



ISSN : 2311-3987

中華民國 105 年 4 月

# 智慧財產權 月刊

## 208

Intellectual Property Office

### 本月專題

探討揭露要件之專利審查實務

論說明書中所載之先前技術 - 以智慧財產法院  
行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年  
度行專訴字第 84 號為探討核心

專利審查參酌說明書及圖式之探討

### 論 述

論搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告之商標侵權  
責任—兼評智慧財產法院 102 年度民商上字  
第 8 號判決





第 208 期  
中華民國 105 年 4 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：王美花  
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、李淑美、林清結、  
江瓊敏、黃振榮、吳佳穎、  
張仁平、高秀美、胡秉倫、  
毛浩吉、陳慶平、高佐良  
執行編輯：李楷元、劉宥好

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
編者的話	03
本月專題—探討揭露要件之專利審查實務	
論說明書中所載之先前技術—以智慧財產 法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、 103 年度行專訴字第 84 號為探討核心 古文豪、曾錦豐、陳麒文	05
專利審查參酌說明書及圖式之探討 邱元玠、古文豪、陳麒文	26
論述	
論搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告之商標 侵權責任—兼評智慧財產法院 102 年度 民商上字第 8 號判決 許芸瑋	40
智慧財產權園地	68
智慧財產權資訊	70
智慧財產局動態	72
智慧財產權統計	85
智慧財產權相關期刊論文索引	86
附錄	87

**Issue 208**  
**April 2016**

## **Intellectual Property Right Journal**

Intellectual Property Right Journal  
Published on the 1st of each month.  
Publishing Agency: TIPO, MOEA  
Publisher: Mei-Hua Wang  
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;  
Su-Mei Lee; Ching-Chieh Lin;  
Chiung-Min Chiang; Cheng-Rong  
Hwang; Chia-Ying Wu; Jen-Ping  
Chang; Hsiu-Mei Kao; Ping-Lun Hu;  
Hao-Chi Mao; Ching-Ping Chen;  
Tso-Liang Kao  
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;  
Yu-Yu Liu

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>A Word from the Editor</b>	<b>03</b>
<b>Topic of the Month — Discussion on the Patent Examination Practices of Disclosure Requirements</b>	
Discussion About Prior Art in the Description— Focusing on 99 the Year Line Sues the Character No. 129 of IP Court, and 103 the Year Line Sues the Character No. 84 of IP Court <i>Wen-Hao Ku, Chin-Feng Tseng, Chi-Wen Chen</i>	<b>05</b>
A Study on Patent Examination in Light of the Descriptions and Drawings of the Invention <i>Yuan-Jie Chiou, Wen-Hao Ku, Chi-Wen Chen</i>	<b>26</b>
<b>Papers &amp; Articles</b>	
A Study on Infringement Liability of Search Engines Selling Trademarks as Keyword Search Advertising <i>Yun-Wei Hsu</i>	<b>40</b>
<b>IPR Column</b>	<b>68</b>
<b>IPR News</b>	<b>70</b>
<b>What's New at TIPO</b>	<b>72</b>
<b>IPR Statistics</b>	<b>85</b>
<b>Published Journal Index</b>	<b>86</b>
<b>Appendix</b>	<b>87</b>

## 編者的話

專利審查實務上，申請人經常主張未記載於說明書之技術特徵為申請時之通常知識，並無須將該通常知識記載於說明書內，究竟這些技術特徵是屬於應記載於說明書內之先前技術，還是屬於無須記載於說明書內之申請時通常知識，本月專題「**探討揭露要件之專利審查實務**」，就我國專利相關規定與案例予以分析，期能令專利從業人員對專利審查之先前技術與通常知識的判斷，以及參酌說明書及圖式有進一步認識。

專題一由古文豪先生、曾錦豐先生、陳麒文先生所著之「**論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心**」，本文將從智慧財產法院判決討論分析，並參考五邊局專利調和專家平台會議討論時所引用的先前技術報告，以說明先前技術應揭露於說明書中之要件為何，並說明這些先前技術若涉及理解所請發明、檢索與審查之揭露要件，應予以詳載於說明書內。

在專利審查實務上，參酌說明書、圖式的操作方式不同，將對請求項之明確性判斷可能出現差異，專題二由邱元玠先生、古文豪先生、陳麒文先生所著之「**專利審查參酌說明書及圖式之探討**」本文將以請求項包含有功能特徵之中國大陸複審案第 1F164143 號為例，探討於何種功能特徵才會發生違反專利記載要件之要求，並分析、比較我國與中國大陸實務審查上對其記載要件判斷之異同。

商標的使用在商業發展上隨著網際網路的出現，企業紛紛尋求一種新的行銷技術與廣告手法得以在龐大資訊中獲得使用者的注意與青睞，而關鍵字廣告即為廣告主瞄準相關消費群最有效的方式。論述由許芸瑋小姐所著之「**論搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告之商標侵權責任——兼評智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決**」，本文先分析 Google 之服務規範，解構搜尋引擎業者對於關鍵字廣告爭議之態度與責任，復以比較法分析之方式，評析我國智慧財產法院判決，比照美國聯邦商標法之規範與實務判例見解，進而對於關鍵字廣告之商標侵權責任議題，提出在新商標法施行後，合適之處理方式與評價。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

# 論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院 行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度 行專訴字第 84 號為探討核心

古文豪\*、曾錦豐\*\*、陳麒文\*\*\*

## 摘要

申請人於專利說明書中所載之先前技術應記載至何種程度？才可稱為明確且充分揭露，以達可據以實現所請發明。於專利審查實務過程中，申請人經常主張未記載於說明書之技術特徵為申請時之通常知識，並無須將該通常知識記載於說明書內；然由於專利權之排他性影響公眾權利甚鉅，且專利權人須讓公眾清楚瞭解其發明，進而讓公眾可開創新的發明；故專利審查人員認為申請人於獲准專利前，有義務將其發明充分揭露清楚，務必於說明書內載明所請發明之技術特徵；兩者間常因某些技術特徵究竟需不需要揭露於說明書內互有主張。究竟該些技術特徵是屬於應記載於說明書內之先前技術，還是屬於無須記載於說明書內之申請時通常知識，兩者有別。本文將從智慧財產法院 99 年度行專訴字第 129 號、及 103 年度行專訴字第 84 號判決討論分析該些判決爭點，即申請人所舉證之先前技術（學術文獻或專利文獻）有無記載於說明書內之必要。另為釐清前揭爭點，並參考五邊局於 2014 年 4 月所舉辦專利調和專家平台（Patent Harmonisation Experts Panel, PHEP）會議討論之引用先前技術報告，說明先前技術應揭露於說明書中有哪些要件，並闡述該些先前技術若涉及理解所請發明、檢索與審查之揭露要件，應予以詳載於說明書內。最後亦會就我國專利法相關規定予以分析無須記載於說明書中先前技術之通常知識的認定條件，期能令專利從業人員對須記載於說明書之先前技術，與無須記載於說明書內之通常知識能有進一步認識。

關鍵字：充分揭露、可據以實現、通常知識、一般知識；enablement requirement, sufficient disclosure, general knowledge, common knowledge, common general knowledge

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官。

\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官。

\*\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利高級審查官兼科長。

本文純粹為一研究性之探討，不代表任職單位之意見。



# 壹、前言

專利申請人所知之先前技術，並非全然為申請時之通常知識<sup>1</sup>。

專利法第 25 條第 1 項明定，專利申請人向專利專責機關申請發明專利時，須備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，其中說明書應記載之事項規定於專利法施行細則第 17 條第 1 項，其應載明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明<sup>2</sup>。依前揭本法細則規定，專利申請人應於說明書內撰寫其所知之先前技術，並得檢送該先前技術之相關資料，無論是否檢送該先前技術之相關資料，說明書的內容皆應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實現。是以，就專利申請人所知之先前技術，若涉及申請專利之發明的必要技術特徵時，且須參考文獻才得以瞭解其技術內容時，為符合說明書記載之明確且充分揭露，以達申請專利之發明可據以實現之程度，均應詳載於說明書內；並非因為其為先前技術，則無須詳載其技術內容。唯一無須詳載其技術內容者，為該先前技術屬於申請時之通常知識時，則無須詳細載明於說明書內。

然而，哪些技術是屬應記載於說明書內之先前技術？而哪些技術又是屬於無須記載於說明書內之申請時通常知識？我國專利法施行細則第 17 條第 1 項第 3 款僅規定，先前技術是指申請人所知之先前技術，申請人提出專利申請時得檢送該先前技術之相關資料。似乎未進一步定義符合該先前技術之要件。然參考歐洲專利公約施行細則第 42 條、中國大陸專利法施行細則第 17 條第 2 款與韓國專利審查基準第 II 部分第 3 章第 4.3.3 節皆明定，說明書中所記載之背景技術（先前技術）應寫明對所請發明之理解、檢索及審查有用之技術內容。且韓國更於五邊局之引用先前技術之報告中載明，若說明書中所載背景技術不符合前揭要件，則不符說

<sup>1</sup> 一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。申請時之一般知識及普通技能，簡稱「申請時之通常知識」。專利審查基準第二篇第一章頁 2-1-7。

<sup>2</sup> 專利審查基準第二篇第一章頁 2-1-1。



明書之背景技術揭露<sup>3</sup>，而導致專利申請案被核駁。該些國家對於說明書中所載先前技術有一定揭露要件，非專利申請人就其所知先前技術隨意記載皆可，而本文所探討智慧財產法院兩判決則是涉及系爭專利申請人所提舉證資料為未記載於說明書中之先前技術，而該些先前技術則涉及對所請發明之理解、檢索與審查，依前揭他國規定，似乎應將該些舉證資料記載於說明書內。然該些判決之原告卻主張該些舉證資料係用以證明申請時之通常知識，並無需將其記載於說明書內。

至於申請時之通常知識的認定條件為何？本文除論述先前技術之揭露要件及其重要性外，亦說明先前技術不同於通常知識之相關內容，其中並介紹申請時通常知識之認定條件。以下將先從說明書中所引用之先前技術介紹起，藉由五邊局所舉辦專利調和專家平台（PHEP）會議之報告（先前技術之引用），可看出五邊局（美國、歐洲、中國大陸、日本、韓國）對於申請人於說明書中引用先前技術之相關規定，由該報告之論述檢視智慧財產法院 103 年度行專訴字第 84 號、99 年度行專訴字第 129 號判決，判斷原告所舉證資料屬應記載於說明書內之先前技術，且由我國專利法相關規定論述其並非屬無須記載於說明書內之申請時通常知識，藉由兩者一併論述，可使本文討論面向更為完整。

## 貳、先前技術之引用（citation of prior art）

五邊局於 2013 年 6 月評估欲協調之諸多項目後，決定於 2014 年 4 月 15 日之專利協調專家小組（PHEP）會議中優先討論韓國與日本所提之議題，該些議題包括：單一性（unity of invention）、說明書充分揭露（written description/sufficiency of disclosure）以及先前技術之引用（citation of prior art）。由於本文所探討智慧財產法院 103 年度行專訴字第 84 號、99 年度行專訴字第 129 號判決涉及該些討論議題中之先前技術之引用（citation of prior art），故以下將對該報告作整理及說明，以了解五邊局是如何看待專利申請人於說明書中所引用之先前技術。

<sup>3</sup> If background art of claimed invention is stated, it is deemed to satisfy the requirement for background art unless it is so simple that it cannot be useful to understand the claimed invention and to do prior art search and examination. Five IP offices, CITATION OF PRIOR ART IP5 REPORT, 7, <http://www.fiveipoffices.org/activities/harmonisation/Citation.pdf> (last visited Mar. 17, 2016).

# 一、先前技術之揭露義務

由該先前技術之引用之五邊局報告內，發現載有申請人應引用先前技術以理解所請發明，並幫助審查之專利法相關規定，該些規定分別說明如下：歐洲專利公約第 83 條規定說明書應充分記載，與我國專利法第 26 條第 1 項規定類似，且歐洲專利公約施行細則 42 (1) (b) 亦進一步規定，申請人應於說明書中指出所知之背景技術，以用來幫助理解所請發明、製作歐洲檢索報告以及審查歐洲專利申請案<sup>4</sup>。此外，審查人員有可能會要求申請人修正先前技術，若申請人未遵循該要求，或以未充分方式回應，則申請案將被核駁。

日本特許法第 36 條第 4 項第 2 款<sup>5</sup>指出，申請人必須在專利申請之時說明於申請時已經知曉、公開的相關先前技術出處等訊息，而其審查指南第 II 部分第 1 章第 3 部分<sup>6</sup>指出，依照特許法第 36 條第 4 項第 2 款規定，說明書必須揭示先前技術文獻，進而掌握所請發明之技術重要性、技術貢獻等；此外，該些先前技術也可用來評估所請發明是否具有新穎性、進步性。故記載於說明書中之先前技術，不只有助於專利申請案之審查，亦可正確評估所請發明與先前技術間之關係，以理解所請發明及理解如何製造實施，而維持該發明專利權之穩定性。

<sup>4</sup> EPC Rule 42 (1)(b) ((1)The description shall:…(b)indicate the background art which, as far as is known to the applicant, can be regarded as useful to understand the invention, draw up the European search report and examine the European patent application…).

<sup>5</sup> 第 36 條…… (4) 前項第 3 款的發明的詳細說明，必須符合以下各項規定。……  
二、如果發明是文獻公開的發明（指第 29 條第 1 項第 3 款規定的發明，以下本款亦同），欲獲得專利者必須說明其在專利申請之時已經知曉的文獻公開發明所刊登的刊物的名稱以及其他與文獻公開發明有關的資訊的出處。經濟部智慧財產局法務室翻譯，104 年 07 月 13 日。

<sup>6</sup> The information on prior art documents is required for a person skilled in the art and the examiner to understand what technical significance the invention for which a patent is sought has and what technical contribution is brought about in light of the state of the art at the time of filing of patent application. Also, the information on prior art documents is required for the examiner to assess the novelty and inventive step of the invention for which a patent is sought. Therefore, the disclosure of information on prior art documents contributes to prompt examination. Moreover, it contributes to stabilization of the right as accurate evaluation on the relation between the invention for which a patent is sought and the prior art can be made if the information on prior art documents is stated in the detailed description of the invention. To that effect, Article 36(4)(ii) prescribes requirements for disclosure of information on prior art document, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan Part II Chapter 1 Section 3.

韓國專利法第 42 條第 3 項第 2 款規定<sup>7</sup>，所請發明之背景技術應記載於說明書內；以及韓國審查基準第 II 部分第 3 章第 4.2 節規定<sup>8</sup>，申請人應儘可能於說明書內揭露背景技術之詳細說明。當有複數先前技術時，應揭露該最接近所請發明之先前技術。另該專利審查基準第 II 部分第 3 章第 4.3.3 節則記載，決定說明書中所載先前技術是否為所請發明之背景技術時，應考慮先前技術是否有助於所請發明之理解、檢索與審查<sup>9</sup>。然若該先前技術撰寫得過於簡單，而導致無法理解所請發明、檢索以及審查之情況時，則不能稱之為已符合撰寫背景技術之要求<sup>10</sup>。

中國大陸專利法施行細則第 17 條第 2 款規定<sup>11</sup>，說明書應寫明對發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術，並儘可能以引證文件反映該些背景技術。

美國專利法施行細則 37 CFR 1.56 規定<sup>12</sup>，專利申請人有義務揭露跟請求項有

<sup>7</sup> Article 42 (3) Detailed descriptions of an invention under paragraph (2) 3 shall satisfy the following requirements: 1. Descriptions of an invention shall be provided in accordance with the methods prescribed by Ordinance of the Ministry of Trade, Industry and Energy in a clear and detailed manner to ensure that any person with ordinary knowledge in the technology sector to which the relevant invention belongs can easily make an invention; 2. Technology used for the relevant innovation shall be stated.)

<sup>8</sup> An applicant shall disclose the detailed explanation on the background art in the box of the detailed description of the invention and the information on prior art literature where such background art is disclosed, if possible. ... Where multiple prior art literatures exist, the literature(s) closest to the invention shall be disclosed., Patent Examination Guidelines Part II Chapter 3. 4.2.

<sup>9</sup> Whether the disclosure of such basic technology is recognized as the disclosure of background art shall be determined based on whether the disclosed technology is beneficial in understanding the invention for which patent protection is sought and conducting prior art searches and examination considering the technical problem of the invention and the technical solution disclosed in the specification Patent Examination Guidelines Part II Chapter 3. 4.3.3.

<sup>10</sup> If background art of claimed invention is stated, it is deemed to satisfy the requirement for background art unless it is so simple that it cannot be useful to understand the claimed invention and to do prior art search and examination. Five IP offices, *supra* note 3, at 6.

<sup>11</sup> 中國大陸專利法施行細則第十七條發明或者實用新型專利申請的說明書應當寫明發明或者實用新型的名稱，該名稱應當與請求書中的名稱一致。說明書應當包括下列內容：

- (一) 技術領域：寫明要求保護的技術方案所屬的技術領域；
- (二) 背景技術：寫明對發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術；有可能的，並引證反映這些背景技術的文件；
- (三) 發明內容：……。2010 版。

<sup>12</sup> 37 CFR 1.56 Duty to disclose information material to patentability. [Editor Note: Para. (c)(3) below is applicable only to patent applications filed under 35 U.S.C. 111(a) or 363 on or after September 16, 2012 \*]

- (a) ...The duty to disclose all information known to be material to patentability is deemed to be satisfied if all information known to be material to patentability of any claim issued in a patent was cited by the Office or submitted to the Office in the manner prescribed by §§ 1.97(b)-(d) and 1.98.

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

關之所有已知資訊，並將其寄給美國專利商標局；該些已知資訊揭露方式應依據 1.97 (b) - (d) 與 1.98 之規定。美國於五邊局報告中亦強調其專利法明定，專利申請人有義務揭露所有已知之先前技術文獻，以使專利審查人員決定所請發明是否具有專利性，而專利申請人則是將該些已知先前技術以資訊揭露陳報書方式陳報美國專利商標局以履行此義務<sup>13</sup>。

## 二、違反義務之法律效果

歐洲、日本、韓國及中國大陸要求專利申請人應將背景技術記載於專利申請案內。若未符合該要求，則日本與韓國予以核駁專利申請案；歐洲與中國大陸則是構成核駁 (refusal) 專利申請案與專利權無效 (invalidation) / 專利廢止 (revocation) 之事由。專利申請人可藉由合適之修正方式克服核駁理由<sup>14</sup>。此外，中國大陸專利法第 36 條第 2 項規定，審查部門可以要求申請人於指定期限內提供國外審查資料，申請人無合法理由於期限內提供者，申請案將被撤回。至於專利申請人於美國申請專利過程中，若未誠實將所有已知先前技術以資訊揭露陳報書 (IDS) 陳報給美國專利商標局，嗣後則會影響專利權之行使。

## 三、申復、修正

若該先前技術之修正僅涉及所請發明之背景技術，並無涉及發明本身，各國大多同意修正。歐洲甚至同意更換最接近之先前技術，但不可趁機擴展申請標的<sup>15</sup>；又韓國認為先前技術資訊加入於說明書內 (例如：公開號)，並不會被視為引進新

<sup>13</sup> U.S. patent law imposes a duty upon patent applicants to disclose all known prior art references that would be material to the patent examiner in determining patentability. Applicants fulfil that duty by disclosing the references in an Information Disclosure Statement. Five IP offices, *supra* note 3, at 6.

<sup>14</sup> The EPO, JPO, KIPO and SIPO require patent applicants to incorporate background art into application. Failure to meet the requirement is a reason for refusal in the JPO and KIPO, while it can under certain circumstances lead to both refusal and invalidation/revocation in the EPO and SIPO. Applicants can overcome the reason for refusal through appropriate amendment of the references to the prior art. Five IP offices, *supra* note 3, at 6.

<sup>15</sup> The insertion into the statement of prior art of references to documents identified subsequently, for example by the search report, is required, where necessary, to put the invention into proper perspective. Under the EPC system it is considered that the subsequent inclusion of such a summary in the description does not contravene Art. 123(2) EPC, which prohibits the amendment of the application in a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. Five IP offices, *supra* note 3, at 6.



事項；然而若涉及增加背景技術之解釋或先前技術文獻之內容時，而無法由原說明書，申請專利範圍或圖式顯而易知時，則會視為引進新事項<sup>16</sup>。由此看來，韓國似乎較限制先前技術內容之修正，允許增加先前技術資訊之記載，但不允許進一步對先前技術之解釋或先前技術內容之增加。

## 參、案例說明

### 案例 1：智慧財產法院 99 年度行專訴字第 129 號判決

本案例探討原告所提舉證資料（學術文獻、專利文獻）是否屬無須記載於說明書中之申請時通常知識？還是屬應記載於說明書中之先前技術？如何記載才得符合說明書充分揭露，而達可據以實現申請專利之發明。

### 一、案情簡介

申請人於民國 93 年 1 月 29 日申請「人體影像辨認系統」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查不予專利。申請人不服，申請再審查，並提出系爭專利申請專利範圍修正本，並將發明名稱修正為「人體影像辨認及行為模式判別系統」。經審查仍為「本案應不予專利」之處分。申請人不服，經訴願後，再提行政訴訟。

#### （1）技術內容

一種人體影像辨認系統，該系統主要包括一影像擷取單元、一判斷單元，其中，該影像擷取單元可為一電荷耦合元件（CCD）或互補金屬氧化物導體（CMOS）之攝影機，其將擷取之影像傳送至判斷單元，而該判斷單元可為一微處理器或電腦，該判斷單元之記憶體中事先設定有至少一個准許通行之人像，俾該判斷單元可根據該影像擷取單元連續擷取之影像信號，判斷是否有移動物體，並將該移動物體與記憶體中之人像外形進行比對，

<sup>16</sup> Adding information on prior art literature such as publication number is not deemed as addition of new matter. However, it should be noted that if the applicant adds explanation on background art or contents of prior art literature, the said amendment may be considered as addition of new matter if the explanation on background art is not obvious from the originally attached written description, claims or drawing(s). Five IP offices, *supra* note 3, at 6.

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術一以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

以判斷該移動物體是否為人，再依其移動之方向及位置，判斷該人是否欲進入（出）室內（外），如有需要再將該人之人像與記憶體中之人像進行比對，以判斷該人是否為准許通行之人，若該人為准許通行之人，則送出開門信號將門打開，令該人得以通過該門。

### (2) 爭點說明

系爭專利申請專利範圍第 1 項以及說明書記載內容，皆是以單純之功能性用語定義構成必要元件及步驟，例如「判斷某個移動物體是否為人（「剔除假訊號」、「膚色辨識」及「五官辨識」）？」其各自之定義、技術特徵內容為何，皆未為其說明書或圖式所揭露，其說明書或圖式是否明確且充分揭露？若以外部文件舉證，是否足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，而使說明書或圖式明確且充分揭露，滿足可據以實現要件之要求？

探討重點	法院與智慧局相同處	法院與智慧局相異處	
		法院	智慧局
判斷某個移動物體是否為人「剔除假訊號」、「膚色辨識」及「五官辨識」。	於說明書或圖式中對於實施步驟技術特徵：「判斷或鑑別程式」究如何對「物體或人像外型」執行「判斷或鑑別作業」並未說明。	外部文件可說明系爭專利之「發明所屬技術領域中具有通常知識者」於系爭專利申請時之技術水平，前述功能特徵為發明所屬人體影像辨認技術領域中之通常知識。	外部文件不是專利審查過程中之必要技術文獻，說明書及圖式是否揭露充分，應該由其說明書及圖式所揭露之內容判斷，而非由申請人之事後補充外部資料決定。

### (3) 法院與智慧局審理之比較

#### 智慧局意見

系爭專利說明書之發明目的在提供一種「人體影像辨認及行為模式判別系統」，而可對一移動物體的連續移動方向變化來判定該人是否為准許通行之人（達到安全控管門禁之技術功效），是該「判斷某個移動物體是否為人」、「人像外型之鑑別」及「人像特徵之鑑別」之實施步驟應為實施本案發明之必要技術特徵，

即「判斷或鑑別程式」究如何對「物體或人像外型」執行「判斷或鑑別作業」。然系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 3 項或系爭專利發明說明，均未就「判斷某個移動物體是否為人」實施步驟之必要技術特徵有所說明，除使該等獨立項未完整包含本案之必要技術特徵，且無法為系爭專利之發明說明或圖式所支持，故未符合專利法施行細則第 18 條第 2 項<sup>17</sup>「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」及專利法第 26 條第 3 項<sup>18</sup>「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明或圖式所支持」之規定。

另，專利審查係就各案之申請專利範圍及其發明說明作為准駁之依據，並無從以他案專利說明書及圖式之記載內容來證明本案的說明書及圖式之記載內容，符合充分揭露而據以實施之要件。況說明書及圖式之內容是否揭露充分與明確，應該由其說明書及圖式所揭露之內容判斷，而非由申請人於事後補充之外部資料決定，亦即發明說明之記載須以明確且充分方式為之。

#### 智慧財產法院見解

法院判定系爭案之「判斷某個移動物體是否為人」、「膚色辨識」及「五官辨識」等，早已是習知公開技術，凡本技術領域之人士，均應十分熟悉該等技術，故系爭專利應無揭露不明確之問題，足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，因而符合請求項明確性之要求。按，行政法之法規構成要件中，若其用語具一般性、普遍性、抽象性或多義性而不夠明確者，致使解釋上的產生疑義，則此種不明確的用語即為學理上所稱之「不確定法律概念」。專利法第 26 條第 1 項所稱「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之性質，即屬於此種不確定法律概念而須經由科技專門知識，或採取評價之態度，始能加以確定。

智慧財產法院對於發明專利審查基準之「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」認其為一客觀標準，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用先前技術。申請時指申請日，於依專利法第 28 條第 1 項或第 30 條第 1 項規定

<sup>17</sup> 專利法第 26 條第 4 項暨其施行細則第 18 條第 2 項已修改為「獨立項應敘明申請專利之標的及申請人所認定之必要技術特徵」。

<sup>18</sup> 專利法第 26 條第 2 項「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明或圖式所支持」。



## 本月專題

論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

主張優先權者，指該優先權日，而所謂「通常知識」，則指該發明所屬技術領域中已知之普通知識，包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解之事項。本局對於申請人用以證明系爭專利申請當時該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術能力所提外部文件（原證一至三<sup>19</sup>）應予審酌，以界定所謂「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之客觀標準；而非僅以「外部文件（原證一至三）不是專利審查過程中之必要技術文獻，說明書及圖式是否揭露充分及明確，應該由其說明書及圖式所揭露之內容判斷」為由，而逕自界定此一客觀標準。系爭專利外部文件（原證一至三）足以界定系爭專利申請時之「通常知識」，說明系爭專利之「發明所屬技術領域中具有通常知識者」於系爭專利申請時之技術水平。

### （4）小結

智慧財產法院認為：申請人藉由提供原證一至三等系爭專利申請日前已公開之技術文件等方式，說明系爭專利之「發明所屬技術領域中具有通常知識者」於系爭專利申請時之技術水平，主張系爭專利所屬人體影像辨認技術領域中具有通常知識者，對於「判斷影像中是否有移動物體」、「判斷影像中的移動物體是否為人像外型」以及「利用膚色辨識或五官辨識等人像特徵進行人像辨認」等技術手段，參酌系爭專利申請時之通常知識，無須過度實驗，即可瞭解系爭專利之內容並據以實施，系爭專利之發明說明並無未充分揭露而難以據以實施之情形，實係透過上開資料說明系爭專利申請當時所屬技術領域具有通常知識者之技術能力。

然，智慧局主張：依據依專利審查基準第一章 1.2.3 之規定<sup>20</sup>，說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，無須參考任何文獻，即得以瞭解其內容；又，專利文獻或學術文獻所揭示之技術內容非屬專利審查基準第一章 1.3.1 所規範之通常知識，故認其說明書違反充分揭露。

<sup>19</sup> 原證 1：簡逸聰，1998 年 11 月 17 日公開之日本特開平 10-307923 號專利、1995 年 12 月 8 日公開之原證 2：日本特開平 7-318328 號專利，及原證 3：「一個以膚色為基礎之互補人臉偵測策略」，國立中央大學資訊工程系碩士論文，2001 年。

<sup>20</sup> 「說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實現」，專利審查基準第二篇第一章 1.2.3 頁 2-1-3。

分析：申請人所提供原證一至三等系爭專利申請日前已公開之技術文件，可視為系爭專利之背景技術（先前技術），藉由該些背景技術之介紹可使該發明所屬技術領域中具有通常知識者理解「判斷影像中是否有移動物體」、「判斷影像中的移動物體是否為人像外型」以及「利用膚色辨識或五官辨識等人像特徵進行人像辨認」等技術手段是如何運作與執行，似乎將其記載於說明書及圖式內會較為妥適，以令公眾能得以清楚了解申請人所請發明，並能據以實現，所以該些舉證之技術文件為理解所請發明之必要背景技術，建議還是將其充分揭露於說明書及圖式內。而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，若依據系爭專利文件所記載技術內容，須再經一番嘗試錯誤檢索專利文獻後，才得以理解前揭技術手段是如何運作與執行，應屬所請發明之背景技術（先前技術），而非屬申請時之通常知識，並非公眾所熟知之一般（general）知識。可參考本文第貳章所援引五邊局 2014 年 4 月先前技術之引用報告相關內容，申請人應將涉及理解所請發明、檢索與審查之背景技術（先前技術）載於說明書內，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能充分瞭解所請發明，並能據以實現。

## 案例 2：智慧財產法院 103 年度行專訴字第 84 號判決

### （1）案情簡介

專利權人於民國 91 年 6 月 10 日申請「散熱風扇及其製作方法」發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利。嗣舉發人以該專利不符發明專利要件，對之提起舉發。專利權人提出系爭專利申請專利範圍更正本，經審查准予更正，本件舉發案依該更正本審查，並認系爭專利有違 90 年專利法第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 71 條第 3 款之規定，請求項 1 至 2、4 至 9、12 至 14 舉發成立應予撤銷。請求項 3、10 至 11 舉發駁回」之處分。原告不服，經訴願後，提起行政訴訟。

### （2）技術內容

根據本發明之構想，該散熱風扇之製作方法的步驟包括提供一治具，其包括一第一模具和一第二模具，該第一模具和第二模具之分模線位置為相對應於該散熱風扇之葉片截面最大區域；加入一使用材料於該治具內形

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術一以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

成該散熱風扇之預設空間中以進行風扇成型步驟；以及沿該散熱風扇之葉片傾斜方向進行脫模，以製成該散熱風扇。於脫模時，該第一模具和第二模具係以齒輪傳動方式相互分離。而該使用材料較佳為含鐵材料、金屬或塑膠材料。

系爭專利請求項 7 至 9、12 至 14 項：

7. 一種散熱風扇之製作方法，該散熱風扇係由一本體及環設於該本體周圍之複數個葉片所構成，其中兩相鄰之葉片間具有一重疊區域以形成導風槽，該本體為一呈杯狀之輪轂，並具有一中心開孔，該製作方法之步驟包括：提供一治具，其包括一第一模具和一第二模具，該第一模具和第二模具之分模線位置為相對應於該散熱風扇之葉片截面最大區域；加入一使用材料於該治具內形成該散熱風扇之預設空間中，以進行該散熱風扇之成型步驟；以及沿該散熱風扇之葉片傾斜方向進行脫模，以製成該散熱風扇。
8. 如申請專利範圍第 7 所述之散熱風扇製作方法，其中脫模時該第一模具和第二模具係以齒輪傳動方式相互分離。
9. 如申請專利範圍第 7 所述之散熱風扇製作方法，其中該使用材料為含鐵材料、金屬或塑膠材料。
12. 如申請專利範圍第 7 項所述之散熱風扇製作方法，其中該本體更包括複數個散熱孔。
13. 如申請專利範圍第 7 項所述之散熱風扇製作方法，其中該複數個葉片為翼型、曲面型、斜面型或弧面型之結構。
14. 如申請專利範圍第 7 項所述之散熱風扇製作方法，其中該散熱風扇之葉片數目為單數或複數。

### (3) 可據以實現之爭點

系爭專利說明書或圖式揭露之技術內容（對應請求項 7 至 9、12 至 14），是否使實施為不可能或困難者，而有違反專利法 71 條第 1 項第 3 款

規定？按判斷可據以實施要件而有無違反 90 年專利法 71 條第 1 項第 3 款<sup>21</sup> 規定，係以依申請當時之技術知識，可以正確理解，並且能再現者（83 年版專利審查基準第 1-3-4 頁【5. 可據以實施】參見）。

#### (4) 爭點說明

系爭專利說明書中所記載之「齒輪傳動」的相關技術內容（脫模時該第一模具和第二模具係以齒輪傳動方式相互分離），是否為所屬技術領域的「通常知識」？（申請日前公開之非屬工具書或教科書之專利文獻；其所揭示之技術內容是否足認其為通常知識。）

探討重點	法院與智慧局相同處	法院與智慧局相異處	
		法院	智慧局
說明書中所記載之「齒輪傳動」的相關技術內容。	於說明書或圖式中對於實施步驟技術特徵：「齒輪傳動」的相關技術內容並未說明。	專利文獻公開而為公眾所知悉，應為所屬技術領域中已知的技術，申請人自可以公開專利文獻，說明其屬於申請時之通常知識，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現。	專利文獻，非屬工具書或教科書，自難逕認其技術內容為申請時之通常知識。

#### (5) 法院與智慧局審理之比較

##### 智慧局意見

證據 2<sup>22</sup> 乃一專利文獻，非屬工具書或教科書，自難逕認其技術內容為申請時之通常知識；另「旋轉」與「單一固定方向」脫模實為不相同技術，系爭專利說明書僅以類似齒輪傳動方式之簡略且模糊文字，以及圖式揭露之單一固定方向脫模，發明所屬技術領域之通常知識者無法想像在缺少部分構件配合情況下，如何以垂直方向及水平方向脫模；外部證據並非當然屬通常知識，需由原告進一步證明云云。

<sup>21</sup> 90 年專利法 71 條第 1 項第 3 款「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」。

<sup>22</sup> 西元 2000 年 7 月 6 日公開之 WO00/38896A1 號專利。



## 本月專題

論說明書中所載之先前技術一以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

### 智慧財產法院見解

由於證據 2 已揭露同時具有「旋轉」與「單一固定方向」脫模方式，且以一般機械鑄模行業而言，同時做到具有「旋轉」與「單一固定方向」脫模亦不困難，故由系爭專利說明書揭示類似齒輪傳動方式以及圖式揭露之單一固定方向脫模，熟習該項技術者應可理解旋轉運動方式順著葉片之翼型方向進行脫模，而由於系爭專利說明書揭露內容已達到據以實施之程度，自無需再另行記載相配合之其餘構件。

證據 2 已公開而為公眾所知悉，應為所屬技術領域中已知的技術，申請人自可以公開專利文獻，說明其屬於申請時之通常知識，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現。

### (6) 小結

智慧財產法院認為：某一技術是否為通常知識，係以揭露內容是否為所屬技術領域中已知的技術，而非以揭露形式是否為專利文獻或內、外部證據來作認定；同時，亦不得以專利文獻僅專利權人得以實施該專利權，非任何人得以實施之理由，即認專利文獻與申請時之通常知識無關。專利案業已公開而為公眾所知悉，應為所屬技術領域中已知的技術。

然，智慧局主張：依據專利審查基準第一章 1.3.1，關於通常知識的定義為申請時之一般知識及普通技能，其中何謂一般知識？依該章節規定，一般知識指的是該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事，並不包含專利文獻或學術文獻，故認其說明書違反充分揭露。

分析：由於專利文獻公開後之技術內容，不見得為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知；因為專利文獻是存放於專利資料庫內，除非是刻意檢索、且必須檢索得當，嘗試錯誤後；才有可能檢索得到特定專利文獻。前揭檢索、嘗試錯誤之過程實已超乎該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理期待之一般知識範圍，故該些已公開之專利案可作為瞭解系爭專利發明之背景技術（先前技術），似乎不太適合被當作該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之通常一般知識。

## 肆、分析與討論

### 一、先前技術不同於一般知識（common general knowledge）

查我國專利法第 26 條<sup>23</sup>所規定內容，是為確保一件專利申請案應符合專利記載要件之相關規定。於專利審查階段，為確認專利申請人所請發明之保護範圍，使公眾能經由說明書之揭露得知該發明的內容，端賴說明書明確且充分揭露其發明，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<sup>24</sup>，而利用其發明。此外，申請申請人嗣後取得專利權後即享有排他權利，更有義務將其發明揭露清楚，使公眾明瞭清楚其發明內容，而避免誤入其權利範圍內。前揭要求專利申請人應將說明書記載明確且充分揭露則為專利專責機關之職責所在。

至於說明書應如何記載，才可稱為明確且充分揭露？依據現行專利審查基準第一章第 1.3.1 節之規定<sup>25</sup>，於說明書、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；即可稱說明書已明確且充分記載申請專利之發明。該節更進一步規

<sup>23</sup> 專利法第 26 條「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。

申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。

摘要應敘明所揭露發明內容之概要；其不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件。

說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之」。

<sup>24</sup> 「專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展。發明經由申請、審查程序，授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其發明。另一方面，在授予專利權時，亦確認該發明專利之保護範圍，使公眾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，促進產業之發展。為達成前述立法目的，端賴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，以作為公眾利用之技術文件」，專利審查基準第二篇第一章頁 2-1-1。

<sup>25</sup> 「專利法第 26 條第 1 項規定『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』，指說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，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」，專利審查基準第一章 1.3.1 頁 2-1-6。

## 本月專題

論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心

定，需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始能發現實現該發明之方法，而其已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍時<sup>26</sup>，則說明書不符合明確且充分揭露之要求。故當申請人指稱其未記載於說明書之技術內容，為申請時之通常知識，並以檢索專利文獻或期刊論文時作為舉證其為通常知識之資料是否恰當？經由檢索專利文獻或期刊論文後才獲得之資料是否已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期其為通常知識之範圍？

藉由檢索專利文獻後才獲得之資料，可否作為申請時之通常知識？我國似乎無相關規定，然具有類似於我國專利法第 26 條規定之歐洲<sup>27</sup>，其於三邊局報告中指出，不應期待該發明所屬技術領域中具有通常知識者去檢索未載於說明書之資訊<sup>28</sup>；更於專利審查指南中載明，只能藉由檢索過後所獲得之資訊不可被當作通常一般知識（common general knowledge）<sup>29</sup>，且不應被用來作為說明書完整揭露之補充<sup>30</sup>。對於一位該發明所屬技術領域中具有通常知識者，期望他能知道所有先前技術是不公平的，僅能期待他知道記載於基本工具書與教科書內之通常一般知識<sup>31</sup>；一般而言，專利文獻並不屬於通常一般知識之一部分，所以不能拿來治

<sup>26</sup> 「若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，無法瞭解如何執行該技術手段以實現該申請專利之發明者，例如需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始能發現實現該發明之方法，而其已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍時，這種說明書之記載不得被認定符合可據以實現要件」專利審查基準第二篇第一章 1.3.1 頁 2-1-7。

<sup>27</sup> EPC Article 83 “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. & Article 84 “The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.”

<sup>28</sup> “Enablement is taken to mean the ability of the person skilled in the art to perform the invention on the basis of the information supplied in the description. This person is not expected to undertake any search to obtain necessary information missing from the description itself.” COMPARATIVE STUDY REPORT ON TRILATERAL PROJECT 12.6 REQUIREMENTS FOR DISCLOSURE AND CLAIMS <http://www.trilateral.net/projects/worksharing/study/project126.pdf> (last visited Feb. 17, 2016).

<sup>29</sup> 此處所指通常一般知識（common general knowledge），即相當於我國專利審查基準第一篇第一章所定義「申請時之通常知識」之一般知識，參註 1。And “As ‘common general knowledge’ can generally be considered the information contained in basic handbooks, monographs and textbooks on the subject in question.” Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter II-3, November 2015.

<sup>30</sup> “if the information can only be obtained after a comprehensive search, it cannot be considered to belong to the common general knowledge and cannot be used to complete the disclosure” Part G - Chapter IV-2 Guidelines for Examination in the EPO, November 2015.

<sup>31</sup> “It would be unfair to the public if more were to be expected of him, i.e. an awareness of the whole state of the art. It is normally accepted that common general knowledge is represented by basic handbooks and textbooks on the subject in question.” T206/83.



癒 (cure) 說明書之未充分揭露<sup>32</sup>。前述歐洲專利局所稱通常一般知識 (common general knowledge)<sup>33</sup>，即相當於我國專利審查基準第一篇第一章所定義「申請時之通常知識」之一般知識<sup>34</sup>；為避免混淆及方便說明起見，以下皆稱為一般知識。

由前揭歐洲之相關規定及報告來觀察本文所探討之 99 年度行專訴字第 129 號與 103 年度行專訴字第 84 號判決，以專利文獻用來證明未揭露於說明書者為申請時之通常知識，而無須將其記載於說明書內之作法，似乎與其不同（由於專利文獻涵蓋所請發明之各種先前技術，期望該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能知道專利文獻中所有該些各種先前技術並不公平，且可能性不大）。

關於申請時之通常知識類似於我國規定者，亦可見於日本發明、新型審查基準第二部第一章第一部分，然日本則較我國更進一步將該通常知識清楚界定為，須使該發明所屬技術領域者能廣泛地知道，其包括所熟知之技術，以及普遍使用之技術，或是依據經驗法則明顯可知之技術項目<sup>35</sup>，至於該技術項目如何能為該發明所屬技術領域者廣泛地知道，不止決定於描述該技術項目之資料數量，也必須考量其吸引該發明所屬技術領域者注意之程度<sup>36</sup>。欲作為通常知識，須存在一顯著數量之公開文獻，必須為相關產業所熟知，更不須為該熟知之通常知識舉例講解說明<sup>37</sup>。所以，並非任何已公開文獻皆可作為申請時之通常知識，至少須滿

<sup>32</sup> “Normally patent specifications are not part of common general knowledge and cannot therefore cure apparent insufficiency.” T206/83.

<sup>33</sup> As "common general knowledge" can generally be considered the information contained in basic handbooks, monographs and textbooks on the subject in question. Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter II-3, November 2015.

<sup>34</sup> 同註 1。

<sup>35</sup> “The term ‘common general knowledge’ refers to the art generally known to a person skilled in the art (including well-known art and commonly used art) or matters obvious from empirical rules.” Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan (Provisional Translation) Part II Chapter 1 Section 1.

<sup>36</sup> “Whether or not a certain technical matter is generally known to a persons killed in the art should be determined based upon not only the number of documents that describe the matter but also the degree of attention given to the matter by such a person.” Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan Part II Chapter 1 Section 1.

<sup>37</sup> “The term ‘well-known art’ in this context refers to the art generally known in the technical field such as those described below:

(i) the art, with regard to which, there exist a significant number of publications (see "Part III, Chapter 2, Section 3 Procedure of Determining Novelty and Inventive Step," 3.1.1), or Web pages, etc. (see "Part III, Chapter 2, Section 3 Procedure of Determining Novelty and Inventive Step", 3.1.2);

(ii) the art widely known in the relevant industries; or

(iii) the art that are known in the technical field so widely that there is no need for providing specific examples thereof.” Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan Part II Chapter 1 Section 1.

足前揭條件才可稱為申請時之通常知識，亦才能考慮無須記載於說明書內；專利文獻雖屬於已公開文獻，若欲將其作為申請時之通常知識，除應考量涉及所請發明之專利文獻顯著數量外，仍應考量該些專利文獻所載技術內容又是如何地吸引該發明所屬技術領域中具有通常知識者之注意。一般而言，一份存放於專利資料庫中之專利文獻，要能吸引該發明所屬技術領域中具有通常知識者注意之可能性不大。故，若依前揭日本相關規定，欲將專利文獻作為申請時之通常知識，仍有其一定難度。

## 二、先前技術之揭露要件及其重要性

先前技術常用來作為理解所請發明之重要文件，也是檢索、審查之重要參考資料；所以，韓國專利法第 42 條第 3 項第 2 款規定應將所請發明之背景技術記載於說明書內，更於專利審查指南第二章第 4.3.3 節<sup>38</sup> 載明，說明書所揭露之先前技術須有助於理解該發明、檢索與審查；前揭規定亦可見於歐洲專利公約施行細則 42 (1) (b)<sup>39</sup> 與中國大陸專利法施行細則第 17 條第 2 款之規定。又韓國於五邊局報告載明，對於申請人於說明書中引用之先前技術若撰寫得過於簡單，對於所請發明之理解並無幫助，無助於檢索及審查之先前技術將被視為不滿足先前技術撰寫之要求<sup>40</sup>。亦即，申請人於說明書中所引用之先前技術撰寫方式應符合一定要求才可符合充分揭露之規定。由此可知，先前技術為有助於理解所請發明之重要文件，輕忽不得。申請人須於前揭限制條件下，提出符合一定要求之先前技術撰寫之說明書內容。觀察本文所探討智慧財產法院之兩判決，若原告經檢索而得之先前技術（期刊論文、專利文獻）若有助於理解所請發明之技術內容，及助於審查人員檢索與審查；建議還是載明於說明書內較為恰當。

<sup>38</sup> Whether the disclosure of such basic technology is recognized as the disclosure of background art shall be determined based on whether the disclosed technology is beneficial in understanding the invention for which patent protection is sought and conducting prior art searches and examination considering the technical problem of the invention and the technical solution disclosed in the specification. Patent Examination Guidelines Korean Intellectual Property Office PART II 4.3.3, 140.

<sup>39</sup> Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents 42 (1) The description shall: (b) indicate the background art which, as far as is known to the applicant, can be regarded as useful to understand the invention, draw up the European search report and examine the European patent application, and, preferably, cite the documents reflecting such art.

<sup>40</sup> If background art of claimed invention is stated, it is deemed to satisfy the requirement for background art unless it is so simple that it cannot be useful to understand the claimed invention and to do prior art search and examination. Five IP offices, *supra* note 3, at 10.

至於申請人所知先前技術若很多，應如何處理？日本則於該五邊局報告中載明，應於其中挑選有高度關連性發明之合適數量即可，以避免過多數量而妨礙理解所請發明之可能，而違背了於說明書中載明先前技術之目的。對於與所請發明無關之公開資料則無須記載於說明書內<sup>41</sup>。所以，當申請人於說明書中引用先前技術時，應避免無關所請發明之公開資料，且應挑選與所請發明高度相關之公開資料作為先前技術，如本文所探討兩判決之系爭專利，若該些系爭專利提出申請時，該些訴訟過程中原告所提舉證資料若經挑選而載明於說明書內，則可避免後續訟爭之累。當然，專利審查人員於專利審查階段則應善盡審查職責，當說明書中所載先前技術對所請發明之理解有所欠缺時，則應函請申請人申復、修正。而修正說明書中之先前技術是否構成超出原說明書、申請專利範圍或圖式之範圍，由五邊局報告所載，若該先前技術之修正係關於所請發明背景技術之記載，未涉及所請發明本身，大多均同意其修正。然而，歐洲進一步補充，若該修正內容涉及擴展所請發明之申請標的，則會被視為引進新事項，則會超出原說明書、申請專利範圍或圖式之範圍。

總之，先前技術為理解所請發明之重要文件，亦為審查人員檢索與審查之重要依據，可見其重要性。而五邊局更計劃採用統一格式並要求申請人檢附所引用之先前技術資料，將其置放於共通引證文獻檢索平台（Common Citation Document, CCD），以供查閱<sup>42</sup>。

<sup>41</sup> When there is a large number of inventions described in publications relating to the invention for which a patent is sought, it is desirable to describe appropriate number of inventions with higher relevancy among them, because it may hinder the understanding of the invention for which a patent is sought and go against the purpose of the requirement of citation of prior art in the JPO if all of them are described. In addition, the invention described in a publication not relating to the invention for which a patent is sought should not be described. Five IP offices, *supra* note 3, at 7.

<sup>42</sup> The JPO, KIPO and SIPO need to revise the Patent Acts to adopt a common form if it is separated from application form. In the USPTO, so long as the information required in the form was similar to that of the current IDS form, slight modifications to the CFR (Code of Federal Regulations) and MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) would be necessary. Five IP offices, *supra* note 3, at 21.

### 伍、結論

由前揭所探討兩判決之爭執點來看，其爭執在於原告所提舉證資料（學術文獻或專利文獻）是屬應記載於說明書內之先前技術，還是無須記載於說明書內之通常知識<sup>43</sup>？若原告所未揭露於說明書之技術內容屬於通常知識，由於無須將其揭露於說明書內，此時則可認定說明書已明確且充分揭露，所請發明符合可據以實現之要求。然智慧財產局基於專利申請案嗣後若取得專利權後，其專利權排他性將影響公眾權利甚鉅，且專利權人有義務將其發明揭露清楚；故於專利審查階段中，審查人員會儘量讓申請人將其發明釐清及申復、修正，故對無須記載於說明書內之通常知識的認定會持較保留之態度，也才會於判決中答辯應就專利申請文件所載內容作審查或僅認同揭露於教科書或工具書內之通常知識，而非載於學術文獻或專利文獻內；該認同通常知識僅能揭露於教科書或工具書內之主張則類似於歐洲專利局於其專利審查指南第 F 部第 4.1 節所規範之內容<sup>44</sup>，且歐洲專利局另於三邊局比較報告中載明，不應期待該發明所屬技術領域中具有通常知識者去檢索未載於說明書之資訊<sup>45</sup>。且，期望該發明所屬技術領域中具有通常知識者知道所有先前技術是不公平的，僅能期待他知道記載於基本工具書與教科書內之一般知識<sup>46</sup>；惟有在所請發明為一創新之研究領域，還未在教科書出現時，才容許以專利文獻用以證明一般知識<sup>47</sup>，進而無須記載於說明書內。以本文所探討之兩判決技術內容來看，應非屬創新之研究領域，若其實為一般知識，應可由教科書或工具書查得才是。然由我國專利審查基準所規定，「申請時之通常知識」之一般知識除教科書或工具書內所載之資訊外，亦包括習知或普遍使用的資訊，專利文獻是否屬習知或普遍使用的資訊<sup>48</sup>？就其定義來看，習知或普遍使用的資訊須為一般知

<sup>43</sup> 同註 1。

<sup>44</sup> Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter II-3, *supra* note 33.

<sup>45</sup> “Enablement is taken to mean the ability of the person skilled in the art to perform the invention on the basis of the information supplied in the description. This person is not expected to undertake any search to obtain necessary information missing from the description itself.” COMPARATIVE STUDY REPORT ON TRILATERAL PROJECT 12.6 REQUIREMENTS FOR DISCLOSURE AND CLAIMS <http://www.trilateral.net/projects/worksharing/study/project126.pdf> (last visited Feb. 17, 2016).

<sup>46</sup> “It would be unfair to the public if more were to be expected of him, i.e. an awareness of the whole state of the art. It is normally accepted that common general knowledge is represented by basic handbooks and textbooks on the subject in question.” T206/83.

<sup>47</sup> “As an exception, it can also be the information contained in patent specifications or scientific publications, if the invention lies in a field of research which is so new that the relevant technical knowledge is not yet available from textbooks.” Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter II-3, November 2015.

<sup>48</sup> 同註 1。



識 (general knowledge)，應為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知 (well known) 才是，至於如何才能稱為所熟知之技術，日本專利審查基準第二部第一章第 1 部分<sup>49</sup> 將其規範為需有一定數量且須被吸引一定程度之注意，由此看來，申請人若欲舉證專利文獻為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之一般知識，除應提出一定數量外，仍須進一步證明該些資料之吸引度；基於此，專利申請人申請一件專利時，除非是很篤定見於教科書或工具書內所載之資訊外，仍建議應儘量充分撰寫技術內容才是，以使說明書明確且充分揭露，而達所請發明可據以實現之目的。而專利專責機關基於職責所在，於審查說明書是否明確且充分揭露時，對無須記載於說明書之一般知識存有疑慮時，宜立即函知申請人，使其於獲准專利前，能有機會申復或修正所請發明；以使公眾能充分了解其發明內容。此時，專利申請人有其義務舉證其未揭露於說明書內者為一般知識，若能以教科書或工具書內所載之資訊舉證為最佳，若欲以其他資料舉證，仍建議應考量該些資料可達「一般 (general)」知識、為該發明所屬技術領域者所「熟知 (well known)」之程度。

由五邊局於 2014 年 4 月所舉辦專利調和專家平台 (PHEP) 會議討論之引用先前技術報告觀察本文所探討兩個判決，原告所舉證之學術文獻或專利文獻，應屬於理解所請發明之背景技術 (先前技術)，依前揭討論內容可知，似乎將其載於說明書內，以供讀者能理解申請人所請發明會較為妥適，實不宜將其視為無須記載於說明書內之通常知識，而致理解所請發明時產生困難。以申請人於說明書所載先前技術扮演著極重要之角色，對於理解其所請發明、檢索及審查皆為不可或缺之重要文件；歐洲更將前揭先前技術揭露要件規範於歐洲專利公約實施細則 42 (1) (b)，美國更要求專利申請人應提供資訊揭露陳報書 (IDS)；而五邊局亦計劃採用統一格式，要求申請人檢附先前技術相關資料，將其置放於共通引證文獻 (CCD) 檢索平台以供查閱，其重要性不容忽視。故當專利申請人於提出專利申請案時，建議慎選及充分撰寫有助於理解所請發明之先前技術，並提供公開資料資訊以供檢索，並助於審查人員審查。而審查人員對於載於說明書中之先前技術若對於理解所請發明有所欠缺、檢索與審查有困難時，應善盡職責函請申請人申復、修正；若前揭事項皆能面面俱到，相信可避免類似案件後續之訴訟紛爭。

<sup>49</sup> Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan Part II Chapter 1 Section 1, *supra* note 36.

## 專利審查參酌說明書及圖式之探討

邱元玠\*、古文豪\*\*、陳麒文\*\*\*

### 摘要

查適用於專利審查階段之我國專利審查基準 2.4.1 章節規定有「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識」；而在專利審查實務上，參酌說明書、圖式的操作方式不同，將對請求項之明確性判斷可能出現差異，如本文以中國大陸專利複審案為例，針對請求項中以功能特徵界定之技術特徵，依據參酌說明書操作方式的不同，會有明確／不明確之結果，蓋專利審查階段解釋申請專利範圍之目的在於確定所申請專利之發明，進而判斷請求項所載是否符合專利要件，因此，參酌說明書與圖式，合適之操作方式應為參考說明書、圖式以理解發明，而非將說明書、圖式之技術特徵讀入以解釋請求項所載內容，其操作方式並不同於專利權保護階段；希望藉由本案例之操作方式探討，使專利審查人員對於「參酌說明書及圖式」有進一步之認識，並能了解其於判斷專利「記載要件」之角色。

關鍵字：請求項、記載要件、明確、功能界定、具體物、參酌。

\* 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兼副科長。

\*\*\* 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

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，申請專利範圍除具有對專利權人權利保護與公眾利用之限制功能外，亦為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單元<sup>1</sup>，因此為了維持上述申請專利範圍之功能，申請專利範圍應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持<sup>2</sup>，此為我國專利法第 26 條所規範記載要件之要求。

功能界定請求項係依現行專利審查基準 2.4.1.7 規定「……請求項中以功能、特性、製法或用途界定物之技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時……」審查其明確性，判斷係依據「申請時之通常知識」，就請求項所記載之內容進行判斷，然於專利審查基準 2.4.1 亦規定「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。」，以及現行專利法第 58 條第 4 項規定「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得參酌說明書及圖式。」解釋申請專利範圍時可參酌說明書，該些規定與前述審查階段解釋申請專利範圍的方式，似乎不相同，因此，審查人員在審查功能界定構件時，是否該參酌說明書與圖式？若需參酌說明書與圖式，該如何參酌？為解決這個問題，有必要釐清參酌說明書與圖式之意義。

是以，本文將以請求項包含有功能特徵之中國大陸複審案第 1F164143 號為例，探討於何種功能特徵才會發生違反專利記載要件之要求，並分析、比較我國與中國大陸實務審查上對其記載要件判斷之異同，對於申請人所記載之功能，依據申請時通常知識、並在有／無參酌說明書、圖式的不同情況下，解釋該請求項時，是否可想像一具體物？是否明確？由於該案請求項所記載的兩個功能構件「風渦定位圈」、「風渦發生器」，在參酌說明書的各種態樣操作之下，因說明書有無詳細載明對應之相關技術內容，而會分別得到明確與不明確之結果，非常適合作為討論、比較與分析。縱而觀之，以功能界定物之請求項撰寫方式，其與說明書間之關係，大致可分為前揭兩種說明書有無詳細載明對應相關技術內容之

<sup>1</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章 2.1，2013 年版。

<sup>2</sup> 我國專利法第 26 條第 2 項。



類型，本案例恰好含括所述功能界定物之兩種類型，可作為功能界定物撰寫類型之代表性案例，其多種審查方式之比較分析亦適合作為功能界定物審查之代表性案例，藉此提供我國專利審查人員審查類似案例時之參考。

希望藉由我國與中國大陸實務上之案例，進一步釐清對於功能特徵之申請專利範圍的審查心證形成，並對「參酌說明書、圖式」有進一步之認識，以做為專利審查人員審查記載要件時之參考。

## 貳、我國與中國大陸相關法條與審查基準內容比較

### 一、相關法規

中國大陸申請專利範圍之明確、簡潔記載要件規定於專利法第 26 條第 4 款「權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍」中；而我國則規定於專利法第 26 條第 2 項「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔方式記載，且必須為說明書所支持。」中國大陸與我國均規定請求項應明確、簡潔，且為說明書所支持。

另外，中國大陸專利法第 59 條第 1 款<sup>3</sup>、我國專利法第 58 條第 4 項<sup>4</sup>則揭示發明專利權範圍解釋之依據，雙方均規定發明專利權範圍解釋得參酌說明書及圖式。

### 二、基準相關規定

我國專利審查基準關於功能界定請求項相關規定記載於專利審查基準第二篇第一章「2.4 請求項之記載原則」之「2.4.1 明確」章節中，規定「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識<sup>5</sup>。」，並於專利審查基準在第二篇第一章第 2.4.1.7 節指出當「請求項中以功能、特性、製法或用途界定物之技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，

<sup>3</sup> 中國大陸專利法第 59 條第 1 款（2008 年）：「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容」。

<sup>4</sup> 我國專利法第 58 條第 4 項（102 年專利法）：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得參酌說明書及圖式」。

<sup>5</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章，頁 2-1-18，2013 年版。

參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時，由於能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，應認定請求項為明確……」。

而中國大陸專利審查指南關於功能界定請求項相關規定記載於中國大陸專利審查指南第二部分第二章「3.2.1 以說明書為依據」章節中，主要內容為「……對於權利要求中所包含的功能性限定的技術特徵，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式」，以及「3.2.2 清楚」章節<sup>6</sup>中規定「產品權利要求適用於產品發明或者實用新型，通常應當用產品的結構特徵來描述。……一般情況下，權利要求中的用詞應當理解為相關技術領域通常具有的含義」。

### 三、行政機關與司法機關

在專利審查實務上，我國專利審查基準「2.4.1 明確」所述之規定「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。」係用於審查階段，但與前揭我國專利法第 58 條第 4 項「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得參酌說明書及圖式。」，有相似之處，但第 58 條係用於專利權解釋階段，因此會產生一個疑問，由相關法規來看，對於參酌說明書解釋請求項，行政機關與司法機關是否應有相同的操作方式？應用在功能特徵請求項時，該如何操作？

在中國大陸方面，中國大陸審查專利審查指南第二部分第二章 3.2.2 清楚章節中，並無「得參酌說明書及圖式」類似之敘述，該規範於係見於專利法第七章（專利權的保護之範圍）第 59 條「……說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容……」，也就是在行政機關與司法機關所依循之法規已有不同。

<sup>6</sup> 中國大陸審查指南第二部分第二章，頁 2-28，2010 年版。

# 參、各主要國家之見解

## 一、歐洲

歐洲專利公約第 69 條第 (1) 項<sup>7</sup>規定：「歐洲專利或歐洲專利申請案的保護範圍應 (shall) 決定於申請專利範圍。然而，說明書及圖式應用於 (shall be used to) 解釋申請專利範圍。」，其操作方式可見歐洲判例法第 II.A.6 節。關於解釋請求項之規定<sup>8</sup>，亦進一步載明可由說明書讀入額外特徵以限制請求項範圍<sup>9</sup>，該章節亦同中國大陸之作法，將說明書、圖式用來解釋申請專利範圍之作法限制於專利權保護之階段。

## 二、美國

美國專利商標局 2011 年 2 月 9 日發布 35U.S.C 之補充審查指南<sup>10</sup>指出於審查過程，在請求項符合說明書所揭露之內容的前提下，必需賦予請求項於該發明所屬技術領域中，具有通常知識者所認知最寬廣合理的解釋，而美國法院在 *In re Morris* 案判決<sup>11</sup>中指出申請程序與訴訟程序，對於請求項之解釋方法不必相同：「在申請程序中，專利商標局對於申請案之請求項之解釋，與法院於專利侵權訴訟案中解釋請求項之方法，不必相同」。這可以由美國聯邦巡迴上訴法院在 *Phillips v. AWH* 案判決<sup>12</sup>得知，該判決指出解釋申請專利範圍時，應以說明書為中心，因為該發明所屬技術領域中具有通常知識者並不會單獨由請求項字面意義解讀請求項，而是依包含說明書上下文的整體發明意義進行解讀。也就是說，美國在行政機關階段與司法機關階段，對於解釋請求項的方式亦不相同。

<sup>7</sup> Article 69 Extent of protection (1), (The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.)

<sup>8</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office II.A.6. Interpretation of claims.

<sup>9</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office II.A.6.3.4 Reading additional features and limitations into the claims, 270-73.

<sup>10</sup> Federal Register/Vol. 76, No. 27/Wednesday, February 9, 2011/Notices, 7164, Supplementary Examination Guideline for Determining Compliance with 35 U.S.C 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications.

<sup>11</sup> *In re Morris*, 127 F.3d 1048, 1054-55, 44 USPQ2d 1023, 1027-28 (Fed. Cir. 1997).

<sup>12</sup> *Phillips v. AWH corp.*, Nos. 03-1269, 1286, 2002 U.S. App. LEXIS 13954 (Fed. Cir. Jul. 12, 2005) (en banc) (The specification is of central importance in construing claims because the person of ordinary skill in the art is deemed to read claim term not only in the context of the particular claim in which the disputed term appears, but in the context of the entire patent, including the specification.)

### 三、日本

日本發明專利權解釋規定於特許法第 70 條<sup>13</sup>，其規定「1、發明的技術範圍，必須基於申請專利範圍保護的範圍予以確定。2、前項得參照說明書的記載及圖式解釋申請專利範圍中所載之用語的意義。3、前二項不得參照摘要中之記載。」，就文字之記載而言，確實是「得」參照說明書的記載及圖式解釋申請專利範圍，然行政機關審查申請案件，必須先認定「發明之要旨」，原則上，應以申請專利範圍為準，若明顯有不明確或誤記而無法理解其技術意義，「得」審酌說明書及圖式。司法機關審理專利侵權案件，發明專利權之確定應依特許法第 70 條，以申請專利範圍為準，且「應」審酌說明書及圖式<sup>14</sup>，故日本行政機關與司法機關，對於參酌說明書的操作也是不相同。

### 四、中國大陸

中國大陸最高人民法院於 2010 年 1 月 1 日施行之「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」第 4 條規定「對於權利要求中以功能或效果表述的技術特徵，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特徵的內容。」。也就是中國大陸在行政機關審查時，依請求項所載做最大解釋，而於司法機關則結合說明書和附圖來解釋請求項。

### 五、我國

我國普遍的見解則如專利侵害鑑定要點規定「申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將發明（或新型）說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍；申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，得參酌發明（或新型）說明與圖式解釋申請專利範圍<sup>15</sup>……」，而司法機關見解亦偏向以請求項本身是否明確做為分界，來決定是否需要參酌說明書與圖式，如最高法院 102 年度台上字第 2298 號

<sup>13</sup> 日本特許法第 70 條：「1. 特許發明之技術的範圍は、願書に添付した特許請求の範圍の記載に基づいて定めなければならない。2. 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範圍に記載された用語の意義を解釈するものとする。3. 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。」。

<sup>14</sup> 顏吉承，「解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（中）」，北美智權報第 119 期。

<sup>15</sup> 專利侵害鑑定要點（草案），頁 35，2015 年。

判決「新型專利申請專利範圍所載記述特徵不明確時，故得參酌說明書與圖式解釋申請專利範圍，為申請專利範圍所載技術特徵明確時，即不得將說明書及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍。」。

然亦有論點<sup>16</sup>認為：「基於判決及先占法理之說明，解釋申請專利範圍是否審酌說明書及圖式，實不宜以明確與否為分界，僅依申請專利範圍本身的內容即斷然認定明確或不明確，據以決定審酌或不審酌說明書及圖式；亦不宜誤用禁止讀入原則，誤以為無論什麼狀況皆不得將說明書中所載之技術特徵讀入請求項，不知不覺中陷入絕對的周邊限定主義，違反專利法第 58 條第 4 項規定。」，也就是在司法機關解讀請求項時，即使在請求項明確時，仍可能有參酌說明書之必要。

## 肆、審查案例分析

行政機關於專利審查階段，對於功能界定請求項之審查，該如何解釋請求項，我國專利審查基準 2.4.1 規定之「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。」，是否表示該結合說明書、圖式所揭示之實施方式來解讀、審查請求項？我們可以由下列案例討論。

### 一、案情簡介

本案例為中國大陸複審案號第 1F164143 號，申請號為 CN 201010129821.7，複審請求審查決定第 90631 號，名稱為「風渦式吸排油氣機」的發明專利申請（下稱本申請）。本申請經實質審查，中國大陸知識產權局審查部門首次審查意見指出大弧度稀葉片等技術特徵不清楚，修正後仍被駁回。申請人對上述駁回決定不服，於 2013 年 11 月 29 日向專利複審委員會提出了複審請求，最後合議組仍認為請求項 1 中出現的非屬本領域公知的技術術語之功能特徵部件「風渦定位圈」、「風渦發生器」，而沒有對其具體的結構以及在吸排油氣機中具體的位置進行限定，導致了該請求項 1 的不清楚，不符合專利法第 26 條第 4 款的規定。

<sup>16</sup> 顏吉承，「解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（下）」，北美智權報第 120 期。



該案於複審修正時所提請求項 1~2 如下：

- 1、一種風渦式吸排油氣機，其特徵是馬達與風機由傳統機低位置於機高位，該置位不積油垢，用久不會增加噪音；風渦定位圈（8）承上導風，繼下與風渦發生器相套定位。
- 2、根據請求項 1 所說的一種風渦式吸排油氣機，其特徵還在於：能使煙氣高速旋轉的風渦發生器，它能內外聯動從而達到小環境下相似龍捲風的吸拔效果—提高了吸淨率。

專利複審委員會複審審查意見最後認定請求項 1 仍不清楚，不符合專利法第 26 條第 4 款規定，其理由為請求項 1 中出現的部件「風渦定位圈」、「風渦發生器」，不是本領域公知的技術術語，沒有公認的標準含義，請求項 1 中僅出現了上述兩種部件名稱，而沒有對其具體的結構以及在吸排油氣機中具體的位置進行限定，導致了該請求項 1 的不清楚，不符合專利法第 26 條第 4 款的規定。

由中國大陸複審委員會審查意見可知，複審委員會單就請求項所記載之內容進行判斷，依中國大陸專利審查指南第二部分第二章「3.2.2 清楚」章節中規定「產品權利要求適用於產品發明或者實用新型，通常應當用產品的結構特徵來描述。……一般情況下，權利要求中的用詞應當理解為相關技術領域通常具有的含義。」，因此，在請求項中並未揭示具體結構，且所述非為習知技術的情況下，判定為不明確，由此可見，中國大陸於審查階段時並未將說明書與圖式結合引入來解釋請求項所載之技術特徵。

## 二、判斷本案例之明確性分界

關於前揭案例，中國大陸複審委員會認為請求項之「風渦定位圈」、「風渦定位圈」等功能界定構件不是本領域公知的技術術語，沒有公認的標準含義，請求項 1 沒有對其具體的結構以及在吸排油氣機中具體的位置進行限定，故屬於不明確，如後表 1。

該案若依照我國專利審查基準，可能會有如下的意見，所請之「風渦發生器」，依據說明書指出藉由大弧度稀葉片等構件來達成製造風渦之功能，然所請內容僅揭示「風渦發生器」，而該「風渦發生器」並非無法以結構清楚界定，所

請未記載具體結構，故不明確<sup>17</sup>，而且，依據我國專利審查基準就功能界定物之判斷標準<sup>18</sup>，依申請時之通常知識就請求項所載內容來判斷，該「風渦發生器」所述之風渦功能所界定之物，非為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，即能想像之一具體物，使得判斷新穎性、進步性及界定發明技術範圍發生困難，故「風渦發生器」不明確（後表2態樣1）。

回到「風渦定位圈」，「風渦定位圈」亦為功能界定構件，請求項所載「風渦定位圈，承上導風，繼下風渦發生器相套定位」，所揭示之圈狀與導風、相套定位等功能，係與「風渦發生器」搭配運作，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，僅依據請求項所述之功能，在參酌申請時之通常知識後，並無法想像一與「風渦發生器」搭配運作，同時具導風功能、又能定位之具體物，故無法認定「風渦定位圈」為明確（後表2態樣1）。

但如果在解釋請求項時，係依審查基準<sup>19</sup>規定參酌說明書、圖式及申請時之通常知識，所謂參酌說明書、圖式依據專利法逐條釋義<sup>20</sup>，係指「惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其說明書及圖式，以瞭解其目的、作用及效果」，依此參酌說明書、圖式之內容，並考量其目的、作用及效果後，將說明書及圖式，用來解釋申請專利範圍，並對「風渦發生器」、「風渦定位圈」等功能界定構件進行判斷後，可以得到下列結果：（1）「風渦發生器」，在參酌說明書、圖式，亦即以說明書及圖式<sup>21</sup>來解釋申請專利範圍後，對於「製造風渦」需要怎樣設計的大弧度稀葉片來達成仍不清楚<sup>22</sup>，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法想像一具體物，無法界定發明技術範圍，故「風

<sup>17</sup> 中國大陸審查指南第二部分第二章3.2.1、3.2.2。

<sup>18</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章2.4.1、2.4.1.7。

<sup>19</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章2.4.1：「解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識」。

<sup>20</sup> 我國專利法逐條釋義，頁187，103年9月版。

<sup>21</sup> 本案說明書第[0010]、[0011]段：「風渦式吸排油氣機：是在有限條件下模擬自然現象龍捲風的形成與特徵設計的…葉片為大弧度稀片式…風渦發生器組套件，該裝置內設螺旋體葉片，外形為開槽管狀，它有單導向特性…」。

<sup>22</sup> 中國大陸原審查部門前置審查意見書：「大弧度稀葉片」在本領域並無公知的含義，說明書中僅指出了「葉片為大弧度稀片式，但在高位全壓置向條件下傳統葉輪仍可勉強使用」（參見說明書第[0011]段），該「傳統葉輪」的葉片數、弧度並無明確的界限，因而大弧度稀葉片的保護範圍難以界定，且從說明書附圖中無法確定「大弧度稀葉片」的含義。



渦發生器」仍然不明確；(2)「風渦定位圈，承上導風，繼下與風渦發生器相套定位」，所述功能界定構件，在參酌說明書、圖式所揭示之構件後，可知「風渦定位圈」其導風與相套定位之實施方式、具體的結構以及在吸排油氣機中具體的位置等<sup>23</sup>，並不會產生疑義，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可想像一具體物，在這種情況下，「風渦定位圈」則可視為明確；綜上所述，在參酌說明書及圖式後，我們可以得到「風渦發生器」不明確，而「風渦定位圈」明確的結果（後表 2 態樣 2）。

另外，在審查實務上，皆會參酌說明書及圖式，用以理解請求項所載文字，並審查兩者間所載是否有不一致之情況，但不將說明書及圖式所載一併考量讀入，即單獨就請求項所載內容作明確性判斷<sup>24</sup>，在此情況下，參酌說明書及圖式後，可知「風渦發生器」與「風渦定位圈」均有其結構關係未載明清楚<sup>25</sup>，故均不明確（後表 2 態樣 3）。

由上幾種態樣可知，當參酌說明書的操作不同時，可能會影響請求項是否明確的判斷。

表 1 中國大陸功能特徵界定請求項審查結果

	「風渦發生器」	「風渦定位圈」
中國大陸審查結果	不明確	不明確

表 2 我國功能特徵界定請求項依不同操作態樣審查結果

項次	操作態樣	「風渦發生器」	「風渦定位圈」
1	依申請時之通常知識	不明確	不明確
2	參酌說明書、圖式解釋	不明確	明確
3	參酌說明書、圖式，依申請時之通常知識	不明確	不明確

<sup>23</sup> 本案說明書第 [0032] 段：「風渦定位圈 8 其上部位單側設有開槽為助吸之用，該圈承上導風、接滴油、繼下風渦發生器相套定位」、圖 1 之構件 8 及相關位置。

<sup>24</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章 2.4.1 明確：「該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義」。

<sup>25</sup> 同註 21、23。

### 三、參酌說明書之合理操作方式

由於我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1 節規定「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識」，前揭規定亦適用於專利初審階段，審查人員審查一件專利申請案時，判斷請求項記載是否明確時，若將請求項參酌說明書、圖式後予以解釋再作判斷，極有可能導致原本請求項記載不明確之結果，透過參酌說明書、圖式予以解釋後再做明確性判斷，反而得出請求項已達明確之結論（如本文前揭表 2 第二種態樣之分析），故我國專利審查基準涉及前揭參酌說明書、圖式予以解釋申請專利範圍之相關規定似乎應侷限於專利權之保護階段，否則專利審查之實務操作上，將造成判斷請求項記載是否明確之混淆。

而該「參酌」一詞有參考之意，綜觀專利審查實務上，為理解請求項所載文字，無不參考說明書、圖式所撰寫內容，才得以理解申請人所請發明，並予以判斷請求項與說明書記載有無一致，有無專利記載要件之違反，此種「參酌」於專利審查階段皆在進行，並未侷限在專利權保護之階段，如我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.3.2 節規定「……即使參酌說明書、圖式及申請時之通常知識，仍無法瞭解其技術意義」即是，此種參酌方式之分析可見於本文前揭表 2 第三種態樣之分析，故此種「參酌（參考）」似乎不像是我國專利法第 58 條第 4 項所規範，「參酌（利用）」說明書及圖式用來解釋申請專利範圍。

又，於審查階段，申請專利範圍未記載必要技術特徵或涵蓋說明書中所載之先前技術，行政機關可依違反專利法第 26 條第 2 項而通知申請人修正申請專利範圍，但專利核准後之訴訟階段，若專利權人不主動申請更正、經審查不准更正或當事人未提起舉發、未抗辯專利權無效，為正確合理解釋申請專利範圍已歷後續審理程序之進行，司法機關僅能以客觀合理解釋為原則，限縮解釋申請專利範圍，以避免抵觸先前技術而無效<sup>26</sup>，也就是司法機關在依專利法第 58 條第 4 項所規定「……於解釋申請專利範圍時，並得參酌說明書及圖式。」有其結合說明書、圖式的必要性，並非僵化地限制在請求項所載文字內容，但其理由並非可推及審查階段。

<sup>26</sup> 顏吉承，「申請專利範圍的最寬廣合理解釋及客觀合理解釋」，頁 12-13，專利師第二十期，2015 年 1 月。

在審查階段，目前各國做法依請求項所載內容做最大解釋，如美國專利商標局 2011 年 2 月 9 日發布 35U.S.C 之補充審查指南<sup>27</sup>指出於審查過程，在請求項符合說明書所揭露之內容的前提之下，必需賦予請求項於該發明所屬技術領域中，具有通常知識者所認知最寬廣合理的解釋。由於申請人在申請專利階段時，可以修正該請求項，賦予請求項最寬廣合理的解釋來進行審查，可以避免所取得之專利被解釋的過大，而超過應有範圍，依此規定審查，可促使申請人進可能詳述其請求項所載之技術內容，而確保請求項記載要件的明確，另外，將說明書、圖式不適當地讀入請求項，亦會違反禁止讀入原則，進而不當限縮請求項範圍，亦有可能損及申請人權益。

綜上，何時應「參酌（參考）」說明書與圖式，來理解請求項所載文字，並予以判斷請求項與說明書記載有無一致，有無專利記載要件之違反，此種「參酌（參考）」於專利審查階段應時時進行著（如本文前揭表 2 第三種態樣之分析），此種參酌（參考）為專利審查實務所常見，而「參酌（利用）」說明書及圖式用來解釋申請專利範圍，進而限制請求項範圍之作法，由於將影響請求項明確性之判斷（如本文前揭表 2 第二種態樣之分析），在專利權解釋時有其必要之原因，因此故限制於專利權保護階段才予以適用。

因此，依此操作原則，在審查實務上解釋功能界定請求項時，藉由說明書理解確定所申請專利之發明後，仍應回歸請求項所載內容，依申請時之通常知識進行判斷請求項是否明確，如此專利審查基準 2.4.1 所載之「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。」與 2.4.1.7 規定「……請求項中以功能……，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時……」，便無衝突。

又，查中國大陸專利法第 59 條規定「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容」，其規定於該專利法第七章專利權的保護之範圍內，前揭規定內容類似於我國專利法第

<sup>27</sup> Federal Register/Vol. 76, No. 27/Wednesday, February 9, 2011/Notices, 7164, Supplementary Examination Guideline for Determining Compliance with 35 U.S.C 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications.

58 條第 4 項之規定<sup>28</sup>，而我國亦將其規定於專利法第四節專利權之範圍內，中國大陸專利法第 59 條規定很清楚明白就是將說明書、圖式用來解釋申請專利範圍，其操作方式容易讓人明白，其操作方式類似於歐洲判例法第 II.A.6 節。關於解釋請求項之規定<sup>29</sup>，並進一步載明可由說明書讀入額外特徵以限制請求項範圍<sup>30</sup>，該章節亦同中國大陸之作法，將說明書、圖式用來解釋申請專利範圍之作法限制於專利權保護之階段。

在行政機關審查端方面，由中國大陸審查本案（案號第 1F164143 號）時，其所持意見係該些功能構件不是本領域公知的技術術語，沒有公認的標準含義，請求項 1 中僅出現了上述兩種部件名稱，而沒有對其具體的結構，可對應我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.7 節「……參酌申請時之通常知識，仍無法想像一具體物時……」之相關規定，亦即其審查方式如本文前揭表 2 第一種態樣之分析結果，然查該承審意見所依據專利審查指南第二部分第二章 3.2.2 清楚之章節中，並無將其規範於專利法第七章（專利權的保護之範圍）第 59 條「……說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容……」（對應我國專利法第 58 條第 4 項<sup>31</sup>）等文字載於該基準章節中，我國專利審查基準卻將該類似規定載於專利審查階段之第二篇第一章內<sup>32</sup>，容易造成審查人員混淆，如本文前揭表 2 三種態樣之分析，中國大陸未將「得審酌說明書及圖式」此種申請專利範圍之解釋方式規範於該專利審查指南之清楚章節內，是與我國不同之處，中國大陸之作法看似使行政機關與司法機關很明確地有不同之依據，而不至混淆，但我國基準所載方式，若能理解其操作之目的，可使審查人員有更大操作依據，在實務上更具實用性。

<sup>28</sup> 我國專利法第 58 條：

發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。

方法發明之實施，指下列各款行為：

一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。

摘要不得用於解釋申請專利範圍。

<sup>29</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office II.A.6. Interpretation of claims.

<sup>30</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office II.A.6.3.4 Reading additional features and limitations into the claims, 270-73.

<sup>31</sup> 同註 28。

<sup>32</sup> 我國專利審查基準第二篇第一章 2.4.1：「解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識」。

## 伍、結論

雖然我國專利審查基準「2.4.1 明確」規定「……解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。」，與我國專利法第 58 條第 4 項「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」相似，而與專利審查基準 2.4.1.7 規定「……請求項中以功能……，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時……」之規定又似不同，但前者基準規定係用於專利審查，而專利法第 58 條第 4 項係於專利權保護階段。於專利審查階段，應以請求項所載為準，解釋申請專利範圍之目的在於確定所申請專利之發明，進而判斷請求項所載是否符合專利要件，故可知我國專利審查基準「2.4.1」與「2.4.1.7」實務上並不衝突，而在權利保護階段，參酌說明書解釋請求項之目的則在於合理解釋申請專利之權利範圍。解釋請求項在行政機關與司法機關不同階段有不同之目的，因此，雖均為參酌說明書與圖式，但背後操作的方式並不相同，了解其差異並做合適之操作，做出正確記載要件判斷方式，進而能達成專利請求項之審查、權利保護之目的。



# 論搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告之商標侵權責任 ——兼評智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決

許芸瑋\*

## 摘要

關鍵字廣告所帶來的商標侵權爭議，在美國實務上已有諸多個案可做為討論依據，惟我國法院目前相關之判決寥寥無幾，且學者間關於該議題多重於評析美國或歐盟法院之見解。因此本文進一步提出以評析智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決作為探討的客體，蓋其為我國實務中涉及商標權人與搜尋引擎業者間正面衝突且為第一個適用新商標法之判決，從而可明確由該判決中，了解我國法院之態度。本文先由分析 Google 之服務規範，解構搜尋引擎業者對於關鍵字廣告爭議之態度與責任，復以比較法分析之方式，比照美國聯邦商標法之規範與實務判例見解，進而對於「搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告之商標侵權責任」議題，提出在新商標法施行後，合適之處理方式與評價。

關鍵字：商標侵權、關鍵字廣告、Google AdWords、商標使用、混淆誤認之虞、使用者認知、智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決、智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決、商標法第 5 條。

---

收稿日：103 年 1 月 22 日

\* 作者為東吳大學法律系學士，政治大學風險管理與保險學系法律組研究生。  
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

## 壹、前言

在台灣，根據臺北市數位行銷經營協會所做出台灣網路廣告量統計，自 2009 到 2013 年間台灣網路廣告費有了近六十九億新台幣的爆發性成長<sup>1</sup>。得以發現商標的使用在商業發展上已隨著網際網路的出現，主動或被動的被行銷手法創新與使用者習慣不斷的演進、改變，而企業亦將廣告行銷比重由既有的傳統媒體（如報章雜誌）逐漸移轉到網路平台。

更因為網際網路呈現多樣化資訊，所以企業紛紛尋求一種新的行銷技術與廣告手法得以在龐大資訊中獲得使用者的注意與青睞。而關鍵字廣告即為廣告主瞄準相關消費群最有效的方式，因關鍵字廣告的觸發是基於使用者鍵入其已感興趣的單字、詞串後，即鎖定特定使用者的興趣，在搜尋結果列表同時顯示一般列表與廣告主之廣告。對廣告主而言，絕對能有效促進使用者點閱該廣告而連結至自己網站中，無疑是大幅增加商業交易之機會。

從而，假若有廣告主以其競爭者之商標作為關鍵字，誤導、吸引使用者至廣告主網站，進一步促成該使用者完成一商業交易，此將致商標權人之交易機會嚴重流失。為有效捍衛自己之交易機會，商標權人自然想藉由商標法保護，禁止搜尋引擎業者未經商標權人同意而販賣他人商標作為關鍵字廣告。惟因「販賣關鍵字廣告」與傳統商標侵權中之「商標使用行為」要件實有落差，而引發爭論不已。如今，我國商標法於 100 年 6 月 29 日修正、101 年 7 月 1 日施行後，「商標使用」已有更全面的解釋，因此本文欲以新商標法之適用為核心探討搜尋引擎業者的責任。

## 貳、智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決

本判決為智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決之上訴判決，由上訴人（一審之原告，幸福空間有限公司）提起上訴，被上訴人為美商科高國際有限公司（一審之被告，Google International LLC，下稱 Google 公司）。

<sup>1</sup> 臺北市數位行銷經營協會，「2012 年台灣網路廣告量統計暨 2013 預測報告」，頁 4，2013 年。

### 一、背景事實<sup>2</sup>

本案之上訴人為註冊第 1316081 號「幸福空間」商標之所有權人，被上訴人為 Google 公司。Google 於搜尋引擎上將上訴人之系爭商標文字出售予禾林室內設計工程有限公司（下稱廣告主）作為關鍵字廣告。上訴人遂二度寄發存證信函予被上訴人應速予移除前開關鍵字及相關廣告連結，惟 Google 不予理會，仍保留上開系爭廣告；又 Google 於接獲前開上訴人函文後，仍另將系爭商標文字作為關鍵字廣告銷售予其他三家公司以賺取廣告費用。

### 二、上訴人主張

#### （一）被上訴人「販賣關鍵字廣告」應負商標侵權之責任

關於商標法部分，本件被上訴人將上訴人享有商標權保障之「幸福空間」商標作為其關鍵字廣告之營業商品，一方面向廣告客戶收取關鍵字廣告之購買及設定費牟利；另一方面亦透過關鍵字設定反覆將與上訴人無關之廣告客戶，一再顯示於搜尋結果電腦頁面，提供廣告客戶無償使用上訴人商標進行行銷，實屬以行銷服務為目的之商標使用行為。被上訴人公司以設定上訴人公司之「幸福空間」商標為關鍵字銷售廣告及搜尋結果之行為，已構成商標法第 5 條之商標使用行為，並涉犯商標法第 68 條第 1、2 款直接侵害上訴人商標權之行為。

#### （二）被上訴人「因販賣關鍵字廣告而獲利」已構成公平交易法第 24 條影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為

關於公平交易法部分，被上訴人在台灣搜尋引擎市場既享有近半數市占率之優勢地位，卻挾此等優勢地位，任意將上訴人所註冊之商標作為關鍵字廣告推薦與販售予與上訴人具有競爭關係之業者，並借此謀利之行為，甚至遭上訴人通知禁止使用後仍置若罔聞，實屬濫用其優勢地位而影響市場秩序之行為，已構成公平交易法第 24 條所指影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。

<sup>2</sup> 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決、智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決。

### 三、被上訴人抗辯

#### (一) 出售關鍵字廣告非為商標之使用，故不構成商標侵權

廣告主刊登 Google 關鍵字廣告時，所購買者，為 Google 搜尋網站或聯播網上之一獨立廣告空間，易言之，廣告主所購買者，即如同「其於傳統之廣告看板或報紙刊登廣告時，所購買者為看板空間或報紙版面」一般，為於 Google 搜尋網或聯播網上之廣告空間，而非「關鍵字」或是「廣告內容」。

縱使被上訴人係以他人商標作為關鍵字以為索引，然若關鍵字廣告內容本身並未使用商標圖樣作為商品或服務行銷使用，即非商標使用行為，而非侵害商標權之行為。依此，在本案關鍵字廣告內容本身從未提及「幸福空間」此字詞、或僅將該字詞作為指示性之描述，從未使用上訴人商標之情形下，廣告主本無成立商標權侵害之可能，更遑論提供廣告空間之被上訴人有成立商標權侵害之可能。

#### (二) 被上訴人並無影響交易秩序或造成顯失公平之情形

網路使用者於 Google 關鍵字廣告顯示時，均可透過：(1) 該廣告上方明確載明廣告字眼；(2) 該廣告欄位明顯為不同區塊，與搜尋結果區別；(3) 廣告內容完全未使用他人商標或公司名稱，以暗示其產品或服務之來源；及(4) 廣告主之競爭者之網站仍會出現在 Google 搜尋結果等事實，明確知悉廣告之服務或產品之來源。依此，現行 Google AdWords 商業模式，亦無「可能致使消費者受騙或誤認來源」之行為。

反而，現行 Google AdWords 商業模式，係提供消費者於搜尋相關資訊時，得知更多之資訊及選擇，做出更適合之決定，此促進業者間更多競爭，進而保護消費者權益。因而，在公平法係確保市場公平競爭、且保護消費者利益（而非保護競爭者）之立法目的下，Google AdWords 此商業模式，並無違反公平法第 24 條之可能。

### 四、判決結果<sup>3</sup>

#### (一) 出售關鍵字廣告非商標之外在使用，故不足以使消費者認為其為商標

商標之使用須滿足三要件：一、使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；二、需有使用商標之行為；三、需足以使相關消費者認識其為商標。

該關鍵字係由網路使用者所鍵入，並非被上訴人或廣告主所輸入，被上訴人以搜尋結果頁面提供廣告空間予廣告主放置廣告之行為，既未積極以系爭商標表彰行銷其商品或服務之行為，且各廣告主之廣告網文案，亦無標示系爭商標文字用以表彰行銷各廣告主之商品或服務之標識，網路使用者鍵入「幸福空間」關鍵字搜尋後，見搜尋頁面之廣告欄位出現廣告，亦無從認識該廣告有何標示系爭商標之意，而被上訴人將「幸福空間」文字於內部程式作指令連結係屬內部無形之使用，並非為外在有形之使用，均不足以使相關消費者認識其為商標，並不符合上揭商標使用之三要件。

另外，該等廣告主網站之網頁並未使用系爭商標，如有使用相關文字亦均為描述性使用，而非作為商標使用者，且均有標明其公司名稱等可資識別標示，相關消費者並不會誤認為係上訴人之網站網頁，自亦不會誤認該等廣告主網站網頁所示之商品／服務係上訴人公司所有者，而致生混淆誤認之虞。

<sup>3</sup> 本件應逕適用現行商標法之規定：按商標法於 100 年 6 月 29 日經總統修正公布，經行政院以 101 年 3 月 26 日院臺經字第 1010011767 號令定自 101 年 7 月 1 日施行，上訴人於原審所提之被上訴人關鍵字廣告公證書之網頁資料時間為 100 年 12 月 23 日，雖在上揭商標法修正施行前，惟上訴人提起上訴後提出被上訴人續為關鍵字廣告公證書之網頁資料時間均在上揭商標法修正施行後，是上訴人主張被上訴人之侵權行為時間跨越商標法修正施行前後，應逕適用修正後之現行商標法規定處理。另本案判決經上訴最高法院，已於 105 年 1 月 14 日，經依 105 年度台上字第 81 號判決駁回確定。



## (二) 被上訴人販賣他人商標作為關鍵字廣告之行為已構成公平交易法第 24 條影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為

雖被上訴人主張有於該廣告文案以淺黃色底顯示，於上方或下方以小字註明「廣告」、「廣告—為什麼會顯示這則廣告？」字樣，惟其所示顏色甚淺、字體甚小，消費者有可能忽略未予注意，可能會混淆或誤認係自然檢索排列之上訴人之網站，或與上訴人之網站有連結關係，予以點選而進入各廣告主之網站觀覽，以增加廣告主之交易機會，顯係攀附上訴人長久以來努力經營之系爭「幸福空間」商標之知名度，榨取上訴人長期以來努力之成果，而不利於上訴人之欺罔、顯失公平行為。

此外，以被上訴人在臺灣地區網路搜尋引擎市占率超過一半以上之情況，長期以往，勢有影響室內設計相關領域之交易秩序或影響交易秩序之虞，應構成公平交易法第 24 條之不公平競爭行為。

## 五、問題之提出

搜尋引擎普及化，迄今不過十餘年，但對於人類的資訊檢索行為，已帶來了革命性的影響。除了紙本的資料外，人們尚可檢索並瀏覽難以數計的網頁。不過，搜尋引擎對於人們帶來了如此巨大的影響，或許大部分使用者鮮少思考的是，為何企業免費提供如此有效而便利的檢索服務？為何搜尋引擎業者願意投入大量的人力、物力、資金來建置並經營，這些企業如何獲取利潤？對此，一個比較籠統的答案，或許是「網路廣告帶給企業的利潤，是搜尋引擎業者持續提供服務的經濟上誘因<sup>4</sup>」。

就涉及商標侵害的網路廣告而言，實務上最具爭議性者，當屬搜尋引擎網站的關鍵字廣告服務。而在觀察搜尋引擎販賣關鍵字廣告之過程中，可以發現此一過程尚可區分成兩個階段來觀察<sup>5</sup>：一為搜尋引擎業者將他人商標作為關鍵字販

<sup>4</sup> 謝國廉，「網路關鍵字廣告之商標權侵害爭議—評析美國與歐盟實務對於商標使用之界定」，科技法學評論第九卷第二期，頁 5，2012 年。

<sup>5</sup> 簡維克，「網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議—以美國法的初始興趣混淆原則與使用為中心」，科技法學評論第六卷第二期，頁 121，2009 年。該作者在文中提出「在關鍵字是否構成商標使用的部分，尚有一點學者並未提及但卻令人玩味之處，即上開案例中其實包括多階段使用行為，此也造成法院判決實結果的不一致，故有多階段行為區別之必要與實益。」，因此本文將把「搜尋業者販賣關鍵字廣告」之行為切割為二階段做進一步之觀察。

賣給廣告主；一為使用者進行搜尋時，搜尋引擎業者在資料庫內部將關鍵字做比對後所呈現之搜尋結果。無疑地，搜尋引擎業者於後階段時，僅被動地配合使用者搜尋，進行機械性的比對，因此應不構成商標法上之「商標使用」；有疑問者為前者情形。申言之，如有廣告主以購買其競爭者的商標作為關鍵字，錯誤的吸引消費者至廣告主的網站，致使商標權人的交易機會嚴重流失，對於商標權人的損害不言而喻<sup>6</sup>。商標權人除對廣告主主張商標權排除侵害以捍衛其商標權，為有效防堵侵害的發生，自然想直接對搜尋引擎業者採取行動，禁止未經商標權人同意而販售關鍵字廣告，希望能從源頭阻斷侵權行為的發生。惟所謂「販售關鍵字廣告」的行為與傳統上所認知的「商標的使用」行為實有差距，很可能會出現法規上不符合商標侵害使用的要件，但卻有混淆誤認產生，形成一矛盾的窘境，蓋商標功能在於其識別的作用，當此功能失去時，卻因立法不足而使商標權不能被救濟維護，實非妥適，故本文將以「搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告」作為本文探討的核心。

關鍵字廣告之商標侵權爭議，美國實務判決已有諸多個案，惟我國法院目前相關之判決尚且不多，因此學者間在對於搜尋引擎業者提供以他人商標作為關鍵字廣告之探討，多重於評析美國與歐盟法院之見解。有別於過往文獻在探討我國實務對於「關鍵字廣告與搜尋引擎業者責任的議題」之態度時，所引用智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決、智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決，本文更進一步提出以智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決作為探討的客體。因智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決係針對廣告主購買關鍵字廣告之責任探討，內容並未及於搜尋引擎業者，故僅可從中推測我國實務對於搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告責任之態度為「不構成商標使用行為，亦無混淆誤認之情形」<sup>7</sup>；智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決中，雖為商標權人與搜尋引擎業者間之正面角力，然因上訴人所指被上訴人之侵權時間為新法施行之前，故仍適用

<sup>6</sup> 洪燕嫻，「搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告是否負商標侵權責任」，聖島國際智慧財產權實務報導第十一卷七期，頁 5，2009 年。

<sup>7</sup> 智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決於判決中曾指出：「由於關鍵字廣告內容本身並未使用商標圖樣作為商品或服務行銷使用，同時鍵入關鍵字使用者並不會因此而認為或混淆誤認廣告內容所推銷商品或服務是屬於商標所有人所提供，並非屬於商標使用行為，從而未構成商標權之侵害。」亦即該判決認為搜尋業者販賣關鍵字廣告，並不構成商標使用行為，亦無混淆誤認之情形。

舊法，亦無法詳視我國法院之態度。而智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決則具備前二判決所欠缺之條件，因此可明確由該判決中，了解我國法院之態度，更進一步以比較法分析之方式，比照美國聯邦商標法之規範與實務判例見解，分析 Google 之服務規範，解構與重整搜尋引擎業者對於關鍵字廣告責任之態度與責任，進而對於「搜尋業者販賣他人商標作為關鍵字廣告之責任」議題，提出在新商標法施行後，合適之處理方式與評價。

## 參、關鍵字廣告爭議之概要

### 一、關鍵字廣告之技術說明

關鍵字廣告主要係利用關鍵字作為觸發網路廣告的要素，依其形態不同，目前有付費排序廣告、內容導向廣告、跳窗式廣告、內文廣告、文字底線廣告。其中，最常見也最具爭議性的為付費排序廣告所引發的爭議，因此本文將以其作為討論主體（以下稱為關鍵字廣告）。「關鍵字廣告」乃搜尋引擎服務提供之業者將特定關鍵字售予廣告主，一旦網路使用者（以下簡稱使用者）於搜尋引擎鍵入系爭關鍵字，系統自動於搜尋結果畫面呈現者，除自然搜尋結果之基本列表（Organic listing）外，其上方以底色區隔部分之特別列表（Feature listing）<sup>8</sup>或最右方以有色分隔線隔開之橫幅廣告，即為該廣告主刊登之關鍵字廣告。由於位置顯著，容易吸引網路使用者點選連結到該網站，成為行銷其商品或服務的最佳利器。

具體而言，Google 主要使用了兩種電腦軟體 AdWords 與 Keyword Suggestion Tool 來提供上述的廣告連結服務。首先，AdWords 為提供廣告主購買關鍵字辭句的軟體系統。廣告主購買關鍵字辭句後，Google 計算檢索者點選廣告、進入廣告主網站的次數，向廣告主收取費用。其次，Keyword Suggestion Tool 則是一套向廣告主推薦關鍵辭句的軟體系統，幫助廣告主確認那些關鍵辭句與其經營的商務具有最強的關聯性<sup>9</sup>。外觀上，關鍵字廣告欄位之上方通常註明「贊助商連結」或「贊助商廣告」等標題。尚須敘明的是，廣告主購買之關鍵字廣告，僅於使用

<sup>8</sup> 鄭莞鈴，「論關鍵字廣告之法律責任」，國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文，頁 18-19，2008 年。

<sup>9</sup> 謝國廉，同註 4，頁 10-11。

者鍵入關鍵字時自動跳出該廣告，然系爭關鍵字並不必然出現於該廣告之標題或文案中。

## 二、關鍵字廣告技術之相關法律爭議

關鍵字廣告的爭議核心在於：搜尋引擎業者提供商標權人的商標作為關鍵字讓其廣告主購買，故許多商標權人乃對搜尋引擎業者提出商標侵權訴訟。依商標法第 68 條第 1 款「於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。」構成商標侵權。而其中「使用相同於註冊商標之商標」之「使用」應回到總則第 5 條之商標使用定義為斷，故若非作為商標使用，無構成第 68 條之商標侵權。換言之，若要構成侵權，必須符合兩項要件，一為應構成商標使用，二為該使用對消費者造成混淆誤認。

販售關鍵字廣告之行為與傳統上所認知的商標使用行為之差異在於，因關鍵字廣告之應用，並非由搜尋引擎業者或是廣告主直接將系爭商標作為商品、服務之行銷使用，而係搜尋引擎背後邏輯結合系統運算的問題。然而，搜尋引擎業者事實上除了將商標權人之商標用於運算系統外，尚有以 Keyword Suggestion Tool 軟體將商標權人之商標為銷售行為存在。從而，究竟販售關鍵字廣告之行為是否構成商標使用，仍有待討論。

## 三、Google 關鍵字廣告之服務規範

在評價搜尋引擎業者「出賣他人商標作為關鍵字廣告」之責任時，亦須藉由搜尋引擎業者之關鍵字廣告服務規範分析 Google 的態度與政策。以下針對 Google 之「AdWords 條款及細則」<sup>10</sup>、「AdWords 商標政策」<sup>11</sup>、「美商科高國際有限公司台灣分公司廣告程式條款」<sup>12</sup>、「商標申訴程序」<sup>13</sup>觀之。

<sup>10</sup> Google, 「Google International LLC Taiwan Branch Advertising Program Terms 2013 年版」, [https://www.google.com/intl/zh\\_TW/adwords/select/TC-TWN-201308-Taiwan.html](https://www.google.com/intl/zh_TW/adwords/select/TC-TWN-201308-Taiwan.html) (最後瀏覽日: 2015/04/08)。

<sup>11</sup> Google, 「AdWords 商標政策」, <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=zh-Hant> (最後瀏覽日: 2015/04/08)。

<sup>12</sup> Google, 「美商科高國際有限公司台灣分公司廣告程式條款 2007 年版」, [https://www.google.com/intl/zh-TW\\_tw/adwords/select/TCTaiwanForGoogleTaiwan.html](https://www.google.com/intl/zh-TW_tw/adwords/select/TCTaiwanForGoogleTaiwan.html) (最後瀏覽日: 2015/04/08)。

<sup>13</sup> Google, 「Google 商標所有人相關說明」, <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/2562124?hl=zh-Hant> (最後瀏覽日: 2015/04/08)。



### （一）關鍵字廣告服務僅是提供廣告空間

Google 在 AdWords 條款及細則中提及「廣告計劃是個供客戶授權 Google 或其關係企業使用自動工具將廣告格式化的廣告平台」，亦且指出 Google 可能向客戶提供本廣告計劃的某些功能選項，如 Keyword Suggestion Tool，以協助客戶選擇和產生目標和創意，但如客戶使用這些功能，便須單獨對有關目標和創意負責。

再者，Google 公司法務處長 Mr. Harjinder S. Obhi 亦曾表示，關鍵字廣告只是提供廣告的空間（advertising space），並不是銷售關鍵字（sell keywords）<sup>14</sup>，蓋因 Google 最大的任務就是盡量滿足使用者，使他們在網路世界中能快速找到任何想得到的資訊，而關鍵字服務即是一種有效的方式。

### （二）政策明文禁止廣告主侵犯智慧財產權

Google 在「美商科高國際有限公司台灣分公司廣告程式條款」中，禁止刊登非法內容或從事非法或詐欺商業行為。要求客戶需聲明並保證，所有按本合約經營之科高公司廣告程式內創作、服務與目標之所有權利，包括但不限於任何著作權、商標權、專利權、公開或其他權利，客戶應聲明並保證：「按本合約之任何使用與客戶之創作、目標與客戶之服務將不會違反或促成違反任何法律、法規、行為守則、或第三人權利。該權利包括但不限於智慧財產權。」如有違反上述事宜，本合約或客戶之帳戶得在未事先發出通知的情況下立即終止，且客戶應接受法律懲處或責任。

### （三）免責聲明與責任限制

Google 聲明當關鍵字廣告產生商標爭議時，其無法承擔第三方仲裁者的角色，因此商標所有人應直接與廣告客戶協商以解決糾紛。此外，

<sup>14</sup> 劉蓁蓁，「關鍵字廣告啟動商標保護與合理使用之探討」，智慧財產權月刊，第一一一期，頁 26，2008 年；董延茜、彭淑美，【赴愛爾蘭參加「歐洲商標改革研討會（European Trademark Reforms Conference）」與「商標與網際網路歐洲研討會（INTA European Conference on Trademarks and the Internet）」出國報告】，經濟部智慧財產局，頁 45，2012 年。



Google 主張在法律容許的最大範圍內，免除一切默示的保證、Google 與其關係企業或其合作夥伴不作出與本廣告計劃或其結果有關的保證或聲明。除在客戶居住的某些法域中，法律對於權利、救濟及補充條款有所規定，且不得加以排除。

### （四）商標申訴程序

Google 在政策上，已明文禁止廣告主侵犯智慧財產權，廣告客戶必須對自己選用的廣告文字以及用來帶出廣告的關鍵字負起責任；並建立了商標申訴程序（trademark complaint procedure）。其中可提起商標申訴之主體有商標所有人、其他地方子公司（或地方分公司、經銷商、加盟商），並且不是 AdWords 廣告客戶的商標所有人一樣可以提出申訴。

另外，Google 針對不同地區有兩套不同的處理方式。其一：「允許在廣告文字中使用商標之地區」有歐盟、美國、加拿大、日本、中東、非洲地區，在這些地區 Google 公司並不限制廣告主不得使用他人商標作為關鍵字，但於收到商標權人申訴書後，仍會進行有限度的調查，確認該結合特定廣告的關鍵字是否會造成消費者對該廣告主與商標權人商品或服務來源之混淆，如果它的確造成消費者混淆，則會根據該投訴刪除特定的廣告。其二：「不允許在廣告文字中使用商標之地區」有澳大利亞、巴西、中國、香港、澳門、紐西蘭、韓國及「台灣」<sup>15</sup>，Google 公司收到商標權人申訴後將會檢視被申訴廣告，若有將商標用語直接用於廣告內容或是當作關鍵字使用，將要求廣告主從廣告文字或關鍵字清單中刪除該商標用語，並防止日後再使用該商標用語的廣告。

### （五）分析

本文欲透過 Google 之關鍵字廣告服務規範來分析其態度與政策的目的是在於，一者，Google 服務規範相關內容在法律上應如何定性？是否為定型化契約條款？其所為之免責聲明的法律效果為何？在契約相對人間有效，還是對世效？二者，Google 販賣關鍵字廣告之行為是否構成商業

<sup>15</sup> Google 商標所有人相關說明，同註 13。

使用之疑義上，其通常以「關鍵字廣告服務僅是提供廣告空間」作為抗辯，因此須藉由服務規範與其廣告政策來分析其客觀上該行為究竟為單純提供廣告空間抑或有陳列、推銷、兜售他人商標之事實而達商標使用之範疇，以及主觀上有無販賣他人商標之行銷意圖，若為肯定則是否必然構成商標使用。三者，是否有造成使用者混淆誤認之虞，乃構成商標侵權之要件之一，因此可從廣告政策中，發現其是否有對於結果頁面之一般列表、特別列表做明顯區隔，以避免使用者混淆誤認，抑或其放任混淆誤認之情事存在，而意圖以使用他人商標獲取廣告收益。

依消保法第 2 條第 7 款規定，所謂定型化契約，指企業經營者與不特定多數人訂立契約之用，而單方預先擬定之契約條款。在關鍵字廣告申請過程中，在廣告主填寫申請完畢前，有一 Google 所設計的已閱讀完服務規範並同意之選項，且須待廣告主勾選該選項後，申請資料方可送出，故應為定型化契約條款中之非經契約當事人磋商之一般條款。又因關鍵字廣告之內容，其實取決於廣告主之意思，因此 Google 所列之免責條款似不違反消保法第 12 條第 2 項第 1 款與同法施行細則第 14 條第 2 款禁止由消費者負擔非其所能控制之危險者。惟該免責條款屬契約之一部分，故僅具契約之相對性而存在相對人之間，若因 Google 販賣關鍵字予廣告主，仍可能有侵權之虞。惟應注意，實際上混淆誤認之虞的部分卻不是 Google 能左右的，而是在於廣告主本身。亦即當廣告主本身在廣告或連結的製作或是網頁的內容中出現令人混淆的內容或文字時，應由廣告主自行承擔。故在認定時，應限縮 Google 的責任在於其贊助者連結中廣告來源標示或標題、文字含有商標權人的商標時始需負侵權之責，且因此情形實質侵害商標權者為廣告主，故即便 Google 須對此負責，亦屬輔助侵權之責<sup>16</sup>。

從前述服務規範可看到 Google 主張關鍵字廣告之業務僅係販賣廣告空間，只因基於技術上的困難，Google 無法、也無義務監督管理誰買了關鍵字<sup>17</sup>。惟不論就 Google 確實取得商業上利益、廣告主認知其廣告將

<sup>16</sup> 簡維克，同註 5，頁 121-122。

<sup>17</sup> 王美花、劉蓁蓁，「赴美國芝加哥參加國際商標協會（International Trademark Association）第 129 屆年會出國報告」，經濟部智慧財產局，頁 8，2007 年。

會隨著關鍵字而出現或廣告主亦因此而對該關鍵字賦予商標原有之意義（以關鍵字表彰某種商品或價值而達到與其他關鍵字或商品區別之功能，而足以讓使用者認識為商標）<sup>18</sup>，以及 Google 藉由 Keyword Suggestion Tool 建議廣告主購買他人商標作為關鍵字廣告，此已非為單純提供廣告空間，而有陳列、推銷、兜售他人商標之事實而達商標使用之範疇，以及主觀上有販賣他人商標之行銷意圖，Google 確實符合商標的商標使用。且 Google 在 2008 年進一步取消對於關鍵字選擇之限制，並在新關鍵字廣告策略中以地區區分可否以他人商標作為關鍵字廣告後，與商標權人之爭議更是激增<sup>19</sup>，從而筆者對於其所稱「無法管理誰購買了關鍵字」之抗辯留有疑問。

另有論者指出，網路服務提供者所應承擔的注意義務應依侵權時點切割成：事前、事中、事後義務。其中，事前義務係指事先審查網路用戶之經營主體身分，並制定管理規範以預防網路用戶開始營運後的侵權糾紛<sup>20</sup>，筆者以為雖然預防實勝於治療，然衡諸一般市場之交易習慣與目前美國之司法實務<sup>21</sup>，普遍認為網路服務提供者於侵權發生前並無一般性的監控義務<sup>22</sup>，其原因在於若同意網路服務提供者須對所有訊息有一般性監控義務，不僅妨礙資訊自由流動，更將對網路服務提供者造成寒蟬效應之後果<sup>23</sup>。其次，對於網路服務提供者是否具事後義務，應持續監督並防範經常性的侵權再發生，則礙於如何使用過濾措施與監控等技術問題，目前亦尚存有疑義<sup>24</sup>。惟有在事中義務的部分存有討論空間，美國判決認為網路服務提供者通常在實際知悉侵權行為存在或需採取積極之步驟方能避免得知網路侵權下，可能被認定違反事中義務，而需承擔輔助侵權責任<sup>25</sup>。

<sup>18</sup> 簡維克，同註 5，頁 121。

<sup>19</sup> 王博鈞，「Google 搜尋引擎服務與應用之相關法律議題研究」，東吳大學法律研究所碩士論文，頁 22-23，2010 年。

<sup>20</sup> 陳菟青，「網路商標侵權案件中網路服務提供者之合理注意義務—以中國淘寶網案為中心」，專利師第十三期，頁 88，2013 年。

<sup>21</sup> Tiffany Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010)；Viacom Int'l, Inc., Football Ass'n Premier League Ltd. v. YouTube, Inc.(2d Cir. 2012).

<sup>22</sup> 陳菟青，同註 20，頁 92-93。

<sup>23</sup> 王敏銓，「商標使用—從形式論與脈絡論的觀點看」，智慧財產權月刊第一八七期，頁 19，2014 年。

<sup>24</sup> 陳菟青，同註 20，頁 98-99。

<sup>25</sup> 陳菟青，同註 20，頁 94-95。

惟衡諸 Google 在服務規範中明文，若有將商標用語直接用於廣告內容或是當作關鍵字使用，將要求廣告主刪除，並防止日後再使用該商標作為關鍵字廣告等語。此外，由 Google 的結果頁面觀之，其在結果頁面以不同顏色區隔一般結果列表與特別列表，並在上方標註連結「為什麼會顯示這則廣告」，且讓使用者在孳生混淆之時，可透過該連結了解該列表為廣告列表，而不與商標權人之商品／服務產生誤認，故應不該導致使用者混淆誤認之要件，尚無前揭事中義務之違反。

## 肆、美國有關關鍵字廣告之規範

關於關鍵字廣告之商標侵權爭議，當屬美國實務判決之個案最具參考價值，且我國商標實務向來受美國法影響甚鉅，因此本文擬以比較法分析美國於該議題的重要見解。關鍵字廣告商標侵權爭議之探討，主係聚焦於廣告主之「直接侵權（Direct Infringement）」責任抑或搜尋引擎業者的「輔助侵權（Contributory Infringement）」及「代位侵權（Vicarious Infringement）」責任。商標之「直接侵權」責任規範於前揭美國聯邦商標法第 32 條（1）（a）<sup>26</sup>，至於「輔助侵權」行為及「代位侵權」行為則漏未於該法做成定義，但美國法院仍援引普通法之間接侵權概念適用於個案判決<sup>27</sup>。

### 一、美國商標侵權之要件

依循美國聯邦商標法（Lanham Act，以下稱美國聯邦商標法），美國之商標侵害行為必須滿足五個要件：第一，須為該法規範下所保護的商標；第二，被告須有商標使用行為；第三，是在商標使用；第四，被告於商品或服務的銷售、供銷售、配銷或廣告之中使用該商標；第五，被告使用該商標之方法有誤導、混淆

<sup>26</sup> 15 U.S.C. § 1114: (1) Any person who shall, without the consent of the registrant —

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or  
(b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.

<sup>27</sup> 鄭莞鈴，同註 8，頁 49。



消費者之可能<sup>28</sup>。關鍵字廣告之商標侵權爭議，美國各法院迄今仍未達一致見解。惟整體言之，個案法官都著眼於二階段的判斷標準，首為被告之行為是否構成商標之「使用（use）」，倘符第一階段之要件後，尚須認定該使用行為是否構成與他人商標「混淆之虞（likelihood of confusion）」<sup>29</sup>。

揆諸歷年來搜尋引擎業者銷售、販賣關鍵字是否構成商標侵害的案例，其中，以是否構成美國聯邦商標法第 45 條<sup>30</sup>對於商標使用的定義性規定所衍伸之爭點最引人注意。此乃因該等使用他人商標的行為與傳統上將商標標示在商品或服務上的行為明顯不同，如果該行為被認為非屬商標使用，則無可能成立商標侵害，如此一來，搜尋引擎業者即可高枕無憂地販售他人註冊商標為關鍵字，無須負任何侵權責任<sup>31</sup>。因此，本文將先就是否構成「商標使用」帶出美國判決實務之正反意見，後就歷經地方法院及上訴法院卻有不同見解之 *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*<sup>32</sup> 進一步深入研析。

### （一）認為不構成商標使用

依照美國聯邦商標法第 45 條對於商標定義性規定：「除依文義顯另有所指外，下列名詞於本法解釋如下。商標使用一詞乃指在一般貿易通常過程中善意加以使用標章，而非僅為保留其權利而使用該標章，基於本法之目的，下列情形視為其標章已被使用於商業<sup>33</sup>：

1. 在商品方面，指將標章以任何形式使用在商品或其容器上或予以陳列或使用在附於商品之貼紙或標籤上…；
2. 在服務方面，指將標章在商業上提供之銷售或廣告該服務時予以使用或展示該標章…。」

<sup>28</sup> 余啟民，「網路關鍵字廣告之商標爭議」，法學叢刊第五十三卷四期，頁 4，2008 年。

<sup>29</sup> 鄭莞鈴，同註 8，頁 44。

<sup>30</sup> 15 U.S.C. § 1127: The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof— (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

<sup>31</sup> 洪燕嫩，同註 6，頁 4-6。

<sup>32</sup> *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.* 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009).

<sup>33</sup> 曾陳明汝著，蔡明誠續著，「商標法原理」，新學林，頁 436-438，2007 年。



綜上，筆者歸納出，在美國聯邦商標法解釋下若要構成商標使用的要件應須具備「商標與商品須有附著關係、商品與展示物須有關聯性等特徵。」因此，有部分法院<sup>34</sup>即表示，商標使用所稱之使用是指將商標「實質」附加在商品或服務上，惟關鍵字廣告乃由使用者鍵入而引發搜尋結果列表，此應屬電腦程式之「內部使用」，故不可謂之為商標使用。

## （二）認為構成商標使用

在認同搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告構成商標使用之美國判決如有 *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.*<sup>35</sup>、*GEICO v. Google*<sup>36</sup>、*800-JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc.*<sup>37</sup>、*Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*<sup>38</sup>、*Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*<sup>39</sup> 等諸多案件。其中在 *GEICO v. Google*（下稱 GEICO 案）中，法院肯認由美國聯邦商標法所解釋出商標侵害行為必須滿足五個要件，兩造亦各自對「商標使用」提出說明。最終，法院採取原告之見解，認為 Google 不只是使用商標於內部電腦編碼，而是使用原告商標以供出售廣告，並且將廣告與搜尋結果連結，以贊助商連結之方式呈現<sup>40</sup>。換言之，法院認為 Google 是從事「廣告商可以直接購買該受保護標記作為關鍵字的權利」的銷售行為。因此，Google 出售「連結特定廣告與原告商標」該項權利之際，Google 正是暗示自己得到商標權人允許，將原告受保護的標記作為商標使用，法院據此認定 Google 的行為構成商標使用。

## 二、案例研析——*Rescuecom Corp. v. Google Inc.*<sup>41</sup>

### （一）事實

原告 Rescuecom 係一於美國各地銷售電腦並提供相關服務的連鎖企業，而 Google 將原告之商標作為網路檢索的關鍵字售予原告的競爭對手，

<sup>34</sup> *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.* 456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y. 2006).

<sup>35</sup> *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.*, 354 F.3d 1020 (9<sup>th</sup> Cir., 2004).

<sup>36</sup> *Government Employees Insurance Company v. Google, Inc.* 330F.Supp. 2d (E.D., Va. 2004).

<sup>37</sup> *800-JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc.* 437 F. Supp. 2d 273(D.N.J. 2006).

<sup>38</sup> *Supra* note 34.

<sup>39</sup> *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.* 676F. 3d. 144(4<sup>th</sup> Cir., 2012).

<sup>40</sup> 王石杰，「商標使用原則的探討——以關鍵字廣告為例」，法學新論第八期，頁 107，2008 年。

<sup>41</sup> *Supra* note 32.

一旦使用 Google 的網路使用者以原告商標作為關鍵字檢索時，原告競爭對手的廣告與網站連結點，將與搜尋結果一併顯示於結果頁面。

### (二) 地方法院之判決

上訴人先於紐約北區地方法院提起訴訟。法院引用判例表示商標使用等同於將原告商標置於任何商品、容器或廣告，或以任何方式指示來源或出處<sup>42</sup>。惟運用於網際網路中之關鍵字廣告並不能使被告將原告商標實質附加在商品或服務上指示來源，其將商標收錄於電腦目錄，藉由使用者鍵入關鍵字觸發競爭者廣告之行為，應謂為「內部使用」，而內部使用並非美國聯邦商標法定義下的商標使用，故不構成商標侵權。

### (三) 上訴法院之判決

第二巡迴上訴法院指出，Google 已過度詮釋法院於 1-800<sup>43</sup> 案之見解，法院並未指出在電腦軟體內部目錄中使用商標即無構成商標使用之可能性。且 Google 將 Rescuecom 的商標推薦並售予購買其廣告服務的消費者，此等行為絕非單純內部使用。蓋 Google 銷售其廣告服務時，Google 的確有向廣告主展示、提供以及販賣原告商標並透過其 Keyword Suggestion Tool 軟體系統來推薦、鼓勵他人購買原告商標，因此法院並不採納 Google 將此行為界定為單純內部使用，而不為公眾察覺之抗辯<sup>44</sup>。據此，法院認為 Google 以 Rescuecom 商標作為關鍵字廣告來販賣之行為的確構成商標使用。

## 三、分析

從 Rescuecom 案中，可以發現關鍵字廣告之觸發是否為電腦內部使用，乃二審法院判斷 Google 之行為得否構成商標使用之主要依據。地方法院認為從鍵入關鍵字到結果頁面之過程，僅係一電腦內部目錄的運作，並無法被使用者公然發現，乃內部使用。而第二巡迴上訴法院則認為因其對外有銷售與鼓勵購買之行為，故已非單純內部使用，應可構成商標使用。蓋若僅單純將他人的商標，做程式語言

<sup>42</sup> 王石杰，同註 40，頁 108-111。

<sup>43</sup> 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005).

<sup>44</sup> 謝國廉，同註 4，頁 8-12。

中之指令，通常情形下，網路使用者是看不到的。然網路使用者用某個商標為搜尋之關鍵字，乃使用者有意識之行為，搜尋引擎業者利用這個舉動，為播放與該關鍵字有關之商業廣告，這個過程完全在網路使用者之面前進行，從而搜尋引擎很難脫免「使用」之行為<sup>45</sup>。因為這個過程似乎是很自然地發生，網路使用者也極易產生爭議商標關鍵字廣告之間的聯想。而一如本文所介紹之 Rescuecom 案，美國實務<sup>46</sup>現已有認定關鍵字廣告服務提供者之行為乃商標使用之例，如進一步能證明網路使用者或消費者對商品或服務之來源產生混淆誤認，則商標侵害將成立。由此可發現美國部分上訴法院對於商標使用的定義已轉變得較為寬廣，而不受限於真實領域之交易<sup>47</sup>。因此商標使用雖仍為販賣關鍵字廣告是否構成商標侵權所應討論的要件之一，但其重要性已不如以往。

而若將 Rescuecom 案判決之見解套用至前述「幸福空間案」的案件事實，則法院就該案有關商標使用部分之認定結果，可能會有所改變。蓋縱使 Google 以其所出售者乃搜尋結果頁面之廣告空間，非為出售他人商標之行為及該關鍵字為廣告主自行選取為抗辯，然 Google 之 Keyword Suggestion Tool 軟體系統，並未限制不可使用他人商標作為關鍵字廣告，進一步言之，Google 藉由該系統來促銷、販賣、鼓勵他人購買原告所有之商標文字「幸福空間」，參酌美國第二巡迴上訴法院在 Rescuecom 案中所表示之見解，應非屬內部使用，因此 Google 之行為已然構成商標使用。

不過，即便認定 Google 透過 Keyword Suggestion Tool 販賣商標文字作為關鍵字的行為可能構成商標使用，在個案中仍應進一步去判斷、檢驗是否構成商標侵權的各該相關要件。如：在前揭「幸福空間案」中，Google 所提供之關鍵字廣告的實際呈現方式，在廣告右上方均顯示有「廣告—為什麼會顯示這則廣告」以告知網路使用者此為廣告內容而非搜尋結果，且與一般之搜尋結果有明顯區隔，均

<sup>45</sup> 田青青，「網路關鍵字廣告之法律議題」，東吳大學法律學系專業碩士班碩士論文，頁 89-90，2008 年。

<sup>46</sup> Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 354 F.3d 1020 (9<sup>th</sup> Cir., 2004). ; Government Employees Insurance Company v. Google, Inc. 330F.Supp. 2d (E.D., Va. 2004). ; 800-JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc. 437 F. Supp. 2d 273(D.N.J. 2006). ; *Supra* note 32. ; Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc. 676F. 3d. 144(4<sup>th</sup> Cir., 2012).

<sup>47</sup> 陳育廷，「網際網路商標權侵害之研究—以商標使用要件為中心」，天主教輔仁大學財經法律研究所碩士論文，頁 105-106，2010 年。

為應納入考量的相關事實。就此，本文認為若 Google 僅在其結果頁面區隔一般列表與特別列表，仍可能導致消費者混淆，進而構成商標侵權；惟衡諸 Google 除了於其所提供之關鍵字廣告上方標示有廣告字樣外，更提供「為什麼會顯示這則廣告」之連結，讓使用者在孳生混淆之時，可透過該連結了解該列表為廣告列表，而不與商標權人之商品／服務產生誤認，故應不該當有致使用者混淆誤認之虞的要件。

## 伍、我國關於關鍵字廣告之法律評價

### 一、智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決

該判決為 102 年度民商上字第 8 號判決之初審判決，因此本文於此直接探討初審法院對於關鍵字廣告爭議之見解：

被告所為之關鍵字廣告業務，係使用者輸入搜尋特定之關鍵字後，搜尋頁面之廣告空間即會出現選定該關鍵字之廣告主所擬定之廣告文案，因此搜尋結果之頁面中，雖搜尋欄位所鍵入之關鍵字與系爭廣告置於同一頁面，然該關鍵字係由網路使用者所鍵入，與被告無涉，被告以搜尋結果頁面提供廣告空間予廣告主放置廣告之行為，既未積極標示任何商標，亦未以系爭商標用以表彰商品或服務之標識，且網路使用者鍵入關鍵字搜尋後，見搜尋頁面之廣告欄位出現系爭廣告，亦無從認識該廣告有何標示商標之意，是以被告顯無商標使用之意圖，自難認被告有商標之使用行為。

又系爭廣告內容既未使消費者產生與系爭商標有關之印象，且系爭廣告右上方均顯示「廣告—為什麼會顯示這則廣告」以告知網路使用者此為廣告內容而非搜尋結果，又系爭廣告內容並未使用足以令消費者產生該廣告與系爭商標有關之文字，則消費者自無誤認該廣告與原告有關連之可能，故無使消費者產生混淆誤認。



## 二、智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決<sup>48</sup>

### (一) 案件事實與結果

廣告主（為本案被上訴人）以商標權人（為本案上訴人）之商標「出一張嘴」在 Google 及 Yahoo 網站刊登關鍵字廣告。該判決提出我國商標之使用應具備下列要件：使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；使用人需有行銷商品或服務之目的；需有標示商標之積極行為；所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。

而判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。

### (二) 智慧財產法院對關鍵字廣告議題之見解

法院認為，所謂使用商標，即應回歸修正前商標法第 2 條、第 6 條之商標使用定義，故若非做為商標使用，即無構成修正前商標法第 29 條第 2 項第 1 款之侵害商標權可言。而關鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，並非屬商標使用行為，從而並未構成系爭商標權之侵害。

上述判決雖係針對廣告主購買關鍵字之行為有無侵害商標權人之商標所為之論述，判決內容不及於販賣關鍵字廣告之搜尋引擎業者，但依據判決內容觀之，若當時是搜尋引擎業者就關鍵字廣告之商標侵權爭議於智慧財產法院涉訟，或可推測法院會採取「販賣或購買關鍵字廣告並不會構成商標使用」的立場<sup>49</sup>，即未經商標權人之授權使用商標文字來作

<sup>48</sup> 智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決。

<sup>49</sup> 郭雨嵐、林俐瑩，「由 Rosetta Stone v. Google Inc. 案 - 淺論關鍵字廣告之商標法上爭議」，萬國法律第一八五期，頁 40-41，2012 年。



為觸動關鍵字廣告的內部指令條件，並不會構成商標侵權。惟若關鍵字之使用型態恐使人誤以為該商品或服務為商標權人所授權或有任何授權、合作或贊助關係，仍可能違反公平交易法<sup>50</sup>。

### 三、學說上對於搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告的法律評價

關鍵字服務之主要目的或功效，在於吸引網路瀏覽者藉由優先位次的搜尋結果，進入使用者的網站，接觸商品資訊。雖然當關鍵字內置入他人的品牌標章，不可避免地會有誤導網路瀏覽者的情形，即網路瀏覽者鍵入品牌標章而作搜尋以尋求特定品牌標章的商品資訊，但搜尋結果卻將利用關鍵字服務的使用者相關網站，列為優先順位，以致網路瀏覽者認為優先順位的網站乃其欲搜尋的品牌標章相關網站，而在錯誤的判斷下進入該網站。因此，有論者認為<sup>51</sup>，雖然此誤導不致直接影響消費者的購買決策，但仍存在消費者進入網站後因網路服務使用者不當利用資訊而影響消費者購買決策的情形，此情形有構成商標侵害下的「混淆誤認之虞」的危險，是故，基於此危險，將關鍵字網路服務的使用解釋為商標侵害下的「商標使用」，應符合商標法的法理。

然另有論者認為<sup>52</sup>，網路發展日新月異，各種先進的技術也不斷地推陳出新，因此應以開放的態度來面對關鍵字廣告議題，重點應為消費者實際上如何理解由關鍵字所引出的結果頁面，即關鍵字廣告是否損害了該商標向消費者保證商品來源的核心功能，假如證據顯示，該關鍵字廣告已清楚標明其為廣告，且廣告文字不包含商標權人之商標，再加上消費者將該廣告理解為僅係廣告主用來突顯自己商品之文字的經驗推論，即使該廣告所宣傳的是原告商標商品的競爭商品，也不至於影響原告商標之功能，以及使相關消費者誤認該商標為廣告主之商標。

<sup>50</sup> 參見智慧財產法院 99 年度民商上更（一）字第 5 號判決。

<sup>51</sup> 沈宗倫，【商標侵害法理在數位時代之質變？以「商標使用」與「初始興趣混淆」為基點的反省與檢討】，政大法學評論第一二三期，頁 353-354，2001 年。

<sup>52</sup> 德國聯邦最高法院退休法官 Prof. Dr. Eike Ullmann 來台演講時曾提及，廣告主雖然試圖以另一個選擇引開潛在消費者注意，但假如該選擇是清楚的，且僅是為了提供搜尋引擎使用者一個選擇的機會，就不構成商標侵權，不管它是發生在街上、在印刷媒體上或網路上。亦即假如消費者可以清楚分辨，即使 A 商店總是刻意開在 B 商店附近，A 商品廣告總是刻意刊載在 B 商品報導周圍，也不代表 A 就侵害了 B 的商標權。陳宏杰，「關鍵字與商標—從搜尋引擎到消費者」，智慧財產權月刊第一一期，頁 21-23，2008 年。

再者，亦有論者提出關鍵字之選擇應交由業者自律<sup>53</sup>。蓋網際網路中之秩序，以立法來規範，不一定能有立竿見影之成效，以自律條款或契約之約定，反而能有較好的規制效果。關鍵字廣告服務之業者，在與廣告主之契約中，有約定條款針對商標侵害做預先之排除防範，除了特定情形之合理使用先經審視方得刊登外，使用他人商標為關鍵字，皆非可被允許的關鍵字廣告，業者將不會接受此類廣告之刊播。若業者得先以契約條款來約束彼此對關鍵字之選擇，而公權力機關並督促業者主動對廣告主之商品或服務之內容盡檢查審視之義務，先預防此類爭議之發生，避免訴訟之耗日費時，對網路行銷、電子商務甚至對網際網路的發展，更有幫助。

#### 四、由我國商標法之適用來判斷販賣關鍵字廣告是否構成商標侵權

##### (一) 販賣關鍵字廣告是否構成「商標使用」？

從修正前商標法第 6 條以及智慧財產法院所提出之判斷原則<sup>54</sup>，可推知舊「商標使用」之要件有四，一為行為人須主觀上有為行銷商品或服務之目的；二為藉以表彰自己商品或服務來源之意思；三為客觀上須有標示商標之積極行為；四為須足以使相關消費者認識其為商標。又商標依修正前第 5 條第 2 項規定需具識別性，本條商標之使用亦然，故所稱「足以使相關消費者認識其為商標」即指商標之使用方式不論標示於前段之「商品、服務或其他有關之物件」或後段之「平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物」，均應足以使相關消費者認識其為商標，始為商標之使用<sup>55</sup>。

本文以為，依修正前商標法第 6 條之文義解釋，標示商標之積極行為，已可由網路顯示其商標。然而，標示商標的主觀目的，係為使相關消費者得從商標外觀上的不同，辨識商品或服務的來源。由此觀之，在關鍵字廣告所涉及之商標爭議中，若系爭侵權之商標未顯示於搜尋結果

<sup>53</sup> 余啟民，同註 28，頁 19-22。

<sup>54</sup> 同註 48、同註 2。

<sup>55</sup> 經濟部智慧財產局，「商標法逐條釋義」，頁 16-17，2005 年。

頁面之橫幅廣告上，無法使消費者認識其有辨識商品或表彰來源之情形，似不該當舊商標法前述商標使用的客觀要件。

依據修正後商標法第 5 條以及學說之歸納，所謂商標使用要件僅有三，一為主觀上判斷是否以行銷為目的；二為須有使用商標之行為；三為判斷能否致使消費者認識其為商標<sup>56</sup>。亦即，商標法修正後對於商標使用之規範，捨棄了「商標使用人需有表彰自己商品或服務來源之意思」此要件，從而「商標使用」之構成，無須判斷使用人主觀上是否有表彰商品或服務來源之意思，只要該行為客觀上「足以使相關消費者認識其為商標」即可<sup>57</sup>。

而從前述新舊法修正來看，「足以使消費者認識該商標」均為商標使用所應滿足的要件之一，從而在本案之一審判決（智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決）中，法院便基於 Google 以搜尋結果頁面提供廣告空間予廣告主放置廣告之行為，既未積極標示任何商標，亦未以系爭商標作為表彰商品或服務之標識，認定不符合商標使用之要件。而到了上訴審的階段，法院亦認定 Google 將「幸福空間」文字於內部程式作指令連結係屬內部無形之使用，並非為外在有形之使用，均不足以使相關消費者認識其為商標，亦不符合商標使用之要件。故在目前的實務觀點下，一般除非在搜尋引擎使用者鍵入關鍵字後，所顯示之廣告內容中有出現相同或近似於商標權人之商標，才可能會構成商標使用，進而須繼續討論是否有致使用者混淆誤認之虞的問題。

### （二）從關鍵字廣告爭議來看「商標使用」原則之反思

由前述論證可知我國智慧財產法院目前認為在販賣關鍵字廣告爭議上，搜尋引擎業者既未積極標示任何商標，亦未以系爭商標作為表彰商品或服務之標識，認定不符合商標使用之要件，而無進入混淆誤認審查

<sup>56</sup> 陳匡正，「網路關鍵字廣告的商標使用爭議—評智慧財產法院 100 年度民商訴字第 1 號判決」，法令月刊第六十五卷第一期，頁 32，2013 年。

<sup>57</sup> 關於刪除修正前商標法第 2 條條文中有關「表彰自己之商品或服務」文字的理由，經濟部智慧財產局之說明為：原條文僅能說明商標與團體商標的功能，現行法律尚有證明標章及團體標章，原條文無法涵蓋依本法保護的四種權利客體，爰予刪除。參見經濟部智慧財產局，「商標法逐條釋義」，頁 5，2013 年 12 月。

之機會。惟若一概認定搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告之行為不會構成商標使用，則可能造成甚至鼓勵其他廣告主以他人之商標來做為關鍵字廣告，竊取商標權人經營商標所為之努力，實有違商標法「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」之目的。故本文期能藉由關鍵字廣告爭議，對於商標使用原則進行反思，嘗試以「是否造成使用者混淆誤認」來判斷販賣關鍵字廣告是否構成商標侵權。

美國商標實務，絕大多數案件<sup>58</sup>均對商標使用作廣義解釋，而以混淆誤認之虞的參酌因素作為論證的重點，理由在於脈絡性決定的參酌因素更能真實把握市場之情況<sup>59</sup>。此觀點來自於對商標使用理論的批評，在 Graeme B. Dinwoodie 與 Mark D. Janis 之合著<sup>60</sup>中，拒絕商標使用作為商標法的萬能理論，而支持保留混淆在決定侵害的支配性角色，並輔以雜項原則<sup>61</sup>的發展，方能確實反映商標在現代社會的多元價值。

亦即，在商標侵權的判斷中，商標「使用」只是在說商標權人的商標「有」、「存在」、「出現」於被告的商業脈絡中；在商標權人之商標出現後，則論證進入混淆誤認之虞的分析，由有無混淆誤認之虞來決定商標侵權是否成立，而商標之「使用」之二字，並不應引起另一個獨立的法律原則<sup>62</sup>。由此可發現，在販賣關鍵字廣告是否構成「商標使用」之爭議中，背後所隱含的爭議重點為：「商標使用」究竟是否應做為一個商標侵權認定上必須的判斷要件？

對於「商標使用」是否應作為一個商標侵權認定上必須的判斷，Graeme B. Dinwoodie 與 Mark D. Janis<sup>63</sup>認為，並非只要是非作為商標使

<sup>58</sup> Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.、Government Employees Insurance Company v. Google, Inc.、800-JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc.、Rescuecom Corp. v. Google, Inc. (2009)、Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc. (2012)。

<sup>59</sup> 王敏銓、扈心沂，「商標侵害與商標使用—評台灣高等法院九十六年度上易字第二零九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決」，月旦法學雜誌第一八五卷，頁 158-160，2010 年。

<sup>60</sup> Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law, Dinwoodie & Janis.

<sup>61</sup> Graeme B. Dinwoodie 與 Mark D. Janis 也認為可從合理使用原則之發展或訂立類似著作權法中對於網路服務業者的安全港條款來免除搜尋業者之商標責任。

<sup>62</sup> 王敏銓、扈心沂，同註 59，頁 158-160。

<sup>63</sup> Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law, Dinwoodie & Janis.



用就不會造成消費者的混淆，蓋一個標語或符號一但與商標權人的商標產生連結後，縱然非將該等標語或符號作為表明商品來源的使用，仍有可能造成使用者混淆的可能。例如，對於某些資訊整理能力不高或是教育程度較低之使用者而言，一下子取得大量的資訊，可能無能力區分哪個商品才是「真正」來自商標權人。

誠如前述在分析美國實務判決時所發現，美國法院在面對關鍵字廣告爭議時跳脫出「商標使用」之形式討論，對於被告使用關鍵字廣告之行為是否構成商標侵權一事，直接進行實質判斷，值得我國實務界加以參考或借鏡。

### （三）販賣關鍵字廣告是否造成使用者混淆誤認？

若能放寬前階段對於商標使用之認定標準，便能將重點置於在個案中進行有無混淆誤認之虞的判斷。而在探討是否造成使用者混淆誤認之虞時，除依混淆誤認審查基準作為依據之外，仍應佐以個案判斷使用者的認知來綜合判斷有無混淆誤認之情形存在。蓋因使用者是否對於關鍵字廣告有所聯想，其認知上是具有變動性的，例如使用者對於搜尋引擎服務使用之頻繁程度將直接影響其對於結果頁面所顯示不同欄位之判斷能力，當使用者長期使用搜尋引擎檢索資訊，勢必將較使用初期更了解關鍵字廣告的運作情形，造成混淆誤認之機率隨之降低。

申言之，如果網路使用者了解、期待或預期在搜尋引擎回應使用者提出的搜尋要求時，可能獲得不相關的結果，典型使用者可能會故意忽略一個或兩個不相關的結果，因為它的標題與說明短文在搜尋結果裡顯得格格不入，則這些被指控會導致商標錯誤使用的搜尋結果之中，就可能有一些不會造成一定比例消費者的混淆誤認；相對的，如果網路使用者通常很注重基本搜尋結果列表中排名較高者，認為排名越高者越符合使用者之搜尋需求，則這些列表中任一個可能導致商標錯誤使用的項目，應該都會造成顯著比例的消費者偏離正確方向<sup>64</sup>。

<sup>64</sup> 陳宏杰，同註 52，頁 19-21。



綜上所述，在進行混淆誤認之審查過程中，法院對於訴訟當事人所提出的主張與抗辯，應立於使用者地位之視角來判斷有無混淆誤認之虞，方能更適切、具有彈性的對於個案使用者感受進行判斷。

## 肆、結論

智慧財產法院之 101 年度民商訴字第 22 號判決與 102 年度民商上字第 8 號判決所涉之「幸福空間案」，為我國智慧財產法院所面對之第一件以搜尋引擎業者為被告的關鍵字廣告相關商標侵權案件。而該案從一審到上訴審之判決，雖因所涉侵權行為時間跨越商標法修正施行前後，而有分別適用修正前及修正後之商標法的差異，惟不論是修正前，抑或是修正後之商標法，均認為所謂商標使用需足以使消費者認識該商標，而對於關鍵字廣告是否足以使消費者認識該商標，於本案之一審判決中，法院認定 Google 以搜尋結果頁面未積極標示任何商標，亦未以系爭商標作為表彰商品或服務之標識，故無法使消費者認識其為商標。而在上訴審判決中，法院亦認定關鍵字廣告僅屬內部無形之使用，並非為外在有形之使用，均不足以使相關消費者認識其為商標。

然而，由本文所介紹之美國判決見解中可發現，美國第二巡迴上訴法院認為在販賣他人商標作為關鍵字廣告之行為中，因搜尋引擎業者對外有銷售與鼓勵購買之行為，故已非單純之電腦內部使用，應可構成商標使用。蓋網路使用者以某個商標為搜尋之關鍵字時，使用者係有意識之行為，搜尋引擎業者利用這個舉動，播放與該關鍵字有關之商業廣告，這個過程完全在網路使用者之面前進行，從而搜尋引擎很難脫免「使用」之行為<sup>65</sup>。

衡諸商標法之核心功能「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」，我們可以發現，如果太嚴格去限縮解釋這到底是不是商標使用，事實上對一般消費者是沒有意義的，因為消費者分不清楚什麼是該當使用要件，但當消費者看到時，實際上確實產生混淆誤認之虞，若因為法院太嚴格限縮解釋，卻可能造成該關鍵字廣告

<sup>65</sup> 田青青，同註 45，頁 89-90。

可以繼續流通。從而，本文認為，在判斷關鍵字廣告是否足以使消費者認識其為商標，應因搜尋引擎業者藉由 Keyword Suggestion Tool 軟體系統來陳列、促銷、販賣、鼓勵他人購買原告所有之商標——「幸福空間」，認其非單純之電腦內部使用，而構成商標使用。爾後進一步對於使用者是否造成混淆誤認做個案判斷。惟須注意，在探討是否造成使用者混淆誤認之虞時，除依混淆誤認審查基準作為依據之外，仍應佐以個案判斷使用者的認知來綜合判斷有無混淆誤認之情形存在。誠如本案判決指出混淆誤認本身是一個模糊難以確定之概念，且受觀察人主觀意見之影響很大，常因人、因時、因地、因事等因素，不同之人可能有不同之答案。

在網際網路迅速發展與資訊量暴增之下，搜尋引擎的確提供使用者一個方便有效的工具，因此在不侵害商標權人的權益之下，對於搜尋引擎業者要採用何種行銷手法、廣告主要如何選擇關鍵字廣告，原則上應尊重市場競爭。而面對關鍵字廣告技術所帶來的商標相關法律爭議，比較理想的做法，除尋求公平法之保護外，或許是放寬前階段對於商標使用之認定標準，將重點置於在個案中更為仔細、適切地進行有無混淆誤認之虞的判斷，並非所有關鍵字廣告個案均可一概而論，以期能在商標權人、競爭秩序、消費者權益，以及新興技術之發展與運用等不同利益間，找到較為妥適的平衡點。

附錄：搜尋引擎業者販賣他人商標作為關鍵字之案例	案件	年份／國家	法院見解
	GEICO V. GOOGLE	2004 / 美國	構成商標使用。因出售行為暗示被告得到商標權人允許，將原告受保護的商標作為「商業上使用」
	800-JR Cigar V. Go To.com	2005 / 美國	構成商標使用。因具有「向公眾傳遞」與「銷售與最高競價者」之行為
	Rescuecom Corp. V. Google	2006 / 美國	不構成。因「商標使用」所稱之「使用」是指將商標「實質」附加在商品或服務上，「內部使用」並非「商標使用」。
		2009 / 美國	構成商標使用。促銷、販賣他人之商標，並非僅是內部使用。
	Rosetta stone V. Google Inc.	2010 / 美國	構成潛在可訴的商標使用行為。但販售關鍵字廣告給第三人並不會對商標權人的商品來源造成混淆，因此並未構成商標侵權。
		2012 / 美國	認同構成商標使用行為。上訴法院認前審於審酌有無減損原告商標之虞時，僅考量了消費大眾對於商標的認識程度單一因素並不足夠，故發回重審。
	Louis Vuitton Malletier v. Google France	2006 / 歐洲	認為由被告所提供之關鍵字建議機制足見廣告主就該關鍵字之選用工具主動及積極之地位，此與搜尋引擎純立於媒介及被動之立場不同，自應提供相關預防機制。
		2010 / 歐洲	
	智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決	2009 / 台灣	關鍵字廣告內容本身並未使用商標圖樣作為商品或服務行銷使用，同時鍵入關鍵字使用者並不會因此而認為或混淆誤認廣告內容所推銷商品或服務是屬於商標所有人所提供，並非屬於商標使用行為。
智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決	2012 / 台灣	被告所顯現之搜尋結果頁面，既未積極標示任何商標，亦未以系爭商標用以表彰商品或服務之標識，故非屬商標使用行為。	
智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決	2015 / 台灣	關鍵字廣告乃以內部程式作指令，係屬內部無形之使用，並非為外在有形之使用，均不足以使相關消費者認識其為商標，故不構成商標使用行為。	

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：用 Line 轉傳電影連結網址給朋友會侵害著作權嗎？**

答：利用通訊軟體 Line 轉傳電影連結網址給好友，使好友可透過點選網址連結，進入其他網站觀覽著作內容，原則上不會直接侵害該等電影之「重製權」、「公開傳輸權」等著作財產權；但若明知該連結網址之影片係未經合法授權或屬於盜版影音者，卻仍透過連結的方式提供給好友，則將有可能與直接侵害「公開傳輸權」之第三人間，成立共犯或幫助犯，恐要負共同侵權責任。

**商標****問：如何正確使用註冊商標？**

答：註冊商標使用對於商標權的維護非常重要，商標法第 5 條明定商標使用之定義，並於同法第 63 條規定課予商標權人使用註冊商標的義務，規範商標註冊後應依法使用，如有 3 年以上未使用、僅使用其中一部分或變換加附記使用等違反第 63 條規定的使用行為，都將構成廢止商標註冊之事由。為提醒及輔導商標權人正確合法使用註冊商標，以有效維持商標權，智慧局訂定註冊商標使用之注意事項。詳細內容請參考下列網址：

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285293&ctNode=7048&mp=1>。

**問：商標權人實際使用註冊商標時，只是將圖樣稍作改變，會被認為未使用註冊商標？**

答：商標權人實際使用的商標若僅是在形式上與註冊商標略有不同，在實質上並沒有改變註冊商標的主要識別特徵，且依社會一般通念或消費者的認知，是屬於相同之商業印象，可被認為是註冊商標的使用（商 64）。例如註冊商標實際使用時，僅變更商標圖樣的大小、比例、字體或書寫排列方式等，通常屬於形式上略有不同，不失其同一性。但如果將商標中引人注意的主要部分刪略不用，以致與原註冊商標產生顯著差異，依社會一般通念及消費者的認知，不足以使消費者認識它與註冊商標是同一個商標，就不具同一性。但實際上是不是具有同一性，仍應就具體案件個別認定。

**問：商標權移轉的結果，若造成消費者產生混淆誤認的情形，各商標權人在使用時應如何附加區別標示，才算「適當」？**

答：商標權移轉的結果若造成消費者產生混淆誤認的情形，將使商標喪失正確指示商品／服務來源的功能，故應由當事人間協議，依一般社會通念及商業上誠實交易習慣附加適當區別標示，例如可在商品、包裝或營業場所招牌指示商標的位置，清楚附記各商標權人公司、商號名稱或來源地等說明性文字。



● EPO 試行「公布檢索策略計畫」

歐洲專利局（EPO）於 2015 年 11 月 1 日啟動一個短期的試行計畫，額外提供該局審查人員的檢索資訊。

EPO 係以新增一個稱「檢索策略資訊（Information on Search Strategy）」的頁面來提供該額外資訊，附在所有 PCT 和 EP 程序的檢索報告，該頁內容包括：

- 審查人員檢索先前技術使用的資料庫
- 說明檢索範圍的分類號（例如 IPC 和／或 CPC 分類）
- 檢索時使用的關鍵字
- 任何其他取得相關先前技術的方法

上述資訊的種類在試行期間可能會變更。

對於 EP 申請案的檢索，該資訊頁面可以在 European Patent Register 資料庫的“*All Document*”頁籤查到，PCT 申請案的檢索，則可在 WIPO 的 PATENTSCOPE 資料庫的檔卷資料中查到。

該試行計畫將測試此頁面對申請人和第三方的有用程度，預定實施至 2016 年 12 月 31 日，希望不但可以增加透明度，亦讓大眾瞭解 EPO 對一特定案件如何進行檢索，以及隨著時間推移，如何處理一般檢索。

在試行階段結束後，EPO 將評估 2017 年是否繼續及如何全面實施，必要時該試行計畫亦將延長。

檔案下載：<http://www.tipo.gov.tw/dl.asp?filename=63411271271.docx>

相關連結：[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/23032395ecf4ba77c1257f1e00593a9b/\\$FILE/patent\\_information\\_news\\_0415\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/23032395ecf4ba77c1257f1e00593a9b/$FILE/patent_information_news_0415_en.pdf)

## ● 歐洲議會通過歐盟商標規則改革方案

歐洲議會及理事會修訂共同體商標（Community trade mark）規則法案 Regulation (EU) No.2015/2424 已公布於歐盟官方公報，公告 90 天後，將於 2016 年 3 月 23 日生效，自該日起歐盟內部市場調和局（Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM）改名為歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office, EUIPO），共同體商標則改稱歐盟商標（European Union trade mark）。

2015 年 12 月 24 日公布修正的「歐盟商標規則」是商標改革包裹法案的一部分，包括現行的歐盟商標指令（Directive 2008/95/EC）亦一併修正，重要的修正包括：刪除「圖文表示（graphical representation）」的申請要件，以利非視覺可感知的聲音及氣味等新型態商標之申請；註冊申請案基本規費調降，並以指定使用於 1 個類別為限（修正前可指定使用於 3 個類別），以避免浮濫申請；延展註冊基本規費用亦將調降。2016 年 3 月 26 日起，該局所有現行的共同體商標（CTMs）及 CTM 申請案將自動轉為歐盟商標及歐盟商標申請案，該局的線上申請表單和規費計算器亦將自動更新以適用新制。

1993 年歐盟依據共同體商標條例成立 OHIM，建立了第一個跨歐盟的統一智慧財產權 - 共同體商標，目前每年超過 10 萬件註冊案，為公司和個人在擁有 5 億多消費者的市場提供智慧財產保護。

該修正規則肯定現行制度的成功，且主要原則已通過時間的考驗，並希望奠基於成功基礎加以改革來因應網路時代，修正內容特別包括：

- 調和程序及提升法律確定性
- 明確規範該局的所有作業，包括與各歐盟成員國 IP 局之間的合作架構和協調作法。
- 修訂該局規費，全面調降金額，尤其是延展規費，另採取每類一費（one-class-per-fee）機制。

相關連結：<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation>

專利

● 智慧局 AEP 02 月份統計資料簡表

表一：105 年 02 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		
105 年 01 月	7	0	11	4	22	15	0	1	0	16	38
105 年 02 月	4	0	6	3	13	12	1	1	1	15	28
總計	11	0	17	7	35	27	1	2	1	31	*66

\* 註：包含 3 件不適格申請（3 件事由 4）。

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)	11	0	17	7	35
日本 (JP)	14	0	2	0	16
美國 (US)	6	0	0	0	6
德國 (DE)	2	0	0	0	2
沙烏地阿拉伯 (SA)	0	0	0	1	1
瑞典 (SE)	1	0	0	0	1
南韓 (KR)	1	0	0	0	1
薩摩亞 (WS)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
百慕達 (BM)	1	0	0	0	1
奧地利 (AT)	0	1	0	0	1
總計	38	1	19	8	*66

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 2016 年 2 月底	72.2
事由 2	至 2016 年 2 月底	81.5
事由 3	至 2016 年 2 月底	140.3
事由 4	至 2016 年 2 月底	98.9

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 105 年 2 月底，  
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 105 年 2 月底，  
 事由 4 係自 103 年 1 月至 105 年 2 月底。

表三：主張之對應案國別統計（105 年 1-2 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	26	0	26	60.47%
歐洲專利局（EP）	6	1	7	16.28%
日本（JP）	6	0	6	13.95%
中國大陸（CN）	4	0	4	9.30%
總計	42	1	43	100.00%

註：其中有 3 件加速審查申請引用複數對應案。



### ● 專利優先權證明文件電子交換機制，歡迎多加利用

智慧局與日本特許廳及韓國智慧局已先後於 102 年 12 月 2 日及 105 年 1 月 1 日建立專利優先權證明文件電子交換機制。申請人若於向我國提出專利申請後，再就同一創作內容向日本及韓國申請專利者，僅需使用「優先權證明文件申請書」，勾選「存取碼（日本）或「電子交換（韓國）」，日後智慧局即會依日本特許廳或韓國智慧局傳送之清單，經核對相關資料無誤後，作成優先權證明文件之電子加密檔案以郵寄或網路傳輸等方式交換予對方。同樣的，申請人向日本或韓國提出專利申請後，再向我國申請者，亦得依規定提出優先權證明文件電子交換之申請。

專利優先權證明文件電子交換不但增加國人至日、韓申請專利之便利性，對於專利審查作業之加速進行亦有助益。為鼓勵申請人多加運用電子交換機制，申請核發優先權證明文件存取碼（日本）及電子交換（韓國），不須繳納規費，請大家多加利用。

有關臺日、臺韓專利優先權證明文件電子交換作業相關說明，可至智慧局網站（<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=494460&CtNode=7628&mp=1>）之優先權證明文件電子交換專區查閱，如有疑問，亦可電洽，洽詢專線：（02）8176-9009。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=581137&ctNode=7127&mp=1>

### ● 2016 年台北國際發明暨技術交易展報名開跑！創新意！現商機！

為展現國人豐沛創新之活力，並使發明、創新、投資三者緊密結合，「2016 年台北國際發明暨技術交易展」將於本年 9 月 29 日至 10 月 1 日在台北世貿一館盛大展出，歡迎各界踴躍參展。

本展辦理已邁入第 12 屆，鑒於我國投身發明創作的國內、外發明家及業者為數眾多，且報名參展踴躍，近 3 年來甚至曾出現有多達上百位候補的盛況，本展報名期間自 2 月 22 日起至 6 月 30 日止，歡迎有興趣之廠商、發明人儘早報名，以免向隅。

本展規劃創新產品展示（發明競賽區）以及技術交易與交流（技術交易區）兩大區域，並於發明競賽區同步舉辦發明競賽，除了於發明競賽類組中評比出金、銀、銅牌的作品外，更將選出各類組第 1 名的作品，頒發最高榮譽鉑金獎，俾藉由政府肯定得獎作品促進交易商機。為展出新研發專利作品，報名之參展作品，須為最近 4 年內（即民國 101 年 6 月 30 日至 105 年 6 月 30 日間）取得專利權且仍為有效專利之作品，或已提出專利申請取得專利申請案號之作品，請有意報名者特別留意。

展覽期間本展同步舉辦豐富的周邊活動，包含技術商談會、技術經驗交流分享會、開幕典禮、頒獎典禮等，期透過密集多元交流活動，促進國際間技術交易、專利移轉授權等投資商機。

「2016 年台北國際發明暨技術交易展」參展說明書及報名表相關資料已於官方網站公布並開始接受報名，有意參展者歡迎聯絡本展執行單位「中華民國對外貿易發展協會」展覽業務處林芝淇小姐，電話：(02) 2725-5200 分機 2672。欲知更多展覽訊息，請至本展官方網站：[www.InvenTaipei.com.tw](http://www.InvenTaipei.com.tw) 或 email：[invent@taitra.org.tw](mailto:invent@taitra.org.tw)。

連結網站：<http://www.InvenTaipei.com.tw>

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=581511&ctNode=7127&mp=1>

● 夜間郵局營業只到 9 點，請多利用電子申請

自今年元旦起，夜間郵局營業時間只到晚上 9 時，2 月 1 日起，週日營業的郵局只有 2 間，如果要遞送申請專利或商標申請文件的人，要注意郵局的營業時間！！

如果你不想奔波、不想趕時間、不想辛苦跑去郵局，我們提供全年 24 小時無休的專利、商標電子申請系統，是你的最佳選擇！

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=581297&ctNode=7127&mp=1>

● 公告調整「營業用電腦伴唱機公開演出共同使用報酬率」相關事項

主旨：公告調整「營業用電腦伴唱機公開演出共同使用報酬率」相關事項。

依據：行政程序法第122條規定及本局105年2月24日智著字第10516001450號函辦理。

公告事項：

- 一、按本局105年2月24日智著字第10516001450號函廢止社團法人台灣音樂著作權人聯合總會（MCAT）之設立許可，自上開處分發生效力之日起，該會已不得執行集管業務，另外，除上開廢止許可處分生效前（105.2.25）已簽訂之授權契約外，亦不得參與共同使用報酬率之收取與分配，合先敘明。
- 二、有關本局103年11月21日智著字第10316007541號函（原處分）決定社團法人中華音樂著作權協會（MUST）、社團法人台灣音樂著作權人聯合總會（MCAT）、社團法人台灣音樂著作權協會（TMCS）等三家集管團體「營業用電腦伴唱機」之公開演出共同使用報酬率等相關事項，由於本局業已廢止MCAT之設立許可，並命該會解散在案，致原處分認定之事實基礎發生變更，本局爰依職權，廢止原處分中涉及MCAT相關事項之部分，說明如下：
  - （一）單一窗口：仍依原處分由社團法人中華音樂著作權協會（MUST）擔任。
  - （二）共同使用報酬率：應依MUST、MCAT與TMCS內部分配比例（5:3:2）重新調整，即除去MCAT原可分配之30%，以原費率之70%計算，即每年每台新臺幣6,300元未稅（9,000\*70%）。
  - （三）使用報酬分配方法：由社團法人中華音樂著作權協會（MUST）及社團法人台灣音樂著作權協會（TMCS）按原定之內部使用報酬分配比例（5:2）進行分配。

(四) 行政事務費：不變更，依原處分由擔任單一窗口之集管團體收取共同使用報酬後，依實收金額扣 2% 作為行政事務費，再依上述比例分配予各集管團體。

(五) 實施日期：自 MCAT 廢止許可處分生效日（105 年 2 月 25 日）起，適用變更後之共同使用報酬率相關事項。

三、有關 105 年 2 月 25 日前已簽定之共同使用報酬率授權契約，除 MUST 與 TMCS 之授權不變外，由於 MCAT 於解散後之清算期間內，為「了結現務」之目的，仍可就 105 年 2 月 25 日前已生效之契約收受使用報酬並分配予會員，故利用人得選擇維持授權契約關係至契約期限屆滿，期間仍可公開演出原屬 MCAT 所管理之音樂著作，併予敘明。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=581715&ctNode=7127&mp=1>

● 公告調整「為公益性目的而利用電腦伴唱機公開演出共同使用報酬率」相關事項

主旨：公告調整「為公益性目的而利用電腦伴唱機公開演出共同使用報酬率」相關事項。

依據：行政程序法第 122 條規定及本局 105 年 2 月 24 日智著字第 10516001450 號函辦理。

公告事項：

一、按本局 105 年 2 月 24 日智著字第 10516001450 號函廢止社團法人台灣音樂著作權人聯合總會（MCAT）之設立許可，自上開處分發生效力之日起，該會已不得執行集管業務，另外，除上開廢止許可處分生效前（105.2.25）已簽訂之授權契約外，亦不得參與共同使用報酬率之收取與分配，合先敘明。

二、有關本局 104 年 7 月 2 日智著字第 10416003941 號函（原處分）決定社團法人中華音樂著作權協會（MUST）、社團法人台灣音樂著作權人聯合總會（MCAT）、社團法人台灣音樂著作權協會（TMCS）等三家集管團體「為公益性目的而利用電腦伴唱機」之公開演出共同使用報酬率等相關事項，由於本局業已廢止 MCAT 之設立許可，並命該會解散在案，致原處分認定之事實基礎發生變更，本局爰依職權，廢止原處分中涉及 MCAT 相關事項之部分，說明如下：

- （一）單一窗口：仍依原處分由社團法人中華音樂著作權協會（MUST）擔任。
- （二）共同使用報酬率：應依 MUST、MCAT 與 TMCS 內部分配比例（5:3:2）重新調整，即除去 MCAT 原可分配之 30%，以原費率之 70% 計算。
  1. 為文化、教育或其他公益性之目的而利用者：每年每台新臺幣（以下同）4,410 元，未稅（即 6,300 元 \*70%）。
  2. 為公益性等目的利用而無涉及營利者：每年每台 2,205 元，未稅（即 3,150 元 \*70%）。
- （三）使用報酬分配方法：由社團法人中華音樂著作權協會（MUST）及社團法人台灣音樂著作權協會（TMCS）按原定之內部使用報酬分配比例（5：2）進行分配。
- （四）行政事務費：不變更，依原處分由擔任單一窗口之集管團體收取共同使用報酬後，依實收金額扣 2% 作為行政事務費，再依上述比例分配予各集管團體。
- （五）實施日期：自 MCAT 廢止許可處分生效日（105 年 2 月 25 日）起，適用變更後之共同使用報酬率相關事項。



三、有關 105 年 2 月 25 日前已簽定之共同使用報酬率授權契約，除 MUST 與 TMCS 之授權不變外，由於 MCAT 於解散後之清算期間內，為「了結現務」之目的，仍可就 105 年 2 月 25 日前已生效之契約收受使用報酬並分配予會員，故利用人得選擇維持授權契約關係至契約期限屆滿，期間仍可公開演出原屬 MCAT 所管理之音樂著作，併予敘明。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=581720&ctNode=7127&mp=1>

● **TPP/IP 章法律檢視前後版本差異比較**

一、TPP 的 12 個成員國已於 2016 年 2 月 4 日簽署 TPP 協定，該簽署版本為法律檢視後版本（新版本），經本局檢視，該新版本與 2015 年 11 月 5 日美、紐公布談判版本（舊版本）有部分差異，說明如下：

- （一）第 18.8.2 條國民待遇，舊版本關於其他對公眾之非互動傳輸的錄音物再次利用，得不適用國民待遇之規定遭刪除，因此，新版本僅允許類比傳輸及無線廣播可不適用國民待遇原則。而我國依照 TRIPS 協定第 3 條國民待遇原則之規定，除對著作財產權保護期間援引伯恩公約之源流國原則外，其他著作權相關權利之保護均有國民待遇原則之適用，因此本差異對我國無實質影響。
- （二）第 18.46 條標題原為「專利局遲延之專利權期間調整（Patent Term Adjustment for Patent Office Delays）」，改為「授與權利機關不合理遲延之專利權期間調整（Patent Term Adjustment for Unreasonable Granting Authority Delays）」。
- （三）藥品規定中，生物藥品、新藥定義及專利連結條次分別變更為第 18.51 條、第 18.52 條及第 18.53 條，另第 18.50 條未公開試驗或其他資料保護（化學藥品資料保護）新增註 56，惟實質內容不變。
- （四）其他則為用字／句變動、更正誤繕處、配合藥品議題條次變動而修改條文／註解內容，及配合新增註 56 而順延註腳號數等，但並未變動實質內容。

二、TPP/IP 章經法律檢視後之新版本與舊版本之實質差異僅有國民待遇一處，且不影響我國法規落差檢視結果。

三、本局製作「TPP/IP 章法律檢視前後版本差異表」，並更新 IP 章條文之英文翻譯，歡迎各界參考利用。

**<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=580720&ctNode=7127&mp=1>**

經濟部智慧財產局台北服務處 105 年 4 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	義務代理人
4/1 (五) 14:30—16:30	專利	陳群顯
4/6 (三) 09:30—11:30	專利	祁明輝
4/7 (四) 14:30—16:30	專利	張仲謙
4/8 (五) 09:30—11:30	專利	丁國隆
4/11 (一) 14:30—16:30	專利	陳逸南
4/12 (二) 09:30—11:30	商標	林存仁
4/12 (二) 14:30—16:30	專利	卞宏邦
4/13 (三) 09:30—11:30	商標	徐雅蘭
4/13 (三) 14:30—16:30	專利	李秋成
4/14 (四) 09:30—11:30	專利	宿希成
4/14 (四) 14:30—16:30	專利、商標	林金東
4/15 (五) 09:30—11:30	專利	陳晃顥
4/15 (五) 14:30—16:30	專利	趙志祥
4/19 (二) 09:30—11:30	商標	高尹文
4/19 (二) 14:30—16:30	專利	林坤成
4/20 (三) 09:30—11:30	專利	閻啟泰
4/20 (三) 14:30—16:30	專利	沈怡宗
4/21 (四) 09:30—11:30	商標	張文彬
4/22 (五) 09:30—11:30	專利	彭秀霞
4/22 (五) 14:30—16:30	商標	梅文萱
4/26 (二) 09:30—11:30	專利	王彥評

4/26 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
4/27 (三) 09:30 — 11:30	專利	陳昭誠
4/27 (三) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
4/28 (四) 09:30 — 11:30	專利	甘克迪
4/29 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存

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

經濟部智慧財產局台中服務處 105 年 4 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	義務代理人
04/06 (三) 14:30 — 16:30	商標	林昌助
04/07 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
04/08 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
04/13 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
04/14 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
04/15 (五) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
04/20 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
04/21 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
04/22 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
04/27 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
04/28 (四) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
04/29 (五) 14:30 — 16:30	商標	顏永堅

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 105 年 4 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	義務代理人
4/06 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
4/07 (四) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
4/08 (五) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
4/11 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
4/12 (二) 14:30 — 16:30	商標	李德安
4/13 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
4/14 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
4/15 (五) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
4/18 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
4/19 (二) 14:30 — 16:30	商標	王增光
4/20 (三) 14:30 — 16:30	商標	黃茂明
4/21 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	劉哲郎
4/22 (五) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
4/25 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
4/26 (二) 14:30 — 16:30	商標	陳文官

- 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

105 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	5,157	3,694	6,464	1,640	656	42
2 月	4,610	3,727	6,664	1,283	474	32
合計	<b>9,767</b>	<b>7,421</b>	<b>13,128</b>	<b>2,923</b>	<b>1,130</b>	<b>74</b>

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。

105 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	6,178	5,982	602	82	22	62	3,599
2 月	4,448	4,957	783	55	13	33	2,702
合計	10,626	10,939	1,385	137	35	95	6,301

105 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	2,154
2 月	1,735
合計	3,889

\* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
張仁平	專利侵害鑑定要點之修訂—發明新型篇	智慧財產權月刊	207	2016.03
葉哲維	專利侵害鑑定要點之修正—設計篇	智慧財產權月刊	207	2016.03
張子威	歐洲專利權延長制度(補充保護證書)介紹—透過相關判例分析	智慧財產權月刊	207	2016.03

\* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林洲富	判斷商標混淆誤認之基準	月旦法學教室	161	2016.03

\* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
馮震宇	論文物藝術品攝影著作之保護與利用	月旦法學雜誌	249	2016.02

## 智慧財產權月刊徵稿簡則

104年10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法制介紹、專論、問題探討、國際動態、新聞等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、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。
- 三、字數以 5,000 至 12,000 字為宜（如篇幅較長，本刊得分期刊登），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。
- 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。



## 附錄

智慧財產權月刊徵稿簡則

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、投稿可採 **e-mail** 或 **書面** 方式：

以 **e-mail** 投稿者請寄至：[ipois2@tipo.gov.tw](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)

以 **書面** 投稿者請寄至：

10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓

經濟部智慧財產局資料服務組「智慧財產權月刊」編輯室收。

（聯絡電話：02-2376-7170 劉宥好小姐）



## 智慧財產權月刊本文格式

一、來稿請附 10 個左右的**關鍵字**及 100 字左右之**摘要**，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。

二、文章結構請包含以下部分，以摘要起始，並依前言、內文依序論述，文末務請以結論為題撰寫。舉例如下：

摘要

壹、前言

一、專利權之特殊性（範例）

…

貳、專利權之特殊性質（範例）

參、界定技藝人士水準對於追求個案認定正確性之重要性（範例）

肆、結論

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，台英國際商務法律事務所，1998 年 8 月第 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，時報文化，1995 年。
  - 3、期刊：王文宇，「財產法的經濟分析與寇斯定理」，月旦法學雜誌第十五期，頁 6-15，1996 年 8 月。
  - 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：謝龍田，【309 株「黑珍珠」種苗疑走私到大陸】，2002- 06-10 / 聯合報 / 14 版，  
<http://udnnews.com/FLASH/73405.htm>（最後瀏覽日：2002/06/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下：

- 1、專書：作者姓名，書名引註頁碼（出版）。

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

- 2、期刊：作者姓名，文章名，出處之期刊起始頁，引註頁碼（出刊）。

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，頁碼，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).

- 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