第 217 期
中華民國 106 年 1 月

智慧財產權月刊

刊　　名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發 行 人：洪淑敏
總 編 輯：高佐良
副總編輯：高佐良
編審委員：
黃文發、廖承威、周仕筠、
林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、
林清結、何燦成、黃振榮、
吳佳穎、張仁平、高秀美、
胡秉倫、陳慶平、高佐良
執行編輯：李楷元、劉宥妤

本局網址：http://www.tipo.gov.tw
地　　址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：（02）23767170
傳真號碼：（02）27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄 **01**
英文目錄 **02**
編者的話 **03**
本月專題—專利分類與新型形式審查暨請求項明確性之探討
合作專利分類（CPC）實施現況之探討與應用 **05**
葉士緯、黃振榮
各國新型專利制度之比較與分析 **15**
周光宇
請求項明確性與必要技術特徵之探討 **28**
陳盈竹
論述
從歐盟及我國商標實務見解探討商標實際使用之同一性認定問題 **38**
夏禾
智慧財產權園地 **81**
智慧財產權資訊 **83**
智慧財產局動態 **86**
智慧財產權統計 **97**
智慧財產權相關期刊論文索引 **100**
附錄 **101**

Issue 217
January 2017

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO,MOEA
Publisher: Shu-Min Hong
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Tso-Liang Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Cheng-Wei Liao;
Shi-Yun Zhou; Kuo-Tang Lin;
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;
Ching-Chieh Lin; Chan-Cheng Ho;
Cheng-Rong Hwang; Chia-Ying Wu;
Jen-Ping Chang; Hsiu-Mei Kao;
Ping-Lun Hu; Ching-Ping Chen;
Tso-Liang Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Yu-Yu Liu

TIPO URL: http://www.tipo.gov.tw/
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai Rd., Taipei 10637, Taiwan
Please send all contributing articles to:
ipois2@tipo.gov.tw
Phone:（02）23767170
Fax:（02）27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese) 01

Table of Content (English) 02

A Word from the Editor 03

Topic of the Month — A Study on the Patent Classification, Formality Examination of Utility Model and Definiteness of Patent Claim

A Study on the Current Practice and Application of Cooperative Patent Classification (CPC) 05
Shih-Woei Yeh, Cheng-Rong Hwang

Comparison and Analysis of Utility Model Systems in Different Countries 15
Kuang-Yu Chou

Discussion on the Definiteness of Patent Claim and Essential Features 28
Ying-Chu Chen

Papers & Articles

The Discussion on "How to Determine the Identity of the Trademark," Taking Legal Cases and Administrative Guidelines of European Union and Taiwan as References 38
Ho Hsia

IPR Column 81

IPR News 83

What's New at TIPO 86

IPR Statistics 97

Published Journal Index 100

Appendix 101

編者的話

本月專題「**專利分類與新型形式審查暨請求項明確性之探討**」，探討「合作專利分類（CPC）」實施現況與應用、比較分析各國新型專利制度，以及研析各國關於請求項記載必要技術特徵規定。

作為現行國際分類標準的「國際專利分類（IPC）」對某些技術發展迅速的國家或區域而言，IPC 無法應付其境內專利技術文獻的分類需求。有鑑於此，2013 年由歐洲專利局（EPO）正式實施「合作專利分類（CPC）」，CPC 係以 IPC 為基礎的高階分類系統，五大局中除日本特許廳（JPO）外，皆已陸續採用 CPC，其儼然已有成為全球性專利分類系統的趨勢。*專題一*由葉士緯先生、黃振榮先生所著之「**合作專利分類（CPC）實施現況之探討與應用**」，先就 CPC 分類系統作簡要介紹，再對 CPC 實施現況及其對於其他專利分類系統之影響進行分析，並就 CPC 分類於我國專利審查實務上之應用作探討。

現行全球超過 70 個國家設有新型專利制度，由於國際間訂定的專利相關公約、條約或協定對於新型專利相關規範並非都有明文規定，實務上亦基於巴黎公約或與貿易有關之智慧財產權協定並無相關條文，各國在制定新型專利相關法規時，有較大的彈性空間，也因而衍生各國新型專利相關規定產生歧異之現象。*專題二*由周光宇先生所著之「**各國新型專利制度之比較與分析**」，藉由各國新型專利制度的比較與分析，瞭解我國新型專利的審查制度之優缺點，進一步提供客觀上是否有調和與改進需要之參考。

申請專利範圍為專利之核心，必要技術特徵為實現申請專利之發明的必要手段，申請專利範圍為達明確性，而須載明必要技術特徵。我國、日本及中國大陸的專利法規規定獨立項須記載必要技術特徵；美國及歐洲並未將必要技術特徵規範於專利法規，而是規範於專利審查基準中。各國關於請求項記載必要技術特徵的核駁理由雖不盡相同，但解釋上均與明確性產生連結關係。*專題三*由陳盈竹先生所著之「**請求項明確性與必要技術特徵之探討**」，將介紹美國、日本、歐洲及

中國大陸對請求項必要技術特徵與明確性間的關聯，進而歸納出各國必要技術特徵規定的優缺點。

智慧局公告「註冊商標使用之注意事項」，以提醒及輔導商標權人正確地使用註冊商標，有效維持商標權，其中並對註冊商標使用之「同一性」認定問題多有著墨。然而，似欠缺對註冊商標「實際使用時添增其他元素」、「與其他商標或標識合併使用」等實務上常見態樣的例示說明。*論述*由夏禾先生所著之「**從歐盟及我國商標實務見解探討商標實際使用之同一性認定問題**」透過對歐盟實務相關見解的介紹與分析，並對照我國之實務操作情形，希望能為「實際使用時添增其他元素」、「與其他商標或標識合併使用」等問題，找到理論與實務操作上的基礎脈絡，作為未來「註冊商標使用之注意事項」增修時的參考資料。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

合作專利分類（CPC）實施現況之探討與應用

葉士緯 *、黃振榮 **

摘要

自 2013 年由歐洲專利局（EPO）正式實施合作專利分類（Cooperative Patent Classification，簡稱 CPC）以來，五大局中除日本特許廳（JPO）外，皆已陸續採用這個以 IPC 為基礎的高階分類系統，CPC 儼然已有成為全球性專利分類系統的趨勢。本文先就 CPC 分類系統作簡要介紹，再對 CPC 實施現況及其對於其他專利分類系統之影響進行分析，並就 CPC 分類於我國專利審查實務上之應用作探討。

關鍵字：合作專利分類、專利分類、發明專利

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利助理審查官。
** 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

自從 2010 年 10 月 25 日美國專利商標局（USPTO）局長 David Kappos 與歐洲專利局（EPO）局長 Benoît Battistelli 簽署協議，兩局將合作開發「以歐洲專利分類系統為基礎，並納入兩局分類實務特點」的共同分類系統，名為「合作專利分類（Cooperative Patent Classification，簡稱 CPC）」的開發工作就此展開[1]。2013 年 1 月 1 日 CPC 正式生效，成為 EPO 與 USPTO 兩局的官方專利分類系統，EPO 開始使用 CPC 分類，不再使用歐洲專利分類（ECLA）；USPTO 有 2 年過渡期，以利其由美國專利分類（USPC）轉換至 CPC 分類系統。2015 年 1 月 1 日，USPTO 正式宣告成功轉換至 CPC 分類，USPC 功成身退，不再使用，自此 USPTO 與 EPO 已全面採用 CPC 分類。

中國大陸國家知識產權局（SIPO）也在 2013 年 6 月 3 日與 EPO 簽署備忘錄[2]，SIPO 將引進 CPC 系統作為其內部的分類系統，在接受 EPO 的專家訓練後，自 2016 年 1 月起，對專利新申請案件進行 CPC 分類；韓國智慧局（KIPO）則是於 2013 年 6 月 5 日及 2014 年 6 月 3 日，分別與 USPTO 及 EPO 簽署備忘錄[3]，自 2015 年 1 月起對所有專利新申請案件以 CPC 進行分類。世界五大專利局（IP5）中，除了日本特許廳仍維持以其自行開發的 FI/F-term 進行分類外，其他成員都已採用 CPC 作為其專利分類系統，CPC 儼然有成為全球性專利分類系統的趨勢，並為各國專利制度調和立下里程碑。

儘管我國未能成為世界智慧財產權組織（WIPO）的一員，惟若以每年專利申請案量為衡量標準，我國專利體系規模僅在前述五大專利局與德國專利商標局（DPMA）之後[4]，對於國際專利發展動態，自不應置身其外。本文先就 CPC 之發展及特色進行回顧，再分析其發展趨勢對其他國際專利分類制度造成的影響，並進一步探討 CPC 分類在我國目前專利審查實務上之應用。

---

1 From project to reality. CPC Annual Report 2014, http://www.cooperativepatentclassification.org/publications/2014CPCAnnualReport.pdf (last visited Dec. 1, 2016).

2 Europe and China agree to use the same patent classification system (CPC). EPO News. 4 Jun., 2013, http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130604.html (last visited Dec. 1, 2016).

3 Summary of activities with other National Offices. CPC Annual Report 2014.

4 張睿哲，分析專利分類之最新發展—尋求專利檢索因應之道（一）。智慧財產培訓學院精選文章，2013 年 10 月 24 日，https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=195（最後瀏覽日 :2016/12/01）。

貳、合作專利分類簡介

專利分類的歷史久遠，在 CPC 分類系統發展之前，國際間較為熟知的專利分類系統，包括作為現行國際分類標準的國際專利分類（International Patent Classification，簡稱 IPC）、USPTO 所採用的 USPC、EPO 所採用的 ECLA 及 JPO 的 FI/F-term。

現行的 IPC 已可作為基本的國際共用專利分類，其優點是各國得以突破語言限制，在相同的分類架構下，檢索其他國家專利文獻，以達到資源共享的目的。然而，IPC 的缺失在於無法完全符合所有國家的產業發展狀況。對某些技術發展迅速或是具有特定技術的國家或區域而言，IPC 無法應付其境內專利技術文獻的分類需求。因此，目前所欠缺的是一種高階的國際共用專利分類系統，以利技術發展迅速或是具有特定技術的國家或區域使用。USPC、ECLA 及 FI/F-term 都是由單一專利局獨立發展，然而這些各國專屬的分類系統，通常僅限於檢索該國專利文獻特別有效，但對於他國專利文獻的檢索，則無法通用，尤其在這個專利全球布局的年代，此種分類系統有其侷限性。其中，EPO 雖也對多國專利文獻以 ECLA 重新分類，這或許擴大了 ECLA 分類系統的用途，然而這是一項極為耗費人力及物力的大工程，況且仍有部分國家的專利文獻分類受到語文限制無法納入，這不是 EPO 以一個組織之力所能達成。

USPTO 與 EPO 於 2010 年 10 月 25 日簽署協議後，隨即由兩局的專家與專業分類人員聯合組成 CPC 執行小組 (CPC IG)，進行 USPC 與 ECLA 的調和及 CPC 開發。首先，於 2011 年 10 月 25 日成立 CPC 專屬網站[5]，公告 CPC 開發進程與相關資訊。歷經 13 次的雙邊 CPC 執行小組會議後，2012 年 10 月 1 日於 CPC 網站首次公布「CPC 分類表啟用版」，2013 年 1 月 1 日 CPC 正式生效，成為 EPO 與 USPTO 官方使用的專利分類系統。2015 年 6 月，發布 CPC 使用指南[6]。

過去 ECLA 未對中國大陸、日本與韓國的專利文獻進行分類，自然無法以 ECLA 檢索這些文獻，但是在 SIPO 及 KIPO 分別與 EPO 及 USPTO 簽署合作備忘錄後，不僅 USPTO 使用 CPC 進行分類，SIPO 與 KIPO 也已開始逐步實施 CPC，

[5] http://www.cpcinfo.org (last visited Dec. 1, 2016).
[6] Guide to the CPC (Cooperative Patent Classification), Version 1.0, 16 June 2015.

這將使美國、歐洲、中國大陸與韓國的文獻被賦予 CPC 分類號，且分類工作也由這些專利局共同分攤，各專利局間分享彼此資源，減少重複工作的理念漸次付諸實現，CPC 似乎可以突破語言限制，與 IPC 一樣具有國際共用的特色。

參、合作專利分類之特色

作為一種高階的國際共用專利分類系統，CPC 具有下列幾項特色：

一、修訂靈活、快速更新

CPC 由 EPO 與 USPTO 兩局共同管理和維護，與 IPC 相較，CPC 從啟動修訂到正式生效的流程大大簡化，只要兩局所屬分類領域的專家與負責人同意，即可在下一版 CPC 分類表中發布修訂內容，原則上以月為單位[7]，以滿足技術文件分類所需，因此，CPC 分類表的修訂非常頻繁，2013 年 1 月 1 日的版本正式生效迄今，分類表的修訂已超過 25 次，而 IPC 目前則是一年才修訂一次。

二、細分條目多、利於檢索

CPC 的架構主要是以 EPO 所建立，衍生自 IPC 的 ECLA 為基礎，與 IPC 的相容性高，其分類表區分為三個部分：「主分類號（main trunk）」、「索引碼（indexing codes）」及「Y 部（Y-section）」。

與 IPC 分類號相同，CPC 主分類號係由一列字母及數字所組成，順從 IPC 的標準，一個次類分類符號接著一到三位數字、一條斜線以及二到六位數字。一個完整的分類號係由一連串代表部（section）、主類（class）、次類（subclass）及主目（main group）或次目（subgroup）的符號所組成。在主分類號中，每個 CPC 階層的標題通常與其對應的 IPC 階層相同（若該 IPC 階層存在）。任何 CPC 特有的標題或在現存 IPC 標題上 CPC 特別附加的文字，會夾注在大括號｛｝之間。

在大部分情況下，CPC 是現行 IPC 的更細緻化，亦即相較於 IPC，是一個更多細分及更多文字附加的分類表。

---

[7] Roberto Iasevoli. IPC vs. CPC compared. Third IPC Workshop (WIPO). 25 Feb., 2013.

CPC 具有 3 種不同類型的索引碼：「（進一步）細分」索引碼（Further Breakdown Indexing Codes）、「正交」索引碼（Orthogonal Indexing Codes）、起源於 IPC 索引碼的索引碼（IPC Indexing Codes）。所有這些類型的分類索引係附加於發明主分類號的分類，只能用於「附加資訊」的配置，其分類號相似於主分類號，但是次類符號接著以「2」為首的四位數字，因此，又稱為「2000 系列」（2000 series）分類符號。

CPC 的另一項特色是在某些 CPC 領域，例如高分子化學，審查人員能以結合的 CPC 分類符號（分類符號群組）進行分類及檢索，一個群組中的每個分類符號與該群組中的其他分類符號有明確關係。這些群組被稱為組合集（Combination Sets，簡稱 C-Sets），提供一種強化機制，以存取來自專利文獻的分類資訊。

CPC 所特有的「Y 部」，也是索引碼的一種，其作為補充 CPC 分類表中 A 到 H 部的附加資訊，內容整合 USPTO「商業方法（business methods）分類架構、交叉參照技術文獻次分類（cross-reference art collections）[XRAC] 與暫時性的分類註記（digests）至分類表次類中[8]，或是用於「標記（tagging）」橫跨多個部（跨部）的新興技術（emerging technologies）。

CPC 目前約有 26 萬個分類號[9]，是分類數僅次於 F-term 的分類系統，相較於只有 7 萬個分類號的 IPC，CPC 的分類更為細緻，對於提升分類號的檢索功能有所助益，在某些技術領域，CPC 分類號甚至可以取代關鍵字檢索。

三、分類定義作用顯著

CPC 分類表受定義所補充，定義構成 CPC 系統的一個完整部分。CPC 定義涵蓋除了 Y 部以外的 626 個次類，在不改變範圍的情形下，定義提供有關分類條目的補充資訊，並作說明。分類的特殊規則或能在 CPC 的定義中予以闡明。CPC 定義採用與 IPC 定義相似的結構，然更為詳盡。

[8] 合作專利分類（CPC）的最新進展。經濟部智慧財產局國際動態公告資訊，101 年 10 月 30 日，https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318848&ctNode=7124&mp=1（最後瀏覽日 :2016/12/01）。

[9] 3rd EPO-USPTO CPC Annual Meeting with Industry users. 19 September, 2016.

肆、合作專利分類實施概況

EPO、USPTO、SIPO 與 KIPO 等四大專利局已採用 CPC 對專利文獻分類，在公告的專利公報中，分類號的呈現略有不同，EPO 及 SIPO 對外公告的專利文獻僅有 IPC 欄位，USPTO 及 KIPO 則同時公告 IPC 及 CPC 分類號。

除上述四大專利局外，歐洲專利組織（European Patent Organisation）中包括芬蘭、瑞典、丹麥、英國、奧地利、匈牙利、希臘以及西班牙等國，都已加入 CPC 分類行列，挪威、捷克與葡萄牙等國則是預定加入[10]。

俄羅斯聯邦智慧局（ROSPATENT）與巴西專利局（INPI）則是分別於 2013 年 9 月及 12 月與 EPO 簽署 CPC 合作協議或備忘錄，EPO 先提供兩局人員訓練，再漸次實施 CPC 分類，其中 ROSPATENT 預計 2017 年起對公開的專利文獻進行 CPC 分類，巴西則視訓練狀況再擴充合作計畫[11]。目前尚在洽談合作事宜的包括印度智慧局（IPINDIA）[12]、墨西哥智慧局（IMPI）、智利智慧局（INAPI）與以色列智慧局（ILPO）等。

此外，目前已有超過 45 個專利局與超過 25,000 名審查人員使用 CPC 作為檢索工具[13]。

伍、合作專利分類對其他專利分類系統之影響

USPC 與 ECLA 整併為 CPC 後，必然會對其他專利分類系統造成一定影響。

一、對 FI/F-term 之影響

JPO 一向以其擁有最細緻，分類數量最多（FI 有 19 萬個分類，F-term 有 35 萬個) 的專利分類系統自豪，專利分類系統的分類數量越多，取代字詞檢索的功能就越強，如果想盡量以專利分類取代字詞作為檢索條件，勢必要對一個專利案

[10] CPC: a truly international system. 2nd CPC annual meeting. 1 May, 2015.
[11] Nelson Das Neves and Christopher Kim. CPC at national offices. 1st CPC annual meeting. 24-25 Feb., 2014, Geneva.
[12] 張睿哲、劉芳遠。出席 2015 年 East meets West 研討會（東西峰會）報告，民國 104 年 7 月 14 日。
[13] 同註 9。

賦予多個分類才有可能，除了要表示技術領域外，還要能表示所請發明的技術特徵才行。F-term 提供多個技術觀點來標定所請發明，一個專利案可被賦予許多個 F-term，因此 F-term 能盡可能地取代關鍵字[14]。

CPC 分類數量雖已達 26 萬個，但仍較 F-term 系統的 35 萬個為少，且 CPC 分類原則與 IPC 相同，發明資訊是指超出現有技術水準之技術資訊，附加資訊是對於檢索相當有用的資訊，對專利文獻重新以 CPC 進行分類時，如果沒有多賦予一些分類，仍僅用於標定所請發明的技術領域，那麼以 CPC 取代字詞檢索的功能仍將有限。

儘管 FI/F-term 仍有其優勢，FI/F-term 對於檢索日本國內專利申請案件可能非常有效，但也有其不足之處，即無法檢索未經 FI/F-term 分類的其他國家文獻。

再者，EPO 持續致力於 CPC 與 FI/F-term 的調和，CPC 與日本 FI 系統均源自於 IPC，二者調和難度應該較低，JPO 身為 IP5 一員，對於推動共同混合分類（Common Hybrid Classification，簡稱 CHC）自應不遺餘力，CPC 已具有國際共用的特色，若能成功整併 FI/F-term 系統，相信達成 IP5 推動 CHC 之目標指日可待。

二、對 IPC 之影響

IPC 作為世界各國共用的專利分類已超過 35 年，所有專利文獻都已被賦予 IPC，即便其分類數量不足，但仍是唯一共用的分類。CPC 是高階專利分類系統整合後的產物，其建置目的並非取代 IPC 的地位[15]，因此即便是已實施 CPC 的 USPTO、EPO、SIPO 與 KIPO 等局，仍是採取 CPC 與 IPC 並行的雙軌制，CPC 僅作為內部檢索工具，對外公告的專利文獻仍以 IPC 檢索欄位為主。但是 CPC 會回饋適當建議給 WIPO，以作為 IPC 增修之參考。

以 2015 年 1 月修訂生效的 IPC 2015.01 版為例，該版 IPC 新增一個新主類「B33」及一個新次類「B33Y」，以提供使用者對於「積層製造技術」，也就是大家所熟知的「3D 列印」技術，進行分類與檢索。這項修訂其實是源自於

[14] 張睿哲，分析專利分類之最新發展—尋求專利檢索因應之道（二）。智慧財產培訓學院精選文章，2013 年 11 月 20 日。
[15] 同註 4。

USPTO 與 EPO 在共同修訂 CPC 有關積層製造的「次要補充分類表（secondary supplementary classification scheme）」時，迅速達成的共識。在 CPC 修訂這個分類表後不到一年的時間，就獲得 WIPO「IPC 修訂工作小組」的核准，增訂為 IPC 2015.01 版的一個次類。這是 CPC 分類表回饋給 IPC 增修建議的一個成功範例。EPO 與 USPTO 已採取必要步驟，使 IPC 能依 CPC 分類表即時更新[16]。

儘管 IP5 表示 CPC 建立目的在於五大局內部專利檢索系統的調和，並非為取代 IPC 而實施，但是 CPC 可視為 IP5 推動共同混合分類 CHC 的一個重要里程碑。對於 CPC 是否取代 IPC，IP5 各局之間雖沒有共識，也沒有時間表，但是未來若有越來越多專利主管機關採用 CPC，甚至當 CPC 再與 FI/F-term 成功整合為 CHC，成為 IP5 共通的分類系統時，屆時 IPC 是否會如同當初 IPC 核心版逐漸萎縮而停用，進而被取代，仍須持續觀察。

陸、合作專利分類應用於我國目前專利審查實務之探討

CPC 調和 ECLA 與 USPC 兩個分類系統，共有 26 萬個分類號，是分類與檢索功能都較 IPC 強大的高階專利分類系統，且 IP5 有 4 局開始採用 CPC 作為分類及檢索系統，並陸續有其他國家與 EPO 或 USPTO 簽署合作計畫，CPC 已有成為國際共用高階專利分類系統的趨勢。我國如導入 CPC，固然有與國際接軌，共享專利文獻資源等優點，但是實務上有許多困難之處尚待克服。

首先，CPC 的發展是以 IPC 為基礎，儘管二者在架構上相似，但是在分類號數目、分類規則與使用上仍有不同，因此將採行 CPC 分類的專利主管機關，例如 SIPO、KIPO 與 ROSPATENT 等，都是與 EPO 或 USPTO 簽署合作備忘錄或協定後，分階段實施，其中包括一定的訓練程序、挑選部分技術領域試行分類，以及完成軟硬體的準備與驗證等，以確保正式實施時能正確分類，並持續進行分類之品保措施。惟 EPO 對於 CPC 在亞洲推展進程的看法[17]，表示除了印度正在洽談之外，沒有在亞洲擴展 CPC 分類的計畫，對臺灣、泰國、東南亞國協或是波斯灣合作理

[16] A successful Story: CPC Scheme for Additive Manufacturing into IPC2015.01. CPC Annual Report 2014.

[17] 同註 12。

事會均暫無此規劃，CPC 合作夥伴的選擇，主要著眼於國家的影響力。中國大陸與韓國，無論在政經實力與專利數量上的衡量，都具有作為夥伴的優越條件；俄羅斯與印度能雀屏中選，可能與其市場規模有關。

再者，CPC 約有 26 萬個分類號，較擁有 7 萬個分類號的 IPC 多出 3.5 倍，且中文並非 CPC 官方語文，因此分類表並無中文內容，必須自行翻譯。而為了符合產業迅速發展的即時需求，CPC 的修訂採取較 IPC 更彈性的作法，只要 EPO 與 USPTO 兩局負責某領域的專家取得共識，即可對該領域進行分類號修訂，因此 CPC 自 2013 年 1 月 1 日正式生效迄今已進行 25 次以上的修訂[18]，若要做到及時跟進，分類表翻譯及專利文獻的回溯再分類工作並非易事。

目前已有超過 45 個專利局與超過 25,000 名審查人員使用 CPC 作為檢索工具，顯示即使未使用 CPC 作為分類系統，只要瞭解 CPC 分類規則，仍可利用 CPC 作為檢索工具，尤其 CPC 與 ECLA 相似度高，對熟悉 ECLA 分類的使用者而言，應較容易理解與使用 CPC 分類。此外，目前 CPC 系統性分類文獻的涵蓋範圍已涵蓋 15 個國家或地區，採用 CPC 作為檢索工具，將有助於各國專利文獻檢索，增加檢索效率。

綜上所述，CPC 於我國目前審查實務上之應用，應以推廣作為檢索工具為主。

[18] Notice of Changes, CPC Revisions, http://www.cooperativepatentclassification.org/CPCRevisions/NoticeOfChanges.html (last visited Dec. 1, 2016).

柒、結語

對於 CPC 是否取代 IPC，儘管 IP5 表示 CPC 建立目的在於五大局內部專利檢索系統之調和，僅作為各局內部檢索與分類工具，對外公開及公告仍以 IPC 為主，但是 IP5 仍持續推動共同混合分類 CHC 計畫，CPC 未來若與 FI/F-term 成功整合為 CHC，並為多數國家所採用時，IPC 作為現行國際共用專利分類系統的地位是否會被取代，尚待觀察。

然基於 CPC 已成為國際共用高階專利分類系統之趨勢，熟悉 CPC 分類將有助於各國專利文獻檢索，增加檢索效率，瞭解如何使用 CPC 進行檢索對審查人員而言有其必要性。

各國新型專利制度之比較與分析

周光宇 *

摘要

現行全球超過 70 個國家設有新型專利制度，由於國際間訂定的專利相關公約、條約或協定對於新型專利相關規範並非都有明文規定，實務上亦基於巴黎公約或與貿易有關之智慧財產權協定並無相關條文，各國在制定新型專利相關法規時，有較大的彈性空間，也因而衍生各國新型專利相關規定產生歧異之現象，例如：新型專利標的、新型專利之新穎性與進步性的要求、保護期間的長短、是否允許雙重保護及是否要實質審查等議題。藉由各國新型專利制度的比較與分析，可瞭解新型專利的審查制度雖有其缺點，在客觀上有調和與改進之需要，但是各國在主觀上考量本國中小企業之利益，及配合不同時空背景下經濟發展各項要件機動調整時，並不願輕易妥協讓步，短時間較難有機會達成國際調和的共識。對於新型專利採形式審查所衍生的問題，各國多訂定有相關配套規定，以我國為例，專利法中除設有舉發制度外，對於採形式審查之新型專利另設有新型專利技術報告之規範，不僅能使生命週期短的新型專利得以提早獲得專利權，又可降低形式審查之新型專利權對公眾第三人的影響。

關鍵字：新型專利、形式審查、國際調和

* 作者周光宇為經濟部智慧財產局專利一組專利審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

一、我國新型專利審查制度之沿革

我國專利法於 1944 年 5 月 4 日制定，同年 5 月 29 日公布，自 1949 年 1 月 1 日開始施行，當時新型專利審查制度係採取實質審查的方式。隨著知識經濟時代逐漸起飛，資訊發展一日千里，特定技術領域之產品生命週期更替迅速，新型創作人將其新型儘早投入市場之需求大增。為了因應知識經濟時代發展的腳步，加速授予權利的時效，於 2003 年修正專利法時，參考當時其他有新型專利制度的國家，例如：日本、南韓及德國等，該等國家考量新型專利的技術層次較低，進而捨棄實體要件之審查，採僅對申請案是否符合形式要件進行判斷，藉此修改我國新型專利審查制度，由實質審查制改為形式審查制，加快新型專利申請案處理時間，達到儘早發給專利證書，授予權利的需求。

二、實施新型專利制度的國家、地區或組織

一般的專利制度區分成發明、新型及設計等三種專利，但並非具有專利制度的國家、地區均設有此三種專利，例如，在美國、英國及加拿大則無新型專利制度。新型專利又稱作第二線的智慧財產權保護（second tier IP protection），在不同國家、地區使用的名稱不盡相同，例如：我國、德國、中國大陸、日本、南韓、義大利等國稱作新型專利[1]（utility model）；泰國及印尼等國稱作小專利（petty patent）；澳洲稱作創新專利（innovation patent）；香港稱作短期專利（short term patent）；法國稱作新型證明（certificate of utility）；馬來西亞稱作新型創新（utility innovation）；越南稱作新型解決方案（utility solution）等等不同的稱呼。依照世界智慧財產權組織（WIPO）統計，目前設有新型專利制度的國家、地區或組織：在亞洲有我國、日本、南韓、中國大陸等等約 14 個國家、地區；在歐洲有德國、法國、俄羅斯、義大利、希臘、烏克蘭、西班牙、葡萄牙、奧地利、丹麥、芬蘭等等約 24 個國家；在中南美洲有墨西哥、巴西、智利、哥斯大黎加等等約 15 個國家；在大洋洲有澳大利亞；在非洲有埃及、安哥拉、衣索匹亞、非洲區域智慧財產權組織（ARIPO：肯亞、史瓦濟蘭、蘇丹、烏干達等等約 19 個會員國）、

[1] 我國、中國大陸及日本之新型專利英譯雖均為「utility model」，惟中國大陸中譯為「實用新型」，日本中譯為「實用新案」。

非洲智慧財產組織（OAPI：貝寧、剛果、幾內亞等等約 17 個會員國），全球有超過 70 個國家、地區設有新型專利制度[2]（如表 1）。

三、新型專利的特性

新型專利具有與發明專利不同的特性，例如：（1）保護的標的通常是中小企業為保護其地區性的產業；（2）可能對進步性的要求較低；（3）保護期間較短；（4）可能不需經過實質審查即可取得權利；（5）審查時間較短；（6）申請新型專利所需費用較少；（7）有些國家會限制請求項的項數等等[3]。

貳、全球新型專利的申請概況

從 2000 年至 2015 年世界智慧財產權組織的統計數據觀察，全球的新型專利申請件數由 20 萬增加至 5.6 倍達到近 113 萬[4]（如圖 1），進一步分析在 2015 年，新型專利申請件數全球前 21 大的專利局中，中國大陸以接近 113 萬件高居全球之冠，我國以 2 萬多件排名第 2，超過 1 萬件的依序為德國及俄羅斯，超過 5 千件的依序為南韓、烏克蘭及日本，超過 2 千件的依序為土耳其、義大利、巴西、西班牙及泰國，超過 1 千件的依序為澳洲、捷克及波蘭，超過 500 件的依序為菲律賓、奧地利、香港、墨西哥及哈薩克，超過 400 件的為法國[5]（如圖 2）。

---

[2] 參見世界智慧財產權組織網站「Where can Utility Models be Acquired?」http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm (last visited Nov. 2, 2016).

[3] See Les McCaffery, Key Features: Patents and Utility Models Protection. 2012 WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of Utility Models Protection System(Sep. 3, 2012), http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=216162.

[4] See WIPO, World Intellectual Property Indicators 2016, A54 Trend in utility model applications worldwide, p64, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf (last visited Nov. 2, 2016).

[5] See WIPO, World Intellectual Property Indicators 2015, A55 Utility model applications for the top 20 offices, 2015, p64, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf (last visited Nov. 2, 2016).

表 1 全球設有新型專利制度的國家、地區或組織列表

項次	歐洲	亞洲	中南美洲	非洲	大洋洲
1.	德國	我國	貝里斯	安哥拉	澳洲
2.	法國	日本	哥斯大黎加	埃及	
3.	捷克	南韓	瓜地馬拉	衣索比亞	
4.	匈牙利	中國大陸	宏都拉斯	非洲區域智慧財產權組織	
5.	波蘭	印尼	墨西哥	非洲智慧財產權組織	
6.	斯洛伐克	寮國	千里達及托巴哥		
7.	奧地利	馬來西亞	阿魯巴		
8.	丹麥	菲律賓	巴西		
9.	芬蘭	亞美尼亞	玻利維亞		
10.	葡萄牙	亞塞拜然	智利		
11.	西班牙	科威特	哥倫比亞		
12.	愛爾蘭	吉爾吉斯	厄瓜多		
13.	保加利亞	塔吉克	烏拉圭		
14.	愛沙尼亞	烏茲別克	秘魯		
15.	喬治亞				
16.	摩爾多瓦				
17.	烏克蘭				
18.	希臘				
19.	義大利				
20.	阿爾巴尼				
21.	白俄羅斯				
22.	哈薩克				
23.	俄羅斯				
24.	土耳其				

資料來源：世界智慧財產權組織網站「Where can Utility Models be Acquired?」，http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm (last visited Nov. 2, 2016)。

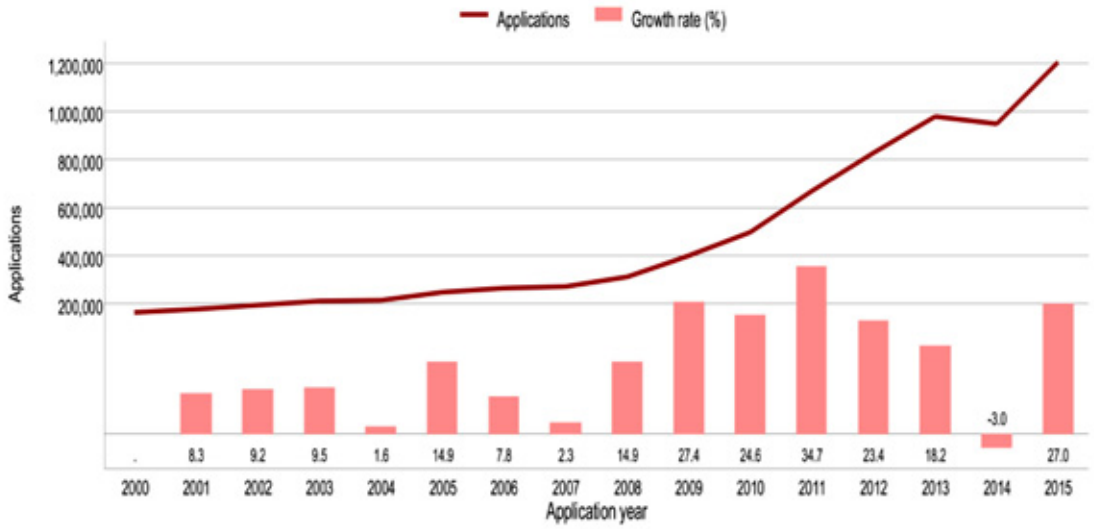
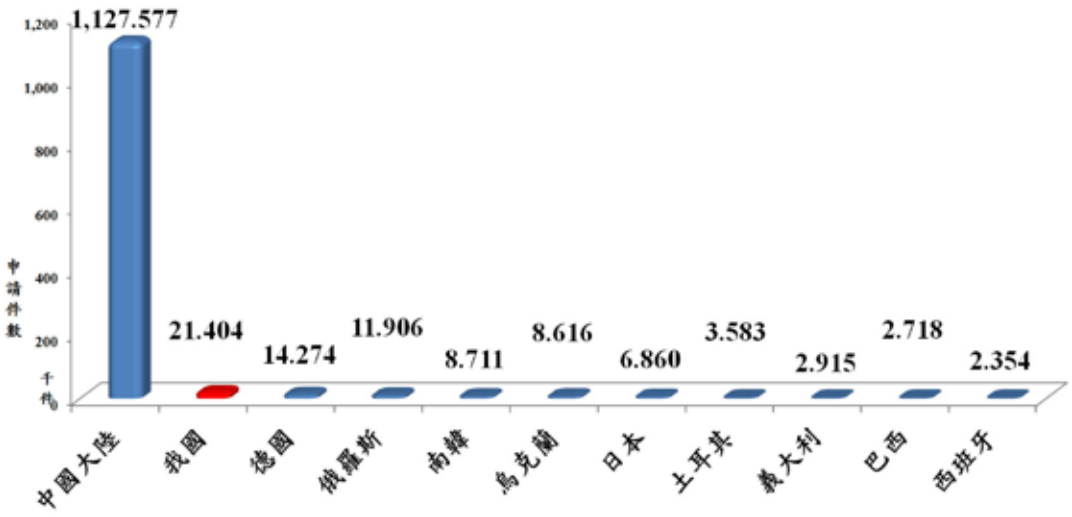


圖 1 2000 年至 2015 年全球新型專利申請件數及增減趨勢圖。
資料來源：WIPO, World Intellectual Property Indicators, 2016。

(A)



(B)

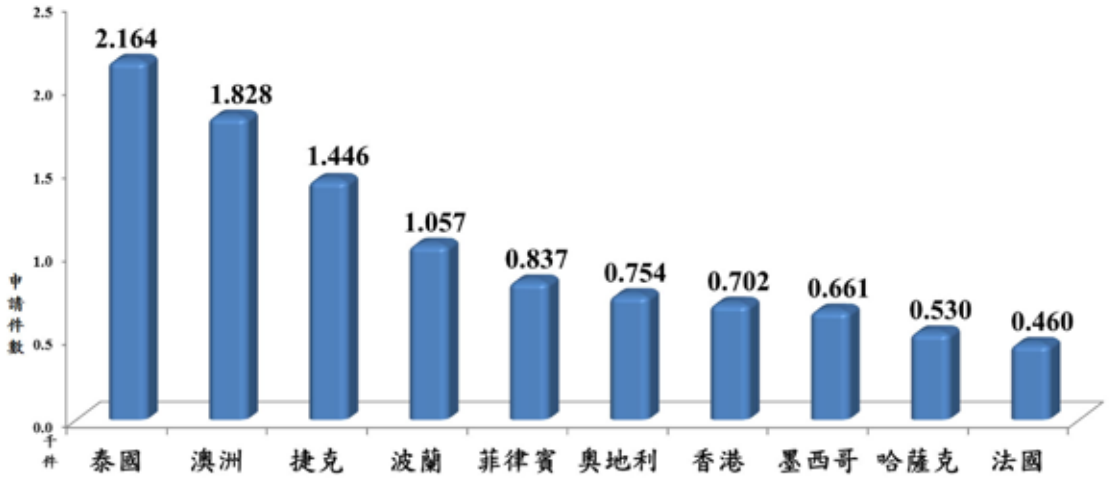


圖 2 （A）2015 年全球新型專利申請前 11 大專利局，（B）2015 年全球新型專利申請前 12 至前 21 大專利局。

資料來源：WIPO, World Intellectual Property Indicators, 2016 及經濟部智慧財產局 2015 年統計數據。

參、新型專利之重要議題

由於國際間訂有專利相關的公約、條約及協定，例如：巴黎公約（Paris Convention, PC）、歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）、專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）、專利法條約（Patent Law Treaty, PLT）、實質專利法條約（Substantive Patent Law Treaty, SPLT ）、布達佩斯條約（Budapest Treaty）、與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）及海牙協定（Hague Agreement）等，各國專利法規均是遵循這些國際相關專利的公約、條約及協定之規定，以便符合這些國際專利組織的要求，追求國家更大的經濟利益。這些國際專利相關公約主要多是明定發明專利及設計專利的相關規範，至於新型專利的相關國際規範並非都有明文的規定，實務上基於巴黎公約或與貿易有關之智慧財產權協定並無規範，因此各國在制定新型專利相關法規時，有較大的彈性空間，例如：在新型專利標的上的議題；在新型專利之新穎性、進步性要求上的議題；在保護期間長短上的議題；在是否允許雙重保護上的議題；在是否要實質審查上的議題等，不同國家或地區有其不同的制度（如表 2），依序說明如下：

一、新型專利標的：在歐洲，新型專利制度可區分 3 種系統[6]，第 1 種稱為快速預約系統（Quick Reservation system ），保護標的與發明專利相同，採行該系統之國家如比利時、荷蘭、法國及愛爾蘭等國；第 2 種稱為三度空間（三維）模型系統（Three Dimensional Model system），保護標的必須是具有三度空間的物品，保護強度低於發明專利，採行該系統之國家如丹麥、芬蘭、希臘、義大利、西班牙及葡萄牙等國；第 3 種稱為德國系統（The German system），保護標的除了具有三度空間的物品外，亦增加如化學物質或醫藥物質等，採行該系統之國家如德國、奧地利、捷克、斯洛伐克及斯洛文尼亞等國。在亞洲，我國、日本、中國大陸及南韓採行保護標的必須是具有三度空間的物品，泰國、馬來西亞及越南等國則不限制新型專利標的，採行保護

[6] See Henning Grosse Ruse-Khan, NATIONAL SYSTEMS OF UTILITY MODELS PROTECTION - THE EUROPEAN EXPERIENCE. 2012 WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of Utility Models Protection System(Sep. 3, 2012) , http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_12/wipo_ip_kul_12_ref_t3b.pdf.

標的與發明專利相同的方式。值得一提的是，德國雖然新型專利法第 2 條明定方法非新型專利保護標的，惟德國聯邦最高法院見解，對於方法之定義採行最狹義解釋，將方法侷限在製造方法及工作方法[7]，這二種以外者，可認定為新型專利標的，例如：請求項涉及電腦軟體的信號序列不構成方法請求項[8]、應用的物質作為新適應症（new medical indication）的部分，不被認為方法請求項，亦不被認為用途請求項（a use claim）[9]、「手段功能用語（means plus function）」請求項不被認為方法請求項[10]。

二、新型專利之新穎性、進步性要求：由於新穎性及進步性在形式審查過程中，不會進行判斷，而是當有第三人提起舉發或專利無效時進行實質審查中，才會予以論斷。對於新穎性、進步性的要求，各國並無一致性作法，部分國家、地區採行絕對新穎性，例如我國[11]、日本[12]、中國大陸[13]，亦有些國家採行相對新穎性，例如德國[14]、西班牙[15]；對於進步性的要求，有些國家、地區認為進步性的程度應與發明一致，例如我國、德國、日本及法國，亦有國家、地區認為應低於發明的要求，例如中國大陸、南韓及義大利[16]。

三、專利保護期間長短：目前對於專利保護期間有 2 種作法[17]：一種是一次核予特定年限的保護期間，例如我國、中國大陸、日本、南韓採行一次核予 10 年的保護期間；法國則採一次核予 6 年的保護期間。另一種是將特定年限的保護期間分批核予專利權人，例如德國採核准後先核予 3 年保護期間，期限屆至前可再延長 3 年，最後可再有 2 次延長 2 年的保護期間，換句話亦就是

---

7 See BARDEHLE PAGENBERG website, http://www.bardehle.com/en/publications/interactive_brochures/utility_model_protection_in_germany.html (last visited Nov. 2, 2016).

8 See Federal Supreme Court decision – Signal sequence [Signalfolge], GRUR 2004, 495.

9 See Federal Supreme Court decision – Pharmaceutical product utility model [Arzneimittelgebrauchsmuster], GRUR 2006, 135.

10 See BGH X ZB 23/07 Telekommunikationsanordnung [Telecommunications system].

11 參見我國專利法第 22 條第 1 項規定。

12 參見日本實用新案法第 3 條規定。

13 參見中國大陸專利法第 22 條第 2 項規定。

14 參見德國專利法第 3 條規定。

15 西班牙專利法第 6 條明定新穎性採絕對新穎性，惟實務上西班牙最高法院在 1996 年及 2004 年之見解認為新型專利的新穎性判斷採相對新穎性。(RJ 1996/7239 *"Scott c. Sarrió y Sarrió Tisú"* and RJ 2004/2740 *"PEMSA c. Interflex"*).

16 See Les McCaffery, *supra* note 3.

17 See id.

保護期間最長是 10 年；義大利的保護期間最長也是 10 年，惟採先核予 5 年的保護期間，期限屆至前可再延長 5 年。

四、是否允許雙重保護：德國及奧地利採行一種衍生（Branch-off）制度，在發明申請案尚未審定前，允許可從在先發明申請案中之內容，另外再申請一新型案，並可沿用該發明申請案之優先權及申請日，發明及新型專利兩權利可以併存。一方面可提供申請人於發明案核准前空窗期之暫時性保護，另外一方面可提供申請人在發明案核駁前的一種備胎制度[18]。至於多數國家、地區採行一發明一權利，而不允許雙重保護（double patenting），例如我國、中國大陸及日本，惟我國與中國大陸允許同時一案兩請，新型與發明專利先後核准時，採權利接續之方式，而不准兩種權利同時併存[19]。

五、審查方式：有些國家、地區採行形式審查，例如：我國、德國、日本及中國大陸，也有國家是採行實質審查，例如：南韓、馬來西亞、印尼及越南[20]。

[18] See BARDEHLE PAGENBERG website, *supra* note 7.
[19] 參見經濟部智慧財產局，「專利法逐條釋義」，頁 111 ，103 年 9 月版。
[20] See Les McCaffery, *supra* note 3.

表 2 不同國家或地區之新型專利制度比較表

國家或地區	名稱	保護期間	新型專利標的排除項目	較低進步性	實質審查
法國	Certificate of Utility	6	無	非	無
澳洲	Innovation Patent	8	植物、動物、生物方法	是	無
泰國	Petty Patent	6+2+2	無	是	無
印尼	Petty Patent	10	方法、製程或用途	是	有
香港	Short-term Patent	8	無	非	無
馬來西亞	Utility Innovation	10+5+5	無	是	有
德國	Utility Model	3+3+2+2	方法、生物技術	非	無
義大利	Utility Model	5+5	方法、粉末、液體、化學或醫藥組成物質	是	無
我國	Utility Model	10	任何非物品之形狀、構造或組合者	非	無
日本	Utility Model	10	方法、電腦軟體、化學組成物、植物、動物	非	無
南韓	Utility Model	10	方法、電腦軟體、化學組成物	是	有
中國大陸	Utility Model	10	方法、單純物品之材料或組成份的替換	是	無
越南	Utility Solution	10	無	是	有

資料來源：Les McCaffery, Key Features: Patents and Utility Models Protection. 2012 WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of Utility Models Protection System。

肆、新型專利之國際調和

由於各國新型專利制度並不一致，歐盟曾於 1995 年開始，試圖與歐洲各國討論新型專利制度調和的議題，反對方的意見認為採行單一新型專利制度後可能會造成申請人申請多國新型專利時增加費用、申請不同國家新型專利時亦有翻譯的問題，以及不同國家有其特定產業的保護政策等等；至於贊成方的意見則認為不同國家新型專利制度的差異，增加國與國之間的貿易障礙、不同保護標準降低企業申請多個國家新型專利的誘因、對於使用新型專利的中小企業而言，申請多國不同制度之新型專利費用太高等等[21]。一直到 2002 年歐盟仍未取得歐洲各國共識，有關新型專利制度的調和議題即被擱置。最主要的因素在於一般實務上認為新型專利利用者多為各國中小企業，因此各國為了保護其特有之中小企業，多採有利其本國中小企業發展之立法趨勢。至於亞洲實施新型專利制度之國家，其新型制度之歧異處與歐洲各國亦不惶多讓，如欲討論新型專利調和議題，由於亞洲各國其中小企業對於本國經濟貢獻佔有一定重要的比例，可預見其結果將如同歐洲各國討論後恐仍無法達成共識。

伍、結論

新型專利究竟是以實質審查為妥，還是以形式審查較好，似乎目前各國並無一致性的見解，以日本及南韓為例，日本於 1994 年之前是採實質審查方式，為了減緩審查人員積案壓力，將新型專利於 1994 年開始改採形式審查；南韓亦是基於同樣理由，將新型專利於 1999 年開始改採形式審查。對於日本將新型專利改採形式審查後，新型專利申請案件數大幅下降，1991 年至 1993 年之年平均申請件數為 95,463 件，1994 年至 2013 年之年申請件數從 16,620 件降至 7,622 件，約為 1991 年至 1993 年之年平均申請件數的 17.4% 降至 8.0%[22]，達到原先期望降低審查人員積案壓力的目標。然南韓 1999 年至 2005 年之年平均申請件數 37,651 件約為 1995 年至 1997 年之年平均申請件數 58,165 件的 65%，未見如日本之差異[23]。此外，南韓可能也是因為積案壓力消除，反而於 2006 年開始將新型專利由形式審查再

[21] See Henning Grosse Ruse-Khan, *supra* note 6.

[22] 日本 1991 年至 1993 年之新型專利申請件數分別為 114,687 件、94,601 件、77,101 件，1994 年改採形式審查後之新型專利申請件數下降至 16,620 件，到 2013 年更降至 7,622 件。資料來源：日本特許廳 1991 年至 2013 年年報。

調整為實質審查，惟年申請件數並未回到如 1995 年至 1997 年採實質審查之年平均申請件數水準，反而逐年下降，2015 年更降至 8,711 件[24]。

我國新型專利在 2003 年 7 月 1 日前採行實質審查制度，惟知識經濟時代，資訊發展一日千里，各種技術、產品生命週期更為短期化，因此，創作人對於其新型創作迅速投入市場之需求，大為殷切，所以對於新型專利審查期間冗長、權利賦予時期延宕之實質審查制度，實有必要修正，以因應知識經濟時代發展之腳步。因此在外界期盼下，改採行形式審查方式，不僅一方面可使審查時間大幅縮短，提早賦予新型專利權，另一方面可將審查人力調整協助清理發明專利案。值得觀察的是我國並未因新型專利改採形式審查而大幅減少申請案件數，1998 年至 2002 年之年平均申請件數為 22,912 件，2004 年至 2015 年之年平均申請件數為 24,079 件，反而增加 1,167 件[25]，與日本、南韓的情形不同。進一步就我國、中國大陸、日本及南韓的新型案件申請人國籍來看，主要是各國本國籍佔大多數，除日本比例低於 90% 外，我國、南韓及中國大陸均高於 90%[26]，顯示新型專利一般多是本國申請人在使用，實務上分析也認為中小企業對於利用新型專利佔有一定重要比例。至於我國新型專利改採形式審查後，申請件數並未減少，最主要的因素可能是我國新型創作人多希望藉由快速取得新型專利權用以作為其商品的行銷宣傳工具。

新型專利形式審查制度施行多年後，各界亦持續提供值得探討的建議：新型專利未經實質審查，致其是否符合專利要件尚未確定、專利權人濫用其專利權、新型專利標的認定是否太寬鬆或太嚴格等意見陸續被各界專家學者提出討論。雖

[23] 南韓 1995 年至 1998 年之新型專利申請件數分別為 59,866 件、68,822 件、45,809 件、28,896 件，1999 年至 2005 年改採形式審查後之新型專利申請件數分別為 30,650 件、37,163 件、40,804 件、39,193 件、40,825 件、37,753 件、37,175 件。資料來源：南韓智慧財產局 1995 年至 2005 年年報。

[24] 南韓於 2006 年將新型專利再調整為實質審查方式，年申請件數從 2006 年的 32,908 件，逐年下滑，到 2014 年為 9,061 件。資料來源：南韓智慧財產局 2006 年至 2014 年年報。

[25] 我國 1998 年至 2002 年實施實質審查之新型專利申請件數年平均為 22,912 件，2004 年至 2014 年實施形式審查之新型專利申請件數年平均為 24,079 件。資料來源：我國智慧財產局年報。

[26] 我國 2004 年至 2015 年實施形式審查期間，新型專利申請案中，我國本國申請人之平均比例約為 96.2 %；中國大陸 2005 年至 2014 年期間，新型專利申請案中，中國大陸本國申請人之平均比例約為 99.2 %；南韓 1999 年至 2005 年實施形式審查期間，新型專利申請案中，南韓本國申請人之平均比例約為 98.7%；日本 2004 年至 2013 年間，新型專利申請案中，日本本國申請人之平均比例約為 80.5%。資料來源：我國智慧財產局、中國大陸知識產權局、日本特許廳及南韓智慧財產局年報。

然專利制度中發明專利與新型專利的關係彷彿發明專利為主要功能，新型專利為輔助功能，然各國多藉由新型專利來作為調控專利案件的工具，使得新型專利的審查制度雖有其缺點，在客觀上有調和之需要，但是各國在主觀上考量本國中小企業之利益及配合不同時空背景下經濟發展各項要件機動調整時，並不願輕易妥協讓步，短時間較難有機會達成國際調和的共識。前述這些新型專利的問題一直都是採形式審查的新型專利所面臨的必要抉擇，正因如此我國才會在專利法中明文規定相關配套措施，例如：舉發制度、新型專利技術報告、新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告、新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任、但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限等，期能在保護生命週期短的新型專利得以提早獲得專利權下，又可降低形式審查之新型專利權對公眾第三人的影響，進而在新型專利權人與公眾第三人間達到衡平。

請求項明確性與必要技術特徵之探討

陳盈竹 *

摘要

申請專利範圍為專利之核心，必要技術特徵為實現申請專利之發明的必要手段，申請專利範圍為達明確性，而須載明必要技術特徵。

我國、日本及中國大陸的專利法規規定獨立項須記載必要技術特徵；美國及歐洲並未將必要技術特徵規範於專利法規，而是規範於專利審查基準中。我國及日本專利法規關於必要技術特徵以寬鬆方式認定，獨立項未記載必要技術特徵不可作為核駁理由，而是與美國或歐洲處理方式相同，以請求項違反明確性或支持要件核駁；另中國大陸專利法規規定未記載必要技術特徵可為專利核駁或無效理由，為各國中較為特殊的規定。

各國關於請求項記載必要技術特徵的核駁理由不盡相同，解釋上均與明確性產生連結關係，本文深入研究各國相關規定，探討明確性與必要技術特徵間之關連性。

關鍵字：獨立項、必要技術內容、必要技術特徵、解決問題所不可或缺、請求項明確性

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利助理審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

我國對於必要技術特徵的演化起源於 1981 年修訂的專利法施行細則，該細則第 10 條第 3 項規定「請求專利部分，應就發明或創作之範圍及特點具體明確記述」[1]；1987 年修訂「獨立項應載明申請專利之構成及其實施之必要技術內容」[2]；1994 年修訂「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施必要技術內容、特點」[3]；2010 年修訂「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」[4]；2016 年修訂「獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人所認定發明之必要技術特徵」[5]。

專利法施行細則規範申請人記載獨立項必須「具體明確記述」，演化為「載明申請專利之構成及其實施之必要技術內容」、「敘明其實施之必要技術特徵」及最近修訂的「敘明申請人所認定發明之必要技術特徵」。從修訂過程觀之，專利法施行細則對於請求項記載必要技術特徵的規定由嚴謹日趨寬鬆。

我國專利法審查基準中分別要求說明書內容、技術手段的記載以及實施方式內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，定義「必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎」[6]。

專利法施行細則規範獨立項記載為申請人所認定之必要技術特徵；審查基準中規範「說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實現」[7]；「為符合可據以實現要件，應明確且充分記載技術手段的技術特徵，亦即技術手段之記載至少應涵蓋申請專利範圍中獨立項所有的必要技術特徵以及附屬項中之附加技術特徵」[8]；「為支持申請專利範圍，實施方式中應詳細敘明申請

1 專利法施行細則，第 10 條第 3 項，1981~1986 年版。
2 專利法施行細則，第 10 條之 1 第 1 項第 2 款，1987 年版。
3 專利法施行細則，第 16 條第 2 項，1994~2002 年版。
4 專利法施行細則，第 18 條第 2 項，2010 年版。
5 專利法施行細則，第 18 條第 2 項，2016 年版。
6 專利審查基準，第二篇第一章 2.3.1.1「獨立項」，2013 年版。
7 專利審查基準，第二篇第一章 1.2.3「先前技術」，2013 年版。
8 專利審查基準，第二篇第一章 1.2.4.2「解決問題之技術手段」，2013 年版。

專利範圍中所載之必要技術特徵，並應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之發明的內容，並可據以實現」[9]。施行細則採寬鬆的認定方式，與審查基準採獨立項的必要技術特徵必須與說明書內容產生對應關係的認定方式看似不同，然經仔細琢磨審查基準係對施行細則的必要技術特徵的進一步限定，施行細則與審查基準間產生相互牽制的特別關係。

各國專利法對於必要技術特徵的規範不盡相同，本篇文章將介紹美國、日本、歐洲及中國大陸對請求項必要技術特徵與明確性間的關聯，進而歸納出各國必要技術特徵規定的優缺點。

貳、何謂必要技術特徵

專利說明書為申請專利之發明的基本架構，為建構申請專利範圍的依據，說明書內容必須充分且明確揭露，使所屬技術領域中具通常知識者，藉由說明書所揭示了解該發明內容，並能據以實現該發明；說明書之整體必須包含該發明所欲解決的技術問題、解決該問題的技術手段及對照先前技術之功效三大內容，其為該發明之核心，而獨立項中亦須包含該三大內容，使獨立項所載之內容能為說明書所支持。

我國審查基準定義「必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其總和整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。技術特徵，於物之發明為結構特徵；於方法發明為條件及步驟等特徵」[10]。審查基準中說明了專利說明書及申請專利範圍的內容必須包含「發明所欲解決的技術問題、解決問題的技術手段及對照先前技術之功效」三大內容，經整合該三大內容即為所稱必要技術特徵，必要技術特徵除揭露於說明書內容外，更須揭露於申請專利範圍的獨立項，其為貫穿整件專利技術的核心所在。

說明書的實施例中包含共同技術特徵及部分其他技術特徵，該共同技術特徵經由與不同的其他技術特徵組合形成複數實施例，而該共同技術特徵即可能為所

[9] 專利審查基準，第二篇第一章 1.2.6「實施方式」，2013 年版。
[10] 專利審查基準，第二篇第一章 2.3.1.1「獨立項」，2013 年版。

稱的必要技術特徵，說明書內申請人所認定複數實施例中的最佳實施例，並非直接認為該最佳實施例所界定之技術特徵即為必要技術特徵，而是揭示於各個實施例中的共同技術特徵才會被認為是必要技術特徵；例外者為，當說明書之實施例僅包含單一實施例時，可直接認定實施例所揭示之技術特徵即為必要技術特徵，而必要技術特徵必須界定於獨立項中，使申請專利範圍能由達到發明目的、揭露解決問題的手段以及與先前技術產生差異，亦即申請專利範圍能夠為說明書所支持且據以實現發明內容。

參、各國規定

參諸美國、日本、歐洲及中國大陸等國專利法規或審查基準，必要技術特徵多數國家規範於審查基準中，亦有部分國家規範專利法規內，各國對於必要技術特徵的規範內容不盡相同。以下就美國、日本、歐洲及中國大陸關於必要技術特徵的相關規範，分析其異同之處。

一、美國

美國關於說明書及申請專利範圍的撰寫方式規範於 35 U.S.C. 112（a）中，法條中定義「說明書撰寫必須充分揭露、明確及簡潔，使得該技術領域中具有通常知識者能據以實現」[11]；35 U.S.C. 112（b）則規定「請求項內容必須清楚明白的指出申請人想要申請的發明為何」[12]。

在美國專利審查指南（MPEP）2164.08（c）規定「說明書記載某項技術特徵為完成該項發明之必要技術特徵，但在申請專利範圍內卻沒有包含該技術特徵，則有可能違反上述 35 U.S.C. 112（a）所規定的據以實現要件而予以駁回」[13]。

[11] 35 U.S. Code § 112(a)：The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same.

[12] 35 U.S. Code § 112(b)：The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

[13] MPEP 2164.08(c)：A feature which is taught as critical in a specification and is not recited in the claims should result in a rejection of such claim under the enablement provision section of 35 U.S.C. 112.

MPEP 2164.08（c）另外規定在判斷何種特徵為必要技術特徵時，應參酌整體說明書揭露內容，以避免將完成發明所不可或缺的必要技術特徵與僅僅使得效果較佳的可選擇式技術特徵混淆[14]，惟從說明書之整體清楚明白得知，該技術特徵為申請人所請之發明不可欠缺的條件時，該限制條件方能認定為該發明之必要技術特徵。MPEP 指出：「當說明書內容明確指出該技術特徵為實現該發明之必要技術特徵，而請求項未記載該特徵時，可依請求項未記載必要技術特徵之理由予以駁回」[15]。

在 In re Mayhew [16] 案例中，所申請為一種鋼帶上鍍鐵鋅合金的方法，在說明書內容中指出該方法在鋼帶輸出口處包含一冷卻區，該冷卻區的溫度保持在華氏 800 至 860 度，使合金熔液在鋼帶表面形成鐵鋅合金之特徵，為實現該發明之必要技術特徵。惟獨立項缺少「冷卻區」特徵，遭美國專利商標局（USPTO）核駁；申請人上訴時主張冷卻區僅為一種較佳的實施例，但上訴委員會認為根據說明書對發明內容的記載，在熔融鋅熔液池的輸出口處設置一華氏 800 至 860 度的冷卻區以及將送入熔融鋅熔液的鋼帶從該冷卻區輸出是完成鐵鋅合金鍍層的必要步驟，缺乏此等技術特徵，將無法完成發明目的，該技術特徵不僅是較佳的實施例，且是唯一的實施方法，故美國專利上訴委員會及美國關稅暨專利上訴法院以申請專利範圍沒有限定完成發明所必須之技術特徵，違反美國專利法第 112 條（a）據以實現要件的規定，維持核駁決定。

二、日本

日本是唯一將請求項必須記載必要技術特徵規定於專利法母法的國家，特許法第 36 條第 5 項規定「申請專利範圍的記載，必須區分專利請求項，按各請求項記載欲獲得專利的發明得以特定的必要事項」[17]；另，在特許法施行規則第 24

[14] MPEP 2164.08(c)： …In determining whether an unclaimed feature is critical, the entire disclosure must be considered. Features which are merely preferred are not to be considered critical.

[15] Therefore, an enablement rejection based on the grounds that a disclosed critical limitation is missing from a claim should be made only when the language of the specification makes it clear that the limitation is critical for the invention to function as intended.

[16] *In re Mayhew*, 527 F.2d 1229, 1233, 188 USPQ 356, 358 (CCPA 1976).

[17] 日本特許法第 36 條第 5 項：「第 2 項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない」。

條之 2 中記載「發明說明必須記載發明所欲解決問題、其解決方法、使該發明所屬技術領域之通常知識者可以理解其發明技術上意義的必要事項」[18]。

在特許、實用新案審查基準中解釋「申請專利之發明內容係應為申請人所判斷，為特定申請專利之發明，其所記載皆為申請人自己所認定為之必要事項。……無論請求項是否有記載『為特定申請專利之發明所認定之必要事項』，並不得成為核駁或無效之理由」[19]，故請求項未揭露特定的必要事項並非特許廳的核駁法條，而是將請求項所載內容視為申請人所認定的特定的必要事項，審查時確定請求項所載內容相對於該發明所欲解決問題、其解決方法、使該發明所屬技術領域之通常知識者可以理解其發明技術上意義，是否已記載足夠且充分解決技術問題或明確，以判斷該申請專利之請求項是否符合支持要件及明確要件。

以 JP 5575869 專利案為例，說明書記載所欲解決的問題在支撐基板的支撐銷導致基板產生色不均（mura）問題；解決問題的手段為將支撐銷改良為薄板支撐，由點支撐改良為線支撐，防止基板色不均產生。發明說明的必要技術特徵即是將支撐單元由支撐銷改良為薄板，惟原獨立項中僅記載支撐單元，特許廳認為請求項所載無法解決所欲解決問題，及未反應出解決問題之手段，違反特許法第 36 條第 6 項第 1 款支持要件駁回；申請人將薄板支撐單元修正至獨立項中，克服不予專利事由。

案例中，特許廳認為請求項所載內容均為申請人所認定的必要技術特徵，未以請求項未記載必要技術特徵[20]為由核駁該案，而是以請求內容無法解決發明問題，非屬說明書所記載可用來解決問題之手段，因此請求項所請內容無法為說明書所支持之理由核駁，操作方式與我國獨立項未記載必要技術特徵違反明確要件處理方式相似。

---

[18] 日本特許施行規則第 24 条の 2「特許法第 36 条第 4 項第 1 号の経済業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない」。

[19] 日本特許・実用新案審査基準，第 II 部第 2 章第 1 節。

[20] 同註 17。

三、歐洲

歐洲專利公約（EPC）第 84 條規定「申請專利範圍應當限定發明所欲要求保護的發明內容。申請專利範圍之描述應清楚、簡潔且為說明書支持」[21]；歐洲專利審查指南 F 部分第Ⅳ章第 4.5.2 節對該條款之解釋指出，獨立項未記載的技術特徵，如果對實現發明來說是必要的或對解決技術問題是不可或缺的，則該申請專利範圍被認定為不清楚，不符合歐洲專利公約第 84 條規定[22] 作為核駁理由。

歐洲專利審查指南 F 部分第Ⅳ章第 4.5 節中對於必要技術特徵作出以下定義，請求項的必要技術特徵，係構成申請專利之發明中所提及之技術問題的解決方案，為該發明所欲達成之技術功效的基礎。獨立項應明確地記載所有的技術特徵，特別是在說明書中所載據以實現該發明的必要技術特徵。而在說明書中連續被提及的特徵，若該些特徵並不助於解決技術問題，其仍非為必要技術特徵[23]。

以 EP97939019.2 申請案為例，該案於申請時請求項未包含完成發明之必要技術特徵，違反 EPC 第 84 條規定；申請人向上訴委員會提出上訴，經申請人修正後，請求項內容已記載必要技術特徵，克服不予專利事由。

本案發明主要目的為減少金屬條帶四面加工所造成邊緣成型不良問題；解決問題的手段為利用包含帶狀或網狀的彈性支撐元件增加金屬條帶邊緣張力，以改善邊緣成型不良為完成本發明的必要技術特徵。原請求項僅記載包含一彈性支撐元件，未如說明書所記載必須為帶狀或網狀的彈性支撐元件之特徵，請求項所載內容無法達成發明目的而予以核駁；申請人提出上訴之同時修正請求項內容，將「彈性帶狀元件或網狀元件支撐金屬條帶」特徵修正至獨立項中，使其能達到該發明所欲解決問題、目的及充分揭露解決該問題的技術手段。

四、中國大陸

中國大陸專利法第 26 條第 3 款定義「說明書應清楚、完整且能由所屬技術領域的技術人員能夠實現」[24]；第 4 款定義「權利要求書應清楚、簡要且以說明

[21] EPC Article 84 Claims: The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.
[22] Guidelines for Examination in the EPO, Part F - Chapter IV 4.5.2, 2015/11.
[23] Guidelines for Examination in the EPO, Part F - Chapter IV 4.5, 2015/11.
[24] 中國大陸專利法第 26 條第 3 款，2008 年修正。

書為依據」[25]。中國大陸專利法實施細則第 20 條第 2 款規定「獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特徵」[26]。中國大陸的實施細則明確的界定獨立項內容必須記載解決技術問題的必要技術特徵，該細則第 53 條規定經實質審查未記載必要技術特徵可為核駁理由[27]；細則第 65 條第 2 款規定未記載必要技術特徵可為專利復審委員會無效宣告理由[28]。中國大陸是唯一規範獨立項未記載必要技術特徵可直接核駁或宣告專利無效。

專利審查指南中記載「獨立權利要求應當從整體上反映發明或實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特徵。必要技術特徵是指，發明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特徵，其總和足以構成發明或實用新型的技術方案，使之區別於背景技術中所述的其他技術方案。判斷某一技術特徵是否為必要技術特徵，應當從所要解決的技術問題出發並考慮說明書描述的整體內容，不應簡單地將實施例中的技術特徵直接認定為必要技術特徵」[29]。審查指南中解釋獨立項中所記載的必要技術特徵與所欲解決的技術問題，及解決該技術問題的技術手段上有不可分離的關係；所欲解決的技術問題係以說明書整體觀之，非僅限於說明書中特定的實施例或侷限於說明書中的部分內容。

以 CN101188906B 專利案為例，專利權人取得「計算機投影輔助定位方法及使用該方法的交互演示系統」發明專利後，第三人向專利複審委員會指出獨立項未揭示必要技術特徵，複審委員會作出專利無效之決定[30]；專利權人向北京市第一中級人民法院提起上訴，法院維持專利複審委員會決定；專利權人再上訴至北

[25] 中國大陸專利法第 26 條第 4 款，2008 年修正。
[26] 中國大陸專利法實施細則第 20 條第 2 款，2010 年修訂。
[27] 中國大陸專利法實施細則第 53 條：依照專利法第三十八條的規定，發明專利申請經實質審查應當予以駁回的情形是指：……（2）申請不符合專利法第二條第二款、第二十條第一款、第二十二條、第二十六條第三款、第四款、第五款、第三十一條第一款或者本細則第二十條第二款規定的。
[28] 中國大陸專利法實施細則第 65 條第 2 款：前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發明創造不符合專利法第二條、第二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細則第二十條第二款、第四十三條第一款的規定，或者屬於專利法第五條、第二十五條的規定，或者依照專利法第九條規定不能取得專利權。
[29] 中國大陸專利審查指南，第二部分第 2 章 3.1.2「獨立權利要求和從屬權利要求」，2010 年版。
[30] 中國大陸專利複審委員會，決定號第 WX15099 號，2010。

京市高級人民法院，法院判決撤除原審判決，及撤銷第 15099 號無效決定，判決專利有效[31]。

該案發明內容主要係針對投射於顯示屏幕時所產生的投影變形、誤差進行校正；所欲解決的技術問題，係提供一種計算機投影輔助定位方法，能夠對投影圖像的梯形、枕形及非線性等失真進行校正，克服現有技術的缺陷。獨立項中記載根據坐標（x1'，y1'）、（x1，y1）、……（xn，yn）、（xn'，yn'）計算函數 p（x'，y'）＝ F（P （x，y））中各項參數進行定位校正，並取得專利；惟第三人認為獨立項中未限定 n 的數值，當 n 為 1 時為一次函數僅能進行線性失真調整，對於本發明要解決的梯形、枕形以及非線性等失真技術問題無法達到該等功效；而曲線或非線性變形需限定 n 大於等於 6 之二次函數才能解決技術問題，故認定獨立項內容未記載解決技術問題的必要技術特徵，專利複審委員會及一審法院認同第三人看法，判定該專利無效。上訴二審時，二審法院判決獨立項並未缺少必要技術特徵，理由為對投影技術領域而言，該函數係為了進行失真校正，不論計算式為一次函數或二次函數可依失真類型進行變化，無須限定 n 值大小，撤銷一審法院判決及專利複審委員會無效宣告決定。

肆、結語

必要技術特徵為解決技術問題的技術手段且有別於先前技術，以專利說明書整體為判斷依據，非僅就最佳實施例或請求項內容直接判斷，就本文的整理內容不難發現各國皆然。

中國大陸的專利法實施細則明定獨立項未揭露必要技術特徵可為核駁理由；其他，如美、日、歐及我國並未以法條強制規範，而是以審查基準規範審查人員，審查時須注意獨立項內容是否記載該發明所欲解決的問題、解決問題的手段及與先前技術具有差異，若說明書內容已充分且明確揭示技術內容，獨立項未揭露解決該發明所欲解決的技術問題，或未記載解決問題的技術手段，則該請求內容視為不明確且無法為說明書所支持。

[31] 北京市高級人民法院（2011）高行終字第 1722 號。

獨立項記載必要技術特徵之目的在於達成發明目的、揭示解決問題的手段以及與先前技術之差異；而專利法對請求項的要求為明確、簡潔及支持；本文綜整各國資料後可歸納出，當獨立項未記載必要技術特徵將違反明確及支持要件，故以明確性審查原則檢視請求項即可達到檢視請求項是否已記載必要技術特徵。

從歐盟及我國商標實務見解探討商標實際使用之同一性認定問題

夏禾*

摘要

「使用」是商標法領域中一個相當重要的概念，貫串了整部商標法，不論是在商標申請註冊階段之後天識別性相關舉證，到註冊後之維權使用證明，甚至是商標權人本於其註冊商標主張權利時，商標是否被正確、有效地「使用」，均可能是影響能否成功取得、維繫，抑或是主張權利的關鍵。而提出有效的商標使用證據，必須滿足實際使用商標與申請註冊商標間之「同一性」要求，係為一不可或缺的前提要件。

衡諸市場上的業者在實際使用商標之際，可能有諸多商業上或現實面的考量，要求嚴格的同一性不僅實益有限，反而可能會對市場上之業者帶來不必要的限制。爰此，我國商標法所要求之同一性為「實質上同一」，具有一定的彈性，亦即商標法第 64 條所規定的：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。」不過，究竟在多大的差異性範圍內可以承認二商標為「實質上同一」，則留下了偌大的解釋空間，並易造成實務運作上之不確定性。

有鑒於商標使用的同一性認定，可能存在有上述之不確定性，我國商標專責機關經濟部智慧財產局公告有「註冊商標使用之注意事項」，以提醒及輔導商標權人正確地使用註冊商標，有效維持商標權，其中並對註冊商標使用之「同一性」認定問題多有著墨。然而，目前的內容，似欠缺對註冊商標「實際使用時添增其他元素」，抑或是「與其他商標或標識合併使用」等實務上常見態樣的例示說明。此外，申請註冊階段有關後天識別性舉證的使用證據同一性認定問題，雖在「商標識別性審查基準」中有相關的論述，惟在內容上篇幅有限，也是較為可惜之處。

* 作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標助理審查官。本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

所幸，不論是我國的審判實務，抑或是歐盟實務的相關見解，均可對上述問題的內容有所增益。爰此，透過對歐盟實務相關見解的介紹與分析，並對照我國之實務操作情形，本文希望能為上述「註冊商標使用之注意事項」所未涵蓋的註冊商標「實際使用時添增其他元素」，抑或是「與其他商標或標識合併使用」等問題，找到理論與實務操作上的基礎脈絡，作為未來「註冊商標使用之注意事項」增修時的參考資料，俾期商標實務的參與者能獲得更為明確、可資參照的依循指標。

關鍵字：商標法、商標指令、共同體商標規則、歐洲法院、先行裁決、同一性、實質同一性、維權使用、真實使用、後天識別性。

壹、商標「同一性」認定問題概述

在商標法的領域裡，「使用」是一個相當重要的概念，並可能有多種不同的內涵。首先，在商標申請的階段，目前世界上主流的作法是採行「先申請先註冊」原則，我國亦然。在這樣的原則下，如果該商標本身具有先天識別性，則商標使用並非其獲准註冊必備的積極要件之一，即便其根本還不曾被使用於交易市場，還是有可能獲准註冊。反之，在商標不具有先天識別性的情況下，則必須要透過實際將商標使用於交易市場，證明其已透過使用取得後天識別性，方能獲准註冊。

不過，即便一商標本身具有先天識別性，並順利獲准註冊，實際上如何將商標使用於交易市場，對商標權人而言，同樣具有相當之重要性。更具體地來說，實際將商標使用於交易市場，可能會是權利人維繫和主張商標權之前提要件。例如我國在 100 年修正商標法的重點之一，便新增：如欲以「他人所使用之註冊商標與自己使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」為據，進而依商標法第 57 條第 1 項[1]、第 63 條第 1 項第 1 款[2]提出評定或廢止申請時，依同法第 57 條第 2 項及第 67 條第 2 項之準用規定，「應檢附於申請評定（廢止）前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證[3]。」復依同法第 63 條第 1 項第 2 款之規定：「商標註冊後，商標權人及其被授權人均無正當事由，迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊[4]。」

由上述規定以觀，如果一註冊商標持續未使用達於 3 年，不僅無法據以對他人之商標依商標法第 57 條第 1 項[5]、第 63 條第 1 項第 1 款[6]規定提出評定或廢止申請，更可能會因商標專責機關依職權或據他人之申請而被廢止註冊，失去商標

1 商標法第 57 條第 1 項規定：「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。」

2 商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」

3 商標法第 57 條第 2 項。商標法第 67 條第 2 項規定：「以註冊商標有第六十三條第一項第一款規定申請廢止者，準用第五十七條第二項及第三項規定。」

4 商標法第 63 條第 1 項第 2 款。

5 同註 1。

6 同註 2。

權。是以商標權若要能持續發揮其功能、保有其權利，必須在市場上實際使用該商標，方能讓其權利維繫不墜。而這種為了維繫商標權之有效性而持續進行之商標使用行為，一般又被稱作「維權使用」。

商標法之所以會加諸此一「維權使用」要件，其主要的理由是為了維繫保護商標的本質目的，同時避免對他人進入競爭市場造成不當的阻礙與限制。進一步言，商標之所以應該受到保護的一個重要原因，是為了避免市場參與者辛苦建立的商譽被他人所攀附、盜用，進而影響市場競爭秩序。然而，在先申請先註冊原則下，註冊商標如果一直沒有被使用，根本不可能建立起商譽，不具有受到商標法保護之意義，反而可能因此在特定商品或服務之相關領域內，獨占部分文字的使用權，不當限縮他人進入市場和參與競爭的機會。爰此，透過「維權使用」的要求，可望能調和先申請先註冊原則下可能產生的不合理情況。

再者，要讓「維權使用」確實達到上述目的，其內涵與要件的定義就成了相當重要的問題，一般而言，所謂的「維權使用」必須是將該商標做符合一般商業交易習慣的「真實使用[7]」。換言之，在使用的方式上應該要確實將商標使用於商業，並且讓消費者可以認知到其為一商標，而非僅是為了維繫商標權所為之象徵性使用等表面功夫。

此外，在實際使用商標時，還必須要滿足「同一性」這個要件。易言之，商標權人「申請註冊之商標」與「實際使用於市場之商標」，理論上應該彼此相同。惟在市場運作實務上，二者經常會有所不同，而商標法關於「維權使用」的規範其實也能容忍一定程度之差異性，如我國之商標法第 64 條即規定：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標[8]。」不過，究竟在多大的差異性範圍內可以承認此二商標為「實質上同一」，則留下了偌大的解釋空間，進而容易造成實務操作上的不確定性，並讓商標使用人無所適從。

[7] 商標法第 57 條第 3 項規定：「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」

[8] 商標法第 64 條規定。

更有進者，實際使用商標與註冊商標間是否具有同一性之問題，並非僅在判斷商標能否滿足「維權使用」的認定上有其影響性。一如前述，在申請評定或廢止時，如須依商標法第 57 條第 2 項[9]或第 67 條第 2 項[10]之準用規定，檢附於申請評定或廢止前 3 年有將據爭商標使用於據以主張商品或服務之證據，其所提送之實際使用證據，自然也應符合同一性之要求。此外，在商標之申請註冊階段，如欲舉證該商標使用於所指定之商品或服務已具有後天識別性，所舉之相關使用證據與申請商標圖樣間，亦應滿足同一性之要求，此並為商標識別性審查基準所明文[11]。

由是以觀，無論是在申請註冊階段對於已取得後天識別性之相關舉證，抑或是於商標獲准註冊後，須舉證證明有真實使用註冊商標之際，均應滿足「同一性」的要求。而能否滿足此一要求，直接牽動著權利之取得或維繫的成功與否。爰此，在個案中應如何認定實際使用之商標與申請註冊之商標間是否具有同一性，對於商標相關之實務參與者而言，無疑是一重要的問題。

貳、註冊商標使用之注意事項[12]

有鑒於商標在實際使用上，可能存在有前述不確定性之問題，我國商標專責機關經濟部智慧財產局（下簡稱「智慧財產局」），將其商標審查上之實務案例，以及經濟部訴願會和法院過去所做出之重要決定及相關見解加以彙整，公告有「註冊商標使用之注意事項」，以提醒及輔導商標權人正確地使用註冊商標，有效維持商標權，其中並對註冊商標使用之「同一性」認定問題多有著墨，茲整理簡述如下：

---

9 同註 3。

10 同前註。

11 商標識別性審查基準 5.1（1）提到：「申請商標與實際使用商標應具有同一性，實際使用時會將商標的大小、比例或字體配合商品包裝圖樣作變化，若其差異並未改變商標同一性，則仍得以該實際使用資料作為使用證據。又申請商標應為指示商品或服務的來源使用，而非僅作為表示商品或服務的相關說明」。參見經濟部智慧財產局，「商標識別性審查基準」，頁 45 ，經濟部智慧財產局，101 年 7 月。

12 經濟部智慧財產局，「註冊商標使用之注意事項」，經濟部智慧財產局，101 年 7 月。

一、「同一性」之定義[13]

「註冊商標使用之注意事項」針對同一性之內涵，援引臺北高等行政法院95年度訴字第3716號判決指出：我國商標法範疇下所稱之同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性，可認為有使用註冊商標。如果將商標中引人注意的主要部分刪略不用，以致與原註冊商標產生顯著差異，依社會一般通念及消費者的認知，不足以使消費者認識它與註冊商標是同一個商標，就不具同一性，不認為有使用該註冊商標[14]。

二、同一性問題在不同個案中之認定方式

進一步言，可以被認定為具有同一性之情形，又大致可類型化出幾種不同的態樣：

（一）變更商標圖樣的大小、比例、字體、排列方式[15]

實際使用註冊商標之際，若僅係對商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等有所變更，通常只屬於形式上略有不同，尚不失其同一性。惟個案中的情況是否具有同一性，仍應依一般社會通念及消費者的認知，就具體個案個別而為認定。此外，個案中之註冊商標，如果是由不具識別性之文字衍生設計而成，在聲明不專用後，僅就設計後的文字或非正確表示的文字取得專用權，故在實際使用時，應以經設計過後之註冊商標態樣為使用，方可做為該註冊商標的使用證據。倘若對字體或書寫排列方式加以變更，即有可能會被認定未使用該註冊商標[16]。

---

[13] 同前註，頁5。

[14] 臺北高等行政法院95年度訴字第3716號判決：「商標之使用應以原註冊申請時之商標圖樣整體使用為原則，其縱因實際上使用商標時，就商標圖樣之大小、比例或字體等加以變化，仍須依社會一般通念可認識與註冊商標不失其同一者，始可認係屬註冊商標之使用。至若將商標圖樣中最引人注意之主要部分刪略不用，致與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異者，則依社會一般通念已不足以可認識與註冊商標維持其同一，自非可認有使用其註冊商標。」

[15] 經濟部智慧財產局，同註12，頁6-7。

[16] 同前註，頁19-20。

（二）變更註冊商標的顏色

註冊商標在實際使用之際，應依其原所註冊之顏色而為使用。如予變更，是否仍具同一性之認定問題，同樣應依實際使用情形個案判斷。惟大抵而言，若一商標係以「墨色」獲准註冊，在實際使用時選用了其他顏色，依一般社會通念及消費者的認知，如果只是形式上略有不同，實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，可認為有使用註冊商標。不過，若一商標係以墨色之外的顏色（實務上稱為「彩色圖樣」）取得註冊，且顏色是該商標主要識別的特徵，則實際使用墨色或其他顏色，依一般社會通念及消費者的認知，如果已實質改變該商標主要識別的特徵，就不具同一性，不認為有使用註冊商標[17]。

再者，若個案中所涉者為一「顏色商標」，在判斷上與前述一般商標之情形將有所不同。蓋所謂之顏色商標，係以顏色為主要訴求，由單一顏色或顏色組合所構成，並依其商標圖樣描述，在特定位置施以顏色。爰此，「顏色」無疑是「顏色商標」的主要識別特徵，若實際使用顏色商標之際選用墨色或其他顏色，依一般社會通念及消費者的認知，已實質改變其商標主要識別的特徵，便不具同一性，無法作為註冊商標之使用證據[18]。

（三）部分使用

註冊商標於實際使用時，應就其全部而為使用，不得僅單獨使用其中一部分[19]，倘若僅使用其中的一部分，恐將不會被認為有實際使用該註冊商標。如：臺北高等行政法院 95 年度訴字第 3716 號判決即指出：「系爭商標為中、外文與圖形之聯合式商標，而原告提出之發票及眼鏡樣品照片，前者沒有標示商品所使用之商標，後者則僅標示外文及圖形而沒有中文字樣，……。依該照片所示眼鏡上標示之商標圖樣仍僅有系爭商標圖樣中之圖形及外文「ELEGANCE」字樣，並無標示系爭商標圖樣中最顯著醒目之中文『逸錦』，依前述說明，仍不能認係系爭商標之使用[20]」。

---

[17] 同前註，頁 7。

[18] 同前註，頁 8。

[19] 臺北高等行政法院 96 年度訴字第 1223 號判決：「獲准註冊的商標圖樣是中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中一部分」。

[20] 臺北高等行政法院 95 年度訴字第 3716 號判決。

由是以觀，若想就註冊商標中之一部分單獨而為使用，仍應依商標法之規定，以該部分單獨申請註冊。以中文與外文共同組成之聯合式商標為例，當一商標以此種聯合式的態樣取得註冊，於實際使用之際，便應將中文與外文一併使用，倘若係分別在不同物件上使用註冊商標的一部分，像是在產品的包裝盒單獨使用中文，在產品的玻璃罐單獨使用外文，因為是各自在不同物件上使用註冊商標的一部分，並不會被認為是原註冊聯合式商標的使用，長此以往，可能會構成商標法第 63 條第 1 項第 2 款[21]所規定之「未使用註冊商標」的廢止事由[22]。

值得一提的是，前面所強調的不能省略註冊商標中之一部分而為使用，主要係針對「識別部分」而言。若所省去之部分並非一商標圖樣之識別或主要部分，參照「註冊商標使用之注意事項」所舉之例（如下圖 1 所示），依然有被認定為「實質同一」的空間。惟如前述，是否具有同一性的認定，仍應在個案中加以判斷。

圖 1 「註冊商標使用之注意事項」所舉具同一性之實際使用例[23]

[21] 同註 4。
[22] 同註 20。
[23] 轉引自經濟部智慧財產局，註 12 ，頁 7。

三、「註冊商標使用之注意事項」所未觸及的問題

「註冊商標使用之注意事項」的公告，無疑提供了商標權人、競爭同業，抑或是潛在的市場進入者一個較為簡明的途徑，讓「同一性」此一不確定法律概念，在實務操作上能夠更容易地為人所預測、理解。不過，一些「同一性」相關之重要問題，目前似無法從中獲得充分的解答或指引。

舉例言之，該注意事項雖有論及「部分使用」的情形，亦即實際使用商標時僅使用了註冊商標之一部分，而沒有使用完整的註冊商標圖樣。但在實務上，商標權人於實際使用其商標之際，可能總是將該商標與其他商標（trademark）或標識（sign）搭配而為使用[24]，抑或是添增有其他構成部分（element）[25]。而這些使用態樣是否可以作為註冊商標有效的實際使用證據，也經常成為實務認定上的難點，卻非為「註冊商標使用之注意事項」的內容所及。

再者，「註冊商標使用之注意事項」，顧名思義，係以獲准註冊之商標為討論主題。在這樣的範圍限制下，申請註冊階段的同一性認定問題，自然不在該注意事項的討論範疇。不過，申請註冊階段的同一性認定問題，在智慧財產局所公告之「商標識別性審查基準[26]」中，其實有相關之論述。依該基準之規定：「申請商標與實際使用商標應具有同一性，實際使用時會將商標的大小、比例或字體配合商品包裝圖樣作變化，若其差異並未改變商標同一性，則仍得以該實際使用資料作為使用證據。又申請商標應為指示商品或服務的來源使用，而非僅作為表示商品或服務的相關說明[27]」。

此外，該基準更進一步提到了「註冊商標使用之注意事項」所未論及的「商標在實際使用之際並非單獨使用，而是與其他商標合併使用」之情形。依基準之規定：「合併使用的資料亦得作為申請商標的使用證據，但申請商標必須在排除

[24] 參照商標法第 18 條第 1 項之規定：「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。」為期本文後續內容之論述能讓讀者容易了解，本文將主要以「識別性之有無」來區分「商標」與「標識」此二用語，前者具有識別性，後者則無，而若使用「標章」一詞，則可能同時包含前述二者，謹說明之。

[25] 此處所指「構成部份」可能係「文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式」，但添增此構成部份，尚不會讓相關消費者認知到其所看到的客體，係為兩個獨立之商標，抑或是商標與另一獨立之標識的合併使用，而仍然是理解到一單一整體的商標印象。

[26] 經濟部智慧財產局，「商標識別性審查基準」，經濟部智慧財產局，101 年 7 月。

[27] 同前註，頁 45。

與其合併使用的商標，仍單獨具有識別性者，始得註冊。在申請商標經常與其他商標合併使用的情形下，要證明申請商標取得識別性，通常需要較多的使用證據。例如『焦點亮白』使用於身體及美容化妝品等商品，申請人檢送的證據均為『焦點亮白』與『歐蕾』或『OLAY』合併使用，客觀上『焦點亮白』予相關消費者的印象，僅為商品功能說明的一般廣告用語，主要識別商品來源的部分仍為『歐蕾』或『OLAY』，故『焦點亮白』並不因與前述二商標合併使用而取得識別性；又例如：『鑽石恆久遠 一顆永流傳』與『DE BEERS』合併使用，因為長期及大量的使用證據，足以證明單獨使用『鑽石恆久遠 一顆永流傳』已能讓消費者認知該標語指向特定來源，故可認為該標語已經由使用取得識別性。[28]」

儘管「商標識別性審查基準」就同一性認定問題之論述，似乎剛好填補了「註冊商標使用之注意事項」所未涵蓋的內容，不過，同一性認定問題雖在商標申請註冊及註冊後的階段同樣存在，但二者對商標使用的要求，以及對同一性的判斷標準是否完全相同，能否完全交互援引、參照，似仍有相當之討論空間，值得我們進一步去思考。

參、同一性問題在歐盟實務的運作情形

參諸前揭說明，部分與商標實際使用相關之同一性認定問題，目前尚無法從智慧財產局所公告的「註冊商標使用之注意事項」中找到解答。不過，商標使用的「同一性」認定問題，並非我國所獨有，如歐盟在其共同體商標規則[29]第 15 條第 1 項第 2 小段 a 款即規定：「使用上改變部分共同體商標之構成要素，但並未

[28] 同前註。

[29] 原文是 Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark，一般簡稱「Community trade mark regulation」，後為 Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark 所取代。歐盟透過共同體商標規則，建立出了一套以全歐盟為範疇的共同體商標系統及其主管機關「歐盟內部市場調和局」（Office for Harmonization in the Internal Market, 下簡稱 OHIM）。惟在 2016 年 3 月 23 日，新修的商標規則正式生效，原所稱之「共同體商標」更名為「歐盟商標」（European Union Trademark），而「歐盟內部市場調和局」則更名為「歐盟智慧財產局」（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）。由於本篇投稿日期及相關所述情事皆早於 2016 年 3 月 23 日，故本文仍維持新修商標規則正式生效前之名稱或用語。另本文所討論的案例，因其所作成之年份，可能涉及不同版本的共同體商標規則，請參見各該註腳的引註內容。

改變該商標所註冊之識別特徵」，仍然可以被認定為符合商標的「真實使用」[30]。但究竟在多大的差異性範圍內可以被認定為「並未改變該商標所註冊之識別特徵」，也同樣留下了偌大的解釋空間。

一、歐洲法院[31]之先行裁決

針對此一問題，歐洲法院曾在數則先行裁決中對實際使用商標之相關同一性問題進行解釋，如其就 Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.[32]、Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.[33]，以及 Specsavers International Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd.[34] 等案件所作出之先行裁決，不僅提供了歐盟實務運作上重要的「同一性」相關見解，也剛好觸及了前述我國「註冊商標使用之注意事項」所未涵蓋的「取得後天識別性之證據資料的同一性認定問題」，以及「實際使用之商標，相對於申請註冊之商標圖樣，總是搭配有其他商標或標識而為使用，是否能作為有效之實際使用證據的認定問題」，對我國而言有相當之研究、參考價值，爰歸整介紹如下：

---

[30] 2009 年版的共同體商標規則 Article 15（1）（a）的內容為：「1. The following shall also constitute use within the meaning of the first subparagraph: (a) use of the Community trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered」。但在 2016 年 3 月 23 日正式生效的歐盟商標規則中，該規定修正為：「The following shall also constitute use within the meaning of the first subparagraph: (a) use of the EU trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered, regardless of whether or not the trade mark in the form as used is also registered in the name of the proprietor」。

[31] 歐盟的司法系統是由歐洲法院、普通法院，以及專門法院所共同組成。其中，歐洲法院可謂是歐盟體系之最高法院，負責審理自普通法院上訴之案件，以及對歐盟法規之適用和有效性進行解釋，讓歐盟各國之內國法院可資遵循，避免發生對歐盟法規解釋適用上之歧異。

[32] Case C-353/03, Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., 2005 E.C.R. I-6135.

[33] Case C 12/12, Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136430&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74629 (last visited Feb. 29, 2016).

[34] Case C-252/12, Specsavers Int' l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd., http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139753&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74884 (last visited Feb. 29, 2016).

（一）Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.[35]（下簡稱「Nestlé v Mars」案）

1、背景事實與訴訟歷程[36]

本案原本繫屬於英國之英格蘭及威爾斯上訴法院（England and Wales Court of Appeal，下簡稱 EWCA）。原告為雀巢公司，其本身為許多商標的擁有者，如：「KitKat」、「HAVE A BREAK…HAVE A KITKAT」均為其例。除此之外，雀巢也希望能夠以本案的所涉商標「HAVE A BREAK」取得註冊。

該商標在 1995 年提出申請，指定於第 30 類之巧克力、巧克力產品、烘焙產品、糖果及餅乾等商品。惟此一商標申請案遭到另外一家公司「Mars」以欠缺識別性為由，提出了註冊前異議，且這樣的主張，獲得了英國商標主管機關的支持，進而做出了異議成立的決定。對於這樣的結果，雀巢公司雖上訴至英格蘭及威爾斯高等法院（High Court of Justice of England and Wales），卻遭到駁回，繼而上訴至 EWCA。在 EWCA 的階段，法院認定「HAVE A BREAK」這樣的標語，並不具先天識別性，但就後天識別性之認定部分，則裁定停止訴訟程序，就本案所涉之法律問題，提請歐洲法院進行先行裁決。

這邊所謂的「先行裁決」，是一種歐洲法院與歐盟會員國之內國法院間的一種合作機制，因為在歐盟的體制下，不論是歐盟層級的法院，抑或是歐盟會員國之內國法院，均應適用效力及於全歐盟的「聯盟法」。惟在實際適用上，各法院可能會因為不同的法規解釋方式，而產生不一致的情形。為解決上述問題，歐盟會員國之內國法院可以在訴訟過程中，裁定停止訴訟程序，提請歐洲法院先就該案所涉歐盟法規之正確解釋方式，抑或是該歐盟法規之有效性問題進行裁決。換言之，先行裁決的功能，係在解決歐盟法規的相關解釋適用，或者是其有效性之問題，故先行裁決的結論會是指出正確的法規解釋方法，或是法規之有效與否，而不是做出勝訴或敗訴之判決。先行裁決所涉爭訟之最後判決結果，會在先行裁決做出並發回原繫屬之內國法院後，由內國法院依照先行裁決所指示之內容、方向，來做出實體的判決。

---

[35] Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32.
[36] *Id*. para. 6-17.

EWCA 在審理 Nestlé v Mars 案的過程中，其希望能透過歐洲法院獲得進一步解釋的法律面問題是：在商標指令[37]第 3 條第 3 項[38]及共同體商標規則第 7 條第 3 項[39]規定之範疇下，一商標能否「透過作為另一商標之一部分」，抑或是「與其他註冊商標合併用」之使用態樣來取得識別特徵（後天識別性）[40]？

以雀巢公司的實際商標使用態樣為例，下圖 2 為 KitKat 的一種實際產品包裝態樣，在這個包裝上，雀巢公司已經就「Nestlé」、「KitKat」，以及「HAVE A BREAK…HAVE A KITKAT」取得商標權，倘若在實際使用之際，這三個商標總是一起出現，我們可以說，這是一種將複數商標「合併使用」的態樣。而回到本先行裁決所涉訴訟案件的系爭申請商標圖樣「HAVE A BREAK」，其在下圖 2 所示的實際使用例中，係作為「HAVE A BREAK…HAVE A KITKAT」商標中的「一部分」來使用。

---

[37] 原文為 First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC)，一般簡稱為「Trade Marks Directives」，後為 Directive No. 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks 所取代。而商標指令的功能，在於讓歐盟成員國依據指令的內容修正其內國商標法規，以達到使各成員國之商標法規彼此調和的目標。其和註腳 29 所介紹的「共同體商標規則」，一起在歐盟建立出了一套雙軌並行的商標法規制度，歐盟成員國的市場從業者可以自己選擇要申請共同體商標或者是歐盟各成員國的國內商標。實際上，商標指令和共同體商標規則所規定之內容，有部分條文非常相像，彼此間有對應之關係。而隨著歐盟商標改革立法的通過，商標指令也有所修正，最新的版本為 Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council，簡稱「歐盟商標指令」（EU Trade Mark Directive），而透過本次修正，商標指令的內容和歐盟商標規則也有了更進一步的調和。

[38] Article 3(3) of Trade Mark Directives 89/104 provides that: "A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1 (b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration."

[39] Article 7(3) of Trade Mark Regulation 40/94 provides that: "Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it."

[40] 原文為「May the distinctive character of a mark referred to in Article 3(3) of [the directive] and Article 7(3) of [the regulation] be acquired following or in consequence of the use of that mark as part of or in conjunction with another mark?」，參見註 32 ，第 17 段。

圖 2 雀巢公司的商標實際使用例[41]

不過，這種「作為其他商標的一部分而為使用」的態樣，應為「與其他商標合併使用」之概念下一種可能的態樣。換言之，複數商標或標識合併使用的態樣可能包含左右並列、上下排列等各個商標並未相互連接、碰觸彼此的情形，亦可能包含將一商標或標識直接附加或蓋過另一商標圖樣之一部分的使用方式，但為期能讓相關之討論更為細緻，故再細分出此一合併使用下的子態樣。

又如果以前揭圖 2 的實際使用例來對本先行裁決待解釋問題加以說明，該問題所要探討的重點是：如果「HAVE A BREAK」被認定為不具先天識別性，而需提出已藉由實際使用取得識別特徵、具有後天識別性的相關證據，申請人能否以「HAVE A BREAK, HAVE A KITKAT」這樣的實際使用態樣，來作為其已就該商標所包含之一部分「HAVE A BREAK」取得後天識別性的實際使用證據？

2、法律問題分析

由於本案所涉者係為英國之國內商標而非以全歐盟為範疇的共同體商標，故所應解釋的法規應該是調和歐盟各成員國之國內商標法的「商標指令」，至於「共同體商標規則」應該不在被解釋的範圍之中[42]。爰此，歐洲法院認為本案真正之待

[41] 轉引自 www.maniapark.com（最後瀏覽日：2016/02/29）。
[42] Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32, para. 18.

解釋問題應該是：「商標指令第 3 條第 3 項[43]所提及之識別特徵，是否能因將該標識作為另一註冊商標的一部分而為使用或與之合併使用的結果而後天取得[44]」。

對於此一問題，歐洲法院的答案是「有可能」，更具體地來說，歐洲法院認為不論是「將標識作為註冊商標的一部分而為使用」，抑或是「將個別標識與另一註冊商標合併使用」，均可能讓一標識從而取得識別特徵[45]。但在這邊有一個前提要件必須被滿足，亦即：在這兩種情況下，使用的結果都必須足以讓相關消費者真實地認知到系爭申請商標圖樣所指定、標註的商品或服務，是來自於特定的營業來源[46]。

歐洲法院得出此一結論背後的理由在於，儘管其曾經指出：不論一商標之識別特徵係先天具有或後天取得，是否具識別特徵，一方面必須考量申請註冊之商標所涉的商品或服務，另一方面必須考量前揭商品或服務範疇之一般消費者[47]的假設性期待[48]。而在有關透過使用取得識別特徵的個案情況，相關公眾之所以能夠識別商品或服務來自於特定營業，應該是由於有將標識作為商標使用的結果[49]。不過，要滿足此一條件，並不意味著申請註冊的標識必須要被獨立地使用[50]。

事實上，商標指令第 3 條第 3 項[51]之規定，並沒有限制在實際使用時僅能使用該標識的本身[52]，前面所提及「將標識作為商標使用」的內涵，應係本於讓所涉商品或服務之相關公眾可以識別特定商品或服務來源之目的來使用標識[53]。而不論是「將標識作為註冊商標的一部分而為使用」，抑或是「將標識與另一註冊

---

43 Article 3(3) of Trade Mark Directives 89/104, *supra* note 38.

44 原文為：「whether the distinctive character of a mark referred to in Article 3(3) of the directive may be acquired in consequence of the use of that mark as part of or in conjunction with a registered trade mark.」，同註 32 ，第 19 段。

45 Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32, para. 32.

46 *Id*. para. 30.

47 這邊所指的一般消費者（average consumer），應該是擁有合理而充分的資訊、觀察力，以及謹慎程度的消費者；較類似我國所指具普通知識經驗消費者的說法。但與我國以是否通常可能會購買指定商品或服務來區分之「相關」和「一般」消費者的概念有所不同。

48 Case C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd., 2002 E.C.R. I-05475 para. 59 and 63.

49 *Id*. para. 64.

50 Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32, para. 27.

51 Article 3(3) of Trade Mark Directives 89/104, *supra* note 38.

52 Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32, para. 28.

53 *Id*. para. 29.

商標合併使用」，其使用的結果若足以使相關消費者確實地認知到個案所涉標識指定、標註的商品或服務，是來自於特定的營業來源，則這兩種態樣的使用證據，均為可能用以支持特定商標已透過使用而取得識別特徵這樣的事實[54]。

最後，歐洲法院也援引了 Windsurfing Chiemsee 此一先行裁決進一步指出：在認定一商標是否已達到足以識別所涉商品或服務之來源的程度時，必須綜合各相關因素來加以判斷。而在判斷過程中，該商標在市場上的佔有率、業者在宣傳標識上所投入的金額、藉該標識識別商品係來自特定業者的相關公眾占比，以及商、工業主管機關或其他交易和專業協會的意見等，均係可納入考量的參考因素[55]。

3、小結

在本先行裁決做出後，雀巢的「HAVE A BREAK」商標已於 2006 年順利取得了註冊。透過此一先行裁決，歐洲法院確立了「透過使用而取得後天識別性的情形，該使用的態樣可能同時包含「作為註冊商標之一部分來使用」，以及「與其他註冊商標合併使用」這兩種態樣，而非僅有單獨使用申請註冊之商標圖樣的實際使用例，方可作為有效的後天識別性相關使用證據。這樣的見解也在下面繼續要看到的先行裁決「Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.」中被援用，成為該先行裁決論理上重要的骨幹。

（二）Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.[56]（下簡稱「Colloseum v Levi's 案」）

1、背景事實與訴訟歷程[57]

本先行裁決所涉訴訟案件的當事人為 Levi Strauss & Co.（下簡稱 Levi's）和 Colloseum Holding AG（下簡稱 Colloseum）。Levi's 為數個商標的所有人，其中又以指定使用於衣服的共同體商標「LEVI'S」，以及註冊第 NO DD 641687 號商標（下簡稱 Mark No 3）最為著名。而 Mark No 3 之圖樣係由一口袋設計圖案，以及一內置「LEVI'S」文字、被安排在口袋邊緣左上角的紅色小矩型所共同構成

[54] *Id*. para. 30.
[55] Joined Cases C-108/97 and C 109/97, Windsurfing Chiemsee, 1999 E.C.R. I-2779 para. 49 and 51.
[56] Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33.
[57] *Id*. para. 12-24.

（如下圖 3 所示），指定使用於「褲子；襯衫；女用襯衫；男生、女生、兒童之夾克」商品。

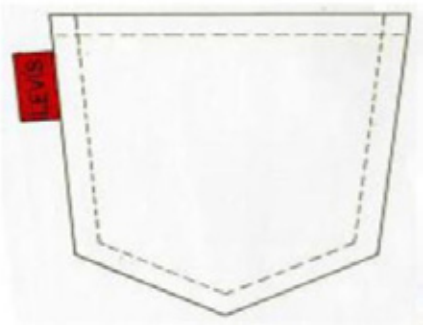


圖 3 Mark No 3 [58]

此外，Levi's 也是 No 2292373 號彩色的共同體圖案商標（下簡稱 Mark No 6）之所有者，該商標由紅色和藍色所構成，指定使用於「褲子」商品。根據該商標之說明，此為一「位置商標」，其包含有一紅色、紡織製的矩型標籤，縫製於褲子、短褲，抑或是裙子後面口袋的左側縫線上緣，並在申請之際即聲明本件商標不就口袋之形狀和顏色本身主張任何專屬權利。而其後來獲准註冊，實際上係建立在共同體商標規則第 7 條第 3 項 [59] 規定，已經透過使用而取得識別特徵的基礎之上。

[58] 轉引自 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136430&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74629（最後瀏覽日：2016/02/29）。

[59] Article 7(3) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 39.

圖 4 Mark No 6 [60]

被告 Colloseum 則是一家外衣零售商，其在實際從事營業之際，將標有「COLLOSEUM, S. MALIK and EURGIULIO」文字的牛仔褲陳列於市場上販售，而這些褲子商品，在褲後口袋縫線的右上緣均縫製有一紅色紡織材質的矩型標籤，其中並標有「SM JEANS」文字。

當 Levi's 發現此事後，旋即在德國向管轄之初審法院提出禁制令聲請，主張 Colloseum 提供、行銷褲子商品的行為，以及為了上述目的所為之投資，均應被禁止。Colloseum 則以 Mark No 6 欠缺實際使用來做為其主要的抗辯事由。

面對雙方的主張，本案的初審法院同意了 Levi's 的禁制令聲請，而 Colloseum 對此所提之上訴，也遭到了上訴法院的駁回。儘管到了德國聯邦最高法院的階段，聯邦最高法院廢棄了上訴法院的判決，並將本案發回上訴法院，上訴法院卻依然駁回了 Colloseum 的上訴。隨著 Colloseum 又一次的上訴，本案再度來到了聯邦最高法院的面前。

當聯邦最高法院再次面對本案時，其認為本案存在有幾個法規面之解釋適用問題應先予確認，故而裁定停止訴訟，並將以下問題提請歐洲法院進行先行裁決：

[60] 轉引自 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136430&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74629（最後瀏覽日：2016/02/29）。

以下對於共同體商標規則第 15 條第 1 項[61]規定之解讀方式是否正確：

（a）一個商標是另一組合商標（composite mark）[62]的構成部分之一，並且純然是因為該組合商標的使用結果而取得後天識別性，在這樣的情況下，如果在實際使用時都是以組合型態呈現，仍然符合「真實使用」之要求，而可保有其權利。

（b）一商標總是只和另外一個商標一起使用，公眾可以辨識出兩個來自不同商標的獨立標識，且此二商標所組合而成之整體也已經獲准註冊為另一獨立的商標，在這樣的情況下，該商標仍能保有其權利。

換言之，在本案中，歐洲法院所要處理的法律問題是：以下兩種型態的商標使用方式，是否合於同一性之要求，進而能滿足「真實使用」之要件：

（a）當註冊商標權人在實際使用商標時，總是將該商標作為其他商標的構成部分之一而為使用；

（b）當註冊商標權人在實際使用商標之際，總是將其註冊商標與其他商標合併使用，且此二商標所組成之整體圖樣亦已獲准為一註冊商標。

2、法律問題分析[63]

針對以上這些問題，歐洲法院認為將他們綜合考量才是正確的作法。而根據過往的案例，共同體商標規則第 7 條規定對識別性之定義為：一標識可被用以識別其所指定之商品是來自於特定營業，並和來自於其他營業之商品相互區辨[64]。而商標必要的功能就是去識別商品的營業來源[65]。

---

[61] Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94 provides that: "If, within a period of five years following registration, the proprietor has not put the Community trade mark to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the Community trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Regulation, unless there are proper reasons for non-use."

[62] 此處所指「組合商標」應係指同時包含有「文字」和「圖案」部分之商標。參見 EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks*, at 42 (Dec. 2015), available at https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice（最後瀏覽日：2016/02/29)。

[63] Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 25-36.

[64] Case C-311/11, P Smart Tech. v OHIM, 2012 E.C.R. I-0000 para. 23.

[65] Case C-245/02, Anheuser-Busch Inc. v Bud jovický Budvar, národní podnik, 2004 E.C.R. I-10989 para. 59.

又在 Nestlé v Mars 案[66]中，歐洲法院已表示過：共同體商標規則第 7 條第 3 項[67]規定下之「透過使用而取得識別性」的情形，該使用的態樣可能同時包含作為註冊商標的一部分使用，抑或是將個別的商標合併使用。前提是在這兩種情況下，使用的結果都足以讓相關消費者真實地認知到商標所指定、標註的商品或服務，是來自於特定的營業來源[68]。

此外，歐洲法院也已經表示過：前述 Nestlé v Mars 案[69]之見解，可以通案適用，並能被應用於判斷在先商標是否具有特殊的識別特徵，以確認個案中有無共同體商標規則第 8 條[70]規定下之混淆誤認之虞情事[71]。按照共同體商標規則的範圍與目標，以及同規則第 15 條第 1 項[72]規定的文字，前述 Nestlé v Mars 案[73]之見解也應該可以運用於判斷註冊商標權人就其商標，是否已滿足共同體商標規則第 15 條第 1 項[74]規定，為了維繫商標權所為之「真實使用」要求[75]。

僅管在共同體商標規則第 7 條第 3 項之規定[76]下，為了取得後天識別性所為標識的實際使用，和共同體商標規則第 15 條第 1 項[77]規定下，為了持續保有商標權，在商標獲准註冊後之真實使用，其內涵未必相同。但從歐洲法院在 Nestlé v Mars 案第 27 到 30 段所表示之見解，可以清楚地認知到：商標之「使用」，同時包含單獨使用、作為其他商標之一部分來使用，抑或是和其他商標合併使用等態樣[78]。

---

66 Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., supra note 32.

67 Nestlé v Mars 案實際上系爭對商標指令第 3 條第 3 項之規定來加以解釋，但該規定之內容與共同體商標規則第 7 條第 3 項規定之內容大抵相同，故而可予援用。而本先行裁決所涉之 1994 年版本的共同體商標規則第 7 條第 3 項規定之內容，可參見註 39。

68 Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., supra note 32, para. 30.

69 *Id*.

70 Council Regulation 207/2009, art. 8, 2009 O.J. (L 78) 1, 4 (EC).

71 Case C 488/06, P L & D v OHIM, 2008 E.C.R. I 5725 para. 50-52.

72 Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 61.

73 Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32.

74 Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 61.

75 Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 30.

76 Article 7(3) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 39.

77 Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 61.

78 Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32, para. 27-30.

且一如德國和英國在法院審理過程中所指出的：使用的範疇依然是一個基本性的問題，在判斷上不能因為其係為了要取得識別特徵進而獲得商標權所為之使用，抑或是為了維繫權利所為之真實使用，而有不同的標準。如果一標識的使用態樣可以讓其因而取得商標權之保護，此一使用態樣也必然能被用以維繫這樣的保護。爰此，是否符合這兩種使用要求之有關認定方式，其實是可以相互類比的[79]。

然而，歐洲法院復指出：誠如德國、英國和歐盟委員會所表示的見解，不論商標係僅作為另一組合商標中的一部分，抑或是和其他商標合併而為使用，該商標必須要能持續被相關消費者認知到其具有識別不同產品來源的識別性，才能滿足共同體商標規則第 15 條第 1 項[80]規定下真實使用的要求[81]。

3、小結

綜上所述，構成共同體商標規則第 15 條第 1 項[82]規定下所謂「真實使用」的情形，可以包含：

（a）一註冊商標原本係因作為其他商標之一部分的態樣來使用，並因而取得識別特徵，在獲准註冊後仍繼續僅以作為該其他商標之一部分的態樣被使用；

（b）一註冊商標僅以和其他商標合併使用的態樣被使用，即便此二商標所共同組成之整體本身也已經註冊為另外一個商標。

（三）Specsavers International Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd.[83]（下簡稱「Specsavers v Asda 案」）

1、背景事實與訴訟歷程[84]

本先行裁決所涉之訴訟案件，為原繫屬於 EWCA 的 Specsavers v Asda 案。在該案中，原告和上訴階段的上訴人，為英國最大的光學產品業者「Specsavers

[79] Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 33-34.
[80] Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 61.
[81] Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 35.
[82] Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94, *supra* note 61.
[83] Specsavers Int'l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd., *supra* note 34.
[84] *Id*. para. 9-16.

集團」。而被告及被上訴人則是連鎖超市業者 Asda，在 Asda 所經營的超市中也有販售眼鏡的部門，並且是 Specsavers 集團的主要競爭者。2009 年 10 月之際，Asda 發表了一款以原告 Specsavers 集團為目標的廣告。在此一廣告的內容中，Asda 使用了「“Be a real spec saver at Asda”and“Spec savings at ASDA”」這樣的標語，和以下圖樣：

圖 5 Asda 實際使用之圖樣[85]

面對 Asda 的廣告，Specsavers 集團旋即在 2009 年 10 月 19 日向英國的英格蘭及威爾斯高等法院對 Asda 提起訴訟，主張其侵害了該集團所擁有之數個共同體商標。實際上，Specsavers 集團註冊有不少共同體商標，包含 Specsavers 的純文字商標，灰階版的圖案商標，黑底的圖案商標，以及無文字的圖案商標，如下圖 6 所示：

圖 6 Specsavers 所擁有之圖案商標態樣[86]

[85] 轉引自 http://www.mishcon.com/news/briefings/specsavers_v_asda_registering_logos_and_brand_names_separately_08_2013（最後瀏覽日：2016/02/29）。
[86] 轉引自 https://www.tmdn.org/tmview/welcome（最後瀏覽日：2016/02/29）。

2010 年 10 月 6 日，英格蘭及威爾斯高等法院認定 Asda 並未侵害 Specsavers 集團的共同體商標，並同時廢止了 Specsavers 集團所擁有之無文字圖案商標。對於此一判決結果，Specsavers 集團向 EWCA 提起了上訴。2012 年 1 月 31 日，EWCA 認定：就共同體文字商標，以及圖樣中包含「Specsavers」文字的共同體圖案商標部分，原告關於共同體商標規則第 9 條第 1 項 c 款[87] 規定之主張為有理由，可阻止 Asda 使用系爭標語。而就無文字圖案商標的部分，EWCA 則整理出了 5 個問題，提請歐洲法院進行先行裁決。此處僅就涉及商標「同一性」認定的前三個問題加以介紹：

（a）當經營者分別以「圖案商標」和「文字商標」的態樣註冊有共同體商標，並將二者一起使用，這樣的使用是否可以構成共同體商標規則第 15 條[88]

[87] Article 9(1)(c) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that:
(1) A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
(c) any sign which is identical with, or similar to, the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark.

[88] Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that:
(1) If, within a period of five years following registration, the proprietor has not put the Community trade mark to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the Community trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Regulation, unless there are proper reasons for nonuse.
The following shall also constitute use within the meaning of the first subparagraph:
(a) use of the Community trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered;
(b) affixing of the Community trade mark to goods or to the packaging thereof in the Community solely for export purposes.

和第 51 條[89]規定下，對「圖案商標」之使用？如果答案為是，應如何就該圖案商標之使用問題進行認定？

（b）第一個問題之認定，是否會因為以下狀況的存在而有所不同：

I. 文字商標被附加於圖案部分之上。

II. 經營者就「圖案部分」和「文字商標」結合而成之圖樣亦已獲准註冊為共同體商標。

（c）前兩個問題的答案是否須視商標中之圖案部分及文字部分能不能夠被一般消費者認知為二個不同的標識（sign）；或是各自擁有獨立之識別作用（distinctive role）而定？如果答案為是，該如何認定？

2、法律問題分析[90]

針對前述的三個問題，歐洲法院認為其彼此相關，且應該一起被回答。此外，歐洲法院並將上述三個問題重新整理、解讀，其認為EWCA實際上要問的內容是：「一共同體圖案商標只以將另一共同體文字商標『附加』（superimpose）於其上之方式而為合併使用，且此二商標所組成之整體態樣並已進一步獲准註冊為另外一個共同體商標。則該共同體圖案商標是否能滿足共同體商標規則第 15 條第 1 項[91]及第 51 條第 1 項 a 款[92]所定義之真實使用？」也就是說：這樣的使用，能否作為有效的實際使用證據，而使該共同體圖案商標不會被他人廢止。

---

[89] Article 51(1)(a) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that:
(1) The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office [for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)] or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:
(a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the [European Union] in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; however, no person may claim that the proprietor's rights in a Community trade mark should be revoked where, during the interval between expiry of the five-year period and filing of the application or counterclaim, genuine use of the trade mark has been started or resumed; the commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application or counterclaim which began at the earliest on expiry of the continuous period of five years of non-use shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor becomes aware that the application or counterclaim may be filed.

[90] Specsavers Int'l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd., *supra* note 34, para. 17-31.

[91] Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

[92] Article 51(1)(a) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 89.

面對這樣的法律問題，要得出一個判斷的結論，應該要先找到適當的判斷基礎。而過去歐洲法院曾於 Rintisch 案[93]中，就商標指令第 10 條第 2 項 a 款[94]之規定進行解釋，該規定之內容與共同體商標規則第 15 條第 1 項第 2 小段 a 款[95]之規定相較，內容幾近相同，是彼此對應的條文。根據歐洲法院在該案中之見解可推論而知：只要在整體圖樣中，圖案商標部分為一獨立之識別部分，則將文字商標附著於其上的合併使用型態，亦可構成共同體商標規則第 15 條第 1 項[96]、第 51 條第 1 項 a 款[97]規定下之真實使用。易言之，這種合併使用型態，可以落入共同體商標規則第 15 條第 1 項第 2 小段 a 款所規定「以不同於註冊商標之型態來使用」的情形[98]。但應該注意之前提要件是：這樣的使用必須未改變註冊商標之識別特徵，且該識別特徵應可藉以區辨不同之商品或服務來源[99]。

此外，前已述及的 Nestlé v Mars 案先行裁決，也揭示了註冊商標中之識別特徵可能係因以下型態的使用方式而產生：1. 作為其他註冊商標之一部分；2. 作為一個別的商標而與其他註冊商標合併並用。因為以上二種型態之使用結果，均可能足以使相關公眾藉該商標確實認知到所涉之商品或服務係來自於特定的來源[100]。

進一步言之，這樣的結論並不會因為文字「Specsavers」本身，以及該文字與無文字圖案商標的結合型態均已獲准註冊的事實而有所影響[101]。因為歐洲法院已經表示過：共同體商標規則第 15 條第 1 項[102]規定下的真實使用，即便在該商標只有以「作為其他商標之構成部分」來使用，抑或是「僅以和其他商標合併使用的態樣使用，且此二商標所共同組成之整體本身也已經被註冊」的情況下，依然

---

93 Case C 553/11, Bernhard Rintisch v Klaus Eder, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128901&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16040 (last visited Feb. 29, 2016).

94 Article 10(2)(a) of Trade Marks Directive 89/104, entitled "Use of trade marks" provides that:
(2) The following shall also constitute use within the meaning of paragraph 1:
(a) use of the trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered.

95 Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

96 *Id*.

97 Article 51(1)(a) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 89.

98 Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

99 Bernhard Rintisch v Klaus Eder, *supra* note 93, para. 30.

100 Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., *supra* note 32, para. 30.

101 Specsavers Int'l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd., *supra* note 34, para. 25.

102 Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

可能被滿足[103]。由是以觀，前述兩種使用型態並非僅能作為二商標組合而成之整體圖樣的使用證據。

歐洲法院之所以會得出這樣的結論，大致有以下幾點原因：首先，從目的論解釋來看，共同體商標規則第 15 條第 1 項第 2 小段 a 款[104]規定之立法目的，是要避免去要求「實際使用於交易之商標型態」與「註冊商標」間必須滿足嚴格的一致性，以期能讓商標之所有者，在實際對該標識進行商業上利用時，可在不改變其識別特徵的前提下對標識進行微調，以更符合指定商品或服務在行銷和推廣上的需求。如果再對其加諸一些法條所無之限制，勢將阻礙此一目的之達成[105]。再從文義解釋來看，共同體商標規則第 15 條第 1 項第 2 小段 a 款[106]規定之解釋與巴黎公約第 5 條 C 項第 2 款[107]規定是相契合的，在該條文中沒有任何內容指出：當一標識已經獲准註冊為商標後，該商標之使用即不能被援引，作為識別特徵相同但有其他不同之商標的使用證據。

3、小結

綜上所述，歐洲法院對於前 3 個問題的答案是：只要商標在實際使用時的相關變化未改變其識別特徵，則以下商標使用型態，仍可能滿足共同體商標規則第 15 條第 1 項[108]和第 51 條第 1 項 a 款[109]規定下之真實使用：

（a）該商標只有以作為其他商標的一部分而為使用，抑或是

（b）與其他商標合併使用，即便此二商標所組合而成的整體本身已獲准註冊。

如果我們將本先行裁決所揭示的判斷原則套用到其所涉訴訟案件之背景事實，或許能對上述原則之實際操作方式有更為清晰的理解。在該案的背景事

[103] Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 36.
[104] Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.
[105] Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 29.
[106] Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.
[107] Article 5C (2) of Convention for the Protection of Industrial Property signed in Paris on 20 March 1883 provides that: "Use of a trade mark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union [for the Protection of Industrial Property, established pursuant to Article 1 of the Paris Convention] shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark."
[108] Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.
[109] Article 51(1)(a) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 89.

實中，Specsavers 於實際使用無文字圖案商標之際，總是以該圖案與純文字的「Specsavers」商標的結合型態來呈現，且該結合型態已獲准註冊為另一商標。故這樣的實際使用方式，可謂是將該無文字圖案商標「作為另一註冊商標之一部分而為使用」，抑或是與前揭「Specsavers」文字商標的「合併使用」態樣。而這兩種實際使用態樣下，只要構成該無文字圖案商標的「雙圓輪廓圖形」部分，總是可以讓相關消費者藉以連結到標有該商標之商品或服務的來源，並因而得與他人之商品或服務相區別，這樣的使用態樣，仍然可構成對該無文字圖案商標的「真實使用」，進而滿足「維權使用」的要求。

至於實際的訴訟案件發展情形，本案在回到英國後，侵權訴訟部分，兩造和解，故 EWCA 需判斷的爭議僅剩墨色無文字圖案商標的廢止案部分。而 EWCA 衡諸 Specsavers 所提出之長期、大量的使用證據、圖樣具有先天識別性，並參酌 Asda 之內部資料與有關證人之證詞後，最終認定文字與圖案結合的實際使用態樣可作為無文字圖案商標的實際使用證據，該無文字圖案商標依然有效存在[110]。

（四）歐洲法院所建構之同一性判斷方式及歐盟普通法院判決所帶來的增益

透過前面所介紹的三則先行裁決，我們似乎已能窺見歐洲法院對於同一性判斷的基礎脈絡。大抵而言，歐洲法院所建構的測試方法，首先要決定申請註冊商標圖樣中之識別和主要部分為何，接著則是要釐清他們是否有在實際使用的態樣中被呈現出來，識別特徵有沒有被改變[111]。倘若在實際使用之際沒有將識別特徵加以呈現，抑或是識別特徵已有所改變，這樣的實際使用例，仍不符合「真實使用」的要求，無法作為有效的商標使用證據。

此外，前面所介紹的先行裁決，觸及了我國「註冊商標使用之注意事項」所未說明到：在「實際使用之商標態樣，相對於申請註冊之商標態樣包含有更多元素，甚至是包含於或搭配其他註冊商標一起使用」等不同情況下，應如何認定是否具有同一性的問題。而此些問題的判斷上，重點依然是落在商標之識別特徵是

[110] Specsavers International Healthcare Ltd & Ors v ASDA Stores Ltd & Anor, [2014] WLR(D) 428, [2014] EWCA Civ 1294 (15 October 2014).
[111] EUIPO, *supra* note 62, at 27.

否已被改變，換言之，即便於實際使用商標之際添增或搭配其他元素、標識，抑或是和其他商標合併使用，只要該商標之識別特徵並未被改變，依然可能滿足同一性之要求。

由是以觀，如何正確地判斷一商標所包含之「識別特徵」為何，無疑是商標使用之同一性認定問題的關鍵所在。而就「識別特徵」的判斷，除了前述歐洲法院所提及：必須考量「申請註冊之商標的所涉商品或服務」，以及「前揭商品或服務範疇之一般消費者的假設性期待」外，歐盟的普通法院對於商標使用之同一性判斷問題，實際上也有不少相關之論述。其透過判決確立了：要評估出一個複雜商標中的一個或更多構成部分之識別或主要特徵，必須以「各該構成部分的內部質量」，以及「在商標內部的安排中，不同構成部分的相對位置」，來作為判斷的準據[112]。

申言之，許多標章可能會在不改變註冊商標之識別特徵的情況下被同時使用[113]。倘若個案中所添增的元素不具識別性，是弱勢及／或不具主要地位的話，並不會改變註冊商標的識別特徵[114]；相對於添增其他元素而為實際使用的情形，若是在實際使用之際略去申請註冊商標所包含的部分元素，也未必就會失去同一性。如果被略去的元素是在次要的位置，並且不具識別性，這樣的節略也沒有造成商標識別特徵的改變[115]，依然能保有商標之同一性。

二、OHIM 的實務操作方式

除了歐盟的司法部門，商標使用之同一性問題，對歐盟主管共同體商標的行政機關 OHIM 而言，自然也是一至關重要的問題。為期在審查及爭議案件遇到同一性認定問題時，於判斷上能有可資依循的準據，OHIM 已將前述歐洲法院、普通法院的見解彙整於其審查基準[116]中，並歸納出諸多不同類型的情況，分別予以說明。其中也包含了我國目前註冊商標使用之注意事項較無討論的部分，如添增

[112] Case T-135/04, GfK AG v Office for Harmonisation in the Internal Market, 2005 E.C.R. II-04865 para. 36.
[113] Case T-29/04, Castellblanch, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market, 2005 E.C.R. II-05309 para. 34.
[114] Case T-482/08, Atlas Transport GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market, 2010 E.C.R. II-00108 para. 36 et seq.
[115] GfK AG v Office for Harmonisation in the Internal Market, *supra* note 112, para. 37.

元素或搭配其他標識或商標而為使用之問題，頗具參考價值，爰歸整介紹如下：

（一）OHIM 在同一性判斷上的基本操作方式

依據歐盟共同體商標審查基準之規定，在判斷商標使用之相關同一性問題時，OHIM 通常必須去評估實際使用之商標是否對註冊商標型態構成了可以或不可以被接受的「改變」（variation）。爰此，有兩個問題是應該要被回答的。首先，必須要釐清註冊商標的識別特徵為何。再來是必須去評估實際使用的商標，是否改變了此一識別特徵，而這些問題應依據個案中不同的情況來加以判斷[117]。

又在前面所建構的二階段測試法中，「商標識別特徵的強度」亦為一相關之參考因素，牽繫著實際使用商標態樣中的改變會帶來的影響程度。更具體地來說，具有較強識別特徵的商標，相對於僅具限縮識別特徵的商標，比較不會受到改變的影響。倘若一個由數構成部分所組合而成的商標，其中僅有一個或一些構成部分具有識別性，進而讓該商標整體可以被註冊，如係對前揭具有識別性的部分加以改變，抑或是將其略去或以其他構成部分予以取代，通常即意味著識別特徵有被改變之情事。而在實際判斷「經過改變之商標的使用能否被接受」，抑或是「識別特徵有無被改變」這樣的問題時，也必須將相關營業或交易領域之實務運作方式，以及相關公眾的認知納入考量[118]。

（二）在實際使用之際添增元素或與其他商標或標識合併使用的相關案型判斷

關於我國「註冊商標使用之注意事項」所未討論到的「於實際使用商標時『添增』構圖元素」之相關問題，歐盟的審查基準先將其大致歸納出：1. 同時使用數個商標或標識；2. 添增其他文字部分；3. 添增其他圖案部分等幾種不同的類型，分別予以探討：

[116] EUIPO, *supra* note 62.
[117] *Id*. at 28.
[118] *Id*.

1、同時使用數個商標或標識

在一些市場領域中，商品及服務除了標有他們個別的商標外，也會同時標上企業或產品集團之商標（house mark），是頗為常見的做法。在這些個案中，註冊商標並不會被認為是以不同於其原本註冊的態樣來被使用，而會被認為係將兩個獨立的商標有效地同時使用[119]。如：「L. 114」是一個法國的商標，註冊在第5類之醫藥產品，但其實際的使用態樣則為「Lehning L 114」。對此，法院認定「L. 114」相對於「Lehning L 114」，雖然在L後少了一個句點，但這僅屬些微的差異，不足以剝奪原註冊商標「L. 114」的識別特徵[120]。而將商標「L. 114」與house mark「Lehning」加以連用，非屬重要的改變，亦未變更共同體商標規則第15條1項a款[121]定義下之識別特徵[122]。

此外，將商標搭配地理標示而為使用，也是常見的情形之一。如以「CRISTAL」搭配地理標示「香檳」[123]，即為一例。此外，以商標搭配公司名稱或產製酒類商品的葡萄莊園一起使用，也可能是共同體商標系統所接受的態樣之一。更明確地來說，在共同體商標系統下，並沒有一戒律（precept），賦予共同體商標規則第42條第2項[124]規定下的異議人，必須提出「單獨使用」在先商標之證據這樣的義務。兩個或兩個以上的商標，可以在不改變在先註冊商標之識別特

---

[119] *Id*. at 29.

[120] Case T-77/10 & T-78/10, Certmedica International GmbH and Lehning entreprise v Office for Harmonisation in the Internal Market, para. 53, available at http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119801&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271923 (last visited Feb. 29, 2016).

[121] Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 88.

[122] Certmedica International GmbH and Lehning entreprise v Office for Harmonisation in the Internal Market, supra note 120.

[123] Castellblanch, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market, *supra* note 113.

[124] Article 42(2) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that: "If the applicant so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services."

徵的情況下，以各自獨立的方式被一起使用，抑或是和公司名稱一起被使用[125]。

畢竟在前面已經介紹過的 Colloseum v Levi's 案先行裁決中，歐洲法院已經確認過：不論是在「一商標被當作另一個組合商標的一部分來使用」，抑或是「與其他商標合併使用」這兩種情況下，都可能滿足共同體商標規則對於註冊商標的真實使用要求[126]。

此外，透過 Specsavers v Asda 案之先行裁決，法院也釐清了在實際使用之商標與註冊商標間的差異並未改變註冊商標之識別特徵的情況下，一圖案商標與一文字商標合併使用，且文字商標係直接附加於圖案商標之上，即便此二商標所結合而成之整體本身已經被註冊為另外一個商標，這樣的使用態樣仍可構成對該圖案商標的真實使用要求[127]。不過，當一註冊商標在和其他商標合併使用之際，會被認知為僅係一裝飾性的構成部分時，其能否構成真實使用就會存有疑義了[128]。

具體的例子如：註冊商標「MINUTO」，在實際使用之際搭配「DUBOIS」一起使用，被 OHIM 之上訴委員會認定為是二個別的商標，因為根據異議人所提出之證據顯示，「DUBOIS」是其所擁有之老品牌，有其識別性，並在市場上已經搭配數個其他標識一起使用，而在像是葡萄酒此類特別商品的領域，這是常見的做法。當問及「MINUTO」時，儘管相關消費者會認知到此一葡萄酒商品被包含在「DUBOIS」之產品線，但「MUNUTO」本身還是會被認知為一商標，即便其在收據、小冊子，及／或產品標籤上出現在「DUBOIS」的旁邊亦然[129]。

不過，在異議案中，異議人必須提出實際使用註冊商標時所附加的標識，事實上是一獨立的、用以指涉公司、產製者等資訊的商標或標識的相關證據[130]。儘管歐盟之審查基準在此處並未提及「舉證已取得後天識別性」的情形，但參酌前面的操作方式，在提出實際使用證據來證明已取得後天識別性時，應由商標之申請人來證明，在其所提實際使用證據中，附加在申請商標圖樣以外的商標或標識，事實上是一獨立的，且在功能上係用以指涉公司、產製者本身等相類的資訊。

[125] EUIPO, *supra* note 62, at 29.
[126] Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 36.
[127] Specsavers Int'l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd., *supra* note 34, para. 24.
[128] EUIPO, *supra* note 62, at 32.
[129] *Id*.
[130] *Id*.

2、添增其他文字部分

原則上，文字，抑或是字母的不同，會構成對於識別特徵的改變。爰此，對原有的商標圖樣文字添增更多文字或字母而為使用，可能無法作為真實使用的有效證據。然而，若是下面三種添增文字的情形，依然可能例外符合真實使用的要求：

（a）添增非屬主要部分之文字

如「COLORIS」係為一註冊商標，該商標在實際使用之際，於其下方搭配有「GLOBAL COLORING CONCEPT」文字（如下圖 7 所示）。惟該「GLOBAL COLORING CONCEPT」文字並未佔有顯著部分，且其對於所指定之商品也有一些說明性的意涵，因而被認為沒有改變商標「COLORIS」的識別特徵[131]。

圖 7 「COLORIS」商標之實際使用例[132]

（b）添增具有通用或描述性意義的部分

將註冊商標與指示產品的通用名稱或說明性文字一起使用，依然可以被認為是對該註冊商標的真實使用。因為添增這些部分，僅係在指示諸如種類、質量、數量、目的、價值、地理來源，抑或是商品的產製時間或服務的起源時點等商品及服務的特徵，一般並不會被認為是在使用改變後的商標，而仍可落入使用註冊商標本身的範疇[133]。

[131] Case T-353/07, Esber, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market, 2009 E.C.R. II-00226.
[132] 轉引自註 111 ，頁 33。
[133] EUIPO, *supra* note 62, at 33.

以「HALDER」商標為例，其與「HALDER I」、「HALDER II」、「HALDER III」、「HALDER IV」等實際使用例相較，由於「HALDER」之後所接之羅馬數字簡短、識別性特徵弱，並且係居於輔助性的位置，這樣的數字添加，尚未構成對註冊商標之識別特徵的改變[134]。

（c）其他可接受的添加態樣

其他可能被接受的添加態樣，還包含添加諸如「標點」等不重要的元素（insignificant element），因為這樣的添加並不會改變商標的識別特徵。以「PELASPAN PAC」商標和實際使用時出現的態樣「PELASPAN-PAC」為例，雖然實際使用之態樣中間增加了標點「-」，但並沒有構成對識別特徵的改變，仍然符合真實使用的要求[135]。而除了標點外，類似的情況也及於有意義之文字的單、複數變化[136]，添增表示「企業型態」的文字[137]，均為可能被接受的添增態樣。

3、添增圖形部分

在圖形部分僅扮演微小角色的個案中，註冊商標的識別特徵並不會被影響。如純文字商標「BIONSEN」，在實際使用之際於右下角搭配有一圓形圖案，惟由於其相對較小的占比，以及其所處的位置不是在「BIONSEN」下方就是在右側，使其難以被一般消費者所注意到，應屬可以被忽略的部分（如下圖 8 所示）[138]。反之，如果圖形部分不被視為僅係裝飾性的部分，而是占有商標所傳達之整體印象的主要及識別部分時，該圖形之改變則會造成商標之識別特徵的改變，因而無法符合同一性的要求。

[134] Case T-209/09, Alder Capital Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market, 2011 E.C.R. II-00099 para. 58.
[135] EUIPO, *supra* note 62, at 33.
[136] *Id*.
[137] *Id*.
[138] *Id*. at 36.

圖 8 「BIONSEN」商標之實際使用例[139]

肆、我國行政與審判實務之運作情形與歐盟實務可能帶來的增益

回到我國的情形，雖然在「註冊商標使用之注意事項」中，並沒有就添增元素及註冊商標與其他商標或標識合併使用的情況多做說明，卻不代表我國之審判及行政實務未曾處理過這樣的問題。而歸納過去處理的結果，大抵而言，若所添增的元素或搭配的商標或標識本身不具有識別性，並且非占有主要部分，一般並不會影響註冊商標之識別特徵，仍然具有同一性。

類似的實務案例如：「該網頁左上角標示有『艾菲而展示架 EIFFEL 及圖形』商標圖樣，該圖樣之中外文、圖形之外觀及載於圖樣上之位置與系爭商標均相同，僅中文大小比例、外文實心或空心等形式，稍有差異，依一般社會通念及相關消費者之認知，予人視覺印象大致相同，並未實質改變系爭商標之主要識別特徵，應不失其同一性。至於網頁所示圖樣雖較系爭商標中文增加『展示架』文字，惟『展示架』乃商品名稱，依相關消費者之認知，應能認識該網頁為系爭商標使用於展示架商品之廣告行銷資料，網頁所示商標並不因有『展示架』而與系爭商標失其同一性[140]。」

[139] 轉引自註 62 ，頁 36。
[140] 智慧財產法院 103 年度行商訴字第 50 號判決。

即便是在實際使用之際搭配具有識別性的其他商標或標識，智慧財產法院亦曾於 102 年度行商訴字第 103 號判決中指出：「至被上訴人雖於系爭商標上又附加註冊第 711914 號如原判決附圖二所示商標中之金剛頭像圖形，然法並未禁止複數商標之合併使用，只要排除其他商標後系爭商標仍具有識別性且未喪失其同一性，即可認係商標之使用。（三）上訴人雖辯稱相同的使用證據不可用在兩個商標云云，然查在現行商場交易習慣中，於商品上標示複數商標所在多有，則該等複數商標之使用證據均相同，若謂不同之商標不可援引相同之使用證據，實對商標權利人增加法所無之限制，且各該商標是否應予廢止，將會因該等證據是否已先使用於他案而有不同，而非取決於各該商標是否真有使用之事實，有違商標制度之本旨……[141]」，且該判決並經最高行政法院以 103 年度裁字第 1005 號裁定[142]所維持。

透過該案之相關判決，法院明確肯認了註冊商標在實際使用之際可搭配其他商標一起使用，只要在排除其他商標後，系爭商標仍具有識別性且未喪失其同一性，即可認係商標之使用。此外，系爭商標與所搭配的其他商標並可望援用相同之實際使用證據來滿足維權使用的要求。這樣的見解和「商標識別性審查基準」就後天識別性之使用證據的同一性認定標準，似有幾分相近之處，二者均肯認申請註冊之商標可與其他商標合併使用，也和前面所介紹的歐洲法院先行裁決結論旨趣相同。

事實上，複數商標或標識的合併使用，在交易市場中本屬常見，只要各該商標仍保有其識別特徵，具有獨立可資區辨的位置，自不會因為與其他商標或標識同時出現在同一商品或服務之相關物品上，即被認定失去同一性。爰此，此類合併使用態樣之所以能夠為商標審判及行政實務所接受，應不難理解。且不論是在申請註冊階段的後天識別性證明，抑或是商標獲准註冊後的真實或維權使用[143]證明，這種合併使用態樣均為可以被接受的使用方式。

[141] 智慧財產法院 102 年度行商訴字第 103 號判決。
[142] 最高行政法院 103 年度裁字第 1005 號裁定。
[143] 此處所稱「真實使用」，主要係指我國商標法第 57 條第 2 項及第 67 條第 2 項規定所要求證明之「於申請評定或廢止前三年，就據以主張權利之商標，有實際使用於指定商品或服務」。

不過，OHIM 在其審查基準中特別指出：共同體商標規則第 7 條第 3 項[144] 規定有關證明透過使用取得識別特徵的相關要求，與依據同規則第 42 條第 2 項[145] 規定證明真實使用的情況並不相同。在第 7 條第 3 項[146] 之規定下，商標申請人必須去證明其就申請商標圖樣之使用已經符合資格，亦即讓相關公眾將本質上欠缺識別特徵的標識認知為具有識別性。而證明真實使用背後的理由，則全然不同，其目的是要限制註冊及受到保護之商標數量，並進而減少註冊商標間可能發生的衝突[147]。

而這種規範目的上的差異性，或許也會表現在商標之合併使用態樣能否作為有效使用證據的問題上。更明確地來說，為了證明已取得後天識別性所提出之使用證據，如果係搭配具有識別性的其他商標而為使用，依我國之「商標識別性審查基準」5.1（1）之規定，雖可作為實際使用之證據[148]，但在商標審查及判決實務上，這樣的使用方式反而可能會削弱該證據之證明能力。如智慧財產法院 104 年度行商訴字第 9 號判決所涉系爭商標「Innovation that excites」與「NISSAN 及圖」或「NISSAN」商標搭配而為使用[149]、103 年度行商訴字第 126 號判決所涉系爭商標「以詩歌和春光佐茶」搭配「飲冰室茶集」商標而為使用[150]，均被認為消費者主要係以具有先天識別性之「NISSAN 及圖」、「NISSAN」商標，抑或是「飲冰室茶集」商標作為識別商品或服務來源之標識，進而使各該合併使用之態樣，在關於後天識別性之舉證上，難以對不具先天識別性之標語「Innovation that excites」及「以詩歌和春光佐茶」帶來實質的幫助。

反之，在關於真實或維權使用的舉證上，倘若一商標係透過證明已具有後天識別性而獲准註冊，縱於註冊後與其他具先天識別性的商標合併使用，只要排除該其他商標後，系爭商標仍具識別性且未喪失其同一性，應仍為有效之商標使用

---

[144] Article 7(3) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that: "Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it." *See also* Article 7(3) of Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of December 2015.

[145] Article 42(2) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 124.

[146] Article 7(3) of Trade Mark Regulation 207/2009, *supra* note 144.

[147] EUIPO, *supra* note 62, at 94.

[148] 經濟部智慧財產局，同註 26 ，頁 45。

[149] 智慧財產法院 104 年度行商訴字第 9 號判決。

[150] 智慧財產法院 103 年度行商訴字第 126 號判決。

證據，亦不會因此而被認為證據證明力較為低落。此係由於該商標既已在申請註冊階段被認為已具有後天識別性，自不會僅因嗣後與其他商標合併使用的結果，便被認為該識別性不復存在，抑或是發生改變，進而不足以作為真實或維權使用的證據。前面所介紹之歐洲法院的 Colloseum v Levi's 案先行裁決內容，亦同此旨[151]。

由是以觀，將兩商標或標識合併而為使用，雖然在申請註冊階段及註冊後階段，均可能被認定為不失同一性，而得以作為證明已取得後天識別性，抑或是真實或維權使用的證據。惟如此之使用態樣，在證據證明力上，於前述兩種不同的階段，卻有相當之差異性。

在認定一標識是否已取得後天識別性之際，所關注的重點應係相關消費者是否會將該標識視為指示特定商品或服務來源，並可藉以與其他來源之商品或服務相互區辨的標識。故而即便認定實際使用之態樣與申請註冊之商標圖樣間不失同一性，仍需該實際使用態樣的證明力足以證明上情，方可認定已取得後天識別性而得獲准註冊。反觀商標權人是否有滿足真實或維權使用的認定，待證的重點在於有無確實使用註冊商標，故原則上僅需證明實際使用商標與註冊商標間不失同一性，並為符合一般社會通念及市場交易習慣的商標使用，即為已足。

又相對於單純將複數商標或標識予以合併使用的態樣，更為複雜的個案情況，應該是複數商標或標識在實際使用之際不僅被合併使用，且彼此間有包含或部分重疊之關係，如前面所介紹之三則歐洲法院的先行裁決，均涉及此類態樣，在這種態樣下，被合併使用的複數商標或標識，因實質上有部分重疊之情事，故而可能被視為一個整體，亦即「另外一個獨立的商標」。在這樣的情況下，是否仍能將被合併使用的複數商標均視為獨立的個體，且其識別特徵並未發生改變，即易生爭議。

關於此類實際使用態樣在我國能否作為有效使用證據的問題，從可口可樂、三得利角瓶，以及美麗果等立體裸瓶的獲准註冊[152]，似乎可以得到肯定的答案，因為他們在實際使用的時後都不是以裸瓶呈現，而係搭配有其他的標籤和文字，

[151] Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33, para. 33.
[152] 參見註冊第 1234979、1159333、1461700 號商標。

依然成功地證明了其具有後天識別性。復參酌歐洲法院之 Colloseum v Levi's 案[153]先行裁決，這樣的使用態樣，自然也可以做為往後證明真實或維權使用之證據。

不過，如欲藉由此種合併使用態樣來舉證已透過使用取得後天識別性，同樣也會面臨到前述證據證明力較低的問題。誠如前揭 Nestlé v Mars 案先行裁決的佐審官[154]在其書面意見所提及的：如果要證明一標識已經作為另一組合商標的一部分而為使用取得了識別特徵，僅係單純提出組合後之整體商標態樣的使用證據是不足夠的。申請人還必須去證明相關消費者了解系爭構成部分若是在「單獨使用」的情況下，能夠指示商品係來自特定營業，因而讓其可與來自其他營業的商品相互區辨，方為已足[155]。

而這樣的見解，在歐洲法院去年就 Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd. 做出之先行裁決[156]（下簡稱「Nestlé v Cadbury 案」），似乎獲得了進一步的驗證。該案的所涉商標係雀巢集團欲就「KitKat」巧克力脆餅的「四指」外觀（如下圖 9 左側圖樣所示）申請之立體商標。儘管 KitKat 這種巧克力脆餅最早自 1935 年即已問世[157]，迄今在脆餅的外觀上也不曾有太多改變，惟從下圖 9 右側的實際使用態樣可以看到，其在實際使用之際，於巧克力脆餅的表面總是浮雕有「KitKat」文字，與申請商標圖樣沒有文字的表面並不相同，故而也產生了該實際使用態樣，是否足以證明雀巢已就該巧克力脆餅的「四指」形狀取得後天識別性的事實面問題，以及在認定是否取得後天識別性之際應採取什麼樣之標準等法律面問題。

---

[153] Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33.

[154] 歐洲法院在實務運作上會有 9 位「佐審官」（Advocates General）可以就個案提供相關之法律意見。此一制度的設計是希望能讓法官在審理的過程中獲得獨立而公正的法律意見，儘管佐審官所寫的書面意見對法官不具拘束性，惟其論述的範圍不像法院會受到訴訟標的之限制，涵蓋面較廣，在論述內容上也經常具有相當之參考價值，對歐盟實務見解之形成，仍然具有相當之影響性。

[155] Kokott, Opinion of Advocate General for Case C-353/03, Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., para. 43.

[156] Case C-125/14, Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd., http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d50d0ec8ed1ac04c3abdf8df56160f6b72.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbhz0?text=&docid=166827&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=407869 (last visited Feb. 29, 2016).

[157]「KitKat」巧克力脆餅最早被稱之為「Rowntree 的巧克力脆餅」，1937 年改名為「KitKat 巧克力脆餅」，之後再被縮略為「KitKat」。參見 Case C-125/14, Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd., para. 9.

圖 9 申請商標圖樣（左）與實際使用態樣（右）之比較[158]

透過該案之先行裁決，歐洲法院於其結論指出：為了依商標指令第 3 條第 3 項[159]之規定，透過經使用取得識別特徵來獲得商標註冊，不論該使用是否係作為其他註冊商標的一部分，或者是與該其他商標合併使用，商標申請人必須證明相對於其他可能一起被呈現的商標，相關公眾能完全藉由該申請註冊之商標認識到其所指定之商品或服務係來自於特定公司[160]。而這樣的結論也和我國智慧財產局於「商標識別性審查基準」所述之「合併使用的資料亦得作為申請商標的使用證據，但申請商標必須在排除與其合併使用的商標，仍單獨具有識別性者，始得註冊」[161]，遙相呼應。

此外，不同於一般複數商標或標識合併使用的態樣，倘若一註冊商標與其他商標或標識合併使用的態樣，存在彼此包含或部分重疊之關係，除非其像 Colloseum v Levi's 案[162]之所涉商標一樣，原本就是透過這種合併使用之態樣證明

[158] 轉引自：http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1416850（最後瀏覽日：2016/02/29）。

[159] Article 3(3) of Trade Mark Directives 2008/95 provides that: "A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1(b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration."

[160] Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd., *supra* note 156, para. 67.

[161] 經濟部智慧財產局，同註 26 ，頁 45。

[162] Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., *supra* note 33.

已取得後天識別性，要以此種合併使用態樣作為真實或維權使用的證據，在個案中可能也會面臨到較多的困難。畢竟這種態樣除了更容易被認定為識別特徵已有所改變，也同樣必須要證明構成合併使用態樣之一部分的註冊商標，即便在單獨使用之際也能夠作為指示及區別不同商品或服務來源之標識[163]。

就如本文所介紹的 Specsavers v Asda 案[164]，該案在回到英國後，系爭「無文字圖案商標」雖然被認為符合真實使用之要求，但 EWCA 之法官卻也在判決中指出：Specsavers v Asda 在其眼中是一個「不尋常的案件」，通常來說，背景圖案並不會被一般消費者認識為是指示來源的標識[165]。爰此，EWCA 復於判決中特別強調：不是所有類似情況的案子都會得出相同的結論，最終還是要回歸個案事實，綜合所有相關因素而為審酌[166]。

就以該案之證據認定內容為例，EWCA 在該案中即綜合考量了多種不同的證據。首先，Specsavers 自 1984 年開始營業，現今在英國有超過 630 家眼鏡店，年營業額超過 10 億歐元，市佔率約莫 40%。且其自 1995 年起開始大量、全面地使用其包含有雙圓輪廓之商標，從店面的外觀到商品均係如此。此外，Specsavers 投入在廣告、行銷宣傳的金額也極其可觀，從廣告牌、新聞報紙、雜誌、電視，到直接郵寄廣告，其於 2009 年之廣告費用就已達 4 千 5 百萬歐元之譜，其中，電視廣告的花費超過 1 千 3 百萬歐元，且這些電視廣告總是引人注目並充滿諧趣，Specsavers 甚至因而獲得不少廣告或行銷方面的獎項[167]。

再者，據該案的相關證據資料顯示，2009 年 9 月，Asda 合作的設計公司 Checkland 寄了一些圖樣給 Asda，並特別告知 Asda「第 1 個圖樣最像 Specsavers 的商標」，Asda 內部更稱呼這些圖樣為：「Asda version of Specsavers – rip off」。而這些圖樣後來就進入了 Asda 高層的行銷會議，以決定究竟要在新的廣告中使用哪一款圖樣。由是以觀，Asda 似乎希望自己所使用的圖樣能和 Specsavers 的商標產生連結，惟於此同時，他們也希望能確保自己所使用的圖樣不會被認定和

[163] 智慧財產法院 102 年度行商訴字第 103 號判決。
[164] Specsavers Int'l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd., *supra* note 34.
[165] Specsavers International Healthcare Ltd & Ors v ASDA Stores Ltd & Anor para. 37, [2014] WLR(D) 428, [2014] EWCA Civ 1294 (15 October 2014).
[166] *Id*.
[167] *Id*. para. 24.

Specsavers 的商標構成混淆誤認之虞。為了達到上述目的，在 Asda 內部討論的過程中，雙圓圖形彼此間的距離，一直是一個討論上的重點。而最後的結論認為「將兩個圓拉到差不多剛好碰在一起」，可達到與 Specsavers 之商標產生連結，卻又不致構成商標侵權的效果。從這樣的討論過程也可以看出，在 Asda 的觀點下，雙圓圖形其實是消費者藉以和 Specsavers 產生連結的重要構成因素，而法院認為 Asda 作為 Specsavers 的競爭同業，其對於市場的本質有相當好的解讀能力，所以他們的思考脈絡，其實是很有說服力的證據[168]。

除了前述證據資料外，法院也引述 Specsavers 的創辦人之一 Dame Mary Perkins 的證詞，提到其在賣場中總是會用雙圓形狀來找尋 Specsavers 的店鋪。且其在搭計程車時會固定詢問司機一般是「如何辨識、找到 Specsavers 的店鋪」這樣的問題，而大部分司機的回答為：「會尋找兩相重疊的綠色橢圓」。對於此一證詞，法院認為具有相當之可信度，能作為一般消費者之認知的縮影[169]。

植基於上述理由，EWCA 方得出：即便將「Specsavers」文字置於無文字的雙圓輪廓商標中，後者的識別特徵仍未改變，依然足以讓相關消費者藉以區辨不同來源這樣的結論。惟從上述證據認定的內容以觀，在個案中，這種作為其他商標之一部分，抑或是與其他商標部分重疊的合併使用態樣，雖然可能被用以證明真實或維權使用，實際上卻也存在著相當的舉證難度與不確定性。

伍、結論

商標使用的同一性問題，不論是在商標申請註冊階段之後天識別性取得的相關舉證，到註冊後之維權使用的證明，甚至是商標權人欲本於其註冊商標來主張權利，均可能是影響能否成功取得、維繫，抑或是主張權利的重要關鍵。有鑒於市場上之業者在實際使用商標之際，可能有諸多商業上或現實面的考量，我國商標法所要求之同一性為「實質上同一」，具有一定的彈性，而在個案中判斷實際使用商標與申請註冊商標間是否具有同一性的關鍵，應為識別特徵是否有發生改變。

[168] *Id*. para. 26-32.
[169] *Id*. para. 33.

惟這樣的大原則仍然過於寬泛，故經濟部智慧財產局透過「註冊商標使用之注意事項」，對於已獲准註冊之商標應如何使用，以及同一性之相關認定方式，多有著墨。然而，該注意事項目前似欠缺對註冊商標「實際使用時添增其他元素」，抑或是「與其他商標或標識合併使用」等實務上常見態樣的例示說明，較為可惜。

所幸，商標使用之同一性認定問題並非我國所獨有，如本文所介紹之歐盟實務的相關見解，即對實務上應如何處理上述問題有諸多論述與增益。在 OHIM 的共同體商標審查基準中，已整理了歐洲法院及歐盟普通法院之見解，歸納出判斷商標使用之相關同一性問題時基本的「二階段測試法」，亦即：必須先釐清註冊商標的識別特徵為何，再來是必須去評估實際使用之商標是否改變了前揭識別特徵，而這些問題應依據個案中不同的情況來加以判斷。此外，該審查基準還區分出「同時使用數個商標或標識」、「添增其他文字部分」、「添增其他圖案部分」等幾種在實際使用商標之際添增其他圖樣元素的態樣，個別予以探討。

在上述態樣中，最具爭議性的子類型應該是「複數註冊商標合併使用，且彼此間存在相互包含或部分重疊之關係」此類特殊的實際使用態樣。本文所介紹的 Colloseum v Levi’s 案及 Specsavers v Asda 案之先行裁決，均涉及此類實際使用態樣，並確認了只要識別特徵未被改變，前述使用態樣依然能夠作為證明「真實使用」之證據的結論。

另一方面，Nestlé v Mars 案之先行裁決則處理了申請註冊階段的商標使用同一性認定問題，確立「透過使用而取得後天識別性的情形，該使用的態樣可能同時包含「作為註冊商標之一部分來使用」，以及「與其他註冊商標合併使用」這兩種態樣，並非僅有單獨使用申請註冊之商標圖樣的實際使用例，方可作為有效的後天識別性相關使用證據。而在去年所做出之 Nestlé v Cadbury 案先行裁決中，歐洲法院則進一步就舉證上的相關要求有所闡釋，亦即：依商標指令第 3 條第 3 項之規定，透過經使用取得識別特徵來獲得商標註冊，不論該使用是否係作為其他註冊商標的一部分，或者是與該其他商標合併使用，商標申請人必須證明相對於其他可能一起被呈現的商標，相關公眾能完全藉由該申請商標認識到其所指定之商品或服務係來自於特定來源。

此外，除了前述歐盟實務見解，我國之審判實務其實也有諸多判決就前揭註冊商標「實際使用時添增其他元素」、「與其他商標或標識合併使用」，以及「申請註冊階段用以證明後天識別性之取得的商標使用」等態樣之同一性認定相關問題，有諸多具體的論述，均有助於歸納出實務上應如何處理此類問題的基礎脈絡，期望能作為我國未來增修「註冊商標使用之注意事項」，甚至是「商標識別性審查基準」之際重要的參考素材，俾使商標實務之參與者獲得更為明確、可資參照的依循指標。

本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw，本刊將盡力提供解答及回應。

著作權

問：用手機直播電影或現場演出，會不會侵害著作權？

答：依據現行著作權法規定，著作財產權人專有重製及公開傳輸其著作的權利，而表演人就其現場表演，亦享有以錄音、錄影或攝影重製其表演之權利。利用手機 APP 網路直播電影院中放映的電影或演唱會實況，涉及電影（視聽著作）、演唱歌曲（音樂著作）的重製及公開傳輸行為，及表演人現場表演的重製行為，如果沒有符合著作權法第 44 條至第 65 條合理使用的情形，應徵得視聽、音樂著作之著作財產權人及表演人同意，否則即有可能構成著作權侵害，而需負擔民、刑事責任。

商標

問：共有商標權人可否申請加發商標註冊證？

答：商標經註冊公告後，一商標權僅發給一張商標註冊證，商標權為多人共有時，因僅取得一商標權，故亦發給一張商標註冊證。其他共有商標權人如有需要，得申請核發商標註冊證明文件。

問：商標權經核准分割者，智慧局是否會主動發給註冊證？是否須繳納註冊證費用？

答：商標權經核准分割者，智慧局將就分割後的商標分別發給商標註冊證。申請人只要於申請分割時，按分割後增加的件數，繳納每件新臺幣 2000 元的分割費用，毋庸另行繳納註冊證的費用。（商標法施行細則第 36 條第 II 項）

問：商標註冊後不想繼續使用，應如何辦理？

答：商標權人視企業個別經營情況，若不再需要使用註冊商標以保障權利，得以書面向智慧局表示拋棄商標權，該書面意思表示到達智慧局之日起消滅（商標法第 47 條第③款）。但有授權或質權登記者，應經被授權人或質權人同意，始得拋棄（商標法第 45 條）。如果是拋棄共有商標權，應經全體共有人全體的同意（商標法第 46 條第 I 項）。但共有商標權人得就其應有部分拋棄，其拋棄的應有部分則由其他共有人依其應有部分的比例分配之（商標法第 46 條第 II 項），智慧局將同時副知其他共有人並將商標權登記為其他共有人所有。

● EPO 與巴西工業財產局發表加強合作共同聲明

歐洲專利局（EPO）於 2016 年 10 月 18 日公布，該局副局長 Raimund Lutz 和巴西產業、外貿與服務部部長 Marco Pereira 已就進一步加強專利領域合作達成協議，並簽署共同聲明，為重啟與巴西的雙邊合作計畫鋪路，並開始洽談專利審查高速公路（PPH）試行計畫。

在 PPH 試行計畫下，歐洲和巴西的專利申請人將可以請求加速審查其在 EPO 或巴西工業財產局（National Institute of Industrial Property，INPI）的申請案，以加快審查程序及降低費用。

EPO 與 INPI 具有長遠的合作關係，INPI 在 2005 年引進 EPOQUE.Net 專利檢索系統（EPO 的專業專利檢索工具），是非 EPO 成員國中第一個採用的專利局。

巴西是南美洲最大的經濟體，其與歐洲的貿易額在歐盟與南美洲地區貿易總額占超過 3 分之 1，2015 年巴西向 EPO 提出 600 多件專利申請案，而 INPI 受理的 3 萬 3 千多件專利申請案中，有 3 分之 1 來自 EPO 成員國。

相關連結：http://www.epo.org/news-issues/news/2016/20161018.html

● WIPO 推出先進的神經網絡機器翻譯工具 WIPO Translate

世界智慧財產權組織（WIPO）於 2016 年 10 月 31 日宣布，已開發出一種以新的突破性人工智慧技術為基礎的專利文件翻譯工具，納入現有的 WIPO Translate，該工具是利用先進的神經網絡機器翻譯（neural machine translation）技術，可將高技術性專利文件轉為文體和句法都更接近一般用法的第二種語言，表現優於過去以其他技術建立的翻譯工具。

WIPO 已初步「訓練」這個新技術來將中文、日文及韓文專利文件翻譯為英文，2014 年這 3 種語文的專利申請案約占全球總申請量 55%，現在使用者可以在 WIPO 網站的公共測試平臺（http://patentscope.wipo.int/translate/demoNmt.jsf）試用中／英翻譯。

翻譯的高精確度是透過訓練神經網絡機器翻譯工具的結果，是以中國大陸知識產權局（SIPO）提供 WIPO PATENTSCOPE 資料庫的專利文件中 6 千萬個句子，以及這些案件向 USPTO 申請時的英譯本進行比對。

WIPO 計畫將神經網絡機器翻譯服務擴充到法文專利申請案，接著再擴及其他語文，PATENTSCOPE 資料庫整合了網路上免費提供的其他翻譯引擎，並繼續在使用現行的統計式翻譯技術下翻譯品質良好的語言。WIPO 已將此翻譯軟體分享其他國際組織，包括聯合國會議管理服務、糧食及農業組織、國際通信聯盟、國際海事組織、國際貿易組織及對抗愛滋病、結核病和瘧疾，目前聯合國的翻譯系統係與 WIPO 的統計式翻譯版本整合，未來幾個月將升級至神經網絡版本。

神經網絡機器翻譯是一項新興技術，係利用以前翻譯過句子的龐大神經網路模式來「學習」，與過去「詞組為本」（phrase based）的統計模式相較，其特異性在於它譯出的字句更自然。在最近的測試中，WIPO-Translate 的神經網絡翻譯品質在如日／英或中／英這些差異大的語言（distant language pairs），也比其他非 WIPO 的翻譯服務好，由於此 WIPO 工具是專門訓練用於專利文件，而非各種不同的文本，故翻譯品質較高。

註：PATENTSCOPE 資料庫在國際專利合作條約（PCT）申請案公開當日開放全文格式資料，亦提供成員國專利局的專利文件，可用多國語文以關鍵字、申請人姓名、國際專利分類及其他方式檢索，收錄約 5 千 8 百萬筆資料。

相關連結：http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0014.html

● EPO 和 EUIPO 發布 IPR 密集產業對歐盟經濟影響的研究報告

2016 年 10 月 25 日歐洲專利局（EPO）與歐盟智慧財產局（EUIPO）公布關於智慧財產權（IPR）對歐盟經濟影響的第二版研究報告，調查 2011 至 2013 年間 IPR 密集產業對歐盟經濟在國內生產毛額（GDP）、就業人口、薪資和對外貿易方面的影響，更新且擴大 2013 年 9 月公布的初版調查（2008 至 2010 年數據）結果，即調查對象納入 2013 年加入歐盟的克羅埃西亞，分析的 IPR 項目除專利、商標、設計、著作權及地理標示外，另加入植物品種權（Plant Variety Right）。

該研究報告發現，歐盟境內所有經濟活動中，有超過42%是來自IPR密集產業（每年約5.7兆歐元），歐盟所有就業人口中，約38%是在IP利用率高於平均值的企業，而IPR密集產業的平均薪資比其他產業高46%；這些產業亦顯示其在面臨經濟危機時的韌性，與2013年初版報告相較，IPR密集產業對歐盟經濟的貢獻微幅增加，在歐盟GDP的占比由42.1%增加至42.3%。

根據該報告，IPR密集產業在歐盟與全球的貿易占約90%，緩和氣候變遷技術（Climate Change Mitigation Technologies, CCMTs）產業表現尤佳：聘雇的人力占全歐盟1.2%，但經濟產出占2.1%，並在歐盟與全球其他區域的貿易順差中占比很高。

歐洲企業在設計方面表現突出，2013年高度利用設計的產業在歐盟對外貿易順差的貢獻超過2,430億歐元，設計密集企業的產值占歐盟GDP的18%，並創造3,870萬個就業機會。

報告指出，歐盟所有產業中IP密集者約占一半，其中工程、房地產、金融與保險、汽車製造、電腦和醫藥業都是歐洲前20大IPR密集產業。

2016年9月美國專利商標局（USPTO）公布的一個類似研究報告對美國經濟有可相提並論的發現，歐洲的IPR密集產業在就業機會和GDP的占比略高於美國（註：美國占比分別為30%、38.2%），IPR密集產業亦對美國的對外貿易貢獻很大，但比例稍低於歐洲，兩個研究報告都證實IPR密集產業從業人員有相同的工資溢價（wage premium），即薪資較其他產業高46%。

註：USPTO的研究報告名稱為“Intellectual Property and the U.S. Economy: 2016 Update”，係比較2014年與2010年的各項數據，請參見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf。

相關連結：http://www.epo.org/news-issues/news/2016/20161025.html

專利

● 智慧局 AEP 11 月份統計資料簡表

表一：105 年 11 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份統計：

申請時間	本國				本國合計	外國				外國合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
105 年 01 月	7	0	11	4	22	15	0	1	0	16	38
105 年 02 月	4	0	6	3	13	12	1	1	1	15	28
105 年 03 月	9	0	13	0	22	20	1	9	0	30	52
105 年 04 月	7	0	2	3	12	10	3	0	0	13	25
105 年 05 月	4	0	12	1	17	19	2	1	1	23	40
105 年 06 月	3	0	12	1	16	10	1	1	0	12	28
105 年 07 月	5	1	14	2	22	17	2	0	1	20	42
105 年 08 月	7	0	26	1	34	18	0	0	0	18	52
105 年 09 月	3	0	10	4	17	9	0	0	0	9	26
105 年 10 月	3	0	7	1	11	13	0	3	0	16	27
105 年 11 月	6	0	15	2	23	7	0	0	0	7	30
總計	58	1	129	22	210	150	10	15	3	178	*388

* 註：包含 21 件不適格申請（4 件事由 1、1 件事由 2、12 件事由 3、4 件事由 4）。

依申請人國別統計：

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國（TW）	58	1	129	22	210
日本（JP）	63	4	3	0	70
美國（US）	40	1	0	0	41
德國（DE）	13	3	0	0	16
中國大陸（CN）	1	0	12	0	13
南韓（KR）	5	0	0	0	5
盧森堡（LU）	2	0	0	2	4
瑞士（CH）	3	0	0	0	3
瑞典（SE）	2	0	0	0	2
以色列（IL）	2	0	0	0	2
義大利（IT）	2	0	0	0	2
芬蘭（FI）	2	0	0	0	2
香港（HK）	2	0	0	0	2
英國（GB）	2	0	0	0	2
法國（FR）	1	0	0	0	1
澳大利亞（AU）	1	0	0	0	1
丹麥（DK）	1	0	0	0	1
挪威（NO）	1	0	0	0	1
薩摩亞（WS）	1	0	0	0	1
馬來西亞（MY）	1	0	0	0	1
比利時（BE）	1	0	0	0	1
荷蘭（NL）	1	0	0	0	1
百慕達（BM）	1	0	0	0	1
開曼群島（KY）	1	0	0	0	1
西班牙（ES）	1	0	0	0	1
奧地利（AT）	0	1	0	0	1
沙烏地阿拉伯（SA）	0	0	0	1	1
愛爾蘭（IE）	0	1	0	0	1
總計	208	11	144	25	*388

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 申請時間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	至 2016 年 11 月底	71.9
事由 2	至 2016 年 11 月底	79.9
事由 3	至 2016 年 11 月底	135.3
事由 4	至 2016 年 11 月底	102.5

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 105 年 11 月底，
事由 2、3 係自 99 年 1 月至 105 年 11 月底，
事由 4 係自 103 年 1 月至 105 年 11 月底。

表三：主張之對應案國別統計（105 年 1-11 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	127	2	129	58.11%
日本（JP）	33	4	37	16.67%
歐洲專利局（EP）	21	4	25	11.26%
中國大陸（CN）	19	0	19	8.56%
南韓（KR）	5	0	5	2.25%
英國（GB）	3	0	3	1.35%
澳大利亞（AU）	2	0	2	0.90%
以色列（IL）	1	0	1	0.45%
德國（DE）	1	0	1	0.45%
總計	212	10	222	100.00%

註：其中有 3 件加速審查申請引用複數對應案。

● **2016 企業營業秘密合理保密措施研會圓滿落幕！**

本局與台灣營業秘密保護促進協會合作，於 2016 年 12 月 15 日在台大法學院霖澤館舉辦「2016 企業營業秘密合理保密措施研會」，邀集台積電、宏達電及友達等企業內部之專責人員，針對公司資訊安全、員工保密協議、競業禁止及美國相關案例等探討營業秘密三要件中之合理保密措施之構成。

企業分享的實務經驗相當受用，與會者受益良多！

2016 企業營業秘密合理保密措施研會 圓滿完成！

https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=609103&ctNode=7127&mp=1

● **第 9 屆兩岸專利論壇在臺成功舉行**

「兩岸專利論壇」於 12 月 6 日及 7 日連續兩天在臺北舉行，本次參與者包括兩岸產、官、學、研各界人士超過 380 人，創下「兩岸專利論壇」參與人數的新紀錄，因會場無法容納，主辦單位更另闢場地，以視訊同步方式轉播會議實況，讓因場地無法容納而未能進場的來賓也能分享這次知識饗宴。

本次陸方來臺與會人士包括大陸國家知識產權局專利局徐聰副局長、專利代理人協會林柏楠副會長、廣東省知識產權局何巨峰副局長、聯想集團知識產權部陳媛青總監、北方微電子公司知識產權部宋巧麗部長、北京中金浩資產評估有限責任公司丁堅董事長等 37 人；我方除全國工業總會蔡練生秘書長與全國工業總會人員、經濟部智慧財產局洪淑敏局長率智慧財產局多位人員與會外，更有智慧財產法院陳忠行庭長、專利師公會吳冠賜理事長、聯發科技股份有限公司智慧財產權處劉彥顯處長、國家實驗研究院鄭凱仁研究員、相信光知產運營公司張智為執行長、工研院技轉中心王鵬瑜主任等人與會並發表演說，兩岸專利界重量級人士齊聚一堂，是難得的盛會。

「兩岸專利論壇」自 2008 年開始舉辦以來，每年在兩岸輪流舉辦一次，今年已經邁入第九屆，藉著輪流舉辦論壇的方式，兩岸在智慧財產權領域充分交流，無論是專利法制、審查實務、智財保護、代理業務、企業專利管理等等面向，都有全方位的探討，本次論壇的主題包括兩岸「協助產業界提升專利品質及價值經驗交流」、「標準必要專利發展及因應對策」、「舉發審查及行政訴訟新發展」、「企業因應全球專利爭議之策略與管理」、「次世代技術之專利佈局策略」、「專利運營暨質押保險融資與價值評估」，由兩岸具

有專利實務以及實戰經驗的專家以深入淺出的方式分享多年經驗之精華，充分切合參與者之需求，尤其中國大陸在專利質押融資方面，近年來成長快速，2015 年專利質押融資金額達 560 億人民幣，其專利評價、保險與融資方面的經驗，值得我們參採借鏡，與會者多表獲益良多，不虛此行。

兩岸從 2010 年簽署《海峽兩岸智慧財產權保護合作協議》以來，在專利方面，相互受理優先權，臺灣受理中國大陸優先權主張已經有 1 萬 7 千餘件（至 105 年 9 月；17,643 件），中國大陸受理臺灣優先權主張也將近 3 萬件（29,871 件），可見同時向兩岸申請專利的案件為數甚多，兩岸若能加強合作、分享工作成果，相信對於提升審查效率、強化審查品質必能產生正面效應；兩岸專利主管機關藉審查人員交流、論壇經驗分享，亦有助於增進雙方的相互瞭解，借鏡相關業務經驗，為兩岸人民提供更好的服務。

https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=608282&ctNode=7127&mp=1

● **2005~2015 年我國主要綠能產業專利趨勢概況分析報告**

本局透過綠能發明專利申請數量及 IPC（國際專利分類號）之分布，輔以是否存在國內政策或外在因素影響申請量之探討，針對我國太陽能光電、LED 照明、生質燃料、能源資通訊、潔淨能源（地熱、風力等）、氫能與燃料電池及鋰電池電動車等 7 大綠能產業，進行技術發展趨勢及專利布局分析，以作為我國前瞻性綠能科技之產業及相關研發單位重要參考。

經統計 94 年至 104 年間，綠能相關發明專利公開總數共有 33,505 件，依申請人國別來看，本國佔有 15,434 件（46％），外國則有 18,071 件（54％），雖然本國總數略輸外國，但在「能源資通訊」、「鋰電池電動車」及「潔淨發電（地熱、風力等）」等綠能技術領域，本國是領先，其中「能源資通訊領域」共 3,483 件，佔本國 22.6％；「鋰電池電動車領域」共 2,293 件，佔本國 14.9％，「潔淨發電（地熱、風力等）領域」共 251 件，佔本國 1.7％。

檔案下載 : 2005~2015 年我國綠能產業專利趨勢概況分析 .pdf

https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?filename=6121511451971.pdf

https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=608167&ctNode=7127&mp=1

● **尼斯分類第 11 版修正及商標申請註冊指定使用之商品暨服務名稱及檢索參考資料之異動公告**

世界智慧財產組織（WIPO）最新國際商品及服務分類尼斯協定第 11 版（11-2017）將於明（106）年 1 月 1 日生效，修正內容包括類別標題、注釋及部分類別之商品及服務名稱，修正幅度範圍大。有關類別標題、注釋經彙整資料供各界參考利用（詳附表 1）；另因應「商品與服務國際（尼斯）分類」第 11 版定期修正，商標申請註冊指定使用之商品／服務名稱，總計增修 483 項、刪除 109 項，另增刪修 67 項組群名稱或備註事項（詳附表 2）。以上異動將自 106 年 1 月 1 日起實施。商標電子申請系統建置之「指定使用商品／服務類別及名稱」將同步更新。

106 年 1 月 1 日後透過商標電子申請系統申請註冊者，申請前請確實下載最新異動內容，以避免申請書記載之指定使用商品／服務名稱與電子申請系統建置之內容不同，而無法享有減免 300 元規費之優惠。

檔案下載：

附表 1：尼斯第 11 版標題及注釋異動事項彙整表 .doc

https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=612121432088.pdf

附表 2：異動內容（將公告於 106 年 1 月 1 日出版之第 44 卷第 01 期商標公報）.doc

https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=612121433691.pdf

https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=608152&ctNode=7127&mp=1

● **本局 4 樓閱覽室及各服務處開放電腦供民眾電子申請 歡迎前來使用！**

本局 4 樓閱覽室及各服務處自 105 年 12 月 1 日起開放公用電腦，提供民眾進行電子申請，歡迎民眾多加利用！

https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=607287&ctNode=7127&mp=1

經濟部智慧財產局各地服務處 106 年 1 月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	01/05（四）10：00 — 11：00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	胡德貴主任
	01/12（四）10：00 — 11：00	專利申請實務	
	01/19（四）10：00 — 11：00	商標申請實務	
	01/26（四）10：00 — 11：00	著作權概論	
台中	01/05（四）10：00 — 11：00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	余賢東主任
	01/12（四）10：00 — 11：00	專利申請實務	
	01/19（四）10：00 — 11：00	商標申請實務	
	01/26（四）10：00 — 11：00	著作權概論	
台南	01/03（二）10：00 — 11：00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	陳震清主任
	01/10（二）10：00 — 11：00	專利申請實務	
	01/17（二）10：00 — 11：00	商標申請實務	
	01/24（二）10：00 — 11：00	著作權概論	
高雄	01/04（三）09：00 — 10：00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	郭振銘主任
	01/11（三）09：00 — 10：00	專利申請實務	
	01/18（三）09：00 — 10：00	商標申請實務	
	01/25（三）09：00 — 10：00	著作權概論	

經濟部智慧財產局台北服務處 106 年 1 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
1/3（二）09：30 — 11：30	專利	王彥評
1/4（三）09：30 — 11：30	專利	陳昭誠
1/5（四）09：30 — 11：30	專利	宿希成
1/5（四）14：30 — 16：30	專利、商標	徐宏昇
1/6（五）09：30 — 11：30	專利	丁國隆
1/6（五）14：30 — 16：30	專利	趙志祥
1/10（二）09：30 — 11：30	商標	林存仁
1/10 （二）14：30 — 16：30	專利	林坤成
1/11（三）09：30 — 11：30	專利	祁明輝
1/11（三）14：30 — 16：30	專利	李秋成
1/12（四）09：30 — 11：30	專利	陳翠華
1/12（四）14：30 — 16：30	專利、商標	林金東
1/13（五）09：30 — 11：30	專利	彭秀霞
1/13（五）14：30 — 16：30	商標	李怡瑤
1/16（一）14：30 — 16：30	專利	陳逸南
1/17（二）09：30 — 11：30	商標	張慧玲
1/17（二）14：30 — 16：30	專利	卞宏邦
1/18（三）09：30 — 11：30	專利	閻啟泰
1/18（三）14：30 — 16：30	專利	沈怡宗
1/19（四）09：30 — 11：30	商標	歐麗雯
1/20（五）09：30 — 11：30	商標	鄭憲存

1/20（五）14：30 — 16：30	專利	陳群顯
1/24（二）09：30 — 11：30	專利	黃雅君
1/24（二）14：30 — 16：30	專利、商標	鄭振田
1/25（三）09：30 — 11：30	商標	彭靖芳
1/25（三）14：30 — 16：30	專利	胡書慈
1/26（四）09：30 — 11：30	專利	甘克迪
1/26（四）14：30 — 16：30	專利	張仲謙

註：1. 本輪值表僅適用於本局台北局址，服務處地點（106 台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）

2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢（請於服務時段內撥打）

經濟部智慧財產局台中服務處 106 年 1 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
01/04（三）14：30 — 16：30	專利	楊傳鏈
01/05（四）14：30 — 16：30	專利	朱世仁
01/06（五）14：30 — 16：30	商標	陳建業
01/11（三）14：30 — 16：30	商標	陳逸芳
01/12（四）14：30 — 16：30	商標	陳鶴銘
01/13（五）14：30 — 16：30	商標	施文銓
01/18（三）14：30 — 16：30	專利	吳宏亮
01/19（四）14：30 — 16：30	專利	趙嘉文
01/20（五）14：30 — 16：30	專利	趙元寧
01/23（一）14：30 — 16：30	專利	林湧群
01/24（二）14：30 — 16：30	商標	周皇志
01/25（三）14：30 — 16：30	商標	林柄佑

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（04）2251-3761~3 洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 106 年 1 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
1/03（二）14：30 — 16：30	商標	陳明財
1/04（三）14：30 — 16：30	商標	楊家復
1/05（四）14：30 — 16：30	商標	李德安
1/06（五）14：30 — 16：30	商標	李彥樑
1/09（一）14：30 — 16：30	商標	趙正雄
1/10（二）14：30 — 16：30	商標	蔡明郎
1/11（三）14：30 — 16：30	商標	戴世杰
1/12（四）14：30 — 16：30	商標	劉建萬
1/13（五）14：30 — 16：30	商標	王增光
1/16（一）14：30 — 16：30	商標	郭同利
1/17（二）14：30 — 16：30	商標	黃耀德
1/18（三）14：30 — 16：30	商標	王月容
1/19（四）14：30 — 16：30	商標	盧宗輝
1/20（五）14：30 — 16：30	商標	俞佩君
1/23（一）14：30 — 16：30	商標	李榮貴
1/24（二）14：30 — 16：30	商標	魏君諺

註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：（高雄市成功一路 436 號 8 樓）
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（07）271-1922 洽詢

105 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,157	3,694	6,464	1,640	656	42
2 月	4,610	3,727	6,664	1,283	474	32
3 月	6,882	4,295	5,965	1,423	712	50
4 月	5,572	3,366	5,784	1,359	496	44
5 月	6,116	3,579	6,565	1,466	427	35
6 月	6,157	3,890	7,409	1,305	522	53
7 月	5,645	4,330	6,012	1,342	514	48
8 月	6,455	3,646	5,506	1,353	489	52
9 月	6,021	3,365	6,293	1,277	528	28
10 月	5,675	3,667	6,682	1,271	503	30
11 月	6,798	3,443	6,529	1,386	508	78
合計	65,088	41,002	69,873	15,105	5,829	492

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

105 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	申請註冊案（以案件計）	公告註冊案（以案件計）	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	6,178	5,982	602	82	22	62	3,599
2 月	4,448	4,957	783	55	13	33	2,702
3 月	7,407	3,814	753	91	24	62	4,350
4 月	6,644	5,658	879	69	14	38	3,324
5 月	6,690	4,704	597	66	19	66	3,985
6 月	6,902	5,421	669	68	21	54	3,432
7 月	6,270	5,376	771	86	20	35	3,269
8 月	7,698	5,299	730	76	16	38	4,214
9 月	5,906	6,821	799	66	17	37	3,379
10 月	6,266	5,507	565	72	18	58	3,595
11 月	7,417	6,530	845	101	26	84	3,491
合計	71,826	60,069	7,993	832	210	567	39,340

105 年本局辦理申請核驗著作權文件證明書件數統計表

單位：件

月	申請核驗著作權文件證明書件數
1 月	2,154
2 月	1,735
3 月	2,541
4 月	2,131
5 月	2,622
6 月	2,227
7 月	2,162
8 月	2,214
9 月	2,161
10 月	2,235
11 月	2,382
合計	24,564

*** 專利**

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
李素華	我國藥品專利保護之現況與未來——從專利連結制度之研擬談起	智慧財產權月刊	216	2016.12
吳全峰	我國藥品資料專屬保護制度之修法趨勢與展望——從新適應症新藥之資料專屬保護談起	智慧財產權月刊	216	2016.12

*** 著作權**

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
伍偉華	著作權之真品平行輸入—以美國聯邦最高法院 2013 年 Kirtsaeng 案判決為中心	智慧財產權月刊	216	2016.12
楊智傑	著作輸入權之例外——著作權商品與附含於貨物之著作重製物	月旦法學雜誌	259	2016.12

*** 商標**

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
許耀明	涉外侵害商標權事件之管轄、定性與準據法	月旦法學教室	169	2016.11

智慧財產權月刊徵稿簡則

105 年 8 月修訂

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**實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題**等著作、譯稿，歡迎投稿。

二、**字數以 12,000 字以內為宜（不含註腳，如篇幅較長，本刊得逕行退稿）**，稿酬每千字 1,200 元；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。

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，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。

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者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但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（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。

八、投稿可採 **e-mail** 或**書面**方式：

以 e-mail 投稿者請寄至：ipois2@tipo.gov.tw

以書面投稿者請寄至：

10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓

經濟部智慧財產局資料服務組「智慧財產權月刊」編輯室收。

（聯絡電話：02-2376-7170 劉宥妤小姐）

智慧財產權月刊本文格式

一、來稿請附 10 個左右的**關鍵字**及 100 字左右之**摘要**，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、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**摘要**起始，內文依序論述，文末務請以**結論**為題撰寫。

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、叁、……

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、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、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。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，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：

1、專書：羅明通，「著作權法論」，頁 90-94，台英國際商務法律事務所，1998 年 8 月第 2 版。

2、譯著：Douglass C. North 著，劉瑞華譯，「制度、制度變遷與經濟成就」（Institutions, institutional change, and economic performance），頁 45、69，時報文化，1995 年。

3、期刊：王文宇，「財產法的經濟分析與寇斯定理」，月旦法學雜誌第十五期，頁 6-15，1996 年 8 月。

4、學術論文：林崇熙，「台灣科技政策的歷史研究（1949 ～ 1983）」，國立清華大學歷史研究所碩士論文，1989 年。

5、法律資料：商標法第 37 條第 10 款但書；

大法官會議解釋第 245 號；

最高法院 84 年度台上字第 2731 號判決；

經濟部經訴字第 09706106450 號決定；

經濟部智慧財產局民國 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。

6、網路文獻：謝龍田，【309 株「黑珍珠」種苗疑走私到大陸】，2002- 06-10 ／聯合報／ 14 版，

http://udnnews.com/FLASH/73405.htm（最後瀏覽日：2002/06/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下：

1、專書：作者姓名，書名 引註頁碼（出版 ）。

例：Richard Epstein, Takings: Private Property and the Power of Emient Domain 173 (1985).

2、期刊：作者姓名，文章名，出處之期刊 起始頁，引註頁碼（出刊 ）。

例：Charles A. Reich, *The New Property*, 73 Yale L.J. 733, 737-38 (1964).

3、網路文獻：作者姓名，論文名，網站名，頁碼，網址（最後瀏覽日）。

例：Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems*, Ctr. on Budget & Policy Priorities, 1, http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf. (last visited Feb. 1, 2009).

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。