

第 265 期
中華民國 110 年 1 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—初探人工智慧作為發明人之爭議

初探人工智慧作為發明人之爭議（上）—— 以歐洲、英國及美國為例	06
------------------------------------	----

吳欣玲、邱俊銘、李頤澤

初探人工智慧作為發明人之爭議（下）—— 以中國大陸、日本、韓國及我國為例	24
---	----

吳欣玲、邱俊銘、李頤澤

論述

購物節行銷之商標保護可能性	42
---------------	----

李瑞涵

判決摘要	65
國際智財新訊	68
智慧財產局動態	83
智慧財產權統計	92
智慧財產權答客問	98
服務處諮詢與課程表	99
智慧財產權相關期刊論文索引	104
附錄	106

Issue 265
Jan 2021

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 — An exploratory study of the controversy for inventorship with Artificial Intelligence

An Exploratory Study of the Controversy for Inventorship with Artificial Intelligence (1) – in Europe, U.K. and the U.S.	06
--	-----------

Wu Hsin ling 、 Chiu Chun-Ming 、 Li Yi Tse

An Exploratory Study of the Controversy for Inventorship with Artificial Intelligence (2) – in China, Japan, Korea and Taiwan	24
---	-----------

Wu Hsin ling 、 Chiu Chun-Ming 、 Li Yi Tse

Papers & Articles

Trademark Protection of Shopping Festivals	42
--	-----------

Lee Ruei Han

Summaries of Court Orders	65
----------------------------------	-----------

International IPR News	68
-------------------------------	-----------

What's New at TIPO	83
---------------------------	-----------

IPR Statistics	92
-----------------------	-----------

IPR Q&A	98
--------------------	-----------

IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	99
---	-----------

Published Journal Index	104
--------------------------------	------------

Appendix	106
-----------------	------------



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 22 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

人工智慧 (AI) 已進軍文藝殿堂，機器詩人不僅能作詩及寫小說，其文學創作亦獲入選，《AlphaGo》戰勝棋王李世石被稱為世紀對決，AI 也為《星際大戰》配樂，然 AI 創作的智慧財產權應歸屬於誰？已引發不少爭議。DABUS 機器人更是完成了專利發明內容，分別向歐洲、英國及美國提出發明專利案，USPTO 及 WIPO 分別針對相關 AI 議題公開徵求意見，引起全球專利界就人格法益及專利制度熱烈討論。本月專題「初探人工智慧作為發明人之爭議」評析人工智慧 DABUS 發明申請案挑戰現有的專利制度下，所面臨的法律及實務限制所衍生的相關議題。本月論述，探討最夯的新創購物節是否具備商標識別性，能否依商標法取得專屬保護之爭議。

專利制度的保護對於鼓勵創新至關重要，惟發明人在現行專利制度下須為自然人始得作為保護主體。專題一由吳欣玲、邱俊銘、李頤澤所著之「初探人工智慧作為發明人之爭議（上）——以歐洲、英國及美國為例」，剖析歐洲、英國及美國對於人工智慧 DABUS 作為發明人之發明專利案，所作成之駁回或不受理決定書之法律依據，歸納出在此議題上實務之發展及專利權歸屬等相關爭點，攸關法令規範與新創技術該如何取得衡平，人工智慧對於專利制度之影響及衝擊，專利政策及相關法規制度應如何進行調整，將仰賴產官學界審慎評估與研究。

人工智慧是否一律不得作為發明人，各國專利局與實務界正熱烈討論中，尚未達成共識，專題二由吳欣玲、邱俊銘、李頤澤所著之「初探人工智慧作為發明人之爭議（下）——以中國大陸、日本、韓國及我國為例」，介紹中、日、韓及我國現行專利制度及各界見解與論理依據，並提及 WIPO 於 2020 年 5 月 29 日發布「智慧財產權政策與人工智慧議題報告書」中之議題二，指出是否需要將人工智慧之發明納入專利制度予以保護？是否有專利制度以外的其他替代保護機制？是否會導致以營業秘密保護之情況增加，從而降低資訊流通性及影響技術發展之創新等疑義。值此人工智慧技術日趨進步下，本文可作為我國產官學各界深入思考及研究之參考。

論述由李瑞涵所著之「**購物節行銷之商標保護可能性**」，以著名的雙十一購物節為例，探討以新創購物節申請商標是否符合識別性之要求及取得商標註冊之可行性，以及提出如何在商標使用時兼顧維護識別性之建議。

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。

初探人工智慧作為發明人之爭議（上）—— 以歐洲、英國及美國為例

吳欣玲^{*}、邱俊銘^{**}、李頤澤^{***}

壹、前言

貳、以人工智慧為發明人申請案之決定或法規規範

一、歐洲專利局（EPO）

二、英國智慧財產局（UKIPO）

三、美國專利商標局（USPTO）

參、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組科長。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專員。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利一組科員。

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

自 2018 年 10 月 17 日起，史蒂芬·L·泰勒陸續於英國、歐洲及美國以人工智慧系統「DABUS」為發明人提出專利申請案件，此系列申請案也引起專利各界對於人工智慧是否可作為發明人之關切與討論。

本篇將針對史蒂芬·L·泰勒之申請案於歐洲專利局、英國智慧財產局及美國專利商標局申請之概況，及各該專利專責機關之處理方式進行論述，包括以法律及制度面討論雙方就發明人資格、專利權根源及制度設計之攻防辯論，並詳述其處分理由及對此議題的看法。

關鍵字：人工智慧、發明人、發明人資格、專利法

Artificial Intelligence、Inventor、Inventorship、Patent Law

壹、前言

自 2018 年 10 月 17 日起，史蒂芬·L·泰勒（Stephen L. Thaler，下稱 T 氏）陸續於英國、歐洲及美國以人工智慧系統（Artificial Intelligence）「DABUS」為發明人提出專利申請案件，此一系列的申請案件顯然是想測試各專利專責機關對於人工智慧是否得作為發明人的態度，也確實引起五大專利局¹及專利各界的關切與討論。

對於此等申請案件，歐洲專利局（European Patent Office，EPO）、英國智慧財產局（Intellectual Property Office of the United Kingdom，UKIPO）及美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）陸續作成駁回或不予受理其申請案的處分，是本文將透過釋譯美國、英國及歐洲專利專責機關處理此個別申請案件之情況，藉以掌握此議題之處理脈絡及主要爭點。

貳、以人工智慧為發明人申請案之決定或法規規範

一、歐洲專利局（EPO）

EPO 於 2020 年 1 月 27 日正式發出決定書²，對以人工智慧為發明人之申請案處分不予受理，其處分直接原因為歐洲專利公約（European Patent Convention，EPC）施行細則第 19 條第 1 項³中，對於發明人有明文規定，其應具備完整「地址」及「姓、名」，惟該申請案經補正期間屆滿後，仍未補正相關資訊，故申請案不予受理。雖然本案最終以申請文件不完備不予受理，但有關本案的爭議點始終在於「人工智慧」或者「機器」是否得以作為發明人。

¹ 係指包括「美國專利商標局」、「歐洲專利局」、「日本特許廳」、「韓國智慧財產局」及「中國大陸國家知識產權局」等世界五大專利局（The five IP offices）。

² EPO EP18275163.6 號完整決定書見於：
<https://register.epo.org/application?documentId=E4B63SD62191498&number=EP18275163&lng=en&npl=false>（最後瀏覽日：2020/8/26）。

³ The request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document. The designation shall state the family name, given names and full address of the inventor, contain the statement referred to in Article 81 and bear the signature of the applicant or his representative.

（一）申請案件內容

申請人分別於2018年10月17日及2018年11月7日向EPO提出「EP18275163.6」、「EP18275174.3」2件發明專利申請案，於申請書中未載明發明人，經要求補正後，始於2019年7月24日聲明發明人為DABUS，其為一種類神經網路的人工智慧，申請人於歐洲的專利制度中應取得與雇主相同的權利，並於其後表明申請人具有該專利申請權繼承人身分得以申請專利。

（二）EPO 處理情形

EPO於2018年11月15日依據EPC第81條及施行細則第19條第1項要求申請人於16個月內補正發明人資料，並註明發明人資料須包含「姓、名」及完整住址，申請人於2019年7月24日及8月2日聲明發明人DABUS為機器，並解釋其已取得歐洲專利制度中申請權繼承人之身分。申請人於2019年9月24日申請提早公開，並於10月25日進一步提出論述表達EPO要求發明人需有「姓氏」不合理。EPO於2019年11月6日公開該案（公開號EP3564144、EP3563896），並於11月25日舉行面詢，經過雙方討論案情並給予申請人進一步申復機會後，EPO於2020年1月27日公布不受理，該2案目前在訴願⁴程序中。

（三）決定理由

EPO於不受理決定書中詳列了申請人所主張的事由及論證基礎，並逐一指駁其論述，其核心觀念在於機器並沒有身為人所應有的權利，自無法經由僱傭契約或是讓與契約將申請權轉讓予申請人，且其本質上亦與雇員及未成年人不同，其並無相對應的法人格。此外，雖然法律並無明文規定「發明人應為自然人（natural person）」，但就立法歷程、法規所使用之詞句，以及現今世界各國皆不允許非自然人為發明人等情況判

⁴ 有關係爭申請案件，申請人已於2020年3月13日向EPO提出訴願，目前案件皆於訴願程序中。完整案件流程可參考：

<https://register.epo.org/application?number=EP18275163>（最後瀏覽日：2020/11/24）。

<https://register.epo.org/application?number=EP18275174>（最後瀏覽日：2020/11/24）。

斷，僅有自然人可為發明人並無錯誤。最後，發明人為自然人且須填寫完整姓、名及地址為 EPC 及施行細則正式規定，申請人並未符合規定亦未補正，爰拒絕該申請案。以下就雙方論述過程及決定理由進行分析：

1、申請人之理由

申請人 T 氏認為 EPC 並無明文規定申請人必須是自然人，人工智慧系統 DABUS 係在人類未干預之情況下自主發明，因此以 DABUS 作為發明人才是符合 EPC 的規定。EPC 中關於發明人應具備「姓、名及完整住址」的規定，將導致無姓氏之人作為發明人的權利受損，EPO 的規定過於嚴苛。

此外，在發明人權利轉讓部分，申請人強調雖然人工智慧系統無法簽署聲明行使權利轉讓，但如同基於僱傭關係下的雇主獲得員工發明的專利申請權一樣，該系統的持有者理所當然可獲得該系統產出的所有權。如果非要取得聲明才能證明發明專利申請權轉讓給申請人，那無法簽署文件的未成年人或限制行為能力人豈不是也將受到影響。

申請人更指出，承認人工智慧或機器的發明人資格，可以讓大眾知曉正確的發明人訊息，對於發明人資訊的公開以及符合專利制度鼓勵創新精神的作用，錯誤地將發明人界定為僅限自然人只會誤導大眾。

2、EPO 之理由

EPO 則於決定書中闡明，以人工智慧或機器為發明人不符合 EPC 第 81 條及施行細則第 19 條第 1 項的正式要件，法規中明定如申請人並非發明人，則需聲明權利來源，其聲明必須包含發明人之姓、名及完整地址，本案在聲明上不符合正式要件。

此外名字並不僅是代稱，更重要的是其為法人格的體現，無論是全名、單名或是無姓氏者，姓名除了是識別個體的區別外，更是其行使權利及法人格的依據。人工智慧無法擁有權利也無法轉讓權利，不會因為獲得命名就擁有與人類相等的法人格及權利。

人工智慧系統只是處於「被擁有」的情況，其產出屬於該人工智慧的所有人，但不代表所有人擁有該權利所衍生的權利，如專利權、著作權。而且其並不屬於「僱傭契約」的一環，蓋僱傭契約只針對自然人，所以申請人自無法基於僱傭關係獲得專利申請權。另外人工智慧與未成年人也無法相提並論，未成年人僅是其權利行使須由成年人代行，本身的權利及其法人格仍是完整的，可以完整行使，但是人工智慧則是根本不具備任何權利。

有關禁止人工智慧或機器為發明人將損害大眾知曉真正發明人的議題，EPO 也表明 EPC 中對於發明人的權利及發明人資訊的保障已有相當明文規定，資訊的正確性得以保障。現今世界主要國家如美國、中國大陸、日本、韓國皆有發明人必須是自然人的規定，從 EPC 的立法歷程也可以發現立法者同意發明人一詞僅限於自然人。因此人工智慧系統無法享有權利也無法轉讓自身權利，基於目前整個世界的普遍觀念，無論作為申請人或是發明人都是不適格的。

二、英國智慧財產局（UKIPO）

UKIPO 於 2019 年 12 月 4 日做成決定⁵，即以人工智慧系統為發明人之案件，其與英國專利法第 7 條及第 13 條之規定⁶不符，且未於期限內補正，因此視為撤回。其中決定書闡述英國專利法對於發明人資格之要求，並強調該法用以描述發

⁵ UKIPO GB1816909.4 及 GB1818161.0 號完整決定書請見：
<https://www.ipa.gov.uk/p-challenge-decision-results/o74119.pdf>（最後瀏覽日：2020/8/26）。

⁶ Section 7 Right to apply for and obtain a patent:
(1) Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another.
Section 13 Mention of inventor:
Right to apply for and obtain a patent and be mentioned as inventor.
1. (1) The inventor or joint inventors of an invention shall have a right to be mentioned as such in any patent granted for the invention and shall also have a right to be so mentioned if possible in any published application for a patent for the invention and, if not so mentioned, a right to be so mentioned in accordance with rules in a prescribed document.
(2) Unless he has already given the Patent Office the information hereinafter mentioned, an applicant for a patent shall within the prescribed period file with the Patent Office a statement –
• (a) identifying the person or persons whom he believes to be the inventor or inventors; and
• (b) where the applicant is not the sole inventor or the applicants are not the joint inventors, indicating the derivation of his or their right to be granted the patent; and, if he fails to do so, the application shall be taken to be withdrawn.

明人之用語為「Person」及專屬於人之「His」及「Her」，認為發明人除必須為實際發明者外，仍應限於自然人。

（一）申請案件內容

申請人分別於2018年10月17日及11月7日，向UKIPO提出「GB1816909.4」及「GB1818161.0」發明專利申請案，且於各該申請表中皆敘明申請人並非該發明之發明人。另申請人於2019年7月23日提交發明人適格之證明文件，並表示前揭專利申請案之發明人係名為「DABUS」之人工智慧，且以申請人為該人工智慧之擁有者為由，主張其具備專利案件之申請權。

（二）UKIPO 處理情形

UKIPO 於2018年11月19日及11月27日，依專利法第13條第2項及專利法施行細則第10條第3項⁷規定，通知申請人應於申請日起16個月內，補正發明人適格性及申請人具備專利申請權之證明文件。另俟接獲申請人補正相關文件後，於2019年8月8日函請申請人說明其如何獲得系爭案件之專利申請權，並表示將機器命名以作為專利案件之發明人，其與專利法規定發明人須為可得識別之人尚有不符，倘未於法定期限內予以敘明，將導致申請案被視為撤回。

據此，申請人委任之代理人羅伯特·耶罕（Robert Jehan，下稱J氏）要求舉行聽證（Hearing）程序，且應盡速公開該兩項專利申請案。聽證會於2019年11月14日舉行，經充分討論案件內容後，最終UKIPO於2019年12月4日，以系爭案件不符專利法相關規定且未於期限內補正為由，將該兩項申請案視為撤回。

⁷ Subject to rules 21, 58(4), 59(3) and 68(2), the period prescribed for the purposes of section 13(2) is sixteen months beginning immediately after –
(a) where there is no declared priority date, the date of filing of the application; or
(b) where there is a declared priority date, that date.

（三）決定理由

關於此次案件爭議部分，UKIPO 分別引述專利法相關規定及實務判例，與申請人及其代理人於聽證會中進行廣泛論辯，其主要聚焦於下列議題：首先，依據專利法規定，非人類之發明人是否可被視為發明人？再者，發明人或該發明之實際設計者所擁有之專利申請權，係以何種方式轉讓申請人：T 氏是否僅因其為 DABUS 之擁有者，而有權以優先於 DABUS 之方式申請專利？

1、非人類之發明人

首先，J 氏指出 UKIPO 於 2019 年 10 月更新之專利程序審查手冊第 3.05 段⁸規定：「發明人不能為人工智慧系統」，似有對系爭案件進行預判之疑慮。UKIPO 則表示，該段落之內容僅係針對往後類似案件之處理依據，儘管此更新時點易使外界產生臆測與猜想，然而在缺乏既有法令規範之情形下，UKIPO 仍有必要維持行政程序之一致性。此外，倘該手冊所載實務作法與本案之決定有所不符，或與其他法令規範與判例有違，未來仍須予以修正。

申請人接著表示，專利法第 7 條第 3 項⁹規定發明人為「實際設計該發明之人」，相較於第 13 條第 2 項有關申請人應於指定期限內聲明其認定為發明人者之規定，意旨更為明確，此處所稱之「人」，應為更廣泛之解釋，即不僅限於自然人，且專利法第 7 條及第 13 條之規定，係用以辨別該發明之實際設計者，無論其為自然人與否。此外，發明人之人格權為必須遵守之基本法律原則，如另以他人替代實際發明者，將違背前開條文之意旨，倘人工智慧係以共同發明人之名義被揭示時，亦屬如此，是僅因發明人之性質而拒絕予以專利權保護，實屬不妥。

⁸ Where the stated inventor is an 'AI Inventor', the Formalities Examiner request a replacement F7. An 'AI Inventor' is not acceptable as this does not identify 'a person' which is required by law. The consequence of failing to supply this is that the application is taken to be withdrawn under s.13(2).

⁹ In this Act "inventor" in relation to an invention means the actual deviser of the invention and "joint inventor" shall be construed accordingly.

針對前開論述，UKIPO 表示其僅是接受具創新價值之發明，至於該發明之真實性，應依專利法第 8 條、第 12 條及第 37 條等規定予以驗證，此外，UKIPO 特別強調其並非就 DABUS 是否為系爭案件之實際發明者有所質疑，反之，該發明係由 DABUS 所創造之事，尚無疑義。

另 J 氏則認為，本案將無任何自然人可被視為發明之實際設計者，因此以機器作為發明人，係為闡釋該專利申請案之發明人非屬自然人，並同時揭露該發明之實際設計者，其應符合專利法第 7 條第 3 項之規定，且亦與專利法第 13 條之意旨相符，申請人不應為此遭受責罰。然而，UKIPO 則認為於 EPC 及專利法制定之初，即未考量發明人尚有自然人以外之可能性，故所稱發明人，應與專利法第 7 條及第 13 條所稱「人」之意涵一致，即人類、自然人，而非人工智慧機器，法院對此解釋未曾有不同之見解，且亦可由法人團體無法作為發明人，此一既定規範推論之。

因此，儘管該發明本身係由 DABUS 所創造，惟考量申請人亦表示 DABUS 係屬人工智慧而非人類，自無法符合專利法之規定，即發明人必須為人。易言之，鑒於 DABUS 係為機器而非屬自然人，依據專利法第 7 條及第 13 條之規定，其無法被視為發明人。

2、人工智慧發明之權利歸屬

UKIPO 另引述申請人於 2019 年 7 月 23 日提交之信件內容，其表示機器並未擁有法人資格與自主權，也無法享有財產權，然而此論述似與申請人之主張有所矛盾。據此，DABUS 當然無法享有智慧財產權；且由於 DABUS 並無該發明之權利，自無從憑藉契約約定將專利申請權轉讓予申請人，且查現行法規亦未有相關之規範，則申請人究係如何自 DABUS 取得申請專利之權利？不無疑義。

即便代理人以申請人身為 DABUS 擁有者之事實，作為其具備專利申請權之基礎，惟有關專利權應如何自發明人轉讓予非發明人，專

利法第7條第2項第3款¹⁰已有明文；另參照「日本活塞環工業有限公司」之案例¹¹，儘管申請人已依專利法第13條第2項第1款之規定確立發明人，惟考量申請人並非發明人，因此申請人仍須依第13條第2項第2款之規定敘明其獲取專利申請權之依據。至系爭案件發明人之權利爭議，究係應屬前開何種樣態？似有未明。

另針對系爭案件之權利歸屬，申請人稱其為發明人（DABUS）之擁有者，因此理當獲取發明人就其發明之相關權利，換言之，申請人主張因其具有發明人之所有權，故申請人為發明人所擁有相關權利之繼受者，實屬當然之結果。J氏亦表示，通常情況下，由機器所產製之產品，其所有權自將轉讓予該機器之擁有者，因此以本案而言，該人工智慧之擁有者即為系爭案件之申請人，自屬無疑。

對此，UKIPO 則引述專利法第7條第2項第2款¹²及第3款之規定，指出專利法並無涵蓋因具有發明人之所有權，即獲取專利相關權利之情形，且亦無相關法令規範發明人可將其發明之所有權轉讓其「擁有者」。考量本案發明人本身即無法擁有財產，即便認定DABUS符合專利法之規定且被視為發明人，然而僅憑藉具有發明人之所有權即推論其相關權利之歸屬，並不符合專利法第7條第2項之規定，因此申請人並無該發明之專利申請權。此外，鑒於申請人所提供之聲明已明確表示系爭案件之發明人實際上是人工智慧，因此更無法反證該發明之實際設計者為人類，而非DABUS。

3、決議

專利制度之基本功能，係藉由授予特定期間之壟斷權以鼓勵創新，如同申請人書狀內容所述，人工智慧不太可能憑藉對於獲取專利保護

¹⁰ in any event, to the successor or successors in title of any person or persons mentioned in paragraph (a) or (b) above or any person so mentioned and the successor or successors in title of another person so mentioned; and to no other person.

¹¹ Nippon Piston Ring Co. Ltd.'s Applications, RPC Volume 104, Issue 6, 120–132(1987).

¹² in preference to the foregoing, to any person or persons who, by virtue of any enactment or rule of law, or any foreign law or treaty or international convention, or by virtue of an enforceable term of any agreement entered into with the inventor before the making of the invention, was or were at the time of the making of the invention entitled to the whole of the property in it (other than equitable interests) in the United Kingdom.

之期望從而激發出創造力。有鑒於目前人工智慧並無法享有財產權，儘管機器可藉由接收指令進行創作，問題在於，應如何鼓勵相關發明之資訊傳播？申請人認為，實現此目的之唯一方法，即是使機器之擁有者獲得專利權。然而相關發明之資訊傳播，仍可藉由網際網路等多種方式自由進行，故 UKIPO 認為此論述並不可採。目前尚不清楚將機器視為發明人與影響其向公眾傳播創新資訊之關聯性，因為此決定仍取決於該人工智慧機器之擁有者及開發商。

又如申請人所述，將來由人工智慧創造之發明勢必更為普及，專利制度應如何予以應對，將是未來須面臨的重要課題。雖然目前既有法規制度似無法適用於此類發明，然而隨著時代改變，科技技術不斷發展，針對此類議題進行更為廣泛之討論實屬必要，且任何有關法規之修改，都應基於審慎的思辯中進行，而不是隨意將其納入既有之法律規範當中即可。

綜上所述，UKIPO 表示 DABUS 並非專利法第 7 條及第 13 條規定所稱之人，因此無法被認定為發明人。即便認定其為發明人，考量尚缺乏足夠證據以支持專利申請權移轉之適法性，申請人仍無法以其為 DABUS 之擁有者為由，進而主張具有專利申請權。因此於專利法施行細則第 10 條第 3 項規定之 16 個月法定期限屆滿後，系爭專利申請案應視為撤回。

三、美國專利商標局（USPTO）

USPTO 於 2020 年 4 月 27 日公布了 T 氏所提出以人工智慧系統為發明人、申請案號為 16/524,350（下稱 350 號申請案）及 16/524,532 的專利申請案的訴願決定書¹³（Decision of Petition），其拒絕訴願人要求廢棄該局 2019 年 8 月 8 日通知的請求並敘明了發明人必須是自然人的觀點。

¹³ USPTO 16/524,350 號完整決定書見於：

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf（最後瀏覽日：2020/8/26）。

（一）申請案件內容

申請人於2019年7月29日提出專利申請。該案的基本申請資料僅列DABUS為單一發明人，且在姓（family name）的部分註明本發明是由人工智慧所創造。基本申請資料載明申請人為受讓人（assignee）「史蒂芬·L·泰勒」。

申請人附帶聲明DABUS作為發明人，是由被認定為是DABUS法定代表人及本案申請人T氏操控，依據37 CFR § 3.73（c）的聲明指出T氏為本案所有權利、名稱及權益的受讓人，並檢附讓與文件載明DABUS將其全部的權益、名稱及利益讓與T氏。而T氏依據該文件，得為DABUS的法定代表人及其本人作為受讓人行使相關權益。申請案件資料中並檢送一份發明人資格聲明（Statement of Inventorship），內容針對本案發明人部分提出詳細地說明，並表明本案（350號申請案）的發明是由名為DABUS的創作機器所創作，因此DABUS應為本案的發明人。

（二）USPTO 處理情形

USPTO於2019年8月8日通知申請人補正非臨時申請案不足的部分。該通知指出申請基本資料中未敘明發明人完整地姓名，申請人就此通知於2019年8月29日提出訴願，要求廢棄。USPTO於2019年12月13日發出第二次通知，並自該通知之日起算回復期間。就申請人於2019年8月29日提出之訴願申請於2019年12月17日為不受理的決定。申請人隨即於2020年1月20日提出再訴願請求，USPTO於2020年4月27日公布決定書駁回該申請。

（三）決定理由

USPTO於其訴願決定書中，從專利法規定及司法判決實例，逐一論駁申請人的主張。決定書中表示，訴願人雖主張本申請案的發明是由名為DABUS的機器所創作，該具有創作力的機器是透過一系列經過大量資訊訓練的網絡，獨立創作該發明。DABUS不是為了解決特定問題而產製的，也不是經過特別資料訓練而成的。它雖是機器而非人類，但卻能了

解該發明的新穎性及重要性。訴願人強調發明人不應限於自然人，因此 DABUS 列為本申請案的發明人是適當的，並要求廢棄該局 2019 年 8 月 8 日通知。但不論是從專利法規定及司法判決實例，均不可採。

1、發明人的定義

依據 35 U.S.C. § 115 (a) 規定：「依第 111 條或 371 條規定提出之專利申請案應包括發明人的名字。」¹⁴而發明人部分，於 35 U.S.C. § 100 (a) 亦已明定是指「個人 (the individual)」或是共同發明的每一發明人的集合。

訴願人主張發明人應包括機器的爭議，在專利法規中已否定了如此廣泛的解釋。美國專利法始終都認為發明人應是自然人。例如在 35 U.S.C. § 100 就明定：「任何人 (whoever) 創作或發明任何新的及實用的流程、機器、製造方法或組合，或是任何新的及實用的改善方式等，符合本條規定的情況或條件者，可以取得專利權。」任何人指的是自然人。35 U.S.C. § 115 同樣規定是個人且使用指向自然人的反身代名詞——他自己或她自己 (himself and herself)。進一步規定發明人必須是以「人 (a person)」的身分提出宣誓。其他於該法中的規定也採用相同的方式。因此如將發明人擴大解釋於包含機器將會與專利法文義上 (the plain reading of the patent statutes) 所規定的人或個人相違。

2、司法判決先例中對發明人的認定

美國聯邦巡迴上訴法院 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱聯邦巡迴法院) 亦於相關判決中認定專利法規定的發明人應是自然人。例如在 Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. (2013 年) 案中，聯邦巡迴法院即認為國家不得作為發明人。判決中認為，依據 35 U.S.C. § 100 (f)，發明人係指創作該發明主要部分的個人或共同創作人。很顯然地發明人必須是創作發明的個人，並特別提到：

¹⁴ An application for patent that is filed under section 111(a) or commences the national stage under section 371 shall include, or be amended to include, the name of the inventor for any invention claimed in the application.

構想（conception）是發明的基石（touchstone），完成發明的心智創作的部分（mental part of the invention）。是發明者逐步形成及操作乃至於可以實現發明的心智形成過程。構想僅當發明者可以在心中清楚地界定時就已完成，而只有通常知識者在不需進一步研究或實驗就能得知的情況下，才會減損該發明的實施。

另聯邦巡迴法院在 *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.*（1994 年）的判決中，亦表示：

展現心智形成的行為（to perform this mental act），發明者必須是自然人而不得是公司（corporations）或是主權國家（sovereigns）。

同樣地，當解釋一個由公司所研發的發明，得列為發明人與專利權人的區別時，在一個早期（1993 年）的判決 *Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp.* 中即表明，「只有自然人得作為發明人（only natural persons can be inventors）。」聯邦巡迴法院在就以國家或公司為主題案件的討論中，認定構想是「發明人心智的形成」以及「心智行為」（mental act），這樣認定，同樣也適用在以機器為發明人的情況，且明確認為構想是發明的基石，必須是自然人才得以展現（must be performed by a natural person）。

USPTO 認為專利法規、聯邦巡迴法院判決先例及聯邦法典第 37 章中均已明確要求發明人必須是自然人。此外，在專利審查基準中依據專利法規及聯邦巡迴法院判決先例中，亦明定可被認定是發明人的關鍵，在於申請案件的「構想」，審查基準中明定「構想是發明行為在心智部分的完整表現（conception as the complete performance of the mental part of the inventive act）」，是「發明人在腦海中形成對於發明明確且永久的構想，並於之後可被實施的（the formation in the mind of the inventor of a definite and permanent idea of the complete and operative invention as it is thereafter to be applied in practice）」同樣地，在審查基

準中使用心智（mental）及心神（mind）等字眼，即是表示構想必須源自於自然人。

3、針對訴願人爭執的論駁

本申請案件中以 DABUS 此一人工智慧的發明機器作為發明人，然而根據現行法規、判決及 USPTO 的規定均認為發明人必須是自然人，因此本案的情況不符合 35 U.S.C. § 115 (a) 規定。也因此 USPTO 才會於 2019 年 8 月 8 日通知補正發明人的合法名稱。

訴願人爭執在 2019 年 12 月 17 日之訴願決定理由中，似乎是認為依據現行法規申請案必需以自然人為發明人，即便該人不符合發明人的要求亦無妨。實則不然，應是訴願人誤解了訴願決定的意旨。在 2019 年 12 月 17 日之訴願決定中認為 35 U.S.C. § 100 (f) 已明定發明人係指創作該發明主要部分之人。因此申請案中所載為發明人之自然人如非創作該發明主要部分之人，將是違反專利法規定的。

換言之，2019 年 12 月 17 日之訴願決定並未強迫申請人將不符合發明人要件之自然人列為發明人。訴願人又爭執 USPTO 應參考 EPO 及 UKIPO 認同 DABUS 創作了其所申請的發明內容但不能列為發明人的見解。對此，USPTO 表示，目前僅針對系爭案件之申請程序進行審查，至於實際之發明內容或創作者究係為何尚不在審查範圍內。更何況 EPO 和 UKIPO 是針對其所受理的案件適用其各別的法律（如 EPC 及英國 1997 年專利法）進行解釋及審查，美國專利法不允許在專利申請案件中將一個機器列為發明人。

訴願人進一步爭執認為，USPTO 拒絕受理人工智慧系統可為發明人的申請，是另外設置了法律所未規定的可專利性的要求，因為此要求與總體審查原則所揭示之發明人非屬核准專利時應審查的實質條件的規定相違背。惟訴願人此一觀點並不可採，申請案件真正發明人一事，長久以來都是可專利性審查的要件，而且在 35 U.S.C. § 115 (a) 明定專利申請案應包括所提出請求項之發明人的名字。在 AIA 法案前，依據修正前 35 U.S.C. § 102 (f) 的規定，非真正發明人可作為駁回申

請的事由；而現行 AIA 法案亦在 35 U.S.C. § 101 及 35 U.S.C. § 115 明定，將非真正發明人列為發明人為駁回申請的事由之一。

訴願人爭執認為 USPTO 已核准 DABUS 機器相關的專利，就相當於間接地對於 DABUS 就系爭專利所產生的發明的過程合法化的表示。實則 USPTO 對於符合 35 U.S.C. § 115 規定的申請案均會核准其專利申請，然而就符合 35 U.S.C. § 115 規定的發明申請專利範圍所包括的物品（機器）准予專利，並非即認同該機器依專利法規定可在其他專利申請案件中被列為發明人，就如同一個具有專利權的照相機並非可就其產生的照片取得著作權一樣。即如前所述，依據專利法規定，機器是不得作為發明人的。

最後，訴願人提出相當多的政策考量以支持機器可作為發明人的論點。例如訴願人主張容許機器被列名為發明人將會激勵使用人工智慧系統的發明、減少以非實質發明人被列明為發明人的情況，以及透過通知公眾，發明實質發明人的方式以強化公告的功能。即便訴願人所提出的政策考量確有見地，但都不能推翻經國會立法通過的專利法文義以及法院判決的認定。

參、結語

針對以人工智慧作為發明人之申請案件，儘管 EPO、UKIPO¹⁵ 及 USPTO 已做出決定，然而隨著科技技術不斷演進，人工智慧於創作中涉入之程度逐漸增長，其對於專利制度之影響，依然值得深入探究。鑒於 T 氏案件所涉情事具代表性，即便歐洲、英國及美國等專利專責機關，已就發明人須為自然人一事有所定見，

¹⁵ 針對 T 氏就 UKIPO 於 2019 年 12 月 4 日所做決定提出之訴訟，英格蘭及威爾斯高等法院（England and Wales High Court, EWHC）已於 2020 年 9 月 21 日作出判決，認為 T 氏提出之上訴內容（包括認為 UKIPO 已對系爭案件進行預判，因此聽證程序有失公允、UKIPO 對於相關法規之解釋有誤導申請人之嫌、以及 UKIPO 刻意引述對申請人較為不利之法規等）均無理由，因此維持 UKIPO 就系爭專利申請案之決定。完整判決書請見：<https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2020/2412.html>（最後瀏覽日：2020/10/7）。

本案仍可用以探討於既有制度規範下，將人工智慧作為發明人之可行性，以及後續可能面臨到的各種問題。

以專利制度所欲達成之目的而言，將發明人之姓名於專利中予以揭示，係用以彰顯對該創作具有實質貢獻之人，並維護其身為該創作發明者之身分及表示姓名之專屬權利，如同巴黎公約第4條之3規定所揭示：「發明人應享有姓名被揭示於專利之權利¹⁶。」此舉除了對發明人名譽之維護外，更可藉由對於其構想之肯定，從而達成激發並鼓勵創新之效。然而人工智慧非屬自然人，亦難謂一獨立之生命體，因此除法律另有規定外，自難享有諸如人格權、財產權等相關權利之保障；再者，對於人工智慧而言，即便具備情感識別及產生相應反饋之能力，仍無法藉由揭示名稱以彰顯發明人身分之方式，激勵其創作之動機，原因在於此等創作行為並非由情感所驅使，而係一連串資料建構、分析與產製的過程。是以，依現行專利制度及其所欲達成之目的觀之，將人工智慧作為發明人，尚難謂具法律上之實益。值得注意者，EPO 及 UKIPO 之決定，並未否定系爭專利申請案之發明內容為 DABUS 所創，而僅係闡明於既有制度規範下，人工智慧並非自然人，自屬發明人不適格，且考量 T 氏主張其具有專利申請權之論述，未與專利法所規範及適用之情事相符，因此亦無法取得該創作之專利申請權。

退言之，縱認人工智慧得作為發明人，並享有如姓名表示權、專利申請權等相關權利，後續仍將衍生許多待解之問題。例如，針對取得之專利，人工智慧該如何自行使用、收益及處分之？人工智慧該如何排除他人未經其同意而實施該創作？又人工智慧是否可藉由簽訂契約等方式，移轉其所屬權利予他人？此外，基於「有權利即有救濟」原則，倘立法賦予人工智慧成為得享受權利負擔義務之主體，其理當同時享有依法請求救濟之權利。換言之，當人工智慧自身之權利遭受侵害時，應可向司法機關請求除去侵害或為相應之保護，惟人工智慧該如何表達自身之意思表示？以 T 氏之案件為例，倘認 DABUS 為系爭創作之發明人，當發明人之姓名表示權遭受侵害致損及其名譽時，DABUS 是否可本於自身之意思表示向法院請求救濟？且於相關司法程序中，該如何探究該意思表示係出自於 DABUS 之真意？再者，發明人之名譽權有無受損害，應以社會上對其評價是否

¹⁶ The inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent.

貶損作為判斷依據，惟當發明人為人工智慧時，社會上對其評價是否貶損之意義為何？又人工智慧是否能感知他人對於其名譽之侵害？如是，對人工智慧又會有何影響？舉凡種種，均可見如欲將人工智慧作為發明人，目前仍有諸多疑義尚待釐清。

綜上所述，衡諸既有專利法規之體系架構，與專利制度之精神及所欲達成之目的，現階段似難認人工智慧得作為發明人並享有相關創作之權利，至少無論是歐洲、英國及美國等專利相關規範，均無將人工智慧視為具法人格且得享受權利及負擔義務之主體。惟考量專利制度係授予創作特定期間之壟斷保護，藉此鼓勵創新，同時換取發明人將其技術內容予以公開，進而促使產業技術進步，以期達成社會經濟之發展，身處於科技快速發展之時代，法令規範與新創技術該如何取得衡平，未來人工智慧對於專利制度之影響，以及對於「發明人」意涵之衝擊，專利政策及相關法規制度應如何進行調整，仍需仰賴產官學界審慎評估與研究。

初探人工智慧作為發明人之爭議（下）—— 以中國大陸、日本、韓國及我國為例

吳欣玲^{*}、邱俊銘^{**}、李頤澤^{***}

壹、前言

貳、中國大陸、日本及韓國相關規定分析

一、中國大陸

二、日本

三、韓國

參、我國相關規定暨對於人工智慧作為發明人之討論

一、專利相關法規及司法審判實務

二、人工智慧是否可作為發明人

三、人工智慧自主發明於未來可能的調整方向

肆、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利一組科長。

^{**} 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專員。

^{***} 作者現為經濟部智慧財產局專利一組科員。

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

關於史蒂芬·L·泰勒自 2018 年 10 月 17 日起，陸續於英國、歐洲及美國以人工智慧系統「DABUS」為發明人提出之專利申請案件。歐洲專利局、英國智慧財產局及美國專利商標局已陸續作成駁回或不受理申請案的處分。

是本篇將就尚未對以人工智慧作為發明人之專利申請案件做出公開處分或決定的專利權責機關，如中國大陸國家知識產權局、日本特許廳及韓國智慧財產局等，詳述其國內相關法規規定及評估其可能之結果。另詳述我國現行法規對人工智慧作為發明人法律及實務上的限制，並針對在現行法制規範下，人工智慧是否可作為發明人之疑義，提出本文的結論與觀點。

關鍵字：人工智慧、發明人、發明人資格、專利法

Artificial Intelligence、Inventor、Inventorship、Patent Law

壹、前言

上篇提及史蒂芬·L·泰勒（Stephen L. Thaler，下稱 T 氏）自 2018 年 10 月 17 日起，陸續於英國、歐洲及美國以人工智慧（Artificial Intelligence）系統「DABUS」為發明人提出之專利申請案件，引起專利各界對於人工智慧是否可作為發明人一事之關切與討論。對於此等申請案件，歐洲專利局（European Patent Office，EPO）、英國智慧財產局（Intellectual Property Office of the United Kingdom，UKIPO）及美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）已陸續作成駁回或不受理其專利申請案之處分。

是本文將針對五大專利局¹中尚未有公開處分或決定之專利權責機關，如中國大陸國家知識產權局（China National Intellectual Property Administration，CNIPA）、日本特許廳（Japan Patent Office，JPO）及韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Office，KIPO）等，就此議題在現行法規或實務規範之態樣進行分析，同時評估其接受或拒絕人工智慧作為發明人之可能性，最後再以我國現行專利法制、相關司法判例與學界之看法進行分析，並提出未來人工智慧作為發明人之可能性及相關議題之討論。

貳、中國大陸、日本及韓國相關規定分析

有關 CNIPA、JPO 及 KIPO 是否有接到將人工智慧列為發明人之申請案件，目前無法查知，亦未查詢到該等專利局針對個別申請案件表示其對於人工智慧得否為發明人之認定，惟查五大專利局於 2018 年 10 月 31 日於慕尼黑所召開的圓桌會議中，除在前述專利申請個案中已明確表示看法之 USPTO 及 EPO 外，CNIPA、JPO 及 KIPO 等，對於發明人需為自然人一事是認同並有共識的²。以下針對中國大陸、日本及韓國專利相關法規內容就發明人相關之規定進行簡述。

¹ 係指包括「美國專利商標局」、「歐洲專利局」、「日本特許廳」、「韓國智慧財產局」及「中國大陸國家知識產權局」等世界五大專利局（The five IP offices，IP5）。

² *Report from the IP5 expert round table on artificial intelligence Munich, 31 October 2018*, FIVEIPOFFICES, <https://www.fiveipoffices.org/wcm/connect/fiveipoffices/5e2c753c-54ff-4c38-861c-9c7b896b2d44/ip5+roundtable+on+AI%20report%2022052019.pdf?MOD=AJPERES&CVID> (last visited Sep.2,2020).

一、中國大陸

按中國大陸專利法實施細則第 13 條規定：「專利法所稱發明人或者設計人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。在完成發明創造過程中，只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發明人或者設計人。」其專利審查指南第 1 章第 4.1.2 節更明文載明「發明人應當是個人」依據上述規範內容，以人工智慧作為發明人，恐難被 CNIPA 所接受。

二、日本

經查日本特許法中並無關於發明人權利之相關規定，惟於特許法第 64 條及 66 條明定申請書應記載及公開、公告之事項中，即包含發明人之姓名及住、居所；另特許法施行規則第 29 條中亦有規定申請人之協議需載明發明人之姓名及住、居所，第 66 條規定特許證書須記載發明人姓名，且其審查基準第二章第一節中也明定發明人必須揭示自然人（個人）的姓名、地址。據此，日本特許制度規定公司或組織不得作為發明人³，雖然日本特許法中關於發明人的定義及權利並無太多的描述，但就其相關規定及立法精神來看，在未修改規定前以人工智慧為發明人之申請案恐難被認可。

三、韓國

韓國專利法中與發明人相關之規定，包含第 34 條專利申請應由發明人或其繼受人提出，第 42 條、第 193 條、第 203 條中規定國內及國際申請時需記載發明人之姓名及住所，另在其施行細則第 19 條中亦有公報需記載發明人姓名之相關規定。此外，其審查手冊 PartII Chapter 1. Patent Application 2. Inventor 中更明文指出若審查人員懷疑發明人非自然人時可以要求申請人修正⁴。因此從韓國的

³ 出願の手続，第二章特許出願の手続，第一節願書の作成方法：発明者は、自然人（個人）の氏名及び住所又は居所をもって表示しなければなりません。したがって、法人や団体が発明者となることは認められません。

⁴ Where an examiner reasonably suspects that the person stated as the inventor is not the genuine inventor, the examiner may order to amend the application. Cases where an examiner reasonably suspects that the person stated as the inventor is not the genuine inventor include where an inventor is not a natural person, where a minor deemed not to have created the invention is stated as the inventor, etc.

規定中也可以看出以人工智慧系統為發明人之專利申請案，並不符合韓國相關專利法規的規定，無論是從公報及申請書需記載姓名、住、居所，或是給予審查人員認定發明人資格的權力，皆在表明目前韓國尚不允許人工智慧作為發明人。

參、我國相關規定暨對於人工智慧作為發明人之討論

一、專利相關法規及司法審判實務

按我國專利法第 1 條規定：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法」，以及第 5 條第 2 項規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」創作為人類精神活動成果的統稱，依不同創作的內容及性質可能得以不同的權利型態予以保護。為鼓勵科學技術及產業科技的研發，專利法就人類利用自然法則之技術思想之創作⁵，以及對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作⁶，以專利權型態給予一段時間的獨占權利保護，以鼓勵新研發，並明文規定唯有發明人或其權利受讓、繼受之人得為專利申請人。

另專利法施行細則第 16 條、第 31 條及第 83 條亦規定申請書需記載發明人姓名、國籍，公開公報及公告公報需記載發明人之姓名，且於審查基準第 1 篇第 1-2-1 頁亦明定：「發明人必為自然人，如有多人時，應於申請書上全部記載。」由此可知依據我國現行專利法規之規定，發明人應為自然人。

在司法審查實務上，亦不乏就發明人或創作人必需是自然人一事為認定者。如智慧財產法院 104 年度民專上字第 22 號民事判決理由即敘明：

按「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人」、「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承」，99 年專利法第 5 條、第 6 條第 1 項定有明文。次按，創作人係指實際進行研究創作之人，創

⁵ 專利法第 21 條。

⁶ 專利法第 121 條第 1 項。

作人之姓名表示權係人格權之一種，故創作人必係自然人，而創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂「實質貢獻之人」係指為完成創作而進行精神創作之人，其須就新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段者。

另於智慧財產法院 103 年度民專訴字第 88 號民事判決、智慧財產法院 102 年度民專上字第 23 號民事判決、智慧財產法院 101 年度民專訴字第 52 號民事判決、智慧財產法院 100 年度行專訴字第 115 號行政判決及智慧財產法院 98 年度民專上字第 39 號民事判決之判決理由中，亦表示：

按發明人係指實際進行研究發明之人，創作人係指實際進行研究創作新型或新式樣之人，發明人或創作人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人或創作人必係自然人，而發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人或創作人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

二、人工智慧是否可作為發明人

自從人工智慧邁入自我學習及自主發展之階段後，有關非人類之動物或人工智慧之著作或發明是否能取得智慧財產權等議題，在世界各國皆有深度之探討，例如前幾年於著作權領域引起廣泛討論的猴子自拍事件⁷。同時，我國國家發展

⁷ 此案源起於英國攝影師 David Slater 將相機置於印尼的雨林中，結果由當地 1 隻名叫 Naruto 的猴子拿起相機並拍攝了一系列照片，後續當 Slater 將照片上傳並宣稱其擁有照片之版權後，善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals, PETA）以 Slater 侵害了 Naruto 的著作權為由提起訴訟，最後美國聯邦法院以動物並未受著作權保護及 PETA 不具備當事人資格為由駁回了此案。Naruto v. Slater, No. 15-cv-04324-WHO, 2016 WL 362231 (N.D. Cal. JAN. 28, 2016). 引自林利芝，初探人工智慧的著作爭議——以「著作人身份」為中心，智慧財產權月刊 237 期，頁 69-71，2018 年 9 月。

委員會（下稱國發會）亦針對人工智慧發展可能涉及之領域，如著作權、個人資料保護、金融及醫療等法規適用疑義，進行委託研究計畫，並於 2018 年 12 月發布該計畫之結案報告⁸。而在 T 氏於世界各國專利權責機關提出以 DABUS 為發明人之專利申請案公諸於世後，各國對於人工智慧在專利權上所處地位之討論亦逐漸增加，且於歐洲、英、美各地陸續公布拒絕或不受理 T 氏申請案之處分後，一度達到高峰。惟就人工智慧是否可作為發明人之疑義，政府與學界仍未達成共識，以下針對認同與反對人工智慧作為發明人之理由，分別加以說明：

（一）認同人工智慧具有作為發明人資格之理由

認同人工智慧具有發明人資格者的觀點，通常分為以下幾點：

1、人工智慧可能才是唯一的發明者

有論者認為，經人工智慧衍生之發明，依人工智慧涉入的程度大致可分為三階段⁹，即前期「人類利用人工智慧作為工具」，例如使用各種人工智慧分析大數據庫進而實驗、研發藥物或其他工具，此時人工智慧僅為分析時所使用之工具；中期「人類與人工智慧協力完成」，如人類提供演算機制及實驗數據，但藥物的合成與實驗交由電腦自行運算模擬，此時人類扮演的角色則是提供數據與決定研究方向，實際的驗證與測試則是由人工智慧執行；後期「人工智慧獨力完成」，如 T 氏所言，其發明是由 DABUS 所獨立研發，T 氏本身並不具備該項發明的專業知識，於發明過程中並無任何貢獻。

前兩階段中，因為主要之貢獻者為人類，人工智慧僅處於工具地位或輔助角色，所以發明人僅載明該自然人，尚符合現行制度之規範。不過一旦人工智慧開始獨立進行研發，在沒有人類干預的情況下，發明人為何者之問題便開始出現爭議。從現今世界各國專利制度觀察之，

⁸ 曾更瑩、吳志光，人工智慧之相關法規國際發展趨勢與因應，國家發展委員會委託研究報告，2018 年 12 月。

⁹ 劉靜怡、顏厥安、吳從周、李榮耕、邱文聰、沈宗倫、黃居正，人工智慧相關法律議題芻議，頁 183-218，元照出版公司，2018 年 11 月 1 版。

其專利原始申請權皆源自於發明人，然後再透過契約轉讓或繼承移轉給申請人。但由人工智慧所獨自研發之發明，其顯然無法完成簽署契約或是經由僱傭關係轉讓專利申請權等法律行為，倘若任意填載一自然人作為發明人，又可能會陷入因發明人填載不實，致專利遭受核駁的窘境。

然而，若拒不承認人工智慧作為發明人，似將導致無發明人可填載，除非承受發明人填載不實之風險，並以該發明相關之自然人（如人工智慧系統研發者或擁有者）作為發明人進行專利申請，否則該發明將因無發明人而失去專利保護¹⁰。這也是T氏堅持只能以DABUS為該專利申請案發明人的原因之一，以T氏而言該項專利申請案完全由DABUS所發明，其是唯一的發明人。

2、認同人工智慧作為發明人可促進產業創新及發展

有論者認為，當人工智慧發展到能獨立發明時，拒不承認其作為發明人，將導致人工智慧的擁有者可能因其發明無法獲准專利，從而選擇以營業秘密保護，不向公眾公開其發明，無法收早日公開技術之效¹¹。此外，研發者們的熱情與研發動力也可能因此減弱，不願意繼續開發更高階之人工智慧，或將其研究保密使整體科技領域研究發展受阻。如同英國薩里大學（University of Surrey）法律與健康科學教授Ryan Abbott所言：「我認為我們應該承認一台電腦得作為發明家，因為它能夠激勵具創造力電腦之發展，並對於社會導致更多的創新」¹²。

以現今人工智慧的發展速度而言，具備自主學習與創新能力的人工智慧將越來越常見，如Google研發之AI模型，可透過對晶片布局規劃的學習，大幅縮短晶片設計與製成週期。此外，國際大廠於藥物的研發上，亦可藉由人工智慧根據化合物數據庫的學習，並透過模擬

¹⁰ 鄭禕寧，專利法關於人工智慧發明重要議題之研究，政治大學法律科際整合研究所碩士論文，頁107，2019年。

¹¹ 張詣欣，專利法於人工智能創作之適用，中正大學財經法律系研究所碩士論文，頁61，2019年。

¹² 同前註，頁63。

化合物和特定標靶的結合效果，以加速藥物之篩選過程¹³。這些借助人工智慧技術得以高速發展的領域，或許在不遠的將來，將演變為連蒐集資料、設計實驗方法與結果驗證，皆交由人工智慧獨自完成，而人類的角色反而是為維護該人工智慧系統與設計新的演算法。如此情況下，倘仍拒絕讓人工智慧作為發明人，將使企業或人工智慧擁有者無法取得相關發明之專利權，對於科技的創新研發將會是嚴重的打擊。

另有論者認為，如果人工智慧所完成的發明，皆須填寫自然人為發明人，此無非是宣告人工智慧所完成的發明不能申請專利，此情形與專利法鼓勵「創新以提升人類科技文明」之立法宗旨，似有進一步商榷的空間¹⁴，T氏於其專利申請案中之抗辯亦以此作為重要論述，即唯有承認人工智慧可作為發明人才能加強對技術的創新與保障。換言之，因為法律制度無法與時俱進而犧牲科技進步之原動力，如此本末倒置的行為，似無法符合高速發展的現代社會。

（二）反對人工智慧具有作為發明人資格之理由

雖然認同人工智慧可作為發明人者有其理由，不過反對者亦提出相當的看法反駁其觀點：

1、現行法規的限制

無論由法律層面或是僅於行政命令層級之規範，現今多數國家皆只接受自然人作為發明人。不僅是因為唯有人類能進行有意識的創作，更是因為只有人類才有行使權利及負擔義務之能力。人工智慧在法律上並非「人」也無「法人格」，本質上終究為「物」，因此無法成為

¹³ 腦極體，人類已經靠 AI 已經發明了許多產品，但卻解決不了產品專利權的問題，T 客邦，<https://www.techbang.com/posts/80248-does-ai-have-a-patent>，2020/8/1（最後瀏覽日：2020/9/2）。

¹⁴ 宋皇志，由人工智慧所完成的發明，是否能在美國被「法院認證」？，科學月刊，463 期 <https://www.scimonth.com.tw/tw/article/show.aspx?num=4245&root=5&page=1>，2020/7/15（最後連覽日：2020/8/3）。

權利之主體，僅能作為權利的客體存在¹⁵。且發明人除了是原始專利權來源之外，各國專利法規也都對發明人的姓名表示權加以保障，原因在於姓名不僅是個人外在的稱謂，更是其人格之體現，姓名權更是個人作為獨立個體存在之重要權利，而人工智慧並未享有姓名之權利，即便加以命名，例如「Deep Blue¹⁶」、「AlphaGO¹⁷」或「DABUS」等，都只是權利人對其所有物之命名，其與房地產商為建物取名或是手機廠商為手機給予型號名並無二致¹⁸。人工智慧並不會因為被賦予一擬人化之名稱，即取得姓名權或人格權等相關權利。

此外，各國專利相關法規皆有倘專利申請權人非發明人，則需取得發明人讓與或是經僱傭關係取得專利申請權等類似規定¹⁹，且於各該申請書表上也需填寫發明人完整資訊（包含姓、名、國籍或位址等），如填寫不實，審查人員甚至可要求更正或核駁專利，這是專利制度對於發明人權利保障之體現。而人工智慧系統並未具備法人資格，因此既無法享有姓名權之保障，亦無將其專利申請權讓與給申請人之可能，簡言之，在現行法制上，人工智慧僅能作為權利客體，並無作為發明人或專利申請權人之資格。

2、人工智慧尚無自主意識

現今人工智慧技術發展日新月異，但尚未發展出具有完整自主意識之人工智慧系統，而是否擁有自主意識（或稱為心智）則是判斷人

¹⁵ 鄭明政，AI時代的法律規範初探，司法周刊，2019/11/22，https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAvtqK_MnrAhWAY4sBHYrfCr0QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.judicial.gov.tw%2Ftw%2Fdl-58190-2502dcc8c9294a22a5a543bd66ac17a1.html&usg=AOvVaw1r2OS_pZfr77-TiQOmULhQ（最後瀏覽日：2020/9/2）。

¹⁶ 由IBM公司（International Business Machines Corporation）所開發，專門用以分析西洋棋之運算電腦，曾於1997年5月11日第2度挑戰西洋棋世界冠軍Garry Kasparov並取得勝利。Murray Campbell, 20 Years After Deep Blue, a New Era in Human-Machine Collaboration, IBM, <https://www.ibm.com/blogs/think/2017/05/deep-blue/>（最後瀏覽日：2020/10/12）。

¹⁷ 由Google旗下公司DeepMind所開發之人工智慧圍棋系統，曾於2016年3月以4比1的戰績，擊敗韓國職業圍棋選手Lee Sedol。AlphaGo, DEEPMIND, <https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far>（最後瀏覽日：2020/10/12）。

¹⁸ 熊筆藝，人工智慧與人格權之研究，中正大學法律系研究所碩士論文，頁70，2018年。

¹⁹ 如我國專利法第5條第2項。

工智慧能否成為發明人之重要依據。由上開我國專利法規及判決內容可歸納出，發明人係指實際進行研究發明之人，創作人則指實際進行研究創作新型或設計之人，發明人或創作人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人或創作人必係自然人，而發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，此處所稱「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。因此發明人並非僅為對專利範圍有「實際貢獻之人」，尚須是對發明進行「精神創作」，同時對所欲解決的問題產生構想，並提出具體技術手段以達成該構想之人。

是以，發明人除對發明專利有實質之貢獻外，更需要意識到自己正在「發明」的行為，且該行為是為了解決現實問題並提出解決方案。考量人工智慧非屬自然人，現今科技又尚未達到使其擁有自主意識之階段，於此前提下，自難認人工智慧系統具有發明意識或心智，且能認知其所欲解決之問題並提出具體解決構想，更遑論「精神創作」，故人工智慧並未具有發明人之資格。而在無自主意識下，無論其創造多少發明，也僅是在各種資料庫中將現有資料進行重組篩選，本質上與經過無數次隨機扔出各種積木、零件最後組合成一個全新物品之意涵並無不同。以先前提到的猴子自拍案為例，猴子本身並無法意識到自己正在創作，只是隨意擺弄照相機進而拍出許多照片，無論照片拍攝之內容有多精美，本質上和一個安裝於雨林的定時照相機並無差別，因此猴子也無法取得著作權之保護²⁰。

雖然猴子自拍案主要的爭議在著作權之歸屬，但仍然可以從中看出有關「智慧財產權」之保障，最根本的核心在於「保護人類智慧的心血結晶」，如果不是經由人類耗費「心智」所產生，僅僅是由電腦隨機運算組合生成新的物品或新方法，又何必給予經濟上特定期間之壟斷保護。據此，在欠缺與人類所具有的「意識」而得以完全自主之

²⁰ 熊華藝，同註18，頁42。

前，人工智慧仍屬於工具之性質，在其未具備因意識而生之喜怒哀樂等情緒感受及自由意志前，不應肯認其權利主體地位²¹，而無法成為權利主體，即意謂無法成為現今專利法意義上的發明人或專利申請人，故其發明自然無法取得專利權。

三、人工智慧自主發明於未來可能的調整方向

隨著科技日新月異，運用人工智慧進行創造或由人工智慧主導的發明亦將日漸增長，若僅因其發明人非屬自然人而使該等發明創作被排除在專利制度保護之外，是否妥適？有無再調整的空間？亦有論者提出不同之觀點，或可做為將來專利政策與制度之思考方向，是以下將針對學界就目前人工智慧自主發明，於未來法規實務上可能之調整方向及衍生之疑義進行說明：

（一）擬制法人格

歐盟議會法律事務委員會（European Parliament Committee on Legal Affairs），曾於2016年提出給予人工智慧擬制法人格的法律草案（DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on Civil Law on Robotics），旨在提供人工智慧有關著作權、勞動權等權利與相應保護，並強調歐盟應考慮人工智慧創作之智慧財產權保護²²。雖然該草案並無具體之實施方式，且針對草案內容提及人工智慧是否得具備法人格等議題，歐盟尚於評估研議中。儘管如此，該草案仍為人工智慧產出之智慧財產歸屬提供一個可能的途徑：藉由立法賦予人工智慧成為享有權利義務之主體，使其因具備法人格而享有相關創作之權利。

有關擬制法人格之論述，有論者認為現行「法人」之制度，亦是經由時代變遷，法律制度為回應實際社會經濟運作所需，方才建置此相關規範，因此面對人工智慧技術不斷推進之趨勢，未來或可考慮承認所謂「電子人格」，使人工智慧得以作為權利義務之主體²³。惟由各國專利相關規

²¹ 林勤富、劉漢威，人工智慧法律議題初探，月旦法學雜誌274期，頁202-203，2018年3月。

²² 熊葦藝，同註18，頁77。

²³ 曾更瑩、吳志光，同註8，頁62。

定及針對T氏案件之決定觀之，即便將人工智慧擬制法人格，仍無法解決其非屬自然人，致無法被列為發明人之問題。另參照國發會委託研究計畫之結案報告，其中針對人工智慧就我國著作權法規影響之初步建議，亦認因人工智慧仍與人類有別，因此應無保障其著作人格權之必要²⁴。此處需審慎思考的是，人工智慧於擬制法人格之後，所享的權利範圍究竟有多廣？又是否應考量其特殊性，而有其他限制？

此外，賦予人工智慧法人格可能連帶產生許多問題，例如大量人工智慧批量產生的發明，似將排擠人類發明人之利益，並降低其創作意願，且當不同人工智慧間的發明有侵權疑義時，又該如何認定何者應負侵權之責？再者，即便擬制法人格後，仍需有代表人代為行使法人之權利及履行其義務，惟對人工智慧而言，又應以何者作為代表人？人工智慧之所有人抑或是其設計人？至少以現行我國專利制度之規範，如欲將人工智慧擬制法人格（電子法人格），仍有窒礙難行之處，因其造成之影響不僅限於智慧財產權領域，且尚涉及整體法律制度之適用及因應。

（二）擬制僱傭關係

針對以DABUS作為發明人之專利申請案，T氏曾主張其擁有該人工智慧系統之所有權，因此自然也擁有人工智慧產出發明之專利申請權，惟此權利移轉方式，並未符合專利法規範之適用情事及要件。是以，或許可思考以擬制僱傭關係處理人工智慧創作權利歸屬之可行性，換言之，即是直接將人工智慧視為「雇員」；而人工智慧的所有權人則被視為「雇主」，並取得受雇人產出創作之權利。

然而此種作法仍未能解決專利法上關於發明人的定義問題，且亦牽涉人工智慧得否作為僱傭契約中權利義務主體之疑義。即便藉由立法擬制人工智慧與其所有權人間存在僱傭關係，惟考量我國專利法針對受雇

²⁴ 同前註，頁63。

人於職務上或非職務上完成之創作權利歸屬分有不同規範²⁵，擬制僱傭關係是否亦應考慮此類差異？如是，又該如何分辨人工智慧之創作究係屬職務上或非職務上之發明？且關於人工智慧之所有權人，實務上又可將其區分為人工智慧之「開發者」及「使用者」，則人工智慧創作之權利究竟應屬何者所有？以下將就學界不同之看法及論點分述之：

1、人工智慧之開發者

有關人工智慧創作之權利歸屬，有論者認為，基於人工智慧是由其開發者創造而產生，且鑒於開發者投入大量時間精力於人工智慧之開發，因此應由其享有該人工智慧創作之相關智慧財產權²⁶。此論點係著重於開發者對人工智慧創建之貢獻，惟衍生之疑義在於，開發者對於人工智慧產製之創作，並無直接貢獻，換言之，該創作並非源自於開發者本身之創作意識或實質構想，而係人工智慧憑藉資料蒐集、分析及轉化等過程自行產製。此外，倘若開發者為二人以上時，該如何決定個別開發者所享權利之範圍，且如有爭議，司法機關或專利權責機關是否可依不同開發者於人工智慧開發過程之貢獻程度作為判斷，似仍存在實務運作之困難。

2、人工智慧之使用者

另有論者認為，由人工智慧之使用者取得該人工智慧相關智慧財產之權利，或許是較可行的做法，因使用者是對人工智慧做出實際創作指令之人，相較於開發者僅負責人工智慧之建製，由購買、租賃或取得授權使用該人工智慧並促使其創作之使用者，取得人工智慧創作之權利，似更為合理²⁷，惟此依然存在多名使用者共同參與人工智慧之操作，相關權利應如何分配及判定歸屬之問題。

²⁵ 專利法第7條第1項：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」另同法第8條第1項：「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。」

²⁶ 曾更瑩、吳志光，同註8，頁20、29。

再者，是否需制定相對客觀之標準，以認定使用者於人工智慧創作過程之貢獻程度，又使用者該如何證明人工智慧之創作係因其使用行為產生，而非由人工智慧自行完成？且無論係由人工智慧之使用者或其開發者獲得相關創作之權利，倘該人工智慧之所有權移轉時，其相關專利權該如何處理？此外，同類型之人工智慧系統本身尚可能涵蓋多個副本，且相同的人工智慧亦可能同時產生相同或近似之發明，如此種種，將使專利申請權與發明人之認定更加複雜。

（三）專屬人工智慧領域之規範

有鑒於智慧財產權之核心概念在於保護人類精神創作之智慧結晶，因此有論者認為，針對人工智慧自主學習生成之作品，以及其可能衍生之各種法律上之權利與經濟利益，或許劃歸由其他法律領域處理，較為妥適²⁸。考量人工智慧影響之領域甚廣，除智慧財產權外，尚涉及其他如資訊安全、個人資料保護、損害賠償及侵權責任之認定等問題，有無可能直接納入其他相關法律規範，或由跨部會共同研商制定專屬人工智慧之法規制度，皆值得深入探究。

另針對人工智慧自主之發明，尚可評估於現行專利法或相關規範中，增列相應章節專門處理之可行性，抑或參考監理沙盒²⁹之運作制度，於相關法規及配套措施尚未完善前，使人工智慧相關之創新發明得以於較為開放之框架內進行試驗。且於新制度中，亦可針對人工智慧發明者所使用之系統環境、演算模型與相關實驗條件等，進行嚴謹之審查及註記，人工智慧之創建者仍然擁有這些發明專利的支配權，但同時也要為此承擔相應責任³⁰。然而考量專利制度係授予專利權人特定期間之排他權，倘

²⁷ 同前註，頁 21-22、29-30。

²⁸ 林利芝，同註 7，頁 78。

²⁹ 所謂「監理沙盒 (Regulatory Sandbox)」，係指為因應各種新興科技與商業模式，由監管者（通常為政府主管機關）設計風險可控之實驗場域，提供新創業者測試其技術、產品、服務及商業模式，以解決現行法規與新興科技間的落差，並同時降低新創業者法遵風險。我國於 2017 年制定之「金融科技發展與創新實驗條例」以及 2018 年制定之「無人載具科技創新實驗條例」，即為此概念之運用。引自范晏儒，何謂「監理沙盒」？財團法人資訊工業策進會科技與法律研究所，2019 年 5 月，<https://stli.iiii.org.tw/article-detail.aspx?no=67&tp=5&d=8091>（最後瀏覽日：2020/11/24）。

³⁰ 腦極體，同註 13。

以前述方式認定人工智慧創作之相關智慧財產權，其與現行專利法規範之專利權又有何不同之處？是否相互衝突？尚有待商榷。又因人工智慧具備快速創造大量作品之能力，或許可以考慮限縮人工智慧創作之權利範圍或權利存續期間，以避免因其創作取得之智慧財產權利過於廣泛，致肇生排擠人類發明之問題³¹。

肆、結語

因應人工智慧與新興科技發展，五大專利局於2019年6月於韓國仁川舉行之年度會議中，即決議將成立專案小組以加強專利局間的合作。此專利案小組係由五大專利局及世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）代表所組成，並於2020年1月於德國柏林召開首次會議，會中針對各別專利局因應人工智慧與新興科技之現況進行討論，同時研議可能合作的領域。本次討論主要集中在法律與資訊方面，特別是關於提高法律確定性，建立明確審查基準以提供人工智慧與新興科技相關創新發明之全球性保護，並應用新興科技提高專利權責機關之運作與服務效能，以及面對新興科技可能帶來的挑戰的長期因應作法³²。至有關人工智慧得否為發明人一事，五大專利局於2018年10月31日於慕尼黑所召開的圓桌會議中已有共識，即發明人需為自然人³³。再者，由EPO、UKIPO及USPTO就DABUS一案之處分內容，應可更為確認各專利局對於「發明人需為自然人」與「人工智慧不得作為發明人」之一致見解。

然而，有鑒於以人工智慧產製之創作有日漸增長的趨勢，WIPO遂邀集各界針對人工智慧於智慧財產領域衍生之議題提供相關意見，並彙整包括各WIPO會員國、商業組織、研究機構及學校等單位提供之問題列表，於2020年5月29日發表

³¹ 曹源，人工智能創作物獲得版權保護的合理性，科技與法律第3期，頁503，2016年8月。

³² First IP5 NET/AI task force meeting 15-16 January 2020, Berlin, Germany, fveip offices, https://www.fiveipoffices.org/wcm/connect/fiveipoffices/79590bc3-a74c-46c9-89b8-084b034b9361/IP5+NET_AI+task+force+meeting+-summary_16012020.pdf?MOD=AJPERES&CVID= (last visited Sep.2,2020).

³³ 同註2。

修訂之「智慧財產權政策與人工智慧議題報告書」³⁴。其內容議題二關於發明及所有權部分，仍分別指出是否需要將人工智慧之發明納入專利制度予以保護³⁵？倘於專利制度中將人工智慧之創作予以排除，是否有其他替代之保護機制？以及是否會導致以營業秘密作為保護之情況增加，從而降低資訊流通性及影響技術發展之創新³⁶等相關疑義。

在專利領域中，各國多認為在現行或可預見的將來，人工智慧僅得扮演創作過程中工具及協助的角色，倘缺乏人類行為的介入，即無法獨立完成創作³⁷。然而，隨著人工智慧技術日趨進步，未來人工智慧無須人類行為介入即得以獨立完成創作，似非不得預見，面對此等發展，是否有給予該等創作專利權之必要？產官學各界仍未達成共識。有論者即認為，針對作為研發主體的人工智慧，倘已就其具備發明能力之技術給予專利權作為獎勵，則在人工智慧作為發明人之創作中，應無再次給予專利權之必要，否則將產生重複保護之疑慮³⁸。且由先前之論述可知，人工智慧是否可作為發明人，其重點不僅在於此項發明是由人類或人工智慧所獨自發明，更重要的是，人類之法律體系是否能接受「物」作為權利主體，以及承認人工智慧可作為發明人，對人類社會之發展是否更有助益。或許排除人工智慧作為發明人，某方面將限制科技之創新與發展，但根據專利法保障「人類發明與創新」之宗旨，以及為確保人類發明人權利，在人工智慧尚無法作為權利主體的現階段，似難認人工智慧得作為發明人。

儘管如此，制度的發展也並非一成不變，隨著時間及科技的演進，未來對於發明人等權利主體之認定，可能會有各種不同的看法，畢竟人工智慧是近幾十年才興起的技術，具有學習及自主研發能力之人工智慧更是這幾年的產物，現行法律制度尚無法適應此新興議題乃是必然，然而新制度的創建，或許將是更為艱辛

³⁴ WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, May 29, 2020.

³⁵ Do AI-generated-inventions require patent protection or a similar incentive system at all?

³⁶ If AI-generated inventions are excluded from patent protection, what alternative protection mechanisms are available for such inventions? Would the lack of patent protection for AI inventions lead to the increase in the use of trade secrets and decrease of flow of information and technological advancement? If so, should policy address this and how?

³⁷ Dr Noam Shemtov, A study on inventorship in inventions involving AI activity, Feb 2019.

³⁸ 鄭禕寧，同註10，頁111。

的道路。對此，有論者建議政府機關應以更為開放之態度思考，並預留彈性以回應社會之實際需求，且在智慧財產政策及法制規範中，諸如權利存續期間、權利保護範圍與侵權責任，以及運用人工智慧技術造成資訊大數據化所致「先行技術」日趨普遍，而致發明等獲得權利化的難度增加，甚至可能大幅壓縮專利權取得的可能性等面向等問題，亦有再深入思考及研究的需要³⁹。

³⁹ 曾更瑩、吳志光，同註8，頁186-188。

購物節行銷之商標保護可能性

李瑞涵*

壹、前言

貳、案例研析

- 一、中國大陸：阿里巴巴公司與京東公司的「双十一」之戰
- 二、德國：「黑色星期五」商標
- 三、美國：NBA 球員的 Taco Tuesday
- 四、小結

參、我國商標註冊情形

- 一、有效註冊案、到期消滅商標
- 二、核駁案
- 三、綜合分析

肆、購物節取得商標註冊之可能性及維護

- 一、審查基準及類似標識
- 二、購物節行銷之標識識別性與申請註冊
- 三、購物節商標之維護

伍、結語：反思與購物節行銷之商標布局

* 作者現為臺灣大學法律研究所經濟法學組研究生。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

近年來行銷手法推陳出新，商家開創新興的購物節刺激消費者在特定期間集體消費，在各國有眾多以購物節名稱申請註冊商標搶占大餅之相關案例，此種行銷手法是否有商標適格性以識別性的要素為關鍵，本文除觀察各國相關案例之外，亦透過觀察我國申請註冊情形，探求購物節商標的註冊可能性，而商家對於特定標識與商標之布局更不可或缺。

關鍵字：購物節、行銷、商標識別性、商標策略

Shopping Festival、Marketing、Distinctiveness of Trademarks、Trademark Strategy

壹、前言

節日是特定社會的歷史文化累積，為特定人民所紀念的傳統，惟隨社經發展以及商業行銷手法之創新，企業開始創造一些特殊的「節日」來吸引消費者同歡，亦應運而生大規模的消費行為，而這些披著節慶外皮的商業陰謀，是否可用商標法來保護呢？最重要之核心應在於商標之識別性判斷。

不同國家及不同地域皆有不同之消費文化，本文將從著名之購物節或是非傳統節日案例討論，並就我國商標註冊之情形觀察分析，再從傳統節日註冊商標，以及經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之商標識別性審查基準（下稱審查基準），來探討此種新型態行銷手法能否運用商標制度來獲得智慧財產權之保護，最後再就目前企業之商標布局做討論。

貳、案例研析

一、中國大陸：阿里巴巴公司與京東公司的「双十一」之戰

（一）相關事實

阿里巴巴公司於 2009 年首次舉辦了雙十一購物節活動，將這一天打造為電子商務平台盛大的購物節，搭配各店家之優惠合作，這樣的雙十一購物節也迅速地成為其他電商平台的行銷手段，其後也延燒至各實體購物領域，成為商家共襄盛舉的盛宴，直至 2019 年，阿里巴巴公司的成交額達到人民幣 2,684 億元。2011 年阿里巴巴公司在中國大陸成功註冊「双 11」、「双十一」、「双十一狂欢节」、「双 11 狂欢节」、「双十一网购狂欢节」、「双 11 网购狂欢节」此 6 件商標，指定使用於第 35 類之廣告類服務及第 38 類之電信類服務。其於 2014 年 10 月 30 日即雙十一即將到來前，發出通告函警告其他電商平台若使用該商標就是商標侵權行為，甚至要求媒體封殺在廣告中刻意使用商標的北京京東參佰陸拾度電子商務有限公司（下稱京東公司），其他業者則紛紛表示「双 11」不應該為單一公司壟斷，否則會讓消費者利益受到損害，此行為於法合理但手段不義。

附論，京東公司也以每年的6月18日為自身平台的購物節，註冊「618」、「六一八」、「618店慶」、「618狂歡節」等多個與6月18日有關的商標，然而在商標初審公告期間，即遭到其他同行異議。惟京東公司在六一八購物節所採取之態度卻不同於阿里巴巴公司，該公司主張為帶給消費者利益以及促進良性競爭，向其他行業發出「英雄帖」，並邀請同行參與該購物節，欲打造「屬於全行業和全體消費者的網購狂歡節」¹。

（二）京東公司商標無效之爭議

京東公司自2013年起，陸續申請註冊「双11、双11及图」、「京东双十一」、「双11、双11上京东及图」等5件商標，經核准使用在第35類「廣告、計算機網路上的在線廣告」、第38類「電視播放」、第41類「教育」等服務。阿里巴巴公司則於2017年7月26日對上述商標提出無效宣告請求，原國家工商行政管理總局商標評審委員會經審理認為，系爭系列商標與阿里巴巴公司在先註冊的「双十一」、「双十一狂欢节」、「双11」等商標構成類似服務上的近似商標，違反中國大陸商標法第30條規定，據此裁定該系列商標或予以無效宣告、或在部分服務上予以無效宣告，京東公司不服上述裁定，向法院提起行政訴訟。

2019年年底有5件相關判決²。相關爭點如下：首先，「双十一」標識是否具備商標之顯著性³，以及阿里巴巴公司的前商標是否具有知名度；再來，原告京東公司之商標是否為阿里巴巴公司前商標之同一或類似服務上之近似商標，而使二者導致相關公眾的混淆誤認。

原告京東公司認為「双11」及「双十一」指涉特定商業促銷活動節日而為指定服務之通用名稱，缺乏商標之顯著性，故前商標既缺乏顯著性，且在涉案服務上不具備任何知名度，因此系爭系列商標與前商標即

¹ 京東發言人，致全國媒體合作夥伴的一封信，微博，<https://www.weibo.com/p/1001603771307404699840>（最後瀏覽日：2020/11/25）。

² （2018）京73行初7525號、（2018）京73行初7526號、（2018）京73行初7527號、（2018）京73行初7528號及（2018）京73行初7529號判決。

³ 中國大陸商標法規定，商標需具有「顯著性」，亦即我國商標法中之「識別性」。

不可能造成混淆；且二商標共存不會造成消費者混淆誤認，並不會使消費者誤認為「系列商標」或「源自同一市場主體或具有某種關聯」。

被告中國大陸國家知識產權局（下稱知識產權局）則主張系爭商標所指定之「服務方式、目的以及對象」都與前商標相同或相近而屬於同一或類似服務，且系爭商標縱經過一定設計仍易於識別為「双11」及「双十一」，與前商標在文字構成以及讀音相近，相關公眾若施以普通注意力即容易認為系爭商標為前商標的系列商標，構成中國大陸商標法第30條在同一種或類似服務上的近似商標。

第三人阿里巴巴公司則認為，「双十一」是由其所創並首先做商標使用的標識，經過多年來持續地宣傳使用，已經與阿里巴巴公司建立了「事實上的唯一對應關係」，已具備商標之顯著性；原告京東公司之系爭商標確與前商標構成使用在相同或類似服務上的近似商標，將使消費者誤認為其與阿里巴巴公司的「双十一」品牌存在關聯；原告商標之存在會造成相關公眾的混淆誤認而破壞第三人在「双十一」品牌上大量投入而獲得的高知名度和良好商譽，嚴重破壞市場秩序，主觀上存在攀附或搭便車之惡意⁴。

北京知識產權法院認定系爭商標與前商標的確構成近似，容易使消費者誤認同一來源或有關聯性，僅在其中一個判決針對指定使用服務之範圍有不同於被告知識產權局之認定⁵，而關於顯著性爭議，在系爭「電視廣播」、「廣告」和「培訓」等服務上認為均顯然不屬於通用名稱，故不支持原告關於缺乏顯著性的主張。

（三）阿里巴巴商標撤銷之爭議

京東公司在2018年11月13日也針對阿里巴巴公司之註冊商標「双十一」提出撤銷申請，針對第10136470號商標，知識產權局認為阿里巴

⁴ 達達，京東「雙十一」商標無效行政糾紛今日開庭，京法網事，https://mp.weixin.qq.com/s/oUaXGU5_fx7RX1XhXB7A3Q（最後瀏覽日：2020/11/25）。

⁵ （2018）京73行初7526號判決。

巴公司提交的使用證據有效而維持其註冊；京東公司不服而在2019年9月24日申請復審，經過知識產權局審查，2020年5月維持該商標在「廣告」等服務上的註冊，但對「商業管理輔助」等服務上商標的註冊則予以撤銷；雙方對於處分不服，均提起行政訴訟。

於2020年11月10日北京知識產權法院就兩起行政案件進行公開庭審，被告均為知識產權局，而辯論有三項重點：一為對於「廣告」等服務之實際使用，二為對於「商業管理輔助」等服務之證據認定，第三則為「雙11」、「雙11全球狂歡節」等標識是否屬於未改變顯著特徵的使用⁶。

京東公司主張「雙十一」是對購物節的習慣性表達，應屬於公共語言範疇，不應落入私權壟斷範圍，且阿里巴巴並未對商標進行商標性使用，故應予以撤銷，知識產權局對此表示復審決定不涉及顯著性爭議，而是關於實際使用的問題；而阿里巴巴公司主張其為「雙十一」購物節之創始，每年都會將字樣用於活動中，使消費者能夠區分服務來源，知識產權局則解釋，關於被撤銷之「商業管理輔助」等服務上商標註冊，阿里巴巴公司所提交的證據皆是向消費者，而非向工商企業提供服務，且並未獲得對價，故並無使用⁷。2案件目前仍在進一步審理中。

二、德國：「黑色星期五」商標

「黑色星期五」是美國感恩節過後的第一個開業日，商家們期待在這一天之後營收會由負轉正，也就是由紅字轉為黑字⁸，是零售業一年當中最繁忙的時節，揭示著聖誕購物採購潮的開始，商家有瘋狂的打折行銷優惠，消費者也會為了搶購而徹夜排隊，相較於阿里巴巴公司的雙十一有更長遠的歷史，風行及影響範圍更擴及歐洲甚至全球，成為商家一年一度的重要購物盛季。

⁶ 李婉星、唐蕾，【開庭信息】「雙十一」商標兩案公開庭審，北京知識產權法院，<http://bjzcfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2020/11/id/5573067.shtml>（最後瀏覽日：2020/11/25）。

⁷ 朱健勇、田一鳴，「雙十一」商標案開庭 京東、阿里誰該擁有「雙十一」，北京青年報，http://www.xinhuanet.com/2020-11/11/c_1126723539.htm（最後瀏覽日：2020/11/25）。

⁸ 黑色星期五（購物），維基百科，[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%BB%91%E8%89%B2%E6%98%9F%E6%9C%9F%E4%BA%94_\(%E8%B4%AD%E7%89%A9\)](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%BB%91%E8%89%B2%E6%98%9F%E6%9C%9F%E4%BA%94_(%E8%B4%AD%E7%89%A9))（最後瀏覽日：2020/11/25）。

在德國，Apple 公司於 2006 年成為第一個在黑色星期五舉辦特別購物優惠活動的公司，惟在當時 Apple 公司並未以「Black Friday」字樣行銷，在這之後，各網路及實體商家才漸漸地開始利用黑色星期五的名義舉辦促銷活動吸引消費者，至今已經成為重要的購物旺季⁹。香港的 Super Union Holding 公司在 2013 年申請註冊了「Black Friday」商標於第 35 類的零售服務與第 41 類的娛樂服務。從 2016 年開始，Super Union Holding 公司以及其商標被授權人陸續對使用「Black Friday」的商家寄發警告函，更於 2017 年對 Amazon 使用「Black Friday」一詞行銷提起訴訟請求損害賠償，將其他業者排除於這個盛大的購物節之外，許多業者為了避免爭訟，紛紛只能以其他用詞取代行銷，或是無奈只能將戰場轉至網路星期一（Cyber Monday）。不過也仍有不甘「Black Friday」購物節用詞被獨占的業者，紛紛按德國商標法第 50 條規定主張此商標並無識別性而不適格，註冊應為無效，而向德國的專利商標局（German Patent and Trademark Office，DPMA）提起撤銷¹⁰，至今已有由不同第三方所提起之 16 起無效請求¹¹。在 2017 年 11 月時，Black-Friday.de 網站則自杜塞爾多夫地方法院取得對商標權人的預防性禁令，所以在 Black-Friday.de 網站上進行的黑色星期五行銷都可以暫時免於商標權人 Super Union Holding 公司的警告¹²。

2018 年時 DPMA 認為「Black Friday」商標單純具有說明之性質，應屬於公共領域，故裁定撤銷此商標註冊，商標權人則不服並向德國聯邦專利法院（Bundespatentgericht，BPatG）提起上訴。由 2019 年 9 月 BPatG 舉辦之聽證會觀之，「Black Friday」商標被撤銷之可能性很小，BPatG 認為在 2013 年時，德國人之認知與美國不同，「Black Friday」在德國僅是行話，幾乎沒有關於黑色星期五之媒體報導，惟 BPatG 仍認為應針對產品服務之類型分析，認為當時在電子

⁹ *Black Friday (shopping)*, WIKIPEDIA, [https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_\(shopping\)#Germany](https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(shopping)#Germany) (last visited Nov. 25, 2020).

¹⁰ DPMA, Register number 302013057574, <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020130575741/DE> (last visited Nov. 25, 2020).

¹¹ Eva-Maria Strobel & Sylvia Polydor, *Black Friday - Not Just Shopping Madness, Beware the Trademark Trap*, BAKER MCKENZIE, <https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/11/black-friday> (last visited Nov. 25, 2020).

¹² *Revocation of Black Friday Trademark Rather Unlikely*, PATENT- & RECHTSANWALTSKANZLEI MEYER-DULHEUER MD LEGAL PATENTANWÄLTE PARTG MBB <https://legal-patent.com/trademark-law/revocation-of-black-friday-trademark-rather-unlikely/> (last visited Nov. 25, 2020).

產品類別可能已有成為通用名稱之可能¹³，不過仍須個別判斷¹⁴，但極有可能與 DPMA 的決定相牴觸，全案仍在審理中。在 2019 年的黑色星期五當中除了以取得預防性禁制令之 Black-Friday.de 外，其他業者仍需要遵循商標的保護效力；而在 2019 年 11 月 27 日，Black-Friday.de 更按德國商標法第 49 條向柏林地方法院提起對此商標之廢止訴訟，其主張商標權人並未在德國市場中的 900 多項商品服務真正使用商標，目前正在柏林地方法院進行初審¹⁵。

三、美國：NBA 球員的 Taco Tuesday

NBA 著名球員 LeBron James（下稱 LeBron）非常喜歡吃玉米餅，常在社群網站上發布他與家人在周二大吃玉米餅慶祝的影片，大喊「Taco Tuesday」之口號，之後因此在球迷之間風靡不已，創造了 Taco Tuesday 的新炫風，LeBron 所擁有的 LBJ 商標有限責任公司（LBJ Trademarks, LLC，下稱 LBJ 公司）就因此在 2019 年申請註冊了「TACO TUESDAY」商標，預計在社群媒體、廣播、網路等領域中作為廣告和行銷所用。惟在美國許多城市（尤其是洛杉磯），在星期二食用墨西哥捲餅已經是習俗，並不是由 LeBron 所獨創，其甚至被譏笑並不認識洛杉磯¹⁶。

而美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）也在 2019 年 9 月發文 LBJ 公司，通知前述商標註冊申請案應予核駁。具體之事由，除因該標識可能與既有的 Techno Taco Tuesday 商標混淆，更重要的是，USPTO 之審查律師認為一般人皆會以「Taco Tuesday」描述自己吃玉米餅的星期二，屬於日常用語而已為大眾詞（commonplace term），不具有識別性¹⁷，由於 LBJ 公司

¹³ *Can “Black Friday” be a brand? The Federal Patent Court in Germany says “maybe for some branches”*, GEISTWERT, <https://geistwert.at/en/can-black-friday-be-a-brand-the-federal-patent-court-in-germany-says-maybe-for-some-branches/> (last visited Nov. 25, 2020).

¹⁴ 至今之 16 起第三方撤銷申請皆是按德國商標法第 50 條之規定，相當於我國之評定撤銷，並非主張商標註冊後成為通用名稱之廢止情形。

¹⁵ *Supra* note 12. 此處與前 16 起第三方之撤銷申請不同，是以德國商標法第 49 條規定為請求權基礎，相當於我國之商標廢止制度。

¹⁶ Daniel Hernandez, *LeBron James, a Fan of Tacos, Seeks to Trademark ‘Taco Tuesday’*, THE NEW YORK TIMES, <https://www.nytimes.com/2019/09/04/style/lebron-james-taco-tuesday-trademark.html> (last visited Nov. 25, 2020).

¹⁷ USPTO Case 88579771.

並未於 6 個月之期間內就上述發文提供回覆意見，該案依法已視為放棄，USPTO 亦已於 2020 年 4 月發文通知上情。

四、小結

從雙十一到 Taco Tuesday，可見經濟形態變化帶來新興行銷方式需求更為彈性並切合時代的商標判斷，第一及第二個案例皆雖仍在審理當中，惟可以注意討論及判斷之重點皆在於標識是否已經成為通用名稱，是否應該讓一個企業或是一人獨占該用詞。

參、我國商標註冊情形

本文以雙十一、黑色星期五、節、日相關字詞為目標，在智慧局之商標檢索系統內搜尋，以下就有效之註冊案以及核駁案整理，並嘗試分析提出見解。

一、有效註冊案、到期消滅商標

（一）雙十一相關

1、京東雙十二（簡體字）¹⁸

2018 年 12 月 4 日新申請，但於 2019 年 5 月 22 日收到核駁先行通知，主管機關認為，系爭商標為所指定使用之廣告服務¹⁹ 相關說明或其他不具識別性之標識，且有致商標權範圍產生疑義之虞²⁰。後經商標權人補正，就「雙十二（簡體字）」文字聲明不專用，於 2019 年 8 月 16 日取得商標權。

¹⁸ 註冊第 02005347 號商標。

¹⁹ 廣告；為他人促銷產品服務；為零售目的在通訊媒體上展示商品；代理進出口服務；價格比較服務；對購物訂單提供行政處理服務；拍賣；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場研究及分析；超級市場；網路購物；百貨商店；電器用品零售批發；電腦周邊配備零售批發；電腦硬體零售批發；商品買賣之仲介服務；藉由網路提供商品交換之仲介服務；電腦資料庫管理；存貨庫存管理；藉由網路提供企業資訊；為促銷目的舉辦時裝表演；企業審計。

²⁰ 智慧局（108）慧商 00450 字第 10890492180 號。

2、京東雙 12²¹

本商標與前揭「京東雙十二（簡體字）」商標同時申請註冊，其亦收到相同核駁通知，亦就「雙（簡體字）12」文字聲明不專用後取得商標權²²。

（二）黑色星期五及星期相關

經查詢有瘋狂星期五 CRAZY FRIDAY 及圖²³、green monday 綠色星期一及圖²⁴、星期八²⁵、星期八 eight-day 及圖²⁶、星期八 XtraDay²⁷、星期²⁸、星期七²⁹、星期八的點心 Chitchat Snack³⁰、星期六咖啡 Saturday Coffee 及圖³¹、星期四農莊³²、星期一蔬食及圖³³等商標。

二、核駁案

（一）雙 11（簡體字）Logo、雙十一（簡體字）Logo

阿里巴巴公司於 2015 年 2 月 25 日於我國提出申請註冊，指定使用於第 9 類電子廣告牌等、第 16 類宣傳單等、第 35 類廣告等、第 38 類通訊傳播等、第 41 類電視及娛樂節目製作等、第 42 類室內設計等商品及服務。

智慧局首先針對我國商標法第 29 條各不具識別性之情形說明，按其公告之聲明不專用審查基準，「商品或服務之說明」係指商標圖樣上

²¹ 註冊第 02005348 號商標。

²² 智慧局（108）慧商 00450 字第 10890492190 號。

²³ 註冊第 01803385 號商標。

²⁴ 註冊第 01666449 號、01666450 號、01666451 號、01666452 號商標。

²⁵ 註冊第 01475593 號商標。

²⁶ 註冊第 01804222 號商標。

²⁷ 註冊第 00175232 號商標（原聯合服務標章），已到期消滅。

²⁸ 註冊第 01041303 號商標。

²⁹ 註冊第 01974702 號商標。

³⁰ 註冊第 01927112 號商標，本件商標僅不就「Chitchat Snack」文字主張商標權。

³¹ 註冊第 01996157 號商標，惟本件商標不就「星期六咖啡」、「SATURDAY COFFEE」文字主張商標權。

³² 註冊第 01997173 號商標。

³³ 註冊第 02018063 號商標，惟本件商標不就「星期一蔬食」文字主張商標權。

之文字、圖形、記號等，依一般社會通念，如為對商品或服務的品質、用途、原料、產地或相關特性為直接、明顯描述的用語，或與商品或服務本身之說明有密切關連者，即不得註冊，不以一般提供該商品或服務者所共同使用為必要；另為避免影響市場競爭，需有證據證明描述性標識業經使用而取得後天識別性始得註冊。「雙11」即為每年的11月11日，中國大陸及我國的各大商家皆會在當天或當天到來的期間推出促銷活動，尤以線上購物為盛行。「雙11／雙十一（簡體字）Logo」商標係由經設計之「雙11／雙十一」簡體中文字所組成，該「雙11／雙十一（簡體字）」文字部分予相關消費者之觀念印象係特定節日之「說明」，不具商標識別性，且如未聲明不專用而獲准註冊，有可能使商標申請人或競爭同業誤認商標申請人得就該部分單獨主張商標權，有致商標權範圍產生疑義之虞，應聲明不專用始能取得註冊，本件申請人未聲明不專用，故有第29條第3項規定之適用。

阿里巴巴公司指稱，本件商標圖樣之「雙11／雙十一（簡體字）」表面涵義指兩個11，暗喻11月11日，本件指定之商品及服務均與「雙11」無任何關連性，非指定商品及服務之說明，為暗示性標識具先天識別性，且非競爭同業必須或自然會選擇用以說明商品或服務特徵的標識，賦予排他專用權不影響同業公平競爭。而11月11日原僅指「光棍節」此中國大陸年輕人的娛樂性節日，直到2009年才由申請人旗下的網購平台天貓商城（舊稱淘寶商城）創造11月11日線上購物節日之概念，並自該年起每一年的這一天推出大規模的促銷活動。而「雙11／雙十一（簡體字）」皆指申請人所舉辦的電商消費節，且阿里巴巴公司早在2012年起，陸續在中國大陸、香港、新加坡、歐盟及紐西蘭取得註冊或獲准註冊與本案相同或類似之商標，皆並未聲明不專用，故「雙十一」應非中國大陸的節日名稱。縱如智慧局認其不具先天識別性，惟其舉辦之購物狂歡節活動，不只當日交易額每年均大幅增加，亦不斷改寫及刷新全球電子商務的多項紀錄，更有包括我國參與的促銷購買活動，該「雙11／雙十一（簡體字）」經申請人大量廣泛使用，已經成為申請人年度促銷活動之代名詞，且在交易上已為申請人商品或服務的識別標識，具後天識別性，

且國內外新聞媒體於報導此活動時，均會用引號將「雙 11／雙十一（簡體字）」單獨標示，藉以表示為一特定品牌／商標名稱，而非用來描述 11 月 11 日的用語，已具後天識別性，本件應予核准註冊。

然智慧局認為，申請人於當日或接近當日所舉辦之網路購物活動雖盛大，惟該「雙 11／雙十一（簡體字）」仍未脫離每年 11 月 11 日日期的意涵，予消費者之認知亦僅為當日或接近該日所舉辦之盛大網購促銷活動；縱申請人所舉辦之促銷活動創造龐大交易額，亦僅為於當日或與當日有關所呈現之數據，查國內使用狀況，於當日或接近當日亦有為數不少之網路購物及實體廠商舉辦促銷活動，「雙 11（簡體字）」或「雙十一」既為特定日期名稱，現今已為競爭同業所使用或高度可能使用之詞彙，如賦予特定人專屬及排他權利，將可能影響市場公平競爭；「雙 11」文字僅是於該日所舉辦之活動之說明用語，並未予相關消費者商標之認知。是本件依商標法第 29 條第 3 項及第 31 條第 1 項之規定應予核駁，另所舉其他國家或地區獲准註冊一節，經核各國家或地區商標註冊或使用情形各異，且審查時點不同，事實認定之基礎亦有差別，亦難逕予比附援引³⁴。2 件商標皆確定核駁而無再行訴願程序。

（二）雙 11 購物狂歡節（簡體字）Logo

阿里巴巴公司於 2015 年 2 月 25 日於我國提出申請註冊，指定使用於第 9 類電子廣告牌等、第 16 類宣傳單等、第 35 類廣告等、第 38 類通訊傳播等、第 41 類電視及娛樂節目製作等、第 42 類室內設計等商品及服務。

智慧局在「雙 11」之部分所持見解與（一）相同，惟針對「購物狂歡節」部分有作補充。除於上開（一）所提及之不符合審查基準外，智慧局亦提及，「標語」縱非商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性的說明文字，一般而言消費者仍不會將之作為識別來源的標識，故屬不具識別性的文字，但標語可能為申請人所創用，或同業間少有相同

³⁴ 智慧局核駁第 T0381676 號、核駁第 T0381677 號。

組合文字的使用情形，商標權人就該部分是否取得商標權容易產生疑義，故應聲明不專用；另認為「購物狂歡節（簡體字）」文字僅為宣傳性的廣告標語或口號，以之作為商標一部分，予消費者的印象為廣告標語、口號之其他不具識別性標識，皆不具商標識別性，且如未聲明不專用而獲准註冊，有可能使商標申請人或競爭同業誤認商標申請人得就該部分單獨主張商標權，有致商標權範圍產生疑義之虞，依法應聲明不專用始能取得註冊。本件經通知申請人依商標法第 29 條第 3 項規定，應就「雙 11（簡體字）」、「購物狂歡節（簡體字）」部分聲明不主張專用權，惟申請人僅同意就「購物狂歡節（簡體字）」文字聲明不主張專用權³⁵。本件商標確定核駁而無再行訴願程序。

三、綜合分析

觀察我國商標申請註冊之情形及處分書後，本文欲針對三種面向討論，以下分述。

（一）京東雙十二／雙 12 之聲明不專用

不同於阿里巴巴公司，京東公司選擇在另一購物節日期雙十二／雙 12 前加上公司名稱而以「京東雙十二／雙 12」註冊，並針對「雙十二」及「雙 12」文字聲明不專用，故僅有在他人使用「京東雙十二／雙 12」整體時，方有侵權之可能，阿里巴巴公司則放棄聲明不專用，故最後商標申請遭核駁。智慧局似認定商標只要有暗示指稱日期者，消費者都無法辨識其為商品服務來源，因此無識別性。

由此亦可見二公司之商標策略有所不同，阿里巴巴公司所在意者係「雙十一／雙 11」本身，若無法直接就該標識取得有識別性之認定，即放棄取得商標，京東公司之方式可能與先前所提之「英雄帖」策略有關，其反而希望能吸引同行加入購物節以發揚活動，在此情形之下，京東公司雖可取得該商標，但無法占下雙十二購物節的市場大餅。

³⁵ 智慧局核駁第 T0381609 號。

值得注意者係京東公司僅針對雙十二購物節註冊，卻無如在中國大陸之情形而註冊京東雙十一相關商標，故我國目前並無任何有關雙十一之註冊商標。

（二）黑色星期五與綠色星期一

我國並無黑色星期五之商標申請註冊，惟其他星期相關之商標卻不計其數，值得注意者是由香港綠色星期一基金會有限公司註冊之「green monday 綠色星期一及圖」商標³⁶，指定使用於第 36 類之與推廣綠色生活型態、減少肉類攝取、節能及永續發展相關之慈善基金募集及相關諮詢顧問之服務。

綠色星期一目前有三種可能意義：第一為由 eBay 在 2007 年所開創類似於 Cyber Monday 的購物日，通常為零售業在 12 月的第 2 個星期一所舉辦；第二即為本商標之註冊公司，其致力推廣「周一素食日」，在香港推廣逢星期一吃素及環保健康的生活，自 2012 年開始在校園推廣名為「無緣不歡星期一」的素食午餐計畫，在各中小學、大學、國際機場皆合作響應運動，現更推行至北京、美國以及義大利等地³⁷，截至 2019 年為止，在我國已有 12 間餐廳與此計畫合作；此字詞之第三種解釋可能則為「Clean Monday」之別稱，為希臘及賽普勒斯之大齋期之首日³⁸。另亦有所謂「周一無肉日（Meatless Monday）」之概念，自 2009 年開始在我國大規模推動，其意義與商標申請人所推行之周一素食日概念實質上相同。

就我國而言，以上概念較為人所知的意義為此公司所推廣之「周一素食日」以及原有之「周一無肉日」概念。綠色星期一的概念似與推行已久的「周一無肉日」概念相似，甚至實質推行之內容亦相同，大眾是

³⁶ 註冊第 01666449 號、01666450 號、01666451 號、01666452 號商標。

³⁷ Green Monday，維基百科，https://zh.wikipedia.org/wiki/Green_Monday（最後瀏覽日：2020/11/25）。

³⁸ Green Monday (disambiguation), WIKIPEDIA, [https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Monday_\(disambiguation\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Monday_(disambiguation)) (last visited Nov. 25, 2020).

否會認為此標識僅是在指稱一既存之特定節日？而若允許此公司將綠色星期一申請註冊為商標，是否有可能導致其他響應周一無肉日之公司無法使用此概念推廣？惟本文認為值得注意者係，縱認此標識具有識別性，此公司並未使用「Green Monday」字詞，反而利用「周一素食日」以及「無緣不歡星期一」來推行計畫，如此實可避免「green monday 綠色星期一」字詞為大眾過度使用而成為通用名稱，失去識別性。

惟此種策略也使得被推行的「無緣不歡星期一」一詞並無法被保護，與本文所欲討論「購物節用詞本身」之情形不同，本文以為應是因為在綠色星期一之情形其目的本就是要將「無緣不歡星期一」推廣為眾人所用之概念，與業者商業行銷欲將市場攬為己有之目的仍有不同。

（三）阿里巴巴公司於雙十一系列商標申請註冊之主張

相對於智慧局之見解，本文認為針對阿里巴巴公司之主張有值得討論之處。

在先天識別性之部分，智慧局認為雙十一係指向前述特定娛樂性節日，為某特定日期之說明，不具商標識別性。本文以為，雖「雙十一」可以輕易聯想至特定日期，惟在阿里巴巴公司開始以「雙十一」此字詞行銷之前，大眾對該日期之印象的確僅有光棍節，而吾人更不會以「雙一」指稱一月一日、「雙二」指稱二月二日，又與電商、廣告、通訊傳播並無任何關聯，故本文以為阿里巴巴公司認此乃暗示性商標之主張不無道理。

惟若按智慧局之見解認單純指稱既有節日或屬單純針對該行銷活動之描述，此標識屬並無先天識別性之描述性標識，阿里巴巴公司於後天識別性之抗辯上，先不論是否真有產生，智慧局主張「申請人促銷活動創造龐大交易額，僅為於當日或與當日有關所呈現之數據」，本文以為交易額的確有助於後天識別性之判斷，將其認定為單純之數據實有不妥。而後天識別性是否有產生於核駁處分書當中並未做嚴謹地論述，主管機關應按審查基準中對「證明取得後天識別性的相關證據」之認定資料做更深度之分析，除參考交易額之外更應考量申請人之市場占有率，不宜

單純說明該字詞已被同業使用，又或智慧局應講明是否該其他國內銷售活動係屬「喪失先天識別性」之問題。

惟阿里巴巴公司所主張他國申請註冊之情形確實可議，在商標之屬地主義之下，我國商標申請註冊確不受他國影響，識別性之認定需各自判斷，以商標註冊申請案審查時的事實狀態來進行認定，雖同樣使用中文，惟可能在我國申請註冊時，該購物節的確已經被過於普及使用而使標識失去識別性。

肆、購物節取得商標註冊之可能性及維護

按商標法第 18 條規定，商標為任何具有識別性之標識，而識別性係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者；商標法第 29 條第 2 項規定，商標僅由描述性、說明性或其他不具識別性之標識所構成者，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識，得以註冊，此即所謂商標之「第二層意義」，亦即原無識別性之商標在使用後產生的後天識別性。由此可見商標之核心即在於能夠指示商品服務來源之識別性，不限於先天抑或是後天所產生。

智慧局有發布審查基準中未特別有節日相關討論。

一、審查基準及類似標識

審查基準對標識之識別性有提供一定之判斷標準，亦有說明取得後天識別性的要素，雖無提供「節日」相關指引，惟有提及「表示商品的生產日期」者，一般消費者通常不會將其作為指示及區別來源的標識，除非脫離單純數字意義而具有指示及區別來源的功能，方有識別性；而以國字表現的數字則應是用文字審查原則來進行識別性之審查³⁹。而識別性應考量個案事實及證據，考量商標與指定使用商品服務的關係、競爭同業之使用情形以及申請人使用方式與實際交易狀況等客觀因素綜合判斷。

³⁹ 審查基準 4.3，頁 18。

（一）傳統節日

本文以為討論新創造之購物節前，可先針對傳統節日稍作分析，二者固然本質上不同，但因皆為節日、活動之一種型態，仍有值得參考之處。

商標法第 29 條規定未將節日作為商標不得註冊之事由之一，而審查基準當中有針對「習見的祝賀語、吉祥語、流行用語與成語」討論，習用成語與傳統節日間應具有相似之處而可類比。智慧局認為國人習用成語僅表達既定概念，消費者通常不會將其視為來源標識，但如是以隱含譬喻方式間接說明商品或服務的相關特性，則可能具有識別性；而模仿成語但創意性較低的自創語，其識別性審查與成語相同。審查基準以「招財進寶」使用於牛奶、牛乳、羊奶、煉乳、椰漿商品為例，一般公眾應不認為係在指示特定來源⁴⁰。

傳統節日為一特定歷史文化下的風俗習慣，與成語相同，所表達者皆為既有的節慶、觀念和習俗，因為是文化長久之累積，消費者對既有的節日意義之認知更甚於其他祝賀語或是流行用語。如果以傳統節慶名稱申請商標註冊，並指定該傳統節慶之相關產品服務（如將中秋節指定於月餅），應有商標法第 29 條第 1 項第 1 款以節日單純說明該商品服務特性之無識別性情形，並無疑義。惟值得進一步探討的是，如選擇註冊於非相關之商品服務類別，是否可能被解釋為既有字彙使用於非相關商品服務而成為「任意性商標」？或是以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性的「暗示性商標」（如將中秋節指定於眼鏡，暗示其眼鏡又圓又亮）？抑或是傳統節日名稱應被認定為僅表達了既定的概念，消費者通常不會立即將其視為指示來源的標識，故屬商標法第 29 條第 1 項第 3 款之不具識別性情形？申言之，如允許傳統節日名稱指定於無直接、明顯描述關係的商品或服務，而被認定為「任意性商標」或「暗示性商標」，則意味傳統節日名稱將在某些類別商品服務被獨占。惟本文以為既不影響消費者之利益，更何況消費者僅係於

⁴⁰ 同前註，4.11.2，頁 41、42。

非節日相關之產品服務連結該標識，應沒有禁止之必要。但倘若以傳統節日申請商標註冊，一般均會被認定為僅表達了既定的概念，不具先天識別性，在這樣的情況下，申請人雖仍有證明取得後天識別性而獲准註冊之可能性，但要改變消費者對此種已長久累積特定節日概念的聯想，建立與特定商品服務之來源的新意義，應相當困難。

就目前智慧局商標申請註冊之情形，雙十一因有指涉特定節日之故而被核駁，惟卻有以「中秋及圖」商標註冊於第 31 類「麵類和水餃等」商品類別之有效商標⁴¹，亦無針對文字有聲明不專用，智慧局在此卻並沒有認定此商標僅有指稱特定日期之可能而仍准予註冊，所指定之商品為非絕對被排除於節日之外之食品，容有疑義；惟本文認為可能係因是使用「中秋」文字而非「中秋節」之故，看似較非為代稱一特定日期。

若商標申請人為將商標指定於網路購物、百貨商店、拍賣、商品買賣仲介服務、廣告等服務之電子商務平台，在這樣的產業當中，傳統節日一直以來都被作為各節慶檔期的行銷主題，對消費者來說很難突破既有傳統節日概念之意義，根本無法指示一定來源而無疑義，非得准許商標之申請註冊，否則即會造成其他商家無法在特定節日使用該節日宣傳。故在新創造之購物節當中，若要取得先天識別性，首先應避免表達既有觀念、日期或是節慶，否則就應使其具有特殊之隱含譬喻，而使相關消費者能知其為商品服務之來源指示。

（二）標語、廣告詞

智慧局在「雙 11 購物狂歡節」之核駁處分中提及，「購物狂歡節」屬於宣傳性的廣告標語或口號，審查基準中認為標語通常是用以表達業者的經營理念或是商品服務之特色，對一般消費者而言，需要再經過相當的使用後才會認識到該標語與一定之商品服務來源有關，方產生指示來源功能，應證明取得後天識別性始得准予註冊，除非是「高度創意性的標語或含有高度識別性的標語」，消費者才會在第一印象上即將其作

⁴¹ 註冊第 00381018 號商標。

為指示來源的標識⁴²。「購物狂歡節」雖然不屬於指定服務之說明，然問題亦在於是否能發揮商標之指示來源功能。

（三）後天識別性

針對後天識別性的判斷，審查基準說明：「判斷申請商標是否取得後天識別性，應將申請人提出的證據資料，就指定使用商品或服務特性的差異，及其各項可能影響判斷結果的因素，衡酌個案實際交易市場的相關事實加以綜合審查」，而若「申請商標確實作為指示及區別商品或服務來源的標識使用，且應有相當數量的相關消費者以該商標作為識別商品或服務來源的標識」，則可核准註冊⁴³。

另外，愈不具有識別性的標識，申請人就需要藉由更多的相關物件或媒介物的使用讓相關消費者認識該標識為商標，在可作為認定已取得識別性之證據部分，商標的使用方式、時間長短及廣告量、廣告費用、促銷活動的資料等都是申請人可以努力的方向。

二、購物節行銷之標識識別性與申請註冊

（一）先天識別性

綜合以上討論，本文以為新興購物節取得商標保護之重點在於標識識別性的判斷，要使標識能發揮指示特定來源之功能，以下設想幾種類別之購物節名稱類型，區分類型分析。惟以下討論皆摒除經圖形化設計之商標，因若經特殊圖形化設計通常即具有識別性。

第一種為類似「雙十一」、「雙十二」此種與日期有關之名稱。在此種情形之下，因已經與既有之日期概念做連結，容易被認定消費者並無認識其指示來源功能，屬於單純指稱日期的沒有先天識別性之標識。若今雖單純以數字表達卻有諧音來隱含譬喻（如以88隱喻發發），即使有暗示性含義，也因與大眾對一般日期之表達方式相同，本文以為不宜

⁴² 同註39，4.11.1，頁40。

⁴³ 同前註，5.2，頁50。

直接認定具有識別性；然若表達日期之方式非一般消費者之慣用方式（如把二月二十二號稱為三二），需要做一定聯想，本文認為應有不同之認定而有肯認一定識別性之可能，如本文於前認為「雙十一」應非大眾自然指稱日期之用語。

第二種情形則為創造從前未有之全新購物節名稱，則應區分是否為「敘述活動內容」，例如設定五月十日為刷爆卡節，則相關消費者將認為其屬單純商品服務之說明，無法發揮指示來源功能，則無先天識別性；惟若該購物節名稱非在說明活動亦即商品服務之內容，如設定八月三十日為 Toto 節，則屬於未見過之新創字詞，惟不管屬於上開何種情形，只要「節」字存在，對消費者來說初始印象應都非表達商品服務來源，僅是在指稱一個「日子」，難以被認定有先天識別性存在，故應避免「節」、「日」、「季」等字詞之使用。

以上無先天識別性或是識別性較弱之標識皆需要經申請人不斷地使用，使得相關消費者都能將該字詞與申請人之商品服務做連結，該標識就產生了商標功能，具有商標法第 29 條第 2 項之後天識別性。

（二）後天識別性之取得

欲使購物節行銷標識取得後天識別性的情形中，本文以為重在發揮標識的指示來源功能，但因是要積極證明原本並不存在的識別性，故標識與來源的連結需要非常緊密，而要促使消費者對於購物節活動之認知，無非是避免既有觀念、描述性、說明性的呈現，單獨呈現並搭配特定期間、特殊購物節促銷活動，增添商品或服務的特殊性，如此便更能加深標識與商標權人之間的連結。而現今網際網路以及社群媒體發達，申請人除可以在短時間之內投入較大筆之廣告費用來增加曝光度，更可以在社群媒體上藉由活動與消費者互動對話（例如舉辦比賽活動鼓勵消費者在社群上發表以品牌購物節為主題之內容），使消費者對於申請人以及購物節標識之間的連結增強有所認識，不但成為另一大量密集使用之證據，更有機會在市場調查時取得較有利之結果。

三、購物節商標之維護

無論是標識被肯定有識別性而成功申請註冊為商標，抑或是沒有先天識別性之標識而欲使標識取得後天識別性之情形，商標權人或申請人皆應重視的即為「商標使用」議題，因為無論是自身或是他人的使用、如何使用都有可能影響到商標之效力。

（一）商標使用

商標制度的存在是為讓消費者得以辨別商品或服務的來源，發揮指示來源的功能，以維護市場公平競爭、保護消費者利益，而我國商標法係採註冊保護主義，並不以標識的使用為申請註冊之前提，然而為發揮制度的目的，商標權仍然強調商標的使用，使用分為二類型，一為「維權使用」，另一則為「侵權使用」。

侵權使用是關注第三人非經商標權人同意的商標利用行為，商標權人因申請註冊而取得標識對特定商品或服務的排他權，以避免消費者在選擇時對商品或服務的來源產生混淆誤認，是為保護消費者利益之立法目的，故認定上與維權使用相比較為寬鬆，範圍擴及到類似的商品或服務，只要消費者有機會對於商品或服務的來源混淆誤認，就應該要被認定為侵權使用。

而維權使用所關注的則是在於商標權人對於商標的利用行為，商標權使權利人得以積極使用標識、並排除他人利用，故應確保其實際利用並確實地使消費者產生特定的連結，而非單純為不使競爭者進入市場，否則將喪失商標權作為排他權的制度本旨，妨礙他人使用之權利⁴⁴，在商標法第 63 條第 1 項第 2 款即規定，若商標權人在一定期間內並未使用商標，將成為「廢止」之事由，商標的維權使用因屬於權利的保持，在認定上較為嚴格，必足使一般消費者識別標識與商品或服務指示商標權人來源或信譽，並須為商標權人自己真正使用，實務上認為該使用應符合

⁴⁴ 李素華，商標權之維權使用，月旦法學教室 193 期，頁 28-29，2018 年 11 月。

商業交易習慣，在判斷上除考量同法第5條商標使用之總則性規定外，亦應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準，而提出以下商標使用要件：使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用、需有使用商標之行為、需足以使相關消費者認識其為商標⁴⁵，確實在指定之商品或服務上表現出商標之識別性。本文於前曾提及，標識可能並無先天識別性，而需透過不斷地使用與連結來建立後天識別性，這樣的使用概念應與維權使用同一，亦即要使標識發揮指示來源的功能。

（二）維權使用

購物節商標若在申請註冊階段通過商標識別性的考驗，商標權人往後必須確保商標的維權使用來避免被認定無商標使用行為而遭廢止，使消費者確知該標識的使用是在指示商標權人的商品或服務，亦即商標權人所舉辦之購物節。若商標權人仍以涵括「節」、「日」、「季」等字詞之標識申請註冊，縱使有成功取得商標權，在後續維權使用上有一定程度之困難，因該樣態標識之所以難以被認為有先天識別性而難以申請註冊，即是因為消費者極有可能認為商標權人僅是在指涉一特定「時間、日期」，並不會覺得是一個商品或是服務的來源；再來，若標識雖並沒有使用該可能使識別性低落之字詞，而不會使消費者認為是特定之日期或是節日，但應該要如何使用才不會只是一個單純活動口號（例如跳樓大拍賣，惟此已成為通用名稱，在此僅是做可能無指示來源功能之比喻），促使消費者對來源的認知呢？

本文以為，避免將該標識使用在文章段落中，將減少消費者認知其僅為「描述、說明」或是沒有任何指示意義文字的機會，若能將該標識單獨出現，例如在電商與購物節的案例中，廣告文宣中若能將購物節以標題的方式以單一語句呈現，消費者將能認識該文字指示了商標權人所提供的特定購物服務，又如該商標權人在其指定之時期使用該購物節行銷文字，或是在該特定購物節當中有不同以往的活動、折扣（例如在 Toto

⁴⁵ 最高行政法院 108 年度判字第 29 號行政判決。

節購買含有 to 字樣的商品即打九折），則將大幅提高消費者認識標識代表了某一特定購物服務的機會，即能發揮指示來源的功能，而避免被認定為單純敘述而否定維權真正使用。

伍、結語：反思與購物節行銷之商標布局

對於一個品牌來說，一個行銷策略或是廣告可以為大眾所知，是最大的成功也是最終目的，就如電商平台在主打購物節時，若能使消費者認為「大家都在同慶」，則將吸引愈多人參與，故在一個商業口號變得有名之前，企業會希望能被眾人傳唱以打響知名度，所以能為愈多人所用就愈有利，獲利可能增加，但在這個過程當中卻可能會使商標「變質」。對於有先天識別性的標識來說，如果沒有及早申請註冊，或是有效地阻止他人使用，則可能因此為大眾過於知悉而成為通用名稱，此時即會發生喪失指示來源之功能，以阿里巴巴公司之雙十一商標為例，在 2009 年初次使用時的確較可能被認定為有識別性，惟直至 2013 年在我國申請註冊時，應係因為在我國可能已成為指定商品服務的通用名稱，而喪失了識別性，最終無法獲得商標權。對於並無先天識別性的標識來說，則需透過自身大量的使用，對相關消費者建立商品服務與標識之間的連結，若此時他人也來使用了標識，則在取得後天識別性之舉證上可能有困難。故一個沒有先天識別性的購物節標識可能因為使用而產生後天識別性，卻也可能因為不當管理使他人過度使用而最終失去識別性，由此可見商標並不是一經申請註冊即一勞永逸。

近年來電子商務平台流行以購物節之方式行銷，創造購物熱潮，如果別出心裁地想出特定購物節的行銷方案，卻未對其做商標布局規劃，最終可能使其他同業業者皆可以使用相同概念來搶食大餅，故除在電商平台本身以及其他衍生品牌服務須申請註冊商標之外，亦不可忽略購物節等行銷策略是否有商標保護可能性；除注意標識之識別性外，亦需時時注意自身已註冊商標在市場上被使用之情形，以免商標識別性得而復失。

智慧財產法院 109 年度民專訴字第 17 號 「綠建材多層式防火複合鋼板結構」民事判決

【爭點】

系爭屋頂工程是否落入系爭專利請求項 1、23、28 之文義及均等範圍？

【案件事實】

原告主張：其為發明「綠建材多層式防火複合鋼板結構」系爭專利（附圖）的專屬被授權人，詎系爭屋頂工程落入系爭專利請求項 1、23、28 之文義及均等範圍侵害原告之專利權。被告甲為系爭工程的定作人，被告乙為系爭工程之承攬人，被告丙為系爭屋頂工程之次承攬人。被告甲、乙、丙，具有共同侵權的意思及行為分擔，爰依法訴請被告等應負侵權責任。

被告則舉證抗辯：系爭屋頂工程之結構，欠缺系爭專利請求項 1、23 之「支承件」之元件，依全要件原則，並未符合文義讀取，故未構成文義侵權。又系爭專利之支承件與系爭屋頂工程之固定座，二者之技術手段與功能均明顯不同，故不適用均等論，是系爭屋頂工程亦未構成均等侵權。

案經法院審理後判認：系爭屋頂工程並未落入系爭專利請求項 1、23、28 之權利範圍，則原告公司所為之請求，自無理由，應予駁回。

【判決見解】

一、系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利請求項共計 28 項，其中請求項 1、10、23 為獨立項，其餘為附屬項。

二、系爭屋頂工程未為系爭專利請求項 1 所文義讀取：

經查，系爭屋頂工程雖為系爭專利要件編號 1a、1b、1d 所文義讀取，然並未為系爭專利要件編號 1c、1e 所文義讀取，故系爭屋頂工程未為系爭專利請求項 1 所有要件所文義讀取，則基於全要件原則，系爭屋頂工程未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。

三、系爭屋頂工程未落入系爭專利請求項 1 之均等範圍：

次查，系爭工程要件編號 1c 與系爭專利請求項 1 要件編號 1C 相較，係以不同之技術手段，達成實質相同之功能，且得到相同之結果，故系爭屋頂工程要件編號 1c 與系爭專利請求項 1 要件編號 1C 不符合均等論。又因系爭專利請求項 1 要件編號 1E 部分，因係屬功能性子句，其間差異僅在於固定座與黑鐵板，而系爭專利的固定座與系爭屋頂工程的黑鐵板於技術手段上並不相同，因此系爭屋頂工程要件編號 1e 與系爭專利請求項 1 要件編號 1E 不符合均等論。

四、系爭屋頂工程未落入系爭專利請求項 23、28 之文義及均等範圍：

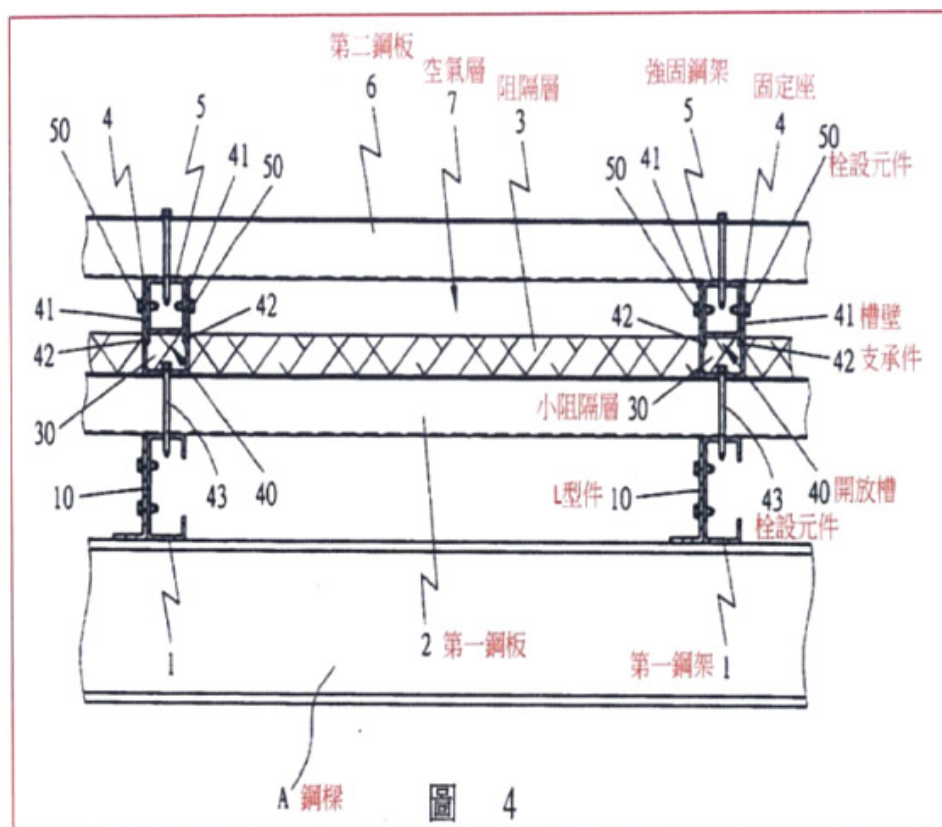
復查，由系爭專利請求項 23 申請專利範圍可知，系爭專利請求項 23 亦具有「前述固定座設開放槽，前述開放槽設支承件，以為強固鋼架設置」類似請求項 1 要件編號 1C 之技術特徵，而系爭屋頂工程既不為請求項 1 要件編號 1C 所文義讀取，亦不符均等論，則系爭屋頂工程自亦不會落入系爭專利請求項 23 之文義與均等範圍。且系爭專利請求項 28 與系爭屋頂工程之比對：系爭專利請求項 28 為依附於請求項 1 或 23 的附屬項，系爭屋頂工程既未落入系爭專利請求項 1、23 之專利權範圍，當亦不會落入系爭專利請求項 28 之專利權範圍。

五、結論：

本件原告主張系爭屋頂工程落入系爭專利請求項 1、23、28 而訴請被告等應負侵權責任，然經法院為系爭專利申請專利範圍之分析以及侵權比對後，基於全要件原則，判認系爭屋頂工程並未落入系爭專利請求項 1、23、28 之權利範圍，最終判認原告之請求，為無理由，而予駁回。

【圖式】

附圖：系爭專利主要圖式



第 4 圖為複合鋼板實施例之前視圖

● EPO 和 KIPO 續簽合作備忘錄

2020 年 10 月 30 日歐洲專利局（EPO）局長 António Campinos 與韓國智慧財產局（KIPO）新任局長 Kim Yong Rae 首次會晤，舉行視訊會議。

在會議上，兩局簽署一份新的合作備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU），重申對合作專利分類（Cooperative Patent Classification, CPC）的承諾。EPO 局長 António Campinos 強調，EPO 將繼續支持 KIPO 增加其在 CPC 分類方面的專業知識。CPC 分類系統是一項改善公眾對專利文件中含技術資訊進行檢索的工具，目前全球有 29 個專利局正積極使用該工具對其專利公開資料進行分類。無論文件是用何種語言書寫，CPC 改進分類計畫使得專利審查官可以對專利文件進行更精細的分類。從而專利審查官或專利資料使用者可以在檢索過程中更有效率的取得文件，提高專利制度的品質。

兩局也討論到有關電腦實施（computer implement）發明的聯合比對研究，該研究預計很快會發表。渠等表示，當申請人要在兩個司法管轄區之間進行交叉申請時，該研究將有助於調整其在相關技術領域的專利申請。

兩局局長達成共識，EPO 和 KIPO 將共同探索在人工智慧（AI）相關技術方面合作的可能性，如機器翻譯和 AI 預分類工具。

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201030.html>

● 工業設計五大局（ID5）召開第六屆年會

美國專利商標局（USPTO）於 2020 年 10 月 29 日至 30 日透過 KUDO 線上平台舉行第六屆工業設計五大局（ID5）年會，並紀念 ID5 論壇成立五週年。

ID5 是於 2015 年成立的多邊合作論壇，由五大工業設計局，中國大陸國家知識產權局（CNIPA）、歐盟智慧財產局（EUIPO）、日本特許廳（JPO）、韓國智慧財產局（KIPO）和 USPTO 組成，為在工業設計註冊領域中使用者利益進行合作。世界智慧財產權組織（WIPO）與往年一樣擔任觀察員。

USPTO 局長 Andrei Iancu 宣布會議開幕，並感謝所有夥伴在今年 COVID-19 期間，對疫情所帶來的挑戰做出迅速應對的努力。在開幕詞中，EUIPO 局長 Christian Archambeau 祝賀 USPTO 主持線上會議，強調 ID5 論壇突顯出合作的重要性。EUIPO 局長也祝賀 ID5 論壇成立五週年，並闡述過去 5 年 ID5 在工業設計領域取得的合作成果。

在會議期間，ID5 合作夥伴辦公室向與會人員介紹了一系列合作計畫的最新進展，EUIPO 報告了與 CNIPA 共同領導「品質管理（Quality Management）」計畫的相關進展。

ID5 論壇的新計畫包括五項新措施，如 EUIPO 發展「新技術交流」、EUIPO 和 KIPO 聯合發展「聯合溝通行動」、KIPO 和 USPTO 聯合發展「延緩公告（Deferment of Publication）」，及 USPTO 發展「ID5 五年審查」和「保護期限研究」。

ID5 也決議，CNIPA 將成為 2021 年 ID5 論壇的主辦方。

由於受限於 COVID 19 疫情，今年使用者會議係透過網站以書面形式進行交流。

相關連結

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/8349752>

● 商標五大局（TM5）召開第九屆年會

2020 年 10 月 26 日至 28 日，由美國專利商標局（USPTO）透過視訊會議主辦五大商標局（TM5）第九屆年會，TM5 由日本、美國、歐洲、中國大陸和韓國等商標局組成，日本特許廳（JPO）審查業務部部長西垣女士（Nishigaki）出席此次會議。

在會議上，TM5 分享了有關 COVID-19 的影響和因應辦法，以及商標註冊量日趨增加所採取的因應措施。

此外，TM5 也討論到 15 個合作計畫的進展情況，包括由 JPO 領導的「惡意商標註冊計畫（Bad-Faith Trademark Filings Project）¹」、「圖像檢索計畫²」、「使用者協會參與計畫³」。渠等也提出關於這些計畫將來應如何進行的建議。

在「惡意商標註冊計畫」中，TM5 達成共識，將邀請更多的智慧財產局加入，因為惡意商標註冊已成為全球性議題。

TM5 使用者會議上，約有 150 名來自行業團體和律師團體代表參與。該團體介紹了當前的趨勢，並與參與者進行積極的意見交流。

JPO 將持續促進與 TM5 和其他智慧財產局的國際合作，以改善智慧財產權的環境。

- ¹：有關惡意商標註冊（由沒有正當權利的第三方申請和註冊），該計畫目的在交換系統和操作資訊，以及為使用者提供訊息。
- ²：該計畫最初目的是交換資訊，以促進圖像檢索系統的開發，該系統可用於任一 TM5，幫助審查圖形商標，之後該項目擴展到所有有助於審查效率的 IT 系統。在會議期間，JPO 就未來資訊交流的議題達成共識，如：人工智慧（AI）最新技術、遠距辦公等，以及安排明年夏天舉行專家會議。
- ³：該計畫是與歐盟智慧財產局（EUIPO）合作的成果。由 JPO 領導與美國使用者組織國際商標協會（International Trademark Association，INTA）舉辦聯合研討會，向一般使用者傳遞資訊。在會議上，TM5 達成共識，提出以「如何提交申請以及如何避免申請被拒絕」為題，作為 2021 年 5 月的下屆年會議題。

相關連結

<https://www.jpo.go.jp/e/news/ugoki/202010/102902.html>

● 2002-2018 年間美國 AI 專利申請量成長超過 100%

美國專利商標局（USPTO）發布追蹤美國 AI 專利擴散情形的新報告。根據該報告，在 2002 年到 2018 年間，USPTO 每年受理的 AI 發明專利申請量，成長超過一倍，從 2002 年的 30,000 件成長到 2018 年的 60,000 件以上。

伴隨 AI 相關專利申請量呈現倍數成長，在跨各種技術類別、擁有專利的個別發明人、各種組織和地理區域，呈現前所未見的成長及廣泛分布情形，證明了 AI 對所有尋求智慧財產權保護者的重要性日益提高。

美國商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）表示：當 AI 逐漸成為人們日常生活中不可或缺的一部分，很高興看到 USPTO 受理的 AI 專利申請案迅速成長，值得肯定的是 USPTO 能迅速調適這樣的成長，並支持美國專利申請人利用新科技改善全球人民的生活。

USPTO 局長安德烈·伊安庫（Andrei Iancu）表示：AI 已逐漸深植於美國民眾的日常生活中，這個趨勢也因為 AI 的語音識別系統迅速整合至手機、自動化設備、衛星、搜尋引擎等產品而加速發展。報告中顯示，AI 的發展是一個長期趨勢，且每年都在加速中。揭開 AI 的潛能，將給美國未來的經濟成長及繁榮提供基礎，USPTO 未來將持續促進與其專利審查團隊及其他精通於 AI 技術的專業人士合作。

該報告的作者們自行開發 AI 演算法，研究 1976 年至 2018 年間所有公開的美國專利申請案。他們發現，在 1976 年，含 AI 的專利僅占各技術類別約 9%，而到 2018 年，含 AI 的專利分散到超過 42% 的技術類別。雖然所有與 AI 相關的技術類別都出現成長，但成長最大的兩個類別是「規劃與控制（planning and control）」和「知識處理（knowledge processing）」。

在此期間，擁有 AI 專利的個別發明人的數量，也從 1976 年的 1% 急遽增加到 2018 年 25%。企業組織申請的專利，也有類似的成長，前 30 大 AI 公司多數在資通訊技術領域。以 1976 年至 2018 年間專利核准數量計，擁有專利數量的前五大美國公司是 IBM、微軟、谷歌、惠普和英特爾。

在 1976 年至 2000 年間，擁有 AI 專利的發明人經常是集中在大城市和科技中心，但該報告顯示，從 2000 年起至 2018 年，擁有 AI 專利的發明人明顯地擴散分布至美國的其他地區，特別是在中西部地區顯著成長。

USPTO 局長表示，AI 可能會大幅擴大美國的發明家群體，我們已經進入一個重視發明、創業精神及科技發展的新紀元，當務之急是對下一代美國人加強 STEM 科目（科學、技術、工程及數學）和創新技能的培訓，才能讓他們成為 AI 科技革命的一分子。

相關連結

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/new-benchmark-uspto-study-finds-artificial-intelligence-us-patents-rose-more>

● 英國智慧財產局（UKIPO）推出商標預申請服務

2020 年 10 月 28 日起，英國智慧財產局啟動新的商標預申請服務（pre-apply service）。該服務是一種新的線上工具，可以幫助個人和企業提升成功註冊商標的機會。這項服務的對象，是從未申請過商標者或對申請程序不了解者。

- 檢查是否已有商標與欲申請之商標過於近似
- 確定欲提出申請之商標是否有不妥適之處，例如，令人反感的文字或已受保護的標誌（例如地理標示）
- 確定欲提出申請之商標適合指定使用於哪些商品和服務類別，
- 估算申請費用

該工具無法執行以下功能：

- 保存已輸入的資料
- 提供法律諮詢
- 構成正式商標申請流程之一部分（僅提供有助於正式申請之指導）

該工具是依申請人的反饋意見而設計，特色是運用 AI 進行檢查和檢索功能，以產生有意義、客製化及有用的結果。

該工具目前處於公開測試階段，也就是仍處於開發中的初期版本。

相關連結

<https://www.gov.uk/government/news/ipo-launches-trade-mark-pre-apply-service>

● 美日開始第 3 階段專利聯合檢索試行計畫

1、美日專利聯合檢索試行計畫（US-JP CSP）

美日專利聯合檢索試行計畫（以下簡稱「US-JP CSP」）是美國專利商標局（USPTO）和日本特許廳（JPO）共同努力的成果，讓兩局審查官各自審查向兩局提交的專利申請，並在相同期間內儘早將兩局的初步審查結果及意見提供予申請人。

使用 US-JP CSP 的優點，包括以下：

- 兩局較早同時發送初次審查意見通知，可提升申請人對專利審查及取得權利時間相關資訊的預測（申請人無需支付兩局額外費用）
- 共享審查官的意見，可以增加申請人收到兩局一致的審查結果的可能性，並可減輕申請人回復兩局初次審查意見（FA）的負擔。如此，申請人可能獲得較強且安定的專利權。
- 減輕申請人因為 JPO 初次審查結果的引證及先前技術文件，必須向 USPTO 提交資訊揭露聲明書（IDS）的負擔。
- 如果 JPO 受理一組技術相關聯的申請案，則兩局審查官應同時發送這些申請案的初次審查結果給申請人，讓該申請人可以在同一時間收到這些申請案的審查結果。

有關更多詳細資訊，請參閱相關連結 2. 美日聯合檢索試行計畫第一階段的分析結果。

2、US-JP CSP 試行期間

JPO 和 USPTO 同意共同努力，透過兩局審查官的交流合作來優化專利審查品質。依 2015 年 5 月 21 日於中國大陸蘇州簽署的「合作備忘錄（MOC）」，自 2015 年 8 月 1 日開始啟動了 US-JP CSP。在第一階段為期兩年試行計畫之後，第二階段的三年試行計畫，係依新的營運方案於 2017 年 11 月 1 日開始。

經過 JPO 與 USPTO 進一步討論，兩局同意自 2020 年 11 月 1 日開始，為期兩年第三階段試行計畫。

US-JP CSP 的第二階段和第三階段的營運方案維持不變。

3、符合資格的 US-JP CSP 申請案

符合 JPO 規定的申請案（日本案），及符合 USPTO 規定的相應案（美國案），同時滿足兩局各自要求的 US-JP CSP 的所有申請資格，則可以加入 US-JP CSP。此外，JPO 和 USPTO 也接受未公開的申請案加入 US-JP CSP。

＜ JPO 規定的 US-JP CSP 的申請資格＞

- (1) 該申請案必須包含 3 個或更少的獨立請求項，且請求項總數應不多於 20 個。
- (2) 日本案的每項獨立請求項應實體對應於美國案的每項獨立請求項。關於此兩案的獨立請求項是否實質上互相對應的決定，將視個案而定，然而，如果該日本案的獨立請求項與美國案的獨立請求項的範圍相同，則可被認為是「實質上互相對應」。
- (3) 專利申請案待審中，但實體審查尚未開始。如 US-JP CSP 的申請表格提出時，該申請案尚未公開，則必須將美國案的請求項副本一份交付予 JPO。

對於待審中案件，如已提出加入 US-JP CSP 的申請，但尚未能進行實體審查，JPO 官員將會與申請人聯繫。申請人亦可透過以下任一方式查詢申請狀態：

I. 向 JPO 提出線上查詢（收費服務），或

II. 在 JPO 網站登入 J-PlatPat 查詢（限已公開之申請案）。

此外，申請人可以撥打電話 03-3581-1101 分機 3103，與 JPO 聯繫。

至於「尚未開始對您的專利申請進行實質審查」，是指尚未收到特許廳長官或審查官發出的下列通知：

- 核駁理由通知（專利法第 50 條）
- 審查決定書的副本（專利法第 52 條第 2 項）
- 說明書未揭露先前技術之通知（專利法第 48 之 7 條）
- 在同一日期同時提出兩項或多項相同發明的專利申請的協議命令通知（專利法第 39 條第 6 項）

(4) 申請案與相應案之獨立請求項的最早優先權日應相同。

(5) 日本案和美國案之最早優先權日及申請日，均應在 2013 年 3 月 16 日之後。

- (6) 在申請加入 US-JP CSP 時，已經提出實質審查請求（亦可於請求加入 US-JP CSP 的同時，提出實質審查請求）。
- (7) 每一個專利申請案應分別提出請求加入 US-JP CSP 的申請。但是，亦可向 JPO 提出一組技術相關聯的申請案。在這種情況下，這整組申請案數目不得超過 5 個。
- (8) 申請人必須是未提出「因商業策略的 IP 組合之集體審查」、「加速審查」或「超加速審查」申請。但是，如已提出上述申請，事後提出撤回此類申請者，仍可以加入 US-JP CSP。

4、申請加入 US-JP CSP

(1) 如何加入 US-JP CSP

為了加入 US-JP CSP，申請人必須在向兩局之任一局（第一檢索局）提出申請表格後的 15 日內向另一局（第二檢索局）提出申請表格。US-JP CSP 的申請表格可經由網站連結下載。申請人必須填寫表格上的所有必要欄位，並以電郵地址（PA2260@jpo.go.jp）寄送給 JPO，並設定密碼。

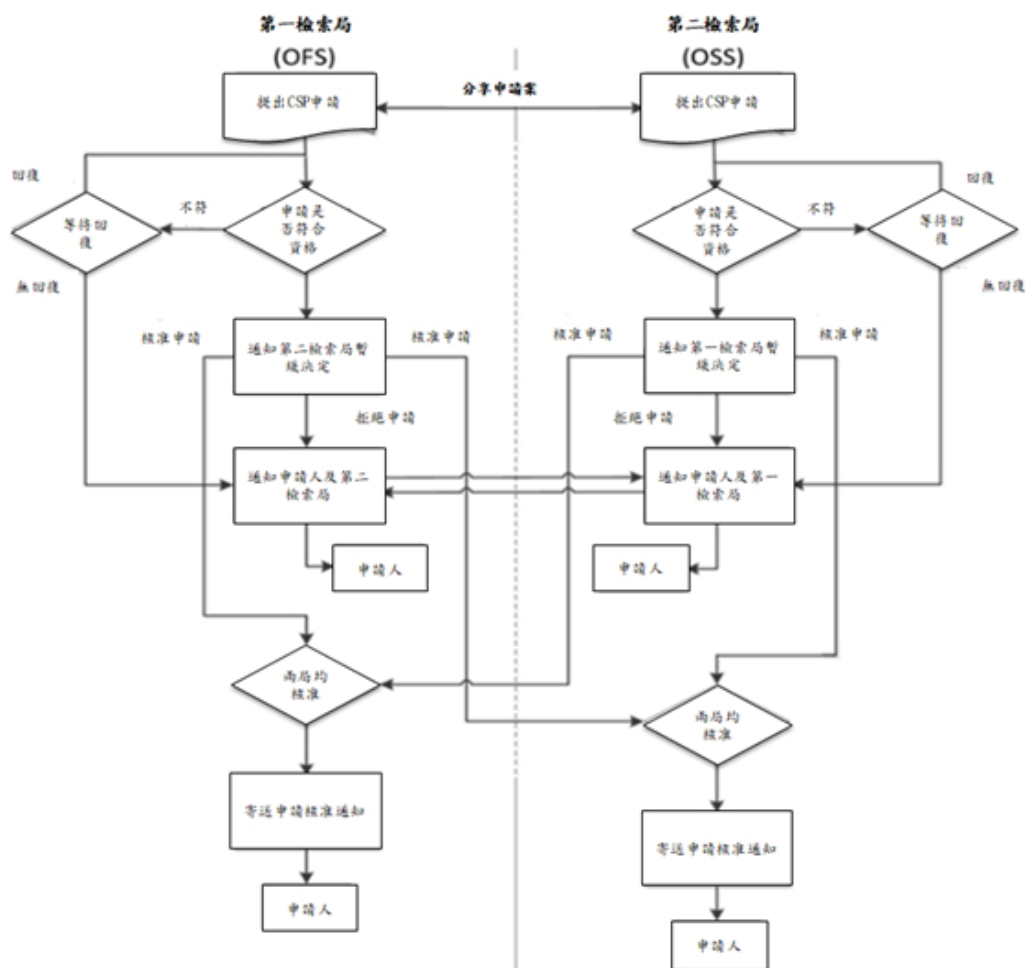
對於在提出 US-JP CSP 申請表格時尚未公開之申請案，則必須在提交本申請時將 US-JP CSP 申請表和美國案的請求項副本一份，以加密密碼的電子郵件提交給 JPO。

因為這些請求項含有未公開資料，因此務必使用密碼保護電子郵件發送的資料，並分開將密碼以電郵地址（PA2260@jpo.go.jp）寄送給 JPO。

(2) 確定是否符合 US-JP CSP 的資格

首先，JPO 將對申請案是否符合 US-JP CSP 的資格做出決定，並將其決定通知 USPTO。之後，在 JPO 收到 USPTO 的決定並將其納入考慮後，JPO 再將其決定通知申請人。

以下是描述從兩局收到 US-JP CSP 的申請表格到向申請人發出符合資格通知的工作流程。



【圖 1】兩局從收到 US-JP CSP 申請表到通知申請人符合資格的流程向兩局提出 US-JP CSP 請求是免費的。

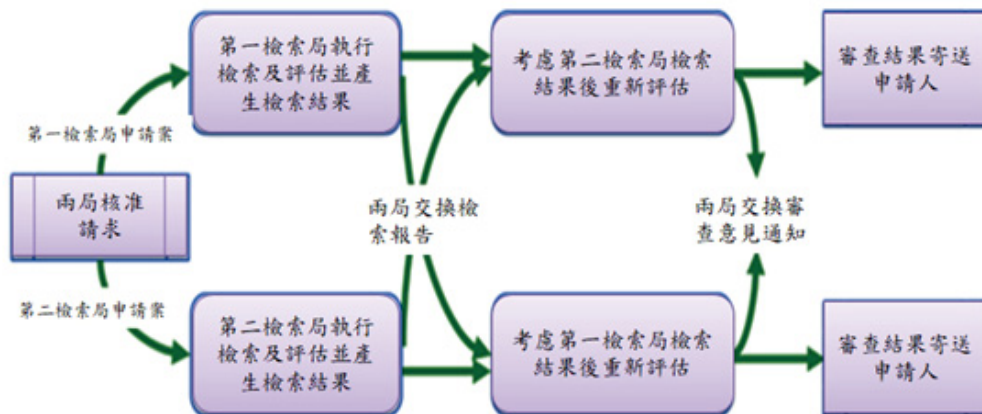
＜提出 US-JP CSP 申請前要謹記的事情＞

向兩個 IP 局提出（並被兩個 IP 局接受）的申請每年最多 400 件。在兩局達申請數量上限時，將停止接受新申請。

5、US-JP CSP 的工作流程

JPO 通知申請人核准加入後，US-JP CSP 的工作流程如下所示；

無論 JPO 作為第一檢索局或 USPTO 作為第一檢索局，均適用相同的工作流程。



【圖 2】US-JP CSP 工作流程

6、其他注意事項

(1) 一般情況，兩局應在核准 US-JP CSP 的申請後 4 個月內，將初步審查結果通知申請人，但是，如果 USPTO 因故無法在核准申請後的 4 個月內，將其審查結果草案發送給 JPO，JPO 行政事務部官員應發送通知以告知該申請人：「從 JPO 核准您的申請以來已經 4 個月，惟因迄今尚未收到 USPTO 的審查結果。因此，僅根據 JPO 提供的審查結果將初次審查結果發送給您。」

(2) 為了進一步改善 US-JP CSP，JPO 將在初步審查結果通知申請人後，進行一次客戶滿意度聽證調查。屆時，如需您配合，尚請保留您寶貴的時間進行聽證調查。

請參考以下連結以取得更多關於 US-JP CSP 的資訊。

- 相關連結 3. 請求加入美日聯合檢索試行計畫於 JPO 的申請流程
- 相關連結 4. 美日聯合檢索試行計畫常見問題

相關連結

<https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/general-nichibei.html>

● 在膨脹塞頭和旋入式螺栓之後，會發生什麼？—德國專利商標局（DPMA）宣布將對自由發明人提供最好的協助

創新的折疊式地圖、嶄新的足球釘鞋及低調但不可或缺的膨脹塞頭—這三項突破性發明具有一個共同點：它們不是來自公司的研發部門，而是來自以個人名義提出專利申請的發明人。德國專利商標局（DPMA）最近對自由發明人的專利申請進行一項調查分析，發現關於申請人的來源地、性別和工作領域的有趣結果。

在 2019 年，自由發明人（而不是公司或研究機構）所提出的專利申請量，有近 25% 的是來自巴伐利亞，計 655 件，是德國各邦之首；其次是來自北萊茵—西發利亞（560 件）和巴登—符騰堡（482 件）。此外，以每 10 萬個居民中來自自由發明人之專利申請件數計，巴伐利亞是 5 件，在各邦中排名第一，薩爾蘭（4.5 件）和巴登—符騰堡（4.3 件），分別排名第二和第前三。每 10 萬個居民中，來自自由發明人的全國平均專利申請量為 3.3 件。去（2019）年，DPMA 受理來自德國居民以「發明人暨申請人」身分提出的專利申請量總計 2,743 件，占德國國內所有專利申請的 6.4%。與所有申請案的情形一致，男性自由發明人所提出的申請量明顯較多，僅 6.9% 是由女性自由發明人提出。

自由發明人比較喜歡從事什麼領域的工作？自由發明人最常從事的工作領域，其占比與 DPMA 所有專利申請的技術領域相似，以機械工程的占比（39.2%）最大，儀器儀表占比為 14.2%，電氣工程占比為 12.3%，化學占比為 8.8%。其他領域合併占比為 24.5%。

自由發明人在 2019 年的專利申請量，持續呈現長期下降趨勢。與上一年度（2018）相比，減少了 3.7%。DPMA 局長 Cornelia Rudloff-Schäffer 表示，「顯然地，自由發明人越來越難以對抗大公司和研究機構的研發部門，但我們知道，自由發明人目前仍然經常提出前途看好的創新發明而貢獻卓著。因此，DPMA 將持續為他們提供最好的協助。」

DPMA 在各種博覽會和大會有設置空間，讓發明人可以向專利代理人做初步諮詢並提供資訊。然而，目前這些服務已因 COVID-19 疫情而暫停。例如，2020 年 10 月 29 日在紐倫堡舉行的國際發明展 iENA，因疫情影響已確定取消。

相關連結

https://www.dpma.de/english/services/public_relations/press_releases/29october2020/index.html

● 日本特許廳公布日中韓尼斯分類第 11-2020 版類似組群代碼對應表

日本特許廳（JPO）、中國國家知識產權局（CNIPA）和韓國智慧財產局（KIPO）正在進行一項合作計畫，編譯用於商標商品和服務分類類似組群代碼的對應表。這項合作計畫是依據 JPO、CNIPA 和 KIPO 三局所簽署的三方協議。

類似組群代碼是指在商標審查時，對被認為是彼此類似的商品和服務組群分類所給予的代碼。該計畫旨在透過鼓勵商標申請人在進行近似商標檢索時，參考利用該類似組群對應表以提高審查結果的可預測性。

JPO 很高興發布與 CNIPA 和 KIPO 的合作成果，尼斯分類第 11-2020 版對應國際商品及服務的「日中韓類似組群代碼對應表」，於 2020 年 1 月 1 日生效。

相關連結

https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/jpo_cnipa_kipo-ruiji2020.html

● EPO 新研究：歐洲大學和公共研究機構以歐洲專利作為發明商品化的首選途徑

歐洲專利局（EPO）於 2020 年 11 月 24 日發布一項新研究報告顯示，歐洲大學和公共研究機構以歐洲專利作為發明商品化的主要途徑。調查發現，前述機構已將超過三分之一的發明商品化（36%），另有 42% 正規劃將其發明商品化。

在研究「評估科學成果－專利商品化計分板：歐洲大學和公共研究機構」報告中進一步說明，目前授權（licensing）為商品化主要的管道（約占 70%），其次為研發合作（R&D）（占 14%）及專利銷售（占 9%）。

EPO 局長 António Campinos 表示，歐洲大學和公共研究機構是科學研究的動力，也是許多突破性發明幕後的推手。報告中顯示，前述機構正在利用歐洲專利，將其新技術帶出實驗室並推向市場。但在商品化及將知識和技術移轉到工業領域，仍然存在著巨大的障礙，如果歐洲的經濟要充分利用其研究潛力，並與中國大陸和美國在創新方面保持同步，就必須解決這些問題。

EPO 整理的數據還提供了大學單位和公共研究機構挑選與其進行商品化合作的概況。根據該報告，大學和公共研究機構的合作對象包括中小企業和大型公司，兩者比例幾乎相同，約各占 40%，且大多數成功的合作（74%）與創造發明的大學和公共研究機構位於同一個國家。但該報告也顯示，南歐和東歐國家的機構並沒有同等程度的在地合作夥伴，因此更常至其他的歐洲國家尋求商品化合作夥伴。

該研究進一步指出大學和公共研究機構在成功實現其發明商品化所面臨的挑戰。有三分之二的發明沒有（尚未）商品化的主要因為，該發明尚未達到概念證明（proof of concept），可能是因為仍處於發展階段（占 63%），或是無法確定商業機會（占 55%）。根據報告，未能找到感興趣的合作夥伴（占 38%）和缺乏資源（占 25%）為第三及第四大挑戰，這對於南歐和東歐的國家尤其關鍵。

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201124.html>

● 歐盟推出地理標示資料庫 GView

2020 年 11 月 25 日，歐盟智慧財產局（EUIPO）推出 GView 資料庫，在該資料庫中可以檢索所有受歐盟保護的地理標示（GIs）。

GView 為在歐盟註冊的地理標示數據提供了單一的檢索入口，對消費者、生產者和智慧財產權專業人士來說是一項有用的工具。資料庫中還包含透過雙邊和多邊協議受歐盟層級保護的非歐盟地理標示，及在非歐盟國家受歐盟地理標示保護的詳細資訊。

該資料庫在「強化地理標示（Strengthening GIs）」的線上會議正式啟用，不斷更新來自歐盟執委會（European Commission）農業及鄉村發展總署

(Directorate-General for Agriculture and Rural Development) 的官方註冊數據，並由歐盟智慧財產局開發和維護。

地理標示是歐盟重要的經濟資產，是整個歐盟智慧財產權體系的一部分。根據 EUIPO 和歐洲專利局 (EPO) 的研究，地理標示權密集型產業支撐整個歐盟近 40 萬個工作機會，為歐盟 GDP 貢獻超過 200 億歐元。

此外，歐盟執委會發布的一項研究顯示，受地理標示保護的產品年銷售額為 747.6 億歐元，其中有五分之一出口至歐盟以外的國家和地區。

歐盟農業代表 Janusz Wojciechowski 表示，很高興看到 EUIPO 推出其所開發的 GView 網站。該平台是一項很好的工具，可以進一步宣傳歐洲著名地理標示和那些在歐盟國際協議下保護的地理標示。每一個在歐盟註冊的地理標示背後都有悠久的歷史，反映了歐洲產品的多樣性和豐富性。我們的服務將繼續研究強化地理標示的方法，並向生產者和消費者展示其附加價值。

EUIPO 局長表示，地理標示不僅是品質的保證，也為整個歐盟創造價值並提供工作機會。它們是一項重要的智慧財產權，有助維持歐洲人的傳統、遺產和生活方式。除了幫助歐盟 IP 體系的使用者，也希望 GView 可以幫助民眾認識歐盟地理標示保護系統，及地理標示對歐洲經濟的貢獻。

GView 的數據包括地理標示的類型 (PDO、PGI、GI)、優先權日期、法律狀態，及所有與地理標示相關的保護基礎，如受歐盟層級保護的葡萄酒、烈酒、加味葡萄酒 (aromatised wines)、農產品及食品。GView 的一項特殊功能是允許國家主管部門和生產者團體上傳擴展數據，如生產者團體和管理機構 (control body) 的聯絡資料、地圖、產品照片、產品說明、地理區域、可持續性聲明及其他資訊。這是為了最大限度提供有關地理標示的訊息，也是為了直接協助反欺詐部門，使其可以容易的看到正版產品的描述和照片，並能夠在調查案件時直接聯繫相關部門和正版產品的製造商。

相關連結

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/8389687>



專利

● 智慧局 AEP 11 月份統計資料簡表

表一：2020 年 11 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
2020 年 11 月	0	0	5	1	6	20	2	1	0	23	29
總計	17	4	114	18	153	254	32	5	5	296	*449

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	114	18	153
香港 (HK)	5	1	0	0	6
日本 (JP)	54	1	0	2	57
美國 (US)	27	5	0	2	34
南韓 (KR)	27	13	1	0	41
德國 (DE)	19	1	0	0	20
義大利 (IT)	7	1	0	0	8
瑞士 (CH)	4	3	0	0	7
瑞典 (SE)	6	3	0	0	9
丹麥 (DK)	3	2	1	0	6
中國大陸 (CN)	1	1	3	1	6
荷蘭 (NL)	3	0	0	0	3
英國 (GB)	4	0	0	0	4
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)	81	0	0	0	81
智利 (CL)	1	0	0	0	1
法國 (FR)	3	0	0	0	3
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
芬蘭 (FI)	3	1	0	0	4
總計	271	36	119	23	*449

* 註：包含 11 件不適格申請（5 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 11 月底	48.8
事由 2	2020 年 1 月至 2020 年 11 月底	56.3
事由 3	2020 年 1 月至 2020 年 11 月底	85.4
事由 4	2020 年 1 月至 2020 年 11 月底	44.5

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 11 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	126	20	146	46.35%
歐洲專利局（EP）	56	10	66	20.95%
中國大陸（CN）	43	0	43	13.65%
日本（JP）	34	1	35	11.11%
新加坡（SG）	5	0	5	1.59%
南非（ZA）	3	0	3	0.95%
芬蘭（FI）	3	1	4	1.27%
南韓（KR）	3	0	3	0.95%
世界智慧財產權組織（WO）	0	3	3	0.95%
俄羅斯聯邦（RU）	2	0	2	0.63%
智利（CL）	1	0	1	0.32%
澳大利亞（AU）	1	0	1	0.32%
以色列（IL）	1	0	1	0.32%
歐盟（EU）	0	1	1	0.32%
德國（DE）	1	0	1	0.32%
總計	279	36	315	100.00%

註：其中有 7 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 公告「專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章專利要件」英文版

為提升國際對我國專利審查之認識並強化對外國申請人之服務，本局辦理英譯「專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章專利要件」，業已完成。上開英文版已上傳至本局英文網頁「Home/Resources/Laws & Regulations/Patent Act」中，歡迎各界參考利用。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-883525-88083-1.html>

● 以排除（disclaimer）式修正或更正請求項，僅限於排除與單一先前技術重疊之部分或法定不予專利之標的，敬請配合辦理

一、依審查基準第二篇第六章 4.2.2 節（7）中所載之排除式修正規定，係得以「與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載」，其中之「先前技術」僅限以下三種情形：

- 1、為克服不具新穎性之引證文件（第 22 條第 1 項第 1 款）。
- 2、為克服擬制喪失新穎性之引證文件（第 23 條）。
- 3、為克服不符先申請原則之引證文件（第 31 條），惟「同日申請」之引證文件不適用該排除式修正（排除第 31 條第 2 項）。

二、排除物之請求項中「人類」之部分。

三、排除方法請求項中「實施於有生命之人體動物體上之步驟」。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-883542-7afc9-1.html>

● 「COVID-19 國際上具潛力治療藥物之我國相關專利資訊」

世界衛生組織（WHO）已於 2020 年 3 月 11 日宣布新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情達全球大流程度，而目前國內外皆對其相關診斷及治療研發投入高度關注，本局以目前於美國臨床試驗資料庫網站註冊之新冠肺炎相關臨床試驗為資料來源，整理其中揭露之小分子及大分子蛋白質試驗藥品，將其原臨床用途、取得本國藥品許可證狀態及相關主要專利資訊列於附表，其中專利資訊部分再依其申請專利範圍之標的進行分類，包含物質、組合物、用途及製法等類型。

依據附表之統整，可將其所列藥物依其主要專利之狀態分為以下三類：

- 1、第 1 類（淡黃色標示）：基本上無專利保護，其多數為臨床上已使用多年之老藥，亦有少部分為在外國有相關專利惟未在本國申請專利之藥物。
- 2、第 2 類（淡藍色標示）：在本國無保護藥物主要活性成分之核心專利（化合物、抗體分子），惟仍有關於該活性成分之特定鹽類、相關組合物製劑、用途或製備方法之相關專利。
- 3、第 3 類（粉紅色標示）：在本國仍有保護藥物主要活性成分之核心專利。

依專利法第 59 條第 1 項第 2 款之規定，發明專利權之效力係不及於以研究或實驗為目的實施發明之必要行為，因此實驗室中之實驗行為並不構成侵權，而對於不具有主要活性成分之核心專利之藥物，亦可嘗試進行迴避設計之藥品研發。本表可提供各界初步瞭解目前新冠肺炎於臨床試驗中之小分子及大分子藥物概況，及其於我國相關主要專利資訊，以作為參考，惟對於各專利發明之詳細內容，可至本局中華民國專利資訊檢索系統進行查詢。

若民眾有相關疑問，歡迎洽詢本局專利二組第五科余科長華（聯絡資訊：(02) 23765343）。

資料範圍說明：本表包含 clinicaltrials.gov 網站至 2020/4/30 之藥品資料範圍，另外並擷取經國內外報導較具治療潛力之藥物品項（未必已開始進行臨床試驗）納入統整。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-873260-f17e4-1.html>

● 公告「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，改於今（110）年 1 月 5 日起試行

一、本方案採電子申請，且有試辦 30 件的限制，實施日期適逢連續假期，以及考量本局準備作業時間，本方案改以今年 1 月 5 日上午 8 點 30 分開始受理。

二、檢附「新創產業積極型專利審查試行作業方案」劃線版及清稿版，請見附件。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-883684-6c130-1.html>

商標

● 公告「含藥化粧品製劑；含藥洗髮精；含藥口腔清潔劑」商品之分類異動及修正說明

一、衛生福利部（下稱衛福部）於 108 年 5 月 30 日公告訂定「特定用途化粧品成分名稱及使用限制表」，並自中華民國 109 年 1 月 1 日生效；復於 109 年 8 月 6 日公告廢止「化粧品含有醫療或毒劇藥品基準」（下稱含藥化粧品基準），並自即日起生效。

二、為因應衛福部廢止含藥化粧品基準，並避免牴觸新修正「化粧品衛生安全管理法」之「特定用途化粧品」相關規範，本局公告之「商品及服務分類暨相互近似檢索參考資料」（下稱參考資料），原依尼斯商品及服

務分類的參考項目，於第5類所連載之「含藥化粧製劑；含藥洗髮精」組群商品及「含藥口腔清潔劑」組群商品，將自今（110）年1月1日起不再核收，並說明如下（詳附件）：

- （一）未來業者欲將商標指定使用於第5類之盥洗製劑、鬍後水、洗髮精、口腔洗淨劑等商品申請註冊者，應注意，該等商品在性質上，將歸屬於藥品，需表明為「醫療用」以資區別，且商標實際使用時，需特別留意衛福部等目的事業主管機關的法規規定（衛福部相關公告）。
- （二）業者原註冊指定於第5類「含藥化粧製劑；含藥洗髮精；藥皂」組群商品及「含藥口腔清潔劑」組群商品的商標，因法令修正後，市場上不得再使用「含藥化粧製劑；含藥洗髮精；含藥口腔清潔劑」等商品名稱；業者應依「化粧品衛生安全管理法」相關法令規定，於實際使用時，如符合現行「特定用途化粧品」申請查驗登記者，需經核准並發給許可證後，始得製造或輸入。
- （三）註冊指定於「含藥化粧製劑；含藥洗髮精；含藥口腔清潔劑」等商品之商標是否真實使用的認定，除符合「特定用途化粧品」的使用情形外，本局將參酌業者實際商品在市場交易情形以為斷。如業者實際有使用於醫療用鬍後水；醫療用洗髮精；醫療用盥洗製劑；醫療用口腔洗淨劑等商品者，應與註冊指定商品具同一性，而不影響註冊商標使用於註冊指定商品範圍之認定。

三、修正後第5類「醫療用鬍後水；醫療用洗髮精；醫療用盥洗製劑；醫療用口腔洗淨劑」等組群分類及應檢索商品及服務的範圍，請注意參考資料之備註說明。商標已經核准註冊指定在第5類「含藥化粧製劑；含藥洗髮精；藥皂」組群商品及「含藥口腔清潔劑」組群商品之案件；其與第3類的「燙髮劑、染髮劑、洗髮劑、護髮劑」小類組所有商品、「人體用清潔劑」小類組所有商品及「非醫療用口腔清潔劑」組群所有商品，仍屬於互相檢索範圍，應構成同一或類似之商品，業者應注意，不要以相同或近似的商標申請註冊，避免相關消費者有產生混淆誤認的可能。

四、至於個案上審查有無致相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源等情形，本局將依公告之「混淆誤認之虞審查基準」，綜合考量兩商標近似的程度、商品及服務類似的程度及其他個案存在的參考因素加以認定。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-883530-82043-1.html>

● **商標申請註冊指定使用之商品暨服務名稱及檢索參考資料之異動公告本次修正要點包括：**

因應「商品與服務國際（尼斯）分類」第 11 版定期修正，商標申請註冊指定使用之商品／服務名稱，總計增修 85 項、刪除 27 項，另增刪修 26 項組群／小類組名稱或備註事項（詳附表）。以上異動將自今（110）年 1 月 1 日起實施。商標電子申請系統建置之「指定使用商品／服務類別及名稱」將同步更新（有關系統資料正式更新時程，以本局資訊室公告為準）。

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

自即日起，「商標申請註冊指定使用之商品／服務名稱（異動後新版本）」之全部類別文檔，可於商標檢索系統之「商品及服務名稱分類查詢」下載，歡迎各界參考運用。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-883687-11892-1.html>

● **公告「商品與服務國際（尼斯）分類修正版本（尼斯第 11-2021 版）」**

世界智慧財產組織（WIPO）針對尼斯協定商品及服務國際分類修訂至第 11-2021 版（Nice Classification, 11th Edition–Version 2021），於今（110）年 1 月 1 日生效，經彙整相關資料張貼於本局商標網頁「商品及服務相關資訊」項下

「商品與服務國際（尼斯）分類修正版本」之「尼斯第 11-2021 版」，提供各界參考利用。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-884336-80bc8-1.html>

國際事務

● 中小企業海外申請專利諮詢協助流程

中小企業在我經濟發展上扮演重要角色，也是我國企業的骨幹。擬定妥善的智財策略及進行完整的專利布局是企業發展的重要關鍵之一，為協助中小企業進行海外專利布局，本局特訂定「中小企業海外申請專利諮詢協助流程」，提供中小企業相關諮詢服務，盼協助中小企業擴展海外市場及提升國際競爭力。

歡迎我國中小企業有進一步向海外申請專利之規劃者參考利用。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-883624-02e3b-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
11 月	6,259	3,918	4,605	1,070	537	28
合計	64,663	42,598	53,555	11,553	5,823	429

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

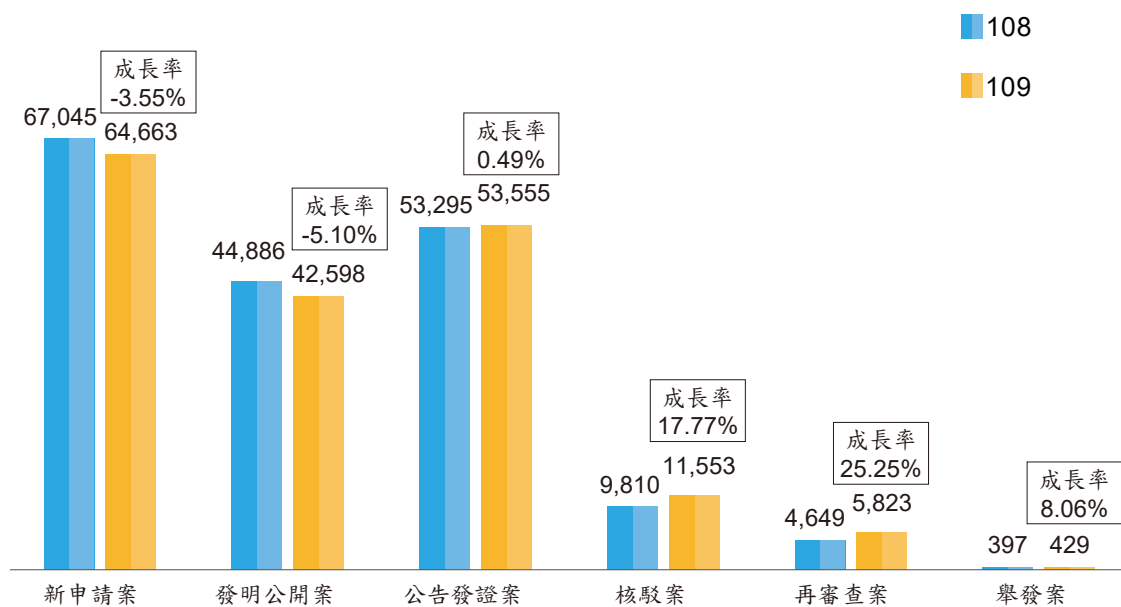
單位：件

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
11 月	6,379	6,259	3,209	3,918	4,599	4,605	1,008	1,070	520	537	37	28
合計	67,045	64,663	44,886	42,598	53,295	53,555	9,810	11,553	4,649	5,823	397	429

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

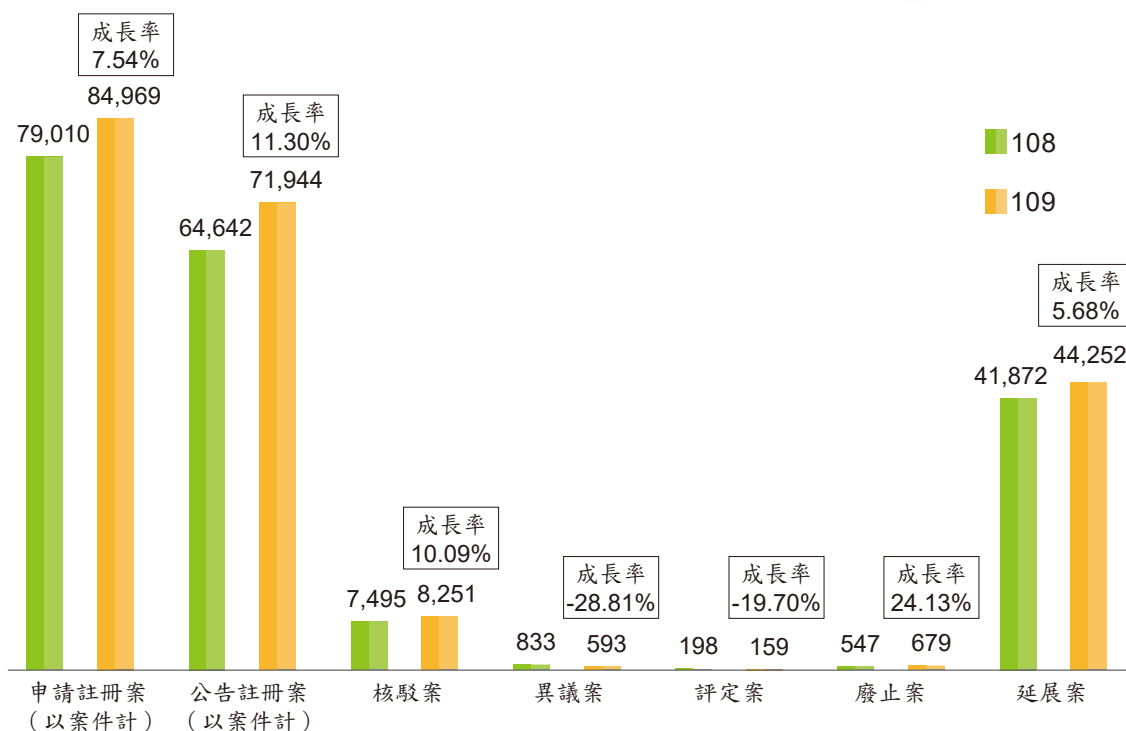
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	5,637	6,387	756	44	11	53	2,338
2 月	6,253	5,455	630	37	20	81	3,933
3 月	8,420	6,148	931	63	21	53	4,991
4 月	7,457	6,170	940	68	17	55	4,460
5 月	7,664	5,932	743	57	14	49	4,043
6 月	7,954	6,124	668	67	11	52	4,131
7 月	9,399	6,210	625	59	15	57	4,500
8 月	7,599	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
11 月	8,126	6,858	842	42	13	78	3,502
合計	84,969	71,944	8,251	593	159	679	44,252

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
11 月	7,303	8,126	6,526	6,858	828	842	96	42	23	13	50	78	2,870	3,502
合計	79,010	84,969	64,642	71,944	7,495	8,251	833	593	198	159	547	679	41,872	44,252

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：在網路上下載流行音樂於營業場所播放，會有著作權的問題嗎？

答：農曆春節即將到來，許多餐廳或賣場為了想營造出過年的氣氛，除了採購應景的裝飾品作為佈置外，也透過網路下載幾首應景的流行歌曲在店內反覆播放，但這樣的行為會有著作權問題嗎？

流行歌曲具有原創性（非抄襲他人著作）與創作性（具有最低的創意高度），是受著作權法保護之音樂著作（詞、曲）及錄音著作（錄有聲音版本），店家從網路下載流行歌曲並在店內播放，已構成「重製」及「公開演出」他人音樂及錄音著作的行為，故需取得這些歌曲的著作財產權人或其所加入之著作權集體管理團體的同意或授權，方屬合法利用，否則就有可能侵害他人的著作財產權而須負擔法律責任。有關授權管道相關資訊，可至本局的「著作權主題網」專區查詢（路徑：主題網首頁＞取得音樂授權＞音樂授權管道說明＞貳、三、餐廳、旅館、健身房、大眾交通工具等營業場所播放音樂，網址：<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/cp-429-856177-51ee7-301.html>）。

商標

問：外國公司可否以國內分公司的名義申請商標註冊？

答：不可以。分公司因不具獨立的法人格，不得為權利義務之主體，應以總公司名義申請商標註冊。但外國法人在我國辦理分公司登記營業者（公司法 4、371），其地址可填載在我國營業所的地址，並非一定要委任商標代理人辦理商標相關事務。

經濟部智慧財產局各地服務處 110 年 1 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	1/07 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	陳榮輝主任
	1/14 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	1/21 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	1/28 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺中	1/07 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	余賢東主任
	1/14 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	1/21 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	1/28 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺南	1/05 (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
	1/12 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	1/19 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	1/26 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
高雄	1/06 (三) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	陳震清主任
	1/13 (三) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	1/20 (三) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	1/27 (三) 10:00 — 11:00	著作權概論	

經濟部智慧財產局臺北服務處 110 年 1 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
1/04 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
1/04 (一) 14:30 — 16:30	商標	歐麗雯
1/05 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
1/06 (三) 09:30 — 11:30	專利	潘柏均
1/07 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
1/08 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
1/08 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
1/11 (一) 14:30 — 16:30	專利	吳俊彥
1/12 (二) 14:30 — 16:30	專利	林瑞祥
1/13 (三) 09:30 — 11:30	商標	彭靖芳
1/13 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
1/14 (四) 09:30 — 11:30	商標	梁瑞玟
1/15 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
1/18 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳群顯
1/18 (一) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
1/19 (二) 14:30 — 16:30	專利	張耀暉
1/20 (三) 09:30 — 11:30	專利	林素華
1/21 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
1/21 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
1/22 (五) 14:30 — 16:30	專利	楊秀鴻
1/25 (一) 09:30 — 11:30	商標	徐雅蘭

1/25 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
1/26 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
1/26 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
1/27 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
1/27 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
1/28 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
1/29 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
1/29 (五) 14:30 — 16:30	專利	江日舜

- 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. 防疫期間免出門，專利商標宅諮詢嘛會通！欲洽詢表列之義務諮詢人員，歡迎在表列之服務時間直撥 (02) 2738-0007 轉分機 3063

經濟部智慧財產局臺中服務處 110 年 1 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
1/06 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
1/07 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
1/08 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
1/13 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
1/14 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
1/15 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
1/20 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
1/21 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
1/22 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
1/27 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
1/28 (四) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
1/29 (五) 14:30 — 16:30	商標	林柄佑

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

2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，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 110 年 1 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
1/04 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
1/05 (二) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
1/06 (三) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
1/07 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
1/08 (五) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
1/11 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
1/12 (二) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
1/13 (三) 14:30 — 16:30	商標	王增光
1/14 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
1/15 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
1/18 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
1/19 (二) 14:30 — 16:30	商標	王月容
1/20 (三) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
1/21 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑

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 洽詢

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳寅全	衝浪板	專利與產學 合作計畫報告	6 卷 1 期	2020.09
蕭靜雅、劉張廷軒	行動研磨咖啡沖泡裝置	專利與產學 合作計畫報告	6 卷 1 期	2020.09
羅智耀、韓傳孝 陳郁方	影響銀髮族選擇旅遊行程因素之探討	專利與產學 合作計畫報告	6 卷 1 期	2020.09
柯亞先、林能蕾	P 公司申請磐石獎之個案研究	專利與產學 合作計畫報告	6 卷 1 期	2020.09
陳寅全	划槳	專利與產學 合作計畫報告	6 卷 1 期	2020.09
何宜倩、陳智怡 謝智玲、吳麗雯 陳靜玲、李淑芬	觸覺按摩慕絲瓶之開發與設計	專利與產學 合作計畫報告	6 卷 1 期	2020.09
張峻嘉、林士彥	休閒農業推廣與行銷——以 106 年度苗栗農遊專案為例	專利與產學 合作計畫報告	6 卷 1 期	2020.09
工研院材料與化工 研究所智權加值 推廣室	熱電應用專利組合	中華水電冷凍 空調	165 期	2020.09
朱翊瑄	從國際人工智慧專利政策探討我國專利保護	科技法律透析	32 卷 9 期	2020.09

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳昱宏	提供載點連結行不行——以日本實務及著作權法修正評析最高法院 109 年臺上字第 2616 號刑事判決	科技法律透析	32 卷 9 期	2020.09
章忠信	國家文化記憶庫之著作權議題討論	全國律師	24 卷 8 期	2020.08

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
黃銘傑	商標法與公平交易法關於著名商標及標章應有之規範分工	臺北大學法學論叢	115 期	2020.09
蘇倚德	簡評商標法修正草案關於「網路服務提供者之民事免責事由」部分	臺灣法學雜誌	399 期	2020.09

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、叁、……；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。