



ISSN : 2311-3987

中華民國 110 年 11 月

智慧財產權月刊

275

本月專題

電腦軟體相關發明審查之比較分析

我國電腦軟體相關發明審查基準有關適格性
與進步性之修訂沿革及其剖析

美日歐因應新興科技電腦軟體發明審查原則
比較分析

論 述

從 *Booking.com* 案論美國商標法對通用名稱
之判斷與認定



經濟部智慧財產局 編製



第 275 期

中華民國 110 年 11 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：
張睿哲、李清祺、林希彥、
劉蓁蓁、毛浩吉、何燦成、
高佐良、邱淑琰、吳欣玲、
傅文哲、吳俊逸、周志賢、
王義明、吳逸玲、魏紫冠、
高秀美
執行編輯：李楷元、徐敏芳、
劉敏慧

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—電腦軟體相關發明審查之比較分析

我國電腦軟體相關發明審查基準有關適格性 與進步性之修訂沿革及其剖析	06
--------------------------------------	----

朱浩筠

美日歐因應新興科技電腦軟體發明審查原則 比較分析	28
-----------------------------	----

馮聖原、高健忠

論述

從 <i>Booking.com</i> 案論美國商標法對通用名稱 之判斷與認定	54
---	----

馮震宇

判決摘要	79
國際智財新訊	82
智慧財產局動態	84
智慧財產權統計	90
智慧財產權答客問	94
服務處諮詢與課程表	96
智慧財產權相關期刊論文索引	100
附錄	101

Issue 275
Nov 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:

Jui-Che Chang; Ching-Chi Li;

Shi-Yen Lin; Chen-Chen Liu;

Hao-Chi Mao; Chan-Cheng Ho;

Tso-Liang Kao; Shu-Wen Chiu;

Hsin-ling Wu; Wen-Che Fu;

Chun-Yi Wu; Chih-Hsien Chou;

Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;

Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao

Executive Editor: Kai-Yuan Lee;

Min-Fang Hsu; Min-Hui Liu

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

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

Please send all contributing articles to:

ipois2@tipo.gov.tw

Phone: (02) 23767170

Fax: (02) 27352656

First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
-----------------------------------	-----------

Table of Content (English)	02
-----------------------------------	-----------

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

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

Topic of the Month — Comparative Analysis of Examining Computer Software Related Inventions

The Amendment and Analysis on Eligibility and Inventive Step of Taiwan's Patent Examination Guideline for Computer Software Related Inventions	06
--	-----------

Hao-Yun Chu

Comparative Analysis of Examination Principles of Computer Software Related Inventions Responding to Emerging Technologies in U.S., Japan and Europe	28
--	-----------

Sheng-Yuan Feng 、 Chien-Chung Kao

Papers & Articles

Generic Terms and Its Determination: From <i>Booking.com</i> to Its Impacts	54
--	-----------

Jerry G. Fong

Summaries of Court Orders	79
----------------------------------	-----------

International IPR News	82
-------------------------------	-----------

What's New at TIPO	84
---------------------------	-----------

IPR Statistics	90
-----------------------	-----------

IPR Q&A	94
--------------------	-----------

IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	96
---	-----------

Published Journal Index	100
--------------------------------	------------

Appendix	101
-----------------	------------



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

隨著人工智慧 (AI)、區塊鏈及物聯網等新興科技帶來第四次工業革命浪潮，專利審查實務迎接新的挑戰，因應之道，乃明確化審查基準，釐清新興科技的審查概念，以利判斷其適格性及進步性等專利要件，俾便專利權的取得與否具有可預見性，進而促進產業創新。我國現行專利審查基準於 2021 年 7 月 1 日施行第四版之電腦軟體相關發明審查基準，本次修訂除增加 AI 等新興科技相關案例外，另鑒於電腦軟體相關發明的特殊性，尤以適格性與進步性為主要修訂對象。本月專題「**電腦軟體相關發明審查之比較分析**」以我國電腦軟體相關發明審查基準關於適格性與進步性的修訂歷程出發，探討美、日、歐等國家之相關審查基準，以及我國因應新興科技之策略。本月論述「**從 *Booking.com* 案論美國商標法對通用名稱之判斷與認定**」藉由代表性案例作為中心，解析論述美國商標實務對於通用名稱之見解。

歷年來有關我國電腦軟體相關發明的審查規範，深受美、日、歐等國家之法規及實務運作影響，從修訂審查基準的歷程，可以窺見我國逐漸擴大的專利保護標的。專題一由朱浩筠所著之「**我國電腦軟體相關發明審查基準有關適格性與進步性之修訂沿革及其剖析**」介紹我國歷次修訂電腦軟體相關發明審查基準的時空背景及其變革；比較修訂時所參考之美、日、歐相關審查基準規定；總結我國於修訂電腦軟體相關發明審查基準所面臨的難題與困境。

面對新興科技所帶來的衝擊，各國之專利制度與專責機關如何因應，如何在保護產業促進創新與避免不當獨占間劃清界線中取得平衡，在在影響電腦軟體產業的發展。專題二由馮聖原、高健忠所著之「**美日歐因應新興科技電腦軟體發明審查原則比較分析**」概述美、日、歐之電腦軟體相關發明審查基準，分析其在適格性、新穎性及進步性等專利要件之審查原則，以及對於新興科技所採取之因應策略，期能幫助我國業者了解相關規定，並作為全球專利布局之參考。

通用名稱因無法取得後天識別性而無法獲准註冊，然而隨著社會或語言之變遷，消費者的認知也隨之改變，美國司法實務對於通用名稱之態度，亦有所變動。本月論述由馮震宇所著之「從 *Booking.com* 案論美國商標法對通用名稱之判斷與認定」首先介紹美國商標法對於通用名稱的規範及判斷原則，次而介紹 *Booking.com* 案之爭點及法院見解，析論在 *Booking.com* 案之後，美國商標學界與實務界對該判決之迴響，以及市場調查在此類案件中的重要性。

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。



我國電腦軟體相關發明審查基準 有關適格性與進步性之修訂沿革及其剖析

朱浩筠

壹、前言

貳、適格性

一、1998 年版基準

二、2008 年版基準

三、2014 年版基準

四、2021 年版基準

參、進步性

一、綜合比較

二、無助於技術效果的特徵

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官。
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

我國於 2021 年 7 月 1 日公布施行新版的電腦軟體相關發明審查基準，本文針對我國自 1998 年公布以來各版本修訂內容中關於適格性與進步性要件部分，剖析各版本修訂當時的時空背景，及其所參考之美、日、歐相關審查基準規定與我國基準異同處，藉此理解我國電腦軟體相關發明審查基準之修訂脈絡。

關鍵字：電腦軟體、適格性、發明定義、電腦軟體相關發明審查基準

computer software、eligibility、definition of invention、examination
guideline for computer software related inventions

壹、前言

電腦軟體相關技術日新月異，近年來 3D 列印、物聯網與人工智慧（AI）等新興科技帶來的第四次工業革命浪潮方興未艾，專利審查實務也迎來新的挑戰。

觀察美、日、歐等專利局因應之道，係逐步明確化其審查流程¹、釐清對於新興科技的審查概念²，或以案例說明如何判斷適格性（eligibility）、進步性等專利要件³，雖不至因新興科技的出現即需對既有的審查標準改弦易轍，但藉由審查基準相關規範的適度修正或補充，令審查人員齊一審查標準，並使專利申請人對於專利權的取得與否具可預見性，以促進產業創新，乃各專利局共同致力的目標。

我國甫於 2021 年 7 月 1 日施行新版的電腦軟體相關發明審查基準，除增加 AI 等新興科技相關案例外，亦以明確化發明定義（適格性⁴）判斷原則，及修訂進步性相關內容等為其修訂重點⁵。該版電腦軟體相關發明審查基準已是我國自 1998 年首次公布以來的第四版，因電腦軟體相關發明的特殊性，歷次修訂內容除擴大電腦軟體相關發明的保護標的，主要著重在審查觀念的釐清與調整，尤以適格性與進步性為主要修訂對象。

為完整了解我國電腦軟體相關發明審查基準關於適格性與進步性之修訂脈絡，本文第貳部分首先針對適格性，說明各版本審查基準修訂時的時空背景，並

¹ 例如美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）公布的 2019 專利標的適格性修正基準（2019 PEG），已併入其專利審查手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）第 2103 至 2106.07(c) 節，網址：<https://www.uspto.gov/patents/laws/examination-policy/subject-matter-eligibility>（最後瀏覽日：2021/08/09）。或如韓國專利局（Korean Intellectual Property Office, KIPO）在 2019 年的專利審查基準中增加適格性判斷流程圖，見其 2019 年版審查基準第 929 頁，網址：https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/Patent_Examination_Guidelines_2019.pdf（最後瀏覽日：2021/08/09）。

² 例如歐洲專利局（European Patent Office, EPO）於 2018 年 11 月在專利審查基準第 G 部專利要件第 II 章中增加第 3.3.1「人工智慧與機器學習」小節，認為其本質係計算模型及演算法，適用於有關數學方法的審查原則，網址：<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines/archive/guidelines-2018.html>（最後瀏覽日：2021/08/09）。

³ 例如日本特許廳（Japan Patent Office, JPO）於 2017 年起陸續公布 IoT（物聯網）、人工智慧相關審查案例，網址：<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/index.html>（最後瀏覽日：2021/08/09）。或如前註 1，USPTO 於 2019 年亦公布若干適用其適格性基準之審查案例。

⁴ 為便於說明，本文以「（發明）適格性」表示申請專利之發明是否符合現行專利法第 21 條規定「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」。

⁵ 參閱我國 2021 年版電腦軟體相關發明審查基準修正重點說明（公聽會），網址：<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-885249-309ed-1.html>（最後瀏覽日：2021/08/09）。

比較當時所參考美、日、歐相關審查基準規定與我國審查基準之異同處；第參部分則針對進步性，綜合比較我國各版本審查基準所列不具進步性之發明態樣，另說明「無助於技術效果的特徵」之審查概念與修訂緣由；最後，第肆部分總結我國電腦軟體相關發明審查基準修訂所面臨的困難與挑戰。

貳、適格性

一、1998 年版基準

（一）以美、日為主要參考對象

我國於 1998 年 10 月 7 日公告電腦軟體相關發明審查基準⁶，其內容主要參考 USPTO 於 1996 年所公布之電腦相關發明審查基準⁷，以及 JPO 於 1997 年所公布之特定技術領域之審查運用指針第一章電腦軟體相關發明⁸；同時首次將（電腦可讀取）記錄媒體形式之請求標的納入審查範疇⁹。

（二）判斷流程

依據「審查電腦軟體相關發明是否可准予專利之流程」¹⁰（見圖 1），適格性首先判斷是否「非屬發明之類型」，包含二類：(1) 電腦軟體相關發明中不具「技術思想」之情況。(2) 電腦軟體相關發明中不符「利用自然法則」之項目¹¹。

⁶ 當時「電腦軟體相關之發明」（第八章第二節）與「生物相關發明」（第八章第一節）併為第八章「特殊領域之審查基準」，並非獨立一章，此處所指之電腦軟體相關發明審查基準，即為前述基準第八章第二節部分。

⁷ Examination Guidelines for Computer-Related Inventions, 61 Fed. Reg. 7478 (Feb. 28, 1996)。或見袁建中，「電腦軟體相關發明專利審查基準」介紹（四）談美國「電腦相關發明審查基準」，資訊法務透析 10 卷 12 期，頁 19-32，1998 年 12 月。

⁸ 袁建中，「電腦軟體相關發明專利審查基準」介紹（一）談新基準之制訂精神與特點，資訊法務透析 10 卷 9 期，頁 19，1998 年 9 月。一般亦將之稱為「電腦軟體關連發明審查運用指針」，見後註 42。

⁹ 同前註，頁 21。

¹⁰ 我國 1998 年版電腦軟體相關發明審查基準，頁 1-8-62 之流程圖。該流程圖與註 3 之 USPTO 於 1996 年版電腦相關發明審查基準，頁 7492 所列判斷申請專利之發明是否符合美國專利法第 101 條規定之流程圖有許多相似之處。

¹¹ 同前註，頁 1-8-30～1-8-34。

前述不具技術思想之類型，則又可細分為：(i) 僅單純使用電腦處理。(ii) 僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中。(iii) 前述 (i) 及 (ii)。不符利用自然法則之類型，則包含：(i) 自然法則本身。(ii) 單純之發現。(iii) 違反自然法則者。(iv) 非利用自然法則者。

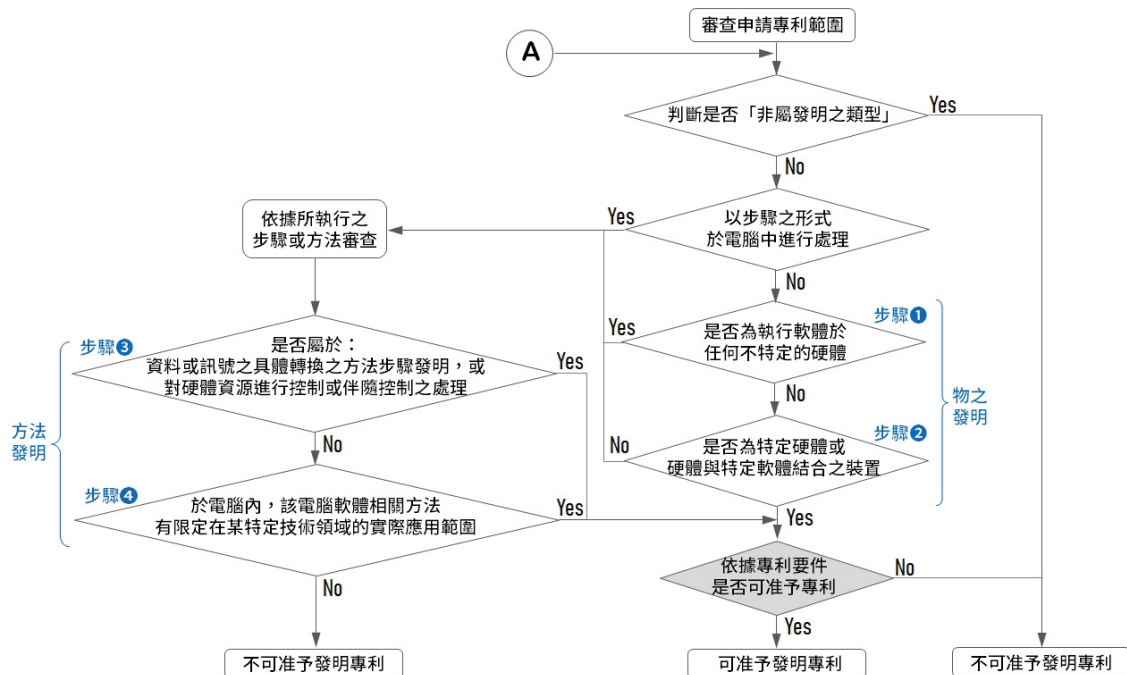
申請專利之發明如不屬於「非屬發明之類型」，則進一步依不同發明範疇（「物之發明」或「方法發明」）判斷其適格性。

「物之發明」即電腦軟體與硬體之結合，主要可分為兩類：(1) 包含方法實施應用於不特定硬體之發明¹²（即圖 1 之步驟①所判斷者）。(2) 特定的物之發明（即圖 1 之步驟②所判斷者）。

如屬特定的物之發明（屬前述第 (2) 類「物之發明」），即具適格性，再依據新穎性、進步性等專利要件判斷是否可准予專利。特定的物之發明，係指特定硬體，或硬體與特定軟體之結合；值得注意的是，對於是否為特定的物之發明，並非以請求項內容為斷，而係考慮說明書所對應的技術特徵¹³。

¹² 同前註，頁 1-8-38～1-8-40。

¹³ 同前註，頁 1-8-38 載明「審查時必須詳閱其專利說明書，而不能僅以申請專利範圍所提及之硬體元件來作為判斷分類的依據。亦即，即使在申請專利範圍中提及硬體元件，未必表示該申請專利範圍就限定為一特定的物之發明之專利申請（亦即屬第二類物之發明之專利申請），尚須考慮在說明書中所對應之技術特徵來加以考量」。

圖 1 1998 年版基準審查流程圖¹⁴

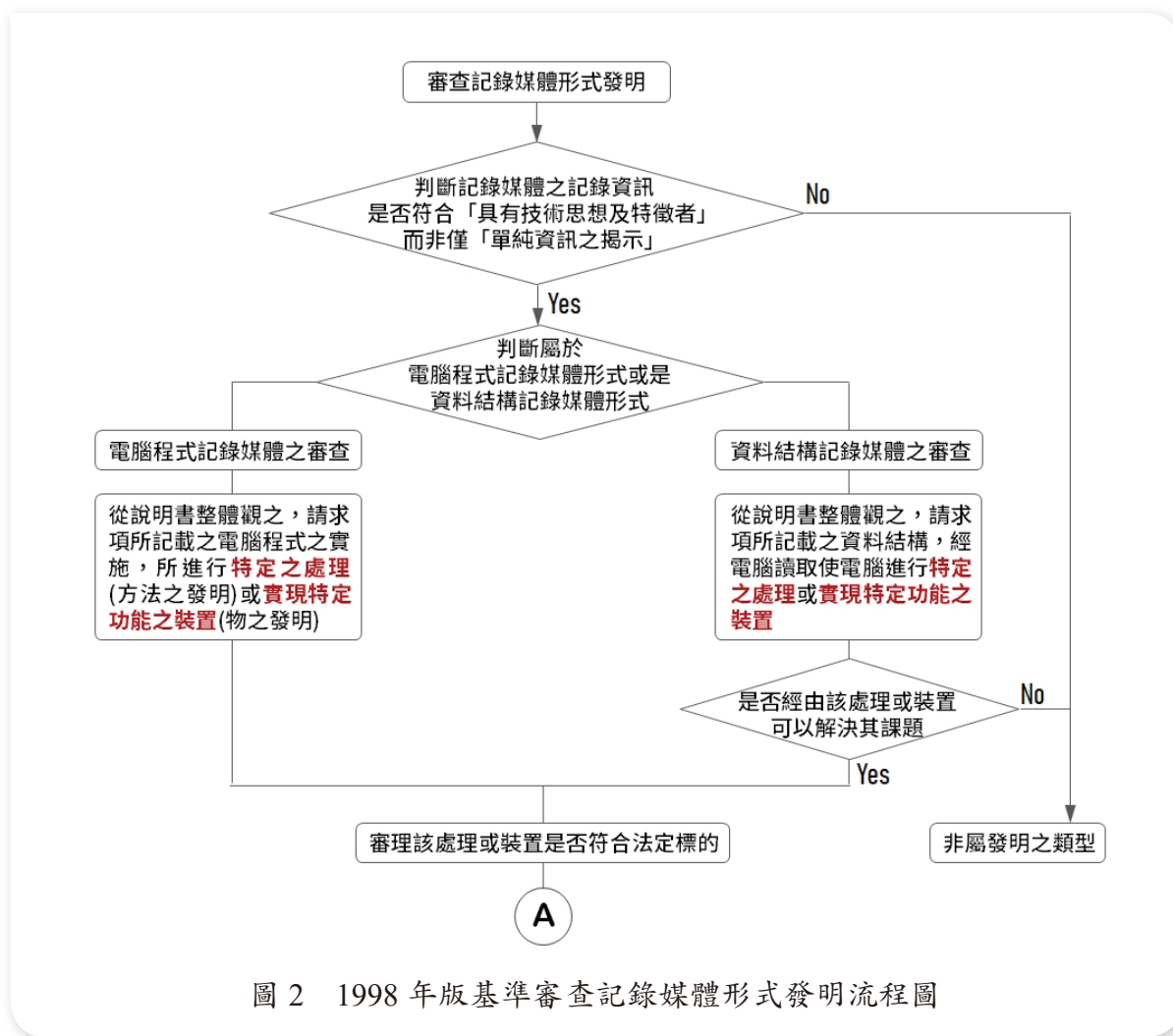
如非屬特定的物之發明（屬前述第(1)類「物之發明」），則依據與「方法發明」相同的審查方式，亦即以其所執行之步驟或方法進行審查。可認定具適格性之「方法發明」類型包含下列三種：(1) 於電腦處理前，資料或訊號之具體轉換之方法步驟發明。(2) 於電腦處理後，對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理¹⁵（前述兩種方法發明即圖 1 步驟③所判斷者）。(3) 於電腦內，該電腦軟體相關方法有限定在某特定技術領域的實際應用範圍¹⁶（即圖 1 之步驟④所判斷者）。

¹⁴ 圖中之「物之發明（步驟①、②）」、「方法發明（步驟③、④）」等文字係為作者為便於說明所自行加註，並非流程圖中原有的文字。

¹⁵ 見註 10，頁 1-8-43～1-8-45。

¹⁶ 同前註，頁 1-8-46～1-8-50。

另外，記錄媒體形式發明其審查流程係如圖 2，係先判斷是否屬於單純資訊之揭示後，就其實質內容區分為電腦程式或資料結構進行審查，再接續圖 1 之判斷流程。顯然記錄媒體形式發明，有別於一般「物之發明」或「方法發明」¹⁷。



¹⁷ 記錄媒體形式發明需先判斷其內含之資訊是否為功能性描述素材 (functional descriptive material) (若否，則為單純資訊之揭示)，再依功能性描述素材區分為電腦程式或資料結構分別判斷。見袁建中，「電腦軟體相關發明專利審查基準」介紹 (五)——談新基準之記錄媒體形式發明類型，智慧財產權月刊 15 期，頁 84，2000 年 3 月。

二、2008 年版基準

（一）當時技術發展與美國審查實務

網際網路自 90 年代末期逐漸普及，應用於網際網路的相關軟、硬體技術相應而生，電子商務亦蓬勃發展。美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）於 1998 年 *State Street* 案判決¹⁸ 指出不應以涉及商業方法即否認發明之適格性，帶動電腦軟體相關發明申請案大幅增加。USPTO 於 2005 年發布的暫時性適格性審查基準¹⁹，即依 *State Street* 案的判決意旨，以申請專利之發明是否具有實際應用（practical application），亦即以是否產生有用、具體及有形之結果（useful, concrete and tangible result），作為判斷發明是否具適格性的測試法。

（二）納入 EPO 的判斷概念

當時美國審查實務對於適格性採取寬認態度，我國則轉而傾向 EPO 審查實務見解，此見諸 2004 年版審查基準總則對於發明定義，業採「技術性（technical character）」²⁰ 為判斷標準²¹。2008 年版電腦軟體相關發明審查基準，乃將原本以美國為參考核心的判斷流程悉數刪除，僅保留不符發明定義的發明類型（即非利用自然法則者或非技術思想者），同時增加因不具技術性而不符發明定義之相關文字。

¹⁸ *State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

¹⁹ USPTO, Interim Guidelines for Examination of Patent Applications for Patent Subject Matter Eligibility (2005), available at <https://www.uspto.gov/news/og/2005/week47/patgupa.htm> (last visited Aug. 5, 2021).

²⁰ 我國 2004 年版專利審查基準第二篇第二章第 1.2 節載明「依專利法第 21 條發明之定義，申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。由該定義之意旨，專利法所指之發明必須具有技術性，即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。申請專利之發明是否具有技術性，係其是否符合發明之定義的判斷標準」。

²¹ 李清祺、馮聖原，電腦軟體發明專利制度探討我國與歐洲制度發展的演進，智慧財產權月刊 201 期，頁 80，2015 年 9 月記載「我國專利法第 21 條發明專利之定義，因立法文字上與歐洲較為相近，雖然歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）第 52 條第 2 項所排除不予專利的項目，並未見於我國專利法條文中，但專利審查基準就第 21 條的解釋中，亦將其皆列為不符發明定義或非屬發明類型。在母法相近的基礎下，我國在第二階段（2004 年版何謂發明及 2008 年版電腦軟體相關發明）的審查基準修正中，討論可專利性問題時，便參考前述 EPO 所建立的原則」。

然而，對於「技術性」如何認定，此版電腦軟體相關發明審查基準著墨不多，且與 EPO 審查實務見解顯不相同：例如基準載明「申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的實質內容而非記載形式，據以確認該發明之整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性」²²。惟 EPO 早已不採用技術貢獻法²³來判斷發明適格性。

我國 2008 年版基準另載明「若申請專利之發明中所揭露解決問題的手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。惟只要達成某一特定功能之手段所解決之問題具有技術性者，該發明即可認定係具有技術性之技術手段，例如利用電腦進行網路標會，其並不必然具技術性，但若申請專利之發明記載了利用電腦處理之技術手段，則該發明具有技術性」²⁴似指出技術性的認定重點在於解決問題的手段，或所解決的問題，而非以申請專利之發明整體進行判斷。甚而，以其所舉「利用電腦進行網路標會」之例，如依 EPO 實務上所採取的任意技術元件法則（any-technical-means approach）²⁵加以判斷，顯然該例應具有技術性，因其涉及「電腦」此一技術元件。由此可見，我國基準對於「技術性」的審查概念有別於 EPO，似乎採取較高的標準。

另外，為擴大保護電腦軟體相關發明，此版基準對於物之請求項，開放以「電腦程式產品」以及「資料結構產品」為請求標的²⁶。值得注意的是，對於「電腦程式產品」或「電腦可讀取記錄媒體」此兩類請求項是否具「技術性」，基準均以「若產生超出程式和電腦間正常物理交互作用的進一步技術效果，則解決問題之手段的整體具有技術性」²⁷為認定標準，並說明「所謂進一步技術效果，係指超越程式執行時電腦內部電

²² 我國 2008 年版電腦軟體相關發明審查基準，第 2 節電腦軟體相關發明之定義，頁 2-9-2。

²³ 劉國讚、周汝文，論電腦軟體關聯發明之可專利性 以歐洲專利局審查實務為中心，智慧財產權月刊 112 期，頁 48，2008 年 4 月。

²⁴ 同註 22。

²⁵ 意即請求項之發明只要涉及技術元件（involving technical means），即具有技術性。T 258/03, Hitachi (OJ EPO 2004)。可參見註 21，頁 64-67，或參見註 23，頁 44-46。

²⁶ 同註 22，頁 2-9-16 載明「由於網路之普及，電腦軟體除可儲存於記錄媒體外，亦可在網路上直接傳輸提供，而無須藉由儲存於記錄媒體上提供，故電腦軟體相關發明有必要包括以電腦程式產品為標的之物之請求項」。

²⁷ 同前註，頁 2-9-15 及頁 2-9-16。

流電壓改變之物理效果」，此一認定標準顯然也是參考 EPO 的審查實務而來²⁸。但就「電腦可讀取記錄媒體」而言，EPO 審查實務認為其本身即為一種技術元件（產品）故具有技術性²⁹，並不需要論究是否具有進一步技術效果。

三、2014 年版基準

（一）「技術功效」要件

有別於 2008 年版基準將「進一步技術效果」要件，僅限於審查「電腦程式產品」與「電腦可讀取之記錄媒體」之適格性。此版基準將該要件置於「電腦軟體相關發明之定義」一節，亦即適用於所有類型的電腦軟體相關發明，並改稱為「技術功效」³⁰。

（二）強化商業方法相關發明的排除

1、對於商業方法相關發明適格性的反思

美國向來為電腦軟體之先趨，自 *State Street* 案後雖對商業方法相關發明大開專利之門，然隨之而來不實施專利實體（NPE³¹）藉由軟體專利或商業方法專利濫行訴訟³²等問題，促使美國最高法院自 2010 年起陸續由 *Bilski*³³、*Alice*³⁴ 等案翻轉以往的適格性審查標準，引發國際上對於專利適格性的廣泛討論。

²⁸ T 1173/97, IBM (OJ EPO 1998)。可參見註 21，頁 56-61，或參見註 23，頁 22-27。

²⁹ T 424/03 (OJ EPO 2006)。可參見註 21，頁 67-68。

³⁰ 我國 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準，頁 2-12-1 記載「當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。所謂技術功效，係指超越程式執行時電腦內部電流電壓改變等物理效果，而使申請專利之發明產生技術領域相關功效」。

³¹ Non-Practicing Entity 一詞的縮寫，泛指本身不實施專利發明的專利所有權人，以往稱之為專利蟑螂（Patent Troll）。

³² Stefania Fusco, *TRIPS Non-Discrimination Principle: Are Alice and Bilski Really the End of NPEs?*, 24 Tex. Intell. Prop. L.J. 139-142 (2016). See also Charles F. Green, *Article: Cls Bank v. Alice Corp.: What Does It Mean for Software Patent Eligibility?*, 13 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 604-605 (2014). 據統計顯示美國在 2007 年至 2011 年間有 46% 專利訴訟涉及軟體專利，且關於軟體專利之訴訟增加 89%，見 U.S. Gov't Accountability Office, GAO-13-465, *Intellectual Property: Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality* 21 (2013), available at <http://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf> (last visited Aug. 9, 2021)。

³³ *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010).

³⁴ *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208 (2014).

2、簡單利用電腦

鑒於我國商業方法相關發明申請案件湧現，且美國對於是類案件的適格性審查趨於嚴格，我國此版電腦軟體相關發明審查基準亦傾向於限制商業方法相關發明通過適格性，此可由下兩點得知：

第一，以電腦軟體技術實現商業方法的發明，甚少能產生技術層面功效，因此難以通過前述「技術功效」要件。

第二，此版基準延續前一版基準對於商業方法的定義及其為非利用自然法則者的相關說明³⁵，但另指出「關於藉助電腦軟體或硬體實現商業方法是否符合發明之定義，應參照本章第 2.2.2 節『簡單利用電腦』之判斷方式」³⁶，亦即對於應用於商業的電腦軟體相關發明，均以「非技術思想者」類型其中之一的「簡單利用電腦」進行判斷，因此可說「簡單利用電腦」主要係針對商業方法相關發明所訂。

所謂「簡單利用電腦」，依基準內容所載，如「在請求項中簡單附加電腦軟體或硬體」或「僅是利用電腦取代人工作業」均為不符發明明定義者，且「判斷時應考量電腦軟體或硬體是否為解決問題所不可或缺的一部分，以及電腦軟體或硬體的特殊性。若在解決問題之手段中，電腦軟體或硬體並非必要，而可由人工取代，或是可由習知之一般用途電腦執行，而不需藉助特殊演算法，則該電腦軟體或硬體非屬有意義的限制，無法使原本不符合發明之定義的申請標的被認定符合發明之定義」。由其文字內容及訂定時之時空背景，應係參考當時美國 *Alice* 案於 CAFC 階段的部分判決意旨³⁷。

³⁵ 見註 30，頁 2-12-2，第 2.1 節「非利用自然法則者」載明「商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義，例如商業競爭策略、商業經營方法、金融保險商品交易方法。商業方法涉及之領域相當廣泛，包括行政、財務、教學、醫療、服務等，並非僅止於單純之商業模式」。我國 2008 年版電腦軟體相關發明審查基準第 2.1.4 節亦有相類似的文字內容。

³⁶ 同前註。

³⁷ 見註 21，頁 83 表 2 記載我國 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準有關「簡單利用電腦」的參考來源係「2013 年美國 *Alice* 案 CAFC (en banc) 判決結果」。我國 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準於 2014 年 1 月 1 日施行，而美國最高法院係於 2014 年 6 月 19 日就 *Alice* 案作出判決。

由於商業方法相關發明通常以一般用途電腦實現，請求項中對於硬體的相關描述也僅止於「電腦」、「處理器」、「記憶體」等，自難有何硬體的特殊性可言。至於電腦軟體（演算法）的特殊與否，則可能流於主觀之見。甚而因「簡單利用電腦」並未排除其他（涉及商業方法以外）電腦軟體相關發明的適用，則例如在請求項中涉及數學邏輯運算（例如迴歸分析、數學模型建立等）之應用者，不論其運算上的特殊性，可能會被認為僅是利用電腦取代人工作業而屬於「簡單利用電腦」，以致實務上或有認定過苛的情形。再者，前述「技術功效」要件與「簡單利用電腦」係採併同或擇一判斷，亦有不明，但顯然涉及商業方法的電腦軟體相關發明，通過適格性的可能性不高。

四、2021 年版基準

（一）判斷流程

為梳理我國電腦軟體相關發明專利適格性判斷體系，使判斷標準更臻明確與一致，此版基準刪除 2014 年版基準的「簡單利用電腦」，改依圖 3 所示之兩步驟 (1)、(2) 進行判斷。

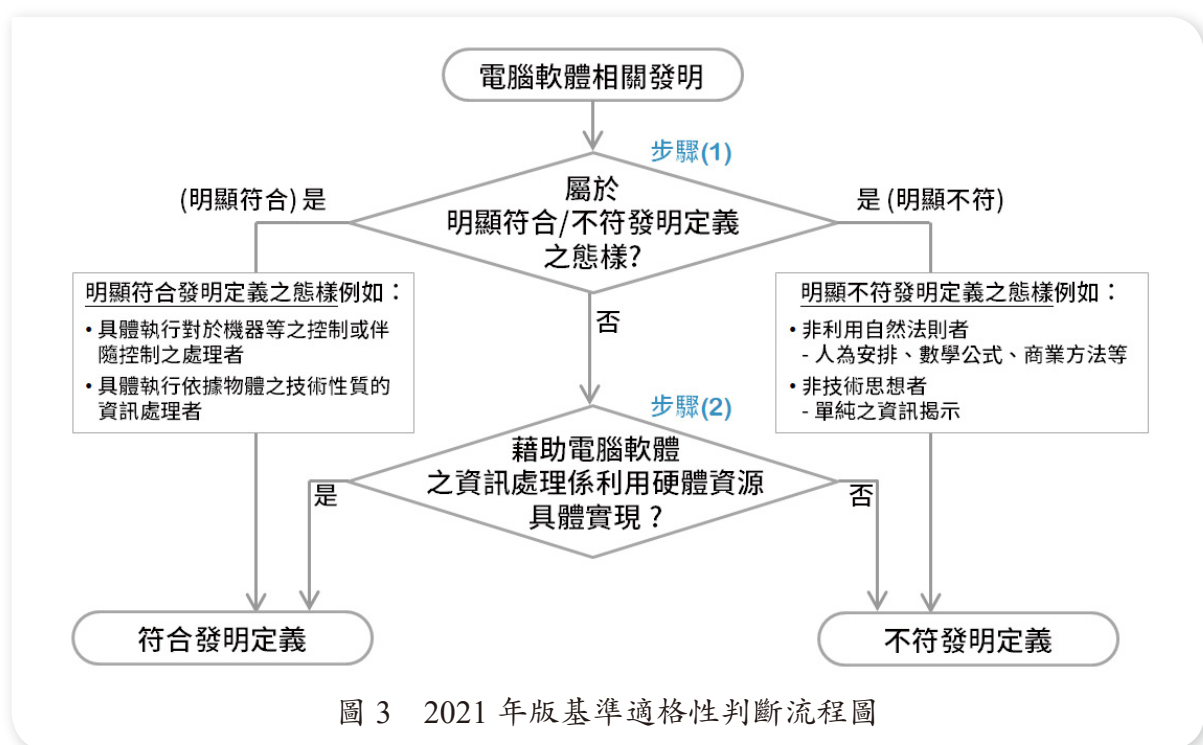


圖 3 2021 年版基準適格性判斷流程圖

步驟 (1) 係判斷請求項之發明是否屬於明顯符合或明顯不符發明定義之態樣。如無法依步驟 (1) 得到請求項之發明是否符合發明定義之結論時，則依步驟 (2) 判斷「藉助電腦軟體之資訊處理是否係利用硬體資源具體實現」。其內容詳如下述。

(二) 明顯符合發明定義之態樣

早在 1998 年版基準即訂有符合發明定義之態樣（如表 1）。

表 1 歷次審查基準所列符合發明定義之態樣比較表

基準版本	符合發明定義之態樣
1998 年版	• 特定硬體，或硬體與特定軟體之結合 • 於電腦處理前，<u>資料或訊號之具體轉換之方法步驟</u> • 於電腦處理後，對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理 • 於電腦內，該電腦軟體相關方法有限定在某特定技術領域的實際應用範圍
2008 年版	—
2014 年版	—
2021 年版	• 明顯符合發明定義之態樣 ★具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者 ★具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者

1998 年版基準主要參考 1996 年版美國審查基準。而該美國審查基準就涉及電腦相關處理程序或步驟之發明，認有 3 種具適格性之發明類型（安全港）：(i) 執行獨立的具體動作（電腦處理後之方法動作）³⁸；(ii) 操作表示實體物體或活動之資料（電腦處理前之方法動作）³⁹；(iii) 電腦

³⁸ See *supra* note 7, at 7483-7484. (Independent Physical Acts (Post-Computer Process Activity)).

³⁹ *Id.* at 7484. (Manipulation of Data Representing Physical Objects or Activities (Pre-Computer Process Activity)).

相關方法限定在技術領域中之實際應用。如依現今觀點，前兩種類型 (i)、(ii) 或可將之理解為機器或轉換測試法⁴⁰ 中的轉換部分⁴¹。

我國 1998 年版基準並非直接援用前述美國基準內容，而係揉合日本 1997 年版電腦軟體關連發明審查運用指針所訂之「利用自然法則之手段」⁴² 前二種：(1) 對硬體資源之控制或伴隨控制之處理。(2) 依據物體之物理性質或技術性質之資訊處理。(3) 利用硬體資源之處理。我國基準認為前述日本審查基準的 (1)、(2) 類型相當於前述美國審查基準的 (i)、(ii) 類型⁴³，但在文字上較偏向於日本，並說明可將其視為利用自然法則之理由係「電腦軟體經電腦硬體執行及伴隨資料之處理，必定於電腦外或電腦內產生具體轉換效果，此種轉換無論是物理上或化學上的轉變，皆非人力所完成者，其可視為利用自然法則⁴⁴」。

在電腦軟體技術領域，對於機器之控制（或其資訊處理係為控制機器者）通常係在操控機器之作動⁴⁵，亦即控制機器所表現之物理性質等技術性質⁴⁶。而依據物體之技術性質的資訊處理，則是將表示技術性質的數

⁴⁰ 即 Machine-or-transformation test，係 CAFC 於 2008 年於 *In re Bliski* 案中認為判斷方法發明之適格性所應採取的標準，見 *In re Bliski*, 545 F.3d at 954-955。而後，美國最高法院認為「機器或轉換測試法」並非唯一的判斷標準，見 *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 604 (2010). (...the machine-or-transformation test is a useful and important clue, an investigative tool, for determining whether some claimed inventions are processes under § 101. The machine-or-transformation test is not the sole test for deciding whether an invention is a patent-eligible “process.”)

⁴¹ 係判斷方法發明是否有將特定物體轉換為不同狀態或物體（transform a particular article into a different state or thing）。CAFC 曾指出，對於電子訊號或資料的操作具適格性的情形例如：資料係用來表示有形具體之物（例如骨骼、血液），並將該資料轉換為特定的視覺上描繪，見 *In re Bilski*, 545 F.3d at 962。另參見陳龍昇，由美國 *Bilski v. Kappos* 案探討商業方法發明之專利適格性，台北大學法學論叢 84 期，頁 255，2012 年 12 月。

⁴² 袁建中，「電腦軟體相關發明專利審查基準」介紹（五）——談日本「電腦軟體關連發明審查運用指針」，資訊法務透析 11 卷 1 期，頁 24-25，1999 年 1 月。

⁴³ 同前註。

⁴⁴ 見註 10，頁 1-8-19。此理由與日本審查基準略有不同。日本審查基準認為「對硬體資源之控制上，通常基於控制對象之物理性質或技術性質（包含構造上之性質）利用了自然法則。故，對於硬體資源進行控制或伴隨控制之處理可稱之為利用自然法則之方法」、「基於對象之物理性質或技術性質（包含構造上之性質）之資訊處理，可稱之為利用自然法則之方法」、「一般而言，利用硬體資源之處理可稱之為利用自然法則之方法」。

⁴⁵ 例如操作某機器之移動速度、位置、加熱溫度等之控制信號進行控制。

⁴⁶ 我國 2021 年版電腦軟體相關發明基準，第 2-12-16 頁記載「技術性質係指物體之物理性質、化學性質、生物學性質、電性等性質，例如引擎轉速、壓延溫度、基因序列與性狀表現的關係、元素間的物理或化學結合關係」。

值、圖像等資訊進行計算或處理，例如影像處理。基於其與技術性質間的密切關連性，此兩類發明可認為係利用自然法則者。因此，2021 年版基準對於顯可認定為符合「利用自然法則之技術思想之創作」發明態樣，界定為：(1) 具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者。及 (2) 具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者⁴⁷。

由於日、韓均採取相類似之審查概念⁴⁸，且日本特許・實用新案審查手冊對於前述兩類發明有更細膩之規範⁴⁹，我國 2021 年版基準亦進一步將前述第 (1) 類態樣進一步區分為：(i) 基於控制對象之機器等或與控制對象相關連之機器等的構造、構件、組成、作用、功能、性質、特性或作動等，而對前述機器等進行控制者；(ii) 依據機器等之使用目的，為具體實現其作動而對前述機器等進行控制者；(iii) 對於包含有複數個相關連機器之系統進行整合式控制者⁵⁰。

前述第 (2) 類態樣則進一步區分為：(i) 對於表現出物體技術性質的數值、圖像等資訊，基於其技術性質執行計算或處理，以獲得數值、圖像等資訊者；(ii) 利用物體狀態與其相對應現象間的技術上相關關係進行資訊處理者⁵¹。

⁴⁷ 同前註，頁 2-12-14～2-12-17。

⁴⁸ 韓國各技術領域專利審查基準（기술분야별 심사실무가이드）（2020.12），第 6 部第 10 章電腦相關發明，頁 74，如發明係具體地 (i) 控制一設備或實現必要的控制程序，或 (ii) 實現依據對象之技術性質的資訊處理，即為利用自然法則之技術思想之創作。網址：https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3097&catmenu=m06_01_05（最後瀏覽日：2021/08/09）。日本特許・實用新案審查基準，第 III 部特許要件第 1 章發明該當性及 業上の利用可能性，第 5 至 6 頁記載利用自然法則之技術思想之創作包含：(i) 機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの (ii) 対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電氣的性質等の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの，網址：https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html（最後瀏覽日：2021/08/09）。

⁴⁹ 特許・實用新案審查ハンドブック，附屬書 B，第 1 章コンピュータソフトウェア関連發明，頁 12，網址：https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html（最後瀏覽日：2021/08/09）。

⁵⁰ 見註 46，頁 2-12-15。

⁵¹ 同前註，頁 2-12-16～2-12-17。

(三) 明顯不符發明定義之態樣

對於不符發明定義者，我國審查基準向來依專利法「利用自然法則之技術思想之創作」之發明定義反面解釋，分為「非利用自然法則者」及「非技術思想者」二類。

表 2 歷次審查基準所列不符發明定義之態樣比較表

基準版本	非利用自然法則者	非技術思想者
1998 年版	電腦軟體僅包含經濟法則、人為取決、心智活動者	• 僅單純使用電腦處理 • 僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中 • 前述兩種組合
2008 年版	• 人為的計畫安排 • 商業方法等人為規則	• 單純的資訊揭示 • 單純的利用電腦進行處理
2014 年版	• 人為的計畫安排 • 商業方法等人為規則	• 單純的資訊揭示 • 簡單利用電腦
2021 年版	• 人為安排 • 自然法則以外之規律或人為規則 • 數學公式或數學方法 • 人類的精神或心智活動 • 僅利用前述各種者	• 單純的資訊揭示
	明顯不符發明定義之態樣	

需說明的是，1997 年版日本審查基準之「利用自然法則之手段」類型(3)：利用硬體資源之處理。其於注意事項中提及「若未直接或間接地揭示如何(How to)利用電腦之硬體資源進行處理之具體事項」，則仍不符發明定義。我國 1998 年版審查基準將此種雖有利用自然法則但仍不符發明定義之類型，解為「非技術思想者」所致⁵²，並以「僅單純使用電腦處理」類型稱之，同時說明「若未直接或間接地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項者屬之」⁵³。

⁵² 同註 42。

⁵³ 見註 10，頁 1-8-31。

我國 2008 年版基準則將前述「僅單純使用電腦處理」更名為「單純的利用電腦進行處理」，並說明將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦予以實施者，不具技術思想。但「若申請專利之發明為『軟體與硬體資源協同作業以實現資訊處理』之步驟，而被認為係『藉助軟體之資訊處理係利用電腦實施而產生技術效果』者，則非屬單純的利用電腦處理之方法」⁵⁴。

由上可知，無論是 1998 年版基準的「單純使用電腦處理」或 2008 年版基準的「單純的利用電腦進行處理」，指的是於請求項中未記載電腦軟體與硬體資源協同運作之（具體）技術特徵情形；2014 年版基準的「簡單利用電腦」則指欠缺電腦軟硬體的必要性及特殊性，二者截然不同。在 2021 年版基準中，明顯不符發明定義態樣中屬「非技術思想者」，僅存「單純的資訊揭示」。

（四）「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件

我國 2021 年版基準的適格性的判斷步驟 (2)，係在判斷是否符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件，相當於我國 1998 年版基準「單純使用電腦」中所指「如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項者」⁵⁵，此處加上「藉助電腦軟體之資訊處理」等文字，旨在強調以電腦軟體（資訊處理）而非硬體的觀點來進行判斷。

⁵⁴ 見註 22，頁 2-9-4～2-9-5。

⁵⁵ 日本 2000 年版基準修訂時，將 1997 年版基準「如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項」變更為「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」，並說明其係硬體觀點與軟體觀點之別，但實質上並無差異。參見社團法人日本國際知的財産保護協會，コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書，2010 年 3 月，第 23 頁有關日本 2000 年版基準之修訂說明（1997 年運用指針においてハードウェア資源がどのように（how to）用いられて 理されるかを判 するとされていた点については、「ソフトウェアによる情報 理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」かを判断すると変更されたが、これはハードウェア側からアプローチするかソフトウェア側からアプローチするかの違いであって実質的な相違ではないと説明されている）。

「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件整體而言，係指電腦軟體經載入於電腦執行後，藉由電腦軟體與硬體資源協同運作之具體技術手段，依據其資訊處理之目的實現特定的資訊處理或計算；換言之，如滿足該要件，即可由請求項所界定之內容建構出對應於資訊處理目的之特定資訊處理裝置或方法，這樣的物之發明（裝置）或方法發明即屬於「利用自然法則之技術思想之創作」而符合發明定義。

此要件之核心在於電腦軟體與硬體資源協同運作之具體手段，亦可將之理解為請求項中需記載由該手段所輸入之資訊、依據該輸入所進行處理之內容，以及依據其處理結果之輸出等具體內容⁵⁶。

「電腦軟體與硬體資源之協同運作」或「利用硬體資源」等相類似之文字早已見於前幾版基準，但常被誤解為請求項中一定需要描述若干硬體構件，或者僅有軟體加硬體之組合方能通過適格性檢驗。事實上，早在 2008 年版基準接受「電腦程式產品」請求項之際，即已擺脫物之請求項需以硬體為必要之桎梏。此版基準為避免運用適格性判斷步驟 (2) 時仍有相同疑慮，乃進一步說明「電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或具體步驟，並非指在請求項中須記載特定的硬體資源為必要。如請求項中已記載特定之資訊處理技術手段，縱使請求項中僅記載電腦為硬體資源或完全未記載任何硬體資源，參酌申請時之通常知識，可知藉由電腦通常所具備的中央處理器、記憶體等一般硬體資源與電腦軟體之協同運作，而實現該特定資訊處理技術手段者，應認定符合『藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現』要件」⁵⁷。

⁵⁶ 来栖和則，我が国におけるソフトウェア関連発明の保護および実務上の留意点，パテント，Vol. 6 No. 12，第 2 至 3 頁。（協働要件を理解する際に重要なことは，「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段」が何を意味するのか，という点である。これは，特許請求の範囲において，対象となるソフトウェア関連発明を，ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した手段を用いて定義する場合には，その手段に入力される情報，その手段が入力に基づいて行う処理の内容，その処理の結果に基づいてその手段が行う出力の内容のそれぞれを具体的に特許請求の範囲に記載することが必要である，という意味である。）

⁵⁷ 見註 46，頁 2-12-19。

參、進步性

一、綜合比較

各版本電腦軟體相關發明審查基準所列不具進步性之發明態樣整理如表 3 所示。

就架構上而言，由於審查基準總則（第二篇第二章）有關進步性的部分曾在 2017 年 7 月大幅調整⁵⁸，電腦軟體審查基準卻未能及時配合修訂，且以往的版本並未說明該些發明態樣如何依據總則所訂之進步性判斷步驟予以審查，2021 年版基準版本乃明訂為否定進步性因素中之「簡單變更」態樣。

表 3 歷次基準所列不具進步性之態樣比較表

1998 年版基準	2008 年版基準	2014 年版基準	2021 年版基準 (簡單變更)
於其他應用領域上之應用	技術領域之轉用	技術領域之轉用	技術領域之轉用
系統之構成要件之附加或置換	公知技術特徵之附加或置換	公知技術特徵之附加或置換	—
將硬體所進行之功能予以軟體化	將先前硬體技術所執行之功能軟體化	將先前硬體技術所執行之功能軟體化	將先前硬體技術所執行之功能軟體化
將人類所進行之業務予以系統化	將人類所進行之作業方式予以系統化	將人類所進行之作業方式予以系統化	將人類所進行之作業方式予以系統化
僅加入「電腦可讀取之記錄媒體」之限定	—	—	—
伴隨電腦化之一般性效果	—	—	—
—	基於公知事實或習慣的設計變更	—	申請時通常知識之應用或變更
—	—	無助於技術性的特徵	無助於技術效果的特徵
—	—	—	在電腦虛擬空間重現申請時之通常知識

⁵⁸ 莊智惠，進步性判斷方式及論理之探討 以發明專利進步性審查基準修訂為例，智慧財產權月刊 225 期，頁 6，2017 年 9 月。

關於 2008 年及 2014 年版基準所規範之「公知技術特徵之附加或置換」態樣，因「公知技術」一詞未見於我國現行專利法規或基準總則，不僅欠缺明確之定義，亦易與實務上慣用的「習知技術」、「先前技術」或「通常知識」等用語混淆，2021 年版基準爰將該態樣刪除。

二、無助於技術效果的特徵

2014 年版基準訂有「無助於技術性的特徵」（見表 3），其判斷流程如圖 4⁵⁹所示，係先就請求項中各特徵區分為有助於技術性者或無助於技術性者，而於判斷是否具進步性時，僅考量有助於技術性者。

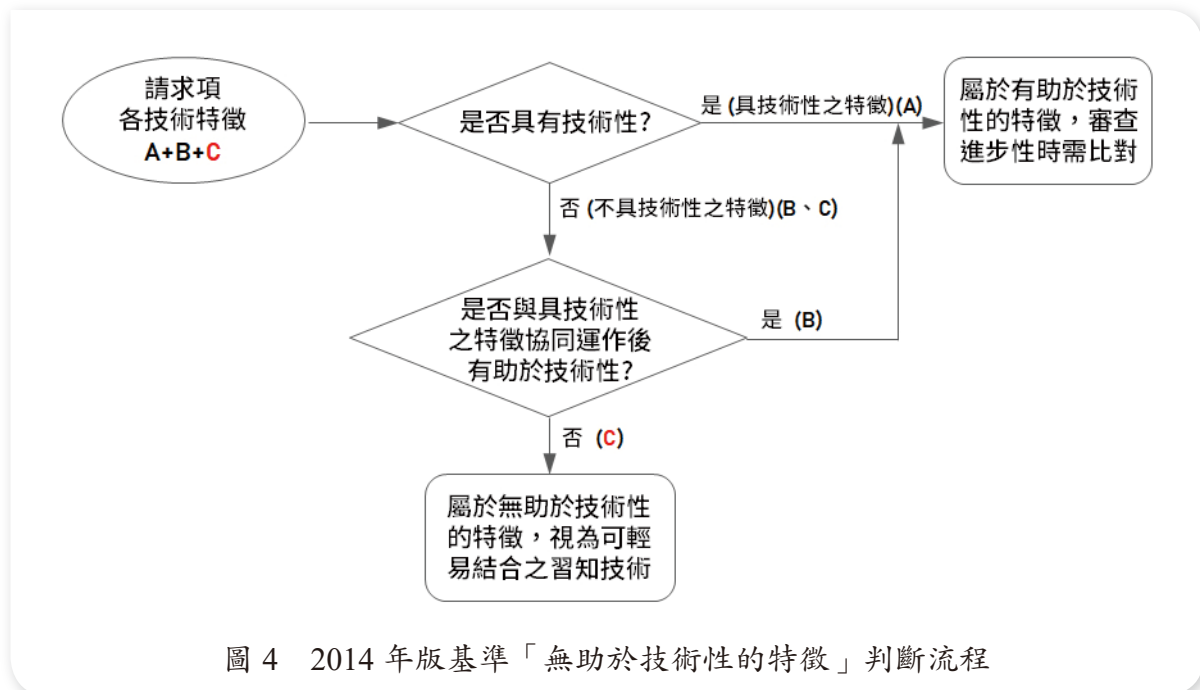


圖 4 2014 年版基準「無助於技術性的特徵」判斷流程

此種審查方式雖係參考 EPO⁶⁰，但在審查步驟的操作上仍有兩點顯著差異：（1）EPO 並非先將請求項中之技術特徵予以區分為有助於技術性或無助於技術性者，而係以有助於技術性的特徵作為適當的出發點，在先前技術中尋找出最接近之先前技術⁶¹。（2）若申請專利之發明與最接近先前技術間之差異特徵未具有

⁵⁹ 見註 30，頁 2-12-12。

⁶⁰ 吳科慶，「無助於技術性的特徵」之探討分析，智慧財產權月刊 189 期，頁 11-12，2014 年 9 月。

⁶¹ Guidelines for Examination in the EPO (Mar. 2021 edition), Part G – Chapter VII-7. (A suitable starting point in the prior art is selected as the closest prior art with a focus on the features contributing to the technical character of the invention identified in step (i).)

任何技術貢獻，EPO 即以對先前技術並無技術貢獻⁶²作為不具進步性之核駁理由；我國 2014 年版基準則是將其「視為可輕易結合之習知技術」。

此種將請求項中之技術特徵先依是否有助於技術性予以割裂審查，或有違反基準總則「整體審查」原則⁶³之疑慮，且「具技術性的特徵」⁶⁴用語乃至於整體審查流程，與總則之進步性判斷步驟扞格不入。基此，2021 年版基準乃依據總則有關肯定進步性因素的有利功效，必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果⁶⁵等相關規範，將「無助於技術性的特徵」修訂為「無助於技術效果的特徵」。換言之，係依技術效果判斷請求項與先前技術間之差異特徵是否屬於不具進步性之「簡單變更」態樣，同時保留 EPO 依據技術貢獻評價是否具進步性之審查精神。

肆、結語

電腦軟體相關發明審查基準歷經多次修訂，除配合產業需求與技術發展，逐步擴大保護標的，兼與國際上的專利審查觀念接軌。尤其美、日、歐等國在長期的案例、學說與審查實務發展下，具備相對成熟的審查體系，常為我國基準修訂時的主要參考對象。

⁶² Id. (If the differences do not make any technical contribution, an objection under Art. 56 is raised. The reasoning for the objection is that the subject-matter of a claim cannot be inventive if there is no technical contribution to the prior art.)。又如差異雖具有技術貢獻，但該差異裡面有部分特徵係不具技術貢獻或無技術效果者，可將其作為所欲解決之客觀技術問題的一部分，也就是通常知識者已知之需達成條件。((c) If the differences include features making a technical contribution, the following applies:— The objective technical problem is formulated on the basis of the technical effect(s) achieved by these features. In addition, if the differences include features making no technical contribution, these features, or any non-technical effect achieved by the invention, may be used in the formulation of the objective technical problem as part of what is "given" to the skilled person, in particular as a constraint that has to be met.)

⁶³ 我國 2017 年版進步性審查基準，第二篇第三章專利要件，頁 2-3-16。

⁶⁴ 見註 60，頁 12，其說明「由於我國專利制度中，『技術特徵』一詞係指請求項中所界定之特徵，而不限於技術領域之特徵，為避免混淆，電腦軟體審查基準中以『具技術性之特徵』描述技術領域之特徵，其相當於歐洲的『technical feature（技術特徵）』」。

⁶⁵ 見註 63，頁 2-3-24。

電腦軟體相關發明常涉及數學公式、商業方法或人為規則者，如何在專利保護與避免不當獨占間劃清界線，向來為此領域之難題，美、日、歐等國對此各有其長年發展的理論架構與脈絡，例如歐洲的「進一步功效」要件特針對電腦程式請求標的，係為迴避 EPC 第 52 條明定電腦程式本身為非可專利標的⁶⁶所為之解釋⁶⁷，但我國專利法並無相類似之規定，又如美國的判例法體制，新判例的出現常衝擊既有的審查原則，倘未全盤理解即驟然引用，可能造成審查體系紊亂或水土不服等問題。如何順應國際潮流逐步調整，建立與時俱進、更臻明確與一致的審查標準，以助我國電腦軟體產業發展，誠為修訂電腦軟體相關發明審查基準時的重大挑戰。

⁶⁶ EPC §52 (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: ... (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; ... (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

⁶⁷ 見註 28。

美日歐因應新興科技電腦軟體發明 審查原則比較分析

馮聖原*、高健忠**

壹、前言

貳、美日歐電腦軟體相關發明審查原則及其因應新興科技之策略

一、美國專利商標局（USPTO）

二、日本特許廳（JPO）

三、歐洲專利局（EPO）

參、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

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

近年來人工智慧、區塊鏈及大數據等新興科技的蓬勃發展，導致與新興科技有關的發明專利申請案如雨後春筍般地增加，使得各國無不開始調整自身國家的專利制度及審查實務，來迎接前述新興科技對專利制度所帶來的挑戰。

有鑒於此，專利五大局 IP5 即美國專利商標局、歐洲專利局、日本特許廳、中國大陸國家知識產權局及韓國專利局，於 2018 年 10 月 31 日在德國舉辦專家圓桌會議¹，對於 AI 技術對專利制度造成的影響進行初步探討，作為日後進一步合作或研討的基礎，重點包含（1）發明人資格或權利歸屬：專利五大局都認為發明人應為自然人。（2）專利適格性：AI 相關發明通常落於電腦實施發明之審查範疇，依專利五大局各自專利審查基準之適格性判斷標準予以審查。（3）說明書揭露要件：專利五大局現有之審查標準仍適用。（4）進步性要件目前尚無需因應 AI 發明而調整。

本文將以美日歐為主，介紹其關於電腦軟體相關發明之審查原則，並整理其近年為因應新興科技，所採取之對應措施。

關鍵字：電腦軟體相關發明、電腦實施發明、適格性要件、可據以實施要件
computer software-related inventions、computer implemented inventions、
eligibility requirement、enablement requirement

¹ 專利五大局圓桌會議報告，頁 24。

壹、前言

我國專利審查基準有關電腦軟體相關發明（computer software-related inventions）的部分，於民國 87 年首次公布允許電腦可讀取記錄媒體為申請標的，97 年修正允許電腦程式產品或資料結構產品為申請標的，於 103 年修訂商業方法附加一般電腦軟、硬體不符適格性，及評估進步性時應考量對於技術性有貢獻的特徵。惟於 106 年 7 月進步性審查基準已大幅修正，又值此第四次工業革命 AI（人工智慧）與 IoT（物聯網）等新興科技之浪潮，環顧美日歐各專利局就電腦軟體相關發明之審查標準雖非一致，但彼此卻仍有相似之處。

本文以下概述美日歐關於電腦軟體相關發明，在適格性、新穎性及進步性等專利要件之審查原則，及其因應新興科技之策略，藉此讓我國資通業者了解美日歐三國電腦軟體相關發明專利制度相關規範，作為業者在國際市場中進行專利布局時的參考。

貳、美日歐電腦軟體相關發明審查原則及其因應新興科技之策略

一、美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）

USPTO 並未就電腦軟體實施發明在美國專利審查手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）中特別設有專章，其僅就美國專利法第 112 條 (a) 項關於說明書記載要件而在基準中有特別一節的說明²，且亦開宗明義說明電腦實

² USPTO MPEP [R 08.2017], 2161 Three Separate Requirements for Specification Under 35 U.S.C. 112(a) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, First Paragraph [R-07.2015].

施發明在各專利要件部分都與其他領域的發明相同³。以下就適格性、記載要件兩個部分予以說明。

（一）電腦實施發明審查原則

1、適格性

（1）法規規範

美國關於適格性的明文規定，主要規範在聯想法典 35 U.S.C. § 101，即美國專利法第 101 條⁴。從條文的內容可知，美國專利法僅規定方法、機器、製品或物之組合這四種標的之範疇，符合標的適格性要求，但並未就何謂「發明」予以正面定義，於是最高法院藉由實務判決揭櫫三種不具適格性之標的，其分別是自然法則（laws of nature）、自然現象（nature phenomena）以及抽象概念（abstract ideas）。

（2）判斷標準：Alice / Mayo 測試法

美國最高法院在 *Alice* 判決中，引用其在 2012 年 3 月 20 日在 *Mayo* 判決所提出，用來判斷適格性之「二步驟測試法」⁵，實務亦稱 Alice / Mayo 測試法⁶。

³ USPTO MPEP [R 08.2017] 2161.01 Computer Programming, Computer Implemented Inventions, and 35 U.S.C. 112(a) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, First Paragraph [R-10.2019]

The statutory requirements for computer-implemented inventions are the same as for all inventions, such as the subject matter eligibility and utility requirements under 35 U.S.C. 101 (see MPEP §§ 2106 and 2107, respectively), the novelty requirement of 35 U.S.C. 102, the nonobviousness requirement of 35 U.S.C. 103, the definiteness requirement of 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph, and the three separate and distinct requirements of 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, First Paragraph.

⁴ 35 U.S.C. § 101：任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或前述新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。

⁵ *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International*, 134 S.Ct. 2347 (2014), Opinion of the Court III

⁶ Alice / Mayo 測試法（二步驟測試法）

首先，依據 MPEP 第 2106 節之規定，以最寬廣合理解釋（broadest reasonable interpretation）來解釋請求項。

步驟 1：判斷請求項是否屬於 35 U.S.C § 101 條所述方法、機器、製品或組合物（判斷法定範疇）。

步驟 2A：判斷系爭請求項是否指向（directed to）不具適格性之標的，例如：自然法則、自然現象或抽象概念（司法排除項目）。

步驟 2B：如果有指向不具適格性之標的，則考量請求項是否有額外要素（additional element）；若有，則個別或依序組合考量（individually or as an ordered combination）前述額外要素，其是否請求項整個顯著超過前述司法排除項目。

在 Alice / Mayo 測試法之步驟 1，依據 MPEP 之規定，請求項只要落入 35 U.S.C § 101 條文所列其中至少一個的範疇⁷，即符合法定範疇之規定。此外，請求項是有可能同時符合二個以上的法定範疇。在步驟 2B，便是為了找尋所謂的「發明概念 (inventive concept)」⁸，也就是在請求項中找尋一些要素 (elements)，例如：請求項之特徵、限制或步驟 (claim features / limitations / steps)，並且個別或組合考量這些要素，是否能讓請求項「顯著超過 (significantly more)」不具適格性之標的，即抽象概念。

2014 年美國最高法院 Alice 判決後，「Alice / Mayo 測試法」便成為專利標的適格性的唯一判斷標準。隨著聯邦巡迴上訴法院 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 多次在不同案例中適用 Alice / Mayo 測試法，USPTO 亦同步收錄相關重要判決及見解並發布備忘錄，再逐步修正 MPEP 中有關標的適格性之內容。

(二) 因應新興科技之策略

1、2019 專利標的適格性修正基準

2018 年，時任 USPTO 局長的 Andrei Iancu 宣布要明確化標的適格性之判斷流程，於是 USPTO 在 2018 年 12 月 20 日公告「2019 專利標的適格性修正基準 (2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance，簡稱 2019 PEG)」，並在 2019 年 1 月 7 日生效⁹，其整個判斷流程詳見圖 1。旋即，根據公眾回饋的意見，在 2019 年 10 月 11

⁷ USPTO, MPEP 2106.03 Eligibility Step 1: The Four Categories of Statutory Subject Matter [R 08.2017] It is not necessary to identify a single category into which a claim falls, so long as it is clear that the claim falls into at least one category.

⁸ *Supra* note 5 Opinion of the Court III: “We have described step two of this analysis as a search for an inventive concept—i.e., an element or combination of elements that is sufficient to ensure that the patent in practice amounts to significantly more than a patent upon the [ineligible concept] itself.”

⁹ <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf> (last visited Aug. 2, 2021).

日再公布「2019 專利標的適格性修正基準更新 (2019 Patent Eligibility Guidance Update)」¹⁰。2020 年 6 月，USPTO 再基於前述內容頒布 MPEP 第 9 版 [R-10.2019]¹¹。

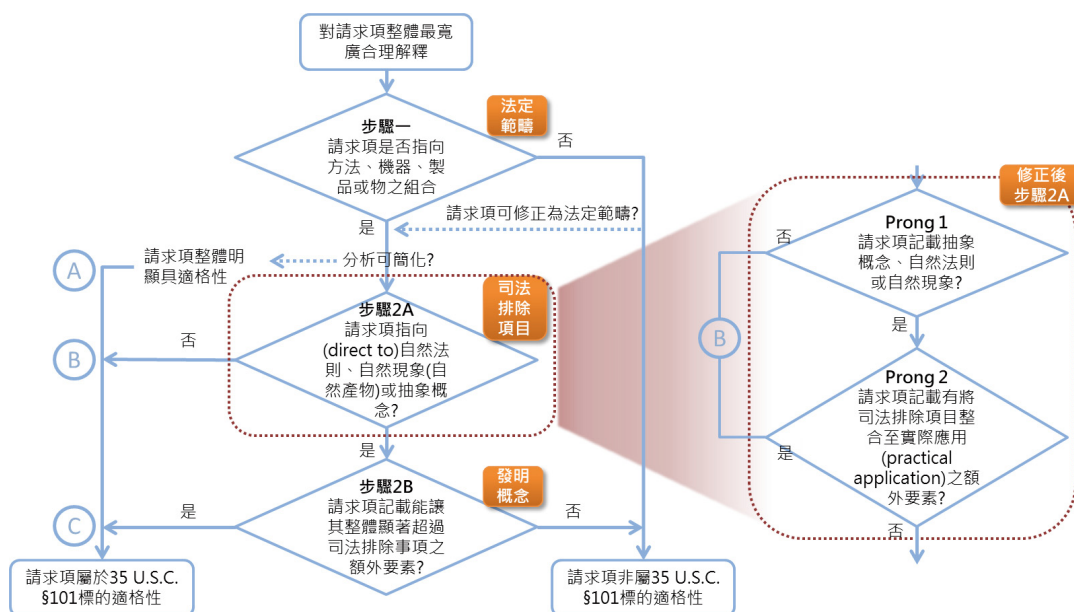


圖 1 2019 專利標的適格性修正基準

2019 PEG 之概念主要沿續原「Alice / Mayo 測試法」專利標的適格性之判斷標準，並做以下修訂：

(1) 將原 2A 步驟再細分出 2 個步驟，分別是 Prong 1 及 Prong 2。

在 Prong 1 將過往法院的判決所整理出的「識別抽象概念之適格性快速參考表單 (Eligibility Quick Reference Sheet Identifying Abstract Ideas)」的抽象概念，重新分類¹²。

¹⁰ <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-10-18/pdf/2019-22782.pdf> (last visited Aug. 2, 2021).

¹¹ <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html> (last visited Aug. 2, 2021).

¹² 係重新分類為：

- (1) 數學概念 (Mathematical concepts)：數學關係、數學方程式、數學計算。
- (2) 組織化人類活動的特定方法 (Certain methods of organizing human activity)：在人類內心中所實現之概念 (包含觀察、評估、判斷、意見)。
- (3) 心智活動 (mental processes)：基本的經濟原則 (包含避險、保險、風險減緩)、商業或法律往來 (包含契約形式的合意、法律義務、廣告、行銷、市場銷售活動或行為、商業關係)、人的行為或關係的管理，或是人際互動 (包含社交活動、教學及規則或指導的遵守)。

(2) 在步驟 2A Prong 2，所謂「整合至實際應用 (practical application)」係指請求項中任一額外要素或其組合，以一種能在司法排除事項上施加有意義限制之方式，來應用 (apply)、依賴 (rely on) 或使用 (use) 該些司法排除事項，而非僅是藉著撰寫上的技巧來先占前述的司法排除事項。

(3) 在判斷「整合至實際應用」時，將 Alice / Mayo 測試法中原步驟 2B 中所考量之因素，提前至步驟 2A Prong 2 考量，並新增 *Vanda* 判決「影響特定療法或疾病的預防」這個考量因素。是否「整合至實際應用」之考量因素，見表 1：

表 1 「整合至實際應用」正反面考量因素

整合至實際應用	未整合至實際應用
✓ 電腦本身功能的改良，或其他科技或技術領域的改良【MPEP 2106.05(a)】 ✓ 應用或使用司法排除事項，影響某一疾病或病況的特定療法或預防【來自 <i>Vanda</i> 判決，2019 PEG 才新增】 ✓ 藉特殊機器來應用或使用司法排除事項【MPEP 2106.05(b)】 ✓ 將特定物件轉換或轉變成不同的狀態或東西【MPEP 2106.05(c)】 ✓ 以非單純地連結至特定的科技環境之有意義的方式，來應用或使用司法排除事項，使得請求項整體並非只是透過撰寫技巧來先占該些司法排除事項【MPEP 2106.05(e) 及 <i>Vanda</i> memo】	✗ 僅對司法排除事項增加「應用」等其他類似的用語，或僅是在電腦上執行抽象概念的指示，或只是利用電腦來執行抽象概念【MPEP 2106.05(f)】 ✗ 增加無意義的附隨活動至司法排除事項【MPEP 2106.05(g)】 ✗ 將司法排除事項單純地連結至特定的科技環境或使用領域【MPEP 2106.05(h)】

(4) 在步驟 2A 之 Prong 2 中，並不需要考慮請求項任一額外要素是否為「習知、例行或傳統的活動 (well-understood, routine,

conventional activities，簡稱 WURC）」，WURC 判斷留在步驟 2B 考慮。即使部分額外要素是 WURC，審查官也應將全部額外要素都納入考量，來判斷是否整合至實際應用。換言之，縱使額外要素屬於 WURC，其仍有可能將司法排除項目整合至實際應用。須特別注意，2019 PEG「電腦本身功能的改良，或其他科技或技術領域的改良」這個考量因素的判斷方式有所改變。在過去判斷是否有改良是跟 WURC 相比較；2019 PEG 則不跟 WURC 比較，而是改為跟「既有技術（existing technology）」相比較¹³。

- (5) 2019 PEG「無意義的附隨活動（insignificant extra-solution activity）」的判斷方式，亦有所改變。在過去判斷額外元素是否為無意義的附隨活動時，是否「習知（well-known）」是一個重要的考慮因素；2019 PEG 則是將「習知」移至步驟 2B 作判斷¹⁴。
- (6) 因為步驟 2B 的許多考量因素跟步驟 2A Prong 2 重疊，所以在步驟 2A Prong 2 已考慮的因素，在步驟 2B 時便不用再考慮。步驟 2B 之考量因素，見表 2：

表 2 發明概念考量因素

具發明概念	不具發明概念
✓ 附加有別於習知、例行或傳統的活動之特定限定條件【MPEP 2106.05(d)】	✗ 簡單地在司法例外事項上附加過去產業已知、以空泛的文字界定之習知、例行或傳統的活動【MPEP 2106.05(d) 及 <i>Berkeimer memo</i> 】

¹³ October 2019 Update: Subject Matter Eligibility, 12-13, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_update.pdf (last visited Aug. 2, 2021).

¹⁴ *Id.* at 15.

須特別注意的是，在步驟 2A Prong 2 中已被認定是無意義的附隨活動之額外要素，在步驟 2B 中仍應重新評估。如果經重新評估，認定該些無意義的附隨活動非屬 WURC，則表示整個請求項具有發明概念，而具適格性。

2、記載要件

USPTO 在 2018 年 12 月 20 日公告「符合 35 U.S.C. 112 電腦實施功能性請求項之限定條件的審查 (Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance With 35 U.S.C. 112)」¹⁵，並於 2019 年 1 月 7 日生效，重點如下：

(1) 請求項不明確及書面說明

揭露要件的判斷標準係以發明所屬技術領域中具通常知識者，是否能從說明書所揭露之內容，合理地認為發明人於專利申請時擁有 (possession) 該發明。

實務上，電腦實施相關發明專利申請案常常是以「功能性用語」(functional language) 來撰寫請求項。此時，審查官要先依據三步分析法，來確認前述功能性用語是否適用「手段功能用語」(mean-plus-function) 之相關規定¹⁶。當被審查官推定適用手段功能用語時，申請人得藉由 (1) 提供足夠的說明來證明請求項已充分記載用以執行所欲達成之功能的結構，來推翻前述推定；或 (2) 修正請求項，用以避免被解釋成適用手段功能用語¹⁷。

¹⁵ <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28283.pdf> (last visited Aug. 2, 2021).

¹⁶ USPTO MPEP 2181 Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation [R-10.2019] Accordingly, examiners will apply 35 U.S.C. 112(f) to a claim limitation if it meets the following 3-prong analysis.

¹⁷ Federal Register, Vol. 84, No. 4, January 7, 2019 at 59: In response to the Office action, if applicant does not want to have the claim limitation interpreted under 35 U.S.C. 112(f), applicant may: (1) Present a sufficient showing to establish that the claim limitation recites sufficient structure to perform the claimed function so as to avoid interpretation under 35 U.S.C. 112(f); or (2) amend the claim limitation in a way that avoids interpretation under 35 U.S.C. 112(f) (e.g., by reciting sufficient structure to perform the claimed function). <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28283.pdf> (last visited Aug. 2, 2021).

手段（或步驟）功能用語請求項，其說明書應記載執行該功能之演算法。如果說明書未充分記載執行該功能的演算法，或雖有記載但所載演算法無法實現全部所欲達成之功能時，則會被認定請求項記載不明確並違反 35 U.S.C § 112(b)¹⁸。此時，申請人不得以所屬技術領域中具通常知識者，可以透過寫程式將一般的電腦變成能夠執行前述功能之特殊電腦為由，來主張請求項記載明確¹⁹。須特別注意，手段（或步驟）功能請求項被認定記載不明確違反 35 U.S.C § 112(b) 時，通常說明書亦會被同時認定違反 35 U.S.C § 112(a) 之書面說明要件（written description requirement）²⁰。

（2）可據以實現

可據以實現要件之判斷標準，係以發明所屬技術領域中具有通常知識者是否能無須過度實驗，即能實現申請專利之發明，其中是否過度實驗須考量下列因素：(1) 使用發明所需之實驗數量；(2) 發明人所提供的方向及指引；(3) 實施例之有無；(4) 發明的本質；(5) 先前技術的水準；(6) 通常知識者的水準；(7) 所屬技術領域的可預測性；(8) 申請專利範圍的廣度²¹。

在電腦實施相關發明專利申請案中，由於資通從業人員之高技術技能，以及期待他們能不經過度實驗，即能撰寫出能夠達成所請功能程式之高度可能性，所以並非所有用來實現申請

¹⁸ *Id.* at 59-60.

¹⁹ *Id.* at 60: the requirement for the disclosure of an algorithm cannot be avoided by arguing that one of ordinary skill in the art is capable of writing software to convert a general purpose computer to a special purpose computer to perform the claimed function.

²⁰ *Id.* at 61: When a claim containing a computer implemented 35 U.S.C. 112(f) claim limitation is found to be indefinite under 35 U.S.C. 112(b) for failure to disclose sufficient corresponding structure (e.g., the computer and the algorithm) in the specification that performs the entire claimed function, it will also lack written description under 35 U.S.C. 112(a).

²¹ *Id.* at 62: In determining whether experimentation is undue, Wands lists a number of factors to consider: “They include (1) the quantity of experimentation necessary, (2) the amount of direction or guidance presented, (3) the presence or absence of working examples, (4) the nature of the invention, (5) the state of the prior art, (6) the relative skill of those in the art, (7) the predictability or unpredictability of the art, and (8) the breadth of the claims.”

專利發明所需的內容都須被揭露²²。然而，當用來實現發明所需的東西並非通常知識者可得而知時，說明書便不滿足可據以實現要件²³。

二、日本特許廳（Japan Patent Office, JPO）

JPO 並未將電腦軟體相關發明獨立成為審查基準其中一個章節，而是置於「特許・實用新案審查手冊」的附屬書 B「特許・實用新案審查基準」之特定技術領域適用例之第 1 章「電腦軟體相關發明」中，其內容包含可據以實現要件、明確性要件、適格性、新穎性及進步性並加以詳細說明。

（一）電腦軟體相關發明之審查原則

1、適格性

（1）法規依據

電腦軟體相關發明專利要件與其他所有發明相同，皆必須要符合日本特許法第 2 條第 1 項之規定²⁴，亦即發明是指利用自然法則的具有高度技術思想的創作，其中「高度」主要是用來區分發明專利與實用新型專利創作，如果只是判斷發明適格性時，並不需要考慮「高度」。同條第 3 項²⁵，定義「程式」屬於物之發明。同條第 4 項²⁶另定義電腦程式是指對電腦的指令，能夠產生某一結果所組合起來的指令，以及其他類似於程式²⁷供電腦進行處理的資訊。

²² *Id.* at 62: Not everything necessary to practice the invention need be disclosed.... This is of particular importance with respect to computer-implemented inventions due to the high level of skill in the art and the similarly high level of predictability in generating programs to achieve an intended result without undue experimentation.

²³ *Id.* at 62: However, applicant cannot rely on the knowledge of one skilled in the art to supply information that is required to enable the novel aspect of the claimed invention when the enabling knowledge is in fact not known in the art.

²⁴ 日本特許法第 2 條第 1 項本法所稱「發明」，是指利用自然法則的具有高度技術思想的創作。

²⁵ 日本特許法第 2 條第 3 項本法中對於發明所稱的「實施」，是指下列行為：一、在發明為物之發明（包括程式等，以下亦同）的情況下，……。

²⁶ 日本特許法第 2 條第 4 項本法所稱「程式等」是指，程式（是指對電腦發出的、能夠產生某一結果的組合起來的指令。以下本項亦同）以及其他類似於程式的供電腦進行處理的資訊。

²⁷ 指並非對電腦之直接指令，而是為電腦處理所制定的，具有類似於程式性質者，例如資料結構 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100.pdf（最後瀏覽日：2021/08/02）。

(2) 判斷標準：兩階段的判斷方法

階段 I、第一階段與其他領域發明相同，判斷是否為利用自然法則之技術思想的創作

首先判斷是否利用自然法則，凡是自然法則以外的規律（例如經濟法則、人為規則、數學公式、人類精神活動），只要是只利用上述列舉之物或方法（例如：進行商業的方法及其本身）等，皆屬於非利用自然法則。

請求項中雖然有利用自然法則的部分，但請求項整體觀之，如果判斷為非利用自然法則，則所請發明即屬非利用自然法則；反之，發明中雖有非利用自然法則的部分，但請求項整體觀之，如果判斷為利用自然法則，則該所請發明即屬利用自然法則。

接著，判斷是否為技術性的思想，凡經由個人熟練度可以達成之技能，缺乏第三人可傳達的知識這種客觀性條件，例如單純的資訊顯示則非屬技術性的思想。

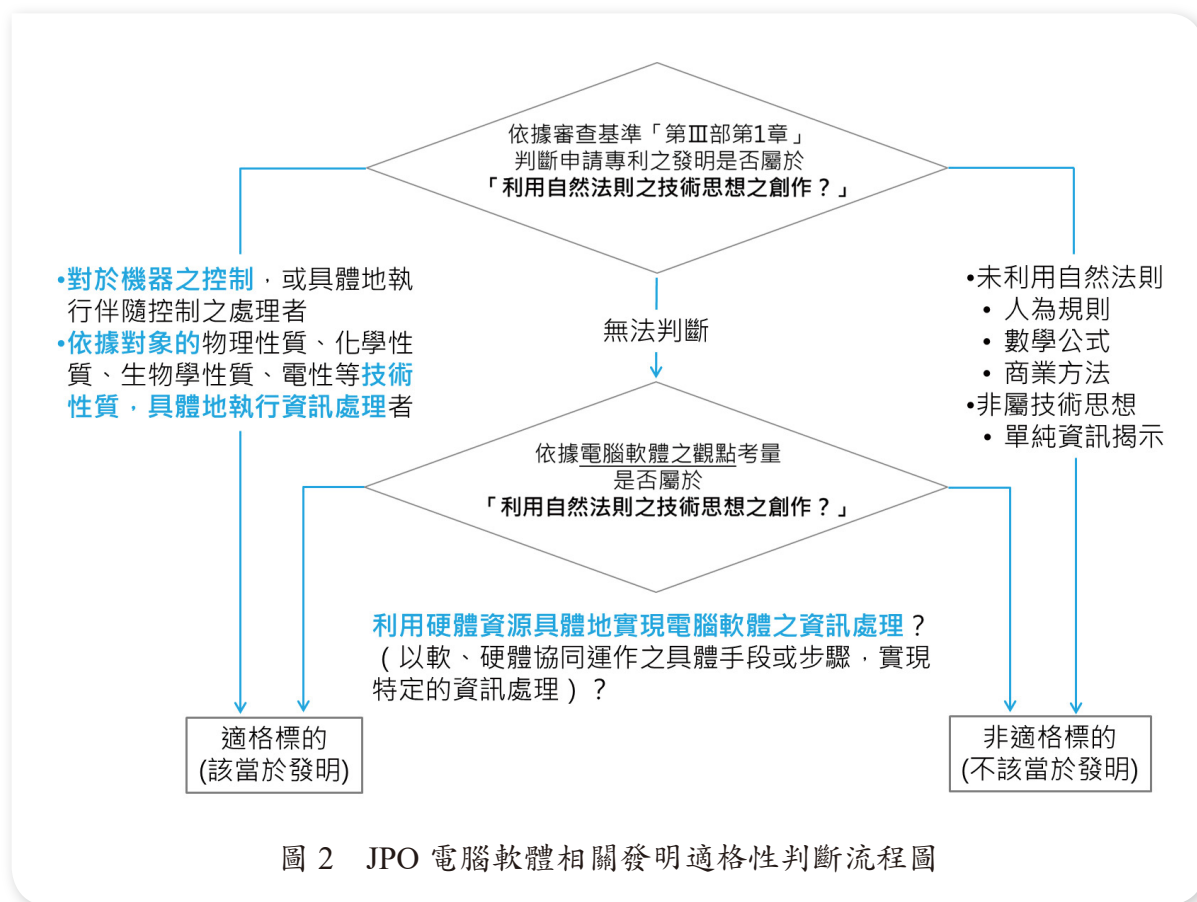
創作必須是創造出新的物或方法，單純發現天然存在的微生物、單純發現 X 放射線……等，則並非創作。因此，如果請求項所請發明是人為規則、數學公式、單純資訊的顯示、單純發現已存在之物等，則屬明顯不符發明定義。

若請求項所請發明屬於下列兩類者，其整體係利用自然法則，可認定屬於「利用自然法則之技術思想之創作」而為適格標的，屬於明顯符合發明定義。

- (i) 對於機器（例如炊飯器、洗衣機、引擎、硬碟、化學反應裝置、核酸增幅裝置）之控制，或具體地執行伴隨控制之處理者。
- (ii) 依據對象的物理性質、化學性質、生物學性質、電性等技術性質（例如引擎轉速、壓延溫度、生物之基因序列與性狀表現的關係、元素間的物理或化學結合關係），具體地執行資訊處理者。

階段 II、若無法由第一階段明顯判斷不符合發明定義，則進入基於電腦軟體觀點（即「電腦軟體及硬體間之協同運作要件」），來判斷是否為利用自然法則之技術思想之創作的第二階段。

整個電腦軟體相關適格性判斷流程如圖 2：



其中，由電腦軟體之觀點來判斷電腦軟體相關發明之適格性，係指是否「利用硬體資源具體實現電腦軟體之資訊處理」，亦即是否依據軟體與硬體資源之協同運作，建構出依照使用目的之特定資訊處理裝置或其動作方法，具體記載特有之資訊演算或處理是十分重要。在具體的判斷手法上，係就申請專利之發明，判斷其是否係依據軟體及硬體資源協同運作之具體手段或具體步驟，並依其使用目的而實現特定的資訊處理或計算。

2、新穎性

在判斷電腦軟體相關發明新穎性、進步性時，請求項所記載的事項都必須作為考量的對象，將其中之人為規則、系統化手法……等分開來認定並不適切，必須就請求項整體觀之才是適當的。電腦軟體相關發明新穎性的判斷，則依照一般技術領域審查基準「第Ⅲ部第2章新穎性、進步性」，其中判斷新穎性及進步性的注意事項提到，如果針對申請專利之發明與先前技術間之差異僅在於資訊之內容，而無構造、功能上之差異時，無法肯定申請專利之發明的新穎性或進步性。例如，具有資料結構A之學生成績管理裝置，與具有資料結構A之賽馬成績管理裝置，二者在裝置之構造或處理資料結構A的方法上並無差異，無法肯定具有新穎性或進步性。

3、進步性

（1）電腦軟體相關發明進步性的判斷基本上依照一般技術領域審查

基準「第Ⅲ部第2章新穎性、進步性」，但必須注意以下各事項：

- I. 電腦軟體相關發明通常會跨越不同技術領域，相較於個人，通常知識者之技術水準係由不同技術領域之專家所構成之團隊較為適當。
- II. 檢索先前技術文獻時，不只檢索特定領域，必須擴大檢索電腦相關技術領域及其他特定技術領域先前技術文獻。
- III. 隨著軟體化、電腦化的普及，例如「藉由AI、模糊理論精確化判斷結果」、「藉由GUI簡化輸入」等，在上述皆為電腦技術領域習知課題的基礎上判斷進步性。
- IV. 藉由電腦系統化所得之可以快速處理、可以大量處理資料、減少誤差、得到一致的結果等均是系統化後的當然效果，也是申請時的技術水準可以預測，在上述皆為電腦技術領域的一般效果的基礎上判斷進步性。

亦即在判斷進步性時，Ⅲ及Ⅳ已被認定屬於電腦軟體相關發明技術領域之習知課題（通常知識）。

V. 當主引證對副引證有反向教示時，必須認為該電腦軟體相關發明較主引證及副引證有顯著有利的功效，為肯定進步性的因素之一。

（2）對於下列態樣，均被認為屬於通常知識者之通常創作能力所及，而作為否定進步性之因素：

- I. 應用於其他特定的技術領域
- II. 周知慣用手段之附加或公知均等手段之置換
- III. 將硬體所執行之功能以軟體實現
- IV. 將人類執行業務或商業方法予以系統化
- V. 將公知現象於電腦虛擬空間上予以再現
- VI. 基於公知之事實或習慣之設計變更

（二）因應新興科技之策略

1、明確化電腦軟體相關發明之審查規範

日本智慧財產戰略本部於其「智慧財產推進計畫 2017」中，為因應第四次工業革命新興科技如 IoT 及 AI 等相關發明，整備可以迅速而且適切的智慧財產權權利化環境，維持及提升國內產業競爭力，經由實現全世界速度最快及品質最高的專利審查，強化全球性事業開展的支援²⁸，為達成此目標，JPO 於 2017 年起開始檢討與 IoT 及 AI 等相關發明密切關連的電腦軟體相關發明審查基準，2018 年 3 月公告修正後之審查基準，2018 年 4 月開始參照修正後之審查基準進行審查，適格性、新穎性及進步性審查如（一）電腦軟體相關發明之審查原則所述。

²⁸ 日本知的財產推進計畫 2017，頁 22-23。

審查基準修正之重點是讓各技術領域審查官及使用者都可以明確理解關於發明適格性、進步性……等的基本思考方式，以及在不變更電腦軟體相關發明審查基準的基本思考方式下，闡明電腦軟體相關發明的適格性。

2、IoT 及 AI 案例集²⁹

JPO 自 2016 年起即陸續公布 IoT 相關技術之審查案例，而在電腦軟體相關發明之相關審查基準予以修訂後，並於 2019 年 1 月另公布 AI 相關技術之 10 個案例，逐步擴充 [附屬書 A] 及 [附屬書 B] 中之案例，以易於讀者理解為目的，說明 IoT 或 AI 相關技術之案例就適格性、記載要件、新穎性及進步性等專利要件之審查要點，並詳細解說審查官審查流程、具體判斷理由、審查時應注意事項等。

3、漫畫式審查基準 ~AI、IoT 編~³⁰

為了使非專利相關領域的人也能熟悉專利審查，讓更多的人對審查基準感興趣，降低對審查基準的理解門檻，JPO 前所未有地將專利審查基準的基本思考方式以漫畫形式呈現。由社會關注度高的 AI / IoT 相關技術作為題材，以漫畫形式由淺入深解說發明適格性、新穎性、進步性及記載要件。

三、歐洲專利局（European Patent Office, EPO）

依據 EPO 專利審查基準之定義，所謂電腦實施發明係指涉及使用到電腦、電腦網路或其他可程式裝置，且其一項以上特徵係全部或部分以電腦程式加以實現之發明³¹。EPO 並未就電腦實施發明訂定專章，其相關內容散見於 G 部「專利要件」第 I、II 及 VII 等章。

²⁹ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei.html (last visited Aug. 2, 2021).

³⁰ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/comic_ai_iot.html (last visited Aug. 2, 2021).

³¹ Guidelines for Examination in the EPO, Nov. 2019, Part G-Chapter-II-15

("Computer implemented invention" is an expression intended to cover claims which involve computers, computer networks or other programmable apparatus wherein at least one feature is realised by means of a computer program.)

（一）電腦實施發明（computer implemented inventions, CIIs）之審查原則

1、適格性

（1）法規依據

歐洲現行專利法規制度基本上建立在歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）上，其關於適格性之規定揭鑒於 EPC 第 52 條³²，依照前述規定，並非所有與電腦程式相關者皆不予專利，僅有與第 (2) 項標的本身有關，才會被認定不具適格性，其中與電腦實施發明較相關者，係 (a) 款中之「數學方法」，以及 (c) 款中之「執行心智活動、遊戲或經營商業之計畫、規則和方法，以及電腦程式」。

（2）判斷標準：技術性

在 T 1173/97 訴願決定書中，技術上訴委員會（Technical Board of Appeal）認為「技術性」（technical character）是申請標的（subject-matter）之所以不落入 EPC 第 52 條第 (2) 項範圍的一個重要考量因素³³。同時，委員會觀察電腦程式在硬體內執行時，必然導致某些物理變化，例如：電流的產生，但這樣的技術功效（technical effect）是所有在電腦上運轉之電腦程式皆具有的共同特徵，所以這樣的判斷標準並無法用於區別有技術性的電腦程式與無技術性的電腦程式，是以委員會進一步指出，

³² EPC 第 52 條

- (1) 所有技術領域之發明，於其具新穎性、進步性及產業利用性時，得依本公約取得歐洲專利權。
- (2) 下列各款，不符前項發明之意義：
 - (a) 發現，科學原理和數學方法（mathematical methods）。
 - (b) 美術創作。
 - (c) 計畫（schemes）、規則（rules）、人類心智活動、遊戲或商業的方法（methods for performing mental acts, playing games or doing business），以及電腦程式（programs for computers）。
 - (d) 資訊表達。
- (3) 前項所述不符發明意義之範圍，以歐洲專利申請案或歐洲專利所載申請專利之標的，涉及（relates to）前項所述標的或活動本身（such subject-matter or activities as such）者為限。

³³ T 1173/97 第 4 點及第 5 點理由。

若電腦程式在執行時，能得出所謂「更進一步技術功效（further technical effect）」，則即可認定該電腦程式即具技術性。

然而，在 T 931/95 訴願決定書中，技術上訴委員會則認為一個程式化的電腦系統，縱使是用來執行商業活動，仍可因為電腦系統是具有具體裝置之類的物理實體（physical entity）特徵，而滿足 EPC 第 52 條適格性之要求³⁴。析言之，針對申請標的屬於載有程式之電腦系統，縱使程式執行時未產生更進一步的技術功效，仍可因為申請標的包含具有物理實體特徵之電腦系統，而符合適格性要件之規範。隨後，到了 T 258/03 訴願決定書則持更低的標準，委員會認為「非技術上之活動（a non-technical activity）也可以因為具有使用技術手段（by the use of technical means）此特徵，而具有技術性」³⁵。簡言之，T 258/03 訴願決定書案認為任何請求項如涉有技術元件（例如：電腦系統）即具有技術性而為適格標的，但是否能獲准專利仍須經其他專利要件之檢驗。接著，在 T 424/03 訴願決定書中，委員會持跟 T 258/03 相同之見解，認為若電腦程式涉及電腦可讀取媒體（例如載體），因為載體為一種技術性產品，其有物理實體特徵之性質，所以該電腦程式請求項滿足適格性要件。

需特別注意，當請求項所請標的整體觀之具適格性時，技術性的判斷並未因此停止，仍須就混合型請求項³⁶（含有技術和非技術特徵³⁷之請求項）的每一特徵，進一步依說明書之內容，來考量個別特徵是否對於所請求標的之技術性具有貢獻（或譯為有助於技術性）。

³⁴ T 931/95 第 12 頁理由。

³⁵ T 258/03 第 4.5 點理由。

³⁶ T 154/04 Reasons for the decision 5(F).

³⁷ See *supra* note 31, Part B-Chapter-VIII-2.2.

Subject-matter or activities listed in Art. 52(2), when taken as such (Art. 52(3)), are considered non-technical (G-II, 1 and 2).

2、新穎性

針對含有技術及非技術特徵之混合型發明，在判斷時是否僅需考慮有助於技術性之特徵，仍有待商榷。針對此爭議，EPO 專利審查基準則鼓勵審查官運用進步性而非新穎性來處理非技術性特徵³⁸。

3、進步性

EPO 專利審查基準在 G 部第 VII 章第 5.4 節中，針對電腦實施發明常見之混合型發明態樣，及其如何適用問題解決法提供詳細的說明。此類案件在判斷進步性時，仍須以申請專利之發明整體為對象，先將非技術特徵轉化為客觀技術問題論述的一部分，來判斷前述特徵是否解決技術問題及產生技術貢獻。如果前述特徵沒有解決任何技術問題，而僅有商業上或經濟上等非技術性的貢獻時，則該特徵沒有技術貢獻，無法使發明具有進步性，其審查概念見圖 3：

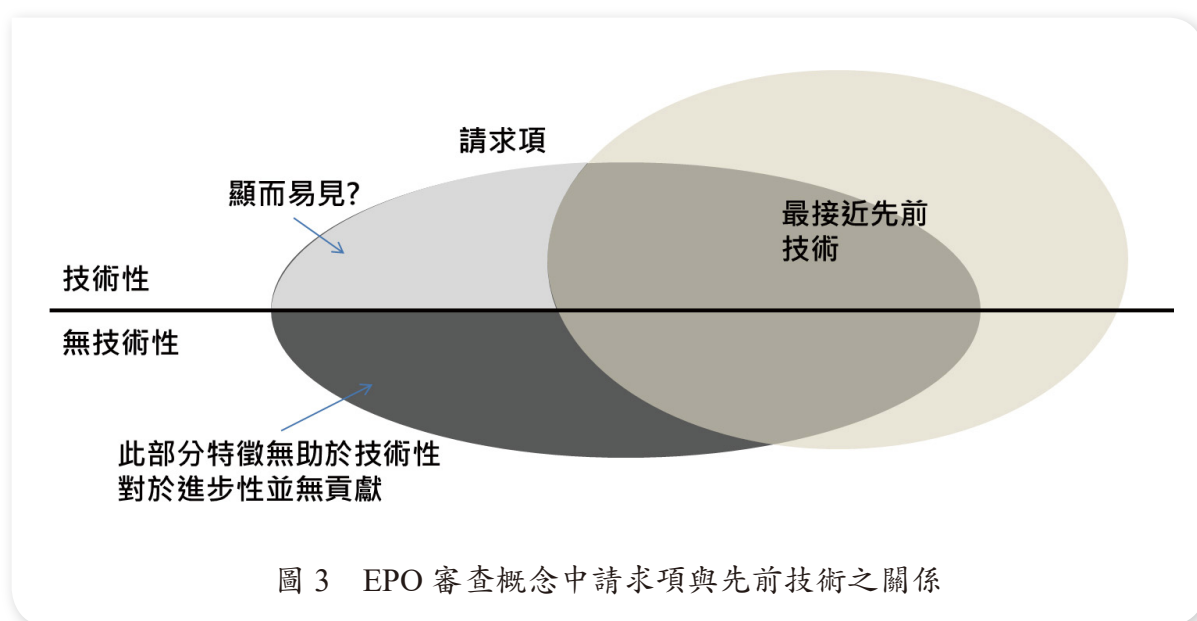


圖 3 EPO 審查概念中請求項與先前技術之關係

³⁸ Comparative study on computer implemented inventions/software related inventions EPO and CNIPA, 2019 The case law is not settled as to whether non-technical features in a claim can contribute to novelty. However, the relevant parts of the EPO Guidelines encourage EPO examiners to deal with non-technical features under inventive step rather than novelty. ([http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/979CF38758D25C2CC12584AC004618D9/\\$File/comparative_study_on_computer_implemented_inventions_software_related_inventions_EPO_CNIPA_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/979CF38758D25C2CC12584AC004618D9/$File/comparative_study_on_computer_implemented_inventions_software_related_inventions_EPO_CNIPA_en.pdf) (last visited Aug. 2, 2021)).

（二）因應新興科技之策略

2018 年版 EPO 專利審查基準 G-II, 3.3 的內容，除延續 2017 年版所建立的判斷原則，且進一步舉例說明外，還額外新增 G-II, 3.3.1 Artificial intelligence and machine learning 及 3.3.2 Simulation, design or modelling 的內容，來說明 AI 及機器學習（Machine Learning）的適格性及其他專利要件的判斷標準。隨後，在 2021 年 3 月再進一步修訂 3.6.3 Data retrieval, formats and structures 及 3.7.1 User interfaces，並新增 3.6.4 Database management systems and information retrieval 之內容。

1、人工智慧與機器學習³⁹

以數學方法為技術內涵的人工智慧相關發明，在評估某一被歸類為數學方法之非技術特徵是否有助於技術性時，引進二維思考模式，該二維思考模型包含技術應用及技術實現，從這兩個面向予以綜合考量，只要某一特徵滿足前述其中一個性質（亦可能同時滿足二個性質），則該特徵即有助於技術性。

（1）技術應用

就數學方法在請求項中的上下文，來判斷數學方法是否用於特定技術目的（specific technical purpose），例如：控制特定的技術系統或方法、數位語音影像視訊之強化或分析等，均屬有助於技術目的。反之，如果是「控制技術系統（controlling a technical system）」這樣通用目的（generic purpose），便無助於技術性。

（2）技術實現

請求項指向一個數學方法之某種特定技術實現，且該數學方法因激發於電腦內部功能之技術考量的設計動機，而被特別地調適於該技術實現時，縱然無涉及技術應用，則該數學方法便可能有助於技術性。

³⁹ See *supra* note 31, Part G-Chapter-II-3.3.1.

2、模擬、設計或建模⁴⁰

指向模擬、設計或建模之方法請求項，通常都會包含數學方法或人類心智活動之特徵。前述方法標的請求項，因為部分步驟係由電腦所實現的，所以這類請求項通常整體觀之並不會被認定不具適格性。至於前述方法所包含之特徵是否助於技術性，便適用上述技術應用及技術實現之判斷標準。

此外，由電腦所實現之模擬方法不能僅僅因為前述方法係早先於實際製造，或沒有含有製造實際具物理實體性質之終端產品之步驟，從而認定其沒有技術功效。相反地，非基於技術目的之模擬，例如：市場競選、貨物運送之管理策劃，或決定客服中心客服人員之排班時程，皆不具有技術目的。此外，籠統之限定條件，例如：一個技術系統之模擬方法，則是會被認定沒有定義相關之技術目的。

在以特定技術標的（產品、系統或程序）為電腦輔助設計對象的情境中，基於技術考量來決定與前述技術標的功能運作有關之技術參數，係具有技術目的。例如：一個利用電腦來實現設計光學系統之方法，在給定之輸入條件下，使用特殊公式來決定諸如折射率及放大率……等技術參數，以得到最佳之光學效果，則係具有技術貢獻。相反地，在決定技術參數時，如果主要是依據使用者自己的判斷，且前述判斷背後之技術考量並未以特徵的方式限定在請求項時，便會因為前述設計所生技術功效與請求項所載特徵並無關連，而無法將前述技術功效納入進步性考量。

3、功能性資料（functional data）與認知性資料（cognitive data）

電腦實施之資料結構或資料格式，如果載於電磁載體或媒體上，請求項整體觀之即具適格性⁴¹。

如果資料結構或格式有產生技術功效時，便可認定為有助於技術性。如果資料結構或格式係屬於功能性資料時，亦即如果前述資料結

⁴⁰ See *supra* note 31, Part G-Chapter-II-3.3.2.

⁴¹ See *supra* note 31, Part G-Chapter-II-3.6.3.

構或格式在技術系統中具有技術功能，例如：控制執行資料處理之裝置之運作，便可認定其產生技術功效。功能性資料本質上可以包含或對應到某特定裝置相對應之技術特徵。另一方面，認知性資料係其內容及意義和人類使用者有關之資料，是以無助於產生技術功效⁴²。

一個資料結構或格式即使含有非屬認知性資料之特徵，亦即非表達訊息給使用者，卻仍可能不具技術貢獻。舉例來說，電腦程式之架構僅僅是為了讓程式設計師撰寫更便利，其非屬提供技術功能之技術功效⁴³。

4、資料庫管理系統與資訊檢索⁴⁴

（1）資料庫管理系統

資料庫管理系統係在實現電腦軟硬體之技術系統，其為了資料管理效率而使用各類資料結構來執行存取資料之技術任務。在資料庫管理系統內所運作之方法，因為其使用到技術裝置，故具有適格性。

限定資料庫管理系統內部功能運作之技術特徵，通常係具有技術考量，因此有助於技術性，且在判斷進步性時納入考慮。舉例來說，增進系統之輸出，以及藉由依據各類資料間不同的技術性質，來自動管理查詢反應時間，係具有技術性考量。

資料庫管理系統係用來執行結構化查詢指令，前述結構化查詢指令以格式化方式精確地描述其所欲查詢之資料。最佳化用來執行前述結構化查詢之電腦硬體資源，例如：處理器、主記憶體或硬碟，因其係有關於更有效率地利用電腦系統，故有助於技術性。

然而，並非全部藉由資料庫管理系統所實現之特徵，皆具有技術貢獻。例如，在資料庫管理系統中用來計算不同使用者使用前述系統時所耗費的資源之特徵，則可能被認定沒技術貢獻。

⁴² *Id.*

⁴³ *Id.*

⁴⁴ See *supra* note 31, Part G-Chapter-II-3.6.4.

（2）資訊檢索之資料結構

在資料庫管理系統內，為了促進存取資料或執行查詢指令效率，所使用的資料結構，例如：索引、及雜湊表或查詢樹，係有助於技術性。該些資料結構因其為完成技術任務，來控制前述資料庫管理系統，而具功能性質。相反地，如果該些資料結構僅係藉由儲存在其內之認知性資訊來定義，則可能被認定僅是儲存資料而無助於技術性。

（3）用於語言分析之數學模型

為藉由電腦來進行自動化語言分析，而將語言分析所需考量之因素轉化成數學模型，則可被認為含有（至少隱含）技術考量。然而，這並不能足以保證前述數學模型具有技術性。所謂的更進一步技術功效，例如：電腦系統內部之功能運作，仍需納入考量。

5、人工智慧可據以實現要件⁴⁵

關於人工智慧發明專利記載要件上之相關規定，主要仍是回到EPO 專利審查基準F部第三章 Sufficiency of disclosure 之相關規定⁴⁶。到了2020年5月，EPO 技術上訴委員會做出T 161/18 訴願決定書，堪稱是人工智慧發明專利申請案關於據以實現要件之里程碑。

T 161/18 訴願決定書之系爭請求項是一種藉由人工智慧神經網路，將患者之動脈血壓曲線（arterial blood pressure curve），轉換成主動脈血壓曲線（central blood pressure curve），再根據前述主動脈血壓曲線，來計算患者的心輸出量（cardiac output）⁴⁷。

委員會在決定書理由第2.2點認為系爭申請案提到人工智慧神經網路所輸入之資料須包含不同年紀、性別、健康狀態……等各式各樣的病人，以避免所訓練出來的神經網路模型的應用範圍過於狹隘。然而，

⁴⁵ <https://information.patentepi.org/issue-4-2020/t-0161/18.html> (last visited Aug. 2, 2021).

⁴⁶ See *supra* note 31, Part F – Chapter III-1.

⁴⁷ See *supra* note 45.

發明所屬技術領域中具通常知識者，在系爭申請案前述之記載內容下，仍然無法切確得知用來訓練神經網路之訓練資料究竟為何，從而無法解決系爭申請案所欲解決之技術問題，故而認定無法據以實現⁴⁸。

從 T 161/18 訴願決定書之結論可知，若說明書中雖記載有關訓練資料的描述內容，但發明所屬技術領域中具通常知識者，仍無法得知要用怎麼樣的資料去訓練神經網路，以致於能夠得到解決發明所欲解決問題之神經網路模型，則可能被認定說明書無法據以實現。

參、結論

綜合上述，美日歐關於電腦軟體（電腦實施）相關發明之審查概念，比較如下：

⁴⁸ *Id.*

表 2 美日歐電腦軟體審查概念比較表

	USPTO	JPO	EPO
電腦軟體 (電腦實施) 相關發明 之定義	N/A	電腦軟體相關發明係指實施時利用軟體之發明	電腦實施發明係指涉及使用到電腦、電腦網路或其他可程式裝置，且其一個以上特徵係全部或部分以電腦程式加以實現之發明
適格性 相關法規	35 U.S.C § 101： 方法 (process)、 機器 (machine)、 製品 (manufacture)； 或物之組合 (composition of matter)	特許法 § 2(1)：本法所稱發明是指利用自然法則之具有高度技術思想之創作 特許法 § 2(3)：程式為物 特許法 § 2(4)：程式是指對電腦發出能夠產生某一結果的組合指令，以及其他類似於程式供電腦處理的資訊	EPC § 52(1)：所有技術領域之發明，於其具新穎性、進步性及產業利用性時，得依本公約取得歐洲專利權 EPC § 52(2)&(3)：應排除之標的包含「人類心智活動、遊戲或商業的方法，以及電腦程式」
適格性 判斷標準	2019 專利標的適格性修正基準 ☞ 整合至實際應用 ☞ 是否請求項整體顯著超過 (significantly more) 司法排除項目	利用自然法則之技術思想創作 ☞ 對機器的控制 ☞ 具體執行依對象之技術性質的資料進行資訊處理 ☞ 藉助軟體之資訊處理，係利用硬體資源之具體實現	以請求項整體判斷 技術性 ☞ 硬體法則 ☞ 電腦程式：更進一步技術功效
進步性審查 特別事項	N/A	N/A	混合型發明 (mixed-type inventions) 與問題解決法 無助於技術性 ☞ 技術應用 ☞ 技術實現

從上表 2 可知，歐洲的適格性門檻最低，只要請求項有記載任何硬體即具適格性，是否獲准專利之重點則是放在進步性，正因為如此，歐洲在進步性要件上便有許多細膩的討論。美國則主要是透過法院的判決來幫助判斷是否實際應用及顯著超過，所以法院判決的案例，對於判斷是否具適格性，是重要的參考依據。至於日本，其審查基準關於適格性的內容變動最少，其主要是透過釋例集，來補充說明各專利要件究竟要如何適用在新興科技的案例上。

為了因應新興科技的興起，美日歐或有適度修正其審查基準之內容，但修正內容皆僅是明確化或細緻化原有的判斷流程，而並非推翻既有的審查原則，或是創設全新的審查原則。究其原因，因為 AI 相關發明係以電腦程式實現，故其仍屬電腦軟體相關發明，是以在專利要件的判斷上，各國仍主要是適用原有關於電腦軟體相關發明的審查標準，並輔以若干新興科技的相關範例，以供發明人及審查人員參考。然而，科技發展變化萬千，未來究竟會如何發展，仍有賴後續的觀察。

從 *Booking.com* 案論美國商標法 對通用名稱之判斷與認定

馮震宇

壹、前言

貳、通用名稱與 *Booking.com* 之判決

參、美國對通用名稱之規範與認定

- 一、通用名稱與「主要意義測試法」
- 二、主要意義測試法與 *Marvin Ginn* 兩階段判斷原則
- 三、通用名稱的舉證責任與可提出之證據
- 四、通用名稱可否取得後天識別性

肆、*Booking.com* 案爭議背景與法院見解

- 一、*Booking.com* 的背景與爭議
- 二、*Booking.com* 判決的主要見解

伍、*Booking.com* 判決的影響

陸、結論

作者為政治大學法律系教授。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

美國商標實務通說認為通用名稱無法取得後天識別性故無法獲准註冊，此等原則也被明確規定於美國商標審查手冊中，故美國商標學者又將此等排除通用名稱取得商標註冊的原則稱為「商標能力喪失理論」。但是此種理論忽視通用名稱嗣後可能發生的語言變遷之事實，也等於是忽視消費者認知的變化。也因此美國聯邦最高法院在2020年6月在 *Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V.* 案，准許由通用名稱與頂級網域名稱（如 .com）所構成的 *Booking.com* 可以註冊的見解，就有其特殊的重要性。一方面，該判決雖未明文廢除商標能力喪失理論，但卻將主要意義測試法擴大適用至通用名稱之認定，等於間接承認消費者認知可隨社會或語言之變遷而改變。此外，美國最高法院不採美國專利商標局的見解，判決美國商標法並無通用名稱與頂級網域名稱結合就成為通用名稱的當然原則，以及肯定在通用名稱爭議案件中市場調查證據之重要，均對有關通用名稱的問題有重大的影響。因此本文首先介紹美國對通用名稱的規範與判斷原則，其次則介紹 *Booking.com* 案件之主要爭點與法院判決重點，並探討 *Booking.com* 判決對傳統實務的影響以及美國商標學界與實務界對該判決之迴響。

關鍵字：通用名稱、識別性、商標能力喪失理論、後天識別性、通用化、主要意義測試法

generic terms、distinctiveness、the doctrine of trademark incapacity、secondary meaning、genericism、primary significance test

壹、前言

一般而言，申請人若欲將其所選擇的名稱獲得商標之保護，必須透過申請註冊的程序，經由各國主管機關進行實體審查，認為符合各國商標法之相關要件後，方可註冊取得商標權。但是在商標申請審查過程中，該標識是否為通用標章或通用名稱（generic terms，下稱「通用名稱」），就攸關該標識能否取得註冊、以及註冊後是否能繼續獲得商標法保護。

這是因為通用名稱缺乏商標註冊所應具備的識別性（distinctiveness），因此通說認為，縱使該通用名稱經申請人長期與廣泛的使用仍無法取得識別性，美國商標學者又將此等排除通用名稱取得商標註冊的原則稱為「商標能力喪失理論」¹（the doctrine of trademark incapacity），也就是縱使消費者當下已經將過去的通用名稱視為表彰商品服務來源的標識時，仍不予以商標保護²。

也因為如此，美國過去的判例與通說均認為通用名稱無法主張取得後天識別性（secondary meaning）而獲准註冊；我國商標法亦同，例如商標法第 29 條第 2 項就未將通用名稱納入得透過使用取得後天識別性之適用範圍內，也就是說，若業者所欲註冊的商標圖樣係通用名稱，縱使經長期使用仍無法透過使用消除其不得註冊之事由。

惟這種長期維持的原則隨著網路與電子媒體的快速發展，以及各式各樣的網域名稱（domain name, DN，又稱域名）廣為消費者普遍知悉與利用（如 Amazon.com 等）後，也引發新的問題，那就是若業者將通用名稱與頂級網域名稱（Top Level Domain, TLD, 如 .com, .net 等）結合，該網域名稱是否仍屬通用名稱？或其

¹ 商標能力喪失理論（又稱為事實上的次要意義理論 de facto secondary meaning doctrine）是由 Louis Altman 教授首先提出，3 Louis Altman & Malla Pollack, *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* § 20:33 (4th ed. 1983)。該理論之所以又稱為事實上的次要意義理論，是因為法院將相關使用證據視為事實上的證據。至於其應用則涵蓋通用名稱與功能性兩種情況，有關該理論所涉及之通用名稱與功能性問題，請參見 Sandra L. Rierison, *Toward a More Coherent Doctrine of Trademark Genericism and Functionality: Focusing on Fair Competition*, 27 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 691 (2017). Available at: <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol27/iss4/1> (last visited Feb. 20, 2021).

² 有關商標能力喪失理論的介紹與其缺失的討論，請參見 Jake Linford, *A Linguistic Justification for Protecting "Generic" Trademarks*, 17 YALE J.L. & TECH (2015). Available at: <https://digitalcommons.law.yale.edu/yjolt/vol17/iss1/3> (last visited Mar. 15, 2021).

是否會因此改變性質而可透過長期使用取得後天識別性獲准註冊？甚或是已經獲准註冊，可否仍會因成為通用名稱而被廢止？

由於網域名稱採登記制，先搶先贏，在 2000 年網路泡沫前，由於網域名稱具有商業價值，因此遭有心人士大量搶註，也因此出現 cybersquatting（國內翻譯為網路蟑螂或域名搶註）等名稱，可見問題之嚴重，美國並因此在 1999 年訂定防搶註消費者保護法³，以防止他人註冊與他人姓名、商標近似之網域名稱。由於網域名稱並無商標法之近似或類似觀念，也無審查制度，任何人都可登記與其他網域名稱近似或類似的網域名稱，也因此若此等通用名稱+.com 的網域名稱可註冊為商標，則其他與其近似或類似的網域名稱是否會構成侵權即引發疑義，更引發是否會造成不公平競爭或限制競爭的爭議。

也因此美國聯邦最高法院在 2020 年 6 月在 *Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V.*⁴ 案准許網域名稱 Booking.com 註冊的判決就有其特殊的重要性。一方面，最高法院不顧美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）的反對，判決美國商標法（Lanham Act）並無通用名稱與頂級網域名稱（如 .com）結合就成為通用名稱的當然原則（per se rule）⁵。另一方面，該判決雖未廢除商標能力喪失理論，但卻提供了一個抽象的例外，那就是只要消費者認為系爭名稱不是通用名稱，該名稱就非通用名稱，這等於承認消費者認知可隨社會或語言之變遷而改變，故如何證明消費者對該名稱主要意義之認知、以及若准許網域名稱註冊為商標是否會產生不公平競爭或限制競爭等問題，也在美國商標學界與實務界產生不少的迴響。因此本文首先對美國商標法有關通用名稱的相關規定與實務見解加以介紹，隨後對 *Booking.com* 案的判決及少數意見書之內容與其影響加以介紹，以供各界參酌。

³ The Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), 15 U.S.C. § 1125(d), Pub. L. 106–113 (1999).

⁴ *Booking.com B. V. v. Matal*, 278 F. Supp. 3d 891 (E.D. Va. 2017); *Booking.com B. V. v. Patent and Trademark Office*, 915 F.3d 171 (4th Cir. 2019); 591 U.S. 2301 (2020) (U.S. Jun. 30, 2020)。有關該案的討論詳後述。

⁵ “[T]he PTO urges a nearly per se rule: When a generic term is combined with a generic Internet-domain-name suffix like ‘.com,’ the resulting combination is generic. The rule the PTO proffers is not borne out by the PTO’s own past practice and lacks support in trademark law or policy.” Pp. 7–14.

貳、通用名稱與 *Booking.com* 之判決

Booking.com 判決之所以重要，乃在於其涉及通用名稱之組合是否當然屬通用名稱（也就是該案中所稱的 *per se rule*），以及其得否取得後天識別性進而註冊為商標的問題，而其核心則在於在回歸傳統通用名稱的判斷方法（也就是主要意義測試法）時，應如何與消費者認知之變遷相互配合而加以認定。

就美國商標法與商標實務而言，通用名稱由於係表彰一種特定類型的商品或服務，並不能將一個生產者的商品／服務與其他生產者的商品／服務相區隔，再加上通用名稱無法透過長期使用取得後天識別性，自然無法獲准註冊⁶。此種原則，不僅表現在美國商標法與 USPTO 所訂頒之商標審查手冊（Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP）中（詳後述），也為美國司法實務所支持，故 USPTO 一再駁回含有通用名稱之網域名稱申請註冊為商標。

面對越來越多網域名稱申請註冊商標的趨勢，USPTO 與商標審判暨上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）仍維持一貫的見解，認為以通用名稱和 .com 頂級網域名稱結合的組合（generic + .com）不具有識別性，對於 *Booking.com* 的註冊申請亦同。

只不過在 *Booking.com* 案中，地方法院卻認為通用名稱增加 .com 後，意味著網路商務的網站，因此原本屬於預訂旅遊服務的 *Booking* 也不再是通用名稱，更何況網域名稱是唯一的，其他人不能登記相同的網域名稱，也更進一步加強其名稱的特殊性。雖然其他巡迴上訴法院的見解與地方法院的見解有別⁷，但是第四巡迴上訴法院仍維持地方法院的判決，撤銷 USPTO 與 TTAB 的決定⁸。為此

⁶ 請參見美國法典 15 U.S.C. § 1052 與 § 1091(a) 項。另請參見 Restatement (Third) of Unfair Competition § 15, p. 142 (1993); *Otokoyama Co. v. Wine of Japan Import, Inc.*, 175 F.3d 266, 270 (2nd Cir. 1999) (“[E]veryone may use [generic terms] to refer to the goods they designate.”)。

⁷ 於和 *Booking.com* 案高度相似的案件中，不同的聯邦上訴法院曾判決 *LAWYERS.COM*, *SPORTSBETTING.COM*, *MATTRESS.COM*, *HOTELS.COM* 等網域名稱均係通用名稱。In *re Reed Elsevier Props. Inc.*, 482 F.3d 1376, 82 USPQ2d 1378 (Fed. Cir. 2007) (判決 *LAWYERS.COM* 係通用名稱)；In *re Hotels.com, L.P.*, 573 F.3d 1300, 91 USPQ2d 1532 (Fed. Cir. 2009) (判決 *HOTELS.COM* 為通用名稱)；In *re DNI Holdings Ltd.*, 77 USPQ2d 1435 (TTAB 2005) (判決 *SPORTSBETTING.COM* 為通用名稱)；In *re 1800Mattress.com IP LLC*, 586 F.3d 1359, 92 USPQ2d 1682 (Fed. Cir. 2009) (維持 TTAB 的決定，認為 *MATTRESS.COM* 為通用名稱)。

⁸ 在該 2:1 的判決中，持不同意見的法官擔心該決定將允許擁有更多資源的大公司透過執行 *Teflon* 市調或其他消費者調查的方式，而將通用名稱 + .com 的網域名稱納入囊中，進而影響其他較不具實力之競爭者。*Booking.com B. V. v. Patent and Trademark Office*, 915 F.3d 171 (4th Cir. 2019)。

USPTO 特別向美國聯邦最高法院提起上訴，請求最高法院肯定其當然（per se）不可註冊與主要意義測試法僅可適用於商標通用化的見解，並撤銷第四巡迴上訴法院的判決。

不過美國聯邦最高法院卻拒絕接受 USPTO 的主張，反而認為美國商標法中並無「當然原則」。此外，最高法院也不接受 USPTO 主要意義測試法僅可適用於商標通用化判斷之主張，指出 USPTO 的主張與法院通說及其審查基準之規定有別⁹，判決該測試法可適用於判斷通用名稱與商標通用化兩種情形。

更重要的，就是在判決中，最高法院雖仍繼續維持相關通用名稱不准註冊的原則，但是卻透過擴大主要意義測試法的方式，切出一個通用名稱可以取得後天識別性的例外，那就是「通用名稱」結合「.com」後，所組成的標識並不見得為另一「通用名稱」，故可能取得「後天識別性」，也因此某一特定名稱（例如 generic+.com）之通用與否問題「繫於其對消費者之意義（The generic (or nongeneric) character of a particular term depends on its meaning to consumers）」，只要消費者不將其視為通用名稱，其就非通用名稱。由於在該案中，最高法院肯定 Booking.com 所提出的市場調查報告的證據力，進而肯定 Booking+.com 對消費者而言並非通用名稱，因此其就非通用名稱（Because “Booking.com” is not a generic name to consumers, it is not generic.）此等見解等於間接承認二個通用名稱之結合仍可取得後天識別性進而取得註冊，並不僅限於 generic.com 的模式¹⁰，這也代表法院對通用名稱的態度有所變化¹¹，開始承認消費者認知會隨時間的經過而改變，更可能影響到「商標能力喪失理論」的應用與持續性。

⁹ 美國多個聯邦上訴法院都認為主要意義測試法可以適用於申請註冊時之通用名稱的判斷與註冊後的商標通用化與否的判斷。請參見 *In re Cordua Restaurants, Inc.*, 823 F.3d 594, 599 (Fed Cir. 2016) ; *Nartron Corp. v. STMicroelectronics, Inc.*, 305 F.3d 397, 404 (6th Cir. 2002) ; *Genesee Brewing Co. v. Stroh Brewing Co.*, 124 F.3d 137, 144 (2nd Cir. 1997)。此外，USPTO 的 TMEP 也在 § 1209.01(c)(i) 有類似的規定。

¹⁰ 這一決定為諸多類似的名稱獲得商標保護奠定基礎。其不僅侷限於通用名稱+.com 的情形（例如 Weather.com, Law.com, Wine.com, Hotels.com）等，還可能包括其他兩個字的組合，例如 Home Depot, Salesforce, TV Guide, The Container Store 等。請參見 Jan Wolfe, 'Not a generic name': Booking.com wins trademark fight at U.S. Supreme Court, REUTERS, <https://cn.reuters.com/article/us-usa-court-booking-idUSKBN2412EG> (last visited May 14, 2021); Jon Porter, *US Supreme Court rules in favor of Booking.com, allowing trademarks for generic website names*, July 1, 2020, THE VERGE, <https://www.theverge.com/2020/7/1/21309739/booking-trademark-name-supreme-court-ruling-website> (last visited May 14, 2021)。

¹¹ 該院於判決中雖表示，「一般而言通用名稱根本沒有資格作為商標進行保護」（Indeed, generic terms are ordinarily ineligible for protection as trademarks at all.），但卻判決 Booking.com 例外可以取得商標註冊，591 U.S. 2301 (2020)。

另一方面，法院雖仍繼續維持以「主要意義測試法」作為通用名稱的主要判斷原則，但是為了要證明消費者認知，也明確承認以 Teflon survey（詳後述）方式所進行的市場調查（market survey）或消費者調查（consumer survey）具有相當強的證據能力，也等於提高了市場調查在判斷通用名稱的重要性。

更值得注意的，就是若通用名稱可因和頂級網域名稱（最常見的包括 .com, .net）結合就改變其通用名稱的性質，不但會重振已經喪失重要性的網域名稱之價值，更會重新引發各界對網域名稱商標化的重視，也因此美國已經出現配合此判決的商標策略建議¹²，值得業者重視。

參、美國對通用名稱之規範與認定

就美國商標法而言，所謂通用名稱，乃是指系爭名稱為相關消費大眾主要理解為（understands primarily）表彰商品或服務的通用或類別名稱¹³，例如 wine, water 等名稱。美國商標法權威 McCarthy 教授更貼切的指出，通用名稱與商標的區別，在於商標可以回答消費者「你是誰？」「你來自哪裡？」的疑問，而通用名稱只能告訴消費大眾產品是什麼（what the product is）¹⁴。

由於通用名稱無法作為表彰商品或服務來源之標識，不但無法註冊為商標（TMEP § 1209.01(c)）；縱使註冊仍可以被廢止（15 U.S.C. § 1064(3)¹⁵，也就是商標通用化 genericness, genericism 的規定）。雖美國法有此等規定，惟商標法並未對通用名稱與商標通用化的判斷原則加以規定，反而是法院透過判例發展出一個體系化的判斷標準。

¹² 請參見 Gene Markin, *Using Top-Level Domains to Overcome the Generic Trademark Bar*. The National Law Review (January 18, 2019).

¹³ TMEP § 1209.01 (c) Generic Terms. Generic terms are terms that the relevant purchasing public understands primarily as the common or class name for the goods or services. *In re Dial-A-Mattress Operating Corp.*, 240 F.3d 1341, 57 USPQ2d 1807, 1811 (Fed. Cir. 2001); *In re Am. Fertility Soc'y*, 188 F.3d 1341, 1346, 51 USPQ2d 1832, 1836 (Fed. Cir. 1999). These terms are incapable of functioning as registrable trademarks denoting source, and are not registrable on the Principal Register under §2(f) or on the Supplemental Register.

¹⁴ 2 J. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, §12:1 at 12-4 (5th ed. 2019).

¹⁵ 15 U.S. C § 1064. Cancellation of registration. A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged... by the registration of a mark on the principal register established by this chapter, ... (3) At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered...

一般而言，美國學說與司法實務根據識別性的強弱，將商標分為四種類型¹⁶，也就是（1）任意性商標（fanciful or arbitrary，或稱獨創性商標），（2）暗示性商標（suggestive），（3）描述性（或說明性）商標（descriptive），以及（4）通用（或普通）名稱（generic）。而對於通用名稱，由於法院通說將其認為係表彰商品或服務本身或其類型的通稱¹⁷，故其識別性過於薄弱，不但無法註冊，縱使原非通用名稱而獲得註冊，但何人均可隨時主張該商標已變成通用名稱，請求法院將該註冊商標廢止。

一、通用名稱與「主要意義測試法」

美國司法實務對於通用名稱與商標之間的劃分非常嚴格，在判斷系爭商標是否為通用名稱的問題上，美國法院通說認為通用與否是一種事實問題，而非法律問題¹⁸。故在判斷某一名稱或標識是否為通用名稱這個事實問題時，美國實務均採用美國聯邦最高法院在 1938 年於 *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.* 案所創造出來的「主要意義測試法」（primary significance test），作為判斷商標是否係通用名稱以及是否構成通用化的標準¹⁹。

¹⁶ 美國聯邦最高法院在 1992 年的 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 的判決中，即肯定此等劃分（但將 fanciful 與 arbitrary 區隔而劃分為五種類型），“Distinctiveness is often expressed on an increasing scale: Word marks ‘may be (1) generic; (2) descriptive; (3) suggestive; (4) arbitrary; or (5) fanciful.’” 505 U.S. 763, 768, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992).

¹⁷ 請參見 *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 718 F.2d 327, 331 (9th Cir. 1983), 469 U.S. 189 (1985); *Glover v. Ampak, Inc.*, 74 F.3d 57, 59 (4th Cir. 1996) (A mark is generic when it “ identifies a class of product or service, regardless of source.”); *Blinded Veterans Ass'n v. Blinded Am. Veterans Found.*, 872 F.2d 1035, 1039 (D.C. Cir. 1989) (“ A generic term is one commonly used to denote a product or other item or entity, one that indicates the thing itself, rather than any particular feature or exemplification of it”); *Miller Brewing Co. v. G. Heileman Brewing Co., Inc.*, 561 F.2d 75, 79 (7th Cir. 1977), cert. denied, 434 U.S. 1025 (“ [A] generic or common descriptive term is one which is commonly used as the name or description of a kind of goods”); *S.S. Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc.*, 598 F.2d 694, 696 (1st Cir. 1979) (“ Generic terms are those which refer to a genus of which a particular product is a species, without distinguishing its source or origin”); *Surgicenters of Am., Inc. v. Medical Dental Surgeries, Co.*, 601 F.2d 1011, 1014 (9th Cir. 1979) (“ A ‘generic’ term is one that refers, or has come to be understood as referring, to the genus of which the particular product or service is a species”).

¹⁸ *Swatch AG v. Beehive Wholesale, LLC*, 739 F.3d 150, 155 (4th Cir. 2014); *In re Merrill, Lynch, Pierce, Fenner, & Smith, Inc.*, 828 F.2d 1567, 1570 (Fed. Cir. 1987).

¹⁹ “Shredded Wheat case is frequently cited as the source of the primary significance doctrine, which has become the touchstone for genericism analysis today, both in case law and in Lanham Act itself.” See Deven R. Desai & Sandra L. Rierson, *Confronting the Genericism Conundrum*, *Cardozo Law Review* 28, 1822 (2007); John F. Coverdale, *Trademarks and Generic Words: An Effect-on-Competition Test*, *University of Chicago Law Review* 51:868, 873-74 (1984).

在 *Kellogg* 案中，美國聯邦最高法院首先表示，如果「一個標識在消費公眾心目中的主要意義不是產品，而是生產者」，則該標識就不是通用名稱²⁰，揭櫫主要意義測試法的基本原則就是「消費公眾心目中的主要意義」。最高法院的此項見解後來被明確納入 TMEP）與美國法典第 1064 條第 (3) 項，也使得美國明確以「其對相關公眾的主要意義」（primary significance ... to the relevant public）作為通用名稱與商標通用化的判斷標準²¹。

這個廣為各方採行的判斷標準卻在 *Booking.com* 案受到挑戰，因為 USPTO 主張主要意義測試只能適用於第 1064 條第 (3) 項所規定的廢止情形，其他情事都不能適用。但是此主張卻被最高法院駁回。該院明確指出，若對主要意義測試法採限縮解釋，將會與上訴法院的見解和 USPTO 的 TMEP 產生扞格。因為不論是法院判決或是 TMEP 都認為主要意義測試法不只可以適用於商標通用化的廢止情形，也可以適用於特定名稱是否構成通用名稱得否註冊的情形²²。也因此最高法院特別在判決中再次肯定主要意義測試法的重要性，並認為該測試法決定了無可爭議的原則，那就是「消費者認知界定了一個名詞的意涵²³。」（consumer perception demarcates a term's meaning）

²⁰ *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 118 (1938) (If “the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer”). 在這件涉及 Shredded Wheat 早餐穀物的案件中，最高法院判決，家樂氏（Kellogg）公司在生產自己的 Shredded Wheat 早餐穀物時，沒有違反任何商標法或不正當競爭法，因為雖然該早餐穀物最初是由國家餅乾公司（後來稱為 Nabisco）發明，但是其專利已經屆滿。而對於 Shredded Wheat 一詞，最高法院則判決該名稱是通用名稱，不能獲得商標法之保護，並據以駁回 Nabisco 主張其已取得後天識別性的主張。

²¹ 15 U.S.C. § 1064(3) 最後一段明確規定，註冊商標對相關公眾的主要意義，而不是購買者的動機，應是確定註冊商標是否已成為其使用或與之相關商品或服務之通用名稱的檢驗標準（The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.）。

²² 最高法院並未在判決書主文中反駁 USPTO，而是在附註 3（FN3）做此說明。其原文如下：“To so confine the primary-significance test, however, would upset the understanding, shared by Courts of Appeals and the PTO's own manual for trademark examiners, that the same test governs whether a mark is registrable in the first place. See, e.g., *In re Cordua Restaurants, Inc.*, 823 F.3d 594, 599 (CA Fed. 2016); *Nartron Corp. v. STMicroelectronics, Inc.*, 305 F.3d 397, 404 (CA6 2002); *Genesee Brewing Co. v. Stroh Brewing Co.*, 124 F.3d 137, 144 (CA2 1997); Trademark Manual of Examining Procedure § 1209.01(c)(i), p. 1200–267 (Oct. 2018),” 591 U.S. 2304.

²³ “Sufficient to resolve this case is the undisputed principle that consumer perception demarcates a term's meaning.” *Ib.*

根據主要意義測試法，主張商標不屬通用名稱的原告必須證明，「於消費大眾心目中該商標的主要意義不是產品本身，而是生產者」²⁴。由於該測試法主要在於判斷大多數消費者或相關公眾對於爭議商標的認知程度，亦即該商標對相關公眾的主要意義是在區別產品還是指向生產者²⁵，因此商標權人如欲主張爭議商標並非通用名稱，必須證明該商標於消費者心目中的主要意義為商品來源而非商品本身，並以多數消費者的共識為依據。

二、主要意義測試法與 *Marvin Ginn* 兩階段判斷原則

雖然主要意義測試法早在 1938 年 *Kellogg* 案後就出現，但是對該原則應如何應用則不明。美國司法實務在長期累積的判決中，逐漸發展出一個兩階段判斷原則（又稱為 *Marvin Ginn Test*²⁶）作為標準。該判斷原則除已為各級法院遵循之外，也應用到複合字或短句等認定²⁷，並納入 USPTO 的 TMEP § 1209.01(c)(i) 中。

根據該判斷原則，如果一個標識對相關公眾的主要意義是某特定商品或服務的種類或類別，或是與其相關的使用，則該標識就是通用名稱²⁸。若要判斷某一名稱是否屬於通用名稱，首先應確定爭議商品或服務的類別屬性（genus）²⁹ 為

²⁴ “[T]hat the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer.” *Ib.*

²⁵ *Glover v. Ampak Inc.*, 74 F.3d 57, 59 (4th Cir.1996).

²⁶ 該兩階段判斷原則是源自於 1986 年聯邦上訴法院在 *H. Marvin Ginn Corp. v. International Ass’n of Fire Chiefs, Inc.*, 782 F.2d 987, 990, 228 USPQ 528, 530 (Fed. Cir. 1986) 所做的判決。法院指出，商標通用化案件的關鍵問題在於，對想要獲准註冊的名稱而言，相關公眾對該名稱的主要使用或理解是否係指相關商品或服務的屬性（“The critical issue in genericness cases is whether members of the relevant public primarily use or understand the term sought to be registered to refer to the genus of goods or services in question.”）*Ib.*

²⁷ 請參見第五巡迴上訴法院 2015 年 *Princeton Vanguard, LLC v. Frito-Lay N. Am., Inc.*, 786 F.3d 960 (Fed. Cir. 2015)。該案係因 Frito-Lay 公司反對 Princeton Vanguard 將已在輔助登記簿中註冊的 Pretzel Crisps 商標於主要登記簿註冊而引發，該院於判決中明確指出，在處理商標通用化問題時，僅有一個法律標準，那就是 *Marvin Ginn* 兩階段測試法（“[T]here is only one legal standard for genericness: the two-part test set forth in *H. Marvin Ginn Corp. v. International Association of Fire Chiefs, Inc.*, 782 F.2d 987 (Fed. Cir. 1986). Under this test, in order to determine whether a mark is generic, the [TTAB] must identify the genus of goods or services at issue and then assess whether the public understands the mark, as a whole, to refer to that genus. The test is the same regardless of whether the mark is a compound term or a phrase.”）。

²⁸ TMEP § 1209.01(c)(i) Test. “A mark is generic if its primary significance to the relevant public is the class or category of goods or services on or in connection with which it is used.”

²⁹ 根據英文字典的定義，genus 是一種主要的分類學分類，其位階係位於物種（species）之上和科目（family）之下。也因此若某特定商標為消費者認知係表彰某種特定商品或服務，而非該特定商品或服務的來源（提供者）時，就會構成通用名稱。

何？其次，則應確定相關公眾是否將該名稱理解為主要係指該商品或服務的類別屬性（understood by the relevant public primarily to refer to that genus of goods or services）³⁰？

也因此 *Marvin Ginn* 判斷原則的第一階段僅涉及對商標註冊所指定使用之商品或服務屬於何種屬性的確認，為一種純粹客觀的判斷；第二階段方屬關鍵，因為法院必須要在此階段決定相關公眾（the relevant public）的意義與範疇及對其所指涉之主要意義（primarily to refer to）為何等問題。前者是根據商品或服務的性質，並基於屬於該商品或服務典型消費者的立場加以判斷；縱使缺乏第三人使用該標識的直接證據，也不會影響對該商標是否構成通用化的認定³¹。相對的，後者則遵循 *Kellogg* 案所創建的主要意義測試法加以證明。

三、通用名稱的舉證責任與可提出之證據

在認定是否構成通用名稱的爭訟中，究竟當事人可提交哪些證據以支持其主張，以及其舉證責任究竟應如何分配的問題乃是勝敗的關鍵。為此，TMEP 特別根據美國法院的相關判決，在 TMEP § 1209.01(c) 規定，審查委員有責任透過明確的證據證明該名稱係通用名稱。至於相關公眾對該名稱主要意義認知的證據，則可以從任何具有證據能力的來源獲得，包括字典定義，研究資料庫，報紙或其他出版物³²，甚至商標權人的網站和其他網站資源也都可以作為系爭商標意義與商品／服務有關使用方式的證據³³。由於法院並不要求必須證明相關公眾確切使用該名稱來表彰該屬性，故只要證明相關公眾將該名稱理解為通用名稱即已足³⁴。

³⁰ TMEP § 1209.01(c)(i) Test. 其原文為：There is a two-part test used to determine whether a designation is generic: (1) What is the genus of goods or services at issue? and (2) Does the relevant public understand the designation primarily to refer to that genus of goods or services?

³¹ 參見 *In re Mecca Grade Growers, LLC*, 125 USPQ2d 1950, 1958 (TTAB 2018)。

³² 例如在 *In re Analog Devices Inc.*, 6 USPQ2d 1808 (TTAB 1988), aff'd, 871 F.2d 1097, 10 USPQ2d 1879 (Fed. Cir. 1989)，商標審查委員就根據字典與 Nexis 資料庫，認定 ANALOG DEVICES 為通用名稱。

³³ 例如在 2007 年的 *In re Reed Elsevier Properties Inc.*, 482 F.3d 1376, 82 USPQ2d 1378 (Fed. Cir. 2007) 案中，聯邦上訴法院就根據申請人自己以及其他 8 個網站的資訊，認定 LAWYERS.COM 商標已經構成普通名稱。

³⁴ *In re 1800Mattress.com IP LLC*, 586 F.3d 1359, 92 USPQ2d 1682, 1685 (Fed. Cir. 2009)。

除了 TMEP 規定外，美國知名商標法學者 McCarthy 教授則建議法院可採行以下證據來決定系爭商標的主要意義：（1）競爭對手使用該商標的情形，（2）原告使用商標的情形，（3）字典定義，（4）媒體使用情形，（5）業內人士的證詞，以及（6）市場調查³⁵。McCarthy 教授的建議也獲得美國法院的採行。例如聯邦巡迴上訴法院在 1987 年的 *In re Merrill Lynch, Pierce, Fenner, and Smith, Inc.* 案中就指出，購買證明、市場調查、詞典收錄、行業期刊、報紙和其他出版物都可以成為證明公眾對涉案商標理解的證據³⁶，且審查委員有責任以明確的證據加以證明³⁷。

而於各種證據中，市場調查無論是在學術界還是司法實踐中都受到高度重視，甚至有專家認為其已成為「有關通用名稱訴訟中不可或缺的證據」³⁸。這是因為美國將通用名稱之認定視為事實問題，而市場調查所呈現的調查統計證據就成為商標訴訟中呈現客觀數據的主要證據類型之一。

值得注意的是，雖然市場調查的方式很多，美國實務界也針對通用名稱爭議發展出與一般市調方式不同的特殊消費者調查方式。惟就美國司法實務觀察，法院基本上只承認兩種市調方式的證據能力。一種是第二巡迴上訴法院在 1963 年於 *King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries*³⁹ 所承認的調查方式，又稱 Thermos survey。該方法是將受訪者置於進入商店的假設情境中，並詢問受訪者會使用什麼詞句來就該產品詢問店員。

另一種則是目前最廣泛使用的 Teflon survey。該調查方式是紐約東區聯邦地方法院在審理 *E.I. DuPont de Nemours & Co. v. Yoshida Int'l*⁴⁰ 案所採納的方式。該案的主要爭議，就是杜邦公司聚四氟乙烯（PTFE）的鐵氟龍（Teflon）商標是否已成為不沾鍋代名詞，也因為其所運用的特別調查方法能更明確的對消費者的主

³⁵ Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademark and Unfair Competition*, 2-13 (4th Edition 2012), McCarthy 教授建議的六種證據如下：(1) competitors' use of the mark, (2) plaintiff's use, (3) dictionary definitions, (4) media usage, (5) testimony of persons in the trade, and (6) consumer surveys.

³⁶ 828 F. 2d 1567 (Fed. Cir. 1987).

³⁷ 828 F.2d at 1571; TMEP §1209.01(c)(i) ("The Examining Attorney has the burden of proving that a term is generic by clear evidence.").

³⁸ E. Deborah Jay, *Genericness Surveys in Trademark Disputes: Evolution of Species*, 99 *Trademark Reporter* 1118, 1164 (2009).

³⁹ 321 F.2d 577 (1963).

⁴⁰ 393 F. Supp. 502 (E.D.N.Y 1975).

要意義加以確認，故雖然該案只是一個地方法院層級的判決，卻受到各級法院的肯定，也因而成為通用名稱與商標通用化案件中最常被運用的市調方式，甚至在 *Booking.com* 案中也受到最高法院的肯定。

根據相關文獻的敘述，進行 Teflon survey 的第一步是提供定義和範例，並向受訪者解釋通用名稱和品牌的差異。第二步則是進行小型測試，例如詢問受訪者一些已經確定的名稱是品牌還是通用名稱。第三步才是通過顯示系爭名稱，並要求受訪者將其分類為通用名稱或商標⁴¹。

法院對 Teflon survey 的態度其實與在其他商標訴訟案件中對市場調查的態度有很大的不同。例如根據 Bird & Steckel 教授於 2012 年就 2000-2006 年美國聯邦法院 533 件商標侵權案件的研究⁴²，發現市場調查並無一般人所想像的廣泛運用，在所有商標侵權訴訟案件中，只有不到 17% 的案件當事人有提供市場調查報告作為佐證⁴³。更重要的是，法院在侵權案件中對市場調查採取比較嚴格的態度，若當事人調查方法有任何瑕疵，法院將會質疑該報告，使得市場調查面臨較嚴格的檢驗⁴⁴，只有在其他證據不具有明顯證據能力時方能充分發揮其效力⁴⁵。也就是說，若是其他證據足以顯示消費者的混淆誤認與侵權情形，市場調查證據所能夠發揮的效力就較為有限⁴⁶。

⁴¹ 請參見 Zeisel H., Kaye D., *Trademark Surveys: Genericness*. In: *Prove It with Figures. Statistics for Social Science and Public Policy* (Springer 1997)。另請參見 Robert H. Thornburg, *Trademark Surveys: Development of Computer-Based Survey Methods*, 4 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 91, 109 (2005)。("By far, the most frequently used survey format for genericness surveys is the 'Teflon' type survey."); Timothy Greene, *Trademark Hybridity and Brand Protection*, 46 LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO L. J. 75 (2014)。

⁴² Robert C. Bird & Joel H. Steckel, *The Role of Consumer Surveys in Trademark Infringement Cases: Evidence from the Federal Courts*, 14 J. BUS. L. 1013 (2012)。

⁴³ *Ib.* at 1035。

⁴⁴ Joel Steckel, Rene Befurt, Rebecca Kirk Fair, *Is It Worth Anything? Using Surveys in Intellectual Property Cases*, *White Paper*, 3 (2013)。

⁴⁵ 此見解與美國聯邦最高法院於 *Moseley v. V. Secret Catalogue Inc.*, 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115, 155 L.Ed.2d 1, (2003) 中之見解類似。聯邦最高法院指出："It may well be, however, that direct evidence of dilution such as consumer surveys will not be necessary if actual dilution can reliably be proven through circumstantial evidence—the obvious case is one where the junior and senior marks are identical. Whatever difficulties of proof may be entailed, they are not an acceptable reason for dispensing with proof of an essential element of a statutory violation."

⁴⁶ Robert C. Bird & Joel H. Steckel, *supra* note 42, at 1042-1043。該研究發現，若是 Polaroid 案的八點判斷因素無法決定是否構成混淆誤認時，被告所提出的市場調查報告將會扮演重要的角色。但是若根據該等判斷因素已可以判斷混淆誤認時，則被告所提供的市場調查報告亦不易有較大的影響。

而在通用名稱與商標通用化爭訟方面，市場調查之證據力早期亦與侵權案件類似，受到一定的壓抑。例如 2008 年 *Hotels.com* 將其網域名稱申請商標，該公司提出其所作的市場調查報告，指出高達 76% 的消費者都認為 *Hotels.com* 為商標，而非通用名稱，但其申請卻仍被 USPTO 駁回。*Hotels.com* 轉而向法院提起上訴，主張其網域名稱已經長期使用取得後天識別性，並非通用名稱。但法院並未重視該市調結果，仍維持 USPTO 與 TTAB 的否准註冊決定⁴⁷。不過這種情形在美國聯邦最高法院 *Booking.com* 判決後，似乎又有所改變，市場調查不但獲得重視，反而更形重要（詳後述）。

四、通用名稱可否取得後天識別性

雖然通用名稱因缺乏識別性而不得註冊，但是通用名稱得否透過廣泛行銷與長期使用取得後天識別性進而取得商標註冊，或作為避免商標通用化的證據呢？對於此等問題，早在前述 1938 年的 *Kellogg* 判決中最高法院就已經有所決定。在該案中，商標權人 Nabisco 主張，縱使法院判決「Shredded Wheat」為通用名稱，無法根據美國商標法於主要登記簿註冊，但該名稱經其廣泛且長期的使用，已經取得後天識別性，故仍可根據美國判例法獲得保護。但商標權人 Nabisco 的主張卻不被美國聯邦最高法院所接受。美國聯邦最高法院認為，被告 *Kellogg* 雖在原告運用其技巧與商業判斷、並花費大量且長期廣告所創造出來的（早餐穀物）市場中分享 Shredded Wheat 的商譽，但是這種分享並非不公平。因為分享一個不受專利或商標保護商品的商譽是每一個人都具有的權利，且在自由實施該權利的情況下，消費大眾可以獲得最大的利益⁴⁸。也就是說，通用名稱縱使取得後天識別性也無法獲得商標的保護。

⁴⁷ *In re Hotels.com, L.P.*, 87 U.S.P.Q.2d 1100, 1110-12 (T.T.A.B. 2008), 573 F.3d 1300, 1301 (Fed. Cir. 2009).

⁴⁸ “Kellogg Company is undoubtedly sharing in the goodwill of the article known as ‘Shredded Wheat’; and thus is sharing in a market which was created by the skill and judgment of plaintiff’s predecessor and has been widely extended by vast expenditures in advertising persistently made. But that is not unfair. Sharing in the goodwill of an article unprotected by patent or trade-mark is the exercise of a right possessed by all - and in the free exercise of which the consuming public is deeply interested.” *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 122 (1938).

縱使進入網路時代，*Kellogg* 見解仍然獲得維持。例如在 2001 年 AOL 控告 AT&T 侵害其「You Have Mail」、「IM」和「Buddy List」等商標的案件中，美國聯邦第四巡迴上訴法院在採用主要意義測試法分析後，判決這三個商標均已成為通用名稱⁴⁹。

在駁回 AOL 有關後天識別性的抗辯時，法院明確指出：「如果生產商或供應商以促銷和廣告方式，使其通用名稱取得後天識別性，但該通用名稱仍無法獲得保護，因為若允許該通用名稱受保護，將『剝奪競爭對手以該通用名稱稱呼其產品的權利』」⁵⁰。從此判決也可以得知，就美國商標實務而言，在 *Booking.com* 判決之前，美國對商標能力喪失理論採嚴格的態度。事實上，該理論僅有極少數之例外，例如因商標通用化而失去保護的商標可能會因長期使用後重新獲得後天識別性，從而重新獲得商標保護⁵¹。

雖然如此，亦有部分美國學者對此等商標能力喪失理論持有不同的見解。例如 Jake Linford 教授就主張，雖然商標法傳統上注重保護消費者免受混淆誤認之傷害，但所謂的「商標能力喪失理論」對通用名稱取得後天識別性採否定態度亦有不妥。蓋該理論忽視通用名稱嗣後可能發生的語言變遷之事實，等於是忽視消費者認知的變化，不但違反主要意義測試法，亦違反美國商標法的基本原則。

⁴⁹ *America Online, Inc. v. AT&T Corp.*, 64 F. Supp. 2d 549 (E.D. Va., August 13, 1999), *aff'd* in part, *vacated and remanded in part*, 243 F.3d 812 (4th Cir., February 28, 2001). 有關該案的分析，請參見 Michael Fiorentino, *America Online, Inc. v. AT&T Corp.* 243 F.3d 812 (4th Cir. 2001), 11 DEPAUL J. ART, TECH. & INTELL. PROP. L.581 (2001). Available at: <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol11/iss2/12>。

⁵⁰ “[E]ven if a producer or provider has achieved secondary meaning in its generic mark through promotion and advertising, the generic mark is still not entitled to protection because to allow protection would ‘deprive competing manufacturers of the product of the right to call an article by its name.’” *Ib.* at 565.

⁵¹ 例如美國聯邦最高法院在 19 世紀時針對縫紉機的勝家（Singer）和橡膠的固特異（Goodyear）的判決。參見 *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, 163 U.S. 169 (1896); *Goodyear’s Rubber Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*, 128 U.S. 598, 602 (1888)。但是到 20 世紀，這兩個商標卻又因為取得後天識別性而重新透過法院判決取得商標保護。*Singer Mfg. Co. v. Briley*, 207 F.2d 519, 520 n.3 (5th Cir. 1953)（維持地方法院的判決，認為勝家公司在縫紉機市場持續不斷且獨家的使用 Singer 一詞（“by the constant and exclusive use of the name ‘Singer’ ”），並在製造與行銷之際也持續與廣泛的使用 Singer 名稱，因此重獲 Singer 商標）；*Goodyear Tire & Rubber Co. v. H. Rosenthal Co.*, 246 F. Supp. 724, 729 (D. Minn. 1965)（認為最高法院的判決僅係針對 Goodyear Rubber 是否為描述性名稱，故對於後天識別性並無拘束力 “no bearing on the issue of secondary meaning”）。

也因此 Linford 教授建議應採主要意義測試法來取代商標能力喪失理論，也就是說如果有證據表明大多數消費者認為該通用名稱已經主要是表彰商品或服務來源的功能，而非僅表彰產品或服務類型時，則考量時空與消費者認知之變遷，縱使原為通用名稱，也應有資格獲得聯邦商標保護⁵²。而 Linford 教授的見解，也與聯邦最高法院在 *Booking.com* 案特別強調消費者認知與主要意義測試法相互呼應。而 *Booking.com* 判決也等於實質變更商標能力喪失理論，透過提供了一個較廣泛的例外，讓通用名稱能在證明消費者當下認知的情況下，例外可透過取得後天識別性的方式獲得商標註冊。

肆、*Booking.com* 案爭議背景與法院見解

一、*Booking.com* 案的背景與爭議

雖然美國對於通用名稱的判斷與認定已經有一定的規範架構，但是近年來也面臨一定的挑戰。特別是許多搶先將普通名詞如 hotels, law, art, dating, mattress, booking 等登記為網域名稱的業者進一步將該網域名稱申請商標時，就凸顯過往的原則能否繼續適用的問題。而這種「通用名稱+.com」（generic+.com）模式，或是兩個通用名稱的組合是否仍屬於通用名稱，以及對這些通用名稱組合應否給予商標法的保護？是否會有悖於商標法的基本原則等問題，也讓通用名稱與通用化問題在近年來重新獲得重視。

（一）美國在 *Booking.com* 案前對通用名稱結合不具識別性標識的態度

對通用名稱與其他字詞相結合是否可註冊商標的問題，美國聯邦最高法院早在 1888 年在 *Goodyear Co. v. Goodyear Rubber Co.*⁵³ 案就明確表示，在描述商品類別的名稱後添加「公司」等商業標識，並不能註冊為

⁵² Jake Linford, *supra* note 2.

⁵³ 128 U.S. 598 (1888). 在該案中，聯邦最高法院認為對僅用於描述商品或服務性質的名稱附加諸如「公司」(Company) 等普通名稱，就不能註冊為商標（“[T]he addition of commercial indicators such as ‘Company’ to terms that merely describe classes of goods could not be trademarked.”）。

商標（“the addition of commercial indicators such as ‘Company’ to terms that merely describe classes of goods could not be trademarked”）。嗣後，各個聯邦上訴法院也先後對此等問題表態支持最高法院的見解，認為二個以上通用名稱之組合並不能因此改變其性質而取得識別性⁵⁴。也因此 USPTO 在 TMEP § 1209.01(c) 中，特別對複合字（compound words）與組合字（telescoped words）⁵⁵ 是否屬通用名稱與是否能取得識別性有詳細的規定。根據該項規定，若一個名稱係由複合字或組合字組成時，審查委員可以通過證明每個組成字本身都是通用名稱，且單獨字詞在形成複合字或組合字時仍保留其通用意義，並具有「與這些組成複合字的字詞通常用法相同的意涵」，來證明該組合也是通用名稱⁵⁶。

此外，該條項還根據聯邦上訴法院在 *In re Steelbuilding.com*⁵⁷ 案的判決明確規定，和判斷其他標識一樣，縱使證明構成網域名稱標識的各個單字都是通用名稱，仍必須確定疊加個別通用名稱的複合字本身是否為通用名稱。只有在極少數情況下（In very rare instances），在其他通用名

⁵⁴ 例如 *In re Gould Paper Corp.*, 834 F.2d 1017, 1018, 5 USPQ2d 1110, 1111–12 (Fed. Cir. 1987)（判決 SCREENWIPE 在所指定的電腦與電視防靜電擦拭布市場已經成為通用名稱）；*In re Greenliant Sys. Ltd.*, 97 USPQ2d 1078, 1081 (TTAB 2010)（認為消費者會認為 NANDRIVE 僅是兩個通用名稱 Nand 與 drive 的組合字，故 NANDRIVE 為通用名稱）；*In re Wm. B. Coleman Co., Inc.*, 93 USPQ2d 2019 (TTAB 2010)（認為結合三個通用名稱的 ELECTRIC CANDLE COMPANY 商標為通用名稱）。

⁵⁵ 根據 TMEP § 1213.05，所謂的組合字是由兩個或兩個以上共用字母的單詞所組成。A telescoped mark is one that comprises two or more words that share letters (e.g., HAMERICAN, ORDERRECORDER, SUPERINSE, VITAMINSURANCE, and POLLENERGY)；相對的，複合字則是由兩個或兩個以上獨立的字組合成為單一的字詞而成。A compound word mark is comprised of two or more distinct words (or words and syllables) that are represented as one word (e.g., BOOKCHOICE, PROSHOT, MAXIMACHINE, and PULSAIR)。

⁵⁶ “When a term consists of a compound word or a telescoped word, the examining attorney may establish that the term is generic by producing evidence that each of the constituent words is itself generic, and that the separate words retain their generic significance when joined to form the compound or telescoped word that has ‘a meaning identical to the meaning common usage would ascribe to those words as a compound.’”

⁵⁷ *In re Steelbuilding.com*, 415 F.3d 1293, 1299, 75 USPQ2d 1420, 1423 (Fed. Cir. 2005)。

稱後附加頂級網域名稱（如 .com）能創建一個具有識別性的標識⁵⁸。根據上述規定，USPTO 一再拒絕網域名稱註冊為商標，並獲得許多上訴法院的支持⁵⁹。

（二）Booking.com 案的事實與訴訟經過

本案之導火線就是旅遊訂房網站 Booking.com 向 USPTO 提出商標註冊之申請，欲將該公司網域名稱 Booking.com 註冊為商標。惟商標審查委員和 TTAB 均認為 Booking 是預訂服務的通用名稱，而 .com 則是表示商業網站的頂級網域名稱，也屬通用名稱，兩個通用名稱的結合並無法使其具有識別性，故否准其註冊。TTAB 還認為，即使 Booking.com 是描述性名稱也無法註冊，因為申請人無法證明已經取得後天識別性。

Booking.com 不服提起上訴，主張根據美國商標法，消費者為王（“under the Lanham Act, the consumer is king”）⁶⁰，並提出根據 Teflon Survey 所完成的市場調查證據，證明已有高達 74.8% 的相關消費者認為 BOOKING.COM 是商標，而非通用名稱。Booking.com 還主張，根據主要意義測試法，應就該商標對相關公眾所顯示的主要意義加以判斷，而非根據最高法院在 1888 年於 *Goodyear Co. v. Goodyear Rubber Co.* 案中的見解加以判斷。

⁵⁸ 該條規定，網域名稱與其他商標一樣，即使證據表明構成擬議商標的各個組成部分都是通用的，也必須確定將各個名稱結合是否會創建一個本身仍是通用名稱的複合字。（“With respect to Internet domain names, as with other marks, even if the evidence shows that the individual components that make up the proposed mark are generic, one must determine whether joining the individual terms creates a composite that is itself generic.”）。根據 TMEP，USPTO 之所以採取此見解，主要是因為聯邦上訴法院在 *In re Steelbuilding.com*, 415 F.3d 1293, 1299, 75 USPQ2d 1420, 1423 (Fed. Cir. 2005) 一案中撤銷 USPTO 的決定，認為不能當然將 STEELBUILDING 與 .COM 分別考慮，而應就其結合的複合型態加以判斷。但 USPTO 仍認為，只有在極少數情況下，才會在將頂級網域名稱（‘TLD’ 例如 .com）添加到其他通用名稱時產生一個具有識別性的標識（“In very rare instances, the addition of a top-level domain indicator (‘TLD’) to an otherwise generic term may operate to create a distinctive mark.”）。

⁵⁹ 請參見註 6 所引註之相關判決。

⁶⁰ Eileen McDermott, *The Consumer is King: High Court Sides with Booking.com, Rejecting Per Se Test for Generic.Com Trademarks*, IP WATCHDOG, June 30, 2020, <https://www.ipwatchdog.com/2020/06/30/the-consumer-is-king-high-court-sides-with-booking-com-rejecting-per-se-test-for-generic-com-trademarks/id=122960/> (last visited Jan. 22, 2021).

雖然 *Booking.com* 的事實與 *Goodyear* 案有些類似（將原本附加的 *company* 字樣換成 *.com*），且有 *Goodyear* 判決在先，但地方法院根據 *Booking.com* 所提出的市場調查證據，認為相關消費大眾並未將 *Booking.com* 視為該服務本身的屬性，反而主要理解為描述該網站所提供的旅遊訂房服務，故判決 *Booking.com* 與「預訂」（*booking*）有別，*Booking.com* 屬於描述性名稱，且根據 *Booking.com* 所提出的市調證據（74.8% 的消費者不認為其係通用名稱），證明其已經取得後天識別性，故判決可以註冊為商標⁶¹。第四巡迴上訴法院維持地方法院判決⁶²，USPTO 不服此等結果上訴到美國聯邦最高法院，主張第四巡迴上訴法院的判決違背了既定的商標法原則、准許 *Booking.com* 註冊將使商標權人對應供自由利用的類似語詞取得過度控制權。並與其他上訴法院的見解與 TMEP § 1209.01(c) 的規定相抵觸，故建議最高法院撤銷第四巡迴上訴法院的判決。

二、*Booking.com* 判決的主要見解

雖然 USPTO 強力主張撤銷第四巡迴上訴法院的判決，但最高法院卻不顧 USPTO 的敦促⁶³，反而在 2020 年 6 月 30 以 8：1 的票數作出維持上訴法院判決的判決⁶⁴。於判決中，最高法院指出，美國商標法並沒有一個將 *generic.com* 通用名稱組合當然認定係通用名稱的原則，商標通用與否的分析應該基於消費者的認知，而不是採行當然原則。

最高法院在判決中首先確認有關通用名稱與商標通用化的三個主要原則，那就是：1、通用名稱是表彰商品或服務的「類別（class）」（下級法院常用

⁶¹ *Booking.com B.V. v. Matal*, 278 F.Supp.3d 891, 918 (2017).

⁶² 915 F.3d 171, 184 (2019).

⁶³ 最高法院指出，USPTO 敦促其採行一項類似當然不可註冊的規則，也就是無論有何具體消費者認知之證據，都將使類似 *Booking.com* 的網域名稱無法註冊（[T]he PTO urges a nearly per se rule that would render “*Booking.com*” ineligible for registration regardless of specific evidence of consumer perception.）。

⁶⁴ 最高法院於結論中明確指出，“The PTO challenges the judgment below on a sole ground: It urges that, as a rule, combining a generic term with ‘.com’ yields a generic composite. For the above-stated reasons, we decline a rule of that order, one that would largely disallow registration of ‘generic.com’ terms and open the door to cancellation of scores of currently registered marks. Accordingly, the judgment of the Court of Appeals for the Fourth Circuit regarding eligibility for trademark registration is Affirmed.” 591 U.S. ____ (2020).

genus)，而非該類型中的任何特定特徵或例證。2、對於一個複合名稱，識別性的判斷是針對該名稱的整體含義，而不是個別割裂部分。3、一個名稱的相關意義是其對消費者的意義⁶⁵。

根據這些基本原則，*Booking.com* 整體是否為通用名稱，就繫於該名稱整體對消費者而言，是否代表線上訂房服務的類型⁶⁶。根據這些基本原則，最高法院明確表示，由於下級法院已認定消費者並不認為 *Booking.com* 是一個通用名稱，且 USPTO 也不爭執下級法院的此種認定，因此本案已無爭論，那就是由於消費者認為 *Booking.com* 不是一個通用名稱，因此它就不是通用名稱⁶⁷，故可以註冊為商標。

大法官 Ginsberg 所撰寫的多數意見明確指出，「一個 generic.com 型態的標識只有在對消費者具有該通用名稱意義時，它才是該類商品或服務的通用名稱⁶⁸。」「若根據 PTO 的見解，凡是在通用名稱後添加 .com（就如同在名稱後添加『公司』一樣），就無法傳達任何表彰商品來源意涵的前提是錯誤的，因為就網域名稱而言，就只能有一個實體登記取得該特定的網域名稱，因此一個特定的『generic.com』仍可以向消費者傳遞其與特定網站的關聯⁶⁹。」此外，多數意見還特別指出，「完全無視消費者認知的法律原則與美國商標法的基本原則不符，那就是特定名稱的通用（或非通用）特質取決於其對消費者的意涵；亦即，消費者實際上是否

⁶⁵ Although the parties here disagree about the circumstances in which terms like “Booking.com” rank as generic, several guiding principles are common ground. First, a “generic” term names a “class” of goods or services, rather than any particular feature or exemplification of the class. Second, for a compound term, the distinctiveness inquiry trains on the term’s meaning as a whole, not its parts in isolation. Third, the relevant meaning of a term is its meaning to consumers. *Ib.*

⁶⁶ “Sufficient to resolve this case is the undisputed principle that consumer perception demarcates a term’s meaning. Under these principles, whether ‘Booking.com’ is generic turns on whether that term, taken as a whole, signifies to consumers the class of online hotel-reservation services.” *Ib.*

⁶⁷ “Consumers do not in fact perceive the term ‘Booking.com’ that way, the courts below determined. The PTO no longer disputes that determination... That should resolve this case: Because ‘Booking.com’ is not a generic name to consumers, it is not generic.” *Ib.*

⁶⁸ “[A] term styled ‘generic.com’ is a generic name for a class of goods or services only if the term has that meaning to consumers.” *Ib.*

⁶⁹ “According to the PTO, adding ‘.com’ to a generic term—like adding ‘Company’—can convey no source-identifying meaning. That premise is faulty, for only one entity can occupy a particular Internet domain name at a time, so a ‘generic.com’ term could convey to consumers an association with a particular website.” *Ib.*

認為該名稱為某特定類別商品的名稱，或是認為可作為區分該類別商品與其他商品的名稱⁷⁰。」

最後，法院還明確宣布，「我們拒絕採行一個幾乎全面排除所有『generic.com』名稱註冊為商標的規則（We decline to adopt a rule essentially excluding registration of "generic.com" marks）。」法院指出，雖然其拒絕 PTO 主張「generic.com」名稱就當然是通用名稱的原則，但也不接受將此類名詞自動歸類為非通用名稱的原則⁷¹。更重要的是，法院明確表示，「任何特定的『generic.com』名稱是否為通用名稱，取決於消費者是否實際上將該名稱視為一種類別的名稱，或者是否認為該名稱能夠區分該類別中的成員⁷²。」

持反對意見的大法官 Breyer 則肯定 USPTO 的擔憂⁷³，並於不同意見書中表示，多數意見無視重要的商標法原則和健全的商標政策，那就是「僅傳遞生產者商業性質的標識應維持供所有人自由使用」。根據此判決，許多企業可以通過在其產品的通用名稱後添加「.com」來獲得商標，這將不會促進競爭，反而會產生廣泛的不公平競爭效應⁷⁴。

但多數意見則指出，商標侵權要求商標權人應證明構成混淆誤認的可能性，消費者不太可能因為 generic.com 標識的通用性或高度描述性字詞，而與其他企業使用類似詞語或符號而造成混淆誤認。多數意見特別指出，商標法允許企業使用

⁷⁰ “Moreover, an unyielding legal rule that entirely disregards consumer perception is incompatible with a bedrock principle of the Lanham Act: The generic (or nongeneric) character of a particular term depends on its meaning to consumers, i.e., do consumers in fact perceive the term as the name of a class or, instead, as a term capable of distinguishing among members of the class.” *Ib.*

⁷¹ “While we reject the rule proffered by the PTO that ‘generic.com’ terms are generic names, we do not embrace a rule automatically classifying such terms as nongeneric.” *Ib.*

⁷² “Whether any given ‘generic.com’ term is generic, we hold, depends on whether consumers in fact perceive that term as the name of a class or, instead, as a term capable of distinguishing among members of the class.”

⁷³ 最高法院指出，根據 PTO 的書狀顯示，PTO 擔心若對 Booking.com 提供商標保護，會排除或阻止競爭對手使用「預訂（booking）」一詞、或採用「ebooking.com」或「hotel-booking.com」等類似的網域名稱。請參見該判決書 B 段之討論。

⁷⁴ “By making such terms eligible for trademark protection, I fear that today’s decision will lead to a proliferation of ‘generic.com’ marks, granting their owners a monopoly over a zone of useful, easy-to-remember domains. This result would tend to inhibit, rather than to promote, free competition in online commerce.”

描述性名稱，若其他業者是以「公平和善意」的方式描述自己的產品，「而不是作商標使用」，傳統的商標合理使用理論就可以保護其他業者⁷⁵。也因此法院認為，即使 generic.com 商標權人起訴其他網域名稱中包含通用名稱的競爭對手，但商標合理使用的例外仍可以保護競爭對手免於負擔侵權之責，因此反而認為其判決可使不公平競爭的危害得到緩解⁷⁶。

伍、*Booking.com* 判決的影響

在該案判決後，美國各界反應熱烈，也讓通用名稱問題在沉寂多年後，又回到各方關切的重心之一。而對於聯邦最高法院在 *Booking.com* 的判決，雖然讓網域名稱取得商標保護的可能性大增，並可減少網域名稱因含有通用名稱而被認為不受保護的可能，甚至對許多已經將「網域名稱」型態的文字作為「商標使用」使用達五年以上的標識而言，還可以取得一個已取得識別性的推定。但從判決文字觀察，美國聯邦最高法院仍明確維持主要意義測試法作為基本原則，並駁回該測試法只能適用於商標通用化的狹義解釋，而將該原則擴大適用於後天識別性與可否取得商標註冊。

由於最高法院將主要意義測試法之適用範圍擴大，使其能配合社會與語言之變遷及發展，並打破原本嚴格的商標能力喪失理論，也使得通用名稱能在消費者認知證據（主要是市場調查）的支持下，有機會透過取得後天識別性之方式取得商標之註冊。這等於對商標能力喪失理論畫出了一個廣泛的例外，也不可避免會使許多通用名稱+.com 的網域名稱（如 *Shoes.com*, *Vitamins.com*, *Drugstore.com*, *Beauty.com* 等）變得更有價值。

⁷⁵ “And even where some consumer confusion exists, the doctrine known as classic fair use protects from liability anyone who uses a descriptive term, ‘fairly and in good faith’ and ‘otherwise than as a mark,’ merely to describe her own goods. 15 U.S.C. § 1115(b)(4); see *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 543 U.S. 111, 122–123, 125 S.Ct. 542, 160 L.Ed.2d 440 (2004).”

⁷⁶ “These doctrines guard against the anticompetitive effects the PTO identifies, ensuring that registration of ‘Booking.com’ would not yield its holder a monopoly on the term ‘booking.’”

但學者也指出，由於最高法院並未明確放棄商標能力喪失理論，故很難看出該原則未來將如何與最高法院在 *Booking.com* 的見解相協調⁷⁷，且目前 USPTO 也尚未修改 TMEP 的規定，因此應該仍只有極少數申請人能夠成功註冊，蓋若無法提出如 *Booking.com* 令人印象深刻的市場調查（74.8% 的相關消費者認為 BOOKING.COM 是商標，而非通用名稱），就會很難證明「generic+.com」的組合可成為表彰特定商品或服務來源的標識⁷⁸。

而對於證明消費者主要意義的證據，雖然 Breyer 大法官在不同意見書特別指出，市場調查證據「可能是一個不可靠的商標通用化指標」（"may be an unreliable indicator of genericness"），但多數意見卻指出「市調可以成為確定消費者認知的有利證據（Surveys can be helpful evidence of consumer perception）」⁷⁹。而此等見解也必然會提升市場調查在判斷通用名稱與商標通用化的重要性。也無怪乎在 *Booking.com* 案中，不論是地方法院、上訴法院或聯邦最高法院均引用市場調查之結果，認定若有 74.8% 的相關消費者將「*Booking.com*」認為是一家提供訂房服務的公司，則 *Booking.com* 依消費者認知就不是通用名稱，而應准許其註冊。

特別是最高法院在附註 6 中，特別指出法院所可採行的證據不僅包括市場調查，還可包括字典、消費者和競爭對手的使用，以及與消費者如何看待該名稱含義有關的其他證據來源，但也表示市場調查雖然可以是消費者認知的有利證據，惟在設計和解釋方面需要謹慎⁷⁹。值得注意的，就是最高法院明確指出，「當一個名稱對消費者而言具有多種意義或其意義已經隨著時間而改變時，還可在市場

⁷⁷ Jessica Litman, Opinion analysis: Court holds that "generic.com" marks may be registered trademarks or service marks when consumers do not perceive them as generic, SCOTUSblog(Jun. 30, 2020), <https://www.scotusblog.com/2020/06/opinion-analysis-court-holds-that-generic-com-marks-may-be-registered-trademarks-or-service-marks-when-consumers-do-not-perceive-them-as-generic/> (last visited Mar. 1, 2021).

⁷⁸ 比較極端的案例如前揭 *Hotels.com*，雖然其透過市場調查證明高達 76% 的消費者不認為 *Hotels.com* 不是通用名稱，但仍未能獲准註冊（註 45 參照）。不過在 *Booking.com* 判決後，情況已有所改善。

⁷⁹ 附註 6 原文如下：“Evidence informing that inquiry can include not only consumer surveys, but also dictionaries, usage by consumers and competitors, and any other source of evidence bearing on how consumers perceive a term's meaning. Surveys can be helpful evidence of consumer perception but require care in their design and interpretation.”

調查時提出較困難的問題」⁸⁰。此見解等於准許業者在運用市場調查證明消費者認知變遷時，可設計比較符合實際的問題，以凸顯該名詞具多種意義或意義變遷的事實，也顯現最高法院對運用市調於判斷通用名稱與商標通用化態度的改變。

因此 Litman 教授指出，雖然大法官 Sotomayor 在協同意見書中想限制市場調查的重要性⁸¹，但該判決似乎反而會使市場調查的重要性在未來商標訴訟中更為提升，甚至還會鼓勵業者在申請註冊時就採用市場調查作為非通用名稱的證據⁸²。

陸、結論

各國商標法雖然都對通用名稱加以規範，但對應如何判斷某一特定名稱或標識是否為通用名稱，多數國家均遵循美國聯邦最高法院在 *Kellogg* 案所確立的判斷原則，也就是以主要意義測試法作為判斷標準。不過縱使採行主要意義測試法，各國在實務上仍有所差異。

美國還發展出其他配套的措施或原則，例如 *Marvin Ginn* 兩階段測試法、商標能力喪失理論、Teflon 市調法等。雖然如此，在實際判斷某特定名稱是否為通用名稱以及通用名稱是否可以取得商標註冊仍有相當的挑戰，這是因為商標能力喪失理論等於斬斷了通用名稱可以取得後天識別性的可能，而此等問題隨著網域名稱的廣泛使用，特別是通用名稱（generic）+ 高階網域（如 .com, .net）的組合經長期使用而為消費者認知之後，其問題就更顯複雜。究竟商標能力喪失理論是否應繼續適用，以及 generic + .com 這種由兩個通用名稱組合而成的網域名稱是否當然屬通用名稱，或是可以因此改變性質成為描述性名稱？都引發極大的爭議。

⁸⁰ “Moreover, difficult questions may be presented when a term has multiple concurrent meanings to consumers or a meaning that has changed over time.” *Ib.* FN 6.

⁸¹ 大法官 Sotomayor 雖在協同意見書中表示，特定市調設計中的缺陷或消費者調查中普遍存在的弱點，均可能會限制市調的證據價值，特別是在決定某特定名稱是否係描述性名稱還是通用名稱。但是，「我不認為多數意見將市場調查認為是萬能的或是最終的證據。如多數意見在附註 6 中所指出的，諸如『字典、消費者和競爭對手的使用、以及與消費者如何看待一個標識意涵有關的其他證據來源』等也可以作為判斷一個特定標識是通用還是描述性的基礎。」請參見大法官 Sotomayor 協同意見書。

⁸² Jessica Litman, *supra* note 77.

也因此美國聯邦最高法院在 *Booking.com* 的決定對傳統通用名稱的認定產生一定的影響。首先，法院明確擴大主要意義判斷原則的適用範圍，使其可涵蓋通用名稱與商標通用化兩種類型。其次，則是強化該原則之認定效果，只要消費者認為系爭通用名稱係表彰特定商品或服務之來源，該名稱就是非屬通用名稱。這種見解等於改變了商標能力喪失理論的基礎，並對消費者認知採與時俱進的方式，也等於承認社會與語言變遷的效力，這也可能會影響通用名稱的判斷。

而為確認消費者認知的主要意義為何，最高法院也一改過去對市場調查的嚴格態度，不但肯定 *Booking.com* 利用 Teflon 市調法所完成的調查報告，並進而認為市調可作為認定消費者認知的有利證據，還可對蘊含多種意義的名稱與意義已隨時間改變的名稱等設計較困難的問題，以明確該等名稱對消費者認知之主要意義究竟為何。此種發展也將進一步提升市場調查在通用名稱與商標通用化訴訟案件的運用。

就我國商標法之規定與實務觀察，雖然根據我國商標法第 29 條第 2 項反面解釋，通用名稱無法取得後天識別性，故無法註冊⁸³，但在「通用名稱+.com」等網域名稱得否註冊等問題上，我國《商標識別性審查基準》第 4.9.4 點卻規定，「申請人如能檢送相關證據，證明該網域名稱係作為商標使用，且足以使相關消費者認識其為指示及區別商品或服務來源的標識，可准予註冊」。根據此規定，我國實務態度和美國聯邦最高法院之見解相符，也就是說，「通用名稱+.com」並非絕對不得註冊，惟應根據使用證據及消費者認知來認定其識別性作為准否註冊的依據。

但與美國有別者，則是法院對於市場調查之態度仍有所保留，並未發展出類似美國 Teflon survey 的市調方法，反而委由當事人自行協商處理⁸⁴。因此如何確認消費者主要意義，似可參酌 *Booking.com* 案承認特定市調方法，以有效建構具一致性的認定原則。

⁸³ 根據智慧局「商標法逐條釋義」之說明，商標為通用標章或名稱者，並未納入第 29 條第 2 項得透過使用取得後天識別性之適用，故通用標章或名稱無法透過使用消除其不得註冊之事由，頁 67。

⁸⁴ 例如在 TutorABC 控告科見美語的案件中，原審法院係請兩造就市場調查應如何進行始符合「異時異地隔離觀察原則」表示意見。經原告提議，被告同意後，再由法院發函中華徵信所請其進行市場調查時應以原告所述之異時異地隔離觀察之方式進行市場調查。智慧財產法院 104 年度民著上易字第 12 號判決參照。

智慧財產法院 107 年度民商訴字第 41 號 有關「瑪麗蓮」商標權侵害事件民事判決

【爭點】

- 一、以他人註冊商標中之文字作為關鍵字廣告或於廣告文案中插入他人註冊商標文字作為標題內容之刊登，是否為商標使用之行為？
- 二、刊登以他人註冊商標文字作為標題內容之廣告文案，是否構成公平交易法第 25 條規定之不公平競爭行為？

【案件事實】

原告主張，被告 A 公司基於為被告 V 公司行銷塑身衣等商品目的，以原告系爭「瑪麗蓮」商標，向 Google 及 Yahoo 奇摩為被告 V 公司購買設定「瑪麗蓮」為搜尋之關鍵字廣告外，更與被告 V 公司共同將系爭商標使用於 V 公司廣告標題及文案內容，使消費者於系爭網站搜尋欄位鍵入「瑪麗蓮」字樣時，置頂搜尋結果會出現標題顯示「維娜斯瑪麗蓮讓老公更愛妳」，文案內容則有「祝妳完美瑪麗蓮」等字。經點選後更連結至被告 V 公司官方網站，將系爭商標用於同一或類似之塑身衣等商品，使瀏覽網站之一般消費者混淆誤認被告 V 公司之商品與原告屬同一來源或有關係，侵害原告商標權，且攀附原告長久經營之品牌聲譽，亦構成公平法第 25 條足以影響交易秩序之顯失公平行為。

被告答辯稱：雖輸入「瑪麗蓮」三字，會有「維納斯塑身衣週年慶優惠中」之搜尋結果，但此即為關鍵字廣告所觸發自然搜尋結果之外所出現之廣告，而此系爭關鍵字廣告本身並無顯示系爭商標之「瑪麗蓮」字樣。消費者輸入關鍵字時亦清楚認識其要搜尋的是「瑪麗蓮」相關搜尋結果，搜尋引擎提供「維納斯塑身衣週年慶優惠中」搜尋結果，當無使消費者將「維納斯」及「瑪麗蓮」混淆誤認之情形，自不構成商標使用，亦無侵害系爭商標權。以關鍵字觸發之自然搜尋結果以外之廣告，依智慧財產法院 102 年民商上字第 8 號判決意旨，就關鍵字本身係內部無形之使用，並非外在有形之使用，不足使相關消費者認識「瑪麗蓮」為商標，不構成商標法第 68 條侵害商標權行為。

【判決見解】

一、系爭關鍵字廣告使用「瑪麗蓮」作為搜尋關鍵字，非屬於商標使用，不構成商標法第 68 條之侵害商標權行為：

- (一) 僅有廣告主設定使用插入關鍵字功能，且所提供之廣告文案中亦含有該關鍵字之文字或用語，可能足使搜尋之相關消費者認識該關鍵字為商標，方涉及該關鍵字是否為商標使用之判斷。
- (二) 本案關鍵字廣告，標題或文字並未使用該「瑪麗蓮」關鍵字，既未積極標示系爭商標，亦未以系爭商標用以表彰商品或服務，且網路使用者鍵入關鍵字搜尋後，所見搜尋頁面之上開廣告內容，亦無從認識該系爭關鍵字廣告有使用系爭商標作為辨識商品或服務之來源，自非屬商標之使用。
- (三) 初始興趣混淆非商標法第 68 條所稱之「致生混淆誤認之虞」。

二、系爭廣告文案插入「瑪麗蓮」關鍵字，出現含有該關鍵字之廣告內容，屬商標使用，應構成商標法第 68 條之侵害商標權行為：

- (一) 以「瑪麗蓮」為關鍵字在 Google 首頁搜尋，出現廣告標題「維娜斯瑪麗蓮讓老公更愛妳」、「祝妳完美瑪麗蓮」等文字，足認系爭廣告文案有顯示系爭商標「瑪麗蓮」字樣。
- (二) 系爭「瑪麗蓮」商標，指定使用於內衣等商品／服務。系爭廣告文案標題出現「瑪麗蓮」關鍵字，與系爭商標讀音、用字完全相同，雖除「瑪麗蓮」外，尚有其他「讓老公更愛妳」或「祝妳完美」之描述性說明文字，而「瑪麗蓮」並非直接說明商品或服務之功能或品質，識別性較高，以系爭廣告文案所行銷之內衣等商品，亦與系爭商標所指定使用之商品或服務相同。
- (三) 堪認被告 A 公司操作系爭廣告文案，確有使相關消費者誤認被告 V 所提供之商品／服務來源與原告相同，或兩者間有授權、加盟或關係企業等關係，而有致相關消費者混淆誤認之虞，應構成商標法第 68 條第 1 項之商標侵權行為。

三、被告 V 公司就系爭廣告文案之刊登，應構成公平交易法第 25 條之不公平競爭行為：

(一) 事業購買之關鍵字，倘係他事業之名稱或品牌，與其自身或所欲提供之商品或服務並無任何關連，致消費者鍵入該特定關鍵字，經由搜尋引擎網站搜尋結果，其事業之網頁廣告內容及連結網址卻出現於搜尋結果頁面，並輔以爭議之關鍵字用語導引消費者點選進入其網站，藉以吸引消費者瀏覽，以推展自己商品或服務，其攀附他事業努力成果爭取交易機會之行為，即係榨取他事業營業信譽所蘊含之經濟利益及努力成果，具有商業倫理之非難性，並影響市場公平競爭秩序。

(二) 被告 V 公司行為當可評價為足以影響交易秩序之顯失公平行為，已構成公平法第 25 條之不公平競爭行為。

四、判決結論：

本件原告關於被告侵害商標權並違反公平法之主張為有理由。

系爭商標

瑪麗蓮	註冊第 01592205 號 第 035 類：廣告企劃；廣告設計；…；網路購物；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；衣服零售批發…。
瑪麗蓮	註冊第 01596983 號 第 025 類：胸罩；內衣；內褲；緊身襪；馬甲；睡衣；泳衣；衣服；服裝；婚紗；鞋；圍巾；領帶；圍兜；冠帽；襪子；服飾用手套；腰帶；圍裙；睡眠用眼罩。

● KIPO 新成立「科技警察」職司防止技術洩密及侵權

韓國智慧財產局（KIPO）發布組織重整的新消息。為了防止攸關國家產業競爭力的關鍵技術遭到洩密及侵權，KIPO 新成立「科技及設計警察組（Technology & Design Police Division）」，配置專職司法警察（Special Judicial Police, SJP），致力於防止技術洩密及侵權。

KIPO 組織重整的目的在擴大原有「智慧財產調查組（Intellectual Property Investigation Division）」的編制，人力將依據不同的智財權領域配置以達專職調查的目的。新成立的「科技及設計警察組」將專門執行與科技及設計相關的調查，而「商標警察組」則繼續投入商標侵權調查，「不公平競爭調查組」將持續執行行政調查。

組織重組之前，KIPO 的「智慧財產權調查組」由 47 名人力組成，調查與商標、專利、不公平競爭等相關的違法行為。之後，額外增加了 11 名警力投入與科技相關的調查工作。目前「科技及設計警察組」有 22 名，「商標警察組」有 29 名，「不公平競爭調查組」7 名。總計 58 名人力執行智慧財產權司法偵查或行政調查。

KIPO 整體約有 1,200 名人員執行審查和審判業務，其中具博士學位或具律師或專利代理人資格者約 500 名。為了能夠迅速且公平的執行調查，KIPO 招募在智慧財產權審查和審判業務具多年經驗的科技和法律專業人才，組成「科技與設計警察組」。配置「科技警察」執行與科技相關之調查，將在持續升溫的跨國科技戰中，有效預防海外洩密及侵權，進而成為韓國核心技術的保護者。

KIPO 在 2010 年首次成立調查商標侵權的專職司法警察（SJP）。迄今已處理約 5 萬 3,000 件舉發案件，調查約 4,000 名犯罪嫌疑人，遭到沒入的仿冒商品總計 1 千 200 萬件（以真品價值估算，達 5 千 200 億韓元）。KIPO 一直以來積極執法來應對大規模仿冒，在與民眾健康及安全關係密切的領域，有效阻止了仿冒商品的流通。例如，打擊仿冒口罩（2019 年，以真品價值計 200 億韓元）、山寨汽車輪框（2017 年，以真品價值計 225 億韓元）、冒牌健康食品（2015 年，真品價值 652 億韓元）等。此外，KIPO 自 2019 年以來致力科技調查工作，已立案 415 件刑事案件及調查 759 名犯罪嫌疑人，案件數量占南韓每年與科技相關刑事案件總量的 17%。

KIPO 局長表示，設置專職的「科技警察」將集中調查火力於跨國科技洩密案件。韓國企業付出極大努力才獲得的科技創新成果，如有任何傷害這些創新科技的違法行為，KIPO 將予以打擊以維護公平的市場交易秩序。

相關連結

https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?c=1003&board_id=kiponews&catmenu=ek06_01_01&seq=1717

● 歐盟智慧財產局（EUIPO）公布歐盟商標（EUTM）註冊數量突破 200 萬

2021 年 8 月 24 日，EUIPO 的歐盟商標（EUTM）註冊數量突破 200 萬個，該局在達成第 100 萬個商標註冊的 7 年後，再創下另一個重要里程碑。

這些年來，申請 EUTM 和註冊共同體設計（RCD）已成為全球企業欲在歐盟市場銷售商品及服務極具價值的工具，致使 EUTM 的申請量不斷成長。

歐盟商標註冊量最多的前十大國家分別是德國（31 萬 8,687 個）、美國（28 萬 1,974 個）、英國（17 萬 8,061 個）、義大利（16 萬 0,526 個）、西班牙（14 萬 0,921 個）、法國（12 萬 7,724 個）、中國大陸（9 萬 5,345 個）、荷蘭（6 萬 7,452 個）、瑞士（6 萬 2,694 個）及日本（4 萬 4,676 個）。



背景：EUIPO 成立於 1994 年，旨在提供有助於歐盟內部市場有效運作的工具，最初是歐盟商標，2003 年起加入歐盟註冊設計。

相關連結

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/8853029>

專利

● 智慧局 AEP 9 月份統計資料簡表

表一：2021 年 9 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		
2021 年 01 月	2	0	17	1	20	79	6	2	0	87	107
2021 年 02 月	2	0	5	1	8	41	4	0	1	46	54
2021 年 03 月	1	0	15	4	20	28	5	0	0	33	53
2021 年 04 月	1	0	7	3	11	18	1	0	6	25	36
2021 年 05 月	1	0	8	3	12	38	11	0	1	50	62
2021 年 06 月	3	0	6	3	12	17	15	0	2	34	46
2021 年 07 月	1	0	10	2	13	17	2	0	0	19	32
2021 年 08 月	0	0	5	2	7	23	2	0	2	27	34
2021 年 09 月	1	1	12	0	14	21	5	1	0	27	41
總計	12	1	85	19	117	281	51	3	12	347	*464

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)	12	1	85	19	117
開曼群島 (KY)	94	2	0	7	103
南韓 (KR)	37	43	0	0	80
美國 (US)	54	2	1	1	58
日本 (JP)	45	2	0	0	47
中國大陸 (CN)	7	0	1	1	9
盧森堡 (LU)	2	0	0	0	2
薩摩亞 (WS)	0	0	1	0	1
芬蘭 (FI)	2	0	0	0	2
荷蘭 (NL)	2	0	0	0	2
以色列 (IL)	2	0	0	0	2
英國 (GB)	4	0	0	2	6
新加坡 (SG)	3	0	0	0	3
瑞典 (SE)	3	1	0	0	4
義大利 (IT)	3	0	0	0	3
德國 (DE)	14	0	0	0	14
丹麥 (DK)	4	1	0	0	5
瑞士 (CH)	2	0	0	0	2
法國 (FR)	1	0	0	0	1
澳大利亞 (AU)	0	0	0	1	1
比利時 (BE)	1	0	0	0	1
香港 (HK)	1	0	0	0	1
總計	293	52	88	31	*464

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

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 回覆期間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	2021 年 1 月至 2021 年 9 月底	59.1
事由 2	2021 年 1 月至 2021 年 9 月底	86.3
事由 3	2021 年 1 月至 2021 年 9 月底	96
事由 4	2021 年 1 月至 2021 年 9 月底	61.7

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（2021 年 9 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	211	45	256	71.91%
日本（JP）	37	3	40	11.24%
歐洲專利局（EP）	22	4	26	7.30%
中國大陸（CN）	23	0	23	6.46%
澳大利亞（AU）	3	0	3	0.84%
南韓（KR）	3	0	3	0.84%
新加坡（SG）	3	0	3	0.84%
芬蘭（FI）	1	0	1	0.28%
德國（DE）	1	0	1	0.28%
總計	304	52	356	100.00%

註：其中有 7 件加速審查申請引用複數對應案。

商標

● 「產業申請商標指定商品及服務策略手冊」新登場—從產業的角度看申請商標時如何指定商品／服務

為使產業能清楚掌握自身本業所應保護的商標權範圍，於申請商標註冊時正確選擇指定的商品或服務，本局特編輯「產業申請商標指定商品及服務策略手冊」，並建置「行業類別與商品／服務名稱分類組群對照查詢」系統功能，公布於本局「產業申請商標資訊專區」與「商標檢索系統—布林資料查詢」項下網頁，提供業者快速瀏覽產業手冊所介紹的申請策略指南，及便於查詢行業分類與類別組群對照關係，有助於業者了解行業分類與尼斯分類的大致對照概況，並對所屬產業宜適切保護的範圍與分類能有所認識，歡迎各界參考運用。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-896997-22a71-1.html>

專利

● 預告訂定「產業協力專利審查面詢試行作業方案」

一、為使專利審查人員迅速掌握前瞻科技專利申請案之技術內容，以提升審查效率及品質，並滿足申請人儘速獲准專利之需求，以利其專利布局，本局訂定「產業協力專利審查面詢試行作業方案」，規劃自 110 年 11 月 1 日起試行一年，並明定方案適用對象及實施方式。

二、對本方案預告內容有任何意見或修正建議者，請於 110 年 10 月 13 日前提供卓見或洽詢：

（一）承辦單位：經濟部智慧財產局專利二組

（二）地址：台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓

（三）聯絡人及電話：林佳慧 專利審查官兼科長（02）23765436

（四）電子郵件：erica40408@tipo.gov.tw

三、檢附「產業協力專利審查面詢試行作業方案草案」及「產業協力專利審查面詢試行作業方案答客問」，請見附件。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-897029-99a63-1.html>

其他

● 2020 年主要專利商標局受理專利商標申請概況

2020 年，新型冠狀病毒疫情肆虐全球，衝擊全球經濟活動及消費力道。隨著疫情加速許多國家及產業數位轉型的腳步，主要專利商標局傾全力提升其國家（地區）的競爭優勢及智權戰略地位。美國、日本、歐洲、南韓、中國大陸之專利商標局的 2020 年統計資料顯示，除中國大陸和南韓以外，各局受理發明專利申請件數均減少，設計專利則全面增長，及商標註冊申請除日本外也均成長。

世界智慧財產組織（WIPO）發布最新統計顯示，2019 年全球平均研發支出成長 8.5%，而我國臺北 - 新竹發明人集群為 2015-2019 年全球第 44 大 PCT 集群、2021 年全球第 28 大科學與技術集群，創新能量不容小覷。國人在主要專利商標局的專利與商標註冊申請，仍以美國及中國大陸為布局重點。

國人在發明專利布局，雖持續聚焦於美國與中國大陸，但在美國申請 19,241 件，在中國大陸申請 10,766 件，各減少 1.8%、3.5%（如圖 1）。國人在設計專利布局重心，已遍及美國、歐洲、中國大陸，其中以在中國大陸申請 1,326 件最多，但年減 19.0%；其次為美國 1,205 件、歐洲 617 件，則各增長 7.5%、18.0%（如圖 2）。

國人在五大商標局的註冊申請量以類別計，依序為向美國申請 2,142 類最多，其次為歐洲 1,355 類；依中國大陸公布有 14,441 件，日本公布有 884 件（均無類數統計）。成長率方面，國人向中國大陸申請量下滑 26.8%，在美國則增長 6.9%（如圖 3）。

為協助國人掌握五大局最新專利商標申請及核准趨勢，以利全球布局，強化企業競爭優勢，本局蒐集彙整最新資訊於「2020年我國與美、日、歐、韓、中國大陸專利商標申請暨核准概況」報告，歡迎各界參閱。

報告參閱網址：<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-174-219414-a1c98-1.html>。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-897073-ebb7b-1.html>

110 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	5,416	3,547	4,418	1,017	487	54
2 月	5,057	4,421	4,323	906	456	38
3 月	6,683	4,244	5,051	1,018	596	49
4 月	5,814	3,923	4,851	998	539	34
5 月	5,906	3,759	5,007	962	495	30
6 月	6,388	3,902	4,786	951	601	34
7 月	5,973	4,191	4,524	1,037	600	25
8 月	5,942	3,784	4,841	996	533	43
9 月	6,224	3,854	5,305	969	619	25
合計	53,403	35,625	43,106	8,854	4,926	332

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。

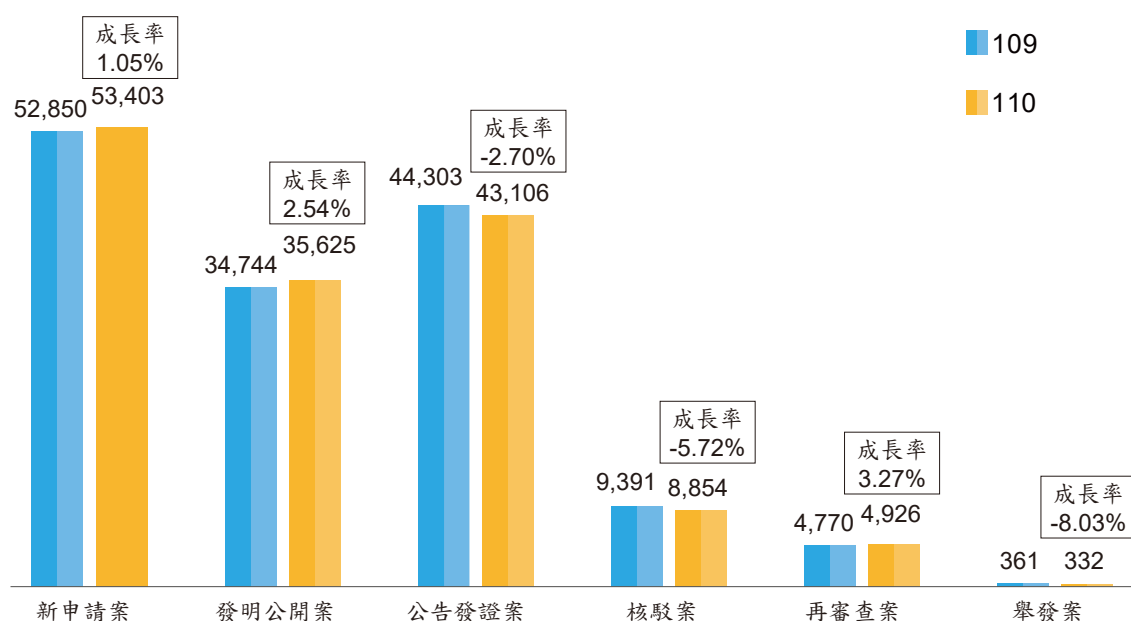
109/110 年專利案件申請及處理數量統計對照表

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	
	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110
1 月	4,767	5,416	5,514	3,547	5,139	4,418	865	1,017	563	487	44	54
2 月	5,120	5,057	3,358	4,421	4,421	4,323	1,026	906	410	456	52	38
3 月	6,793	6,683	2,921	4,244	5,041	5,051	1,049	1,018	483	596	36	49
4 月	5,675	5,814	3,716	3,923	5,540	4,851	1,121	998	534	539	23	34
5 月	5,531	5,906	3,761	3,759	4,652	5,007	1,026	962	506	495	32	30
6 月	6,069	6,388	4,084	3,902	4,678	4,786	1,024	951	587	601	44	34
7 月	6,410	5,973	4,232	4,191	4,894	4,524	1,115	1,037	578	600	38	25
8 月	5,772	5,942	3,523	3,784	4,986	4,841	1,076	996	481	533	49	43
9 月	6,713	6,224	3,635	3,854	4,952	5,305	1,089	969	628	619	43	25
合計	52,850	53,403	34,744	35,625	44,303	43,106	9,391	8,854	4,770	4,926	361	332

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。

109/110年專利案件申請及處理數量統計對照圖



110 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

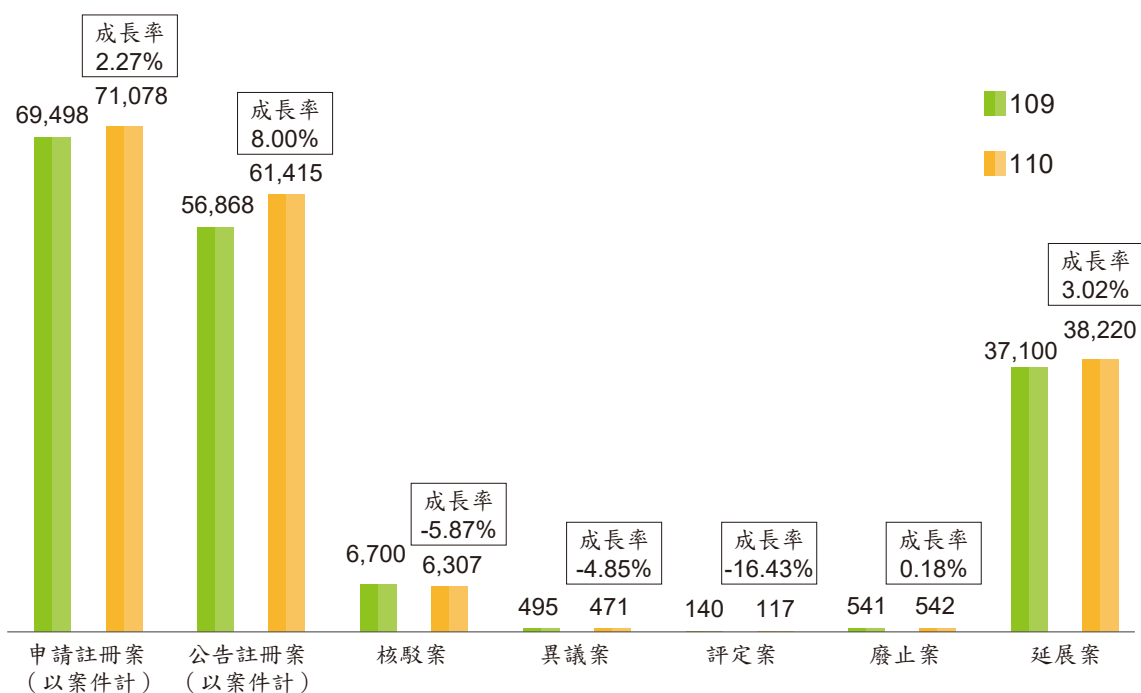
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	7,081	7,406	732	48	8	46	3,145
2 月	6,512	6,447	750	48	8	50	2,710
3 月	8,792	5,564	541	72	14	67	4,356
4 月	8,353	7,533	825	54	12	64	4,123
5 月	7,879	5,963	688	54	15	60	4,736
6 月	7,762	6,685	581	46	18	66	4,249
7 月	8,269	6,964	607	37	13	69	5,370
8 月	8,508	7,665	779	55	17	58	5,140
9 月	7,922	7,188	804	57	12	62	4,391
合計	71,078	61,415	6,307	471	117	542	38,220

109/110 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	
	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110
1 月	5,637	7,081	6,387	7,406	756	732	44	48	11	8	53	46	2,338	3,145
2 月	6,253	6,512	5,455	6,447	630	750	37	48	20	8	81	50	3,933	2,710
3 月	8,420	8,792	6,148	5,564	931	541	63	72	21	14	53	67	4,991	4,356
4 月	7,457	8,353	6,170	7,533	940	825	68	54	17	12	55	64	4,460	4,123
5 月	7,664	7,879	5,932	5,963	743	688	57	54	14	15	49	60	4,043	4,736
6 月	7,954	7,762	6,124	6,685	668	581	67	46	11	18	52	66	4,131	4,249
7 月	9,399	8,269	6,210	6,964	625	607	59	37	15	13	57	69	4,500	5,370
8 月	7,599	8,508	7,381	7,665	853	779	48	55	12	17	71	58	4,634	5,140
9 月	9,115	7,922	7,061	7,188	554	804	52	57	19	12	70	62	4,070	4,391
合計	69,498	71,078	56,868	61,415	6,700	6,307	495	471	140	117	541	542	37,100	38,220

109/110 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：創作人完成著作後該如何保護自己的著作權權益呢？

有補習班老師想自行拍攝一支解析國考試題的教學影片上傳至 youtube，但擔心影片會遭他人抄襲盜用，因此想要申請註冊或登記著作權，於是向經濟部智慧財產局諮詢，得知現行著作權法採「創作保護主義」，影片如具有原創性及創作性，即屬受著作權法保護之視聽著作，著作人於著作完成時起即享有著作權，無須登記或註冊，智慧局亦已於民國 87 年起不再辦理著作權登記。

既然著作無須登記，著作人該如何保護自身權利呢？因著作權係屬私權，著作權人與其他一般私權之權利人相同，對其享有著作權之事實負有舉證責任，故建議創作人保留創作過程的相關資料，如日後發生著作權爭執時，可作為證明自身權利之依據。此外，著作權法為便於著作權人之舉證，於第 13 條明定，在著作上表示著作人之姓名（本名、眾所周知的別名亦可），亦有推定為著作人之效果，建議著作人可善用此種機制以維護自身著作權的權益。

有關著作人該如何維護自己著作的著作權權益，詳細資訊請參考智慧局網站「著作權主題網—著作人舉證責任及方法」（<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/cp-410-855872-77c87-301.html>）。

商標

問：可否將多個商標組合成一個商標圖樣申請註冊，以節省規費？

答：商標註冊後，商標權人是在經註冊指定的商品／服務，取得商標權。商標之使用，應指以註冊的商標使用於註冊指定的商品／服務而言。若為節省規費而將多個商標組合成一個圖樣申請註冊，經審查核准註冊者，於實際使用時，即不得僅使用商標的其中一部分或分開使用各部分，否則與註冊商標整體印象不同時，將會因未使用該註冊商標而有遭到廢止商標註冊的可能。

經濟部智慧財產局各地服務處 110 年 11 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	11/04 (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
	11/11 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	11/18 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	11/25 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺中	11/04 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	余賢東主任
	11/11 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	11/18 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	11/25 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺南	11/02 (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
	11/09 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	11/16 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	11/23 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	11/30 (二) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	
高雄	11/03 (三) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	陳震清主任
	11/10 (三) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	11/17 (三) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	11/24 (三) 10:00 — 11:00	著作權概論	

重要公告

本局及臺中、高雄服務處專利商標專業志工諮詢，自 5 月 18 日起暫停服務，未來視疫情發展另行於局網公告恢復服務時間，如恢復後各服務處依下方輪值表提供服務。

有關專利、商標相關諮詢，請多多利用本局服務台專線：

專利服務台專線：(02)8176-9009；

商標服務台專線：(02)2376-7570

造成不便之處，敬請見諒！

經濟部智慧財產局臺中服務處 110 年 11 月份專利商標專業志工服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
11/03 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鏈
11/04 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
11/05 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
11/10 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
11/11 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
11/12 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
11/17 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮



11/18 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
11/19 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
11/24 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
11/25 (四) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
11/26 (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 11 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
11/01 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
11/02 (二) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
11/03 (三) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
11/04 (四) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
11/05 (五) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
11/08 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
11/09 (二) 14:30 — 16:30	商標	王月容
11/10 (三) 14:30 — 16:30	商標	王增光
11/11 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
11/12 (五) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
11/15 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
11/16 (二) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
11/17 (三) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
11/18 (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)715-1786~87 轉分機 8603 洽詢

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳家駿	新冠疫情下藥物及疫苗之可專利性與相關侵權爭訟初探（中）	月旦醫事法報告	58 期	2021.08
莊弘鈺	智慧醫療與專利保護	月旦醫事法報告	58 期	2021.08
徐銘鋒	美國空間設計專利申請暨審查介紹——兼論「Apple Store」室內設計專利布局實務	萬國法律	238 期	2021.08

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
吳尚昆	美國聯邦最高法院審理 Google 與 Oracle 間著作權訴訟的介紹與啟發	月旦裁判時報	111	2021.09
元照研究室	著名小說翻拍爭議！——淺談著作權存續期間	時事短評	卷期代碼 A0469210035	2021.09

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、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。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

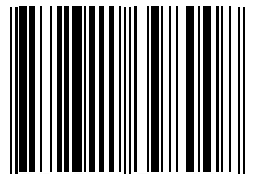
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: www.moea.gov.tw

智慧財產局網址: www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987

GPN: 4810300224