



ISSN : 2311-3987

中華民國 105 年 7 月

智慧財產權 月刊

211

Intellectual Property Office

本月專題

商標爭議案件判決研析

談著名商標之認定與保護—
以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例

論註冊商品停產後之維權使用—
以台朔汽車商標廢止案件判決為中心

論 述

請求項之明確性判斷—
以「參數界定請求項」為中心

Alice 案後美國電腦軟體專利適格性之發展



第 211 期
中華民國 105 年 7 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
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—商標爭議案件判決研析	
談著名商標之認定與保護— 以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例	05 陳盈竹
論註冊商品停產後之維權使用— 以台朔汽車商標廢止案件判決為中心	28 王義明
論述	
請求項之明確性判斷— 以「參數界定請求項」為中心	43 林佳慧
Alice 案後美國電腦軟體專利適格性之發展	66 洪振盛
智慧財產權園地	90
智慧財產權資訊	92
智慧財產局動態	94
智慧財產權統計	104
智慧財產權相關期刊論文索引	105
附錄	106

Issue 211
July 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
Phone: (02) 23767170
Fax: (02) 27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
A Word from the Editor	03
Topic of the Month — Studies on Decisions of Trademark Dispute Cases	
The Recognition and Protection of Well-Known Trademarks—Court’s Decision of Wolsey Trademark Invalidation Case	05
<i>Ying-Chu Chen</i>	
An Analysis on Maintenance Use of a Registered Trademark after ceasing production of the Designed Goods—Court’s Decision of Formosa Car Trademark Cancellation Case	28
<i>Yi-Ming Wang</i>	
Papers & Articles	
The Judgment of Clarity in Claims: Focusing upon the Claim Defined by Parameters	43
<i>Chia-Hui Lin</i>	
Progress of Patent Eligibility of Computer Software in U.S. after the Alice Case	66
<i>Cheng-Sheng Hung</i>	
IPR Column	90
IPR News	92
What’s New at TIPO	94
IPR Statistics	104
Published Journal Index	105
Appendix	106

編者的話

商標搶註的情形，各國皆然！他人若趁著名商標未在國內使用之際，惡意申請註冊相同或近似之商標於相關聯之商品或服務上時，該曾經享有聲譽之著名商標權人又應如何尋求救濟與保護呢？本月專題「商標爭議案件判決研析」，分析經典案例讓讀者對於商標使用有更深入的認識，商標權人於行銷產品之際，亦莫忘對於仿冒者或攀附其商譽之商標，積極主張其權利，以維護商標權益。

Wolsey 商標評定案自申請評定起至最高行政法院判決確定為止，歷經將近 8 年之久，法院判決對於本案法律適用問題及當事人所提相關事證作出許多精闢見解與評價。著名商標如怠於行銷使用，可能由著名變成非著名等爭點，引發智慧財產法院及最高行政法院有正反不同意見。專題一由陳盈竹小姐所著之「談著名商標之認定與保護—以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例」，本文所舉案例中著名商標權人積極保護其商標權益，亦可看到實務上可能藉由行政訴訟程序拖延判決結果，以延長其商標權利之使用及有效性，係學習商標法之良好題材。

商標使用是商標法上的核心議題，所為「維權使用」，是指商標權人為維持其商標權所為之使用。取得商標權後，必須透過實際使用，方能維持其權利不墜。然就商標權人處於停止生產註冊指定商品之情形，商標權人如何之舉措，可以滿足維持商標存續的需求議題。專題二由王義明先生所著之「論註冊商品停產後之維權使用—以台朔汽車商標廢止案件判決為中心」，文中所舉案例對於商標維權使用認定標準具有創新的參考價值，本文作者嘗試歸納國內外實務見解及其他相關案例加以分析，期能提供未來實務運作之參考。

「參數」一般為描述物之特性的數值，得藉由直接量測而獲得者，撰寫申請專利範圍時，若請求項中某些技術特徵無法以結構或步驟清楚界定时，始得藉由參數予以界定。實務上以參數作為技術特徵界定請求項非屬罕見，然無論是處於專利審查階段，或是於專利侵權訴訟中，針對參數界定請求項是否符合專利法之明確性的規定，一直頗受爭議。論述一由林佳慧小姐所著之「請求項之明確性判

斷—以『參數界定請求項』為中心」，係從相關法規、審查基準與法院判決入手，檢視美國與我國如何判斷以參數特徵界定之請求項的明確性，並淺析二國判斷原則之異同，俾供各界參考。

電腦軟體與商業方法是否為可專利標的，一直是各國專利實務之一大爭點。2014年美國聯邦最高法院作出眾所矚目的 Alice v. CLS bank 案判決後，判定電腦軟體與商業方法不具專利標的適格性之判決明顯增加，而 USPTO 依據美國專利法第 101 條核駁之比例亦大增。然而 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. 案判決的出現，為電腦軟體與商業方法專利帶來了一線曙光。論述二由洪振盛先生所著之「Alice 案後美國電腦軟體專利適格性之發展」，整理出 Alice 案後美國電腦軟體專利適格性之發展，並嘗試為電腦軟體與商業方法專利整理出上位判斷標準，藉以判斷其是否能通過標的適格性測試。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

談著名商標之認定與保護 —以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例

陳盈竹*

摘要

本件 Wolsey 商標評定案件前後歷經將近 8 年，計有 8 次法院判決，最後始告確定，其中涉及的商標法相關問題，包括商標評定 5 年除斥期間之例外規定；系爭商標經延展註冊，判斷著名商標之時點；惡意的解釋與認定；著名商標有中斷使用之情形是否即變成非著名；原處分機關未裁量之事項，法院得否逕為實體裁判等等，堪認係為著名商標認定與保護之經典案例，智慧財產法院與最高行政法院有許多精闢見解，值得參考與學習。

關鍵字：WOLSEY、狐狸圖、商標評定、除斥期間、著名商標、判斷著名時點、巴黎公約、惡意、著名性之變動、第一次裁量權

* 作者現為智慧財產局商標審查官，本文相關論述僅為作者研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

本件 Wolsey 商標評定案自 96 年 11 月 29 日申請評定起至 104 年 6 月 25 日最高行政法院判決確定為止，歷經將近 8 年之久，且有 8 次法院判決對於本案法律適用問題及當事人所提相關事證作出許多精闢見解與評價。本件評定案除涉及許多商標法相關法規之適用問題外，更涉及一個曾為我國消費者知悉之外國商標，因一段期間未在國內有持續使用，致其原本所享有之商標信譽，在多年未使用之情況下，是否仍為我國國內消費者所記憶與熟悉而該當著名商標之地位？此一爭點引發智慧財產法院及最高行政法院有正反不同意見。再者，他人若趁著名商標未在我國內使用之際，惡意申請註冊相同或近似之商標於相關聯之商品或服務上時，該曾經享有聲譽之著名商標權人又應如何尋求救濟與保護呢？從本案相關事證除可觀出著名商標權人鍥而不捨地保護其商標權益外，另一方面，亦可看到實務上可能有藉由行政訴訟程序拖延判決結果以延長其商標權利之使用及有效性之情形。本案應堪認定係學習商標法之經典案例與良好題材，筆者希望藉本案例之評析與分享，讓讀者對於商標法有更完整與深入的認識與瞭解。

貳、案例事實

一、事實概要

本案爭議之「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標（如圖一，下稱系爭商標）指定使用於皮帶頭、鈕釦、拉鍊等商品，於 77 年間原係由曾○全（下稱曾君）提出申請註冊，以作為其註冊第 437162 號「德全瓊玉」正商標之聯合商標。嗣 80 年 2 月間，曾君申請變更商標申請人為案外人佳美皮件廠吳○○（下稱佳美皮件廠），並經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）前身（即中央標準局）審查核准列為註冊第 530415 號商標，註冊期間為 80 年 8 月 1 日至 88 年 3 月 31 日。82 年 8 月間佳美皮件廠將系爭商標移轉予現任商標權人華益皮件有限公司¹（下稱華益公司，代表人為前述之曾君），系爭商標嗣後申請 2 次延展註冊，第 1 次延展註冊從 88 年 4 月 1 日至 98 年 3 月 31 日止，第 2 次延展註冊從 98 年 4 月 1 日至 108 年 3 月 31 日止。

¹ 嗣後更名為華益皮件百貨有限公司。

申請評定人(下稱評定人)台灣中瑞國際企業股份有限公司²(下稱中瑞公司)為本案據以評定「WOLSEY」、「A Device」等商標(如圖二,下稱據爭商標)之被授權人,於96年11月29日以系爭商標88年4月1日之延展註冊,有違92年11月28日修正施行商標法第23條第1項第12款(相當於現行商標法第30條第1項第11款)規定,對之申請評定。經智慧局審查認為本件評定案已逾申請評定所規定之5年除斥期間,且據爭商標在系爭商標88年4月1日延展註冊時非屬著名,故於98年11月18日以中台評字第960407號商標評定書為「申請駁回」之處分。申請評定人不服前揭處分提起訴願遭駁回後,循序向智慧財產法院提起救濟,開啟本案長達多年之行政訴訟路途。



圖一：系爭商標



圖二：據爭商標

二、訴訟歷史過程

評定人中瑞公司提起行政訴訟後,首先即經智慧財產法院以99年度行商訴第115號行政判決駁回其訴,其未甘服,提起上訴,經最高行政法院第1次以100年度判字第1140號判決將原判決廢棄發回更審。

智慧財產法院重新審理後,仍以100年度行商更(一)字第4號判決再度駁回原告之訴,中瑞公司再提上訴,經最高行政法院第2次以101年度判字第644號判決將原判決廢棄發回更審。

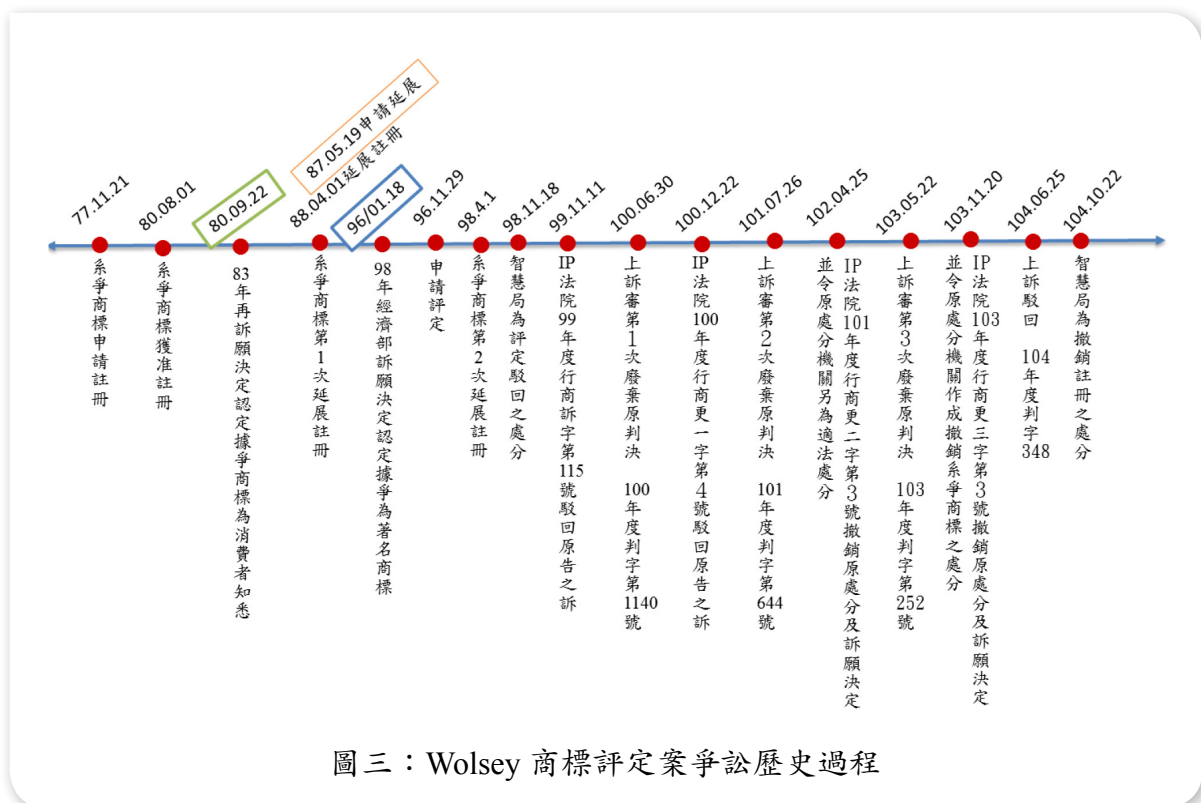
² 97年間變更前之公司名稱原名為皇家金狐狸股份有限公司,且係據爭商標之授權使用人,依「商標法利害關係人認定要點」二(三)「經營系爭商標指定使用之同一或類似商品或服務之競爭同業」、(四)「主張其商標或標章與系爭商標相同或近似且為先使用之人,及其受讓人、授權使用人或代理商」等規定,在本案為適格之利害關係人。

本月專題

談著名商標之認定與保護—以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例

智慧財產法院經由 2 次最高行政法院廢棄原判決後，遂以 101 年度行商更（二）字第 3 號判決依最高行政法院見解將訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧局應另為適法之處分。此時，改由商標權人華益公司不服前揭智慧財產法院撤銷判決，提起上訴，最高行政法院第 3 次以 103 年度判字第 252 號判決認為華益公司之上訴雖無理由，然因本案係屬課予義務訴訟，對於原審法院將此案發回由智慧局依其法律見解重為審查一事，認為有違背相關法令情事，故而再將原判決廢棄發回更審。

智慧財產法院最後依最高行政法院見解，以 103 年度行商更（三）字第 3 號判決將訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧局應作成撤銷系爭商標註冊之處分。商標權人華益公司雖未甘服，再提上訴，惟最終經最高行政法院 104 年度判字第 348 號判決駁回上訴確定在案，智慧局依上述法院相關見解，於 104 年 10 月撤銷系爭商標之註冊確定在案，本案前後歷時 8 年之久的爭訟過程，終告結束。



圖三：Wolsey 商標評定案爭訟歷史過程

三、評定人中瑞公司之主張³

據爭商標之外文「WOLSEY」及狐狸圖乃係英商渥斯有限公司自西元 1755 年起創用於服飾、襪子等商品之著名商標，於系爭商標申請註冊前已在世界多國取得註冊並授權各國代理商使用，「WOLSEY」為英國皇家認證之「服裝」廠商，提供高品質的服務，在英國有多條通路，全球亦有高達 20 個國家的銷售據點。系爭商標指定使用之「皮帶頭、鈕扣、拉鍊」商品，乃是與服飾商品相關之零配件，因此可認銷售此類零配件商品之業者，係屬服飾商品之相關業者。據爭商標於服飾商品等所擁有之高知名度，應為包括系爭商標在內之零配件業者所熟知。

據爭商標於西元 1992 至 1999 年間曾在日本有發行產品名錄與銷售之事實，國人至日本旅遊頻繁，應易於接觸到有關據爭商標之相關訊息，應認據爭商標於日本之高知名度已到達我國。再者，著名商標著名程度，在未持續使用之情形下，仍須經相當期間，並因市場商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非短期內即可論斷商標可由著名變成非屬著名。依所提之 87 年度報章報導，據爭商標既仍有藉由國內代理商舉辦展示會，推出當年度新款商品，積極促銷使用，並肯認其當時仍為知名商標，縱使其所提報導資料僅有 1 份，仍足以證明於系爭商標 87 年 5 月 19 日申請延展當時仍屬著名商標。復依據 82 年 8 月 25 日商標異議審定書及經濟部 82 年 11 月 4 日訴願決定書，均認定外文「WOLSEY」及狐狸圖之商標信譽為國內消費者所知悉。且據經濟部 98 年 4 月 16 日經訴字第 09806110220 號訴願決定書、98 年 4 月 29 日經訴字第 09806111410 號訴願決定書均認定外文「WOLSEY」及狐狸圖於 96 年 1 月 18 日已屬著名商標，其所認定之使用證據跨越其間。

系爭商標係由商標權人代表人曾君於 77 年 11 月 21 日提出申請，且於獲准註冊前已知悉系爭商標有襲用問題（詳後述）。87 年 5 月 19 日又申請系爭商標之延展註冊，具有惡意。自不受 5 年評定除斥期間之限制，申請評定乃屬合法。

³ 摘自智慧財產法院 99 年度行商訴字第 115 號及 100 年度行商更（一）字第 4 號行政判決。

四、商標權人華益公司之抗辯⁴

商標透過網路、媒體等方式推廣，欲於 1、2 年間，甚或短短幾個月內成為家喻戶曉商標雖非無可能，然所舉訴願決定書認定據爭商標之著名時點（96 年 1 月 18 日）距系爭商標延展註冊時（88 年 4 月 1 日），已相隔有 7 年之久，其是否仍屬著名，須審酌 88 年 4 月 1 日前之相關證據資料，無法以上開訴願決定書比附援引或逕行推論於該期日前之所有期間，據爭商標均為著名商標。

評定人提出 81 年由本國廠商俊鋒公司代理進口據爭商標至國內銷售之事實，其中無論是信封、吊牌、發票及大統、大立等百貨之廠商結帳表之資料距離系爭商標於 88 年 4 月 1 日獲准延展註冊時均已歷時約 7 年，其時間顯然為「相當期間」，而非「短期」，則於客觀情事、經濟活動移轉或時空變遷上，消費者對於據爭商標之認知與印象，均會有所改變，應無法以此等 81 年間之證據作為認定據爭商標於 88 年間是否為著名商標之依據。又商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌報導雖亦得作為判斷該商標之知名度是否已到達我國的參考因素之一，然該商品必為「廣泛報導」而非「單一報導」。況報章雜誌於廣告上常以較為誇大手法加以渲染，甚至由宣傳者自行購買報章雜誌版面後再大幅報導亦屢見不鮮，此乃為何商品於我國銷售之報章雜誌必須為廣泛報導之理，據爭商標商品僅有中時晚報單一報導，其數量當然過少。

系爭商標之中文「德全瓊玉」係以公司負責人夫妻之名合併而成，再配合英文 wol 為 wolf whistle 之縮寫，意為男人向女性所吹之口哨，sey 為 sexually 之縮寫，意為兩性之間，兩縮寫結合為 wolsey 其全意為夫妻感情甜蜜，白頭偕老。至於狐狸圖部分，經其網路搜尋結果，發現申請註冊「狐狸圖」者眾多，已呈弱勢商標狀態，難謂有商標之獨創性及識別性，系爭商標並無惡意抄襲著名商標之行為，其信賴智慧局准予系爭商標註冊並加以使用迄今，當非屬惡意。

⁴ 同前註。

參、本案所涉商標法規說明

一、系爭商標延展註冊之性質

本案系爭註冊第 530415 號「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標，係 80 年 8 月 1 日取得註冊，權利期間至 88 年 3 月 31 日止，此次取得註冊之性質，係屬創設註冊。嗣前揭專用權期間屆滿前，商標權人於 87 年 5 月 19 日申請第 1 次延展註冊⁵，依其當時所適用修正前商標法相關規定⁶，智慧局仍須就該商標是否有不得註冊事由及有無使用於其指定商品等情事進行實體審查，該延展註冊之性質，依一般實務及法院見解，認為應屬更新註冊，因此，若他人嗣後對之申請評定，關於評定除斥期間之計算，係以該延展註冊公告日為準，而非創設註冊之公告日。本案評定人於 96 年間對之申請評定，關於評定除斥期間之計算，即以系爭商標 88 年 4 月 1 日延展註冊公告日起算 5 年⁷。至於商標權人於 97 年 10 月 3 日申請第 2 次延展註冊⁸，因其當時所適用 92 年 11 月 28 日修正施行商標法第 28 條有關延展註冊之規定，已改採形式審查制度，無須進行實體審查，他人日後若對之申請評定，關於評定除斥期間之計算，仍應以前次更新註冊之註冊公告日為準。

二、評定除斥期間與例外規定

92 年商標法修正時，明定得申請評定之期間限制，其立法目的係基於法律安定性考量，避免註冊商標長期處於隨時可能被評定之不確定狀態，經衡平商標權人與評定人雙方權益，參考國外立法例⁹，對於不涉及公共秩序或社會利益之相對不得註冊事由¹⁰，一律明定 5 年法定除斥期間。惟考量商標權人係惡意申請註冊相同或近似於他人著名商標或標章，對著名商標權人及消費者的權益造成損害，

⁵ 權利期間從 88 年 4 月 1 日延展至 98 年 3 月 31 日止。

⁶ 82 年 12 月 22 日修正公佈商標法第 25 條第 2 項及 87 年 11 月 1 日修正施行商標法第 25 條第 2 項規定，申請延展有下列情形之一，不予核准：

一、有第 37 條第 1 項第 1 款至第 8 款情形之一者。

二、於商標專用期間屆滿前申請延展註冊而於申請前 3 年內無正當事由未使用者。

三、於商標專用期間屆滿後申請延展註冊而於商標專用期間屆滿前 3 年內無正當事由未使用者。

⁷ 關於評定除斥期間之計算，92 商標法係規定「自註冊公告之日起」滿 5 年；現行商標法則按第 16 條規定期間之計算，始日不計算在內，故同法第 58 條規定「自註冊公告日後」滿 5 年，不得申請或提起評定。

⁸ 權利期間從 98 年 4 月 1 日延展至 108 年 3 月 31 日止。

⁹ 日本商標法第 47 條。

¹⁰ 商標法第 29 條第 1 項第 1、3 款；第 30 條第 1 項 9～15 款。

以此獲取不正競爭利益，經參考保護智慧財產權巴黎公約相關規定¹¹，例外規定不受除斥期間限制之適用情況，以加強對著名商標之保護。是以，本件系爭商標於 88 年 4 月 1 日延展註冊公告，評定人於 96 年 11 月 29 日申請評定，顯已逾法定之 5 年評定期間，按當時所適用之 92 年商標法第 51 條第 1 項¹²、第 3 項¹³規定：「商標之註冊違反第 23 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 12 款至第 17 款或第 59 條第 4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿 5 年者，不得申請或提請評定」、「商標之註冊有第 23 條第 1 項第 12 款¹⁴情形，係屬惡意者，不受第 1 項期間之限制」，評定人所主張之事實理由及相關證據資料必須滿足上開「有第 23 條第 1 項第 12 款情形」且必須證明系爭商標之申請註冊「係屬惡意」等構成要件，始可不受評定 5 年除斥期間程序規定之限制，進而有機會撤銷系爭商標之註冊，以維護其著名商標權益。

三、不得註冊事由之適用

本件系爭商標係 92 年商標法修正施行前註冊之商標，於同法施行後始被申請評定，按同法第 91 條第 2 項¹⁵規定，必須以系爭商標 88 年延展註冊時及 92 年修正施行之商標法規定均為違法事由為限，始能撤銷其註冊。經查，系爭商標所適用之延展註冊時 87 年商標法第 37 條第 7 款規定，商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；暨 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。揆諸前揭說明，其所適用之不得註冊事由之條款內容，僅「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」部分，屬前後商標法所共同規定之違法事由，至於減損著名商標識別性或信譽部分，係 92 年商標法修正時所新增，87 年商標法並無此規定，是以，本案有關係爭商標違法事由之判斷，應僅以 87 年商標法第 37 條第 7 款及 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定予以論斷，至於有無減損據爭著名商標識別性或信譽規定部分，非本案所得審究之範圍。

¹¹ 巴黎公約第 6 條之 1 第 2 項、第 6 條之 1 第 3 項。

¹² 相當於現行商標法第 58 條第 1 項。

¹³ 同前註。

¹⁴ 相當於現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款。

¹⁵ 相當於現行商標法第 106 條第 3 項規定。

肆、案件爭點與評析意見

Wolsey 商標評定案主要爭點，包括系爭商標之延展註冊是否具有惡意、著名商標之時點判斷、據爭商標是否該當著名等情事，茲分述與評析如下：

一、系爭商標之延展註冊是否惡意

(一) 惡意的解釋

92 年商標法第 51 條第 3 項規定之法條文字¹⁶與現行商標法 58 條第 2 項規定¹⁷相當，該條所稱之「惡意」，按一般實務見解，當非僅指單純之知悉，而應指申請人有「仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」者而言¹⁸。惟本案在智慧財產法院 101 年度行商更（二）字第 3 號判決中，對於「惡意」解釋，與前揭見解略有不同，其指出「本條所稱『惡意』係指商標權人知悉所申請之商標相同或近似他人商標或標章而言，蓋其既知悉所申請之商標為相同或近似他人商標或標章，竟仍申請註冊或延展註冊，即欲以該申請商標之註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，自有藉此獲取不正競爭利益之意圖，否則何需申請相同或近似他人商標或標章之商標，當無庸將本條之『惡意』，除『知悉』外，復加入『欲獲取不正競爭利益之意圖』之要件，致與民法等其他法律所規定之『惡意』為不同之解釋」，該法院判決見解，頗具參考價值，蓋因商標隨著商標權人在市場上廣泛使用與高度宣傳，其所表彰之聲譽易使消費者產生深刻印象，所具有之商業利益或高知名度，亦容易招致他人覬覦與仿冒，他人嗣後以相同或近似之商標申請註冊，無非是要造成消費者的混淆誤認，進而達到獲取不正利益之結果，其方法與目的之間，具有前後因果關係，又中外文字博大精深，其可供選擇及組合之字彙甚多，商標權人於相關商品上，捨其他文字或圖形不用，竟選擇使用與著名商標完全相同或高度近似之商標申請註冊，已難謂無攀附著名商標之聲譽而獲取不正競爭

¹⁶ 「商標之註冊有第 23 條第 1 項第 12 款情形係屬惡意者，不受第 1 項期間之限制。」

¹⁷ 商標法第 58 條第 2 項規定：「商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 9 款、第 11 款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」

¹⁸ 經濟部經訴字第 09506171300 號訴願決定意旨及商標法逐條釋義參照。

利益之嫌，故於惡意判斷時，自無加入「欲獲取不正競爭利益之意圖」要件之必要。

(二) 惡意事實認定

本案商標權人固主張系爭「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標中文係取其夫妻之名，狐狸圖不具獨創性，並無惡意抄襲行為等語。然依卷證資料顯示，系爭商標原係由商標權人公司代表人曾君於 77 年所提出申請，該商標於 80 年 8 月間被核准註冊前，曾經智慧局前身於 78 年 2 月 25 日以核駁第 149549 號核駁審定書，載明其商標圖樣上之圖形及外文 Wolsey 與英商科特德斯服裝有限公司（即本案據爭商標權人英商渥斯有限公司之前手）首創使用於衣服類商品之商標，有使公眾對其產製主體發生混淆誤認之虞，而為核駁之處分。申請人曾君不服提起訴願，經濟部訴願會於 79 年間以該核駁處分未檢附相關事證證明據駁商標已為消費者所熟悉為由而撤銷該處分。基於此情事，已足堪認定系爭商標權人之公司代表人曾君於 78 年間收受該核駁審定書時，已知悉系爭商標有襲用據爭商標之問題。此外，系爭商標之前手佳美皮件廠於 80 年 2 月間受讓申請系爭商標後，於 81 年間另案申請與本案系爭商標完全相同之「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標指定使用於領帶、領帶夾等商品，嗣 82 年間遭英商科特德斯服裝有限公司提起異議並撤銷審定¹⁹確定在案。前手佳美皮件廠於 82 年間復將系爭商標移轉予現任商標權人華益公司，由此情事，亦可推知曾君與佳美皮件廠之間具有密切關係，其對於相關爭議案件實難諉為不知，是以，曾君於 87 年 5 月 19 日再以商標權人公司代表人身分申請系爭商標之延展註冊，自難謂不知悉或無襲用據爭商標之情事，嗣後竟仍申請系爭商標之延展註冊，顯欲造成消費者混淆誤認以獲取不正利益之意圖。至於曾君主張信賴保護一節，智慧財產法院認為曾君自 78 年間收受前述核駁審定書並提起訴願時，既已知悉系爭商標有襲用問題，自不因訴願決定之結果或事後經准予註冊，即由惡意（知悉），改變為善意（不知悉），故而駁回曾君其此部分之主張。從而，系爭商標申請註冊係屬

¹⁹ 商標法 92 年修正前，商標異議制度係採註冊前異議，亦即，對於核准審定之商標認有違反商標法相關規定情事者，得於 3 個月之公告期間，提出異議。

惡意之情事，經智慧財產法院 101 年度行商更（二）第 3 號及最高行政法院 103 年度判字第 252 號等判決確認在案。

二、認定著名之時點判斷

本案系爭商標係於 87 年 5 月 19 日提出延展註冊之申請，嗣經公告核准延展權利期間從 88 年 4 月 1 日至 98 年 3 月 31 日。商標審查實務上，對於類似於系爭商標此種業經實體審查而獲准延展註冊之商標，他人若對之申請評定，有關據爭商標是否為著名商標之判斷時點，向來並非以系爭商標「延展註冊申請日（即 87 年 5 月 19 日）」為準，而係以其獲准延展之「延展註冊時點（即 88 年 4 月 1 日）」認定為準，此見解並為經濟部訴願會²⁰及最高行政法院²¹所接受。是以，本案認定據爭商標是否著名之時點，智慧局原處分按審查實務一貫見解，即以系爭商標延展註冊時點（88 年 4 月 1 日）作為判斷基準，而非以提出延展申請之日（87 年 5 月 19 日），對於此時點問題，雙方當事人首次於法院攻防時，並未爭執，且為智慧財產法院 99 年度行商訴第 115 號判決所肯認。

惟最高行政法院 100 年度判字第 1140 號判決見解與上開看法不同，亦即，其根據 92 年商標法第 23 條第 2 項規定²²，認為應以商標權人華益公司於 87 年 5 月 19 日提出之申請延展註冊時點，作為判斷是否有 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之情形，始為適法，前述智慧財產法院 99 年度行商訴第 115 號原審判決，未以該申請延展註冊時點作判斷，於法未合，據此作為廢棄原判決之主要理由之一。

上述爭論，嗣經最高行政法院 101 判字第 644 號判決²³指出，其對本案之判決結果，並無不同，然因最高行政法院前次發回判決既已認定應以系爭商標 87 年

²⁰ 經訴字第 09906056060 號訴願決定。

²¹ 最高行政法院 91 年度判字第 2111 號判決：「惟申請延展註冊，性質上為更新註冊，應以准予延展註冊時，有無不得註冊情形為斷。本件被告於 83 年 2 月 16 日准系爭商標延展註冊，故應以 83 年 2 月 16 日當時原告之 PILLING 商標，是否已為我國一般消費者所知悉，以斷定有無致公眾誤信之虞。」

²² 相當於現行商標法第 30 條第 2 項規定著名之認定，以申請時為準。

²³ 「修正前商標法之商標延展註冊屬於更新註冊，就商標延展註冊之申請，採實體審查（92 年修法後係採簡易登記制），因此，據以評定商標是否屬著名商標，究應依原審言詞辯論終結時商標法第 52 條規定評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，以商標延展註冊公告時為準？或依同法第 23 條第 2 項規定：該條第 1 項第 12 款規定之情形，為以商標延展註冊申請時為準？在本件於判決結果並無不同，本件發回前判決既認定應以參加人（即商標權人）於 87 年 5 月 19 日提出申請延展註冊時，為事實狀態基準時，以判斷是否有原審言詞辯論終結時商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之情形。」

5月19日申請延展註冊時，為事實狀態基準時，基於該判決之拘束與尊重，後續無論係智慧財產法院或最高行政法院在審理本案時，均統一以系爭商標申請延展註冊時點（87年5月19日）」作為判斷據爭商標是否為著名商標之基準時點。

三、據爭商標是否著名之爭論

本案最大爭點即在於據爭商標是否屬著名商標，而主要之問題癥結在於據爭商標在80年間曾經被智慧局前身認定其所表彰之信譽，為國內消費者所知悉，96年間亦經智慧局認定係屬著名，該等案件認定據爭商標為國內消費者知悉或為著名商標之時點，分別為80年9月22日²⁴及96年1月18日²⁵，惟其距離系爭商標87年5月19日之延展註冊申請日，前後時間均超過6、7年之久，復因據爭商標之國內代理商，於83年曾結束代理，有4年之久未在國內使用，所提之使用證據資料並不多，據爭商標所處之服飾類商品市場，品牌又屬眾多且競爭激烈，則其縱使一度被國內消費者所知悉，然因上述情況，據爭商標所表彰之商譽或知名度是否仍為相關消費者熟悉，亦或有可能從消費者印象中消褪，對此情事，智慧財產法院與最高行政法院之間，存在以下兩種不同之看法：

（一）著名商標如怠於行銷使用，可能由著名變成非著名

觀諸智慧財產法院99年度行商訴第115號及100年度行商更（一）第4號判決意旨，其係認為商標權之維護，強調行銷與使用，其著名之狀態，也會隨著權利人之使用情形而有消長之可能，尚難謂一日著名，即終身著名，且兩造商標係指定使用於瞬息萬變之服飾市場，相關商標及商品亦不斷推陳出新，故縱於一段期間之前後，均曾為著名性之認定，然如該段期間內，因權利人之怠於行銷與使用，仍有可能發生於該段期間內非為著名商標之情形。本案據爭商標經認定著名之時間既為80年9月22日及96年1月18日，所採認之使用證據時間亦為76年、80年、

²⁴ 中台異字第820827號商標異議審定書、經濟部於82年11月4日之訴願決定書及行政院83年5月9日83年度台83訴字第16470號再訴願駁回決定書，認定外文「WOLSEY」及狐狸圖之商標於商標申請註冊日即80年9月22日時，已為國內消費者所知悉。

²⁵ 中台異字第G00961090號商標異議審定書及其經濟部經訴字第09806110220號訴願決定書；中台異字第G00961089號商標異議審定書及其經濟部經訴字第09806111410號訴願決定書認定外文「WOLSEY」及狐狸圖於96年1月18日時已屬著名商標。

81 年間，距離判斷據爭商標是否屬著名商標之 87 年 5 月 19 日，前後均相距至少均達 6 年以上，非屬短期，而消費者之認知、評價、廣告、銷售額、營業及持續使用狀況，均足影響消費者對於該商標之認知與印象，倘若超過 6 年中斷商標之使用，則上開資料於 6 年後是否仍為消費者所普遍認知，且未為任何消褪，並屬著名商標，即非無疑。

再者，縱以 83 年結束代理時起算，亦已相距 4 年，倘若長達 4 年未為商標之使用，以服飾類商品之市場瞬息萬變，商品推陳出新之速度快，每月每季均有大量新品上市，並需配合流行趨勢及季節變化為相對之因應，相關品牌更如過江之鯽，競爭激烈等情觀之，縱據爭商標於 80 年間經認定為國內消費者所知悉，以及於 96 年間認屬著名商標，然經多年未為商標之使用，且非短期之中斷，市場服飾類商品復推陳出新，且同時期據爭商標之使用證據僅有 87 年 1 月 14 日中時晚報報導資料 1 份，數量稀少薄弱。西元 1991 年至 1999 年間在日本使用之產品名錄僅有 6 份，且無據爭商標商品於該期間內行銷至我國之其他相關證據，自難推論據爭商標已廣為我國境內相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。從而，尚無法證明據爭商標於系爭商標延展註冊申請時為著名商標。

（二）著名商標非一段時期未行銷使用即可論斷由著名變成非著名

觀諸最高行政法院 100 年度判字第 1140 號及 101 年度判字第 644 號判決意旨，其係認為著名商標之著名程度，在未持續使用之情形下，仍須經相當期間，並因市場商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非短期內即可論斷商標可由著名變成非屬著名。本案據爭商標既經認定於 80 年及 96 年間係屬著名，其所認定之使用證據已跨越其間。據爭商標於 87 年間仍有藉由國內代理商舉辦展示會，推出當年度新款商品，積極促銷使用，該報紙廣告並肯認其為「名牌」，自不能以報導資料僅有 1 份，數量過少，即謂不能證明其屬著名。況其原國內代理商於 83 年結束代理據爭 WOLSEY 品牌商品後，復於 87 年間另由某公司重新取得代理之事實，至少可得知據爭商標雖在一段時期未在國內行銷使用，但相關經營業者認為據爭商標仍有其商業價值，方有再行代理行銷之情

事。又據評定人所提各國代理商資料、日本代理商目錄、大陸地區商標資料及代理商之網頁資料、據爭商標於大陸地區遭搶註之商標資料、以「WOLSEY」為關鍵字於日本、大陸地區及韓國等國之網站搜尋引擎查詢等資料，及西元 1991 年至 1999 年間在日本使用之產品名錄等等，均足以證明據爭商標未於國內使用行銷期間在國外仍維持其著名性，據此應可認定據爭商標未於國內使用行銷之期間，其著名性應仍為國內消費者所認知。故縱使在系爭商標申請延展註冊時點，據爭商標恰巧在國內無代理商期間，仍因國外之行銷使用，且後代理人顯係著眼於據爭商標之著名性，經過審酌其品牌、信譽方再予代理，自堪認定據爭商標在系爭商標 87 年 5 月 19 日延展註冊申請時係屬著名商標。

上述爭論，最後係採最高行政法院之見解²⁶，亦即，智慧財產法院重為審查時，於 101 年度行商更（二）第 3 號判決中正式肯認著名商標非一段時期未在國內行銷使用即可論斷商標可由著名變成非著名，相關消費者甚或一般消費者如對其仍殘留著名商標之認知與印象，自仍應認定係屬著名，而著名商標潛在的商業價值亦在於此。

四、混淆誤認之虞之實體裁判

前述智慧財產法院 102 年 4 月 25 日 101 年度行商更（二）第 3 號於接受最高行政法院有關據爭商標係屬著名商標之見解後，認為被告（智慧局）原處分以原告（評定人）申請評定時間距系爭商標延展註冊公告日已逾 5 年，且據以評定商標非屬著名商標，遂駁回其評定之申請，尚有未洽；訴願決定予以維持，亦非妥適，據此，認為原告此部分之訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許，並作出「訴願決定及原處分均撤銷」之判決結果。至於原告另一訴之聲明²⁷，即請求命被告就系爭商標應作成撤銷註冊處分部分，則認為：原處分僅認據爭商標非屬著名商標即駁回評定之申請，對於系爭商標與據爭商標是否相同或近似，

²⁶ 行政訴訟法第 256、260 條，最高行政法院認為上訴有理由者，應廢棄原判決，並應將該事件發回原高等行政法院或發交其他高等行政法院；受發回或發交之高等行政法院應以最高行政法院所為廢棄理由之法律上判斷為其判決基礎。

²⁷ 經查評定人於 99 年間提起本案行政訴訟時，其起訴聲明即為請求下列判決：1. 撤銷訴願決定及原處分。2. 被告就原告於 96 年 11 月 29 日所提註冊第 530415 號「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標評定事件，應作成撤銷註冊（評定成立）之處分。

有致公眾混淆誤認之虞等無應撤銷註冊之事由並未判斷，兩造及參加人（商標權人）於本件訴訟亦未就此部分辯論，故系爭商標是否另有應撤銷註冊之事由，尚有待被告就此部分事證依本院見解另為適法之處分。是原告請求命被告就系爭商標應作成撤銷註冊之處分，尚未達全部有理由之程度，原告在請求命被告依本院判決之法律見解作成決定部分為有理由，逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。

最高行政法院²⁸對於上開原審法院判決將此案發回由智慧局依其法律見解重為審查一事有不同意見，除指出現行商標法已於101年7月1日修正施行，按現行商標法第106條第1項本文及第3項之規定，應審查本件是否符合86年商標法²⁹第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款所規定之違法事由，原判決適用法規除已有不當之情形外，其並認為本件並無涉及行政裁量及判斷餘地之事項，亦非高度專業性或複雜性之事件。原審法院係智慧財產之專業法院，實務上法院對於商標評定處分一向均採全面實質之審查，本件亦無由智慧局為事實調查或認定，較諸由原審法院為事實調查或認定更為適宜之情形，為使本件商標評定爭議迅速妥適獲得救濟，原審法院自應依職權查明為裁判基礎之事實關係，以作成實體裁判。原判決就本件有無86年商標法³⁰第37條第7款本文及92年修正之商標法第23條第1項第12款違法事由之適用，尚未盡調查能事，亦即未就系爭商標與據爭商標是否相同或近似，有無致公眾混淆誤認之虞等事項為調查，並命當事人就此等事項互為辯論，而僅撤銷原駁回評定申請之處分，發回智慧局再為事實調查，致兩造商標權之爭議，並無法因原判決而獲致釐清，反而陷於遲延。原判決未盡促使案件成熟之職權調查義務，即有不適用行政訴訟法第125條第1項規定之違背法令情事。

最高行政法院復認為本案上訴人華益公司之上訴意旨雖未指摘及此，然該院調查原判決有無違背法令不受上訴理由之拘束，本件華益公司求予廢棄原判決，為有理由。又本案係課予義務訴訟，被上訴人起訴之目的在於求得法院為課智慧

²⁸ 本案係商標權人華益公司不服智慧財產法院101年度行商更（二）字第3號判決所提之上訴。最高行政法院於103年5月22日103年度判字第252號判決並認為原判決認定據爭商標係著名商標，且因華益公司87年申請延展系爭商標之註冊係屬惡意，本件並無商標評定期間5年除斥期間之適用等情，於法並無不合，其上訴並無理由。

²⁹ 該判決所稱86年商標法即本文前述所指87年11月1日修正施行之商標法。

³⁰ 同前註。

本月專題

談著名商標之認定與保護—以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例

局作成行政處分義務之判決，其於原審訴之聲明第 1 項之「撤銷訴願決定及原處分」，與第 2 項之「智慧局就被上訴人（即評定人）於 96 年 11 月 29 日所提註冊第 530415 號「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標評定事件，應作成「撤銷註冊（即評定成立）之處分」具有一體性。原判決雖駁回被上訴人第 2 項聲明之請求，然其並非終局認定本件應為評定不成立之處分，尚需視之後最終之事實認定結果而定，等於就該部分實質上未裁判。是原判決撤銷訴願決定及原處分令智慧局重為調查，即是就本件課予義務訴訟全部為不利於華益公司之判決，華益公司亦求為廢棄原判決全部。因原判決上開違誤既影響事實之確定及判決結果，自應將原判決（含駁回被上訴人部分）廢棄，發回原審法院更為審理。

基上，智慧財產法院依前開高最高行政法院判決見解，嗣後於 103 年 11 月 20 日以 103 年度行商更（三）字第 3 號判決審認，系爭商標與據爭商標整體外觀、讀音或觀念均相彷彿，二者近似程度高；系爭商標指定使用之「皮帶頭、鈕扣、拉鍊」商品，係屬據爭商標指定使用之「針織衣服及以針織、編織材料製成之衣服」等商品於製作過程或搭配上所不可或缺之組件，且均屬衣服相關商品，其商品具有高度類似關係；於 88 年 1 月間原告（評定人）更有贊助 WOLSEY「穿的藝術誰來搞怪活動」之報導活動，顯見其有積極經營服裝商品以外活動，有多角化經營之情形，加以據爭商標係屬著名及系爭商標之延展註冊係屬惡意等情事，皆前經法院判決認定在案，綜合上開相關因素判斷，足認系爭商標有使相關公眾誤認系爭商標之商品與據爭商標商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，系爭商標之註冊應有註冊時 87 年商標法第 37 條第 7 款及 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段所定不得註冊事由之適用。最後判決結果除將訴願決定及原處分均予撤銷外，並命智慧局應作成撤銷註冊第 530415 號「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標之處分。商標權人華益公司雖未甘服該判決結果，再提起上訴，惟最終經最高行政法院 104 年 6 月 25 日 104 年度判字第 348 號判決駁回上訴確定在案。

上開問題爭點，涉及原處分機關智慧局是否應先踐行第一次裁量權之問題，按行政訴訟法第 200 條規定：「行政法院對於人民依第五條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，應為下列方式之裁判：…四、原告之訴雖

有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及行政機關之行政裁量決定者，應判令行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定」，其立法理由主要係基於專業考量，對於特殊技術性之專業人員處理之事項，發回行政機關調查更勝於行政法院之調查；另基於權立分立原則下，司法與行政各自應有之功能觀之，在顧及專業能力及減輕行政法院之負擔等條件下，行政法院不應先於行政機關作出第一次實質判斷。

觀諸商標法之性質，它其實是一個與市場及市場行為關係密切的法律領域，有關商標的識別性、著名程度、混淆誤認、減損或成為通用標章或名稱等，皆與市場實際交易情況及消費者主觀認知息息相關，只要從一般具有普通知識經驗消費者之注意力或角度予以觀察或判斷即可，應非屬高度專業性或複雜性之事項，更何況，本案兩造商標之外文及圖形幾近完全相同，指定使用之皮帶頭、鈕釦、拉鍊等商品與服飾類商品之間，按一般社會通念或市場交易情形，亦不難得知二者具有關聯性，又本案爭議最大之據爭商標是否屬著名一事，業經多次訴訟爭論已有定論，系爭商標延展註冊申請係屬惡意情事亦相當明確，則綜合該等事證判斷，系爭商標被撤銷註冊之可能性極高，智慧局就該等情事為事實調查或認定，並非難事，亦無較諸由智慧財產法院為事實調查或認定更為適宜之情形。然若從本案整體訴訟歷程而言，其自 99 年間提起行政訴訟迄至前揭智慧財產法院 102 年 4 月 25 日之 101 年度行商更二字第 3 號判決或最高行政法院 103 年 5 月 22 日之 103 年判字第 252 號判決止，已歷時 4、5 年之久仍懸而未決，嗣後智慧財產法院依最高行政法院見解就本案所存在混淆誤認之虞之相關因素再為審查後，商標權人又提起上訴，至 104 年 6 月間最高行政法院駁回其上訴後，又已經過 1、2 年之久，誠如最高行院法院所言，本案行政救濟過程似乎過於冗長而有遲滯之情況。

伍、著名商標之認定與保護

一、著名商標之保護

由於著名商標的形成，權利人需要投注大量的金錢、時間與努力，始能在競爭激烈的市場上創造具有聲譽之商標，讓相關消費者與其指定使用之商品或服務

產生聯結，另從商標的功能與價值角度觀之，著名商標不僅僅只係作為表彰商品或服務來源之標識，更可傳遞某種品質保證或品牌形象的訊息，例如奢侈、生活方式或專有獨享等等，其所表彰之聲譽，可獨立於商品或服務之外，具有如廣告或投資等商業上之經濟價值。因此，著名商標通常較易遭受他人仿冒或攀附，為防止著名商標區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，各國法律或國際公約對著名商標提供較一般商標更強化的保護規定。我國於商標法第 30 條第 1 項第 11 款³¹即明定商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，對著名商標或標章提供有效之排他註冊保護。

巴黎公約第 6 條之 2 規定，對於未註冊之著名商標亦應予保護。我國為 WTO 會員，依 TRIPS 協定第 2 條規定，有遵守巴黎公約相關規定之義務，因此，上述條款所規範保護之「著名商標或標章」，並不以在我國申請或取得註冊為適用之前提要件，其範圍包括註冊及未註冊之著名商標或標章。又商標評定制度雖設有 5 年除斥期間之限制，然為避免申請人攀附著名商標商譽獲取不正競爭利益，參考巴黎公約第 6 條之 1 第 3 項規定，我國商標法第 58 條第 2 項特別規定「商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制」，以健全著名商標之保護。

二、認定著名商標之相關準則

商標法上所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言³²，而「著名」之認定時點，依商標法第 30 條第 2 項規定，以申請時為準，亦即權利人必須證明於系爭商標申請時，其據爭商標已達著名商標之程度，否則即很難成功主張。至於我國對於著名商標之認定，並非經由特定行政程序賦予「著名商標」之資格，而係透過商標異議、評定等爭議程序，就具體個案所提出證據資料加以判斷認定。

按經濟部修正公布³³之「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」（下稱著名商標審查基準），認定著名商標之參酌因素包括：「1. 商標識別

³¹ 相當於系爭商標註冊時 87 年商標法 37 條第 7 款及 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款。

³² 商標法施行細則第 31 條規定。

³³ 101 年 4 月 20 日經濟部經授智字第 10120030550 號令修正發布。

性之強弱、2. 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、3. 商標使用期間、範圍及地域、4. 商標宣傳之期間、範圍及地域、5. 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、6. 商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、7. 商標之價值、8. 其他足以認定著名商標之因素」等，認定著名之證據則略以：商品或服務之銷售發票、行銷單據、國內外之報章雜誌等大眾媒體廣告資料、商標在市場上之評價、鑑價、銷售額與廣告額排名、全球百大品牌排名或中文網路討論與網友評價等證據資料。上開審查基準對於著名商標保護之判斷，係就法規及實務作法作更進一步細膩分析解說，使商標專責機關在個案審查，除符合一致性要求外，更能兼及個案妥當性規定意旨³⁴。

智慧財產相關法規雖已國際化，然因商標採屬地保護主義原則，故商標是否著名，仍須視國內市場情況，以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果³⁵，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用之相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國之參考因素。

復按著名商標審查基準關於「商標成功執行其權利的紀錄」此一參考因素所載：「注意其成功執行其權利的時間點，因著名商標之著名性會隨時間之經過而有所變更，若其成功執行其權利的時間點，距離處分時過為久遠，例如曾經行政或司法機關認定為著名商標之時間點，距離處分時已超過3年，此時，是否仍屬著名商標，就須參酌其他相關證據加以判斷」等內容，其規範目的，即係要課予主張著名商標之權利人，仍應負有積極舉證責任，並非一旦被認定著名，即終身著名，蓋商標必須透過行銷與使用始能彰顯其價值，權利人若有怠於使用之情形，勢必會削弱消費者對該商標與其指定使用商品或服務間之聯結或聯想能力，很有可能於一段期間經過後即從著名變成非著名之商標。

³⁴ 最高行政法院 98 年度判字第 455 號判決參照。

³⁵ 大法官釋字第 104 號解釋。

本月專題

談著名商標之認定與保護—以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例

以本件 Wolsey 商標評定案為例，據爭商標在此項因素考量上，扮演關鍵性角色，進而使法院對其所檢送之相關證據資料予以高度肯定與評價。然若實質審究據爭商標早期於 80 年間成功執行權利的相關商標爭議案件³⁶，其當時所適用之 78 年商標法第 37 條第 1 項第 6 款「有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者」規定，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言，該條款之適用並不以著名商標為限，故當時商標異議審定書所認定據爭商標所表彰之信譽「不難為國內消費者所知悉」一語，是否即該當著名商標之程度，存在爭議的空間，此亦為商標權人華益公司於訴訟過程中不斷爭執之事項。又據爭商標於 96 年間成功執行權利之相關事證，已晚於系爭商標延展註冊申請時，依前揭認定原則，非屬適格證據，尚難憑採。況據爭商標在系爭商標延展註冊申請前，在國內有中斷使用之事實，所檢送之 1 則中時晚報廣告資料，雖載有「來自英國名牌服飾」等文字內容，惟其性質究屬廣告或為新聞報導，兩級法院容有爭議³⁷，又該廣告之外溢效果為何？有否可能因短期間之廣告行銷而立即廣為消費者所普遍知悉？實應有更多的證據資料相佐始能判斷。又我國與日本地理位置相鄰近，經貿旅遊往來頻繁，據爭商標於 1991 年至 1999 年間有於日本發行 6 份產品名錄，惟平均 1 年不到 1 份，該等產品名錄又全係日文，其有無發行至我國市場或國內消費者透過何種管道得以接觸及知悉，並無相關事證可以佐證，據此要認定據爭商標於系爭商標申請延展註冊當時亦為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，應屬困難。

本案最終法院判決從宏觀的角度審認據爭商標於 80 年及 96 年間被認定著名時，已跨越系爭商標 87 年間延展註冊申請時，據爭商標於國內或國外使用證據資料固然不多，然得證明其有積極行銷使用據爭商標之事實，故給予其較大之保

³⁶ 中台異字第 820818 號及第 0820827 號商標異議審定書。

³⁷ 關於該報紙登載之方式與內容，最高行政法院與智慧財產法院存在不同看法，前者認為媒體報導內容顯示「品牌的故事、金狐狸 98 春夏裝亮相、英國名牌休閒服飾、英女王御用精品、……公司取得來自英國名牌服飾『WOLSEY 金狐狸』的台灣總代理權。該公司並於日昨舉辦 WOLSEY 金狐狸九八春夏裝新款展示會，獲得熱烈的迴響、WOLSEY 在英國已擁有 250 年歷史……」，足見據以評定商標就 (19)98 春夏裝仍積極經由總代理商在國內舉辦展示會及媒體之報導，促銷當年 (1998) 之服飾商品。依該報導之事實，據以評定商標既於 87 年間仍積極使用，並有肯定其係屬知名商標 (名牌) 報導。惟智慧財產法院 100 年度行商更 (一) 第 4 號判決認為該報導係與其他手錶、童裝等各類商品併列相同版面，該版面均為各類商品介紹，報導最後並有所謂服務專線之電話號碼，相同版面之其他商品亦復如此，與一般新聞報導迥不相同，足徵該報導資料應屬據以評定商標提供予報紙刊登之商品廣告，而非新聞報導。

護，此與商標法欲保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之立法目的並不違合。此在一般生活經驗上似亦可得到驗證，例如，柯尼卡 konica 相機、底片及相關沖印服務，雖近年隨著手機科技或數位相機的迅速普及，致其相機及傳統膠片市場的急劇萎縮，惟「柯尼卡」或「konica」等商標所表彰之識別性或商譽，似亦未從相關消費者印象中消褪，仍為相關事業或消費者所熟悉。

三、著名程度與保護範圍

著名商標審查基準對於著名商標之程度及其保護範圍，並未多以論述，惟近年透過實務案例發展，法院相關見解認為，著名商標之保護，著重於該商標所表彰之來源、識別性及信譽，已廣為消費者所普遍認知，為防止他人有意利用或甚至無意但因著名商標之著名性而受有利益，致損及著名商標之權利人或發生不公平之情事，因此對著名商標之保護，有無註冊及商品或服務之類別雖非重點，然為免保護過當，仍須以有致相關公眾混淆誤認之虞或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者為要件。商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定，雖未以商品或服務之類似及其程度為構成要件，然在判斷前段有無混淆誤認之虞時，除應參酌商標呈現於外之識別性強弱、商標近似程度，及市場上先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等因素外，其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，亦係綜合判斷的重要因素之一，否則豈非一旦曾經認定為著名，即幾乎可獨佔所有之商品或服務類別。況現今商業交易活動發達，傳播資訊之工具亦相當之多樣化，以使用證據之質與量認定是否為著名商標，於各個商品及服務類別內均已非常習見，因此各個商品或服務類別內，均有不少之著名商標，故倘經認定為著名商標，即不論其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，反而使著名商標獲取不當利益而造成不公平或有違公平競爭之情形³⁸。

再者，商標之著名程度及識別性關係密切且相互消長，商標越具有識別性且越著名者，其所能跨類保護之商品或服務範圍即越大，越容易判斷其間混淆誤認之虞之情況；反之，若商標係習見之商標或著名性較低，則其跨類保護之範圍即較小³⁹。又著名商標隨其著名之程度及多角化經營之程度不同，其保護之範圍應

³⁸ 智慧財產法院 103 年度行商訴第 110 號判決意旨參照。

³⁹ 智慧財產法院 98 年度行商訴字第 225 號行政判決意旨參照。

本月專題

談著名商標之認定與保護—以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例

有所差異，倘該著名商標長期僅使用於特定商品或服務，而僅於特定之市場或特定之消費族群始有其著名性，則其保護範圍即限於該特定之商品或服務，倘該著名商標之商標權人多角化經營之程度愈高或該商標已為一般公眾所熟知，則其保護範圍即不限於相同或類似之商品或服務，亦即其保護之範圍可跨入關連性較低之商品或服務⁴⁰。

就本件 Wolsey 商標評定案而言，據爭商標之著名程度，考量於系爭商標延展註冊申請前，其在國內外使用事證不多，服飾類商品之品牌又屬眾多，市場競爭激烈，依筆者個人見解，尚難認定其著名程度高，惟衡酌據爭商標之外文「WOLSEY」及狐狸圖，均非普通習見，商標識別性相當高，兩造商標又屬高度近似，系爭商標指定使用之領帶、鈕扣等商品與據爭商標商品之間，亦具高度關連性，系爭商標之申請註冊又非屬善意，綜上相關因素判斷，相關公眾或消費者誤認二商標之商品為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，產生混淆誤認之虞的可能性極高。至於是否要將據爭商標在商業上之贊助活動視為其有多角化經營之情形而於審查考量，最高行政法院判決⁴¹明白指出「所謂多角化經營，一般係指企業經營不同之產業，或以不同之商品或服務，滿足不同之市場之謂。原判決⁴²以被上訴人（即評定人）於88年1月間更贊助之 WOLSEY「穿的藝術誰來搞怪活動」，因而認被上訴人就據以評定商標有多角化經營之情形。惟贊助活動並非經營不同之產業，亦非以不同之商品或服務滿足不同之市場，非屬多角化經營之事例，原判決據以認定被上訴人有多角化經營之事實，尚有未洽」。據此，未來智慧局、訴願會或法院未來在審理類似證據資料時，對於商業上習見之贊助活動，自不宜列入多角化經營之審理範疇，其至多僅能作為據爭商標是否為著名之參考證據之一。再者，考量先權利人是否有多角化經營之情形，其目的無非係要拉近雙方商品或服務的關連性或鄰近性（proximity），以作為二商標商品或服務之間是否有致混淆誤認之虞的判斷，然本案系爭商標指定使用之「皮帶頭、鈕扣、拉鍊」商品與據爭商標知名使用之服飾類商品，於製作過程或搭配上已屬具有不可或缺之組件，且均屬衣

⁴⁰ 智慧財產法院97年度行商訴字第83號行政判決意旨參照。

⁴¹ 最高行政法院104年度判字第348號裁定書。

⁴² 智慧財產法院103年度行商更（三）字第3號行政判決。

服相關商品，相關消費者同時接觸的機會大，二者具有高度關連性，是以，本案縱使缺少此一考量因素，亦不致影響二商標有致混淆誤認之虞之結果認定。

陸、結語

本件 Wolsey 商標評定案件，從 96 年申請評定時起至最高行政法院 104 年判決確定止，前後雖歷經近 8 年之久，惟最終判決結果成功地撤銷惡意仿襲商標之註冊，為著名商標之認定與保護取捨之間作了一個有效的經典案例示範。筆者個人意見則認為，公司行號在從事商業行為時，除積極宣傳行銷其商標所表彰之商品或服務外，對於商標相關使用證據資料亦應作好保存與建檔的工作，以免未來發生商標爭議案件時，無法舉證證明其在市場上廣泛使用之情形，或已為相關事業或消費者所普遍認知之著名情況。再者，商標法對於著名商標之保護，雖例外規定有不受評定 5 年除斥期間之限制，然著名商標權人於行銷產品之際，亦莫忘對於仿冒者或攀附其商譽之商標，積極主張其權利，避免隨著時間的經過，發生舉證困難之情事，以維護著名商標權益。至於商標專責機關未來在審理類似案情時，參考本案審理法院之相關見解，對於曾經有成功執行權利紀錄之著名商標，或係明顯惡意搶註他人著名商標者，對於著名商標權利人所提供相關使用事證之審認，或許可以採取較為彈性態度，為著名商標提供更大之保護空間。

論註冊商品停產後之維權使用— 以台朔汽車商標廢止案件判決為中心

王義明*

摘要

商標註冊後未使用滿3年，依商標法第63條第1項第2款規定申請廢止的情形，為實務上判斷「維權使用」最主要的案例類型。商標「維權使用」的客體，一般是以註冊商標指定之商品服務為限，本件判決針對商標權人已經停止生產之汽車商品，認定因被授權人仍持續提供中古車輛買賣及車輛保養與零件維修服務，其情形與車輛商品之商業交易習慣相當，已符合「維權使用」之要求。該項認定標準具有創新參考之價值而與以往之判斷原則不同，本文作者嘗試歸納國內外實務見解及其他相關案例加以分析，期能提供未來實務運作之參考。

關鍵字：台朔汽車、商標使用、維權使用、真實使用、一般商業交易習慣、註冊商標指定之商品服務、售後服務（after-sales services）、直接相關（directly related）、歐盟法院

* 作者現為經濟部智慧財產局商標高級審查官兼科長，本文相關論述僅為作者研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

商標使用是商標法上的核心議題，學理上可區分為「維權使用」與「侵權使用」，所謂「維權使用」，是指商標權人為維持其權利所為之使用¹。商標行政審查上須就商標「維權使用」進行認定的案件類型，除了依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定（商標註冊後未使用滿 3 年）申請廢止的情形外，還包括以商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 10 款規定申請評定，而其據以評定商標之註冊已滿 3 年的情形²。對上述案件，實務上是就商標權人或申請評定人所提出之使用證據，依照商標法第 5 條、第 57 條第 3 項³及 101 年 4 月 20 日經濟部智慧財產局智商字第 10115001130 號函修正發布之「註冊商標使用之注意事項」（以下簡稱「使用注意事項」）等規定，判斷商標權人是否有為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，而足以使相關消費者認識其為商標，並符合一般商業交易習慣，而能滿足真實使用之要求。

依商標法第 35 條所規定，商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權，此即所謂商標的專屬使用權⁴。然而，商標註冊之目的不僅在於取得商標權，還必須透過實際使用，才可以使消費者將商標與商品或服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標的價值。如果商標權人只是取得註冊，占有商標權利而不使用，不僅減少他人申請註冊的機會，有違商標法保護商標權的立法目的，也因此失去商標應有的功能與價值⁵。因此，採取註冊主義之國家，多以商標註冊後，於一定期間內未使用或停止使用，即構成商標廢止或撤銷之事由。

¹ 陳昭華，「將商標使用在廣告或贈品上是否構成維權使用之探討」，智慧財產權月刊第 166 期，頁 111，2012 年 10 月。

² 商標法第 57 條第 2 項規定：「以商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 10 款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿 3 年者，應檢附於申請評定前 3 年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證」；另可參，陳盈竹，「未使用商標排他效力限制之案例評析」，智慧財產權月刊第 194 期，頁 51-71，2015 年 2 月。

³ 商標法第 57 條第 3 項規定：「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」

⁴ 謝銘洋，「智慧財產權法」，頁 230，自版，2012 年 9 月第 3 版。

⁵ 101 年 4 月 20 日經濟部智慧財產局智商字第 10115001130 號函修正發布之「註冊商標使用之注意事項」1。

本月專題

論註冊商品停產後之維權使用—以台朔汽車商標廢止案件判決為中心

本文所探討之智慧財產法院 102 年度行商訴字第 124 號判決，針對商標權人已經停止生產之汽車商品，認定因被授權人仍持續提供中古車輛買賣及車輛保養與零件維修服務，其情形與車輛商品之商業交易習慣相當，已符合「維權使用」之要求。該項認定標準具有創新參考之價值而與以往之判斷原則不同，以下即簡述其判決內容大要，並嘗試歸納國內外實務見解及其他相關案例加以分析，期能提供未來實務運作之參考。

貳、案例事實

原告註冊第 1033546 號「台朔汽車公司標誌圖」商標（下稱系爭商標），指定使用於「汽車、貨車、吉甫車、旅行車、車體、輪圈、汽車方向盤、傳動軸、車輛馬達、擋風玻璃、車輛引擎、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、觸媒轉換器、車輛懸吊裝置、車輛防鎖死剎車裝置、自行車、輪船、飛機」等商品。參加人以該商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定而申請廢止。經被告經濟部智慧財產局（下稱智慧局）為系爭商標之註冊應予廢止之行政處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願經駁回，遂提起行政訴訟。

參、爭點

- 一、系爭商標是否無正當理由，迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年？
- 二、原告提出之事證，是否可作為系爭商標之使用證明？
- 三、使用於指定商品之範圍為何？

肆、判決要旨

一、系爭商標有使用於車輛與其零組件等商品

原告於 95 年授權台宇公司使用系爭商標於車輛與其零組件之製造、銷售、維修及保養業務。台宇公司有將系爭商標使用於部分指定商品：

- (一) 關於避震器與傳動軸等商品部分 (略)
- (二) 原告提出之台宇公司服務廠工作承攬明細表，可知台宇公司在臺灣地區之特約服務廠計有 34 處，特約服務廠遍及臺灣地區。就其中特約服務廠道成公司之工作承攬書、廠房外懸招牌、客戶維修單、100 年 2 月 16 日開立予客戶之發票及維修零件照片等件以觀，均有標示系爭商標，使相關消費者知悉公司提供台朔汽車零件之維修保養。綜合比對上揭發票、維修零件、廠房外懸招牌及聲明書等件，可知系爭商標自 91 年 12 月 11 日起至 102 年 10 月 16 日止之期間，有使用於車輛零件維修保養。
- (三) 被告雖抗辯稱台宇公司出售予晟楓公司之商品實物，除未標示日期外，系爭商標指定使用商品亦不包括輪圈飾蓋、避震器、機油芯、汽門蓋墊片、偏心軸油封、正時皮帶等類似商品，而後避震器總成商品僅為系爭商標指定使用車輛懸吊裝置之部分零件云云。然除輪圈飾蓋照片及成品交運單之零件件號相同，既如前述外，參諸車輛通常之結構與必備之零組件，應包括輪圈飾蓋、避震器、機油芯、汽門蓋墊片、偏心軸油封、正時皮帶及後避震器總成等商品，該等零組件均屬車輛結構之一部，難謂非屬系爭商標指定使用之車輛商品範圍。職是，足認台宇公司與晟楓公司於 99 年 7 月 12 日簽約起，均有銷售標示系爭商標之指定使用商品。
- (四) 判決引據證人證言，認定晟楓公司自 89 年底起為系爭商標被授權人台宇公司之特約服務廠，除晟楓公司自 98 年 1 月 11 日起至 101 年 1 月 10 日止期間，曾使用系爭商標外，臺灣地區之特約服務廠亦使用系爭商標。晟楓公司於 97 年前有買賣有系爭商標之台朔新車，現持續買賣有系爭商標之中古車與車輛零件。車輛輪胎有分鐵圈與鋁合金鋼圈，鋁合金鋼圈通常有飾蓋，具有美觀作用，成為鋼圈之一部，避震器屬於車輛懸吊系統之重要裝置。晟楓公司自 92 年間迄今，均有使用原告之零件手冊，而台宇公司之特約服務廠負責零件銷售之承辦人，均依據零件手冊訂購零件，特約服務廠之廠長及服務人員之名片、維修檢查單等印刷品，均載有系爭商標，以表彰商品之來源。
- (五) 互相勾稽證人證言及台宇汽車經銷商合約書、特約服務廠合約書、聲明書、發票、成品交運單、商品照片、台宇汽車公司成品異動清單、保養修護紀

錄、德旭汽車工作單、發票、避震器、汽車買賣合約書、零件手冊等資料，可知晟楓公司自 98 年 1 月 11 日起至 101 年 1 月 10 日止之期間，將系爭商標使用於車輛與其零組件等商品。衡諸車輛交易常情，經營車輛業者經銷車輛範圍，除包含原廠新車與中古車外，亦從事車輛保養與零件維修等項目。縱使原告雖停止生產新型車輛，然原告就已出售之車輛，仍應繼續提供車輛之保養與修繕，故應持續生產相關汽車零組件供使用。準此，台宇汽車與其特約服務廠簽約，繼續提供車輛維修檢查之必要車輛零組件。

(六) 車輛與其零組件商品涵攝範圍甚廣，為使車輛經銷與維修作業標準化，台宇汽車特約服務廠依據有標示系爭商標之零件手冊為之，自與車輛經銷與維修流程相合。原告印製之零件手冊內容詳列車輛與其零組件等資料，涵蓋系爭商標指定使用之汽車、貨車、吉甫車、旅行車、車體、輪圈、汽車方向盤、傳動軸、車輛馬達、擋風玻璃、車輛引擎、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、觸媒轉換器、車輛懸吊裝置、車輛防鎖死剎車裝置等商品。

(七) 因車輛與其零件，相較自行車、輪船及飛機等商品，前者為陸上具有動力之交通工具或裝置，後者之自行車通常藉由人力行動，輪船及飛機則為海上與空中之交通工具或裝置，故在商品有關功能、材料或產製者等因素，不具共同或關聯處。原告所提事證雖可證明系爭商標使用於指定之車輛與其零件等商品，然就一般社會通念及市場交易情形而言，顯無法證明系爭商標使用於指定自行車、輪船及飛機。被告抗辯系爭商標就自行車、輪船、飛機等商品部分，具有商標廢止事由，洵屬正當。

二、本判決結論

原告於 95 年間起迄今，授權台宇公司使用系爭商標於車輛與其零組件之製造、銷售、維修及保養業務，台宇公司在臺灣地區有多家特約服務廠，原告雖於 97 年後停止生產新型車輛，然特約服務廠仍從事中古車輛買賣及車輛保養與零件維修等項目。本件依原告所提證據資料，足堪認定原告於參加人於 101 年 1 月 10 日申請廢止前 3 年內，確有將系爭商標使用於其指定使用之汽車、貨車、吉甫車、旅行車、車體、輪圈、汽車方向盤、傳動軸、車輛馬達、擋風玻璃、車輛引擎、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、觸媒轉換器、車輛懸吊裝置、車輛防鎖死剎

車裝置等商品。故系爭商標就此部分，自無依商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定適用。被告以系爭商標未使用於上揭指定商品部分，違反商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，為該部分廢止成立之處分，尚有未合。至於系爭商標使用於其指定使用之自行車、輪船、飛機等商品部分，依本件原告所提證據資料，無法證明原告於參加人申請廢止前 3 年內確有將系爭商標使用於其指定使用之該商品部分，系爭商標就「自行車、輪船、飛機」商品部分，自有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定。是被告就系爭商標有關自行車、輪船、飛機等商品部分，所為廢止成立之處分，核無違誤。

伍、國內外實務見解之觀察

一、國內法規實務見解

依商標法第 35 條規定，商標權人註冊取得之專屬使用權，是以該註冊商標所指定使用的商品或服務為限，復基於「權利予之，義務相隨」的法理，判斷商標「維權使用」的客體，也應該是以獲准註冊的商標以及註冊指定使用的商品或服務為範圍。所以，商標法第 63 條規定所指商標有沒有使用及其使用是否構成廢止事由，是針對註冊的商標及其指定的商品或服務而言。商標權人亦必須提出「經註冊指定商品或服務」之使用證據，才能達到維持商標權能的效果。對此，司法實務即認為：已註冊之商標，雖經使用，而其所使用之商品，非註冊時所指定之商品者，仍應認為「未使用」⁶。

另一方面，商標法第 63 條第 4 項亦規定：廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。因此，在判斷「維權使用」的案件中，所謂「未使用」註冊商標，當指未使用於其所指定之各項商品或服務而言。換言之，只要有任何一種指定之商品或服務未使用系爭註冊商標，即足當之。若商標權人僅提出其中一項指定商品之使用證據，其他指定商品之使用證據則未提出，自難謂已盡證明使用之責，應依前述商標法第 63 條第 4 項之規定，就該無使用證據部分之商品廢止系爭商標之註冊，其餘則為申

⁶ 改制前行政院 58 年判字第 87 號判例要旨。

請（廢止）不成立之處分⁷。因此，實務上在判斷商標「維權使用」時，會特別留意實際使用的商品或服務範圍是否與註冊指定的商品或服務相符合⁸。

此外，最高行政法院在「快安及圖（墨色）」商標廢止案之判決理由中，特別指出：單以修正前商標法第6條（即現行商標法第5條）關於使用之定義性規定判斷商標維權使用，尚有不足，應該增加一項客觀判斷標準，就是商標應對其指定商品或服務範圍內而為使用，若商標權人所使用之商品或服務，不在其所指定之商品或服務者，既不足以使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，自難謂係為商標權人自己註冊商標之真正使用⁹。

上開最高行政法院判決並進一步指出：在判斷商標「維權使用」之際，應嚴予區分其實際使用者係在表彰商品或服務，以認定是否為指定商品或服務範圍內之自己真正使用。因此，於該案中法院認為：在其他具商標之藥品包裝上除原藥品商標外再加附「快安及圖」商標而販售之，從消費者之觀點，應係購買原藥品商標所產製表彰之商品，顯未能識別「快安及圖」商標與該售出藥品商品之聯結，充其量僅能識別係由「快安及圖」商標權人因販售藥品之「服務」而購得，則該標示行為所表彰者為「快安及圖」商標之「服務」而非「商品」。此種案例屢見不鮮，就如同在某知名電腦賣場購買另一某品牌電腦，該賣場有販售電腦服務之商標，而該品牌電腦則有該電腦商品之商標，二者均標示於該所購買之電腦或包裝上，但一般消費者識別該兩標識之商品或服務之來源或商譽，當然有所不同¹⁰。

此外，於101年9月28日所舉行「專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會」之商標議題三，曾針對依商標法第63條第1項第2款規定申請廢止時，商標權人之舉證範圍如何？使用證據與指定使用商品／服務間應如何認定？商標法第5條第1項第2款所謂「持有、陳列」商品的認定標準為何？修法前後之對於廢止案使用證據的審查標準有無產生改變等疑義進行討論，並作成下列研討結果：

⁷ 司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟類第1號，智慧財產法院99行商訴字第54號行政判決。

⁸ 「註冊商標使用之注意事項」3.2.2。

⁹ 最高行政法院101年判字第597號判決理由五、（二）。

¹⁰ 同前註。

- (一) 如申請廢止人主張系爭商標應予全部廢止註冊時，原則上，商標權人應提出系爭商標所有指定使用商品／服務之使用事證；反之，申請廢止人若僅主張系爭商標部分商品／服務應予廢止註冊時，商標權人得僅就該申請廢止之商品／服務舉證。
- (二) 使用證據與指定使用商品／服務間之認定原則：
1. 概括性商品名稱，只要檢送該概括性商品所包含其中之一的具體商品，即可認為該概括性商品有使用，可參考「商品或服務分類暨相互檢索參考資料」類別項下區分組群6碼（組群未分類至6碼者，以4碼為準）商品／服務。例如指定商品為化粧品，檢送「口紅」之使用證據，可認為有使用在「化妝品」。
 2. 具體性的商品／服務名稱，原則上應逐一個別檢送，檢送之使用證據非為註冊指定的具體商品／服務者，不能認為有使用。但所檢送之部分具體商品／服務的使用證據，對於與之同性質的其他類似商品／服務，雖未檢送亦可認為有使用。所謂「同性質」之商品／服務，可參考智慧局商品或服務分類6碼之商品／服務，6碼商品／服務組群項下之商品／服務名稱，原則上認定為性質相同，在個案判斷時若認不妥適，可再就具體商品／服務之用途、功能、材料、製程或商標權人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後認定，若認定其商品性質不同，仍得認為未使用而廢止該商品／服務之註冊。
- (三) 修法前後對於廢止案使用證據的審查標準並無改變，修正前商標法第6條對於「商標之使用」雖採概括性規定，其商標使用樣態內涵與現行法並無不同。為解決實務見解之不一致，本次修法明定商標使用行為態樣，包括在交易過程中持有、陳列、販賣、輸出或輸入已標示該商標商品的商業行為。而商標廢止案件之審查，為避免商標權人未真實使用而臨訟製作使用事證，註冊商標提出之使用證據必須足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。

由上述我國法規實務之內容觀之，要判斷系爭商標之「維權使用」是否發生效果，先前之標準極為明確固定，原則上只能從其註冊指定使用之商品入手，視原告能否逐一個別檢送於「汽車、貨車、吉甫車、旅行車、車體、輪圈、汽車方向盤、傳動軸、車輛馬達、擋風玻璃、車輛引擎、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、觸媒轉換器、車輛懸吊裝置、車輛防鎖死剎車裝置、自行車、輪船、飛機」等商品上，真實使用系爭商標之證據資料。如已檢送之部分具體商品的使用證據，對於與該具體商品「同性質」之其他指定商品，雖未檢送亦可認為有使用。

因此，就本案而言，如調查相關事證之結果，已足認定原告有於「傳動軸」、「輪圈飾蓋（輪圈）」與「避震器（車輛懸吊裝置）」等3項商品上「真實使用」系爭商標，對於其他與該3項商品「同性質」之註冊指定商品，亦可認為有使用。似無於系爭商標註冊指定使用商品範圍之外，另行考量原告是否於97年停止生產車輛商品後，仍委由特約服務廠從事中古車輛買賣及車輛保養與零件維修等「服務」項目之空間。

二、歐盟法規實務見解

歐盟有關商標「維權使用」之規範，是規定在其「商標指令」第19條（標題為「缺乏真實使用的廢止事由」“Absence of genuine use as ground for revocation”）第1項：「商標權人在成員國內連續5年未將商標真實使用於註冊指定之商品或服務上，且商標權人沒有不使用其商標之正當事由者，得廢止其商標。」¹¹

由上開規定之標題內容可知，歐盟維權使用之關鍵在於必須是「真實使用」。而所謂真實使用，根據歐盟法院向來所持之見解：商標之真實使用，係指其使用符合商標之最主要的功能而言。亦即商標可對消費者或最後購買人保障商品／服務之來源同一性，並可與其他商品／服務之來源相區別，不致發生混淆誤認之虞者。此外，商標使用之目的必須是為了開創或確保商品／服務之銷售市場。若該商標使用只是象徵性地使用，目的只是為維護因商標所賦予之權利，則非屬商標的使用¹²。

¹¹ Article 19 (1) of “DIRECTIVE (EU) 2015/2436”: “A trade mark shall be liable to revocation if, within a continuous five-year period, it has not been put to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use.”

¹² 陳昭華，同註1，頁116-117。

關於商標權人已經停止生產之註冊指定商品，如何才能滿足歐盟對於商標真實使用之要求，而得以維持註冊商標之存續，歐盟法院於 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV* 案（以下簡稱「*Ansul* 案」）之初步判決¹³ 中提出極具參考價值之見解。該案之事實緣於 *Ansul BV* 公司以文字「Minimax」指定使用於包括滅火器及其相關商品，但 *Ansul BV* 公司自 1989 年起就沒有在市場上販售新的滅火器商品，僅就先前所販售的滅火器商品繼續提供保養、檢查和維修的服務，*Ajax Brandbeveiliging BV* 公司遂於 1995 年間對 *Ansul BV* 公司之「Minimax」商標提出廢止申請。地方法院駁回了廢止申請，申請廢止人上訴至上訴法院後，上訴法院將地方法院之判決廢棄，並廢止了 1971 年註冊的「Minimax」商標，案經 *Ansul BV* 公司上訴至荷蘭最高法院，最高法院認為本案涉及當時在歐盟尚未明確界定的「真實使用」概念，遂轉而請求歐盟法院對此作成初步判決¹⁴。

歐盟法院認為，判斷註冊商標之「真實使用」，應該考量商標權人於相關產業中的使用行為，是否確實有可能在相關商品或服務市場中，發揮維持或取得市場佔有率（maintain or create a share in the market）的效果。同時應考量的因素，還包括系爭商品或服務的性質、相關市場的特性，以及使用註冊商標的範圍與頻率。歐盟法院並進一步指出，對於昔日銷售的註冊商品雖目前並未銷售，但在下列兩種情形下，可以被認定為真實使用¹⁵：

- （一）商標權人仍販售昔日銷售商品之組成或結構之一部分（例如：零件），可被認為與昔日販賣的商品有關，此真正使用行為，視為維護昔日商品之商標權的努力。
- （二）帶有商標的商品／服務，雖非昔日銷售商品之組成或結構之一部分，但與昔日銷售商品直接相關（directly related），且足以滿足昔日商品之消費者的需求（例如：售後服務（after-sales services）或者提供保養或維修服務），此使用商標的行為，仍可能被認定為真實使用。

¹³ Case C-40/01 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV* [2003] ECR I-2439，轉引自謝國廉，「歐盟與英國商標『真正使用』之概念與實務」，載：「商標使用」規範之現在與未來，頁 54，2015 年 4 月，初版。

¹⁴ 謝國廉，同前註，頁 56-58。

¹⁵ 同前註，頁 60-61。

如依據上開歐盟法院就「*Ansul*案」所作成初步判決之法律見解，本案就原告系爭商標所指定於97年後停止生產之「汽車」商品而言，無論是繼續銷售與停產汽車商品相關的汽車零件，如避震器、傳動軸、鋁合金鋼圈等商品，或者持續對先前已售出而目前停產之汽車商品繼續提供車輛之保養與修繕服務，只要其活動之內容與昔日販賣的汽車商品有關，並發揮維持商標權人於汽車商品市場佔有率的效果者，在歐盟就足以視為已努力維護昔日商品之商標權，而符合對商標「維權使用」之要求。

三、美國法規實務見解

依照美國聯邦商標法¹⁶第14條(15U.S.C. § 1064)之規定，一旦商標已經被放棄(has been abandoned)，任何因商標權之行使受有損害或將有受損之虞的人，得檢具理由，繳交規費，申請廢止該註冊商標¹⁷。

而會造成商標「放棄」(abandoned)的情形，依據美國聯邦商標法第45條(15U.S.C. § 1127)之規定，有下列兩種：

- (一) 商標權人停止使用其商標，而且有「不再重起使用的意圖」(intent not to resume such use)¹⁸。
- (二) 因商標權人之作為或不作為，致使商標成為所表彰商品或服務之通用名稱¹⁹。

上述兩項規定中，與本文所欲探討之商標「維權使用」相關者，為第一種情形。在判斷商標權人有無停止使用其商標，而且有「不再重起使用的意圖」之時，

¹⁶ 現行的美國聯邦商標法 15 U.S.C. § 1051- § 1127 係於 1946 年通過，又稱為 Lanham Act。

¹⁷ See 15U.S.C. § 1064 (3) (“A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of a likelihood of dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, by the registration of a mark on the principal register established by this chapter, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905:…(3) At any time if the registered mark …has been abandoned,…”)

¹⁸ See 15U.S.C. § 1127 (“Abandonment of mark. A mark shall be deemed to be “abandoned” if either of the following occurs: (1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. abandoned,…”)

¹⁹ See 15U.S.C. § 1127 (“Abandonment of mark. A mark shall be deemed to be “abandoned” if either of the following occurs: (2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark.…”)

必須注意同條（15U.S.C. § 1127）中三個具證據法上意義的規定²⁰。第一是「不再重起使用的意圖」可由情況證據所推論²¹（circumstances evidence）。第二是商標連續未使用達3年時，可視為「放棄」初步證據²²（prima facie evidence），因而有「推定放棄」的效果。第三是商標的「使用」指在通常的交易活動（ordinary course of trade）中所從事的「善意」（bona fide）使用，並且不是僅僅為了維持商標的有效性而使用²³。

由上開規定之內容可知，申請廢止人已就系爭商標連續3年未使用之事實，盡到其提出初步證據之舉證責任，接下來，就必須由商標權人提出客觀證據（具體之活動或事件）去推論其主觀上「重起使用的意圖」，藉此排除「推定放棄」的法律效果²⁴。此時，舉證活動的範圍，將圍繞在系爭商標是否有在通常的交易活動中為使用，而判斷的重心將會回到探究商標權人的活動是否合於「善意」使用的內涵。

關於商標權人處於停止生產或準備結束營業狀態下之銷售活動，是否合於「善意」使用的要求，而得以維持註冊商標之存續，美國第九巡迴上訴法院於2006年的 *Electro Source, LLC v. Brandess-Kalt-Aetna Group, Inc.* 案²⁵（以下稱「*Electro Source* 案」）之判決中指出：美國聯邦商標法第45條（15U.S.C. § 1127）在意的是「不再重起商標使用的意圖」而非「預備在未來放棄商標的意圖」（a prospective intent to abandon the mark in the future），在「使用」仍然持續的狀況下，儘管商標權人曾宣示預備在未來不使用系爭商標，但這也跟「不再重起商標使用的意圖」之判斷無關。

上訴法院進一步指出，商標放棄的前提是「完全的停止或不繼續商標使用」（complete cessation or discontinuance of trademark use）。儘管從事「名義上的」

²⁰ 陳秉訓，「論美國聯邦商標法之商標維權使用—以聯邦上訴法院為中心」，載：「商標使用」規範之現在與未來，頁11，2015年4月，初版。

²¹ See 15U.S.C. § 1127 (“Intent not to resume may be inferred from circumstances”).

²² See *id.* (“Nonuse for 3 consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment.”)

²³ See *id.* (“‘Use’ of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.”)

²⁴ 陳秉訓，同註20，頁11-12。

²⁵ *Electro Source, LLC v. Brandess-Kalt-Aetna Group, Inc.*, 458 F.3d 931 (9th Cir. 2006)，轉引自陳秉訓，同註20，頁18。

(nominal) 銷售行為，也就是為了維持商標有效而進行的銷售，只要商標權人有「正當的商業理由」(legitimate business reason)，上訴法院仍然會承認此種銷售行為屬於「善意」使用。換言之，上訴法院不認為事業處於「走下坡」階段的商標權人，就可視為該業者放棄其商標，因為該業者有可能必須在經營走下坡時仍維持其「聲譽」(goodwill)，以便未來有重整再起之機會²⁶。

因此，如果依上開美國第九巡迴上訴法院於就「*Electro Source* 案」所表示之法律見解，參酌商標權人主觀心態去認定商標「維權使用」效果之判斷思維過程，則原告系爭商標所指定之「汽車」商品雖然於97年後已停止生產，而無於「汽車」商品上商標使用之事實，但商標權人仍有持續買賣系爭商標之中古車或車輛零件之事實，縱使其目的只是為了維持商譽不墜或商標有效而進行的銷售，此種銷售行為在美國仍然有可能被認為具有「正當的商業理由」而承認屬於「善意」使用，並符合對商標「維權使用」之要求。

陸、近來實務走向之發展

智慧財產法院撤銷或變更原處分之判決，對原處分機關而言，除了依照行政訴訟法第216條發生拘束效力外，其實還蘊有更深一層的指引效果，原處分機關除了依判決意旨就個案重為處分，多會進一步思考判決理由中所揭示的法律意見，是否有抽象化成為一般判斷原則之可能。以本文探討之智慧財產法院102年度行商訴字第124號判決為例，該案所提出就商標權人已經停止生產之汽車商品，得因被授權人仍持續提供中古車輛買賣及車輛保養與零件維修服務，係與車輛商品之商業交易習慣相當，而符合「維權使用」要求之判斷原則，有無適用在其他案例類型之可能，其實存在不同之看法。

實務上於註冊第01036836號「Delta Chrome」商標指定使用於第9類之「晶片」等商品之廢止案件中，對商標權人已停止生產銷售之「晶片」商品，可否因為該商標之被授權人，仍於其官網持續提供該等「晶片」商品驅動程式更新之服務，即可認為符合商標「維權使用」之要求，兩造當事人有不同之主張。對此，

²⁶ 陳秉訓，同註20，頁20-22。

商標權人持肯定之見解；而申請廢止人則主張前揭驅動程式下載，性質上屬「電腦軟體更新服務」，並非系爭商標指定微處理器及晶片等商品之提供，故不構成系爭商標之使用。

智慧局之處分則是考量指定商品之功能、用途，衡酌電腦、電子科技產品之使用，常須伴隨電腦軟體之驅動方得產生作用，或須持續提供軟體更新方得獲更佳之效能，甚至與其他電腦軟體相容之運作，進而認定驅動程式更新之服務，屬於行銷顯示晶片之必要附隨服務。從而，依據商標權人所提出其對系爭商標商品於 2011 年間仍持續提供驅動程式更新之網頁，認定系爭商標仍有持續使用事實，並作成廢止不成立之處分²⁷。

嗣申請廢止人對上述「廢止不成立」之處分不服，向經濟部提起訴願。於訴願階段，參加人（即系爭商標權人）因網頁資料誤植，捨棄原處分認定之關鍵證據—即 2011 年間提供系爭商標顯示晶片商品驅動程式下載更新服務之網頁內容，其後所提出之補強證據，雖亦足證明自西元 2005 年至 2013 年 8 月 26 日有於被授權人公司官方網站提供系爭商標顯示晶片商品驅動程式下載服務之事實。然而，提供系爭商標顯示晶片商品之「驅動程式下載服務」，尚不得逕行認定系爭商標有於其所指定商品使用之事實。

訴願決定表示：智慧財產法院 102 年度行商訴字第 124 號判決意旨，係衡酌零組件係屬汽車結構之一部及經銷車輛範圍亦包含車輛保養與零件維修項目等，並認縱汽車商品已停止生產，惟只要有後續於市場販售之情事，基於保養及維修係為使用汽車商品所不可或缺之必要附隨服務，相關消費市場即有持續生產汽車相關零組件與提供保養維修服務之需求，故而認該案系爭商標實際使用前揭汽車零組件商品及汽車維修保養服務可視為商標之使用。

訴願決定並進一步認為：該案系爭商標使用之顯示晶片係搭配「3C」商品，此類 3C 產品規格接近，替代性高，產品生命週期較短（約 1 年），是晶片商品推出於市場銷售後，往往會因所搭載之前述電腦或電子產品升級等因素被取代而遭淘汰不再生產或停止其驅動程式之更新。從而，系爭商標顯示晶片商品無論於

²⁷ 經濟部智慧財產局中台廢字第 L01020338 號廢止處分書，<http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm30303.jsp?bid=159912>，（最後瀏覽日：2016/05/27）。

性質、市場交易狀況與消費者使用習慣皆與該案之汽車及其零組件等商品不盡相同，無法援引智慧財產法院 102 年度行商訴字第 124 號判決之意旨，執為本件有利之論據。遂將智慧局之「廢止不成立」之原處分撤銷²⁸。該案目前已由商標權人向智慧財產法院提起行政訴訟，惟尚未至判決之階段。

柒、結語

關於商標「維權使用」之判斷認定，我國與歐盟、美國在法規面部分之差異不大，然就商標權人處於停止生產註冊指定商品之情形，商標權人如何之舉措，可以滿足維持商標存續的需求？其實各有不同之看法。就歐盟而言，在同時考量商品或服務的性質、相關市場的特性，以及使用註冊商標的範圍與頻率等因素之情形下，商標權人就停止生產之商品，無論是繼續銷售相關的零件，或者持續提供直接相關且足以滿足商品消費者需求之售後服務，只要能達到維持其於停產商品市場佔有率的效果者，就足以符合對商標「維權使用」之要求。至於美國，由於是採行使用主義，一般註冊之商標通常皆已於市場上使用，其對於繼續停止使用的商標，除了在意於客觀上是否「完全的停止或不繼續商標使用」，更關注商標權人主觀上是否有「不再重起商標使用的意圖」以及是否合於「善意」使用的要求，此種將商標權人主觀意圖納入考量的判斷方式，對我國實務而言較為陌生。

而我國現行實務對商標「維權使用」於客體（指定使用商品或服務）上的判斷模式，其標準雖然明確，但仍以註冊指定之「同一商品」或同組群之「同性質商品」為範圍，似乎缺乏因應不同商品服務性質或不同行業市場特性加以調整之彈性，亦未考慮將商標權人事業所處之商業情境或其主觀意願納入參酌考量，有無參考國外實務作法，轉化為審查上操作判斷原則之空間，仍有待進一步討論與思考。

²⁸ 經濟部經訴字第 10406312830 號訴願決定，<https://admz.moea.gov.tw/AADoms/jsp/AA90/AA901011.jsp#searchResult>（最後瀏覽日：2016/05/27）。

請求項之明確性判斷— 以「參數界定請求項」為中心

林佳慧*

摘要

請求項中記載之技術特徵係判斷該請求項是否具專利要件的主要事項，倘若無法瞭解技術特徵的技術意義，則無法據以審查。以參數作為技術特徵界定請求項，常見於各個技術領域，某些情況下，參數特徵也可能伴隨相對語（Relative Terminology）。本文係從相關法規、審查基準與法院判決入手，檢視美國與我國如何判斷以參數特徵界定之請求項（包括請求項中伴隨相對語）的明確性，並淺析二國判斷原則之異同，俾供各界參考。

關鍵字：申請專利範圍、請求項、說明書、明確性、參數、技術特徵、相對語、量測方法、公眾知悉

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組第六科專利審查官。
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

申請專利範圍為申請專利之發明是否具備專利要件的審查對象，如何明確瞭解申請專利範圍之記載內容與意義，而對其範圍不會產生疑義，是審查過程中的重要課題。請求項之明確性係見於我國專利法第 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、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」要求每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使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。

「參數」一般為描述物之特性的數值，得藉由直接量測而獲得者，例如熔點、分子量、光譜、pH 值、彈性係數、導電係數等。撰寫申請專利範圍時，若請求項中某些技術特徵無法以結構或步驟清楚界定時，始得藉由參數予以界定，或以多個參數為變數所組成的數學關係式予以界定。實務上以參數作為技術特徵界定請求項非屬罕見，常見於各類技術領域及不同標的範疇之發明態樣中，甚或伴隨相對語出現，是以，針對參數界定請求項，無論是處於智慧財產局的專利審查階段，或是在法院進行專利侵權訴訟時，由於其並不像以具體結構或步驟特徵界定之請求項一般能使審查人員或法官清楚地判別，而可能存在較為模糊之空間，如何確認該發明是否符合專利法之明確性的規定，一直有其困難度存在且易受爭議。對於請求項中的參數特徵，究竟應該具體界定到什麼樣的程度？是否認為其所屬技術領域中之通常知識就無須描述其量測方法？於審查人員與申請人之間存在著諸多疑問。

我國專利審查實務逐漸趨向與國際調和，無論是專利審查高速公路制度，抑或是審查意見交流與經驗分享等，均與各國互動頻繁。美國乃為世界專利大國之一，其法規變革與審查標準向來備受國際矚目且影響全球甚鉅。至於參數界定請求項的審查實務方面，面臨以請求項不明確為核駁理由之審查意見通知，申請人常以申請案的美國對應案已獲准專利為由，申復請求項中所載之參數為所屬技術領域之通常知識或說明書已記載相關內容，進而主張請求項符合明確性。然而，相對於美國，我國審查基準中有關參數界定請求項之明確性的內容，仍有待進一步解釋與釐清；而審查人員應如何判斷此類請求項之明確性，及申請人可如何申復、修正，其具體方向則尚待更清楚且詳細的指引。

有鑑於此，本文將介紹美國與我國對於參數界定請求項之明確性相關規定與近期判決，進一步瞭解美國與我國在明確性認定的標準為何，並且比較兩國之差異，以祈幫助相關從業人員釐清判斷準則。

貳、美國對於參數之明確性相關規定與近期判決

一、專利法與 MPEP 之相關規定及美國最高法院判決

自 1853 年美國最高法院在處理明確性時即強調申請專利範圍必須明確地定義相較於先前技術之發明，且提供對公眾的告知¹。目的為使公眾得以知悉專利所載之內容，瞭解該專利之排他權的範圍為何。在 1932 年，現今明確性 35 U.S.C. § 112 (b) 之前身，35 U.S.C. § 33² 所用的文字與現行法實相差無幾。雖然美國於 2011 年 9 月 16 日大幅修法，頒布了 Leahy-Smith 美國發明法 (Leahy-Smith America Invents Act, 簡稱 AIA)，其中 35 U.S.C. § 112 (b) 之規定為「說明書應以單項或多項請求項特別地指出且明確地定義發明人或共同發明人所認為的該發明之申請標的」³，較前一版 Pre-AIA 35 U.S.C. § 112 ¶ 2⁴ 之差異僅在於修正先發明主義之用語，將「申請人」改為「發明人或共同發明人」，其他文字並無任何修改。因此，可以看出超過百年以來，美國對於明確性的法律用語及法條的精神並無顯著變動。

2015 年 11 月第九版之美國專利審查程序指南 (Manual of Patent Examination Procedure, MPEP) 第 2171 節，進一步說明了 U.S.C. 112 (b) 或 Pre-AIA 35 U.S.C. 112 ¶ 2 對申請專利範圍的兩個個別要件，分別為 (A) 申請專利範圍必須指明發明人或共同發明人所認為之發明的申請標的、(B) 申請專利範圍必須特別地指出且明確地定義該獲准專利所保護的申請標的之界線範圍，而本文主要是針對要

¹ *Brooks v. Fiske*, 56 U.S. 212 (1853).

² The applicant for a patent “shall particularly point out and distinctly claim the part, improvement, or combination which he claims as his invention or discovery.” —35 U.S.C. § 33(1932).

³ The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

⁴ The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

件(B)之部分進行討論。專利審查的主要目的為確定申請專利範圍所請之發明基於先前技術是否具有新穎性及非顯而易知性。除此之外，專利審查仍有一個主要目的是決定申請專利範圍是否精確(precise)、清楚(clear)、正確(correct)及不會模糊不清的(unambiguous)。審查過程中應該儘可能地移除申請專利範圍的不確定性。

再者，對於參數界定請求項中的參數特徵或參數特徵伴隨相對語的情況，可由MPEP第2173.05(b)節「相對語(Relative Terminology)」，對於描述相對程度之用語(Terms of Degree)的段落一窺審查所應注意之方向。原則上，當描述相對程度之用語被用於請求項中，審查人員應確定說明書是否提供了量測該程度意義的標準⁵。但是，如果說明書未提供如何量測該標準，惟該標準已為公眾所知悉之技術，所屬技術領域中具有通常知識者仍然能夠確定該請求項所載內容⁶。此外，即使說明書中未描述精確的數值量測方法(例如，提供用以量測程度意義的圖表)，但當說明書提供了可用以量測該程度意義之實施例或教示，則請求項亦非不明確⁷。同樣地，在USPTO、日本特許廳及歐洲專利局所組成之三邊局於2007年所公布之「美日歐三方計畫—揭露及申請專利範圍之要件」報告中，USPTO說明了對於使用化學式、數學式或方程式來定義發明之申請案，在說明書中以化學式、數學式或方程式定義過者，並不要求在申請專利範圍內文中重複定義⁸，據此可以看出對於數學式或方程式之參數特徵，審查人員需要確認說明書是否提供了使所屬技術領域中具有通常知識者能夠確定該參數特徵之意義為何。

⁵ Thus, when a term of degree is used in the claim, the examiner should determine whether the specification provides some standard for measuring that degree. *Hearing Components, Inc. v. Shure Inc.*, 600 F.3d 1357, 1367, 94 USPQ2d 1385, 1391 (Fed. Cir. 2010); *Enzo Biochem, Inc., v. Applera Corp.*, 599 F.3d 1325, 1332, 94 USPQ2d 1321, 1326 (Fed. Cir. 2010); *Seattle Box Co., Inc. v. Indus. Crating & Packing, Inc.*, 731 F.2d 818, 826, 221 USPQ 568, 574 (Fed. Cir. 1984).

⁶ If the specification does not provide some standard for measuring that degree, a determination must be made as to whether one of ordinary skill in the art could nevertheless ascertain the scope of the claim (e.g., a standard that is recognized in the art for measuring the meaning of the term of degree).

⁷ The claim is not indefinite if the specification provides examples or teachings that can be used to measure a degree even without a precise numerical measurement (e.g., a figure that provides a standard for measuring the meaning of the term of degree).

⁸ Trilateral Offices, The Revised Version of the Comparative Study Report on Trilateral Project 12.6 Requirements for Disclosure and Claims (Dec. 18, 2007). <http://www.trilateral.net/projects/worksharing/study/project126.pdf>. (last visited Sep. 5, 2015).

USPTO 於 2011 年所發布之 35 U.S.C. § 112 之補充審查指南⁹ 提供了教育訓練用的事例集¹⁰，以助於瞭解明確性判斷的原則。在此舉出其中關於數值範圍與數量的具體例子，以進一步呈現美國對於以參數作為技術特徵界定請求項的審查方向。該事例為一種用於製備聚對苯二甲酸乙二醇酯紗線的方法之請求項¹¹，爭點在於請求項中之「熔點上升值為 2-10°C」用語是否符合明確性。然而，用以量測熔點上升值之樣品之準備所使用的方法有許多種，且以該些樣品進行測量後，經進一步計算後獲得的熔點上升值有很大的差距。在檢視本案的申請專利範圍、說明書及申請歷史檔案的資料都沒有提及或提供足夠的線索可以明確看出是採用何種樣品準備方法，故不符合明確性。

由上述 MPEP 相關段落可以看出 USPTO 對於審查人員在判斷請求項中的參數特徵之明確性時的具體規範。再者，美國最高法院於 2014 年 *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.* 案中也重新確立了明確性的判斷原則。先前美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）對於明確性，採取的原則為只有在請求項是「無法解決的模糊不清（*insolubly ambiguous*）」，而且沒有限縮的解釋可以適當地被接受（可做成解釋〔*amenable to construction*〕）的情況下，請求項才會被視為不明確。然而，於本案例中美國最高法院認為 CAFC 所採取之「可做成解釋」或「無法解決的模糊不清」的原則會導致下級法院的對法規適用的混淆，因為其缺乏 35 U.S.C. 112 ¶ 2 所要求的精準性。明確性的檢視是基於專利申請時所屬技術領域中具有通常知識者的理解，非為法院於事後的審視。若是僅要求在請求項的描述中不存在「無法解決的模糊不

⁹ Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance with 35 U.S.C. § 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications, 76 FR 7,162 (Feb. 9, 2011).

¹⁰ TRAINING EXAMPLES

http://www.uspto.gov/patents/law/exam/supp_112_exr_training_exs.pdf. (last visited Sep. 5, 2015).

¹¹ 一種用於製備轉化為高強度的尺寸穩定的簾子線的一種經拉伸的聚對苯二甲酸乙二醇酯紗線的方法，包括（A）將一種具有一個 0.8 或更大的特性粘度的熔融之可溶紡的聚對苯二甲酸乙二醇酯擠壓並通過一個具有許多開口的成型的擠壓噴嘴以形成一種熔融的經紡絲的紗線，（B）使紗線逐漸通過一個固化區域，它包括（a）延遲冷卻區域和（b）一個相鄰於所述的延遲冷卻區域的冷卻區域，其中所述的紗線在一種噴出的空氣氣氛中迅速冷卻和固化，來固化該經紡絲的紗線，（C）以足夠的速率拉出該經固化的紗線以形成一種具有 3-13% 的結晶度和熔點上升值為 2-10 °C 的結晶的、部分定向的紗線，及（D）熱拉伸該紗線至一個總的拉伸比在 1.5/1 和 2.5/1 之間。

清」，如此將會消除掉明確性的公眾告知功能，並產生出不利於發明創新的模糊地帶¹²。

美國最高法院認為 U.S.C. 112 ¶ 2 之規定必須呈現一個「細緻的平衡」¹³。另一方面，明確性必須考量文字本身固有的限制，並明瞭少量的不確定性是確保能適當地鼓勵發明的代價。此外，必須注意的是專利的對象並非律師或一般大眾，而是所屬技術領域中具有通常知識者¹⁴。同時，專利必須精確到足以清楚地告知什麼是已經被請求的範圍，藉以告知仍然開放給予公眾的部分究竟為何¹⁵，否則將出現模糊地帶。且若不存在有意義的明確性檢驗，便會有強力的誘因促使專利申請人於申請專利範圍中加入模糊不清的空間。不過，美國最高法院也瞭解明確性的標準是無法達到絕對精確的。據此，美國最高法院提出了「若申請專利發明在參酌描述該專利發明之說明書以及申請歷史檔案來解讀，無法『合理確信（reasonable certainty）』向所屬技術領域中具有通常知識者告知該發明之範圍，則該專利會因不符合明確性而認定無效。」¹⁶的明確性判斷原則。以下便介紹以「合理確信」原則來判斷參數界定請求項的明確性之相關判決，以具體事例呈現其判斷準則。

二、Dow Chemical v. NOVA 案¹⁷

（一）案例事實

陶氏化學公司（以下簡稱陶氏化學）擁有美國專利第 5,847,053 號（以下簡稱 '053 專利）及第 6,111,023 號（以下簡稱 '023 專利），其係有關用

¹² To tolerate imprecision just short of that rendering a claim “insolubly ambiguous” would diminish the definiteness requirement’s public-notice function and foster the innovation-discouraging “zone of uncertainty,” *United Carbon*, 317 U. S., at 236, against which this Court has warned.

¹³ Section 112, we have said, entails a “delicate balance.” *Festo*, 535 U. S., at 731.

¹⁴ One must bear in mind, moreover, that patents are “not addressed to lawyers, or even to the public generally,” but rather to those skilled in the relevant art. *Carnegie Steel Co. v. Cambria Iron Co.*, 185 U. S. 403, 437 (1902).

¹⁵ At the same time, a patent must be precise enough to afford clear notice of what is claimed, thereby “‘appris[ing] the public of what is still open to them,’” *Markman*, 517 U. S., at 373 (quoting *McClain v. Ortmayer*, 141 U. S. 419, 424 (1891)).

¹⁶ “A patent is invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with *reasonable certainty*, those skilled in the art about the scope of the invention.” *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S. Ct. 2120, 2124 (U.S. Jun. 2, 2014).

¹⁷ *Dow Chemical Company v. Nova Chemicals Corporation*, [2014-1431, 2014-1462] (Fed. Cir. 2015).

以製造彈性薄膜之乙烯聚合物組成物之專利。陶氏化學控訴 NOVA 化學股份有限公司（加拿大及德拉瓦州）（以下簡稱 NOVA）侵犯其專利。美國地方法院判決專利有效且 NOVA 侵權。NOVA 不服，再向 CAFC 提起上訴，而 CAFC 肯認美國地方法院的決定，依無法解決的模糊不清原則¹⁸ 判決申請專利範圍符合明確性，認定專利有效¹⁹。NOVA 不服繼續上訴至美國最高法院請求調卷令，但未被接受。後來，美國地方法院再就賠償金相關問題進行法官審理，判決 NOVA 敗訴。NOVA 於是提出上訴，CAFC 於 2015 年 8 月 28 日，另依 2014 年「合理確信」之原則，判決申請專利範圍不明確，故專利無效。

以下僅就以參數作為技術特徵界定請求項，針對明確性之爭點內容做一簡略介紹，以提供參考。

系爭專利中較具代表性的請求項如下：

'053 專利請求項 6²⁰

一種乙烯聚合物組成物，其係包含

(A) 約 10 至 95%（以組成物之總重量計算）的至少一種具下列條件之一的均勻分支化的直線型乙烯/ α -烯烴共聚物：

(i) 約 0.89 克/立方公分至約 0.935 克/立方公分之密度，

(ii) 約 1.8 至約 2.82 之分子量分佈 (M_w / M_n)，

¹⁸ *Exxon Research & Engineering Co. v. United States*, 265 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2001).

¹⁹ *Dow Chem. Co. v. Nova Chems. Corp.*, 458 F. App'x 910, 911, 917-18 (Fed. Cir. 2012).

²⁰ An ethylene polymer composition comprising (A) from about 10 percent (by weight of the total composition) to about 95 percent (by weight of the total composition) of at least one homogeneously branched linear ethylene/ α -olefin interpolymer having:(i) a density from about 0.89 grams/cubic centimeter (g/cm³) to about 0.935 g/cm³,

(ii) a molecular weight distribution (M_w / M_n) from about 1.8 to about 2.8,

(iii) a melt index (I2) from about 0.001 grams/10 minutes (g/10 min) to about 10 g/10 min,

(iv) no high density fraction,

(v) a single melting peak as measured using differential scanning calorimetry, and

(vi) a slope of strain hardening coefficient greater than or equal to 1.3; and

(B) from about 5 percent (by weight of the total composition) to about 90 percent (by weight of the total composition) of at least one heterogeneously branched linear ethylene polymer having a density from about 0.93 g/cm³ to about 0.965 g/cm³.

(iii) 約 0.001 克 / 10 分鐘 (克 / 10 分鐘) 至約 10 克 / 10 分鐘之熔體指數 (I2) ,

(iv) 無高密度片段 ,

(v) 使用差示掃描量熱法測量僅有單一個熔融尖峰 ,

(vi) 應變硬化係數斜率為大於或等於 1.3 , 及

(B) 約 5 至 90% (以組成物之總重量計算) 的具有由約 0.93 克 / 立方公分至約 0.965 克 / 立方公分之密度的至少一種非均勻分支化的直線型乙烯聚合物。

(二) 明確性之爭點

'053 專利之發明為包含特定性質組成之乙烯聚合物組成物，主要的爭點在於申請專利範圍中所載「應變硬化係數斜率為大於或等於 1.3」之意涵。該應變硬化係數斜率為陶氏化學所創造的新的參數²¹，該係數係依據拉伸測試機測試樣品所獲得之數據，進一步繪製拉伸曲線圖²²（如下圖所示），並由所獲得之拉伸曲線圖來計算應變硬化係數斜率。

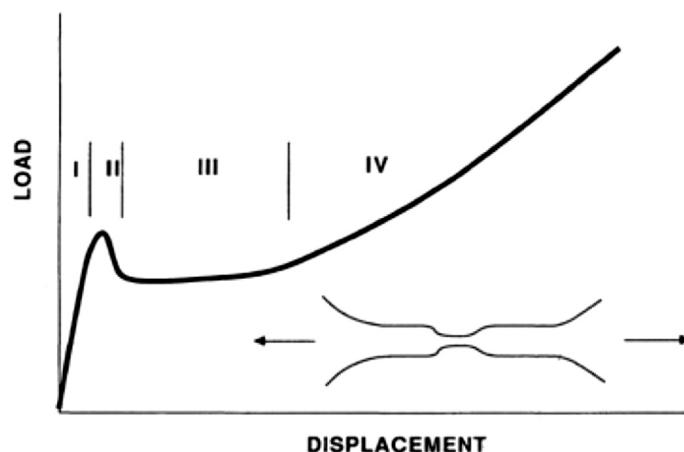


圖 1：陶氏化學答辯摘要之圖 8

²¹ 本案說明書中有提到「應變硬化係數斜率是一個陶氏化學所創造的新的係數，先前係所屬技術領域中未知的…」。

²² 該應變硬化係數斜率係使用英絲特朗拉伸測試機來測試，利用將樣品夾緊在夾持器中，一直持續拉伸直到樣品破裂以進行測量所施予的力道及樣品拉伸的長度變化。通過將所施予的力作為 y 軸，樣品拉伸所增加的長度變化作為 x 軸來繪製拉伸曲線。

上圖係為一典型拉伸曲線圖之範例，而本案請求項 6 之用語所聚焦之處在於上述曲線圖中的應變硬化區域（IV 區域）。一般而言，此區域之外周為曲線，所以不會僅有單一個斜率存在，是以，究竟如何決定該斜率即為本案之最大爭議點。

經調查有三種決定最大斜率的方法存在，這三種方法分別為：（1）10% 正割正切法（10% secant tangent method），係計算由樣品破裂點及其前面 10% 拉伸長度變化之點²³所畫出之直線的斜率；（2）最終斜率法（final slope method），由樣品剛破裂前之點來計算斜率；及（3）最佳線性法（most linear method），選擇應變硬化區中的兩個最佳線性部分之點來計算斜率。此外，還有陶氏化學的專家證人所發明的第四種方法，其係將所擷取之多個數據進行分組且用電腦算出各組之最接近直線及其斜率，並選出最大值者²⁴。然而，這四種方法毫無疑問地會得出不同的結果，故所選擇的方法會影響獲得之「應變硬化係數斜率」的數值。系爭專利無論是說明書或是申請專利範圍都沒有提及這些方法或提供任何應該用何種方法的指引，甚至連已知可使用的方法究竟是不是僅僅只有這四種方法都不清楚，且其審查歷史檔案中對於應該使用何種方法亦無任何指引存在。

（三）有關明確性之判決內容

CAFC 於 2015 年 8 月 28 日的判決認為本案的問題在於有多種會導致不同結果的方法存在，且系爭專利無論是說明書或是申請專利範圍中都沒有任何指引應該使用何種方法，是以，申請專利範圍不明確。在美國最高法院 2014 年的合理確信原則²⁵確立之前，如果所屬技術領域中具有通常知識者可以完成並實施一個方法，請求項就不會被視為不明確，CAFC 先前第一次對本案的判決便是基於這樣的原則，認為申請專利範圍符合明確性。然而，在 2014 年之後這樣的原則已經是不足夠的，故本次

²³ 即等同於總拉伸的 90%。

²⁴ 陶氏化學的專家證人蕭博士自己發明的方法，其係擷取 1500 個點之施予的力及樣品拉伸所增加的長度的數據，再將之以每 50 個數據分為一組，使用電腦執行線性回歸程式來找出這 50 個數據點的最接近直線並計算其斜率，接著選出數值最高者來作為斜率之最大值。

²⁵ *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S. Ct. 2120, 2124 (U.S. Jun. 2, 2014).

CAFC 認為系爭專利無論是申請專利範圍、說明書或申請歷史檔案都沒有提供所需的指引，無法「合理確信」向所屬技術領域中具有通常知識者告知該「應變硬化係數斜率」之範圍，是以，判決申請專利範圍不符合明確性，故專利無效。

三、Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc 案²⁶

(一) 案例事實

Teva Pharmaceuticals USA 公司（以下簡稱 Teva）擁有美國專利第 5,800,808 號（以下簡稱 '808 專利），其係有關治療多發性硬化症的藥物 Copaxone 的製備方法。當被控侵權人 Sandoz 公司（以下簡稱 Sandoz）打算製造 Copaxone 的學名藥時，Teva 控訴 Sandoz 侵犯其專利。Sandoz 則提出 Teva 所擁有之 Copaxone 專利的申請專利範圍所載「分子量」不明確，違反 35 U.S.C. § 112, ¶ 2。然而，美國地方法院判決申請專利範圍符合明確性，故專利有效。Sandoz 不服，再向 CAFC 提起上訴，而 CAFC 推翻了美國地方法院的決定，認為「分子量」不明確，判決專利無效。於是 Teva 上訴至美國最高法院請求調卷令，而美國最高法院認為 CAFC 在檢視美國地方法院針對解釋申請專利範圍時所採用之輔助性事實議題的判定時，CAFC 審視的原則必須採取明顯錯誤（clear error），而非重新審理（de novo），故撤銷 CAFC 之決定並發回重審²⁷。是以，CAFC 重新審理本案，並於 2015 年 6 月 18 日另依 2014 年「合理確信」之原則，判決申請專利範圍不明確，故專利無效。

以下僅就以參數作為技術特徵界定請求項，針對明確性之爭點內容做一簡略介紹，以提供參考。

系爭專利中較具代表性的請求項如下：

²⁶ *Teva Pharmaceuticals v. Sandoz Inc*, Case Nos. 12-1567; -1568; -1569 and -1570 (Fed. Cir. 2015).

²⁷ *Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz Inc.*, No. 13-854, slip op. at 1-2 (U.S. Jan. 20, 2015).

'808 專利請求項 1²⁸

一種共聚物 -1 的製造方法，包含將被保護的共聚物 -1 與氫溴酸反應以形成三氟乙醯基共聚物 -1，用哌啶水溶液處理上述三氟乙醯基共聚物 -1 以得到共聚物 -1，以及純化上述共聚物 -1，以產生具有分子量為 5 至 9 千道爾頓的共聚物 -1。

(二) 明確性之爭點

系爭專利之發明為多發性硬化症藥物 Copaxone 的主要活性成分共聚物 -1，而共聚物 -1 是由四種不同的胺基酸所形成之聚胜肽產物，為多種不同分子量的聚合物分子之混合物。本案主要的爭點在於申請專利範圍中所載「分子量為 5 至 9 千道爾頓」之意涵。Sandoz 爭議 '808 專利中之「分子量」可以有三種不同的解釋：(1) 峰平均分子量 (peak average molecular weight, Mp)，以構成共聚物 -1 混合物中最多的分子重量計算；(2) 數量平均分子量 (number average molecular weight, Mn)，以構成共聚物 -1 混合物中所有不同大小的分子重量加總起來後除以分子個數所得之平均重量計算；及 (3) 加權平均分子量 (weight average molecular weight, Mw)，將構成共聚物 -1 混合物中所有不同大小之分子的分子重量加總起來，以對於較重的分子給予較大的權重的方法來計算平均重量。然而，說明書並未敘明申請專利範圍中之「分子量為 5 至 9 千道爾頓」係採用何種計算方法，故不符合明確性之要求。

Teva 則提出說明書之實施例 1 已揭露由粒徑篩析層析法 (Size Exclusion Chromatography, SEC) 獲得之數據所轉換而得之樣品分子量分布圖 (如下圖所示)，而 Mp 是唯一可以直接由該圖所獲得的。相對而言，另外兩種方法還需提供額外的操作與計算步驟才能獲得分子量，惟系爭專利並無揭露相關操作或計算步驟，顯見申請專利範圍中所載之「分子量」是以 Mp 計算。

²⁸ A method of manufacturing copolymer-1, comprising reacting protected copolymer-1 with hydrobromic acid to form trifluoroacetyl copolymer-1, treating said trifluoroacetyl copolymer-1 with aqueous piperidine solution to form copolymer-1, and purifying said copolymer-1, to result in copolymer-1 having a molecular weight of about 5 to 9 kilodaltons.

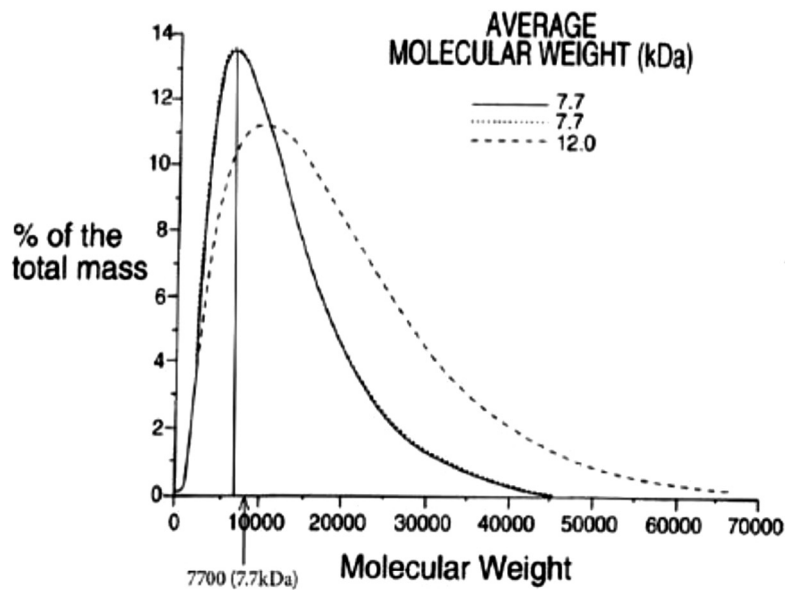


圖 2：'808 專利之圖 1

上圖係三個群組的樣品之分子量分布圖，Sandoz 指出圖中所呈現的 Mp 與其說明所載之 7.7 千道爾頓不一致²⁹，顯示該「分子量」並非 Mp，仍無法明確知悉該分子量究竟是採取何種計算方法，故不符合明確性。針對此點，雙方均提出專家證詞，Teva 的專家證人指出資料由 SEC 所得數據轉換至如圖之分子量分布曲線時將會產生輕微地偏移導致如上述之情形，是所屬技術領域中具有通常知識者可以瞭解的。Sandoz 的專家證人則指出不會有此偏移情形的發生。

再者，美國專利第 6,620,847 及 6,939,539 號（以下簡稱 '847 及 '539 專利）為晚於 '808 專利後的相關專利³⁰，而三個專利的說明書幾乎完全相同，且都包含相同的實施例 1 及圖 1。然而，於 '847 及 '539 專利兩個案

²⁹ Sandoz 表示圖 1 的樣品之分子量分布圖可以幫助證明該「分子量」並非如 Teva 所言是以 Mp 定義。如果 Teva 所言屬實，則分子量應為 7.7 千道爾頓，即為樣品中最多的分子重量，然圖 1 所呈現的第一樣品組真正的峰平均分子量卻是略低於 7.7 千道爾頓（約為 6.8 千道爾頓）。

³⁰ 本系列爭訟案最初所涉及之專利包含同屬一專利家族的美國專利第 5,800,808、5,981,589、6,048,898、6,054,430、6,342,476、6,362,161、6,620,847、6,939,539 及 7,199,098 號，由於美國最高法院的判決並未影響 CAFC 先前就其他專利部分的決定，故 CAFC 此次僅就仍未判定的第 5,800,808 號專利進行審理。

件的申請歷史檔案中，審查人員均曾針對申請專利範圍中之「分子量」發出核駁通知，認為說明書中沒有具體說明分子量的計算方法，故該「分子量」之用語不明確。專利權人對於上述不明確的核駁，在'847專利中以該分子量的用語並非不明確，因為所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解千道爾頓的單位就是表示Mw來回應。然而，在'539專利中則以所屬技術領域中具有通常知識者在參酌說明書後，可以由說明書所載之SEC獲得之數據所轉換而得之樣品分子量分布圖瞭解該分子量是以Mp計算來進行申復，而最終兩專利案均獲得核准。

（三）有關明確性之判決內容

基於美國最高法院2014年確立的合理確信原則，專利必須精確到足以清楚地告知什麼是已經被請求的，藉以告知仍然開放給予公眾的部分究竟為何³¹。CAFC認為本案並未「合理確信」告知該分子量所使用的計算方法，也沒有具體說明申請專利範圍中的分子量之意涵。然而，對於分子量有三種可能的計算方法存在是沒有爭議的，一般而言，這三種計算方法對於同一個聚合物樣品會計算出不同的結果。對於由SEC所得數據轉換至分子量分布曲線圖時，所屬技術領域中具有通常知識者瞭解偏移也許會發生，但是仍然無法參酌完整紀錄就能「合理確信」是採用何種解釋方法。再者，就相關專利的申請歷史檔案而言，包含與'808專利相同的實施例1及圖1之專利被以申請專利範圍不明確核駁，此與Teva的觀點相矛盾，顯示說明書並沒有明確地建立所屬技術領域中具有通常知識者會認為該分子量的定義是Mp的內容。在解釋相關專利中的通常用語時，會適當地考量在相關專利的申請歷史檔案中所為之陳述，無論該陳述是在專利授予前或後所提出的³²。據此，CAFC認為在參酌申請專利範圍、說明書及申請歷史檔案，專利權人沒有「合理確信」告知所屬技術領域中具有通常知識者有關發明的範圍，是以，判決系爭專利申請專利範圍不明確，故專利無效。

³¹ “A patent must be precise enough to afford clear notice of what is claimed, thereby appris[ing] the public of what is still open to them.” *Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc.*, No. 2012-1289, slip op. at 8 (Fed. Cir. Apr. 27, 2015).

³² *Microsoft Corp. v. Multi-Tech Sys., Inc.*, 357 F.3d 1340, 1350 (Fed. Cir. 2004).

四、參數之明確性之審查判斷原則

對於專利申請案的審查階段，參照 MPEP 第 2173.02 節「決定請求項用語是否明確 (Determining Whether Claim Language is Definite)」，其具體敘明了判斷準則，「在涉及侵權及有效性的專利訴訟中，已核准的申請專利範圍並不會給予其最寬廣合理的解釋，而是根據在完整的申請歷史檔案所得到的資料解讀申請專利範圍。」³³「USPTO 在審查專利申請案時並不會使用與法院相同的申請專利範圍解釋方式。」³⁴「為了要建立完整的紀錄以確定申請人所欲主張之範圍，USPTO 會於審查過程中給予申請專利範圍最寬廣合理的解釋。審查過程中如此的申請專利範圍解釋方式，可有效地使得 USPTO 的審查標準相較於法院，認定申請專利範圍不明確的門檻較低（即申請專利範圍於 USPTO 審查階段較容易被認定為不明確）。」³⁵「然而，申請人可在專利核准之前對申請專利範圍進行修正，以確保將來專利獲准時具有清楚及明確的意義，或是提供一個有說服力的解釋（必要時提供證據）來說明所屬技術領域中具有通常知識者不會認為請求項的用語不明確。」³⁶

此外，由前述兩個判決可看出自 2014 年美國最高法院 *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.* 案的判決公布後，大大地改變了美國法院對於明確性的判斷準則，由過去的無法解決的模糊不清原則³⁷ 改變為合理確信原則，認為若是僅要求在該請求項描述中不存在「無法解決的模糊不清」，如此將會消除掉明確性的公眾告

³³ Patented claims are not given the broadest reasonable interpretation during court proceedings involving infringement and validity, and can be interpreted based on a fully developed prosecution record.

³⁴ The Office does not interpret claims when examining patent applications in the same manner as the courts. *In re Packard*, 751 F.3d 1307, 1312, 110 USPQ2d 1785, 1788 (Fed. Cir. 2014); *In re Morris*, 127 F.3d 1048, 1054, 44 USPQ2d 1023, 1028 (Fed. Cir. 1997); *In re Zletz*, 893 F.2d 319, 321-22 (Fed. Cir. 1989).

³⁵ The Office construe claims by giving them their broadest reasonable interpretation during prosecution in an effort to establish a clear record of what applicant intends to claim. Such claim construction during prosecution may effectively result in a lower threshold for ambiguity than a court's determination. *Packard*, 751 F.3d at 1323-24, 110 USPQ2d at 1796-97 (Plager, J., concurring).

³⁶ However, applicant has the ability to amend the claims during prosecution to ensure that the meaning of the language is clear and definite prior to issuance or provide a persuasive explanation (with evidence as necessary) that a person of ordinary skill in the art would not consider the claim language unclear. *In re Buszard*, 504 F.3d 1364, 1366 (Fed. Cir. 2007).

³⁷ Because a claim is presumed valid, a claim is indefinite only if the “claim is insolubly ambiguous, and no narrowing construction can properly be adopted.” *Exxon Research*, 265 F.3d at 1375.

知功能，並產生出不利於發明創新的模糊地帶³⁸。如此的改變顯著地提高了已獲准專利對於明確性的門檻，使其標準更接近於 USPTO 的程度。不過，專利申請案的審查標準，由於申請專利範圍仍有很大的變動可能性，對於明確性的審視標準仍高於已核准之專利。如此一來，方可有效地確保專利核准時所有請求項均具有清楚及明確的意義。

以參數作為技術特徵界定請求項常見的明確性問題，如上述兩個判決，端看所屬技術領域中具有通常知識者是否能由說明書所揭露之整體清楚地理解該參數是如何被測量出來的，且不會產生疑義。倘若有超過一個可以被理解的解釋存在（例如，無法明確瞭解及確認該參數之量測或計算方法為諸多可能之方法中的哪一種），將無法達成申請專利範圍可使得公眾明確知悉該專利被保護範圍之功能，以致違反明確性。

然而，美國法院進行判斷時可檢視完整的審查歷史，但 USPTO 進行審查時，專利申請案之申請紀錄仍在進行中且尚未固定，是以，對於申請案的審查應以說明書之整體及所屬技術領域中具有通常知識者於申請時之通常知識進行判斷。不過在審查過程中，申請人也可以藉由提供所屬技術領域中具有通常知識者閱讀所揭露之內容能明確瞭解其意義的證據來克服不明確的核駁。例如，申請人可遞交基於美國專利法施行細則 37 CFR 1.132³⁹之聲明書，呈現所屬技術領域中的多種習知量測方法所測得之參數數值均相同的具體實例，證明請求項中所界定的參數特徵符合明確性。

³⁸ “To tolerate imprecision just short of that rendering a claim “insolubly ambiguous” would diminish the definiteness requirement’s public-notice function and foster the innovation-discouraging “zone of uncertainty,” *United Carbon*, 317 U. S., at 236, against which this Court has warned.” *Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc.*, No. 2012-1289, slip op. at 8 (Fed. Cir. Apr. 27, 2015).

³⁹ 用以反駁核駁或異議之宣誓書或聲明書。

參、我國對於參數之明確性相關規定與近期判決

一、專利法與專利審查基準之相關規定

有關明確性之規定，乃見於我國專利法第 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、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」

「請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使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。具體而言，即每一請求項中記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。」⁴⁰

「原則上，請求項中以文字定性之敘述代替數字定量的表示方式，若其意義是清楚明確，且為所屬技術領域具有通常知識者所習知，則可以接受。」⁴¹

「請求項記載之技術特徵係判斷專利要件的主要事項，若無法瞭解技術特徵的技術意義時，則無法據以審查。」⁴²「請求項以參數界定技術特徵時，該參數的量測方法必須是該發明所屬技術領域中常用且明確的方法，若非屬公知的參數而說明書未記載其量測方法，或所記載之裝置無法測量該參數，則因申請專利之發明無法與先前技術比較，應認定該請求項不明確。」⁴³

請求項以參數界定技術特徵時，原則上應於請求項中記載參數的量測方法，但有下列情事之一者，則無須記載⁴⁴：

(1) 量測方法係唯一的方法或普遍使用的方法，而為該發明所屬技術領域中具有通常知識者知悉之量測方法。

(2) 所有已知的量測方法均會產生相同結果者。

⁴⁰ 我國現行專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1 節。

⁴¹ 我國現行專利審查基準第二篇第十三章第 4.2.1.2 節。

⁴² 我國現行專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.3.2 節。

⁴³ 我國現行專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.6 節。

⁴⁴ 同前註。

(3) 量測方法的記載太冗長，因不夠簡潔或難以瞭解，而可能使請求項不明確時，請求項之記載只要參照說明書所載之量測方法即可。

以上所載為我國審查基準關於以參數作為技術特徵界定請求項時，相關的審查原則規範。以下並介紹近期我國關於參數界定請求項的明確性之相關判決，以具體事例呈現我國對於參數特徵是否明確的判斷準則。

二、100 年度判字第 1463 號判決

(一) 案例事實

本案涉及之專利權為我國發明第 I283399 號「樂器、樂器組件之製備」，舉發人對該專利提起舉發，嗣專利權人提出更正，經智慧財產局審查准予更正。舉發人則依該更正內容，再提出舉發補充理由。案經智慧財產局審查「舉發不成立」。舉發人不服，提起訴願，然遭駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，經裁定命專利權人獨立參加智慧財產局之訴訟後，撤銷訴願決定及原處分，並命智慧財產局就該專利應為舉發成立撤銷專利權之審定。專利權人不服，乃向最高行政法院提起本件上訴。

以下僅就以參數作為技術特徵界定請求項，針對明確性之爭點內容做一簡略介紹，以提供參考。

系爭專利中較具代表性的請求項如下：

請求項 3

一種樂器及其組件之製備，包含有下列方法：選擇將至少一種之金屬粉末與粘結劑混合並進行混鍊成粒狀物，粘結劑所佔體積百分比在 7%-61% 間，其中該方法為依據高、中、低音來選擇金屬粉末之顆粒粒度大小，低音則選取顆粒粒度較大者，中音則選取顆粒粒度中間者，高音則選取最小之顆粒粒度；將前述粒狀物成型為預成型物坯件；去除前述預成型物坯件中之粘結劑；進行燒結，坯件收縮為預成型物尺寸。

(二) 明確性之爭點

舉發人主張系爭專利請求項3係以「較大」、「中間」及「最小」以區別金屬粉末之顆粒大小，亦即系爭專利所界定之金屬粉末顆粒至少包含三種顆粒粒度的界定，顯然無法由50 μ m以下之籠統界定方式所涵蓋，不具明確性。

專利權人則表示系爭專利所舉實施方式經其反覆多次測試及實驗所得之較佳實施例，是以系爭專利請求項所界定之加工條件為系爭專利之較佳實施例並未有誤。此外，智慧財產局則表示系爭專利係依高、中、低音來選擇金屬粉末之顆粒粒度大小，蓋樂器表面之粗糙程度會影響流經樂器之氣流、振動及共鳴，亦即樂器表面之粗糙度與流體具有相關性，而今系爭專利以該音度對應粒度之方法，作為訂定樂器製造之指標考量，則其創作自無記載不明確之處。

智慧財產法院則認為由於樂器之高、中、低音是一種比較值，並沒有一固定範圍區間，金屬粉末顆粒較大、中間、較小乃一相對標準或程度不明之用語，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者縱以發明說明為基礎，經例行實驗或分析方法，亦不足以將發明說明所載之內容（金屬粉末顆粒粒度在50 μ m以下）延伸到請求項3所請顆粒粒度較大、中間、較小之範圍。足見系爭專利請求項3所申請之專利範圍記載不明確，未獲得發明說明之支持，違反當時之專利法第26條第3項之規定。

專利權人不服智慧財產法院之判決，認為舉發人於智慧財產法院所提之證據中包含既有粉末射出成型法中預成型物去除黏結劑前後之尺寸比對照片，即足以證明發明說明所揭露技術內容可據以實施而生產成品，堪認專利權人確已充分在系爭專利之發明說明揭露相關技術內容，便足證請求項3確已明確記載申請專利之發明。

(三) 有關明確性之判決內容

最高行政法院認為「專利說明是否明確，且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。以及申

請專利之發明各請求項是否以簡潔之方式記載，且為發明說明及圖式所支持，應由專利說明書記載內容本身之內部證據加以判斷，而無從以專利說明書以外之其他證據證明該說明書已充分揭露」。再者，最高行政法院亦肯認智慧財產法院所為判決之認事用法並無違經驗或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之情形。

三、103 年度行專訴字第 61 號判決

(一) 案例事實

本案涉及之專利權為我國發明第 I301048 號「紊流散熱器及具該散熱器之散熱總成」，舉發人對專利權人提起舉發，嗣專利權人提出更正，旋舉發人依該更正內容，再提出舉發補充理由。案經智慧財產局審查准予更正及「舉發不成立」。舉發人不服，提起訴願，案經經濟部為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」決定，專利權人不服該決定，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

以下僅就以參數作為技術特徵界定請求項，針對明確性之爭點內容做一簡略介紹，以提供參考。

系爭專利中較具代表性的請求項如下：

請求項 1

一種紊流散熱器，供接觸一發熱件，並連接一以一預定量供氣之供氣裝置，用以接受來自該供氣裝置之氣流，導出該發熱件所發之熱能，該散熱器包含：一頂壁；一供貼緊該發熱元件、並具有對應該發熱元件尺寸之導熱作用壁；及一介於該頂壁及該作用壁間、與該頂壁及該作用壁共同界定出一風道之間隔裝置，且該風道係使得來自該供氣裝置之該氣流雷諾數 $Re = (\rho umd) / \mu \geq 2,500$ ；其中， ρ 為氣流密度； um 為風道中氣流速度； d 為風道尺寸； μ 為氣流黏度。

（二）明確性之爭點

經濟部訴願決定認系爭專利申請專利範圍係界定一介於該頂壁及該作用壁間、與該頂壁及該作用壁共同界定出一風道之間隔裝置，及該風道係使得來自該供氣裝置之該氣流雷諾數等技術內容，而影響雷諾數大小之參數：流體密度、流體黏滯係數、流速、及風道尺寸，四者之搭配可有相當大的彈性。然系爭專利申請專利範圍並未載明或限定上述四個參數之數值，自無法使其所屬技術領域中具通常知識者了解系爭專利之氣流通過該風道結構是如何達到氣流雷諾數 $Re \geq 2,500$ 之技術手段。且散熱器中流場必為溫度不均勻，而流體密度及黏滯係數隨溫度不同而有差異，故系爭專利之氣流雷諾數應取風道或供氣裝置中何處流體之密度及黏滯係數來定義，並不明確。

專利權人則主張由系爭專利申請專利範圍可知，散熱裝置相關技術領域中具有通常知識者，參酌通常知識（如空氣之密度 ρ 和黏度 μ ），並依據實際所需（如雷諾數 Re ），即可理解並自行調配風道之氣流速度 um 與風道尺寸 d 等數值之限定範圍，無須詳加界定每一參數之數值範圍，並提出具體數值運算範例。據此認為系爭專利申請專利範圍已符合請求項記載明確之形式要件。然而，經濟部抗辯認為專利權人於行政訴訟階段始提出之運算例，既未記載於系爭專利申請專利範圍或專利說明書及圖式之中，亦未經經濟部審查，自非本件所得審究。

（三）有關明確性之判決內容

智慧財產法院認為氣流密度 ρ 以及氣流黏度 μ 為申請時之通常知識，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者，透過改變氣流速度 um 以及風道尺寸 d ，便可以據以實施符合系爭專利所界定雷諾數 $Re \geq 2,500$ 的條件，又依系爭專利說明書所載先前技術內容可知所屬技術領域中具有通常知識者，均瞭解在實際設計雷諾數 $Re \geq 2,500$ 時，依據該環境的情狀有其極限，而系爭專利既已明確界定雷諾數 $Re \geq 2,500$ 即可達到發明之功效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，故申請專利範圍之記載應屬明確。

四、參數之明確性之審查判斷原則

對於審查中之申請專利範圍解釋方式，我國專利審查基準第二篇第一章第 2.5 節已載明「請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。」相較於核准後所獲得之專利權之解釋「發明專利權之範圍，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」⁴⁵，似略有差異。不過，在考量申請案中以參數作為技術特徵界定請求項是否明確時，主要的疑問是在於所屬技術領域中具有通常知識者不清楚且無法確定該參數究竟以何種量測方法所獲得，對此問題的考量無論是已獲准之專利、抑或是審查中的專利申請案並沒有顯著的差異。然而，對於審查中的申請專利範圍，我國專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1 節明確規範請求項應「使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。」意即，審查人員單獨就請求項所載之內容，是否能夠清楚理解該參數特徵之量測方法為何，且不會產生疑義，方可謂明確。惟上述之判斷非全然僵化地侷限於請求項之文字本身，我國專利審查基準亦敘明「對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。」⁴⁶

前述兩判決爭議之請求項雖分別為方法之請求項及物之請求項，然其判斷參數特徵或參數特徵伴隨相對語是否明確之標準並無二致。兩判決呈現出不符合明確性及符合明確性之兩種態樣的請求項。前者僅以「較大」、「中間」及「最小」之相對語來區別金屬粉末之顆粒大小，而未有固定範圍區間之標準，所屬技術領域中具有通常知識者即使參酌說明書所載內容，仍無法理解該範圍之邊界究竟為何，顯不具明確性。後者雖未界定「氣流雷諾數 $Re = (\rho umd) / \mu \geq 2,500$ 」中之參數數值，然所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時之通常知識，可明確知悉如何調配達到所界定雷諾數 $Re \geq 2,500$ 的條件，已臻明確。綜上可得，審查人員不應單就請求項是否載有量測標準之文字來決定明確性之有無，而應整體考量說明書、圖式及申請時之通常知識。

⁴⁵ 我國現行專利法第 58 條第 4 項。

⁴⁶ 我國現行發明專利審查基準第二篇第一章第 2.5 節。

肆、結論

以參數作為技術特徵界定請求項，參數特徵常常伴隨相對語出現，對於如何認定參數特徵或參數特徵伴隨相對語的情況是否符合明確性，實為值得探討之問題。美國要求請求項用語是否可接受，係取決於所屬技術領域中具有通常知識者參酌說明書內容能否了解所請為何⁴⁷，其與我國之審查原則相仿，請求項中所使用之相對標準或程度不明的用語在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，於我國專利申請案之申請專利範圍得以此類用語表現⁴⁸。綜上所述，無論是採用參數特徵、抑或是參數特徵伴隨相對語，並不會因為在請求項之文字中使用了具體數值就直接可以達到明確之標準。反之，亦不會單純因為請求項未記載具體數值或包含了相對語就自動地違反了明確性，而是需要整體考量申請專利範圍、說明書及申請時的通常知識進行判斷，確定是否可以明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。

有關參數界定請求項是否明確，我國與美國於審查實務上一致認同，能夠清楚理解該參數特徵之量測方法為何乃為決定明確與否的重要關鍵。倘若無法明瞭所使用之量測方法為何、抑或是有超過一種會獲得不同結果的量測方法存在，均會導致請求項違反明確性。

對於關鍵參數的量測方法之揭露，美國與我國依據審查基準所載內容，似乎標準不盡相同。美國 MPEP 著重於確認說明書是否揭露了該量測方法，然並未要求應於請求項中記載該量測方法。相較於此，我國專利審查基準則要求應於請求項中記載參數的量測方法。據此，可以看出對於量測方法之揭露是否明確界定於申請專利範圍，我國之標準似乎略較美國嚴格。

實際上經常發生的情況，卻是申請人認為請求項中所界定的參數特徵之量測方法為所屬技術領域中之通常知識，而未於說明書或申請專利範圍中敘明，甚至都未明確記載該參數之定義，例如前述美國 *Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc* 案中的「分子量」。雖然量測參數的方法為所屬技術領域中具有通常知識者所習知時，可以不必記載於說明書，但申請人常常會疏忽了不同的量測方

⁴⁷ MPEP 第 2173.05 (b) 節。

⁴⁸ 我國現行專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.5 節。

法可能產生不同的量測結果，進而引發參數界定請求項不明確的問題。參照我國專利審查基準目前之內容，只要求「請求項以參數界定技術特徵時，該參數的量測方法必須是該發明所屬技術領域中常用且明確的方法，若非屬公知的參數而說明書未記載其量測方法，或所記載之裝置無法測量該參數，則因申請專利之發明無法與先前技術比較，應認定該請求項不明確。」且我國雖規定原則上應於請求項中記載參數的量測方法，但若「量測方法係唯一的方法或普遍使用的方法，而為該發明所屬技術領域中具有通常知識者知悉之量測方法」，則屬無需記載的例外情事之一。然而，若量測方法雖為普遍使用且為所屬技術領域中具有通常知識者知悉，但是這樣的量測方法卻存在有多種，且該些方法所測量出之參數結果並不一致，通篇專利亦未具體敘明或指引該參數乃為某特定量測方法所獲得時，卻會使得申請專利範圍不明確。我國審查基準之文字，似乎僅著重於前半部，即量測方法是否為普遍使用且為所屬技術領域中具有通常知識者知悉，此將容易造成相關人員混淆，而忽略了測量結果的不確定性亦為參數界定請求項明確性所應注意之處。是以，期望未來審查基準能有更清楚地明確規範與例示，使得專利儘量可以在核准之前清楚地界定所欲請求的範圍，以確保將來核准時所有請求項均具有清楚及明確的意義。

請求項明確與否之標準，於審查過程中，申請人常詬病各審查人員之間的標準差異甚鉅，令其無以是從。於審查實務上，的確難以具體以文字定義審查之標準，盼望藉由上述相關討論及實際案例之比較，可幫助相關從業人員進一步釐清參數界定請求項之明確性的判斷準則，也期望審查基準及相關準則規範能朝向更明確清楚的方向邁進。

Alice 案後美國電腦軟體專利適格性之發展

洪振盛*

摘要

本文先介紹美國從 Alice v. CLS bank 案以來的相關判決，並討論 Alice 案所造成之影響。之後再介紹美國專利商標局因應 Alice 案判決而公布的相關審查基準。最後建議如何修正 Alice 專利之請求項，使其能夠具備標的適格性，並嘗試為 Alice 案後的電腦軟體與商業方法專利整理出上位判斷標準，藉以判斷其是否能通過標的適格性測試。

關鍵字：電腦軟體專利、商業方法專利、標的適格性、可專利客體、二步分析法、標的適格性測試、更有意義（significantly more）要件、司法排除事項（judicial exception）

* 作者為理律法律事務所專利暨科技部法務專員。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

電腦軟體與商業方法是否為可專利標的，一直是各國專利實務之一大爭點。美國聯邦最高法院於 2014 年 6 月作出眾所矚目的 Alice v. CLS bank 案判決，確立了使用 Mayo v. Prometheus 案的二步分析法來檢驗發明是否屬於美國專利法第 101 條之適格客體。隨後美國專利商標局（USPTO）亦因應 Alice 案判決而公布相關審查基準，包括「Alice 案暫行審查基準（Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et. al.）」、「2014 年專利標的適格性暫行基準（2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility）」及「2015 年 7 月更新版標的適格性（July 2015 Update: Subject Matter Eligibility）」。

在聯邦最高法院作出 Alice 案判決後，判定電腦軟體與商業方法不具專利標的適格性之判決明顯增加，而 USPTO 依據美國專利法第 101 條核駁之比例亦大增。就在各界認為往後電腦軟體與商業方法將很難取得專利之際，DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. 案判決的出現為電腦軟體與商業方法專利帶來了一線曙光。

以下將藉由針對上開事項之探討，整理出 Alice 案後美國電腦軟體專利適格性之發展。最後再針對如何修正 Alice 專利之請求項提出建議，並嘗試根據上開審查基準及 DDR 案判決為 Alice 案後的電腦軟體與商業方法專利整理出上位判斷標準，以便能有助於其通過標的適格性測試。

貳、美國專利標的適格性之相關規定

美國專利法第 100 條對於發明之定義為「發明，係指發明或發現（The term “invention” means invention or discovery）」。另外，美國專利法第 101 條「可專利發明（35 U.S.C. 101 Inventions patentable）」規定「任何人發明或發現新且有用之程序（process）、機器（machine）、製品（manufacture）或組合物（composition

of matter)，或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利¹」。由此可知，美國專利法係採正面列舉之立法方式，直接規定出可予發明專利保護之客體。

電腦軟體專利其中一種形式為第 101 條中所稱之程序專利，而根據第 100 條，「程序」之定義為「程序、技術 (art) 或方法 (method)，並包含已知的程序、機器、製品、組合物或材料之新用途²。「程序」係指處理某些材料而產生預定結果的模式，它是實施在標的物上使其轉換或轉變為不同的狀態或物的一系列行為³。

在 Alice 案之前，2014 年 3 月公布的第 9 版美國專利審查基準 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)⁴ 採用二步分析架構判斷專利標的適格性。第一步驟先判斷請求項之範疇是否為程序、機器、製品或組合物之一；若否，則不具專利標的適格性；若是，則進入第二步驟。第二步驟判斷請求項是否屬獨占自然法則、自然現象或抽象概念等司法排除事項 (judicial exception)；若否，則具備專利標的適格性；若是，則不具專利標的適格性⁵。

關於上述第二步驟，若請求項之範疇為機器、製品或組合物，則以「實際應用法」判斷請求項是否具備專利標的適格性。若請求項之範疇為程序 (方法)，則再進一步區分若請求項涉及抽象概念，則主要是以 *Bilski v. Kappos*⁶ 案之「機器或轉換測試法」判斷請求項是否具備專利標的適格性；若請求項涉及自然法則或自然現象，則以 *Mayo v. Prometheus*⁷ 案之「二步分析法」判斷專利適格性⁸。

所謂「實際應用法」，係指若請求項包含自然法則、自然現象或抽象概念等司法排除事項，則判斷該司法排除事項是否有被實際應用於產品上；若否，則不具專

¹ 35 U.S.C. 101: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

² The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

³ *Cochrane v. Deener*, 94 U.S. 780, at 788 (1877). (“A process is a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing.”)

⁴ The United States Patent and Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure Ninth Edition E9R-11. 2013, <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/old/e9r0/mpep-2100.pdf> (last visited: 2015/12/18).

⁵ *Id.* at 2100-13~2100-23.

⁶ *Bilski v. Kappo*, 130 S.Ct. 3218 (2010).

⁷ *Mayo v. Prometheus*, 132 S.Ct. 1289 (2012).

⁸ *supra* note 4, at 2100-14~2100-24.

利標的適格性；若是，則再進一步判斷系爭請求項是否涵蓋該司法排除事項所有的實際應用。若否，則具備專利標的適格性；若是，則不具專利標的適格性⁹。

而「機器或轉換測試法」則是指若程序請求項：（1）附著於特定的機器或裝置，或（2）將物品轉換為不同的狀態或事物，則其具備專利標的適格性¹⁰。

至於「二步分析法」，第一步驟先判斷程序請求項是否涉及自然法則或自然現象。若是，則第二步驟判斷系爭程序請求項是否包含較該自然法則或自然現象本身更有意義（significantly more）的額外元件或其組合。若是，則具備專利標的適格性；若否，則不具專利標的適格性¹¹。

由上述說明可知，在 Alice 案之前美國實務並沒有一套統一的判斷專利標的適格性的流程。

參、Alice v. CLS bank 案判決

一、本案事實

Alice 公司擁有 4 件美國專利（5,970,479、6,912,510、7,149,720、7,725,375），系爭專利是關於金融交易的電子交易平台，在此平台中由雙方信任的第三方介入第一方與第二方之間安排調整合約，以避免有一方未依約履行之風險。2007 年 5 月 CLS 銀行就系爭專利提起確認專利無效及不侵權之訴訟，Alice 公司亦提起反訴主張 CLS 銀行侵害系爭專利權。地方法院判決 CLS 銀行勝訴，認為系爭專利不具專利標的適格性¹²。

隨後 Alice 公司上訴美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC），CAFC 改判認定系爭專利有效¹³。CLS 銀行不服向 CAFC 提出聲請全院聯席（en banc）審理。CAFC 於 2013 年 5 月作出全院聯席判決，認為系爭專利皆不符合專利標的適格性。

⁹ *Id.* at 2100-15.

¹⁰ *Id.* at 2100-17.

¹¹ *Id.* at 2100-24.

¹² *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 768 F.Supp.2d 221 (D.D.C. 2011).

¹³ *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012).

二、CAFC 全院聯席判決¹⁴

系爭專利之請求項包含「方法請求項」、「電腦可讀媒體請求項」及「系統請求項」三大類型。

(一) 方法請求項¹⁵

CAFC 採用二步分析架構來檢驗系爭方法請求項是否具專利標的適格性。第一步驟是確認系爭方法請求項中之抽象概念。CAFC 認為系爭方法請求項中的步驟只是一種履約保證 (escrow) 的概念，而這種透過第三方中介而降低調解風險的概念屬於抽象概念，因其是一種「非具體 (disembodied)」的概念¹⁶。

在確認系爭方法請求項中的步驟屬於抽象概念後，第二步驟則是確認系爭方法請求項是否另增加「更有意義」的限制。CAFC 認為系爭方法請求項中僅另增加「影子紀錄」之用語，只是以通用電腦來加速執行人類心智步驟，也就是履約保證之概念，並未明確的定義電腦的限制，所以只是無意義的後置行動 (insignificant post-solution activity)。系爭方法請求項並未描述重要且非習知的人為貢獻 (nontrivial, nonconventional human contribution)，故其並未提供一個發明概念 (inventive concept)。若准予專利權，將會壟斷此抽象概念。準此，CAFC 認為系爭方法請求項

¹⁴ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 717 F.3d 1269 (Fed. Cir. 2013).

¹⁵ **Claim 33** of US5,970,479: A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of:
(a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions;
(b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record;
(c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order; and
(d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions.

¹⁶ CLS Bank Int'l v. Alice Corp., *supra* note 14, at 1286.

不具專利標的適格性¹⁷。

(二) 電腦可讀媒體請求項¹⁸

CAFC 認為系爭電腦可讀媒體請求項實質上與方法請求項揭示相同的抽象概念。CAFC 認為判斷請求項是否屬第 101 條之適格客體時，應根據其實質內容判斷而非其撰寫形式。系爭電腦可讀媒體請求項只是用裝置的形式撰寫，然其實質內容仍為履約保證的方法，因此亦不具專利標的適格性¹⁹。

(三) 系統請求項²⁰

¹⁷ *Id.* at 1286-87.

¹⁸ **Claim 39** of US7,725,375: A computer program product comprising a computer readable storage medium having computer readable program code embodied in the medium for use by a party to exchange an obligation between a first party and a second party, the computer program product comprising:

program code for causing a computer to send a transaction from said first party relating to an exchange obligation arising from a currency exchange transaction between said first party and said second party; and

program code for causing a computer to allow viewing of information relating to processing, by a supervisory institution, of said exchange obligation, wherein said processing includes (1) maintaining information about a first account for the first party, independent from a second account maintained by a first exchange institution, and information about a third account for the second party, independent from a fourth account maintained by a second exchange institution; (2) electronically adjusting said first account and said third account, in order to effect an exchange obligation arising from said transaction between said first party and said second party, after ensuring that said first party and/or said second party have adequate value in said first account and/or said third account, respectively; and (3) generating an instruction to said first exchange institution and/or said second exchange institution to adjust said second account and/or said fourth account in accordance with the adjustment of said first account and/or said third account, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said first exchange institution and/or said second exchange institution.

¹⁹ *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, *supra* note 14, at 1287-89.

²⁰ **Claim 1** of US7,149,720: A data processing system to enable the exchange of an obligation between parties, the system comprising:

a data storage unit having stored therein information about a shadow credit record and shadow debit record for a party, independent from a credit record and debit record maintained by an exchange institution; and

a computer, coupled to said data storage unit, that is configured to (a) receive a transaction; (b) electronically adjust said shadow credit record and/or said shadow debit record in order to effect an exchange obligation arising from said transaction, allowing only those transactions that do not result in a value of said shadow debit record being less than a value of said shadow credit record; and (c) generate an instruction to said exchange institution at the end of a period of time to adjust said credit record and/or said debit record in accordance with the adjustment of said shadow credit record and/or said shadow debit record, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said exchange institution.

CAFC 認為系統請求項通常不適用抽象概念除外 (abstract ideas exception)，應屬第 101 條之適格客體。然 CAFC 重申在判斷請求項是否屬第 101 條之適格客體時，應先判斷其內容是否可能導致某抽象概念被獨占？若為肯定，則應判斷該請求項中的限制條件是否足以使該請求項限縮至該抽象概念之應用？若為肯定，則該請求項始具專利適格性²¹。

準此，CAFC 認為系爭系統請求項雖然有增加諸如資料儲存單元及電腦等硬體元件，然這些元件皆非「有意義的限制 (meaningful limitation)」，因為任何一般用途的電腦皆包括上述元件可用以執行系爭系統請求項的步驟。因此，系爭系統請求項所增加的限制並未提供顯著的發明概念，仍是描述關於第三方調解的抽象概念，只不過是另外加上「在電腦上應用 (apply it on a computer)」的文字。因此系爭系統請求項亦不具專利適格性²²。

三、聯邦最高法院判決²³

聯邦最高法院認為本案應採用 *Mayo v. Prometheus* 案的二步分析架構來檢驗系爭請求項是否具專利標的適格性。首先，第一步驟是確認系爭請求項是否涉及自然法則、自然現象或抽象概念等非專利適格的基本原理。若為肯定，則第二步驟是確認系爭請求項中的額外元件是否足以將基本原理轉換為專利適格的應用。第二步驟又稱為尋找「發明概念」，亦即能使系爭請求項較基本原理本身「更有意義」的元件或其組合²⁴。

根據上開架構，聯邦最高法院認為本案之請求項皆屬中介調解 (intermediated settlement) 的概念，屬於抽象概念。至於第二步驟之檢驗，聯邦最高法院認為僅在請求項中加入一般電腦 (generic computer) 元件並不足以使抽象概念成為專利適格的發明 (“the mere recitation of a generic computer cannot transform a patent-ineligible abstract idea into a patent-eligible invention.”)²⁵。而系爭方法請求項的

²¹ *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, *supra* note 14, at 1290.

²² *Id.* at 1291-92.

²³ *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 134 S.Ct. 2347 (2014).

²⁴ *Id.* at 2355.

²⁵ *Id.* at 2358.

步驟皆可用一般電腦的一般電腦功能加以實現，並不足以將抽象概念轉換為專利適格的應用。因此，系爭方法請求項無法通過第二步驟之檢驗而不具專利標的適格性²⁶。

至於本案的電腦可讀媒體請求項以及系統請求項，聯邦最高法院認為系爭請求項中所描述的硬體元件均為一般電腦具備的功能。因此，上開硬體元件並未提供有意義的限制，使得系爭請求項仍屬抽象概念而不具專利標的適格性²⁷。

肆、Alice 案之評論及影響

一、各界評論

Alice 案判決受到各界矚目，而各界對判決內容的評價不一。有論者認為聯邦最高法院判決並未回應 CAFC 全院聯席判決所提出的問題，亦即在何種情況下請求項中的電腦元件可使不具專利標的適格性的概念成為專利適格客體²⁸。此外，聯邦最高法院判決並未明確解釋何謂「更有意義」，而僅指出其不能只是一般電腦之實施。聯邦最高法院判決認為二步分析架構中之第二步驟係尋找「發明概念」，亦即能使系爭請求項較基本原理本身更有意義的元件或其組合。上開見解似乎暗示「更有意義」一詞等同於「發明應用或概念」，然聯邦最高法院判決並未明確定義兩者間的關係以及程度上的差異。聯邦最高法院判決亦未說明所謂的「發明概念」及「更有意義」與可專利性（patentability）要件中的「非顯而易知性（non-obviousness）」或「進步性（inventive step）」要件有何不同²⁹。此外，聯邦最高法院判決雖未表明商業方法並非專利適格客體，然大多數的商業方法都將無法通過 Alice 案建立之二步分析法的檢驗，因商業方法的電腦實施方式通常是習知的或不重要的。Alice 案所採用的抽象概念原則（abstract-idea doctrine）已足以消滅多數的商業方法專利³⁰。至於軟體專利，聯邦最高法院判決暗示可改善

²⁶ *Id.* at 2359-60.

²⁷ *Id.* at 2360.

²⁸ Richard H. Stern, *Alice v CLS Bank: US Business Method and Software Patents Marching towards Oblivion?*, 36 EUR. INTELL. PROP. REV. 619, 625 (2014).

²⁹ *Id.* at 626.

³⁰ *Id.* at 626-27.

科技及產業程序的軟體專利具專利標的適格性，而改良電腦內部功能的軟體專利亦可能具專利標的適格性³¹。

亦有論者認為聯邦最高法院判決不應將所有演算法都視為抽象概念，而且企圖將二步分析架構適用於所有案例是不恰當的。聯邦最高法院判決並未說明如何認定請求項的內容是涵蓋抽象概念。此外，關於二步分析架構的第二步驟，聯邦最高法院的見解可被解讀為只要軟體專利是利用新的硬體就具有專利標的適格性。然而，對許多軟體專利而言，新的硬體元件往往不是重要的關鍵。此外，第二步驟所要求的額外發明概念似乎與傳統判斷新穎性及非顯而易知性要件的規定重覆或高度類似³²。

另有論者認為未來電腦軟體相關發明專利請求項之撰寫，應特別注意所附加之其他元件與限制，必須足以產生相當技術之改良或功能上的精進，方符合最高法院所稱“something more”，以及「Alice 案審查暫行基準」所稱之“significantly more”。此外，請求項中若記載利用電腦操作發明，亦應留意所載之電腦操作是否僅為一般電腦的基本功能，倘僅係利用一般電腦基本功能來處理抽象概念，則該發明將會被認定係以抽象概念為請求專利範圍，從而無法獲得專利³³。

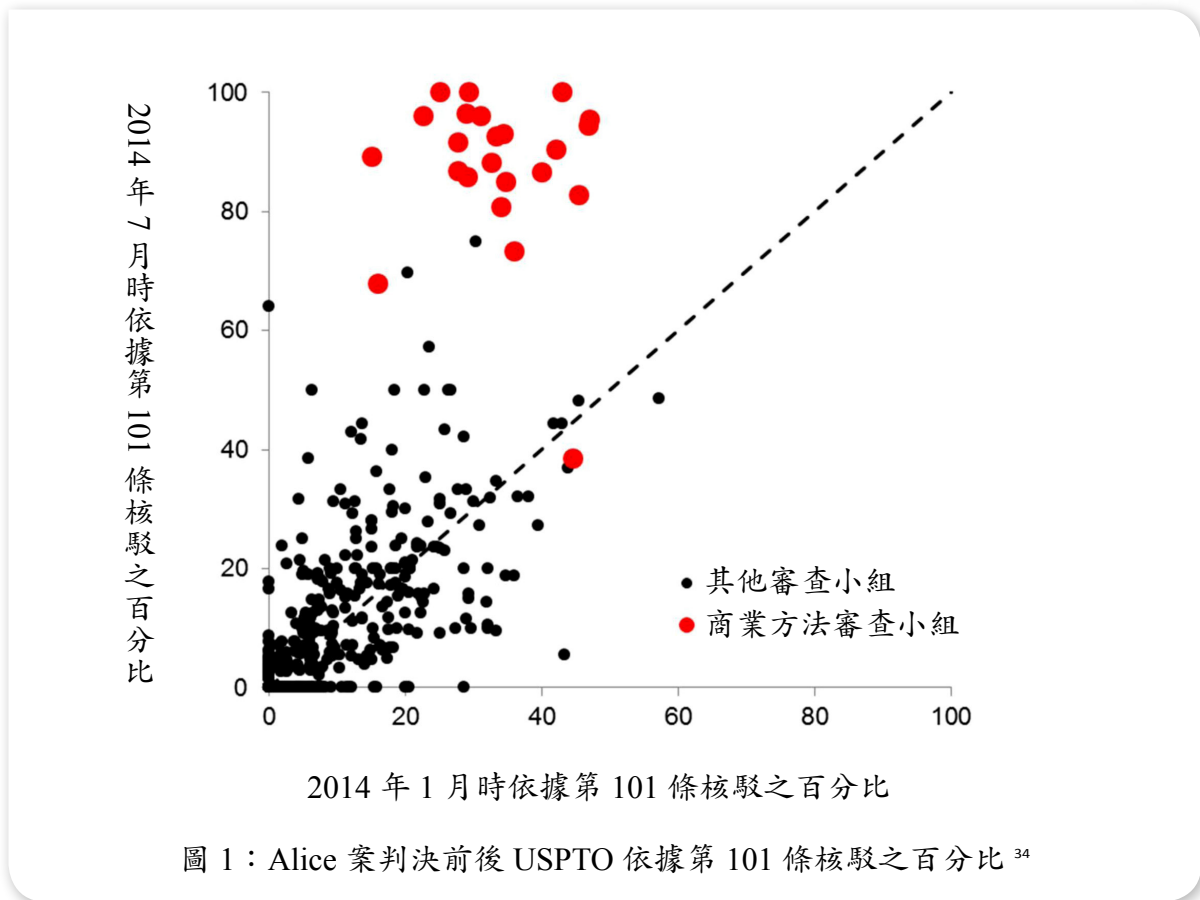
二、依據第 101 條核駁之比例大增

根據下圖 1 的統計資料，在聯邦最高法院於 2014 年 6 月作出 Alice 案判決後，美國專利商標局於 2014 年 7 月所作成的專利審查意見通知中依據第 101 條核駁之比例相較於 2014 年 1 月明顯增加。而影響最明顯的當屬商業方法專利，其因第 101 條而被核駁之比例從 2014 年 1 月的百分之四十幾驟升到 2014 年 7 月的接近百分之百。

³¹ *Id.* at 628.

³² Rob Merges, *Go ask Alice — what can you patent after Alice v. CLS Bank?*, <http://www.scotusblog.com/2014/06/symposium-go-ask-alice-what-can-you-patent-after-alice-v-cls-bank> (last visited: 2015/07/01).

³³ 陳龍昇，「由美國聯邦最高法院 Alice v. CLS bank 案探討電腦軟體專利適格性」，萬國法律第 196 期，頁 18，2014 年 8 月。



三、不具專利標的適格性之判決增加

在聯邦最高法院作出 Alice 案判決後，CAFC 在多個案件中皆採用 Alice 案的二步分析架構，並進而判定系爭專利不具專利標的適格性。例如 BuySAFE, Inc. v. Google, Inc. 案³⁵、Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC 案³⁶及 Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC 案³⁷等。其中又以 Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC 案最足以作為代表。

然而，儘管不具專利標的適格性之判決增加，CAFC 仍於 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. 一案中作出系爭軟體專利具專利標的適格性之判決，為電

³⁴ Kate Gaudry & Angel Lezak, *Impact of Post-Alice Guidelines on Examination in Business Method Art Units*, http://www.uspto.gov/patents/law/exam/jan21forum_gaudry-lezak.pdf (last visited: 2015/07/01).

³⁵ BuySAFE, Inc. v. Google, Inc., 765 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2014).

³⁶ Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC, No. 2013-1663, 2014 WL 4195188 (Fed. Cir. Aug. 26, 2014).

³⁷ Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, 772 F.3d 709 (Fed. Cir. Nov. 14, 2014).

腦軟體與商業方法專利帶來了一線曙光。以下簡述這兩件在 Alice 案判決之後具代表性判決之判決要旨。

(一) Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC

CAFC 針對本案總共作成三次判決，因其前兩次判決皆被聯邦最高法院駁回，而這兩次判決皆由 Rader 法官主筆。本案之 Ultramercial 公司之專利係一種在網路上透過點選廣告來免費獲得具著作權產品之方法。在第一次判決中，CAFC 認為系爭請求項並非主張數學演算法、心智程序或抽象概念，因此具專利標的適格性³⁸。在第一次被聯邦最高法院駁回後，CAFC 在第二次判決中採用 Alice 案中 CAFC 全院聯席判決之見解，認為系爭請求項具有更有意義的限制，使得系爭請求項並非只是使用廣告作為交換方式的抽象概念，也不會獨占該概念在所有領域之使用，因此仍具專利標的適格性³⁹。

然而，在聯邦最高法院作出 Alice 案判決後，聯邦最高法院再度駁回 CAFC 上開第二次判決，並要求 CAFC 依 Alice 案判決之見解重新判決。CAFC 於是在第三次判決中採用 Alice 案的二步分析架構。首先，在第一步驟之檢驗，CAFC 認為系爭方法請求項係使用廣告作為交換或貨幣之抽象概念。接著，在第二步驟之檢驗，CAFC 認為系爭方法請求項並無法將該抽象概念轉換成專利適格客體，因為系爭方法請求項只是教導用常規（routine）的習知活動（conventional activity）來實施該抽象概念，因此並不具有專利標的適格性⁴⁰。

(二) DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.⁴¹

本件是 DDR Holdings, LLC 主張 National Leisure Group, Inc. 與 World Travel Holdings, Inc.（合稱 NLG）等公司侵害其所擁有之美國專利第 7,818,399 及 6,993,572 號。系爭專利係關於產生可以合成主網站內容與第

³⁸ Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC, 657 F.3d 1323, at 1329-30 (Fed. Cir. 2011).

³⁹ Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, 722 F.3d 1335, at 1355 (Fed. Cir. 2013).

⁴⁰ Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, *supra* note 37, at 714-715.

⁴¹ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014).

三方商品網站內容的網頁，以避免訪客因被轉送至第三方商品網站而離開主網站，亦即其目的在留住主網站的訪客。其中美國專利第 7,818,399 號之請求項 19 係關於可用於提供商業機會之外包供應商服務網頁之系統⁴²。

本案主筆的 Chen 法官同樣採用 Alice 案的二步分析架構來分析系爭請求項是否具有專利標的適格性。首先，在第一步驟之檢驗，CAFC 認為系爭請求項並非界定一數學演算法，亦非界定基礎的經濟或是存在已久的商業習慣。雖然系爭請求項與商業手段有關（亦即留住主網站的訪客），但是屬於特定於網際網路的手段。CAFC 另認為要辨別系爭請求項是否屬於抽象概念其實並沒有像 Alice 案般簡單⁴³。

儘管如此，CAFC 認為因為系爭請求項能通過第二步驟之檢驗，故不論其是否屬於抽象概念，皆會被認定具有專利標的適格性。首先，CAFC 認為系爭請求項並非只是利用網際網路實施在網際網路出現前即已知的商業活動（“they do not merely recite the performance of some business practice known from the pre-Internet world along with the requirement to

⁴² **Claim 19:** A system useful in an outsource provider serving web pages offering commercial opportunities, the system comprising:

- (a) a computer store containing data, for each of a plurality of first web pages, defining a plurality of visually perceptible elements, which visually perceptible elements correspond to the plurality of first web pages;
 - (i) wherein each of the first web pages belongs to one of a plurality of web page owners;
 - (ii) wherein each of the first web pages displays at least one active link associated with a commerce object associated with a buying opportunity of a selected one of a plurality of merchants; and
 - (iii) wherein the selected merchant, the outsource provider, and the owner of the first web page displaying the associated link are each third parties with respect to one other;
- (b) a computer server at the outsource provider, which computer server is coupled to the computer store and programmed to:
 - (i) receive from the web browser of a computer user a signal indicating activation of one of the links displayed by one of the first web pages;
 - (ii) automatically identify as the source page the one of the first web pages on which the link has been activated;
 - (iii) in response to identification of the source page, automatically retrieve the stored data corresponding to the source page; and
 - (iv) using the data retrieved, automatically generate and transmit to the web browser a second web page that displays: (A) information associated with the commerce object associated with the link that has been activated, and (B) the plurality of visually perceptible elements visually corresponding to the source page.

⁴³ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., *supra* note 41, at 1256-57.

perform it on the Internet.”)。系爭請求項係為了克服專門發生於網際網路領域的問題，故其必須立基於電腦科技（“the claimed solution is necessarily rooted in computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks.”)。尤其是若依照常規的習知網路超連結協定，主網站的訪客在點擊廣告且啟動超連結後，便會立刻被轉送離開主網站。因此，系爭請求項解決了如何留住主網站訪客的問題⁴⁴。此外，系爭請求項並未試圖獨占關於增加銷售此一概念的所有應用。相反的，系爭請求項藉由合併來自不同來源之元件的外包供應商模式而界定了自動建立合成網頁的特定方式，以解決在網際網路上網站所面臨的問題。準此，系爭請求項包括額外的特徵而使其不僅只是意圖獨占抽象概念的撰寫方式（“the '399 patent's claims include "additional features" that ensure the claims are "more than a drafting effort designed to monopolize the abstract idea.”)。因此，系爭請求項係為解決網際網路特定問題的發明概念，故其具有專利標的適格性⁴⁵。

此外，CAFC 進一步說明系爭請求項與 *Ultramercial* 案之間的差異。CAFC 認為 *Ultramercial* 案之請求項是廣泛且一般地主張對網路之使用以實施抽象的商業習慣。而系爭請求項則是界定了如何與網際網路互動而產生預期的結果，該結果超越常規且習知的點擊超連結後通常會觸發的事件順序（“Unlike the claims in *Ultramercial*, the claims at issue here specify how interactions with the Internet are manipulated to yield a desired result--a result that overrides the routine and conventional sequence of events ordinarily triggered by the click of a hyperlink.”)。亦即系爭請求項會將訪客導引至包含第三方產品資訊及主網站的視覺與感受（look and feel）元件的合成網頁。因此，系爭請求項之發明並非只是常規或習知的對於網際網路之使用⁴⁶。

⁴⁴ *Id.* at 1257.

⁴⁵ *Id.* at 1259.

⁴⁶ *Id.* at 1258-59.

伍、美國專利審查基準之修訂

一、Alice 案暫行審查基準⁴⁷

在聯邦最高法院作出 Alice 案的判決後，USPTO 在 2014 年 6 月公布「Alice 案暫行審查基準（Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.）」⁴⁷。此暫行審查基準規定對於涉及「抽象概念」之請求項，應使用 Alice 案判決中所採用的 Mayo 案二步分析法（two-part analysis）來判斷專利標的適格性⁴⁸。

根據 Alice 案暫行審查基準，專利標的適格性之審查仍是先依照 MPEP 2106 (I) 之規定判定系爭請求項是否屬第 101 條之適格客體，亦即程序、機器、製品或組合物。若為肯定，則使用二步分析法之步驟 1 判斷系爭請求項是否涉及抽象概念。若仍為肯定，則使用二步分析法之步驟 2 判斷系爭請求項是否包含其他較該抽象概念本身更有意義的元件或其組合。若結論為肯定，則系爭請求項具專利標的適格性。上開二步分析法取代 MPEP 2106 (II) (A) 及 2106 (II) (B) 之判斷標準⁴⁹。

Alice 案暫行審查基準亦舉例說明舉凡 (1) 基本經濟活動（fundamental economic practices）、(2) 組織人類活動之特定方法（certain methods of organizing human activities）、(3) 概念本身（an idea of itself）及 (4) 數學關係／公式（mathematical relationships／formulas）等皆屬於抽象概念⁵⁰。

至於所謂的「更有意義」要件，Alice 案暫行審查基準亦舉例說明舉凡 (1) 改良其他技術或技術領域（improvements to another technology or technical field）、(2) 改良電腦本身功能（improvements to the functioning of the computer itself）及 (3) 並非單純將抽象概念與特定技術環境連結之有意義的限制（meaningful limitations beyond generally linking the use of an abstract idea to a

⁴⁷ The United States Patent and Trademark Office, *Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.*, http://www.uspto.gov/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf (last visited: 2015/07/01).

⁴⁸ *Id.* at 1-2.

⁴⁹ *Id.* at 2-3.

⁵⁰ *Id.*

particular technological environment) 等皆符合此要件。至於 (1) 僅對抽象概念增加「應用 (apply it)」等類似用語、(2) 只是利用電腦執行抽象概念的指令 (mere instructions to implement an abstract idea on a computer) 及 (3) 可用一般電腦的一般電腦功能實現的已被該發明所屬技術領域充分理解 (well-understood) 且常規的習知活動等皆不符合此要件。若請求項中並未附加有意義的限制，足以將抽象概念轉換為專利標的適格性的應用，則該請求項即非第 101 條之適格客體⁵¹。

二、2014 年專利標的適格性暫行基準⁵²

USPTO 進一步在 2014 年 12 月公布「2014 年專利標的適格性暫行基準」。相較於前述 2014 年 3 月公布的第 9 版 MPEP，2014 年暫行基準規定了統一的判斷專利標的適格性的流程，亦即使用同一套流程來判斷涉及自然法則 (laws of nature)、自然現象 (natural phenomena) 或抽象概念 (abstract ideas) (合稱為「司法排除事項」) 的程序、機器、製品或組合物請求項是否具有專利標的適格性。此判斷流程稱為「標的適格性測試 (subject matter eligibility test)」(參下圖 2；於圖中原文旁加註中文翻譯)⁵³。

⁵¹ *Id.* at 3.

⁵² The United States Patent and Trademark Office, *2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility*, <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-16/pdf/2014-29414.pdf> (last visited: 2015/07/01).

⁵³ *Id.* at 74621.

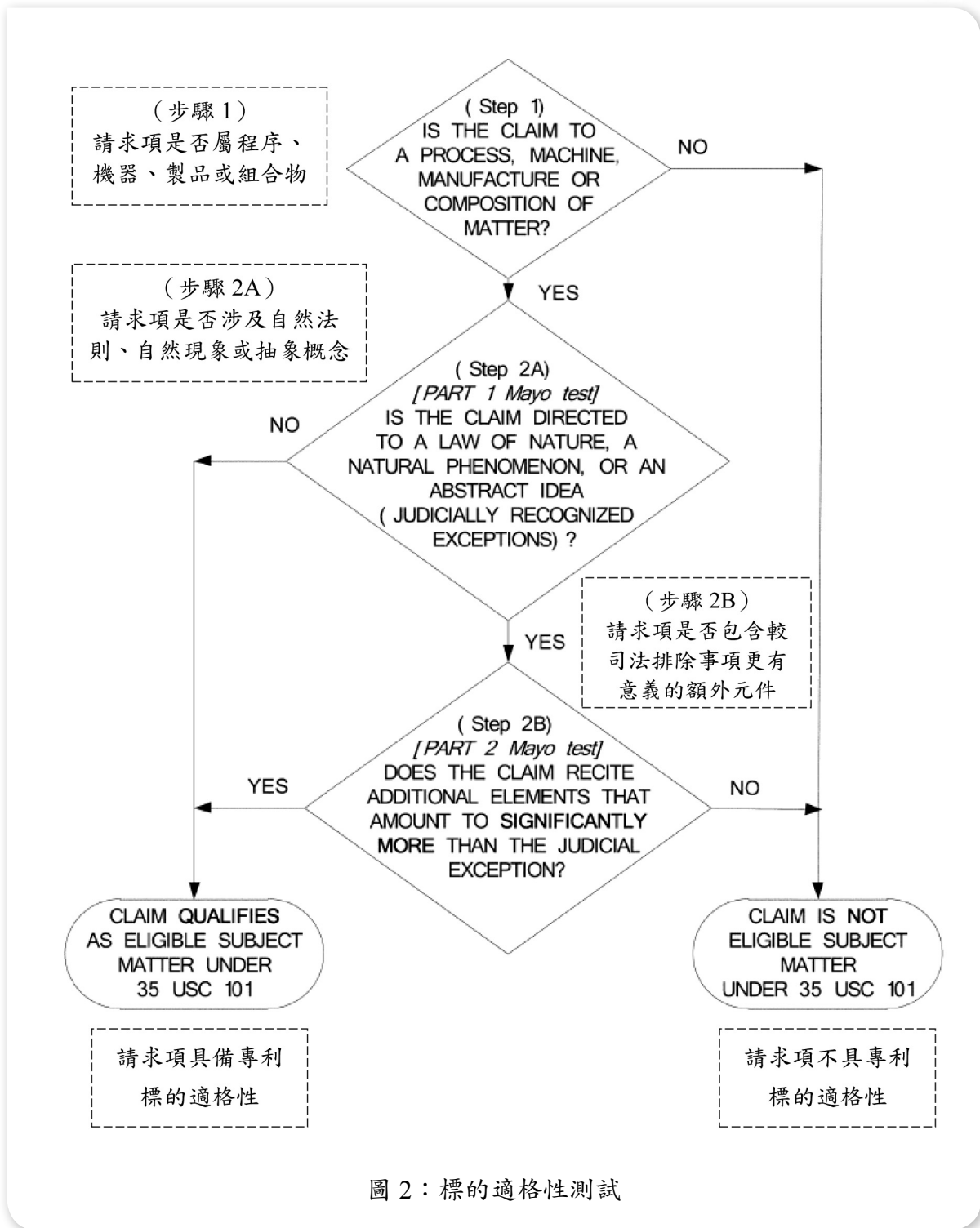


圖 2：標的適格性測試

根據標的適格性測試，判斷標的適格性的步驟 1 為依照 MPEP 2106 (I) 之規定判定系爭請求項是否屬第 101 條之適格客體，亦即程序、機器、製品或組合物。若為肯定，則進入步驟 2A 判斷系爭請求項是否涉及自然法則、自然現象或抽象概念等司法排除事項。若為肯定，則進入步驟 2B 判斷系爭請求項是否包含較該司法排除事項更有意義的額外元件。若結論為肯定，則系爭請求項具專利標的適格性⁵⁴。若系爭請求項同時涉及多個司法排除事項，則先分析其中一個司法排除事項。只要系爭請求項對於任一個司法排除事項無法通過步驟 2B 的測試，則系爭請求項便不具專利標的適格性⁵⁵。

此外，針對「更有意義」要件，2014 年暫行基準提供了更多的正面及反面實例，除了 Alice 案暫行審查基準之正面例示外，舉凡 (1) 以特定機器應用司法排除事項 (applying the judicial exception with, or by use of, a particular machine)、(2) 將特定物件轉換或轉變為不同的狀態或事物 (effecting a transformation or reduction of a particular article to a different state or thing) 及 (3) 增加非該發明所屬技術領域充分理解、常規且習知的特定限制，或增加非習知的步驟將請求項限定於特定有用之應用 (adding a specific limitation other than what is well-understood, routine and conventional in the field, or adding unconventional steps that confine the claim to a particular useful application) 亦符合此要件。另除了 Alice 案暫行審查基準之反面例示外，(1) 增加無意義的額外行動於司法排除事項，例如自然法則或抽象概念加上單純的資料蒐集 (adding insignificant extrasolution activity to the judicial exception, e.g., mere data gathering in conjunction with a law of nature or abstract idea) 及 (2) 單純將司法排除事項與特定技術環境或使用領域連結 (generally linking the use of the judicial exception to a particular technological environment or field of use) 亦不符合此要件⁵⁶。

三、2015 年 7 月更新版標的適格性⁵⁷

在公布「2014 年專利標的適格性暫行基準」後，USPTO 收到眾多回饋意見。於是 USPTO 在 2015 年 7 月進一步公布「2015 年 7 月更新版標的適格性」。

⁵⁴ *Id.* at 74621-24.

⁵⁵ *Id.* at 74625.

⁵⁶ *Id.* at 74624.

⁵⁷ The United States Patent and Trademark Office, *July 2015 Update: Subject Matter Eligibility*, <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf> (last visited: 2015/10/01).

2015 年 7 月更新版在附件中提供了更多關於應用標的適格性測試的範例，以供各界參考⁵⁸。

此外，針對「2014 年專利標的適格性暫行基準」中之步驟 2A，2015 年 7 月更新版列出許多經聯邦最高法院或 CAFC 判定屬於抽象概念之態樣及進一步定義抽象概念之相關用語⁵⁹：

1. 基本經濟活動

基本經濟活動係指與經濟及商業有關之契約、法律責任及商業關係等雙方協議。其態樣包括（1）成立契約關係、（2）避險（*Bilski* 案）及（3）減輕調解風險（*Alice* 案）。

「基本」一詞意指基本（*foundational*）或基礎（*basic*），而非必然為舊有（*old*）或眾所皆知（*well-known*）。

2. 組織人類活動之特定方法

組織人類活動之特定方法係指人際間或內心之活動，例如管理人與人之間的關係或交易、社交活動及人類行為；滿足或避免法律責任；廣告、行銷及銷售活動或行為；及管理人類心智活動。其態樣包括（1）成立契約關係、（2）避險、（3）減輕調解風險、（4）管理保險策略、（5）仲裁及（6）使用廣告作為交換或貨幣（*Ultramercial* 案）等。

「特定」一詞係用以提醒審查人員：（1）並非所有組織人類活動的方法都屬於抽象概念，及（2）此類別不包含人類對機器的操作。

3. 概念本身

概念本身係指可在人類內心或由人類使用紙筆而進行之未具體化的概念、計畫或方案以及心智活動。其態樣包括（1）取得並比較無形資料、（2）資料辨識及儲存及（3）顯示廣告以交換對具著作權媒體之存取（*Ultramercial* 案）等。

⁵⁸ The United States Patent and Trademark Office, *July 2015 Update Appendix 1: Examples*, <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-app1.pdf> (last visited: 2015/10/01).

⁵⁹ *Id.* at 3-5.

4. 數學關係／公式

數學關係／公式係指數學演算法、數學關係、數學公式及計算等數學概念。其態樣包括（1）用於將 Binary Coded Decimal 轉換成純二進位之演算法（Benson 案）、（2）用於計算警示臨界值之公式（Flook 案）、（3）Arrhenius 方程式（Diehr 案）、（4）用於避險之數學公式（Diehr 案）及（5）計算局部與平均資料值之間的差異等。

此外，針對「2014 年專利標的適格性暫行基準」中之步驟 2B，2015 年 7 月更新版亦列舉經聯邦最高法院或 CAFC 判定屬於可被充分理解、常規且習知的功能，因而不符合「更有意義」要件之電腦功能⁶⁰：（1）執行重複計算、（2）接收、處理及儲存資料、（3）從實體文件電子掃描或擷取資料、（4）電子記錄保持、（5）自動化心智工作及（6）經由網路接收或傳輸資料，例如使用網際網路收集資料。若元件或功能並未被該發明所屬技術領域或法院認定為可被充分理解、常規或習知的，則該等元件或功能通常便符合「更有意義」要件。

最後，2015 年 7 月更新版要求審查委員在審查標的適格性時必需負擔提供初步證明（*prima facie*）的舉證責任。例如提供認定請求項為司法排除事項之合理根據及理由，以及解釋為何請求項中的額外元件不符合「更有意義」要件⁶¹。

陸、Alice 案後之標的適格性建議

一、Alice 專利請求項修正建議

根據上述 Alice 案之法院見解及專利審查基準的修訂內容，以下將建議如何修正 Alice 專利之方法請求項（亦即 US5,970,479 專利請求項第 33 項）之內容，使其能夠具備標的適格性。

根據 US5,970,479 專利圖 2（參下圖）及說明書內容可知用戶必需藉由通訊裝置 70 中的各種輸入裝置來跟銀行的處理單元 20 進行金融交易，而每種輸入裝

⁶⁰ *Id.* at 7.

⁶¹ *Id.* at 6.

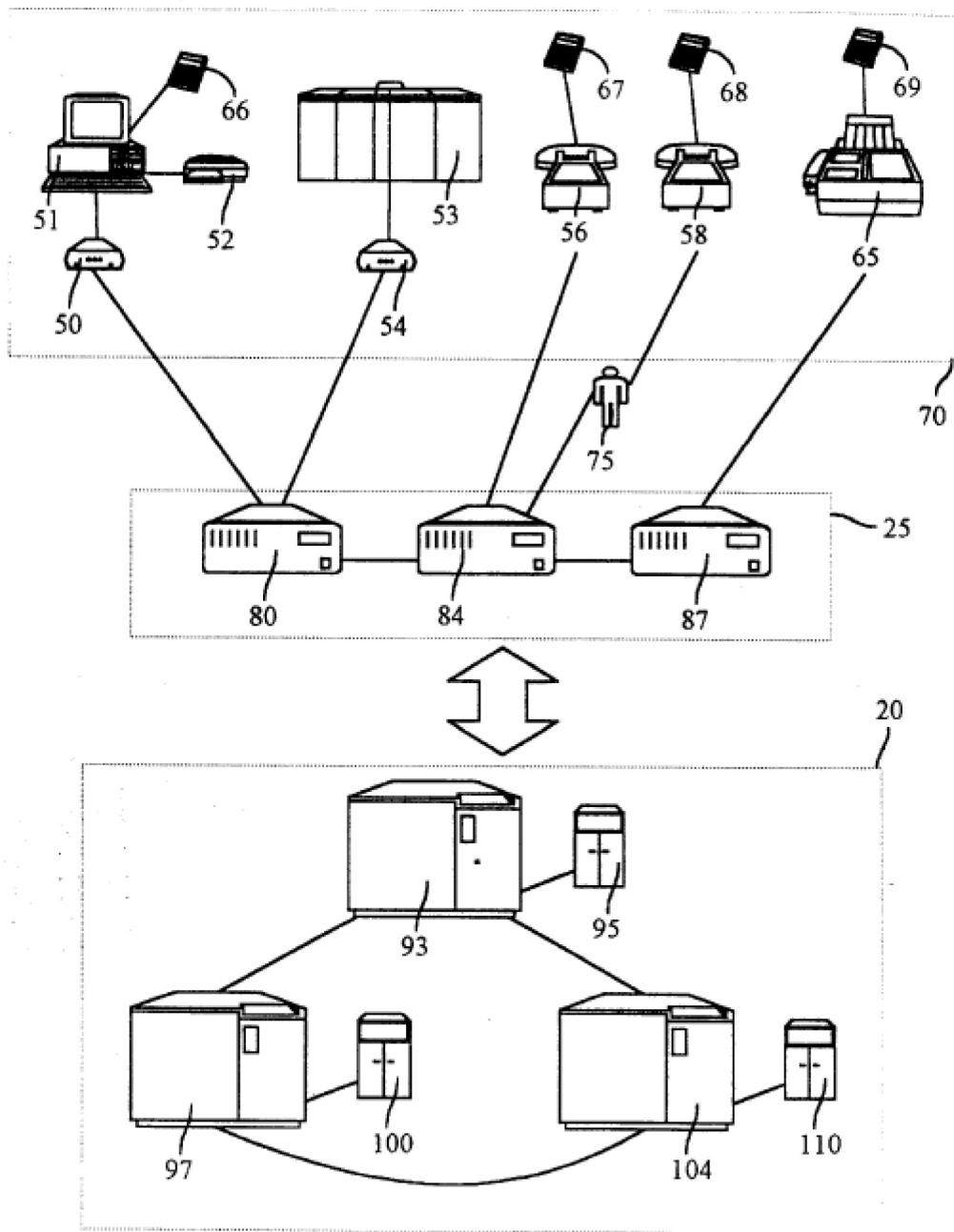
置皆必須透過系統存取密碼產生及編碼裝置（system access password generation and encryption device）66 至 69（例如 Racal RG 500 裝置）來產生交易的密碼，使得用戶可授權交易。於專利申請時點，上述系統存取密碼產生及編碼裝置並非一般電腦元件，實現之電腦功能非屬該發明所屬領域技術領域充分理解、常規及習知之活動。若將上述元件加入系爭方法請求項中，便可符合「2014 年專利標的適格性暫行基準」所稱「以特定機器應用司法排除事項」之正向例示，且遠離「可用一般電腦的一般電腦功能實現的已被該發明所屬技術領域充分理解且常規的習知活動等皆不符合此要件」之反向例示，也就可符合「更有意義」要件，使得系爭方法請求項具備標的適格性。準此，本文建議可將系爭方法請求項修正如下：

33. 一種多方交換合約的方法，每一方在一交換機構擁有一信用紀錄及一借貸紀錄，該信用紀錄及該借貸紀錄用於交換預先決定的合約，該方法包含以下步驟：

- (a) 為每一利益關係人創造一影子信用紀錄及一影子借貸紀錄，由該等交換機構之一監督機構獨立保存；
- (b) 從每一交換機構取得每一影子信用紀錄及影子借貸紀錄之當天起始餘額；
- (c) 對導致一交換合約之每一交易，該監督機構調整各方的影子信用紀錄或影子借貸紀錄，只允許在任何時間點均不會導致影子借貸紀錄的值小於影子信用紀錄的値之交易，每一所述調整依時間順序發生，其中每一方藉由產生並編碼用於該交易之一密碼的一系統存取密碼產生及編碼裝置而授權與該交換機構之該交易（wherein each party authorises the transaction with the exchange institution via a system access password generation and encryption device generating and encrypting a password for the transaction）；及
- (d) 在當天結束時，該監督機構指示該等交換機構，根據所述允許之交易的調整，交換各方信用紀錄及借貸紀錄，該等信用紀錄及借貸紀錄成為該等交換機構中不可取消、不隨時間改變的合約。

論述

Alice 案後美國電腦軟體專利適格性之發展



US 5,970,479 專利圖 2

二、上位判斷標準建議

根據上述 DDR 案之法院見解及 USPTO 公布之「2015 年 7 月更新版標的適格性」，以下針對商業方法，尤其是利用網際網路之商業方法整理出上位判斷標準。本文所建議的上位判斷標準包含以下要件：

1. 發明之請求項係為了克服專門發生於網際網路領域的問題，故其必須立基於電腦科技。
2. 發明之請求項界定了如何與網際網路互動而產生超越常規且習知的結果。
3. 發明之請求項並非只是利用網際網路實施在網際網路出現前即已知的商業習慣。

上開三要件係整理 DDR 案之法院見解所得出之結論。其中第一要件亦在「2015 年 7 月更新版標的適格性」的範例中被提及⁶²。當利用網際網路之商業方法發明符合此判斷標準中所有要件時，該發明通常便可通過前述之「標的適格性測試」而被認定具備標的適格性。同樣的模式亦可經由案例的累積而適用於其他與電腦軟體與商業方法相關的技術領域。如此一來，應可使標的適格性的審查較具有可預測性。

此外，亦有學者提出五項判定美國專利法第 101 條專利標的適格性之要件：（1）所請求之發明是否可能衍生多種新發明、（2）發明所屬產業是否十分依賴發明的累積、（3）發明所屬技術領域是否快速變動、（4）專利權人是否僅揭示少部分的實施例但卻主張很廣泛的發明原理及（5）專利權人是否對先前技術作出重大貢獻⁶³。亦即判定專利標的適格性的重點係在於請求項整體是否過度主張（overclaiming）而超出其發明的實際貢獻，而非試圖將發明歸類為可專利或不可專利的種類⁶⁴。上開判斷標準亦值得參考。

⁶² *supra* note 58, at 4. (“These are meaningful limitations that add more than generally linking the use of the abstract idea (the general concept of organizing and comparing data) to the Internet, because they solve an Internet centric problem with a claimed solution that is necessarily rooted in computer technology, similar to the additional elements in *DDR Holdings*.”)

⁶³ Mark A. Lemley et al., *Life after Bilski*, 63 STAN. L. REV. 1315, 1341 (2011).

⁶⁴ *Id.* at 1317.

柒、結論

美國專利法採正面列舉之立法方式，於第 101 條規定「任何人發明或發現新且有用之程序、機器、製品或組合物，或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利。」此外，美國專利法規亦未明文規定排除電腦軟體與商業方法之可專利性。由於美國是軟體產業最興盛的國家，不難想見其對於電腦軟體與商業方法之可專利性會採取較為開放的態度。

然而，美國實務又藉由司法判決創設出自然法則、自然現象及抽象概念等不具專利標的適格性的司法排除事項，據此限縮過於開放的專利法第 101 條規定。聯邦最高法院最新的 Alice 案判決更進一步限縮了電腦軟體與商業方法成為可專利客體的可能性。然而聯邦最高法院於 Alice 案判決所創設的「更有意義」要件，本身就是一個不明確的概念，也使專利標的適格性之判斷增加更多的不確定性。此外，聯邦最高法院在 Alice 案判決中將二步分析架構之第二步驟稱為尋找發明概念，似乎將非顯而易知性要件之審查套用於專利標的適格性之判斷，如此一來便失去了將各項專利要件之審查加以區分的實益。

聯邦最高法院近期的 Bilski、Mayo 及 Alice 判決明顯限縮了電腦軟體與商業方法成為可專利客體的可能性。一部分的原因可能是因近年來專利流氓（patent troll）的盛行，因而產生許多不必要的專利訴訟，且違背了專利制度促進創新及競爭之本旨。然立法部門卻不積極修法來解決問題，因此司法部門便企圖藉由判決來遏止專利流氓的亂象。然而，上開判決過度限縮了電腦軟體與商業方法成為可專利客體的可能性，似乎有矯枉過正的傾向。更有甚者，原本 CAFC 在 Ultramercial 案中兩度認為系爭專利具專利標的適格性，最後仍被聯邦最高法院要求重審而作出系爭專利不具專利標的適格性的判決。也正因如此，CAFC 法官似乎有意藉由 DDR Holdings 判決來緩解這種矯枉過正的現象。未來此案是否會作成 CAFC 全院聯席判決甚或聯邦最高法院判決，亦值得關注。

此外，USPTO 在聯邦最高法院作出 Alice 案判決後數天即公布了 Alice 案暫行審查基準，於 2014 年 12 月又進一步公布了 2014 年專利標的適格性暫行基準，接著又於 2015 年 7 月公布了 2015 年 7 月更新版標的適格性。USPTO 目前仍持續

邀請各界對上開暫行審查基準內容提供意見，而鑑於 Alice 案判決所引起的迴響，可以預見之後 USPTO 應會再公布新的審查基準。而針對 Mayo 及 Alice 案判決所創設的「更有意義」要件，相信將會是日後新的審查基準以及新的相關判決必須進一步闡明的重點。

最後，美國專利法第 101 條之用意在於利用「專利標的適格性」要件作為把關者，以避免自然法則、自然現象或抽象概念被特定專利所獨占（preempt），因為若這些基本原理被獨占，將會壟斷相關技術領域而阻礙後續的發明，如此便違背專利制度的精神。惟，專利標的適格性要件作為初步篩選的角色，實毋須將發明加以類型化地排除，而是應放寬專利標的適格性之判斷標準，以避免不當排除可專利之發明，再藉由新穎性及進步性的審查來決定該發明是否具有賦予專利權的價值。

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：學校利用午休時間播放音樂是否須取得授權？

答：著作權法第 55 條有關非營利活動之合理使用規定，應符合非以營利為目的、未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用、未對表演人支付報酬、必須是已公開發表之著作、及特定活動等條件。而學校午休播放音樂，不論是廣播或 CD 均涉及到音樂及錄音著作公開演出之利用行為，又因此種利用行為屬經常性，故無法依著作權法第 55 條之規定主張合理使用，仍需取得著作財產權人或其所加入之著作權集體管理團體之授權，方可利用。

商標

問：授權契約未明確載明「專屬授權」，但由授權契約可判定其授權性質為專屬授權時，是否可申請登記為專屬授權？

答：對於申請「商標專屬授權」登記，應依其授權契約內容為審查，如其授權契約的內容與商標法第39條專屬授權「專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標」定義不符，應不予登記或依當事人的真意改登記為非專屬授權。反之，授權契約條款上雖未使用「專屬」一詞，惟依其契約內容判斷具有專屬授權的法律效果，仍得為專屬授權登記。故授權契約上雖未載明其授權為專屬授權，申請人得釋明授權契約內容為「專屬授權」或提出相關證明文件，經查核屬實後，即得為「專屬授權」登記。

問：所稱非經智慧局為授權登記者，不得對抗第三人，「第三人」所指為何？是否包括為侵權行為的第三人？

答：所謂非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關商標權之移轉、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用。故所稱「第三人」限於對主張未經登記有正當利益的第三人，旨在保護交易行為的第三人，非法侵權行為人並非有正當利益的第三人，自不得主張未經登記而據以抗辯。

問：101年7月1日施行的商標法刪除商標被授權人應於其商品或包裝容器上為商標授權的標示的規定，是否表示以後商標被授權人不用為商標授權標示？

答：商標授權標示，屬於商標權管理事項，為商標權人與被授權人依契約自由約定的事項，比較法上皆不為強制規定。但商標授權契約訂有授權標示約定時，被授權人依契約仍應受其拘束。

● 日本特許廳公布 2016 年業務報告

日本特許廳（JPO）最近公布日、英對照版「特許廳 2016 年業務報告」（JPO Status Report 2016），將 JPO 最新統計數據及施政結果公諸大眾。

2015 年 JPO 受理 318,721 件專利申請案，較 2014 年（325,989 件）減少 2.3%，持續 2006 年以來的下滑趨勢，惟以申請年度來看，專利登錄的比率（登錄件數與申請件數的比率）則成長，顯示近年來申請人在選擇申請專利時更趨謹慎。至於國際專利申請案的趨勢，2015 年 JPO 共受理 43,097 件 PCT 國際申請案，而 2014 年全球的國際專利申請案約達 268 萬件，兩者均創新高。至於其他申請案，2015 年設計專利申請案共 29,903 件，商標申請案共 147,283 件。

2015 年 JPO 受理的外國人申請案共 59,882 件，占總件數 18.8%，前 10 大申請國分別為美國（26,501 件）、德國（6,430 件）、韓國（5,222 件）、法國（3,369 件）、中國大陸（2,840 件）、瑞士（2,551 件）、荷蘭（2,208 件）、英國（1,715 件）、臺灣（1,228 件）和瑞典（990 件）。

為支援全球化和企業 IP 策略的精進，JPO 建置了全世界性的 IP 基礎架構，並致力於：

一、實現成為全球最快、最好的 IP 制度

JPO 正努力達成在 2023 會計年度前，將審結時間縮短至 14 個月以內，2014 年成立包含外部專家的「審查品質管理次委員會」，2015 年大幅修訂發明及新型專利審查基準，目的是使其更清楚和明確，讓本國及外國使用者更容易瞭解日本的專利制度。

二、主動積極與外國專利局交流 JPO 的審查結果

JPO 已經在提供五大專利局（EPO、JPO、KIPO、SIPO 和 USPTO）審查結果的「單一檔卷入口（OPD）」系統，以及世界智慧財產權組織（WIPO）分享審查結果的 WIPO-CASE 系統之間建立連結，透過這些系統（截至 2015 年底，有 21 個專利局已加入），JPO 可提供過去 25 年來 900 萬件專利申請案的審查歷程資料。

三、受理非傳統商標申請案

JPO 自 2015 年 4 月起開始受理非傳統商標申請案，截至 2015 年 12 月，計有 1,150 件申請案，40 件已取得註冊。

四、加入「關於國際工業設計註冊的海牙協定日內瓦法案」

2015 年 5 月起，申請人提出一件國際註冊申請案，可以同時在多個締約國尋求設計保護。

五、修訂專利法和其他法案

在 2015 年專利法及相關法案的修正案中，檢討並修訂職務發明制度，以實現確保研究人員有適當研發誘因及強化企業競爭力間取得平衡的制度；修訂專利規費和其他收費標準，以推動 IP 權之利用及促進 IP 制度的國際調和化；修訂本國法規以確保符合專利法條約及商標法新加坡條約，這些修正於 2016 年 4 月 1 日生效。

相關連結：http://www.meti.go.jp/english/press/2016/0329_05.html

專利

● 智慧局 AEP 05 月份統計資料簡表

表一：105 年 05 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
105 年 03 月	9	0	13	0	22	20	1	9	0	30	52
105 年 04 月	7	0	2	3	12	10	3	0	0	13	25
105 年 05 月	4	0	12	1	17	19	2	1	1	23	40
總計	31	0	44	11	86	76	7	12	2	97	*183

* 註：包含 8 件不適格申請（4 件事由 4、3 件事由 3、1 件事由 1）。

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)	31	0	44	11	86
日本 (JP)	36	4	2	0	42
美國 (US)	13	1	0	0	14
中國大陸 (CN)	0	0	9	0	9
德國 (DE)	7	1	0	0	8
盧森堡 (LU)	1	0	0	1	2
瑞典 (SE)	2	0	0	0	2
南韓 (KR)	2	0	0	0	2
瑞士 (CH)	2	0	0	0	2
香港 (HK)	2	0	0	0	2
西班牙 (ES)	1	0	0	0	1
薩摩亞 (WS)	1	0	0	0	1
澳大利亞 (AU)	1	0	0	0	1
其他 (90)	0	0	1	0	1
百慕達 (BM)	1	0	0	0	1
沙烏地阿拉伯 (SA)	0	0	0	1	1
法國 (FR)	1	0	0	0	1
比利時 (BE)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
馬來西亞 (MY)	1	0	0	0	1
丹麥 (DK)	1	0	0	0	1
奧地利 (AT)	0	1	0	0	1
挪威 (NO)	1	0	0	0	1
英國 (GB)	1	0	0	0	1
總計	107	7	56	13	183

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 5 月底	72.2
事由 2	至 2016 年 5 月底	80.3
事由 3	至 2016 年 5 月底	138.8
事由 4	至 2016 年 5 月底	100.6

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 105 年 5 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 105 年 5 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 105 年 5 月底。

表三：主張之對應案國別統計（105 年 1-5 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	61	1	62	52.54%
日本（JP）	20	4	24	20.34%
歐洲專利局（EP）	16	2	18	15.25%
中國大陸（CN）	10	0	10	8.47%
南韓（KR）	3	0	3	2.54%
英國（GB）	1	0	1	0.85%
總計	111	7	118	100.00%

註：其中有 3 件加速審查申請引用複數對應案。

● **商標申請註冊指定使用之商品暨服務名稱及檢索參考資料異動公告**

鑒於今（105）年度陸續發生政府機關及國營事業利用圖片製作宣導文宣、短因應「商品與服務國際（尼斯）分類」第 10 版定期修正，商標申請註冊指定使用之商品／服務名稱，總計增修 64 項、刪除 6 項，另增修 17 項組群名稱或備註事項（詳如附表）。以上異動將自 105 年 7 月 1 日起實施。商標電子申請系統建置之「指定使用商品／服務類別及名稱」將同步更新。

105 年 7 月 1 日後透過商標電子申請系統申請註冊者，申請前請確實下載最新異動內容，以避免申請書記載之指定使用商品／服務名稱與電子申請系統建置之內容不同，而無法享有減免 300 元規費之優惠。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=592378&ctNode=7127&mp=1>

● **公告本局受理中華民國廣播商業同業公會等申請審議 MCAT 調幅廣播電臺費率一案之審議結果**

發文日期：中華民國 105 年 06 月 07 日

發文字號：智著字第 10516004971 號

主旨：公告本局受理中華民國廣播商業同業公會、中華民國民營廣播電臺聯合會及中華民國廣播電視音樂著作使用人協會申請審議社團法人台灣音樂著作權人聯合總會（MCAT）概括授權公開播送使用報酬率之「調幅廣播電臺」一案之審議結果。

一、依據著作權集體管理團體條例第 25 條第 1 項、第 4 項及中華民國廣播商業同業公會、中華民國民營廣播電臺聯合會、中華民國廣播電視音樂著作使用人協會 99 年 10 月 11 日智收字第 09900101830 號申請書辦理。

二、旨揭使用報酬率，本局決定如下：

（一）營利性廣播電臺概括授權年費：

2、調幅廣播電臺：（如對照表附表 1）

（1）主播台：不分發射機輸出電功率大小，以國家通訊傳播委員會（NCC）核定各頻率設臺地區別訂定費率。

(2) 轉播台：以所在地之主播台每頻道使用報酬之 1/2 計算，惟最低以新臺幣 4,000 元計。

(3) 本項費率適用於經 NCC 核定各發射機輸出電功率之調幅廣播電臺（即非屬全國性調幅網之電臺）。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=592200&ctNode=7127&mp=1>

- 為配合政府資訊公開政策，商標各類申請書表，增加 ODT 檔案格式，歡迎各界參考運用

商標各類申請書表新增 ODT 檔案格式，該格式除便於民眾利用各種作業系統之資訊平台及多元化載具進行下載外，並符合資訊之相容性，更利於長久保存，歡迎各界參考運用。

參考路徑為本局首頁 > 商標 > 商標申請相關資訊 > 商標申請表格暨申請須知（紙本申請）。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=592222&ctNode=7127&mp=1>

- 105 年度商標法令說明會 - 商標識別性審查實務講義

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=591884&ctNode=7127&mp=1>

- 更新跨太平洋夥伴協定（TPP）智慧財產章文本翻譯

本局前提供之 TPP 智慧財產章文本翻譯，已經專業律師檢視及潤飾，歡迎參考更新後之譯本。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=591260&ctNode=7127&mp=1>

- 本局 105 年 4 月 29 日「因應 TPP 著作權法修正草案公聽會」會議紀錄及本局回應，歡迎參考

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=591632&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局各地服務處 105 年 7 月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	07/07 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	胡德貴主任
	07/14 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	07/21 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	07/28 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
台中	07/07 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	余賢東主任
	07/14 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	07/21 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	07/28 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
台南	07/05 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	陳震清主任
	07/12 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	07/19 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	07/26 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
高雄	07/06 (三) 09:00 — 10:00	商標申請實務	郭振銘主任
	07/13 (三) 09:00 — 10:00	著作權概論	
	07/20 (三) 09:00 — 10:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	07/27 (三) 09:00 — 10:00	專利申請實務	

經濟部智慧財產局台北服務處 105 年 7 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
7/1 (五) 09:30—11:30	專利	丁國隆
7/5 (二) 09:30—11:30	商標	林存仁
7/5 (二) 14:30—16:30	專利	卞宏邦
7/6 (三) 09:30—11:30	專利	祁明輝
7/6 (三) 14:30—16:30	專利	李秋成
7/7 (四) 14:30—16:30	專利	張仲謙
7/8 (五) 14:30—16:30	專利	趙志祥
7/11 (一) 14:30—16:30	專利	陳逸南
7/12 (二) 09:30—11:30	商標	高尹文
7/12 (二) 14:30—16:30	專利	林坤成
7/13 (三) 09:30—11:30	專利	閻啟泰
7/13 (三) 14:30—16:30	專利	沈怡宗
7/14 (四) 09:30—11:30	專利	宿希成
7/14 (四) 14:30—16:30	專利、商標	林金東
7/15 (五) 09:30—11:30	專利	彭秀霞
7/15 (五) 14:30—16:30	商標	徐雅蘭
7/19 (二) 09:30—11:30	專利	王彥評
7/20 (三) 09:30—11:30	專利	陳昭誠
7/20 (三) 14:30—16:30	專利	胡書慈
7/21 (四) 09:30—11:30	商標	羅逸梅
7/22 (五) 09:30—11:30	商標	鄭憲存

7/22 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯
7/26 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
7/27 (三) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
7/27 (三) 14:30 — 16:30	專利	陳翠華
7/28 (四) 09:30 — 11:30	專利	甘克迪

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

經濟部智慧財產局台中服務處 105 年 7 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
7/6 (三) 14:30 — 16:30	商標	林昌助
7/7 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
7/8 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
7/13 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
7/14 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
7/15 (五) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
7/20 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
7/21 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
7/22 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
7/27 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
7/28 (四) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
7/29 (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7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
7/04 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
7/05 (二) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
7/06 (三) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
7/07 (四) 14:30 — 16:30	商標	李德安
7/08 (五) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
7/11 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
7/12 (二) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
7/13 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
7/14 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
7/15 (五) 14:30 — 16:30	商標	王增光
7/18 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
7/19 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
7/20 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
7/21 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
7/22 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
7/25 (一) 14:30 — 16:30	商標	陳柏禎

- 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
3 月	6,882	4,295	5,965	1,423	712	50
4 月	5,572	3,366	5,784	1,359	496	44
5 月	6,116	3,579	6,565	1,466	427	35
合計	28,337	18,661	31,442	7,171	2,765	203

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
3 月	7,407	3,814	753	91	24	62	4,350
4 月	6,644	5,658	879	69	14	38	3,324
5 月	6,690	4,704	597	66	19	66	3,985
合計	31,367	25,115	3,614	363	92	261	17,960

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
3 月	2,541
4 月	2,131
5 月	2,622
合計	11,183

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
施佩其 魏鴻麟	從美日加入海牙協定 探討我國設計專利之 發展	智慧財產權月刊	210	2016.06
徐嘉鴻 魏鴻麟	從日、韓及中國大陸 等設計專利制度中探 討我國成組設計制度 之修正可能性	智慧財產權月刊	210	2016.06
David J. Kappos 著 理律法律事務所 譯	「真正」的創新經 濟—揭穿智慧財產與 競爭法交會之迷思	智慧財產權月刊	210	2016.06
沈宗倫	專利權排除侵害之相 對性與衡平法理—— 以智慧財產法院一 〇〇年度民專上字第 五七號判決為例	月旦法學雜誌	253	2016.06
李素華	專利法之發明人主義 及發明人之認定	月旦法學教室	163	2016.05

智慧財產權月刊徵稿簡則

105 年 6 月修訂

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、字數以 10,000 字 以內為宜（不含註腳，如篇幅較長，本刊得逕行退稿），稿酬每千字 1,200 元；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。

七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。

八、投稿可採 **e-mail** 或 **書面** 方式：

以 **e-mail** 投稿者請寄至：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 劉宥妤小姐）

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、文章結構請以**摘要**起始，內文依序論述，文末務請以**結論**為題撰寫。
- 三、文章分項標號層次如下：
 - 壹、貳、參、……
 - 一、二、三、……；（一）（二）（三）……；1、2、3、……；（1）（2）（3）……；
 - A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……
- 四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。
- 五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

1、專書：羅明通，「著作權法論」，頁 90-94，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
智慧財產局網址 : www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



ISSN: 2311-3987
GPN: 4810300224