



ISSN : 2311-3987

中華民國 106 年 12 月

# 智慧財產權 月刊

## 228

### 本月專題

論專利可據以實現要件

論專利可據以實現要件—以未充分揭露技術手段為探討核心

論專利可據以實現要件—以申請專利範圍過廣為探討核心

論專利可據以實現要件—以請求項缺少必要技術特徵為探討核心

### 論 述

你的教學 我的著作—從美國 Cambridge University Press v. Becker 案探究數位教學平台之著作權侵害爭議（下）

### 著作權法修法專欄

著作財產權之無形權能規定之整併及修正





第 228 期  
中華民國 106 年 12 月

# 智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊  
刊期頻率：每月 1 日出刊  
出版機關：經濟部智慧財產局  
發行人：洪淑敏  
總編輯：高佐良  
副總編輯：高佐良  
編審委員：  
黃文發、廖承威、周仕筠、  
林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、  
林清結、何燦成、黃振榮、  
吳佳穎、張仁平、王德博、  
王義明、陳慶平、高佐良  
執行編輯：李楷元、李佩蓁  
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>  
地址：10637 臺北市辛亥路  
2 段 185 號 5 樓  
徵稿信箱：[ipois2@tipo.gov.tw](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)  
服務電話：(02) 23767170  
傳真號碼：(02) 27352656  
創刊年月：中華民國 88 年 1 月  
GPN：4810300224  
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—論專利可據以實現要件	
論專利可據以實現要件—以未充分揭露 技術手段為探討核心 黃俊峰、古文豪、陳麒文	06
論專利可據以實現要件—以申請專利範圍 過廣為探討核心 楊謹璋、古文豪、陳麒文	17
論專利可據以實現要件—以請求項缺少 必要技術特徵為探討核心 邱元玠、古文豪、陳麒文	32
論述	
你的教學 我的著作—從美國 Cambridge University Press v. Becker 案探究數位教學 平台之著作權侵害爭議（下） 林利芝	50
著作權法修法專欄	
著作財產權之無形權能規定之整併及修正 著作權組	70
智慧財產權園地	77
智慧財產權資訊	79
智慧財產局動態	83
智慧財產權統計	96
智慧財產權相關期刊論文索引	98
附錄	99

Issue 228

Dec 2017

## Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal

Published on the 1st of each month.

Publishing Agency: TIPO, MOEA

Publisher: Shu-Min Hong

Editor in Chief: Tso-Liang Kao

Deputy Editor in Chief:

Tso-Liang Kao

Editing Committee:

Wen-Fa Huang; Cheng-Wei Liao;

Shi-Yun Zhou; Kuo-Tang Lin;

Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;

Ching-Chieh Lin; Chan-Cheng Ho;

Cheng-Rong Hwang; Chia-Ying Wu;

Jen-Ping Chang; Te-Po Wang;

Yi-Ming Wang; Ching-Ping Chen;

Tso-Liang Kao

Executive Editor: Kai-Yuan Lee;

Pei-Zhen Li

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>

Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:

[ipois2@tipo.gov.tw](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)

Phone: (02) 23767170

Fax: (02) 27352656

First Issue: January 1999

<b>Table of Content ( Chinese )</b>	<b>01</b>
<b>Table of Content ( English )</b>	<b>02</b>
<b>Call for Papers</b>	<b>03</b>
<b>A Word from the Editor</b>	<b>04</b>
<b>Topic of the Month — A Patent Enablement Requirement</b>	
A Patent Enablement Requirement Study Focusing on Unspecified Technical Means	<b>06</b>
<i>Chun-Feng Huang 、 Wen-Hao Ku 、 Chi-Wen Chen</i>	
A Patent Enablement Requirement Study Focusing On the scope of claim being larger than description	<b>17</b>
<i>Chin-Wei Yang 、 Wen-Hao Ku 、 Chi-Wen Chen</i>	
A Patent Enablement Requirement Study Focusing On Missing Essential Features Of A Claim	<b>32</b>
<i>Yuan-Jie Chiou 、 Wen-Hao Ku 、 Chi-Wen Chen</i>	
<b>Papers &amp; Articles</b>	
The Impact of Cambridge University Press v. Becker on Copyright Infringement Issue of E-Reserve. (Part 2)	<b>50</b>
<i>Li-Chih Lin</i>	
<b>Special Column on Copyright Act Amendment</b>	
Consolidation and Revision of Intangible Economic Rights	<b>70</b>
<i>Copyright Division</i>	
<b>IPR Column</b>	<b>77</b>
<b>IPR News</b>	<b>79</b>
<b>What's New at TIPO</b>	<b>83</b>
<b>IPR Statistics</b>	<b>96</b>
<b>Published Journal Index</b>	<b>98</b>
<b>Appendix</b>	<b>99</b>

徵稿

# 智慧財產權月刊

智慧財產權月刊(以下簡稱本刊),由經濟部智慧財產局發行,自民國88年1月創刊起,每年12期已無間斷發行18年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物,內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作,作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及IP業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊,曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自103年1月1日起,以電子書呈現,免費、開放電子資源與全民共享。閱讀當期電子書:

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>。

**稿件徵求:**凡有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿,竭誠歡迎投稿。稿酬每千字1,200元,字數12,000字(不含註腳)以下為宜,如篇幅較長,本刊得分期刊登,至多24,000字(不含註腳)。

徵稿簡則請參:

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=329918&ctNode=6950&mp=1>。

閱讀智慧財產權  
月刊電子書  
即時掌握IP資訊  
掃我!!



## 編者的話

為使社會大眾能利用專利來創作，進而發達產業，專利權人在申請專利時必須做到充分揭露所請的專利技術。對於充分揭露的要求，無論是我國專利法，或國外專利法規中都有明確規定，說明充分揭露要件，使專利可據以實現。本月專題「**論專利可據以實現要件**」，以歐、美、日實務上案例為探討核心，比較其中差異，並供我國實務運作上參考。

專利權人在申請專利時，可能會因為認為技術或知識過於簡單，而未於專利申請文件中記載清楚，然而此種情形卻可能導致說明書未充分揭露，使通常知識者無法根據說明書內容來實現專利，故申請被核駁。專題一由黃俊峰先生、古文豪先生、陳麒文先生所著之「**論專利可據以實現要件—以未充分揭露技術手段為探討核心**」，論述專利權人在撰寫專利文件時，容易造成未充分揭露，而無法據以實現所請發明之原因，並舉了許多案例，總結出申請人須注意的事項，以供參酌。

專利申請文件中，如請求項所記載的申請範圍較說明書內容更廣時，究竟該如何認定專利範圍？而此種情形是否違反了專利文件須明確致可據以實現的規定？專題二由楊謹璋先生、古文豪先生、陳麒文先生所著之「**論專利可據以實現要件—以申請專利範圍過廣為探討核心**」研究美、歐、日相關的規定與案例，希冀讀者了解申請專利範圍過廣之情形，並進一步知曉其所造成之法律效果及應如何因應。

說明書與申請專利範圍間實有密切關係，當請求項中缺少必要技術特徵時，將致技術手段揭露不完整，而請求項發明難以實現；然而，必要技術手段又應如何去認定？專題三由邱元玠先生、古文豪先生、陳麒文先生所著之「**論專利可據以實現要件—以請求項缺少必要技術特徵為探討核心**」，列舉多國典型案例做分析，先瞭解必要技術特徵如何認定，再研析為何缺少必要技術特徵會違反據以實現等規定，進一步建議如遇請求項缺少必要技術特徵時，應如何審理。希望藉由本文之分析探討，對專利從業人員有所助益。

數位科技進步，閱讀與學習習慣也跟著不斷改變，把教學資源放上網路教學平台供學生下載閱讀儼然成為不可避免的數位學習一環，然而此種行為卻也有可能侵害了出版商之著作權；網際網路使得資訊傳播更為便利迅速，卻也使大學基於「課堂教學」使用學術著作、教材的合理使用產生了疑慮。論述由林利芝小姐所著之「你的教學 我的著作—從美國 Cambridge University Press v. Becker 案探究數位教學平台之著作權侵害爭議（下）」，本文延續上一期論述內容，介紹美國 CAFC 見解及發回聯邦地方法院重審之判決結果；另針對我國著作權法相關規定之行政函釋與未來修法草案做討論及比較。由於我國大專院校也多有設數位教學平台，究竟該建立何種著作權政策？「合理使用」原則應如何保留彈性？都將是我國必須面臨到的問題，Cambridge University Press v. Becker 案的判決結果值得我們去深思。

今（106）年 10 月 26 日行政院通過了著作權法的修正草案，本期月刊也刊出著作權修法專欄的第二篇文章，由本局著作權組提供「著作財產權之無形權能規定之整併及修正」，此次修法檢討了過去對公開播送、公開傳輸等無形公開利用行為的定義，除進一步區分兩者差異外，更為因應網路等新形態傳播的發展，增訂「再公開傳達權」，以符國際公約及實務上需求。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

## 論專利可據以實現要件—以未充分揭露 技術手段為探討核心

黃俊峰\*、古文豪\*\*、陳麒文\*\*\*

### 摘要

本文將探討造成美、歐、日專利申請文件中未充分揭露技術手段、而無法據以實現所請發明之原因，其大致可分為三類：其一、申請人認為未載明之技術手段過於「簡單」，而無須記載；此點可由本文對歐洲專利局上訴委員會 T0541/97 決議之論述可知。其二、申請人認為未載明之技術手段可由通常知識（教科書）獲知，而無須記載；此點可由本文對美國 442 F.2d 985 及 501 F.3d 1274 判決之分析可知。其三、所請發明違反物理律（或屬開創性發明）時，申請人未將牴觸物理律之相關技術手段、實驗結果充分揭露清楚；此點可由本文對歐洲專利局上訴委員會 T1329/07 決議之論述可知。此外，本文亦以日本專利審查手冊中，Annex A1 案例 36 與美國 501 F.3d 1274 判決說明，當申請人僅揭露部分技術手段，而未揭露所請發明之整體範圍，將導致所請發明無法據以實現之情形。

關鍵字：專利、據以實現、違反物理律

\* 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科約聘專利審查員。

\*\* 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科專利審查官。

\*\*\* 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科專利高級審查官兼科長。  
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。



## 壹、前言

我國專利法<sup>1</sup>於第1條即指出本法係為鼓勵、保護、利用創作以促進產業發展；為使社會大眾能利用發明專利之創作並進而發達產業，專利權人必須充分揭露所請發明使用的技術手段、其可解決的問題及所產生之功效，因此專利法第26條第1項規定應於發明專利之說明書中明確、充分揭露發明內容而使該發明所屬技術領域中能基於通常知識即能瞭解、實現所請發明，專利法施行細則第17條第1項<sup>2</sup>則規定說明書應載明申請人所知先前技術、發明所欲解決問題及其技術手段、對照先前技術之功效。審查人員若認為說明書違反可據以實現要件，則依照專利審查基準第二篇第一章第1.3.2節<sup>3</sup>規定應具體指出，且可使用公開文獻支持其理由。

各主要國家、地區對充分揭露技術手段而據以實現所請發明的規定雖略有不同，然皆要求必須使發明所屬技術領域具通常知識者能夠自專利申請文件瞭解所申請發明使用的技術手段並據以實現。本文即探討美、歐、日於充分揭露技術手段並據以實現要件的規定。

## 貳、歐洲充分揭露（可據以實現）要件的規定

### 一、相關規定

歐洲專利公約第83條<sup>4</sup>規定應以充分明確、完整的方式揭露發明，以使該發明所屬技術領域具通常知識者可據以實現；且於細則第42條<sup>5</sup>規範應揭露事項包括發明欲解決的技術問題及其解決技術手段、相較於先前技術的有利功效（Advantageous effects），以及應詳細描述至少一種實現所申請發明的過程。因此，歐洲專利法規對充分揭露技術手段至可據以實現的規定與我國接近。歐洲判例法II.C. 7.1<sup>6</sup>則進一步指出，說明書應揭露至使該發明所屬技術領域具通常知識者得

<sup>1</sup> <https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/75120143882.pdf> (last visited Oct. 26, 2017).

<sup>2</sup> <https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/7511755839.pdf> (last visited Oct. 26, 2017).

<sup>3</sup> <https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/76281002788.pdf> (last visited Oct. 11, 2017).

<sup>4</sup> <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar83.html> (last visited Oct. 11, 2017).

<sup>5</sup> <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r42.html> (last visited Oct. 11, 2017).

<sup>6</sup> [http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr\\_ii\\_c\\_7\\_1.htm](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_ii_c_7_1.htm) (last visited Oct. 11, 2017).

知如何獲取請求項中被請求物（claimed product）；若審查部門可論證申請案未充分揭露，則依照歐洲專利局審查指南 Part F III 1<sup>7</sup> 的規定，申請方應舉證如何實現所請發明的整體範圍。

## 二、案例介紹

有關歐洲專利局上訴委員會 T0541/97 案例，系爭專利之發明名稱為「具水分解紙之菸品濾器」（Filter for smoking article comprising a water disintegrative paper），該案例公開號為 EP 0612482A1，申請日及優先權日分別為 1994 年 2 月 15 日、1993 年 2 月 23 日。於審查過程中，該案例之申請人於 1995 年 10 月 20 日修正的請求項 1 包括進行水氣分解因子測定法（Moisture disintegration index test method）之技術特徵，然歐洲審查部門發現無法自該案申請時所揭露內容使該發明所屬技術領域具通常知識者得知測定水氣分解因子的技術手段，而於 1999 年 4 月 21 日核駁申請案。申請人不符審定結果而提出上訴，歐洲專利局上訴委員會（Boards of Appeal of the European Patent Office）進行審查後決議維持核駁結果。

查系爭專利申請人於 1995 年 10 月 20 日修正之請求項 1 為：

一種具有紙質過濾材料的菸品過濾棒，該紙質過濾材料具有不超過 10 的水氣分解因子；該因子係經水氣分解因子測定法測定<sup>8</sup>。

聽證程序（Oral proceedings）中，申請人於 1998 年 11 月 26 日提出該測定法已於一家製紙公司中用於品質管控，只是該公司可能尚未於公共領域（Public domain）公開相關資訊，且該測定法是很簡單的方法<sup>9</sup>。歐洲專利局上訴委員會指出技術手段是否簡單並非重點，在沒有證據證明該測定法公開於優先權日之前的狀況下，基於申請時所揭露內容決議不符歐洲專利公約第 83 條之規定。

另在案例 T1329/07 中，申請人將樣品輻射所形成的電磁時域訊號疊加至高斯雜訊後，運用不超過 50 KHz 的低頻範圍電磁波的技術手段進行分子偵測。該案

<sup>7</sup> [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/\\$File/guidelines\\_for\\_examination\\_part\\_f\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/$File/guidelines_for_examination_part_f_en.pdf) (last visited Oct. 11, 2017).

<sup>8</sup> <https://register.epo.org/application?documentId=EHHVE1T0Z9JVE07&number=EP94301089&lng=en&npl=false> (last visited Oct. 25, 2017).

<sup>9</sup> <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t970541eu1.pdf> (last visited Oct. 25, 2017).

例公開號為 EP 1490703A4、WO 03/083439A2，申請日及優先權日分別為 2003 年 3 月 28 日、2002 年 3 月 29 日。審查過程中，審查人員於 2006 年 5 月 4 日的討論附件（Annex to the communication）中以該發明所屬技術領域的教科書內容—其係 OXFORD UNIVERSITY PRESS 於 1990 年出版 ATKINS P W 所著 “Physical Chemistry” 第 458~497 頁—為參考文獻，說明參酌申請時通常知識可得的分子頻譜偵測，申請案所述藉高斯雜訊進行偵測的方法違反已建立的物理律（Laws of physics），且未提供完整且可信服的理由而違反歐洲專利公約第 83 條的規定<sup>10</sup>。雖申請人於 2006 年 11 月 14 日提出申復，然審查部門於 2007 年 3 月 14 日決議核駁審定，且於決定理由附件中指出該參考文獻所述既有使用紅外光譜辨識分子的方法是基於分子之旋轉能量的量子階，而分子中沒有任何能階差可對應本案低頻範圍電磁場極小的光子能量，因此偵測具低頻電磁場之分子特徵訊號的試圖與量子力學的教示矛盾<sup>11</sup>。申請人於 2007 年 5 月 31 日提出上訴，歐洲專利局上訴委員會進行審查後，依照委員會意見維持核駁結果。

WO 03/083439A2 之發明名稱為「藉低頻光譜辨識樣品的系統及方法」（System and Method for Characterizing a Sample by Low-frequency Spectra），其請求項 1 記載內容為：

一種對展現分子旋轉之樣品進行偵測的機台，包括具磁場及電磁屏蔽而可承載樣品的容器、對該樣品提供高斯雜訊之雜訊源、對疊加至該雜訊之樣品輻射所形成的電磁時域訊號進行偵測的探測器、儲存該電磁時域訊號及另一個偵測相同或相似之樣品所得第二時域訊號的儲存裝置、可自該儲存裝置接收所儲存訊號的電腦；該電腦處理訊號的步驟為（i）於該第二時域訊號中藉訊號交互關連性產生 0~50 KHz 頻率範圍的頻域光譜以及（ii）藉所述光譜低頻成分的相關資訊特徵化該樣品並產生對應輸出<sup>12</sup>。

<sup>10</sup> <https://register.epo.org/application?number=EP03745649&lng=en&tab=doclist> (last visited Oct. 11, 2017).

<sup>11</sup> <https://register.epo.org/application?documentId=ELO7SL1D6877FI4&number=EP03745649&lng=en&npl=false> (last visited Oct. 12, 2017).

<sup>12</sup> [https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/claims?CC=WO&NR=03083439A3&KC=A3&FT=D&ND=4&date=20040408&DB=EPODOC&locale=en\\_EP](https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/claims?CC=WO&NR=03083439A3&KC=A3&FT=D&ND=4&date=20040408&DB=EPODOC&locale=en_EP) (last visited Oct. 12, 2017).

在歐洲審查部門核駁審定後，申請人於 2007 年 7 月 31 日上訴理由陳述書（Statement of grounds of appeal）中表達不同意審查部門藉該參考文獻所進行的推理<sup>13</sup>。歐洲專利局上訴委員會表示能理解申請案或為開創性發明（Revolutionary invention），但亦指出申請案必須使該發明所屬技術領域具通常知識者依照所揭露內容即可實現所請發明<sup>14</sup>；特別是當申請案可能牴觸普遍接受的物理律或已確立的理論時，該發明所屬技術領域具通常知識者將無法自普遍已接受的理論得到實現所請發明的數據資料，因此申請人必須提供全部所需數據資料。歐洲專利局上訴委員會亦注意到申請時圖 11~15、表 1~3 雖展示了相依於頻率的光譜特性曲線、相關數據實驗證據，但無法使該發明所屬技術領域具通常知識者得知如何將實驗數據證據關連至確定性的模型（Deterministic model）以實現所請發明<sup>15</sup>，因此委員會意見為維持核駁審定。

### 三、分析

為符合歐洲充分揭露、可據以實現的規定，說明書必須揭露至可實現所請發明的技術手段整體範圍。自案例 T0541/97 可看出，即便請求項提及而於說明書未充分揭露的技術手段是簡單的，只要不是該發明所述技術領域具通常知識者參酌所請發明申請時之通常知識即可得知者，即需於申請時以充分明確、完整的方式揭露相關技術手段，才能符合歐洲專利公約第 83 條可據以實現要件之規定。

另一案例 T1329/07 則顯示，所請發明只要申請時沒有充分揭露技術手段，致使該發明所屬技術領域具通常知識者依照所揭露內容無法理解如何完成、使用所請發明，即違反歐洲專利法第 83 條的規定。在該案例中，審查人員藉教科書參考文獻說明屬該發明所屬技術領域之通常知識的既有理論，且指出申請案使用的技術手段違反已建立的物理律；雖申請案可能因具有開創性而於違反所知理論或物理律下仍可實施，但歐洲專利局上訴委員會基於申請案未充分揭露技術手段至使通常知識者得知如何實現所請發明，而維持違反第 83 條的審定結果。

<sup>13</sup> <https://register.epo.org/application?documentId=EL9RJV3S8717J03&number=EP03745649&lng=en&npl=false> (last visited Oct. 12, 2017).

<sup>14</sup> <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t071329eu1.html> (last visited Oct. 12, 2017).

<sup>15</sup> <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t071329eu1.html> (last visited Oct. 12, 2017).

## 參、美國可據以實現要件的規定

### 一、相關規定

美國專利法 112 (a)<sup>16</sup> 規定申請發明專利時應具備發明的書面說明書，且應以完整、明確、簡潔、精確的方式揭露如何使該發明所屬領域具通常知識者得知如何製作、使用；與我國專利法規大體一致地規定了說明書應記載的內容。美國專利審查手冊 (Manual of Patent Examining Procedure) 第 700 章 706.03 (c)<sup>17</sup> 指出，請求項所包括之標的 (Subject matter) 若未於申請時合理地向該發明所屬技術領域具通常知識者揭露，則違反美國專利法 112 (a) 的規定。因此，審查人員通常應就說明書、請求項記載規定一併考慮。美國專利審查手冊於第 2100 章 2163.IIA3<sup>18</sup> 規定發明人應確定發明技術手段可達成其預期目的以將發明付諸實施，且於第 2100 章 2164.01 (b)<sup>19</sup> 規定應揭露最少一種製作、使用所請發明的方式而合理地關連於請求項整體範圍，才符合據以實現要件。若未記載所請發明中一或多個必要元素、或其間關係的相關資訊而有過度實驗之虞，美國專利審查手冊第 2100 章 2164.06 (a)<sup>20</sup> 指出審查人員應確認有哪些未記載的資訊、以及其是否為符合據以實現要件所需要的資訊。

### 二、案例介紹

美國專利審查手冊第 2100 章 2164.01 (b)<sup>21</sup> 藉案例 442 F.2d 985 指出，若實現所請發明所要的裝置並非已可獲得者，則即使所請發明屬方法的發明，申請人仍應充分揭露該裝置。

在案例 442 F.2d 985 中，系爭專利係關於計算機於重疊模式 (overlap mode) 操作下，資料處理之程式指令轉換方法，申請人於專利申請文件以一群長方形方塊圖 (Block diagram) 代表系統各元件，且於其間以連線功能性地標示連接，沒

<sup>16</sup> <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-1.html#d0e302824912> (last visited Oct. 12, 2017).

<sup>17</sup> <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s706.html#d0e66656> (last visited Oct. 12, 2017).

<sup>18</sup> <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2163.html> (last visited Oct. 12, 2017).

<sup>19</sup> <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2164.html> (last visited Oct. 12, 2017).

<sup>20</sup> *Id.*

<sup>21</sup> *Id.*

有揭示以哪個裝置實現各功能，並未符合如何實現所請方法之完整揭露，因此違反美國專利法 112 (a) 之規定<sup>22</sup>。依照美國該案例，即使是屬方法的技術手段，仍需使該發明所屬技術領域具通常知識者得知實現該技術手段所需裝置，尤其是所請方法非先前技術之一般計算機即可執行時，更應完整揭露是利用何種裝置及其構件以執行該方法。

美國專利審查手冊第 2100 章 2164.06 (a) I<sup>23</sup> 指出，案例 501 F.3d 1274 並未於申請時揭露形成電子側面撞擊偵測器的細節或電路，因而無法使該發明所屬技術領域具通常知識者得知製作、使用所請發明的技術手段，導致不符據以實現要件規定。該案例的專利公開號為 US 5231253，發明名稱為「側面撞擊偵測器」(Side Impact Sensors)，係於 1992 年 6 月 2 日提出申請而於 1993 年 7 月 27 日公開。該案例的請求項 1 為：

於具前後輪之車輛中偵測側邊衝撞損壞的偵測器，包括一外殼、於其中相應於該外殼之加速而相對移動的質塊、在該外殼加速超過預設閾值時回應所述質塊移動而啟動保護乘員的工具，以及在該車輛前、後輪中心之間而於至少一車輛側門、一車輛側的位置方向上安裝所述外殼以偵測該車輛側所受衝撞的工具<sup>24</sup>。

在該案例說明書第 10 欄第 7 至 14 行中，申請人揭露了該偵測器係電子偵測器，但未提及該偵測器中電子部分技術手段，因此於法庭審理期間被質疑不符據以實現要件的規定。雖申請人申復已充分揭露該偵測器的機械工具，但美國法院的意見為，本案申請時所沒有揭露側面撞擊偵測器的技術手段整體範圍—包括電子、機械兩部分的範圍—至可據以實現，因此判決所請發明不符可據以實現要件<sup>25</sup>。

### 三、分析

由案例 442 F.2d 985 可看出，即使是屬方法的技術手段，仍需使該發明所屬技術領域具通常知識者得知實現該技術手段所需裝置，才可符合美國充分揭露、

<sup>22</sup> <https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/442/442.F2d.985.8458.html> (last visited Oct. 12, 2017).

<sup>23</sup> 同註 19。

<sup>24</sup> <https://www.google.com/patents/US5231253> (last visited Oct. 12, 2017).

<sup>25</sup> <https://casetext.com/case/automotive-tech-v-bmw-of-na> (last visited Oct. 12, 2017).

據以實現要件的規定。而且，當先前技術之一般裝置無法執行所請方法時，申請人更應詳細揭露該裝置及其構件。本案例上訴人於訴訟中曾抗辯：依據教科書所記載之計算機零件及電路常用知識以及專利分類系統關於計算機電路之部分，即可獲知系爭專利所請方法。然如何利用該些教科書常用知識，以致完成所請方法間之技術手段，上訴人並未說明清楚。故利用通常知識（如教科書）當作背景技術，以完成所請發明時，應使該發明所屬技術領域具通常知識者得知係基於哪些通常知識下，詳載其利用方式及其連結至所請發明的技術關係。

前揭觀念亦可見於案例 501 F.3d 1274 之法院意見，該案例訴訟過程中，上訴人之專家證人曾證言：所請發明未詳細載明之電子偵測器相關技術，藉由一般工程類課本，即可知道如何選擇商業用加速器、如何使用類比電路、如何寫程式。上述證言同樣將通常知識（教科書）擴張至應記載於所請發明之技術手段，殊不知，由通常知識至據以實現所請發明，仍有一段距離；此段距離將造成該發明所屬技術領域中具有通常知識者過度實驗，才能據以實現該發明。此外，本案例之法院亦認為系爭專利未充分揭露所請發明整體範圍，僅揭露部分內容將不符美國專利法 112 (a) 段規定。

## 肆、日本可據以實現要件的規定

### 一、相關規定

日本專利法 36 (4) (i)<sup>26</sup> 規定應依經濟產業省令之規定，明確且充分地說明而使該發明所屬技術領域的通常知識者能夠實施所請發明；日本專利審查基準 (Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan) 則於 Part II.2<sup>27</sup> 指出，審查人員應確認是否於申請時已揭露所請發明欲解決問題，以及是否可使該發明所屬技術領域具通常知識者根據發明說明及圖式內容，即可合理地解決該問題。日本專利審查基準於 Part III.1<sup>28</sup> 規定，為符合日本專利法 36 (4) (i)，發明說

<sup>26</sup> [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=403367](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=403367) (last visited Oct.25, 2017).

<sup>27</sup> [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/files\\_guidelines\\_e/02\\_0202\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_guidelines_e/02_0202_e.pdf) (last visited Oct.25, 2017).

<sup>28</sup> [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/files\\_guidelines\\_e/02\\_0101\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_guidelines_e/02_0101_e.pdf) (last visited Oct.25, 2017).

明應清楚且充分地揭露至使該發明所屬技術領域通常知識者可實現所請發明，若無法基於申請時的教示內容實現所申請發明，則屬未充分揭露而不符可據以實現的要件。

## 二、案例介紹

日本專利審查手冊（Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan）中，Annex A1 案例 36 以「辨識儀」（Authentication Apparatus）為例，說明應充分揭露請求項所載技術手段。該案例的請求項 1 為：

一種辨識儀，包括擷取指紋資訊的指紋取得手段、擷取聲紋資訊的聲紋取得手段、儲存指紋資訊的儲存手段、由使用者產生聲紋資訊以計算該使用者指紋資訊的計算手段、藉匹配該使用者指紋資訊及該儲存工具所儲存之指紋資訊以進行辨識程序的匹配手段；當該使用者輸入聲音至所述辨識儀時，該計算手段自該聲紋取得工具擷取的聲紋資訊計算出指紋資訊，而於所述匹配工具以所計算出的聲紋資訊執行辨識程序<sup>29</sup>。

然而該案例之發明說明並未充分揭露請求項該計算手段使用哪種計算方法，而無法使該發明所屬技術領域具通常知識者依照申請時揭露內容得知該辨識儀計算工具係如何自聲紋資訊計算指紋資訊，故違反日本專利法 36（4）（i）。

## 三、分析

依照日本專利法規，發明說明及圖式應揭露請求項欲解決問題、使該發明所屬技術領域具通常知識者得知如何依照所請發明合理地解決該問題。由日本專利審查手冊中 Annex A1 案例 36 可得知，即使所請發明屬物的發明，仍需充分揭露所請發明中運用的方法至使該發明所屬技術領域具通常知識者可據以實現。尤其是當方法是特殊、非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之通常知識時，應將其記載於專利申請文件內，若此方法屬所請發明有別於先前技術之技術手段時，除記載於說明書內，亦應將其記載於申請專利範圍。

<sup>29</sup> [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/files\\_handbook\\_sinsa\\_e/app\\_a1\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_handbook_sinsa_e/app_a1_e.pdf) (last visited Oct.25, 2017).



## 伍、結論

由本文歐洲案例 T0541/97、美國案例 442 F.2d 985 及 501 F.3d 1274、日本專利審查手冊 Annex A1 案例 36 可看出：不論是物或方法的發明，其使用的方法、物品均必須揭露至該發明所屬技術領域具通常知識者可據以實現所請發明，不可僅揭露部分內容而必須揭露至可實現所請發明整體範圍。此外，應注意的是：

### 一、技術手段「簡單」並非重點，至少須公眾知悉才行

申請人所以為簡單之技術手段不一定是公眾所知悉（publicly known），若申請人撰寫專利文件時，認為技術很簡單而忽略將其記載於說明書內，將因說明書未充分揭露而導致無法據以實現所請發明。因為該發明所屬技術領域中具通常知識者主要係依據專利申請文件並參酌申請時之通常知識，以理解所請發明並將其據以實現；若該技術手段非屬公眾所知悉之通常知識，就算申請人認為很「簡單」，仍須將其記載於專利申請文件（說明書）內，此為本文所探討歐洲 T0541/97 決議之意旨。亦類似於我國專利法第 26 條第 1 項對說明書撰寫之要求。

### 二、當技術手段涉及通常知識時，應載明如何利用才行

大多專利申請案皆是基於先前技術而改良，予以再創作。若申請人因某些技術手段是利用先前技術中之通常知識所完成之發明，而不打算將該通常知識記載於說明書內時，此時應注意所請發明之技術手段是如何利用該通常知識？務必將其利用方式及其連結通常知識部分之技術關係載明清楚。如本文所探討美國案例 442 F.2d 985 中，上訴人主張未記載於專利申請文件中之計算機零件及電路已記載於教科書（通常知識）內，然法院認定如何利用該些教科書知識，而據以實現所請發明之技術手段卻不清楚。

### 三、違反物理律之創作處理方式

若所請發明違反普遍接受的物理律或已確立的理論時，正如歐洲案例 T1329/07 所顯示，由於該發明所屬技術領域具通常知識者無法從相關物理律、理論對其進行推論，因此申請人必須揭露全部所需數據資料。若專利申請文件中所載技術內容（含結果、數據）因違反既有科學理論而無法對應該些數據結果時，



## 本月專題

論專利可據以實現要件—以未充分揭露技術手段為探討核心

審查人員或可參酌歐洲審查部門於案例 T1329/07 的作法，先以可信服的證據確立該發明所屬技術領域已知的通常知識，如教科書或工具書等提供的通常知識，說明該些數據結果不可獲得；再審酌申請時是否明確且充分揭露技術手段至符合可據以實現要件，只要未於申請時明確且充分揭露至使該發明所屬技術領域具通常知識者得知如何實現所請發明，即應判定違反可據以實現要件的規定。

## 論專利可據以實現要件—以申請專利範圍過廣為探討核心

楊謹瑋\*、古文豪\*\*、陳麒文\*\*\*

### 摘要

專利申請實務過程中，當申請人對於申請專利範圍進行過度擴張（過度「一般化」）之後，其涉及違反之專利記載要件有哪些？是否違反可據以實現要件？又或申請專利範圍過廣即代表違反明確性？以及當認定範圍過廣時，申請人是否應提供相關資料？實務操作上，似有難解、隱晦不明之處；本文經研究美、歐、日相關規定與案例之後，得出結論如下：1. 所請範圍過廣，將導致據以實現與支持要件之違反、2. 所請範圍過廣與明確性應予以區別、以及3. 所請範圍過廣時，申請人應提供證明資料；希冀藉由本文之分析探討，可提供讀者了解當申請專利範圍過廣時，進一步瞭解其所造成之法律效果及應如何因應。

關鍵字：專利、申請專利範圍過廣、據以實現、明確、支持、一般化、申請人提供資料

\* 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科約聘專利審查員。

\*\* 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科專利審查官。

\*\*\* 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科專利高級審查官兼科長。  
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。

# 壹、前言

專利制度為鼓勵、保護發明而賦予專利權人專有排他的權利，同時要求專利權人公開其發明內容，使大眾能實施利用發明技術，達到促進產業發展的最終宗旨。因專利權人對其所有之專利，擁有禁止他人實施其專利之權利，因此判斷專利說明書與專利申請範圍是否可以據以實現所請發明，而不至於給予過廣的權利，成為專利審查的重要工作。

我國專利法第 26 條第 1 項規定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；第 2 項規定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。

另於我國專利審查基準第二篇發明專利實體審查第一章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式 2.4.3.1 為說明書所支持與可據以實現要件之關係提及當請求項之範圍過廣時，請求項無法為說明書所支持，亦有說明書記載不明確且充分，且同時違反據以實現之要件<sup>1</sup>。由上述規定可看出，雖然請求項範圍過廣應屬於違反第 26 條第 2 項支持之要件，但因請求項範圍過廣通常代表說明書未充分揭露，因此可能造成無法據以實現之狀態，因此同時將違反第 26 條第 1、2 項之規定。惟我國專利審查基準第二篇發明專利實體審查第一章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式 2.4.3 亦有規定可以利用說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍時，應認定請求項為說明書所支持；亦即雖請求項範圍過廣，但因屬於合理預測或延伸之範圍，而不違反第 26 條第 2 項之規定；此時認定是否為合理預測或延伸之範圍，由審查人員依申請時之通常知識判斷<sup>2</sup>。

目前實務上申請人於申請時，常於說明書中僅提供一實施例，而在申請專利範圍時以實施例之上位概念要求權利範圍（將權利範圍進行「一般化」），其不為說明書所揭露部分，是否為可據以實現，其實有待商榷；另其不為說明書所揭露部分，是否可認定屬於合理預測或延伸之範圍，雖為審查人員職責，惟此時為

<sup>1</sup> 參考網站：<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/76281002788.pdf>（專利審查基準第二篇發明專利實體審查第一章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式 2.4.3.1 為說明書所支持與可據以實現要件之關係，最後瀏覽日期：2017/10/26）。

<sup>2</sup> 同前註，2.4.3 為說明書所支持。

支持要件之判斷，並非針對據以實現之判斷；且對於可否據以實現判斷舉證責任認定並無相關規定（有判決認定當沒有發生無法預期之功效時，則申請人不負舉證責任<sup>3</sup>）；但是否過度一般化即代表一定為不明確，亦為值得探討的地方；本篇撰寫之目的在於釐清討論「據以實現與支持」之關係，並提供對於是否屬於「合理預測或延伸」舉證責任歸屬與專利範圍過度一般化即造成不明確之看法，將針對據以實現中「專利申請範圍是否過廣造成無法據以實現」為中心，首先介紹美歐日對此一部分之規定，並以案例進行輔助解釋，希冀藉由本文提供讀者在此議題上的新思維。

## 貳、USPTO 對於可據以實現（涉及申請專利範圍過廣之部分）的規定與案例

### 一、相關規定

美國專利法 112 (a) 規定，說明書應包括發明書面敘述，並記載其製造及使用的的方法、過程，文字敘述應使用完整、清晰、簡要、精確的字辭，使任何熟悉該技術領域或相關技術領域者能夠據以製造並使用發明，且說明書應記載發明人所設想的最佳實施例<sup>4</sup>。

另於美國專利審查手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）第 700 章 706.03 (c) 7.31.03 中亦提及請求項會因為說明書無法提供使所屬技術領域具有通常知識者了解請求項相稱的範疇歸屬或清楚的連結，而依照 112 (a) 核駁<sup>5</sup>；且於第 2100 章第 2164.08 節第 4 段中也提及當請求項所請範圍超過可據以實現之

<sup>3</sup> 103 年度行專訴字第 60 號：六、本院判斷如下（五）各項爭點判斷「……至於系爭專利說明書雖記載傾斜夾角較佳為 3 度至 45 度，此較佳傾斜夾角僅為專利申請人主觀認定之常見敘述寫法，該敘述方式尚不致影響說明書可據以實現之認定，僅於該數值限定具有其他無法預期之功效時，則應提供實驗數據以為佐證，否則將認定不具無法預期之功效……」，意即當無限定其他無法預期之功效時，則不需提供實驗數據佐證。

<sup>4</sup> 35 U.S. Code § 112(a) The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

<sup>5</sup> 參考網站：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0700.pdf>，MPEP Chapter 700, 706.03(c) 7.31.03（最後瀏覽日期：2017/10/26）。

範圍時，應以違反 112 (a) 可據以實現予以核駁，而並非以 112 (b) 明確性進行核駁，而於第 2164.08 節第 6 段中提及在分析請求項範圍的時候，不能忽視說明書中的教示，請求項範圍應考量與發明專利說明書 (specification) 一致的最寬闊的合理解釋<sup>7</sup>；另於第 2100 章第 2173.04 節第 1 段中亦提及當專利範圍過廣時，不代表申請專利範圍不明確，若範圍過廣導致不能支持或無法據以實現時，則應用 112 (a) 進行核駁<sup>8</sup>。又第 2163.01 節則規定美國專利法 112 (a) 中書面撰寫要求之要件包括：請求項所請標的是否為申請時之申請案內容所支持<sup>9</sup>，若未獲得支持，則應以違反美國專利法 112 (a) 中之書面撰寫要求予以核駁。

由上述規定可知，當被認定為專利申請範圍過廣而超過可據以實現之範圍時，則應利用美國專利法 112 (a) 進行核駁，並非專利申請範圍記載不明確。此外，雖然由美國專利法 112 (a) 未明示有請求項之支持要件，卻是含括於書面記載要求之要件內。

## 二、案例介紹

本案例為 344 F.3d 1234，涉及專利案有美國專利第 5066549A 號（下稱 549 號）、美國專利第 4800135A 號（下稱 135 號）與美國專利第 4675214A 號（下稱 214 號），而三者有連續案之關係，專利名稱均為「Hot dip aluminum coated chromium alloy steel」（熱浸鍍鋁的鉻合金鋼），且使用同一份專利說明書（為申請在前的第 214 號說明書）。

原告 AK STEEL 公司擁有 135 號與 549 號專利，控告 SOLLAC 公司侵犯其 135 號與 549 號專利；因 SOLLAC 公司於製造不鏽鋼時，將其熱浸在包含鋁和 8.0%-8.5% 矽的熔融混合物中。

<sup>6</sup> 35 U.S. Code § 112(b) The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

<sup>7</sup> 參考網站：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2100.pdf> . MPEP Chapter 2100, 2164.08 (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

<sup>8</sup> 同前註，MPEP Chapter 2100, 20173.04。

<sup>9</sup> 同前註，MPEP Chapter 2100, 20163.01。

第 135 號專利，請求項 1 請求「一種連續熱浸塗層金屬鐵基鐵素體鋼帶；包括：所述帶材包括至少約 6% 重量百分濃度的鉻，所述塗層金屬基本上由鋁組成，所述帶材上的塗層基本上沒有未塗區域並且形成為沒有厚的脆性 Fe-Al 合金內層，所述塗層緊密地粘附到所述條並且在彎曲過程中抗龜裂或剝落」<sup>10</sup>；另第 549 號專利，請求項 1 請求「一種連續熱浸塗層金屬的鐵基鐵素體鋼帶，包括：該帶材包括至少約 6% 重量百分濃度的鉻，所述塗層金屬包括鋁或鋁合金，所述帶材上的塗層基本上沒有未塗覆區域並且形成為沒有厚的脆性 Fe-Al 合金內層，塗層與帶材緊密粘合併且在彎曲過程中抗裂紋或剝落」<sup>11</sup>，請求項 3 請求「如請求項 1 中的鋼帶，其中鋁塗層金屬含有至多約 10%（重量）的矽」<sup>12</sup>；而地方法院則以說明書中已明確揭露「雖然可不受理論的約束，但是應該相信，矽含量超過 0.5%（重量）將降低鋁塗層金屬同鐵素體鉻合金鋼基體反應所需的活性。因此，塗層金屬中的矽含量必須不超過大約 0.5%（重量）」<sup>13</sup> 為由，認定第 135 號請求項第 1 項範圍不包括超過塗層金屬矽含量 0.5% 之部分，且第 549 號請求項 1、3 因違反美國專利法 112（a）無法據以實現而無效<sup>14</sup>；因此 SOLLAC 公司不負侵權責任；AK STEEL 公司不服判決而提出上訴，但是聯邦上訴法院亦同意此見解，而維持地方法院之判決；另聯邦上訴法院法官 RADER 亦有協同意見認為第 549 號添加了「鋁或鋁合金」或是「含有至多約 10%（重量）的矽」等，而由於第 214 號申請文件中並不支持這些物質，因此第 549 號之申請日不可回溯至第 214 號之申請日<sup>15</sup>，而且因申請專利範圍之申請日無法回溯，先申請之文件可能可以成為先前

<sup>10</sup> 參考網站：<https://www.google.com/patents/US4800135>（US 4800135A, Claim 1，最後瀏覽日期：2017/10/26）。

<sup>11</sup> 參考網站：<https://www.google.com/patents/US5066549>（US 5066549A, Claim 1，最後瀏覽日期：2017/10/26）。

<sup>12</sup> 同前註，US 5066549A, Claim 3。

<sup>13</sup> 同註 10，US 4800135A, US 5066549A, col.5, ll.29-34。

<sup>14</sup> 344 F.3d 1234, United States Court of Appeals, Federal Circuit." To conclude, the specification does not enable a significant portion of the subject matter encompassed by the contested claims of the '549 patent, as properly construed. Accordingly, we affirm the district court's judgment of invalidity of those claims on the ground of noncompliance with 35 U.S.C. § 112, 1."

參考網站：<https://www.leagle.com/decision/20031578344f3d123411465>（最後瀏覽日期：2017/10/26）。

<sup>15</sup> *Id.* RADER, Circuit Judge, concurring. " The later '549 patent recites in the contested claims a coating metal containing "aluminum," "aluminum alloys," or "up to about 10% by weight silicon." Thus, the later '549 patent added new matter to the original disclosure. Specifically, the later patent claimed much higher concentrations of silicon. Because the specification of the '214 patent as filed contains no support for this new matter, the applicant cannot claim priority back to the filing date of the earlier application that matured into the '214 patent."

技術<sup>16</sup>。

### 三、分析

由上述案例可知，法院方面審查依據除申請專利範圍外，亦包括申請案之其他部分，非單獨以申請專利範圍進行審酌，當申請專利範圍超過說明書所揭露的範圍時（於此案例中已於說明書揭露塗覆金屬中的矽含量必須不超過大約0.5%，因此請求項中請求大於0.5%為超過說明書揭露部分），則應認為超過部分無法據以實現的部分而進行核駁。至於本案例協同意見認為前揭無法據以實現之超過部分無法為原母案說明書所支持，然系爭專利與原母案共用相同說明書，故理應系爭申請專利範圍無法為系爭專利說明書所支持；此點可由MPEP第2163.01節<sup>17</sup>獲得驗證。經查本判決內容有提到專利審查人員因請求項「Type 1」一詞之定義不清楚，而以違反專利法112(b)函請申請人修正。而當申請人將「Type 1」修正為鋁塗層金屬含有「至多約10%（重量）的矽」，則克服請求項記載不明確而核准專利<sup>18</sup>。故修正後請求項3「至多約10%（重量）的矽」對專利審查人員應是明確界定其權利範圍，且本案例聯邦巡迴上訴法院並未認定「至多約10%（重量）的矽」之權利範圍界定有不明確之問題。

綜上所述，系爭專利之請求項3「至多約10%（重量）的矽」應涉及違反美國專利法112(a)無法據以實現要件、書面記載要求（支持）要件；但並不違反美國專利法112(b)請求項記載不明確要件。

<sup>16</sup> *Id.* RADER, Circuit Judge, concurring. "When the earlier application lacks any support in the written description for the new subject matter, the new matter cannot claim priority back to the original filing. In that case, a patent issuing from the earlier application may become anticipatory prior art, as occurred here."

<sup>17</sup> 參考網站：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2100.pdf>，MPEP Chapter 2100, 20163.01（最後瀏覽日期：2017/10/26）。

<sup>18</sup> 344 F.3d 1234, "...The examiner rejected both claims under 35 U.S.C. § 112, 2, as being indefinite for failing to particularly point out and distinctly claim the subject matter sought to be patented. In particular, the examiner suggested that the phrase "Type 1" should be replaced with the more explicit definition that the applicants had provided in their specification. The applicants complied by replacing the "Type 1" language with the requirement that the silicon content be "up to about 10%," and the PTO then issued the '549 patent..."



## 參、EPO 對於可據以實現（涉及申請專利範圍過廣之部分）的規定與案例

### 一、相關規定

歐洲專利公約第 83 條規定，發明應以充分清楚及完整的方式記載，以使得發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實現所請發明<sup>19</sup>；第 84 條規定，請求項應定義所尋求保護的事項，且請求項應清楚、簡要並得到說明書的支持<sup>20</sup>。

另於歐洲專利局審查指南（Guidelines for Examination in the European Patent Office）Part F-Chapter II 4.Description 4.23 Broad claims 提及說明書與請求項之差異，為請求項未充分被說明書所支持，而大多數情況為，發明未被充分揭露<sup>21</sup>；且於 Chapter IV 6.Support in description 6.2 Extent of generalisation 提及多數請求項為將一到數個特殊實施例進行一般化（generalisations），此時應由審查人員依每一個特殊情況，依據相關先前技術進行判斷；如果為一個開創性發明（opens up a whole new field）則應給予較對已知科技改良式發明更大的一般化<sup>22</sup>。

又於歐洲專利局判例法（Case Law）II A. 5.1 提及請求項應真實反映出發明之貢獻，而使所屬技術領域具有通常知識者，能實施整個請求項之範圍<sup>23</sup>；另於 5.2 提及某些程度上的一般化是允許的，專利範圍內的特徵（features）需要被實施例清楚揭露，而且一般化後專利標的（the generalised subject-matter）要使所屬技術

<sup>19</sup> EPC Art. 83 Disclosure of the invention: The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

<sup>20</sup> EPC Art. 84 Claims: The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

<sup>21</sup> 參考網站：[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/\\$File/guidelines\\_for\\_examination\\_part\\_f\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/$File/guidelines_for_examination_part_f_en.pdf)（Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F, Chapter IV – Claims [Art. 84 and formal requirements], 4.23 Broad claims，最後瀏覽日期：2017/10/26）。

<sup>22</sup> 參考網站：[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/\\$File/guidelines\\_for\\_examination\\_part\\_f\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/$File/guidelines_for_examination_part_f_en.pdf)（Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F, Chapter IV – Claims [Art. 84 and formal requirements], 6.2 Extent of generalisation.）（最後瀏覽日期：2017/10/26）。

<sup>23</sup> 參考網站：[https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr\\_ii\\_a\\_5\\_1.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_ii_a_5_1.htm)（Case Law, II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS, A. Claims, 5. Claims supported by the description, 5.1. General principles.）（最後瀏覽日期：2017/10/26）。

領域具有通常知識者能夠解決欲解決的問題<sup>24</sup>；且於 II C. 7.1 第 1 段提及說明書要符合歐洲專利公約第 83 條之規定，並使所屬技術領域具有通常知識者能獲得請求項保護之產品；第 6 段提及在沒有具體理由，否定請求項之範圍不能實現時，不能強迫限縮請求項；第 7 段提及當請求項中具有數個可能性時，僅有一種的結構，並不足以滿足說明書中據以實現之要件，為了避免因此核駁，應明確的限制<sup>25</sup>。

至於無法支持與充分揭露（據以實現）之關係則規範於歐洲專利局審查指南 Part F- Chapter IV 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure 章節，當請求項所界定物之種類多於說明書所記載時，除了違反歐洲專利公約第 84 條，無法為說明書所支持外，通常亦須一併考量所請發明有未充分揭露，而違反第 83 條之問題，其主要不予專利之理由為：請求項所請全部範圍已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據說明書可據以實現之範圍，而申請人可主張之權利範圍僅限於其相對於先前技術之貢獻<sup>26</sup>，所以請求項所請範圍應與說明書記載相符合，不可任意擴張，進而主張過廣之權利範圍。

由上述規定可知，審查員應判定是否專利申請範圍過廣，而當專利申請範圍過廣時，為請求項未充分被說明書所支持，發明未被充分揭露而非可據以實現，並不屬於專利申請範圍不明確。

## 二、案例介紹

本案例為 T0553/11，涉及專利為歐洲專利第 1029886 號（下稱 886 號），案例名稱為「吸水性樹脂粉及其製備方法及用途」（Water-absorbent resin powder and its production process and use）。

<sup>24</sup> 參考網站：[https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr\\_ii\\_a\\_5\\_2.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_ii_a_5_2.htm) (Case Law, II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS, A. Claims, 5. Claims supported by the description, 5.2. Restrictions on generalising the technical information and examples adduced in the description.) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

<sup>25</sup> 參考網站：[https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr\\_ii\\_c\\_7\\_1.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_ii_c_7_1.htm) (Case Law, II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS, C. Sufficiency of disclosure, 7. The relationship between Article 83 and Article 84 EPC, 7.1. Article 83 EPC and support from the description.) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

<sup>26</sup> 參考網站：[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/\\$File/guidelines\\_for\\_examination\\_part\\_f\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/$File/guidelines_for_examination_part_f_en.pdf) (Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F, Chapter IV – 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure.) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

案例請求項 1 請求「一種不定形粉碎吸水性樹脂粉末，其表面附近交聯，其平均粒徑在 150 ~ 600  $\mu\text{m}$  的範圍內，其中具有顆粒的細粉末的含量不大於 150  $\mu\text{m}$  的顆粒直徑不大於整個吸水性樹脂粉末的 10% 重量百分濃度，並且具有不低於 0.74 (g/ml) 的堆積密度和在 60 分鐘內測得的 0.9% 重量百分濃度生理鹽水在 0.7psi (4.83kPa) 的負荷下的吸水能力不低於 23 (g/g)，所述吸水性樹脂粉末是交聯聚合物，主要組分是通過聚合和交聯其中主要組分丙烯酸和／或其鹽的單體獲得的聚合物。」<sup>27</sup>。

上訴人認為請求項 1 中所界定的顆粒包括了非進行研磨的「非平滑粒子」，而在其他的專利中已揭示不能同時生產滿足請求項 1 參數的非平滑粒子，因此請求項 1 包含了無效的實施例，若申請人回應因「非平滑粒子」不會被製備而自動排除於請求項 1 之外，則歐洲專利公約第 83 條將失去意義<sup>28</sup>；申請人則認為上訴人認定的請求項 1 包括「非平滑粒子」是不對的，於請求項 1 中的相關參數，已經限制了請求項 1 於僅限「平滑粒子」，因依據說明書的描述，為了獲得請求項 1 的參數，粒子必須經過研磨與被平滑化，故不會出現「非平滑粒子」<sup>29</sup>。

而歐洲專利局上訴委員會認為，請求項 1 未包含粒子需要被光滑化之特徵，因此請求項仍包含了「非平滑粒子」，其堆積密度不低於 0.74 (g/ml) 之情況<sup>30</sup>；而委員會認為要達到請求項 1 的堆積密度，並不需要一定要為平滑粒子，已經有專利文獻 (EP0874002A2) 揭示在達到堆積密度 0.79 (g/ml) 之情況時，粒子可為非平滑粒子，且申請人並無提供理由說明，為什麼請求項 1 之參數將限制粒子為被平滑化之粒子<sup>31</sup>；因此應認定請求項 1 包含非平滑粒子，而所屬技術領域具有通常知識者不能基於專利中的教導或公知常識獲得這樣的粉末，本發明的這部分沒有充分公開，因此因為反歐洲專利公約第 100 條 (b)<sup>32</sup>，未充分揭示而無法據以實現而異議成立<sup>33</sup>。

<sup>27</sup> 參考網站：<https://www.google.com/patents/EP1029886B1?cl=en> (EP 1029886, Claim 1) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

<sup>28</sup> 參考網站：<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t110553eu1.html> (T 0553/11, IX. The appellant's arguments can be summarised, [a] Main request) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

<sup>29</sup> *Id.* T 0553/11, X. The respondent's arguments can be summarised, (a) Main request.

<sup>30</sup> *Id.* T 0553/11, Reasons for the Decision, 2.1.2.

<sup>31</sup> *Id.* T 0553/11, Reasons for the Decision, 2.2.

<sup>32</sup> EPC Art. 100 Grounds for opposition: (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

<sup>33</sup> 同註 28，T 0553/11, Reasons for the Decision, 2.4。

### 三、分析

本案例涉及申請專利範圍之解釋，申請專利範圍之解釋應就請求項字義作解釋，還是依據說明書所載技術內容，而限縮其解釋範圍；前者為歐洲專利局上訴委員會就系爭專利請求項 1 作字義解釋，而申請人則欲將其限縮解釋為可實施之範圍，不可實施之部分則欲予以排除。由於歐洲專利局上訴委員會採字義解釋，所以請求項 1 解釋上除了說明書可實施之部分外，亦包括了申請人所稱不可實施之部分；而此申請人所稱不可實施之部分則被認定違反歐洲專利公約第 83 條，並未充分揭露於說明書。此即解釋申請專利範圍時，不可將說明書之限制條件讀入請求項內，應就請求項字義作解釋，解釋後若認定其超過說明書可據以實現之範圍，則應認定有未充分揭露（據以實現）而違反歐洲專利公約第 83 條之規定。

至於本案例是否亦違反歐洲專利公約第 84 條，請求項無法為說明書所支持之要件？查決議書第 2.3.3 提及，系爭專利除違反歐洲專利公約第 83 條規定外，另亦涉及違反第 84 條及第 69 條之規定，然並未明示究竟是違反第 84 條之請求項記載是否明確？或是無法為說明書所支持之要件？由於歐洲專利公約第 69 條係規定申請專利範圍應如何解釋，其有可能涉及申請專利範圍界定是否明確？是否須參酌說明書或圖式而予以解釋；然就本案例決議書已將系爭專利請求項 1 做字義解釋，認定其範圍並未限制粒子為平滑粒子、或非平滑粒子，解釋上應包含上述兩種粒子；由其解釋方式來看，並未參酌說明書及圖式作解釋，直接認定其權利範圍，難謂其請求項記載不明確。且就歐洲專利審查指南 Part F- Chapter IV 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure 章節規定，當請求項所界定物之種類多於說明書所記載時（系爭專利請求項 1 並未限制粒子為平滑化粒子、或非平滑粒子，解釋上應包含上述兩種粒子），則除了違反歐洲專利公約第 84 條，無法為說明書所支持外，亦違反第 83 條，所請發明未充分揭露之規定。故本案例除違反歐洲專利公約第 83 條、所請發明未充分揭露（據以實現）外，仍應有違反第 84 條，請求項無法為說明書所支持之規定。

## 肆、JPO 對於可據以實現（涉及申請專利範圍過廣之部分）的規定與案例

### 一、相關規定

日本專利法 36 (4) (i) 規定，發明應明確且充分揭露申請專利之發明，以使得發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實現所請發明<sup>34</sup>；(6) (i) 規定，申請專利範圍應於說明書中詳細記載，(ii) 規定申請專利範圍應明確<sup>35</sup>。

另於日本專利審查基準（特許・實用新案審查基準）第 2 部第 1 章第 1 節 3.2.2 提及請求項將可能違反據以實現，因請求項除了實施例能據以實現，其他部分不能據以實現<sup>36</sup>，第一種為以申請當時之通常技術考量時，請求項為上位概念，而說明書中記載為其中一部分之下位概念的據以實現之型態<sup>37</sup>，第二種為說明書中僅揭露特定的實施型態，而以申請當時之通常知識考量，請求項與說明書所揭露部分具有相異點<sup>38</sup>；第 2 部第 2 章第 2 節 2.2 提及請求項可為一般化的廣度取決各技術的技術領域，當屬於較易為了解的技術領域時，應可以有較寬闊的一般化可能，審查員應先確定發明之技術領域與通常知識，然後在逐一判斷說明書中提供的細節是否可以擴展到所請求的範圍<sup>39</sup>。

由上述規定可知，審查員應考量申請當時之通常知識，判定是否為申請專利範圍過廣；若判定為範圍過廣，此時為違反 36 (4) (i) 據以實現之要件。

<sup>34</sup> 特許法 第三十六條 第四項：前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

<sup>35</sup> 特許法 第三十六條 第六項：第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

<sup>36</sup> 参考网站：[https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu\\_kijun/02\\_0101.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0101.pdf)（特許・實用新案審查基準，第 II 部 明細書及び特許請求の範囲，第 1 章 発明の詳細な説明の記載要件，第 1 節 実施可能要件，3.2.2，最後瀏覽日期：2017/10/26）。

<sup>37</sup> 同前註，3.2.2 (1) (ii)。

<sup>38</sup> 同前註，3.2.2 (2) (ii)。

<sup>39</sup> 参考网站：[https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu\\_kijun/02\\_0202.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0202.pdf)（特許・實用新案審查基準，第 II 部 明細書及び特許請求の範囲，第 2 章 特許請求の範囲の記載要件，第 2 節 サポート要件，2.2(3) a，最後瀏覽日期：2017/10/26）。

## 二、案例介紹

本案例為日本專利審查基準附件 A 專利新型審查基準案例集（「特許・実用新案審査基準」事例集），第 1 部分發明的詳細說明與專利範圍的記載要件（発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件）第 7 例之案件<sup>40</sup>，案例名稱為「烯烴聚合催化劑」（オレフィン重合用触媒）。

案例請求項 1 請求「一種烯烴聚合催化劑，由（A）一般式  $Q(C_5H_4)_2MX_2$  之茂金屬（式中、 $C_5H_4$  是環戊二烯基、 $Q$  用以交聯兩個  $C_5H_4$  基團，並從  $-S-$ 、 $-NR'-$ 、 $-PR'-$  中選出、 $M$  是從由鈦、鋳、鉛、釩、鈮、鉭中的過度金屬選出、 $X$  是鹵素、 $-OR''$ 、 $-NR''_2$  中選出， $R'$  和  $R''$  的是脂族、芳族烴基的脂環或 6 至 12 個碳原子）與（B）一鋁氧烷所組成。」<sup>41</sup> 而說明書中對於烯烴聚合催化劑其利用茂金屬與鋁氧烷組成均有提及，在實施例中茂金屬中之過度金屬，為利用「鋳」進行實驗，並記載於說明書之中。

在日本專利局審查意見通知書中提及，說明書在具體實施例中以「鋳」作為茂金屬之中心金屬，並當作催化劑使用；於催化技領域具有通常知識者，對於具有類似活性的同族金屬如「鈦」、「鉛」，可將中心金屬「鋳」進行替換，為可以理解的；但不一定會利用不同族且活性不同的金屬如「釩」、「鈮」或「鉭」作為中心金屬，進行實驗；且說明書並未詳細且明確說明請求項第 1 項所請求的過度金屬「釩」、「鈮」、「鉭」為如何據以實現本案之發明；故依說明書記載與申請時的通常知識進行考量，說明書中所記載之內容不能一般化到請求項第 1 項之範圍，因此請求項第 1 項之範圍超過說明書所揭露之範圍，故同時違反了日本專利法 36（4）（i）據以實現要件與 36（6）（i）之支持要件<sup>42</sup>。

<sup>40</sup> 參考網站：[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/handbook\\_shinsa\\_h27/app\\_a.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_a.pdf)（最後瀏覽日期：2017/10/26）。

<sup>41</sup> 【請求項 1】（A）一般式  $Q(C_5H_4)_2MX_2$ （式中、 $C_5H_4$  はシクロペンタジエニル基であって、 $Q$  は 2 つの  $C_5H_4$  基を架橋する基であって、 $-S-$ 、 $-NR'-$ 、 $-PR'-$  からなる群より選ばれ、 $M$  はチタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタルからなる群より選ばれる遷移金属であり、 $X$  はハロゲン、 $-OR''$ 、 $-NR''_2$  からなる群より選ばれ、 $R'$  及び  $R''$  は脂肪族、脂環族あるいは炭素数 6～12 の芳香族炭化水素基である。）で表されるメタロセン成分及び（B）アルモキサン成分とからなるオレフィン重合用触媒。

<sup>42</sup> 同註 40，〔事例 7〕〔拒絶理由の概要〕。

### 三、分析

本案例申請人主張較說明書所記載技術內容之範圍更廣之請求項範圍，而審查人員對該過廣範圍提出質疑，認為其非說明書及通常知識可一般化延伸；此時，應由主張對其有利（較說明書範圍之廣度大）之申請人方提出證據以支持其範圍主張並非無據，而是藉由實驗數據或相關技術資料（證明為通常知識）來支持其較說明書更廣之範圍，其與說明書所載範圍之差距可藉由實驗數據或相關技術資料（證明為通常知識）予以補足；此時，專利審查人員則可同意該超過範圍之差距僅為一般化使然，而不會有無法為說明書所支持，說明書未充分揭露之問題產生。總之，申請人欲主張比說明書較廣範圍之權利主張時，容易發生將非屬於自己發明之部分亦當作自有發明，為釐清其較廣部分實屬自有發明，則應補充實驗數據以資證明，或提供相關技術資料以證明其為通常知識，而無須將其詳載於說明書內，以克服審查人員所提違反專利記載要件之相關事由<sup>43</sup>。

由本案例之審查人員審查意見可知，當請求項1較說明書具有較廣之範圍時（茂金屬之中心金屬為「釩」、「鈮」或「鉭」），係以違反日本特許法36(6)(i)（請求項無法為說明書所支持）、36(4)(i)（違反據以實現之要求）等規定，而函請申請人申復及修正。除前揭違反之相關規定外，請求項1並未違反36(6)(ii)（請求項明確性）之規定。

### 伍、結論

#### 一、請求項所請範圍過廣，將導致據以實現與支持要件之違反

由於請求項所主張權利範圍較說明書所記載之技術內容還廣時，除包括其可據以實現之部分外，另亦將須過度實驗而導致無法據以實現之部分，亦納入請求項所主張範圍內，故針對說明書相較於請求項所請而未揭露之部分，而導致違反據以實現之結果。相對地，請求項所請範圍較說明書還廣之部分，因說明書並未充分揭露，致無法支持請求項所請全部範圍。上述說明，可見於本文對美國巡迴

<sup>43</sup> 同前註，[事例7][出願人の対応]。

上訴法院 344 F.3d 1234 判決、歐洲專利局上訴委員會 T0553/1 之決議與日本記載要件案例集之案例 7 之分析論述；兩者間之關係，則明文規範於歐洲審查指南 Part F- Chapter IV 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure 章節。須進一步說明的是，美國專利法雖未見有請求項須為說明書所支持之相關規定，然由 MPEP 第 2163.01 節之規定可知：美國專利法 112 (a) 中書面撰寫要求要件已將支持要件包含其內，依該規定，若請求項未獲說明書所支持，應以違反美國專利法 112 (a) 中之書面撰寫要求予以核駁。

## 二、請求項所請範圍過廣，與明確性應予以區別

請求項記載是否明確應考量是否清楚界定其範圍邊界，而請求項所請範圍比說明書廣則係將兩者所界定之範圍作比較，了解其差距；所以請求項所請範圍過廣，與請求項記載是否明確，應屬兩件不同事由。兩者間之差異於 MPEP 第 2100 章第 2173.04 節已有明文規定，較廣之請求項範圍僅是因為強調其標的範圍之廣度，其範圍邊界已清楚定義，並不會導致請求項記載不明確<sup>44</sup>。由本文所引述美國巡迴上訴法院 344 F.3d 1234 判決與日本記載要件案例集之案例 7 之決定結果即可知，當請求項所請範圍過廣時，其違反了據以實現與支持要件，然並未違反請求項記載明確之要件，可資證明當請求項所請範圍過廣時，並未導致請求項記載不明確。

## 三、當請求項所請範圍過廣時，申請人應提供證據以證明為其發明

另外對於說明書的實施例是否可以於申請專利範圍中進行「一般化」的請求，此時除參酌說明書之揭露之外，應考量在申請時所屬技術領域具有通常知識者之通常知識，確認是否可使「一般化」請求據以實現；當審查人員認定非為通常知識時，此時應由申請人提供相關資料，對於可進行「一般化」之證明（如日本案例中，申請人於申復時提供相關實驗文獻或相關技術資料，以證明鈇、鈇、鈇等金屬亦可進行催化；另見於歐洲判例法 T0541/97 所提，歐洲專利局認定申請專利範圍中所提及之參數，非屬申請時通常知識者能了解如何量測之項目；此時應由

<sup>44</sup> 參考網站：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2100.pdf> (MPEP Chapter 2100, 20173.04) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。



申請人提供相關資料，說明為參數量測方式已經為通常知識<sup>45</sup>）。由以上說明可知，申請人欲主張比說明書所載發明較廣之申請專利範圍時，應舉證說明其為何可主張較說明書為廣之範圍？當請求項所主張發明較說明書所請發明為廣時，容易將非屬申請人自有發明之他人（或未來）發明亦含括其內，進而享有非屬自有發明之他人（或未來）發明；基於此，當審查人員對請求項過廣提出質疑時，申請人有義務舉證該過廣之權利差距亦屬自有發明，提供實驗數據以資佐證；或提供相關技術資料以證明其僅為一般通常知識；以說明請求項過廣之部分僅為自有發明一般化使然，並無他人（或未來）發明含括其內。

---

<sup>45</sup> 參考網站：<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t970541eu1.html> (T 0541/97, Reasons for the Decision, 2.2~2.3) (最後瀏覽日期：2017/10/26)。

## 論專利可據以實現要件— 以請求項缺少必要技術特徵為探討核心

邱元玠\*、古文豪\*\*、陳麒文\*\*\*

### 摘要

本文主要探討，當請求項缺少必要技術特徵時，為何會涉及說明書未明確且充分揭露，而導致請求項所請發明無法據以實現。說明書與申請專利範圍間其實並非楚河漢界、毫無瓜葛，實則密切相關；試想：當說明書記載未明確且充分揭露時，如何能支持請求項所請發明。而請求項缺漏必要技術特徵，致技術手段揭露不完整，該請求項發明又如何能據以實現呢？本文藉由請求項缺少必要技術特徵之論述，使讀者能釐清說明書與申請專利範圍間之關係。其探討方式主要就美國、歐洲與日本涉及缺少必要技術特徵（或技術手段）相關規定、並列舉典型案例作分析探討，瞭解請求項缺少必要技術特徵時，為何導致支持、據以實現及請求項明確性三個記載要件之違反。且由該些國家之相關規定及案例分析，更可瞭解必要技術特徵如何認定？進一步建議如遇請求項缺少必要技術特徵時，應如何審理？希望藉由本文之分析探討，期能對專利從業人員有所助益。

關鍵字：必要技術特徵、可據以實現、明確、支持

\* 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科專利助理審查官。

\*\* 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科專利審查官。

\*\*\* 現為經濟部智慧財產局專利二組第四科專利高級審查官兼科長。  
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。

## 壹、前言

我國專利法第 1 條開宗明義揭示專利制度系為了鼓勵、保護利用發明新型及設計之創作，以促進產業發展，為達成前述立法目的，公眾應能經由說明書之揭露得知該發明的內容，進而利用該發明開創新的發明，而促進產業之發展，因此需要說明書明確且充分揭露發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實現。

為了達到此一目的，我國專利法<sup>1</sup>第 26 條第 1 項規定「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」，我國專利審查基準<sup>2</sup>揭示，所謂據以實現，指使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效，其中的關鍵便是請求項必須記載解決問題所不可或缺的技术特徵，即必要技術特徵<sup>3</sup>。

因此，說明書必須能夠據以實現請求項內容，當請求項缺乏必要技術特徵時，因說明書揭示解決問題需使用該特定之必要技術特徵，故當說明書未揭示如何在不使用該必要技術特徵的情況下來解決問題、產生預期的功效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，將無法據以實現請求項所記載之發明內容，這將會導致違反我國專利法第 26 條第 1 項之規定，所以，我國於審查基準 2.4.1.2 進一步揭示：「……審查時若認為獨立項未敘明必要技術特徵，亦可能導致請求項無法為說明書所支持，或導致申請專利之發明違反可據以實現要件。」

然而，目前實務上，當請求項缺乏必要技術特徵，或必要技術特徵未明確界定時，多以請求項違反我國專利法第 26 條第 2 項所規定之不明確或不被說明書所支持，而少有認定為違反據以實現要件，對於此案情該如何處理，美日歐三方局的做法值得我國借鏡。本文將介紹美日歐三方局關於請求項缺乏技術特徵之相

<sup>1</sup> 我國專利法：<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/75120143882.pdf>，2017 年版（最後瀏覽日：2017/10/26）。

<sup>2</sup> 我國專利審查基準第二篇：<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/76281002788.pdf>，第一章，1.3.1，頁 2-1-6，2017 年 7 月 1 日版（最後瀏覽日：2017/10/26）。

<sup>3</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章 2.3.1.1，頁 2-1-13，2017 年 7 月 1 日版。

關規定、案例與操作方式，以據以實現角度進行討論，做為我國審查相關案情時之參考。

## 貳、USPTO 對於請求項缺少必要技術特徵之規定與案例

### 一、相關規定

美國專利法 112 (a)<sup>4</sup> 規定，發明專利說明書 (specification) 應包括發明書面敘述，以及記載製造與使用的方法、過程，該敘述內容應使用完整、清晰、簡要、精確的用語，而使得熟悉該技術領域或相關技術領域者能夠據以製造並使用該發明……。美國專利法 112 (b)<sup>5</sup> 則規定發明專利說明書應將該發明以請求項特別指出並明確地來總結發明人所欲申請之內容。

美國專利審查手冊 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) 第 2163.05 章節載明，申請人於申請時所提出之發明文件中描述為必要 (essential) 或關鍵 (critical) 特徵者，申請人若未記載於請求項內，則不符合書面記載要求<sup>6</sup>、而不符該書面撰寫要求則一般包含請求項無法為發明專利說明書所支持之問題<sup>7</sup>；亦不符合據以實現要件<sup>8</sup>。關於據以實現要件之違反，MPEP 第 2164.08 (c) 章節更進

<sup>4</sup> 35 U.S.C 112(a) The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

<sup>5</sup> 35 U.S.C 112(b) The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

<sup>6</sup> MPEP 2163.05 "...A claim that omits an element which applicant describes as an essential or critical feature of the invention originally disclosed does not comply with the written description requirement..." P.2100-253.

<sup>7</sup> MPEP 2163.01 "...A written description requirement issue generally involves the question of whether the subject matter of a claim is supported by [conforms to] the disclosure of an application as filed..." P.2100-249.

<sup>8</sup> MPEP 2163.05 "A claim which omits matter disclosed to be essential to the invention as described in the specification or in other statements of record may also be subject to rejection under 35U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, para. 1, as not enabling..." P.2100-253.

一步說明，只有在發明專利說明書載明對於所請發明所欲達到的功能極為關鍵，而請求項卻缺漏該關鍵技術特徵之限制時，才會導致不符據以實現要件之違反<sup>9</sup>。

此外，MPEP 第 2172.01 章節亦規定，請求項若漏載所請發明之必要技術特徵（essential elements of the invention），其中該必要技術特徵係申請人於發明專利說明書中所定義；則表示未明確清楚地指出發明之請求（claim）<sup>10</sup>，而不符美國專利法 35 U.S.C. 112（b）段之規定<sup>11</sup>。

又 MPEP 第 700 章 706.03（c）7.33.01 規定<sup>12</sup>，若該請求項揭露內容缺乏發明的關鍵或必要的內容而無法使所屬技術領域具通常知識者能夠實施該發明時，應依 35 U.S.C. 112（a）或 pre-AIA 35 U.S.C. 112 第 1 段核駁請求項，並特別提到審查人員遇到此類案情時的操作建議：

- 1、該核駁必須先敘述係根據 7.30.01<sup>13</sup> 或 7.103<sup>14</sup>。
- 2、敘述請求項中所缺漏的主體內容。
- 3、給予合理的理由為何該缺漏的主體內容係為關鍵或必要。
- 4、審查人員應引用申請人所宣稱、爭執、數據、圖式或其他證據來說明該特定技術特徵被申請人所認為之必要特徵，而被核駁的請求項並未反應出該特徵。

<sup>9</sup> MPEP 2164.08(c) "...an enablement rejection based on the grounds that a disclosed critical limitation is missing from a claim should be made only when the language of the specification makes it clear that the limitation is critical for the invention to function as intended..." P.2100-279.

<sup>10</sup> MPEP 2172.01 "...a claim which fails to interrelate essential elements of the invention as defined by applicant(s) in the specification may be rejected under 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph, for failure to point out and distinctly claim the invention..." P.2100-285.

<sup>11</sup> *Id.* "...Such essential matter may include missing elements, steps or necessary structural cooperative relationships of elements described by the applicant(s) as necessary to practice the invention. In addition, a claim which fails to interrelate essential elements of the invention as defined by applicant(s) in the specification may be rejected under 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph..."

<sup>12</sup> MPEP, Chapter 700, 7.33.01, <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/fp7.33.01.html> (last visited Oct. 25, 2017).

<sup>13</sup> *Id.* 7.30.01, <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/fp7.30.01.html> (last visited Oct. 25, 2017).

<sup>14</sup> *Id.* 7.103, <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/fp7.103.html> (last visited Oct. 25, 2017).

由該些規定可知，請求項必須揭露發明之必要技術特徵，當審查人員認為專利申請範圍內缺乏必要技術特徵時，可依據美國專利法 112 (a) 書面撰寫要求，無法據以實現與 112 (b) 未明確定義請求項，而予以核駁。

## 二、案例介紹

本案例為 527 F.2d 1229 (C.C.P.A. 1976)<sup>15</sup>，專利案為美國專利申請案第 46825 號，上訴人對於美國專利商標局依據美國專利法 112 (1)，認為說明內容所教示之關鍵技術特徵未記載在請求項，而予以核駁，因而進行上訴。

該申請案請求項 1 為「塗覆鋼帶的連續製造方法，包括：(a) 準備包含重量百分比 0.30% 之熔融之鍍鋅池 (b) 引導加熱之鋼帶進入該熔融鍍鋅池，該鋼帶溫度比鋅池高而可將該鋅池加熱 (c) 維持熔融鍍鋅池溫度約 890° F 至 950° F (d) 移動加熱之鋼帶通過該池至該池的出口 (e) 將鋼條於約 890° F 至 950° F 之熔融鋅中移動，藉此形成之鐵鋅合金並鍍於該移動之鋼條上 (f) 取出該鋼條…… (g) 使用高壓氣體處理……。」審查人員認為請求項缺乏使用冷卻金屬於該池出口處區域之必要技術特徵<sup>16</sup>，雖然上訴人認為使用冷卻池為選擇性步驟而非必要技術特徵，但上訴人的發明說明並不支持此一論點，相反的，審查人員及上訴委員會反而依據該說明書，認為該冷卻步驟及位置為必要技術特徵，因此，海關與專利上訴法院 (C.C.P.A.) 同意審查人員與上訴委員會之意見，判決本案之請求項未載明使用必要之冷卻區域，特別是位置，因此該些請求項無法據以實現，故維持原本核駁審定<sup>17</sup>。同時，BALDWIN 法官認為，本上訴案之請求項除違反美國專利法 112 (1) 無法據以實現外，同時違反美國專利法 112 (2) 未明確定義請求項，

<sup>15</sup> 527 F.2d 1229 (C.C.P.A. 1976): <https://casetext.com/case/application-of-mayhew-2> (last visited Oct. 25, 2017).

<sup>16</sup> The examiner contends that what applicant refers to as his "invention covered by the appealed claims" \* \* is not supported by the specification disclosure without the step of cooling a zone of the metal at the exit side of the bath.

<sup>17</sup> "Although appellant now strenuously argues that the cooling bath is optional, his specification not only fails to support this contention, but leads us, as it did the examiner and board, to believe that both it and its location are essential. We therefore conclude that claims which fail to recite the use of a cooling zone, specially located, are not supported by an enabling disclosure. Rejections (1) and (2), supra, will therefore be sustained."

這樣核駁理由才完整<sup>18</sup>。雖然法官於本案例判決內容中曾建議，審查人員應於審查意見中應將違反美國專利法 112 條規定之哪一段落（要件）予以區別並載明清楚，然就判決內容所引述審查人員意見內容可看出，審查人員認為系爭專利之請求項若缺少冷卻池之步驟，將無法為發明專利說明書所支持<sup>19</sup>。

### 三、分析

由上述案例可知，法院判決及 BALDWIN 法官意見認為，系爭專利請求項因缺漏發明必要之冷卻區域、位置技術特徵，致違反美國專利法 112（1）無法據以實現、112（2）未明確定義請求項。且由本判決內容可知，審查人員於審查意見中載有因請求項缺少前揭必要技術特徵，致無法為發明專利說明書所支持之說法。又支持要件乃含括於美國專利法 112（1）書面撰寫要求之規定內<sup>20</sup>。綜上所述，系爭專利請求項因漏載冷卻區域、位置之必要技術特徵，違反美國專利法 112（1）、（2）段之規定；其中涉及書面記載要求（支持）、可據以實現與請求項明確性要件之違反。前揭因缺漏必要技術特徵，而構成前揭記載要件違反之相關規定，則分別詳列於 MPEP 第 2163.05（書面記載要求）、2164.08（c）（可據以實現）及 2172.01（請求項明確性）章節。

至於必要技術特徵如何認定？本判決上訴人（即專利申請人）爭執漏載於請求項之冷卻區域、位置技術特徵並非必要；然法院與審查人員，則由發明專利說明書來進行請求項必要技術特徵之審查，如前述 MPEP 第 700 章 706.03（c）7.33.01 所揭示之步驟，由說明書之內容來進行判斷請求項是否完整揭露必要技術特徵。

<sup>18</sup> "I view the rejections to be both under the first and second paragraphs. In the past, when we have been uncertain of the actual statutory grounds of rejection in this area, we have, for the sake of completeness, treated the claims on appeal as if they were rejected under both the first and second paragraphs of § 112..."

<sup>19</sup> "...The examiner contends that what applicant re-fers to as his 'invention covered by the appealed claims' \* \* \* is not supported by the specification disclosure without the step of cooling a zone of the metal at the exit side of the bath..."

<sup>20</sup> MPEP 2163.01 "...A written description requirement issue generally involves the question of whether the subject matter of a claim is supported by [conforms to] the disclosure of an application as filed..." P.2100-249.

# 參、EPO 對於請求項缺少必要技術特徵之規定與案例

## 一、相關規定

歐洲專利公約第 83 條<sup>21</sup> 規定，發明應以充分明確及完整的方式記載，使得發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實現所請之發明；第 84 條<sup>22</sup> 規定，請求項應定義所欲保護的範圍，且請求項應明確、簡潔，並得到說明書之支持。

歐洲專利審查指南（Guidelines for Examination in the European Patent Office）Part F—第 4 章 4.5.1 必要技術特徵該章節揭示，歐洲專利公約第 84 條要求請求項必須由發明說明中之技術特徵所支持，該些技術特徵係明確地於發明說明中揭露且必要用來實施該發明，獨立項缺乏必要技術特徵時會導致不符合明確跟支持之要求<sup>23</sup>。4.5.2 揭示必要技術特徵之定義，該章節揭示請求項之必要技術特徵為申請案為達成技術功效以解決技術問題所必需的技术特徵（通常發明說明中會指出該問題），於是，該些獨立項應該明確地包含發明說明所揭示實施該發明所必要的所有技術特徵<sup>24</sup>。

在決定必要技術特徵是否具體時，歐洲專利公約第 83 條規定必須考慮進去：當申請案整體描述發明之必要特徵，使得該領域通常知識者可以實現該發明時，則符合充分要件<sup>25</sup>，舉例來說，當一個技術特徵在發明說明特別提出並說明為是一發明之必要技術特徵，為了符合歐洲專利公約第 84 條，這技術特徵必須也要是獨立項的一部分，同樣的，如果該必要技術特徵並未記載於請求項中，而且沒有給予如何在不使用該技術特徵的情況下能成功的完成請求項的所需資訊，則會違反歐洲專利公約第 83 條之規定<sup>26</sup>。

<sup>21</sup> EPC Art. 83 Disclosure of the invention: The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

<sup>22</sup> EPC Art. 84 Claims: The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

<sup>23</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F - Chapter IV 4.5.1, [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f\\_iv\\_4\\_5\\_1.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_5_1.htm) (last visited Oct. 25, 2017).

<sup>24</sup> *Id.* Part F - Chapter IV 4.5.2, [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f\\_iv\\_4\\_5\\_2.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_5_2.htm) (last visited Oct. 25, 2017).

<sup>25</sup> *Id.* Part F - Chapter IV 4.5.3, [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f\\_iv\\_4\\_5\\_3.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_5_3.htm) (last visited Oct. 25, 2017).

<sup>26</sup> *Id.* Part F - Chapter IV 6.4, [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f\\_iv\\_6\\_4.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_6_4.htm), 2<sup>nd</sup> paragraph (last visited Oct. 25, 2017).



判例法 2016 第 II 部分 A，第 3 章第 2 節必要技術特徵之揭露中指出，依據現行的判例法，歐洲專利公約第 84 條規定請求項不只必須從技術上能被理解，也必須定義清楚發明之內容，也就是揭露所有的必要技術特徵，所有被認為是解決技術問題的必要手段的技術特徵，即為必要技術特徵<sup>27</sup>，依據說明書，這一特徵不能夠忽略，而且有效的解決方法的必要內容，這樣的技術特徵即被認為是發明之必要技術特徵，當獨立項缺乏此一技術特徵時，會導致不清楚也不被發明說明所支持<sup>28</sup>。

由上述規定可知，審查人員應審查獨立項是否包含所有定義發明的必要技術特徵，當缺乏必要技術特徵時，會違反歐洲專利公約第 84 條明確跟支持之要求，同時亦違反歐洲專利公約第 83 條據以實現該發明之要求。

## 二、案例介紹

本案例 T0409/91<sup>29</sup> 為歐洲專利申請案第 87308436.2 號，於 1991 年 1 月 7 日由 EPO 審定不與專利，其主要核駁理由為請求項未定義所欲保護之技術內容，例如，依據申請文件描述所有燃料油技術特徵之必要元素，而違反歐洲專利公約第 84 條之規定，對此，申請人提出上訴。

本案請求項 1 之燃料油製法為「於 120°C ~500°C 溫度範圍蒸餾燃料油，該燃料油在析蠟溫度以下 10°C 時，具有至少 0.3% 重量百分比之蠟，蠟之晶體在該溫度以下時，其平均粒子尺寸小於 4000nm」，請求項 2~5 進一步限縮粒子大小至 1000nm。上訴人認為請求項之內容對熟知該項技術者而言是為明確，故不違反歐洲專利公約第 84 條，因為既然蒸餾溫度範圍以及蠟晶體大小即為解決堵塞問題所需之技術手段，均已經定義在請求項中，故上訴人認為所請符合歐洲專利公約第 84 條之規定。而關於歐洲專利公約第 83 條，上訴人認為解決技術問題的手段是使用合適的粒子大小上限，同時，上訴人承認發明說明除了藉由加入特定添加劑來獲得所欲達成之晶體尺寸之外，未揭示其他達成方法，而熟知該項技術者也

<sup>27</sup> Case law of the boards of appeal 2016, Part II A, 3.2: [http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clar\\_ii\\_a\\_3\\_2.htm](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clar_ii_a_3_2.htm), 1<sup>st</sup> paragraph (last visited Oct. 25, 2017).

<sup>28</sup> *Id.* 4<sup>th</sup> paragraph, (last visited Oct. 25, 2017).

<sup>29</sup> T 0409/91, <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t910409ex1.pdf> (last visited Oct. 25, 2017).

沒有製造該種類燃料油之通常知識，然而，上訴人認為一個方法來達成所請之發明即符合歐洲專利公約第 83 條之要求，故應為充分揭露。上訴人亦認為，依據他所提之相同理由，請求項亦被發明說明所支持，符合 84 條之規定，他認為發明說明所提供之一個達成方法已經足夠，已隱含所有準備方法，即包括那些未揭露或可由通常知識達成之方法。

委員會認為，雖然申請人宣稱請求項內容之必要技術特徵為晶體之尺寸，然而，該尺寸是越小越好以避免過濾器堵塞，係屬於習知技術，故本申請案對所屬技術領域之貢獻並非為該粒子為極小尺寸，而是如何達成縮小粒子尺寸之目的<sup>30</sup>。委員會於是依據申請人之發明說明所揭示內容判斷，本發明係藉由添加特定添加劑（第 50~53 行），使蠟晶體可在低溫下形成夠小的尺寸，而能夠穿過柴油引擎通常使用的紙主要過濾器，其中，該粒子平均尺寸小於 4000nm。故委員會決議，發明說明關於燃料油成分的特定添加劑這部分，是必要技術特徵，故必須包含在請求項內。但這部分在請求項中缺漏，因為他們未使用所有必要技術特徵來定義請求項，所以不符合歐洲專利公約第 84 條第 1 項之規定。

更進一步，歐洲專利公約第 84 條亦要求請求項必須被發明說明所支持。所以，一個在發明說明中被點出並強調之必要技術特徵，必須記載在獨立項中，用該請求項定義該發明。特別是所有成功的實施例均記載燃料油包含添加劑，而所有發明說明第 3、4 頁中所載不包含「偏好的添加劑」的例子，均標示為「比較例」，而且在冷卻後，該些蠟晶體並不符合請求項 1 所記載之要求，故發明說明並不支持如請求項所載不包含添加劑之燃料油，於是，該請求項並不被說明書所支持，故違反歐洲專利公約第 84 條之規定。

法院同時考量該請求項是否能藉由功能性技術特徵來解釋成包含特定添加劑，然只有該技術特徵（例如添加劑）在熟知該項技術者，閱讀該發明說明後或基於其通常知識，可藉由一定數量替代方案完成所述功能時，才會被允許使用功能特徵，然而，發明說明僅揭示一種獲得該所欲達成之粒子大小之方法，即使用特定添加劑，同時，沒有任何教示使熟知該項技術者能夠找到其他合適之添加劑

<sup>30</sup> "...Therefore, the contribution which the present patent application made to the art was not this principle of smallness, but rather a particular manner of achieving this desired result."

或混合添加劑，另外，上訴人於面詢時曾進一步指出，他並不知道有哪種習知技術能使熟知該項技術者製造出的燃料油具有如請求項中所載之微小粒子，於是，這將使相同的燃料油組成，在依據一未知因素的情況下，而有獲得不同的晶體尺寸，這導致該燃料油並非被清楚定義。

最後，該請求項也違反歐洲專利公約第 83 條之規定，雖然歐洲專利公約第 83 條與第 84 條係關於申請案中的不同部分，歐洲專利公約第 83 條係關於發明之揭露，而歐洲專利公約第 84 條係關於請求項中發明之定義，但最基本的目的都是被發明說明所支持，所關注的方面以及對於充分揭露之要求是一樣的，也就是確保專利合理的保護對所屬技術領域的貢獻。在本案，為何請求項所定義之發明不符合歐洲專利公約第 83 條要求的原因，與違反歐洲專利公約第 84 條的原因相同，就是請求項發明所延伸的內容，連上訴人都毫無爭議的認為，所屬技術領域具通常知識者無法在沒有使用特定結構添加劑的情況下成功的製造所請之發明，於是委員會認為發明說明未依據 83 條規定來揭露請求項所定義之發明<sup>31</sup>。

### 三、案例分析

由本案可知，申請人雖抗辯系爭專利之必要技術特徵應為晶體之尺寸，然歐洲專利局上訴委員會依發明說明所揭示內容，認為該發明相較於先前技術之貢獻在於如何獲得晶體小尺寸之方法，故而認定請求項漏載該方法而缺漏必要技術特徵之記載；故必要技術特徵之認定方式，應由說明書中所載如何解決先前技術問題之必要技術手段（相較於先前技術之貢獻）包含哪些技術特徵來予以認定。

依據歐洲專利局上訴委員的意見，本案之請求項之必要技術特徵為特定之添加劑，由於請求項缺乏被認定為必要技術特徵之特定添加劑，而未完整定義所請之發明，故違反歐洲專利公約第 84 條第一段關於請求項中發明定義之規定；又，所有成功的實施例均記載燃料油包含添加劑，而發明說明所載不包含「偏好的添加劑」的例子均為「比較例」，故發明說明並不支持不包含添加劑之燃料油之請

<sup>31</sup> "...the invention extends to technical subject-matter not made available to the person skilled in the art by the application as filed, since it was not contested by the appellant that no information was given to perform the claimed invention successfully without using the structurally defined class of additives. Therefore, the Board does not find that the description discloses the invention defined in the present claims in the manner prescribed by Article 83 EPC."

求項，違反歐洲專利公約第 84 條支持之規定；同時，因為缺乏該必要技術特徵，加上所屬技術領域具通常知識者無法在沒有使用特定結構添加劑的情況下成功的製造所請之發明，所以亦違反歐洲專利公約第 83 條之規定；另外，若欲以功能界定方式解釋請求項，由於無法以一定數量替代方案完成所述功能，故該燃料油之定義仍不清楚。雖然本案例決議書內容未明示該定義不清楚之結果違反何種規定？然依歐洲專利審查指南 Part F- 第 4 章 4.5.1 必要技術特徵之規定，應係導致歐洲專利公約第 84 條明確性規定之違反。

綜上所述，系爭專利之請求項因漏載特定添加劑之必要技術特徵，而違反歐洲專利公約第 83、84 條之規定，其中涉及據以實現要件、支持要件以及請求項明確性要件之違反。

## 肆、JPO 對於請求項漏載解決方案所需技術特徵之規定與案例

### 一、相關規定

日本專利法<sup>32</sup> 36 (4) (i) 規定，發明說明必須依經濟產業省令之規定、說明明確且充分使具有該發明所屬技術領域的通常知識者能夠實施；日本專利法 36 (6) (i) 規定所欲獲得專利的發明應於發明說明中詳細記載，日本專利法 36(6) (ii) 規定所欲獲得專利的發明應為明確。雖然日本專利法 36 (5) 有規定請求項應記載所請發明之必要技術特徵，但不能以該法條 36 (5) 規定作為核駁基礎<sup>33</sup>。故以下將對涉及請求項未載明技術手段或缺漏技術特徵時，除日本專利法 36 (5) 規定外，另可能導致哪些規定之違反，一一詳列如下：

<sup>32</sup> 日本特許法：<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=42&vm=04&re=01>，智慧財產局 2014 年版特許法翻譯：<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?filename=571318164971.docx>（最終瀏覽日期：2017/10/26）。

<sup>33</sup> Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, Part II, Chapter 2, Section 1, [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokyo\\_e/files\\_guidelines\\_e/02\\_0201\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokyo_e/files_guidelines_e/02_0201_e.pdf), 5<sup>th</sup> paragraph (last visited Oct. 25, 2017).

日本專利審查基準第2部第1章第1部分<sup>34</sup>中規定，發明說明應詳細記載，而使得發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據該發明說明及圖式內容，並參酌申請時通常知識後，便可實施所請之發明。因此，當依據說明書及圖式教示內容，參酌申請時通常知識仍無法理解如何實施該發明時，例如，需要大量或複雜的實驗才能達成該發明，則會導致超出發明所屬技術領域中具有通常知識者可合理預期的範圍，因而被認定為未充分揭露，而違反日本專利法36(4)(i)之規定。

該基準第2部第2章第1部分中亦指出，當請求項所載發明除說明書之實施例外，另有無法據以實現之部分發明；其中就包括：當請求項僅以所欲達成之結果定義其發明時，並未記載欲達成該結果之技術手段（技術特徵），即違反據以實現要件之規定<sup>35</sup>。另基準第2部第2章第2部份規定，當說明書中所載解決問題之解決方案所需要之技術特徵（elements）未記載於請求項內時<sup>36</sup>，該請求項無法為說明書所支持，違反日本專利法36(6)(i)之規定。

而該基準第2部第2章第3部份對於請求項明確性要求之認定，明文載明若界定所請發明之要件（matters）存在著技術缺陷<sup>37</sup>，其包括所界定發明之要件技術意義無法為該發明所屬技術領域中具有通常知識者理解<sup>38</sup>時，將導致請求項記載不明確，違反日本專利法36(6)(ii)之規定。

以上所引用日本審查基準之相關段落內容係涉及請求項若缺少技術手段或技術特徵時，除日本專利法36(5)規定外，另違反日本專利法36(6)(i)（為說明書所支持）、36(6)(ii)（請求項明確性）及36(4)(i)（可據以實現）規定之說明。

<sup>34</sup> *Id.* Chapter 1, Section 1, [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/files\\_guidelines\\_e/02\\_0101\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_guidelines_e/02_0101_e.pdf) (last visited Oct. 25, 2017), 2. Basic Ideas of Determination of Enablement Requirement.

<sup>35</sup> *Id.* Chapter 1, Section 1, 3.2.2, (3) "When a claim is expressed by the Markush grouping or defined by a result to be achieved, see 5.1 or 5.2, respectively."

<sup>36</sup> *Id.* Chapter 2, Section 2, [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/files\\_guidelines\\_e/02\\_0202\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_guidelines_e/02_0202_e.pdf) (last visited Oct. 25, 2017), 2.2, (4) "No recitation of elements necessary for the solution of the problem to be solved specified in the description".

<sup>37</sup> *Id.* Chapter 2, Section 3, [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/files\\_guidelines\\_e/02\\_0203\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_guidelines_e/02_0203_e.pdf), 2.2 (last visited Oct. 25, 2017) (2) "The case where a technical defect is included in matters specifying the invention, and as a result, a claimed invention is unclear."

<sup>38</sup> *Id.* Chapter 2, Section 3, 2.2 (2) b "The case where the technical meaning of a matter specifying the invention is incomprehensible to a person skilled in the art,..."

## 二、案例介紹

### (一) 記載要件案例集第 30 案例

日本案例 1 為日本專利審查基準附件 A 日本審查基準案例集第 1 部分，發明的詳細說明與專利範圍的記載要件之第 30 案例<sup>39</sup>，案例名稱為「用於手機之桌上固持裝置」。該案例之發明目的主要是為了解決先前技術中手動校正手機內地磁感測器（指南針）的麻煩；所以在手機之桌上固持裝置內加裝一磁通量產生單元，用以降低地磁感測器（指南針）之磁化效果；而達到自動校正手機內地磁感測器（指南針）之目的，無須手動校正。

本案例請求項 1 載有「一種手機之桌上固持裝置，可用來放置具有地磁感測器（指南針）之手機；該桌上固持裝置內部設有磁通量產生單元，對手機產生磁通量」，以及請求項 2 載有「如請求項 1 所請手機之桌上固持裝置，該磁通量產生單元對手機所產生之磁通量，可降低手機之磁化強度」。

本案例之審查意見為：請求項 1 無法為說明書所支持。

核駁理由為，依據本案例說明書所載，所要解決之先前技術問題為避免手動校正手機內地磁感測器（指南針），而採取解決該問題之解決方案，係於手機之桌上固持裝置中加設一磁通量產生單元，產生衰減磁通量以降低手機內地磁感測器（指南針）之磁化效果。然本案例請求項 1，僅記載固持裝置內具有磁通量產生單元，可對手機產生磁通量之技術特徵，光憑上述技術特徵並無法解決手動校正之問題<sup>40</sup>。

申請人可克服核駁理由之方式為：將解決方案反應於請求項 1，亦即加入「該磁通量產生單元，係產生降低地磁感測器（指南針）磁化強度之

<sup>39</sup> Annex A Cases pertinent to Description Requirements , [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/files\\_handbook\\_sinsa\\_e/app\\_a1\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_handbook_sinsa_e/app_a1_e.pdf), Case 30 (last visited Oct. 25, 2017).

<sup>40</sup> "...Accordingly, it cannot be said that the solution for the problem to be solved by the invention is reflected in claim 1, and, thus, the invention according to claim 1 exceeds the scope stated in the detailed description of the invention."

磁通量」之限制條件（將請求項 2 併入請求項 1），即能克服核駁理由<sup>41</sup>。

## （二）記載要件案例集第 2 案例

日本案例 2 為日本專利審查基準附件 A 日本審查基準案例集第 1 部分，發明的詳細說明與專利範圍的記載要件之第 2 案例<sup>42</sup>，案例名稱為「混合動力車」。

該案例請求項 1 請求為「一種混合動力車，依據 X 測試方法，其行駛時之電力能源效率為 a-b%」；該說明書之內容關於一種在行駛時有高電力能源效率之混合動力車，其實施例揭示一混合動力車具一控制裝置來達成對帶式無段變速器之 Y 控制，當使用 X 測試方法時，該混合動力車於行駛時電力能源效率是 a-b%，而該所使用之帶式無段變速器是一般無段變速器的下位概念，發明進一步揭示可用於帶式無段變速器以外之控制裝置來達成該無段變速器之 Y 控制之細節，同時發明說明亦提供該 X 測試方法之細節。

日本專利局審查意見認為，發明實施例揭示之細節為一混合動力車具對帶式無段變速器進行 Y 控制之控制裝置，以達成高能源效率 a-b%，然而，請求項 1 所請之混合動力車僅揭示能源效率，藉由該能源效率來定義所請之混合動力車，並未提到控制裝置。關於帶式無段變速器方面，依據申請時的通常知識，可以理解該類似的高能源效率可藉由使用控制裝置來對帶式無段變速器以外的無段變速器進行 Y 控制而達成，使得發明內容所揭示之發明細節可以擴充或一般化至一混合動力車具任何一種無段變速器。但在混合動力車的能源效率方面，在行駛時之電池能源效率一般來說是 X%，遠比所請之 a% 低，而高達 b% 則更難以理解，故該技術並無法依據發明請求項 1 僅揭示之能源效率來擴充或一般化，故請求項 1 之發明超出發明所揭示之內容，不被說明書所支持。又，由說明書與申請時之通常知識，熟知該項技術者無法在沒有 Y 控制之控制裝置的

<sup>41</sup> "If, by amendment, the means for solving the problem stated in the detailed description of the invention is reflected in claim 1, the reason for refusal is resolved."

<sup>42</sup> Annex A Cases pertinent to Description Requirements, [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/files\\_handbook\\_sinsa\\_e/app\\_a1\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_handbook_sinsa_e/app_a1_e.pdf) (last visited Oct. 25, 2017), Case 2.

情況下，達到所請之能源效率，因此請求項無法據以實現。綜上，請求項違反日本專利法 36 (6) (i) 支持、36 (4) (i) 據以實現之規定<sup>43</sup>。

同時，日本專利局亦認為依據混合動力車領域之通常知識，行駛時之電力能源效率約 X%，遠比 a% 低，能源效率高達 a-b% 是難以理解，因此，依據通常知識，一僅定義能源效率之「混合動力車」，沒有揭示用來了解該發明之裝置、手段，即使把發明說明跟圖式一起考慮進去，仍無法充分揭露該技術內容，故請求項 1 無法明確定義該發明，請求項 1 不明確，違反日本專利法 36 (6) (ii) 明確之規定。

### 三、分析

由日本案例 1 之核駁理由可知，必要技術特徵之認定方式係由說明書所載技術問題之解決方案（技術手段）來做判斷，該案例請求項 1 雖然載明手機固持裝置內具有磁通量產生單元，但未進一步界定利用該磁通量產生單元所產生之磁通量，以降低地磁感測器（即指南針）磁化強度之限制條件，亦即利用該磁通量降低地磁感測器磁化強度為解決本案例手動校正地磁感測器問題之必要技術特徵，申請人將該必要技術特徵記載於附屬項 2 內不被允許，應將其併入獨立項 1 內，故獨立項違反日本專利法 36 (4) (i)，無法為說明書所支持之規定。

日本案例 1 請求項 1 缺少必要技術特徵，僅違反日本專利法 36 (4) (i)，無法為說明書所支持之規定。然於日本案例 2，申請人未將說明書中所載 Y 控制之控制裝置之技術手段，記載於獨立項 1，卻是違反同時日本專利法 36 (6) (i)（為說明書所支持）、36 (6) (ii)（請求項明確性）及 36 (4) (i)（可據以實現）之規定。分析兩案例間之差別在於，日本案例 1 係缺少必要技術特徵，而日本案例 2 卻僅記載發明所欲達成之結果（高能源效率），缺漏技術手段（Y 控制之控制裝置）。似乎請求項記載程度將影響核駁要件是哪些？寫得多，少一個技術特徵僅違反支持一個要件；寫得少（僅記載結果），缺少整個技術手段，則違反支持、據以實現及請求項明確性三個要件；理由是所請發明因僅記載結果，舍括了除說明書記載之實施例外，解釋上亦舍括無法據以實現之實施例。

<sup>43</sup> "Thus, the detailed explanation of the invention is not stated clearly or sufficiently as to enable a person skilled in the art to work the invention of Claim 1."



然請求項缺漏某必要技術特徵，不就是該請求項所請發明屬無法據以實現之實施例，理應違反日本專利法 36 (4) (i) 無法據以實現之規定。而缺漏該必要技術特徵，依日本審查基準第 2 部第 2 章第 3 部份規定，若界定所請發明之要件 (matters) 存在著技術缺陷<sup>44</sup>，將導致請求項記載不明確，理應亦有違反日本專利法 36 (6) (ii) 請求項明確性之規定。以上說明，請求項缺少某必要技術特徵，與僅記載結果，未載明技術手段者；待遇應該相同，皆違反支持、據以實現及請求項明確性三個要件才是。而由該兩案例之核駁理由卻是違反不同記載要件，有其值得探討之處。

## 肆、結論

### 一、缺少必要技術特徵或技術手段，違反支持、據以實現及請求項明確要件

由於缺少必要技術特徵（或技術手段）之請求項發明，導致該發明無法被該發明所屬技術領域中具有通常知識者作出來，當然違反據以實現要件。而說明書已載明技術手段必須涵蓋該必要技術特徵，請求項卻漏載，當然無法獲得說明書所支持。又請求項缺漏該必要技術特徵，其技術手段記載不完整，如何達到發明目的，又如何界定其範圍？當然亦有請求項記載不明確之問題。前揭因請求項缺漏必要技術特徵，同時違反三記載要件之規定，分別明定於美國 MPEP 第 2163.05（書面記載要求）、2164.08 (c)（可據以實現）及 2172.01（請求項明確性）章節；與歐洲專利審查指南 Part F 第 4 章 4.5.1、6.4 有詳細規範、並可由本文對美國案例 527 F.2d 1229 判決、歐洲案例 T0409/91 之分析論述以資證明。較特別的是，依本文所探討之日本案例 1、2 分析可知，日本將請求項缺漏技術特徵與僅記載結果，未載明技術手段（含括無法據以實現之實施例）者與以區別，前者僅違反支持要件，後者則三記載要件均違反。然而缺漏必要技術特徵之請求項發明，不就是屬含括無法據以實現之技術手段（實施例）嗎？兩者詳細論究，

<sup>44</sup> Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, Part II Chapter 2, Section 3 2.2 (2) "The case where a technical defect is included in matters specifying the invention, and as a result, a claimed invention is unclear."

對於違反哪些記載要件？應無差別才是。兩者間之差異可見本文對該日本案例 1、2 之分析。

## 二、必要技術特徵之認定

必要技術特徵如何認定？由本文所探討日本案例 1、2 之核駁理由所載，必要技術特徵之認定應由欲解決先前技術之問題，理解所採取之解決方案（技術手段）為何，即能獲知所需要技術特徵為何。前揭必要技術特徵之認定方式亦見於歐洲專利審查指南 Part F- 第 4 章 4.5.2 規定，必要技術特徵為欲解決技術問題所採取解決方案所必須之技術特徵。而美國於 MPEP 第 2164.08 (c)、2172.01 章節亦載有類似規定。故必要技術特徵之認定應係由申請人所提供之專利申請文件中獲知；由該發明所欲解決技術問題著手，理解該發明所採取解決該技術問題之解決方案（技術手段）為何？才能認定哪些是不可或缺之必要技術特徵。

## 三、缺少必要技術特徵之審理

由於必要技術特徵之認定是由申請人所提供之專利申請文件中獲知；由說明書中所記載解決方案（技術手段）予以認定哪些是不可或缺之必要技術特徵。因為必要技術特徵是由申請人所提供專利申請文件中作判斷，所以可能導致審查人員與申請人所認知的必要技術特徵並不相同，由本文所探討之美國 527 F.2d 1229 判決、歐洲判例法 T0409/91 案例中，專利申請人即抗辯請求項所缺漏之技術特徵對其所請之發明而言並非必要；此種爭執亦於我國審查實務上經常發生。為避免此種爭執，可參考 MPEP 第 700 章 706.03 (c) 7.33.01 提出審理缺少必要技術特徵之 4 個要件，該些要件為 1、該核駁必須先敘述係根據美國專利法 112 (a) 規定（發明專利說明書應充分、清楚、簡潔及精確記載，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能據以實現其發明）。2、敘述請求項中所缺漏的主體內容。3、給予合理的理由為何該缺漏的主體內容係為關鍵或必要。4、審查人員應引用申請人所宣稱、爭執、數據、圖式或其他證據來說明該特定技術特徵被申請人所認為之必要特徵，而被核駁的請求項並未反應出該特徵。

上述缺少必要技術特徵之 4 要件審理方式，即是依據申請人於發明專利說明書中判斷何者屬必要技術特徵？並以合理理由指出為何所缺漏之必要技術特徵為

必要，說明為何該發明解決技術問題之技術方案（技術手段）中需要該些技術特徵，才得以達到發明之目的。相信依據說明書而合理論述請求項為何缺少必要技術特徵之理由後，申請人與審查人員間之歧異應會變少。

## 你的教學 我的著作 —從美國 *Cambridge University Press v. Becker* 案 探究數位教學平台之著作權侵害爭議（下） ～承前期<sup>1</sup>～

林利芝\*

### 三、2014 年聯邦第十一巡迴上訴法院見解

在上訴審時，原告又再次主張，因為喬治亞州立大學現行的著作權保護政策允許教授製作原告書籍摘錄的數位版放置在數位教學資源平台提供給學生閱讀，所以地方法院在本案的侵權分析應著重在喬治亞州立大學校內的大規模侵權行為，而不是逐一分析原告指控的每一侵權事例<sup>2</sup>。聯邦第十一巡迴上訴法院不同意，認為合理使用必須根據個案事實／特定著作使用行為進行判斷，因此上訴法院認為地方法院根據每一涉嫌侵權事例的事實整體分析四項合理使用判斷基準和權衡利益後進行個案認定合理使用抗辯是否適用，此舉正確<sup>3</sup>。

原告又再次主張地方法院在本案對於合理使用的分析，應以 *Basic Books, Inc. v. Kinko's Graphics Corp.* 和 *Princeton University Press v. Michigan Document Services, Inc.* 這兩個紙本教學講義案件的見解為準，因為喬治亞州立大學不會因其以數位版摘錄取代紙本教學講義，而改變合理使用的判斷尺規<sup>4</sup>。上訴法院也不同意，認為合理使用分析是根據個案事實／特定著作使用行為進行判斷，所以與本案事實有所區別且屬於不同司法轄區的紙本教學講義案件，對本案只具有參考價值而不具有約束力<sup>5</sup>。

<sup>1</sup> 前期網址：<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/710268575324.pdf>（最後瀏覽日期：2017/11/13）。

\* 東吳大學法律學系專任副教授，美國芝加哥羅耀拉大學法學院法學博士（J.D.）。本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

<sup>2</sup> *Patton*, 769 F.3d at 1259.

<sup>3</sup> *Id.*

<sup>4</sup> *Id.* at 1261.

<sup>5</sup> *Id.* at 1261, 1274.

上訴法院續而逐一分析四項合理使用判斷基準。關於第一項判斷基準（系爭著作使用原著作的目的與性質），上訴法院同意地方法院之見解，認定第一項判斷基準有利於成立合理使用。上訴法院認為，被告喬治亞州立大學乃是非營利教育機構，在大學課程的教學中使用原告著作，顯然是基於教育目的<sup>6</sup>。雖然喬治亞州立大學確實因其允許教授們將教材讀物放置在數位教學資源平台供學生方便閱讀而受益，且其因不支付授權費而獲有利益，但是上訴法院不認為這種獲利類型是屬於商業利用或是為了營利目的<sup>7</sup>。上訴法院表示喬治亞州立大學的著作權政策允許教授們將教材讀物上傳至數位教學資源平台供學生方便閱讀，此舉具有促進高等教育的重大公共利益<sup>8</sup>。

此外，原告亦再次主張學術書籍之摘錄乃是對學術書籍部分內容的直接重製，不具轉化性。探究本案事實，上訴法院認為張貼在喬治亞州立大學數位教學資源平台的摘錄是將原告著作部分內容直接重製的數位版，且教授將這些摘錄以特定順序或組合在大學課程中使用的方式並沒有對這些摘錄增添新涵義，再者，被告將原告著作的摘錄用作為大學課程的閱讀參考資料，與原告著作的功能相同，因此上訴法院認為被告使用原告著作的摘錄不屬於轉化性使用<sup>9</sup>。不過，上訴法院同意地方法院之見解，認為被告對於原告著作的使用是屬於非營利教育性質，是國會允許適用合理使用抗辯的情況之一，且被告對於原告著作的非營利教育目的使用，足以淡化其他像是被告對於原告著作之非轉化性使用會否定合理使用的負面影響，而正當化合理使用之認定<sup>10</sup>。

關於第二項判斷基準（原著作的性質），地方法院認為第二項合理使用判斷基準（原著作的性質）在每一涉嫌侵權事例皆是有利於成立合理使用<sup>11</sup>，上訴法院認為地方法院之見解有誤<sup>12</sup>。原告著作雖不是原創性較高的虛構小說，也不是未出版著作，但是上訴法院認為原告著作的摘錄包含評論、分析或主觀描述，部分源自作者的親身經歷，而不單是傳達資訊的必要事實。上訴法院認為，若是評

<sup>6</sup> *Id.* at 1264.

<sup>7</sup> *Id.* at 1267.

<sup>8</sup> *Id.*

<sup>9</sup> *Id.* at 1262-63.

<sup>10</sup> *Id.* at 1267.

<sup>11</sup> *Becker*, 863 F. Supp. 2d at 1242.

<sup>12</sup> *Patton*, 769 F.3d at 1269.

斷、分析或主觀描述之素材占原告著作摘錄的主要內容，則地方法院應認定第二項判斷基準具備中性色彩或者甚而是不利於成立合理使用<sup>13</sup>。不過上訴法院亦表示第二項判斷基準在本案的重要性相對較小<sup>14</sup>。

關於第三項判斷基準（系爭著作對於原著作整體之使用的「量」），上訴法院認為地方法院錯誤地設定「書籍總頁數 10% 或單一章節」作為合理使用的免責避風港，而未詳實地履行其對每一涉嫌侵權實例應進行第三項判斷基準分析的責任<sup>15</sup>。上訴法院表示，地方法院在合理使用分析上不應採行任何證據推定原則或是明確的制式法則，而是必須依照個案具體情況／特定著作使用行為進行判斷，考量所用原告著作的「量」與「質」，包括所用原告著作的內容是否為原告著作的核心內容，並依使用目的和市場替代性的威脅程度，以判定被告使用原告著作的內容是否過量，而不是逕以「書籍總頁數 10% 或單一章節」的「量化」檢測標準進行權衡<sup>16</sup>。不過，對於地方法院依被告之教學目的適當考慮每一涉嫌侵權實例是否過量，並且在所有涉嫌侵權事例中以整本書籍總頁數計量重製的比例，上訴法院認為地方法院的做法正確<sup>17</sup>。上訴法院也同意地方法院的見解，認為在本案對於第三項判斷基準的分析，不應以「非營利教育機構課堂影印準則」或是紙本教學講義案件的見解為準<sup>18</sup>。

關於第四項判斷基準（被告使用原著作對於原著作潛在市場的影響），上訴法院雖然認為地方法院得出的結論正確，但是錯誤之處在於未加重考量第四項判斷基準。原告主張因被告對原告著作的無償使用，對原告著作之潛在授權收入造成不利影響。上訴法院雖然同意地方法院的見解，認為有現成授權機制讓被告可取得原告著作摘錄的授權使用，並不是影響合理使用分析的關鍵因素<sup>19</sup>。但是因為被告使用原告著作之行為不具轉化性，而且他們使用原告著作之目的與原告相同，顯然具有替代市場之重大威脅性，因此上訴法院認為地方法院在整體分析合理使用判斷基準時，應加重考量第四項判斷基準<sup>20</sup>。

<sup>13</sup> *Id.* at 1270.

<sup>14</sup> *Id.*

<sup>15</sup> *Id.* at 1271-72.

<sup>16</sup> *Id.* at 1275.

<sup>17</sup> *Id.*

<sup>18</sup> *Id.*

<sup>19</sup> *Id.* at 1276.

<sup>20</sup> *Id.* at 1275, 1281.

對於合理使用四項法定判斷基準的整體分析，上訴法院指摘地方法院在審判上出現幾項重大錯誤。首先，上訴法院認為地方法院犯錯之處是同等看待每一項判斷基準的重要性<sup>21</sup>。上訴法院表示，美國國會雖未在著作權法中言明法院應當如何看待每一項判斷基準的比重，也未清楚解釋應當如何衡平考量這些判斷基準，但是援引美國最高法院在 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* 案所言，「四項判斷基準不宜個別考量，而是應要交互衡量。四項判斷基準皆須審查且依據著作權之目的，合併考量四項判斷基準審查結果」。遵循此方法，依照個案具體情況判斷特定使用行為是否合理，某項判斷基準之重要性可能增加或降低。因此，不可同等看待四項判斷基準的比重<sup>22</sup>。其次，上訴法院指摘地方法院在分析合理使用四項判斷基準時，採用呆板「加總判斷基準」計算方式。依據此一「加總判斷基準」計算方式，地方法院認為如果四項判斷基準中有三項判斷基準是有利於被告，即使一項判斷基準不利於被告，「合理使用」原則仍適用，反之亦然，而且只有在四項判斷基準中有兩項判斷基準是有利於被告，兩項判斷基準不利於被告的情況下才需要進一步分析<sup>23</sup>。

上訴法院認為地方法院的計算方式有誤。上訴法院表示，「因為合理使用不是透過機械式判斷就能獲致之結果，訴訟一方毋需在每項判斷基準皆勝過他方。」據此，上訴法院認為地方法院將四項判斷基準視作一則簡單的數學公式，有欠妥適<sup>24</sup>。上訴法院認為地方法院應該依前述說明的方式進行整體分析，並且謹慎衡平四項判斷基準。因此，聯邦第十一巡迴上訴法院撤銷聯邦地方法院的判決，並將該案發回聯邦地方法院依據上訴法院之指示重審<sup>25</sup>。

#### 四、2016 年聯邦地方法院見解

聯邦地方法院根據聯邦第十一巡迴上訴法院的判決指示重新審理此案，在 2016 年 3 月 31 日發布頁數 220 頁的判決書<sup>26</sup>。依照上訴法院的指示，地方法院

<sup>21</sup> *Id.* at 1260.

<sup>22</sup> *Id.*

<sup>23</sup> *Id.*

<sup>24</sup> *Id.*

<sup>25</sup> *Id.* at 1283-84.

<sup>26</sup> *Cambridge Univ. Press v. Becker*, Case 1:08-cv-01425-ODE Document 510 (N.D. Ga, March 31, 2016).

修正其原先採用的合理使用分析方法，並且特別針對此案非營利教育目的之教學使用和非轉化性之著作使用（直接重製）的情況，對原告的一起侵權主張，逐項分析合理使用的每一項判斷基準。

地方法院表示，在第一項判斷基準之分析（利用之目的及性質），被告對於原告著作直接重製摘錄，反映被告的使用是非轉化性使用。對於非轉化性之著作使用（直接重製），第一項判斷基準之分析不利於成立合理使用。但是在所有的非營利教育目的之教學使用，第一項判斷基準之分析皆有利於成立合理使用。

地方法院在第二項判斷基準之分析（著作之性質），適用上訴法院樹立的標準，亦即若是評斷、分析或主觀描述之素材占原告著作摘錄的主要內容，則應認定第二項判斷基準具備中性色彩，或者甚而是不利於成立合理使用。

地方法院在第三項判斷基準之分析（所利用之「量」與「質」及其在整個著作所占之比例），摒棄其之前設定較為明確性的「量化」檢測標準（對於章節數達九章或更少章節的學術書籍，法院設定「書籍總頁數 10%」的門檻；對於十章以上的學術書籍，地方法院設定「書籍一個章節」的檢測界線<sup>27</sup>），而是採納上訴法院的意見，將非營利教育目的之教學使用（第一項判斷基準之分析有利於成立合理使用）的影響，與第四項判斷基準的市場替代效應，一併列入考量，藉以判定被告未經授權的著作重製使用是否在「量」與「質」層面逾越合理範圍。地方法院表示，第三項判斷基準之分析結果，會因為其將所有紀錄在案的相關證據納入考量，而有所不同。

地方法院在第四項判斷基準之分析（利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響），首先探究系爭侵權行為發生的 2009 年，原告著作摘錄是否提供數位授權管道。地方法院認為，如果數位授權管道存在，則美國各大學院校未經授權廣泛重製系爭著作摘錄的行為，可能會對系爭著作摘錄的潛在數位授權市場造成實質損害，也可能會對系爭著作之價值造成實質損害。如果原告在 2009 年已提供數位授權管道，第四項判斷基準之分析將會在一開始即有利於原告。

<sup>27</sup> 參見前述「二、2012 年聯邦地方法院見解」介紹。



不過，地方法院亦採納上訴法院的意見，認為被告可舉證證明，市場上對於特定著作之摘錄的需求實屬有限，以至於無償重製特定著作之摘錄的行為未必會重複發生，即使未經授權重製著作摘錄的行為在美國各大學院校內是相當普遍。在這種情況下，被告未經授權重製特定著作之摘錄的行為不至於實質損害該著作摘錄的潛在市場，或是致使原告失去出版著作之動機。被告也可舉證證明，在 2009 年他們的重製行為不會對系爭著作之價值造成實質損害，即使未經授權重製著作摘錄的行為在美國各大學院校內是相當普遍。被告可藉由系爭書籍摘錄的授權金支付紀錄，或是任何其他與系爭著作潛在市場或價值損害的相關證據，予以證明。被告也可舉證證明未經授權重製系爭著作摘錄占系爭著作市場比例甚微，不至於影響作者或原告出版著作的最初決定。第四項判斷基準之分析結果會因為被告有否提出這些證據，而有所不同。這些證據將左右第四項判斷基準之分析結果。被告對第四項判斷基準是否有利於成立合理使用，負有最終、整體的舉證責任。

地方法院對原告的每一起侵權主張逐項分析合理使用的每一項判斷基準，然後予以整體分析。地方法院不再同等看待每一項判斷基準的重要性，而是根據上訴法院的指示，加重第四項判斷基準的比重，和減低第二項判斷基準的比重。地方法院重新認定合理使用判斷基準的比重排名，認為在涉及非營利教育使用並且直接重製著作摘錄的情況，一般是以第四項判斷基準最為重要，第一項和第三項判斷基準的比重略低，但是仍具重要性，因為對於判斷被告未經授權的著作使用是否合理，非營利教育目的之教學使用和非轉化性之直接重製著作使用（第一項判斷基準）以及利用之「量」與「質」（第三項判斷基準）是關鍵性考量。地方法院指出，第三項判斷基準位居上訴法院要求的整體衡量之核心，尤其是當上訴法院指摘地方法院錯誤地設定「書籍總頁數 10% 或單一章節」作為合理使用的免責避風港。相較之下，上訴法院認為第二項判斷基準的重要性較低，比重排名相對殿後。不過，地方法院認為第三項判斷基準具有顯著的重要性，所以在最終的綜合衡量階段，調整了該項判斷基準的比重，地方法院因此大致分配合理使用四項判斷基準的各自比重如下：第一項判斷基準是百分之二十五，第二項判斷基準是百分之五，第三項判斷基準是百分之三十，第四項判斷基準是百分之四十。

地方法院根據上訴法院的指示，修正其原先採用的合理使用分析方法，調整合理使用四項判斷基準的各自比重，對原告的每一起侵權主張，重新進行合理使

用分析四項判斷基準的逐項分析。最後聯邦地方法院裁決，在原告 48 起侵權主張中，44 起案件適用合理使用抗辯，被告在其餘的 4 起案例侵害原告的著作權。聯邦地方法院認定被告喬治亞州立大學為勝訴方。

### 五、小結

從上述 *Cambridge University Press v. Becker* 案（*Cambridge University Press v. Patton* 案）可知，聯邦地方法院與第十一巡迴上訴法院皆肯認合理使用必須根據個案事實／特定著作使用行為進行判斷，而不以喬治亞州立大學著作權保護政策衍生的校內大規模侵權行為進行整體判別論斷。聯邦地方法院與第十一巡迴上訴法院也認為屬於非營利教育機構的喬治亞州立大學基於教學目的使用原告著作，有利於合理使用的認定，即使被告對於原告著作直接重製的摘錄不具有「轉化性使用」。

但是另一方面，第十一巡迴上訴法院不認同聯邦地方法院「同等看待四項判斷基準的重要性」、「採用呆板加總判斷基準計算方式」，以及「逕自採行合理使用的量化檢測標準」，因此撤銷聯邦地方法院的判決發回重審。然而第十一巡迴上訴法院以若干段落敘明「合理使用」乃是「法定默示授權」（implied-by-law license）。第十一巡迴上訴法院明確指出，為了促進著作權欲實現的公眾利益，「合理使用」原則限制著作權法授予著作人的專有權利。換言之，第十一巡迴上訴法院認為「從某層面而言，著作之著作人為享有著作權保護，以默示授權公眾合理使用著作作為回報。因此，為了促進創作新著作，著作權法預設容許利用人（有默示授權得以合理使用著作的利用人）使用著作人的著作。同時，利用人若不合理使用著作，是逾越法定默示授權範圍<sup>28</sup>。」

惟須注意的是，不同於前述三個紙本教學講義案件採「授權市場損害」理論，認為著作權人希望收取授權費但利用人未支付授權費，著作權人失去授權收入即受有損害，第十一巡迴上訴法院則明確表示，即使有現成授權機制讓大學易於支付使用原告著作摘錄的授權費，並不因此衍生原告有取得授權費的絕對權利<sup>29</sup>。著作權人主張存在授權機制，學校卻未支付使用著作的授權費，構成實質上損害

<sup>28</sup> *Patton*, 769 F.3d at 1257.

<sup>29</sup> *Id.* at 1276.

授權市場，並且廣為進行此類無償使用著作行為，會對潛在市場造成實際損害。針對著作權人主張的論點，第十一巡迴上訴法院言明著作權之目的是為了鼓勵創作，而不是提供著作權人對其著作之所有市場的控制權，因此即使有現成授權機制並不必然導出「授權市場損害」勢必不利於合理使用的認定<sup>30</sup>。換言之，原告不能以被告對原告著作的無償使用對原告著作之潛在授權收入造成不利影響為理由，排除被告主張合理使用的抗辯<sup>31</sup>。

## 伍、我國著作權法之相關規定與行政函釋

數位教學資源平台涉及數位教材上網衍生的著作權侵害爭議，實際上是將紙本教學講義的著作權侵害爭議<sup>32</sup>擴大，課程教材掃描數位化涉及重製權，課程教材上網則涉及公開傳輸權，所以本文此部分說明我國著作權法關於重製權、公開傳輸權和合理使用之相關規定，並介紹智慧局對於本議題或相類似問題作成之行政函釋，續而於下一部分與前述美國著作權法相關規定與實務案例進行比較。

### 一、我國著作權法之相關規定

我國著作權法第22條第1項規定著作權人專有重製其著作之權利，而「重製」即是以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。教師為上傳教學講義製作數位檔案之行為，即是重製著作。

依據我國著作權法第26條之1第1項規定，公開傳輸權亦是著作權人專有權利之一。「公開傳輸」是以有線電、無線電之網路或其他通訊方法，藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容，包括使公眾得於其各自選定之時間或地點，以上述方法接收著作內容。所以教師或委由圖書館人員製作後透過網路上傳檔案至數位教學資源平台，提供修課學生閱讀、下載或列印，此行為涉及公開傳輸權。

<sup>30</sup> *Id.*

<sup>31</sup> *Id.* at 1278.

<sup>32</sup> 紙本講義爭議，請參閱拙著，前揭註15，頁150-175。另外，有關教科書在著作權法上之地位問題，參見謝銘洋、吳麗琪、陳仁豪，輔助教材之著作權問題探討，月旦法學雜誌，第65期，頁99-103（2010）；此篇文章亦對國內中小學輔助教材的著作權侵害爭議進行探究。

儘管著作權人專有重製權、公開傳輸權等權利，他人未經授權重製或公開傳輸著作，構成著作權侵害。但是如果符合第 44 條至第 63 條法定限制規定，以及第 65 條合理使用概括規定，則不構成著作權侵害。

教師基於授課目的製作教學講義，可依據我國著作權法第 46 條於合理範圍內重製他人著作，或是依據第 52 條在合理範圍內引用已公開發表之著作；並依據第 63 條第 3 項在課堂內散布該著作。

然而觀察各校管理數位教學資源平台之方式乃是採取半封閉方式，限於修課學生才可近用課程教材，並採行帳號密碼登入數位教學資源平台以監控使用狀況。不過，我國著作權法第 3 條定義的公眾是指不特定或特定多數人，因此即使未對外公開，且一般人無法登入數位教學資源平台以近用課程教材，雖然修課學生有限但仍屬特定多數人，所以符合公眾要件。由於修課學生可隨時隨地透過網路登入數位教學資源平台近用課程教材，所以教師上傳含有他人著作之課程教材至數位教學資源平台，即是構成公開傳輸。

一如前述，數位教材上網不僅涉及重製權，更涉及公開傳輸權，然而前述第 46 條（教師基於授課目的製作教學講義，可依據我國著作權法第 46 條於合理範圍內重製他人著作）未及於公開傳輸權，因此尚須自第 65 條第 2 項：「著作之利用是否合於第四十四條至第六十三條所定之合理範圍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，以為判斷之基準：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。」加以判定<sup>33</sup>。

對於前述四項判斷基準的分析，第一項判斷基準「利用之目的及性質」，因為教師是基於教學目的而上傳，所以此項著作利用之目的和性質的判定，往往較有利於教師。第二項判斷基準「著作之性質」，教師選輯、摘錄之著作，大多與授課之課程內容高度相關，屬於傳遞資訊之著作，亦即著作之屬性偏向於事實性

<sup>33</sup> 關於我國著作權法合理使用判決的討論，請參閱拙著，數位科技環境下合理使用著作之問題——以美國著作權法「合理使用」案例之兩極化發展為例智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 4 輯，司法院，2015 年 12 月。

著作，所以受著作權保護的程度較低。第三項判斷基準「所利用之質量及其在整個著作所占之比例」以及第四項判斷基準「利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」，是最為複雜且難以判定之判斷基準。事實上，第三項判斷基準之判定結果往往牽涉第四項判斷基準之市場替代性判定結論。以單篇期刊文章為例，曾有法院表示「僅對於系爭期刊中之各一篇文章有參考或閱讀之必要，即需購買整本期刊，對學生教學目的而言，反是構成不當之資訊取得障礙，亦構成沉重之教育負擔，此與著作權法立法之目的顯然相違<sup>34</sup>。」所以有利於合理使用之認定。至於市場替代性之分析，有法院認為系爭講義專供學生使用，且數量少，依市場交易經驗不具市場流通性，無法產生市場替代性，對原著作之市場價值並無影響<sup>35</sup>。

然而，數位格式著作的特色是易於流通，即使學校管制數位教學資源平台，但是容許學生閱讀、下載或列印，恐滋生學生再散布著作而提高市場替代可能性之疑慮，若以此點觀之，第四項判斷基準似較不利於著作利用人。

## 二、智慧局行政函釋

智慧局曾以函釋表示著作權法第 46 條以及第 63 條第 3 項僅可主張「重製」、「散布」等利用行為之合理使用，並不包含於網路上「公開傳輸」之行為；將他人攝影著作重製於學校網站中仍涉及「重製」、「公開傳輸」他人著作之行為，即使行為人採取防止他人下載之措施，除有著作權法第 44 條至第 65 條合理使用之情形外，應事先徵得著作權人同意，否則將構成侵害著作權<sup>36</sup>。

即使摘錄他人著作於投影片中可依據著作權法第 46 條主張合理使用，惟將其置於網路供學生下載之「公開傳輸」行為，並不在此條合理使用之範圍。智慧局認為，鑑於網際網路無遠弗屆對著作權人之權益影響甚大，所以可主張第 44 條至第 65 條合理使用之空間有限，智慧局因此仍建議著作利用人事先向著作權人取得授權為宜<sup>37</sup>。

<sup>34</sup> 智慧財產法院 99 年度刑智上易字第 61 號刑事判決，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。

<sup>35</sup> 臺灣臺中地方法院 99 年度易字第 86 號刑事判決，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。

<sup>36</sup> 經濟部智慧財產局，智著字第 09800060570 號解釋函，2009 年 7 月。

<sup>37</sup> 經濟部智慧財產局，電子郵件 970501 號解釋函，2008 年 5 月；經濟部智慧財產局，電子郵件 1021029d 號解釋函，2013 年 10 月。

從以上函釋以及數則相類似情形（由圖書館數位化藏書與期刊後置於網路供人閱讀）之函釋<sup>38</sup>，可以看出智慧局鑑於網際網路的影響力，對於涉及公開傳輸權之爭議，採取較為嚴謹的解釋方式，似認為侵權風險較高而建議應事先取得授權。

### 三、著作權法修正草案

數位網路技術不斷進化，致使著作權法面臨新的挑戰，各國也因應數位科技的發展不斷研議修正著作權法。我國著作權法主管機關經濟部智慧財產局召開無數次修法會議，前述智慧局立場也反映在其陸續所提出的各版著作權法修正草案<sup>39</sup>，儘管草案尚在送審階段，變數甚多，但是本文仍就其中相關條文加以討論。

基本上，除了第一版的第 56 條略有差異之外<sup>40</sup>，各版次的修正草案第 55 條和第 56 條主要處理遠距教學問題，適用主體包含各級學校和各類非營利教育機構。近年來教學新趨勢的大規模線上開放式課程，例如磨課師課程（MOOCs），乃是對一般大眾之遠距教學，屬於第 56 條之規範對象。由於本文議題與修正草案相關的重要條文為第 55 條和第 56 條，因此以下僅就此兩條文分別介紹和製作四版條文比較表。

#### （一）修正草案第 55 條

修正草案第 55 條是現行法第 46 條移列變更。本條第 1 項修正以現行法第 46 條第 1 項為基礎擴大並納入第 63 條第 2 項與第 3 項等利用態樣，本條第 2 項是新增規定，第 3 項為現行法第 46 條第 2 項移列並酌修文字。第一版草案考量伯恩公約第 10 條規定，遂將本條適用主體擴大納入「非營利教育機構」，使社教館、圖書館、博物館、歷史館、科學館、

<sup>38</sup> 經濟部智慧財產局，電子郵件 980602 號解釋函，2009 年 6 月；經濟部智慧財產局，電子郵件 931118 號解釋函，2004 年 11 月。

<sup>39</sup> 智慧局於 2014 年 4 月（第 1 版）、2015 年 5 月（第 2 版）、2015 年 10 月（第 3 版）、2016 年 4 月（第 4 版）、2016 年 7 月（送部版）和 2016 年 9 月（送院版）分別公布著作權法修正草案，參見網址：[https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7773&CtUnit=3827&BaseDSD=7&mp=1&xq\\_xCat=20](https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7773&CtUnit=3827&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=20)（最後點閱時間：2017 年 9 月 7 日）。

<sup>40</sup> 第一版第 56 條第 1 項規範為編製依法令應經教育行政機關審定之教科用書，或教育行政機關編製教科用書，重製、改作或散布他人已公開發表之著作，第 2 項規範編製附隨於該教科用書且專供教學之人教學用之輔助用品，重製、改作或散布他人已公開發表之著作。但是，修正草案第二版將這兩項規定移列第 57 條。

藝術館等其他非營利文教機構之教學活動亦有適用。但是，後來智慧局自第二版就予以改回，維持與現行法一致。

現行法第 46 條僅限於「重製」行為，修正草案表示課堂教學活動，為知識傳遞之主要管道，具有重大公益性質，對文化發展具有重大意義，而且基於課堂教學素材多元化發展之需要擴大範疇，包括重製、改作、散布、公開演出、公開上映及再公開傳達，但是僅限於他人已公開發表之著作。

第二版修正草案本條第 2 項變更遠距教學使用著作規定。第二版修正草案非以「同步與否」之技術標準劃分界線，改以考量遠距教學「適用主體」、「授課對象之範圍」及「是否以遠距教學進行營利行為」等因素加以修正第二版遠距教學相關規定<sup>41</sup>。

修正草案認可學校正式註冊課程學生之遠距教學可主張合理使用，理由在於有學期及上課時間等限制，利用他人著作時間較短暫，且其傳輸範圍較易控制（上課對象有限），與現場課堂教學性質相似，公益性高且對著作權人權益影響較小，並且課予防止義務，要求各級學校應採取防止非具有學校學籍和非選修該課程之人接觸或接收著作內容之合理技術措施。

<sup>41</sup> 參見修法草案第 2 稿之重點說明第五點，<http://www.tipo.gov.tw/public/Data/6341056671.pdf>（最後點閱時間：2017 年 9 月 7 日）。

修正草案第 55 條之條文比較表<sup>42</sup>

版次／項次	1	2	3
現行法	第 46 條第 1 項 依法設立之各級學校及其擔任教之人，為學校授課需要，在合理範圍內，得重製他人已公開發表之著作。	第 46 條第 2 項 第四十條但書規定，於前項情形準用之。	
1 版	<b>依法設立之各級學校、非營利教育機構及其擔任教學之人，為授課目的必要之範圍內</b> ，得重製、改作、散布、公開演出、公開上映及再公開傳達他人已公開發表之著作。	前項情形，得於同一時間向授課現場以外場所已正式註冊該課程之人，為公開上映、公開播送、公開傳輸、再公開傳達及散布課程內容，但應採取合理措施防止接受課程以外之人接受該課程。	第五十三條但書規定，於前二項情形準用之。
2 版 (3 版維持相同規定)	<b>依法設立之各級學校及其擔任教學之人，為授課目的必要之範圍內</b> ，得重製、改作、散布、公開演出、公開上映及再公開傳達他人已公開發表之著作。	前項情形，經採取合理技術措施防止正式註冊該課程以外之人接收者，得公開播送或公開傳輸他人已公開發表之著作。	第五十三條但書規定，於前二項情形準用之。
4 版 (送部版與送院版維持不變)	<b>依法設立之各級學校及其擔任教學之人，為學校授課目的之必要範圍內</b> ，得重製、改作、散布、公開演出、公開上映及再公開傳達他人已公開發表之著作。	前項情形，經採取合理技術措施防止未有學校學籍或未經選課之人接收者，得公開播送或公開傳輸他人已公開發表之著作。	第五十三條但書規定，於前二項情形準用之。

<sup>42</sup> 本比較表為筆者自行製作，粗體字或加底線表示各版文字調整或相異之處。



## （二）修正草案第 56 條

為因應數位時代教育政策之需求，修正草案第 56 條規範公開播送或公開傳輸他人已公開發表之著作的行為，適用對象僅限於非營利性之網路遠距教學。同時藉此為傳統利用廣播提供進修教育之空中大學及各級進修學校之轉型解套，讓此類機構得以利用網路進行遠距教學，間接擴大受教學習之管道。近年盛行，一般民眾均可自由參與之大規模線上開放式課程（Massive Open Online Courses, MOOCs），國內稱為磨課師課程，區分非營利性（例如：eDX）和營利性（比如 Coursera 及 Udacity）磨課師課程平臺。非營利開放式網路遠距教學須支付使用報酬，修正草案第一版規定由主管機關訂定該使用報酬，修正草案第二版開始改為由雙方協商適當之使用報酬，至於營利性網路遠距教學則不適用修正草案第 56 條規定，必須取得授權。

修正草案第 56 條之條文比較表<sup>43</sup>

版／項	第 1 項 <sup>44</sup>	第 2 項
現行法	第 47 條第 3 項 <u>依法設立之各級學校或教育機構</u> ，為教育目的之必要，在合理範圍內，得公開播送他人已公開發表之著作。	第 47 條第 4 項 前三項情形，利用人應將利用情形通知著作財產權人並支付使用報酬。 <b>使用報酬率，由主管機關定之。</b>
1 版	<u>依法設立之各級學校或非營利教育機構</u> ，為教育目的之必要， <u>得公開播送或向正式註冊課程之人公開傳輸</u> 他人已公開發表之著作。（第 3 項）	前三項情形，利用人應將利用情形通知著作財產權人並支付使用報酬， <b>其使用報酬率，由主管機關定之。</b> （第 4 項）
2 版	<u>依法設立之各級學校或教育機構</u> ，除前條規定外，為教育目的之必要，得公開播送或公開傳輸他人已公開發表之著作。 <b>但以之營利者，不適用之。</b>	前項情形，利用人應將利用情形通知著作財產權人並支付適當之使用報酬。
3 版	<u>依法設立之各級學校或教育機構</u> ，除前條規定外，為教育目的之必要，得公開播送或公開傳輸他人已公開發表之著作。 <b>但有營利行為者，不適用之。</b>	前項情形，利用人應將利用情形通知著作財產權人並支付適當之使用報酬。
4 版	<u>依法設立之各級學校或教育機構及其擔任教學之人</u> ，為教育目的之必要，得公開播送或公開傳輸他人已公開發表之著作。 <b>但有營利行為者，不適用之。</b>	前項情形，利用人應將利用情形通知著作財產權人並支付適當之使用報酬。
送部版	<u>依法設立之各級學校或教育機構及其擔任教學之人</u> ，為教育目的之必要，得公開播送或公開傳輸他人已公開發表之著作。 <b>但有營利行為者，不適用之。</b>	前項情形，利用人應將利用情形通知著作財產權人並支付適當之使用報酬。
送院版	<u>依法設立之各級學校或教育機構及其擔任教學之人</u> ，為教育目的之必要範圍內，得公開播送或公開傳輸他人已公開發表之著作。 <b>但有營利行為者，不適用之。</b>	前項情形，利用人應將利用情形通知著作財產權人並支付適當之使用報酬。

<sup>43</sup> 本比較表為筆者自行製作，粗體字或加底線表示各版文字調整或相異之處。

<sup>44</sup> 修正草案第一版第 56 條是現行法第 47 條移列並修改。由於修正草案第二版改為將現行法第 47 條第 1 項、第 2 項及第 4 項規定移列修正條文第 57 條第 1 項、第 2 項及第 3 項規定，修正草案第三版和第四版亦維持之，所以本比較表在修正草案第一版第 56 條僅列第 3 項和第 4 項，以便與修正草案第二版、第三版和第四版之條文對照比較。

### （三）修正草案短評

事實上，上述著作權法修正之主要目的，是為了替我國各大專院校建置數位教學資源平台以進行數位教材上網和遠距教學所產生的著作權侵害疑慮尋求解套。由此可見，主管機關已意識到數位教學資源平台所衍生的著作權侵害爭議。簡言之，第 55 條是處理學校一般傳統正規現場課堂教學（第 1 項）和目前各校為正規課程廣設的數位教學資源平台與遠距教學（第 2 項）面臨的爭議問題。第 56 條則是處理諸如磨課師課程等網路遠距教學涉及的公開播送或公開傳輸行為，並區分營利與非營利性質。

如果日後修正草案照案通過，美國法院 *Cambridge University Press v. Becker* 案（*Cambridge University Press v. Patton* 案）的數位教學資源平台著作權侵害爭議若是發生在我國，教師可主張修正草案第 55 條作為抗辯理由，但是僅限於學校授課目的之必要範圍內。然而，何謂「學校授課目的之必要範圍內」即是歷來爭議所在，修正草案並未對此多做說明或是制訂配套規定以供法院參酌。按照修正草案第 55 條規定，教師利用著作的空間看似較現行法寬廣許多，但實則不然。舉例而言，教師摘錄教科書章節內容作為補充教材，多為常態。若是教科書主要是為供教學使用而製作、出版、銷售，而學生購買教科書為學術出版商之主要利益來源時，教師如於遠距教學對學生大量提供此類著作，將可能不合理損害著作權人的合法利益，即無主張該條合理使用之空間。

另外，針對屬於非營利開放式網路遠距教學之磨課師課程，修正草案第 56 條逕直規定公開播送或公開傳輸著作需支付適當之授權費。修法理由表示主旨在規範遠距教學，其行為態樣包含廣播的同步傳輸及網路上的互動式傳輸，以及修正草案公開傳輸之定義：指以有線、無線或其他通訊方法，向公眾傳達著作內容，使公眾得於其各自選定之時間及地點接收著作內容。據此，非營利性質的磨課師課程之教師將著作上傳數位教學資源平台提供學生在各自選定的時間接收著作，構成公開傳輸行為，依照修正草案第 56 條規定須將使用情形通知著作權人並與著作權人商議

支付之授權費。目前，我國大專院校順應國際趨勢和響應教育部之提倡，開設各式各樣的磨課師課程。本文對於此項規定的執行面有幾個疑問，其一是支付授權費之義務，其二是協商適當之授權費。首先，教師編撰課程教材利用他人著作存在是否成立合理使用的判斷問題，如果構成合理使用，此際應無支付授權費之義務，然而修正草案第 56 條卻逕直規定基於非營利教育目的公開傳輸著作需支付授權費。其次，協商授權費方面。基於我國尚未存在相因應的協商管道或是著作權集管團體協助處理授權費率協商與支付問題，究竟是學校或是教師本人負有通知和協商支付授權費之義務，修正草案第 56 條並無明文規定。若是由教師為之，恐增加相當程度的教學困擾。若是由學校統籌辦理，亦可能因利用著作之種類、用途及其重製物的數量、利用方法以及校內教師人數眾多而具高度困難性。此外，即使原文教科書書商取得授權在國內銷售實體原文教科書，但是並不必然取得單篇數位著作的協商報酬權限。如此重重阻礙無疑壓縮教師選擇教材之空間，所以本文認為應該重新審思修正草案第 56 條。

## 陸、數位教學資源平台的知識傳遞與學術自由

著作權法賦予著作權人多項專有權利，得對其著作之利用獨享著作權的保護，惟著作權保護必須於法有據，並應受限於立法目的，且由於著作權的最終目標是為服務公眾利益，而不是為服務著作權人的個人私益，因此著作權法亦對著作權人的權利設有諸多限制，其中以限制著作權人權利的「合理使用」，最為重要。在合理使用的規定中，我國著作權法第 46 條（教學目的）、第 51 條（個人非營利目的）與美國著作權法第 107 條在序言中闡述了「合理使用」的六個例示目的，其中包括三個教育活動：教學（包括為課堂使用的多份重製物），學術和研究，都屬於合理使用的保護核心。此外，第一項合理使用判斷基準是「利用之目的及性質」，包括著作之利用是否為商業性質或為非營利教育之目的。我國與美國著作權法都將「非營利教育目的」明確列入第一項判斷基準，即是肯認「非營利教育目的」在著作合理使用之重要性，亦是佐證「非營利教育目的」相較於其他著作利用之目的，立於成立合理使用的優先範疇。

著作權法此番規定，乃是因為促進知識發展是著作權法的基本使命。促進知識發展亦是促進學習和文化的創造和傳遞，而達成此一目的之主要途徑首推教育。教育是建立民主國家和公民意識的基礎，為政治、經濟、社會和個人發展的重要媒介，良好教育的公民更是國家興榮的先決條件。鑑於教育的重要性，合理使用之分析與適用，應以推動教育以促進知識發展的公益目標為準。

另一方面，促進知識發展需要多元化意見溝通與思想交流，因此對發言者與聽眾雙向的言論自由權保護至關重要，而此一憲法權利與教育密切相關者，是對大學學術自由的保護，教授和學生必須能夠自由表達意見、討論和研究，從而更深入理解課程教材的內涵，否則教育帶動的文化傳承將停滯不前，因此學術自由乃是致使教育運作正常進而達成知識傳遞的關鍵。大學的學術自由價值是體現於教授可自由決定課程內容和授課方式。教授在數位教學資源平台張貼課程教材和教學講義，提供更豐富的知識和多元化思想供學生學習和討論，深化教育過程，促進知識傳遞並符合言論自由權，以保護公眾自由表達思想、相互交流之公眾利益，有助於實現促進知識發展與傳遞的著作權法終極目標，因此不應受制於著作權人的個人私益。如果學術出版商可以對大學教授基於非營利教育目的利用他人著作之行為施加不當的合理使用限制，或是「假著作權保護之名，行箝制學術自由空間之實」，進而控制教育內容，輕則讓教師們受限於有限的選擇，無法適時提供多樣化內容或最新學術與科技發展資訊，嚴重則令人憂心引發寒蟬效應，遏阻多元化意見溝通與思想交流，無論影響輕重，放任不管，積非成是，終將傷害教育知識傳遞的公共利益與著作權法促進知識發展的終極目標。如此一來，建制於著作權法體系架構內用以保護言論自由（學術自由）的「合理使用」原則無疑喪失作用，形同虛設。

## 柒、結論

著作權法之立法目的是為了鼓勵創作，促進知識的發展和傳播，進而造福公眾。我國自立法保護著作權開始，合理使用受著作權保護之著作已被認為是落實著作權目的所必要。惟數位科技已經大幅改變了高等教育環境，也改變了提供與使用教學資源的方式。為了持續實現著作權法鼓勵創作，促進知識的發展和傳播之目

的，大學教授在高等教育環境下基於非營利教育目的之著作利用就必須寬容以對，優先適用「合理使用」原則，促進知識傳遞並符合言論自由權，以促進多元化思想交流之公眾利益。

儘管各大學建置的數位教學資源平台有助於節省教師與學生翻找指定閱讀教材與延伸閱讀資料的時間，增加教師與學生進行有效率的教學和學習，並大幅降低教育費用支出，間接佐證了數位教學資源平台具有促進知識傳遞的功用，然而未經授權逕行掃描學術書籍、期刊之部分內容製作數位課程教材和教學講義並上傳至數位教學資源平台供學生閱讀、下載或列印之行為，實質上已侵害了著作權人多項專有權利。惟著作權法是藉由提供著作權人有限期間的專屬經濟權益保障，以期達成鼓勵創作而促進文化發展之目的，過度保護反而不利於達成著作權法促進文化發展與資訊交流之基本目的。

*Cambridge University Press v. Becker* 案（*Cambridge University Press v. Patton* 案）點出保護著作權人的個人利益和知識傳遞公共利益之間的取捨判斷問題，是著作權法制定以來一直存在的課題，同時仰賴法院維護兩者間之平衡。諸如聯邦第十一巡迴上訴法院雖認為地方法院在整體分析合理使用判斷基準時，應加重考量市場影響（第四項判斷基準），但是上訴法院同時言明著作權之目的是為了鼓勵創作，而不是提供著作權人對其著作所有市場的控制權，因此「存在授權機制」與「不利於合理使用的認定」之間不是必定畫上等號。發回重審後，聯邦地方法院依照上訴法院的指示，調整四項判斷基準的比重，也指出授權機制存在與否的證據影響合理使用認定之判斷。然而，著作利用人也能藉由舉證證明系爭行為影響市場甚微，在第四項判斷基準分析獲得有利於成立合理使用之認定結果。

隨著數位教學資源平台的使用，著作權爭議接踵而至，有些爭議對我國高等教育機構而言特別棘手。最迫切的是，大學教授基於「課堂教學」目的利用他人著作之合理範圍是否會因數位版課程教材和教學講義而生變？我國大專院校對數位教學資源平台的使用應建立何種著作權政策以符合著作權法之規定？美國聯邦第十一巡迴上訴法院在 *Cambridge University Press v. Patton* 案就非營利教育機構基於教學目的之著作使用的合理範圍，拒絕認可地方法院設定「書籍總頁數 10% 或單一章節」的「量化」檢測標準，而是依舊維持美國法院歷來司法判決對於「合理使用」爭議

的處理模式，亦即採取模糊隱晦的一貫見解，以保留有效適用「合理使用」原則的彈性空間。同時，美國法院對於第一項判斷基準的重視度略低於第三項和第四項判斷基準，顯示出以往相信非營利教育目的具有成立合理使用的優勢地位之認知，在數位時代下是否翻轉，實為值得深思之問題。

## 著作財產權之無形權能規定之整併及修正

著作權組

### 壹、前言

鑒於數位匯流之發展，導致現行著作權法在利用型態與權利範圍產生界線模糊之問題，在實務之適用上已有疑義產生，爰於本次修法全面檢討現行「公開播送」、「公開傳輸」及「公開演出」等無形公開利用行為之定義與適用對象，重要議題與修正包括：修正公開播送及公開傳輸之定義以進一步區別兩者差異；針對網路及傳播設備的發展，增訂再公開傳達權；修正公開演出之定義，以符合國際公約與實務需求。以下就這些重要議題一一說明。

### 貳、無形公開利用之草案修正重點

#### 一、調整公開播送及公開傳輸的定義（修正草案第3條第6款及第9款）

依照現行著作權法規定，「公開播送」是指以有線電、無線電或其他器材之廣播系統之方法向公眾傳達著作內容，具體類型包括：衛星廣播（如 HBO、TVBS）、無線廣播（如中視、華視）、廣播電台（如中廣、飛碟電台）、有線廣播（如第四台業者）以及受管控網路同步傳輸（如中華電信 MOD 直播電視節目）。而「公開傳輸」是指以有線電、無線電之網路傳輸向公眾傳達者著作內容，具體類型包括：互動式網路傳輸（如中華電信 MOD 隨選視訊、Netflix、KKBOX）以及非受管控網路同步傳輸（如中天網路電視、飛碟網路電台）。

現行著作權法主要是用「技術」來區別公開播送及公開傳輸此兩種行為，使用「廣播系統之方法」傳送著作內容屬於公開播送，使用「網路傳輸技術」則是



公開傳輸<sup>1</sup>。然而，面對數位匯流的趨勢，以「技術」作為區別標準常造成實務判斷上困難與模糊。因此參考國際公約與各國立法例，修法後不再以「技術」為判斷依據，而是以「傳送之特性」作區別，「即時、線性之傳送」屬於公開播送，「互動式而使公眾得於各自選定之時間及地點接收著作內容之傳送」屬於公開傳輸。

以網路同步播送電視、廣播節目等著作內容為例，修法前在「網路傳輸技術」標準下，中天網路電視、飛碟網路電台等是利用網路技術同時傳輸著作的型態，是屬於公開傳輸；但修法後，由於不再以「傳送技術」來區分，而以「傳送之特性」來定性著作利用行為，因此中天網路電視、飛碟網路電台此種透過網路播送即時、線性節目之利用型態屬於單向、即時特性之傳輸，會被定性為公開播送。簡言之，修法後，公開傳輸限於互動式性質的傳送，至於非互動式的即時、線性同步傳送，則納入公開播送的範疇。

表 1：公開播送及公開傳輸修法前後差異比較與實例

	現行法	修正後	實例
公開播送	使用「廣播系統」傳送著作內容，包括： 1. 衛星廣播 2. 無線廣播 3. 廣播電台 4. 有線廣播 5. 受管控網路同步傳輸	即時同步、線性之傳送，例如： 1. 衛星廣播 2. 無線廣播 3. 廣播電台 4. 有線廣播 5. 網路同步傳輸	電視台或FB同時轉播新聞記者會現場、飛碟電台播送節目（含網路電台）、中華電信MOD播送線性節目
公開傳輸	使用「網路技術」傳送著作內容，包括： 1. 互動式網路傳輸 2. 非受管控網路同步傳輸	互動式的傳送	YouTube、中華電信MOD隨選視訊、KKBOX

<sup>1</sup> 比較特別的是「受管控網路同步傳輸」，雖然技術面是網路，然而受管控的範圍內為單向、即時性的接收之網路同步播送聲音、影像之行為，實與「公開播送」行為之性質與作用相同，因此仍屬著作權法所稱以廣播系統傳送訊息之「公開播送」行為。請參見智慧局98年12月14日智著字第098008110140號函。

### 二、增訂再公開傳達權（修正草案第3條第10款）

本次修法草案所新增的「再公開傳達」，是指將來自廣播、電視節目等即時、線性同步播送之著作內容，或是網路互動式傳輸之著作內容，同時以透過螢幕、擴音器等設備向公眾傳達之行為，例如在店家打開電視播放球賽節目，或透過外接螢幕播放 YouTube 網路影片。

現行著作權相關法令針對此種利用型態之規定較不明確，除了「以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達著作內容」屬於「公開演出」，以及「以家用接收設備接收公開播送之廣播或電視內容」屬於「單純開機」，不涉及著作利用，較無疑義外，至於「播放來自網路互動式隨選影音內容」之利用型態則定位不明，在網路及傳播設備發展日新月異的現代，常無法回應實務需求，故本次修法對此種利用型態所涉及之權利加以整併明定，確立「再公開傳達權」是一種利用終端接收設備同時將「公開播送」或「公開傳輸」之著作內容再向公眾傳達之權利。

其中特別值得注意的是，著作權法修法後，有關於營業場所透過家用接收設備播放廣播、電視節目內容之行為，法律定性上將從現行智慧局行政函釋所稱不涉及著作利用的「單純開機」，修正為「再公開傳達」的範疇，惟亦於修正草案增訂第67條利用家用接收設備再公開傳達合理使用的規定，以平衡社會大眾與著作權人的權益。

進一步言之，我國營業場所內放置電視機、收音機等影音設備，讓顧客或是員工收看、收聽電視或廣播電台節目的情形相當普遍，例如：小吃店內店家擺放一台電視供顧客用餐時觀賞，商圈內的服飾店等小型商家打開收音機將廣播電台節目當成背景聲音，這些收看收聽電視、電台節目之特色為：因商家店面不大，只須擺放一台電視機或是收音機開機後，不須外接擴音器或喇叭即足以使整個店面都能收看或收聽到節目。針對此種「單純開機」，智慧局歷來均將其界定為是一種不涉及著作利用的行為，亦即如果店家只是使用一般家用接收設備，單純打開收音機和電視機的開關，沒有另外加裝擴音器或其他器材，再擴大播送的效果，

就沒有利用著作的行為，利用人不須要向權利人取得授權<sup>2</sup>。

但從國際公約和美國、日本及德國之規定來看，均承認此種營業場所利用之情形係屬著作權權利範圍內之行為，惟會再針對特定情形訂有例外規定或免責規定，避免過度衝擊一般民眾之日常生活。參酌前述國外立法例，本次修法除將「單純開機」行為納入「再公開傳達」範疇，亦新增利用家用接收設備再公開傳達已公開播送之著作，若無利用分線設備再擴大播送的效果之情形，即屬於合理使用之規定，不僅符合各國立法趨勢，更吻合目前我國實務之運作現況，因此修法後並不會衝擊民眾之日常利用習慣。

表 2：再公開傳達權修法前後差異比較與實例

現行法	實例	修正後	
單純開機 以一般家用接收設備接收公開播送之廣播或電視內容，僅屬單純接收訊息之行為，並不涉及著作之利用	營業場所播放電視、收音機節目或透過網路播放同步音樂電台	再公開傳達權 指將公開播送或公開傳輸之著作內容，同時以螢幕、擴音器或其他機械設備再向公眾傳達	合理使用 (修正草案第 67 條)(僅限以通常家用接收設備之公開播送)
公開演出 以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達著作內容	營業場所透過擴音設備播放電台音樂，例如：中廣音樂網		授權利用 (無刑責，除非該著作係屬集管團體管理之著作)
權利類型不明 透過螢幕播放網路互動式影片	營業場所透過螢幕播放網路互動式影片，例如：YouTube		授權利用 (無刑責，除非該著作係屬集管團體管理之著作)

<sup>2</sup> 智慧局函釋內容所述「一般家用接收設備」是指不屬於著作權法第 3 條第 1 項第 9 款後段規定所稱「擴音器或其他器材」範圍之設備，亦即使用一般家用收音機或電視等器材以外所附加擴大其播送效果之器材，方為公開演出後段所指「擴音器或其他器材」。

### 三、修正公開演出之定義（修正草案第3條第8款）

按國際公約及各國立法，著作人專有之公開演出權利，均包含「現場演出」、「將現場表演向現場以外傳達」、「藉由錄製品再現著作之內容（即機械演出）」等三種態樣：

- （一）現場演出：是指以演技、舞蹈、歌唱、彈奏樂器等方法向現場公眾傳達著作內容，例如，歌手在小巨蛋演唱會上的歌唱表演。
- （二）將現場表演向現場以外傳達：是指透過以螢幕、擴音器或其他機械設備，將現場演出同時向現場以外之公眾傳達，例如於小巨蛋外的戶外廣場架設大螢幕，將小巨蛋內的現場演唱會播放出來，供場外之觀眾欣賞。
- （三）機械演出：是指播放 CD、DVD 等錄音物或視聽物，向公眾再現著作內容，例如於公開場所播放當天小巨蛋演唱會的紀念實況 CD。

然而，我國現行法對公開演出之定義，除明確涵蓋現場演出外，在「將現場表演向現場以外傳達」及「機械演出」等二種態樣上，僅以「……或『其他方法』向現場之公眾傳達著作內容」去涵蓋，從法條文義與體系上均難以理解。因此本次重新調整「公開演出」定義，在條文體系上明確區別出上述三種態樣，讓條文文義與體系更加清楚。此外，為解決實務上諸如「相聲」、「詩詞吟詠」、「朗讀」等行為，究屬具有演技之現場「公開演出」，亦或屬語文著作的「公開口述」之疑義，本次修法將「公開口述」整併至「公開演出」定義中，因此在利用行為判斷上會更加明確。

再者，本次修法就公開演出有重要之變動，即是新增音樂、語文戲劇舞蹈等著作在視聽物機械演出時之權利。過去智慧局歷來行政函釋認為<sup>3</sup>，當視聽著作公開上映之同時，被該視聽著作利用之其它類別著作（例如音樂、錄音著作及表演等），並不得主張公開演出的權利，亦即在機械演出部分，僅有錄音物（如 CD）上的素材享有公開演出的權利，至於視聽物（如 DVD）上素材並不得主張

<sup>3</sup> 例如智慧局 90 年 6 月 18 日智著字第 09060004790 號函及 100 年 3 月 24 日電子郵件 1000324 函釋。

權利。例如，當電影在戲院公開上映時，電影內的素材諸如配合劇情所編排的舞蹈、對白或是與情節相襯的插曲配樂等，均不得主張權利。

然而，此一行政解釋見解屢遭著作權學者專家批評不符國際著作權規範，智慧局曾於 93、94 年時針對此議題召開著作權審議及調解委員會進行討論，多數意見皆認為應修正行政解釋以符合國際規範，然考量在未有適當配套下，恐會出現大量權利人，增加授權實務的困擾，造成視聽著作被利用時須面臨眾多權利人之主張，而造成利用之困難，爰決議待修法時再將此議題一併納入討論。

為了與國際接軌，促進著作權的保護，本次修法參照國際公約及各國立法例，納入藉由視聽物再現著作之內容亦屬公開演出，肯認視聽著作公開上映時，其上之素材亦得主張相關權利，修法後放映影片（例如：電影公開上映），除了要取得視聽著作的公開上映權外，也要向固著其上之語文、音樂、戲劇舞蹈等著作取得公開演出權的授權。

不過如果其上之素材為美術、圖形、建築著作者，例如電影畫面背景出現的建築物、劇情中的素描繪畫或照片，由於這些著作類別沒有相對公開演出無形利用的權利，因此於視聽著作公開上映時，這些著作類別仍不能主張此一權利。

表 3：公開演出權修法前後差異比較與實例

		修法前	修法後	實例
現場表演		公開演出權（現行法第 3 條第 1 項第 9 款前段）	公開演出權（修正草案第 3 條第 1 項第 8 款前段）	葉教授現場演講、江蕙小巨蛋現場演唱、台北愛樂國家音樂廳演奏
		公開口述權（現行法第 3 條第 1 項第 6 款）		
將現場表演向現場以外傳達		公開演出權（現行法第 3 條第 1 項第 9 款前段「其他方法」）	公開演出權（修正草案第 3 條第 1 項第 8 款中段）	將國家音樂廳的現場演出同時以螢幕、擴音器擴送至場外的廣場
機械演出	錄音物再現			
	視聽物再現	無權利 視聽著作公開上映時，附隨其上之其他著作類別不得主張權利	公開演出權（修正草案第 3 條第 1 項第 8 款後段）	電影院播放〈我的少女時代〉時出現電影配樂

### 參、結語

近年來網路傳播技術快速發展，網際網路、傳播媒體及通訊產業已朝數位匯流整合之方向發展，為了符合產業之發展動態，因應數位時代所產生之各項議題，本次修法透過調整「公開播送」、「公開傳輸」與「公開演出」的定義，並增訂「再公開傳達」權，不僅釐清無形利用的各種態樣與權能，亦將相關利用行為均得納入各該無形利用之權利態樣，以期適應實務需求。

本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw，本刊將盡力提供解答及回應。

### 著作權

**問：想利用他人著作，但找不到著作財產權人授權怎麼辦？**

答：依據文化創意發展法第 24 條規定，利用人如果已盡一切努力（例如：向著作權集體管理團體、唱片公司等相關機構詢問或透過登報等其他公開尋找之適當方式），仍無法找到著作權人取得授權時，得向智慧局申請「著作財產權人不明著作利用許可」。申請時必須依規定載明欲利用的著作名稱、利用範圍、期間及使用報酬之計算之說明並檢附相關佐證文件，並繳納規費（每件著作新臺幣 5,000 元）。

利用人於智慧局許可授權並向法院提存使用報酬後，就可以在許可範圍內利用。智慧局官網有「影視音產業利用音樂專區」及「著作財產權人不明著作利用之許可授權」相關規定，歡迎參考利用。

### 商標

**問：外國人的商標未於我國註冊，若有他人以相同或近似商標於國內先行註冊，該外國人應如何主張？**

答：商標法是採先申請先註冊為保護原則，外國人的商標若未在我國依法註冊，即無法取得保護。惟商標在國內遭搶註而符合下列規定情形之一時，可以依異議或評定程序撤銷其註冊：

● 遭搶註商標係著名商標或標章

若該外國人商標，有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，系爭商標以相同或近似於該著名商標或標章申請註冊，有致相關公眾混淆誤認之虞；或有減損其識別性或信譽之虞者，可依違反商標法第 30 第 1 項第 11 款規定提出異議或申請評定。又系爭商標註冊時係屬惡意者，亦

即，明知為他人著名商標而有惡意攀附其商譽並影響市場正常交易秩序者，縱該商標註冊公告已超過5年，該外國商標所有人仍得對之申請評定（商58 II）。

● 商標權人係因知悉他人商標存在而意圖仿襲

若該外國先使用商標的所有人，證明系爭商標申請人係因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉該先使用商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，縱該外國人商標未達著名，可依違反商標法第30第1項第12款規定申請評定。惟該商標註冊公告已超過5年者，則不得申請評定（商58 I）。

**問：申請註冊的商標為墨色或彩色，惟實際使用時，變更顏色使用，其使用是否具同一性？**

答：使用註冊商標應依原註冊商標的顏色使用。變更原註冊商標的顏色使用，是否具同一性，則需就實際使用情形個案判斷。原則上，申請註冊的商標圖樣為墨色，實際使用商標時採用其他顏色，如果只是形式上略有不同，實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵時，仍可認為有使用註冊商標。但是，註冊商標圖樣為墨色以外的顏色（即彩色圖樣），且所施的顏色是該商標主要識別的特徵時，則實際使用墨色或其他不同顏色，依一般社會通念及消費者的認知，如果已實質改變該商標給予消費者識別來源的同一印象時，即不得認為有使用註冊商標。有關註冊商標與實際使用樣態是否具同一性，可參考智慧局公告的「註冊商標使用之注意事項」3.2.1.1（網址：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285293&ctNode=7048&mp=1>）。



● **葡萄牙籍 Antonio Campinos 將於 2018 年 7 月接任歐洲專利局局長**

歐洲專利組織行政理事會 2017 年 10 月 10 日至 11 日召開第 153 次會議，會中選出葡萄牙籍的 Antonio Campinos 先生擔任 EPO 下任局長，自 2018 年 7 月 1 日起任期 5 年。

C 氏目前是歐盟智慧財產局（EUIPO）局長，過去曾擔任葡萄牙工業財產局（INPI）局長，在此期間有多年擔任歐洲專利組織行政理事會的葡萄牙代表；行政理事會由所有成員國代表組成，是歐洲專利組織的立法單位，負責督導歐洲專利組織的業務、批准預算和任命高階官員，包括 EPO 局長。

歐洲專利組織是依據 1973 年在慕尼黑簽訂、1977 年 10 月 7 日生效的歐洲專利公約（EPC）成立的跨政府組織，目前有 38 個成員國，包括歐盟所有 28 個成員國，以及阿爾及利亞、馬其頓共和國、冰島、列支敦士登、摩納哥、挪威、聖馬力諾、塞爾維亞、瑞士和土耳其，主要任務是監督歐洲專利局（EPO）依據 EPC 來核准歐洲專利。

EPO 有將近 7,000 名員工，是歐洲最大的公共服務機構，總部設在慕尼黑，並有柏林、布魯塞爾、海牙和維也納辦公室，成立的宗旨是加強歐洲專利的合作，藉由統一的核准程序，發明人可以在達 42 個國家、包含約 7 億人口的市場取得高品質的專利保護，EPO 在專利資訊及專利檢索方面也居於領先地位。

相關連結：<http://www.epo.org/about-us/governance/communiqués.html>

● **2017 年 10 月 1 日開始生效的 3 個英國智慧財產權法案**

一、智慧財產權防濫訴法案（IP Unjustified Threats Act）

英國「智慧財產權防濫訴法案」自 2017 年 10 月 1 日起生效，闡明涉入 IP 侵權爭議各方可以採取的溝通方式，防止實際上並未發生 IP 侵權情事時，被利用不正當威脅來恫嚇或取得不公平優勢，同時也提供一個明確的運作架構，使企業和其專業顧問用以解決爭議，包括在訴諸法院前先嘗試協商解決。文本中列出法律架構的變動處，以及預期會對 IP 所有權人、第三方、企業及法律服務業產生的影響。

### 二、註冊設計的網頁標記制度 (Webmarking)

英國自 2017 年 10 月 1 日起實施新的稱為「Webmarking」—註冊設計的網頁標記制度，使用者可以在他們的產品標記一個產品網址，取代註冊號數；不需直接在產品上標記註冊號數，可減輕企業及註冊設計所有人的負擔和成本，目前的資訊科技 (IT) 已使大眾容易取得最新的註冊產品資訊。

依據英國智慧財產局 (UKIPO) 發布的 Webmarking 企業指南，引進該制度前，註冊設計所有人在他的設計遭受侵害時，如希望能獲得金錢賠償，必需在他們產品上標記「已註冊 (registered)」，或是該字的縮寫，並註明註冊設計號碼。這是因為侵權人如果能證明在侵權發生當日他們不知道、也無從得知該設計已經註冊，就可以不予賠償，修法後被保護的產品如已依上述方式註記，侵權人就不能使用這個理由。

註冊設計所有人如已在其產品上標記相關的網址連結，而該網址可以免費連線、且內容可清楚連結到該產品的設計註冊號碼，便可受到同樣的保護，類似的制度自 2014 年 10 月 1 日起已在專利產品上實施。

註冊設計所有人可依自己偏好，繼續在他們的產品上註明相關註冊號數，也可以根本不標記，但這樣在會降低向侵權人成功求償的機率；另要確保網站上產品資訊清楚、可取得且隨時更新，使大眾可確認產品的註冊號，這攸關註冊設計所有人的權益，產品必需可明確區別，例如要有相關型號和版本，這樣在侵權訴訟時才有機會取得賠償。

### 三、網路著作權侵權行為的刑罰修訂

自 2017 年 10 月 1 日起，英國有關網路著作權侵權行為的刑法條款已修訂，判刑最高可達 10 年，刑度與目前實質的著作權侵權一致。

這次修法變動的條文是《著作權、設計及專利法案》第 198 條 1 (A) 項及 107 條 2 (A) 項，前者規定侵害表演人的公眾權 (making available right) 構成刑事犯罪，後者則是指向公眾傳播著作 (communicate a work to the public) 構成犯罪。

修訂條文亦刪除了關於「不利影響」(affect prejudicially) 一詞的嚴格責任要素及語意不明確的規定，而以金錢上的利得或損失來取代，呼應了《竊盜罪法》(Theft Act) 的做法；另亦增訂犯罪意圖 (mens rea) —即明知有

罪及故意 (guilty knowledge and willful) 的規定，因此，現在必須能證明侵權人明知或有理由相信侵權行為將造成權利人的損失，或者使權利人陷於遭受損失的風險。

相關連結：[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/645196/IP-Connect-Sept-17.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/645196/IP-Connect-Sept-17.pdf)

## ● 歐洲專利局和希臘工業財產局共同舉辦減緩氣候變遷技術研討會

2017年9月21日至22日歐洲專利局 (EPO) 和希臘工業財產局在雅典共同舉辦減緩氣候變遷技術 (Climate change mitigation technologies, CCMTs) 研討會，有約100位來自產業界、政府、國際組織、大學與研究機構及技轉中心的專家與會，討論最近CCMT技術的開發及運用面臨的挑戰及成功案例，這個研討會是為了強化專利制度在促進永續技術知識的取得和傳播所扮演的角色。

EPO 首席經濟學家 Yann Ménié 在會中報告 CCMTs 在歐洲的最新發展和 EPO 在此領域的相關活動，包括2017年7月3日和國際可再生能源機構 (International Renewable Energy Agency, IRENA) 公布了一份 CCMTs 最新趨勢的聯合政策簡報 (joint policy brief)，其中顯示近10年來全球的 CCMTs 發明持續增加。

這份聯合政策簡報提供決策者下列6項重要訊息：

1. CCMT 發明的數量和商業價值正全球性的成長中。
2. 大多數 CCMT 發明屬於能源類，尤其是可再生能源類成長最多。
3. 整合資訊與通信科技 (ICTs) 納入可再生能源技術，依然是一項重大挑戰。
4. 氣候政策是 CCMTs 創新發明的主要驅動力。
5. CCMTs 發明申請主要集中在全球少數地區，但是發明人的分布國家則在增加中。
6. 專利支援 CCMTs 技術的運用。

EPO 和 IRENA 在 2017 年 4 月 23 日簽署為期 3 年的合作協議，目的在加強兩個機構的合作，進一步對可再生能源技術的創新與推廣建立以證據為主的研究。

EPO 和 IRENA 自 2015 年起展開合作，建置稱為“INSPIRE”的國際標準與可再生能源專利平台，使用者可按國別或專利申請人來檢索不同的可再生能源技術專利資料和專利趨勢報告，INSPIRE 並利用 EPO 的 PATSTAT 資料庫中的資料，以及分類詳細的可再生能源技術專利分類號 Y02。

EPO 亦和聯合國環境署（UNEP）共同發布數個特定地區的 CCMTs 聯合研究報告，在最新關於歐洲的報告中顯示，歐洲低碳發明數量占全球 5 分之 1，是全球 CCMTs 創新領先地區，歐洲同時也成為 CCMTs 最專業的地區，每 10 個歐洲發明中有 1 個是綠色科技相關技術。

相關連結：<http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170925.html>

專利

● 智慧局 AEP 10 月份統計資料簡表

表一：106 年 10 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份統計：

申請時間	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
2017 年 01 月	3	0	2	4	9	17	0	0	0	17	26
2017 年 02 月	5	0	7	2	14	10	0	0	0	10	24
2017 年 03 月	9	0	6	1	16	20	0	0	1	21	37
2017 年 04 月	3	0	6	4	13	11	2	0	0	13	26
2017 年 05 月	5	1	7	2	15	17	2	0	2	21	36
2017 年 06 月	3	1	17	0	21	10	0	0	0	10	31
2017 年 07 月	1	0	4	1	6	11	0	0	0	11	17
2017 年 08 月	5	0	19	0	24	19	1	0	0	20	44
2017 年 09 月	6	1	11	0	18	10	0	1	0	11	29
2017 年 10 月	2	1	8	7	18	15	0	2	0	17	35
總計	42	4	87	21	154	140	5	3	3	151	*305

依申請人國別統計：

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	42	4	87	21	154
日本 (JP)	67	2	0	0	69
美國 (US)	28	0	0	1	29
荷蘭 (NL)	8	0	0	0	8
德國 (DE)	7	0	0	0	7
義大利 (IT)	4	2	0	0	6
英國 (GB)	5	0	0	0	5
瑞士 (CH)	1	1	2	0	4
南韓 (KR)	2	0	0	1	3
盧森堡 (LU)	3	0	0	0	3
比利時 (BE)	3	0	0	0	3
瑞典 (SE)	2	0	0	0	2
貝里斯 (BZ)	2	0	0	0	2
中國大陸 (CN)	1	0	1	0	2
新加坡 (SG)	2	0	0	0	2
香港 (HK)	1	0	0	1	2
丹麥 (DK)	1	0	0	0	1
沙烏地阿拉伯 (SA)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
愛爾蘭 (IE)	1	0	0	0	1
總計	182	9	90	24	*305

\* 註：包含 7 件不適格申請（4 件事由 1、2 件事由 3、1 件事由 4）。

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 申請時間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	至 2017 年 10 月底	71.2
事由 2	至 2017 年 10 月底	80.2
事由 3	至 2017 年 10 月底	131.3
事由 4	至 2017 年 10 月底	99.7

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 106 年 10 月底，  
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 106 年 10 月底，  
 事由 4 係自 103 年 1 月至 106 年 10 月底。

表三：主張之對應案國別統計（106 年 10 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	102	4	106	53.00%
日本（JP）	39	0	39	19.50%
歐洲專利局（EP）	30	6	36	18.00%
中國大陸（CN）	6	0	6	3.00%
南韓（KR）	5	0	5	2.50%
德國（DE）	3	0	3	1.50%
澳大利亞（AU）	3	0	3	1.50%
英國（GB）	1	0	1	0.50%
總計	190	10	200	100.00%

註：其中有 8 件加速審查申請引用複數對應案。

- 公告修正「發明專利申請書」等共 20 式專利申請書及其申請須知、範例；其他申請表格之申請須知共 26 份，並自 106 年 12 月 1 日起生效

公告修正「發明專利申請書」、「發明專利 PPH 修正申請書」、「提供專利申請案審查參考資訊申請書」、「新型專利申請書」、「設計專利申請書」、「衍生設計專利申請書」、「專利補正申請書」、「專利修正申請書」、「專利誤譯訂正申請書」、「發明專利分割申請書」、「新型專利分割申請書」、「設計專利分割申請書」、「發明專利改請新型專利申請書」、「新型專利改請發明專利申請書」、「發明專利改請設計專利申請書」、「新型專利改請設計專利申請書」、「設計專利改請新型專利申請書」、「設計專利改請衍生設計專利申請書」、「衍生設計專利改請設計專利申請書」、「專利再審查申請書」、共 20 式及其申請須知、範例；其他申請表格之申請須知共 26 份（詳如目錄），並自 106 年 12 月 1 日起生效。

說明：

一、為便利專利申請案件之提出、案件審查之效能及正確性，本局自 106 年 12 月 1 日起就專利申請表格及申請須知進行微調，調整重點說明如下：

（一）申請文件應備份數修正為 1 份並微調申請書格式：本局自 106 年 1 月 1 日起實施專利線上審查，為減紙節碳及避免同一申請案檢送之多份摘要、說明書、申請專利範圍及圖式有不一致，而影響申請人權益及審查作業，自 106 年 12 月 1 日起修正摘要或說明書、申請專利範圍及圖式份數為「1 份」。再審查、舉發、更正及專利權期間延長申請案因審查業務所需，仍維持現制。另現行專利申請書之摘要或說明書首頁之申請案號、申請日、IPC 或 LOC 分類號等資訊，因應專利線上審查之採行，已無必要，爰併刪除之。

（二）外國公司名稱前應加註國別名：為利於辨識外國公司所屬國籍，自 106 年 12 月 1 日起專利申請人為外國公司者，填寫外國公司之中文名稱，請於名稱前加註國別名，例如：美商 XXX 股份有限公司、日商 XXX 有限公司、英屬開曼群島商 XXX 公司等等。大陸地區公司之中文名稱，



請於名稱前加註「大陸商」；香港地區公司之中文名稱，請於名稱前加註「香港商」；澳門地區公司之中文名稱，請於名稱前加註「澳門商」，相關說明已載明於相關專利申請須知。

二、旨揭專利申請表格，可至本局專利網頁依序點選「專利申請相關資訊」／「專利申請表格暨申請須知」，再依申請專利事項所需之表格下載使用。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=646857&ctNode=7127&mp=1>

### ● 智慧局依法廢止 TMCS 設立許可並命令解散之說明

社團法人台灣音樂著作權協會（以下簡稱 TMCS）因執行集管業務涉有重大違失，包括管理著作不實，且迄無法改正相關財務問題等情，已嚴重影響集管業務之正常營運，確實不能有效執行集管業務，智慧局已於 106 年 10 月 27 日依法廢止該會之設立許可並命令解散（智著字第 10616004910 號行政處分）。至於已簽約之利用人可維持授權契約關係至契約期限屆滿、或是選擇提前終止合約。

TMCS 被命令解散後之清算問題、會員權益、被廢止前與利用人簽訂之授權契約、電腦伴唱機共同費率等部分，如何處理與因應？說明如下：

#### 一、TMCS 及會員方面

##### （一）清算程序（民法第 37 條至 44 條規定參照）：

TMCS 為公益性之社團法人，解散後依法須進行清算程序，在完成清算前，於清算的必要範圍內，集管團體仍被視為存續，但清算人僅能進行關於「了結現務」、「收取債權，清償債務」，以及「移交賸餘財產於應得之人」等行為，不能再從事集管團體過去正常運作的一般業務（亦即不得對外再進行新的授權等行為）；而 TMCS 執行清算事項，須受法院監督，法院並得隨時為監督上必要的檢查及處分。

(二) 會員權益部分 (集管條例第 12 條、第 31 條及第 48 條第 2 項規定參照)：

- 1、會員退會：會員得隨時退出 TMCS (但章程限定於業務年度終了或經過預告期間後始准退會者，不在此限)，會員退會時，TMCS 應即終止管理契約，停止管理該會員的音樂著作；惟如會員不提前終止管理合約，則於命令解散之處分確定時，管理契約終止。
- 2、會員分配：利用人如於該會員退會前已與 TMCS 訂定授權契約，於契約期限屆滿前，得繼續利用該退會會員的著作 (但授權契約另有約定不得繼續利用者，從其約定)，該退會會員自得向 TMCS 請求分配已簽訂授權契約期滿前的使用報酬，而不得向已付費予 TMCS 之利用人要求另行支付使用報酬；此外，如該退會會員選擇加入另一集管團體，若該會員對利用人之利用於該新加入之集管團體得受分配者，自不得再向 TMCS 請求分配。

## 二、利用人方面

(一) 就已簽訂之授權契約，在 TMCS 清算期間，利用人得選擇終止合約，並向清算人申報「債權」，或是選擇維持授權契約關係直至契約期限屆滿，則 TMCS 於清算期間，為「了結現務」之目的，仍可就該已生效之合約關係向利用人收取使用報酬並分配予會員。

(二) 電腦伴唱機公開演出共同使用率 (包括：營利性、公益性二大類費率) 部分：

- 1、由於 TMCS 被廢止後，不能再從事集管團體過去正常運作的一般業務，致前揭共同使用報酬率處分之事實基礎已不存在，智慧局爰予廢止該共同費率之實施，自 106 年 10 月 27 日起，失其效力。
- 2、TMCS 被廢止前，利用人已簽訂之共同費率合約，其授權法律關係及相應之作法，如同上面 (一) 所述。

- 3、共同使用報酬率經廢止後，有關利用電腦伴唱機之使用報酬率，須逕洽個別集管團體（如 MUST）辦理授權事宜。

鑒於近年發生弊端的集管團體，凸顯現行集管條例雖賦予團體自治空間，但相關監督規範仍有不足之問題，智慧局為落實集管團體之監督與管理、健全著作權授權市場秩序，將積極就提升集管團體業務及財務之透明度的良善治理，以及強化主管機關監督管理職能等議題進行修法意見的討論，讓我國集管制度朝更健全的方向發展，以進一步保障權利人與利用人的權益。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=646897&ctNode=7127&mp=1>

● **自行撤銷原處分態樣之例示**

本局為保障專利申請人及專利權人之權益，全面提升專利審查品質，爰依專利協調會報第 355 次續開會議議題十一決議（詳如附件 1）公告「智慧財產局自行撤銷原處分態樣之例示說明」（詳如附件 2），針對初、再審或舉發案件之審定書，有本公告例示之「認定事實錯誤」、「適用法令錯誤」或「違反程序或形式要件」態樣者，將自行撤銷原處分，重新審查。另，對於已申請再審查並繳交審查規費之案件，若發現於初審階段有本公告例示之情事者，除自行撤銷初審審定書外，並應退還溢繳規費，回復初審階段，重新審查。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=646798&ctNode=7127&mp=1>

● **「新型專利申請案行政爭訟案例研討彙編（93-105 年度）」出爐，歡迎參考利用。**

本局編纂「新型專利申請案行政爭訟案例研討彙編（93-105 年度）」業已完成，以電子檔形式放置於本局網頁「專利」項下之「專利行政爭訟案例研討彙編」項目內，歡迎各界自由下載，參考利用。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=646484&ctNode=7127&mp=1>

● **公告檢舉侵害智慧財產權信箱變更為 0800016597@iprp.sps.gov.tw**

保二總隊刑事警察大隊（原保智大隊）於 106 年 10 月 6 日變更其受理檢舉信箱為 0800016597@iprp.sps.gov.tw，（原先所用的 yell@tipo.gov.tw 信箱已關閉）。如您要檢舉侵害智慧財產權案件，請向新信箱 0800016597@iprp.sps.gov.tw 或檢舉電話 0800016597 檢舉，刑事警察大隊會有專人受理檢舉事宜。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=645536&ctNode=7127&mp=1>

● **本局整理「102 年至 105 年程序審查及專利權管理行政爭訟案例彙編」，已登載本局網頁，歡迎各界參考。**

專利法自 102 年 1 月 1 日起大幅修正施行迄今已逾 4 年，期間不符合專利法及其相關法規有關申請程序之規定，經本局處分而提起行政救濟之案例，約有 121 件，其中涉及申請程序爭訟之案件計有 115 件、專利權爭訟之案件計有 6 件。

鑑於「先程序後實體」之專利審查原則，合於程序要件者，始可進行實體審查；不合程序要件者，將不予受理。準此，申請文件是否符合程序要件，攸關專利申請人之權益，爰就前述案件中，選定 25 件涉具代表性及原則性之專利申請案，依申請日、國際優先權、國內優先權、外文本、申請實體審查、再審查、改請、撤回申請案、申請案不受理、專利權授權登記、申請回復原狀等事項，予以分析整理成「102 年至 105 年程序審查及專利權管理行政爭訟案例彙編」，以供各界參考。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=645319&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局各地服務處 106 年 12 月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	12/07 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	胡德貴主任
	12/14 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	12/21 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	12/28 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
台中	12/07 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	余賢東主任
	12/14 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	12/21 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	12/28 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
台南	12/05 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	陳震清主任
	12/12 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	12/19 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	12/26 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
高雄	12/06 (三) 09:00 — 10:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	郭振銘主任
	12/13 (三) 09:00 — 10:00	專利申請實務	
	12/20 (三) 09:00 — 10:00	商標申請實務	
	12/27 (三) 09:00 — 10:00	著作權概論	

經濟部智慧財產局台北服務處 106年12月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
12/01 (五) 09:30—11:30	商標	鄭憲存
12/04 (一) 14:30—16:30	專利	黃雅君
12/05 (二) 09:30—11:30	專利	王彥評
12/05 (二) 14:30—16:30	專利	林坤成
12/06 (三) 09:30—11:30	專利	陳昭誠
12/06 (三) 14:30—16:30	專利	胡書慈
12/07 (四) 09:30—11:30	專利	宿希成
12/07 (四) 14:30—16:30	專利、商標	林金東
12/08 (五) 09:30—11:30	專利	彭秀霞
12/08 (五) 14:30—16:30	專利	趙志祥
12/12 (二) 09:30—11:30	商標	林存仁
12/12 (二) 14:30—16:30	專利	卞宏邦
12/13 (三) 14:30—16:30	專利	李秋成
12/14 (四) 09:30—11:30	專利	陳翠華
12/14 (四) 14:30—16:30	專利、商標	徐宏昇
12/15 (五) 09:30—11:30	專利	丁國隆
12/18 (一) 14:30—16:30	專利	陳逸南
12/19 (二) 09:30—11:30	專利	閻啟泰
12/19 (二) 14:30—16:30	專利	賴正健
12/20 (三) 09:30—11:30	專利	祁明輝
12/21 (四) 09:30—11:30	專利	甘克迪

12/22 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯
12/26 (二) 09:30 — 11:30	商標	李怡瑤
12/26 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
12/27 (三) 09:30 — 11:30	商標	彭靖芳
12/27 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
12/28 (四) 09:30 — 11:30	商標	張慧玲
12/28 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
12/29 (五) 09:30 — 11:30	商標	歐麗雯

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局台北局址，服務處地點（106 台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢（請於服務時段內撥打）

經濟部智慧財產局台中服務處 106年12月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
12/06 (三) 14:30—16:30	專利	楊傳鍾
12/07 (四) 14:30—16:30	專利	朱世仁
12/08 (五) 14:30—16:30	商標	陳建業
12/13 (三) 14:30—16:30	商標	陳逸芳
12/14 (四) 14:30—16:30	商標	陳鶴銘
12/15 (五) 14:30—16:30	商標	施文銓
12/20 (三) 14:30—16:30	專利	吳宏亮
12/21 (四) 14:30—16:30	專利	趙嘉文
12/27 (三) 14:30—16:30	專利	林湧群
12/28 (四) 14:30—16:30	商標	周皇志
12/29 (五) 14:30—16:30	商標	林柄佑

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段503號7樓  
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話(04)2251-3761~3洽詢



經濟部智慧財產局高雄服務處 106年12月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
12/04 (一) 14:30—16:30	商標	趙正雄
12/05 (二) 14:30—16:30	商標	陳明財
12/06 (三) 14:30—16:30	商標	楊家復
12/07 (四) 14:30—16:30	商標	李德安
12/08 (五) 14:30—16:30	專利、商標	洪俊傑
12/11 (一) 14:30—16:30	商標	郭同利
12/12 (二) 14:30—16:30	商標	蔡明郎
12/13 (三) 14:30—16:30	商標	戴世杰
12/14 (四) 14:30—16:30	商標	劉建萬
12/15 (五) 14:30—16:30	商標	王增光
12/18 (一) 14:30—16:30	商標	李榮貴
12/19 (二) 14:30—16:30	商標	黃耀德
12/20 (三) 14:30—16:30	商標	王月容
12/21 (四) 14:30—16:30	商標	盧宗輝
12/22 (五) 14:30—16:30	商標	俞佩君
12/25 (一) 14:30—16:30	商標	魏君諺

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：（高雄市成功一路436號8樓）  
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（07）271-1922 洽詢

106 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,570	3,627	6,433	882	610	34
2 月	4,796	3,926	5,943	992	512	42
3 月	7,304	4,007	5,547	1,072	509	37
4 月	5,107	2,955	6,671	1,010	390	39
5 月	5,903	3,224	6,947	855	405	51
6 月	6,886	4,517	6,984	891	526	58
7 月	5,796	3,710	6,657	928	344	52
8 月	6,450	3,703	5,968	910	418	54
9 月	6,519	3,758	5,577	961	496	46
10 月	5,764	4,362	5,366	855	377	29
合計	60,095	37,789	62,093	9,356	4,587	442

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

106 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	5,762	6,415	921	48	11	44	3,158
2 月	5,006	4,944	850	46	18	38	2,183
3 月	8,208	4,986	571	90	19	69	4,658
4 月	6,416	6,652	755	76	17	36	3,409
5 月	7,407	5,543	732	74	11	44	3,533
6 月	7,591	6,597	702	62	18	48	3,887
7 月	7,164	7,261	705	61	22	46	3,456
8 月	7,808	6,554	693	68	13	47	4,630
9 月	7,196	6,957	777	52	23	52	3,220
10 月	5,915	6,357	674	49	16	50	3,687
合計	68,473	62,266	7,380	626	168	474	35,821

106 年本局辦理申請核驗著作權文件證明書件數統計表

單位：件

月	申請核驗著作權文件證明書件數
1 月	1,790
2 月	1,830
合計	3,620

備註：自 106 年 3 月起取消本業務，故僅統計至 2 月分。

\* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
蔡忠峻	專利有效性判斷歧異之研究 —以民事再審程序為中心	智慧財產權月刊	226	2017.10
王世仁	美國專利關於銷售阻卻之最新實務	智慧財產權月刊	226	2017.10

\* 著作

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林明賢	專利說明書是否受著作權保護之研析	智慧財產權月刊	226	2017.10
劉孔中	如何利用網路平台提供者解決著作權全球授權的問題	月旦法學雜誌	269	2017.10

\* 智慧權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳信儒 林雨歆	智慧財產權民事訴訟請求律師費可行性之研析	智慧財產權月刊	226	2017.10

## 智慧財產權月刊徵稿簡則

106年3月修訂

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、字數 12,000 字（不含註腳）以內為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 24,000 字（不含註腳），稿酬每千字 1,200 元；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

相關事宜請洽詢「智慧財產權月刊」編輯室，

經濟部智慧財產局資料服務組（10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓），  
聯絡電話：02-2376-7170 李佩蓁小姐。

## 智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、10個左右的關鍵字、100字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以摘要起始，內文依序論述，文末務請以結論為題撰寫。
- 三、文章分項標號層次如下：
  - 壹、貳、參、……
  - 一、二、三、……；（一）（二）（三）……；1、2、3、……；（1）（2）（3）……；
  - A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……
- 四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。
- 五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

## 智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

- 一、本月刊採當頁註腳 (footnote) 格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。
- 二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。
- 三、中文文獻註釋方法舉例如下：
  - 1、專書：羅明通，著作權法論，頁 90-94，1998 年 2 版。
  - 2、譯著：Douglass C. North 著，劉瑞華譯，制度、制度變遷與經濟成就 (Institutions, institutional change, and economic performance)，頁 45、69，1995 年。
  - 3、期刊：王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15。
  - 4、學術論文：林崇熙，台灣科技政策的歷史研究 (1949 ~ 1983)，國立清華大學歷史研究所碩士論文，1989 年。
  - 5、法律資料：商標法第 37 條第 10 款但書；  
大法官會議解釋第 245 號；  
最高法院 84 年度台上字第 2731 號判決；  
經濟部經訴字第 09706106450 號決定；  
經濟部智慧財產局民國 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋；  
最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議；  
經濟部智慧財產局，電子郵件 990730b 號解釋函。
  - 6、網路文獻：林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518> (最後瀏覽日：2017/03/10)。

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

1、專書：作者姓名，書名 引註頁（出版年）。

例：RICHARD EPSTEIN, *TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER OF EMIENT DOMAIN* 173（1985）。

2、期刊：作者姓名，文章名，卷期 期刊縮寫名稱 文章起始頁，引註頁（出刊年）。

例：Charles A. Reich, *The New Property*, 73 *Yale L.J.* 733, 737-38（1964）。

3、網路文獻：作者姓名，論文名，網站名，引註頁，網址（最後瀏覽日）。

例：Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems*, *CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES*, 1, <http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf>（last visited Feb. 1, 2009）。

4、法律資料：卷 法規縮寫名稱 條（版本年份）。

例：35 U.S.C. § 173（1994）。

原告 v. 被告，卷 彙編縮寫名稱 輯 案例起始頁，引註頁（判決法院 判決年）。

例：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 672（Fed. Cir. 2008）。

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。





Intellectual Property Office



**經濟部智慧財產局**  
**Intellectual Property Office**

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址 : [www.moea.gov.tw](http://www.moea.gov.tw)

智慧財產局網址 : [www.tipo.gov.tw](http://www.tipo.gov.tw)

ISSN 2311-398-7



ISSN: 2311-3987  
GPN: 4810300224