

第 264 期
中華民國 109 年 12 月

智慧財產權月刊

刊 名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：洪淑敏
總編輯：高佐良
副總編輯：高秀美
編審委員：

黃文發、張睿哲、吳佳穎、
林希彥、劉蓁蓁、毛浩吉、
何燦成、高佐良、邱淑玟、
徐銘鋒、程芳斌、莊智惠、
王義明、吳逸玲、魏紫冠、
高秀美

執行編輯：李楷元、張瓊文
劉敏慧、徐敏芳

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

稿件徵求 03

編者的話 04

本月專題—從歐盟及我國審查實務探討商標
之維權使用問題

商標是否真實使用之證據認定實務 06

李汝婷

商標註冊指定商品或服務之使用範圍認定
實務 24

劉真伶

論述

創新思維的營業秘密守護保險倡議 37

謝福源

探討醫藥專利禁反言——以美國判決為基礎 58

郭廷濠

判決摘要 78

國際智財新訊 83

智慧財產局動態 101

智慧財產權統計 108

智慧財產權答客問 112

服務處諮詢與課程表 114

智慧財產權相關期刊論文索引 119

附錄 121

Issue 264
Dec 2020

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.

Publishing Agency: TIPO, MOEA

Publisher: Shu-Min Hong

Editor in Chief: Tso-Liang Kao

Deputy Editor in Chief:

Hsiu-Mei Kao

Editing Committee:

Wen-Fa Huang; Jui-Che Chang;

Chia-Ying Wu; Shi-Yen Lin;

Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;

Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao;

Shu-Wen Chiu; Ming-Feng Hsu;

Fang-Bin Chern; Chin-Hui Chuang;

Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;

Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao

Executive Editor: Kai-Yuan Lee;

Chiung-Wen Chang; Min-Hui Liu;

Min-Fang Hsu

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
-----------------------------------	-----------

Call for Papers	03
------------------------	-----------

A Word from the Editor	04
-------------------------------	-----------

Topic of the Month — Discussions on the Genuine Use of Trademarks Based on the Practice of the EU and Taiwan

The Practice of How to Assess Evidences of Genuine Use	06
--	-----------

Ju-Ting Lee

The Practice of the Assessment Concerning the Proof of Use for Goods or Services	24
--	-----------

Chen-Lin Liu

Papers & Articles

Advocacy of Innovative Trade Secret Protection Insurance	37
--	-----------

Fortune Shieh

A Study of Estoppel on Pharmaceutical Patent – Based on Judicial Decisions in US	58
--	-----------

Ting-Hao Kuo

Summaries of Court Orders	78
----------------------------------	-----------

International IPR News	83
-------------------------------	-----------

What's New at TIPO	101
---------------------------	------------

IPR Statistics	108
-----------------------	------------

IPR Q&A	112
--------------------	------------

IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	114
---	------------

Published Journal Index	119
--------------------------------	------------

Appendix	121
-----------------	------------



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 21 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

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

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

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作、譯稿，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4,000~10,000 字為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字。

徵稿簡則請參：

<https://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf>



閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握IP資訊
掃我!!



編者的話

商標具有識別商品服務來源的基本核心功能，在現今交易頻繁及五花八門商業模式下，激發了透過商標使用促進銷售與廣告宣傳功能，進而達成品質保證與累積商譽等功能，因此，透過使用，才能真正發揮商標的價值。歐盟商標法與我國商標法都規定，商標註冊後須善盡使用義務，且必須於市場上真實使用，才能維護其商標權。至於是否具「真實使用」之事實，則必須藉由客觀證據個案加以認定。本月專題「從歐盟及我國審查實務探討商標之維權使用問題」介紹歐盟關於商標使用認定實務，並對照我國商標審查實務作綜合比較論述。隨著科技業在國際間蓬勃發展，營業秘密外洩事件頻傳，影響產業競爭力，本月論述倡議營業秘密守護保險，借重保險產業的風險管理經驗，提供保險理賠及法律諮詢雙重保障機制；此外本月論述亦藉由案例分析，闡明在醫藥專利侵權訴訟中禁反言的適用及應注意事項，俾供參閱。

是否構成維權使用，側重於是否真實使用，商標權人負有舉證之義務。專題一由李汝婷所著之「商標是否真實使用之證據認定實務」，藉由介紹歐盟商標審查基準之判斷依據及案例，並觀察我國司法實務相關見解，探討其間之異同，期能作為未來在商標廢止案件中，判斷商標是否真實使用之參考。

註冊商標使用之認定，關鍵在於是否有真實使用於其註冊指定之商品或服務。專題二由劉真伶所著之「商標註冊指定商品或服務之使用範圍認定實務」首先分析我國在此議題上實務之發展趨勢，再以歐盟商標審查基準為主，案例介紹為輔，說明尼斯國際分類類別標題項下之「一般說明」在商標使用範圍判斷上的重要性。

近年來我國企業屢屢發生遭竊取營業秘密等惡性競爭案件，營業秘密之確保與配套措施更顯重要。論述一由謝福源所著之「**創新思維的營業秘密守護保險倡議**」，分析當前各公司普遍對於營業秘密的保護措施略顯不足，進而提出一個有別於單純被動以法規保護的想法，主動結合保險業風險管理的經驗與法律諮詢的合作方式，在我國科學園區率先推動團購營業秘密守護保險，讓我國對於營業秘密有更周全的保護，以提升產業競爭力。

「均等論」為專利侵權訴訟之核心議題，與均等論適用有密切關聯者為「申請歷程禁反言」。論述二由郭廷濠所著之「**探討醫藥專利禁反言——以美國判決為基礎**」，介紹四則美國聯邦巡迴上訴法院判決，探討醫藥專利侵權訴訟中禁反言對專利權人的影響，期能為製藥產業提供申請專利時更為謹慎的作法，以減少申請歷程中任何禁反言發生的可能。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。



商標是否真實使用之證據認定實務

李汝婷*

壹、前言

貳、真實使用概念介紹

- 一、商標審查基準說明及案例
- 二、我國最高行政法院判決
- 三、小結

參、商標使用的本質與範圍

- 一、須具有識別來源功能之使用
- 二、須係交易過程中之公開使用
- 三、須與商品／服務相關之使用

肆、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局商標審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

歐盟商標法第 47 條第 2 項規定，提出異議的在先歐盟商標權人，需提出在被爭議商標申請日或優先權日前 5 年在歐盟地區之使用事證。該條規定與我國商標法第 57 條第 2 項規定相仿，其目的均在於商標權人在取得商標註冊後須善盡使用之義務，於市場上真實使用，以維護其商標權。而商標是否具「真實使用」之事實，必須藉由客觀之證據加以認定，本文擬介紹歐盟商標審查基準中有關商標使用之證據採認原則及案例，進而觀察我國在維護商標權存續之廢止案件中的證據採認情形，期能藉由比較兩者之異同，作為未來審查實務認定商標是否符合真實使用事證之參考。

關鍵字：真實使用、廢止、商標審查基準、使用證據

genuine use、revocation、Guidelines for Examination、Proof of Use

壹、前言

歐洲聯盟（European Union，下稱歐盟），是歐洲多國共同建立的政治及經濟聯盟。歐洲議會及歐盟理事會通過之《歐盟商標法》（European Union Trade Mark Regulation，EUTMR），即在規範歐盟地區商標之申請、保護等事項。為增加或刪除絕對／相對不得註冊事由、擴大商標態樣、辦理文件翻譯及緩辦案之辦理期限、證據提呈方式等的實體及程序事項¹，該法及《歐盟商標施行細則》（European Union Trade Mark Implementing Regulation，EUTMIR）及《歐盟商標授權規則》（European Union Trade Mark Delegated Regulation，EUTMDR）進行修正，並分二階段於西元（下同）2016年3月23日及2017年10月1日起生效。

鑒於上述法規的修正，原來辦理歐盟商標審查事項之「內部市場調和局」（Office for Harmonization in the Internal Market，OHIM），更名為「歐盟智慧財產局」（European Union Intellectual Property Office／下稱歐盟智慧局），該局並於2020年2月1日之歐盟智慧局期刊中公告2019年12月新修訂的歐盟商標和註冊共同體外觀設計審查基準（Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office，Guidelines for Examination）／該手冊之第一部分即針對歐盟商標之審查（下稱商標審查基準）。

有關維護商標權利的使用（下稱商標維權使用），歐盟商標法第58條第1項即明列無正當理由連續暫停使用達五年，為該項廢止事由之一²。是以，歐盟

¹ 呂姝賢，歐盟商標法規最新發展，智慧財產權月刊235期，頁17、18，2018年7月。

² EUTMR Article 58(1), The rights of the proprietor of the EU trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings: (a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Union in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; however, no person may claim that the proprietor's rights in an EU trade mark should be revoked where, during the interval between expiry of the five-year period and filing of the application or counterclaim, genuine use of the trade mark has been started or resumed; the commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application or counterclaim which began at the earliest on expiry of the continuous period of five years of non-use shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor becomes aware that the application or counterclaim may be filed.

商標權人為免除其因未使用而遭他人廢止之情形，負有積極的商標使用義務，至於歐盟商標權人所提證據能否符合歐盟商標使用之相關規定，商標審查基準 D 部分 2.2³ 指出，相關證據的實質評估，適用商標審查基準 C 部分異議程序⁴ 第 6 節使用證據（Proof of Use）的相關說明。

基於歐盟商標法及我國商標法，對商標使用皆課予註冊人有真實使用商標之情事，是本文以真實使用（genuine use）為探討的核心。惟商標審查基準 C 部分第 6 節真實使用的內容，有關使用地點部分，主要係在說明在歐盟註冊的商標、在歐盟會員國註冊的國家商標，或在比荷盧經濟聯盟註冊的商標，如何認定屬於上開地區之使用；而手冊該節中有關使用時間的部分，則在說明歐盟商標法 2016 年 3 月 23 日修正前、後，註冊人檢送證據時間之計算問題，是本文將議題集中在商標審查基準中有關真實使用之本質、使用範圍審查標準之相關說明及案例，並觀察我國司法實務相關見解，進行比對並作出初步的結論，期能作為未來在商標廢止案件中，判斷商標是否真實使用的參考。

貳、真實使用概念介紹

一、商標審查基準說明及案例

歐盟商標法第 8 條第 1 項、第 47 條第 2 項、第 58 條第 1 項 (a) 款等規定，條文中皆提及真實使用，惟其內涵為何，則未具體指明。是以，在商標審查基準中就此部分援引歐洲法院判決、歐盟智慧局前身之 OHIM 的決定說明其內涵，本文摘錄重點如下：

³ Guidelines for Examination, Part D, Section 2, 2.2 Non-use of the EUTM – Article 58(1)(a) EUTMR, The practice rules applicable to the substantive assessment of proof of use of earlier rights in opposition proceedings are applicable to the assessment of requests for revocation based on non-use (see the Guidelines, Part C, Opposition, Section 6, Proof of Use, paragraph 2). However, there are a number of particularities to be taken into account in the context of revocation proceedings, which will be examined below.

⁴ 歐盟商標異議程序之審查，規定在歐盟商標法第 47 條，該條第 2 項規定提出異議的在先歐盟商標權人，須先提出在被異議歐盟商標之申請日或優先權日前五年期間內，其已真正在歐盟使用於註冊的商品或服務之事證。從而，不論在異議程序或廢止程序，在歐盟提出之商標使用事證，皆必須符合真實使用之相關規範。

在 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV* 案⁵ 中，歐洲法院認為真實使用必須是實際使用，須非僅為保存商標權利而所做的象徵使用；且必須要將商標投射於將銷售或已銷售之市場，而不能僅在註冊人事業／企業的內部使用。而在評估是否真實使用時，須考慮所涉商品或服務的性質，是否有在經濟活動中維持或創造商品或服務市場占有率，有關市場的特性，以及商標使用的規模和頻率，因此不是一定須具有數量上的意義才會被視為真實使用。

在 *La Mer Technology Inc. v. Laboratoires Goemar SA* 案⁶ 中，除再次強調在判斷使用是否足以維持或創造有關商品或服務的市場占有率，須取決於商品和服務的特性，商標使用的頻率或規律性，以及不能制定一個商標使用數量上的最小原則（*de minimis rule*）外，另提出在判斷時須考量商標是用於註冊人所有或是部分的商品或服務等情形；又如有事證顯示進口行為確實對註冊人具有正當的商業理由，則單一客戶進口註冊商標商品，亦可認為所註冊的商標為真實使用。

歐盟智慧局依法院判決及該局決定⁷，則提及商標真實使用之事證，必須以在相關市場上有效和充分的客觀證據來判斷，即便是聲稱為著名商標的所有人，也必須提交證據；而依歐洲法院判決提及之不能制定「最小原則」意旨，該局於決定中更進一步指出，商標最小使用的範圍係取決於每個案例，一般規則是在具有真正商業目的時，只要於商品和服務的相關市場中最小限度地使用商標，就足以認定為真實使用，特別是對於昂貴的商品，有非常少量的使用就足夠了。所提出的使用證據可能具有間接／非主要的性質，但可能扮演決定性的角色，因此，歐盟智慧局對所提交的證據應整體、相互評估，分開評估、個別考慮是不適合的。

二、我國最高行政法院判決

對於維權使用之定義，最高行政法院 106 年度判字第 163 號、108 年度判字第 133 號判決指明，「商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，商標本質上，使用乃屬必要，惟我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要

⁵ Case number : C-40/01

⁶ Case number : C-259/02

⁷ Case number : T-382/08、T-409/07、T-387/10、R0035/2007-2、T-30/09

件，是以已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此之使用稱為商標之維權使用」。

另最高行政法院 107 年度判字第 571、572、590 號判決則闡述，維權使用之識別來源等功能，必須是表彰使用人自身所提供之商品或服務來源，而非他人所提供之商品或服務來源；另指出，「因商標之維權使用須足使消費者於交易過程中得以識別商品或服務來源，如商標使用並非基於行銷之目的，而無商業交易行為或計畫，致其使用不具有維持或創造該商標商品或服務之市場或通路之經濟上意義，或其使用行為於客觀上不足以表彰商品或服務之來源，即非真實使用。至於是否真實使用，應自商品或服務之種類、特性、交易期間、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷」。

三、小結

在探討商標真實使用時，依商標審查基準及我國最高行政法院見解，應就註冊人提出之使用證據作整體、綜合的評價。惟註冊人應檢具如何之事證，始得符合商標真實使用之認定？以下即以商標審查基準所列商標的功能、交易過程的使用、與商品／服務相關等面向，就真實使用的證據採認進行介紹。

參、商標使用的本質與範圍

一、須具有識別來源功能之使用

（一）商標審查基準介紹

歐盟商標法第 18 條、第 47 條第 2 項規定所指的商標，其基本功能在識別商品或服務的來源，其性質與基本功能非在識別商品或服務的來源之證明標章、團體商標或受保護的地理標誌，皆不相同，是商標註冊人提出商標使用之事證，必須係與商品／服務有關，且須具備識別其來源之功能。

商標審查基準復指出公司名稱的目的是識別公司，而商業名稱、商店名稱的目的是指向正在運營的企業，故原則上不可將公司名稱、商業名稱或商店名稱之使用，視為與商品或服務有關之商標使用；然在下列情形，註冊人使用公司、商業或商店名稱，可以被視為「與商品有關」：（1）將有公司名稱、商號名稱或商店名稱的標誌（sign）貼附於商品，或者（2）雖未貼附商標，註冊人以公司名稱、商業名稱、商店名稱與商品／服務間建立聯繫的方式使用標誌⁸，其理由在於公司或商業名稱所使用之文字元素，並不排除被作為商品／服務的商標⁹。歐盟普通法院在 Eugen Popp and Stefan M. Zech v. OHIM 的案件中指出，在訂單或發票上方顯示企業名稱，根據標誌如何出現的狀態，可能支持註冊商標的真實使用¹⁰。然商標審查基準亦特別指出，如僅在發票上方使用企業名稱，而沒有明確的指向特定的產品／服務，則不足作為真實使用之證據。

將標誌用在網域名稱中之情形，商標審查基準如同上開公司、商業及商店名稱之看法，認為如僅係單純註冊含有商標之網域名稱，此一事實尚不足證明商標有真實使用，然如該網址係連結到註冊商標商品和服務出現的網站，依據情形，可能是註冊商標的使用。

（二）我國法院相關判決

在商標註冊人將公司、商業或商店名稱標示於商品或服務時，所提事證究是在表示營業主體，抑或是在表彰商品或服務來源之商標使用？二者如何區分？觀察我國司法實務見解，原則上會以註冊人之表示方式，來判斷其為公司名稱的普通使用或屬商標使用。例如，智慧財產法院 108

⁸ Guidelines for Examination, Part C, Section 6, Opposition, Proof of use, 2.3.1.1, Use of a business, company or trade name can be regarded as use 'in relation to goods' where (a) a party affixes the sign constituting its company name, trade name or shop name to the goods or; (b) even though the sign is not affixed, the party uses the sign in such a way that a link is established between the company, trade or shop name and the goods or services.

⁹ *Id.*, the fact that a word element is used as the company's trade name does not preclude its use as a mark to designate goods or services.

¹⁰ *Supra* note 8, For example, the presentation of the business name at the top of order forms or invoices, depending on how the sign appears on them may be suitable to support genuine use of the registered trade mark. (Case number : T-463/12)

年度行商更（一）字第3號判決，「系爭商標商品實物標貼或標籤上已記載『總代理』或『代理商』為『美斯公司』等文字，僅係表示代理販售經銷商品的營業主體名稱為美斯公司而已」。而智慧財產法院104年度行商訴字第129號行政判決，「參加人提出之……統一發票，其上方之公司名稱全銜分別以較大且略經設計之『全日美』字樣及較小且未經設計之『實業股份有限公司』字樣予以表示，……，可以認定參加人以該設計方式，除作為公司名稱之表示外，亦透過將『全日美』字樣以字體放大且與系爭商標文字態樣相同之設計方式用以表彰作為商標使用」。

惟在少數個案上，法院並未遵循上開原則審理，如智慧財產法院107年度行商訴字第55號行政判決，「商品上品名為『蜜釀蘋果醋』，並標示有『臺大生農學院山地實驗農場出品』，雖其標示方式易使一般消費者認為係提供產製者之資訊，然因『台大』或『臺大』均為著名商標，且系爭水果醋上標示產製者資訊之方式，亦具有指示商品來源之效果，即一般消費者於選購時，仍會因理解該商品之來源為『臺大』所產製」。

（三）小結

商標審查基準與我國實務見解在公司、商業或商店名稱之普通使用部分，原則上皆不會係作為商標使用，至於智慧財產法院107年度行商訴字第55號行政判決，與商標審查基準所舉例外情形（1）—將公司名稱、商號名稱或商店名稱的標誌貼附於商品之情形雷同，該判決另亦加入了註冊商標為著名商標的因素而為判斷。

基於我國為成文法國家，公司名稱與商標本即分屬不同法律所規範。學者謂公司名稱的普通使用，是依公司名稱原本所具有之法律意義與功能，亦即將之作為表示法律行為效果或權利義務歸屬之主體，加以使用¹¹；從而，僅在公司名稱在超出普通使用，已具有表彰商品或服務來源之特性

¹¹ 黃銘傑，公司名稱之人格權保護與商標法、公平交易法間之糾葛—評台灣高等法院九十六年上更（一）字第一二六號「東森不動產仲介經紀有限公司」v.「東森建業不動產仲介經紀股份有限公司」判決，月旦法學雜誌160期，頁200，2008年9月。

時，始可賦予商標使用之法律地位及效力。是以，商標審查基準所列例外情形，在我國仍應視具體個案情形，觀其是否已脫離公司名稱普通使用之範疇，不宜一律認為有將公司、商號、商店名稱貼附於商品，即謂公司、商業或商店名稱與商品有關，並進而作為商標真實使用之事證，較為妥適¹²。

二、須係交易過程中之公開使用

（一）商標審查基準介紹

1、公開使用

商標使用除須與其已銷售或將要銷售之商品／服務有關外，必須是公開的使用，如僅在私人領域或在公司內部、集團公司間使用，皆非真正之使用。因而，所謂公開使用，必須是對於商品或服務的實際或潛在客戶是顯而易見的，然非一定係針對終端消費者的使用，亦可以是來自中間者，如經銷公司所販售的產品是向原始製造商購買的¹³。

另在 J & F Participações SA v. OHIM 案件¹⁴中，商標如已在市場公開使用，由同一集團中之經銷公司在市場上銷售，是在交易過程中很常見的商業方法，因此經銷公司之使用不能純粹的視為是公司內部之使用；又經銷公司與商品間具有經濟上聯繫所構成的商標使用，係假定在商標註冊人同意下，因此經銷公司的使用，可作為商標註冊人之使用。

¹² 與智慧財產法院 107 年度行商訴字第 55 號行政判決案情雷同之 107 年度行商訴字第 54 號行政判決，其事實及理由陸、四「……依原處分卷附件 5『水果醋』商品照片，包裝盒上係標示「臺大生農學院山地實驗農場出品」、「臺大山地實驗農場出品」文字，並載明地址、電話、網址等，由其標示方式整體觀之，雖「臺大」二字為相關消費者識別商品來源之主要依據，惟因其後附加產製者之相關資訊，容易給相關消費者印象為標示商品產製者之名稱，而產生是否符合商標使用之疑慮，……尚不足以證明系爭商標於申請廢止前三年內，有使用於所指定之商品。」兩判決就公司、商業、商店名稱標示於商品上，得否作為商標使用，見解不一。

¹³ Case number：C-442/07, C-40/01, T-524/12

¹⁴ Case number：T-324/09

2、商業活動使用

在商業活動中免費提供的商品和服務，如有維持或創造商品或服務銷路的意圖，可構成真實使用，法院在 Verein Radetzky-Ordenv. Bundesvereinigung Kameradschaft 'Feldmarschall Radetzky' 案¹⁵提及，慈善協會不創造盈利的事實，並非意味其後不會有商品或服務的銷路通路。

因此，如無於市場維持或創造商品或服務銷路的意圖，難謂有真實使用。在 Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH. 案¹⁶中，註冊在先之權利人在第 25 類和第 32 類中擁有「WELLNESS」商標，在出售其「WELLNESS」服裝時，將標有「WELLNESS」商標之小瓶飲料作為禮物發放，且無單獨出售之事實。因此，法院判決以發放促銷品作為出售其他商品的獎勵，該商標在促銷商品上失去商業存在理由，且不能視為在該類商品市場的真正使用。

（二）我國法院相關判決

1、公開使用

智慧財產法院 104 年度行商訴字第 153 號、106 年度行商訴字第 7、86 號行政判決皆提及，「所謂真正使用係指商標權人將商標使用於指定之商品或服務市場，而非僅將商標於商標權人之事業範圍內做內部使用」。從而，如註冊商標權人所提事證無從推論出有外部行銷之事實，其單純內部之文書等事證，尚難採為真實使用之具體事證。例如，智慧財產法院 104 年度行商訴字第 153 號行政判決謂，「原告所提之訴願附件 2、3，至多僅能證明原告有……委託他人設計及生產標示有系爭商標之……外包裝盒，……僅係原告於其事業範圍內之內部使用，而非實際為行銷之目的而真正使用商標之行為」。

¹⁵ Case number : C-442/07

¹⁶ Case number : T-459/07

在涉及具有關係之事業主體間，其商標使用之判斷，智慧財產法院 106 年度行商訴字第 86 號行政判決認，「參加人辯稱其為生產製造工廠，王牌公司為對外經營之行銷公司，二者係以分授權經營模式以利企業穩定發展等語，非不可採。……王牌公司使用系爭商標係基於參加人之授權關係，且非作為事業範圍內之內部使用，應可作為參加人之使用證據」。

2、商業活動的使用

有關將註冊商標標示於贈品，可否作為商標使用，實務上有不同看法。智慧財產法院 99 年度行商訴字第 113 號判決，「參加人所提出之上開 DM 與照片均無法證明其確有銷售系爭商標商品，反足以證明該實品僅係單純之贈品，且係置放檳榔攤內，並不符合一般商業交易習慣，則上開 DM 並非作為系爭商標指定使用之商品之廣告甚明。……按作為贈品之物，雖非不可直接銷售，然亦不能因有贈品於市面上出現，即可推定已於市面上有直接銷售行為」。

惟智慧財產法院 98 年度行商訴字第 202 號行政判決，「將商標商品用於附隨銷售之贈與，具有促進銷售之功能，與銷售發生密切關係，應認具有行銷之目的，與單純之贈與有別，而應認為是商標之使用」；智慧財產法院 103 年度行商訴字第 128、140 號行政判決，「原告係針對單櫃消費達 5 萬元以上之客戶，方贈送標示有本案商標之香水，係附有條件之贈與，與單純贈與有別，原告將標示系爭商標之香水用於附隨銷售之贈與，具有促進銷售之功能，與銷售發生密切關係，應認具有行銷之目的，屬於使用商標之行為，堪予認定。」、「原告……將標有系爭商標之「ABSOLU」香水商品作為促銷活動之贈品，贈送來店消費滿 5 萬元以上之客戶……，足使消費者認識系爭商標，且藉由優惠促銷之商業交易過程，贈送標示有系爭商標之香水商品，傳遞行銷於市場的商業訊息，達到商標指示商品來源的功能，使消費者透過香水贈品認識系爭商標，應已符合商標法第 5 條所稱之『商標使用』」。

（三）小結

我國實務如同歐盟商標審查基準，亦強調真實使用必須是對外且公開（outwardly and publicly），單純的內部文書等事證，於無可供相互勾稽認定有對外公開使用之事證，皆不予採認。

至於在註冊人將註冊商標交由他人使用時，歐盟商標法第 18 條第 2 項規定¹⁷，經商標權人同意使用該歐盟商標，即視為構成商標權人的使用。依該規定只須註冊人有同意他人之意思表示，而只須有該他人有真實使用商標之情事，即可作為註冊人之使用。然我國商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定¹⁸，須實際使用商標之人，已獲註冊人之授權，始得將被授權人之使用作為商標權人之使用。惟授權行為為法律行為，須具備成立及生效要件，始生合法授權之效力，進而始可將授權使用之效力歸屬於註冊人。然如前述，商標有無真實使用，係事實認定問題，從而，在授權行為有瑕疵時，其使用所生之效力得否歸屬於註冊人，即生爭議。

最高行政法院 107 年度判字第 442 號判決指出，「因商標之維權使用係重在其使用行為於客觀上是否使消費者將商標與商品或服務產生具體連結之事實，縱商標授權契約嗣後被解除，而使契約之效力溯及消滅，或因其他法律原因而無效，倘被授權人於授權期間，基於授權契約為有效之信賴，於客觀上對商標為真正實際使用，足使消費者將商標與商品或服務產生來源之具體連結，已實現商標作為識別來源之主要功能，亦可視為商標權人有合法使用商標」。

上開判決實已將授權法律行為是否合法有效，與商標是否使用脫勾處理，其主要考量因素即在商標使用為事實行為，如實際使用人確已符合對外公開之真實使用，應即已符合維權使用之目的，不應以授權行為是否生效，而妨礙商標有使用之事實。該見解實已趨近歐盟商標法第 18 條第 2 項同意使用之概念，亦可作為未來修法時之參考。

¹⁷ EUTMR Article 18(2), Use of the EU trade mark with the consent of the proprietor shall be deemed to constitute use by the proprietor.

¹⁸ 我國商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定：「商標無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」

有關贈品之使用，歐盟見解重在有無在市場維持或創造商品或服務銷路的意圖之判斷，我國司法實務判決則因消費者就主商品支付了相當金額始獲得贈品，非屬絕對無償的情形，故認有使用商標，與歐盟見解有相當程度的不同。實則，在具體個案中，註冊人主觀上有無將贈送之商品投射於所註冊商品之市場一事極難判斷，僅能由客觀事證推論，從而，我國判決始將客觀上具附有條件之贈與行為作為註冊人有維持或創造商品或服務市場或銷路意圖之判斷依據，該判斷雖易於作為裁判者之立論依據，然在現今商業經營模式下，以「滿額贈」作為行銷手法，極為普通習見，在註冊人已取得商標註冊滿3年的情形，卻僅能提出有條件贈與之商標使用事證時，實應審慎評估是否適合作為商標有真實使用之判斷依據。

三、須與商品／服務相關之使用

（一）商標審查基準介紹

1、與商品／服務有關之證據認定

註冊人提交的證據，必須與其所註冊之商品或服務有關，依歐盟商標授權規則第10條第4項規定¹⁹，可以是包裝、標籤、價目表、型錄、發票、照片或廣告等，因此用在商品或包裝上的並不是唯一證明與商品有關的使用方法，如果在商標和商品有適當的連結，就足夠認定商標和商品間有關聯，如用於小冊子、傳單、貼紙等，即在商品上加貼商標非屬必要。

又商標雖非必然附加於商品上，然得否採為商標註冊在商品上之具體使用事證，應按個案認定。如僅單純在型錄、廣告、袋子、發票上標示商標，原則上係零售服務之使用，而非商品之使用，在

¹⁹ EUTMDR Article10(4), The evidence referred to in paragraph 3 shall be filed in accordance with Article 55(2) and Articles 63 and 64 and shall be limited to the submission of supporting documents and items such as packages, labels, price lists, catalogues, invoices, photographs, newspaper advertisements, and statements in writing as referred to in Article 97(1)(f) of Regulation (EU) 2017/1001.

Schuhpark Fascies GmbH v. OHIM 案²⁰，歐盟普通法院裁定，在鞋類的廣告、袋子和發票上使用 Schuhpark 標誌，是鞋類零售的公司名稱或商業名稱，不足被認為可以在 Schuhpark 標誌和鞋子商品間建立聯繫，其標示可能是鞋類零售的商標，但非作為商品的商標。惟在 Engelhorn KGaA v. OHIM 案²¹，則因基於所提交之型錄，可看出註冊人出售 80 多種標有 PETER STORM 商標的商品，且型錄中列有關於訂購的詳細訊息及在英國購買的地點等，故認為該型錄可作為商品之商標使用。

至於服務之商標使用，因無法直接標示於服務上，故標示在商業文書、廣告等處，已足認定為真實使用，在 Eugen Popp and Stefan M. Zech v. OHIM 案²²，註冊商標指定服務為專利律師的服務，歐盟普通法院認為在發票、名片和商務信函上使用，已足作為專利代理人服務有真實使用的證明。

2、廣告及網路使用之證據認定

商標審查基準中提及，以廣告方式使用商標，須與已經上市或即將上市的商品或服務有關²³，然其得否以廣告認定有真實使用，仍取決於個案。在 Leopoldo Blume Schnitzer v. Donau Verlag Kriener & Potthoff KG 案²⁴，OHIM 上訴委員會認為，註冊在先之權利人雖然沒有提供任何發票、訂單或銷售數字，但因廣告的書籍、雜誌及新聞、型錄上皆有註冊 BLUME 商標之表示，足以認定該等證據與註冊商標指定使用於第 41 類之出版服務間有真實連結。而在 Rolando Mario Toro Araneda v. Christina Arrieta D. Gross 案²⁵中，註冊在先的權利人僅提出廣告作為事證，OHIM 上訴委員會認為該廣告無法作為有向潛在客戶銷售的證據，也無法證明商標指定使用於第 16、41 類商品／

²⁰ Case number : T-183/08

²¹ Case number : T-30/09

²² Case number : T-463/12

²³ Case number : C-40/01

²⁴ Case number : R 681/2001-1

²⁵ Case number : R 1149/2009-2

服務的銷售範圍或數量，因此不予採認在先權利人有真實使用其註冊商標於指定商品／服務之情事。

在網路使用之部分，商標審查基準首先提及，除非在網站上能顯示使用的地點、時間和範圍，或另外提供相關資料，否則僅在網站上呈現商標，本身不足以證明有真實使用，例如，在 *Karl Klink GmbH Werkzeug- und Maschinenfabrik v. Sharp Corporation* 案²⁶ 中，OHIM 認為，簡單印出自己公司的網頁資料，在沒有另外的資料下，是不能證明在特定商品的商標使用。而所謂額外的資料，其指出可以提出消費者拜訪特定網站記錄的證據，來增強網路證據的價值者；所提出網路日期，在下面情形係屬可靠的：（1）網站在每次進入時皆會加上時間戳，可以提供有關於文件或網頁的修改歷史訊息；（2）由 Google 搜索引擎的緩存，會將索引日期附予網頁；（3）有給日期的網路截圖資料。

（二）我國法院相關判決

1、與商品／服務有關之證據認定

智慧財產法院 105 年度行商訴字第 4 號行政判決²⁷，法院認為註冊人所送發票及送貨單，僅係銷售成人紙尿褲及衛生棉等商品之資料，無法據以得知註冊人是否有將系爭商標使用於商品匯集以提供方便消費者瀏覽與選購之零售服務。

智慧財產法院 106 年度行商訴字第 155 號行政判決²⁸ 固曾認定，註冊人產製之網路監控攝影機，為需要網路信號為傳遞之產品，有利

²⁶ Case number : R 1809/2010-4

²⁷ 所涉為註冊第 164775 號「全日美及圖」商標（原服務標章），指定使用於第 35 類之「嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉、奶瓶、奶嘴、衛生醫療補助品之零售，布疋、衣著、服飾品零售，五金及家庭日常用品零售，代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」服務之商標廢止註冊事件。

²⁸ 所涉為註冊第 1276472 號「Vivo 及圖」商標，指定使用於第 38 類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務之商標廢止註冊事件。

用網際網路傳輸聲音或影像通訊等訊息，與邀請客戶參訪註冊人產製之條碼掃描器與網路監控攝影機產品參訪邀請函與電子信件內容相互勾稽，可作為註冊人使用於第38類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務之使用事證。惟該案經最高行政法院109年度判字第62號判決以第一審法院有於訴訟程序未踐行一造辯論判決之程序瑕疵，發回智慧財產法院重為審理，該院嗣以109年度行商更（一）字第2號作成「原告之訴駁回」之行政判決，其判決理由載明，商標權人所送為第9類之通訊器材商品，與系爭商標所指定使用於第38類之「網際網路之電信連結、電信通訊」服務均不相同。

2、廣告及網路使用之證據認定

就廢止案件中，如以Internet Archive：Wayback Machine（時光回溯器）網站資料作為使用事證時，智慧財產法院105年度行商訴字第27號、106年度行商訴字第104號、107年度行商訴字第90號、108年度行商訴字第76號等行政判決，皆肯認其證據能力。智慧財產法院106年度行商訴字第38號行政判決更提及，「本院認為網站時光回溯器所保存之歷史網頁，為客觀公正之資料，非可事後任意偽造，且被告於審查專利申請或舉發案件時，亦常使用網站時光回溯器作為查證引證案或舉發案證據之網頁公開日期之工具，故原告提出之網站時光回溯器網頁資料，應可採為證據」。

而在網路使用事證部分，智慧財產法院108年度行商訴字第76號行政判決就消費者無法於我國網站直接購買商品，必須藉由我國網站連結至國外網站始得購買商品之情形，判決認為倘若商標註冊人並無行銷我國消費者之意，根本不需架設我國網站，也不用在我國網站提供擊連結國外網站之功能，因此認定商標註冊人有行銷我國之意²⁹。

²⁹ 該號判決之事實及理由陸、（三）「……系爭日本網站之購物英文介面，與一般設有購物車之繁體中文介面，就下單資訊之排序，並無不同，……系爭日本購物網站確實未提供直接運送下單商品至我國之服務，……，但其有提供數個推薦之轉運服務業者，……，倘若參加人並無行銷我國消費者之意，何庸架設系爭臺灣網站、何庸於系爭臺灣網站提供點擊連結系爭日本網站功能，可見參加人應有行銷我國之意，……」。

3、小結

商品為具體有形之實物，服務則為無形之勞務提供，二者依其內容，提出之使用事證原則上應有不同，此看法為智慧財產法院 105 年度行商訴字第 4 號、109 年度行商更（一）字第 2 號行政判決所採認，是在處理商標廢止案件時，自應審慎評估商標權人所提事證，究為商品或服務之使用事證。

在網路使用的部分，本局「註冊商標使用之注意事項」3.4.2 列有網路使用之相關認定標準，其亦如同商標審查基準所載，其網路使用資料，仍應須足以認定商標使用的地點、時間和範圍，否則僅在網站上呈現商標，本身不足以證明是真實使用。在網路的網址列非「.tw」時，依本局上開注意事項，尚須進一步判斷，始得採為有真實使用商標之具體事證。然在智慧財產法院 106 年度行商訴字第 104 號行政判決中，以 Wayback Machine 網站搜尋所得之公司官方網頁網址，為美國地區「.com」之網頁資料且內容均為英文，判決仍直接認定該網頁資料可作為系爭商標之使用事證³⁰。觀諸該案，因註冊人尚有提供出口報單、他公司訂購單等事證，判決作成系爭商標有使用之結論固為適當，然如將該外國公司網頁作為扮演決定性角色的間接事證，再與其他所提交之證據整體、相互評估³¹，進而推論註冊商標於我國確有真實使用，實較為妥適。

³⁰ 判決理由伍、（二）「……」。原告雖主張，上開官方網頁之網址乃美國地區「.com」網頁資料，且內容均為英文，不得作為在臺灣地區有使用系爭商標之證據云云，惟查，在現今網路媒體及國際貿易蓬勃發展之時代，企業設立之官方網站大多以英文為主要語言，世界各地（包含我國）之潛在客戶或相關消費者均可透過網際網路連結企業之官方網站，了解其所提供的商品或服務，並進行相關交易，不再受到地理區域之限制，第三人誠城公司之官方網站縱使設於美國地區，惟臺灣地區之相關消費者仍可透過網際網路瀏覽觀看，自得作為系爭商標之使用證據，……」。

³¹ Case number：T-30/09

肆、結論

真實使用為商標維權使用之核心，個案中商標註冊人所提事證固有不同，然藉由商標審查基準所列原則與個案介紹，其所提事證應不得脫離商標使用之本質，方得予以採認。我國司法實務見解大致與商標審查基準所列原則一致，僅於少數個案中有歧異的見解。是我國商標審查人員在商標註冊人所提客觀證據中，亦應依循商標審查基準所列面向，就所提證據是否具有識別商標來源之功能，是否即為所指定商品／服務之事證，是否係交易過程中的公開使用，仔細審查所提事證的證據能力與證明力，並予以取捨及評價。

我國司法實務上，固曾有「商標使用證據個別認定」之見解³²，然最高行政法院 107 年度判字第 726 號判決中明確指出，將證據資料予以分別割裂論斷，有違證據法則及論理法則。從而，審查人員在審理商標廢止案件時，應避免將證據割裂判斷，而在事證相互勾稽後仍無法認定有真實使用時，亦應於理由中交待無從勾稽串連的原因。

在法規層面上，商標使用既著重在事實上的真實使用有無，在第三人使用註冊商標時，實無須拘泥於註冊人之授權行為是否有效，未來修正商標法第 63 條第 1 項第 2 款但書規定時，或可以獲得註冊人之同意來取代授權行為之有效性，避免因授權行為瑕疵而衍生的諸多問題，且亦較符合商標維權使用的真正內涵。

³² 智慧財產法院 102 年度行商訴字第 107 號行政判決理由六、(二)「……使用商標之證據，除補強證據外，應個別觀察其是否符合前述認定商標使用之三要件，而非以商標人提出之全部證據綜合觀察；……，依前揭『商標使用證據個別認定』之說明，即無斟酌前述包裝盒上商標實際使用方式之餘地……」。

商標註冊指定商品或服務之使用範圍認定實務

劉真伶^{*}

壹、前言

貳、我國司法實務見解

參、歐盟商標審查基準及案例介紹

一、實際使用商品或服務與其註冊指定商品或服務相比較

二、與分類有關的判斷

三、使用及註冊於類別標題之一般說明

四、小類組商品／服務及類似商品／服務之使用

肆、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局商標權組科長。
本文相關論述僅為一般研究性質，不代表任職單位之意見。

摘要

商標法規範商標權人負有積極證明商標真實使用之義務。但觀察一般商業經營情形，商標權人在權利有效期間內，可能依其商業上之考量，逐步擴大其註冊商標使用之商品或服務種類及範圍，而非於註冊後立即、全面使用註冊商標所有指定的商品或服務，若商標權人僅提出部分商品或服務之使用證據，其他相同性質但未提出使用證據之商品或服務，即予廢止註冊，對於商標權人實屬過苛，且對於維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展之目的，亦無實益。本文將以歐盟與我國之商標使用認定法制及實務之異同為基礎，探討商標使用之商品或服務範圍的認定問題，藉由個案之研究分析，可作為審查實務參考，並進一步掌握司法實務對於商標使用認定的見解與發展趨勢。

關鍵字：真實使用、廢止、商標審查基準、使用證據

genuine use、revocation、Guidelines for Examination、Proof of Use

壹、前言

註冊商標使用之認定，關鍵在於是否真實使用於其指定商品或服務。但商業上商品或服務種類樣式變化多元，經常隨時間演進日新月異，商標權人在商業競爭中保有產品競爭優勢，同時必須履行商標法規範使用義務及舉證責任；在商標爭議案中指定商品或服務使用範圍之認定，如何在商標權人享有註冊保護合法權益，及未使用空占註冊以致影響公益之間取得平衡便成了重要課題。而其使用範圍之認定，法院實務向有不同見解，早期有認為註冊指定多個商品或服務，商標權人舉證其一有使用即已盡舉證證明有使用之責任。有認為應就其註冊指定商品或服務逐一檢送使用證據者。雖依真實使用原則應就註冊指定商品或服務逐一檢送使用證據，惟於顧及公益前提下，為免對商標權人要求過苛之舉證責任及立法目的、審查效率之考量，有必要再多一些思考，調整審查實務原則。

我國商標法規與歐盟制度有諸多相近之處，是否有可供我國實務參考之處，或可從其相關商標審查基準加以觀察。

貳、我國司法實務見解

司法院關於商標註冊後商標使用認定問題的討論，第一次列為法律座談會議題討論是在民國 99 年¹，該會議研討結果認為商標權人僅提出註冊指定其中一種商品之使用證據，難謂已盡證明使用之責，應就其未提出部分廢止註冊。其後於 101 年「專利、商標新法、商標審查基準適用問題及相關案例溝通座談會」研討結果認為：「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」的其他商品／服務雖未檢送，亦可認為有使用。」而所謂「同性質」商品／服務，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）商品或服務分類 6 碼（組群未分類至 6 碼者，以 4 碼為準）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，但是，個案認為不妥適時，可再就

¹ 司法院 99 年度智慧財產法律座談會行政訴訟類提案及研討結果第 1 號。

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／服務性質不同，仍得認為未使用而廢止該商品／服務之註冊。例如：系爭商標有使用於「安全帽」商品，與其同屬 0904 組群同性質之「工程帽」商品亦得認為有使用²；系爭商標有使用於「手動刮鬍刀」商品，與其同屬 0803 組群同為刮鬍刀相關商品之「刮鬍刀刀片」亦得認為有使用³；系爭商標有使用於「珠寶、項鍊、寶石、戒子」商品，與其同性質之「手鐲、人造寶石、珠玉、耳環、胸針」商品亦得認為有使用⁴；系爭商標有使用於「手錶」商品，與其同屬 1406 組群性質相當之「鐘及鐘錶組件」商品得認為有使用⁵；系爭商標有使用於「機油、前叉油、避震器油、剎車油、離合器齒輪箱油」商品，與其同性質之「工業用油及油脂；潤滑油；羊毛脂」商品亦得認為有使用⁶；系爭商標有使用於「濕紙巾、紙尿褲、紙尿片」商品，「面紙、紙巾、衛生紙、化粧紙、餐巾紙、馬桶衛生墊紙」商品與濕紙巾商品同屬第 160201 小類組商品，其性質相當，得認為有使用⁷；系爭商標有使用於「餐廳」服務，得認為與其同屬 430201 小類組，性質相當之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店」服務有使用⁸。

及至 108 年最高行政法院在註冊第 00650036 號「Angelina 設計圖」商標廢止案行政判決⁹認為：「註冊商標實際使用的商品或服務，應與原註冊指定的商品或服務一致。」並以商標侵權與維權使用之本質為立論，闡述同一性使用判斷標準「應就商標實際使用時，二者商品或服務之內容、專業技術、用途、功能等等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定。另商品或服務係同類或同群組之總括概念，或類似商品或服務本質的總括概念者上位概念，而相對於上位概念之下位概念則為具體商品或服務，若使用具體下位概念商品或服務者，應認定使用於概括之上位概念商品或服務，但反之不得認係使

² 智慧財產法院 107 年度行商訴字第 67 號行政判決。

³ 智慧財產法院 108 年度行商訴字第 127 號行政判決。

⁴ 智慧財產法院 106 年度行商訴字第 62 號行政判決。

⁵ 智慧財產法院 106 年度行商訴字第 14 號行政判決。

⁶ 智慧財產法院 107 年度行商訴字第 89 號行政判決。

⁷ 智慧財產法院 104 年度行商訴字第 129 號行政判決。

⁸ 智慧財產法院 105 年度行商訴字第 82 號行政判決。

⁹ 最高行政法院 108 年度判字第 133 號判決。

用。」認為「上訴人據以指摘：『蛋糕』與『蜜餞、糖果、餅乾、乾點』，依社會通念，2 商品並無上下位、包含、重疊或相當之關係，2 商品之產製者、販賣者、行銷管道及消費群均不同，實非性質相同商品，實難認系爭商標若實際已使用於蛋糕商品，亦可認已使用於『蜜餞、糖果、餅乾、乾點』商品。至於『蛋糕』與『麵包』商品，雖產製者及行銷管道相同或高度重疊，但仍非同一商品，於指定商品時需分別指定，仍須分別使用系爭商標，且一般消費者亦可輕易分辨『蛋糕』及『麵包』2 商品之差異，故系爭商標使用於『蛋糕』，並不當然可認為亦已使用於『麵包』」。

其後，108 年 5 月 6 日智慧財產法律座談會會議¹⁰再度列為研討議題，研討結果所採見解主要援引前揭 101 年 9 月 28 日溝通座談會研討結果。期間智慧財產法院更審「Angelina 設計圖」案¹¹亦係參採該見解。嗣最高行政法院於註冊第 695460 號「阿里山 ALI SHAN」¹²商標廢止案行政裁定進一步揭示註冊商標有無使用之抽象判準，應以該註冊商品是否實際使用於註冊時指定使用之「商品」為斷，並運用於該案法律涵攝，以系爭商標實際使用在「以高粱為主要原料製成」之酒類商品，與小麥酒之產製專業技術、與其用途或功能多有不同，酒類商品為上位概念，而「小麥酒」與「高粱酒」，同屬下位具體商品概念，認系爭商標未使用於指定之「小麥酒」商品。智慧財產法院於註冊第 1583371 號「ifixit」商標廢止案¹³，以原處分認商標權人所提單一項商品作為系爭商標之使用證據，該當第 8 類上位概念「手動手工具」之使用證據，即認系爭商標所有下位概念之指定商品均有使用，違反最高行政法院 106 年度判字第 163 號判決所闡釋：「若使用概括之上位概念商品，不得認係使用具體下位概念商品」之意旨¹⁴。

綜觀上述法院見解，主要不同者在於其一見解認為，雖然原則上商標權人應就其註冊指定商品或服務逐一檢送使用證據，但同時也納入商品／服務「同性質」

¹⁰ 108 年度智慧財產法律座談會行政訴訟類提案及研討結果第 3 號。

¹¹ 智慧財產法院 108 年度行商更（一）字第 5 號行政判決。

¹² 最高行政法院 108 年度裁字第 1563 號行政裁定。

¹³ 智慧財產法院 108 年度行商訴字第 134 號行政判決。

¹⁴ 見解雷同之判決，系爭商標有使用於下位概念之「自行車鏈條、機車用鏈條、汽車鏈條」商品，得認與其性質相同之上位概念「自行車零組件、機車用零組件、汽車零組件」商品有使用，至其餘「自行車、自行車馬達、汽車、機車、齒輪、活塞、內燃機、火星塞」等商品與其相較，用途、功能及目的不同，亦未具有上下位、包含、重疊或相當之關係，非屬性質相同商品（智慧財產法院 107 年度行商訴字第 9 號行政判決）。

之判斷，以適度放寬商標權人舉證責任。另一見解則認為註冊商標實際使用商品或服務應與其註冊指定商品或服務相符合，並以一般公眾能否認定係相同商品或服務而定。

參、歐盟商標審查基準及案例介紹

歐盟商標法規定，異議案在先商標權人可以引據主張在先商標權之範圍僅及於商品或服務有真實使用部分¹⁵，其目的在於對在先商標權人註冊權利的限制，以及藉由所賦予註冊商標的使用保護，在註冊商標指定商品或服務描述語詞限定範圍內，必須與商標權人註冊商品或服務可排他範圍的合法利益相一致，也因此對已註冊商標指定商品或服務構成相當狹義範圍，得據以主張的權利範圍¹⁶相形更小。

有關「真實使用」之審查，原則上應及於歐盟商標申請人所主張明確要求據以異議在先商標使用證據的所有商品或服務。然而，基於在先商標某些商品或服務清楚構成混淆誤認之虞情況，歐盟智慧財產局判斷真實使用範圍可聚焦於與系爭商標商品或服務係屬同一或類似者，無須擴及於所有指定商品或服務。

判斷在先商標是否已有效使用於其註冊指定商品或服務之原則：

一、實際使用商品／服務與其註冊指定商品／服務相比較

應就實際使用商品或服務相較於註冊指定商品或服務，判斷前者是否含括於後者，以認定商標是否有使用。例如：所檢送證據實際使用於「鞋零售」服務，不認為是註冊於「鞋類」商品的使用；實際使用於「大小便失禁用尿布紙、尿褲」商品不認為是註冊於「藥品、獸醫產品及清潔消毒品」商品的使用；實際使用於「提供網路購物平台」服務不認為是註冊於「通訊服務」的使用；實際使用於「零售店所購商品的宅配」服務，不認為是其註冊於第39類「運輸及配送服務」的使用，因為後者註冊指定的服務是由專業運送公司所提供，該等公司營業不提供

¹⁵ 歐盟商標法第47條第2項第3款規定。

¹⁶ 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288.

其他服務，而前者零售店所購商品的宅配服務則與零售服務是結合一整體服務，係屬零售服務附屬輔助服務。至於商標註冊指定於第 35 類之一般說明，即「廣告、企業管理、企業經營、辦公事務」，若僅檢送特定商品零售服務之使用證明，不認為是其註冊於第 35 類或該類標題任何指定服務的使用。

二、與分類有關的判斷

商標於指定商品或服務的使用情形，哪些商品或服務對照其類別標題所載一般說明得認為有使用，應判斷其使用情形是否與該特定商品或服務所屬類別一般說明相符合。例如第 25 類之類別標題為「衣服、鞋類、帽類」等三項，各為「一般說明」，而商品或服務分類原則上僅為行政目的，以審查該註冊商標商品或服務之使用是否與其「衣服、鞋類、帽類」一般說明相符合。

類似商品的分類會因為特定原因而有所不同，例如：同為鞋類商品，依其使用目的不同，會有不同分類，一般鞋屬於第 25 類，矯正鞋屬於第 10 類。依其提供之使用證據認定其使用於哪一種鞋。

三、使用及註冊於類別標題之一般說明

商標註冊於類別標題所載一般說明的全部或部分，且有多個（several）商品或服務實際使用含括於同類之一般說明其中之一，則可認為該商標有實際使用於該一般說明。例如：在先商標註冊於第 25 類「衣服、鞋類、帽類」商品，使用證據為裙子、褲子、T 恤，可認為其商標有使用於衣服商品¹⁷。若商標僅註冊指定於類別標題所載一般說明項下的一部分，實際使用之商品或服務僅含括於同類另一個一般說明，則不認為該商標已實際使用於其註冊商品或服務。例如：在先商標註冊於第 25 類衣服，僅檢送靴子商品使用證據，此時即不認為該商標已實際使用於其註冊指定商品。

¹⁷ Turbo 案亦為適例，註冊指定於衣服類商品，使用證據除泳裝外，發票提及其他類型服裝，且目錄有 T 恤、百慕達短褲、自行車短褲和女性內衣等商品，可認系爭商標有使用在服裝。上訴委員會更認為強加系爭衣服商品商標權人使用於衣服項下無限細分的小類組商品，幾乎是不可能且必然賦予過重義務。（19/06/2007, R 378/2006-2, TURBO Revocation.）

四、小類組 (subcategories) 商品／服務及類似商品／服務¹⁸之使用

有關商標使用於小類組及類似商品／服務的保護範圍。一般而言，不宜接受不同但相似 (linked) 的商品或服務作為自動涵蓋註冊指定商品或服務的使用證據。尤其是類似商品或服務概念並非此處規範所應考量，歐盟商標法第 47 條第 2 項第 3 款並沒有例外規定。例如：在先商標註冊於第 25 類衣服商品，使用證據只與「靴子」有關，雖衣服與靴子是類似商品，但不因此認為該商標有實際使用於其註冊指定衣服商品。

(一) 在先商標註冊於廣泛商品／服務¹⁹

歐盟普通法院 (General Court, 下稱法院) 於 Aladin 案²⁰認為，商標註冊指定之商品或服務範圍廣泛，且包含若干獨立的小類組。在異議爭訟案，提出該商標已就其受保護之部分商品或服務之真實使用證據，僅於該商標實際使用商品或服務所屬的一個或多個小類組受保護，亦即其真實使用證明，受保護範圍僅及於該商標實際使用商品或服務所屬小類組。

若在先商標註冊於廣泛商品或服務，但異議人只提供該廣泛商品或服務所涵蓋具體商品或服務的使用證據，則所提交使用證據是否應嚴格視為僅是商品或服務清單中未提及的具體商品或服務的使用證據，或者是註冊所指定廣泛商品或服務使用證據？即產生判斷上問題。

法院認為，商標註冊指定於廣泛商品或服務，僅實際使用於部分商品或服務時，歐盟商標法第 47 條第 2 項第 3 款規定應解釋為「試圖否定商標的廣泛保護」。因此，有必要考慮到在先商標註冊指定商品或服務的廣度，特別是為註冊目的而用一般術語 (general terms) 描述的商品或服務的廣度，並以同樣方式就已實際確定為真實使用的商品或服務，審酌其實際有使用註冊商品或服務的廣度。

¹⁸ 歐盟商標審查基準 Part C, Section 6, 2.8.4。

¹⁹ 歐盟商標審查基準 Part C, Section 6, 2.8.4.1。

²⁰ 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45.

另一方面，法院也認為異議人無須提交證據證明類似商品或服務的所有商業變化，只需提出足以界定構成同一群組或同一小類組商品或服務的證據。其根本原因是商標權人實際上不可能證明商標已使用於註冊指定商品的所有可能變化。故符合後述引號（1）、（2）情形，商標實際使用受保護範圍僅及於有使用的商品或服務所屬的小類組：「（1）商標已註冊涵義廣泛商品或服務：a、其商品或服務範圍夠廣，足以涵蓋若干小類組；b、可認為小類組之間彼此獨立；（2）顯示該商標僅真實使用於初始指定的廣泛商品或服務的一部分。」此時應給予適當理由定義小類組，並依據異議人所提使用證據，界定其是否僅真實使用於初始指定廣泛範圍商品或服務的一部分或小類組商品或服務的一部分。這在商標註冊於「藥物製劑」尤為重要，因為註冊於「藥物製劑」商品之商標通常只使用於治療某疾病的單種藥。

再者，檢送屬於該廣泛範圍內不同種類商品的使用證據，又無其他小類組足以涵蓋該等不同種類商品，則應接受該等有使用商品所屬整個群組有使用。例如：CARRERA 案²¹，檢送商標實際使用於裝飾刻字（decorative lettering）、增強性能包（increased performance packages）、車廂蓋（covers for storage compartments）、車輪套件（wheel sets and complete wheel sets for summer and winter），以及門檻蓋板（door sill cover plates）等商品的使用證據，認為足以證明有使用註冊商標於指定之「汽車及陸地車輛零件」全部商品。本案主要爭執點在於其用於多數不同的機動車輛零件，以及該等商品經證明有使用，所證明使用的商品涵蓋廣泛的機動車輛零件：底盤元件、車身、引擎、內部設計及裝潢元件，是否於其註冊指定全部商品有使用。

又如：EPCO 案，註冊於「測量裝置及儀器」商品，實際使用於小類組「測量溫度、壓力和水平的裝置及其部件」商品，依據 Aladin 案中所確立的標準，僅得認該小類組商品有使用。ICEBERG 案，註冊於第 11 類

²¹ 09/09/2009, R 260/2009-4, CARRERA Revocation.

「加熱、蒸汽產生、冷藏、乾燥、通風和供水裝置」，僅證明於遊艇及船隻之冰箱、冰櫃和空調模組有使用，該些商品包括於註冊商標所指定加熱設備（如使用於有加熱功能的空調機），製冷設備（如保冷的空調機、冰箱和冰櫃）和通風裝置（如空調機、包括通風迴路的冰箱冰櫃）小類組，得認有使用於加熱、製冷和通風設備。

而在 HEMICELL 案，註冊於「第 31 類之動物用食品及第 31 類之動物食品、動物飼料和非藥用動物飼料添加劑」商品。上訴委員會認為系爭決定誤以在先商標已真實使用於註冊指定商品，與 Aladin 案法院見解相違悖，應檢視在先商標商品是否容易被分為獨立小類組，以及在先商標所證明有使用商品是否可以歸入該等小類組其中之一。據此認基於異議案審查目的，系爭在先商標被認為僅於有真實使用之第 31 類動物飼料添加劑商品註冊。

另以藥物製劑案件為例，定義藥物製劑（第 5 類）適當小類組，從藥物指示說明書通常可知藥物製劑的用途、功能。因此，藥物指示說明書是定義藥品相關小類組的關鍵。其他因素如：劑型、活性成分等，無論是處方或是櫃台販賣的，皆屬無關緊要。以下為歐盟法院認為藥物製劑區分小類組適當與否案例：

1、Respicur 案²²認為實際使用於「用於呼吸道疾病的藥物製劑（Pharmaceutical preparations for respiratory illnesses）」是其註冊指定「藥物製劑及衛生製劑；膏藥（pharmaceutical and sanitary preparations; plasters）」適當小類組，但「含有皮質激素的多劑量乾粉吸入器，僅在處方中可用 Multi-dose dry powder inhalers containing corticoids, available only on prescription」非其適當小類組。

²² 13/02/2007, T-126/03, Altana Pharma (RESPICUR), EU:T:2007:46，法院指出，由於消費者主要尋找可以滿足其特定需求之商品，系爭商品或服務之目的或功能對於指引其選擇至關重要，且購買前確實採用產品目的或功能的標準，因此成為定義商品或服務的小類組之關鍵因素。又依 Aladin 案所為之考慮，上訴委員會採行之標準，亦即劑型、有效成分以及必須醫師處方等，通常不宜援引定義商品的小類組，因為該些標準不符合前述依商品目的、功能之標準。實際上，給定的醫療狀況通常可以使用多種類型藥物治療，這些藥物具有不同的劑型和不同的活性成分，其中一些可以透過非處方方式獲得，而其他則只能依處方取得；因此認為上訴委員會並未就此考量。

- 2、Kremezin 案²³認為實際使用於「用於治療心臟疾病之藥物製劑（Pharmaceutical preparations for heart treatment）」是其註冊指定「藥品、獸醫及衛生產品（pharmaceutical, veterinary and sanitary products）」適當小類組，但「用於治療特定心臟病的腺苷酸無菌溶液，醫院靜脈注射用（Sterile solution of adenosine for use in the treatment of specific heart condition, for intravenous administration in hospitals）」非其適當小類組。
3. Galzin 案²⁴認為實際使用於「鈣基製劑（Calcium-based preparations）」是其註冊指定「藥物及醫療製劑，尤其是鈣基製劑（pharmaceutical and medical preparations and more particularly calcium-based preparations）」適當小類組，但「藥物製劑（Pharmaceutical preparations）」非其適當小類組。

（二）在先商標註冊於具體商品／服務²⁵

「商標註冊指定商品或服務相對精確」，且「在沒有任何人為情況下，該名稱不可能再明顯細分」，則該商標於某些指定商品或服務真實使用證明必然及於其指定商品全部有使用。

例如：Aladin 案，在先商標註冊於「金屬用拋光劑」，僅實際使用於「神奇棉（一種用於拋光金屬，由含有拋光劑的浸漬棉所組成產品）」，法院認為，「金屬用拋光劑」為該類類別標題「拋光製劑」的小類組，且係就其商品目的功能明確定義其名稱，在沒有任何人為情況下，沒有更細分的小類組，得認其註冊之「金屬用拋光劑」全部有使用。

例如：LOTUS 案，註冊指定於第 25 類「外衣，內衣，褲襪，緊身衣，胸衣，領帶，吊帶，手套，內衣」商品，未檢送胸衣、領帶、吊帶使用證據，提交的證據也未提及這些商品或與這些商品有關，沒有使用的商品即使

²³ 16/06/2010, T-487/08, Sanofi-Aventis (KREMEZIN), EU:T:2010:237.

²⁴ 17/10/2006, T-483/04, Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), EU:T:2006:323.

²⁵ 歐盟商標審查基準 Part C, Section 6, 2.8.4.2。

與外衣、內衣在同一群組，或屬於外衣和內衣類名項下商品，該些具體商品仍必須有實際使用證據，始得認為有使用。VIGOR 案，註冊指定於第 21 類「清潔和衛生之各種刷子及刷子用品」，檢送「掃把、刷子和海綿等商品」之使用證據，得認為註冊商標於「用於清潔和衛生目的各類刷子和刷子物品」有使用。法院所持理由為，家用及廚房產品並非廣泛到必須在小類組下再區分小類組，實際上也不可能再明顯細分。

商標於商品或服務使用之判斷，首在界定其商品或服務之定義，比較實際使用商品或服務與註冊指定商品或服務是否相符合，以確定其歸屬分類。其次，判斷檢送之使用證據是否含括於其註冊指定商品或服務範圍。註冊指定於類別標題之一般說明之全部或部分，且有多個商品或服務實際使用含括於相同類別一般說明其中之一，可認商標有實際使用於該商品或服務所屬一般說明；註冊指定於廣泛範圍之商品或服務，實際使用於其小類組，原則上受保護範圍僅及於有使用之小類組；註冊指定於具體商品或服務，則該商標於指定商品或服務真實使用證明及於其全部指定商品或服務。至於定義商品／服務小類組之判斷因素有商品或服務之目的、功能、商品或服務之性質，及目標消費者等²⁶。

肆、結語

誠如前述，歐盟審查實務於判斷商標是否確有使用於指定商品或服務之認定，尼斯國際分類類別標題項下之「一般說明」扮演重要角色，其次為依商品或服務名稱係屬廣泛或具體，分別有其認定前提條件及判斷原則。觀察「一般說明」所在分類之層級，「一般說明」項下亦列有所屬各個商品或服務²⁷，對照智慧局「商

²⁶ 15/06/2018, R2595/2015-G, PELLICO (fig.) Revocation，註冊於第 25 類「鞋類」商品，檢送女鞋商品使用證據，女鞋商品為「鞋類」廣泛名稱項下之小類組商品，目標消費者並非僅希望滿足遮蔽及護腳需求，而是希望滿足特定淑女鞋需求。市場實際上也是這樣區分，許多鞋店只專門提供女性鞋，或實際區分女性鞋與其他鞋，是以，依其使用證據僅得認其小類組女鞋商品有使用。

²⁷ 參 WIPO 網頁商標尼斯國際分類網址 <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/>。

品及服務分類暨相互檢索參考資料」，應可謂「一般說明」相當於4碼組群，若以此為前提，則歐盟實務所指「商標註冊指定於類別標題之一般說明的全部或部分，且有多個商品或服務實際使用含括於相同類別一般說明其中之一，則可認商標有實際使用於該商品或服務所屬一般說明」。與前述101年及108年座談會研討結果所引4碼組群／「同性質」商品概念相雷同，均非嚴格拘泥於應就其註冊指定商品或服務逐一檢送使用證據。所不同者在於前者必須檢送「一般說明」項下「多個」商品或服務使用證據，後者舉其一商品或服務有使用證據，與其「同性質」商品或服務得認為有使用。歐盟「Turbo」案檢送泳裝、T恤、百慕達式短褲、自行車運動短褲、女性內衣等「多個」商品有使用證據，認其註冊之「衣服」商品全部有使用，為其實務適例。至於「PELLICO」案認僅女鞋小類組商品有使用，則是緣於商標權人僅檢送女鞋「單一」小類組商品使用證據，不符合其實務判斷原則。

至於我國實務所稱「使用具體下位概念商品或服務，應認定有使用於概括之上位概念商品或服務」，對照歐盟實務，註冊指定於廣泛商品或服務，原則上受保護範圍僅及於有實際使用之小類組，只有在商標權人檢送註冊廣泛範圍內不同種類產品的使用證據（如：CARRERA 商標廢止案），以及註冊指定於具體商品或服務，所檢送有使用證據得認其全部註冊指定商品或服務有使用（如：Aladin 案）。我國與歐盟實務相較，二者有其差異。商標有無使用係屬事實認定問題，以實際使用證據，對照其註冊指定商品／服務，逐一審究是否確有真實使用，與混淆誤認判斷因素商品或服務類似與否之判斷無關，此部分實務見解相同。至於我國實務商品／服務「同性質」之判斷因素，與歐盟實務判斷指定商品之小類組（次群組），個案中所提及之目的、功能、商品或服務性質、產製者、專業技術、目標消費者等判斷因素雷同。舉證責任部分，則是課予商標權人使用註冊商標之義務，引據據爭商標主張權利時，僅於商標有實際使用部分始得據以排他，但另一方面並未要求商標權人應就指定商品所有商業可能變化檢送使用證據，兼顧賦予商標權人舉證義務，及避免課予過苛舉證責任，實務做法的實踐在於衡平二者，為我國與歐盟於法規範立法意旨及審查實務有其異曲同工之處。

創新思維的營業秘密守護保險倡議

謝福源^{*}

壹、前言

貳、侵害營業秘密的司法救濟與公司保護措施現況

參、創新思維的營業秘密守護保險規劃策略

- 一、探索以創新方法守護及管理營業秘密
- 二、跨業合作的創新保險
- 三、化繁為簡的務實保險規劃策略

肆、創新保險的六大特點

- 一、承保事由簡潔
- 二、投保手續便利
- 三、理賠財務補貼
- 四、強化風險管理
- 五、團購保險綜效
- 六、建立獨特形象

伍、新竹科學園區公司意見調查結果與分析

陸、政府獎勵投保，強化國家競爭力的戰略意義

柒、結論

^{*} 作者現為台灣積體電路製造股份有限公司副法務長。

^{*} 本文相關論述僅為一般研究性質，不代表本局之意見。

摘要

有鑒於當前實務上公司對營業秘密的管理及保護所投入資源，仍屬不足，乃倡議營業秘密守護保險，本於「化繁為簡」「雙贏互利」之創新思維，借重保險產業的風險管理經驗，簡化保險相關要件，提供保險理賠加上法律諮詢之雙重保障，並透過團購爭取保險優惠，預期可型塑科學園區獨特的新形象。我國也將會因首先採用此創新的保險，強化營業秘密保護及管理，而再度受到國際間的矚目，提升我國在營業秘密管理及保護成效的國際地位。

科學園區團購保險方案若能成功順利推行，預期將會吸引其他產業加入投保，有助更多產業健全營業秘密保護機制。尤其對於我國廣大的中小企業長期以來基於種種原因，導致對營業秘密管理及保護有所不足之困境，也將因此創新保險服務的問市，提供經濟實惠的有效解決方案，從而為我國產業界全方位提升營業秘密的保護制度，更可為永續創新注入新的活水。

關鍵字：創新、營業秘密、保險、營業秘密保險、團購保險、營業秘密管理、營業秘密訴訟、訴訟管理、降低訴訟費用、競爭優勢

Innovation、Trade Secret、Insurance、Trade Secret Insurance、Group Buying Insurance、Trade Secret Management、Trade Secret Litigation、Litigation Management、Reduce Litigation Costs、Competitive Advantage

壹、前言

營業秘密是公認對公司最具價值的「皇冠上珠寶」(Crown Jewel)。營業秘密攸關公司的創新與競爭力，因此，為維持創新動能與競爭優勢，對營業秘密的管理及保護也應該不斷創新。有鑒於實務上公司對營業秘密的管理及保護所投入資源，相對其重要性而言仍屬不足，所以，筆者乃倡議以創新思維在科學園區推動團購營業秘密守護保險，經由保險與法律跨業合作的嶄新服務，提升營業秘密的管理與保護。

首創規劃方案是本於「化繁為簡」「雙贏互利」兩項原則，簡化下列保險相關事項：一、承保事由；二、核保條件；三、保費計算；四、賠付上限；五、理賠選擇；六、理賠程序。雙贏的效益包括：一、保險理賠加上法律諮詢雙重保障；二、保險與法律跨業合作的專業綜效；三、團購可增加買方力量，並吸引說服賣方投入創新保險；四、團購有利爭取優惠保險條件及政府獎勵雙重誘因；五、保障要保公司競爭優勢與永續創新；六、型塑科學園區公司與園區整體以創新保險，守護營業秘密的獨特新品牌及形象。

本文將先分析營業秘密保護的現況，進而說明創新保險的規劃策略與保險價值定位，接著分別說明創新保險的六大特點，包括：一、承保事由簡潔；二、投保手續便利；三、理賠財務補貼；四、強化風險管理；成立「營業秘密保險服務中心」；五、團購保險綜效；六、建立獨特形象。

貳、侵害營業秘密的司法救濟與公司保護措施現況

跨國知名法律事務所 Baker McKenzie 2017 年所出版的一份訪查報告，彙整 404 位公司高階主管的意見指出：半數以上受訪者認為營業秘密比專利還重要。有 69% 的受訪者預測，由於技術創新的速度非常快，所以，營業秘密的保護會變得更加關鍵重要。同時，有 61% 的受訪者認為保護營業秘密及智慧財產權是董事會層級的議題¹。

¹ Baker McKenzie, *The Board Ultimatum: Protect and Preserve; The Rising Importance of Safeguarding Trade Secrets 2017*, BAKER MCKENZIE, 3, <https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2017/trade-secrets> (last visited Aug. 20, 2020).

我國新修正的「上市上櫃公司治理實務守則」已正式將智財管理納入公司治理架構，並提升至董事會監管層級，重要修正內容為「公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告」²。

歐盟智慧財產局 2017 年公布的調查報告亦指出，公司對於保護產品或製程的創新，有 52.3% 是用營業秘密來保護，31.7% 是用專利來保護³。公司對於服務（Service）的創新，有 32.1% 是用營業秘密來保護，12.3% 是用專利來保護⁴。

用營業秘密來保護創新雖然在產業界已經日益普遍，但是，當營業秘密被侵害的公司提起刑事告訴或民事訴訟，而能如願獲得檢察官或法院支持其提告的比例卻並不高。據統計 2014 到 2018 年 10 月地方檢察署偵查終結違反營業秘密法案件，提起刑事告訴告發的案件，只有 1 / 4 多（26%）經檢察官起訴⁵，而且起訴後，法院確定判決無罪者是高於 1 / 4（26.1%），經判決有罪者是低於 1 / 5（只有 19.6%）⁶。檢察官不起訴處分的案件中，因為偵查結果犯罪嫌疑不足者幾乎達 4 / 5（77.5%）⁷。2008 年 7 月到 2019 年 6 月智慧財產法院及各地方法院審理第一審營業秘密民事訴訟案件總共 80 件，判決結果原告敗訴的比例超過 1 / 4（22 件），原告勝訴的只有 3 件。勝敗互見則有 10 件⁸。由前述統計可知，營業秘密訴訟案件的複雜度高，提告一方必需有心理準備很可能鎩羽而歸。

² 鄭淑芬，從新修正公司治理評鑑指標 看智財管理實務，頁 1，工商時報名家評論，<https://view.ctee.com.tw/business/20108.html>（最後瀏覽日：2020/08/21）。

³ European Union Intellectual Property Office, *Innovation Through Trade Secrets and Patents: Determinants for European Union Firms (July 2017)*, EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, 28, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade%20Secrets%20Report_en.pdf (last visited Aug. 20, 2020).

⁴ *Id.* at 39.

⁵ 法務部，違反營業秘密法案件統計分析，頁 3，http://www.rjtd.moj.gov.tw/RJSDWeb/common/WebListFile.ashx?list_id=1623（最後瀏覽日：2020/08/21）。

⁶ 同前註，頁 8。

⁷ 同前註，頁 5。

⁸ 關鍾慧、王淑琳，智慧財產法院統計室 108 年司法統計專題分析：營業秘密訴訟事件（案件）之審理情形，頁 7，智慧財產法院全球資訊網，https://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=514&Itemid=100061（最後瀏覽日：2020/08/21）。

Baker McKenzie 的報告提到有 20% 的受訪者承認，營業秘密曾被竊取；另外有 11% 的受訪者表示，並不知道是否有營業秘密曾被侵害的情事，但是，認為實際被竊的案件數量應該會比調查所得數量還要高⁹。此報告並指出，只有 31% 的受訪者表示，有對威脅或實際竊取營業秘密的行為採取防範的程序¹⁰。此項結果代表，有高達 69% 的受訪公司管理階層雖然了解營業秘密的重要性，但卻沒有對防範營業秘密被竊採取相應保護措施。就 Baker McKenzie 報告指出，及目前業界的實務觀察，雖然營業秘密保護的重要性已經逐漸在公司的管理階層形成共識，但是，公司仍然對營業秘密應採取保護措施缺乏認知及急迫感，不知應如何作為¹¹。所以，對於要付費購買營業秘密管理及保護的專業諮詢服務，一般而言，仍然是採較保守的態度。因此，實際狀況是，當公司遇到營業秘密被竊取或侵害時，會先進行內部調查，再視情況聘請外部律師來與內部團隊合作處理刑事或民事訴訟，而且，縱使因為該訴訟案件的檢討，而察覺有改善營業秘密管理的需要時，往往也只是責成內部相關負責部門提出強化計畫，鮮少再進一步借重外部專業諮詢服務。

參、創新思維的營業秘密守護保險規劃策略

一、探索以創新方法守護及管理營業秘密

英國的諺語：「預防重於治療」，提醒我們優化營業秘密管理及保護，可以降低營業秘密被侵害的風險，也可減少對竊取或盜用者提告的案件。

採取保密措施不只是法律規定的要件，也是公司為防止競爭對手用竊取或侵害營業秘密不勞而獲；再者，當員工看到公司對於竊取或侵害營業秘密的行為，並未積極採取有效的維權行動，來保護他們努力產出的寶貴創新結晶，而是任由侵權者坐享其成，此對員工進行創新的動能是極大打擊，員工將會對於其自我實現的成果，並沒有得到公司應有的珍惜，而感到挫折沮喪。因此，員工自然會不想再為人作嫁，因而影響公司的創新成果。

⁹ Baker McKenzie, *supra* note 1, at 3.

¹⁰ *Id.* at 4.

¹¹ *Id.* at 5.

公司基於業務或技術合作需要而揭露營業秘密予供應商或客戶或第三方時，都會要求簽署保密合約，因此，對營業秘密未能提供充分保護的一方，將會造成揭露方的疑慮，而不願提供必要的敏感資訊，嚴重影響雙方預期的業務往來或技術合作，進而削弱公司競爭力。同理，如公司因未能妥善守護本身的營業秘密，導致一再被竊或盜用，則其競爭優勢必將如江河日下。再者，未能守護營業秘密將傷害公司形象，並引發與其有或可能將有業務往來公司的不信任感。

有鑒於前述保護營業秘密的重要性，公司對於竊取或侵害營業秘密採取維權行動時，所期待的效果是：快、狠、準！有一份統計結果指出侵害營業秘密的民事訴訟案件聘請律師的比例，原告是 91%；而被告是 77%¹²。公司聘請外部律師提起訴訟，依據台北律師公會所訂定律師服務收費參考標準，討論案情每小時新台幣（以下同）8,000 元以下，但案情複雜或特殊者，得酌增至 12,000 元。辦理刑事或民事案件每一審級收受酬金總額，基本上每審宜為 50 萬元以下¹³。因此，保守估計一件此類訴訟平均至少需花費 15 至 20 萬元或更高的律師費。再者，由於被害公司對此類案件有不能輸的壓力，且因訴訟複雜，又希望能儘速結案，為使公司的維權行動更符合經濟效益及訴訟效率，所以，如果能夠增加公司的專業諮詢管道，將可使公司在處理相關問題時，得以集思廣益有更充分的參考依據，以求周妥。然而，如果要公司除了原來所聘請的訴訟律師之外，再額外聘請其他律師另作諮詢，則公司恐怕將會因為預算的考量而作罷。所以，如何運用創新的解決方法，能夠協助公司同時達成優化營業秘密管理及保護，以強化體質，並就訴訟個案可以積極有效管理訴訟，及降低訴訟費用等目標，確有實務的需求與必要。

二、跨業合作的創新保險：雙保障價值定位（Value proposition）

保險往往是企業運用作為管理與轉嫁風險的機制，保險產業也累積豐富的專業經驗，精於風險分析、管理及有效降低各項承保風險。因此，為解決前述營業

¹² 洪榮宗、劉偉立、黃心苑，我國侵害營業秘密與競業禁止違約判決之量化研究，頁 15，交大法學評論，https://lawreview.nctu.edu.tw/wp-content/uploads/2018/02/全文_我國侵害營業秘密與競業禁止違約判決之量化研究.pdf（最後瀏覽日：2020/08/21）。

¹³ 台北律師公會，台北律師公會章程第 29 條，<https://www.tba.org.tw/1160>（最後瀏覽日：2020/09/07）。

秘密被侵害的風險，筆者乃思索借由保險公司運用風險分析及管理的專業經驗與豐富資源，結合法律專業人士的跨業合作，發揮創新的服務綜效（Synergy），提升營業秘密的守護及管理到另一嶄新的層次。

創新的保險價值定位是：經由保險與法律專業的合作，降低要保公司營業秘密被竊取或侵害風險，主要的服務項目包括：（一）營業秘密管理及保護的專業諮詢，以強化要保公司之防範能力；（二）支付定額限量的訴訟律師費用保險理賠，以鼓勵對竊取或侵害營業秘密者積極提起訴訟，進行維權；（三）提供訴訟管理諮詢，以降低訴訟費用，並提升訴訟效率，落實維權的成效。投保的預期保障包括：全方位的專業諮詢與訴訟理賠並重，專業諮詢不是只扮演輔助性的功能，而是與保險理賠並駕齊驅，具有同等保險價值的專業服務，保險公司要吸引投保的誘因不僅僅是保險理賠一項，而是加上全方位的專業諮詢服務。

採取前述「雙保障價值定位」的理由包括：（一）強調營業秘密管理與保密措施，對降低營業秘密被侵害風險有根本重要性；（二）提升訴訟效率及降低訴訟費用的專業建議，其價值往往遠大於訴訟費用理賠；（三）提供定額限量的訴訟律師費用理賠，是為鼓勵受害公司積極採取維權行動，其目的並不是為補償要保公司因營業秘密被竊或受到侵害的經濟損害，也不是為補償要保公司所有的訴訟相關費用。因為，如果為滿足前述目的，則保險條件將會變得非常複雜，且保險費也會大幅提高，其後果將會重蹈專利保險的覆轍而失去吸引力，難以推展。

三、化繁為簡的務實保險規劃策略

保險條件及保費與理賠的設計都必需經由分析相關資料才能評估出可行方案。但是，很不幸地前述 Baker McKenzie 報告指出：由於許多時候公司並不知道有營業秘密被竊的情事發生，尤其是被以極為隱密的電腦侵入方式竊取時；加上，不同產業是以不同的方法衡量營業秘密的竊取；且有些公司為顧及公司聲譽，而不願申報營業秘密被竊，凡此種種原因，導致目前並沒有全球或國家官方關於營業秘密被竊的調查報告可供分析評估¹⁴。再者，營業秘密保險的規劃不可避免會涉及對營業秘密經濟價值評估議題的探討，而且「經濟性」也是營業秘密法第二

¹⁴ Baker McKenzie, *supra* note 1, at 5-6.

條所規定要件之一，亦即其必須具有經濟價值，然而，因為「秘密性」又是營業秘密依法受保護必需具備的另一特殊要件，因此，實務上幾乎不可能從市場中取得與系爭營業秘密相類似的公開資料，以作為評估其經濟價值的參考。換言之，評估智慧財產價值所用的「市場法」難以適用在營業秘密的經濟價值評估，此與已經公開內容的專利截然不同。如果以「成本法」估價，營業秘密所有人可能會認為太過保守，但是，以「收益法」估價，保險公司又可能會認為太高，而且難以具體核實。因缺乏前述相關資料，故對營業秘密保險的設計作相關風險的精算時，確有其事實上的困難。加上營業秘密保護相關議題的探討，目前方興未艾，尚在發展中還沒有完全成熟普及。因此，為避免在思考營業秘密保險規劃時，將問題複雜化，比較可行的務實策略是化繁為簡，以先求有、再求好之方式，設計較為簡單的基本款來推動此創新服務，在保險條件中，不涉及營業秘密經濟價值評估的相關議題，同時，在設計承保事由、投保手續、保費設定、與理賠條件等事項時，也本於簡單化的原則。唯有先求成功跨出第一步，摸著石頭過河，亦步亦趨，逐漸累積相關資訊，再視情況規劃精進版本之保險。

事實上，智慧財產保險（Intellectual Property Insurance）並不是一個新的名詞，而且，一般稱智慧財產時，定義上會包括營業秘密與專利。專利保險雖然在20年前便已經問市，但是，截至目前為止專利保險並沒有在市場上很普及，原因包括：（一）保單的條文模糊（Ambiguous terms of policy）；（二）保險費太高（High premium）；（三）承保的態度過於保守（Conservative underwriting）；（四）保險的限制太多（Undesirable policy limitations）¹⁵。因此，在規劃及推動創新營業秘密保險時，必須深入探索其與專利的差異性，及造成專利保險推展困境的前述各項原因，避免在與要保人溝通時，又陷入專利保險的思維模式及心理上的疑慮與排斥。

¹⁵ Yaping Zhang, *Insuring Patents*, HARVARD JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY, 11; 13, <https://jolt.law.harvard.edu/digest/insuring-patents> (last visited Aug. 20, 2020).

肆、創新保險的六大特點

基於前述考量，今（109）年8月新竹科學園區同業公會智慧財產權暨法務委員會於園區同業公會理監事聯席會議提議：推動科學園區團購營業秘密保險案。本文將筆者於會議中所提議有關此創新保險規劃的構想及後來陸續進一步具體化與調整的內容詳述如下：

一、承保事由簡潔

承保的營業秘密訴訟範圍，只限於提告民事或刑事訴訟的一方（offensive trade secret insurance），不包括被主張侵權的一方（defensive trade secret insurance），且只限定在我國提告。雖然訴訟的本質是應該包括攻擊與防禦雙方，且被害公司也有可能在我國境外對營業秘密侵權行為提告，但是，如果要將前述情形均納入承保範圍，由於涉及諸多複雜因素必需釐清，且實務上也缺乏相關資料可供保險公司評估承保的風險，因此，就實際綜合考量，仍以簡單化為優先考量，僅就在我國提告予以承保，先跨出第一步，至於其他種類保險，則容後再議。

承保範圍是對要保人因採取下列法律訴訟，予以理賠：（一）對侵害／妨害營業秘密行為，依據營業秘密法在我國檢察署或法院提起刑事告訴或民事保全程序或民事訴訟；（二）對違反競業禁止合約或協議，提起民事保全程序或民事訴訟。

依據勞動基準法第9條之1規定，勞工擔任之職位或職務，能接觸或使用雇主之營業秘密者，雇主得與勞工為離職後競業禁止之約定。所以，簽署競業禁止協議者必須有涉及接觸營業秘密，因此，公司對於前員工違反前述協議，而進入競爭公司服務或從事競業工作者，自然存有侵害營業秘密的疑慮。

Baker McKenzie 報告的顯示，有32%的受訪者表示，最害怕前員工會侵害營業秘密，接著是有28%擔心供應商及專業諮詢與其他第三方，也有20%擔心的是現職員工¹⁶。擔心公司的前員工與現職員工可能有侵害營業秘密風險的受訪者總和是52%，因此，將違反競業禁止協議的訴訟，包括在承保事由有其實務上之

¹⁶ Baker McKenzie, *supra* note 1, at 7.

需要。所以，規劃的承保事由也包括：對於提起違反競業禁止協議的民事保全程序或民事訴訟。

二、投保手續便利

投保不必揭露公司營業秘密內容，因此，沒有洩密的顧慮。公司對於揭露營業秘密一向有極大的顧慮，即便對於侵害營業秘密者提起訴訟時，也希望在訴訟過程中，對於所涉及的營業秘密能夠嚴格保密，因此才会有營業秘密法第 14 條之 1，於偵查中由檢察官核發偵查保密令，及智慧財產案件審理法第 11 條，由法官核發秘密保持命令之規定，且違反者最重可處三年以下有期徒刑，以保護相關之營業秘密。所以，如果要求購買營業秘密保險時，必須揭露營業秘密，則大多數的潛在客戶將很可能會因而卻步不保。

再者，也不以強制檢查公司的保密措施作為承保條件。參照保險法第 98 及 97 條規定的精神，保險公司可以在合約中要求要保公司採取約定的保密措施；保險公司可依約定查勘此保密措施的現況，並要求改善，否則，保險公司可以終止保險契約。因此，保險公司可將其約定的保密措施，告知要保公司，要求其依約辦理¹⁷。再依保險法第 64 條規定，以書面詢問此事項，由要保公司據實說明。因此，事前不必以強制檢查公司的保密措施作為核保條件，以免因為此項要求，而使保險過程變得很複雜、或投保手續受到延宕、或導致潛在客戶因對檢查之要求有疑慮，而打消投保的意願。保險公司可依據前述要保公司的說明，對要保公司提供優化營業秘密管理與保護的諮詢建議，以降低營業秘密被竊或盜用的風險，也同時達到降低承保風險的目的。

在探討承保條件時，有意見認為保險公司應該依據要保公司不同保密措施的良窳，區分不同等級的保費及理賠上限。就區分不同風險程度而言，此種作法固有其立論的基礎，然而，目前因缺乏相關資訊，可供作前述分析，進而建立不同

¹⁷ 保險法第 98 條：要保人或被保險人，對於保險標的物未盡約定保護責任所致之損失，保險人不負賠償之責。危險事故發生後，經鑑定係因要保人或被保險人未盡合理方法保護標的物，因而增加之損失，保險人不負賠償之責。保險法第 97 條：保險人有隨時查勘保險標的物之權，如發現全部或一部分處於不正常狀態，經建議要保人或被保險人修復後，再行使用。如要保人或被保險人不接受建議時，得以書面通知終止保險契約或其有關部分。

保險條件等級的標準，所以，就務實考量，筆者淺見還是建議先採行簡單化的原則，至於進一步精緻化區分不同等級的期待，可在順利推出基本款的保險後，累積相關資訊，進行分析區分不同等級並優化建立相關標準。也有意見認為保險公司應該對其認為保密措施不足的要保公司拒絕承保。然而即便是法院的判決，其對所謂有採取合理保密措施之要件的認定，也是依據個案不同情節分別認定，並無統一的制式具體細項標準，以憑審定。因此，較彈性可行的作法是，保險公司可考慮在正式承保前，先行投入適度資源，輔導具有改善空間的潛在保戶，以降低承保風險。前述作為也必將會得到受輔導公司極大的肯定與正面回應。

三、理賠財務補貼

（一）理賠額度上限

有關理賠的額度上限的問題，有意見認為應該參酌專利保險的作法。但是，由於專利訴訟的花費非常可觀，在美國專利訴訟的原告或被告一方平均要花費 280 萬美元¹⁸。對於防禦型的專利保險（Defensive patent insurance），保險公司雖然會理賠約定的數額給作為被告的要保人，但一般而言，要保人必須交付此數額的 2% 到 5% 保險費，亦即比例是 20 倍到 50 倍。對於攻擊型的專利保險（Offensive patent insurance），保險公司會理賠訴訟費用的 75% 數額給作為原告的要保人，但一般而言，要保人除了應該給付保險費外，還必須自保 10% 到 20%¹⁹。所以，在專利保險雖然會定出很高的理賠的比例，但是，卻又另外設下許多承保條件與理賠的限制，導致在市場上專利保險並不普遍。

由於侵害營業秘密的行為本質及類型與專利侵權並不相同，例如，依據目前我國的司法實務案例及 Baker McKenzie 報告，竊取或侵害營業

¹⁸ *Enforcement Insurance Program Summary*, Intellectual Property Insurance Services Corporation, 1, <https://img1.wsimg.com/blobby/go/8747f557-5aa2-432d-9e21-d5cad090003b/downloads/Enforcement%20Information%20Packet.pdf?ver=1604347875968> (last visited Aug. 21, 2020).

¹⁹ *Patent Insurance Basics: What You Need to Know to Protect Your Company*, AEGIS INSURANCE, 2, <https://aegisinsurancemarkets.com/Blog/PostId/255/patent-insurance-basics-what-you-need-to-know-to-protect-your-company> (last visited Aug. 20, 2020).

秘密的案件大多數是由公司員工所犯居多。但是，專利侵權案件則未必如此。再者，對竊取或侵害營業秘密的不法行為，就實務而言，提起刑事告訴可快速收立竿見影的威嚇效果，此維權手段往往才是被害公司優先採取的作為，而非提起民事保全或訴訟，此與專利侵權的救濟方式也有不同。因此，在規劃及推動營業秘密保險時，必須深入探索其與專利的差異性，以創新思維，突破專利保險所曾經面臨的困難，規劃出另一種嶄新的保險。

為適度平衡保險公司的風險及服務成本等因素，約定的保險理賠自然必須調整到可行的額度，依前述簡化原則，建議約為年保險費的 150%。如此的賠付比例雖然與其他保險的安排相距甚遠，但是，顯著調降理賠上限是為避免因約定高額的保險理賠，導致：1、保險費因而也被要求提高；2、保險條件將更趨保守，變得複雜；3、不予理賠的限制也會增加；4、也將衍生「再保險」更加複雜的問題，其又會循環導致保險之條件更趨於嚴格，因而降低吸引力，且也難以達成原先設計此保險的初衷，所以，就務實考量，確有必要降低理賠上限。

換言之，此創新的保險是要建立潛在的要保公司對保險條件的合理可行期待，避免重蹈專利保險難以推廣的覆轍。但是，如此的安排將可能又會導致對要保公司的吸引力不夠，所以，保險公司必需藉由提供具有價值的營業秘密管理及訴訟管理專業諮詢服務，配合訴訟費用理賠的安排，構成保險服務的「雙保障價值定位」，並使要保公司在評估此創新的保險價值時，能將諮詢服務的價值等量齊觀一併納入考慮並予以肯定，才能開創出新的保險契機。

（二）保險費

有關年保費的金額，雖然每家公司的營業秘密風險不同，執行的保護機制也不同，但是為求簡單化並考量中小企業較可能有意願支付的額度似乎是在 10 萬到 20 萬元之間，故初期分為 10 萬及 20 萬元二種年保費級距，且採單一保險費率。考量以現階段實務上有關營業秘密的資料，恐怕還難以設計出依據每家公司的營業秘密風險不同，或執行的保護的機制不同，

因而訂定相對精確的不同保費，以差異價格分層區隔。為求方便計算及實施效率，乃參考類似機車強制險，採單一保險費率，不再區別駕駛人的年齡及肇事紀錄等差異因素，而訂定不同機車強制保險費率。

要保人申請理賠時，應檢具外部訴訟律師的委任狀，加上提起刑事告訴或民事保全程序或民事訴訟之告訴狀或民事保全程序聲請狀或民事起訴狀，但是，理賠並不過問訴訟結果，以免理賠手續受到延宕。要求提出外部訴訟律師委任狀的理由，是因為當要保公司有委任外部律師處理訴訟案件時，必須自己先行支付相當金額的律師費，可以避免要保公司的道德風險。再者，有委任外部律師也可以確保，訴訟管理諮詢服務的時數，會用在要保公司真正需要且值得發問的議題，慎用諮詢服務資源。

筆者個人目前所構想的保險方案區分為年保費 10 萬元及 20 萬元二種級距，但其保險價值則是等於或大於年保費的二倍。每一級距的保費又提供二種不同的保險價值方案 1 及 2 給要保公司選擇。二種保險價值方案雖然都是以年保費的 150% 作為理賠上限，但其間的差別是，方案 2 的訴訟律師費用理賠總額雖然有略低於年保費的 150%，然而，其諮詢服務時數卻有顯著增加，且其訴訟律師費用理賠總額加上諮詢服務時數價值二者總合的保險價值是大於方案 1 的保險價值。設計此不同選擇方案的理由，是為因應當有要保公司對諮詢服務有較多的需求時，可以微調訴訟律師費用理賠額度，來滿足此諮詢服務的需求。要保公司可評估所需，視情選擇合適的方案。

筆者所構想提供諮詢服務時數的價值，在所列方案 2 等同於年保費的理由是：如果要保公司全年都沒有提起訴訟時，仍然可以得到價值等同於所交付年保費的訴訟管理諮詢服務。再者，如果要保公司沒有訴訟案件發生，則要保公司可諮詢有關營業秘密案件內部調查或優化管理的建議。初步提議的兩種不同年保費及其各有兩種保險價值選擇方案的構想詳細如下列表 1：

表 1 兩種不同年保費的兩種保險價值選擇方案²⁰

類型 年保費	保險價值 ²¹	理賠 上限	訴訟律師費用理賠 ²²	諮詢服務時數 ²³ 1 小時 = \$ 1 萬元 *
A1 10 萬	方案 1 15 萬 + \$ 5 萬 = 20 萬	150%	1. 提起第一個訴訟：8 萬 2. 提起第二個訴訟：7 萬 8+7=15 萬	5 小時 5x \$ 1 萬 = \$5 萬
	方案 2 12 萬 + \$ 10 萬 = 22 萬		1. 提起第一個訴訟：6 萬 2. 提起第二個訴訟：6 萬 6+6=12 萬	10 小時 10x \$ 1 萬 = \$10 萬
A2 20 萬	方案 1 30 萬 + \$ 10 萬 = 40 萬	150%	1. 提起第一個訴訟：16 萬 2. 提起第二個訴訟：14 萬 16+14=30 萬	10 小時 10x \$ 1 萬 = \$10 萬
	方案 2 26 萬 + \$ 20 萬 = 46 萬		1. 提起第一個訴訟：14 萬 2. 提起第二個訴訟：12 萬 14+12=26 萬	20 小時 20x \$ 1 萬 = \$20 萬

筆者可以預期會有不同意見認為，前述太偏惠要保公司的條件將超過保險公司願意承擔的風險，且無利可圖也可能倒貼虧損，故保險公司應該不會同意此構想。其實從另一角度而言，依檢察署統計偵查的營業秘密刑事案件被告總人數觀之，從 2014 到 2018 每年分別是：52、153、312、264、302 人²⁴。法院統計審理終結的營業秘密第一審刑事案件被告人總數，從 2014 到 2018 每年分別是：12、14、14、9、8 人²⁵。法院統計受理的營業秘密第一審民事案件總數，從 2014 到 2018 每年分別是 14、19、25、22、20 件²⁶。由於全國每年涉及此類訴訟的總人數及案件量仍

²⁰ 本表格將詳列總共四種不同的保險方案，其間的差別，除區分兩種不同保險費：10 萬及 20 萬元；也因訴訟律師費用理賠總額加上諮詢服務價值的總額不同配置，而組成共四種不同保險價值的方案。

²¹ 此處「保險價值」，係指訴訟律師費用理賠總額加上諮詢服務總價值的總額。

²² 目前規劃每年限量兩件訴訟律師費用理賠總額。

²³ 參考台北律師公會訂定律師服務收費標準：討論案情每小時 8,000 到 12,000 元，平均 1 萬。辦理刑事／民事訴訟案件每審級 50 萬元以下；同註 13。

²⁴ 法務部，同註 5，頁 3。

²⁵ 關鍾慧、王淑琳，同註 8，頁 18。

²⁶ 同前註，頁 4。

屬相當有限，因此，理賠的風險也應當會相對侷限在此範圍內。雖然，也可能會因為有此保險出現，而鼓勵有投保的公司積極提起此類訴訟，導致案件量大增，然而，基於保險公司的專長是管理及降低承保風險，所以當保險公司賠付要保公司第一個訴訟的律師費用後，自然會提供各項專業諮詢以降低發生第二個訴訟的可能性，此也是為了守護要保公司營業秘密。事實上，要保公司與保險公司都希望不要再發生第二個訴訟，這是彼此相同的共同目標。類似尚書所載：「刑期於無刑」，投保的真正目的是不要用到保險理賠！「保期於無保」！再者，就保險公司提供專業諮詢服務的成本與費用而言，保險公司也可以經由「團購」律師諮詢服務及運用系統化管理，有效降低此服務成本，並提升效率及品質。

四、強化風險管理：成立「營業秘密保險服務中心」

有鑒於目前一般公司實務，對營業秘密保護投入的資源相當有限，對於營業秘密侵權的調查及訴訟也未必熟悉，因此，保險公司對於營業秘密保護及訴訟所能貢獻的並非只有「訴訟律師費用」理賠一項，而是可以從多方面提供超值的服務。為提供符合實際需求的服務，提升保險的吸引力及價值，創新保險將結合保險與法律專業成立「營業秘密保險服務中心」，提供營業秘密管理與訴訟管理諮詢服務，目標是成為要保公司法務及經營團隊處理營業秘密管理與訴訟值得信賴的夥伴，服務內容依筆者個人的實務經驗及參考智慧財產保險實務包括下列項目²⁷：

- 提供營業秘密訴訟律師選任參考名單及建議
- 提供律師服務費用標準參考及個案委任服務費用協商建議
- 提供節省訴訟相關費用的建議
- 提供如何有效率地與調查官、檢察官及法官溝通的建議
- 提供營業秘密保護之法定要件自我評估的建議

²⁷ *Litigation Management Services*, INTELLECTUAL PROPERTY INSURANCE SERVICES CORPORATION, <https://img1.wsimg.com/blobby/go/8747f557-5aa2-432d-9e21-d5cad090003b/downloads/IPISC%20Litigation%20Management%20Services.pdf?ver=1588707119515> (last visited Aug. 21, 2020).

- 提供填寫營業秘密刑事告訴釋明表的建議
- 提供技術鑑定專家選任參考名單及建議
- 提供對竊取或侵害營業秘密可疑行為進行公司內部調查的建議
- 提供其他與營業秘密管理及保護有關的建議。

前述訴訟管理服務是保險業與法律及營業秘密管理跨產業專業合作，發揮綜效的創新思維。

五、團購保險綜效

團購保險與團體保險在本質上有所不同，但也有類似之處。園區團購保險是經由園區同業公會的主動積極協調聯繫園區公司，凝聚有共同交集的保險條件一起共襄盛舉來團體購買有共同交集條件的保險，但是，保險合約則是由個別公司單獨與保險公司分別簽訂。由公會整合園區公司，團結力量大，集中向保險公司爭取個別簽約最佳保險方案。

園區團購保險規劃案，將以試點試行方式，先從竹科開始推動，積極協調竹科公司，達成有交集的保險條件。再進而逐步推展到中科及南科園區之公司。群聚力量大，可為園區公司爭取最大的保險利益，並形成具有一定的經濟規模，足以建構保險服務的機制。為促進保險推廣也規劃向政府申請獎勵此項投保。

當園區團購的要保公司達到一定數量時，可向保險公司爭取「梯型保險費」優惠，例如：1、達 250 家時：此 250 家可以得到年保費 X% 折扣；2、達 250 家以上到 400 家時：此 150 家以得到年保費 Y% 折扣。

推動一項新的保險可以預測必然會有一段艱辛的歷程，此由董監事及重要職員責任保險的推動過程即可印證。依據「創新擴散理論」（Diffusion of Innovation Theory）當一種創新在剛起步時，接受程度會比較低，使用人數較少，擴散過程也就相對遲緩，但是，當使用者比例達到臨界值後，創新擴散過程就會快速地增加²⁸。

²⁸ 創新擴散理論，維基百科，<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B5%E6%96%B0%E6%93%B4%E6%95%A3%E7%90%86%E8%AB%96>（最後瀏覽日：2020/09/15）。

園區高科技公司群聚，為推廣團購保險提供極有利的優勢，除了高科技公司鼓勵創新的共通性外，也包括產業供應鏈上下游公司的聚落，同時，園區公司的關係企業也都是團購的推廣對象。筆者淺見認為初期比較有可能採用此創新保險的公司，會是創新擴散理論中的「早期大眾者」（Early Majority），其是指有思想的一群人，也較為謹慎，但是比普通人群更願意更早接受變革。其在產業界中雖然未必是位居頂端的龍頭或有關鍵影響力的大公司，但是，這類公司會持比較開放的心態，來評估此保險的必要性及好處。至於擴散理論中所描述的位居頂端的龍頭公司或有關鍵影響力的早期採用者（Early Adopters），則可能會觀望並多所評量後，再作決定，不太會立即跳下來扮演帶動風潮的主角。因此，較務實的行銷策略，是在前述較具可能性的「早期大眾者」的族群公司中，找出有意願的初期採用者，且在年保費與理賠數額的設計及諮詢服務重點的規劃，也應該聚焦在服務此類型的公司的需求。

園區同業公會在初期協調聯繫推動園區公司團購保險，可扮演催生創新保險的火車頭，而一旦此保險順利實施，同業公會可繼續關注此議題，並訪查投保的效益及服務品質是否均符合規劃的預期目標，進而本於服務園區公司的公益立場，持續促使保險公司提供精進優化的保險條件與服務。

六、建立獨特形象

新竹科學園區設立於1980年，主要為積體電路、電腦及周邊設備、通訊、光電、精密機械和生物技術等產業發展主軸之科學園區，為我國第一個科學園區。近幾年來新竹科學園區產值均達1兆元以上，入區核准廠商家數已逾580家以上，就業人數超過15萬人，成功帶動了國內的經濟成長，並持續不斷引進國內外旗艦級的創新公司，使我國的半導體及光電產業均在世界上占有重要地位，如晶圓代工產值世界第一；IC設計業、薄膜電晶體液晶顯示器（TFT LCD）、矽晶太陽能電池等產品產值居世界第二，使竹科成為我國高科技產業成功經營的典範，除培育出豐富的高素質人力並整合堅實的研發資源，建立我國科技產業發展的雄厚實力。竹科產業群聚效應已成功建立我國高科技產業卓著的全球知名度²⁹。

²⁹ 新竹科學園區，園區簡介，https://www.sipa.gov.tw/home.jsp?mserno=201001210037&serno=201001210039&menudata=ChineseMenu&contlink=content/introduction_2_1.jsp&serno3=201002010007（最後瀏覽日：2020/09/15）。

促成營業秘密保險在園區實施，將使科學園區成為此項創舉的先趨者，型塑園區是第一個採行創新的保險機制來保護營業秘密的整體專業品牌形象與獨特文化！此項創舉對我國強化營業秘密保護的績效，也是極具標竿意義的國際宣傳事例，可建立園區公司強化營業秘密防護的正面國際形象，因此，將來大家對園區及公司的直覺印象會是：「這是非常重視創新與營業秘密保護的科技園區及公司！」此文化及風潮也可能引領其他我國公司甚至國外起而效法。

就投保公司而言，此種保險可發揮保護營業秘密的品牌標誌市場行銷效果，也有遏制侵權行為的作用。

伍、新竹科學園區公司意見調查結果與分析

為推動科學園區團購營業秘密保險案，今年9月10日在新竹科學園區舉辦首次「創新思維的營業秘密管理與保險」專題座談會，介紹此創新保險提案，共有122位會員公司代表出席座談會，當場回收80份調查問卷。有高達77份回答認為營業秘密保險制度對公司有助益。有59份回答公司會考慮購買營業秘密保險。

回答認為保險有幫助而希望提供的保險諮詢服務，依數目多寡排列如下：

1. 對侵害營業秘密可疑行為進行公司內部調查的建議（68份）；
2. 其他與營業秘密管理及保護有關的建議（66份）
3. 營業秘密訴訟律師選任參考名單及建議（62份）
4. 如何有效率與調查官、檢察官及法官溝通的建議（60份）
5. 營業秘密保護法定要件自我評估的建議（60份）
6. 節省訴訟相關費用的建議（59份）
7. 律師服務費用參考標準及個案委任服務費用協商建議（56份）
8. 技術鑑定專家選任參考名單及建議（56份）
9. 填寫營業秘密刑事告訴釋明表的建議（55份）

回答公司會考慮團購營業秘密保險的年保費預算，有具體載明金額的包括：共有 7 份問卷回答 10 萬元，此金額占相對多數；有 2 份則回答可到 100 萬元；其他回答 20 萬元以內或 6 萬至 12 萬元或 5 萬元以下各有 1 份。

未具體載明年保費預算金額的回答理由包括：需看情況、再評估、視保險範圍而定、需經內部討論、或看諮詢服務的時數上限為何等等。

由前述統計的回答，大多數均認為所介紹的創新營業秘密保險對公司有幫助，且約有 3/4 回答公司會考慮購買此保險。較可行的保險費則約是 10 萬到 20 萬元。回答也普遍肯定對所規劃提供的專業諮詢的需求及價值。由前述的統計顯示：公司最想要的諮詢建議是：「對侵害營業秘密可疑行為的內部調查」，可見一般公司在進行內部調查時，因為面臨諸多複雜的問題，而期待有外部專家的建議。因此，當保險公司提供具有此方面實務經驗的專家諮詢建議時，必可得到要保公司認可此服務的價值。調查結果也顯示，公司對「營業秘密管理」的諮詢建議有極高的需求，足見有如「養生調理及強筋健骨」功能的營業秘密管理需求，也已經普遍受到公司的高度重視，因而希望得到此方面的諮詢建議。調查結果並顯示，公司對於如何有效率與調查官檢察官及法官溝通，及如何節省訴訟費用也覺得很有需要。欲提供此方面的諮詢建議，需要具有特別的實務背景及經驗，才能提供有助益的建議。因此，保險公司必須慎選與具有前述實務經驗的適任律師合作，以確保所提供諮詢服務的品質。

保險公司在初期必須找到志同道合，有特別的實務經驗及有興趣共襄盛舉參與此創新保險實現的律師，才能勝任前述規劃的服務。再者，因要保公司已聘請外部律師來處理此類訴訟案件，所以，在此情形下如果希望要保公司會肯定保險的諮詢建議服務有其價值，則必須具備紮實的功夫，否則，要保公司恐將認為保險的諮詢建議並未帶來預期的效果，而感到失望，導致隔年便不再續保。因此，隔年的續保率也是前述諮詢建議服務品質的衡量指標，且事實上兩者互為因果。

陸、政府獎勵投保，強化國家競爭力的戰略意義

投保營業秘密保險雖然是個別公司管理風險的方法，然而但是，保護營業秘密也是為維護公平競爭的公共法益，營業秘密法第1條乃規定：為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，特制定本法。所以，政府基於公共利益或政策目標，因而給予獎勵補助者，仍不乏其例。例如，日本特許廳曾對參加智財訴訟費用保險的中小企業補助一半的保險費用³⁰；中國大陸深圳市政府2017年對微型企業投保專利被侵權損失保險，提供保費全額資助³¹。

政府獎勵園區團購創新的營業秘密保險，可以彰顯下列價值與戰略意義：一、鼓勵園區公司優化營業秘密守護；二、提升園區產業聚落的競爭優勢；三、維持公平競爭的市場價值；四、建立國家的創新文化，強化永續創新的國家競爭力。尤其當產業面臨競爭對手背後有其他政府投入公共資源作策略性支持的時候，以民間企業的力量是不足與之抗衡，此時需要政府對團購營業秘密保險給予獎勵，以具體行動支持對侵害營業秘密的行為進行維權訴訟，以保護創新及競爭優勢。

值得注意的是，政府的獎勵只能在初期扮演催化劑的功能，且此創新保險的持續推動，也不能將此列為必要條件，否則將無以為繼。不過，政府的獎勵在初期確實會有帶動風潮的效果，也是對推動創新保險的肯定，可以強化購買的願意與信心，更有助營造更多企業投身健全營業秘密保護機制之氛圍。政府的獎勵作為除補助保險費外，也可對投保的企業及承保的保險公司以公開的方式，給予肯定及嘉勉，以彰顯政府對其共襄盛舉，積極強化營業秘密保護的鼓勵。

柒、結論

我國的科技實力已普遍獲得國際肯定，尤其，在美中貿易及科技全面開戰之際，更加凸顯我國的關鍵角色與地位，如此非凡的成就所憑藉的條件之一是持續

³⁰ 駱玉蓉，日本推出智財訴訟保險協助中小企業海外發展，資訊工業策進會科技法律研究所，<https://stli.iii.org.tw/articledetail.aspx?no=64&tp=1&i=92&d=7540>（最後瀏覽日：2020/08/21）。

³¹ 上海金融報，中國大陸專利保險有效保護小微企業自主創新，連邦國際專利商標事務所，http://www.tsailee.com/news_show.aspx?cid=5&id=1019（最後瀏覽日：2020/08/21）。

的創新，不斷突破瓶頸，才能屢創佳績。因此，如何有效守護我國產業創新結晶的營業秘密是維持競爭優勢的首要任務。有鑒於我國科技人才長期被競爭對手有系統性挖角，及營業秘密被竊取案件一再發生，政府近期已將營業秘密保護定位為國家安全層級的問題，並大力宣導強化措施。

在此關鍵時刻，本文所倡議的創新營業秘密保險，是經由規劃簡化的保險條件，及提出訴訟律師費用理賠與諮詢服務雙保障的價值定位，提供保險與法律跨業合作的嶄新服務，有效管理營業秘密並降低營業秘密被侵害的風險。同時，運用創新的推廣策略，先集中向有群聚效應的科學園區高科技公司以團購的方式，建構此保險的首批客層，以吸引有志一同的保險公司投入此新創服務的藍海市場。經由科學園區團購保險案例的成功順利推行，預期將會進而帶動其他產業，例如服務業，對此保險及服務的關注與需求，同時，科學園區與我國也將會因為首先採用此創新的保險，來強化營業秘密保護及管理，而再度受到國際的矚目，提升我國在營業秘密管理及保護成效的國際地位。再者，我國廣大的中小企業長期以來基於種種原因，導致對營業秘密管理及保護僅僅投入有限資源的現況，也將因此創新保險服務的問市，而提供經濟實惠的有效解決方案，為提升營業秘密的保護及永續創新注入新的活水。

探討醫藥專利禁反言——以美國判決為基礎

郭廷濠^{*}

壹、前言

貳、美國判決案例

- 一、2004 年 GLAXO 的「Wellbutrin[®] SR 與 Zyban[®]」案件
- 二、2007 年 SCHWARZ 的「Univasc[®]」案件
- 三、2011 年 DURAMED 的「Cenestin[®]」案件
- 四、2015 年 SPECTRUM 的「Fusilev[®]」案件

參、醫藥專利禁反言之探討

- 一、醫藥專利禁反言的類型
- 二、醫藥專利禁反言之抗辯

肆、結論

^{*} 作者為美迦藥局藥師。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

醫藥專利侵權訴訟中，禁反言的提出可作為限制專利權人均等論的有效手段，專利權人則會以抗辯禁反言來再次涵蓋被控侵權物，本文選出四篇美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuits，CAFC）與禁反言相關的訴訟案例，對於醫藥專利之禁反言做詳細探討。藉由本文可知醫藥專利禁反言的類型，及對於禁反言之抗辯。期藉由本文使製藥產業更能了解禁反言所帶來之影響以更為謹慎地面對。

關鍵字：專利侵權、禁反言、均等論、學名藥、賦形劑

Patent Infringement、Estoppel、the Doctrine of Equivalents、Generic Drug、Excipient

壹、前言

原藥廠以專利保護新藥候選者並經過臨床前試驗確認其功效後，原藥廠會向美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）提出人體臨床試驗審查（Investigational New Drug，IND）申請，核准後進入臨床試驗階段，於三期臨床試驗完成後，提出新藥申請（New Drug Application，NDA），經FDA核准後才得以上市。原藥廠在上述的過程中，往往花費龐大的時間、金錢及人力。然而新藥上市後，學名藥廠可藉由簡易新藥上市程序（Abbreviated New Drug Application，ANDA）向FDA申請學名藥上市，並通知原藥廠，因此原藥廠通常會對學名藥廠提起專利侵權訴訟，以阻擋或延後學名藥的上市。

專利侵權型態有二，文義侵害及均等侵害。文義侵害係指被控侵權物落入申請專利範圍之文義解釋中，而當被控侵權物無文義侵害時，則會進一步審酌是否落入該申請專利範圍之均等範圍。當原藥廠擬主張均等侵害時，則為申請歷程禁反言（下稱禁反言）可提出之時機，若被控侵權人主張禁反言，則法院須檢視是否有禁反言之適用，有禁反言適用時，可限縮該專利之均等範圍。因此，禁反言具有阻卻均等範圍擴張的效果。

2002年Festo案¹使禁反言的限制更加清晰，美國最高法院指出禁反言可全面適用於修正後之申請專利範圍，非僅用於迴避先前技術之修正，但非對每個修正後的元件都造成阻卻，即均等範圍並非被完全阻卻，而是具有彈性的。Festo案以後發展出了Festo推定或稱拋棄推定（presumption of surrender），即先認定修正部分（均等部分）為專利權人所拋棄，若專利權人能證明修正當時，一、於申請當時該均等範圍為不可預見（unforeseeable）者，二、修正部分與該均等範圍僅為微弱關連性（tangential relation），或三、某些其他原因支持專利權人無法合理期待其描述非實質替代的部分，則該修正部分無禁反言之適用而仍可主張其均等範圍。

¹ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722, 122 S.Ct. 1831, 152 L.Ed.2d 944 (2002).

過去禁反言相關文章多為介紹及討論禁反言^{2,3}或禁反言於訴訟中的適用⁴，較少文章以醫藥專利為主軸討論均等論之適用，因此，本文擬藉由 Festo 案以後之四篇 CAFC 之判決來探討醫藥專利之禁反言。

貳、美國判決案例

本文所選出之四篇 CAFC 侵害訴訟案例，皆被法院認定有禁反言適用而無侵權的案例。本文以禁反言為主題，故除均等論之爭點外，案例中涉及專利無效等其他爭點，不做詳細介紹。

一、2004 年 GLAXO 的「Wellbutrin®SR 與 Zyban®」案件⁵

（一）訴訟概要

系爭專利為美國專利 5,427,798 號。IMPAX 學名藥廠向 FDA 申請 Wellbutrin®SR 與 Zyban® 兩學名藥許可之 ANDA，專利權人 GLAXO 藥廠因而向美國北加州地區法院（the United States District Court for the Northern District of California，下稱 NCA 地區法院）向 IMPAX 藥廠提起侵權訴訟，NCA 地區法院經過簡易判決（summary judgment）後認為未侵害系爭專利，GLAXO 不服，向 CAFC 上訴。

（二）系爭專利簡述

本案系爭專利為一種含安非他酮（bupropion）之控制持續釋放劑⁶，以請求項 1、14 及 18 具代表性，說明如下：

² 羅炳榮，均等論與禁反言（上），智慧財產季刊 37 期，頁 54，2001 年 4 月。

³ 錢逸霖，論美國專利法下之均等論與禁反言——深入剖析美國 Festo 案，智慧財產權月刊 70 期，頁 55，2004 年 10 月。

⁴ 曾世昌，申請過程禁反言在專利訴訟適用之研究，世新大學法律學研究所碩士論文，頁 59，2004 年。

⁵ Glaxo Wellcome, Inc. v. Impax Laboratories, Inc., 356 F.3d 1348, 1384 (Fed. Cir. 2004).

⁶ 持續釋放劑，或稱持續釋放藥物傳遞系統的核心概念為在規律時間內與正確的治療部位提供適當劑量的藥品並維持該藥品的血中濃度，優點是可以穩定藥品於治療範圍內在血中之濃度並達到有效的治療，以減少給藥頻率、降低毒性及提高治療效果。

請求項 1

一種控制持續釋放劑，包含：

一鹽酸安非他酮 25 至 500 mg；及

一羥丙基甲基纖維素（hydroxypropyl methylcellulose，HPMC），
該羥丙基甲基纖維素與該鹽酸安非他酮之比例在 0.19 至 1.1；

其中，該劑具有面積／體積比 3:1 至 25:1 cm.sup.-1，於 59 至 77 度華氏溫度及 35 至 60% 相對溼度下具至少一年之儲架壽命，該劑於水中 1 小時能釋出約 20 至 60% 之鹽酸安非他酮，4 小時能釋出約 50 至 90% 之鹽酸安非他酮，8 小時能釋出不少於約 75% 之鹽酸安非他酮。

請求項 14

一種控制持續釋放劑，包含：

一混合物，該混合物由鹽酸安非他酮與羥丙基甲基纖維素 100 mg 所組成；

其中，口服給予成年男子單一該劑後，於 24 小時間可產生該安非他酮游離鹼的血漿濃度範圍之最小與最大濃度呈現於圖片 5（該圖片非爭點，故本文省略）。

請求項 18

一種持續釋放劑，包含：

一混合物，該混合物具有（a）一鹽酸安非他酮 100 mg；及（b）一釋放劑，供於蒸餾水中 1 小時能釋出約 25 至 45% 之鹽酸安非他酮，4 小時能釋出約 60 至 85% 之鹽酸安非他酮，8 小時能釋出不少於約 80% 之鹽酸安非他酮，其中，該釋放劑包含羥丙基甲基纖維素。

（三）修正歷程與被控侵權物簡述

系爭專利於申請當時，多數申請專利範圍最初並無附加羥丙基甲基纖維素之限制，審查者以缺乏可實施性（enablement）來駁回無附加限制之申請專利範圍，GLAXO 藥廠為了能通過審查，而修正其申請專利範圍。IMPAX 藥廠之被控侵權物係使用羥丙纖維素（hydroxypropyl cellulose，HPC）作為其組成。

（四）CAFC 判決

首先，CAFC 審酌 NCA 地區法院的簡易判決及各種證據後，認為 IMPAX 藥廠並無使用羥丙基甲基纖維素，因此文義上並不構成侵權。所以爭議圍繞在 GLAXO 藥廠所主張之侵害均等範圍，以及其於審查時所作的限縮所造成之禁反言之適用。

CAFC 認為 GLAXO 藥廠修正其申請專利範圍加入羥丙基甲基纖維素之限制，且因無揭露其他種類的持續釋放機制，故無法擴張至其他未揭露之持續釋放機制。GLAXO 藥廠持續爭議其未放棄與羥丙基甲基纖維素相關的均等範圍，且於請求項中加入羥丙基甲基纖維素僅為區別說明書中其他持續釋放劑。但 CAFC 說明，審查者認為該安非他酮的釋放速率與羥丙基甲基纖維素之釋放遲延效應（release retarding effect）直接相關，即羥丙基甲基纖維素為此控制或持續釋放的關鍵，且此僅羥丙基甲基纖維素之揭露無法應用至所有種類之持續釋放劑，因此要求其修正限縮至「控制藥品釋放劑，例如：羥丙基甲基纖維素」。原始請求項確實涵蓋所有控制持續釋放劑，但 GLAXO 藥廠因為僅揭露羥丙基甲基纖維素，審查者認為除羥丙基甲基纖維素外，其餘持續釋放劑皆不具有可實施性。審查者允許申請人爭議，但 GLAXO 藥廠並未對該可實施性爭議提出反駁，表示 GLAXO 藥廠已貢獻除羥丙基甲基纖維素外之其他的控制持續釋放劑。

GLAXO 藥廠申請專利之發明中，並無羥丙纖維素等非羥丙基甲基纖維素之相關記載，故於修正時無法加入羥丙纖維素，且因為加入新事項

(new matter) 會導致其申請專利之發明被核駁，因此，GLAXO 藥廠藉以主張其足夠反駁拋棄推定。但 CAFC 認為 GLAXO 藥廠的理由並不正確，禁止新事項與均等範圍或克服拋棄推定並不直接相關。GLAXO 藥廠無法提出有力證明用以推翻審查時推定捨棄該均等範圍之假設，且有相關證據（藥劑賦形劑手冊與其他專利）顯示於修正當時羥丙基甲基纖維素與羥丙纖維素皆已知悉為水凝膠聚合物，可用於持續釋放。另外，由 GLAXO 藥廠遞交給美國專利商標局的文獻中，亦可看出其知悉羥丙纖維素與羥丙基甲基纖維素等聚合物皆可作為延長釋放之藥劑組成，因此，CAFC 認為 GLAXO 藥廠未能推翻該假設，該禁反言可阻卻系爭專利之均等範圍。

GLAXO 藥廠提出系爭專利請求項 1 修正前就具有羥丙基甲基纖維素，因此未做出限縮，無拋棄推定的適用，故 GLAXO 主張 NCA 地區法院錯誤地移除其均等範圍。但 CAFC 認為 GLAXO 藥廠誤解了 Festo 的拋棄推定，該推定係指應用於所有具有羥丙基甲基纖維素限制的申請專利範圍，阻卻其均等。

GLAXO 藥廠主張答辯基礎禁反言 (argument-based estoppel) 不適用於任何請求項，因為其未對羥丙纖維素為系爭專利中之關鍵實施例作出答辯。但 CAFC 指出禁反言不限於申請人的文字，而是可涵蓋任何申請人對於審查者的行為所作出的回應。若專利權人未對審查者的意見有任何答辯或默許審查者的要求，此專利權人之明確行為或忽略行為可造成禁反言。因此，CAFC 同意 NCA 地區法院對此部分的結論。

雖然 GLAXO 藥廠仍提出僅為關連性微弱及其他主張抗辯，但最終 CAFC 認定羥丙纖維素於 GLAXO 藥廠修正當時為可預見的，因此，維持 NCA 地區法院不侵權之認定。

二、2007 年 SCHWARZ 的「Univasc[®]」案件⁷

（一）訴訟概要

系爭專利為美國專利 4,743,450 號。PADDOCK 學名藥廠向 FDA 申請 Univasc[®] 學名藥許可之 ANDA，專屬被授權人 SCHWARZ 藥廠因而向美國明尼蘇達州地區法院（the United States District Court for the District of Minnesota，下稱 MN 地區法院）提起 PADDOCK 藥廠侵害系爭專利之請求項 1、5 至 8、12 及 16 的侵權訴訟，MN 地區法院經過簡易判決後認為有禁反言之適用而未侵害系爭專利，SCHWARZ 藥廠不服，向 CAFC 上訴。

（二）系爭專利簡述

本案系爭專利為一種穩定組成物，以請求項 1 與 16 具代表性，說明如下：

請求項 1

一種藥劑組成物，包含：

- （a）一藥物成分，其含有一足夠劑量之血管收縮素轉化酶抑制劑（ACE inhibitor），該血管收縮素轉化酶抑制劑易受環化、水解及褪色作用影響；
- （b）一足夠量之鹼金屬（alkali）或鹼土金屬（alkaline earth metal）碳酸鹽（carbonate），用於抑制環化及褪色作用；及
- （c）一足夠量之醣類（saccharide），用於抑制水解。

請求項 16

一種穩定血管收縮素轉化酶抑制劑藥物避免環化之方法，包含使（a）一足夠量之鹼金屬或鹼土金屬碳酸鹽及（b）一或多種醣類，與藥物接觸之步驟。

⁷ Schwarz Pharma, Inc. v. Paddock Laboratories, Inc., 504 F.3d 1371, 1371 (Fed. Cir. 2007).

（三）修正歷程與被控侵權物簡述

系爭專利於 1998 年 5 月 10 日提出申請，以一種穩定組成物為標的名稱，其相關組成物包含血管收縮素轉化酶抑制劑結合穩定劑 (stabilizer) 以避免降解作用，最初之獨立項使用「含金屬之穩定劑 (metal containing stabilizer)」及「鹼金屬或鹼土金屬鹽類」一詞，之後修正為「鹼金屬或鹼土金屬碳酸鹽」一詞而通過審查。PADDOCK 學名藥廠之被控侵權物係使用氧化鎂 (MgO) 作為穩定劑。

（四）法院判決

在是否適用禁反言方面，SCHWARZ 藥廠以於系爭專利之說明書中，該技術領域中具通常知識者由先前「含金屬之穩定劑」及「鹼金屬或鹼土金屬鹽類」一詞導出 (leading to) 系爭專利僅具「碳酸鹽、硼酸鹽 (borate) 及矽酸鹽 (silicate)」，而氧化鎂未曾出現於原始申請專利範圍中，檔案歷程禁反言無法成立為由，並主張修正申請專利範圍時並未捨棄氧化鎂，且即便拋棄推定適用，真正問題在於氧化鎂是否為鹼金屬或鹼土金屬碳酸鹽可預見之均等 (foreseeable equivalent)。另外，該修正對於系爭專利之均等範圍 (即氧化鎂) 僅為微弱關連性，應無禁反言之適用。

PADDOCK 藥廠則主張修正前之申請專利範圍確實涵蓋氧化鎂，但修正時已捨棄。因氧化鎂為 1、含金屬之穩定劑與 2、鹼金屬或鹼土金屬鹽類，系爭專利之說明書中，亦未限縮如 SCHWARZ 藥廠所言 (碳酸鹽、硼酸鹽及矽酸鹽)，且修正當時已知氧化鎂可作為藥品組成之穩定劑。另外，由檔案歷程中可知加入「碳酸鹽」限制僅為通過專利性之審查，因此並非微弱關連性。

CAFC 重新審酌 MN 地區法院對於檔案歷程禁反言的決定，認為拋棄推定可適用於氧化鎂，因氧化鎂清楚地落入修正前與修正後申請專利範圍所用之詞語間，而 SCHWARZ 藥廠負有反駁氧化鎂具拋棄推定適用的義務。另於是否可預見中，CAFC 引用先前判決⁸指出「當一替代為申請

⁸ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 493 F.3d 1368, 1379 (Fed. Cir. 2007).

專利之發明領域皆知可對應修正前申請專利範圍之範疇者，為可預見」，而 CAFC 認為 SCHWARZ 藥廠並未認真地反駁修正當時氧化鎂為該技術領域所知之穩定劑，反而是堅持氧化鎂為使用於特定環化降解及特定血管收縮素轉化酶抑制劑範疇之穩定劑來抗辯可預見性。CAFC 不同意此抗辯，SCHWARZ 藥廠嘗試窄化發明所屬技術領域，當修正前請求項 1 使用「一種藥劑組成物，包含：」一詞界定申請專利之發明領域時，可預見性亦須考量在內，且申請專利範圍的範疇支持 MN 地區法院將發明所屬技術領域界定為藥劑組成物，而非限制於抑制血管收縮素轉化酶抑制劑環化之藥劑穩定劑。因此，CAFC 認為 SCHWARZ 藥廠無法反駁於拋棄推定中氧化鎂為不可預見。系爭專利請求項 16 涉及顯而易見性部分不多著墨。

最終，CAFC 認定在本案均等議題中，該修正並非僅為微弱關連性，SCHWARZ 藥廠不可再涵蓋該申請專利範圍減縮的部分。

三、2011 年 DURAMED 的「Cenestin[®]」案件。

（一）訴訟概要

系爭專利為美國專利 5,908,638 號。PADDOCK 學名藥廠向 FDA 申請 Cenestin[®] 學名藥許可之 ANDA，專利權人 DURAMED 藥廠因而向美國紐約州南區地區法院（the United States District Court for the Southern District of New York，下稱 SNY 地區法院）提起學名藥廠侵害系爭專利之請求項 1、4 及 6 至 8 均等範圍的侵權訴訟，SNY 地區法院經過簡易判決後認為有禁反言之適用而未侵害系爭專利，DURAMED 藥廠不服，向 CAFC 上訴。

（二）系爭專利簡述

系爭專利為一種關於結合型雌性激素（conjugated estrogens）之藥劑組成物及其使用方法，以請求項 1 具代表性，說明如下：

⁹ Duramed Pharmaceuticals, Inc. v. Paddock Laboratories, Inc., 644 F.3d 1376, 1376 (Fed. Cir. 2011).

請求項 1

一種藥劑組成物，該藥劑組成物為可口服給予之固體、單位劑量形式，用於荷爾蒙治療女性更年期、停經期與停經後之疾病，包含：

結合型雌性激素塗布一或多種有機賦形劑（organic excipients），形成粉狀之結合型雌性激素組成物，該雌性激素組成物實質上不含（substantially free of）無機賦形劑，且進一步包含：

一重量百分濃度約 30-70% 膠體狀態之有機賦形劑；

一重量百分濃度約 30-70% 非膠體狀態之有機賦形劑；

一少於重量百分濃度約 2.5% 之自由水；及

大於 2.5% 之總含水量於該固體、單位劑量藥劑組成物內被一含有乙基纖維素（ethylcellulose）之防濕層¹⁰（moisture barrier）覆蓋。

（三）修正歷程與被控侵權物簡述

系爭專利於 1995 年 7 月 26 日提出申請，最初之請求項 1 使用「被一防濕層覆蓋」一詞，附屬項（請求項 7）則為「該含有乙基纖維素之防濕層覆蓋物」，審查者以顯而易見性駁回，但面談中建議若將請求項 1 修正而具有請求項 7 的限制則可通過審查。因此，於 1998 年 12 月 03 日收到修正回應，修正後請求項 1 為藥劑組成物「被一含有乙基纖維素之防濕層覆蓋」。PADDOCK 藥廠之被控侵權物係使用聚乙烯醇（polyvinyl alcohol, PVA）作為防濕層覆蓋物，其商品名稱為 Opadry AMB。

¹⁰ 大氣中的濕度會使藥物水解，導致藥品療效降低，因此，在製成步驟及貯存時，防濕層的使用可減少藥物活性成分之水解。

（四）法院判決

於申請歷程中，DURAMED 藥廠為回應其請求項因先前技術遭駁回而作出系爭專利申請專利範圍減縮，申請歷程禁反言已適用。因此，有待 DURAMED 藥廠克服拋棄推定。

上訴時，DURAMED 藥廠主張 SNY 地區法院錯誤運用可預見性，DURAMED 藥廠認為若該技術領域中具通常知識者未知悉該物適合用於系爭發明之原始請求項中，則無法稱該均等物為可預見，且相關技術未揭露聚乙烯醇或 Opadry AMB 為該藥劑組成物（如結合型雌性激素）中適當之防濕層覆蓋物。

PADDOCK 藥廠則以 SNY 地區法院正確使用可預見性標準，僅需於 DURAMED 藥廠作出申請專利範圍減縮修正當時聚乙烯醇作為防濕層覆蓋物為可預見的來回應，並以 1、1996 年公開之 Colorcon 之專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）申請案¹¹，其內容揭露以聚乙烯醇為基礎之防濕層覆蓋物用於藥劑組成物中，包含 Opadry AMB，但亦於先前技術中揭露使用聚乙烯醇作為防濕層覆蓋物的缺點；2、1976 年之美國專利 3,935,326 號，其內揭露聚乙烯醇於水密錠劑（moisture-tight tablets）中之使用；3、三篇與聚乙烯醇防濕層覆蓋物相關之科學論文發表於科學討論會中；及 4、1996 年 Colorcon 銷售 Opadry AMB 之發票等證據作為佐證，其中，PADDOCK 藥廠認為 Colorcon 之 PCT 申請案單獨即可證明聚乙烯醇防濕層覆蓋物的可預見性，其餘證據則為補強證據。

CAFC 同意 PADDOCK 藥廠認為 DURAMED 藥廠未能反駁禁反言之不可預見性，並說明 DURAMED 藥廠爭議其可預見性必須「聚乙烯醇作為防濕層覆蓋物於結合型雌性激素中」，但先前判決¹²已清楚說明「當使用『一種藥劑組成物，包含：』一詞時，其定義申請專利之發明領域的目的決定其可預見性」。因此，僅需於修正時該藥劑組成物領域知悉

¹¹ WO9601874

¹² Schwarz Pharma, Inc. v. Paddock Laboratories, Inc., 504 F.3d 1371, 1377 (Fed. Cir. 2007).

聚乙烯醇作為防濕層覆蓋物即可，且 Colorcon 之 PCT 申請案已揭露聚乙烯醇作為防濕層覆蓋物用於藥劑組成物中。

DURAMED 藥廠爭議 Colorcon 之 PCT 申請案中未能建立以聚乙烯醇作為防濕層覆蓋物，由於其仍具有缺點，且缺乏（實驗）資料知悉其適合用於藥劑組成物中。但 CAFC 說明，即便 PCT 申請案中指出聚乙烯醇非理想的藥劑組成物之防濕層覆蓋物，其亦已揭露了聚乙烯醇的用途，可預見性並非要求禁反言為完美無瑕的。且先前二判決^{13,14}中，亦未仰賴實驗資料證明該均等物具有持續釋放劑特性及適合作為持續釋放劑。

CAFC 認為藉由 Colorcon 之 PCT 申請案，用於藥劑組成物中使用聚乙烯醇作為防濕層覆蓋物，包含 Opadry AMB，已具有可預見性，最終維持 SNY 地區法院對於有禁反言適用而未侵害系爭專利之決定。

四、2015 年 SPECTRUM 的「Fusilev[®]」案件¹⁵

（一）訴訟概要

系爭專利為美國專利 6,500,829 號。SANDOZ 學名藥廠向 FDA 申請 Fusilev[®] 學名藥許可之 ANDA，專屬被授權人 SPECTRUM 因而向美國內華達州地區法院（the United States District Court for the District of Nevada，下稱 NV 地區法院）提起 SANDOZ 學名藥廠的侵權訴訟，經過簡易判決，NV 地區法院認為系爭專利之請求項 1 至 2 具顯而易見性而無效，請求項 5 至 9 有禁反言之適用而未侵害系爭專利，SPECTRUM 不服，向 CAFC 上訴。

（二）系爭專利簡述

本案系爭專利為一種基本上純的非鏡像異構物之四氫葉酸（tetrahydrofolate）衍生物，以請求項 1 與 5 具代表性，說明如下：

¹³ Glaxo Wellcome, Inc., Plaintiff-appellant, v. Impax Laboratories, Inc., 356 F.3d 1348,1355 (Fed. Cir. 2004).

¹⁴ Smithkline Beecham Corp. v. Excel Pharmaceuticals, Inc., 356 F.3d 1357, 1365 (Fed. Cir. 2004).

¹⁵ Spectrum Pharmaceuticals, Inc. v. Sandoz Inc., 802 F.3d 1326, 1326 (Fed. Cir. 2015).

請求項 1

一種用於治療之藥劑組成物，基本上包含：

一足以治療人類之胺甲喋呤救援（methotrexate rescue）或葉酸缺乏（folate deficiency）之治療有效量之醫藥學上可接受化合物，該化合物為（6S）非鏡像異構物係選擇自由（6S）菊白葉酸（或稱 5- 甲鹽 -（6S）- 四氫葉酸（leucovorin，5-formyl-（6S）-tetrahydrofolic acid））及（6S）菊白葉酸之醫藥學上可接受之鹽類與酯類組成之群組，其中，該化合物包含（6S）與（6R）非鏡像異構物之混合物且包含至少重量百分濃度 92% 之（6S）非鏡像異構物，其餘該化合物由（6R）非鏡像異構物所組成；與醫藥學上可接受之載體組合。

請求項 5

一種用於治療人類之藥劑組成物，包含：

一醫藥學上可接受之組成物，該組成物為（6S）非鏡像異構物係選擇自由（6S）菊白葉酸及（6S）菊白葉酸之醫藥學上可接受之鹽類與酯類組成之群組，其中，該組成包含（6S）與（6R）非鏡像異構物之混合物，且至少有重量百分濃度 92% 之（6S）非鏡像異構物，其餘該化合物由（6R）非鏡像異構物所組成；與醫藥學上可接受之載體組合；該組成物至少足量提供每劑量 2,000 mg 之多劑量（6S）與（6R）非鏡像異構物之混合物。

（三）修正歷程與被控侵權物簡述

系爭專利於 1995 年 4 月 18 日提出申請，審查者提出先前技術（Rees 文獻）¹⁶，該文獻揭露利用觸酶合成技術，即利用二氫葉酸還原酶來合

¹⁶ Liliias Rees, Edward Valente, Colin J. Suckling, et al., *Asymmetric reduction of dihydrofolate using dihydrofolate reductase and chiral boron-containing compounds*, 42(1) Tetrahedron, 117-136 (1986).

成四氫葉酸衍生物，此技術可用於合成純度較高之菊白葉酸做為癌症治療救援，審查者認為該申請專利之發明具顯而易見性駁回後，申請人以未被 Rees 文獻揭露「限制混合物量」之新申請專利範圍（即修正後之請求項 5 至 9）回應，於駁回後，申請人上訴專利上訴與爭議委員會（the Board of Patent Appeals and Interferences），再次強調其混合物量之限制未見於 Rees 文獻，最後，由史崔克萊大學（University of Strathclyde）為專利權人獲得專利。SANDOZ 藥廠之被控侵權物係使用單次取用玻璃小瓶（single-use vials）形式，其菊白葉酸的劑量在 175 mg 至 250 mg 間，使用於每劑量在 7.5 mg 至 75 mg 間之胺甲喋呤救援。

（四）法院判決

首先，CAFC 同意 NV 地區法院對於顯而易見性之判決，認為系爭專利請求項 1 及 2 無效。

接著，在是否侵權部分，雙方當事人對於 NV 地區法院解釋申請專利範圍無異議，NV 地區法院對系爭專利「該組成物至少足量提供每劑量 2,000 mg 之多劑量（6S）與（6R）非鏡像異構物之混合物」做出「其目的為需要足夠之（6S）與（6R）非鏡像異構物混合以提供二或多劑量，且最小劑量為每劑量 2,000 mg」的解釋，而後 NV 地區法院認為被控侵權物為劑量在 175 mg 至 250 mg 間之菊白葉酸，未達到 2,000 mg 的限制，且發現系爭專利於申請歷程時已明確地捨棄較小劑量，因此，NV 地區法院認為有禁反言之適用。上訴時，SPECTRUM 藥廠以被控侵權物落入文義侵權、NV 地區法院對於禁反言認定錯誤及系爭專利之修正不改變修正前申請專利範圍等為主張，SANDOZ 藥廠則以申請專利範圍已有「每劑量 2,000 mg」限制、因為 Rees 文獻之顯而易見而於申請歷程中修正並捨棄該部分，而不再有均等之適用為回應。CAFC 重新審酌 NV 地區法院的判決認為被控侵權物之劑量（在 175 mg 至 250 mg 間），遠小於 2,000 mg 劑量的限制，明顯無文義侵害，且於申請歷程中，SPECTRUM 藥廠已明確表明「該混合物之量具特徵性」並捨棄該化合物之較低劑量的部分，因此，CAFC 認定 NV 地區法院無明顯錯誤，最終維持系爭專利請求項 5 至 9 適用禁反言。

參、本文所涉醫藥專利禁反言之探討

一、醫藥專利禁反言的類型

本文所涉之禁反言類型分述如下：

（一）以修正限縮申請專利範圍

在 2004 年 GLAXO 的「Wellbutrin® SR 與 Zyban®」案件中，GLAXO 藥廠為了克服可實施性要件，將說明書中揭露之羥丙基甲基纖維素持續釋放劑，加入請求項中，因而限縮其原本之申請專利範圍，然其加入羥丙基甲基纖維素原意僅為區別說明書中其他持續釋放劑。

在 2007 年 SCHWARZ 的「Univasc®」案件中，被控侵權物之氧化鎂確實被修正前之申請專利範圍所涵蓋（含金屬之穩定劑或鹼金屬或鹼土金屬鹽類），但修正時專利權人已捨棄該專利權範圍，並限制為「鹼金屬或鹼土金屬碳酸鹽」。此時專屬被授權人 SCHWARZ 藥廠負有舉證氧化鎂於申請當時為不可預見，最終因其無法反駁拋棄推定，而有禁反言之適用。

由該二案可知，系爭專利權人明確修正限縮其原有之專利權範圍，並於訴訟中無法提出證據證明修正當時限縮部分為不可預見，而有禁反言適用。

（二）被控侵權物於先前技術中可預見

在 2011 年 DURAMED 的「Cenestin®」案件中，專利權人以乙基纖維素為防濕層覆蓋物，其主張有均等論可涵蓋被控侵權物，但因為已有相關先前技術揭露聚乙烯醇或 Opadry AMB 可做為防濕層覆蓋物，故 CAFC 認為被控侵權物聚乙烯醇或 Opadry AMB 於申請當時可預見。

由該案可知，因被控侵權物已於先前技術中可預見，系爭專利權人難有機會抗辯禁反言。

（三）特徵劑量之限制

在 2015 年 SPECTRUM 的「Fusilev[®]」案件中，被控侵權物之劑量（在 175 mg 至 250 mg 間），而系爭專利以劑量 2,000 mg 劑量為特徵，除了無文義侵害外，由於系爭專利權人於申請歷程中，已明確表明該劑量具特徵性，因此有禁反言的適用。

由該案可知，修正時強調以特殊劑量為系爭專利之特徵時，容易有明確的禁反言而喪失均等範圍。但退一步而言，本文認為即便該案件有均等論，以劑量的均等論大約落至 $\pm 5\%$ 至 $\pm 10\%$ 的範圍間¹⁷，倘要認 2,000 mg 劑量均等範圍應涵蓋至 175 mg 至 250 mg 間（約 -90%），實屬困難。

二、醫藥專利禁反言之抗辯

本文判決中，專利權人皆試圖對禁反言作出抗辯，其中較特別之抗辯討論如下：

（一）無法加入新事項

在 2004 年 GLAXO 的「Wellbutrin[®]SR 與 Zyban[®]」案件中，由於 GLAXO 藥廠於說明書內未揭露羥丙基甲基纖維素以外之持續釋放劑，因此，修正時無法加入其他技術。於訴訟時，GLAXO 藥廠主張系爭專利未揭露其他持續釋放劑，無法冒然加入新事項，作為禁反言之抗辯，但 CAFC 認為 GLAXO 藥廠的抗辯理由不正確，禁止新事項與均等範圍或克服拋棄推定並不相關。

由該案可知，擬藉由說明書中未揭露其他可能之技術，因此無法加入新事項者，與禁反言不相關，無法作為禁反言之抗辯。

（二）部分請求項未修正

在 2004 年 GLAXO 的「Wellbutrin[®]SR 與 Zyban[®]」案件中，GLAXO 藥廠主張其獨立項未修正前即有羥丙基甲基纖維素之限制，因此仍有均等範圍，NCA 地區法院錯誤地因其他請求項之修正而移除其均等範圍。

¹⁷ Pozen Inc. v. Par Pharmaceutical, Inc., 696 F.3d 1151, 1151 (Fed. Cir. 2012).

但 CAFC 指出 GLAXO 藥廠誤解了拋棄推定，該推定應用於所有具有羥丙基甲基纖維素限制之申請專利範圍而限制其均等。

由該案可知，即便請求項未曾修正，當其具有限制元件時，該限制應一體適用禁反言。

（三）未於原始申請專利範圍中出現

在 2007 年 SCHWARZ 的「Univasc[®] 案件」中，SCHWARZ 藥廠修正其申請專利範圍由「含金屬之穩定劑及鹼金屬或鹼土金屬鹽類」為「鹼金屬或鹼土金屬碳酸鹽」，而被控侵權物則使用氧化鎂。SCHWARZ 藥廠主張由說明書中，該技術領域中具有通常知識者從先前「含金屬之穩定劑及鹼金屬或鹼土金屬鹽類」僅可導出系爭專利具「碳酸鹽、硼酸鹽及矽酸鹽」，而氧化鎂未曾出現於原始申請專利範圍中，故修正申請專利範圍時並未捨棄氧化鎂，應無禁反言之適用。

CAFC 指出拋棄推定適用於氧化鎂，因氧化鎂清楚地落入修正前與修正後申請專利範圍所用之詞語間，SCHWARZ 藥廠負有反駁氧化鎂具拋棄推定適用的義務。

由該案可知，於禁反言中主張被控侵權物未曾於原始申請專利範圍中出現並不可行，其抗辯禁反言仍須專利權人舉證反駁。

（四）僅為微弱關連性

在 2007 年 SCHWARZ 的「Univasc[®] 案件」中，SCHWARZ 藥廠另主張其修正對於系爭專利之均等範圍（即氧化鎂）僅為微弱關連性，然 CAFC 指出其修正並非微弱關連性，仍有禁反言之適用。

由該案可知，為符合可專利性作出修正，無法以修正僅為微弱關連性作為抗辯。

（五）未使用於特定領域

在 2011 年 DURAMED 的「Cenestin[®]」案件中，專利權人企圖以未能由先前技術得知聚乙烯醇作為防濕層覆蓋物可用於藥劑組成物中作為禁反言之抗辯。但 CAFC 說明僅需修正當時該藥劑組成物領域知悉聚乙烯醇之用途為防濕層覆蓋物即可。

由本案可知，於修正當時已有先前技術揭露相關均等範圍時，以雖已知用途但未作為特定領域中（該案為藥劑組成物領域）使用，無法作為禁反言之抗辯。

（六）先前技術仍有缺陷

在 2011 年 DURAMED 的「Cenestin[®]」案件中，專利權人另以相關先前技術提及使用聚乙烯醇作為防濕層覆蓋物仍有缺點作為禁反言進一步之抗辯。CAFC 解釋即便先前技術中指出聚乙烯醇非為理想之藥劑組成物的防濕層覆蓋物，其已揭露了聚乙烯醇的用途，可預見性並非要求相關先前技術為完美無瑕者。

由該案可知，利用先前技術之揭露仍有缺陷，對於禁反言為無效之抗辯。

（七）特徵劑量之限制

在 2015 年 SPECTRUM 的「Fusilev[®]」案件中，專利權人以系爭專利劑量 2,000 mg 劑量具特徵性通過審查，被控侵權物使用之劑量除了無文義侵害外，更因系爭專利權人有禁反言的適用而無均等論之適用。

由該案可知，以劑量為特徵作出修正或抗辯時，較難有理由抗辯禁反言。

肆、結論

由本文之判決可見禁反言對於藥物侵權訴訟的影響甚鉅，當有禁反言時，通常較難抗辯推翻。

原藥廠存在有禁反言之可能時，學名藥廠會藉由禁反言所捨棄的部分作組成之配方研究，運用捨棄部分來迴避侵權。因此，本文認為原藥廠對於相關藥物組成而言，最好的方式是應儘可能於提出申請前，做好先前技術之完整調查，而對說明書與申請專利範圍中技術特徵之揭露應充分且明確，且用語須較為謹慎，以避免申請歷程中許多修正及答辯的可能。

藉由本文可知，若主張無法加入新事項、部分請求項未修正、已知悉用途但未使用於特定領域、先前技術仍有缺陷等並不能抗辯禁反言；而主張未於原始申請專利範圍中出現、僅為微弱關連性、特徵劑量等，則須仰賴專利權人進一步舉證證明。

最後，由於禁反言的適用會導致系爭專利之均等範圍大為減縮，將對專利權人造成諸多不利，期望藉由本文使製藥產業更能了解禁反言所帶來之影響，而能謹慎面對專利申請來減少申請歷程中任何禁反言發生的可能。

智慧財產法院 108 年度刑智上易字第 79 號 有關「APPLE」、「蘋果」等商標權侵害事件刑 事判決

【爭點】

刑事訴訟程序中仿冒鑑定應踐行之法定程序及內容。

【案件事實】

被告明知註冊第 01620273 號等系爭商標，係美商蘋果公司核准在案之商標，指定使用於充電器、電池組、電線、電纜、轉接器、電池、連接線、觸控螢幕等商品，任何人未經商標權人之同意或授權，不得於同一或類似商品，使用相同或近似之商標，亦不得販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入，被告竟基於意圖販賣而持有、陳列仿冒商標商品之犯意，於民國 104 年 7、8 月間起，透過中國大陸淘寶網站，向某網路賣家購得電源轉接器、連接線、手機電池、螢幕面板後，於 104 年 10 月間起，將上開商品陸續公開陳列在其所經營之「A 企業行」，並以電源轉接器每件 490 元至 590 元不等、連接線每件 490 元至 590 元不等、手機電池每件 1,000 元至 1,600 元不等、手機螢幕面板包含維修費每件 2,500 元至 6,500 元不等之價格，供不特定消費者維修、更換及販賣以牟利。嗣告訴人之市調人員前往上址更換手機背蓋、手機電池，經送請鑑定確認均係仿冒品後報警處理，因認被告係涉犯商標法第 97 條前段意圖販賣而陳列仿冒商標商品罪嫌。

【判決見解】

一、鑑定人甲之鑑定報告尚非可採：

鑑定人甲於原審法院結證稱：鑑定報告是伊製作的，鑑定方式是抽樣，5W 旅充就隨便抽一個看，12W 旅充就抽一個看，不記得是抽何種包裝，是各抽一個來看；鑑定電池也是抽樣方式，電池印象中好像抽兩個等語，故就甲之前述鑑定報告，究竟係抽樣何項具體扣案物品，依甲此部分證述，因其不復記憶，故已無法確認。然本案查扣之物品，計有旅充 40 個、傳輸線 23 個、電池 72 個、面板 21 個、手機 1 支，除手機外，其他均為多數，則經證人甲

於鑑定時抽樣之物品外，其餘均未經鑑定，其中不乏夾雜真品之可能，尚難認未經甲抽中之物品，必然均屬仿冒商標之商品。復由於前述鑑定報告所鑑定之對象，現已無法具體特定，依罪疑唯利於被告原則，除前述數量僅為一支之手機，必然係甲於鑑定時抽樣之標的物外，前述鑑定報告尚無法用以證明任何具體特定之扣案物品必然係屬仿冒商標之商品。

二、鑑定人甲於原審法院之證詞尚非可採：

- (一) 由於告訴人公司之商品，通常係以告訴人公司自己最為熟悉，故告訴人公司設定自家商品之鑑定資格認證制度，如符合一定標準，尚無不妥，然參與並通過該認證而取得鑑定告訴人公司商品之特別知識經驗者，應非以與告訴人公司有關聯者為限，與告訴人公司並無關聯之中立客觀第三人，亦無不可。甲既自承任職於告訴人公司授權之維修中心，則其證詞如不利於告訴人公司，自可能對其職務、生計或有影響，即難期待其為客觀中立之證述。
- (二) 鑑定人甲鑑定告訴人公司之商品，是否有洩漏該公司營業秘密之虞，與告訴人公司是否提供真品供比對，係屬二事，告訴人公司亦非不得在絲毫不洩漏其營業秘密之情形下，提供真品供檢察官、被告、辯護人及法官當庭比對，並由甲當庭指出真品與扣案物品應比對之部位或位置後，再由各方自行觀察比對，或由甲進行至少有限度之說明。然經原審法院要求告訴人公司提供真品手機以供比對，仍遭告訴代理人及鑑定人甲當庭明示拒絕。
- (三) 甲僅憑其見過告訴人公司於香港之商品，即自認有能力鑑定中國大陸及全球之商品，未免速斷，尚難斷認甲於本件具體個案確為刑事訴訟法第198條第1款所稱「就鑑定事項有特別知識經驗者」。
- (四) 證人甲於原審法院到庭結證稱：……基於告訴人公司商業秘密政策，無法透露認定印刷有瑕疵之細節……肉眼判斷有限，看不到細緻部分，需要經過專業儀器來確認，可能需要「其他設備」取得內部資訊；臺灣經銷商並無任何程式或軟體可以確認電池上面序號是原廠出廠電池序號，這必須跟原廠取得這方面資訊；……等語，因此，甲於原審法院為前開證述時，因

當庭並無其所稱之「專業儀器」、「特別工具」、「其他設備」等，故多無法確認扣案物品是否確為仿冒商標之商品，至多僅能初步以肉眼判斷而已，職是，尚無法以甲於原審法院之證述，即斷認扣案物品確實均為仿冒商標之商品。

(五) 就甲於前述證述時所稱「無法透露」之部分，非不得由檢察官或告訴人聲請秘密保持令，如本院認已釋明並核發秘密保持令，即得予以揭露以供法院明瞭何以鑑定之扣案物品確為仿冒商標之商品，因此，於制度設計上，已有平衡保護告訴人公司營業秘密及被告辯護權之機制存在，經本院于108年12月6日當庭闡明並曉諭告訴代理人聲請秘密保持令，然告訴代理人仍於109年3月6日具狀明確表示拒絕聲請秘密保持令，即應自負其責，自應於本案認定甲於原審法院為前述證述時，並未說明其鑑定過程及理由至法院得以理解何以扣案物品為仿冒商品之程度，故其證述為不可採。

(六) 鑑定書面之內容應包括「鑑定之經過及其結果」，刑事訴訟法第206條第1項定有明文，所謂鑑定之經過，指實施鑑定之程序與步驟，包括：(1) 實施鑑定者具備之專業資歷、(2) 鑑定之方法、(3) 因鑑定之必要而為資料之蒐集與其內容、(4) 所為判斷意見之原理根據、(5) 推論之理由等項。甲無論就前述鑑定報告或其於原審法院之證述，均簡略說明鑑定結論，尚無詳細說明鑑定方法、因鑑定之必要而為資料之蒐集與其內容、所為判斷意見之原理根據、推論之理由等項，甚且宣稱：因其當庭欠缺「專業儀器」、「特別工具」、「其他設備」等，故多無法確認扣案物品是否確為仿冒商標之商品等語，已如前述，因此前述鑑定報告及甲於原審法院之證述，均無刑事訴訟法第206條第1項所需之「詳實鑑定經過」，致法院、被告及辯護人，均無法審驗該鑑定意見之判斷與論證。

(七) 於每次推出新一代手機時，告訴人公司均有機會重新編排其商品序號邏輯，並重新設計相關防偽措施，以避免其商品遭人仿冒。至若因鑑定致需揭露舊機型之防偽措施，則已有秘密保持令足供保護，已如前述，萬一該防偽措施因訴訟鑑定果遭洩漏，其重要性，仍顯不及刑事訴訟之公平性、被告之辯護權、對質詰問權等人權保障；且此重新設計防偽措施之成本，原本

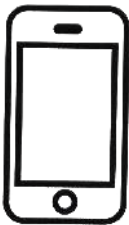
即屬告訴人公司為保障其消費者權益，理應支出之成本，而無論該成本之高低，告訴人公司均得將此成本反應於商品售價，而由享受該相關防偽措施之消費者負擔，以落實「使用者付費」原則，方為合理。況依一般通念，變更序號邏輯，僅需將產品序號重新排列組合，似非重大增加告訴人公司之成本支出。然告訴人公司於本件具體個案，卻捨此不為，仍以保護其營業秘密為由，要求其旗下之鑑定人甲不得揭露相關防偽措施，此無異要求被告在不明究理、無從辯駁之情形下被判決有罪；更有甚者，本件鑑定人甲拒絕揭露鑑定依據之對象，不僅為被告及辯護人，尚且包括原審及本院法官，此無異要求法院在不理解扣案物品何以為仿冒商標商品之情形下，盲目判決被告有罪，形同架空刑事訴訟法第166條以下之被告對質詰問權，以及刑事訴訟法第206條第1項「鑑定經過」之明文，使得被告因不知致無從就對其不利之鑑定經過，對質詰問於鑑定人，無異犧牲司法制度之公平性及人權保障，用以節約告訴人公司重新設計相關防偽措施之成本及維護告訴人公司之私人企業獲利。

- (八) 告訴人公司在本院審核前，即自行認定甲之鑑定，必然屬於其所自行認定之「營業秘密」，並由甲對原審法院之法官，當庭明示表示拒絕予以揭露，若本院仍採納甲於原審法院之上開證述，無異任由告訴人公司自行編製外人及法院均無從得知之理由，藉由其旗下或與告訴人公司有關之人員擔任鑑定人，對任何告訴人公司所指定之對象定罪，顯然違背刑事訴訟法第161條第1項之舉證責任規定及同法第154條規定之無罪推定原則。

三、判決結論：

本件就卷內現存證據，既仍有相當程度之合理懷疑存在，致未能對被告形成有罪之確信，且檢察官關於此部分之舉證既不能證明被告犯罪，依前開說明，自應為被告無罪之諭知，故檢察官上訴為無理由。

系爭商標

	註冊第 01620273 號 第 009、014、015、016、018、020、021、024、028、035、036、037、038、040、041、042、045 類：電腦等商品及服務。
蘋果	註冊第 01623907 號 第 009、014、015、016、018、020、021、024、028、035、036、037、038、040、041、042、045 類：電腦等商品及服務。
APPLE TV	註冊第 01325894 號 第 009 類：電腦；……；電池；電線；……；手機專用袋。
APPLE WATCH	註冊第 01734666 號 第 009、010、014、028、042 類：電腦；……；電話；……；供醫療用之健康、健身、運動及保健用感應器、監視器及顯示器等商品及服務。
APPLE	註冊第 01457997 號 第 009、015、016、018、020、025、028、035、036、037、038、040、041、042、043 類：電腦等商品及服務。
	註冊第 01583383 號 第 009 類：用於記錄、整理、傳輸、操作及檢查文字、資料、聲音及影像檔案之行動電話及攜帶式及手提式數位電子裝置之 U S B 接頭，……；特別設計與行動電話及攜帶式及手提式數位電子裝置相容之通訊器具。

● EPO 紀念 EMAS 成立 25 週年

歐洲專利局（EPO）於 2020 年 9 月 28 日慶祝歐盟生態管理和審核計畫（Eco-Management and Audit Scheme, EMAS）成立 25 周年。EPO 是全球數千個登記該計畫的組織之一，突顯了公司對環境和氣候保護的重要性。

EPO 於 2009 年採用該計畫，並在過去十年期間幫助該組織穩步減輕環境變遷。2019 年的 SP2023 戰略計畫進一步加強了 EPO 的環保活動，在 SP2023 下啟動了幾項與永續發展相關的計畫，目的在傳播社會和環境責任文化，並為實現《2015 年巴黎協定（Paris Agreement 2015）》的目標做出貢獻。

EPO 在實現其環境目標方面取得穩步進展。在 2008 年至 2019 年間，EPO 減少了 17% 的電力消耗和 15% 的水消耗，降低產生 46% 殘餘廢料，且能源消耗減少 76% 碳排放量，紙張使用量也減少 3%，與 SP2023 當前項目中設定的目標相比，需進行進一步的改進。

關於 EMAS

EMAS 是由歐洲委員會制定，是一項各種規模的公司和組織評估和報告其環境績效的工具。該計畫自 1995 年開始實施，根據 2020 年 4 月的更新，現已有 3,600 多個組織登記。會員組織會被要求每年發布年度環境報告，使 EMAS 成為有效且透明的管理工具。

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2020/20200928a.html>

● EPO 與 JPO 加強合作

歐洲專利局（EPO）局長 António Campinos 於 2020 年 9 月 25 日會見日本特許廳（JPO）廳長糟谷敏秀（Toshihide Kasutani），糟谷敏秀廳長於 2020 年 7 月 20 日上任。渠等於視訊會議上達成共識，將在 2019 年締結的全面合作備忘錄的基礎上，進一步加強合作。

EPO 局長和 JPO 廳長均強調，兩局的雙邊合作將有助於其在三邊和 IP5 合作框架內進行有效合作，雙方代表團分享了對未來三邊合作的想法及 EPO

以虛擬形式舉辦今年計畫的會議。渠等也就 IP5 合作的數位化轉型、面對 COVID-19 疫情可能的聯合戰略對策以及 COVID-19 疫情之後的 IP5 合作交換意見。JPO 將於 2021 年主辦下一屆 IP5 高層會議。

在會議期間，EPO 和 JPO 重申了對 EPO-JPO 審查員交流計畫的承諾，該計畫被視為是一種有助於更好理解和反複利用工作成果的方式。交流將持續透過虛擬的方式進行，而且頻率會越來越頻繁，直到再次舉行面對面會議為止。

會議中也討論了 EPO-JPO 在電腦執行（computer-implemented）的發明領域審查實務作法的比較研究。兩局正在擴大研究領域，包括人工智慧（AI），預期將使兩局以及歐、日本專利制度的使用者受益。

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201001.html>

● EFAA 與 EUIPO 攜手支持中小企業

歐盟智慧財產權局（EUIPO）與歐洲中小企業會計與審計師協會（EFAA）簽署一項合作協議，以支持中小企業。

兩組織在增強歐盟內部的中小企業能力的共同願景中，扮演著至關重要的輔助角色。智慧財產權（IP）長期以來，一直被視為是創新和成長的引擎，為持有人提供在全球市場上競爭優勢。當企業主需要經營業務的建議時，會求助於可信賴的會計師，進而為其中小企業客戶，在企業生命週期的正確階段，提供 IP 方面的指導。

EFAA 在歐洲有 13 個成員，代表超過 35 萬名會計師、審計師和稅務顧問。該組織的成員主要為歐洲中小企業提供專業服務，幫助企業家獲得融資的機會，並提供有價值的商業建議，使其業務能夠永續發展。

EUIPO 依 2025 戰略計畫及其中小企業計畫，近期啟動「商業創造力（Ideas Powered for business）」服務中心，該中心不僅為中小企業提供資訊評估，還可針對中小企業提出的 IP 問題，免費提供個人化的法律諮詢。

透過該合作，EUIPO 可以在 EFAA 的幫助下與中小企業聯繫，並傳遞 IP 知識的重要性。該協議涵蓋各種活動，包括在中小企業和新創企業（start-ups）中，促進 IP 的保護和利益，以及參與活動和專門的聯合網路研討會，目的是強調 IP 對中小企業在業務中的重要性。

相關連結

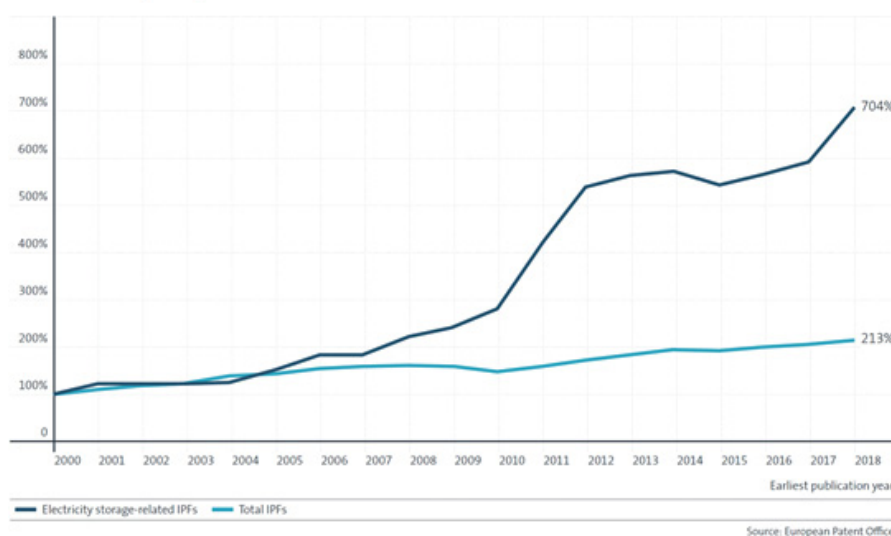
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/8313582>

● EPO-IEA 研究：電池創新的迅速崛起在潔淨能源轉型中發揮關鍵作用

改善電力儲存能力是向潔淨能源技術轉型的關鍵。根據歐洲專利局（EPO）及國際能源總署（IEA）共同發表的研究報告「電池與蓄電創新 - 基於專利數據的全球分析」顯示，2005 年至 2018 年間，全球電池及其他蓄電技術的專利活動，年平均成長率為 14%，是所有技術領域平均水準的 4 倍。

上述報告指出，有關電池的專利活動占了電力儲存領域將近 90%，且這項創新的成長主要來自消費性電子設備和電動汽車所使用的可充電鋰離子電池。尤其電動移動科技旨在開發新一代鋰離子化學物質，以改善輸出功率、持久性、充電／放電速度以及可回收性。將再生能源（例如風能和太陽能）整合至電網的需求，也推動了技術進步。

Trends in electricity storage innovation, 2000-2018



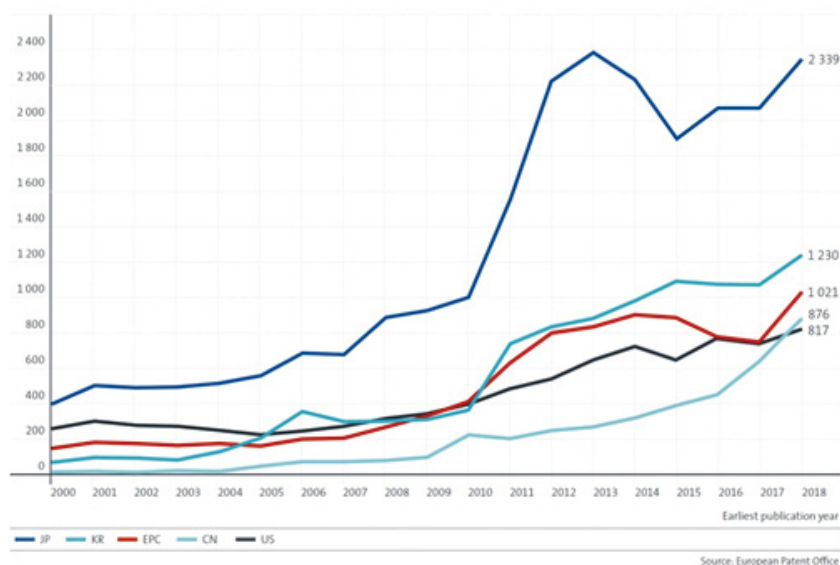
報告顯示，日本和南韓在全球電池技術處於領先地位。此外，在日趨成熟的行業中，由於技術進步及大量生產，導致近幾年來電池價格大幅下降——自 2010 年以來，電動汽車使用的鋰離子電池價格驟降近 90%，而固定設備（包含電網管理）所使用的鋰離子電池價格，在同一時期下降了約 2/3。

研發出更優良且更便宜的電力儲存設備，是未來將面臨的重大挑戰。根據 IEA「永續發展情境（Sustainable Development Scenario, SDS）」，為達到全球氣候與永續能源的目標，到了 2040 年，全球需要將近 10,000 吉瓦／小時（10,000 gigawatt-hours）的電池和其他形式的儲備電力，約是當前市場規模的 50 倍。

EPO 局長 António Campinos 表示，蓄電技術對於滿足電動移動科技的需求及實現以達成可再生能源轉變（緩解氣候變遷所必需的）至關重要。電力儲存創新快速且持續增長，顯示發明人和企業正在應對能源轉型的挑戰。專利數據雖顯示亞洲地區在這項策略產業上居領先地位，但美國和歐洲憑著豐富的創新生態系統——包括大量中小企業及研究機構——在下一代電池技術的競爭中脫穎而出。

IEA 署長 Fatih Birol 指出，IEA 的預測明確表示，能源儲存在接下來數十年勢必要加倍成長，以使全球能夠實現國際氣候和永續能源的目標。而加速創新對於達成這一增長至關重要。透過結合 IEA 和 EPO 互補優勢，本報告進一步揭示闡明了現今的創新趨勢，以協助政府和企業為能源的未來做出明智的決策。

Geographic origins of international patent families in battery technology, 2000-2018



電力儲存創新迅速成長

本報告以國際專利家族的形式（International Patent Families，IPF）呈現了 2000 年至 2018 年間電力儲存創新的主要趨勢。每一專利家族都代表了一項高價值發明，並已在全球兩個或多個專利局提出專利申請。由於專利申請係在產品進入市場前數月或數年，通常被視為預測未來技術趨勢的早期指標。

自 2000 年起，全球企業在電力儲存領域已申請超過 65,000 件國際專利家族，且每年數量不斷攀升，從 2005 年 1,500 件成長到 2018 年超過 7,000 件。自 2005 年以來電力儲存領域的國際專利家族數量年均成長率為 14%，已大幅超越所有技術領域同期的年成長率（3.5%）。

2000 年至 2018 年間，電池發明專利占電力儲存專利中的 9 成，遠遠超過電（9%）、熱（5%）和機械（3%）三種電力儲存形式的發明。此外，電池是唯一一個近幾年專利數量持續攀升的領域，2018 年的國際專利家族數量創新高，也凸顯出電池在電力儲存創新領域的主導地位。

報告顯示，自 2005 年以來，鋰離子技術在可攜式電子設備和電動車中具主導地位，並造就大多數的電池創新。到了 2018 年，與電池有關的專利活動中，鋰離子電池的改良便占了 45%；其他化學電池僅占比 7%。

2011 年，電動車迎頭趕上消費性電子產品，成為鋰離子電池相關發明的最大成長動力。電動汽車電池組的改良已對固定儲能設備（包括電網管理），產生正向的溢出效應（spill-over effects）。

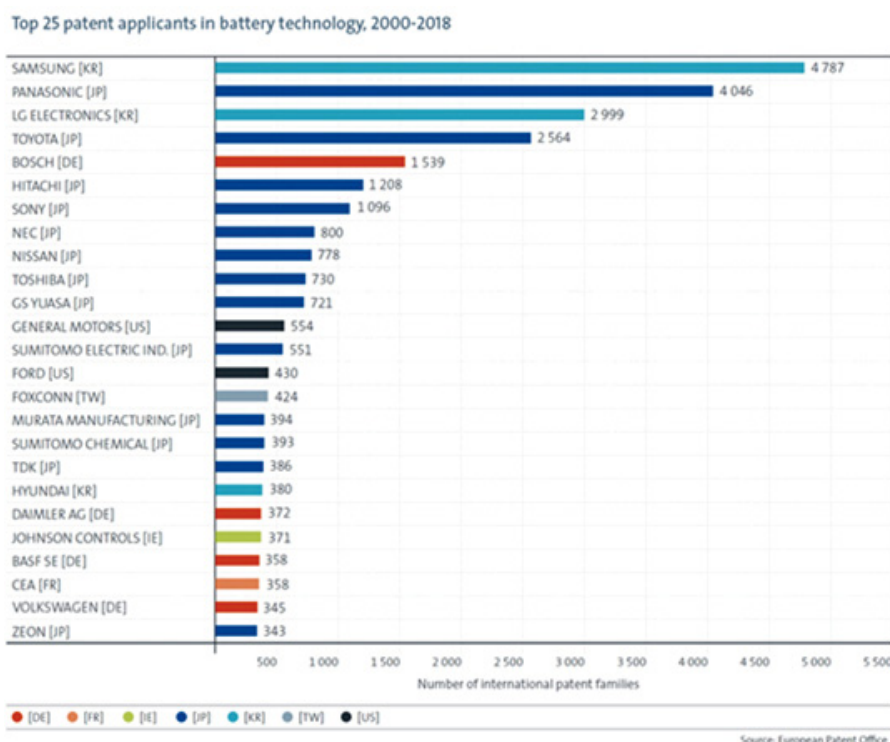
報告並指出，有關電池製造及電池相關工程技術開發領域的專利活動，近十年來成長了三倍。2018 年，這兩個領域的專利占有電池相關專利活動的 47%，顯示該產業趨向成熟以及發展高效率大量生產作為策略的重要性。

此外，其他儲存技術諸如超級電容器及氧化還原液流電池，也迅速崛起，有望解決鋰離子電池某些弱點。

亞洲企業處於領先地位

報告顯示，亞洲企業在全球電池技術競爭中獨占鰲頭，其中又以日本及南韓企業領先。亞洲企業在全球前十位電池相關專利申請人中，便占了 9 家；

在前25位申請人中亞洲囊括三分之二，其中6家是歐洲企業，2家來自美國。前五位申請人—韓國三星（Samsung）、日本松下電器（Panasonic）、韓國LG、日本豐田汽車（Toyota）和德國博世（Bosch）—在2000年至2018年間所申請的占有國際專利家族數量1/4以上。



儘管電池技術領域的創新仍主要集中在少數大型企業，然而在美國和歐洲，小型企業、大學以及公立研究機構，也扮演相當重要的角色。就美國的國際專利家族申請量而言，中小企業占比34.4%，大學及研究機構占比13.8%；歐洲地區在前述兩項數據分別占15.9%及12.7%，而日本分別為3.4%及3.5%，南韓分別為4.6%及9%。

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2020/20200922.html>

● WIPO 舉辦 AI 與 IPR 虛擬展

世界智慧財產權組織（WIPO）於 2020 年 9 月 18 日舉辦人工智慧（AI）與智慧財產權（IP）虛擬體驗展覽，採用最新的 360 度掃描技術，帶給使用者身歷其境的線上體驗，促進使用者可以更全面的了解 IP 政策與 AI 之間的關係，及決策者面臨的問題。

此次展覽在 WIPO 同類展覽中是第一次，為參觀者提供互動式的體驗，探索該顛覆式的新技術，同時探討 AI 承諾改變文化和產業的多種方式。

WIPO 秘書長 Francis Gurry 表示，此次展覽是 WIPO 與 AI 互動更廣闊發展的一部分，過程中，與眾多利害關係人展開對話，探討及闡明 AI 對 IP 政策的影響而產生的問題，並希望展覽能對使用者產生寓教於樂的作用。

展覽在 9 月 16 日至 18 日舉行的 WIPO 全球數位內容市場會議上揭幕。該會議是探討 AI 等數位技術在全球創意產業領域帶來的最新發展。

該展覽在 WIPO 場館內以虛擬方式舉行，其中包括 WIPO 圖書館，館藏世界上最早的一些極具歷史意義的 IP 出版物，該出版物以 360 度的鏡頭呈現，作為 AI 展的背景。

展覽聚焦於藝術、音樂、技術和娛樂中使用 AI 的示範，並提出許多問題，這些問題使參觀者可以思考現行智慧財產權制度產生背後的深義。展品包括人形機器人（humanoid robotic）藝術家 Ai-Da 創作的藝術作品、一首在國際 AI 歌曲大賽中獲獎的歌曲，以及一款幫助神經網路識別塗鴉的遊戲。

WIPO 還將舉辦一系列特別活動，詳細探討其中一些問題，並提供部分展品進行現場互動的機會。

展覽開放參觀時間為 2020 年 9 月 18 日至 2020 年 12 月 18 日。

相關連結

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0019.html

● WIPO 推出新的免費全球 IPR 司法判決資料庫

世界智慧財產權組織（WIPO）於 2020 年 9 月 24 日推出 WIPO Lex-Judgments，這是一個新的資料庫，可免費查閱世界各地與智慧財產權法有關的主要司法判決。

由於技術創新的速度往往超過了立法機關和政府制定新規定和新條例的能力，世界各地的法院面臨著越來越多高度複雜的共同問題。

WIPO Lex-Judgments 透過由參與成員國的相關主管部門精心挑選的判決書，幫助人們更全面地了解法院如何處理這些問題。這些判決對其管轄範圍內智慧財產權法確立先例或令人信服的解釋。WIPO Lex-Judgments 在推出時收錄了來自 10 個國家的 400 多份文件。

WIPO Lex-Judgments 將為全球化世界中的智慧財產權爭議裁決提供重要支持。在全球化的世界局勢，法院和政策制定者受到智慧財產權規律因動態發展而帶來的挑戰時，可以利用從外國判決和司法實務中獲得的資訊，為其國內司法和政策尋求解決方案。

透過促進獲得司法判決的資訊，WIPO Lex-Judgments 將有助於為法院的分析和推理提供資訊並強化，同時也有助於辨別各國在處理共同智慧財產權問題時，採取趨同和對比方法。

此外，WIPO Lex-Judgments 也提供了關於參與成員國在智慧財產權爭議方面的司法體制資訊。該資訊讓使用者能夠了解包括一般法院和專門法院的各種體制，以及履行準司法職能的行政單位，和其在應對智慧財產權爭議的技術性質時的各種特點。

WIPO Lex-Judgments 不僅可能有益於法官，且對政策制定者、律師和學術界也很有益處，更有助於了解法院如何處理複雜和艱鉅的智慧財產權爭議，因為法院正努力使智慧財產權裁決更為一致、有效和容易取得。

WIPO Lex-Judgments 進一步鞏固了 WIPO Lex 提供的內容，WIPO Lex 是 WIPO 收錄全球智慧財產權法律和條約的網站。

關於 WIPO Lex-Judgments

智慧財產權爭議解決越來越具跨國性，且各國法官越來越需要跨越管轄範圍與同行進行對話，WIPO 於 2018 年開啟該項智慧財產權司法管理上的工作計畫。相關活動由 WIPO 司法研究所負責協調，目的在幫助全世界法官就所面臨的共同挑戰交流經驗，開展有針對性的能力建設活動，並提高智慧財產權和法院相關資訊的可用性。

WIPO Lex-Judgments 是回應眾多成員國（最初是拉丁美洲和加勒比地區和西班牙）所表達的需求，這些國家希望能有一種資源，能夠提高國際層面就智慧財產權司法系統和判決訊息和資料的可得性及可及性。

透過 WIPO Lex-Judgments，可以查閱各成員國法院或其他國家主管部門因其重大影響或先例價值而直接選定的主要司法判決。該資料庫收錄了所有已編目判決書的可檢索書目詳細資訊，其中包括主題、發布機構、程序類型、相關立法、關鍵詞和摘要及判決書原文的全文。由於 WIPO Lex-Judgments 與 WIPO Lex 彙整在一起，因此還可以針對判決中引用的國家法律和國際條約，與 WIPO Lex 中所載的國家法律和國際條約進行交叉引用。

此外，每個成員國的網頁都概述了其智慧財產權爭議的審判體制、列出了行政和司法程序的相關特點、智慧財產權案件統計資料和國家線上判決資料庫的鏈接。

WIPO Lex-Judgments 界面提供英文、阿拉伯文、中文、法文、俄文及西班牙文的服務，並透過包括 WIPO Translate 在內的自動機器翻譯工具，加強了獲取外國智慧財產權判決文本的全球渠道。

WIPO Lex-Judgments 在最初 10 個國家的參與下啟動，隨著每一個新參與成員國的判決書的增加，該資料庫將繼續發展，並透過更新來改進檢索、篩和機器翻譯的功能。

相關連結

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0022.html

● WIPO Pearl 資料庫增加 COVID-19 術語，激勵創新對抗疫情

WIPO Pearl 術語資料庫增加了以 10 種語言約 1,500 個與 COVID-19 相關的新術語，幫助創新者在新型冠狀病毒的新治療和診斷方面，使用同一套基本術語及其多語言同義詞。此一進展將促進國際合作，並使全球專利文獻和其他公共資源的資訊更容易取得。

WIPO Pearl 即日起包含了 147 個與 COVID-19 相關的重要概念，每一個概念提供 10 種不同語言，總計近 1,500 個術語。這些術語主要源於生物學、醫學（尤其是流行病學和診斷學）和公共衛生領域，並以阿拉伯文、中文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文和西班牙文提供，上述語言也是 WIPO 國際專利制度的官方語言。目標是幫助 COVID-19 疫情重要術語，在跨不同語言間保持一致性和明確性。

前 WIPO 總幹事弗朗西斯·高銳（Francis Gurry）表示：創新日趨全球化，因此，一套經過確認、多語言、常用的 COVID-19 相關術語集可創建知識庫，以幫助研究人員獲取和借鑒另一種語言創作的成果。WIPO 提供此升級服務，以支持全球尋找冠狀病毒新療法和新疫苗的努力，這是一個最典型的需要互相理解與合作的全球性挑戰。

這些 COVID-19 術語均可在 WIPO Pearl 資料庫中找到，該資料庫總共包含近 20 萬個術語，涉及的主題從生物農藥、聊天機器人和綠色化學，到奈米型衛星（小型衛星）、量子電腦運算和虛擬實境。這些術語收錄於 WIPO Pearl 網站上一個單獨的術語詞彙表中。該詞彙表區分成多個主題，每個主題的概念會依其關係排列。如此，相關概念就可一起查看，有助於理解它們之間的關聯性，有別於按字母順序排列所不可能辦到的方式。

該詞彙表還可以與 WIPO Pearl 彙列的每個概念術語相連結，並可連接其定義、多種語言的對應詞、以上下文舉例說明術語的用法和含義以及術語的可靠性評分，另外，也提供以圖形和動態方式描繪概念之間關係的概念圖。

COVID-19 術語的匯集庫，也與 WIPO 的「PATENTSCOPE」專利資料庫相連結：透過詞彙表或 WIPO Pearl 應用程式—「語言檢索（Linguistic Search）」或「概念圖檢索（Concept Map Search）」—啟動一鍵式搜索，即可用 10 個語言中的任何一個語言，輕易地檢索到包含這些術語的專利。例

如，研究人員可以從英文術語開始，透過使用該術語經過驗證的其他語言對應詞，即可檢索到其他多達 9 種語言的相關專利。

鑒於 COVID-19 術語與目前疫情息息相關，因此 WIPO 允許免費下載。用戶可以取得一個的 .pdf 文件（內含上述所有語言的術語以及每個概念的英文定義），或者一個 .xml 文件（允許將 COVID-19 術語收藏整合到其他應用程式，例如電腦輔助翻譯軟體或資料挖掘工具（data mining tools））。

術語匯集庫中有 70 個雙語術語紀錄（200 個術語）是由紐西蘭奧克蘭大學的學生提供。WIPO-PCT 語言專家提供了其餘的 77 個紀錄，並增加了不同語言的 1,300 個術語，以確保全部 147 個概念都能以 WIPO Pearl 的 10 種語言提供。在接下來的幾個月中，該匯集庫將會再增加更多的概念。

關於 WIPO Pearl 的更多資訊

WIPO Pearl 於 2014 年啟用，目的是在促進 WIPO 國際專利制度《專利合作條約》（PCT）的 10 種語言出版的資料所使用科學及技術用語的正確性及一致性，從而使人們更容易檢索並共享跨不同語言的科學及技術知識。該資料庫是由經驗豐富的 WIPO 語言專家和術語專家所開發，目前包含超過 19 萬個術語。該界面以 10 種語言提供，且可用於行動裝置。

用戶可以用 45 種不同的語言組合來檢索科學和技術術語，跨歐洲和亞洲間之語言以及使用阿拉伯語進行檢索。這使得 WIPO Pearl 在目前可免費取得的網路語言資源中獨樹一幟。WIPO Pearl 為每個術語提供知識內涵豐富的上下文，以幫助說明其含義和用法。

WIPO Pearl 另一個特點是概念圖，用戶可以透過探討概念之間的連結來瀏覽相關領域的知識。這些連結是經過 WIPO 術語專家的研究，並以手動輸入，以顯示某些概念比其他概念在範圍上更寬廣或更狹窄。用戶還可以選擇利用在概念圖的子集中顯示的資訊，即所謂的「概念路徑（Concept Paths）」，在 WIPO 專利資料庫 PATENTSCOPE 中進行關鍵字組合搜索。PATENTSCOPE 也可以直接透過執行「語言檢索」界面中的傳統關鍵字檢索的結果清單中進入。

除了提供人力建立的概念圖，WIPO Pearl 還利用人工智慧（AI）生成所謂的概念雲（Concept Clouds）—顯示概念之間關係的集群化。WIPO Pearl 是第一個具有這種創新功能的術語資料庫。

WIPO Pearl 同時也與 WIPO Translate 整合，WIPO Translate 是 WIPO 內部開發的 AI 機器翻譯引擎，在目標語言無相關術語時，向用戶提供機器翻譯建議。

現在包括大學和政府機構的全球合作夥伴網路日益成長，有助於 WIPO Pearl 增加新術語，同時合作夥伴機構中的學科領域專家，將會檢查該領域術語的正確性，並提高術語可靠性評分。

相關連結

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0021.html

● EUIPO 和歐洲眾籌網路（ECN）聯手支持新創公司

一些企業家和新創公司，特別是在創業初期，會發現很難獲得必要的資金支持，以將其創新想法付諸實踐。其他企業家和新創公司，則經常是因為對相關知識不熟悉，在決定推動業務發展時，無法瞭解保護智慧財產權的好處。中小型企業是否有成功的機會，在很大程度上是取決於其所能掌握的資訊品質。

為了減輕新創公司所面臨的一些問題，歐盟智慧財產權局（EUIPO）和歐洲眾籌網路（European Crowdfunding Network, ECN）已簽署了一項合作協議，來幫助和支持中小企業（SME）。

對 ECN 而言，這項合作是一個促進眾籌的好機會，可達到鼓舞創業精神、社會創新和創造就業機會的可行手段。此外，EUIPO 打算極大化 ECN 網路的覆蓋範圍，以傳播智慧財產權（商標、專利、外觀設計等）的重要性，並透過智慧財產權保護的相關知識來強化中小企業的競爭力。

ECN 是一個獨立專業的眾籌協會，支持其會員展開旨在創新、代表、促進和保護歐洲群眾募資行業的各項新措施。

作為 EUIPO 戰略計畫一部分，命名為「商業創造力（Ideas Powered for Business）」服務中心的 SME 計畫，目的在協助和強化中小企業在其創業旅程中的競爭力。最近啟動的「商業創造力（Ideas Powered for Business）」服務中心為中小型企業提供客製化的資訊，並可報名對所遇到的智慧財產權問題獲得免費的個人化法律諮詢的機會。

這兩個組織都致力於透過培訓模式、網路研討會和活動，提供工具和必要技能來支持中小企業的業務發展。

相關連結

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/8306890>

● EPO-CNIPA 專利合作條約國際檢索機構試行計畫將於 2020 年 12 月 1 日啟動

歐洲專利局（EPO）和中國大陸國家知識產權局（CNIPA）為期兩年的專利合作條約國際檢索機構（PCT / ISA）試行計畫，將讓以英文提交 PCT 國際申請案的中國大陸國民和居民，得選擇 EPO 作為國際檢索機構。

該試行計畫將於 12 月 1 日啟動，以 CNIPA 或 WIPO 國際局（IB）作為受理局提出申請，試行的第一年將受理 2,500 件，第二年將受理 3,000 件。

在過渡期間，以 CNIPA 作為受理局提交國際申請並選擇 EPO 作為 ISA 的申請人，必須以歐元直接向 EPO 支付國際檢索費。不久的未來將可以讓參與試行計畫的申請人，以人民幣向 CNIPA 支付國際檢索費。

申請人為中國大陸的國民或居民，且指定 EPO 作為國際檢索機構之 PCT 申請案，也可以向 EPO 提出國際初步審查的請求。根據 PCT 第 2 章規定，申請人應直接向 EPO 支付相關費用。

EPO 出具的國際檢索報告（ISR）和書面意見（WO / ISA），係針對申請人之發明可專利性提供清晰的評估，讓申請人可及時判斷其申請案是否要進入國家／區域階段（特別是進入歐洲階段）的參考資訊。此外，持有 EPO 出具的國際檢索報告及書面意見，希望加速申請程序的中國大陸申請人，可以提出加速審查，提早進入歐洲階段，無需進行歐洲檢索程序。

更多有關試行計畫的資訊，請查閱常見問題（FAQ）。

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201020.html>

● 蝙蝠俠：披風戰士是幾十年來電影和遊戲授權使用的最強角色

根據 WIPO 總幹事鄧鴻森先生在法蘭克福書展上揭幕的新系列刊物「創意經濟筆記（Creative Economy Notes）」的第一期，蝙蝠俠、吸血鬼德古拉和蜘蛛人是過去 40 年來在全球最大媒體市場上的電影及電玩遊戲之授權使用次數最多的 3 個漫畫角色。

該刊物的第一期標題為「永遠的蝙蝠俠？商標和著作權重疊的框架會影響漫畫角色的授權嗎？」，內容提供 1980-2019 年間美國電影和遊戲中漫畫和其他角色的使用情況（最常被授權使用的角色前 40 名列舉於附件 1），也探討了角色所有人除了以著作權保護其創作之外，如何為該角色取得商標，以及其在經濟和政策方面的意義。WIPO 的研究顯示，前 3 名角色在上述期間的授權總收入約為 58.9 億美元。

鄧總幹事表示：蝙蝠俠等漫畫角色和其他授權人物娛樂了數個世代的兒童及成人，這是一個很好的例子說明智慧財產權制度如何幫助這些角色調適不斷演進的科技和平台，並保持受歡迎，很高興能夠在法蘭克福書展上介紹這套新系列「創意經濟筆記」，法蘭克福書展是 WIPO 的重要合作夥伴，匯集了全球各地的出版業和創意產業部門，共同慶賀凝聚人類的創造力。

2020 年 10 月 1 日新就任的 WIPO 總幹事鄧鴻森先生，與法蘭克福書展主席博斯（Juergen Boos）及其同事共同在以遠距會議辦理的活動中介紹了這套新系列刊物。WIPO 和法蘭克福書展在 9 月才剛簽署了雙方合作的協議。

法蘭克福書展主席博斯表示：媒體產業的融合以及數位化的衝擊，意味著電影及電玩遊戲領域目前正以驚人的速度發展。來自相關授權和銷售的潛在收入也很驚人。因此，建立正確的流程，以確保角色所有人可以用商標來保護他們的創作，比以往任何時候都還重要。在保護智慧財產權方面，每一個人都可以發揮作用，這次調查結果將會幫助人們瞭解創意經濟是如何演進的。

新系列的「創意經濟筆記」旨在洞見創意經濟的發展面產生的實證經驗，並對相關政策選擇如何影響創意產業的績效提供分析。

在會議上，WIPO 還公布其對全球出版業年度調查的初步結果，並表示希望未來幾年會有更多的夥伴參與該調查。初步調查結果僅針對迄今為止已

分享其 2019 年貿易和教育出版統計資料的國家所彙整的調查結果（相關統計請連結「全球出版業概覽—初步發布」）：

- 總計共有 17 個國家報告來自其貿易和教育部門的總銷售和授權收入。2019 年的收入金額總計 641 億美元。以美國（235 億美元）的淨收入最大，其次是日本（161 億美元）、韓國（62 億美元）、德國（56 億美元）和英國（54 億美元）。
- 有 7 個國家提供了 2019 年細分銷售管道（包括實體、線上和其他類別）的貿易部門收入金額。瑞典（50.1%）和英國（55.2%）的線上收入金額占貿易總額的一半以上。美國（43.5%）的線上收入金額也占貿易總額很大比例。然而，在大多數報告資料的國家中，實體管道仍持續貢獻該國貿易總額的最大比例。在 2021 年的報告，將會列出因 2020 年 COVID-19 大流行各國採取防疫措施所造成的不同銷售管道占比的變化。

特許經營出現次數	角色名稱	排名
157	蝙蝠俠	1
108	吸血鬼德古拉	2
94	蜘蛛人	3
89	達斯·維達	4
83	米老鼠	5
81	美杜莎	6
76	唐老鴨	7
66	超人	8
65	野獸	9
65	鋼鐵人	10
63	忍者龜	11
63	海綿寶寶	12
62	雷神	13
60	高飛狗	14
58	獨眼龍	15
57	天使	16

特許經營出現次數	角色名稱	排名
57	美國隊長	17
56	黑寡婦	18
56	金剛狼	19
54	天行者盧克	20
53	戰神艾瑞斯	21
53	達菲鴨	22
53	洛基	23
51	波巴費特（賞金獵人）	24
50	韓•索羅	25
49	歐比王•肯諾比	26
48	兔寶寶	27
46	米妮鼠	28
44	水行俠	29
43	利維坦	30
43	萬磁王	31
43	尤達大師	32
42	阿拉丁	33
42	丘巴卡	34
40	大嘴怪	35
39	黑豹	36
39	霍克•霍肯	37
39	神力女超人	38
38	加菲貓	39
37	鋼人	40

相關連結

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0025.html

● 美韓就加強 AI 相關政策的合作達成共識

2020 年 10 月 16 日早上 8 時 30 分（美國當地時間：10 月 15 日晚間 7 時 30 分），韓國智慧財產局（KIPO）與美國專利商標局（USPTO）透過視訊電話舉行兩局局長會議，為雙方未來於數位化轉型加速的趨勢下，致力於發展新的合作達成協議。

這次會議的舉行，緣於 COVID-19 疫情大流行加速數位化轉型的趨勢下，兩局提升合作共識顯得比以前更加重要。

兩局都表示，在 COVID-19 爆發後，兩國受理的專利和商標申請數量均有所增加。

值得注意的是，韓國的中小企業（SME）和個人提交的專利和商標申請數量急劇增加*。美國也看到了類似的趨勢。

* 韓國在 2020 年 1 月至 9 月的新申請量：發明專利申請量，成長 3.6%；設計專利申請量，成長 1.5%；商標申請案，成長 14.7%；整體智慧財產權申請量，成長 8.1%。

* 以申請人區分的申請量：中小企業申請量，成長 24%；個人申請量，成長 20%；大型企業申請量，成長 11.6%。

從 COVID-19 疫情爆發初期開始，兩局就持續合作以幫助發明人和企業，例如：迅速為申請人實施救濟措施、透過網站提供與 COVID-19 疫苗和治療相關的技術和專利統計資料予公眾使用。兩局議定繼續朝這方面努力進行合作。

USPTO 局長表示，韓國是 USPTO 所受理專利申請數量成長最快的國家之一，僅次於中國，且對韓國企業的反應能力和勤奮高度讚揚，並指出這說明了韓國企業多麼高效率且機敏地為後疫情時代做準備。

這次會議的主要成果，是兩局決定開始雙邊政策合作，以有效保護隨著人工智慧（AI）和新科技的興起而出現的新型態智慧財產權。

兩局局長在做這項決定時都認為，在應對 AI 和數據（data）等新科技發展時，IP 局發揮積極作用至關重要。

最近，USPTO 進行了一項調查，目的是改善 AI 時代的智慧財產權制度，並發表了與 AI 進步相關的智慧財產權政策報告*。KIPO 也正在努力制定政策，希望有效地扶植及保護與 AI 和數據相關的產業。

* USPTO 在 2020 年 10 月發布了一份報告（題目：人工智慧和智慧財產權政策的公眾意見（Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy）），是該局在 2019 年 8 月至 2020 年 1 月期間蒐集了一些專家及專業人士針對 AI 相關之專利和其他智慧財產權在法律面和制度面議題的意見後，所做成的報告。

在會議中，USPTO 局長提議兩局之間進行雙邊合作，以就 AI 政策進行深入討論，該提議獲得 KIPO 局長的熱誠接受。

根據這份協議，兩局計劃分享迄今為止，各自所蒐集和研究的 AI 相關資訊，並很快開始討論合作計畫。

KIPO 局長強調：在數位經濟快速變化的當前形勢下，這是兩局開始討論 AI 和新科技的適當時機。他進一步指出，兩局計劃將討論延伸到其他國家，以便提供智慧財產權的標準和實務，此舉將有助於引領數位化轉型時代。

相關連結

https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?c=1003&board_id=kiponews&catmenu=ek06_01_01&seq=1699

專利

● 智慧局 AEP 10 月份統計資料簡表

表一：2020 年 10 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份／國內外統計

申請月份	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		
2020 年 01 月	0	0	15	2	17	65	1	0	1	67	84
2020 年 02 月	2	1	11	3	17	32	0	0	0	32	49
2020 年 03 月	4	0	15	0	19	17	3	1	0	21	40
2020 年 04 月	2	0	9	3	14	17	2	1	0	20	34
2020 年 05 月	3	0	11	1	15	10	2	0	1	13	28
2020 年 06 月	0	0	5	2	7	14	2	0	0	16	23
2020 年 07 月	3	0	10	3	16	15	2	1	0	18	34
2020 年 08 月	1	0	13	2	16	21	10	1	2	34	50
2020 年 09 月	2	2	10	1	15	26	6	0	0	32	47
2020 年 10 月	0	1	10	0	11	17	2	0	1	20	31
總計	17	4	109	17	147	234	30	4	5	273	*420

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)	17	4	109	17	147
香港 (HK)	33	1	0	0	34
日本 (JP)	50	1	0	2	53
美國 (US)	24	5	0	2	31
南韓 (KR)	22	11	1	0	34
德國 (DE)	17	1	0	0	18
義大利 (IT)	7	1	0	0	8
瑞士 (CH)	4	3	0	0	7
瑞典 (SE)	5	3	0	0	8
丹麥 (DK)	3	2	1	0	6
中國大陸 (CN)	0	1	2	1	4
荷蘭 (NL)	3	0	0	0	3
英國 (GB)	3	0	0	0	3
盧森堡 (LU)	2	0	0	0	2
奧地利 (AT)	2	0	0	0	2
新加坡 (SG)	1	0	0	0	1
開曼群島 (KY)	53	0	0	0	53
智利 (CL)	1	0	0	0	1
法國 (FR)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
芬蘭 (FI)	2	1	0	0	3
總計	251	34	113	22	*420

* 註：包含 10 件不適格申請（4 件事由 1、6 件事由 3）。

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 回覆期間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	2020 年 1 月至 2020 年 10 月底	49.5
事由 2	2020 年 1 月至 2020 年 10 月底	56.4
事由 3	2020 年 1 月至 2020 年 10 月底	84.9
事由 4	2020 年 1 月至 2020 年 10 月底	45.9

註：統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間。

表三：主張之對應案國別統計（2020 年 10 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	113	18	131	44.71%
歐洲專利局（EP）	52	10	62	21.16%
中國大陸（CN）	43	0	43	14.68%
日本（JP）	32	1	33	11.26%
新加坡（SG）	5	0	5	1.71%
南非（ZA）	3	0	3	1.02%
芬蘭（FI）	2	1	3	1.02%
南韓（KR）	3	0	3	1.02%
世界智慧財產權組織（WO）	0	3	3	1.02%
俄羅斯聯邦（RU）	2	0	2	0.68%
智利（CL）	1	0	1	0.34%
澳大利亞（AU）	1	0	1	0.34%
以色列（IL）	1	0	1	0.34%
歐盟（EU）	0	1	1	0.34%
德國（DE）	1	0	1	0.34%
總計	259	34	293	100.00%

註：其中有 7 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 訂定發布「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，將於 110 年 1 月 1 日起試行

一、為協助具研發能力的新創產業能儘速確認發明專利取得可能性及獲證，本局訂定發布「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，規劃在半年內試辦 30 件且以電子方式申請，並明訂方案適格申請人、適格專利申請案及實施內容。

二、檢附新創產業積極型專利審查試行作業方案及答客問，請見附件。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-882548-88be2-1.html>

● 2019 年我國與 WIPO 受理發明專利申請趨勢比較分析

我國近 3 年受理發明專利申請均呈現增長趨勢，2019 年 45,650 件，年增 2.6%，世界智慧財產權組織（WIPO）的發明專利申請則連續 10 年成長，2019 年估計值為 265,800 件，年增 5.2%（如圖 1）。

我國近 3 年本外國人申請件數亦持續成長，2019 年本國人 18,294 件，占比 40.1%，外國人 27,356 件，占比 59.9%（如圖 2），其中以日本居首，美國、中國大陸次之，件數均為上揚。WIPO 申請人國籍，則因中國大陸大幅增長 10.6%，首度排名第 1，超越美國、日本等國（如圖 3）。

就發明專利技術領域而言，我國近 5 年均以「半導體」領域居首，2019 年占比 11.6%，「運算科技」、「電子機械能源裝置」、「光學」次之；WIPO 以「運算科技」最高，其次為「數位通訊」、「電子機械能源裝置」，「半導體」、「光學」領域則分別排序第 9、10（如圖 4）。

主要國家（地區）在我國申請前 3 大技術領域，除德國、香港均包含「半導體」。其中，日本、美國、南韓申請「半導體」領域最多，我國、中國大陸、香港為「運算科技」領域，德國為「有機精密化學」領域（如表 1）。

各國在 WIPO 布局領域，除德國外均包含「運算科技」。其中，中國大陸、南韓申請最多之技術領域為「數位通訊」領域，美國為「運算科技」領域，日本為「電子機械能源裝置」領域，德國為「運輸」領域，與在我國布局重點相當不同（如表 1）。

詳細資訊請參閱本局局網研究報告「2019 年我國與 WIPO 受理發明專利申請趨勢比較分析」。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-882579-46796-1.html>

商標

● 公告「商標法部分條文修正草案」行政院審查版本

為完成商標整體法制建構，本局擬具商標法部分條文修正草案，共計修正 16 條、增訂 2 條，全案已於 109 年 10 月 27 日函送行政院審查（參商標法專區）。

本次修正要點包括：

- 一、具備商標專業能力者得充任商標代理人，並應經登錄始得執行商標代理業務；商標代理人之能力認證、登錄條件、訓練方式及時數、管理措施、撤銷或廢止登錄及其他相關事項之辦法，授權由主管機關訂定之，並新增過渡條文及其申請登錄之期限規定。（修正條文第六條、第一百零九條之一）
- 二、因應商標代理人管理措施，明定商標專責機關應備置商標代理人名簿，提供商標代理人之登錄等相關事項，以供外界查詢。（修正條文第十二條）
- 三、因應商業主體於市場經營相關商品或服務業務之實際需求，明定商標註冊申請人適格之主體。（修正條文第十九條、第九十九條）
- 四、為滿足國內產業界需求及與國際接軌，新增商標註冊申請案之加速審查機制。（修正條文第十九條、第一百零四條）

- 五、明確商標圖樣中部分具功能性之權利範圍。（修正條文第三十條）
- 六、明確不受商標權效力拘束之指示性合理使用、善意先使用及權利耗盡等內涵，以符合司法實務之適用。（修正條文第三十六條）
- 七、商標之註冊以違反商標法第三十條第一項第十五款規定侵害他人之先權利申請異議者，其「經判決確定」之認定，以提出異議時為判斷基準；申請評定者，準用之，且不受評定除斥期間之限制。（修正條文第四十八條、第五十八條、第六十二條）
- 八、鬆綁申請廢止程式要件之規定。（修正條文第六十五條）
- 九、未經申請登錄而充任商標代理人之處罰規定及案件代理人經停止執業、撤銷或廢止登錄公告後之效果。（修正條文第九十八條之一）

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-882687-e7103-1.html>

著作權

● 「『徵尋著作財產權人公告』免費刊登服務」上線囉！歡迎多加利用！

- 一、為促進「著作財產權人不明著作」之流通利用，智慧局自 109 年 10 月起，於局網「不明著作利用許可專區」中新增「申請人徵尋著作財產權人公告」板塊，提供申請人免費刊登「徵尋公告」，只要填寫申請表單並電郵至智慧局電子信箱，智慧局即會代為刊登公告，幫助申請人可以更便捷、有效率的方式滿足申請要件。
- 二、如果想要更深入了解申請利用「不明著作」的方式及要件，也歡迎參考智慧局編寫之「申請指南」，或直接撥打著作權組諮詢專線：（02）2376-7182，將由專人為您解答。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-881766-a55d3-1.html>

國際事務

● 109 年國家發明創作獎 得獎名單揭曉

「109 年國家發明創作獎」得獎名單揭曉！今年參加者甚為踴躍，共有 583 件合格參選作品角逐，歷經嚴謹評審作業，評選出 43 件專利作品，包含發明獎金牌 6 件、銀牌 20 件；創作獎金牌 5 件、銀牌 12 件，得獎作品含金量高，得獎率僅為 7.4%，是歷年最低（得獎名單如附件）。

本年度得獎作品大多已達到專利商品化，深具市場潛力，亦取得多國專利，具有國際化視野之專利布局。獲獎發明人投入創新研發與創意實現，不僅開創產業新商機，更是驅動我國經濟發展之核心動力！

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-882632-ae830-1.html>

109 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

項目 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	4,767	5,514	5,139	865	563	44
2 月	5,120	3,358	4,421	1,026	410	52
3 月	6,793	2,921	5,041	1,049	483	36
4 月	5,675	3,716	5,540	1,121	534	23
5 月	5,531	3,761	4,652	1,026	506	32
6 月	6,069	4,084	4,678	1,024	587	44
7 月	6,410	4,232	4,894	1,115	578	38
8 月	5,772	3,523	4,986	1,076	481	49
9 月	6,713	3,635	4,952	1,089	628	43
10 月	5,554	3,936	4,647	1,092	516	40
合計	58,404	38,680	48,950	10,483	5,286	401

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。

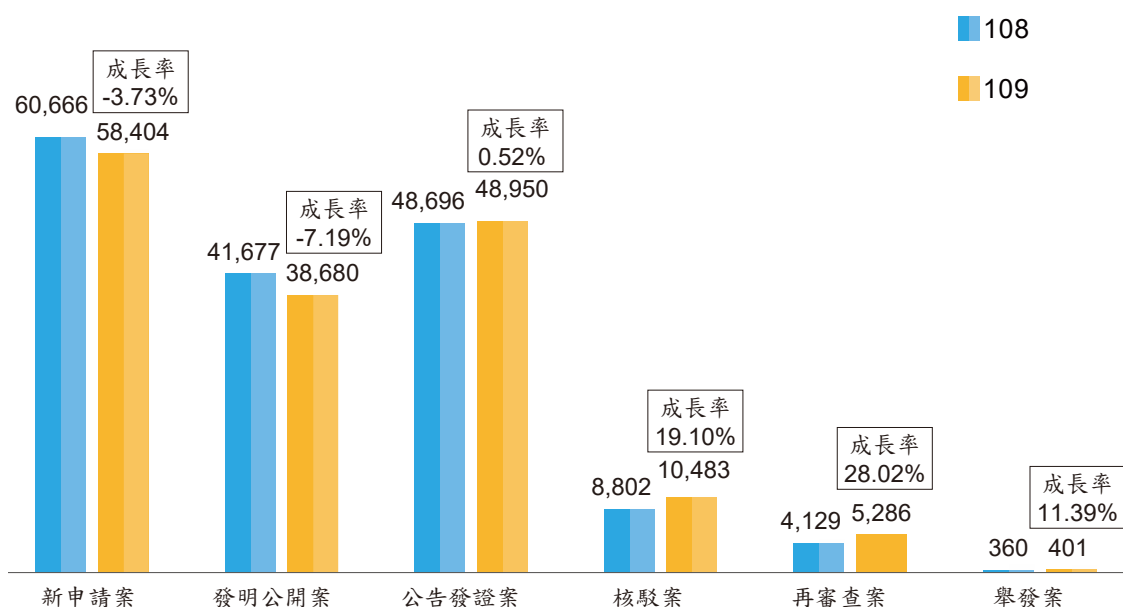
108/109 年專利案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份 月份	新申請案		發明公開案		公告發證案		核駁案		再審查案		舉發案	
	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109
1 月	6,112	4,767	4,377	5,514	5,361	5,139	823	865	417	563	47	44
2 月	4,314	5,120	3,401	3,358	4,705	4,421	755	1,026	319	410	28	52
3 月	6,557	6,793	4,226	2,921	4,566	5,041	821	1,049	368	483	28	36
4 月	5,865	5,675	4,787	3,716	4,577	5,540	864	1,121	357	534	35	23
5 月	6,309	5,531	2,676	3,761	4,745	4,652	850	1,026	492	506	33	32
6 月	6,117	6,069	5,049	4,084	5,213	4,678	871	1,024	407	587	27	44
7 月	6,519	6,410	5,133	4,232	5,092	4,894	934	1,115	445	578	60	38
8 月	6,395	5,772	4,332	3,523	4,985	4,986	894	1,076	405	481	29	49
9 月	6,062	6,713	4,031	3,635	4,854	4,952	905	1,089	434	628	34	43
10 月	6,416	5,554	3,665	3,936	4,598	4,647	1,085	1,092	485	516	39	40
合計	60,666	58,404	41,677	38,680	48,696	48,950	8,802	10,483	4,129	5,286	360	401

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。

108/109年專利案件申請及處理數量統計對照圖



109 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

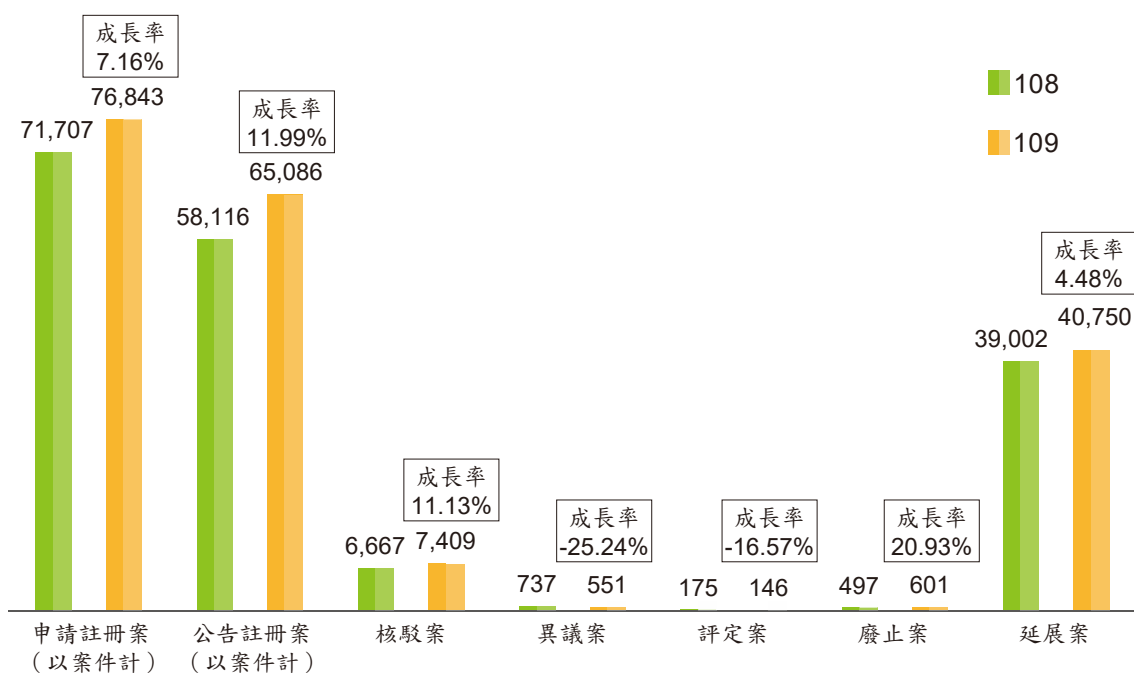
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	5,637	6,387	756	44	11	53	2,338
2 月	6,253	5,455	630	37	20	81	3,933
3 月	8,420	6,148	931	63	21	53	4,991
4 月	7,457	6,170	940	68	17	55	4,460
5 月	7,664	5,932	743	57	14	49	4,043
6 月	7,954	6,124	668	67	11	52	4,131
7 月	9,399	6,210	625	59	15	57	4,500
8 月	7,599	7,381	853	48	12	71	4,634
9 月	9,115	7,061	554	52	19	70	4,070
10 月	7,345	8,218	709	56	6	60	3,650
合計	76,843	65,086	7,409	551	146	601	40,750

108/109 年商標案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份 月份	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	
	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109
1 月	7,194	5,637	5,993	6,387	605	756	84	44	21	11	38	53	3,823	2,338
2 月	5,259	6,253	6,671	5,455	910	630	76	37	18	20	52	81	2,626	3,933
3 月	7,022	8,420	4,323	6,148	539	931	79	63	23	21	51	53	4,370	4,991
4 月	7,522	7,457	5,860	6,170	607	940	74	68	16	17	58	55	4,233	4,460
5 月	7,959	7,664	5,273	5,932	697	743	81	57	18	14	39	49	4,990	4,043
6 月	7,030	7,954	6,469	6,124	657	668	66	67	11	11	46	52	3,510	4,131
7 月	8,081	9,399	5,290	6,210	650	625	93	59	14	15	47	57	4,560	4,500
8 月	7,425	7,599	6,386	7,381	816	853	65	48	17	12	51	71	4,286	4,634
9 月	6,769	9,115	6,123	7,061	630	554	38	52	18	19	36	70	2,803	4,070
10 月	7,446	7,345	5,728	8,218	556	709	81	56	19	6	79	60	3,801	3,650
合計	71,707	76,843	58,116	65,086	6,667	7,409	737	551	175	146	497	601	39,002	40,750

108/109 年商標案件申請及處理數量統計對照圖



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 詢問。

著作權

問：朗讀他人的小說或書本內容並錄製在 Podcast 上傳分享，會有著作權的問題嗎？

答：「Podcast」有人形容就是「聲音的節目」，但不同於一般的廣播節目，主持人可以事先把音檔錄製好並放在 Podcast 平台上，提供大眾隨選隨聽，不受地域及時間拘束，且內容也相當多元，可以是個人的談話或資訊分享，也可以是多人閒聊、訪談、演說等，近年來已成為一種相當流行的傳播媒介。若主持人想透過 Podcast 來朗讀自己喜愛的小說或是書本內容，這樣是否會有著作權的問題呢？

朗讀他人的小說或書本內容並錄製為 Podcast 並上傳至網路平台，涉及語文著作「重製」及「公開傳輸」的利用行為，尤其網路無遠弗屆，對著作財產權人（一般為作者）的權益影響不小，所以原則上還是要取得著作財產權人的授權才能利用，如未經授權即逕行利用，就有可能侵害其著作財產權，而須負擔民、刑事責任。

不過，如果著作已超過著作權法的保護期間（原則為著作人終身及其死亡後 50 年），即成為公共財，除不得侵害其著作人格權外（像是節目中需提到原作姓名、不得扭曲或竄改原著內容致損害其名譽等），Podcast 主持人都可以自由利用喔！

商標

問：申請商標註冊是否有資格限制？

答：國內、外的自然人、法人或其他商業體（商號、行號）有使用商標以表彰自己營業上商品／服務需要者，皆得以個人、法人或營業主體的名義申請註冊。但申請團體商標、團體標章、證明標章則另有資格限制：

- 團體商標或團體標章因皆係提供會員使用，申請人應以具有法人資格的公會、協會或其他團體等由成員所組成的社團法人為限。
- 證明標章的申請人以具有證明他人商品／服務能力的法人、團體或政府機關為限。

經濟部智慧財產局各地服務處 109 年 12 月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	12/03 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	陳榮輝主任
	12/10 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	12/17 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	12/24 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	12/31 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	
臺中	12/03 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	余賢東主任
	12/10 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	12/17 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	12/24 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	12/31 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	
臺南	12/01 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	古朝璟主任
	12/08 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	12/15 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	12/22 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	12/29 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	
高雄	12/02 (三) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	陳震清主任
	12/09 (三) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	12/16 (三) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	12/23 (三) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	12/30 (三) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	

經濟部智慧財產局臺北服務處 109 年 12 月份專利商標專業志工諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
12/01 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
12/02 (三) 09:30 — 11:30	專利	潘柏均
12/03 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
12/04 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
12/04 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
12/07 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
12/07 (一) 14:30 — 16:30	專利	吳俊彥
12/08 (二) 14:30 — 16:30	專利	林瑞祥
12/09 (三) 09:30 — 11:30	商標	柯颯羽
12/09 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
12/10 (四) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
12/11 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
12/14 (一) 09:30 — 11:30	商標	歐欣怡
12/14 (一) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
12/15 (二) 14:30 — 16:30	專利	張耀暉
12/16 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
12/16 (三) 14:30 — 16:30	專利	邵而康
12/17 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
12/18 (五) 14:30 — 16:30	專利	江日舜
12/21 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳群顯
12/21 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南



12/22 (二) 09 : 30 — 11 : 30	商標	林存仁
12/23 (三) 09 : 30 — 11 : 30	專利	閻啟泰
12/24 (四) 14 : 30 — 16 : 30	專利、商標	徐宏昇
12/25 (五) 09 : 30 — 11 : 30	專利	丁國隆
12/28 (一) 09 : 30 — 11 : 30	商標	高尹文
12/29 (二) 14 : 30 — 16 : 30	專利、商標	鄭振田
12/30 (三) 14 : 30 — 16 : 30	專利	李秋成
12/31 (四) 14 : 30 — 16 : 30	專利	張仲謙

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺北局址，服務處地點：106 臺北市大安區辛亥路
2 段 185 號 3 樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (02) 2738-0007 轉分機 3063
洽詢

經濟部智慧財產局臺中服務處 109 年 12 月份專利商標義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
12/02 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
12/03 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
12/04 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
12/09 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
12/10 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
12/11 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
12/16 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
12/17 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
12/18 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
12/23 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
12/24 (四) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
12/25 (五) 14:30 — 16:30	商標	林柄佑

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓

2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，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 109 年 12 月份專利商標義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
12/02 (三) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
12/03 (四) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
12/04 (五) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
12/07 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
12/08 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
12/09 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
12/10 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
12/11 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
12/14 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
12/15 (二) 14:30 — 16:30	商標	王增光
12/16 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
12/17 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
12/18 (五) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑
12/21 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：高雄市苓雅區政南街 6 號 7 樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (07) 715-1786、715-1787 洽詢

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
王怡強、陳信豪 溫月桂	臺南市祿姆職業工會導入 TTQS 產學研究計畫	專利與產學合作計畫報告	6 卷 1 期	2020.09
陳志賢	以企業診斷論宜蘭民宿之觀光環境與因應策略	專利與產學合作計畫報告	6 卷 1 期	2020.09
馬嘉驥、李尚懿	可折疊之耳掛式咖啡架	專利與產學合作計畫報告	6 卷 1 期	2020.09
李素華	設計專利侵害之近似判斷	月旦法學教室	215	2020.09
張慧良、許寧逸 胡譯心、鄒函文 莊鈺德	減緩全鈦液流電池儲能容量衰退的產業專利技術分析和未來發展	臺灣能源期刊	7 卷 3 期	2020.09
李素華	專利權範圍與均等侵權之理論基礎——以德國法為比較初探	月旦法學	304	2020.09
張哲倫	申請歷史檔案禁反言之現代類型及其政策功能——絕對禁反言與彈性禁反言之辯證	月旦法學	304	2020.09
劉宗翰	中國大陸 5G 行動通訊技術之發展與挑戰	展望與探索	18 卷 8 期	2020.08
李順典	3D 生物列印器官的專利適格性之研究	萬國法律	232	2020.08
陳文吟	探討以專利制度鼓勵地球工程研究之妥適性	萬國法律	232	2020.08

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳信瑩、黃柏維	智慧財產民事案件第二審管轄之再思考——以著作權案件為例	全國律師	24 卷 8 期	2020.08
沈宗倫	由歐盟法院之 Tom Kabinet 案論電子書散布之權利耗盡原則	萬國法律	232	2020.08
謝祥揚	數位環境中的著作權法規範變遷	萬國法律	232	2020.08

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
胡心蘭	我們與善良的距離——簡析電商交易平臺於商標侵權責任之善良管理人注意義務	月旦法學	304	2020.09
林佳瑩	商標訴訟的法律策略	月旦會計實務研究	32	2020.08
楊智傑	商標過失侵權與剝奪所獲利益	臺灣法學雜誌	395	2020.07
陳蕙君	談商標法第 71 條商標侵害損害賠償計算與法院職權酌減規定之運用與互動	臺灣法學雜誌	395	2020.07
程欣儀	智慧財產法院就侵害商標權之損害賠償計算標準——「侵害商標權行為所得之利益」之初探	臺灣法學雜誌	395	2020.07

智慧財產權月刊徵稿簡則

109 年 1 月 1 日實施

- 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司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元**，**最高領取 15,000 元稿酬**；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屬書資料出版品（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，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟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（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局資料服務組 劉敏慧小姐。

聯絡電話：02-2376-7170

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

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。

六、標點符號常見錯誤：

常見錯誤	正確用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」 「你好」、「感覺快下雨了」
… 然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。

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「作者姓名，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：

（一）專書：

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
 作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著：

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
 原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁
五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
 中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊：

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
 作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文：

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
 作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文
頁 7-12，1989 年。
 引註頁 出版年

(五) 研討會論文：

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者
姓名

文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱

研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料：

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

經濟部智慧財產局 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。

(七) 網路文獻：

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名

文章名

網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

網址

（最後瀏覽日：西元年/月/日）

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

（一）專書範例：

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名 書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例：

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱縮寫 文章引註頁 (出刊年) 起始頁

（三）學術論文範例：

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
作者姓名 論文名
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

（四）網路文獻範例：

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From
作者姓名 論文名
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名 引註頁
<http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf> (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

（五）法律資料範例：

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱縮寫 條 (版本年份)

範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯案例起始頁名稱縮寫
 672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)

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。