

ISSN : 2311-3987

中華民國 115 年 9 月

智慧財產權月刊

333

本月專題

智慧財產民事事件中更正再抗辯之初探

更正再抗辯成立要件與審理模式之研究：以日本更正再抗辯實務為比較

智慧財產案件審理法第 43 條
更正再抗辯實務之初步觀察

論 述

從歐洲法院判決 C-211/24 談
模組系統設計保護之必要



經濟部智慧財產局 編製



第 333 期
中華民國 115 年 9 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 9 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
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
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—智慧財產民事事件中更正再抗辯 之初探	
更正再抗辯成立要件與審理模 式之研究：以日本更正再抗辯 實務為比較	孫文一 05
智慧財產案件審理法第 43 條 更正再抗辯實務之初步觀察	孫文一 21
論述	
從歐洲法院判決 C-211/24 談 模組系統設計保護之必要	許慈真 38
附錄	56

Issue 333
Sep 2026

Intellectual Property Rights Journal

Intellectual Property Rights Journal

First Issue: January 1999

Published Date: September 1, 2026

Publishing Agency: TIPO, MOEA

Publisher: Cheng-Wei Liao

Editor in Chief: Chan-Cheng Ho

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

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 Preliminary Study on
the Defense Based on Correction of Patent
Claims in Intellectual Property Civil Cases**

A Study on the Requirements and
Review Structure of the Defense Based
on Amended Claims: a Comparative
Analysis of Japanese Practice on
the Defense of Correction *Wen-I Sun* **05**

Preliminary Observations on the
Practice of Defenses Based on
Amended Claims under Article 43
of the Intellectual Property
Case Adjudication Act *Wen-I Sun* **21**

Papers & Articles

Reassessing the Legislative
Necessity of Design Protection
for Modular Systems: the CJEU
Judgment in Case C-211/24 *Tzu-Chen Hsu* **38**

Appendix **56**



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

更正再抗辯係指於專利侵權訴訟中，專利權人為維護專利有效性，針對對方主張或抗辯系爭專利有應撤銷之原因時，透過更正專利權範圍來排除無效事由，以確保專利權的有效性。112 年我國智慧財產案件審理法修正施行，專利侵權訴訟的審理，納入更正再抗辯制度，期望提升專利侵權紛爭的訴訟效能。本期特別以「智慧財產民事事件中更正再抗辯之初探」為專題，提出「更正再抗辯成立要件與審理模式之研究：以日本更正再抗辯實務為比較」及「智慧財產案件審理法第 43 條更正再抗辯實務之初步觀察」2 篇文章，探討司法實務的實際運作。本期另有「從歐洲法院判決 C-211/24 談模組系統設計保護之必要」之論述。以下就本期專題及論述簡介如下：

專題一由孫文一所著「更正再抗辯成立要件與審理模式之研究：以日本更正再抗辯實務為比較」，本文以更正再抗辯各成立要件為主軸，依序探討更正申請之提出、更正合法性、更正後侵權以及程序要件，並整理日本實務之發展加以比較，以分析我國智慧財產案件審理法第 43 條之適用。

專題二由孫文一所著「智慧財產案件審理法第 43 條更正再抗辯實務之初步觀察」，作者彙整我國專利民事侵權判決中涉及更正再抗辯之案例，並對照專利專責機關的獨立更正案及舉發合併更正案之行政處分，分析現行制度下，司法審理與行政審查雙軌制的運作情形、法院是否自行判斷更正合法性，以及更正再抗辯對舉發程序之影響。

論述由許慈真所著「從歐洲法院判決 C-211/24 談模組系統設計保護之必要」，本文以歐洲法院判決 C-211/24 為切入點，介紹歐盟設計規則第 8 條第 3 項模組系統例外條款之規範內容，並研析其立法爭議及制度妥適性。作者認為，歐盟的相關經驗可作為我國借鏡，並提出我國應否導入相關規範之見解。

更正再抗辯成立要件與審理模式之研究： 以日本更正再抗辯實務為比較

孫文一

壹、前言

貳、第一要件：更正申請之提出

- 一、原則必要
- 二、例外要件：不可歸責與顯失公平

參、第二要件：更正合法性

- 一、法院得自行判斷，但非一律必須判斷
- 二、日本法院自行判斷訂正適法性之類型
- 三、我國更正合法性之審查重點

肆、第三要件：更正足以解消無效理由

- 一、更正合法不等於無效理由解消
- 二、假設訂正成立仍不能解消無效理由
- 三、原專利本身有效時，更正再抗辯即無審理實益

伍、第四要件：被控產品仍落入更正後範圍

陸、程序要件：逾時提出之更正再抗辯

- 一、更正再抗辯屬攻擊防禦方法之一種
- 二、未逾時與逾時案例之比較

柒、審理模式：三階段分析架構

捌、非判決明示之更正再抗辯：「機能水」案

玖、未公示更正再抗辯之效力：相對效、損害與再審

- 一、未公示更正不生權利本身形成效
- 二、損害賠償之起算與調整
- 三、後續行政判斷與再審限制

拾、結論

作者現為專利爭議審查組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

我國智慧財產案件審理法於 112 年修正施行後，其中第 43 條正式將專利侵權訴訟中之更正再抗辯制度明文化，此一制度設計係參酌日本侵權訴訟中「更正再抗辯」或「對抗主張」之實務發展，本文以更正再抗辯之各成立要件為內文架構，分別討論更正申請之提出、更正合法性、無效理由解消、訂正後侵權、提出時機與逾時限制、法院審理順序及未確定更正再抗辯之法律效果，及分析「機能水」案此一非典型訂正案例，說明訂正審決確定後如何改變上訴審審理基礎與原審結果。另外探討未確定更正再抗辯即使於訴訟中被認可，亦僅生相對效，不生對世效，其損害賠償與後續行政判斷不一致之風險。

關鍵字：智慧財產案件審理法第 43 條、更正再抗辯、更正合法性

Article 43 of the Intellectual Property Case Adjudication Act、Defense Based on Amended Claims、Legality of the Amendment

壹、前言

專利權雖經核准發證，仍可能於侵權訴訟中遭被告主張專利權有應撤銷或無效之原因。因此，在專利民事侵權訴訟中，專利權人為維持其權利行使，常以向專利專責機關提出更正申請為方式，主張更正後請求項足以排除被告提出之無效抗辯，且被控侵權產品或方法仍落入更正後專利權範圍。此即我國實務所稱之「更正再抗辯」。

我國智慧財產案件審理法（下稱智審法）於 112 年修正施行後，其中第 43 條正式明文化更正再抗辯制度。該條規定，專利權人於被告依第 41 條主張或抗辯專利權有應撤銷原因時，若已向專利專責機關申請更正，應向法院陳明依更正後專利權範圍為請求或主張；若因不可歸責於己之事由不能申請更正，且不許更正顯失公平者，亦得逕向法院陳明欲更正之範圍。法院並得就更正合法性自行判斷，且於判斷更正合法時，應依更正後專利權範圍為本案審理¹。

此一制度與日本實務具有高度關聯。日本特許法雖未設有「更正再抗辯」之明文規定²，但在特許法第 104 條之 3 無效主張架構下，專利權人得提出「對抗主張」，即主張透過訂正即可排除被疑侵害者之無效主張。日本最高裁於平成 20 年「刀具加工裝置」事件及平成 29 年「裁紙機」事件中，均已承認此一法理³。因此，觀察日本法院如何處理更正再抗辯，有助於理解我國智審法第 43 條之適用方向。

¹ 參見智慧財產案件審理法第 43 條第 1 項至第 6 項，<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-2275-847937-6f477-1.html>（最後瀏覽日：2026/05/15）。

² 張銘晃，專利侵權訴訟中申請更正專利範圍之特殊情事，TIPA 智財評論月刊，頁 1，2019 年 4 月。

³ 高健忠，日本更正再抗辯實務研析，智慧財產權月刊 279 期，頁 29-30，2022 年 3 月。

貳、第一要件：更正申請之提出

一、原則必要

更正再抗辯之第一要件，是專利權人原則上須向專利專責機關提出更正申請。此一要件之制度目的，在於避免專利權人僅於個案訴訟中提出一套未經行政程序確認之限縮版本，卻在對外關係上仍維持較廣之公告專利權範圍，導致專利權內容處於不安定狀態⁴。

日本裁判實務亦採取類似立場。就訂正請求等是否必要，日本學說曾有必要說、不要說及原則必要說之爭⁵。現行裁判實務大致採原則必要說：若法律上可以向特許廳提出訂正審判請求或訂正請求，專利權人原則上必須實際提出。其理由在於，專利權人若只在個案訴訟中提出訂正內容，該訂正欠缺將來實現之制度保障，並可能造成訴訟上排除無效事由、對世效力卻仍維持訂正前請求項之不均衡⁶。

我國智審法第43條第5項則更明確規定，除第2項之例外情形外，專利權人未向專利專責機關申請更正，或撤回更正申請者，不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。因此，我國不僅採取更正申請原則必要說，且以明文排除專利權人一方面於個案中主張更正再抗辯限縮專利申請範圍以排除無效理由，但對外公示之專利權範圍卻並未同步更正限縮之情況。

二、例外要件：不可歸責與顯失公平

更正申請原則必要並非完全沒有例外。日本實務承認，若專利權人因無效審判繫屬、審決取消訴訟繫屬等法律上原因，事實審言詞辯論終結時無法提出訂正請求或訂正審判請求，且不許其主張更正再抗辯將顯失公平，法院得例外免除實際提出訂正請求等之要求。此一例外並非全面採「訂正請求不要說」，

⁴ 智慧財產案件審理法修正條文對照表，1120112立法院三讀通過，頁71修法說明「專利權人在民事訴訟程序為維護其專利權之有效性，依第一項規定主張更正再抗辯時，為避免專利權範圍處於不安定狀態，應先踐行向專利專責機關申請更正專利範圍之程序」。

⁵ 同註3，頁31。

⁶ 高見憲，特許權侵害訴訟における対抗主張（「訂正の再抗弁」）の實務とその問題点，特許研究72號，頁28-29，2021年9月。

而是以專利權人是否可歸責、是否有法律上不能提出之障礙，以及公平性為核心之個案衡量⁷。

有關更正申請原則必要之例外情形，我國智審法第43條第2項亦採相同見解，專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正之範圍，並以之為請求或主張。此處之例外應嚴格解釋，若僅因專利權人未及時取得共有人、專屬被授權人或質權人同意⁸，或因訴訟策略而未申請更正⁹，通常不宜認為具有不可歸責性。至於例外免除申請更正之情形，修法說明亦有例示，例如因舉發成立而在法律程序上是無法向專利專責機關申請更正，係屬顯失公平之情形¹⁰。

因此，就第一要件而言，我國法制較日本判決操作更為明確。我國法院審查更正再抗辯時，優先確認專利權人是否已有對應之行政更正程序，而為行政審查與司法審理並行之「雙軌制」，或是否具備智審法第43條第2項之例外事由。若無對應更正申請，且不符合例外情事時，即不得進入更正合法性、無效理由解消或更正後侵權之實體審查。

⁷ 同註3，頁42-44。

⁸ 同註4，頁74說明「發明、新型專利權人未經被授權人或質權人同意；或發明、新型專利權為共有時，未經全體共有人之同意，不得就專利法第六十七條第一項第一款『請求項之刪除』，或第二款『申請專利範圍之減縮』事項為更正之申請時（專利法第六十九條、第一百二十條規定參照），非屬不可歸責於己之事由，亦非屬顯失公平之情形」。

⁹ 同註4，頁73說明「又專利權人於客觀上本得向專利專責機關單獨申請更正，或於另案舉發審查期間申請更正時，卻未適時申請更正，嗣後發生不得向專利專責機關申請更正者，乃屬可歸責於己之事由」。

¹⁰ 同註4，頁72說明「專利權人如因不可歸責於己之事由，致無法向專利專責機關申請更正者，例如：另案舉發案中，專利專責機關作成專利舉發成立之審定，未經爭議訴訟判決撤銷該審定確定前，該審定之行政處分仍具有實質存續力，專利專責機關無從受理專利權人之更正申請。上開情形，專利權人既無法藉由向專利專責機關更正專利權範圍，以排除無效事由。倘其於訴訟上亦不得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，即無從進行其他有效之攻擊防禦方法，係屬顯失公平之情形。基此，使專利權人得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，宜認有正當理由」。

參、第二要件：更正合法性

一、法院得自行判斷，但非一律必須判斷

第二要件是更正本身必須合法。日本更正再抗辯並無法律明文規定，故判決操作具備彈性；而我國智審法第 43 條第 4 項規定，法院得就更正專利權範圍之合法性自行判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。此一規定建立司法審理與行政審查並行之雙軌制。法院不必一律等待專利專責機關之更正審查結果，但也非每案均必須自行作成實體判斷。

若專利專責機關之更正審查即將終結，且等待其結果不致妨礙訴訟終結，法院可暫緩自行判斷，以行政機關之審查結果作為後續審理基礎。反之，若更正合法性直接影響本案判斷，而行政程序尚難於合理期間內終結，法院即得自行審查更正是否符合專利法第 67 條所定更正要件，當法院認定專利權人所主張之更正為合法時，即應依更正後之專利權範圍作為本案訴訟之審理基礎。反之，若更正為不合法，法院仍應依據專利專責機關公告之原專利範圍進行審理¹¹。

因此，智審法第 43 條所稱法院得自行判斷，應理解為審理權限與訴訟指揮裁量，而非固定義務。法院可依個案狀況選擇是否自行判斷更正合法性，或暫緩判斷，俟行政審查程序終結後再依其結果續行訴訟；但若法院選擇自行判斷，則應使當事人就更正合法性有充分攻防機會，並於判決中適度說明理由，並依更正後之專利權範圍為審理。

二、日本法院自行判斷訂正適法性之類型

日本實務中，法院有時會先審查訂正本身是否適法。最典型者為「紙張裝訂用模具組」事件¹²。該案原告於上控審提出訂正審判請求，主張訂正後可排除

¹¹ 同註 4，頁 78 說明「法院依第四項規定判斷專利權人主張之更正為合法時，自應依更正後之專利權範圍為本案之審理，爰增訂第六項。至法院判斷專利權人主張之更正為不合法時，專利權人即不得以更正後之專利權範圍為請求，法院仍應依專利專責機關公告之專利權範圍為審理」。

¹² 日本知財高院令和 8 年 3 月 23 日判決（令和 7 年（ネ）第 10075 號）。

原審認定之公開實施所生新穎性欠缺。法院並未先審查訂正是否解消無效理由，而是先判斷訂正本身是否適法。法院認為，訂正後請求項新增之「曲面形狀的端部」、「位於山頂部與……端部之間的部分」、「相對之山頂部的長度大致相同」等語句，即使結合說明書、圖面及申請時技術常識，仍不足以使該技術領域者明確理解其意義，故違反明確性要件，不符合特許法第126條第7項之獨立特許要件。

「PCSK9 抗原結合蛋白」事件¹³則顯示，法院可就具有共同基礎性之核心訂正事項先行審查。專利權人試圖透過刪除說明書中關於「競合」、「中和」之部分敘述，並加入抗原結合片段相關限定，主張可排除支持要件違反。法院認為，刪除一般技術事項或例示內容，並未真正改變請求項中「競合」、「中和」之法律意義，也未實質限縮請求項範圍，故不屬於特許請求範圍之減縮。又該等訂正事項關聯全部請求項，法院無須逐一審查其他訂正事項，即可整體否定更正再抗辯。

「片手支持可能な表示裝置」事件¹⁴則兼具程序與實體審查。原審已判斷第2次、第3次訂正均不符合訂正要件，上訴審中原告再提出第4次訂正。法院先指出該更正再抗辯原則上屬於逾時提出，且遲延提出有重大過失；實體上又認為部分訂正僅係將原構成換句話說，未真正減縮請求項，另有請求項6新增構成屬新增技術事項。法院並補充，即使假設請求項1至5部分訂正符合訂正要件，訂正後發明仍欠缺進步性，無效理由未解消。

三、我國更正合法性之審查重點

我國發明專利更正之實體要件主要見於專利法第67條。更正事項限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正，以及不明瞭記載之釋明；除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

¹³ 日本知財高院令和7年4月16日判決（令和5年（ネ）第10107號）。

¹⁴ 日本知財高院令和5年2月21日判決（令和4年（ネ）第10078號）。

與日本法不同者在於，日本特許法第 126 條第 7 項¹⁵設有獨立特許要件；若訂正目的屬於特許請求範圍減縮或誤記訂正，訂正後發明本身須具備可獨立取得特許之要件。我國專利法第 67 條並無完全相同之條文。然而，我國法院在適用智審法第 43 條時，於判斷更正是否足以排除無效理由時，經實質檢視更正後發明是否仍有應撤銷原因，仍有確認是否具備專利要件之功能。

肆、第三要件：更正足以解消無效理由

一、更正合法不等於無效理由解消

第三要件是更正須足以排除被告所主張之無效理由。此要件與更正合法性不同。更正合法僅表示專利權人提出之更正形式與內容符合更正制度之法定要求；但即使更正合法，更正後發明仍可能欠缺新穎性、進步性或違反記載要件等。

「流體供給裝置、流體供給方法、記錄媒體及程式」事件¹⁶即屬典型。法院認為，將「流體供給」限定為「給油」、追加給油前中止處理及紙幣插入口等構成，均不構成實質擴張或變更，故訂正本身適法。然而，法院進一步審查訂正後發明之進步性，認為將現金式給油裝置之現金支付置換為電子貨幣支付仍屬容易想到，追加構成亦不足以支撐進步性。故即使訂正適法，更正再抗辯仍因無效理由未解消而不成立。

二、假設訂正成立仍不能解消無效理由

有些案件中，法院不正面判斷訂正是否合法，而是採取假設式審理：即使假設訂正合法，訂正後發明仍不能排除無效理由，故更正再抗辯無理由。此一模式可提升訴訟經濟，避免法院在無實益之情況下判斷訂正適法性。

「締結金物」事件¹⁷中，原告將若干作用效果或比較對象之文字加入請求項。法院認為，該等文字並未真正限定新的技術構成；即使假設訂正被認可，訂

¹⁵ 第 126 條第 7 項：以第 1 項但書第 1 款或第 2 款所列事項為目的之訂正，於訂正後之特許請求範圍所記載事項所特定之發明，必須是在特許申請時能夠獨立取得特許之發明。

¹⁶ 日本知財高院令和 3 年 6 月 28 日判決（令和 2 年（ネ）第 10044 號）。

¹⁷ 日本知財高院令和 7 年 9 月 25 日判決（令和 7 年（ネ）第 10042 號）。

正後發明仍與原發明實質無差異，仍與甲5發明實質相同。又如「Web 瀏覽器／JavaScript 影像顯示」事件¹⁸，法院明示即使假設本件訂正適法，且訂正後產生當事人主張之相違點，仍須檢討該等相違點是否足以排除進步性欠缺。法院最後認為訂正後發明仍屬容易想到，故更正再抗辯全部無理由。

三、原專利本身有效時，更正再抗辯即無審理實益

與前述情形相反，若法院認為被告所提無效抗辯本身不成立，原專利已可維持有效，則更正再抗辯即無審理必要。「印刷之逆反射片材」事件¹⁹中，法院認為被告提出之支持要件、實施可能要件、明確性、新穎性及進步性等無效抗辯均不成立。因此，原請求項本身已可維持有效，法院無須再判斷更正再抗辯及針對訂正後發明之無效抗辯。

此一類型對我國實務亦具啟示。更正再抗辯之功能在於排除無效抗辯；若法院已認定被告無效抗辯不成立，則專利權人無須再透過更正維持權利。此時法院不判斷更正合法性，並非忽略爭點，而是因該爭點已無實益。

伍、第四要件：被控產品仍落入更正後範圍

第四要件是被控侵權產品或方法仍須落入更正後專利範圍。更正再抗辯若僅能排除無效理由，卻使被控產品脫離請求項技術範圍，專利權人仍無法取得侵權成立之結論。因此，專利權人於構思更正內容時，必須同時兼顧兩個方向：一方面排除先前技術或無效理由，另一方面仍可涵蓋被控產品。

此一要件凸顯更正再抗辯的策略性。專利權人不能單純為了有效性而過度限縮請求項，否則即使專利有效，也不能對被控產品行使權利。反之，若限縮不足，雖仍可涵蓋被控產品，卻無法解消無效理由。成功的更正再抗辯必須在有效性與侵權涵蓋之間取得平衡。

¹⁸ 日本知財高院令和5年3月14日判決（令和4年（ネ）第10070號）。

¹⁹ 日本知財高院令和5年11月16日判決（令和3年（ネ）第10084號）。

「機能水」事件²⁰雖非判決明示之更正再抗辯，但最能呈現此要件之策略意義。該事件中，訂正將重量平均分子量範圍由 500 至 50000 限縮為 500 至 15000，使公開實施品之 45000 不再落入訂正後範圍；同時，被控產品之 9470 或 5190 仍落入訂正後範圍。此正是排除無效理由與保留侵權涵蓋之典型成功設計。

陸、程序要件：逾時提出之更正再抗辯

一、更正再抗辯屬攻擊防禦方法之一種

更正再抗辯屬於攻擊防禦方法，故其提出仍須受適時提出主義限制。日本民事訴訟法第 157 條亦有「逾時提出之攻擊防禦方法」之規定。我國智審法審理細則第 59 條規定²¹，當事人就專利權有應撤銷或廢止原因，或更正專利權範圍之攻擊防禦方法，若意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時提出而有礙訴訟終結者，法院得予駁回。

更正再抗辯之逾時判斷，應考量無效抗辯提出時間、專利權人是否已有充分機會提出更正、法院是否已完成爭點整理或開示心證、該更正是否將導致請求項解釋與侵權比對重啟，以及允許提出是否將延滯訴訟終結等因素。

二、未逾時與逾時案例之比較

論者²²指出，若上訴審中才首次出現新的無效主張，專利權人因應提出更正再抗辯，較不易被認定逾時。「光配向用偏光光照射裝置等」事件中，被告於上訴審第二次言詞辯論期日提出新的無效抗辯組合，原告於第三次言詞辯論期日提出更正再抗辯。法院認為，該訂正係因應上訴審新無效主張而提出，不能認為逾時。

²⁰ 日本知財高院令和 6 年 2 月 27 日判決（令和 5 年（ネ）第 10010 號）。

²¹ 「本法第四十一條第一項或第四十三條第一項、第二項關於智慧財產權有應予撤銷或廢止原因或更正專利權範圍之攻擊或防禦方法，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出，而有礙訴訟之終結者，法院得依民事訴訟法第一百九十六條第二項規定駁回之」。

²² 堀籠佳典，特許權侵害訴訟における時機に後れた攻撃防禦方法の却下（訂正の再抗弁を中心に），特許ニュース（特許二）No.15999，一般財団法人經濟産業調査會，頁 2-4，2023 年 10 月 13 日。

相對地，若被告早已提出無效抗辯，專利權人在原審已有充分機會提出訂正，卻遲至法院開示不利心證後或上訴審後期始提出，則較易被認定逾時。「作業用手袋」事件中，原告於第一審法院開示本件專利可能無效之心證後始提出更正再抗辯，法院認為其本可於適當時機提出，遲延具有重大過失，且將顯著延滯訴訟終結，故予以駁回。

「片手支持可能な表示裝置」事件亦顯示，若原審已就多次訂正進行攻防，控訴審又追加新版本訂正，法院會更嚴格檢視其提出時機。專利權人若欲於上訴審提出新的更正再抗辯，最遲宜於上訴理由書階段提出，並具體說明未能於原審提出之正當理由。

柒、審理模式：三階段分析架構

更正再抗辯常被整理為「更正合法性、無效理由解消、更正後侵權」三階段審理模式²³。但日本實務顯示，該三階段僅係分析架構，並非固定審理順序，法院基於訴訟經濟，固得選擇其中任一足以決定結論之要件先行判斷，惟專利權人若欲使更正再抗辯成立，仍須使各要件全部具備。另論者²⁴指出在被告提出無效抗辯且原告提出更正再抗辯時，法院原則上得不審理訂正前專利之有效性，而直接審理訂正後專利是否具備有效性，以判斷侵權成立與否，然而，若訂正導致技術範圍縮小，進而影響侵權產品範圍時，則有必要先行審理無效抗辯。

第一種模式是訂正適法性先行審查。法院先判斷訂正是否符合訂正目的、是否新增事項、是否實質擴張或變更、是否符合明確性或獨立特許要件。若訂正不適法，即可直接否定更正再抗辯，無須進一步審查無效理由是否解消或被控產品是否侵權。

第二種模式是假設訂正適法而直接審查無效理由是否解消。若法院認為即使訂正成立，訂正後發明仍欠缺新穎性或進步性，則可不正面判斷訂正合法性。此

²³ 同註6，頁32。

²⁴ 同註6，頁26-37。

一模式兼顧訴訟經濟，特別適用於訂正內容未真正改變技術構成，或新增相違點仍不足以支撐進步性的案件。

第三種模式是訂正審決確定後審理。若特許廳已認可訂正且審決確定，法院原則上直接以訂正後請求項作為現行權利內容及審理基礎，而非再以未確定更正再抗辯方式判斷訂正適法性。此類案件可避免民事相對效判斷與行政對世效判斷不一致之風險。

第四種模式是備位判斷。法院即使已認定訂正不適法，仍可能補充說明即使假設訂正適法，訂正後發明仍欠缺進步性。此種備位判斷是判決理由中之備位理由或假定性判斷，其功能在於補強結論，避免後續爭點反覆。

捌、非判決明示之更正再抗辯：「機能水」案

「機能水」案並非判決明示之更正再抗辯案例，但具有重要比較價值。該案中，原審雖認定被上訴人產品符合本件發明全部構成要件，卻認為本件發明因優先日前公開實施發明而欠缺新穎性，屬應無效之專利，因而駁回專利權人全部請求。

上訴人於原審口頭辯論終結翌日，對本件特許請求項3、4提出訂正審判請求。上訴審繫屬中，特許廳作成認可訂正之審決並確定。上訴人遂將控訴審之請求原因變更為基於訂正後請求項3之發明。被上訴人則追加主張本件訂正違反訂正要件，構成特許法第123條第1項第8款之無效理由。

本件訂正之核心，是將請求項3中「聚烯丙胺或二烯丙胺聚合物」之重量平均分子量範圍，由訂正前500至50000限縮為訂正後500至15000。原審所依據之公開實施品，其重量平均分子量為45000，雖落入訂正前範圍，卻已不落入訂正後範圍。另一方面，被上訴人產品之重量平均分子量為9470或5190，仍落入訂正後範圍。因此，本件訂正同時達成排除公開實施品與保留被控產品涵蓋之效果²⁵。

²⁵ 同註20。

日本知財高院認為，本件訂正屬特許請求範圍之減縮，未導入新增事項，亦未實質擴張或變更請求項。法院並認為，當業者並無動機將公開實施品中重量平均分子量 45000 之聚烯丙胺置換為 500 至 15000 範圍之物質，故訂正後發明不欠缺進步性。最終，法院認定被控產品落入訂正後發明，原審所採新穎性欠缺理由已因訂正排除，遂變更原判決，命被上訴人停止製造、販賣及廢棄產品，並給付損害賠償。

本件於上訴審時訂正審決已確定，法院係以訂正後請求項作為現行權利內容及請求原因基礎審理，而非以尚未確定之更正再抗辯方式進行假設判斷。惟從功能面觀察，本件訂正確實發揮與更正再抗辯相近之作用：透過限縮請求項排除原審所採無效理由，並使上訴審結果逆轉。

本件亦具有訴訟策略意義。專利權人於原審口頭辯論終結翌日即提出訂正審判請求，顯示其已意識到原審無效抗辯風險。其未在原審中主張未確定更正再抗辯，而是迅速向特許廳申請訂正，並於上訴審中取得確定訂正審決，使上訴審得直接以訂正後請求項審理，避免法院有未確定更正再抗辯之不確定性。

玖、未公示更正再抗辯之效力：相對效、損賠與再審

一、未公示更正不生權利本身形成效

未公示更正再抗辯雖可在侵權訴訟中解消無效抗辯，但不生專利權本身之形成效。其效果僅限於該訴訟內，以更正後請求項作為判斷無效理由是否解消及被控產品是否仍侵權之基準。真正使更正後請求項對世成為專利權內容者，仍須待專利專責機關准予更正並公告，或日本法下待訂正審決確定後依特許法第 128 條發生溯及形成效。

因此，若民事法院認可未公示更正再抗辯，後續行政機關卻認為該更正不合法或不准更正，即可能發生民事相對效判斷與行政對世效判斷不一致。此不一致不必然使民事判決當然違法或失效，卻凸顯未公示更正再抗辯之雙軌制見解歧異問題。

二、損害賠償之起算與調整

若未公示更正再抗辯成立，理論上可就更正後請求項範圍內之侵權產品，自專利設定登錄後之侵權期間請求損害賠償或不當利得返還，而非僅自更正提出日或更正核准日起算。其理由在於，更正再抗辯之功能是排除無效抗辯並確定可行使之權利範圍，而非創設一個自更正提出後才生效的新權利。

惟論者認為更正再抗辯之內容在提出前通常未公示，被控侵權者可能是在訴訟中才首次接觸該更正內容。基於被告之預測可能性與衡平考量，損害額上可考慮不適用過失推定、僅認合理權利金之不當利得，或以與有過失、故意重大過失參酌、相當損害額認定等方法作一定調整²⁶。

三、後續行政判斷與再審限制

日本特許法第 104 條之 4²⁷ 限制侵權訴訟確定後以後續審決提起再審。該條禁止當事人於侵權訴訟終局判決確定後，再以後續確定之無效審決或准予訂正之訂正審決作為再審理由，目的在避免紛爭反覆。惟若後續只是訂正不認容或不准訂正，縱有見解歧異問題，是否構成可再審的「判決基礎行政處分被變更」，仍須依條文文義及民事再審法理謹慎判斷。

此一問題對我國亦具參考價值。若我國法院依智審法第 43 條自行認可未確定更正主張，嗣後經濟部智慧財產局或智慧財產及商業法院對更正合法性採不同

²⁶ 同註 6，高見憲前揭文指出，對抗主張被認可時，雖可取得類似訂正審決確定後之效果，但因訂正內容尚未充分公示，損害論上可考慮不適用過失推定、僅認不當利得或作相當減額。

²⁷ 日本特許法第 104 條之 4：關於特許權或專用實施權之侵害，或關於第 65 條第 1 項或第 184 條之 10 第 1 項所規定補償金支付請求之訴訟，其終局判決確定後，若下列決定或審決確定時，曾為該訴訟當事人者，不得於針對該終局判決之再審之訴中，主張該決定或審決已確定。前述再審之訴，包括：以該訴訟為本案之假扣押命令事件中，以向債權人請求損害賠償為目的之訴；以及以該訴訟為本案之假處分命令事件中，以向債權人請求損害賠償及返還不當利得為目的之訴。

一、應撤銷該特許之決定，或應使該特許無效之審決。

二、應使該特許權存續期間延長登錄無效之審決。

三、就該特許願書所附明細書、特許請求範圍或圖面，應為訂正之決定或審決，且屬政令所定者。

見解，亦可能產生個案判斷與行政權利狀態不一致。故智審法第49條²⁸亦參考日本特許法第104條之4之再審限制規定，當事人於侵權訴訟中已有機會就更正合法性充分攻防，則於終局判決確定後，原則上不宜再因後續行政處分與民事判斷不同，而反覆開啟再審程序。

拾、結論

本文以更正再抗辯各成立要件為主軸，重整日本更正再抗辯實務與我國智審法第43條之適用，摘要整理以下要點。

第一，在更正申請之提出要件上，我國明文採取更正申請原則必要說，除不可歸責且不許更正顯失公平之例外外，專利權人不得僅以訴訟中未公示之更正內容作為請求或抗辯基礎。

第二，在更正合法性要件上，法院得自行判斷，但此屬審查權限與訴訟指揮裁量，非每案均須判斷。若專利專責機關已更正公告，法院可直接以更正後範圍為審理基礎；若更正合法仍無法排除無效理由，日本法院亦可採假設式審理而不正面判斷更正合法性。

第三，在無效理由解消要件上，更正合法不等於更正再抗辯成立。專利權人仍須證明更正後發明足以排除被告主張之無效理由。日本案例顯示，即使訂正適法，訂正後發明仍可能欠缺進步性；反之，若原專利本身有效，更正再抗辯即無審理必要。

第四，在更正後侵權要件上，專利權人須證明被控產品或方法仍落入更正後請求項。更正再抗辯之策略核心，在於同時排除無效理由並保留對被控產品之涵

²⁸ 下列各款之處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款規定，對於專利權、商標權、品種權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴：

一、專利權舉發、商標權評定或廢止、品種權撤銷或廢止成立之處分。

二、延長發明專利權期間舉發成立之審定。

三、核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定。

前項情形，假扣押、假處分或定暫時狀態處分事件之相對人，不得向聲請人請求賠償因假扣押、假處分或定暫時狀態處分所受之損害。

蓋，「機能水」案清楚呈現此一策略。專利權人若欲使更正再抗辯成立，仍須使各要件全部具備。

第五，在程序要件上，更正再抗辯仍須受適時提出主義限制，若專利權人於爭點整理完畢後或心證開示後始提出更正，應具體說明遲延原因。若其因故意或重大過失逾時提出並妨礙訴訟終結，法院得予以駁回。

總而言之，更正再抗辯不僅是專利權人對抗無效抗辯之防禦方法，更是會改變侵權訴訟審理結構的重要程序機制。其運作應兼顧專利權人維持有效權利之利益、被控侵權者對權利範圍之預測可能性，以及法院迅速終結紛爭之訴訟經濟。

智慧財產案件審理法第 43 條 更正再抗辯實務之初步觀察

孫文一

壹、前言

貳、相關判決及行政處分之整體觀察

參、更正再抗辯之提出時機與次數

肆、向智慧財產專責機關提出更正申請之要求

伍、更正之事項：以申請專利範圍減縮為核心

陸、法院是否自行判斷更正合法性

柒、法院適度開示心證之義務與界限

捌、法院判決中更正合法性之記載方式

玖、實質變更之審查標準

拾、更正合法性是否屬第 41 條專利有效性爭點

拾壹、法院以當事人合意作為更正後審理基礎之實務觀察

拾貳、更正再抗辯對舉發程序之延宕效果

拾參、結論

作者現為專利爭議審查組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

我國智慧財產案件審理法第 43 條施行後，專利民事侵權訴訟中之更正再抗辯已形成司法審理與智慧財產專責機關行政審查並行之雙軌制。本文整理 112 年 8 月 30 日至 115 年 3 月 31 日期間智慧財產及商業法院專利民事侵權判決中明確記載智審法第 43 條更正再抗辯之案例，並對照智慧財產專責機關端獨立更正及舉發合併更正程序，觀察更正再抗辯之提出時機、法院是否自行判斷更正合法性、心證開示、實質變更審查標準，以及更正再抗辯對舉發程序時效之影響。

關鍵字：智慧財產案件審理法第 43 條、更正再抗辯、更正合法性

Article 43 of the Intellectual Property Case Adjudication Act、Defense Based
on Amended Claims、Legality of the Amendment

壹、前言

我國智慧財產案件審理法（下稱智審法）於 112 年 2 月 15 日修正公布，並自同年 8 月 30 日施行。此次修正中，與專利民事侵權訴訟關係最密切者之一，即為智審法第 43 條有關更正再抗辯之規範。該條明文處理專利權人在侵權訴訟中，面對被告主張專利權有應撤銷原因時，如何透過更正專利權範圍以排除無效事由，並以更正後專利範圍作為請求或主張基礎。

從智慧財產專責機關之角度觀察，智審法第 43 條不只是民事訴訟程序規定，更與智慧財產專責機關之更正審查、舉發審查及法院判決之互動密切相關。當專利權人於民事訴訟中提出更正再抗辯時，通常必須同時向智慧財產專責機關提出更正申請；若系爭專利另有舉發案繫屬，則該更正案應與舉發案合併審查及審定。因此，更正再抗辯新制實際上形成法院與智慧財產專責機關雙軌並行之審理結構。

依智審法第 43 條¹之規範，更正再抗辯若欲為法院所接受，通常須具備四項要件：第一，專利權人除非有不可歸責於己之事由且不許其主張更正將顯失公平之外，原則上應已向智慧財產專責機關提出更正申請；第二，該更正經法院或智慧財產專責機關認定為合法；第三，該更正足以排除被告所主張之專利權應撤銷原因；第四，被控侵權產品或方法仍落入更正後請求項之技術範圍。四者均成立時，專利權人之更正再抗辯始能發揮維持權利行使之效果。另外，我國智慧財產案件審理細則第 59 條規定，當事人就專利權有應撤銷或廢止原因，或更正專利權範圍之攻擊防禦方法，若意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時提出而有礙訴訟終結者，法院得予駁回，更正再抗辯屬於攻擊防禦方法，故仍應適時提出。

本文自司法院法學資料檢索系統擷取智慧財產及商業法院自 112 年 8 月 30 日至 115 年 3 月 31 日期間專利民事侵權一、二審判決，觀察智審法第 43 條施行後更正再抗辯之適用情形，並觀察智慧財產專責機關的獨立更正案及舉發合併更正案之行政處分，進而提出結論。

¹ 參見智慧財產案件審理法第 43 條第 1 項至第 6 項，<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-2275-847937-6f477-1.html>（最後瀏覽日：2026/05/15）。

貳、相關判決及行政處分之整體觀察

截至 115 年 3 月 31 日止，法院民事一、二審判決中，明確記載有智審法第 43 條更正再抗辯主張者共 7 件（表 1）。觀察結果顯示，該等案件中，雖法院多有依更正後內容審理或自行判斷更正合法性之情形，但各案最後均因專利權存在應撤銷原因或被控產品不侵權而駁回原告之訴。亦即，目前尚未出現因更正再抗辯之要件成立而使專利權人最終勝訴之案例。另編號 4 案件上訴至最高法院後裁定駁回，編號 5~7 案件尚在審理中，其它案件已確定。

表 1 民事一、二審中明確記載智審法第 43 條更正再抗辯之判決

編號	一審案號	更正再抗辯之判斷	判決主文	二審案號	更正再抗辯之判斷	判決主文
1	112 年度民專訴字第 66 號	依更正公告內容審理	駁回（專利無效）	未上訴		
2	113 年度民專訴字第 6 號	法院自行判斷准予（第 2 次）更正合法	駁回（專利無效）	113 年度民專上字第 28 號	依合意之更正內容（第 3 次更正公告內容審理）	駁回（專利無效）
3	113 年度民專訴字第 41 號	法院自行判斷更正合法	駁回（專利無效）	114 年度民專上字第 13 號	依合意之更正內容審理	駁回（專利無效）
4	113 年度民專訴字第 43 號	無更正	駁回（專利無效）	114 年度民專上字第 7 號	法院自行判斷更正不合法	駁回（專利無效）
5	113 年度民專訴字第 47 號	法院自行判斷更正合法	駁回（不侵權）	114 年度民專上字第 22 號	審理中	審理中
6	113 年度民專訴字第 52 號	法院自行判斷更正合法	駁回（專利無效）	114 年度民專上字第 19 號	審理中	審理中
7	113 年度民專訴字第 54 號	法院自行判斷更正合法	駁回（不侵權）	114 年度民專上字第 29 號	審理中	審理中

就法院審理更正方式觀察，7 件判決大致可分為三種類型。第一類為法院依智慧財產專責機關已准予更正之內容作為審理基礎，例如編號 1 案件一審。第二類為法院自行判斷更正合法性，並以更正後請求項進行後續有效性或侵權判斷，

例如編號 2~3 案件一審、編號 4 案件二審、編號 5~7 案件一審等。第三類為法院依合意之更正內容審理，例如編號 2、3 案件二審。

若從智慧財產專責機關觀察，前述涉訟專利共涉及 6 件舉發案及 3 件獨立更正案（表 2）。3 件獨立更正案均已審定；6 件舉發案中已有部分審定，其餘仍在審查中。由此可知，智審法第 43 條更正再抗辯案件中通常並非單純由法院單獨處理，而是與智慧財產專責機關更正審查、舉發程序高度連動。當專利權人於法院主張更正再抗辯時，智慧財產專責機關往往同時繫屬獨立更正案或舉發合併更正案，形成行政審查與司法審理並行之雙軌制。

表 2 涉訟專利之舉發及更正程序概況

編號	專利公告號	舉發	更正	審定
1	I386983 I466179		獨立更正案	准予更正
2	M626862	N01	合併審查	准予更正 舉發成立
3	I577479	N01	合併審查	審查中
4	M510203		獨立更正案	不予更正
5	I634205 I671086	N01 N01	合併審查	審查中
6	M632928	N01	合併審查	審查中
7	I657771	N01	合併審查	准予更正 舉發不成立

此一雙軌制之制度意義在於，一方面使法院得於民事訴訟中及時處理更正再抗辯，避免訴訟無限期停滯；另一方面則保留智慧財產專責機關對更正合法性與專利有效性之專業審查功能。然而，兩軌並行亦可能導致判斷時點不一致、審查基礎變動及程序延宕等問題，故有必要進一步檢討法院何時應自行判斷更正合法性，何時宜等待智慧財產專責機關審查結果。

參、更正再抗辯之提出時機與次數

更正再抗辯之典型提出時機，係於被告提出專利權有應撤銷原因之抗辯後，專利權人為維護系爭專利之有效性，除積極反駁被告無效抗辯外，進一步透過更正專利權範圍以排除無效事由，此為多數案例如表 1 編號 1~3、5~7 案件所示情形。

另一種典型時機，則為一審判決認定專利權有應撤銷原因並駁回原告之訴後，專利權人為克服一審判決所採無效理由，於二審提出更正再抗辯，此為少數案例如編號 4 案件所示之情形。前述情形下，法院尚有進一步審查該更正再抗辯是否逾時提出，是否因故意或重大過失延滯訴訟，以及是否妨礙訴訟終結等情。

觀察施行後 7 件案件，實務上確有原告在同一訴訟程序中兩度提出更正再抗辯之情形，例如編號 2 案件，如合計二審程序更可達到三度提出更正再抗辯之情形。智審法第 43 條本身並未明文限制專利權人於同一訴訟程序中提出更正再抗辯之次數。惟更正再抗辯既屬攻擊防禦方法之一，仍應受民事訴訟適時提出主義限制。若專利權人於爭點整理完成後、準備程序終結後，甚至遲至言詞辯論期日始提出更正再抗辯，法院自得依民事訴訟法及智慧財產案件審理細則相關規定，判斷是否應予駁回。

目前判決中，僅編號 4 案件二審提及上訴人即專利權人於二審言詞辯論終結前已向智慧財產專責機關申請更正系爭專利範圍，但並未具體討論是否逾時提出。由此可見，我國法院對於更正再抗辯逾時提出之判斷標準尚未形成明確裁判基準。未來實務有必要進一步累積案例，釐清何種情形屬於適時提出、何種情形應認為因重大過失逾時提出並妨礙訴訟終結。至於適用修正前智審法之案件判決²，曾有認為更正申請之主張有礙訴訟之進行，依民事訴訟法相關規定，不得主張之見解，另案判決³則涉及有礙訴訟終結之判斷，均值得參考，況查現行智慧財產案件審

² 參見智慧財產法院 105 年民專訴字第 50 號民事判決「壹、一……原告於本件準備程序後之言詞辯論時，始主張系爭專利之更正，屬未於準備程序主張之事項，且經被告抗辯有礙訴訟之進行，依民事訴訟法第 276 條第 1 項規定，不得主張之」。

³ 參見智慧財產法院 107 年民專上字第 16 號民事判決「五、（一）……本院認上訴人 107 年 9 月 10 日專利權更正之抗辯，固有逾時提出攻擊防禦方法之可議處，然考量上訴人之第二次更正係在本院進行第二次準備程序前提出，且被上訴人因應其第二次更正仍係主張以被證 1 即可證明系爭專利更正後請求項 1 有應撤銷事由存在，是上訴人之第二次更正並無嚴重影響被上訴人程序利益情事，因此在本件個案中，本院認為上訴人 107 年 9 月 10 日專利更正之抗辯，還未到達嚴重有礙訴訟終結之程度，自應准許其提出此項攻防方法」。

理細則第 59 條規定就更正專利權範圍之攻擊防禦方法，若意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時提出而有礙訴訟終結者，法院得予駁回等規定已有明文，法院相關案例見解有待觀察。

未來法院判斷更正再抗辯是否逾時，可考量下列因素：一、被告無效抗辯提出時間；二、專利權人是否已有充分期間可提出更正；三、法院是否已完成爭點整理或開示心證；四、更正是否導致請求項解釋、無效判斷及侵權比對重啟；五、是否已有智慧財產專責機關更正或舉發程序繫屬；六、允許提出是否將顯著延滯訴訟終結。

肆、向智慧財產專責機關提出更正申請之要求

智審法第 43 條第 5 項明文規定，除有第 2 項之例外情形外，專利權人未向智慧財產專責機關申請更正，或撤回申請更正者，不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。此一規定反映我國更正再抗辯制度採取「更正申請原則必要」之立場。

觀察目前 7 件判決，均與智慧財產專責機關獨立更正案或舉發合併更正案高度連動，尚未出現專利權人主張符合智審法第 43 條第 2 項之例外，因不可歸責於己之事由無法向智慧財產專責機關申請更正而逕向法院陳明更正內容之案例。故智審法第 43 條第 2 項所定「不可歸責於己之事由」及「不許更正顯失公平」之構成要件，目前尚缺乏實務案例；按智審法第 43 條第 2 項修法說明已例示「專利權人如因不可歸責於己之事由，致無法向智慧財產專責機關申請更正者，例如：另案舉發案中，智慧財產專責機關作成專利舉發成立之審定，未經爭議訴訟判決撤銷該審定確定前，該審定之行政處分仍具有實質存續力，智慧財產專責機關無從受理專利權人之更正申請。上開情形，專利權人既無法藉由向智慧財產專責機關更正專利權範圍，以排除無效事由。倘其於訴訟上亦不得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，即無從進行其他有效之攻擊防禦方法，係屬顯失公平之情形。基此，使專利權人得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，宜認有正當理由」，是以縱使舉發審定成立，惟民事訴訟程序上仍有機會主張更正再抗辯，如以編號

2 案件二審為例，雖於二審訴訟程序中舉發審定成立，專利權人在法律程序上無法申請更正⁴，惟仍可於民事訴訟中主張符合智審法第 43 條第 2 項之例外。

智審法第 43 條第 5 項所稱「撤回申請更正」於適用上，須區分獨立更正與舉發合併更正。就獨立更正而言，依專利審查基準⁵，專利權人數次提出更正時，原則上以最近一次提出之更正版本為審查對象，審查機關並不必然要求撤回先前更正申請。相對地，若屬同一舉發案中提出多次更正，則依專利法第 77 條第 3 項，視為撤回在先之更正申請。此種「視為撤回」視為等同智審法第 43 條第 5 項「撤回申請更正」之法律效果，已有相關判決⁶見解供參，至於獨立更正之情形，值得進一步釐清。

是以智審法第 43 條第 5 項之目的，在於避免專利權人一方面於法院主張更正後範圍，另一方面又使行政程序中相應更正申請不同步，導致法院審理基礎與行政公示狀態脫節。因此，若在舉發合併更正中，專利權人提出後案更正而使前案更正視為撤回，智審法第 42 條第 1 項⁷已明定法院與智慧財產專責機關間有資訊交流機制，法院可依該條確認其於訴訟中主張之更正版本是否仍有對應之行政程序基礎；若已無對應更正申請，原則上不應允許其繼續依該版本為請求或抗辯基礎。

伍、更正之事項：以申請專利範圍減縮為核心

專利法第 67 條規定，發明專利權人申請更正說明書、申請專利範圍或圖式，限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之

⁴ 專利審查基準（111 年 12 月 1 日版）第一篇第 20 章舉發基準第 1-20-1 頁：「專利權若經審定撤銷，縱專利權人不服，提起行政救濟尚未確定，因專利專責機關之撤銷處分已生實質之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，應不予受理」。

⁵ 專利審查基準（111 年 7 月 1 日版）第二篇第九章更正第 2-9-8 頁：第 6 節「審查注意事項」第（8）點，當專利權人數次提出更正時，原則上應以最近一次提出之更正版本為審查對象。

⁶ 編號 2 案件判決：「五、4、（5）……依前開規定，系爭專利因被告提起舉發，系爭專利請求項 1 之更正，須與舉發合併審定；而作兩次更正申請，於 113 年 4 月 16 日第一次更正申請，因於同年 7 月 3 日之第二次更正申請視為撤回；又其向智慧局申請更正，符合智慧財產案件審理法第 43 條規定，本院依同條第 4 項規定應審究系爭專利請求項 1 更正，是否合法」。

⁷ 第 42 條第 1 項：前條第一項情形，法院應即通知智慧財產專責機關；訴訟程序終結時，亦同。

釋明，且不得超出申請時所揭露範圍，亦不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

觀察 7 件判決，更正事項均包含申請專利範圍，且其主張事項均涉及申請專利範圍之減縮。此與更正再抗辯之制度功能相符。蓋專利權人於訴訟中提出更正，通常係為排除被告所主張之無效事由，而最直接方式即為限縮申請專利範圍，使先前技術與更正後請求項範圍有所差異或區別，進而排除無效事由。

少數案件之更正事項如編號 7 案件，另涉及說明書更正或誤記訂正。此類更正雖可能具有修正治癒性質，但仍可能影響申請專利範圍之解釋。若說明書或圖式更正後，使請求項之技術意涵與公告時不同，即可能涉及專利法第 67 條第 4 項所稱不得實質擴大或變更之問題⁸。因此，即使更正未直接修改請求項文字，仍應注意其是否實質影響請求項解釋。

此外，在多個訴訟與舉發程序同時繫屬之情形，專利權人應避免於不同程序中採取不一致之更正版本。智審法第 43 條之制度目的之一，即在於防止專利權人於不同訴訟或行政程序中以不同更正內容作為防禦方法，使專利權範圍處於不安定狀態。故在舉發案與民事訴訟並行時，專利權人應儘可能整併更正內容，維持單一穩定之審理版本。

陸、法院是否自行判斷更正合法性

智審法第 43 條第 4 項明文規定，法院得就更正專利權範圍之合法性自行判斷。由目前案例觀察，法院是否自行判斷，往往取決於智慧財產專責機關程序類型與審查所需時間。

若專利權人係單獨向智慧財產專責機關提出獨立更正申請，其審定結果之作成時間通常較可預測，且未必妨礙民事訴訟迅速終結。此時法院可能選擇等待智

⁸ 專利審查基準（111 年 7 月 1 日版）第二篇第九章更正第 2-9-5 頁：實質擴大或變更申請專利範圍包括兩種情況，即更正申請專利範圍之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍；以及申請專利範圍未作任何更正，僅更正說明書或圖式之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍。

慧財產專責機關更正審查結果，再依該結果續行訴訟。例如編號 1 案件，即屬法院依智慧財產專責機關准予更正內容作為審理基礎之案例。

相對地，若更正係於舉發程序中提出，依專利法第 77 條第 1 項應與舉發案合併審查及合併審定。舉發審查程序本身較為複雜，且專利權人於訴訟繫屬中仍可能依專利法第 74 條第 3 項但書提出更正，導致審查基礎變動。在此情形下，若法院等待智慧財產專責機關結果，可能延宕民事訴訟終結。因此，法院較可能基於訴訟經濟自行判斷更正合法性，例如編號 3 案件、編號 5~7 案件。另當法院判斷更正不合法時，同時智慧財產專責機關亦認不予更正，如編號 4 案件二審⁹，相當修正前智慧財產案件審理細則第 32 條¹⁰所規定更正之申請顯然不應被准許情形，即反映此種趨勢。

綜合而言，法院是否自行判斷更正合法性，應視個案情形而定。若行政審查結果可於合理期間內作成，且不妨礙民事訴訟終結，法院可等待智慧財產專責機關結果。若行政程序可能因舉發合併審查或多次更正而延宕，法院則得自行審查更正是否符合專利法第 67 條，以維持民事訴訟之迅速與集中。

柒、法院適度開示心證之義務與界限

智審法第 43 條第 4 項規定，法院就更正合法性自行判斷時，應於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。此一規定目的在於保障當事人就更正合法性及更正後是否侵權、無效理由是否解消等爭點進行充分攻防，避免法院於判決中突襲認定。

實務上，法院對更正合法性之心證，往往反映於其所採用之審理版本。若法院認為更正合法，即依智審法第 43 條第 6 項，以更正後專利權範圍作為本案審

⁹ 判決「貳、四、二……業經智慧局 114 年 6 月 18 日 (114) 智專議 (三) 05162 字第 11420639910 號專利更正核駁審定書不予更正」。

¹⁰ 修正前智慧財產案件審理細則第 32 條：關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。

理基礎；若認為更正不合法，則專利權人不得依更正後範圍為請求或主張，法院仍應回到公告專利範圍進行審理。因此，法院於爭點整理或準備程序中，應使兩造明確知悉後續審理將採更正前或更正後版本，以利攻防。

惟心證開示之範圍，依智審法第 43 條第 4 項所要求者，主要係更正合法性之法律見解與相關心證，包括更正是否符合專利法第 67 條之更正目的、是否超出申請時揭露範圍、是否實質擴大或變更，以及是否符合智審法第 43 條第 2 項之例外要件。至於更正後專利是否最終有效、被控產品是否構成侵權、損害賠償額如何認定，均屬終局判斷核心，不宜在裁判前過度揭示結論性心證，以免影響法院中立性與程序公平。

因此，觀察 7 件案例作法是：法院開示其對更正合法性及審理基礎版本之初步法律見解，使當事人得以補充攻防¹¹，保持法院之中立與兩造之衡平。

捌、法院判決中更正合法性之記載方式

目前 7 件案例中，法院對更正合法性之說理方式個案有別。部分判決將更正合法性之判斷置於程序事項，僅簡要說明原告於訴訟中向智慧財產專責機關申請更正，法院認為更正合法，且雙方當事人同意以更正後請求項為審理基礎，遂依智審法第 43 條第 1 項、第 4 項及第 6 項確認審理標的。例如編號 6 案件即採此種方式。

另有多數判決則將更正內容是否符合法定要件之判斷置於「得心證之理由」中，並依專利法第 67 條逐一論述。此種方式較接近智慧財產專責機關於舉發與更正合併審定時，就更正申請過程、審查基礎、准駁理由及法條依據為完整記載之作法¹²。

¹¹ 智慧財產案件／審理特色／權利有效性認定／更正再抗辯，<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/lp-329-091.html>（最後瀏覽日：2026/05/15）。

¹² 專利審查基準（113 年 7 月 1 日版）第五篇第一章專利權之舉發第 5-1-40 頁：5.3 審定理由記載原則。

是以法院若係依智審法第 43 條第 4 項自行判斷更正合法性，原則上仍應於判決中說明其判斷理由。即使兩造同意以更正後版本審理，多數判決仍說明更正屬何種法定更正事項、是否超出申請時揭露範圍、是否實質擴大或變更。此不僅有助於當事人理解審理基礎，也有利於上訴審審理及未來判決見解累積。

玖、實質變更之審查標準

更正合法性之實體審查中，最具爭議者通常是是否構成「實質擴大或變更」公告時之申請專利範圍。多數判決引用《專利審查基準》作為判斷依據，尤其是以「發明目的」或整體技術手段與效果為判斷基準。若更正後請求項之技術內容已無法達成或減損原請求項之發明目的，即可能被認為構成實質變更。例如最高法院個案¹³曾隱約表態對專利法第 67 條第 4 項「實質變更」中，智慧財產及商業法院與智慧財產專責機關判斷標準不一致情形，但智審法第 44 條已導入法院與智慧財產專責機關之意見交流機制，依該條第 1 項¹⁴規定，法院於判斷智慧財產權有效性或更正合法性時，得視必要，就相關法令解釋或其他事項徵詢智慧財產專責機關之意見，有助於促進行政與司法之橫向協調，以提升判決之正確性與穩定性。

然而，專利審查基準本質上屬於行政機關為統一審查實務所訂定之行政規則，並非當然拘束法院。法院得將其作為解釋專利法第 67 條之參考資料，但最終仍應回歸法律規範本身，依個案判斷更正是否改變公告時申請專利範圍之實質技術意涵。

「不得實質擴大或變更」屬不確定法律概念，如何判斷將直接影響專利權人能否藉更正維持權利，也影響第三人對專利權範圍之預測可能性。多數判決法院皆引用專利審查基準作為判準，有助於提升判斷透明性與實務一致性；後續可觀察判決將專利審查基準視為參酌之重要程度，並視其說明如何對應專利法第 67 條第 4 項之規範目的，為專利審查基準修正參考。

¹³ 最高法院 107 年台上字第 1970 號民事判決。

¹⁴ 法院為判斷當事人依第四十一條第一項所為之主張或抗辯有無理由，或前條第四項更正專利權範圍之合法性，於必要時，得就相關法令或其他必要事項，徵詢智慧財產專責機關之意見。

從更正再抗辯雙軌制之交流角度看，法院對實質變更之判斷，也可能反向影響智慧財產專責機關未來更正之專利審查基準之修訂方向。若法院逐漸形成穩定見解，智慧財產專責機關亦可參酌其判斷標準，以強化行政與司法間之一致性。

拾、更正合法性是否屬第 41 條專利有效性爭點

智審法第 43 條施行後，一個重要問題¹⁵是：更正是否符合專利法第 67 條第 2 至 4 項，究竟應作為智審法第 43 條更正再抗辯之合法性前提，或可直接作為智審法第 41 條第 1 項所定專利權有效性爭點？

依舊制智審法第 16 條（現行第 41 條），法院得於民事訴訟中自行判斷專利權是否有應撤銷原因。實務上，法院曾廣泛處理原應由行政舉發程序判斷之有效性爭點，包括更正是否符合專利法第 67 條等。此種作法雖有助於一次解決紛爭，但亦可能使智慧財產及商業法院過度取代智慧財產專責機關第一次判斷權¹⁶。

智審法第 43 條已針對更正再抗辯建立專門程序。專利權人提出更正再抗辯時，對造當然得爭執更正合法性¹⁷；法院亦得自行判斷更正是否合法。然而，更正不合法之直接效果，應是專利權人不得依該更正後專利範圍為請求或主張¹⁸，並非當然導致原專利權即有應撤銷原因。

換言之，智審法第 43 條下的更正合法性判斷，首先是決定「能否以更正後範圍作為本案審理基礎」。若法院認為更正不合法，應回到更正前公告專利範圍，繼續判斷該原專利範圍是否有應撤銷原因及被控產品是否侵權。至於違法更正本身是否進一步構成專利法第 71 條所列舉發事由，仍應依智審法第 41 條及相關專利法規定另行判斷。

¹⁵ 編號 1 案件判決「貳、五、2.……專利權更正申請合法與否應非本條（應指智審法第 41 條）所定專利權有效性爭點判斷事項」。

¹⁶ 李素華，從美國立法例檢討我國之專利爭訟制度，台大法學論叢 49 卷 2 期，頁 544-545，2020 年 6 月。

¹⁷ 編號 3、5、7 案件均將更正合法性列為爭點。

¹⁸ 編號 4 案件二審判決「貳、五、（二）4.……故上訴人所提更正，自非合法，應以更正前之系爭專利權利範圍為據。（三）系爭專利請求項 1、2 有應撤銷之原因：」。

因此，判決見解未將「更正不合法」與「原專利當然無效」直接等同，依智審法第 43 條規定，先判斷更正是否合法；若合法，依智審法第 43 條第 6 項以更正後範圍審理；若不合法，則專利權人不得依更正後範圍主張，法院再依更正前範圍判斷智審法第 41 條有效性及侵權爭點。

拾壹、法院以當事人合意作為更正後審理基礎之實務觀察

依智審法第 43 條第 6 項規定，法院僅於認定專利權人所提更正合法時，始得以更正後之專利權範圍作為訴訟審理基礎；若更正不合法，則仍應以智慧財產專責機關公告之原專利範圍進行審理。是以，更正是否合法，不僅涉及專利權範圍之變動，更直接影響侵權判斷之對象及當事人實體權利之主張基礎，其性質上具有法定程序控制與拘束效力，並非單純得由當事人合意處分之事項。

惟觀諸實務，部分法院判決¹⁹仍可見「兩造均同意以更正後之專利範圍作為審理基礎」之記載。此種作法，雖非智審法第 43 條第 6 項所明文規定之程序要件，亦未改變法院具有判斷更正合法性之職權，但實際上反映出法院於專利侵權訴訟程序中，某程度上仍容許當事人透過程序合意參與訴訟標的及審理範圍之形成。換言之，法院在操作上，似有意兼顧智審法所付予之職權，與民事訴訟法上辯論主義、處分權主義所強調之當事人程序主體地位，藉以維持訴訟程序進行之彈性與效率。

另值得注意者，部分案件²⁰於一、二審就「更正後請求項得否作為訴訟審理基礎」之處理方式，亦呈現不同取向。一審判決依智審法第 43 條規定，先就更正是否合法進行審查，再據以決定是否以更正後之專利範圍作為審理基礎，其論理重心偏向法院職權審查之性質；然而，二審判決則記載雙方當事人同意以更正後請求項作為訴訟基礎，並據此展開侵權及有效性判斷，其思維某程度上較接近

¹⁹ 編號 2、6 案件。

²⁰ 編號 2、3 案件。

舊制智審法下之實務運作²¹，較強調民事訴訟中處分權主義與當事人程序合意之功能。

惟於現行以智審法第 43 條已明文化更正合法性審理機制之架構下，當事人合意究竟僅具程序上整理爭點之效果，抑或得實質影響法院就更正後專利範圍之採用，仍有進一步釐清必要。尤其在當事人程序處分權與法院職權審查間之界限如何劃定，以及法院是否仍應獨立判斷更正合法性，均尚存相當之解釋與論證空間。

拾貳、更正再抗辯對舉發程序之延宕效果

在明確記載更正再抗辯之判決中，多數案件同時涉及智慧財產專責機關舉發程序²²。依專利法第 77 條第 1 項，舉發案審查期間有更正申請者，應合併審查及合併審定。此一制度設計有助於確保舉發審查基礎與更正後專利內容一致，但在實務上也可能造成因多次更正所致審查延宕情形。

專利權人可能為避免舉發成立，或因民事訴訟進展而重複提出更正，導致舉發審查標的無法及時確定。雖專利法第 74 條第 3 項限制專利權人於舉發審查期間僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間提出更正，以防止濫用；但同項但書又規定，發明專利權有訴訟案件繫屬中者，不在此限。此使專利權人得以訴訟繫屬為由，在舉發審查中突破一般更正時點限制。

²¹ 智慧財產法院 107 年民專上字第 16 號民事判決「五、（一）2……此外，民事侵權訴訟中，專利權人向民事法院所提的專利更正抗辯，意在維護自己專利權在該民事訴訟中之有效性，究其性質，乃民事訴訟中攻擊防禦的『抗辯』，並未發生實質變動專利權範圍之效果（經智慧局公告之更正才有真正的效力），即使在民事訴訟中專利權人以某次已申請更正然尚未公告之更正內容主張權利，而經民事法院以該次更正內容為基礎作成專利無效或不侵權之判決，但日後專利權人仍得再更正其專利權範圍使之有效，事後在另案民事訴訟中提出此『有效專利權範圍』之更正抗辯，若該更正經智慧局核准公告，更會發生對世效力，因此，民事法院依專利權人所主張不利於己、未經公告之專利更正內容為審酌，既基於專利權人自己之選擇，且不影響專利權人日後權利之行使，與民事訴訟當事人辯論主義、處分權主義之精神並不相違。」

²² 編號 2~3，5~7 案件，參表 2。

從目前案例²³觀察，確有專利權人於一審終局判決敗訴後再提出更正，並於舉發審定前多次申請更正之情形。此雖形式上符合專利法第 74 條第 3 項但書，但實質上可能延宕舉發審查，使智慧財產專責機關難以及時確定審查基礎。

智審法第 43 條已建立民事訴訟中更正再抗辯之機制，該條第 2 項規定在不歸責且不許更正顯失公平之例外下，專利權人即使無法向智慧財產專責機關申請更正，仍得逕向法院陳明欲更正範圍。是以，專利法第 74 條第 3 項但書之立法目的²⁴，於智審法第 43 條第 2 項規定下，民事訴訟原告似乎可達相同防禦目的，專利法第 74 條第 3 項但書是否仍有必要使訴訟繫屬中之更正完全不受舉發程序時點限制，如何兼顧專利權人訴訟防禦權與舉發審查效率，值得重新檢討。

拾參、結論

智審法第 43 條施行後，更正再抗辯制度已初步進入實務運作。從目前 7 件明確記載智審法第 43 條更正再抗辯之判決觀察，法院雖多有依智慧財產專責機關准予更正內容審理或自行判斷更正合法性之情形，但尚未出現因更正再抗辯成功而使專利權人最終勝訴之案例，即使更正合法，專利權人仍須進一步證明更正後專利足以排除無效事由，且被控產品仍落入更正後範圍。

目前實務呈現三項重要趨勢。第一，法院與智慧財產專責機關之雙軌制已實際運作，更正再抗辯案件通常同時牽動獨立更正或舉發合併更正程序。第二，法院是否自行判斷更正合法性，與行政審查程序類型及預期時程有關；獨立更正較可能等待智慧財產專責機關結果，舉發合併更正則因審查時程不確定，法院較可能自行判斷。第三，更正再抗辯可能影響舉發程序進度，尤其在專利權人利用訴訟繫屬例外多次提出更正時，可能造成行政審查標的反覆變動。

²³ 編號 2 案件依專利法第 74 條第 3 項但書規定，於一審提出 2 次更正，二審提出 1 次更正，相應舉發案審查期間共提出 3 次更正。

²⁴ 專利法逐條釋義 110 年 6 月版，頁 263：「第 3 項但書為專利權人例外不受前述三種期間限制，此係考量專利權有民事或行政訴訟案件繫屬中，專利權人提出專利權之更正，為其防禦手段之一，若不允其提出更正案，將陷專利權人於不利之地位，亦未符公允，故增訂本條第 3 項但書規定，於訴訟繫屬中，可例外不受更正時間之限制。」

總體而言，更正再抗辯制度具有雙重功能：一方面保障專利權人於面臨無效抗辯時，得透過限縮專利範圍維持有效權利；另一方面也可能改變民事訴訟與舉發審查之進程，增加程序複雜性。智審法第 43 條之適用，應在專利權人防禦權、被控侵權人程序利益、專利權範圍安定性及行政審查效率之間取得平衡。未來隨著更多判決累積，法院與智慧財產專責機關間如何分工、協調及相互參照，將成為新制能否穩定運作之關鍵。

從歐洲法院判決 C-211/24 談 模組系統設計保護之必要

許慈真

壹、前言

貳、歐盟設計規則架構下之模組系統保護

一、作為互連裝置排除規定之例外

二、保護之必要性容有爭議

參、歐洲法院判決 C-211/24 之決定

一、案件概要

二、問題一：保護範圍之判斷主體

三、問題二：豁免制裁措施之特別理由

四、判決解析

肆、本案判決帶來之啟示

一、普通消費者與知情使用者相當

二、須審慎評估模組系統設計保護之必要

伍、結語

作者現為臺北大學兼任研究助理。

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

本文主要從歐洲法院判決 C-211/24 之見解，檢視歐盟設計規則第 8 條第 3 項模組系統例外條款之必要與妥適性。普遍認為，該規定係受到丹麥政府遊說影響而制定，使互連裝置特徵因應用於模組系統而重獲保護。惟此舉不僅有違公平，亦為功能性理論之詮釋與適用帶來不確定性，進而動搖排除純功能性特徵保護之一貫立場。至於我國，目前尚未明文規範模組系統設計保護，實務上亦未見相關探討，歐盟經驗正可作為借鑑。本文認為，無論是透過立法或判決為模組系統另開豁免之門，均須審慎評估為之。

關鍵字：設計專利、歐盟設計、純功能性特徵、功能性設計、互連裝置、模組系統、樂高

Design Patent、EU Design、Purely Functional Feature、Functional Design、Interconnection、Modular System、Lego

壹、前言

歐盟設計規則（European Union Design Regulation, EUDR）¹ 針對功能性設計之排除機制涵蓋兩個層面²，亦即直接排除之第 8 條第 1 項「純為功能性考量」（solely dictated by its technical function）與第 2 項「互連裝置」（interconnections），以及間接排除之第 6 條第 2 項獨特性（individual character）要件所考量之「設計自由度」（designer's degree of freedom）；同時，另設第 8 條第 3 項「模組系統」（modular system）作為互連裝置排除規定之例外情形。整體觀之，既可說歐盟對功能性設計規範之處理頗為細緻，亦可說是相當複雜。

自 EUDR 立法草擬時起，模組系統例外條款即充滿爭議。歐洲法院（Court of Justice）於本次判決（Case C-211/24）係首度就模組系統設計表示意見，不僅明確肯定其保護價值，亦指出如何在功能性排除規定之架構下賦予保護。我國專利法雖未明文提及模組系統，惟專利審查基準已納入相關說明，歐盟之立法經驗與實務見解可作為我國未來處理相關議題時之參照。

貳、歐盟設計規則架構下之模組系統保護

一、作為互連裝置排除規定之例外

EUDR 序文（Recital）第 10 條指出，「不得因賦予純為功能性考量之特徵設計保護而窒礙技術創新」且「不得因擴張保護至機械配件（fittings）設計而阻礙不同品牌產品間之互用性」，清楚點出 EUDR 排除純功能性特徵³之根本立場，後段即體現為 EUDR 第 8 條第 2 項之互連裝置排除規定：如產品外觀特徵之形式及尺寸必須精準複製，方能與其他產品相連結、或置於其內部、周圍或與其密合，

¹ 原名為「共同體設計規則」（Community Design Regulation, CDR），自 2025 年 5 月 1 日起更名。

² Jane Cornwell, *Dyson and Samsung Compared: Functionality and Aesthetics in the Design Infringement Analysis*, 35 EUR. INTEL. PROP. REV. 273, 275 (2013). Mark David Janis & Jason J. Du Mont, *Functionality in Design Protection Systems*, 19 J. INTEL. PROP. L. 261, 288, 295 (2012).

³ 無論係純功能性特徵或設計，均是指其外觀「純為功能性考量」而未顧及其他因素（例如美感），屬於適用法律後之判定結果。

以發揮產品功能時，則該特徵設計不得受設計保護；換言之，互連裝置特徵必然具特定形狀及尺寸以便連結，因而通常欠缺替代性配置方式，例如插頭及插座⁴。

互連裝置條款自歐盟設計倡議濫觴之綠皮書（Green Paper）時代即已存在⁵，旨在貫徹標準化與產品互用性之目標，同時避免製造商獨占設計開發所必要之互連構件（interconnecting components）形式及尺寸，進而導致週邊設備市場遭到壟斷。

歐盟執委會（Commission）係選擇英國著作權、設計暨專利法（Copyright, Designs and Patents Act 1988, CDPA 1988）第 213 條第 (3) 項第 (i) 款之必然匹配（must-fit）例外規定作為其立法藍本，惟鑒於所影響之售後市場甚廣（包括家庭用品、汽機車、消費性電子產品等）以及平衡製造商、零件商與消費者之多方利益，因而增設英國法所無之「精準複製」（reproduced in exact form and dimensions）以及「機械性連結」（mechanically connected）條件以限縮排除範圍，是以，無精準複製必要或純粹利用電力連結等特徵設計並非 EUDR 第 8 條第 2 項規範對象。再者，即使互連構件之形式及尺寸具備隨意性（指非純為功能性考量），只要必須精準複製，仍有該排除規定之適用餘地，例如真空吸塵器及其軟管、汽車底盤及其排氣管等⁶。

二、保護之必要性容有爭議

儘管互連裝置特徵不受保護，但其設計目的若係允許模組系統中之可互換物件以多種型態組裝或相互連結，且符合新穎性及獨特性要件，EUDR 第 8 條第 3 項例外賦予保護。而模組系統之特色即是將多個物件設計成得以多種方式相連

⁴ EUIPO FAQ: Designs - Basic questions, <https://www.euipo.europa.eu/en/help-centre/design/faq-basic-questions> (last visited Mar. 15, 2026).

⁵ Commission of the European Communities, *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design*, WIPO KNOWLEDGE REPOSITORY, ¶¶ 5.4.10.1-5.4.10.2, <https://tind.wipo.int/record/19497> (last visited Mar. 15, 2026).

⁶ Commission of the European Communities, *Explanatory Memorandum to the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design* (COM (93) 342 final - COD 463), EUR-LEX, 15, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51993PC0342> (last visited Mar. 15, 2026).

接，以變換其型態，此類產品包括樂高積木、拼圖磚等組裝玩具、相互套疊連結之摺疊椅組、由多個小平桌組合之辦公桌組等家具⁷。

依據 EUDR 序文第 7 條及第 11 條，基於鼓勵創新與新產品開發之立場，機械配件若是構成模組產品其創新特色之重要元素，即屬於重要行銷資產而應予以保護。由於此時市場中之設計創新特色係「允許互連構件在特定系統內形成無限連結」，與其他零備件市場不同，一旦容許複製互連介面，競爭者便能抄捷徑進入市場，輕而易舉地掌控市場，對此類構件發展甚不利益⁸。

模組系統例外條款可說是呼應執委會認為「設計保護應儘可能涵蓋功能性設計」之基本立場⁹，EUDR 序文亦以維護市場健全發展作為賦權之正當理由，惟該規定在立法過程中卻備受質疑，認為此乃受到丹麥政府影響，企圖使特定產業（亦即樂高）不落入第 8 條第 2 項禁止範疇，實違反公平原則¹⁰。因而該規定又被暱稱為「樂高豁免條款」（Lego-exemption）。

然而，亦有認為¹¹其規範價值在於，闡明模組產品之組裝（assembly）非單純是實現產品功能之輔助手段，「組裝」本身即為該類產品之主要功能。換言之，鑒於其對競爭影響之考量與零備件不同，經立法者權衡後，確認其具備保護誘因。

⁷ EUIPO FAQ, *supra* note 4.

⁸ COM (93) 342 final, *supra* note 6, at 15.

⁹ Green Paper, *supra* note 5, ¶ 5.4.8.

設計應用於實用性物品，或多或少都帶有功能性，然成為法律探討對象之功能性設計，多半係「以功能性為主」或「深受功能性影響」者（例如手術刀），而執委會之規範目標即在於儘可能納入創作空間受限之功能性設計。

¹⁰ DAVID C. MUSKER, THE DESIGN DIRECTIVE, ¶ 7.58 (2001).

¹¹ *Id.* ¶ 7.59.

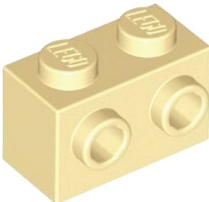
參、歐洲法院判決 C-211/24 之決定

一、案件概要

(一) 爭訟緣起

本案¹²系爭設計為由原告 LEGO A/S 所有之兩項歐盟註冊設計（Registered European Union Design, REUD）¹³，均屬玩具積木組合之耦合構件（coupling component）；系爭設計外觀及其說明如表 1 所示：

表 1 系爭設計外觀及其說明

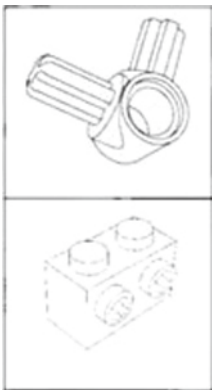
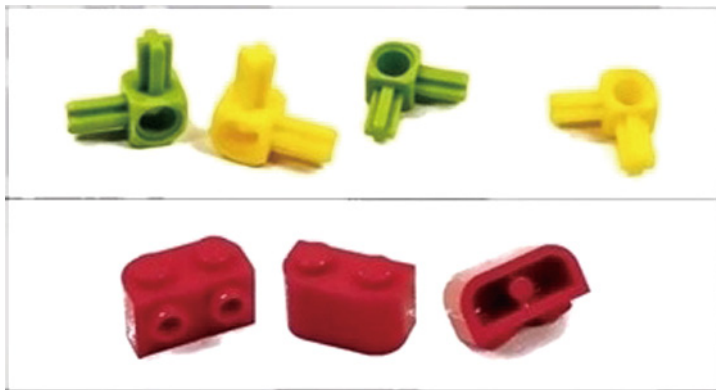
註冊號	外觀圖示	設計說明
001950981-0001		由帶有凸鈕之圓柱體以及彼此垂直且與該圓柱體垂直之兩橫斷面軸所組成，該雙軸透過圓柱形底座與該圓柱體相連結。
002137190-0002		為上方帶有兩顆凸鈕之積木，下方有兩處管狀結構，側面中間並列帶有凹洞之兩顆凸鈕。

鑒於被告 Pozitív Energiaforrás Kft. 以「Qman」商標輸入匈牙利之玩具積木組合，其中之一或數個積木零件（如表 2 右欄所示）與系爭設計相仿，Lego 遂向匈牙利稅務暨海關總署轄下之維斯普雷姆稅務海關局提出申訴，待扣押假處分獲准後，再向布達佩斯高等法院（Fővárosi Törvényszék，即本案移送法院（referring court））提起侵權訴訟。

¹² LEGO A/S v Pozitív Energiaforrás Kft (Case C-211/24) EU:C:2025:648.

¹³ 原名為「共同體註冊設計」（Registered Community Design, RCD），自 2025 年 5 月 1 日起更名。

表 2 系爭設計與被告產品之對照

系爭設計	被告產品
	

（二）移送法院向歐洲法院提交之先決問題

在假處分審理階段，移送法院曾一度駁回聲請，主要理由包括：

- 1、系爭設計屬於 EUDR 第 8 條第 3 項保護之設計，為能發揮連接功能，必須以精準之形式及尺寸重製，導致設計自由度極度受限。故此時判斷保護範圍之「知情使用者」（informed user），應指以特別敏銳目光檢視設計且留意其細微末節之使用者而言。
- 2、是以，系爭設計所構成之整體印象確實與被告產品有若干差異，例如第 001950981-0001 號設計之圓柱形底座、連接面、十字結構形狀及若干線條，以及第 002137190-0002 號設計之直角形（而非圓弧形）後側牆面。

儘管上述見解未為匈牙利最高法院（Kúria）所接受，然至侵權訴訟，移送法院仍對相關規範解釋存有疑慮，故暫停程序而向歐洲法院提交以下兩項問題，請求作成初步裁決（preliminary ruling）：

- 1、依據 EUDR 第 10 條判斷第 8 條第 3 項設計之保護範圍時，是否：（1）以了解設計及其產品功能且具備產業領域專家應有技術知識之知情使用者作為判斷主體？（2）知情使用者係以全面、技術性且系統性之

檢視方式比較系爭設計與被告產品？（3）假定知情使用者對設計及產品之整體印象主要由技術意見所構成？

2、倘若系爭設計之保護範圍僅涵蓋被告產品中少數零件時，國內法院是否得將「侵權行為之局部性」、「相對於整體產品之侵權程度與範圍有限」以及「絕大部分無爭議之被告產品其自由貿易相關利益」等因素視為豁免 EUDR 第 89 條第 1 項制裁措施（sanctions）之「特別理由」（special reasons），裁量駁回禁止輸入之請求，以避免造成不必要之貿易障礙¹⁴？

二、問題一：保護範圍之判斷主體

（一）知情使用者所具備之能力水準

1、移送法院：相當於產業領域專家

鑒於 EUDR 第 8 條第 3 項保護之特殊性，應考慮將知情使用者視為能力相當於「專利法上認定有無進步性時所需技術知識與觀察及分析能力」之使用者，因而得憑其技術專業詳細觀察兩造設計，比對出細微差異之處。倘若依 *Pepsico* 案¹⁵之解釋，認為知情使用者並非具該等細辨能力之專家或技術人員，則可能難以察覺設計間之些微不同，導致競爭者無從規避既有模組系統設計。

2、歐洲法院：與其他設計無異

首先，EUDR 第 10 條並未針對第 8 條第 3 項例外處置。儘管 EUDR 未明文定義「知情使用者」，然誠如佐審官（Advocate General）意見書所言，第 6 條獨特性與第 10 條保護範圍之判斷主體應為同一解釋，按先例，係指介於商標法上不具特別知識且不直接比對兩造商標之「一般消費者」（average consumer）以及具備豐富技術專業之「產業領域專家」之間；因而其並非僅具一般注意程度（average

¹⁴ 鑒於此項問題較無涉及模組系統設計保護之必要性，屬於另一議題，故後文僅列出歐洲法院見解而不擬深入分析。

¹⁵ *PepsiCo Inc. v. Grupo Promer Mon Graphic SA* (Case C-281/10 P) ECLI:EU:C:2011:679.

attention），乃係因個人經驗或對相關領域有廣泛認識而觀察力特別敏銳之人。所謂「知情」，意指雖非設計師或技術專家，但了解相關領域既有設計，且對其通常包含之特徵有一定認識，同時鑒於對相關產品之興趣，使用時能夠展現出較高之注意程度。

無論從文義或立法脈絡觀察，皆無法推論第 8 條第 3 項所涉及之知情使用者概念應為不同解釋。縱使知情使用者之注意程度相較一般消費者為高，但亦可能因領域不同而有所差異，例如模組系統設計，確實應考量到與該領域相當之注意程度或觀察標準。然而，這不表示必須以產業領域專家之認知作為基準，甚至認為其認知所得之整體印象係主要由技術意見構成。

（二）整體印象之構成

1、移送法院：得包含技術意見

在由純為功能性考量且不具純粹美學素質（purely aesthetic nature）之設計特徵所產生之整體印象中，視覺效果之重要性遠不及功能性特徵，因而無法透過觀察並仰賴構成視覺印象之若干概念來察知設計間之相似及差異，必須借助技術分析與推理。是以，應考慮擴張「整體印象」概念，不僅包括對設計外觀之視覺感受，亦納入產業領域專家之技術意見。

2、歐洲法院：與其他設計無異

依據 EUDR 第 10 條第 2 項，知情使用者按整體印象判斷設計保護範圍時，必須將設計自由度納入考量。且如佐審官所言，設計自由度越高，設計間之細微差異越難令知情使用者產生不同之整體印象；相對地，設計自由度越是受限，例如產品外觀特徵大多受制於技術功能時，些微差異越有可能構成不同之整體印象。

不過，就算第 8 條第 3 項設計之設計自由度極低，亦無法以此為由，允許以「能夠檢視微小細節」之知情使用者（即產業領域專家）作為判斷主體，以及允許整體印象納入其對功能性特徵之技術意見。

須注意的是，整體印象雖涵蓋第 3 條第 a 款所列之各項特徵，但不包括第 8 條第 1 及 2 項非屬保護範圍之特徵。然而，為使第 8 條第 3 項發揮實際效果，於判斷第 10 條之整體印象時，應將模組系統設計中連結所需之外觀特徵納入考量，換言之，此類互連構件有機會成為否定「不同整體印象」之因素：假使兩造設計在整體外觀上並無相當差異，且連接點之形式與尺寸相同，即可能據此認定整體印象並無不同。

（三）小結

綜上而言，判斷 EUDR 第 10 條保護範圍時所運用之整體印象、知情使用者、設計自由度等概念解釋，不因是否為模組系統設計而異。是以，判斷其保護範圍時，該知情使用者既非具備產業領域專家所需技術知識之使用者，亦不會詳加檢視設計之細微末節，且所產生之整體印象亦不該以技術考量為主。

本案雖僅是答覆先決問題而未涉及被告產品是否侵權，然若依據歐洲法院解釋，由非專家之知情使用者評估包含互連裝置特徵之整體印象（與移送法院駁回假處分聲請時所持理由相反），極可能提高判定侵權之機率；畢竟，被告產品之互連裝置特徵與系爭設計極為雷同，縱其他特徵間存在些微差異，恐怕難以使設計外觀產生不同之整體印象。

三、問題二：豁免制裁措施之特別理由

（一）統一解釋之必要

針對「侵權零件僅占產品整體之少數」得否作為豁免 EUDR 第 89 條第 1 項制裁措施之特別理由，歐洲法院首要指出的是，為確保：（1）歐盟設計在歐盟境內獲得一致性保護，不因成員國解釋歧異而影響侵權救濟，以及（2）符合該規定採用強制性措辭（mandatory terms）之意圖，「特別理由」既然作為裁決義務之例外，自應予統一且嚴格地解釋。

（二）先前判決見解

按先例，特別理由係指涉特定案件之具體事實情況，而不包括法律情況（例如時效消滅）；換言之，該概念僅涉及例外情形，亦即在考量第三人被控行為之具體特徵後，尤其是當其無法繼續實施侵害或可能侵害行為之情況下，法院始得不核發禁止命令。由於「侵權物件所占比例不大」此一事實本身並不構成特殊情況，自非法院不為前述禁令所憑據之特別理由。

四、判決解析

（一）移送法院提交本案之意圖

本案判決確認，無論涉訟設計類型為何，知情使用者之標準始終介於一般消費者與產業領域專家之間。當然，其設計意識與辨別能力會隨設計領域之技術性、密集度及目標市場不同而有高低，且亦會對整體印象之構成產生影響¹⁶。儘管如此，知情使用者絕不可能等同產業領域專家，此點正是反映出綠皮書從行銷角度著眼，保護「設計在市場層級展現出差異而作為產品賣點」之立場¹⁷。

令人不解的是，移送法院之疑問幾乎皆可從先前判決中找到解答¹⁸，在 EUDR 文義及立法脈絡未另有指示之情況下，其為何仍執意提交本案？本文認為，移送法院試圖以設計自由度受限為由影響知情使用者等概念之解釋，其實正反映出：其對模組系統例外條款之妥適性有所懷疑。

（二）對功能性特徵之評價欠缺一致性

歐洲法院於本案判決中明確肯定模組系統設計之保護價值，並重申賦予保護並不牴觸 EUDR 功能性排除規定之立意。其認為，其他經濟活

¹⁶ 李素華，我國設計專利制度之檢討：以德國及歐盟立法例為比較初探，國立臺灣大學法學論叢 50 卷 2 期，頁 503-504，2021 年 6 月。

¹⁷ Green Paper, *supra* note 5, ¶¶ 5.5.6.2-5.5.6.3.

¹⁸ Henning Hartwig & Oliver Nilgen, *Comments of the GRUR Committee for Design Law on the Request for a Preliminary Ruling in Case C-211/24 – LEGO A/S v. Pozitív Energiaforrás Kft*, 73 GRUR INT. 1150-51 (2024).

動者仍得持續創造出不同之連結或組裝構件外觀，即指連接點具備不同形式與尺寸，且尚有足以使知情使用者產生不同整體印象之若干特徵。然實際上，模組系統例外條款反而可能造成功能性特徵處置上之矛盾。

首先，必須釐清 EUDR 第 8 條第 3 項「例外」（Notwithstanding）之真意，得從以下幾點解釋：

- 1、第 2 項之互連裝置特徵須精準複製，但未必純為功能性考量（指具隨意性而得為視覺創作），亦即歐盟設計審查基準¹⁹所言，第 1 及 2 項適用範圍有所重疊。
- 2、第 3 項為第 2 項之例外規定，係一體適用於所有符合第 2 項之互連裝置特徵，因而涵蓋「須精準複製且純為功能性考量」者，於此意義上，第 3 項自然成為第 1 項之例外。歐盟設計審查基準即指出，第 3 項同時為第 1 及 2 項之例外，且與「視覺因素係選擇設計特徵時考量之一²⁰」並列為第 1 項之豁免事由。
- 3、判斷第 3 項設計之有效性、保護範圍乃至於侵權比對時，符合第 2 項之互連裝置特徵均應予以考量；惟本案判決亦強調，不包括第 8 條第 1 及 2 項非屬保護範圍之特徵。

因此，第 8 條第 1 至 3 項對互連裝置特徵之適用情形大致如表 3 所示：

¹⁹ EUIPO, *Design Guidelines (2025)*, EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, ¶¶ 5.5.1, 5.5.2.5, <https://guidelines.euipo.europa.eu/2231430/2231885/designs-guidelines/examination-of-applications-for-registered-community-european-union-designs> (last visited Mar. 15, 2026).

此段及下段解釋為 2023 年版歐盟設計審查基準所新增，係援引自 *Lego A/S v. EUIPO—Delta Sport Handelskontor GmbH* (Case T-515/19) ECLI:EU:T:2021:155。

²⁰ *DOCERAM GmbH v. CeramTec GmbH* (Case C-395/16) EU:C:2018:172.

表 3 EUDR 第 8 條對互連裝置特徵之適用情形

	純為功能性考量	非純為功能性考量
須精準複製	8(1),8(2)	8(2)
	適用 8(3) 例外保護	
毋須精準複製	8(1)	不在討論範圍
	一律排除保護	

惟如此一來，將產生令人困惑之規範現象：同屬純功能性之互連裝置特徵，因是否須精準複製（即是否符合第 2 項）而決定能否受保護；亦即，縱為同時適用第 1 及 2 項之純功能性特徵，仍可透過模組系統例外條款而「復活」——此一適用結果，恐怕正抵觸前述歐洲法院重申保護之論點：因為在純為功能性考量之情況下²¹，殊難想像其他經濟活動者還能創造出不同形式與尺寸之連結或組裝構件外觀。

歐盟智慧財產局（EUIPO）亦曾於另案中主張²²，第 3 項應僅適用於未落入第 1 項範圍之第 2 項互連裝置特徵，儘管普通法院（General Court）終以「法無明文限制」及「落實 EUDR 序文第 11 條」為由未予採納，其限縮適用之看法仍獲支持，甚至有學者進一步質疑²³，若是模組系統設計尚有其他屬於第 1 項之純功能性特徵，能否與互連裝置特徵同享第 3 項之豁免？或者是，為貫徹 EUDR 序文第 11 條之保護精神，是否乾脆將第 3 項設計視為不受第 1 項規定之拘束？

²¹ 歐盟早期多以「有無替代形狀」（唯一形式）作為第 8 條第 1 項之判斷標準，當外觀具隨意性時即非純為功能性考量，反之亦然；故合理推測，EUDR 草案亦是基於相同立場。然歐洲法院陸續作成 C-395/16、C-684/21 等判決，確定以「技術功能為唯一考量」作為判斷標準，此時替代可能性僅是考量因素之一，縱存在替代形狀，仍可能判定為純功能性。儘管如此，本文認為此情形下之替代形狀應屬有限，恐怕無法實現歐洲法院認為「競爭者仍得持續創新」之預想。

²² Case T-515/19, ¶¶ 76-78.

²³ Lavinia Brancusi, *Modular systems, interconnecting features and technical function in EU design law—GC rules on relationship between functionality provisions in Article 8 CDR*, 18 J. INTELL. PROP. L. & PRACT. 209, 412 (2023)(citing the comments from David Stone).

（三）整體印象之構成需更多指引

解釋上，整體印象不包括保護範圍以外之純功能性特徵，例如 EUDR 第 8 條第 1 及 2 項，惟「排除」並非意指有形之分離，僅是在想像上予以忽視而已²⁴。實務上亦透過設計自由度概念，發展出「相對權重」（relative weight）作法，亦即「較不注重」之純功能性特徵仍得作為評估整體印象時之參考框架（reference frame），而非視而不見²⁵。該權重觀點不僅適用於純功能性特徵，亦適用於因技術功能需求而變化相當受限之特徵²⁶，或交易過程中較不受關注之兼具功能性特徵（例如嬰兒車底支撐結構）²⁷，要求知情使用者側重觀察創作空間較大之特徵差異，以提高功能性設計受保護之機會。然而，第 8 條第 1 至 3 項適用對功能性特徵評價造成之不一致，可能導致整體印象評估之操作更為混亂。

鑒於第 3 項之豁免效果，互連裝置特徵因受保護而具重要性，評估模組系統設計之整體印象時仍應納入考量，不該依權重觀點而予以弱化。惟歐洲法院亦明白指出此類特徵之設計自由度受限，因而「有機會成為否定『不同整體印象』之因素」，尤其當其形式與尺寸相同時，若想獲得保護，必須於整體外觀上呈現出相當差異——這意味著，可能取決於是否存在其他訴諸視覺效果之特徵。

循前述論理，若是適用第 1 項而外觀難以變化之互連裝置特徵，必然仰賴其他特徵增添之視覺效果，此時，判斷主體是否仍應側重得為視覺創作之特徵較屬合理？因為是否以該互連裝置特徵作為視覺重點，恐怕對整體印象影響不大——其真正作用在於，若其他特徵差異甚微，將與之共同形成近似或相同之整體印象，進而否決保護。

²⁴ 謝銘洋，從歐洲設計規範與實踐探討我國對新式樣專利創作性之判斷—智慧財產法院 99 年度民專上更（一）字 1 號民事判決解析，法令月刊 62 卷 11 期，頁 7，2011 年 11 月。

²⁵ Mark David Janis and Jason J. Du Mont, *Functionality in Design Protection Systems*, 19 J. INTELL. PROP. L. 261, 298 (2012).

²⁶ Jane Cornwell, *Dyson and Samsung Compared: Functionality and Aesthetics in the Design Infringement Analysis*, 35 EUR. INTELL. PROP. REV. 273, 283 (2013).

²⁷ 李素華，我國設計專利侵權判斷方法論之檢討：以整體觀察法及德國立法例為比較初探，國立臺灣大學法學論叢 50 卷 4 期，頁 1665，2021 年 12 月。

再者，倘若同時存在須降低權重評估之其他功能性特徵，此時，該三類特徵在判斷主體想像上，將形成何種權重狀態？相對權重作法是否依舊合理可行？這部分確實需要有更多指引與解釋。

（四）模組系統例外條款之妥適性容再斟酌

模組系統之互連構件是否確實構成重要行銷資產，且較其他互連性產品更具市場重要性，恐怕見仁見智²⁸。然而，執委會於2016年《歐洲設計法制檢討報告》中表示²⁹，EUDR雖未明確定義「模組系統」，但於國家層級尚未發生相關詮釋問題，且亦無適用上之顯著爭議，故暫毋須修改相關規定。

儘管近年內不太可能重新檢視模組系統例外條款，然誠如前述，其恐將導致第8條適用產生扞格並破壞解釋之一致性。其中最為爭議者，係有機會透過第3項豁免而賦予第1項純功能性特徵保護——這也正是丹麥政府遊說制定該規定之重要價值所在——再加上歐盟設計之保護範圍不受註冊所指定物品限制，難保申請人不會利用模組系統間接獨占原本不予保護之純功能性特徵。故本文認為，於維持現行規定之前提下，EUIPO所持之限縮適用觀點有其必要，得藉此平衡EUDR序文第10及11條兩者立意。

肆、本案判決帶來之啟示

一、普通消費者與知情使用者相當

我國設計專利係交錯以「產業領域專家」與「普通消費者」作為判斷主體，且解釋上，新穎性要件與侵權比對適用後者。普通消費者³⁰意指具普通認知能力

²⁸ Lavinia Brancusi, *supra* note 23, at 412.

²⁹ European Commission, *Legal Review on Industrial Design Protection in Europe: under the Contract with the Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs* (MARKT2014/083/D), EUROPEAN COMMISSION, 113-14, <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18921/attachments/1/translations/en/renditions/native> (last visited Mar. 15, 2026).

³⁰ 專利審查基準彙編（2020年版）第三篇第二章第2.4.1點；專利侵權判斷要點（2016年版）第二篇第三章第1點。

之虛擬主體，合理熟悉系爭設計所應用之物品及其先前技藝（prior art），但並非熟悉該物品領域產銷情況之專家或設計師。其以選購商品時之觀點，判斷該設計與先前技藝是否相同或近似；或憑其知識及認識程度，參酌相關先前技藝，判斷兩造設計間之差異及是否近似。

如何決定普通消費者之認知能力水準，將牽涉到兩造設計間之特徵差異須達何種程度，方足以影響判斷主體產生之整體視覺印象。有建議³¹可透過相關產業領域之報導、文章、研究或實地調查等資料，確認系爭設計及被告產品之主要使用者以及行銷目標客群為何而加以決定。據此，所虛擬出之普通消費者形象係隨產業領域有所不同，惟均未達產業領域專家等級，其內涵實際上與歐洲法院對知情使用者之解釋相差不遠。

二、須審慎評估模組系統設計保護之必要

（一）我國並無相關明文規範

專利法第 124 條第 1 款僅規定「純功能性之物品造形」不予設計保護，並未提及模組系統設計。專利審查基準則於解釋純功能性之段落，以與 EUDR 第 8 條規範相仿之架構進一步闡述³²：

- 1、「純功能性」意指物品之形狀、花紋、色彩等外觀設計全然取決於功能性考量而無任何創作空間可進行視覺性外觀創作者。
- 2、如物品造形全然取決於另一習知物品必然匹配部分之基本形狀，例如鑰匙條，其整體設計僅係為連結或裝配於其他習知物品所產生之必然創作結果，而無任何創作思想融入，亦屬於純功能性適例之一。
- 3、倘若設計旨在使物品於模組系統中多元組合或連結，例如積木，則不屬於純功能性之物品造形，並應以各組件作為審查對象。

由於專利審查基準並非法律，對法院無拘束力，且迄今尚無模組系統設計之相關案件，是否得從專利法規定導出模組系統例外條款，不無

³¹ 吳雅貞、林艾萱，設計專利侵權判斷方法論，萬國法律 236 期，頁 36，2021 年 4 月。

³² 專利審查基準彙編（2020 年版）第三篇第二章第 2.2 點。

疑問；也因此，我國仍有考量是否採納該豁免規定之空間。是否立法保護，或可從幾者方向思考，包括³³：專利法是否必須特設例外，方能保護模組系統設計？現行之其他智慧財產權規範是否均無法賦予保護？我國產業是否有以例外條款保護特定產品（積木玩具、家具等）之迫切需求？就初步觀察，目前未見我國必須制定豁免規定之具說服力理由。

（二）功能性特徵之視覺處理更顯複雜

關於如何決定專利權範圍、整體印象以及比對近似與否，專利侵權判斷要點作出以下解釋³⁴：

- 1、為確定專利權範圍，必要時得以文字敘述「圖式所揭露之設計特徵，並區分為視覺性及純功能性特徵」。然而，基於整體原則綜合考量各視圖所揭露之各項特徵時，不納入考量者僅限於純功能性特徵，並未排除兼具功能效果之設計特徵。
- 2、判斷設計專利近似與否，同樣從整體觀察著眼。若是特徵純粹因應本身或另一物品之功能或結構而非透過視覺訴求之創作內容，係屬純功能性特徵，比對時不納入考量；相對地，如兼具視覺性，則非屬純功能性特徵而應予納入考量。
- 3、以容易引起普通消費者注意之部位或特徵為重點（例如明顯不同於先前技藝之特徵、正常使用時易見之部位），連同其他特徵構成設計之整體視覺印象；且由於該部位或特徵容易影響整體印象，判斷時應賦予較大權重。

承上，儘管我國實務並非以權重觀點「弱化」純功能性特徵³⁵，而是於觀察時直接予以「排除」，同時賦予容易引起注意之特徵較大權重，

³³ Gordon Ionwy David Llewlyn & T. Prashant Reddy, *Sets, modular systems and interconnections: Comparing Singapore law with EU legislation*, 13 J. INTELL. PROP. L. & PRACT. 273, 277-78 (2018).

³⁴ 專利侵權判斷要點（2016年版）第二篇第三章第1.1點、第1.2.3點、第3.2.2.1及3.2.2.2點。

³⁵ 惟智慧局亦曾於智慧財產法院104年行專訴字第32號判決中抗辯稱：「純功能性特徵……原則上應認定為不屬於設計審究的範圍，或在比對判斷應就該等功能性特徵給予較低之比對權重，而不致影響其整體視覺效果。」

然若是導入模組系統例外條款，在整體印象之構成上，同樣會遭遇歐盟所面臨之難題：亦即，得為視覺創作之非功能性特徵、互連裝置特徵、其他功能性特徵等同時出現在模組系統設計上時，判斷主體眼中之可保護設計外觀將是何等模樣？其視覺焦點又該放在何處？

我國法院常以是否脫離基本形狀、是否具備美感或視覺魅力、有無替代形狀、是否屬於必然匹配等基準直接判定是否純功能性³⁶，相關詮釋未如歐盟實務發展那般成熟周延，論理上亦較欠缺細緻度，是以，純功能性與否之判斷難免分歧且容易流於主觀，在此情況下，本文認為實不宜再納入其他未臻明確之規範，使功能性理論之解釋與適用更趨複雜。

伍、結語

設計專利與發明及新型專利之差異在於，其重視「看起來如何」（how it looks）而非「如何運作」（how it works）³⁷；惟該兩者有時難以清楚區辨，尤其是當設計外觀深受功能性影響，例如互連裝置。此類特徵因設計自由度極度受限而對整體外觀較難有所貢獻，倘若其原本被判定為純功能性特徵卻因豁免規定而重獲保護，不難想像，恐將破壞功能性特徵在評價上之一致性，導致整體印象之視覺處理複雜化，且是否依舊「不妨礙競爭者持續創新」，亦不無疑問。

為保護模組系統設計而承受功能性規範架構割裂之風險，很難說是明智之舉。儘管如此，在立法維持不變之前提下，EUIPO 之限縮適用觀點或許會是確保「排除純功能性特徵保護」此一立場之可行作法。

至於我國，倘若相關產業並無以例外條款保護模組系統產品之迫切需求，大可不必積極導入，避免為目前尚不健全之功能性解釋與適用帶來更多混亂。

³⁶ 例如行政法院 87 年度判字第 63 號判決、智慧財產法院 100 年度民專訴字第 47 號判決、智慧財產法院 104 年行專訴字第 32 號判決、智慧財產法院 105 年度民專訴字第 4 號判決。

³⁷ 楊崇森，專利法理論與應用，頁 401，三民書局股份有限公司，2021 年 2 月修訂五版。

智慧財產權月刊徵稿簡則

113 年 11 月 1 日修正

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬。**
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：tipoma@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局國際及法律事務室資料服務科 史浩禎小姐。

聯絡電話：02-23766133

智慧財產權月刊本文格式

113 年 11 月 1 日修正

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

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

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號使用例示

實例	建議用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」
… 然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。
這種食品含有豐富的鈣質、鐵質、以及維他命。	這種食品含有豐富的鈣質、鐵質以及維他命。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

113 年 11 月 1 日修正

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，請於需要註腳之地方以上標方式標出註腳的阿拉伯數字序號，若是要在句子末端加註腳，註腳序號應緊接在標點符號之前，例：「突顯現行歐盟法制的破碎性與不確定性¹。」並於文章當頁最下端述明註腳內容或參考文獻，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁

五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文

頁 7-12，1989 年。
引註頁 出版年

（五）研討會論文

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者
姓名

文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱

研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

（六）法律資料

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定書。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

（七）網路文獻

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名

文章名

網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

網址

（最後瀏覽日：西元年/月/日）

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

（一）專書範例

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名 書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱縮寫 文章引註頁 (出刊年) 起始頁

（三）學術論文範例

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

（四）網路文獻範例

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

（五）法律資料範例

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



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

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

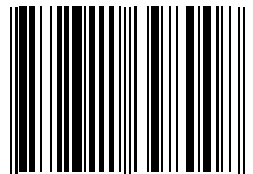
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: www.moea.gov.tw

智慧財產局網址: www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987
GPN: 4810300224