

ISSN : 2311-3987

中華民國 114 年 5 月

# 智慧財產權 月刊

## 317

Intellectual Property Office

### 本月專題

日本、韓國、中國大陸及我國專利申請案之修正審查之研析

探討我國及日韓中「數值限定」及「排除式」修正專利案例審查之差異

探討我國及日韓中「封閉式與開放式請求項」及「上下位概念」修正專利案例審查之差異

### 論 述

大型語言模型在訓練階段與使用檢索增強生成的著作權風險挑戰及案例研究

線上平台營運者對第三方商標侵權之責任



經濟部智慧財產局 編製





第 317 期

中華民國 114 年 5 月號

# 智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊  
創刊年月：民國 88 年 1 月  
出刊日期：民國 114 年 5 月 1 日  
出版機關：經濟部智慧財產局  
發行人：廖承威  
總編輯：何燦成  
副總編輯：高秀美  
編審委員：  
謝曉光、李清祺、張睿哲、  
胡秉倫、洪盛毅、何燦成、  
周志賢、傅文哲、徐嘉鴻、  
謝敏哲、謝裕民、賴炳昆、  
林麗芬、簡正芳、劉真伶、  
陳宏杰、高嘉鴻、林怡君、  
魏紫冠、高秀美  
執行編輯：謝麗玉、史浩禎  
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>  
地址：10637 臺北市辛亥路  
2 段 185 號 3 樓  
徵稿信箱：[tipoma@tipo.gov.tw](mailto:tipoma@tipo.gov.tw)  
服務電話：(02) 23766133  
傳真號碼：(02) 27373183  
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—日本、韓國、中國大陸及我國專利申請案之修正審查之研析	
探討我國及日韓中「數值限定」及「排除式」修正專利案例審查之差異	鄭凱育 06 林君燕 張子威
探討我國及日韓中「封閉式與開放式請求項」及「上下位概念」修正專利案例審查之差異	林君燕 34 鄭凱育 張子威
論述	
大型語言模型在訓練階段與使用檢索增強生成的著作權風險挑戰及案例研究	廖先志 56 陳鍾誠
線上平台營運者對第三方商標侵權之責任	陳昭華 72 王敏銓
附錄	116

**Issue 317**  
**May 2025**

## **Intellectual Property Right Journal**

Intellectual Property Rights Journal  
First Issue: January 1999  
Published Date: May 1, 2025  
Publishing Agency: TIPO, MOEA  
Publisher: Cheng-Wei Liao  
Editor in Chief: Chan-Cheng Ho  
Deputy Editor in Chief:  
Hsiu-Mei Kao  
Editing Committee:  
Hsiao-Kuang Hsieh; Ching-Chi Li;  
Jui-Che Chang; Ping-Lun Hu;  
Sheng-I Hung; Chan-Cheng Ho;  
Chih-Hsien Chou; Wen-Che Fu;  
Chia-Hung Hsu; Miin-Jer Hsieh;  
Yu-Min Hsieh; Ping-Kun Lai;  
Li-Fen Lin; Cheng-Fang Chien;  
Chen-Lin Liu; Jeffrey Chen;  
Chia-Hung Kao; Yi-Chun Lin;  
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao  
Executive Editor: Li-Yu Hsieh;  
Hao-Chen Shih

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>  
Address: 3F, No.185, Sec. 2, Xinhai  
Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:  
[tipoma@tipo.gov.tw](mailto:tipoma@tipo.gov.tw)  
Phone: (02) 23766133  
Fax: (02) 27373183  
GPN : 4810300224  
ISSN : 2311-3987

<b>Table of Content ( Chinese )</b>	<b>01</b>
<b>Table of Content ( English )</b>	<b>02</b>
<b>Call for Papers</b>	<b>03</b>
<b>A Word from the Editor</b>	<b>04</b>
<b>Topic of the Month — Research and Analysis on the Amendment Examination of Patent Applications in Japan, South Korea, China and Taiwan</b>	
Differences between Taiwan, Japan, South Korea, and China’s “Numerical Limitations” and “Disclaimer” Patent Case Review <i>Kai-Yu Cheng Jun-Yen Lin Tz-Wei Chang</i>	<b>06</b>
Differences between Taiwan, Japan, South Korea, and China’s “Change between Closed-ended and Open-ended Claim” and “Generic and Subordinate Concept” Patent Case Review <i>Jun-Yen Lin Kai-Yu Cheng Tz-Wei Chang</i>	<b>34</b>
<b>Papers &amp; Articles</b>	
Copyright Risks, Challenges, and Case Studies of Large Language Models during Training and the Use of Retrieval-Augmented Generation (RAG) <i>Hsien-Jyh Liao Chung-Chen Chen</i>	<b>56</b>
The Liability of Online Platform Operators for Trademark Infringement by Third Parties <i>Jau-Hwa Chen Min-Chiuan Wang</i>	<b>72</b>
<b>Appendix</b>	<b>116</b>



# 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，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。

**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、產業發展及政策探討等著作，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4000~10,000 字（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字（不含註腳）。

徵稿簡則請參：

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-177-329918-ee63c-1.html>



## 編者的話

專利申請案之修正會影響專利申請範圍、說明書技術內容的解讀，另修正亦禁止引進新事項，日本、韓國及中國大陸均有類似規範，由於各國對於修正超出之判斷標準，不盡相同，本期特別以「日本、韓國、中國大陸及我國專利申請案之修正審查之研析」為專題，提出「探討我國及日韓中『數值限定』及『排除式』修正專利案例審查之差異」及「探討我國及日韓中『封閉式與開放式請求項』及『上下位概念』修正專利案例審查之差異」2篇文章，介紹各國法規對於修正要件之判斷，並透過實際案例探討，分析我國與其他國家對於修正超出認定之異同。此外，本期另有「大型語言模型在訓練階段與使用檢索增強生成的著作權風險挑戰及案例研究」及「線上平台營運者對第三方商標侵權之責任」之論述。以下就本期專題及論述簡介如下：

專題一由鄭凱育、林君燕、張子威所著「探討我國及日韓中『數值限定』及『排除式』修正專利案例審查之差異」，本文彙整四國對「數值限定」及「排除式修正」之規定，並以實際案例比較各國審查實務上，對於修正超出判斷之異同。

專題二由林君燕、鄭凱育、張子威所著「探討我國及日韓中『封閉式與開放式請求項』及『上下位概念』修正專利案例審查之差異」，本文從「封閉式與開放式請求項」、「上下位概念」角度出發，透過法規介紹、審查實務及法院見解，檢視我國與其他國家對於修正超出認定的差異情形。

論述一由廖先志、陳鍾誠所著「大型語言模型在訓練階段與使用檢索增強生成的著作權風險挑戰及案例研究」，本文探討大型語言模型在預訓練、微調和檢索增強生成技術應用場景中所面臨的著作權風險，並以 ISO 31000 風險管理框架為基礎，設計一個跨國移交受刑人法的智慧問答系統，探究如何透過技術手段與法律策略的協作，讓人工智慧技術發展與著作權保護間取得平衡。

論述二由陳昭華、王敏銓所著「線上平台營運者對第三方商標侵權之責任」，細說數位化時代下，電子商務應運而生，而在網路消費的過程中，線上平台營運者通常扮演「中介服務提供者」的角色，提供第三方（賣方）於平台上販賣商品或服務，惟當第三方提供侵害商標權之商品或服務時，線上平台營運者是否應負責任？本文就歐盟、德國、美國及我國法制加以分析探討。

## 探討我國及日韓中「數值限定」及 「排除式」修正專利案例審查之差異

鄭凱育\*、林君燕\*\*、張子威\*\*\*

### 壹、前言

### 貳、專利法規及審查基準中修正要件之判斷

- 一、我國
- 二、日本
- 三、韓國
- 四、中國大陸

### 參、各國案例修正判斷

- 一、案例 1-1 及 1-2
- 二、案例 2
- 三、案例 3
- 四、案例 4
- 五、案例 5
- 六、案例 6

### 肆、案例研析

- 一、修正事項為追加或變更限定數值時之情況
- 二、排除式修正

### 伍、結論

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查一組專利助理審查官。

\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查一組專利助理審查官。

\*\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查一組專利審查官兼科長  
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

我國及日本、韓國、中國大陸專利審查實務，對專利申請修正要件之判斷不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，除修正事項已明確記載（explicitly recited）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中不視為引進新事項外，但未明確記載之修正事項是否屬引進新事項，我國與中國大陸對於前開之判斷必須符合「直接且無歧異」或「直接地、毫無疑義地確定」，相較日本、韓國規定之「明顯易見」更加嚴格，由此各國對於數值限定及排除式修正亦存在細節上寬鬆不同的規定，而造成判斷修正超出結果完全不同之情況。

本文彙整我國及日本、韓國、中國大陸數值限定及排除式修正之相關規定，並以實際案例探討各國對於數值限定及排除式修正超出之判斷，以期能進一步了解各國審查實務之差異。

關鍵字：修正、數值限定、排除

Amendment、Numerical Limitation、Disclaimer

## 壹、前言

專利申請案之修正會改變說明書內容及申請專利範圍，若引進新事項則可能牴觸先申請原則而造成不公平的情況，故我國及日本、韓國、中國大陸對於修正要件之判斷，大體皆規定修正事項不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式，並禁止引進新事項。

然對於修正是否屬新事項之認定，除已明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中之全部事項，我國與中國大陸之判斷要件必須符合「直接且無歧異」(directly and unambiguously) 或「直接地、毫無疑義地確定」，相較日本、韓國規定之「明顯易見」更加嚴格，由此各國對於數值限定及排除式(Disclaimer)修正亦存在細節上寬鬆不同的規定，而造成判斷修正超出結果完全不同之情況。

本文彙整我國及日本、韓國、中國大陸數值限定及排除式修正之相關規定，並以實際案例比較各國對於數值限定及排除式修正超出之判斷，以期能進一步了解各國審查實務之差異。

## 貳、專利法規及審查基準中修正要件之判斷

### 一、我國

(一) 依我國專利法第 43 條第 2 項規定：「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。

(二) 不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍<sup>1</sup>

對於修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項(new matter)。審查時，應判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已

<sup>1</sup> 我國專利審查基準第二篇第六章(2022年版)。

明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項。

修正後之事項超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍者，包括非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項（例如相反的或增加的事項），以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進新事項。

### （三）直接且無歧異得知

發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含或整體隱含修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項（specific matter），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係能直接且無歧異得知者。

此外，修正後的事項若僅是在表達上不同於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，但能被判斷為兩者均是敘述同一事項時，該事項可認為是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者。

惟若申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項可能隱含數個意義，即使修正後之事項雖屬於其中一個或某些個意義，但由於該一個或某些個意義並非修正前所明確定義的特定事項，則修正後所限定之事項不得認為係由申請時說明書、申請專利範圍或圖式即能直接且無歧異得知者。

### （四）修正事項為追加或變更限定數值時之情況

有關變更請求項記載之數值範圍上、下限端點值，若同時符合以下兩個條件，則非屬引進新事項，允許修正。

- 1、變更後之數值範圍的端點值已揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中。
- 2、變更後之數值範圍已包含在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的數值範圍內。

### (五) 排除式修正

由請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容會導致引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接且無歧異得知者。惟若無法以正面表現方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以「排除」與先前技術重疊部分的負面表現方式記載，不視為引進新事項。

以負面表現方式之修正限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，惟「同日申請」之引證文件不適用該排除方式之修正。申請人於審查意見通知前主動以排除與先前技術重疊部分的負面表現方式修正請求項，若被排除之內容未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，應提供所欲排除之先前技術文件並敘明理由，未提供者，視為引進新事項。

## 二、日本

- (一) 日本特許法第 17 條之 2 第 3 項：「補正說明書、申請專利範圍或圖式，除提出誤譯訂正書的情況外，都必須在申請書最初附帶的說明書、申請專利範圍或圖式的範圍內」。
- (二) 審查人員對於修正與「原說明書所載事項」之間的關係，應根據是否導入新的技術事項，藉以判斷該修正是否追加了新事項。其中「原說明書所載事項」是發明所屬技術領域中具有通常知識者依原說明書所載之全部事項而綜合導出的技術事項。如果修正未引進與「原說明書所載事項」相關的新的技術事項，則該修正不應視為增加新事項<sup>2</sup>。

<sup>2</sup> 日本專利審查基準第 IV 部第 2 章第 2 節。

### （三）新事項的具體判定

- 1、依原說明書明確（explicitly）記載的事項進行修正<sup>3</sup>，修正事項為「原說明書所載事項」時，由於該修正不會引進新技術事項，故允許該修正。因此，在這種情況下，審查人員應確定該修正不增加任何新事項。
- 2、原說明書記載中顯而易見（obvious）的事項進行修正<sup>4</sup>，修正事項為「從原說明書所載顯而易見的事項」的情況下，即使變更事項在原說明書中未明確所載，也不會引進任何新技術事項。因此，在這種情況下，審查人員應確定該修正不增加任何新事項。
- 3、為了認定該修正事項是「從原說明書所載中顯而易見的事項」，需要發明所屬技術領域中具有通常知識者在檢視原說明書後，根據提交文件時的通常知識，可將該修正事項理解為如原說明書所陳述之內容。審查人員在判斷修正後的事項是否屬於「從原說明書所載顯而易見的事項」時，應注意以下兩點：
  - （1）不能僅僅因為該技術本身是眾所周知的技術或常用的技術，而將該技術之修正作為「從原附說明書等記載中顯而易見的事項」的充分條件。
  - （2）在某些情況下，發明所屬技術領域中具有通常知識者可以根據提交時的通常知識，從原始所附說明書等的若干記載中理解修正事項是顯而易見的，其中原說明書中的若干記載可為對本發明要解決的問題、對本發明實施例的陳述、說明書和圖式。

### （四）修正事項為追加或變更限定數值時之情況<sup>5</sup>

修正事項為追加限定數值時，若該限定數值並未導入新事項，則該修正並未超出。

<sup>3</sup> 日本專利審查基準第IV部第2章第3.1節。

<sup>4</sup> 日本專利審查基準第IV部第2章第3.2節。

<sup>5</sup> 日本專利審查基準第IV部第2章第3.3.1節第（3）點。

當修正事項為變更請求項所記載的數值範圍之上、下限端點值，而為一新的數值範圍時，則必須同時滿足下列兩要件，始可認為其未導入新事項。

- 1、新的數值範圍之端點值已記載於原說明書之中。
- 2、新的數值範圍包含於原說明書所記載的數值範圍中。

### (五) 排除式修正<sup>6</sup>

「排除式修正」是指在申請專利範圍中明確地表明僅將要求保護的發明中包含的部分事項排除在該申請專利範圍所述的事項之外，而保留申請專利範圍中其他陳述事項。

以下兩點中使用「排除式修正」不會引進任何新事項，所以允許修正：

- 1、修正為僅排除申請專利範圍的發明與先前技術重疊部分，且可能因此失去新穎性的情況。
- 2、如果要求保護的發明包括“人類”一詞，因此不符合特許法第 32 條規定的不可專利發明的類別，則僅排除“人類”的修正。

## 三、韓國

(一) 韓國專利法第 47 條第 2 項：「第 1 項所稱說明書與圖式之修正，不得逾越專利申請案最初提出之說明書與圖式所揭露之特徵之範圍」，並在韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1 節指出：「修正禁止引進新事項。在指定期限內對說明書或圖式的修正，除禁止引進新事項外，修正範圍不受限制」。

### (二) 禁止引進新事項<sup>7</sup>

「新事項」指超出原說明書或圖式所揭露範圍的事項，其中原說明書或圖式的事項是指以下事項：在說明書或圖式中明確描述的事項，或原說明書或圖式無任何明確的描述，但根據通常知識及提交申請時的技能，該

<sup>6</sup> 日本專利審查基準第 IV 部第 2 章第 3.3 節。

<sup>7</sup> 韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1.1 節。

發明所屬技術領域中具有通常知識者就會體認到原說明書或圖式中有揭露該事項。換句話說，發明所屬技術領域中具有通常知識者會體認在原說明書或圖式中沒有明確描述，但從原說明書的揭露中顯而易見的事項，非屬新事項。

### （三）修正事項為追加或變更限定數值時之情況<sup>8</sup>

進行修正以增加、改變或縮小數值範圍時，除非原說明書中公開了新的數值範圍，以及除非可以從原說明書的描述中推導出來，否則應視為引進新事項。

例如，將「加熱至 120-220 攝氏度範圍內的熱熔膠熔化」和「黏合熱熔膠的 PE 片材的擠出溫度在攝氏 160-180 度範圍內」修正為「熔點為 120-160 攝氏度的熱熔膠」，考慮到原說明書的揭示內容，熱熔膠應在 120-220 攝氏度範圍內為液態；熱熔膠應在攝氏 160-180 度範圍內熔化，這是 PE 片材的擠出溫度；從自然法則來看，顯然，為了使熱熔膠在攝氏 160-180 度的範圍內熔化，熱熔膠的熔點應低於攝氏 160-180 度。因此，「熔點為 120-160 攝氏度的熱熔膠」非屬新事項。

### （四）負面限制（negative limitations）<sup>9</sup>

允許進行修正從申請專利範圍中刪除某些事項（所謂的「負面限制」）；然而，前提是這樣的負面限制不會引進原說明書中未公開的任何新的技術事項。特別是，涉及醫療方法的申請專利範圍沒有明確說明該方法治療的是人類還是動物，並且從原說明書中可以明顯看出該發明並非針對特定動物時，明確將人類排除在申請專利範圍中的修正，非屬新事項。

## 四、中國大陸

（一）中國大陸專利法第 33 條<sup>10</sup>：「申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求

<sup>8</sup> 韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1.2 節（6）。

<sup>9</sup> 韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1.2 節（7）。

<sup>10</sup> 中國大陸專利法（2020 年修正）。

書<sup>11</sup>記載的範圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍」。

### (二) 能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定

凡是對說明書（及其附圖）和權利要求書作出不符合專利法第 33 條規定的修改，均是不允許的。具體地說，如果申請的內容通過增加、改變和／或刪除其中的一部分，致使所屬技術領域的技術人員看到的資訊與原申請記載的資訊不同，而且又不能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定，那麼，這種修改就是不允許的。這裡所說的申請內容，是指原說明書（及其附圖）和權利要求書記載的內容，不包括任何優先權文件的內容<sup>12</sup>。

### (三) 修正事項為追加或變更限定數值時之情況

對於含有數值範圍技術特徵的權利要求中數值範圍的修改，只有在修改後數值範圍的兩個端值在原說明書和／或權利要求書中已確實記載且修改後的數值範圍在原數值範圍之內的前提下，才是允許的。例如，權利要求的技術方案中，某溫度為 20°C ~90°C，對比文件公開的技術內容與該技術方案的區別是其所公開的相應的溫度範圍為 0°C ~100°C，該文件還公開了該範圍內的一個特定值 40°C，因此，審查人員在審查意見通知書中指出該權利要求無新穎性。如果發明專利申請的說明書或者權利要求書還記載了 20°C ~90°C 範圍內的特定值 40°C、60°C 和 80°C，則允許申請人將權利要求中該溫度範圍修改成 60°C ~80°C 或者 60°C ~90°C<sup>13</sup>。

對於用實施例中特定數值作為修改後端點值的新數值範圍，如果本領域技術人員從發明實施方案的整體效果出發，認定具體實施例中的特定數值與該實施例中其他具體技術特徵（權利要求中與之對應的是該具體特徵的上位概念）之間的對應關係並非緊密聯繫、一一對應，則該修改是允許的<sup>14</sup>，且

<sup>11</sup> 「權利要求書」相當於我國之「申請專利範圍」。

<sup>12</sup> 中國大陸專利審查指南第 2 部第 8 章第 5.2.3 節。

<sup>13</sup> 中國大陸專利審查指南第 2 部第 8 章第 5.2.2.1 節。

<sup>14</sup> 中國大陸審查操作規程中實質審查分冊第八章第 9.3.4 節。

於審查操作規程之實質審查分冊中列舉兩個案例說明前述「對應關係並非緊密聯繫、一一對應」之實際判斷<sup>15</sup>。

上述原則適用於修改權利要求中的單個和多個數值或數值範圍的情形。

#### (四) 具體放棄

在中國大陸專利審查指南第2部第8章關於修正中具體放棄之規定如下<sup>16</sup>：

如果在原說明書和權利要求書中沒有記載某特徵的原數值範圍的其他中間數值，而鑑於對比文件公開的內容影響發明的新穎性和創造性，或者鑑於當該特徵取原數值範圍的某部分時發明無法實施，申請人採用具體「放棄」的方式，從上述原數值範圍中排除該部分，使得要求保護的技術方案中的數值範圍從整體上看來明顯不包括該部分，由於這樣的修改超出了原說明書和權利要求書記載的範圍，因此除非申請人能夠根據申請原始

<sup>15</sup> 【案例1】權利要求1包含特徵“無機細粉的平均粒徑為1~4 $\mu\text{m}$ 且表觀比重（表觀比重為材料重量與包括材料內部孔隙在內的體積之比）為0.2~0.5g/cm<sup>3</sup>”。實施例1至3中使用了二氧化矽粉末，其平均粒徑為2.7 $\mu\text{m}$ ，表觀比重為0.33g/cm<sup>3</sup>。申請人將權利要求1中的無機粉末的平均粒徑修改成1~2.7 $\mu\text{m}$ 。

【案例分析】實施例中“二氧化矽粉末”是一種具體的“無機細粉”，並且平均粒徑2.7 $\mu\text{m}$ 的二氧化矽粉末與表觀比重為0.33g/cm<sup>3</sup>的關聯是固定的。也就是說，這些實施例中公開的平均粒徑2.7 $\mu\text{m}$ 的二氧化矽粉末的表觀比重為0.33g/cm<sup>3</sup>，而二氧化矽粉末以外的平均粒徑2.7 $\mu\text{m}$ 的其他無機細粉的表觀比重並不是0.33g/cm<sup>3</sup>。該修改致使所屬技術領域的技術人員看到的資訊與原申請記載的不同，而且又不能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定，因此，修改超出了原說明書和申請專利範圍記載的範圍。

【案例2】權利要求1請求保護的是通式I化合物的製備方法，其中使用乙醇作為溶劑，反應溫度為50~70 $^{\circ}\text{C}$ ，反應壓力為2~4個大氣壓。說明書的實施例中記載了一種具體化合物的製備方法，其使用了乙醇作為溶劑，反應溫度為60 $^{\circ}\text{C}$ ，反應壓力為2.5個大氣壓。

申請人將權利要求1的相應特徵修改為以下幾種方式之一：“其中使用乙醇作為溶劑，反應溫度為60~70 $^{\circ}\text{C}$ ，反應壓力為2.5~4個大氣壓”；

“其中使用乙醇作為溶劑，反應溫度為50~60 $^{\circ}\text{C}$ ，反應壓力為2~2.5個大氣壓”；

“其中使用乙醇作為溶劑，反應溫度為60~70 $^{\circ}\text{C}$ ，反應壓力為2~2.5個大氣壓”；

“其中使用乙醇作為溶劑，反應溫度為50~60 $^{\circ}\text{C}$ ，反應壓力為2.5~4個大氣壓”。

【案例分析】通常情況下，對於化合物的製備，乙醇作為常規溶劑的使用、反應溫度的高低和反應壓力的大小這三個特徵之間，以及它們與所製備的化合物之間的關係並不是緊密聯繫、一一對應的。並且，上述數值範圍和點值在原說明書和申請專利範圍中均有記載，修改後的數值範圍也在原數值範圍內。因此，該案例中上述四種修改方式均是允許的。

但是，如果審查人員從發明技術方案整體判斷，溶劑、溫度與壓力彼此之間和/或它們與所製得的化合物之間關係密切，則不允許這樣的修改。

<sup>16</sup> 中國大陸專利審查指南第2部第8章第5.2.3.3節。



## 本月專題

探討我國及日韓中「數值限定」及  
「排除式」修正專利案例審查之差異

記載的內容證明該特徵取被“放棄”的數值時，本發明不可能實施，或者該特徵取經“放棄”後的數值時，本發明具有新穎性和創造性，否則這樣的修改不能被允許。

例如，要求保護的技術方案中某一數值範圍為  $X1 = 600 \sim 10,000$ ，對比文件公開的技術內容與該技術方案的區別僅在於其所述的數值範圍為  $X2 = 240 \sim 1,500$ ，因為  $X1$  與  $X2$  部分重疊，故該權利要求無新穎性。申請人採用具體「放棄」的方式對  $X1$  進行修改，排除  $X1$  中與  $X2$  相重疊的部分，即  $600 \sim 1,500$ ，將要求保護的技術方案中該數值範圍修改為  $X1 > 1,500$  至  $X1 = 10,000$ 。如果申請人無法根據原始記載的內容和現有技術證明本發明在  $X1 > 1,500$  至  $X1 = 10,000$  的數值範圍相對於對比文件公開的  $X2 = 240 \sim 1,500$  具有創造性，或不能證明  $X1$  取  $600 \sim 1,500$  時不能實施，則這樣的修改不能被允許。

參、各國案例修正判斷<sup>17</sup>一、案例 1-1 及 1-2<sup>18</sup>

	申請時	修正後																																	
發明名稱	臨時黏合用黏合劑																																		
說明書 實施例	<table border="1"> <thead> <tr> <th>HLB</th> <th>Softening point (°C)</th> <th>Adhesive strength (Pa)</th> <th>Washing time (sec.) (Warm water at 60°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>50</td> <td>0.0118</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>60</td> <td>0.0147</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>9.5</td> <td>50</td> <td>0.0118</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>60</td> <td>0.0196</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>8.5</td> <td>65</td> <td>0.0294</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>72</td> <td>0.0490</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>7.5</td> <td>85</td> <td>0.0784</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>			HLB	Softening point (°C)	Adhesive strength (Pa)	Washing time (sec.) (Warm water at 60°C)	11	50	0.0118	40	10	60	0.0147	50	9.5	50	0.0118	40	9	60	0.0196	70	8.5	65	0.0294	100	8	72	0.0490	135	7.5	85	0.0784	200
HLB	Softening point (°C)	Adhesive strength (Pa)	Washing time (sec.) (Warm water at 60°C)																																
11	50	0.0118	40																																
10	60	0.0147	50																																
9.5	50	0.0118	40																																
9	60	0.0196	70																																
8.5	65	0.0294	100																																
8	72	0.0490	135																																
7.5	85	0.0784	200																																
請求項	一種黏合劑，用於暫時性沾黏，不溶於水但易溶於溫水，其中的活性成分試劑是脂肪酸酯聚甘油，一種環氧乙烷聚甘油加合物，或環氧丙烷聚甘油加合物之任一種。	<p>案例 1-1 一種黏合劑，用於暫時性沾黏，不溶於水但易溶於溫水，其中的活性成分試劑是脂肪酸酯聚甘油，一種環氧乙烷聚甘油加合物，或環氧丙烷聚甘油加合物之任一種，<b>所有這些的 HLB 均為 7.5-11，或其混合物。</b></p> <p>案例 1-2 ……<b>所有這些的 HLB 均為 9.5-11，或其混合物。</b></p>																																	
備註：未於說明書揭露數值範圍。 HLB 是一個數值，表示界面活性劑中親水基團和親油基團的兩者之間的平衡。																																			

<sup>17</sup> 專利審查聯合專家小組 (Joint Expert Group for Patent Examination, JEGPE) 計畫成立於 2009 年，旨在促進日本特許廳、韓國智慧財產局和中國大陸國家知識產權局在專利審查方面的合作。關於該研究報告中之修正案例，三局提出了 37 個小型假設案例，並於 2015 年就案例修正結果以及對修正要件的差異進行研析。另作者依我國專利審查基準整理成我國之研析意見。

<sup>18</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case2, [https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/nicyukan\\_hikakuken.html](https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/nicyukan_hikakuken.html) (last visited Feb. 6, 2025).

### (一) 我國研析意見

#### 不允許修正

理由：

申請時之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載 7 個實施例之 HLB 分別為 7.5、8、8.5、9、9.5、10、11，惟並未揭露該黏著劑之 HLB 範圍。由於該 7.5 ~ 11 之數值範圍限定不能自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知（未能確定 HLB 數值是否具有連續性），因此修正後將導致引進新事項。（參發明專利審查基準第 2-6-26 頁之例 10）

### (二) 日本研析意見

#### 允許修正

理由：

申請時說明書揭露的 HLB 數值為 7.5（9.5）和 11，其界定修正後的請求項中的數值範圍。考量申請時說明書整體內容，涉及 HLB 7.5（9.5）至 11 的具體範圍，可以評估數值限定已於申請時說明書陳述，沒有引進新的技術事項，因此，允許修正。

### (三) 韓國研析意見

#### 允許修正

理由：

在案例 1-1 和案例 1-2 中，申請人公開了 7 個具有不同表現的實施例，其 HLB 值在 7.5 和 11 之間。雖然 HLB 10 的實施例會略為改變軟化點、黏合強度和洗滌時間之趨勢，HLB 7.5-11 範圍內似乎不存在重大差異。對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言具有 7.5-11 的 HLB 所有黏合劑以及明確揭露之 7 個實施例均是顯而易見的。因此，案例 1-1 和 1-2 之修正似乎在申請時說明書的範圍內，不視為引進新的事項。

#### (四) 中國大陸研析意見

##### 不允許修正

理由：

新增加的數值範圍被認為超出了原說明書之範圍，因為說明書沒有揭露任何數值範圍，並且實施例中僅指出了 HLB 的一些具體值。上開修正範圍無法為該發明所屬技術領域中具有通常知識者直接且無歧異自原說明書所獲致。

## 二、案例 2<sup>19</sup>

	修正前	修正後
說明書	……包含 50-70wt% 高密度聚乙烯，20-40wt% 氯化聚乙烯，並且選擇性地，增塑劑	……包含有 50-70wt% 的高密度聚乙烯，20-40wt% 氯化聚乙烯和 <b>0-5wt% 增塑劑</b>
備註	1. 原說明書或圖式未註明增塑劑的重量百分比。 2. 在技術領域中添加一定量的增塑劑是很常見的。 3. 該發明所屬技術領域具有通常知識者很容易選擇合適的增塑劑用量。 4. 添加增塑劑不會造成任何特殊的影響屬通常知識。	

#### (一) 我國研析意見

##### 不允許修正

理由：

申請時之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載選擇性添加塑化劑，然並未明確揭示 0-5wt% 塑化劑含量範圍，由於該 0-5wt% 之數值範圍限定不能自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此修正後將導致引進新事項。

<sup>19</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case3.

### (二) 日本研析意見

#### 不允許修正

理由：

因原說明書並未記載增塑劑添加量的數值範圍 0-5%，除非該範圍是顯而易見的，否則該修正視為引進新的事項。

### (三) 韓國研析意見

#### 允許修正

理由：

本案例中，根據給定條件，添加增塑劑是眾所周知的過程並且選擇適量的增塑劑對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言很容易，因此，基於申請時所提交的技術知識，即使修正內容沒有明確揭露於申請時說明書，可以認為該修正內容已於原說明書陳明。（請注意，添加數字限制僅在於當限制對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言是顯而易見的特殊情況，才能被允許。）

### (四) 中國大陸研析意見

#### 不允許修正

理由：

新修正的技術方案應視為超出申請時說明書的範圍。申請時說明書、申請專利範圍或圖式沒有揭露增塑劑的具體重量百分比。雖然對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者很容易選擇適量增塑劑，此技術內容無法被視為可由原說明書、申請專利範圍或圖式內容而可直接且無歧異得知。

三、案例 3<sup>20</sup>

	修正前	修正後
說明書	在本說明書實施例 1 中，脂質與甘油的比為 100：10，實施例 2 中脂質與甘油的比為 100：15。	
請求項	一種製備產品 X 的方法：A) 脂質和甘油是加入燒瓶中……。	一種製備產品 X 的方法：A) 脂質和甘油是加入燒瓶中， <u>脂質與甘油的比為 100：10-15</u> ……。
備註	原說明書中並未明確揭露新增比例應用。	

## (一) 我國研析意見

不允許修正

理由：

申請時之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載實施例 1、2 脂質與甘油的比分別為 100：10、100：15，惟並未揭露該脂質與甘油的比範圍。由於該 100：10-15 之數值範圍限定不能自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此修正後將導致引進新事項。

## (二) 日本研析意見

允許修正

理由：

如果根據原說明書的整體內容涉及 100：10-15 的具體範圍（例如，當發現 100：10 和 100：15 揭露為特定的上限和下限的邊界值，及連續的數值範圍對於所欲解決的問題、效果等的敘述），可以認為該數值限定範圍已為原說明書所陳明，非屬引進新事項。因此，該修正案是允許的。

<sup>20</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case4.

### (三) 韓國研析意見

#### 允許修正

理由：

即使修正內容沒有明確描述（原說明書），但如果它對該發明所屬技術領域中具有通常知識者係屬明顯且容易的，該修正非屬引進新事項，本案例揭露製備產品 X 之脂質與甘油的比例可以是 100：10 或 100：15。對該發明所屬技術領域中具有通常知識者似乎是顯而易見的，且該發明所屬技術領域具有通常知識者知道 100：10 和 100：15 之間的比例也可用於產品 X，若有任何事實及理由證明上開比例製備產品 X 非顯而易見，例如範圍內的特定比例不適合製備產品 X，修正不會被允許。

### (四) 中國大陸研析意見

#### 不允許修正

理由：

100：10 至 100：15 之間的比例不能直接、且無歧異地自原說明書得知，屬引進新事項，因此不接受修正。

## 四、案例 4<sup>21</sup>

	修正前	修正後
說明書	本申請涉及用於控制雌性老鼠生育力的餌料。說明書實施例 1 中，食用油占餌料總重量的 0.5%，實施例 2 中為食用油占餌料總重量的 0.8% 或 0.1%。	
請求項	用於控制雌鼠生育能力的餌料，包括成分 A、B、C 和食用油，其中食用油占餌料的總重量 <b>0.5%-1%</b> 。	用於控制雌鼠生育能力的餌料，包括成分 A、B、C 和食用油，其中食用油占餌料 <b>0.1%-0.8%</b> 的總重量。

<sup>21</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case5.

## （一）我國研析意見

### 不允許修正

理由：

申請時之說明書、申請專利範圍或圖式雖記載實施例 2 食用油占餌料總重量為 0.8% 或 0.1% 且有揭示 0.5 ~ 1%，惟並未揭露該食用油占餌料總重量為 0.1 ~ 0.5% 範圍。由於該 0.1 ~ 0.5% 之數值範圍限定不能自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項直接且無歧異得知，因此修正後將導致引進新事項。

## （二）日本研析意見

### 允許修正

理由：

如果根據原說明書的整體內容涉及 0.1%-0.8% 的具體範圍（例如，當發現 0.1% 和 0.8% 揭露為特定的上限和下限等的邊界值，及連續的數值範圍對於所欲解決的問題、效果等的敘述），可以認為該數值限定範圍已為原說明書所陳明，非屬引進新事項。因此，該修正案是允許的。

## （三）韓國研析意見

### 允許修正

理由：

即使修正內容沒有明確描述（原說明書），但如果它對該發明所屬技術領域具有通常知識者係屬明顯且容易的，該修正非屬引進新事項，在案例 4，除非特殊情況，對於該發明所屬技術領域具有通常知識者來說餌料含有 0.1-0.8% 食用油是顯而易見的。因此，該修正並沒有引進新事項。

#### (四) 中國大陸研析意見

##### 不允許修正

理由：

修正後的數值範圍 0.1%-0.8% 超出原來限定範圍 0.5%-1%。雖然原說明書中揭露 0.1% 和 0.8%，但原說明書並沒有揭露 0.1%-0.5%，如果 0.1%-0.5% 的範圍無法自原說明書直接、且無歧異地得知，該項修正顯然是不可接受的。

#### 五、案例 5<sup>22</sup>

	修正前	修正後
請求項	1. 一種式 X-(CH <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> -Y 化合物，其中 n 是 0 到 6 之間的整數，……。	1. 一種式 X-(CH <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> -Y 化合物，其中 n 是 3、4 或 5，……。
備註	在實施例中，存在 n 為 3、4 或 5 的化合物，但是對應的 X 和 Y 是請求項 1 範圍內中定義的特定基團。	

#### (一) 我國研析意見

##### 允許修正

理由：

由於「n 是 0 至 6 之間的整數」與「n 是 0、1、2、3、4、5 或 6」兩者之表達方式雖有不同，但意義相同。就本案例而言，將「n 是 0 至 6 之間的整數」之記載修正為「n 是 3、4 或 5」僅是對於多個選擇的部分刪除，刪除後的事項可認為已記載於修正前之說明書，故將「n 是 0 至 6 之間的整數」改為「n 是 3 至 5 之間的整數」並未引進新事項。

<sup>22</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case7.

## （二）日本研析意見

### 允許修正

理由：

當考慮到原說明書時，它提供了一個其中  $n=3$ 、4 或 5 的化合物的實施例和原請求項內容，故修正案沒有引進新的技術問題。

## （三）韓國研析意見

### 允許修正

理由：

原說明書揭露其中  $n$  為 3、4、5 化合物，因此，不應視為引進新事項。

## （四）中國大陸研析意見

### 不允許修正

理由：

化合物通式「 $n$  為 3、4 或 5」在原說明書中沒有明確揭露。在  $n$  為 3、4 或 5 的實施例化合物中，對應的 X 和 Y 是請求項 1 範圍內中所定義的特定基團。但該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法確定「 $n$  是 3、4 或 5」是否可以推斷並適用於所有該通式中的其他化合物。因此，該修正是不可接受的。

## 六、案例 6<sup>23</sup>

	修正前	修正後
發明名稱	平版印刷用感光板	
說明書	本發明提供含氮雜環羧酸，其包括某些物質，例如吡啶甲酸和異菸鹼酸。	
請求項	一用於平版印刷感光板，有一個感光層，在親水處理鋁板，由部分皂化聚乙烯乙酸酯所組成，該聚乙烯乙酸酯皂化程度為 60-80mol% 度和具有至少一個烯基不飽和鍵之光聚合單體，其中感光層含有相較於皂化聚乙烯乙酸酯 1-100 質量% 之含氮雜環羧酸。	一用於平版印刷感光板，有一個感光層，在親水處理鋁板，由部分皂化聚乙烯乙酸酯所組成，該聚乙烯乙酸酯皂化程度為 60-80mol% 度和具有至少一個烯基不飽和鍵之光聚合單體，其中感光層含有相較於皂化聚乙烯乙酸酯 1-100 質量% 之含氮雜環羧酸（ <b>不包括菸鹼酸</b> ）。
備註	先前技術將“菸鹼酸”描述為“含氮雜環羧酸”。	

### （一）我國研析意見

#### 允許修正

理由：

申請時說明書中未揭露該先前技術，亦允許於說明書及請求項之上位概念技術特徵中直接以排除該先前技術之負面表現方式予以修正，修正後之說明書及請求項中雖增加申請時未揭露之技術特徵，亦得例外視為未引進新事項。本案先前技術將菸鹼酸描述為含氮雜環羧酸而使本案請求項不具新穎性，故修正後請求項之氮雜環羧酸（上位概念技術特徵）中直接以排除該先前技術之菸鹼酸，以負面表現方式予以修正，為例外視為未引進新事項。

<sup>23</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case27.

## （二）日本研析意見

### 允許修正

理由：

修正後的請求項提到「含氮雜環羧酸（不包括菸鹼酸）」，對原請求項進行部分修正，明確排除先前技術所公開之技術，不會引進任何新事項。

## （三）韓國研析意見

### 允許修正

理由：

所謂「排除式修正」的修正大多不被視為引進新事項。

## （四）中國大陸研析意見

### 不允許修正

理由：

該修正案被視為一項「未揭露」排除式修正，即無法為說明書所支持。此修正只能是為克服新穎性而刪除具體技術特徵或偶爾為先前技術揭露（即先前技術的技術領域和需要解決的技術問題與本發明完全不同），或應證明排除技術特徵無法實施。案例6中，似乎菸鹼酸被排除係克服新穎性的缺陷，但如果菸鹼酸相關的技術特徵可用以評估修正後的請求項的創造性，不符合專利法第33條規定。

## 肆、案例研析

### 一、修正事項為追加或變更限定數值時之情況

表 1 追加或變更限定數值修正結果

	我國	日本	韓國	中國大陸
案例 1	不允許	允許	允許	不允許
案例 2	不允許	不允許	允許	不允許
案例 3	不允許	允許	允許	不允許
案例 4	不允許	允許	允許	不允許
案例 5	允許	允許	允許	不允許

(一) 案例 1 係以實施例所列之端點值 HLB：7.5 (9) 和 11，欲於請求項內界定 HLB：7.5-11 或 9-11 之範圍，惟申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未揭露此等範圍，然日本與韓國均認為若該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時之通常知識，雖然修正內容未明確揭露申請時說明書、申請專利範圍或圖式，若係參酌申請時說明書、申請專利範圍或圖式揭露內容屬「顯而易見者」，則不認為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式揭露內容，而准予修正，中國大陸與我國均認為雖實施例有揭露端點值，但其所欲修正之數值範圍未於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中揭露，故認定該修正內容無法自申請時之說明書、申請專利範圍、圖式所記載之技術內容，而能直接且無歧異得知，致使修正導入新事項，又我國對於本案例之修正範圍並未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式揭露範圍，亦無法直接且無歧異自申請時說明書、申請專利範圍或圖式而得知，認定該修正引進新事項，審查標準與中國大陸相同。

(二) 案例 3 及 4 之部分，欲於請求項修正相關數值範圍，其審查結果及理由，同案例 1，日本與韓國允許修正，中國大陸與我國均不允許修正。

- (三) 案例 2 之部分，差異在於修正 0-5wt% 增塑劑範圍，日本不認為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時說明書、申請專利範圍或圖式屬顯而易見，韓國則認為顯而易見，中國大陸與我國均認為該修正之數值範圍，並未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，亦無法直接且無歧異自申請時說明書、申請專利範圍或圖式而得知，認定該修正引進新事項。
- (四) 案例 5 之部分，日本與韓國均認為申請時說明書、申請專利範圍或圖式已揭露  $n=3、4$  或 5 的化合物，我國審查人員依據發明專利審查基準案例，認為  $n$  為 0 到 6 修正為  $n$  為 3、4 或 5，僅是對於多個選擇的部分刪除，且  $n$  為 3、4 或 5 屬申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載者，未引進新事項，允許修正。另外，中國大陸認為在  $n$  為 3、4 或 5 的實施例化合物中，對應的 X 和 Y 是請求項 1 範圍內中所定義的特定基團。但該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法確定「 $n$  是 3、4 或 5」是否可以推斷並適用於所有該通式中的其他化合物，因此認定該修正是不可接受的。

## 二、排除式修正

表 2 排除式修正結果

	我國	日本	韓國	中國大陸
案例 6	允許	允許	允許	不允許

- (一) 日本認為案例 6 係為克服不具新穎性之理由，明確排除先前技術所揭露內容，符合日本專利審查基準第 IV 部第 2 章第 3.3 節之規定，案例 6 之修正內容，並未引進新事項。
- (二) 依據韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1.2 節，於請求項中排除申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未記載之事項，不會視為引進新事項，故韓國認為案例 6 之修正內容，並未引進新事項。
- (三) 中國大陸認為排除式修正需證明排除式修正後之內容具有新穎性及創造性，案例 6 之排除式修正僅係克服新穎性之缺陷，並未設定排除式修正後之請求項內容具有創造性，視為引進新事項，不允許修正。

- (四) 我國認為依據發明專利審查基準，排除式修正排除先前技術重疊之負面表現方式，不視為引進新事項，限於克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，案例 6 之排除式修正應係克服不具新穎性之情事，應認定未引進新事項，允許修正。

## 伍、結論

### 一、日本、韓國、中國大陸及我國之變更請求項記載之數值範圍上、下限端點值的相似及相異之處

關於變更限定數值時之修正部分，查日本專利審查基準規定<sup>24</sup>：「當修正事項為變更請求項所記載的數值範圍之上、下限端點值，而為一新的數值範圍時，則必須同時滿足下列要件 (i)、(ii)，始可認為其未導入新事項：(i) 新的數值範圍之端點值已『記載』於原說明書之中；(ii) 新的數值範圍包含於原說明書所『記載』的數值範圍中。」惟日本專利審查基準第 IV 部第 2 章第 2 節「判斷是否為新事項的基本方法」規定：審查人員對於修正與「原說明書所記載事項」之間的關係，應根據是否導入新的技術事項，藉以判斷該修正是否追加了新事項，其中「原說明書所記載事項」是該發明所屬技術領域中具有通常知識者依原說明書所載之全部事項而綜合導出的技術事項，而第 3.2 節規定「修正事項為從原說明書所記載內容屬顯而易見的事項，即使修正事項未明確記載於原說明書，因該修正事項未引進新的技術事項，應允許修改。」綜上，日本於請求項中變更限定數值之修正，雖有特別規定需符合上開 (i)、(ii) 兩要件，然審查上若該修正事項屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者從原說明書所記載內容中可認定屬顯而易見的事項，仍屬記載於原說明書內容而可允許修正。

由本文案例 1 可知，雖原說明書並未明確記載 HLB 7.5 (9.5) 至 11 的數值範圍，然日本研析意見中考量申請時說明書整體內容，涉及 HLB 7.5 (9.5) 至 11 的具體範圍，可以評估該數值限定已於申請時說明書陳述（亦即該數值限定屬技

---

<sup>24</sup> 同註 5，頁 7。

術領域中具有通常知識者從原說明書所記載內容中可認定屬顯而易見的事項)，沒有引進新的技術事項，因此，允許修正。

在本文案例 3 中，雖原說明書未明確記載 100：10-15 的數值範圍，但日本研析意見中考量 100：10 和 100：15 揭露為特定的上限和下限的邊界值，及連續的數值範圍對於所欲解決的問題、效果等的敘述，可以認為該數值限定範圍已為原說明書所陳明，非屬引進新事項。

韓國在變更限定數值時之修正部分規定<sup>25</sup>：「進行修正以增加、改變或縮小數值範圍時，除非原說明書中公開了新的數值範圍，以及除非可以從原說明書的描述中推導出來，否則應視為引進新事項」，顯見該數值限定修正需符合「原說明書明確公開者」或「屬於原說明書的公開中顯而易見的事項」<sup>26</sup>，由於韓國的判斷標準僅為修正屬於原說明書的公開中顯而易見的事項，未有如日本上開 (i) 新的數值範圍之端點值已「記載」於原說明書之中；(ii) 新的數值範圍包含於原說明書所「記載」的數值範圍中之規定，且由本文案例 1～5 修正結果韓國皆判斷為允許修正可知，韓國對於變更限定數值時之修正標準為四者中最為寬鬆。

我國專利審查基準規定<sup>27</sup>：修正內容需屬「發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知」，對於變更限定數值時之修正，則進一步規定「有關變更請求項記載之數值範圍上、下限端點值，若同時符合以下兩個條件，則非屬引進新事項，允許修正：(i) 變更後之數值範圍的端點值已揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中；(ii) 變更後之數值範圍已包含在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的數值範圍內。」<sup>28</sup>由案例 1～4 可知，只要變更後之端點值或數值範圍未符合上開之 (i)、(ii) 條件，我國認為該修正未能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知，不允許修正，相較日本之判斷相較，雖我國與日本同樣有數值限定之 (i)、(ii) 規定，然因上位之修正要件不同：即日本僅需屬「顯

<sup>25</sup> 同註 8，頁 9。

<sup>26</sup> 同註 7，頁 8。

<sup>27</sup> 我國專利審查基準第二篇第六章 2-6-1～2 頁。

<sup>28</sup> 我國專利審查基準第二篇第六章 2-6-12 頁之 c。

而易見」即可，而我國則需達成「直接且無歧異得知」，由此在我國認為需同時滿足上開之 (i)、(ii) 條件才能達成「直接且無歧異得知」之修正要件，故在本文案例 1～4 中判斷修正超出的標準相較日本嚴格。

中國大陸專利審查指南規定<sup>29</sup>：「如果申請的內容通過增加、改變和／或刪除其中的一部分，致使所屬技術領域的技術人員看到的資訊與原申請記載的資訊不同，而且又不能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定，那麼，這種修改就是不允許的」，因修正於原申請資訊之差異處需「直接地、毫無疑義地確定」，相較日本、韓國之修正差異屬於原說明書的公開中「顯而易見」的事項更為嚴格，而近似我國之差異能由申請時文件「直接且無歧異」得知。

在此原則下，關於變更限定數值時之修正部分，中國大陸專利審查指南規定：「對於含有數值範圍技術特徵的權利要求中數值範圍的修改，只有在修改後數值範圍的兩個端值在原說明書和／或申請專利範圍中已確實記載且修改後的數值範圍在原數值範圍之內的前提下，才是允許的」<sup>30</sup>，相較日本、我國上開之 (i)、(ii) 條件相似，然中國大陸審查操作規程進一步規定<sup>31</sup>：「對於用實施例中特定數值作為修改後端點值的新數值範圍，如果本領域技術人員從發明實施方案的整體效果出發，認定具體實施例中的特定數值與該實施例中其他具體技術特徵（權利要求中與之對應的是該具體特徵的上位概念）之間的對應關係並非緊密聯繫、一一對應，則該修改是允許的」，並列舉如化合物的製備方法中已敘明反應溫度（50～70℃）以及反應壓力（2～4 個大氣壓）的數值範圍，若以實施例之反應溫度為 60℃，反應壓力為 2.5 個大氣壓作為端值，修正反應溫度以及反應壓力之數值範圍，由於反應溫度的高低和反應壓力的大小與所製備的化合物之間的關係並不是緊密聯繫、一一對應的，且修改後的數值範圍也在原數值範圍內，故允許修正；在另一個例子中，原權利要求 1 中包含無機細粉的平均粒徑為 1～4 $\mu\text{m}$  且表觀比重（表觀比重為材料重量與包括材料內部孔隙在內的體積之比）為 0.2～0.5 $\text{g}/\text{cm}^3$ ，由於實施例中平均粒徑 2.7 $\mu\text{m}$  的二氧化矽粉末與表觀比重為 0.33 $\text{g}/\text{cm}^3$

<sup>29</sup> 同註 12，頁 10。

<sup>30</sup> 同註 13，頁 10。

<sup>31</sup> 同註 14，頁 11。

的關聯是固定的，也就是說，這些實施例中公開的平均粒徑  $2.7\mu\text{m}$  的二氧化矽粉末的表觀比重為  $0.33\text{g}/\text{cm}^3$ ，而二氧化矽粉末以外的平均粒徑  $2.7\mu\text{m}$  的其他無機細粉的表觀比重並不是  $0.33\text{g}/\text{cm}^3$ ，若依實施例修改為將權利要求 1 中的無機粉末的平均粒徑修改成  $1 \sim 2.7\mu\text{m}$ ，該修改致使所屬技術領域的技術人員看到的資訊與原申請記載的不同（即無機粉末的平均粒徑  $1 \sim 2.7\mu\text{m}$  且表觀比重為  $0.2 \sim 0.5\text{g}/\text{cm}^3$ ），而且又不能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定（即未能確定無機粉末的平均粒徑  $1 \sim 2.7\mu\text{m}$ ，皆能對應表觀比重為  $0.2 \sim 0.5\text{g}/\text{cm}^3$  之全部數值範圍），因此，修改超出了原說明書和申請專利範圍記載的範圍，故不允許修正。另外在本文案例 5 中，中國大陸認為在  $n$  為 3、4 或 5 的實施例化合物中，對應的  $X$  和  $Y$  是請求項 1 範圍內中所定義的特定基團。但該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法確定「 $n$  是 3、4 或 5」是否可以推斷並適用於所有該通式中的其他化合物，顯然若未能直接地、毫無疑義地確認  $n$  是 3、4 或 5 與通式中  $X$ 、 $Y$  所有基團之對應關係時，中國大陸審查人員可認定該修改超出了原說明書和申請專利範圍記載的範圍。由上述可知中國大陸對於變更限定數值時之修正標準為四者中最為嚴格。

## 二、日本、韓國、中國大陸及我國之排除式修正的相似及相異之處

日本、韓國及我國，均接受以負面表現之方式明確排除與先前技術重疊之部分（排除式修正），藉以克服不具新穎性，惟中國大陸若以排除式修正，須符合該排除式修正之內容為先前技術所揭露之內容，且排除修正後之請求項相對於先前技術具有新穎性及創造性，即該先前技術所屬技術領域與發明的技術領域相差顯著，解決完全不同的技術問題，發明構思完全不同，且所述先前技術對於請求項發明的完成沒有任何教導或啟示，方能被允許。故以排除式修正而言，日本、韓國及我國之規定較為相似，而中國大陸則因需具有創造性而更加嚴格。

## 探討我國及日韓中「封閉式與開放式請求項」及 「上下位概念」修正專利案例審查之差異

林君燕\*、鄭凱育\*\*、張子威\*\*\*

### 壹、前言

### 貳、專利法規及審查基準中修正要件之判斷

一、我國

二、日本

三、韓國

四、中國大陸

### 參、修正態樣分類及研析

一、封閉式與開放式請求項之修正

二、上下位概念之修正

### 肆、涉及上下位概念修正判斷之判決案例

一、智慧財產法院 104 年度行專訴字第 19 號行政判決

二、智慧財產法院 105 年度民專訴字第 14 號民事判決

### 伍、結論

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查一組專利助理審查官。

\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查一組專利助理審查官。

\*\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查一組專利審查官兼科長。

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

我國專利專責機關於審查說明書、申請專利範圍或圖式時，依據專利法之規定，得依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。若申請人認為有瑕疵、缺漏須作修正，亦得向專利專責機關主動申請。

專利申請案之修正結果將會對於專利申請範圍、說明書技術內容的解讀，產生直接影響，故對於修正是否超出之判斷，至關重要。由於日本、韓國、中國大陸等鄰近國家與我國，對於修正超出之判斷，存在異同之處，本文透過案例研析方式，藉由「封閉式與開放式請求項」、「上下位概念」兩大主題，並摘錄智慧財產法院（現已改制為智慧財產及商業法院）相關案例之判決內容，結合審查實務與法院見解，基於現行之審查基準規範下，檢視我國與其他國家對於修正超出認定的差異之處。

關鍵字：修正、封閉式與開放式請求項、上下位概念

Amendment、Closed-ended and Open-ended Claim、Generic and Subordinate Concept

# 壹、前言

說明書、申請專利範圍或圖式之修正，應先審查是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，包括明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者，並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思，此細部內容規範於我國專利審查基準第二篇發明專利實體審查第六章修正之章節。

同樣地，在鄰近國家中，日本、韓國、中國大陸的審查基準，在修正超出之判斷上，除明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式之全部事項外，日本允許未明確（explicitly）記載於原始申請文件，但由原說明書記載中顯而易見（obvious）的事項進行修正，不視為引入新事項。韓國判斷方式與日本類似，亦允許申請時說明書或圖式未明確描述屬原始說明書的公開內容中顯而易見的事項，不視為引入新事項。中國大陸則規定不能從原申請記載的資料中直接地、毫無疑義地確定，不允許修正。

因此，實務上各國對於非屬明確界定於原始申請文件記載內容，可合理延伸、解讀的範圍存在異同之處，致於修正超出判斷上，存在較為寬鬆或嚴謹的認定標準。本文係依我國專利審查基準規定及參考專利審查聯合專家小組（Joint Expert Group for Patent Examination, JEGPE）研究報告<sup>1</sup>，透過案例研析方式探討關於「封閉式與開放式請求項」、「上下位概念」之修正，整理、分析出我國與日本、韓國、中國大陸判斷修正超出標準之差異，提供相關從業人員參考。

<sup>1</sup> 專利審查聯合專家小組（JEGPE）計畫成立於2009年，旨在促進日本特許廳、韓國智慧財產局和中國大陸國家知識產權局在專利審查方面的合作。關於該研究報告中之修正案例，三局提出了37個小型假設案例，並於2015年就案例修正結果以及對修正要件的差異進行研析。

## 貳、專利法規及審查基準中修正要件之判斷

### 一、我國

#### (一) 法規規範

專利法第 43 條記載規定：「專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」

#### (二) 專利審查基準中修正要件之判斷

##### 1、不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

對於說明書、申請專利範圍或圖式修正之審查，係判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者。

##### 2、直接且無歧異所得知

發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思。係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含或整體隱含修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項（specific matter），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係能直接且無歧異得知者。此外，修正後的事項若僅是在表達上不同於申請

時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，但能被判斷為兩者均是敘述同一事項時，該事項可認為是該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者。惟若申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項可能隱含數個意義，即使修正後之事項雖屬於其中一個或某些個意義，但由於該一個或某些個意義並非修正前所明確定義的特定事項，則修正後所限定之事項不得認為係由申請時說明書、申請專利範圍或圖式即能直接且無歧異得知者。

## 二、日本

### （一）法規規範

日本特許法第17條之2第3項：「補正說明書、申請專利範圍或圖式，除提出誤譯訂正書的情況外，都必須在申請書最初附帶的說明書、申請專利範圍或圖式的範圍內」。

### （二）專利審查基準中修正要件之判斷

#### 1、不增加任何新事項

審查人員對於修正與「原說明書所載事項」之間的關係，應根據是否導入新的技術事項，藉以判斷該修正是否追加了新事項，其中「原說明書所載事項」是發明屬技術領域中具有通常知識者依原說明書等所載之全部事項而綜合導出的技術事項。如果修正未引入與「原說明書所載事項」相關的新的技術事項，則該修正不應視為增加新事項<sup>2</sup>。

#### 2、新事項的具體判定

（1）依原說明書等明確記載的事項進行修正，修正事項為「原說明書所載事項」時，由於該修正不會引入新技術事項，故允許該修正。因此，在這種情況下，審查人員應確定該修正不增加任何新事項。

<sup>2</sup> 日本專利審查基準第IV部第2章第2節。

- (2) 原說明書記載中顯而易見的事項進行修正，修正事項為「從原說明書所載顯而易見的事項」的情況下，即使變更事項在原說明書等中未明確所載，也不會引入任何新技術事項。因此，在這種情況下，審查人員應確定該修正不增加任何新事項。

### 三、韓國

#### (一) 法規規範

韓國專利法第 47 條第 2 項：「第 1 項所稱說明書與圖式之修正，不得逾越專利申請案最初提出之說明書與圖式所揭露之特徵之範圍」。

#### (二) 專利審查基準中修正要件之判斷

- 1、依韓國專利法第 47 條第 2 項：「第 1 項所稱說明書與圖式之修正，不得逾越專利申請案最初提出之說明書與圖式所揭露之特徵之範圍」。並在韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1 節指出：「修正禁止引進新事項。在指定期限內對說明書或圖式的修正，除禁止引進新事項外，修正範圍不受限制」。

#### 2、禁止引入新事項<sup>3</sup>

- (1) 「新事項」指超出原提交的說明書或圖式所揭露範圍的事項，其中原始提交的說明書或圖式的事項是指以下事項：在說明書或圖式中明確描述的事項，或原申請時說明書或圖式無任何明確的描述，但根據通常知識及提交申請時的技能該發明所屬技術領域中具有通常知識者就會體認到原申請時說明書或圖式中有揭露該事項。換句話說，發明所屬技術領域中具有通常知識者會體認在原始說明書或圖式中沒有明確描述，但從原始說明書的揭露中顯而易見的事項，非屬新事項。

- (2) 新事項的評估對象應為修正後的說明書或圖式。不允許在任何說明書或圖式中引入新事項。修正後的說明書或圖式中是否引入新事項，應以原始提交的說明書或圖式作為比較對象。在本

<sup>3</sup> 韓國專利審查基準第 IV 部第 2 章第 1.1 節。

文中「原始提交」是指在申請日之前連同專利申請一起提交說明書或圖式。

## 四、中國大陸

### （一）法規規範

中國大陸專利法第 33 條<sup>4</sup>：「申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請檔的修改不得超出原說明書和權利要求書<sup>5</sup>記載的範圍，對外觀設計專利申請檔的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍」。

### （二）專利審查指南中修正要件之判斷

凡是對說明書（及其附圖）和權利要求書作出不符合專利法第 33 條規定的修改，均是不允許的。具體地說，如果申請的內容通過增加、改變和／或刪除其中的一部分，致使所屬技術領域的技術人員看到的資訊與原申請記載的資訊不同，而且又不能從原申請記載的資訊中直接地、毫無疑義地確定，那麼，這種修改就是不允許的。這裡所說的申請內容，是指原說明書（及其附圖）和權利要求書記載的內容，不包括任何優先權檔的內容<sup>6</sup>。

<sup>4</sup> 中國大陸專利法（2020 年修正）。

<sup>5</sup> 「權利要求書」相當於我國之「申請專利範圍」。

<sup>6</sup> 中國大陸專利審查指南第 2 部第 8 章第 5.2.3 節。

## 參、修正態樣分類及研析

### 一、封閉式與開放式請求項之修正

#### (一) 案例 1<sup>7</sup>

	修正前	修正後
請求項	腸溶性立即釋放錠劑，其中配製成分和重量比例分別是：烏頭鹼 0.14% ~ 20%、崩解劑 1.3%~50%，佐劑 1.0 ~ 35%；腸溶聚合物 5%~25%，塑化劑 0.2%~5%； <u>和溶劑以體積計占以上成分的 70%~93%</u>	腸溶性立即釋放錠劑，其中 <u>包括</u> 以下配方成分及重量比例：烏頭鹼 0.14% ~ 20%、崩解劑 1.3% ~ 50%，佐劑 1.0~35%；腸溶聚合物 5%~25%，塑化劑 0.2%~5%。
備註	修改涉及刪除“溶劑占比 70%~93% 上述組分（以體積計）”以及封閉式請求項更改到開放式請求項	

#### 1、我國研析意見 — 不允許修正

發明專利審查基準第二篇第六章修正章節中，未明確規定由封閉式連接詞修正為開放式連接詞記載時是否超出，然修正後請求項刪除溶劑成分，並以開放式連接詞界定錠劑組成，修正後之結果除了溶劑成分以外，尚可能包含其他未敘明成分。修正後的請求項無法自申請時之說明書、申請專利範圍、圖式所記載之技術內容，直接且無歧異得知，致使修正結果導入新事項。

#### 2、日本研析意見 — 允許修正

溶劑並不如其他請求項所界定之成分重要，如本案例中的腸溶聚合物和崩解劑。所以，刪除請求項中有關「溶劑」的技術特徵，不會引入任何新事項。

<sup>7</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case9, [https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/nicyukan\\_hikakuken.html](https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nityukan/nicyukan_hikakuken.html) (last visited Feb. 7, 2025).

### 3、韓國研析意見 — 允許修正

刪除溶劑並藉由“是”修正為“包括”而將封閉式請求項更改為開放式請求項，不應被視為添加新事項，因為對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，可以選擇使用適量的溶劑係顯而易見的。

### 4、中國大陸研析意見 — 不允許修正

首先，修正後的請求項內容在原申請時說明書中並沒有明確揭露。其次，從原始請求項1可理解使用溶劑，雖然溶劑可能在製備過程中被移除，使用特定量的溶劑可能會影響某些成分的最終含量。因此，修正後的請求項無法自原說明書直接、且無歧異地得知，因此該修正是不可接受的。

## (二) 案例 2<sup>8</sup>

	修正前	修正後
說明書	說明書並未公開僅含 (I) 和 (II) 和 (III) 的具體組成。 說明書揭露了一種包含 (I) 和 (II) 和 (III) 的組合物，以及一種抗生素。	
請求項	1. 一種飼料組合物， <u>包含</u> ( <b>comprising</b> ) (I) 豆粉、(II) 必需胺基酸和 (III) 甘露聚醣酶。	1. 一種飼料組合物， <u>由</u> ( <b>consisting of</b> ) (I) 豆粉、(II) 必需胺基酸和 (III) 甘露聚醣酶 <u>組成</u> 。
備註	通常，在飼料成分中會含有一些抗生素，但不是強制性的。	

### 1、我國研析意見 — 允許修正

本案修正前請求項內已記載該組合物包含 (I) 和 (II) 和 (III) 成分。又根據審查基準第二篇第六章 4.2.3 允許的變更章節中第 (12) 點已載有關化學組成物發明之請求項原係以開放式連接詞記載時，修正為封閉式連接詞記載者。據此，本案將開放式請求項修正為封閉式請求項，不應視為導入新事項，可允許修正。

<sup>8</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case10.

## 2、日本研析意見 — 允許修正

如果含有抗生素與所要解決的問題無關，且屬於可選、附加事項，則修正不引入新的技術事項。

## 3、韓國研析意見 — 允許修正

在這種情況下，對於本領域技術人員來說，抗生素對於本發明來說並不是必需的（參見「備註」）。因此，不應視為新增事項。

## 4、中國大陸研析意見 — 允許修正

修改後的技術方案在原權利要求中有所提及，即在原來公開的範圍內。又開放式的權利要求包含了封閉式權利要求的技術方案，該修改視為並列間技術方案的刪除。因此，該修改是可以接受的。

## 二、上下位概念之修正

### （一）案例 3<sup>9</sup>

	修正前	修正後
說明書	在說明書中，雜環被定義為飽和的，不飽和或芳香族，含有 5-7 個原子，最多 4 個其中有氮、氧、硫等雜原子。雜環的例子包括咪唑基、吡啶基、嘧啶基……；R1 優選為氫、鹵基，及可被選擇性地取代的烷基或氰基。	
請求項	1. 一化合物通式 I，其中：A2 為 <u>雜環或碳環</u> ，其中每一個都是可選擇性地被取代；R2 是 Rb、氰基，硝基、鹵素……；Rb 是氫、烷基、亞烷基鏈、炔煙、碳環或雜環，其中每個是可選擇性地被取代……	1. 一化合物通式 I，其中：A2 為 <u>咪唑基、吡啶基、嘧啶基或苯并 [b] 噻吩基</u> ，其中每一個都是可選擇性地被取代；R2 是 Rb、氰基，硝基、鹵素……；Rb 是氫、烷基、亞烷基鏈、炔煙、碳環或雜環，其中每個是可選擇性地被取代……
備註	其中 A2 是苯并 [b] 噻吩基的化合物係揭露於說明書實施例之例示性化合物，但是苯并 [b] 噻吩基沒有揭露於通式中 A2 之定義	

<sup>9</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case33.

### 1、我國研析意見 — 允許修正

本案修正前請求項內已記載雜環，而說明書則記載雜環之定義，且案例 3 實施例之例示性化合物之 A2 特定結構為苯并 [b] 噻吩基，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可自案例 3 揭露之技術內容直接且無歧異得知修正前請求項通式 I 之 A2 包含苯并 [b] 噻吩基，案例 3 修正並未引進新事項，准予修正。

### 2、日本研析意見 — 允許修正

考慮到實施例化合物的 A2 是苯并 [b] 噻吩基及原申請說明書中所揭露之通式，A2 為苯并 [b] 噻吩基，它可以包含在通式中是顯而易見的。故修正沒有引入新事項。

### 3、韓國研析意見 — 允許修正

原說明書揭露雜環實例為咪唑基、吡啶基、嘧啶基，及實施例中 A2 基是苯并 [b] 噻吩基之例示性化合物。儘管苯并 [b] 噻吩基沒有在通式中 A2 的定義中揭露，但苯并 [b] 噻吩基可以是包含於通式中，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者係屬顯而易見。因此，故修正沒有引入新事項。

### 4、中國大陸研析意見 — 不允許修正

在雜環的定義中，沒有明確揭露「苯并 [b] 噻吩基」。在實施例之例示性化合物，其中 A2 是苯并 [b] 噻吩基，相對應的 R2 和 Rb 必然是請求項 1 中定義的選項內的特定基團。該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法確定「苯并 [b] 噻吩基」是否可以外推並適用於通式中的所有其他化合物。因此，該修正應不予許可。

(二) 案例 4<sup>10</sup>

	修正前	修正後
發明名稱	產生由核酸序列編碼的功能性蛋白，該核酸序列包含無義突變的序列可用於治療與基因無義突變相關的疾病，涉及口腔施用無義密碼子抑制劑	
說明書	說明書未揭露該具體位置之特定胺基酸	
請求項	<p>1. 一功能性蛋白質，在位置 414 處具有任意胺基酸殘基，除了麩醯胺酸。</p> <p>2. 一功能性蛋白質，在位置 414 具有任意胺基酸殘基處，除了麩醯胺酸，在位置 493 處具有任何胺基酸殘基，除了麩醯胺酸。</p>	<p>1. 一功能性蛋白質，在位置 414 處含有胺基酸殘基，選自<u>精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸</u>。</p> <p>2. 一功能性蛋白質，在位置 414 處含有胺基酸殘基，選自<u>精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸</u>，在位置 493 處含有胺基酸殘基，選自<u>精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸</u>。</p>
備註	說明書未揭露該具體位置之特定胺基酸	

## 1、我國研析意見——不允許修正

本案修正後之蛋白質 414 位置，由原本的 19 種胺基酸殘基，選擇特定 10 種特定胺基酸。然而，若考慮由 19 種特定胺基酸中選出 10 種胺基酸之排列組合，超過修正後之 1 種特定組合，即選用之胺基酸組合包含其他可能性。另，於本案例之請求項 2 更是涉及蛋白質 414 位及 493 位兩處蛋白質位置的 10 種胺基酸選擇，兩處蛋白質位置之胺基酸組合，更是遠超過修正後之 1 種特定組合。因此，修正後之請求項當無法自原申請時說明書、申請專利範圍或圖式直接且無歧異地得知，故引入新事項，應不允許修正。

<sup>10</sup> Comparative case study on amendments JEGPE 2015 case34.

### 2、日本研析意見 — 允許修正

考慮通常知識，「任何胺基酸殘基……除了麩醯胺酸」通常相同於馬庫西型表現形式：「丙胺酸、精胺酸、天門冬胺酸、半胱胺酸、麩醯胺酸、麩胺酸、甘胺酸、組胺酸、異白胺酸、白胺酸、離胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、蘇胺酸、色胺酸、酪胺酸，或纈氨酸」。因此，修正後的請求項中要求保護的化學試劑是完全由請求項中所述的部分替代方案之組成而作修正。此外，對「胺基酸殘基」的修改選自「精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸」不構成任何特定的胺基酸組（例如疏水性、極性）的改變，也不引入任何明確或隱含之效果，故修正沒有引入新事項。

### 3、韓國研析意見 — 允許修正

如果將通用概念變更為從屬概念，變更後對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍屬顯而易見，不視為增加了新的事項。在案例4，說明書中沒有揭露特定胺基酸，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸的確是胺基酸。因此，該修正不應被視為引入新事項。

### 4、中國大陸研析意見—不允許修正

儘管胺基酸的種類在先前技術中是已知的，但說明書並未揭露新修正的具體胺基酸種類。原說明書將胺基酸限制為除一種特定胺基酸殘基之外的任何胺基酸殘基，也就是說，每個所請位置之胺基酸至少有19種。而修正後的請求項在所請位置限制10種特定胺基酸，這被認為是從19個胺基酸中選擇特定的胺基酸，並無法自原說明書直接、且無歧異地得知，因此該修正是不可接受的。

## 肆、涉及上下位概念修正判斷之判決案例

### 一、智慧財產法院<sup>11</sup>104年度行專訴字第19號行政判決

#### (一) 案情簡介

##### 1、原告主張摘錄

- (1) 依專利法規定，修正內容僅須為申請時說明書所支持為已足，並未規定不能將小的權利範圍修正為大的權利範圍。系爭案說明書有廣義及恢宏之大範圍，並非侷限於小範圍之金屬離子，且專利可提出分案一組專利要求和原專利要求不同，原告為求簡明，以大範圍之專利要求為之，並無不妥。
- (2) 103年6月23日修正所載之「金屬離子」、「生物蛋白」，均已定義於申請時說明書之中，訴願理由書亦有說明，因此，前揭修正並未引入新事項，並無超出範圍。

##### 2、經濟部智慧財產局（下稱智慧局）抗辯摘錄

- (1) 依現行專利法第43條第2項及2013年版專利審查基準（下稱系爭審查基準）第二篇第六章「2. 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷」之規定，與現行專利法第26條第2項暨系爭審查基準第二篇第一章「2.4.3 為說明書所支持」之規定，可知有關「修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」與「申請專利範圍為說明書所支持」，二者判斷之對象及判斷原則並無關聯，原告援引「支持」之規定主張系爭案合乎修正之規定，實對上開規定有所誤解，應不足採。
- (2) 原告主張103年6月23日修正所載之「金屬離子」、「生物蛋白」，於訴願理由書中已敘明載於申請時說明書之何處。惟原告於訴願理由所指摘處，實未載有「金屬離子」、「生物蛋

<sup>11</sup> 智慧財產法院現已改制為智慧財產及商業法院。

白」，被告已於 103 年 8 月 21 日 (103) 智專三 (五) 01103 字第 10321146880 號訴願答辯書中一一駁斥，原告主張不足採信。

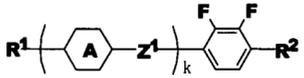
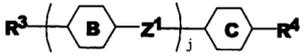
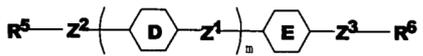
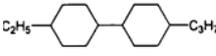
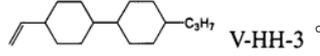
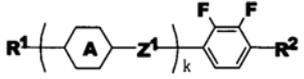
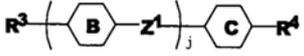
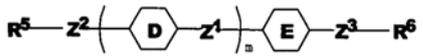
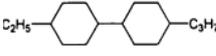
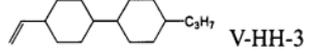
### (二) 判決摘錄

修正後之事項固容許有不同之表達，並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思，惟修正前、後之事項倘非敘述同一事項時，應判斷該修正後事項非為發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。基此，按系爭修正說明書第 7 頁及請求項 1 所載「含金屬離子之物質」，並非系爭案申請時說明書所使用之用語（此亦為原告所自承，參原告 104 年 4 月 27 日行政訴訟綜合答辯狀），而由系爭案申請時說明書之內容，相關部分主要記載有「金屬鹽」、「礦石」、「鈦金屬酯化酵素」、「石膏、骨骼粉」、「含糖-金屬」、「剩菜」、「野菜」、「硫酸鎳」、「硫酸鈦」、「聚糖-金屬」等類物質（參原告 104 年 4 月 27 日行政訴訟綜合答辯狀），是可知所為修正「含金屬離子之物質」應為原告有意將已具體記載之「金屬鹽」、「礦石」、「骨骼」、「含糖-金屬」、「聚糖-金屬」等類物質「上位概念化」。惟此上位概念化之用詞，按其文義，係涵蓋「任何包含有金屬離子之物質」，就本發明所屬技術領域中具通常知識者而言，理當認知尚包含有除上開「金屬鹽」、「礦石」、「骨骼」、「含糖-金屬」、「聚糖-金屬」等類以外之物質亦屬之，顯見此種上位概念化之結果已包含申請時說明書、申請專利範圍或圖式所未揭露的事項，已屬引進新事項（系爭審查基準第二篇第六章「7. 案例說明」第 2-6-22 至 2-6-23 頁之例 4 及例 5 可資參照）。

## 二、智慧財產法院 105 年度民專訴字第 14 號民事判決

### (一) 案情簡介

原告（專利權人）於申請專利之修正歷程如下：

	請求項 1
<p>102 年 11 月 12 日之修正</p>	<p>一種液晶組成物，含有作為第一成分的選自式 (1) 所表化合物族群的至少一化合物、作為第二成分的選自式 (2) 所表化合物族群的至少一化合物，以及作為第三成分的選自式 (3) 所表化合物族群的至少一化合物，</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(1)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(2)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(3)</p> </div> </div> <p>其中，R1、R2、R3 及 R4 獨立為碳數 1~12 烷基、碳數 1~12 烷氧基、……，且其中，<u>作為該第二成分的該至少一化合物包括下列化合物為 2-HH-3 及 V-HH-3 任一個</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>2-HH-3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>V-HH-3 °</p> </div> </div>
<p>103 年 12 月 12 日修正之內容</p>	<p>一種液晶組成物，含有作為第一成分的選自式 (1) 所表化合物族群的至少一化合物、作為第二成分的選自式 (2) 所表化合物族群的至少一化合物，以及作為第三成分的選自式 (3) 所表化合物族群的至少一化合物，</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(1)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(2)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(3)</p> </div> </div> <p>其中，R1、R2、R3 及 R4 獨立為碳數 1~12 烷基、碳數 1~12 烷氧基、……，且其中，<u>作為該第二成分中的該至少有一個化合物包括下列化合物為 2-HH-3 及或 V-HH-3 任一個</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>2-HH-3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>V-HH-3</p> </div> </div>

## (二) 判決摘錄

爭點：系爭專利於 102 年 11 月 12 日及 103 年 12 月 12 日就系爭專利請求項 1 之修正，是否違反專利法第 43 條第 2 項之規定？

- 1、按專利法第 43 條第 2 項之規定：「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。如說明書已舉進行實驗之實例以為說明，嗣再將該實例作為修正申請專利範圍之限定條件，且該實例復為原先申請專利範圍所涵蓋，因其均為申請時說明書、申請專利範圍所揭露或涵蓋，自無超出法定範圍可言。
- 2、被告（被控侵權人）抗辯：102 年 11 月 12 日修正申請專利範圍，於原請求項 1 中新增「作為該第二成分的該至少一化合物包括下列化合物 2-HH-3 及 V-HH-3 中的任一個」（下稱：新增限縮條件）為必要技術特徵，惟系爭專利說明書並未揭露新增限縮條件之技術手段及其功效，故應視新增限縮條件為新事項，從而該修正已違反專利法第 43 條第 2 項之規定。又原告（專利權人）雖於 103 年 12 月 12 日再次提出申請專利範圍之修正，由於其僅涉及上述新增限縮條件文字上之變動，未改變其實質範圍，違法之情仍在等情。
- 3、上開系爭專利請求項 1 修正，所涉及之新增限縮條件，其中關於包括 2-HH-3 之化合物部分，可見於申請時系爭專利說明書之實驗例 1、2、6-8、13、16、25 至 52 中；其中關於包括 V-HH-3 之化合物部分，可見於申請時系爭專利說明書之實驗例 10 至 12、14 至 15、17 至 20、23。又 2-HH-3 或 VHH-3 之化合物為系爭專利請求項 1 修正前第二成分所界定可選取範圍中式 (2-1)<sup>12</sup> 之下位概念化合物，亦即已為系爭專利請求項 1 修正前第二成分之涵蓋範圍。因此，揆諸首揭法律規定

<sup>12</sup> 系爭專利說明書第 12 至 14 頁之說明，第二成分是選自式 (2-1) ~ (2-12) 所表化合物族群的至少一化合物，而其中式 (2-1) 之結構式如右：



其中，R3 及 R4 獨立為碳數 1~12 烷基或碳數 2~12 烯基。

及說明，上述新增限縮條件之修正，自無超出法定範圍可言，而無違反專利法第 43 條第 2 項規定之情事。

## 伍、結論

### 一、封閉式與開放式請求項

表 1 封閉式與開放式請求項修正結果

	我國	日本	韓國	中國大陸
案例 1	不允許	允許	允許	不允許
案例 2	允許	允許	允許	允許

#### (一) 案例 1

- 1、日本、韓國均認為在案例中溶劑成分於腸溶性立即釋放錠劑中非屬重要成分，因此刪除溶劑成分雖然在原說明書等中未明確記載（或顯而易見），亦未引入新事項。
- 2、中國大陸則認為刪除溶劑成分並未揭露在原說明書中，且使用特定量之溶劑與否，將會影響某些成分的最終含量，故修正自無法由原說明書、申請專利範圍或圖式內容所直接且無歧異得知，引入新事項。
- 3、我國審查人員認為刪除溶劑成分，且以開放式連接詞（包括）界定腸溶性立即釋放錠劑，將會導致該結果除了溶劑成分以外，尚可能包含其他除溶劑以外之未敘明成分，致修正後的請求項無法自申請時之說明書、申請專利範圍、圖式所記載之技術內容，直接且無歧異得知，原則上不允許修正。惟，案例 1 為醫藥領域專利案件，於說明書中理當會記載腸溶性立即釋放錠劑所包括之成分（開放式），且依據發明專利審查基準第二篇第六章第 2-6-9 頁明文「刪除請求項中之部分技術特徵後仍能呈現申請專利之發明的整體技術手段者。惟為避免刪除後

的結果引進新事項，則必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自申請時說明書及圖式能直接且無歧異的認定已同時符合以下三要件：（1）該技術特徵不是被解釋為必要的；（2）該技術特徵的功能於解決技術問題上並非是不可或缺的；（3）刪除該技術特徵之同時可不須藉修正其他的特徵來作補償。」本案如於說明書中已然記載腸溶性立即釋放錠劑所包括之成分（開放式），且該發明所屬技術領域中具有通常知識者認定可滿足上述三要件時，應認定並未引入新事項。

## （二）案例 2

- 1、日本、韓國均認為抗生素如與發明所要解決的問題無關，為非必須的前提下，修正不會引入新事項。
- 2、中國大陸則認為開放式的請求項包含了封閉式請求項，該修正視為並列技術方案的刪除（多個選擇的部分刪除）。因此，修正未引入新事項。
- 3、我國審查人員則根據審查基準第二篇第六章 4.2.3 允許的變更章節中第（12）點所載內容認為將開放式請求項修正為封閉式請求項，不視為導入新事項。

## 二、上下位概念

表 2 上下位概念修正結果

	我國	日本	韓國	中國大陸
案例 3	允許	允許	允許	不允許
案例 4	不允許	允許	允許	不允許

### （一）案例 3

- 1、日本、韓國，以及我國審查人員均接受限縮修正化合物通式 I 範圍，如以案例 3 實施例之例示性化合物之 A2 特定結構（苯并[b]噻吩基），該結構對應原請求項之通式 I 之 A2，並修正加以限縮 A2 之範圍，只

要修正後請求項化合物通式範圍不超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式，則修正未引入新事項。

- 2、中國大陸則認為上開修正無法外推並適用原請求項化合物通式 I 中 A2 為苯并 [b] 噻吩基之其他取代基的所有化合物，認為化合物結構與功效具有密切之關聯性，上開修正可能會於修正前請求項化合物通式及實施例之間引進新事項，不允許修正。

## (二) 案例 4

- 1、日本與韓國認為修正前之請求項中「任意胺基酸殘基，除了麩醯胺酸」，即由已知的丙胺酸、精胺酸、……或纈氨酸等 19 種胺基酸，修正為選自「精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸」10 種胺基酸，本案修正僅為於已知的範圍內的刪除，並未引入新事項。
- 2、中國大陸則認為修正前之請求項中「任意胺基酸殘基，除了麩醯胺酸」（胺基酸殘基為 19 種），修正後的請求項在所請位置限制 10 種特定胺基酸，即從該從 19 個胺基酸中選擇特定 10 種胺基酸，並無法自原申請時說明書、申請專利範圍或圖式直接且無歧異地得知，引入新事項，不允許修正。
- 3、我國審查人員之見解與中國大陸類似，認為本案修正後由原本的 19 種胺基酸殘基，選擇特定 10 種特定胺基酸，修正結果當無法自原申請時說明書、申請專利範圍或圖式直接且無歧異地得知，引入新事項，應不允許修正。

惟此案亦有不同見解顯示，依據馬庫西形式（或擇一形式）的修正（發明專利審查基準第二篇第六章第 2-6-24 頁例 7）記載「……由於『n 是 2 至 5 之間的整數』與『n 是 2、3、4 或 5』兩者之表達方式雖有不同，但意義相同；同理，『n 是 3 至 5 之間的整數』與『n 是 3、4 或 5』之意義亦相同。就本案例而言，將『n 是 2、3、4 或 5』之記載修正為『n 是 3、4 或 5』僅是對於多個選擇的部分刪除。刪除後的事項可認為已記載

於修正前之說明書，並未引進新事項」。由馬庫西形式修正之觀點，蛋白質經水解後生成 20 種胺基酸為該發明所屬技術領域中之通常知識，故將「任意胺基酸殘基，除了麩醯胺酸」修正為「精胺酸、麩胺酸、組氨酸、異白胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、脯胺酸、絲胺酸、色氨酸或纈氨酸」，可理解為由已知的 19 種胺基酸殘基中，刪除部分選項，則修正並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，未引進新事項，應允許修正。

### 三、總結

- (一) 日本、韓國、中國大陸及我國判斷修正是否超出，除明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式之內容，不會視為引進新事項之外。日本及韓國專利審查基準則規定較為相似，只要該修正內容對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者屬顯而易見者，不會視為引進新事項，而可允許修正。中國大陸與我國專利審查基準則規定該修正內容須為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，方可認定不會視為引進新事項，而可允許修正。
- (二) 根據案例 1~4 之審查意見而言，對於引進新事項之判斷，非屬明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容，中國大陸與我國專利審查基準則規定必須「直接且無歧異」，相較於日本、韓國規定之「明顯易見」，於修正超出之判斷上較為嚴謹，其中，中國大陸對於修正超出之判斷上相對於鄰近國家中最为嚴謹。
- (三) 智慧財產法院 104 年度行專訴字第 19 號行政判決，涉及將下位概念修正為上位概念，應認為引進新事項，法院見解相同於我國發明專利審查基準第二篇第六章第 2-6-22 頁及第 2-6-23 頁之例 4 及例 5。於例 4 中，將請求項記載之「消化器官用藥」修正為「消化性潰瘍用藥」，其結果超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。由於「消化器官用藥」同時包括例如幫助腸胃消化之藥物以及舒緩因腸胃潰瘍所引起疼痛之藥物，但申請時說明書、申請專利範圍或圖式並未揭露該療效或用途，該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦不能由上位概念「消化器官用藥」直接且

無歧異得知下位概念「消化性潰瘍用藥」。並且，於例 5 中，將說明書記載之「螺旋彈簧支撐物」修正為「螺旋彈簧等彈性元件之支撐物」，其結果超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。由於申請時說明書之發明內容所記載之「螺旋彈簧支撐物」（下位概念），經修正後改為「包括螺旋彈簧等彈性元件之支撐物」（上位概念），屬於由下位概念之發明修正為上位概念之發明，發明內容由原先具體的螺旋彈簧支撐物，修正擴大至一切可能的彈性元件支撐物，致修正結果引進新事項。另智慧財產法院 105 年度民專訴字第 14 號民事判決則指出系爭請求項之一種液晶組成物，將其中作為第三成分之式 (3) 化合物依據申請時說明書所揭露之實施例成分加以限縮應准予修正，相同於本文案例 3 之概念，足見可以實施例化合物結構為基礎，將其限縮至化合物通式中，我國智慧局與法院均認為該修正態樣應准予修正，具審查見解之一致性。

# 大型語言模型在訓練階段與使用檢索 增強生成的著作權風險挑戰及案例研究

廖先志\*、陳鍾誠\*\*

## 壹、前言

## 貳、LLM 訓練階段與 RAG 有關之我國及美國著作權法相關規定及合理使用

### 一、我國著作權法

### 二、美國著作權法中之轉化與合理使用

## 參、訓練階段與 RAG 的著作權風險分析

### 一、訓練 LLM 與 RAG 技術簡述

### 二、以我國著作權法合理使用規定分析預訓練、微調、RAG 三者之侵權風險

## 肆、以 ISO 31000 風險管理理念下設計之跨國移交受刑人法智慧問答系統

### 一、跨國移交受刑人法簡介

### 二、以 ISO 31000 標準對移交受刑人問答系統之風險管理與分析

### 三、基於風險管理架構下的移交受刑人問答系統實作

## 伍、結論與未來研究方向

\* 作者現為法務部國際及兩岸法律司調部辦事檢察官。

\*\* 作者現為國立金門大學資訊工程系助理教授。

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

本文探討大型語言模型在訓練階段與使用檢索增強生成技術時所面臨的著作權風險，本文首先分析預訓練、微調和檢索增強生成技術的原理，並根據我國著作權法規之合理使用原則，評估三者於利用目的及性質、著作性質、利用質量及比例，以及利用結果對著作潛在市場影響等面向的侵權風險。本文認為，預訓練的風險最低，微調風險其次，而檢索增強生成的風險最高。接著，本文以 ISO 31000 風險管理框架為基礎，設計一個以跨國移交受刑人法為主題的智慧問答系統。為降低著作權侵權風險，系統僅使用法律條文、施行細則、法院判決和取得合法授權的文獻作為資料來源。系統採用微調後的 ChatGPT 3.5 Turbo 模型，並結合檢索增強生成技術，以 Google Colab 平臺運行。本文最後總結大型語言模型之訓練及其在法律領域應用所面臨的著作權挑戰，並提出未來研究方向。

關鍵字：人工智慧、大型語言模型、訓練模型、檢索增強生成、著作權  
AI、Large Language Model (LLM)、Model Training、Retrieval-Augmented Generation (RAG)、Copyright

## 壹、前言

大型語言模型 (Large Language Model, LLM) 作為生成式 AI (Generative AI) 的核心技術<sup>1</sup>，廣泛應用於文本生成、推理及專業領域的知識探索等領域，實用價值極高。然而，LLM 在設計與運行過程中，高度依賴各個領域的訓練資料與動態檢索資料：訓練又可細分為預訓練 (Pre-training) 與微調 (Fine-tuning) 等階段 (技術細節均詳見下參、一)，訓練 LLM 的資料來源不僅包括學術論文、專業期刊、新聞報導、法律條文等各式文本<sup>2</sup>，還涵蓋圖像、音頻、視頻等多模態數據，為模型提供穩定且專業的基礎知識；而動態資料則透過使用檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG)，能及時更新特定領域的知識並回應最新問題<sup>3</sup>。RAG 並可在相當程度上減少 LLM 產生「幻覺」(hallucination) 現象，避免 LLM 生成錯誤或不完整的資訊，導致使用者被誤導<sup>4</sup>。在法律應用場景中，這樣的挑戰尤為重要，因為法律文本的生成與法律問題的解答需要高度準確性與權威性，這要求 LLM 能精準學習或正確擷取相關的法律知識；但隨之而來的，無論是學習靜態資料還是擷取動態資料，其操作過程是否符合著作權規範，都是設計 AI 應用系統時必須審慎應對的核心問題。

基於上述討論，以下本文首先探討我國與美國著作權法中關於合理使用的規範，並分析 LLM 在預訓練、微調與 RAG 技術應用場景中的潛在侵權風險。在此基礎上，本文引入 ISO 31000 風險管理框架，並應用這個架構來設計一個跨國移交受刑人法 AI 智慧問答系統，這個系統是使用 OpenAI 的 ChatGPT 3.5 Turbo 模型。本文通過這個系統的設計與應用，深入探討如何通過技術手段與法律策略的協作，平衡 AI 技術的發展與著作權保護之間的矛盾。最後，本文提出未來在設計類似系統時使用 RAG 技術的可能改進方向，期望本研究能為 LLM 在專業領域的應用提供具體參考。

<sup>1</sup> Ashish Vaswani et al., Attention Is All You Need, 30 ADVANCES IN NEURAL INFO. PROCESSING SYS. 5998-6008 (2017).

<sup>2</sup> Kevin D. Ashley, Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in the Digital Age, Cambridge University Press (2017).

<sup>3</sup> Patrick Lewis et al., Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks, 33 ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS, 9459-9474 (2020).

<sup>4</sup> Varun Magesh et al., Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools, ARXIV, abs/2405.20362, <https://arxiv.org/abs/2405.20362> (last visited Dec. 12, 2024).

## 貳、LLM 訓練階段與 RAG 有關之我國及美國著作權法相關規定及合理使用

### 一、我國著作權法

在 LLM 的訓練與 RAG 應用過程中，資料來源的合法性是評估 LLM 法律風險的核心要素之一。這些資料可能是不受著作權法保護的著作，例如法律條文、政府公報、法院判決、已超過著作權保護期間的著作，以及不具原創性的內容<sup>5</sup>（如事實描述）或僅屬構想（idea）而非具體表達（expression）的部分<sup>6</sup>；同時，資料也可能包含受著作權保護的著作，例如新聞報導、學術論文、判決評釋及判決等彙編。在訓練 LLM 及應用 RAG 的過程中，其牽涉到的行為通常有對資料的重製行為（reproduction）<sup>7</sup>，即將文本內容解析並內化於模型參數中；此外，也可能因為對文本進行摘要、篩選或重組，而涉及對資料的改作（adaptation）<sup>8</sup>。同樣，如果將資料在多伺服器間傳輸或分享，則可能涉及公開傳輸（public transmission）行為。對於受著作權保護的文本，這些操作都可能構成侵權，除非符合合理使用（fair use）或法律例外條款<sup>9</sup>。

而根據我國著作權法第 44 條至第 63 條的合理使用規定，對於著作的利用是否構成合理使用，需綜合審酌「一切情狀」，並重點考量以下基準：（1）利用的目的及性質，包括是否屬商業或非營利教育用途；（2）著作的性質；（3）利用部分在整個著作中所占的比例與質量；（4）利用對著作潛在市場及現在價值的影響<sup>10</sup>。此外，我國著作權法第 65 條第 2 項進一步將例示之 4 項判斷基準以外事實之「一切情狀」，例如利用人之善意與否、公共利益、行為妥適性及社會福利等因素納入考量，認為合理使用的判斷不應僅局限於單一基準，而需以人類智識文化資產之公共利益為核心，進行綜合判斷<sup>11</sup>。

<sup>5</sup> 蔡惠如，著作權合理使用概括規定之回顧與前瞻，智慧財產權月刊第 209 期，頁 4-25，2016 年 5 月。

<sup>6</sup> 我國著作權法第 10 條之 1 規定：「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程式、制程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」

<sup>7</sup> Daniel J. Gervais et al., The Heart of the Matter: Copyright, AI Training, and LLMs, SSRN, Sept. 21, 2024, <https://ssrn.com/abstract=4963711> (last visited Dec. 12, 2024).

<sup>8</sup> 章忠信，人工智慧訓練與著作之合法利用，智慧財產權月刊第 304 期，頁 5-26，2024 年 4 月。

<sup>9</sup> 我國著作權法第 65 條第 1 項。

<sup>10</sup> 我國著作權法第 65 條第 2 項。

<sup>11</sup> 智慧財產法院 102 年度民著上字第 1 號民事判決要旨參照。

## 二、美國著作權法中之轉化與合理使用

美國著作權法是我國著作權法合理使用規定的重要參考來源，其中「轉化性使用」(transformative use)的概念在合理使用的判斷中占據關鍵地位，也對我國司法實務產生了深遠影響<sup>12</sup>。轉化性使用是指在利用他人著作時，是否對原著作進行了充分的實質改變，使其目的或性質與原作不同，並創造具有新價值的作品。這種改變可能表現在資訊重組、美學創新或新視角應用等方面，其核心在於創作出與原著作具有不同功能或表達的新作品，而非單純的重製行為。根據美國法院的實務見解，當使用行為具高度轉化性時，即便具有商業目的，也更傾向於被認定為合理使用。這是因為轉化性使用通常降低了對原作市場的替代效應，同時有助於知識創新與文化多樣性，實現著作權保護的平衡目標<sup>13</sup>。雖然我國著作權法第65條關於合理使用的基準中未明確提到轉化性，但我國司法實務在解釋第65條的各個基準時，特別是在「利用的目的及性質」與「利用結果對市場潛在影響」兩項基準的分析中，已隱含參考了美國轉化性使用的概念，例如，當使用行為有助於社會知識或文化多樣性，且對原作市場替代效應不高時，通常更容易被認定為合理使用<sup>14</sup>。

## 參、訓練階段與 RAG 的著作權風險分析

### 一、訓練 LLM 與 RAG 之技術簡述

#### (一) 訓練階段—預訓練與微調

預訓練和微調是 LLM 訓練過程中的兩個核心階段，二者在目標、資料利用和對模型結構的影響上存在顯著差異。預訓練的主要目標是學習大規模通用語言模式，通過多樣化的資料來源捕捉語法結構、語義理解

<sup>12</sup> 蔡嘉裕，著作權「轉化性使用」之我國本土案例分析，智慧財產權月刊第271期，頁47-77，2021年7月。

<sup>13</sup> Jiarui Liu, An Empirical Study of Transformative Use in Copyright Law, 22 Stanford Technology Law Review 163-241 (2019).

<sup>14</sup> 章忠信，同註8。

及上下文關係，從而構建一個具備廣泛泛化能力的基礎模型。在此階段，模型的各層參數均接受訓練，實現分層次的功能：例如，低層參數專注於詞法和句法結構的學習，中層參數側重於語義處理與上下文依賴，高層參數則負責捕捉長距離依賴關係並增強生成能力<sup>15</sup>。相比之下，微調專注於針對特定任務或領域資料進行優化，主要調整高層參數以適應特定場景需求。微調階段使用的小型、高度專業化資料集，通常具備高商業價值與高原創性，是該領域任務特徵的集中代表。通過精細的參數調整，微調能顯著提升模型在特定應用中的表現<sup>16</sup>，尤其是在專業領域（如法律）中的應用，微調能針對高複雜性和專有性文本進行優化，使LLM更能準確地處理專業領域中的細節與邏輯挑戰<sup>17</sup>。

## （二）RAG

RAG是結合LLM與外部資料檢索的技術，用於生成準確性更高的回應。RAG的運作原理是通過檢索模組在產生回應前，先從知識庫中提取相關文檔送給LLM，LLM在檢索結果的基礎上，生成答案以回應使用者的問題<sup>18</sup>。這種讓LLM可以先檢索閱讀後再回答的「開書考」（Open Book）方式，避免了模型僅依賴其內部訓練過程中的統計學習來回答問題，讓生成內容可以被驗證，從而提升了準確性和用戶的信任感<sup>19</sup>。尤其在法律領域，RAG可以引用例如法條或判例等權威性資料，使回應更具專業性和可靠性<sup>20</sup>。然而，應注意的是，RAG仍無法完全消除AI的幻覺，研究顯示，某些AI法律系統即使採用了RAG技術，仍存在幻覺，例如

<sup>15</sup> Alec Radford & Karthik Narasimhan, Improving Language Understanding by Generative Pre-Training, 2018, [https://cdn.openai.com/research-covers/language-unsupervised/language\\_understanding\\_paper.pdf](https://cdn.openai.com/research-covers/language-unsupervised/language_understanding_paper.pdf) (last visited Dec. 12, 2024).

<sup>16</sup> Jeremy Howard and Sebastian Ruder, Universal Language Model Fine-tuning for Text Classification, PROC. OF THE 56TH ANN. MEETING OF THE ASS'N FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 328-339 (2018).

<sup>17</sup> Mike Lewis, Yinhan Liu, Naman Goyal et al., BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension, PROC. OF THE 58TH ANN. MEETING OF THE ASS'N FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 2020.

<sup>18</sup> Patrick Lewis et al., *supra* note 3.

<sup>19</sup> Varun Magesh et al., *supra* note 4.

<sup>20</sup> *Id.*

錯誤地陳述了判例結果或對法條的錯誤引用<sup>21</sup>。但無論如何，採用 RAG 仍是減少幻覺的一個相當有效的技術方式<sup>22</sup>。

## 二、以我國著作權法合理使用規定分析預訓練、微調、RAG 三者之侵權風險

若在未經授權的情況下，使用如新聞報導或學術論文等受著作權保護的作品進行 LLM 的訓練，無論是預訓練還是微調，皆可能涉及重製、改作甚至公開傳輸行為（我國著作權法第 3 條第 2 款），而有侵害著作權的風險<sup>23</sup>，國內外雖有不少文獻討論到訓練 LLM 時的著作權侵權問題，但多數文獻均將訓練階段視為一體，並未詳細區分訓練階段討論其不同的著作權侵權風險<sup>24</sup>，但實際上，從前述討論可知，LLM 訓練階段中之預訓練與微調其技術本質並不相同，且 RAG 屬外部動態資料來源，並未變更 LLM 本身，因此三者之侵害著作權風險本不相同，本文以下將根據上述我國著作權法規範之合理使用，考量如利用的目的及性質、著作的性質、所利用的質量及比例、利用結果對著作潛在市場影響等四項判斷基準，對 LLM 之預訓練、微調與 RAG 下的著作權風險進行分析與比較：

### （一）利用的目的及性質

預訓練的目的是構建通用語言模型，多數屬於非營利性基礎研究，公益性較高，主張合理使用的可能性較高；微調階段多用於特定任務的優化，其主張合理使用的可能性相對較弱；而 RAG 因直接針對特定用戶的需求，用途通常非常明確，如果用途不具公益性，RAG 主張合理使用的可能性最低。

<sup>21</sup> Matthew Dahl, Varun Magesh, Mirac Suzgun and Daniel E. Ho, Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models, ARXIV, abs/2401.01301 (2024), <https://arxiv.org/abs/2401.01301> (last visited Dec. 12, 2024).

<sup>22</sup> Varun Magesh et al, *supra* note 4.

<sup>23</sup> 章忠信，同註 8。

<sup>24</sup> 如章忠信，同註 8 及 Daniel J. Gervais et al., *supra* note 7.

## （二）著作的性質

此款所稱「著作的性質」是指「被利用著作之性質」<sup>25</sup>，預訓練使用的資料來源多樣，可能包含有具著作權保護或公共領域等不同種類的來源，侵權風險不一；而微調階段因為常針對某一特定知識領域，所以除了使用公共領域的資料外，微調通常還會依賴如學術論文與法律評論等高原創性與高商業價值的作品，在使用這類作品來微調時，侵害著作權的風險就會顯著增加；至於 RAG，因為檢索資料的性質同樣可能涉及高原創性資料，且生成內容直接使用檢索資料，故本文以為，RAG 的侵害著作權風險至少與微調相當，甚至更高。

## （三）所利用的質量及比例

預訓練通常涉及大規模資料集，從網路上取得大量的文本之後，讓 LLM 學習如何透過接龍的方式進行寫作，這些用來訓練的文章被用作 LLM 的學習語料，讓 LLM 能透過大量語料的訓練學會寫作。雖然預訓練是將這些文章完全加以參數化，但由於資料規模龐大，每篇文章，甚至是每一本書，在整個龐大的訓練語料當中，占的比例通常不到萬分之一，單一作品在整體資料中的比例極低。在這個階段，模型學習的內容主要是綜合資料的抽象模式，而非單一作品的具體表達方式，因此，單一作品對 LLM 整體的影響通常有限，且 LLM 經預訓練後所生成內容通常較難直接與原作建立明顯關聯<sup>26</sup>。

然而，應注意的是，在海量的預訓練資料集中對單一作品的完整使用，與我國著作權法第 65 條第 3 款中傳統「質量與比例」基準並不完全相同，因為該基準通常指的是單一作品內部使用部分的比例，而非單一作品在資料集中的比例，儘管如此，考量到單一作品在訓練資料集中所占比例甚低、預訓練生成內容的高度抽象性及其對單一作品核心內容的依賴程度較低等因素，本文以為，在實質上，預訓練對單一作品的使用與傳統「質

<sup>25</sup> 蕭雄淋，著作權法論，頁 214，五南圖書出版有限公司，2021 年第 9 版。

<sup>26</sup> Jeremy Howard and Sebastian Ruder, *supra* note 16.

量與比例」原則具有相近之合理性基礎，因此，預訓練階段或可類推適用我國著作權法第 65 條第 3 款規定，而得以主張合理使用<sup>27</sup>；惟此主張仍有待未來我國或其他國家司法實務能進一步釐清完整重製行為與部分引用間之界線。然而即使如此，應該要注意的是，即使單一作品占比低，預訓練過程中仍可能因為刻意強化特定作品的風格或特徵，而導致模型產生過度擬合（overfitting）現象，進而增加侵權風險<sup>28</sup>。

而微調過程通常使用小型、高度專業化的資料集，單一作品的比例顯著提高，且生成內容可能直接反應出原作特定表達方式，導致侵權風險升高。例如，若微調資料集中包含某作者全集，微調後之 LLM 生成內容中高度再現原作語句或段落，都可能被認定為無法主張合理使用。同時，與預訓練相較，微調階段更容易因為資料來源過於集中或相似度太高，而出現過度擬合特定作者風格的情況，這也進一步增加侵權風險。至於 RAG，因其技術的特性使其生成內容直接依賴檢索到的資料，尤其是在小型專業資料庫中，單一作品的比例更高，且相比於預訓練或微調，RAG 在生成答案時可能直接包含具體引用的語句或段落，致使侵權風險增加。

#### （四）利用結果對著作潛在市場影響

預訓練生成的內容通常是通用語言模式，與特定原作的市場功能無直接競爭。因此，預訓練的生成內容通常對市場的替代效應較低，對市場價值的影響也相對有限。相比之下，微調針對特定領域的專業資料集進行優化，生成內容往往包含高專業性或高原創性的表達，例如法律意見、判決摘要或專業評論等。這些生成內容可能與原作在市場功能上形成直接競爭，導致用戶對原作需求的減少，進而對其市場價值造成實質影響。RAG 技術的市場影響更為顯著，特別是當生成內容直接取自外部資料庫或文獻，並與其市場功能重疊，可能會削弱這些服務的市場需求，進一步威脅其經濟價值，其侵權風險也因此顯著提高。

<sup>27</sup> 類推適用係針對法律漏洞，可參見：王澤鑑，法律思維與民法實例，頁 305-306，2003 年。

<sup>28</sup> Daniel J. Gervais et al., *supra* note 7.

綜合比較，三者在侵權風險上呈現遞增趨勢：預訓練風險最低，因為其使用大規模、多樣化資料集，單一作品比例低，生成內容抽象，市場影響有限，主張合理使用的可能性較高；微調侵權風險較高，因資料集集中於特定領域，涉及高原創性作品，生成內容與原作相似度高，市場影響顯著，故主張合理使用的可能性降低；而 RAG 因為是從直接透過檢索從資料庫或文獻中提取資料生成答案，生成之內容與檢索資料高度相關，市場功能重疊，替代效應明顯，主張合理使用可能性最低，所以侵害著作權的可能性最高。

## 肆、以 ISO 31000 風險管理理念下設計之跨國移交受 刑人法智慧問答系統

### 一、跨國移交受刑人法簡介

跨國移交受刑人法制定於 102 年，該法對與其他國家（包括中國大陸及港澳地區）的受刑人移交程序進行了詳細規範，所謂移交受刑人，是基於人道考量，將受刑人送回其國籍國去服刑，移交受刑人屬於廣義的刑事司法互助之一<sup>29</sup>。在我國，刑事司法互助研究者本來就不多，跨國移交受刑人的專門研究者更少。儘管如此，我國與其他國家間近年仍有移交受刑人的個案持續發生<sup>30</sup>，顯示該法在實務中具有一定的應用價值。但如果每碰到一個個案，都要從頭開始研究相關法律及程序，效率甚低，且難免發生錯誤，所以一個能夠回答與這部法律及程序等相關問題的人工智慧問答系統，有其價值。本智慧問答系統旨在為一般使用者與專業法律人士提供一個專注於跨國移交受刑人法的智慧問答系統（下稱移交受刑人問答系統），其目標是正確回答使用者對於法條適用、移交程序及相關司法實務見解等常見問題。

<sup>29</sup> 廖先志，跨國移交受刑人法簡介，法學叢刊第 58 卷第 1 期，頁 131-162，2013 年 1 月。

<sup>30</sup> 法務部，跨國移交受刑人制度簡介，<https://reurl.cc/xpleR5>（最後瀏覽日：2024/12/12）。

## 二、以 ISO 31000 標準對移交受刑人問答系統之風險管理與分析

ISO 31000 是國際通用的風險管理標準，旨在為組織提供應對不確定性的架構，支持決策制定並確保既定目標的實現。該架構包含風險識別、風險分析、風險評估、風險處理和風險監控五個核心步驟，通過系統化的流程協助組織有效管理各類風險<sup>31</sup>。在法律 AI 系統設計中，特別是處理高度專業化的法律文本時，ISO 31000 提供了一套能有效應用於技術與法律交叉領域的分析工具，以下即應用 ISO 31000 的架構來討論應如何設計移交受刑人問答系統。

### （一）風險識別

移交受刑人問答系統旨在解答使用者關於跨國移交受刑人法的法律問題，故可能需整合法律條文、施行細則、法院判決、學術文章、新聞報導及其他資料作為知識來源。然而，不同資料來源的法律屬性和使用方式各異，導致潛在的著作權侵權風險。

### （二）風險分析

在資料來源層面，本系統需使用的文本包含多種性質。法律條文、施行細則與法院判決屬於公共領域或公文書<sup>32</sup>，法律上不具著作權保護風險，而學術文章、新聞報導及部分網頁內容則可能具高度原創性，若未經授權即使用，可能構成著作權侵權糾紛。在技術面，微調涉及將特定資料內化進模型參數，RAG 則在生成階段直接引用外部資料，兩者皆有可能再現原始著作內容，產生潛在侵權問題。

### （三）風險評估

從前述風險來源分析可知，法律條文、施行細則與法院判決因其公共領域屬性，風險極低，是安全且穩定的知識來源，且能顯著提升系統

<sup>31</sup> International Organization for Standardization (ISO), ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines, <https://www.iso.org/standard/65694.html> (last visited Dec. 12, 2024).

<sup>32</sup> 我國著作權法第 9 條。

的專業性和信任感。相比之下，學術文章與新聞報導如未獲授權，且直接被用於生成內容時，可能構成替代市場，風險程度較高。

從技術面來看，侵權風險則呈明顯排序：RAG 因回應內容直接依賴檢索結果，且常包含原始語句，風險最高；微調雖為內化處理，但資料集中度高也仍有再現風險，風險次之；預訓練階段主張合理使用的可能性最高，故風險最低。

## （四）風險處理

### 1、技術選擇

基於風險與效能的平衡考量，本文以為，應優先選用侵權風險較低且能滿足專業需求的技術方案，避免採用高成本且缺乏針對性的訓練方式。在法律領域實務中，也常見以既有語言模型進行微調，而非自建預訓練模型<sup>33</sup>。另可搭配如 RAG 等動態更新技術，以提升系統回應的準確性與權威性。

### 2、資料選擇

鑒於本系統採取的微調與 RAG 技術對資料來源的侵權風險相對較高，應採取更為保守的資料策略，包括僅採用公共領域或合法授權資料，排除高風險來源，並確保引用透明化，以提升系統回應的可信度與可追溯性。

## （五）風險監控與持續改進

未來，系統將動態監控新增資料的合法性，並結合使用者的回饋以優化模型性能。同時，基於技術選擇的局限性，繼續探索如何在保持答案權威性的基礎上，進一步降低潛在侵權風險。

<sup>33</sup> Paul D. Callister, Generative AI Large Language Models and Researching the Law, SSRN, Aug. 12, 2024, <https://ssrn.com/abstract=4927675> (last visited Dec. 12, 2024).

### 三、基於風險管理架構下的移交受刑人問答系統實作

基於上述的 ISO 31000 風險架構及系統效能的考量，以下，分為技術實作與資料來源兩部分來說明移交受刑人問答系統的架構：

#### （一）技術實作

移交受刑人問答系統選擇使用 ChatGPT 3.5 Turbo，這是一款專為生成式 AI 應用設計的高效語言模型，能有效處理文本生成與語言理解任務<sup>34</sup>。在訓練方法上，本文結合微調與 RAG 技術，以兼顧系統的專業性與動態性。系統運行環境為 Google Colab，其內建 GPU（圖形處理單元）加速可顯著提升嵌入生成與資料檢索的運算效率，確保能快速處理大規模資料<sup>35</sup>，確保系統能在短時間內完成大規模資料的處理。此外，系統介面採用 Gradio<sup>36</sup>，設計簡潔、使用直觀，用戶可直接輸入法律問題並獲得回應。

#### 1、微調 LLM 的技術實踐

微調的目的是內化與移交受刑人相關的專業知識，使模型能準確且一致地回答涉及該法的問題<sup>37</sup>。本系統採用 OpenAI 提供的 Playground 工具<sup>38</sup> 進行微調，該工具支援用戶通過 JSONL（JSON Lines）格式資料進行模型微調，提供了一個簡便的接口，適合用於對現有模型（如 ChatGPT 3.5 Turbo、ChatGPT 4o-mini）進行特定領域的優化，本文即以 ChatGPT 3.5 Turbo 為基礎完成模型微調，並通過 OpenAI 所提供的 API 接口使用微調後之模型來完成即時查詢<sup>39</sup>。

<sup>34</sup> OpenAI, GPT-3.5 Turbo, <https://platform.openai.com/docs/models/gpt#gpt-3-5-turbo> (last visited Dec. 12, 2024).

<sup>35</sup> Google Colab, Colaboratory - A Google Research Project, <https://colab.research.google.com/> (last visited Dec. 12, 2024).

<sup>36</sup> Gradio, Gradio Documentation, <https://gradio.app/docs/> (last visited Dec. 12, 2024).

<sup>37</sup> Jeremy Howard and Sebastian Ruder, *supra* note 16.

<sup>38</sup> OpenAI, OpenAI Platform, <https://platform.openai.com/> (last visited Dec. 12, 2024).

<sup>39</sup> API (Application Programming Interface) 是一種軟體接口，允許開發者通過程式設計與工具或服務進行交互。使用 OpenAI 的 API，用戶可以將 ChatGPT 等模型整合到自己的應用中，用於回答問題、生成文本或執行其他自然語言處理任務，OpenAI, OpenAI API Documentation, <https://platform.openai.com/docs> (last visited Dec. 12, 2024).

## 2、RAG 的技術實踐

微調雖然有其功效，但微調常見的缺點在於如果知識更新速度過快，要即時更新，就必須重新微調，導致成本較高；且微調未必能完全避免模型產生不精確的回答<sup>40</sup>。為解決這一問題，本系統除微調外，再以微調後的模型為基礎，同時使用 RAG 技術，結合動態檢索模組與生成模組，實現即時解答最新法律問題的能力。為達成此目標，本系統首先通過一種名為 FAISS (Facebook AI Similarity Search) 的工具<sup>41</sup>，將微調階段使用的資料整理成適合快速檢索的格式。具體而言，這些資料被分割成約 1,000 字的小段，並設置 120 字的重疊區間，確保在分段後仍能保留文本的上下文關係。隨後，本系統使用 OpenAI 的嵌入模型，將這些文字轉化為一種數學向量形式存入資料庫中<sup>42</sup>。當使用者輸入法律問題時，系統會根據問題的語意，自動從資料庫中挑選最相關的小段文字，並將檢索到的內容作為生成答案的基礎。此外，本系統不但在生成過程中會參考檢索到的資料進行回應；將答案提供給使用者時，還會附加相關資料的引用來源，以增強答案的專業性與可信度。

### (二) 資料來源

基於風險及效能之平衡考量，移交受刑人問答系統的資料主要來源包括三類：首先是跨國移交受刑人法的條文與施行細則，這些法條為系統提供了明確且權威的法律依據；其次是整理後的法院判決摘要，這些摘要選取了相關案例的核心要旨，有助於模型學習具體案例的法律適用邏輯；最後是使用作者撰寫與整理的學術文章，這些文章對相關的法律與實務有深度的探討。

<sup>40</sup> Zorik Gekhman et al., Does Fine-Tuning LLMs on New Knowledge Encourage Hallucinations?, ARXIV, abs/2405.05904 (2024), <https://arxiv.org/abs/2405.05904> (last visited Dec. 12, 2024).

<sup>41</sup> J. Johnson, M. Douze & H. Jégou, Billion-Scale Similarity Search with GPUs, IEEE TRANSACTIONS ON BIG DATA (2017), <https://arxiv.org/abs/1702.08734> (last visited Dec. 12, 2024).

<sup>42</sup> OpenAI, Embeddings Documentation, <https://platform.openai.com/docs/guides/embeddings> (last visited Dec. 12, 2024).

所有資料經過嚴格整理後以 JSONL 格式儲存，JSONL 是一種輕量級的資料格式，用於存儲結構化資料。每條紀錄作為獨立的 JSON 對象，存放在文本文件的單獨一行中，便於處理大量資料或進行批量操作。相比傳統的 JSON 格式，JSONL 格式在可讀性與效能上表現更佳，尤其適合用於模型的訓練。檔案中，每筆紀錄包含用戶提問（prompt）與模型回答（completion）所組成的問答對（Question-Answer Pair），以確保符合 OpenAI 微調格式的要求。

## 伍、結論與未來研究方向

在閉源（closed-source）的 LLM 中，由於模型建立者不公開訓練資料的來源，著作權擁有者可能無法確定其作品是否被使用或侵權；即使是 Llama 等開源（open-source）模型，其訓練方式與資料集來源等細節也未必完全公開<sup>43</sup>。2024 年剛通過的歐盟 AI 法案（AI Act）雖然要求 AI 模型提供者公開訓練資料來源，但提供者仍可能僅提供資料集或來源的概括性描述，並不一定會提供含具體作品來源清單<sup>44</sup>。在這種狀況下，多數時候著作權利人只能透過特定提示或輸入，觀察模型是否生成與其作品相似的內容來「推測」LLM 是否使用了相關資料<sup>45</sup>。而對於主要目的在於僅需要 LLM「學會」專門領域知識的一般系統設計者來說，受限於經費、技術等因素，通常只能微調 LLM，且常使用到 RAG 技術，因此，理解與分析 LLM 訓練及應用等各階段的著作權風險顯得尤為重要。本文從法律與技術雙重角度，深入探討了 LLM 在處理法律文本時的著作權挑戰，並在預訓練、微調與 RAG 三個階段的侵權風險上進行了詳細比較：預訓練因使用大規模資料且生成內容抽象，侵權風險相對最低；微調因依賴小型專業化資料集，侵權風險因而提高；RAG 則因直接檢索外部資料進行生成，侵權風險最高。這些發現補充

<sup>43</sup> Rishi Bommasani et al., Foundation Model Transparency Reports, 7 PROC. AAAI/ACM CONF. AI ETHICS & SOC'Y 181, 181-195 (2024).

<sup>44</sup> Tech Policy Press, How the EU AI Act Can Increase Transparency Around AI Training Data, <https://www.techpolicy.press/how-the-eu-ai-act-can-increase-transparency-around-ai-training-data/> (last visited Dec. 12, 2024).

<sup>45</sup> 葉奇鑫、許斌，AI 大語言模型訓練與著作權合理使用之思考—以紐約時報對 OpenAI 訴訟案為中心，全國律師第 28 卷第 6 期，頁 5-19，2024 年 6 月。

了現有文獻對這些應用情境的細化研究<sup>46</sup>，並結合我國著作權法與美國合理使用中的轉化性概念，探討了技術應用與合法性之間的平衡。

此外，本文作者還設計了以跨國移交受刑人法為核心的智慧問答系統，通過微調和 RAG 技術結合，實現了法律應用的專業性與動態性。這個系統初步測試結果顯示，能在數秒內提供高準確度的回答，展示了生成式 AI 在法律領域的應用潛力。未來可以再著重於評估系統效能，如生成準確性、引用透明性及用戶滿意度；同時探索資料庫分層策略，嘗試將受保護與無保護資料分離，並設計相應的生成策略，以設計更合規的生成策略，進一步平衡 AI 的實用性與合法性。

---

<sup>46</sup> Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, General Understanding on AI and Copyright in Japan, [https://www.bunka.go.jp/english/policy/copyright/pdf/94055801\\_01.pdf](https://www.bunka.go.jp/english/policy/copyright/pdf/94055801_01.pdf) (last visited Dec. 12, 2024).

# 線上平台營運者對第三方商標侵權之責任

陳昭華\*、王敏銓\*\*

## 壹、前言

## 貳、線上平台之意義

## 參、歐盟及德國法制

### 一、歐盟法制

### 二、德國法制

### 三、歐盟及德國法制之比較

## 肆、美國法制

### 一、案例法發展

### 二、立法及法案

### 三、總結

## 伍、我國法制

### 一、適用規範

### 二、法院見解

## 陸、各法制之比較

### 一、責任類型不同

### 二、從 DMCA 到 DSA

### 三、殊途同歸

## 柒、結論

\* 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所兼任教授。

\*\* 作者現為國立中興大學法律學系教授。

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

數位化時代，電子商務盛行，線上平台營運者在數位服務上扮演的是「中介服務提供者」的角色，應使用者要求儲存由使用者提供之資訊。因此線上平台營運者原則上是不須為平台上第三方（即賣家）提供之侵害商標權商品負其責任的，但在某些情況，平台營運者也須承擔責任，其認定標準為何？就此，我國雖曾公布《數位中介服務法》草案，惟鑑於本文所探討者僅為該草案中之一小部分，難以對整個法案做全面性之探討，因此僅就線上平台營運者責任部分，針對歐盟、德國、美國及我國法制加以探討，期能提供將來法制發展之參考。

關鍵字：線上平台、線上中介者責任、線上中介者豁免、數位服務法、通訊端正法、網路託管服務、妨害責任、輔助侵權

Online Platform、Online Intermediary Liability、Online Intermediary Immunity、Digital Services Act、Communication Decency Act、Web Hosting Service、Contributory Infringement

## 壹、前言

隨著網路消費型態盛行，線上購物平台也必須面對商標侵權問題。其中尤其具爭議性的，是若侵權行為人是平台上的賣方時，平台是否也必須為其使用者（賣方）的侵權行為負商標侵權責任？對此問題有二種基本體制：「線上中介者責任」（online intermediary liability），認為平台對其使用者張貼違法內容，須對受害者負責；而「線上中介者免責」（online intermediary immunity），則不對平台施加此種責任；而在這兩種基本體制之外，又存有此二者的變異及混合的體制<sup>1</sup>。網路上的平台經營者，為第三人行為負責的情況，可能涉及多種法律問題，如言論自由、誹謗、隱私、著作權、商標權等。本文僅就與商標有關之議題進行探討。

本文從歐盟、德國、美國法制探討上述問題，並檢視我國相關判決。本文第貳部分先討論線上平台的意義。第參部分介紹歐盟及德國法制。第肆部分則探討美國法制。第伍部分討論台灣法制及相關判決。第陸部分對上述法制及判決作比較分析。第柒部分為結論。

## 貳、線上平台之意義

關於線上平台（online platform），歐盟《數位服務法》（Digital Services Act, DSA）對「線上平台」之定義：「係指依服務接收者<sup>2</sup>（即使用者）要求，儲存資訊並向公眾傳播之託管服務（hosting service）。但僅為他服務之次要及附屬功能，因客觀及技術因素無法與該他服務分離使用，且將該特性或功能整合到他服務非為規避本法之適用者，不在此限」（DSA 第3條第1項第（i）款）。

<sup>1</sup> James Grimmelman & Pengfei Zhang, *An Economic Model of Online Intermediary Liability*, 38 BERKELEY TECH. L.J. 1011, 1014 (2023).

<sup>2</sup> 所謂「服務接收者」，係指使用中介服務之任何自然人或法人，特別是為了尋求資訊或使其可接收（DSA 第3條第1項（b）款）。

線上平台最主要的工作是將用戶提供的資料依其要求儲存起來，線上平台為 DSA 規範之中介服務<sup>3</sup>之其中一種型態，特別是託管服務類型之一。根據上述定義，服務提供者為使用者提供儲存資料的基礎設施。託管服務包括「雲端運算（cloud computing）、網頁託管（web hosting）、付費參考服務或支援線上分享資訊和內容的服務（包括文件儲存和分享）等服務類別」<sup>4</sup>。

我國國家通訊傳播委員會曾於 2022 年 6 月提出《數位中介服務法》草案，對於線上平台服務之定義與歐盟規範極為接近<sup>5</sup>。

本文採歐盟對線上平台之定義。線上平台可作為買賣商品或服務之市場，如 Amazon、eBay 等線上市場。亦可作為社交網路，允許用戶相互溝通或互動，如 Meta。還有用於發布和分享內容之線上平台，例如部落格、論壇或影片平台（如 YouTube）。

線上平台，特別是線上市場，可提供第三方（賣方）於平台上販賣商品或服務，當第三人提供侵害商標權之商品或服務時，線上平台營運者是否應負責任？以下分別就不同的法制探討之。

<sup>3</sup> 所謂「中介服務」（intermediary service），根據 DSA 第 3 條第 1 項（g）款，係指下列資訊社會服務之一：（1）「單純連線（mere conduit）」服務，包括在通訊網路中傳輸服務接收者之資訊，或提供對通信網路之接收（access）；（2）「快速存取（caching，簡稱「快取」）」服務，包括在通訊網路中傳輸使用者提供之資訊，涉及該資訊之自動、中介及暫時（temporary）的儲存，其唯一目的是根據其他使用者之請求，更有效地繼續傳輸訊息；（3）「託管（hosting）」服務，包括應使用者要求儲存由使用者提供之資訊。

<sup>4</sup> DSA 前言說明第 29 點。

<sup>5</sup> 草案第 2 條第 3 款規定：「線上平臺服務：指依使用者要求，將其所儲存之資訊向公眾傳達之特定型態資訊儲存服務。但僅為他服務之次要及附屬功能，因技術無法與該他服務分離使用，且非為規避本法者，不在此限。」

## 參、歐盟及德國法制

### 一、歐盟法制

#### (一) 適用規範

歐盟就中介服務提供者之責任制度原規定於 2000/31/EC 《電子商務指令》<sup>6</sup>。為了修正指令中之部分規定，歐盟理事會在 2022 年 10 月 4 日另通過了 DSA（數位服務法），於 2022 年 11 月 16 日生效，為所有數位中介服務創建了統一的法律框架。於 2024 年 2 月 17 日全面施行。但 DSA 並未取代《電子商務指令》<sup>7</sup>，惟為了實現更大程度的協調，DSA 納入了電子商務指令原有的責任豁免（liability exemptions）條款，以確保中介服務能在內部市場繼續蓬勃發展<sup>8</sup>。

#### 1、規範目的

DSA 之規範目的是透過制定統一之規範來促進內部市場中介服務之正常運作，以建立一個安全、可預測及可信任之線上環境，促進創新，並有效保障《憲章》所規定之基本權利，包括消費者保護原則，使得到有效之保護（DSA 第 1 條第 1 項）。本法為內部市場中介服務制定了統一規則，特別是以下內容：（1）有條件免除中介服務提供者責任（conditional exemptions）之架構；（2）針對某些類別之中介服務提供者制定具體之盡職調查義務（due diligence obligations）規則；（3）有關本法實施及執行之規則，包括有關主管機關之間的合作及協調之規範（同條第 2 項）。

<sup>6</sup> Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce').

<sup>7</sup> DSA 第 2 條第 3 項：「本法不影響指令 2000/31/EC 的適用。」

<sup>8</sup> DSA 前言說明第 16 點。

## 2、適用對象

DSA 適用於提供給歐盟境內消費者及企業用戶的數位中介服務，包括中介服務提供者及搜索引擎服務業者，涵蓋下列四類業者：（1）超大型線上平台（very large online platform, VLOP）及搜尋引擎：界定標準為擁有 4 千 5 百萬以上歐盟使用者的線上平台業者或搜索引擎業者；（2）線上平台：匯聚買賣雙方的平台，例如線上市集、應用程式商店、協作經濟平台及社群媒體平台；（3）網頁託管業者（hosting service），例如提供雲端及網路資訊儲存服務的業者，如 Azure、AWS；（4）提供網路基礎設施之中介服務（intermediary service）：例如網路存取供應商、網域名稱註冊機構，如 ICANN（網際網路名稱與數位位址分配機構，Internet Corporation for Assigned Names and Numbers）<sup>9</sup>。本文僅針對線上平台加以探討。

## 3、線上平台營運者之責任

### （1）託管服務之免責事由

線上平台為託管服務類型之一。在探討託管服務之免責事由之前，宜先對 DSA 有關中介服務提供者之責任加以探討，以瞭解豁免之責任內容為何。

#### A、責任概說

DSA 就中介服務提供者之責任採取「安全港」（safe harbor）原則，根據該原則，服務提供者就第三方提供之違法內容在具備一定要件下可以免責。惟該免責規定僅在規範中介服務提供者對使用者之違法內容而可免責之情形，並非作為服務提供者應承擔之責任的積極基礎：承擔責任之基礎仍必須根據歐盟或國家法律來確定<sup>10</sup>。

<sup>9</sup> European Commission, The Digital Services Act – Ensuring a safe and accountable online environment, [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act\\_en](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en). 另請參聖島智慧財產專業團體，歐盟數位服務法（DSA）已開始施行，[https://www.saint-island.com.tw/Tw/News/News\\_Info.aspx?IT=News\\_1&CID=266&ID=72851](https://www.saint-island.com.tw/Tw/News/News_Info.aspx?IT=News_1&CID=266&ID=72851)（最後瀏覽日：2025/01/04）。

<sup>10</sup> 參 DSA 前言說明第 17 點。

至於免除哪些責任？免責原則上適用於任何類型的責任，如民法中的損害賠償、排除、不作為請求權及提供資訊義務，以及刑事制裁及違反行政行為之處罰<sup>11</sup>。

又免責僅限於中介服務提供者是站在中立角色時始有適用。若服務提供者並非以中立方式提供服務，而是在提供服務時發揮積極作用，或故意與使用者合作進行違法活動，則無免責規定之適用<sup>12</sup>。

DSA 第 4 條到第 6 條責任豁免規定並不影響成員國法律體系下的司法或行政機關要求服務提供者停止或防止侵權的可能性，此在第 4 條第 3 項、第 5 條第 2 項及第 6 條第 4 項中均有明確規定。可見責任豁免與命令不作為並不衝突，命令不作為不受 DSA 拘束，而是受成員國法律拘束<sup>13</sup>。命令不作為須根據國家之法律，由法院或行政機關為之。這確保了國家政府機關在個案中權衡利益之機會。該等規定在很大程度上與德國《數位服務法》（Digitale-Dienste-Gesetz, DDG）第 7 條第 3 項前段：「若服務提供者不須依據（EU）2022/2065 法第 4 條不承擔責任者，則不能對因使用者違法行為而造成之損害、排除或停止侵權承擔責任」相呼應。

<sup>11</sup> Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, 58. EL März 2022, Teil 18.1 Rn. 15.

<sup>12</sup> 參 DSA 前言說明第 18 點、第 20 點。

<sup>13</sup> Neidinger/Wildgans, in Kraul (Hrsg.), Das neue Recht der digitalen Dienste, Nomos, 1. Aufl., 2023, §3 Rn.42.

## B、託管服務之免責事由

### (A) 免責要件

DSA 第 6 條第 1 項，「若提供之資訊社會服務<sup>14</sup> 包含有使用者提供之資訊者，服務提供者在符合下列要件下，對於依使用者請求所儲存之資訊不負其責任：(a) 對於違法活動或違法內容不實際知悉 (actual knowledge)，且就他人請求損害賠償之情形，對任何明顯存在違法活動或違法內容之事實亦不認識 (aware of) 其違法；或 (b) 於知悉或認識到違法內容後，立即移除該資訊或限制其被存取。」

根據該項，服務提供者不對用戶請求儲存之資訊承擔責任，前提是對於涉嫌違法之內容不實際知悉違法，且於他人請求損害賠償之情形，對任何明顯存在違法活動或違法內容之事實亦不認識其違法；或者一旦意識到這點，就迅速採取行動阻止對違法內容之存取或將其刪除。

何時可以假定服務提供者已知悉或認識到違法活動或違法內容？服務提供者可以透過主動調查或透過第三方足夠精確且充分證實 (sufficiently precise and adequately substantiated) 的通知以 (大概) 知悉違法之內容。若是第三方之通知，則必須得到證實，以便服務提供者能識別及評估可疑之違法內容，並在必要時採取行動。然而，不能僅僅因為提供者普遍意

<sup>14</sup> 所謂「資訊社會服務」(information society service)，根據 DSA 第 3 條第 1 項 (a) 款，係指歐盟 2015/1535 指令第 1 條第 1 項 (b) 款所定義之「服務」。其中，「服務」係指任何資訊社會服務，即通常應服務接收者之個別請求，透過電子方式，有償提供之遠距服務。就本定義而言：(1) 「遠距」，係指在雙方未同時在場之情況下提供服務；(2) 「通過電子方式」，係指通過處理 (包括數位壓縮) 與儲存數據的電子設備，以及通過有線、無線、光學或透過其他電磁方式傳送、接收及儲存之服務；(3) 「應服務接收者之個別請求」，係指根據個別請求傳輸資料而提供服務。

識到其服務也會被用來儲存違法內容，就認為其已知悉或認識到有違法內容<sup>15</sup>。此外，對於向平台營運者發出的侵權通知有嚴格的要求。DSA 第 16 條第 3 項規定：「本條所稱之通知<sup>16</sup>，應被視為第 6 條中有關特定資訊之實際知悉或認識（actual knowledge or awareness），前提是其能使謹慎行事之託管服務者在沒有詳細法律審查之情況下，確定相關活動或資訊是違法的。」

上述規定在很大程度上符合了關於違法行為在訴訟前的提示（Vorprozessuale Hinweise auf Rechtsverletzungen）在德國法院所發展出來的原則<sup>17</sup>。根據該原則，必須能夠使基本上沒有義務進行預防性控制的線上交易平台營運商，在其不知情的情況下，能夠發現使用平台提供之軟體向平台註冊會員發布的銷售會侵害了第三方的權利。前提是：該通知須非常具體，使受通知者可以輕易地認定違法行為，亦即毋需詳細的法律或事實的審查。線上平台營運者所需的審查強度應依個案就具體情形判斷之，特別是取決於通知之違法行為的嚴重程度以及營運者查明違法行為的能力<sup>18</sup>。

一般而言，平台服務提供者必須可能從其平台上大量內容識別出明顯的違法行為。較大的平台會為此目的提供特定的程序，借助這些程序，使平台服務

<sup>15</sup> DSA 前言說明第 22 點。

<sup>16</sup> 第 16 條第 1 項：「託管服務提供者應建立機制，讓任何個人或實體通知其服務中存在其認為是違法內容之特定資訊項。該等機制必須易於存取且利於使用者使用，並允許僅透過電子方式提交通知。」

<sup>17</sup> Neidinger/Wildgans, in Kraul (Hrsg.), aaO., §3 Rn.74. 所謂訴訟前的侵權提示，係指在正式法律程序之前收集用於識別或記錄可能的侵權行為的資訊或證據。

<sup>18</sup> BGH, Urteil v. 17.08.2011, Az. I ZR 57/09 – Stiftparfüm.

提供者可以較容易舉報違法行為<sup>19</sup>。如果平台營運者已履行了法律所認可的、社會所期待的審查程度，則該審查工作既不能在經濟上危及其商業模式，也不能使其審查變得過分困難<sup>20</sup>。

至於權利人是否必須提供侵權之證據？雖然通常不需要權利人提供侵權證據，但在某些情況下，若提供者對受保護之權利（Schutzrecht）是否存在或是否有權主張該權利有合理懷疑時，則可能需要提供侵權證據。例如，若指控侵害個人權利時，通常較不易確定是否違法，則須提供侵權證據<sup>21</sup>。

至於何謂「違法內容」？DSA 第 3 條第 1 項第 (h) 款明確定義：「係指本身或與某項活動（包括產品銷售或服務提供）相關之任何資訊，該等資訊不符合歐盟法律或任何符合歐盟法律之成員國的法律，無論相關立法之具體主題或性質為何。」為了實現確保網路環境安全，「違法內容」應採廣義定義，包括與違法內容產品、服務或活動有關之資訊，無論其形式如何，例如違法仇恨言論、恐怖主義內容或違法歧視性內容等<sup>22</sup>。

## (B) 不適用情形

第 6 條第 2 項及第 3 項規定不適用第 1 項之情形。

「當使用者是在服務提供者之授權或控制下所為時，前項規定不適用之」（同條第 2 項）。例如二者間具有僱傭關係或監控關係（Beaufsichtungsverhältnis）。

<sup>19</sup> Daniel Schätzle, Haftung von Online-Plattformen für fremde Rechtsverletzungen – Störer oder Täter? 28.4.2022, <https://haerting.de/wissen/haftung-von-online-plattformen-fuer-fremde-rechtsverletzungen-stoerer-oder-taeter/> (last visited Jan. 4, 2025).

<sup>20</sup> *Id.*

<sup>21</sup> BGH, Urteil v. 01.03.2016, Az. VI ZR 34/15 – Ärztebewertungsportal III.

<sup>22</sup> DSA 前言說明第 12 點。

「當線上平台提供特定之資料或以其他方式使普通消費者相信作為交易標的之資訊或產品、服務係由線上平台本身或在其監督下之使用者所提供之情況下，而使特定的交易實現時，則第一項不適用於在消費者與商家簽訂遠端合約之線上平台根據消費者保護法承擔之責任」（同條第3項）。依本項，若線上交易平台上提供之產品或服務讓一般知情之消費者產生交易標的物是由線上平台本身或至少是由其監督下之使用者提供的印象時，則無免責規定之適用。這包括線上平台提供者允許消費者與賣家簽訂遠端合約，訂定賣家在該平台上提供商品或服務的價格時，則該賣家可被視為在線上平台之監督或控制下行事<sup>23</sup>。

### （C）免責與成員國要求之關係

同條第4項規定，「本條不影響成員國法律體系下之司法或行政機關要求服務提供者停止或防止侵權行為。」

### C、自願主動調查及遵守法律

根據 DSA 第7條規定，「中介服務提供者誠信、謹慎、主動地以偵查、辨識、移除或限制存取違法內容，或採取必要措施，以遵守歐盟或其他國家法律，特別是本法之要求者，亦得享有第四條、第五條、第六條規定之責任免除。」

根據本條規定，託管服務營運者不會因為自願主動調查違法內容，就無責任豁免之適用。本條為 DSA 的創新規定。該規定的背景是：在過去，資訊儲存服務提供者幾乎沒有動力進行監控活動，這可能意味著資訊儲存服務提供者意識到監控到違法內容，將不再被允許主張責任豁免。因為加強偵

<sup>23</sup> DSA 前言說明第23點。

測違反內容，卻導致了潛在的責任陷阱，相對於未採取此類監控措施的資訊儲存提供者，採取監控者反處於不利地位，這似不合適，並且產生了錯誤的誘因（falsche Anreize）<sup>24</sup>。因此 DSA 新增本條的規定。

本條為「好撒瑪利亞人優惠」（Guter-Samariter-Privileg）原則<sup>25</sup>，根據該原則，服務提供者自行採取自願調查或類似措施來識別和阻止違法內容，並不表示無責任豁免之適用，但前提是這些措施是以誠信和謹慎的方式進行的。誠信和謹慎行為的條件應依本法的目標及要求，確保採取客觀、非歧視和符合比例的方式，並適當考慮所有相關各方的權利和合法利益，並防止不合理地刪除合法內容的必要措施。為此，相關提供者應採取合理措施，以確保在使用自動化工具執行此類措施時，所涉及之技術足夠可靠，以儘可能限制錯誤率。此外，必須澄清的是，提供者僅僅誠信地採取措施遵守歐盟法律的要求，包括本法中為執行其一般條款和條件而規定之措施，不應導致不能適用本法規定的免責條款。因此，在確定提供者是否可以從免責規定中受益時，不應考慮提供者可能已經進行或採取的活動和措施，特別是關於提供者是否中立地提供服務，因此屬於免責條款的範圍。自願行動不應被用來規避本法規定的中介服務提供者的義務<sup>26</sup>。

## （2）線上平台營運者之監測及資訊義務

雖然根據 DSA 第 8 條，服務提供者原則上並無一般性的監督或積極調查義務，但在個別情況下也可能具有具體的監督義

<sup>24</sup> Spindler, Der Vorschlag für ein neues Haftungsregime für Internetprovider – der EU-Digital Services Act (Teil 1), GRUR 2021, 545(549). 好撒瑪利亞人原則，係保護自願處於危險或困境中而不期望他人補償之個人。源自聖經中好撒瑪利亞人的寓言，目的是鼓勵人們幫助他人，不必擔心法律後果。The 4 Components of the Good Samaritan Law: Understanding Your Legal Protections, <https://intensitylaw.com/blog/what-are-the-4-components-of-the-good-samaritan-law/> (last visited Jan. 4, 2025).

<sup>25</sup> Neidinger/Wildgans, aaO, §3 Rn.83.

<sup>26</sup> DSA 前言說明第 26 點。

務<sup>27</sup>，並且司法或行政機關得發布命令停止或防止違法行為（第9條）或獲取資訊（第10條）。

#### A、無監控或積極調查之一般義務

DSA 第8條規定：「中介服務提供者無監控其傳輸或儲存之資訊或積極調查顯示違法活動事實或情況之一般義務。」

中介服務提供者不承擔一般監控義務，不論是法律上或事實上之監控義務。但這並不影響具體案件中的監控義務，特別是不影響國家機關根據國家法律所發出的命令，而該國家法律符合由歐盟法院詮釋之歐盟法。在任何情況下，本法均不應被解釋為施加一般監控或積極調查的一般義務，或提供針對違法內容採取措施的一般義務<sup>28</sup>。

歐洲法院曾對所謂的「非義務」（Nicht-Pflichten）表示：對一般監控的禁止，尤其適用於那些要求中介服務者「積極監控每個客戶提供的所有資訊，以防止未來任何侵害其智慧財產權的國內措施」<sup>29</sup>。

然應注意者，中介服務者雖無一般監督義務，但並不排除必須根據具體情況進行具體監督之義務。在個別情況下，特別是司法或行政機關下令的情況下，會產生具體的監督義務<sup>30</sup>。因此，法院可以命令託管提供者（例如線上平台營運者）阻止存取所儲存的違法或類似違法的資訊或將其刪除。特別是為了防止違法資訊透過「共享」迅速傳播，這並非屬於第8條之一般監督。同時每個基於監督義務所為的警告或是禁制

<sup>27</sup> DSA 前言說明第30點。

<sup>28</sup> DSA 前言說明第30點。

<sup>29</sup> EuGH 12.7.2011 – C-324/09, GRUR 2011, 1025 Rn. 139 – L'Oréal/eBay; EuGH 24.11.2011 – C-70/10, GRUR 2012, 265 Rn. 36 ff. – Scarlet/SABAM.

<sup>30</sup> DSA 前言說明第30點。

令（不作為之訴）都是具體的（非一般的）監督義務<sup>31</sup>。因此，為了避免被請求不作為之訴，提供者需要避免類似的違法行為，並且最終為此目的進行適當的檢查<sup>32</sup>。

## B、對於違法內容採取行動之命令

DSA 第 9 條第 1 項規定：「中介提供服務者在收到有關國家司法或行政機構發布針對特定違法內容之命令後，應立即通知發布命令的機構或命令中指定的任何其他機構該命令的任何效力，並明確說明該命令是否以及何時生效。」

DSA 第 4 條到第 6 條的責任豁免並不影響發布「針對中介服務提供者之各種命令……」之可能性。特別是當國家司法或行政機關可能發布命令，要求排除或防止侵權行為<sup>33</sup>。然而其法律依據並非 DSA 本身，而是基於歐盟或成員國法律之授權基礎，因為 DSA 第 9 條第 2 項第 a 款規定「根據歐盟法律或國家法律表明該命令之法律依據」。

然而在命令的範圍內，必須遵守「請求輔助原則（Grundsatz der Subsidiarität der Inanspruchnahme）」<sup>34</sup>：據此，中介服務的使用者應對其提供、傳播的違法內容承擔主要責任；如果可能的話，衝突應在沒有中介服務提供者參與的情況下得到解決。如果在具體情況下，需要讓中介服務提供者捲入此類衝突，則通常應向具有針對特定違法內容採取行動的技術和操作能力的行為者發出適當的命令。這種期

<sup>31</sup> LG Frankfurt a. M. 8.4.2022 – 2-03 O 188/21, MMR 2022, 494 (495).

<sup>32</sup> EuGH 15.9.2016 – C-484/14, GRUR 2016, 1146 Rn. 85 ff. – McFadden/Sony Music.

<sup>33</sup> DSA 前言說明第 25 點。

<sup>34</sup> DSA 前言說明第 27 點前段：「雖然本條例規定的中介服務提供者責任規則側重於免除中介服務提供者之責任，但重要的是要記住，儘管此類供應商通常發揮著重要作用，但線上違法內容和活動問題不應僅關注他們的責任和義務。在可能的情況下，受線上傳輸或存儲的違法內容影響的第三方應嘗試解決與此類內容相關的衝突，而不涉及相關中介服務提供者。如果確定此類責任的歐盟和國家法律的適用規則另有規定，則使用者應對他們提供並可能通過中介服務向公眾傳播的違法內容負責。」

望之目的特別是為了避免或儘量減少對違法資訊的可用性（Verfügbarkeit）及可接取（Zugänglichkeit）性的影響<sup>35</sup>。

#### （A）命令之形式的最低要求

根據 DSA 第 9 條第 2 項第 a 款，「發出之命令必須包含以下內容：a. 根據歐盟法律或國家法律表明該命令之法律依據；b. 說明資訊為何包含違法內容之理由；c. 識別命令機構的資訊；d. 使中介服務提供者能夠識別及查出相關違法內容之明確資訊；e. 有關中介服務提供者及提供內容之用戶可用之補救機制的資訊；及 f. 在某些情況下，必須向哪個機構通報執行命令之資訊。」

#### （B）命令之地域範圍

根據 DSA 第 9 條第 2 項第 b 款，根據歐盟法及國家法律適用規則，包括《憲章》，以及適用的國際法一般原則，本命令之領土範圍僅限於實現其目標所必須之範圍。

#### C、提供資訊命令

DSA 第 10 條規定了提供資訊命令（orders to provide information）的要求。當國家司法或行政機關根據歐盟或國家法律向中介服務提供者發出命令，並要求他們提供有關其使用者的資訊時，便有該條之適用。第 10 條並非主管機關單獨授權的依據，而是規範了現有官方資訊請求之統一程序要求<sup>36</sup>。

<sup>35</sup> Neidinger/Wildgans, aaO., §3 Rn.100-101.

<sup>36</sup> DSA 前言說明第 31 點。

第 1 項規定，中介服務提供者在收到國家司法或行政當局發出對涉及特定個人用戶之具體資訊的查閱命令後，應立即通知發布機關或接收命令中指定的任何其他機關關於命令之接收及執行，並說明其是否以及何時執行命令。

第 2 項進一步規定，從形式上看，這些要求必須包括：法律依據、識別發證機構的資訊、帳戶名稱或識別碼、理由、補救機制及命令如何遵守等訊息。

## （二）法院見解

由於 DSA 自 2024 年 2 月 17 日始開始施行，目前尚無相關案例，因此只能以 DSA 施行前的案例說明之。

在探討歐盟案例之前，首先必須強調歐洲法院對線上平台營運者有透明度的要求：須清楚呈現商標商品之來源，這也是判斷商標權是否受侵害之重要基準。理由是：如果普通網路使用者很難或不可能從廣告中識別出廣告宣傳之商品或服務是否來自於商標權人或與其有經濟關聯之企業，或者來自於第三方時，則損及商標之來源功能<sup>37</sup>，從而侵害商標權。

### 1、線上平台營運者以關鍵字廣告協助賣家銷售侵權商品是否構成侵權？

#### （1）事實

本案為 eBay 與 L'Oréal 在英國發生之糾紛。eBay 為線上平台營運者，在平台上提供廣泛之商品及服務，L'Oréal 為知名商標權人，銷售包括化妝品等多樣商品。L'Oréal 採封閉式銷售系統，禁止授權經銷商在 eBay 等平台上銷售其商品。但 L'Oréal 公司卻發現在 eBay 上亦可買到其化妝品，因為 eBay 以「L'Oréal」為關鍵字廣告，吸引用戶購買在 eBay 上銷售侵害其商標之商品，因此主張 eBay 參與了線上拍賣用戶的商標侵權行為。

<sup>37</sup> EuGH, 23.03.2010, C-236/08, C-237/08, C-238/08.

## (2) 法院見解

英國法院在審理時暫停訴訟，聲請歐洲法院解釋 eBay 是否侵害商標權。歐洲法院做出初步裁決<sup>38</sup>，重點為：(1) 如果線上平台營運者本身曾幫助商標侵權，則其必須先積極防止商標侵權之發生。「幫助」可以包括優化銷售要約之呈現或透過宣傳相應的要約，以擴大其涵蓋範圍，但重要的是，營運者發揮積極的作用，使其可能獲取與要約有關的資訊。(2) 即使營運者未發揮積極作用，但一個客觀、合理的營運者能夠根據某些事實認識出該要約之違法性時，營運者必須採取措施防止進一步的違法行為。(3) 關鍵字廣告部分：線上市場營運者所提供之服務包括為賣家展示販賣之要約。當賣家之要約附有相同或近似於系爭商標之標識時，該標識將無可避免地會被顯現於線上市場營運者之網站上，但此非屬商標指令或商標條例之「使用」。他人使用相同或近似於系爭商標之標識時，必須此使用人是在「自己商業活動中使用此標識」方屬商標使用。若他人提供服務，此服務的一部分是讓買受人得以在商業活動中將對應於商標之標識展示於服務提供者的網站上，則此提供者本身並非使用商標行為，從而不構成商標權之侵害<sup>39</sup>。

## (3) 小結

根據歐洲法院之見解，線上平台營運者必須主動確保其平台之安全。營運者透過優化第三方銷售要約之呈現或宣傳要約

<sup>38</sup> EuGH, 12. 07. 2011, C-324/09.

<sup>39</sup> 根據歐洲法院見解，商標使用必須具備下列特點：(1) 在「在商業交易過程中」(im geschäftlichen Verkehr) 使用；(2) 用於「自己的」商品／服務 (ECJ Adam Opel AG v Autec AG (C-48/05), Court Reports 2007 I-01017, Rn. 28 f.)，即商標係用以指示自己之商品／服務而使用。在搜索引擎服務商將他人商標或商標之組成部分提供給廣告主作為關鍵字時，只是讓廣告主自己使用商標，並未將商標使用在其自己之商品或服務上，故不構成商標之使用，從而不構成商標權之侵害 (ECJ Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08) and Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others (C-238/08), European Court Reports 2010 I-02417)。

之方式，以發揮積極作用，獲取與要約有關的資訊時，若其知悉第三方銷售侵權商品時，營運者應積極採取措施防止進一步違法行為之發生。至於營運者為其賣家購買關鍵字廣告，並非商標使用，從而不構成商標侵權。

## 2、為線上平台營運者存放侵權商品是否侵害商標權？

### (1) 事實

原告是歐盟註冊商標「DAVIDOFF」之被授權人，商標使用在「香水、精油、化妝品」。被告均屬於 Amazon 集團，被告 1 為賣家，在 amazon.de 網站上，向第三方提供在「Amazon 商城」發布銷售要約的機會。依此銷售之買賣契約是由賣家與買方簽訂的，惟賣家有機會參與「Shipping by Amazon」計劃，貨物由 Amazon 集團內的公司存放，並透過外部服務提供者進行運輸。

原告透過測試買賣訂購一款註明有「Shipping by Amazon」的 Davidoff 香水。被告 1 委託被告 2 存放出賣的商品。原告發現在 Amazon 線上銷售侵害商標權之香水瓶，帶有「送貨方式 [...]」的選項。當原告要求被告交出所有侵權商品後，收到了一個包裹，裡面裝有侵權的「DAVIDOFF」香水。原告因此對兩位被告提起商標侵權訴訟。

該案在德國訴訟後，聯邦最高法院向歐洲法院提交了以下有關歐盟商標條例第 9 條第 3 項第 b 款<sup>40</sup>的解釋問題：為第三方存放侵害商標權商品之人，在不知情的情況下持有商品，如果其本身並無行銷目的，是否構成本條款意義下的提供或行銷之目的而持有商品？

<sup>40</sup> 歐盟商標條例第 9 條（歐盟商標之權利）第 3 項第 b 款規定：「若符合第二項之情況下，特別禁止下列情形：……b) 提供帶有該標誌之商品，將其行銷或為此目的而持有或用該標誌提供服務。」

## (2) 法院見解

歐洲法院初步裁決<sup>41</sup>：在不知情的情況下，為第三方存放侵害商標商品之人，如果其本身並不具提供或行銷之目的，則其持有這些商品，並非該條款意義下之提供或將其投放到市場上。

在歐洲法院裁決後，德國聯邦最高法院也判決<sup>42</sup>，認定被告並非商標使用，不構成侵害商標權的共犯或參加者（Teilnehmer）。蓋單純為他人存放商品者，其經濟利益並非僅來自於存放其無利可圖之商品，而是來自於其有權從每筆銷售中獲得佣金。此外，法院也否認被告2涉及「妨害責任（Störerhaftung）」。所謂妨害責任，係用以確定那些雖非直接行為人或參加者，但透過其行為促成違法行為者之責任<sup>43</sup>。詳言之，在侵害絕對權之情況下，任何人（雖不是行為人或參加者）故意且具充分因果地（willentlich und adäquat-kausal）促成了對受保護的合法利益的侵害者，都是「妨害人」（Störer）。由於妨害人的責任不能過度地延伸至本身沒有實施違法妨害的第三方，因此妨害人之責任以違反行為義務為前提。其範圍取決於妨害人能否以及在多大程度上可以審查或監控，以阻止第三方的侵權行為。此須就具體個案認定之<sup>44</sup>。換言之，審查或監控義務之合理性取決於第三方之侵權行為是否需要經過詳細的法律或事實審查，或者是否明顯且易於辨識。

<sup>41</sup> EuGH, 2. April 2020 - C-567/18, GRUR 2020, 637 - Coty Germany/Amazon Services Europe u. a..

<sup>42</sup> BGH, 21.01.2021 - I ZR 20/17.

<sup>43</sup> 《德國民法典》第1004條第1項：「所有權人受到除剝奪或扣留占有以外其他方式之妨害時，得要求妨害人排除妨害。所有權人有繼續受妨害之虞者，得提起不作為之訴。」德國實務亦將妨害之概念類推適用於商標法。根據實務見解，妨害責任以違反審查義務為前提。任何故意、充分、有因果關係地協力，造成（Herbeiführung）或維持（Aufrechterhaltung）違法的妨礙（Beeinträchtigung）者，即使沒有任何促進競爭的意圖，亦無過失，都可視為妨害人，對其請求不作為或排除侵害。支持或利用第三方應自行負責的行為也足以構成協力（Mitwirkung），前提是被利用人有合法機會阻止該行為（BGH, Urteil vom 17.5.2001 – ambiente.de.）。妨害責任與損害責任不同。後者是因違法行為造成他人損害時，應負損害賠償責任。目的是填補受害人遭受的損害。妨害責任則是指雖非直接行為人或參加者，但透過其行為促成違法行為者之責任。妨害人通常應負排除侵害或不作為，防止侵害之發生。

<sup>44</sup> BGH, 21.01.2021 - I ZR 20/17, Rn.43.

法院認為，無緣無故地要求一家為大量客戶儲存貨物的公司檢查其所占有的所有商品是否存在可能的違法行為，根本上是不合理的。在網路領域，根據 2000/31/EC 指令第 12 至 15 條以及《電信媒體法》（Telemediengesetz, TMG）第 7 至 10 條規定的服務提供者的責任豁免，線上平台業者對於第三方提供之商品並無一般性的監督或積極調查義務，但在認識到明顯違法時，則必須採取行動<sup>45</sup>。

在物流服務，如果倉庫管理員無緣無故地承擔檢查義務，那麼物流將會受到嚴重損害。此原則亦適用於商標侵權之情形，因此，倉庫管理員一般沒有義務檢查第三方存放的貨物是否違法，這是合理的<sup>46</sup>。

### （3）小結

不論歐洲法院的初步裁決或德國聯邦最高法院均認為：就單純倉儲而言，並無審查其所持有之商品是否侵權之義務，又因其非為行銷自己商品之目的而持有，並非商標之使用。德國法院亦認定不須負妨害責任。

## 3、線上平台營運者未明確區分自己或第三方商品應否為廣告侵權商品負責？

### （1）事實

以「紅底鞋」商標聞名的法國廠商 Christian Louboutin（原告），2019 年主張電商平台 Amazon.com 展示第三方賣家之仿冒商品的廣告行為，以及提供協助倉儲及運輸與標示與系爭商標相同標識之商品的行為，侵害其商標權，因此請求法院判決 Amazon 網站應停止於商業行為中使用與該商標相同的標識。

<sup>45</sup> Ebd., Rn.44.

<sup>46</sup> Ebd., Rn.45.

盧森堡和比利時地方法院請求歐洲法院釐清電商平台是否須因展示仿冒商品之廣告而負擔直接侵權責任。

## (2) 法院見解

歐洲法院在 2022 年 12 月 22 日的初步裁決<sup>47</sup>認為：電商平台實際上仍可能因為網站之廣告中展示、宣傳來自第三方之仿冒商品，而構成「使用」他人商標之行為，故仍需負擔商標侵權責任。主要理由如下：

- A、線上銷售平台（除了銷售自己之商品外，還包括線上市場），未經商標權人同意，在相關市場上提供附有與商標權人註冊商標相同之標識於同一商品上，致該平台之通常知情且具合理注意力的用戶在該營運商的服務與系爭標識之間建立了連結，特別是在考慮到案件的所有情況後，給人的印象是該平台營運者係以自己的名義，並為自己計算，銷售帶有該標識之商品者，則該營運者是自己使用該標識。
- B、該平台營運商以統一的方式（未區分商品來源）展示其在平台上發布的要約，即展示以其自己的名義並為自己計算而銷售的商品的廣告以及相關市場上第三方提供的商品的廣告。同時，其在所有此類廣告中展示自己對信譽良好的經銷商的標記，並在經銷帶有該商標的商品時向第三方提供附加服務，包括儲存和運輸這些商品。
- C、上述行為將更強化「商品是由該平台業者所提供」之印象，平台營運人未經商標權人同意，使用與註冊商標相同之標識於廣告上，自然構成商標侵權。

<sup>47</sup> EuGH, 22. Dez 2022 - C-148/21 & C-184/21.

### (3) 小結

除銷售自己之商品外，還包括線上市場之電商平台營運商在廣告中未明確呈現商品來源，給人係以自己名義並為自己計算之方式經營者，若第三方上架之商品為侵害商標權商品，平台營運者應負商標侵權責任。此案例提醒平台營運者在銷售廣告上宜明確劃分自己之商品及第三方賣家提供之商品，使消費者可以區分商品來源，以降低商標侵權之風險。

## 二、德國法制

### (一) 適用規範

為了實施歐盟 DSA 之規範，德國制定了《數位服務法》(DDG)，取代了之前的 TMG<sup>48</sup>，該法於 2024 年 5 月 14 日生效。其適用範圍，根據 DDG 第 1 條第 1 項，本法適用於所有在德國提供服務的服務提供者，包括線上中介提供者及線上搜索引擎提供者。關於 DDG 對線上平台之責任規定分述如次。

#### 1、適用 DSA 關於免責之規定

關於線上平台之免責事由，DDG 第 7 條第 1 項：「(EU) 2022/2065 法 (即 DSA) 第 4 條至第 8 條適用於所有服務提供者，包括公共機構，無論使用是否收費。」因此 DSA 中有關中介服務提供者責任豁免之規定，特別是第 6 條有關託管服務之免責，在德國亦有適用。簡言之，線上平台營運者原則上不對依使用者要求所儲存之資訊負責，但在知悉或認識到違法內容後應立即移除該資訊或限制其被存取。未立即移除資訊或限制存取者，可依其所涉及之規範 (如商標法)，對線上平台營運者請求損害賠償、排除或防止侵害。

<sup>48</sup> TMG 在 2024 年 5 月 13 日廢止。TMG 之前關於責任的規定在很大程度上被廢止，現在由 DSA 第 4 條及以下條款涵蓋，內容沒有重大變化。

## 2、封鎖請求權

DDG 第 8 條進一步規範發生違法行為時之封鎖請求權。如果使用者利用網路傳輸或存取之數位服務侵害他人之智慧財產權，且權利人無其他途徑可補救其受到之侵害者，則可要求提供者封鎖資訊的使用，前提是封鎖是合理及適度的。又在發生封鎖義務的情況下，網路連線業者沒有義務償還訴訟前及訴訟外之費用。

第 8 條規定：「（1）使用者利用通訊網路傳輸資訊或提供網路存取服務之數位服務侵害他人之智慧財產權，且權利人無其他途徑可補救其受到之侵害者，權利人得請求有關服務提供者封鎖資訊之使用，以防止侵權行為重複發生。（2）封鎖必須合理、適度。（3）不得向服務提供者要求償還根據第 1 項提出及執行索賠之訴訟前及訴訟外費用，除非服務提供者故意與其服務使用者合作侵害他人的智慧財產權。（4）若服務免費或由公共機構提供者，第 1 至 3 項亦有適用。即使服務提供者根據（EU）2022/2065 法第 4 條至第 6 條及第 7 條規定承擔受限制的責任，根據一般法律，基於法院或官方命令刪除資訊或封鎖使用資訊的義務亦不受影響。」

### （二）法院見解

線上平台營運者對第三方商標侵權是否應負責任，除考慮是否構成商標使用外，尚須考慮線上平台營運者對於交易流程介入之程度，若其扮演積極角色，即須負侵權責任。與此相關的有幾則判決<sup>49</sup>，惟礙於篇幅，本文僅舉一案例說明之。

#### 1、事實

美食攝影師兼線上食譜集 Marion 烹飪書的營運者（原告）在 marions-kochbuch.de 的互聯網上免費提供了其非常欣賞的菜餚照片以及相應的食譜。網路使用者將這些圖像上傳到 Chefkoch.de 網站，該

<sup>49</sup> BGH, 19. 3. 2015 – I ZR 94/13 – Hotelbewertungsportal; KG Berlin., BGH, 4. 4. 2017 – VI ZR 123/16; OLG Frankfurt a. M. (lexetius.com/2017,1225).

網站還提供了一系列食譜。攝影師要求經營入口網站的 Chefkoch 公司禁止公開使用者上傳的食譜照片，並請求損害賠償。Chefkoch 公司在收到通知後立即刪除該等圖像，但未發布充分的停止聲明。

## 2、判決

聯邦最高法院認定被告不僅經營線上平台，事實上亦明顯地承擔了對其網站上發布之食譜和插圖內容的責任，因此判決原告勝訴，理由<sup>50</sup>是：（1）一個第三方可以在其上對公眾發布特定內容（在本案：食譜）之網站，該入口網站的營運者若在啟動之前可審查發布內容的完整性和準確性，並據此將其作為自己的內容者，則營運者應根據一般規定對該內容承擔責任。（2）若入口網站的使用者清楚內容（原始）不是來自營運者，而是來自第三方者，亦適用之。（3）入口網站營運者採用該內容的另一個跡象是，其授予自己對第三方內容的全面使用權，並向他人提供商業使用該內容的機會。

本案法院認定入口網站對發佈內容是「作為自己的」（Zu-eigen-Machen）的理由有三<sup>51</sup>：（1）網站的外部設計：將他人內容整合到自己的網站中，以及在出版物中添加網站運營者的標誌，都是「作為自己的」的強烈標誌。（2）更重要的是，被告明確表示，只有在對資訊之完整性和準確性進行編輯控制後，才將食品作為自己的內容公開。在這過程中，表現出「認同第三方之內容，並將其變為自己的」<sup>52</sup>。（3）被告在一般條款和條件中被授予對食譜的廣泛使用權，並向第三方提供作商業用途<sup>53</sup>。

## 3、小結

本案認定網路入口網站的營運者必須負責之關鍵因素為：如果網路入口網站營運者在啟動之前審查發布之內容的完整性及準確性，或

<sup>50</sup> BGH, 12. 11. 2009 – I ZR 166/07 – marions-kochbuch. de.

<sup>51</sup> Neidinger/Wildgans, aaO., §3 Rn.36.

<sup>52</sup> BGH, 12.11.2009 – I ZR 166/07, Rn. 27.

<sup>53</sup> BGH, 12.11.2009 – I ZR 166/07, Rn. 26 f.

將第三方資訊整合到自己的編輯中來，是「作為自己的」內容，可見其對於網站上內容是扮演積極的角色，因此必須就該資訊承擔責任。

### 三、歐盟及德國法制之比較

#### (一) 規範方面

首先將 DSA 與 DDG 關於線上平台責任有關規定比較如下。

DSA 規範	DDG 規範	備註
託管服務之免責（第 6 條）	適用 DSA 關於免責之規定（第 7 條第 1 項）	DSA 免責規定在第 4 條至第 6 條，但由於線上平台僅涉及託管服務，故僅比較 DSA 第 6 條。
自願主動調查（第 7 條）	未規定	
排除監控或積極調查之一般義務（第 8 條）	未規定	
對違法內容採取行動之命令（第 9 條）	封鎖請求權（第 8 條）	DDG 第 8 條是 DSA 第 9 條之進一步的補充規定
提供資訊命令（第 10 條）	未規定	

由上可見 DSA 第 6 條有關託管服務提供者之責任豁免規定在德國亦有適用，至於 DSA 第 9 條至第 10 條關於對違法內容採取行動之命令，在 DDG 則進一步規定封鎖請求權。然 DSA 是「Regulation」，具有普遍適用性，其規範整體均具有拘束力並直接適用於各會員國<sup>54</sup>，因此上述即使未直接規定於 DDG，在德國亦有適用餘地。綜合歐盟及德國關於線上平台之責任規定，可歸納如下：

- 1、線上平台營運者對於依使用者請求所儲存之資訊在符合下列要件下不負責任：（1）不實際知悉違法活動或違法內容，且就損害賠償方面，亦不認識任何明顯存在違法活動或違法內容之情況；或（2）在獲知

<sup>54</sup> 王泰銓，關於歐盟法規範的名稱翻譯、條款引用與適用上的問題，2019，[https://www.eusa-taiwan.org.tw/europe\\_detail/65.htm](https://www.eusa-taiwan.org.tw/europe_detail/65.htm)（最後瀏覽日：2025/01/04）。

- 或認識到違法內容後，立即移除該資訊或限制其被存取（DSA 第 6 條、DDG 第 7 條第 1 項）。
- 2、線上平台營運者不會因為自願主動調查違法內容，就無免責之適用（DSA 第 7 條）。
  - 3、服務提供者原則上並無一般性的監督或積極調查義務（DSA 第 8 條），但在個別情況下也可能需要具體的監督義務，並且司法或行政機關得發布命令停止或防止違法行為或獲取資訊（DSA 第 9 條至第 10 條）。
  - 4、DDG 第 8 條進一步規範發生違法行為時之封鎖請求權：如果使用者利用通訊網路傳輸資訊或提供網路存取服務之數位服務侵犯他人之智慧財產權，且權利人無其他途徑可補救其受到之侵害者，則可要求提供者封鎖資訊的使用，前提是封鎖是合理及適度的。

## （二）法院見解方面

判斷線上平台營運者應否就平台上侵害商標權商品負責之關鍵因素有二：1、誰的行為？2、就他人的行為，責任如何歸屬？詳言之，如果平台上之要約是營運者自己的要約或當作為自己之要約者，營運者應承擔侵權責任；如果是他人的要約，平台僅在違反注意義務或未採取防範措施的情況下承擔責任。此外，商標侵權以有使用商標為前提，而商標使用，以使用在自己的商業交易中為前提，若非使用在自己的商業交易中，即不構成商標使用。茲以此標準歸納歐盟及德國法院之見解。

### 1、營運者當成自己之行為

- （1）平台營運者對網頁內容採取積極角色者應對網頁內容負責。例如：營運者在啟動之前審查發布之內容的完整性及準確性，或將第三方資訊整合到自己的編輯中來，甚或獨立更改第三方在網路上之言論者，均屬「作為自己的」內容的行為，即須對網站上內容承擔責任。

- (2) 電商平台營運商（除銷售自己之商品外，還包括線上市場）在廣告中未明確呈現商品來源，給人係以自己名義並為自己計算之方式經營者，應就第三方上架之侵權商品負責。

## 2、雖非平台營運者之行為，但營運者未盡注意義務或未採取防範措施

- (1) 營運者在獲知或認識到違法內容後，有立即移除該資訊或採取措施限制資訊被存取之義務。
- (2) 營運者透過優化第三方銷售要約之呈現或宣傳要約之方式，以發揮積極作用，獲取與要約有關的資訊時，若其知悉第三方上架侵權商品時，營運者有積極採取措施防止進一步違法行為發生之義務。
- (3) 營運者違反上述行為義務時，根據德國實務，應承擔「妨害責任」。

## 3、構成商標使用？

- (1) 為線上平台代銷售商品提供倉儲服務者，因非屬為行銷自己商品之目的而持有，非為商標之使用。
- (2) 當平台之普通知情且具合理注意力之使用者在該營運商的服務與系爭商標間建立聯繫時，屬營運者使用該商標。
- (3) 使用者認為營運者以自己名義並為自己計算銷售商標商品者，為營運者使用該商標。

## 肆、美國法制

美國聯邦商標法規定商標直接侵權的請求權基礎，但並未規定間接侵權的請求權基礎。法院從普通法的侵權行為引進間接侵權的法源。使商標侵害責任，除直接侵權責任外，亦及於引誘或促進他人之商標侵害行為者<sup>55</sup>。

<sup>55</sup> 3 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 25:17 (5th ed.). 美國聯邦最高法院曾在 Sony 案，比較著作權與商標權的間接侵害責任，認為源自 Inwood 案的商標輔助侵害法則範圍更窄，比著作權的間接侵害更難成立。Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 439 n. 19 (1984); see 3 MCCARTHY, *id.*

## 一、案例法發展

### (一) 從 Inwood 到 Tiffany v. eBay

在 1982 年的 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* 案，美國聯邦最高法院試圖界定構成輔助侵害商標權的行為，闡述的輔助侵害法則如下：「若製造商或經銷商故意引誘他人侵害商標權，或者已知或有理由知他人涉及商標侵害而繼續向其提供商品，製造商或經銷商對欺罔所造成之損害，應負輔助侵權之責任」<sup>56</sup>。依據 Inwood 案，對於明知而鼓勵（引誘）、明知而協助（貢獻於）混淆或欺罔消費者之製造商或經銷商，應負輔助侵害商標權責任<sup>57</sup>。

在 Inwood 案，美國聯邦最高法院區分直接侵權及輔助侵權（製造商或經銷商之責任）。在輔助侵權中又分為兩個類型：1、故意引誘他人侵害商標；2、已知或有理由知他人涉及商標侵害，而繼續向其提供產品<sup>58</sup>。在兩種類型中，以第二種比較可能適用於電商交易平台<sup>59</sup>。

第二巡迴上訴法院於 2010 年判決的 *Tiffany v. eBay* 案<sup>60</sup>，是電商交易平台對銷售仿冒品的商標侵害，是否負輔助侵權責任的指標案例。Tiffany 對 eBay 進行通知後，eBay 下架被特定通知的品項，但並未審查網站上全部 Tiffany 品項，以決定是否有仿冒品。在輔助商標侵害的訴訟，地方法院判 eBay 勝訴。

Tiffany 於上訴時，主張 eBay 為「故意盲目」（willful blindness）。第二巡迴法院認為地方法院的認定並無明顯違誤；並認為要使網路服務提供者負責，所要求的故意程度高於「一般知悉」（general knowledge）。所謂故意盲目，是指「轉頭看向其他地方，以避免知道特定侵害」。而

<sup>56</sup> *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 854-55 (1982).

<sup>57</sup> 3 MCCARTHY, *supra* note 55, § 25:18.

<sup>58</sup> 3 MCCARTHY, *id.* § 25:18（亦將 Inwood 案的輔助侵害區分為這兩種類型；並指出 Inwood 案見解來自 1924 年的 Warner 案，*William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.*, 265 U.S. 526 (1924)）。

<sup>59</sup> Andrew Ligon Fant, Note, *Reconsidering the Willful Blindness Doctrine in Contributory Trademark Infringement*, 29 J. INTELL. PROP. L. 318, 326 (2022).

<sup>60</sup> *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.*, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010).

eBay 移除受到特定通知的品項，且暫停重覆侵權者的帳戶，依其行為並非故意盲目。

Tiffany 案建立法理基礎，使網路服務提供者並無查緝仿冒的積極義務，而且查緝仿冒的責任置於商標權人。對於電商平台的注意義務，Tiffany 確立僅「一般知悉」不足以使平台負輔助侵權責任<sup>61</sup>。

## （二）Tiffany 後案件

第九巡迴上訴法院在 2011 年判決的 *Louis Vuitton Malletier v. Akanoc Solutions, Inc.* 案，接續 Tiffany 案繼續探討網路服務提供者的輔助侵權責任。第九巡迴法院認為，對服務提供者課以輔助侵權責任，須被告對侵權的工具具有直接的控制與監督。服務提供者在主觀上，對其用戶涉及商標侵害，須為明知或可得而知；基於此認知，服務提供者仍提供服務給其用戶者，應負商標的輔助侵權責任。

本判決重點有：一、當服務提供者涉及輔助侵權責任，法院須考量其對侵權工具的控制程度（引用 *Lockheed Martin v. NSI*<sup>62</sup> 案之見解），而網頁託管服務者對於網頁具有直接控制。二、輔助侵權行為人的「貢獻」須出於故意，而故意包括真正或擬制知悉（actual or constructive knowledge）——即明知或可得而知<sup>63</sup>。

第四巡迴法院在 2012 年判決的 *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.* 案，闡述輔助侵權的主觀要件。關於輔助侵權的「明知或可得而知」要件，第四巡迴法院認為必須知悉特定的侵權行為人；若服務提供者僅知道有「若干比例」的使用者從事侵權行為，此種「一般知悉」（general knowledge）不足以成立輔助侵權。第四巡迴法院引用聯邦最高法院在 *Sony* 案對商標輔助侵權的旁論，以及第二巡迴法院的 Tiffany 案見解，認為 *Inwood* 案中的「明知或可得而知」係指知悉從事侵權的特定事例<sup>64</sup>。

<sup>61</sup> Hayley Dunn, *What's in Your Box? Removing the Tiffany Standard of Knowledge in Online Marketplaces*, 29 *CATH. U. J. L. & TECH.* 91, 94-95 (2021).

<sup>62</sup> *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, 193 F.3d 980, 984 (9th Cir. 1999).

<sup>63</sup> *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.*, 658 F.3d 936, 942-43 (9th Cir. 2011).

<sup>64</sup> *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, 676 F.3d 144, 163-64 (4th Cir. 2012).

第二巡迴法院在 2021 年判決的 *Omega v. Canal* 案，結果顯然異於 *Tiffany* 案，但並未否定 *Tiffany* 案所建立的法則。顯示市場經營者的責任，會因其營業型態而有所不同。在 *Omega* 案第二巡迴法院認為，市場經營者須對「一般知悉」的侵權行為負責，負有盡誠信的努力，以排除侵權行為的責任。在本案，*Canal* 是實體賣場，對商品較可能有直接接觸，因此也被課予較高的檢查義務。

第九巡迴法院在 2023 年的 *Y.Y.G.M. SA v. Redbubble, Inc.* 案，對 *Tiffany* 案闡述的「故意盲目」法則，予以進一步論述。本件原告 *Y.Y.G.M.* 是擁有自己品牌的服飾及家用物品廠商；被告 *Redbubble* 經營線上市場，其型態為由藝術家上傳其創作，可印於多種商品之上，*Redbubble* 處理接單、交第三人製造商品、安排運送、處理退貨退款；商品以 *Redbubble* 外包裝寄送，但因商品直接由第三人製造商寄出，*Redbubble* 於出貨前並未檢視商品。於 2018 年，*Y.Y.G.M.* 通知 *Redbubble*，其網站上有侵權品項，*Redbubble* 移除這些品項，並且通知 *Y.Y.G.M.* 可再告知其想要移除的品項。次年，*Y.Y.G.M.* 即對 *Redbubble* 提起輔助侵害商標權的訴訟。

對於繼續提供產品或服務類型的輔助侵權，過去案例法已澄清須行為人知悉特定侵權行為人或特定侵權行為事件，始負輔助侵權責任。第九巡迴法院在 *Y.Y.G.M.* 案則針對故意盲目類型的輔助侵權，澄清其主觀要件：相同地，僅一般知悉在被告的平台上有侵權存在，並不足以構成輔助侵權；須被告特定知悉（例如被通知）其平台上有特定的侵權行為事件或特定的侵權行為人，而忽視這些事實，始構成故意盲目。

特定知悉的要件，是基於被告並無在自己的平台上，為商標權人巡查商標侵權的義務。被告的義務，始自於知悉特定侵權行為人或特定侵權行為事件時開始。第九巡迴法院引述 *Omega* 案及第七巡迴法院在 *Hard Rock Café* 案的見解，認為：一個人並無義務在自己的財產權，尋找別人所為的侵權行為的義務；「故意盲目」法則，並不施加找出及防止侵權行為的義務。反之，故意盲目僅指當被告被通知其網站上有侵權行為時，不能忽視這些事實。

Y.Y.G.M. 案判決也進一步闡明被告受到侵權通知後的作為義務：在被告知悉特定的侵權事例之後，必須盡誠信的努力（bona fide efforts）排除侵害。在被告知道有特定的侵害之時，才產生此義務；而此義務也僅止於被告明知或可得而知的特定侵害事件。至於誠信努力的內容為何，則視個案脈絡而不同。例如，跳蚤市場的經營者與有數百萬筆商品的網路市場，其合理的反應即有不同。對大型網路市場而言，依據侵權通知而移除侵權商品及對重複侵權者採取適當措施，即足以證明非故意盲目<sup>65</sup>。

## 二、立法及法案

### （一）通訊端正法第 230 條

美國國會在 1996 年訂立通訊端正法（Communication Decency Act, CDA），其目的在積極促進網路及類似的互動服務系統之發展。在第 230 條（c）項訂有「好撒瑪利亞人」（Good Samaritan）之保護，其中第一款規定，不得將一人之言論視為另一人之言論：「互動電腦服務之提供者或使用者，不得被視為其他資訊內容提供者提供之任何資訊之出版者或發言者」。另外，在同條（c）項（2）款有民事免責之規定<sup>66</sup>。

若被指控智慧財產權侵害者，特別是為他人侵權行為負責之間接責任，是否可援引通訊端正法第 230 條的保護？該條第（e）項（2）款規定：「本條不得被解釋為限制或擴張任何智慧財產權法」。因上開規定，法院一致認為通訊端正法之免責規定不適用於聯邦智慧財產權法。但因第九巡迴法院將「智慧財產權」解釋為「聯邦智慧財產權」，所以第九巡迴法院轄下的聯邦地方法院及州法院，認為通訊端正法第 230 條仍可作為侵害州法智慧財產權（例如州法商標權）的抗辯<sup>67</sup>。

<sup>65</sup> Y.Y.G.M. SA v. Redbubble, Inc., 75 F.4th 995, 1002-03 (2023).

<sup>66</sup> 47 U.S.C. § 230 (2018).

<sup>67</sup> 3 MCCARTHY, *supra* note 55, § 22:4.50.

## （二）SHOP SAFE Act

美國聯邦商標法欠缺輔助侵權的規定，亦無得免除輔助侵權責任的安全港條款，而衍生商業上的問題——商標權人以及網路市場，都有把巡查線上商標侵害的義務歸屬於對方的經濟上誘因。若有明確的安全港條款，則可減少雙方不必要的糾紛及訴訟成本，減少雙方重複的勞力，以及阻卻過度的訴訟。基於此，美國國會在2021年提出聯邦商標法的修正案，稱為 The Stopping Harmful Offers on Platforms by Screening Against Fakes in E-Commerce Act of 2021，簡稱為 SHOP SAFE Act<sup>68</sup>，但迄今仍未通過。

SHOP SAFE Act 在聯邦商標法第32條（即註冊商標之侵害）增訂第（4）款，標題為「電子商務平台的輔助侵權責任」（Contributory Liability for Electronic Commerce Platform）。該項（A）款規定，對於第三人賣方使用仿冒商標於商品的販賣、販賣之要約、散布、廣告，而影響健康及安全，電子商務平台應負輔助侵權責任。除非平台證明，在侵害行為發生前，平台已符合安全港條款的每一個條件<sup>69</sup>。

整體而言，SHOP SAFE Act 將巡查仿冒責任完全歸於電商平台，具有反競爭效果：等於給予商標權人法律上的工具，可關閉無能力實踐安全港條款要求措施之小型平台，只留下有能力實踐這些措施的大型平台。

## 三、總結

因電商平台業者及商標權人都有誘因，將查緝商標侵害的負擔歸給對方，輔助侵權法則涉及誰必須負擔此成本。對於查緝侵權商品，商標權人至少可以說是與電商平台業者具有相同能力，且商標權人具有較多成功經驗，也比較有能力識別侵權商標及商品<sup>70</sup>。以目前的美國案例法傾向，查緝責任係歸屬於商標權人，電商平台業者並不負一般的查緝責任。

<sup>68</sup> S. 1843, 117th Congress (2021).

<sup>69</sup> 因篇幅所限，茲不詳述條文內容，其中重要之點包括：平台須（1）確認賣方身分；（2）要求賣方確認產品真正性；（3）以契約要求賣方不得使用仿冒商標；（4）明確標示產品來源國及製造者；（5）要求賣方使用自有或經授權之影像，且正確展示實際銷售的商品；（6）履行合理的過濾仿冒商品的科技措施；（7）快速移除合理知悉為仿冒的商品；（8）履行對重覆侵權者的終止政策。詳細條文請參閱前註所引法案。

<sup>70</sup> *Id.* at 342.

輔助侵權法則也同時具有安全港（避免責任）的作用：電商平台業者只須於收到特定的通知後，迅速下架侵權商品，以此避免輔助侵權責任。然而，因欠缺明確的通知格式及程序，使各方都因此增加成本。美國目前對於商標侵害的通知取下、以及責任限制，欠缺相關立法。目前僅有未通過的法案，而像 SHOP SAFE Act 及類似法案亦未能完全解決問題。

## 伍、我國法制

### 一、適用規範

台灣目前尚無對中介服務者之規範，但國家通訊傳播委員會曾於 2022 年 6 月提出了「數位中介服務法草案」<sup>71</sup>，目標是促進數位通訊傳播自由流通與服務，建立安全及可信賴之數位環境。規範內容與歐盟 DSA 及德國 DDG 相近。在維護數位中介服務提供者服務之自由及國民基本權利之前提下，建立安全港機制，鼓勵數位中介服務提供者針對違法內容依其服務使用條款採取合法且必要的自律檢視與因應措施，且原則上不負主動監控使用者內容之義務<sup>72</sup>。

此外，著作權法在 2009 年修正時，增訂第六章之一「網路服務提供者之民事免責事由」，其中亦建立「通知／取下」機制（著作權法第 90 條之 6 至第 90 條之 8），讓網路服務提供者能在符合特定條件下免除民事責任。其中分別為適用於快速存取服務提供者、資訊儲存服務提供者、以及搜尋服務提供者之通知／取下規定。

### 二、法院見解

法院曾經針對電視購物台業者銷售侵害商標商品之責任作出判決。涉及之主要問題點為：電視購物台業者銷售未經授權之仿冒商標商品是否應負直接侵害商標權責任？能否以線上平台業者「通知、取下」之責任免責？

<sup>71</sup> 國家通訊傳播委員會（NCC）曾於 2022 年 6 月 29 日提出「數位中介服務法草案」，並於同年 8 月 11 日、8 月 16 日及 8 月 18 日辦理三場公眾公開說明會，嗣因三場說明會所蒐集之各界意見所涉議題層面多元，尚需時間進行充分研析與討論，並再行檢討以提升草案品質後，續行對外溝通，故暫緩辦理原定於 8 月 25 日之公聽會，迄今尚無進一步進展。

<sup>72</sup> 參數位中介服務法草案總說明。

## （一）電商平台就第三方商標侵權應否負連帶責任之判斷基準

根據法院見解，電子商務之交易模式大抵可分為四大類：

① Consumer to Consumer (C2C)；② Business to Business to Customer (B2B2C)；③ Business to Customer (B2C)；④ Business to Business (B2B)。申言之，所謂C2C（顧客對顧客），係指電商負責提供平台與交易服務，透過管理匯流資訊，撮合成每筆交易收取手續費，或向賣家收取廣告費用，其是由消費者與開店賣家直接進行交易；所謂B2B2C，供應商提供貨品並透過平台商提供之平台及服務將貨品直接銷售給消費者，平台則收取手續費或廣告費；所謂B2C（企業對顧客），係指企業直接與消費者交易之商業模式，由供貨者供貨給企業，企業幫供貨者展示商品賣給消費者，再由供貨者透過與企業營收拆分之方式，與企業共同進行產品之銷售；所謂B2B（企業對企業），係指企業之間的交易平台，因網際網路的出現連結了各企業與上下游，使得資訊交換更加方便、供應鏈得以做更好之整合，交易模式也變得更便捷、透明化，透過B2B電商平台企業能夠更簡單、穩定地找到產品上、下游。準此，電商平台就直接侵權行為人販賣相關侵害商標權商品之行為是否應連帶負損害賠償責任，則應視其所採行之電子商務交易模式、介入銷售行為之程度、能否預見或避免損害發生之注意程度等，以判斷其是否有違反應盡之注意義務<sup>73</sup>。

## （二）相關案例

### 1、電商平台僅單純提供交易平台

關於C2C，在「雅虎公司、露天公司及蝦皮公司」被控侵權案，法院認為：商品或服務之出賣人仍為開店賣家，電商開立之發票明載「代收代付」，並備註有店家資訊，僅為單純提供線上平台予個人賣家自行刊登商品之交易平台，且電商平台已明確要求賣家不得刊登、販售侵害第三方智慧財產權之侵權商品，並提供權利人檢舉之機制，

<sup>73</sup> 智慧財產及商業法院 110 年民商訴字第 8 號民事判決。

盡力避免損害之發生及擴大等一切情狀，堪認其已盡注意義務，並無侵害商標權之故意或過失，無須與直接侵權人共同負侵權責任<sup>74</sup>。

## 2、以電商平台名義開立銷貨單、發票

在「好森活生技多媒體公司」被控侵權案，法院認定不論銷貨單或發票均係以好森活之名義，並非屬其所辯之 B2B2C 電子平台。其既以自己名義販售系爭商品，自應就其所刊登、販售之商品進行事前審查，審查是否有侵害他人商標權之情事，若未為適當之注意及查證，致侵害他人之商標權，即應負侵權責任<sup>75</sup>。

## 3、電商平台主導廣告之製作、拍攝及開立發票

在「東森公司、森森公司」被控侵權案，由於電商平台積極介入交易，法院認定其係立於出賣人地位銷售商品，因此應負直接侵權責任，主要理由如下<sup>76</sup>：

- (1) 電視購物台業者非僅是協助廠商促銷而已，而是立於出賣人地位銷售商品：東森、森森公司在電視購物台銷售方式，係由一節目主持人搭配廠商共同促銷商品，該電視購物台之主持人為東森、森森公司之受僱人，而非供應商之員工。購物台廣告內容是由購物台業者主導召開製播會議，並由該公司人員擔任包括導演、主持人、製作人在內之要職主導製作、拍攝，供貨廠商僅能於該會議中表達意見，購物台業者擁有完全之決定權，佐以前開購物台主持人係購物台業者所聘僱，其促銷功力對該檔商品銷售量占極重要角色，影響購物台之營收好壞甚深，且消費者見電視購物節目後，從撥打節目訂購電話、客服人員諮詢、訂貨到售貨服務等等，亦均由東森及森森公司處理，發票亦由東森、森森公司開立，故東森、森森公司在整個銷售系爭手錶過程中，非僅是協助廠商促銷而已，本身即為立於出賣人地位為商品銷售行為。

<sup>74</sup> 同前註。

<sup>75</sup> 參智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 56 號民事判決。

<sup>76</sup> 智慧財產及商業法院 110 年度民商上更（二）字第 6 號民事判決。

- (2) 東森、森森公司並未盡其應有之善良管理人注意義務，且不能以線上平台業者「通知、取下」之責任免責：(a) 東森、森森公司雖非專業手錶製造及銷售商，而無自行判斷系爭手錶真偽之專業能力，惟其等就確保供貨商所提供之商品非為侵害他人商標之仿冒品，既已建立應有之防免機制<sup>77</sup>，並依規定要求惟富等公司提出進口報單、海關完稅證明、切結書等文件，然在廠商所提供進口報單文件有前述明顯偽變造之瑕疵情形，不但未予落實查證動作，且未依所售高單價精品之性質適時於上架前檢驗或於出貨予消費者前確認，尚難以此逕認其已盡到善良管理人之注意義務。(b) 東森、森森公司所建置之系爭購物網，其上資訊並不是供應商所發動或請求，而是東森、森森公司所自己設計刊載，其等不僅對於要刊登販售何種商品有決定權（標榜「東森嚴選」），且其本身就是商品出賣人。因此，東森、森森公司對於販售之商品介入甚深，非僅提供中介服務而已，顯然東森、森森公司並非數位通訊傳播法草案所稱「數位通訊傳播服務提供者」，因此，東森、森森公司之銷售行為乃系爭商標侵權之行為人，並無從比照數位通訊傳播服務提供者，僅須要負通知、取下之責任即可。

## 陸、各法制之比較

### 一、責任類型不同

對於平台是否應為使用者生成內容（user-generated contents）負責的問題，美國與現今的歐盟從不同角度切入。美國因應此問題是由法院的案例法主導，採取

<sup>77</sup> 在防免非法侵害他人商標權之外部機制方面，依東森公司、森森公司與供應商陳○○等人簽訂之商品寄售契約書、切結書，均要求供應商應確保商品係依法報關進口課稅之真品，商品來源是經過合法管道取得，並保證商品非仿冒品。又在內部機制方面，東森公司、森森公司亦訂有「精品配飾類商品送檢須知」，依該規定，廠商如提供精品類商品，送樣至樣品倉時須提出真品平行輸入，由貿易或經銷商自行（平行）由產地進口（輸入）的商品文件證明。可見公司無論外部及內部方面，對於所銷售真品平行輸入之精品類手錶商品，均訂有要求廠商查核來源及內部查驗流程相關機制。

民事侵害中的輔助侵權法則，以此架構平台對於使用者生成內容的責任結構。歐盟及德國則是以立法主導，採用 2000 年電子商務指令、DSA 及 DDG 的通知取下制度，其淵源為美國著作權法第 512 條的通知取下條款，以此作為線上服務提供者對使用者生成內容的架構。

在電子商務指令與 DSA 之前，歐盟國家對於上述問題的處理方法與美國法類似，都是採取間接責任模式<sup>78</sup>。DSA 則另闢蹊徑，試圖為網路服務提供者責任找出另一個選擇。歐盟以立法創造平台本身的控管（moderation）內容義務，若不符合此義務，則另有法律執行的途徑。在另一方面，DSA 保留現有的責任豁免制度——即在電子商務指令第二章第四節規定的責任豁免，被納入 DSA 第二章，而幾乎沒有改變。有論者觀察：DSA 的責任並不是一種代理侵權（在此指間接侵權）制度，而是一種基於通知取下條款的、對託管服務提供者要求的內容控管責任<sup>79</sup>。

德國採納 DSA 之規範，亦有通知取下條款之適用，但在違反免責要件時應如何承擔責任，由於 DSA 免責規定僅在確定中介服務提供者對使用者之違法內容可免責之情形，並非作為確定服務提供者應承擔之責任的積極基礎，承擔責任之基礎仍必須根據歐盟或國家法律來確定。在德國，商標法並無間接侵權之規定，因此引用民法「妨害責任」作為承擔責任之基礎。所謂妨害責任，係用以確定那些雖非直接行為人或參加者，但透過其行為促成違法行為者之責任。任何故意、充分、有因果關係地協力，造成或維持違法的妨礙者，即使沒有任何促進競爭的意圖，亦無過失，都可視為妨害人，可對其請求不作為或排除侵害。然妨害責任以違反行為義務為前提，其範圍取決於妨害人能否以及在多大程度上可以審查或監控，阻止第三方的侵權行為。

## 二、從 DMCA 到 DSA

網路服務提供者，作為使用者生成內容的傳播者與促進者，無法被期待與傳統出版業者負相同責任。在 DSA 之前，已經有兩個對網路服務提供者給予責任豁

<sup>78</sup> Martin Husovec, *Rising Above Liability: The Digital Services Act as a Blueprint for the Second Generation of Global Internet Rules*, 38 BERKELEY TECH. L.J. 883, 909 (2023) (“Prior to the DSA, most of the relevant laws tried to influence providers’ behavior by threatening them with accessory liability for what their users do.”).

<sup>79</sup> Jennifer M. Urban, *Foreword*, 38 BERKELEY TECH. L.J. 865, 877 (2023).

免的立法例可參考，其中一個是美國於 1996 年立法的通訊端正法；另一個是美國 1998 年立法的數位千禧年著作權法（Digital Millennium Copyright Act, DMCA）。通訊端正法第 230 條採完全豁免的模式，對許多國家而言無法接受。DMCA 第 512 條（即增訂的美國著作權法第 512 條）為條件式免責的模式，較易為其他國家所受。

歐洲共同體在 2000 年的電子商務指令，參考 DMCA 第 512 條的規定，採取條件式免責模式<sup>80</sup>；但對規定予以簡化，去除 DMCA 中繁瑣的部分<sup>81</sup>。DMCA 訂有四種服務提供者的免責：單純連線、快速存取、託管、搜尋。歐洲共同體參照美國對於服務提供者的分類，但只規定三種業者的免責：單純連線、快速存取、託管<sup>82</sup>。值得注意的是，美國 DMCA 第 512 條為著作權法中的規定，不適用於其他法領域。但歐盟立法的動機是統合內部市場，因此其制定的電子商務指令第四節免責條款效力成為各領域通用的規則，不僅適用於著作權或商標權，而且及於智慧財產權以外的法律領域。隨著 DSA 的制定，電子商務指令中的免責條款也被保留下來。

### 三、殊途同歸

美國以傳統侵權責任體系中的輔助侵權法則，以架構網路服務提供者對於其使用者侵權的責任體系；歐盟則採取另一種思維，其電子商務指令、DSA 及 DDG 以美國的 DMCA 第 512 條為基礎，以通知取下條款為核心建構網路服務提供者對使用者侵權的責任。兩個法系雖建構規則的途徑不同，但最終都處理同一個問題：網路服務提供者在何種條件下，能夠對其服務使用者的侵權行為不負責任（或需要負責）？

<sup>80</sup> Urban, *id.* at 866-67; Husovec, *supra* note 78, at 888-93.

<sup>81</sup> 以美國著作權法第 512 條為例，網路服務提供者欲援用責任限制，除須履踐通知取程序外，另須符合許多前提要件之要求。該條對四種類型的網路服務提供者給予責任限制，但各種類型各自有其複雜的要件。除此之外，又皆須符合三個共通的前提要件：（1）須符合 17 U.S.C. § 512(k)(1) 的網路服務提供者定義；（2）須採行對於重複侵權者的終止政策；（3）須容許保護或識別著作的「標準科技措施」。若未能符合以上各要件，則不能主張免責。相對地，歐盟 DSA 之責任限制僅要求踐行通知取程序，其餘要求則作為服務提供者的盡職義務，而非主張免責之前提。例如，即使網路服務提供者無對重複侵權者的終止政策，僅為盡職義務之違反，但仍得主張免責。Husovec, *id.* at 910; 1 HOWARD B. ABRAMS & TYLER T. OCHOA, THE LAW OF COPYRIGHT §§ 5:107-109, 111.

<sup>82</sup> Husovec, *id.* at 899-91.

其中一個核心的問題，就是服務提供者在主觀上對於使用者的侵權行為有何種認識，才足以啟動服務提供者對使用者生成內容的責任？這個主觀認識的點，也就是誰負有在網路上巡查侵權的責任之轉換點：在何時，在網路上巡查侵權的責任，才從權利人（例如商標權人）轉換到網路服務提供者？

美國基於輔助侵害法則建構網路服務提供者責任體系，其法則產生於實體商店時代，但到 21 世紀則需因應電商平台而作調整。Inwood 是實體商店案件，涉及輔助侵權的藥廠對侵權物品有直接接觸，甚至提供侵權物品給藥房，因此法院以「明知」或「可得而知」為輔助侵權的主觀要件。到了 Tiffany 案，事實已經轉變為電商平台，對於商品通常無直接接觸，此時問題則成為：權利人對電商平台的通知須特定到什麼程度，才能使電商平台符合應負輔助侵權責任的主觀要件。法院幾乎毫無例外地，認為對電商平台的通知須到達「特定知悉」程度，除非平台將侵權行為「作為自己的」。如果輔助侵權者是實體商店，則法院又回歸 Inwood 案的「明知」或「可得而知」。也可以說，經由主觀要件，美國法院連接實體商店時代的輔助侵害法則，與電商平台時代的通知取下程序，但依據輔助侵權者的營業型態區分主觀要件的寬嚴，而實體商店與大型電商平台分別在光譜的兩端。

歐盟現今的服務提供者責任，則直接採取網路時代的「通知取下程序」，直接將問題聚焦於通知的特定性問題；是否能經由通知取下獲得全面的責任豁免（DSA 問題），與間接責任問題（國內法問題）已經分離。若符合 DSA 的「條件式免責」前提，則網路服務提供者即可不為其使用者的侵權行為負責。在 DSA 前言說明第 30 點表明，不論在事實上或法律上，中介服務提供者不應負擔一般性的監控侵權責任。在規定第 8 條又重申其旨<sup>83</sup>。另外，DSA 前言說明第 22 點敘明通知取下程序的法則：服務者為獲得免責，須對不法活動實際知悉時，迅速移除或禁用該內容。服務提供者的實際知悉可來自自己的調查，或經由他人的通知，此通知須足夠明確與充分證實，使一個謹慎行事的經營者能合理辨識、評估、以及對該不法活動採取行動。不能僅因服務提供者「一般地知悉」其服務亦被用於儲存違法內容，就認為有實際知悉。

<sup>83</sup> 關於 DSA 第 8 條之解釋，請參見本文前述參、一、3.B.(2)(A) 節之說明（「無監控或積極調查之一般義務」）。

美國與歐盟，二者皆對侵權通知須到達特定的程度，使網路服務提供者具有對特定侵權行為「實際知悉」，若服務提供者仍不迅速採取行動，才須對使用者的侵權行為負責。歐盟與美國雖然建構責任的方法不同，但殊途同歸，也就是其精神都採取網路時代的通知取下政策。

然而，若服務提供者有「作為自己的」的情況，則無法獲得免責條款之保護，甚至可能成立直接侵權責任。歐洲法院在 Christian Louboutin 案，因平台予人以自己名義、為自己計算而銷售商品的印象，而須負商標侵害責任。德國 Marion 案，因入口網站對發佈內容「作為自己的」，故須承擔對於網站上發佈內容的責任。我國「好森活」及「東森、森森公司」案，皆因被告以自己名義販售商品，立於出賣人地位進行銷售，而應負商標侵害責任。美國法院也曾經有類似的判決<sup>84</sup>。以上判決都展現類似的思維：若電商平台與第三人賣方無明顯的區別，將難以避免商標侵害責任。

德國法院判決亦認為，若平台將使用者之銷售行為或言論「作為自己的」，則須承擔責任，此乃依據平台的經營型態及行為類型區別責任。同樣地，美國法院亦區別線上業者的類型，依據其營業之型態而有不同的責任，亦區別因素包括控制程度、以及業者對外呈現自己的方式。第九巡迴法院在 Y.Y.G.M. 案說：何謂誠信努力，依據個案之脈絡而有不同，例如跳蚤市場的合理努力，與有數千筆商品的線上市集即有不同。我國智財法院 110 年度民商上更（二）字第 6 號民事判決，亦首先依據業者類型區別其責任，因該案業者主要經營型態為電視購物，參酌其控制程度及對外呈現自己的方式，而認為其係直接行為人。既確認東森、森森公司為直接行為人後，於是課以善良管理人注意義務；並且因非屬間接責任類型，故「不能以網路平台業者『通知、取下』之責任免責」。上開見解，值得贊同。

## 柒、結論

由上敘述可知，歐盟、德國與美國法制探討上述問題，各有不同的應對之道。歐盟採取主動積極的立法，建立成文法的責任體系。德國追隨歐盟的架構，並發

<sup>84</sup> Ohio State University v. Redbubble, Inc., 989 F.3d 435 (9th Cir. 2021).

展自己的立法及案例法，但因 DSA 為近期施行，尚未有案例法。美國則傾向由案例法逐漸發展，對於立法或修法既未成功也不熱衷。顯示美、歐法系對於網路此等規範，是否採取自由放任立場，有基本上不同的看法。

本文所述的外國法制都有一些共通點：平台業者不負一般性的監控義務，但對已知悉的特定侵權具有監控義務。對於責任的免除，各法系都要求平台履行「通知取下」政策，作為免責的條件。但著作權法中繁瑣的其他前提，在商標侵權責任免除中未被採用。然歐盟課予更為詳細的盡職調查義務，由公私部門共同執行。我國目前法院見解，與歐美趨勢一致。但在說理上，由於我國尚乏線上平台責任之規範，因此在判決討論是否有通知、取下之適用時並無直接之法律依據，就此，原擬在數位通訊傳播法草案或數位中介服務法草案中規定，惟該二草案迄今均尚未通過，當面臨類似案件時將面臨法律基礎不明之問題。就此，歐盟、德國或美國之法制將足為我國將來法制發展之參考。

對於數位服務是否立法規範見仁見智，已如前述，美國傾向不立法，歐盟則有明確的規範。歐盟鑑於在《電子商務指令》通過後，出現了新的創新數位服務，塑造及改變了人們的通信、連接、消費和開展業務之方式，使用這些服務也成為社會和個人新風險和挑戰的來源，因此制定 DSA。DSA 旨在確保在內部市場提供創新數位服務的最佳條件，促進在線安全和保護基本權利，併為有效監督中介服務提供者建立強大而持久的治理結構。

我國目前尚無數位中介服務相關規範，有謂如加以規範將造成政府對網路環境之監督，並可能影響網路環境之言論自由，但有規範也可能有下列優點：1、更有效地保護消費者權利；2、明確規範線上平台及社交媒體之責任；3、明確處理違法內容及產品之規範；4、透過更好的監督實現更高的透明度。並可提供免責之規範基礎。

有鑑於本文探討範圍僅限於數位中介服務者中之託管服務者責任，僅藉《數位中介服務法》草案中託管服務提供者之責任<sup>85</sup>，本文認為有疑義部分提出未來立法建議如下：

## 一、草案第 11 條第 1 項第 2 款

本條規定在立法理由中表示係參考 DSA 第 6 條之規定。根據 DSA 該條第 1 項規定，服務提供者不對用戶請求儲存之資訊承擔責任，前提是對於涉嫌違法之內容不實際知悉，且於他人請求損害賠償時，對任何明顯存在違法活動或違法內容之事實亦不認識；或者一旦意識到這點，就迅速採取行動阻止對違法內容之存取或將其刪除。其免責的主觀要件應同時具備：1、不實際知悉，及 2、不認識。

草案第 11 條第 1 項第 1 款規定：「一、對涉嫌違法之內容不知悉，且於他人請求損害賠償時，依顯示之事實，亦不能察覺該內容為明顯違法。」與 DSA 第 6 條第 1 項 (a) 款非常接近，但在同條項第 2 款卻僅規定「二、知悉涉違法內容後，立即移除該資訊或限制其接取。」漏未規定「察覺」（本文稱為「認識」），少了一個主觀要件。

## 二、草案第 22 條第 3 項

根據 DSA 第 6 條第 1 項，「違法活動或內容」之認定對線上平台營運者至關重要，但實務上也是個困難的問題。蓋若線上平台營運者採取較為寬鬆的認定，可能對使用者之言論自由造成傷害；反之，採取較為嚴格的認定，則平台營運者即有另被第三人主張民、刑事責任之風險，因其已知悉，但未立即移除該資訊或限制接取，不符合責任豁免之條件，因此平台營運者對「違法活動或內容」的認定應採何種態度至關緊要。

<sup>85</sup> 《數位中介服務法》草案中託管服務提供者之責任有關之規定有：第 6 條（數位中介服務提供者不負主動調查或監控違法活動之義務）、第 11 條（資訊儲存服務提供者提供他人使用而由第三人儲存資訊之服務免責）、第 12 條（數位中介服務提供者積極、主動對違法內容為必要處置者，仍可免責）、第 17 條（數位中介服務提供者依法院或行政機關依其主管法律要求提供使用者資料之程序）、第 22 條（通知及回應機制）及第 23 條（資訊儲存服務提供者移除使用者提供之特定資訊或限制其接取時，應告知該使用者之事項）。

就此，DSA 在立法理由第 22 點特別說明在何時可以假定服務提供者已知悉或認識到違法活動或違法內容。根據該點，有二可能：(1) 服務提供者主動調查；(2) 透過第三方足夠精確且充分證實的通知以（大概）知悉違法之內容。若是第三方之通知，則必須得到證實，以便服務提供者能識別及評估可疑之違法內容，並在必要時採取行動。然而，不能僅僅因為提供者普遍意識到其服務也會被用來儲存違法內容，就認為其已知悉或認識到有違反內容<sup>86</sup>。此外，對於向平台營運者發出的侵權通知有嚴格的要求。DSA 第 16 條第 3 項規定：「本條（第一項）所稱通知，應被視為第 6 條中有關特定資訊之實際知悉或認識（actual knowledge or awareness），前提是其能使謹慎行事之託管服務者在沒有詳細法律審查之情況下，確定相關活動或資訊是違法的。」德國實務亦認為：通知須非常具體，使受通知者可以輕易地認定違法行為，亦即毋需詳細的法律或事實的審查。由上可見，不論 DSA 第 16 條第 3 項或德國實務均不會賦予平台營運者非常高的審查力度，而是使其在很容易辨識的情況下認定是否為違法活動或內容。

草案在第 22 條第 3 項規定：「依第一項規定所為之通知<sup>87</sup>，視為第十一條第一項規定之知悉。」該規定可能有幾個問題：1、僅規定「知悉」，沒有規定「察覺」（或認識），規定不夠完整，理由與草案第 11 條第 1 項第 2 款同。2、忽略了類似 DSA 第 16 條第 3 項後半段的規定：「前提是其能使謹慎行事之託管服務者在沒有詳細法律審查之情況下，確定相關活動或資訊是違法的」，將使服務提供者是否已知悉或認識到違法活動或違法內容的認定變得非常困難，對於服務提供者甚為不利，因此建議增加後半段之規定。

### 三、草案第 17 條

草案第 17 條係關於司法或行政機關對使用者資訊之調取規定：「數位中介服務提供者應依法院裁判或行政機關依其主管法律所為之行政處分書提供其因提供服務而保存之特定使用者資料。」

<sup>86</sup> DSA 前言說明第 22 點。

<sup>87</sup> 該條第 1 項規定：「資訊儲存服務提供者應建立易於接近使用之機制，使任何人得以通知其所提供服務中之特定資訊為違法內容。」

司法或行政機關對使用者發布之違法活動或內容，可要求數位中介服務提供者採取行動，以排除或防止侵害之繼續發生，採取的行動除要求中介服務提供者提供使用者之資訊給司法或行政機關外，尚有其他可能性，例如德國 DDG 第 8 條規定，如果使用者利用網路傳輸或存取之數位服務侵害他人之智慧財產權，則可以要求提供者封鎖資訊的使用。惟為避免封鎖過度影響使用者權益，對於封鎖權之行使定有許多限制。

基於以上說明，本文對草案第 17 條之建議為：1、增訂對於使用者之違法內容可採取之行動方式的一般性規定，使司法或行政機關在資訊調取權之外，尚有採取其他更適合行動方式的可能性。2、在司法或行政機關之資料調取權部分：建議進一步對資料調取之依據、資料範圍、理由及補救機制做規範，以保障使用者權益。

## 智慧財產權月刊徵稿簡則

113 年 11 月 1 日修正

- 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，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**。
- 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。
- 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，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」：[tipoma@tipo.gov.tw](mailto:tipoma@tipo.gov.tw)，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局國際及法律事務室資料服務科 史浩禎小姐。

聯絡電話：02-23766133

## 智慧財產權月刊本文格式

113 年 11 月 1 日修正

- 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、表格請分開標號，標號一律以阿拉伯數字標示，圖片之編號及標題置於圖下，表格之編號及標題請置於表上。

### 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、標點符號使用例示

實例	建議用法
「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」
… 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。
這種食品含有豐富的鈣質、鐵質、以及維他命。	這種食品含有豐富的鈣質、鐵質以及維他命。

## 智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

113 年 11 月 1 日修正

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，請於需要註腳之地方以上標方式標出註腳的阿拉伯數字序號，若是要在句子末端加註腳，註腳序號應緊接在標點符號之前，例：「突顯現行歐盟法制的破碎性與不確定性<sup>1</sup>。」並於文章當頁最下端述明註腳內容或參考文獻，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 文章名  
姓名

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 號訴願決定書。

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 文章 引註頁 (出刊年)  
縮寫 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 條 (版本年份)  
縮寫

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@tippo.gov.tw  
經濟部網址 : www.moea.gov.tw  
智慧財產局網址 : www.tippo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



ISSN: 2311-3987  
GPN: 4810300224