



台一 改制三十五週年
紀念叢書

慶祝建國百年 智慧財產專論集

慶祝建國百年智慧財產專論集

台一專利商標叢書

台一國際專利商標事務所

服務項目／代理國內外及大陸專利、商標、著作權申請、保護、受任
專利、商標顧問、技術合作、外人投資辦理、專利買賣介
紹及各種問題諮詢服務。

· 服務網遍及全省 ·

台北所／台北市長安東路二段 112 號 9 樓

電話：(02) 25061023 (總機) 傳真：(02) 25011666

台中所／台中市台中港路一段 198 號 10 樓

電話：(04) 23270288 (總機) 傳真：(04) 23227483

台南所／台南市府連路 364 號 4 樓

電話：(06) 2743866 (總機) 傳真：(06) 2744030

高雄所／高雄市建國二路 36 號 8 樓

電話：(07) 2363602 (總機) 傳真：(07) 2364360

Website: <http://www.taie.com.tw>

E-mail : taie@seed.net.tw

序

(既創新 又使用)

今年欣逢中華民國建國滿一百年，政府與民間各有不同的慶祝或紀念方式。本所從事保護智慧財產相關業務，於是出版智慧財產專刊來共襄盛舉，同慶百年。

商標的價值在”使用”；有些國家的制度是以先使用商標為申請商標註冊的要件。即使申請註冊前未先使用，也必須於獲准註冊後，補呈使用證據，方可取得註冊證；註冊後一定年限內必須使用，否則，商標註冊有遭撤銷之虞。註冊商標的使用越頻繁、越廣、越大量，越顯示其價值。在專利方面，雖未規定取得專利權後必須實施或利用其專利權範圍，但若無實施或少利用，其價值就降低；實施越多越顯示其價值，甚至經由實施而產生再發明。不管專利、商標或著作權，我們期待合法的使用。既要創新，也要多使用(實施)。

隨著時代的進步，各國的智慧財產制度也與時俱進。以前只有看得到且具有顯著性的商標方可獲准註冊，現在聲音也可註冊為商標，甚至聞得到的氣味也經由修法而成為可註冊的標的；以前涉及動物或植物新品種在我國不得為獲准專利之標的，將來也可能透過修法而可獲准專利。此外，如海峽兩岸於去年十一月相互承認專利、商標及植物品種權之優先權主張；今年九月台美專利審查高速公路(PPH)試行計劃起動；甚至具中華民國籍之國民可在大陸考專利代理人證照等，都顯示我國在智慧財產保護方面的推展。在

國際方面，以美國總統於今年九月簽署”美國發明法”(America Invents Act), 將美國專利申請制度由”先發明原則”改爲”先申請原則”爲最重大的改變。

在智慧財產的制度與保護上，我們期待”苟日新、日日新、又日新”。

台一國際專利商標事務所
創辦人 林晉章 謹識
中華民國一〇〇年十二月一日

序

建國百年，爲中華民國一百年來首要大事，各種慶祝活動，不一而足，燦然百出。台一事務所自民國六十五年改制以來，業已歷經三十五寒暑，逢此百年盛宴，自不能置身事外。不有佳作，何伸雅懷，故有此專論集之問世。

台一自改制爲智慧財產權專業事務所以來，宵旰黽勉，戮力經營，已然成爲業界翹楚。於努力衝刺業績之餘，亦不忘研發創新，凡有著述，均集結成書，公諸於世，以就教於方家。迄今爲止，商標、專利方面，各出專論六、七集，另尚有實務論集、近百年來專利商標法之變遷等專著。各冊皆擲地有聲，引領風潮，不在言表。

智慧財產權近年來已成熱門顯學，然而台一在三十五年前即有此先見，投身此行業無怨無悔，回首來時路，曷勝唏噓。專利要創新，商標雖重老牌子，但老幹帶新枝，誠不可少。尤其台灣在創新方面獨步全球，年來又力推文創產業，凡此均有待專利、商標、著作權等方方面面之配合與保護。展望未來，此行業仍有歷久彌新之願景，甚值國人深思。

白紙生性容忍，辭章無論好壞，一向來文照刊。唯限於篇幅，仍有所取捨，難免有遺珠之憾。尚祈各界賢達，不吝賜正。付梓前夕，特爲之序。

台一國際專利商標事務所
所長 桂齊恒 律師 謹識
中華民國一〇〇年十二月一日

目 錄

序	林晉章	I
序	桂齊恆	III
專利		
1. 過程一波三折的我國專利法修正	王錦寬	1
2. 電腦軟體相關發明之實務探討	鄭光益	37
3. 由一案例看我國發明專利申請及審查實務	林文雄	45
4. 申請專利範圍記載型式的演變及其在侵權訴訟中對專利權範圍解讀的影響	游登銘	57
5. 智慧財產專責機關對於新證據之答辯與提出	廖正多	77
6. 專利權攻防	杜燕文	85
7. 中國大陸專利法修正對審查實務預期的影響與我國審查實務的對照	王錦寬	131
8. 專利法中有關法院裁定停止專利侵權訴訟規定之變革	林景郁	165
9. 談我國專利侵權訴訟被告之抗辯—以智慧財產法院判決為中心	蔣文正	175
10. 「專利侵權損害賠償及訴訟」修正之介紹	蔣文正	217
11. 專利法「強制授權」修正之介紹	蔣文正	227
12. 從我國的公眾審查程序看美國發明法案的授權後程序	林景郁	241
13. 美國專利法修正介紹	林景郁	259
14. 百年思索專利權	蘇國安	267

商標

1. 談民國100年的新商標法	林純貞	275
2. 商標使用與商品化之研究	王竹平	295
3. 從十字架銀飾品糾紛案探討商標使用	林承慧	311
4. 從關鍵字廣告看商標法	劉芯芸	323
5. 商標行政訴訟的訴訟審理計劃(兼談美國商標 爭訟案的加速審查)	陳鳳英	335
6. 二段併記商標(日本與韓國實務比較)	葉易雲	343
7. 從案例比較兩岸商標之審查實務	葉雪貞	351
8. 商標侵權案件中常見之爭點之探討暨相關案 例	洪鶯娟	371
9. 著作權侵權實務問題之探討	楊世安	389
10. 著名商標的保護—以我國著名商標認定為例 兼論國際條約於著名商標之規定	郭家豪	403
11. 真品平行輸入於智慧財產權之探討	王麗真	419
附錄 專利法		431
商標法		483

專利

過程一波三折的我國專利法修正

王錦寬

一、新專利法終於在民國百年修正通過

1.美國專利改革順利完成

2003年美國專利商標局(USPTO，下稱美國專利局)提出21世紀戰略計劃，但隨後的幾年，美國專利法的改革並不順遂。直到2011年新會期，美國參議院再一次提出2011年專利法改革提案，該提案於3月8日獲得參議院通過之後，眾議院的「美國發明法案」於3月30日正式提交審議，6月23日，眾議院投票通過了此項提案。參眾兩院通過的這兩項關於專利法改革的提案內容並不相同，經過兩院協商，終於在9月8日經參議院通過並於9月16日由美國總統公開簽署而生效。

美國發明法案希望實現3個改革目標，即提高專利品質，提高專利爭訟效率，尤其要將美國專利法和世界其他國家進行調和，因而誕生了這部修改內容頗大的「美國發明法案」，而成爲民國百年專利的大事。

2.我國專利法修正案提出歷經5年

我國現行專利法在2003年初作了一次重大的修改後，在2004年中實施至今。但爲與世界專利實務調和，隨即於2006年開始著手就現行專利法再進行大幅度的修正。

首先登場的是在2006年4月11日召開的「爲研究或實驗實施其發明之發明專利權效力不及」的首場公聽會。而早在同年3月22日提出增列有關強制授權(現行條文用語爲特

許實施)之機制規定，以呼應WIPO總理事會關於公共衛生議題的決議，在我國專利法修正中增列如TRIPS第31條第f款特許實施應以供應國內市場需要為主之限制，使我國人民得利用此機制，協助開發中國家及低度開發國家依法透過強制授權取得所需醫藥品。

2006年5月19日為開放植物專利之議題，端出專利法修訂的條文舉行公聽會，除於現行專利法第24條不予發明的項目將植物這項移除外，發明專利權人所製造或經其同意製造之專利植物繁殖材料販賣後，也明定其專利權效力不及於農民為繁殖目的留種自用之行爲。

2006年6月26日智慧局就新式樣的變革舉行公聽會，將多年來新式樣的名稱改為設計專利，取消聯合新式樣的制度，並推出衍生設計制度，更重要的是擴增設計專利之法定標的明定電腦圖像（Icons）及圖形化使用者介面（Graphical User Interface, GUI）為設計專利之法定標的。

2006年12月26日主要是提出新型制度的改善計劃，由於現行專利法將新型改為形式審查為2003年專利法修正的一項重大改變，尤其我國人及產業在此之前申請新型多過於發明，在專利制度的重大改變後，2006年最後一場的公聽會，就「一案兩請」提出所謂「接力式」制度，也就是就同一發明或創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，並於申請時聲明其事實者，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權時，申請人於聲明選擇發明專利者，新型專利權自發明專利公告之日起消滅。

2008年就專利實務問題召開6場公聽會，並於同年7月

8日及10月31日智慧局舉行諮詢會議，討論強制授權的相關規定，也幾乎已準備將間接侵權納入專利法的修正草案中。

2009年接著又舉行6場次的公聽會，就專利實務以及各項議題進行全版專利法的修正討論，並於同年5月26日完成全部修正內容公聽。同年8月10日舉行專利侵權國際研討會，邀請外國的專家參與我國專利法修正的討論。

整部專利法修正分於2009年8月3日及12月3日報請經濟部及行政院審查後，於同年12月11日送至立法院。

3.大幅翻修的專利法

新專利法在立法院經濟委員會於2010年3月25日、4月1日、6月2日及2011年4月6日舉行審查會議，最後終於在2011年11月29日立法院三讀通過新專利法，順利完成審查會的審查。

新專利法修文共計159條，較現行專利法138條，篇幅更多，共計修正108條，增訂36條，刪除15條，修正幅度可謂空前。依官方在立法院的報告，新專利法大致有以下的議題(新專利法內容如本文第三大段)：

(1) 對於申請人或專利權人，未於申請專利同時主張優先權，或未依限繳納專利年費以致權利喪失者，導入復權機制，增訂可申請回復相關權利之規定，以強化專利權人權益之保障。

(2) 增訂醫藥品研究試驗免責之規定，以鼓勵國內產業界進行學名藥、新藥、中草藥及生技藥品之研發。

(3) 修正強制授權規定，除將「特許實施」之用語修正

為「強制授權」外，並區分強制授權之事由，規範適用不同之處理程序。

(4)配合世界貿易組織杜哈部長宣言以及總理事會之決議，為公共衛生問題，增訂強制授權規定，使我國有能力製造相關藥品之學名藥廠商，得透過此機制，將該等藥品出口供需要之國家使用，以善盡我國對國際社會責任。

(5)擴大設計專利保護範圍，將部分設計、成組物品、衍生設計、電腦圖像(icons)、圖形化使用者介面(GUI)納入專利保護範圍。

(6)明定「損害賠償」須以行為人主觀上有故意或過失為必要。另為適度免除專利權人舉證其損害數額之負擔，增訂得以合理權利金作為損害賠償計算方式，設定法律上合理補償之底限。

4.民國百年，專利法修正之歷程

在民國百年國慶日開始著手撰寫本文時，專利法修正案在立法院的審議進度仍未明朗，專利法修正案若未能在總統大選及立法委員改選前的立法院會期順利完成立法審議程序，依立法院屆期不連續的慣例，新專利法必須重新來過。

新專利法在送進立法院之前雖已召開23場次公聽會及數場諮詢會議，立法院經濟委員會審議過程也算順利，原都預計會在2011年上半年完成立法，進入一個全新的專利法制。

本部新專利法幾乎是翻新的內容，各項議題難免有立場不同的團體。其中，開放植物專利在2006年農委會作成政策時，就有明確的反對聲音。訴求之一，要求農委會要與智慧局協調就農民免責及育種家免責等，確立開放植物專利的

但書，並要求召開全國性的說明會。由於2011適逢大選年，對植物開放專利的呼聲，使得立法院經濟委員會剛通過新專利法，主要黨團無法順利完作協商簽字而使審議工作停滯下來。

智慧局為化解此一困境，於2011年的暑假期間再召開公聽會，但也無法化解關心開放植物專利會危害本土農業發展的擔憂。筆者當時與會，建議，能否考慮依新專利法的規定，由行政機關訂定開放植物專利之日期自新專利法施行後若干年才實施，或回到協商機制，暫將此爭議問題擱下，以免妨礙整部專利法修正案的進度。

反對開放植物專利者，擔心此改變阻礙我國農作物新品種的研發，並認為「植物品種及種苗法」就是基於此目的而修訂，沒有必要再增加植物專利保護。育種家免責是指其他人可以拿具有品種權利的品種去做進一步的改良，不視之為侵權。反對者認為專利法卻禁止這樣的行為，不但會妨礙新品種的推出，且專利法對植物的過度保護，不但在大公司間引發不公平競爭的官司，更已讓全球種子國際貿易七成掌握在十大財團手上，扼殺許多小公司的生存空間。

雖然大選日期逼近，經智慧局於2011年10月份與立法院黨團的溝通，由於農委會對於開放植物專利不再堅持，經同年10月18日智慧局將原擬開放植物專利之條文撤回，備妥重新擬訂的條文進行協商，最後方能在本會期通過。

二、蛻變的議題

1.一案兩申請

我國申請人對於新型專利過去依賴甚於發明，1991年之前我國人申請之新型件數常為發明申請案件數之10倍，2003年現行專利法公布，2004年中現行專利法實施時，我國人申請的新型數量仍多於發明專利。此現象在2007年及2008年才被改變，惟可能是近年來發明審查時間拉長的因素，2009年迄今，我國人申請的新型專利又較發明專利為高。

因為這個現象，當現行專利法將新型改為形式審查後，實務界建議開放同一人之同一專利，可以同時申請並分別取得發明專利權與新型專利權之「一案兩請」制度。其主要訴求係在使申請人得以運用新型專利因形式審查迅速賦予專利權利保護特性的同時，再藉由發明專利實質審查的結果，獲得較為穩定而長期之專利保護期間。

上述建議在2006年的最後一場公聽會中獲得確認，惟立法院甫三讀通過的新專利法，與2006年完成公聽的版本，雖看似差距不大，但內容與原實務界的要求相去甚遠。究其演變過程，主要是在2008年8月26日的一場公聽會中，智慧局突然提出異於原2006年完成公聽的版本，當時筆者究其原因，只因智慧局當時主其事者，認為原2006年的版本過於複雜。

新專利法關於一案兩請的版本與原2006年版最大的差距在於：同一人就相同的創作內容於同日分別申請發明及新型專利時，在發明審查後，處於可核准專利時，智慧局將通知申請人擇一，當申請人選擇發明時，2006年版的內容規定，原新型專利權將自發明專利核准公告日消滅，形成發明專利權與新型專利「接力」的效果，然新專利法延

續2008年版規定，當申請人選擇發明時，原已核准之新型專利權視為自始不存在。此種立法結果將使原已取得權利的新型又被視為自始不存在的怪現象，而當時智慧局不採的2006年版卻為中國大陸專利法第三次修正所接收，對於我國申請人在兩岸的專利佈局，也要留意將來兩岸規定不同的現象。

2. 專利種類間的改請

專利種類改請之規定為我國專利法制的特色之一，現行專利法第102條及第114條對於現行三種專利之間，除了發明專利及新式樣專利間沒有改請可沿用申請日之規定外，在發明專利及新型專利之間、新型專利與新式樣專利間，均可在一定期間內改請，改請後之專利並能沿用改請前專利之申請日。智慧局在2006年公聽會修正草案的版本係認為不同種類間之專利改請作業繁複，新型專利與新式樣專利間之改請，一為技術，一為外觀設計，性質不同，原擬將改請可沿用申請日的規定廢除，惟新專利法，仍予保留，僅變更條次。

關於新型專利與其他兩種專利間之改請最主要的改變有兩點：

(1) 新專利法第108條第2項第3款及第132條第2項第3款均規定不得改請之事由為：「原申請案為新型，於不予專利之處分書送達後逾三十日。」，乃因新型改採形式審查後，新型專利案接獲核駁處分，倘未於送達之次日起三十日內提起訴願，該處分即告確定，因此現行條文規定不予專利之處分書「...送達之日起六十日後，不得改請」的規定可能使核駁處分已告確定的新型仍可經由改請而復活，

因此，對於新型改請為其他兩種專利種類之期限在新專利法中併予修正。

(2)「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。」此乃新專利法第108條第3項及第132條第3項之規定，此乃將原審查基準關於改請的實務提升至專利法位階，以明確改請後的範圍，不得超出原改請前揭露之範圍。

3. 間接侵權

現行各國對專利侵權皆採「全要件說」。因此未經授權的第三人須實施被記載於請求項中全部之事項時，始被認定為侵害發明專利。惟若該第三人雖未實施專利發明中的全部內容，但若實施之部分為該專利權之核心部分，其對專利權造成直接侵害的可能性極高且為行為人主觀上為明知時，在歐美國家於專利法中明定屬間接侵害(contributory/indirect infringement)，須負損害賠償責任。

本次專利法研擬修正過程中，2008年10月31日召開的諮詢會議中，智慧局及與會的專家建議參考德國專利法及日本特許法之規定，於現行專利法增訂有關視為侵害專利權之規定。當時擬訂修正條文第84條之1，並規定構成要件部分，主觀上以限於行為人明知，客觀上限於以販賣之要約或販賣「實施該發明專利不可或缺之物」，但排除以一般交易通常可得之物。

惟上述專利法修正條文在完成討論後，於2009年召開間接侵權國際研討會，在會議的Q&A時間，與會者對於我國開放間接侵權有不同的聲音，智慧局在該研討會後，衡量研討會的不同意見，在新專利法中，隨即將相關的修正條文

撤掉，暫未提出。

4. 成立爭議組，簡化行政救濟層級

我國自2008年設立智慧財產權專業法院，迄今已逾3年，早在「智慧財產權法院組織法」與「智慧財產案件審理法」完成立法前，為配合專屬成立爭議組，以更迅速及有效處理救濟智慧財產侵權紛爭，在本次新專利法修訂之初也曾力圖變革。

專利案件於准駁審定或處分後，必須先經原處分機關進行再審查，再經訴願程序，始得進行二級之司法行政爭訟程序；對於專利爭議案件，智慧局審理後也得經訴願再循行政爭訟程序進行。相較於民、刑事案件僅為三級三審的架構，整個專利案件在行政救濟架構上的層級較多。此外，由於行政處分之救濟主要係審酌原行政處分是否有違法或不當，故訴願決定或司法判決多以撤銷行政處分發回原處分機關重為適法處分之型態為主，案件之反覆循環，確造成救濟時效較難加以期待掌握的現象。

此次新專利法修正之初，曾參酌國際立法例，研擬簡併行政救濟層級，配合智慧財產法院加速專利案件救濟時，曾擬仿日、韓等國際立法例，規劃專利案件由現行之四級四審狀態，簡併為三級三審之救濟程序。也就是曾規劃將原由智慧局審理之專利再審查、舉發，跳過經濟部的訴願層級，直接可向智慧財產法院提起行政爭訟。

為達到上述目的，原在新專利法修正時，擬成立爭議組，以合議方式集中審理，並採言詞審理方式，透過爭點完整辯論。原構想配合智慧財產權法院成立，綜理相關之民事、刑事及行政訴訟案件，確實可望帶來更為迅速審理紛爭、落實權利保障的效果。

此項修正案，雖在2006年的諮詢會議及2007年的公聽會，得到支持，也贊成專利案於再審查審定或舉發審定後，可逕向智慧財產法院提起行政訴訟。惟最後在智慧局的上級，同時也是被「跳過程序」的當事人——經濟部否決，而在本次新專利法中不見蹤影。

三、審查實務看新專利法內容

本次新專利法較之現行專利法，修正幅度很大，本文擬僅由專利申請實務的角度，介紹本次修正的特點。

1. 國際調和

(1) 優先權後補主張之新規定

我國專利制度之國際優先權是在1994年專利法修正時導入，當時尚未加入WTO也不是巴黎公約的會員國，當年專利法生效後是一個個國家逐次談判後，美、日、德等國家分別與我國相互承認彼此案件之優先權。

一直到2002年我國加入WTO後，全球大部份的國家陸續承認我國專利的優先權，其中中國大陸雖也是WTO的會員國，但直到2010年6月29日雙方簽署兩岸智慧財產權保護合作協議後，2010年11月22日後的申請案才能就同年9月12日後的較早申請案主張優先權。以現行實務，除了PCT國際申請案外，至各國申請專利均可主張我國的優先權。

我國優先權向來規定，專利申請時須同時聲明才能有優先權，現行專利法第28條第1項更規定，申請時要在申請書載明較早申請案之外國之申請日及該受理的國家，第2項並規定申請人應在申請日起4個月內檢送較早申請案之優先權證明文件。

本次新專利法第29條第2項將檢送優先權證明文件的期限依目前的國際趨勢修改為自最早之優先權日後16個月內。新專利法第29條並增訂第4項對於在提出專利申請的同時未主張國際優先權者，如申請人非因故意而未於申請同時主張國際優先權，得於最早優先權日後16個月內繳納規費後並補行主張國際優先權所需滿足的行為後申請回復優先權主張。

(2) 優惠期之新穎性事由擴及進步性

我國現行專利法第22條為專利要件重要的條文，第1項為新穎性之規定，第2項為新穎性之例外規定，或一般所謂新穎性優惠期，第4項一般稱為創作性或進步性的規定。新專利法仍為第22條，惟將現行第22條第4項之進步性規定挪移至第2項，並將現行第22條第2項挪移至第3項，新專利法第22條第3項之內容，並修正為：「申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：一、因實驗而公開者。二、因於刊物發表者。三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。四、非出於其本意而洩漏者。」上述條文所指之「第一項各款」及「前項」乃是新穎性與進步性的規定，換言之，我國新專利法將「優惠期」的適用由新穎性擴大至進步性。

除此以外，在公開的形式上也有所調整，現行專利法第22條第2項第1款規定因研究、實驗者，不受新穎性規定的限制，在新專利法中基於國際趨勢及認定「研究」為未完成之發明，將因「研究」而公開的狀況排除，但保留了因

「實驗」公開的規定，並新增「因於刊物發表者」也屬優惠期適用的對象，新專利法實施後，申請人因「實驗」、參展或非出於本意洩漏而公開外，在刊物上的商業性或非商業性發表，均可適用優惠期之規定。

甫生效之美國發明法案優惠期規定的期間長達一年，我國基於專利調和，在專利法修正研擬過程中曾一度擬將現行6個月改為與美國相同之1年，惟新專利法仍回歸現行專利法之6個月規定。我國新專利法除了優惠期只有6個月較美國新修法規定的1年短之外，申請人自己的公開適用優惠期規定者，也僅限於因研究、實驗、陳列於政府主辦或認可之展覽會而公開者才有適用，至於第三人的公開是否適用優惠期，我國的規定則與美國發明法案的規定類似，屬第三人獨立研發而公開的內容並無優惠期適用，我國係規定非出於申請人本意而洩漏者才有適用。

美國發明法案關於優惠期規定，第三人在發明人自行公開與發明案申請日之間的公開，將被排除於先前技術之列，也就是說，美國發明案申請前發明人在申請日之前一年內之公開有首度公開的效力，第三人公開在發明人公開與申請間，將不被視為前案。此種規定仍未見於我國新專利法中。

2. 申請文件及要求

(1) 取得申請日之必要文件

新專利法第25條規定取得申請日的必要文件，包括申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式。相較於現行專利法，實質要件並未改變，僅是摘要及申請專利範圍由說明書中獨立出來。

A 摘要部份

刪除現行專利法第26條第1項：新專利法第25條第1項說明書之摘要規定於現行專利法施行細則第15條及第16條，參照國際立法例將「摘要」獨立於說明書之外。

新專利法新增第26條第3項：「摘要應敘明所揭露發明內容之概要；其不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件。」

新專利法新增第58條第5項，明定摘要不得用於解釋申請專利範圍。

B 說明書應載明之事項

新專利法第26條將現行第26條第1項刪除。配合新專利法第23條及新專利法第25條之規定將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外，現行說明書之內容僅剩發明名稱及發明說明，而說明書應載明之事項，參考美、日、歐三邊局說明書之格式，包含發明名稱、技術領域、先前技術、發明概要、圖式簡單說明、實施方式說明等要素。

C 申請專利範圍

申請專利範圍究竟該屬於說明書的一部份或應獨立於說明書之外，現行專利法第26條就是基於當時專利法不同條文中規定不一再予以統一，將申請專利範圍確認是說明書的一部份，惟本次專利法修正，在新專利法第23條、第25條及第26條則又將申請專利範圍獨立於說明書之外。

新專利法第26條第2項：「申請專利範圍應界定申請專利之發明」為本次修正新增的用語。至於申請專利範圍之記載方式，得以一項以上之請求項表示，且各請求項必須明確、簡潔。

現行專利法第26條第3項謂：「申請專利範圍...必須為發明說明及圖式所支持」，究竟係指「發明說明及圖式二者同時支持」或「發明說明及圖式擇一支持」，可能有兩種寬嚴不同解釋，易造成審查上之困擾。智慧局參各國實務申請專利範圍皆無為圖式所支持或以圖式之支持為依據之規定，現行條文如解釋為必須為發明說明「及」圖式均支持，亦與國際立法例不合，爰修正而在新專利法第26條第2項記載為「申請專利範圍必須為說明書所支持」。

由於新專利法規定申請專利範圍須由說明書支持，將現行條文可能為原圖式支持刪除，申請專利範圍如僅為圖式所支持，將來必須將圖式所支持之部分補充至說明書中，始能支持申請專利範圍。

(2) 生物材料發明申請案之寄存規定

現行專利法第30條第1項及第2項規定，申請生物材料或利用生物材料之發明，最遲應在申請日在指定的國內寄存機構完成寄存，申請時應在申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；並應在申請日起三個月內檢送寄存證明。

此類發明申請案在申請實體審查時，檢送寄存機構出具之存活證明為必備的文件，若為第三人申請實體審查，申請人也必須待智慧局通知後在三個月內檢送存活證明。違反上述現行專利法第30條第1項及第2項規定者，在現行專利法第44條明定為不予專利之事由。

本次修正改採寄存證明與存活證明合一之制度，在新專利法第27條第1項作相應修正，未來申請人寄存生物材料後，寄存機構將於完成存活試驗後始核發寄存證明文件，不另出具獨立之存活證明。為因應存活試驗所需之作業時間，

新專利法第27條第2項、第3項規定，將申請人提出寄存證明文件之法定期間由三個月修正延長為四個月，或主張優先權者自最早優先權後16個月。

由於全球多數寄存機構係於確認生物材料存活後，始給予寄存編號，目前指定的國內寄存機構其所發給之「寄存證明文件」內容，實質上僅是寄存收件收據，智慧局協調國內寄存機構作此改變，應是好事一樁；若屆時因國內寄存機構之技術問題未能在法定期間內完成存活試驗致未能發給寄存證明文件，係屬不可歸責於當事人的事由。

配合上述改變，現行專利法第38條第4項給予刪除，於申請實體審查時不必要檢附生物材料寄存的相關文件。違反前述新專利法第27條第1項至第3項，不再列於新專利法第46條不予專利審定的事由，智慧局將違反此規定，視為應寄存未寄存，將依說明書揭露不完整，違反新專利法第26條第1項不予專利。

(3) 外文本

依新專利法第25條第3項、第106條第3項及第125條第3項規定，我國在本次專利法修正中仍允許先提出之外文本申請且於指定期間內補正中文本者，即得以外文本提出之日為申請日。惟外文本之語文種類目前並無任何限制，如外文種類過多，智慧局於審查誤譯之訂正不得超出外文本所揭露之範圍時，將造成困擾，新專利法第145條明定授權主管機關訂定外文種類之限定及其他應載明事項之辦法。

本次專利法修正新增第44條明定外文本不得修正的規定，也明定外文本與補正之中文本間的關係，配合新專利

法第43條第2項規定發明案中文本可依外文本的內容進行誤譯的修正；甚至在新專利法第67條第3項中明定，專利權期間內，在不超出原外文本的範圍下亦能就中文的誤譯進行訂正。

3.修正新規定

現行專利法規定之「補充、修正」兩種長期使用的用語在本次專利法修正中合併為「修正」乙詞，新專利法對於修正的相關規定，雖刪除現行專利法第49條第2項、第3項及第5項的時點限制，但對於發明申請案而言，申請過程中的修改時機及申請專利範圍修改的範疇將大幅受到限制。

(1) 原修正時點的規定：

現行專利法第49條第2項、第3項及第5項規定發明專利申請案若申請後擬提出修正，須於15個月內提出，若超出15個月，則僅能於申請實審之同時、他人提出實審而申請人收受實審通知之三個月內、專利專責機關核駁理由先行通知申復之期間、申請再審查之同時或得補提再審查理由書之期間內提出修正。上述發明申請案修正時點的限制，自施行以來總是造成困擾，本次專利法修正將之全數刪除。

新型及設計專利申請案之修正程序則仍可於專利申請案審定前提出，惟新型現行專利法採形式審查，為快速完成處分，現行專利法對新型申請人主動提出的修正，規定必須是在申請日起兩個月內為之。

(2) 新專利法提出修正之時點：

於新專利法中，在發明及設計專利中規定(新專利法

中，設計修正之條文，現行專利法第122條刪除，準用發明專利章節第43條第1項至第3項之規定)，於智慧局通知申請人限期申復前，均可提出修正程序，而一旦智慧局發出限期申復之通知時，僅能於該通知指定的期間內提出修正程序。智慧局於要求限期申復後，如認為有必要，可發出所謂「最後通知」，申請人於收受「最後通知」後，不能任意變動已審查的申請專利範圍；只要初審階段曾發出「最後通知」者，於再審查階段可修正的範圍也受到同樣的嚴格限制。另於新專利法中，現行專利法第100條第1項新型專利欲主動修正應於二個月期間內的限制已予以取消。

(3) 適用之申請案類型：

新專利法中針對修正之相關規定，除適用於一般以中文提出申請之申請案外，於新專利法中並針對以外文先行申請之申請案、分割後之申請案及改請後之申請案有以下之規定：

a.若以外文本提出申請者，其外文本不得修正，之後補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍，且中文本誤譯之訂正，也不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

b.分割後之申請案，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。

c.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，而上述之改請案除設計專利改請發明專利外，包括其他專利種類間之相互改請，以及設計專利與衍生設計專利間之相互改請。

(4) 實體部份不得逾越之範圍：

因新專利法中已不再將申請專利範圍視為說明書之一部份，因此於實體部份即明述修正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；且若屬上述之「最後通知」或曾發出「最後通知」之再審查申請案，於進行修正程序時，更僅能為請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正或不明瞭記載之釋明，可修改的範圍幾乎與更正程序差距不大。

(5)列為不予專利之條款：

於新專利法中，發明專利及設計專利延續現行專利法，若違反修正規定，列為可不予專利之事由，且於新型專利之形式審查程序時，也加入了修正若明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，也不可准予新型專利。

(6)增列可舉發之條款：

於新專利法中，可舉發之事由中，不論發明專利、新型專利或設計專利，均延續現行專利法若違反修正規定可為得以提起舉發之事由；且更進一步明定以外文先行申請之申請案、分割後之申請案及改請後之申請案其所為之修正程序，若有違反相關規定時，也得以提起舉發程序。

4.國內優先權主張時間放寬

主張國內優先權之發明或新型申請案，優先權的期間為十二個月，現行專利法第29條第1項第4款另規定自「先申請案已經審定或處分者」縱使在優先權期間內，後申請案亦不得主張先申請案之國內優先權。

由於申請人無法預估先申請案何時會發出審定或處分，尤其是先申請案如為新型，現行採形式審查的新型常在申

請幾個月內即發出核准處分，使得後申請案無法主張國內優先權。

新專利法第30條第1項在第4款及第5款分別就先申請案是發明或新型分款規定。若先申請案為發明申請案，主張國內優先權的期限由「已經審定」放寬至「已經公告或不予專利審定確定」；若先申請案為新型申請案，主張國內優先權的期限由「已經處分」放寬至「已經公告或不予專利處分確定」。

由於申請人在接到先申請案之核准審定書或處分書後，仍有三個月時間可以考慮繳交證書費及第一年年費，必要時當可請求延緩公告。因此，只要在先申請案申請日起一年內，申請人於接到先申請案之核准審定書或處分書時仍有充足的時間可以考慮是否提出後申請案主張國內優先權。

5.新增分割申請之時點

現行專利法第33條關於分割申請之規定，新專利法變更條次為第34條，新增第2項、第4項及第6項。其中，第4項僅是將實務明文化，規定分割案的內容不得超出原申請案之全部內容。

本次新專利法關於分割相關規定主要是新增分割的時點。除原有規定外，新專利法第34條第2項增列第2款，增訂申請人於初審核准審定後得提出分割申請之規定，放寬申請分割時點之限制；申請人於初審核准審定送達後30日內，如發現其發明內容有分割之必要，申請人也有提出分割之機會。惟於同款另立但書，排除申請人於再審查審定後得提起分割之適用，不論該再審查之審定核准或核駁均不得申請分割。

特別要說明的是，新專利法第34條第6項後段規定：「原申請案以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之」，依智慧局於該項修正之立法說明，其認為於核准審定後提出分割申請時，其原申請案既經核准審定，自不應受分割申請之影響。智慧局認為此種之分割案，僅能從原申請案說明書中記載之技術內容另案分割申請，而不得自核准審定之原申請案之申請專利範圍所載之技術內容加以分割，因此，原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式不會因分割而有變動，故原申請案之公告，仍應依其原核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。

本段所述之分割開放時點的規定，僅適用於發明專利申請案，原新型及新式樣(設計)的立法係以準用發明之規定辦理，但本次新專利法，則在新型及設計新增第107條及第130條，新型及設計的分割時點仍分別限於處分及再審審定之前。

6. 新增繳交證書費及年費逾期之復權措施

專利申請獲准後，必須在3個月內繳交證書費及第1年年費才會公告並發給證書。在專利權期間內，每年皆必須繳交年費以維持專利之有效性，如萬一逾期未繳交，仍有半年之補繳期。

上述繳交證書費及第1年年費之期限為法定不變期限；第2年以後之各年年費，前述補繳期亦為法定不變期間。實務上，只要申請人因故未依限繳交，除非有現行專利法第17條第2項因天災或不可歸責於己之事由，否則毫無補救機會，導致無法取得或喪失專利權等嚴重後果。

無論發明、新型或設計（現行專利法稱為新式樣）專利

申請案，依新專利法第52條第1項規定（新型及設計準用），於核准審定書送達後3個月內、或依新專利法第51條規定應保密的專利內容在解密後(設計專利無保密規定之適用)於智慧局通知繳納證書費之通知書送達後3個月內，應繳納證書費及第1年年費方能取得專利權，未於3個月內繳費領證者，將無法取得專利權。新專利法第52條第4項增訂，申請人非因故意而未於核准審定書或保密專利之繳納證書費通知送達後3個月內辦理繳費領證者，於該3個月期限屆滿後6個月內，繳納證書費以及2倍之第1年年費後，仍能取得專利權。

2年以後之年費應於期滿前繳納，但於期滿後6個月內仍能補繳之，惟須額外加繳一定倍數之年費即加倍繳納年費，若未於6個月補繳期內繳納年費者，專利權將當然消滅。新專利法中第70條第2項增訂，若專利權人非因故意未於補繳期限內繳納年費者，得於期限屆滿後1年內，申請回復專利權，但須繳納3倍之專利年費。

然而，在原年費繳費期限屆滿至復權公告之間，如有第三人認為該專利權已因未繳費而當然消滅，並本於善意實施該專利權或已完成實施該專利權之必要準備者，則在該專利權復權後，基於信賴保護原則，對該善意第三人不應產生等同於一般專利侵權的法律效果，而應對該善意第三人予以保護，故新專利法第59條第1項第7款(新型及設計準用)中明定，該善意第三人之侵權行為屬專利權效力所不及，但僅能限於其原有事業目的範圍內繼續使用之。

由上述新增條款中，可清楚得知此次新專利法對於專利

申請人或專利權人非因故意或過失所導致的權利喪失，給予了恢復權利的機會，並同時考量到社會公益而給予善意第三人信賴保護，因而兼顧了鼓勵及保護研發的原則。

7.強化新型專利制度

我國人利用新型保護的傾向不亞於發明，智慧局衡量我國的國情在政策拿捏間也曾反覆(如本文第二大段第1段所述)，新專利法對新型制度擬採強化一途。惟新型改制迄今對於如何強化，在專利法修正研究上也出現不同的取向，截至2011年在立法院經濟委員會完成審查後，外界仍有不同的意見。以下為新專利法與新型專利有關的修正內容：

(1)關於同一技術內容申請發明及新型專利之處理

現行專利法第31條係規定「先申請原則」，是指同一發明有二以上之專利申請案，先後向智慧局提出申請，該申請案不論係同一人或不同一人，縱使都符合授予專利之條件，專利權僅給予最先提出申請者，意即一發明僅能給予一個專利權。現行專利法第31條第4項規定「同一發明或創作分別申請發明專利或新型專利者，準用前三項規定」，亦上述「先申請原則」係適用於發明及新型專利。新專利法將現行專利法第31條第4項修改為「相同發明或創作分別申請發明專利或新型專利者，除有第三十二條規定之情事外，準用前三項規定」，為上述「先申請原則」創立了一個例外的情形。

新專利法，仍朝開放發明及新型專利得予一案兩請之制度進行規劃，依新增之新專利法第32條規定的內容，其中的幾項要點是：

A 同一人就相同技術內容同日申請發明專利及新型專利，就申請至智慧局通知申請人擇一時，發明專利及新型專利之申請人必須為同一人，否則即屬新專利法第31條之適用，而無一案兩請適用之餘地。新專利法第31條修正及第32條新增的規定之目的是為避免重複授予專利權，而授予專利權之效力，原則是依申請專利範圍判斷之，只要前後申請案之申請專利範圍不同，就不會有專利權重複之問題。因此，本條所指之相同技術內容，是指二件專利申請案之申請專利範圍是否相同而言。

B 智慧局係在發明審查後認為可准專利時才通知申請人擇一。換言之，若發明專利審查時發現其有不符專利核准事由，縱使相同技術內容明知有另一新型專利已核准專利，仍應進行該發明專利之審理，直到認為該發明專利已可核准時，在發明專利核准審定前才通知申請人在發明專利及新型專利之間作出選擇。

C 作出選擇後，新型專利權視為自始不存在。新專利法第32條第1項末段規定，相同技術內容同時申請發明專利及新型專利，申請人經智慧局通知擇一後，如申請人屆期未作出選擇或選擇新型，則發明案即不予專利；新專利法第32條第2項規定，若選擇發明專利，則新型專利權視為自始不存在，新專利法並未採2006年公聽版之「接力式」制度。

D 一案兩請的擇一，必須在新型仍存續的情況下，智慧局才可能通知申請人為之。新型專利雖已取得專利權在先，如於發明專利核准前，該新型專利權已當然消滅，或有經撤

銷確定之情事，因該新型專利權所揭露之技術已成為公眾得自由運用之技術，如再准予發明專利權，會使已可由公眾自由運用之技術復歸他人專有，將使公眾蒙受不利益，因此，在這種情形下，新專利法第32條第3項規定，該發明應不予專利。

(2) 規範新型專利修正不得明顯超出原申請之內容

現行專利法第100條第2項規定：「依前項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。」因此不論申請人主動提出修正或依智慧局要求所為之處分前限期補充、修正，該補充、修正均不得超出申請時原說明書及圖式揭露之範圍，但因新型採形式審查，依現行審查基準，並不對專利要件進行實體審查，因此補充、修正後之說明書或圖式是否超出原說明書及圖式所揭露之範圍，非屬形式審查要件判斷之範圍，其於新型舉發審查時，始有判斷之餘地。

新專利法規定新型準用第43條第2項及第3項之規定，因此，於申請階段，如申請人所為之修正超出原申請時揭露之範圍，明定不予專利之處分，修正之範圍在形式審查中明定為應予審理的事項，使新型改採形式審查後「申請人的陷阱」不致產生，以免徒增新型權利之不確定性。

(3) 技術報告應審酌之內容不包括申請前已公開使用之情形

現行專利法第103條在本次新專利法中，變更條次為第115條，原第1項拆成2項，分列於新專利法第115條第1項及第4項；分別載明新型公告後，任何人均可向智慧局申請技術報告，並明示智慧局對於新型專利在技術報告中應審酌之

事項。

新專利法第115條第4項內容明定技術報告應審酌之事項，與現行條文內容主要差異為，刪除技術報告僅審酌「申請前已見於刊物者」之事項而不再包括「申請前已公開使用者」之情形。

(4) 技術報告在行使新型專利權的地位更為重要

新型改採形式審查後參照日本實用新案法第29條之2規定而訂定新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型技術報告進行警告的規定。在當時的立法理由，特別強調此規定並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用。按新型專利權之取得，並未經過實體審查，在未經實質要件審查即已賦予權利之情形下，為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，認為新型專利權人在行使權利時，應有客觀的判斷資料。

配合前述規定，現行條文第105條進一步規定，要求權利人在相當審慎之情形下行使權利。其立法理由明載，申請技術報告可能曠日費時，若要求新型專利權人必須取得技術報告始能行使權利，恐不符實際需要。若新型專利權人已盡相當之注意，例如審慎徵詢過律師、代理人或專業人士之意見，確信其權利內容後始行使權利似不宜逕行課以責任。至於本條所謂「推定」，即得以反證推翻之，至於如何提起反證來推翻，應由當事人於個案爭執時於訴訟中提出；另外，行使權利有無過失之情事，應由法院依具體個案來認定。

現行第105條於新專利法變更條次為第117條，同時其內容將原兩項合併為一項。其內容改變者有兩點，一為將原「推定無過失」的內容刪除，移列為但書的規定；其二係

為：「係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當注意而行使權利者」與現行條文差異僅有一個字，前述新專利法條文中之「且」，現行專利法為「或」。

智慧局鑒於現行專利法第104條及第105條的規定，常導致新型專利權人誤以為欠缺專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張救濟獲得保護，乃擬修正要求新型專利權人行使權利時，應就其權利有效性為客觀證明並應盡相當注意之義務。

(5) 新型專利之更正案，如非關舉發者，仍採形式審查

新型專利案件既然僅是經形式審查即可核准專利權，新專利法第118條第1項明定新型專利除有舉發提起之情形，應為實體審查外，新型專利非關舉發之單純之更正案，也應採形式審查。依新專利法第118條第2項規定，新型更正案採形式審查者，只要符合一般新型形式審查的各款規定，且未超出原公告時之申請專利範圍或圖式所揭露的範圍，即准予更正。

新型專利在被舉發審理期間所為之更正案，將依新專利法第120條準用第77條的規定處理，進行實體審查。

A 依新專利法第77條規定，舉發案件審查期間，專利權人有提出更正案者，無論更正案之提出係於舉發提起之前或之後，更正案將與舉發案合併審查。

B 舉發期間新型專利權人所提之更正案，如經審查認為將准予更正者，舉發人將可能變更舉發理由，故應將更正說明書、申請專利範圍或圖式送交舉發人，以利其提出舉發之補充理由或證據。

C 專利權人如提出多次更正申請者，將以最後提出之更

正案進行審查，申請在先之更正案，均視為撤回。

新專利法第120條準用第67條有關發明案更正之規定，而第67條第2項至4項規定列入新專利法第119條新型專利舉發之事由。因此，新型專利更正之提出，並應注意「不得超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」、「以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍」且「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」等更正之要件，否則將構成舉發撤銷之事由。

(6) 新增新型專利舉發之事由

現行專利法第107條規定新型專利舉發案之提起及舉發事由，新專利法中條次變更為第119條：

A 分割後之申請案其揭露之範圍不得超出原申請時所揭露之範圍；專利種類改請為新型專利後，其內容不得超出原申請案所揭露之範圍。均增列為新型專利舉發之事由。

B 現行專利法第100條規定關於新型專利修正亦不得超出原申請時所揭露之範圍，原即是新型專利舉發之事由之一。新專利法關於新型修正範圍的限制係準用發明第43條第2項的規定，新型申請時的修正如有超出原說明書、申請專利範圍或圖式內容，新專利法第119條第1項第1款明列為得以提起舉發之事由。

8. 設計專利簡介

行之有年的新式樣專利，本次專利法修正將名稱改為設計專利，並將部份設計、成組物品等納入可申請的標的，同時打破原有設計專利必須是三度空間物品的概念，將電腦圖像 (icons)、圖形化使用者介面 (GUI) 納入設計專利保護範

圍。

(1)擴大設計專利申請之範圍及標的

專利法第4章為設計專利之專章，新專利法第121條為第4章第一個條文，在121條第1項將現行條文規定之創作必須是完整之「物品之形狀、花紋、色彩或其結合」修訂為「物品之全部或部份之形狀、花紋、色彩或其結合」，導入部份設計的立法例。現行專利法對於一設計若包含多數新穎特徵，而他人只模仿其中一部分特徵時，就不會落入新式樣專利所保護之權利範圍。修正後的設計專利，容許部份設計存在，可提供更周延的保護。

新專利法第121條第2項為增訂的內容：「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。」電腦圖像（Computer-Generated Icons, 簡稱Icons）與圖形化使用者介面（Graphical User Interface, GUI），係屬暫時顯現於電腦螢幕且具有視覺效果之二度空間圖像，囿於無法如包裝紙與布匹上之圖像及花紋能恆常顯現於所實施之物品上，且不具備三度空間特定形態，依現行規定，並非設計專利保護之標的。然有鑒於我國相關產業開發利用電子顯示之消費性電子產品、電腦與資訊、通訊產品之能力已趨成熟，又電腦圖像或圖形化使用者介面與前述產品之使用與操作有密不可分之關係，本次新專利法，配合國內產業政策及國際設計保護趨勢之需求，導入電腦圖像及圖形化使用者介面為設計專利保護之標的，增訂應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得申請設計專利。

(2)開放成組設計

現行專利法並無准予成組物品專利之規定，新專利法第

129條第2項增訂：「二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，得以一設計提出申請。」首度開放成組物品設計專利，成為設計專利單一性的例外。此立法例是參照日本意匠規定，明定屬於同一類別之二個以上之物品，若習慣上是以成組物品販賣，或成組使用者，得以一設計提出申請。至於所稱「同一類別」，指國際工業設計分類表之同一類別而言。

以成組物品設計提出申請獲准專利者，在權利行使上，只能將成組設計視為一個整體行使權利，不得就其中單個或多個物品單獨行使權利。

(3)廢除聯合新式樣、新增衍生設計

同一人所提出之近似設計，可申請聯合新式樣專利，只要依附的母案具有專利要件，聯合新式樣不受新穎性及創作性的限制。聯合新式樣申請的標的僅限於與母案相近似的設計，僅近似於其他聯合新式樣者，同一人亦不得申請為聯合新式樣。聯合新式樣專利制度在我國行之有年，惟聯合新式樣專利只有確認原新式樣專利權利範圍之功用，聯合新式樣本身無法單獨主張權利。本次專利法修正乃將聯合新式樣廢除，現行專利法第109條第2項、第110條第5項及第6項均予刪除。

新專利法新增第127條創設衍生設計專利用以取代廢除之聯合新式樣規定。參考日本意匠法關聯意匠之概念，針對在同一設計概念發展出來的多個近似之產品設計，或是日後改良近似之設計具有與原設計同等之保護價值，都將給予同等之保護效果，於新專利法第127條第1項明定同一人以近似之設計申請專利時，應擇一申請為原設計專利，其餘申請

為衍生設計專利。新專利法第137條更明定，每一個衍生設計都可單獨主張權利，並且也及於近似之範圍。使衍生設計與一般設計專利都具有同等之保護效果，且都有近似範圍。

新專利法第127條第2項及第3項明定衍生設計申請的時機，由於衍生設計與原設計為近似設計，可同時或先後提出申請者，但其申請日自不得早於原設計專利之申請日；公告後之設計專利申請案，對於任何人所提之專利申請案，均屬先前技藝，故於原設計專利公告後，縱為同一人所申請，亦不得再以近似之設計申請衍生設計專利。新專利法第127條第4項則明定僅與衍生設計近似而與原設計不近似者，自不得申請為衍生設計。

衍生設計專利與現行聯合新式樣專利，在保護範圍、權利主張及申請期限有顯著之差異，但現行專利法第115條關於聯合新式樣與一般新式樣間的改請，新專利法第131條也保留衍生設計與一般設計專利間的改請規定。新專利法第138條第1項進一步規定，衍生設計應與原設計專利一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。原設計專利若消滅或被撤銷確定而存在有二件以上的衍生設計，新專利法第138條第2項規定，在此情況上存在的二件以上的衍生設計不能單獨讓與、信託、繼承、授權或設定質權。

9. 舉發

如本文一開始所述，2011年9月16日甫生效的美國發明法案，對於原核准後的兩造復審 (Inter Partes Reexamination) 也有重大的改變，於生效一年後，將由授權後重審 (post grant review) 及兩造重審 (Inter Partes Review) 兩

個程序取代，並於美國發明法案生效1年後廢除兩造復審。授權後重審的提起應在專利案核准公告日起9個月內，超過此期限就由兩造重審所取代；兩者的差異在於兩造重審僅限於以專利及公開文獻審理專利的新穎性和顯而易見性問題。

專利核准公告後的重新審查是公眾來視專利權獲取是否得當的一個重要的程序，不論審查委員檢索能加如何，難免有不盡週全之處理，這也是美國發明法案就專利核准的再為審查更迭，期能改善核准之專利品質。

一專利核准後透過第三者的舉證及提出重新審查的程序，可讓專利權的取得是否允當再予確認，也能適當改變原核准的權利範圍，讓專利權更為穩固。

我國在智慧財產法院成立後，雖智慧財產案件審理法授予法官可就專利案件之有效與否作出判斷，但專利有效與否的判決，並無對世效力。專利核准後，專利權之撤銷與否、專利權範圍是否洽當，仍應由專利專責機關作出處分。我國本次專利法修正，對於舉發程序作出重大的改變，對於舉發程序，如美國及德、日、韓、大陸地區等立法例，新專利法第71條，將現行專利法第67條第1項序文規定，專利專責機關依職權發動的規定刪除，將依兩造當事人進行攻擊防禦為原則，但增訂依職權探知制度，明定專利專責機關在舉發範圍內，得依職權審查舉發人未提出之理由及證據等規定，不受當事人主張之拘束，可資補充舉發案當事人主張之不足。其他重要的改變分述如下：

(1) 依申請專利範圍之各請求項逐項審理

專利案申請時逐項審查推動多年，本次專利法修正在舉發制度方面，不論是從舉發之提起、審查及審定，均以逐項

審查的方向訂定。

新專利法第73條第2項明定：「專利權有二以上之請求項者，得就部份請求項提起舉發。」在同條第1項之立法理由，對於舉發申請書應載明之事項，就其中舉發聲明要求舉發人應表明請求撤銷專利權之請求項次，以確定其舉發範圍，配合前述第2項明定申請專利範圍有複數請求項者，可就部分請求項提起舉發。舉發審查時，依新專利法第79條增訂第2項之規定「舉發之審定，應就各請求項分別為之。」，明定舉發可針對部分請求項為之，依逐項舉發理由進行之審查結果，即有可能產生部分成立、部分不成立之舉發審定，新專利法第82條新增第1項進一步規定：「發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。」因此舉發之審定亦係就各請求項分別為之將就該部分請求項逐項進行審查，舉發之審定也得就各請求項分別撤銷。

(2)舉發內容之釐清

舉發之事由方面，不論發明專利、新型專利或設計專利，均延續現行專利法若違反修正規定可為得以提起舉發之事由；且更進一步明定以外文先行申請之申請案、分割後之申請案及改請後之申請案其所為之修正程序，若有違反相關規定時，也得以提起舉發程序。因為更正而實質擴大或變更公告時之專利權範圍等涉及專利本質的事項，也列為得提起舉發之事由。

新專利法第71條增訂第3項：「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。但以違反第三十四條第四項、第四十三條第二項、第六十七條第二項、第四項或第一

百零八條第三項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。」明訂舉發適用規定之時點，對於核准專利權之要件，明訂依核准審定時之規定辦理，對於因為分割、改請、修正或更正而違反相關規定等屬於本質事項之事由，明定依舉發時之規定辦理。

新專利法第73條增訂第1項，明訂舉發申請書必須載明舉發聲明以確定其舉發範圍，同條第3項則進一步明訂舉發聲明於舉發提起後不得變更或追加，僅能減縮。

(3)確保舉發審查之時效

美國發明法案對於授權後的專利重新審查，以前述替代現有兩造復審之兩種重新審查制度均訂定有一年應作出決定，基於必須最多僅能再延長半年，我國雖沒有類似審查時限規定，但本次專利法修正，幾項措施均為確保舉發審查之時效。

為讓舉發案之雙方當事人得以充分陳述意見，舉發案原並不限制舉發人提出理由或證據，對於舉發人所提之理由或證據並應交付專利權人答辯，惟倘審查人員對於舉發人不斷提出之理由或證據認有遲滯審查之虞，或其事實及已提出之證據已臻明確時，為促使爭訟早日確定，避免審查程序延宕，爰於新專利法第74條增訂第3項：「舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查。」對有遲滯審查之虞或事證已臻明確之舉發案，智慧局得逕予審查，藉以促使爭訟早日確定，避免審查程序延宕。

專利權期間，發現說明書、圖式或申請專利範圍有誤，提出更正或在舉發程序人提出更正均為專利權正確行使權利

或確保專利有效的常見手段。現行實務更正案的審查與舉發審查往往各行其事，以致於造成兩者審查的延宕。新專利法新增第 77 條，於其第 1 項規定：「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定...」無論更正案係於舉發前或舉發後提出，也不論該更正案係單獨提出或併於舉發答辯時所提出之更正，為平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，均將更正案與舉發案合併審查及合併審定，以利紛爭一次解決。由於更正之提出往往與舉發理由有關，如經審查認為將准予更正者，則舉發審查之標的已有變動，故於同款後段規定，該更正說明書、申請專利範圍或圖式應送交舉發人，使其有陳述意見之機會。新專利法第 77 條第 2 項則規定：「同一舉發案審查期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。」同一件舉發案中專利權人如提出多次更正申請，將以最後提出之更正案進行審查，申請在先之更正案，均視為撤回，以使舉發案審理集中。但對於在二件各別的舉發案中，專利權人分別所提出之更正案，並無本項規定申請在先之更正案視為撤回之適用。

本次新專利法對於同一專利權有多件舉發案者，授權專利專責機關認有必要時，可以合併審查、合併審定。新專利法第 78 條第 1 項及第 2 項的得以合併多件舉發案審理及合併審定的新規定，也算是我國專利法制的一項創舉，對於案件審理的效率看應會有一定幫助，但此項新規定的適用配合逐項審查各個有爭議請求項的實務，在應用上應是各舉發案均是基於相同的舉發事由，並針對同一請求項，方能為之。

(4)舉發之撤回及一事不再理規定

本次專利法修正增訂審定前撤回舉發申請的限制規定，在新專利法第 80 條第 1 項明訂對於專利權人已提出答辯的舉發案，要撤回舉發申請應經專利權人同意，用以確保專利權人之程序利益。另參考民事訴訟法及行政訴訟法規定於新專利法第 80 條第 2 項規定，前述舉發之撤回，於通知專利權人十日內，專利權人未為反對之意思表示者，視為同意該舉發之撤回。

舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據再為舉發乃為現行專利法既有的規定。由於智權財產法院成立後，在智慧財產法院審理依智慧財產案件審理法第 33 條規定提出新證據，如認該新證據不足以撤銷系爭專利權時，因智慧局已就該證據之主張已為有無理由之答辯，且經智慧財產法院審酌判斷，在新專利法第 81 條增訂第 2 款，將這種情況下也視為一事不再理的範圍。

四、小結

依世界財產權組織(WIPO)公布的 2011 年報告，2009 年各國發明專利申請數量最多的五個國家分由五大專利局所包辦，依序分別是美國 456,106 件、日本 348,596 件、中國 314,604 件、韓國 163,563 件和歐洲專利局 134,580 件，均超過十萬件。德國 59,583 件略多於俄羅斯的 38,564 件，分別為全球第六及第七位。

新型專利的前三位及受理件數分別為中國 310,771 件、德國 17,306 件及韓國 17,144 件。

我國2009年受理的發明專利申請案46,654件、新型申請案25,032件，相較於前述統計，發明及新型分較第7位及第2位為多；過去10年，每年更有平均超過29,000件來自於外國的申請案。

我國這次專利法修正案內容也涉及不少與國際調和的改革，例如優先權主張的修正；新式樣(設計)制度的改善或與專利權人權益相關的復權規定等。以我國專利申請蓬勃的發展，這次歷經5年努力完成的專利法修正，拉近與各國法制之差距，對於彼此在審查上的合作以及申請人的佈局均有正面作用。

電腦軟體相關發明之實務探討

鄭光益

一、前言

由於資訊產業的蓬勃發展，電腦軟體相關產業亦伴隨著快速增長。近年來，由於網際網路迅速發展以及普遍性，使得電腦軟體相關產業的發展更加令人期待及關注且受到重視。如此的進展造就電腦軟體龐大的商機，同時也對電腦軟體相關產業造成極大的衝擊。此乃因電腦軟體相關業者不僅要面對如何保護自己研發的電腦軟體，也要防範侵害他人的智慧財產權，方能穩健地在電腦軟體相關產業上尋求發展。有鑑於此，對於電腦軟體研發業者而言，如何使辛苦研發出來的電腦軟體受到專利保護，以作為競爭的籌碼是重要的課題。而對於電腦軟體從業者而言，如何解讀他人已取得專利之電腦軟體相關發明所保護的範圍，以避免侵權產生甚至對其提起舉發亦極其重要。

二、電腦軟體與電腦程式

電腦程式為電腦軟體表現形式的一種。電腦程式指一組指令，當儲存於電腦可讀取媒體時，可以引起電腦有資料處理的能力，以指出、完成或實現一特定之功能、工作或結果。著作權法第五條明定電腦程式為著作的類型之一。因此，電腦程式可藉由著作權法而獲得電腦程式著作的保護。著作權可保護電腦程式的原始碼或目的碼。然而，電腦程式僅為單純的資訊揭示，其本身並非技術思想之創作，不符合專利法中發明之定義，因此單純的電腦程式不

受專利法保護。假如電腦程式經機械讀入電腦，與電腦所進行之處理具有功能上或結構上之交互關連時，則視為非單純之資訊揭示而具有技術思想，符合專利法第二十一條發明之定義“發明，指利用自然法則之技術思想之創作”，而受到專利法的保護。

此外，著作權法第十條之一規定：依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。因此，電腦程式以著作權為基礎的保護著重於重製、改作及公開傳輸等行為之保護，而不及於實施。關於此點，著作權可保護電腦程式的創作之表達，而無法如專利權可保護電腦程式的實質技術原理及概念。因此，他人僅需花少量的人力來解構原電腦程式著作權人之程式，即可設計出相等功能的程式，而達到不侵害著作權之目的，此為電腦程式著作權人需注意的情況。

軟體指對應於電腦及其輸出入周邊裝置等電子和物理實體為主的硬體，為活用電腦經由人的腦力發展的程式群為主體的應用技術。軟體是經由運用一系列邏輯程序來實施一特定目的以解決一特定問題，大部分係利用數學運算來達成特定的結果。電腦軟體的目的是使電腦運作，使電腦運作之方式為藉由控制在電腦內部電路之資料處理。

電腦軟體為比電腦程式更廣泛之概念。電腦軟體本質上為演算法實施方式之一種。電腦軟體欲獲得專利權保護，則須在申請專利範圍中載明電腦軟體所執行之步驟，且整體觀之，其演算法之實施涉及技術領域之技術手段者，則該電腦軟體可為專利法保護之標的。

著作權法與專利法所保護之客體不同，彼此間並無衝突，因此，著作權所保護的電腦程式著作和專利權所保護的電腦軟體相關發明各有其保護標的而可以共存，且保護得更加周全。

三、符合電腦軟體相關發明之發明型式

電腦軟體相關發明之請求項可區分為方法及物兩種範疇之請求項，其中物之請求項包括裝置請求項、系統請求項、電腦可讀取記錄媒體請求項、電腦程式產品請求項及資料結構產品請求項等。電腦軟體必須搭載於有形的記錄媒體才能大量製造及銷售，所以，電腦可讀取記錄媒體為電腦軟體相關發明之一種可申請的標的。另外，基於網路的廣泛應用及越來越普及，電腦軟體有時係藉助無形的網路予以直接傳輸提供、使用及販賣，所以電腦程式產品亦為電腦軟體相關發明之一種可申請的標的。再者，資料結構產品也是電腦軟體相關發明之一種可申請的標的。

然而，有些電腦軟體相關發明的形態因不具技術性而不符合專利法第二十一條發明之定義“發明，指利用自然法則之技術思想之創作”，而無法受到專利法的保護。舉例而言，自然法則本身、單純之發現、違反自然法則者、非利用自然法則者、單純的資訊揭示、單純的利用電腦進行處理等。非利用自然法則者例如是程式語言，因其屬於人為的計畫安排，並非利用自然法則，所以不符合發明之定義。決定申請電腦軟體相關發明之專利是否符合發明之定義，應考量申請專利之電腦軟體相關發明的實質內容，而非考量電腦軟體相關發明的記載形式，而確認電腦軟體相關發明之整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性。假如電腦軟體相關發明

中所揭露解決問題的手段具有技術性，則電腦軟體相關發明符合發明之定義。應注意的是，只要達成某一特定功能之手段所解決之問題具有技術性，則該電腦軟體相關發明即可認定係具有技術性之技術手段。至於該技術手段之效果對照先前技術是否有技術上之貢獻，則屬進步性判斷的問題。

如果電腦軟體相關發明係利用電腦來取代人工作業，即將原本屬於人工作業方法單純的以電腦而實現者，僅為將人工作業電腦化，其不具技術思想。另外，商業方法本身之發明為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，並非利用自然法則，所以不符合發明之定義，而無法受到專利法的保護。當電腦讀取並執行儲存於記錄媒體之程式，或電腦讀取儲存於記錄媒體之資料結構並依該資料結構執行特定處理時，若產生超出程式和電腦間正常物理交互作用的進一步技術效果，則解決問題之手段的整體具有技術性，則能受到專利法的保護。假如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，而為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，得認定其屬技術領域的技術手段而符合發明之定義，而可受到專利法的保護。

臺北高等行政法院95年訴字第1064號即有認定電腦軟體相關發明是否為具技術手段的相關判決，其判決內容摘錄如后：查原告於90年7月10日以「一種科技技術之鑑價系統與鑑價方法」，向被告機關申請發明專利。．．．。系爭專利申請案專利申請範圍第1項載明：一種科技技術的鑑價系統，用以提供該科技技術的預估價值，該鑑價系統包含，及利用電腦硬體資源處理之事項：一第一資料庫，．．．一第二資

料庫，．．．一無形資產計算裝置，．．．利用電腦硬體與資料庫連結，進行比對並擷取資料，最終進行計算；一係數產生裝置，．．．利用電腦硬體與資料庫連結，進行比對並擷取資料，最終進行計算；一輸入裝置，．．．利用電腦硬體輸入值；一分析裝置，．．．利用電腦硬體進行比對、計算，並輸出結果。．．．公開之專利資料庫、公開之財報資料庫為原始之物理量與自然量，．．．與相關電腦硬體與軟體之結合，進行數學操作與計算，用以解決技術鑑價之課題，係屬於自然法則之技術手段而非自然法則本身。關於電腦軟體相關發明，被告機關定有「電腦軟體相關發明審查基準」，．．．因此在審查認定有關電腦軟體相關發明是否可專利性，須特別謹慎，不能因為申請專利範圍中局部含有專利法第21條規定法定不予專利之部分，便驟然加以核駁，仍必須整體觀之，審視其解決手段是否有利用自然法則之技術思想之創作部分而定，例如，不能因申請專利範圍中含有數學公式或計算方法，立即全盤否定其可專利性。」；尤其，「電腦軟體經電腦硬體執行及伴隨資料之處理，必定於電腦外或電腦內產生具體轉換效果，此種轉換無論是物理上或化學上的轉變，皆非藉由人力所完成者，其可視為利用自然法則，而符合專利法第19條『利用自然法則』部分之規定。」．．．由該審查基準之說明得知，專利申請範圍已記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項，該申請專利範圍即是利用自然法則之技術思想，不能僅僅因為專利申請範圍含有部份之經濟法則、人為取決、心智活動，即謂其非屬發明。．．．自應由本院撤銷訴願決定及原處分。

由此判決可佐證：不能因為申請專利範圍中局部含有專利法第21條規定法定不予專利之部分，便認定不符專利法第21條之規定，必須整體觀之，審視其解決手段是否有利用自然法則之技術思想之創作部分而定。

四、電腦軟體相關發明說明書之撰寫

為了取得電腦軟體相關專利，申請人必須撰寫專利說明書及圖式而向專利專責機關提出專利申請。因此，電腦軟體相關發明之專利說明書及圖式之內容攸關是否研發的成果能夠獲得充分且適當的保護。

說明書之發明說明應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，以符合專利法第二十六條第二項之規定。有關電腦軟體之描述，原則上應使用該發明所屬技術領域中公知或通用的技術用語或專有名詞。為明確且充分描述電腦軟體相關發明的技術特徵，得於圖式中繪製電腦軟體的流程圖或功能方塊圖表現電腦軟體所欲達成之功能，必要時，得輔以資料流程圖、虛擬碼、時序圖等揭露其技術特徵。申請電腦軟體相關發明，若屬新創的特殊軟體或非屬該技術領域之人所知悉的特殊軟體，應於發明說明中敘明其實施方式，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該發明之內容並可據以實施。電腦軟體相關發明之發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，即能瞭解解決問題之技術手段並可據以實施。

此外，電腦軟體相關發明之申請專利範圍係界定專利請

求的範圍。申請專利範圍之撰寫應考量到：申請專利範圍應明確記載申請專利之電腦軟體相關發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持，以符合專利法第二十六條第三項之規定。記載於請求項之技術特徵為申請人認為界定申請專利之電腦軟體相關發明的必要技術特徵，非必要技術特徵得不予記載，亦不得省略必要技術特徵。

電腦軟體相關發明之方法請求項必須按照方法的流程記載電腦軟體所執行的步驟或程序。而電腦軟體相關發明之物的請求項包含裝置請求項、系統請求項、電腦可讀取記錄媒體請求項、電腦程式產品請求項及資料結構產品請求項。對於裝置或系統請求項而言，請求項應敘明硬體各構件之間的連結關係，及軟體的各項功能是由硬體的那些構件所完成，據以界定解決問題之技術手段。

對於電腦可讀取記錄媒體之發明的請求項而言，因為電腦可讀取記錄媒體本身不能直接解決問題，所以電腦可讀取記錄媒體必須藉助電腦讀取而進行處理才能發揮電腦軟體的功效。因此，就電腦可讀取記錄媒體之發明而言，其係將電腦軟體或資料結構儲存於硬碟、軟碟、CD-ROM等電腦可讀取記錄媒體，其實質在於所記錄之資訊，而非資訊之記錄方式或記錄媒體本身構造之技術性。

電腦可讀取記錄媒體及電腦程式產品之申請專利範圍獨立項之撰寫方式例示如下。

一種電腦可讀取記錄媒體，其上係記錄一電腦程式，當電腦程式被一或多個處理器執行時，係導致處理器實施下列步驟：

．．．．。

一種電腦可讀取記錄媒體，其係含有指令，當指令被一電腦執行時，係導致電腦實施下列步驟：

．．．．。

一種電腦可讀取記錄媒體，其上係儲存一電腦程式，當電腦程式被一電腦執行時，係導致電腦實施下列步驟：

．．．．。

一種電腦程式產品，經由電腦載入該程式執行：

．．．．。

五、結語

我國的專利制度保護產業之創新技術。隨著電腦軟體產業的蓬勃發展及日新月異的技術態樣，電腦軟體相關發明之使用型態也一再改變，包括利用電腦技術之商業方法、網際網路為基礎之服務等。為了充分及適當地保護創新成果，瞭解與電腦軟體有關的智慧財產權相關法令，特別是專利法及相關法規基準，是有其必要性。本文對此已作概略性的解說。然而，基於電腦軟體應用範圍廣泛，可預見的是，電腦軟體新應用所呈現的型態將層出不窮，專利法之相關法規基準的修訂亦將應運而生。因此，持續關注專利法相關法規基準最新發展實為最佳策略。

由一案例看我國發明專利申請及審查實務

林文雄

案例簡述：申請第911110**號發明專利案(以下簡稱申請案)是在民國91年5月提出申請，專利專責機關經濟部智慧財產局(以下簡稱主管機關)在審查後於92年7月直接發出核駁審定書，以申請案相較於US 53413**發明專利案(以下簡稱初審引證案)不具進步性為由不予專利，申請人於同年8月提出再審查申請，主管機關於95年11月發出核駁理由先行通知書(以下簡稱第一次核駁通知)，謂申請案的發明說明及圖式並未明確且充分揭露，有違專利法第26條第2、3項規定擬不予專利。申請人於96年2月針對核駁理由先行通知書指出的理由提出申復，並申請到局面詢，旋又於96年6月申請補充修正專利說明書，以克服核駁理由。

主管機關隨即於97年3月發出審查意見通知函(以下簡稱第二次核駁通知)，謂申請案相較於先申請後公告的我國公告第56305*號發明專利案(以下簡稱再審引證案)不符擬制新穎性規定，擬不予專利，申請人於97年7月提出申復，主管機關遂於97年10月13日再次發出審查意見通知函(以下簡稱第三次核駁通知)，謂申請案兩組請求項實質相同，有違專利法第26條第3、4項規定，其中一組請求項應予刪除或修正，且指明除該組請求項有違專利法第26條第3、4項規定外，其他請求項於審查時點其他請求項未發現有核駁理由；申請人乃於97年11月上旬提出申請專利範圍修正本，

將其中一組請求項刪除，至此，申請人認為已完全克服主管機關對申請案提出的核駁理由。然而主管機關復於97年11月底再次發出審查意見通知函(以下簡稱第四次核駁通知)，謂申請案相較於第二次核駁通知所附的再審引證案，有違專利法第23條的擬制新穎性規定，意即第四次核駁通知所執核駁理由與第二次核駁通知相同，惟主管機關於第三次核駁通知即指明除一組請求項有違專利法第26條第3、4項規定外，其他請求項未發現核駁理由，意即申請人在當時已克服再審引證案對於申請案進步性的影響，因此主管機關的第四次核駁通知顯與第三次核駁通知衝突，經向主管機關反映並協商取得共識後，申請人於98年1月提出申復並同時修正申請專利範圍，將其中兩請求項合併後，主管機關遂發出核准審定書。

上述申請案從91年間提出申請，歷經初審、再審查，四次核駁通知、四次申復、一次面詢及二度修正專利說明書、申請專利範圍，方於98年初獲核准專利，其間歷時六年半以上，且申請階段的各種程序幾乎一一經歷，此案例由提出申請至核准專利的時間長，歷經各種實務的調整與改變，與現行專利法規定與審查實務狀況不盡相同，因此可由此案例的申請歷程探討一些實務的變化及專利審查上的問題，故以下謹就前述申請案的申請歷程配合在各個程序上發生的問題加以探討，以作為經驗分享。

一、先行通知核駁理由的審查意見通知函只在再審查審定前發出？

前述案例的申請案提出申請後，主管機關的第一次回覆

是直接發出核駁審定書，並未在審定前先通知申請人，與目前實務上的作法不同。依現行專利法第46條第2項規定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」亦即依法律規定，主管機關只有在申請案再審查後仍不予專利，須先通知申請人限期申復，初審核駁前則無相關規定。惟目前的實務上，不論是初審核駁前或再審查核駁前，主管機關都會發出審查意見通知函，以先行通知核駁理由，而與現行專利法規定有所出入，此一實務狀況與下列因素有關：

1. 專利業務實施革新措施

主管機關自93年7月1日現行專利法開始施行起，即宣示落實辦理發明專利逐項審查、擴大辦理面詢及核駁理由先行通知等措施，時任經濟部智慧財產局局長的蔡練生在當時向業界宣達，新申請案的初審核駁前，亦將發送審查意見通知函(當時稱為核駁理由先行通知書)，通知申請人限期申復。此部分僅為主管機關依其承辦業務所公佈的「專利業務實施革新措施」，並非法律明訂，依照現行專利法規定，若主管機關對新申請案初審後，未先行通知核駁理由即逕作出核駁審定，亦無違法之處。

2. 落實行政程序法規定

主管機關在初審前先行通知核駁理由，除為「專利業務實施革新措施」外，亦為落實行政程序法保障當事人權利的相關規定，行政程序法第102條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。」日前在立法院三讀通過

的專利法修正草案對於審定前先行通知核駁理由者已不限於再審查，而明文擴及初審審定前¹。是直接發出核駁審定書，並未在審定前先通知申請人，與目前實務上的作法不同。依現行專利法第46條第2項規定：

二、發明的可專利性與其專利說明書的充分揭露與否，判斷順序為何？

主管機關對前述申請案初審發出的核駁審定書是與初審引證案相較不具進步性為由不准專利，在申請案提出再審查後，主管機關發出的第一次核駁通知是指申請案違反專利法第26條第2、3項規定。由上述可知，申請案的初審是以專利要件(進步性)核駁，再審查後第一次核駁通知則擬以申請案專利說明書並未明確且充分揭露為由不予專利。惟申請案初審時只以不具進步性核駁，並未提及有違反專利法第26條第2、3項規定之情事，其究竟意味初審認為申請案不存在申請案有違反專利法第26條規定情事，或並未審酌申請案是否符合第26條規定，由主管機關發出第一次核駁通知的結果並無從確認，若由專利審查基準的規定，或可一窺端倪。

專利審查基準第二篇發明專利審查基準第三章「專利要件」的「1.3產業利用性與充分揭露而可據以實施要件之差異」指出：「專利法第22條第1項前段所規定的產業利用性，係規定申請專利之發明本質上必須能被製造或使用；

¹ 2011年11月29日立法院三讀通過專利法修正草案第46條第2項規定：「專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復；屆期未申復者，逕為不予專利之審定。」

而同法第26條第2項所規定充分揭露而可據以實施之要件，係規定申請專利之發明之記載形式，必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施，二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異。若申請專利之發明本質上能被製造或使用，尚應審究發明說明在形式上是否明確且充分記載對於先前技術之貢獻，使發明之揭露內容達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施之程度，始得准予專利。相對的，若申請專利之發明本質上並不能被製造或使用，例如違反自然法則之永動機發明，即使發明說明中明確且充分記載其內容，仍不可能據以實施。」

由於產業上利用性為專利要件的判斷對象之一，而由上述基準內容可知，即使可被製造或使用(具備產業上利用性)，尚應審究發明說明是否明確且充分揭露。然而新穎性、進步性等專利要件與說明書揭露形式(專利法第26條第2、3項規定)的審查孰先孰後，不論專利法、專利法施行細則或各篇專利審查基準均未見對其審查順序有所規範。是否因規定無方，致使審查委員在審查時無所依循並不得而知，惟造成申請人的困擾及社會大眾因而對審查品質產生的質疑則毋庸置疑。針對上述狀況，中國大陸專利制度的相關規定或有可供借鏡之處，其專利審查指南於第二部分第八章4.7「全面審查」²規定一發明經審查符合實用性後，

² 專利審查指南於第二部分第八章4.7「全面審查」：「審查的重點是說明書和全部權利要求是否存在專利法實施細則第五十三條所列的情形。一般情況下，首先審查申請的主題是否屬於專利法第五條、第二十五條規定的不授予專利權的範圍；是否符合專利法第二條第二款的規定；是否具有專利法第二十二條第四款所規定的實用性；說明書是否按照專利法第二十六條第三款的要求充分公開了請求保護的主題。然後審查權利要求所限定的技術方案是否具備專利法第二十二條第二款和第三款規定的新穎性和創造性；權利要

接著審查其說明書是否充分公開技術方案，接下來判斷新穎性、創造性，而在上述審查過程中，必須一併審查權利要求書是否以說明書為依據，清楚、簡要的限定要求專利保護的範圍。對照於我國的規定，則是依產業上利用性、說明書是否充分揭露、新穎性、進步性的順序審查，同時在前述審查過程中一併考慮申請專利範圍是否明確、簡潔，且為說明書或圖式所支持。由於我國專利法正進行修法中，未來一旦修法通過，修訂審查基準時，可參酌中國大陸專利審查指南相關規定對於專利要件的審查判斷順序加以補強，以便使審查委員有所依循。

三、再審查屬於原審程序的延續，或另一審查程序的重啓？

依現行專利法第45條第1項規定：「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」亦即一申請案若初審核駁，提出再審查時若能克服初審審定的核駁理由，則初審核駁理由不復存在，即已符合上述「經審查認無不予專利之情事」的情況，依法應准予專利。

惟前述申請案的初審審定，係由主管機關檢附初審引證案以不具進步性為由不予專利；俟申請案提出再審查後，主管機關對申請案發出的第一次核駁通知，係指稱申請案不符合專利法第26條第2、3項的說明書明確揭露規定，對

求書是否清楚、簡要地表述了請求保護的範圍；獨立權利要求是否表述了一個解決技術問題的完整的技術方案。在進行上述審查的過程中，還應當審查權利要求書是否存在缺乏單一性的缺陷；申請的修改是否符合專利法第三十三條及實施細則第五十一條的規定；分案申請是否符合專利法實施細則第四十三條第一款的規定；以及權利要求書是否按照專利法第二十六條第四款的規定，以說明書為依據說明要求專利保護的範圍。

初審引證案對申請案的進步性影響未再提起，其意味著申請人已克服初審核駁理由，惟接踵而至的是主管機關對申請案提出新的核駁理由，此一狀況即與筆者對於專利法第45條第1項規定的解讀迥異；又當申請人針對第一次核駁通知提出申復並修正說明書、申請專利範圍後，主管機關對申請案發出的第二次核駁通知，指申請案提出的修正未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，但認為申請案相較於先申請後公告的再審查引證案，違反擬制新穎性規定，換言之，申請人再次克服了主管機關第一次核駁通知的核駁理由(說明書未明確揭露問題)，但主管機關又檢附再審查引證案發出第二次核駁通知，指申請案與先申請後公告的再審查引證案相較，違反專利法第23條規定(擬制新穎性)，經申請人提出申復，主管機關對申請案發出第三次核駁通知，謂申請案兩組請求項實質相同，有違專利法第26條第3、4項規定，要求刪除或修正。

由上述可知，申請案提出再審查申請之後，主管機關發出的第一次至第三次核駁通知分別指出不同的核駁理由，且援用一未見於初審審定的再審查引證案，先不論主管機關一再提出不同的核駁理由是否合法合理，可以確認的事實是：主管機關在進行初審、再審查是援用不同的引證案，換言之，申請案的再審查理由克服了初審根據初審引證案所提的核駁理由，但主管機關發現了新的引證案，故在初審的核駁理由以外，提出新的引證案與核駁理由。前述狀況的合理與否，即在於再審查究竟是初審的續行，還是審查程序的另起？若為前者，則申請人提出再審查且克服了初審核駁理由，主管機關基於專利法第45條第1項規定，

即應准予專利。若為後者，則主管機關另提出不准專利的理由及引用證據，則與法並無不合。

在吳尚崑律師所撰「淺談專利法再審查程序」³一文中指出專利再審查屬於訴願先行政程序，未提起再審查，原則上不得提起訴願⁴，又指「再審查程序相當於原審查程序之再開，可謂具有複審的性質，且設計上要求由與初審不同的審查委員進行再審查，似乎較能客觀檢視，申請人又多得一次答辯機會(即核駁理由先行通知並准表示意見制度)…」，由上述論述可知，係傾向再審查程序為原審查程序之再開，而非另起，如在前述理論基礎下，配合專利法第45條第1項規定，主管機關在申請案提起再審查後，另外提出新的引證案及核駁理由，等同另起審查程序，即與法不合。

然而實務上，再審查後提出新的引證案及核駁理由並非少見，原因之一涉及主管機關的審查委員編制，如一般所知，主管機關從事實體審查的委員可分為外審委員與內審委員，內審委員屬主管機關編制內的公務人員，外審委員則非編制人員，通常是對於特定技術領域學有專精的教授或學者；早年新申請案的初審多半由外審查委員擔任，再審查則由回歸由內審委員審查，由於外審委員在技術部分或有專精，但對專利法的相關法律規定及專利審查實務或仍有不足，因此一新申請案若初審核駁，一經提起再審查，若內審委員認為初審核駁理由及引證前案未盡合適周

³ <http://www.sunnylaw.com.tw/patent-reexam.htm>

⁴ 現行專利法第46條第1項規定：「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之日起六十日內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。」

延，則可能另提引證案及理由，以善盡主管機關把關之責。前述狀況或言之成理，亦情有可原，但就申請人權權益，前述狀況即難稱合理，於情於理，若新申請案經審查有足以影響其可專利性的引證前案，即應一併通知，否則基於程序正義即應准予專利，若果真尚有其他引證案足以影響新申請案之可專利性，不論是公眾審查或依職權審查⁵，均可彌補原審查未盡嚴謹之憾，是故不應以主管機關之不得已，視犧牲申請人權權益為理所當然。

四、發明待審積案更形惡化

前述申請案在91年5月間提出申請，第一次接獲主管機關發出核駁審定書的時間92年8月初(發文日期為7月底)，計歷時約14個月，申請人在同年8月提出再審查申請後，接獲主管機關的第一次核駁通知為95年11月，歷時約38個月。根據主管機關修正公布「專利各項申請案件處理時限表」⁶(自97年1月10日起施行)，「電力、基本電子電機元件類」的發明申請案，平均首次通知的時間為21個月，承諾的處理時限為27個月，又「電機、化工類案件再審查」案件則平均首次通知時間為32個月，承諾的處理時限為36個月。而前述申請案提出再審查申請後首次通知(第一次核駁通知)的時間為38個月，即使以主管機關目前承諾的處理時限，仍低於標準，更遑論申請案提出再審查的當時，主管

⁵ 依現行專利法第67條規定，依舉發或依職權進行審查。

⁶ http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=818&guid=d0896463-61d2-4ed0-ad0d-0454d7ef27ca&lang=zh-tw

機關對於處理時限的承諾遠短於目前「專利各項申請案件處理時限表」所公佈的內容。又根據主管機關最新公佈的資料⁷顯示，截至99年10月底，待審的發明專利申請案達149,862件，平均審結時間延長為40.7個月。相較於前述「專利各項申請案件處理時限表」公佈的時限，與「電力、基本電子電機元件類」原公布的27個月相較，足足延後13.7個月，足見主管機關在發明專利的積案狀況上已如雪上加霜，此種狀況對於想要通過專利申請保護其發明創作者顯然是極為不利的。由於發明專利的審查時間冗長，申請人不耐久等，因而或對提出專利申請意興闌珊，或另闢蹊徑轉而申請新型專利，若申請案的標的涉及形狀、構造及裝置，申請新型專利尚無可厚非，但申請案實際上的技術特徵若為材料、成分的改變，或純軟體流程，則粉飾為一符合新型形式審查要求的專利標的並非難事，惟獲准之後，能否主張？如何主張？才是爭議的開端。

五、審查品質待提升

對於發明平均審結時間再度延長，主管機關所持的主要理由是審查人力不足。但發明申請案審查時間冗長已令人難耐，若經過長久等待所得到的審查結果卻反應出審查品質的低落，則更令人難以忍受。前述申請案提出再審查申請後，計收到四次核駁通知(一次核駁先行通知書、三次審查意見通知函)，四次核駁通知所持理由略述如下：

第一次核駁通知：專利說明書未明確且充分揭露，有違

⁷http://www.tipo.gov.tw/ch/news_newscontent.aspx?newsid=4874

專利法第26條第2、3項規定。

第二次核駁通知：相較於先申請後公告的再審查引證案，違反專利法第23條的擬制新穎性規定。

第三次核駁通知：申請專利範圍兩組請求項實質相同，有違專利法第26條第3、4項規定。

第四次核駁通知：相較於先申請後公告的再審查引證案，違反專利法第23條的擬制新穎性規定。

前述申請案是在再審查提出申請之後歷經38個月才接獲主管機關發出的第一次核駁通知，其內容並非以初審審定為基礎，是否合法合理已如先前討論，姑且不論。但主管機關在隨後各次核駁通知所呈現的審查品質低落實令人無法苟同。如前揭所述，主管機關發出的第一次核駁通知是以違反專利法第26條第2、3項規定作為核駁理由，經申請人提出申復、前往主管機關面詢，並補充修正專利說明書後，主管機關發出第二次核駁通知，指申請案相較於再審查引證案，違反擬制新穎性規定，經申請人提出申復，主管機關又對申請案發出第三次核駁通知，謂申請案兩組請求項實質相同，有違專利法第26條第3、4項規定，要求刪除或修正，與第二次核駁通知不同的是：第三次核駁通知亦指出除違反專利法第26條第3、4項規定的請求項外，其他請求項在當時並未發現不予專利之理由，意即申請案只須克服兩組請求項實質相同的問題，即無不予專利之情事，申請人為提出申請專利範圍修正本，將其中一組請求項刪除。詎料主管機關隨後又發出第四次核駁通知，指申請案有違專利法第23條的擬制新穎性規定，引用的引證案仍是第二次核駁通知檢附的再審查引

證案。

上述申請案由提出申請到接到第四次核駁通知，長達六年多之久，漫長等待的結果只換來申請人對於審查品質的失望與權益受損；由上述的再審查過程可以看出，申請人每克服一次核駁通知中不予專利的理由，審查委員即另外找出新的核駁理由，最令人難以接受的是第四次核駁通知與第二次核駁通知所提的理由與引證案完全相同，審查品質令人存疑。蓋如前述，申請案件數量激增及審查人力不足造成審查時間漫長，尚情有可原，但審查上反覆無常、自相矛盾，嚴重損及申請人權益及人民對行政信賴則責無旁貸，是以審查委員素質及審查品質仍有很大提升空間。

六、結語

自現行專利法於93年7月1日施行後，原採實體審查的新型專利改為形式審查，原本預期新型專利申請案因沒有進行實體審查，造成專利要件的不確定性高，將使申請人轉而申請發明專利，惟由實際的統計數字可以清楚看出，多年來國人在發明專利的申請數量上成長有限，改採形式審查的新型專利申請量仍屹立不搖，此種現象固然與國人主要為改良創作而偏好申請新型專利有關，但申請發明專利的審查時間漫長則為申請人裹足的主因之一，而由上述案例的申請歷程可看出，目前發明專利的申請及審查，除了審查實務上與法律規定略有出入外，申請案待審積案的持續惡化及審查品質上容有再提升的空間等問題，確實有待主管機關再積極尋求解決之道，以使我國專利申請及審查制度的整體水準能與國際接軌。

申請專利範圍記載型式的演變及其在侵權訴訟中對專利權範圍解讀的影響

游登銘

一、前言

發明創作在依法取得發明專利權後，當遭受到他人侵權時，在專利法中明白規定專利權人得請求賠償損害並得依法排除他人侵害¹，即專利權人可以向法院提出民事侵權訴訟尋求司法途徑解決，以往此類智慧財產權的專利爭議事件，專利權人是在被告侵權所在地所管轄的地方法院提起訴訟，但由於專利權的高科技特性及是否侵權判斷的複雜性，導致一般法院在審理過程中經常造成極大的審判困擾，進而造成審理時間的延滯。

在專利侵權訴訟的審理過程中，一件發明專利在提出申請並經審查後取得專利權，即享有法律所賦予在一段期間內有排他性效力的權利，受到保護的專利權範圍係記載在申請專利範圍的各請求項中，究竟侵權物（標的）是否落入專利權所記載保護的專利權範圍內，其中如何正確合理公平的解讀專利權範圍，對於雙方當事人的權益都顯得極為重要，我國專利制度雖然已實施相當長的時間，然而專利權在侵權爭訟中如何還原解讀出原所授予的專利權範圍，在學界、產業界或實務界間仍然存在相當的歧見，為了解決及降低各界對於專利權範圍解讀的落差，我國一方面成立專責審理智慧財產權的專業法庭，另一方面透過智

¹ 專利法第84條規定。

慧財產業界就專利權範圍的解讀持續不斷的探討，期能加速審理案件的速度並使雙方當事人的權益獲得保障。

二、申請專利範圍中各請求項的記載及解讀

由於申請專利範圍為申請人針對所提專利申請案界定欲請求保護之範圍，藉由所記載的請求保護範圍做為日後遭受侵害專利權時，做為權利主張的依據，因此一件專利案在申請專利範圍各請求項所界定的技術特徵內容，除了必須符合以簡潔之方式記載且必須為發明說明及圖式所支持之外，更重要的應在於請求項的內容如何記載。

(一) 申請專利範圍內容的記載及其型式

我國專利法自民國38年實施以來至民國92年的修法實施為止，歷經八次修正²，專利法及其施行細則的內容已經過多次大小不同幅度的修正，歷年的修法包括有在82年的修正³、因應WTO的修正⁴、90年的修正⁵及92年的修正⁶，而92年修正的專利法規（即現行專利法）內容中大部文條文自民國93年7月1日施行⁷，又為配合「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」的簽署，立法院於民國99年8月17日通過專利法第27條及第28條的修正條文⁸，我國現行專利法實施至

² 981203行政院會通過送請立法院審議版本的「專利法修正草案總說明」。

³ 民國83年1月21日總統令修正公布。

⁴ 民國86年5月7日總統令修正公布，91年1月1日施行。

⁵ 民國90年10月24日總統令修正公布。

⁶ 經濟部智慧財產局編印，專利法逐條釋義，第1至2頁，97年8月。

⁷ 中華民國93年6月8日行政院院臺經字第 0930026128 號令發布92年2月6日修正公布之「專利法」，除第11條已自公布日施行、刪除條文自92年3月31日施行外，其餘條文定自93年7月1日施行。

⁸ 民國99年8月25日總統令修正公布第27、28條條文；99年9月10日行政院令定自99年9月12日施行。

今已逾8年，行政院所提出的新版「專利法修正草案」函請立法院審議後，由經濟委員會於100年4月6日完成審查⁹。

歷年來對於專利權範圍記載型式的修正改變簡要說明如下：

1、在民國38年1月1日施行的專利法，在第12條第1項規定申請專利必須提出詳細說明書及圖式¹⁰，在其專利法施行細則進一步規定，詳細說明書中應詳細記載「請求專利之部份」，因此我國專利制度實施的最初是將與專利權人利益息息相關的請求專利部份規定在專利法施行細則的條文中。

2、在民國75年12月24日總統令修正公布的專利法第12條第1項規定：「申請專利，由發明人或其受讓人或繼承人備具申請書、說明書、圖式、模型或樣品及宣誓書，向專利局申請之。說明書應載明申請專利範圍。」在此次的法條修正，將過去專利法施行細則所規定專利權人欲保護權利範圍應在說明書的「請求專利之部份」內容中予以記載的規定進行修正，除了將標題為「請求專利之部份」修改為「申請專利範圍」外並將應記載申請專利範圍直接在專利法法條中規定。

3、在民國83年1月21日總統令修正公布的專利法第22條第1項規定：「申請發明專利，專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。」及第4項規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之

⁹ 審議通過之「專利法修正草案」，條文共計162條(修正108條，增訂39條，刪除15條)。

¹⁰ 民國38年施行的專利法第12條規定：「呈請專利，由發明人或其受讓人或繼承人，備具呈請書、詳細說明書圖式模型或樣品及宣誓書，向專利局呈請之。受讓人或繼承人呈請時，應敘明發明人姓名並附具受讓或繼承之證件。」

標的、技術內容及特點。」以及在民國83年10月3日修正的專利法施行細則第16條第1項規定：「前條第一項第八款之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，其項數應配合發明或創作之內容，必要時，得有一項以上之附屬項。」及第3項規定：「附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。」此次修法在專利法第22條增列第4項規定，申請專利範圍的內容必須具體指明請求專利保護的標的、技術內容及特點，此項規定的修改在立法審議的理由係認為說明書及其申請專利範圍內容為重要法律文件，記載揭露的充分與完整與否在專利審查與專利權的授予有絕對影響，因此必須訂定在專利法內實屬允當¹¹。

4、現行專利法相關規定及實務

現行專利法在民國92年2月6日總統令修正公布，由於修法理由認為申請專利範圍係界定申請人欲請求保護之範圍及日後權利主張之依據，故如何記載甚為重要，因此專利法第26條第1項清楚規定在說明書應載明申請專利範圍，並在參考日本特許法第36條、歐洲專利公約第84條及中國大陸專利法第26條等專利制度及實務，在專利法第26條第3項規定了記載在申請專利範圍的各請求項應以簡潔之方式記載且必須為發明說明及圖式所支持¹²，另在專利法施行細則¹³更進一步規定，申請專利範圍得以一項以上之獨立請求項表

¹¹ 立法院公報第八十二卷第七十一期院會記錄，第74至79頁。

¹² 經濟部智慧財產局編印，專利法逐條釋義，第63至66頁，97年8月。

¹³ 參民國91年11月6日經濟部經智字第09104625840號令修正發布。

示，以及必要時，得有一項以上之附屬請求項，關於對附屬請求項內容的記載規定，則有附屬請求項應敘明所依附之項號及申請標的，並特別指出附屬請求項內必須敘明所依附請求項外之技術特徵，由於獨立請求項與附屬請求項間的依存關係，當在解釋附屬請求項時，應包含所依附的獨立請求項的所有技術特徵¹⁴，因此由專利法及其施行細則的規定，可確定以下實務：

(1)在專利說明書必須提出記載有欲請求保護專利權範圍的「申請專利範圍」內容。

(2)在申請專利範圍內可記載至少一項獨立請求項及可以記載有一項以上的附屬請求項。

(3)附屬請求項所記載的內容，必須包含有所依附的請求項以外的技術特徵。

(4)一項獨立請求項所記載的技術特徵為一個可請求受到保護的專利權範圍，另外一項附屬請求項可受到保護的專利權範圍係由附屬請求項與所依附的請求項（為獨立請求項或附屬請求項）所組成的整體技術特徵。

(5)記載在申請專利範圍的各請求項應以簡潔之方式記載且必須為發明說明及圖式所支持。

5、新版「專利法修正草案」對申請專利範圍的相關規定及改變

由立法院審查會審查通過的修正草案第26條第2項條文修改為「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括

¹⁴ 參專利法施行細則第18條第1及3項規定。

一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」在條文中清楚記載「申請專利範圍」與「請求項」間的關係，亦即將獨立於說明書之外的申請專利範圍內容得記載有一項以上之請求項予以清楚界定載明。

我國專利制度在多年實施運作、配合國際趨勢及參考各國外專利實務後的修正，已經奠定了申請專利範圍內容可以記載有多項的請求項進行權利保護，也就是每一個請求項均為一個可請求受到保護的專利權範圍，同時確定我國專利法對於申請專利範圍內所記載的各請求項以逐項審查為之。

（二）申請專利範圍的解讀

依專利法規定所取得的專利權，所授予可獲得保護的權利範圍以記載在專利說明書的申請專利範圍各請求項內容為依據，由於發明專利權有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權¹⁵，當專利權人發現有任何侵害其專利權行為發生可以對侵權人提出停止侵權要求，而被提出停止侵權要求的相對他人通常可先行透過對申請專利範圍各請求項所有的專利權範圍進行解讀，以判斷是否確如專利權人的主張有侵害專利權，或在被訴侵權時相對的對專利權提出專利有效性的抗辯，因此申請專利範圍各請求項的規劃及記載將關係到在取得專利權後，如何可完整的保護到自身辛苦發明創作所獲得的權利。

¹⁵ 參專利法第56條規定。

在判斷侵權標的是否落入專利權所獲得保護的權利範圍內，必須依據說明書所記載申請專利範圍的各請求項內容確定，並進一步將各請求項內容所涵蓋的真正的權利範圍予以解讀出，即為專利權人所欲獲得保護的權利範圍，專利權人在撰寫各請求項內容前必須清楚了解各請求項所涵蓋保護的權利大小，以我國申請專利範圍的記載型式可以在申請專利範圍中記載至少一項獨立請求項及記載依附在該獨立項下的至少一項附屬請求項¹⁶，在解讀附屬請求項的專利權範圍應包含所依附請求項之所有技術特徵¹⁷，另外在各請求項的記載應以簡潔之方式¹⁸為原則；

將申請專利範圍記載的所有請求項逐項的還原後，其可請求專利保護的範圍有：

(1)一個獨立請求項所記載的技術特徵，即為一個請求專利保護的範圍；

(2)一個附屬請求項，其所記載的技術特徵及包含所依附的獨立請求項的所有技術特徵，成為一個請求專利保護的範圍；

(3)一個依附在附屬項的附屬請求項，其所記載的技術特徵及包含所依附的獨立請求項及所依附的附屬請求項所有技術特徵，亦可為一個請求專利保護的範圍；

因此經由前述原則對各請求項的記載內容及其依附關係進行解析還原後，即可以清楚具體得到一件專利案包括多

¹⁶ 參專利法施行細則第18條第1項規定。

¹⁷ 參專利法施行細則第18條第3項規定。

¹⁸ 參專利法第26條第3項規定。

少個可以請求保護的專利權範圍。

又由於申請專利範圍所記載的每一個請求項內容可以有至少一個段落的內容組成，每一個段落可以由數個句子組成，每一個句子又進一步可由複數個字所組成，因此堆砌組成的所有文字均做為解讀各請求項的權利範圍，在法院訴訟進行時如何解讀權利範圍必然為雙方當事人所計較及深入探討，在目前對於如何解讀除了在「專利侵害鑑定要點(草案)」¹⁹提出有運用的證據及解釋原則外，另在實務界及學者專家多年的研究討論已有數個可依循的請求項解釋之一般原則及客觀解釋原則²⁰，例如：內部證據優於外部證據原則、專利有效推定原則、專利範圍明確原則、解釋一致性原則等可供解讀判斷請求項的文字或用語的真正意涵。

於此情形之下如何解讀其權利範圍更為重要，過去我國在維護專利權的過程中，其手段之一即是在權利受到他人侵害而提起民事訴訟時，有利害關係的雙方當事人在對於一件專利案申請專利範圍的解讀必然偏向對已有利的解讀方式，因此法院在判斷專利權的權利範圍即佔有相當重要角色。

三、智慧財產法院相關司法制度

我國為因應國際上保護智慧財產權的浪潮，並提升處理此類智慧財產案件的專業性及效率²¹，司法院在民國97年

¹⁹ 參司法院秘書長93年11月2日秘台廳民一字第0930024793號函，檢送各級法院參考的「專利侵害鑑定要點」

²⁰ 林國塘，〈專利訴訟技術審查實務〉，〈中華民國專利師公會智慧財產法院專利訴訟系列演講〉，2010年7月1日。

7月1日正式成立智慧財產法院²²，負責審理的智慧財產案件包括了依專利法所保護並涉及佔有技術內容快速創新及高度專業化的「專利案件」²³，藉由此一專業法院的運作以達到將訴訟紛爭加速解決、達到法官專業化需求及促進國家經濟發展的設立目的。

(一) 普通法院審理專利案件的現象

在我國成立智慧財產法院之前，以往智慧財產侵害訴訟案件是在普通法院審理，審理中所衍生並經常為一般企業或人民所詬病的問題，在過去各產、學界一再提及與呼籲，進而促成我國設立專業法院的原因之一，由於此類智慧財產侵害訴訟是由普通法院為第一審法院進行審理，在對於專利專業資訊及審判經驗較為有限的普通法院，在審理時，普遍發生原告或被告為了可獲得有利於己的判決，通常在審理過程中運用了各種訴訟技策略或技巧，並對有利訴訟當事人本身利益進行主張陳述，如此在雙方舉證提出主張之下，雖各法官可依自由心證自行判斷做出結果，但仍由於審理過程中雙方的主張及堅持造成訴訟過程在時間上過於冗長甚至審判結果對於訴訟當事人已不具時效等，例如：

1、申請專利範圍中各請求項的解讀，一般法院過去在

²¹ 司法院編印，智慧財產案件審理法新制問答彙編，第1至3頁，97年6月。

²² 司法院於97年5月6日分別以院台廳司一字0970010117號令及院台廳行一字0970009972號令定於97年7月1日施行。

²³ 參智慧財產法院組織法第3條第一及三項規定：一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益之第一審及第二審民事訴訟事件。三、因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法涉及智慧財產權所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件。

審理有關專利侵權訴訟案件，在遇到原告舉出證據提出侵權主張或被告提出專利有效性抗辯時，法官必須針對前述主張進行判斷，由於不論判斷侵權與否或專利的有效性時，在解讀系爭專利申請專利範圍所記載各請求項的專利權範圍將左右該訴訟案的判決結果，由於訴訟當事人雙方通常無法輕易達成共識，使得解讀專利權範圍耗費大量時間。

2、在涉及高科技的智慧財產案件，發明創作內容較無法為一般未接受過此一專業領域教育或學習的法官所能理解，通常在審理至此將遇到瓶頸，其中一種解決方式即將全案送交司法院所提供參考的侵害專利鑑定機構²⁴，由鑑定機構做成鑑定報告做為審判結果的參考，雖然在過去的運作或因各訴訟案件的案情不同，會由訴訟當事人間合意指定一家或一家以上鑑定機構進行鑑定，當各家機構的鑑定報告結論有所不同，訴訟當事人將必須再合意提交至其它的鑑定機構做出鑑定結論，如此的運用之下，整個審理時間必然增加進而使得審判結果的延長。

3、訴訟當事人為有利於己也有運用專利舉發程序一途，被告一方面向智慧財產局提出舉發申請以撤銷其專利權，另一方面向法院提出主張已經對系爭專利提出舉發，在過去的法院審理程序一般會等待舉發結果而將此一審理程序暫緩，如此相同造成審理時效不具。

過去大部份普通法院在審理技術專業性較高的專利訴訟案件時，由於訴訟當事人間對專利權範圍解讀爭執，或其它

²⁴ 司法院於93年6月29日以秘台廳民一字第0930016881號函各高等法院於行政法院，列出國立台灣大學等五十五所專業機構願意且宜擔任侵害專利鑑定機構，提供各級法院參考。

因素無法正確解讀申請專利範圍等，通常會考慮或合意轉由侵害專利鑑定機構製作鑑定報告，法官再據此鑑定報告的結論進行判斷，如此的運作之下，使得訴訟無法進行而可能必須停止審理，造成侵權訴訟的整個審理極為沒有效率。

（二）智慧財產法院的成立及運作

我國對於智慧財產侵權案件的審理在民國97年做了重大的變革，其中極為重要的是將與智慧財產有關的權利，在司法階段集中到所成立的智慧財產法院審理，藉由該法院專責審理智慧財產案件使得各法官在案件審理經驗或實務改變可快速的累積及了解，另在各類智慧財產案件中，以涉及高科技領域的專利案而言，為一般非此領域的法官在審理上較為困擾，其原因不外乎對於各種科技產品必須有一定程度的了解，以及如何對專利權人所獲得的專利權範圍進行解讀判斷。

智慧財產法院開始運作至今，與專利權有關的民事訴訟案件及行政訴訟案件依據法院網站²⁵上所公佈的統計數據，由民國97年7月至民國100年8月止，在民事訴訟第一審審判終結的件數，在民國97年下半年有11件、民國98年有132件、民國99年有211件及民國100年1月至8月有115件合計有469件，在民事訴訟第二審審判終結的件數在民國97年下半年有14件、民國98年有59件、民國99年有92件及民國100年1月至8月有87件合計有252件，另外在行政訴訟案件審判終結的件數在民國97年下半年有40件、民國98年有135件、民

²⁵ http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=view&id=523&Itemid=99999999

國99年173件及民國100年1月至8月有107件合計有455件，由以上統計數字的觀察，不論在民事訴訟案件或行政訴訟案件的審判終結件數有逐年持續增加中，可看出智慧財產法院在加緊提升專利案件的審理速度，將可以使專利權的爭訟可以儘早確定，使得爭訟的雙方獲得明確結果，以加速解決訴訟紛爭。

在民事侵權訴訟案件中，由於整個訴訟中攻擊方法或防禦方法之提出，當事人負有主張的責任，未經當事人提出之攻擊防禦方法，法院不加以酌斟或採為判決之基礎，因此原告專利權人在舉證主張被告有侵權行為時，被告通常抗辯沒有侵權的手法上，除了極力主張系爭產品沒有落入系爭專利在申請專利範圍請求項所記載的專利權範圍內之外，依據智慧財產案件審理法第16條規定被告可提出證據對系爭專利為無效的主張，依我國智慧財產法院的一般實務通常會先就專利有效性的抗辯有無理由先行審理，與日本的訴訟實務先就是否侵權進行審理²⁶有所不同。

在訴訟審理的實務中，為了達到節約訴訟時間，不論是否提出主張系爭專利的有效性，筆者仍認為應先行審理判斷被告的被控侵權標的是否有侵權的可能，若判斷被控侵權標的沒有落入系爭專利在申請專利範圍請求項所記載的專利權範圍，則可審判終結而不必耗費大量時間在爭執系爭專利的有效性，不但節省訴訟資源更可以加速解決訴訟紛爭以達到設立專業法院的目的，但若在判斷被控侵權標的有落入系爭專利在申請專利範圍請求項所記載的專利

²⁶ 劉國讚，智慧財產法院專利事件判決研析-民事訴訟篇，第53頁，智慧財產權月刊132期，98年12月。

權範圍內，而有侵權之可能性並在被告主張專利有效性之下，法院可進一步針對被告所提出主張或抗辯的理由及證據逕行判斷是否足以證明系爭專利有違反專利要件規定，如此運作審理並沒損害到任一方的權益，對於訴訟審理速度的提升則有一定的幫助。

四、請求項差異原則(doctrine of claim differentiation)

專利侵權訴訟案件在審理過程中，不論原告舉證主張被告的侵權標的有落入系爭專利所記載的專利權範圍內，或被告主張抗辯的理由及證據足以證明系爭專利的申請專利範圍有不符合專利要件之情形，均必須先行對系爭專利的申請專利範圍做出合於法理的正確解讀，而第一步的解釋申請專利範圍，是最為關鍵的一個步驟，通常也是決定整個訴訟案件勝敗的關鍵，故更可以了解到其重要性所在。在正確解讀出系爭專利在其申請專利範圍所記載各請求項的專利權範圍為何?這可以類似於美國在專利訴訟中，在訴訟審理初期會進行所謂的馬克曼聽證會(Markman Hearing)，會先對申請專利範圍各請求項中的元件、名詞意義等進行確定釐清；

在解釋每一請求項的真正權利範圍，除了參考專利侵害鑑定要點外，目前實務上還有多個原則可以運用，例如專利權有效原則、公示原則、請求項差異化原則(doctrine of claim differentiation)、相同用語解釋一致性原則、請求項整體原則或請求項破壞原則(Claim Vitiating Doctrine)²⁷等，其中「請求項差異原則」在我國近來所成立的智慧財產法院審

²⁷ 王耿斌，請求項破壞原則(Claim Vitiating Doctrine)於專利侵權訴訟之應用---以美國判決實例為中心，智慧財產培訓學院，2011年6月20日。

理的案件中，在數件判決書上可看到為法院做為得心證的理由或由相關當事人在訴訟進行中所主張運用。

何謂「請求項差異原則(doctrine of claim differentiation)」或稱請求項差異化原則，其實際的意義為何？其中在智慧財產法院98年度民專訴字第49號判決書中，提到有「．．系爭專利中每一請求項之範圍均相對獨立，當請求項之間對應之技術特徵以不同用語予以記載時，應推定該不同用語所界定的範圍不同，因此不得將系爭專利中附屬項中之技術特徵讀入系爭專利範圍第1項致使解釋兩請求項之專利權範圍相同；．．．」的內容，另外在98年度民專訴字第29號判決書及98年度民專訴字第36號判決書中，均指出「．．．除有特別之限定情形外，不同編號之請求項具有個別獨立之權利範圍；在解釋申請專利範圍時，除須判斷該請求項所使用之文字外，並應留意該請求項所無而於其他請求項所使用之文字。．．．」的內容，因此由前述判決書內容的記載對於「請求項差異原則」的含意將有了初步的理解。

由申請專利範圍中不同編號的請求項具有個別獨立的權利範圍，使得不論是所記載的獨立請求項或依附於其依附項的附屬請求項均有其獨立的權利範圍，在我國的專利實務中，對於附屬請求項的記載型式可分為「詳述式」及「附加式」等兩種態樣²⁸，其中詳述式的附屬請求項係對被依附的請求項的部分技術特徵詳加界定，而附加式的附屬請求項係增加被依附之請求項原本未包含的技術特徵，以

²⁸ 智慧財產局，專利審查基準(2004年版)第二篇第一章3.3.1.2附屬項。

下就二個案例，進一步分析說明請求項差異原則(Doctrine of claim differentiation)的實際運用：

案例一：99年度民專上易字第17號

本件上訴人主張被上訴人所製造販賣的產品有侵害其所有的新型專利權，其爭點包括有系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍第1項及被上訴人所提出的證據是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性等，在判斷前述系爭產品是否有侵權或系爭專利是否有效之前，必須先行解讀申請專利範圍各請求項的權利範圍為何？本件系爭專利請求項1記載有「1.一種CCD及CMOS影像擷取模組追加一，．．．該鏡頭座係依據取景筒底之接合部而罩設影像感測元件，使貼合及封閉於影像感測元件封裝體頂緣週圍．．．」，其中一項技術特徵為鏡頭座以其取景筒的接合部罩設於影像感測元件且連接在影像感測元件封裝體週圍，而以一種上位概念界定其權利範圍；

在本件判決書中，法院指出在申請專利範圍的請求項2記載為「2.如申請專利範圍第1項所述之．．．，影像感測元件封裝體頂緣係藉鏡頭座罩設而成，而該鏡頭座接合部外凸至使其外週緣，．．」，此項技術特徵進一步限定鏡頭座的接合部位置為外凸至影像感測元件的外週緣，但沒有玻璃板的記載限定，另外在請求項3、4及5分別依附在請求項1並進一步限定記載有「．．影像感測元件封裝體頂緣係包含一玻璃板封蓋，．．」的技術特徵，以該玻璃板外週緣各邊線與影像感測元件封裝外週緣輪廓邊線相疊合，亦即在請求項3、4及5則有玻璃板的記載限定，因此在

參酌請求項差異化解釋原則，在請求項1所限定的供取景筒底之接合部罩設連接的影像感測元件封裝體應解釋為一單體構件，即將耦合晶體與封裝載板藉由封裝技術製成，且不以包含玻璃板為必要，如此所限定的權利範圍始可與其它請求項所記載的各種不同實施例所限定的權利範圍有所區別，亦即申請專利範圍不同編號的各請求項可相對獨立，每一請求項所記載欲保護的權利範圍始存在有差異具有獨立的保護範圍。

案例二：100年度行專訴字第39號

本件原告提出一件發明專利申請案並已公開，經被告經濟部智慧財產局審查為不予專利的處分，原告依法提起訴願及行訴訟等進行救濟，本件系爭專利申請專利範圍獨立請求項1記載「1.一種警示插頭溫度異常之方法，．．．利用感溫變色油墨透過傳熱單元接受插頭工作溫度所致顏色改變之現象，以監控插頭之工作溫度。」被告以引證1及引證2的結合主張系爭專利各請求項不具進步性。其中引證2的請求項1記載有「1.一種具測溫顯示之裝置，係至少包括：裝置本體；．．．且該感溫變色遮覆層之顏色於預設溫度範圍之外即變為透明色，用以顯示該警告標語。」在請求項2記載有「2.如申請專利範圍第1項之．．．，該裝置本體係選自容器、餐具及兒童玩具之其中一者。」

在本件判決書中指出，原告雖主張系爭專利是運用在插頭上，以作為插頭溫度異常的警示監控，並稱引證2所公開的技術手段非使用在插頭上，而認為與系爭專利的技術特徵是在插頭上設有傳熱單元及披覆有感溫變色油墨以達

到監控插頭的工作溫度，因此在欲解決的問題、所欲達成的目的及功效均有差異，但法院的心證判斷係認為引證2的請求項1並未限定裝置本體為何？另在請求項2記載有裝置本體可選自容器、餐具及兒童玩具之其中一，因而依請求項差異解釋原則，引證2的獨立項應涵蓋其附屬項所揭露之所有技術特徵，亦即其第1項所記載的「裝置本體」不限於第2項所列舉的具體物品，應包括其它各種物品，而應作為上位概念解釋，而第2項則解釋限定為所列舉的具體物品，如此不同編號的二項請求項所記載欲保護的權利範圍始有差異，故最後論結原告的此部份的主張不可採。

五、請求項差異原則在專利有關訴訟案件的運用情況

智慧財產院所做出的判決書中，在各判決書中除了原告與被告對有利於己的申請專利範圍請求項解釋有所主張外，另法官審理後所形成心證的理由內容中有運用請求項差異原則，以對請求項的權利範圍進行解讀。

另智慧財產院所審理的行政訴訟及民事訴訟案件，在判決書中法官的心證理由或雙方當事人在主張侵權或抗辯的理由中有明確提出運用了請求項差異原則，經統計智慧財產法院自成立以來至100年8月止在法學資料檢索系統的網站上所公開的判決書²⁹，其中在民事訴訟案件有：97年度民專訴字第1號、97年度民專訴字第18號、98年度民專上字第22號、98年度民專上易字第23號、98年度民專上字第58號、98年度民專訴字第29號、98年度民專訴字第36號、98年度民

²⁹ 司法院法學資料檢索系統 <http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>

第49號、98年度民專訴字第67號、99年度民專上字第6號、99年度民專訴字第149號及99年度民專上易字第17號等12個案件；

另外在行政訴訟案件有：98年度行專訴字第69號、98年度行專訴字第83號、98年度行專訴字第128號、99年度行專訴字第124號、99年度行專訴字第133號、99年度行專訴字第25號、99年度行專訴字第149號及100年度行專訴字第39號等8個案件。

由統計數字來看，至100年8月止與專利權有關的民事訴訟第一審及第二審判決終結件數分別為469件及254件合計為723件，在判決書中提出請求項差異原則運用案件有12件，所佔比例約為1.65%，另外在行訴訟審判決終結件數有455件，在判決書中提出請求項差異原則運用的案件則有8件，所佔比例僅有約1.75%，雖然在上述統計案件中明確記載運用請求項差異原則對申請專利範圍的內容進行解讀的訴訟案件數量極低，由於運用請求項差異原則進行權利保護範圍的解讀為多種判斷原則中的其中一種，在審理訴訟案件中法官以心證理由明確解讀專利權範圍及雙方當事人對有利於己的解讀專利權範圍，因此何時啟動運用當需看個案內容而定。

六、結論

我國施行專利制度已有多年的時間，在初期一般企業、國人或發明人等對於在專利方面的智慧財產保護較為不重視，近來來由於經濟發展快速及國際間的強力競爭之

下，智慧財產權的保護顯得格外受到重視，也使得在專利權維護的爭訟案件數量不斷增加，除成立專業的智慧財產法院提升審判速度以加速解決紛爭之外，在如何做好專利權利保護的工作也是非常重要的一環，在了解未來有專利紛爭時在解讀所取得專利權的權利範圍上有多種的判斷解讀原則，例如請求項差異原則，使得撰寫國在專利爭訟的審判將可以更為嚴謹，在雙方當事人的權益保護可以更符合需求，並可以符合國人及整個國際潮流趨勢。

智慧財產專責機關對於新證據之 答辯與提出

廖正多

智 慧財產案件審理法第33條第1項規定：「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。」同法條第2項規定：「智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」其中，關於「智慧財產專責機關」是否僅得於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，提出答辯而不得提出新證據？抑或得於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，提出新證據？涉及法律解釋問題，容有加以探討之必要。

智慧財產法院於其網站上關於智慧財產案件審理法第33條規定，有如下之說明：「審理法第33條規定，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。依現行專利法第67條第3項規定，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。但依專利法第67條第4項規定，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，致使同一專利權有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確

定，甚至影響相關民刑事訴訟之終結。依審理法第33條之規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於同一撤銷、廢止理由之新證據，目的在於期望能減少同一智慧財產有效性之爭執，避免因循環發生行政爭訟，而有拖延未決之情形。另商標法依現行實務見解，就同一異議或評定事由，如於行政訴訟中提出新的據以異議或據以評定之商標證據，就該新證據，法院並不加以審酌。惟依審理法第33條規定，智慧財產法院就該等新異議或評定商標證據，於同一異議或評定事由範圍內，智慧財產法院仍應加以審酌。因此，關於智慧財產法院就該等新異議或評定商標證據係於行政訴訟中作成第一次判斷，與現行商標法之異議、評定程序係由商標專責機關作成第一次判斷，而由高等行政法院審查原處分所作第一次判斷之違法性者，尙有不同。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，就同一撤銷或廢止之範圍內所提出之新證據，依前所述，智慧財產法院雖應加以審酌。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132條準用民事訴訟法第196條第2項規定駁回之。審理法第33條第1項規定，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。該法條所指同一撤銷或廢止理由係指同一異議、評定、舉發或廢止申請之應撤銷或廢止商標權或專利權事由範圍內，智慧財產法院就當事人所提出之證據仍應加以審酌而言。例如：專利舉發案均屬主張不具進步性專利要件之同一專利權撤銷理由，或

商標評定案均屬主張商標法第23條第1項第13款不得註冊之同一商標權撤銷理由。審理細則第28條第2項規定，依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，例如同一事實及證據業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，不得於智慧財產民事訴訟程序中，再行主張。其所指之同一事實及證據係指就同一舉發或評定事由所提出之相同證據，如經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，嗣後不得於智慧財產民事訴訟程序中，再行提出主張而言。例如：專利舉發案先後以相同之據以舉發證據主張不具進步性專利要件之同一專利權撤銷理由，或商標評定案先後以相同之據以評定證據主張均有商標法第23條第1項第13款同一條款之不得註冊之商標權撤銷理由。依審理細則第34條規定意旨，智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷之原因，業經為實質判斷，關於同一智慧財產權應否撤銷之其他訴訟事件，就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張時，法院應審酌原判決是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之。所稱同一基礎事實，係指作為權利有效性爭執基礎之社會事實相同，而該基礎事實於智慧財產民事訴訟之確定判決，業經為實質認定，嗣後於其他訴訟事實，關於同一智慧財產權應否撤銷仍以該基礎事實作為主張依據者而言。例如：專利侵權民事訴訟中，甲主張引證1可證明該專利不具新穎性，經民事庭認定該主張不成立確定，則當事人於另案行政訴訟中就引證1不能證明該專利不具新穎性之同一基礎事實，為反於民事庭確定判決判斷意旨主張時，法院即應依審理細則第34條規定，審酌原判

決有無顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之。」智慧財產法院於其網站上之說明，對於「智慧財產專責機關」是否僅得於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，提出答辯而不得提出新證據？抑或得於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，提出新證據？並未提及。其所論述者，均係關於商標權人或專利權人或參加人提出新證據之相關法律適用，而非論述關於「智慧財產專責機關」是否僅得於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，提出答辯而不得提出新證據；或得提出新證據。

由於「智慧財產專責機關」是否僅得於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，提出答辯而不得提出新證據？抑或得於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，提出新證據？涉及法律解釋之問題，應通盤加以了解「智慧財產專責機關」於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，僅能提出答辯或得提出新證據，其對於整體撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟制度之優劣影響。本文將就上述關於「智慧財產專責機關」於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中僅能提出答辯或得提出新證據，對於整體撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之智慧財產訴訟制度之優劣影響，加以分析。

其中，支持於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，「智慧財產專責機關」不僅應答辯，亦得提出新證據者，係以（一）、智慧財產案件審理法第33條第1項規定關於撤銷、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。文義解釋上，當事人包含原告與被告，而依行政訴訟法第24條規定經訴願程序之行政訴訟，其被告為下列機關：一、駁回訴願時之原處分機關。二、撤銷或變更原處分時，為撤銷或變更之機關。

「智慧財產專責機關」既為當然被告，自屬智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之當事人，自得提出新證據。

（二）、就訴訟紛爭解決一次性之觀點而言，容許「智慧財產專責機關」於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之智慧財產行政訴訟中，提出新證據，可避免重覆循環一再提出爭訟。（三）、依行政程序法第6條之規定：「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。」於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之智慧財產行政訴訟中，「智慧財產專責機關」為行政機關，自得就有利及不利之證據均加以注意，不受當事人主張之拘束。（四）、於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之智慧財產行政訴訟中，當訴願機關（經濟部）成為被告時，「智慧財產專責機關」提出新證據，處於被告地位之訴願機關（經濟部），即就「智慧財產專責機關」所提出之新證據加以答辯即可，而由智慧財產法院就所有證據加以判斷，並無何窒礙難行之處。（五）、許多先進國家就撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之智慧財產行政訴訟，係由為舉發、評定者與商標權人專利權人直接任當事人，直接為訴訟攻防，武器平等，得提出新證據之規則亦相同，有助於解決爭議，「智慧財產專責機關」並不負責答辯或提出新證據。然於我國之現行制度下，「智慧財產專責機關」係立於舉發、評定者或商標權人專利權人之

一方，解釋上亦應得提出新證據，始符武器平等之訴訟原則。（六）、當立於「智慧財產專責機關」一造之地位係有參加人參加訴訟時，參加人係得提出新證據，實不宜認為未有參加人參加訴訟時，「智慧財產專責機關」不得提出新證據。

另外，支持「智慧財產專責機關」僅應答辯，不得提出新證據者，係以（一）、依文義解釋，智慧財產案件審理法第33條第1項雖有規定關於撤銷、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。惟同法條第2項亦規定智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。顯見智慧財產案件審理法第33條第1項所稱得提出新證據之當事人，並不包含「智慧財產專責機關」，「智慧財產專責機關」僅應依第2項之規定，就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造（非智慧財產專責機關）關於該證據之主張有無理由。（二）、行政程序法第6條規定行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。係指行政機關依行政程序法之規定，於作成行政處分前，注意有利及不利之事項及證據，藉以作成適法適當之行政處分。然於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之智慧財產行政訴訟中，為行政機關之「智慧財產專責機關」，已係訴訟中對立關係之當事人，期待其注意對己不利之證據，實有理則上之矛盾，此乃訴訟程序之當然現象。故不應容許「智慧財產專責機關」於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之智慧財產行政訴訟中，得提出新證

據。（三）、於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之智慧財產行政訴訟中，訴願機關（經濟部）亦有可能成為被告。若容許「智慧財產專責機關」提出新證據，將導致處於被告地位訴願機關（經濟部），必須就訴願決定內所未出現之新證據為答辯之怪異現象。

前述之各方意見及論理，均有其據，端視其著重之制度優劣面之角度不同而有所不同。「智慧財產專責機關」是否僅得於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，提出答辯而不得提出新證據？抑或得於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，提出新證據？並未有定論，仍待各方努力。本文認為，依現行之智慧財產行政訴訟之制度設計，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之智慧財產行政訴訟，我國雖將行政處分獨立出一套訴訟制度加以司法審查，終審為最高行政法院，然並未限制司法審查不能反於行政處分之見解，司法審查亦可判決課予行政機關義務，故不宜再有先行政處分訴訟制度之窠臼。新通過施行之智慧財產案件審理法，應有促使降低訴訟資源之損失，紛爭一次解決之想法，循此，容許「智慧財產專責機關」於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之智慧財產行政訴訟中，提出新證據，可避免重覆循環一再提出爭訟，有助於此目的之達成。於實務訴訟中，涉及智慧財產案件審理法第33條第1項規定關於撤銷、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；及第2項規定智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由之法律

解釋時，應解釋為「智慧財產專責機關」得於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，提出新證據，為較妥適之法律解釋。

專利權攻防

杜燕文

一、前言：

專利制度建立是經濟發展很大的助動力，由各國各階段所獲准的專利技術演進過程，更呈現出各國科技發展史；因此，在專利制度的建立可與經濟發展相輔相乘的情況下，各國均致力於專利制度再研議，希以國際化、體制化、合理化的導向，使專利制度更加健全。

惟專利制度的初始建立，思考的方向並不僅僅如何授予專利權，以我國於民國38年專利法施行之初，即已制定當專利權之取得有違反法令時，藉由專利制度中之公眾審查程序，即可重新對該專利啟動檢視，於民國83年施行之專利法，更加入了依職權重啟審查之制度，以避免不應授予之專利權存在；另一方面，於專利法施行之初，也建制了當他人有侵害專利權之實時，專利權人得以提起侵權訴訟，對侵權人得請求法院予以刑事科責，或向侵權人請求民事賠償，之後，雖於民國83年對發明專利之侵權行為，於刑事責任上免除了刑罪，僅留財產刑的罰金刑，但於民國90年之專利法中已先行刪除發明專利之刑罰規定，甚者，專利法於民國92年2月3日公佈之後，於當年3月31日再刪除了新型專利及新式樣專利之刑罰規定，惟專利權人依法仍可向侵權人請求賠償損害或排除侵害。

因此，對專利權人而言，取得專利權之後，即有他人侵權之顧慮，一旦有侵權之行為，即衍生雙方之攻防事件；對

非專利權人而言，若有違反法令而取得之專利權，也有提起公眾審查之權利，同樣衍生雙方之攻防事件；故本文即是針對上述侵權主張及公眾審查等狀況衍生之攻防作說明，且於本文中除了介紹各程序之法源及相關規定外，並以虛擬方式模擬可能發生的狀況，以期提供更多面化的相關觀念。

二、狀況設定

本文除將分別闡述侵權主張及公眾審查等之相關規定，並分別於說明後設定以取得專利權之甲公司為核心，於侵權主張中可能發生的狀況及公眾審查程序可能發生的狀況；上述甲公司於民國94年3月25日提出第9410***8號發明專利案之申請，於申請時同時提出實體審查之請求¹，而後於民國97年3月1日取得發明129***1號專利權。

三、侵權主張

依專利法規定²，發明專利之物品專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權，且另規定³發明專利之方法專利權人，專用排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權⁴；因此專利權人取得權利之後，若有他人未經同

¹ 依專利法第37條第1項「自發明專利申請日起三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。」規定。

² 請參看專利法第56條第1項「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」規定。

³ 請參看專利法第56條第2項「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」規定。

意而有上述侵權之事實時，即可對侵權人主張其權利；故於本章節中，即針對可主張權利之人、可請求之權、請求權之時間、侵權訴訟流程等等相關規定說明：

(一) 可主張權利之人

依專利法規定⁵：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」，故由此法條可得知，當專利權受到侵害時，一般可主張侵權行為之人，即為欲主張他人侵權之時點擁有專利權之人；惟若專利權人已將專利權專屬授權予他人時，依專利法之規定⁶，專屬被授權人亦得為前項請求，但若專利權人與專屬被授權人曾以契約約定何者有侵權主張之權時，即以契約之約定為主。

因此，若專利權未專屬授權予他人，則可主張權利之人即為專利權人，但若專利權人已將專利權專屬授權予他人時，在契約未約定之情況下，專屬被授權人也得以主張，惟此時，若契約有明定僅專利權人或專屬被授權人之一方得以主張權利時，則另一方即無法進行侵權之主張；因此為避免往後之紛爭及困擾，專利權人欲將專利權專屬授權予他人時，不管專利權人或專屬被授權人於契約之擬訂過程，應更加嚴謹，以保障應有的權益。

⁴ 新型專利權之權利規定請參看專利法第106條第1項「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」，新式樣專利權之權利規定請參看專利法第123條第1項「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。」。

⁵ 請參看專利法第84條第1項「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」規定。

⁶ 請參看專利法第84條第2項「專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。」規定。

（二）可請求之權

於專利法中同時規定⁷，專利權若受侵害時，得請求賠償損害

及請求排除侵害，若有侵害之虞者，更能進一步請求排除，故在侵權主張過程中，可主張權利之人主要可請求之權如下：

1．請求賠償損害

當專利權遭侵害時，可主張權利之人即可因侵權行為所造成之損害，向侵權人請求金錢方面之損害賠償，目前專利法之規範，屬填補實際損益作為請求賠償之依據，故於專利法中即明述，損害賠償之計算方式有兩種方式⁸：其一為依民法第216條第1項規定，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限，但為避免可主張權利之人不能提供證據方法來證明損害時，另可就其實施專利權通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，而以其差額為所受損害；其二為依侵權人因侵權行為所得之利益，而若侵權人不能就其成本或必要費用舉證時，可主張權利之人可請求以侵權人銷售該項物品全部收入均為所得利益，請求侵權人應賠償相同之數額。

上述前者為可請求權利之人所損失之利益，後者為侵權人所獲得之利益，目前請求賠償損害即可擇其一計算其損

⁷ 請參看專利法第84條第1項「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」規定。

⁸ 請參看專利法第85條第1項「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」規定。

害，且若請求可主張權利之人之業務上信譽因侵害而致減損時⁹，除上述賠償損害之請求外，另可針對業務上信譽之損失請求賠償相當金額，而於實務上，若侵權人所製造之仿冒品因品質控管不佳之緣故，而導致消費者對專利權產品產生品質誤導之情形時，可主張權利之人即有機會以已造成業務上信譽損失之理由，對侵權人作此主張。再者，若可主張權利之人能證明侵權人已屬故意之侵權行為時，於主張過程中並能提出有力之證據證明此事實，法院即可依侵害情節，酌定損害額以上的賠償，但於專利法中明定不得超過損害額之三倍¹⁰。

2．排除侵權人之侵權行為

可主張權利之人除了請求賠償損害外，也可請求排除侵權人之侵權行為¹¹，此屬民法賠償損害請求中之回復原狀請求權¹²，請求回復至原始未被侵權的狀態，目的在於阻止侵權人繼續侵權，甚至若可主張權利之人已可預知專利權有遭侵害之顧慮時，也可請求防止，藉以阻止侵權行為之發生。

3．可請求之其他權利

除上述賠償損害及排除侵害之請求權外，於專利法中更規定，對於侵害專利權之物品或從事侵權行為之原料或器具，得請求銷燬或其他必要之處置¹³，而因上述侵害專利權

⁹ 請參看專利法第85條第2項「除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」規定。

¹⁰ 請參看專利法第85條第3項「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」規定。

¹¹ 請參看專利法第84條第1項「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」規定。

¹² 請參看民法第213條第1項「負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀。」規定。

之物品或從事侵權行為之原料或器具，係屬供犯罪所用或犯罪預備之物，故專利權人得同時請求銷燬或其他必要之處置，藉以此規定儘量避免侵權人再從事繼續侵權之行為；另除上述請求外，可主張權利之人也得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部份登報，登報之費用則可請求由敗訴人負擔¹⁴。

故於專利侵權之訴訟中，可主張權利之人有多項請求權，因此可依不同之狀況主張不同的請求權，其可僅對侵權人提出金錢方面賠償損害之請求，或僅提出排除侵害之回復原狀請求，甚者，可同時提出金錢方面賠償損害之請求、排除侵害之請求及銷燬侵害專利權物品之請求。

（三）請求權之時間

於民法中所規範之請求權，為十五年間不行使而消滅¹⁵，惟其但書另規定，法律所定期間較短者，依其規定；且於民法中另針對侵權行為所生之賠償損害請求權另有規範¹⁶，因此專利法中，即依循民法中針對侵權行為所生之賠償損害之請求權作出相關規定¹⁷：請求權之時間，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，而賠償義務人自行為時起逾十年，請求權也消滅；因此於專利法

¹⁴ 請參看專利法第84條第3項「發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。」規定。

¹⁵ 請參看專利法第89條「被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔。」規定。

¹⁶ 請參看民法第125條「請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。」規定。

¹⁷ 請參看民法第197條第1項「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」規定。

¹⁸ 請參看專利法第84條第5項「本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同。」規定。

雖有規範可主張權利之人知有侵權人及侵權行為開始，二年內即須提起侵權之主張，但若侵權人之侵權行為已逾十年，縱使可主張權利之人知有侵權人及侵權行為尚未至二年，也不得提出侵權主張。

惟若可主張權利之人所取得之相關證據為侵權人因侵權行為而受到相關利益時，倘若已超過上述請求權時間，即知有侵權人及侵權行為開始已超過二年，或侵權人之侵權行為已逾十年，然仍可嘗試主張侵權人有不當得利之事實¹⁸，請求返還侵權人所受之利益於可主張權利之人，而不當得利之請求權期限即為民法之規定¹⁹，為十五年間不行使而消滅。

（四）侵權訴訟流程

當侵權人之侵權行為發生之始，在可主張權利之人發現後，即可啟動侵權之主張，以下即針對提起訴訟之前及提起訴訟之後之狀況說明：

1. 提起訴訟之前

(1) 搜證程序

當可主張權利之人發現侵權人之疑似侵權行為時，倘若擬主張之權利屬發明專利權或新式樣專利權時，即可直接進行搜證，倘若擬主張之權利屬新型專利權時，則須先確認是否已申請並取得技術報告²⁰，若尚未提出技術報告之請

¹⁸ 請參看民法第197條第2項「損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人。」規定。

¹⁹ 請參看民法第125條「請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。」規定。

²⁰ 請參看專利法第103條第1項「申請專利之新型經公告後，任何人得就第九十四條第一項第一款、第二款、第四項、第九十五條或第一百零八條準用第三十一條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。」規定。

求，於請求時可同時檢附侵權人商業上實施之證明文件²¹，此時專利專責機關應於六個月內完成技術報告，倘若已提出技術報告之請求但尚未取得，同樣可再檢附侵權人商業上實施之證明文件，以期儘速取得技術報告，另若可主張權利之人於發現侵權人疑似侵權行為前即已取得技術報告，則可直接進行搜證。

倘若基於技術報告之內容，或已盡相當注意而行使權利，方能於專利權遭撤銷時推定為無過失，可避免於專利權撤銷前對他人因行使專利權所致損害應負賠償之責²²。

(2) 進行分析

於搜證後，若欲進一步確認侵權人確有侵害之行爲，得委託專業機構進行專利異同之分析，如同可主張權利之人向法院提起專利訴訟案件後，法院同樣得囑託司法院指定侵害專利專業機構進行鑑定程序²³，而爲使上述專利分析及專業機構所進行之鑑定程序有其準則，司法院於民國93年間制訂「專利鑑定侵害要點」草案，並於同年11月2日以秘書長函將要點函送各法院，供法院送鑑定參考；而雖智慧財產院所受理之專利訴訟案件，可由技術審查官協助審理，然「專利侵害鑑定要點」草案所記載之內容，仍可供技術審查官、特殊領域專利案件之鑑定機構或者進行分析之專業機構

²¹ 請參看專利法第103條第4項「依第一項規定申請新型專利技術報告，如敘明有非專利權人爲商業上之實施，並檢附有關證明文件者，專利專責機關應於六個月內完成新型專利技術報告。」規定。

²² 請參看專利法第105條「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定爲無過失。」規定。

²³ 請參看專利法第92條第2項「司法院得指定侵害專利鑑定專業機構。」及第3項「法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機構爲鑑定。」規定。

作爲參考。

「專利侵害鑑定要點」草案共分爲上、下篇，其中上篇係將專利權及處理原則作說明，上篇共有四章，其中第一章前言載明專利權之定義與性質、專利之種類、專利權之發生與期限、發明專利早期公開與補償金請求權及新型專利權人行使權利應注意事項，於第二章專利權之效力與限制中載明專利權之效力、專利權之限制及再發明，於第三章專利侵害之定義與證明中載明專利侵害之定義、專利侵害之證明及專利侵害之救濟與賠償損害，而於第四章處理專利侵害案件應注意事項中則載明法院及鑑定機構之處理原則、舉證責任及重複專利之侵害處理原則。

而於下篇所載之內容則爲鑑定要點之核心，其明述發明（或新型）專利侵害及新式樣專利侵害之鑑定原則，且明述鑑定原則僅供法院或侵害專利鑑定專業機構等參考，而非用來拘束上述機關或機構，並於鑑定原則中明述鑑定流程及鑑定方法，且提供鑑定報告之撰寫格式供參考。

(3) 警告函

若完成分析初步判斷侵權人有侵權行爲後，若欲避免爭訟，可先考慮對侵權人發函警告，於警告函中應明述侵權人侵害之事實，且應遵守「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」²⁴的相關規定。

倘若侵權人於收受警告函後即善意回應，而主張權利之人也希免於爭訟，雙方得以和解方式處理紛爭；但若可主張

²⁴ 處理原則於民國86年5月14日頒佈，現行適用之處理原則於民國99年1月28日修正。

權利之人仍執意以訴訟爭取自身的權益時，不論侵權人是否有善意回應或侵權人自認無侵權行為，雙方即須進入專利權遭侵害之訴訟程序。

(4)假扣押程序

若主張權利之人係主張請求賠償損害之權利時，為避免漫長之訴訟程序而終獲得勝訴之確定判決後，侵權人已將其財產異動，導致無財產可供執行，可主張權利之人得就金錢請求或得易為金錢請求之請求，聲請假扣押，以保全往後之強制執行程序²⁵，但因假扣押程序得以無擔保或低於扣押財產之金額作為擔保，為避免濫用之情形，須在日後不能強制執行或存在難執行顧慮之情況下才可為之²⁶；另上述假扣押之聲請，無須待進入訴訟程序即可提出，若主張權利之人發現侵權人之侵權行為並能提出相關證據以證明時，即可提出聲請。

因此於專利法中規定，用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵權人之請求施行假扣押²⁷，然就實務上，因假扣押程序係向法院之執行處提出聲請，專利技術之複雜度對於執行處之事務官有難以判斷是否為侵害專利權之物或其行為所生之物，因此於實務上，主張權利之人縱使提出假扣押之聲請，但遭到駁回之機率仍偏大。

²⁵ 請參看民事訴訟法第522條第1項「債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。」規定。

²⁶ 請參看民事訴訟法第523條第1項「假扣押，非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。」規定。

²⁷ 請參看專利法第86條第1項「用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。」規定。

(5)定暫時狀態處分之假處分

於爭執中之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類似之情形，而認為有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分²⁸，而其目的在於維持現存之狀態，以防止現狀之變更；於民國97年7月1日施行之智慧財產案件審理法，更將智慧財產權相關案件訴訟中，有關定暫時狀態處分之相關規定有明確的規範。

為避免聲請人濫用此權利，明定聲請人就其爭執之法律關係，為防止重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類似之情形而有必要之事實應釋明，若釋明不足，法院應駁回其聲請²⁹；且於進行裁定前，應令兩造有陳述意見之機會，但聲請人在提出確實之證據，主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，若法院認為適當者，則不在此限³⁰；且於智慧財產案件審理法中進一步規定，定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起30日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷³¹。

上述定暫時狀態處分之聲請，無須待進入訴訟程序即可提出，且上述聲請人可為主張權利之人，其可聲請侵權人於一定期間內須暫停侵害之行為，另聲請人也可為侵權人，其可聲請可主張權利之人於一定期間內不可對侵權人

²⁸ 請參看民事訴訟法第538條第1項「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類似之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。」規定。

²⁹ 請參看智慧財產案件審理法第22條第2項「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類似之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。」規定。

³⁰ 請參看智慧財產案件審理法第22條第4項「但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。」規定。

³¹ 請參看智慧財產案件審理法第22條第5項「定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。」規定。

提出侵權主張。

2·提起訴訟之後

於提起訴訟之後，可主張權利之人仍可提出上述假扣押或定暫時狀態處分之聲請，侵權人則可提出上述定暫時狀態處分之聲請，如上述我國已專為智慧財產相關案件制訂專屬法規，並依專利法規定，設定專業法庭³²，故以下即針對相關法規、訴訟流程說明：

(1)相關法規

於專利法施行之前，我國之專利侵權訴訟不論是刑事或民事均由各地之地方法院受理，然鑑於專利訴訟案件涉及專業化之問題，專利法乃規定為處理專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理；故鑑於上述原因及以往民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟案件係由不同法院所掌理，所衍生之諸多紛爭，司法院於民國93年2月起，即開始規劃籌設智權財產法院，且於民國94年9月完成「智慧財產案件審理法」草案及「智慧財產法院組織法」草案之擬訂，其中智慧財產案件審理法於民國96年1月9日立法院三讀通過，智慧財產法院組織法於民國96年3月5日立法院三讀通過，並同時於民國97年7月1日施行。

因此，目前涉及智慧財產權之專利訴訟案件，於民事訴

³² 請參看專利法第92條第1項「法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。」規定。

³³ 請參看智慧財產法院組織法第3條「智慧財產法院管轄案件如下：一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。二、因刑法第二百五十三條至第二百五十五條、第三百十七條、第三百十八條之罪或違反商標法、著作權法、公平交易法第三十五條第一項關於第二十條第一項及第三十六條關於第

訟事件之第一審、第二審，及行政訴訟事件之第一審、以及強制執行事件，均由智慧財產法院所管轄³³；智慧財產案件審理法分為五章共39條條文，其中第一章總則共5條條文，於第4條中並明述法院於必要時得命技術審查官執行特定職務³⁴，因此條款之制訂，使智慧財產法院於審理專利訴訟案件時，可由技術審查官協助法院進行技術方面之審理；第二章民事訴訟共17條條文，除了於此章節中規範有別民事訴訟之相關規定外，於並有秘密保持命令之規定³⁵，使訴訟中雙方所提出之資料若涉及營業秘密時仍能獲得適當的保護，另規範了上述假扣押、假處分及定暫時狀態處分之相關規定³⁶；第三章刑事訴訟共8條條文，其規範了部份異於刑事

十九條第五款案件，不服地方法院依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件。但少年刑事案件，不在此限。三、因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法涉及智慧財產權所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件。四、其他依法規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。」及智慧財產案件審理法第7條「智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。」規定。

³⁴ 請參看智慧財產案件審理法第4條「法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。」規定。

³⁵ 請參看智慧財產案件審理法第11條第1項「當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合下列情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：一、當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。二、為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要。」規定。

³⁶ 請參看智慧財產案件審理法第22條「假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。前項撤銷處分之裁定應公告，於公告時生效。定暫時狀態之裁定，因自始不當或債權人聲請，或因第五項之情形，經法院撤銷時，聲請人應賠償相對人因處分所受之損害。」規定。

訟法之規定；第四章行政訴訟共4條條文，因我國行政訴訟法已針對行政訴訟程序有完整的規定，故僅以4條條文略述智慧財產案件之特別規定；第五章附則共5條條文，除了規定施行細則、審理細則及施行日期外，並規定違反秘密保持命令者，須負刑罰責任³⁷，此條款即為目前專利訴訟過程中，少數涉及刑罰之規定。

另智慧財產法院組織法分為八章共45條，分別以第一章總則、第二章法官之任用資格、第三章技術審查官之配置、第四章書記處、輔助單位及其人員之配置、第五章司法年度及事務分配、第六章法庭之開閉及秩序、第七章司法行政之監督及第八章附則等章節，規範了智慧財產法院之組織及相關規定。

(2) 訴訟流程

可主張權利之人向智慧財產法院提出專利權遭侵害之訴訟程序時，即進入程序審查階段，除檢視相關書類文件外，須依請求之權利繳納裁判費，若未繳納部份或全部之裁判費，則會遭程序駁回，訴訟程序即終止；若完成程序審查後，法院即正式受理訴訟案，進入實體審查階段。

於進入實體審查後，雙方應提出書狀分別陳述意見，主張權利之人應提出侵權人侵害事實之證據，包含分析或鑑定報告及其他證據，若主張賠償損害，更應提出求償金額之計算方式，而侵權人若認為未侵權，可於答辯狀中說明未侵權之事實，且若侵權人主張或抗辯專利權有應撤銷之

³⁷ 請參看智慧財產案件審理法第35條第1項「違反本法秘密保持命令者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。」規定。

原因，而會影響民事之裁判結果時³⁸，法院也應針對此爭點進行審理。

法院於審理過程中，法官可命技術審查官提供意見，待雙方提出各項事實及法律上爭點、理由及證據，或提出調查證據，或命雙方或第三人提出文書、物件之聲請，雙方即完成第一次言詞辯論前之準備程序，進入言詞辯論的程序，及至法官認定待證事項均已明確時，即諭令言詞辯論終結擇期宣判；若敗訴之一方不服判決時，可於收受判決書20日內向智慧財產法院聲明上訴。

(五) 侵權主張之模擬狀況

如“狀況設定”中所假設之狀況，甲公司於民國97年3月1日取得發明129***1號專利權後，A公司製造並於市面上販售疑似仿冒該專利權之產品。

狀況一

上述專利案甲公司民國94年3月25日提出申請後，於民國95年10月1日公開於專利公開公報上³⁹，公開後甲公司即發現A公司於市面上販售相關產品，故甲公司於民國96年2月間以書面通知A公司該專利申請之內容，而後甲公司取得專利權，於民國97年7月間仍發現市面上有A公司販售之疑似仿冒該專利權之產品，故甲公司即對A公司提出專利侵權之訴訟程序。

³⁸ 請參看智慧財產案件審理細則第28條「不服地方法院關於第二十三條案件依通常或簡式審判程序之附帶民事訴訟所為裁判，提起上訴或抗告者，應向管轄之智慧財產法院為之。」規定。

³⁹ 請參看專利法第36條第1項「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日起十八個月後，應將該申請案公開之。」規定。

說明：

於上述狀況下，甲公司除了可針對民國96年3月1日取得專利權後至提起訴訟間的損害請求A公司賠償外，另因甲公司於公開後曾以書面告知A公司專利申請之內容，故可針對A公司於專利申請案公開後製造相關產品之行為請求適當之補償金⁴⁰，但甲公司提出補償金請求之時間須在民國99年3月1日之前⁴¹。

狀況二

甲公司取得發明I29***1號專利權後，於民國98年3月間與B公司簽署專利權專屬授權之契約，於契約中明定若他人有侵權行為僅甲公司可主張，而後A公司於市面上販售疑似仿冒該專利權之產品時，B公司要求甲公司應處理，但甲公司與A公司間有商業往來，故遲遲不處理侵權事宜。

說明：

依專利法規定，專利權人得請求賠償損害並得請求排除其侵害⁴²，且專屬被授權人亦得為上述請求⁴³，惟因甲公司與B公司於擬訂契約時，已明定僅有甲公司可主張侵權行為，故縱使B公司為專屬被授權人，在契約中已約定之情況下⁴⁴仍不可主張。

⁴⁰ 請參看專利法第40條第1項「發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。」規定。

⁴¹ 請參看專利法第40條第4項「第一項、第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。」規定。

⁴² 請參看專利法第84條第1項「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」規定。

⁴³ 請參看專利法第84條第2項前段「專屬被授權人亦得為前項請求。」規定。

⁴⁴ 請參看專利法第84條第2項但書「但契約另有約定者，從其約定。」規定。

狀況三

甲公司取得發明I29***1號專利權後，於民國97年6月間發現A公司製造仿冒專利權之產品，甲公司特進行搜證程序後，將取得之資料委託專業機構進行分析，認定A公司所製造之產品落入發明I29***1號專利權範圍內，故於民國97年7月31日對A公司發函警告，A公司於收受函文後，即停止生產仿冒品，而甲公司經評估因專利權取得之時間甚短，故在可請求賠償損害之金額不高的情況下，未對A公司提起侵權訴訟；然至民國99年9月間，甲公司與A公司因商業上的競爭關係，擬以發明I29***1號專利權對A公司提起侵權訴訟。

說明：

因甲公司於民國97年6月間曾針對搜證之仿冒品進行分析，也曾於民國97年7月31日對A公司發函警告，若甲公司於民國99年9月間擬對A公司提起侵權訴訟，則因A公司於民國97年7月31日收受警告函後即停止生產仿冒品，故在甲公司知有侵權行為及已知侵權人為A公司之時間已超過兩年，且A公司無持續侵權行為之情況下，甲公司已喪失對A公司民國97年間製造仿冒品賠償損害之請求權⁴⁵；但若甲公司能對A公司提起不當得利之民事訴訟⁴⁶，則尚在請求權的時效內，惟須有充足之證據證明A公司不當得利之事實。

⁴⁵ 請參看專利法第84條第5項「本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同。」規定。

⁴⁶ 請參看民法第197條第2項「損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人。」規定。

狀況四

甲公司取得發明I29***1號專利權後，於民國99年6月間發現A公司製造仿冒專利權之產品，甲公司特進行搜證程序及委託專業機構進行分析後，甲公司認定A公司有侵權事實，故發函A公司予以警告外，隨後並向法院提起侵權訴訟，但A公司於訴訟進行中，仍持續進行製造及販售之行為。

說明：

甲公司因A公司持續之侵權行為，於市場上造成極大的影響，故甲公司除了於訴訟中陸續提出持續遭侵權之證據，並提高請求賠償損害之金額外，甲公司可另向法院提出定暫時狀態處分⁴⁷之請求，聲請A公司於雙方爭訟期間內應暫停繼續製造及販售之行為。

狀況五

甲公司取得發明I29***1號專利權後，於民國97年6月間發現A公司製造與其專利權有關之產品，即同時發函於A公司及代售A公司產品之A1經銷商，惟甲公司之後並未對A公司或A1經銷商提起侵權訴訟，而A1經銷商及得知此事之其他經銷商為避免紛爭，即停止販售相關產品；雖經A公司向各經銷商說明，其製造之產品並未落入發明I29***1號專利權範圍內，然各經銷商基於避免訴訟之困擾，仍停止販售A公司所製造之產品。

⁴⁷ 請參看智慧財產案件審理法第22條第2項「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。」規定。

說明：

因甲公司發函警告後，並未啟動侵權訴訟程序，也未對A公司或其經銷商提起假扣押或定暫時狀態處分之請求，使得A公司無法依法要求甲公司限期起訴⁴⁸，以期儘早釐清是否侵權之問題，但A公司可自行提起定暫時狀態之處分聲請⁴⁹，請求甲公司於一定期間內不可對A公司提出侵權主張，然此方式並不全然解決A公司所面臨之問題，因此A公司可選擇提起確認之訴⁵⁰，自請法院確認A公司所製造之產品是否落入發明I29***1號專利權範圍內，若最終可取得A公司製造之產品，並未落入發明I29***1號專利權範圍內之確認判決，則A公司可繼續製造產品，而A公司之各經銷商也可放心地販售其產品。

狀況六

甲公司取得發明I29***1號專利權後，發現A公司製造仿冒專利權之產品，甲公司完成搜證及進行分析程序後，認定A公司有侵權事實，故發函A公司予以警告外，隨後並向法院提起侵權訴訟，而於訴訟過程中，A公司即主張發明I29***1號專利權有應撤銷之原因⁵¹，並會影響訴訟之結果。

⁴⁸ 請參看民事訴訟法第537-4條「因拘束債務人自由而為假扣押或假處分裁定之本案尚未繫屬者，債權人應於裁定送達後五日內起訴；逾期未起訴時，命假扣押或假處分之法院得依聲請或依職權撤銷假扣押或假處分裁定。」及智慧財產案件審理法第22條第5項「定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。」規定。

⁴⁹ 請參看智慧財產案件審理法第22條第2項「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。」規定。

⁵⁰ 請參看民事訴訟法第247條第1項「確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同。」及第2項「前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以原告不能提起他訴訟者為限。」規定。

說明：

當A公司提出發明I29***1號專利權有效性之質疑時，法院即會針對甲公司主張A公司之侵權事實及專利有效性進行審理，審理程序部份法官會先認定專利是否有效，再進一步認定是否有侵權事實，部份法官則會先認定是否有侵權事實，再認定專利是否有效，但為節省審理時間，也有部份法官會同時針對是否侵權及專利有效性進行審理；倘若法官認定甲公司所取得之發明I29***1號專利權無效，A公司製造之產品無論是否侵權，均為原告之訴駁回之判決，若法官認定甲公司所取得之發明I29***1號專利權有效，但A公司所製造之產品並未侵權，也同樣為原告之訴駁回之判決，但若法官認為甲公司所取得之發明I29***1號專利權有效，且A公司製造之產品確有侵權之實，則會依甲公司提出之賠償損害請求，進一步計算賠償之數額，或依甲公司提出之排除侵害請求，作出A公司應停止侵權之判決。

狀況七

甲公司取得發明I29***1號專利權後，於民國97年7月間發現A公司製造仿冒專利權之產品，並依法進行搜證程序後，因賠償損害之請求金額並不高之情況下，僅對A公司提起排除侵害之侵權訴訟，經法院審理後，於民國98年4月間作出A公司應停止侵權之判決並確定；惟A公司於民國99年

⁵¹ 請參看智慧財產案件審理細則第28條第1項「智慧財產民事及刑事訴訟中，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，且影響民事及刑事裁判之結果者，法院應於判決理由中，就其主張或抗辯認定之，不得逕以智慧財產權尚未經撤銷或廢止，作為不採其主張或抗辯之理由；亦不得以關於該爭點，已提起行政爭訟程序，尚未終結為理由，裁定停止訴訟程序。」規定。

2月間仍持續製造仿冒品，故甲公司再對A公司提起侵權訴訟，同時主張賠償損害之請求及排除侵害之請求。

說明：

甲公司所提出賠償損害之請求，除了可針對A公司製造仿冒品所得之利益計算⁵²，或依甲公司因A公司製造仿冒品所損失之利益計算外⁵³，因A公司再侵權之行為已屬故意之行為，故可訴請法官酌定損害額以上之賠償⁵⁴。

狀況八

甲公司取得發明I29***1號專利權後，於民國97年6月間發現A公司製造與其專利權有關之產品，故於民國98年7月間對A公司提起侵權訴訟，經法院審理後，認為A公司製造之產品確有侵權之實，而後再依甲公司提出之賠償損害請求進行賠償金額的認定，此時甲公司要求A公司應提出民國97年6月間至民國98年7月間之銷售資料，惟A公司提出此屬營業秘密予以拒絕，然法官認為銷售資料為計算損害賠償金額之依據，A公司須提出相關報表以供甲公司計算。

說明：

A公司因法官之要求須提出銷售之報表，然因銷售報表中揭露了客戶的資訊及價格，對於A公司而言應屬營業秘密之資訊，故A公司依法⁵⁵向法院聲請應對甲公司擬審閱相關

⁵² 請參看專利法第85條第1項第2款「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」規定。

⁵³ 請參看專利法第85條第1項第1款「依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。」規定。

⁵⁴ 請參看專利法第85條第3項「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」規定。

資料之人士發出秘密保持命令，法官若認為銷售資料確屬營業秘密應保護之資訊，可發出秘密保持命令，此時對甲公司而言除了須考慮擬審閱相關資料之人員數，倘若人員數過多，往後即有較多人員受到秘密保持命令之限制，更須注意保密之問題，以避免觸犯法律⁵⁶，再者，若甲公司能舉證說明A公司所提供之銷售相關資料中之所有資訊，包含客戶資訊、銷售單價等等均為公開之資料⁵⁷，則法官可認定上述銷售之相關資料非屬營業秘密，而不會發出秘密保持命令予甲公司擬審閱相關資料之人員。

四、公眾審查

於專利法施行之初，即建構了異議及舉發兩種公眾審查制度，及至民國93年7月1日施行之專利法則廢除了異議制度，因此若有他人對於已授予專利權之專利認為仍有違反專利法之規定時⁵⁸，得依法提起舉發撤銷程序；故於本章節

⁵⁵ 請參看智慧財產案件審理法第11條第1項「當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合下列情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：一、當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。二、為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要。」規定。

⁵⁶ 請參看智慧財產案件審理法第35條第1項「違反本法秘密保持命令者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。」規定。

⁵⁷ 請參看智慧財產案件審理法第11條第2項「前項規定，於他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人，在聲請前已依前項第一款規定之書狀閱覽或證據調查以外方法，取得或持有該營業秘密時，不適用之。」規定。

⁵⁸ 發明專利請參看專利法第67條第1項「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。」規定，新型專利請參看專利法第107條第1項「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第十二條第一項、第九十三條至第九十六條、第一百條第二項、第一百零八條準用第二十六條或第一百零八條準用第三十一條規定者。二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。三、新型專利權人為非新型專利申請權人

中，即針對可提起舉發撤銷之人、可提起舉發撤銷之時間、可提起舉發撤銷之事由、舉發程序之流程、舉發程序之結果、舉發之行政救濟程序等等相關規定作說明：

(一) 可提起舉發撤銷之人

於專利法中規定，違反共有專利申請權應由全體共有人申請專利或違反專利權人非專利申請權人時，限利害關係人方可對系爭專利提起舉發，除上述二規定外，任何人均可依其他可舉發撤銷之條款提起舉發⁵⁹，惟舉發撤銷係屬公眾審查程序，應由他人提起舉發，故舉發人為專利權人時，舉發申請應不受理⁶⁰。

(二) 可提起舉發撤銷之時間

舉發撤銷程序之提起應於專利權期間內，即公告給予專利權之日起，至該專利權當然消滅為止之期間內；但利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發⁶¹，例如專利權人於專利期滿應消滅之前，對疑似侵權人提起侵權訴訟，但疑似侵權人認為系爭專利有違專利法而不應授予專利權時，若專

者。」規定，新式樣專利請參看專利法第128條第1項「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其新式樣專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第十二條第一項、第一百零九條至第一百十二條、第一百十七條、第一百十八條或第一百二十二條第三項規定者。二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。三、新式樣專利權人為非新式樣專利申請權人者。」規定。

⁵⁹ 發明專利請參看專利法第67條第2項「以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。」規定，新型專利請參看專利法第107條第2項「以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。」規定，新式樣專利請參看專利法第128條第2項「以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。」規定。

⁶⁰ 請參看專利法審查基準第五篇第一章3.1.1舉發人資格之說明。

⁶¹ 請參看專利法第68條「利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。」、第108條準用第68條及第129條準用第68條規定。

利權已當然消滅，依法仍可提起舉發撤銷程序，但限於疑似侵權人以利害關係人身份提起；再例如，系爭專利為非專利申請權人取得專利權，而真正之專利申請權人擬對系爭專利提起舉發撤銷程序時，非專利申請權人即以書面拋棄專利權⁶²，此時真正之專利申請權人仍可對系爭專利提起舉發撤銷程序。

上述利害關係人擬以有可回復之法律上利益對專利權提起舉發撤銷程序時，須檢附得以證明之相關文件，若無法證明，則舉發案不予受理⁶³。

（三）可提起舉發撤銷之事由

於專利法中規定得提起舉發撤銷之事由可區分為違反國家互惠原則得提起舉發之事由、違反專利申請權人規定得提起舉發之事由、違反說明書及修正規定得提起舉發之事由、違反先申請原則規定得提起舉發之事由、違反定義規定得提起舉發之事由、違反專利要件規定得提起舉發之事由及屬法定不予專利項目得提起舉發之事由等七部份：

1．違反國家互惠原則得提起舉發之事由

發明：依據專利法第67條第1項第2款規定

新型：依據專利法第107條第1項第2款規定

新式樣：依據專利法第128條第1項第2款規定

於專利法中明定，外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定

⁶² 請參看專利法第66條第4項「有下列情事之一者，發明專利權當然消滅：四、專利權人拋棄時，自其書面表示之日消滅。」、第108條準用第66條第4項及第129條準用第66條第4項規定。

⁶³ 請參看專利法審查基準第五篇第一章3.2.2專利權期滿或當然消滅後之說明。

或由團體、機構互訂經主管機關核准保護專利之協議，或對中華民國申請專利不予受理者，上述國家之人民於我國若提出專利申請，得不予受理⁶⁴；而為維護我國國民於各國申請專利時獲得平等地位，倘若有任一國家不受理我國國民於該國家之專利申請時，該國家之國民縱使於我國已取得專利權，仍可依專利法之規定提起舉發。

因主張此條款之舉發人並未限制須為利害關係人，故任何人只要持有任一國家不受理我國國民於該國家專利申請的相關證據，均可對該國國民於我國取得之專利權提起舉發撤銷程序。

2．違反專利申請權人規定得提起舉發之事由

發明：違反專利法第12條第1項或依據第67條第1項第3款規定

新型：違反專利法第12條第1項或依據第107條第1項第3款規定

新式樣：違反專利法第12條第1項或依據第128條第1項第3款規定

此部份之規定有兩部份，其一為違反共有專利申請權若為共有，應由全體共有人提出申請，其二為專利權人為非專利申請權人；若主張上述條款任一時，舉發人均須為利害關係人，若主張專利權人違反共有專利申請之規定，則舉發人須為共同研發之其他人，且舉發人應提出參與研發之實際證據，以證明專利申請權確為共有；若主張專利權人為非專利

⁶⁴ 請參看專利法第4條「外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構互訂經主管機關核准保護專利之協議，或對中華民國國民申請專利，不予受理者，其專利申請，得不予受理。」規定。

申請權人，則舉發人須為真正之專利申請權人，且舉發人應提出確具專利申請權資格之文件以證明，如研發文件、受讓文件⁶⁵、繼承文件⁶⁶、職務上發明證明文件⁶⁷、出資聘任證明文件⁶⁸等等。

另若利害關係人主張違反共有專利申請規定，或主張專利權人為非專利申請權人，而後舉發撤銷確定時，倘若係於系爭專利公告之日起二年內申請舉發，且於舉發撤銷確定之日起六十日內另申請系爭專利時，可以原非專利申請權人所取得之申請日為申請日⁶⁹。

3. 違反說明書及修正規定得提起舉發之事由

發明：違反專利法第26條或第49條第4項規定

新型：違反專利法第108條準用第26條或第100條第2項規定

新式樣：違反專利法第117條或第122條第3項規定

此部份之規定有兩部份，其一為違反說明書或圖說之規定；其二為違反修正、補充之規定。

因我國之專利制度係採書面審查，因此申請人若提出發明或新型專利申請，須同時提出一份專利說明書以說明該

⁶⁵ 請參看專利法第5條第2項「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」規定。

⁶⁶ 請參看專利法第5條第2項「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」規定。

⁶⁷ 請參看專利法第7條第1項「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。」及第2項「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。」規定。

⁶⁸ 請參看專利法第7條第3項「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。」規定。

⁶⁹ 請參看專利法第34條第1項「發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。」規定。

專利之必要技術內容，若提出新式樣專利申請，則須同時提供一份圖說揭露該專利之圖面，而若說明書或圖說之揭露方式未依專利法規定而記載，則難令審查委員或社會大眾充分了解；另若專利提出申請並取得申請日後，若申請人於申請階段曾提出修正、補充程序，但修正或補充之內容已超過原說明書或圖式所揭露之範圍，則當時給予與其他先前技術比較之基準日---申請日，即喪失了原始的意義。

因此，縱使已授予權利之後，倘若其說明書或圖說之記載有違專利法之規定，或於申請階段曾進行之修正、補充有違專利法之規定，任何人均可主張上述法條而提起舉發撤銷程序。

4. 違反先申請原則規定得提起舉發之事由

發明：違反專利法第31條

新型：違反專利法第108條準用第31條

新式樣：違反專利法第118條

我國專利制度採先申請主義，以申請日之先後認定應授予之權利歸屬權，後申請案所主張之優先權日若早於先申請案之申請日時，則專利權歸屬後申請案之申請人所有⁷⁰，倘若前項之申請日與優先權日為同日時，若申請人不同人，應協議之，協議不准均不予專利，若申請人為同一人，則須於期限內擇一申請，屆期未擇一申請則均不予專利⁷¹。

⁷⁰ 發明專利請參看專利法第31條第1項「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。」規定，新型專利請參看專利法第108條準用第31條第1項規定，新式樣專利請參看專利法第118條第1項規定。

⁷¹ 發明專利請參看專利法第31條第2項「前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人

因此前、後申請且均已取得權利之專利若屬同一發明，任何人均可以先申請之專利案對後申請之專利權提起舉發撤銷程序，主張後申請之專利權違反先申請原則。

5·違反定義規定得提起舉發之條款

發明：違反專利法第21條

新型：違反專利法第93條

新式樣：違反專利法第109條

不論發明專利、新型專利或新式樣專利，均須先符合專利法中所規範之定義要件，因發明專利、新式樣專利於申請時之實體審查階段及新型專利於申請時之形式審查階段，均會進行是否符合定義之審查，縱使專利專責機關已授予專利權，任何人仍可以違反定義要件之理由提起舉發⁷²。

6·違反專利要件規定得提起舉發之事由

發明：違反專利法第22條或第23條

新型：違反專利法第94條或第95條

新式樣：違反專利法第110條或第111條

於舉發案件中，以違反專利要件提起撤銷程序之案件為最大宗，違反專利要件中包含了不具產業利用性、不具新穎性、擬制喪失新穎性及不具進步性，倘若主張不具產業利用性，於舉發理由書中即須詳載理由，而若主張不具新穎性、擬制喪失新穎性或不具進步性，則須提供有足以證明之證

協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。」規定，新型專利請參看專利法第108條準用第31條第2項規定，新式樣專利請參看專利法第118條第2項規定。

⁷²請參看專利法審查基準第五篇第一章5.2.2有關發明、新型、新式樣之定義之爭執之說明。

據⁷³。

7·屬法定不予專利項目得提起舉發之事由

發明：違反專利法第24條

新型：違反專利法第96條

新式樣：違反專利法第112條

於專利法中針對法定不予專利之項目已有明載，且同樣於發明專利、新式樣專利實體審查時，及新型專利形式審查時均會進行審查，然於授予專利權後，仍須受任何人的重新檢視，倘若依說明書或圖說中所記載之技術或創作，確屬法定不予專利項目，任何人均能對其提起舉發撤銷程序。

(四)舉發程序之流程

1·舉發之提出

當舉發人認為專利權有應被撤銷之事由時，即可依法向專利專責機關智慧財產局提出舉發申請，提出申請時應檢附舉發申請書、舉發理由書及舉發申請費，其中舉發申請書中應詳載被舉發案名稱、舉發人、被舉發人、舉發申請費及附送書件，舉發理由書則可載明舉發主旨、舉發證據、舉發之法條及詳載理由。

2·程序審查

專利專責機關於收受舉發案時，即會進程序審查，此時審查之內容除了檢視舉發申請書、舉發理由書內應載明之事項是否完備，及舉發申請費是否足額外，另會針對舉發人之適格問題、是否於可舉發之期間、舉發理由書中是

⁷³請參看專利法審查基準第五篇第一章5.2.3有關專利要件之爭執之說明。

否述明理由及附具證據等部份進行審查。

(1) 舉發人之適格問題

若舉發人係因權利歸屬爭執而提起舉發時，須聲明為利害關係人，且同時檢附為利害關係人之證明文件，若未檢附，則會被要求補正，若未補正則舉發案不受理，但若舉發人已檢附文件，則程序上即屬完備，但若而後被舉發之專利權人對利害關係有爭執時，則須進行事實之調查，若認定無利害關係時，應以舉發人不適格為由，而為“舉發駁回”之審定⁷⁴。

(2) 是否於可舉發之期間

可提起舉發撤銷程序之時間應於專利權期間內，若舉發人提起舉發之時間為專利申請案經核准審定或處分後至專利公告的期間，則須視時間落在被舉發人繳費領證前或繳費領證後，若提起舉發之時間於核准後至繳費領證前，則因尚無舉發之標的，舉發申請即不受理，若提起舉發之時間於繳費領證後至公告之間，因已確定可取得專利權，故專利專責機關會先受理舉發案，待公告後再處理⁷⁵。

若於專利權消滅後，僅有利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益時，方能提起舉發，因此舉發人須同時檢附有可回復之法律上利益之相關文件及其為利害關係人之證明文件，方可受理舉發之申請，若有任一文件未呈送，則舉發申請應不受理⁷⁶。

(3) 舉發理由書中是否述明理由及附具證據

⁷⁴ 請參看專利法審查基準第五篇第一章3.1.2利害關係人之審查之說明。

⁷⁵ 請參看專利法審查基準第五篇第一章3.2.1專利權期間之說明。

⁷⁶ 請參看專利法審查基準第五篇第一章3.2.2專利權期滿或當然消滅後之說明。

舉發人於舉發理由書中應詳述理由及附具證據，以作為主張專利權有應被撤銷之證明，惟應檢附之證據須視舉發人所主張之法條，若舉發人係主張違反說明書或圖說撰寫之規定、違反說明書或圖說修正補充之規定、違反專利之定義、不具產業利用性或屬法定不予專利之項目等，此由專利申請過程所檢附之書類資料即可判斷，故此時僅須於舉發理由書詳述理由，無須檢附證據，但若舉發理由書中既未附具證據也未說明理由，且經通知補正而未補正時，舉發申請即不受理⁷⁷。

3· 專利權人之答辯程序

於專利法中規定，專利專責機關於接到含舉發申請書及舉發理由書之舉發書後，應將副本送達專利權人，並要求專利權人於副本送達後一個月內答辯⁷⁸，倘若專利權人不及於指定之期限內呈送答辯理由書時，得先申明理由申請延展期限，但若於原指定期限或延展後之期限屆滿時仍未答辯，專利專責機關逕予審查。

若專利權人遲於舉發審定前方提出答辯，專利專責機關仍應審酌；且若舉發人於審定前補提理由或證據者⁷⁹，仍應通知專利權人補充答辯，但為避免舉發人多次補充理由而導致審查時間之延宕，專利專責機關得先審視補充之理

⁷⁷ 請參看專利法審查基準第五篇第一章3.4舉發理由與證據之記載及補正之說明。

⁷⁸ 發明專利請參看專利法第69條「專利專責機關接到舉發書後，應將舉發書副本送達專利權人。專利權人應於副本送達後一個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。」規定，新型專利請參看專利法第108條準用第69條規定，新式樣專利請參看專利法第129條準用第69條規定。

⁷⁹ 發明專利請參看專利法第67條第3項「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」規定，新型專利請參看專利法第108條準用第67條第3項規定，新式樣專利請參看專利法第129條準用第67條第3項規定。

由，若已見於之前理由中，或爭議之事實客觀上已明確，則無須再交專利權人進行補充答辯⁸⁰。

4· 實體審查

若專利權人於指定期限內或延展後期限內檢送答辯理由書至專利專責機關，或上述期限屆滿時未提出答辯，專利專責機關即進行實體之審查；審查雖以書面為主，然若為使審查過程中得以迅速且利於審查，專利專責機關得依申請或依職權通知當事人限期進行面詢、為必要之實驗、補送模型或樣品，或專利權人依專利法規定進行更正⁸¹，且若有必要可至現場或指定地點進行勘驗程序⁸²，但若專利專責機關通知後，屆期仍未辦理上述程序，或未依通知內容辦理，專利專責機關得依現有資料續行審查⁸³。

舉發審查之基本原則，除採書面審查之方式進行外⁸⁴，因舉發程序係由舉發人所提起，而舉發之範圍也依舉發人所提之理由及證據而定，在此仿如訴訟法之處分權主義下，舉發之範圍、舉發之開始、舉發之撤回均由舉發人所決定⁸⁵，因此在此架構下，於審查中即須先釐清爭點，而舉

⁸⁰ 請參看專利法審查基準第五篇第一章3.5答辯之說明。

⁸¹ 發明專利請參看專利法第71條第1項「專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行爲：一、至專利專責機關面詢。二、為必要之實驗、補送模型或樣品。三、依第六十四條第一項及第二項規定更正。」規定，新型專利請參看專利法第108條準用第71條第1項規定，新式樣專利請參看專利法第122條第1項規定。

⁸² 發明專利請參看專利法第71條第2項「前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關必要時得至現場或指定地點實施勘驗。」規定，新型專利請參看專利法第108條準用第71條第2項規定，新式樣專利請參看專利法第122條第2項規定。

⁸³ 請參看專利法審查基準第五篇第一章4.2面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗之說明。

⁸⁴ 請參看專利法審查基準第五篇第一章5.1.1書面審理之說明。

⁸⁵ 請參看專利法審查基準第五篇第一章5.1.2處分權主義之說明。

發人與專利權人爭執的部份包括法律、事實、證據等爭點⁸⁶，故於審查之前即應優先整理後方進行審查程序。

且為事實之判斷，於審查過程中專利專責機關仍可在爭點範圍內調查證據⁸⁷，再者，若雙方主張之法條、陳述之事實或聲明證據等記載不明確，而導致不能充分瞭解爭點之內容時，必要時得輔以闡明權之行使⁸⁸。

(五) 舉發程序之結果

自舉發人提起舉發撤銷程序後，除舉發人自行撤回外，專利專責機關均會依不同的事實認定發出處分書或審定書，倘若於程序審查階段，即有不合程式之事實時，即會發出“舉發不受理”之處分書，而若舉發提起前，已有他人對同一專利案以同一事實及同一證據提起舉發，且經審查後已為舉發不成立之審定⁸⁹，則專利專責機關於程序審查時若能直接判斷，也會直接發出“舉發不受理”之處分書。

倘若舉發程序於實體審查進行中，已無續行實體審查之必要時，可為“舉發駁回”之審定，如上述一事不再理之情事係於實體審查進行中才確定，或專利權已經撤銷確定⁹⁰，又如同一人就同日申請之同一創作取得發明或新型專利權，而第三人對此二專利權均提起舉發時，專利專責機關會要求專利權人擇一，若專利權人聲明放棄該未被選擇

⁸⁶ 請參看專利法審查基準第五篇第一章5.1.3爭點整理之說明。

⁸⁷ 請參看專利法審查基準第五篇第一章5.1.4爭點範圍內之調查證據之說明。

⁸⁸ 請參看專利法審查基準第五篇第一章5.1.5闡明權之行使之說明。

⁸⁹ 發明專利請參看專利法第67條第4項「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」規定，新型專利請參看專利法第108條準用第67條第4項規定，新式樣專利請參看專利法第129條準用第67條第4項規定。

⁹⁰ 請參看專利法審查基準第五篇第一章6.1舉發審定之說明。

之專利權時，對此專利權提起之舉發撤銷程序，即因無舉發標的，而為“舉發駁回”之審定⁹¹；再者，因可提起舉發之事由於專利法中已明定，故以非屬法定可提起舉發之事由而提起舉發，也應為“舉發駁回”之審定⁹²。

若專利專責機關檢視舉發人所提之理由及證據後，認為專利權應予維持時，則為“舉發不成立”之審定，此時專利權為自始有效⁹³。另若專利專責機關檢視舉發人所提之理由及證據後，認為已有證據及理由可充份證明專利權應被撤銷時，即會發出“舉發成立”之審定書，而依專利法規定，若未依法提起行政救濟或經提起行政救濟經駁回確定，專利權之效力視為自始即不存在⁹⁴。

因目前舉發撤銷程序採逐項審查，若經審查，專利專責機關認為申請專利範圍之任一獨立項及部份附屬項有應撤銷之情事，而有部份附屬項以舉發人所提出之理由及證據並不足以撤銷時，會先發函請專利權人進行更正程序，若專利權人同意並進行更正，則舉發人所提之理由及證據已不足以撤銷更正後之範圍，故會發出“舉發不成立”之審定，而若專利權人屆期未更正或更正後仍有違反之情事，則會發出“舉發成立”之審定⁹⁵。

（六）舉發之行政救濟程序

⁹¹ 請參看專利法審查基準第五篇第一章5.2.3.1.3先申請原則之說明。

⁹² 請參看專利法審查基準第五篇第一章3.3.4其他事由之說明。

⁹³ 請參看專利法審查基準第五篇第一章6.3.1舉發不成立之效果之說明。

⁹⁴ 發明專利請參看專利法第73條「發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者。二、經提起行政救濟經駁回確定者。發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。」規定，新型專利請參看專利法第108條準用第73條規定，新式樣專利請參看專利法第129條準用第73條規定，並請參看專利法審查基準第五篇第一章6.3.2舉發成立之效果之說明。

⁹⁵ 請參看專利法審查基準第五篇第一章6.1舉發審定之說明。

舉發程序所為之結果不論是“舉發不受理”之處分，或“舉發駁回”“舉發成立”“舉發不成立”之審定，均為專利專責機關所為之行政處分，而依訴願法規定，人民對於中央機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依訴願法規定提起訴願⁹⁶；因此若對上述處分、審定有不服時，可自行行政處分送達或公告期滿之次日起三十日內提起⁹⁷，而利害關係人則自知悉時起算三十日內提起⁹⁸，而訴願之提起，以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準⁹⁹。

因此於收受上述處分書或審定書後，不利的一方即可依法向專利專責機關提起訴願¹⁰⁰，而專利專責機關於收受訴願理由書後應先重新審查原處分是否合法妥當，若認為訴願有理由得自行撤銷原處分或變更原行政處分，並陳報訴願管轄機關經濟部¹⁰¹，訴願管轄機關即因行政處分已不存在，而為訴願不受理之決定¹⁰²，但若專利專責機關不依訴

⁹⁶ 請參看訴願法第1條第1項「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但法律另有規定者，從其規定。」規定。

⁹⁷ 請參看訴願法第14條第1項「訴願之提起，應自行政處分送達或公告期滿之次日起三十日內為之。」規定。

⁹⁸ 請參看訴願法第14條第2項「利害關係人提起訴願者，前項期間自知悉時起算。但自行行政處分送達或公告期滿後，已逾三年者，不得提起。」規定。

⁹⁹ 請參看訴願法第14條第3項「訴願之提起，以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準。」規定。

¹⁰⁰ 請參看訴願法第58條第1項「訴願人應繕具訴願書經由原行政處分機關向訴願管轄機關提起訴願。」規定。

¹⁰¹ 請參看訴願法第58條第2項「原行政處分機關對於前項訴願應先行重新審查原處分是否合法妥當，其認訴願為有理由者，得自行撤銷或變更原行政處分，並陳報訴願管轄機關。」規定。

¹⁰² 請參看訴願法第77條第6項「訴願事件有左列各款情形之一者，應為不受理之決定：六、行政處分已不存在者。」規定。

願人之請求時，應儘速附具答辯書，將必要的文件送於訴願管轄機關¹⁰³。經訴願管轄機關允許或訴願管轄機關認為有必要，均可參加訴願程序¹⁰⁵，而若訴願決定因撤銷或變更原處分，足以影響第三人權益時，訴願管轄機關應於作成訴願決定之前，通知第三人參加訴願表示意見¹⁰⁶。

於審查過程中，訴願管轄機關若認為有必要或依當事人之請求，通知當事人到指定處所陳述意見¹⁰⁷，當事人包括訴願人、參加人或利害關係人，且若訴願管未依限作出選擇或不擬拋棄原已准之新型專利，則發明將轄機關認為有必要或依訴願人、參加人之請求，也可於指定期日到達指定處所進行言詞辯論程序¹⁰⁸，而訴願管轄機關於審查時也可依職權或囑託相關人員實施調查、檢驗或勘驗程序¹⁰⁹，甚至可囑託特定機關或單位進行鑑定¹¹⁰。

¹⁰³ 請參看訴願法第58條第3項「原行政處分機關不依訴願人之請求撤銷或變更原行政處分者，應儘速附具答辯書，並將必要之關係文件，送於訴願管轄機關。」規定。

¹⁰⁴ 請參看訴願法第63條第1項「訴願就書面審查決定之。」規定。

¹⁰⁶ 請參看訴願法第28條第2項「訴願決定因撤銷或變更原處分，足以影響第三人權益者，受理訴願機關應於作成訴願決定之前，通知其參加訴願程序，表示意見。」規定。

¹⁰⁷ 請參看訴願法第63條第2項「受理訴願機關必要時得通知訴願人、參加人或利害關係人到達指定處所陳述意見。」及第3項「訴願人或參加人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會。」規定。

¹⁰⁸ 請參看訴願法第65條「受理訴願機關應依訴願人、參加人之申請或於必要時，得依職權通知訴願人、參加人或其代表人、訴願代理人、輔佐人及原行政處分機關派員於指定期日到達指定處所言詞辯論。」規定。

¹⁰⁹ 請參看訴願法第67條「受理訴願機關應依職權或囑託有關機關或人員，實施調查、檢驗或勘驗，不受訴願人主張之拘束。受理訴願機關應依訴願人或參加人之聲請，調查證據。但就其申請調查之證據中認為不必要者，不在此限。受理訴願機關依職權或依申請調查證據之結果，非經賦予訴願人及參加人表示意見之機會，不得採為對之不利之訴願決定之基礎。」規定。

¹¹⁰ 請參看訴願法第69條「受理訴願機關得依職權或依訴願人、參加人之申請，囑託有關機關、學校、團體或有專門知識經驗者為鑑定。受理訴願機關認無鑑定之必要，而訴願人或參加人願自行負擔鑑定費用時，得向受理訴願機關請求准予交付鑑定。受理訴願機關非有正當理由不得拒絕。鑑定人由受理訴願機關指定之。鑑定人有數人者，得共同陳述意見，但意見不同者，受理訴願機關應使其分別陳述意見。」規定。

訴願之決定，應於收受訴願書之次日起三個月完成，必要時得延長一次，延長時間不得逾二個月¹¹¹，專利案件之訴願決定目前有兩種態樣，其一為訴願駁回¹¹²，其二為撤銷原處分¹¹³，若為訴願駁回之決定，訴願人或與訴願人利害相同之利害關係人若不服決定，得於決定書送達之次日起二個月提起行政訴訟¹¹⁴，若為撤銷原處分之決定，則原為有利一方之參加人若不服決定，得於決定書送達之次日起二個月內提起行政訴訟，若參加人逾此期限未提行政訴訟，則發回原專利專責機關重新審查另為處分。

因此，於收受舉發撤銷程序所為之處分書或審定書後，即可依循上述行政救濟的程序提起訴願，而後若對訴願之決定有不服時，則可依法再提起行政訴訟，最終以司法程序解決行政事件之爭端。

(七) 公眾審查之模擬狀況

如“狀況設定”中所假設之狀況，甲公司於民國97年3月1日取得發明I29***1號專利權後，陸續接獲數件舉發案，分別為以下的狀況：

狀況一

見。」規定。

¹¹¹ 請參看訴願法第85條第1項「訴願之決定，自收受訴願書之次日起，應於三個月內為之；必要時，得予延長，並通知訴願人及參加人。延長以一次為限，最長不得逾二個月。」規定。

¹¹² 請參看訴願法第79條第1項「訴願無理由者，受理訴願機關應以決定駁回之」規定。

¹¹³ 請參看訴願法第81條第1項前段「訴願有理由者，受理訴願機關應以決定撤銷原行政處分之全部或一部，並得視事件之情節，逕為變更之決定或發回原行政處分機關另為處分。」規定。

¹¹⁴ 請參看訴願法第90條「訴願決定書應附記，如不服決定，得於決定書送達之次日起二個月內向高等行政法院提起行政訴訟。」規定，惟專利案件之行政訴訟程序依智慧財產案件審理法第31條規定，由智慧財產法院管轄。

甲公司之離職員工C君，於民國97年7月1日對上述專利權提起舉發撤銷程序，其所提出之證據及理由為該技術為C君於民國94年2月間於任職甲公司期間內所完成的發明，惟C君之職務為財務管理專員，雖研發出之技術與甲公司所製造之產品有關，但C君認為應屬非職務上所完成之發明，故於完成後即以書面告知甲公司其創作之過程，當時甲公司並未有反對的意思表示，之後C君並未提出專利申請，及至甲公司申請之專利獲准公告後，C君才得知甲公司將其研發的技術提出專利申請，乃依法提起舉發撤銷程序。說明：

C君係主張發明I29***1號專利權之專利權人非專利申請權人，C君於完成創作時，即已書面告知甲公司，已完成法律上應告知雇用人的規定¹¹⁵，且甲公司也未有反對的意思表示¹¹⁶，依專利法規定¹¹⁷，此技術屬非職務上之發明，專利申請權應屬於受雇人即C君所有；若C君所提出之證據足以證明上述事實，待撤銷發明I29***1號專利權後，可依法再申請¹¹⁸，並以甲公司原取得之申請日為申請日。

¹¹⁵ 請參看專利法第8條第2項「受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。」規定。

¹¹⁶ 請參看專利法第8條第3項「雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。」規定。

¹¹⁷ 請參看專利法第8條第1項「受雇人於非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受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。」規定。

¹¹⁸ 請參看專利法第34條「發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。發明專利申請權人依前項規定申請之案件，不再公告。」規定。

狀況二

甲公司所取得之發明I29***1號專利權，係於民國94年1月5日委託D設計公司所研發，當時於委任設計之契約書中載明專利申請權及專利權歸出資人即甲公司所有，D設計公司於民國97年6月間因另一家公司對此設計也有興趣，故D設計公司乃檢附產品研發之相關資料依法於民國97年7月2日提起舉發撤銷程序，而後D設計公司從相關雜誌中發現甲公司於提出專利申請前，即於民國94年3月1日之雜誌上刊登廣告，因此D設計公司乃於民國97年8月15日補充舉發理由及證據¹¹⁹，主張系爭專利不具新穎性。說明：

D設計公司所提出之舉發證據主張二爭點，其一為甲公司非真正之專利申請權人，其二為系爭專利不具新穎性；其中，甲公司與D設計公司間屬出資聘任關係，所簽訂之契約書中已明載，專利申請權及專利權歸甲公司所有，故縱使D設計公司提出資料證明為其公司內之員工所研發，然D設計公司仍非屬法定之專利申請權人，此部份即無法舉發撤銷成功；另因D設計公司係以甲公司於申請前已公開之資料主張不具新穎性，若再搭配產品證明，撤銷發明I29***1號專利權之機率即較高。

狀況三

甲公司於民國94年3月25日提出第9410***8號發明專利

¹¹⁹ 請參看專利法第67條第3項「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」規定。

案之申請後，於民國94年6月間發現原提申之專利說明書中，遺漏了一個必要元件之揭露，故於民國94年7月1日速提出一份專利說明書修正本，而後經審查後取得發明I29***1號專利權；甲公司之同業E公司從專利公報上得知甲公司取得上述專利權，即下載其說明書內容，發現其公告之說明書係經過修正程序，故再向專利專責機關調閱影印甲公司最初提出申請之說明書¹²⁰，經比對後認為其修正已違反專利法之規定，乃依法提起舉發撤銷程序¹²¹。

說明：

依專利法規定¹²²，修正、補充不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，而雖系爭專利之修正程序係經專利專責機關審查後，方獲得發明I29***1號專利權，然違反此規定為專利法中明定可提起舉發之法條，任何人均可提起舉發，故E公司提出舉發後，甲公司須針對其修正、補充並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍作出明確之說明，方能避免專利權遭撤銷。

狀況四

甲公司於民國94年3月25日提出第9410***8號發明專利案時，同時主張於美國同年1月5日先申請案之優先權，之後取得發明I29***1號專利權；F君以該專利案不具新穎性之

¹²⁰ 請參看專利法第45條第2項「經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、圖式及全部檔案資料。但專利專責機關依法應予保密者，不在此限。」規定。

¹²¹ 請參看專利法第67條第1項第1款「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。」規定。

¹²² 請參看專利法第49條第4項「依前三項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。」規定。

理由於民國98年2月2日提起舉發，所提出之證據為民國94年2月1日於我國公開之2005***12專利公開案，並說明系爭專利與美國之先申請案非屬相同發明，不得主張先申請案之優先權。

說明：

系爭專利係主張美國先申請案之優先權，故與引證前案比較時，應以其優先權日與引證前案之公開時間作比較，故若系爭專利主張先申請案之優先權是符合規定之情況下¹²³，引證前案因公開時間（民國94年2月1日）晚於優先權日（民國94年1月5日）之情況下，無法證明系爭專利不具新穎性，但若系爭專利與美國先申請案非屬相同發明，主張之優先權有違專利法規定時，即須以申請日（民國94年3月25日）與引證前案之公開日（民國94年2月1日）作比較，此時引證前案確屬申請前已公開之文獻，若系爭專利之技術內容確實已於引證前案中揭露，即有違反新穎性而遭撤銷；惟，倘若舉發人係以擬制喪失新穎性之理由提起舉發，因引證前案之公開時間為民國94年2月1日，故其申請日早於系爭專利優先權日之機率相當高，故不論系爭專利與美國先申請案是否屬相同發明，只要系爭專利之技術內容確實已於引證前案中揭露，即有遭撤銷之虞。

狀況五
甲公司於民國97年3月1日取得發明I29***1號專利權後，G公司於民國98年4月間得知，特詳閱專利公告之說明

¹²³ 請參看專利法第27條第1項「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」規定。

書後並進行專利檢索，認為於民國92年12月23日提出申請並於民國94年7月1日公開之2005***12專利公開案中之一實施例，已揭露系爭專利之技術而有擬制喪失新穎性之實，且認為以此公開案中所揭露之另一實施例再與民國94年1月1日公告之I27***1號發明專利案結合，可證明系爭專利不具進步性。

說明：

G公司主要是主張二爭點認為發明I29***1號專利權有違專利法之規定，其以較系爭專利申請在先但公開在後之2005***12專利公開案主張系爭專利有擬制喪失新穎性之情事，此部份若能證明系爭專利之技術內容確實已於此公開案中揭露，則系爭專利即有違專利法而應撤銷，但若系爭專利之技術內容與此公開案仍有差異，則系爭專利未違反專利法之規定；另G公司以2005***12專利公開案結合I27***1號發明專利案擬證明系爭專利不具進步性，然2005***12專利公開案為系爭專利於申請後始公開之案件，故不得與另一引證前案結合而主張不具進步性¹²⁴，故能單獨以I27***1號發明專利案來判斷是否具進步性。

狀況六

甲公司於民國97年3月1日取得發明I29***1號專利權後，H公司於民國98年4月3日對系爭專利案提起N01舉發案，惟H公司僅向專利專責機關提出舉發書，並未檢附舉發申請費，專利專責機關於民國98年4月10日發函於H公司應

¹²⁴ 請參看專利法審查基準第五篇第一章5.2.3.3.2新穎性、擬制喪失新穎性、創作性之說明。

於30日內補正，但H公司至指定期限屆滿時仍未繳納，故專利專責機關於民國98年5月1日發出N01舉發案舉發不受理之處分書。

說明：

舉發之提起除了檢附含舉發申請書及舉發理由書之舉發書外，更須繳納舉發申請費¹²⁵，因此於程序審查時，即會針對是否繳納或繳足舉發申請費進行確認，若未繳納或繳納不足額，依法應發函要求舉發人H公司補正，倘若H公司於收受補正函後於指定期限內，或逾指定期限但於專利專責機關於民國98年5月1日發出舉發不受理之處分書前，即將舉發申請費補足¹²⁶，則仍續行N01舉發案之舉發程序；若H公司未及時於舉發不受理之處分書發出前即將舉發申請費補足，則無法續行N01舉發案之舉發程序，但H公司仍可啓動另一舉發案，並不因之前曾收受N01舉發案舉發不受理處分書之影響。

狀況七

甲公司於民國97年3月1日取得發明I29***1號專利權後，I君於民國97年9月3日對系爭專利案提起N01舉發案，而J公司於民國98年8月2日對系爭專利提起N02舉發案，而N01舉發案與N02舉發案均是以民國94年1月1日公告之I27***1號發明專利案主張系爭專利不具新穎性。

¹²⁵ 請參看專利法審查基準第一篇第一章總則10規費之說明。

¹²⁶ 請參看專利法第17條第1項「凡申請人為有關專利之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間或不依限納費者，應不受理。但延誤指定期間或不依限納費在處分前補正者，仍應受理。」規定。

說明：

因N01舉發案及N02舉發案所提出之爭點均為同一事實同一理由，故兩案間會有連帶關係，若於民國99年1月2日專利專責機關對N01舉發案發出“舉發不成立”之審定書，專利專責機關即可檢附N01之審定書影本對N02舉發案發出“舉發駁回”之審定¹²⁷；倘若民國99年1月2日專利專責機關對N01舉發案發出之審定書為“舉發成立”之審定理由，若甲公司未於收受審定書後次日起之三十日內向專利專責機關提起訴願，則專利權遭撤銷確定¹²⁸，專利權之效力視為自始不存在¹²⁹，專利專責機關可於審查確定後以N02案無舉發標的為由，發出“舉發駁回”之審定書¹³⁰。

五．總結：

在現今競爭的商業社會，專利權之運用已被視為輔佐商業發展的利器，在侵權主張過程中，專利權人的攻擊及侵權人的防守，因訴訟策略的運用，攻·防的角色也隨時在轉換中，而在專利權被提起公眾審查的過程中，舉發人的攻擊及專利權人的防守，也會因雙方的籌碼不同，須兼顧攻·防的不同策略，因此，茲以本文提供個人的見解，希能助於更廣面的思考。

¹²⁷ 請參看專利法審查基準第五篇第一章5.4一事不再理之說明。

¹²⁸ 請參看專利法第73條第1項「發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者。二、經提起行政救濟經駁回確定者。」規定。

¹²⁹ 請參看專利法第73條第2項「發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。」規定。

¹³⁰ 請參看專利法審查基準第五篇第一章6.4舉發審定之注意事項第11點之說明。

法律資料：

- 一、專利法。
- 二、專利法審查基準。
- 三、民法。
- 四、民事訴訟法
- 五、中華民國刑法。
- 六、刑事訴訟法。
- 七、智慧財產案件審理法。
- 八、智慧財產法院組織法。
- 九、「專利侵害鑑定要點」草案。
- 十、“行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則”。
- 十一、智慧財產案件審理細則。
- 十二、訴願法。

中國大陸專利法修正對審查實務預期的影響與我國審查實務的對照

王錦寬

前言

中國大陸專利法（簡稱大陸專利法）在1985年4月1日施行，歷經1992年及2000年的兩次修正。現行大陸專利法為第三次修改，於2008年12月27日經中國人大常委會審查通過後，自2009年10月1日起施行。

大陸專利法實施細則(相對於我國專利法施行細則，以下簡稱大陸細則)及專利審查指南(以下簡稱大陸指南)是與大陸專利法配套的行政法規。現行大陸細則經中國大陸國務院於2009年12月30日審查通過而在2010年1月9日經國務院公布於同年2月1日起施行。現行大陸指南於2010年1月21日經中國大陸國家知識產權局(以下稱大陸專利局)公布配合大陸細則於同年2月1日起同步施行。

在大陸專利法修正草案仍於審議階段時，筆者就曾於2008年12月就本次修正的內容，概略作過介紹¹，今配合大陸專利法及其相關行政法規的公布施行，就我國國人關心的實務問題，依個人淺見，分述如后。礙於篇幅，以下內容，僅就專利申請的實務加以探討，至於專利權主張及國際申請案進入中國大陸階段的部份，著墨較少。

¹ 刊載於全國工業總會智慧財產權季刊第68期；<http://www.cnfi.org.tw/cnfi/IPR/ipj/98-ipj68.pdf>。收錄於台一國際專利法律事務所2010年3月發行之專利專論集(七)

一、申請件數爆增中的大陸專利法現況

2009年中國大陸共受理專利申請976,686件，成長17.9%；其中，受理本國人申請877,611件，佔89.9%，成長22.4%；受理外國人申請99,075件，佔10.1%，成長率為-10.9%。

中國大陸專利申請量，在1999年為134,239件，至2009年間，每年的成長率均為兩位數，11年來有六年成長率超過20%，其中2005年成長率高達34.6%。爆增的專利申請量中，不經實體審查的實用新型及外觀設計佔了三分之二²，令人咋舌的數字下，鋪蓋了華而不實的內容。

外國人專利申請數雖在2009年受全球經濟風暴影響，出現少見的負成長，但自2006年起每年受理十萬件以上的外國專利申請數，由於外國人在中國大陸專利申請件數已達到一定規模，專利法內容及專利要件與國際調和上，顯得重要，現行大陸專利法在本次的修正也作了調整。

中國大陸歷年受理專利申請件數的高成長率，也形成了一種其他各國所沒有的現象。自1999年起，三種專利當中，前6年，實用新型皆為三種專利之最，2004年～2006年，發明案最多，然而2007年～2009年的申請數量，則是外觀設計居冠。

中國大陸2009年受理的本國人申請中，發明專利申請229,096件，成長17.7%；實用新型專利申請308,861件，成長37.9%；外觀設計專利申請339,654件，成長13.7%；3種

² 1998年及1999年實用新型及外觀設計佔總量70.5%及72.7%，2000年至2009年間也約在六至七成間，十年內，三年為63%左右，三年在64%及65%間，另有四年為67%至69%，比例最低為2004年佔63.2%。

專利申請分別佔本國人申請總量的26.1%、35.2%、38.7%。

中國大陸本國人申請數量之高已創了各國之記錄，尤其是實用新型及外觀設計的申請件數常較發明專利為多，也反應在本次中國大陸專利審查上加強實用新型及外觀設計的初步審查及專利評價的制度。

據統計，中國大陸之專利代理人自1985年4月至2008年10月，在465萬多件專利申請中，經專利代理機構代理的專利申請累計超過332萬件，占專利申請總量的71.5%。目前中國大陸向代理人協會登記的團體會員有706家，在專利代理機構中執業的個人會員為5,700名。涉外代理機構亦是中國大陸代理實務的特殊規定，自1985年大陸專利法實施時，被批准的涉外代理機構只有3家，其餘都是只能辦理國內業務的一般代理機構，在2008年，涉外專利代理機構已超過180家。現行大陸專利法，將二十幾年來涉外專利代理機構的機制，一舉打破。

我國申請人至中國大陸申請件數，2007年申請22,833件，為2000年10,766件的倍數。2008年及2009年連續兩年均為負成長，但申請數仍維持在二萬件以上，分別為22,469件及21,114件。

我國人至中國大陸申請的專利種類，早期以實用新型為主，以2000年為例，實用新型申請件數較之發明申請案件數有四倍之多³；2001年後發明案件數快速增加，實用新

³ 2000年，我國人至中國大陸之三種專利申請件數分別為發明1,811件，實用新型7,388件，外觀設計1,567件。

型案件維持在九千件至一萬件上下，於2006年，發明案件數首度超越實用新型申請件數⁴；我國人至中國大陸申請外觀設計的件數於2003年為最多，達2,104件，爾後呈減少的趨勢。2009年，三種專利分別為發明10,334件、實用新型9,248件及外觀設計1,496件。由於我國人至中國大陸申請的實務，發明及實用新型件數相當，在有限篇幅中，基於中國大陸總申請量的特色及國人較關心的問題，僅就以下5點分別說明如后。

二、對審查實務有預期影響的幾項專利法修正內容

1. 向外國申請專利的保密審查

現行大陸細則第7條對專利申請是否涉及國家安全或者國家重大利益需要保密的審查範圍和審查方式作以下的修改：(1)將由國務院有關主管部門確定專利申請是否涉及國防利益以外的國家安全或者重大利益需要保密，修改為由大陸專利局審查確定。(2)將原大陸細則中只針對發明專利申請進行保密審查，範圍擴大至包括實用新型專利均進行保密審查。

然而針對國人更為關心的議題是大陸專利法第20條第1款的修正，其規定任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查；違反者，依同條第4款增列的規定，該技術內容在中國大陸申請的專利，將因此不授予專利權。

⁴2006年，我國人至中國大陸之發明申請案件數為10,407件，而實用新型為10,405件。

大陸專利法第20條增修之「向外國申請專利的保密審查規定」，大陸細則第8條及第9條則進一步規定在中國大陸完成的發明創造的定義及保密審查申請及審查的時限等相關規定，在大陸指南第五部分第五章，除依大陸專利法第4條、大陸細則第7條規定保密請求的提出一節增加了申請人認為其實用新型專利申請涉及國家安全或者重大利益需要保密的，也可以在提出專利申請的同時或者實用新型專利申請進入授權公告準備之前提出保密請求的規定等擴及實用新型的相關規定外，針對新增的「向外國申請專利的保密審查規定」也增列第6節的相關規定。

「向外國申請專利的保密審查規定」包括發明及實用新型申請案，在大陸細則第44條及大陸指南均將之納入發明及實用新型初步審查的範圍⁵。

「向外國申請專利的保密審查規定」有三種向外國申請請求模式。其一為直接向外國申請專利的保密審查請求，應包括向外國申請專利保密審查請求書和技術方案說明書。請求書和技術方案說明書應當使用中文，請求人可以同時提交相應的外文文本供審查員參考。技術方案說明書應當與向外國申請專利的內容一致。技術方案說明書需參照大陸細則第17條的規定撰寫。其二為向中國大陸申請專利後擬向外國申請專利的保密審查請求，申請人只需在提交專利申請時或提交專利申請後提交向外國申請專利保密

⁵大陸指南第一部份第一章第7節及第二章第14節，於發明及實用新型初步審查中，審查員有理由認為申請人違反大陸專利法第20條第1款及大陸細則第8條規定向外國申請專利者，對於其在國內就相同的發明或實用新型提出的專利申請，應當發出審查意見通知書。申請人陳述的理由不足以說明該申請不屬於上述情形的，審查員可以以不符合專利法第20條第1款為理由，根據專利法第20條第4款和大陸細則第44條的規定作出駁回決定。

審查請求書即可。申請人在提交申請的同時提交向外國申請專利保密審查請求書的，只須填寫發明或實用新型名稱、申請人姓名或名稱即可；申請人在提交申請之後提交向外國申請專利保密審查請求書的，只須填寫發明或實用新型名稱、申請人姓名或名稱，並註明專利申請號。其三為直接向中國大陸申請PCT國際申請案，則視為已提出了向外國申請專利保密審查請求。

向外國申請專利保密請求一經提出，大陸專利局之審查，可能作出「文件不符合規定導致保密審查請求視為未提出」、「明顯不需要保密允許向外國申請專利」或「可能涉及國家安全或者重大利益暫緩向外國申請專利」等3種結論。對於這3種結論，審查員在審查後均會發出「向外國申請專利保密審查意見通知書」，及時通知申請人。

根據大陸細則第9條的規定，申請人自提交日起4個月內未收到首次保密審查意見通知，或自提交日起6個月內未收到保密審查決定，視為允許向外國申請專利。前述期限是指大陸專利局發出相應通知或決定的推定收到日未在規定期限內。對於國際申請的保密審查，修改後的大陸指南規定國際申請不需要保密的，審查員應當按照正常國際階段程式進行處理。國際申請需要保密的，審查員應當自申請日起三個月內發出因國家安全原因不再傳送登記本和檢索本的通知書，通知申請人和國際局該申請將不再作為國際申請處理，終止國際階段程式。

2.大陸專利法關於擬制新穎性規定的修正

(1)大陸專利法修正前的規定

大陸專利法修正前的第22條第2款後段是一種較特殊的

新穎性規定，類似前述我國的擬制新穎性規定。在判斷一件申請在後的發明或實用新型專利案新穎性時，於其申請日或優先權日之前，已另有他人申請但尚未公布的另一件發明或實用新型專利案。由於申請在先者，尚未為公眾所知悉，本來不影響申請在後的新穎性。但是，為了避免同樣的發明或實用新型重複授予專利權，修正前的大陸專利法第22條第2款後段明定申請在後的專利不能被授予專利權。這種情形，中國大陸實務上將在先申請稱為在後申請的「抵觸申請」。也就是說，對於在後申請而言，存在一件與之相「抵觸」的在先申請⁶，因而不能授予專利。

我國現行專利法第31條所規定的先申請原則，也包括就同一發明僅能准予一項專利權的規定。修正前的大陸專利法也有禁止重複授權的規定，除修正前大陸專利法第9條有類似我國現行專利法第31條的規定外，也就是「兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利，專利權授予最先申請的人。」，在修正前之大陸細則第13條更規定，同樣的發明創造只能被授予一項專利。在中國大陸的實務，先、後申請案，如後申請案申請專利範圍⁷相同於先申請案之申請專利範圍，不論先、後申請案是否為同一申請人，依修正前大陸專利法及其大陸細則將不予後申請者專利。

然而，如後申請案申請專利範圍與先申請案揭露的內容相較，如果不具新穎性，縱使後申請案之申請日早於先申

⁶ 此處所指之申請在先係指向中國大陸專利局申請在先的專利申請案。

⁷ 中國大陸以對於申請權利的主體，以權利要求稱之，用語與我國以申請專利範圍不同，此處仍以我國之專利法及實務用語稱之。

請案之公開日期，依前述修正前大陸專利法第22條第2款後段規定，後申請案仍不能准予專利。惟，因大陸專利法此處的規定「…已另有他人申請但尚未公布之另一件發明或實用新型專利案…」限定於先、後申請案為不同申請人的前提。修正前大陸專利法相應之擬制新穎性規定相同，在判斷擬制喪失新穎性時，都依以下原則處理：

A.先申請案必須申請在先，但公開或公告在後。

所謂公開是指先申請案為發明時，於申請日或優先權日起十八個月後的公開，所謂公告是指准予專利後依法規定之公告。如果先申請案有撤回、視為撤回或不受理情事致未公開或公告，即不得據為判斷後申請案擬制喪失新穎性。

B.先申請案與後申請案申請人應為不同之人。

同一人有先、後兩申請案，後申請案申請專利範圍中所載之發明雖然已揭露於先申請案之說明書或圖式，但未載於先申請案之申請專利範圍時，由於係同一人就其發明或新型請求不同專利範圍之保護，若在後申請案申請日之前先申請案尚未公告，且並無重複授予專利權之虞，後申請案仍得予以專利。

擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後兩申請案，而後申請案所申請之發明與先申請案所揭露之發明或新型相同的情況。

(2)中國大陸專利法修正後擬制新穎性的適用擴及同一申請人之先後申請案

現行大陸專利法第22條第2款：「新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部

門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中。」除前段一般新穎性之規定有所大外⁸，後段關於擬制新穎性規定也有改變。

修正前之大陸專利法第22條第2款：「新穎性，…也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公佈的專利申請文件中。」中國大陸的擬制新穎性，或中國大陸慣稱的抵觸申請，修正前大陸專利法第22條第2款後段中之「他人」變成現行大陸專利法的「任何單位或者個人」。大陸專利法修正前由同一申請人自己申請的多個先後申請案，只要在最早申請案尚未公開之前申請各後案，申請在後的各案並不致於因擬制新穎性而否准專利；但在修正後的現行大陸專利法規定中，此情形將成絕響。

大陸專利法修正前的實務，申請案之說明書及圖式包括A、B、C三技術內容，同一申請人可先提出一份上述說明書及圖式內容的甲案，申請專利範圍為A，只要在甲案尚未公開之前，同一申請人將與甲案完全相同的說明書及圖式提出申請，分別陸續申請乙案及丙案，乙、丙兩案的申請專利範圍分別包括B及C，則乙案及丙案並不會因為甲案的存在而造成中國大陸所稱的抵觸申請。

依修正後大陸專利法第22條第2款後段的規定，將使上段所述的乙案及丙案，落入適用的範圍，而有擬制新穎性或中國大陸所稱抵觸申請的適用而不再能准予專利。

⁸ 依現行大陸專利法第22條第5款規定：「本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。」，大陸專利法修正前，僅規定國內公開使用才有破壞新穎性的可能，而現行大陸專利法對於公開使用不再有國內外之區分。

3.同一技術內容申請發明及實用新型的問題

在同時具有發明和實用新型兩種專利的國家中，基於發明和實用新型在審查制度及保護年限不同的考慮，申請人往往希望兩者兼顧而針對同一技術申請發明及實用新型。一來經由發明申請途徑取得較穩固的權利，再者，經由申請實用新型以快速取得權利。針對同一技術內容提出發明及實用新型的專利申請者，實務界一般稱之為「一案兩請」，對於一案兩請的法律規範，有些國家(如德國)是採取開放的政策、有些國家(如日本)是採取嚴格禁止的政策、有些國家(如我國)仍處於法律的灰色地帶，而中國大陸的一案兩請歷經司法界的判決歷程後，在本次修正的大陸專利法對於一案兩請有更明確的規定。

(1)大陸專利法修正前的規定

修正前的大陸專利法第9條規定：「兩個以上申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。」該法條係針對避免重複授權而定，但從該法條的文字內容中，明顯看出一個未受規範的區域，即為相同申請人所提出的一案兩請應如何處置。在修正前的大陸細則第13條第1款中更規定了一個模糊的定義：「同樣的發明創造只能被授予一項專利」。

在2001年版大陸指南中亦並未明確解釋該定義，而僅規定針對相同申請人提出一案兩請的情形，應在該發明申請案符合授予專利權的其他條件時，要求申請人選擇該發明專利申請案或已核准公告的實用新型專利，當選擇放棄該實用新型專利時，該實用新型專利權自該發明專利權的權利生效日起予以放棄，由前述規範中可以察覺出幾點法律上的漏

洞：1、針對相同申請人的一案兩請並未規範申請日是否需要相同，故採取前後專利權期限接力的情形下，針對同一創作申請人可不合理的獲得超過20年的專利權期限。2、針對已獲准的專利存續狀態並未作出限制，容易造成公眾誤解該專利已失效而使用後，又冒出另一相同內容的專利權。3、審查員在檢索及比對的能力不一，故有機會產生漏網之魚而使兩相同專利權同時並存。

(2)實務演進

縱使法令規定有盲點，前述實務多年來也相安無事，直到以下的無效宣告案件出現才突顯出上述矛盾。該無效宣告案的對象是1991年2月7日提出申請，申請案號91211222.0的實用新型，該案於1992年2月26日核准公告，並於1999年2月8日專利權期間屆滿。同一申請人在1992年2月22日提出了一件發明申請，申請案號為92106401.2，該發明於1999年10月13日授權公告，隨即於2000年12月22日被第三人以同一專利權人的上述實用新型專利為對比文件而認為此發明專利有違重複授權原則，提起宣告無效。

雖然在整體審理過程中對於該發明及該實用新型是否為相同發明有所爭議，但針對重複授權原則在各級審理中均作出其不同解釋：

專利復審委員會審查無效宣告時認為，重複授權係指在同一時間內不存在兩個有相同保護範圍的專利權，由於系爭發明專利權核准時，提起宣告無效之實用新型專利權已當然消滅，故該發明專利權並未違反重複授權的規定，維持該發明專利。無效宣告請求人上訴至北京市第一中級

人民法院時，中級人民法院亦認同此一觀念。

無效宣告請求人上訴至北京市高級人民法院時，高級人民法院卻意外的推翻上述觀念，高級人民法院表示，重複授權係指同樣的發明創造被授予兩次的專利權。針對高級人民法院的判決，復審委員會雖仍提起上訴，但大陸專利局隨即將該判決意旨引入2006年版大陸指南中，進而修改一案兩請的規定，規定當申請人選擇放棄實用新型專利權而欲獲得發明專利權時，該實用新型專利權自申請日起即予以放棄，而使多年的實務，完全改觀。

然而，當專利權人上訴至中國最高人民法院時，最高人民法院則戲劇性地推翻高級人民法院的判決，最高人民法院於判決書中除認為系爭發明案與宣告無效引據的實用新型案並不相同外，對於爭執不休的一案兩請規定，則明確表示：「同樣的發明創造只能被授予一項專利」的規定，應指同樣的發明創造不能有兩項或者兩項以上的處於有效狀態的專利權同時存在。在現行的制度安排下，同一申請人就同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，只要兩項專利權不同時存在，就不違反禁止重複授權原則。

因此，至此確定了中國司法界對於重複授權的解釋。儘管如此，前述的三個矛盾點仍然存在修正前的大陸專利法中；本次大陸專利法的修正採納了前述司法見解且更進一步明確化一案兩請的規定。

(3)現行大陸專利法的新規定

依修正後之現行大陸專利法⁹，仍保留一技術內容僅能

⁹大陸專利法第9條第1款：「同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。」

授予一項專利權的規定，但將一案兩請的情形規定於但書中，視為重複授權的例外。配合大陸專利法新的規定，大陸細則中規定¹⁰，同一申請人同日對同樣的發明創造申請實用新型專利及發明專利者，應該在申請時針對兩案分別提出聲明，倘若未履行聲明義務者，未來將無法藉由放棄已取得的實用新型專利權而獲得該發明專利權。究竟一案兩請為例外的規定，大陸細則進一步規定¹¹在公告授予實用新型專利權時，還應當公告上述的聲明。

現行大陸專利法將一案兩請一事提高到法律所規定的位階，亦將一案兩請高調的視為合理情形，但同時為了保護公眾利益，對於申請人也加入了諸多原本沒有的限制：

▶發明及實用新型需同日申請，故完全杜絕申請人利用一案兩請來不當延長專利權的保護年限。

▶兩案申請時均需同時聲明一案兩請的情形，且於先核准公告的實用新型之公告本中將載明此事，讓公眾提早得知相同的技術內容仍有審查中的發明專利申請案。

▶欲核准該發明時，該實用新型專利權需尚未終止，則可避免因發明審查時間過長導致該實用新型專利權期限已屆滿、或申請人未繳費而放棄該實用新型專利權已當然消滅後，公眾以為該技術已進入公領域而誤用的情形。

(4)一案兩請新規定應注意事項

當同一技術內容同時提出發明和實用新型申請案時，必

¹⁰大陸細則第41條第2款規定：「同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關於同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。」

¹¹大陸細則第41條第3款規定：「國務院專利行政部門公告授予實用新型專利權，應當公告申請人已依照本條第二款的規定同時申請了發明專利的說明。」

須嚴格要求在同日提出申請，並作出聲明。一旦有前後申請的情形發生，則在後提出申請的案件將違反本文第2大段所述的擬制新穎性(抵觸申請)的新規定。

在提出一案兩請之後，當實用新型獲准專利而發明申請案尚在審查中時，必須持續繳交實用新型的年費，以維持實用新型專利權的續存，直至該發明申請案核准公告而使得兩案的權利時間交接為止。

一案兩請提出後，依實務，實用新型可望很快的取得專利權，若該發明案仍在審查期限，實用新型可繼續存續，直到發明案審查結果，並未發覺有駁回的理由時，也就是發明申請案處於可望核准狀態時，大陸專利局才會要求實用新型放棄其已取得的權利¹²；這時，可在發明及實用新型之間做一選擇。若發明專利申請人選擇發明時，新型專利權將也必須做出放棄的聲明，惟該新型專利原有的專利權期間將持續至發明專利授予專利權之日¹³，形成「接力式」權利。

4.外觀設計的重大變革

如本文一開始所述，中國大陸專利申請量爆增，過去三年外觀設計的申請量為三種專利之冠，也創了記錄。由於中國大陸外觀設計為形式審查，並不像我國的新式樣採實體(質)審查制，這當中也出現許多浮濫的外觀設計專利。

(1)限縮外觀設計之申請標的

¹² 大陸細則第41條第4款規定：「發明專利申請經審查沒有發現駁回理由，國務院專利行政部門應當通知申請人在規定期限內聲明放棄實用新型專利權。申請人聲明放棄的，國務院專利行政部門應當作出授予發明專利權的決定，並在公告授予發明專利權時一併公告申請人放棄實用新型專利權聲明。申請人不同意放棄的，國務院專利行政部門應當駁回該發明專利申請；申請人期滿未答覆的，視為撤回該發明專利申請。」

¹³ 大陸細則第41條第5款規定：「實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。」

修正後的大陸專利法第2條增列三種專利的定義，但其為修正前大陸細則規定的移列。針對外觀設計是否富有美感，雖曾有過刪除的討論，但最後仍予保留下來。

外觀設計的定義在這次專利法修正中並未改變，但修改後的大陸專利法對於外觀設計的標的卻有限縮規定。現行大陸專利法第25條第1款第6項¹⁴規定為過去所沒有的增列事項，依此規定，原平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合若其僅為主要起標識作用的設計，將列為禁止核准之列。

關於平面印刷品限制的說明，現行大陸指南第一部分第三章6.2根據專利法第25條第1款第6項的審查中記載「如果一件外觀設計專利申請同時滿足下列三個條件，則認為所述申請屬於專利法第25條第1款第6項規定的不授予專利權的情形，而屬於不應授予專利的範圍：(1)使用外觀設計的產品屬於平面印刷品；(2)該外觀設計是針對圖案、色彩或者二者的結合而作出的；(3)該外觀設計主要起標識作用。」

上述所稱之主要起標識作用是指所述外觀設計的主要用途在於使公眾識別所涉及的产品、服務的來源等，而不是用於使被裝入的产品外觀或被依附的产品外觀本身足以吸引消費者。

此項新增的規定，並非擴及所有的平面印刷品，而是限制印刷有商標、圖案等供公眾識別產品或服務來源的平面印刷品，不再授予外觀設計。

¹⁴ 大陸專利法第25條第1款第6項：「對下列各項，不授予專利權：... (六)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。」

(2)增加簡要說明為外觀設計專利申請的必要文件

現行大陸專利法第27條除增列第2款，將清楚顯示要求專利保護的產品外觀設計，對圖片或照片的實質要求由原大陸細則規定提高至法律位階外¹⁵大陸專利法第27條第1款更增列簡要說明為必要的文件。

大陸專利實務對外觀設計的簡要說明要求在過去並非絕無僅有。修正前的大陸細則第28條原就已規定申請外觀設計專利，必要時應當寫明對外觀設計的簡要說明。只是，過去簡要說明並非中國大陸外觀設計申請時必要的文件，現行大陸專利法第27條第1款規定申請外觀設計時，應提交簡要說明¹⁶將簡要說明的必要性予以明文化。

現行中國大陸專利法將簡要說明列為外觀設計申請時應提交的文件，尤其大陸專利法第59條第2款對於外觀設計的保護範圍除明定以圖片或照片為準外，並增列簡要說明可用於解釋該外觀設計產品的新規定¹⁷。現行大陸指南第四部分第五章5.2.4.2進一步說明「在確定涉案專利時，應當以外觀設計專利授權文本中的圖片或者照片表示的外觀設計為準。簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。」雖大陸將來在實務上如何應用簡要說明的設計要點判斷外觀設計的新穎特徵尚不得而知，但可確定的是，撰寫的設計要點的內容有很大的機會被認為是申請人在申請時自認的「新穎特徵」。

¹⁵ 現行專利法第27條第2款內容是由原修正前的大陸細則第27條第3款移列而來，其規定：「申請人提交的有關圖片或者照片應當清楚地顯示要求專利保護的產品的外觀設計。」

¹⁶ 應當提交請求書、該外觀設計的圖片或者照片以及對該外觀設計的簡要說明等文件。」

¹⁷ 大陸專利法第59條第2款後段：「…簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。」

此外，現行大陸指南第一部分第三章4.3簡要說明中亦指出「設計要點是指與現有設計相區別的產品的形狀、圖案及其結合，或者色彩與形狀、圖案的結合，或者部位。對設計要點的描述應當簡明扼要。」因此在撰寫大陸外觀設計的設計要點時，應特別謹慎，以避免往後公眾審查或者主張權利時發生衝突，並符合大陸指南對於描述顯明扼要的要求。

由於部分國家在外觀設計申請時並無需要提交類似簡要說明的設計要點規定，為使主張國外優先權時有撰寫設計要點的依據，因此現行大陸專利法規對此作了相應的規定，現行大陸細則第31條第4款「外觀設計專利申請的申請人要求外國優先權，其在先申請未包括對外觀設計的簡要說明，申請人按照本細則第二十八條規定提交的簡要說明未超出在先申請文件的圖片或者照片表示的範圍的，不影響其享有優先權。」

(3)同一產品兩項以上的相似外觀設計

現行大陸專利法於第31條第2款增加了同一產品兩項以上的相似外觀設計，可以作為一件申請提出的新規定¹⁸。在現行大陸細則第35條¹⁹及現行大陸指南第一部分第三章9.1均規定，同一產品的兩項以上的相似外觀設計中說明，一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項。

同一產品10項以內的相似外觀設計可在同一案件提出外

¹⁸ 大陸專利法第31條第2款規定：「一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品項以上的相似外觀設計，或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出。」

¹⁹ 大陸細則第35條：「依照專利法第三十一條第二款規定，將同一產品的多項相似外觀設計作為一件申請提出的，對該產品的其他設計應當與簡要說明中指定的基本設計相似。一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項。」

觀設計的申請，並且依現行大陸細則第28條第2款規定，應當於簡要說明中指定一項基本設計²⁰，相對於基本設計，其餘的外觀設計需與其相同或者相似。

5. 專利權評價報告之新規定

現行大陸專利法對於專利權評價報告的規定係在第61條第2款²¹，相較於修正前專利法第57條第2款後段²²，參照大陸細則配合修正的內容，現行專利權評價報告與專利法修正前主要的不同，包括以下幾點：

(1)將報告的名稱由「檢索報告」修改為「專利權評價報告」：

對於報告名稱的修改，應當是爲了避免原本的「檢索報告」可能會被理解僅爲檢索的結果，並未包括分析及評價的過程，因此將報告名稱修改正名爲「專利權評價報告」，藉以與報告的實質內容相符合。

(2)將原僅適用於「實用新型專利」的規定，擴及爲適用於「實用新型專利或者外觀設計專利」：

中國大陸的實用新型專利及外觀設計專利均係採取通過初步審查即授與專利權的審查制度，實用新型專利權及外觀設計專利權明顯存在不確定性。爲了避免專利權人任意以具不確定性的專利權提出訴訟，在2000年大陸專利法

²⁰ 大陸細則第28條第2款規定「對同一產品的多項相似外觀設計提出一件外觀設計專利申請。」

²¹ 大陸專利法第61條第2款：「專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告，作爲審理、處理專利侵權糾紛的證據。」

²² 修正前大陸專利法第57條第2款後段：「涉及實用新型專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告」。

修正時，增訂第57條第2款後段，明定人民法院或者管理專利工作的部門，可以要求實用新型專利權人出具由國務院專利行政部門所作出的檢索報告之規定，藉以作爲法院和管理專利工作部門判斷實用新型專利權有效性的初步證據。原本這樣的要求應當同樣適用於外觀設計專利權，但是在2000年修法時，基於外觀設計要進行檢索在條件上存在相當的困難度，因此當年大陸專利法修正時未將外觀設計專利權列入²³。

隨著電腦設備技術及檢索技術的發展，中國大陸已經具備對外觀設計進行檢索、分析及評價的能力，因此在此次修法將要求出具「專利權評價報告」的範圍擴及到外觀設計專利權，藉以利於外觀設計侵權糾紛的解決，讓外觀設計專利權在行使權利時更爲慎重，避免影響社會公益。

(3)將原僅可要求「專利權人」出具的規定，修改爲可要求「專利權人或者利害關係人」出具：

依據修正前大陸專利法第57條第1款之規定，專利權人或者利害關係人均可以根據專利權被侵害而向人民法院提起訴訟，然而在同條的第2款卻僅規定法院或管理專利工作部門只能要求實用新型專利權人提出大陸專利局作出檢索報告，並沒有將利害關係人列入。這是由於當年立法時²⁴考量爲了避免請求檢索報告的數量過多，會造成檢索過大的工作負擔，因此將檢索報告的請求人限制在實用新型專利

²³ 中國大陸國家知識產權局條法司著，《新專利法詳解》，知識產權出版社，2001年8月第1版，第324-329頁。

²⁴ 國家知識產權局條法司編，《專利法第三次修改導讀》，知識產權出版社，2009年3月第1版，第73-76頁。

權人的範圍內。對於被許可人，則只能透過許可合同來要求專利權人提出檢索報告之請求。

現行大陸專利法為調和第61條與第60條所指的「利害關係人」係為可以單獨提起專利侵權訴訟之人的規定，大陸細則第56條第1款之規定，將可以請求專利權評價報告的請求人的範圍，由專利權人擴大到包括利害關係人，這裡所指的利害關係人係指有權根據專利法第60條之規定就專利侵權糾紛向人民法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理的人，依據法院的實務運作，利害關係人一般被理解為包括專利實施獨佔許可合同的被許可人以及由專利權人授予起訴權的專利實施普通許可合同的被許可人。

請求專利權評價報告的對象開放，若有多個請求人對同一實用新型或外觀設計要求作出專利權評價報告，於大陸細則第57條明定僅作出一份評價報告，同條並明確規定在作出專利權評價報告後，任何單位或者個人可以查閱或者複製該專利權評價報告。

(4)專利權評價報告係經過進行檢索、分析和評價後所作出的報告：

中國大陸官方指出²⁵大陸專利局會對授與專利權的其他實質性條件，例如說明書的公開是否充分、權利要求是否得到說明書的要求、修改是否超出範圍等進行分析評價。

換言之，專利權評價報告的性質，在實質上已經被設定成實用新型或者外觀設計專利權核准公告後的實體審查程序，此舉確實有助於對實用新型或者外觀設計專利權的

²⁵ 同前註

穩定性之正確認識，不過對於這樣的改變，未來的實務會如何運作，還有待進一步觀察及瞭解。

(5)明確專利權評價報告的性質及法律效力：

現行大陸專利法對於檢索報告的性質及法律效力沒有明確的規範，雖然在實務上大陸官方均將檢索報告視為只能作為實用新型專利權有效性的初步證據而不是行政處分，若專利權人不同意檢索報告的結論時，專利權人不能提出複審請求且不能向人民法院起訴。

不過還是有很多人對檢索報告的結論是否屬於行政處分，以及檢索報告與專利權無效宣告之間的關係存有疑問，為此，現行大陸專利法第61條第2款最後明定專利權評價報告是大陸人民法院或者管理專利工作部門，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據，主要是幫助法院或者管理專利工作部門判斷相關專利權的穩定性，藉以作為是否中止訴訟或侵權糾紛處理的參考依據。現行大陸專利法此處的規定企圖釐清專利權評價報告既不是行政決定，也不是對專利權有效性的正式判斷。

(6)專利權評價報告處理的時效：

現行大陸細則第57條明確規定，中國大陸專利局應當自收到專利權評價報告請求書後2個月內作出專利權評價報告，相較於以往約3~4個月作出新型專利檢索報告的速度相比較，進一步大幅加快專利權評價報告的製作速度，藉以避免造成人民法院或者管理專利工作部門審理及處理專利侵權糾紛的延宕。

三、我國人因應的措施及我國實務的對照

1. 關於向外國申請專利的保密審查

現行大陸專利法關於向外國申請前需先申請取得保密審查通過的規定，在美國也有類似實務，但在我國現行專利法並沒有類似規定，因此國人對此較感陌生，尤其國人在兩岸間往來頻繁，因此對於保密審查的規定特別關心。

國人在中國大陸完成之技術研發，不論發明人係屬那一國家的國籍，根據前述大陸專利法第20條規定在向外國申請專利前，應當事先向大陸專利局提出保密審查申請，違反保密審查規定的中國大陸發明或實用新型專利申請案，在初步審查、實質審查中將構成申請案駁回的理由；取得專利權後，違反此規定也構成在宣告無效程序中該專利權撤銷之理由。由於向中國大陸提出保密審查申請，必須得到不需保密之通知或未收到任何需保密之決定後，方得向其他國家提出專利申請，雖兩岸的關係特殊，但一般認為我國人在中國大陸完成的專利，在向台灣申請之前，也應當遵照此規定事先向大陸專利局申請保密審查。

對於外國人而言，其在中國大陸完成的發明，先在中國大陸申請時(或之後)再申請保密審查，待大陸專利局完成保密審查後再到其原母國申請，尚可利用國際優先權，使該外國人在其母國的申請不致於因為保密審查而產生兩案申請日落差之不利影響。

兩岸自2002年之後雖均為WTO會員國，但截至2010年11月22日之前，兩岸均不相互承認對方專利申請案之優先權。在現行專利法施行之初，以我國人在大陸研發之技術在向大陸專利局提出專利申請，並同時申請保密審查，嗣經大陸專利局完成保密審查後，再向我國智慧局提出專利申請

案，在這期間如有第三人以相同技術先在我國提出申請，因為前述在大陸研發之申請案無法在台灣主張優先權，基於先申請原則，前述國人在我國之申請日即會晚於第三人在我國的申請日，其保密審查期間確實出現技術保護之空窗期。

於2009年11月在杭州舉辦之「兩岸專利論壇」此問題已被提起，大陸專利局也表示，大陸細則第9條所稱的4個月和6個月的時間是指最長的時間，就是在遇到最複雜的情況下最長也不得超過4個月或6個月的時間通知，並不是說任何一個申請都需要這麼長的時間。

自現行大陸專利法於2009年10月1日實施以來多數的申請同樣可以在數天內明確告訴申請人其申請是否需要進行保密。然而，前述保密審查所影響之日期落差或許並非很長，但仍存有潛在風險。

我國於2010年6月29日和中國大陸共同簽署一份「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，並於同年9月12日生效。而該協議中最令人關注的便是關於兩岸互相承認優先權一事。意即，兩岸承認並受理對方專利、商標及植物品種權之優先權主張，雙方已決定自2010年11月22日開始受理，惟得以據以主張優先權之先申請案的日期為2010年9月12日之後。

2. 兩岸專利佈局應留意大陸專利法擬制新穎性的新規定

我國現行專利法第31條第1項前段規定：「同一發明有二以上之專利申請時，僅得就其最先申請者准予發明專利」，即所謂先申請原則。我國現行專利法第23條則明定

先申請案之地位，或稱為擬制新穎性，該條文係2001年修正時所新增。

依智慧局的解釋，申請專利之發明（後申請案），其申請日前，如有他人以相同之發明或新型申請在先，如尚未公開或公告，無從為公眾所知悉，不能算是先前技術或現有技術，本不應作為後申請案是否具有新穎性之判斷資料。惟先前技術係指涵蓋申請日之前所有能為公眾得知之技術，為避免就同一發明或新型授予前後二不同之申請人，應有所規範，其規範之方式分為二種，第一種機制是將後申請案與先申請案之申請專利範圍進行比對，如果二者申請專利範圍相同，則後申請案應不予專利，此即現行專利法第31條所定之先申請原則，是著眼於禁止重複授予專利權之觀點。第二種機制是將先申請案擬制為後申請案之新穎性審查範圍，不只將先申請案之申請專利範圍與後申請案進行比對，同時也將後申請案申請專利範圍的內容與先申請案之說明書及圖式進行比對，如果後申請案之申請專利範圍已見於先申請案之說明書及圖式，亦不准專利，是著眼於新穎性之觀點。由於先申請案在後申請案申請前並未公開或公告，卻視之為現有技術與後申請案比對，將發明或新型專利先申請案所附說明書或圖式載明之內容以法律擬制(legal fiction)為先前技術，若後申請案申請專利範圍中所載之發明與先申請案所附說明書、圖式或申請專利範圍中所載之內容相同時，則擬制喪失新穎性。

為了避免重複授予專利權，在同一申請人針對相同發明或新型提出二件以上申請案，或不同申請人於同日針對相同發明或新型提出二件以上申請案時，依現行專利法第31條

審查。不同申請人針對相同發明或新型於不同日提出二件以上申請案，其中一申請案較另一申請案申請在先而公開或公告在後者，適用現行專利法第23條之規定。

上述我國專利法第23條關於擬制新穎性的規定，送立法院審議的專利法修正版本²⁶，實質的內容均未改變。換言之，我國實務，對於同一申請人提出兩案以上揭露相同內容但申請專利範圍不同的申請案，並無擬制新穎性或中國大陸所稱抵觸申請的適用。兩岸在現在以及近期，就擬制新穎性規定的實務並不相同。

因此，同一申請人先後申請案在中國大陸的申請佈局應避免落入擬制新穎性之列。

由於大陸專利法第22條新的規定，將同一申請人自己提交的申請案也納入擬制新穎性規範的範圍。因此在申請時，若無可避免地，同一申請人所提出的兩件以上的專利申請案共用一份說明書及圖式，而申請專利範圍分別主張不同的事項時，則在兩岸應留意採不同的策略，中國大陸應同日提出申請。惟萬一，如前所述甲案(先申請案)已提出，而欲保護原乙、丙兩案(後申請案)的內容，可考慮：

A.以分案提出申請

大陸專利法第31條第1款關於發明及實用新型單一性規定，以及大陸細則第34條、第42條及第54條等關於分割案之規定均未改變。

若甲案已發出授予專利權通知，尚未屆大陸細則第54條兩個月內之期限；或甲案接到駁回決定，自申請人接到駁

²⁶ 本文所指之我國專利法修正草案係指民國100年經立法院經濟委員會審查通過的版本。

回決定起的3個月復審期內，駁回決定尙未生效，不論申請人是否提出復審請求，均可以提出分案申請。在甲案縱使復審決定維持駁回決定的，在隨後的起訴期間或者申請人可以向人民法院起訴的期限內²⁷，駁回決定尙未生效，仍可以提出分案申請。實務上，中國大陸針對一件分案申請再次提出分案申請的，審查員仍會受理，並應當依據原申請審核再次提出分案申請的時機及內容是否符合規定。

B.第二種途徑則是考慮利用大陸專利法之國內優先權制度，在甲案之後，於國內優先權期間²⁸，另申請三件專利申請案，同時主張甲案之優先權，後申請之三件申請案優先權日均相同，具有同一申請日的效力²⁹。

3.一案兩請兩岸實務大不同

智慧局開始研擬新型制度之變革時，民國95年版公聽會之專利法修正版本³⁰，允許申請人主動聲明「同一技術兩申請」，使其台面化，並採權利接續的方式處理。也就是說，就同一技術內容同日聲明同時提出發明及新型專利申請案，於發明審查時，如認為其符合發明可准之專利要件而同一技術內容之新型專利仍存續時，通知申請人限期申復，在發明專利及新型專利間作出選擇，如申請人未依限

²⁷ 大陸專利法第41條修正前後之條次及內容均未變，專利申請人對專利復審委員會的復審決定不服的，可以自收到通知之日起3個月內向人民法院起訴。

²⁸ 大陸專利法第29條修正前後之條次及內容均未變，針對發明或實用新型主張國際優先權或國內優先權，優先權期間為十二個月。

²⁹ 大陸細則第11條第1款後段：「…專利法所稱之申請日，有優先權的，指優先權日。」

³⁰ 民國95年12月公聽會版專利法修正草案第31條之一，共有三項，其內容為：「同一人就同一發明或創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，並於申請時聲明其事實者，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權時，專利專責機關應通知申請人限期申復，屆期未申復或申復不拋棄新型專利權者，不予專利。依前項規定申復選擇發明專利者，新型專利權自發明專利公告之日起消滅。發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」

作出選擇或不擬拋棄原已准之新型專利，則發明將不予專利，但如選擇發明則明定新型專利權自發明專利公告之日起消滅，即為一種接續而不重複授予該技術專利權。對照於前述大陸專利法第9條及大陸細則第41條的規定，顯見，大陸法規與我國民國95年版的專利法修正內容幾乎完全一樣³¹。

新專利法修正現行專利法第31條第4項並新增第32條。現行專利法第31條係規定「先申請原則」，是指同一發明有二以上之專利申請案，先後向智慧局提出申請，該申請案不論係同一人或不同一人，縱使都符合授予專利之條件，專利權僅給予最先提出申請者，意即一發明僅能給予一個專利權。

現行專利法第31條第1項規定「同一發明或創作分別申請發明專利或新型專利者，準用前三項規定」及第一百零八條準用第三十一條第四項再準用第一項規定，足見同一發明或創作分別申請發明或新型專利時，亦適用「先申請原則」，應准予最先申請者。

新專利法將現行專利法第31條第4項修改為「同一發明或創作分別申請發明專利或新型專利者，除有第三十二條規定之情事外，準用前三項規定」，為上述「先申請原則」創立了一個例外的情形。新專利法，仍朝開放發明及新型專利得予一案兩請之制度進行規劃，依新增第32條規定的內容³²，其中的幾項要點是：

³¹ 大陸細則第41條第2款規定，同一申請人在同日既申請發明又申請實用新型者，在申請時需聲明對同一內容同時申請了發明及實用新型，於實用新型核准公告時亦要一併公告此聲明，這項規定則未見於我國民國95年版的專利法修正條文，稍有不同。

³² 新專利法第32條規定：「同一人就同一發明或創作，於同日分別申請發明專利及新型專

(1)同一人就同一技術內容同日申請發明專利及新型專利。就申請至智慧局通知申請人擇一時，發明專利及新型專利之申請人必須為同一人，否則即屬新專利法第31條之適用，而無本條一案兩請適用之餘地。因本條及新專利法第31條規定之目的是為避免重複授予專利權，而授予專利權之效力，原則是依申請專利範圍判斷之，只要前後申請案之申請專利範圍不同，就不會有專利權重複之問題。因此，本條所指之同一技術內容，是指二件專利申請案之申請專利範圍是否相同而言。

(2)智慧局係在發明審查後認為可准專利時才通知申請人擇一。換言之，若發明專利審查時發現其有不符專利核准事由，縱使同一技術內容明知有另一新型專利已核准專利，仍應進行該發明專利之審理，直到認為該發明專利已可核准時，在發明專利核准審定前才通知申請人在發明專利及新型專利之間作出選擇。

(3)作出選擇後，新型專利權視為自始不存在。我國新專利法中，同一技術內容同時申請發明專利及新型專利，申請人經智慧局通知擇一後，如申請人屆期未作出選擇或選擇新型，則發明案即不予專利；若選擇發明專利，則新型專利權視為自始不存在，而不採原民國95年公聽版及現行大陸專利法之「接力式」制度。

我國專利法第31條長久以來就同一技術，明確規定同一人及不同人之先申請原則，並規定發明及新型之禁止重複

利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權時，專利專責機關應通知申請人限期擇一，屆期未擇一者，不予發明專利。申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」

授予專利原則，然而此項原則隨著新型改採形式審查後，遭到挑戰。由於新型專利採形式審查，取得權利較快，發明專利則經實審，權利較穩定，申請實務上就出現「同一技術兩申請」的現象。因新型改採形式審查後，所衍生的新的問題，並非現行專利法第31條足以規範，而漸形成待面對的問題。智慧局認為民國95年版之第31條之1設計太過複雜，惟由於我國發明案審查時間在短時間內無法有效改善³³，一案兩申請的議題勢必仍難消除。智慧局目前的態度已正面以對，準備朝允許一案兩申請在實務中存在，惟考慮到受到本國人重視的現行大陸專利法採取幾乎與我國民國95年版的內容相同的措施，此問題仍值得再三斟酌。

4.我國新式樣之申請數量仍有待激勵

如本文一開始所述，中國大陸之外觀設計申請數量爆增且有過於浮濫現象，近年來外觀設計為中國大陸三種專利申請數量之冠。現行大陸專利法的規定，相信將使中國大陸外觀設計數量有適當鉗制作用。

我國新式樣的申請數量在三種專利，總是居於殿後地位。我國新式樣件數在民國81年至86年間達到高峰，均在一萬件以上，但自民國87年之後，申請件數呈下降的趨勢。民國98年共受理6,738件較前一年度之7,761件，成長率-13.07%，民國98年也是我國新式樣二十幾年來首度申請件數低於7,000件；其中本國人申請4,257件較前一年度之4,276件，成長率-0.44%，外國人申請2,481件較前一年度之

³³ 智慧局民國九十四年至九十八年待辦案件逐年增加，各年待辦件數為81,294件、89,654件、117,112件及143,360件。

3,475件，成長率-28.60%，新式樣總件數減少近一千件。

我國新式樣的申請數量，多年來仍處於低迷的情況，新專利法，為強化設計專利³⁴的保護，開放部分設計、電腦使用者介面等，擴大新式樣保護的範疇，並引入衍生設計專利制度，未來在這方面與修正後的現行大陸專利法有較大差異。

為強化設計專利權之保護³⁵，我國參酌日本意匠法第2條、韓國設計法第2條、歐盟設計法第3條等之部分設計之立法例，將部分設計納入申請設計專利保護之範圍³⁵。由於現行專利法的聯合新式樣專利制度只有確認原新式樣專利權利範圍之功用，並未提供實質之保護，且在專利爭議案件及侵權實務上產生諸多困擾，因此在新專利法中將我國現行專利法有關聯合新式樣的法條刪除，廢除聯合新式樣的設計專利制度；此外，還擴增設計專利之法定標的明定電腦圖像(Icons)及圖形化使用者介面(GUI)為設計專利之法定標的³⁷。

相較於我國對於設計專利修正方向，現行大陸指南第一部分第三章7.4不授予外觀設計專利權中，對外觀設計不屬於保護客體的部分作出解釋，說明局部設計不屬於外觀設計的保護客體，電腦圖像(Icons)及圖形化使用者介面

³⁴ 我國新專利法第2條及第121條，為符合產業界及國際間對於設計保護之通常概念，及明確表徵設計保護之標的，參考國際立法例，將現行「新式樣」一詞修正為「設計」，惟本文依上下文之需要，以新式樣及設計專利互稱之。

³⁵ 依我國現行專利法規定，新式樣專利保護之創作必須是完整之物品，若設計創作包含多數個新穎特徵，而仿造品並未模仿整體設計只模仿其中的一部分特徵時，就不會落入新式樣專利所保護的權利範圍。如此，無法周延保護設計創作。

³⁶ 新專利法第121條第1項：「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」。

³⁷ 新專利法第121條第2項：「…設計包含電腦圖像及圖形化使用者介面」。

(GUI)亦不屬於外觀設計的保護客體³⁸。

我國新專利法引進衍生設計的專利制度³⁹，在原設計申請後准予專利之審定書送達之前，可對與原設計近似的設計申請衍生設計，每一個衍生設計均可單獨主張權利，亦都具有同等的保護效果，且都有近似範圍，如此，能給予同一設計概念下之近似設計，或是日後改良之近似設計與原設計同等的保護效果。相較於我國衍生設計的新制度，現行大陸專利法並無類似衍生設計的相關規定。

我國新式樣採自動實體審查制與中國大陸外觀設計之形式(初步)審查制亦不相同，而對於新式樣創作說明的要求已形成穩定的實務，我國專利法第123條第2項對於新式樣創作說明的規定，與現行大陸專利法規定類似，並可由我國的專利侵害鑑定要點得知新式樣說明的地位。

在我國專利侵害鑑定要點「解釋申請專利之新式樣範圍之原則」中規定「創作說明中所載之新穎特徵，係申請人主觀認知申請專利之新式樣的創新內容。解釋申請專利之新式樣範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。侵權訴訟時，當事人得進一步限定新穎特徵，但不得擴大專利權範圍。」依前所述，在我國申請的新式樣在創作說明的創作特點中指

³⁸ 大陸指南第一部分第三章7.4記載，以下申請屬於不符合專利法第2條第4款規定的外觀設計專利保護客體的情形：…(3)產品的不能分割或者不能單獨出售且不能單獨使用的局部設計，例如機眼、帽檐、杯把等。…(11)產品通電後顯示的圖案。例如，電子錶盤顯示的圖案、手機顯示幕上顯示的圖案、軟體介面等。

³⁹ 新專利法第127條：「同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。衍生設計之申請日不得早於原設計之申請日。申請衍生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。同一人不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利」。

出的新穎特徵，在侵權鑑定時會被認為是申請人自認的新穎特徵，因此將來在侵權訴訟主張權利範圍時，勢必受到當初創作特點撰寫的限制，中國大陸對於外觀設計簡要說明書的要求，日後對確定一件外觀設計的範圍勢必有機會產生影響。

5.我國對於「新型專利技術報告」的相關規定

我國專利制度中的發明專利及新式樣專利，均必須經過實體審查才能取得專利權，因此我國專利法只有針對經形式審查而核准的新型專利權設有新型專利技術報告的相關規定。相較於現行大陸專利法修正之前所規定的實用新型專利檢索報告，我國的新型專利技術報告的特色在於，除了審查新穎性及進步性之外，還會進一步對是否違反先申請原則進行審查。但是相對於現行大陸專利法將專利評價報告改變為公告後的實體審查性質，我國的新型專利技術報告只有審查專利法所授與專利權條件的部分項目，參考的性質大於實質作用。

如前述介紹，大陸專利法第61條第2款對於專利權評價報告是在侵權糾紛中，法院可要求原告出具的文件以作為審理的證據。我國新專利法中，對於新型專利技術報告的相關修正事項，除了為明確而對相關文字進行修正之外，將現行專利法第105條第2項有關於：「如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失」之規定，修改為「但其係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當之注意而行使權利者，不在此限」，雖然只是將「或」改為「且」之一個字的改變，卻將大幅地提高新型專利權人以新型專利權行使權利的責任。

四、結論

兩岸專利法制原就存在許多不同之處。我國允許以外文先申請取得申請日的規定在現行大陸專利法仍未納入，發明案要求實審的期限起算日不同，我國新專利法中，對於補充修正的規定與大陸專利法規相去甚遠。新型雖均不採實體審查，但中國大陸原對實用新型的初步審查範圍較我國為廣，現行大陸專利法針對實用新型的初步審查更進一步加以強化，更加大兩岸新型實務的差異化。在新式樣方面，不論在保護的客體及審查制度方面，差距甚遠。兩岸專利制度看似相近，但異同處頗多，原來就難以逐一比對。本文以上說明僅試圖以實務觀點說明甫施行現行大陸專利法現況及國人在兩岸實務上迫切需要瞭解的要點，但仍未揭全貌。

關於其他攸關實務的具體規定，仍值得留意。例如取消了發明專利申請被授予專利權之前，自第三年度起應當繳納的發明專利申請維持費的規定、中國大陸電子申請、優先權主張的放寬、新增的涉及遺傳資源的專利申請、要求新穎性優惠期條件相對於我國嚴格等。

優先權是專利制度及實務重要的一環，兩岸經由協商而能有所突破，實為美事一樁。但由於產業全球化的影響，專利佈局早已超越單一國家的考慮，中國大陸對於外國人以在我國第一次申請之前案未能受理其主張優先權，也未開放PCT申請案主張我國專利申請案優先權，仍將使專利佈局形成缺口。

專利法中有關法院裁定停止專利 侵權訴訟規定之變革

林景郁

一、前言

我國專利法自施行之初，即已規範專利權受侵害時，專利權人得提起訴訟¹，讓專利權人藉由提起侵權訴訟，對侵權人向法院請求科予刑罰²，或是對侵權人向法院請求民事賠償；不過，在我國的專利侵權訴訟實務上，除了被控侵權物是否確實侵權之爭議外，專利權是否有被撤銷之理由，亦是專利侵權訴訟過程中經常探討的問題，被控侵權人可以撤銷專利權作為防禦手段，藉由向智慧財產局（後稱智慧局）³提起舉發程序，經智慧局做出撤銷專利權之審定並確定後，專利權即自始不存在，原專利權人即無法再主張被控侵權人有侵權之實。

由上述可知，於我國現行專利法之規範，對於專利侵權訴訟與專利權是否有被撤銷之認定是採雙軌制；然而，專利權是否有被撤銷之理由，對於專利侵權訴訟之結果影響甚鉅，兩者間有著密不可分的關係，故法院在處理專利侵權訴訟的過程中，如遇被控侵權人主張專利權有可被撤銷之理由時，究應如何處置，因事關專利權人及被控侵權人

¹ 民國33年公布之專利法第81條。

² 民國83年以前，專利法皆有規定侵害專利權之刑罰；民國83年修正公布之專利法廢除了侵害發明專利權有自由刑之刑罰規定；民國92年修正公布之專利法則完全廢除了侵害發明、新型及新式樣專利權之刑罰規定。

³ 國民政府於民國38年遷台後，至民國39年經濟部始訓令中央標準局兼辦專利業務；中央標準局於民國88年正式改制為經濟部智慧財產局。

的權益，自應有明確的規範，以避免類似情形在不同法院肇生不同見解，影響人民對法院判決的信賴。以下本文即是就我國實務上，對此一規定之變革作說明。

二、我國專利制度從以往至今有關法院裁定停止訴訟之規定

(一)、第一階段—明定法院應中止其程序

由於司法與行政分制之緣故，審理專利刑事或民事之法官縱使具備判斷技術背景之能力或熟知專利行政程序之相關規定，也僅能針對是否有侵權及是否有損害賠償之實進行審理；故為避免確定系爭各專利之最終狀態的時間落於法院判決之後，造成不當的判決，在我國專利制度施行之初，即自民國33年公布之專利法、民國48年修正公布之專利法、民國49年修正公布之專利法至民國68年修正公布之專利法，皆規定了關於專利權之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案或撤銷案未確定以前，法院應中止其程序⁴，待前述申請案、異議案或撤銷案結果確定後再續行。

上述規定於立法精神上確有其意義，因法官於進行最後的判決前，已可由專利行政程序得知系爭各專利之最終狀態，故可確保判決的正確性，以有效保障專利權人或被控侵權人的權益。

然而，上述係屬強制性之規定，導致被控侵權人為阻撓法院之最終判決，經常啟動不當的撤銷程序，並藉由行政救濟程序使審查時間拖延，造成法院之訴訟程序曠日廢時，專利權人無法即時獲得應有之權利保障。

⁴ 民國33年公布、民國48年修正公布、民國49年修正公布、民國68年修正公布之專利法第88條。

(二)、第二階段—明定法院得中止其程序

及至智慧財產權相關觀念的逐漸普及，人民對專利制度逐漸認識，立法單位也明瞭上述強制性規定所造成的問題；因此，從民國75年修正公布之專利法開始及至現行專利法於民國92年公布後，之間多次的修法內容，均已刪除法院應中止訴訟程序之規定，而是給予法院裁量的空間，將「應」停止訴訟改為「得」停止訴訟⁵，由法院自行判斷是否要停止訴訟，藉此減少停止訴訟的案件，進而讓部份經法院自行判斷，而無須停止審理的案件可續行。

然雖專利法中針對訴訟程序有此彈性之規定，但因法官審理時，仍有專利權於判決後方遭撤銷而影響判決正確性之疑慮，故大多數案件仍是裁定停止訴訟，以待專利舉發之結果。

以臺中地方法院86年度簡上字第308號案件為例，上訴人先於民國85年提出告訴，臺灣臺中地方法院臺中簡易庭於民國86年6月25日時作出85年度中簡字第3307號判決，上訴人乃提起上訴；然而，臺中地方法院於進行第二審審理時，在同年12月9日以「有舉發案尚未確定」為由，裁定停止訴訟程序⁶，至此，整個民事訴訟程序就此停滯；直至民國91年因系爭專利的舉發案件終結⁷，臺中地方法院才裁定

⁵ 民國75年修正公布之專利法第88條、民國83年修正公布、民國86年修正公布、民國90年修正公布之專利法第94條及現行專利法第90條第1項。

⁶ 民國91年11月7日臺灣臺中地方法院對86年度簡上字第308號案件之民事裁定中理由一：「以上訴人之新型專利權業經經濟部智慧財產局（即前經濟部中央標準局）民國86年4月22日台專（判）字第05020字第115187號審定書撤銷在案，該案件業經上訴人提起訴願，故依據專利法第105條、第94條及依民事訴訟法第182條之規定，以有舉發案尚未確定，經於86年12月9日裁定命在該舉發案終結以前停止本件訴訟程序。」

⁷ 民國91年11月7日臺灣臺中地方法院對86年度簡上字第308號案件之民事裁定中理由二：

撤銷其於民國86年12月9日所為停止訴訟程序之裁定並續行審理，全案及至民國93年4月間方審判終結。

上開案件從民國85年一審到民國93年二審終結，前後共歷經8年的時間，對專利權人或被告侵權人而言，均須長時間耗費於訴訟過程中，造成精神上極大的壓力，且對專利權人而言，即無法藉助侵權訴訟有效遏止他人之侵權行為，而喪失提起訴訟之實益。

再者，實務上更可見及經舉發程序而為舉發不成立之審定確定後，被告侵權人以不同理由再提起另一舉發程序，雖舉發程序為任何人都可提出之權益，但對專利權人而言，其行使專利權的權益也因此而受到嚴重的妨害，對司法資源及行政資源均是嚴重的消耗。

又以臺灣高等法院93年度智上字第16號案件為例，法院於民國93年11月5日認定須待臺北高等行政法院93年度訴字第28211號新型專利舉發事件行政訴訟終結為由，停止訴訟程序⁸；至民國96年7月9日時，臺灣高等法院因臺北高等行政法院93年度訴字第2821號新型專利舉發案終結而撤銷93年發出之停止訴訟裁定⁹；然而，同年8月14日，臺灣高等法院又因系爭專利尚有台北高等行政法院94年度訴字第

⁷ 茲查明該舉發案件業已終結，有88年5月20日行政法院88年度判字第1971號判決書、89年7月10日經濟部智慧財產局智專三(三)字第06007字第08989001139號舉發審定書、民國90年2月7日經濟部經訴字第09006302060號決定書各一份及臺北高等行政法院90年度訴字第2854號新型專利舉發事件卷宗可稽。」

⁸ 民國93年11月5日臺灣高等法院93年度智上字第16號案件之民事裁定理由二：「查本件民事訴訟之裁判，以台北高等行政法院83年度訴字第2821號新型專利舉發事件行政訴訟之法律關係是否成立為據，本院認有裁定停止本件民事訴訟程序之必要。」

⁹ 民國96年7月9日臺灣高等法院93年度智上字第16號案件之民事裁定理由二：「茲查明該行政訴訟案件業已終結，有最高行政法院96年度判字第989號判決可稽。」

62號新型專利舉發事件行政訴訟在案，而再次裁定停止訴訟¹⁰。因此於當時實務上，只要仍有專利舉發案尚在審理中，法院大多會裁定停止審理。

對此，在民國92年公布之現行專利法中即增加了「法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性」¹¹的規定，以提醒法院作出適當之裁定，確保專利權人的權益，例如臺灣高等法院臺中分院於民國92年9月2日發出之92年度上字第190號民事裁定¹²，即明確提到，為避免當事人利用法制規定，對於繫屬中之案件無限制地請求停止審判，致訴訟案件不當延滯，故裁定駁回當事人停止訴訟之請求；再者，現行專利法另規定，「舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查」¹³，故若有侵權爭端涉訟，可藉此規定使於專利專責機關審查中之舉發案早日審查確定，以使專利權是否續存之事實儘早明確化，利於法院訴訟之進行。惟，縱然專利法中已考量得如此詳盡，但因法律規定的仍是法院「得」停止審判，故法院仍有裁量空間裁定停止審判，實務上，僅有少部分為法

¹⁰ 民國96年8月14日臺灣高等法院93年度智上字第16號案件之民事裁定理由二：「查本件民事訴訟之裁判，以台北高等行政法院94年度訴字第62號新型專利舉發事件行政訴訟之法律關係是否成立為據，本院認有裁定停止本件民事訴訟程序之必要。」

¹¹ 現行專利法第90條第2項。

¹² 民國92年9月2日臺灣高等法院臺中分院對92年度上字第190號做出的民事裁定理由三：「…又聲請人以目前尚有六件對系爭專利權提出之舉發案，正由經濟部智慧財產局審理中為由，請求依專利法第94條之規定停止審判。但本件相對人之新型第105185號專利權於83年核准之後，亦先後於民國83年12月13日、民國83年12月20日、民國89年6月15日、民國89年6月15日、民國90年10月12日提出舉發案，經審查不成立…。是以不能以現有待審之舉發案尚有六件之多，即遽予推斷系爭專利權應有不應取得專利權之情事。為避免當事人利用專利法第94條規定，對於繫屬中之案件，無限制地申請停止偵查或審判，致案件不當延滯，影響他人之正當權益，自不能因陸續尚有專利權之舉發案待審之理由，即遽予裁定停止審判。…」

¹³ 現行專利法第90條第3項。

官認定無須待舉發案結果即續行審查之案件¹⁴，導致修法後與修法前的實務情況並無太多不同。

(三)、現階段—於智慧財產案件審理法中另規範，若當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因時，法院應自為判斷

民國91年，我國加入世界貿易組織 (WTO) 後，我國除了在法制面上藉由修法使中華民國的專利制度得與國際接軌外，與智慧財產權相關的訴訟制度亦開始加速變革。至民國96年時，立法院三讀通過智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法，同年經總統公布，並於民國97年7月1日於智慧財產法院成立時同時施行，使我國智慧財產權之訴訟制度進入新的世代。

其中，智慧財產案件審理法第16條中規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，**法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。**前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」因此，若目前繫屬法院的專利侵權案件涉及專利權有效性爭議，法院皆應自為判斷，而不能再以專利法中停止審理的規定裁定停止訴訟。

¹⁴ 例如士林地方法院90年重訴字第177號判決中理由壹、一：「按關於新型專利權之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案確定前，得停止偵查或審判，專利法第105條、第94條雖定有明文。本件被告之「工業用單板主機板之邊緣卡片式中央處理器組立架構」專利權經原告舉發，經濟部智慧財產局以民國90年11月22日(90)智專三(二)04024字第09089002288號舉發審定書，審定主文「舉發成立，應撤銷專利權」。被告不服上開舉發成立之處分，提起行政救濟程序中，惟本院認本件並無待該舉發案確定之必要，爰不裁定停止本件審判，先予敘明。」

此外，智慧財產案件審理法施行細則第7條第1項規定：「本法施行前繫屬於法院之智慧財產民事訴訟，因當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷或廢止之原因，經法院依行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律之規定，裁定停止訴訟程序者，應依聲請或依職權撤銷停止訴訟之裁定，依本法所定之程序，續行訴訟。」因此，在智慧財產案件審理法施行前，民事法院因專利侵權訴訟涉及專利權有效性而裁定停止訴訟者，皆可於智慧財產案件審理法施行後，依上開法令撤銷停止訴訟之裁定而續行審理¹⁵。

除上述法令之規範外，同時於智慧財產法院中配置適合的法官及配套措施，使智慧財產法院能確實於當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因時可自為判斷，包括智慧財產法院所選任的法官係以曾經接觸過智慧財產案件或相關法律的法官、檢察官、律師、專任教授、研究員、簡任公務人員者為標準¹⁶，並於智慧財產法院配置了的技術審查官，根據技術審查官的任用資格¹⁷，可選任出同時具有技術專長及專利審查經驗的人員，協助智慧財產法院的法官判斷技術問題。

至此，藉上述種種措施及配套方案，於專利侵權訴訟中即可針對專利權有效性爭議之案件逕行審理，無須再等待

¹⁵ 例如台灣板橋地方法院於民國99年5月6日做出的96年智字第4號裁定理由三：「惟因智慧財產案件審理法及其施行細則業分別於民國96年3月28日、民國97年4月21日公布施行，揆諸前述法文之規定，本件既屬前開法律施行前即已繫屬於法院之智慧財產民事訴訟，且因被告主張原告享有之新型專利權有應撤銷之原因，有關本件專利權有無應撤銷之原因，應由本院於民事訴訟程序中判斷，本件停止訴訟程序之理由既已消滅，故本院應依職權將原停止訴訟之裁定撤銷，特此裁定。」

¹⁶ 智慧財產法院組織法第13條第1項。

¹⁷ 智慧財產法院組織法第16條第1項。

舉發案之確定結果，使法院可自為判斷、審理，以加速專利侵權訴訟之審理，並儘早確定訴訟結果。

惟於現階段，因現行專利法於民國92年公布後，至今均未修法，以致現行專利法中仍規範法院得停止審判，似與現今的訴訟案件之處理方式已差距甚遠。

三、未來修法之趨勢

鑑於上述原因，於民國98年8月3日，由智慧局報請經濟部審查的專利法修正草案中，已將現行專利法第90條第1、2項刪除，刪除原因為：「依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，如當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，法院不適用專利法有關停止訴訟之規定，應自為判斷，故現行條文第1項及第2項已無再適用餘地，爰予刪除。」¹⁸，僅留下同條第3項，規範專利專責機關得就繫屬於侵權訴訟案件之舉發案優先審查。修正草案內容於民國98年12月3日經行政院院會通過、同年12月11日函請立法院審議，而於民國100年11月29日經立法院三讀通過之專利法修正草案中，此法條仍維持刪除第1、2項。專利法修正案業已於100年12月21日修正公布；施行日期，由行政院定之。

是以，日後若以專利法修正草案之版本通過，於專利法中即不再規範法院「應」或「得」停止審查訴訟程序，而是依智慧財產案件審理法之規範處理，一旦當事人有主張或抗辯專利權有應撤銷、廢止之原因時，法院應自為判斷。

¹⁸ 智慧局網站上有關98年8月3日報請經濟部審查之「專利法修正草案」的專利法修正草案修正條文對照表。

四、結論

我國專利制度發展至此，由專利法之修法過程及相關法律之規範，相信正一步步地走向符合國人需求且又能與國際接軌的態勢；然而，我國專利制度之發展並非已臻完善，誠如前述提到，我國於專利侵權訴訟之有效性判斷，僅針對單一訴訟發生相對的效力，與行政體制之舉發程序是採雙軌制，一旦兩方見解出現歧異，究應依何者之見解，皆難以抉擇。

在中華民國邁入第100個年頭的今日，智慧財產法院的成立已滿3年，筆者以為，展望未來，雖我國專利制度仍有若干問題需要面對、探討與解決，但相信在有了智慧財產法院運作3年的經驗後，配合政府與實務界各方的努力下，相信我國專利制度的改革仍會持續不斷地進行，並逐步朝向更健全、更完善的方向邁進。

參考資料：

- 一、民國33年公布之專利法、民國48年修正公布之專利法、民國49年修正公布之專利法、民國68年修正公布之專利法、民國75年修正公布之專利法、民國83年修正公布之專利法、民國86年修正公布之專利法、民國90年修正公布之專利法、現行專利法、民國98年報請經濟部審查之專利法修正草案、同年由行政院院會通過再函請立法院審議之專利法修正草案及民國100年11月29日經立法院三讀通過之專利法修正案。
- 二、國立政治大學碩士論文：以專利案件為中心論智慧財產案件審理法<http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/39019>

談我國專利侵權訴訟被告之抗辯 －以智慧財產法院判決為中心

蔣文正

一、前言

由於我國之訴訟制度係採行公、私法二元體制，以前專利訴訟因為被告抗辯專利無效之爭端，普通法院並無審判權限，被告必須向專利主管機關提出舉發，而普通法院常因有「專利舉發」事件，而依專利法第90條第1項之規定裁定停止訴訟¹，等候專利舉發之結果，待舉發確定後，法院再就專利侵害與否、損害賠償額之計算，為調查審理，專利訴訟往往一拖數年，無法結案，牛步化之專利訴訟審理流程，使國內專利保護制度無法面對市場競爭，因而在時勢所趨下，96年3月底我國正式公布「智慧財產法院組織法」與「智慧財產案件審理法」(以下簡稱「審理法」)，智慧財產法院並於97年7月1日正式開張運作，其中審理法第16條第1項賦與法院於審理智慧財產案件時，就專利無效之抗辯，法院應自為判斷²。智慧財產法院並設置「技術審查官」^{3、4}，以輔佐法官了解專業問題。智慧財產

1 專利法第九十條規定：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。」

2 審理法第十六條第一項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」

3 審理法第四條規定：「法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：
一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。

二、對證人或鑑定人為直接發問。

三、就本案向法官為意見之陳述。

四、於證據保全時協助調查證據。」

法院從97年7月運作至99年12月已屆兩年半之時間，依智慧財產法院網站上「統計資訊」所公布之統計數據，97年7月至99年10月專利民事訴訟一審之受理件數為455件、二審之受理件數為241件⁵。目前在專利訴訟中，被告因提出專利無效之抗辯，因而原告之勝訴率並不高⁶，其中判決賠償之金

⁴ 有關技術審查官向法官為意見之陳述，依審理細則第十八條規定：「技術審查官之陳述，不得直接採為認定待證事實之證據，且當事人就訴訟中待證之事實，仍應依各訴訟法所定之證據程序提出證據，以盡其舉證責任，不得逕行援引技術審查官之陳述而為舉證。」司法院就此之說明為：技術審查官係專業技術人員，輔助法官從事相關技術問題之判斷，性質上屬受諮詢意見之人，並非鑑定人，是法院不得直接採納技術審查官陳述作為證據，當事人仍應就訴訟中待證事實，盡其舉證責任，爰訂定本條規定。

⁵ http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=view&id=523&Itemid=99999999。

⁶ 專利權人因不具進步性而受不利益判斷之判決，例如：99年度民專訴字第140號判決、99年度民專訴字第137號判決、99年度民專訴字第96號判決、99年度民專訴字第84號稱判決、99年度民專訴字第78號判決、99年度民專訴字第74號判決、99年度民專訴字第71號判決、99年度民專訴字第95號判決、99年度民專訴字第70號判決、99年度民專訴字第64號判決、99年度民專訴字第58號判決、99年度民專訴字第57號判決、99年度民專訴字第39號判決、99年度民專訴字第38號判決、99年度民專訴字第34號判決、99年度民專訴字第20號判決、99年度民專訴字第6號判決、99年度民專上易字第12號判決、99年度民專上更(一)字第7號判決、99年度民專上更(一)字第4號判決、99年度民專上更(一)字第2號判決、99年度民專上更(一)字第1號判決、99年度民專上字第6號判決、99年度民專上字第5號判決、98年度民專訴字第165號判決、98年度民專訴字第160號判決、98年度民專訴字第158號判決、98年度民專訴字第157號判決、98年度民專訴字第156號判決、98年度民專訴字第151號判決、98年度民專訴字第143號判決、98年度民專訴字第131號判決、98年度民專訴字第124號判決、98年度民專訴字第123號判決、98年度民專訴字第122號判決、98年度民專訴字第113號判決、98年度民專訴字第109號判決、98年度民專訴字第102號判決、98年度民專訴字第90號判決、98年度民專訴字第65號判決、98年度民專訴字第54號判決、98年度民專訴字第42號判決、98年度民專訴字第35號判決、98年度民專訴字第30號判決、98年度民專訴字第9號判決、98年度民專上易字第24號判決、98年度民專上易字第23號判決、98年度民專上易字第21號判決、98年度民專上易字第20號判決、98年度民專上易字第11號判決、98年度民專上易字第7號判決、98年度民專上字第63號判決、98年度民專上字第63號判決、98年度民專上字第63號判決、98年度民專上字第63號判決、98年度民專上字第63號判決、98年度民專上字第63號判決、98年度民專上字第61號判決、98年度民專上字第56號判決、98年度民專上字第52號判決、98年度民專上字第48號判決、98年度民專上字第45號判決、98年度民專上字第42號判決、98年度民專上字第40號判決、98年度民專上字第34號判決、98年度民專上字第31號判決、98年度民專上字第26號判決、98年度民專上字第15號判決、98年度民專上字第15號判決、98年度民專上字第12號判決、98年度民專上字第11號判決、98年度民專上字第8號判決、97年度民專上字第5號判決、97年度民專上字第7號判決、97年度民專上字第9號判決、97年度民專訴字第40號判決、97年度民專訴字第

額少者有新台幣441元⁷、690元者⁸，多者有判決被告應賠償4千6百多萬元者⁹、亦有被告應賠償20億元之判決¹⁰，本文即試著從專利侵權訴訟中，以被告抗辯之角度來整理及介紹智慧財產法院99年10月之前之相關判決，以了解目前專利訴訟之實務。

二、專利訴訟之審理流程

依據智慧財產法院網站上公布之「案件審理模式」，有關專利侵權之訴訟模式所示¹¹，被告若有就專利之有效性提出抗辯，則法院先就專利有效性為審理，若審理後專利無效者，則即可為結案宣判；若審理後專利有效者，則再就侵權與否為審理；若審理後無侵權，則亦可為結案宣判；若審理後有侵權者，則就損害賠償額為審理。實務上智慧財產法院在個案運作上，並非一成不變，依各法官之心證基礎為判斷，其審理模式並沒有依照網站上公布之審理模式而進行，如：98年度民專訴字第163號判決引用審理法第16條及審理細則第35條之規定而認為：「於專利侵權損害賠償訴訟程序中，倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時，則應先就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因為調查，若該專利具

34號判決、97年度民專訴字第31號判決、97年度民專訴字第30號判決、97年度民專訴字第28號判決、97年度民專訴字第23號判決、97年度民專訴字第20號判決、97年度民專訴字第19號判決、97年度民專訴字第17號判決、97年度民專訴字第14號判決、97年度民專訴字第9號判決、97年度民專訴字第6號判決、97年度民專訴字第4號判決等。

⁷ 參99年度民專上易字第7號判決。

⁸ 參99年度民專訴字第22號判決。

⁹ 參98年度民專上字第18號判決。

¹⁰ 參98年度民專訴字第46號判決。

¹¹ http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Catid=52&Itemid=373

有應撤銷、廢止之原因，縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形，該專利權人亦不得對他造主張權利，亦即不得請求損害賠償。是以，在當事人就專利有效性為主張或抗辯之情形，法院自應先就專利之有效性先為判斷，唯有專利有效性經確認後，始須再就侵權事實之有無再為判斷，合先敘明。本件原告提起本件訴訟，主張被告所生產或銷售之產品落入原告系爭專利申請專利範圍內，業已侵害原告專利，為此訴請被告賠償損害云云。由於被告就原告系爭專利之有效性業已提出爭執，依上開說明，本院自應先就原告系爭專利之有效性進行調查。」但在98年度民專上字第51號¹²一案中係認為：「就上訴人系爭專利，被上訴人於原審雖曾提出被證16、17、18、20、23、24及37作為爭執系爭專利有效性之引證資料，惟本件被上訴人系爭產品既未落入上訴人系爭專利申請專利範圍，而不構成侵權行為，自無庸再就上訴人系爭專利是否具有專利無效事由再為調查。」¹³又98年度民專訴字第132號判決亦謂：「本件被告之系爭產品既未侵害原告系爭專利，則有關原告系爭專利是否具有得撤銷之事由，對於原告本件之請求已無任何影響，蓋縱然確認原告系爭專利有效，亦因被告之產品未侵害原告系爭專利緣故，致原告本件請求為無理由；反之，倘原告系爭專利經與引證案比對結果，認為確有撤銷事由，其對於本件訴訟之結果，亦無任何影響，是本院認為本件被告之系爭產品經與原告系爭專利申請專利範圍比對後，既不構成侵害，則對於原告系爭專利是否具有得撤銷之事由，即無再予論述之必

¹² 參98年度民專訴字第129號亦同此旨。

¹³ 參99年度民專訴字第4號判決亦同此旨。

要。」所以在實務運作上法院要先審專利有效性或先審侵權，並無一定之規範，完全依個案所得證據而定¹⁴。

三、被告就訴訟標的價額核定之抗辯

依專利法第84條規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」在專利訴訟中，原告訴之聲明除請損害賠償之外，還會請求排除侵害，但「排除侵害」之訴訟標的價額如何核定，法院如何徵收裁判費？就此在實務上被告常會引用84年司法院第23期司法業務研究之法律問題：「停止侵害事件，請求不得偽造、仿造、販賣或公開展示經原告取得專利權之機器，其裁判費應如何徵收？」其研討結論為：以原告因被告停止侵害所獲利益為準，核定其訴訟標的價額後徵收之。司法院民事廳研究意見：原告起訴請求被告不得偽造、仿造、販賣、或公開展示其取得專利權之機器，係屬因財產權而涉訴，不得依民事訴訟費用法第十五條規定（即標的價額不能按金錢估計）核定裁判費，而應以原告因被告停止侵害所獲利益為準，核定其訴訟標的價額後徵收之。有關裁判費用之徵收，被告亦會再引民事訴訟法第77條之2第1項之規定「以一訴主張主張數項標的計算者，其價額合併計算之」。因而被告在開庭時會先請求法院重新核定訴訟標的價額，並要法院命原告補繳裁判費。由於上開決議係以原告因被告停止侵害所獲

¹⁴ 98年度民專上字第14號判決：究竟應先就專利權有無應撤銷、廢止之原因，抑或就有無侵權事實為判斷，法未明文，自得由法院依其調查所得證據，本於法律確信，以為論斷。申言之，倘法院認侵權事實不成立或無從證明，自得據此先為請求無理由之裁判，反之，若法院認為專利權有應撤銷或廢止之事由，亦得據此先為權利人請求無據之裁判，其間並無先後之別。

利益為準，核定其訴訟標的價額後徵收之，則原告尚未進入實質上之訴訟程序，即先要提出停止侵害所獲利益之資料或帳冊。被告以上開裁判費之徵收核定為抗辯，在訴訟程序上確實會造成原告不小之麻煩。有關損害賠償與排除侵害之請求是否應合併計算訴訟標的額之問題，最高法院在97年度台抗字第792號裁定係認為：「按民事訴訟法第七十七條之二第二項規定，以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額。該條項所稱之「以一訴附帶請求」者，凡是附帶請求與主位請求間有主從、依附或牽連關係者，即有該條項規定之適用。本件再抗告人上列(一)排除侵害（不作爲）、(三)防止侵害（作爲）及(五)賠償損害之請求，雖係依專利法第八十四條第一項、第三項規定所爲之三項不同方法之聲明，但其所據以請求之訴訟標的法律關係則同源於侵害專利權而來，該三項請求間復有相依附或牽連關係存在，依上說明，自有上揭條項「不併算其價額」規定之適用。」另有關排除侵害之訴訟標的價額，目前實務上係認為專利法第84條第1項後段所請求之排除及防止侵害之訴，其訴訟標的價額之計算，當事人間並未提出得以客觀核定之依據，客觀上亦無從依職權之調查而計算核定，故應屬民事訴訟法第77條之12所規定訴訟標的之價額不能核定之情形，應以得上訴第三審之最高利益額數1,500,000元，加十分之一計算而為1,650,000元。（參智慧財產法院98年度民專抗字第43號定）；是以損害賠償訴訟標的之金額與排除侵害之訴訟標的價額，兩者間應為附帶請求，不應併算其價額，並依其中價額最高

者定之。被告就訴訟標的價額核定之抗辯，目前在智慧財產法院實務運作上，即係以前揭最高法院在97年度台抗字第792號裁定及民事訴訟法第77條之12所規定訴訟標的之價額不能核定之情形為據，原告已無庸提出其停止侵害所獲利益之資料。又原告若為外國人，被告得依民事訴訟法第96條第1項之規定聲請法院命原告供訴訟費用之擔保¹⁵。訴訟費用擔保之意旨無非係因原告於中華民國無住所、事務所及營業所者，將來訴訟終結命其負擔賠償訴訟費用時，難免執行困難，為保全被告利益，始設此預供訴訟費用擔保，訴訟費用之擔保，惟有對於提起訴訟之原告始得為之¹⁶。倘原告在我國之資產，足以賠償訴訟費用時，即無命其供訴訟費用擔保之必要。所謂資產，並不以有形財產為限，無形財產如專利權、商標權或對於他公司持有之股份（權），既得以之讓與、授權他人實施或設定質權，而有客觀交換價值存在，自屬資產之一種。至於其價值如何，法院應以原告提供之證據為裁量之基準，因而原告如在我國獲准多件專利權及商標權，且在我國亦有收取專利權利金之事證者，智慧財產法院在99年度民專抗字第2號之民事裁定，即認為無供訴訟費用擔保之必要。而將原法院命訴訟費用擔保之裁定廢棄，發回臺灣新竹地方法院更為裁定。

¹⁵參民事訴訟法第96條第1項：「原告於中華民國無住所、事務所及營業所者，法院應依被告聲請，以裁定命原告供訴訟費用之擔保；訴訟中發生擔保不足額或不確實之情事時，亦同。」參智慧財產法院98年度民專訴字第10號裁定、97年度民專訴字第59號裁定、97年度民專訴字第18號裁定、97年度民專訴字第7號等裁定，法院均命原告為被告供訴訟費用擔保。

¹⁶參最高法院九十九年度台抗字第九〇〇號民事裁定。

四、被告就管轄權之抗辯

司法院在智慧財產訴訟新制實施屆滿一年半之際，舉辦關於智慧財產訴訟新制回顧與檢討的座談會，在98年11月23日之一場座談會，會中法官林欣蓉曾發言表示：「我曾經請統計室作過一個統計，過去這一年半以來，地方法院收到智財民事一審案件後，將它依職權裁定移送到智財法院的比例是非常的高，通常未經過開庭詢問當事人，讓二造有應訴管轄的機會，幾乎是一收案就裁定移送到本院。」¹⁷但事實上普通法院就專利民事訴訟案件有管轄權，若逕以其無管轄權為由而將案件移送智慧財產法院，其裁定顯然違背法令，是以臺灣高等法院臺中分院98年度抗字第629號就將台中地方法院98年度重訴字第463號將案件移送智慧財產法院之裁定廢棄發回，其理由略為：「按智慧財產案件審理法第7條固規定「智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄」，惟該條文並非專屬管轄之規定。且智慧財產案件審理細則第9條更明文規定「智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財產民事、行政訴訟事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原判決」，足見智慧財產案件並非專屬於智慧財產法院管轄，其他法院對於智慧財產案件亦有管轄權。」是以被告公司之主營業所或原告所主張之侵權行為地之法院依民事訴訟法第1條第1項、第2條第2項及第15條之規定都有管轄權，原告若在該

¹⁷ 參司法院網站智慧財產案件審理法規座談會第1場會議紀錄<http://www.judicial.gov.tw/>。

地方法院提起專利民事訴訟，被告不能抗辯該地方法院無管轄權。又有關當事人若有「合意管轄」之約定，智慧財產法院在98年度民專抗字第18號之裁定謂：依買賣契約書第13條約定：「雙方同意以臺中地方法院為第一審管轄法院。」。該合意管轄約定並未排除原有管轄法院之管轄權，亦無證據證明兩造所為之合意，有排斥原有管轄法院之意思，則如前述，提起本件訴訟，於相對人提出合意管轄之抗辯前，本院並非當然無管轄權，原審逕以無管轄權為由，裁定移送臺灣台中地方法院管轄，容有未合。被告為外國法人及外國人時，智慧財產法院在98年度民專訴字第39號法院認為除了原告未舉證侵權行為在我國境內之理由，判決中亦指出：「國際管轄權上尚有所謂「不便利法庭」原則。亦即受訴法院對某事件雖有國際管轄權，但若自認為是一極不便利之法院，事件由其他有管轄權之法院管轄，最符合當事人及大眾利益時，則在不便利法庭原則下，即得拒絕管轄。本件縱如原告所稱我國法院對本件有管轄權，然被告Isola公司為美國法人、被告丙○○為美國公民，其財產所在地及常居之地均在美國，且Samsung、Daeduck Electronics、Sanmina-sci、Alcatel-Lucent、Wus Printed Circuits、Multek、Cisco 等公司分別為美國法人、韓國法人或其他外國法人，將來原告所主張之事實如有調查證據之必要，亦應以美國法院為之較為便利。故本件由美國法院管轄，最符合原告及被告利益；且因訴訟有集團現象，為避免排擠他人利用我國法院訴訟之機會，本件由美國法院管轄亦符合公眾利益。故依涉外民事法律適用法第

30條規定，自應依上揭國際實務上發展出的「不便利法庭原則」之法理，拒絕就本件為管轄，方得徹底防止國際管轄權之衝突。」

四、原告就方法專利應舉證之事項

原告所主張之發明專利為方法專利，如何證明被告有使用到原告之方法專利？為解決方法專利權人之舉證困難，在專利法第87條有「推定」之規定¹⁸，但唯有在適用專利法87條第1項之推定後，被告始有提出反證之責，或提出文書或勘驗物之義務¹⁹。

台北地方法院96年度智字第63號判決中亦謂：本件原告必須舉證證明被告確係使用系爭專利方法直接製成系爭刀模產品，或先舉證證明系爭刀模產品與系爭專利方法所製成之物品相同，且在該製造方法申請專利前為國內外未見，此時舉證責任方轉移至被告，由被告舉證證明其係以異於系爭專利之方法製造系爭刀模產品，否則即應認系爭產品確有侵害系爭專利。而智慧財產法院98年度民專上易字第5號為專利權人敗訴之判決亦謂：「上訴人應就被上訴人侵害系爭方法專利權負舉證之責任，而系爭專利為一方法專利，依專利法第56條第2項規定，除另有規定者外，上訴人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。上訴人應證明

¹⁸ 專利法第八十七條規定：「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」

¹⁹ 參最高法院98年度臺上字第367號民事判決。

被上訴人所製造、販賣之湯包中海菜係以系爭專利海藻類植物之食品加工法所製造，而落入系爭專利申請專利範圍第1、2、4、5、6、8項，惟上訴人並未提出任何證據證明上開侵權事實。」智慧財產法院另在98年度民專訴字第100號及98年度民專訴字第104號判決均依該個案具體出專利權人應證明之事項：「原告主張：被告所製造之「生物可分解淋膜紙捲」產品，侵害系爭專利云云，惟此為被告所否認，則原告本應就此有利於己之事實負舉證之責，原告因而主張本件有專利法第87條第1項推定規定之適用。揆諸前揭說明，應符合下列之要件，始發生推定「被告生物可分解淋膜紙捲產品係以系爭專利方法所製造」之法律效果：1.系爭專利所製成之物品（即被告生物可分解淋膜紙捲產品）在系爭專利申請（95年1月20日）前，為國內外未見。2.被告製造相同之物品，亦即被告「生物可分解淋膜紙捲」產品與原告之PLA紙樣相同。」該案因原告未能應證明被告所製造之「生物可分解淋膜紙捲」產品係以系爭專利方法所製造，而落入系爭專利申請專利範圍，故為原告敗訴之判決。又在99年度民專訴字第17號判決亦認為：原告雖聲請將被告產品送請中國機械工程協會鑑定，惟系爭專利為發明專利，系爭專利申請專利範圍第1項所請為製法步驟，本件重點在於審酌系爭產品是否使用系爭專利申請專利範圍第1項之製造方法，無法僅憑系爭產品之結構判斷是否落入系爭專利申請專利範圍第1項，即無鑑定之必要。

五、被告抗辯專屬被授權人未經登記不得提出訴訟

依專利法第84條第2項之規定，專屬被授權人亦得請求損害賠償及排除侵害而依專利法第59條復規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」因而專利權人將其專利授權人實施，須向專利專責機關登記，方得對抗第三人，此所謂之對抗第三人係指何意？若原告並非專利權人，而係主張其為專屬被授權人，然而原告並未向專利專責機關為專利授權之登記，是否得提出專利侵權訴訟？智慧財法院97年度民專訴字第47號判決謂：「被告抗辯原告系爭專利專屬授權東桂公司實施，並未向經濟部智慧財產局登記，依專利法第108條準用同法第59條規定，不得對抗被告云云。按專利法第59條規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」條文所謂非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權他人實施或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，故所稱「第三人」限於對主張未經登記有正當利益之第三人，旨在保護交易行為之第三人，非法侵權行為人並非有正當利益之第三人，自不得主張未經登記而據以抗辯。」

六、被告就專利無效之抗辯

審理法第十六條規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟

程序之規定。」在專利法而言有應撤銷之原因者如第67條、第107條、第128條所規定之事由，實務上被告抗辯專利無效之事由，大抵是「非創作人」、「不具新穎性」、「不具進步性」、「不可實施」、「記載不明確」等事由，惟被告就專利無效之抗辯不得逾時提出，按「關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。」為智慧財產案件審理細則第33條第2項所明定，又民事訴訟法第196條第2項前段規定：「當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。」又按二審程序「當事人不得提出新攻擊或防禦方法。」為民事訴訟法第447條第1項本文所明定，違反民事訴訟法第447條第1項、第2項規定者，第二審法院應駁回之，亦為民事訴訟法第447條第3項所明定，是以被告就專利無效之抗辯尤應留心上揭智慧財產案件審理細則第33條第2項之規定。有關實務上被告為專利無效抗辯之情形，分述如次：

（一）、被告抗辯專利申請人非發明人：

專利法第五條規定：「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」

專利申請之實務上不乏公司研發部門所研發之發明，卻以老闆個人（公司負責人）甚或老闆之配偶為專利申請人之例子，在97年度民專上易字第7號判決即有：「依上訴人前

揭自認及證人施水源所為證述，系爭專利一、二之創作人應為施水源而非上訴人。另被上訴人成榮公司抗辯上訴人申請系爭專利一、二時，均出具「申請專利宣誓書」及「專利申請權證明書」並記載各該專利均為上訴人本人創作等情，為上訴人所不爭執，且本件中華民國93年8月19日專利證書新型第223126號、中華民國92年5月7日專利證書新型第198489號證書上亦記載創作人為上訴人，．．．。上訴人既非系爭專利一、二之創作人，自不能以創作人身分取得申請權。又雖創作人施水源為上訴人之受僱人，但上訴人申請系爭專利一、二時，既自稱係創作人，且未敘明創作人之姓名並附具相關證明文件，則其顯非以雇用人身分為申請。是被上訴人成榮公司辯稱上訴人取得系爭專利一、二違反前揭專利權法第5條第2項規定，有應撤銷之原因乙節，應為可採。」97年度民專上字第17號判決：「丁○○純因不便以自己名義申請，即直接以上訴人為創作人而提出專利申請，上訴人與丁○○之間並未就系爭專利申請權有任何協議或讓與之合意。故系爭專利申請權應歸屬於丁○○，上訴人並非契約所約定之專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人。因此，被上訴人以系爭專利有專利法第107條第1項第3款所定情事，主張系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。」雖然在實務上確實有被告以專利申請人非發明人為抗辯成功之案例，但若非創作人之證言、當事人之自認或者有合約之約定²⁰為證據，被告要就專利申請人並非發明人，而無專利申請權一事為舉

²⁰ 參98年度民專訴字第94號判決、99年度民專上字第3號判決。

證，事實上並不容易。

（二）、被告抗辯專利不具新穎性

1.我國專利法第二條規定專利分為發明專利、新型專利、新式樣專利三種。專利必須具備之實體要件有產業利用性、新穎性及進步性²¹。產業利用性係由專利本身來判斷，有被製造或使用之可能性即符合產業利用性²²。有關新式樣專利之產業利用性，若圖說中所記載申請專利之新式樣係利用自然物或自然條件，而無法大量製造者，而無法以同一造形手法再現者，應認定該新式樣不具產業利用性²³。發明及新型專利申請案甚少係因不具「產業利用性」而被核駁。有關新穎性之規定係規定在專利法第22條第1項、第94條第1項、第110條第1項，專利若於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，則不具新穎性。所稱「申請前」係指申請當日之前或優先權當日之前，不包括申請日及優先權日²⁴。所稱「使用」，並不限於施於物或方法上而應用其技功能之使用行為，尚包括製造、販賣之要約、販賣及進口等行為，技術能被知悉之狀態即可，並不以公眾實際上已使用或已真正得知該先前技術內容為必要²⁵。審查進步性之有無，係以無不具新穎性之情事為前提，既有不具新穎性之情事，則法院自無再審究不具進步性抗辯之必要²⁶。被告提出專利不具新穎性之抗辯，所提出之引證資料，必須「單獨

²¹ 新式樣在專利法第110條第4項稱之為「創作性」。

²² 見智慧局編印「專利法逐條釋義」97年8月版第42頁。

²³ 見前揭「專利法逐條釋義」第223頁。

²⁴ 見前揭「專利法逐條釋義」第43頁。

²⁵ 見前揭「專利法逐條釋義」第44頁。

²⁶ 參98年度民專訴字第142號判決。

比對」，亦即不得就該專利與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。²⁷被告提出專利不具新穎性之引證資料，若與專利請求項中所載之發明比對而有：(1)完全相同。(2)、差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵。(3)、差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。(4)、差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，則該專利喪失新穎性²⁸。專利之新穎性為「絕對新穎性」，依專利法之規定並未排除申請人本身先行製造銷售之行為，因而原告於專利申請之販售行為亦屬之，如98年度民專訴字第107號判決：「本件原告之系爭專利之申請日為95年3月8日，亦為兩造所不爭執，並有原告之專利證書及專利公報在卷可稽，依上證據所示，原告就「PT20000 肩背訓練器」係於95年3月8日向智慧財產局申請新型專利，惟原告卻於95年3月1日「前」即已將「PT20000 肩背訓練器」之貨品（或型錄、樣品）提供市場上欲購買者「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司觀看研究參酌，「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司於觀看研究參酌貨品（或型錄、樣品）後，自係知悉「PT20000 肩背訓練器」之技術內容，並因而產生購買意願而向原告榮曜公司訂購數量高達320台（每台價美金73元），是顯見原告就「PT20000 肩背訓練器」在申請專利前即已有「公

²⁷ 參智慧局公布「專利審查基準」98年版第2篇第3章專利要件第6頁。

²⁸ 同前註「專利審查基準」之第6頁至第8頁。

開使用」之具體情事。有關新穎性與進步性比對之差異為何智慧財產法院97年度民專訴字第7號判決有提出見解可供參考²⁹。

2. 專利法中規定之新穎性係指申請前已公開之而言，但若另有一專利申請在先，如尚未公開或公告，即非所謂之「先前技術」，茲為避免就同一發明或新型授與前後不同之申請人，是乃專利法有「擬制新穎性」之規定³⁰，而將先申請案擬制為後申請案之新穎性比對範圍。98年度民專上字第14號判決是乙則有關「擬制新穎性」之判決，其中被告所提出之引證案係於93年5月7日申請，93年12月16日公開，於96年5月21日公告之公開編號第200428495號「真空處理設備之真空室」發明專利案，此一引證案之優先權日雖早於原告主張之專利23天，惟其公開日卻較原告之專利遲6個月又15天，該判決就擬制新穎性之爭點有諸多論述，茲整理如次：

²⁹ 97年度民專訴字第7號判決：「所謂新穎性，乃在發明專利申請案之申日之前，大眾經由刊物公開或使用公開所能得知之先前技術，將使系爭專利不具新穎性。所謂進步性，則為運用申請前既有之技術或知識，非熟習該項技術者所能輕易完成者。而判斷專利是否具有新穎性或進步性，均以「申請前既有之技術或知識」（先前技術）為據。關於此二專利要件之判斷，其不同之處在於有關專利要件，新穎性之判斷較進步性為優先，且判斷新穎性時，係採「單獨對比」原則，即將發明專利申請案之申請專利範圍與每一份引證資料中所公開與該申請案相關的技術內容單獨地進行比較。而判斷進步性時，則應整體判斷申請案之發明解決課題之技術手段、目的及效果，並得將其與數引證資料內容的組合（包含將數引證資料之某部分，或同一引證資料的不同部分加以組合）進行比對判斷。」

³⁰ 專利法第23條規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」第95條規定：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」第111條規定：「申請專利之新式樣，與申請在先而在其申請後始公告之新式樣專利申請案所附圖說之內容相同或近似者，不得取得新式樣專利。但其申請人與申請在先之新式樣專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

(1)、法院就「擬制新穎性與新穎性之判斷究竟有何差異？」之說明：

又擬制喪失新穎性之審查，應以後申請案每一請求項中所載之發明為對象，而以其申請日之後始公開或公告之先申請案所附說明書全文所載之發明或新型為依據，就界定後申請案所載之發明之技術特徵，與先申請案說明書全文中所載之發明或新型的技術特徵逐一進行比對判斷。審查時，應就後申請案每一請求項逐項審查，若其中一請求項所載之發明與已核准之先申請案所附說明書全文中所載之發明或新型相同，即擬制喪失新穎性。至有關之審查原則準用2.3「新穎性之審查原則」、判斷基準準用本章2.4「新穎性之判斷基準」所載之內容，並得參酌後申請案之說明書、圖式及其申請時的通常知識，以理解請專利之發明，上開意旨，亦可參酌專利審查基準2-3-16。是以可知，就後申請案申請前，已有他人申請在先尚未公開之相同專利內容，為避免類似之發明於接近之時點分別取得專利，以及為貫徹先申請主義之精神，乃擬制其屬新穎性審查範圍。至於得引證作為擬制喪失新穎性之證據，與得引證作為不具新穎性之證據，兩者之差異在於得引證作為擬制喪失新穎性之證據，僅限於非同一申請人之國內申請案，且當引證案之申請日、公告日與系爭專利申請日相較，屬申請在先，公告在後時，此時始可將引證案說明書之內容擬制為先前技術之一部份，惟其審查實質內容之判斷標準仍準用新穎性之判斷標準。

(2)、法院就先申請專利與後申請專利是否須「完全相同」之說明？

就申請在前、公告在後之先申請專利與後申請之專利而言，除非抄襲，否則兩者當然會有所差異，換言之，兩者幾無可能完全相同，倘以一般新穎性之觀點判斷，此等差異即有可能因此使後申請之專利具備新穎性，至其中差異是否屬等效置換，僅能在進步性之階段加以判斷，惟因先申請案係公開在後，又不屬於已公開之先前技術，不適用進步性之審查，至使後申請案可能因此與先申請案兩個技術特徵類似之專利並存，為解決此一問題，始有所謂擬制喪失新穎性之判斷，而就先申請案與後申請案兩者之間之差異，即以其中差異是否屬於參酌引證文件即能「直接置換」此一標準為審度依據，用與進步性審查中之「等效置換」相區別，此一爭議，已如前述，此所以本院認為上訴人謂在擬制喪失新穎性之判斷中，先申請專利與後申請專利仍須「完全相同」之理由不可採原因。

(3)、法院就何謂「直接置換」之說明：

至於判斷先申請專利與後申請專利兩者間之差異部分是否屬於直接置換之技術特徵，須是對整體發明主要目的不生明顯影響者，再比對是否即能直接置換，而所謂直接置換者，乃指該差異之部分技術特徵為所屬技術領域者之通常知識或慣用技術手段，且經置換後，其功能與先前技術所具備之功能相同而言。

(4)、法院就該案技術手段之判斷：

系爭專利限縮解釋後與引證案有所差異之部分技術特徵，僅在於系爭專利第二主體、第三主體為「一體成型」型態，而引證案為以「螺栓組合」型態，惟參酌引證案說明書第6頁所載之先前技術「…真空室之側壁可由焊接零件而成

以及…由於安裝到真空室側壁之上下表面的頂板與底板在前述專利文件中是一體的，無法分割，所以其尺寸仍舊大而沈重」等語，可知系爭專利與引證案之發明構思目的均在於將移轉室之主體分割為較小之構件以利運送組裝，而引證案說明書所言及之先前技術在移轉室之組成上已揭示以一體成形或焊接側壁形成之大轉移室之技術手段，對所屬技術領域具有通常知識者而言，將數個元件焊接或螺接成一主體或將數個元件一體成型之技術手段，乃屬該行業之一般慣用技術手段。且一體成型主體或焊接或螺接成型之第二主體或第三主體，其功能均在形成移轉室一部份之空間，即兩者具備之功能相同，故系爭專利與引證案在主體製作方法上有所差異之技術手段（即焊接與螺接），實則為引證案中所 述及之通常知識，是該等差異實為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證案即能「直接置換」者。

（三）、被告抗辯專利不具進步性

我國就進步性(創作性)之規定係規定在專利法第22條第4項、第94條第4項、第110條第4項，所稱「不具進步性」乃係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，為不具進步性。被告在抗辯專利不具進步性時，可提出多項引證資料之組合，係相關之技術領域，而就所屬技術領域中具有通常知識者，會將其所揭露的技術內容組合在一起。獨立項之發具進步性時，其附屬項當然具進步性。獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。智慧財產法院以專利不具進步性為原告敗訴之判決，其案例頗多，

茲介紹兩件較傳奇之案例，第一例是99年度民專上更(一)字第1號判決，以系爭專利申請專利之新式樣與先前技藝（引證案1、2）雖有差異，惟此為發光二極體所屬技藝領域中具有通常知識之人，參酌引證案1、2而可易於思及系爭專利之整體設計，故引證案1、2之組合可證明系爭專利不具創作性為理由，將一審板橋地方法院95年度重智字第3號命被告應連帶給付原告8000萬元之判決廢棄，原告第一審之訴及假執行之聲請亦遭駁回。第二例是臺中地方法院民事判決94年度智字第7號判決，一審認為原告專利不具進步性係原告「自認」，判決謂：「原告復自承「將第二代（倒角機）舊有固定座卸下，於機台斜面上更換組裝為本案之固定座、調整組、切削組等，即為第三代產品，而『任何人亦可以如是改變』。」〔詳見原告94年4月20日準備書狀(一)第7頁〕，換言之，原告自承任何人（不只是熟悉平面銑刀式倒角機製造技術者）均能輕易將第一、二代倒角機改造而完成侵害系爭專利之第三代產品，且更換、組裝「固定座、調整組、切削組」，既然如此輕易即可完成，自亦難認組合未侵害系爭專利之第一、二代舊機台及「固定座、調整組、切削組」即可完成之第三代產品（即依系爭專利實施之物品）與第一、二代產品相較有何顯著之功效增進。該案經上訴二審智慧財產法院，97年度民專上字第17號判決係認為：系爭專利為丁○○所創作，該專利申請權應屬於其所有，因此，上訴人並非系爭專利之專利申請權人，而有專利法第107條第1項第3款之應撤銷原因，該案一、二審理由雖有不同，惟其結論並無不合。

（四）、被告抗辯專利為不可實施或不明確

我國專利法第26條規定說明書之記載事項³¹，發明說明形式上應敘明發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式及圖式簡單說明等；其內容應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該發明的內容，並可據以實施，而發明說明及圖式之內容必須足以支持申請專利範圍中所載申請專利之發明³²。所要求者有三：明確、充分、可據以實施，就此智慧財產法院有幾則案例可供介紹：

1、98年度民專上字第19號判決：「系爭專利申請專利範圍第6項為手段功能用語請求項，但於說明書與圖式中，並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料，且亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容，不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構及材料，故系爭專利申請專利範圍第6項因說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者，有違系爭專利核准時之專利法第71條第3款之規定。」

2、98年度民專上字第36號判決：「依系爭專利申請專利範圍第1項所請求之「接塊」技術特徵為：「一接塊，係裝設在軸承軸向內，『其一端』形成一連接部，『另一端』軸向上則開設一溝槽，溝槽內嵌設有一梢片，藉此以連接部對應傳動軸之插槽嵌設結合者」，故自其文義可

³¹ 專利法第26條：「前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」

³² 同前註「專利審查基準」第2篇第1章第3頁。

知，接塊兩端分別有連接部和溝槽，惟據卷附系爭專利說明書圖式第二圖所示，該圖示所揭露之技術內容為連接部和溝槽在接塊之同一端，顯然與前述申請專利範圍所揭露者不同，且「一接塊，…，『其一端』形成一連接部，『另一端』軸向上則開設一溝槽」之連結關係並無法據以實施，並不能達到預期解決之問題，是系爭專利申請專利範圍因違反上揭專利法第104條第3款等規定而具有應撤銷專利權之原因。」

3、98年度民專訴字第68號判決：「原告所有系爭專利之申請專利範圍因「發明範疇不明確」，因此有應撤銷原因，宜依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，在本案中自為認定系爭專利應屬無效。原告之系爭專利，名稱為「貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品」。該專利之申請專利範圍係由1個獨立項以及3個附屬項所構成，獨立項之內容為「一種貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品，其特徵為一種磊晶片在完成歐姆接觸後以適當粘著材料點附於另一種導電基材上，以達到電極逆轉增加亮度或調整晶粒厚度之功效者，粘著後之晶片可經切割成為晶粒。」可知此專利申請專利範圍包含了「製造過程」以及「產品」，以致無法判斷請求項所指者為物或方法，顯屬上開「專利審查基準」所稱「發明範疇不明確」之例；依專利法第67條第1項第1款以及同法第26條規定，專利專責機關本應依舉發或依職權撤銷其發明專利權。是可依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，在本案中自為認定系爭專利應屬無效。」

七、被告抗辯原告就形式審查之新型專利未提出技術報告

我國於92年修公布之專利法新型專利改採形式審查制³³，捨棄實體要件審查制，由於新型專利是否符合新穎性、進步性並不進行實質審查，新型專利權利內容具有高度不確定性，因而引進新型專利技術報告制度，在專利法第104條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」法條上係規定行使權利「應」提示技術報告，但新型專利權人提起民事訴訟時，技術報告是否必須提出，92年當時專利法修正時就專利法第104條之說明略為：應提示新型技術報告，並非在限制人民之訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。就未提示新型技報告者，實務上之見解有：

1、臺灣臺北地方法院94年度智字第57號判決：原告未取得系爭專利之新型專利技術報告前，無法逕自推論其為所有系爭專利係合於專利要件，故其僅提出起訴前自行台灣經研院經智研究所之鑑定報告，主張被告應侵害其系爭專利，而應負擔損害賠償責任並如聲明第1項所示之排除侵害之行爲，即屬無據。

2、臺灣臺北地方法院94年度智字第28號判決：「原告未能舉證證明被告致昱公司及丁○○於得知經濟部智慧財產局舉發審定認爲系爭新型專利有效之結果後，仍有以販賣等方式侵害系爭新型專利之情形下，自不得認爲被告致

³³ 參專利法第97條至第99條。

昱公司及丁○○就之前進口、販賣如附圖所示三款電腦機殼之行爲，有何侵害原告權利之故意或過失。」臺灣臺南地方法院94年度智字第6號判決：「新型專利權人行使新型專利權時，尚需提示新型專利技術報告進行警告始得爲之，因此，若新型專利權人未提示新型專利技術報告進行警告前，難認侵權行爲人有故意、過失可言。」

3、智慧財產法院在98年度民專訴字第96號，就未提示新型專利技術報告之見解爲：縱使原告雖未向被告提示新型專利技術報告屬實，然亦得依據侵害專利之法律關係對被告提出民事訴訟求償。況系爭新式樣專利業經智慧財產局實質審查，原告自得以系爭新式樣專利權人之地位向被告請求侵害系爭新式樣專利之損害賠償，其與系爭新型專利有間。準此，被告抗辯稱原告未提示新型專利技術報告，被告販賣系爭支架自無故意或過失可言云云。顯不足爲憑。是以智慧財產法院肯定縱未提示新型專利技術報告，亦得提出民事訴訟，但智慧財產法院就未提示新型專利技術報告與故意過失間有無關係，並未明確表示，容由個案審酌認定之。最高法院在96年度台上字第2787號判決謂：「按專利法第一百零四條規定，新型專利權人行使專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告；同法第一百零五條規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定爲無過失。且新型專利權僅就形式審查，並未經實體審查，爲防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，故新型專利權

人行使其權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告，核其意旨，僅係防止新型專利權人濫用之權利，並非謂未提示新型專利技術報告，即不得請求損害賠償。」

八、被告抗辯未落入原告專利範圍

按我國司法機關在民國83年之前在處理有關專利侵害之判斷或鑑定，均係由檢察機關或法院將待鑑定物品移請當時之專利主管機關經濟部中央標準局為鑑定，民國83年專利法修正，當時之專利法第131條規定：「本章之罪，除第一百三十條外，須告訴乃論。專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。未提出前項文件者，其告訴不合法。司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。」基於此規定中央標準局乃訂定「專利侵害鑑定基準」供參考，88年專利主管機關改制為經濟部智慧財產局。智慧財產局93年間以智專字第0931230017-0號函公布上開基準停止適用，智慧財產局修正完成「專利侵害鑑定要點草案」，移請司法院辦理後續相關事宜，並已由臺灣高等法院將此鑑定要點以院信文速字第0930107665號函檢送各法院參考，依該鑑定要點第29頁所定之鑑定流程所示，專利侵害鑑定首先須解釋申請專利範圍，再解析申請專利範圍之技術特徵及解析待鑑定對象之技術內容以判斷是否符合「文義讀取」（基於全要件原則），若待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對鑑定對象是否適用「均等論」，若待鑑定對象不適用「均等論」，則應判斷待鑑

定對象未落入專利權範圍；若待鑑定對象適用「均等論」，且被告主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應再判斷待鑑定對象是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」，若待鑑定對象適用「均等論」，且被告未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。

智慧財產法院有關專利侵害判斷之案例：

（一）解釋申請專利範圍：

1、99年度民專訴字第38號判決：說明書本身並不是定義專利權範圍的依據，定義專利權範圍的根本及唯一的依據是申請專利範圍，因此，雖然專利說明書也可以作為解釋申請專利範圍的參考，但是，基於申請專利範圍才是界定專利權範圍的根本依據，專利說明書的內容並不可讀入申請專利範圍內。而所謂參酌專利說明書來解釋申請專利範圍，應該只是對申請專利範圍中既有的限制條件（文字、用語）加以解釋，而不可以透過或依據專利說明書的內容而增加、減少申請專利範圍所記載的限制條件，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利權範圍。

2、99年度民專上字第26號判決：「按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，專利法第56條第3項定有明文。判斷被控侵權對象是否侵害專利權，首先應依專利說明書所載之申請專利範圍為準，倘申請專利範圍之文字已臻明確時，應以其所載文字在該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請專利時所認知或瞭解支持該文字之通常習慣總括之意義予以解釋，自不得以申請專利範圍所

未記載卻揭示於發明說明及圖式之限制條件讀入申請專利範圍；反之，倘申請專利範圍之文字有不明瞭或疑義時，自得審酌發明說明及圖式用以輔助解釋申請專利範圍中既有之限制條件，亦即依據說明書整體內容及該文字之用法，確定申請專利範圍所載之發明內涵，進而適切地界定專利權範圍。」又謂：「解釋申請專利範圍所使用之證據包括內部證據與外部證據，其內部證據係包括請求項之文字、發明（或新型）說明、圖式及申請歷史檔案，外部證據係指內部證據以外之其他證據，例如：發明（創作）人之其他論文著作、其他專利，相關前案（如追加案之母案、主張優先權之前案），專家證人之見解，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、期刊論文、字典、工具書、教科書等，倘內部證據足使申請專利範圍清楚明確，即無須考慮外部證據。倘內部證據有所不足，始參酌外部證據加以解釋。若內部證據與外部證據對於申請專利範圍之解釋有所衝突或不一致者，以內部證據之適用為優先。」

3、98年度民專訴字第36號判決：按除有特別之限定情形外，不同編號之請求項具有個別獨立之權利範圍，此即「申請專利範圍之請求項差異化原則」(doctrine of claim differentiation)。是以解釋申請專利範圍時，除須判斷該請求項所使用之文字外，並應留意該請求項所無而於其他請求項所使用之文字。查系爭專利申請專利範圍第1項之「光源模組」係以一上位概念方式表達（即「一光源模組，其係設置於該外殼後，該光源模組係用以產生光線照明前方」），其用語並未排除光纖之傳輸方式或是特定之傳輸

方式（下位用語），是以系爭專利申請專利範圍第1項所界定之光源模組，包含設置於該外殼後，用以產生光線照明前方之光纖之傳輸方式以及其他光源方式。系爭專利申請專利範圍第6項為依附於第1項獨立項、第5項附屬項之附屬項，除包含第1項所有之技術特徵之外，進一步限縮界定：「如申請專利範圍第5項所述之影像式插管輔助裝置，其中，該發光元件係選自發光二極體（LED）及有機發光二極體（OLED）之其中之一者。」對光源模組之元件始有特定，基於「申請專利範圍之請求項差異化原則」，申請專利範圍第1項與第6項有所差異，所欲涵蓋的範圍並不相同，至為明確。

4、98年度民專訴字第143號判決：解釋申請專利範圍時僅能就申請專利範圍所載之技術特徵予以解釋，尚不得將說明書所揭露之實施例讀入申請專利範圍，而限縮申請專利範圍。

5、98年度民專上字第47號判決：申請專利範圍一經公告，即具有對外公示之功能及效果，必須客觀解釋之。為使公眾對於申請專利範圍有一致之信賴，解釋申請專利範圍應以前述具有通常知識者之觀點為標準，而非以法官、律師、技術審查官、消費者或第一審所稱之「國人」為標準，才不致於流於主觀判斷。解釋申請專利範圍是以其中所載之文字為核心，探究該新型所屬技術領域中具有通常知識者於申請專利時所認知或瞭解該文字之字面意義(plain meaning)，除非申請人在說明書中已賦予明確的定義，若申請人無明顯意圖賦予該文字其他意義，該文字被推定為具有通常知識者所認知或瞭解的通常習慣意義(ordinary and

accustomed meaning) 。

(二)、全要件原則

依我國專利侵害鑑定要點，我國專利權保護包括文義範圍及均等範圍，欲判斷待鑑定對象有無落入系爭專利之文義範圍或均等範圍，待鑑定對象均需以符合「全要件原則」為前提。所謂「全要件原則」，係指請求項中每一技術特徵完全對應表現（express）在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現（參「專利侵害鑑定要點」第28頁）。符合「文義讀取」或適用「均等論」須先符合「全要件原則」始有成立可能。98年度民專訴字第165號判決：「判斷是否符合全要件原則時，應視被控侵權對象之技術內容是否表現於申請專利範圍之技術特徵，而不以元件數量上之對應為判斷標準，避免因不構成文義侵害（即文義上無法對應表現），即認不符合全要件原則，進而限縮均等侵害之判斷餘地。」98年度民專訴字第126號判決：被告產品保持器第5～9要件未為系爭專利1申請專利範圍第1項文義讀取，故被告產品未落入系爭專利1申請專利範圍第1項文義範圍；再者，按專利侵害鑑定要點第41頁之（四）判斷「均等論」注意事項之1明示：「若待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不適用「均等論」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍」，承上前揭說明，系爭產品1既欠缺系爭專利1申請專利範圍第1項之「延伸平面」技術特徵，即不適用均等論，故系爭產品1未落入系爭專利1申請專利範圍第1項之範圍。98年度民專上易字第10號判決：系爭專利申請專利範圍第1項依其構成要件拆解

成25要件，系爭產品亦對應解析為25要件，二者以全要件原則為文義比對詳如附表一所示。其中系爭專利申請專利範圍第1項構成要件第14、15、21～23要件為系爭產品所無，欠缺可對應之要件，故不合全要件原則，自不符文義讀取，系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第1項之文義範圍；且因全要件分析結果，系爭產品有上開要件欠缺，即無對應於系爭專利申請專利範圍第1項之要件，故勿須進一步作均等論等後續判斷。

(三)、均等論

98年度民專訴字第37號判決：「為避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，藉以規避專利侵權之責，倘被控侵權對象之元件、成分、步驟或其結合關係雖有改變或替換，然對應於申請專利範圍之各該技術特徵均係以實質相同的技術手段(way)，達成實質相同的功能(function)，而產生實質相同的結果(result)時，即構成均等侵害。」又99年度民專上字第9號判決：「解釋權利內涵，本即係法院固有之權限，因此雖然專利法並無相關明文，法院仍得依職權，以各該專利技術之實質精神為基礎，均等地解釋申請專利範圍。然而過度適用均等論，亦會造成專利權範圍之不確定，因此其判斷之重點在於他人置換之產品要件與系爭專利要件相較，對所屬技術領域內之通常知識者而言，於專利技術之評價上，是否無實質差異，而屬手段、功能、結果之實質同一，如無實質差異即具可置換性，則應評價為均等侵權。且在判斷是否均等時，必須就個別申請專利範圍內之全部要件與被控侵權物

物之對等要件為逐一之比對，而非就發明之整體為比對，否則均等之比對將失之過寬，而無異藉法院判決擴大申請專利範圍，有違公眾對專利公示的信賴。」

當然適用「均等論」須先符合「全要件原則」，始有成立可能（專利侵害鑑定要點第40至41頁）。又若待鑑定對象與申請專利範圍之對應技術特徵的「技術手段」、「功能」、「結果」其中之一有實質不同，則不適用「均等論」。均等論」比對應以侵權行為發生時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準做考量（專利侵害鑑定要點第42頁）。

(四)、先前技術阻卻

由於先前技術係專利申請日之前即已存在者，不容許專利權人藉「均等論」擴張而涵括先前技術，因此，「先前技術阻卻」得為「均等論」之阻卻事由。實務上適用先前技術阻卻者如：智慧財產法院97年度民專訴字第32號判決：「就侵權行為發生時，以打氣筒技術領域中具有通常知識者之技術水準而言，系爭產品與先前技術之美國第3592439號專利案整體論之為實質相同，系爭產品可適用先前技術阻卻。從而，系爭產品雖適用均等論，惟亦適用先前技術阻卻，故系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍，而不構成侵權。」惟該案到二審並非以「先前技術阻卻均等」之理由判決被告勝訴，而係以不適用均等論，而為被告勝訴之判決，智慧財產法院98年度民專上易字第14號判決：「系爭專利係欲解決打氣筒夾頭內之風嘴塞因承受氣嘴之抵頂及氣體傳送時之壓迫而變形時，變形之風嘴塞將與外蓋產生摩擦及損壞，而造成漏氣之問題，故系爭專利之風

嘴塞與外蓋、防滑墊座間均留有空隙以供風嘴塞產生膨脹變形，藉由設置防滑墊座於風嘴塞與外蓋間，以降低風嘴塞因膨脹變形與外蓋間因相互滑動摩擦所產生之磨耗。系爭產品雖於風嘴塞與外蓋間設置一頭座，亦具有風嘴塞與外蓋不會直接產生相互摩擦之功能，然其風嘴塞與頭座間並未留有空隙，風嘴塞無法發生膨脹變形，是以系爭產品係利用構件間之緊配使風嘴塞與外蓋間不會因膨脹變形發生相互之滑動摩擦而磨損，其技術手段實質上不同。」

(五)、被告提出禁反言之抗辯

「禁反言」為「申請歷史禁反言」之簡稱，係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已限定或排除之事項。因此，「禁反言」得為「均等論」之阻卻事由。98年度民專訴字第41號判決：「系爭專利之發明特徵主要在於改良習知「在鞋底空氣室周緣一體成型構成上述氣閥之橫向氣孔及縱向切縫」之結構，且尤指改良「第00號及第00號等案」之結構。系爭專利之發明目的既在於改良該一體成型結構之習知技術，並藉由該技術改變而獲得專利權，故該一體成型結構之習知技術與系爭專利之技術特徵對於系爭專利申請權人之主觀意識明顯應屬於不同之技術手段，且非屬系爭專利申請權人所欲請求保護之技術特徵，應屬明確。故該一體成型結構之習知技術特徵應視為專利權人於申請至維護過程中放棄或排除之事項，至為明確。而系爭產品要件編號4之技術特徵亦為習知

「在鞋底空氣室周緣一體成型構成上述氣閥之橫向氣孔及縱向切縫」之結構，事實上該特徵乃係與原告所放棄或排除之第000號之進氣閥技術特徵完全相同，故系爭產品適用「禁反言」原則，即系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第1項之申請專利範圍。」

(六)、申請前已存在於國內之物品

按專利法第57條第1項規定有六種不為專利權效力所及之情形，其中「申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。」為專利權效力所不及者，係實務上較常見之例，如：台灣高等法院台中分院 97年度智上字第2號判決有：「可由上開之採購單、型錄、產品等證物之串連，證明被上訴人早在上訴人申請專利之前有製造、完全對應相同於上訴人專利構造之「鬆緊帶」，依專利法第108條、同法第57條第1項第3款「申請前已存在於國內之物品」之規定，被上訴人所製造之產品不為上訴人專利權效力所及。」另在桃園地方法院94年度智字第17號一案中，法院係認為：被告無法證明系爭專利於原告申請前已經有相同創作已見於刊物或已經被告公開使用，因此，被告並無法證明本件系爭專利產品係在原告申請專利之前即已存在，無從主張專利法第57條第1項第3款規定之適用。此案經上訴智慧財產法院，智慧財產法院以98年度民專上易字第4號將判決廢棄駁回被上訴人一審之訴，智慧財產法院認為：「按專利侵權訴訟中，待鑑定物於適用均等論為判斷後，縱認為落入專利申請範圍中，倘被告主張適用「先前技術阻卻」，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相

同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識之簡單組合，則仍有「先前技術阻卻」之適用。本件上訴人確於被上訴人申請系爭專利前即有生產及銷售系爭商品之事實，已如前述，而依據上訴人於舉發程序中所提出之證據資料，其於系爭專利申請前所生產銷售之脊椎保護坐墊產品，與其目前所生產之型號PE806之脊椎保護坐墊產品相同，足見上訴人僅係依據系爭專利申請前之技術從事系爭產品之生產，是以，縱認為上訴人系爭產品落入被上訴人系爭專利申請範圍，惟因上訴人系爭產品乃係使用先前技術，自得據此主張先前技術阻卻，而不構成侵權行為。」

九、被告抗辯沒有故意或過失

最高法院在94年度台上字第1340號判決即提出「專利法第五十六條規定，物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。旨在保障專利權人之智慧財產權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依修正前民法第一百八十四條第二項之規定，即應推定其有過失。」96年度台上字第2787號判決亦同此見解³⁴，但最高法院93年度台上字第2292號判決認為：「修正前專利法第八十八條第一項（即現行法第八十四條第一項）前段規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害」，其性質為侵權行為損

³⁴ 96年台上字第2787號判決：「專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制訂（專利法第一條參照），自屬保護他人之法律，如有侵害專利權者，致專利權人受有損害，依民法第一百八十四條第二項規定，除證明其行為無過失外，即應負賠償責任。」

害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。原審為相反之認定，認侵害專利權之損害賠償，不以行為人有故意或過失為成立要件，就上訴人侵害被上訴人之專利權究竟有無故意或過失未予調查審認，遽為上訴人不利之判決，自有未合。」按專利侵害之損害賠償請求權其本質仍屬侵權行為，因而就民法第184條第1項所規定行為人須具有故意或過失之要件，自應符合，是以最高法院93年度台上字第2292號判決應較可採，智慧財產法院就此之見解如99年度民專訴字第30號判決：「按侵害專利權亦屬侵權行為之一種，以因故意或過失不法侵害他人之專利權致生損害者，始得請求損害賠償（最高法院93年度台上字第2292號、95年度台上字第1177號判決意旨及司法院98年度智慧財產法律座談會法律問題第13、14號決議參照）。從而侵權人如為無故意或過失之抗辯，專利權人應負舉證證明侵權人有故意或過失之責，如不能證明侵權人具有故意或過失，即不得請求其負損害賠償責任。．．．依證人丁○○庭提之「第一次開行動商店就賺錢」書（外放本院證物袋），係翻譯自日本著作，其中封面及內頁所載之數種餐車車頭與原告系爭V字型車頭新式樣極為相似，該書第6頁所載之1966年福斯T2車款之車頭設計與系爭車頭新式樣均呈相同之V字型設計，足見早於1966年（即民國55年）即有與系爭車頭新式樣相同之車頭設計面世，本件被告雖未抗辯系爭新式樣專利不具新穎性而不得對被告主張權利，惟被告抗辯該書上之福斯車型已經流行了很多年，市場上很多家在作等情，應屬信而有徵，從而被告辯稱其因此認為上揭

車頭應無專利權，並無侵權故意或過失等語，應堪採信。」99年度民專訴字第85號亦此見解³⁵。98年度民專上字第54號亦提出相同見解³⁶附帶說明者乃專利權人或專屬被授權人提出排除侵害之訴訟者，侵害防止與排除侵害請求權，並不以侵權人有故意或過失為必要。³⁷

十、被告抗辯原告未標示專利號數，不得請求損害賠償

按專利法第79條規定：「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」專利權人僅打上PAT字樣者，是否符合該條之規定，智慧財產法院97年度民專訴字第47號判決：「原告雖主張產品本身有打上「PAT」字樣，並舉訴外人鉅鑫工業社於98年1月6日出具之證明書為證（原證9號）。惟該證明書係私文書，被告否認其為真正，依民事訴訟法第357條規定應由舉證人即原告證明其為真正，原告並未舉證證

³⁵ 智慧財產法院99年度民專訴字第85號判決：「按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，專利法第84條第1項前段定有明文。又因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第184條第1項前段亦有明文。準此，專利法第84條第1項前段之損害賠償規定，應結合民法第184條第1項前段規定，採取過失責任主義，故原告應就被告有侵害系爭專利之故意負舉證之責。」

³⁶ 98年度民專上字第54號判決：按新型專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第108條準用同法第84條第1項定有明文。該條文雖未規定對專利權受侵害請求損害賠償之主觀要件，惟關於損害賠償之債，係為填補權利人因侵權事實所生之財產上或非財產上損害，在調和個人自由及社會安全之基本價值下，則採有責主義，以有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意或過失，即無賠償可言，且民法第184條第1項規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」，是以現行專利法未明文規定侵害專利權之損害賠償，毋須論侵害人主觀要件之情形下，專利權受侵害應與其他權利受侵害等同觀之，故須侵害人有故意或過失，專利權人始得對其請求負損害賠償責任。

³⁷ 前揭專利法逐條釋義第186、187頁。

明其為真正，已非適格之證據。況且，該證明書稱從91年5月1日起承製沖床模具及P A T字模云云，惟查原告系爭專利係於91年9月3日始提出專利申請（92年5月21日獲准專利並公告，見本院卷22、58頁專利公報），訴外人鉅鑫工業社如何得早於專利申請前8個月即製造P A T字模，並打在產品上？是該證明書所稱內容亦非實在。再者，P A T字模亦非上揭法條規定之「標示專利證書號數」，亦非所有人均能知悉「P A T」代表何意義，難認打上P A T字樣即為標示專利證書號數。．．．原告並未能證明在專利物品或其包裝上標示系爭專利證書號數，亦未能證明被告明知或有事實足證其可得而知為專利物品，自不得請求被告賠償損害。」又不問新型專利權人或其被授權人是否在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，倘侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物者，即得向侵害人請求損害賠償³⁸。

十一、被告抗辯損害賠償請求權罹於時效

美商瑟蘭斯國際股份有限公司（Celanese International Corporation）以我國發明專利第27572號「由甲醇與一氧化碳製造醋酸之方法」在高雄地方法院對中國石油化學工業開發股份有限公司提出專利侵權訴訟，一審及二審被告均敗訴應賠償二千三百多萬元，該案經上訴三審最高法院99年度台上字第387號判決：

「按民法第一百九十七條第一項規定：因侵權行為所生

³⁸ 參智慧財產法院98年度民專上字第54號判決。

之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。該條項所稱自請求權人知有損害時起，於因債權讓與而取得損害賠償請求權之情形，其知悉與否，應以原請求權人主觀認知侵權行為而實際知悉損害賠償義務人時起算。本件被上訴人於八十七年五月二十二日自HCCo. 受讓取得系爭專利權及損害賠償請求權，為原審認定之事實，則被上訴人之侵權行為損害賠償請求權是否逾二年時效期間，自應依被上訴人之前手即HCCo. 主觀之認知而決定，而非依被上訴人之認知以為判斷，原判決以被上訴人認知作為判斷之依據，自有可議。」該案經最高法院發交智慧財產法院，智慧財產法院以99年度民專上更(一)字第9號判決：「上訴人抗辯系爭損害賠償請求權已罹於二年或十年時效，其拒絕給付為可採，被上訴人已不得再向上訴人請求損害賠償。原審不查，遽依75年12月24日修正之專利法第82條第1項第2款判命上訴人給付23,823,150元及法定遲延利息，並准供擔保為假執行宣告，即有未洽。」又按連續性之侵權行為，有關時效之計算，智慧財產法院於98年度民專訴字第152號有：「民法第197條第1項所稱「自請求權人知有損害時起」之主觀「知」的條件，如係一次之加害行為，致他人於損害後尚不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分（質之累積），或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度呈現底定（損害顯在化）或不法侵害之行為終了時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生（加害之持續不斷），致加害之結果（損害）持續不斷，若各該不法侵害行為及損害結果係現

實各自獨立存在，並可相互區別（量之分割）者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點，始符合民法第197條第1項規定之趣旨，且不失該條為兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的（94年度台上字第148號民事判決要旨參照）。本件原告所受之損害結果係各自獨立存在，並無不得互相區別之情形存在，故縱如原告所主張因被告持續利用系爭新型專利，惟原告所主張之上開事實，均係一次性損害，僅損害狀態之繼續，非侵權行為繼續發生，故原告此部分主張亦不足採。」另若前所出之專利侵權產品，因瑕疵而退貨維修，經維修後再重新再出口者，則該出口行為係屬再次起意使用系爭專利，最高法院在98年度台上字第865號判決即認為賠償請求權並未罹於時效。³⁹

十二、結語

如上分析在專利侵權訴訟之實務上，被告可以用為答辯之理由不少，但偶有發現被告係以實施自己之專利權做為不侵害原告專利之答辯理由，惟按專利侵害鑑定要點所揭櫫之「專利侵害之定義」係謂：「專利權係授予專利權

³⁹ 最高法院在98年度台上字第865號判決：「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，專利法第一百零六條第一項定有明文。查被上訴人自九十年五月起至九十年十月間出口系爭水槍數量為九萬六千八百四十五件，係其於九十年五月一日起至九十年九月十四日止，遭退貨之九萬六千八百四十五件經其維修後再出口，亦為原審所認定。果爾，上開所謂不良品既經買主退貨與被上訴人，已在上訴人於九十年三月八日提出違反專利法刑事告訴並會同警方實施搜索扣押之後，應知其所製造遭退貨之系爭水槍已侵害系爭專利權。則其維修系爭水槍並重新再出口，似屬再次起意使用系爭專利。若此情事，依前揭規定，此行為可否謂未侵害系爭專利權，即不無再研求之餘地。原審未注意及此，徒以退貨物品原先之製造及銷售行為至遲亦在九十年二月間為由，遽認上訴人該賠償請求權已罹於時效，而為不利於上訴人之論斷，亦屬可議。」

人在法律規定的有效期限內，享有法律所賦予之排他性效力之權利，除法律另有規定外，得排除他人未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品(或該新式樣專利及近似新式樣物品)或使用其專利方法之行為，否則即侵害專利權。是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為要約、販賣、使用或進口之『物品』或其使用之『方法』是否落入系爭專利之專利權範圍。」。訟爭產品是否係實施上訴人之專利與認定訟爭產品是否侵害被上訴人之專利，乃兩回事，二者並不相干。專利侵權之訴訟被告以實施自己之專利權做為不侵害原告專利之答辯詞，亦屬無稽。又被告面臨訴訟中損害賠償額之計算時，應認識就產品之「成本」及「必要費用」負有舉證責任⁴⁰。又在專利侵權訴訟實務上亦有原告訴請判決被告刊登道歉啟事之案例，如智慧財產法院98年度民專訴字第1號曾即判決被告應將如附表一所示之道歉啟事，以十六號字體及高十二公分、寬十五公分之版面，於該公司之網站（<http://www.5thele.com/sitebuilder/>）首頁刊登拾日；及將如附表二所示之道歉啟事，以十六號字體及高十八公分、寬五公分之版面於中國時報、聯合報、自由時報、工商時報全國版面之首頁刊登壹日。其判決理由係認為：本院審酌被告分別在國內大賣場及網路上販售系爭侵害原告專利權商品，對原告名譽非無造成損害，已如前述，而有關於商譽損害賠償部分，固然業經本院判決被告應賠償原告40萬元，惟因

⁴⁰ 民法第195條第1項：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」

本件原告商譽受損部分，其所產生之影響，在於消費者因系爭侵害原告專利權之產品所產生之對原告公司負面印象，將延續至未來，而此等負面印象之產生，係因渠等於網路上及大賣場中購得被告所生產銷售之侵害原告專利權之仿冒商品所致，是為降低或終止此等負面印象之延續，自有於上開場合公開宣示之必要，是本院認原告此部分請求，亦屬有據，應予准許。本人以為：專利法第89條係規定：「被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔。」因而原告訴請被告刊登一部或全部之判決書，依法尚有依據，但若訴請刊登道歉啓事者，原告請求權之基礎為何？若原告是依民法第195條第1項⁴¹為回復名譽之適當處分之請求者，則專利權本質上為財產權並無人格性⁴²，侵害專利權為何是「不法侵害其他人格法益而情節重大者」？判決之理由似尚欠允洽。

⁴¹ 民法第195條第1項：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」

⁴² 專利法第7條第4項所規定發明人或創作人之姓名表示權尚有人格之性質。

「專利侵權損害賠償及訴訟」 修正之介紹

蔣文正

一、前言：

本次專利法修正，就專利侵權損害賠償及訴訟部分，於公聽會時曾有三個議題為討論：議題一：於專利法中是否明定專利侵權行為主觀要件。議題二：是否於專利法中引進美、日、歐盟等國專利間接侵權之規定？議題三：於專利法中增訂以「合理權利金」作為損害賠償方法之必要性？而依據目前專利法之草案大綱，在專利侵權損害賠償及訴訟部分，僅明定「損害賠償」須以行為人主觀上有故意或過失為必要，並增訂得以合理權利金作為損害賠償計算方式，而關於間接侵權部分，此次修法並不納入。

二、就專利侵權損害賠償及訴訟部分之修正大綱：其內容略有：「統整司法實務上於專利侵權訴訟案中，適用專利法見解不一致之情形，明定「損害賠償」須以行為人主觀上有故意或過失為必要。另為適度免除專利權人舉證其損害數額之負擔，增訂得以合理權利金作為損害賠償計算方式，設定法律上合理補償之底限。（草案第98條及第99條）」茲分述如次：

（一）、專利侵權之主觀要件，是否須具備故意或過失之要件？

有關專利侵權訴訟請求損害賠償，因專利侵權也是民法所規定之侵權行為，專利法並無特別除外之規定，因而應適

用民法之規定，亦須加害人有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，本來在實務運作上及學理上採過失責任原則，並無爭議，惟最高法院94年間曾以專利是保護他人之法律，因而依修正前民法第一百八十四條第二項之規定，推定加害人有過失，94年台上字第1340號民事裁判謂：「又按專利法第五十六條規定，物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。旨在保障專利權人之智慧財產權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依修正前民法第一百八十四條第二項之規定，即應推定其有過失。」同此旨意，臺灣高等法院臺中分院96年度智上易字第10號民事判決亦謂：「又按民法第184條第2項前段明定：『違反保護他人法律，致生損害於他人者，負損害賠償責任』，即本條項侵權行為之類型於行為人違反保護他人法律時，即推定存有過失。次按依專利法第106條第1項規定，新型專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、販賣之權利，旨在保護新型專利權人之智慧財產權，自屬上開民法第184條第2項保護他人之法律，是行為人倘若已侵害專利權人之專利權，自應由侵權人證明其行為無過失。經查本件曹瑞吉所製造之系爭「實心木門」產品，既已侵害甲○○系爭新型專利權，且曹瑞吉自95年1月5日起即知悉系爭專利權，如前所述，則自該日起，推定瑞吉有過失無誤。」是以掀起「專利法是保護他人法律」之波瀾，雖有此一波瀾，然實務界不久仍回歸到「過失責任原則」之軌道上運作，而無太多之爭議，如最近100年8月間智慧財產

上更(一)字第10號判決：「按專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第108條準用同法第84條第1項定有明文。上開條文雖未規定對專利權受侵害請求損害賠償之主觀要件，惟基於專利侵害亦屬侵權行為，而侵權行為損害賠償之債，係為填補權利人因侵權行為所生財產上或非財產上之損害，在調和個人自由及社會安全之基本價值下，係採過失責任主義為原則，亦即以加害人有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意或過失，即無賠償可言。故在現行專利法未明文排除過失原則之情形下，加害人須有故意或過失，專利權人始得對其請求損害賠償。又所謂過失係指能預見或避免損害之發生而未注意，致使損害發生；至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應就個案事實，視兩造個別之營業項目營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反，即有無預見或避免損害發生之過失。」本次修法草案在第98條第2項特別明定：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」其修正理由為：專利侵權之民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為「損害賠償」類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必

要；另一者是「除去、防止侵害」類型，即現行條文第一項後段所定之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭議。」有關專利侵權之侵害排除或防止請求，其性質上類似物上請求權，其實在學理上及實務上亦無爭議，修正理由時將之說清楚講明白亦無妨。惟須注意九十九年度台上字第324號判決：「於專利權人並無容忍義務之情形下，始賦與其專有排除之權利。解釋上即須以侵害已現實發生，且繼續存在為行使排除權利之前提，如為過去之侵害，應屬損害賠償之問題。」

(二)、有關專利法中增訂以「合理權利金」作為損害賠償方法：

在實務上運作上，依辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2項規定：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。」如智慧財產法院99年度民專訴字第66號判決：「『當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。』，民事訴訟法第222條第2項定有明文，『於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依

原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考』，辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2項亦定有明文。是以倘法院依當事人所提出之資料，仍無從依專利法第85條第1項計算專利權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第222條第2項規定，審酌侵害人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，核定損害賠償之數額，俾以適當填補專利權人所受損害。」因而以給付之權利金或授權費用，作為核定核定專利侵權損害賠償之基礎，法理上係有其依據，且已為裁判實務所採行，本次修法第99條第三款增訂：「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。」增訂理由為：「由於專利權之無體性，侵害人未得專利權人同意而實施專利之同時，專利權人仍得向其他第三人授權，並取得授權金而持續使用該專利。因此，依傳統民法上損害賠償之概念，專利權人於訴訟中須舉證證明，倘無侵權行為人之行為，專利權人得在市場上取得更高額之授權金，或舉證證明專利權人確因侵權行為而致專利權人無法於市場上將其專利授權予第三人，如此專利權人該部分之損失始得依民法損害賠償之法理被當作專利權人所失利益之一部。因此，專利權人依第一款規定請求損害賠償額時，常遭遇舉證上之困難。爰參照美國專利法第二百八十四條、日本特許法第一百零二條及大陸地區專利法第六十五條之規定，明定以合理權利金

作為損害賠償方法之規定，就專利權人之損害，設立一個法律上合理之補償方式，以適度免除權利人舉證責任之負擔。」但重點在於「相當之權利金」，法院如何酌斟？揆諸不動產（土地或房屋）均有繳稅資料可稽其價值，甚或有不動產鑑價師可供鑑價參酌，但我國專利權之鑑價制度，並不完備，政府是否需要推動相關之配套措施，「相當之權利金」，在司法實務上才能真正落實。又現行條文第二項有關請求業務上信譽之損失刪除之，其理由為：發明專利權人之業務上信譽受損時，依據民法第一百九十五條第一項規定，得請求賠償相當之金額或其他回復名譽之適當處分。由於法人無精神上痛苦可言，因此司法實務上均認其名譽遭受損害時，登報道歉已足回復其名譽，不得請求慰撫金。因此，對於發明專利權人之業務上信譽因侵害而致減損時，再於專利法中明定得另請求賠償相當金額，於專利權人為法人時，恐有別於我國民法損害賠償體制。爰將本項規定刪除，回歸我國民法侵權行為體系規定適用之。」損毀他人傳家之古董或至愛之寵物，所有權人雖傷心欲絕，依法仍不得主張人格權之侵害，而請求回復名譽或請求慰撫金。專利權本質上純為財產權，而與著作權尚有著作人格權不同，專利權並無人格權之特質（更何況專利權人並非一定為創作人），為何侵害專利權會導致專利權人之人格權受到貶損？法理上究係如何導論推出？

（三）、間接侵權立法之取捨

本來在97年版專利法修正草稿中增訂第84條之1：「明知有害於發明專利權人之權利而為販賣之要約或販賣實施該發明專利不可或缺之物者，視為侵害該發明專利權。但所

為販賣之要約或販賣之物屬一般交易通常可得者，不在此限。」當初智慧局提出「間接侵權」立法之原因，略為：

1、在我國現行法制下，由於就專利侵權之認定是採取「全要件說」，而民法共同侵權行為之損害賠償責任又以從屬於直接侵權行為之發生為必要。因此，就該等專利侵權前階段之準備行為（指未充足「全要件」僅達「essential element」者）並未賦予權利人有提前阻止其發生的權利。

2、在美、日、韓及歐盟等國亦有就此等造成直接侵權可能性極高之預備或幫助侵害專利權之行為，一併於專利法中明定屬間接侵害（contributory /indirect infringement）發明專利權之行為，而須負損害賠償責任。且各國專利法有關間接侵權規定之內容觀之，雖各國之規定並非一致，惟於客觀要件上，已從行為態樣（如銷售、出租等）、行為標的（如需為該發明重要且不可或缺的物品）及主觀要件（如需為明知）等，對間接侵權可責之範圍加以限縮。如此應可使幫助及教唆侵權之型態較為明確，亦可免動輒得咎之嫌。

智慧局經召開二場公聽會，並於98年5月間與從事司法審判的各級法院法官舉行座談後，因各界均有聲音反映「間接侵權」立法之衝擊性不小，如97年10月31日公聽會中智慧財產法院汪漢卿法官即表示：「草案內容中有太多的不確定法律概念，適用上會有困難，可能連法院中的技術審查官都無法認定何為不可或缺的。而所謂一般交易的市場為何，也是不確定的，在法律的適用上會產生困難。另外，如此立法似乎擴張專利權至原專利權不保護的範

圍。在直接侵權時，尚有全要件及均等論之適用，反而在間接侵權時，只要是不可或缺就可以了，是否有輕重失衡。」當日智慧局之回應為：「參考其他國家的情況，間接侵權的案件其實是很少的。爲了提供專利權人更周延的保護而作如此的規定，但並不是將間接侵權作無限的擴大。」而後智慧局評估對我國產業發展以及整體法制環境之影響後，決定將不納入本次專利法修正草案中，其理由爲：「考量智慧財產法院甫成立，且我國產業型態正值轉型階段，爲免制度導入初期適用上的疑慮而致權利濫用或濫訴之情況，由智慧財產法院累積更多實務案例後，再行評估立法之必要性更爲適宜，爰決定本次專利法修正草案不納入間接侵權制度。惟將間接侵權之規定納入專利法中明確規範已是多數國家的立法趨勢，對於以產品出口導向爲主之我國產業，更是應加以注意之重要命題，希望藉由本次專利法修正將此議題提出之機會，提醒大家對於各國涉及專利間接侵權相關規定之注意。」

三、其他修法之要點：

1、第98條第3項對於侵害專利權之物或從事侵害行爲之原料器具請求銷毀，應爲「排除、防止侵害」請求類型之一，爰明定僅於有爲「排除、防止侵害」請求之請求時，始得爲此等請求。

2、現行法有第85條第3項有關「酌定損害額以上之賠償」，因懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國一般民事損害賠償係採損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國一

般民事損害賠償之體制。

3、有關專利物品標示之問題，因考量部分類型之專利物因體積過小、散裝出售或性質特殊，不適宜於專利物本身或其包裝爲標示者，例如晶片專利，要求其在專利物或其包裝上標示專利證書號數，顯有窒礙難行之處；又如施工方法專利，實際上無法在物或其包裝上標示。爰參考美國專利法第二八七條及英國專利法第六十二條第一項之規定，修正專利標示之方式以於專利物上標示爲原則，不能於物上標示時，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之。若未附加標示者，於請求損害賠償時，則負有舉證證明侵害人明知或可得而知爲專利物之責任。又如未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知爲專利物。

4、現行法第86條有關「假扣押」之規定，於民事訴訟法中已有明確之規定，爲免重複規定造成法律適用上之疑義，故刪除之。

5、有關現行法第89條登載判決書之規定，因有關被侵害人聲請將判決書全部或一部登報一事，訴訟實務上，原告起訴時，即得依民法第一百九十五條第一項後段「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分」之規定，在訴之聲明中一併請求法院判決命行爲人登報以爲填補損害，本條應無重複規定之必要，爰予刪除，回歸民法相關規定。但專利法若無特別規定，則回歸到民法之體系中，一樣會面對「爲何侵害專利權會導致專利權人之人格權受到貶損？法理上究係如何導論推出？」之疑慮，倒不妨比照著作權法第89條、公平交易法第34條、積體電路電路布局保護法第32條

之規定為修正，而不應將現行法第89條整個法條給刪除掉。

專利法「強制授權」修正之介紹

蔣文正

一、我國准許強制授權之案例

現行專利法使用「特許實施」一詞，「特許實施」即一般稱為「強制授權」。「特許實施」乃非出於專利權人之意願，由專利專責機關經申請而基於法律規定，強制專利權人為專利授權，專利權人雖非自願允許，惟經特許實施之人應支付補償金予專利權人，「特許實施」係有償許可之制度。現行法「特許實施」之事由，規定在第76條及第78條，無論是第76條或第78條之事由，均須經申請，而申請特許實施之原因有五種情形：1、因應國家緊急狀況。2、增進公益之非營利使用。3、申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者。4、專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者。5、再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人，就交互授權實施無法達成協議者。我國專利專責機關經濟部智慧財產局(下稱「智慧局」)依現行專利法第76條之規定，曾經准許「特許實施」之案例如：

1、智慧局在2004年7間曾作成准予國碩公司特許實施飛利浦公司五項專利權，其源於荷蘭商飛利浦公司專利授權之權利金係採固定金額方式計算，惟當光碟片之市價大幅下跌時，飛利浦仍堅持向製造商國碩公司收取每片光碟片美金六分之權利金，國碩公司無法同意，雙方經過一年多洽談，

仍無法達成協議。國碩公司乃依專利法規定向智慧局申請「特許實施」。智慧局針對國碩公司之申請特許實施案，作成准許特許實施之審定，實施期間係自核准實施之日起至各該五項專利權期間屆滿為止，但其實施應以供應我國國內市場所需為主。荷蘭商飛利浦公司不服審定，經訴願後提行政訴訟，台北高等行政法院於97年3月13日以95年度訴字第2783號判決撤銷原處分及訴願決定，行政法院就何謂「合理之商業條件」要件，認為不能僅憑權利金計算方式為據，而應參佐其他因素而為綜合判斷。荷蘭商飛利浦公司就我國特許實施之審定，又依循歐盟「排除第三國貿易障礙之法規及程序」向歐盟申訴，歐盟乃援引其貿易障礙調查規則（Trade Barriers Regulation）進行調查，歐盟並於96年5月間派員至我國就相關程序及法規之內容進行瞭解，並要求我國在二個月內採取積極的行動，修改專利法及撤銷特許實施處分，否則將建請歐盟執委會全體委員會決議訴諸WTO爭端解決程序。前揭台北高等行政法院作成「撤銷原處分」之判決後，智慧局復行審查國碩公司申請特許實施之案件，在智慧局完成審查前，國碩公司即主動撤回其申請，而且飛利浦公司就智慧局96年5月31日廢止特許實施之處分，就其向經濟部提起訴願案部分，飛利浦公司也主動撤回訴願。因而該特許實施案件之相關爭議，即因申請人主動撤回而順利落幕。

2、行政院衛生署94年10月間因禽流感極可能於台灣乃至世界各國爆發大流行，對我國人民生命、健康造成嚴重威脅，而依據世界衛生組織研究，克流感為對H5N1病毒感染

治療與預防功效之有效成分，有助降低禽流感罹病率與死亡率，惟市場上唯一可供應克流感之羅氏大藥廠，其供應量嚴重不及有防疫安全存量之問題。為有效控制可能疫情，保護我國人民之生命安全，有必要申請特許實施我國已獲准專利之藥物「克流感」專利，以自行生產克流感。乃於94年10月31日依據專利法第76條之規定，以「國家緊急情況」為由，對於美商吉李德公司所有第129988號專利權（即克流感主要成分「Oseltamivir」的合成法及治療用途），向經濟部智慧財產局提出專利特許實施申請。經濟部智慧財產局審查申請案時，曾邀集雙方當事人行政院衛生署、專利權人吉李德科學股份有限公司、本件專利權專屬被授權人羅氏大藥廠，以及由藥物、公共衛生、傳染病、專利法及國際貿易法等領域之專家學者七人所組成之諮詢委員會，進行審查會議。智慧局於2005年11月25日，有條件許可克流感專利強制授權案，本件是我國史上第一件與醫藥品相關之專利強制授權案。智慧局作成有條件之特許實施，主要內容包括：「特許實施之期限至2007年12月31日止，並以國內防疫所需為限；特許實施之藥品應俟衛生署向羅氏藥廠所購得之克流感或其原料藥供應不足防疫所需時，方得使用該特許實施所製造之藥品；如期間雙方達成授權協議時，本特許實施得予以廢止；另盼雙方儘速就補償金問題進行協商。」惟生產克流感的羅氏(Roche)藥廠認為不需要強制授權，其可供應台灣所需克流感之數量。本件許可克流感專利強制授權案，需探討者乃為防止或預防日後可能發生之禽流感傳染病屬於公共衛生

問題，是否符合現行專利法第76條中「國家緊急情況」特許實施之事由？尚有討論空間。

二、WTO杜哈部長會議及WTO總理事會之議決：

由於愛滋藥品在低度開發國家，缺乏生產藥品能力，急需廉價藥品之進口，以解決其人民藥品治療之問題，因TRIPS相關強制授權規定，強制授權所生產之產品，以國內使用為限，不能出口，基於人道考量，2001年11月14日WTO在卡達杜哈舉行之部長會議上通過《關於〈TRIPS協定〉與公共健康的宣言》(WT/MIN(01)/DEC/2)，就開發中WTO之成員，得以強制授權解決公共健康問題之權利，達成放寬強制授權專利醫藥品進出口之限制。2003年8月30日WTO總理事會通過《關於執行杜哈〈關於〈TRIPS協定〉與公共健康之宣言〉第6段決定》(WT/L/540)之決議，允許經強制授權製造之學名藥可以出口到缺乏生產藥品能力之國家。

三、強制授權之修法

(一)、強制授權之修法大綱：

現行專利法中有關特許實施之相關規定，智慧局為配合前揭WTO杜哈部長宣言及總理事會2003年決議之相關新增條文，於本次專利法修正時納入，本次專利法修法就強制授權之修正大綱略有：

1、修正強制授權規定，除將「特許實施」之用語修正為「強制授權」外，並區分強制授權之事由，規範適用不同之處理程序。因此，在面臨國家緊急危難或其他重大緊急情

要用藥時，專利專責機關即應依緊急命令或需用專利權之中央目的事業主管機關之通知而強制授權所需用之專利權。至於外界所關注，有關「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」作為得特許實施之事由之適當性部分，經再研析參考國際規範與各界意見後，將當事人間無法協議授權由強制授權之事由，改為先置程序，並明定須與公益之非營利使用、再發明等事由連結，以作為強制授權之依據。（草案第89條至第91條）

2、配合世界貿易組織杜哈部長宣言以及總理事會之決議，為協助開發中國家及低度開發國家取得治療愛滋病、肺結核、瘧疾及其他重大傳染病之專利醫藥品，以解決其國內公共衛生問題，增訂強制授權規定，使我國有能力製造相關藥品之學名藥廠商，得透過此機制，將該等藥品出口供需要之國家使用，以善盡我國對國際社會責任。（草案第92條及第93條）

(二)、修正後條文內容

1、第89條：「為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知，強制授權所需專利權，並儘速通知專利權人。有下列情事之一，而有強制授權之必要者，專利專責機關得依申請強制授權：一、增進公益之非營利實施。二、發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。三、品種權人利用品種權必須實施他人之生物技術專利，且較該專利具相當經濟意義之重要技術改良。四、專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經

法院判決或行政院公平交易委員會處分。就半導體技術專利申請強制授權者，以有前項第一款或第四款之情事者為限。專利權經依第二項第一款至第三款規定申請強制授權者，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限。專利權經依第二項第二款或第三款規定申請強制授權者，其專利權人得提出合理條件，請求就申請人之專利權或品種權強制授權。」

修正理由說明：

依現行專法第76條「特許實施」者，均須依申請之程序為之，修法則區分成兩種情況適用不同之處理程序，分成：因政府使用而強制授權及一般申請之強制授權。

(1)、有關「政府使用而強制授權」：

如遇國家緊急危難或其他重大緊急情況時，專利專責機關應依緊急命令或需用專利權之中央目的事業主管機關之通知而強制授權所需用之專利權，對於「國家緊急危難或其他重大緊急情況」之要件不再作實質之認定，而悉依緊急命令及需用專利權機關之中央目的事業主管之通知，專利專責機關並應於強制授權後，儘速通知專利權人。緊急命令之發布程序於我國憲法第43條及憲法增修條文第2條、第4條有明文規定。

(2)、一般申請之強制授權

A：專利法草案第89條第2項第1款明定：得為增進公益之非營利實施而申請強制授權。即為現行條文第1項中相關規定之移列。惟現行條文所定之「使用」係採廣義之概念，即包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為，爰配合修正條文第五十八條第二項及第三項規

定，並參考日本特許法第九十三條、韓國專利法第一百零七條、澳洲專利法第一百六十三條等各國強制授權之規定，將「使用」修正為「實施」，以資明確。

B：專利法草案第89條第2項第2款將現行條文第78條關於再發明專利得申請強制授權之規定，移列於此併同規定。依據與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)第三十一條第(1)款規定，申請在後之專利權得請求強制授權在前之專利權者，須符合三要件：1.在後之專利於實施時將不可避免侵害在其之前申請之專利權；2.在後之專利較在其前申請之專利用具相當經濟意義之重要技術改良；3.在前之專利權人不同意授權予在後之專利權人。現行條文第78條第4項有關「再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。」原發明則依草案同法條第5項之規定就再發明申請特許實施。

C：專利法草案第89條第2項第3款增訂專利權與品種權強制授權之規定。相關之生物技術同時受到專利權及品種權保護，且專利權與品種權分屬不同人時，植物品種權人為利用品種權必須實施他人之生物技術專利者，若該品種較該植物專利具相當經濟意義之重要技術改良者，品種權人得申請強制授權。爰參考98/44/EC第十二條及歐盟各國立法例明定之。其中「生物技術專利」，係指品種權可能涉及DNA片段、基因、質體、載體或生物技術相關方法等專利標的。至於專利權人為實施專利權必須實施他人品種權時，應依植物品種及種苗法規定處理之。

D：專利法草案第89條第2項第4款為現行條文第76條第2項修正後移列。首先就「經法院判決或行政院公平交易委員會處分」是否須俟確定？現行條文第76條第2項有「確定」二字，按與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)第三十一條第(k)款規定，以強制授權作為救濟反競爭之情況，僅須經司法或行政程序認定具反競爭性即為已足，並無須該程序確定之規定；且依我國法制，若須待法院判決確定或行政院公平交易委員會處分確定，可能須耗費相當時日，屆時恐已無需以強制授權救濟之必要，此次修法將「確定」二字刪除。另外有關「專利權濫用與強制授權」，於公聽會時，有不少與會人士主張係屬兩回事。再者修法時曾有是否應刪除「不公平競爭」僅列「限制競爭之情事」之議題？亦有討論，惟專利法草案第89條第2項第4款仍維持限制競爭或不公平競爭之情事，當然仍須具備「有強制授權之必要時」之前提，始得准其強制授權之申請。又當初智慧局在專利法修正時曾有意將強制授權之權責賦予公平交易委員會之插曲。當有限制競爭或不公平競爭之情事時，公平交易委員會可為處罰及考量是否為強制授權之處分，但公平交易委員會表示，雖贊成刪除「確定」二字，但在審理不公平競爭案件時，公平交易委員會並不想以強制授權作為糾正之工具，強制授權應不屬公平交易委員會之職掌範圍。

E、依智慧財產權協定(TRIPS)第三十一條第(c)款：「就半導體技術專利強制授權者，應以非營利之公共使用，或作為經司法或行政程序認定為反競爭行為之救濟為限。」乃將現行條文第76條第1項但書修正後移列為專利法草案第89條第3項之規定。

F、有關「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」原為現行條文第76條第1項所定得作為強制授權之事由之一，惟衡量我國實務運作之情況，如前揭國碩之光碟片案件，因易與反競爭之強制授權產生解釋及適用上之重疊，因而在增進公益之非營利實施、再發明及品種強制授權之規定上，均須以「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」為限，以免有弱化專利法所賦予專利權人排他專屬權。

G、依TRIPS第三十一條第(1)款第二目之規定：「第一專利所有權人應有權在合理條件下，以交互授權之方式，使用第二專利權」。再發明及品種強制授權之規定，爰明定專利權經依第二項第二款或第三款規定申請強制授權者，該專利權人得提出合理條件，請求就申請人之專利權或品種權強制授權，實乃具交互授權之本質。

2、第90條：「專利專責機關於接到前條第二項及第九十二條之強制授權申請後，應通知專利權人，並限期答辯；屆期末答辯者，得逕予審查。強制授權之實施應以供應國內市場需要為主。但依前條第二項第四款規定強制授權者，不在此限。強制授權之審定應以書面為之，並載明其授權之理由、範圍、期間及應支付之補償金。強制授權不妨礙原專利權人實施其專利權。強制授權不得讓與、信託、繼承、授權或設定質權。但有下列情事之一者，不在此限：一、依前條第二項第一款或第四款規定之強制授權與實施該專利有關之營業，一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。二、依前條第二項第二款、第三款或第五項規定之強制授權與被授權人之專利權或品種權，一併讓與、信託、繼承、授權或設定

質權。」

修正理由說明：

A、第1項為專利權人三個月內答辯期間之限制。此三個月之期間性質並非法定期間，專利權人如逾越此一期間，但在審定前答辯者，專利專責機關仍應予受理。

B、強制授權之實施，原則上應以供應國內市場需要為主，惟若因專利權人有限制競爭或不公平競之情事而強制授權者，依與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)第三十一條第(k)款所為之規定，強制授權之實施範圍得不受此限制。再者，限制競爭之不利益與整體經濟利益之衡量，須考量國內外多元複雜之因素，與市場之劃定是否侷限於國內市場，亦需視個別產業之情況而為認定，上開判斷既屬公平會及法院之權責，則就是否以供應國內市場需要為主，理亦應依公平會處分及法院之判決認定之。

C、第3項明定強制授權之審定書作成之方式及其應載明之事項。此次修訂強制授權之補償金不採二階段方式，於作成強制授權之審定時一併核定適當之補償金。因二階段之處理方式耗時費日，且專利權人亦將無法適時得到補償，經參照日本特許法第八十八條、韓國專利法第一百十條及德國專利法第二十四條第五項之規定，乃明定由專利專責機關於准予強制授權時即一併核定適當之補償金。

D、第4項為現行條文第76條第四項修正後移列。現行條文第七十六條第四項係參照與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)A、第三十一條第(d)款所為之規定，惟前述條款揆其原意為「此類使用無專屬性」，予移列並配合修正文字。

E、依TRIPS)第31第(e)款規定：「此類使用不得讓

與。但與此類使用有關之企業或商譽一併移轉者，不在此限。」第(1)款第三目規定：「就第一專利權之使用授權，除與第二專利權一併移轉外，不得移轉。」係採「原則禁止，例外允許」之立法規定，第5項為現行條文第76條第6項及第78條第6項修正，改採「原則禁止，例外允許」之立法規定後移列。

3、第91條：「依第八十九條第一項規定強制授權者，經中央目的事業主管機關認無強制授權之必要時，專利專責機關應依其通知廢止強制授權。有下列各款情事之一者，專利專責機關得依申請廢止強制授權：一、作成強制授權之事實變更，致無強制授權之必要。二、被授權人未依授權之內容適當實施。三、被授權人未依專利專責機關之審定支付補償金。」

修正理由

強制授權審定後之廢止，如因政府使用而強制授權者，則依中央目的事業主管機關認無強制授權之必要時，專利專責機關應依其通知廢止強制授權。在一般申請之強制授權，基於強制授權之法律性質，係藉由強制授權之處分，強制雙方締結授權契約，因此在作成強制授權之處分後，即擬制雙方成立授權合約之狀態。因而強制授權後有無廢止該授權之必要，自應交由專利權人本於維護自身權益而加以主張，明定「專利專責機關得依申請廢止其強制授權」，並刪除「依職權廢止」之規定。

4、藥品強制授權之增訂

加拿大2007年9月間啟動其「藥品獲取機制」(Canadian Access to medicine Regime, CAMR)，強制授權加國生產及

出口治療愛滋病專利藥品至盧安達，盧安達成爲第一個適用TRIPS與杜哈部長宣言，可以進口強制授權所生產廉價專利藥品之國家，造福盧安達之愛滋病患。由於我國友邦多爲低度開發國家，均有面臨醫藥資源不足之問題，倘能強制授權制度提供學名藥至友邦國家，不僅可以展現我國人道精神，亦可提升我國國際形象及促進外交關係。智慧局配合前揭WTO杜哈部長宣言及總理事會2003年決議之相關新增條文，基於人道主義及符合國際保護智慧財產權相關規範之立場，於本次專利法修正時增訂藥品強制授權之規定，增訂之條文如次：

第92條：「爲協助無製藥能力或製藥能力不足之國家，取得治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他傳染病所需醫藥品，專利專責機關得依申請，強制授權申請人實施專利權，以供應該國家進口所需醫藥品。依前項規定申請強制授權者，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者爲限。但所需醫藥品在進口國已核准強制授權者，不在此限。進口國如爲世界貿易組織會員，申請人於依第一項申請時，應檢附進口國已履行下列事項之證明文件：一、已通知與貿易有關之智慧財產權理事會該國所需醫藥品之名稱及數量。二、已通知與貿易有關之智慧財產權理事會該國無製藥能力或製藥能力不足，而有作爲進口國之意願。但爲低度開發國家者，申請人毋庸檢附證明文件。三、所需醫藥品在該國無專利權，或有專利權但已核准強制授權或即將核准強制授權。前項所稱低度開發國家，爲聯合國所發布之低度開發國家。進口國如非世界貿易組織會員，而爲低度開發國家或無製藥能力或製藥能力不足之國家，申請人於依第一項申請

時，應檢附進口國已履行下列事項之證明文件：一、以書面向中華民國外交機關提出所需醫藥品之名稱及數量。二、同意防止所需醫藥品轉出口。」

第93條：「依前條規定強制授權製造之醫藥品應全部輸往進口國，且授權製造之數量不得超過進口國通知與貿易有關之智慧財產權理事會或中華民國外交機關所需醫藥品之數量。依前條規定強制授權製造之醫藥品，應於其外包裝依專利專責機關指定之內容標示其授權依據；其包裝及顏色或形狀，應與專利權人或其被授權人所製造之醫藥品足以區別。強制授權之被授權人應支付專利權人適當之補償金；補償金之數額，由專利專責機關就與所需醫藥品相關之醫藥品專利權於進口國之經濟價值，並參考聯合國所發布之人力發展指標核定之。強制授權被授權人於出口該醫藥品前，應於網站公開該醫藥品之數量、名稱、目的地及可資區別之特徵。依前條規定強制授權製造出口之醫藥品，其查驗登記，不受藥事法第四十條之二第二項規定之限制。」

從我國的公眾審查程序看美國發明法案的授權後程序

林景郁

早在我國於1944年公布之專利法（後稱33年版專利法）中，就已規範公眾審查程序的相關規定，當時的公眾審查程序包括異議及舉發程序，之後歷經數次的修法皆未大幅更動公眾審查的內容，2001年修正公布之專利法（後稱90年版專利法）雖進行了若干調整，但基本仍維持不變。及至2003年修正公布的專利法（即現行專利法），則只保留舉發程序而廢除了異議程序，並將得提起異議之理由整合至得提起舉發的事由中。而2011年11月29日甫經立法院三讀通過的我國專利法修正案（後稱新專利法）有著大幅的改變，就公眾審查程序部分，雖基本仍保留著現行專利法的大部份規定，但仍有一定程度的修正與調整。

美國的部份，新的美國發明法案 (American Invent Act, AIA) 對原本的美國專利法有著多項改變，自2011年9月16日經美國總統公開簽署生效後，除了規費加收15%已實施外，將先發明原則 (First to invent) 改為發明人先申請原則 (First inventor to file) 的重要修改預計在2013年3月16日實施。此外於2012年9月16日將施行的是美國原有的公眾審查程序—專利復審 (Reexamination) 程序的重大修改。美國復審原包括了兩造復審 (Inter Partes Reexamination) 程序及單造復審 (Ex Parte Reexamination) 程序。2012年9月16日後，單造復審程序保留而兩造復審程序將走入歷史，兩造復審將由授權

後重審 (Post Grant Review) 及兩造重審 (Inter Partes Review) 兩個程序取代。

以下便就我國的公眾審查程序的演進，配合美國的授權後程序加以介紹、比較。

一、33年版專利法中的公眾審查程序

在此版本的專利法中，我國的專利公眾審查程序係區分為核准審定後領證前之異議程序及領證後之舉發程序。

(一)、異議

依33年版專利法第30條規定，經審查認為可予專利之發明，應將審定書連同說明書圖式公告之，並通知呈請人，第44條第1項規定，專利案公告後暫准發生專利權之效力，又第38條規定公告期滿無人提起異議或異議不成立時，即為審查確定，第6條第1項規定，呈請專利之發明，經審查確定後給予專利並發證書。此時公眾有一提出公眾審查的機會，即依第32條規定，任何人就公告中之發明，如認為有違反第1條至第4條之規定者，得自公告之日起6個月內備具聲請書，附具證件，向專利局提起異議，請求再審查。俟異議成立，依第44條第2項規定，專利權之效力即視為自始即不存在。

根據上述規定，申請人縱然收到專利局發出的審定書且其專利申請案經公告後，仍屬未獲得專利權的狀態，必須等到審查確定，即公告期6個月滿無人提起異議或異議不成立時，專利局才會發出證書，此後申請人才會獲得專利權。因此，在核准後的6個月公告期間，即屬得提起異議程序的時機。

另外，在得提起異議之事由方面，如前述第32條規定，為專利法第1條至第4條規定之內容，包括：

- 1、不具工業上的價值¹；
- 2、不具新穎性²；
- 3、不具工業上價值³；及
- 4、不予專利之物品⁴。

由上述可知，33年版專利法中規定得提起異議之事由，主要規範在與專利要件及不予專利之物品的範疇，並未涉及其他事項。

(二)、舉發

依33年版專利法第61條規定，除得主張「專利權人為非專利呈請權人」提起舉發之人僅限於專利呈請權人外，任何人皆得附具證據向專利局提起舉發。一旦舉發成立致專利權被撤銷，則依第63條的規定，專利權經撤銷者，專利權之效力就視為自始即不存在。

¹ 33年版專利法第1條：「凡新發明之具有工業上價值者，得依本法呈請專利。」

² 33年版專利法第2條：「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：

- 一、呈請前已見於刊物，或已在國內公開使用他人可能做倣者。但因研究實驗而發表或使用於發表或使用之日起六個月內呈請專利者不在此限。
- 二、有相同之發明核准專利在先者。
- 三、已向外國政府呈請專利逾一年者。
- 四、經陳列於政府或政府認可之展覽會，於開會之日起逾六個月尚未呈請專利者。
- 五、呈請專利前，秘密大量製造，而非從事實驗者。」

³ 33年版專利法第3條：「本法所稱工業上價值，謂無左列情事之一者：

- 一、不合實用者。
- 二、尚未達到工業上實施之階段者。」

⁴ 33年版專利法第4條：「左列之物品不予專利：

- 一、化學品。
- 二、飲食品及嗜好品。
- 三、醫藥品及其調合法。
- 四、發明品之使用違反法律者。
- 五、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。」

根據33年版專利法第61條配合第60條規定，可知舉發的提出對象乃針對已領有專利證書後的專利，雖未見對提出時點加以規範，但從得提起舉發的對象為已領證後的專利來看，應至少要在專利權仍存續的期間內；惟能否對已消滅的專利權提起舉發，33年版專利法並無進一步提及。

另外，在得提起舉發之事由方面，則如第60條規定，有下列情事之一者，應撤銷其專利權，並追繳證書：

- 1、違反第1條至第4條之規定者。
- 2、專利權人為非專利呈請權人者（限於有專利呈請權人⁵）。
- 3、說明書圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。
- 4、說明書與曾在外國呈請時之說明書內容不同者。
- 5、說明書之記載非發明之真實方法者。

惟為避免請求人以重複且相同的理由提起舉發程序，導致浪費行政資源，所以第61條但書規定，異議不成立之案件，同一人不得以同一理由再為舉發。不過在33年版專利法中，並未明文規定舉發不成立之案件也應受「一事不再理」的拘束。

二、90年版專利法中的公眾審查程序

在此版本的專利法中，我國的專利公眾審查程序仍區分為核准審定後領證前之異議程序及領證後之舉發程序。

（一）、異議

⁵ 33年版專利法第61條前段。

90年版專利法基本仍維持33年版專利法有關異議程序的精神，專利申請案核准後，會先公告一段時間（3個月⁶）讓任何人提起異議，待審查確定後才會發給證書。不過，90年版專利法也規定了較33年版專利法更為詳細的規定，例如明確規範申請人是在申請案經審查確定後公告之日起才獲得專利權⁷，並進一步明確規範「公告期滿無人提起異議」、「異議因程序不合法，經專利專責機關不受理後，未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回確定」、「或「異議經審定後未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回確定」時才為審查確定⁸。

另外，在得提起異議之事由方面，則是規範在第41條，包括以下事由：

- 1、外國人所屬國家與我國不具互惠原則⁹。
- 2、違反專利定義、產業利用性、新穎性、進步性及不予專利事項¹⁰。
- 3、違反說明書及申請專利範圍之記載¹¹。
- 4、違反先申請原則¹²。
- 5、非為適格之專利申請權人¹³（限於利害關係人）。

然而，因異議經審定後依法可提起行政救濟，且行政救濟途徑往往須耗費多時，以致有無專利權之爭議遲遲無法確定，最糟的情況可能是專利權期限已屆而行政救濟卻

⁶ 90年版專利法第41條第1項。

⁷ 90年版專利法第50條第2項。

⁸ 90年版專利法第47條規定。

⁹ 90年版專利法第4條。

¹⁰ 90年版專利法第19至21條。

¹¹ 90年版專利法第22條第3項或第4項。

¹² 90年版專利法第27條。

¹³ 90年版專利法第5條或第30條。

尚未確定，如此對申請人而言實屬不利。

(二)、舉發

根據90年版專利法第71條和第72條第1項規定，除得主張「發明專利權人爲非發明專利申請權人」來提起舉發之人僅利害關係人外，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發專利。此外，根據第72條第3項的規定，利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，可於專利權期滿或當然消滅後提起舉發，如此表示基本上舉發的提出時點至少要在專利權仍存續的期間內，但若符合特殊情況，即對於利害關係人因專利權之撤銷而有可回復之法律上利益時，則爲例外。一旦專利權經撤銷確定，專利權之效力即視爲自始即不存在¹⁴。

另外，在得提起舉發之事由方面，則如第71條規定，有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權：

- 1、違反專利定義、要件及不予專利事項¹⁵。
- 2、違反先申請原則¹⁶。
- 3、發明專利權人爲非發明專利申請權人者（限於利害關係人¹⁷）。
- 4、說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施爲不可能或困難。
- 5、說明書之記載非發明之真實方法。

¹⁴ 90年版專利法第74條第2項。

¹⁵ 90年版專利法第19條至第21條。

¹⁶ 90年版專利法第27條。

¹⁷ 90年版專利法第72條第1項前段。

在90年版的專利法中，同樣規定了異議不成立之案件，同一人不得以同一理由再爲舉發，但也更具體地規定舉發不成立之案件也受到「一事不再理」的拘束¹⁸。

三、現行專利法中的公眾審查程序

現行專利法改變了申請案核准後需經過異議期間無人異議或異議不成立確定後才能領證的制度，改爲申請案一經審定即可繳納規費取得專利權，據此，現行專利法的專利公眾審查程序也整合了提起異議與舉發的事由，廢除了異議程序。

現行專利法仍規定，除得主張「未由全體專利申請權人提出申請」或「專利權人爲非專利申請權人」來提起舉發之人僅限利害關係人¹⁹外，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發²⁰，但如果有特殊情況，即對於利害關係人因專利權之撤銷有可回復之法律上利益時，則仍允許例外於專利權期滿或當然消滅後提起舉發²¹。

另外，在得提起舉發之事由方面，則如第67條第1項規定，有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：

- 1、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。
- 2、專利權人非爲適格專利申請權人，包含未由全體專利申請權人提出申請²²及專利權人非爲專利申請權人。

¹⁸ 90年版專利法第72條第2項。

¹⁹ 現行專利法第67條第2項前段。

²⁰ 現行專利法第67條第2項後段。

²¹ 現行專利法第68條。

²² 現行專利法第12條第1項。

- 3、說明書揭露不符規定或修正超範圍者²³。
- 4、先申請原則²⁴。
- 5、專利定義及要件²⁵。

在現行專利法中，有關「一事不再理」的規定維持與90年版專利法相同。

四、新專利法中的公眾審查制度

在新專利法中，我國的專利公眾審查程序維持只有舉發程序。

新專利法第71條第1、2項規定，除以專利權人為非專利申請權人或專利申請權為共有卻未由全體共有人提出申請的情況下，僅限利害關係人才得提起舉發外，基本上任何人皆可提起舉發。同樣地，第72條規定了只有對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益的利害關係人，才可於專利權當然消滅後提起舉發。

另外，在得提起舉發之事由方面，則如第71條第1項規定，有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：

- 1、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。
- 2、專利權人非為適格專利申請權人，包含未由全體專利申請權人提出申請²⁶及專利權人非為專利申請權人。
- 3、說明書有瑕疵者，包含說明書的揭露不符合規定²⁷

²³ 現行專利法第26條及第49條第4項。

²⁴ 現行專利法第31條。

²⁵ 現行專利法第21至24條。

²⁶ 新專利法第12條第1項。

²⁷ 新專利法第26條。

、修正超出原說明書揭露的範圍²⁸、以外文本先提出申請後補正之中文本內容超出申請時外文本所揭露範圍²⁹、訂正補正之中文本的誤譯內容超出申請時外文本所揭露之範圍³⁰、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或實質擴大或變更公告時之申請專利範圍³¹、分割後申請案的內容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³²、以及改請申請案的內容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³³。

- 4、先申請原則³⁴。

5、同人同日就同一技術分別申請發明及新型而不依期擇一，或其新型專利於發明專利審定前已不存在³⁵。

- 6、專利定義及要件³⁶。

在新專利法中，有關「一事不再理」的規定基本維持與現行專利法相同，但為配合智慧財產案件審理法允許當事人在行政訴訟中依第33條規定提出新證據的實務改變，如經智慧財產法院審理認該新證據不足以撤銷系爭專利權時，因專利專責機關就該證據之主張已為有無理由之答辯，且經智慧財產法院審酌判斷，亦應不許任何人就同一事實以同一證據再為舉發，所以第81條第2款特別就依智慧財產案件審理法第33條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者，規範受「一事不再理」之拘束。

²⁸ 新專利法第34條第4項及第43條第2項。

²⁹ 新專利法第44條第2項。

³⁰ 新專利法第44條第3項及第67條第3項。

³¹ 新專利法第67條第2至4項。

³² 新專利法第34條第4項。

³³ 新專利法第108條第3項。

³⁴ 新專利法第31條。

³⁵ 新專利法第32條第1、3項。

³⁶ 新專利法第21至24條。

不過新專利法與現行專利法最大的不同，在於明文規範了必須與更正案合併審查及合併審定，以及得就同一專利的部分請求項提起舉發，介紹如下：

（一）舉發與更正案合併審查及合併審定

新專利法第77條第1項就規定，舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定；另第78條則進一步規定，同一專利權有多件舉發案者，專利專責機關認有必要時，得合併審查及合併審定。此一新規定乃為讓紛爭一次解決，期能提高審查效率，但多件舉發案的合併，應僅限於針對同一請求項相同的事由，具體的內容仍待專利法施行細則及審查基準進一步載明。

（二）舉發審定就各請求項分別為之

因新專利法第73條第2項明定舉發可針對部分請求項為之，依逐項舉發理由進行之審查結果，遂有可能產生部分成立、部分不成立之舉發審定，故新專利法第79條第2項另規定，舉發之審定應就各請求項分別為之。

五、AIA中的授權後程序

（一）、授權後重審

授權後重審預計於2012年9月16日起正式生效，但只適用根據先發明人申請原則(First inventor to file)提出專利申請並且獲准的專利，非專利權人的第三人可在專利授權公告日起的9個月內，向美國專利局的專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board)提出授權後重審的請求。至於得提出授權後重審的事由，則包括可主張請求項無效的所有事由，包含非屬美國專利法第101條所規定之適格發明，

或不具備第102或103條所規範之新穎性或非顯而易見性，或是說明書或申請專利範圍不符合美國專利法第112條規定等。

然而，並非只要提起授權後重審，專利審判及上訴委員會就必須受理並進行審查，其還會考量請求人所提供的資料或提出的理由是否具備能成功地撤銷至少一請求項的合理可能性，藉此決定是否進入授權後重審的審查程序。至於進入了授權後重審的審查程序後，專利權人可對其專利進行更正，惟該更正不得擴大申請專利範圍或是增加新事項(new matter)。另外，當事人亦可利用美國訴訟程序中特有的發現程序(discovery)來找出與爭執事實直接相關的證據。

在專利審判及上訴委員會作出授權後重審決定，且經過可提出上訴的期間或是上訴程序終止後，美國專利局會發出公告證書(certificate)，以說明撤銷不具可專利性的請求項、承認被認定具有可專利性的請求項，或是併入任何新的或被修正的具可專利性請求項。至於確定之最終決定，對於同一事實及內容，就相關關係人於專利局的其他程序、民事訴訟及美國貿易委員會(ITC)的相關程序，皆具有禁反言(Estoppel)，即我國一般通稱之「一事不再理」的拘束力。

（二）、兩造重審

兩造重審預計於2012年9月16日起正式生效，之後只要一美國專利案已公告9個月，或是若有授權後重審的提起，則是待授權後重審終結後，非專利權人的第三人才可向美

國專利局的專利審判及上訴委員會對該美國專利提出兩造重審。至於得提出兩造重審的事由，則僅限於該專利不具備美國專利法第102或103條所規範之新穎性或非顯而易見性，且所引用的文件只能是專利文件或印刷刊物等前案資料。

專利審判及上訴委員會同樣會考量請求人所提供的資料或提出的理由是否具備能成功地撤銷至少一請求項的合理可能性，藉此決定是否進入兩造重審的審查程序。至於進入兩造重審的審查程序後，以及在專利審判及上訴委員會作出兩造重審決定之後的情況，則與授權後重審的情況相同，故在此不贅述。

六、我國歷年公眾審查程序及美國AIA新的授權後程序比較表

項目	33年版專利法		90年版專利法		現行專利法	新專利法	美國授權後程序 ³⁷	
	異議	舉發	異議	舉發	舉發	舉發	授權後重審	兩造重審
適用案件對象	核准審定公告後領證前的申請案	領證後的專利	核准審定公告後領證前的申請案	領證後的專利			根據先發明人申請原則申請並且獲授權公告的專利	授權公告的專利

³⁷ AIA仍保留專利獲准後的單造復審程序，惟未列於本表中。

提出時機	公告日起6個月	專利仍存續的期間	公告日起3個月	專利仍存續的期間，例外時專利已期滿或當然消滅亦可		專利仍存續的期間，例外時專利已當然消滅亦可	公告日起9個月	公告日起9個月後或授權程序終結
可提出之人	任何人	任何人（若主張專利權人非專利申請人則限於有專利呈請權人）	任何人（若非專利申請人則限於利害關係人）	任何人（若主張發明專利權人非發明專利申請人則限於利害關係人）	任何人（主張全體專利權人提出申請或專利權人非專利申請人，則限於利害關係人）	任何人 ³⁸ （主張專利權人非專利申請人或專利權人非專利申請人，則限於利害關係人）	非專利權人的第三人	
可提出之事由	違反專利要件、不予之物品	違反專利要件、不予之物品、非專利申請權人、說明	不具互惠原則、違反專利定義、要件及不予專利事項、說明書	違反專利定義、要件及不予專利事項、違反先申請原則、說明	不具互惠原則、專利權人非為適格專利申請權人、說明書有瑕	不具互惠原則、專利權人非為適格專利申請權人、說明書有瑕	可主張請求無效的所有事由	僅限於違反新穎性、非顯而易見性

³⁸ 雖我國專利法歷年來的版本均稱「任何人」均可提起舉發，惟實務上不受理專利申請權人或專利權人自行提出的異議或舉發申請。

		書之記載有瑕疵	之記載有瑕疵、違反先申請原則、非適格專利申請權人	書之記載有瑕疵、非適格專利申請權人	疵、違反先申請原則、違反專利定義及要件	疵、違反先申請原則、違反一案兩請不依期擇一或新型專利於發明專利審定前已不存在、違反專利定義及要件		
得引用之證據	任何公開文獻						專利文件或印刷刊物	
證據之調查	由當事人提供相關證據					可利用發現程序		

七、比較說明

(一)、適用對象及得提出公眾審查的時機

我國的異議和舉發程序的提出時間有所不同，主因在於在90年版專利法之前的專利法中，皆規定專利申請案核准後，會先公告一段時間讓任何人提起異議，待審查確定後才會發給證書，也因此係規定異議程序必須是對核准審定後領證前之專利申請案的公告期間內提出，舉發程序則須待核准審定領證後，才可對專利案提起舉發。不過在90年版專利法之後，就舉發程序的提出時機部分，則新增有關

在專利權當然消滅或期滿後仍得被有利害關係人舉發的規定。

至於AIA的授權後重審和兩造重審部分，因其適用案件對象皆為授權公告的專利，僅有授權後重審適用於根據先發明人申請原則下獲准之專利提起的授權後重審領域，兩造重審則於其生效日後，適用於任何美國專利案。至於得提出公眾審查的時機，以授權後重審和兩造重審來說，授權後重審必須在公告日起9個月前提出，兩造重審則須在公告日起9個月後適用或授權後重審程序終結。

(二)、可提出之事由

從以上的比較中，首先可看出在33年版專利法中，得提起舉發的事由除違反專利要件、不予專利之物品外，尚增加了「專利權人為非專利呈請權人」、「說明書圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難」、「說明書與曾在外國呈請時之說明書內容不同」、「說明書之記載非發明之真實方法」等事由，故得提起舉發的事由似較得提起異議的事由來得多且範圍廣。

但到了90年版的專利法時，反而有關得提起異議之違反說明書、申請專利範圍記載的事由，並未出現在得提起舉發之事由中，可是得提起舉發之事由中卻增加了「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難」及「說明書之記載非發明之真實方法」兩個事由，可解讀為此二個新增的事由可歸屬在違反說明書、申請專利範圍記載的範疇中，看似得出可提起異議的範疇應略較可提起舉發的範疇廣。

現行專利法中，則因我國得提起舉發與得提起異議之法定事由大致相同，且二者所踐行之程序與救濟方式也相同，故廢除異議程序，希望能使專利權能及早確定，以簡化專利行政爭訟。至於新專利法，則更進一步開放就各請求項分別為舉發審定，此乃為求與國際調和與接軌，但就得提起舉發的事由部分，現行專利法與新專利法之間的差異不大。

至於美國的授權後重審與兩造重審，得提起授權後重審的事由，包括了可主張請求項無效的所有事由；但兩造重審程序就只會探討專利是否違反新穎性和非顯而易見而已，由此可知得提起授權後重審之事由的範圍也較得提起兩造重審之事由範圍來得廣。

（三）、得引用之證據

我國公眾審查程序中，能引用之證據向來都是指任何的公開文獻，新專利法在公眾審查程序的部分亦同，並未改變；至於美國的授權後程序有所區分，其中針對授權後重審的部份，係任何公開文獻皆可作為提起舉發的證據，但針對兩造重審的部份，則只有專利文件或印刷刊物可作為證據，差異的主要原因，應是因為兩造重審只能就新穎性和非顯而易見性加以探究專利是否無效，所以兩造重審所能引用的證據才會被限縮到專利文件或印刷刊物上。

（四）、證據之調查

在美國的訴訟中，發現程序乃是一常見用以調查證據的程序，其主要目的是為讓訴訟當事人踐行找出與案件相關之證據的責任，並藉由讓訴訟當事人交換所取得的證據，再從中取得對己方有利的證據，藉此幫助完整地調查、了解相關事證，以有效地集中證據、爭點。AIA中特別就授權後程序

加入了發現程序，期能確實地掌握爭點，提高審查效率及正確性。

反觀我國的司法程序上並沒有像美國般複雜的發現程序，在專利公眾審查程序中亦無規定，主要是由異議或舉發人主動調查證據，並就其主張提出可據以支持的證據，而未有像美國發現程序般，可讓提出公眾審查之人可與專利權人交換所調查之證據的程序。

八、結論

此次我國新專利法的修法幅度很大，美國的修法幅度也不小，但我國法制仍在一步步走向與世界調和的方向。惟從我國與美國之專利法修改即可了解，無論再怎麼追求國際調和，專利畢竟是屬地主義，各國也都有不同的民情與經濟規模，因此各國間的規定必然有很多不同之處。

舉例來說，就在我國因核准領證規定的改變，早已配合將公眾審查程序從異議和舉發2個程序簡化為1個舉發程序多年後的今日，美國又特別在保留部分原本之專利復審程序的前提下，再加入授權後重審和兩造重審的公眾審查程序，美國的此一改變似只是將其程序變得更複雜而已。

但換個角度來看，授權後重審提供較多可提出請求重新審查的事由，相對地可藉由鼓勵任何人在專利剛核准公告的一段時間內透過使用授權後重審程序對一剛取得專利權的專利提起公眾審查，藉此讓企業更重視甫授權的專利，甚至可達到加速創新腳步的效果。至於超出得提起授權後重審的期間後，就只允許以不符合新穎性和非顯而易見性規定提出兩造重審，藉此提高專利權的穩定性，減少後續過多無謂的糾紛。筆者淺見，美國將授權後程序分為2個不同階段的程

序，並分別賦予不同寬度的提起事由，主要是爲了同時保障一般大眾與專利權人的利益，授權後重審可讓一般大眾在專利獲准的初期有較多可提出公眾審查的可能性與機會，兩造重審則可讓專利權在經過授權後重審的挑戰後，使專利權維持一定的穩定性，避免專利權人繳交了多年的年費後，還要面對第三人以說明書內容揭露有瑕疵或非適格標的的挑戰。

因此，目前要評斷AIA規定較複雜的公眾審查程序究竟對整體來說會否有正面的影響，例如是否真能如預期有效提升公眾審查的速度與效率，尙言之過早。不過我國新專利法也針對提高公眾審查的速度與效率做了一些調整，例如舉發與更正案合併審查及合併審定，或是舉發審定得就各請求項分別爲之的規定，因此筆者也預期未來我國的公眾審查實務也會進行得更爲順暢，且讓我們拭目以待。

參考文獻

- 一、歷年專利法、現行專利法及新專利法。
- 二、美國發明法案。

美國專利法修正介紹

林景郁

早於2007年8月21日，美國曾頒布之多項專利申請新規定原欲於2007年11月1日時開始實施，卻於同年10月31日時遭美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 下達暫時禁制令，使其無法生效，並於2008年4月1日時由同一法院判決認定該法規無效。

多年來美國仍未放棄修法，只是其國內輿論及國會議員之間一直無法取得共識。直至2011年1月25日，美國參議院的參議員提出了一項編號S.23法案的2011年美國專利改革法案 (Patent Reform Act of 2011)，其後更名為美國發明法案 (The America Invents Act，簡稱AIA)，參議院討論修改後於2011年3月8日通過；2011年6月23日，美國眾議院又根據S.23法案通過了編號爲H.R.1249號法案的修正版AIA。2011年9月8日，參議院通過了眾議院決議的H.R.1249號法案，並由歐巴馬總統於2011年9月16日簽署，使AIA正式生效。

AIA中有著多項重大改變，但除其中幾項涉及法條變動者預定在總統簽署後12個月到18個月內暫維持不變外，其他改變則在AIA正式生效後便已在短期內陸續生效。以下便依AIA中各項規定生效的順序，就幾項重點加以介紹。

一、2011年9月16日生效的規定

(一) 美國專利局可在法定條件下自行依市場的變化和需求調整專利的申請費、維持費等各項行政規費

此項規定已自AIA生效之日起一併生效，並以AIA生效日起7年為限，但在美國專利局尚未制定出規費相關規定前暫無法適用。

(二) 擴大先用權 (prior commercial use) 作為侵權抗辯的適用範圍

除原本可以先使用權進行抗辯的方法專利外（例商業方法），擴及到所有可被授予專利的標的。可依此提出抗辯的條件是，被控侵權人須證明其商業上的使用是發生於專利的有效申請日前1年，或是該專利之發明符合新穎性優惠期規定的公開日前1年的較早者。

(三) 排除以未揭露最佳實施例 (best mode) 主張專利無效或不可主張權利之適用

美國專利法第112條要求揭露實施請求保護之發明的最佳實施例，但根據AIA的規定，係明確地將以「未揭露最佳實施例」之情況自得依美國專利法第282條主張專利無效或不可主張權利的事由中排除；惟AIA並未提及審查階段須審查說明書是否有揭露最佳實施例的要求也一併排除。

(四) 專利標示

1、允許虛擬標示

根據美國專利法第287 (a) 條規定，專利權人必須在產品上或產品包裝上標示「專利」字樣及專利號，否則將可能導致無法獲得損害賠償。AIA特別搭上了潮流的趨勢，修改美國專利法第287 (a) 條，增加藉由標示可供大眾免費取

得與產品相關之專利號的網址，來滿足專利標示之需求的方式。

2、限縮不實專利標示的請求條件

AIA修改美國專利法第292 (b) 條，規定必須因不實專利標示造成競爭性損害 (competitive injury) 時才可向地方法院提起民事訴訟，且損害賠償僅限於競爭性損害造成的損失；另外，AIA也把在產品上標記已過期之專利排除在屬於不實專利標示的範疇外。

(五) 提高兩造復審 (inter partes reexamination) 的受理門檻

AIA將兩造復審的受理門檻從原本的「關於專利性的顯著新問題 (significant new question of patentability)」提高為「有獲得合理成功可能性 (reasonable likelihood of success)」，但兩造復審程序於2012年9月16日之後就不復存在。

(六) 被控侵權事件的合併審理

AIA規定，被控侵權者若因就有關製造、販賣、為販賣之要約、進口被控侵權產品的交易、事件或交易與事件系列遭受指控，並且基於共同的事實問題，則法院可和其他控侵權者的案件合併審理。

(七) 禁止准予人體器官或完成人體器官的專利

AIA規定，人體器官或完成人體器官的請求項為法定不予專利之標的，其適用AIA生效日當天或之後仍繫屬審查中或是才提出的專利申請案，但AIA生效日之前已領證公告的專利不受此規定影響其有效性。

(八) 「報稅策略 (tax strategy)」不具可專利性

AIA明訂任何與如何節稅、避稅或緩稅等策略相關的業務方法均不具新穎性，從而不得成為專利標的，惟此規定不包括單純用於準備報稅或財務管理的產品、方法、儀器、技術、電腦程式或系統等。此規定適用任何在AIA生效當天仍在審查中的申請案、當天或之後才提出的申請案、以及當天或之後才領證公告的專利。

(九) 新增微個體 (micro entity) 身分

AIA增訂「微個體」申請人身分，符合微個體身分資格的申請人將享有75%的規費減免。微個體身分資格須符合以下條件：

- 1、申請人須符合小個體身分資格。
- 2、同一申請人曾提出的美國申請案須在4件以內，而臨時申請案及PCT國際申請案則不計入。但若申請人因受雇關係而已讓渡或有義務讓渡其全部之專利申請權，則該申請案可不列入其提出之申請案件數計算中。
- 3、申請人繳納申請費時的前一年度總收入 (gross income) 不得超出當年度美國家庭中位年收入 (median household income) 的3倍 (即148,335美元)。
- 4、申請人尚未且無義務把專利申請案的權益轉讓或授權給收入不符合微個體身分資格規定之個體。

另在下列情形下的申請人也有微個體身分之適用：

- 1、申請人受雇於一高等教育機構。
- 2、申請人已經或有義務將專利申請案的所有權權益轉讓或授權給一高等教育機構。

雖微個體的身分定義已自AIA生效之日起一併生效，但

在美國專利局尚未制定出規費相關規定前暫無法適用。

二、2011年9月26日生效的規定

(一) 專利規費提高15%

AIA規定，自AIA生效日起10天後，對於部分規費增收一筆15%的附加費 (surcharge)。

(二) 實施優先審查程序

申請人可透過繳交4,800美元的規費 (小個體申請人享有50%的規費減免)，請求美國專利局對申請案進行優先審查。美國專利局每一會計年度將僅接受10,000件請求優先審查的案件，請求優先審查之案件的請求項必需少於4個獨立項且總項數少於30項。

三、2011年11月15日生效的規定

為鼓勵申請人以電子形式提出專利申請，依AIA規定，自2011年11月15日起，若一專利申請案以非電子形式提出，須額外繳納400美元的規費 (小個體申請人享有50%的規費減免)。此一規定不適用於新式樣、植物品種或者是臨時申請案。

四、2012年9月16日生效的規定

(一) 受讓人可以申請專利

AIA接受受讓人提供相關的證據，佐證其係由原發明人加以讓渡權利，如此也就讓從發明人獲得權益讓與的受讓人得成為專利權人。

(二) 受讓人以替代聲明 (substitute statement) 代替發明人宣誓

若發明人因由無法簽署宣誓書，申請人（受讓人）可用替代聲明取代之，替代聲明可隨時撤回、替換或更正。

(三) 第三人於核准前提交專利性有關文件

任何人可於專利核准通知發出前或者是公開後的6個月內，對一專利申請案提出與其專利要件有關的文件及論述該些文件與系爭申請案相關的說明給美國專利局，該文件可以是專利、公開的專利申請案、其他公開文獻。

(四) 授權後程序 (Post-grant review proceedings)

1、兩造重審 (inter-partes review)

替代原本的兩造復審程序，請求期限為領證公告日起9個月後或授權後重審 (Post-grant review) 終結之後，僅限於第三人請求；另外，兩造重審僅限於以專利及公開文獻為證據，挑戰專利的新穎性和非顯而易見性，但兩造重審程序中包括發現 (discovery) 程序。兩造重審受禁反言 (estoppel) 之約束，如當事人對兩造重審決定不服，應向聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 上訴。適用的案件為2012年9月16日起正式生效後，已公告9個月或是授權後重審終結後的專利。

2、授權後重審

請求期限為公告日起9個月內，僅限於第三人請求；另外，得提起的事由為所有可主張請求項無效的理由。授權後重審受禁反言之約束，但授權後重審程序中包括發現程序，如當事人對授權後重審決定不服，應向聯邦巡迴上訴

院上訴。適用的案件為根據發明人先申請原則 (First inventor to file) 提出專利申請並且獲准的專利。

(五) 補充審查 (supplemental examination) 制度

專利權人可提交任何和該專利有關之資訊給美國專利局參考，若涉及專利的可專利性，美國專利局將會重啟審查。此規定適用任何在此規定生效前已領證公告的專利。

五、2013年3月16日生效的規定

(一) 發明人先申請原則

AIA的一項重大變革，即在於將美國延用多年的先發明原則 (First to invent) 改為發明人先申請原則，此原則的基本精神在於，若該專利符合專利要件，應准予由真正發明人先提出之申請取得專利。

(二) 將專利申請前由第三人獨立公開之內容排除在新穎性優惠期 (grace period) 的適用範圍外

雖AIA仍維持長達1年的新穎性優惠期，但在適用範圍上，卻配合著發明人先申請原則而有著重大的改變，即如果在專利申請前由第三人獨立公開相同內容，則該第三人公開的內容將成為前案。

(三) 擴大先前技術 (prior art) 範圍

原本的美國專利法第102條尚對於先前技術有因揭露地與方式不同而有不同的認定；但基本上依照AIA的規定，除適用新穎性優惠期的公開外，無論在世界上何處以何種方式公開，任何在有效申請日之前公開的揭露都會成為先前技術。

(四) 申請人溯源程序 (derivation proceedings)

配合先發明人申請原則，原本的衝突 (interference) 程序將不再適用，因此AIA將衝突程序廢除，新增用以確認最先申請之人為真正發明人的申請人溯源程序。舉例來說，如果第三人以源自真正發明人處得知的發明申請專利，而真正發明人在第三人申請後1年之內也提出了專利申請，則該真正發明人可利用該申請人溯源程序來取回原本屬於自己的權利。

六、小結

其實從AIA正式生效之日起，全世界都在觀察美國專利局將會如何就這部複雜的新法訂定進一步的詳細規定，然而美國專利局似乎仍未有定見，甚至David Kappos局長也在公開場合向專利業者及企業尋求建議，足見在法已生效的今日，要如何訂定相關的細節仍讓美國專利局傷透腦筋。但畢竟有部分規定已正式生效，為免造成專利業者與企業的困擾，美國專利局應會加緊腳步制定細節規定，儘快讓申請人了解應如何操作實務。

不過反過頭來，從AIA的規定中可察覺，大部分的規定基本都適用於AIA生效時尚未領證公告或尚繫屬審查中的案件，因此縱部分規定尚未正式生效，仍應時刻留意實務的變化，以為未來1至2年美國專利實務接踵而來的改變做好準備。

參考文獻

一、美國發明法案。

百年思索專利權

蘇國安

一、概說

今年是我中華民國建國滿一百年；就專利的層面而言，我國為獎勵研究創新，於民國元年訂定“獎勵工藝品暫行章程”，至今建立百年的里程碑。獎勵創新的法令經多次修訂而成為今日的專利法。不僅是我國，世界一百多個國家也都有其專利法規鼓勵創新與研究發展；這些國家並於西元1995年成立世界貿易組織，附屬於該組織並成為各會員國在智慧財產法規指導方針的“與貿易有關的智慧財產權協定”(TRIPS)也有效地發揮其功能。

西元1623年英國通過“壟斷條例”(Statute of Monopolies)之立法，廢止過去核准的壟斷或獨佔業務項目，但留下對首先創作發明品並領有專利證書(letters patent)的人享有14年製造與販賣之特權(privilege)。其後西方各國先後建立專利制度，以鼓勵創造發明。美國於西元1790年頒佈專利法，給予專利權人14年“唯一及專屬的權利和自由，以製造、裝配、使用和銷售其發明之權”(the sole and exclusive right and liberty of making, constructing, using and vending to others to be used)。這項積極利用與具有消極排他的權利授與至1952年美國修正專利法時，將專利權修正為“排除他人製造、使用或銷售之權”(grant to the patentee...of the right to exclude others from making, using or selling...)。很明顯地，專利權的內涵改變為“排他之權”。

中華民國專利法於1986年12月24日修正公佈時，其對專利權的定義為“專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權”(專利法42條)，將專利權定義為發明人的專有之權；1994年1月21日再修正公佈新法，新法對專利權的定義改為“物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權”(第56條)，專利權也改為“排他之權”。

西元1995年生效的“與貿易有關的智慧財產權協定”(TRIPS)第28條規定，專利權之授與係給予專利權人防止他人未經其同意而製造、使用、販賣之要約、銷售、或為上述目的而進口其發明品的權利(the exclusive right...to prevent third party...from the acts of making, using, offering for sale...),顯然也是“排他之權”。

雖然全世界一百多個國家認同TRIPS採用專利權為一種排除之權(the right to prevent others)，但爭議或持不同看法者所在都有。

二、現行專利權制度的爭論

專利制度的原意應是獎勵發明人將其創新技術與可實施的發明公開給大眾。國家經審查後，給予發明人一段時間的保障，使其得以因有權排除他人未經授權之利用行為而獲益，而大眾則有機會及早了解他人之技術或發明，免得重複研究，浪費資源，也得於他人專利權期滿後，自由地利用該發明。此一制度對發明人、國家與社會是三贏的局

面。專利權制度的設計上，“實施”為重要的環節。“實施”越多，專利權就更顯得有價值；反之，若“實施”少，專利權只掛在政府的登記文書上，便降低其價值。專利權要能更發揮其價值，至少下列幾項問題須有改善之機會：

(1)專利權既明定為一種“排他之權”，專利權人自己實施也可能侵害他人的專利權或逾越其他法律規定；因此，在實施自己的專利權時，要先向更基礎的佔先專利權人請求授權。如果更基礎的技術分別有五個人取得專利權，則第六個專利權人要實施自己的專利權時，必須先個別與佔先的五個專利權人談授權問題。有時與一方談授權已很難談妥條件，若要分別與五個不同權利人談授權，其困難度更高。第六個專利權人只有把自己的專利證書掛在牆上，當作個人的成就欣賞了。一張椅子由基礎專利(首先發明者)到不斷的改良，或許會有十個再發明或創作；一個手機可能有數百或數千個專利在裡面，如何一一談授權呢？

(2)專利權的保護範圍不只及於其專利說明書所載的權利範圍(claims)，尚得以等效原則(Doctrine of Equivalents)來擴大權利範圍。若一獨立發明人在不知有前面的發明，獨立創造出相同或具較佳實施例之發明，依現有制度，後發明人沒有機會取得專利權。

(3)除非是首先創作或發明新的基礎技術專利，其實施權不受其後的再發明人之干涉外，絕大部份的專利都是依前案的知識技術而產生的發明；換句話說，絕大部份的專利權人若要實施其專利權，必須取得佔先專利權人的授權。既然絕大部份的專利權人沒有自主的實施權，專利法上怎麼有不少

規定是針對“授權”的條文呢！專利權人若自己自主實施都有問題，怎能授權他人實施呢？難道是授權他人實施得以“排除之權”嗎？實務上，被授權人是要實施製造或販賣發明品的，這不是矛盾嗎？難怪授權合約上必須載明：專利權人保證其專利權的有效性，且保證被授權人將來若因實施此專利權而被控侵權時，專利權人願出面自費處理訴訟事宜或賠償。為收取權利金，不得不冒險。

(4)發明前先做專利調查，蒐尋是否有前案；提出專利申請前，再做一次專利調查，確定是否有人捷足先登；取得專利權後，再做一次專利調查，確認自己專利的有效性與新穎性沒問題。能這樣做的發明人已是少數。縱使已如此做，也未必保證自己實施或授權他人實施是沒問題的。因為專利權具有排他性，保守的人只能將專利證書掛在牆上欣賞。

(5)申請發明專利通常要由國家(或國際組織，如EPO)經過實體審查，其間又都須經前案調查、審查官細審、申請人答辯等二、三年以上耗時花錢的過程。最終取得專利後，若付諸實施，一旦不知情地使用到別人的專利，就蒙上侵害他人專利的污名。如此的設計與一般都不申請專利，自己想生產商品販賣就直接實施，其結局與名份相差不大。這是個應解決的問題。

以上的問題，簡單地說，大部份取得專利權之人不敢實施其專利權，因為可能在實施中侵害到他人的專利權；尋求先取得授權再實施，有其困難度，因而不敢實施；沒有專利權的人，其侵害他人專利權的機會更大，因而不敢實施；專利權人授權他人實施，也必須擔負可能侵權的責任，使得大部份產業界人士觀望不前；如此，專利制度便成了阻礙社會

進步的因素之一。在十九世紀時，有些歐洲國家對專利制度的獨佔權會妨礙自由貿易而產生疑慮，其中荷蘭更於西元1869年廢除專利制度，直到西元1912年才又恢復專利制度。

三、另類選擇

美國康乃爾大學法律學院助理教授奧斯卡·李偉克(Oscar Liivak, Assistant Professor of Law, Cornell University Law School)曾在其近作“專利法排他觀念的再思考”(Rethinking the Concept of Exclusion in Patent Law)一文中引述一個小故事。西元1785年，麻州政府(the Commonwealth of Massachusetts)核准一組私人企業人士承包一危險又需高度技術(以當時的技術水準而言)之工程，亦即建造橫跨波士頓與查爾斯鎮之間的河上大橋，依政府特許執照上所載條件，政府同意大橋建成後，特許該組人士享有一定期間的專屬權(the exclusive limited-time to collect tolls.)，得以維護及收取過橋費。

橋建成後的幾年間，大眾的過橋費照收，建造者也繼續獲利中。大眾並未要求降低通行費或停止收費；反而有另一組商人要求政府核准他們在原來那座大橋附近再建一座新橋。政府也准建了；但舊橋的建造者提起訴訟，控訴政府原核准他們的是專屬核准(exclusive grant)建橋，政府不應在後來另核准一競爭者。新加入的第二組商人也認同投資者需要專屬權經營，以便回收當初的冒險投資，他們把爭點集中在專屬權(exclusive right)的形式上。雖法官之間彼此有不同的看法，但大部份法官認為應將專屬權限縮解釋，

認為應加入朝公平競爭及較具產出性(fair and productive)的方向思考，而同意第二座橋的建造。

李偉克先生由上面的故事聯想到專利法的權利設計。若以專利權排他的權利設計來思考，上述第二座橋便無法建成以方便大眾，促進交通。依現代專利法上的排他之權的設計，第二位發明人若以同一方法獨立發明出與第一位取得專利的發明人同一種東西，其發明是無法獲得專利權的，以這樣的思考，上面的第二座橋便沒有機會建造。他認為若專利權的專屬性(exclusivity)能改為適用著作權的專屬性，在競爭的環境裡可尊重獨立發明人的構想。它的區別是，現行專利權人可排除與他一樣或具等效原則的類似發明；在著作權式的專屬性是只排除與自己的發明一樣的發明創作。如此，便有更多的獨立發明可取得專利權，市場便在競爭的環境下活絡起來；但反對者認為，這樣削弱了專利保護發明的誘因與原意。

四、第三類思索

雖然著作權保護的是其表達方式，不是著作內容本身，而專利權保護的是其創意或技術本身，兩者保護主體有別，但本文仍欽佩李偉克先生對專利權的保護方式採用著作權專屬保護的擴大登記概念。敬佩之餘，本文另有第三種有關專利權的構想。

為解決前面所提出的五個有關專利權與實施之問題，本文認為可以在現今的專利權的規範下，併行採取下列兩種政策：

(1)創立向各國政府登記善意實施專利權的制度：

這項制度必須由WTO的會員國在TRIPS上採行，不能單一國家採行，否則不會成功。這項制度的內涵是由專利權人向其本國政府智慧財產局(或稱專利局)登記其有意願善意實施其專利權，不必個別向其他專利權人請求授權。每月並誠實向該專利局繳交其商品賣價的1%金額或其利潤中的3%(詳細比率應由專利局研究訂出)；將來若被訴侵害他人專利權敗訴時，被告不須額外支付賠償金，賠償金則由告訴人向被告的本國專利局請領，但依規定(制定於各國專利法規中與TRIPS中)，其賠償金不得高於該實施人(或被告)向專利局繳納之實施費三年內的總額。實施人若於實施過程不依規定繳納其實施費用或少繳納費用三個月以上者，或是以多報少等欺騙行為，其向專利局請准善意實施專利權之登記自動失效，回歸到未登記之狀態。過去所繳的實施費用均歸國庫所有。實施人所繳的費用超過三年的部份也收歸國庫所有。本文只提出一個整體的概念，尚有許多細節應在設計制度時加以補充，重要的是，實施人不必擔心有一天會因侵害他人專利權而導致重大損失；如此，可活絡專利權的實施，活絡經濟活動。

(2)不願登記善意實施專利權者或雖登記但中途退出或因欺騙而喪失資格者，則適用現行專利法對專利權的保護規範，讓專利權人與製造商自行選擇。

五、結論

專利制度是百年大計。制度的設計上，每個商人都可製造或販賣商品；除非是特定物品，否則政府本來就不必授與人民製造或販賣物品的權利，因製造或販賣等行為必須

符合各項法令的規定，包括不可侵害他人的專利權。依現行國際通用的專利權概念，政府能授與者在於給予權利人排除未經其同意而生產、製造、販賣之要約、使用、銷售或進口其發明之權。但制度再怎麼設計，總還有改善的空間，在不同的時代，也會產生不同的爭議。本文乃拋磚引玉，希望各方專才多加評論，也從評論中提出解決方案，成為政府或國際社會的智多星。

商標

談民國100年的新商標法

林純貞

緒言

中華民國100年5月31日，我國商標法最新修正草案經立法院三讀通過，同年6月29日總統公布，施行日期尚待行政院公布。此次修正距前一次民國92年的修正，約有8年；距民國12年5月4日北京政府公布施行的商標法¹，則已是第13次的修正²。自民國96年起，商標專責機關爲了順應立法趨勢、符合國際條約及因應現代商業環境的需求，即著手修法計劃，並研擬最初版本的修正草案，其後爲了廣納各界意見，到98年11月前，已分別開過了6次的修法公聽會、專家學者諮詢會議及3場次的機關間協商會議，其間並參考學者、法官及相關業者的建議，以及因應政策的改變，幾度修改草案內容。終於在99年的商標法說明會³中，智慧財產局以「第13次的淬礪」爲標題，向相關業界介紹99年3月4日送行政院審查的最新版商標法修正草案。該一草案在同年11月23日經行政院完成審查，民國100年經立法院三讀通過及總統公布，然而配合本次修法的其他相關配套

¹ 智慧財產局網站公告的商標法註記本法最早係中華民國19年5月6日國民政府制定公布，20年1月1日施行，但參看台一叢書「近百年來專利商標法之變遷」中「歷次商標法修正之重點介紹」乙章可知，我國第1部付諸實行的商標法是民國12年所公布，19年的商標法則係修正而來。

² 文中所稱「第12次」，不包括99年8月25日就第4、19條所公布的修正。

³ 民國99年3月24日至4月8日期間智慧財產局分別於台南、台北、台中及高雄所舉辦的商標法令說明會。

措施不在少數，包括商標法施行細則、海關執行商標權保護措施、提供侵權資訊及調借貨樣實施辦法、標示原產地為台灣製造之證明標章辦法等相關子法、審查基準、申請書表及電腦資訊系統修正等，正由相關單位研擬修正⁴，因此本法最快施行日期當在101年中，將由行政院另行公告。本文以100年6月經總統公布的新商標法(以下簡稱「新法」)為基礎，就修正的主題，逐一介紹其重點，同時回顧相關議題前曾發生的改變，希望有助於對修法趨勢的初步了解，也展望在新年度我國商標法制度能更完善，符合工商業者的需求，並與國際間商標法規定的趨勢同步，以利地球村商業貿易的和平進行。

壹、商標註冊申請事項的修正

一、擴大商標法保護的客體：

我國商標法較早僅以文字、圖形、記號或其聯合式為主要保護的對象，原先並限制國人申請註冊「商標所用之文字，包括讀音在內，以國文為主，其讀音以國語為準」，但同時期的外國商標卻不受拘束。在民國82年修法之時，鑑於如此規定「實有礙工商企業之邁向自由化、國際化」，於是刪除本國人申請註冊商標須以中文為主的規定。民國86年參酌與貿易有關之智慧財產權協定，在商標法第五條增列顏色組合為得申請註冊為商標的項目。92年商標法修正時，不僅增訂聲音及立體形狀亦得作為商標的構成要素，並修正顏色商標不以顏色組合者為限，亦即，

⁴ 參智慧財產局網站公告：http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5269。

單一顏色若已成為申請人營業上商品或服務的識別標識者，得以列入申請註冊的標的。新法更進一步在第18條參酌商標法新加坡條約(STLT)，並順應國際潮流，開放任何足以識別商品或服務來源的標誌皆能成為商標法保護的客體，明定「商標指任何具有識別性之標誌，得為文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成」。亦即以例示的方式，展現商標法保護客體不限形式的立法意旨，以利保障業者營業上的努力成果，也使法條的適用更具彈性。新法在草案階段原本將氣味商標的申請也納入其中，但因國際間受理氣味商標註冊的情形仍然不多，欠缺可供參考的相關申請程序及審查規定，尤其氣味商標申請時，如何以清楚、明確、完整、客觀、持久及以易於理解的方式呈現，對申請人及審查機關都是一大考驗，為審慎並避免困擾，經三讀通過的修定案中，並未將氣味商標例示為保護客體，但以開放性之文字，保留核准申請註冊的可能。

二、增列商標權利主體的型態：

我國歷年商標法雖未明文限制一商標權僅能由一人擁有，但考量消費者利益，避免購買人對使用相同或近似商標的商品或服務來源產生混淆誤認，商標法原則上不允許不同人以相同或近似的商標指定使用於同一或類似商品或服務，因此智慧財產局在95年7月13日公告「商標共有申請須知」以前，審查實務上至多僅接受合夥人(或併列具共同關係之共有人)方式為申請註冊人或受讓商標專用權，若非合夥、共同共有人者，尚不受理申請登記為共有⁵。但自95年公告

⁵ 智慧財產局(97)智商0390字第09780034870號函參照。

「商標共有申請須知」後，實務上已接受商標共有註冊申請，商標法卻迄無商標權共有制度的相關規範，因此新法第7條即明定有關商標共有申請程序暨選定或指定共有代表人等相關規定，另在第28條及第46條對於共有商標申請權及商標權其各應有部分的移轉、分割、減縮、拋棄、授權與設立質權等，也都加以規定。

三、明定一申請案只能包含一商標：

在一般概念上，一商標一申請似乎理所當然，但實務上，卻有申請人將實際交易使用或將要使用的二個商標以一件申請案提出申請，明顯違反商標法制定的原則，商標專責機關於是在新法第19條第4項明定：「申請商標註冊，應以一申請案一商標之方式為之，並得指定使用於二個以上類別之商品或服務」。修正理由指出係「參照日本商標法第六條第一項規定」，然依筆者淺見，申請註冊的內容究竟是一商標還是二或二以上商標，有時難以判斷，例如圖樣上僅有一組中文及一組外文，但二者全然無關，則業者實際使用時究係一併使用或分別使用，註冊審查時，顯然難以判斷，修法理由雖指出：「於註冊後，若分開成為二件商標使用，亦有未使用註冊商標而遭廢止商標權之虞」，然而有無使用或使用型態如何，究竟不屬商標能否註冊的審查範圍，此部分的違法以專用權廢止制度加以規範即可。至於在註冊申請階段中，為如是規定，雖可以遏阻部分業者期待以一申請案得到二個商標保護的僥倖心態，但在審查商標申請案時，除了要自行揣測業者可能的使用方式，也要判斷究竟是二或二以上商標的合併申請，似乎無端加重了審查的權責，個人以為，除了廢止制度可提供事後的糾正效果，在申請階段，也可

考慮以商標本身構成元素過於複雜，識別性不足為由，阻擋類似案件的註冊，而既有現行條文可供運用，率爾增列上述規定，反而造成審查上的困擾，似乎有待商榷。

四、增訂展覽會優先權的規定：

我國商標法在82年修正時，有鑒於國際貿易交流頻繁，商標審查國際化的趨勢，為了積極與各國簽定保護智慧財產權之雙邊或多邊條約，了解承認優先權制度的重要意義及必要性，於是參考巴黎公約及他國立法例，增訂有關申請商標註冊得主張優先權的規定。92年修法時，放寬據以主張優先權的商標其受理國家申請案號數的補正時間。新法前最近的相關修正，是配合「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」的簽署，於99年8月20日修正公布第4條，同年11月22日施行，將相互承認優先權的對象擴及「世界貿易組織會員」，亦即包含中國大陸，並溯自同年9月12日生效。而新法第20、21條則增列得就在他國一個或數個申請案的部分或全部商品或服務，以相同商標主張優先權；也參考巴黎公約第11條有關展覽會優先權的規定，增訂得在我國就展覽會主張優先權，且以展出日為申請日。所謂展覽會必須是我國政府主辦或認可，且具國際性質，亦即，有國外商品參展者方可，包括在國外舉辦的國際性展覽會，不以為在本國內所舉辦者為限。

五、容許商標圖樣非實質變更：

我國商標法一向明定商標圖樣不得變更，例如民國61年商標法第19條規定：「商標註冊事項之變更，應向商標主管機關申請核准；但商標之名稱、圖樣及其指定之商

品，不得變更」；修正前商標法第20條第2項也明文禁止申請後再為商標圖樣變更，其立法意旨說明因該等事項將影響商標權範圍，進而影響申請日的取得，為避免在同法第23條第1項第13款所揭示「先申請註冊原則」下，影響其他在後申請人的權益，所以明文加以禁止。但各國審查實務則以有無變更圖樣的實質內容加以判斷，若係刪除圖樣上有使消費者誤認誤信其商品性質、不具識別性或有說明意味的文字或記號，如有機、®或®等，不致改變原商標圖樣給予消費者識別來源的同一印象，即非屬於實質變更。新法於是參考他國商標審查實務及國際組織的規定，不僅在第23條明定「非就商標圖樣為實質變更者」，不受「申請後即不得變更」的限制，第25條更增訂：在不影響「商標同一性或擴大指定使用商品或服務之範圍」條件下，允許申請人就名稱、地址、文字用語或繕寫及其他明顯錯誤加以更正。

貳、商標不得註冊事由的修正

一、將商標註冊的積極及消極要件分列：

商標得以獲准註冊，原則上應符合積極及消極要件，商標法在民國92年修法之前，長期將識別性或特別顯著性等積極要件規定在總則，其他不得註冊的消極要件則另列專條規定，而92年修法後的修正前商標法，將商標所有不得註冊之情形全部規定在第23條條文之中。新法則將商標註冊的積極及消極要件分別以第29條及第30條第1項予以明定，前者規定有關商標識別性等積極要件欠缺之情形，後一條文則將其他不得註冊的情形加以規範，以資明確。

二、體現商標識別性應整體判斷原則：

商標在實際使用時，既是整體標示在商品或服務的相關物件上，則判斷商標得否准予註冊，也應就整體圖樣加以觀察，是以不僅「混淆誤認之虞」審查基準明白指出：「判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品/服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現」⁶；商標識別性審查基準也明示：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式組成，故商標識別性之審查，應就商標整體觀察，即使其中包含不具識別性的部分，如果整體圖樣足以使相關消費者認識其為指示及區別來源的標識，即具有商標的識別性」⁷。在新商標法第29條中，為展現整體觀察原則，參考日本、歐盟等國外相關立法例，於第1項各款增加「僅由」二字，換言之，除非商標圖樣整體確實無法使人辨知商品或服務來源，否則只要包含具識別性的部分，無礙整體作為識別來源的標誌，仍可以取得商標註冊。

三、放寬聲明不專用的強制規定：

我國商標法採行聲明不專用制度始於民國80年，係為避免申請人因商標文字、圖形、記號、顏色或立體形狀等說明性或不具識別性的部分，導致整體不得註冊，或其註冊後就該部分單獨主張商標權因而產生爭議，故允許申請人以聲明不在專用之列的方式，取得商標整體的註冊。89年訂定聲明不專用審查要點，並於同年12月28日公告施行，內容涵蓋聲明不專用制度的意義、適用範圍，並例示

⁶指中華民國93年5月1日施行的「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3。

⁷參照中華民國98年1月1日生效「商標識別性審查基準」4。

具體個案的適用情形。嗣後公告的商標法施行細則第28條也明定：「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊」。92年商標法修正時，認為聲明不專用的規定涉及人民權利事項，特地提昇至法律層次，將上述規定置於母法之中。但在實務上，或因審查人員、審查時間的不同，同一語詞可能在甲商標申請案中被要求應聲明不在專用之列；但在乙案中則未經聲明仍獲准註冊，兩異結果是否影響註冊人權益？迭惹爭議，因此，在此次商標法修正草案98年的版本中，曾採行現行用語，修正為申請人「未為不專用之聲明者，不得註冊」的強制規定。經公布的新法中，則調整為例外應聲明的制度，亦即，不具識別性的部分若不致於使他人對商標權範圍產生疑義，例如係通用名稱或明顯不具識別性的說明性文字等情形；如「嘉禾不動產」使用於不動產租售、買賣服務，「不動產」為指定服務的說明，若申請人於申請時未聲明，依修正前的規定，審查時仍須要求申請人補正聲明不專用，徒增公文往返的時間，影響審查時效。新法因此採取相對性的規定，亦即，商標註冊所賦予權利的範圍如已明確，註冊人並無單獨就該不具識別性部分主張排他使用的可能，商標專責機關不要求申請人一定得就單純不具識別性的部分聲明不專用；除非該一不具識別性的部分，確有導致商標權範圍產生疑義的可能，則仍應聲明不在專用之列。例如將說明性或不具識別性文字予以圖形化，使商標圖樣整體具有識別性，但原始文字若有致商標權產生疑義，申請人仍應聲明該等文字不在專用之列，以釐清專用範圍。至於什麼情形下是

「有致商標權範圍產生疑義之虞」？什麼態樣則否？恐仍有待商標專責機關具體予以說明，以利商標申請人區辨商標權範圍之所在。

四、增列受保護的徽章、縮寫或地理標示等：

我國商標法對於外國國旗、軍旗或聯合國等跨政府組織的名稱或徽記一向加以保護，禁止相同或近似的商標申請註冊，而新法更增列保護WIPO會員的國徽、國璽、國家徽章，及國內外公益機構其徽章、旗幟、徽記、縮寫、名稱，或各國用以表明驗證的官方標記等相關條款。另外也禁止以相同或近似於我國或與我國間有協定或相互承認等保護關係之葡萄酒或烈酒地理標示，申請註冊於同一或類似之商品。

五、調整同意並存的部分規定：

商標法在民國86年修正時，引進同意並存制度，針對與著名商標衝突或有搶註之嫌的商標，於取得商標創用人的同意後，得以在我國申請註冊同一或類似的商標；民國92年更將同意並存的申請方式，延伸到在我國已註冊或申請在先且屬同一或類似商品或服務的商標。但新法對於已註冊或申請在先商標的同意並存，認為有稍加修正的必要，將修正前第23條第1項第13款但書之同意申請部分，由「二者之商標及指定使用之商品或服務均相同」之除外規定，修正為「且非顯屬不當」者始得允許，修法理由說明：「鑑於二商標權人若以相同商標指定使用於同一商品或服務，商標將喪失應有的正確指示商品或服務來源之功能，並影響消費者權益，為顯屬不當之情形，故於現行條文予以排除。惟實務上除前述情形外，尚有其他顯屬不當之情形，例如註冊商標業經法

院禁止處分，商標權人仍持續同意他人之商標並存註冊。為期周延，爰修正為若有顯屬不當之情形，即便該註冊在先或申請在先商標所有人已出具同意並存註冊書，仍不應核准其註冊，以符合本法立法意旨。至於同一集團或關係企業間，基於全球佈局或市場經營需求，若非以相同商標指定使用於同一商品或服務，且無其他顯屬不當情形，所為並存註冊之同意可認為非顯屬不當」。然而修正後法條或許給予審查機關較大的裁量空間，但不甚明確的文字概念，則容易引發爭議，例如「顯屬」或「非顯屬」的認定問題，可能有待施行後，就實務上產生的見解再予以歸納，或由專責機關訂定審查規則，供商標申請人遵循。

六、增加搶註商標禁止的主觀要件：

修正前商標法第23條第1項第14款的制定在規範搶註的情形，此條文是民國86年修法時所新增，增列理由認為：與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者，有違商場秩序，應不准其註冊。但法條在實務上經運用並幾經司法機關加以闡明後，「與他人有特定關係」的立法因素變得模糊，有擴張到僅具同業關係也予以適用的疑慮，而新法修正時，鑑於原有條文未完全反映原來遏止仿襲的立法原意，也沒達到維護市場公平競爭秩序的功能，在商標審查實務的適用上產生疑義，於是在第30條第1項第12款增列「意圖仿襲而申請註冊」的主觀因素，係加重審查機關斟酌客觀事實及證據的責任，亦可避免實務上法條適用的浮濫。

參、與商標權有關的修正

一、增訂專屬授權與非專屬授權的相關規定：

我國商標法早期對於授權有嚴格的限制，認為「國人過份使用外國商標，影響民族工商業之發展甚大」，因此規定除非「他人商品之製造係受商標專用權人之監督支配而能保持該商標商品之相同品質並經商標主管機關核准」，不得授權他人使用商標，但隨後考量外資及外國技術引進的需求，改以訂定標準的方式，有條件開放授權⁸。民國82年修法時，有鑑於我國對於授權的限制實過於嚴苛為他國立法例中所罕見，對於拓展工商，妨礙甚大，大幅放寬授權限制，規定只需向主管機關登記，並為配合工商企業需要，增列再授權規定。然而隨著商業行為的多樣化發展及市場需求，商標授權型態也有專屬授權與非專屬授權區分，爰配合實際交易市場之現況，新法在第39、40條定義專屬授權及其與商標權人間的相關權益，使法律關係較為明確。例如：專屬被授權人於被授權範圍內，具有排除商標權人及第三人使用註冊商標之權能；商標非專屬授權登記後，商標權人若再對他人為專屬授權，在先非專屬被授權登記不受影響；及專屬被授權人於被授權範圍內，除契約另有約定外，得再授權他人使用，但非專屬被授權人則須經商標權人或專屬被授權人同意，始得再授權他人使用等。

二、廢除註冊費分二期繳納之規定：

我國商標法原無繳納註冊費的制度，民國92年時搭配註冊後異議制度的採行，增訂商標註冊費及註冊費得分期繳納制度，亦即，商標申請後，一旦經專責機關審查認為

⁸參考民國61年商標法修正條文對照資料。

可以核准，即以審定書通知，申請人需先繳納商標註冊費後始予註冊公告。因此註冊費有無繳納攸關申請人權益甚鉅，而當時考量商標註冊實務上，常有註冊三年迄未使用或不欲繼續使用之情形，為促使申請人有效利用其商標，並自然淘汰市場上商品週期較短之商標，於是明定商標權人可以一次繳齊全期註冊費，也可分二期繳納，先繳第一期註冊費，如要維持權利，在商標註冊公告屆滿第三年的前三個月內，再繳納第二期註冊費。立法意旨認為，如此不僅可以減輕申請人負擔，也可使不再使用或無意繼續使用的註冊商標自然失效。但實施之後，發現註冊費分二期繳納之方式，效果不彰，除增加商標權人遲誤第二期繳納註冊費之風險外，亦徒增行政負擔，新法於是改採註冊費一次繳納的制度，不再區分全期或分期繳交。

三、增訂因故逾期未繳納註冊費之復權規定：

修正前商標法第25條及第26條所規定註冊費繳納及分次繳交的期間，在法律上屬於不變期間，申請人一旦逾期即發生失權效果，無法申請回復原狀，也別無其他救濟方法以恢復其權利，新法考量比例原則，在第32條第3項新增復權的規定，亦即：「申請人非因故意，未於前項所定期限繳費者，得於繳費期限屆滿後六個月內，繳納二倍之註冊費後，由商標專責機關公告之。但影響第三人於此期間內申請註冊或取得商標權者，不得為之」。

肆、涉及商標使用認定及舉證必要性的修正

一、明確規範使用行為的樣態：

商標使用方式是否得當，牽涉權利的存廢，然而科技發

展及宣傳媒介的日新月異，關於商標使用行為的定義，經常面臨挑戰，也使往年在使用方面的修正，偏重媒介的增列，如民國82年的商標法規定：本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。至民國92年定義商標使用的意義時，因應電子商務及網際網路之發達，將商標使用的媒介採概括規定，亦即：凡為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關購買人認識其為商標者，均屬於商標的使用。新法則將商標使用於商品、使用於服務的認定方式分列，並參考國際立法形式，擴大各種使用商標行為，明定基於行銷目的，若性質上足以使相關消費者認識其為商標，無論將商標使用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入上述商品；或將商標用於相關物件、商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等，均屬商標使用行為。

二、增訂指示性合理使用的規定：

在理論上，商標法所指的合理使用有兩種態樣，一為描述性合理使用；另一種為指示性合理使用。修正前第30條第1項第1款所規定的內容，比較偏向描述性合理使用，亦即「以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用」。而指示性合理使用，係指第三人以他人商標用以表示或顯示自己商

品或服務的品質、性質、特性、功能等，此等使用情形多出現於比較性廣告或維修服務，或用以表示自己零組件產品與他商標權人的產品相容等，此類情形並非作為商標使用，均不受商標權效力所拘束，為我國司法實務上所肯認。因此新法參考國際間的商標相關規定，在第36條第1項第1款增訂指示性合理使用，即在法條中加入「性質」、「特性」等文字，俾明示此等非作為指示商品或服務來源的商標使用方式，不受他人商標權效力所拘束。

三、增訂據爭商標須檢附使用證據之規定：

我國商標法採註冊保護原則，申請商標註冊時，固不以商標已於市場上實際使用為要件，即使欲延展商標註冊，依修正前商標法，專責機關也不審查該註冊商標實際有無使用於所指定商品⁹。但此次修法時，考量實務上常發生申請評定人以未於市場上實際使用的註冊商標為據，主張撤銷已於市場上長久使用且頗具規模的後註冊商標，最後甚至排除其註冊的情形，已影響工商企業之正常發展。又因商標係交易來源的識別標誌，必須於市場上實際使用始能發揮其功能，進而累積商譽，創造商標價值。尤其在涉及爭訟時，兩造商標是否會在市場上會造成混淆，應回歸兩者在市場上實際使用情形加以判斷，才符合保護註冊商標的目的，也能確實彰顯商標註冊申請案與商標評定案件，兩者的考量基礎確有不同。況且評定案的據爭商標若註冊已滿三年，依照廢止註冊制度所規範的精神，本應善盡註冊商標使用的義務，在市場上實

⁹ 民國72年修正的商標法，規定註冊人應證明不存在因停止使用致構成商標權撤銷情事，但92年修法時，依據商標法條約（Trademark Law Treaty）禁止就申請延展註冊時進行實體審查的明文，廢除有關延展申請時商標使用證據的審查。

際使用，以維護商標權，若已有廢止註冊的情事，卻得以排除他人註冊商標，應屬不合理。因此，修法理由認為，在判斷相衝突商標間是否有致相關消費者混淆誤認之虞時，應將其市場上實際使用的情形納入考量，爰在第57條增列第2項，明定引據註冊或申請在先商標申請評定，且該據以評定商標之註冊已滿三年者，應檢附申請評定前三年之使用證據或其未使用有正當事由之事證，以資適用；另若以註冊商標有變換加附記致構成應廢止註冊為理由，提出廢止申請時，依新法第67條第2項的準用規定，也應檢附據以廢止商標的使用證據。

伍、與爭訟程序及期間相關的修正

一、確認異議期間的計算：

商標異議制度行之有年，早期商標法的異議期間置於註冊前的「審定公告期間內」，民國92年修法時，為了促使商標專用權的儘速取得，避免因少數可能被異議的商標反而延宕多數商標專用權人的權益，因此，將註冊後再異議的制度納入修正案中，刪除審定公告，在第40條第1項規定：商標註冊有違反不得申請註冊之情形者，「任何人得自商標註冊公告之日起二個月內，向商標主管機關提出異議」。但此一法條以「註冊公告之日」為異議期間之起算點，與行政程序法第48條有其始日不計算在內之規定有別，而異議三個月期間的計算，對異議人權益有所影響，是以新法將異議期間的起點延後一天，亦即在第48條第1項規定：任何人得自商標註冊公告日「後」三個月內，向商標專責機關提出異議。

二、限縮權利內容調整的期間：

無論已申請或註冊的商標，當涉及註冊准駁或應否撤銷的衝突時，修正前商標法提供分割、減縮商品或聲明不專用等方式，使商標申請人或註冊人可以視情節的輕重及衝突範圍的廣狹，主動請求限縮原權利的內容，或降低對原有權利的傷害，而此等申請得以提出的時點，原則上在權利存在的期間均屬可行。例如對於申請中商標的分割或減縮商品，新法前之施行細則第27條第2項規定：得於核駁審定確定前為之；至於註冊商標涉有爭議者，原商標法第31條第2項及第32條第3項之準用規定明示：申請分割商標權或減縮商品，於商標異議或評定案件未確定前，均得為之。然而新法基於「使案件早日確定」，及「衡平當事人權益並使後續爭議之事實狀態及早確定」的目的，在第31條第3項、第38條第3項分別明定：「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」，及「註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時，申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務者，應於處分前為之」。修正理由說明，現行規定有「浪費行政資源」的缺失，而修正條文係「基於程序經濟考量」，但行政機關以方便行事的立場思考，卻有未顧及對人民最有利方式的疑慮，而相較於修正前法條，新法大幅縮短商標申請人或註冊人決定是否分割或減縮商品的時間，為相關權利人應特別留意的部分。觀諸近日審查實例發現，商標專責機關在相關條文施行之前，對於爭訟案件審查，已參考法條明文得部分撤銷的規定，及最高行政法院99年度判字第1380號判決，僅

對存有應撤銷事由的商標商品予以撤銷¹⁰，已體現保障商標權利人之精神，新法施行後，也多少能平衡限縮人民期間利益所帶來的影響。

三、賦予商標專責機關逕行審理的職權：

自從民國92年12月10修正公布的商標法施行細則第35條第2項規定：異議答辯書之副本應送達異議人，且第36條明定評定、廢止事件準用之後，實務上即產生反覆交叉答辯致使程序延宕，爭訟遲遲未決的情形，新法第49條第3項於是明定：「有遲滯程序之虞，或其事證已臻明確者，商標專責機關得不通知相對人答辯或陳述意見，逕行審理」。即是賦予商標專責機關裁量權，在發現當事人所提出答辯書或陳述意見書有遲滯程序之虞，而其事實已臻明確時，得不通知相對人答辯或陳述意見，逕就相關資料參酌，並直接審理。

陸、商標侵權相關的修正

一、釐清商標侵權責任的主觀要件：

商標侵權的民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為損害賠償請求權；另一為排除及防止侵害請求權，新法就主、客觀要件方面加以釐清，明定在排除及防止商標權侵害方面，不以行為人主觀上具故意過失為必要；而在損害賠償方面，則須行為人主觀上具故意或過失。

二、加強對著名商標的權利救濟：

新法擴大對著名商標的權利維護，對於「明知為他人著

¹⁰ 智慧財產局中台異字第G0100139號商標異議審定書及中台評字第H01000092號商標評定書等參照。

名之註冊商標，而使用相同或近似之商標」，或「以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」的情形，只要有致減損或致生混淆誤認「之虞」，都視為侵害商標權，修法理由說明：原法條無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，「為避免對著名商標保護不周」，於是在條文中增加「之虞」字樣。然而此等文字本身涉及主觀判斷，一旦施行後，實有賴執法機關嚴格認定，否則恐有「無限上綱」的疑慮。

三、侵權準備與幫助行為的規範：

除了直接侵害商標權的行為外，新法對於商標侵權的準備、加工或輔助行為，也予以防杜，在第70條第3款規定：明知有侵害商標權之虞，卻仍予以製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關等物件之行為，視為侵害商標權之行為。

四、修正損害賠償的計算：

新法修正前第63條第1項第3款對於損害賠償的金額定有上、下限，但實務上發生雖以下限計算仍顯然不合理的案例，新法給予法院更多依個案裁量的空間，在第71條第1項第3款刪除原法條有關侵權商品零售單價五百倍的下限，但保留一千五百倍的上限賠償金額。另在同條項第4款以授權使用的角度，增列「以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害」為選項，供商標權人選擇適用。

五、增訂邊境管制措施依職權查扣及提供侵權貨物資訊之規定：

新法第75條新增關於海關依職權查扣的法據，亦即將實

務上海關於發現進出口貨物外觀顯有侵害商標權之嫌時，所依據並執行的「海關配合執行專利商標及著作權益保護措施作業要點」，在商標法中予以明文化。另在第76條參考國際間的相關規定，增訂海關可以依申請，提供予權利人侵權貨物相關資訊，期能周全保護商標權人，便利其主張或實施權利，但限制資訊的不當利用或洩漏。

柒、與證明標章及團體商標相關的修正

我國商標法自民78年修正時，即增訂有關證明標章的保護，92年修法時，為加強TRIPs有關地理標示保護的規定，參考國外立法例，將產地列為標章所欲證明的事項之中，建立產地證明標章申請註冊的法源。至於團體商標的增列，也是92年修正的條文，亦即在第76條規定「凡具法人資格之公會、協會或其他團體，欲表彰該團體之成員所提供之商品或服務，並得藉以與他人所提供之商品或服務相區別，欲專用標章者，得申請註冊為團體商標」。新法除了增訂有關產地證明標章的相關規定，也將「產地」增列在可以申請註冊團體商標的相關規定中，亦即，參考國外立法例，認為有關著名產地的保護，除可申請註冊為證明標章，團體商標的註冊也可提供保護。在新法第88條第2項以類似於產地證明標章的條件，定義產地團體商標，並在第89條第3項明示對於符合使用規範條件者不得為差別待遇，另以第84條及第91條明定產地證明標章及產地團體商標均排除有關說明文字及聲明不專用的規定，但也都不得禁止他人合理表示商品或服務的產地。

結語

修正前商標法共94條文，修正後的新法則有111條文，根據經濟部智慧財產局在99年的商標法說明會中的統計¹¹，除新增23條文外，並除刪除8條、修正71條，僅15條文未加變動，可說是相當大幅度的一次修正。當然，修正條文是否符合期待？是否因強調與國際接軌而忽略國內商業行為的特質？應屬見仁見智之問題，但由草案一再修改及多次諮詢會議的舉辦，不難窺見商標專責機關的謹慎與費心，其為建立完善商標法規的努力確實應予肯定。觀察經總統公布的新法與最初修正草案版本的差異，除保留原即納入的保護客體擴大及商標共有、專屬授權、據爭商標使用義務等相關增訂外，最初研擬的廢除異議、增訂復審制度等，已不在後來的版本中出現，這或許因應政策改變，或許暫時無執行之可能，又或許為再下一次修法的重點？另智慧財產局曾開會研議的「優先審查制度」¹²是否採行，也可能為日後商標法修正的議題。此次商標法修正費時5年(修正草案總說明：「自95年起，開始積極檢討本法相關規定」)，新法終於在民國100年完成並公告，施行日期雖尚未確定，但指日可待，至於修正的成效如何？是否符合國家經濟發展及商業交易的需求？有待全民共同檢驗，也讓我們拭目以觀。

¹¹ 同附註3。

¹² 參考智慧財產局網站公告，於99年5月5日舉辦的商標審查品質諮詢委員會99年第1次會議紀錄。

商標使用與商品化之研究

王竹平

壹、前言

商標使用在商標法上之重要性在於確定商標權人取得專用權後維持權利所須盡到之使用義務，以及第三人為何種「商標使用」行為屬商標侵權。因此，何謂「商標使用」自有加以討論、釐清其態樣、範圍之必要¹。尤其在交易客體多元化之今日，因商標之使用經常不直接附著於商品上，或將商標轉變為商品進而銷售，亦即商標商品化之情況，使商標使用呈現複雜之外觀，應如何判斷「商標使用」更為困難。因此，本文將由商標使用及商品化之定義著手，並整理及介紹國內外相關判決，而就該等文獻之討論予以評析。

貳、商標使用與商標商品化之定義

一、商標之使用

何謂商標使用？依照一般公眾之認知，商標使用係將商標貼附或標示於商品、服務之上。但在商標法之運作上，按其認定之標準不同，商標使用至少可以分成兩種不同之類型，即商標法第6條總則性(或維權性之規定)及侵害商標權之使用。以下將分別就我國商標法中涉及商標使用之相

¹ 在學說上則有學者認為，在商標侵權之判斷上，商標使用並非商標侵權成立之前提要件。詳參：王敏銓及扈心沂，商標侵害與商標使用—評台灣高等法院96年度上易字第2091號判決與智慧財產法院97年度民商上易字第4號判決，月旦法學雜誌，頁151-69，2010年10月。

關規定分別予以說明。

(一)總則性/維權性之商標使用規定²

商標法第6條規定：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」。由該條文可推知「商標使用」之界定，須行為人主觀上有為銷售商品或服務之目的，藉以表彰自己商品或服務來源之意思；而客觀上則須有標示商標之積極行為，足以使相關消費者認識其為商標³。

(二)商標侵權之使用

商標法第61條第2項：「未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」係侵害權利之商標使用規定。而依商標法第29條第2項規定：「除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：1、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。2、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。3、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。

除此之外，商標法第62條規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：1、明知為他人

² 一般學說上將商標法第6條稱為「總則性之商標使用規定」，並另將商標法第57條第1項第2款之規定稱為「維持權利之商標使用規定」。惟本文認為，商標法第6條雖屬於總則性之條款，但在判斷商標權人是否有商標法第57條第1項第2款之事由時，商標是否有符合商標法所規定之使用，仍係以商標法第6條為依歸，故本文不將該2條之規定列為不同之規定。

³ 陳瑞鑫，從商標刑事侵害談商標之使用，商標法制與實務論文集，頁53-55，2006年。

著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。2、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者」。按本條之規定，即使未與販售之商品或所提供之服務相連結，在特定之要件下，以他人商標作為表彰營業主體或來源之標識，並致相關消費者產生混淆誤認，亦屬於侵害商標權之行為，而因該等行為本非屬商標法所賦予之商標權內容，但法律卻視此類行為屬侵害商標權之行為，是有學者將其稱為「擬制之商標侵權行為」⁴。需注意者，本條受擬制侵害之客體可分為「著名商標」與「一般註冊之商標」，對於著名商標而言，使用之結果須「致減損著名商標之識別性或信譽」，至於一般之註冊商標，須視有無致消費者混淆誤認⁵。

(三)分析與比較

商標法第6條與商標法第29、61、62條相較，商標使用總則性/維權性之規定與商標侵權之使用在適用範圍上顯有不同，因為商標侵權之使用除商標法第6條所定足使消費者認識其為商標使用之方式外，更擴及至非消費者認知上之商標使用方式⁶。由此規定可看出，因商標法之主要目的在於

⁴ 周天泰，何謂商標法中侵害商標權之使用—檢討「商標商品化」之合法性，月旦法學雜誌，頁172，2004年11月。

⁵ 同前註。

⁶ 汪渡村，商標法論，頁375，2008年7月初版。

避免消費者產生混淆誤認，以保障社會公益。縱使非典型之商標使用，亦可能導致消費者混淆誤認。是商標使用在侵權領域之範圍自應較廣。

二、商品化

商品化係指藉由與某著名或受歡迎人物或客體之關連性以促銷其產品之行爲⁷，而商品化之客體通常爲著名之真實或虛構人物，但也可能是一個運動俱樂部、球隊、大學、其他機構、團體，甚至於電視影集、電影、工藝品或者商標。

而商標商品化之重要特徵即係將商標製成商品或商品之一部。析言之，在商標商品化之情形，行爲人係將他人之商標製成商品或商品之一部，縱使其展現形式是利用他人商標爲商品裝飾，係經平面方式展現商標，與一般商標使用之形式相近，然此時展現於商品上之商標並非用以表彰商品之來源，而係做爲商品之裝飾，消費者購買該等商品，亦非因該商標表彰系爭商品係來自商標所有人，而係因該商標所具有美觀上之吸引力所致，此時商標即爲商品之一部分；在以立體方式展現商標之情況下，此種情況係更爲明顯，將他人商標製成立體商品，此時於商品之上，並無一使用於其上之商標存在，消費者購買此等商品，更顯然係因喜愛此等商品之造型，而非因該商品係來自商標所有人⁸。

然商標原爲辨識商品或服務來源之標識，傳統上，其重要性亦即充當消費者於購買選擇之憑藉，消費者之所以因該商標而選擇該商品，並非因該商標具有何等之價值，或消費者喜愛該商標所包含之文字、圖案，而係因商標代表該商品

係來自商標所有人而具有特定之品質，商品與商標是二個可分的觀念⁹。

參、國內案例分析與比較

透過上述對於「商標使用」與「商品化」二者定義之介紹可知，商品化之行爲若依商標法第6條之規定，由於商標已經被製成商品，而屬商品之一部或全部，此時商標可謂即係商品，而非做爲商品來源標識之工具，與商標法第6條所規定之「將商標使用於商品、包裝……」等形式並不相同，是商標商品化顯非包含在該定義之內。至於商標商品化是否屬商標侵權中之「商標使用」行爲，按商標法第29條、第61條第2項及第62條之規定，則尚無法得到明確之結果，是在我國司法實務上有歧異之見解。

一、商品化非屬商標使用—臺灣高等法院92年度上易字第2153號刑事判決¹⁰：

案例事實：被告丙爲品奇玩具企業有限公司（以下簡稱品奇公司）負責人、被告甲係該公司股東暨現場實際負責之經理、被告乙係該公司之士林倉庫管理員，三人基於共同之概括犯意，未經告訴人日裔三麗鷗股份有限公司（原名日裔上流股份有限公司）、日裔小學館股份有限公司、美裔赫斯特控股公司、美裔迪士尼企業公司、美裔丁公司、日裔森克斯股份有限公司之同意或授權，生產並銷售「HELLO KITTY及圖」等商標圖樣之立體絨毛玩偶，而該布

⁷ Peter Jaffey, *Merchandising and the Law of Trade Marks*, Intellectual Property Quarterly 1998, I.P.Q. 1998, 3, 240-266.

⁸ 曾淑娟，標章商品化之研究，國立台灣大學法律研究所碩士論文，頁5-6，2002年。

⁹ 同前註。

¹⁰ 其他類似見解之判決尚有：台灣高等法院高雄分院92年上易字第996號刑事判決、台灣基隆地方法院91年易字第144號刑事判決等。

偶上並無其他布標或標籤標示。

爭點：被告以「商標立體化」、「商標商品化」並在市場上行銷，是否適用商標刑法加以保護之問題。亦即以他人商標圖樣製為立體商品，是否屬於商標法第62條第1款所一規定之種商標使用之方法？

法院判決理由：

(一)所謂「商標之使用」係指以商標彰顯商品之來源與出處，並向消費者保證商品品質具有滿意之水準，使其認明標識，即可安心採購其所滿意之物品，為表彰廠商信譽及消費者信賴關係之媒介。足見其義在將商標用於商品及其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，抑或更進一步擴張及於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示等形式，是顯未將商標之本體直接作為商品而加以商品化之情形包含在內。

(二)商標重在商品於市場上之識別機能，而以人物造形或角色等為內容之商品化權目的，乃著眼於其市場上之行銷力與經濟利益機能，兩者屬於不同之概念。若認為對此種人物造形或角色名稱以商標法加以保護，不無逸脫商標法之目的。因此，修正前商標法第62條第1款之「使用他人商標，其意亦在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行為，而與將他人商標直接作為商品，而未有仿冒他人商標註記於該商品之行為，顯非相同，自與商標法所謂之使用他人商標之情形有異，是以商標之商品化行為，自難謂為侵害他人商標權之行為。

(三)觀本件所涉之玩偶，一般消費者購買該等商標式樣之絨毛填充玩偶，選擇消費之際，無非在於其造型之新

穎、可愛，式樣之逗人、討喜，故而加以購買，其消費時所注意在於該等造型、式樣之創作，令人喜愛是以購買，絕非類如商標，係在於購買商品時，作為商品之來源及品質之辨識而加以購買，亦即消費者在進行購買決定之際，顯非將該等玩偶視之為一商標之辨識，作為購買決定之因素。亦即消費者根本未將該玩偶直接視之為商標甚明，此應係消費者購買該等玩偶，進行消費決定之實態，應無須司法實務強行擬制，硬將縱消費者亦不視為係一「商標」之本案玩偶商品，逕視為商標，而牽強適用商標刑法處罰¹¹。

¹¹ 法院對於告訴意旨認無理由之其他陳述：

(4)告訴意旨謂「現行商標法因行政審查作業為顧及審查程序與公告之書面性、簡便性、行政體系負荷可能等因素，暫不容許商標專用權人將所有商標以立體呈現之型態註冊，但並未禁止商標之立體使用。換言之，縱使商標法尚未開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與其保護範圍係屬二個不同層次之觀念」等語，固非無見。惟於申請商標專用權之時，對於立體商標既不給予商標專用權，豈有另以二度空間之文字、圖樣取得商標專用權之後，反而取得原不給予之權利並受保護？申言之，申請商標專用權時原不給予立體商標之權利，自無從於其取得商標專用權後反而增大其權利範圍予以保護之理。

(5)再者，九十二年五月二十八日修正公布之商標法已於第五條規定商標得以立體形狀為立體商標之申請（但須公布日起六個月後始施行），所謂之「立體商標」仍係指該立體物係作為「商標」而使用者，亦與作為商品之將商標圖樣之商品化，猶屬二事。亦即「立體商標」與「商標之商品化」仍係二種截然不同之概念，「立體商標」之承認，仍不等於商標商品化之禁止。更何況商標之商品化，本得以著作權法及公平交易法加以保障，法律保護既已存在，若非仍有不足，是否須疊床架屋，一意擴張商標法之適用，強為解釋並非作為「商標」，僅係作為「商品」之物，亦逕以違反商標法之罪加以處斷，此等法律之適用，是否妥適，已不辯自明。本件既難謂係商標之使用，當無所謂販賣仿冒商品商標罪成立之可言。

(6)商標專用權人申請時既不得取得立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護，已如前述。因此，前述商標之「使用」，亦僅限於平面之使用，而未包含將商標立體化之情形，是否包括商標之商品化，顯有可疑。又商標法第六十三條乃刑罰之規定，自受刑法第一條罪刑法定主義之限制。在罪刑法定主義對被告不利之「類推適用」係屬禁止事項。故若將他人之商標製成立體商品，既屬商品而非商標，又非立體商標，則強將之解釋為「使用」商標權人之商標，顯然逾越權利保護範圍，而屬不利被告之「類推適用」，自應予以禁止。是告訴人雖提出最高法院九十二年度台上字第一八七九號民事裁定，略以「商標申請固不包括立體商標，惟其乃為避免商標圖樣之形狀、位置、排列、顏色改變，並非謂平面商標使用於立體，即不受商標法之保護。是商標法有關侵害商標專用權，當然包括侵害商標商品化或立體化商品之情形在內，以保障商標專用權及消費者利益」等情，但將同為商標使用之刑事處罰與民事賠償混為一談，實有誤會。

二、商品化屬商標使用—臺灣高等法院91年度上易字第2805號刑事判決¹²

案例事實：被告甲係「豪准實業有限公司」（下稱豪准公司）之負責人，其未得三麗鷗公司同意或授權之情形下，銷售「HELLO KITTY」商標圖樣之鬧鐘。

爭點：販賣他人商標商品化之商品，是否屬使用他人商標？

判決理由：

(一)商標法第5條規定：「商標所使用之文字、圖形、記號、顏色組合或其他聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，雖就得申請做為商標者，僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，然此係因行政審查作業為顧及審查程序與公告之書面性、抽象性、簡便性、行政體系負荷可能等等因素，暫不容許商標專用權人將所有商標以立體呈現之型態註冊，此由司法院咨行政院之院字第1876號解釋謂：「如紙造或絹製花枝為商標，其商標之形狀、位置、排列、顏色，殊難保其永久確定不變」等語，得到證明，是申請做為商標者，僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，乃為避免商標「形狀、位置、排列、顏色」之改變，並未禁止商標之立體使用。

(二)商標法並未於行政技術上尙未開放「立體商標註

¹² 其他採相同見解之判決如：台灣高等法院90年度上易字第120號刑事判決、台灣高等法院90年度上易字第301號刑事判決、台灣高等法院90年度上易字第279號刑事判決、臺灣高等法院91年度上易字第2805號刑事判決。

冊」時，禁止平面商標圖樣保護及於「商標商品化」、「立體化商品」；按商標法上「使用」一詞，散見於各條文中，其意義實非一致，商標法第六條所謂之商標使用，乃指商標之正當使用而言，商標專用權人應如何將其產品行銷市面，以免因「未使用」遭撤銷，與商標法第62條第1款所規定「使用他人商標之處罰」，處罰侵害他人商標專用權之不正當使用，其意義不可強其一致。換言之，縱使商標法申請登記暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與商標專用權之保護範圍係屬二不同層次之觀念。又商標之功能，在於表彰商品之來源及保證商品之品質，而商標法所稱之「商標使用」，係指為行銷之目的，將商標使用於商品或其包裝、容器等物件上，而持有、陳列或散布，商標法第六條規定甚明，又依商標法施行細則第15條規定：「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買實施以普通所用之註意，有無混同誤認之虞判斷之」，商標法第62條規定之「近似他人商標圖樣」之侵害態樣，當然包括侵害商標商品化或立體化商品，以保障商標專用權及消費者利益。此不僅合於商標法之文義解釋、歷史解釋與比較法解釋，亦符合人民之感情期待與法律常識。

(三)扣案鬧鐘包裝盒上所使用之「HELLO KITTY」、「MY MELODY」照片，並非與盒內商品一致，此有原審勘驗筆錄可稽，包裝盒上之商品並無豪准之商標，則被告僅使用「HELLO KITTY」、「MY MELODY」圖樣，已構成使用告訴人之商標。是以，只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，

並作為營業上商品之識別標識（參商標法第五條）即可，並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之樣，被告將該表徵立體化，如立體造型之鬧鐘，與將該造型商品拍照後，使用於包裝盒上，亦為商標使用之一種型態，是被告有誤導消費者之意圖甚為明顯。

三、小結

觀察我國判決正反二種見解可發現，否定商標商品化為商標使用者主要係以「商品化後，商標以直接成為商品，亦即客觀上僅存一商品，而無獨立於商品外之商標存在，因此難謂商品化屬商標使用」；而肯定者則認為，縱使於判決時我國尚未開放立體商標之註冊，但此僅為行政審查作業便利之考量，而非為商標之立體使用或商標商品化為我國法所不許，只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別即可。是我國法並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之圖樣，亦不因具裝飾功能，或製作成實品而受影響，若商標圖案本身具有獨特之造型且廣受大眾喜愛，直接將該商標作為商品，確足以吸引消費者，又消費者只要一見到該標識，無論其呈現之型態如何，均將之視為同一來源，是商品化仍具有商標表彰商業信譽與商品來源之功能。因此商標立體化、裝飾化，亦為商標使用型態之一種。

肆、國外判決分析與研究

一、TBoston Professional Hockey Association, Inc., v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc. :

因我國商標法並未對商品化是否屬商標使用有具體之規

定，故對此國內判決有不同之見解。而不可否認商品化因具有龐大商機，於交易上層出不窮，其問題之解決確有其重要性存在。觀美國與我國相同，在商標法中並未明確對於商標商品化是否屬商標使用之態樣，而早在1975年美國即發生過類似案件，如：Boston Professional Hockey Association, Inc., V. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.¹³，其實務採取之見解及考量之因素亦不失可做為我國實務參考之意見。

本案事實：在本案中，原告係一冰上曲棍球比賽之職業球隊，為宣傳冰上曲棍球運動，原告授權國家曲棍球聯盟服務公司(National Hockey League Services, Inc. 下稱NHLS為其球隊標識之獨家授權機構。而被告一間製造及銷售衣物之公司在1968年8月及1971年6月，被告尋求原告之授權以製造表現球隊主旨之徽章，但協商未成，被告開始製造並銷售未經授權複製原告商標之徽章，並出售予運動用品店。

適用法條：依美國藍能法案(Lanham Act)第32條第1項之規定：「任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任。但於本條(b)項之情形，除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受損害。(a)於商業行為中，將註冊商標加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認、或為欺罔者。(b)將註冊商標加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、

¹³ Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc., 510 F.2d 1004(5th Cir. 1975).

標誌、印刷物、包裝、包紙、容器或廣告上，而其係供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散布或廣告，足生混淆、誤認，或為欺罔者¹⁴」。

法院判決：在本案原告之商標係經有效註冊，被告生產及銷售之徽章是實質上抄襲原告之商標，且未經原告同意，並使用於州際間之交易，因此已符合藍能法案第32條之基本要件。至於「對註冊商標之侵害使用必須是與商品有關之販賣、提供販賣、散布及廣告」。被告係製造及銷售衣服用之徽章，這些徽章即被告銷售之商品本身。商標覆蓋整個被告商品表面，並不會改變商標被使用在與產品之販賣有關。球迷在運動用品店購買被告之商品，是因為他們裝飾有球隊之商標。如果被告以不同之設計來裝飾所販售之衣服，這些設計依然是做為衣服之徽章，但卻不會給予消費者商標之認同。亦即沒有原告之商標，被告之商品將沒有市場，故被告使用原告之商標顯然是與商品之販賣有關。而關於「要有混淆、誤認或欺罔之虞」，法院認為當被告複製受保護之商標，將之銷售予大眾，並知悉消費大眾會將此等商標視為原告球隊之商標時，混淆或欺罔之要件即已經被滿足。

小結：本案被告將原告球隊之商標作為裝飾而使用於其服飾上，法院認為以消費大眾認知系爭商標為原告之標識之觀點，被告販賣附有該等商標之商品時，必定知悉消費大眾將會將該等商標辨識為原告之商標，因此符合藍能法

¹⁴ 15 U.S.C. §1114(1975)；法條中譯可參經濟部智慧財產局網站，http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=bd5e9373-a922-4748-b529-1dc4c6d5d46f.doc (last visited at Nov. 28, 2010).

案所要求之混淆之虞之要件，被告有侵害原告之商標之情況存在。

二、Arsenal Football Club Plc v. Reed

至近年，英國亦發生類似 Boston Professional Hockey Association, Inc., v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc. 之案件，且該案件亦係被告未經授權將他人已註冊商標之文字或圖案製作成商品販售。在該案中，英國法院認為被告使用原告商標字樣之行為，並非係用以表彰商品來源，故非屬商標使用；且原告亦無法證明被告之行為有暗示消費者商品來源之可能。因此，被告將原告商標製成品販售既非商標使用，亦無產生混淆，故不產生商標侵害¹⁵。但該案至歐盟法院，歐盟法院則認為被告之行為屬一種商標性質之使用，係具有表彰或暗示商品來源之效果，且被告對於系爭商標之運用，有危害到商標權人之商標作為確保商品來源之基本功能，因此認為被告之行為構成商標之侵權¹⁶。是以由本案歐盟法院之見解可知，構成商標侵害之商標使用至少需對註冊商標之基礎功能—表彰商品來源之功能—產生影響，即屬之，但至於何種使用可謂係「已影響註冊商標之基本功能」則無具體之標準¹⁷。

伍、結論

參酌商標法第5條第1項之規定稱：商標使用係指為行銷之目的，將「商標」用於「商品」或其包裝……等，顯見

¹⁵ ARSENAL FOOTBALL CLUB Plc v REED, 54 I.P.R. 623(2001).

¹⁶ Arsenal Football Club plc v Reed (Case C-206/01), [2003] RPC 144.

¹⁷ 同註4，頁169。

關於商標之使用包含二個客體，一為商標，一為商品，侵害商標即係利用附於商品上之商標，表彰該商品係出自該商標所有人，而使消費者發生誤認之可能。而在商標商品化類型中之以商標平面化或立體化為商品本身，因此時商標之形象已經被平面化或立體化為商品，客觀上存在者僅有一個商品，並無一附於商品上之商標，是此種情形自無於同一或類似商品「使用」相同或近似之商標可言。

但不可否認，利用他人商標製成商品，該商標雖係做為商品之裝飾性圖樣，而利用該商標具有美感之設計圖樣裝飾其商品，以吸引消費者之注意，而無以表彰系爭商品係來自原商標所有人之意。但實際上，此種商品化之態樣並無法完全排除消費者將該裝飾圖樣認知為商標之可能，亦即商標之裝飾性使用與商標之商標使用並無法截然劃分。此由在國內外相關實務見解之探討中可見，在某些案例中的確無法排除消費者將此等裝飾性圖樣認知為商標之可能，而具有「類似」商標使用之效果，而國外部分判決對此則對於是否屬「商標使用」選擇避而不談，反倒以是否有使消費者產生混淆誤認為主要決定依據。但基於我國商標法仍有刑事責任存在，依罪刑法定主義之規定，既商標法對於商標使用仍以「須具有表彰商品來源為標示」為主要標準，則實不宜直接將商品化作為商標使用之解釋。

仍應注意的是，我國已開放立體商標之註冊，因此已有申請人將商品之外觀等作為商標，並獲准註冊，如：註冊第01134031號商標係將汽車立體圖樣註冊為商標，並指定使用於客車，卡車等商品；註冊第01276327號商標係將老虎擬人化設計而成之填充玩具註冊為商標，並指定使用於

玩具、玩偶等商品……等，若仍將商標使用解釋為，客觀上需有依商品，並有獨立於商品外之商標存在，則這類立體商標應如何使用，方能符合商標法商標使用之規定，進而從事維護商標權之使用，則另人不解。

從十字架銀飾品糾紛案探討商標使用



林承慧

一、前言：

商 標法制定之目的在保障商標權及消費者利益，但是否只要取得商標權，即可剝奪其他競爭同業使用該商標圖樣之權利？本文欲藉由去年5月初經電視新聞業者披露之「賣十字架銀飾竟侵權!攤販頻吃官司」一則新聞，先就「商標使用」及「合理使用」之概念加以釐清，再介紹相關司法實務案例，以期能提供業者一些參考。

二、事實經過：

某日商之前手自民國92年起將相當普遍之十字架圖形註冊商標，專用於銀、珍珠、胸針、項鍊、手鐲、手鍊、戒子、耳環、墜子等商品以及首飾及貴金屬零售服務，上述商標均已移轉予日本廠商所有，茲將商標圖樣臚列如下：

註冊號數	商標圖樣	指定商品/服務
1074490		銀、珍珠、胸針、項鍊、手鐲、手鍊、戒子、耳環、墜子、假鑽、K白金、人造寶石、金鋼鑽、瑪瑙、水晶、腳鍊、天然寶石、踝飾鍊、別針(珠寶飾品)、戒指(珠寶飾品)。
191903		首飾及貴金屬零售。

台灣飾品攤商只要有販售造型類似之十字架銀飾品，該日商業者就揚言提告，近兩年來，全省從南到北已有十多家飾品攤商遭到日商台灣代理業者，主張侵權仿冒。該則電視新聞播出後，全省即有多家業者串聯站出來希望為自己討公道，也引起社會大眾之注意及諸多網友們發出不平之鳴，質疑日商是否有故意設局興訟、大賺和解金之嫌？智慧財產局於去年5月12日立即作出聲明表示：「業者將十字架立體化只是作為銀飾本身裝飾性形狀，消費者也不會誤認該十字架銀飾品是某一特定廠商的產品時，即非作為商標使用，就不受他人商標權所拘束。商標註冊後，商標權人雖可依法禁止他人使用相同或近似的商標，在同一或類似的商品，但前提是他人必須是作為商標使用，所以商標法第30條第1項第1款規定，凡是以善意且合理使用的方法，表示自己商品之形狀或其他有關商品本身的說明，而不是作為商標使用的情形，可以不受他人商標權效力所拘束。如果業者被控侵權，可以援引本條規定來抗辯。但是否有侵害他人商標權，最終仍應由法院就具體個案的事證進行判斷。法院實務上對於平面商標立體化或商品化的看法為，平面商標的註冊權利範圍，與立體商標不同，基於罪刑法定原則，刑事案件趨向不構成商標侵權，民事案件則以是否有造成相關消費者產生混淆誤認之虞，來判斷是否構成商標侵權。商標主要功能，在於廠商提供予消費者識別商品或服務來源之用，只要是可以使消費者認識其為表彰商品或服務來源的文字或圖形，依照商標法第5條的規定都可以用來作為商標，並不以獨創之文字或圖形為限。所以『蘋果』使用於電腦相關產品、鱷魚圖形使用於衣服商品，因具有指示商品來源的功能，而核准註冊為商標

，十字設計圖核准註冊為商標，亦是採相同原則。另外，立體形狀如同平面圖樣申請註冊一樣，皆須具有識別性，才能獲准註冊。但是與平面圖樣相較，立體形狀要取得識別性較為不易，尤其當立體形狀為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀時，因為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀，與商品密不可分，消費者通常將其視為提供商品實用或裝飾功能的形狀，而非區別商品來源的標識，須證明該商品之立體形狀已經由使用取得識別性，故將已註冊平面商標之圖形立體化，未必可以獲准註冊」¹。

三、相關問題之探討：

在前述聲明中提及「作為商標，並不以『獨創』之文字或圖形為限」、「凡是以善意且『合理使用』的方法，表示自己商品之形狀或其他有關商品本身的說明，而不是作為『商標使用』的情形，可以不受他人商標權效力所拘」、「但是否有侵害他人商標權，最終仍應由法院就具體個案的事證進行判斷」等語，則何以一般常見之圖形及文字能作為商標註冊？何謂「商標使用」？何種使用型態方屬「合理使用」範疇？又司法實務上如何認定「非作為商標之使用」？茲整理相關資訊如下：

(一)有關「具先天識別性的標識」：

商標的主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法指示及區別商品或服務的來源，即不具商標功能，自不得核准註冊。但標識是否具識別性在個案事實之判斷，因商品或服務性質之差異而有不同之認定結果，較常被認為有審查

¹ 智慧財產局網站商標公佈欄「商標侵權與合理使用-以十字架銀飾品為例」一文，
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=4501

不一致之情形，因此智慧財產局於民國97年12月31日訂定發布「商標識別性審查基準」以建立客觀之審查標準，儘可能達成判斷上的一致性。

在該基準2.1.2即指出：「『任意性標識』指由現有的詞彙或事物所構成，但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者，因為這種型態的標識未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，不具有商品或服務說明的意義，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識」，因此有許多商標為一般常見之詞彙或事物，仍獲准註冊，如：「蘋果」電腦、「鱷魚」蚊香、「白馬」磁磚等。

(二)有關「商標使用」：

按商標法第6條規定，「商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為商標。」依條文文義可知，所稱商標之使用，必須具備以下要件，即1.使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2.使用人需有行銷商品或服務之目的；3.需有標示商標之積極行為；4.所標示者需足以使相關消費者認識其為商標²。由於商標之使用型態眾多，現行商標法以例示之方式規定不限於標示在商品上，可將商標使用在商品、服務或其有關的物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物等足使相關消費者認識其為商標，即符合第6條所稱之商標使用。

智慧財產局為提醒及指導商標權人正確合法使用註冊商

² 民國99年11月5日智慧財產局 智慧財產權中文電子報第53期

標，於民國97年著手規劃修訂「商標使用之注意事項」，並修正名稱為「註冊商標使用之注意事項」，而關於商標使用方式及態樣，於該注意事項2.1及2.2中即明確指出：「商標使用於『商品』，係指將商標標示在商品上，或標示在商品包裝、容器、標帖、說明書、標籤、價目表、廣告型錄等物件或文書上，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物等方式，以促銷其商品；而商標使用於『服務』，則係指為他人提供勞務，將商標用在所提供服務營業上的相關物件或文書，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物等方式，以促銷其服務」，而在判斷是否作為「商標」之使用時，除應依上開要件及注意事項審認外，尚應就平面圖像、數位影音或電子媒體等版(畫)面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等因素綜合加以認定。因此，倘若某公司太陽眼鏡上使用之圖案，係以美化、裝飾太陽眼鏡為目的，因產品及消費者偏好的不同與流行而相對使用之圖案亦層出不窮，則此等圖案不能讓購買者藉以辨識商品之來源、品質與信譽，自不具識別性，可推斷非屬商標之使用，不過應注意的是，是否屬商標之使用仍應取決於消費大眾於購買時是否有誤認為商標而誤購之情事³。

(三)有關「合理使用」：

按商標註冊制度之目的，參酌商標法第1條規定，係在「保障商標權及消費者利益，以促進工商企業之正常發

³ 民國94年5月智慧財產局編印之「商標法逐條釋義」第19頁、(73)台商玖一貳字第214452號函

展」，為達此一目的，法律乃賦予註冊人專用排他之權限，即他人不得再以相同或近似之商標，使用於同一或類似商品/服務。惟若他人使用一圖形或文字，係在表彰商品/服務之相關說明，為工商企業之一般習慣使用方式，而消費者亦不視其為區辨商品/服務來源之標誌者，則因其非作為商標使用，既不與註冊商標權發生衝突，又不致造成消費者之混淆誤認，且為工商企業正常運作之所需，自不應受商標專用之拘束，故有商標法第30條第1項第1款之規定，即：「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」，不受他人商標權之效力所拘束。又參酌最高行政法院98年判字第1487號判決揭示之意旨，益明商標使用須具備表彰自己商品或服務之主觀意思，即：「基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者(intent to use)，乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用」。是若商標之構成部分屬於他人之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他說明，且使用方式合理，在主觀上無作為商標使用之意圖，客觀上一般商品購買人亦無認為其係商標之使用者，自應屬商標合理使用之範疇⁴。

又行為人在遭商標權人權利干涉時，可否援引商標法第

⁴ 民國95年智慧財產局「商標法制與實務論文集」、民國95年6月20日智慧財產局「商標侵權案例及相關立法例之研究」

30條第1項第1款規定作為阻卻違法之抗辯？依該條文文義可知，此條款以「善意」、「合理使用之方法」、「表示商品或服務之說明」及「非作為商標使用」為要件，除應視其標示方式是否為合理使用，尚應考量行為人是否出自惡意，方能判斷可否排除他人商標權之拘束。此有下列二則被告主張合理使用抗辯成立之案例可供參考，即：

1. 台灣高等法院高雄分院94年度上易字第281號刑事判決指出：「被告所生產販售之手錶錶面上，雖有標示『DAY-DATE』、『DATEJUST』字樣，而與告訴人勞力士錶廠前於62年間向我國註冊取得之第64823號、64824號之商標完全相同，且仍在該商標專用期間內，然依一般消費者觀念，『DAY-DATE』係表示手錶具有顯示星期、日期之功能，『DATEJUST』係表示手錶準確之意，只是手錶本身功能之表示或有關手錶本身之說明而已，業如前述，並不致使一般購買人認識該字群，進而得藉以辨別該商品之來源或信譽，尚非通常之商標使用可比，應視為普通使用之方法；又被告於其生產之手錶之顯在位置即該錶12點鐘方向使用其已取得商標權之商標，且字體較大，而僅在6點鐘方向上方之不顯眼處標示『DAY-DATE』、『DATEJUST』字樣，已難認有何攀附他人商標之惡意存在，否則當不至如此，參諸國外各錶業亦不乏使用上開文字資為手錶功能之說明者。綜合以觀，堪認被告所為當屬善意且合理使用之方法，表示該手錶本身功能之說明，並非作為商標使用至明」。

2. 智慧財產法院99年度民商訴字第2號民事判決亦指出：「系爭金銀紙之側邊標示『富山及圖樣』與附記『16刈、

正箔』等字樣，『富山及圖樣』為被告富山公司自己之商標，標示於側面之前處，其足以使相關消費者認識其為商標。反之，『正箔』字樣，係置於『16刈』之下方，其非側面之主要部分，『正箔』所使用之文字，相較『富山及圖樣』之商標，比例上均明顯較小。再者，『16刈』與『正箔』係對應排列自成一部，其與『富山及圖樣』之商標係獨立存在，兩者有別，足見『16刈』與『正箔』顯非作為被告所販售金銀紙之商標使用，僅為商品之說明文字……被告以同業上通常方法使用『正箔』作為系爭金銀紙之品質說明，主觀上並無將『正箔』文字作為商標使用之意圖，客觀上相關消費者亦會認為系爭金銀紙側邊之『正箔』文字非作為商標使用，其屬合理使用之方法」。

(四)有關「平面商標立體化」：

商標之功能主要用以表彰商品來源，如將平面商標立體化，是否構成商標之侵害？司法院99年度「智慧財產法律座談會」中，就「商標立體化之侵權認定」此項爭議研討所得之見解為：「將他人註冊之平面商標立體化，倘無商標法第30條合理使用之情事，應構成商標權之侵害」，而目前司法實務上，多數見解認為不構成刑事侵權，但民事案件應以是否有造成相關消費者產生混淆誤認之虞，來判斷是否構成商標侵權⁵，茲以台灣高等法院高雄分院92年上易字第996號判決為代表，該判決就「商標立體化」、「商標商品化」並在市場上行銷，是否適用商標刑法加以保護之問題加以論述：「『立體商標』仍係指該立體物係作為

『商標』而使用者，亦與作為商品之將商標圖樣之商品化，猶屬二事。亦即『立體商標』與『商標之商品化』仍係二種截然不同之概念，『立體商標』之承認，仍不等於商標商品化之禁止。更何況商標之商品化，本得以著作權法及公平交易法加以保障，法律保護既已存在，若非仍有不足，是否須疊床架屋，一意擴張商標法之適用，強為解釋並非作為『商標』，僅係作為『商品』之物，亦逕以違反商標法之罪加以處斷，此等法律之適用，是否妥適，已不辯自明。本件既難謂係商標之使用，當無所謂販賣仿冒商品標罪成立之可言。

(六)商標專用權人申請時既不得取得立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護，已如前述。因此，前述商標之『使用』，亦僅限於平面之使用，而未包含將商標立體化之情形，是否包括商標之商品化，顯有可疑。又商標法第六十三條乃刑罰之規定，自受刑法第一條罪刑法定主義之限制。在罪刑法定主義對被告不利之『類推適用』係屬禁止事項。故若將他人之商標製成立體商品，既屬商品而非商標，又非立體商標，則強將之解釋為『使用』商標權人之商標，顯然逾越權利保護範圍，而屬不利被告之『類推適用』，自應予以禁止……本件所涉之玩偶，一般消費者購買該等商標式樣之絨毛填充玩偶，選擇消費之際，無非在於其造型之新穎、可愛，式樣之逗人、討喜，故而加以購買，其消費時所注意在於該等造型、式樣之創作，令人喜愛是以購買，絕非類如商標，係在於購買商品時，作為商品之來源及品質之辨識而加以購買，亦即消費者在進行購買決定之際，顯非將該等玩偶視之為一商標之辨識，作為購買決定之因素。也就是消費者根本未將該玩偶直接視之為商標甚明，此

⁵「漫談我國商標使用實務相關問題」林發立律師、呂靜怡律師著

應係消費者購買該等玩偶，進行消費決定之實態，應無須司法實務強行擬制，硬將縱消費者亦不視為係一『商標』之本案玩偶商品，逕視為商標，而牽強適用商標刑法處罰……至告訴人另以同上告訴補充理由狀附告證七之臺灣高等法院九十年度上易字第一三〇二號判決中：該案中以商標圖樣製成具有厚度之項鍊墜及戒指飾品，顯足以使人誤認係商標所屬廠商之商品，此等商品具有之商標辨識性，與玩偶本身在購買時，著重玩偶造型之創作，而不在商標判別之特性，顯不可同日而語」。

綜上論陳，商標法之立法目的，除保障商標權人及消費者利益外，亦有寓維護市場公平競爭秩序之功能，若過度保障商標權人之利益，極可能造成一家獨大壟斷市場之情況，勢必不利於市場公平競爭，而由智慧財產局針對該起十字架銀飾品糾紛所發表之聲明中，可清楚看出其認為日商以十字設計圖作為商標註冊於飾品商品並無不當之立場，但十字架圖形確為飾品十分常見之造型，日商以十字架飾品實物照片作為商標申請註冊於飾品商品，並未跳脫商品實物之原貌，且與商品間實具有不可分之關係，則日商所有之商標是否具有識別性？為何能獲准註冊？是否已剝奪競爭同業使用十字架圖形之權利，進而影響市場公平競爭？智慧財產局之說明恐難消弭社會大眾之疑慮，而經筆者查詢智慧財產局網站之商標註冊資料發現，日商所有之註冊第1074490號「可洛米哈特斯日本公司標章」商標及註冊第191903號「可洛米哈特斯日本公司標章」商標(原服務標章)，於去年6月份及9月份已分別被提起評定及廢止，尚待審查結果；至於智慧財產局在聲明中雖提及司法實務上對於平面商標立

體化之看法為，刑事案件趨向不構成商標侵權，但是否構成侵害，仍應就個案審視，尤其須注意的是商標主管機關發表之聲明固具有相當之參考價值，然與侵權相關之「使用」，有權認定者實屬司法機關，此可參酌智慧財產局(89)智著字第89009117號之函釋：「按商標法第6條規定，本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標貼、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。本件有關設置特定網站，透過網路媒體表彰自己商標或服務標章以其促銷商品或服務者，原則上應構成商標使用之情事，惟以網路超連結技術連結特定網站，始顯示該網站之他人註冊商標者，對消費者而言，若因透過網路上常用鏈結(link)運作方式連結他人網站，對該商標所表彰商品或服務來源並無產生混淆誤認之虞者，尚非屬商標法所得規範範疇。所詢『以網路超鏈結技術連結特定網站，顯示該網站之他人註冊商標，是否有侵害他人之商標權』一節，仍宜由司法機關就其實際網路上鏈結運作方式之情形，有無致消費者對其表彰商品來源產生混淆誤認之虞以為斷」⁶，因此業者在使用時仍不得不慎，以避免侵害他人商標權。

⁶ 同註4

從關鍵字廣告看商標法

劉芯芸

一、前言

中華民國商標法¹於第一條即對立法意旨做了開宗明義的規定：「為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法」。我國商標法自民國二十年一月一日開始施行，至民國一百年時，恰好是八十個年頭。其中雖經過數次修正，商標法長久以來對於維護我國商業交易中本國及外國商標權人之權利一向有嚴謹之規範，為我國之商業發展奠定良好之基礎。

在保護商標權人、保障消費者利益、維持市場公平競爭及促進工商業發展之四大目的中，商標法以一貫的衡平角度在傳統市場交易中扮演了維護企業與企業及企業與消費者間之溝通橋樑，提供業主對表彰自己商品或服務之表徵受到侵害或可能受到侵害時的權利基礎，亦成為消費者在進行商品或服務選購行為時無須擔心因商標混淆誤認而蒙受損失之信賴基石。

惟隨著時代變遷、消費者習慣改變與電子商務技術的快速成熟，商業行為態樣已由舊時社會中慣用的實體交易逐漸發展出第二平台—網際網路。不論是交易行為或是宣傳廣告，網路已成為不可或缺、甚至較一般媒體曝光更強而有力的企業主與消費者之間的媒介。商標在網路交易行為中除

¹我國現行商標法於中華民國九十二年十一月二十八日施行至今。民國一百年六月二十九日新修正之商標法已由總統令公布，施行日期由行政院另定之。本文所列之法條，如未標示其為新法者，要為九十二年十一月二十八日施行之條次及內容。

了被用作表彰商品服務來源的使用之外，近年來因消費者慣於使用搜尋引擎(search engine)在網際網路上收集消費所需資訊，搜尋引擎業者亦隨之發展出「關鍵字廣告」系統，為企業主另闢網路行銷新途徑。當關鍵字廣告的廣告內容中出現他人商標，甚至關鍵字廣告主所選擇的關鍵字或搜尋引擎業者所提供選擇之關鍵字本身即為他人商標時，對於他人商標究為合理使用或有可能之侵權疑慮即成為近年來全球法學界及實務界激烈纏訟之議題。關鍵字廣告的本質為何？成為新型態廣告媒介之搜尋引擎業者與廣告主是否可能構成商標侵權？侵權歸責如何判定？本文從商標使用的定義與關鍵字廣告的發展與爭議談起，企圖以商標法之立法意旨與實務判決之趨勢為一綜合之分析，對我國現行實務進行探討。

二、商標權與商標使用

(一)商標

我國商標法第五條第一項規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成」。又同條第二項謂：「前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為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」。是故，根據我國商標法，「商標」一詞乃指稱得用於表彰自己商品或服務並得藉以與他人之商品或服務相區別之各種形式之文字、符號或其他外在可感知之表現模式。

除直接使用於商品、服務或其有關物件上以提供表彰商品服務來源，使消費者得以辨識其來源之功能外，商標時

常亦出現在各種形式之媒體上以增加其曝光率，於消費者心中塑造其商品、服務之品牌印象；更有甚者，商標權人亦可同時藉由廣告內容與商標之連結，給予消費者對於其商品或服務之品質保證。

(二)商標權與商標之使用

前述商標法第二十九條第一項規定：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權」。於取得商標權後，商標權人對於自己之商標於同一或類似商品或服務上有排他使用之權利，若有未經授權或未經同意之任意第三人使用同一或類似之商標於同一或類似之商品或服務上，而可能造成消費者混淆誤認者，商標權人得主張該任意第三人侵害其商標權。

惟在網路商業行為中發生商標侵權爭議時，被控侵權的一方常引用商標法第三十條第一項第一款主張其乃善意合理使用他人商標，應不構成商標侵權²。由此可知，任意第三人對一他人商標之使用態樣乃其行為是否對商標權人之商標構成侵權之重要因素之一。商標法第六條明訂，「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」。根據本條文，若未經授權之人非以行銷目的使用他人之商標，即不構成商標侵權。

(三)網路上常見之商標使用態樣

² 商標法第三十條第一項第一款：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」

經由網際網路(Internet)進行商業行為已成為國際趨勢，電子商務交易儼然成為近來企業主搶爭之第二戰場。對企業主與消費者而言，網際網路除了具有等同於媒體之廣告及傳達資訊的能力外，替代實體通路之電子商務交易也為企業主提供了絕大的利基，並給消費者帶來便利。常見之幾種網路商標使用態樣如下：

1. 網路通路販售

許多企業已藉著建立官方線上購物網站的方式，提供商品與服務予消費者。部分網路業者則經營第三方線上銷售平台(如奇摩購物)，企業主得以藉由該線上銷售平台將自己的商品與服務「上架」，供消費者選購。在此種商標使用態樣中，業者將自己之商標直接使用於所欲表彰之商品或服務上，以圖片、文字或影音之方式刊登顯示於網頁，供消費者做選購之參考。若任何人有未經商標權人同意使用其商標在自己商品或服務上意圖使消費者產生混淆誤認而選購，或有銷售仿冒品之行為，依商標法第六條對商標使用之定義，即可能構成商標侵權。

2. 網路廣告

除了成為行銷通路之外，網路業者在網路廣告領域亦積極開發各式服務，吸引企業主刊登線上廣告，從中賺取利潤。較傳統的網路廣告形式為視窗或網頁之嵌入式廣告，當使用者造訪某一網頁時，利用彈出式視窗或新網頁顯示廣告，其性質或可視為網路上之「報紙夾頁廣告」，單純改以網路作為媒介廣告，故與一般傳統廣告之差異不大。

3. 網域名稱註冊

網域名稱(domain name)之搶註為網路商業行為發展早

期最先突顯出來的網路商標新使用態樣爭議。因網域名稱須經註冊且不允許有二人以上以相同之網域名稱重複註冊，因此不肖業者不免以他人商標搶先登記作為網域名稱，藉以牟利或誘使消費者誤認其為商標權人之網頁而為錯誤之選購行為。由於網域名稱之註冊或使用並未將該名稱直接使用於其商品或服務，故是否符合商標法上關於商標使用的定義，認定上即有困難。雖我國商標法於民國九十二年修正時於第六條新增「平面圖像」、「數位影音」、「電子媒體或其他媒介物」等列舉之商標使用態樣，但因網域名稱之註冊較一般商標使用態樣更難以滿足「足以使相關消費者認識其為商標」之構成要件，故九十二年修正之商標法仍無法對網域名稱搶註提供一完整且全面之保護。民國一百年總統令公佈之商標法第七十條第二款明定「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」視為侵害商標權，即對於使用他人著名商標作為自己網域名稱之行為態樣作成擬制侵權之規範，以維護著名商標權人之利益。

4. 關鍵字廣告

除了傳統的視窗型廣告、網頁廣告之外，近年新興之關鍵字廣告服務亦已風靡於網路平台。引起企業主搶購的同時，也產生了相當多的商標爭議。關鍵字廣告為搜尋引擎業者因應網路電子商務潮流所發展出來的新型態廣告。其作用與一般「刊登」式的傳統彈出式網路廣告不同，具有視消費者感興趣之主題提供相對應廣告內容之機制，付費方式也改由傳統以刊登期間及範圍計費轉由以消費者點擊次數計費。

對廣告主而言，不僅其廣告吸引到相關消費者的機率提高，其所必須支付的費用也將與相關消費者瀏覽其廣告之頻率成正相關，故關鍵字廣告的興起，對於中小企業之廣告主不啻是一大福音。

傳統搜尋引擎之使用方式乃當使用者輸入一個關鍵字(keyword)，搜尋引擎即會自動將該被輸入之關鍵字與其網頁存檔資料庫以電腦演算法進行機械式比對，再將包含該關鍵字的網頁依其符合程度以搜尋結果網頁之形式回傳到使用者端，使用者可在搜尋結果網頁所顯示之連結中選擇感興趣的網頁進行點擊，獲得進一步的網頁內容資訊。由於這些搜尋結果是搜尋引擎基於電腦演算法而得，不經過其他人為篩選機制，這樣的搜尋結果被稱為「自然搜尋結果」。然而，近年來搜尋引擎業者開發出關鍵字廣告服務，允許廣告主自由選擇任意關鍵字作為其廣告刊登的觸發條件，當搜尋引擎的使用者輸入選定的關鍵字時，廣告主的網頁連結即會出現在自然搜尋結果網頁之上方或側邊，並以「贊助商連結」等字樣標註。若有任何網路使用者點擊該關鍵字廣告至廣告主之網頁，廣告主則應依其網頁連結被點擊之次數支付廣告費予搜尋引擎業者。更有甚者，部分搜尋引擎業者(如Google集團)在部分國家更開放廣告主以類似拍賣會中提高出價的方式來「競標」關鍵字。當廣告主願意支付的廣告費越高，其贊助商連結就會出現在搜尋結果網頁上越顯眼的位置。隨著關鍵字廣告競爭激烈化，商標權人逐漸感到自己的商標權益受到廣告主及搜尋引擎業者之侵害，關鍵字廣告相關商標爭議應運而生。

三、關鍵字廣告與商標法提供之保護

現行商標法第一條開宗明義對其立法意旨有一明確的描述，其立法目的主要為「保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」。其中商標權人權利之保障與消費者利益之保護在實務運作上並非完全不會相互牴觸，是以如何取得二者間之平衡，已成為商標法在實務運用上時常引發爭論之議題。惟就近年來關於關鍵字廣告之爭議，上述二目的之缺乏平衡一致，特別突顯於各國實務判決中。

以下試就關鍵字廣告之本質與其所造成之影響為主，從商標法中不同面向之保護對象切入，分析現行實務上關鍵字廣告對商標法所造成的衝擊與可能之發展方向。

(一)歐洲法院相關判決

關鍵字廣告議題於近年來被最廣泛討論的案例莫過於LVMH集團旗下之路易威登馬勒公司(Louis Vuitton Malletier SA, “LV”)向全球最大的網際網路搜尋引擎業者—谷歌集團(Google Inc. and Google France SARL, “Google”)所提供之線上關鍵字廣告服務「Google AdWords」提起之商標侵權訴訟。該侵權訴訟於2003年提出，雙方纏訟數年，直至2010年7月13日法國最高法院才對此案作出終局判決，認定Google AdWords關鍵字廣告並未構成商標侵權，此判決成為商標權人在網路上主張其商標權的一大挫敗，也使得Google從此在關鍵字廣告的發展上更是所向披靡，無所畏懼。

LV在對Google的訴訟中主張：為防止他人利用攀附自

己的商標銷售商品或服務，LV等業者被迫支付更高的關鍵字廣告費用，以確保當使用者輸入「LV」等商標作為關鍵字時，LV的官方網頁會同時以關鍵字廣告之型態出現在搜尋結果網頁較顯眼之處。更有甚者，部分不法廠商也會利用關鍵字廣告銷售仿冒品給消費者，即造成消費者所謂的「初始利益混淆」。對於業者，尤其是精品業者而言，Google AdWords無異是藉由自己的商標獲取大量利潤，且已經實際對自己的商標權益造成損害。根據歐洲法院與法國最高法院之意見，Google就其AdWords服務無須承擔任何可能的商標侵權責任，因Google作為技術供應商，只是被動地提供網頁數據，並無監管網頁內容及其在AdWords服務中所使用之關鍵字的義務。因此，作為一中立之網路服務提供者，Google所提供之關鍵字廣告服務並不構成商標侵權。

(二)我國法院相關判決

我國法院與關鍵字廣告相關之判決數量仍不多，其中對關鍵字廣告的侵權責任有較明確描述的則是智慧財產法院於2010年作出的判決⁴。該判決首先強調，「商標之使用應具備下列要件：1.使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2.使用人需有行銷商品或服務之目的；3.需有標示商標之積極行為；4.所標示者需足以使相關消費者認識其為商標」。同時，「判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）

3. 「初始利益混淆(initial interest confusion)」，指初始興趣混淆的情形，即消費者僅短暫地於尚未購買前對商品或服務來源產生混淆誤認，但在購買的時點已經清楚地知道商品或服務真正的來源，而並未對於該商品或服務來源產生混淆誤認。

4. 智慧財產法院民事判決，98年度民商上字第11號。

面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用」。故，「如非做為商標使用，即無構成29條第2項第1款之侵害商標權可言」。

智慧財產法院表示，於該案例中，「被上訴人以『出一張嘴』在Google網站刊登之關鍵字廣告，屬付費排序廣告，為兩造所不爭執，係以『出一張嘴』作為關鍵字以為索引，由於關鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，並非屬商標使用行為，從而並未構成系爭商標權之侵害」。

雖前述判決之兩造為商標權人及關鍵字廣告主，而非商標權人與網路平台提供者，無法就該判決與Google在歐美進行的商標侵權訴訟案件做進一步的對照比較，惟就我國智慧財產法院的判決，亦可看出我國法院亦傾向認定關鍵字廣告中以他人商標作為關鍵字因不符合現行商標法對「商標使用」的範疇而判定不構成商標侵權。

(三)對消費者之保護

就法國法院及我國智慧財產法院的判決加以分析，其中主要之爭點除了關鍵字廣告之關鍵字選擇是否符合商標法對「商標使用」之定義外，對於消費者於參考商標權人網頁及廣告主之網頁後是否有混淆誤認之虞亦有相當之著墨。因搜尋引擎業者所提公司搜尋結果頁面上對於關鍵字廣告部份皆以標註「贊助商連結」等字樣，或以不同底色

區分關鍵字廣告連結之區域，法國法院及我國法院均於判決書中闡明關鍵字廣告之刊登「並不會使消費者混淆誤認該商品或服務為商標權人所提供」，故判定關鍵字廣告不僅不構成商標使用，亦不致造成消費者混淆誤認之虞，基於上述理由，將他人商標作為關鍵字廣告的關鍵字使用並未構成商標侵權。

進一步言之，關鍵字廣告之興起對於消費者而言，間接縮短了消費者於選購商品及服務上的搜尋成本。當消費者輸入其感興趣之商標時，所有指定該商標作為選定關鍵字的關鍵字廣告—通常包括商標權人競爭對手之網頁—亦會隨自然搜尋結果一併顯示在搜尋結果網頁。消費者於瀏覽搜尋結果網頁時除獲得商標權人商品服務資訊之外，亦將同時得到由不同業者所提供之同性質商品服務資訊，不僅節省消費者搜尋、比較之時間、精力，關鍵字廣告也無形中增加了消費者選購商品服務時的選擇性。在所有關鍵字廣告都被加上「贊助商連結」之標記的情況下，消費者在搜尋感興趣之商品服務時不僅沒有混淆誤認之虞，又大大增加了消費之選性及便利性。法實務界基於上述理由，採取對消費者權益加以保護有利的立場，認定關鍵字廣告的商標使用應不構成侵權。

(四)對商標權人之保護

惟商標侵權所謂之「權」，究指商標權人註冊商標所得之商標使用排他權？抑或是消費者選購商品服務時不致遭受混淆之權？以字面上之解釋，似應為商標權人註冊商標所得之商標使用排他權。既然商標權為商標權人所有，商標權人之權利在關鍵字廣告爭議中遭受忽視的程度更令人吃驚。

以LV對Google提起之訴訟為例，LV主張Google雖未直

接使用其商標於商品或服務上，但Google藉由提供LV之商標作為關鍵字廣告「競標」標的之行為從中賺取廣告收入，顯然亦有「搭便車」之嫌。事實上，Google AdWords關鍵字廣告服務自2000年開始運作，早已成為Google主要收入來源，並於Google營運與拓展事業版圖中發揮了重要的作用。以2009年為例，Google來自Google AdWords的營業收入即超過二千億美元。Google雖主張其並未由廣告主對關鍵字的「競標」直接獲利，惟若消費者未點擊任何贊助商連結，Google亦無法從中賺取任何利潤。另就網際網路生態而言，Google僅為一中立之搜尋引擎提供者，並不負有監督網頁內容的責任，即使廣告主使用Google AdWords服務選擇他人之商標為關鍵字以銷售仿冒品，Google亦無需對該網頁內容及其所販售之仿冒品負任何責任。雖法國最高法院認為Google之關鍵字廣告不構成商標侵權，歐盟法院總顧問馬杜羅(Miguel Poiares Maduro)卻曾有相反之見解。馬杜羅認為Google並非一完全中立之網路平台，因為消費者仍有可能根據Google AdWords所提供之贊助商連結作出不利於商標權人之購買決定，故Google仍應對其刊登之關鍵字廣告內容負責。若商標權人能證明Google關鍵字廣告已損害其商標權，Google亦應積極處理，否則仍須面臨侵權訴訟之挑戰。我國法院關於關鍵字廣告之判決中亦未對商標權人可能遭受的損害有任何評論。

就上述判決觀之，商標權人之權利在關鍵字廣告之議題中被過度忽略，已給人商標法重視消費者權益遠甚於商標權

人權利之觀感。即便關鍵字廣告之商標使用不致造成消費者實質上對商品服務來源之混淆誤認，惟商標權人仍將因關鍵字廣告蒙受損失，消費者可能因為關鍵字廣告而轉向購買競爭對手之商品，同時商標權人亦須支付更高之廣告費用與其他廣告主競爭關鍵字廣告之排名。於此，論者認為，美國法中「初始利益混淆」之觀念亦應普遍適用於關鍵字廣告相關爭議中，使商標權人之權益得受到更完整的保護。

四、小結

在網路資訊發達的現代，企業主得以利用網際網路上各種形式之廣告宣傳其商品或服務。關鍵字廣告因其費用低廉、刊登方便、曝光率高，已成為大小業主的新寵兒。於使用他人商標作為關鍵字時，應注意避免構成商標侵權之可能；於發現他人使用自己商標刊登關鍵字廣告時，亦可透過相關爭端解決機制處理，或依法律途徑提出商標侵權訴訟。

LV對Google於法國之訴訟尚未確定，法國法院將重新審查Google等網路服務供應商應負之責任詳細闡明。由於Google在最高法院的判決中被認為是一個中立的技術供應商，法國法院之判決可能會直接課予Google依商標權人要求而採取相應的行動，以消除任何可能構成商標侵權之關鍵字廣告之義務。然而，由於Google等業者確實已提供了一個開放式的網路平台，倘任何人攀附他人之商標刊登廣告或販售仿冒品，商標權人之權益的確極可能遭受不利之影響。在全球電子商務行為越趨複雜的現代，司法和立法機關仍必須找到一種更適當的方式來保護商標權人之利益。

商標行政訴訟的訴訟審理計劃 兼談美國商標爭訟案的加速審查

陳鳳英

甲、緒言

長久以來，世界各國訴訟制度大約可分成以英國與美國為主流的英美法系及以日本與德國為主流的大陸法系。英美法系主要透過當事人進行主義，經由訴訟制度及雙方律師的主導將事實及證據一一呈現，俾由陪審團或法官定奪；以致程序的進行輒因冗長且耗時。而大陸法系則秉持職權進行主義，由法官主導案件的進行，經由法官的抽絲剝繭，發現事實並進而裁判；然或因當事人未充分理解爭點，或法官因工作量負荷過重而無法充分準備及引導，可能影響判決。二制度原各有所長，亦各有所短。

隨著時代進步與國際化的衝擊，各國對於訴訟制度的運行經由相互比較，如何可使案件透明審理，及縮短審理時間，並能達到公正公開的效果，成為各國改革的主要目標。因此，在20世紀末期，德國、日本及美國分別提出民事訴訟改革方案。日本以計劃審理制度為主軸，引入英美法系的部分概念；而美國則於爭訟案件透過協商以簡化並加速訴訟流程。我國民事訴訟法與行政訴訟法亦於同時期作相當幅度的修改，因此，訴訟審理計劃亦列入其中。此項改進措施亦適用於智慧財產的爭訟案。爰就我國行政訴訟及美國商標異議的程序作一介紹。

乙、我國

一、民事訴訟法與行政訴訟法的修法變革

我國行政訴訟法自民國64年修正以來，向以書面審理為主。惟民國87年公布自89年7月1日施行的新法以大幅度的修正條文(308條)取代原有的31條，嗣分別於96年及99年再作小幅修正。其間，又因智慧財產法院於97年7月1日設立，因之，訴訟實務亦當然隨之變動。

民事訴訟法則自民國60年修正後，至88年間雖有多次些微修改，而88年及89年二度作大幅之修法顯然引用日本及德國的訴訟理論與實務，以審理集中化方案作為主要內容，大幅改變民事程序之建制，為貫徹直接審理主義及言詞審理主義之精神，一方面課當事人善盡其協力迅速進行訴訟之義務，促使當事人將其所掌握之事實、證據及相關訴訟資料，儘可能於訴訟程序前階段提出，另一方面擴大法官闡明義務範圍，以便使法官及當事人能及早瞭解案情並整理及簡化爭點，俾利於試行和解，或集中調查證據，使言詞辯論集中而有效率，以促進審理集中化，提昇裁判品質及司法公信力。

所謂「集中審理」係指就爭點集中調查證據而為審理，亦即事實上的爭點與證據上的爭點，設一個明確的階段。換言之，即將爭點整理階段與證據調查階段加以區分，於爭點整理階段告一段落後，才集中於爭點調查階段。如果尚未掌握爭點，不應調查證據。即是將二個階段劃分，然後作有計劃的審理。因此所謂「集中審理」即為集中調查證據。就一個爭點有多數證據時，應集中於一次期日調查；如此，有多數爭點，而每個爭點又有多數證據時，最好能在一次期全部調查清楚，如果不能，也應每一個爭點

集中調查證據。

二、商標行政訴訟有關的審理計劃

商標行政訴訟案件依其性質，約可區分為商標註冊的行政訴訟與爭議案件的行政訴訟。商標註冊的行政訴訟因係商標申請人欲取得商標註冊因遭核駁而提起的救濟程序，因係申請人對智慧財產局的審查結果尋求上級主管機關的救濟，其爭點多局限於該申請案的核駁理由及相關的事證，因此，有關此項行政訴訟的爭點及證據調查無太多爭議。依現行智財法院的實務，通常於召開準備程序及言詞辯論程序後，約可進行判決宣告。

商標爭議案件的行政訴訟主要係依商標法相關規定提起的異議、評定或廢止案，當事人不服智慧財產局的決定書而依程序提起的行政訴訟。依商標法第四十條第一項規定：「商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起三個月內，向商標專責機關提出異議。」同法第五十條第一項明定：「商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關定其註冊。」從而，商標異議及評定案件所主張的法條以第二十三條第一項及第五十九條第四項為主，而其中，又以第二十三條第一項第十二至第十四款為最多。

第十二款明文：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。」是以，本款之適用以繫爭商標是否與他人之商標相同或近似，而他人之商標是

否足堪認定為著名為要件。

第十三款規定：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。」本款之適用以以繫爭商標與他人申請註冊或申請在先之商標是否相同或近似，又二者指定使用之商品或服務是否同一或類為前提。

第十四款則明定：「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。」此款之適用亦以二造之商標是否相同或近似及其指定使用之商標或服務是否同一或類似為要件。

前述三款或以他人商標之存在為前提，是以，若該他人為異議或評定之申請人時，彼於申請異議或評定理由中，必須檢附權利證明。若異議案係由第三人提出時，該異議人必也提出他人之商標已申請、註冊或著名的相關證明。因之，此類型的爭議案件爭點僅限於所主張的條款。論究繫爭商標有無違反商標法的相關規定，則須進一步檢視所附的證據是否充分。

而商標廢止案則以註冊後的商標使用不當或未使用而第三人依商標法第五十七條第一項各款申請商標專責機關廢止其註冊者。是以，此類爭議案之爭點亦局限於所主張的條款及其是否滿足其適用要件。

依智慧財產法院愛股提出之審理計劃注意事項中指出，商標行政訴訟案件應提出之權利證明包括：

- 1.提出系爭商標之商標權證書及最新商標登記資料。
- 2.提出據爭商標之最新商標登記資料。

就失權效果乙項，當事人就同一撤銷或廢止理由應適時提出新證據(含獨立證據及補強證據)，如意圖延滯訴訟，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機提出新證據，而有礙訴訟之終結者，智慧財產法院得依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第196條第2項規定駁回。若當事人就原撤銷或廢止商標權之申請階段所提出之證據，欲於行政訴訟階段提出補強證據，應適時提出之。如意圖延滯訴訟，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機提出新證據，而有礙訴訟之終結者，智慧財產法院得依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第196條第2項規定駁回。易言之，商標爭訟之行政訴訟案件，如當事人欲補強證據至遲應於言詞辯論終結前為之。

綜上，商標的行政訴訟案件多係適用法條要件與呈提證據之論斷，其訴訟審理計劃以確認爭點及當事人是否提出新證據為主要導向，因之，在通常情形下，行政訴訟程序經準備程序庭及言詞辯論庭之後，多能依時程宣判。

近年來，關於因異議、評定或廢止案件的行政訴訟案，智慧財產法院多會要求該案之相對人，如異議申請人或商標所有人，以參加人的身份參加訴訟。經由嗣後的開庭及書面審理，期使案件更公開透明，判決亦可臻完善。

丙、美國商標爭議案的協商會議

美國商標爭議案件係依民事訴訟程序的流程進行，除當事人就雙方主張法條及呈提該方的事證與相互攻防外，亦可請求對造提出相關的事證。而請求提供事證的內容則因委任律師或代理人而異。有具體列出數十項者，洋洋灑灑數百項

者亦屢見不鮮。又由於訴訟程序中亦包括證據調查(discovery)及deposition，雙方當事人與律師展開攻防大戰。其間，或因當事人以協商為由致延滯案件的進行，因此，一商標爭議的進行動輒數年。

自2000年12月起美國法院著手研討簡化訴訟流程，即以類似簡易訴訟(Summary Judgment)的方式進行，以簡化案件的爭點，對他方事實及證據資料的需求限於與該案有關的事項。

其影響所及，對於商標爭議的進行，美國專利局之商標審理及上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board，簡稱TTAB)乃於制訂商標規則，並自2007年11月1日生效，明訂所有有二造當事人的案件須經由協商程序，針對該案的請求(claim)、抗弁(defense)、協商可能性(settlement possibilities)、及關於揭示(disclosures)、證據調查(discovery)及審訊(trial)。此項協商應由雙方當事人或其律師與TTAB的指定審查員經由電話協商。協商時間由提出請求的一方先行安排及約定，於約定時間由該方主動開始。協商會議之後須作成會議記錄。經協商之後，該案的程序即依協商結果進行。

若TTAB認為某案適合經由協商會議簡化流程時，亦可由TTAB主動請當事人配合進行協商。

為使有雙方當事人的爭訟案件得以加速審理所制訂的替代方法，其加速的範圍包括較複雜的證據調查(discovery)，審理(trial)及提出案情摘要(briefing)等程序。由於案情不盡相同，各案的情形或有差異，但基本上仍循著簡易訴訟的審

理原則進行。即當事人可先行將案情的事實、商業文書、官方文件、行銷資料及網路資料等部分作一整理，如經認可，於案件進行中，雙方無須再斟酌該等文件資料之真偽，自可使案件順利進行。故每個各案的協商結果係依各該當事人對該案的需求不同而異，基本上，TTAB不強制當事人必須作出一定程度的協議結果。

丁、結論

我國商標爭訟制度係以商標註冊有效性及權利可否維持為主要探討，其爭點未若專利的多樣性與民事訴訟的繁複，是以，在進行審理計劃時，應可在雙方當事人與律師的配合下，整理爭點，論知新證據的補強期限，以增效率。而美國商標爭議案件則因指定審查員的參與協商會議，透過三方會談而達成爭點及證據內容的確定，並安排相關訴訟期日，以達簡化時程的效果。從而，經由審理計劃或協商，不論中外均以當事人的權益為最大的考量，此乃吾人之幸也。

參考資料：

- 一、90年10月22日臺灣高等法院臺南分院法官與轄區律師座談會紀錄
- 二、黃國昌著：台灣民訴訟法之新開展---理論突破與立法革新軌跡之一考察
- 三、陳真真著：民事集中審理之研討
- 四、智慧財產法院愛股審理計畫之注意事項
- 五、西南政法大學副教授唐力著：有序與效率：日本民事訴訟“計劃審理制度”介評

六、許士宦著：集中審理制度之新審理原則

二段併記商標
日本與韓國實務比較

葉易雲

本篇探討之二段併記商標係指結合漢字、日文、韓文、外文及其發音或相關概念之組合，分成上下二段之商標而言。日韓兩國針對二段併記商標之審查基準並無明文規定，但依日本商標法第4條第1項第11款之審查基準，則有「附注假名之文字商標之發音」及「結合商標之近似判斷」等相關釋意，又依韓國商標法第21條第5項第9款及同法第21條第6項第3款之審查基準，亦有「結合韓文及外文之商標之近似判斷，應以其中一部分與其他商標之相關部分比較觀察之」，「外國文字商標發音之近似判斷，除應考量本國人慣例上之發音外，該外國人之代表性稱呼亦應一併考量」等相關釋意。

就日文及韓文之比較，其共通點乃皆融合漢字之使用，其中日本使用漢字頻繁度較高，且多數漢字有一種以上之發音，韓國目前較少使用漢字，且88%之常用漢字僅有一種發音。因此，在日本結合漢字之二段併記商標就較為多樣化，實務上就有較多細節可探討，而在韓國結合漢字之二段商標大多數就僅有一種情形，實務上較少探討。此外，日韓兩國以日文假名結合英文或其他文字或以韓文結合英文或其他文字做為二段商標註冊者，亦不乏見。

以二段併記取得註冊之商標，倘僅以其中一段使用，是否會導致侵害他人商標之虞，就韓國而言鮮少實際判例，在日本則視該上下二段是否有同一性而定，例如，以下兩件被

視為有同一性之二段併記商標，僅使用其中一段，當不致侵害他人之商標。蓋因「初夢」之發音僅為「はつゆめ」(hatsuyume)、「はつゆめ」之漢字亦僅為「初夢」，又「apple」及「アップル」(appuru)，之日文發音無論就發音或概念上，依社會通念具有同一性。

初夢
はつゆめ

apple
アップル

例如，下列兩件則非屬同一性之二段併記商標，蓋因「ききょう」(kikyō) 之漢字不僅為「桔梗」亦可為「帰郷」等等，而「ピース」(piisu) 之英文不僅為「PIECE」亦可為「PEACE」。

桔梗
ききょう

PIECE
ピース

有關非屬同一性可能造成侵害他人商標權之案例，例如於第三類化粧品中同時取得註冊之下列兩商標，其中後註冊商標「ファン+FIN」以其發音為「ファン」(fan)得與「フィン」(fin) 區別而後取得註冊，惟「FIN」依一般社會通念，其發音可為「フィン」，因此，單獨使用「FIN」則有侵害先註冊商標「フィン」之虞。

先註冊商標

フィン

後註冊商標

ファン
FIN

此外，以二段併記取得註冊之商標，倘僅以其中一段使用是否該當商標之使用，就韓國實務上乃不視為商標之該當使用，在日本則主要以其上下二段具有同一性與否為判斷，以下分別臚列於韓國及日本針對其中一段使用被判為「使用」或「未使用」之案例：

韓國(以下皆為「未使用」之案例，係因一段使用皆視為未使用)

註冊商標	使用商標	
JELLIA  젤리아 제리아		最高法院1996.4.26. 宣告(95) 1555判決
 티파니 TIFFANY		最高法院1992.12.22. 宣告(92) 968判決
하이마운틴 HIGH-MOUNTAIN		最高法院2006.10.13. 宣告(2005) 1172判決

		<p>最高法院1998.9.18. 宣告(98) 1501判決</p>
		<p>特許法院2009.4.17. 宣告(2008) 14063判決</p>

綜上案例，國人如擬向韓國申請二段併記商標時，應以實際使用態樣申請，亦即使用方式並未一併使用者，應分別以二件商標申請。

日本（一段使用被認定為「使用」之案例）

審判號數	註冊商標	使用商標	理由
<p>取消 (廢止) 2002-30417</p>	<p>玄庵 GEN AN</p>	<p>玄庵</p>	<p>本件商標之構成文字「GEN AN」係使用商標「玄庵」之發音「げんあん」之羅馬拼音，故具同一性。</p>
<p>取消 2003-31210</p>	<p>十彩 じゅっさい</p>	<p>十彩 或 JYUSSAI</p>	<p>使用商標「十彩」以毛筆字體縱書方式使用，又「JYUSSAI」係「じゅっさい」之羅馬拼音，依社會通念與本件商標具同一性。</p>

<p>取消 2004-30240</p>	<p>ブライド BRIDE</p>	<p>BRIDE</p>	<p>本件商標之發音係「ブライド」，其產生之概念為「新娘」，又使用商標「BRIDE」依日本國人之認知，發音同樣為「ブライド」且產生之概念亦為「新娘」，故具同一性。</p>
<p>取消 2008-301502</p>	<p>ACCELERASE アクセラーゼ</p>	<p>アクセラーゼ</p>	<p>本件商標之外文「ACCELERASE」為造字，比照英語「accelerant（アクセラント）」及「アミラーゼ（amylase）」之發音，其發音係為「アクセラーゼ」，又使用商標與本件商標同樣無特定之概念，其發音相同，故具同一性。</p>
<p>取消 2005-31079</p>	<p>MobilePro モバイルプロ</p>	<p>MobilePro 或 MOBILEPRO</p>	<p>使用商標雖缺少片假名文字部分，惟與本件商標文字中之外文相同拼法，且其發音相當於「モバイルプロ」之片假名文字，概念上亦難謂有異，故具同一性。</p>
<p>取消 2004-30075</p>	<p>DURA デュラ</p>	<p>デュラ プリンター 或 デュラシステム</p>	<p>使用商標「デュラプリンター」中之「プリンター」為商品名，「デュラ」則為表彰商品來源之主要部分，又使用商標「デュラシステム」亦同此理，又「デュラ」相當於「DURA」，與本件商標具同一性。</p>
<p>取消 2004-30056</p>	<p>マッハスリー MACH3</p>	<p>マッハ3</p>	<p>本件商標之發音係「マッハスリー」且產生之概念乃表示高速飛行體之速度「3マッハ」（3馬赫），使用商標「マッハ3」與本件商標同樣發音為「マッハスリー」且產生之概念同樣為「3マッハ」，故具同一性。</p>

日本（一段使用被認定為「未使用」之案例）

審判號數	註冊商標	使用商標	理由
取消 2005-30543	サーパス SERPAS	サーパス 或 SURPASS	「サーパス」比起造字「SERPAS」更令人直接連想到意為「超越，優於」之「SURPASS」英文字，而本件商標不具特定含意，與使用商標在概念上不具同一性。
取消 H10-31285	Guerean ゲラン	GUEREAN	本件商標之片假名「ゲラン」易令人直接連想到法國的香水、化粧品公司或其使用之商標（Guerlain），而使用商標「Guerean」參照英文、法文及德文並無特定含意，且觀其發音亦難謂立刻產生「ゲラン」之發音，故不具同一性。
取消 2000-31482	Cambell キャンベル	キャンベル	依據「キャンベル」之稱呼，易於令人連想到人名「Campbell」，或美國原產黑色大粒葡萄「campbell」，故使用商標「キャンベル」難謂令人連想到造字之本件商標之外文「Cambell」，故不具同一性。
取消 2005-31257	ビオン BION	BION 或 株式会社 バイオン	使用商標與本件商標外觀上有極大之差異，又僅使用「BION」或「株式会社バイオン」，顯然產生之發音為「バイオン」，與本件商標之發音「ビオン」明顯不同，不具同一性。
取消 2004-31513	ストラト ST-RAT	St-RAT	使用商標「St-RAT」之發音為「エステーラット」且為造字，本件商標之發音僅為「ストラト」不具特定概念，變更使用對本件商標之識別性造成極大影響，不具同一性。

綜上案例，如以二段併記商標在日本申請商標註冊時，應考量上下二段之發音及概念之同一性，例如上述「ブライド／BRIDE」之上下發音相同且觀念一致，故若僅使用其中一段，侵害他人商標權或因未使用遭廢止之機率較微。惟上下發音及概念異同之判斷，往往依審查官及審判官之認定，是以二段併記商標如僅使用其中一段，致近似於他人註冊商標時，造成侵害他人商標權或遭廢止之案件亦不乏見。因此，二段併記商標於概念上並非兩件商標之組合，而是一件商標，於申請時及使用時應慎重考量。

從案例比較兩岸商標之審查實務

葉雪貞

隨著兩岸經貿交流活動的日益熱絡，所衍生智慧財產權的相關問題層出不窮，舉凡申請、保護、侵權等問題，在在反應兩岸在商標審查、保護上存在著一些差異。觀之，我國廠商每年赴大陸申請商標註冊的案件逐年增加，近來平均一年約有1萬件的商標註冊申請案；反觀大陸廠商來台申請商標註冊，近一、二年才突破一年1千件的商標註冊申請量，在比重上顯有極大的差距，我國廠商在大陸商標註冊、保護的問題，顯應予以正視。為加強兩岸智慧財產權的保護，建立兩岸的溝通平台與協商處理機制，兩岸遂於民國九十九年六月二十九日共同簽署了「海峽兩岸智慧財產權保護協議」，以期能快速、有效地解決兩岸人民智慧財產權的問題；惟此協議的簽訂，並不意味著我國廠商可以不必至大陸申請商標註冊，權利即可受到保護，廠商之商標如在大陸受到保護，仍應至大陸申請註冊，雖然兩岸使用相同的語言，商標法的規定亦大同小異，惟相同商標在兩岸申請註冊，常常有不同的結果，茲就幾個案例來探討兩岸在商標審查實務上的差異。

一、不具顯著性
大陸：



指定商品:電腦機殼、伺服器外殼…

核駁條款:商標法第11條第1款第3項

核駁理由:「骨架」使用在指定商品上，缺乏顯著性，不得作為商標註冊。

台灣：



大陸：



指定商品:醫用減肥茶、醫用口香糖、醫用營養食物…

核駁條款:商標法第11條第1款第3項

核駁理由:該文字僅由兩個普通印刷體形式的英文字母組成，缺乏顯著特徵，不得用做商標註冊。

評析:

大陸商標法第十一條第一款第三項規定，「缺乏顯著特徵的，不得做為商標註冊」，商標的顯著特徵，是指商標應當具備的足以使相關公眾區分商品來源的特徵，商標顯著特徵的判定應當綜合考慮構成商標的標誌本身(含義、呼叫和外觀構成)、商標指定使用商品、商標指定使用商品的相關公眾的認知習慣、商標指定使用商品所屬行業的實使用情況等因素。依據大陸商標局及商標評審委員會所頒布之「商標審查及審理標準」，所謂「缺乏顯著特徵」的態樣如下：

- (1)過於簡單的線條、普通幾何圖形;
- (2)過於複雜的文字、圖形、數字、字母或上述要素的組合;
- (3)一個或者兩個普通表現形式的字母;
- (4)普通形式的阿拉伯數字指定使用於習慣以數字做型號或貨號的商品上;
- (5)指定使用商品的用包裝、容器或者裝飾性圖案;
- (6)單一顏色;
- (7)非獨創性的表示商品或者服務特點的短語或者句子;
- (8)本行業或者相關行業常用的貿易場所名稱;
- (9)本行業或者相關行業通用的商貿用語或者標誌;
- (10)企業的組織形式、本行業名稱或者簡稱。

大陸之「顯著性」，台灣稱之為「識別性」，台灣於民國九十二年修法前亦稱為「顯著性」，現稱改為「識別性」。依據智慧財產局所頒布之「商標識別性審查基準」，識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人的商品或服務

相區別的特性，為商標取得註冊的積極要件，識別性的判斷必須以商標與所指定商品或服務間的關係為依據，不能脫離指定商品或服務單獨為之。以文字作為指示及區別商品或服務來源的標識，是否具有識別性，取決於文字的意義及其與指定商品或服務間的關係。當文字完全沒有商品或服務品質、功用或其他特性的說明含義，或含義極低時，為識別性較強的文字商標。至於指定商品或服務的通用名稱，或其品質、功用或其他特性的直接明顯說明性文字，則不具識別性。而由兩個或兩個以上字母構成的標識，只要該標識不是指定商品或服務的相關說明或通用名稱，原則上，具有識別性，得准予註冊。

「骨架」，使用於電腦機殼、伺服器外殼...等商品，依台灣的審查基準，認為其無直接明顯表示商品的品質、功用或其他特性而獲准註冊；而「骨架」，於大陸並不符合其「商標審查及審理標準」所臚列之缺乏顯著特徵的態樣，惟其卻未能取得註冊，大陸的審查顯然較為主觀。

「LP」，指定使用於醫用減肥茶、醫用口香糖、醫用營養食物...等商品，依據大陸的審查標準，單純兩個普通形式表現的字母，為缺乏顯著特徵，故不准註冊；惟在台灣，因「LP」並非醫用減肥茶等商品的相關說明或通用名稱，故認具有識別性，而獲准註冊。顯然台灣的審查較能兼顧事實，較具彈性。

二、誇大商品的宣傳

大陸：



指定商品:電線、電池充電器...

核駁條款:商標法第10條第1款第7項

核駁理由:「配件」為其指定商品的通用名稱，該商標誇大了對商品的宣傳，禁用作商標。

台灣：

審定商標第	01072697號	申請案號：	(092)005055	30卷	020期	092.10.16	商標圖樣：	(藍色)
申請日期：	092.01.20	商標名稱：	配件王 PJW					
申請人：	狂德通信工業有限公司 WONDER COMMUNICATIONS CO., LTD. 臺北縣五股鄉五工三路一一六巷六號							
代理人：	林登華							
商品類別：	商標法施行細則第四十九條第009類							
商品名稱：	延長線、資料傳輸線、隔離線、電源線、電子排線、電纜。							

評析：

大陸商標法第十條第一款第七項規定「誇大宣傳並帶有欺騙性的」不得作為商標使用。依大陸商標審查及審理標準規定，「誇大宣傳並帶有欺騙性」，是指商標對其指定使用商品或服務的質量等特點作了超過固有程度的表示，容易使公眾對商品或服務的質量等特點產生錯誤的認識。

大陸商標局認為「配件」係商品的通用名稱，「配件王」係誇大了對商品的宣傳，因而不准註冊。在台灣商標法上並沒有相同「誇大宣傳並帶有欺騙性的，不得作為商標使用」的明文規定；惟依商標識別性審查基準，對於自我標榜性質的稱謂，或以自我標榜性質的稱謂與商品或服務名稱本身，或與商品、服務的說明性文字結合，均給予消費者表示商品或服務品質或專業性的自我標榜印象，屬商品或服務的

相關說明，不具識別性。亦即，自我標榜性的稱謂是否具識別性，須視所結合的文字是否為商品本身的說明文字而定，如：「字彙王」使用於辭典、講義商品，給予消費者標榜商品內含字彙豐富的印象，為商品的說明。而「配件」並非電線、電池充電器…等商品的通用名稱，或說明文字，因之「配件王」在台灣已獲准註冊。

三、產生不良的影響

大陸：



商品：貼紙、卡片…

核駁條款：商標法第10條第1款第8項

核駁理由：「軍曹」是二戰期間日本軍隊的軍銜名稱，作為商標使用容易產生不良影響，不予註冊。

台灣：

註冊商標第01202045號 申請案號：094044834 33卷007期 095.04.01 商標圖樣：(墨色)(平面)
 申請日期：094.09.19
 商標名稱：KERORO 軍曹
 商標權人：曼迪傳媒有限公司
 MIGHTY MEDIA CO., LTD.
 臺北縣板橋市三民路2段37號22樓之2
 代理人：林晉章 謝啟泰
 權利期間：095.04.01 - 105.03.31



商品或服務類別：商標法施行細則第13條第016類
 商品或服務名稱：貼紙、卡片、信封、信紙、賀卡、書籤、便條紙、明信片、功課表、生日卡、賀年卡、聖誕卡、活頁紙、相片簿、筆記本、着色簿、貼紙收集簿、習字本或畫冊、收集冊、碟片存放冊、日曆、月曆、海報、砂畫、紙袋、紙製包裝袋、膠水、筆筒、膠帶、圖章、資料夾、文件夾、萬用手冊、票夾、書套、桌上型書架、鉛筆、自動鉛筆、蠟筆、原子筆、彩色筆、簽字筆、螢光筆、免削鉛筆、筆蕊、筆盒、筆袋、墊板、橡皮擦、水彩盒、水彩盤、鉛筆盒。

大陸：



商品：煎好的藥、醫藥用酵母、醫藥用麥芽、醫用營養食物…


核駁條款：商標法第10條第1款第8項

核駁理由：「髮細胞」，用作藥品等商品的商標，容易使消費者聯想到商品的功能，從而引導消費，影響用藥安全，造成不良影響。

台灣：

審定聯合商標第 00880810號 26卷21期88.11.01
 註冊商標第 00370425號
 (87) 062932號
 申請日期 87.12.31
 商標名稱 實齡髮細胞
 商標類別 商標法施行細則第四十九條第005類
 商品名稱 中藥材、當歸、草蓀、黃連、燕窩、藥用酒、四物丸、枇杷膏、藥用甘草粉、珍珠粉、酸痛跌打損傷敷藥、艾條、人參、血清、疫苗、疫苗、疫苗、藥用喉糖、藥用喉片、鈣片、碘酒、樟腦油、止痛劑、消炎劑、麻痺劑、鎮定劑、興奮劑、強心劑、消化劑、制酸劑、抗酸劑、止瀉劑、瀉劑、利尿劑、抗生素、止血劑、薄荷油、薄荷腦、調經丸、維他命、注射用葡萄糖、減肥藥、生髮藥水、預防頭髮脫落用髮髮藥劑、抗汗藥劑、濕疹藥劑、坐墊藥劑、乾癬藥劑、雞眼藥膏、搽神藥劑、除口臭藥、噴霧式口腔清香劑、口服藥液、洗浴藥劑、代用血漿、治燙傷油膏、抗心絞痛劑、面癬治療劑、女惡壓制劑、解熱退燒劑、肌肉鬆弛劑、抗關節炎劑、抗潰瘍藥劑、類固醇藥膏、凡士林藥膏、抗癬藥劑、牙用氧化藥物、心臟顯影劑、放射線用造影劑、治療頭皮藥劑、抗組織胺藥劑、支氣管擴張劑、血球蛋白注射劑、伽瑪血球蛋白製劑、醫療用骨頭結合劑、抑制細菌生長藥劑、治療血管疾病用血漿補強對抗劑、控制皮膚色素之生理藥物、皮膚及喉管乾燥之治療藥劑、腦器保存液、血液用潤滑軟膏、外科用潤滑軟膏、醫療檢査用水溶性潤滑軟膏、細菌培養基、微生物培養劑、醫用漱口水、藥洗、無菌試劑、驗孕試劑、牙菌、斑顯示劑、肝炎檢驗試劑、車採抗體試劑、診斷用血液分析試劑、血液檢査用試藥、尿液檢査用試藥、測試幅射抗體之試劑

申請人 實齡富製藥廠股份有限公司
 台北市忠孝東路四段三二五號七樓
 代理人 劉志遠 徐維照
 商標圖樣 (墨色)



大陸：



商品：電腦機殼、伺服器外殼…

核駁條款：商標法第10條第1款第8項

核駁理由：「骷髏」使用在指定商品上易導致不良影響，不得做為商標使用和註冊。

台灣：



大陸：



服務：按摩、芳香療法…

核駁條款：商標法第10條第1款第8項

核駁理由：「6星集」為商標，易使消費者誤認，產生不良影響。

復審理由：「六星集」為申請人公司名稱，且經申請人長期大量使用，已為消費者所熟知，且於世界多國取得註冊。

結果：復審理由成立，該商標應准予註冊。

評析：

大陸商標法第十條第一款第八項規定：「有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的，不得作為商標使用」。所謂「社會主義道德風尚」，是指中國人們共同生活及其行為的準則、規範以在一定時期內社會上流行的良好風氣和習慣；「其他不良影響」，是指商標的文字、圖形或者其他構成要素對中國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極的、負面的影響。有害於社會主義道德風尚或者具有其他不良影響的判定應考慮社會背景、政治背景、歷史背景、文化傳統、民族風俗、宗教政策等因素，並應考慮商標的構成及其指定使用商品或者服務。依商標審查及審理標準，有害於社會主義道德風尚或有其他不良影響的，有下列態樣：

- (1)有害於社會主義道德風尚的；
- (2)具有政治不良影響的；
- (3)有害於種族尊嚴或感情的；
- (4)有害於宗教信仰、宗教感情或民間信仰的；
- (5)與中國各黨派、政府機構、社會團體等單位或組織的名稱、標誌相同或近似的；
- (6)與中國黨政機關的職務或軍隊的行政職務和職銜的名稱相同的；
- (7)各國法定貨幣的圖案、名稱或標記相同或近似的；
- (8)容易誤導公眾的：
 - 1.容易使公眾對商品或服務的質量等特點產生誤認的；
 - 2.公眾熟知的書籍的名稱、指定使用在書籍商品；

3.公眾熟知的遊戲名稱，指定使用在遊戲機或者電子遊戲程序的載體等商品及相關服務；

4.公眾熟知的電影、電視節目、廣播節目、歌曲的名稱，指定使用在影視、音像載體的電影片、電視片、唱片、光盤(音像)、磁帶等商品及相關服務。

(9)商標由企業名稱構成或包含企業名稱，該名稱與申請人名義存在實質性差異，容易使公眾發生商品或服務來源誤認的：

1.本條中的企業名稱包括全稱、簡稱、中文名稱、英文名稱以及名稱的漢語拼音等。

2.商標所含企業名稱的行政區劃或地域名稱、字號、行業或經營特點、組織形式與申請人名義不符的，判定為與申請人名義實質性差異。

(10)其他不良影響的。¹

台灣和上述規定相應的應為商標法第二十三條第一項第十款和第十一款，即「妨害公共秩序或善良風俗者」、「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」不得註冊。有關「妨害公共秩序或善良風俗」之規定，旨在維護社會公共秩序及善良風俗。「公共秩序」，指國家社會之一般利益；「善良風俗」，指社會之一般道德觀念。商標不論在形式上或意義上有妨害國家利益或社會道德觀念都有第十款之適用，但仍然需按照註冊當時的社會環境及商標使用之具體內容來認定。通常會認為妨害公共秩序或善良風俗者，如：

¹ 商標局及商標評審委員會，商標審查及審理標準，2005年12月

- (1)損害國家、民族或社會之尊嚴者；
- (2)鼓勵或煽惑犯罪、違法或擾亂社會秩序者；
- (3)非法組織、叛亂團體或盜匪、幫派等集團或個人之標記者；
- (4)易使人產生恐怖、醜惡感而影響社會心理健康者；
- (5)對於某一國家、種族、地區、宗教、團體、職業或個人表示侮辱或不尊重者；
- (6)違悖倫理，提倡迷信或敗壞風化者。²

至於第十一款「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，旨在維護社會公平競爭之秩序，並避免一般消費者對標示該圖樣之商品性質、品質、產地等發生混淆誤認而購買。

性質之混淆誤認情形，如以「鮑魚牌」商標指定使用於淹漬果蔬及罐裝製品；「MONOPOLY」（專賣品）指定使用於運動遊戲器具商品。

品質之混淆誤認情形，如以「合格」指定使用於藥品或食品，「國際標準」指定使用度量衡儀器。

產地之混淆誤認情形，如非巴黎製的香水、服飾，而以「巴黎PARIS」申請註冊。³

大陸和台灣雖皆有類似之「有害於社會主義道德風尚」、「妨害公共秩序或善良風俗」的規定，惟依兩岸的審查基準，所適用的情形卻有不同。「KERORO軍曹」，大陸認為「軍曹」是二戰期間日本軍隊的軍銜名稱，易產生不

² 智慧財產權局，商標法逐條釋義

³ 同上

良影響，而不准商標註冊；惟依其審查標準規定，僅有與中國的軍隊職銜名稱相同的，為有不良影響，並未有與其他國家軍隊軍銜名稱相同為有不良影響的規定，其不准註冊，或許係認為具有政治的不良影響。在台灣，「軍曹」一詞，既無損害國家、民族或社會之尊嚴，亦無鼓勵或煽惑犯罪、違法或擾亂社會秩序，已獲准註冊。

依上述大陸審查標準第(8)規定：「容易使公眾對商品或服務的質量等特點產生誤認的」為「有不良影響」。商標局認為「寶齡髮細胞」指定使用於煎好的藥、醫藥用酵母、醫藥用麥芽…等商品，易使消費者聯想到商品的功能，從而引導消費者，影響用藥安全，造成不良影響；惟「髮細胞」並無法說明煎好的藥、醫藥用酵母、醫藥用麥芽…等商品的功能、質量、特點，「髮細胞」並無造成商品性質之混淆誤認，亦未造成商品品質之混淆誤認，在台灣可獲准註冊。相同的規定，相同的商標，兩岸卻有不同的解讀。

「骷髏」，依國語辭典的解釋為「乾枯的死人頭骨或屍骨」，其使用於「電腦機殼、伺服器外殼…」，大陸認為易導致不良影響，不得作為商標使用和註冊；在台灣，以商標是否有違社會道德觀念，需按照註冊當時的社會環境及商標使用之具體內容來認定，認為「骷髏」並無違當今社會道德觀念而核准註冊。可見，兩岸的社會環境現仍存在著差異。

「6星集」商標申請註冊時，大陸商標局原以該商標易使消費者誤認，產生不良影響而不准註冊；惟經復審主張該商標為申請公司名稱特取部分，於世界多國已取得註冊，

且經申請人長期大量使用，消費者已熟知，不致於誤認，為商標評審委員會所採納而核准註冊；惟依大陸商標法第十一條第二款規定：前項所列標誌經過使用取得顯著特徵，並便於識別的，可以作為商標註冊。可以因使用取得後天識別性而獲准註冊的只限於商品的說明或不具識別性的商標，若商標違反第十條規定因會產生不良影響而不准註冊的，應不能以使用取得後天識別性而獲准註冊。

四、國名、縣級以上行政區劃名稱

大陸：



指定服務：推銷日常生活用品(替他人)…

核駁條款：商標法第10條第1款第1項

核駁理由：該文字中「中華」是「中華人民共和國」的簡稱，不得作為商標。

台灣：



大陸：



指定商品：自行車、自行車剎車…

核駁條款：商標法第10條第1款第2項

核駁理由：BENGAL是孟加拉國名，不得作為商標註冊。

台灣：



大陸：



指定服務：書籍及印刷品裝釘機、書籍及印刷品穿線機…

核駁條款：商標法第10條第2款

核駁理由：“北川”為四川省縣以上行政區劃名稱，不得用作商標。

大陸：



指定商品：車床、銑床…

核駁條款：商標法第10款第2款、第11條第1款第2項

核駁理由：“台中”為台灣省台中市的縣級行政區劃名稱；「精機」是對精密機械的簡稱，屬於通用名稱。

評析：

大陸商標法第十條第一款第一項規定：「同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勳章相同國者近似的，…」不得作為商標使用。我國商標法第二十三條第一項第五款亦有相似的規定，即「相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者，不得註冊」，台灣商標法只規定相同或近似於中華民國國旗的不得註冊，並未規定國家名稱不得註冊，顯與大陸有所不同，大陸商標法中明文規定國家名稱不得做為商

標註冊，故「中華全球」商標因含有「中華」二字，係相同於國家名稱而不准註冊；在台灣含有「中華」、「中國」等名稱的商標，只要不與他人註冊在先的商標構成近似，消費者足以區辨即可取得註冊，故「中華全球及圖」商標得以獲准註冊。以往在大陸商標圖樣中如含有「中華」、「中國」等皆無法取得商標註冊，惟大近來陸國家行政工商行政管理總局商標局於2010年7月28日發佈「含“中國”及首字為“國”字商標的審查審理標準」⁴，依此新發佈的審查基準，往後含有「中華」、「中國」或字首為「國」字等名稱之商標，只要符合該基準的規定，在大陸應可取得商標註冊。

關於外國的國家名稱是否可作為商標申請註冊，大陸於商標法第10條第1款第2項規定：「同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的，不得作為商標使用；但該國政府同意的除外」，故認定「BENGAL」是孟加拉國名而不准註冊。在台灣，商標法第二十三條第一項第五款僅規定相同或近似於外國國旗者，不得註冊，對於外國的國名並無明文規定，惟依商標識別性審查基準4.5.所謂地理名稱係指地球上地理區域的名稱，包括國家、省、縣

⁴ 為進一步規範商標審查標準，做好商標審理工作，服務企業，促進加快經濟發展方式轉變，根據商標法及有關法規的規定，經研究，現對含有與我國國家名稱相同或者近似文字的商標的審查標準明確如下：

第一部分 法律依據

對含有與我國國家名稱相同或者近似文字的商標申請應當依照《商標法》相關規定進行審查，具體為：

一、《商標法》第十條 下列標誌不得作為商標使用：

(一) 同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勳章相同或者近似的，以及同中央國家機關所在地特定位點的名稱或者標誌性建築物的名稱、圖形相同的；

(二) 同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的，但該國政府同意的除；

(三) 同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的，但經該組織同意或者不易誤導公眾的除外；

市、街道等人為的地理區劃，及海洋、河流、湖泊、山岳、沙漠等自然的地貌，將國家名稱歸類為地理名稱，而依該基準，4.5.1.描述性的地理名稱中規定，「國家與大城市常為各種商品與服務的提供地、集散地、重要的交易地或匯集地，故將國家與大城市的名稱使用於商品或服務，消費者通常只會將之視為商品或服務的相關說明，故不具識別性」，亦即國家名稱如經使用已取得識別性，仍可取得註冊。故在台灣「BENGAL performance及圖」商標，因申請人已使用十數年，商品外銷世界各地，已足資做為消費者辨識商品來源之依據，取得識別性而獲准註冊。

大陸商標法第十條第二款規定：「縣級以上行政區劃的

(七) 誇大宣傳並帶有欺騙性的；

(八) 有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的。

二、《商標法》第十一條下列標誌不得作為商標註冊：

(一) 僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；

(三) 缺乏顯著特徵的。

第二部分 含“中國”字樣商標的審查審理標準

對含有與我國國家名稱相同或者近似文字的商標申請，申請人及申請商標同時具備以下四個條件的，可予以初步審定：

一、申請人主體資格應當是經國務院或其授權的機關批准設立的。申請人名稱應經名稱登記管理機關依法登記。

二、申請商標與申請人企業名稱或者該名稱簡稱一致，簡稱是經國務院或其授權的機關批准。

三、申請商標與申請人主體之間具有緊密對應關係。

四、申請商標指定使用的商品或服務範圍應與核定的經營範圍相一致。

第三部分 首字為“國”字商標的審查審理標準

首字為“國”字商標的，應當嚴格按照以下標準審查：

一、對“國+商標指定商品名稱”作為商標申請，或者商標中含有“國+商標指定商品名稱”的，以其“構成誇大宣傳並帶有欺騙性”、“缺乏顯著特徵”和“具有不良影響”為由，予以駁回。

二、對帶“國”字頭但不是“國+商標指定商品名稱”組合的申請商標，應當區別對待。對使用在指定商品上直接表示了商品品質特點或者具有欺騙性，甚至有損公平競爭的市場秩序，或者容易產生政治上不良影響的，應予駁回。

對於上述含“中國”及首字為“國”字商標的審查，應當從嚴審查，慎之又慎，通過相關審查處處務會、商標局審查業務工作會議、商標局局務會議或者商標評審委員會委務會議研究決定。

在商標註冊申請程式過程中，商標申請人可以提交相關證明材料。

地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或作為集體商標、證明商標組成部分的除外，已經註冊的使用地名的商標繼續有效」。台灣商標法中對於地名並無類似的規定，惟於商標識別性審查基準中，對於「地理名稱或其他指示地理來源的標識」有加以規範。「北川」，在大陸因係縣級以上行政區劃名稱而不准註冊。惟大陸幅員廣濶，縣級以上的名稱何其多，若以相同於縣級以上的名稱即不准註冊，則申請商標註冊將動則得咎，此規定似較為僵化；在台灣若地理名稱與指定商品或服務間沒有任何關連，且消費者不會認為它是商品產地、服務提供地，或商品或服務與該地點有關的說明，則屬地理名稱的任意使用，具有識別性，可做為商標獲准註冊。台灣的審查係以消費者的認知為考量，似較為客觀，符合實際。

「台中精機及圖」商標在大陸原係因「台中」為縣級以上名稱及「精機」係通用名稱而不准註冊；惟「台中精機」為申請人公司名稱的特取部分，已使用50多年，商品行銷世界各地且於多國已取得商標註冊，經提出復審爭取後已獲准註冊；惟依大陸的商標法規定，因使用取得後天識別性而可註冊的僅限於違反商標法第十一條規定之商品說明或不具識別性的商標，違反第十條第二款規定的似不能因使用而取得註冊。

從上述案例中，可觀察到兩岸的審查標準實際上存在著差異，此次兩岸共同簽署了「海峽兩岸智慧財產權保護協議」，期能增進兩岸知識產權的交流、並建構雙方的溝

通平台，廠商的權益如欲在大陸取得保護，即應了解大陸相關法律的規定，儘早在大陸申請商標註冊，並應積極主張權利，如此方能確保自身的權益。

商標侵權案件中常見之爭點之 探討暨相關案例

洪鶯娟

在一個商標侵權案件中，要認定行為人是否構成侵害商標權，必須就行為人是否符合商標法中所規定的侵害商標權之構成要件來認定，而商標侵權案件之爭點往往就在於爭執行為人有無符合該等構成要件，因此在探討商標侵權案件中常見的爭點之前，有必要先瞭解：何謂商標侵權（侵害商標權）？其構成要件為何？

壹、商標侵權（侵害商標權）之定義暨構成要件：

在商標法中有關侵害商標權之定義暨構成要件，規定於修正後之新法(註)第六十八條（修正前第六十一條第二項）及第七十條（修正前第六十二條）；前者屬於侵害商標權之一般規定，後者則屬於擬制規定。

一、一般侵害：

修正後之新法第六十八條規定：「未經商標權人同意，**為行銷目的**而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」依條文內容，其構成要件包含三部分：1、未經商標權人同意；2、**為行銷目的**；3、(1)於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者；或(2)於類似之商品或服務，使用相

同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者；或(3)於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。而上開構成要件之關鍵點，也就是可能發生之爭點，在於：(一)、是否有商標使用行為？(二)、商標是否近似？商品或服務是否同一或類似？(三)、是否有致相關消費者混淆誤認之虞？關於以上爭點之探討，容後敘述。

二、視為侵害：

修正後之新法第七十條規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，**有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者**。三、明知有第六十八條侵害商標權之虞，而**製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品**。」本條所規範之行為，其效果之所以是「視為」侵害商標權，是因為該等行為並不符合一般侵害商標權之構成要件，但因有必要擴大保護之範圍，故擬制為侵害。第一款之情形係針對相同或近似於著名商標之商標，而使用於「非」同一或類似之商品或服務；第二款之情形則非商標使用之行為，而是以著名商標中之文字作為營業主體之名稱；第三款是增訂，係針對商標侵權人或第三人所為商標侵權之準備、加工或輔助行為予以規範。關於前兩款之規定，修法前後最大之差別在於，修法

後，只要有致相關消費者混淆誤認之「虞」（亦即有可能，而無需實際發生結果）或有發生減損識別性或信譽之虞，即可成立。本條構成要件中之關鍵點包括：(一)、是否明知為他人著名註冊商標？(二)、是否有使用商標而近似於著名之註冊商標？或是否有以著名註冊商標中之「文字」作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體之名稱？(三)、是否有致減損著名商標之識別性或信譽之虞？(四)、是否有致相關消費者混淆誤認之虞？

貳、常見爭點之探討暨其相關案例：

綜合前揭侵害商標權（包括一般侵害及視為侵害）之構成要件之關鍵點，歸納出數個常見爭點：(一)、是否有商標使用行為？(二)、商標是否近似？商品或服務是否同一或類似？(三)、是否有致相關消費者混淆誤認之虞？(四)、是否有致減損著名商標之識別性或信譽之虞？(五)、是否明知？茲逐一探討如下：

一、是否有「商標之使用」行為

關於「商標之使用」，依照修正後之新法第5條（修正前第6條）之規定，是指：為行銷之目的，而有以下情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。換言之，若某一行為並不符合上開定義，則難稱其為商標之使用行為。關於上開定義，修法

前，智慧財產法院98年民商訴字第38號民事判決中有進一步之分析，謂：「商標之使用應具備下列要件：(1)使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；(2)使用人需有行銷商品或服務之目的；(3)需有標示商標之積極行為；(4)所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。而判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之。」智慧財產法院99年民商上字第2號判決中則除了上開要件外，還加上一項，即「視其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖」。不受他人商標權效力所拘束之使用情形：

(一) 普通使用

依修正後之新法第36條第1項第1款（修正前第30條第1項第1款）規定：以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。此款規定之情形即所謂的「普通使用」。

茲舉修法前智慧財產法院判決認定非屬商標使用之「普通使用」的案例數則以供參考：

(1)、原告主張被告於大陸「淘○网」台灣館上使用「obuy_catwalk」帳號及字樣，已足使消費大眾誤認為系爭商標「catwalk」為被告所經營禾○服飾行之商標或商品來源，有造成與原告系爭商標(catwalk)混淆誤認之虞，請求

請求被告予以移多云云，判決認定：被告所使用之帳號「obuy_catwalk」，係作為與人連絡使用之帳號，並非作為表彰產品或服務來源之商標使用，消費者亦不因該帳號而與原告之系爭商標所表彰之商品相混淆，則原告主張被告應將「淘○网」台灣館上「obuy_catwalk」之帳號及字樣移除，並無理由。（97年民商訴字第8號）

(2)、原告燦○實業股份有限公司主張被告侵害其註冊之「還元金」商標權，被告則以其為日本F○○株式會社公司於90年6月12日依法在台灣設立之子公司，於90年起開始將「FANCL」品牌之商品引進台灣，商品包含各種美容保養品、健康食品，而原告所從事者乃3C電子產品之販售，因此被告與原告間，二者所處商品市○○○○道完全迥異，被告從不知悉「還元金」已經原告註冊為商標，被告因循日商企業慣用之文字以還元金三字為購物回饋內容之說明文字，顯屬善意；判決理由略謂：觀被告公司網頁所為說明文字「還元金立即折扣」，會員制度所為說明文字「翡藍會員消費享5%還元金、白晶會員消費享7%還元金」、「每一筆臨櫃消費，都能為您累積還元金」，在還元金制度介紹裡，亦說明「享受還元金，最高可享7%回饋」、「還元金累積方式為翡藍會員回饋5%還元金、白晶會員回饋7%還元金」，消費收據上則記載「前次累積還元金、本次使用還元金、本次獲得還元金、累積還元金」，會員卡之背面則依翡藍會員或白晶會員分別記載「自動累計點數與5%還元金」、「自動累計點數與7%還元金」，考其所為上開說明文字，均在說明其對於所屬會員之回饋方式，於使用還元金

之文字時，亦均與其他文字併同說明回饋之方式與內容，並非將「還元金」一詞作為其所販售商品之商標使用，核與商標法第30條第1項第1款所定係有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用之情形相當，自非係作為商標之使用。

(98民商訴39)

(3)、被上訴人以「出一張嘴」在Google網站刊登之關鍵字廣告，屬付費排序廣告，為兩造所不爭執，係以「出一張嘴」作為關鍵字以為索引，由於關鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，並非屬商標使用行為，從而並未構成系爭商標權之侵害。(98民商上11)

惟值得探究的是，將他人商標圖樣做為商品上之裝飾圖案或將之立體化製成商品，是否侵害他人商標權？司法院99年智慧財產法律座談會曾就此類問題進行討論，持肯定說者認為：(一)依(92年修正前)商標法(第6條)規定申請作為商標者，固僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，惟其乃為避免商標圖樣之「形狀、位置、排列、顏色」改變，並非謂將平面商標使用於立體，即不受商標法之保護。是商標法第61條、第62條有關「近似他人商標圖樣」規定之侵害商標權，當然包括侵害「商標商品化」或「立體化商品」之情形在內，以保障商標權及消費者利益(最高法院92年度台上字第1879號民事裁定、台灣高等法院90年度上字第1032號民事判決)。

(二)92年修正商標法後已開放立體商標之註冊，凡以三度空間之具有長、寬、高所形成之立體形狀(包括商品本身的形狀、商品包裝容器之形狀、商品或商品包裝容器以外之立體形狀、服務場所之裝潢設計等)，倘能使相關消費者藉以區別不同之商品或服務來源，即得申請註冊(參立體、顏色及聲音商標審查基準2.1、2.3)，故若將一平面商標做成商品的形狀，即易使消費者認定其為立體商標，況消費者亦未必確知該商標係以平面或立體註冊，故將他人註冊之平面商標立體化，倘無商標法第30條合理使用之情事，應構成商標權之侵害。持否定說者則認為：(一)被告係製造立體猴頭形狀之時鐘及鑰匙圈商品販賣，而非將平面猴頭圖樣作為時鐘及鑰匙圈商品之商標行銷使用(筆者按：系爭商標係指定於時鐘、手錶等商品)，核與商標法第6條規定「商標使用」之定義不符，故被告所為並非商標之使用，亦無侵害系爭商標權可言。(二)商標重在商品來源之識別機能，而將人物或動物造形或角色商品化目的，仍著重於市場上之行銷力與經濟利益，二者係屬不同概念，倘以商標法保護上開人物或動物造形，不無逸脫商標法之立法目的。審查意見採肯定說，研討結果：提案機關就討論意見中之肯定說之(二)倒數第三句即「故將他人註冊之平面商標立體化，」等字之後增載「而產生商品來源或授權關係之混淆時，」等字；而多數採肯定說。

(二)為發揮商品或服務功能所必要者

(三)善意先使用

值得一提的是，雖有商標之使用行為，但卻例外地不

受他人商標權之效力所拘束，即修正後之新法第36條第1項第3款（修法前第30條第1項第3款）所規定之「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。」（即所謂的「善意先使用」）之情形。在商標侵權案件中，主張此款者為數不少，而其可能發生之爭點則在於能否證明「在他人之註冊商標申請日前已有使用」及「善意」；此處所謂善意，係指在不知他人有相同或近似之商標之情形下使用自己之商標，而非明知而搶先使用。有疑問的是，此一「善意先使用」之主張能否繼受？例如：A君在B君之甲商標申請前已善意先使用甲商標，嗣後A君將其營業讓與C君，C君沿用甲商標，而遭B君主張商標侵害，C君主張善意先使用，是否有理？筆者認為，「善意先使用」僅係保護先使用人豁免於責任之規定，尚非法律賦予其使用權，況且善意與否，既屬主觀意識，其認定自應針對行為人本身，從而即難謂可為繼受之標的。

權利耗盡原則之適用：

第30條第2項規定：附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。此項為商標權國際耗盡理論之揭示。依此原則，真品平行輸入被認為並無侵害商標權，因為其係由商標權人本身或經其授權或同意之人所製造販賣之真品，只不過是經由不同之銷售通路而輸入販賣。

二、商標是否近似？商品或服務是否同一或類似？

根據智慧財產局九十三年訂定發布並施行之「混淆誤

認之虞」審查基準，所謂商標近似，係指「二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，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。」判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察，另一重要原則為異時異地、隔離觀察原則。判斷時可就商標整體的外觀、觀念或讀音等來觀察是否已達到可能混淆的近似程度；然而外觀、觀念或讀音其中之一近似，並非即可推論商標當然近似，仍應以其是否達到可能使消費者混淆誤認的程度為準。（在臺灣高等法院台南分院91年重上字第24號民事判決中，即認為：「二者之商標名稱雖均使用英文『OLYMPIA』之拼字，然在非以英文讀音為國內交易之我國商場，英文讀音之重要性顯遜於該形體之外觀之辨識，而前開二商標之圖樣在外觀形體上既有前述顯著之不同，即使異地異時隔離觀察，應無使一般具有普通知識經驗之商品購買人發生誤認之虞」。）而所謂商品或服務類似，係指二個不同的商品/服務，在功能、材料、產製者/滿足消費者的需求上、服務提供者，或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品或服務間即存在類似的關係。

三、是否有致「混淆誤認之虞」

依照前揭「混淆誤認之虞」審查基準，雖然商標法諸多條文中有同時出現混淆誤認之虞、商標近似、商品/服務類似，但真正形成商標衝突的最主要原因，也是最終的衡量

標準，還是在於相關消費者是否會混淆誤認。這點，讀者由上開判斷商標近似及商品／服務類似之說明中，已可察覺。至於商標的近似及商品/服務的類似，應該是在判斷有無「混淆誤認之虞」時的兩個參酌因素，而條文中之所以特別將這兩個參酌因素列為構成要件，乃因它們是「混淆誤認之虞」成立的兩個必備因素；然而有此兩個必備因素，卻不必然導致「混淆誤認之虞」，而仍須考量是否有其他重要因素的存在，例如二商標在市場已併存相當時間，均為商品/服務相關消費者所熟悉，多能加以區辨，而無混淆誤認之虞。判斷有無混淆誤認之虞，應參考之相關因素包括：(1)商標識別性之強弱；(2)商標是否近似暨其近似之程度；(3)商品／服務是否類似暨其類似之程度；(4)先權利人多角化經營之情形；(5)實際混淆誤認之情事；(6)相關消費者對各商標熟悉之程度；(7)系爭商標之申請人是否善意；(8)其他混淆誤認等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

實務上關於判斷有無混淆誤認之虞的案例，如：

(1)、被告所使用之「CatWorld」商標，與原告之系爭商標「catwalk」差異甚大，消費者應不致產生混淆，又況倘以「catwalk」為關鍵字，於yahoo奇摩搜尋引擎查詢約有4,200萬筆資料，若改以「catwalk部落格」查詢則約有134,298筆資料，且被告未經營「catwalk」家族已數年之久，於自己之拍賣網站上，亦未使用系爭商標，均不足以使消費者產生誤認及混淆。(97民商訴8)

(2)、被告使用「全國」徵信社為其商號名稱，有致使

一般消費者就被告之商號與原告之註冊商標（「全國徵信社」，「徵信社」不在專用之列）間產生聯想認為兩者間具有特定之關聯，進而對原告之所提供之服務與被告所提供或服務來源發生混淆誤認之可能，自構成侵害原告之商標權。且被告登記之營業項目為工商徵信服務業（限供辦公室使用），不惟與系爭商標指定使用於偵探社等服務相同或近似，且與原告所指定之服務，亦有直接密切之關連，依據一般社會通念及市場交易情形，足使相關消費大眾就被告之公司與原告系爭商標間產生聯想，認為兩者間具有特定之關連，進而對原告之商品與被告所提供之商品或服務來源發生混淆誤認（98民商訴2）

(3)、被告所從事之法政補習班等事業，不惟與系爭商標使用於各種書刊、雜誌、文獻之編輯、翻譯，印刷之服務相同或近似，且與原告所販售之大專及高普考試參考書籍之買賣，亦有直接密切之關連，依據一般社會通念及市場交易情形，足使相關消費大眾就被告之補習班與原告系爭商標間產生聯想，認為兩者間具有特定之關連，進而對原告之商品或服務與被告所提供之商品或服務來源發生混淆誤認。從而，原告依據商標法第61條第1項之規定，請求被告應停止使用「五南」作為其補習班名稱之特許部分，以及被告應拆除「五南補習班」招牌，均為有理由，自應准許。（98民商訴1）

四、是否有致減損著名商標之「識別性」或信譽之虞

(一)關於著名商標之認定，依照經濟部授權智慧財產局訂定發布之「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」，所謂「商標是否著名，應以國內消費者之認知為

準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。」「著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：1. 商標識別性之強弱2. 相關事業或消費者知悉或認標之程度3. 商標使用期間、範圍及地域4. 商標宣傳之期間、範圍及地域5. 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域6. 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形7. 商標之價值8. 其他足以認定著名商標之因素。」「判斷前述足資認定為著名之參酌因素，得以下列之證據證明之：1. 商品/服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額、市場佔有率、行銷統計之明細等資料。2. 國內外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料，包括廣告版面大小、金額、數量、廣告託播單、電視廣告監播記錄表、車廂、公車亭、捷運站、高速公路廣告及店招、路招等證據資料。3. 商品/服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形，例如百貨公司、連鎖商

店或各地設櫃情形及時間等證據資料。4. 商標在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料，例如由國內外具公信力之報章雜誌所調查之全球百大品牌排名、台灣最具價值的前十大品牌資料、對各類商標商品之消費者滿意度調查，或中文網路討論與網友評價等證據資料。5. 商標創用時間及其持續使用等資料，例如公司歷史沿革及簡介、廣告看板架設日期等證據資料。6. 商標在國內外之註冊資料，例如註冊證或世界各國註冊一覽表等。7. 具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。8. 行政或司法機關所為相關認定之文件，例如異議審定書、評定書、訴願決定書或法院判決書等。9. 其他證明商標著名之資料，例如在國內外展覽會、展示會展示商品或促銷服務等證據資料。」

(二)原則上，商標的創意性越高，其識別性越強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品/服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱。聯合式或組合性商標，因為組成此類型商標的一部分在類似商品/服務之註冊商標中已屬常見，因此該部分即為弱勢部分，例如在科技相關商品，「tech」或「tek」經常被作為商標圖樣之一部，又如在電腦網路服務上，「net」、「cyber」等亦同，均屬較為弱勢。識別性越強的商標，消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能導致消費者混淆誤認。

(三)修法前，係規定「致減損著名商標之識別性或信譽」，因此實務上關於有無減損商標識別性或信譽之認定，均認定為須實際上有發生減損之結果，始足當之；惟修法

後，僅須有致減損之「虞」，即足當之，因此將大大減輕著名商標權人之舉證責任。茲舉修法前之相關案例以供參考：

(1)、智慧財產法院97年民商上更(一)字第1號民事判決在其理由中表示：「按商標法第六十二條第一款所謂『致減損著名商標之識別性或信譽者』，其中就減損之程度並未設定比例，換言之，減損乃事實問題，倘有減損情形，即符合上開規定，不以必須減損達何種程度時，始認為符合該條規定之減損要件，未達何種比例時，即認為不符合該條規定。．．．其次，商標之淡化或稀釋(dilution)，亦屬對商標之侵害行為，只要確有此一事實，即構成侵害商標權行為，不以必須達到何種程度為必要。本件被上訴人委由汎○徵信有限公司所作之抽樣性調查，縱然調查結果僅有少數人對上訴人與被上訴人二者之關係有混淆誤認情形，仍係屬於對被上訴人系爭商標之減損行為，非僅係減損之虞而已。是依上開證據資料，堪信上訴人使用被上訴人之系爭『INTEL』商標作為公司名稱，已確有減損被上訴人商標識別性之事實，被上訴人依商標法第六十一條第一項規定，請求排除上訴人之侵權行為，顯屬有據。」

(2)、智慧財產法院97年民商上字第1號案件中，台糖公司主張台糖房屋仲介股份有限公司（以下稱台糖房仲）使用「台糖」為其公司名稱，構成商標法第62條第1款、第2款之視為侵害商標權，惟法院認定台糖房仲使用「台糖」二字作為公司名稱之一部時，台糖公司申請於房仲類別的商標尚未經核准註冊，自無「明知為他人之註冊商標」可言。其次，法院認定台糖公司並未提出任何證據證明台糖房仲使用「台糖」作為公司名稱之行為，對台糖公司有何實際發生減

損結果或混淆誤認結果之事實，因此判決台糖房仲並不構成商標法第62條第1款、第2款之視為侵害商標權。

(3)、智慧財產法院98年民商訴字第1號案件中，原告五南圖書出版公司主張被告「五南」補習班構成商標法第62條第1款之視為侵害商標權；惟法院認為原告所提出之證據，僅有原告商標註冊證4紙、原告公司登記資料查詢1紙，並不足以證明系爭商標為著名商標，況原告就被告上開使用行為，是否足致減損原告系爭商標之識別性或信譽之結果，亦未能舉證以實其說，故原告主張被告構成商標法第62條第1款之要件，尚非可採。

五、是否「明知」

對於視為侵害商標權者，修正後之新法第70條仍將明知列為構成要件，其所規定之明知，係指明知他人之著名註冊商標或明知有第68條侵害商標權（即一般侵害）之虞而言。實務上關於是否「明知」之認定，通常被侵害之商標越知名，行為人越容易被認定為有主觀故意；著名商標固不待言，即使尚未被認定為著名商標者，若商標權人能提出其商標及商品在各種媒體上大量曝光(例如:長期刊登大量廣告)之證明，亦較可能使法官認定行為人為明知。而行為人與主張侵害之商標權人兩者之知名度及產業規模，在認定是否明知時，亦可能被列入考量，台南地院93年智字第14號民事判決所為之認定：「行為人之知名度及產業規模，均較商標權人為優，實無必要搭便車，又付出廣告費用為推銷。因而行為人應非明知而以他人商標中之文字為自己公司名稱」，雖是針對修法前之構成要件而為認定，然由此亦可知

法院在認定明知時之參酌事項。

對於一般侵害商標權者，無論主張民事責任(依修正後之新法第68條第1項)或主張刑事責任(依修正後之新法第95條)，相關條文中雖均未將「明知」列為要件，然就民事責任而言，行為人之故意(明知)或過失仍屬必須具備之主觀構成要件；而在刑事責任方面，因刑事處罰原則上不處罰過失，因此行為人之明知仍屬必要之主觀構成要件；此處之明知係指明知他人有商標權，至於對法律規定是否明知，則不影響犯罪之成立。

參、其他爭點

一、請求業務上信譽之損害賠償

修正前之商標法第63條第3項規定：商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。惟修法後，此一條項已被刪除，修正之理由謂：依現行條文之規定，業務上信譽因侵害而減損之情形，司法實務上適用，認為其性質仍為財產上之損害。然而，本法七十四年修正時，係參照民法第一百九十五條之體例所作之修正，當時規範之基礎係建立在商標與營業結合之前提下，故賦予商標權人對於因商標侵權行為所導致其營業信譽減損之情形，得另行主張非財產上損害賠償之法律依據。另本法八十二年十二月修正時，已刪除商標應與其營業一併移轉之規定，商標已獨立於營業之外，為單純財產上之權利，適用第一項之損害賠償計算方式，爰予刪除。簡言之，於修法後，商標權人已無從請求業務上信譽之損害賠償。

二、請求將判決書登載新聞紙

修正前之商標法第64條規定：商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。修法後，本條亦被刪除。修正之理由係謂：有關被侵害人聲請將判決書全部或一部登報一事，訴訟實務上，原告起訴時，即得依民法第一百九十五條第一項後段「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分」之規定，在訴之聲明中一併請求法院判決命行為人登報以為填補損害，本條應無重複規定之必要，爰予刪除，回歸適用民法相關規定。

易言之，修法後仍得請求將判決書登載新聞紙，但不是依商標法，而是改依民法第一百九十五條第一項後段。

值得一提的是，比對本條與上開前條之修正理由，可看出兩者似乎互相矛盾，蓋：前條之修正理由認為被侵害人業務上信譽因侵害而減損之情形仍屬財產上之損害，因而刪除原規定而不准其請求，然於本條，卻又表示可適用民法關於「名譽被侵害者，得請求回復名譽之適當處分」之規定，而得請求將判決書登載新聞紙，無異認為商標權人有名譽受損之非財產上之損害。

又，關於條文中所謂之「侵害商標權情事之判決書」，實務上有一說認為並未限定民事判決，亦包括刑事判決，另一說則認為係指民事判決，不包括刑事判決在內，目前多數採後者之見解（參司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第4號），即：得請求登載新聞紙之判決書，限於民事判決。

（註）：新修正之商標法，業於民國100年6月29日公布，惟施行日期尚待行政院定之。

著作權侵權實務問題之探討

楊世安

白 民國八十七年一月二十一修正公布之著作權法刪除所有關於著作權登記之相關規定條文後，著作權之保護制度業由登記制進入創作完成制，依現行著作權法第十條規定：「著作人於著作完成時享有著作權」，亦即對於著作權法所規定之十款著作包括：語文、音樂、戲劇及舞蹈、美術、攝影、圖形、視聽、錄音、建築、電腦程式等著作之著作權，其著作人已無庸向主管機關為申請、審查或登記，而係於該著作人之創作完成時即享有著作權而受著作權法之保護，依現行法規定，著作權一旦遭侵害，著作權人自得依法而提起民事或刑事訴訟以為救濟，是著作權人於提起訴訟時，自應舉證證明其著作權存在，而現行法在著作權侵權訴訟之實務上，除有關著作權之舉證外，尚有關於專屬授權之告訴權人、著作權之合理使用及判決書登報等實務上較常發生之爭議，爰於本文探討說明如下：

一、著作權人之舉證責任

1、證明享有著作權：依著作權法第十條規定：「著作人於著作完成時享有著作權」，按我國之著作權法之保護制度目前已落實創作完成主義，著作人於創作完成即享有著作權，政府機構已無再為著作權登記而發給登記謄本，目前雖有部分法人團體承辦著作權之登記業務並發給證明書等資料，但該登記內容或證明書尚不足以作為享有著作權之實質證明，一旦著作權遭侵害時，著作權人仍應就其著作權負舉證責任，而舉證最直接之方式，即是保留創作過程，包括創

作期間各階段所完成之草稿、草圖、程式檔案、影像檔案等資料以證明著作爲其所創作完成，依最高法院九十七年台上字第一六七號民事判決略謂：「著作權人之舉證責任，在訴訟上至少必須證明下列事項：(一)著作人身分，藉以證明該著作確係主張權利人所創作，此涉及著作人是否有創作能力、是否有充裕或合理而足以完成該著作之時間及支援人力、是否能提出創作過程文件等。(二)著作完成時間，以著作之起始點，決定法律適用準據，確定是否受著作權法保護。(三)係獨立創作，非抄襲，藉以審認著作人爲創作時，未接觸參考他人先前之著作。」

2、著作人之推定：依著作權法第十三條之規定：「在著作之原件或其已發行之重製物上，或將著作公開發表時，以通常之方法表示著作人之本名或眾所周知之別名者，推定爲該著作之著作人」、同條第二項；「前項規定，於著作發行日期、地點及著作財產權人之推定，準用之。」，另依民事訴訟法第二百八十二條：「法律上推定之事實無反證者，無庸舉證」，故著作權人之舉證除前述之證明事項外，亦可適時引用本條推定著作人之規定，但仍需注意本條規定之要件係要在著作發行或公開發表時有表示著作人之本名或眾所週知之別名，方符合本條之要件，惟條文中所稱之「發行」係指權利人散布能滿足公眾合理需要之重製物，而「公開發表」係指權利人以發行、播送、上映、口述、演出、展示或其他方法向公眾公開提示著作內容，亦即「公開發表」須以使不特定之多數人客觀上可感知著作內容爲要件，而「發行」則須著作之重製物達相當之數量，使公眾可合理取得系爭著作，若僅特定之人能接

觸感知該著作，尚不得認爲該著作業已發行或公開發表，此有台北地方法院九十年度訴字第六一五七號民事判決可參，在該案例中，就原告所提出之部分手稿，並無記載原告之姓名或其筆名，而照片中亦無攝影者之記載，已無從認爲本件有於著作原件記載著作人之本名或眾所周知之別名之情況，且原告僅將該書分贈長官、親友，並未公開銷售，則得以接觸系爭作者，顯僅限於特定之人，無從認爲系爭著作業已發行或公開發表，是以本件並無著作已發行之重製物或將著作公開發表時，以通常方法表示著作人之本名或眾所周知之別名之情況。故而法院即認定原告不符著作權法第十三條規定推定爲著作人，原告仍須另行舉證證明其擁有系爭著作之著作權。

3、證明侵權人之抄襲：按判斷著作是否抄襲而構成侵權，應證明二要件即「接觸」及「實質近似」，所謂「接觸」即侵權人曾接觸該著作，而「實質近似」即指二著作內容已達到明顯近似之程度。然二著作內容既已實質近似，又爲何要證明有「接觸」？主要係因我國著作權法採創作完成主義，任何人只要是本於自己獨立之思維、智巧、技匠所原創屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，即享有著作權，故二著作內容縱然係實質近似，但只要該二著作之著作人均未曾接觸過他人之著作且係本於自己所創作完成，即分別均享有著作權，二著作內容縱然有近似雷同，並不影響其各別取得著作權，亦即既無「接觸」他人著作，又何來抄襲、重製或改作等行爲？故接觸爲證明著作抄襲之必要要件之一，而「所謂『接觸』」並不以證明被告有實際接觸著作權人之著作爲限，凡依社會

通常情況，被告應有合理之機會或合理之可能性閱讀或聽聞著作權人之著作，即足當之」（智慧財產法院九十九年度刑智上易字第四十八號刑事判決），故著作人於主張著作權遭侵害時，不但應證明二著作具實質近似之程度，更應舉證證明侵權人有接觸其著作，方屬構成著作之抄襲。

二、專屬授權之授權人與被授權人之訴訟上權利

著作權法第三十七條第四項規定：「專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行爲。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利」。本條文為九十二年七月九日修正公布，其增加之內容為「並得以自己名義為訴訟上之行爲」，其立法理由謂：「原條文規定，專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，惟其得否以自己名義為訴訟上之行爲，並不明確，滋生爭議，爰予修正明定」，則當著作權遭侵害時，依本條規定專屬被授權人在被授權之範圍內以自己之名義為訴訟上之行爲固無疑問，但著作財產權人（即專屬授權人）對該侵權事實是否亦得為訴訟上之行爲？茲說明之：

1、依刑事訴訟法第二百三十二條規定：「犯罪之被害人，得為告訴」、同法第三百十九條：「犯罪之被害人得提起自訴」，另民法第一百八十四條規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」，是在刑事訴訟上有告訴權及自訴權之人俱為「被害人」，至於在民事訴訟上係權利人之權利受侵害方得請求損害賠償，故前述著作財產權在專屬授權範圍內遭侵害時，著作財產權人（即專屬授

權人）是否得為民、刑事訴訟上之行爲，應視其受侵害當時是否為「權利人」及「被害人」而定。

2、依著作權法第三十七條第一項規定：「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權」，按著作財產權人得約定著作之授權範圍，約定不明者推定未授權，而授權又可分為「非專屬授權」與「專屬授權」二種形式，其二者之差別在於前者得就授權範圍再授權多人而不受限制，而後者則是就同一授權範圍不得再授權他人，係為獨佔性之授權，而依著作權法第三十七條第四項規定著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利，故著作財產權在專屬授權之範圍內之權利人自係指「被授權人」而非「專屬授權人」，而著作財產權在專屬授權範圍內一旦遭受侵害時，其「被害人」自係指該「被授權人」而非「專屬授權人」，亦即僅該「被授權人」有提起刑事告訴或自訴，及民事請求損害賠償等訴訟上之權利，而該等訴訟上之權利專屬授權人（即著作財產權人）自無從行使之，此亦有智慧財產法院九十八年度刑智上易字第一三〇號刑事判決略為：「告訴人乙及丙縱曾享有附表一所示詞、曲之著作財產權，惟對於已再專屬授權他人之該等詞、曲之公開演出犯行，則已不復具直接被害人身分而欠缺合法告訴權限，是被告被訴擅自公開演出附表一所示詞、曲之犯行，顯然未經合法告訴，依前開說明，自亦應就此部分為不受理判決之諭知。」可參。從而，在著作財產權授權之約定上，宜應就授權之內容及範圍是否為專屬授權或非專屬授權為明確之約定，俾

免著作財產權遭侵害時，影響其行使訴訟上之權利。

三、著作之合理使用

著作權法第一條規定著作權法係為保障著作人權益，調合社會公益，促進國家文化發展而制定，按著作權法除在保障著作人之權益外，亦兼具有公益性質，即條文中所稱調合社會公益及促進國家文化發展，故在著作權法上亦規範有著作財產權之限制，即利用他人之著作如係符合著作權法第四十四條至第六十三條、第六十五條之規定者即屬合理使用之範疇，而不構成著作權之侵害，茲分述之：

1、著作權法第四十四條至第六十三條之規定：

按著作權第四十四條至第六十三條所規範著作財產權之限制而可利用他人著作之情形，係依各個不同使用目的而有不同之規範，如係為立法目的、司法程序目的、教育目的、時事報導目的等不同之使用目的而規定，但在利用過程中仍需視不同之利用目的而符合有「必要性」、「正當性」、「合理性」或「非營利性」等原則，方符合合理使用之情形。而其中第五十五條規定：「非以營利為目的，未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用，且未對表演人支付報酬者，得於活動中公開口述、公開播送、公開上映或公開演出他人已公開發表之著作。」目前有不少個人或團體常會在公開舉辦之活動中公開上映他之視聽著作（如播放DVD）、或公開演出他人之錄音著作（如播放CD唱片、MP3）、音樂著作（如演唱歌曲或演奏音樂）等，並以該舉辦之活動係「非營利」、「未對觀眾或聽眾直接或間接收費」及「未對表演人支付報酬」等理由，而認定其在活動中所公開上映或公開演

出行為係符合本條之規定而無違法之虞。惟查，該條文中所指之活動係指「特定活動」而言，如係為經常性或常態性之活動時，因該經常性或常態性之利用行為已影響該著作之市場價值，顯已超出合理使用之範圍，對著作財產權人之權益已生影響，故該視聽著作及音樂著作仍應取得著作財產權人之授權方得公開上映及公開演出，否則，即屬違法而應負民、刑事責任。至於播放CD唱片之公開演出錄音著作之行為，依著作權法第二十六條規定錄音著作之著作財產權人並無公開演出權，僅有民事上請求支付使用報酬之請求權，該播放CD唱片之行為，並無需經該著作財產權人之授權，但仍應給付其使用之報酬。又實務上常有行為人誤認其係付費合法購得該CD唱片，業已支付報酬，自可公開演出該錄音著作而不違法，惟在一般情況下所付費購得之CD唱片，其所支付之費用僅是購得該CD唱片所有權之對價，而非屬公開演出之使用報酬，除非在購買之同時已與著作財產權人有此項約定，否則付費購買之CD唱片並不當然表示已給付使用報酬，其公開演出之行為仍應負民事給付報酬之責任。

2、著作權法第六十五條之規定：

著作權法第六十五條規定：「著作之利用是否合於第四十四條至第六十三條規定或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之標準：一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」。本條內容中之「或其他合理使用之情形」係於民

國八十七年一月一日增修之內容，亦即在八十七年以前所規定之合理使用之情形僅限於著作權法第四十四條至第六十三條規定之情形，而在八十七年修法後已擴大合理使用之範圍，即使行為人之使用情形不符第四十四條至第六十三條所例示合理使用之情形，但如經依本條第二項所示之判斷標準審酌後，而有助於調和社會公共利益或國家文化發展之情形時，即有合理使用之空間而不構成侵害著作權。依最高法院九十四年度台上字第七一二七號刑事判決認為：「著作權法第六十五條第二項第一款所謂『利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的』，應以著作權法第一條所規定之立法精神解析其使用目的，而非單純二分為商業及非營利（或教育目的），以符合著作權之立法宗旨。申言之，如果使用者之使用目的及性質係有助於調和社會公共利益或國家文化發展，則即使其使用目的非屬於教育目的，亦應予以正面之評價；反之，若其使用目的及性質，對於社會公益或國家文化發展毫無助益，即使使用者並未以之作為營利之手段，亦因該重製行為並未有利於其他更重要之利益，以致於必須犧牲著作財產權人之利益去容許該重製行為，而應給予負面之評價」。此最高法院之判決對於是否為合理使用之判斷基準已明確載明應以符合著作權法之立法宗旨「調和社會公共利益或促進國家文化發展」為斷，至於是否為商業營利或非商業營利之二分法則，並非為惟一之判斷標準。

3、明示出處與合理使用

著作權法第六十四條規定：「依第四十四條至第四十七條、第四十八條之一至第五十條、第五十二條、第五十三條、第五十五條、第五十七條、第五十八條、第六十條至第

六十三條規定利用他人著作，應明示其出處」。本條規定依第四十四條等規定為合理使用他人著作時「應」明示出處，則若未明示出處是否即無合理使用之空間？按台北地方法院九十五年度訴字第三九七號民事判決認為：「未註明著作人之姓名即未符合上開應明示出處之規定，無足構成著作之合理使用」，此判決即認定無明示出處即無合理使用空間。但近來實務上之判決多引用羅明通先生之見解，認為「明示出處與著作之利用並無必然關係，即著作權法第六十四條之規定並非著作合理使用之必要條件。故著作縱未依本條以合理之方式明示其出處，亦無妨於合理使用之成立」（參羅明通著，著作權法論，第一九〇頁至第一九一頁），智慧財產法院九十七年度民著上易字第四號民事判決、台灣高等法院九十七年度智上易字第十一號民事判決、台灣高等法院九十五年度智上字第四十七號民事判決均採此見解，亦即明示出處僅是合理使用他人著作之附隨義務，是否屬著作之合理使用仍應依著作權法第四十四條至第六十三條、第六十五條之規定而判斷之，惟如係符合合理使用之情形但違反第六十四條應明示出處之規定時，即得依著作權法第九十六條規定科以新台幣五萬元以下之罰金。

四、判決書之登報

著作權法第八十九條規定：「被害人得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容全部或一部登載新聞紙、雜誌」，另同法第九十九條亦規定：「犯第九十一條至第九十三條、第九十五條之罪者，因被害人或其他有告訴權人之聲請，得令將判決書全部或一部登報，其費用由被告負擔」。此二條文內容均是將判決書之全部或一部登載新聞紙或登報之規定，

究應如何適用？適用之範圍又如何？茲分述之：

1、著作權法第八十九條規定：

按著作權法第六章為權利侵害之救濟，而本章係自第八十四條至九十之三條，所規範者係關於著作權侵害之民事救濟途徑，而著作權法第八十九條規定「被害人得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容全部或一部登載新聞紙、雜誌」係規範於本章之內，故該條文所稱之判決書，自係指「民事判決」而言，至於請求之途徑自係向民事法院請求之。又民事法院倘認定構成著作權侵害時，則對於被害人依本條規定請求登載新聞紙或雜誌之請求，得否全面否准而駁回？按著作權包括著作人格權及著作財產權，而本條所指之被害人既未明定係著作人格權之侵害或係著作財產權侵害，自是二者皆包含在內，則不論係著作財產權遭侵害之被害人，或是著作人格權被侵害之被害人，自均得依本條請求，再依最高法院九十六年度台上字第二一九六號民事判決略謂：「未按被害人得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容全部或一部登載新聞紙、雜誌，著作權法第八十九條既有明文，則上訴人遭侵害之著作縱屬專業教科書，影響層面非廣，亦僅係如何登載判決書內容方屬適當之問題，究不得因此全面否准其請求。原審逕駁回上訴人該追加聲明，於法亦有未合」，是依著作權法第八十九條規定，民事法院於認定有侵害著作權情事時，不論係著作財產權遭侵害或係著作人格權遭侵害，均應依被害人之請求，將侵害著作權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，尚不能以無刊登新聞紙回復信譽之必要等理由，駁回被害人依法之請求，但對於登載範圍包括判決書內容係全部或一部、登載於新聞紙或係雜誌等，法院自得依侵害情節而裁量之。

2、著作權法第九十九條規定：

著作權法第九十九條規定：「犯第九十一條至第九十三條、第九十五條之罪者，因被害人或其他有告訴權人之聲請，得令將判決書全部或一部登報，其費用由被告負擔」係規定於第七章罰則章內，且該條文之立法理由明白指出本條係參考刑事訴訟法第三百十五條：「犯刑法偽證及誣告罪章或妨害名譽及信用罪章之罪者，因被害人或其他有告訴權人之聲請，得將判決書全部或一部登報，其費用由被告負擔」規定而來，故著作權法第九十九條所指之判決書自係指「刑事判決」而言，再依大法官釋字第一五九號解釋文理由略謂：「按犯刑法偽證及誣告罪章或犯妨害名譽及信用罪章之罪者，因被害人或其他有告訴權人之聲請，得將判決書全部或一部登報，其費用由被告負擔，刑事訴訟法第三百十五條（舊刑事訴訟法第三百零七條）設有規定。此項判決，係指確定判決而言。如經被害人或其他有告訴權人聲請將該判決書登報，法院就其聲請所為之處分，刑事訴訟法既未規定須經判決，依同法第二百二十條規定，應由法院以裁定行之。被告如延不遵行，由檢察官準用同法第四百七十條及第四百七十一條之規定執行」，依該解釋文可知，被害人或其他有告訴權之人依著作權法第九十九條聲請登報時，自應向刑事法院聲請，而刑事法院之處分即應以刑事裁定為之，實務上即有被害人係於刑事附帶民事訴訟程序時提出本條之聲請，而遭法院以程序不符而駁回之案例（智慧財產法院九十八年度重附民字第五號刑事附帶民事判決、智慧財產法院九十九年度重附民上字第一號刑事附帶民事判決）。至於法院依本條規定裁定令被告登報而被告拒不登載時，應如何處理？按

本條之規定既是參考刑事訴訟法第三百十五條規定，而該條文規定之執行依上開解釋文意旨既由檢察官執行，雖依刑事訴訟法第四百七十條前段規定：「罰金、罰鍰、沒收、沒入及追徵之裁判，應依檢察官之命令執行之」、第二項：「前項命令與民事執行名義有同一之效力」，及同法第四百七十一條第一項：「前條裁判之執行，準用執行民事裁判之規定」、第二項：「前項執行，檢察官於必要時，得囑託地方法院民事執行處為之」、第三項：「檢察官之囑託執行，免徵執行費」等內容觀之，並無關於「判決書登報」執行之規定，但依大法官解釋文已載明由檢察官準用上開規定而執行，則對於前述刑事裁定被告應登報而被告拒不執行時，自亦係應由檢察官準用上揭刑事訴訟法之規定而執行之。

3、道歉啓事之登報：

在實務案例中，除前述民事判決及刑事判決書依著作權法之規定得請求登報外，被害人亦有在民事訴訟中請求刊登道歉啓事以回復名譽，按「道歉啓事」登報，其性質上屬回復名譽之處分，惟著作權分為著作人格權及著作財產權，而著作人格權或著作財產權遭侵害時，是否均得請求侵害行為人刊登道歉啓事？按著作人格權遭侵害時，依著作權法第八十五條之規定：「侵害著作人格權者，負損害賠償責任。雖非財產上之損害，被害人亦得請求賠償相當之金額」、第二項：「前項侵害，被害人並得請求表示著作人之姓名或名稱、更正內容或為其他回復名譽之適當處分」，是著作人格權即包括「公開發表權」、「姓名表示權」及「同一性保持權」等遭侵害時，依著作權法之規定自得依侵害之情節請求行為人刊登道歉啓事以回復其名譽。至於著作財產權遭侵害

時是否亦得請求刊登道歉啓事？按著作財產權有別於著作人格權，雖依民法第一百九十五條規定「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分」。然侵害著作財產權是否即會侵害其人格法益？則被害人應負舉證責任，不論是著作權法第八十五條規定或民法第一百九十五條之規定，其所保護者俱為人格法益，而非財產法益，故若僅著作財產權被侵害即認為人格權受侵害而請求刊登道歉啓事，顯於法無據，依彰化地方法院九十九重附民一號判決略謂：「被告係重製原告擁有之前述享有著作權，其侵害者乃原告享有著作權，並用以營業圖利，依一般情形乃是著眼於其所散布之遊戲軟體具有市場價值，當無貶低其所販售之遊戲軟體在消費者心中之價值或地位，其所影響者乃因該消費者購買被告所重製盜版之遊戲軟體，導致該消費者放棄購買原告所發行之有著作權之遊戲軟體著作，因而損及原告之經濟利益，並無損害原告名譽之情形存在，蓋損害原告之名譽反使被告無法順利將其所重製盜版之商品售出，故販售或重製他人之著作，並不當然即有損害著作人之名譽，且被告之行為縱有侵害原告出品之商品在消費者心目中之地位，亦屬於侵害原告之商譽行為，而商譽應屬於財產法益之一種，並非屬於民法第一九五條規定所保護之人格權，且原告業已另行請求商譽之損失，業如前述，則原告依據前揭民法第一九五條第一項規定，請求應為回復名譽之適當處分，因而請求命被告應負擔費用刊登如起訴狀附件所載之道歉啓事內容於報紙一節，自非可採，則原告此

部分請求自無可許，應予駁回」，按該判決意旨觀之，侵害著作財產權並非即構成著作財產權人名譽之損失，亦即被害人如要依民法第一九五條規定請求刊登道歉啟事以回復名譽時，對於其人格權受損害之事實仍應負舉證責任，而目前實務上亦有法院判決認定著作財產權人之名譽縱有損失，然依著作權法第八十九條規定刊登判決書之全部或一部時，即可達到回復名譽之效果，而駁回刊登道歉啟事請求之案例（智慧財產法院刑事附帶九十九年度重附民上字第一號民事判決）。

結語

本文之論述係從著作權之訴訟實務上，就較常遇見之爭議問題，包括著作權人於訴訟上之應舉證事項、著作財產權專屬授權範圍內具有告訴權人及請求權人之確定、著作財產權合理使用之範圍及判斷基準、及著作權法所規定民刑事判決書登報之適用及範圍等，依目前實務上法院判決之案例，並參諸主管機關之解釋內容，提出探討說明，以供為著作權侵權實務上之參考。

著名商標的保護－以我國著名商標認定 為例兼論國際條約於著名商標之規定

郭家豪

壹、前言：

以往我國藉由高度已開發國家之專業代工享有著高度經濟發展，隨著人民生活水準及技術水平的快速發展進步及新興市場廉價勞工崛起，傳統高度人力密集代工模式於我國大環境變遷將漸行淘汰，而如何在這波產業轉型中立於不敗之地，建立自有『品牌』即可利用擁有技術為基礎來提升，擺脫代工低毛利及高勞力密集產業的困境。惟在進入國際市場之際，『商標』即是一重要性的指標，可用以了解該公司產品是否已得相關消費者心中程度的認同，為表現公司品牌之重要工具，而進入他國市場時，如何善加利用過去已投入之宣傳行銷建立之品牌認同及防止遭他人利用進行『搭便車』(free ride)行為，『著名商標』之主張即為一重要課題，本文以我國現行法規及法院實務判決為基礎，並藉國際條約及美國立法例，介紹『著名商標』之判斷基準。

貳、我國法：

一、關於著名商標保護修正目的：

現行商標法最近一次關於著名商標之修正為民國九十二年五月二十八日，於同年十一月二十八日施行，本次關於著名商標之規定在於第二十三條第一項第十二款及第六十二條，第二十三條第一項第十二款修正理由說明：為符合近年國際立法趨勢加強著名商標之保護，而世界智慧財產權組織

(World Intellectual Property Organization, 簡稱WIPO)於一九九九年九月公布決議，對著名商標或標章之保護，應包括避免減損(dilute)其信譽，爰增訂有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞之商標，不得註冊¹；又第六十二條修正理由說明：將明知為他人之著名註冊商標，竟使用相同或近似於該著名商標，或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而減損該著名商標之識別性或信譽者；明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關購買人混淆誤認者，明定為侵害商標權之態樣²。

二、現行法規：

(一) 商標法第二十三條第一項第十二款：『相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。』

(二) 商標法第六十二條：『未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標：(一)明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。(二)明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業

¹《商標法修正草案總說明七，(二)(92.05.28修正)》

²《商標法修正草案總說明十八(92.05.28修正)》

主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。』

三、主管機關³對於著名商標之判斷基準：

依經濟部智慧財產局九十六年十一月九日訂定發布之『商標法第二十三條第一項第十二款著名商標保護審查基準2.1.2.1認定著名商標之參酌因素』說明著名商標認定應依照下列各因素為個案情形認定：

- (一) 商標識別性之強弱。
- (二) 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。
- (三) 商標使用期間、範圍及地域。
- (四) 商標宣傳之期間、範圍及地域。
- (五) 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。
- (六) 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。
- (七) 商標之價值。
- (八) 其他足以認定著名商標之因素。

四、實務判決對於著名商標判斷：

(一) 最高行政法院七十六年判字第九一三號判決⁴：『茲所謂「著名商標」，即係世所共知之商標，應指中華民國國境內一般消費者所共知者而言(53.03.11大法官會議釋字第一〇四號解釋參照)，其認定標準，除該著名商標所表徵之商品，在時間上須有悠久歷史外，在空間上須

³『經濟部智慧財產局』

⁴《行政院裁判要旨彙編第7輯之裁判內容》

有廣泛行銷之事實，在品質上已建立優良信譽，為一般消費者所樂於購買者，始足當之。』

(二) 最高行政法院八十七年判字第一七九七號判決：『外文「RICOH」，係關係人首創使用於影印機、照相機等商品之商標，除於其本國日本及美、加、英、德、法、義、韓、菲、澳大利亞、丹麥、香港、新加坡、菲律賓、南非等世界各地獲准註冊外，早自六十年起陸續在我國取得註冊第四七〇八六號、第一九〇一八七號、第三六五〇八〇號等多件商標專用權，並經延展註冊在案。該商標迭經廣告，入選日本商標名鑑為著名商標，其產品復進口我國銷售，有關係人檢送之西元一九九四年日本商標名鑑、西元一九九〇年進口我國發票、商品型錄、廣告、世界各地註冊一覽表、註冊證等影本附原處分卷可稽，堪認據以異議商標已有多數使用之事實，且該商標所表彰商品之信譽應為一般商品購買者所熟知，具相當之知名度。』

參、保護工業財產權巴黎公約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)：

一、第六條之一⁵：

(一) 本規定只限於商標而不包括服務標章，不過同盟

⁵ 劉孔中，「論著名標章保護-國際暨外國篇」，智慧財產權月刊第13期，2000年1月，頁4-5；原文為(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which countries a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an

國可以自行決定是否以相同方式保護著名標章。

(二) 著名商標之保護以在相同或類似商品使用為限。

(三) 著名商標並不以註冊為要件，因為其若已註冊即可對抗他人類似商標之註冊⁶。

(四) 本規定之目的在於避免足以與著名商標混淆之商標註冊與使用。可能導致混淆之方式包括重製、仿製或翻譯，或是在商標之重要部份複製或仿製。

(五) 保護著名商標之方式包括駁回、撤銷造成混淆之虞的商標註冊，以及禁止使用該商標。

(六) 著名商標權利人請求撤銷或禁止混淆之虞商標註冊與使用有期間限制，原則上自該商標註冊起至少五年，但他人於出於惡意註冊或使用者，則沒有期間限制。

二、第六條之二第一項：

製造或商業上商標之註冊，如果複製、仿製或翻譯另一商標，而有造成混淆誤認之虞，且該另一商標已經註冊國或使用國之主管機關認為其在該國為著名者，並經確認其屬於得享有本公約利益之人所有，且被使用於相同或同類之商品上者，締約國應依職權或依利害關係人之聲請，駁回其註冊，或將其宣告無效，並禁止使用該商標。商標之主要部分複製前述之著名商標，或仿製而有造成混淆誤認

imitation liable to create confusion therewith.(2)A period of at least five years from date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.(3)No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition for the use of marks registered or used in bad faith.

⁶ 在一九五八年里斯本外交會議時，美國曾建議著名商標無庸已在尋求保護之國家中使用為要件，但未被接受。也就是說依據巴黎公約，會員國並無義務保護未在其領域內使用之著名商標。

之虞者，亦同。

肆、與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs協定）：

一、本協定第十六條係為對著名商標之規定，其內容如下⁷：

（一）第十六條第一項：『註冊商標權人應享有排他專屬權，以阻止他人（一）未獲其同意，於交易過程中使用相同或近似之標識於同一或類似之商品或服務，而有致混淆之虞。凡使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。上述權利不得侵害任何既存之權利，亦不得影響會員基於使用而賦予權利之可能性。』

（二）第十六條第二項：『巴黎公約(1967)第六條之二之規定於不類似於他人註冊商標所指定使用之商品或服務準用之。但以該商標於該等商品或服務之使用，有致相關公眾將該等商品或服務與註冊商標權人產生聯想，且註

⁷ 經濟部智慧財產局網站(http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=5c97b057-75d0-4cde-916d-fe82f051720a&lang=zh-tw&path=1080)原文為 §16.1 The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use. §16.2 Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark. §16.3 Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

冊商標權人之利益有因該使用而受損害之虞者為限。』

伍、世界智慧財產權組織(WIPO)之規定：

一九九九年十一月WIPO著名商標保護規定聯合備忘錄第一章第二條(1)(b)說明會員國主管機關對於所提供資料是否為著名商標，應考慮因素有六項，但不以此六項因素為限⁸：

- （一）相關公眾知悉或認識該商標的程度。
- （二）該商標使用的期間及使用地域範圍。
- （三）該商標宣傳的期間及地域範圍；包括廣告及在展覽會、展示會的公開與陳列。
- （四）該商標註冊或申請註冊的期間或地域範圍等足以反應其使用或被認知的程度者。
- （五）該商標成功實施其權利的紀錄；特別指曾經主管機關認定（承認）為著名商標者。
- （六）該商標相關的價值。

陸、美國法：

美國於一九九五年制定聯邦商標淡化法(Federal Trademark Dilution Act of 1995.)前並無任何關於著名標章的明文保護，而對於著名商標保護乃是以是否構成混淆誤認之虞來判斷，而於法院判斷過程中對於該商標知名度予以審酌，第九巡迴法院⁹曾表示『商標沖淡的制度乃是為保護

⁸ 同註七(http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=dbd86ef3-7ffc-4db3-bbd0-2d3f0967d7c6&lang=zh-tw&path=1031)

⁹ Accuride International Inc. v. Accuride Corp., 871 F.2d 1531, 10 U.S.P.Q.2d 1589. (1989)

著名商品所制定』，是以越著名之商標，越易對之構成混淆誤認之虞；而該法列舉判斷是否構成『著名』參考要素八項如下¹⁰：

- (一) 標章之固有或取得之顯著性(distinctiveness)的強弱程度。
- (二) 標章使用於商品或服務上之存續期間及範圍。
- (三) 標章之廣告與宣傳於眾之存續期間與範圍。
- (四) 標章使用於交易領域之地理範圍。
- (五) 標章使用於商品或服務上之交易管道。
- (六) 著名標章及被禁止使用之標章，在使用之交易領域及交易管道中被認知之程度。
- (七) 第三人使用相同或近似商標之性質與範圍。
- (八) 標章是否依一八八一年三月三日之法律或依一九〇五年二月二十日之法律註冊於主註冊簿。

柒、著名商標之判斷：

一、『混淆誤認之虞』乃是著名商標保護要件之一，除商標本身先天識別性強弱程度外，客觀要素中關於使用情形及範圍等亦是判斷重要因素，而客觀要素中關於使用情形及範圍等，均採列舉方式明列數項應審酌之要素，惟不以該已列舉之要素為限。

二、我國實務判決：

(一) 智慧財產法院99年行商訴字第126號行政判決¹¹

¹⁰ 曾陳明汝著，蔡明誠續著，商標法原理，新學林出版公司，修訂三版，2007，頁486-487

¹¹ 智慧財產法院99年行商訴字第126號行政判決，五，(三)：『次查，參加人德泰彈簧

中以『商標使用期間長短』、『實際宣傳廣告之範圍』、『於其商品交易領域所被認知的程度』及『實際交易紀錄』，於本件中參加人檢附中國時報及聯合報宣傳廣告、專業設計協會「CSID專刊」、實際買賣合約、圓山大飯店等知名休閒娛樂事業之交易證明、83年至93年間客戶銷售統計表及出口海外（關島、香港、夏威夷及日本）之證明，來闡述該商標使用期間、範圍、於交易相對者心中之認知程度，此外更有參酌於他國使用之情形，緩和我國商標法所採之屬地主義以境內使用為準原則，似更可保護如台商於國外創立之品牌日後欲回流進入國內市場時商標權保障。

(二) 智慧財產法院99年行商訴第74號行政判決¹²說明

床股份有限公司早於52年11月5日成立時，即以據以異議之「德泰及圖」、「德泰」、「THE TAI」等商標表彰使用於其所產製之各種彈簧床商品上，迄今已有40餘年，除長期透過報紙、雜誌等廣告宣傳促銷外，復於全國各地設有經銷商及經銷據點，產品並行銷至國外，多年來國內外各大飯店及旅館均有使用參加人據以異議諸商標之產品凡此有參加人於異議階段所檢送之公司基本資料（異議理由書附件8）、西元2001及2002年中華民國室內設計協會「CSID專刊」、90年9月1日與大買家科技股份有限公司簽訂之「台灣裝潢網廠商合作契約書」、91年6月20、27日、7月28日之中國時報、91年7月11日之報紙廣告、91年7月12日之中時晚報、91年8月10日之自由時報、92年6月26日之聯合報（異議理由書附件3）、51年至78年間使用參加人彈簧床之使用人一覽表（94年4月22日檢送之附件12）、圓山大飯店及老爺大酒店分別於63年7月1日及77年3月5日發給之嘉許文件（94年4月22日檢送之附件13、14）、杉林溪遊樂事業股份有限公司於75年3月31日採購參加人彈簧床商品所開立之支票相關文件（94年4月22日檢送之附件15）、74年至92年間各飯店及旅館與參加人簽訂採購彈簧床之合書（94年4月22日檢送之附件16）、83年至93年間客戶銷售統計表（94年4月22日檢送之附件17）、77年至90年間關係人產品出口至關島、香港、夏威夷、日本等地之文件資料（94年4月22日檢送之附件20）等證據資料影本附卷可稽，堪認據以異議諸商標所表彰商品之品質與信譽於系爭商標92年11月20日申請註冊前，已廣為相關業者或消費者所普遍認知而達著名之程度。』

¹² 智慧財產法院99年行商訴第74號行政判決，六，(三)：『惟查，依原告所提出之網站資料、各國註冊證、被告商標異議審定書、參展資料、80年至97年刊登報章雜誌及機場、公車站牌廣告看板等資料影本，及於訴訟階段所提出原證三至原證七等資料可知，原告就據以異議商標乃集中使用在配線槽、束帶、配線標誌、電纜固定頭、端子等多種配線器材等相關商品上，此類商品多屬於電子、電機類，部分產品尚且因過於專業而非一般消費者日常生活中習於購買之物。反觀參加人系爭商標所指定使用之商品乃國人日

商標權人多角化經營之重要性，縱使商標權人之商標於指定使用之商品領域為著名，若未有一定程度多角化經營，自難跨越不同類別，且本判決中有論及以商品的『親民性』角度來觀察商標於一般消費者心中的認知，是該標準高於『相關消費者』之概念，將使認定『著名』範圍限縮，不得多加注意此項見解未來趨勢。

三、巴黎公約：

(一) 巴黎公約第六條之二是以商標是否『眾所週知』為判斷標準，且該『眾所週知』乃指於會員國境內之消費者為準，若僅於他國即主張著名之會員國境外眾所週知者，並未納入保護範圍；反面論，於本公約中之著名只要在主張之會員國境內『眾所週知』即可，境外實際使用情形並不列入必要參酌要素；而『眾所週知』之認定，通說認以相關交易範圍之一般認知之為認定標準¹³。

(二) 巴黎公約第六條之二明文規定會員國之主管機

常生活中必須之民生用品，是以，就商品之親民性以觀，系爭商標指定使用之商品反較據以異議商標所指定使用之商品更易使一般消費者接觸，故原告主張據以異議商標較具知名度而為著名商標云云，並非事實。退步而言，縱使原告據以異議商標於其所指定使用之商品領域中確屬著名，惟因原告所指定使用之商品及實際使用之商品均侷限於配線槽、端子等多種配線器材相關商品，並未多角化經營，則對於據以異議商標之保護，自難跨越不同類別，進而主張參加人系爭指定使用於完全不同類別商品之商標，有致相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，或有減損據以異議商標之識別性或信譽之虞，是原告主張系爭商標有違反商標法第23條第1項第12款規定云云，自無理由，應予駁回。』品乃國人日常生活中必須之民生用品，是以，就商品之親民性以觀，系爭商標指定使用之商品反較據以異議商標所指定使用之商品更易使一般消費者接觸，故原告主張據以異議商標較具知名度而為著名商標云云，並非事實。退步而言，縱使原告據以異議商標於其所指定使用之商品領域中確屬著名，惟因原告所指定使用之商品及實際使用之商品均侷限於配線槽、端子等多種配線器材相關商品，並未多角化經營，則對於據以異議商標之保護，自難跨越不同類別，進而主張參加人系爭指定使用於完全不同類別商品之商標，有致相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，或有減損據以異議商標之識別性或信譽之虞，是原告主張系爭商標有違反商標法第23條第1項第12款規定云云，自無理由，應予駁回。』

¹³ 謝銘洋，從商標法與競爭法之觀點論著名標章之保護，台大法學論叢第二十五卷第三期，頁251，民86。

關，於未違反本國法律原則下，會員國可拒絕該相同或近似著名商標使用於相同或（一）近似商品之商標申請；亦可依職權或利害關係人之申請，於有構成混淆誤認之虞時，撤銷該商標，且僅該商標之主要部分與著名商標相同或近似並有構成混淆誤認之虞即可。

四、TRIPs協定：

本協議第十六條第二項對於著名商標之認定說明，除準用（一九六七年）巴黎公約第六條之二規定外，會員國應考慮該商標在相關行業之知名度，包括對該商標促銷而在相關會員形成之知名度；本協定關於『著名』之認定是以相關產業之知名度及於該會員國境內之知名度為原則，並未明文規定需在該會員國有實際使用之事實。

五、WIPO之規定：

本備忘錄所列六項因素均應予考量，不得以特定標準加以限制，且當事人得選擇提出任何證據，主管機關應就各種情況闡明當事人提出相關證明，且不得以不符合某特定標準而認定該商標不著名，是著名商標之認定標準可以該六項因素相關、綜合，甚至單獨考量。

六、美國法：

(一) 美國對於眾所周知商標係採取擴大保護之趨勢，只要是美國國內或國外之著名商標，且為巴黎和約之會員國，可依美國聯邦商標法第四十三條第(a)項¹⁴及第四十

¹⁴ 原文為§43(15 U.S.C. §1125). False designations of origin; false description or representation (A)(1) Any person who, on or in connection with an goods or services, or any containers of goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or

四條第(b)、(h)項請求保護。單一之商標權人，對於任何未經註冊之商標，使用於同類或完全不同之商品上，均構成對眾所周知商標之侵害。美國一九四六年聯邦商標法(The Lanham Act)第三十二條乃採取對於商品之來源發生混淆者(Confusion)或誤認(Mistake)之虞為標準，而於商標越為著名時，構成混淆誤認之虞可能性越高。美國法院亦多半基於此等標準藉以擴大著名商標的保護。

(二) 實務判決對於著名商標之認定¹⁵：

1. Star Markets, Ltd. v. Texaco, Inc.

本案原告自從西元一九四六年開始在夏威夷使用『STAR MARKET』，作為其食品百貨（超級市場）之商標，並有八間連鎖店。

本案被告則在全美開設連鎖加油站，並在其夏威夷的十七個加油站附設以『STAR MART』為商標之便利商店；原告乃訴請主張被告行為構成商標淡化。

misleading representation of fact, which-(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act. (2) as used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this Act in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity. (3) In a civil action for the trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

¹⁵ 林則言，論著名商標之保護-以美國聯邦商標淡化法為主，國立中正大學財經法律學研究所碩士論文，1995年7月，頁165-166。

夏威夷地方法院採用原告所提出之消費者調查，證明夏威夷有百分之七十五的消費者看到『STAR』一詞時，會與原告所開設之超級市場形成聯想，因此原告商標已經由第二意義取得Federal Trademark Dilution Act of 1995。（以下稱FTDA）所要求之識別性。原告繼續提出其在夏威夷所作關於商標著名與否之消費者調查，並證實當消費者經被詢問對何種商標的超級市場有記憶時，有百分之九十六的消費者會首先表示『STAR MARKET』；然而儘管消費者調查、商標廣告投資及使用期間（已使用四十六年）之要素均有利於原告，法院仍然作出原告商標不符FTDA著名性之認定，蓋原告商標僅在夏威夷州使用與著名，且原告並未依法註冊，以及尚有其他使用該商標；因此本案法院判決原告商標淡化請求不成立。

2. Hershey Foods Corp. v. Mars, Inc.¹⁶：

本案原告推出奶油口味花生罐裝食品，並在其上以『REESE'S』字樣搭配黃色及咖啡色等色彩；被告則推出奶油花生口味糖果，並以近似於原告之紅橙色彩，搭配字型字體大小皆與原告相近之字樣作為罐裝外觀；原告向法院訴請被告行為構成商標淡化。

原告提出全國性的商標著名性調查，並顯示有百分之九十四的消費者認是原告商品之商標包裝，因此法院判定原告商標已達到FTDA之識別性品質；然而法院在認定原告商標是否著名時，卻未採納消費者調查之證據；並審視FTDA認定著名商標之八項標準後，表示原告雖然(1)已具有識別

¹⁶ 同前註13。

性；(2)使用已超過五十年；(3)自西元一九九〇年後在全國廣告商支出已達一億兩千萬；(4)有全國性使用；(5)在該交易管道已廣泛使用；(6)該商業表徵已為原被告雙方消費群所認識；然而法院仍判決原告商標雖達FTDA所訂著名商標認定標準之前六點，但未符合該標準最重要的最後兩項因素：(1)原告商業表徵並未取得聯邦註冊；(2)已有第三人使用近似之商標。

(三)上述美國實務判決可知，案例1.中原告並未有全國性的廣泛使用，僅為地區性的使用及未取得聯邦註冊；案例2.原告雖有全國性的使用及具體廣泛宣傳證明，全國性的商標著名性調查有高達百分之九十五的消費者可以該商標識別為原告之產品，仍因未取得聯邦註冊為不符合FTDA標準之一而不予以認定為著名商標，可知其是否取得聯邦註冊至為重要，總體來說美國法上是以擴大保護原則及嚴格認定著名商標構成為機制，以前提要件是否構成著名商標與否來有效控制其所賦予著名商標之權。

捌、總結－著名商標認定基準的本土化：

我國商標法關於著名商標保護，依九十二年修正總說明可知採國際立法趨勢，採取擴大保護的方式進行全盤式的修正，比較主管機關所發布『商標法第二十三條第一項第十二款著名商標保護審查基準』與WIPO兩者對於著名商標認定因素更可見一般，此外更修正條文第二十三條第一項第十二款引進商標減損(dilute)立法；惟參酌巴黎公約、WIPO備忘錄及TRIPs協定適用範圍為各會員國，而美國法

又分為聯邦法及州法，其均有仰賴各會員國內國法規範及州法為更具體化的闡述，而其適用範圍空間上幅員廣大，若以同一要件『相關事業或消費者知悉或認識商標之程度』為例，所涉及的市場大小與我國兩者是無法相提並論，再觀我國法院判決鮮少有利用實際市場調查，一方面除當事人間訴訟成本經濟考量外，另一方面我國法院似乎較少以此作為工具，多數判決中均以當事人所提出之宣傳廣告、銷售證明等使用證明，而銷售證明是否須搭配整體市場佔有率觀察？宣傳廣告是否須以相關消費者得認知為判斷？於判決中並未詳細之闡述，若在缺乏實際具體的判斷標準下容易造成著名商標認定標準浮動，將缺乏法的安定性。

綜上所述，參酌美國立法例於擴大著名商標保護時應相對採取趨嚴格之認定方式，如何訂立體質上符合我國市場的著名商標認定標準乃是擴大保護的前提，實務於各案認定上應更加活用客觀評量資料證明，避免造成認定上標準不一甚至有浮濫的問題產生，如此方能維護本國市場競爭公平並使我國廠商於進入他國市場時更能有效主張其著名性，增強國際市場上競爭力。

參考文獻：

一、書籍：

曾陳明汝著，蔡明誠續著，商標法原理，新學林出版公司，修訂三版，2007。

二、期刊：

1.劉孔中，「論著名標章保護-國際暨外國篇」，智慧

產權月刊第13期，2000年1月。

- 2.謝銘洋，從商標法與競爭法之觀點論著名標章之保護，
台大法學論叢第二十五卷第三期，1996年4月。

三、判決：

- 1.智慧財產法院99年行商訴字第126號行政判決。
- 2.智慧財產法院99年行商訴第74號行政判決。
- 3.《行政法院裁判要旨彙編第7輯之裁判內容》。
4. *Accuride International Inc. v. Accuride Corp.*, 871 F.2d 1531, 10 U.S.P.Q.2d 1589. (1989)

四、論文：

- 1.林則言，論著名商標之保護-以美國聯邦商標淡化法為主，國立中正大學財經法律學研究所碩士論文，1995年7月。
- 2.張簡明芳，從理論與實務論著名商標保護，國立中央大學產業經濟研究所碩士論文，2001年6月。

五、網際網路資料：

1. http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=5c97b057-75d0-4cde-916d-fe82f051720a&lang=zh-tw&path=1080
2. http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=dbd86ef3-7ffc-4db3-bbd0-2d3f0967d7c6&lang=zh-tw&path=1031

真品平行輸入於智慧財產權之探討

王麗真

壹、定義：

所謂真品平行輸入(即 Parallel Import)係指第三人未得內國智慧財產權人之同意而自外國輸入之行為。而其所輸入之真品，在內國市場上銷售，與內國智慧財產權人或獨家經銷商之正常輸入行為併行，且在內國市場上競銷，亦有稱之為水貨。而提到真品平行輸入亦可同時探討所謂「權利耗盡原則」(The Exhaustion Doctrine of the Right)，又稱「第一次銷售原則」(The First Sale Doctrine)，其係指權利人所製造創作物品之販賣權、使用權已經被耗盡，依法取得該物品之任何第三人，皆可將該物品任意使用或讓與他人，原權利人不得主張任何權利。然此原則之使用並非毫無限制，故學說上有兩說，其一認為「第一次銷售原則」係適用於全世界，並無限制；另一說則認為「第一次銷售原則」係採屬地主義，僅在當地國有效。

貳、現行條文規定

茲就現行法規與真品平行輸入及權利耗盡原則有相關者條列如下：

一、專利法之部份：我國專利法第五十七條第一項第六款規定：「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」同條第二項後段規定：「第六款得為販賣之區域，由

法院依事實認定之。」故專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品第一次流入市場後，專利權人已應行使其專利權，就該專利物品之權利已為耗盡，不得再享有之。其中又可分為下列二原則：

1、國內耗盡原則：指專利權人之專利權因將專利物品投入國內市場而耗盡，不因在國外實施而耗盡。

2、國際耗盡原則：指專利權人將專利物品投入國外市場，造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該物品。

而專利法第五十七條第一項第六款後段規定係採國際耗盡權利原則，同條第二項則就國際耗盡原則為限縮適用範圍。易言之，專利法所謂的權利耗盡原則並不以國內為限，尚包括國外部份。而上開規定準用於新型專利（專利法第一〇八條規定），另新式樣專利之部份則規定於專利法第一二五條。

二、商標法之部份：

我國商標法第三十六條第二項規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」易言之，商標權人在市場上將附有其合法註冊商標的商品為首度販售流通之時，已取得報酬，其權利已然耗盡，爾後當此一商品再於市場上流通販售時，原則上商標權人即不得再主張其商標權，此即商標法上之權利耗盡原則。惟前項但書為例外規定，即為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，為避免商標信譽受損，或削價傾銷造成不公平競爭

等情事，商標權人仍得依法維護其商標信譽，易言之，若轉售之商品有變質、受損之情形者，上述即商標權耗盡原則即不應再適用。

三、著作權法之部份：

我國著作權法第五十九條之一規定：「在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人，得以移轉所有權之方式散布之」。此條對於著作物之散布權耗盡範圍限縮於中華民國管轄區域內。

我國著作權法第六十條第一項規定：「著作原件或其合法著作重製物之所有人，得出租該原件或重製物。但錄音及電腦程式著作，不適用之。」易言之，著作財產權人將其著作原件或重製物所有權讓與他人後，由於第三人已合法取得著作物所有權，著作財產權人的專有之出租權則已為耗盡，不得再對他人主張其出租權，此亦為所謂之「第一次銷售理論」(first-sale doctrine)或「耗盡原則」(The Exhaustion Doctrine)。

同法第八十七條第四款規定：「未經著作財產權人同意而輸入著作原件或其重製物者，視為侵害著作權」，此即一般人所稱「禁止真品平行輸入」之規定。惟民國九十二年之著作權修法中卻刪除第九十三條有關違反第八十七條第四款之刑事處罰，使得違反禁止真品平行輸入之行為不受刑事處罰，僅須負民事賠償責任。然因其仍屬非法之行為，故其所輸入之物若在輸入後為散布或出租，仍得依同法第九十一條之一及第九十二條之規定處罰，且亦應負民事上之損害賠償責任。故未經本國著作財產權人授權輸入之物，均非「合法著作重製物」，不得任意出租或出售。

綜上可得知著作權上之耗盡理論亦可分類如下：

(一)、國內耗盡原則：著作權上之國內耗盡原則係指，著作財產權人僅就其著作原件或合法著作重製物於本國為第一次銷售後，該權利人對其著作之散布權與使用權即耗盡，然而其就外國第一次進入市場之物品，由於著作財產權人對該物品之權利仍未耗盡，仍得就該物品於本國內主張權利。此即我國著作權法上之主張。

(二)、國際耗盡原則：而著作權上之國際耗盡係指，著作財產權人對於其著作原件或合法著作重製物於本國或外國首次銷售後，其就該物品之散布權與使用權即被耗盡，不得再為主張。

四、公平交易法之部份：

(一)、就公平交易法第二十條之規定而言：

由於真品平行輸入貨品僅係未經授權之真實貨品，而未必即屬劣品或膺品，與仿冒之構成要件不符，不違反公平交易法第二十條之規定。

(二)、就公平交易法第二十一條之規定而言：

真品平行輸入是否違反公平交易法第二十一條之規定，端視平行輸入者之行爲，是否故意造成消費大眾誤認其商品來源爲斷。

(三)、就公平交易法第二十四條之規定而言：

如貿易商自國外輸入時業經原廠商授權代理商爲進口或製造商生產者，又因國內代理商投入行銷成本費用之努力使該商廣爲消費者熟悉時，倘貿易商對於商品之內容、來源、進口廠商等事項，以積極行爲使消費者誤認係代理商所進口銷售之商品，即所謂故意搭便車行爲，涉及公平交易法第二

十四條所定足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行爲。

五、海關緝私條例之部份：

海關緝私條例第三十九條之一規定：「報運之進出口貨物，有非屬真品平行輸入之侵害專利權、商標權或著作權者，處貨價一倍至三倍之罰鍰，並沒入其貨物。但其他法令有特別規定者，從其規定。」

參、實務見解

實務判決中就真品平行輸入及權利耗盡原則亦多有所著墨，其相關見解如下：

一、專利法之部份：

最高法院九十八年台上字第五九七號判決：

『專利法第一〇八條準用第五十七條第一項第六款規定，新型專利權之效力不及於專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。即專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品經第一次流入市場後，專利權人就該專利物品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能，此即爲權利耗盡原則。又專利法第五十六條第一項規定，物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、爲販賣之要約、販賣、使用或爲上述目的而進口該物品之權。是販賣及製造分屬不同侵害專利權之態樣，應就其各別侵害態樣負不同損害賠償責任。』

二、商標法之部份：

(一)、臺灣高等法院九十七年上易字第九一八號刑事判決：

『再按所謂耗盡原則，又稱第一次銷售理論，係指商品由商標專用權人或被授權人適法附貼商標而販賣流通時，商標權即因此耗盡(exhausted)，耗盡原則又有限於國內市場或國際市場皆有適用，而區分為國內耗盡理論與國際耗盡理論，我國商標法就此雖無明文，然參諸實務運作，多數均傾向真品平行輸入並未侵害商標權，而採國際耗盡理論之見解。』

(二)、台灣高等法院九十七年度上更(一)字第三十號判決：

『上揭違反商標法罪，係以仿冒商標之商品作為規範客體，倘所販賣之商品，係屬俗稱「水貨」之外國合法產製正牌商品，此種真正商品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若，且無引起消費者混同、誤認、欺瞞之虞者，對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場、控制商品價格，反可促進價格之競爭，使消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背，在此範圍內，應認為不構成侵害商標使用權，即無以該罪責相繩之餘地。』

(三)、最高法院八十二年度台上字第五三八〇號判決：

『「真正商品平行輸入」之進口商，對其輸入之商標專用權人所產銷附有商標圖樣之真正商品，苟未為任何加工、改造或變更，逕以原裝銷售時，因其商品來源正當，不致使商標專用權人或其授權使用者之信譽發生損害，復因可防止市場之獨占、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭，消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益，在未違背商標法之立法目

的範圍內，應認已得商標專用權人之同意為之，並可為單純商品之說明，適當附加同一商標圖樣於該商品之廣告等同類文書上；反之，倘非原裝銷售，擅自加工、改造或變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以惹使消費者發生混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時，自屬惡意使用他人商標之行為，顯有侵害他人商標專用權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規定論處。』

(四)、實務上認為真正商品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若，且無引起消費者混同、誤認、欺瞞之虞者，對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場，控制商品價格，因而促進價格之競爭，使消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背，在此範圍內應認為不構成侵害商標使用權。(八十一年度台上字第二四四四號判決參照)。

三、著作權法之部份：

(一)、最高法院八十三年台上字第二三三一號

『著作財產權人享有著作重製物所有權時，自得行使其所有權，即出借或出售著作重製物，僅原著作權人將其著作重製物出售後，法定保護權利即已耗盡，此即所謂第一次銷售理論(耗盡原則)，從而如以購買、受讓或其他方式合法取得錄音、電腦程式著作以外之著作重製物所有權時，即可依著作權法第六十條規定將其出租。』

(二)、最高法院八十九年台上字三四三一號判決：

『著作權法第六十條規定：合法著作重製物之所有權人，得出租該重製物，即所謂「第一次銷售原則」，著作權人已將其著作之重製物所有權出讓而進入市場，則其對於該重製物之出租權「即已用盡」，即不得對受讓人等再行主張其出租權。本件告訴人協○公司既已將扣案之錄影帶賣斷給黃○華，黃○華因而取得重製著作物之所有權，被告經所有權人黃○華同意而出租，自亦無違反同法第九十二條之可言。』

(三)、臺灣高等法院八十七年上易字第一七四二號判決：

『依著作權法第六十條前段之規定，合法著作重製物之所有權人，得出租該重製物，即所謂「第一次銷售原則」。依此原則，著作權人將其著作重製物之所有權讓與他人而進入交易市場後，著作權人對該重製物之出租權即已用盡。』

(四)、臺灣新竹地方法院九十年易字第八〇五號判決：

『「第一次銷售原則(First Sale Doctrine)」係指著作之原件或其複製品，第一次合法賣出，著作權人之權利即已耗盡，著作權人不能再對賣出之複製品，禁止他人出借、出租或出售，亦稱為權利耗盡原則。惟，此原則之使用並非毫無限制，故學說上有兩說，其一認為「第一次銷售原則」係通用於全世界，並無限制；另一說則認為「第一次銷售原則」係採屬地主義，僅在當地國有效。凡承認輸入權，而不允許著作可以「平行輸入」之國家，均認「第一次銷售原則」採屬地主義，僅在該國領域內有效，並不能擴及於國際，而依我國著作權法第八十七條第四款之規定，我國法固承認著作權人有「輸入權」，而不允許著作可以「平行輸入」。故依

上開第二學說(「第一次銷售原則」採屬地主義)之說明，我國著作權法第六十條的「第一次銷售原則」的規定，並不能擴及於國際。另按，合法著作重製物之所有人，得出租該重製物，著作權法第六十條固定有明文。惟此一規定適用之範圍，限於「合法」重製物之所有人為限，如著作重製物所有人取得者，非合法之重製物，即無該條之適用，已如前述。又未經著作財產權人同意而輸入著作原件或其重製物者，除有著作權法第八十七條之一第一項所列各款情形外，視為侵害著作權；又明知為侵害著作權之物而散布或意圖散布而陳列或持有或意圖營利而交付者，亦視為侵害著作權，著作權法第八十七條第二、四款定有明文。則未經著作財產權人同意而輸入之著作重製物，除有著作權法第八十七條之一第一項各款所列情形外，視為侵害著作權，應依法處罰，該著作重製物即為侵害著作權之違法物品。』

(五)、智慧財產法院九十八年刑智上易字第三十二號判決：

『所謂第一次銷售理論(First Sales Doctrin)，學理上又稱耗盡理論、用盡理論(Exhaustion Doctrine)，係指著作權人一旦出售其著作物或移轉其所有權，即喪失對該著作物應否散布、如何散布之控制力，亦即著作權人對於著作原件及合法重製著作物之散布權，於首次出售或移轉其所有權予他人時，即已耗盡，則取得著作原件及合法重製著作物之人將之再次出售或移轉所有權，著作權人不得再對其主張散布權，是以取得著作原件及合法重製著作物之人就該合法重製著作物享有完全之自由處分權。我國著作權法第六十條即就著作物之出租部分予以規定，嗣於九十二年七月九日公布增訂散

布權及散布權耗盡原則，使著作人就其著作應享有以買賣或其他移轉著作原件或其重製物所有權之方式加以散布之權利（著作權法第二十八條之一、第二十九條、第五十九條之一、第六十條、第八十七條第四、第六款、第八十七條之一規定參照）。觀諸著作權法第六十條第一項規定，第一次銷售理論之適用客體為錄音及電腦程式著作以外之著作的著作原件或其合法著作重製物，而適用對象為該著作原件或其合法著作重製物之所有人。至如何認定著作、著作原件、合法著作重製物，悉依著作權法相關規定，而何謂所有人，涉及所有權歸屬之判斷，因著作權法未加以規定，即應適用民法物權編相關規定（著作權法第一條後段規定參照）。』

四、公平交易法之部份：

(一)、公平交易委員會曾於八十一年四月廿二日第二十七次之委員會議，作成公研釋第〇〇三號解釋案認為：

1、真品平行輸入與仿冒之構成要件不符，不違反公平交易法第二十條之規定。

2、真品平行輸入是否違反公平交易法第二十一條之規定，須視平行輸入者之行爲是否故意造成消費大眾誤認其商品來源爲斷。

3、貿易商自國外輸入已經原廠授權代理商進口或製造商生產者，因國內代理商投入大量行銷成本或費用致商品爲消費者所共知，故倘貿易商對於商品之內容、來源、進口廠商名稱及地址等事項以積極行爲使消費者誤係代理商所進口銷售之商品，即所謂故意「搭便車行爲」，則涉及公平交易法第二十四條所定之「欺罔」或「顯失公平」行爲。

(二)、智慧財產法院九十八年民公訴字第二號判決：

『事業之行爲倘無欺罔或顯失公平，對市場上之效能競

爭亦無妨害，則無公平交易法第二十四條之適用。經查，被告確有販售與證一相同之CANUS產品，惟其所製作及附貼於商品之標籤上所標示之品名爲「CANUS山羊奶泡澡精華液」，且就容量、用途、用法、保存方法等標示內容均與證一標籤之內容不同，抑有進者，被告於購物型錄販售上開產品時均有註明係「真品平行輸入」，益徵被告並無積極攀附原告之廣告或商譽而榨取其努力成果之行爲，原告主張被告違反公平交易法第二十四條之規定，即非可採。』

五、海關緝私條例之部份：

智慧財產法院九十八年度行他簡字第一號判決：

『海關緝私條例第三十九條條之一規定，在報運之進出口貨物，有非屬真品平行輸入之侵害專利權、商標權或著作權之情形時，應處貨價一倍至三倍之罰鍰，並沒入其貨物，該條規定所指之「貨價」並未明文究係指依據「真品」抑或「仿品」之貨價科罰，解釋上，攜入仿品者其所欲獲得之利益，在於以假亂真，而權利人所受之損害，亦在於其真品因此減少銷售之金額，參酌商標法第六十三條、專利法第八十五條及著作權法第八十八條規定意旨，自以其真品之價格爲貨價計算，始符法意。』

肆、小結

綜上所陳，關於平行輸入國外商品於國內市場販售之行爲，其與權利耗盡及第一次銷售理論息息相關，於智慧財產相關法規中亦多有所探討，惟在各領域中所採之原則不盡相同，有採國內耗盡原則，亦有採國際耗盡原則，故於實際操作上仍須多所留意以保自身權益。

參考資料：

- 一、曾陳明汝著，商標法原理
- 二、司法院網站
- 三、行政院公平交易委員會網站

附錄

專 利 法

專 利 法

(100.12.21經總統公告)

第 一 章 總 則

第 一 條 為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。

第 二 條 本法所稱專利，分為下列三種：
一、發明專利。
二、新型專利。
三、設計專利。

第 三 條 本法主管機關為經濟部。
專利業務，由經濟部指定專責機關辦理。

第 四 條 外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構互訂經主管機關核准保護專利之協議，或對中華民國國民申請專利，不予受理者，其專利申請，得不予受理。

第 五 條 專利申請權，指得依本法申請專利之權利。
專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。

第 六 條 專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。
專利申請權，不得為質權之標的。

以專利權為標的設定質權者，除契約另有約定外，質權人不得實施該專利權。

第七條 受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，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、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。

一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。

依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。

第八條 受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。

受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。

雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。

第九條 前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇

人不得享受其發明、新型或設計之權益者，無效。

第十條 雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。

第十一條 申請人申請專利及辦理有關專利事項，得委任代理人辦理之。

在中華民國境內，無住所或營業所者，申請專利及辦理專利有關事項，應委任代理人辦理之。

代理人，除法令另有規定外，以專利師為限。

專利師之資格及管理，另以法律定之。

第十二條 專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。

二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。

前二項應共同連署之情形，應指定其中一人為應受送達人。未指定應受送達人者，專利專責機關應以第一順序申請人為應受送達人，並應將送達事項通知其他人。

第十三條 專利申請權為共有時，非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄。

專利申請權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。

專利申請權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。

第十四條

繼受專利申請權者，如在申請時非以繼受人名義申請專利，或未在申請後向專利專責機關申請變更名義者，不得以之對抗第三人。

為前項之變更申請者，不論受讓或繼承，均應附具證明文件。

第十五條

專利專責機關職員及專利審查人員於任職期內，除繼承外，不得申請專利及直接、間接受有關專利之任何權益。

專利專責機關職員及專利審查人員對職務上知悉或持有關於專利之發明、新型或設計，或申請人事業上之秘密，有保密之義務，如有違反者，應負相關法律責任。

專利審查人員之資格，以法律定之。

第十六條

專利審查人員有下列情事之一，應自行迴避：

- 一、本人或其配偶，為該專利案申請人、專利權人、舉發人、代理人、代理人之合夥人或與代理人有僱傭關係者。
- 二、現為該專利案申請人、專利權人、舉發人或代理人之四親等內血親，或三親等內姻親。
- 三、本人或其配偶，就該專利案與申請人、專利權人、舉發人有共同權利人、共同義務人或償還義務人之關係者。
- 四、現為或曾為該專利案申請人、專利權

人、舉發人之法定代理人或家長家屬者。

五、現為或曾為該專利案申請人、專利權人、舉發人之訴訟代理人或輔佐人者。

六、現為或曾為該專利案之證人、鑑定人、異議人或舉發人者。

專利審查人員有應迴避而不迴避之情事者，專利專責機關得依職權或依申請撤銷其所為之處分後，另為適當之處分。

第十七條

申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。

申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾一年者，不得申請回復原狀。

申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行爲。

前二項規定，於遲誤第二十九條第四項、第五十二條第四項、第七十條第二項、第一百二十條準用第二十九條第四項、第一百二十條準用第五十二條第四項、第一百二十條準用第七十條第二項、第一百四十二條第一項準用第二十九條第四項、第一百四十二條第一項準用第五十二條第四項、第一百四十二條第一項準用第七十條第二項規定之期間者，不適用之。

第十八條

審定書或其他文件無從送達者，應於專利

- 公報公告之，並於刊登公報後滿三十日，視為已送達。
- 第十九條 有關專利之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施辦法，由主管機關定之。
- 第二十條 本法有關期間之計算，其始日不計算在內。第五十二條第三項、第一百十四條及第一百三十五條規定之專利權期限，自申請日當日起算。
- ## 第二章 發明專利
- ### 第一節 專利要件
- 第二十一條 發明，指利用自然法則之技術思想之創作。
- 第二十二條 可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：
一、申請前已見於刊物者。
二、申請前已公開實施者。
三、申請前已為公眾所知悉者。
發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。
申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：
一、因實驗而公開者。
二、因於刊物發表者。
三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。
四、非出於其本意而洩漏者。

- 申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。
- 第二十三條 申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。
- 第二十四條 下列各款，不予發明專利：
一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。
二、人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。
三、妨害公共秩序或善良風俗者。
- ### 第二節 申請
- 第二十五條 申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之。
申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日。
說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。
未於前項指定期間內補正中文本者，其申請

案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。

第二十六條

說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。

申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。

摘要應敘明所揭露發明內容之概要；其不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件。

說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。

第二十七條

申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。

申請人應於申請日後四個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。

前項期間，如依第二十八條規定主張優先權者，為最早之優先權日後十六個月內。

申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，並於第二項或前項規定之期間內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受第一項最遲應於申請日在國內寄存之限制。

申請人在與中華民國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存，並於

第二項或第三項規定之期間內，檢送該寄存機構出具之證明文件者，不受應在國內寄存之限制。

第一項生物材料寄存之受理要件、種類、型式、數量、收費費率及其他寄存執行之辦法，由主管機關定之。

第二十八條

申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，前項期間之計算以最早之優先權日為準。

外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所，亦得依第一項規定主張優先權。

主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

第二十九條

依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：

一、第一次申請之申請日。
二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。

三、第一次申請之申請案號數。
申請人應於最早之優先權日後十六個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。
違反第一項第一款、第二款或前項之規定

者，視為未主張優先權。

申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或依前項規定視為未主張者，得於最早之優先權日後十六個月內，申請回復優先權主張，並繳納申請費與補行第一項及第二項規定之行爲。

第三十條

申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。但有下列情事之一，不得主張之：

- 一、自先申請案申請日後已逾十二個月者。
- 二、先申請案中所記載之發明或新型已經依第二十八條或本條規定主張優先權者。
- 三、先申請案係第三十四條第一項或第一百零七條第一項規定之分割案，或第一百零八條第一項規定之改請案。
- 四、先申請案爲發明，已經公告或不予專利審定確定者。
- 五、先申請案爲新型，已經公告或不予專利處分確定者。

六、先申請案已經撤回或不受理者。

前項先申請案自其申請日後滿十五個月，視為撤回。

先申請案申請日後逾十五個月者，不得撤回優先權主張。

依第一項主張優先權之後申請案，於先申請案申請日後十五個月內撤回者，視為同時撤回優先權之主張。

申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之計算以最早之優先權

日爲準。

主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日爲準。

依第一項主張優先權者，應於申請專利同時聲明先申請案之申請日及申請案號數；未聲明者，視為未主張優先權。

第三十一條

相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。

前項申請日、優先權日爲同日者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予發明專利。其申請人爲同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予發明專利。

各申請人爲協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果；屆期未申報者，視為協議不成。

相同創作分別申請發明專利及新型專利者，除有第三十二條規定之情事外，準用前三項規定。

第三十二條

同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。

申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。

發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。

- 第三十三條 申請發明專利，應就每一發明提出申請。二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。
- 第三十四條 申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。分割申請應於下列各款之期間內為之：
一、原申請案再審查審定前。
二、原申請案核准審定書送達後三十日內。但經再審查審定者，不得為之。分割後之申請案，仍以原申請案之申請日為申請日；如有優先權者，仍得主張優先權。分割後之申請案，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。依第二項第一款規定分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。依第二項第二款規定分割後之申請案，續行原申請案核准審定前之審查程序；原申請案以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。
- 第三十五條 發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後二年內，依第七十一條第一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二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為其申請日。依前項規定申請之案件，不再公告。
- 第 三 節 審查及再審查

- 第三十六條 專利專責機關對於發明專利申請案之實體審查，應指定專利審查人員審查之。
- 第三十七條 專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日後經過十八個月，應將該申請案公開之。專利專責機關得因申請人之申請，提早公開其申請案。發明專利申請案有下列情事之一，不予公開：
一、自申請日後十五個月內撤回者。
二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。
三、妨害公共秩序或善良風俗者。第一項、前項期間之計算，如主張優先權者，以優先權日為準；主張二項以上優先權時，以最早之優先權日為準。
- 第三十八條 發明專利申請日後三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。依第三十四條第一項規定申請分割，或依第一百零八條第一項規定改請為發明專利，逾前項期間者，得於申請分割或改請後三十日內，向專利專責機關申請實體審查。依前二項規定所為審查之申請，不得撤回。未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。
- 第三十九條 申請前條之審查者，應檢附申請書。專利專責機關應將申請審查之事實，刊載於專利公報。申請審查由發明專利申請人以外之人提起

- 者，專利專責機關應將該項事實通知發明專利申請人。
- 第四十條 發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查之。
為前項申請者，應檢附有關證明文件。
- 第四十一條 發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。
對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。
前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。
第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。
- 第四十二條 專利專責機關於審查發明專利時，得依申請或依職權通知申請人限期為下列各款之行爲：
一、至專利專責機關面詢。
二、為必要之實驗、補送模型或樣品。
前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關認有必要時，得至現場或指定地點勘驗。
- 第四十三條 專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。

修正，除誤譯之訂正外，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。

專利專責機關依第四十六條第二項規定通知後，申請人僅得於通知之期間內修正。專利專責機關經依前項規定通知後，認有必要時，得為最後通知；其經最後通知者，申請專利範圍之修正，申請人僅得於通知之期間內，就下列事項為之：

一、請求項之刪除。

二、申請專利範圍之減縮。

三、誤記之訂正。

四、不明瞭記載之釋明。

違反前二項規定者，專利專責機關得於審定書敘明其事由，逕為審定。

原申請案或分割後之申請案，有下列情事之一，專利專責機關得逕為最後通知：

一、對原申請案所為之通知，與分割後之申請案已通知之內容相同者。

二、對分割後之申請案所為之通知，與原申請案已通知之內容相同者。

三、對分割後之申請案所為之通知，與其他分割後之申請案已通知之內容相同者。

第四十四條 說明書、申請專利範圍及圖式，依第二十五條第三項規定，以外文本提出者，其外文本不得修正。

依第二十五條第三項規定補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

前項之中文本，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

- 第四十五條 發明專利申請案經審查後，應作成審定書送達申請人。
經審查不予專利者，審定書應備具理由。審定書應由專利審查人員具名。再審查、更正、舉發、專利權期間延長及專利權期間延長舉發之審定書，亦同。
- 第四十六條 發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十三條、第三十四條第四項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項或第一百零八條第三項規定者，應為不予專利之審定。
專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復；屆期未申復者，逕為不予專利之審定。
- 第四十七條 申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。
經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及全部檔案資料。但專利專責機關依法應予保密者，不在此限。
- 第四十八條 發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。
- 第四十九條 申請案經依第四十六條第二項規定，為不

- 予專利之審定者，其於再審查時，仍得修正說明書、申請專利範圍或圖式。
申請案經審查發給最後通知，而為不予專利之審定者，其於再審查時所為之修正，仍受第四十三條第四項各款規定之限制。但經專利專責機關再審查認原審查程序發給最後通知為不當者，不在此限。
有下列情事之一，專利專責機關得逕為最後通知：
一、再審查理由仍有不予專利之情事者。
二、再審查時所為之修正，仍有不予專利之情事者。
三、依前項規定所為之修正，違反第四十三條第四項各款規定者。
- 第五十條 再審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書送達申請人。
- 第五十一條 發明經審查涉及國防機密或其他國家安全之機密者，應諮詢國防部或國家安全相關機關意見，認有保密之必要者，申請書件予以封存；其經申請實體審查者，應作成審定書送達申請人及發明人。
申請人、代理人及發明人對於前項之發明應予保密，違反者該專利申請權視為拋棄。
保密期間，自審定書送達申請人後為期一年，並得續行延展保密期間，每次一年；期間屆滿前一個月，專利專責機關應諮詢國防部或國家安全相關機關，於無保密之必要時，應即公開。
第一項之發明經核准審定者，於無保密之

必要時，專利專責機關應通知申請人於三個月內繳納證書費及第一年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。就保密期間申請人所受之損失，政府應給與相當之補償。

第四節 專利權

第五十二條 申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。

申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。

發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。

申請人非因故意，未於第一項或前條第四項所定期限繳費者，得於繳費期限屆滿後六個月內，繳納證書費及二倍之第一年專利年費後，由專利專責機關公告之。

第五十三條 醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證者，其於專利案公告後取得時，專利權人得以第一次許可證申請延長專利權期間，並以一次為限，且該許可證僅得據以申請延長專利權期間一次。

前項核准延長之期間，不得超過為向中央目的事業主管機關取得許可證而無法實施發明之期間；取得許可證期間超過五年者，其延長期間仍以五年為限。

第一項所稱醫藥品，不及於動物用藥品。第一項申請應備具申請書，附具證明文件

，於取得第一次許可證後三個月內，向專利專責機關提出。但在專利權期間屆滿前六個月內，不得為之。

主管機關就延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響，並會同中央目的事業主管機關訂定核定辦法。

第五十四條 依前條規定申請延長專利權期間者，如專利專責機關於原專利權期間屆滿時尚未審定者，其專利權期間視為已延長。但經審定不予延長者，至原專利權期間屆滿日止。

第五十五條 專利專責機關對於發明專利權期間延長申請案，應指定專利審查人員審查，作成審定書送達專利權人。

第五十六條 經專利專責機關核准延長發明專利權期間之範圍，僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍。

第五十七條 任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有下列情事之一，得附具證據，向專利專責機關舉發之：

- 一、發明專利之實施無取得許可證之必要者。
- 二、專利權人或被授權人並未取得許可證。
- 三、核准延長之期間超過無法實施之期間。
- 四、延長專利權期間之申請人並非專利權人。
- 五、申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者。
- 六、以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該

- 外國專利主管機關認許者。
- 七、核准延長專利權之醫藥品為動物用藥品。
- 專利權延長經舉發成立確定者，原核准延長之期間，視為自始不存在。但因違反前項第三款、第六款規定，經舉發成立確定者，就其超過之期間，視為未延長。
- 第五十八條 發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行爲。
- 方法發明之實施，指下列各款行爲：
- 一、使用該方法。
 - 二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。
- 發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。
- 摘要不得用於解釋申請專利範圍。
- 第五十九條 發明專利權之效力，不及於下列各款情事：
- 一、非出於商業目的之未公開行爲。
 - 二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行爲。
 - 三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。
 - 四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。
 - 五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，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。
- 六、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。上述製造、販賣，不以國內為限。
- 七、專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後，至專利權人依第七十條第二項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。
- 前項第三款、第五款及第七款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。
- 第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。
- 第六十條 發明專利權之效力，不及於以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事之研究、試驗及其必要行爲。
- 第六十一條 混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其發明專利權效力不及於依醫師處方箋調劑之行爲及所調劑之醫藥品。
- 第六十二條 發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。
- 前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。
- 發明專利權人為擔保數債權，就同一專利

- 權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。
- 第六十三條 專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。
非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三人實施。
再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。
- 第六十四條 發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非經共有人全體之同意，不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄。
- 第六十五條 發明專利權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。
發明專利權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。
- 第六十六條 發明專利權人因中華民國與外國發生戰事受損失者，得申請延展專利權五年至十年，以一次為限。但屬於交戰國人之專利權，不得申請延展。
- 第六十七條 發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：
一、請求項之刪除。
二、申請專利範圍之減縮。
三、誤記或誤譯之訂正。
四、不明瞭記載之釋明。

- 更正，除誤譯之訂正外，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。
依第二十五條第三項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。
更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
- 第六十八條 專利專責機關對於更正案之審查，除依第七十七條規定外，應指定專利審查人員審查之，並作成審定書送達申請人。
專利專責機關於核准更正後，應公告其事由。
說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。
- 第六十九條 發明專利權人非經被授權人或質權人之同意，不得拋棄專利權，或就第六十七條第一項第一款或第二款事項為更正之申請。
發明專利權為共有時，非經共有人全體之同意，不得就第六十七條第一項第一款或第二款事項為更正之申請。
- 第七十條 有下列情事之一者，發明專利權當然消滅：
一、專利權期滿時，自期滿後消滅。
二、專利權人死亡而無繼承人。
三、第二年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿後消滅。
四、專利權人拋棄時，自其書面表示之日消滅。

專利權人非因故意，未於第九十四條第一項所定期限補繳者，得於期限屆滿後一年內，申請回復專利權，並繳納三倍之專利年費後，由專利專責機關公告之。

第七十一條 發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：

一、違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十四條第四項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定者。

二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

三、違反第十二條第一項規定或發明專利權人爲非發明專利申請權人。

以前項第三款情事提起舉發者，限於利害關係人始得爲之。

發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。但以違反第三十四條第四項、第四十三條第二項、第六十七條第二項、第四項或第一百零八條第三項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。

第七十二條 利害關係人對於專利權之撤銷，有可回復之法律上利益者，得於專利權當然消滅後，提起舉發。

第七十三條 舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。
專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。

舉發聲明，提起後不得變更或追加，但得減縮。

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。

第七十四條 專利專責機關接到前條申請書後，應將其副本送達專利權人。

專利權人應於副本送達後一個月內答辯；除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查。

舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查。

第七十五條 專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。

第七十六條 專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期爲下列各款之行爲：

一、至專利專責機關面詢。

二、爲必要之實驗、補送模型或樣品。

前項第二款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關認有必要時，得至現場或指定地點勘驗。

第七十七條 舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定；其經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。

- 同一舉發案審查期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。
- 第七十八條 同一專利權有多件舉發案者，專利專責機關認有必要時，得合併審查。依前項規定合併審查之舉發案，得合併審定。
- 第七十九條 專利專責機關於舉發審查時，應指定專利審查人員審查，並作成審定書，送達專利權人及舉發人。舉發之審定，應就各請求項分別為之。
- 第八十條 舉發人得於審定前撤回舉發申請。但專利權人已提出答辯者，應經專利權人同意。專利專責機關應將撤回舉發之事實通知專利權人；自通知送達後十日內，專利權人未為反對之表示者，視為同意撤回。
- 第八十一條 有下列情事之一，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發：
一、他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者。
二、依智慧財產案件審理法第三十三條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者。
- 第八十二條 發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。發明專利權經撤銷後，有下列情事之一，即為撤銷確定：
一、未依法提起行政救濟者。
二、提起行政救濟經駁回確定者。

- 發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。
- 第八十三條 第五十七條第一項延長發明專利權期間舉發之處理，準用本法有關發明專利權舉發之規定。
- 第八十四條 發明專利權之核准、變更、延長、延展、讓與、信託、授權、強制授權、撤銷、消滅、設定質權、舉發審定及其他應公告事項，應於專利公報公告之。
- 第八十五條 專利專責機關應備置專利權簿，記載核准專利、專利權異動及法令所定之一切事項。前項專利權簿，得以電子方式為之，並供人民閱覽、抄錄、攝影或影印。
- 第八十六條 專利專責機關依本法應公開、公告之事項，得以電子方式為之；其實施日期，由專利專責機關定之。
- 第五節 強制授權
- 第八十七條 為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知，強制授權所需專利權，並儘速通知專利權人。有下列情事之一，而有強制授權之必要者，專利專責機關得依申請強制授權：
一、增進公益之非營利實施。
二、發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意

義之重要技術改良。

三、專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分。

就半導體技術專利申請強制授權者，以有前項第一款或第三款之情事者為限。

專利權經依第二項第一款或第二款規定申請強制授權者，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限。

專利權經依第二項第二款規定申請強制授權者，其專利權人得提出合理條件，請求就申請人之專利權強制授權。

第八十八條

專利專責機關於接到前條第二項及第九十條之強制授權申請後，應通知專利權人，並限期答辯；屆期未答辯者，得逕予審查。

強制授權之實施應以供應國內市場需要為主。但依前條第二項第三款規定強制授權者，不在此限。

強制授權之審定應以書面為之，並載明其授權之理由、範圍、期間及應支付之補償金。

強制授權不妨礙原專利權人實施其專利權。

強制授權不得讓與、信託、繼承、授權或設定質權。但有下列情事之一者，不在此限：

一、依前條第二項第一款或第三款規定之強制授權與實施該專利有關之營業，一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。

二、依前條第二項第二款或第五項規定之強制授權與被授權人之專利權，一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。

第八十九條

依第八十七條第一項規定強制授權者，經中央目的事業主管機關認無強制授權之必要時，專利專責機關應依其通知廢止強制授權。

有下列各款情事之一者，專利專責機關得依申請廢止強制授權：

一、作成強制授權之事實變更，致無強制授權之必要。

二、被授權人未依授權之內容適當實施。

三、被授權人未依專利專責機關之審定支付補償金。

第九十條

為協助無製藥能力或製藥能力不足之國家，取得治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他傳染病所需醫藥品，專利專責機關得依申請，強制授權申請人實施專利權，以供應該國家進口所需醫藥品。

依前項規定申請強制授權者，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限。但所需醫藥品在進口國已核准強制授權者，不在此限。

進口國如為世界貿易組織會員，申請人於依第一項申請時，應檢附進口國已履行下列事項之證明文件：

一、已通知與貿易有關之智慧財產權理事會該國所需醫藥品之名稱及數量。

二、已通知與貿易有關之智慧財產權理事會該國無製藥能力或製藥能力不足，而

有作為進口國之意願。但為低度開發國家者，申請人毋庸檢附證明文件。

三、所需醫藥品在該國無專利權，或有專利權但已核准強制授權或即將核准強制授權。

前項所稱低度開發國家，為聯合國所發布之低度開發國家。

進口國如非世界貿易組織會員，而為低度開發國家或無製藥能力或製藥能力不足之國家，申請人於依第一項申請時，應檢附進口國已履行下列事項之證明文件：

一、以書面向中華民國外交機關提出所需醫藥品之名稱及數量。

二、同意防止所需醫藥品轉出口。

第九十一條

依前條規定強制授權製造之醫藥品應全部輸往進口國，且授權製造之數量不得超過進口國通知與貿易有關之智慧財產權理事會或中華民國外交機關所需醫藥品之數量。

依前條規定強制授權製造之醫藥品，應於其外包裝依專利專責機關指定之內容標示其授權依據；其包裝及顏色或形狀，應與專利權人或其被授權人所製造之醫藥品足以區別。

強制授權之被授權人應支付專利權人適當之補償金；補償金之數額，由專利專責機關就與所需醫藥品相關之醫藥品專利權於進口國之經濟價值，並參考聯合國所發布之人力發展指標核定之。

強制授權被授權人於出口該醫藥品前，應於網站公開該醫藥品之數量、名稱、目的地及可資區別之特徵。

依前條規定強制授權製造出口之醫藥品，其查驗登記，不受藥事法第四十條之二第二項規定之限制。

第六節 納費

第九十二條

關於發明專利之各項申請，申請人於申請時，應繳納申請費。

核准專利者，發明專利權人應繳納證書費及專利年費；請准延長、延展專利權期間者，在延長、延展期間內，仍應繳納專利年費。

第九十三條

發明專利年費自公告之日起算，第一年年費，應依第五十二條第一項規定繳納；第二年以後年費，應於屆期前繳納之。前項專利年費，得一次繳納數年；遇有年費調整時，毋庸補繳其差額。

第九十四條

發明專利第二年以後之專利年費，未於應繳納專利年費之期間內繳費者，得於期滿後六個月內補繳之。但其專利年費之繳納，除原應繳納之專利年費外，應以比率方式加繳專利年費。

前項以比率方式加繳專利年費，指依逾越應繳納專利年費之期間，按月加繳，每逾一個月加繳百分之二十，最高加繳至依規定之專利年費加倍之數額；其逾繳期間在一日以上一個月以內者，以一個月論。

第九十五條

發明專利權人為自然人、學校或中小企業者，得向專利專責機關申請減免專利年費。

第七節 損害賠償及訴訟

- 第九十六條 發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。
發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。
發明專利權人爲第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行爲之原料或器具，得請求銷毀或爲其他必要之處置。
專屬被授權人在被授權範圍內，得爲前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。
發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或爲其他回復名譽之必要處分。
第二項及前項所定之請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行爲時起，逾十年者，亦同。
- 第九十七條 依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：
一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額爲所受損害。
二、依侵害人因侵害行爲所得之利益。
三、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額爲所受損害。

- 第九十八條 專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知爲專利物。
- 第九十九條 製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前，爲國內外未見者，他人製造相同之物，推定爲以該專利方法所製造。
前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物之方法與專利方法不同者，爲已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。
- 第一百條 發明專利訴訟案件，法院應以判決書正本一份送專利專責機關。
- 第一百零一條 舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。
- 第一百零二條 未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得提起民事訴訟。
- 第一百零三條 法院爲處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。
司法院得指定侵害專利鑑定專業機構。
法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機構爲鑑定。

第三章 新型專利

- 第一百零四條 新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。
- 第一百零五條 新型有妨害公共秩序或善良風俗者，不予新型專利。
- 第一百零六條 申請新型專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，向專利專責機關申請之。
申請新型專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及圖式齊備之日為申請日。
說明書、申請專利範圍及圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。
未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。
- 第一百零七條 申請專利之新型，實質上為二個以上之新型時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。
分割申請應於原申請案處分前為之。
- 第一百零八條 申請發明或設計專利後改請新型專利者，或申請新型專利後改請發明專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。
改請之申請，有下列情事之一者，不得為之：
一、原申請案准予專利之審定書、處分書送達後。

- 二、原申請案為發明或設計，於不予專利之審定書送達後逾二個月。
三、原申請案為新型，於不予專利之處分書送達後逾三十日。
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。
- 第一百零九條 專利專責機關於形式審查新型專利時，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。
- 第一百十條 說明書、申請專利範圍及圖式，依第一百零六條第三項規定，以外文本提出者，其外文本不得修正。
依第一百零六條第三項規定補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。
- 第一百十一條 新型專利申請案經形式審查後，應作成處分書送達申請人。
經形式審查不予專利者，處分書應備具理由。
- 第一百十二條 新型專利申請案，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予專利之處分：
一、新型非屬物品形狀、構造或組合者。
二、違反第一百零五條規定者。
三、違反第一百二十條準用第二十六條第四項規定之揭露方式者。
四、違反第一百二十條準用第三十三條規定者。

- 五、說明書、申請專利範圍或圖式未揭露必要事項，或其揭露明顯不清楚者。
- 六、修正，明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。
- 第一百十三條 申請專利之新型，經形式審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。
- 第一百十四條 新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿。
- 第一百十五條 申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。專利專責機關應將申請新型專利技術報告之事實，刊載於專利公報。專利專責機關應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具名。專利專責機關對於第一項之申請，應就第一百二十條準用第二十二條第一項第一款、第二項、第一百二十條準用第二十三條、第一百二十條準用第三十一條規定之情事，作成新型專利技術報告。依第一項規定申請新型專利技術報告，如敘明有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件者，專利專責機關應於六個月內完成新型專利技術報告。新型專利技術報告之申請，於新型專利權當然消滅後，仍得為之。依第一項所為之申請，不得撤回。

- 第一百十六條 新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。
- 第一百十七條 新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。
- 第一百十八條 專利專責機關對於更正案之審查，除依第一百二十條準用第七十七條第一項規定外，應為形式審查，並作成處分書送達申請人。更正，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予更正之處分：
一、有第一百十二條第一款至第五款規定之情事者。
二、明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。
- 第一百十九條 新型專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：
一、違反第一百零四條、第一百零五條、第一百零八條第三項、第一百十條第二項、第一百二十條準用第二十二條、第一百二十條準用第二十三條、第一百二十條準用第二十六條、第一百二十條準用第三十一條、第一百二十條準用第三十四條第四項、第一百二十條準用第四十三條第二項、第一百二十條準用第四十四條第三項、第一百二十條準用第六十七條第二項至第四項規定者。

二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

三、違反第十二條第一項規定或新型專利權人為非新型專利申請權人者。

以前項第三款情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。

新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定。但以違反第一百零八條第三項、第一百二十條準用第三十四條第四項、第一百二十條準用第四十三條第二項或第一百二十條準用第六十七條第二項、第四項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。

舉發審定書，應由專利審查人員具名。

第一百二十條 第二十二條、第二十三條、第二十六條、第二十八條至第三十一條、第三十三條、第三十四條第三項、第四項、第三十五條、第四十三條第二項、第三項、第四十四條第三項、第四十六條第二項、第四十七條第二項、第五十一條、第五十二條第一項、第二項、第四項、第五十八條第一項、第二項、第四項、第五項、第五十九條、第六十二條至第六十五條、第六十七條、第六十八條第二項、第三項、第六十九條、第七十條、第七十二條至第八十二條、第八十四條至第九十八條、第一百條至第一百零三條，於新型專利準用之。

第四章 設計專利

第一百二十一條 設計，指對物品之全部或部分之形狀、

花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。

應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。

第一百二十二條

可供產業上利用之設計，無下列情事之一，得依本法申請取得設計專利：

一、申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者。

二、申請前有相同或近似之設計，已公開實施者。

三、申請前已為公眾所知悉者。

設計雖無前項各款所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計專利。

申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得設計專利之情事：

一、因於刊物發表者。

二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

三、非出於其本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款及第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

第一百二十三條

申請專利之設計，與申請在先而在其申請後始公告之設計專利申請案所附說明書或圖式之內容相同或近似者，不得取得設計專利。但其申請人與申請在先之設計專利申請案之申請人相同者，不在

- 此限。
- 第一百二十四條 下列各款，不予設計專利：
一、純功能性之物品造形。
二、純藝術創作。
三、積體電路電路布局及電子電路布局。
四、物品妨害公共秩序或善良風俗者。
- 第一百二十五條 申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及圖式，向專利專責機關申請之。
申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日。
說明書及圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。
未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。
- 第一百二十六條 說明書及圖式應明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。
說明書及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。
- 第一百二十七條 同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。
衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日。

- 申請衍生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。
同一人不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。
- 第一百二十八條 相同或近似之設計有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予設計專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。
前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予設計專利。其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予設計專利。
各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果；屆期未申報者，視為協議不成。
前三項規定，於下列各款不適用之：
一、原設計專利申請案與衍生設計專利申請案間。
二、同一設計專利申請案有二以上衍生設計專利申請案者，該二以上衍生設計專利申請案間。
- 第一百二十九條 申請設計專利，應就每一設計提出申請。
二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，得以一設計提出申請。
申請設計專利，應指定所施予之物品。
- 第一百三十條 申請專利之設計，實質上為二個以上之

- 設計時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。
分割申請，應於原申請案再審查審定前為之。
分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。
- 第一百三十一條 申請設計專利後改請衍生設計專利者，或申請衍生設計專利後改請設計專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。
改請之申請，有下列情事之一者，不得為之：
一、原申請案准予專利之審定書送達後。
二、原申請案不予專利之審定書送達後逾二個月。
改請後之設計或衍生設計，不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
- 第一百三十二條 申請發明或新型專利後改請設計專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。
改請之申請，有下列情事之一者，不得為之：
一、原申請案准予專利之審定書、處分書送達後。
二、原申請案為發明，於不予專利之審定書送達後逾二個月。
三、原申請案為新型，於不予專利之處分書送達後逾三十日。
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。
- 第一百三十三條 說明書及圖式，依第一百二十五條第三項規定，以外文本提出者，其外文本不得修正。
第一百二十五條第三項規定補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。
- 第一百三十四條 設計專利申請案違反第一百二十一條至第一百二十四條、第一百二十六條、第一百二十七條、第一百二十八條第一項至第三項、第一百二十九條第一項、第二項、第一百三十一條第三項、第一百三十二條第三項、第一百三十三條第二項、第一百四十二條第一項準用第三十四條第四項、第一百四十二條第一項準用第四十三條第二項、第一百四十二條第一項準用第四十四條第三項規定者，應為不予專利之審定。
- 第一百三十五條 設計專利權期限，自申請日起算十二年屆滿；衍生設計專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿。
- 第一百三十六條 設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。
設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。
- 第一百三十七條 衍生設計專利權得單獨主張，且及於近

- 似之範圍。
- 第一百三十八條 衍生設計專利權，應與其原設計專利權一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。
原設計專利權依第一百四十二條第一項準用第七十條第一項第三款或第四款規定已當然消滅或撤銷確定，其衍生設計專利權有二以上仍存續者，不得單獨讓與、信託、繼承、授權或設定質權。
- 第一百三十九條 設計專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：
一、誤記或誤譯之訂正。
二、不明瞭記載之釋明。
更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
依第一百二十五條第三項規定，說明書及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。
更正，不得實質擴大或變更公告時之圖式。
- 第一百四十條 設計專利權人非經被授權人或質權人之同意，不得拋棄專利權。
- 第一百四十一條 設計專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：
一、違反第一百二十一條至第一百二十四條、第一百二十六條、第一百二十七條、第一百二十八條第一項至第三項、第一百三十一條第三項、

- 第一百三十二條第三項、第一百三十三條第二項、第一百三十九條第二項至第四項、第一百四十二條第一項準用第三十四條第四項、第一百四十二條第一項準用第四十三條第二項、第一百四十二條第一項準用第四十四條第三項規定者。
二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。
三、違反第十二條第一項規定或設計專利權人為非設計專利申請權人者。
以前項第三款情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。
設計專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。但以違反第一百三十一條第三項、第一百三十二條第三項、第一百三十九條第二項、第四項、第一百四十二條第一項準用第三十四條第四項或第一百四十二條第一項準用第四十三條第二項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。
- 第一百四十二條 第二十八條、第二十九條、第三十四條第三項、第四項、第三十五條、第三十六條、第四十二條、第四十三條第一項至第三項、第四十四條第三項、第四十五條、第四十六條第二項、第四十七條、第四十八條、第五十條、第五十二條第一項、第二項、第四項、第五十八條第二項、第五十九條、第六十二條至第六十五條、第六十八條、第七十條、第七十二條、第七十三條第一項、第三項、第四項、第七十四條至第七十八條、

第七十九條第一項、第八十條至第八十二條、第八十四條至第八十六條、第九十二條至第九十八條、第一百條至第一百零三條規定，於設計專利準用之。
第二十八條第一項所定期間，於設計專利申請案為六個月。
第二十九條第二項及第四項所定期間，於設計專利申請案為十個月。

第五 章 附則

- 第一百四十三條 專利檔案中之申請書件、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及圖說，應由專利專責機關永久保存；其他文件之檔案，最長保存三十年。
前項專利檔案，得以微縮底片、磁碟、磁帶、光碟等方式儲存；儲存紀錄經專利專責機關確認者，視同原檔案，原紙本專利檔案得予銷燬；儲存紀錄之複製品經專利專責機關確認者，推定其為真正。
前項儲存替代物之確認、管理及使用規則，由主管機關定之。
- 第一百四十四條 主管機關為獎勵發明、新型或設計之創作，得訂定獎助辦法。
- 第一百四十五條 依第二十五條第三項、第一百零六條第三項及第一百二十五條第三項規定提出之外文本，其外文種類之限定及其他應載明事項之辦法，由主管機關定之。
- 第一百四十六條 第九十二條、第一百二十條準用第九十

二條、第一百四十二條第一項準用第九十二條規定之申請費、證書費及專利年費，其收費辦法由主管機關定之。第九十五條、第一百二十條準用第九十五條、第一百四十二條第一項準用第九十五條規定之專利年費減免，其減免條件、年限、金額及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

- 第一百四十七條 中華民國八十三年一月二十三日所提出之申請案，不得依第五十三條規定，申請延長專利權期間。
- 第一百四十八條 本法中華民國八十三年一月二十一日修正施行前，已審定公告之專利案，其專利權期限，適用修正前之規定。但發明專利案，於世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效之日，專利權仍存續者，其專利權期限，適用修正施行後之規定。
本法中華民國九十二年一月三日修正之條文施行前，已審定公告之新型專利申請案，其專利權期限，適用修正前之規定。
新式樣專利案，於世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效之日，專利權仍存續者，其專利權期限，適用本法中華民國八十六年五月七日修正之條文施行後之規定。
- 第一百四十九條 本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尚未審定之專利申請案，除本法另有規定外，適用修正施行

後之規定。

本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尙未審定之更正案及舉發案，適用修正施行後之規定。

第一百五十條

本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前提出，且依修正前第二十九條規定主張優先權之發明或新型專利申請案，其先申請案尙未公告或不予專利之審定或處分尙未確定者，適用第三十條第一項規定。

本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前已審定之發明專利申請案，未逾第三十四條第二項第二款規定之期間者，適用第三十四條第二項第二款及第六項規定。

第一百五十一條

第二十二條第三項第二款、第一百二十條準用第二十二條第三項第二款、第一百二十一條第一項有關物品之部分設計、第一百二十一條第二項、第一百二十二條第三項第一款、第一百二十七條、第一百二十九條第二項規定，於本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行後，提出之專利申請案，始適用之。

第一百五十二條

本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，違反修正前第三十條第二項規定，視為未寄存之發明專利申請案，於修正施行後尙未審定者，適用第二十七條第二項之規定；其有主張優

先權，自最早之優先權日起仍在十六個月內者，適用第二十七條第三項之規定。

第一百五十三條

本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，依修正前第二十八條第三項、第一百零八條準用第二十八條第三項、第一百二十九條第一項準用第二十八條第三項規定，以違反修正前第二十八條第一項、第一百零八條準用第二十八條第一項、第一百二十九條第一項準用第二十八條第一項規定喪失優先權之專利申請案，於修正施行後尙未審定或處分，且自最早之優先權日起，發明、新型專利申請案仍在十六個月內，設計專利申請案仍在十個月內者，適用第二十九條第四項、第一百二十條準用第二十九條第四項、第一百四十二條第一項準用第二十九條第四項之規定。

本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，依修正前第二十八條第三項、第一百零八條準用第二十八條第三項、第一百二十九條第一項準用第二十八條第三項規定，以違反修正前第二十八條第二項、第一百零八條準用第二十八條第二項、第一百二十九條第一項準用第二十八條第二項規定喪失優先權之專利申請案，於修正施行後尙未審定或處分，且自最早之優先權日起，發明、新型專利申請案仍在十六個月內，設計專利申請案仍在十個月內者，適用第二十九條第二項、第一百二十條準用

- 第二十九條第二項、第一百四十二條第一項準用第二十九條第二項之規定。
- 第一百五十四條 本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，已提出之延長發明專利權期間申請案，於修正施行後尚未審定，且其發明專利權仍存續者，適用修正施行後之規定。
- 第一百五十五條 本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，有下列情事之一，不適用第五十二條第四項、第七十條第二項、第一百二十條準用第五十二條第四項、第一百二十條準用第七十條第二項、第一百四十二條第一項準用第五十二條第四項、第一百四十二條第一項準用第七十條第二項之規定：
 一、依修正前五十一條第一項、第一百零一條第一項或第一百三條第一項規定已逾繳費期限，專利權自始不存在者。
 二、依修正前第六十六條第三款、第一百零八條準用第六十六條第三款或第一百二十九條第一項準用第六十六條第三款規定，於本法修正施行前，專利權已當然消滅者。
- 第一百五十六條 本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尚未審定之新式樣專利申請案，申請人得於修正施行後三個月內，申請改爲物品之部分設計專利申請案。

- 第一百五十七條 本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尚未審定之聯合新式樣專利申請案，適用修正前有關聯合新式樣專利之規定。
 本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尚未審定之聯合新式樣專利申請案，且於原新式樣專利公告前申請者，申請人得於修正施行後三個月內申請改爲衍生設計專利申請案。
- 第一百五十八條 本法施行細則，由主管機關定之。
- 第一百五十九條 本法之施行日期，由行政院定之。

商標法

商 標 法

中華民國十九年五月六日國民政府制定公布

中華民國二十年一月一日施行

中華民國二十四年十一月二十三日國民政府修正公布

中華民國二十九年十月十九日國民政府公布

中華民國四十七年十月二十四日 總統令修正公布

中華民國六十一年七月四日 總統令修正公布

中華民國七十二年一月二十六日 總統令修正公布

中華民國七十四年十一月二十九日 總統令修正公布

中華民國七十八年五月二十六日 總統令修正公布

中華民國八十二年十二月二十二日 總統令修正公布

中華民國八十六年五月七日 總統令修正公布第四、五、二十三、二十五、三十四、三十七、六十一、七十九條條文中華民國八十七年十一月一日施行

中華民國九十一年五月二十九日 總統令修正公布第七十七之一、七十九條條文

中華民國九十二年四月二十九日立法院三讀通過，九十二年五月二十八日 總統令修正公布

中華民國九十九年八月二十五日總統令修正公布第四、九十四 條條文；施行日期，由行政院定之

中華民國九十九年九月十日行政院院臺經字第 0 九九 0 0 五一九四四 0 號令發布定自九十九年九月十二日施行

中華民國一〇〇年六月二十九日公布

第 一 章 總 則

第 一 條 為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。

第 二 條 欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。

第 三 條 本法之主管機關為經濟部。

商標業務，由經濟部指定專責機關辦理。

第 四 條 外國人所屬之國家，與中華民國如未共同

- 參加保護商標之國際條約或無互相保護商標之條約、協定，或對中華民國國民申請商標註冊不予受理者，其商標註冊之申請，得不予受理。
- 第五條 商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：
- 一、將商標用於商品或其包裝容器。
 - 二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
 - 三、將商標用於與提供服務有關之物品。
 - 四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。
- 前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。
- 第六條 申請商標註冊及其相關事務，得委任商標代理人辦理之。但在中華民國境內無住所或營業所者，應委任商標代理人辦理之。商標代理人應在國內有住所。
- 第七條 二人以上欲共有一商標，應由全體具名提出申請，並得選定其中一人為代表人，為全體共有人為各項申請程序及收受相關文件。未為前項選定代表人者，商標專責機關應以申請書所載第一順序申請人為應受送達人，並應將送達事項通知其他共有商標之申請人。
- 第八條 商標之申請及其他程序，除本法另有規定外，遲誤法定期間、不合法定程式不能補

正或不合法定程式經指定期間通知補正屆期未補正者，應不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理之。

申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以書面敘明理由，向商標專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾一年者，不得申請回復原狀。申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行為。

前二項規定，於遲誤第三十二條第三項規定之期間者，不適用之。

- 第九條 商標之申請及其他程序，應以書件或物件到達商標專責機關之日為準；如係郵寄者，以郵寄地郵戳所載日期為準。郵戳所載日期不清晰者，除由當事人舉證外，以到達商標專責機關之日為準。
- 第十條 處分書或其他文件無從送達者，應於商標公報公告之，並於刊登公報後滿三十日，視為已送達。
- 第十一條 商標專責機關應刊行公報，登載註冊商標及其相關事項。前項公報，得以電子方式為之；其實施日期，由商標專責機關定之。
- 第十二條 商標專責機關應備置商標註冊簿，登載商標註冊、商標權異動及法令所定之一切事項，並對外公開之。前項商標註冊簿，得以電子方式為之。

- 第十三條 有關商標之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施辦法，由主管機關定之。
- 第十四條 商標專責機關對於商標註冊之申請、異議、評定及廢止案件之審查，應指定審查人員審查之。
前項審查人員之資格，以法律定之。
- 第十五條 商標專責機關對前條第一項案件之審查，應作成書面之處分，並記載理由送達申請人。
前項之處分，應由審查人員具名。
- 第十六條 有關期間之計算，除第三十三條第一項、第七十五條第四項及第一百零三條規定外，其始日不計算在內。
- 第十七條 本章關於商標之規定，於證明標章、團體標章、團體商標，準用之。

第二章 商標

第一節 申請註冊

- 第十八條 商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。
前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。

- 第十九條 申請商標註冊，應備具申請書，載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請之。
申請商標註冊，以提出前項申請書之日為申請日。
商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現。
申請商標註冊，應以一申請案一商標之方式為之，並得指定使用於二個以上類別之商品或服務。
前項商品或服務之分類，於本法施行細則定之。
類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。
- 第二十條 在與中華民國有相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員，依法申請註冊之商標，其申請人於第一次申請日後六個月內，向中華民國就該申請同一之部分或全部商品或服務，以相同商標申請註冊者，得主張優先權。
外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者，如於互惠國或世界貿易組織會員領域內，設有住所或營業所者，得依前項規定主張優先權。
依第一項規定主張優先權者，應於申請註冊同時聲明，並於申請書載明下列事項：
一、第一次申請之申請日。
二、受理該申請之國家或世界貿易組織會

- 員。
- 三、第一次申請之申請案號。
- 申請人應於申請日後三個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。
- 未依第三項第一款、第二款或前項規定辦理者，視為未主張優先權。
- 主張優先權者，其申請日以優先權日為準。
- 主張複數優先權者，各以其商品或服務所主張之優先權日為申請日。
- 第二十一條 於中華民國政府主辦或認可之國際展覽會上，展出使用申請註冊商標之商品或服務，自該商品或服務展出日後六個月內，提出申請者，其申請日以展出日為準。前條規定，於主張前項展覽會優先權者，準用之。
- 第二十二條 二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨別時間先後者，由各申請人協議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之。
- 第二十三條 商標圖樣及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，或非就商標圖樣為實質變更者，不在此限。
- 第二十四條 申請人之名稱、地址、代理人或其他註冊申請事項變更者，應向商標專責機關申請變更。

- 第二十五條 商標註冊申請事項有下列錯誤時，得經申請或依職權更正之：
- 一、申請人名稱或地址之錯誤。
 - 二、文字用語或繕寫之錯誤。
 - 三、其他明顯之錯誤。
- 前項之申請更正，不得影響商標同一性或擴大指定使用商品或服務之範圍。
- 第二十六條 申請人得就所指定使用之商品或服務，向商標專責機關請求分割為二個以上之註冊申請案，以原註冊申請日為申請日。
- 第二十七條 因商標註冊之申請所生之權利，得移轉於他人。
- 第二十八條 共有商標申請權或共有人應有部分之移轉，應經全體共有人之同意。但因繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉者，不在此限。
- 共有商標申請權之拋棄，應得全體共有人之同意。但各共有人就其應有部分之拋棄，不在此限。
- 前項共有人拋棄其應有部分者，其應有部分由其他共有人依其應有部分之比例分配之。
- 前項規定，於共有人死亡而無繼承人或消滅後無承受人者，準用之。
- 共有商標申請權指定使用商品或服務之減縮或分割，應經全體共有人之同意。
- 第 二 節 審查及核准
- 第二十九條 商標有下列不具識別性情形之一，不得註

冊：

- 一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。
- 二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。
- 三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成爲申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未爲不專用之聲明者，不得註冊。

第三十條

商標有下列情形之一，不得註冊：

- 一、僅爲發揮商品或服務之功能所必要者。
- 二、相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗，或世界貿易組織會員依巴黎公約第六條之三第三款所爲通知之外國國徽、國璽或國家徽章者。
- 三、相同於國父或國家元首之肖像或名姓者。
- 四、相同或近似於中華民國政府機關或其主辦展覽會之標章，或其所發給之褒獎牌狀者。
- 五、相同或近似於國際跨政府組織或國內外著名且具公益性機構之徽章、旗幟、其他徽記、縮寫或名稱，有致公眾誤認誤信之虞者。
- 六、相同或近似於國內外用以表明品質管制或驗證之國家標誌或印記，且指定

使用於同一或類似之商品或服務者。

- 七、妨害公共秩序或善良風俗者。
- 八、使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。
- 九、相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者。
- 十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。
- 十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。
- 十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。
- 十三、有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但經其同意申請註冊者，不在此限。
- 十四、有著名之法人、商號或其他團體之

名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

十五、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

前項第九款及第十一款至第十四款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。

第一項第四款、第五款及第九款規定，於政府機關或相關機構為申請人時，不適用之。

前條第三項規定，於第一項第一款規定之情形，準用之。

第三十一條 商標註冊申請案經審查認有第二十九條第一項、第三項、前條第一項、第四項或第六十五條第三項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。

前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。

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。

第三十二條 商標註冊申請案經審查無前條第一項規定之情形者，應予核准審定。

經核准審定之商標，申請人應於審定書送達後二個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告。

申請人非因故意，未於前項所定期限繳費者，得於繳費期限屆滿後六個月內，繳納二倍之註冊費後，由商標專責機關公告之。但影響第三人於此期間內申請註冊或取得商標權者，不得為之。

第三節 商標權

第三十三條 商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年。商標權期間得申請延展，每次延展為十年。

第三十四條 商標權之延展，應於商標權期間屆滿前六個月內提出申請，並繳納延展註冊費；其於商標權期間屆滿後六個月內提出申請者，應繳納二倍延展註冊費。前項核准延展之期間，自商標權期間屆滿日後起算。

第三十五條 商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。

除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：

- 一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。
- 二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

- 三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
商標經註冊者，得標明註冊商標或國際通用註冊符號。
- 第三十六條 下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：
一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。
二、為發揮商品或服務功能所必要者。
三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。
附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。
- 第三十七條 商標權人得就註冊商標指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請分割商標權。
- 第三十八條 商標圖樣及其指定使用之商品或服務，註冊後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限。
商標註冊事項之變更或更正，準用第二十

- 四條及第二十五條規定。
註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時，申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務者，應於處分前為之。
- 第三十九條 商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。
前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。
授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。
非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權登記者，在先之非專屬授權登記不受影響。
專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。
商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定。
- 第四十條 專屬被授權人得於被授權範圍內，再授權他人使用。但契約另有約定者，從其約定。
非專屬被授權人非經商標權人或專屬被授權人同意，不得再授權他人使用。
再授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。
- 第四十一條 商標授權期間屆滿前有下列情形之一，當事人或利害關係人得檢附相關證據，申請廢止商標授權登記：
一、商標權人及被授權人雙方同意終止者

- 二、授權契約明定，商標權人或被授權人得任意終止授權關係，經當事人聲明終止者。
- 三、商標權人以被授權人違反授權契約約定，通知被授權人解除或終止授權契約，而被授權人無異議者。
- 四、其他相關事證足以證明授權關係已不存在者。
- 第四十二條 商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。
- 第四十三條 移轉商標權之結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示。
- 第四十四條 商標權人設定質權及質權之變更、消滅，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。
商標權人為擔保數債權就商標權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。
質權人非經商標權人授權，不得使用該商標。
- 第四十五條 商標權人得拋棄商標權。但有授權登記或質權登記者，應經被授權人或質權人同意。
前項拋棄，應以書面向商標專責機關為之。
- 第四十六條 共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、

- 設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意。但因繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉者，不在此限。
- 共有商標權人應有部分之拋棄，準用第二十八條第二項但書及第三項規定。
- 共有商標權人死亡而無繼承人或消滅後無承受人者，其應有部分之分配，準用第二十八條第四項規定。
- 共有商標權指定使用商品或服務之減縮或分割，準用第二十八條第五項規定。
- 第四十七條 有下列情形之一，商標權當然消滅：
一、未依第三十四條規定延展註冊者，商標權自該商標權期間屆滿後消滅。
二、商標權人死亡而無繼承人者，商標權自商標權人死亡後消滅。
三、依第四十五條規定拋棄商標權者，自其書面表示到達商標專責機關之日消滅。
- 第 四 節 異 議
- 第四十八條 商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。
前項異議，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為之。
異議應就每一註冊商標各別申請之。
- 第四十九條 提出異議者，應以異議書載明事實及理

- 由，並附副本。異議書如有提出附屬文件者，副本中應提出。
商標專責機關應將異議書送達商標權人限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達異議人限期陳述意見。
- 依前項規定提出之答辯書或陳述意見書有遲滯程序之虞，或其事證已臻明確者，商標專責機關得不通知相對人答辯或陳述意見，逕行審理。
- 第五十條 異議商標之註冊有無違法事由，除第一百零六條第一項及第三項規定外，依其註冊公告時之規定。
- 第五十一條 商標異議案件，應由未曾審查原案之審查人員審查之。
- 第五十二條 異議程序進行中，被異議之商標權移轉者，異議程序不受影響。
前項商標權受讓人得聲明承受被異議人之地位，續行異議程序。
- 第五十三條 異議人得於異議審定前，撤回其異議。
異議人撤回異議者，不得就同一事實，以同一證據及同一理由，再提異議或評定。
- 第五十四條 異議案件經異議成立者，應撤銷其註冊。
- 第五十五條 前條撤銷之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。

- 第五十六條 經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實，以同一證據及同一理由，申請評定。
- 第五節 評定
- 第五十七條 商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。
以商標之註冊違反第三十條第一項第十款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿三年者，應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。
依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。
- 第五十八條 商標之註冊違反第二十九條第一項第一款、第三款、第三十條第一項第九款至第十五款或第六十五條第三項規定之情形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。
商標之註冊違反第三十條第一項第九款、第十一款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。
- 第五十九條 商標評定案件，由商標專責機關首長指定審查人員三人以上為評定委員評定之。
- 第六十條 評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。

但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。

第六十一條 評定案件經處分後，任何人不得就同一事實，以同一證據及同一理由，申請評定。

第六十二條 第四十八條第二項、第三項、第四十九條至第五十三條及第五十五條規定，於商標之評定，準用之。

第六節 廢止

第六十三條 商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：

一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。

二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。

三、未依第四十三條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，不在此限。

四、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。

五、商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。

被授權人為前項第一款之行爲，商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦

同。

有第一項第二款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。

廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。

第六十四條 商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。

第六十五條 商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達申請人限期陳述意見。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回。第六十三條第一項第二款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實；屆期末答辯者，得逕行廢止其註冊。

註冊商標有第六十三條第一項第一款規定情形，經廢止其註冊者，原商標權人於廢止日後三年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；其於商標專責機關處分前，聲明拋棄商標權者，亦同。

第六十六條 商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。

第六十七條 第四十八條第二項、第三項、第四十九條

- 第一項、第三項、第五十二條及第五十三條規定，於廢止案之審查，準用之。
以註冊商標有第六十三條第一項第一款規定申請廢止者，準用第五十七條第二項及第三項規定。
商標權人依第六十五條第二項提出使用證據者，準用第五十七條第三項規定。
- 第七節 權利侵害之救濟
- 第六十八條 未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：
一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。
二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
- 第六十九條 商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。
商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。
商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。
前項之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。

- 第七十條 未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：
一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。
二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。
三、明知有第六十八條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。
- 第七十一條 商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：
一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。
二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。
三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。
四、以相當於商標權人授權他人使用所得

收取之權利金數額為其損害。
前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。

第七十二條

商標權人對輸入或輸出之物品有侵害其商標權之虞者，得申請海關先予查扣。
前項申請，應以書面為之，並釋明侵害之事實，及提供相當於海關核估該進口物品完稅價格或出口物品離岸價格之保證金或相當之擔保。
海關受理查扣之申請，應即通知申請人；如認符合前項規定而實施查扣時，應以書面通知申請人及被查扣人。
被查扣人得提供第二項保證金二倍之保證金或相當之擔保，請求海關廢止查扣，並依有關進出口物品通關規定辦理。
查扣物經申請人取得法院確定判決，屬侵害商標權者，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

第七十三條

有下列情形之一，海關應廢止查扣：
一、申請人於海關通知受理查扣之翌日起十二日內，未依第六十九條規定就查扣物為侵害物提起訴訟，並通知海關者。
二、申請人就查扣物為侵害物所提訴訟經法院裁定駁回確定者。
三、查扣物經法院確定判決，不屬侵害商標權之物者。
四、申請人申請廢止查扣者。
五、符合前條第四項規定者。
前項第一款規定之期限，海關得視需要延長十二日。

海關依第一項規定廢止查扣者，應依有關進出口物品通關規定辦理。
查扣因第一項第一款至第四款之事由廢止者，申請人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

第七十四條

查扣物經法院確定判決不屬侵害商標權之物者，申請人應賠償被查扣人因查扣或提供第七十二條第四項規定保證金所受之損害。
申請人就第七十二條第四項規定之保證金，被查扣人就第七十二條第二項規定之保證金，與質權人有同一之權利。但前條第四項及第七十二條第五項規定之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用，優先於申請人或被查扣人之損害受償。
有下列情形之一，海關應依申請人之申請，返還第七十二條第二項規定之保證金：
一、申請人取得勝訴之確定判決，或與被查扣人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。
二、因前條第一項第一款至第四款規定之事由廢止查扣，致被查扣人受有損害後，或被查扣人取得勝訴之確定判決後，申請人證明已定二十日以上之期間，催告被查扣人行使權利而未行使者。
三、被查扣人同意返還者。
有下列情形之一，海關應依被查扣人之申請返還第七十二條第四項規定之保證金：
一、因前條第一項第一款至第四款規定之事由廢止查扣，或被查扣人與申請人

- 達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。
- 二、申請人取得勝訴之確定判決後，被查扣人證明已定二十日以上之期間，催告申請人行使權利而未行使者。
- 三、申請人同意返還者。
- 第七十五條 海關於執行職務時，發現輸入或輸出之物品顯有侵害商標權之虞者，應通知商標權人及進出口人。
- 海關為前項之通知時，應限期商標權人至海關進行認定，並提出侵權事證，同時限期進出口人提供無侵權情事之證明文件。但商標權人或進出口人有正當理由，無法於指定期間內提出者，得以書面釋明理由向海關申請延長，並以一次為限。
- 商標權人已提出侵權事證，且進出口人未依前項規定提出無侵權情事之證明文件者，海關得採行暫不放行措施。
- 商標權人提出侵權事證，經進出口人依第二項規定提出無侵權情事之證明文件者，海關應通知商標權人於通知之時起三個工作日內，依第七十二條第一項規定申請查扣。
- 商標權人未於前項規定期限內，依第七十二條第一項規定申請查扣者，海關得於取具代表性樣品後，將物品放行。
- 第七十六條 海關在不損及查扣物機密資料保護之情形下，得依第七十二條所定申請人或被查扣人或前條所定商標權人或進出口人之申請，同意其檢視查扣物。
- 海關依第七十二條第三項規定實施查扣或依前條第三項規定採行暫不放行措施後，

- 商標權人得向海關申請提供相關資料；經海關同意後，提供進出口人、收發貨人之姓名或名稱、地址及疑似侵權物品之數量。
- 商標權人依前項規定取得之資訊，僅限於作為侵害商標權案件之調查及提起訴訟之目的而使用，不得任意洩漏予第三人。
- 第七十七條 商標權人依第七十五條第二項規定進行侵權認定時，得繳交相當於海關核估進口貨樣完稅價格及相關稅費或海關核估出口貨樣離岸價格及相關稅費百分之一百二十之保證金，向海關申請調借貨樣進行認定。但以有調借貨樣進行認定之必要，且經商標權人書面切結不侵害進出口人利益及不使用於不正當用途者為限。
- 前項保證金，不得低於新臺幣三千元。
- 商標權人未於第七十五條第二項所定提出侵權認定事證之期限內返還所調借之貨樣，或返還之貨樣與原貨樣不符或發生缺損等情形者，海關應留置其保證金，以賠償進出口人之損害。
- 貨樣之進出口人就前項規定留置之保證金，與質權人有同一之權利。
- 第七十八條 第七十二條至第七十四條規定之申請查扣、廢止查扣、保證金或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，由主管機關會同財政部定之。
- 第七十五條至第七十七條規定之海關執行商標權保護措施、權利人申請檢視查扣物、申請提供侵權貨物之相關資訊及申請

調借貨樣，其程序、應備文件及其他相關事項之辦法，由財政部定之。

第七十九條 法院為處理商標訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

第三章 證明標章、團體標章及團體商標

第八十條 證明標章，指證明標章權人用以證明他人商品或服務之特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項，並藉以與未經證明之商品或服務相區別之標識。

前項用以證明產地者，該地理區域之商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性，證明標章之申請人得以含有該地理名稱或足以指示該地理區域之標識申請註冊為產地證明標章。

主管機關應會同中央目的事業主管機關輔導與補助艱困產業、瀕臨艱困產業及傳統產業，提升生產力及產品品質，並建立各該產業別標示其產品原產地為台灣製造之證明標章。

前項產業之認定與輔導、補助之對象、標準、期間及應遵行事項等，由主管機關會商各該中央目的事業主管機關後定之，必要時得免除證明標章之相關規費。

第八十一條 證明標章之申請人，以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關為限。

前項之申請人係從事於欲證明之商品或服務之業務者，不得申請註冊。

第八十二條 申請註冊證明標章者，應檢附具有證明他人商品或服務能力之文件、證明標章使用規範書及不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明。

申請註冊產地證明標章之申請人代表性有疑義者，商標專責機關得向商品或服務之中央目的事業主管機關諮詢意見。

外國法人、團體或政府機關申請產地證明標章，應檢附以其名義在其原產國受保護之證明文件。

第一項證明標章使用規範書應載明下列事項：

- 一、證明標章證明之內容。
- 二、使用證明標章之條件。
- 三、管理及監督證明標章使用之方式。
- 四、申請使用該證明標章之程序事項及其爭議解決方式。

商標專責機關於註冊公告時，應一併公告證明標章使用規範書；註冊後修改者，應經商標專責機關核准，並公告之。

第八十三條 證明標章之使用，指經證明標章權人同意之人，依證明標章使用規範書所定之條件，使用該證明標章。

第八十四條 產地證明標章之產地名稱不適用第二十九條第一項第一款及第三項規定。
產地證明標章權人不得禁止他人以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示其商品或服務之產地。

第八十五條 團體標章，指具有法人資格之公會、協會或其他團體，為表彰其會員之會籍，並藉

- 以與非該團體會員相區別之標識。
- 第八十六條 團體標章註冊之申請，應以申請書載明相關事項，並檢具團體標章使用規範書，向商標專責機關申請之。
前項團體標章使用規範書應載明下列事項：
一、會員之資格。
二、使用團體標章之條件。
三、管理及監督團體標章使用之方式。
四、違反規範之處理規定。
- 第八十七條 團體標章之使用，指團體會員為表彰其會員身分，依團體標章使用規範書所定之條件，使用該團體標章。
- 第八十八條 團體商標，指具有法人資格之公會、協會或其他團體，為指示其會員所提供之商品或服務，並藉以與非該團體會員所提供之商品或服務相區別之標識。
前項用以指示會員所提供之商品或服務來自一定產地者，該地理區域之商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性，團體商標之申請人得以含有該地理名稱或足以指示該地理區域之標識申請註冊為產地團體商標。
- 第八十九條 團體商標註冊之申請，應以申請書載明商品或服務，並檢具團體商標使用規範書，向商標專責機關申請之。
前項團體商標使用規範書應載明下列事項：
一、會員之資格。

- 二、使用團體商標之條件。
三、管理及監督團體商標使用之方式。
四、違反規範之處理規定。
產地團體商標使用規範書除前項應載明事項外，並應載明地理區域界定範圍內之人，其商品或服務及資格符合使用規範書時，產地團體商標權人應同意其成為會員。
商標專責機關於註冊公告時，應一併公告團體商標使用規範書；註冊後修改者，應經商標專責機關核准，並公告之。
- 第九十條 團體商標之使用，指團體或其會員依團體商標使用規範書所定之條件，使用該團體商標。
- 第九十一條 第八十二條第二項、第三項及第八十四條規定，於產地團體商標，準用之。
- 第九十二條 證明標章權、團體標章權或團體商標權不得移轉、授權他人使用，或作為質權標的物。但其移轉或授權他人使用，無損害消費者利益及違反公平競爭之虞，經商標專責機關核准者，不在此限。
- 第九十三條 證明標章權人、團體標章權人或團體商標權人有下列情形之一者，商標專責機關得依任何人之申請或依職權廢止證明標章、團體標章或團體商標之註冊：
一、證明標章作為商標使用。
二、證明標章權人從事其所證明商品或服務之業務。
三、證明標章權人喪失證明該註冊商品或

- 服務之能力。
- 四、證明標章權人對於申請證明之人，予以差別待遇。
- 五、違反前條規定而為移轉、授權或設定質權。
- 六、未依使用規範書為使用之管理及監督。
- 七、其他不當方法之使用，致生損害於他人或公眾之虞。
- 被授權人為前項之行為，證明標章權人、團體標章權人或團體商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦同。

第九十四條 證明標章、團體標章或團體商標除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。

第四章 罰 則

第九十五條 未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：

- 一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。
- 二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
- 三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

第九十六條 未得證明標章權人同意，為行銷目的而於

同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於註冊證明標章之標章，有致相關消費者誤認誤信之虞者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。

明知有前項侵害證明標章權之虞，販賣或意圖販賣而製造、持有、陳列附有相同或近似於他人註冊證明標章標識之標籤、包裝容器或其他物品者，亦同。

第九十七條 明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

第九十八條 侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之。

第九十九條 未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟。我國非法人團體經取得證明標章權者，亦同。

第五章 附 則

第一百條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正之條文施行前，已註冊之服務標章，自本法修正施行當日起，視為商標。

第一百零一條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正之條文施行前，已註冊之聯合商標、

- 聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章，自本法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標或標章；其存續期間，以原核准者為準。
- 第一百零二條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正之條文施行前，已註冊之防護商標、防護服務標章、防護團體標章或防護證明標章，依其註冊時之規定；於其專用期間屆滿前，應申請變更為獨立之註冊商標或標章；屆期未申請變更者，商標權消滅。
- 第一百零三條 依前條申請變更為獨立之註冊商標或標章者，關於第六十三條第一項第二款規定之三年期間，自變更當日起算。
- 第一百零四條 依本法申請註冊、延展註冊、異動登記、異議、評定、廢止及其他各項程序，應繳納申請費、註冊費、延展註冊費、登記費、異議費、評定費、廢止費等各項相關規費。
前項收費標準，由主管機關定之。
- 第一百零五條 本法中華民國一百年五月三十一日修正之條文施行前，註冊費已分二期繳納者，第二期之註冊費依修正前之規定辦理。
- 第一百零六條 本法中華民國一百年五月三十一日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷

- 其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。
本法一百年五月三十一日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之評定案件，不適用第五十七條第二項及第三項之規定。
對本法一百年五月三十一日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。
- 第一百零七條 本法中華民國一百年五月三十一日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。
本法一百年五月三十一日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之廢止案件，不適用第六十七條第二項準用第五十七條第二項之規定。
- 第一百零八條 本法中華民國一百年五月三十一日修正之條文施行前，以動態、全像圖或其聯合式申請註冊者，以修正之條文施行日為其申請日。
- 第一百零九條 以動態、全像圖或其聯合式申請註冊，並主張優先權者，其在與中華民國有相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員之申請日早於本法中華民國一百年五月三十一日修正之條文施行前者，以一

百年五月三十一日修正之條文施行日為其優先權日。

於中華民國政府主辦或承認之國際展覽會上，展出申請註冊商標之商品或服務而主張展覽會優先權，其展出日早於一百年五月三十一日修正之條文施行前者，以一百年五月三十一日修正之條文施行日為其優先權日。

第一百十條 本法施行細則，由主管機關定之。

第一百十一條 本法之施行日期，由行政院定之。

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產專論集 / 江丕群總編輯. -- 出版. --
臺北市：臺一國際專利商標事務所，民100.12-
(臺一專利商標叢書)

ISBN 978-986-86080-1-6(平裝)

100-12-500

智慧財產專論集

中華民國100年12月

初版

發行人：林晉章
總編輯：江丕群
編輯委員：蔣文正·王錦寬·鄭光益·陳鳳英
葉雪貞·王麗真·楊毓純·蘇國安
發行所：台一國際專利商標事務所
發行地址：台北市長安東路二段一一二號九樓
電話：(〇二)二五〇六一〇二三(總機)

著作權所有·翻印必究 定價六〇〇元

