



經濟部
Ministry of Economic Affairs

ISSN : 2311-3987

中華民國 114 年 2 月

智慧財產權 月刊

314

Intellectual Property Office

本月專題

美國、日本設計專利實務介紹

評析美國 LKQ Corporation v. GM
Global Technology Operations LLC
設計專利無效案

日本意匠申請於權利取得階段之
禁反言原則

論 述

從商標法發展史與比較標章法論
商標法之改革



經濟部智慧財產局 編製



第 314 期

中華民國 114 年 2 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 2 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

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—美國、日本設計專利實務介紹

評析美國 LKQ Corporation v. GM

Global Technology Operations LLC

設計專利無效案 徐銘峯 05

葉哲維

日本意匠申請於權利取得階段之

禁反言原則 呂正和 30

劉信邦

論述

從商標法發展史與比較標章法論

商標法之改革 蔡明誠 49

附錄 74

Issue 314
Feb 2025

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Rights Journal

First Issue: January 1999

Published Date: February 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

Phone: (02) 23766133

Fax: (02) 27373183

GPN : 4810300224

ISSN : 2311-3987

Table of Content (Chinese) **01**

Table of Content (English) **02**

Call for Papers **03**

A Word from the Editor **04**

Topic of the Month — Introduction to Design Patent Practices in the United States and Japan

Review on the U.S. Design Patent

Invalidation Case: LKQ

Corporation v. GM Global

Technology Operations LLC

Ming-Feng Hsh

Che-Wei Yeh

05

The Principle of Equitable Estoppel
in the Examination and Determination

Stage of Japanese Design

Registration Applications

Zheng-Her Lu

Hsin-Pang Liu

30

Papers & Articles

On the Reform of Trademark Law:
Insights from Its Development History
and Comparative Mark Law

Ming-Cheng Tsai

49

Appendix **74**



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

設計專利係保護對物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求的創作。我國設計專利制度自制定以來，多有參考外國立法例進行修訂；近年來，在全球化和數位化的趨勢下，產業界對於設計之保護需求，日益增加。為使設計從業人員掌握各國設計專利的司法及審查實務動向，以協助企業專利布局策略，並提升風險管理能力。本期特別以「美國、日本設計專利實務介紹」為專題，提出「評析美國 LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC 設計專利無效案」及「日本意匠申請於權利取得階段之禁反言原則」2 篇文章，介紹美國及日本的設計專利實務，並與我國現行實務進行比較。此外，本期另有「從商標法發展史與比較標章法論商標法之改革」之論述。以下就本期專題及論述簡介如下：

專題一由徐銘鋒、葉哲維所著「評析美國 LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC 設計專利無效案」，細說在美國判斷設計專利非顯而易知性的核心原則——Rosen-Durling 測試法，於 2024 年 5 月 LKQ 案中，被聯邦巡迴上訴法院全院聯席會推翻，本文從美國設計專利實體要件出發，並介紹 LKQ 案的判決重點，最後對該案進行評析。

專題二由呂正和、劉信邦所著「日本意匠申請於權利取得階段之禁反言原則」，本文以日本智慧財產高等法院令和 3 年（行々）第 10067 號為主軸，詳談日本意匠在權利取得階段，禁反言原則的適用，同時亦探討意匠物品之相同或近似之判斷標準。

論述由蔡明誠所著「從商標法發展史與比較標章法論商標法之改革」，我國商標法於民國 19 年公布以來，已施行超過 90 年，期間歷經 16 次修正。鑒於該法將屆百年，作者首先簡介商標法規範原則與重點，再從比較法觀點，探討商標法名稱與規範對象、要件及效力等議題，並就商標法之未來改革方向，提出個人見解。

評析美國 LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC 設計專利無效案

徐銘鋒*、葉哲維**

壹、前言

貳、美國設計專利實體要件

- 一、新穎性
- 二、非顯而易知性

參、LKQ 案情簡介

- 一、PTAB 階段
- 二、CAFC 合議庭階段

肆、CAFC 全院聯席會判決

- 一、S. Ct 在先判決已推翻 Rosen-Durling 測試法
- 二、設計專利非顯易知性判斷標準

伍、評析

- 一、LKQ 案評析
- 二、美國非顯而易知性與我國創作性之比較分析

陸、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利行政企劃組專利高級審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

「Rosen-Durling 測試法」乃美國設計專利非顯而易知性判斷的核心原則，且已實際運作長達 40 年，然而，聯邦巡迴上訴法院全院聯席會在 2024 年 5 月甫出爐之 LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC 案中，卻以 Rosen-Durling 測試法違反最高法院在先判決為由遭到廢棄。考量此案猶如設計專利界的 KSR 案，其影響力真的是不言而喻，本文旨在回顧及評析該案判決重點，並與我國現行運作實務進行比較。

關鍵字：設計專利、非顯而易知性、羅森－杜林測試法

Design Patent、Non-Obviousness、Rosen-Durling Test

壹、前言

在原廠車商控告副廠件業者或經銷商侵害汽車零件設計專利訴訟中，為了讓消費者得以將零件裝配在汽車之故，副廠件天生就長得和原廠件一模一樣，此時專利權無效抗辯乃是唯一出路，不過礙於設計專利保護對象向來就是一個具象的產品外觀，要找到和它外觀相近的引證並不容易。數據顯示，美國聯邦地方法院（下稱聯邦地院）在 2008 年到 2020 年收到的近 1,200 件設計專利侵權訴訟案件中，行使專利權無效抗辯成功比例僅有 11.6%¹，相較之下，從 2003 年到 2013 年這段期間，聯邦地院宣告發明專利無效比例已從 27% 攀升到 46%²。在設計專利無效比例相當低的情況下，設計專利權人打贏訴訟的機率自然大幅提升，有文獻指出自 2011 年以來，美國法院宣告設計專利侵權成立比例普遍維持在 5 成以上，到了 2015 年以後，侵權成立比例飆升到 8 成以上³。

然而，設計專利如此低的專利無效比例在近期甫出爐之 LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC⁴（下稱 LKQ 案）產生變化，而且也連帶會影響到美國未來在設計專利非顯而易知性的判斷標準。這件案子是一件關於「車輛前葉子板」設計專利的判決，專利權人是美國通用汽車，被控侵權人是美國數一數二的汽車維修零件經銷商 LKQ 公司，由於臺灣是全球最大的副廠件出口國，LKQ 在臺設有分公司協調出貨事宜，因此這件案子對我國副廠件業者也會產生一定程度的影響。作者會以美國設計專利實體要件作起筆、次而勾勒出 LKQ 案的輪廓，最後提出本案評析與讀者分享。

¹ Sarah Burstein & Saurabh Vishnubhakat, The Truth About Design Patents, 71 Am. U. L. Rev. 1221, 1272 (2022).

² Ryan T. Holte & Ted Sichelman, Cycles of Obviousness, 105 IOWA L. REV. 107, 141 (2019).

³ Sarah Burstein & Saurabh Vishnubhakat, *supra* note 1 at 1277.

⁴ *LKQ Corp. etc. v. GM Global Technology Operations, LLC*, Case No. 2021-2348 (Fed. Cir. May 21, 2024).

貳、美國設計專利實體要件

為確保美國設計專利保護的是能在視覺上產生吸引力的產品外觀，申請專利之設計必須具備「裝飾性⁵」、「新穎性⁶」及「非顯而易知性⁷」等三要件。前揭「裝飾性」主要是為了和發明專利「實用性」有所區隔，宣示意義大於實質意義，案例極為少見。因此美國在設計專利權無效抗辯課題上，主要還是聚焦在需要透過提列先前技藝，方能確認新穎性及非顯而易知性之課題。

一、新穎性

美國發明專利與設計專利新穎性要件皆規範在專利法第 102 條第 1 項，立法例臚列如下：

除有下列情形之一者，否則該人有權獲得專利

- (1) 申請專利之發明在有效申請日之前，已經有人就此獲准專利、已在印刷出版物描述、公開使用、販售，或是其他形式的公開；或
- (2) 申請專利之發明在有效申請日前，已有他人依據第 151 條規定獲得專利授證、依據第 122 條第 2 項已公開或早期公開。

以上立法例適用在設計專利時，「申請專利之發明」要改為「申請專利之設計」⁸，在新穎性判斷原則上，美國所採用的是與專利侵權標準相同的「普通觀察者測試法⁹」（ordinary observer test），主要是以普通觀察者的觀點施予購買時一般注意力，判斷申請專利之設計是否與先前技藝「實質相同」（Substantially the same），若二者差異尚屬細微，足使普通觀察者購買被誤認之產品時，申請專利

⁵ 美國專利法第 171 條。

⁶ 美國專利法第 102 條。

⁷ 美國專利法第 103 條。

⁸ 美國專利法第 171 條第 2 項。

⁹ *Gorham Company v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1872).

之設計將因可預期（anticipated）而不具新穎性。前述普通觀察者相當於「市場上的購買者」，法院將他們描述成對設計所屬相關領域沒有太多認識，亦不具該領域應具有之一般知識及普通技能，故不具有組合引證的能力，因此在判斷設計專利新穎性時，僅能用申請專利之設計與「單一引證」進行兩兩比對。

二、非顯而易知性

美國發明與設計專利非顯而易知性要件皆規範在專利法第 103 條第 1 項，基於此乃專利申請案面臨的最後一道關卡，這項要件素有審查歷程「最後守門員」之稱號，本文將立法例臚列如下：

申請專利之發明雖無第 102 條（即新穎性）有揭露相同發明之情事，但如果在申請專利之發明的有效申請日前，就整體觀之，申請專利之發明與先前技術的差異對於所屬技術領域具有通常知識者為顯而易知者，將不授予專利。可專利性不能因為實施該發明的方式不同而遭否定。

至於要如何判斷設計專利「非顯而易知性」呢？本文參考美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）及法院判決實務，將判斷步驟整理如下。

（一）第一階段：Graham 四步驟

「非顯而易知性」判斷原則係參考最高法院在 1966 年 *Graham v. John Deere Co.* 一案¹⁰（發明專利）的以下四項考慮因素：

- 1、確定先前技藝所揭露的內容
- 2、確認申請專利之設計與先前技藝的差異

¹⁰ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 11 (1965).

- 3、確定「所屬領域中具有通常知識者」（下稱具有通常知識者）的水平
- 4、評估非顯而易知性的客觀證據

（二）第二階段：Rosen-Durling 測試法

調查完第一階段 Graham 四步驟後，就可開始確認系爭設計對於具有通常知識者是否顯而易知。從上述立法例及相關實務可以很容易辨識出非顯而易知性的判斷主體為「具有通常知識者」，基於他們對該設計所屬領域具有相當程度的認知，因此在判斷這項要件時，可透過組合引證讓申請專利之設計顯而易知，這種概念雖然有點像「拼圖」，但有很多需要考量之處，因為設計專利權乃是以圖式構成之整體外觀（design as a whole）為對象，並非在推演一加一等於二的數學公式。因此如果不針對組合引證設下一些限制的話，很容易發生把外觀拆得四分五裂，然後再從多份參考文獻去拼湊出一個整體外觀，我們稱它為「後見之明」（hindsight）。對作者而言，凡是偉大或拙劣設計都可謂舊元素之新組合，一旦採用這種先解構、再拼湊的手法來判斷非顯而易知性，勢將導致設計專利制度面臨崩盤的後果。

為了避免後見之明的問題發生，此前在二件很重要的法院判決中，對於得作為設計專利顯而易知性的組合引證有極其嚴格的限制。其一是 1982 年美國海關與專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）的 *In re Rosen*¹¹ 案，CCPA 在該案要求主引證必須產生和申請專利之設計外觀「基本相同」（Basically the same）的視覺印象，此一階段又稱為「Rosen 測試」。其二是 1996 年聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）的 *Durling v. Spectrum Furniture Co* 案¹²，CAFC 在該案指出次引證只有在與主引證「高度相關」（So related）的前提下，才能把次引證的特徵教示到主引證上，並產生與申請專利之設計相同之整體外觀，此一階段又稱為「Durling 測試」。如果把這二件判決統整起來能得出圖 1 之流程圖，我們稱它為「Rosen-Durling 測試法」。

¹¹ *In re Rosen*, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982).

¹² *Durling v. Spectrum Furniture Co.*, 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996).

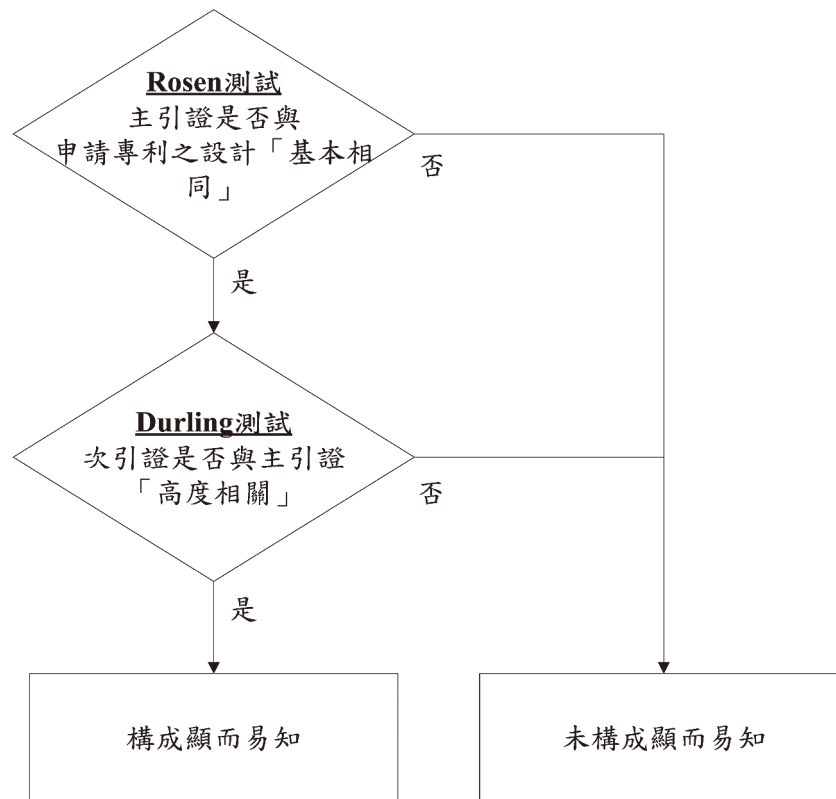


圖 1 Rosen-Durling 測試法

會進行 Rosen-Durling 測試法多半發生在主引證與申請專利之設計存在些微差異，而需借助次引證補強的場合。圖 1 流程圖有幾點需要澄清。首先，Durling 測試的次引證數量不以一份為限，其次就是在主引證與申請專利之設計不存在細微差異的情況下，有時就算沒有次引證也足讓申請專利之設計顯而易知。然而，2024 年 5 月 21 日全院聯席會（en banc）卻在 LKQ 案推翻掉運作超過 40 年的 Rosen-Durling 測試法，下段會就這件有如設計專利界的 KSR 案¹³ 進行更多介紹。

¹³ KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).

參、LKQ 案情簡介

美國通用汽車在 2017 年取得一件如圖 2 所示之「車輛前葉子板」設計專利¹⁴（下稱系爭設計），這種葉子板通常位於汽車輪胎上方，從法院判決書來看，原先通用汽車與 LKQ 有簽署多項設計專利授權契約，其中當然包含系爭設計，不過後來雙方因談判破裂導致授權契約在 2022 年 2 月到期，嗣後 LKQ 仍執意販賣通用汽車的葉子板，通用汽車遂指控 LKQ 侵害系爭設計專利權。儘管前述指出在美國行使專利權無效抗辯成功機率極低，但 LKQ 仍向專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提出多方複審¹⁵（相當於我國專利舉發制度），主張通用汽車的系爭設計專利無效。

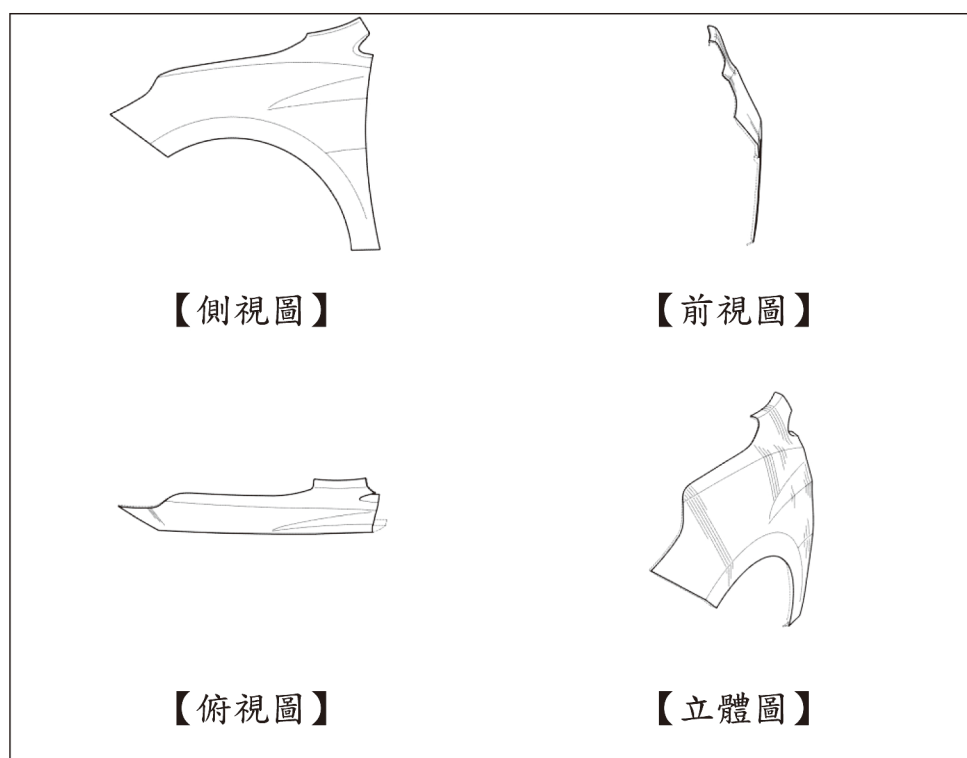


圖 2 LKQ 案系爭設計

¹⁴ 美國設計專利 D797,625 號案。

¹⁵ Inter Partes Review.

一、PTAB 階段

在多方複審階段，LKQ 僅提列了二項證據，證據 1（圖 3）為中國大陸電動車龍頭比亞迪於 2016 年在美國取得之汽車設計專利¹⁶，證據 2（圖 4）為韓國現代汽車在 2010 年發表的 Tucson 汽車型錄¹⁷，LKQ 主張的無效事由包含：（1）證據 1 可證系爭設計不具新穎性、（2）證據 1 可證系爭設計顯而易知、（3）證據 1、2 之組合可證系爭設計顯而易知。



圖 3 LKQ 案證據 1

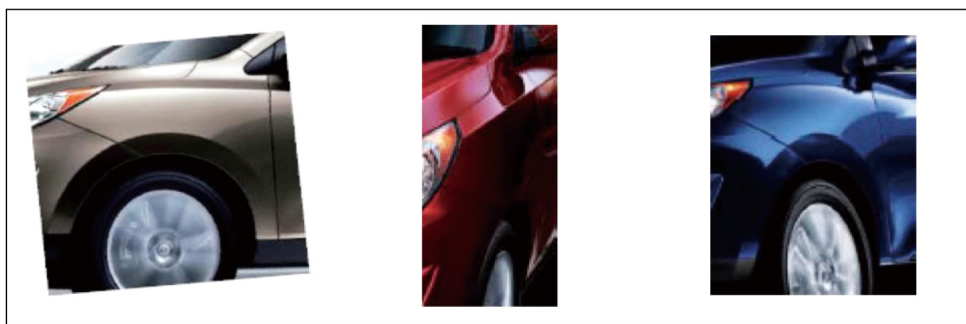


圖 4 LKQ 案證據 2

¹⁶ 美國設計專利 D773,340 號案。

¹⁷ Hyundai Tucson Brochure, copyright 2009, http://www.auto-brochures.com/makes/Hyundai/Tucson/Hyundai_US_Tucson_2010.pdf (last visited Dec. 25, 2024).

其實從以上主張的 3 項無效事由都出現證據 1 的公約數來看，決定本案勝負關鍵就落在系爭設計與證據 1 的比對，雖然系爭設計（圖 5）與證據 1（圖 6）第一眼看似雷同，但 PTAB 眼尖地看出 7 處差異點，例如系爭設計所示之車輪拱形輪廓、終點、摺線、車門切線均與證據 1 有所差異，再者系爭設計的裝飾線在靠近車門切線時是呈現下沉狀態，證據 1 裝飾線卻持續往上推。PTAB 於是以系爭設計產生與證據 1 不同之整體視覺印象為由，做出證據 1 不足以證明系爭設計不具新穎性的判斷。來到非顯而易知性進行 Rosen-Durling 測試法時，PTAB 同樣以新穎性判斷所持的 7 處差異點為由，認定二設計未構成「基本相同」，因此證據 1 除了不足以證明系爭設計顯而易知外，基於證據 1 難作為主引證之故，PTAB 旋即中止 Rosen-Durling 測試法，也就是未再深究證據 2 是否適合用來作為次引證。綜上所述，基於證據 1 難以作為新穎性引證、亦無法作為非顯而易知性主引證之故，LKQ 主張的無效事由被否決，PTAB 最終做出維持系爭設計專利權有效之決定。

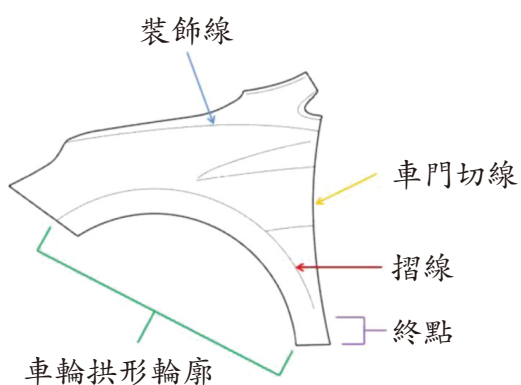


圖 5 LKQ 案系爭設計（側視圖）



圖 6 LKQ 案證據 1（部分圖式）

二、CAFC 合議庭階段

LKQ 不服 PTAB 決定向 CAFC 提起上訴，合議庭審理後仍維持 PTAB 認為系爭設計確實產生與證據 1 不同之整體視覺印象，故證據 1 不足以證明系爭設計不具新穎性。不過 LKQ 在上訴時提出一項有趣的抗辯事由，它們主張美國最高法院（United States Supreme Court, S. Ct）在 2007 年 KSR 案認為非顯而易知性不宜沉溺在嚴格、僵化公式的見解，其實已推翻掉 Rosen-Durling 測試法。

然而發明專利和設計專利在概念上卻是有很大區別，例如發明專利要比先前技術功效更好才能獲准，但設計專利卻沒有比先前技藝更好看才能獲准的要求。再者，TSM 檢測法和 Rosen-Durling 測試法的判斷方式也大不相同，這導致合議庭在審理 LKQ 案時，坦承他們自己也不是很清楚 KSR 案是否已推翻設計專利的 Rosen-Durling 測試法，後來合議庭指出基於先例拘束原則（binding precedents），除非這件案子後來有上訴到全院聯席會或 S. Ct，否則 Rosen-Durling 測試法在這個階段是不會被推翻的。

在此情況下，此案最終仍以證據 1 未能產生「基本相同」視覺印象為由，維持 PTAB 對系爭設計專利權有效之判決。儘管 LKQ 再次吞敗，不過基於合議庭有影射「全院聯席會或 S. Ct」才能推翻 Rosen-Durling 測試法，LKQ 爰向全院聯席會聲請重新聽審。

肆、CAFC 全院聯席會判決

CAFC 全院聯席會在 2023 年 6 月同意受理此案後¹⁸，提出了 5 項問題¹⁹，礙於其中有重疊之處，本文將爭點整理如下，並依此作為解釋後續全院聯席會判決之基礎：

- 一、S. Ct 在先判決是否已推翻 Rosen-Durling 測試法？
- 二、如果 Rosen-Durling 測試法遭到推翻或修正，那麼設計專利非顯易知性究應如何判斷？

一、S. Ct 在先判決已推翻 Rosen-Durling 測試法

全院聯席會分別就 Rosen 測試及 Durling 測試是否有違 S. Ct 判決，作出以下二項見解。

¹⁸ See *LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC*, 71 F.4th 1383, 1384 (Fed. Cir. 2023).

¹⁹ A. Does KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007), overrule or abrogate *In re Rosen*, 673 F.2d 388 (C.C.P.A. 1982), and *Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc.*, 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996)?

B. Assuming that KSR neither overrules nor abrogates *Rosen* and *Durling*, does KSR nonetheless apply to design patents and suggest the court should eliminate or modify the Rosen-Durling test? In particular, please address whether KSR's statements faulting "a rigid rule that limits the obviousness inquiry," 550 U.S. at 419, and adopting "an expansive and flexible approach," *id.* at 415, should cause us to eliminate or modify: (a) Durling's requirement that "[b]efore one can begin to combine prior art designs... one must find a single reference, 'a something in existence, the design characteristics of which are basically the same as the claimed design,'" 101 F.3d at 103 (quoting *Rosen*, 673 F.2d at 391); and/or (b) Durling's requirement that secondary references "may only be used to modify the primary reference if they are 'so related to the primary reference that the appearance of certain ornamental features in one would suggest the application of those features to the other,'" *id.* at 103 (quoting *In re Borden*, 90 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1996)) (internal alterations omitted).

C. If the court were to eliminate or modify the Rosen-Durling test, what should the test be for evaluating design patent obviousness challenges?

D. Has any precedent from this court already taken steps to clarify the Rosen-Durling test? If so, please identify whether those cases resolve any relevant issues.

E. Given the length of time in which the Rosen-Durling test has been applied, would eliminating or modifying the design patent obviousness test cause uncertainty in an otherwise settled area of law?

F. To the extent not addressed in the responses to the questions above, what differences, if any, between design patents and utility patents are relevant to the obviousness inquiry, and what role should these differences play in the test for obviousness of design patents?

（一）Rosen 測試有違 S. Ct 在先判決

全院聯席會指出，S. Ct 在設計專利組合引證的判決首揭於 1893 年 *Smith v. Whitman Saddle Co*（下稱馬鞍案），請參考圖 7、圖 8 所示，這是一件關於「馬鞍」的設計專利侵權訴訟，被控侵權人在該案行使專利權無效抗辯指出專利權人之馬鞍設計專利（下稱系爭馬鞍）係由圖 9 證據 1 圈選處及圖 10 證據 2 圈選處所組成的。

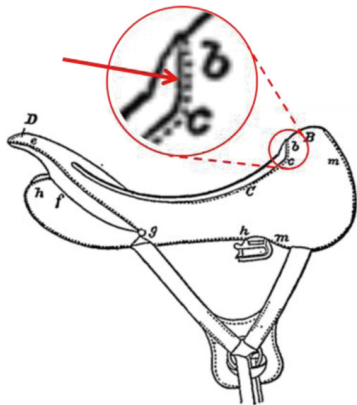


圖 7 系爭馬鞍



圖 8 馬鞍案被控侵權物

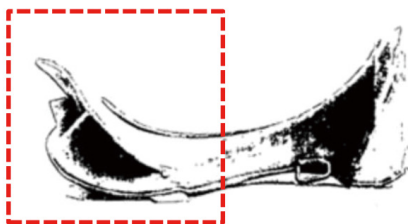


圖 9 馬鞍案證據 1

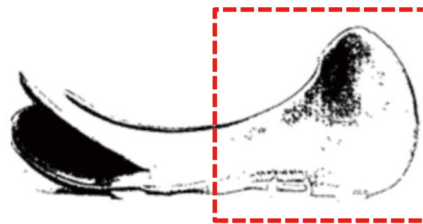


圖 10 馬鞍案證據 2

S. Ct 指出系爭馬鞍不過是將證據 1、2 組合在一起的結果罷了，這並沒有讓它變得更具「創造性」，這裡所指的「創造性」其實就是美國專利法第 103 條（非顯而易知性）的前身。儘管 S. Ct 認為結合二個已知馬鞍設計對「從事馬鞍交易的普通技藝工匠」來說是件稀鬆平常之事，

但並沒有直接宣告系爭馬鞍專利無效，因為相較於證據 1、2 組合，系爭馬鞍在鞍橋後緣還有一個「數英吋近乎陡降垂直落差」的細微特徵（圖 7 箭頭處），鑒於該特徵未見於先前技藝，S. Ct 認為倘該特徵對系爭馬鞍是新的且重要的，且可執為授予專利之憑藉者，基於被控侵權物未出現該特徵之故，最終仍作出不侵權判決。

回到 LKQ 案，全院聯席會對於 Rosen 測試在主引證未和申請專利之設計產生「基本相同」視覺印象就中斷分析流程頗不以為然，其指出 S. Ct 在「馬鞍案證據 1、2」都未和系爭馬鞍構成「基本相同」的前提下，依然組合了證據 1 前半部及證據 2 後半部作出系爭馬鞍欠缺創造性的初步認定，倘若把這項測試用在馬鞍案，試問這種證據組合能成立嗎？因此全院聯席會認為 Rosen 的「基本相同」測試違背馬鞍案判決。

再者，S. Ct 在 KSR 案也解釋道「當法院將一般原則轉化成嚴格流程來限制非顯而易知性評估時……已鑄成錯誤。」且 KSR 案也強調對於非顯而易知性及 Graham 四步驟，應採廣泛、不僵化的原則來了解組合引證的動機。全院聯席會指摘以僵化的前提，桎梏事實調查者訴諸常識判斷非顯而易知性，既顯得沒必要、亦違反判例法，因此 Rosen 測試有違 KSR 案判決。

（二）Durling 測試有違 S. Ct 在先判決

全院聯席會對於 Durling 測試「高度相關」的要求也很有意見，因為從非顯而易知性立法例字義解讀，其僅要求系爭設計與先前技藝的差異是否足讓具有通常知識者顯而易知，立法例徹頭徹尾都沒提及次引證一定要和主引證「高度相關」這幾個字。再者，S. Ct 在馬鞍案也不曾過問證據 1、2 之間是否構成「高度相關」，取而代之的是參考證供指出「馬鞍工匠可依據購買者喜好，客製化出不同形狀、外觀的馬鞍骨架」。換言之，S. Ct 在馬鞍案對於得否組合引證乃是依所屬技藝領域工匠的知識來判斷，而非要求主引證及次引證要「高度相關」，因此 Durling 測試同樣違背馬鞍案判決。

最後，全院聯席會強調，Durling 的「高度相關」測試，就好比是被 S. Ct 否決掉的 TSM 檢測法一樣，此種作法已違反 KSR 案要求非顯而易知性應採廣泛、不僵化的判斷原則，因此 Durling 測試同樣有違 KSR 案判決。

二、設計專利非顯易知性判斷標準

在推翻掉 Rosen-Durling 測試法後，全院聯席會認為設計專利非顯而易知性應該回到最初的起點，也就是回歸到 Graham 四步驟來評估，但是他們在 LKQ 案有針對其中各步驟做闡明，本文整理如下：

（一）確定先前技藝所揭露的內容

在判斷先前技藝之內容時，首應確定主引證是否與申請專利之設計在視覺上構成近似，由於設計專利是一種透過視覺訴求之創作，主引證必須是「現實已存在的事物」（something in existence），而不是用挑選先前技藝的某些特徵去拼湊出申請專利之設計的整體外觀，如果主引證與申請專利之設計的整體視覺相似度愈高，構成顯而易知的可能性就愈高。全院聯席會指出先前技藝雖不用達到「基本相同」的門檻，但為了避免後見之明，先前技藝範圍必須與系爭設計屬於「相關技藝領域」（analogous art）才行²⁰。但甚麼是設計專利的「相關技藝領域」呢？全院聯席會有借發明專利「相關先前技術測試」來引言，可分成以下二個步驟²¹：

- 1、確認參考文獻是否與申請專利之發明屬於相同領域。
- 2、如果非屬相同領域，可以再確認參考文獻是否與發明人所欲解決的特定問題具有合理關聯性。只要上開步驟有一者成立，應判斷該參考文獻與申請專利之發明屬於相關技術領域。

回到設計專利相關技藝領域的判斷，全院聯席會認為發明專利的「相關先前技術測試」第一步驟可適用於設計專利，不過基於設計專利權保

²⁰ *Airbus S.A.S. v. Firepass Corp.*, 941 F.3d 1374, 1379 (Fed. Cir. 2019) (citing *In re Klein*, 647 F.3d 1343, 1348 (Fed. Cir. 2011)).

²¹ See *Airbus S.A.S.*, 941 F.3d at 1379.

護範圍本當受到製品限制之故，相關技藝領域會包括與申請專利之設計相同的製品。其次，基於設計專利只有圖式、沒有發明專利說明書或請求項的文字描述，全院聯席會坦言發明專利「相關先前技術測試」的第二步驟在設計專利很難運用。最後，全院聯席會在 LKQ 案針對相關技藝領域範圍的判斷標準留下伏筆，現階段唯一能肯定的是相關技藝領域會包括與申請專利之設計相同的製品，但不排除未來還有其他可作為相關技藝領域的考量因素。

（二）確認申請專利之設計與先前技藝的差異

在確認完先前技藝範圍及內容之後，基於先前技藝及申請專利之設計的「近似」判斷在第一階段已告竣，全院聯席會強調，第二階段具有通常知識者的觀察重點放在「差異」而非「近似」。

（三）確定具有通常知識者的水平

設計專利所指具有通常知識者，乃是一個對於設計製品所屬領域具有普通能力之設計師，例如在馬鞍案中，S. Ct 就將馬鞍所屬領域具有通常知識者解釋成「從事馬鞍交易的普通技藝工匠」。

在評估完第一至第三步驟後，即可判斷具有通常知識者是否有動機以教示先前技藝「產生與申請專利之設計相同的整體視覺印象²²。」如果主引證無法讓申請專利之設計顯而易知的話，可將次引證納入考量，惟主引證與次引證之間無庸「高度關聯」，但至少必須和申請專利之設計同屬相關技藝領域。S. Ct 在 KSR 案雖已鬆綁需提供參考文件才能證明教示動機的舉證責任，不過為了避免後見之明的問題發生，無效請求人仍應提供具有通常知識者可將次引證修飾進主引證的支持紀錄來佐證。

此外，全院聯席會從美國專利商標局（USPTO）所提專家意見書也得到一些不錯的建議，例如在決定是否能產生組合引證的教示動機時，可考量「具有普通技藝設計師的經驗、創造力」、「相關領域中的市場

²² *Campbell Soup, Co. v. Gamon Plus, Inc.*, 10 F.4th 1268, 1275 (Fed. Cir. 2021).

需求、產業慣例」或「會被相關領域認定的習見特徵」等，在主引證與次引證整體外觀存在愈大差異的前提下，無效請求人要做愈多功課證明組合引證的教示動機乃師出有名、而非後見之明。

（四）評估非顯而易知性的客觀證據

一旦完成前述第一至第三步驟後可建立起申請專利之設計構成顯而易知的初步證據，尚不能蓋棺論定專利就此無效，應該還要考量是否有反駁顯而易知的客觀證據。在設計專利先前判決中，法院曾指出商業成功、外界讚譽、專家證言或遭人仿冒可作為客觀證據，不過全院聯席會也指出發明專利客觀證據中的「解決長期存在的問題」及「克服別人的失敗」是否能適用在設計專利，這部分須留待日後其他法院判決再議。

綜上所述，全院聯席會最終仍維持 PTAB 認為證據 1 不足以證明系爭設計不具新穎性的判斷。另鑒於 Rosen-Durling 測試法已成過去式，全院聯席會將案件發回更審，要求 PTAB 應依據全院聯席會給出的非顯而易知性判斷標準，就證據 1 或是證據 1、2 之組合是否可證系爭設計顯而易知，另為適法處分。

伍、評析

一、LKQ 案評析

全院聯席會在 LKQ 案判決書寫了三十幾頁之多，本文將重要觀念歸納如下：

（一）KSR 案能適用在設計專利的理由

LKQ 案帶給設計專利實務界最大的震撼，無非是推翻掉運作長達 40 年的 Rosen-Durling 測試法，推翻理由分成 2 項，其一，S. Ct 在馬鞍案組合二個未與系爭馬鞍「基本相同」的參考文獻是不爭事實，因此在非顯而易知性的判斷上，沒有要求主引證非得要和系爭設計「基本相同」的天條。

其二，Rosen-Durling 測試法正好落入 KSR 案指摘的嚴格、僵化公式，針對這點，全院聯席會沒說清楚為何發明專利的 KSR 案能適用在設計專利。不過基於全院聯席會在 LKQ 案中有很大幅度參採 USPTO 專家意見書的看法，我們可從這份意見書中找到一些線索。

首先，USPTO 在支持 KSR 案應適用在設計專利的段落有指出，基於美國專利法第 103 條均適用在發明與設計專利之故，且在先判決已肯認發明專利 Graham 四步驟於設計專利也通用²³。其次，與發明專利具有通常知識者的觀念雷同，USPTO 認為設計專利具有通常知識者對所屬領域的了解同樣會受到他所從事行業的影響，其中包括「市場需求」、「業界慣例」、「該行業普遍認定的習見特徵」等，以上種種都有可能成為組合引證動機的考量。而當 S. Ct 在 KSR 案指摘 TSM 檢測法過於僵化時，也曾提出在決定（發明專利）通常知識者是否能產生組合引證的動機時，應考量「該發明所屬技術領域中具有通常知識者之背景知識」、「設計業者已知需求」及「市場上已呈現的需求」。準此，全院聯席會可能是基於具有通常知識者在發明與設計專利對於解決問題時的考量若合符節，因此認為沒理由 KSR 案不能適用在設計專利。

（二）Rosen-Durling 測試法之缺失

儘管我國設計專利創作性沒有 Rosen-Durling 測試法的概念，但作者能深刻體會何以美國法院要在非顯而易知性設下這道鎖的背後用意。首先，它堪稱是最能有效解決設計專利後見之明的判斷方式，然而 Rosen-Durling 測試法在非顯而易知性所劃下的鴻溝，容易導致主引證若未產生與系爭設計「基本相同」的視覺效果就停止分析，前述「基本相同」在判決實務上僅容許在整體視覺外觀有些微差異，且不能有重大修改。

其二，USPTO 專家意見書也指出先前在美國一件多方複審案也發生過類似案例，該案是由美國銀行（Bank of America）所申請的一件如圖 11 所示之信用卡設計專利（下稱系爭信用卡），從圖式來看這只是在信

²³ *In re Borden*, 90 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1996).

用卡角落增加一圓孔特徵而已。原先審查人員認為圖 12 或圖 13 皆可作為主引證，然後又以圖 14 的圓孔為次引證認為系爭信用卡顯而易知²⁴。不過這件案子上訴到專利訴願暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）時，它們卻以該圓孔乃系爭信用卡整體視覺效果無法分割部分為由，做出圖 12 或圖 13 未與系爭信用卡構成「基本相同」的判斷，此時即便次引證圖 14 足以填補二者特徵差異，Rosen-Durling 測試法還是必須喊卡，或許大家會覺得在信用卡開個孔似乎很炫，不過從圖 15 商業實施例來看它只不過是一個「鑰匙孔」，此案上訴至 CAFC 後仍維持 BPAI 認為專利有效之決定。此案告訴我們即便二個主引證都顯示了與系爭信用卡極為相似的整體外觀，但由於 BPAI 及 CAFC 咸認該孔洞特徵乃系爭信用卡可資與先前技藝區別之「關鍵」特徵所在，因此在主引證雙雙欠缺「鑰匙孔」特徵前提下，就算次引證已明確揭露系爭信用卡的鑰匙孔特徵，還是會讓 Rosen-Durling 測試法遭到鎖死。這種操作確實有過於僵化之嫌，USPTO 在 LKQ 案言詞辯論庭時表示，它們在設計專利的非顯而易性核駁比例僅占總體設計專利申請案量的 4% 左右²⁵，美國在這部分的操作可能和臺灣設計專利申請人較常收到違反創作性的核駁理由，大相逕庭。

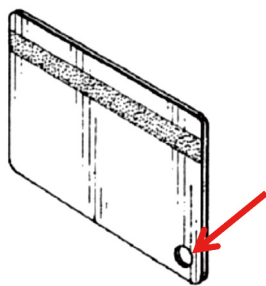


圖 11 系爭信用卡（部分圖式）²⁶

²⁴ *Vanguard Identification Sys., Inc. v. Patent of Bank of Am. Corp. Patent Owner* (Vanguard I), No. 2009-2973, 2009 WL 2342053, at *3 (B.P.A.I. July 31, 2009).

²⁵ <https://cafc.uscourts.gov/02-05-2024-2021-2348-lkq-corporation-v-gm-global-technology-operations-llc-audio-uploaded>; <https://i.ebayimg.com/images/g/pmgAAOSwzpJjdsE5/s-l500.jpg>（最後瀏覽日：2024/11/27）。

²⁶ 美國設計專利 D467,247 號案（箭頭為作者所標示）。

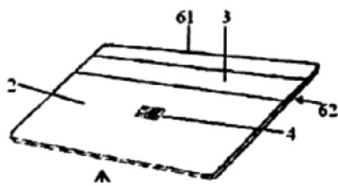


圖 12 主引證²⁷

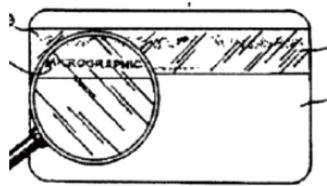


圖 13 主引證²⁸

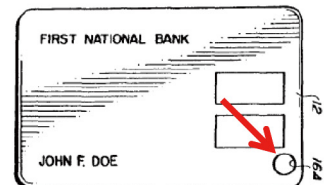


圖 14 次引證²⁹



圖 15 系爭信用卡商業實施例³⁰

(三) LKQ 案後設計專利非顯而易知性判斷原則

KSR 案對於專利領域最大貢獻，在於把發明時所有技術領域或該專利中所載任何已知需求或問題，皆納入可作為組合引證之理由，但 S. Ct 仍保留 TSM 檢測。相較之下，Rosen-Durling 測試法在 LKQ 案卻遭全院聯席會全面推翻，未來在完成 Graham 四步驟第一至第三步驟事實調查後，非顯而易知性判斷將從主引證與系爭設計「基本相同」門檻降為外觀近似即可，且基於 KSR 案要求以廣泛、不僵化的作法來了解是否能產生組合引證之動機，即便在主引證與系爭設計外觀不那麼近似的情況下，至多也僅能表明非顯而易知性成立的機率較低，但還是要讓整個流程繼續走下去，不能中斷。

²⁷ 美國發明專利 6,196,594 號案。

²⁸ 美國發明專利 4,711,996 號案。

²⁹ 美國發明專利 5,096,228 號案（箭頭為作者所標示）。

³⁰ 圖片來源：<https://i.ebayimg.com/images/g/pmgAAOSwzpJjdsE5/s-l500.jpg>（最後瀏覽日：2024/11/27）。

其次，在主引證無法單獨使申請專利之設計構成顯而易知的前提下，可藉由次引證特徵來填補主引證與系爭設計之間的差異，原先主引證與次引證要達到「高度相關」的門檻在 LKQ 案同樣遭到廢棄，取而代之的是在判斷主引證與次引證是否具結合動機時，應把具有通常知識者的經驗、創造力及常識納入考量，且要提出一些支持紀錄說明具有通常知識者能利用次引證特徵修飾主引證，並得出與系爭設計相同之整體外觀，如果把上述觀念統整起來可得出圖 16 之流程圖。

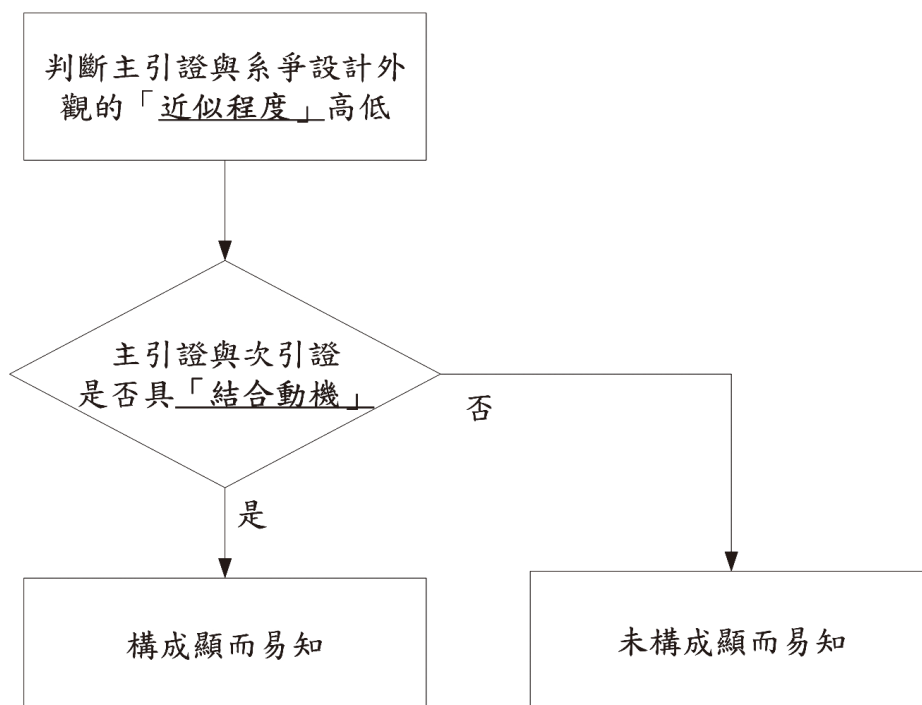


圖 16 LKQ 案後設計專利非顯而易知性（組合引證）判斷流程

二、美國非顯而易知性與我國創作性之比較分析

我國設計專利創作性要件係規範在專利法第 122 條第 2 項，其指出申請專利之設計為具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不得取得設計專利。以下茲就美國非顯而易知性與我國創作性在實務操作上的異同，分項說明。

（一）判斷步驟

如果把美國 Graham 四步驟（圖 17）及我國創作性判斷步驟（圖 18）做比較，二國不論在「確定先前技藝內容」、「決定具有通常知識者的水平」及「確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異」，若符合節。最後，美國是將「評估非顯而易知性的客觀證據」獨立成一個步驟，但我國創作性判斷第 5 步驟「判斷（申請專利之設計與先前技藝之間）差異是否為易於思及」也有提及一些輔助性判斷因素，其指出若申請專利之設計所製得之產品在商業上獲得成功或於知名設計競賽獲獎，若申請人能提供證據證明其係直接由設計之外觀的設計特徵所導致者，得佐證該設計並非易於思及。

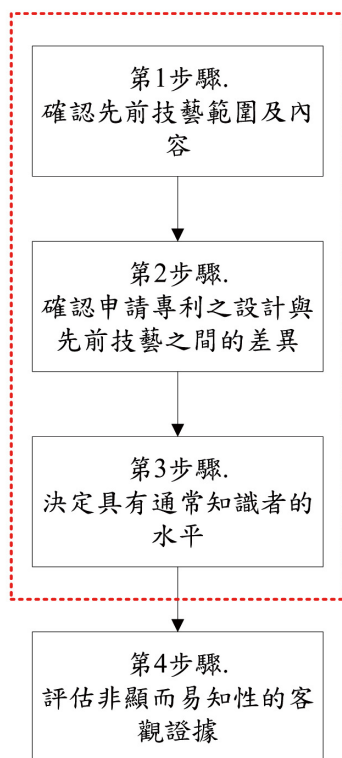


圖 17 美國 Graham 四步驟

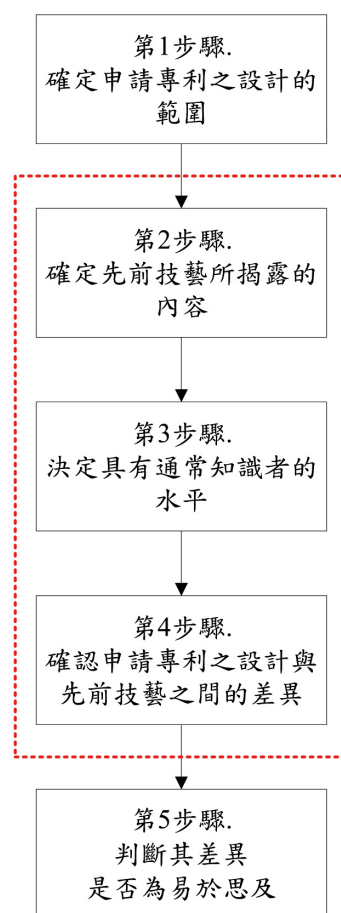


圖 18 我國創作性判斷步驟

（二）實質判斷

從前面判斷步驟來看，或許大家會感覺美國的「顯而易知」和我國創作性「易於思及」字面意義很像，再加上 Graham 四步驟與我國創作性判斷步驟又如此相近，但臺、美兩國在這二個要件的實質判斷上，仍有差異。

首先，在 LKQ 案之前，非顯而易知性必須要先能找到一個在視覺印象與申請專利之設計「基本相同」的主引證，在 LKQ 案之後，雖然全院聯席會已把視覺印象門檻降到近似即可，但對於主引證的要求一直都還是存在的。而且美國非顯而易知性的判斷重點，著重在是否會對具有通常知識者產生「相同或近似」的視覺印象，這會造成如果用單一引證來核駁非顯而易知性時，該相同、近似判斷會很容易和新穎性的「實質相同」糾纏在一起。相較之下，我國創作性審查不強調要有主引證的存在，而且對於視覺印象的相同、近似判斷會比較偏向新穎性而非創作性的範疇。

其二是我國設計專利會有「創作性」這道門檻，主要是希望具有通常知識者無法從申請前的先前技藝，輕易地創作出一個易於思及的設計。由於這些僅是「簡易變化」先前技藝的申請案，並無授予專利之必要。因此我國有揉雜日本意匠審查基準的規定³¹，把「易於思及」的設計手法更加具體化，例如申請專利之設計與先前技藝二者間的「差異」，若是以模仿、轉用、置換、組合等簡易設計手法完成者，不具創作性³²。在美國方面，非顯而易知性在 LKQ 案判決尚未出爐前，Rosen-Durling 測試法要求次引證必須與主引證「高度相關」才能組合引證，在 LKQ 案判決出爐後，全院聯席會要求主引證及次引證必須具有結合動機才能組合引證。因此美國這種用二個（含）以上引證核駁非顯而易知性的做法與我國創作性「置換、組合」的審查作法雷同。

³¹ 日本特許廳，意匠審查基準第三部第 2 章第 2 節創作非容易性，頁 1-19。

³² 我國專利審查基準第三篇第三章第 3.2.3 節參照。

（三）先前技藝範圍

儘管臺、美在創作性或非顯而易知性的判斷主體皆為「具有通常知識者」，但美國曾在 1956 年一篇設計專利判決指出，基於具有通常知識者不熟悉與系爭設計無關的技藝領域，因此非顯而易知性必須以相關技藝領域為限³³。至於在相關技藝領域的判斷原則上，全院聯席會在 LKQ 案僅提及相關技藝領域一定會包含與申請專利之設計相同的製品，但對於是否還有其他可作為相關技藝領域的認定因素，並未多談。

相較之下，我國對於創作性判斷標準的五大步驟，其中在「確定先前技藝所揭露之內容」指出，先前技藝的領域並「不限」於相同或近似物品之技藝領域，若申請專利之設計的外觀「明顯係模仿或轉用其他技藝領域之物品者」，在我國應認定該設計不具創作性³⁴。最明顯的例子就是申請專利之設計若是圖 19「玩具車」，鑒於該玩具車外觀很明顯地就是模仿圖 20 所示之「汽車」而來，雖然「玩具車」和「汽車」非屬相同或近似之物品，但對於「玩具車」具有通常知識者來說，此種物品轉用手法實乃稀鬆平常之事，在我國將以不具創作性核駁。值得一提的是，美國以往對於這類二者外觀構成實質相同者，一律是以違反新穎性核駁³⁵，不過這項作法在 2021 年遭到 CAFC 以新穎性核駁引證應以申請專利之設計所指定的製品為限而推翻³⁶。也就是說對於諸如此類外觀相同、近似，但物品不同的申請案，究竟是准是駁？目前 USPTO 的官方說法很模糊，其僅指出這必須就事實予以認定（Fact Finding），且須仰賴日後法院判決加以釐清³⁷。

³³ *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 109 USPQ 50 (CCPA 1956).

³⁴ 我國專利審查基準第三篇第三章第 3.4.2 節參照。

³⁵ *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52 (CCPA 1956).

³⁶ *In re SurgiSil, L.L.P.*, 14 F.4th 1380, 1382, 2021 USPQ2d 1008 (Fed. Cir. 2021).

³⁷ ID5 Offices, *Protection of Digital Design in Metaverse*, P.19, 2024.



圖 19 玩具車（申請案）

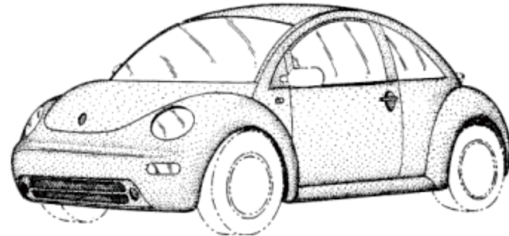


圖 20 汽車（先前技藝）

陸、結語

Rosen-Durling 測試法過去 40 年來在非顯而易知性判斷上發揮了關鍵作用，同時也確保美國所核准的設計專利權可以處在一個高度穩定的狀態，但做對一百件事，無論如何小心只要做錯一件，還是會晚節不保的。由於 PTAB 在 LKQ 案中對於主引證「基本相同」過高門檻的要求，引發全院聯席會對 Rosen-Durling 測試法的強烈質疑，此舉導致設計專利非顯而易知性判斷又回到 Graham 四步驟的原點。

此外，本文也就美國「非顯而易知性」與我國「創作性」的運作實務，比較彼此間的異同。總結來說，儘管臺、美在這方面的判斷流程有幾分神似，但美國非顯而易知性判斷重點比較側重在整體視覺印象的「相同」比對，而我國創作性判斷重點在於申請專利之設計與先前技藝之間的「差異」，是否能用審查基準所列舉的簡易手法來達成，作者覺得用「同款，不同師傅」來形容是再貼切也不過了。最後，在 LKQ 案判決後其他尚待深究之問題，例如設計專利領域的相關先前技藝測試、非顯而易知性客觀證據等課題，則有賴後續判例的發展，值得各界持續關注。

日本意匠申請於權利取得階段之禁反言原則

呂正和^{*}、劉信邦^{**}

壹、前言

貳、有關權利取得階段之禁反言法理及案例

- 一、包袋禁反言之法理
- 二、意匠在權利取得階段禁反言法理之適用
- 三、違反禁反言之法院判決

參、日本智財高等法院第 10067 號判決

- 一、案件概要
- 二、本判決日本智財高等法院之判斷

肆、第 10067 號判決內容之探討

- 一、禁反言之法理應用的思考
- 二、意匠物品之相同或近似之探討
- 三、與我國之比較

伍、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利行政企劃組約聘專利審查委員。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利行政企劃組專利審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

禁反言原則不僅適用於意匠權的行使階段，也適用於權利取得的階段，即當因意匠申請案之申請人提出與過去所主張相異之另一主張而成為爭議點時，應由審查官依職權及該案實際情況以「禁反言之法理」來判斷該主張是否被允許，本文以日本智財高等法院之案例（令和3年（行ケ）第10067號）討論關於禁反言原則的適用問題，該判斷原則應也可適用於意匠以外之特許、實用新型權利取得的階段，同時，上述之判決也對意匠物品之相同或近似作出了判斷。本文基於上述判決所揭示的內容，對意匠權取得階段禁反言之法律原則的適用，以及意匠物品之相同或近似判斷進行探討，並與我國設計專利現行審查實務進行比較。

關鍵字：設計專利、意匠、禁反言、審查歷史禁反言

Design Patent、Equitable Estoppel、Prosecution History Estoppel

壹、前言

日本禁反言的法理係有關民法¹第1條第2項規定的誠信原則。日本民法第1條第2項規定：「權利之行使及義務之履行，必須依據忠實而誠信進行」。因其規定「權利之行使及義務之履行」，故「誠信原則」也有可能被解釋為僅適用於權利之行使及義務之履行，然而，從實務上來看，「誠信原則」被認為可以更寬鬆適用，另一方面，民事訴訟法第2條²規定，「法院應盡力保證民事訴訟公正且迅速地進行，當事人必須依忠實而誠信地完成民事訴訟。」

誠信原則的禁反言法理不僅可以適用於意匠³權的行使階段，其應該也可以適用於意匠在權利取得的階段。日本智財高等法院之案例令和3年（行ケ）第10067號（下稱第10067號），有關意匠等在權利取得階段禁反言之法理的適用，日本智財高等法院發表了見解。本文將根據日本智財高等法院的判決內容，對意匠在權利取得階段之禁反言原則進行探討。並且，因本判決也針對日本意匠物品之相同或近似做出了判斷，在此也同時就有關意匠物品之相同或近似之判斷進行探討。

貳、有關權利取得階段之禁反言法理及案例

禁反言原則，是拘束當事人主張權利或法律上地位時，不得與先前權利取得時之主張互相矛盾，而破壞正當信賴。此種行為破壞相對人之正當信賴，並致其受有損害者，其權利之行使即有違反誠信原則，亦即當事人之主張應前後一貫，不得事後任意改變，如此始符合誠信原則，日本意匠對照禁反言之法理亦不容許權利人嗣後為相異的主張，但若於權利取得的階段是否亦是如此呢？

¹ 日本《民法典》（令和元年2019版），<https://hourei.net/law/129AC0000000089>（最後瀏覽日：2024/11/28）。

² 日本《民事訴訟法》（平成8年1996版），https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109#Mp-Pa_1-Ch_1-At_2（最後瀏覽日：2024/11/28）。

³ 相當於我國設計專利。

一、包袋禁反言之法理

上述「誠信原則」之觀點在專利訴訟上之具體化就是「包袋⁴禁反言之法理」。 「包袋禁反言」之見解認為在侵權訴訟時，不允許專利權人提出與審查過程中所提出的限定主張相互矛盾之主張。另外，專利權保護之發明技術範圍，係依據申請人提交之書面文件來做判斷。在界定發明專利的技術範圍時，通常不僅要考慮書面文件中所記載的事項，還要考慮申請人在權利取得階段所提出的修正及申復理由書等之主張，禁止與權利取得階段所提出的主張相互矛盾的主張之法理，就是「包袋禁反言」，也被稱之為「申請歷史禁反言」、「審查歷史禁反言」或「申請檔案禁反言」，係指專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權⁵。「禁反言之法理」雖經常被討論其為適用於特許⁶侵權訴訟之法理，但也被認為適用於意匠權、商標權等侵權訴訟。這種「禁反言之法理」與本文所稱的「意匠權行使階段的禁反言之法理」相對應。

二、意匠在權利取得階段禁反言法理之適用

意匠之權利取得階段係包括以下數種階段⁷，是取得意匠權之過程（例如修正）或欲取得意匠權之抗辯過程：

⁴ 根據日本特許廳網站的用語解說，「包袋」是指專利申請人在提交專利申請後提交的文件、特許廳或審查員採取的所有處理或通知的原件，通知原件是指存放與專利申請相關的其他文件的袋子。「包袋禁反言」是指申請人縮小權利要求範圍，以避免因新穎性、創造性而被駁回的情況，主張將權利擴展到已經被刪節的區域，https://www.jpo.go.jp/toppage/dictionary/japanese_ho.html（最後瀏覽日：2024/11/28）。

⁵ 我國專利侵權判斷要點，2016年版。

⁶ 相當於我國發明專利。

⁷ 佐々木 真人，意匠等の権利化の段階における禁反言の法理の適用と意匠に係る物品の同一性判断，パテント 75 卷 5 期，頁 74，2022 年 5 月。

- (1) 提出意匠申請後繫屬審查中之階段；
- (2) 核駁審查確定後，就該核駁審定請求不服核駁審定之審判階段；
- (3) 核准審定後，其後之無效審判階段；
- (4) 在收到不服核駁審定之審判之核駁審決後，針對該核駁審決提出撤銷審決訴訟階段；或
- (5) 就無效審判收到無效審決後，針對該無效審判提出撤銷無效審決訴訟階段。

上述數種階段包括基於修正或基於抗辯的禁反言，而「禁反言之法理」應可適用於上述修正或抗辯之數種階段的任何一種，但實際上其適用與否的判斷應由法院作出決定。具體事例，例如：在請求撤銷審決訴訟階段，因申請人提出與過去所主張之 A 相反之 B 而成為爭議點時，該主張之 B 將依「禁反言之法理」來判斷是否被允許。撤銷審決訴訟雖區分為撤銷審定審決訴訟及撤銷當事人審決訴訟，但均解釋為適用「禁反言之法理」。此外，對於意匠以外的特許及商標，於撤銷異議決定訴訟也均解釋為適用「禁反言之法理」。

三、違反禁反言之法院判決

日本智財高等法院的撤銷審決訴訟中存在不認可與認可違反「禁反言之法理」要旨之主張的判決，本文特別提出認可違反「禁反言之法理」要旨之主張的2010年7月28日日本智財高等法院判決之平成22年（行ケ）第10083號請求撤銷審決事件⁸（下稱第10083號）作為禁反言之實例，雖然第10083號案是一商標案，但由於「禁反言之法理」適用於特許、實用新型⁹、意匠及商標之訴訟歷程，本案例可作為日本意匠案的對照。

⁸ 日本智財高等法院平成22年（行ケ）第10083號審判結果歷史檔案，https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/080494_hanrei.pdf（最後瀏覽日：2024/11/28）。

⁹ 相當於我國新型專利。

（一）第 10083 號事件之概要

有關第 10083 號事件，原告商標權人—藤森工業株式会社（下稱原告）主張請求撤銷特許廳之審決（日本特許廳作出的第 2009-300454 號，「ECOPAC」商標被撤銷第 16 類及第 20 類之審決）。

上述之審決係關於「ECOPAC」商標（註冊商標第 2723314 號¹⁰，如表 1），特許廳以其未使用於指定商品中的第 16 類「紙製包裝容器」和第 20 類「塑膠包裝用葉、其他木製、竹製或塑膠製之包裝容器」為事由，撤銷註冊商標第 2723314 號指定商品中，第 16 類及第 20 類之商標註冊之審決。第 10083 號事件即「ECOPAC」商標之商標權人請求撤銷上述審決，惟最後判決結果是日本智財高等法院駁回原告的請求，維持註冊商標第 2723314 號「ECOPAC」商標指定商品中，第 16 類及第 20 類被撤銷的結果。

商 標 公 報	
商標出願公告	平 5-52581
公 告	平 5 (1993) 5 月 18 日
審 判	平 2-18375
商 願	昭 63-47723
出 願	昭 63 (1988) 4 月 26 日
出願人	藤森工業株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町 1 丁目 4 番 16 号
代理人	弁理士 田中 宏
審判の合議体	審判長 宮田 靖次郎 審判官 土屋 治 審判官 滝沢 智夫
指定商品	18 包装用容器およびその他本類に属する商品
する商品	〔国際分類 6, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26〕
ECOPAC	

圖 1 日本註冊商標第 2723314 號

¹⁰ 商標登録 2723314，商標出願昭 63-047723。

表 1 註冊商標第 2723314 號歷史檔案

➤1988/4/26	申請人提出日本商標申請—出願昭 63-047723 號
➤1990/3/23	特許廳發出審查意見通知
➤1990/7/25	申請人提出申復理由書
➤1990/9/14	特許廳核駁審定
➤1990/10/15	申請人提出不服核駁審定之審判請求書—不服平 02-018375 號
➤1993/5/18	特許廳核准公告（第 18 類）
➤1993/7/19	異議人提起商標異議申請
➤1997/9/19	特許廳維持准予註冊審決
➤2009/4/15	申請人指定第 16 類及第 20 類之商標註冊
➤2010/1/27	特許廳作出第 2009-300454 號審決（商標被撤銷第 16 類及第 20 類之審決）
➤2010/3/9	申請人向日本智財高等法院提出撤銷特許廳作出的第 2009-300454 號審決
➤2010/7/28	日本智財高等法院作出第 10083 號之判決

（二）第 10083 號事件「禁反言之法理」之撤銷事由

有關第 10083 號事件，原告主張「撤銷事由 1」所述商標權人未將商標「ECOPAC」使用於「塑膠製包裝容器」之判斷有誤，原告之撤銷事由 1 係有關「禁反言之法理」之撤銷事由。

（三）商標「ECOPAC」申請歷程中原告之主張

1、原告對核駁理由通知書提出申復理由之主張

原告在針對特許廳之核駁理由書所提出之申復理由中，主張「包裝容器」之外來語在商業交易中普遍採用使用「package」或「pack」，「ECOPAC」商標的構成中「PAC」之文字，即使考慮與所指定商品之關係來看，也不能直接描述指定商品的品質、用途、用法等的情況，因為「ECOPAC」商標係由獨特的構成所形成，對應於構成之

文字組成，而「Ecopack」這個用詞具有特定含意，兩者是不同的，「ECOPAC」並非具有特定含意。但特許廳仍做出了核駁審定。

2、原告不服核駁審定商標所提出之主張

對於上述之核駁審定，原告請求不服核駁審定之審判，其提出與核駁理由通知書所提出之申復理由相同之主張，主張因「ECOPAC」商標係由獨特的構成所形成，對應於構成之文字組成，而「Ecopack」這個名稱具有特定含意，兩者是不同的，「ECOPAC」並非具有特定含意，「ECOPAC」商標不存在將「ECO」與「PAC」分離，沒有理由將「ECO」單獨抽出。特許廳依據商標申請人之該主張，做出「ECOPAC」商標如同商標申請人之主張，「ECOPAC」僅能一連串稱呼，判斷其係不具有特定含意，故撤銷該核駁審定而予以核准審決。

3、原告對註冊商標異議過程中之主張

對於「ECOPAC」商標之核准審決，異議人提起商標異議申請。原告主張「ECOPAC」商標不能將「ECO」與「PAC」做分離，即使分離個別考慮，「ECO」之文字也沒有作為表示「ecology」之簡稱而為普遍採用使用之事實，另外，「包裝容器」之外來語在商業交易中普遍採用使用「package」或「pack」，與「ECOPAC」商標之「PAC」構成不同，由「ECO」與「PAC」兩部分結合為「ECOPAC」之一連串連續拼字所構成之商標，其並非所稱「充分考慮環保之包裝容器」，沒有「環保包裝」的概念，且也沒有普遍使用為包裝容器之事實，原告之創作為不具有特定含意。特許廳依據原告之該主張，判斷無論是「エコパック」或是「ECOPAC」，就「充分考慮環保之包裝容器」而言，均無法認定為使用作為表示包裝容器之一般名稱或品質之事實。另外，「ECOPAC」商標如同原告之主張，「ECOPAC」僅能一連串稱呼，其係不具有特定含意，且判斷與引證商標不近似，故仍維持准予註冊。

4、原告對未使用之撤銷審判之主張

日本商標法規定，課予商標權人使用註冊商標的義務，規範商標註冊後應依法使用，如有連續3年以上未使用¹¹，則屬構成該註冊商標之廢止事由。對「ECOPAC」商標請求未使用之撤銷審判，在未使用之撤銷審判上，原告主張本使用商標「エコパック」與「ECOPAC」在社會觀念上應為相同之商標。但特許廳不僅不認可商標權人所提本使用商標「エコパック」與「ECOPAC」在社會觀念上為相同之商標，而且因係為「經濟環保的包裝容器」，且被認為係表示塑膠包裝容器的品質，但無表示產品產地的機能，故不認可為「ECOPAC」商標之使用。另外，理由中亦敘述「エコパック」與「ECOPAC」在社會觀念上不認可為相同之商標使用，維持審決結果，撤銷「ECOPAC」商標指定商品中第16類「紙製包裝容器」及第20類「塑膠包裝用葉、其他木製、竹製或塑膠製之包裝容器」之商標註冊。

（四）日本智財高等法院就第10083號「禁反言之法理」之判斷

依據第10083號事件申請歷程，不服核駁審定之爭議點與該撤銷審決訴訟之撤銷事由未必一致，以及在「ECOPAC」商標與商標使用之社會觀念上的相同性判斷上，比較「ECOPAC」商標申請當時（昭和63年，1988年）與不服核駁審定當時（平成9年，1997年），即使考量現在有關環境保護意識高漲之社會情勢，原告在「ECOPAC」商標申請歷程中明確主張本商標之「PAC」與「包裝容器」之外來語構成不同，係與「ECO」一連串連續拼字所構成之商標「ECOPAC」，其並非所稱「充分考慮環保之包裝容器」，原告之創作為不具有特定含意。但原告於提出撤銷請求時，原告竟推翻其之前所述之主張，主張由「ECOPAC」商標可以產生「環保包裝」之觀念，其違反禁反言原則，應不被允許。因此，雖然「ECOPAC」商標與「エコパック」之使用，在名稱及觀念上為相同，但法院仍不能採信原告主張「ECOPAC」商標與「エコパック」之使用在社會觀念上為相同之主張。

¹¹ 日本商標（撤銷商標註冊之審判）第50條，<https://www.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-263362-78d4e7d92c3749eb8f26faa4269cc349.html>（最後瀏覽日：2024/11/28）。

參、日本智財高等法院第 10067 號判決

一、案件概要

日本智財高等法院第 10067 號之判決¹²（下稱本判決）內容，意願 2019-017357 號意匠（注射器藥筒）之申請人即本判決之原告（下稱原告）因該意匠申請被核駁審定而請求不服核駁審定之審判（不服 2020-11187 號，下稱本審判），但特許廳作出審判請求不成立之審決（下稱本審決），本判決為撤銷本審決的訴訟（下稱本訴訟）所作出的判決，上述意匠申請案審查及訴訟過程如表 2 所示。

表 2 意願 2019-017357 號意匠申請案歷史檔案

➤2019/8/2	申請人提出日本意匠申請案—意願 2019-017357 號
➤2019/10/24	特許廳發出審查意見通知
➤2020/3/2	申請人提出申復理由書
➤2020/4/20	特許廳核駁審定
➤2020/8/12	申請人提出審判請求書—不服 2020-11187 號（本審判）
➤2021/1/6	特許廳作出「審判請求不成立」之審判決定（本審決）
➤2021/5/25	申請人向日本智財高等法院提出撤銷審決訴訟（本訴訟）
➤2022/1/12	日本智財高等法院作出「撤銷審決」之判決—第 10067 號（本判決）
➤2022/12/12	特許廳核准意匠申請案公告（意願 2019-017357 號，公告號 1731935 號）

原告在提出申復理由書後遭到特許廳以韓國設計注射器核駁審定，本案及韓國設計注射器之設計名稱及圖式如表 3 所示。

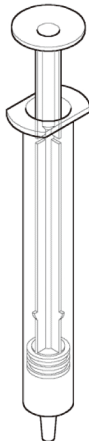
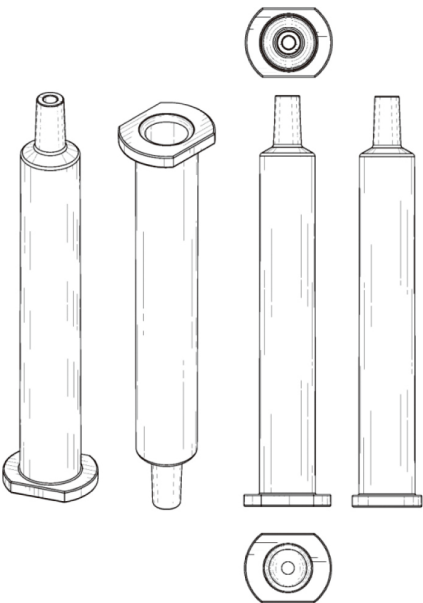
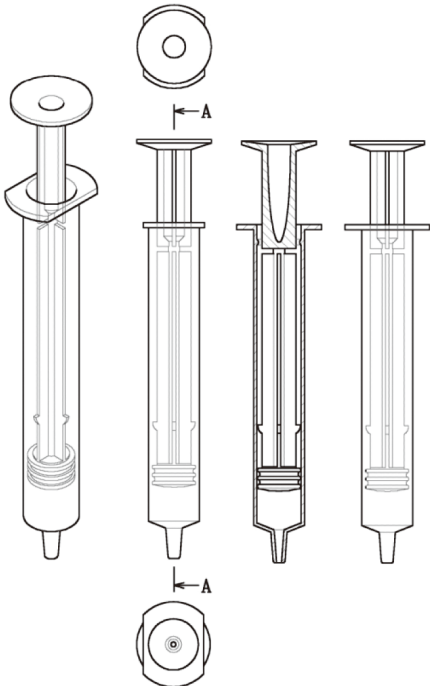
¹² 日本智財高等法院令和 3 年（行ケ）第 10067 號審判結果歷史檔案，https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/849/090849_hanrei.pdf（最後瀏覽日：2024/11/28）。



本月專題

日本意匠申請於權利取得階段之
禁反言原則

表 3 本案日本意匠與引證韓國設計

本案日本意匠 (意願 2019-017357 號) 設計名稱：インジェクターカートリッジ (注射器藥筒)	引證韓國設計 (韓國設計第 3003095010000 號) 設計名稱：주사기 (注射器)
	
	

二、本判決日本智財高等法院之判斷

（一）禁反言法理之適用

1、原告在審查過程中之主張

原告在對核駁理由通知書之申復理由及審判請求書中，認可「本案之物品為注射器藥筒（インジェクターカートリッジ¹³），引證韓國設計之物品為注射器（注射器用シリンジ¹⁴），本案與引證韓國設計之物品是相同或近似的」之主張。

2、原告在撤銷審決訴訟之主張

針對審查過程中所提出之上述主張，在撤銷審決之訴訟（本訴訟）中，本判決之原告主張「本審決中認定申請之本案與引證韓國設計均屬「醫療用注射器之外筒」是錯誤的」。也就是說，原告相對於在本案作出審決之前階段，如前所述，主張本案之物品為注射器藥筒，引證韓國設計之物品為注射器，本案與引證韓國設計之物品是相同或近似的。但在撤銷審決訴訟（本訴訟）階段卻變成不同的主張。

3、日本智財高等法院有關禁反言之法理的適用之判斷

日本智財高等法院，就上述原告之主張的禁反言之法理的適用，做出如下所述之判斷。

意匠申請是否有核駁理由，應由審查官依職權判斷（日本意匠法第17條¹⁵），申請人在審查或審判階段所作的供述不具有約束力，其爭議焦點不是原告前後主張不同的問題，而是特許廳在本案審查、審判階段給予申請人禁反言之限制是否合適的問題，本訴訟對應作為被告（特許廳）之行政機關之主張，就本案之物品而言，若從考量原告

¹³ インジェクター（Injector），カートリッジ（cartridge），意願 2019-017357 號優先權美國案原文：Injector cartridge。

¹⁴ シリンジ（syringe），韓國設計名稱原文：주사기（syringe）。

¹⁵ 日本意匠法第17條係意匠法關於審查官審查時拒絕授予專利的審定之規定，<https://www.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-271172-78277bde1b92486bb8339fd8f9684eea.html>（最後瀏覽日：2024/11/28）。

在審查確定及審判之各階段中之主張與本訴訟之主張不同來看，其並不存在導致被告之利益受到不當損害之關係，不能說因原告在核駁理由通知書之申復理由與審判請求書中之主張不同，而以禁反言原則不允許原告提出與本案審決前不同的主張。另外，在與被告以外的第三人的關係中之適用禁反言原理來看，即使原告行使本案之意匠權會有受到限制之虞，但因特定當事人間權利行使之限制適當與否與賦予權利適當與否是兩種完全不同的情況，不能說不應授予意匠權之保護。再者，因撤銷審決訴訟之審理對象為該審決之判斷違法，其範圍限定於該審判手續上爭議之具體核駁理由¹⁶，各當事人雖不允許主張審判手續上無爭議之具體核駁理由，但主張審判手續上爭議之具體核駁理由的判斷適當與否及提出證明之證據則不受到限制。原告主張本案物品為「插入自動注射器之內部可替換之藥液」與引證韓國設計之物品為「注射器」之物品不同，本審判手續上爭議之核駁理由為「與引證韓國設計之近似」，因其係屬審理對象之事項，從此觀點來看，也無限制原告主張之理由。

（二）物品之相同或近似

既然日本智財高等法院已敘明依據禁反言之法理的適用，不能不允許原告於本訴訟中主張與本審決之前不同之主張。在原告主張本案與引證韓國設計之物品不相同、不近似的前提下，就本案與引證韓國設計之物品不相同、不近似做判斷。

1、本案之物品

意願 2019-017357 號申請書之【意匠物品】僅記載「注射器藥筒」（Injector cartridge），而無【意匠物品之說明】之欄位，且其他欄位亦未記載物品之說明。日本智財高等法院就「注射器藥筒」之辭句做

¹⁶ 昭和 42（行ツ）28，昭和 51 年 3 月 10 日，https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/053170_hanrei.pdf（最後瀏覽日：2024/11/28）。

探討，認定其係由「Injector」與「Cartridge¹⁷」兩個單字所組成。就「注射器」與「筒」，在確認字典中之意義及優先權日前先前技藝使用例後，日本智財高等法院解釋「Injector」之意思為注射器，「Cartridge」之意思為填充更換用之液體、氣體等之小容器。日本智財高等法院依據這意義判斷認定「Injector cartridge」為與「注射器用可更換液體、氣體等之填充小容器」相當之物品。

2、日本智財高等法院有關物品之相同或近似之判斷

本審決就物品之相同或近似做了判斷，本案之物品為「注射器藥筒」，引證韓國設計之物品為「注射器」，雖其記載不同，但因都具有醫療用注射器外筒之功能、用途，兩者之物品為相同或近似，因此，判斷兩意匠之物品為相同或近似。相對於上述之審決，本判決日本智財高等法院判斷認定本案之物品為「Injector cartridge」，係屬「可填充更換液體、氣體等之小容器」，且因該小容器與醫療用注射器之外筒不同，本審決所認定本案之物品為「具有醫療用注射器外筒之功能、用途¹⁸」係有誤的，也就是日本智財高等法院認為日本意匠「注射器藥筒」與引證韓國設計「注射器」為不相同、不近似之物品。

肆、第 10067 號判決內容之探討

依本判決之內容來探討意匠於權利取得階段之禁反言法理之適用及物品之相同或近似之判斷，對原理應用的思考「禁反言之法理」如前所述，其基本之見解可以解釋為另一方相信一方採取的行動或主張，相對於在這相信之前提下一方所採取的行動或主張，不允許一方隨後採取與另一方的合理期望相矛盾的行動或主張。在此，希望探討「禁反言之法理」在意匠於權利取得階段可否適用。本文希望聚焦於提起審定審判之撤銷審決訴訟及當事人審判之撤銷審決訴訟（包含申請異議之撤銷訴訟）做各別之探討。

¹⁷ Cartridge 具有墨水匣、槍彈等的含意（Google 翻譯），若按照原告「插入自動注射器之內部可替換之藥液」之主張，則有藥筒、匣的含意。

¹⁸ 昭和 42（行ツ）28，昭和 51 年 3 月 10 日，https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/053170_hanrei.pdf（最後瀏覽日：2024/11/28）。

一、禁反言之法理應用的思考

（一）提起審定審判之撤銷審決訴訟

本案審定審判之撤銷審決訴訟之另一方當事人是特許廳，本判決日本智財高等法院認為特許廳的利益並未受到不公平損害，再者，特許廳除了採用了職權探知主義¹⁹之外，在撤銷審定審判訴訟之事件上，原告可能很難確定其所主張哪一部分實際上會被特許廳所採納。原告提出意匠申請後係屬審查中之階段，在審定審判之撤銷審決訴訟上，原告之變更主張，特許廳不適合以禁反言原則加以限制。但若是請求訂正審判²⁰不被認可時，由於專利權已確定，因此可能會出現核准專利之主張與核准公告後之訂正審判中的主張發生衝突的情況。因為核准公告已經完成，就意味著獲得核准公告之主張已被特許廳接受，因此，不認可訂正審判之請求，應與其後所述之當事人審判之撤銷審判審決採相同之適用觀點。

本判決因屬意匠權核准公告前階段之審定審判之撤銷審決訴訟，日本智財高等法院認為「依禁反言之法理的適用，應允許原告於本訴訟之主張與本審決前之主張不同」是合理的。若依照日本智財高等法院之判決內容，即使申請人在審定審判之審決前主張錯誤時，由於口供被認為不具有約束力，因此可以說在此階段之訴訟中允許提出與此錯誤主張相矛盾的主張。但申請人之主張為特許廳所相信，如果明顯證明審決是基於信賴之前提下而做出時，則不允許申請人提出與該主張不同的主張。

（二）提起當事人審判之撤銷審決訴訟

當事人審判之典型為無效審判，對於提起當事人審判之撤銷審決訴訟之案件，可以理解的是與審定審判之撤銷審決訴訟一樣，適用上述「禁反言之法理」的基本觀點。但當事人審判之案件，因已經完成意匠權之

¹⁹ 審判便覽 36-1 職權主義と職權調査事例，https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/36-01.pdf（最後瀏覽日：2024/11/28）。

²⁰ 日本的「訂正審判」相當於我國之「申請更正」。

核准公告，核准公告前申請人（權利人）之主張與核准公告後之該申請人（權利人）之主張的關係將形成爭議之所在。核准公告前申請人全部之主張實際上是否為特許廳所採納可能還有檢討的空間，但核准公告後申請人主要之主張已經被特許廳所採納。因此，如果核准公告後申請人主張與核准公告前不同的主張時，該主張可以說因「禁反言之法理」可能不被允許。由此可見，作為申請人，當然不應為了取得核准公告而提出過多的主張。有關在撤銷異議決定訴訟中「禁反言之法理」之適用，也是依撤銷當事人審判之審決訴訟相同的觀點來做判斷。

第 10083 號案例，申請人的主張在不服核駁審定之審判中被特許廳採納，並在隨後的商標註冊異議中以相同的主張做出了維持該商標註冊的決定。之後於撤銷未使用之審判中提出不同之主張，該主張被判斷違反「禁反言之法理」而不被允許。第 10083 號案的確是「申請人之主張被特許廳採納（信任），對於在信任前提下特許廳做出註冊審決及維持決定，其後不被允許不符特許廳正當期待之行為或主張。」的基本觀點，日本智財高等法院之判斷符合「禁反言原理」。

二、意匠物品之相同或近似之探討

本判決同時也對意匠物品之相同或近似做出了判斷，本案原告為外國公司，意匠之物品當初英文名稱記載為「Injector cartridge」，在日本申請時翻譯為「インジェクターカートリッジ²¹」。有關該「注射器藥筒」，如前所述，日本智財高等法院將「注射器」與「藥筒」分開，在確認字典中之意義及優先權日前之先前技藝之使用例後，解釋該用語之意思內容，而認定為「注射器用可填充更換液體、氣體等之小容器」。因「インジェクター」與「カートリッジ」有其各別特定之意思，雖然日本智財高等法院將「インジェクターカートリッジ」分解為「インジェクター」與「カートリッジ」而解釋其各別之意思，該解釋之手法合理。該解釋之手法被認為適用於與並排列出多個名詞特定之物品的解釋。特別是，可以適用於當與用英文記載之物品以片假名記載時。

²¹ 同註 13，インジェクター（Injector），カートリッジ（cartridge）。

相對於上述本案之物品，引證物品為「注射器」，日本智財高等法院認定具有注射器外筒之用途及機能，因與「注射器用可填充更換液體、氣體等之小容器」之用途及機能不同，故不能稱之為相同或近似之物品。日本智財高等法院判斷的結論是本案與引證韓國設計之物品並非相同或近似。

三、與我國之比較

上述日本智財高等法院第 10067 號判決所述日本意匠權利取得階段之「禁反言」，該案在所應用物品用途上形同我國指定之物品的修正，而指定之物品的修正是否超出，我國設計專利修正設計名稱，若已變更申請專利之設計所應用物品的用途、功能，係自申請時說明書或圖式所無法直接得知的內容者，原則上應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍；而物品用途欄修正設計之物品的用途、功能，如該物品之用途、功能敘述僅係為使設計名稱所指定之物品更為具體、明確者，例如設計名稱為「燈具」，於物品用途欄中補充說明該燈具係用於路燈或街燈等戶外照明之燈具設計，應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍²²。

因此，上述日本意匠案例，若申請人以設計名稱「注射器藥筒」在我國申請設計專利，並主張該「注射器藥筒」係一種「醫療用注射器之外筒」來涵蓋「注射器藥筒」及「注射器」領域範圍，事後又變更主張該「注射器藥筒」實際上是一種「插入自動注射器之內部可替換之藥液」的「注射器藥筒」，由於修正名稱或物品用途使其與圖式所揭露之內容實質相符而明確者，該修正應認定未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，審查官以實際情況判斷，修正後更符合事實而更明確，該修正在我國審查實務上是被允許的。

在討論專利申請於權利取得階段，修正是否超出之問題，除了判斷上述自申請時說明書或圖式是否可直接得知，我國專利侵權判斷要點指出，設計專利權人於申請過程中為克服不具新穎性或創作性之專利要件，而申復某設計特徵為容易引起注意的部位或特徵，嗣後不得再主張該設計特徵係不足以影響整體視覺印象的細微差異，另設計專利權人於申請過程中將設計名稱「顯示面板之圖像」修正

²² 我國設計專利審查基準 3-6-3（2016 年版）。

為「手機之圖像」，嗣後不得再主張其範圍及於所有產品顯示面板上之圖像²³，而這裡所指「嗣後不得再主張……」，指修正為「手機之圖像」係為克服可專利性取得核准，則在取得專利後不得再反悔，主張其範圍及於所有產品顯示面板上之圖像。

換言之，修正（申請人改變主張）之「事由」係為克服可專利性，始能引發禁反言，申請人或專利權人之修正或更正雖可能導致禁反言之結果，惟並非所有的修正或更正行為，均會引發禁反言，仍應視其目的或理由而定²⁴，引發禁反言之要件，乃其目的或理由與可專利性有關；若非如此，則無違反禁反言。

另外，在判斷物品之相同或近似時，不僅是特定物品而使用之各個用語之字典的意思內容，也應考量各別用語之使用例來解釋物品之用途及機能。例如在日本使用片假名記載而包含英語等外來語之意思時，應考量該英語等字典之意思。複數名詞並列記載特定物品時，應考量各個名詞之意思，以綜合了解特定物品之用途及機能，來判斷物品之相同或近似。與我國略有不同之處是在我國不允許非一般公知或業界慣用之外來語，而由於設計名稱應明確且充分指定所施予之物品，複數名詞並列之情況（例如「用於藥物注射器之圓筒」）在我國亦屬常見，不只應考量各個名詞之含意，設計名稱或圖式未能清楚表達該設計所應用之物品的用途時，必須於物品用途欄位加以敘明，因此，實際上我國審查時考量說明書及圖式整體所呈現設計物品的真正含意，是否能使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能了解其內容，並可據以實現。

伍、結語

由上述案例顯示日本特許廳於權利取得的階段之審查，將以「禁反言之法理」來判斷權利人變更主張是否被允許，而審查官依職權以該案實際情況而論，本文揭示了在權利取得階段「禁反言之法理」之適用的判斷，由日本智財高等法院第

²³ 我國專利侵權判斷要點，2016年版。

²⁴ 李素華，均等侵權判斷下之申請歷史禁反言，智慧財產權月刊 277 期，頁 70，2022 年 7 月，<https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-280295-2d16545f20bd405589ee31f278ec9b47.html>（最後瀏覽日：2024/11/28）。

10067 號判決可知特許廳對於在採納申請人之主張所進行之判斷後，申請人又提出與判斷前相異之主張，此時可以依「禁反言原理」而不允許。另外，特許廳審定之案件及意匠核准公告後請求訂正審判主張，其與核准公告前之主張不同時，可以依「禁反言之法理」而不允許。當事人之案件主張（例如舉發答辯）與核准公告前之主張不同時，同樣可以依「禁反言原理」不允許，這應該是要特別留意的；惟在第 10067 號判決中，日本智財高等法院認為特許廳「不能不允許本訴訟所提之主張不同於本審決前之主張」，審查官應依職權以該案事實進行判斷，本案原告並沒有違反禁反言原則的問題，「禁反言」之判斷原則應也可適用於意匠以外之日本特許、實用新型在權利取得的階段。若依照本判決在核准公告前之審定案件依案件之情況，申請人應該有較自由變更主張之可能。簡而言之，日本意匠與我國設計專利於權利取得階段，均是只要變更主張或修正目的不涉及可專利性，不是因為該變更而取得專利，這樣的變更主張則無違反禁反言。

另外，在判斷物品之相同或近似時，我國在考量物品用途上，應考量各個名詞的意思，考量說明書及圖式整體所呈現設計物品的真正含意，理論上和日本意匠是一致的，不過，物品是否相同或近似在審查實務上仍具部分歧見（例如當設計申請案與引證設計所指定之物品具有差異，應該以不具新穎性或以不具創作性發出審查意見通知，不同審查人員可能有不同之判斷結果），以第 10067 號判決之案例來說，日本智財高等法院認定韓國引證之物品「注射器」外筒之用途及機能，因與日本意匠「注射器用可填充更換液體、氣體等之小容器」之用途及機能不同，故不能稱之為相同或近似之物品，其細緻而精確之判斷，實可作為我國審查基準上的借鏡。

從商標法發展史與比較標章法論 商標法之改革

蔡明誠

壹、前言

貳、從商標法發展史看商標法相關規範原則、要件與效力規範內容之演變

一、商標法第 1 條規範內容與立法目的之明定

二、商標構成要素與要件之演變

三、商標使用概念與適用範圍之演變

四、商標之使用原則與先申請原則之演變

五、商標權之效力及其限制之演變

六、商標權保護與侵害行為責任之演變

參、從比較標章法觀點論商標法之改革

肆、展望——代結語

作者現為國立陽明交通大學科技法律學院講座教授。
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

民國 19 年 4 月 26 日制定（20 年 1 月 1 日施行）之商標法，經過 16 次修正，90 餘年來均以商標法稱呼，其間擴大規範保護對象，不再侷限於平面與靜態圖樣為保護標的，且包含服務標章、團體標章、團體商標與證明標章等。現行商標權取得原則，採取註冊主義與先申請主義，性質上屬於傳統註冊商標法。在臺灣施行之商標法，就其在學理及實務上探討，已有不少論著發表，如今將屆百歲，值得繼續探究之問題仍多。本文先就 90 餘年來若干商標法規範原則與重點，略作引述與探討，再試從比較標章法觀點，就商標法名稱與規範對象、要件及效力等較大議題加以探討，並展望未來，試就商標法之未來改革相關議題，提出建言，期待我們能開創標章法之新紀元。

關鍵字：商標法、標章法、表徵、地理來源標示、侵權行為、損害賠償請求權

Trademark Law、Mark Law、Trade Dress、Geographical Indications、
Infringements of Rights、Compensation Claim

壹、前言

現行商標法，源自民國 19 年 4 月 26 日國民政府制定（19 年 5 月 6 日公布，20 年 1 月 1 日施行）之商標法，其間迄今經過 16 次全文修正¹或部分條文修正，最近修正者，係為民國 112 年 5 月 25 日部分修正公布（113 年 5 月 1 日施行）²。從制定公布之日期而言，現行商標法，與民法制定相近³。多次商標法之修正，皆為未修正其法律名稱，亦即 90 餘年來均以商標法稱呼⁴。現今商標法以擴大規範保護對象，不再侷限於平面與靜態圖樣為保護標的，且及於服務標章、團體標章、團體商標與證明標章等。惟探究其商標規範標的之本質，仍採取註冊主義與先申請主義，故其仍屬於傳統註冊商標法之性質。因此，商標法將屆百歲，學理及實務上亦有不少論著發表，茲僅以商標或商標法為名之相關書籍⁵，以供參考。

¹ 商標法全文修正者，例如民國 24 年 10 月 31 日全文 39 條修正（24 年 11 月 23 日公布）、47 年 10 月 14 日全文 38 條修正（47 年 10 月 24 日公布）、61 年 6 月 23 日全文 69 條修正（61 年 7 月 4 日公布）、82 年 11 月 19 日全文 79 條修正（82 年 12 月 22 日公布）、92 年 4 月 29 日全文 94 條修正（92 年 5 月 28 日公布）、100 年 5 月 31 日全文 111 條修正（100 年 6 月 29 日公布、101 年 7 月 1 日施行）。本文就商標法規定之引用，如涉及舊法，將以其制定或修正日標示，例如 19 年商標法、92 年商標法等，以示區別。至於現行商標法，則不特別標示其年代，特此註明。

² 現行商標法部分修正條文，係為第 6、12、13、19、30、36、75、94、99、104、106、107 條條文；增訂第 98-1、109-1 條等條文。

³ 以現行民法總則至親屬繼承之制定公布日期為例，國民政府於民國 18 年 5 月 23 日制定公布總則編全文 152 條；並自民國 18 年 10 月 10 日施行；民國 19 年 12 月 26 日制定公布親屬編全文 171 條、繼承編全文 88 條；並自民國 20 年 5 月 5 日施行。

⁴ 2024 年承經濟部智慧財產局廖承威局長及同仁邀稿，談專利法自 1944 年（民國 33 年）以來之發展，深感榮幸！又同仁再度邀稿時，心中浮現想寫商標法相關規範要點及其相關發展史，以作為多年來忝列大學教席，提出在開設商標法相關課程時所思所想之若干管見，以供再思考商標法改革之參考。當然本文有關改革提議，純屬個人看法。在此再次向局內同仁之盛情邀稿，謹表謝意！

⁵ 例如商標法逐條釋義，臺北：經濟部智慧財產局編印，93 年至 113 年版（參照 <https://www.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-514-201.html>）（最後瀏覽日：2024/11/24）；曾陳明汝、蔡明誠續著，商標法原理，臺北：作者發行，2000 年初版（2007 年 4 月修訂 3 版）；曾陳明汝，專利商標法選論，台大法學叢書（13），臺北：作者發行，民國 74 年 4 版；曾陳明汝，美國商標制度之研究，兼論其最新變革，臺北：作者發行；李茂堂，商標法之理論與實務，臺北：作者發行，民國 67 初版；倪開永，商標法釋論，臺北：作者發行，1994 年 8 月修正 3 版；徐火明，從美德與我國法律論商標之註冊，臺北：作者發行，民國 81 年 1 月；何連國，商標法規及實務，臺北：作者發行，民國 73 年 3 版；陳文吟，商標法論，臺北：三民書局，2020 年 9 月修訂 5 版；陳昭華、王敏銓，商標法之理論與實務，臺北：元照，2024 年 3 月 8 版；汪渡村，商標法論，臺北：五南圖書出版，2012 年 10 月 3 版 1 刷；林洲富，商標法一案例式，臺北：五南，2023 年 10 月 4 日 6 版 1 刷；劉孔中，商標法上混淆之虞之研究，臺北：五南圖書出版，1997 年 10 月 1 日；林佳瑩，商標訴訟贏的策略，臺北：元照，2016 年 8 月初版 1 刷等。以上引用之書籍，謹供參照，如有遺漏，謹請諒察。

再者，商標法雖業經十六次之修正，但如以制度結構與功能之改革觀點，現代商標制度實仍有再革新與進步之空間。茲基於篇幅有限，容許本文僅能擇要論述相關商標實體法方面之規範要點，如有不足之處，謹請諒解！是本文先就 90 餘年來若干商標法規範原則與重點，略作引述與探討，再試從比較標章法觀點，進行商標法名稱與規範對象及要件等較大議題，比較德國標章法，試就我國商標法之未來改革相關議題，並提出管見，以供參考。

貳、從商標法發展史看商標法相關規範原則、要件與效力規範內容之演變

一、商標法第 1 條規範內容與立法目的之明定

19 年商標法未在第 1 條揭櫫立法目的，與現行商標法第 1 條明定其規範目的，有所不同。該法第 1 條第 1 項規定，凡因表彰自己所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀之商品，欲專用商標者，應依本法呈請註冊。此可見欲專用商標者須經註冊。隨之於第 2 項規定，商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，須特別顯著，並指定所施顏色。此明定商標所使用之圖樣，係指文字、圖形、記號或其聯合式，並以特別顯著性為商標取得之要件。特別顯著性之稱呼，係現行商標法則以識別性取代之。

24 年商標法第 1 條修正第 2 項規定，應指定名稱及所施顏色。且增訂同條第 3 項規定，商標所用之文字，包括讀音在內。72 年商標法第 4 條第 2 項規定，商標名稱得載入圖樣。因 61 年商標法規定「商標包括名稱及圖樣」，惟第 34 條則規定註冊商標之名稱，未載入圖樣中，使用時未標明者，不受該法之保護，致商標名稱專用權，處於不確定狀態，爰修正為「商標以圖樣為準」，以確定未載入圖樣中之商標名稱無專用權。為配合修正條文第 34 條「商標之名稱未載入圖樣者，不受本法之保護」，爰增訂第 2 項。因此可見商標權保護範圍之解釋，當時相當嚴格且限縮，對於圖樣用語之解釋與掌握，更形重要。72 年商標法又因上開修正規定仍存有疑義，依當時規定，註冊商標之名稱未載入圖樣中者，其名稱是

否受該法之保護，胥視使用時有無標明，致商標名稱有無專用權，處於不確定狀態，爰配合第4條第1項前段「商標以圖樣為準。」修正之，以杜紛擾。

比較24年商標法修正第13條規定，商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權。商標專用權，以呈准註冊之圖樣及所指定之商品為限。當時特別使用「圖樣」之用語，該用語至今，雖修正商標法時有意以「標識」更概括意涵之用語，但其仍屬於常用之用語。

61年商標法始經立法院審查會增列立法目的，以闡明該法之宗旨。將47年商標法第1條規定，分成第2條至第5條，並於第6條定義商標之使用，亦即該法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷市面而言。又在100年商標法第88條有關申請註冊團體商標規定之新增理由中，揭櫫商標法規範目的，旨在防止經濟活動下使用之標章可能產生混淆誤認之虞者。亦即商標法主要目的，在於規範與防止混淆誤認（confusion）之虞之經濟活動或行為，但現行商標法則已擴及減損（稀釋或淡化；dilution）行為或活動之防免。

92年商標法修正時，因商標法之立法目的，除保障商標權人及消費者利益外，實亦寓維護市場公平競爭秩序之功能。尤其當時各種商業行為推陳出新，商標與商業行為具有密切關係，將維護市場公平競爭秩序列為商標法立法考量，已成為國際立法趨勢，例如加強對著名商標之保護及對酒類地理標示之保護等予以明文之規定，即係著眼於維護市場公平競爭秩序之考量。並將商標專用權修正為商標權。蓋商標註冊後所取得之權利，除在註冊之商品或服務專有使用權外，另就近似之商標及類似商品或服務有禁止他人申請註冊使用之效力，因此以「專用權」稱之，不足以涵蓋其內容，爰將商標專用權修正為商標權。（第1條修正理由參照）

100年商標法，因原商標法第一條目的規定，依該法申請註冊並受保護之客體，除商標權外，尚包括當時規定之證明標章權、團體標章權及團體商標權。雖原條文對商標權係採廣義之解釋，然無法涵蓋各項權利之實質內涵，爰明列依該法註冊保障之各項權利，及於商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權，以資明確。因此，可見商標法所稱商標權，並非涵蓋所有標章權，係屬註冊商品與服務之標章（所謂註冊商標）。

82 年商標法修正，增訂團體標章與證明標章。其理由係因具有驗證性質之證明標章，於他國立法例中，已有明定，我國則付之闕如，實務上係以服務標章名義註冊，惟兩者意義不同，有加以區別另行規定之必要。（第 73 條修正理由參照）且由於社會團體活動之蓬勃發展，依不同宗旨而成立之各類公會、協會或類似性質之團體，為表彰其組織或會員，多設計有團體標章，雖此等標章較少涉及利益衝突，惟於他人侵害時，仍有生損害於公眾之虞，故亦應予以保護，爰增訂團體標章之註冊相關規定。（第 74 條修正理由參照）服務標章、證明標章及團體標章除本章另有規定外，依其性質準用該法有關商標之規定。（第 77 條參照）

二、商標構成要素與要件之演變

47 年商標法第 1 條修正時，則有更多增訂該條文。當時將舊法商標呈請，改稱為商標申請。凡因表彰自己所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀之商品欲專用商標者，應依商標法申請註冊。（第 1 項）商標所用之文字，包括讀音在內，以國文為主，其讀音以國語為準，並得以外文為輔。（第 3 項）當時文字以國文為主，讀音以國語為準，但得以外文為輔。外國商標除商標名稱外，不受第 3 項拘束。又外國人所屬之國家與中華民國如無相互保護商標之條約，或協定，或依其本國法律對中華民國人申請商標註冊不予受理者，其商標註冊之申請，得不予受理。（第 5 項）對於外國人之商標申請，採取互惠原則，但仍兼採受理與否之裁量空間。

82 年商標法第 5 條第 2 項規定，凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及樣式之文字、記號、數字、字母等，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性。此於商標法規定，承認採取第二意義（secondary meaning）。

78 年商標法修正時，由於當時現行規定並未明文限制申請註冊商標所指定使用之商品須為申請人依法登記營業範圍內之商品，致有許多無營業之自然人或逾越營業範圍之公司、行號申請註冊。因無營業或逾越已登記之營業範圍，商標專用權終將因迄未使用而撤銷，或因違法營業須移送法辦，增加行政機關、司法機關的負擔。同時因部分代理人的推波助瀾，致造成商標之浮濫申請，妨礙其他有需要註冊之商標申請，致使商標爭議事件層出不窮，亦使商標行政救濟案件大幅

增加。為減輕政府機關不必要之業務，並健全商標制度，增訂申請時應檢附已登記之營業範圍證明。（參照當時第2條）但時隔不久，82年商標法修正，凡因表彰自己營業之商品，確具使用意思，欲專用商標者，應依本法申請註冊。（第2條）此時改稱「確具使用意思」，鬆綁「應檢附已登記之營業範圍證明」之強行性規定。

86年商標法第5條修正時，商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。該次修正，參酌世界貿易組織之有關智慧財產權協定之規定，增列顏色組合。

92年商標法第2條修正「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊」。其修正目的，係為擴張商標所表彰之範圍，因當時所稱「商標」，其表彰及專用之客體限於商品，至於表彰營業上所提供之服務，則於原條文第72條以「服務標章」稱之，惟現今商業活動中，一商標究表彰商品或服務，本難區別，商品與服務之間有構成本法所稱類似概念之可能，早經最高行政法院73年判字第794號判例揭示有案。且修正改採行一案多類別申請制度，亦即同一申請案件可同時指定使用於不同類別之商品及服務，有關類似商品或服務之判斷，乃綜合商品與服務判斷之。又國際立法趨勢上，日本商標法第二條第一項、德國商標法第三條第一項、英國商標法第一條第一項等各國立法例，亦係以「商標」為表彰商品或服務之統稱。且法規鬆綁，刪除表彰自己「營業」及須「確具使用之意思」之規定：因原條文所規定申請商標必須為表彰自己營業上之商品，故實務上要求申請人須檢送營業證明文件，參照1994年10月27日各國於瑞士日內瓦簽訂之商標法條約第3條第7款已明文揭示，各國受理商標申請註冊，不得要求檢附任何營業證明文件或營業相關記載，爰刪除「營業」二字。申請商標註冊者，本即具有使用商標之意思，以表彰自己之商品或服務，不論其現經營或將來欲經營，均欲藉商標累積其商譽。原條文所規定之「確具使用意思」一語，究係僅為宣示規定，抑或為強制規定？常生疑義，基於該條修正後，申請人已毋庸提出營業證明文件，而申請註冊後未使用商標，依修正條文第57條第1項第2款亦有得廢止其商標權之機制，原條文之「確具使用意思」之規定已無必要，因而予以刪除。（該條立法理由參照）

92 年商標法第 5 條修正，將商標之構成要素及識別性之規定，更加明確化。商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。其中修正顏色商標不以由顏色組合者為限。單一顏色若已成為申請人營業上商品或服務之識別標識者，亦具備商標之識別性，亦納入保護。且增列具識別性之聲音亦得作為商標申請註冊。又增列立體形狀亦得作為商標申請註冊。工商企業表彰其商品或服務之來源所使用之標識，除平面商標外，亦有立體形狀之態樣，參考日本商標法第 2 條第 1 項、德國商標法第 3 條第 1 項、英國商標法第 1 條第 1 項等皆明定商標涵蓋立體形狀之國際趨勢，爰增訂立體形狀亦得為商標法所稱之商標。第 2 項規定商標應具識別性之條件。依該法申請註冊之商標，須使相關消費者得區辨其為識別來源之標識，至其判斷之標準應以「商品或服務之相關消費者」為判斷基準，例如一般日常用品，固應以一般大眾為判斷標準，但當商品或服務流通於專業人士之間，應依專業人士之觀點，例如對於精密醫療器材、特殊之建材，自應以醫師、建築師之觀點判斷之，為釐清觀念，爰將原條文之「一般商品購買人」修正為「商品或服務之相關消費者」。原條文第二項係商標因使用而取得識別性者之規定，涉及商標註冊要件，移列修正條文第 23 條第 4 項。（該條修正理由參照）

再就商標不准註冊要件而言，於 19 年商標法第 2 條規定，有關不予商標註冊事由（商標障礙事由）。茲以現行法可相比較者，例如有妨害風俗秩序或可欺罔公眾之虞者（第 4 款）、相同或近似於同一商品習慣上所通用之標章者（第 5 款）、相同或近似於世界共知他人之標章，使用於同一商品者（第 6 款）、相同或近似於他人註冊商標失效後未滿一年者，但其註冊失效前已有一年以上不使用時，不在此限（第 9 款）等。以上可見，妨害風俗秩序（現行法稱之為公共秩序或善良風俗）之概括條款、通用標章、世界共知（現稱著名）標章等，自 19 年商標法即有明文規定。

有關商標申請案之聲明不專用，係為避免申請人因商標有文字、圖形、記號、顏色或立體形狀等說明性或不具識別性之部分致不准註冊，或其註冊後就該部分單獨主張商標權而產生爭議，故得經申請人聲明不在專用之列，而申請註冊。該制度係參考美國立法例，但先規定於商標法施行細則第 28 條，在 92 年商標法修正，將之納入母法。因此，商標如包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、

顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。（第 19 條）

三、商標使用概念與適用範圍之演變

72 年商標法規定，所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷者而言。商標於電視、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用；以商標外文部分用於外銷商品者亦同。當時之修正，係因 61 年商標法規定所稱「行銷市面」，解釋上應包括行銷國內市場及外銷之情形，為明確計，將「行銷市面」修正為「行銷國內市場或外銷者」。又當時因大眾傳播事業發展迅速，廠商將其商標利用電視、新聞紙廣告或參加展覽會展示，以促銷其商品者，極為普遍，如不認其為商標之使用，似屬過苛；又廠商亦常有於外銷商品僅標示商標之外文部分，以應國際貿易之實際需要者，爰增訂第二項以符實情。從此將商標之使用概念更加廣義化，且其可適用之範圍更加擴大。

92 年商標法第 6 條有關商標使用規定之修正，不採取視為使用之擬制商標使用型態。所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。此次修正係因配合修正條文第 2 條商標所表彰者包括商品及服務，原條文第 72 條第 2 項準用商品商標規定，修正商品與服務併為商標權保護標的，亦即關於服務之使用態樣應予含括，且因目前電子商務及網際網路之發達，商標使用型態日新月異，為因應經濟發展情勢，爰將商標使用採概括規定，凡為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關購買人認識其為商標者，均為商標之使用。

100 年商標法再次修正商標使用之立法定義，商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。（第 5 條）因商標法之學理上，商標之使用，可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態，二者之規範目的雖有不同，惟實質內涵

皆應就交易過程中，其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷，爰明定於總則，以資適用。有區分維權與侵權不同階段之使用概念，適用上不免有所爭論。該條之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為。所謂「行銷之目的」，與與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement）第十六條第一項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似。原條文僅以概括條文方式定義商標之使用，其內涵未臻清楚，爰參考日本商標法第2條之立法形式，酌作修正，並分款明定商標使用之情形。（參照該條修正理由）

61年商標法規定聯合商標與防護商標，即指同一人得以近似之商標，指定使用於同一商品或同類商品，申請註冊為聯合商標；並得以同一商標，指定使用於雖非同類而性質相同或近似之商品，申請註冊為防護商標。（第22條）

聯合商標或防護商標係對正商標而言，惟61年商標法對之並未明定，僅於施行細則中予以規定，於72年商標法第22條增訂第三項，以資明確。商標申請註冊時，其已註冊或申請在先者為正商標；同時提出申請者，應指定其一為正商標。（第22條第3項）

82年商標法修正時，將聯合商標註冊要件略作修正，修正後之聯合商標型態可分為三種：1、同一人以同一商標圖樣指定使用於類似商品。2、同一人以近似之商標圖樣指定使用於同一商品。3、同一人以近似之商標圖樣指定使用於類似商品。且因著名商標之知名度高，故增訂但書規定免受商品性質之限制。亦即同一人以同一商標圖樣，指定使用於非同一或非類似而性質相關聯之商品，得申請註冊為防護商標。但著名商標不受商品性質相關聯之限制。（第22條參照）92年修正商標法，因82年商標法將商標權保護範圍限於指定之商品，當時企業為保護其商機，大量申請聯合商標，造成審查實務上困擾。基於其功能有限，參考英國與日本立法例，將聯合商標廢除。又因92年修正，將註冊商標保護已擴及於商標減損之概念，其可取代防護商標之功能，因此為簡化商標制度，當時修正商標法，以便逐步廢除防護商標。

四、商標之使用原則與先申請原則之演變

19 年商標法第 3 條規定，二人以上，於同一商品，以相同或近似之商標，各別呈請註冊時，應准實際最先使用者註冊，其呈請前均未使用或孰先使用無從確實證明時，得准最先呈請者註冊，其在同日呈請者，非經各呈請人協議妥洽讓歸一人專用時，概不註冊。第 4 條規定，以善意繼續使用十年以上之商標，依本法呈請註冊時，不受第 2 條第 6 款及第 3 條規定之限制。但商標局認為必要時，得令其將形式或所施之顏色，加以修改或限制。該等條文之規定可見，19 年商標法並非採取完全註冊原則，其係採取使用與註冊折衷之原則，亦即實際最先使用者，准予註冊。且同日申請（呈請）時，須經協議洽讓，如協議不成時，概不准註冊。與現行法採取協議不成時抽籤，亦有所不同。

24 年商標法第 3 條修正，二人以上於同一商品，以相同或近似之商標，各別呈請註冊時，應准在中華民國境內實際最先使用並無中斷者註冊。其呈請前均未使用。或孰先使用無從確實證明時，得准最先呈請者註冊。其在同日呈請者，非經各呈請人協議妥洽，讓歸一人專用時，概不註冊。當時仍採取使用與註冊折衷原則，但將「實際最先使用者」，修正為「在中華民國境內實際最先使用並無中斷者」。如申請前未使用或無從確實證明其先使用者，得准予最先申請者。且仍延用，同日申請者，如協議不成時，概不准予註冊。47 年商標法第 3 條仍沿用前述取得商標權之原則，但於同條第 2 項明定，前項實際最先使用者，於中華民國境內使用之日逾一年未為商標申請註冊時，由最先申請者註冊。

五、商標權之效力及其限制之演變

商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權，商標專用權以呈請註冊所指定之商標為限。（19 年商標法第 14 條）47 年商標法第 11 條規定，商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權。商標專用權以請准註冊之標章及所指定之商品為限，但他人以其標章之全部或主要部份作為商標主要部份之一者，仍應受其拘束。商標主要部份之一者，仍應受其拘束。商標專用權人除移轉其商標外，不得授權他人使用其商標，但他人商品之製造係受商標專用權人之監督支配而能保持該商標商品之相同品質並經商標主管機關核准者，不在此限。該規定仍採註冊日

起算商標（專用）權之時點。並將請准註冊之圖樣，修正為請准註冊之標章，並明定其效力擴及於他人以其標章之全部或主要部分作為商標主要部分之一者，並限制其授權效力之範圍。

在商標權用語之使用，19 年商標法將之稱為商標專用權，與現行法使用商標權，亦有所差異。該法第 16 條規定，商標專用期間，自註冊之日起，以二十年為限。前項之專用期間，得依本法之規定，呈請續展。但每次仍以二十年為限。當時商標專用權之存續期間，除非延展（續展），每次以二十年為限，與當時保護商標之馬德里協定相符，但之後因馬德里協定附屬書，將之修改為 10 年，現行商標法亦將商標權保護存續期間，修正為 10 年。47 年商標法第 13 條規定仍維持 20 年保護期間，但將該申請續展，修正為申請延展。61 年商標法將之縮減為 10 年，商標專用期間為十年，自註冊之日起算。前項專用期間，得依本法之規定，申請延展。但每次仍以十年為限。（第 24 條）92 年商標法仍維持商標權期間為十年，且明定商標權之計算始日，自註冊公告當日起算（第 27 條參照），較為明確。

19 年商標法第 15 條規定，凡以普通使用之方法而表示自己之姓名、商號或其商品之名稱產地、品質、形狀、功用等事者，不為商標專用權之效力所拘束。但自商標註冊後，以惡意而使用同一之姓名、商號時，不在此限。此係舊法使用普通使用方法之緣起，之後對於普通使用，修正為善意且合理使用，之後改為描述性與指示性合理使用，可資比較。

86 年商標法第 23 條第 1 項增列「善意且合理」之要件，並將「普通使用」修正為「非作為商標使用」，意義均較為明確且周延。另「商號」涵義過窄，是否涵蓋商號以外之法人團體及組織易生疑義，爰將其修正為「名稱」。該項規定，凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上，非作為商標使用者，不受他人商標專用權之效力所拘束。92 年商標法就不受他人商標權效力所拘束之情形，除仍維持以善意且合理使用之方法者外，改以列舉方式，以資明確。且因配合修正條文第 5 條已將立體商標納入該法保護，商品或其包裝之立體形狀若為發揮其功能性所必要，應不受他人商標權效力所拘束，是明定為商標權效力

之例外。再者附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。（第30條第2項參照）其中增訂「經有關機關依法拍賣或處置者」，亦不得主張商標權。

因111年商標法第36條第1項第1款規定，「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」112年商標法第36條修正時，再將不受他人商標權之效力所拘束之情形，尤其是有關合理使用之類型，再加予細分。商標合理使用，包括在符合商業交易習慣之誠實信用方法之情形，描述性合理使用與指示性合理使用兩種型態。由於該二種合理使用之性質不同，為資區別，爰增訂指示性合理使用之適用情形，並明定使用之結果，如有造成相關消費者誤認二者為同一來源，或存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞者，不得為該款抗辯之主張。此外，有關善意先使用原則之適用範圍略為限縮，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。（第36條第1項第4款）亦即「以原使用之範圍為限」，因實務上對於原規定在解釋上存有爭議。因此，鑒於該款之規定係註冊保護原則之例外，其適用範圍不宜過寬，爰修正以原使用之「範圍」為限；使善意先使用範圍內包含原使用之商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道等事項，並由司法實務就個案情節各別衡量其應受限制之程度。

商標（專用）權之移轉（讓與）性，但有關權利質權之設定，61年商標法規定，商標專用權，不得作為質權之標的物。（第30條）當時因修正規定，商標專用權之移轉，應與其營業一併為之。（第28條）認為不宜單純以商標專用權作為質權之標的物。為避免對民法第900條規定「可讓與之債權或其他權利為標的物，均得為質權之標的物」發生爭議，明定排除上述民法規定之適用。82年商標法修正，為擴大商標專用權之效用，以應工商企業所需，爰修正使商標專用權得為質權標的。且商標專用權依修正條文第二十六條規定應經授權註冊，他人始得使用，故明定質權人非經授權不得使用該商標。惟商標專用權屬於無體財產權，質權之

設定、變更及消滅須經一定之公示，俾免第三人權益受損，故規定應向主管機關登記，未經登記，不得對抗第三人，亦即採取登記對抗原則。（參照該項修正理由）因此，商標專用權人設定質權及質權之變更、消滅，應向商標主管機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。（第 30 條第 1 項）

六、商標權保護與侵害行為責任之演變

61 年商標法為明確侵害商標權之責任及加強商標法之保護，特別規定第五章保護（修正草案將之商標權之侵害），第 61 條規定，商標專用權人對於侵害商標專用權者，得請求排除其侵害；其受有損害時，並得請求賠償。為前項排除侵害之請求者，得請求將用以從事侵害行為之商標及有關文書予以銷毀。第 64 條規定，有左列情事之一者，推定為侵害商標專用權所生之損害：一、侵害人因侵害行為所得之利益。二、商標專用權人使用其註冊商標，通常所可獲得之利益，因侵害而減少之部分。商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，商標專用權人仍得請求損害賠償。第 65 條規定，商標專用權人依前四條之規定，向法院起訴時，並得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞報紙公告之。

除 72 年商標法所定於商標專用權受侵害時，商標專用權人得請求損害賠償並得請求排除其侵害外，對於有侵害之虞者，並參照民法第 767 條保護所有權之法例，於第 61 條第 1 項增列得請求防止之規定，以加強商標專用權之保護。74 年商標法就此加以增訂，從此使商標權侵害時請求權基礎更為完整，但仍尚未明定是否以故意或過失之有責性要件，亦即商標專用權人，對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。

74 年商標法修正時，因當時商標專用權之保護，雖有刑罰規定，其刑度且經前次修正商標法時加重提高，但侵害商標專用權之事實，仍所在都是，未見稍減，揆其原因，商標專用權人依現行損害賠償之規定請求賠償，仍須證明侵害人所得之利益或商標專用權人所失之利益，舉證頗為困難，致不易獲致實益，不足以發揮抑制仿冒效果。爰本侵害人與受害人公平舉證之旨。將當時第 64 條第 1 項規定予以修正。亦即商標專用權人，依第 61 條請求損害賠償時，得就左列各款擇一計算其損害：一、依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害

時，商標專用權人，得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害⁶。二、依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益。於侵害商標專用權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。除前項規定外，商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當之金額⁷。前二項規定於依第 64 條之一請求連帶賠償時，準用之。

82 年商標法第 66 條第 2 項規定，前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。此次增列，賦予法院酌減之權限。又因故意或過失而有第六十三條之行為者，應與侵害商標專用權者負連帶賠償責任。但其能提供商品來源者，得減輕其賠償金額或免除之。（第 67 條）該修正理由，侵權行為除法律另有規定外，以有故意或過失為歸責條件。侵害商標專用權者，該法並無特別規定須負無過失責任，故仍以有故意或過失為限，負賠償責任。然該條原條文對於販賣、陳列、輸出或輸入等情節較輕之人反而規定即使是「非明知」亦負連帶賠償責任，立法上有失平衡，亦與一般侵權責任法則不符，爰修正以有故意或過失為要件使負連帶賠償責任。且為減輕一般販售者之責任，爰將但書修正為能提供商品來源者，得減輕其賠償金額或免除之。

⁶ 參考該條立法理由，「（一）現行條文第一項第一款移列修正條文第一項第二款，由被害人選擇請求。並仿美國商標法（蘭哈姆法案）第三十五條規定，由商標專用權人證明侵害人所得之銷售金額，侵害人則須證明其成本或必要費用。（二）現行條文第一項第二款修正移列為修正條文第一項第一款，以表明商標專用權人如能依民法第二百十六條規定證明其所受損害及所失利益時，得合併計算。但書則規定，於不能提供證據方法時，商標專用權人僅須證明其使用註冊商標通常所可獲得之利益及受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額作為所受損害。」

⁷ 參考該條立法理由，「（三）冒用他人商標之商品，往往不循正常商業軌道銷售，其銷售數量多少，侵害人亦多秘而不宣，故被害人實際受損害之情形，往往難以計算或證明，復有侵害人於獲悉有人進行調查後，即不擇手段加速傾銷，對受害人往往造成更大之損害，而受害人能查獲之商品為數不多，受害人因無法證明實際損害，致不能獲得應得之補償，非僅有失公平，且助長此類侵害行為之滋生。英美法例雖設有由法院依侵害情節酌定超過實際損害額至三倍之賠償，非僅在表面上使受害人成為不當得利之受益人，且對作為計算基礎之實際損害額仍無法免除其舉證責任，終不若以法律明定其法定賠償額為愈。爰於修正條文第一項增列第三款，使得就查獲商品零售單價之五百倍至一千五百倍之金額內求償。又為顧及被查獲商品數量過多，與實際損害不符，故加但書規定。二、侵害業務上信譽，性質上屬於非財產之損害，第二項乃參照民法第一百九十五條之體例規定其損害賠償。」

86 年商標法第 61 條修正時，新增第 2 項規定，因按有該法第 62 條第 1 款或第 2 款規定之情事，固構成刑事犯罪，惟是否亦屬構成民事之侵權行為，有所疑義，爰予明定。亦即將之視為侵害商標專用權。且增列對於物品及其原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置，為該項處分時，應依比例原則，參酌侵害人之犯意、侵害情節之嚴重性、相關物品之性質等各項因素斟酌之。

在刑事責任上，61 年商標法規定依刑法處罰，亦即有下列情事之一者，為侵害他人之商標專用權，依刑法第 253 條之規定處罰之：一、於同一商品或同類商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。二、於有關同一商品或同類商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。（第 62 條）惟惡意使用他人商標之名稱，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，經利害關係人請求其變更，而不申請變更登記者，依當時第 63 條規定，處一年以下有期徒刑、拘役或科二千元以下罰金。

72 年商標法修正時，將商標權侵害之犯罪及處罰，因當時規定之處罰，係依刑法第 253 條所定刑罰處罰，惟該條刑罰似屬偏低，難收嚇阻之效，爰予提高，並就序文作文字修正，從此改由商標法規範，即如有下列情事之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五萬元以下罰金：一、於同一商品或同類商品，使用相同或近似他人註冊商標之圖樣者。二、於有關同一商品或同類商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。（第 62 條）另就外國著名商標之處罰方面，為免一般消費者受欺愚，並有效遏止仿冒，未經註冊之外國商標之行為，以維商業信譽，特增訂處罰之規定，並增訂第 2 項以維平等互惠之原則。即如意圖欺騙他人，於同一商品或同類商品使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。前項處罰，以該商標所屬之國家，依其法律或與中華民國訂有條約或協定，對在中華民國註冊之商標予以相同之保護者為限。其由團體或機構互訂保護商標之協議，經經濟部核准者亦同。（第 62-1 條）

82 年商標法第 62 條修正時，加強保護商標權，並配合物價指數之變動，爰參照著作權法第九十一條第二項所定罰金金額提高罰金額度，並將貨幣單位修正

為新臺幣。亦即意圖欺騙他人，有左列情事之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。一、於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。二、於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。以上有關侵害商標權行為之處罰要件，由於商標法為經濟法規，應以意圖營利為處罰要件，是參考日本立法例於前文增列「意圖欺騙他人」等文字。為配合其他修正條文（第 21 條第 2 項）規定將「同類商品」修正為「類似商品」。

105 年商標法第 98 條修正時，係為配合一百零四年修正公布之刑法增訂沒收專章規定（自 105 年 7 月 1 日施行），施行日前制定之其他法律關於沒收、追徵、追繳、抵償之規定，不再適用，惟商標侵權物品雖非屬刑法第 38 條第 1 項之違禁物，然其性質不宜任令在外流通，若刪除當時條文絕對義務沒收之特別規定，回歸適用刑法規定，為沒收時尚須確認該等物品之權利歸屬及正當事由取得等事實，增加依職權沒收之舉證與認定程序，並可能發還所有人而再度回流市場，將有礙取締仿冒之成效，爰維持絕對義務沒收之規定。

111 年修正商標法有關侵害商標權（包含商標侵權之準備或輔助行為）（第 68 條）與視為侵害商標權（第 70 條）等規定，該次修正係依跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）第十八・七四條規定，商標民事侵權行為以明知或可得而知（knowing, or with reasonable grounds to know）者，應負損害賠償責任。所謂可得而知應包含間接故意及有認識之過失。惟原條文有關侵權之民事責任限於明知，而司法實務見解認為明知僅限於直接故意，從而無法對因間接故意及過失者，主張侵權行為，不符合前述 CPTPP 規定，爰刪除原條文明知之文字，回歸一般民事侵權責任，以故意及過失為主觀歸責條件。

此外，有關侵害商標權罰責所涉及之商標使用行為，自應適用商標法總則章第 5 條之規定，亦即，商標之使用以行銷目的為前提。原條文之「為行銷目的」應屬重複規定，爰予刪除，並酌作文字修正。且增訂第 95 條第 2 項規定。跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）第十八・七七條第三項明定，對於具商業規模之仿冒相同或無法相區別商標（identical to, or cannot be distinguished from）之標

籤或包裝而為用於他人註冊商標同一商品或服務者，應訂有刑事處罰規定；又依刑罰明確性原則，明定本項構成要件係指以行銷目的而製造、販賣、持有、陳列、輸出或輸入仿冒標籤、包裝等行為，對於非商業或非交易過程中製造、陳列標籤等行為，則不該當本項規範。鑒於當時商標法並無上開跨太平洋夥伴全面進步協定所定無法相區別商標之用語，且參酌司法實務案例，成立該條第1項、第96條或第97條之罪者，多以使用近似程度較高之商標於同一或類似程度較高之商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞時，始課予行為人刑事處罰。另參考日本商標法與德國商標法有關仿造商標標籤或包裝容器等相關條文之規定，亦以相同或近似於註冊商標為範圍，其司法實務對於侵權案件之認定，與我國法院相同，係採較高之近似標準。因此，該項罰則雖及於近似商標概念，在司法實務操作上，應不致有擴大適用之疑慮。又該項之罰則規定，係針對商標侵權之準備及輔助行為性質為特別規範，因目前司法實務係以刑法第253條、第211條、第216條、第339條等仿造商標標籤罪、（行使）偽造私文書罪、詐欺罪等，科以較高刑度，增訂該項規定，可回歸適用商標法。（參考該條修正理由）

前述可見，商標法與普通刑法相關規定，逐漸分離，而有優先適用之趨勢。當然有關刑法相關專業用語，自難於商標法皆予明定，故仍有適用刑法之概念或原則之必要。例如111年商標法第96條第2項修正理由，亦明示此意旨。意圖供自己或他人用於與註冊證明標章同一商品或服務，未得證明標章權人同意，為行銷目的而製造、販賣、持有、陳列、輸出或輸入附有相同或近似於註冊證明標章之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。該項修正，因原第二項之主觀要件限於「明知」，司法實務見解僅限於直接故意而不包含間接故意，並不符合跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）第十八・七七條第三項處罰故意之規範，爰刪除明知之文字，回歸一般刑事處罰以故意為要件之原則。（參考該條修正理由）

參、從比較標章法觀點論商標法之改革

商標法自19年制定以來，隨經濟及社會文化環境之變遷，陸續已進行16次之修正，由此可見，商標專責機關對於商標法發展之脈絡，固有掌握其改革時機。

茲僅就前述商標法若干規範內容與立法原則，從其發展過程，略舉修正事例，藉以觀察與論述商標法之規範內容未來是否須再改革之必要性。

詩經·小雅·鶴鳴：「它山之石，可以攻玉」。從前述修正理由觀之，商標法不乏參考外國法而修正者，惟嚴格言之，其改革者較屬小規模之條文或概念上之引進。如從較大系統性之思考，施行九十餘年之商標法，即屆 95 年，甚至其制定公布百歲，亦屬不遠。本文淺見，展望未來，期待大家重新思考改革標章法之可行性。尤其是希望再度改革商標法之基本結構，開展標章權法律保護之新功能，並開創從註冊商標法到註冊與使用兼具保護之新紀元！當然，如欲有所改革，自不能憑空想像。換言之，比較法上，在德國、日本、美國及歐盟等立法例中，如有良制，可提供吾人改革現制者，實可用以「琢磨新制成玉」之參考。是本文比較關心者，於此嘗試以比較標章法觀點，希望能就商標法基本架構與規範原則，特別是比較德國標章法出發，試提出個人之管見，以供後續比較研究之參考！

德國現行標章法（Markengesetz）（國內通常譯為商標法），全稱為“商標與其他標章保護法”（Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen）（Markengesetz - MarkenG⁸），該法昔稱商標法（Warenzeichengesetz），於 1994 年 10 月 25 日修正公布。因此，該法之名稱翻譯，宜稱為“標章法”，藉以與舊法名稱有所區別。該修正新法係為 1988 年 12 月 21 日歐盟會員國有關標章法律規定調適之委員為之第一準則（指令）（die Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG) vom 21. 12. 1988）之轉換於德國，此又稱為“標章法改革法”（Markenrechtsreformgesetz），當時不僅導致商標法之改革，亦且包含不公平競爭防止法中商號權利保護（Firmenrechtsschutz）與著作名稱保護（Titelschutz）之規定整體改革，並將之整合而納入新標章法之中。此外，在德國標章法，不僅是引入錯誤之地理來源

⁸ 在德國有關標章與商標用語之德英文使用方面，有英譯為“Act on the Protection of Trade Marks and other Signs (Trade Mark Act – MarkenG)”（https://www.gesetze-im-internet.de/englisch-markeng/englisch_markeng.html）（最後瀏覽日：2024/11/28）。在德國標章法之英文翻譯，亦有沿用“trade mark”或“Trade Mark Act”或“trade mark law”，但德文則使用“Marken”或“Kennzeichnung”等語指商品或服務之標識。（參照 https://www.dpma.de/english/trade_marks/trade_mark_protection/index.html）（最後瀏覽日：2024/11/28）。茲將標章，在中文如解為「標識章記」，並非屬新穎用語。

標示之規定 (Bestimmungen über irreführende geographische Herkunftsangaben) (§126 ff. MarkenG)，亦包含依馬德里協定規定標章之保護，及歐盟標章 (Gemeinschaftsmarken)。再者，如此廣泛標章改革，早在 1993 年已由 v. Gamm 所提出法律草案所確認之許多新興規定，但仍延續往昔標章之本質，即其具營業來源功能 (mit ihrer betrieblichen Herkunftsfunktion)，而且有關部分改變之申請要件及註冊障礙事由，亦包含標章權人之保護範圍及申請範圍。且其標章保護依新德國標章法明定其界限，於此標章法之用盡 (耗盡) (markenrechtliche Erschöpfung) 亦具有其特別意義⁹。

就德國標章法之規範重點而言，該法第 1 條至第 2 條規定其適用範圍 (Anwendungsbereich)，亦即規定受保護之商標及其他標章與其他規定不被排除適用於依該法規定商標 (標章)、營業標識及地理來源標示之保護。更精準言之，現行標章法，取代 1874 年商標 (Warenzeichen) 法之用語。標章 (Kennzeichen)，包含商標 (Marken) (申請／註冊商標)、因使用而取得之商標與依巴黎公約第六條之所稱著名商標 (notorische bekannte Marken)、營業標識 (企業標章與著作名稱)，以及地理來源標示¹⁰。

於第 2 章，則規定商標及營業表徵保護之要件、內容與限制 (Voraussetzungen, Inhalt und Schranken)、移轉 (讓與) 及授權 (Übertragung und Lizenz)。標章所保護之構成要素，係就任何標識 (alle Zeichen)，包括文字，包括姓名、圖形、字母、數字、音符 (Klänge)、立體型態 (包含商品之形狀或其包裝) (dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung)，及其他裝潢 (包含顏色及顏色組合)，得以將企業之商品或服務與他企業之商品或服務相區別者，得受保護為商標。

就下列形狀之標識，德國法又明定為不得受保護之商標：1、其源於商品種類之本身者；2、其為達到技術效果所必要者；或 3、賦予商品重大價值者。且於第四條規定，商標保護之發生方式，亦即該標識註冊於德國專利局商標註冊

⁹ 參照 Wolfgang Berlit, Markenrechtliche und europarechtliche Grenzen des Markenschutzes, GRUR 1998, 423.

¹⁰ 參照 Claudius Marx, Deutsches und europäisches Markenrecht, Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 1997, Rn.37.

簿、於營業交易中使用該標識，但以該標識已於參與交易者作為商標之交易聲價（Verkehrsgeltung）（有如我國法所稱之第二意義）者，以及符合保護產業財產權巴黎公約（巴黎公約）第六之一條所定之標章（商標）之著名性（notorische Bekanntheit einer Marke）者。且從其規範標的觀之，德國標章法適用對象，不限於註冊商標（Marken）（包含著名標章），關於營業表徵（標識）（geschäftliche Bezeichnungen）（包含企業標章）（Unternehmenskennzeichen）與著作名稱（und Werktitel）（標章法第5條）與地理來源標示（geographische Herkunftsangaben）（標章法第1條）。如前所述，德國法在1993年專家見解與修正方向，已將不公平競爭防止法中相關標章之規定，整合於新標章法中，亦即依標章法規定標章權之發生，標章權人可能因註冊或使用而取得。因此，此等德國改革方向，頗值得再思考其可行性。如此或許可以從根本解決多年來我國商標法與公平交易法間可能衍生之法律之解釋與適用衝突問題。

茲以公平交易法第22條有關表徵規定為例，該條規定，事業就其營業所提供之商品或服務所不得從事之行為，法律予以明定其界限。且就有關著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，雖限於未依法註冊取得商標權者，以示與商標法係針對註冊之商品或服務商標為適用對象。但其判斷表徵之使用，是否與現行商標法所稱商標之使用，解釋上相同，因兩法分屬不同專責主管機關，在實務運作，恐難免有歧異之可能性。

再者，其須致與他人商品混淆，或致與他人營業或服務之設施或活動混淆者，如從文義解釋，其未如商標法規定所要求混淆誤認之虞，似不必有實害發生，如有抽象危險存在即可。又如前述，現行商標法已不再「以普通使用方法」，現已從善意且合理使用，而演變為合理使用，是依公平交易法規定，主張「以普通使用方法」之抗辯，究係採取何種解釋觀點，亦頗有推敲之餘地。且商標法有關善意先使用原則，與公平交易法相關規定，皆設例外上得以併存之規定，但其所限縮適用範圍，兩法用語上仍亦不盡相似，在公平交易法規定，事業因他事業為前述之行為，致其商品或服務來源有混淆誤認之虞者，得請求他事業附加適當之區別標示。但對僅為運送商品者，不適用之。

惟另行比較商標法第 36 條第 1 項第 4 款規定，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。後者未明定其須有致其商品或服務來源有混淆誤認之虞者，且除附加適當之區別標示外，商標法規定其僅以原使用之範圍為限。凡此等規定之差異性，或許有意為不同規定，或許其係因兩法修正之主導機關不同，抑係因兩法制定或修正法律之時空背景有所差異所致。不論係何種原因，如以整體標章法規範目的與設計理念，其解釋原則與適用上判斷標準，實宜相似為妥。因此，較佳立法政策，宜重新思考兩法有關標章規定進行整合之可行性，與將兩種不同專責機關統合於相同機關主管之可行性。

又在商標要件，德國標章法在註冊標章（商標）方面，區分第八條規定絕對不予註冊事由（絕對保護障礙事由；Absolute Schutzhindernisse）與相對不予註冊事由（相對保護障礙事由）。依第三條規定得受商標保護但不足以在註冊簿上圖示（dargestellt）之標識，而使主管機關及公眾得以清楚且明確（klar und eindeutig）認定者¹¹，不准註冊。又欠缺識別性（Unterscheidungskraft）者，專在交易上表示商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、地理來源及商品製造時間或服務提供時間或表彰商品或服務之其他特性之標識或名稱構成者；專由商品或服務之一般慣用語或交易上善良誠意所確立慣例而為表彰商品或服務構成者；有欺罔公眾者，特別是關於商品或服務之種類、品質或地理來源；為違反公共秩序或善良風俗者；其包括國家之國徽、國旗或其他徽章或德國境內地方之紋章，或德國鄉鎮或其他地方團體之紋章者；其包含官方檢驗或認證之標識；其包含國際組織之徽章、旗幟或其他標章、印章或表徵（Bezeichnungen）者；依德國法、歐盟法律規定或依歐盟或德國加入之國際公約，與原產地名稱及地理標誌所

¹¹ 參照 92 年商標法第 17 條第 2 項規定，亦即申請註冊之商標，尤其是聲音商標及立體形狀商標，涉及商標審查及註冊之公告，應限定須以視覺可感知之圖樣表示之，始為明確，因此新增該要件。100 年商標法修正時，將條項變更，修正第 19 條第 3 項，有關商標應以視覺可感知之圖樣表示之規定，其目的在於要求申請人應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現其所欲申請註冊之商標，俾便商標專責機關審查，並於註冊公告時，能使第三人清楚知悉註冊商標之權利範圍。因此可見，此圖示（圖樣）可能性之要求（Das Erfordernis der Graphische Darstellbarkeit）等明確性原則（Bestimmtheitsgrundsatz），亦為我國商標註冊要件，但其用語上已有不同表達方式。

保護，被排除註冊者；依歐盟法律規定或歐盟加入之國際公約，與用於保護葡萄酒傳統名稱，被排除註冊者；依歐盟法律規定或依歐盟加入之國際公約，且用於保護傳統特產，被排除註冊者；基於德國法、歐盟法律規定或歐盟或德國加入之國際公約，先前註冊品種名稱之品種保護權，或再現其基本要素及同一植物品種或密切相關之物種所指稱者；依其他規定，基於公共利益顯然得以禁止其使用者；已被惡意註冊者。以上構成註冊之絕對保護障礙事由者，大多具有公益性，故其毋庸當事人之主張，受理註冊機關逕予不准註冊。

至於已申請或已註冊之標章作為相對保護障礙事由，係屬於得撤銷事由。該事由包含相同於先前已申請或已註冊之標章，且該商品或服務與先前已申請或已註冊之標章所表彰者相同；因其與已申請或已註冊之標章相同或近似，兩項標章所涵蓋之商品或服務，致公眾發生混淆誤認之虞，該危險可能與該標章引起公眾聯想之虞者；相同或近似先前申請或註冊之標章，且其所表彰之商品或服務與先前申請或註冊之商標不類似者，如該先前標章係屬內國著名標章，且該已註冊標章之使用，無正當理由以不公平方式利用或侵害該著名標章之識別性或聲譽者。以上有關已申請或已註冊標章涉及相同或近似他人之標章，或有關他人之著名標章識別性或聲譽者，得撤銷之，並非當然無效。

以上就已申請或已註冊標章而取得標章權之註冊要件，德國法區分絕對保護障礙事由與相對保護障礙事由，與我國商標之註冊要件有所不同，如此是否將可減輕國內商標註冊審查工作之負擔，並可使審查人力運用於其絕對不予註冊之事件，此是否納入下一波商標法之改革計畫，亦頗值得再思考。

此外，商標法並未將地理來源標示，提升為地理標章權，現行商標法雖採取消極不予註冊之事由，即如第30條第1項第8款及第9款規定，使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞者，或相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者，構成不得註冊之情形。如從較長遠觀點，宜考量將地理來源標示提升為標章權，如此制度及規範設計，將可使我國標章法體系更具完整性，亦屬本文所期待未來之改革方向。

最後，對於商標侵權行為所生請求權規範及基礎，尚屬完整，且有關損害賠償請求權之要件規定，將不作為及妨害（侵害）除去請求權不須具備故意或過失之主觀要件（商標法第 69 條第 1 項），而與損害賠償請求權須具備主觀之有責性要件（商標法第 69 條第 3 項），兩者加以區分，亦屬值得肯認。且第 71 條第 1 項規定，商標權人請求損害賠償時，具選擇之機會，亦即其得就商標法規定計算方法，擇一計算其損害，該計算方式於商標法予以明定，係屬進步之立法。惟其計算方法，是否需要如此多種，宜參考外國立法例，試再加以檢討。德國智慧權法有關損害賠償計算方法，主要採取三大計算方法，即如具體損害說、利益說與類推授權說¹²。惟現行商標法如從前述第 71 條第 1 項第 1 款至第 4 款規定分析，除具體損害說（依民法第 216 條規定）、依侵害商標權行為所得之利益說與相當授權金數額之類推授權說以外，另有第 1 款後段（但書）規定，不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害，此係所謂差額說。且於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益，此可稱之總銷售額說¹³。此外，以零售單價一千五百倍為基準之計算方法，

¹² 在德國產業與智慧保護權（工業財產權與著作權等之損害賠償計算方法，實務與學理上採取依據被害人之選擇適用三種損害計算方法（die Methode der dreifachen Schadensberechnung nach Wahl des Geschädigten）（BGH GRUR 2022, 229 Rn. 71 f. – ÖKO-TEST III mwN; Fezer/Büscher/Obergfell/Koos UWG § 9 Rn. 28; Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler UWG § 9 Rn. 1.36 mwN; kritisch Beuthien/Wasmann GRUR 1997, 255）。除依民法規定（§§ 249, 252 BGB）所主張包含無體財產權侵害與收益受損間具因果關係之所失利益賠償（此第一種計算方法係依事實上所生之差額損害（Ersatz des ihm tatsächlich entstandenen Differenzschadens），但此種方法，往往被害人不易證明其實際上具體損害之結果（具體（主觀）損害計算說；konkrete（subjective）Schadensberechnung）。因此，第一種具體（主觀）計算方法，用於產業保護權，通常歸於失敗，以致於依損害賠償法對標章權之侵害，仍未受到制裁 sanktionslos）。是被害人不得不另尋他途，亦即以第二種計算方法，准許其請求抽象（客觀）損害計算說（eine abstrakte（objective）Schadensberechnung）。於此得請求支付相當之授權金）作為賠償損害（§ 14 Abs. 6 S. 3）。該類推計算授權金原則之考量，係基於排他專屬權之侵權人，不得比權利人在契約中所許可情形，處於更好之位置。不許因權利侵害而獲利（Die Rechtsverletzung darf sich nicht lohnen）；損害賠償法之制裁，係依通常交易方式，按其事件之性質，依據授權契約之虛擬情形推斷之。相當授權金，係屬規範（抽象）計算（Die angemessene Lizenzgebühr ist normativ（objektiv）zu berechnen）。第三種方法，係被侵害標章權之權利人，得請求返還侵權人所取得之利益（§ 14 Abs. 6 S. 2）。該種損害計算方法，不外是一種損害賠償法尚無體財產權之保護目的之結果（Folge des Schutzzwecks der Immaterialgüterrechte）（參照 Fezer/Tochtermann, in: Fezer, Markenrecht, 5. Auflage 2023-beck-online, MarkenG § 14 Rn.1024.）

¹³ 專利法第 97 條第 1 項第 2 款規定「二、依侵害人因侵害行為所得之利益。」其中已刪除總銷售額說。且有關該條項第 3 款規定「三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。」其採類推授權說，惟其法條用語，與商標法規定，不盡相似，亦值得一併檢討。

亦即其係就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額，作為計算原則。但例外情形，如其所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。於此情形，以零售單價計算，固較為簡便，實務上不乏其例。惟基於民法損害賠償規定之「有損害，始有賠償」之基本原則，如能透過法院審理而計算出實際上賠償額（compensory damages），較屬公允。除非難以計算實際損害之極端案件，否則在通常情形，法院既具有酌減之權限，亦且其仍須就商標侵害事實與其相關侵權行為要件是否相符，詳加審理之職責，於此實不宜在未詳審侵害行為與商標權侵害間之因果關係（責任成立因果關係），與商標權侵害與損害間之因果關係（責任範圍因果關係）¹⁴。因此，對於零售單價多倍賠償之計算方法，尚有再檢討之餘地。

肆、展望——代結語

本文先就 19 年制定商標法，選擇若干議題，加以引述，並與其嗣後修正之法規演變，略作比較，藉以了解商標法在 90 餘年來之發展，展望未來，期待我們能開創標章法之新紀元，其中可參考先進外國立法例，例如 1994 年修正德國標章法，重新思考現行商標法與公平交易法有表徵（trade dress）之規範體系整合問題，並參考本文相關之提議，請重新思考商標法，除註冊商品或服務商標（標章）外，宜從標章法觀點出發，擴張其適用範圍，使其及於表徵、著作名稱與地理來源標示之標章權等。最後，亦期待商標法與其他智慧權法相呼應，重新檢討商標侵權行為之請求權基礎構成要件（例如因果關係判斷問題）及其損害賠償計算方法，尤其是其損害計算方法之種類，雖其係屬可選擇之情形，並法院有裁量空間，但基於計算結果公平性，是否須明定如此多種方法，似仍有值得再推敲之餘地。

¹⁴ 德國民法上一般侵權行為法之要件，即如權利（商標權）侵害、侵害行為（作為或不作為）、侵害行為與權利侵害間之因果關係（責任成立因果關係）（權利受侵害是否因其原因事實之侵害行為而發生）、違法性（不法）、歸責事由（故意或過失）、損害、權利之侵害與損害間之因果關係（責任範圍因果關係）（因權利受侵害而發生之損害，應否予以賠償）（條件說、相當因果關係說及法規目的說等）、與有過失及消滅時效等。（參照 Ahrens/Spickhoff, Deliktsrecht mit Wirtschaftsdeliktsrecht, München: Beck, 2022, §4 Rn.1ff., 12; §27 Rn.1ff..）

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，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¹。」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
姓名

文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱

研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

（六）法律資料

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定書。

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 期刊名稱縮寫 文章引註頁 (出刊年) 起始頁

（三）學術論文範例

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

（四）網路文獻範例

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

（五）法律資料範例

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱縮寫 條 (版本年份)
 範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯案例起始頁名稱縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)



五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

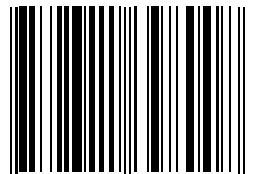
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: www.moea.gov.tw

智慧財產局網址: www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987

GPN: 4810300224