

ISSN : 2311-3987

中華民國 115 年 7 月

智慧財產權 月刊

331

Intellectual Property Office

本月專題

淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵權訴訟

淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵權訴訟（上）：案件趨勢與樣態分析

淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵權訴訟（下）：ITC 337 調查之專利爭訟實務觀察

論 述

先申請主義與使用主義下不正當申請商標之比較法探討——以惡意申請及詐欺註冊為中心

AI 是否能成為規避工具？淺談美國法在授權遭拒後之實質相似性與故意侵權分析——以 Blade Runner 2049 v. Tesla 爭議為中心



經濟部智慧財產局 編製



第 331 期
中華民國 115 年 7 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 115 年 7 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、
王德博、洪盛毅、何燦成、
周志賢、傅文哲、謝孟峰、
謝敏哲、謝裕民、賴炳昆、
徐七冠、張簡宏偉、劉真伶、
陳盈竹、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—淺談我國企業近十年涉入美國之 專利侵權訴訟	
淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵 權訴訟（上）：案件趨勢與樣態分析	王安邦 06 黃本立 林士淵 李維恩
淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵 權訴訟（下）：ITC 337 調查之專利爭 訟實務觀察	王安邦 26 黃本立 林士淵 李維恩
論述	
先申請主義與使用主義下不正當申請商 標之比較法探討——以惡意申請及詐欺 註冊為中心	陳昭華 50 王敏銓
AI 是否能成為規避工具？淺談美國法在 授權遭拒後之實質相似性與故意侵權分析 ——以 Blade Runner 2049 v. Tesla 爭議為 中心	吳宗穎 96
附錄	110

Issue 331
July 2026

Intellectual Property Rights Journal

Intellectual Property Rights Journal

First Issue: January 1999

Published Date: July 1, 2026

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; Te-Po Wang;

Sheng-I Hung; Chan-Cheng Ho;

Chih-Hsien Chou; Wen-Che Fu;

Meng-Feng Hsieh; Miin-Jer Hsieh;

Yu-Min Hsieh; Ping-Kun Lai;

Chi-Kuan Hsu;

Hung-Wei Chang-Chien;

Chen-Lin Liu; Ying-Chu 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 — A Brief Overview of Taiwanese Corporations' Involvement in U.S. Patent Infringement Litigation over the Past Decade

A Brief Overview of Taiwanese Corporations' Involvement in U.S. Patent Infringement Litigation over the Past Decade (Part I): an Analysis of Litigation Trends and Case Patterns *An-Bang Wang* 06

Pen-Li Huang

Shih-Yuan Lin

Wei-En Li

A Brief Overview of Taiwanese Corporations' Involvement in U.S. Patent Infringement Litigation over the Past Decade (Part II): Practical Observations on Patent Dispute Practice in ITC Section 337 Investigations *An-Bang Wang* 26

Pen-Li Huang

Shih-Yuan Lin

Wei-En Li

Papers & Articles

A Comparative Law Analysis of Unjust Trademark Applications under the First-to-File and the Use-Based Systems -- Focusing on Bad-Faith Applications and Fraudulent Registrations *Jau-Hwa Chen* 50

Min-Chiuan Wang

Can AI Be Used to Evade Copyright Liability? Substantial Similarity and Willful Infringement under U.S. Law after a License Denial: the Blade Runner 2049 v. Tesla Dispute *Tsung-Ying Wu* 96

Appendix 110



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/tipo1/206-3048.html>



編者的話

美國長期以來為專利權爭議處理最活躍的地區之一，隨著近年非專利實施實體（Non-Practicing Entities, NPEs）在美國提起專利爭訟愈多，影響我國半導體、電子與資通訊等出口導向產業於美國市場之布局，因而了解美國專利訴訟風險，面對跨國專利爭議時可妥善因應，進而鞏固技術領先地位，並拓展國際商機，至為重要。本期特別以「淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵權訴訟」為專題，提出上、下 2 篇文章，介紹美國專利訴訟制度，並彙整研析近十年我國企業在美國所涉專利侵權訴訟的趨勢與特徵，以及面對 NPEs 威脅時的應對策略。本期另有「先申請主義與使用主義下不正當申請商標之比較法探討——以惡意申請及詐欺註冊為中心」及「AI 是否能成為規避工具？淺談美國法在授權遭拒後之實質相似性與故意侵權分析——以 Blade Runner 2049 v. Tesla 爭議為中心」之論述。以下就本期專題及論述簡介如下：

專題一由王安邦、黃本立、林士淵、李維恩所著「淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵權訴訟（上）：案件趨勢與樣態分析」，本文以近十年我國企業涉入美國專利侵權訴訟之資料為研究基礎，針對案件數量趨勢、地理分布、技術領域及被訴企業特徵等面向進行系統性整理分析，藉以掌握我國企業在美國專利爭訟中的整體樣貌，並作為未來政策規劃及產業發展策略之參考。

專題二由王安邦、黃本立、林士淵、李維恩所著「淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵權訴訟（下）：ITC 337 調查之專利爭訟實務觀察」，作者從美國國際貿易委員會依美國關稅法第 337 條所進行之實際調查案切入，說明案件發展歷程及各方當事人所採取之訴訟策略，並進一步提出我國企業在美國專利風險管理及爭訟因應方面之建議。

論述一由陳昭華、王敏銓所著「先申請主義與使用主義下不正當申請商標之比較法探討——以惡意申請及詐欺註冊為中心」，作者從比較法之視角出發，以德國及我國法制中之「惡意申請」，以及美國法制中之「詐欺註冊」為分析核心，探討在不同商標權取得模式下，不正當申請規範之制度定位與法理基礎，藉此了解各國如何回應不正當商標申請之問題。

論述二由吳宗穎所著「AI 是否能成為規避工具？淺談美國法在授權遭拒後之實質相似性與故意侵權分析——以 Blade Runner 2049 v. Tesla 爭議為中心」，本文以美國近期備受關注之「Blade Runner 2049 v. Tesla」爭議為例，並參酌美國聯邦第九巡迴上訴法院相關判決見解，分析生成式人工智慧作為創作工具時，是否影響美國既有著作權侵權分析架構的適用與運作。

淺談我國企業近十年涉入美國之 專利侵權訴訟（上）：案件趨勢與樣態分析

王安邦*、黃本立**、林士淵***、李維恩****

壹、前言

貳、美國專利訴訟制度與訴訟威脅

一、美國專利訴訟的三大戰場

二、主要訴訟威脅：非專利實施實體（NPEs）

參、我國企業近十年涉入美國專利侵權訴訟之分析

一、案件數量與年度變化趨勢

二、訴訟地理分布與繫屬機關案件趨勢

三、技術領域與產業分析

四、前十大被訴企業之特徵與趨勢

肆、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查二組專利審查官。

** 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。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查二組專利助理審查官。

**** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查二組專利助理審查官。

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

美國不僅是全球最大的經濟體，也是國際專利訴訟最活躍的地區之一。近年來，關鍵且重要的產業對美國持續布局，企業間競爭隨之加劇，非專利實施實體（NPEs）在美國專利訴訟中所扮演之角色亦更形突出。在此背景下，我國半導體、電子與資通訊等出口導向產業於美國市場所面臨之專利訴訟風險更加嚴峻，該些爭訟不僅可能導致巨額的訴訟費用與賠償責任，還可能對企業的市場布局及長期發展帶來重大影響。因此，了解美國專利訴訟的制度與環境，對我國企業而言具有重要的實務意涵。本文將系統性地回顧過去十年我國企業在美國所涉專利侵權訴訟的整體情況，結合國際局勢、產業發展或美國專利制度的變化，並搭配法律或判例為趨勢與樣態之分析解釋，協助讀者掌握我國企業在美國專利訴訟中面臨的挑戰，提供作為政策規劃及產業發展之參考。

關鍵字：美國專利訴訟、專利侵權、趨勢分析、非專利實施實體、國際貿易委員會
American Patent Litigation、Patent Infringement、Trend Analysis、Non-Practicing Entities、International Trade Commission

壹、前言

知識經濟蓬勃發展與全球供應鏈高度分工的今日，智慧財產（Intellectual Property, IP）已由單純的法律保護工具，逐步演變為企業競爭策略、技術研究與公司發展的核心要素。對出口導向且深度嵌入全球供應鏈的我國企業而言，專利不僅是研發成果權利化之具體展現，更是國際交易談判、標準技術競爭、交叉授權協商，甚至是地緣政治與供應鏈重組局勢下的重要戰略資產。因此，專利可能被轉化為訴訟與商業施壓之工具，進而成為企業營運風險的關鍵因素，不可不慎。

美國長期為全球專利訴訟最活躍且最具指標性的司法轄區之一。其制度特點在於權利保護強度高、救濟手段多元、程序設計細緻，足以提供專利權人充分之主張空間；然而，亦正因其證據開示（discovery）、陪審團制度及複雜的程序，使企業一旦涉入專利爭訟，往往須承擔高額訴訟成本與高度不確定性。尤其近年來，美國專利訴訟已不再侷限於傳統聯邦法院程序，而呈現多軌並行之制度樣態，包含美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）之專利有效性挑戰程序、聯邦法院（Federal Court）之侵權訴訟，以及美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）依《美國關稅法》第337條（19 U.S.C. §1337）所進行之調查程序等，常見行政與司法程序交錯並行，已成為近年專利權人主張權利時的重要策略之一。有鑒於此，本文以我國企業近十年涉入專利侵權訴訟之相關資料為基礎，聚焦美國市場，從案件數量趨勢、地理分布、技術領域，以及被訴企業特徵等面向進行系統性整理與實證分析，以建立可供產業界快速掌握風險輪廓之「制度 - 數據 - 策略」框架。

貳、美國專利訴訟制度與訴訟威脅

美國智慧財產權保護制度不僅歷史悠久、體系完善，更兼具高度成熟與程序多元的特性。對全球多數企業而言，必需系統性地掌握美國專利訴訟制度與訴訟威脅，建立健全的法律防護網絡，方能在面對跨國專利爭端時具備足夠的應變能力，進而確保技術優勢與市場穩定發展。

一、美國專利訴訟的三大戰場

專利權人與利害關係人於美國專利訴訟制度主要的三個攻防場域，如圖 1 所示，分別為 USPTO、美國聯邦法院及 ITC，彼此間存在程序選擇與策略互動的關係。上訴機關皆為美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC），其對專利案件擁有專屬管轄權，得統一各機關間歧異的法律見解，維持法律的穩定性。當事人若對 CAFC 之判決不服，得向美國最高法院聲請移審令（Writ of Certiorari），惟該院對第三審上訴案件具有裁量管轄權（Discretionary Jurisdiction），須經其同意方能受理及進行後續審理。因此，絕大多數案件通常於第二審 CAFC 階段即告確定，目前美國最高法院審判歷史中，與我國企業相關的專利案件僅有發生於 2008 年之 *Quanta v. LG* 一案¹。

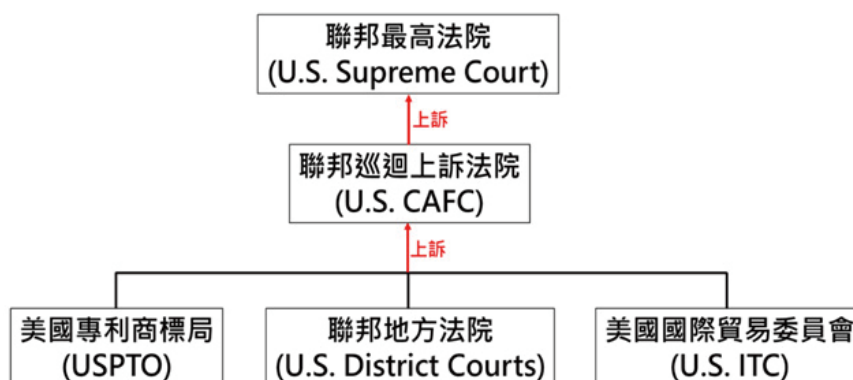


圖 1 美國專利訴訟之相關機構

（一）USPTO：行政程序主導之專利有效性挑戰平台

USPTO 主要負責專利審查與核發工作，另設有專利審判暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB），提供行政爭議處理機制。除傳統的「單方複審（Ex Parte Reexamination）」與「多方複審（Inter

¹ *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* (SCOTUS, 2008).

Partes Reexamination, IPR) 」兩項機制之外，自 2012 年《美國發明法案》(America Invents Act, AIA) 後，新增「IPR」與「獲證後複審程序(PGR)」等新制，藉以提升審查效率並防止權利濫用。舉例來說，IPR 屬最具代表性者，當專利訴訟案正式展開後，被控侵權人除了得於美國聯邦地方法院主張系爭專利無效之抗辯外，亦可於規定時效內，向 USPTO 提起專利複審聲請。在過往的情況下，該院會基於尊重行政機關的立場而暫停系爭專利訴訟，俟 USPTO 判定系爭專利有效性後，再行續審，惟訴訟是否暫停，仍屬美國聯邦地院之裁量權限，並非當然發生。另外，IPR 特點在於處理速度快（通常 12~18 個月內完成）、成本較低（平均 10~30 萬美元），並由具技術及法律背景的行政官員審理，受理機率偏高，因此，該程序常被視為專利被控侵權人對抗專利主張時最具實務效益的重要制度之一。

（二）美國各級聯邦法院：法律訴訟程序的主要戰場

美國憲法賦予國會制定專利法及著作權法的權限，上述相關的智慧財產權均屬聯邦法範疇，使得專利與著作權侵權訴訟需交由聯邦法院審理。另一方面，與企業營運極度相關之營業秘密法則為州法，因此營業秘密案件需於州法院進行審理，若系爭案件涉及複數爭點，且我國企業在管轄權上得選擇於聯邦法院或州法院提起訴訟時，實務上多建議優先選擇聯邦法院。主因在於聯邦法官通常具備十年以上的訴訟律師資歷，且均經美國總統提名、參議院同意任命，審案品質與專業度較為穩定。另一方面，州法院法官之選任機制依各州規定而異，部分州甚至採取選舉制，易使判決傾向受地方輿論影響，且法官之專業背景與實務經驗亦存在較大之個案差異。

（三）ITC：以貿易制裁為核心的快速訴訟戰場

前身為成立於 1916 年的美國關稅委員會 (U.S. Tariff Commission)，是國會設立的獨立、非黨派、具有準司法性質的聯邦機關²。1974 年《美

² United States International Trade Commission，維基百科，https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_International_Trade_Commission（最後瀏覽日：2026/05/26）。

國貿易法》（Trade Act of 1974）通過後，正式更名為「美國國際貿易委員會（ITC）」，其可確保美國貿易救濟相關法案能公正客觀地被執行，並提供關稅、國際貿易與市場競爭等分析資訊予美國總統、美國貿易代表處與國會，以協助形成國家重大政策。該委員會任務職掌繁雜，其中若當某項進口商品被控侵害美國專利、商標、著作權，或涉及不公平競爭行為時，該委員會可依照準司法程序調查並作出裁決。一旦成立，有權發布「排除令（Exclusion Order）」或「禁制令（Cease and Desist Order）」，排除已進入美國的侵權產品或禁止侵權產品進入美國市場，上述程序執行迅速，是一項有效且極具威嚇力的機制。此外，該委員會的組織架構非常龐雜³，本文僅列舉與 337 調查案相關之單位。如圖 2 所示，該委員會的最高決策機構是由總統任命並經參議院同意的六名委員組成的委員會，該委員會的主席（Chairman）係由總統每兩年從中指派，與副主席需分屬不同政黨，以確保行政中立。委員會下則設有多個行政辦公單位，其中「不公平進口調查室（Office of Unfair Import Investigations, OUII）」是一個極具特色的單位，除了獨立作業外，非為任一訴訟當事人服務，而是站在中立的立場，根據法令與事實證據，對案件進行獨立的技術與法律評估。具體而言，當該委員會決定立案調查某項涉嫌侵害專利、商標或著作權的進口商品時，該調查室（OUII）會指派律師參與整個訴訟程序，包括答辯、證據開示、出庭陳述與文件意見的提出等。「行政法官室（Office of the Administrative Law Judges, OALJ）」為 337 調查的核心單元，案件係由首席行政法官自六位行政法官中指派一位負責審理程序，並做出初步裁決（Initial Determination, ID）。

³ Organization Structure, 美國國際貿易委員會官網, https://www.usitc.gov/employment/usitc_facts.htm (最後瀏覽日: 2026/05/26)。

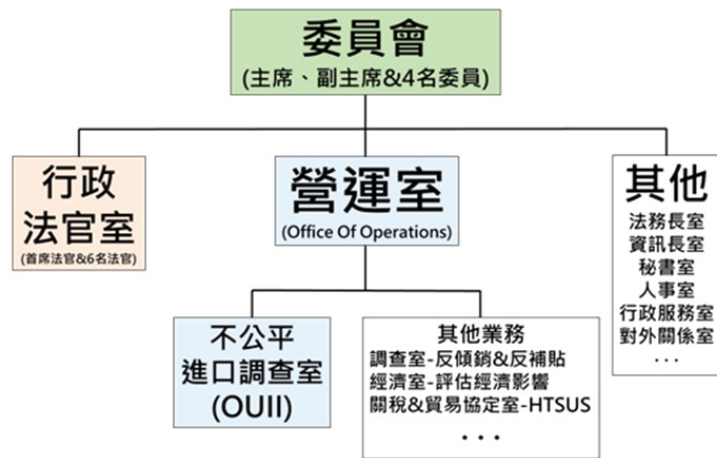


圖 2 與 337 調查案相關之 ITC 單位

圖 3 所示為 ITC337 調查之流程⁴，主要內容如下：依據《1930 年美國關稅法》第 337 條（19 U.S.C. § 1337），當美國境內產業受到不公平進口行為侵害，特別是與智慧財產權（專利、商標、著作權）相關者，權利人可向該委員會提出申請，啟動 337 調查程序。此外，該委員會亦可基於公共利益或視產業之受損跡象而選擇主動立案。

正式立案後，將於聯邦公報刊登「調查公告」並向各方當事人送達書面通知，啟動正式程序。自公告刊登日起，被控方享有 20 日的法定答辯期，若未於期限內提出答辯，可能被認定為未應訴，並面臨不利之程序效果，包括遭聲請並作成缺席判決（Default Judgment）。此後，在程序正式進入實質審理前，將進行一段稱為「證據開示」的準備程序階段。此期間雙方當事人可互相請求文件、取證、聘請專家證人或提交技術專家意見書等，為聽證會做準備，若有程序異議，也可由行政法官裁定。

⁴ 美國國際貿易委員會 337 條調查案流程簡介，美國國際貿易委員會官網，https://www.trademark.org.tw/Upload/tam_tam/689183/%E7%BE%8E%E5%9C%8B337%E6%A2%9D%E6%AC%BE%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E6%B5%81%E7%A8%8B%E7%B0%A1%E4%BB%8B.pdf（最後瀏覽日：2026/05/26）。

進入實質審理階段時，行政法官將召開聽證會，形式與聯邦法庭審理相似，雙方當事人可傳喚證人、進行交叉詰問，OUII 律師亦會以「公共利益」之身分提出觀點與意見。整場聽證由一位行政法官主導，並於結束後撰寫初步裁決，其包含是否發出排除令或禁制令等較嚴重的手段。

初步裁決完成後，案件提交至委員會審查，其可選擇全部維持、部分修改或完全推翻行政法官之裁決，委員會作出最終裁決（Final Determination, FD）後，案件將提交給總統審閱。總統有 60 天的審閱期，可基於國家政策、外交或經濟考量予以批准、駁回或不採取行動。若總統未在該審閱期內作出異議，委員會的最終裁決即具法律效力，美國海關得依命令拒絕該商品入境，被告若違反禁制令亦可能面臨高額的罰鍰。此時，若受裁定一方不服，可於法定限期內向 CAFC 提起訴訟，或可進一步上訴至美國聯邦最高法院。值得注意的是，於「初步裁決」作成前，當事人若雙方達成和解、授權協議、簽署同意令等，也可中止或終止調查程序，經委員會同意後即不再進入後續調查或裁罰程序。

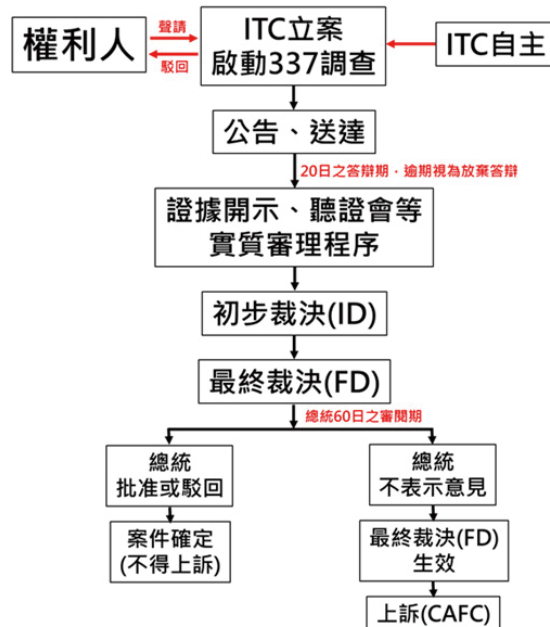


圖 3 ITC 337 調查案流程

整體而言，337 調查程序是一套結合行政裁決與司法審查的特殊貿易救濟機制，不僅程序迅速，更具備排除進口商品的邊境執法效力，無疑是智慧財產權保護的重要工具之一，亦是美國防制不公平進口、維護本土產業競爭力之核心制度。

二、主要訴訟威脅：非專利實施實體（NPEs）

非專利實施實體（Non-Practicing Entities, NPEs）指的是那些持有專利權，但不將其技術用於產品生產或服務提供的事業體⁵，其常透過授權談判或訴訟方式，向實際生產或使用該技術的公司企業索取授權金。事實上，NPEs 之型態有多種態樣，包含有專利投資機構（Patent Aggregators）、學術機構或研究機構（Universities 或 Research Institutes）、個別發明人（Independent Inventors）及專利主張實體（Patent Assertion Entities, PAEs）等。根據統計，2022 至 2024 年間，我國企業的海外專利侵權訴訟中，高達 70% 為 NPEs 主動提出⁶（美國為最主要的訴訟地區），其運作模式一般為：當收購或聚積大量專利後，會針對疑似侵權企業進行授權談判；當談判未果時，便提起侵權訴訟，以高昂的律師費和潛在賠償成本製造壓力，逼使被告和解或授權。在此要注意的是，NPEs 常常會鎖定對象為尚未擁有專利的中小型企业或新創公司（大於 52% 的被告其年營收低於 2,500 萬美元⁷），因其防禦資源較弱，特別容易成為訴訟目標，這對中小企業於美國投資或發展來說，無疑是項艱鉅的挑戰。

⁵ Entities 一詞泛指所有獨立存在的實體，例如可以是企業、公／私法人，甚至私人個體等。

⁶ 15 萬件專利防護盾！工研院、工總、電電公會推動成立 LOT 產業聯盟，工研院官網，https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036276263153520257&MGID=114062508572333302（最後瀏覽日：2026/05/26）。

⁷ Patent trolls often target smaller companies, study finds, Lyle Moran, <https://www.legaldive.com/news/patent-trolls-patent-litigation-lot-network-intellectual-property/647360/> (last visited May 26, 2026).

參、我國企業近十年涉入美國專利侵權訴訟之分析

本研究以 Darts-IP 資料庫⁸為主要案件統計工具，先進行相關案件檢索，再由研究團隊人工閱讀方式篩除重複資料後為統計分析；並輔以我國全球專利檢索系統（GPSS）、美國聯邦法院官網、ITC 官網等進一步蒐集訴訟程序與專利相關資訊，以提高分析之準確性。圖 4 所示為我國企業近十年（2016~2025）被訴侵權案件之全球區域分布、案件數量及占比。統計結果顯示，總案件數量共計約 1,582 案，案件分布明顯集中於美國，共 818 案（占比約 51.7%）；其次為我國，共 607 案（占比約 38.4%）；中國大陸與歐洲地區比例接近，分別為 75 案（占比約 4.7%）與 80 案（占比約 5.1%）；日本與韓國案件極少，僅 2 案（占比約 0.1%）。一般而言，某國（或區域）企業涉訟之案件量應集中於該國（或該區域），然依據上述「全球案例」初步檢索之統計結果，我國企業於本國之專利案件訴訟量卻比於美國之案件少 211 件（約 13.3%），除了展現出我國跨國企業之規模外，亦顯示美國為全球專利訴訟最重要的地區之一，為使本研究更能契合國內產業的需求，後續將聚焦於我國企業於美國專利訴訟之研析⁹。

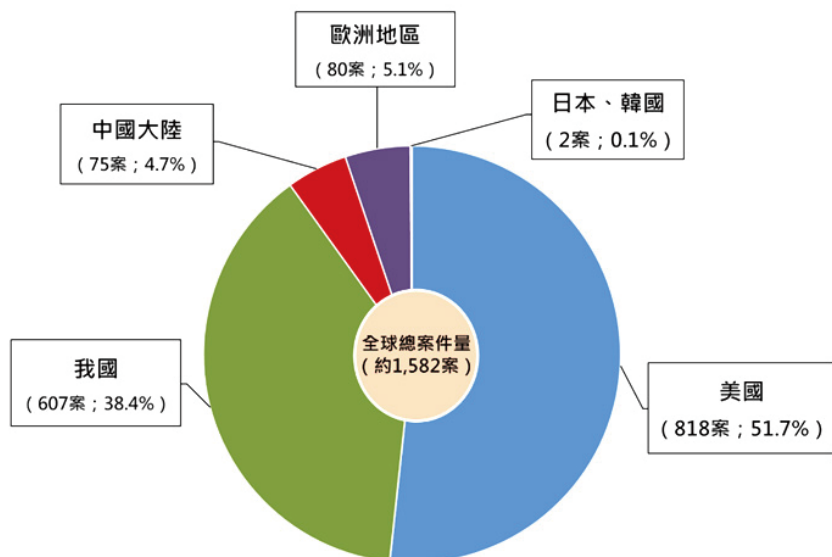


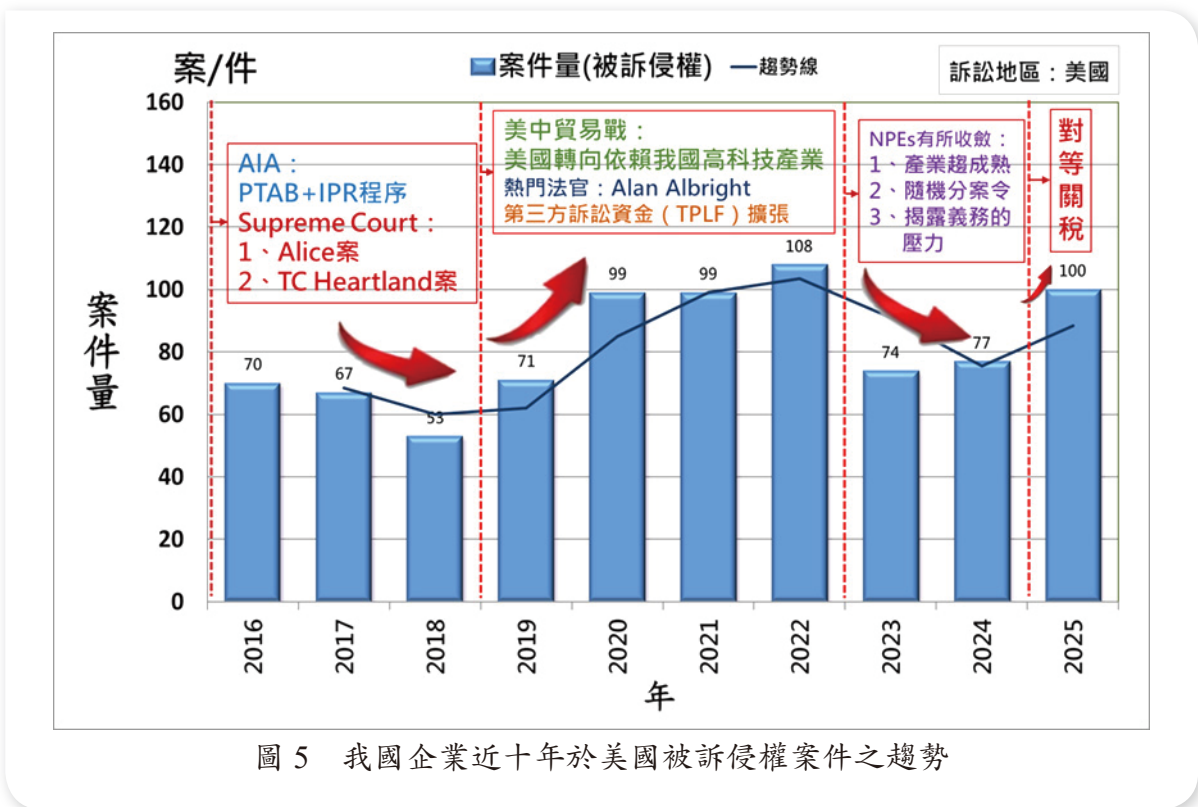
圖 4 我國企業近十年被訴侵權案件於全球之分布

⁸ Darts-IP 是一個涵蓋全球超過 140 個國家或地區的智慧財產判例資料庫，廣泛被專利律師事務所、企業法務部門與學術研究單位採用，Darts-IP 官網，<https://app.darts-ip.com/darts-web/login.jsf>（最後瀏覽日：2026/05/26）。

⁹ 分析母體：我國企業近十年（2016~2025）於美國被訴侵權案件（約 818 案）。

一、案件數量與年度變化趨勢

圖 5 顯示為我國企業近十年於美國被訴侵權案件量（818 案）之趨勢。2016~2025 年之案件量呈先降後升的波動趨勢，研究團隊推測該現象可能與美國專利制度變革、國際重大事件或美國最高法院具影響力之判決等因素相關，以下做進一步探討。



（一）2016 至 2018 年：於美國被訴侵權之案件量呈減少趨勢

美國發明法案於 2012 年生效並實施，引入 IPR，任何人可以更簡便且低成本地挑戰專利之有效性，自然而然地成為訴訟外的有效工具，許多侵權案件被提前導向行政審查而非法院訴訟。事實上，該法案與美國專利制度的變革，造成訴訟活動減少的現象，致使美國地方法院案件量從 2012 年後，呈顯著下降趨勢。此外，美國聯邦最高法院形成 Alice 案¹⁰

¹⁰ Alice Corp. v. CLS Bank International (SCOTUS, 2014).

（2014年）與 TC Heartland 案¹¹（2017年）的重大判例，可能對專利訴訟的案件量亦有影響。最高法院於 Alice 案中認為僅將「抽象概念（abstract idea）」單純「在電腦上實現」，且缺乏額外的創新步驟，不具專利適格性，此舉係提高軟體與商業模式專利的有效性審查標準，降低濫訴案件的可行性（尤其是 NPEs）。在 TC Heartland 案中，最高法院認為「專利侵權案件的被告只能在公司註冊地或被控侵權行為發生且有實質營業據點的地方法院被起訴」，專利權人不能再隨意選擇「原告友善」的法院，這也對 NPEs 的打擊很大，因為它們長期偏好在德州東區聯邦地院提告，該地法院審理速度快且陪審團偏向專利權人，對原告十分有利。

（二）2019 至 2022 年：於美國被訴侵權之案件量呈增加趨勢

2019年，美中貿易戰急遽升溫，涵蓋高科技、電子、機械、農產品等，全球供應鏈受到重大衝擊，尤其是在科技競爭的背景下，美國對臺灣高科技產業的依賴有著大幅度提升，例如半導體、電子或資通訊等產業，NPEs 及企業訴訟行動更可能針對臺灣供應鏈關鍵環節或模組提出訴訟，作為籌碼或營運風險控制策略，使得我國這些企業更常出現在美國專利訴訟中且案件量呈增加趨勢。此外，美國地方法院制度的改變也直接影響了案件分布與專利權人提出訴訟的意願，以熱門的德州西區地院（WDTX）Waco 分院為例¹²，在 2018年9月 Alan Albright 法官上任後，採取「可預期、節奏快、對原告相對友善」的審理方式，再加上極少核准轉移訴訟，有效吸引專利權人（特別是 NPEs）集中提告，Waco 分院迅速成為專利訴訟熱點，造成極大量的專利訴訟案件集中在該法官身上（2020年該法官一人就分到近 800 件，約占全美新案的 20%¹³；2021年西德州的占比一度升到 25%¹⁴），連帶推高我國企業被訴侵權之案件量（臺灣供應鏈廠商

¹¹ TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC (SCOTUS, 2017).

¹² Behind the numbers: 2023 patent litigation trends in the Western District of Texas, Christopher K Larus Bryan Mechell, <https://www.iam-media.com/article/behind-the-numbers-2023-patent-litigation-trends-in-the-western-district-of-texas> (last visited May 26, 2026).

¹³ Judge Albright and Transfers of Patent Cases, White & Case 科技新聞快訊, <https://www.whitecase.com/insight-alert/judge-albright-and-transfers-patent-cases> (最後瀏覽日：2026/05/26)。

¹⁴ WDTX Now Has 25% Of All US Patent Cases, Ryan Davis, <https://www.law360.com/articles/1400052/wdtx-now-has-25-of-all-us-patent-cases> (last visited May 26, 2026).

因高度參與高科技產業，自然也成為常見被告）。最後，美國政府責任署（Government Accountability Office, GAO）在2024年的調查報告¹⁵指出，第三方訴訟資金¹⁶（Third-Party Litigation Funding, TPLF）自2019年起明顯擴張，意即受第三方資助的專利訴訟「顯著增加」，且多家大型科技公司亦回報，在每年面對的專利侵權訴訟中，過半具有已知或疑似的第三方資金，這意味著原告（特別是NPEs）在訴訟資金的支援下，將更有攻擊力與續航力，能同時在多個產業或多條產品線，選擇多個戰場發起訴訟，也就造成這個時期的訴訟的量能放大的現象。

（三）2023 至 2024 年：於美國被訴侵權之案件量呈減少趨勢

多份年度回顧報告¹⁷指出2023年是美國專利訴訟的低潮（比2022年下滑約12~19%），且我國企業外銷至美國的產品，高度集中在半導體、電子或資通產業等，在歷經2019~2022年的頻繁的訴訟案後，專利權人所為的訴訟活動已臻和緩，特別是NPEs的濫訴有所收斂，上述產業於美國市場站穩腳步並更趨成熟後，致使案件量呈減少趨勢，而非我國企業退出美國市場。此外，為解決上述大量訴訟案件集中在Alan Albright法官身上的異常現象，Waco分院在2022年7月發布「隨機分案令¹⁸」後，案件也不再集中於特定法官身上，且2023年該院專利案件年減約40%（38案→23案）。因此，專利權人失去「可預期且快速」的審理通道，對跨國被告（包含我國企業）整體訴訟量自然有減少趨勢。最後，2022年4月，德拉瓦州聯邦地院（Delaware）加強揭露義務，要求揭露資金與所有權，

¹⁵ Information on Third-Party Funding of Patent Litigation, <https://www.gao.gov/assets/gao-25-107214.pdf> (last visited May 26, 2026).

¹⁶ 第三方訴訟資金（TPLF）是指由與訴訟案件無直接利害關係的第三方，向一方（通常是原告）提供資金，用以支付訴訟相關費用（律師費、專家證人費用、證據蒐集等），並以案件勝訴或和解後取得部分賠償金或授權金作為回報。

¹⁷ Patent Dispute Report: 2024 in Review, https://static1.squarespace.com/static/570692abc6fc084475691741/t/678abb9706b63045e31d6676/1737145240367/Patent+Dispute+Report_2024.pdf (last visited May 26, 2026).
3 Takeaways From The Lex Machina 2025 Patent Report, <https://abovethelaw.com/2025/06/3-takeaways-from-the-lex-machina-2025-patent-report/> (last visited May 26, 2026).

¹⁸ 2022年7月25日，德西聯邦地方法院（W.D. Tex.）由首席法官Orlando Garcia發布正式命令。該命令規定，自2022年7月25日起，所有在Waco Division提出的專利案件將隨機分配給德西12位法官，不再由Judge Albright自動承接。

並審慎處理「不公平行為」抗辯，有效嚇阻具有第三方訴訟資金支援的 NPEs 之濫訴，研究顯示該制度實施後，該院的新專利訴訟數量在兩年間下滑了約 41%（同期全美下降約 15%）¹⁹，我國企業被訴侵權的案件量當然也有所減少。

（四）2025 年後：於美國被訴侵權之案件量呈增加趨勢

2025 年 4 月 2 日，川普總統簽署行政命令，宣布對全球所有國家施行「對等關稅」政策，並要求各國加大對美國投資、設廠或製造相關產品，而由於我國為全球半導體製造最重要的區域，且美國對臺灣貨品貿易逆差高達 739.2 億美元²⁰（係美國第 6 大逆差來源），尤其是半導體、電子或資通訊等相關產品或零組件產業（占整體出口的近 7 成），自然而然地成為川普總統目標之一。上述相關產業鏈可能會主動或被迫地移至美國投資生產，我國企業也將面臨國外其他競爭者或 NPEs 所提更頻繁的訴訟，致案件量有所增加。

二、訴訟地理分布與繫屬機關案件趨勢

（一）地理分布

圖 6 所示為「我國企業近十年於美國被訴侵權案件（818 案）」之地理分布概況，被訴侵權之案件高度集中在 3 州 +1 特區（德州、加州、德拉瓦州及華盛頓 D.C.），占比約為 90.8%。

¹⁹ Disclosure Order Targeting Funders Stunts Delaware Patent Suits, <https://news.bloomberglaw.com/business-and-practice/disclosure-order-targeting-funders-stunts-delaware-patent-suits> (last visited May 26, 2026).

²⁰ 美國 2024 年全年貿易統計，中華民國行政院官網，<https://www.ey.gov.tw/File/7C188505BAE91D5B>（最後瀏覽日：2026/05/26）。

本月專題

淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵權訴訟（上）：
案件趨勢與樣態分析

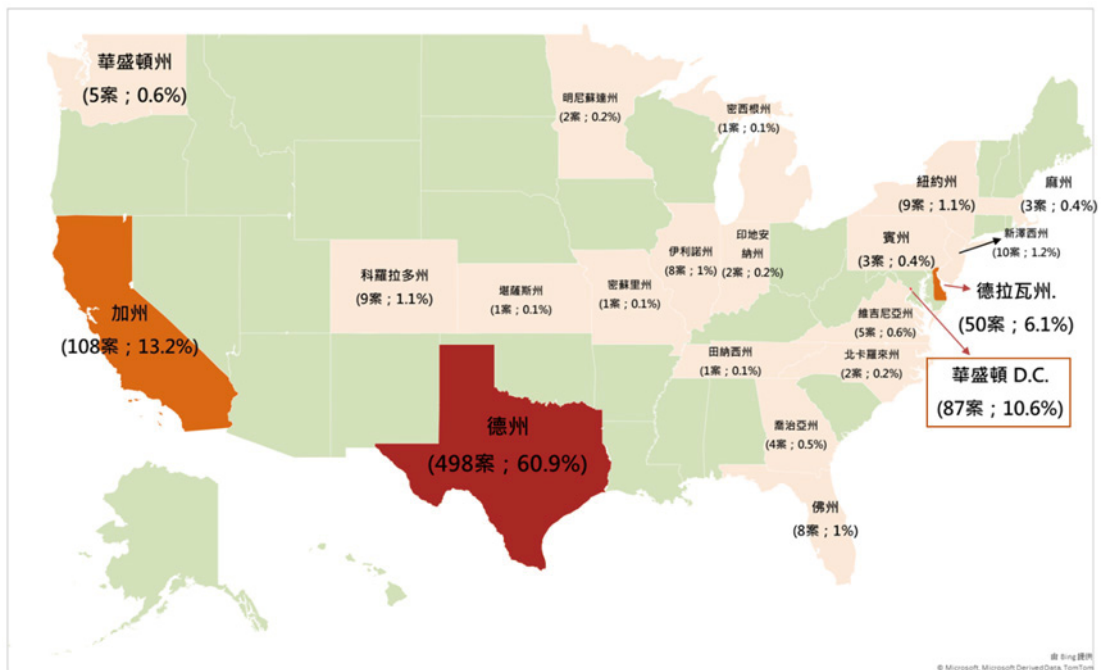


圖 6 我國企業近十年於美國被訴侵權案之地理分布

（二）繫屬機關案件趨勢

圖 7 所示為「我國企業近十年於美國被訴侵權案件繫屬重點訴訟機關之趨勢」，藉此可了解該些訴訟機關案件量變化及專利權人（特別是 NPEs）的行為動向。

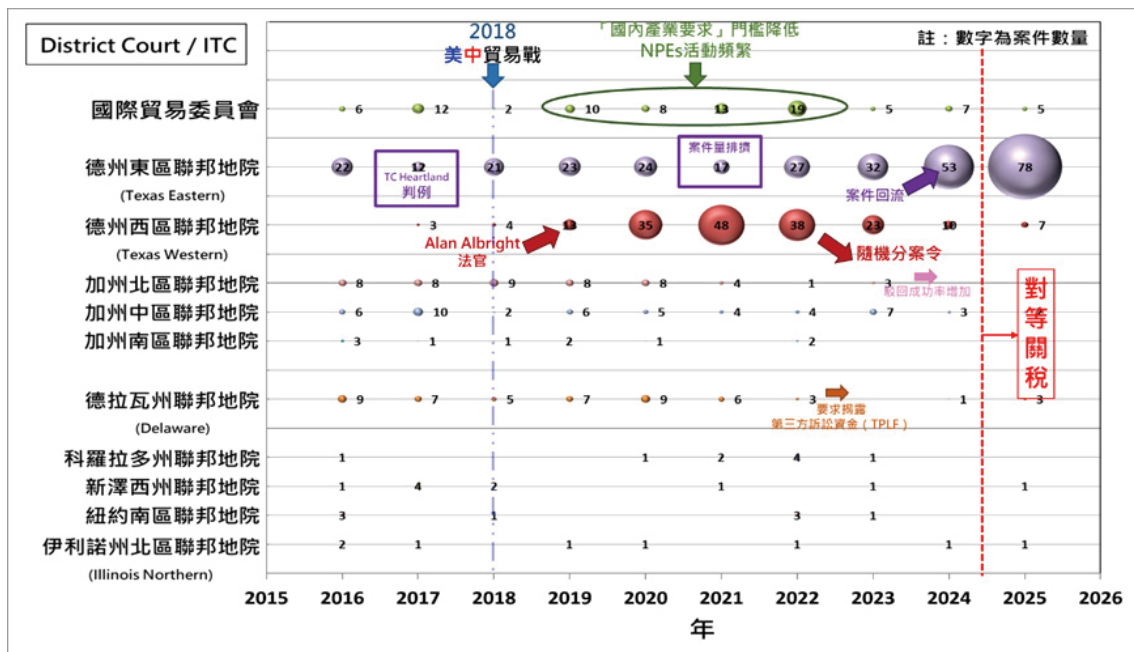


圖 7 美國重點訴訟機關之案件量趨勢

進一步說明如下：

1、德州東區聯邦地院 (E.D. Tex.)

我國企業近十年於該院被訴侵權的案件量平均約為 31 案／年。就趨勢而論，2023 年前的案件量差異並不大，僅有 2017、2021 年案件量（分別是 12、17 案）低於 20 案，推測原因為 TC Heartland 判例（2017）及「案件量排擠」現象（W.D. Tex. 爆增；2021）所致。2024 年後，由於德州西區聯邦地院「隨機分案令」持續發酵，專利訴訟熱度減小，致案件量回流至德州東區聯邦地院，再度成為全美最熱門的專利訴訟法院。在 2025 年川普政府「對等關稅」等政策的影響下，案件量創下 78 案之歷史新高。

2、德州西區聯邦地院 (W.D. Tex.)

我國企業近十年於該院被訴侵權的案件量平均為 18 案／年。就趨勢來看，2016~2018 年案件量極少（約 3~4 案／年），而在前述

Alan Albright 法官的進駐 Waco 分院後，2019 年之案件量開始逐步成長，至 2021 年達到最高（約 48 案／年）。2022 年「隨機分案令」發布後，終結該法官案件壟斷現象，於該院提起訴訟之熱度大幅降低，我國企業於該院被訴侵權的案件總量在 2024 年僅剩 10 案／年。

3、ITC

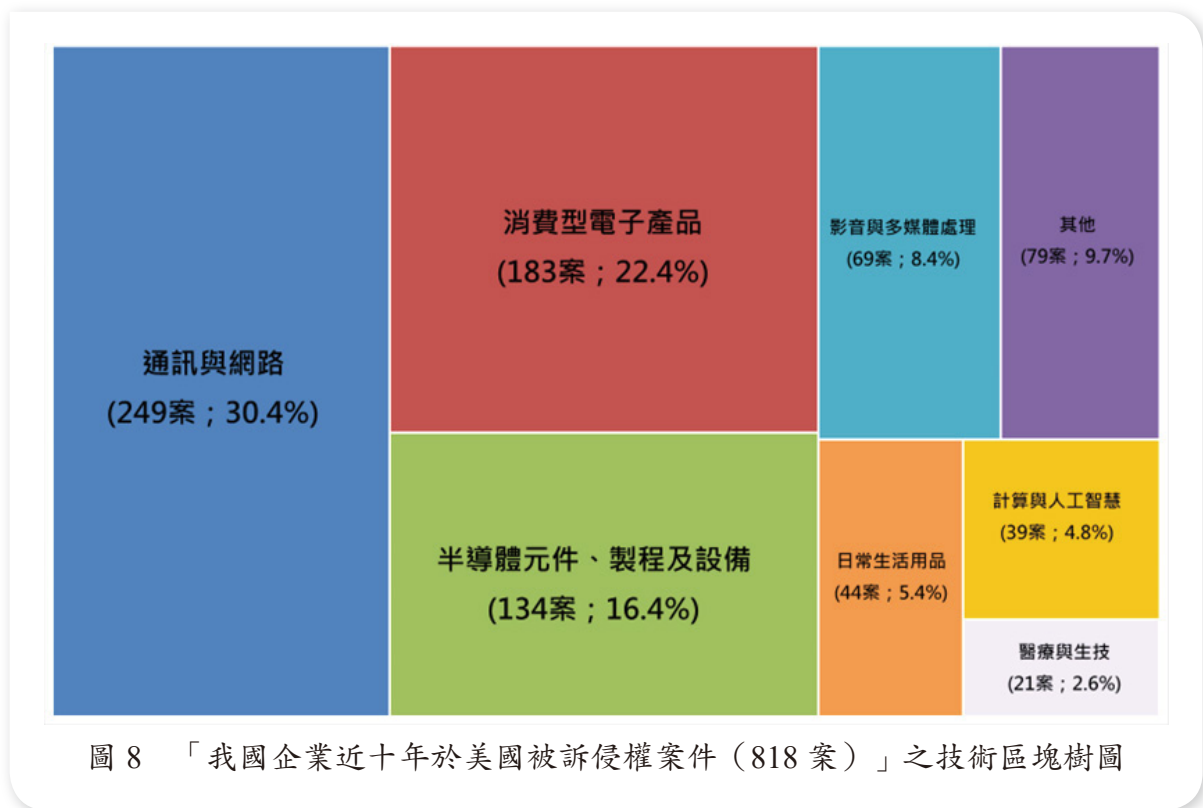
我國企業近十年於 ITC 被訴侵權的案件量平均約為 8.7 案／年。就趨勢而論，案件量集中分布於 2019~2022 年（平均約為 12.5 案／年），推測為（a）「美中貿易戰」使得美國加大依賴我國半導體、電子或資通訊產品，而進口至美國的產品種類越多，數量越龐大，必然會招受全球競爭對手、美國本土企業或 NPEs 等的打壓（提起訴訟是最常見的手段之一）；（b）「國內產業要求」門檻降低，有報告²¹指出在 2021~2022 年合計期間，有高達八成的 337 調查案達成國內產業經濟要件，這意味著案件更容易被受理並進入調查程序；（c）NPEs 活動頻繁，部分偏好於 ITC 提起訴訟。此外，2023~2025 年後，案件量則開始減少（分別為 5、7、5 案），應仍與 NPEs 之活動有關，值得後續關注。

三、技術領域與產業分析

圖 8 所示為「我國企業近十年於美國被訴侵權案件（818 案）」之技術區塊樹圖（Treemap），係將我國企業被訴專利侵權之技術內容以圖像化方式呈現出主題式的全景圖，主要分為五大類別，其中「通訊與網路」共計 249 案（約 30.4%）占比最高，包含 Wi-Fi、4G/5G、VoIP、路由器、基地台、網路協定等技術，許多我國企業在此領域表現亮眼，常因標準必要專利（Standards-Essential Patent, SEP）或互通性技術被 NPEs 提起訴訟；「消費型電子產品」共計 183 案（約 22.4%）占比次高，包含智慧型手機、筆電、平板、穿戴裝置等技術，臺灣品牌或代工廠在此領域也常有不錯的表現，NPEs 往往針對大量出貨的產品提起訴訟；

²¹ Domestic Industry Alive and Well at ITC; Important New Opinion Continues Trend, <https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2022-02-01-domestic-industry-alive-and-well-itc-important-new> (last visited May 26, 2026).

及「半導體元件、製程及設備」共計 134 案（約 16.4%）占比第三，包含晶片、光電等半導體元件之設計、製造、封裝、測試，以及相關設備應用之技術，屬於高價值產業鏈核心，專利保護與訴訟特別激烈。



四、前十大被訴企業之特徵與趨勢

圖 9 所示為我國近十年於美國前 10 大被訴侵權企業（A~J）的案件量趨勢，大致上可再細分成五個群組，說明如下：（a）「晶圓製造」：2020~2025 年間，我國企業在先進製程技術大幅度地領先英特爾、三星電子等主要競爭對手，除少數 NPEs 騷擾之訴訟外，被訴侵權之案件量極少，平均約 2.3 案／年；（b）「消費型電子產品」、「IC 設計」與「通訊或網路」：2019~2024 年（美中貿易戰後），臺灣品牌的個人電腦、筆記型電腦或手持行動裝置等消費型電子產品，以及網路通訊裝置大量出口至美國市場，該些企業自然地成為美國 NPEs 攻擊的主要目標，這個時期的案件量均明顯增加；（c）「電子代工」：該企業提供全球供應鏈中游階段的產品代工服務，不像品牌商那樣容易「暴露在專利戰火中」，但隨著其在

本月專題

淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵權訴訟（上）：
案件趨勢與樣態分析

車用電子與人工智慧（AI）等高增長領域的布局，未來面臨專利侵權訴訟的風險勢必大幅增加。

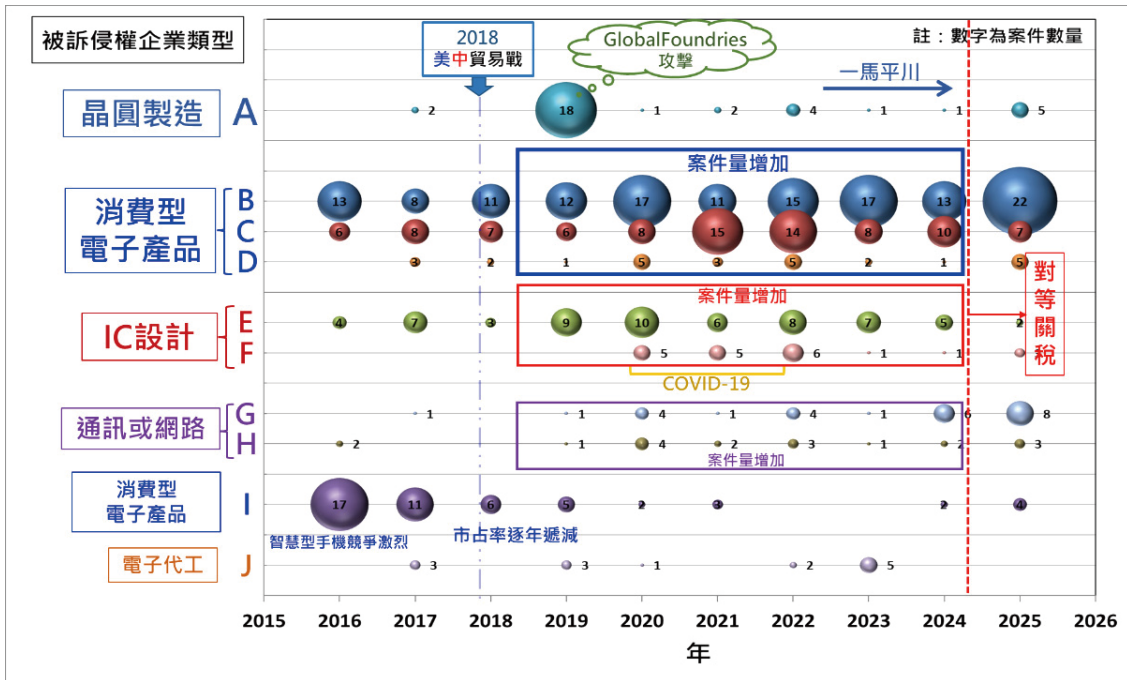


圖 9 我國近十年於美國前 10 大被訴侵權企業的案件量趨勢

肆、結語

我國企業近十年在美國專利訴訟中的處境，大致可歸納為「風險常態化（企業日常的營運風險）、議題技術化（SEP 或先進技術之攻防）、手段多元化（司法與行政救濟之多軌併行）」三項核心特徵。美國市場雖然充滿龐大商機，但 NPEs 所帶來的威脅，並未因法規調整而完全消失，反而透過更精細的專利布局、訴訟操作與資金支持模式持續進化，再加上複雜的訴訟程序、攻防管道多元與高額的訴訟成本，已然成為企業（尤其是中小型企業、新創產業）進入該市場必須面對的結構性障礙。我國企業在由過去以製造代工為主，逐步轉向技術研發與品牌經營的過程中，所面臨的專利挑戰亦隨之加深，尤以美中貿易戰後之半導體、電子及資通訊等產業最為明顯。未來，隨著美國貿易政策可能持續調整，例如對等關稅措施及供應鏈在地化要求，半導體及相關高科技供應鏈赴美投資與設廠之

規模若進一步擴大，我國企業遭遇專利訴訟之風險恐將隨之升高。基此，本文提出以下幾項方向，供產業界參考。

- 一、**資訊掌握與早期預警機制**：企業應建立專利情報系統，持續監控 NPEs 的活動、原告背景及同業訴訟動態，在訴訟初期即掌握充分資訊，有助於制定正確的防禦策略（如及早發動 IPR 或尋求和解）。
- 二、**專業團隊的整合介入**：應建立包含法務與技術專家的應訴團隊，技術專家在申請專利範圍解釋、先前技術檢索及不侵權分析上扮演關鍵角色，能與律師形成互補，提升勝訴機率。
- 三、**審慎的談判策略**：在和解或授權談判中，務必審慎檢視協議條款，特別是關於關聯公司、轉讓限制及未來權利取得者的約束，以防止 NPEs 利用漏洞進行二次訴訟。
- 四、**積極的防禦機制**：企業應善用各類防禦工具，包括參與防禦性專利聯盟（LOT Network）、進行專利無效挑戰，以及在必要時運用程序性策略。同時，應強化自身的專利布局，建立高質量的專利組合，以作為談判籌碼或反訴武器。
- 五、**供應鏈的協同防禦**：我國企業多處於供應鏈中游，應在合約中釐清專利賠償責任，並尋求與上下游廠商建立共同防禦機制，分攤訴訟成本與風險。

總而言之，企業唯有正視美國專利訴訟所帶來的結構性風險，將智慧財產戰略提升至企業經營與決策之核心層級，方能在全球激烈的技術競賽中，確保得來不易的創新成果與市場地位。

淺談我國企業近十年涉入美國之 專利侵權訴訟（下）：ITC 337 調查之 專利爭訟實務觀察

王安邦*、黃本立**、林士淵***、李維恩****

壹、前言

貳、美國專利侵權訴訟中之核心攻防手段

- 一、「不侵權」抗辯之實務運作
- 二、「專利無效」挑戰之程序與策略選擇

參、VideoLabs v. 系統廠之 ITC 337 調查案

- 一、案件背景
- 二、調查程序與訴訟策略
- 三、致勝關鍵：系爭專利構成「顯而易見型重複專利」

肆、企業面對 NPEs 威脅之整體因應策略

- 一、挑戰專利有效性
- 二、提出反訴或運用程序抗辯
- 三、強化專利布局與授權
- 四、建構商業合作與策略聯盟

伍、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官兼科長。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

**** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

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

美國國際貿易委員會（ITC）為具準司法性質之機關，其 337 調查程序因審理期程相對迅速，排除令、禁制令等救濟措施對市場影響重大，長期以來成為美國企業或非專利實施實體（NPEs）主張專利權的重要途徑之一，對於出口導向之我國產業而言，已然構成不可忽視之專利爭訟風險，且該調查不論是在訴訟程序、證據調查方式及攻防節奏等方面，與聯邦法院之專利侵權訴訟具有高度相似性，可作為理解美國專利訴訟制度之具體素材與實務範例。承續上篇對整體訴訟概況之分析，本文將以實際 ITC 337 調查案為例，進一步說明美國專利訴訟之基本程序、常見的攻防手段與實務策略，以及裁判機關在審理專利爭議時之主要考量因素，特別介紹以「顯而易見型重複專利」法律原則挑戰專利有效性之實務運作，期能協助讀者對美國專利訴訟制度建立整體性理解，作為我國企業進行專利布局、策略規劃或因應相關爭訟之參考。

關鍵字：美國專利訴訟、專利侵權、非專利實施實體、國際貿易委員會、顯而易見型重複專利

American Patent Litigation、Patent Infringement、Non-Practicing Entities、International Trade Commission、Obviousness-Type Double Patenting

壹、前言

美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）依《美國關稅法》第 337 條（19 U.S.C. §1337）所進行之調查，向來以程序進行迅速且救濟效果明顯而著稱。正因如此，該調查在專利權人整體訴訟布局中，常被視為足以迅速施壓被控侵權人，並促使其調整供應鏈、啟動授權談判或進入和解程序之關鍵戰場。對於出口導向，且以美國作為重要終端市場之我國半導體、電子與資通訊產業而言，不僅是單純之專利侵權法律爭議，而是足以牽動產品輸銷、客戶關係、品牌商譽，乃至上下游合作穩定性之重大經營風險，重要性不可言喻。

本篇（下）承接前篇，進一步聚焦於訴訟攻防手段與企業實務策略。首先，本文將自美國專利侵權訴訟中最具決定性之兩大抗辯主軸，即「不侵權」與「專利無效」出發，建立讀者對美國專利訴訟核心攻防結構之整體理解。接著，以 ITC 337 調查案為實例，分析各方當事人之訴訟策略與案件發展中的關鍵轉折。最後，本文將彙整企業面對非專利實施實體（Non-Practicing Entities, NPEs）威脅時，於技術、程序、商業談判及事前準備等面向之整體因應架構，作為我國企業規劃美國專利風險管理及訴訟應對策略之參考。

貳、美國專利侵權訴訟中之核心攻防手段

美國專利侵權訴訟通常以「侵權成立與否」及「專利是否有效」為核心攻防。對被控方而言，最佳策略往往是同步以「不侵權（Non-Infringement）」、「專利無效（Invalidity）」或「專利不可執行（Unenforceable）」等抗辯，建立多重防線，一方面削弱控訴方取得救濟（禁制令、排除令或高額損害賠償）的可能性，另一方面增加訴訟風險與成本，進而形成談判籌碼，迫使控訴方退讓。

一、「不侵權」抗辯之實務運作

（一）申請專利範圍解釋（Claim Construction）

美國聯邦法院或 ITC，在進入實質審理前，法官會召開馬克曼聽證¹（Markman Hearing）並作出申請專利範圍解釋，該解釋會決定後續比對的範圍、證據需求與專家證言的切入點。實務上，被控方可透過：（1）主張請求項用語應採狹義解釋（避免落入控訴方擴張解釋的框架）；（2）觸發《美國專利法》35 U.S.C. §112(f)（手段功能用語）之適用，要求以說明書揭露之「對應結構」限定其功能性用語；（3）援引審查歷程與前案／連續案之差異，主張控訴方於審查中已放棄某些解釋。目的是先把「可被比對的技術特徵」鎖定或限縮，再以技術事實否定「全要件」。

（二）文義侵權否定（Literal Non-infringement）

美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）普遍認為文義侵權的判斷應遵循所謂「All Elements Rule（全要件原則）」，即控訴方主張侵權時，必須證明被控方產品或製程逐一具備請求項中所列的每一技術特徵的限制條件（Claim Limitation），若任何一項限制條件未被滿足，無論多接近或類似，皆無法成立文義侵權。實務上，當被控方主張文義侵權否定时，若能向法院或陪審團證明其產品「未具備」至少一項請求項中所列的限制條件，且證據說服力必須超過 50%（優勢證據原則），則法院應會認定未構成文義侵權。

（三）均等侵權否定（Doctrine of Equivalents Non-infringement）

專利侵權訴訟中，若被控侵權產品或製程未構成文義侵權，控訴方仍得依據「均等論（Doctrine of Equivalents, DOE）」，證明每一請求項之技術特徵的替代部分具等同性，進而主張被控方構成均等侵權之要件。另一方面，被控方否定均等侵權的關鍵則在於破壞控訴方於「功能-方式-結果（Function-Way-Result）」三項測試中的至少一項等同性。舉例來說，

¹ Markman v. Westview Instruments, Inc. (SCOTUS, 1996).

被控方可主張其技術達成的功能不同（例如，達成的功能是加壓而非加熱）、方式不同（例如，使用電磁波加熱而非傳統導熱方式），或結果不同（例如，僅能短時維持效果，而非持久運作），藉此證明技術內容與系爭專利技術存在「實質差異（Substantial Difference）」，排除均等關係的成立。在舉證責任方面，均等論原則上由控訴方提出並負舉證責任，證明每一請求項技術特徵的替代部分具等同性，而被控方若要否定均等侵權，則須使控訴方無法達成優勢證據之舉證程度即可。

（四）逆向工程與迴避設計

逆向工程²（Reverse Engineering）是指企業針對自家產品進行結構、機制與效能的逆向分析，通常由法務單位與技術團隊相互合作，目的在於比對產品中各項技術特徵是否落入系爭專利之請求項所限定之範圍，進而推動法律層面的策略，例如是否尋求和解、提出不侵權抗辯等，或可進一步啟動迴避設計（Design-around）程序。實務上，迴避設計具有抗衡禁制令的重要策略價值³，被控方若能提出可行的迴避設計方案，法院在裁量是否核發禁制令時，將考量被控方是否可透過非侵權方式持續營業，藉此避免該禁制令對市場造成不成比例的傷害。

二、「專利無效」挑戰之程序與策略選擇

美國聯邦法院訴訟中，被控方若主張專利無效，須援引《美國專利法》35 U.S.C. §101~112 所規定之有效性要件。常見無效事由包括：（a）非專利適格標的（Non-Patentable Subject Matter；§101）：例如純數學公式、自然法則、抽象概念等；（b）欠缺產業利用性（Lack of Utility；§101）：即發明無實際用途；（c）欠缺新穎性（Lack of Novelty；§102）：即先前已有相同或實質相同之公開技術；（d）欠缺非顯而易知性（Lack of Non-Obviousness；§103）：指有技術常識者可依多個現有技術輕易推導或組合出該發明；（e）未充分揭露（Lack of Full Disclosure；§112）：指說明書揭露之內容未足以使同業人員得以據以實

² 例如物理拆解、系統解析、光學掃描、X光分析、電路圖建構、韌體讀取等。

³ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. (SCOTUS, 2006).

施或確定其申請專利範圍。相較之下，美國專利商標局（USPTO）另提供「多方複審（IPR）」或「獲證後複審（PGR）」等無效程序，其舉證標準採優勢證據（preponderance of the evidence），僅須達逾五成之證明程度，低於聯邦法院之要求，對挑戰方較為有利。此外，2012年《美國發明法案》（America Invents Act, AIA）施行後，制度設計更強調程序選擇的拘束效果，當事人一旦選擇透過USPTO提起IPR或PGR，或於法院提出確認專利無效之訴，後續即可能受到禁止重複爭執（estoppel）之限制，其目的在於避免程序重複與資源浪費，並促使當事人於程序選擇上採取更審慎之訴訟策略。

（一）新穎性（Novelty）

依據《美國專利法》35 U.S.C. §102之規定，若系爭專利於有效申請日前，已由他人公開揭露相同技術，或已為公眾使用、銷售或刊載於出版物，即可能因技術先占（anticipation）而欠缺新穎性，進而被認定無效。要注意的是，2012年《美國發明法案》施行後，採取近於「絕對新穎性」之架構，將有效申請日前已公開、使用、銷售或展示之技術，無論發生於美國境內或境外，均可能納入先前技術（prior art）範圍，同時也相對提高專利因欠缺新穎性而被挑戰無效之風險，對於半導體、人工智慧、5G通訊等跨國企業而言，尤須審慎控管技術公開時點與資訊揭露方式，避免因樣機展示、研討會發表，或與未簽署保密協議之對象接觸，而構成公開使用或其他足以喪失新穎性之情形。

（二）非顯而易知性（Non-Obviousness）

依據《美國專利法》35 U.S.C. §103之規定，若一發明對該技術領域中具有通常知識者（PHOSITA）而言，於申請日當時可由現有技術輕易推導或組合而得，則不具專利性。實務上，美國聯邦最高法院於Graham v. John Deere案⁴中，建立非顯而易知性之基本判斷架構，包括：界定先前技術之範圍與內容、確認通常技術水準、比較系爭發明與先前技術之

⁴ Graham v. John Deere Co. (SCOTUS, 1966).

差異，並參酌商業成功、長期未解需求等次要考量因素。其後，最高法院於 KSR v. Teleflex 案⁵ 進一步放寬判斷標準，指出不應僵化使用「教示-建議-動機」（Teaching Suggestion or Motivation, TSM）測試，若通常技術人員基於市場需求、設計誘因或技術改良，即有合理動機結合先前技術，則該發明即可能屬於「顯而易知可嘗試」（obvious to try），從而不具非顯而易知性。在此情況下，僅將既有模組重新排列、功能疊加，或進行簡單參數與比例調整之專利，於訴訟中往往較易遭受非顯而易知性挑戰。此外，被控方主張此項無效抗辯時，前案的選擇應以精準、可比性高且技術脈絡清晰為原則，而非單純追求數量堆疊，若援引過多前案，反可能使事實認定者認為須經複雜組合方能完成該發明，進而削弱抗辯說服力。

（三）充分揭露（Full Disclosure）

依據《美國專利法》35 U.S.C. §112 之規定，專利說明書須以完整、清楚、簡潔且正確之方式揭露發明內容，並說明其製造與使用方法，使該技術領域中具有通常知識者得以據以實現，主要包括三項揭露義務：

- （a）可據以實現（Enablement）：說明書須足使該技術領域中具有通常知識者無須過度試驗，即可製造並使用該發明；
- （b）書面說明（Written Description）：申請文件須充分顯示發明人於申請時已實際掌握並擁有（possess）所主張發明之內容；
- （c）最佳實施例（Best Mode）：在《美國發明法案》施行後，雖仍保留最佳實施例的揭露義務，但已不得作為專利無效或不可執行之抗辯事由。整體而言，上述條文之目的，在於確保公眾得自專利說明書取得足夠技術資訊，並使專利保護範圍與揭露內容相互對應，企業於準備美國專利申請文件或評估專利有效性時，應特別審慎檢視可據以實施與書面說明是否完備，因二者往往是專利無效攻防中的關鍵爭點。

⁵ KSR International Co. v. Teleflex Inc. (SCOTUS, 2007).

（四）專利不可執行（Unenforceable）

美國專利訴訟中，即使被控產品或技術構成侵權，被控方仍得以「專利不可執行」作為積極抗辯。此類抗辯並非否認侵權事實，亦非挑戰專利有效性，而是主張專利權人於權利取得或行使過程中具有不當行為，導致整體發明喪失法律主張力。常見事由主要包括：（a）不公平行為（Inequitable Conduct）：申請人於專利申請或審查階段時，若蓄意向USPTO隱匿具關鍵性的先前技術或重要資訊；（b）權利濫用（Misuse）：此為源自衡平法之抗辯，旨在防止專利權人藉由不當行使專利權，擴張保護範圍或產生反競爭效果。尤須注意的是，專利不可執行之效果通常相當嚴厲，可能及於整體專利權利行使，而非僅限於個別請求項或特定技術內容。對於布局美國市場之企業而言，無論於專利申請、審查應對或後續權利行使階段，均應審慎避免足以導致專利不可執行之風險。

參、VideoLabs v. 系統廠之 ITC 337 調查案

一、案件背景

（一）概述

VideoLabs 成立於 2018 年，為一家智慧財產服務公司及專利授權平台，主要持有與視訊壓縮、處理及傳輸相關之專利組合，並以授權該等技術予製造或銷售相關產品之企業為核心業務，廣義上屬 NPEs 之一種類型。2022 年 7 月 1 日，該公司依據《美國關稅法》第 337 條（19 U.S.C. §1337），向 ITC 控訴 4 家國內外系統大廠（下述以 A、B、C 及 D 代稱），主張「多項視訊處理設備及包含該等設備之產品」之進口、為進口而銷售，及進口後於美國境內銷售之行為，涉有不公平競爭，並請求展開調查及核發相關救濟。2022 年 8 月 3 日，ITC 正式立案調查，最後於 2023 年 8 月 1 日終止調查，整體審理歷時約一年，展現 337 調查程序迅速結案之制度特性。

（二）系爭專利

VideoLabs 持有多件與「數位影像編碼、解碼及顯示技術」相關之專利，其技術目的在於提升編解碼效率、降低處理負擔，並增進資料傳輸與儲存效能，主要應用於可攜式無線裝置等消費性電子產品。本案系爭專利及主張的請求項（參表 1），包括美國專利第 7,769,238 號（下稱“238”專利）、第 8,139,878 號（下稱“878”專利）、第 8,208,542 號（下稱“542”專利），及第 7,372,452 號（下稱“452”專利）。其中，“238”與“878”專利為美國專利第 7,308,143 號之連續案，所載之說明書與圖式完全相同，差異主要在於申請專利範圍之記載。

表 1 系爭專利概要

系爭專利	主張的請求項	專利家族
"238"	第1項	有
"878"	第1、2、3、4項	有
"542"	第1、2項	無
"452"	第1、2、3、4、5、6、12、13、14、15、16、17及18項	無

二、調查程序與訴訟策略

本章將依時序圖呈現控訴方（VideoLabs）與被控方（系統廠 A、B、C 及 D）間之主要訴訟程序，並標示各項重要節點，包括 ITC 立案調查、各階段裁決、案件關鍵轉折及最終結果。

（一）調查程序初期（圖 1）

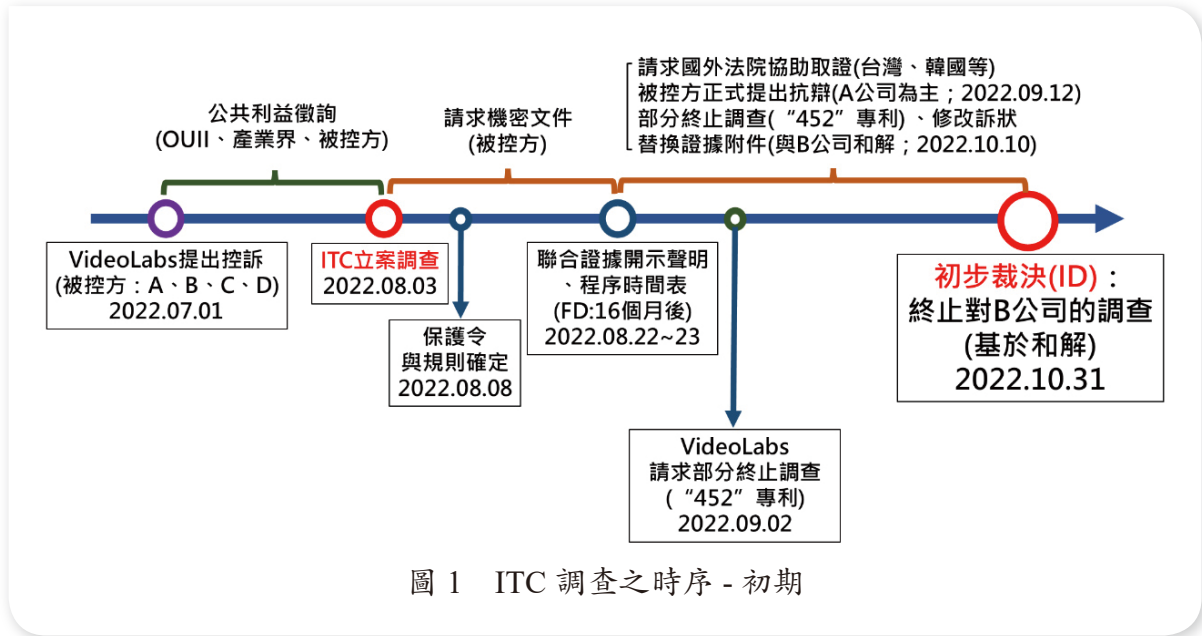


圖 1 ITC 調查之時序 - 初期

1、一般程序

VideoLabs 於 2022 年 7 月 1 日針對國內外 4 家系統廠提出侵權控訴。ITC 在向不公平進口調查室（Office of Unfair Import Investigations, OUII）、產業界及被控方等徵詢公共利益意見後，於 2022 年 8 月正式立案，並指派行政法官（Administrative Law Judges, ALJ）主持調查，同時發布第 1 號命令（保護令）及安排訴訟時程。其中，保護令主要用於規範訴訟過程中揭露之商業機密或其他機密資訊的使用與保護，以防止該等資訊遭不當接觸、使用或外洩。要注意的是，被控方於接獲 ITC 立案調查通知後，原則上須於 20 日內提出答辯；未依限提交者，可能被視為放棄抗辯權，行政法官及委員會得推定其承認控訴內容，得逕行核發排除令或禁制令。

2、重點觀察

（1）被控方正式提出抗辯（以 A 公司為主體）

2022 年 9 月 12 日，被控方就 VideoLabs 提起之專利侵權控訴正式提出答辯，除承認部分事實外（例如，被控侵權產品的包裝上標有「Made in China」），其餘則全面否認構成 VideoLabs 所主張專利之侵權，並請求 ITC 駁回相關救濟請求。其中，主要抗辯內容包含：不侵權、專利無效、禁反言、欠缺國內產業、許可（默許）及權利耗盡、救濟不符合公共利益、顯而易見型重複專利（Obviousness-Type Double Patenting, OTDP）。至此，雙方正式進入實體攻防階段。

（2）VideoLabs 請求部分終止調查（“452” 專利）

依據委員會規則第 210.21(a)(1) 條，VideoLabs 請求終止就“452”專利所進行的調查，該項請求不致影響案件進行或對行政法官裁量造成干擾，屬於典型的早期撤回（Early-stage withdrawal⁶）情形。調查範圍從原本的 4 件專利（共主張 20 項請求項）減至 3 件專利（共主張 7 項請求項），調查範圍明顯縮小，有助於簡化後續證據調查與聽證程序，降低委員會及雙方當事人之程序負擔，故控訴方在適當時機主動減少爭點係為在訴訟中常見的策略之一，除了有助於博得行政法官或委員會好感外，還可以集中攻防重點及提高勝訴率。

（3）初步裁決（終止對 B 公司的調查）

2022 年 10 月 10 日，VideoLabs 與 B 公司共同提出聯合動議（Joint Motion），依據雙方簽訂之保密授權協議，請求委員會終止本案中關於 B 公司之調查程序。聯合動議提及，該項和解不致損及美國公共利益、競爭條件、國內產業或消費者利益，

⁶ 指在案件尚未進入實體審理階段（如聽證會、判決）前，一方當事人主動撤回特定專利、被告或整體主張等。

且有助於節省行政資源並降低訴訟負擔，且實務上委員會一向鼓勵和解並傾向迅速終結已無爭議之程序，行政法官遂於 2022 年 10 月 31 日作成初步裁決，終止對 B 公司之調查。

（二）調查程序中期（圖 2）

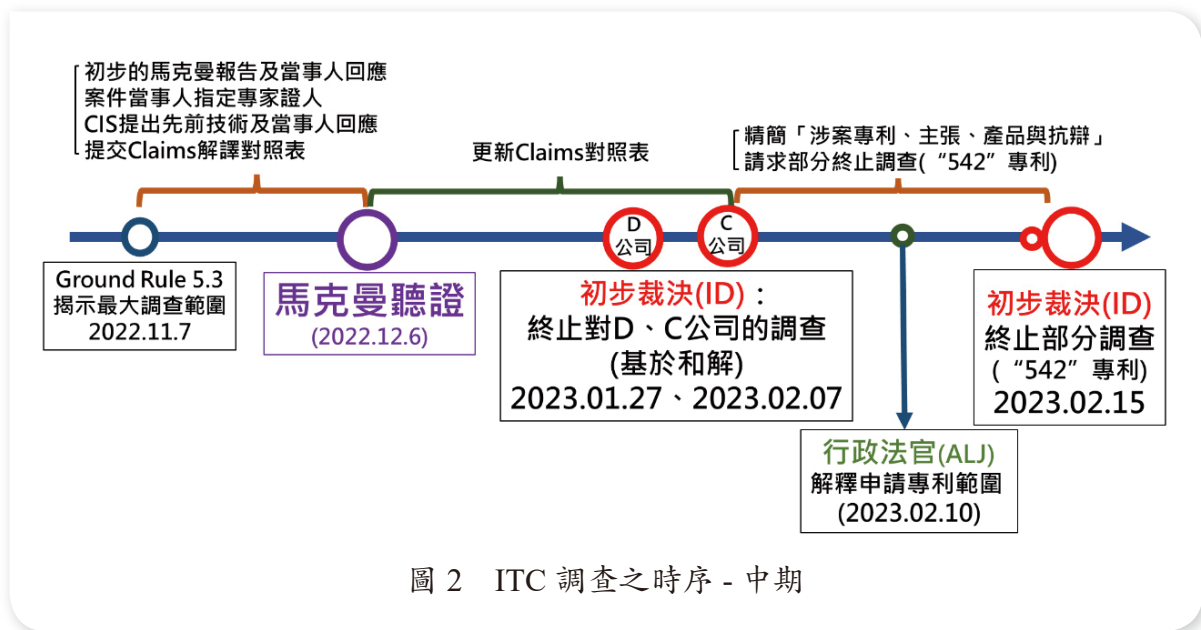


圖 2 ITC 調查之時序 - 中期

1、一般程序

依據庭審規則 Ground Rule 5.3，雙方當事人於 2022 年 11 月 7 日提出最大調查範圍揭示 (Maximum Scope of the Investigation Disclosure)，以明確界定後續調查與攻防之範圍，其包含：VideoLabs 主張之“238”專利 (請求項 1)、“878”專利 (請求項 1~4)、 “542”專利 (請求項 1~2)。另一方面，被控方 (A、C 與 D 公司) 則提出 25 項先前技術，作為挑戰上述系爭專利有效性之基礎。

2、重點觀察

(1) 馬克曼聽證

2022 年 12 月 6 日，本案舉行馬克曼聽證，其主要目的在於協助行政法官理解系爭專利之技術內容，並釐清各方對請求

項用語之解釋爭議，以“238”與“878”專利為例，其技術核心並非對非零係數之「數值」進行編碼或解碼，而是針對區塊中非零係數之「數量」加以處理，以提升整體壓縮效率。另外，本次聽證亦聚焦於多項請求項用語之解釋爭議，例如「variable length code table」是否應限於一對一對應關係、「an integrated circuit」是否構成請求項限制，以及「coefficient number coding/decoding unit」、「variable length coding/decoding unit」、「an audio processing unit」、「a judging device」、「a selecting device」與「a predictive image」等用語，是否適用《美國專利法》35 U.S.C. §112(f) 之功能性限定解釋。

（2）初步裁決（終止對 C、D 公司的調查）

2023 年 1 月至 2 月間，C 公司與 D 公司先後與 VideoLabs 達成和解，行政法官分別作成初步裁決，終止對 C 公司及 D 公司之調查。

（3）行政法官解釋申請專利範圍

依 2023 年 2 月 10 日發布之第 39 號命令，行政法官就“238”與“878”專利之請求項用語解釋，多數採較有利於控訴方之立場；至於“542”專利，則有較多解釋偏向被控方，重點內容摘錄參表 2。

表 2 請求項之爭議用語解釋

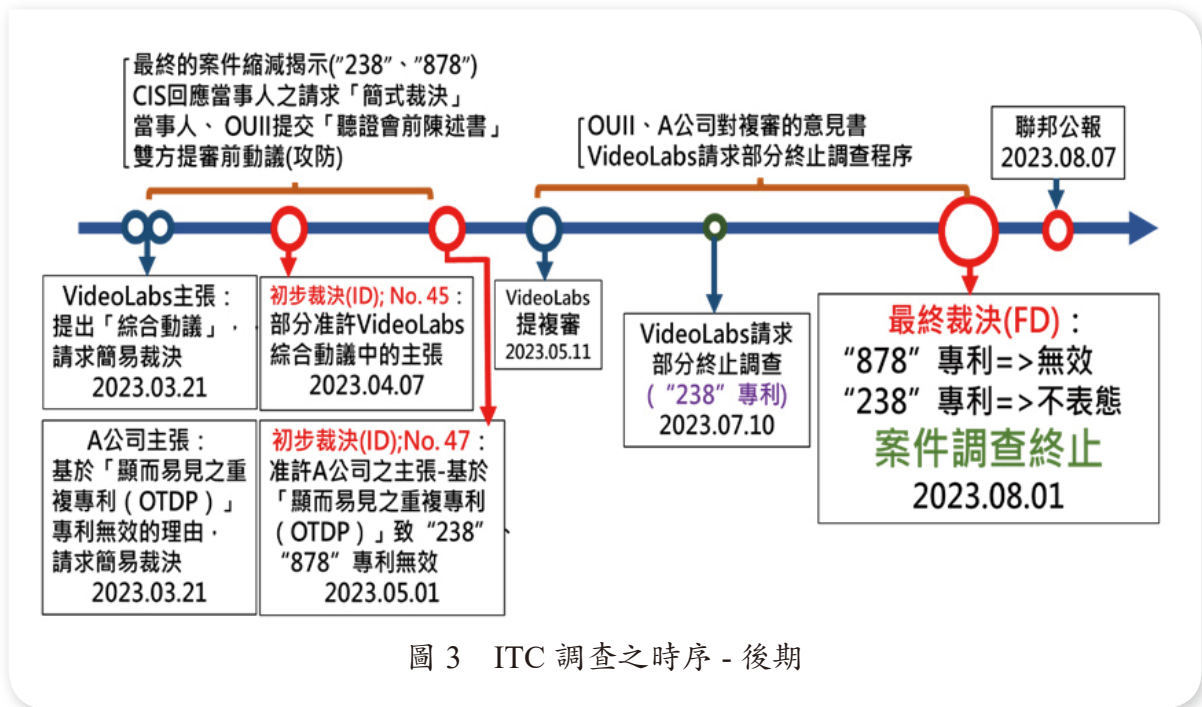
爭議用語；出處	行政法官解釋	備註
variable length code table ; 記載於： “238” 專利（請求項1） “878” 專利（請求項1）	可變長度碼表，其將區塊中的非零係數的數量對應可變長度碼的值。不採一對一對應關係之解釋。	有利於控訴方 （VideoLabs）
coefficient number coding/decoding unit ; 記載於： “238” 專利（請求項1）	功能依申請專利範圍所載而為解釋即可，且結構明確，係數量解碼單元(1403)。至於是否適用35 U.S.C. §112(f)（功能性用語），則需依後續證據才能決定。	有利於控訴方 （VideoLabs）
variable length coding/decoding unit ; 記載於： “238” 專利（請求項1）	不適用35 U.S.C. §112(f)（功能性用語）。按字面或通常意義理解，不需額外作解釋。	有利於控訴方 （VideoLabs）
an integrated circuit ; 記載於： “542” 專利（請求項1）	不構成“542” 專利請求項1的限制條件（Limitation）。	有利於控訴方 （VideoLabs）
an audio processing unit ; 記載於： “542” 專利（請求項1）	不適用35 U.S.C. §112(f)（功能性用語）。按字面或通常意義理解，不需額外作解釋。	有利於控訴方 （VideoLabs）
a judging device ; 記載於： “542” 專利（請求項1）	適用35 U.S.C. §112(f)（功能性用語），且「judging device」結構上並未見於說明書或圖式中，亦屬 不明確之用語 。	有利於被控方 （A公司）
A selecting device ; 記載於： “542” 專利（請求項1）	延後解釋「選擇裝置」，需視後續證據而定。另，「判斷裝置（judging device）」結構上並不明確，而選擇裝置係在該判斷裝置判斷應選擇共用參考圖像時，進行選擇，故為 不明確之用語 。	有利於被控方 （A公司）
a predictive image ; 記載於： “542” 專利（請求項1）	不適用35 U.S.C. §112(f)（功能性用語）。按字面或通常意義理解，不需額外作解釋。	有利於控訴方 （VideoLabs）

（4）VideoLabs 請求部分終止調查（“542” 專利）

2023年2月14日，VideoLabs 請求終止就“542”專利所進行之調查，系爭專利從3件專利（共主張7項請求項）減少至2件專利（共主張5項請求項），調查範圍再次縮小。值得注意的是，VideoLabs 提出該請求之時點，正值行政法官初步完成申請專利範圍解釋之後，而“542”專利相關用語之解釋結果整體上較不利於 VideoLabs，並可能衍生不明確而致專利無效之風險，

故於此階段主動請求終止調查“542”專利，尚屬合理之策略判斷。其後，行政法官於翌日作成初步裁決，正式終止本案就“542”專利的調查。

（三）調查程序後期（圖 3）



1、一般程序

2023年3月21日，VideoLabs與A公司依據委員會規則210.18(b)⁷提出綜合動議（Omnibus Motion），請求行政法官針對特定事項作出簡易裁決（Summary Determination），此類程序係於不經完整聽證之情況下，針對不存在實質爭議之事實或法律問題逕行裁判，

⁷ 委員會規則210.18(a)，任何一方均可針對調查中須裁決的全部或部分爭點，提出對其有利的簡易裁決動議。

委員會規則210.18(b)，當書狀、證詞、書面問答、卷宗中的任何承認事項以及宣誓書（如有）等，顯示對於任何重要的事實不存在真正爭議，且動議方有權在法律上獲得簡易裁決時，即可做出簡易裁決。

以簡化調查程序並節省行政資源，相關抗辯內容及裁決結果，詳如下表 3。其中，最關鍵之結果在於，行政法官認定“238”與“878”專利構成「顯而易見型重複專利」，因而判定其無效，使得 A 公司於此部分抗辯中取得最有利的結果。

表 3 簡易裁決中雙方主張與裁決結果

抗辯	內容	VideoLabs	A 公司	初步裁決(AJ)	最終裁決(委員會)
1	VideoLabs與被授權人是否符合「國內產業的經濟要件」？	符合	不符合	應進行實質審理，不宜作出簡易裁決	維持
2	“238”與“878”專利是否為「標準必要專利」？	非	是	「非」標準必要專利	維持
3	“238”與“878”專利是否有「明示或默示授權」？	無	有	駁回（不成立）	維持
4	禁反言、違反FRAND義務、不正當行為或專利權濫用？	不成立	成立	駁回（不成立）	維持
5	“238”與“878”專利是否為「顯而易見型重複專利（OTDP）」？	否	是	“238”或“878”專利無效	“878”專利無效

2、重點觀察

（1）VideoLabs 請求部分終止調查（“238”專利）

VideoLabs 先就“238”專利向 USPTO 提出終止聲明（Terminal Disclaimer），使其專利權期限提前於 2023 年 7 月 11 日屆滿，早於本案之預定目標日（target date）。接下來，再於 2023 年 7 月 10 日，向委員會請求終止就“238”專利進行的調查。值得注意的是，上述請求係於行政法官已就“238”專利作成「顯而易見型重複專利」致無效之初步裁決後提出，就訴訟策略而言，VideoLabs 於該時點提出終止聲明並請求部分終止調查，應可理解為避免委員會於最終裁決中進一步確認“238”專利無效之做法。

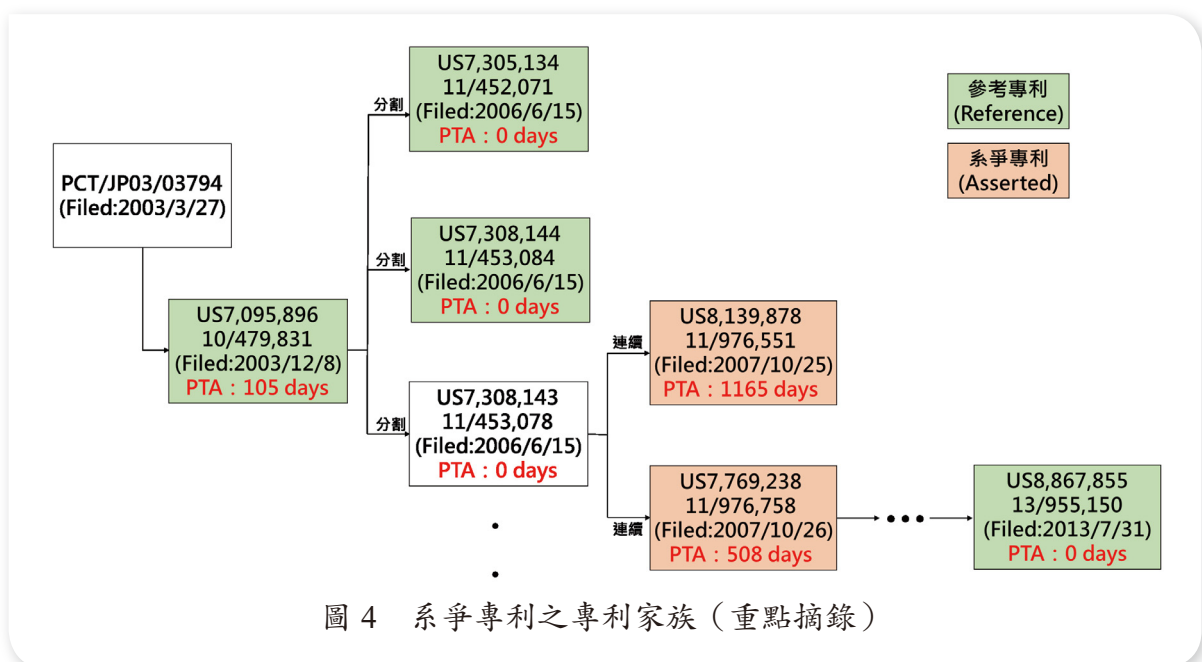
（2）最終裁決

委員會就初步裁決（第 47 號命令）進行複審後，確認“878”專利無效；至於“238”專利部分，因 VideoLabs 已請求終止該案調查，委員會未再就其有效性表示意見。最終，委員會於 2023 年 8 月 1 日裁定 A 公司並未違反《美國關稅法》第 337 條（19 U.S.C. § 1337），全案調查終止。

三、致勝關鍵：系爭專利構成「顯而易見型重複專利」

顯而易見型重複專利係由美國法院發展出的法律原則，旨在防止專利權人就實質上並無明顯區別之發明，透過不同申請案或專利重複取得權利，進而不當延長專利保護期間，或造成不同權利人就近似發明重複主張侵權之情形。換言之，除同一發明不得重複取得專利外，申請人亦不得就先前專利請求項之顯而易見變化（obvious variants）另行取得存續期間較晚之專利，若後案發明僅屬前案請求項之顯而易見延伸，法院即可能依顯而易見型重複專利原則否定其專利效力。本案例中，被控方成功主張系爭專利構成顯而易見型重複專利，成為其抗辯致勝之關鍵，以下進一步說明適用該原則之具體理由與分析。

（一）系爭專利（“238”與“878”）之專利家族



如圖 4 所示，申請人於 2003 年 12 月 8 日提出美國專利第 7,095,896 號（“896”專利），嗣後再提出多件分割案，包括美國專利第 7,305,134 號（“134”專利）、第 7,308,144 號（“144”專利）及第 7,308,143 號（“143”專利）等。系爭專利“238”與“878”，均為“143”專利的連續案，“855”專利則為“238”專利的連續案，該些專利之說明書及圖式內容大致相同，差異主要在於申請專利範圍之記載。

（二）A 公司主張系爭專利構成「顯而易見型重複專利」

基於優先權主張，上述專利原應於 2023 年 3 月 27 日同日屆滿，USPTO 於審查“896”、“238”與“878”專利時，依據《美國專利法》35 U.S.C. §154，核予專利期限調整（Patent Term Adjustments；PTA；表 4），使其專利存續期間獲得延長。據此，A 公司主張：“238”專利請求項 1 及“878”專利請求項 1 至 4，相較於“896”、“134”、“144”及／或“855”專利之請求項內容，並結合部分先前技術（標準技術 H.324 和 H.26L），僅屬顯而易見之延伸，違反「顯而易見型重複專利」原則，應認定無效。

表 4 參考專利與系爭專利之專利期限調整

類別	專利號	專利權期限調整 (PTA)	專利權期限
參考專利 (Reference)	US7,095,896(母案)	105 天	2023 年 7 月 11 日
	US7,305,134(分割案)	0 天	2023 年 3 月 27 日
	US7,308,143(分割案)	0 天	2023 年 3 月 27 日
	US8,867,855(孫案)	0 天	2023 年 3 月 27 日
系爭專利 (Asserted)	US7,769,238(連續案)	508 天	2024 年 8 月 16 日
	US8,139,878(連續案)	1165 天	2026 年 6 月 4 日

（三）爭點整理與法官見解

1、爭點一：“238”與“878”專利所主張的請求項，相較於參考專利，是否具有可專利區別性（Patentable Distinctness）？

（1）“238”專利（請求項1）不具可專利區別性

參表5所載之內容，“238”專利中以底線標示之部分，係以「單元」形式表述之技術特徵，對應於“855”或“896”專利揭露的「方法步驟」，其功能是相同的，存在的差異微不足道。至於未標線部分，例如解多工單元、音訊處理單元及影像解碼器結構等，均屬當時該技術領域已知且常見之技術內容，並可與“238”專利發明核心「非零係數數量進行編／解碼」顯而易見地結合。因此，行政法官認為將“855”專利請求項1及／或“896”專利請求項2中揭露之影像編碼方法，結合先前技術（H.324、H.26L）及相關技術文件（JVT-B118、JVT-F100d2、VCEG-N83）所提供之已知影像編解碼架構，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言屬顯而易見，且具有合理成功預期，故“238”專利請求項1與“855”專利請求項1或“896”專利請求項2之間的差異不足以構成可專利區別性。

表 5 系爭專利“238”與參考專利之請求項比對

系爭專利	參考專利
<p>【“238”專利請求項1】 一種接收由編碼音訊資料與編碼影像資料多工而成的多工資料的接收裝置，其特徵包括： 解多工單元，用於將所接收的多工資料分離為編碼音訊資料與編碼影像資料； 音訊處理單元，用於解碼所分離出的編碼音訊資料； 影像處理單元，用於解碼所分離出的編碼影像資料，其中所述影像處理單元包含一個區塊解碼單元，其用於解碼包含於所述編碼影像資料中的編碼區塊資料； 該編碼區塊資料是通過以下過程而獲得的：將影像訊號劃分為多個區塊，從各區塊的影像區塊與透過畫面內部預測（intra-picture prediction）或畫面間預測（inter-picture prediction）所獲得的預測區塊影像產生殘差區塊影像，並對該殘差區塊影像進行正交轉換與量化，然後以區塊為單位對所得係數進行編碼；</p> <p><u>該區塊解碼單元包括：</u> 一個係數量解碼單元，用於解碼所述編碼區塊資料，以取得當前待解碼區塊中非零係數（其值不為“0”的係數）的數量；</p> <p>一個係數獲取單元，用於從所述編碼區塊資料中解碼取得對應於該當前區塊殘差影像的係數； 一個殘差影像重建單元，用於對所獲得的係數進行反向量化與反向正交轉換，以產生該當前區塊的殘差區塊影像； 一個重建單元，用於根據所得的殘差區塊影像與透過畫面內部預測或畫面間預測獲得的預測區塊影像，重建該當前區塊的影像區塊；</p> <p><u>其中，所述的係數量解碼單元進一步包括：</u> 一個預測值決定單元，其根據位於當前區塊周圍之已解碼區塊中非零係數的數量，來決定當前區塊之非零係數數量的預測值；</p> <p>一個選擇單元，根據該預測值選擇對應的可變長度編碼表（VLC table）；</p> <p>一個可變長度解碼單元，用所選取的VLC編碼表對用於表示當前區塊中非零係數數量的編碼資料流進行可變長度解碼。</p>	<p>【“855”專利請求項1】 一種用於在通訊系統中管理資料的方法，該方法包括： 從第一終端設備接收經編碼的資料至伺服器，該資料是使用一種基於區塊的圖像編碼方法所編碼的；在伺服器中儲存所接收的編碼內容；從第二終端設備接收請求，請求伺服器提供先前儲存的編碼內容給第二終端設備；由伺服器將儲存的編碼內容提供給第二終端設備；並且在第二終端設備中對所提供的編碼內容進行解碼，該編碼內容是使用一種基於區塊的圖像解碼方法進行解碼的；</p> <p><u>其中，所述圖像編碼方法包括：根據位於當前要編碼區塊上方的已編碼區塊中包含的非零係數數量，及位於當前區塊左側的已編碼區塊中包含的非零係數數量，來決定當前要編碼區塊中非零係數總數的預測值，其中每一個非零係數是具有非“0”值的轉換係數；</u> <u>根據所決定的預測值選擇一個可變長度編碼表；以及使用所選擇的可變長度編碼表，對當前區塊中包含的非零係數總數進行編碼；</u> <u>其中，所述圖像解碼方法包括：根據位於當前要解碼區塊上方的已解碼區塊中包含的非零係數數量，及位於當前區塊左側的已解碼區塊中包含的非零係數數量，來決定當前要解碼區塊中非零係數總數的預測值，其中每一個非零係數是具有非“0”值的轉換係數；</u> <u>根據所決定的預測值選擇一個可變長度編碼表；以及使用所選擇的可變長度編碼表，對所編碼的非零係數總數所對應的資料進行解碼。</u></p> <p>【“896”專利請求項2】 一種用於以區塊為單位解碼已編碼資料的解碼方法，該方法包括： 根據與當前要解碼區塊相鄰的已解碼區塊中所包含的非零係數數量，來決定當前要解碼區塊中非零係數數量的預測值，其中每一個非零係數為具有非“0”係數； 根據所決定的預測值選擇一個可變長度編碼表； 以及 使用所選擇的可變長度編碼表，對藉由編碼當前區塊中非零係數數量而獲得的已編碼資料進行解碼。</p>

(2) “878”專利（請求項1~4）不具可專利區別性

同理，參表 6 所示，行政法官認為將“855”專利請求項 1、“134”專利請求項 1 及／或“144”專利請求項 1 揭露之影像編碼方法與上述既有之影像編／解碼標準的技術結合是顯而易見的，故“878”專利請求項 1~4 與“855”專利請求項 1、“134”專利請求項 1 或“144”專利請求項 1 之間的差異不構成可專利區別性。

表 6 系爭專利“878”與參考專利之請求項比對

系爭專利	參考專利
<p>【“878”專利請求項1】 一種傳輸裝置，用於傳輸由編碼音訊資料與編碼影像資料多工而成的多工資料，該傳輸裝置包含一音訊處理單元，用以將音訊資料進行編碼以獲得編碼音訊資料； 一影像編碼單元，用以將影像資料進行編碼以獲得編碼影像資料；以及 一多工單元，用以將上述編碼音訊資料與編碼影像資料進行多工處理以獲得多工資料； 其中，所述影像編碼單元包含一區塊編碼單元，用以對區塊影像進行編碼以獲得編碼區塊資料，所述區塊影像係透過將畫面訊號劃分為複數區塊並由各區塊的影像與透過畫面內預測或畫面間預測所獲得之預測影像產生殘差區塊影像而得； 並對所述殘差區塊影像執行正交轉換與量化以取得係數，並以區塊為單位對該等係數進行編碼；</p> <p>其中，所述區塊編碼單元包含： 一係數編碼單元，用以對當前待編碼區塊中所有非零係數的總數進行編碼，每一非零係數係指值不等於“0”的係數，其中，所述係數數量編碼單元包含： 一判定單元，用以根據位於當前區塊周圍的已編碼區塊中之非零係數總數，來決定當前區塊中非零係數總數的預測值； 一選擇單元，用以根據所決定的預測值選擇一可變長度編碼表；以及 一可變長度編碼單元，用以使用所選的可變長度編碼表對當前區塊中非零係數的總數進行可變長度編碼。</p> <p>【“878”專利請求項2】 如請求項1所述的傳輸裝置，其中所述判定單元係根據位於當前區塊上方之已編碼區塊的非零係數總數與位於當前區塊左側之已編碼區塊的非零係數總數，來決定當前區塊中非零係數總數的預測值。</p> <p>【“878”專利請求項3】 如請求項2所述的傳輸裝置，其中，若當前區塊之上方或左側的已編碼區塊僅有一個不存在時，所述判定單元係根據所存在的上方或左側之一的已編碼區塊中之非零係數總數，來決定當前區塊中非零係數總數的預測值。</p> <p>【“878”專利請求項4】 如請求項2所述的傳輸裝置，其中，若當前區塊的上方與左側皆無已編碼區塊時，所述判定單元將當前區塊中非零係數總數的預測值設定為“0”。</p>	<p>【“855”專利請求項1】 一種用於在通訊系統中管理資料的方法，該方法包括： 從第一終端設備接收經編碼的資料至伺服器，該資料是使用一種基於區塊的圖像編碼方法所編碼的；在伺服器中儲存所接收的編碼內容； 從第二終端設備接收請求，請求伺服器提供先前儲存的編碼內容給第二終端設備；由伺服器將儲存的編碼內容提供給第二終端設備；並且在第二終端設備中對所提供的編碼內容進行解碼，該編碼內容是使用一種基於區塊的圖像解碼方法進行解碼的； 其中，所述圖像編碼方法包括： 根據位於當前要編碼區塊上方的已編碼區塊中包含的非零係數數量，及位於當前區塊左側的已編碼區塊中包含的非零係數數量，來決定當前要編碼區塊中非零係數總數的預測值，其中每一個非零係數是具有非“0”值的轉換係數； 根據所決定的預測值選擇一個可變長度編碼表；以及使用所選擇的可變長度編碼表，對當前區塊中包含的非零係數總數進行編碼； 其中，所述圖像解碼方法包括：根據位於當前要解碼區塊上方的已解碼區塊中包含的非零係數數量，及位於當前區塊左側的已解碼區塊中包含的非零係數數量，來決定當前要解碼區塊中非零係數總數的預測值，其中每一個非零係數是具有非“0”值的轉換係數； 根據所決定的預測值選擇一個可變長度編碼表；以及使用所選擇的可變長度編碼表，對所編碼的非零係數總數所對應的資料進行解碼。</p> <p>【“134”專利請求項1】 一種用於以區塊為單位編碼圖像的編碼方法，該方法包括： 根據位於當前要編碼區塊上方的已編碼區塊中所包含的非零係數數量，以及位於該區塊左側的已編碼區塊中所包含的非零係數數量，來決定當前要編碼區塊中非零係數數量的預測值，其中每個非零係數為具有非“0”層級值的轉換係數； 根據所決定的預測值選擇一個可變長度編碼表；以及 使用所選擇的可變長度編碼表，對當前區塊中包含的非零係數數量進行編碼； 其中，當在當前區塊的上方與左側皆找不到任何已編碼區塊時，該預測值被設定為“0”。</p> <p>【“144”專利請求項1】 一種用於以區塊為單位對圖像進行編碼的編碼方法，該方法包括： 根據位於當前要編碼區塊邊緣的已編碼區塊中所包含的非零係數數量，來決定當前區塊中非零係數數量的預測值，其中每個非零係數的值皆不為“0”； 根據所決定的預測值選擇一種可變長度編碼方法；以及使用所選擇的可變長度編碼方法，對當前區塊中非零係數的總數進行編碼。</p>

2、爭點二：「顯而易見型重複專利」原則是否適用於因專利期限調整而屆滿日較晚的專利？

VideoLabs 主張，“238”和“878”專利之較晚屆滿，係源於 USPTO 核予之專利期限調整，並非專利權人基於程序操作所致，不應適用顯而易見型重複專利原則。惟行政法官認為，依既有判例⁸已明確指出「專利權屆滿日是顯而易見型重複專利的關鍵基準」，且「判斷是否為顯而易見型重複專利時，較晚申請但較早屆滿的專利可以作為較早申請但較晚屆滿專利之對比依據（參考專利）」。就本案例而言，“855”、“896”、“134”及“144”等參考專利都將先於或已先於“238”和“878”系爭專利屆滿，自得作為顯而易見型重複專利法律原則的對比依據，至於是否存在專利權人之操弄行為，並非構成該原則的必要條件。

綜上所述，VideoLabs 係以識別、收購、整合並授權視訊技術相關專利為核心商業模式，持有多件與視訊編解碼有關之關鍵專利，而本案被控方 A、B、C 及 D 則均為全球知名系統大廠，雙方攻防激烈，儘管 VideoLabs 於申請專利範圍解釋、標準必要專利認定及部分衡平抗辯議題上曾取得若干有利進展，但最終因核心之“238”與“878”專利被認定構成「顯而易見型重複專利」而無效，使 A 公司取得勝訴結果。本案完整呈現 ITC 實務中，專利有效性、申請專利範圍解釋及標準必要專利爭議之攻防過程，具有相當代表性，堪稱觀察專利訴訟之重要案例。

肆、企業面對 NPEs 威脅之整體因應策略

NPEs 的專利來源多元，可能來自專利拍賣市場、資金困難之中小企業、大學與研究機構，或獨立發明人等，一旦取得高價值專利，NPEs 即可藉由侵權警告、授權要約或提起訴訟，向企業施加壓力，以收取高額授權金或取得談判優勢。此類行為若持續循環，將使 NPEs 之影響力進一步擴大，造成企業難以估計的損害。

⁸ Gillead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Ltd. (CAFC, 2014).

因此，當企業遭遇 NPEs 威脅時，應依自身資源、涉案技術風險、訴訟成本及商業目標，採取整體性應對策略。

一、挑戰專利有效性

透過美國專利審判與訴願委員會（PTAB）之 IPR 或 PGR 程序，或於聯邦法院主張專利無效，係專利訴訟中最直接且重要之手段。若能及早使全部或部分系爭專利無效，或限縮其申請專利範圍，即可顯著降低企業面臨之侵權風險與授權壓力。

二、提出反訴或運用程序抗辯

企業亦得透過反訴或程序性抗辯，擴大談判籌碼並調整訴訟節奏。常見反訴類型包括不侵權確認、專利權濫用，及相關契約或商業爭議。此外，透過爭執管轄權、聲請移轉法院、提出大量先前技術，或要求完整之申請專利範圍解釋等方式，亦可能提高對方之訴訟成本與複雜度，促使其重新評估和解或撤訴。然而，此類策略亦可能同步增加企業自身成本，甚至影響法院觀感，故應審慎選擇使用時機。

三、強化專利布局與授權

企業應將專利布局納入研發早期階段，於產品設計時即評估潛在專利衝突與可行迴避方案，以免進入高風險技術區域。同時，法務、研發與外部專業團隊應密切協作，提升專利說明書與請求項撰寫之法律與技術品質。從長期而言，企業若能建立與核心產品相關、可交叉授權、可防禦或可設計繞行之專利組合，將有助於提升授權談判與訴訟應對之主動性。

四、建構商業合作與策略聯盟

企業間透過合作協議、交叉授權，或與 NPEs 達成適當授權安排，均可能成為降低訴訟風險與成本之務實作法。雖然和解可能被視為助長 NPEs 主張空間，但在技術更迭快速、供應鏈高度敏感之產業中，適時和解仍可能是控管風險與維持市場穩定之合理選擇。此外，我國高科技產業可進一步結合防禦聯盟、產業公會、研究機構及專業法律服務體系，共同建置先前技術資料庫、訴訟案例分析及

法律支援機制，以提升企業面對 NPEs 之整體防禦能力。透過產業協同與資源整合，企業將不再僅能個別應訴，而得以更具系統性之方式強化談判地位與抗辯實力。以 2025 年成立之「LOT 產業聯盟」為例，其宗旨在於同步保護我國供應鏈上下游，並提升臺灣於全球技術競爭中的議價能力與話語權。未來若能進一步與國際同類組織或跨國企業建立合作關係，透過聯合防禦與專利互惠，將有助於為我國企業爭取更廣泛之權益保障，並拓展多元之專利應用與商業模式。

伍、結語

面對美國市場中 NPEs 及主要競爭業者日益升高之專利挑戰，我國企業固然承受更大訴訟與經營壓力，惟仍無須過度悲觀。關鍵在於，企業不應被動承受訴訟風險，而須主動強化專利布局、提升防禦能力，並善用美國專利制度、國家政策資源及國際合作機制，建立更具前瞻性與系統性的應對策略。唯有如此，我國企業方能在全球技術競爭與供應鏈重組之趨勢下穩健布局，並於專利與創新之競合關係中，逐步由被動應訴者轉變為具備策略主導能力之市場參與者。

先申請主義與使用主義下不正當申請商標之 比較法探討——以惡意申請及詐欺註冊為中心

陳昭華*、王敏銓**

壹、前言

貳、不正當申請商標註冊之成因

一、惡意申請商標註冊之成因

二、詐欺註冊之成因

參、惡意申請法制：歐盟、德國與我國法制

一、歐盟法制

二、德國法制

三、我國法制

四、歐盟／德國與我國法制之比較

肆、詐欺註冊法制：美國法制

一、詐欺註冊概說

二、詐欺註冊的類型

三、改革措施

伍、惡意申請法制與詐欺註冊法制之比較

陸、結論

* 作者現為國立台灣科技大學專利研究所退休教授。

** 作者現為國立中興大學法律學系教授。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

本文以比較法觀點，探討先申請主義與使用主義下對不正當商標申請之規範模式，並分別以德國及我國法制中的「惡意申請」，以及美國法制中的「詐欺申請註冊」作為核心分析對象。先申請主義容許申請人於未實際使用商標前即申請註冊取得排他權，制度風險在於權利取得階段可能發生制度性濫用，故惡意申請之規範目的，著重於防止申請動機偏離商標制度之正當功能，並維護競爭秩序。相對地，使用主義以實際使用作為申請註冊要件，其主要風險在於申請或維持程序中對使用事實之不實陳述，規範目的則在維護登記制度與行政審查程序之誠信。本文進一步比較二者在不法類型結構與舉證責任配置上的差異，藉此，嘗試釐清不同商標權取得模式下，不正當申請規範之制度定位與法理基礎。

關鍵字：惡意申請、詐欺註冊、先申請原則、使用主義、不正競爭、仿襲申請註冊

Bad-faith Application、Fraudulent Registration、First-to-file System、Use-based System、Unfair Competition、Applications Imitating Earlier Used Trademarks

壹、前言

商標權係由國家透過公權力之介入，賦予權利人排他權之法律地位。此排他效果，本質上乃對市場競爭自由所設之例外性限制，故商標申請行為須具備正當性，不得立基於不誠實、投機、妨礙競爭，甚至詐欺等不正當行為之基礎上。否則，不僅將動搖商標制度作為市場秩序工具之正當性，亦可能藉由商標註冊所產生之排他效果，對既有市場秩序與公平競爭造成實質侵害，因而成為各國商標法制所必須關注之重要課題。

然而，不正當商標申請之規範模式，於採取先申請主義或使用主義之法制下，因商標制度之基本理念與權利取得結構不同，而呈現出顯著差異。

在採先申請主義之法域中，容許申請人於尚未實際使用商標之前，即得透過申請程序取得排他性權利。此一設計固然有助於權利取得之效率與法律狀態之可預測性，惟同時亦提高商標制度遭受濫用之風險。申言之，若商標申請行為偏離商標制度所預設之正當目的，而被用作干擾他人既有使用、排除競爭或獲取不正當利益之手段，則縱使形式上為合法之申請，實質上卻可能構成不正當商標申請。於此類法域中，不正當申請多表現為申請人明知他人已使用特定標識，仍藉由搶先申請取得排他性權利，以阻斷他人使用或干擾競爭之「惡意申請」。

相對於此，在採取使用主義之法域，不正當申請亦同樣出現於搶先註冊行為，於申請或維持權利之過程中，對於使用事實或權利狀態為不實陳述，進而動搖權利基礎之情形。是以，在此法制下，不正當商標申請問題往往以「詐欺註冊」作為其核心問題型態。以美國法制為例，對不正當商標申請以間接方式處理，在申請或維持權利過程中對使用事實或權利狀態為不實陳述者，可構成對專利商標局之詐欺。明知他人已於美國商業上使用特定標識，而仍藉由搶先申請取得註冊者，可經由詐欺之認定取消其註冊。

有鑒於先申請主義與使用主義在制度結構與規範工具上的差異，本文擬以比較法之視角，探討不同商標制度下如何回應不正當商標申請之問題。具體而言，本文將以申請在先主義下之「惡意申請」，以及使用主義下之「詐欺註冊」為分析中心，檢視其規範目的、不法類型結構與舉證責任配置上的差異，藉此，嘗試釐清不同商標權取得模式下，不正當申請規範之制度定位與法理基礎。

此外，尚須說明者，我國《商標法》仿襲申請註冊之規定，文義上雖未直接使用「惡意」申請，惟就其所規範之行為內涵觀之，仿襲申請於歐盟及德國實務中，向來被視為惡意申請之典型態樣之一。基此，本文乃將我國防止仿襲申請之規定，納入惡意申請之範疇，以利制度功能與評價基準之對照與分析。

貳、不正當申請商標註冊之成因

一、惡意申請商標註冊之成因

（一）商標制度層面

在採「先申請主義」之法域，商標權取得原則上並不以實際使用為前提，而係透過註冊審查程序取得。此一制度設計固有助於提高權利取得之可預測性與行政效率，惟亦使尚未實際投入市場、甚至欠缺使用意圖之申請人，得以僅透過申請註冊即取得商標權。

此外，商標一經註冊即具有排他效力，若申請人並無將商標作為來源識別之真實使用意圖，而僅取得形式上的法律地位，該排他效力即可能被濫用為阻礙他人使用或干擾競爭秩序之工具。再者，商標申請與維持之成本相對低廉，而惡意本質上屬於主觀狀態，難以於審查階段即加以辨識，致使商標制度在運作上客觀存在被濫用之空間。是以，惡意申請實係商標制度在權利取得效率與市場競爭秩序維護之間所內含之結構性問題。

（二）行為層面

惡意，係指存在不誠實或不正當之意圖，故惡意申請商標亦常源於申請人之具體行為動機。其典型情形包括：1、干擾在先使用人之正當使用：例如申請人因特定關係而知悉他人已使用之商標，進而仿襲並搶先申請註冊；2、排除競爭：申請人基於阻斷競爭之目的，透過搶先註冊以排除他人進入市場或妨礙其競爭；3、投機性囤積：大量申請商標而不實際使用，僅為囤積標誌並伺機對第三人主張禁令或損害賠償，將商標作

為獲利工具。整體而言，此類行為均係將商標申請作為干擾他人使用或排除競爭之手段，已明顯偏離商標制度保障來源識別之正當功能。

二、詐欺註冊之成因

美國聯邦商標法要求，必須已經使用於商業上的商標才能獲得註冊，除非是經由外國商標註冊而進行美國商標註冊之申請。此「使用於商業上」(use-in-commerce)的要求，確保只有將商標作真正使用者，才能取得商標的財產權。「使用於商業上」的要求，是防止對註冊而未使用的商標進行「囤積」(warehousing)、或商標搶註(squatting)的行為¹。要求實際地使用於商業上，是防止未經使用而以詐欺方法申請註冊的最重要要件。

「使用於商業上」要求防止主要註冊簿(Principal Register)被無真正使用的註冊所堵塞(cluttered)。要符合「使用於商業上」的要求，申請人必須先行提交商標使用於商業上的使用樣本(specimen)；在現代，使用樣本典型為顯示將商標貼附於商品或服務上的數位影像。然而在美國商標註冊部分，有為數不少的商標申請人，即使未經使用於商業上，仍然提出詐欺性的商標申請，其中大部分來自中國大陸。在2012-2017年間，因數位偽造使用證明而遭核駁的申請案，有71.7%來自中國大陸²。詐欺性的商標申請典型包含詐欺性的使用樣本，以數位或其他方法改變操弄數位影像，以不實呈現商標使用於商業上的情形³。形態包括：影像不連續顯示遭數位變造；先前已被其他公司之其他商標繳交至專利商標局作為使用樣本；以無法英文發音的無意義文字作為商標；附有商標的吊牌異常；樣本影像內容為其他公司之商品等⁴。

經由詐欺註冊進行商標的囤積或商標搶註的行為，造成商標耗竭(trademark depletion)的問題日益嚴重，且註冊而未使用的商標「堵塞」主要註冊簿。新進入的企業發現，越來越難找到有效的字詞作為商標，此種問題對公平競爭造成阻

¹ Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, *Fake Trademark Specimens: An Empirical Analysis*, 120 COLUM. L. REV. F. 217, 220-221 (2020).

² *Id.* at 237.

³ *Id.* at 221.

⁴ *Id.* at 227-235.

礙⁵。詐欺註冊造成的商標耗竭問題，損害商標法的政策目標，包括促進有效及公平的競爭、最小化消費者搜尋成本；並且會使在後進入市場者耗費更高成本以尋找可用的商標。此種問題損害了商標註冊制度的公信力⁶。

有商標註冊，但無真正使用於商業上的商標，稱為「死木」（deadwood）；死木也包括只用於註冊指定之部分商品服務類別，而未使用於全部指定之商品服務類別的商標。死木的存在使商標註冊不正確，損害公眾利益，並且對新進入市場者形成障礙，使其不能於該商品服務類別使用近似的商標，必須投注時間金錢尋找次佳（second best）的商標⁷。

在使用主義國家如美國，死木造成一個特殊的問題：因為實際使用於商業上是取得註冊的前提；除有限的例外情況之外，使用於市場上是取得聯邦註冊的前提條件。若無「使用於商業上」，商標不能獲得聯邦商標法的保護，不能取得聯邦商標註冊，亦不能取得聯邦註冊之推定於全國有商標權的效果⁸。但因欠缺有效的監控措施，無實際使用的商標很可能仍然取得聯邦註冊，且持續受到聯邦註冊的保護⁹。

根據美國專利商標局於2012至2014年之間的先行計畫（pilot program）的抽查，被抽查的商標約有一半不符合使用於商業上的要求，亦即可能為「死木」。死木註冊在實務上已形成嚴重的問題，但現有法制清理死木註冊的能力有限。依據案例法的解釋，詐欺註冊的舉證標準極高，用以取消註冊實為不易；另外，雖然經由聯邦商標法第2條(d)項（即混淆誤認之虞）核駁註冊亦為一可能途徑，但實際上經由第2條(d)項的核駁率也很低¹⁰。

因此，美國專利商標局及學者提議各種改革措施，但改革必須是公正的解決方案，不能僅獨厚於現有的註冊人，而讓新進入市場者難以取得商標註冊，這樣

⁵ *Id.* at 224.

⁶ *Id.* at 223-224.

⁷ Leonard Robert Seifter III, *Clearing the Brush: The Best Solution for the USPTO's Continued "Deadwood" Problem*, 23 J. INTELL. PROP. L. 143, 145 (2015).

⁸ *Id.* at 148.

⁹ *Id.* at 145.

¹⁰ Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, *Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion*, 131 HARV. L. REV. 945, 952 (2018).

只會更惡化商標耗竭及進入障礙的問題。任何改革必須兼顧現有註冊及新申請案二者的需求¹¹。

參、惡意申請法制：歐盟、德國與我國法制

綜上，惡意申請商標，係源於商標制度允許未使用即取得排他權之設計，與申請人不正當行為動機相互作用而生。各國法制雖均意識到防止商標制度遭濫用之必要，然在規範設計、判斷標準及證明結構上，仍呈現差異。以下分別就歐盟、德國與我國法制加以分析比較。

一、歐盟法制

（一）《歐盟商標條例》之規範及實務見解

《歐盟商標條例（EUTMR）》（下稱：商標條例）第59條第1項第(b)款規定：「歐盟商標在下列情形，得依向主管機關提出之申請，或於侵權訴訟中依反訴，宣告為無效：(b) 申請人於提出商標申請時，係出於惡意者。」

1、惡意之認定

根據歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）公布之《歐盟商標審查指南（Guidelines for Examination of European Union Trade Marks）》2.4¹²對於惡意（bad faith）申請之認定為：「凡於某一新成員國加入歐盟之日前，提出歐盟商標申請，而該申請係就該成員國語言中具描述性或依其性質不符註冊要件之用語，且其目的僅在取得對該不可註冊用語之專用權，或出於其他不當

¹¹ *Id.* at 1030.

¹² EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part A: General Rules, 2025 edition, adopted 30 April 2025, in force 24 July 2025, pp. 168–169.

目的者，視為惡意申請」¹³。惟須說明者，前述情形並非惡意申請之唯一適用態樣，而僅屬一種特殊案例。蓋於該國加入歐盟之前，其語言尚非歐盟官方語言，相關用語於 EUIPO 審查實務中不易被即時辨識為描述性或欠缺識別性，致使申請人得以利用制度落差，於加入前搶先註冊該等用語。待該國成為成員國後，該用語在其語境下顯然不得註冊，然因商標已完成註冊，申請人遂可藉此壟斷一般用語，此即為指南所揭示之惡意申請態樣之一。

另根據歐盟法院見解，若有明確證據顯示，歐盟商標申請人之申請並非為誠實參與市場競爭，而是意圖以違反誠實商業交易習慣之方式損害第三人利益，或在與特定第三人無關的情況下，並非基於商標固有功能之目的而取得專用權者，即構成惡意¹⁴。惡意，應綜合考量個案中所有具體且相關之因素判斷之。判斷之關鍵在於商標申請人於提出申請時之主觀意圖，而該意圖須依據客觀情況認定之¹⁵。

2、何時可主張惡意？

惡意，在商標條例屬於相對不得註冊事由，並非絕對不得註冊理由，因此 EUIPO 在註冊審查階段不能主動依職權拒絕申請人註冊之申請。必須有人提出無效宣告請求（application for declaration of invalidity）時，始得審查並認定商標是否因惡意申請而應宣告無效¹⁶。若無人提出無效宣告請求，EUIPO 不會主動審查是否存在惡意申請。

¹³ 舉例言之，在 2007 年羅馬尼亞與保加利亞、2013 年克羅埃西亞加入歐盟之前，這些國家的語言尚未納入 EUIPO 官方審查語言。在那之前，EUIPO 的審查員無法自動判斷某個詞彙在「未來成員國語言」中是否具描述性或缺乏識別性。

指南所舉案例不會發生在原本就已經使用歐盟會員國語言的國家，因為審查員在審查時會直接依該語言判斷該用語是否具描述性或缺乏識別性，因此若在這些語言中出現明顯描述性的詞彙，EUIPO 本來就會依歐盟商標條例第 7 條第 1 項第 (c) 或 (b) 款的絕對拒絕事由駁回，不需要再適用「惡意申請」之規定。

於歐盟擴張之背景下，新加入成員國之國家主管機關同樣致力於防制惡意申請。申請人應注意，縱使在註冊程序中惡意並非不得註冊事由，其已註冊之歐盟商標，仍可能於日後因第三人依《商標條例》第 59 條第 1 項第 (b) 款提出無效宣告申請，而被撤銷。EUIPO Guidelines, *supra* note 12, at 168–69.

¹⁴ EuGH, Urt. v. 12.09.2019, Az. C-104/18 P – *Stylo & Koton*; EuG, Urt. v. 06.03.2024, Az. T-59/23, T-68/23 – *DEC Flexible Technologies/Darstellung eines Quadrats mit Kurven*.

¹⁵ vgl. EuGH, Urt. v. 11.06.2009, Az. C-529/07 – *Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth*; EuGH, Urt. v. 27.06.2013, Az. C-320/12 – *Malaysia Dairy Industries*.

¹⁶ EUIPO Guidelines, *supra* note 12, at 168–69.

惡意，不適用於審查程序，亦不適用於異議程序，因為惡意並非《商標條例》第8條所列的相對駁回理由（relative grounds for refusal）之一。因此，惡意不能在異議程序中被援引，只能在無效程序或反訴中被援引¹⁷。

3、舉證責任

歐盟普通法院認為：就 EUIPO 之無效程序，採「善意推定原則」，亦即在反證提出以前，推定商標申請係出於善意¹⁸。因此，主張歐盟商標係基於惡意所申請者，須就惡意之存在負舉證責任，亦即必須證明足以導出「該歐盟商標係出於惡意而申請」之具體情狀¹⁹。若該等情狀已足以推翻善意之推定，則改由商標權人負有舉證或說明責任，須就其於申請時之商標註冊目的及其企業經營邏輯，提出合理說明²⁰。

（二）《共同實務通訊：惡意提出之商標申請》之要點

歐盟智慧財產權網絡（European Union Intellectual Property Network, EUIPN）於2024年3月22日公布了《關於「惡意提出之商標申請」共同實務之共同聲明》（Common Communication on the Common Practice ‘Trade mark applications made in bad faith’，下稱CP13）。

CP13係在EUIPN架構下，由EUIPO聯合各成員國商標主管機關，參酌歐盟法院及各國法院判例，並彙整既有行政實務後所形成之共同實務文件。雖然EUIPN要求各成員國商標主管機關，最遲於2024年6月22日前將CP13所揭示之共同實務納入其審查與無效程序中，惟須注意者，CP13本身並不具有法律拘束力，其性質僅屬不具法律拘束力之行政指引文件，主要用於協調各成員國之實務運作。惡意申請之最終認定，仍應以歐盟法院及各國法院之判例法理為準。

¹⁷ General Court, T-192/09, *Seve Trophy*, EU:T:2010:553, para. 50.

¹⁸ EuG, Urt. v. 16.06.2021, Az. T-678/19 – *Enterosgel*; EuG, Urt. v. 13.12.2012, Az. T-136/11 – *Pelikan*.

¹⁹ EuG, Urt. v. 23.10.2024, Az. T-463/23 – *E-Plus*.

²⁰ vgl. EuG, Urt. v. 07.09.2022, Az. T-627/21 – *MONSOON*.

1、CP13 之目的

建立在歐盟各國智慧財產局與 EUIPO 之間的理解，統一「惡意申請」的認定標準，減少不同國家與 EUIPO 之間的差異。

2、CP13 之重要規範

(1) 惡意之意義

惡意，必然預設申請人主觀上的動機，亦即存在「不誠實意圖 (dishonest intention)」或其他「不正當 (sinister) / 不誠實的動機」。此種主觀意圖之認定，通常須透過相關、一致且客觀的判斷標準加以確立。其中「不誠實意圖」乃惡意存在的基礎，並且為評估惡意時必須加以審查的基本且不可或缺要素²¹。

(2) 惡意行為

惡意行為類型很多，最典型的類型是不當利用他人之權利及濫用商標制度，茲分述之。

A、不當利用他人權利 (Misappropriation of third-party rights)：係指系爭商標申請人並非為了誠實參與市場競爭而申請註冊，而是以不符合誠信原則之方式，意圖損害第三人之利益者。此類型之案件具有下列特徵：在具體案件所涉及之各種相關因素中，申請人明知或可得而知第三人既有權利之存在，卻未經該第三人同意而提出系爭商標之註冊申請，並意圖不正當地獲取該第三人之既有權利²²。例如：寄生式行為 (parasitic behavior)²³ 或違反雙方之信賴關係 (breach of a fiduciary relationship)²⁴。

²¹ CP13, p.1.

²² CP13, 2.2.1.1.

²³ 寄生性行為，係指於綜合考量個案之所有情況後，足以確認系爭商標之申請係出於不誠實意圖，其目的在於：a、攀附在先權利所累積之聲譽，包括其仍存續或殘餘之聲譽；或 b、不論該在先權利之識別程度或知名度為何，單純藉由該在先權利而獲取不當利益。詳參 CP13, 2.5.1.1.

²⁴ 在此須先確立於系爭商標申請提出之前，主張權利人 (申請撤銷者) 與申請人之間是否存在信賴關係。因此，在評估是否構成惡意時，應一併審查 (包括但不限於) 申請人與主張權利人之間是否曾存在某種足以產生信賴關係之商業合作協議，或該信賴關係是否係基於法律規定所當然產生。例如，此一信賴關係應使申請人 (無論明示或默示) 就先前權利人 (即主張權利人) 之利益，負有一項一般性之信賴與忠誠義務。詳參 CP13, 2.5.1.2.

B、濫用商標制度（Abuse of the trade mark system）：惡意申請不得註冊之規定亦旨在實現防止濫用商標註冊之一般公共利益目標。此類惡意申請已違反商標法之基本原則，蓋商標法之適用不應擴張至涵蓋申請人之濫用行為，且該等行為無助於實現相關立法所欲達成之目的。因此，在商標制度遭濫用之情形下，並不以申請人於提出商標申請時即針對特定第三人為必要²⁵。例如：投機性或策略性申請（將商標用作施壓或談判工具）²⁶。

（3）評估惡意申請之一般原則

A、舉證責任：原則上，申請人被推定為善意行為人，除非有相反證據。主張惡意的一方需提出具體客觀事實。一旦初步舉證完成，舉證責任轉移至申請人，應提出相對抗的事實或解釋以排除惡意推斷²⁷。

B、判斷惡意的關鍵時間點：以商標申請提出之時點為準，但可參考申請前後之行為、文件或溝通作為輔助證據，用以推斷申請當時的主觀意圖²⁸。

C、申請人之範圍：申請人通常指申請文件上記載的自然人或法人。並強調應分析申請人與其他可能實際有利害關係之自然人或法人間是否存在關聯或控制關係（link/connection），此關聯分析對於揭示誰為實際利益主體具有關鍵意義²⁹。

²⁵ CP13, 2.2.1.2.

²⁶ CP13, 2.5.2.3. 惡意申請亦可能存在於商標申請偏離其原本目的，而係基於投機考量，或僅為取得金錢補償而提出之情形。然而，申請人曾請求金錢補償，即便其金額可觀，尚不足以當然認定其於申請時即具有詐欺或投機意圖。蓋在個案整體情狀下，為移轉商標而請求對價，亦可能屬於市場自由範疇。因此，欲認定此類惡意申請，仍須綜合多項與個案相關之判斷因素加以評估。

²⁷ CP13, 2.3.1.

²⁸ CP13, 2.3.2.

²⁹ CP13, 2.3.3.

(4) 惡意的判斷因素

惡意的評估必須依個案情況 (case-by-case basis) 判斷之，以下為可供評估惡意之參考指引³⁰。

A、必須考慮之因素：申請人之不誠實意圖是所有惡意案件都必須檢視此核心要件。

B、可參考之非必須因素：如近似程度、商業邏輯、申請時機、重複申請、防禦性註冊、投機目的。

(5) 法律效果

原則上，若確定存在惡意，則該惡意通常及於所有系爭商品／服務，即該商標所申請或註冊的全部範圍，皆應被視為受到惡意之影響。然而，依據歐盟法院在「SKY」判決³¹中所確立之原則，若惡意僅限於部分商品或服務，則可採取部分拒絕或部分撤銷的處理方式³²。

二、德國法制

《德國商標法》第8條（絕對註冊障礙³³，absolute Schutzhindernis）第2項第14款規定：「商標，以惡意（bösgläubig）提出申請者」不得註冊為商標。

（一）惡意申請之意義

所謂惡意申請，係指商標之申請行為已偏離商標制度保障來源識別之正當功能，而被用作達成不正當目的之工具，因而違反誠信原則，濫用商標制度所賦予之法律地位，以阻礙他人對標識之正當使用或排除競爭者。

³⁰ CP13, 2.4.

³¹ Case C-371/18, *Sky plc v. SkyKick UK Ltd*, Judgment of Jan. 29, 2020, ECLI:EU:C:2020:45.

³² CP13, 2.6.

³³ 即絕對不得註冊事由。

（二）實務之發展脈絡

德國實務對於《商標法》第8條第2項第14款所稱惡意申請之認定與證明，於多數判決中已逐步形成一定之發展脈絡。茲以幾個關鍵判決之見解說明之。

1、Ivadal I 案判決

關於惡意申請之認定，聯邦最高普通法院³⁴認為：惡意申請並非僅限於侵害既有國內商標或使用權之情形，而係指申請人並無將該標識作為識別來源而真實使用之意，卻僅利用商標所賦予之形式上之法律地位，以違反誠信原則或不正當方式妨礙第三人之行為。關於惡意之判斷，其所要求之主觀不誠信意圖，原則上應由申請行為所呈現之客觀情狀加以推認。縱依商標之屬地性原則，僅以申請人知悉該標識於國外為他人使用之事實，尚不足以構成惡意；惟若進一步結合其他具有國內關聯性之事實，使該申請行為整體上呈現為權利濫用或違反商業誠信，仍不排除構成惡意申請之可能³⁵。

就本案而言，聯邦最高普通法院係自申請人之經營模式及系爭商標於申請時點之實際利用可能性，具體判斷是否存在權利濫用或違反商業誠信。

本案被告為商標代理經營公司，並未從事藥品之製造或銷售，其申請商標並非為將標識作為商品來源識別而使用，而僅可能透過轉讓或授權方式加以利用。依申請時點之客觀情狀觀察，系爭商標在經濟上唯一合理之使用方式，僅在於對特定且可具體指認之市場參與者產生排他性封鎖效果，並藉此迫使其取得或授權該商標。尤有甚者，藥品製造商（原告）及平行輸入商（第三人）於商標註冊前原本均無取得該商標之實際需要，反而係因被告取得商標排他權後，始面臨可能遭禁止使用之壓力。法院因此認為，被告係藉由商標註冊所形成之封

³⁴ 即德國民事及刑事案件之最高審法院。

³⁵ BGH, Beschl. v. 02.04.2009 – I ZB 8/06, *Ivadal I*, Rn.14-18.

鎖地位，制度性地創設第三人對系爭商標之需求，並使該封鎖效果成為其商標權經濟價值之主要來源，此種申請行為已偏離商標制度之正當功能，而構成權利濫用及違反誠信原則之惡意申請³⁶。

2、*Lindt & Sprüngli* 案判決³⁷

本判決為歐盟法院所作之先決判決，就《歐盟共同體商標條例》第51條第1項第b款所稱之「惡意申請」加以闡釋，指出惡意係歐盟商標之絕對無效事由，其判斷基準應以商標申請時點為準。是否構成惡意，並無單一決定性要件，而應就申請時存在之所有相關因素進行整體評價。

惡意判斷中特別應綜合考量下列因素：（1）申請人是否已知或依情形應知，在至少一個會員國中，已有第三人使用相同或近似之標識於同一或有混淆之虞的商品；（2）申請人是否意圖藉由商標申請，阻止該第三人繼續使用該標識；（3）第三人所使用標識與申請標識各自所享有之法律保護程度。申請人之主觀不誠信意圖，須由相關客觀事實加以推認。

法院並強調，僅因申請人知悉第三人之既有使用，尚不足以當然構成惡意；惟若申請人並無實際使用商標之意圖，而僅藉由註冊取得排他權以不正當方式排除競爭，致商標偏離其來源識別之核心功能，則仍可能構成惡意申請。

本判決據此確立歐盟法上惡意申請之基本評價框架，供會員國法院於個案中據以衡量申請行為是否違反誠信原則。

3、*HOT* 案判決³⁸

本案爭點為：申請人於明知第三人已先行使用特定標識之情況下，仍以阻止其繼續使用為目的而申請商標，是否構成惡意申請？

³⁶ BGH, *Ivadal*, Rn.24-32.

³⁷ EuGH, Urt. v. 11.6.2009 – C-529/07, *Lindt & Sprüngli*, Rn. 35-53.

³⁸ BGH, Beschl. v. 17.8.2011 – I ZB 13/10, *HOT*, GRUR 2011, 1133, Rn. 13-20.

法院指出，惡意申請之成立，並不以侵害他人既有之註冊商標或形式上之在先權利為必要；即使第三人僅基於事實上之先使用，若該使用已具有一定之市場識別功能與競爭關聯性，仍屬惡意判斷中應予考量並受保護之利益。

惡意申請之核心，在於申請人是否欠缺將商標作為來源識別標識之正當使用目的，而係藉由商標註冊所產生之排他性法律地位，阻止第三人繼續使用其既有標識或排除競爭。是否構成惡意，須依申請時存在之一切客觀情狀加以整體判斷。

惡意是否成立，法院特別考量之因素包括：（1）申請人於申請時是否知悉或應知第三人先使用？（2）申請人是否欠缺真實之商標使用意圖（*ernsthafter Benutzungswille*）？（3）申請行為是否主要係以阻止第三人使用或以排除競爭為目的？

即使標識本身屬於一般性或描述性用語，倘申請人明知該標識已為特定第三人長期使用，仍藉由商標註冊取得排他權並作為干擾競爭之手段，亦可能構成權利濫用而屬惡意申請。

本判決並確認，惡意申請之判斷重點不在於商標是否形式上具備可註冊性，而在於申請行為是否偏離商標制度保障來源識別之正當功能，並被用作不正競爭之工具。

相較於前述兩案，本判決之特殊性在於：其將惡意申請之審查適用至僅涉及第三人事實上在先使用，且標識本身為一般性或描述性用語之情形，並強調惡意之判斷不以侵害在先權利為前提，而取決於申請行為是否被用作干預既有市場活動之競爭工具。

4、*Testarossa* 案判決

關於惡意申請之證明，聯邦最高普通法院於 *Classe E* 判決³⁹ 中，首度以「相互一致且具說服力之間接證據（*schlüssige und übereinstimmende*

³⁹ BGH, Beschl. v. 13.10.2016 – I ZB 21/15, *Classe E*.

Indizien) 」作為惡意申請之證明要求。之後歐盟法院亦有類似見解⁴⁰。但因為在 2025 年之 *Testarossa* 案判決⁴¹ 中有更明確之說明，因此本文直接引用 *Testarossa* 判決說明之。

Testarossa 案判決之重點如下⁴²：

- (1) 申請人提出商標申請，若係以刻意妨害競爭者或將其排除於市場之外為主要目的，而非為於競爭中實際使用該商標者，構成惡意申請。此外，倘申請人出於投機目的，大量申請註冊商標而欠缺真實使用意圖，僅為囤積標誌，並藉此對第三人提起禁令或損害賠償請求者，亦構成惡意申請。
- (2) 惡意申請之成立，須以申請人具有損害或妨害第三人利益之意圖為必要，惟該意圖並不以指向特定第三人為必要。
- (3) 是否構成惡意，原則上應以商標申請時之情狀為判斷基準；惟不排除參考申請人於申請前後之行為，蓋其後續行為得作為推認申請時是否存在妨害意圖之佐證。
- (4) 惡意之判斷，應就個案中一切相關情狀進行整體觀察與評價。足以作為申請人具有妨害意圖之重要指標者，尤其包括：申請人知悉他人已有在先使用、申請人欠缺自身實際使用商標之意圖、申請係以打擊特定競爭者為主要目的，以及申請人與在先使用者間存在密切關係。
- (5) 惟僅憑申請人知悉第三人使用該標誌之事實，尚不足以認定惡意。主張申請人出於惡意申請而請求宣告註冊無效者，仍須就足以認定惡意申請之「相互一致且具說服力之間接證據」負舉證或釐清事實之責。倘該等情狀已足以動搖申請人正當申請之

⁴⁰ 依歐盟法院之見解，只有存在相互一致且具說服力之客觀間接證據，足以證明該商標申請人於提出申請時，具有以下意圖之一者，始得認定商標申請構成惡意：1、以違反誠實商業慣例之方式損害第三人利益；2、即使未指向特定第三人，仍意圖取得超出商標功能範圍以外之排他性權利（EuGH, Urt. v. 12. 9. 2019, C-104/18 P, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/ EUIPO*. Rn.45）。

⁴¹ BGH, Beschl. v. 11.9.2025 – I ZB 6/25, *Testarossa*.

⁴² BGH, *Testarossa*, Rn. 18–24, 26–29, 30–33.

善意推定，則轉由商標權人就其申請時之目的與經濟邏輯提出合理且具體之說明（plausible Erklärungen）。

5、小結

綜上，惡意申請之判斷固然一貫採取對整體客觀情狀之綜合評價，惟其證明結構與判斷要素則係經由判例之發展而逐步具體化。

早期判決以權利濫用與封鎖效果為核心（*Ivadal I*），其後承接歐盟法院於 *Lindt & Sprüngli* 所確立之「申請時一切相關情狀」整體判斷原則，並於 *HOT* 判決中明確指出，惡意通常無法以直接證據證明，而須透過對客觀情狀之整體觀察加以推認。進一步地，聯邦最高普通法院於 *Classe E* 判決中，首度以「相互一致且具說服力之間接證據」作為惡意申請之證明要求。

直至 2025 年 *Testarossa* 判決，法院則進一步清楚建構出惡意申請之證明結構：原則上由主張惡意者負擔證明或確認負擔，須提出相互一致且具說服力之間接證據，以動搖商標申請人正當申請之善意推定；倘其所提出之情狀已足以推翻該推定，則轉由商標權人負說明責任，就其申請時之目的與經濟邏輯提出合理說明。

Testarossa 判決之貢獻，在於透過判斷方法的體系化建構，使惡意申請之認定不再僅停留於抽象之價值評價，而得依循一套可檢驗且具可操作性的判斷基準加以具體化，從而提升實務適用上的可預測性。

法院之所以對惡意認定設置相對較高之門檻，要求提出「相互一致且具說服力之間接證據」，其目的並非在於提高否准註冊之難度，而係藉由高證明標準避免惡意條款遭濫用，並結合整體評價與說明責任之轉換，在權利安定性與制度防濫用之需求間取得適當平衡。

（三）惡意申請行為之主要類型

惡意申請之類型很多，尤以下列兩種類型最具代表性，茲分述之。

1、對他人具有保護價值之既有使用地位的干擾

此類型之惡意申請，係指商標申請人明知第三人已就某一標誌建立具有保護價值之既有使用地位（*schutzwürdiger Besitzstand*），仍藉由商標申請取得形式上的法律優位，以封鎖或排除先使用人之既有使用或市場發展者。此類申請行為並非以商標作為來源識別標識，而係以妨礙競爭為目的，構成對商標制度之不當利用，因而應評價為惡意申請。

（1）具有保護價值之既有使用地位

所謂「具有保護價值之既有使用地位」，係指某一標識因於交易上長期且未受爭議地使用，而在市場上形成一種穩定且具有競爭意義之事實狀態，該使用人取得值得法律保護之地位⁴³。具體而言，若某一標識在市場上因使用已在相關交易圈中具有一定程度之跨區域知名度與重要性⁴⁴，即可認為其已形成法律上應受保護之既有使用地位。

另法院亦認為該等知名度並不以德國或歐盟範圍內為限，於境外獲得認可者亦屬之⁴⁵。

除營業標識之使用地位外，人格權亦得構成「具有保護價值之使用地位」，包括以知名人士之姓名申請註冊為商標之情形⁴⁶。相關案例如：第三人與知名運動員無任何實質關係，卻將該運動員的姓名註冊為商標，藉此謀取經濟利益⁴⁷。

⁴³ Felix Barth, Böse Markenmeldung als Mittel des Wettbewerbskampfes unzulässig, IT-Recht Kanzlei, 5.11.2021, abrufbar unter: <https://www.it-recht-kanzlei.de/markenmeldung-boesglaeubig-wettbewerb.html> (last visited Jan. 24, 2026).

⁴⁴ BPatG, Beschl. v. 17.04.2014, Az. 30 W (pat) 32/12 – *LIQUIDROM*.

⁴⁵ vgl. BGH, Urt. v. 10.01.2008, Az. I ZR 38/05 – *EKONOMIKS*.

⁴⁶ Kanzel Plutte, Bösgläubige Markenmeldung: Kostenlose Ersteinschätzung, <https://www.ra-plutte.de/boesglaeubige-markenmeldung-alles-wichtige-in-der-uebersicht/> (last visited Jan. 24, 2026).

⁴⁷ EuG, Urt. v. 14.05.2019, Az. T-795/17 – *NEYMAR*.

(2) 對先使用人之干擾

有學者指出，惡意申請之典型情形之一，係申請人並非意圖將所申請之標誌作為商標使用，即非作為來源識別之經營標識，而僅藉由取得商標權之形式法律地位（*Erlangung einer formellen Rechtsposition*），以干擾或排除他人之競爭活動，或阻礙第三人既有之使用地位。此類申請行為已明顯偏離商標制度所預設之正當功能，因而不具保護之正當性。其中特別典型者為申請人明知某一標誌已由第三人於同一或類似商品或服務上使用，且該第三人雖尚未取得商標權，然已建立具有保護價值之既有使用地位，仍藉由提出商標申請，僅為取得形式上之法律地位，以排除或阻斷先使用者之市場活動⁴⁸。

聯邦最高普通法院亦認為，若商標申請人明知他人已就對某一標識建立具有保護價值之既有使用地位，卻在欠缺正當理由之情況下，就同一或類似之商品或服務申請相同或足以造成混淆誤認之虞之商標，且其行為係以干擾先使用人既有使用地位或阻止其繼續使用該標識為目的者，則該商標之取得行為即構成惡意取得商標⁴⁹。

惟須注意者，僅因商標申請人知悉或可得而知，在至少一個成員國內已有第三人於同一或類似商品或服務上使用相同或近似標識，而該第三人尚未取得正式之商標權，尚不足以構成惡意申請⁵⁰。仍須進一步證明該第三人之使用已達具有保護價值之程度，且申請人係以不正當目的介入或排除該既有使用地位，始得認定其申請行為違反誠實信用原則。

⁴⁸ Ingerl/Rohnke/Nordemann, Markengesetz, 13. Aufl., 2021, § 8 Rn. 220 ff.

⁴⁹ vgl. BGH, Urt. v. 19.02.1998, Az. I ZR 138/95 –*Makalu*; BGH, Urt. v. 10.08.2000, Az. I ZR 283/97 –*EQUI 2000*; BGH, Urt. v. 10.01.2008, Az. I ZR 38/05 –*AKADEMIKS*.

⁵⁰ LG Hamburg, Urt. v. 27.04.2023, Az. 327 O 208/22 m.V.a. EuGH, Urt. v. 11.06.2009, Az. C-529/07 –*Lindt*; EuGH, Urt. v. 27.06.2013, Az. C-320/12 –*Malaysia Dairy Industries*.

2、將商標申請作為不正競爭手段

此類型之惡意申請，並非以侵害特定既有使用地位為必要前提，而係著眼於申請人是否將商標申請本身作為競爭策略或競爭工具，而非作為來源識別之經營標識。其核心問題在於，該商標申請已脫離商標制度所預設之正當功能，而呈現功能性偏離（funktionswidrig），而被工具化為妨礙競爭或封鎖權利之手段。具體而言，此類申請通常具有下列特徵：（1）欠缺作為識別來源之正當使用目的；（2）申請行為係基於特定之、不正當之競爭目的，而非正當商業發展需求；（3）商標申請在整體評價下已脫離商標制度之正當功能。

是以，即使該申請行為未必直接鎖定特定之先使用人，惟只要其係嵌入具體競爭關係之競爭策略中，仍可能因違反誠實信用原則或構成權利濫用，而被評價為惡意申請。

（1）將商標申請作為不正競爭手段之認定

法院指出，商標之申請與註冊原則上固會對其後之第三人的商標申請產生排他效果，惟若商標申請之唯一或主要目的係為排除他人參與市場競爭，則該申請行為即屬權利濫用。申請人若係基於妨礙他人競爭之意圖（Behinderungsabsicht）而提出申請，該等商標通常被稱為「封鎖性商標」（Sperrmarke）。在此情況下，即使商標權人實際上確實有使用該商標之意圖，該申請行為仍屬濫用，並不因此而取得正當性⁵¹。

進一步言之，若某一相同或足以造成混淆誤認之虞的標識，已於國外使用於同一或類似商品，且依具體情況，申請人至少應可得而知該國外標識使用人有意於可預見之期間內，將該標識使用於國內市場，卻仍申請註冊該商標，則該商標申請即可能構成不正競爭的妨礙行為⁵²。

⁵¹ BGH, Urt. v. 10.01.2008, Az. I ZR 38/05 – *AKADEMIKS*.

⁵² *Id.*

當商標註冊係直接針對特定競爭對手之行為時，通常即更足以顯示其具有妨礙競爭之意圖。典型案例為糖果製造商 Haribo 與 Lindt 之間的爭訟⁵³。於該案中，Haribo 於獲悉 Lindt 擬使用「Teddy」作為其巧克力產品名稱後，旋即申請註冊「Gold-Teddy」商標。德國聯邦最高普通法院認為，該商標申請之主要目的，顯非基於正當之商業或品牌發展考量，而在於阻止 Lindt 之市場進入與產品命名行動，因此認定其具有妨礙競爭之意圖。

此外，當商標權人與第三人在商標申請前長期存在商業往來或合作關係時，申請人是否具有「妨礙意圖」的問題亦特別受到關注。在此情況下，雙方往往已形成一定程度之信任關係（Vertrauensverhältnis），而該信任關係可使得申請人對其前合作夥伴之商標申請行為顯得不誠信（unredlich）。例如，若某商標係雙方長期且平等合作之成果，而其中一方在合作結束後單獨申請註冊該商標，並進一步對另一方行使該商標權，則該行為可被視為不正當的申請⁵⁴。此類情形在評價基礎上，與我國《商標法》第30條第1項第12款所規範之因特定關係而知悉並仿襲他人商標，具有相通之處。

（2）將商標申請作為不正競爭手段與不正競爭防制法之關係

將商標申請作為不正競爭之手段，係指申請人未將商標申請作為來源識別之經營標識，而係將其嵌入競爭策略之中，藉由商標登錄所產生之排他效力，干擾或排除市場競爭。此類行為在體系上與《不正競爭防制法》（Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG）第4條第4款之「蓄意妨礙競爭對手者（Mitbewerber gezielt behindert）」屬不正競爭行為之規定高度重疊。德國實務因而認為，商標申請與註冊雖原則上具有正當

⁵³ BGH, Urt. v. 23.09.2015, Az. I ZR 105/14 – Goldbären.

⁵⁴ BGH, Urt. v. 26.06.2008, Az. I ZR 190/05 – EROS.

之排他效果，然若其唯一或主要目的在於排除他人參與市場競爭，致使商標申請偏離商標制度所預設之正當功能，而淪為競爭壓制之工具，即屬權利濫用⁵⁵。在此情形下，該行為不僅可能構成惡意商標申請，亦可能同時成立上開第4條第4款所規範之不正競爭行為⁵⁶。

（四）法律效果

惡意申請屬《商標法》第8條第2項第14款所規定之絕對註冊障礙，依同法第50條第1項及第53條之規定，任何人均得向德國專利商標局申請宣告該商標之註冊無效，並自商標註冊簿予以刪除。此外，對於顯然屬於惡意申請之商標，依同法第50條第3項，商標主管機關亦得於商標註冊日起兩年內，依職權主動宣告其註冊為無效並予以刪除。另依德國實務見解，基於惡意註冊之商標具有不可補正之原始瑕疵，即使其後續被合法使用，或移轉於善意第三人，亦不因此取得法律上之保護⁵⁷。

若申請人僅就其所註冊之部分商品或產品類別具有使用意圖，則惡意僅就該等未具使用意圖之商品或類別予以宣告；至於確實具有使用意圖並已合法使用之商品類別，該商標仍得繼續有效存在。

此外，因基於惡意申請所登記之商標，而遭商標權人以商標侵害為由請求停止侵害及／或損害賠償者，被告得對商標權人提出「權利濫用」之抗辯⁵⁸。此外，在侵權訴訟中，被告亦得以反訴（Widerklage）方式，主動請求刪除該惡意商標⁵⁹。

⁵⁵ BGH, Urt. v. 10.01.2008, Az. I ZR 38/05 – *AKADEMIKS*.

⁵⁶ vgl. BGH, Urt. v. 03.02.2005 – I ZR 45/03, *Russisches Schaumgebäck*. 在本案法院認為：若某一泡芙類甜點之進口商，為自身取得某一三維形狀之商標註冊後，復援引該商標權，試圖排除其他進口商對該形狀之使用，而該形狀實際上係源自前蘇聯各國依特定國家標準、由多家企業生產並輸入德國之該類傳統甜點產品之慣常造型，則此一行為應被評價為不正當之妨礙競爭行為。

⁵⁷ BGH, Urt. v. 10.08.2000, Az. I ZR 283/97 – *EQUI 2000*; OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.06.2010, Az. I-20 U 199/09 – *Spekulationsmarke*.

⁵⁸ vgl. BGH, Urt. v. 10.08.2000, Az. I ZR 283/97 – *EQUI 2000*.

⁵⁹ vgl. BGH, Urt. v. 10.01.2008 – I ZR 38/05 – *AKADEMIKS*; BGH, Beschl. v. 27.05.2021 – I ZR 149/20.

其次，惡意申請若同時符合《不正競爭之防制法》第4條第4款所禁止之「以不正當方式，蓄意妨礙競爭對手」要件者，尚可能另行成立不正競爭妨礙之請求權。往往以商標之惡意申請為起點，並可能因其後續之權利行使或使用方式而具體化、顯現化。是以，在符合該條款構成要件之情形下，對於惡意商標之權利人，除得請求其停止相關不正當行為外，尚得進一步請求其同意將該商標自商標註冊簿中刪除⁶⁰。

惟應注意者，僅因惡意申請人單純使用其商標，尚不足以當然成立依第4條第4款所主張之不正競爭妨礙請求權。尚須進一步證明，該商標權人係以具有「目的性」之方式，針對競爭對手採取具體妨礙競爭之行動。在此情形下，始得以抗辯方式主張：商標權人一方存在特殊情事，使其商標權之行使在競爭法上構成不正競爭行為⁶¹。

三、我國法制

（一）商標法規範

商標權係由國家公權力所賦予之排他權，其取得自不得建立於不誠實或投機行為之上，否則將動搖商標制度之正當性。基此理念，申請人若因契約、地緣、業務往來或其他特殊關係，知悉他人尚未於我國完成商標註冊，竟搶先提出申請註冊，以阻撓他人使用該商標，該等行為不僅違反誠實信用原則，亦明顯背離商標制度促進市場公平競爭與保障來源識別之本旨。因此，我國《商標法》第30條第1項第12款明定，仿襲他人先使用商標之申請者，不得註冊。

又我國商標法採取註冊主義，非使用主義，先使用而未註冊之商標，原則上雖不予保護，然因商標之使用為商標存在之意義及其價值所在，為避免過度僵化產生流弊，是本款對於未註冊而於國內外先使用之商標予以保護，此為商標註冊主義及屬地主義之例外⁶²。

⁶⁰ vgl. BGH, Urt. v. 10.08.2000, Az. I ZR 283/97 – *EQUI 2000*.

⁶¹ vgl. OLG Köln, Urt. v. 26.03.2021, Az. 6 U 11/21 – *American Food and Drinks*.

⁶² 最高行政法院 111 年度上字第 756 號判決。

該款前段規定：「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊。「但經其同意申請註冊者，不在此限」。

本規定係參照《巴黎公約》第6條之7第1項⁶³之立法精神所制定，惟我國並非僅止於禁止代理人或代表人搶先註冊他人商標之行為，而係進一步擴大其適用範圍，及於凡因契約關係、地緣關係、業務往來或其他關係而知悉他人商標存在，竟加以仿襲並剽竊搶註者，一併納入規範。然若與歐盟或德國關於「惡意申請商標註冊」之概括性規定相較，本款雖具備較高之具體性與明確性，然其適用範圍相對較為侷限，僅屬歐盟、德國規範之惡意申請註冊態樣之一，無法涵蓋所有惡意申請類型。

此外，雖然「系爭商標之註冊申請是否善意」亦為同法第30條第1項第10款判斷有無混淆誤認之虞之參考因素之一，惟並非獨立之不得註冊事由，故在此不擬加以探討⁶⁴。

（二）適用要件

本款之適用要件有四：1、相同或近似於他人先使用之商標；2、兩商標使用於同一或類似商品或服務；3、申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他人商標存在；4、未經該他人同意，意圖仿襲而申請註冊。

此外，因我國採註冊主義，故先使用之商標須在我國未經註冊，若其於我國已先註冊，並無遭搶註可言，自無本款規定之適用。先使用之

⁶³ 巴黎公約第6條之7第1項：「商標權人之代理商或代表於同盟國家內，未經商標權人之同意，於一個或數個同盟國家內，以其本人名義，申請該商標之註冊時，商標權人得提出異議或申請撤銷其註冊，或倘該國法律許可，申請將該註冊移轉於專用權人本人。但該代理商或代表能證明其行為為正當者不在此限。」

⁶⁴ 「系爭商標之註冊申請是否善意」雖非第30條第1項之獨立不得註冊事由，但仍得作為證明第12款構成要件之間接事實。申請人若明知他人商標存在，仍刻意申請高度近似標誌且欠缺合理使用脈絡，得以推認其具有「意圖仿襲而申請」之主觀要件；其知悉來源，則須具體化為契約、地緣、業務往來或其他足以推認知悉可能性之客觀關係，以符合「因特定關係而知悉」之要件。

商標須相對於申請註冊之商標先使用，不分國內外先使用，亦不問註冊與否⁶⁵。

由於本文著重在惡意申請之探討，故僅特別針對意圖仿襲說明之。

1、立法理由

100年6月29日商標法修正時，於本款增加「意圖仿襲而申請註冊者」等文字，其理由略謂：（1）本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。於本法86年5月7日修正時，即本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。（2）原條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。

2、意圖仿襲之判斷

所謂「仿襲」，係指申請人以致使相關消費者產生混淆誤認之虞為目的而提出商標申請，其本質在於申請人意圖藉由搶先註冊，竊取或阻斷他人既有之商標使用成果。實務上認為，「申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依論理法則及經驗法則加以判斷」⁶⁶。

進一步而言，判斷是否具有「意圖仿襲」，並非得僅憑單一事實即為認定，而應就申請時之一切具體情狀為整體觀察。實務特別強調：「應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據（例如：先使用商標是否具獨創性及其行銷市場之事證），依據論理法則及經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用之商標，而襲以註冊。」⁶⁷

綜合判決見解，本款以「意圖仿襲」作為核心判別標準，「此一判別標準又包含有以下三要素：第一，必須先註冊之商標申請人知悉

⁶⁵ 最高行政法院 108 年度判字第 512 號判決、107 年度判字第 673 號判決。

⁶⁶ 智慧財產及商業法院 114 年度行商訴字第 21 號判決。

⁶⁷ 最高行政法院 108 年判字第 224、447 號判決。

先使用之商標存在，如果先註冊之商標申請人根本不知悉先使用之商標存在，而僅因巧合或特殊機緣選用同一或近似商標，即應對先註冊者優先保護；第二，先註冊之商標申請人知悉先使用之商標存在，必須是法律明定之特定關係，如：契約、地緣、業務往來或其他關係。如無此特定關係，即使知悉先使用之商標而加以先註冊，仍應優先保護先註冊者。第三，先註冊之商標申請人基於法定特定關係知悉先使用之商標後，還必須是『意圖仿襲』而註冊，如果先註冊者並非意圖仿襲，而有註冊系爭商標之正當理由，即使因法定特定關係知悉先使用之商標，亦應優先保護先註冊者。必須所設三要素（因特定關係、知悉、意圖仿襲）均齊備之情況下，始優先保護先使用者，否則即應保護先註冊者⁶⁸。」

（三）法律效果

商標之註冊違反《商標法》第30條第1項第12款之仿襲申請規定者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議（同法第48條第1項），異議案件經異議成立者，應撤銷其註冊（同法第54條）。此外，利害關係人亦得向商標專責機關申請評定，主管機關亦得依職權提請評定（同法第57條第1項）。申請或提請評定之時間為自註冊公告日後五年內（同法第58條第1項）。評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊（同法第60條）。

然而，若商標申請人進一步利用其所取得之商標權，對競爭對手施加排除或限制競爭之效果，例如透過發送警告函、提起侵權訴訟或其他市場封鎖手段，致對交易秩序產生不利影響，則該行為即不再僅屬商標法層次之問題，而可能同時構成《公平交易法》第25條所禁止之不正競爭行為。其判斷核心在於該等權利行使是否具有排除、限制或妨礙競爭之效果，並足以影響市場交易秩序。例如，商標權人若以排除競爭、封鎖市場或迫使對方讓步為目的，對競爭對手發送警告函、提起侵權訴訟或要求交易相對人停止交易，均可能構成不正競爭。

⁶⁸ 智慧財產及商業法院 113 年度民商訴字第 1 號、同院 113 年度行商訴字第 18 號判決。

四、歐盟／德國與我國法制之比較

鑒於歐盟法制與德國法制在惡意申請之規範結構與判斷方法上大致一致，且德國實務多係承接並具體化歐盟法院所確立之法理，故以下比較時，將歐盟與德國合併視為同一法制類型，並與我國法制加以對照分析。

(一) 規範面

	歐盟／德國	我國
規範	<ul style="list-style-type: none"> ● 《歐盟商標條例》第 59 條第 1 項第 (b) 款：「歐盟商標在下列情形，得依向主管機關提出之申請，或於侵權訴訟中依反訴，宣告為無效：(b) 申請人於提出商標申請時，係出於惡意者。」 ● 《德國商標法》第 8 條第 2 項第 14 款：「商標，以惡意提出申請者」不得註冊為商標。 ● 違反該條款而完成註冊者，依同法第 50 條第 1 項及第 53 條，任何人均得向德國專利商標局申請宣告其註冊無效，並予以刪除。主管機關亦得於註冊日之翌日起算二年內，依職權宣告註冊無效並刪除（同條第 3 項）。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 《商標法》第 30 條第 1 項第 12 款：「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。 ● 任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議（同法第 48 條第 1 項），經異議成立者，應撤銷其註冊（同法第 54 條）。 ● 利害關係人或主管機關得申請或提請評定（同法第 57 條第 1 項）。時間為自註冊公告日後五年內（同法第 58 條第 1 項）。經評定成立者，應撤銷其註冊（同法第 60 條）。
對惡意定義	無	無

(二) 實務面

	歐盟／德國	我國
對惡意申請之核心理解	<ul style="list-style-type: none"> ● 申請人是否濫用商標註冊所賦予的形式上法律地位 ● 是否偏離商標制度所預設之正當功能 	明知他人已先使用商標，基於不正當意圖搶先申請註冊
惡意判斷時點	以申請時為準	以申請時為準
惡意行為態樣	<ul style="list-style-type: none"> ● 對他人具有保護價值之既有使用地位的干擾 ● 將商標申請作為不正競爭手段 ● 投機性大量申請商標，而不實際使用 	● 基於特定關係而知悉在先使用之仿襲申請
惡意之判斷因素	<ul style="list-style-type: none"> ● 必要因素：申請人之不誠實意圖 ● 參考因素：近似程度、商業邏輯、申請時機、重複申請、防禦性註冊、投機目的等 	以仿襲在先使用為中心，將惡意之判斷繫於特定關係與知悉之存在，相關客觀因素僅作為推認仿襲意圖之輔助依據
證明方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 主張惡意而請求宣告無效者，須提出相互一致且具說服力之間接證據，以動搖申請人正當申請之善意推定 ● 倘其所提出之情狀已足以推翻該推定，則轉由商標權人就其申請時之目的與經濟邏輯提出合理說明 	<ul style="list-style-type: none"> ● 原則上由主張仿襲者負舉證責任 ● 若事證足以推翻正當申請之合理性，實務上亦可能要求申請人說明其申請目的
法律效果	<ul style="list-style-type: none"> ● 不得註冊 ● 已註冊者得依申請宣告其註冊無效並予以刪除。主管機關得於註冊日之翌日起算二年內，依職權宣告其註冊無效並予以刪除 	<ul style="list-style-type: none"> ● 不得註冊 ● 已註冊者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內向商標專責機關提出異議，撤銷其註冊。利害關係人或主管機關亦得於註冊公告後五年內提起或提請評定，撤銷註冊

(三) 小結

綜上比較，可簡單歸納歐盟／德國與我國法制之差異。

1、規範面

在構成要件上，德國法以「申請時出於惡意」作為一般性否准與無效事由，未將惡意行為限縮於特定類型，而係透過一般條款之設計，交由實務依個案具體情狀加以充實，使規範得以回應多元且新型態之制度濫用行為。相較之下，我國規範主要聚焦於仿襲在先使用之情形，規範射程相對有限。

在救濟機制方面，德國法除任何人均得申請宣告註冊無效外，主管機關尚得於註冊日之翌日起算二年內，依職權宣告註冊無效並予以刪除。反觀我國法制，則以任何人於註冊公告後三個月內向商標專責機關提出異議，或由利害關係人或主管機關於註冊公告日起五年內，申請或提請評定為主要救濟途徑。二者在時間及申請人上有些許差異。

2、實務面

歐盟／德國實務對惡意申請的核心理解，並不限於對他人具有保護價值之既有使用地位所為之干擾，尚進一步著眼於申請人是否濫用商標註冊所賦予之形式上法律地位，將商標申請作為不正競爭之手段，並使其行為偏離商標制度所預設之正當功能。基此，惡意申請之概念，得以涵攝干擾他人既有使用地位、將商標申請作為競爭工具，乃至於純粹出於投機目的之囤積性註冊等多元行為態樣。

相對於此，我國第 30 條第 1 項第 12 款之解釋及適用，則較為集中於防止干擾他人既有使用地位之情形。雖然仿襲申請在概念上亦可能涉及將商標申請作為不正競爭手段，惟實務判斷上多未正面以不正競爭或制度功能偏離作為獨立評價基準，顯示我國法制涵攝範圍均較歐盟／德國法制為狹窄。

在判斷方法與舉證結構方面，歐盟／德國實務展現出較為精緻且層次分明之證明動態。原則上，主張惡意者須提出相互一致之間接證據，以動搖申請人正當申請之善意推定；一旦該推定受到合理質疑，即可能轉由商標權人負說明責任，就其申請目的與經濟合理性提出具體說明。惟德國實務進一步要求該等間接證據須具備「相互一致且具說服力」之程度，此一較高之證明標準，係德國實務於解釋與適用上為避免惡意條款過度擴張、兼顧商標權安定性所形成之審慎取向。

我國實務雖同樣以主張仿襲者負舉證責任為原則，惟僅於部分個案中，當客觀情狀已足以動搖正當申請之合理性時，始要求申請人說明其申請動機。整體而言，此一說明義務尚未發展為制度化且明確之舉證責任轉換機制，與歐盟／德國實務之作法仍存在差距。

肆、詐欺註冊法制：美國法制

一、詐欺註冊概說

（一）法律規定

詐欺註冊，指申請時對美國專利商標局為詐欺行為，產生自多種情境。與詐欺註冊直接相關的，是聯邦商標法第 14 條第 (3) 款，規定詐欺取得之註冊可隨時取消 (cancelled)⁶⁹。法院將本條規定延伸至藉由詐欺延展註冊的情形。因詐欺之效果為「隨時可取消註冊」，故無除斥期間之適用；不僅在專利商標局提起無除斥期間；即使在法院提起取消商標註冊之訴訟，亦無除斥期間之適用⁷⁰。因詐欺而取得註冊，亦為對「不可爭議權利」(incontestable right) 的抗辯事由⁷¹。

⁶⁹ 15 U.S.C. § 1064(3). 本文譯為「取消」，是因為美國聯邦商標法的 cancellation，僅有使聯邦註冊消滅的效果，並不影響普通法商標權；換言之，商標權仍然持續存在，只是失去聯邦註冊保護。此與我國之「評定無效」或「撤銷」效果均不同。

⁷⁰ 4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 31:59; Marshak v. Treadwell, 240 F.3d 184, 193 (3d Cir. 2001).

⁷¹ Lanham Act § 33(b)(1), 15 U.S.C. § 1115(b)(1).

何謂「詐欺」取得註冊，則主張由商標審理及上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）及聯邦法院形成見解。TTAB 及聯邦巡迴法院以案例法形成對「詐欺」的界定，將敘述於下面。

因詐欺而取得商標註冊或延展的爭點，可以在以下程序中提出，包括：1、向 TTAB 提起商標註冊之異議；2、向 TTAB 申請取消註冊；3、以民事訴訟請求取消商標註冊；4、在 TTAB 的對審程序，提出不潔之手（unclean hands）抗辯；5、在註冊商標的侵害訴訟，作為積極抗辯事由；6、對不實或詐欺註冊，提起損害賠償之民事訴訟；7、違反反托拉斯法的意圖壟斷訴訟⁷²。

（二）實務見解

TTAB 認為，詐欺為故意欺騙之行為或實踐。涉及故意向專利商標局隱瞞重大的資訊或事實（material information or fact）；這些資訊或事實若揭露，會致使註冊或延展被否准⁷³。

在 2003 年至 2009 年之間，TTAB 曾採取「可得而知」標準（稱為 Medinol 規則）：即使對於陳述之不實並非明知，且不具有欺騙之意圖，只要對不實係「可得而知」，仍構成詐欺。此見解被聯邦巡迴上訴法院在 2009 年的 Bose 案判決所廢棄⁷⁴。

法院見解強調，須證明行為人有詐欺之意圖（fraudulent intent），僅不實之陳述仍不足以構成詐欺。詐欺須出於直接故意，行為人必須明知（knowingly）而對事實作不實之陳述。其次，不實陳述的事實須具有重大性（materiality），亦即，若非不實陳述，專利商標局不會核准註冊⁷⁵。試圖以詐欺取得或維持註冊為由，而取消商標註冊者，負有「沈

⁷² 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:59.

⁷³ Martin Petrin, *Cancellation of Fraudulent Trademark Registrations under the Lanham Act and the European Community Trade Mark Regulation*, 11 INTELL. PROP. L. BULL. 161, 163 (2007).

⁷⁴ 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:66.

⁷⁵ Petrin, *supra* note 73, at 165.

重的舉證責任」，必須以明確而令人信服之證據（clear and convincing evidence）證明詐欺，而無猜測、推論或臆測的空間⁷⁶。

而且，聯邦民事訴訟規則對於詐欺之規定，對於主張有詐欺事由者亦不利。依據聯邦民事訴訟規則第9條(b)項，詐欺必須「特定地聲明」，亦即在書狀中僅一般性地陳述註冊因詐欺而取得仍為不足，必須「特定地陳述構成詐欺的情況」，亦即必須明確陳述構成詐欺的事實為何⁷⁷。

In re Bose 案，是聯邦巡迴上訴法院解釋詐欺舉證責任的重要案件。該案件涉及被告反訴請求取消 Bose 的商標註冊，因 Bose 在延展商標權時提出的使用聲明疑涉及詐欺。TTAB 採「可得而知」（should have known）規則，認為若申請人「可得而知」其對專利商標局的陳述不實，亦可構成詐欺。上訴至聯邦巡迴上訴法院時，法院認為 TTAB 不當地將詐欺之主觀要件降低為「過失」。聯邦巡迴上訴法院認為，即使詐欺可經由間接證據證明，但仍須以明確證據證明申請人或註冊人「以欺騙專利商標局之意圖」、「明知」地作不實且重大的陳述。並強調，「欺騙之主觀意圖，即使難以證明，仍為不可或缺之要件」⁷⁸。

對於詐欺的要件，採取嚴格的舉證責任。舉證責任的標準為明確且具說服力證據。不論 TTAB 或聯邦巡迴上訴法院，均嚴格執行此要求。法院表示，詐欺註冊不能輕易被認定，其舉證責任「不能等閒視之」（should not be taken lightly）。從而，雖然詐欺取得或維持註冊經常被當事人提出，但鮮少能被證明⁷⁹。

二、詐欺註冊的類型

詐欺註冊有下面類型：

⁷⁶ *In re Bose Corp.*, 580 F.3d 1240, 1243 (Fed. Cir. 2009); 3 MCCARTHY, *supra* note 70, § 20:58.

⁷⁷ Fed. R. Civ. Proc. rule 9(b).

⁷⁸ *Bose*, 580 F.3d at 1245.

⁷⁹ 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:68.

（一）他人有在先使用或商標權

因他人有在先權利，經由「詐欺註冊」而取消註冊，必須符合「明知不實」，且「有欺騙專利商標局之意圖」（非「誠信相信自己有商標權」）。必須在此二者均具備的情況下，宣誓書才能作為詐欺取消註冊之基礎。在基於使用之申請，宣誓書的簽署人必須宣誓表示，相信申請人有權在美國商業上使用該商標。因宣誓書的用語是主觀的「相信」，故詐欺的爭點會在於簽署人是否誠信、合理地相信申請人為商標權人⁸⁰。

以此種事由主張詐欺不易成立，因為即使知道有他人之使用存在，但若誠信相信自己有優位（或同等）的權利，仍不構成詐欺之取消註冊事由。只要誠信、合理地相信申請人自己為商標權人，即可不構成詐欺⁸¹。但若明知自己非商標權人，而在答覆審查員的詢問時，明知地對專利商標局為不實之陳述（例如表示商標權已移轉給申請人），則可構成詐欺。

在此，所謂「明知」，是指簽署宣誓書之人知道他人有同等或優位的權利。所謂「誠信相信」，是指有合理基礎相信其他使用人之權利並不優於自己。TTAB的見解認為，除非申請人明知他人有優位（superior）或明確建立的權利（clearly established right），可使用與系爭註冊相同或實質相同（substantially identical）的商標，於同一或實質同一（substantially identical）的商品或服務，否則未對專利商標局揭露他人之權利，並不構成詐欺⁸²。

在多數情況下，簽署人的「相信」都可能是誠信的。但若他人的權利是「明確建立」的權利，例如有法院判決或和解契約，則提交宣誓書構成詐欺。例如在 *Robi v. Five Platters* 案，公司總裁簽署不可爭議性（incontestability）宣誓書，但之前已有加州州法院承認他人亦有權使用

⁸⁰ 4 MCCARTHY, *id.* § 33:71.

⁸¹ 4 MCCARTHY, *id.* §§ 31: 71, 31:77.

⁸² 4 MCCARTHY, *id.* § 31:77; *Intellimedia Sports Inc. v. Intellimedia Corp.*, 43 U.S.P.Q.2d 1203, 1206-07 (T.T.A.B. 1997).

之判決，因此提交不可爭議宣誓書構成取消商標註冊之事由（效果不僅是無法取得不可爭議地位，而是取消註冊本身）⁸³。

（二）與外國商標權人有關之詐欺註冊

若外國商標權人擁有商標權或有在先使用，則可作為認定申請人詐欺申請註冊之證據。例如，若國內經銷商明知外國製造商為商標權人，而向專利商標局申請註冊，可以構成詐欺註冊。例如，在 *Hank Thorp v. Minilite, Inc.* 案，Minilite 為英國的跑車輪框製造商，以 Minilite 為商業名稱；Thorp 曾為其在美國的獨家經銷商，負責美國境內的廣告及銷售。Thorp 認為 Minilite 輪框的美國市場應為他所有，於是在未告知英國 Minilite 的情況下，向專利商標局申請並取得 MINILITE 商標，並且以商標權人身分向美國海關申請禁止他人進口 Minilite 輪框。後來雙方關係破裂，英國 Minilite 向專利商標局申請取消 Thorp 擁有之註冊，Thorp 則向英國 Minilite 提起商標侵害之訴。

在商標侵害訴訟中，被告反訴請求以詐欺註冊為由取消原告 Thorp 的商標註冊。法院認為，在外國製造商與美國獨家經銷商之間的商標糾紛，首先要看雙方有無關於商標之協議。若無，則法院適用 McCarthy 教授所提倡的法則——先推定製造商為商標所有人⁸⁴。本件之當事人之間並無關於商標之協議，證據顯示英國製造商才應該是美國的商標權人，故 Thorp 向專利商標局申請註冊構成詐欺註冊⁸⁵。

但有法院採不同見解，認為在外國之先使用或擁有商標權，與在美國境內的使用、擁有商標權、註冊無關。因為他人在美國境外使用，就定義而言，並非「使用於商業上」（use in commerce），因「商業」定義為各州之間、及美國與外國之間的商業⁸⁶。所以即使明知他人在外國有先使用，並無須將此種資訊揭露給專利商標局。

⁸³ 4 MCCARTHY, *id.* § 31:77; *Robi v. Five Platters, Inc.*, 918 F.2d 1439, 1444 (9th Cir. 1990)（在「不可爭議宣誓書」陳述：「無終局決定不利於註冊人主張系爭商標所有權，亦無不利於其註冊系爭商標或維持註冊之權利」，為明顯不實且詐欺）。

⁸⁴ 首先以雙方關於商標的約定為準，若雙方無約定，則推定製造商為商標權人，除非獨家經銷商能經由六項因素的平衡判準證明自己為美國的商標所有人。2 MCCARTHY, *id.* § 16:48.

⁸⁵ *Hank Thorp, Inc. v. Minilite, Inc.*, 474 F.Supp. 228, 236-239 (D.Del. 1979).

⁸⁶ 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:77.

例如在 *Bonaventure Assocs. v. Westin Hotel Company* 案，申請人 Westin Hotel 申請 BONAVENTURE 商標，用於旅館服務，遭到建商 Bonaventure Associates 以完全相同的在先商標提出異議；Westin 反訴請求取消異議人之註冊，理由之一為基於詐欺取得註冊，因為 Westin 早在 1976 年就在加拿大蒙特利爾開設 Bonaventure 飯店。TTAB 認為，並無理由因申請人在加拿大有使用及促銷，就假定在美國即有在先使用的權利；亦無證據證明異議人明知在加拿大的 Bonaventure 飯店有在美國的商業行為；從而 TTAB 認定不成立詐欺註冊⁸⁷。

Bonaventure 案決定有兩點值得注意：一、商標所有權決定誰有權申請，但商標所有權取決於在美國境內的在先使用，而非在外國（即使是加拿大）的在先使用。二、詐欺需要申請人「明知」他人有商標權，如果是誠實的錯誤、不慎、對權利錯誤理解、過失未注意、或有合理的懷疑（對他人擁有在美國的商標權），則不構成詐欺。

又例如，在 *Covertch Fabricating, Inc. v. TVM Building Products, Inc.* 案，Covertch 是加拿大的隔絕材料製造商，已取得 ULTRA 商標在加拿大的註冊。TVM 為其在美國的獨家經銷商。在二者合作關係終止後，Covertch 直接美國銷售其產品，成為 TVM 的直接競爭者；而 TVM 則未告知 Covertch，即向美國專利商標局申請並取得 ULTRA 商標註冊。第三巡迴上訴法院採 McCarthy 教授見解，認為在欠缺製造商與獨家經銷商之間關於商標之協議時，應先推定製造商為商標權人，除非經銷商能藉由六因素的平衡判準推翻上述推定。在本件，TVM 未能舉證反駁上述推定，且其總裁在向美國專利商標局申請時宣誓陳述：「相信無其他人、公司、或非法人團體有權使用該商標」，而其實明知 Covertch 已在加拿大取得註冊，並且直接在美國銷售商品。法院認定申請人 TVM 的總裁，即其宣誓書之簽署人，具有詐欺專利商標局之意圖，成立詐欺註冊⁸⁸。

⁸⁷ *Bonaventure Associates v. Westin Hotel Company*, 218 U.S.P.Q. 537, 1983 WL 51970, at *4 (T.T.A.B. 1983).

⁸⁸ *Covertch Fabricating, Inc. v. TVM Building Products, Inc.*, 855 F.3d 163, 171, 174-75 (3d Cir. 2017); *see also* 4 McCarthy, *supra* note 70, § 31:71.

在 *Fuji Medical Instruments Mfg. Co., Ltd. v. American Crocodile International Group, Inc.* 案，美國經銷商的執行長 Shen 申請並取得註冊 FUJIIRYOKI 商標。TTAB 在決定中首先強調美國商標法第 1 條 (a) 項之申請（基於使用之申請）必須由商標之所有人提出，所以本件的關鍵爭點是：在提出申請之時，誰是商標所有人？TTAB 適用 *UVeritech* 案的六項因素，認定於申請時日本的 Fuji 公司才是商標所有人，且雙方並無關於商標之合意。既已決定 Fuji 才是申請時之商標所有人，則 Shen 提出申請具有不實且重大之陳述，包括主張自己為 FUJIIRYOKI 商標所有人、不知有其他人有權對該商標主張權利，且於本件還提出不實的使用樣本顯示自己為製造商。所謂重大，是指對申請的准否決定為重要；亦即若審查員知道事實，則不會或不應准予註冊。而且，宣誓書為註冊申請之一部分，美國聯邦商標法課以申請人不得於宣誓書作明知的不正確或誤導性陳述的義務。Shen 之申請案係隱瞞日本 Fuji 公司而提出，顯示其明知自己非商標所有人，且意圖欺騙專利商標局。TTAB 接著認定申請人 Shen 具有欺騙專利商標局的意圖，綜合以上構成詐欺，其註冊應予取消⁸⁹。

FUJIIRYOKI 案也有助於理解在美國的「使用主義」下誰有權提出基於使用之申請。在基於使用之註冊，應先決定誰為商標之所有人，後決定誰有權申請註冊，因為僅有商標之所有人有權向專利商標局申請註冊。在製造商與經銷商之間，若無關於商標權之合意，則推定製造商為商標所有人，除非經銷商能經由 *UVeritech* 案之六因素反駁上述推定⁹⁰。也有些案件直接適用 *UVeritech* 的六項因素，決定誰為商標所有人。

申請人明知自己非商標所有人，且未經商標所有人授權，而向專利商標局申請註冊，則在兩方面會有「不實」且「重大」的陳述：一、主張自己為商標所有人；二、在宣誓書中宣稱不知有其他人、公司、或實體有權在商業上使用相同或近似商標。若再能證明申請人有欺騙專利商

⁸⁹ *Fuji Medical Instruments Mfg. Co., Ltd. v. American Crocodile International Group, Inc.*, 2001 WL 3286400, at *9-*11, *14, *19 (T.T.A.B.2021); see also 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:71.

⁹⁰ *UVeritech, Inc. v. Amax Lighting, Inc.*, 115 U.S.P.Q.2d 1242, 2015 WL 4380998, at *9 (T.T.A.B. 2015).

標局之意圖（因直接證據難取得，通常以間接證據證明，但須達到清楚明確證據的程度），則構成詐欺註冊，其註冊可被取消⁹¹。

（三）申請註冊之商標未使用

若基於使用之註冊，而申請的商標未使用，或與註冊的商品或服務不符，常被作為詐欺的取消註冊事由。TTAB 及聯邦巡迴上訴法院都經常處理，對基於使用之註冊申請，商標尚未使用，或使用與申請註冊之商品或服務不符的問題⁹²。在基於使用之註冊，若事後證明申請人於申請前從未使用商標於任何指定的商品或服務，且有欺騙專利商標局之意圖，則成立詐欺。效果為註冊自始無效（void *ab initio*）。TTAB 表明，若取消註冊之事由為詐欺、或商標於申請前從未使用於任何指定的商品或服務，則註冊為自始無效⁹³。

相反地，若具有某些使用，即使使用程度不足以作為註冊之基礎，但若申請人誠信相信使用為足夠，則不致於構成詐欺。這是因為使用程度是否足夠具有現實上的困難，而構成詐欺需要故意對專利商標局為不實之表示，故誠信地相信既有使用已足夠，不致於構成詐欺。對於在基於使用意思（intent-to-use, ITU）之申請，所提出的使用陳述（Statement of Use）是否構成詐欺，亦適用相同的原則⁹⁴。

在聯邦巡迴上訴法院的 Bose 案判決之後，TTAB 對此類詐欺事由之認定採取嚴格標準。要求申請人必須滿足聯邦民事訴訟規則第 9 條 (b) 項，即詐欺為特殊抗辯事由，主張者必須具體陳述構成詐欺的事實，以符合書狀的可信度測試。因為詐欺具有「意圖」要件，申請人必須陳述足夠的事實使 TTAB 及法院可以合理推論必要的主觀要件。僅在書狀中主張

⁹¹ *Fuji*, 2001 WL 3286400, at *19.

⁹² *Petrin*, *supra* note 73, at 176.

⁹³ 4 *MCCARTHY*, *supra* note 70, § 31:72; *Grand Canyon West Ranch LLC v. Hualapai Tribe*, 78 U.S.P.Q.2d 1696, 2006 WL 802407, at *1-3 (T.T.A.B. 2006). 因為於詐欺及申請前從未使用兩種情況，「申請」為無效。反之，TTAB 認為，若申請前並非完全未使用於任何商品或服務，而是僅使用於部分商品或服務，則申請並非整個無效，只要刪除申請前未使用的商品或服務，或將之改為 ITU 申請即可。此稱為 Grand Canyon 規則。

⁹⁴ 4 *MCCARTHY*, *id.* § 31:72.

有詐欺，並不足以滿足書狀的可信度測試。再者，若註冊人對不實或誤導之事實僅為「可得而知」，並不足以符合詐欺之要件。因「可得而知」僅為過失，而詐欺則要求「明知」及「意圖」為主觀要件⁹⁵。

至於以最先使用日期（date of first use）不正確為由，主張詐欺申請而請求取消註冊，即真正使用日晚於申請人宣稱的最先使用日期，則通常會失敗。因法院及 TTAB 認為，即使最先使用日期不正確，但只要在申請日前有有效的使用，仍不構成詐欺。此種詐欺的主張在事實上通常不會成立，法院會認為日期不正確並非重大，或者無詐欺之意圖。尤其是在 Bose 案之後，即使陳述之最先使用日期不正確，亦很難構成詐欺，因為真正使用日已經發生於申請日之前，而且也因簽署者之惡意難以認定⁹⁶。

利用偽造的使用樣本，以提出詐欺註冊，近年來已成為美國商標註冊的嚴重問題。此種詐欺之申請，尤以來自中國大陸地區申請人占大多數。以下一案為此種問題之典型：在 Home It, Inc. v. Wen 案⁹⁷，原告 Home 公司向法院聲請初步禁制令。事實為：原告 Home 為純粹在 Amazon 網站上販賣居家用品的公司，自 2014 年起使用 Saganizer 作為普通法商標（未註冊）。被告 Wen 於 2016 年申請聯邦註冊，主張其首先使用於商業上之日期為 2015 年 2 月 1 日；其使用證據為與原告廣告產品之照片完全相同之照片，差別只在原告未在其照片上標上商標，而被告則在照片上以電子方式加上 Saganizer 商標。美國專利商標局於 2017 年核准被告之註冊申請。在 2019 年，原告發現其在 Amazon 上的三件商品因有侵害他人智財權疑慮被下架，原因為被告向 Amazon 提出侵權通知。因為原告生意全部在 Amazon 上進行，若 Amazon 將原告產品全部下架，將會完全摧毀原告的生意，故原告向法院聲請初步禁制令，請求命被告向 Amazon 撤回其侵權指控。

⁹⁵ Theodore H. Davis Jr. & Lauren Brenner, *Allegations of Fraudulent Procurement and Maintenance of Federal Registrations Since in re Bose Corp.*, 104 TRADEMARK REP. 933, 965-966 (2014).

⁹⁶ Petrin, *supra* note 73, at 178; Davis & Brenner, *id.* at 979-980; 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:74 (只要首先使用日期在申請日之前即可；首先使用的精確日期，對註冊的核准並不重要)。

⁹⁷ Home It, Inc. v. Wen, 2020 WL 353098 (E.D.N.Y. 2020).

本案由紐約南區聯邦地方法院審理。法院審酌核准初步禁制令的四項要件：不可回復之損害、本案勝訴可能性、對雙方損害的平衡、公共利益。首先，關於不可回復的損害，原告的生意完全在 Amazon 網站上進行，若 Amazon 將原告帳戶停權，則對原告的生意與商譽是嚴重的打擊。原告曾盡力與被告聯繫，試圖達成和解，但被告拒不與原告或 Amazon 溝通，也不在本案應訴以進行防禦。基於原告有可能全部喪失其生意，法院認定有不可回復的損害。

其次，關於本案勝訴之可能性：原告起訴提出三項請求，包括確認不侵害被告之商標、普通法不正競爭之訴、取消被告之商標註冊。法院僅處理第三項請求，認為原告具備勝訴可能性。基於詐欺取消註冊，必須申請人明知，而在與申請有關之事實對專利商標局作不實且重大之陳述。申請取消註冊之當事人，心須以明確證據證明之。法院認為原告已證明取消註冊之訴的勝訴可能性。被告於申請時陳述，該商標是被告首先使用，至少自 2015 年 2 月 1 日起，且為自該日期首先使用於商業上，且仍持續使用於商業上。但原告證明在被告的最先使用日前已使用該商標，且被告之使用證據照片係原告之廣告照片，只是被告以電子方式加上商標，此事實顯示被告明知其於申請時陳述之事實為不實。且被告於註冊中使用之電子郵件，亦被其他人用於註冊申請，而這些註冊在被異議或被申請取消註冊時，即遭其申請人／商標權人拋棄，這些事例顯示被告涉及詐欺申請商標註冊的計謀。且在本案，被告未應訴以進行防禦，故法院認為原告有勝訴可能性。

第三，對於損害之平衡，原告已充分證明其損害；而被告無法提出因詐欺註冊被取消可能遭受損害，故此因素有利於原告。最後，關於公共利益，阻止明顯為詐欺的註冊主張商標權，符合公共利益。故最後法院准予被告之初步禁制令。

上述案件例示美國專利商標局遭遇大量偽造使用證明以詐欺申請註冊之困境，而這些申請案大多數係來自中國大陸地區申請人。根據 Barton Beebe 及 Jeanne C. Fromer 兩位學者做的實證研究、以及在國會之作證，

美國聯邦註冊已受到大量偽造使用證明之申請案所襲擊⁹⁸。然而，聯邦巡迴上訴法院於 Bose 案已闡明，詐欺註冊須以相當嚴格的標準證明，欲倚賴詐欺註冊之訴訟以清除大量的虛假註冊，顯然緩不濟急。

（四）詐欺主張識別性

又包括詐欺主張先天識別性，及詐欺主張後天識別性。對不具先天識別性的標識，申請人於申請時主張有先天識別性，是否為詐欺？例如，向專利商標局主張其商標為暗示性，而非描述性商標。法院認為，此種主張為法律上之主張，非事實之陳述，尚未能達到 Bose 案所設立的詐欺標準。

但亦有因主張先天識別性而成立詐欺之例。例如，在 Caymus Vineyards v. Camus Medical Inc. 案，異議人曾向專利商標局隱瞞標識之地名意涵，而取得註冊，即使當審查員詢問在外文中是否有地理意義時，仍隱瞞該標識為地名之資訊，以致獲核准註冊，此構成詐欺。於申請人對異議人提起的反訴中，該詞彙為地名的事實被揭發，TTAB 表示：申請人對於向審查員陳述的事實有真實義務；故意省略有關資訊，效果與不實陳述相同，符合詐欺之要件⁹⁹。

Caymus 案為向專利商標局隱瞞商標描述性的案例，有幾點值得注意。首先，TTAB 強調申請人有責任將真實、正確的資訊傳遞給專利商標局；不論有無經過宣誓的內容，申請人都有義務確保其提供的資訊為真實且正確。其次，故意隱瞞的責任與故意作不實陳述相同，在某些情況下可以證明具有欺騙專利商標局的意圖¹⁰⁰。

詐欺主張後天識別性：申請人主張其商標具有後天識別性，例如申請人明知該詞彙在業者廣泛被描述性或通用性地使用，仍向專利商標局不實陳述或默示為有效商標，可能成為詐欺¹⁰¹，但並不容易證明。即使

⁹⁸ 參見 Beebe & Fromer, *supra* note 1; Beebe & Fromer, *supra* note 10.

⁹⁹ Davis & Brenner, *supra* note 95, at 985-987; Caymus Vineyards v. Caymus Med. Inc., 107 U.S.P.Q.2d 1519, 1524, 2013 WL 6665451 (T.T.A.B. 2013).

¹⁰⁰ Caymus, 2013 WL 6665451, at *3-*4.

¹⁰¹ *Id.*; see also 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:69.

後天識別性的聲明（即五年的實質排他且連續的使用）不正確，例如有第三人之使用，致使註冊人的使用並不排他，也不表示註冊人有欺騙專利商標局的意圖，因為是否為「實質排他」為事實問題¹⁰²。

詐欺主張非功能性：若申請人商標具功能性、或曾有專利的事實對審查員為故意隱瞞、誤導、或不實陳述，可構成詐欺¹⁰³。申請人隱瞞功能性的資訊，誤導審查員認為系爭設計為非功能性，是否為詐欺申請？例如，申請人在圖式上僅顯示設計之背面，使審查員不致聯想到功能性、或不揭示促銷資料、或未揭示替代設計。然而法院認為，即令申請人隱瞞功能性之資訊，仍無明確證據可認為申請人有欺騙專利商標局的意圖¹⁰⁴。

三、改革措施

聯邦巡迴上訴法院在 Bose 案，澄清詐欺註冊具有高標準的證明責任，使經由詐欺之認定取消註冊益形困難，這驅使專利商標局轉向以行政措施清理商標註冊簿。專利商標局希望經由強化「使用於商業上」的要求，改進商標註冊簿的正確性及公信力¹⁰⁵。

在 2011 年，專利商標局提議修改行政規則，允許專利商標局要求申請人提交「合理必要以檢視註冊後之使用」的資訊、宣誓書、及樣本。允許專利商標局於個案中提高實際使用於商業上的證明標準。於 2012 年，專利商標局展開「先行計畫」，抽查 500 件現有的註冊，要求其就註冊的每個類別提供更多的使用樣本，若未提出者，則於該商標之註冊中刪除該類商品或服務。若完全未回覆者，則完全刪除該商標之註冊。

專利商標局於 2014 年宣布先行計畫的結果，於抽查的 500 件中，有 250 件未能符合要求，其中有 172 件承認未使用而造成商品服務類別之刪除，另有 78 件完全未回覆而導致註冊之完全取消。以上抽查結果，引起聯邦註冊有百分之五十是死木的猜測¹⁰⁶。

¹⁰² Davis & Brenner, *supra* note 95, at 988-990; 4 MCCARTHY, *id.* § 31:69.

¹⁰³ 4 MCCARTHY, *id.* § 31:69.

¹⁰⁴ Davis & Brenner, *supra* note 95, at 994-995.

¹⁰⁵ Seifter, *supra* note 7, at 154.

¹⁰⁶ *Id.* at 155; Beebe & Fromer, *supra* note 10, at 1034.

因 2012-2014 年間的先行計畫實施成果良好，專利商標局宣布使該計畫成為固定計畫，每年對當年繳交的持續使用宣誓書（continuing-use affidavits）抽查百分之十。

學者贊同專利商標局採取的上述改革措施，並且建議可以再採取其他措施，包括提高申請費（尤其對堵塞問題嚴重的商品服務類別）；對基於誠信使用意思之申請，其繳交使用證據之期間應嚴格執行；對於描述性商標之註冊申請，應嚴格要求第二意義之證據：目前第二意義得以間接證據證明，但可考慮改為必須以直接證據或消費者調查證明¹⁰⁷。

對於死木註冊問題，美國國會亦以修法作出回應。在 2020 年「商標現代化法案」（Trademark Modernization Act of 2020, TMA）¹⁰⁸，新增「單方塗消」（*ex parte expungement*）程序、單方再審查（*ex parte reexamination*）程序、新增取消註冊事由。茲分述如下：

單方塗消程序：聯邦商標法新增第 16A 條¹⁰⁹，規定任何人可申請塗消商標之註冊，基於商標從未使用於商業上、或未使用於註冊指定使用的部分或全部商品服務類別。

單方再審查程序：聯邦商標法新增第 16B 條¹¹⁰，規定任何人可申請對商標之註冊再審查，基於該商標在相關日期（*relevant date*）前未使用於商業上，或未使用於註冊指定的部分或全部商品服務類別。所謂「相關日期」，對第 1 條 (a) 項之申請指申請日；對第 1 條 (b) 項之申請，指申請審查中改為 (a) 項之申請、或於核准通知後須繳交使用樣本之期間。

另外，在聯邦商標法第 14 條，新增第 6 款之取消註冊之事由：在註冊日後三年內，若註冊商標從未使用於商業上、或未使用於部分或全部註冊指定使用之商品或服務者¹¹¹。

¹⁰⁷ Beebe & Fromer, *supra* note 10, at 1036.

¹⁰⁸ Consolidated Appropriations Act of 2021, Pub. L. No. 116-260, 1182 Stat. 424.

¹⁰⁹ 15 U.S.C. § 1066a.

¹¹⁰ 15 U.S.C. § 1066b.

¹¹¹ 15 U.S.C. § 1064(6).

伍、惡意申請法制與詐欺註冊法制之比較

茲將惡意申請制度（歐盟、德國）及詐欺註冊制度（美國）以下表加以比較。我國雖亦屬惡意申請制度，但因我國對於惡意申請並未像歐盟／德國法制一樣定有一般性之規範，為更清楚凸顯惡意申請制度與詐欺制度之差異，因此在此僅以歐盟／德國之法制加以比較之。

表 惡意申請制度與詐欺註冊制度之比較

	惡意申請 (歐盟／德國)	詐欺註冊 (美國)
成因	<ul style="list-style-type: none"> ● 制度面：商標制度允許未使用即以相對低成本取得具高度排他效果之權利，並容許註冊後一定期間未使用仍得維持，從而提供權利先行取得並被策略性利用之制度空間。 ● 行為面：申請人基於不誠實動機，透過干擾他人既有的使用地位或將商標申請作為競爭工具，以達不正當目的。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 詐欺意圖：藉由對專利商標局的真實陳述義務，將行為人不誠實動機轉化為對專利商標局之詐欺意圖。 ● 類型：不當利用他人權利、濫用商標制度、投機性囤積等類型在案例法中皆有。
可主張之途徑	<ul style="list-style-type: none"> ● 向主管機關申請宣告商標註冊無效。 ● 於侵權訴訟中，作為抗辯或以反訴方式主張該商標註冊無效。 	<p>可在多個程序主張：例如在TTAB的申請取消註冊程序及異議程序、以民事訴訟請求取消註冊、用為不潔之手抗辯或侵害的積極抗辯、以民事訴訟請求損害賠償、反托拉斯法訴訟等。</p>
主觀要件比較	<p>申請人於申請時具有不誠實或不正當之意圖。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 明知商標權（普通法商標權）屬於他人，不包括可得而知。 ● 意圖：欺騙專利商標局之意圖。

(續下頁)

	惡意申請 (歐盟 / 德國)	詐欺註冊 (美國)
舉證責任	<ul style="list-style-type: none"> ● 主張惡意者須提出相互一致之客觀間接事實，以動搖申請人之善意推定。 ● 於該推定受到合理質疑時，申請人須說明其申請目的與經濟合理性。 ● 最終由法院綜合評價，判斷申請行為是否偏離商標制度之正當功能，從而認定是否構成惡意。 	由主張詐欺者證明。
主觀要件之證明	<ul style="list-style-type: none"> ● 主觀意圖須予以認定，但不要求直接證明，而係透過客觀事實加以推認。 ● 認定時點以申請時為準，惟得參酌申請前後之行為，以推認其申請時之意圖。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 主觀要件必須以明確證據加以證明，但得用間接證據（客觀的行為或事實）加以推論。 ● 認定時點：申請時，但未排除參考申請前行為；且對PTO之真實陳述為持續性義務，於註冊後仍有適用。
效力	<ul style="list-style-type: none"> ● 申請階段：構成絕對註冊障礙，應予拒絕註冊。 ● 註冊後：得作為無效事由，經宣告後使商標自始不生效力；其效力原則上及於全部商品或服務，惟若惡意僅存在於部分，則得限於該部分宣告無效。 	原則上及於全部商品或服務；但可部分有效（Grand Canyon規則）。

惡意申請制度及詐欺註冊制度，皆為處理商標註冊後未投入市場、或無真實使用意圖，而藉由註冊之形式上法律地位之排他效力，作為阻礙他人使用或干擾競爭秩序之工具。二者所涉具體情境亦高度類似，包括干擾在先正當使用、排除競爭、投機性囤積等。

從以上比較可知，「惡意申請」與「詐欺註冊」兩種制度之首要作用均在保障第三人因既有使用所形成之利益，其中典型的類型即經銷商（代理商）申請註冊製造商之商標。就保護範圍而言，德、美案例所保護的第三人使用均不限於國內商標，德國不限於侵害既有的國內商標或使用權；若在國外具有使用之事實，再結合其他具有國內關聯性之事實，可成為被保護的標的。美國亦不限於國內商標，國外商標或商業名稱均得為保護標的，但要求必須在美國國內有實際使用行為。

若標識為描述性用語，而在市場上已有第三人廣泛使用，為申請人所明知，而申請人隱瞞描述性以申請註冊，在歐盟及德國法可成立惡意申請，在美國法可構成詐欺註冊。

對於出於投機目的，無真實使用之意圖，大量申請以囤積商標，德國案例認為構成惡意申請，美國案例認為構成詐欺註冊。但美國實務經驗顯示，欲利用訴訟手段清除此類惡意註冊，實為緩不濟急，必須以行政措施、或立法另創專門程序加以解決。

另外，歐盟／德、美法制均要求主觀要件，但內容及證明略有不同：一、就申請人對第三人既有權利之認識：在不當利用他人權利之情形，歐盟 CP13 要求申請人明知或可得而知第三人既有權利的存在；相對地，美國案例僅限於明知，不包括可得而知。二、就意圖要素：二法制均要求申請人具有某種意圖，德國法制著重於申請人是否具有不誠實或不正當的動機；而美國法制則要求申請人具有對專利商標局的欺騙意圖。三、就證明標準：二法制均要求兩項主觀要件都必須予以證明。惟因主觀要件難有直接證據，歐盟／德、美均允許以客觀事實（即間接證據）予以推論。出於對權利安定性及避免制度被濫用的考量，歐盟／德、美均對證明有相當高度的要求，德國案例要求「相互一致且具說服力」之間接證據，美國案例則要求「明確而令人信服之證據」之較高證明標準。

二者之舉證責任均在於主張惡意或詐欺之人，但德國法具有舉證責任之轉換，美國法則無提及舉證責任轉換。在美國法中並無申請人為善意之推定。

歐盟與美國在惡意或詐欺之主張程序上存在顯著差異。於歐盟法下，惡意申請原則上不作為審查或異議程序中之獨立審查事由，而係主要透過無效程序或於侵權訴訟中以反訴方式主張。德國法則除得向德國專利商標局申請宣告註冊無效外，亦得於訴訟中以反訴方式主張該商標無效。在美國則得於多種程序中主張，包括在 TTAB 的申請取消註冊程序及異議程序、以民事訴訟請求取消註冊、用為不潔之手抗辯或侵害的積極抗辯、以民事訴訟請求損害賠償、反托拉斯法訴訟等均得主張¹¹²。

¹¹² 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:59.

陸、結論

總結而言，我國《商標法》第30條第1項第12款係以防止仿襲在先使用之商標為核心，其規範設計本身並無不當；惟其適用射程較為集中，對於欠缺仿襲關係、但整體申請行為已顯著偏離商標制度以來源識別為核心之正當功能之非典型情形（例如將商標申請作為不正競爭手段），是否仍具充分之規範回應能力，仍有進一步檢視之必要。比較法上，歐盟及德國透過一般性惡意申請條款，得以處理現行仿襲型規定較難涵攝之投機性或封鎖型申請行為，從而呈現先申請主義體系下，透過一般條款防止制度性濫用之規範取向。

此外，德國實務在惡意申請之舉證責任配置上，已發展出較為層次化之舉證結構：原則上由主張惡意者提出相互一致之客觀間接事實，以動搖申請人正當申請之善意推定；於該推定受到合理質疑時，始要求商標權人就其申請目的與經濟合理性提出具體說明。此一證明結構透過舉證責任之階段性配置，使惡意條款得以在不致動搖商標權安定性之前提下發揮防止制度濫用之功能，並為惡意申請之認定提供更為清晰之操作框架。是以，如何在既有規範架構下，透過解釋與裁判方法之調整，逐步吸納此類功能導向與層次化證明思維，實為我國實務未來可能面對之重要課題。

美國則基於使用主義之精神，對於有權申請註冊之人先予以釐清；若非有權申請之人而申請註冊，可能（但非必然）構成詐欺註冊。與歐盟或德國的惡意申請制度相較，美國的詐欺註冊制度處理類似問題，處理的機制亦非常相似。主要差別在於對行為人意圖的界定，在歐盟／德國，注重行為人於申請時是否有不誠實或不正當的動機；美國則以間接方式處理，申請人固然動機不純正，但經由要求申請人對專利商標局的真實陳述義務，將可責的意圖轉換為欺騙專利商標局的意圖。二者基於權利安定性及防止濫用制度的考量，對舉證均有高度之要求。TTAB 及聯邦巡迴上訴法院對詐欺註冊議題已形成多年的案例法，可供我國實務參考。美國實務經驗亦顯示，僅以訴訟手段難以清除大量的詐欺註冊，故改弦更張，以行政措施及立法進行改革。

AI 是否能成為規避工具？淺談美國法在授權遭拒後之實質相似性與故意侵權分析——以 Blade Runner 2049 v. Tesla 爭議為中心

吳宗穎

壹、前言

貳、本案事實背景

參、本案適用之法律架構

一、第九巡迴法院實質相似性分析之制度設計

二、思想與表達之區分：避免以過度抽象化掏空表達之保護

三、故意侵權之法律標準與其規範目的

肆、實質相似性之具體適用：AI 生成影像是否構成對受保護表達的挪用

一、「僅為風格」抗辯之制度性限制

二、scènes à faire 原則不適用於本案

三、外在測試：具體視覺表達元素的重疊

四、內在測試：整體概念與感受的重疊

伍、故意侵權與 AI 作為規避工具之風險

陸、結語：限制原則與制度平衡

作者現為執業律師及加州大學洛杉磯分校法學院法學碩士。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

本文以「Blade Runner 2049 v. Tesla」公開爭議為例，探討生成式 AI 是否可能成為規避授權市場與著作權責任的工具。

本文之內容係參考過去美國聯邦第九巡迴上訴法院的見解，認為 AI 的出現並未改寫美國著作權侵權判斷的基本結構；AI 主要改變的是內容生產的技術手段，而非法律評價的本質。當人類行為人指示 AI 生成內容時，侵權分析仍應回到傳統核心：是否挪用受保護之表達，以及行為人對侵權風險的主觀認知與承擔。就實質相似性而言，依第九巡迴法院在 Sid & Marty Krofft 案中所提及的外在／內在測試，法院應比較可受保護之具體表達元素及其選擇與編排，並由一般觀眾就整體概念與感受判斷是否過度相似，避免以「僅屬風格」或 *scènes à faire* 原則的抽象化操作掏空保護。

就故意侵權而言，依 17 U.S.C. § 504(c)(2) 與 Washington Shoe 等判例，若行為人先求授權遭拒仍以 AI 產出高度相似之替代素材並公開使用，可能構成 actual knowledge（實際知悉）、reckless disregard（輕率漠視）或 willful blindness（刻意視而不見／故意不知），進而影響法定賠償。第九巡迴法院在本文撰寫時，尚未針對類似議題有決定性之判決，因此，本文參考過去的法院判決整理出三項法院提出的限制性條件，作為法院在保障創作自由與維護授權市場間的操作基準。

關鍵字：生成式人工智慧、AI 生成影像、授權遭拒、規避授權市場、替代使用、著作權侵權、實質相似性、故意侵權

Generative AI、AI-Generated Images、License Denial、Licensing Market Evasion、Substitute Use、Copyright Infringement、Substantial Similarity、Willful Infringement

壹、前言

生成式人工智慧（generative artificial intelligence）之迅速發展，使著作權法再度成為科技變遷下的核心議題。當前多數相關討論，集中於是否應為 AI 生成內容建立全新制度、是否應重新界定作者概念，或 AI 生成物是否具有著作權保護資格。然而，這些討論雖具重要性，卻可能遮蔽一個更為迫切且具實務意義的問題：當 AI 被作為創作工具使用時，既有的著作權侵權分析架構是否仍能有效運作？

本文主張，生成式 AI 的出現，並未根本改變著作權侵權判斷的結構。AI 的介入，主要改變的是內容生產的技術手段，而非法律評價的本質。當人類行為人指示 AI 系統生成內容時，侵權分析仍應回歸傳統核心問題：是否挪用了受著作權保護之表達，以及行為人是否具有相應的主觀認知與風險承擔。換言之，AI 的出現並不當然改變侵權判斷的本質，而只是改變了人類製作內容的技術手段。

Blade Runner 2049 v. Tesla 爭議正是此一命題的具體展現。據公開報導，Tesla 在向權利人請求使用電影影像遭拒後，仍於其產品發表會中展示一組高度相似的 AI 生成影像，並透過公開言論強化該影像與原電影之間的聯想。

此一行為引發的核心問題在於：當授權已遭權利人明確拒絕，使用者透過 AI 製作高度相似的替代內容，是否仍可能構成既有著作權法下的侵權，甚至構成故意侵權？

本文認為在法理上「可能」構成侵權，並以美國聯邦第九巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Ninth Circuit，下稱：第九巡迴法院）既有標準論證：實質相似性（substantial similarity）與故意侵權（willful infringement）分析架構，已足以處理此類爭議。進一步而言，本文認為 AI 在此僅係創作工具，如同畫筆、相機或影像編輯軟體，並不能作為免責理由；AI 產出的生成物是否侵權，仍應回歸對受保護表達之挪用，以及行為人主觀認知與行為模式之整體評價。本文所述事實係依公開報導、當事人公開發言及公開之訴訟程序文件整理，截至本文撰寫時，該案雖已進入美國聯邦訴訟程序，但尚未有法院實體判決；本文目的係於既有第九巡迴法院法理下，示範法院得以如何進行分析。

除另有說明外，本文以下所稱法院、判例及著作權法規，均指美國法體系下之法院、判例及法規。

貳、本案事實背景

《銀翼殺手 2049》（Blade Runner 2049）係一部以高度辨識性視覺風格著稱的科幻電影，其影像表達具有一致性，特色包括：在電影內大量採用低彩度、偏橘色調的末日城市景觀、廣闊而荒廢的空間配置，以及透過光影與構圖所營造的孤立與疏離氛圍。該電影的視覺呈現方式，已成為其品牌形象與文化影響力的重要組成部分。

依公開報導內容指稱，在 Cybercab 產品發表會前，Tesla 曾透過華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）向電影權利人 Alcon Entertainment 接洽授權事宜，欲使用《銀翼殺手 2049》之相關智慧財產及影像內容作為產品宣傳素材，該授權請求最終未獲同意¹。

然而，在授權未獲同意後不久，Tesla 仍於其 Cybercab 發表會中展示一張大型視覺影像²。Tesla 聲稱該影像由生成式 AI 製作³，畫面呈現一名身穿長外套、外觀與 Elon Musk 相近的人物，俯瞰一座以橘色與霓虹光影構成的反烏托邦城市景觀。該影像在整體構圖、色彩配置與氛圍營造上，與《銀翼殺手 2049》中著名的拉斯維加斯廢墟場景呈現高度相似。

¹ Todd Spangler, “Blade Runner 2049” Producers Sue Elon Musk, Tesla and Warner Bros. Discovery, Alleging Copyright Infringement, Variety (Oct. 21, 2024), <https://variety.com/2024/biz/news/blade-runner-2049-lawsuit-elon-musk-tesla-warner-bros-discovery-1236184961/> (last visited May 25, 2026); Megan Graham, Elon Musk, Tesla and WBD Sued over Alleged “Blade Runner 2049” AI Ripoff for Cybercab Promotion, CNBC (Oct. 21, 2024), <https://www.cnbc.com/2024/10/21/elon-musk-tesla-wbd-blade-runner-ai-robotaxi-.html> (last visited May 25, 2026).

² David Ingram & Josephine Howe, Tesla, Warner Bros. Sued for Blade Runner Copyright Infringement, KVUE (Oct. 22, 2024), <https://www.kvue.com/article/news/local/tesla-warner-bros-copyright-lawsuit-blade-runner-2049-alcon-entertainment/269-7b3b99b9-5663-4a67-91c0-fd4ac8d2fc14> (last visited May 25, 2026).

³ *Id.*; Gene Maddaus, “Blade Runner 2049” Producer Sues Elon Musk, Tesla, Warner Bros. Discovery over AI Images, The Hollywood Reporter (Oct. 21, 2024), <https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/blade-runner-2049-producer-sues-elon-musk-tesla-warner-bros-discovery-1236040228/> (last visited May 25, 2026).

此外，Tesla 執行長 Elon Musk 於發表會上公開表示其對《銀翼殺手》系列電影之喜愛，並將 Cybercab 直接稱為「Blade Runner 的計程車」⁴。上述事實共同構成權利人可能主張著作權侵權與故意侵權之重要事實基礎。

至於本案的法律程序發展，Alcon Entertainment, LLC 已於 2024 年 10 月 21 日向美國加利福尼亞州中區聯邦地方法院（U.S. District Court for the Central District of California）提起訴訟，主張 Tesla 等被告之行為涉及著作權侵害及相關請求⁵。依截至本文修訂時之公開資訊，本案已進入美國聯邦訴訟程序，法院並已就被告所提程序上主張作成初步判斷。特別是，法院於 2026 年 2 月 3 日之命令中指出，fair use 抗辯（合理使用抗辯）在本案現階段尚待更多事實發展，且單純以實質相似性為基礎之分析，尚不足以處理原告至少一項主要侵權主張⁶；惟截至本文修訂時，法院尚未就實體侵權責任作成最終判決。

參、本案適用之法律架構

一、第九巡迴法院實質相似性分析之制度設計

在第九巡迴法院的著作權侵權案件中，原告若主張被告非法「複製」其作品，通常須透過證明被告具有接觸可能性（access），並進一步建立兩作品之間存在實質相似性，以推論實際複製之發生。此一分析架構之核心目的，在於避免著作權保護因過度抽象化而侵蝕後續創作自由，同時亦防止被告僅藉由形式差異，即規避對原創表達之不當挪用。

第九巡迴法院於 *Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald's Corp.*（下稱：*Sid & Marty Krofft*）一案中，正式確立以外在測試（extrinsic test）

⁴ Brenna Ehrlich, “Blade Runner 2049” Producers Sue Elon Musk over AI Art in Cybercab Presentation, *Rolling Stone* (Oct. 21, 2024), <https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/blade-runner-2049-tesla-elon-musk-lawsuit-1235139371/> (quoting Musk: “I love Blade Runner, but I don’t know if we want that future”) (last visited May 25, 2026).

⁵ *Alcon Entertainment, LLC v. Tesla, Inc., Elon Musk, and Warner Bros. Discovery, Inc.*

⁶ *Alcon Ent. LLC v. Tesla, Inc.*, No. 2:24-cv-09033-GW-RAO, Order at 7–8, ECF No. 98 (C.D. Cal. Feb. 3, 2026).

與內在測試 (intrinsic test) 所構成的雙軌分析架構，用以判斷作品間是否構成實質相似⁷。外在測試屬於客觀、可分析的法律判斷，其功能在於協助法院辨識並排除不受著作權保護之思想、概念或一般性主題，轉而聚焦於可被拆解、比較之具體表達元素，以及該等元素在選擇與編排 (selection and arrangement) 上的原創性；內在測試則屬於事實判斷，通常交由陪審團依一般觀眾 (ordinary observer) 或一般理性觀眾之標準，對作品「整體概念與感受」 (total concept and feel) 形成直接印象，判斷兩作品是否在感覺上過於相似。

此一雙軌制度設計，反映出第九巡迴法院在著作權侵權判斷中，刻意將兩種概念分層判斷，以建立較為合理的判斷基準：法院在法律層次界定著作權保護邊界，避免保護範圍擴張至抽象風格或創作主題；陪審團則保留對整體視覺或表達印象之最終判斷權。正是在此制度架構下，第九巡迴法院得以在不否認後續創作自由之前提下，仍對透過具體表達組合所形成的獨特整體表現，提供實質而有效之著作權保護。

二、思想與表達之區分：避免以過度抽象化掏空表達之保護

著作權法區分「思想不受保護、表達受保護」之基本原則，源自最高法院於 *Baker v. Selden*⁸ 一案所確立之界線，其目的在於防止著作權制度被用以壟斷抽象思想、方法或制度，並維持與專利制度之間的功能分工。此一原則其後亦明文體現在 17 U.S.C. § 102(b)⁹ 中，成為著作權保護範圍之核心限制。

然而，第九巡迴法院亦一再指出，若侵權分析在操作思想與表達之區分時僅停留於高度抽象層次，反而可能錯誤地將原本具體且可辨識之創作成果降格為不受保護之「思想」，從而在實質上掏空著作權人對其原創表達所應享有之保護。

⁷ Sid & Marty Krofft Television Prods., Inc. v. McDonald's Corp., 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977); Ninth Circuit Jury Instructions Comm., Manual of Model Civil Jury Instructions (2024), <https://www.ce9.uscourts.gov/jury-instructions/model-civil> (last visited May 25, 2026).

⁸ Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (1879).

⁹ 17 U.S.C. § 102(b) 明定，著作權保護不及於任何思想、程序、方法、系統、操作方式、概念、原則或發現本身。一般認為，該條文係美國著作權法中思想與表達二分法 (idea-expression dichotomy) 之重要法條基礎，其功能在於避免著作權保護擴張至抽象觀念、方法或制度層次，並維持著作權法與專利法之制度分工。

AI 是否能成為規避工具？淺談美國法在授權遭拒後之實質相似性與故意侵權分析——以 *Blade Runner 2049 v. Tesla* 爭議為中心

法院在 *Daniels v. Walt Disney Co.*¹⁰ 一案中即指出：單一元素縱使屬於公有領域，亦不當然排除整體著作侵權之可能；關鍵在於，多項元素若透過特定的選擇、排列與組合，形成具有一致性與辨識度之整體表達，該整體仍可能構成受著作權保護之表達。

同樣地，法院於 *Metcalf v. Bochco*¹¹ 一案中進一步強調：若侵權分析僅透過逐一排除各個不受保護元素，可能忽略作品在敘事結構、角色配置與情節安排上的原創性組合；侵權判斷所應關注者並非作品是否涉及相同抽象概念，而是被告是否挪用了使原作品具有高度可辨識性的具體表達方式。

三、故意侵權之法律標準與其規範目的

故意侵權在著作權法中具有重要意義，因其直接影響法定損害賠償之上限。依 17 U.S.C. § 504(c)(2)¹²，若侵權行為屬於故意，法院得裁量加重賠償金額。

第九巡迴法院一貫認為，故意侵權之認定不以證明被告具有主觀惡意為必要；只要被告對著作權存在具有實際知悉（actual knowledge），或在明知高度侵權風險之情況下仍選擇行為，即可能構成故意侵權。法院在 *Washington Shoe Co. v. A-Z Sporting Goods Inc.*（下稱：*Washington Shoe*）一案中即指出：actual knowledge、reckless disregard 與 willful blindness 均可能滿足故意侵權之認定標準。其規範目的在於防止行為人透過刻意忽視風險或技術性規避，削弱著作權制度所維護之授權市場¹³。

¹⁰ *Daniels v. Walt Disney Co.*, 958 F.3d 767 (9th Cir. 2020).

¹¹ *Metcalf v. Bochco*, 294 F.3d 1069 (9th Cir. 2002).

¹² 17 U.S.C. § 504(c)(2) 係美國著作權法中關於法定損害賠償（statutory damages）調整之規定。依該條，法院得依侵權人之主觀狀態調整賠償金額：如屬故意侵權（willful infringement），得提高法定賠償；如屬無意侵權（innocent infringement），則得於法定要件下酌予降低。就本文脈絡而言，該條之重要性在於，其顯示故意侵權之認定不僅具有道德評價意義，更直接關係法院對侵權風險承擔行為之金錢制裁強度。

¹³ *Washington Shoe Co. v. A-Z Sporting Goods Inc.*, 704 F.3d 668 (9th Cir. 2012).

肆、實質相似性之具體適用：AI 生成影像是否構成對受保護表達的挪用

一、「僅為風格」抗辯之制度性限制

在涉及高度風格化之視覺作品案件中，被告常主張其行為僅屬對一般風格或類型元素之借鑑，而未複製受保護之具體表達。然而，第九巡迴法院一再指出，侵權分析不得透過過度抽象化作品內容來操作思想與表達之區分，否則將使「思想不受保護」原則反而成為規避著作權保護之工具。

此一警示可見於 *Metcalf v. Bochco* 案：法院在該案中強調，即便單一元素本身不受保護，其「選擇與編排」所形成之整體結構仍可能構成受保護之表達¹⁴；亦可見於 *Swirsky v. Carey*：法院於此判決指出侵權判斷不應僅著眼於個別元素是否常見，而應檢視多項元素之組合是否形成可辨識之表達¹⁵。

就《銀翼殺手 2049》而言，其視覺識別性並非僅止於抽象的「科幻」或「反烏托邦」題材，而係建立於一組高度一致且可具體描述之創作選擇之上，包括特定色調配置、極端空間尺度的反覆運用，以及人物與荒廢城市景觀之間所形成的固定構圖關係。此等元素並非孤立存在，而是透過特定的選擇與編排，共同形塑出具有高度辨識性的整體視覺表達。

因此，若僅以「風格」概念概括上述具體表達，實質上即係將可受保護之原創表達抽象化為不受保護之思想層次，並在分析方法上錯誤地排除實質相似性之檢驗。此種以抽象化作為免責捷徑的做法，正是第九巡迴法院於其判例脈絡中一再警告應予避免之情形。

¹⁴ *Metcalf v. Bochco*, 294 F.3d 1069 (9th Cir. 2002); *Swirsky v. Carey*, 376 F.3d 841 (9th Cir. 2004).

¹⁵ *Swirsky v. Carey*, 376 F.3d 841 (9th Cir. 2004).

二、scènes à faire 原則不適用於本案

Tesla 可能援引 scènes à faire 原則¹⁶，主張橘色霧霾、末日城市等元素屬反烏托邦科幻作品之不可避免使用元素。

然此抗辯存在三重缺陷。第一，依法院在 *Kouf v. Walt Disney Pictures & Television* 提出之見解，scènes à faire 僅排除該類型作品為呈現特定主題所必然伴隨之元素，而非僅因元素常見即當然排除保護¹⁷。第二，在 *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.* 一案，法院更進一步強調，即便單一元素可能落入 scènes à faire，多項元素之特定組合仍可能形成受保護之表達¹⁸。第三，*Ets-Hokin v. Skyy Spirits, Inc.* 案中，法院認為當作品之可辨識性源自對常見元素之特定編排方式時，該編排本身即可能構成受保護之表達¹⁹。

本文中，Tesla 並非僅使用單一常見元素（例如橘色天空），而是可能系統性地重現：（1）特定色調組合；（2）特定空間結構；（3）特定人物配置；（4）特定光源與霧霾效果。此種多重元素之同時重現，已超出 scènes à faire 所能免責之範圍，法院仍應回到「組合之選擇與編排」是否構成受保護表達之核心問題加以檢驗。

三、外在測試：具體視覺表達元素的重疊

在外在測試下，法院得對兩作品中可被客觀拆解之視覺元素進行比較。《銀翼殺手 2049》中著名的拉斯維加斯場景，以橘色與褐色為主色調，搭配塵霧效果與低對比光源，營造出荒廢、靜止且末日感強烈之未來城市景觀。人物配置上，畫面往往以單一人物對比巨大空間，突顯孤立與疏離之情緒。

¹⁶ 所謂 scènes à faire 原則，係指某些元素因特定題材、情節、場景或作品類型而通常會出現，因而屬於較為通用的表現。例如，在反烏托邦或末日題材作品中，荒廢城市、濃霧、昏暗色調等元素，往往可能被認為屬於此類。由於這些元素多半來自主題本身或類型慣例，而非作者對具體表達所作的獨特創作，因此原則上不受美國著作權法保護。不過，單一元素不受保護，並不表示多項元素的具體選擇、安排與組合當然不受保護；若其整體呈現已形成可辨識的表達，仍可能落入著作權保護範圍。

¹⁷ *Kouf v. Walt Disney Pictures & Television*, 16 F.3d 1042 (9th Cir. 1994).

¹⁸ *Mattel, Inc. v. MGA Entm't, Inc.*, 616 F.3d 904 (9th Cir. 2010).

¹⁹ *Ets-Hokin v. Skyy Spirits, Inc.*, 225 F.3d 1068 (9th Cir. 2000).

Tesla 所展示之 AI 生成影像，如在色彩配置、空間比例與視覺敘事方式上重複呈現相近結構，則其可能並非僅取用個別元素，而是追蹤並再現原作品中多項表達選擇之整體結構。正如 *Swirsky v. Carey* 案中所闡釋，外在測試之重點並非單一元素是否原創，而在於多項元素之組合是否形成可辨識且高度相似之表達²⁰。

四、內在測試：整體概念與感受的重疊

內在測試關注一般理性觀眾對作品之整體直觀感受，屬於事實判斷，通常由陪審團負責進行。雖然內在測試最初多見於文學與音樂作品之脈絡，第九巡迴法院亦將其適用於視覺作品之整體視覺印象評價。在 *Satava v. Lowry* 案中，法院即指出，即便涉及雕塑作品，仍可由陪審團評估整體視覺印象是否實質相似；該案最終雖認定不構成侵權，但並非否定內在測試之適用性，而係基於該案具體事實認為不滿足實質相似性標準²¹。

在本案中，Tesla 發表會所展示之影像若再結合其公開言論，觀眾容易將該影像理解為對《銀翼殺手 2049》世界觀與視覺感受之再現。此一整體概念與感受層次的重疊，可能使一般理性觀眾支持在內在測試下認定具有實質相似性之可能。

伍、故意侵權與 AI 作為規避工具之風險

第九巡迴法院對故意侵權之認定，重點不在於是否存在道德意義上的惡意，而在於被告是否具有實際知悉，或在高度可預見侵權風險下仍選擇行為。*Washington Shoe* 案中即將 actual knowledge（實際知悉）與 reckless disregard（輕率漠視）／ willful blindness（刻意視而不見／故意不知）明確定位為可成立故意侵權之典型路徑²²；本案之故意侵權爭點，應在此框架下具體檢視 Tesla 的行為模式是否呈現明知風險仍為行為之特徵。

第一，在主觀認知層次，本案最具指標性之事實在於：據報 Tesla 曾於發表會前主動向權利人接洽授權，且授權未獲同意。此一「先接洽授權—未獲同意—

²⁰ *Swirsky v. Carey*, 376 F.3d 841 (9th Cir. 2004).

²¹ *Satava v. Lowry*, 323 F.3d 805 (9th Cir. 2003).

²² *Washington Shoe Co. v. A-Z Sporting Goods Inc.*, 704 F.3d 668 (9th Cir. 2012).

仍使用替代內容」之時序，使 Tesla 難以主張其對權利存在或風險程度欠缺認知；相反地，該時序更接近 *Washington Shoe*²³ 案所謂 actual knowledge 或至少高度可預見風險之典型情境。

第二，在行為選擇層次，若 Tesla 並未在授權未獲同意後轉向與原作無關之表現方式，而係改以生成式 AI 產出高度相似之視覺替代品並公開展示，則其行為已不只是可能侵權，更可能呈現出在風險訊號明確後仍採取可達成相同商業效果之替代方案之風險承擔結構。第九巡迴法院於 *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.* 案（下稱：*Akanoc*）中即指出，當行為人於接獲權利人警示後仍持續採取能促成侵害之作為，法院得據此推論其至少對侵權風險採取輕率無視之態度²⁴。

第三，Tesla 可能提出之核心抗辯，將是 AI 生成屬獨立創作或善意相信不侵權。然而，在故意侵權脈絡下，第九巡迴法院並不以被告自稱之善意或主觀理解作為決定性因素；如 *Washington Shoe* 所示，當被告已處於明確風險情境，仍選擇繼續進行高度相似之利用時，單純主張「我以為可以」不足以切斷 reckless disregard / willful blindness 之推論鏈²⁵。換言之，即使 Tesla 主張其誤判相似程度，或誤認 AI 生成可免責，該主張至多涉及其風險評估是否合理，仍難抹除「授權未獲同意後仍採取替代使用」所呈現之高風險承擔事實。

第四，將 AI 納入本案制度性評價時，關鍵不在於 AI 技術本身是否具備特殊性，而係在行為人是否於要求授權遭拒後，仍使用 AI 生成在功能或市場上足以替代原授權素材之內容，以達成相近之商業效果。若法院承認只要貼上「AI 生成」標籤，即可弱化或排除故意侵權推論，將使 17 U.S.C. § 504(c)(2) 中，就故意侵權透過加重法定賠償所欲發揮之嚇阻功能，在實務上遭到削弱。易言之，潛在使用者將被誘導採取策略性路徑，先試探授權，若未獲同意即改用 AI 產出市場效果等同之替代素材，從而侵蝕授權市場之可交易性與可執行性。此一結果不僅不符

²³ *Id.*

²⁴ *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Sols., Inc.*, 658 F.3d 936 (9th Cir. 2011).

²⁵ *Supra* note 22.

合第九巡迴法院對故意侵權採風險承擔導向之判斷方法²⁶，亦將動搖著作權制度以授權市場作為核心運作機制之基礎。

基於以上理由，在第九巡迴法院既有之著作權侵權分析框架下，亦即以思想與表達區分界定保護範圍，以外在測試與內在測試檢驗實質相似性，並以 reckless disregard / willful blindness 作為故意侵權判準之重要依據，Tesla 於授權未獲同意後仍以 AI 生成高度相似替代影像並公開使用之行為，至少在法理上已足以支持其構成故意侵權之推論；AI 在此並非切斷責任之免責機制，而僅是行為人所選擇用以承擔，甚至放大侵權風險之工具。

陸、結語：限制原則與制度平衡

本文並不主張，所有 AI 生成內容都應被推定為侵權；亦不主張，著作權人得以控制抽象的藝術風格或一般類型元素。本文的目標較為限縮：在於釐清，何時 AI 可能被用作規避授權市場的工具，以及在何種情況下，法院仍應適用傳統的侵權判斷規則。如同前言所提及，本文傾向認為，生成式 AI 更像是工具，產生的產品或是生成物仍然是使用者的產品，就像是攝影師使用相機、畫家使用畫筆一樣，如果使用者在使用方法上違反法律或著作權法，即應該用相關的既有法律進行判斷。

因此，本文以 Blade Runner 2049 v. Tesla 所引發之爭議為分析素材，說明在生成式人工智慧作為創作工具之情境下，第九巡迴法院既有之實質相似性與故意侵權分析架構，理論上已足以提供可操作之判斷基準，而無須僅因 AI 技術之介入，即另行建構全新侵權判斷制度。

就實質相似性而言，第九巡迴法院長期強調侵權分析不應停留於抽象風格或類型層次，而應聚焦於被告是否挪用了原作品中具體且可識別之表達組合。當 AI 生成內容系統性地重現多項表達元素之選擇與編排時，即便被告主張其僅屬風格

²⁶ See 17 U.S.C. § 504(c)(2); Washington Shoe Co. v. A-Z Sporting Goods Inc., 704 F.3d 668 (9th Cir. 2012); Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Sols., Inc., 658 F.3d 936 (9th Cir. 2011).

借鑑，或援引 *scènes à faire* 原則，法院仍得依 *Sid & Marty Krofft* 一案所確立之外在測試與內在測試，檢視是否構成對受保護表達之整體挪用；AI 技術本身並未動搖此一分析方法之適用前提²⁷。

就故意侵權而言，第九巡迴法院亦已於 *Washington Shoe* 與 *Akanoc* 等判例中指出，當行為人於明知權利存在或在接獲明確風險訊號後仍選擇持續為可能侵權之行為，即可能構成對侵權風險之輕率無視。若在授權未獲同意後仍以 AI 生成高度相似替代內容並公開使用，至少在法理上呈現出可被解讀為承擔侵權風險之行為模式。若法院僅因使用 AI 技術即排除故意侵權推論，將可能誘導潛在使用者採取「先試探授權、未獲同意後改用 AI」之策略性行為，進而削弱著作權法所欲維護之授權市場所具有之制度功能²⁸。

基於上述判例脈絡，本文提出三項源自既有法理之限制性操作條件，以協助法院在具體個案中平衡侵權審查與創作自由：（1）被告對權利存在具有實際知悉，且曾明確尋求授權而未獲同意；（2）AI 生成內容高度追蹤並重現特定且可識別之表達組合，而非僅停留於抽象風格；（3）該生成內容在功能或市場效果上實質替代原本須經授權方能使用之素材。此三項條件並非創設新標準，而係對第九巡迴法院既有侵權分析邏輯之整理與具體化²⁹。

本文所進行之分析係基於公開資訊所揭示之事實情境，截至本文修訂時，本案雖已進入美國聯邦訴訟程序，但該法院尚未針對 *Blade Runner 2049 v. Tesla* 爭議作成實體判決。本文之結論並非對具體案件結果之宣告，而是嘗試在既有判例框架下，說明法院得以如何處理生成式 AI 作為創作工具所引發之侵權爭議。就本文所聚焦之核心命題而言——既有法律架構是否足以因應此一新型態創作情境——本文之分析顯示，第九巡迴法院既有之侵權判斷標準，已提供一套可預測、可操作，且無須因 AI 技術而失效之法律工具。近年對於生成式 AI 的討論如雨後

²⁷ *Sid & Marty Krofft Television Prods., Inc. v. McDonald's Corp.*, 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977); *Metcalf v. Bochco*, 294 F.3d 1069 (9th Cir. 2002); *Swirsky v. Carey*, 376 F.3d 841 (9th Cir. 2004).

²⁸ *Washington Shoe Co. v. A-Z Sporting Goods Inc.*, 704 F.3d 668 (9th Cir. 2012); *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Sols., Inc.*, 658 F.3d 936 (9th Cir. 2011); 17 U.S.C. § 504(c)(2).

²⁹ *Metcalf v. Bochco*, 294 F.3d 1069 (9th Cir. 2002); *Swirsky v. Carey*, 376 F.3d 841 (9th Cir. 2004); *Washington Shoe Co. v. A-Z Sporting Goods Inc.*, 704 F.3d 668 (9th Cir. 2012); 17 U.S.C. § 504(c)(2).

春筍，除了本文所提及的爭議以外，也有許多類似案件浮上檯面，只是在本文撰寫的時間點，這些事件的處理大多仍在和解階段，或是訴訟進行中，尚無來自於第九巡迴法院的指標性判決。在美國實務界的未來會如何發展，非常值得我們持續密切關注。

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 文章 引註頁 (出刊年)
縮寫 起始頁

（三）學術論文範例

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

（四）網路文獻範例

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

（五）法律資料範例

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱 條 (版本年份)
縮寫

範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯 案例 起始頁
名稱
縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)



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

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875
E-mail: ipo@tippo.gov.tw
經濟部網址 : www.moea.gov.tw
智慧財產局網址 : www.tippo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



ISSN: 2311-3987
GPN: 4810300224