網路交易中扮演積極角色（例如：經營者提供幫助，使得商品銷售資訊之能見度增加），對於用戶網路交易進行之參與程度較高，審查到侵權訊息或商品的可能性亦較高，故權利人或利害關係人於此等情形中對侵權通知的舉證責任可相對減輕，反之，若網路服務提供者僅於交易處於中立地位，則故權利人或利害關係人應對侵權通知負較高的舉證責任。藉由建立全球性、統一、簡化、廣泛適用於各種智慧財產侵權案件之通知／取下機制，便於權利人或利害關係人主張權利。再者，透過將網路服務提供者類型化，對權利人或利害關係人之侵權通知賦予不同程度的舉證責任，以適當調整兩方負擔。

免費出版提供，請勿公開散布。

---

73 此一機制係指網路服務提供者有義務取下侵權內容，並確保將來不會在出現，此系統為在法國多數網路服務提供者所採用。參見Farano, *supra* note 5, at 189.

74 此機制係指代管（host）服務提供者僅須將侵權通知轉交給被指稱侵權之人。

75 參見中華人民共和國侵權責任法第36條。

76 參考網路商品交易及有關服務行為管理暫行辦法第23條。

77 Farano, *supra* note 5, at 189.

78 *See* European Commission, Notice-and-action Procedures, *available at* http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/notice-and-action/index_en.htm (last visited Feb. 25, 2013).

三、核發禁制令的限制

另一個各國實務對於事後義務所呈現之顯著差異係：是否發出禁制令強制命網路服務提供者禁止侵權用戶經網路接取至其網路或系統上之某一網址，以積極防止侵權行爲發生或繼續？歐盟觀點肯認此種作法可確保對於權利人的救濟充分有效。各成員國除了不能要求網路服務者負事前一般性的監控義務外，於其國內法制定禁制令相關規定，並無任何限制[79]。惟歐盟法院於L'Oréal案強調所發出之禁制令必須有效、適宜、具有可阻止性並且不能對合法貿易設置障礙，亦即禁制令之核發必須符合比例原則。

中國實務雖認爲網路服務提供者於特定情況下有積極防止侵權行爲發生或繼續的義務。但相較於歐盟作法，中國的防範措施更仰賴縣級（含縣級）以上工商行政管理部門積極介入管理，建立信用檔案、記錄日常監督檢查結果、違法行爲查處等情況；根據信用檔案的記錄，對網路商品經營者和網路服務經營者實施信用分類監管[80]。若有發現違法情形，工商行政管理部門可提請網站許可地通信管理部門依法責令暫時遮罩或者停止該違法網站接入服務[81]，或於作出行政處罰後，提請網站許可地通信管理部門依法關閉該違法網站[82]。

請勿公開散布。

至於美國觀點，如同前述Tiffany案之判決，並不要求網路服務提供者積極防範侵權行爲再次發生，雖於DMCA § 512(j)訂有禁制令行使之限制[83]，惟DMCA之規範本質上係針對著作權所爲，能否直接適用於商標侵權案件，容有疑義。但該法揭示衡量發出禁制令與否之考量因素[84]，包括：該禁制令的發出是否造成服務提供者或其網路、系統運作的重大負擔；數位環境下，未採取措施預防或遏止該侵權時對著作權利人所致傷害大小；該禁制令的實施係科技上可行且有效，且不妨礙接取其他線上網址的非侵權物；是否有其他較無負擔或限制較少的方式可以預防或遏止接取

---

79 *See* Recital 45, article 12(3), 13(3), 14(3) of Council Directive 2000/31/EC as well as article 15 of CouncilDirective 2000/31/EC.

80 參見同註76，第33條。

81 參見同註76，第34條。

82 參見同註76，第35條。

83 *See* 17 U.S.C. § 512(j).

84 *See* 17 U.S.C. § 512(j)(2).

侵權物等，似亦與L'Oréal案歐盟法院見解遙相呼應，對整合各國於商標侵權領域對發出禁制令之限制仍有其參考價值。

本文認爲，禁制令的給予雖爲對權利人保障最爲強力之武器，惟此防範措施對於侵權再次發生與否並未進行實質認定，爲避免權利人濫用此制度損及對善意網路服務提供者與其網路用戶之權益，禁制令的核發與行使不能漫無限制，仍應有比例原則之適用。本文建議可參酌於前開DMCA有關規定以及L'Oréal案歐盟見解，於TRIPs框架中明定以有效、符合比例且不妨害合法交易之進行等原則作爲禁制令核發之限制，並且亦應制定核發禁制令的正當法律程序，如：禁制令核發前先警告網路服務提供者，使其能先行自我省察，並給予網路服務提供者陳述意見機會等以保障網路服務提供者。

四、商標法的安全港制度

當前各國之著作權法，多針對網路服務提供者之侵權責任訂有免責的安全港條款，例如，於歐盟電子商務指令（第12條至第14條）與美國DMCA中均有網路服務提供者之免責條款。以DMCA爲例，服務提供者必須符合網路服務提供者之定義（§ 512(k)(1)）、告知用戶對侵權行爲會採取適當終止政策，並執行該政策（§ 512(i)）外，DMCA更進一步服務提供者的安全港條款類型分成四類，各自符合其所欲主張防禦的安全港條款之要件（§ 512(a) – § 512(d)）後方可針對不同的安全港類型賦予不同的免責效果。

然而現行各國商標法多無DMCA安全港條款[85]，泰半仰賴法院個案判斷是否網路服務提供者已善盡其注意義務，迄今未有任何有效、可靠之措施以免除網路服務提供者之商標侵權責任。再者，各國實務對盡到注意義務的認定標準不一，因此網路服務提供者往往過於緊張地移除其網站上可疑資訊，因而損及網路用戶言論自由以及交易自由[86]。

就權利人角度觀之，在大多數商標侵權案件中，權利人僅有的選擇係聯絡網路

85 參見財團法人資訊工業策進會科技法律中心經建會專案報告，網際網路服務提供者法律責任與相關法制之研究，2003年12月，18-19頁。

86 Elizabeth K. Levin, *A SafeHarbor for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability After Tiffany v. eBay*, 24 BERKLEY TECH. L.J. 491, 517 (2009).

服務提供者，並請求其將侵權之列表或訊息移除，但是除非網路服務提供者對其網站上侵權行為的管理未盡到任何努力，且網路服務提供者有「故意誘導他人侵犯商標權」的實際行為，控告網路服務提供者之訴訟幾乎不可能成功[87]。而且，對於透過訴訟解決不但耗時費日，且耗費甚鉅，對權利人的保障緩不濟急。

儘管在智慧財產權領域中，著作權法、專利法和商標法的原理、原則或實務建立的標準經常互相流用，但由於網際網路服務提供者的類型日益多元化，為避免各國實務或各承審法官之評斷標準不一，致網際網路服務提供者難以預見其注意義務的範圍，阻礙網路經濟及技術之發展。據此，本文認為有必要於TRIPs框架下建構商標法之安全港條款，並於各國將安全港條款加以內國法化。

鑑於網路商標侵權案件大多發生於網路拍賣網站，商品訊息係第三人之用戶提供，故其免責類型類似於DMCA § 512(c)[88]「依使用者要求將資訊存取於系統或網路」之樣態，故本文認為可參酌該條文，試擬如下商標法之安全港條款：

元照出版提供 請勿公開散布

87 *Id.* at 521.

88 17 U.S.C. § 512(c)：“(c) Information Residing on Systems or Networks At Direction of Users.—(1) In general.— A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the storage at the direction of a user of material that resides on a system or network controlled or operated by or for the service provider, if the service provider—

(A)

(i) does not have actual knowledge that the material or an activity using the material on the system or network is infringing;

(ii) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent; or

(iii)upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove, or disable access to, the material;

(B) does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to control such activity; and

(C) upon notification of claimed infringement as described in paragraph (3), responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity.”

「服務提供者欲主張免責，應符合下列規定：

(一)服務提供者必須：1.未具體知悉存放於其系統或網路上之資訊或資訊之利用係屬侵害商標權；2.對明顯侵害商標權行爲之事實或情形並未查覺；3.於具體知悉、查覺該事實後立即將資訊刪除或阻斷。

(二)服務提供者對商標權侵害行爲具控制之權利及能力時，並未自該侵害行爲獲有直接經濟上利益。

(三)服務提供者接獲依法所爲之權利侵害通知後，立即將該資訊刪除或阻斷。」

值得注意的是，上開試擬條文第(二)項乃對應DMCA § 512(c)(1)(B)，該規定係源於Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc.案[89]所提出針對著作權案件之代理侵權責任的判斷標準，規範之原意係強調網路服務提務提供者倘若對他人之侵權行爲有權且有能力加以控制，並自該他人之侵權行爲獲有直接利益者，無論其對該直接侵害是否知情，均應負責代理侵權責任，而無免責條款之適用。

惟，著作權法代理侵權責任之判斷要件是否能通盤適用於網路商標侵權案件？本文持保留態度，舉例來說，網路賣家在eBay刊登物品須繳付刊登費，如物品成功售出則另須繳付成交費[90]，淘寶網亦有「搭配套餐」、「鑽石展位」、「超級賣霸」等類似收費模式[91]，一旦商品賣出抽取佣金，就已該當「自該侵害行爲獲有直接經濟上利益」要件，使得無法適用免責條款的可能性大幅提高，將可能導致拍賣網站一開張，網路服務提供者就處在承擔代理侵權責任之風險中，而妨礙網路經濟之發展，亦降低網路服務提供者採取必要措施刪除或阻斷侵權資訊的意願。

---

89 "…even in the absence of an employer-employee relationship one may be vicariously liable if he has the right and ability to supervise the infringing activity and also has a direct financial interest in such activities." *See* Genrhwin Publisbing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971).

90 參見eBay使用說明，http://pages.ebay.com.hk/help/sell/seller-fees.html，最後瀏覽日：2013年3月6日。

91 參見中文在線，http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?zh=zh-tw&lid=70831，最後瀏覽日：2013年3月6日。

爲避免商標法之安全港規定形同具文，本文認爲於網路商標侵權案件中，對「有控制之權利及能力」要件之判定，不宜直接適用著作權法寬鬆的代理侵害責任適用要件，而應當回歸一般間接侵權理論，除認定網路服務提供者有能力監督直接侵權人的行爲外，網路服務提供者與直接侵權人更必須存有特殊關係，如：代理關係（principles of agency）[92]，藉更爲嚴格的代理侵權適用要件及檢驗標準，讓網路服務提供者較不易落入代理侵權之範疇，而能適用商標法之安全港條款，俾使安全港條款更加安全而能發揮其預期功效。

柒、結　論

本文由一般過失侵權概念下之注意義務理論出發，以淘寶網一案爲中心詳加探討網路服務提供者於商標侵權案件各階段所應負擔之合理注意義務，並以比較法觀點分析eBay於美國、歐盟判決與淘寶網案間所呈現的各國實務對注意義務認定之差異以及內在衝突，經分析可明顯觀察到網路服務業者的商標侵權糾紛戰場已從其是否應承擔間接侵權責任，移轉至是否將合理注意義務貫穿於其服務平臺的整個營運過程。

網路侵權案件呈現出侵權主體分散化、侵權角色多重化、侵權行爲多樣化及侵權關係複雜化等特徵，使得現行法規範很難有效保障權利人的合法權益，是以，積極調和各國實務之差異與衝突成爲首要之重。本文認爲於智慧財產權體系內最重要並且具法律強制力的國際條約TRIPs框架下針對：合理注意義務之程度、通知／取下機制、核發禁制令的限制，及商標法之安全港制度等議題訂定統一規範，將使網路服務提供者之注意義務範圍及實踐更爲明確且可預見，似爲可行的調和之道。

本文亦認爲欲減少網路商標侵權案件，更重要的是需要被害人（即權利人）的積極參與，其係因商標侵權案件仍須進行實質判定，倘被害人不積極與網路服務提供者合作，協助其判定侵權與否，便要求其承擔過多注意義務，恐會過度扼殺網路交易市場。當前著作權領域已經出現網路服務提供者和著作權人積極合作的趨勢，美國多家ISP業者及電視、電影、音樂等多家企業組織於2013年2月開始實施著作權

92 Bartholomew & Tehranian, *supra* note 7, at 1395.

警報系統（Copyright Alerts，又稱爲六振警告政策（Six Strikes Plan）），以制止對據著作權的影視和音樂進行非法的點對點共用，並共組著作權資訊中心（Center for Copyright Information），著作權警報系統目的在於「教育」使用者有關網路上盜版的觀念，告知使用者不論有意或無意的盜版行爲將帶來何種後果，確保他們掌握合法內容的來源，並阻止已接獲警告卻持續進行盜版的使用者[93]。此一模式能否成爲將來網路服務提供者與商標權人之合作樣態，有待後續觀察。

最後，企盼各國能於國際場域及其內國法積極調和網路服務提供者與權利人各自利益，促使雙方捐棄成見攜手合作，共同致力減少侵權案件的發生，帶動網路經濟蓬勃發展。

元照出版提供　請勿公開散布

93 葉志良，著作權法三振條款制度對著作權平衡保護的影響，資訊社會研究，2012年1月，22期，92頁。

裁判要旨

智慧財產法院101年度行專訴字第78號

【專利法】

【裁判日期】102年2月7日

【裁判要旨】

我國專利法在93年7月1日修正爲修正前專利法第32條（即現行法第33條）條文規定，應就每一發明提出一個專利申請，惟倘二個發明屬於一個廣義之發明，於技術上高度相關而屬於一個廣義之發明，得於一申請案中提出申請。

按申請專利範圍有2項以上時，專利審查機關應就每一申請專利範圍各別判斷其新穎性、進步性，是不論申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之獨立項，或依附獨立項之附屬項，均應逐項審查，惟我國雖自83年引入一申請多項制，但在專利審查實務，卻從未作逐項審查。

電子版提供，請勿公開散布。

茲經臺北高等行政法院及最高行政法院一再質疑專利專責機關未逐項審查實務作法之合法性，專利專責機關乃於97年間始作逐項審查，並衍生如何在現行制度下讓逐項審查在行政訴訟中更具實效之問題，乃有一連串如何強化專利專責機關於舉發程序中，依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之程序之判決，例如舉發案於提起行政訴訟時，經審理發現僅部分申請專利範圍違反專利法之情形，行政法院應以專利專責機關就應准專利之部分申請專利範圍，未踐行上開先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之義務，原審定處分係屬違法爲由，而爲撤銷原處分及訴願決定之諭知等事項。但行政法院仍維持專利專責機關基於專利整體性之考量，於最終審定時爲全案准駁，而非爲「部分請求項准許、部分請求項核駁」之見解。以上見解並非否認逐項審定，其實在專利侵權時專利權人係擇申請專利範圍之一項或多項而爲主張，從無實務或學說要求應就專利權全申請案爲主張，但在質疑或否定該專利有效性之舉發案件中，卻強要對專利權全案准駁，從此一最簡單觀點比較，即可得知舉發程序全案准駁之不當。

至於專利權人於取得專利權後之得否分割，或專利證書追繳得否部分爲之，均非決定是否採逐項審定制度變革之主因，而是在於專利權人就專利更正權之行使。因逐項審定與專利權更正錯綜關係，加上更正准駁之權限屬專利專責機關，以致行政救濟程序中對更正行使之限制與否更顯複雜性，此外又有我國特有之智慧財產審理法第33條之新證據提出制度，在未有相關配套及詳細規劃，將招致極大混亂，此觀之專利專責機關就於102年1月1日就逐項審定相關修正案施行前後，經過多少公聽會、研討會之舉辦，以及參酌各國已採部分申請專利範圍逐項審定立法例之因應、規劃，以及所作的努力，此從專利專責機關之網站可窺一二，絕非個案具體審查違法性之法院判決所得克盡其功，此爲法院遲遲未要求專利專責機關「逐項審查」跨到要求「逐項審定」之原因。蓋法院對個案法規見解可能是制度變更的形成者，但不能也不應期待法院是制度的製造者。

元照出版提供　請勿公開散布

智慧財產法院101年度民專訴字第56號

【專利法、智慧財產案件審理法】

【裁判日期】102年1月25日

【裁判要旨】

92年專利法第21條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」該條係對「發明」之定義規定，申請專利之發明必須符合發明之定義，始爲專利法所規定之發明，否則不得准予專利，如已核准，則有應撤銷之原因。申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作，必須具有技術性。又申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性；亦即考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。又商業方法爲社會法則、經驗法則或經濟法則等人爲之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。惟商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而爲藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，因此，若該方法解決問題的手段整體上具技術性，則符合發明之定義；若該方法利用電腦的目的之一即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦予以實施者，則不符合發明之定義。

系爭專利不論在「欲解決之技術問題點」、「對照先前技術之功效」、「殺價式拍賣之方法與習知拍賣系統之比較」、「具新穎性之原因」以及「具進步性之原因」，皆非在於執行商業方法之電腦硬體及程式軟體，僅在於商業方法本身，而利用電腦硬體及程式軟體的目的即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦硬體及程式軟體予以實施者。

系爭專利申請專利範圍中文字記載包括電腦硬體及程式軟體，而第2至5項由於依附於第1項，故文字亦記載包括電腦硬體及程式軟體，以文字之記載觀之，似乎申請專利範圍之方法必須藉由電腦硬體及程式軟體以達成，惟申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，已如前論，而對照系爭專利說明書之文字記載而其他完全相同，可知系爭專利申請專

利範圍第1至5項中所文字記載之電腦硬體及程式軟體並非必須，顯然系爭專利申請專利範圍第1至5項中文字記載之電腦硬體及程式軟體僅在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦硬體及程式軟體予以實施者，故系爭專利申請專利範圍第1至5項均非屬利用自然法則之創作。

元照出版提供　請勿公開散布

智慧財產法院101年度民專訴字第37號

【專利法】

【裁判日期】102年1月4日

【裁判要旨】

「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣」，中華民國專利法第7條第1、2項定有明文。是在受雇人與雇用人就職務發明專利申請權及專利權歸屬有所約定時，應優先從其約定，若未約定，方適用上開法文定其歸屬。

原告主張：被告前擔任原告公司總經理，工作內容包含研發，而系爭專利即為被告於擔任原告公司總經理期間，利用原告公司資源而於職務上所完成之新型等語，被告則辯稱：被告前為原告公司總經理，職務內容為負責原告公司之經營管理，並非專門從事研發之人員；系爭專利之發明內容，為一花槽之新型專利，均非被告為履行其總經理職務之義務所為之創作，況系爭專利自繪圖、申請、領證、繳年費，皆在現任董事長任期內，原告知悉且承認以被告為專利權人等語。

經查，原告主張其與被告簽有專利授權書，而專利授權書第4條約定被告如使用原告資源進行研發，研發成果由雙方共享之，但所謂「研發成果由雙方共享」，係指由兩造共享專利申請權及專利權，或透過授權之方式安排，並不明確，原告亦未舉證證明上開「研發成果由雙方共享」之真意係指由兩造共享專利申請權及專利權，但顯然兩造已約定非由原告獨有專利申請權及專利權。再查，系爭專利申請之專利審查費、領證及第1年年費、委任專利商標法律事務所之手續費等乃由原告支付，又原告自述其為10餘人之小型公司，專利繪圖完成後，有委請他人製作模型及生產模具，則衡諸原告公司之規模不大、系爭專利之申請費、領證及年費均由原告繳納、連原告公司員工亦知悉系爭專利核准之事、原告有請他人製作模型及生產模具而實施專利等情狀，實難認原告於專利申請時不知系爭專利將以被告為專利權人，及於專利核准後仍不知被告為系爭專利之專利權人，而於兩造交惡後方起訴主

張系爭專利應爲其所有。從而，應認兩造實有系爭專利以被告爲專利權人之合意，揆諸前揭法條及說明，自應尊重兩造上開約定，是原告依專利法第7條及專利授權書，請求被告將系爭專利權轉讓予原告，爲無理由，應予駁回。

元照出版提供　請勿公開散布

最高行政法院102年度判字第77號

【修正前商標法】

【裁判日期】102年2月21日

【裁判要旨】

上訴人以「UCC及圖」商標指定使用於自行車、滑板車等商品，向原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經核准列爲商標。嗣被上訴人以系爭商標之註冊有違修正前商標法第23條第1項第12款、第13款及第14款等規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，審定爲「系爭商標之註冊應予撤銷」處分。上訴人不服，提起訴願，經上訴人經濟部認系爭商標並未違反商標法第23條第1項第12款後段規定，而爲「原處分撤銷，由原處分機關另爲適法之處分」決定。被上訴人不服訴願決定，向原審提起行政訴訟，經原審法院判決駁回後，被上訴人復提起上訴，嗣經本院判決廢棄原判決，發回原審法院審理，經原審法院判決將訴願決定撤銷。上訴人不服，乃提起本件上訴。

依照出版提供　請勿公開散布。

系爭商標與據以異議商標相較，均由單純未經設計之小寫外文「ucc」所構成。兩商標整體觀之，其屬外觀、讀音及觀念上近似之商標。至於系爭商標除「UCC」字樣外，雖另有地球圖形，惟該圖形佔系爭商標圖樣比例相當小，且依吾人一般生活經驗，該圖形在日常生活中極爲常見，其識別力極低，在系爭商標別無其他可資區辨之文字、圖形的情形下，故應可認兩商標之近似程度極高，核無不合。至於原審以被上訴人所提出高苑科技大學應用外語系「臺灣咖啡的歷史」一文所載之內容，作爲國人消費使用咖啡之行爲極爲普遍，相關消費者遍及各階層之佐證，並無違經驗或論理法則，亦無不備理由之違誤。原判決係以國人消費使用咖啡之行爲極爲普遍，相關消費者遍及各階層，且系爭商標指定使用之自行車等商品之相關消費者，亦非屬特定專業人士，說明據以異議商標與系爭商標之相關消費族群有高度重疊，均爲日常可得接觸之商品。在兩商標構成近似程度極高情形下，導致相關消費者對其商品之來源或提供者，有發生混淆誤認之虞。原判決此部分係就關於系爭商標與據以異議商標是否構成近似所爲之論斷，並非係就92年5月28日修正公布商標法第第23條第1項第12款前段規定「有致相關公眾混淆誤認之虞」要件之論斷。而

原判決關於上開二商標是否近似之論斷，與商標是否近似應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯加以觀察，彼此並無違背或矛盾之處。

被上訴人創立於1933年，其為歷史悠久之咖啡製造廠商，並於1969年推出世界第一罐罐裝咖啡，所製造之各種咖啡行銷全球，並依異議卷第92頁背面之商標註冊資料，證明被上訴人於63年間起即以「UCC」於我國之各種茶、咖啡、可可及其混合製品等商品，申請取得商標，並陸續以「UCC」作為商標圖樣而使用在其他商品或服務，取得註冊據以異議商標。被上訴人除於日本國取得「UCC」商標註冊外，並在世界多國取得商標註冊，而將商品外銷至中國大陸、美國、加拿大、澳洲、韓國、香港及新加坡等國銷售，足認據以異議商標之使用期間甚長，其範圍及地域均屬廣大，並於世界多國登記註冊在案。據以異議商標所表彰之信譽已廣為相關公眾所共知，已達著名商標之程度等事實。

修正前商標法第23條第1項第12款所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，且同條款前段及後段均以「著名商標或標章」為構成要件，後段規定並未特別要求必須達「高度著名程度」，兩者要求之著名程度並無程度差別。

據以異議商標與系爭商標近似之程度極高，而據以異議商標為著名之商標。原本相關消費者接觸據以異議商標「UCC」文字後，馬上會聯想以據以異議商標銷售之咖啡商品。故上訴人嗣後以高度近似之系爭商標圖樣，指定使用於自行車等商品申請註冊，經行銷市場相當時期後，相關消費者接觸「UCC」文字後，會認為該文字不僅指原本之「咖啡商品，亦可能是指系爭商標指定使用於自行車等商品，曾經強烈指示單一來源之「UCC」商標，極有可能會變成指示二種或二種以上來源之商標，或使「UCC」商標在社會大眾心中無法留下單一聯想或獨特性之印象，是「UCC」商標之識別性即已被稀釋或弱化。

會訊

會務動態與紀要

編輯委員會

日　　期	內　　容
101年 12月20日	於智慧財產局30樓會議室，召開「專利師法修法專案小組第八次會議」，本會由蔣大中理事長、洪武雄常務理事、廖鉦達常務理事、黃瑞賢理事代表公會出席。
102年 1月7日	中華民國專利師公會第二屆各委員會〈任期：2012.12.11~2015.12.10〉開放公會全體會員會員報名登記。
1月30日	智慧財產局30樓會議室，召開「專利師法修法專案小組第九次會議」，本會由蔣大中理事長、吳冠賜副理事長、洪武雄常務理事、廖鉦達常務理事、黃瑞賢理事、林景郁副秘書長代表公會出席。
1月30日	於智慧財產局19樓會議室，召開「專利審查基準第二篇第十一章專利權期間延長審查基準修正草案公聽會」，本會由發明實務委員會葉舜華委員代表公會參加。
2月4日	召開發明實務委員會第二屆第一次會議。
2月5日	召開編輯委員會第二屆第一次會議。
2月22日	召開兩岸事務委員會第二屆第一次會議。
2月25日	召開設計專利實務委員會第二屆第一次會議。
2月27日	召開發明實務委員會第二屆第二次會議。
3月5日	召開專利師權利維護委員會第二屆第一次會議。
3月7日	召開在職進修委員會第二屆第一次會議。

參照出版提供，請勿公開散布。

日　　期	內　　容
3月8日	於研訓發展中心1108會議室，召開第一次專利法論壇（主題：判決評釋——申請專利範圍解釋），邀請智慧財產法院汪漢卿審判長、黃銘傑教授、李素華教授及智慧財產局專三周志賢科長及顏吉承科長等五位貴賓蒞臨指正，本會則由蔣大中理事長、發明實務委員會程凱芸主委、張哲倫秘書長、林景郁副秘書長、涂綺玲副秘書長共同與會參與討論。
3月18日	召開商標實務委員會第二屆第一次會議。
3月22日	召開第二屆第三次理監事聯席會議。

元照出版提供　請勿公開散布

《專利師》撰稿體例

壹、正文

一、文中段落號碼標寫格式順序爲：壹、一、(一)、1.、(1)、A.、a.

二、遇有數字時，以阿拉伯數字表示，例如：刑法第121條、民法第100條、86年台上字第123號、釋字第100號。

三、日期、年代呈現方式：以西元年呈現爲主，除判決、函釋等例外。例如1996年1月1日、86年台上字第123號。

四、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現時使用全稱，並用括號說明簡稱，後續再出現時得直接使用簡稱。例如：世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）。

五、圖片、表格分開標號，編號及標題，置於圖下、表上。

六、引註號碼，除有特別用意外，統一置放於標點符號前。例如：……[2]。

元照出版提供　請勿公開散布

貳、引註

一、引註以必要爲限，引註應是已發表之文獻，引註未發表文獻應徵得相關著作權人之同意。

二、本刊採隨頁註（footnote）格式，引用同一著作，如緊接前引註時，則可使用「同前註」；如其間隔有其他引註時，則以「作者名，註X書（文），XX頁」方式呈現。

三、來稿文章字數以5,000字至20,000字爲宜（不含註解），引註總字數請勿超過全文四分之一。

四、大法官解釋、法條條文及行政函釋無需註明日期及出處，若非必要，請勿全文摘錄。

五、引註格式說明如下：

(一)中、日文文獻

1.專書

作者名，書名，出版年，頁數。

例如：顏吉承，專利說明書撰寫實務，2009年，117-118頁。

2.專書論文

作者名，篇名，收錄於書名，出版年，頁數。

例如：陳佳麟，習知技術元件組合專利之均等論主張與習知技術抗辯適用之研究，收錄於2003全國科技法律研討會論文集，2003年，257頁。

3.譯著

原著，譯者，書名，出版年，頁數。

例如：H. Maurer著，高家偉譯，行政法學總論，2002年，40-50頁。

4.期刊論文

作者名，篇名，期刊名，年月，卷期，頁數。

例如：陳志清，企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略（上），專利師，2010年7月，2期，43-51頁。

5.大法官解釋、法條

例如：大法官釋字第645號解釋、專利法第44條。

6.行政函釋

例如：內政部(87)年台內地字第8673631號函。

7.法院判決

例如：最高行政法院96年度判字第1552號判決。

8.法院決議

例如：最高法院91年度第9次民事庭會議決議。

(二)其他外文文獻

1.英文引註：請參The Bluebook引註格式。

2.引用其他外文文獻，請依各國習慣，註明作者、論文或專書題目、論文出處（如：期刊名、卷期數）、頁碼或邊碼。

例如：Radbruch, Gustav, Rechtsphilosophie, 3. Aufl., S. 251.

《專利師》徵稿簡則

一、本刊各專欄均歡迎投稿及提供資料。來稿請以中文撰稿，由左而右橫式打字，篇幅請勿過長，專業論著每篇以5,000至20,000字爲宜。請將稿件email至：mail@twpaa.org.tw。

二、稿件初審：

1.稿件請附摘要（A4一頁爲限），註明論文題目，300字左右，A4紙張由左至右繕打，以word軟體製作（字體爲標楷體14級），並需提供3至5個關鍵字。此外，請提供以下資料：任職單位、職稱、通訊地址、白天聯絡電話、手機、傳真、email。

2.來稿一經採用，請於接獲接受刊登信後三日內將定稿電子檔傳至上述電子郵件信箱，以便排版作業。排版後之校對，由作者負責。

三、稿件如全部或主要部分已在其他刊物或將在其他刊物發表者，請勿投稿本刊。一稿數投經查證屬實者，本刊得於二年內暫停接受該作者之投稿。

四、來稿一經刊登，文責由作者自負，專利師公會（下稱本會）得多次利用。本會之編輯委員會得就其著作重新編製紀念文集或彙集成冊及刊載於電子媒體；並得授權第三人使用或授權予資料庫業者進行重製，透過網路提供服務、授權用戶下載、列印、瀏覽等行爲，並得爲符合各資料庫之需求，爲格式之修改。

五、投稿者欲撤回投稿時，若已完成編排作業者，需賠償本會損失，並經編輯委員會同意後始得撤回。

六、來稿發表後由本刊贈送當期刊物1本；本刊自第13期起，稿酬調整爲12,000字內1字1.2元，超過12,000字部分每字0.6元，上限18,000元。

七、本刊每年出版4期，分別在1月、4月、7月、10月出刊，請踴躍投稿。

八、聯絡資訊：

1.洽詢：本會幹事鄭小姐 02-2701-1990

2.傳真：02-2701-0799　E-mail：mail@twpaa.org.tw

《專利師》審稿辦法

一、爲建立本刊審稿制度，促進本刊文稿品質，特定本辦法。

二、本刊採用雙向匿名審稿制，來稿由編輯委員會依稿件性質商請二名編輯委員或相關領域專家負責審稿，並於收到稿件後三週內審畢。

三、編輯委員會綜合編輯委員與審稿意見後，決定是否刊登、修改後刊登、修改後再送審、或不予刊登。

四、編輯委員會得視需要，就各期刊物設定主題，由各編輯委員選定各期主題，並擔任當期主編。當期主編所邀稿件，得獨立審稿後逕爲刊登。

五、本辦法經編輯委員會通過後，自中華民國99年2月11日起實施。

元照出版提供　請勿公開散布