



經濟部
Ministry of Economic Affairs

ISSN : 2311-3987

中華民國 114 年 1 月

智慧財產權月刊

313

Intellectual Property Office

本月專題

五大專利局 AI 相關發明審查實務

五大專利局 AI 相關發明審查實務（上）
——日本、韓國及歐洲

五大專利局 AI 相關發明審查實務（下）
——中國大陸及美國

論 述

刑訴鑑定新制修正後，商標權人為鑑定
報告證據能力探討



經濟部智慧財產局 編製



第 313 期

中華民國 114 年 1 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 1 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、

陳麒文、莊智惠、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—五大專利局 AI 相關發明審查實務

五大專利局 AI 相關發明審查實務（上）

——日本、韓國及歐洲 吳科慶 05

五大專利局 AI 相關發明審查實務（下）

——中國大陸及美國 吳科慶 24

論述

刑訴鑑定新制修正後，商標權人為鑑定

報告證據能力探討 吳宜展 42

附錄 62

Issue 313
Jan 2025

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Rights Journal

First Issue: January 1999

Published Date: January 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;

Chi-Wen Chen; Chin-Hui Chuang;

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 — Examination Practices of the IP5 Offices on AI-Related Inventions

Examination Practices of the IP5
Offices on AI-Related Inventions
(Part I): JPO, KIPO and EPO *Ko-Ching Wu* **05**

Examination Practices of the IP5
Offices on AI-Related Inventions
(Part II): CNIPA and USPTO *Ko-Ching Wu* **24**

Papers & Articles

The Research on the Admissibility
of Trademark Owner's Assessment
Report under the Newly Amended
Criminal Procedure Law *Yi-Jhan Wu* **42**

Appendix **62**



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

人工智慧（AI）浪潮席捲全球各個產業，許多國家紛紛大舉投資 AI，將其視為未來必要發展的新興科技，特別是生成式 AI 崛起後，各技術領域都能見到 AI 的應用，各國專利局也因此開始思考及研析 AI 相關發明的審查方式。本期特別以「五大專利局 AI 相關發明審查實務」為專題，提出「五大專利局 AI 相關發明審查實務（上）——日本、韓國及歐洲」及「五大專利局 AI 相關發明審查實務（下）——中國大陸及美國」2 篇文章，以五大專利局（IP5）於 2023 年 6 月公布之「五大專利局 AI 相關發明審查實務比較」為基礎，並分析介紹各局最新修訂內容。此外，本期另有「刑訴鑑定新制修正後，商標權人為鑑定報告證據能力探討」之論述。以下就本期專題及論述簡介如下：

專題一由吳科慶所著「五大專利局 AI 相關發明審查實務（上）——日本、韓國及歐洲」，細說 IP5 公布之《五大專利局 AI 相關發明審查實務比較》，整理關於專利適格性、記載要件、新穎性及進步性之各局相關規定資料，並就各局最新修訂內容分析比較，希望藉由觀察國際最新動態，了解 IP5 實務經驗及方向。

專題二由吳科慶所著「五大專利局 AI 相關發明審查實務（下）——中國大陸及美國」，本文延續上篇，接續介紹中國大陸國家知識產權局及美國專利商標局之 AI 相關發明規定及審查實務。

論述由吳宜展所著「刑訴鑑定新制修正後，商標權人為鑑定報告證據能力探討」，鑒於我國刑事訴訟法的鑑定新制於民國 113 年 5 月開始實施，本文探討歷年來商標權人出具鑑定報告無證據能力困境、法院審理時商標權人具結作證之難度、鑑定新制是否能妥適解決問題，並對照國外文獻，提出解決對策供各界參考。

五大專利局 AI 相關發明審查實務（上）

——日本、韓國及歐洲

吳科慶

壹、前言

貳、日本特許廳（JPO）

- 一、專利適格性
- 二、記載要件
- 三、進步性

參、韓國智慧財產局（KIPO）

- 一、專利適格性
- 二、記載要件
- 三、進步性

肆、歐洲專利局（EPO）

- 一、專利適格性
- 二、記載要件
- 三、進步性

伍、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利審查二組專利高級審查官兼科長。
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

五大專利局（美日歐中韓）整理相關法律、審查基準及審查案例，於 2023 年 6 月刊登於五局網站，本文以該資料為基礎，並加入各局最新修訂內容，在介紹規範的過程中，也會同時進行橫向比較，以更深入了解各局差異，並作為我國經濟部智慧財產局發明專利審查實務之參考。

上篇先介紹日本特許廳（Japan Patent Office）、韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Office）及歐洲專利局（European Patent Office）之審查實務。

關鍵字：AI 相關發明、專利適格性、記載要件、可據以實現要件、進步性

AI-related Invention、Patent Eligibility、Written Description Requirements、
Enablement Requirement、Inventive Step

壹、前言

2012 年開始的第三波人工智慧（AI）浪潮，使各行各業都受到了衝擊，尤其於生成式 AI 崛起後，幾乎各技術領域都能見到 AI 的應用。各國專利局在這波浪潮中不斷思考、研析 AI 相關發明的審查方式，於近期紛紛作出一些結論或調整。

美日歐中韓五大專利局（IP5）於 2023 年 6 月 15 日公布《五大專利局 AI 相關發明審查實務比較》¹，整理關於專利適格性、記載要件（包含明確性、支持要件及可據以實現要件）、新穎性及進步性之各局規範資料連結。本文以該份資料為基礎，並參考各局最新修訂內容，包含：

- 日本特許廳（JPO）：2024 年 3 月 13 日更新之 AI 相關技術事例集²
- 歐洲專利局（EPO）：2024 年 3 月施行之審查基準³
- 中國大陸國家知識產權局（CNIPA）：2024 年 1 月 20 日施行之專利審查指南⁴
- 美國專利商標局（USPTO）：2024 年 7 月 17 日更新之 AI 標的適格性指南⁵

藉由觀察最新動態，期望能了解 IP5 依實務經驗總結出的心得及方向。另外，本文主要針對 AI 相關發明之審查實務，故對於各局基本審查邏輯僅會簡要帶過，或直接以案例說明。

¹ 16th IP5 Heads of Office meeting, 15 June 2023, fiveIPOffices, <https://www.fiveipoffices.org/20220609>（最後瀏覽日：2024/10/12）。

² AI 関連技術に関する事例について，JPO，https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei/jirei.pdf（最後瀏覽日：2024/10/12）。

³ Guidelines for Examination in the European Patent Office, EPO, <https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/index.html>（最後瀏覽日：2024/10/12）。

⁴ 專利審查指南（2023），CNIPA，https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_526_189193.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

⁵ 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, Federal Register, 2024 年 7 月 17 日，<https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/17/2024-15377/2024-guidance-update-on-patent-subject-matter-eligibility-including-on-artificial-intelligence>（最後瀏覽日：2024/10/12）。

貳、日本特許廳（JPO）

我國經濟部智慧財產局（TIPO）發明專利審查規範與日本較為接近，因此 JPO 對案例的判斷方式很有參考價值，且適合作為與其他國家比較之基礎。對於專利審查基準及專利審查手冊中的案例，JPO 從中擷取與 AI 技術相關部分整理為事例集，且持續更新案例，最近一次新增案例是在 2024 年 3 月 13 日。以下將直接利用事例集內容介紹 JPO 審查實務。

一、專利適格性

2016 年 9 月 28 日及 2017 年 3 月 22 日公布的 3 個專利適格性案例⁶，其重點在於：若標的為資料，且特徵僅在於資料內容，主要目的為呈現資料，則不屬於發明；然而，若標的為資料結構或模組，但請求項內容描述了軟硬體資源協同運作的資訊處理，則可被視為「程式」，並符合發明之定義。

2024 年增加了 2 個案例如下。案例 2-14 之請求項以「模型」為標的，內容僅描述模型中神經網路的結構、權重係數參數集內容，以及兩個神經網路的耦合方式，由於請求項未具體說明模型的資訊揭示手段或方法，其特徵僅在於資訊內容，以資訊揭示為主要目的，為單純之資訊揭示，不符合發明適格性。此外，該機器學習模型是由參數集構成的，屬於對電腦的指令，而非為得到某一結果而組成的「程式」，請求項僅抽象地描述神經網路節點及層的配置，而未界定電腦對參數集的處理，因此不具有類似程式的性質，不適用軟體觀點⁷判斷發明適格性。

案例 5 為訓練資料的產生方法，為了讓判別器能辨別手術後是否有手術用具被留在人體中，在訓練階段將手術用具圖像與人體放射線圖像結合作為機器學習模型之訓練資料。請求項 2 為訓練資料圖像產生方法，為軟硬體資源協同運作依據使用目的建構出具體的資料處理系統之操作方法，符合發明適格性。請求項 1 之標的為訓練資料圖像本身，內容描述產生方式並說明可用於判別器之機器

⁶ 案例 3-2（利用感測器及伺服器的神經網路）、2-13（應用於伺服器及使用者端的 AI 語音對話系統）、2-14（用於分析住宿設施評價之機器學習系統）。其中案例 2-14 已改寫收錄於我國現行電腦軟體相關發明審查基準案例 2-12。

⁷ ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている（軟體的資訊處理是否利用硬體資源具體實現）。

學習。請求項 1 所載將訓練資料「用於訓練判別器」，對於判別器的機器學習是相當一般的操作，該訓練資料並未提供任何技術的特徵於判別器的學習手段或方法，故請求項 1 的訓練資料在資訊揭露方面沒有技術的特徵，其特徵僅在於資料內容，以資訊揭示為主要目的，不符合發明適格性。

二、記載要件

先前的事例集⁸係著重於輸入與輸出的關聯性，以案例 46 的糖度推定系統為例，JPO 以 3 個理由認定無法據以實現：（1）說明書未記載人臉圖像（輸入）與其種植之蔬菜含糖量（輸出）間的具體相關關係；（2）基於申請時的技術常識也無法推認存在任何相關關係；（3）未顯示實際生成的判定模型之性能評價結果。亦即當說明書未載明關聯性，且該關聯性無法由申請時的通常知識推認，說明書又未記載實驗結果時，會被認定為無法據以實現。且 JPO 表示申請人必須申復證明基於申請時之技術常識可推認人臉圖像與該人種植蔬菜之糖度間存在相關關係，否則無法克服核駁理由，而且無法藉由申請後提交的實驗結果彌補說明書記載不充分的問題。

2024 年增加案例（52、53、54、55）說明對 AI 輔助創作及請求項技術手段完整性的要求。

案例 52 利用機器學習找出發射峰值波長在 540nm~560nm、螢光壽命在 5 μ s~20 μ s 之螢光發光性化合物。說明書描述了機器學習模型的訓練方法，預測出 A、B 兩種化合物，然後以實施例介紹化合物 A 的製造方法，並在實際製造後量測其發光特性，其發射峰值波長為 545nm、螢光壽命為 12 μ s。請求項 1 僅界定「發射峰值波長在 540nm~560nm、螢光壽命在 5 μ s~20 μ s 之螢光發光性化合物」，請求項 2 進一步界定該螢光發光性化合物為化合物 A，請求項 3 則界定為化合物 B。申請人主張，由於已經用實際製造的化合物進行驗證，故該機器學習模型可以被所屬技術領域中具有通常知識者製造及使用，用於預測其他符合目標特性的化合物，而不限於化合物 A；且既然模型之準確度已獲得驗證，則化合物 B 也能達到與化合物 A 相同的效果。

⁸ 前次更新為 2019 年 1 月 30 日。

JPO 審查意見認為化合物之發明一般難以從化學結構式了解其具有何種活性，而以機器學習模型之預測來代替實際實驗結果也非申請時之通常知識，既然說明書未驗證本發明的機器學習模型能夠高準確度地預測除化合物 A 之外的其他化合物的發光特性，說明書之記載就不足以實施所有具目標特性化合物之發明。即使化合物 A 以外的預測化合物也具有目標發光特性，但在說明書中並未說明其他化合物的製造方法，發明所屬技術領域中具有通常知識者為了製造該些化合物，必須要進行超過預期程度的嘗試錯誤或高度複雜實驗，故請求項 1、3 所載之發明在說明書中未明確且充分揭露，無法據以實現，且請求項 1、3 無法為說明書所支持，另外僅以特性描述化合物可能會有不明確的問題。請求項 2 則滿足支持要件，其相關的發明之詳細說明亦符合可據以實現要件。與前面的案例相同，無法藉由申請後提交的實驗結果彌補說明書記載不充分的問題，須刪除請求項 1、3 而只留下請求項 2，才能克服核駁理由。

案例 53 為利用機器學習建構判別器，其將人體放射線圖像與手術用具圖像合成以生成訓練資料。請求項 1 至 3 均為圖像生成方法，請求項 1 僅界定資料內容，而未界定機器學習步驟；請求項 2 僅界定合成圖像及訓練的步驟，但未界定資料內容；請求項 3 則界定圖像合成的資料內容，並說明係用於訓練手術工具判別器。說明書的記載相當詳盡，但審查意見認為請求項 1、2 並未反映發明解決問題的手段，超出說明書記載之範圍（無法支持）。

案例 54 請求項僅提到利用特定資料進行機器學習，卻未說明哪些資料為輸入、哪些為輸出，因此範圍包含輸出入資料與說明書相反的情況，而在這種情況下無法解決本發明的問題，因此發明解決問題之手段未在請求項 1 反映出來，請求項 1 之發明已超出說明書所載之範圍。

案例 55 則是請求項用語上需要注意的地方，例如若請求項以「學習模型」為標的，但未記載電腦實施步驟，由於「模型」不一定是「程式」，亦即不一定要以電腦來實現，故無法確定是否為「物之發明」；又因請求項記載了要執行的方法步驟，卻以「學習模型」作為標的，而無法確定是否為「方法發明」，導致

其範疇不明確。還有，程式雖可使電腦作為發揮作用的手段，但程式本身不會作為一種「手段⁹」發揮作用，因此不能將程式寫為「具有 XX 手段」。

三、進步性

從事例集中可觀察歸納 JPO 對於 AI 相關發明進步性的一些看法，例如不具進步性的態樣包含：

- 簡單以雲端運算取代地端運算¹⁰。
- 簡單以深度神經網路取代機器學習、其他數學運算或人類心智¹¹。
- 簡單以大型語言模型取代資料庫檢索¹²。

但若有調整訓練資料內容，例如採用先前技術未揭露的輸入參數¹³，或為了應用神經網路而進行函數及參數設定修正¹⁴，以提高估算的準確度，則可能具有進步性。

另外對於習知問題的常見解決方案，例如限制輸入大型語言模型的文字數以避免超過處理上限，或調整損失函數以提高準確度，容易被認為不具進步性；但若採用的技術手段非申請時之通常知識，例如進行特別的關鍵字提取步驟以減少輸入大型語言模型的文字數，或針對特定應用以特殊計算方式得出最佳損失函數，則具有進步性¹⁵。

⁹ 在解讀日本專利文義時，「手段」一詞通常僅具有「物」（裝置、構件）之含意，不具有任何「方法」（步驟）之意。

¹⁰ 案例 31。

¹¹ 案例 32、33、34（請求項 1）、35、40（請求項 1）。

¹² 案例 37。

¹³ 案例 34（請求項 2）、36、40（請求項 2）。

¹⁴ 案例 32 之修正建議。

¹⁵ 案例 38、39。

參、韓國智慧財產局（KIPO）

KIPO 訂有特別技術領域審查實務基準¹⁶，與 AI 相關的部分為第 1 章「人工智慧」、第 6 章「智慧機器人」及第 7 章「自動駕駛」，KIPO 是五大專利局中唯一為 AI 技術獨立訂定審查基準的。

在 IP5 公布之《五大專利局 AI 相關發明審查實務比較》中，KIPO 會指出各要件的相關規範可見於特別技術領域審查實務基準的哪些章節及頁數，故以下係針對 KIPO 所指出的內容進行介紹。

一、專利適格性

韓國專利法第 2 條對於發明的定義與日本完全相同，對於電腦軟體相關發明的適格性規範也與我國及日本大致相同，在此僅介紹差異處。

關於自動駕駛技術，要特別注意過程是否涉及人類心智活動，以及是否妨害公序良俗，例如電車難題的控制方法（在無法避免人員傷亡的情況下選擇要使誰受到傷害），或是選擇保護駕駛員而不去避免撞上行人的，這些都傷害到人類的尊嚴，不能申請專利。

TIPO 及 JPO 在軟體發明適格性的判斷流程圖中，會同時判斷是否「明顯符合」或「明顯不符合」發明適格性，若非屬這兩種情況才會進入軟體觀點判斷。而 KIPO 則先判斷是否屬於非利用自然法則、人為判斷、人類心智活動或單純之資訊揭示，若否，才會判斷是否用於控制裝置或基於技術性質資料進行資訊處理¹⁷。亦即 KIPO 賦予了判斷的先後順序，其認為「明顯不符合」的部分應優先判斷。

在申請標的方面，雖然 KIPO 允許以「電腦程式」作為標的，但必須明確界定該程式是記錄於媒體上，而不允許僅描述電腦程式執行之步驟¹⁸。我國及 JPO 則均已開放純軟體之標的，而不限外在形式。

¹⁶ Examination practice guide by technology field, KIPO, https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDownload.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf（最後瀏覽日：2024/10/12）。

¹⁷ KIPO 特別技術領域審查實務基準第 1 章第 1303 頁流程圖。

¹⁸ KIPO 特別技術領域審查實務基準第 1 章第 2.2.2.2 節第 (2) ②點。

二、記載要件

韓國專利法第 42 條第 3 項不僅要求說明書可據以實現，而更進一步要求能夠「輕易實現」，並於專利審查基準¹⁹中說明其定義，意指所屬技術領域中具有通常知識者基於說明書，無須添加特殊知識以及不當的嘗試錯誤或重複實驗，以申請時之技術水準即可充分理解並重現該發明。

基準中列舉了數種違反可據以實現要件的情況。

第一種情況是僅抽象描述請求項對應的步驟或功能，但未描述如何藉由軟硬體實現，且非屬申請時該技術領域中具有通常知識者所能清楚理解者。例如請求項描述利用多個神經網路之組合產生經訓練的疾病預測模型，但說明書未具體說明使用哪種神經網路，也未具體說明產生預測模型之手段或流程。

第二種情況是說明書未具體說明訓練模型輸入資料間的關聯性。所謂具體說明意指（1）敘明訓練資料、（2）訓練資料的特徵與本發明技術問題存在關聯性、（3）敘明使用訓練資料進行訓練的學習模型或學習方法、（4）藉由該訓練資料及學習方法產生解決本發明技術問題的模型。若所屬技術領域中具有通常知識者能藉由說明書所描述之實施例，以申請案申請時之通常知識理解其關聯性，則符合可據以實現要件。

第三種情況為說明書僅以功能方塊圖或流程圖描述實施功能之軟硬體，但從圖中無法充分理解該軟體或硬體是如何實現的，且發明所屬技術領域中具有通常知識者即使參酌申請時之通常知識仍無法清楚理解。

最後在注意事項中說明：（1）若請求項特點在於機器學習之應用，並且可使用一般機器學習方法解決本發明之技術問題，那麼即使未具體描述學習模型或學習方法，也可以滿足可據以實現要件；（2）若發明的特點在於資料預處理，如果說明書未描述如何產生、添加或刪減收集到的原始資料而將其轉換為訓練資料，或未具體描述原始資料與訓練資料間的關聯性，則不符合可據以實現要件；（3）對於強化學習²⁰，若未具體描述主體、環境、狀態、動作和獎勵之間的關聯

¹⁹ KIPO 專利審查基準第 II 部分第 3 章第 2.2 節。

²⁰ Reinforcement learning，又稱增強式學習。

性，則無法滿足可據以實現要件。惟對於以上態樣，若所屬技術領域中具有通常知識者能藉由說明書所描述之實施例，以申請案申請時之通常知識能清楚理解其內容，則符合可據以實現要件。

三、進步性

特別技術領域審查實務基準先列出幾項基本原則，其中較特別的是對於「跨領域應用」以及「效果」的說明。AI 技術經常會嘗試將某一領域的方法或手段簡單組合或應用於某一特定領域以達成特定目的，因此若該組合或應用不存在技術難題（技術障礙），在欠缺無法預期之功效的情況下，應不具進步性。效果方面，「快速處理」、「處理大量資料」、「減少錯誤」和「準確預測」均屬於 AI 相關發明自然會伴隨的效果，為所屬技術領域中具有通常知識者所能預期，非屬無法預期之功效。

接著基準以多個小節介紹可輕易完成的態樣包含：

- 簡單添加申請前已公開的 AI 技術。例如請求項僅提到「使用 AI 技術」，而未具體說明相關技術特徵（資料預處理、學習模型等）。
- 利用已知的 AI 技術將人類所進行之作業方法簡單系統化。若請求項未具體說明如何利用 AI 之技術特徵（資料預處理、學習模型等），而僅簡單描述是透過 AI 技術完成的，同時引證文件已揭露在該領域中如何利用電腦將人類所進行之作業方法簡單系統化，在這種情況下，將電腦變更為申請前已公開的 AI 技術，為所屬技術領域中具有通常知識者之一般創造力運用²¹。
- 因 AI 技術之應用而導致的簡單設計變更。若所請發明使用了引證之技術思想，差異僅源於 AI 模型的改變，且不具有比預期功效更佳的功效，除非存在特殊狀況，否則將被視為所屬技術領域中具有通常知識者之一般創造力運用。例如將遞迴神經網路（Recurrent Neural Network, RNN）改為卷積神經網路（Convolutional Neural Network, CNN）即為簡單的設計變更。

²¹ Mere exercise of ordinary creativity of a person skilled in the art，包含等效置換、應用特定技術時的簡單設計變更、省略部分技術特徵、用途的簡單改變及限制、已知技術的一般應用等。可大致對應我國之「簡單變更」。

- 簡單添加習知一般手段或等效置換。例如所請發明與引證之間的差異僅在於對照片資料進行二值化預處理，然而此差異僅是用於減少計算量的習知一般手段。

若請求項具體界定了資料預處理、機器學習方法、完成訓練的模型等用於實現 AI 相關發明的技術特徵，且該技術特徵的效果優於由引證可預期之效果，則非所屬技術領域中具有通常知識者之一般創造力運用。所謂的「具體界定」，在資料預處理方面意指從輸入資料導出主要特性的特徵，以及產生某些標準（向量化、正規化、標準化）訓練資料的特徵；若機器學習相關發明僅簡單提到「進行資料預處理」，這只是簡單添加申請前已公開的 AI 技術，為所屬技術領域中具有通常知識者之一般創造力的範圍。若所請發明的特色在於學習模型本身，例如提高速度或預測準確率等，所謂的「具體界定」係指學習環境、學習模型的驗證、多個學習模型間的連結、分散式或平行處理、實現超參數最佳化演算法的特徵等。

在 AI 相關發明中，學習模型的效能及輸出可能會因訓練資料的不同而有所差異。在所請發明以訓練資料為特色的情況下，很難僅根據所請發明與引證在訓練資料上的差異來判斷進步性，最好是藉由審酌所請發明是否對訓練資料有獨特的資料處理，以及訓練資料的差異所產生的效果是否比預期更好，來判斷新穎性及進步性。

肆、歐洲專利局（EPO）

一、專利適格性

歐洲專利公約第 52 條第 2 項列出不被認為是發明的項目，包含（a）發現、科學理論和數學方法；（b）美術創作；（c）用於執行心智活動、遊戲或商業的方案、規則或方法，以及電腦程式；（d）資訊揭示。EPO 審查基準中說明，以上項目都是屬於「抽象」或「非技術」的²²，其中「技術性（technical

²² EPO 審查基準 Part G - Chapter II - 1. General remarks，https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_ii_1.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

character)」為發明隱含的必要條件²³。目前在審查實務上，只要請求項中包含一個「技術特徵（technical feature）」即可符合發明適格性，其中「技術特徵」係相對於「非技術特徵（non-technical feature）」，「非技術特徵」意指在歐洲專利公約第 52 條第 2 項中被視為「非發明（non-invention）」的特徵²⁴。

EPO 為電腦實施發明整理出一份索引目錄²⁵，方便連結到相關規範，並標註更新年份。發明適格性方面與 AI 有關的部分主要在數學方法一節²⁶，該節表示在未指定使用任何技術手段的情況下對抽象資料進行數學運算，將因欠缺技術特徵而不符發明適格性；但若請求項涉及使用電腦等技術手段，則屬於發明。AI 與機器學習本身為數學演算法，具有抽象的數學本質，而「支援向量機」、「推理引擎」、「神經網路」等用語可能僅指抽象模型或演算法，不一定暗示了技術手段的使用²⁷。

EPO 於 2021 年分別與 JPO 及 KIPO 合作發布《電腦實施發明／軟體相關發明之比較研究》^{28,29}，以下僅列出部分判斷結果有所差異之案例，藉由比較以更清楚認識 EPO 的審查邏輯。

²³ EPO 審查基準 Part G - Chapter I - 1. Patentability requirements, https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_i_1.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

²⁴ EPO 審查基準 Part G - Chapter II - 2. Examination practice, https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_ii_2.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

²⁵ Index for Computer-Implemented Inventions, EPO, <https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/j.html>（最後瀏覽日：2024/10/12）。

²⁶ EPO 審查基準 Part G - Chapter II - 3.3 Mathematical methods, https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_ii_3_3.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

²⁷ EPO 審查基準 Part G - Chapter II - 3.3.1 Artificial intelligence and machine learning, https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_ii_3_3_1.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

²⁸ Comparative study on computer-implemented inventions/software-related inventions, Report 2021, EPO and JPO, [https://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/6CD3B51A85FD8C29C1258789004C23F3/\\$File/comparative_study_on_computer_implemented_inventionssoftware_related_inventions_EPO_JPO..pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/6CD3B51A85FD8C29C1258789004C23F3/$File/comparative_study_on_computer_implemented_inventionssoftware_related_inventions_EPO_JPO..pdf)（最後瀏覽日：2024/10/12）。

²⁹ Comparative study on computer-implemented inventions/software-related inventions, Report 2021, EPO and KIPO, [https://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/E1845285B1DD9C53C125879F00374910/\\$FILE/comparative_study_on_computer_implemented_inventions_software_related_inventions_EPO_KIPO_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/E1845285B1DD9C53C125879F00374910/$FILE/comparative_study_on_computer_implemented_inventions_software_related_inventions_EPO_KIPO_en.pdf)（最後瀏覽日：2024/10/12）。

（一）與韓國之比較

在 EPO 與 KIPO 的比較研究報告中，僅有一個由 KIPO 提出的案例為雙方判斷結果不同，雖非 AI 相關案例，但可清楚看出審查邏輯的差異。此案例之請求項描述一種居家垃圾回收綜合管理方法，步驟包括由主管部門為每袋垃圾發放帶有丟棄者個人資訊及日曆的條碼貼紙，然後將垃圾放入規定的垃圾袋並貼上該貼紙，由收集者回收、掩埋或焚燒，基於每個步驟的統計資料進行綜合管理，對於錯誤分類的垃圾袋，藉由讀取條碼而指導該丟棄者。

KIPO 認為雖然請求項部分利用了自然法則，但整體觀之非利用自然法則。請求項只是基於相關法規、主管部門、丟棄者及收集者之間的約定等人為決定所完成，雖然有用到條碼貼紙、日曆、垃圾袋及電腦來讀取條碼，但只是利用該些手段作為人類心智活動的工具，而且每一個步驟都是離線處理，而非線上處理，因此整體並不屬於發明。

EPO 則認為除了「垃圾袋」這個習知的廢棄物處理手段外，唯一與商業方法之技術實現有關的技術特徵為「條碼貼紙」，其藉由電腦實現讀取及識別手段來定義其可讀性。按照 EPO 的「任意技術手段測試法（any-technical-means approach）」，所請求之標的具有技術性，亦即屬適格發明。不過 EPO 特別進一步說明本案例可能難以獲得進步性。

（二）與日本之比較

第一個差異案例³⁰是無人自駕車的分配系統（請求項 1）及方法（請求項 2），當有人透過行動終端請求分配車輛時，伺服器即分配無人自駕車至其指定的位置。

JPO 認為請求項中未記載無人自駕車的控制或資訊處理，因此不屬於「具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者」或「具體執行依據

³⁰ 此案例源於 JPO 專利審查手冊附屬書 B 第 1 章案例 2-10，我國將其改寫收錄於現行電腦軟體相關發明審查基準案例 2-11。

物體之技術性質的資訊處理者」。且由於未載明特定的資訊處理，請求項 1、2 均無法藉由軟體與硬體資源的協同運作，基於使用目的（分配無人自駕車）建構出特定的資訊處理系統或方法，故不屬於發明。

EPO 首先表示依據目前的審查實務，所有系統請求項都可符合發明適格性，故請求項 1 適格。而請求項 2 所載伺服器、行動終端、無人車及其收發請求的功能屬於技術特徵，故亦符合發明適格性。另外關於伺服器分配車輛的特徵，若僅描述單純的分配（將車輛 X 分配給請求者 Y），可被視為伺服器的內部狀態，其本質為抽象的，因此屬於非技術特徵，在未使用該分配結果的情況下，不會產生進一步的技術效果（超出「以電腦實現」此一事實外的效果）；但請求項 2 若包含讓自駕車自動開到所請求位置之技術特徵，則會產生技術效果。

第二個差異案例³¹以 3 個請求項探討所允許的請求標的，標的分別為「經過訓練的模型」、「電腦程式」及「電腦可讀取記錄媒體」，界定之特徵則大致相同，JPO 認為三者均符合發明適格性。

EPO 認為請求項 1 界定了一個模型，然而不清楚一個具有抽象性質且不像電腦程式包含電腦可執行指令的模型要如何使電腦執行計算，因此不清楚該請求項是否僅界定了一種抽象方法。這裡需要探討請求項 1 的標的是否產生了進一步的技術效果，亦即是否解決了技術問題，而非商業、行政、財務等問題。依據請求項內容，對不同住宿設施之評價的分類，這顯然是個商業問題，因此請求項 1 欠缺進一步技術效果，不符發明適格性。然而若請求項欲解決技術問題，則有可能符合發明適格性。以上判斷同樣適用請求項 2。而請求項 3 為一種裝置，因此為適格發明。

二、記載要件

歐洲專利公約第 83 條規定：「歐洲專利申請應以足夠明確及完整的方式揭露發明，以使所屬技術領域中具有通常知識者能夠實施」。在審查基準中進一步

³¹ 源於 JPO 專利審查手冊附屬書 B 第 1 章案例 2-14，同時收錄於 AI 相關技術事例集。

說明，對於較廣泛的權利範圍，除了實施例外，申請案還必須包含足夠的資訊，以允許所屬技術領域中具有通常知識者利用通常知識，在不需過度負擔及不需創造性技能的情況下，實施所請全部範圍之發明。其中「所請全部範圍（whole area claimed）」意指落入請求項範圍之任何實施例，其允許有限的嘗試錯誤³²。

如果所屬技術領域中具有通常知識者必須反覆嘗試錯誤以重現發明結果，且成功機會有限，則不符合充分揭露的要求。以 AI 相關發明為例，若數學方法及訓練資料集揭露得不夠詳細，將無法在所請全部範圍內重現技術效果。這種細節的缺乏，會導致揭露的內容比較像在邀請加入研究計畫³³。

由於發明適格性與技術特徵有關，技術特徵與技術效果有關，而技術效果與說明書揭露有關，故 2024 年於發明適格性的章節中新增機器學習演算法於說明書的揭露要求³⁴。其表示機器學習演算法所實現的技術效果可能是顯而易見的，或需透過解釋、數學證明、實驗數據等確立。雖然僅有「陳述」是不夠的，但也不需要全面的證據。如果技術效果依賴於所使用訓練資料集的特別特徵，則必須揭露再現技術效果所需的那些特徵，除非所屬技術領域中具有通常知識者可以利用通常知識在沒有過度負擔的情況下確定它們。然而，一般來說，沒有必要公開特定訓練資料集本身。

在與 JPO 共同發布的《電腦實施發明／軟體相關發明之比較研究》中，可據以實現的判斷標準上沒有明顯差異，但有一個案例呈現了審查程序的不同，此案例源於 JPO 專利審查手冊附屬書 A 第 1 章案例 47，JPO 認為可據以實現。請求項中界定「一種商業計畫設計裝置，包括：儲存手段，用以存放特定產品的庫存量；接收手段，用以接收網路廣告資料及特定產品的議論資料；模擬和輸出手段，使用以機器學習訓練的估計模型，其訓練資料包含網路廣告資料和過去銷售過的類似產品的議論資料以及類似產品的銷售數量，根據特定產品的網路廣告資料和

³² EPO 審查基準 Part F - Chapter III - 1. Sufficiency of disclosure, https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/f_iii_1.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

³³ EPO 審查基準 Part F - Chapter III - 3. Insufficient disclosure, https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/f_iii_3.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

³⁴ EPO 審查基準 Part G - Chapter II - 3.3.1 Artificial intelligence and machine learning, https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_ii_3_3_1.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

議論資料模擬並輸出特定產品的未來銷售數量；生產計畫制定手段，用以根據庫存量和上述輸出的銷售數量來規劃特定產品的未來生產數量；以及輸出手段，用以輸出上述輸出的銷售數量和生產計畫。」

EPO 認為「機器學習」僅指抽象的數學方法，其本身並不意味著對請求項的技術性有所貢獻，數學方法必須服務於技術目的才有助於請求項之技術性，然而估計未來銷售數量的根本目的是「非技術」的，其實質上是解決商業問題，因此請求項的數學方法對於所請裝置之技術性的貢獻，僅在於軟體由通用電腦所執行，然而軟體在電腦上執行模擬步驟無法產生技術貢獻（technical contribution）。同理，請求項中所有步驟對於所請裝置都沒有技術貢獻。這些特徵僅是商業上的非技術決策步驟，其藉由「手段」用語在表面上顯得「技術」，然而商業方法步驟的自動化無法產生技術貢獻。而若與先前技術的差異未產生任何技術貢獻，請求項將不具進步性。像本案例這樣請求項僅界定非技術事物（例如商業方法）的自動化，EPO 會以欠缺進步性核駁，而不需評估揭露是否充分。

三、進步性

在電腦實施發明中，請求項經常會同時出現「技術特徵」與「非技術特徵」（混合型發明），其中「非技術特徵」甚至有可能是所請發明的主要部分，然而 EPO 認為進步性要針對**技術問題**的非顯而易見**技術解決方案**，而對發明技術性沒有貢獻的特徵（例如僅有助於解決**非技術問題**——被歐洲專利公約第 52 條第 2 項排除在可專利性領域外的問題）不能支持進步性的存在³⁵。

當所請發明是基於數學方法時，需評估該數學方法是否對發明技術性有所貢獻。當數學方法應用於技術領域及／或適用於特定技術實現，而為技術目的產生技術效果時，即可對發明技術性有所貢獻³⁶。

「控制技術系統」之類的**通用目的**不足以賦予技術性，技術目的必須是**具體**的。此外，雖數學方法**可用於**技術目的，但僅有這事實是不夠的；請求項必須在

³⁵ EPO 審查基準 Part G - Chapter VII - 5.4 Claims comprising technical and non-technical features，https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_vii_5_4.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

³⁶ EPO 審查基準 Part G - Chapter II - 3.3 Mathematical methods，https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_ii_3_3.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

功能上限於技術目的，無論是明示或暗示。這可透過在技術目的與數學方法步驟間建立充分的聯繫來實現，例如指明一串數學步驟的輸入和輸出如何與技術目的相關。

當請求項指向數學方法的**具體技術實現**，且數學方法特別適用於該實現，由於其設計是基於電腦系統或網路內部功能的技術考量，此時數學方法也可以在沒有技術應用的情況下對發明技術性有所貢獻。

若數學方法非用於技術目的，且所請求的技術實現並未超出一般技術實現，則該數學方法對發明技術性沒有貢獻。在這種情況下，即使該數學方法在演算上比先前技術更有效率，也不足以建立技術效果。然而若數學方法因應用於技術領域及／或適用於具體技術實現而產生技術效果，對於影響該技術效果之步驟，在評估進步性時應將其計算效率列入考量。

以下同樣藉由 EPO 與 KIPO 及 JPO 的《電腦實施發明／軟體相關發明之比較研究》進行案例比較。

（一）與韓國之比較

第一個案例是電腦實現的神經網路訓練方法，每個神經元關聯於權重值及被禁用的機率，該方法包括基於各自機率禁用一或多個神經元，利用神經網路處理輸入以產生預測輸出，根據該預測輸出與參考值的比較來調整權重值。**引證文件僅是一般通用電腦。**

KIPO 認為引證文件未揭露該通用電腦是否實現訓練神經網路的資訊處理功能，因此無法由引證的通用電腦實現請求項所載機器學習特徵，且請求項之發明提升了機器學習的訓練效率及運算速度，故具有進步性。

EPO 認為請求項是針對神經網路的工作原理，而非用於技術目的或透過考量電腦內部功能的特定方式來實現，請求項只是數學方法步驟的電腦實現。在這種情況下，僅是數學方法在演算上比先前技術更有效率，並不足以建立技術效果。事實上，除了直接在通用電腦上實現外，請求項的數學方法步驟與技術特徵之間的互動並不明顯，且由於數學方法對請求項的技術性沒有貢獻，所以最接近的先前技術是通用電腦。由於請

求項與先前技術有差異（包含非技術差異），故具新穎性；然而請求項 1 與先前技術的差異步驟對請求項之技術性沒有貢獻，所以不具進步性。

第二個案例是城市交通速度預測系統，提取地理資訊、天氣資訊、施工資訊以及每日交通量變化之歷史紀錄，根據該歷史紀錄產生道路模式，利用神經網路找到道路模式與分段平均速度之間的函數。請求項中詳細描述了向量輸入、聚類等神經網路的具體學習流程。與引證之差異在於引證未揭露對輸入模式資料進行聚類，以及為每個聚類訓練局部神經網路。KIPO 認為請求項可以更準確地預測特定路段之平均速度，具有進步性。

EPO 認為城市交通屬於技術處理流程，而所請系統以平均速度的形式提供關於該處理流程的資料，由於請求項所有技術特徵（包含神經網路）均用於技術目的並有助於產生技術效果，因此在評估新穎性及進步性時要考慮整個請求項，其要解決的客觀技術問題可以闡述為如何提高引證文件中交通速度預測器的預測效能。在沒有任何附加引證的情況下，且假設以聚類提高預測效能非優先權日的通常知識，則請求項非顯而易見，具有進步性。

（二）與日本之比較

第一個案例為水壩的水力發電量估算系統。請求項 1 與先前技術採用相同的輸出入資料，差異僅在於數學演算法；請求項 2 則增加「河流上游的溫度」作為輸入資料。JPO 認為請求項 1 不具進步性，請求項 2 具有進步性。

EPO 認為水力發電屬於技術處理流程，藉由處理相關物理測量來提供有關特定技術處理流程的資訊被視為技術效果，因此該訓練完成的神經網路是用於技術目的。然而藉由過去資料來訓練神經網路並以訓練完成的神經網路進行預測，為所屬技術領域之通常知識，故以訓練完成的神經網路取代迴歸方程模型對所屬技術領域中具有通常知識者為顯而易見的。而請求項 2 的附加技術特徵有助於解決技術問題，其具有進步性。

第二個案例即前面與韓國比較的第一個案例，JPO 認為具有進步性的理由與 KIPO 相似。JPO 進一步說明，JPO 會努力找到最相似的先前技術，審查時不會以一般通用電腦否定其進步性，但若找到任何與「drop-out」（案例所採用的技術手段，在深度學習中常用於避免「過度擬合」問題）有關的先前技術，則會予以核駁。

伍、結語

本文介紹了 JPO、KIPO 及 EPO 之 AI 相關發明審查實務，概略整理重點如下。

JPO 案例於專利適格性方面，著重於請求項是否在描述一個「程式」（資訊處理），抑或僅是「單純之資訊揭示」（模型內容）。記載要件方面，對於應用 AI 之發明，說明書應敘明輸入與輸出之間的關聯性，請求項則應基於該關聯性限定權利範圍；對於 AI 輔助發明，如同一般人為創作，應敘明製造方法並驗證其功效，而不能直接信任 AI 生成的結果；另外請求項應記載解決問題的必要技術手段，亦即清楚界定訓練資料內容及訓練步驟，這部分應為 JPO 累積實務經驗後認為需特別注意的地方。進步性方面，若僅是應用現今的 AI 技術以提高準確度，容易被認定不具進步性，但有調整資料、參數等訓練方式，或增加特殊的資料處理流程，則有機會取得進步性。

KIPO 在可據以實現要件及進步性方面提供了許多判斷準則，同時也保留彈性。可據以實現要件需判斷所請發明的特點，特點部分原則上應詳細揭露，但對於使用一般技術手段的部分可用申請時的通常知識來彌補。進步性則會受到請求項界定的詳細程度影響，若請求項僅簡單提到應用 AI 技術，而未詳細界定資料處理或模型的細節，則容易被視為可輕易完成；另外，「無法預期之功效」是重要判斷因素之一。

EPO 將審查重心放在進步性，專利適格性非常寬鬆，甚至在請求項因欠缺技術貢獻而明顯不具進步性時，可不評估說明書揭露是否充分。EPO 將各專利要件視為一個整體的分工合作，因此在與其他專利局比較審查實務時，無論當下在討論的是哪一個專利要件，EPO 都會完整地說明專利適格性以及進步性的判斷結果，尤其是「技術特徵」的認定。



五大專利局 AI 相關發明審查實務（下） ——中國大陸及美國

吳科慶

壹、前言

貳、中國大陸國家知識產權局（CNIPA）

一、專利適格性

二、記載要件

三、進步性

參、美國專利商標局（USPTO）

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利審查二組專利高級審查官兼科長。
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

五大專利局（美日歐中韓）整理相關法律、審查基準及審查案例，於 2023 年 6 月刊登於五局網站，本文以該資料為基礎，並加入各局最新修訂內容，在介紹規範的過程中，也會同時進行橫向比較，以更深入了解各局差異，並作為我國經濟部智慧財產局發明專利審查實務之參考。

下篇介紹中國大陸國家知識產權局（China National Intellectual Property Administration）及美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office）之審查實務。

關鍵字：AI 相關發明、專利適格性、記載要件、可據以實現要件、進步性

AI-related Invention、Patent Eligibility、Written Description Requirements、
Enablement Requirement、Inventive Step

壹、前言

上篇已介紹日本特許廳（JPO）、韓國智慧財產局（KIPO）及歐洲專利局（EPO）人工智慧（AI）相關發明審查實務，下篇將接續介紹中國大陸國家知識產權局（CNIPA）及美國專利商標局（USPTO）之相關規範，這兩局均較著重於發明適格性的審查。

貳、中國大陸國家知識產權局（CNIPA）

一、專利適格性

中國大陸專利法對於發明適格性之規範包含兩個法條，一是第 2 條第 2 項¹的發明定義：「發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案」，二是第 25 條第 1 項所列不授予專利權的客體：「對下列各項不授予專利權：……（二）智力活動的規則和方法……」。對於未被第 25 條第 1 項第 2 款所排除的對象，仍要符合第 2 條第 2 項的發明定義，只有構成「技術方案」才是專利保護的客體。

專利審查指南第二部分第九章第 2 節說明所謂的技術方案，意指解決方案執行電腦程式的目的是解決技術問題，在電腦上運行電腦程式從而對外部或內部對象進行控制或處理所反映的是遵循自然規律的技術手段，並且由此獲得符合自然規律的技術效果。

AI 本質上為數學方法，而單純的數學方法（算法）被歸類為「智力活動的規則和方法」。CNIPA 專利審查指南於 2019 年在第二部分第九章增訂第 6 節「包含算法特徵或商業規則和方法特徵的發明專利申請審查相關規定」，認為一種基於抽象算法且不包含任何技術特徵的數學模型建立方法，屬於不應當被授予專利

¹ 中國大陸法條以「條、款、項、目」排列，與臺灣「條、項、款、目」不同，例如發明之定義原為中國大陸專利法第 2 條第 2 款，本文在描述中國大陸法條時會改為臺灣所規範之順序。另外在用語方面，中國大陸所稱「計算機程序（computer program）」對應臺灣的「電腦程式」，「信息（information）」對應「資訊」，後續在說明時將以臺灣慣用語譯名為主。

權的情形；而若請求項包含技術特徵，且涉及算法的各個步驟體現出與所要解決的技術問題密切相關，例如算法處理的資料是技術領域中具有確切技術含義的資料，算法的執行能直接體現出利用自然規律解決某一技術問題的過程，並且獲得了技術效果，則屬於技術方案²。

第 6.2 節的審查示例之例 2，為一種卷積神經網路（Convolutional Neural Network, CNN）模型的訓練方法，雖然內容均為數學運算規則，但明確表示各步驟中處理的資料均為圖像資料，體現出神經網路訓練算法與圖像資訊處理密切相關。該解決方案所解決的是如何克服 CNN 模型僅能識別具有固定尺寸圖像的技術問題，採用了在不同卷積層上對圖像進行不同處理並訓練的手段，利用的是遵循自然規律的技術手段，獲得了訓練好的 CNN 模型能夠識別任意尺寸待識別圖像的技術效果，因此該發明屬於技術方案，為專利保護客體。

例 1 則為一種建立數學模型的方法，藉由增加訓練樣本數量，提高建模的準確性。該解決方案不涉及任何具體的應用領域，其中處理的訓練樣本的特徵值、提取特徵值、標籤值、目標分類模型以及目標特徵提取模型都是抽象的通用資料，利用訓練樣本的相關資料對數學模型進行訓練等處理過程是一系列抽象的數學方法步驟，最後得到的結果也是抽象的通用分類數學模型。該方案屬於對抽象數學方法的改善，且整個方案並不包括任何技術特徵，屬於智力活動的規則和方法，非專利保護客體。

在 2023 年版³的專利審查指南中，增加了符合「技術方案」的態樣。如果請求項的解決方案涉及深度學習、分類、聚類等 AI、大數據算法的改進，該算法與電腦系統內部結構存在特定技術關聯，能夠解決如何提升硬體運算效率或執行效果的技術問題，包括減少資料存儲量、減少資料傳輸量、提高硬體處理速度等，從而獲得符合自然規律的電腦系統內部性能改進的技術效果，則該請求項限定的解決方案屬於技術方案。

² 關於修改《專利審查指南》的公告（第 343 號），CNIPA，2019 年 12 月 31 日，https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/12/31/art_74_28143.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

³ 於 2024 年 1 月 20 日施行。

（一）與歐洲之比較

CNIPA 與 EPO 的基本審查邏輯相當類似，都將「技術」作為審查判斷重點。兩局曾於 2019 年共同發布《電腦實施發明／軟體相關發明之比較研究》⁴，雖然兩局審查實務自 2019 年至今已有些微修改，惟核心邏輯並未調整，藉由此報告可較明確看出其異同之處。

中國大陸專利法第 25 條第 1 項可大致對應歐洲專利公約第 52 條第 2、3 項，以負面表列方式列出所排除之標的，但在實務判斷上仍有差異。EPO 採用「任意技術手段」測試法，只要請求項有一個技術特徵（technical feature）即具有技術性；CNIPA 則要求整體觀之，故在某些案例的判斷上會稍有不同。

另外，中國大陸專利法第 2 條第 2 項對發明給出了正面定義，並以技術問題、技術手段、技術效果定義技術方案，這部分較接近 EPO 過去採用的「技術貢獻」測試法，也近似我國 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準中「簡單利用電腦」的判斷要素，惟 EPO 及我國目前均已將技術貢獻相關判斷移往進步性處理。

第一個比較的案例源自 CNIPA 審查指南，請求項內容如下：

一種利用電腦程式實現自動計算動摩擦係數 μ 的方法，其特徵在於，包括以下步驟：

計算摩擦片的位置變化量 S1 和 S2 的比值；

計算變化量的比值 S2/S1 的對數 $\log S2/S1$ ；

求出對數 $\log S2/S1$ 與 e 的比值。

⁴ 計算機實施發明／軟件相關發明專利審查對比研究報告，Report 2019，EPO and CNIPA，<https://www.cnipa.gov.cn/attach/0/73584f10eee149d59689e26f078c2c0c.pdf>（最後瀏覽日：2024/10/12）。

EPO 認為所請求保護的方法是由電腦實施，其包含技術手段而具有技術性，符合發明適格性。另外，雖然數學方法是用於技術目的、有技術貢獻，但由於說明書所提到的先前技術已揭露傳統計算方法，請求項的差異僅在於電腦實施，而利用電腦軟體自動化實施已知的方法，此技術問題為顯而易見，不具進步性。

CNIPA 則認為這種解決方案不是對測量方法的改進，而是一種由電腦程式執行的數值計算方法，雖然與物理量有關，但求解過程是一種數值計算，該解決方案整體仍屬於一種數學計算方法，屬於智力活動的規則和方法。此案例及判斷結果仍維持在最新版的審查指南中，並未改變。

第二個與算法特徵及發明適格性較相關的案例，是區塊鏈相關技術，請求項如下：

一種用於區塊挖掘的方法，所述區塊包括區塊頭部，作為應用在所述區塊頭部的選定的散列函數的函數，所述選定的散列函數包括擴展操作和壓縮操作，所述方法包括以下步驟：

開發 m 個中間狀態，每個中間狀態作為有選擇地改變所述區塊頭部的選定的第一部分的函數；

對所述區塊頭部的選定的第二部分執行所述擴展操作以產生消息表；以及

對於所述 m 個中間狀態中的每一個，對所述中間狀態與所述消息表執行壓縮操作以產生相應的 m 個結果中的一個。

EPO 認為雖然區塊鏈屬於特定技術領域，但「挖掘」和「區塊」不一定是由電腦實施，若請求項被理解為包含非技術的實施方式，則落入歐洲專利公約第 52 條第 2 項的數學方法或智力活動方法。

CNIPA 認為應基於技術方案整體判斷，而不僅根據請求項的「區塊鏈」、「挖掘」或「散列函數」等特徵。本案例解決的是算法本身的問題，既未改善電腦硬體平臺的性能，也未應用於特定的技術領域。其解決的

並非技術問題；採用的手段僅是設計一種純數學算法，並非技術手段；所實現的效果為算法本身所帶來的效果，非技術效果；因此非屬技術方案，非專利保護的客體。

（二）與日本之比較

在 2023 年 11 月 30 日公布的《中日人工智慧專利審查案例對比研究報告》⁵ 中，兩局有 2 個案例的判斷結果不同。

一是利用感測器及伺服器神經網路預測樹上蘋果未來出貨時的含糖量，JPO 認為請求項 1、2 之標的「含糖量數據」本身是單純之資訊揭示。CNIPA 認為請求項 1、2 之標的名稱雖為「數據」，但其限定內容中記載了該資料是使用可攜式蘋果含糖量感測器進行近紅外反射光譜分析測量得到的。就請求項 1 方案整體而言，其解決的問題是如何取得採前樹上蘋果的含糖量數據，屬於技術問題；採用的手段是使用可攜式蘋果含糖量感測器進行近紅外反射光譜分析測量，屬於技術手段；實現了取得採前樹上蘋果的含糖量數據的技術效果。因此，該解決方案屬於技術方案，為專利保護客體。不過 CNIPA 同時認為「含糖量數據」這個標的名稱不能清楚地表明該請求項範疇是產品請求項還是方法請求項，因此不明確，會建議申請人修改為「含糖量數據採集方法」。

二是前面所提到的例 1（一種建立數學模型的方法），在對比研究報告中，本案例被改寫為一種「通過電腦處理」以建立數學模型的方法，JPO 認為請求項已依據「建立數學模型以克服由於訓練樣本少導致過度擬合而建模準確性較差的缺陷」之使用目的而進行特定資訊處理，且藉由軟體與硬體資源協同運作的具體手段或過程而實現，因此屬於「發明」。此外，若請求項中沒有限定「由電腦處理」，審查人員會藉由參酌說明書及通常知識來判斷請求項 1 所描述的方法是否「由電腦處理」，若是，

⁵ 中國大陸國家知識產權局與日本特許廳聯合完成《中日人工智慧專利審查案例對比研究報告》，CNIPA，2023 年 11 月 30 日，https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/11/30/art_53_188830.html（最後瀏覽日：2024/10/12）。

則依據軟體觀點⁶而得出與前面相同的結論，即屬於「發明」；但若該方法被認為不是「由電腦處理」，則可能會因僅僅是一種「人為安排」、「人的智力活動」而在步驟 1 被認為明顯不屬於「發明」。

例 1 若未界定「通過電腦處理」，CNIPA 的判斷結果已如前述；但在界定「通過電腦處理」的情況下，其已包含技術特徵，可通過專利法第 25 條第 1 項第 2 款。但在專利法第 2 條第 2 項，CNIPA 認為雖然模型的建立是由電腦處理，但電腦只是執行該方法的載體，模型的建立過程既沒有給電腦的內部性能帶來改進，也沒有給電腦的構成或功能帶來任何技術上的改變。而該解決方案所要解決的問題是由於訓練樣本少導致的過度擬合、建模準確性較差的問題，這屬於抽象的數學演算法問題，因此不構成技術問題；採用的手段是增加訓練樣本數量並利用訓練樣本的特徵值、提取特徵值、標籤值對相關數學模型進行訓練，並最終得到第一分類任務的數學模型，這不是技術手段；獲得的效果僅僅是改善抽象的數學演算法，不是技術效果。因此，該發明專利申請的解決方案不屬於技術方案，不屬於專利保護客體。

綜上，JPO 在意的是藉由軟硬體資源協同運作，依據使用目的建構出具體的資訊處理手段或方法，而不考量其問題與效果，因此利用電腦建構數學模型的方法可符合發明適格性。CNIPA 則依據技術問題、技術手段、技術效果予以判斷，即使標的僅是「資料」本身，仍因其隱含的技術方案而符合標的適格性。

二、記載要件

專利審查指南第二部分第九章第 6.3.1 節要求說明書中應當寫明技術特徵和與其功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的算法特徵或商業規則和方法特徵如何共同作用並且產生有益效果。例如，包含算法特徵時，**應當將抽象的算法與具體的技術領域結合**，至少一個輸入參數及其相關輸出結果的定義應當與技術領

⁶ JPO 專利審查手冊附屬書 B 第 1 章「電腦軟體相關發明」第 2.1.1 節所示判斷順序之步驟 2：軟體的資訊處理是否利用硬體資源具體實現。

域中的具體數據對應關聯起來。說明書應當清楚、客觀地寫明發明與現有技術相比所具有的有益效果，例如品質、精度或效率的提高，系統內部性能的改善等。

專利審查指南中並無 AI 相關發明的記載要件示例，不過在《中日人工智慧專利審查案例對比研究報告》中，針對 JPO 專利審查手冊的 4 個案例，CNIPA 提出了分析意見。CNIPA 與 JPO 對於充分公開的判斷重點大致相同，主要在於訓練資料的關聯性，若能藉由通常知識、說明書說明或統計數據，或是 AI 模型的實際運作結果予以證明，則可符合說明書的充分公開要求。相反地，若必須依賴實驗數據來證明，卻又未提出證據，則不滿足充分公開的要求。

三、進步性

判斷進步性時，第一步要確定最接近的現有技術，首先考慮技術領域相同或者相近的現有技術，並優先考慮與發明要解決的技術問題相關聯的現有技術。

然後分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特徵，再根據該區別特徵在要求保護的發明中所能達到的技術效果，確定發明實際解決的技術問題，該技術問題可能與申請人在說明書所描述的不同。

最後從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

AI 演算法本身屬於數學方法，其所解決的是數學問題還是技術問題、達成的效果是數學效果還是技術效果，一直存在著爭議。故 CNIPA 專利審查指南於 2019 年增訂的第二部分第九章第 6.1.3 節中明白表示，對既包含技術特徵又包含算法特徵或商業規則和方法特徵的發明專利申請進行進步性審查時，應將與技術特徵功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的算法特徵或商業規則和方法特徵與所述技術特徵作為一個整體考慮。「功能上彼此相互支持、存在相互作用關係」是指算法特徵或商業規則和方法特徵與技術特徵緊密結合、共同構成了解決某一技術問題的技術手段，並且能夠獲得相應的技術效果。

第 6.2 節提供了一個反例：一種基於情感的視覺化分析方法，其中時間被表示為一條水平軸，每條色帶在不同時間的寬度代表一種情感在該時間的度量，用不同的色帶代表不同的情感。發明專利申請的解決方案與引證文件的區別在於設

定的情感的具體分類規則。從申請內容中可以看出，即使情感分類規則不同，對相應數據進行著色處理的技術手段也可以是相同的，不必作出改變，即上述情感分類規則與具體的視覺化手段並非功能上彼此相互支持、存在相互作用關係。與引證文件相比，發明專利申請只是提出了一種新的情感分類的規則，沒有實際解決任何技術問題，也沒有針對現有技術作出技術貢獻。因此，要求保護的發明技術方案相對於引證文件不具備進步性。

另外在《中日人工智慧專利審查案例對比研究報告》中，CNIPA 與 JPO 均認為在訓練資料中添加已知資料的組合，且技術效果是可預期的，通常不具進步性；此外，將 AI 相關技術替換為其他已知的 AI 技術，通常也不具進步性。

參、美國專利商標局（USPTO）

USPTO 對於 AI 相關發明，主要探討專利標的適格性問題。目前審查中的申請案僅使用美國最高法院於 Mayo 案⁷中確認的框架——Alice/Mayo 二部測試（或簡稱「Mayo 測試」），詳細內容載於專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）第 2106 章⁸。

「Mayo 測試」於步驟 1 先判斷是否屬於美國專利法第 101 條所定義、國會認為適合作為專利標的的 4 類發明（**法定範疇**）⁹；步驟 2A 判斷請求項是否**指向（directed to）司法排除事項**¹⁰，即法院所發現應排除之標的；步驟 2B 判斷請求項是否陳述了**顯著超過（significantly more）**司法排除事項的附加元素，這一部分亦被稱作**尋找發明概念（inventive concept）**。步驟 2A 再細分為步驟 2A Prong One（請求項是否**陳述（recite）**了抽象概念、自然法則或自然現象）及步驟 2A Prong Two（請求項是否陳述了將司法排除事項**整合進實際應用的附加元素**）。

⁷ Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 66 (2012).

⁸ 2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-10.2019], USPTO, <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>（最後瀏覽日：2024/11/04）。

⁹ 流程（process）、機器（machine）、製品（manufacture）或組合物（composition of matter）。

¹⁰ judicial exception，亦稱為「司法確認的例外」或簡稱「例外」，其限於抽象概念、自然法則、自然現象或產物。

由於 USPTO 的審查邏輯與其他局差異非常大，也未曾公布與其他局之審查實務比較，故本章節不作橫向比對，且僅介紹適格性部分。

美國總統拜登（Biden）於 2023 年 10 月 30 日簽署行政命令¹¹，要求 USPTO 於 270 天內發布指南，以解決 AI 相關發明遇到的問題。於是 USPTO 於 2024 年 7 月 17 日更新標的適格性指南，新增了 3 個案例（案例 47 至 49）。

● 案例 47

案例 47 是用於檢測資料異常，例如偵測惡意網路封包。此案例包含 3 個請求項，請求項 1 之標的為「用於人工神經網路的特定應用積體電路（ASIC）」，技術特徵包含陣列神經元的暫存器、微處理器、輸入端及突觸電路，並未陳述任何司法排除事項，符合適格性。

【案例 47 請求項 2】（不適格）

一種利用人工神經網路的方法，包含：

- （a）在一電腦接收連續的訓練資料；
- （b）由該電腦將該連續的訓練資料進行離散化，以產生輸入資料；
- （c）由該電腦基於該輸入資料及一選定的訓練演算法來訓練該人工神經網路，以產生一訓練過的人工神經網路，其中該選定的訓練演算法包含一反向傳播演算法及一梯度下降演算法；
- （d）利用該訓練過的人工神經網路偵測一或多個資料異常；
- （e）利用該訓練過的人工神經網路分析該一或多個偵測到的異常，以產生異常資料；
- （f）從該訓練過的人工神經網路輸出該異常資料。

¹¹ Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, Federal Register, 2023 年 11 月 1 日, <https://www.federalregister.gov/documents/2023/11/01/2023-24283/safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence>（最後瀏覽日：2024/10/12）。

案例 47 請求項 2 於 Mayo 測試步驟 2A Prong One 的分析中，（b）、（d）、（e）等步驟並未提供電腦或人工神經網路執行「離散化」、「偵測」、「分析」的細節，依據最寬廣合理的解釋，該些步驟涵蓋實際由人類心智所執行的「心智程序」，故屬於抽象概念中的「心智程序」。同時，（b）、（c）步驟的「離散化」及數學演算法也屬於抽象概念中的「數學概念」。

測試步驟 2A Prong Two 分析請求項各步驟的附加元素，如電腦及人工神經網路等：（a）及（f）只是高度概括性的資料蒐集與輸出，屬於微不足道的解決方案外的活動（insignificant extra-solution activity），無法為請求項附加任何有意義的限制；（b）及（c）則只是利用通用電腦執行抽象概念（如 Prong One 分析所述）的指令；（d）及（e）的「利用該訓練過的人工神經網路」未對人工神經網路的功能作任何限制，未包含如何完成「偵測」與「分析」的任何細節，只是將抽象概念的使用限制到特定技術環境。縱使將上述附加元素結合來看，也未能將司法排除事項整合進實際應用。

在測試步驟 2B 需要重新評估被認為是「微不足道的解決方案外的活動」之附加元素，檢視其是否為該領域眾所周知的、常規的、傳統的，然而步驟（a）及（f）的敘述為高度概括性的，相當於透過網路接收或傳輸數據，屬於眾所周知的、常規的、傳統的活動。而步驟（d）、（e）只是「應用」抽象概念的指令，無法提供發明概念。故請求項 2 不適格。

【案例 47 請求項 3】（適格）

一種利用人工神經網路的偵測惡意網路封包方法，包含：

- （a）由一電腦基於輸入資料及一選定的訓練演算法來訓練該人工神經網路，以產生一訓練過的人工神經網路，其中該選定的訓練演算法包含一反向傳播演算法及一梯度下降演算法；
- （b）利用該訓練過的人工神經網路偵測一或多個網路流量異常；
- （c）確定至少一個所偵測到的異常是與一或多個惡意網路封包相關聯；
- （d）即時偵測與該一或多個惡意網路封包相關聯的一來源位址；
- （e）即時丟棄該一或多個惡意網路封包；及
- （f）封鎖來自該來源位址的未來流量。

案例 47 請求項 3 於步驟 2A Prong One 的測試中，（a）使用了特定的數學運算來訓練人工神經網路，因此包含了數學概念；（b）及（c）的最寬廣合理解釋會落入抽象概念中的心智程序，因其包含了觀察、評估、判斷及意見。而（d）、（e）、（f）實際上無法在人腦中執行，因人類思維不具備偵測惡意網路封包來源位址、即時丟棄惡意網路封包以及阻止未來流量的能力，故未**陳述**心智程序。

測試步驟 2A Prong Two，（d）、（e）、（f）藉由偵測潛在惡意封包之來源位址，主動評估並補救，以增強網路安全性，這些步驟反映了說明書中描述之改良。因此，請求項整體觀之已將司法排除事項整合進實際應用，故請求項並非指向司法排除事項。請求項 3 適格。

● 案例 48

案例 48 為處理語音訊號的方法，請求項 1 主要描述數學運算過程；請求項 2 依附於請求項 1，進一步說明對語音波形的處理。

【案例 48 請求項 1】（不適格）

一種語音分離方法，包含：

- (a) 接收一混合語音訊號 x ，其包含多個不同來源 s_n 的語音訊號，其中 $n \in \{1, \dots, N\}$ ；
- (b) 利用一短時距傅立葉變換將該混合語音訊號 x 轉換至時頻域頻譜圖，並得到特徵表示 X ，其中 X 對應於該混合語音訊號 x 的該頻譜圖以及從該混合語音訊號 x 提取的時間特徵；
- (c) 利用深度神經網路以公式 $V = f_\theta(X)$ 確定嵌入向量 V ，其中 $f_\theta(X)$ 是該混合語音訊號 x 的全域函數。

【案例 48 請求項 2】（適格）

如請求項 1 所述之語音分離方法，進一步包含：

- (d) 將該嵌入向量 V 切割為對應於該些不同來源 s_n 之分群；
- (e) 應用二元遮罩於該些分群，以建立遮罩分群；
- (f) 從該些遮罩分群合成語音波形，其中每個語音波形對應一個不同的來源 s_n ；
- (g) 藉由拼接對應於該些不同來源 s_n 之該些語音波形，組合該些語音波形以產生一混合語音訊號 x' ；該些語音波形不包含來自目標來源 s_s 之語音波形，以使該混合語音訊號 x' 包含來自該些不同來源 s_n 之語音波形，而不包含來自目標來源 s_s 之語音波形；
- (h) 將該混合語音訊號 x' 傳送到一遠端位置以供儲存。

案例 48 請求項 1 於步驟 2A Prong One 的測試中，(b) 及 (c) 步驟陳述了抽象概念中的數學概念。

測試步驟 2A Prong Two 判斷抽象概念外的附加元素是否將抽象概念整合進實際應用，第一個附加元素為（a）步驟的「接收」，僅是單純的資料蒐集，未對請求項增加有意義的限制，此附加元素僅是微不足道的解決方案外的活動。

第二個附加元素為（c）步驟「使用深度神經網路……」。審查人員在判斷是否僅是以「應用它（**apply it**）」之詞來陳述司法排除事項時，可考慮：（1）請求項是否僅陳述解決方案之想法或結果，亦即請求項未能陳述如何實現問題解決方案之細節；（2）請求項是否僅將電腦或其他機器作為實現一既有程序之工具；（3）司法排除事項之應用的特殊性或一般性。請求項 1 沒有關於一特殊深度神經網路的細節，也沒有深度神經網路如何操作導出嵌入向量的細節，其僅陳述解決方案之想法或結果；請求項僅是將通用深度神經網路當作實現數學運算的工具，而非為了改良技術或電腦。故此限制條件僅是應用司法排除事項於電腦上的指令。

測試步驟 2B 檢視附加元素或其組合是否為請求項添加了發明概念。第二附加元素在步驟 2A Prong Two 已被認為僅是使用通用電腦構件在電腦上應用司法排除事項的指令，步驟 2B 沿用此判斷結果。第一附加元素中，接收混合語音訊號的步驟只是高度概括性陳述的資料蒐集，因此在重新評估後仍只是微不足道的解決方案外的活動。因此，即使將附加元素結合考慮，仍無法提供發明概念。請求項 1 不適格。

案例 48 請求項 2，於測試步驟 2A Prong One 的判斷，由於請求項未限制如何執行切割，故（d）步驟的切割分群並未排除由心智執行，請求項對於深度神經網路的陳述未能否定其心理本質，因為請求項僅是將深度神經網路作為實現心智程序的工具。而（e）步驟則屬於數學概念。

（f）步驟將數個分群合成為語音波形，無法由人腦實際執行；雖然涉及（involve）數學運算，但請求項並未指定任何數學公式、計算或關係。

雖然依說明書內容，（g）步驟的「拼接」可由數學運算實現，但請求項並未陳述任何細節，且請求項陳述的變數本身並非數學關係、公式或計算，因此僅是涉及數學概念，而非陳述數學概念。

測試步驟 2A Prong Two，（a）及（c）的判斷如請求項 1 所述，（h）則只是傳送資料輸出的解決方案後（post-solution）步驟，屬於微不足道的解決方案外的活動。然而（f）及（g）步驟目的是排除不需要的語音訊號，改善現有語音分離的問題，其並非微不足道的解決方案外的活動，亦非僅屬應用司法排除事項的指令或使用領域限制；相反地，這些步驟反映了說明書所描述的改良，並將抽象概念整合進實際應用。故請求項 2 適格。

案例 48 還有一個請求項 3，標的為「非暫時性電腦可讀取儲存媒體」，分析方式及結果類似請求項 2，故在此不贅述。

● 案例 49

案例 49 為治療方法，請求項 1 藉由數學模型評估風險，並提及治療步驟；請求項 2 則進一步說明治療的方式。

【案例 49 請求項 1】（不適格）

一種手術後纖維化治療方法，包含：

- （a）收集青光眼患者的樣本並進行基因分型，以提供基因型資料集；
- （b）基於加權多基因風險評分，辨認處於植入後發炎高風險之青光眼患者，其中該評分是由一 ezAI 模型根據該基因型資料集中的資訊性單核苷酸多態性所產生，該 ezAI 模型使用乘法根據對應的效應值對該資料集中的等位基因進行加權，並使用加法對該加權值求和以提供評分；
- （c）在微支架植入手術後，對處於植入後發炎高風險之青光眼患者進行合適的治療。

【案例 49 請求項 2】（適格）

如請求項 1 所述之方法，其中合適的治療是指化合物 X 眼藥水。

於測試步驟 2A Prong One，（b）步驟描述了患者基因型與表現型之間的關聯性，故其陳述了**自然法則**；又其陳述了加權之「數學計算」，故落入抽象概念之**數學概念**；由於（b）步驟所陳述的數學計算夠簡單，可由人類心智（或有可能借助紙筆）實際執行，故也屬於**心智程序**。

測試步驟 2A Prong Two，（a）步驟只是（b）所附帶的單純資料蒐集，屬於微不足道的解決方案外的活動。（c）步驟雖然指出要進行治療，但未提供如何治療患者或進行什麼治療的任何資訊，而是涵蓋醫療專業人員決定對患者進行的任何可能的治療，因此該步驟不存在有意義的限制。請求項僅是提供（b）步驟產生的辨認結果，頂多是進一步建議在治療患者時要考慮該辨認結果，因此（c）步驟可被理解為僅是意圖將司法排除事項與使用領域進行一般連結。

測試步驟 2B，（c）步驟「合適的治療」並不需要患者風險確認的特定應用，最多算是應用抽象概念之指令。（a）的資料蒐集具有高度普遍性，並已被法院視為常規的實驗室技術；另外說明書僅描述透過常規方法實現樣本收集及基因分型。因此請求項整體並未顯著超出應用司法排除事項的一般指令。綜上，請求項 1 不適格。

而請求項 2 附加之元素於測試步驟 2A Prong Two，其有意義地去限制抽象概念之使用，因為該抽象概念被用於辨認植入後發炎高風險患者，然後對該特定患者群體給予特殊治療。依靠辨認患者風險而施用化合物 X 眼藥水，是針對醫療狀況的特殊治療方法，因此請求項整體將司法排除事項整合進實際應用，故請求項 2 適格。

在此不需考慮請求項 2 之附加元素是否為眾所周知的、常規的、傳統的活動，這是步驟 2B 在分析的。

肆、結語

CNIPA 專利適格性的門檻高於 EPO、JPO、KIPO，首先要避免落入「智力活動的規則和方法」，因此不能僅有單純的算法特徵，而必須包含技術特徵；然後藉由技術問題、技術手段及技術效果判斷是否屬於「技術方案」。進步性方面則要注意「功能上彼此相互支持、存在相互作用關係」，一般來說，AI 模型訓練方法或訓練資料均會與技術特徵產生上述關係，但若與現有技術之差異特徵對於技術問題及技術效果沒有貢獻，例如系統周邊的人為規則，則可能被認定不具進步性。

USPTO 案例 47 顯示「細節」為重要的判斷依據，請求項必須描述電腦或神經網路執行的具體步驟，而不能只概括地描述功能，否則在步驟 2A Prong One 會被認為是在陳述心智活動，在步驟 2A Prong Two 會被認為只是應用司法排除事項於電腦上的指令，在步驟 2B 則無法與眾所周知的、常規的、傳統的活動有所區別。AI 相關發明通常與數學概念有關，在步驟 2A Prong One 容易被認定有陳述抽象概念，因此通過標的適格性的關鍵在於步驟 2A Prong Two，案例 48、49 以獨立項與附屬項的形式凸顯如何賦予「有意義的限制」，以將抽象概念整合進實際應用。

五大專利局都相當重視技術特徵的具體界定，尤其是 AI 與應用領域在資料或處理上的緊密結合，而不允許僅簡單提到「應用 AI」，否則必然會在某個專利要件遇到障礙。還要注意 AI 的數學本質，AI 模型本身並非發明專利要保護的對象，其必須與電腦程式相互結合進行具體的資訊處理。

刑訴鑑定新制修正後，商標權人為鑑定 報告證據能力探討

吳宜展

壹、前言

貳、鑑定新制修法對商標權人為侵權鑑定爭議實效

- 一、於偵查階段爭議
- 二、於審理階段爭議
- 三、鑑定新制修法難以解決商標權人之鑑定爭議

參、商標權人修法前為侵權鑑定報告證據能力實務與修法後現狀分析

- 一、鑑定報告證據能力實務
- 二、鑑定報告現狀分析
- 三、小結

肆、外國侵權鑑定法規實務與我國比較

- 一、日本鑑定法規實務
- 二、美國鑑定法規實務
- 三、小結

伍、結論

作者現為臺灣桃園地檢署檢察官。

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

有關商標權人之商標遭受使用，實務上，不論經由海關抽查扣押或警方受理報案查獲，移送地方檢察署時，警方均會提供該商標權人出具或其委由商標事務所、法律事務所出具之鑑定報告，再由檢察官憑此訊問被告後，提起公訴。惟審理中，法院長年指出該鑑定報告，需經法院囑託鑑定，方具證據能力。本文藉由刑事訴訟法鑑定新制修法後，於民國 113 年 5 月開始實施，從而探討歷年來，商標權人出具鑑定報告無證據能力困境、法院審理時商標權人具結作證之難度、鑑定新制是否能妥適解決問題，以及對照國外文獻後，試提出實效解決方式。

關鍵字：商標權人、證據能力、商標囑託鑑定、商標鑑定報告

Trademark Owner、Admissibility of Evidence、Request to Trademark
Infringement Assessment、Report of Trademark Infringement Assessment

壹、前言

我國刑事訴訟法為強化鑑定程序制度保障，新修正條文於民國 112 年 12 月 1 日經立法院三讀通過，於 113 年 5 月 15 日起實施。修正條文主要包括：（1）鑑定人於審判中應到庭以言詞說明（刑事訴訟法第 206 條第 4 項、第 5 項）；（2）機關鑑定應由具鑑定人資格之人實施鑑定，並於鑑定前具結及應於書面報告具名、書面報告例外具特別可信性或經當事人同意者得為證據，當事人於審判中得聲請法院囑託機關鑑定，或負擔費用委任機關鑑定，並因鑑定之必要聲請交付關於鑑定之物（刑事訴訟法第 208 條）；（3）法院得選任專家學者陳述法律上意見（刑事訴訟法第 211 條之 1）等方面，可稱為鑑定制度之重大變革，惟該變革是否有考量商標權人所出具鑑定報告情事，或對於後續該鑑定報告之證據能力及訴訟上交互詰問產生影響，並能有效解決商標權案件於實務上之特殊困境，乃為本文比對修法要旨、我國裁判書及外國文獻後，以自身擔任偵查及公訴檢察官經驗，探討上開爭點，並試提出解決方案。

貳、鑑定新制修法對商標權人為侵權鑑定爭議實效

依商標法第 97 條第 1 項、第 2 項規定及第 95 條規定要旨，販賣或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入他人所為之侵權商品時，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金；前項之行為透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。實務上，有關商標法之刑事案件，大部分案件都是適用上開商標法條文，亦即案件都係以被告為在電商平臺販售侵權物品，自中國大陸不詳人士進貨遭我國海關抽查時扣押，或已在電商平臺販售，受警方或商標權人網路巡邏時發現為大宗。然並非所有被告受警方查獲後，都會坦然認罪，當被告對於商標權人所為侵權鑑定報告有抗辯時，因該類型案件量龐大，即會產生大量司法調查成本，而有探討相關爭議並解決之必要。

一、於偵查階段爭議

依商標法第 72 條第 1 項、第 75 條第 1 項至第 4 項規定要旨，商標權人若主動得知對輸入或輸出之物品有侵害其商標權之虞者，得申請海關先予查扣。海關於執行職務時，若發現上開物品顯有侵害商標權之虞者，應通知商標權人限期進行認定，並提出侵權事證；若商標權人已提出侵權事證，進出口人未提出無侵權事證者，海關得採行暫不放行措施，若進出口人提出上開文件者，海關應通知商標權人申請查扣，惟商標權人後續則需自行提出訴訟，以免查扣遭受撤銷，是商標權人相對於直接提出民事訴訟，多係藉由提起告發或告訴之刑事訴訟程序，使上開物品得以犯罪物品受警方查扣。

刑事實務上，依查緝人員及查獲地點不同，該類進口物品之侵權案件，多係由內政部警政署航空警察局、財政部地方關稅局及內政部警政署保安警察第二總隊移送地方檢察署偵辦，該等機關移送前，多已依照商標法規定自行委請商標權人鑑定，該鑑定報告亦隨警方移送報告予地檢署，然侵權物品是否有因量大或遺漏等情事，未如同扣案清單記載，隨之移送地檢署，再於起訴時一併移送法院入庫，則屬未定，一旦該物品有人為遺失或不可抗力之毀損情事發生，而被告主張該鑑定報告無證據能力時，即有可能使被告逃脫刑事制裁¹。又檢察官所取得之該鑑定報告並非檢察官所囑託鑑定，偵查時也不會提示扣案物品，亦不會再請商標權人再為任何鑑定說明，形同國家公訴人提出之證物，有證據能力不足之窘境。

二、於審理階段爭議

對於違反商標法累犯之被告，相比起否認販賣意圖，更容易達成的抗辯即為否認該鑑定報告之證據能力。對此，法院多係採取囑託鑑定之方式，再委請該商標權人再行鑑定，然縱使該侵權物品並無滅失情事，經囑託鑑定後補足形式上證據能力，但在修法前，該鑑定報告並未揭露鑑定人姓名、鑑定方式等資訊，且經該鑑定人具結，其證據能力適格，本非無疑。縱然在修法後，已要求鑑定報告就上開事項予以揭露並具結，然按實務商標權人鑑定報告格式，不乏有以律師、法

¹ 智慧財產法院 108 年度刑智上訴字第 39 號刑事判決。

務人員作為鑑定人員，當被告要求傳喚該鑑定人到場時，其等到場是否能作為鑑定證人進行實質詰問，亦非無疑；若該鑑定人未到場時，則該鑑定報告是否仍具有證據能力，其判斷標準是否與酒駕、毒品案件乃依法令執掌機關或認證機構所出具之鑑定報告相同，仍有爭議。未縱鑑定證人到場，亦出具相關證照，證明其受過商標權人內部專業鑑定訓練，然其交互詰問時，其鑑定方式及仿品比對重點，仍涉及商標權人營業秘密，鑑定人遂以此拒絕作證。此時，相對於日本法院已有判決²明確認可商標權人於侵權物品鑑定之際，得對其營業秘密，向法院申請秘密保持令，我國法院是否可依智慧財產案件審理法第 32 條第 1 項、第 36 條等規定，於不影響辯論權範圍內，不予准許、限制當事人閱覽，或核發秘密保持令，均不無探求餘地。

三、鑑定新制修法難以解決商標權人之鑑定爭議

我國鑑定新制，係以強化鑑定報告證據能力與保障當事人詰問權為核心，修正時固不以商標權人自為鑑定為考量主軸，然其通案修正仍必須能適用於所有案件，是有必要探討新制與實務運作，是否產生齟齬，以下就鑑定人適格爭議及鑑定報告證據能力之爭議，分別探討之：

（一）鑑定人適格部分

1、鑑定人能否揭露本案利益關係

依新修正刑事訴訟法第 198 條第 2 項規定，鑑定人需揭露下列資訊：與其他訴訟關係人有無分工或合作關係；有無受前款之人金錢報酬或資助及其金額或價值；前項以外其他提供金錢報酬或資助者之身分及其金額或價值。又依刑事訴訟法第 200 條規定，當事人得依聲請法官迴避之原因，拒卻鑑定人。

惟鑑定人與該商標權人間多為員工關係、事務所委任關係，雙方具有資助與報酬往來，刑事訴訟法修正法條要求揭露至其等間之金額或價值，然該金額或價值通常乃商業機密，該商標權人是否願意授權

² 日本知的財産及び商事裁判所 2021 年度刑智上易字第 18 号判決。

或鑑定人是否願意公開，已非無疑。若鑑定人不願意提供上開金額或價值，或被告認由商標權人委請之員工或事務所進行鑑定有失公平，是否能以刑事訴訟法第200條適用第18條第2款之足認其執行職務有偏頗之虞，以拒卻鑑定人，亦有爭議，顯然本次修法並沒有注意到商標權鑑定之特殊性，徒增爭議。

2、檢察官及當事人能否聲請囑託鑑定

依照新修正刑事訴訟法第208條第1項前段規定，法院或檢察官得囑託醫院、學校或其他相當之機關、機構或團體為鑑定；同條第3項前段規定，第一項之書面報告有下列情形之一者，得為證據：一、當事人明示同意。二、依法令具有執掌鑑定、鑑識或檢驗等業務之機關所實施之鑑定。三、經主管機關認證之機構或團體所實施之鑑定；同條第4項規定，當事人於審判中得向法院聲請囑託醫院、學校或其他相當之機關、機構或團體為鑑定。

參照修正理由，所謂機關鑑定，係以選任自然人以外之方式，由具有公信力之機關為之。修法前，實務上，商標權人自為之鑑定報告，係由法院以對商標權人公司囑託鑑定之方式，補足其證據能力，然商標權人公司本身是否為公信力之機關、團體，仍為修法後之囑託鑑定對象，顯有疑問。再參修正理由，所謂得有證據能力情形，除當事人同意外，刑事訴訟法第208條第3項第2款、第3款之鑑定機關係指內政部警政署刑事警察局、法務部調查局、衛生福利部食品藥物管理署、如醫院、實驗室等中立性、公正性及專業性等機關。承上，商標權人自身不屬於該身分外，若當事人不予同意，其作出之鑑定報告證據能力為何，尚付之闕如。修法前，囑託鑑定所出具報告，原則上屬於傳聞之例外，具有證據能力，至多當事人不同意時，完足傳喚調查鑑定人之程序。修法後，仍有該調查程序條文，然在商標權人本身不適格，當事人不同意鑑定報告即無證據能力之規範下，僅傳喚鑑定人進行說明調查，是否就可補足證據能力，應有爭議。

（二）鑑定報告證據能力部分

1、選任鑑定人須以言詞補足書面報告之證據能力

有關選任鑑定人部分，依照新修正刑事訴訟法第 198 條第 1 項第 1 款規定，鑑定人由審判長、受命法官或檢察官就下列之人選任一人或數人充之：一、因學識、技術、經驗、訓練或教育而就鑑定事項具有專業能力者。再依照新修正刑事訴訟法第 206 條第 1 項規定，鑑定之經過及其結果，應命鑑定人以言詞或書面報告；同條第 4 項規定，以書面報告者，於審判中應使實施鑑定之人到庭以言詞說明。但經當事人明示同意書面報告得為證據者，不在此限；同條第 5 項規定，前項書面報告如經實施鑑定之人於審判中以言詞陳述該書面報告之作成為真正者，得為證據。而有關囑託鑑定人部分，依照新修正刑事訴訟法第 208 條第 1 項後段規定，其須以言詞報告或說明時，得命實施鑑定或審查之人為之。

商標權人自身若不符合囑託鑑定之機關身分，只能依照選任鑑定之方式受法院、檢察官及當事人選任後鑑定，惟新修法後，在選任鑑定中，書面報告若未經鑑定人於審判中言詞陳述，則不具證據能力，而與囑託鑑定中，於必要情形下，得命鑑定人言詞陳述的情形不同。就此，選任鑑定中，須先調查而使各商標權人陳報其實際進行鑑定之自然人，以供選任，顯不符實際外，若被告不同意該書面報告證據能力下，在知名商標案件數量龐大，且遍及全臺情形，要求各商標權人逐一派鑑定人到場說明，顯與常情有違。

2、言詞或書面鑑定報告內容之證據能力

依照新修正刑事訴訟法第 206 條第 3 項規定，第一項之言詞或書面報告，應包括以下事項：一、鑑定人之專業能力有助於事實認定。二、鑑定係以足夠之事實或資料為基礎。三、鑑定係以可靠之原理及方法作成。四、前款之原理及方法係以可靠方式適用於鑑定事項。

參照立法理由，係參酌美國聯邦證據規則第 702 條規定，認鑑定人所具有之專業能力，應有助於事實認定，須以足夠之事實或資料為基礎，並基於可靠之原理及方法，將該原理及方法可靠地適用於鑑定事項。然此係偏向鑑定係非營利之政府機關、機構團體情形，亦即所出具報告乃刑事訴訟法第 208 條囑託鑑定情形下之特信性文書，卻未慮及當鑑定人為非營利機構，有其自身之營業秘密時，其鑑定報告該如何揭露上開內容。實務上，從知名商標之保證書編號所代表之意義、其內晶片或雷射技術、商品自身商標結構、防偽技術手段，至內部鑑定訓練要點、商標比對規則，無一均不是各商標權人重大商業機密，其所涉全球商業價值，難認僅是憑智慧財產案件審理法之違反秘密保持令³、營業秘密法之偵查保密令⁴等最重本刑 3 年以下有期徒刑罪名，就足使商標權人授權鑑定人，願意以言詞或書面，依上開條文規定公開所規範之資料，何況審理時該被告可能就是盜版業者，更不宜使被告知悉該鑑定方法。是修正條文顯不符實際需求，而使商標權人出具鑑定報告之證據能力為何，懸而未決。

參、商標權人修法前為侵權鑑定報告證據能力實務與 修法後現狀分析

本節將先以長期以來，對於商標權人出具鑑定報告證據能力及調查程序之法院實務見解，再分析我國目前各商標權人所出具侵權鑑定報告之內容及格式，探討在鑑定新制及法院見解下，所產生證據能力之缺失及調查程序之困難。

³ 智慧財產案件審理法第 72 條。

⁴ 營業秘密法第 14 條之 3、14 條之 4。

一、鑑定報告證據能力實務

（一）商標權人出具鑑定報告屬傳聞證據

參智慧財產法院 100 年度刑智上易字第 59 號刑事判決：「依刑事訴訟法第 198 條規定，鑑定人由審判長、受命法官或檢察官就下列之人選任一人或數人充之：一、就鑑定事項有特別知識經驗者，二、經政府機關委任有鑑定職務者。另刑事訴訟法第 208 條第 1 項亦規定，法院或檢察官得囑託醫院、學校或其他相當之機關、團體為鑑定，或審查他人之鑑定，並準用第 203 條至第 206 條之 1 規定，其須以言詞報告或說明時，得命實施鑑定或審查之人為之。查 A 於警詢中出具之商品鑑定報告書及所為之鑑定陳述，以及荷蘭商古馳亞太股份有限公司臺灣分公司出具之產品鑑定書，均非審判長、受命法官或檢察官所選任或囑託，亦非檢察機關概括選任或囑託，其選任或囑託與前揭法律規定不符，故無證據能力。」

是在智慧財產法院改制為智慧財產及商業法院前，即認商標權人出具鑑定報告乃未經法官、檢察官選任或囑託，應無證據能力，惟其乃由該報告未經合法調查論點，評價證據能力，並未說明該鑑定報告性質為何，與學說上嚴格證明法則，即證據應先評價其法定之證據能力，再論合法調查⁵要件有所不同。

再參智慧財產及商業法院 109 年度刑智上訴字第 20 號刑事判決：「查 LV 鑑定報告、薈萃鑑定報告、貞觀鑑定報告，均非刑事訴訟法第 198 條經審判長、受命法官或檢察官所選任鑑定人所為之鑑定，而係各商標權人即告訴人所委任之人對查獲物品提出真偽之意見，非屬法定證據方法，而為被告以外之人於審判外之書面陳述，屬傳聞證據。又 LV 鑑定報告之鑑定人 B 已離職返回香港，告訴人 LV 公司與其無法取得聯繫，另因新冠疫情，亦無法指派其他鑑定人到庭……是 B 已離職返回香港，並非刑事訴訟法第 159 條之 3 第 3 款所規定之情事，自無該條之適用，該鑑定報告既經被告及辯護人爭執證據能力，而鑑定人 B 既未經詰問，應認該鑑定報告無證據能力。」

⁵ 林俊益，刑事訴訟法概論，頁 453，新學林出版股份有限公司，2022 年 9 月 22 版。

該判決即明確指出鑑定報告係為審判外書面陳述，而屬傳聞證據，且指出該鑑定報告應經鑑定人到庭詰問，方為合法調查，但並未說明若該鑑定係屬囑託鑑定情形，是否仍需以到庭詰問，方為合法調查。下述為實務判決常見合法調查方式：

（二）商標權人出具鑑定報告書調查方式

1、命鑑定人為言詞或書面報告

參最高法院 111 年度台上字第 1271 號刑事判決：「客觀上為法院認定事實及適用法律基礎之證據，雖已調查而其內容尚未明瞭者，即與未經調查無異，如遽行判決，仍有應於審判期日調查之證據而未予調查之違法。又刑事訴訟法第 206 條第 1 項規定，鑑定之經過及其結果，應命鑑定人以言詞或書面報告。所謂『鑑定之經過』，指實施鑑定之程序與步驟，包括鑑定之方法如何，因鑑定之必要所為資料、資訊之蒐集與其內容，為判斷之根據暨理由；又所謂『鑑定之結果』，即鑑定人就鑑定之經過，依其專業知識或經驗，對於鑑定事項所作之判斷及論證。因欠缺鑑定必要之資料所作成之鑑定結果，既無從以科學方法驗證其依據及推論過程，自不足以作為被告不利之認定依據。」

依前揭最高法院之判決，說明該鑑定報告尚須經過合法調查，調查過程必須使該鑑定報告含有「鑑定之經過」及「鑑定之結果」。觀其見解已與鑑定新制修法後，大致相符。其調查之方式，應在於使商標權人對鑑定報告補足上開事項，對鑑定報告以刑事訴訟法第 164 條、第 165 條之「書證」方式，提示、宣讀或告以要旨。然該判決並未指出該鑑定報告，於補足上開事項後，仍需傳喚該鑑定人，以保障對質詰問權為必要。

2、法院為囑託鑑定

參智慧財產及商業法院 111 年度刑智上訴字第 20 號刑事判決：「依刑事訴訟法第 208 條第 1 項規定，法院或檢察官得囑託醫院、學校或其他相當之機關、團體為鑑定。又同條項後段規定，其須以言詞

報告或說明時，得命由實施鑑定人為之。即是否須以言詞報告或說明，則由法院依具體情形決定之，並不以命為言詞報告或說明為必要。至於鑑定人或鑑定機關、團體，既經由法院、審判長、受命法官或檢察官視具體個案之需要而為選任、囑託，並依刑事訴訟法第 206 條之規定，提出言詞或書面報告，自是屬於刑事訴訟法第 159 條第 1 項所稱『法律有規定者』而得作為證據之情形，為例外具有證據能力之傳聞證據（最高法院 108 年度台上字第 2119 號刑事判決意旨參照）。又法院或檢察官囑託醫院、學校或其他相當之機關或團體為鑑定時，僅準用刑事訴訟法第 203 條至第 206 條之 1 有關鑑定人等相關規定，但不包括刑事訴訟法第 202 條關於鑑定人應於鑑定前具結之規定，而係於如須命實施鑑定之人以言詞報告或說明時，始準用上開鑑定具結之規定，此觀刑事訴訟法第 208 條規定甚明。故在受囑託之機關或團體僅以書面報告鑑定結果之情形下，既不須命實施鑑定之人依法具結，則其所出具之書面鑑定報告，即無違反刑事訴訟法第 158 條之 3 關於鑑定人依法應具結而未具結者，其鑑定意見不得作為證據之規定可言（最高法院 111 年度台上字第 2793 號刑事判決意旨參照）。」

本件各商標權人原先提供予警方之鑑定報告後，均再於法院審理中，受囑託鑑定於各商標權人委任之鑑定人，復提出證據報告而具有證據能力。又該判決指出，該鑑定報告係屬傳聞證據，經法院囑託鑑定後，則屬於傳聞之例外，惟仍不以傳喚鑑定人到庭說明為調查必要，具結規定亦僅有鑑定人到庭說明時，方有適用；然鑑定新制中，已將囑託鑑定部分，依刑事訴訟法第 208 條第 2 項準用刑事訴訟法第 202 條規定，改認為鑑定人應具結，惟關於鑑定人是否以言詞報告或說明為必要，依刑事訴訟法第 208 條第 1 項規定，仍屬「得命」，而與上開判決見解相同。然商標權人並不屬於刑事訴訟法第 208 條第 3 項第 2 款、第 3 款之依法執掌鑑定之機關或經主管機關認證之機構或團體，則依刑事訴訟法第 208 條第 3 項第 1 款規定，在當事人無明示同意下，其鑑定報告是否屬傳聞例外而有證據能力？或是可透過要求鑑定人言詞報告或說明之合法調查方式，補足該鑑定報告證據能力？則有未明。

3、鑑定人當庭進行鑑定

參智慧財產及商業法院 100 年度刑智上易字第 59 號刑事判決：「……法官將扣案之物品與真品併同排列，命證人 A 當庭為鑑定，其結果係將編號 6 之 GUCCI 手提包真品、編號 8 之 FENDI 手提包真品均誤為仿冒品，編號 5、11 之扣案 GUCCI 銀飾品手鍊、編號 10、12 之 GUCCI 皮夾真品編號 14 之 GUCCI 銀飾品手鍊真品均無法辨識真偽，……證人 A 於該案審理中竟錯將真品誤認為仿冒品，其得為鑑定人之適格性堪值懷疑，是證人 A 既無法就商品之真偽為詳實且值得信賴之鑑定……檢察官所提出之證據，顯不足以使原審相信確係屬仿冒商標之商品無疑，而為不利於被告之心證。又證人 A 既係受有判斷 GUCCI、FENDI 品牌之專業訓練，具有檢查及鑑定真偽能力，並於 95 年 6 月 30 日受指派擔任 Guccio Gucci S.p.A、Fendi Adele S.R.L. 臺灣區授權代表，此有薈萃商標協會總會之委任鑑定聲明書，……尚且無法正確判斷出仿冒品與真品之區別，……自難期待被告亦能加以區辨，益證被告無明知係屬仿冒商標商品而販售之故意。」

該判決論述鑑定人適格性部分，應屬對於該鑑定報告之合法調查，可見法院試圖以鑑定人當庭鑑定方式，補足該鑑定報告之證據能力，似有混淆證據能力與證明力之嫌。然而，在新制下，縱然該鑑定人事前已依照刑事訴訟法第 198 條第 2 項及第 206 條第 3 項充分揭露鑑定人資格及鑑定方法後，仍使鑑定人以當庭比對真品、偽品方式，作為對鑑定報告之合法調查，或作為該報告不具證明力之彈劾證據，是否妥適，仍值深思。蓋選任鑑定情況，按刑事訴訟法第 206 條第 4 項、第 5 項規定，書面報告如經實施鑑定之人於審判中以言詞說明，並陳述該書面報告之作成為真正者，得為證據。囑託鑑定情況，依刑事訴訟法第 208 條第 1 項前段，準用刑事訴訟法第 206 條第 4 項、第 5 項規定。是在新制中，調查鑑定人之方式，僅規定使鑑定人為說明該報告，及陳述其為真正，並沒有包括使鑑定人當場作真仿品鑑定，自不能以此種方式作為證據調查方式。又鑑定人在當庭是否必須使用工具比對、核對其內部商標比對規則之書面資料及其於到庭作證是否

知悉將作真仿品比對，均與鑑定證人可信性有關，若無於傳喚前就上開事項先為調查，應不宜將鑑定人之證詞，作為證明力之彈劾證據。

二、鑑定報告現狀分析

修法後，鑑定報告內容須符合刑事訴訟法第 206 條規定，並依刑事訴訟法第 202 條規定，應經鑑定人具結。惟該具結僅為額外書面，擔保鑑定報告內容為公正、誠實，重點仍應在鑑定報告內容是否有依法規揭露，而足為擔保。實務上，各商標權人均是以例稿式提出鑑定報告，其製作或委任商標權公司、法律事務所，或委任員工或其他自然人，其詳盡程度不一，是以，筆者乃整理實務上，各商標權人提出鑑定報告內容及格式，分析比對其內容是否符合修法後之要求：

類型一：

- (一) 鑑定人受過商標權公司位於總公司培訓。
- (二) 手工藝、商品品質、商標刻印及商標格式與真品標準不符。
- (三) 鑑定人親自簽名。

比對鑑定新制：

- (一) 不符。未具體說明鑑定人專業能力有助於事實認定，或經過培訓後，得以何種可靠原理、方法適用於鑑定。
- (二) 不符。未說明鑑定物品係源自何種與真品不符之事實資料、基礎，亦未說明係以可靠方式得出鑑定結論。
- (三) 符合。由自然人為鑑定人簽名。

類型二：

- (一) 鑑定公司受商標權人公司委任。
- (二) 鑑定物品係源自何海關所查扣之何進口報單號碼。
- (三) 標籤與真品標準不符、無防偽特徵、材質粗糙、外包及吊牌等不正確。

(四) 立鑑定報告書人為鑑定公司或法律事務所。

比對鑑定新制：

- (一) 不符。未說明鑑定人有何專業能力。
- (二) 符合。說明其鑑定物品係源自何種事實及資料基礎。
- (三) 不符。未說明鑑定之可靠原理、方法及適用事項。
- (四) 不符。未揭露鑑定人為何自然人。

類型三：

- (一) 鑑定公司受商標權人公司委任。
- (二) 鑑定物品係源自民國幾年受何偵查隊於何處查扣。
- (三) 鑑定物品未以印刷清楚之文字及圖樣，標明授權權源、產製公司名稱，且未有防偽功能授權標籤。
- (四) 立鑑定報告書人為委任律師。

比對鑑定新制：

- (一) 不符。未說明鑑定人有何專業能力。
- (二) 符合。說明其鑑定物品係源自何種事實及資料基礎。
- (三) 符合。有說明鑑定之可靠原理、方法及適用事項。
- (四) 符合。有揭露鑑定人為自然人，惟鑑定報告書人與出具告訴狀律師均為同一人，且亦未說明該律師有何鑑定專業能力，其自身是否有可能為大量重複之鑑定物品做鑑定，其鑑定報告真實性值得懷疑。

類型四：

- (一) 鑑定人另提委任書表明受商標權人公司委任，但未揭露與商標權公司關係。
- (二) 鑑定物品係源自被告在其網路平臺賣場受警方所查扣。

(三) 商品標誌不對、商品來源不明、賣場並未被商標權人生產及販賣。

(四) 立鑑定報告書人為自然人。

(五) 鑑定報告書載明市場平均售價或所受損害。

比對鑑定新制：

(一) 不符。未說明鑑定人有何專業能力，且該受委任之內容亦應寫入鑑定書內，而非委任書內為宜。

(二) 符合。說明其鑑定物品係源自何種事實及資料基礎。

(三) 不符。未說明鑑定之可靠原理、方法及適用事項。

(四) 符合。鑑定人為自然人。

(五) 鑑定新制無規定，惟鑑定書載明所受損害得作量刑參考，然此種簡略記載是否符合商標法第 71 條之損害賠償規定，值得深思。

三、小結

按照智慧財產及商業法院歷來實務見解及鑑定新制，不論認為傳喚鑑定人進行詰問，是屬於對於該鑑定報告之合法調查方式，或是認為鑑定人證詞為獨立證人證詞，而得與鑑定報告交互參照，其前提均在於該鑑定報告對於鑑定方法、歷程及鑑定人專業能力等法律規定事項，均已充分、明確揭露，蓋面對大量不同個案，鑑定方式均可能不同，鑑定人到庭受詰問時，亦僅有能力針對該鑑定報告文字，進行回憶，並進行說明為主，而非當庭再由法院提示該物進行鑑定。是若該報告記載過於簡略，個案上根本無法進行對質詰問，乃徒增審判形式。準此，各商標權人如何設計其鑑定報告書，使其能符合鑑定新制，又能保有其營業秘密，應參酌目前個案類型，由各商標權人與法院實務，共同發展及認定。

肆、外國侵權鑑定法規實務與我國比較

美國聯邦巡迴上訴法院（The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC），在 2007 年 *In re Seagate Technology*⁶ 案件中，提出故意侵權之判斷標準，即認為侵權人之行為在客觀上有高度可能性（objectively high likelihood）構成侵權而仍為之；在主觀上，知悉或明顯應知悉為侵權行為（either known or so obvious that it should have been known）時，構成侵權行為。在判斷上述要件時，事前有無委請律師為鑑定報告，或一方有無出具鑑定報告，使另一方為明知，亦為上開案件中，認定侵權人有無主觀犯意之證據。在商業層面上，不論是美、日之法律事務所，為當事人作侵權鑑定，並為當事人發函警告，均為事務所營業管道之一，且在法規上亦具有舉證上必要性。在商標權人出具鑑定報告之類型上，對照上開類型，相當於上開類型三，即由該律師事務所自己作為鑑定人及出具鑑定報告。鑑定新制後，固有增設得或應使鑑定人到庭言詞說明，並準用對於證人之對質詰問規定。惟各國是否均以經鑑定人到庭言詞報告，並經被告對質詰問，作為完足合法調查程序，則有疑問。特別在商標權人出具鑑定報告情形中，若該報告已按法規為詳實記載，且法院已為囑託鑑定，僅因商標權人或鑑定人自行考量成本，未予到庭，或鑑定人言詞報告後，法院未給予被告對質詰問之機會時，該鑑定報告是否仍有證據能力，應有探討實益，以下先以日本及美國鑑定法規實務為比較基礎，續分析是否值得借鏡：

一、日本鑑定法規實務

依日本國憲法第 37 條第 2 項前段規定要旨，刑事被告對於證人應被給予充分審問之機會，且應有使用公費，為自己取得證人之權利。又依日本刑事訴訟法第 320 條規定要旨，除了日本刑事訴訟法第 321 條至第 328 條規定情形外，審判期日以代替供述之書面，或以審判期日外他人供述內容，均不得作為證據使用。再依日本刑事訴訟法第 321 條第 3 項、第 4 項規定要旨，檢察官、檢察事務官或司法警察記載結果之書面，供述者於審判期日作為證人接受訊問（尋問），供述該書面作成內容為真正，不適用第一項規定，而得作為證據；鑑定人所作成之鑑定經過及結果記載之書面，亦同。

⁶ *In re Seagate Technology, L.L.C.* 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007).

由此，日本法規中，書面鑑定報告得作為憲法證人審問權，及刑事訴訟法之傳聞法則之例外情形者乃（1）鑑定人於審判期日作為證人接受訊問。（2）鑑定人證述該書面內容為真正。前開（1）部分，係指法院所命之鑑定人，作成之報告書，只要鑑定人證述鑑定之經過以及結果記載正確，即使對於上開供述未經過反對訊問（反對尋問），仍得作為證據，且此規定對於偵查機關之囑託鑑定，亦有適用⁷，如火災後之「燃燒實驗報告書」，日本最高裁判所亦認為，只要經過訊問後，該書面報告即屬日本刑事訴訟法第321條第4項之傳聞法則規定，得作為證據⁸；前開（2）部分，相比我國修正後條文，日本刑事訴訟法僅規定，鑑定人應供述該書面報告的內容為真正，並無如我國刑事訴訟法第206條規定，該言詞及書面報告內容需具備何事項。是日本學說中，對於真正作成的供述意義，即有記載內容真實性之見解，以及作成名義真正及記載內容正確性之見解，前者認為，不應限制被告反對訊問之對象，被告縱對傳喚證人有遲延，亦受證人審問權之保障，日本刑事訴訟法第321條第4項規定非證人審問權之例外規定。後者認為，依據證人審問權，訊問權利並非在保障證人供述內容之真實性，亦包括作成名義之真正以及記載內容之正確性，被告之反對訊問，亦應限定於該範圍內，通說採後者⁹。

二、美國鑑定法規實務

依美國憲法增修條文第6條¹⁰規定要旨，在一切刑事訴訟中，被告應享受下列之權利：准與對造證人對質；要求以強制手段取得有利於本人之證人。然對於鑑定人是否等同於證人，被告有無權利請求對鑑定人行使對質詰問，以下乃透過美國最高法院（The U.S. Supreme Court）二則案例概要，說明其見解。

參 Melendez-Diaz v. Massachusetts¹¹ 案件中，針對載有扣押物品為古柯鹼之鑑定報告書，被告抗辯其未經對質詰問時，是否有證據能力問題，最高法院推翻原審認無須對質詰問之判決，其認為該鑑定報告附有宣誓書，其鑑定內容即該扣押物之成

⁷ 中村真莉子，鑑定書の証拠能力，比較法雜誌第47卷第2号，頁217，2013年。

⁸ 最判平成20年8月27日（刑集第62卷7号2702頁）。

⁹ 中村真莉子，同註7，頁232。

¹⁰ Amendments to the Constitution of the United States VI (1791).

¹¹ Melendez-Diaz v. Massachusetts, 557 U.S. 305.

分、性質及質量，亦被作為被告持有古柯鹼事實之證據使用，其鑑定報告功能即與法庭內證言相等，若被告申請對質詰問，即應給予對質詰問之機會。又該對質詰問為憲法增修條文所記載之唯一方法，法院並無選擇自由，且全美科學研究所多設立於法執行機關管理下，鑑定報告也未必如檢察官所述具有中立性、信用性，是不能以對質詰問後，無從改變鑑定結果，認為無實益，而拒卻被告請求。

又參 *Bullcoming v. New Mexico*¹² 案件中，針對酒測後載有被告血液濃度之證明書，未經附有宣誓書，及實際作鑑定之人因休假，無法對質詰問時，是否不具有證據能力問題。最高法院亦推翻原審認無侵害對質詰問權之判決，其理由在於該報告書係為有證人性質之證據，而非業務過程紀錄之文書，該報告上署名之人，非僅是為機構書寫之人，不應認得由該機構派其他人到場說明，該署名之人為鑑定人，應到證人席說明具體的鑑定過程，使被告得對該人鑑定之過失及虛偽，有反對詰問之機會。又針對該證明書未附有宣誓供述書，是否得認並非具有證人性質之證據，最高法院認為，只要判斷上是對於扣押物之鑑定，則不論名稱為證明書或是報告書，有無附宣誓書，均非判斷重點。

三、小結

綜上，美日實務相比我國鑑定新制，應認屬於寬嚴不一。參照上開日本實務見解，在囑託鑑定情形下，只要經過法院訊問，縱使該鑑定機關非如我國規定之依法令執掌機關或主管機關認證機構，仍不以經被告反對詰問為必要，然一旦需出庭接受詰問，其受詰問範圍則包含鑑定人署名之真正，以及鑑定內容之正確；參美國實務，縱在囑託鑑定情形下，仍需經過被告反對詰問，方具有證據適格。然不論日、美，都規定當需進行反對詰問時，需以實際進行鑑定之人為詰問對象，特別是在 *Bullcoming v. New Mexico* 案中，當鑑定人因其他情事無法到場時，亦不承認該情事屬於傳聞之例外，應使被告得對於鑑定報告內容之正確性，有透過對質詰問質疑之機會。是在商標權人若經法院囑託鑑定，但實際鑑定之人審理時仍因居住於國外，無從到場時，在判斷我國是否能依刑事訴訟法第 159 條之 3 第 3 款規定，肯認其出具鑑定報告之證據能力，即足借鏡。

¹² *Bullcoming v. New Mexico*, 564 U.S. 647.

伍、結論

本次刑事訴訟法之鑑定新制修法，固命鑑定人事前具結，並以傳喚鑑定人到庭為原則，大幅提高被告對質詰問權保障，立意固屬良善，然其修法之思維模式，仍是以處理毒品、酒駕等案件中，具有公務性、中立性之鑑定機關所出具之鑑定報告書為修法考量，卻未對其他案件類型之鑑定機關特性予以多元考量，在鑑定機關係以合議制，如醫師審議會等方式，再由其中醫師撰寫鑑定報告時，或鑑定機關本身為營利事業，對於鑑定方式、原理具有秘密性、經濟性時，適用鑑定新制修法之際，則難免齟齬。

在商標侵權案件，相比前述毒品案件鑑定報告，數量上可謂有過之而無不及，且市場亦無人比商標權人自身可了解侵權產品，是此類案件之鑑定，即具有量大及高度仰賴告訴或告發人即商標權人之特性。是以，在審理中，當遭遇被告抗辯鑑定報告屬傳聞證據時，法院若欲使用過往囑託鑑定之方式，適用鑑定新制時，即會發生商標權人非屬依法令或經認證之中立性機構，無從囑託，而被告又不同意有證據能力時，即有是否僅得通過傳喚鑑定人到庭作證，而補足該鑑定報告證據能力之問題。況各商標權人出具鑑定報告內容，均有與刑事訴訟法鑑定新制未符，程度不一之缺漏，業如上述，鑑定人面對全臺大量案件，或不願到庭，或不願開示其鑑定方法，如以此認定該鑑定報告不具證據能力、鑑定人審理時證述不具證明力，使侵犯商標權之被告動輒逃脫刑事制裁，恐怕難符合對智慧財產權保護之期待。

本文認為，依 112 年 8 月 30 日新施行之智慧財產案件審理法，法院判斷專利侵權事件真偽時，按智慧財產案件審理法之立法說明，乃參考日本查證人制度，引進查證人相關規定¹³。有關於查證人之資格揭露、提供書面或言詞報告之方式，則準用商業事件審理法之專家證人規定¹⁴。準此，專家證人係以書面報告為原則，當事人亦僅能以書面向專家證人提出詢問，法院固得依聲請或職權命該專家證人到場陳述意見，惟當專家證人無正當理由不到場，或拒絕回答詢問時，對於是否

¹³ 智慧財產案件審理法第 19 條至第 28 條。

¹⁴ 商業事件審理法第 47 條至第 52 條。

採納該專業意見，法院亦有權限審酌¹⁵。基此，上開對查證人及專家證人證述之考量，應較符合商標侵權案件上開特性，惟查證人制度，除針對專利權、電腦程式著作權及營業秘密侵害等技術類之民事案件，其他如一般著作權侵權之民事案件亦無查證人制度適用，更遑論適用於刑事訴訟程序。再者，關於違反商標法第一審刑事案件之管轄權為各地方法院，不若民事侵權案件第一、第二審管轄權為智慧財產及商業法院，是考量上開特性後之條文，若欲對商標案件設計與查證人或專家證人相類之制度，亦應考量現行地方法院係以刑事訴訟法進行審理商標法刑事案件之現況，於智慧財產案件審理法規範之刑事案件程序中，體系上通盤調整為適當。

又在刑事訴訟法未來修法前，本文以為，為避免公訴人即檢察官所出具之證據，於審理時不具有證據能力，耗費審理時日及司法資源，建議警方於查扣侵權物品後，送商標權人鑑定前，應比照實務內二值班之方式，報告地檢署核准，使檢察官得就該個案先行以製作囑託鑑定之公文，由警察機關送達各商標權人，使其等出具之鑑定報告，於起訴前即具有證據能力，而非如現行警方取得鑑定報告後，再全案移送地檢署，減少被告對於傳聞證據抗辯之機會，從而加速審判程序，以達對商標權之保護。

¹⁵ 商業事件審理法第 50 條。

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

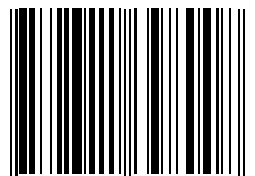
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

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