

第 220 期
中華民國 106 年 4 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、王德博、
王義明、陳慶平、高佐良
執行編輯：李楷元、劉宥好
李佩蓁
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
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—探討專利審查時之引證適格性	
從我國法院相關判決論新穎性判斷之 「直接且無歧異得知」 陳奕昌、陳哲賢、張智杰	06
探討專利審查時之引證適格性—引證圖式 揭露程度之探討 陳臆聰、賴恩賞、陳明德	21
專利審查之引證適格性—以 Steve Morsa 案 探討引證可據以實現要求之揭露程度 陳明德、謝裕民	31
論述	
歷史人物姓名之商標權爭議—— 由日本名奉行金先生之事件談起 林依璇	40
智慧財產權園地	62
智慧財產權資訊	64
智慧財產局動態	71
智慧財產權統計	80
智慧財產權相關期刊論文索引	81
附錄	83

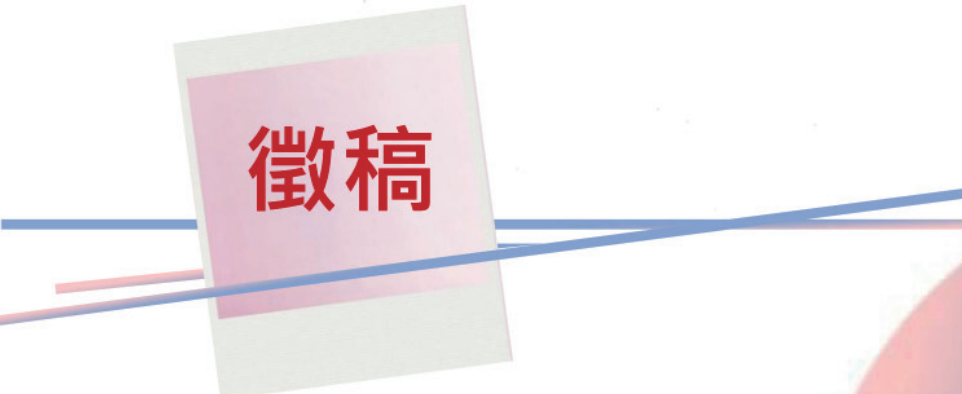
Issue 220
April 2017

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; Te-Po Wang;
Yi-Ming Wang; Ching-Ping Chen;
Tso-Liang Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Yu-Yu Liu; Pei-Zhen Li

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
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — The Eligibility of the Cited Document in the Patent Examination	
A Study of “Directly and Unambiguously Derivable” Based on Taiwan Intellectual Property Court Judgment <i>Yi-Chang Chen, Jer-Shien Chen, Chih-Chieh Chang</i>	06
Discussion of the Level of Disclosure in Drawing of the Citation <i>Yi-Tsung Chen, En-Shang Lai, Ming-Der Chen</i>	21
The Eligibility of the Cited Reference –Discussion of Enabling Disclosure of the Cited Reference From Steve Morsa Case for the Second Circuit <i>Ming-Der Chen, Yu-Min Hsie</i>	31
Papers & Articles	
Trademark Right Dispute Invoked by Historical Figures’ Names – From the Case of Tooyama No Kinsan <i>Yi-Hsuan Lin</i>	40
IPR Column	62
IPR News	64
What’s New at TIPO	71
IPR Statistics	80
Published Journal Index	81
Appendix	83



徵稿

智慧財產權月刊



智慧財產權月刊 (以下簡稱本刊)，由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 18 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自 103 年 1 月 1 日起，以電子書呈現，免費、開放電子資源與全民共享。閱讀當期電子書：

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>。

稿件徵求：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，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，字數 12,000 字 (不含註腳) 以下為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 24,000 字 (不含註腳)。

徵稿簡則請參：

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=329918&ctNode=6950&mp=1>。

閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握 IP 資訊
→
掃我!!



編者的話

我國審查基準第二篇第三章 2.2.2.「引證文件」小節，「審查新穎性時，應以引證文件中所揭露之技術內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。」所謂實質上隱含的內容係指該發明技術領域中具有通常知識者無需過度實驗下，可製造或完成所揭露之相關申請專利發明。然而，引證文件須揭露至何種程度才能據以實現？各國相關審查基準又如何規定？本月專題「**探討專利審查時之引證適格性**」，探討包括美、歐、日及我國審查基準之相關案例，對於引證文件揭露程度及適格性有深入探討，內容精采可期，錯過可惜。

我國審查基準第二篇第三章 2.4「新穎性之判斷基準」請求項中所載發明與引證中所載之先前技術，如差異僅在於能直接且無歧異得知之技術特徵，即不具有新穎性。然審查基準對於「能直接且無歧異得知」之判斷標準卻著墨不多。專題一由陳奕昌先生、陳哲賢先生、張智杰先生所著之「**從我國法院相關判決論新穎性判斷之『直接且無歧異得知』**」，從我國法院相關判決來探討我國審查基準對新穎性之適用情形，找出法院對「能直接且無歧異得知」之判斷原則。

有關引證文件之適格性的相關規定，引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明，因此，可據以實現要件之判斷主體為「發明所屬技術領域中具有通常知識者」，實務上，對於判斷先前技術所揭露之內容是否達到可據以實現的程度多有爭議。專題二由陳臆聰先生、賴恩賞先生、陳明德先生所著之「**探討專利審查時之引證適格性——引證圖式揭露程度之探討**」，文中先以我國判決舉例說明，再列舉美、日、歐等國實務見解，討論引證文件的揭露程度及圖示比例問題能否做為證據之適格性。

2015 年 Steve Morsa 向當時的美國專利訴願暨爭議委員會（BPAI）訴願被核駁後，轉而上訴稱 BPAI 僅以一份「PMA 公司開發，稱為 HelpWorks 的網路版媒介軟體」的文宣做為引證文件，認定原本可能揭露程度不足而不可據以實現的引證是可據以實現，進而以新穎性之可預期核駁該案部分請求項。專題三由陳明德

先生、謝裕民先生所著之「專利審查之引證適格性——以 Steve Morsa 案探討引證可據以實現要求之揭露程度」，以美國 Morsa 案為引，討論引證文件揭露之程度。

歷史名人之姓名可否做為商標使用向來爭議不斷，其中涉及公序良俗及識別性問題。論述由林依璇小姐所著之「歷史人物姓名之商標權爭議——由日本名奉行金先生之事件談起」以近期日本東京地判平成 26.4.30 平成 24（ワ）964 號之判決，論及歷史人物「遠山金四郎」所涉及之著作權及商標權等智慧財產權議題研析商標權議題，另以我國實務見解探討我國對於歷史名人之姓名註冊商標之審查基準。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

從我國法院相關判決論新穎性判斷之 「直接且無歧異得知」

陳奕昌^{*}、陳哲賢^{**}、張智杰^{**}

摘要

我國專利審查基準第二篇第三章 2.4「新穎性之判斷基準」請求項中所載發明與引證中所載之先前技術，如差異僅在於能直接且無歧異得知之技術特徵，即不具新穎性。審查基準對於「能直接且無歧異得知」之判斷標準著墨不多，僅舉出橡膠例子，本文將從我國法院相關判決去探討其於我國專利審查基準關於新穎性之適用情形，尤其是要找出「能直接且無歧異得知」之法院判斷原則。

關鍵字：先前技術、新穎性、能直接且無歧異得知、通常知識者、隱含揭露。

* 作者曾為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

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

我國專利審查基準自 1993 年開始研擬，於 1994 年 11 月 25 日完成公告如專利要件之基準¹，然未提及「能直接且無歧異得知」判斷標準，於 2004 年針對新穎性之專利要件判斷原則，增訂「能直接且無歧異得知」之判斷標準²，雖審查基準在 2009、2012 及 2014 年針對專利要件修改，關於「能直接且無歧異得知」判斷標準仍維持³，然實務對於上述判斷標準運用似仍未清楚，本文試以我國法院相關判決加以探討法院對於該判斷標準適用情形，期能找出法院對於適用該判斷標準之規則，以供未來實務參考。

貳、我國法院相關判決

一、案例 1—智慧財產法院 105 年度行專訴字第 25 號行政判決

（一）新穎性爭執點

系爭專利係萬向接頭⁴，如下圖 1，先前技術（下稱證據，後同）是萬向接頭結構，如下圖 2。

原告爭執系爭專利請求項 1 應具新穎性，原因在證據未揭示「該承接周面具有一對的第一卡制段（531）⁵與一第二卡制段（532），該套

¹ 經濟部智慧財產局，歷年專利審查基準彙編，第一篇發明專利審查基準，第二章專利要件，上一次參閱日為 2017-02-13，刊於：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=219604&ctNode=6683&mp=1>。

² 經濟部智慧財產局，93 年版專利審查基準彙編，第二篇發明專利審查基準，第三章專利要件，上一次參閱日為 2017-02-13，刊於：https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7488&CtUnit=3210&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=02

³ 智慧財產局，現行專利審查基準彙編，第二篇發明專利審查基準，第三章專利要件，2-3-8 頁，2014 年版，上一次參閱日為 2017-02-13，刊於：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422895&ctNode=6680&mp=1>。

⁴ 系爭專利申請專利範圍第 1 項如下述：

「一種萬向接頭，包含：一轉接件；一承接單元，包括呈中空的一承接筒及一套接，該承接筒具有相間隔的一承接內周面與一承接外周面，及二個形成於該承接內周面並延伸至該周面的插孔，該承接內周面界定出一容置孔，該承接周面具有對的一第一卡制段與一第二卡制段，該套接環抵住該二卡制段，並具有一套設於該承接外周面的套接內周面，該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的第一對卡段；及一插銷，插設於該萬向孔中，該插的徑寬小於該萬向孔的徑寬，該套接內周面擋住該插二端。」

⁵ 本文“()”括號代表系爭專利之元件符號，後皆同。

接環（52）抵住該二卡制段（531，532），並具有一套設於該承接外周面的套接內周面，該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的第一對卡段（524）」。

原告因而主張，所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據公開時之通常知識，無法直接且無歧異得知第1項之技術特徵，第1項相比於證據之技術內容，具有新穎性。

（二）法院見解

法院針對證據摘要記載指出，證據「特徵係在於限止環[50]⁶上設有略具有彈性之彈卡部[51]，配合於母座[20]固定部[23]側緣之限止部[24]，以使限止環可直接套入固定部外部，並以限止環之彈卡部與固定部之限止部相互卡制定位，使限止環確實之彈卡於母座上不致隨意之脫離。可知彈卡部及限止部相互卡制定位，可對應系爭專利請求項1之第一對卡段抵住第一卡制段」。

法院另指出，由證據「圖3之剖面示意圖，可見限止環具有一套設於母座外周面之內周面，限止環基於欲確實固定於環槽形態固定部上不致隨意脫離之作用關係，所屬技術領域具有通常知識者，可直接且無歧異得知彈卡部卡制定位限止部，並以限止環相對彈卡部之端面，抵住肩段之方式以固定限止環」、「其技術內容已實質隱含系爭專利運用第一對卡段抵住第一卡制段，並以套接環抵住第二卡制段之固定方式」。

法院指出，功效上「對於一般機械設計者而言，基於為確保限止環固定於環槽形態之固定部，所屬技術領域具有通常知識者，當能直接且無歧異得知」，且「具有抵住限止環端面並固定之功用」。

從而，法院認定證據「揭露系爭專利請求項1全部技術特徵」，「足以證明系爭專利請求項1不具新穎性」。

⁶ 本文“[]”括號代表證據之元件符號，後皆同。

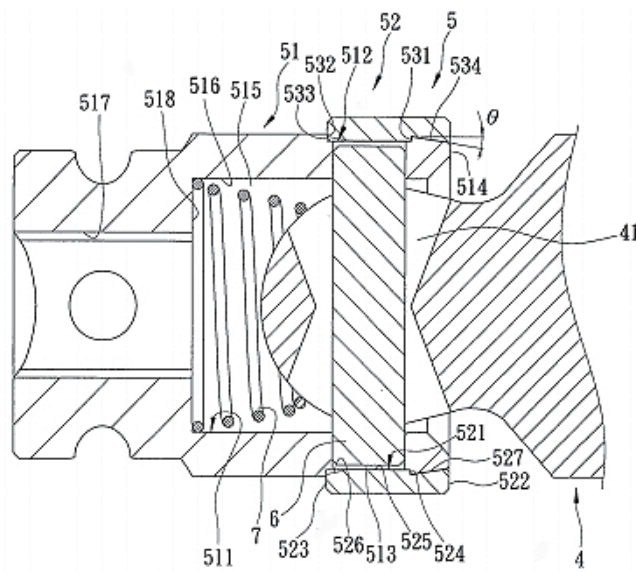
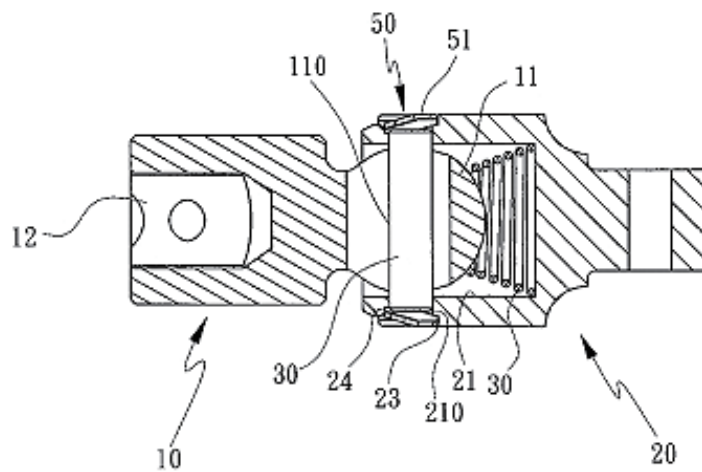


圖3

圖1 系爭專利（內標「圖3」為其第3圖）



第三圖

圖2 證據（內標「第三圖」為其第三圖）

二、案例 2—智慧財產法院 104 年度行專訴字第 112 號行政判決

（一）新穎性爭執點

系爭專利係水平儀微調結構⁷，如下圖 3，先前技術（下稱證據，後同）是激光放樣儀，如下圖 4。

原告爭執系爭專利請求項 1 具新穎性，因證據未揭示「軌道槽（22）中具有槽孔（23）及設有弧形之可滑動板（25），配合螺栓穿過槽孔而使可滑動板（25）與連結盤（1）連結」。又爭執證據「滑動板 [2-1] 之向下延伸結構，要再包覆主、副滑塊 [2-3-1、2-3-2] 之向上延伸結構還穿過安裝座 [2-2]，兩相包覆的延伸結構要穿過或通過安裝座組合，必須是長條型弧形槽才能為其穿過組合，所以穿過所謂弧形槽的其實是主、副滑塊之向上延伸部分，而證據 1 說明書第 6 頁第 [0034] 段第 5 行僅各由螺釘固定有主滑塊和副滑塊，與系爭專利介定之配合螺栓穿過槽孔技術特徵不同」。

（二）法院見解

法院指出，證據摘要「揭露螺釘穿過滑動板向下延伸包覆主、副滑塊向上延伸部分，而使主、副滑塊與滑動板連結一體，則螺釘為使主、副滑塊與滑動板連結一體，其自然必須穿過一孔洞結構」、「說明書段落 [0034] 第 5-7 行揭露：『主滑塊起主要導向作用，要求主滑塊在導向主槽 [2-2-1] 中能貼著導向槽的兩壁滑動，滑動板通過主滑塊在上安裝座的圓弧形導槽中滑移，…』，可知，主滑塊之導向作用」、「則螺釘實質上必定穿過一設於圓弧導槽之孔洞即槽孔結構」、「槽孔結構為供主、

⁷ 系爭專利申請專利範圍第 1 項如下述：

「一種水平儀微調結構，係一底座具有軸心而組裝一可轉動盤，可轉動盤上組設連結座，連結座上設有連結盤，連結盤上供組裝具有雷射光燈頭之機體；其特徵在於：連結座底面設有兩弧形凸牆而形成有軌道槽，軌道槽中具有槽孔及設有弧形之可滑動板，配合螺栓穿過槽孔而使可滑動板與連結盤連結一體，又，設有可轉角度之連動板頂於可滑動板，連動板與連結座間設有彈簧，連結座並設有微調螺桿頂於連動板；當旋轉微調螺桿時，可得使連動板轉角度動作，而使可滑動板動作位移，進而使連結盤及機體動作位移。」

副滑塊在上安裝座的導向主、副槽 [2-2-2] 中滑移，則所屬技術領域具有通常知識者即可直接且無歧異得知該滑動板向下延伸包覆主、副滑塊向上延伸部分而安裝於上安裝座的導向主、副槽之槽孔結構，應為長形槽孔構造」。

法院又認為「系爭專利請求項 1 之槽孔，其功效主要作為與其配合之可滑動板及連結盤位移調整位置，並無界定槽孔之外觀或尺寸大小」，「不論證據之『長形槽孔』之外觀或尺寸如何變化，當可對應系爭專利請求項 1 之『槽孔』結構，自可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性」。

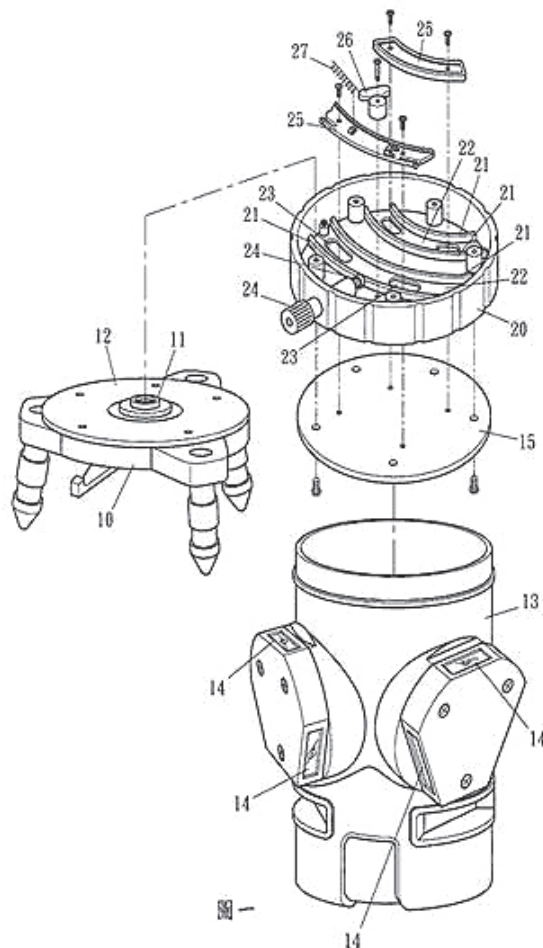


圖 3 系爭專利（內標「圖一」為其第 1 圖）

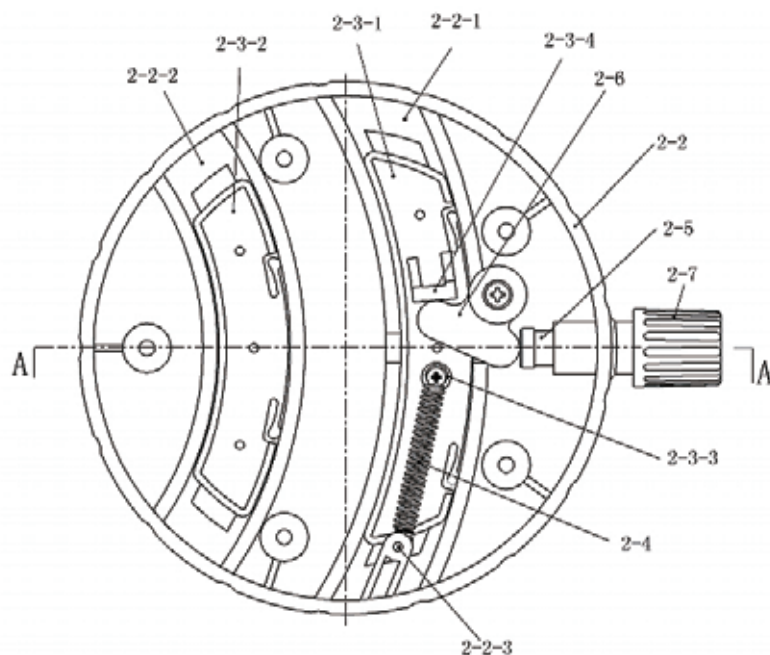


圖 6

圖 4 證據（內標「圖 6」為其第 6 圖）

三、案例 3—智慧財產法院 104 年度行專訴字第 70 號行政判決

（一）新穎性爭執點

系爭專利係多層次軟性米食及其製作方法，如圖 5、6，先前技術（下稱證據，後同）是巧克力麻糬，如圖 7。

原告於技術面爭執系爭專利請求項 8⁸ 應不具新穎性，原因主要在於「系爭專利之內部成份（11），等同於證據之麻糬本體 [1]。系爭專利之

⁸ 「一種如申請專利範圍第 1 項所述之軟性米食製作方法，其包含有：一預先製備各成份步驟，預先形成內部成份、第一餡料層、第二餡料層及基底殼等成份；一包覆搓製步驟，將第二餡料層包覆於第一餡料層內，而第一餡料層則包覆於內部成份內，並予以搓製成型；一熔化澆置步驟，在完成搓製成型後，將基底殼原料加熱溶化，並於溶化澆置室內澆置包覆於該 Q 軟之內部成份外表面，而形成軟性米食之半成品；一冷卻步驟，將軟性米食半成品輸送至隔卻室中，該冷卻室之冷卻溫度設定在 10℃—18℃ 之間，使軟性米食半成品在冷卻後形成軟性米食成品；一包裝步驟：將軟性米食成品進一步輸送至包裝室內進行包裝，其中軟性米食半成品之冷卻後溫度與包裝室的溫度一致，其誤差控制在正負 3℃ 以內，同時其相對溼度控制在 40%—70%；藉此，完成具多重地之多層次軟性米食的製備。」

第一餡料層（12），等同於證據之餡料 [3]。系爭專利之基底殼（20），等同於證據之巧克力層 [2]。系爭專利之外周緣所包覆的，雖為具熱熔冷凝效果之食材，與證據之巧克力層或有差異，惟該特徵僅屬申請前習用技術之轉換、替代。系爭案之第二餡料層（13），雖為證據 2 所俱無，惟該特徵僅屬申請前習用技術之附加」，且指出「系爭專利請求項 8 之技術步驟即熱溶化、澆置、冷卻等加工步驟，對一般食品業者而言，常見於甜點、餅乾或夾心餅乾之製作程序，係為習知技術，亦為熟悉該項技術者所能預期之一般性的技術發展，實難謂其具有新穎性」。

（二）法院見解

法院指出「證據所揭示之麻糬結構，由外而內，僅包括巧克力層、麻糬本體及餡料組成之三層結構，此與系爭專利請求項 8 之軟性米食係由內部成份、第一餡料層、第二餡料層及基底殼組成之四層構造不同」、「證據有關麻糬之製作方法，僅屬一般製作麻糬之簡單混合、包覆步驟描述，並未揭示上開系爭專利請求項 8 之一溶化澆置步驟、一冷卻步驟及一包裝步驟，更未揭示其中各步驟所限定之操作條件或參數，而此等步驟及其操作條件或參數之差異，並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據即能直接且無歧異得知或置換者。是以，證據 2 並未揭示系爭專利請求項 8 之全部技術特徵，自不足以證明其不具新穎性」。

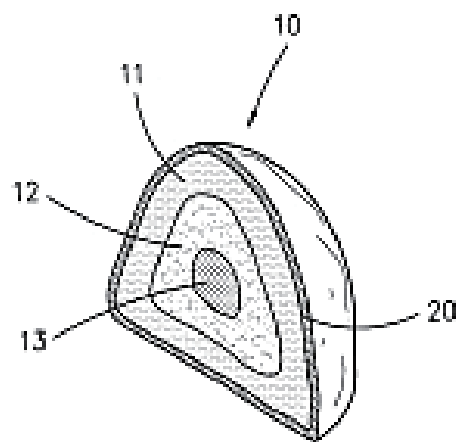


第一圖

圖 5 系爭專利（內標「第一圖」為其第一圖）

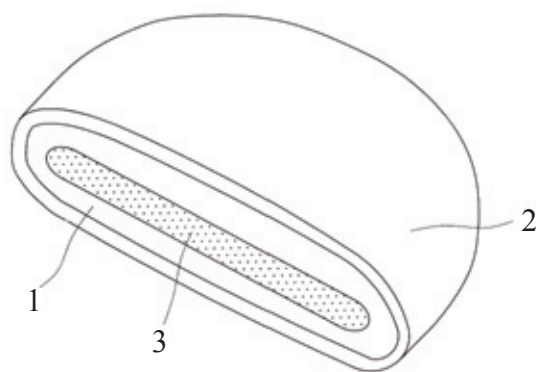
本月專題

從我國法院相關判決論新穎性判斷之「直接且無歧異得知」



第三圖

圖 6 系爭專利（內標「第三圖」為其第三圖）



第二圖

圖 7 證據（內標「第二圖」為其第二圖）

四、案例 4—智慧財產法院 105 年度行專訴字第 15 號行政判決

（一）新穎性爭執點

系爭專利係瓦斯爐裝置，如圖 8，先前技術（下稱證據，後同）是關於嵌入式爐具用玻璃頂板，如圖 9、10。

原告爭執系爭專利請求項 1⁹應具新穎性，原因主要在於證據未揭露「其爐台平板（10）係具有一通氣開口（14）」、「該固定底部（31）係供該導氣裝置（30）裝設於該上表面（11），且與該通氣開口（14）概呈平行」等技術特徵，且證據也未揭露系爭專利另一技術特徵「在單一的爐台平板（10）上要有兩種不同功能之孔，即有一安裝口（13）及另有一通氣開口（14）」。

（二）法院見解

法院針對證據說明書指出，證據之頂板主體 [8] 上並不具有其他通氣開口（14），因此，證據並未揭露系爭專利請求項 1 爐台平板（10）具有通氣開口（14），即證據未揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵。

法院也指出，「證據完全沒有任何可於玻璃頂板 [6] 上設貫穿通氣孔 [20] 之隱含意思，基於前述理由，所屬技術領域中具有通常知識者基於證據所揭露之技術，亦難謂能直接且無歧異得知其實質上整體隱含系爭專利請求項相對應的技術特徵（即於爐台平板（10）上設通氣開口（14））」。

從而，法院認定證據「既未揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，即難謂證據可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性」。

⁹ 「一種瓦斯爐裝置，係包括：一爐台平板，係具有一上表面、一下表面、至少一安裝口及一通氣開口；該安裝口及該通氣開口，皆係貫穿該上、該下表面；一瓦斯爐裝置，係設於該下表面之下方；該瓦斯爐裝置係具有一殼體及至少一瓦斯爐具；該殼體形成一容納空間；該瓦斯爐具係設於該容納空間內，且與該安裝口相對應；一導氣裝置，係具有一固定底部及一斜擋延伸部；該固定底部係供該導氣裝置裝設於該上表面，且與該通氣開口概呈平行；該斜擋延伸部係從該固定底部朝該通氣開口的上方，概呈斜上延伸出去；藉此，外界之空氣係能夠沿該導氣裝置之該斜擋延伸部，向下穿過該通氣開口而進入該瓦斯爐裝置之該容納空間，進而供應空氣給該瓦斯爐具。」

本月專題

從我國法院相關判決論新穎性判斷之「直接且無歧異得知」

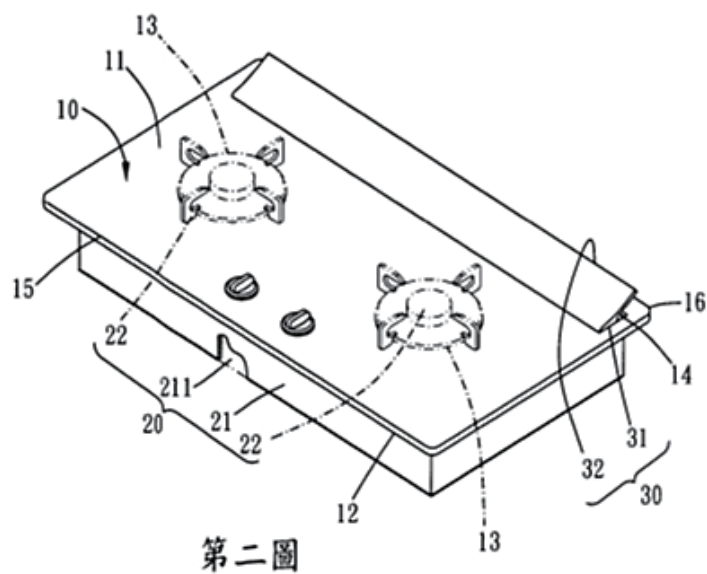


圖 8 系爭專利（內標「第二圖」為其第二圖）

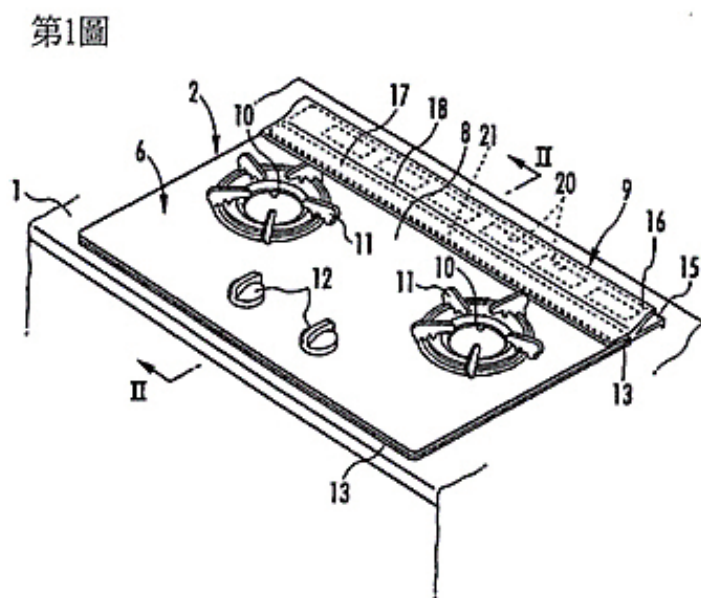


圖 9 證據（內標「第 1 圖」為其第 1 圖）

第2圖

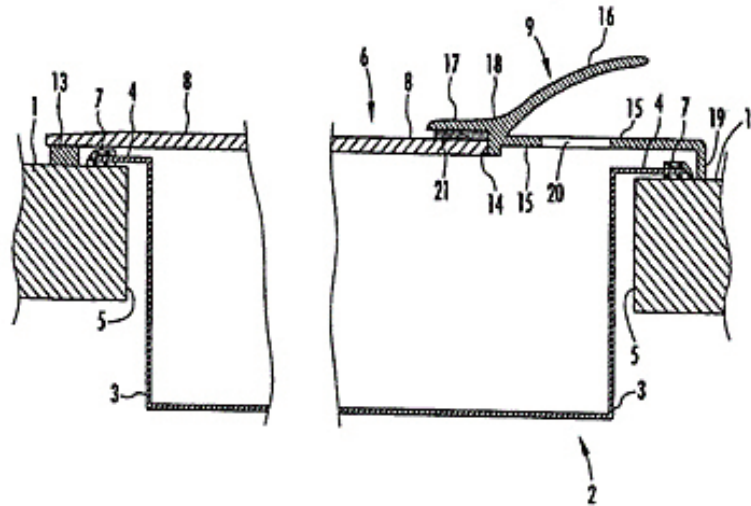


圖 10 證據（內標「第 2 圖」為其第 2 圖）

參、法院就「直接且無歧異得知」判斷模式

一、判斷模式

根據上開判決，本文嘗試著彙整法院推斷「直接且無歧異」之可能模式。

（一）第一步，單獨比對原則

申請專利之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性。專利法所稱之先前技術，係指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術¹⁰；故單獨比對為新穎性判斷之基礎；實務上審查新穎性時也為單獨比對原則¹¹。

¹⁰ 同註 3，2-3-2 頁。

¹¹ 同註 3，2-3-7 頁，「審查新穎性時，應就申請專利之發明與單一先前技術單獨比對」。

（二）第二步，確定先前技術實質上單獨隱含或整體隱含之技術特徵

智慧財產法院於 104 年度行專訴字第 112 號判決就證據指出：「連結一體，其自然必須穿過一孔洞結構」、「槽孔結構為供主、副滑塊在上安裝座的導向主、副槽中滑移」等云云；於智慧財產法院 105 年度行專訴字第 25 號判決就證據指出：「使限止環確實之彈卡於母座上不致隨意之脫離」、「限止環基於欲確實固定於環槽形態固定部上不致隨意脫離之作用關係」等云云。從而，可推斷法院對於「直接且無歧異得知」之客體應是先判斷證據中有哪些技術特徵是單獨隱含或整體隱含的。倘有關於證據中實質上單獨隱含或整體隱含者並不成立，例如於智慧財產法院 105 年度行專訴字第 15 號判決，法院認為「證據完全沒有任何可於玻璃頂板上設貫穿通氣孔之隱含意思」，觀諸法院判決，則即未再論後列步驟。

（三）第三步，逐一比對確定證據與系爭專利之差異

智慧財產法院於 104 年度行專訴字第 70 號判決就證據指出：「應以系爭專利請求項 8 之全部製法特徵與證據所揭示之技術內容逐一比對，而非僅就系爭專利請求項 8 所製備之軟性米食與證據之麻糬作結構比對」等云云，此點可呈現技術特徵於新穎性上需逐一比對，並非僅指出差異而可略過逐一比對步驟，此點為現行審查基準於判斷「直接且無歧異得知之技術特徵」所無，更細緻化之見解，足供參考。

（四）第四步，確定是否對應證據與系爭專利之差異

確定上開先前技術實質上單獨隱含或整體隱含之技術特徵，是否對應於系爭專利相對應的技術特徵，即是否對應證據與系爭專利之差異。

例如於智慧財產法院 104 年度行專訴字第 112 號判決就證據指出：「螺釘實質上必定穿過一設於圓弧導槽之孔洞即槽孔結構」、「應為長形槽孔構造」等云云；又例如於智慧財產法院 105 年度行專訴字第 25 號判決指出：「可對應系爭專利請求項 1 之第一對卡段抵住第一卡制段」、「其

技術內容已實質隱含系爭專利運用第一對卡段抵住第一卡制段，並以套接環抵住第二卡制段之固定方式」。

於智慧財產法院 105 年度行專訴字第 15 號判決中，法院又指出「證據中兩構件的組合（其中一構件更僅為某構件的一部分）會等同於系爭專利的單一構件，此一論點完全違反新穎性判斷基準的三個態樣（即完全相同、差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵、差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念）」等云云，此點為現行審查基準於判斷「直接且無歧異得知之技術特徵」所無，更細緻化之見解，足供參考。

二、功效為新穎性輔助檢驗

於智慧財產法院於 104 年度行專訴字第 112 號判決就系爭專利指出「功效主要作為與其配合之可滑動板及連結盤位移調整位置」。智慧財產法院 105 年度行專訴字第 25 號判決就證據指出「具有抵住限止環端面並固定之功用」。法院當論畢有關證據之必然，又論畢證據技術特徵係相對應於系爭案技術特徵後，應當已形成心證。審查實務上於對新穎性並未提及功效比較，概因新穎性既已於證據揭示系爭專利全部技術特徵，則無當再論功效比較必要。

然有關新穎性之直接且無歧異得知是否該論及「功效」乙事，上述法院判決與專利專責機關審查實務似乎有些許不同，法院似乎將功效適用擴展至新穎性輔助檢驗，而審查實務則將功效概念置於進步性判斷。

肆、結論

有關新穎性中「直接且無歧異得知」之認定，因我國審查基準僅規範一般性判斷原則，未明確規範實務上如何判斷之操作細節，故本文特別挑選我國法院判決新穎性相關案例，深入探討法院判決有關「直接且無歧異得知」之爭點及見解，並試圖分析歸納出有關判斷「直接且無歧異推得知」時較為明確詳盡之過程，期可為進行前述判斷時之參考準則。

本月專題

從我國法院相關判決論新穎性判斷之「直接且無歧異得知」

另前述判決法院判斷「直接且無歧異得知」，相較我國審查基準所述¹²，無法確切得知法院在解釋該先前技術揭露之技術特徵時，是否僅為「唯一」的對應到申請專利之發明的技術特徵。而與我國審查基準在判斷新穎性亦有「直接且無歧異得知」情事的歐洲審查基準，在相關規範中指出，「申請專利的發明是否可由先前技術直接且無歧異推知，除該先前技術文件本身所教示的內容外，不應解讀包含於先前技術文件中所未揭露之均等範圍（T167/84，T517/90，T536/95），此均等範圍應為顯而易見性之討論範疇。」¹³，此與我國審查基準規範應有相同之處。

綜上，實務判斷「直接且無歧異得知」時，建議除可參考本文所整理出法院對該部分判斷方式，另可藉由上述歐洲審查基準所述規範來檢視判斷結果，除可與法院判斷產生一致外，亦能符合我國審查基準要求。

¹² 同註3，「若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知」。

¹³ Guidelines for Examination in the EPO, G-VI, 2 - November 2015 version.

探討專利審查時之引證適格性—— 引證圖式揭露程度之探討

陳臆聰*、賴恩賞**、陳明德***

摘要

在國內相關判決（智慧財產法院 102 年度行專訴字第 48 號）中，原告提出對於引證文件無法據以實現申請專利之發明作為上訴理由。原告主張引證文件圖式幾個小部分說明書未說明，然原處分未依法先判斷欲引用之先前技術揭露內容是否屬適格之前案證據，即直接認定所屬技術領域中具有通常知識者能依據「揭露不明之前案內容」而能輕易完成系爭專利技術，但經濟部智慧財產局認為該引證文件為已授予專利權之德國專利文獻，應認定該引證文件符合可據以實現之要件，那麼是否引證文件已被授予專利權後，即可符合可據以實現要件；另由於國內對於是否可使用先前技術之圖式比例關係作為核駁證據，實務上尚有可討論之處，因此引證文件之圖式須揭露至何種程度才能算適格的引證文件？本文將從相關案例解析，討論引證據以實現所要求揭露程度的判斷方法。

關鍵字：據以實現、揭露程度、引證文件

* 作者曾為經濟部智慧財產局專利審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

我國專利審查基準¹第二篇第三章提及有關引證文件之適格性的相關規定，引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明。然而，由於可據以實現要件之判斷主體為「發明所屬技術領域中具有通常知識者」，因此在實務上，對於判斷先前技術所揭露之內容是否達到可據以實現的程度多有爭議，本文嘗試以國內相關案例及實務見解加以分析，期能提供未來實務運作之參考。

貳、案例 1—引證之圖式未明確揭露之構件

一、案例事實

系爭專利之發明主要係有關於一種腳踏車曲柄臂裝置，其主要代表圖如圖 1，該裝置包含：軸柱（59）具有一軸柱主體（359），包括一第一端頭部分（350）及一第二端頭部分（354）。第一端頭部分（350）具有多個沿圓周配置的栓槽（358），其相對軸柱主體（359）的外周邊表面（362）成放射狀向外凸起，俾便與曲柄臂（60A）的軸柱安裝凸面（308）的有栓槽的內周邊表面（312）相嚙合。原告主張原處分²援用之證據 6（DE10032778 A1，圖 2）未揭露軸柱（18）具有任何「凸緣」及其上之栓槽具體之形狀係外凸或內凹，以及與底托架、曲柄臂組裝後之相對關係及功效。另原處分援用證據 6 與其專利技術重點無關之一小部分，即證據 6 之文字說明所未解釋之圖式之幾個小部分，認定所屬技術領域中具有通常知識者能依據「揭露不明之前案內容」而能輕易完成系爭專利技術，顯然違背法令。

另由原告於舉發程序提出德國杜塞道夫地方法院 2011 年 4 月 12 日判決及其英譯文可知，該判決與原告之主張相同，且 D1（即證據 6）未能由圖式看出被告所認為是凸緣之特徵是否確實為其軸柱一部分，該圖式特徵可能為一個（如習知的）軸柱螺栓。況由 D1 教示可知該圖式元件不具重要性，該圖式元件於該文件

¹ 我國專利審查基準，第二篇 第三章 專利要件 2.2 新穎性之概念 2.2.2 引證文件。

² 101 年 8 月 21 日（101）智專三（三）02063 字第 10120851890 號專利舉發審定書。

既未被提及，圖式中未將其編以元件符號，足見德國地方法院亦肯認證據 6 未揭露軸柱具有任何「凸緣」及其上之栓槽具體之形狀係外凸或內凹。

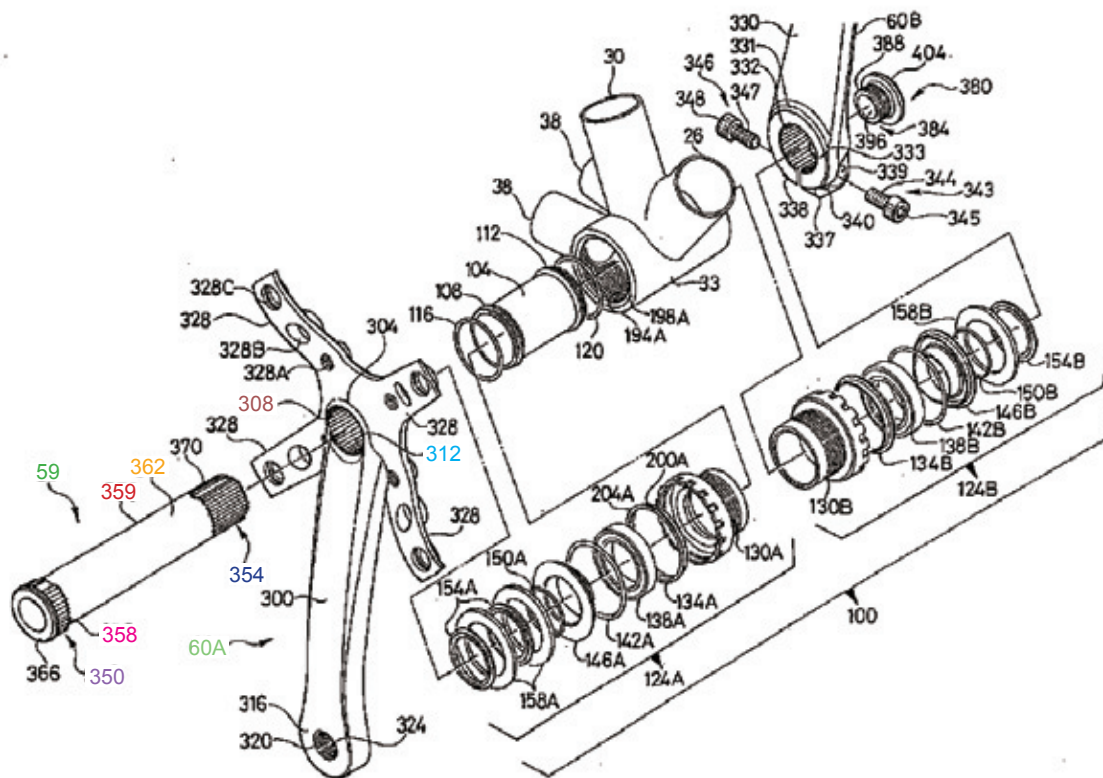


圖 1 系爭專利代表圖

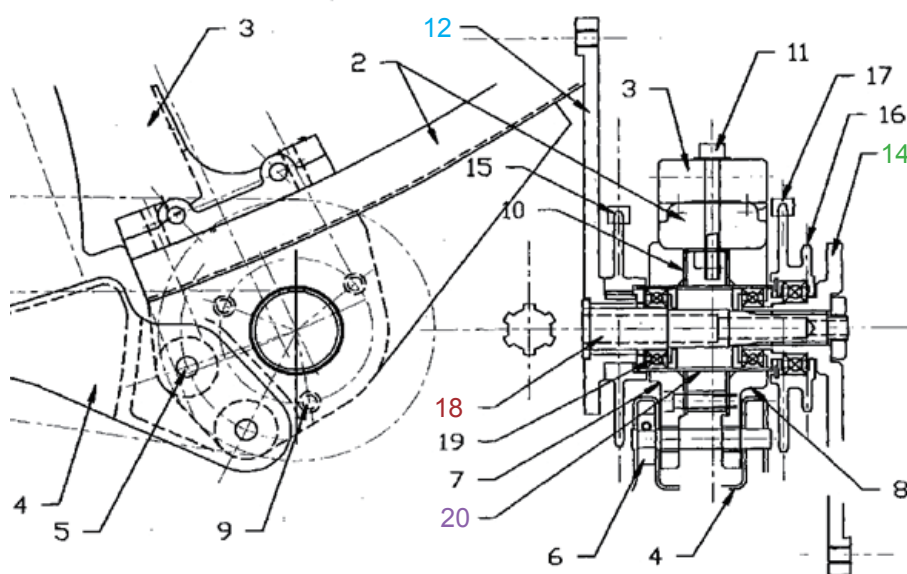


圖 2 證據 6 代表圖

被告認為證據6圖式揭露直徑變化之階梯狀中空軸柱(18)，中空軸柱左右端之外周表面各設栓槽，且於端尾設凸緣，相當於系爭專利之第一、二栓槽、凸緣，尚無原告所稱證據6未揭露第一、二栓槽、凸緣之情事。復以證據6為已授予專利權之德國專利，其說明書必須符合明確、充分及可據以實施要件。換言之，證據6說明書所載「栓槽」之結構及圖式所揭露的內容包括凸緣，已達可據以實施之程度，可佐證證據6已揭露系爭專利之兩栓槽及凸緣，證據6圖式明確揭露兩栓槽及凸緣，該兩栓槽及凸緣並非從證據6「圖式推測的內容」。

二、判決要旨

智慧財產法院認為，證據6之說明書及圖式可見中空軸柱(18)穿越輕質鋼管(20)，扭力經由位於中空軸柱(18)兩端之栓槽，自兩踏板曲柄(12、14)傳遞，中空軸柱(18)之右端以螺帽鎖緊，而相對在其左側端需有對應之結構以承受軸向之應力，而且腳踏車踩踏時不可能完全是施以徑向水平力，如果曲柄臂兩端沒有固定好會脫落，而由證據6圖式中空軸柱(18)左端之片狀結構之繪製方式，若其為原告所主張之螺帽或軸柱螺栓，則其繪製方式應如右端之螺帽有相同之螺紋符號，惟其左端元件之繪製方式與右端螺帽並不相同，且其左端元件較薄，牙數較短，無法承擔力量，不可能是螺帽元件；因此，證據6之中空軸柱(18)左端直徑大於中空軸柱本體之元件，熟習該項技術領域之技藝人士會瞭解該元件為凸緣。又證據6說明書(0007)記載：「扭力經由位於中空軸柱(18)兩端之栓槽，自兩踏板曲柄臂(12)、(14)傳遞…」，且證據6所揭露直徑變化之階梯狀中空軸柱(18)，由腳踏車曲柄與軸柱之機械設計領域者而言，腳踏車曲柄於腳踩踏之際，中空軸柱(18)需承受極大扭力，若證據6之中空軸柱(18)純為軸柱螺栓，將無法傳遞腳踩所產生之扭力；且由證據6之階梯狀中空軸柱(18)左右兩端外周表面在與兩踏板曲柄(12、14)結合處所繪製線條，對於腳踏車曲柄與軸柱之機械設計領域者而言，唯有栓槽之技術才能符合傳遞腳踩所產生之扭力的機械通常知識。

證據6係參加入於舉發程序中提出之德國專利案，且原告所持之德國杜塞道夫地方法院、杜塞道夫高等法院或德國聯邦專利法院於審理系爭專利之德國對應案之民事訴訟及行政訴訟中有關系爭專利之有效性時，證據6均為主要之引證案，可證明證據6為系爭專利之適格證據。

又上開德國聯邦專利法院判決認定：「雖然該證據 6 未說明該凸緣元件如何連結軸柱，但熟悉技藝人士根據該圖即能瞭解該元件是一個緊密連結於軸柱上的凸緣，並由軸柱最末端處徑向向外延伸，能與腳踏車曲柄臂之外表面相抵接，用以防止該曲柄臂軸向外位移…由證據 6 之圖式熟悉技藝人士從軸本體外週邊表面的凸緣，可以推斷出第一栓槽向圖式的中空軸柱（18）左端部徑向延伸……由證據 6 之圖式所示的中空軸柱（18）右邊倒數第二個軸肩得出第二栓槽，該第二栓槽不得向外徑向延伸軸體至外部週邊表面」，因德國專利法院較之德國杜塞道夫地方法院、杜塞道夫高等法院民事判決對證據 6 分析詳細，而對證據 6 中空軸柱（18）結構之認定與本院之見解相同，故原告此部分主張即非可採。

參、案例 2—引證之圖式未明確揭露構件之尺寸及比例

一、案例事實

在智慧財產法院 102 年度行專訴字 107 號判決³中，系爭專利之申請專利範圍第 1 項係關於一種「無線射頻詢答器」（如圖 4），於更正後加入「該天線棒（51）包括一座落於該載體（20）上的受支撐部（511），及一自該受支撐部延伸出該載體外的非支撐部（512），該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」的技術特徵。原告主張天線棒 51 與載體接觸部位的長度大於未接觸部位的長度，所達成效果是獲得範圍較大的接觸面，結合性牢固性增加，此該等構造與功效係屬一般常識，對於所屬技術領域具有通常知識者也是極其顯著易見，且此亦揭露於舉發階段提出的新證據證物一的圖式。

³ 智慧財產法院 102 年度行專訴字第 107 號行政判決：「證物一雖未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之『該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一』技術特徵，惟證物一說明書第 6 頁第 1 段已記載：『線圈 105 係纏繞於鐵心 106 上，再固定於電路基板上……其固定方式可為黏著或任何其他適當方式』等語，已教示透過黏著等方式將線圈與鐵心所組成之天線單元固定於電路基板之載體上，而黏著之牢固性與黏著面積成正比此乃一般人生活上之普通知識，故當然為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者所知曉。因此，依據證物一之前開教示以及通常知識者所具有之普通知識，通常知識者再參考證物一後當然會設計出天線單元黏著於載體之面積大於非黏著於載體之面積，而黏著於載體之面積與受支撐部長度成正比、非黏著於載體之面積與非支撐部長度成正比。是故，通常知識者將輕易完成系爭專利『該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一』技術特徵以增加接觸面積進而完成系爭專利所欲達成牢固性增加之功效。」

二、判決要旨

系爭專利申請專利範圍第 1 項記載「天線棒包括一座落於該載體上的受支撐部 (511)，及一自該受支撐部延伸出該載體外的非支撐部 (512)，該非支撐部的長度 (L1) 是不大於該受支撐部之長度 (L2) 的二分之一」(圖 3)。原告於舉發階段提出一新證據證物 1，並主張證物 1 已揭示「天線棒的非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」之技術特徵，被告亦同意由證物 1 之圖式可明顯看出等同於系爭專利申請專利範圍第 1 項之整體技術特徵，惟智慧財產法院並不同意單由圖式可得知該技術特徵。智慧財產法院認為該證物 1 雖未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之「該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」技術特徵，惟證物 1 說明書第 6 頁第 1 段已記載：「線圈 105 係纏繞於鐵心 106 上，再固定於電路基板上…其固定方式可為黏著或任何其他適當方式 (圖 4)」等語。

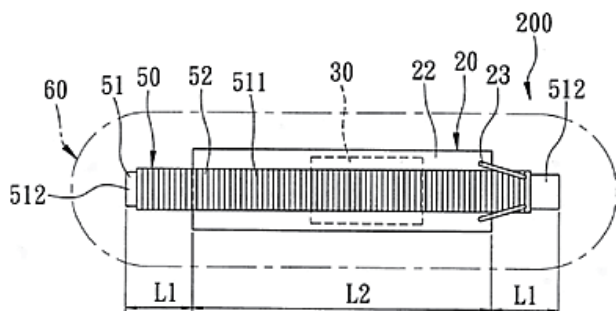


圖 3 系爭專利代表圖

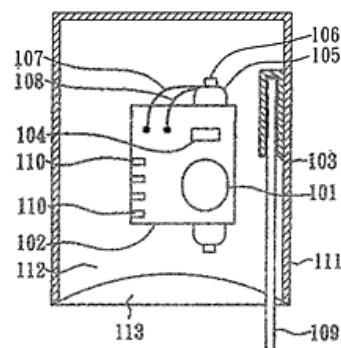


圖 4 證物 1

系爭專利與證物 1 之發明目的與功效相同，證物 1 之圖式僅為一示意圖，說明書中未有對該等元件長度或元件間之比例關係有任何揭示，僅因從證物 1 之圖式量測恰好得到系爭專利之技術特徵「該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」，難以認定其係證物 1 本欲揭露的內容，故若作為系爭專利新穎性之核駁證據應有不足。

而在本判例中，按系爭專利說明書對於其申請專利所載「非支撐部之長度不大於該支撐部長度之二分之一」之技術特徵，其中該支撐部是供天線元件黏著於載體之長度，愈長者其黏著面積越大，自可確保天線固定不脫落，是以發明所屬領域中具有通常知識者自當在可達成其通訊功能的前提下，盡可能使可支撐部之長度相對於非支撐部愈長愈好；此亦可由引證圖式可知可支撐部明顯大於非支撐部，是以系爭專利縱進一步界定渠等尺寸關係範圍，對該所屬領域中具有通常知識者而言，可藉由簡單的變更輕易調整即可輕易完成，且無不可預期之功效時，縱引證相對揭露之圖式未明確標記尺寸比例之確切數值或範圍，仍可佐證系爭專利不具進步性。

肆、國內外實務見解

一、我國實務見解

依我國發明專利審查基準第 2.2.2 節明定引證文件中包含圖式者，因圖式僅屬示意圖，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術內容始屬引證文件有揭露者；而角度、比例關係或各元件相關位置等不因影印之縮放產生差異者，亦可用為參考。由圖式推測之內容，如從圖式直接量測之尺寸、厚度，常因影印之縮放產生差異，不宜直接引用。

在實務上，針對是否可以圖式比例關係做為先前技術，依台北高等行政法院 95 年度訴字第 3336 號判決⁴可知，若系爭專利之申請專利範圍所載的比例數值包含一個相當的數值範圍，而單純目視引證圖式對應的比例數值，即可得知該引證所揭示的比例數值落入該系爭專利所載範圍內時，則該引證之圖式可直接用以核駁系爭專利。

⁴ 台北高等行政法院 95 年度訴字第 3336 號判決意旨：「被告係根據引證揭示之肋塊與沖頭高度比為 5/8，介於系爭專利請求 1/4-2/3 範圍，而認系爭專利已被引證所揭露，自無不合。至於從圖式中量測尺寸，只是方便說明其比例關係而已，事實上，系爭案申請專利範圍所載之比例範圍相單寬廣，單純目視引證，即知其肋塊與沖頭高度比係介於系爭專利請求 1/4-2/3 範圍內。」

二、USPTO 實務見解

在 USPTO 的專利審查基準⁵中規定可作為先前技術的圖式，應明確揭露申請案所保護的結構且可預期其中請專利範圍，且圖式必須揭露所有被保護的結構特徵，以及該些結構係如何組合；另當參考文獻沒有主張圖式是按比例的繪製，且未揭示尺寸大小時，此時透過量測圖式所得到的證據是沒有價值的。

三、JPO 實務見解

在日本判決「平成 8 年（行ケ）第 42 号」判決⁶中，系爭專利係一種緩衝鐵路列車的拉力裝置，其主要爭點在於拉力裝置與縱向之中心線的角度，系爭專利（圖 5 元件 64）已揭示該角度是 49～51 度，而法院雖認為引證（圖 6）在整體構造上與系爭專利並無差異，但引證的發明說明中並未特別記載該角度之數據，即便從圖式可知兩裝置之細部結構均相同，亦不能認定引證有揭示與系爭專利相同的角度，故撤銷原不准專利之判決。

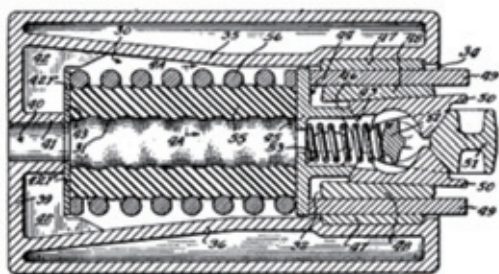


圖 5 系爭專利代表圖

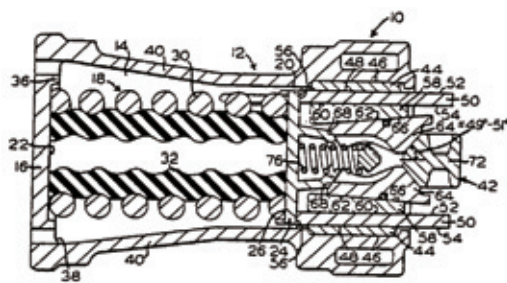


圖 6 引證代表圖

四、EPO 實務見解

在歐洲專利局之上訴委員會的判例法⁷中，對於判斷圖式所揭露之技術內容的實務見解如下，在判例 T 896/92 中，委員會強調按照判例 T169/83（OJ 1985,

⁵ Manual of Patent Examining Procedure of the USPTO, Chapter 2100, Section 2125.

⁶ 平成 8 年（行ケ）第 42 号審決取消請求事件。

⁷ Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 8th Edition, pp. 109-110, July 2016.

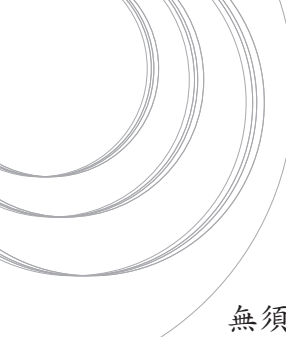
193) 之結論，有關使用僅在圖式中揭露的技術特徵作為先前技術，需要更進一步的條件，不僅該技術特徵的結構應明確的繪製在圖式中，且其所能實現的技術功效應係可被推測。

在判例 T204/83 (OJ 1985, 310) 中，委員會認為僅在圖式中揭露的技術特徵，若發明所屬技術領域中具通常知識者，在沒有其他任何文字描述的教示，單從其通常知識即能夠實現，自然可視為該技術領域之先前技術的一部分；然而，透過量測先前技術之圖式所獲得的尺寸，不能視為先前技術所公開之技術（參考 T 857/91、T 272/92、T 1488/10）。而根據判例 T 451/88 之結論，傳統上包括在專利文獻之縮放結構圖和示意圖之間係有所區別，後者是用來標示出發明的必要元件，不一定代表能依示意圖製造出產品，故示意圖不能用於推測比率關係（T 1664/06）。另在判例 T 56/87 (OJ 1990, 198) 中，委員會認為從先前技術圖式之尺寸所推測出的技術特徵若與說明書之發明內容相矛盾，此即不能視為引證所公開之技術。

伍、結論

對於已被授予專利的引證文件是否其說明書均符合明確、充分及可據以實施要件，我國審查基準中並未針對此點作規範，而各國於審查專利時，確實會先審視說明書使否符合明確、充分及可據以實施要件。然而判斷引證是否明確且充分揭露發明，取決於發明所屬技術領域中具有通常知識者能否瞭解其內容，並可據以實現，惟審查實務上，因各國審查人員對於通常知識的認知理解及能力未必能完全一致，是故即便所引用的引證文件已在其他國家獲准專利，審查人員在審查新穎性或進步性前，仍應依通常知識判斷引證文件揭露之程度是否足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用。

由本文所引用的案例來看，發明所屬技術領域具通常知識者判讀引證時，單從其圖式來推測引證之發明，可能會產生不同的解讀方式，此時對於判斷引證之圖式所揭露之內容是否達到可據以實現的程度，應視發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否能從引證所記載之文字或圖式等基礎，參酌申請時之通常知識，



本月專題

探討專利審查時之引證適格性—引證圖式揭露程度之探討

無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用，並能解決問題，且產生預期之功效，惟從先前技術之圖式所推測的發明，確實包含數個不同的解讀方式時，宜再檢索合適的輔助引證，以佐證其從圖式所推測出之內容。

根據各國審查基準可知當發明說明有主張圖式是尺寸縮放圖或設計圖時，才能以量測圖式的尺寸或比例作為核駁證據；反之，當引證文獻之圖式未標示尺寸數值時，除非系爭專利對於比例關係之保護範圍過大，以致單純目視引證文獻之圖式即可明確得知比例關係，否則不宜逕以量具量測該圖式尺寸數值或比例關係即作為論斷是否揭示系爭專利之尺寸特徵或比例關係，應根據其圖式以及該技術領域的通常知識來判斷圖式所未明確繪製之特徵，是否足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明，以此來判斷引證文獻之適格性較為妥適。

專利審查之引證適格性——以 Steve Morsa 案探討 引證可據以實現要求之揭露程度

陳明德*、謝裕民**

摘要

2015 年 Steve Morsa 向當時的美國專利訴願暨爭議委員會（BPAI）訴願，稱 BPAI 僅以一份「PMA 公司開發，稱為 HelpWorks 的網路版媒介軟體」的文宣做為引證文件（簡稱 PMA 案¹），並依據 Morsa 自己的申請案說明書對於通常知識者能力的描述，認定原本可能揭露程度不足而不可據以實現的文宣式引證是可據以實現，進而以新穎性之可預期核駁該案部分請求項。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）審理該案時，多數主張可採申請人說明書中所自承的通常知識者之能力，PMA 案可成為適格先前技術文件；一位法官持有不同意見，認為新穎性判斷先前技術是否可據以實現必須來自先前技術²，而我國審查基準中係記載新穎性之「引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明」。本文主要以 Morsa 案為引，討論引證文件揭露之程度。

關鍵字：引證文件、據以實現、先前技術、揭露程度、通常知識者、致能揭露

* 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

¹ PETER MARTIN RELEASES HELPWORKS WEB EDITION, <https://www.thefreelibrary.com/Peter+Martin+Releases+HelpWorks+Web+Edition.-a055891836> (last visited Mar.3, 2019).

² In re Steve Morsa (Fed. Cir. 2015).

壹、Morsa 申請案與引證案背景

一、引證案（PMA 案）背景

PMA 公司開發一稱為 HelpWorks 網路版的媒介軟體，它是一種社會福利代理軟體，具有民眾身份資格篩選功能，可用於社會福利及政府資訊的提供，例如孩童及家庭是否達到政府提供食物券、健康保險及能源補助等，可以省去親自排隊或填寫一大堆複雜表格的麻煩，民眾只要付費將自己的資料輸入到它的資料庫即可，而社會福利不僅是公部門提供，也可以是民間單位。HelpWorks 資料庫還存有各種申請的規則，如果個人或家庭符合了資格，軟體就會把適合公部門或私部門的服務提供者與上述家庭或個人配對，過程是電子化申請。

二、Morsa 申請案背景

在美國，民眾、團體可從政府或非政府申請社會福利的項目非常多，這種可稱為福利的，在 Morsa 案中都屬於有價值的東西，類型不管是服務、計畫、援助或資訊都包括。在公的方面，例如食物券、租屋券、就業資訊、殘疾照護、警察或海關等強制銷售個人財產的資訊、低利率房地產融資、教育補助金、獎學金等。私的部分，例如免費法律諮詢、免費或低價旅遊資訊、實習機會、低價的醫療處方，或是打折資訊，公與私加起來，Morsa 統計共有一千種。有的申請過程非常困難和耗時，Morsa 認為在這個受益條件波動的年代，對一申請者來說要能夠獲得準確的資訊而完成自身福利的申請並不容易，因此 Morsa 提出這福利申請電腦化的專利案。但審查人員引用文宣 PMA 案作為新穎性引證，Morsa 則主張 PMA 案並不滿足致能揭露（enabling disclosure）而提起訴訟。

貳、Morsa 案審查與審判歷程

Morsa 案分別在 2013 年與 2015 年經 CAFC 兩次審理（以下分別以 Morsa I³ 與 Morsa II⁴ 表示），以下分為 USPTO、BPAI 審查歷程與 Morsa II 判決、Newman 法官不同意見書等三部分來說明 Morsa 案之過程。

一、USPTO、BPAI 審查歷程

在 2001 年，個體發明人 Morsa 提出專利申請案⁵，專利名稱為“提供福利資訊與福利之方法和設備”。

USPTO 審查人員對於請求項 271⁶ 與 272⁷，以將兩請求項一起論述的方式並用極簡短的比對文字而於 2010 年發出審查意見通知函，記載如下：

關於獨立項 271、272，PMA 案揭露了一種利用電腦網路即時或大致即時回應（基於網路的自我服務模組）福利尋求者配對請求的福利結果表列；維持至少一儲存包含複數個福利表列於一及／或製品的資料庫（資格資料庫／專家資格伺服器）；接收來自該請求者之製品發出的福利配對請求，該請求包含該請求者的條件（回答條件問題並輸入至系統）；使用一處理裝置來辨識具有可與配對請求產生配對的條件之福利表列；自動產生一訊息至一接收製品藉由具配對尋求者條件的福利之電腦網路通知該尋求者（用戶自行篩選）。

括號內文字即為審查人員所列出的技術特徵來代表 PMA 案已對應至請求項中之限制條件。

³ In re Morsa, 713 F.3d 104 (Fed. Cir. 2013).

⁴ 同註 2。

⁵ 臨時申請案案號為 60/211228、60/196335，申請案號為 09/832440。

⁶ 一種福利資訊配對機制，包括：

儲存複數個福利註冊於至少一實體記憶裝置；

藉由至少一資料傳輸裝置接收來自於有福利需求尋求者的福利請求；

以該福利註冊解決該福利請求來決定是一者或者配對該福利註冊；

為該福利請求尋求者自動提供福利結果至至少一資料接收裝置；

其中該配對機制部分藉由電腦相容網路來作業。

⁷ 一種利用電腦網路即時或大致即時回應福利尋求者配對請求的福利結果表列方法，包括：

維持至少一儲存包含複數個福利表列於一及／或製品的資料庫；

接收來自該請求者之製品發出的福利配對請求，該請求包含該請求者的條件；

使用一處理裝置來辨識具有可與配對請求產生配對的條件之福利表列；

自動產生一訊息至一接收製品藉由具配對尋求者條件的福利之電腦網路通知該尋求者。

Morsa 上訴至 CAFC 時，BPAI 對於請求項 271、272 之比對簡化為四個步驟，特徵比對的描述明顯使用較多的文字，如下表 1 所示。

表 1

請求項	PMA 案
儲存複數個福利註冊於至少一實體記憶裝置	消費者可從公或私單位收到福利及服務…福利、服務、健康風險或單位欲透過資格身份庫來實施的其他事務
藉由至少一資料傳輸裝置接收來自於有福利需求尋求者的福利請求	消費者能利用網站讓公眾能確保政府提供的服務
以該福利註冊解決該福利請求來決定是一者或多者配對該福利註冊、其中該配對機制部分藉由電腦相容網路來作業	請求者可使用網站，例如藉由先進的電腦程式
為該福利請求尋求者自動提供福利結果至至少一資料接收裝置	消費者可利用網站，篩選自己是否符合政府提供的福利、服務、健康風險或單位欲透過資格身份庫來實施的其他事務

但 CAFC 認為 BPAI 針對 Morsa 質疑 PMA 案缺乏具體揭露 HelpWorks 網路版的結構特徵，又如何將這些特徵和元件整合而透過系統處理的程序和步驟這樣的問題，並未提出分析與回應，故 CAFC 撤銷請求項 271 和 272 不符新穎性之裁定並發回。

二、Morsa II 之判決結果

2015 年，CAFC 第二次審理 Morsa 案，先敘明據以實現要件的要求為引證教示申請時之該發明技術領域中具有通常知識者（Person Having Ordinary Skill In The Art，簡稱 PHOSITA），無需過度實驗下，可製造或完成所揭露相關申請專發明內容⁸，而 PHOSITA 於此情況下將會擁有哪些知識，又到何種程度，CAFC 採 BPAI 的說法，亦即，BPAI 將申請人說明書中諸多自己承認關於發明時之內容認

⁸ Enablement of prior art requires that the reference teach a skilled artisan—at the time of filing—to make or carry out what it discloses in relation to the claimed invention without undue experimentation. In re Antor Media Corp., 689 F.3d 1282, 1289-90 (Fed. Cir. 2012).

為是屬於 PHOSITA 已知的知識，例如 BPAI 發現說明書中討論中央處理單元與記憶體是「對於 PHOSITA 眾所皆知的」等⁹。

而 Morsa 另外還爭論 PMA 案並未充分提供資訊去實現申請專利之發明，因此需要過度實驗的部分。CAFC 認為 Morsa 的專利說明書已清楚表明，熟悉的電腦的程式員可輕易知道如何使用傳統電腦來程式化；因此，只需要普通實驗即可製作申請專利之程式。

最後，CAFC 強調，並不是使用申請人專利說明書的部分當成先前技術而否定申請人，而是僅在涉及本案 PHOSITA 的知識時，確認 BPAI 只單獨的使用說明書中一個部分來確認 PHOSITA 的知識。使用專利說明書去填補先前技術的空隙與使用它去確定 PHOSITA 之知識，兩者之間存在關鍵的區別，BPAI 是屬於後者。

出於上述之理由，CAFC 維持 BPAI 對於請求項 271、272 不具新穎性之裁定。

三、Morsa II 之 Newman 法官不同意見

(一) 不允許為了證明請求項「可預期」而超出單一引證文件

Newman 認為，專利法中的「可預期」是指欲保護的標的並不是新的，也就是說它已經是已知。對於專利法中的「可預期」要求單一引證明確地或固有地包含爭議請求項中所有元件與限制條件，對於審查中的標的，如單一引證不能據以實現，則不能說「可預期」。不允許為了說「可預期」而置外於單一引證，不像為證明「顯而易見」而可組合引證的既有作法。專利法新穎性和顯而易見性之間的區別不應該模糊。Newman 法官不認為審查人員或是 BPAI 的請求項比對，完成了所謂單一引證中新穎性一個特徵與一個特徵的比對，也不認為該案對於請求項之某一技術特徵只用簡短的描述就比對到了申請人長而具體的敘述，她認為 CAFC 不應維持 BPAI 走這樣捷徑去做新穎性之審查。

⁹ 還包括中央處理單元與記憶體是「以傳統習知方式來處理根據儲存指令福利訊息的請求」，該申請案中描述的系統「能被任何本領域中普通技術程式員使用市售的開發工具來實現」和「搜尋步驟來完成這個配對目的都在 PHOSITA 的知識範圍之內」。

Newman 還引過去數個判例指出，專利法要求單一引證上出現所請發明的所有元件與步驟，而這出現是如事實的發現，當少了的元件被稱為必然出現或固有地存在於單一引證的時候，又如某些事情可能源於某些特定組合情況，若只是這樣的事實，是不足以建立其固有性。法官以請求項中的資料庫為例，BPAI 僅以所謂的「官方通知」的動作，就知道請求項中的資料庫會有什麼功能，而沒有證明引證的資料庫必然會跟請求項的資料庫一樣，Newman 認為 BPAI 還不足對所請發明建立出固有的可據以實現描述。

（二）申請人的說明書並非先前技術

Morsa 記載於專利申請案中有關特定步驟有可能被電腦程式領域中熟練程式人員所執行，並不表示這樣發明人用到該步驟的內涵就一定可當成先前技術的知識。多數法官主要透過 Morsa 的記載來填補 PMA 案的空隙，亦即，Morsa 所請發明的各種步驟可以透過熟知電腦程式方法的人士來實現。然而，Morsa 可據以實現的部分目的，並不是讓先前技術的文宣變得可據以實現，或填補了以新穎性核駁 Morsa 案的空隙。專利法第 102 條的所需建構適當先前技術中可據以實現的標準，與專利法第 112 條的申請專利之發明必須被說明書所揭露的內容據以實現的標準是不同的。

（三）先前技術的可據以實現必來自先前技術

假如所引的先前技術而稱可預期的揭露不能據以實現，則請求項就不為該先前技術所預期。當時 Morsa I 中之所以發回的原因就是 PMA 案的內容能不能以 PMA 案自己的描述來達到可據以實現，使用 Morsa 說明書中的資訊去讓 PMA 案可據以實現，這是不當的。先前技術的空隙不能被爭議中的發明內容所填補。也就是，她認為新穎性審查時，引證文件可否據以實現要件而引用外部知識來源應該在爭議案之外。

（四）其他

Newman 還認為「文宣細節很短」、「文宣沒有提及申請專利範圍的步驟與限制條件」、「文宣並未說明如何運作，僅有最終結果」，指出 PMA 案文件內容缺少實質技術內涵的可能性。

四、小結

Morsa 案最重要的爭點在於申請人自己提到通常知識者的能力是否可以作為引證滿足可據以實現的補充資料，這個問題的提出也與以下兩個問題有關聯：第一、引證本身只是個文宣資料，對於以技術為本體的請求項，該引證的技術成分可能不足；第二、審查人員在首次的意見通知書中針對請求項撰寫每個技術特徵的步驟或元件的比對，僅以該文宣的幾個簡要概念描述就代表了該步驟或元件的比對完成，在認知上，特徵比對似乎過於簡略，無怪 Morsa 向 BPAI 訴願時曾提到審查人員僅以 117 個字就核駁請求項所有的步驟與系統之間的關係，不同意見書也提到引證缺少技術成分的部分，這都是該文宣作為引證的外在弱點。不過，審查人員都知道，技術的有無不能等於字數的多寡，仍必須回到文宣所代表的技術以及當代的技術進展，從而解釋該文宣真正具有的技術內涵。

參、結語

從本文最前面關於 Morsa 案與 PMA 案的介紹，即使不是從事電腦或商業相關的人士應該都不難理解到兩個案件所要達到的目的是相同的，都是在執行福利申請者與福利條件的配對，而配對本身就存在一些既有的步驟，Morsa 請求項的描述，可以說只是把這些步驟利用電腦具體化，而 PMA 案只提到了步驟都可以用電腦來完成，沒有提到每一步驟的細部與電腦硬體元件的關係。不過，以 PMA 案當代 1999 年的美國來說，這樣的技術也許不需要借用 Morsa 自己提到的先前技術來證明 PMA 案文件可以據以實現，想必是美國審查人員當初遇到請求項 271 與 272 想採用新穎性的想法。

另外，Morsa 自承的技術是實現 Morsa 自己的系統，將實現 Morsa 系統背景技術作為實現 PMA 案系統的普通知識，只有確認 Morsa 系統等於 PMA 案才可以做此挪用。Morsa 系統與 PMA 案差在各步驟與硬體結合的具體化，這樣的硬體是引證之前電腦化或程式化再習知不過的技術，理論上不難從前案資料找到，但從事專利審查相信都遇過這樣棘手的問題，愈是簡單像是一般技術經驗的描述，愈是不容易被發現，猶如要證明一加一為何會等於二的困難。但審查人員知道，技術本來就在那裡，相信這就是為何美國審查人員在歷經多次審查後，仍堅持使用新穎性而不是進步性的原因，BPAI 也願意為其背書。不僅如此，BPAI 為證明步驟電腦化是普通知識而引用 Morsa 自承一般技術經驗的內容，相信也是在這樣認知的條件下，最後 CAFC 多數法官也肯認這樣的堅持。

此外，針對審查新穎性時，引證文件可否據以實現要件時而引用外部知識時點，各國審查基準有所不同，我國與 EPO 為相同，亦即採參酌「引證文件公開時」之通常知識可促使 PHOSITA 實現申請專利發明之準則¹⁰，USPTO、JPO、SIPO 則採參酌「申請時／發明時」之準則¹¹，但本文認為，不管是哪一個時點，影響並不大。就以 Morsa 為例，要證明引證文件可以據以實現所需補充的外部知識，一般來說是這個技術領域的從事者，過去經年累月而生成的技術經驗，亦可稱為一種本質技術，通常也不易見於文件，即使審查人員無法使用新穎性，但進步性卻可以，Newman 法官認為多數法官同意引用 Morsa 自承一般技術是走捷徑而不是走錯路就可見一斑，也就是理論上這種本質技術應俯拾皆是，BPAI 大可取自爭議案之外，也就是採用進步性論述，只是過程來來回回，但結果可預期會是一樣的。

最後，由前述可知，審查新穎性時，當審查人員質疑引證文件可否據以實現而採所需的外部知識當做補充的知識，與審查人員由一個技術特徵直接且無歧異可知道另一個技術特徵所需的知識，兩者是不同的。至於何者需要較高的知識，並不是本文欲討論的重點，但本文想指出的是，前者所需的知識，通常是一種本質技術，而不是一種鮮明或具體的技術，兩者雖然都可以稱為技術，但它與具體的技術相較，層次上是不同的。好像一個金字塔，發明整體的技術是一層一層堆

¹⁰ PCT/GL/ISPE PART III-Chapter 12- Appendix 12.02[1](A12.02[1]).

¹¹ PCT/GL/ISPE PART III-Chapter 12- Appendix 12.02[2](A12.02[2]).

疊上去的，底面的基礎層就像是本質技術，而最上層就是發明具體的技術。專利審查時，雖說發明要整體觀之，審查人員經過多年的經驗，必然具有一定的經驗法則，見最上層就知道最下層，相信不只是美國 Morsa 案的審查人員而是絕大多數的審查人員都會把比對重點放在上層的具體技術，其原因不外乎是：本質技術就像二加三為何會等於五，在審查比對或論述過程，不再會把它拿出來比對，而是視為當然的一部分，若把爭論放在這樣的本質技術，形成審查新穎性適格上的疑義，最後仍脫離不了進步性的否定。

歷史人物姓名之商標權爭議—— 由日本名奉行金先生之事件談起

林依璇*

摘要

歷史上的人物或事件，有些透過詩詞、小說、戲曲等歷久彌新，成為不朽的傳奇。在娛樂產業發達的現今，亦常見以戲劇為媒介將之賦予新生的例子，隨著觀光產業的興起所帶來的觀光熱潮及商業利益更不可小覷。有關歷史人物姓名涉及之商標權爭議，我國案例並不多見。然而，近期日本東京地判平成 26.4.30 平成 24（ワ）964 號之判決，論及歷史人物「遠山金四郎」所涉及之著作權及商標權等智慧財產權議題，藉由本案對商標權議題之研析，可知歷史人物涉及之商標權議題仍有相當多的探討空間。近期日本商標審查手冊對此一問題，更藉由內容之增修，進一步釐清實務上所面臨的問題。另就我國實務見解及審查基準對此一議題論及識別性及公序良俗等不得註冊事由，亦可見該等歷史人物名稱涉及重要的商標權議題，未來相關見解究竟會如何發展，仍是值得關注的焦點。

關鍵字：商標、識別性、公序良俗、歷史人物、審查基準、遠山金四郎

* 作者為國立政治大學法律學系博士生。
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

在時光的洪流中，歷史上的人物或事件往往被遺忘，但也有些透過詩詞、小說、戲曲等，因人們的口耳相傳而歷久彌新，成為不朽的傳奇。而在娛樂產業發達的現今，亦常見以戲劇為媒介，藉由劇情的安排及演員的表現方式賦予其更加具有吸引力的風貌。然而，有關歷史人物姓名得否作為商標權申請之標的，抑或該人物形象是否並非完全出自於歷史，而於某程度受到戲劇之呈現及演出之影響，而此一影響是否會讓相關論述有所改變，亦有值得討論的空間，近期日本東京地判平成 26.4.30 平成 24（ワ）964 號一案中以家喻戶曉的人物遠山金四郎為討論核心，涉及之商標權議題包括歷史、戲劇等不同面向的討論，相當值得進一步研究。以下將先介紹本案判決，並就其所涉及之商標權爭議為何加以進一步探討。

另以我國司法實務見解觀之，與歷史人物涉及之商標權議題相關者並不多見，然而審查基準所論及識別性及公序良俗等，亦可見該等議題實為歷史人物所涉及之重要的商標權議題，而隨著近期審查基準之增訂，未來實務見解之發展仍然值得關注。

貳、有關本案相關背景及判決介紹

一、有關遠山金四郎及案關作品

在正式討論本案之前，首先就歷史及戲劇中的「遠山金四郎」加以介紹。

（一）由歷史觀之¹

此處所討論之「遠山金四郎」為日本江戶末期的町奉行，其名為遠山景元，遠山金四郎為其通稱，略稱為遠山金先生²。坊間流傳其年少時期曾與市井流氓為伍，過著遊蕩的生活，由於年少時期的放蕩行徑，有其於身上刻有刺青的說法，然而此一說法並未有確切證據；由於曾深入

¹ 藤田覚，「遠山金四郎の時代（講談社学術文庫）」，講談社，2015 年 8 月 10 日。

² 原文「遠山の金さん」。

民間，於擔任町奉行之際亦能體察民情，所為之裁判令人心服口服，深受江戶市民愛戴。其能力備受將軍德川家慶賞識，被賦予極高評價。

有關遠山金四郎其人其事，坊間流傳的故事眾多。針對遠山金四郎在坊間的形象，相關見解亦指出其作為被將軍寄予厚望的「名奉行」，作為幕府的優秀人才解決各種事件，也關注江戶商業活動的安定繁榮。天保十二年（西元 1841 年）開始的天保改革提倡儉約，對商業活動加以限制。相較之下，遠山金四郎促進商業活動的主張更貼近民眾的需求，這也使其具有與百姓站在同一陣線的親民面向。從相關的戲劇中，也可以看出上述構成遠山金四郎形象的主要元素。

（二）由戲劇觀之

在日本東映公司所製作之「遠山金先生」系列中，綜合坊間所流傳之遠山金四郎軼事，將其塑造為平日潛入民間，隱藏身分調查事件，並對惡人加以懲治的正義形象。遊手好閒的無賴漢與奉行間的角色轉變，藉由其紋身於臂膀之上的「櫻吹雪」刺青加以連結，猶如無所不在的正義使者般，穿梭於街坊與官府間，體察民情並將惡人繩之以法的場景深植觀眾心中，也成為「遠山金先生」劇集具代表性的重要畫面。該系列 1970 年代起由東映公司開始製作，總集數超過 800 集，先後由眾多演員³飾演遠山金四郎一角，透過持續推出作品及不同世代演員的承繼，遠山金四郎系列長久以來受到觀眾熱烈的歡迎，人氣歷久不衰，成為本案探討標的者，正是如此有名的作品。本案涉及之爭點包括著作權及商標權之侵害與否，以下將以商標權議題為主軸加以探討。

³ 演員及系列作名稱與時間如下：中村梅之助（「遠山の金さん捕物帳」1970～73 年）、市川段四郎（「ご存知遠山の金さん」1973～74 年）、橋幸夫（「ご存じ金さん捕物帳」1974～75 年）、杉良太郎（「遠山の金さん」1975～79 年）、高橋英樹（「遠山の金さん」1982～86 年）、松方弘樹（「名奉行 遠山の金さん」1988～98 年）、松平健（「遠山の金さん」2007 年），資料來源：http://www.huffingtonpost.jp/2016/01/19/nakamura-umenosuke_n_9022776.html（最後瀏覽日：2017/2/12）。

二、東京地判平成 26.4.30 平成 24（ワ）964 號 CR 松方弘樹 名奉行金先生⁴一案

（一）本案事實

原告公司（下稱原告）擁有指定使用於商品第 28 類遊戲用器具之「遠山の金さん」商標。被告公司（下稱被告）所製造販售之商品中，包括「CR 松方弘樹の名奉行金さん XX」及「CR 松方弘樹の名奉行金さん ZZ」等柏青哥機台，原告主張被告侵害其商標權而提起本案訴訟，原告及被告主張及法院見解詳見下述。

（二）本案爭點

1. 被告標章是否構成商標之使用

原告主張被告使用「金さん」並非用於表示特定人物或柏青哥遊戲等影音著作之標題，而是將之用於機台的商品名，其為商標之使用一事甚明。

被告主張接近被告販售機台之玩家，於看到被告標章之際，所認知者應為該遊戲與遠山金四郎之作品或其故事相關，不會因此而對被告商品之來源有所認識。被告商品其上之「名奉行金さん」，應為遊戲中之影音著作的標題，並非作為商標使用。

2. 原告商標及被告標章是否構成近似

（1）原告主張

原告主張，就商品之同一性觀之原告商標及被告標章所指定使用之範圍，同樣包括第 28 類「遊戲用器具」。另被告標章由「CR 松方弘樹の」、「名奉行」、「金さん」等三行字，以字體大小觀之「CR 松方弘樹の」為「名奉行」的二分之一，「金」的四分之一，與「さん」大小約略相同。可見被告標章就「CR 松方弘樹の」、「名奉行」及「金さん」等文字部分外觀上並非不可分，應屬於個別被認知觀察之情形。此外「CR 松方弘樹の」之文字部分，如與說明松方弘樹所飾之「名奉行金さん」的 CR 機之觀點一

⁴ 原文「東京地判平成 26.4.30 平成 24（ワ）964 CR 松方弘樹の名奉行金さん」。

併考量，應可認為「CR松方弘樹の」之部分不具備與他商品區別之識別性。從而，被告標章之主要部分應為「名奉行金さん」。

原告商標為「遠山の金さん」，以遠山金四郎之姓氏「遠山」、暱稱「金さん」及語助詞「の」所構成。另一方面，被告標章之主要部分為「名奉行金さん」，原告商標及被告標章就「金さん」觀之為共通。就讀音而言，原告商標讀音為「トオヤマノキンサン」，被告標章讀音為「メイブギョウキンサン」，就「キンサン」部分為相同。

遠山金四郎作為江戶時代後期之江戶町奉行，為一真實存在之歷史人物，至明治時代中期藉由歌舞伎、小說、電影、電視時代劇等媒介，大眾對「名奉行金さん」之稱號皆相當熟悉，體察民情的名奉行之形象廣為人知，也因此原告商標有極高之周知性及著名性。由原告商標導出「歷史人物遠山金四郎」及時代劇主角「身為名奉行而廣為人知的遠山金四郎」等概念。也因此，原告商標及被告標章就上述概念具有共通處。

本案案關商品為柏青哥機台，其交易對象包括遊戲場經營者、遊戲中心、二手機台販售業者及購買二手機台的個人等。柏青哥業界近年來「版權物」⁵或「異業合作機種」⁶相當受到歡迎，雖然使用電視動畫、電視劇、電影或漫畫角色的例子並不罕見，但交易對象應會由其上的商標辨別出處。同時，玩家的喜好亦會影響遊戲場經營者選擇何種機台，被告之所以使用該圖樣，不僅考量到直接購買該機台之遊戲場經營者的認知，同時也包括玩家的選擇。

（2）被告主張

被告亦認定原告商標及被告標章所使用之商品具有同一性。然而就原告商標及被告標章是否構成近似，原告主張就外觀、讀音及觀念等全然迥異。理由為商標縱可拆解為不同部分之組合，除該部分對於交易對象或需求者辨別商品來源具有強烈的支配印象，否則不應將部分自商標中抽出個別認定其是否具有識別性，過往判例亦多採此一見解。

⁵ 原文：版權モノ。

⁶ 原文：タイアップ機種。

被告商標所傳達之概念為「松方弘樹所演出的名奉行遠山金四郎」及「作為松方弘樹所飾演之名奉行而知名的遠山金四郎」，另一方面，原告商標為「遠山の金さん」，所表達之概念為「遠山金四郎」。就讀音而言，原告商標讀音為「トオヤマノキンサン」，被告標章讀音為「シーアールマツカタヒロキノメイブギョウキンサン」，因此，被告標章及原告商標除了「金さん」之文字及讀音與「遠山金四郎」之概念外，外觀、讀音及概念全然不同，應非屬近似。

此外，由柏青哥機台的交易市場觀之，原告商標及被告標章應無混淆誤認之虞，理由在於被告商品屬於「特種行業規範及業務適正化之相關法律」⁷第2條第1項第7款⁸所管制之範圍，供柏青哥營業所用之遊戲機，其樣式與規格之檢驗必須依法律或相關規範為之。同時，柏青哥機台之交易雙方等經手機台之業者皆有限定，該等業者皆須遵守特種行業相關規範，慎重確認機台之製造商及機種名稱，在從事機台交易之際並無對此產生混淆誤認之虞的餘地。倘若是單純的玩家，則與柏青哥機台的流通毫無關聯，無需考慮其認知，縱使由玩家立場觀之，透過柏青哥機台的外觀特徵及遊戲性等亦可區別商品來源，應不生混淆誤認之虞。

3. 原告商標是否違反商標法第4條第1項第7款⁹。

針對原告商標是否違反商標法第4條第1項第7款而有害公序良俗，被告主張原告商標「遠山の金さん」為歷史上知名人物遠山景元（通稱金四郎），「遠山の金さん」如登錄為商標將妨礙遠山金四郎之歷史人物名之使用，有損害公共利益之虞。原告商標作為商業上使用，且原告為一民間企業公司，另一方面原告意圖利用多年來歌舞伎、小說等塑造之遠山金四郎形象所產生之顧客吸引力達到其獨佔特定商品之目的，原告之行為與公共利益及道德通念有違，不應使其擁有該商標。

⁷ 原文：風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律。

⁸ 經營麻將館、彈珠機或設有其他引發顧客射倖心理之娛樂。

原文：まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。

⁹ 有妨害公共秩序或善良風俗之虞之商標。

原文：公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標。

原告主張遠山金四郎固為歷史人物，惟原告之商標並非「遠山金四郎」而是「遠山の金さん」，由於原告製作放映「遠山金先生」系列長達三十年以上，倘提及「遠山の金さん」，社會大眾所聯想到的並非歷史上的遠山金四郎，而是原告製作之系列作品中的金先生。原告藉由自身製作的熱門戲劇系列順利展開商品化的事業，絕非出自於利用歷史人物既存之顧客吸引力的不法目的。考量該系列將其主角遠山金四郎之聲望與功績廣為流傳之貢獻，不應認原告之商標違反公序良俗，況且原告之商標亦無損害公序良俗之事實，故本案之原告商標並無違反商標法第4條第1項第7款之事由。

（三）法院判決

1. 被告標章構成商標之使用

本案被告商品上附有被告標章，且被告亦將該商品轉讓給他人，構成商標法所規範之商標使用¹⁰一事甚明。

2. 原告商標與被告標章近似

本件商標指定之商品包含第28類遊戲用器具，被告商品為遊戲用器具（柏青哥機台），與本件商標指定使用之商品同一。

由原告商標「遠山の金さん」可連結之概念包括「歷史人物遠山金四郎」，及時代劇所演出的「作為名奉行廣為人知的遠山金四郎」。

被告標章由「CR」、「松方弘樹の」、「名奉行」、「金さん」等字詞所組成，全體觀之並非全然不可分，且由於名稱較長，於現實交易中為求迅速將其簡略稱呼之情形亦可以想見。而由被告標章觀之，「名奉行金さん」之字體較「松方弘樹の」為大，應可認定該標章將被以此稱之。

¹⁰ 日本商標法第2條第3項第1款、第2款：

本法所稱標章之「使用」，係指下列行為：

（1）於商品或商品之包裝上附加標章之行為；
（2）對商品或商品之包裝已附加標章者進行移轉、交付，或為移轉或交付而為陳列、輸出、輸入或藉由電信線路提供之行為。

原文：商標法2条3項1号，2号：

この法律で標章について「使用」とは、次にげる行為をいう。

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為

二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為。

由於遠山金四郎作為眾所皆知的名奉行，且無其他的「金さん」作為名奉行的證據，被告標章「CR 松方弘樹の名奉行金さん」所生概念包括「有演員松方弘樹演出之名奉行遠山金四郎登場之 CR 柏青哥機台」、「演員松方弘樹演出之名奉行遠山金四郎」，以及時代劇所演出之「作為名奉行廣為人知的遠山金四郎」等。

首先比較本案系爭商標及標章，雖有相同之「金さん」，然而由整體「遠山の金さん」及「名奉行金さん」觀之，「金さん」並非屬於重要部分，由此尚難認定原告商標與被告標章構成近似。然而，原告商標及被告標章所指稱者同為歷史人物「遠山金四郎」及時代劇的主角「以名奉行而廣為人知的遠山金四郎」等，由此觀之，其所傳達之觀念應為近似。

就交易實務觀之，被告雖主張柏青哥機台之交易對象限於經營柏青哥事業之店家，基於法律對此一行業之規範，應不致對系爭商品之出處有混淆誤認之虞。然而柏青哥機台之交易對象除遊戲場業主外，亦包括二手機台業者及購買二手機台之個人等。況且近來柏青哥業界中「版權物」或「異業合作機種」相當受到歡迎，使用電視動畫、電視劇、電影或漫畫角色的例子並不罕見。對玩家而言，其雖未從事機台買賣，然而透過機台上之商標辨別其出處之情形亦屬常事，同時玩家的喜好也會影響遊戲場業者對於機台的選擇，將玩家之認知納入商標近似與否之判斷因素應屬合理。

綜上所述，原告商標及被告標章雖於外觀、讀音有相異處，然而其所生之觀念有近似處，對於商品來源有混淆誤認之虞。

3. 原告商標並無違反商標法第 4 條第 1 項第 7 款

依該款規定，違反公序良俗為商標不予註冊事由之一。該項之適用不僅限於申請註冊之商標本身有偏激文字或猥褻圖形之情形，亦包括使用於指定商品有違社會公益或悖於道德通念，倘特定人以周知且著名之歷史人物名申請商標獲准，考量其申請經過等各種因素，如有不正目的或以社會通念觀之顯然欠缺相當性，則難謂該商標之使用無違社會公益或未悖於道德通念。

如上所述，原告商標「遠山の金さん」其概念包括「歷史人物遠山金四郎」，及時代劇所演出的「作為名奉行廣為人知的遠山金四郎」。該商標於平成 15 年 6 月 27 日核准審定，而原告製作遠山金四郎系列時間為昭和 25 年至昭和 40 年，自昭和 45 年起播映至平成 15 年仍持續中，應認該系列有相當之知名度。

綜觀與遠山景元相關之地點，包括位於東京都的遠山景元墓、北町奉行所遺址等諸多地區，各自將遠山金四郎或「遠山の金さん」之名用於觀光，長野縣遠山鄉亦有舉辦使用該名稱之活動。而自「遠山の金さん」之利用情形與本件商標指定使用之商品觀之，原告指定使用之範圍為第 9 類及第 28 類，原告並未以本件商標用於製造玩偶或人形等商品，雖然對於各地之觀光事業及文化事業等紀念品之販售難謂完全無生阻礙之可能，但該範圍亦有一定限制。

有「遠山の金さん」之名之商品，以原告著作之原著陣出達朗的「名奉行遠山の金さん」系列為首，雖包括諸多書籍及觀光手冊等，然而原告商標並未對此有所限制。而關於本件商標指定商品的柏青哥機台，除了原告及被告商品外並無使用「遠山の金さん」或類似名稱者。而其他相關之遊戲因取得原告之同意，故無衍生之問題。

原告雖與史實之遠山金四郎並無實際關聯，然而其自 1950 年代便開始製作遠山金四郎系列，使「遠山の金さん」更加聲名遠播，倘若讓附有「遠山の金さん」之商品無限制地流通，依情形將可能使他人誤認商品之來源為原告。

綜上，法院認定原告申請此件商標，並無證據足認其意圖損害公益或基於不正目的而為之，並無違反商標法第 4 條第 1 項第 7 款。原告等人得依商標法第 38 條第 2 項請求損害賠償。

參、歷史人物與商標相關議題之介紹

上述為就遠山金四郎一案之介紹。歷史人物有關之商標，其議題所涉及之面向甚廣。且依日本過往實務見解觀之，可發現針對歷史人物相關商標之情形，實務上有其認定之傾向，學說亦指出如對歷史人物已被註冊為商標之情形、歷史人

物作為商標名稱是否有商標法第4條第1項第7款之適用、以及用歷史人物作為商標是否具有識別性等議題過往亦有相關之重要案例¹¹，以下將就其中之案例加以介紹。

一、對於歷史人物已被註冊為商標之情形

倘若歷史人物已被註冊為商標，則於提出申請之標章可被理解為同一歷史人物之情形，實務上多認違反商標法第4條第1項第11款¹²。

以本案遠山金四郎相關商標案件，知財高判平成23.2.28平成22年（行ケ）第10152號「名奉行金先生」¹³判決為例，本案被告曾以「名奉行金さん」字樣提出指定用於商品第28類遊戲用器具之商標申請，原告對該商標請求註冊無效審判，特許廳依商標法第4條第1項第11款認定被告商標註冊無效，經被告提起撤銷審判訴訟，智慧財產高等法院判決駁回其請求。

另一案例為東京高判平成13.9.6平成13（行ケ）122「伏見の竜馬」一案。原告以「伏見の竜馬」申請商標，指定用於第33類商品「日本酒」，惟已有指定於舊第28類酒類商品的「竜馬」（登錄第2406288號）及「龍馬」（登錄第2406289號）商標在先，遭特許廳核駁其申請。法院於本案中與特許廳見解相同，認該商標違反商標法第4條第1項第11款，駁回原告之請求。本案原告雖主張「伏見の竜馬」其意義為「以京都伏見為根據地而活躍的龍馬」，然而法院認定坂本龍馬除伏見外亦活躍於其他地區，如江戶、長崎等，故難以肯認原告就「伏見の竜馬」可使交易對象認知其為「以京都伏見為根據地而活躍的龍馬」之主張。另「伏見の竜馬」由於「伏見」與「竜馬」皆可做為獨立之字詞，實務上亦可想見

¹¹ 田村善之，「俳優のしぐさに関する著作権侵害と歴史上の人物名に関する商標権侵害が争われた事例（下）—東京地判平成26.4.30平成24（ワ）964[CR松方弘樹の名奉行金さん—]」IPマネジメントレビュー16号，頁6-9頁，2015年。

¹² （十一）與申請註冊日前已申請註冊之他人註冊商標相同或近似，並使用於該商標註冊之指定商品或服務（係指依第六條第一項[包括準用第六十八條第一項規定之情形]規定指定之商品或服務，下同）或使用於類似之商品或服務。

原文：十一 該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第六條第一項[第六十八條第一項において準用する場合を含む。]の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの。

¹³ 原文：「知財高判平成23.2.28平成22年（行ケ）第10152[名奉行金さん]。」

其稱呼將被省略為「伏見」或「竜馬」之情形。「伏見の竜馬」所代表之概念既為坂本龍馬，則其與「竜馬」所傳達之概念相同，故有致交易對象混淆其商品來源之虞。

二、歷史人物作為商標名稱是否有商標法第4條第1項第7款之適用

（一）知財高判平成26.3.26平成25年行（ケ）10233號「遠山金先生」¹⁴判決

就歷史人物之名作為商標是否違反公序良俗，以前述「遠山の金さん」之商標為例，除上述所介紹之東京地判平成26.4.30平成24（ワ）964號判決，知財高判平成25年行（ケ）10233號判決亦對此有所論述。本案被告亦曾以有違商標法第4條第1項第7款為由，就該商標提起舉發及行政訴訟，本案被告主張遠山金四郎於天保改革歌舞伎遭受打壓之際出手相救，因而受歌舞伎相關人士的敬愛，於明治年間開始以遠山金四郎為主題的表演，使「遠山の金さん」更為親近一般大眾。根據說書題材及歌舞伎等對遠山金四郎之描述，身上有著刺青於街頭遊蕩的「遠山の金さん」挺身阻擋於惡人之前並露出刺青，之後以奉行遠山景元之身分出現時，再度於惡人面前露出刺青，以此為證將惡徒繩之以法。本案原告公司僅將過往受到國民喜愛的遠山金四郎故事轉為電視戲劇，且該公司與其人並無任何地緣及血緣等關係，使該公司獨佔作為庶民英雄的「遠山の金さん」將引起國民的不快。而該商標之文字亦與「遠山金四郎」或「廣為人知的名奉行遠山金四郎」觀念共通，倘使該公司獨佔此商標有損公共利益。

法院見解認定就歷史上記載之遠山景元相關資料並不充分，「遠山の金さん」所象徵之形象，包括該公司長年所製作播映之遠山金四郎系列作品所傳達的訊息，藉此使其人其事更加鮮明，尚難謂有違商標保護對顧客的信用及吸引力等意旨，況且該商標並未對遠山景元相關之紀念

¹⁴ 原文：「知財高判平成26.3.26平成25年行（ケ）10233[遠山の金さん]。」

品販售等觀光利用造成影響，故認該商標未違反商標法第4條第1項第7款。

（二）知財高判平成24行（ケ）10222號判決

知財高判平成24行（ケ）10222號判決亦為一例。本案中原告以圖案化之「北齋」申請第25類¹⁵之商標遭特許廳核駁。原告主張，先前核准之商標「広重」，其所象徵者為日本代表性之浮世繪師「歌川廣重」，其作品包括東海道五十三次、中山道六十九次等。而原告所申請之「北齋」為江戶後期著名的浮世繪師葛飾北齋，其作品包括富嶽三十六景等。上述兩位歷史上著名之浮世繪師皆有以其為名之美術館，且與其有關聯之地區皆存有歷史資料，可見其對觀光而言有相當之重要性，商標之申請人皆與上開人物無關聯性亦為相同點。由此觀之，被核駁之「北齋」與核准之「広重」其狀況類似，難認「北齋」該當商標法第4條第1項第7款。而原告以此作為標章，自三年前販售衣服及鞋子等商品，享譽國內外。加之原告採用葛飾北齋之作品作為設計，期能不損及葛飾北齋與其作品之形象，以謙虛的態度致力於研發相關商品，也因而獲得國內外對其商品及該企業之研發精神的正面評價，由此可見維持原告之商標亦具有保護消費者認知商品來源之重要意義。

對此，特許廳之見解認定「北齋」商標指定用於衣服、鞋子等商品，就此與葛飾北齋相關之觀光紀念品亦包括衣服、鞋子等。葛飾北齋作為日本著名之歷史人物，倘若使其名被獨佔對於觀光發展及地域復興等有所不利，認有損公共利益。

法院見解認為，就本件商標而言，「北齋」之呈現方式以筆書風格結合圖形，亦即該商標之主張僅限定於該筆書風格之文字及圖形之結合，倘若對其他字體呈現之「北齋」主張權利將有違誠信原則。如將此範圍加以限定，則其應不致造成有損公益之情事。同時，亦尚無事證足認原告就該商標之申請以妨礙公益為目的，或出於其他不正之意圖，認原告之商標並不該當商標法第4條第1項第7款之事由。

¹⁵ 包括衣服、吊襪帶、皮帶、鞋子等。

三、是否具有識別性

以東京地判昭和 51.10.20 判例タイムズ 353 號 245 頁「清水次郎長」一案為例，被告製造販售其上有「清水一家二十八人眾」及「次郎長」等字樣之三角旗，原告則擁有「清水一家二十八人眾」及「清水次郎長」等字樣之商標並指定使用於當時之分類第 20 類「室內擺設品」。原告主張被告侵害其商標，提起訴訟。

次郎長，其雛型以清水地方為根據地之江戶末期的賭徒山本長五郎，透過小說、戲劇等各式潤色，以俠客清水次郎長及其手下之賭徒作為主要登場人物的故事廣為流傳，由此可知被告之三角旗上之「清水一家二十八人眾」及「次郎長」等字樣應屬為引起愛好者的購買意願而為之裝飾。然而原告之商標除「清水次郎長」及「清水一家二十八人眾」，亦有「大政」、「小政」等人名，及煙管、刀等與其形象緊密結合之物，種種象徵，乃為使觀者聯想清水次郎長其人其事之元素。由此觀之，被告僅取用其中某部分獨立用於三角旗，難以認為具有足以和其他人商品區別之識別性，駁回原告之訴。

肆、歷史人物名稱與是否有違公序良俗之判斷

由上述案例可知，日本實務上對歷史人物之名得否作為商標，肯否見解不一。倘若涉及觀光發展及地方文化，該議題更易引起紛爭。有鑑於此，日本特許廳就歷史人物名稱於商標審查時應如何考量得否核准之因素，於徵求公眾意見及再行檢視後，經 2009 年產業構造審議會智慧財產政策部會第 20 回商標制度小委員會¹⁶審議，於商標審查手冊¹⁷中增訂 42.107.04「對以歷史人物名稱（眾所周知、著名之已逝人名）之商標註冊申請之處理方式」¹⁸，該增訂於 2009 年 10 月 21 日公布¹⁹，於商標審查手冊中加以說明對以歷史人物名稱申請之商標是否有違公序良俗之判斷因素，以下將就其中之重點加以介紹。

¹⁶ 原文：産業構造審議会の財産政策部会第 20 回商標制度小委員会。

¹⁷ 原文：商標審査便覧。

¹⁸ 原文：「42.107.04 歴史上の人物名（周知・著名な故人の人物名）からなる商標登録出願の取扱いについて」。

¹⁹ 歴史上の人物名（周知・著名な故人の人物名）からなる商標登録出願の取扱い作成に伴う商標審査便覧の改正について，http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/rekishi_kaisei.htm（最後瀏覽日：2016/01/19）。

一、問題之所在

依日本現行商標法，並未明文禁止就已逝者之名申請商標。商標法第4條第1項第8款²⁰雖規定如以他人姓名、筆名或稱號等申請商標須得到該他人之許可，惟該規定僅適用於生存之人。此外，得以流傳於後世之歷史人物，其事蹟雖為後人所傳頌，然而商標法第4條第1項第10款²¹、第15款²²、第19款²³等規定乃針對眾所周知之著名「商標」的保護，眾所周知之歷史人物並不屬其範圍。

不可否認的是，擁有傳奇般的人生或卓著的功績，因而於死後仍受後人所喜愛的歷史人物，相關古蹟、史料，或與其有淵源之地等對愛好者而言的確具有相當大的吸引力，由此而生之商業上利益不可小覷。實務上亦不乏以歷史人物行經之地作為觀光主要景點，或以其相關商品做為紀念品的例子。如使與該歷史人物毫無關聯之第三人擁有該商標，不僅影響觀光等面向的使用，更可能傷害其遺族的感情。以吉田松陰一案為例，該案例肇因於以放款為業的東京某公司以幕末志士「吉田松陰」、「高山晉作」、「桂小五郎」等名申請商標，三人出身地的山口縣萩市向特許廳提出異議，主張「遺族及敬愛三人的同鄉的人們，其感情將會受到傷害，有違公序良俗。」針對該商標，地方自治團體於提出異議的同時，亦

²⁰ 日本商標法第四條：下列各款之商標，縱符合前條之規定，仍不得申請註冊：

八 有他人肖像、或他人之姓名、名稱、著名雅號、藝名、筆名、或其著名簡稱之商標（但經該他人同意者，不在此限）。

原文：第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）

²¹ 與商品或服務之需求者廣泛認識其為表彰他人業務之商品或服務之商標相同或近似，使用於同一或類似之商品或服務者。

原文：十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの。

²² 與他人業務之商品或服務有混淆誤認之虞之商標（第十款至前款所列者除外）。

原文：十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第十号から前号までに掲げるものを除く）。

²³ 以不正目的（係指以獲得不正利益為目的、加害他人為目的及其他不正當之目的。下同）使用與表彰他人之營業有關之商品或服務之商標相同或近似之商標（前各款所列之事項除外），且該商標為日本國內或者國外之需求者應為認識之商標。

原文：十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をもつて使用をするもの（前各号に掲げるものを除く）。

主張歷史人物之名不應被特定人所獨佔利用。對歷史人物得否作為商標之過往見解的不一致，地方自治團體亦提出希望能有可遵循之標準的期待。

二、審查標準的制定

（一）制定的方向

關於歷史人物，倘若使與該人物無關聯之人得以假借其名獲取商業利益，出於損害其聲譽之意圖而取得商標，不僅對該人物其故鄉之觀光發展及地域復興等造成不良影響，更會破壞公正的交易秩序，傷害遺族的感情，對此應考量以違背公序良俗為由駁回其申請。對此，將審查之標準更加一致化實屬必要。同時，對有名之著作其名稱是否亦應作相同對待，亦值得加以考量。

（二）商標審查手冊的說明

對此，商標審查手冊 42.107.04 有如下之說明：

審查以歷史人物名稱申請之商標，需特別注意是否違反社會公共利益或一般道德觀念而該當商標法第 4 條第 1 項第 7 款規定，判斷時應綜合考量以下六種情形，該六種情形及更進一步說明如下：

1. 該歷史人物眾所周知或著名的程度

倘以眾所周知或著名歷史人物為對象，該人物其名聲、評價及吸引力等自屬重要之考量因素。申請人的意圖（如是否意圖利用該名歷史人物之名來獲取公共利益）亦為判斷標準。

2. 全國或當地居民對該歷史人物名之熟知或認同程度

該判斷標準非基於個人的觀點，而是採用更廣泛的認知，由整體性的國家或地方之居民是否對該歷史人物有所認同作為觀察角度。倘若該歷史人物其出生地或與其有淵源之地區，其居民對此一人物有認同感，國民或居民等將該人物視為「公共財」。因此國民或地方之居民對該人物之熟悉或認同程度，為以該人物之名申請商標是否有悖公共利益或社會一般道德通念之重要資訊。對此，透過以下利用狀況的說明將更為明瞭。

3. 該歷史人物名利用狀況

對於歷史人物名稱，該人物之故鄉或與其有淵源之相關地區之利用狀況，乃判斷是否該當商標法第4條第1項第7款之重要考量因素。特別倘若有許多地方政府機構、商會或企業等利用歷史人物名稱於其故鄉或與其有淵源之相關地區舉辦慶典、展覽或促進觀光的活動之情形，此為是否與公益相關之重要考量面向。

4. 該歷史人物名之利用狀況與指定商品或服務間的關係

該歷史人物名稱之利用狀況與指定商品或服務間的關係也是重要的資訊，依指定商品之情形，可能會產生對觀光造成影響的疑慮。而依指定商品或服務之內容，亦可能招致遺族或地區居民的不快。綜合各種情形，考量該申請是否有損公共利益，申請人是否意圖利用該歷史人物之名獨占市場利益，擾亂公平競爭秩序，損及社會公共利益。

5. 商標註冊申請案提出的背景、目的和原因

申請人為何選擇該歷史人物之名作為商標，商標使用之情形如何，該商標是否眾所周知或著名，申請之背景及目的等，就是否有違公共利益亦為重要之考量面向。

6. 該歷史人物與商標註冊申請案申請人之關係

該歷史人物與申請人之間的關聯性，就判斷是否有違公共利益為重要之考量面向，在此亦須考量歷史人物辭世時點距今之長短。

依上述所為之審查，特別被認定為屬於「使用歷史人物之名影響公益活動之遂行，致生損害公共利益之結果，基於獨佔該利益之意圖所為之商標申請」，影響公正之交易秩序，悖於公共利益者，該當商標法第4條第1項第7款規定。

伍、歷史人物名作為商標之探討——日本相關討論之小結

在歷史人物名稱作為商標的討論中，最具爭議的莫過於構成侵權的可能性，以及是否會造成獨佔歷史人物相關概念之商標²⁴。由上述討論可知，倘歷史人物名已被註冊登記為商標，則就其相通之概念（如可定義為「遠山金四郎」、「龍馬」等特定人物者），亦可能被認定為侵權。然而如此一來，將使該商標取得莫大的獨佔空間，使非權利人無法使用該歷史人物相關之概念，恐有逾越商標保護範圍之虞。對此如由識別性之觀點出發，如他人使用該相關文字（如上述清水次郎長之例子），或可認其為商品內容之表達，不因而得以與他人商品相區別，非屬商標之使用而不構成侵權。

另一方面，從本文討論之遠山金先生一案觀之，就「遠山金四郎」之概念，依本案觀點或有被獨佔之可能。縱令東映公司著實對該人物形象之塑造有所貢獻，然而該貢獻是否可作為其獨佔該商標，甚至該人物之相關概念之理由，有待商榷。而該人物形象的塑造亦包括長年來不同領域的創作者及表演者的投入，本案之認定標準是否具合理性，將來如有類似之案例，或可提供更深入的探討。

陸、歷史人物之商標法上議題——從我國相關實務見解及審查基準等面向出發

承接上述對日本相關論述之介紹，以下將由我國實務見解及審查基準對此一議題加以討論。

一、相關實務見解

（一）欠缺商標應有之識別性——以「孔子」為例

我國就歷史人物引起之相關商標爭議，實務見解較少，近期引起討論者如「孔子」商標遭撤銷一事。2007年中國大陸教育部對外漢語教學

²⁴ 田村善之，同註11，頁9-10。

發展中心以「孔子」指定使用於商標法施行細則第 13 條第 16 類²⁵之「印刷紙；書面紙；報紙；地球儀；教學用紙製模型；書籍；期刊…」，及第 41 類「對個人之技能與學術等能力程度做甄別及檢定；學校（教育）；職業訓練；函授課程…」等商品及服務申請註冊，經濟部智慧財產局（以下稱智慧局）核准列為註冊第 01260020 號商標。嗣後因本件商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 1 款²⁶規定，遭商標審查人員提請評定並被撤銷。

撤銷理由略以：商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定：商標「不符合第 5 條規定者」，不得註冊；又依同法第 5 條規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」。商標有無識別性，應就指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。本件註冊第 01260020 號商標圖樣係由單純「孔子」二字所組成，「孔子」係中國春秋末期的思想家和教育家，「孔子」一詞予一般民眾之印象為一歷史著名教育家，依一般社會通念，以單純之「孔子」二字作為商標圖樣申請註冊，指定使用於第 16 類「印刷紙；書面紙；報紙；地球儀；教學用紙製模型；書籍；期刊…」，及第 41 類「對個人之技能與學術等能力程度做甄別及檢定；學校（教育）；職業訓練；函授課程…」等商品及服務，無法使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，欠缺商標應具備之識別性²⁷。

另申請第 099019843 號亦以「孔子」申請商標，同被認定「以單純之「孔子」2 字作為商標圖樣申請註冊，使用於指定之商品，無法使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」而遭核駁²⁸。

²⁵ 註冊時民國 92 年 12 月 10 日修正發布。

²⁶ 註冊時民國 92 年 4 月 29 日公布施行。

²⁷ 中台評字第 H00960363 號商標評定書參照。

²⁸ 商標核駁第 0330199 號審定書參照。

（二）有無違反公序良俗——以「高斯數學」為例

就歷史人物涉及之商標權爭議，是否違反公序良俗亦為一態樣。以「高斯數學」為例，本案申請評定人就註冊第 01212671 號「高斯數學及圖」商標，主張系爭商標之「高斯」為全世界著名數學家，商標識別性審查基準 4.6.2 規定，著名歷史人物的鮮明形象，常具有社會教化之功能，若使用於指定商品或服務，使人產生不敬或侮蔑等負面聯想，而對公共秩序或善良風俗有所妨害者，應有註冊時商標法第 23 條第 1 項第 10 款²⁹規定之適用。

智慧局對此之評定為，商標「妨害公共秩序或善良風俗者」，不得註冊，為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 10 款及商標法第 30 條第 1 項第 7 款³⁰本文所明定。本款之適用係指商標不論在形式上或意義上有妨害國家利益或社會道德觀念。經查，本件系爭商標之中文「高斯」固屬著名之歷史人物，惟表彰使用於提供知識或技術之傳授服務，係標榜隱喻所提供之服務能造就如「高斯」數學家之優秀學子，並無妨害國家利益或社會道德觀念或使人產生不敬或侮蔑等負面聯想，系爭商標之註冊自無註冊時商標法第 23 條第 1 項第 10 款及商標法第 30 條第 1 項第 7 款規定之適用³¹。

（三）著名商標之可能——以「大長今」為例

另一方面，除上述涉及識別性及公序良俗等問題外，由於歷史人物往往會因戲劇等作品而增加其知名度，若在個案中如就其提起商標註冊之申請，實務上亦有可能涉及著名商標之問題。最高行政法院 100 年度判字第 2098 號即為一例。本案所涉及者為「大長今」一劇，該劇為敘述韓國（朝鮮時代）第一個女御醫「長今」奮鬥成功之故事，韓國專利商標集團 The Korea Licensing Group 向韓國 MBC 電視台買下「大長今」專利商標權，並與上百家業者簽約，將 250 種大長今相關商品，從貼紙、手機吊飾、泡麵、餅乾、牙膏、香皂、人蔘米、冬蟲夏草米、紅蔘抽出液、

²⁹ 註冊時民國 92 年 4 月 29 日公布施行之商標法第二十三條「商標有下列情形之一者，不得註冊：十、妨害公共秩序或善良風俗者。」

³⁰ 民國 100 年 5 月 31 日公布施行。

³¹ 中台評字第 H01000348 號商標評定書參照。

長腦山蔘等養生食品均標上「大長今」商標，在韓國全國百貨公司（網站）及超市上市，在香港地區則授權屈臣氏透過其通路販賣「大長今」藥膳護膚系列商品，使得電視台藉由版權外銷及商品授權即獲利甚鉅。

本案系爭商標申請人（即上訴人）於民國 93 年 8 月 6 日以「大長今」商標指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 35 類之「藥膳零售、化妝品零售、農產品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售、化學製品零售、藥物零售、文教用品零售、布疋及衣服及服飾配件零售、畜產品零售、水產品零售、販賣機租賃、百貨公司、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物」服務，向智慧局申請註冊，經審查認系爭商標圖樣「大長今」與韓國 Munhwa Broadcasting Corp. 所製播著名之「大長今」戲劇名稱相同，指定使用於前揭藥膳零售等服務，有致相關公眾對其表彰服務之來源，產生混淆誤認之虞，自有修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款³²著名商標規定之適用，應不准註冊，為核駁之處分。申請人不服，提起訴願遭駁回後，再向臺北高等行政法院提起行政訴訟，該院以經濟部智慧財產局所提事證尚難推認據以核駁商標於系爭商標申請時已屬廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，判決訴願決定及原處分均撤銷，智慧局應依該判決之法律見解另為處分。智慧局依該院前揭判決意旨，補強證據後重為審查，認系爭商標仍有前揭法條規定之適用，為系爭商標之申請註冊應予核駁之處分。上訴人不服，循序提起訴願、行政訴訟及本件上訴均遭駁回。

二、我國相關審查基準

由上可知，歷史人物於實際個案中涉及各種可能性，然而我國相關審查基準的內容亦可作為思考此一問題的面向。

民國 101 年修正之商標識別性審查基準，4.6.2 姓名一節提及，著名歷史人物的姓名與商品或服務的內容可能有關時，容易使相關消費者對其內容產生聯想，視其為商品或服務內容的說明。

³² 註冊時民國 92 年 4 月 29 日公布施行。

另依民國 104 年訂定之商標妨害公共秩序或善良風俗審查基準，4.8.「著名歷史人物或近代已故著名人物之肖像或名稱」一節之說明，「著名歷史人物」或「近代已故著名人物」指已經死亡而具有高知名度之人，包含國內、外著名人物在內，惟國外之人的知名度須已廣為我國相關公眾所熟知為限。前者所稱歷史人物，通常指死亡年代甚久；後者近代已故人物，則因死亡尚非久遠，其配偶或繼承人仍存活於同一世代，二者之分野，需依個案作認定，尚難以距今之死亡時間作為區分標準。通常著名歷史人物之肖像或名稱與商品或服務內容有關，或指定使用於該等人物聞名領域內的商品／服務者，並無法正確指示及區別商品或服務的來源，應不具識別性。但著名歷史人物及近代已故著名人物在世時曾對國家社會有重要影響力者，其名聲通常具有正面之意涵，對相關公眾有一定的吸引力且具相當的商業價值，以著名歷史人物肖像或名稱申請商標註冊，且使用於指定商品或服務，有詆毀歷史人物的名聲，使人產生不敬或侮蔑等負面聯想者，則有本款之適用，參酌因素包括著名程度、利用狀況、與指定商品或服務間之關係、申請之目的或理由、與申請人之關係等。

柒、結論

走過傳奇的一生，更留給後人無限的追念。透過現實與想像，人們賦予已逝者各式各樣的詮釋，這正是歷史人物的魅力所在。隨著觀光產業的興起，歷史人物所象徵之意義也愈加重要，近年來日本相關戲劇作品所帶來的觀光熱潮便是十分明顯的例子³³。亦有論者建議相關地方自治團體為避免影響其觀光及地區發展，應加快申請商標的腳步³⁴，更可見實務上對此一議題的重視。而近期日本商標審查手冊對此更藉由內容之增修，期能進一步釐清實務運作所面臨的問題。而我國審查基準的增訂，亦對歷史人物申請商標是否妨害公共秩序或善良風俗之判斷訂定更詳盡的準則，未來相關議題究竟會如何發展，想必仍是備受矚目的焦點。

³³ 林曉娟，【龍馬傳吸 167 億觀光財】，2010-10-15／自由時報，<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2016/01/20）。

³⁴ 前田幸嗣，【歷史上の人物名の商標登録】，2008-11-25／TM-SONAR 商標資料館，<http://www.tm-library.com/column/column2008006.html>（最後瀏覽日：2016/01/20）。

另一方面，有關日本及我國判決之相關研析與討論，多針對識別性及公序良俗等問題，然而歷史人物往往會因戲劇等作品而增加其知名度，若在個案中如就其提起商標註冊之申請，實務上有可能涉及著名商標之問題。如最高行政法院100年度判字第2098號一案所示，因「大長今」知名度，縱使其未於我國註冊商標，在本案中亦被認定為屬著名商標。該案雖涉及歷史人物「長今」，惟爭點為「大長今」是否屬於著名商標，故相關討論對歷史人物之議題著墨較少。然而如同本文「名奉行金先生」一案所論及者，由於電視電影等相關產業的發展，近期歷史人物因戲劇作品而增加其知名度的情況所在多有，由於現代資訊傳播的便利性提高，相關產業於世界各國之流通程度亦越加增強，故是否可能涉及著名商標，亦為未來歷史人物之商標權相關討論中值得探討的議題。

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：提供 WiFi 無線上網服務的店家需要為顧客的侵權行為負責嗎？

答：顧客利用店家提供之無線上網服務，下載或上傳分享盜版影音內容，涉及侵害他人之「重製權」與「公開傳輸權」，由於顧客為直接行為人，應由顧客自負法律責任，基本上店家不用負責。然而，如果店家明知顧客欲從事侵害著作權之行為，仍提供其無線上網服務，使其能夠上網遂行其侵權行為時，則有成為共犯或幫助犯之可能。本局建議店家提供顧客無線上網服務時，宜提醒顧客勿從事侵害著作權之行為，以避免不必要的法律爭議。

商標**問：如何申請商標評定？**

答：對於註冊的商標，利害關係人認為該商標的註冊影響其權益，且違反商標法規定不得註冊的情形者，得申請評定其註冊（商 57）。商標評定應就每一註冊商標各別申請（商 62 準用 48 III）；並得就註冊商標指定使用的部分商品／服務為之（商 62 準用 48 II）。申請評定者，應以評定書載明事實及理由，並附副本。評定書如有提出附屬文者，副本中應提出（商 62 準用商 49 I）。以商標註冊違反第 30 條第 1 項第 10 款規定申請評定時，其據以評定商標註冊已滿 3 年者，應檢附於申請評定前 3 年有使用於據以主張商品／服務的證據，或其未使用有正當事由的事證；該使用證據應足以證明商標的真實使用，並符合一般商業交易習慣。詳情請參考下列網址：https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7044&CtUnit=3488&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=06

問：商標法第 49 條第 3 項規定：「依前項規定提出之答辯書或陳述意見書有遲滯程序之虞，或其事證已臻明確者，商標專責機關得不通知相對人答辯或陳述意見，逕行審理」，智慧局認有本項情形而逕行審理前是否會發文通知兩造？

答：經智慧局斟酌有第 49 條第 3 項適用時，即不再進行第 49 條第 2 項送達商標權人答辯或將答辯書送達異議人限期陳述意見的程序，故不會另行發文通知兩造，僅會在處分書中一併敘明。

● 加拿大智慧財產局公布修訂六項工業設計審查措施

加拿大智慧財產局（CIPO）於2017年1月13日宣布，為改進客戶服務、減輕行政負擔及與國際規範相調和，將根據使用者的回饋意見修訂下列六項相關審查措施。

一、電腦動畫設計保護

目的：認可電腦動畫工業設計是可註冊標的。

變動：先前要審查不同階段的電腦動畫設計是原創設計或變體，在新措施下，則視為一個設計。設計的各圖式將視為一幀序列（sequence of frames），申請人可依據此措施請求重新審查任何待審中的案件。

效益：此措施改革了加拿大工業設計架構，使其跟上國際規範和新科技的步伐。

二、顏色特徵可註冊工業設計

目的：認可顏色可形成工業設計的一部分。

變動：以前顏色並非可註冊工業設計之標的，在新措施下，顏色可成為一個工業設計組合的一部分。

效益：改革加拿大工業設計架構，使其符合國際規範。

三、回復審查意見之時限

目的：縮短因申請人造成的延宕，以加強審查效率，與國際上回應審查報告的標準一致。

變動：以前申請人回复審查報告期限是4個月，現在改為3個月。

效益：修訂後，使工業設計權可及早核發。

四、主張優先權之申請案的原創性評估檢索

目的：縮短審查周期。

變動：先前做法是申請日起算6個月開始進行前案檢索，新制是當申請人主動提供優先權證明文件時，則提早在優先權日起算6個月開始進行前案檢索。

效益：修訂後，使申請案提早審查，並取得註冊。

五、對可能不准註冊案件發出核駁通知

目的：《工業設計法》載明，如申請案不符註冊要件得予以核駁，新措施可提升一致性。

變動：先前做法是發出不予註冊通知，若申請人未申復，則視為放棄申請案，6個月後該申請案無效。依新措施，專利局將發出可能核駁通知，告知申請人因其工業設計申請案不符註冊要件，將予駁回。

效益：修訂後，可提供申請案狀態在市場上之確定性。

六、申請案之延遲註冊

目的：增加延遲註冊的確定性及潛在好處。

變動：先前做法是以 CIPO 受理請求延遲註冊之日起算，依該新措施，CIPO 將自核准日起算最多准予延遲註冊 6 個月，並將發函申請人或其代理人確認該註冊日。

效益：修訂後，使申請人明確知道其要求的延遲註冊的起始日，並得自最佳延遲期間受益。

相關連結：

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04187.html>

● 新加坡智慧財產局調降申請專利、商標保護之規費

為鼓勵創新，新加坡智慧財產局（IPOS）自 2017 年 4 月 1 日起調降申請專利、商標保護規費及申請專利檢索與審查報告費，另外，商標申請如利用指定的商品及服務分類清單可享 30% 折扣優惠。

為避免智慧財產（IP）囤積、阻礙創新，IPOS 調高專利和商標延展年費，其中商標年費更是 10 年來首度上調；專利權人如將其專利授權他人，專利維持費仍繼續享有 50% 折扣優惠，以鼓勵 IP 持有人積極利用其專利，或者

考慮釋出專利來刺激創新，放棄或撤回 IPs 時可免繳手續費。企業可利用此次規費調整來策略性管理其 IP 組合，節省的費用可作為後續發展其他企業目標之用。

考量新加坡專利申請案的專利請求項平均為 18 項，本次修訂為兩段式超項收費（即請求項逾 20 項時，超出部分每項 40 元），主要是鼓勵申請人盡可能提出精簡的專利請求項，以節省申請程序的時間和成本。

本次規費調整主要項目變動下，詳細情形參見

<https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/Patents/Circular%20No%201%20%282017%29%20-%20Fee%20Revision%20and%20GST%20%28Patents%20and%20Designs%29.pdf?ver=2017-02-03-145913-883>。

一、專利（以新幣計，折合台幣約 22 元）

2016 年 2017 年變動幅度

申請專利檢索報告／補充檢索報告 \$1,925 \$1,650 ↓ 14%

申請專利檢索及審查報告 \$2,600 \$1,950 ↓ 25%

申請專利檢索及審查報告 - IPOS 已做成 PCT 國際檢索報告或國際初步審查報告時 \$2,600 \$1,650 ↓ 27%

第 8-10 年專利延展年費 \$270 \$370 ↑ 37%

申請專利或專利申請案的相關資訊 \$24

每次 0 -

申請檢索及審查報告－請求項逾 20 項時，每項費用 無 40 -

放棄或撤回 IPs \$30 0 -

二、商標（每類、以新幣計）

2016 年 2017 年變動幅度

利用指定的商品及服務分類清單申請商標、集體商標或證明標章之註冊 \$341 每類 \$240 每類 ↓ 30%

依馬德里議定書申請國際商標、集體商標或證明標章國際註冊及後續指定 \$374 每類 \$341 每類 ↓ 9%

商標延展註冊 \$250 每類 \$380 每類 ↑ 52%

三、納入商品及服務稅 (GST)

自 2017 年 4 月 1 日起，IPOS 將依新加坡商品及服務稅法，當日起的發票將適用 GST，所有公布的規費項目均含 GST，應繳交的實際申請規費不變。

四、專利文件之修正和更正程序變更

自 2017 年 4 月 1 日起，申請人在提出修正或更正請求時，需透過 IP²SG 系統提交一份包括修正或更正部分的乾淨說明書，以避免因為請求修正或更正的內容標示不正確而需澄清或更正，但申請人仍需提交一份註明修正或更正處（刪除部分以橫線劃掉、擬取代的內容則加底線）的說明書供參考。

另外，IPOS 亦比較目前各國一個專利和商標生命週期的預估費用如下：

一、專利（以 20 個請求項、效期 20 年並折合新幣計算）

新加坡 10,840 元（2017 年 4 月 1 日以前為 9,220 元）、韓國 26,153 元、日本 24,646 元、中國大陸 18,120 元、美國 21,602 元，澳洲 15,508 元、英國 8,426 元。

二、商標（以未依據指定商品及服務清單、延展一次計算）

新加坡 721 元（2017 年 4 月 1 日以前 591 元）、韓國 727 元、日本 982 元、美國 819 元、澳洲 786 元、英國 652 元。

相關連結：

<https://www.ipos.gov.sg/MediaEvents/Readnews/tabid/873/articleid/366/category/Press%20Releases/parentId/80/year/2017/Default.aspx>

● 歐洲專利局與俄羅斯專利局啟動專利審查高速公路（PPH）試行計畫

2017 年 2 月 8 日歐洲專利局（EPO）宣布，繼其局長與俄羅斯專利局（Rospatent）局長在去（2016）年 10 月簽署一項協定後，兩局自 2017 年 2 月 1 日起展開為期 3 年的專利審查高速公路（PPH）試行計畫，以分享工作結果及加速審查專利申請案。

依據該 PPH 試行計畫，如申請人的專利請求項已在 EPO 或俄羅斯專利局取得可准予專利的審查意見，則可於另一局請求加速審查對應申請案，且兩局將分享工作結果，加速核准專利的程序，並降低使用者的成本。

EPO 與俄羅斯專利局亦在品質問題及包括訂定審查基準的技術性調和密切合作，並分享專利資料，以便於兩局及專利制度使用者取得資料。俄羅斯專利局自 2016 年 1 月開始採用由 EPO 和美國專利商標局（USPTO）共同發起的合作專利分類（Cooperative Patent Classification，CPC），目前全球超過 25 國使用。

EPO 已和世界五大專利局（除 EPO 本身外，包括中國大陸、日本、韓國及美國）及澳洲、加拿大、柬埔寨、以色列、墨西哥及新加坡進行 PPH 計畫，並已同意將與馬來西亞及菲律賓實施 PPH 計畫。

相關連結：<http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170208.html>

● 柬埔寨成為第一個認可歐洲專利的亞洲國家

歐洲專利局（EPO）局長 Benoît Battistelli 和柬埔寨產業暨手工業部（Ministry of Industry and Handicraft）資深部長 Cham Prasidh 在金邊簽署一項協定，若申請人提出請求，歐洲專利申請案及專利的效力可延伸至柬埔寨，也就是說柬埔寨將成為第一個在其境內認可歐洲專利的亞洲國家；該協定在柬埔寨的法規通過後即生效力，目前暫定為 2017 年 7 月 1 日。柬埔寨表示希望暫時使用世界貿易組織（WTO）對藥品的豁免規定，因此在過渡期間將不包括在此次簽署協定適用範圍。

EPO 局長表示，這項與柬埔寨的新協定生效，對歐洲專利制度的發展是正面消息，它將吸引力延伸到歐洲市場和鄰近地區之外，亞洲國家認可歐洲專利，顯示其全球影響力甚至亦及於低度開發國家。

這個協定代表企業和發明人只要提出一次歐洲專利申請，將可在達 43 個歐洲及非歐洲國家取得專利保護，市場規模超過 6 億 5,000 萬居民。柬埔寨認為此協定是歐洲專利權人考慮在該國投資的誘因，進而可強化其經濟發展。

Cham Prasidh 資深部長與 EPO 局長亦在金邊簽署一項雙邊合作計畫，旨在加強該局管理柬埔寨專利申請案和核准專利的能力，並提升該國的專利保護意識。

柬埔寨是東南亞地區發展最快速的經濟體之一，目前正在改革其智慧財產制度，以振興經濟及吸引外國直接投資。

相關連結：<http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170123.html>

● 專利申請人可自日本特許廳（JPO）委外檢索機構取得高品質的檢索報告

日本特許廳（JPO）公布已委託 10 個檢索機構（Registered Search Organization; RSOs，登錄調查機關）進行專利前案檢索，其中 3 個機構不僅提供 JPO 檢索報告，亦可提供申請人。JPO 告知申請人，在專利申請案做策略決定時，可多加利用此檢索報告機制（search-report system）。

一、何謂檢索報告機制？

* 檢索報告機制使申請人可以利用已在 JPO 登錄的 RSOs，在該機制下，RSOs 可以在申請人的申請案進行審查前提供檢索報告。

* 檢索報告的品質與 JPO 審查人員使用的一致。

二、申請人如何才能利用該等檢索報告？

* 首先，申請人必須已向 JPO 提出專利申請。

* 其次，申請人必須尚未請求實體審查。

三、申請人可利用的 RSOs 是哪 3 個？

1. 工業所有權協力中心（Industrial Property Cooperation Center，IPCC）

2. 技術移轉服務公司（Technology Transfer Service Corporation）

3. 保聖那集團 (Pasona Group)

四、費用多少？

依個別機關不同，申請人可直接聯繫 RSOs。

五、優點在哪？

- * 由於 JPO 委由這些 RSOs 進行前案檢索，意謂他們的檢索報告品質與 JPO 審查人員使用的相同。
- * 申請人可利用此檢索報告，在申請案公開前決定將其發明申請專利，或是予以保密，因而得以對其發明進行策略性決定而不被他人知悉。
- * 申請人根據此檢索報告修正專利請求項後，再申請實體審查，可以較快取得專利權；而且也可以利用檢索報告請求快速審查。
- * 申請人如果利用這些 RSOs 的檢索報告，JPO 審查費將減免 20%。

相關連結：

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/touroku_chousa_e.htm

專利

● 智慧局 AEP 02 月份統計資料簡表

表一：106 年 02 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		
2017 年 01 月	3	0	2	4	9	17	0	0	0	17	26
2017 年 02 月	5	0	7	2	14	10	0	0	0	10	24
總計	8	0	9	6	23	27	0	0	0	27	*50

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)	8	0	9	6	23
日本 (JP)	10	0	0	0	10
德國 (DE)	5	0	0	0	5
美國 (US)	4	0	0	0	4
英國 (GB)	4	0	0	0	4
南韓 (KR)	1	0	0	0	1
新加坡 (SG)	1	0	0	0	1
荷蘭 (NL)	1	0	0	0	1
愛爾蘭 (IE)	1	0	0	0	1
總計	35	0	9	6	*50

* 註：包含 2 件不適格申請（2 件事由 1）。

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 2017 年 02 月底	71.7
事由 2	至 2017 年 02 月底	79.7
事由 3	至 2017 年 02 月底	134.3
事由 4	至 2017 年 02 月底	99.9

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 106 年 2 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 106 年 2 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 106 年 2 月底。

表三：主張之對應案國別統計（106 年 2 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	16	0	16	43.24%
日本（JP）	8	0	8	21.62%
歐洲專利局（EP）	7	0	7	18.92%
南韓（KR）	2	0	2	5.41%
德國（DE）	1	0	1	2.70%
澳大利亞（AU）	1	0	1	2.70%
中國大陸（CN）	1	0	1	2.70%
紐西蘭（NZ）	1	0	1	2.70%
總計	37	0	37	100.00%

註：其中有 2 件加速審查申請引用複數對應案。

● **想使用電子收據嗎？歡迎踴躍報名參加「專利商標線上繳費與電子收據服務宣導說明會」**

今（106）年 1 月智慧財產局已推出電子收據服務，以往線上繳費後無法即時取得收據，現在只要使用「約定帳號扣繳」或「eATM」線上繳納專利、商標各項規費，可選擇開立電子收據。本活動將於 106 年 3 月 21 日在台中，4 月 12 日在高雄舉辦，說明電子收據申請、下載與查詢及線上繳費之操作方式，歡迎代理人或申請人踴躍報名參加。

線上報名請逕至本局智慧財產權研討會登錄中心。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=616740&ctNode=7127&mp=1>

● **自 106 年 3 月 1 日起出口視聽著作及代工鐳射唱片不用申請核驗文件**

近年來因網路科技興起，光碟片已逐漸式微，出口申辦案件逐年衰退，考量我國已有「光碟管理條例」可對國內生產光碟業者於源頭加以有效管理，且基於簡政便民及遵行 WTO「貿易便捷化協定」致力簡化貨物通關手續。節省業者的成本負擔與降低進出口通關程序的不必要障礙，自本（106）年 3 月 1 日起，出口含有視聽著作的雷射影碟（LD）、影音光碟（VCD）、數位影音光碟（DVD）以及 CD 唱片等貨品時，將無須再向智慧局申請著作權文件核驗單，依一般通關程序辦理出口即可。

80 年間，為落實對於出口貨品著作權的保護，避免盜版品輸出造成國際糾紛，針對錄影節目帶及鐳射唱片等著作，國人於出口時須向前行政院新聞局辦理授權文件審查，取得出口證明書後，始得出口；嗣後於 90 年 1 月 1 日因應當時錄影節目帶已逐漸由光碟取代之趨勢，因而調整項目，針對「視聽著作光碟」及「代工鐳射唱片」（即視聽著作或錄音著作固著之光碟）出口時，應檢附著作財產權人授權書向智慧局申請核驗單，確認出口的光碟並無侵害著作權情事，辦理至今。因應時代變遷，此一措施將走入歷史。

智慧局在此提醒，雖然以後出口影音光碟片已無須申辦著作權文件核驗單，但依著作權法第 90 條之 1 規定，海關得依職權要求出口人提供出口貨物之著作權授權資料，一旦經查獲出口人如有侵害智慧財產權之行為者，依據貿易法第 17 條第 1 款規定，得予以警告、處新臺幣 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰

或停止其 1 個月以上 1 年以下輸出、輸入或輸出入貨品，請出口人仍應尊重智慧財產權並遵守相關法規規定，避免受罰！

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=615426&ctNode=7127&mp=1>

● 「電子申請系統 /WORD 增益集」支援 32/64 位元 Office Word

為提供便利之電子申請服務，本局「電子申請系統／WORD 增益集」適用環境自 106 年 2 月 16 日起延伸支援 Office word 2007/2010/2013/2016 之 32/64 位元版本，歡迎舊雨新知至

「<https://tiponet.tipo.gov.tw/S040/Download045File>」下載使用。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=615138&ctNode=7127&mp=1>

● 106 年台日審查官交流活動



依臺日專利審查官交流協議，今（106）年 2 月 13 日日本特許廳派遣 4 位專利審查官來局進行為期 1 週的交流活動。此次由本局擔任接待方，專利二組吳副組長佳穎率領專利一、二組審查官負責接待。

此次交流活動日方 4 位審查官以「JPO 簡介」、「F1 及 F-tern 日本分類系統」、「非專利文獻檢索工具」、「高分子領域檢索策略」以及「先前技術檢索」等主題簡報與本局進行分享並進行意見交換。交流期間，本局除針對審查案件與日方進行分享討論外，並偕同參訪專利檢索中心、智慧財產法院與故宮博物院。在臺期間，雙方充分針對審查實務上進行問題討論與經驗分享，對於日後之專利審查業務極具價值。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=615068&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局各地服務處 106 年 4 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	04/06 (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
	04/13 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	04/20 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	04/27 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
台中	04/06 (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
	04/13 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	04/20 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	04/27 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
台南	04/11 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	陳震清主任
	04/18 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	04/25 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
高雄	04/05 (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
	04/12 (三) 09:00 — 10:00	專利申請實務	
	04/19 (三) 09:00 — 10:00	商標申請實務	
	04/26 (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 4 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
4/5 (三) 09:30 — 11:30	專利	陳昭誠
4/5 (三) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
4/6 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
4/6 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
4/7 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
4/7 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
4/11 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
4/11 (二) 14:30 — 16:30	專利	林坤成
4/12 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
4/12 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
4/13 (四) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
4/13 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
4/14 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
4/17 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
4/18 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
4/18 (二) 14:30 — 16:30	專利	卞宏邦
4/19 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
4/19 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
4/20 (四) 09:30 — 11:30	商標	李怡瑤
4/20 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
4/21 (五) 14:30 — 16:30	商標	歐麗雯

4/25 (二) 09:30 — 11:30	專利	黃雅君
4/25 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
4/26 (三) 09:30 — 11:30	商標	彭靖芳
4/27 (四) 09:30 — 11:30	專利	甘克迪
4/28 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
4/28 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯

- 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 4 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
04/05 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鏈
04/06 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
04/07 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
04/12 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
04/13 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
04/14 (五) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
04/19 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
04/20 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
04/21 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
04/26 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
04/27 (四) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
04/28 (五) 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 4 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
4/05 (三) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
4/06 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
4/07 (五) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
4/10 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
4/11 (二) 14:30 — 16:30	商標	李德安
4/12 (三) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
4/13 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
4/14 (五) 14:30 — 16:30	商標	王增光
4/17 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
4/18 (二) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
4/19 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
4/20 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
4/21 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
4/24 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
4/25 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
4/26 (三) 14:30 — 16:30	商標	魏君諺
4/27 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑

- 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

106 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	5,570	3,627	6,433	882	610	34
2 月	4,796	3,926	5,943	992	512	42
合計	10,366	7,553	12,376	1,874	1,122	76

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。

106 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	5,762	6,415	921	48	11	44	3,158
2 月	5,006	4,944	850	46	18	38	2,183
合計	10,768	11,359	1,771	94	29	82	5,341

106 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	1,790
2 月	1,830
合計	3,620

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
顏逸瑜	專利權期間延長審查實務之探討與建議	智慧財產權月刊	219	2017.03
簡正芳	藥品專利權範圍與第一次藥品許可證之對應關係—美、日相關制度及法院判決對我國未來修正方案之啟思	智慧財產權月刊	219	2017.03
張子威	思考修正第一次藥品許可證之認定標準及核准延長發明專利權期間之範圍—就我國製藥業新劑型藥物研發能量而論	智慧財產權月刊	219	2017.03

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
姚信安	論公共領域於著作權法之界限	中正財經法學	14	2017.01
陳秉訓	論設計比賽主辦單位以參賽簡章取得參賽作品著作權之有效性	專利師	28	2017.01
陳豐年 廖威智	論著作權法之實質相似性（substantial similarity）：以美國聯邦第二巡迴上訴法院判決為中心	智慧財產權月刊	219	2017.03

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
蔡瑞森	台灣商標實務	理律法律雜誌雙月刊	2017 卷 1 期	2017.01
葉啟洲	購物頻道業者對商標權人之侵權責任與附帶民事訴訟之要件——智慧財產法院 105 年度重附民上字第 1 號刑事附帶民事訴訟判決簡評	月旦裁判時報	55	2017.01

智慧財產權月刊徵稿簡則

106 年 3 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 12,000 字（不含註腳）以內為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 24,000 字（不含註腳），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。



附錄

智慧財產權月刊徵稿簡則

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 李佩蓁小姐）

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、參、……

 一、二、三、……；（一）（二）（三）……； 1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

 A、B、C、……；（A）（B）（C）……； a、b、c、……；（a）（b）（c）……
- 四、圖片、表格分開標號，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。