

第 238 期

中華民國 107 年 10 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：高秀美

編審委員：

黃文發、林希彥、吳佳穎、

林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、

何燦成、高佐良、邱淑玟、

黃振榮、徐銘峰、程芳斌、

周志賢、王德博、王義明、

吳逸玲、魏紫冠、高秀美

執行編輯：李楷元、張瓊文

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](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)

服務電話：(02) 23766069

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—精進智慧財產權相關保護措施 之研究

專利保險制度之研究 04

林明賢

營業秘密於刑事訴訟程序中之揭露及保護  
——以美國刑事偵查程序為中心 19

蔡忠峻

## 論述

部分設計專利損賠金貢獻度認定原則暨 39

實務探討——以日本部分意匠為中心

徐銘峰

智慧財產權園地 73

智慧財產權資訊 74

智慧財產局動態 78

智慧財產權統計 89

智慧財產權相關期刊論文索引 91

附錄 93

**Issue 238**  
**Oct 2018**

## **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:

Hsiu-Mei Kao

Editing Committee:

Wen-Fa Huang; Shi-Yen Lin;

Chia-Ying Wu; Kuo-Tang Lin;

Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;

Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao;

Shu-Wen Chiu; Cheng-Rong Hwang;

Ming-Feng Hsu; Fang-Bin Chern;

Chih-Hsien Chou; Te-Po Wang;

Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;

Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao

Executive Editor: Kai-Yuan Lee;

Chiung-Wen Chang

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](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)

Phone: (02) 23766069

Fax: (02) 27352656

First Issue: January 1999

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Table of Content ( Chinese )</b> | <b>01</b> |
|-------------------------------------|-----------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Table of Content ( English )</b> | <b>02</b> |
|-------------------------------------|-----------|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>A Word from the Editor</b> | <b>03</b> |
|-------------------------------|-----------|

### **Topic of the Month — The Study on Improving the Protection Measures for Intellectual Property**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Study on Patent Insurance</b> | <b>04</b> |
|----------------------------------|-----------|

*Ming-Sheng Lin*

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Striking a Balance between Protection and Disclosure of Trade Secrets in Criminal Procedure -Focus on Criminal Investigation of U.S.</b> | <b>19</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

*Chung-Chun Tsai*

### **Papers & Articles**

|                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Study on the Contributory Rate for the Damages Corresponding to the Parts Utilized in the Partial Design Patent: Focus on Japan</b> | <b>39</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

*Ming-Feng Hsu*

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>IPR Column</b> | <b>73</b> |
|-------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>IPR News</b> | <b>74</b> |
|-----------------|-----------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>What's New at TIPO</b> | <b>78</b> |
|---------------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>IPR Statistics</b> | <b>89</b> |
|-----------------------|-----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Published Journal Index</b> | <b>91</b> |
|--------------------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Appendix</b> | <b>93</b> |
|-----------------|-----------|

## 編者的話

隨著市場全球化，企業間為了競逐市場無不爭相開發各自智慧財產，並加強對其保護，避免受到侵害而造成損失。然而在如此互動頻繁的市場競爭間，各企業之智慧財產又如此百花齊放，如何保全各自之智慧財產，甚或在難以避免之侵權紛爭中降低企業的風險與損害，實為重要課題。本月專題「**精進智慧財產權相關保護措施之研究**」，綜整了國際間現有之專利保險機制，並介紹美國司法對於營業秘密相關的保護措施，可望對我國未來在精進智慧財產權相關的保護制度提供更優化之借鑒。而本月論述則探討部分設計專利遭受侵害時的損賠金計算問題，日本對其部分意匠損賠金計算之概念與司法實務，或可作為我國參考。

由於我國暫無任何專利保險制度，然我國企業卻時時須面臨跨國交易衍生的風險。為降低企業營運風險，以利企業成長，該如何從發展專利相關保險層面增進對企業的保護有其必要。專題一由林明賢先生所著之「**專利保險制度之研究**」，試將目前各國主要的專利保險類型彙整研析，以期完善未來我國相關政策。

營業秘密可謂一企業生存之重要關鍵，倘若在訴訟過程中因未善加保全以致企業的營業秘密外流，對企業之威脅甚為嚴重。專題二由蔡忠峻先生所著之「**營業秘密於刑事訴訟程序中之揭露及保護——以美國刑事偵查程序為中心**」，藉由研究美國刑事偵查程序中，對於保密措施的制度緣起與設計，綜整歸納當中的秘密保持命令規定，期能對我國未來於司法程序中加強保護企業之營業秘密有所助益。

我國專利法中已引進日本部分意匠之概念而有部分設計制度，雖我國至今尚未出現與部分設計專利有關的侵權訴訟，但未來仍有發生部分設計專利遭受侵權之可能。論述由徐銘堦先生所著之「**部分設計專利損賠金貢獻度認定原則暨實務探討——以日本部分意匠為中心**」，以日本部分意匠貢獻度認定的原則與司法實務，和我國制度互為參照，可供我國未來若遇有部分設計專利遭受侵權時之借鏡。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

## 專利保險制度之研究

林明賢<sup>\*</sup>

### 摘要

現今國際化時代，產品之跨國製造、販賣，使得企業常面臨海外訟爭風險，為使企業在進行專利運營過程中順利分擔風險，專利保險制度係為企業提供分擔費用之解決方案。然目前我國並無任何專利保險制度，僅透過提供企業海外智慧財產權訴訟費用貸款，協助我國企業因應海外智慧財產權訴訟。惟貸款之本質非為分散企業風險，且現行貸款金額規定似不足以紓緩企業拓展海外業務的擔憂。

為完善企業於智慧財產權領域之保障，協助企業分散風險、填補損害，本文將借鏡專利申請保險、專利執行保險、專利侵權責任保險、專利授權金保險及專利海外訴訟費用保險等國際上已成熟運作的專利保險制度規範，提供未來政策之參考。

關鍵字：專利保險、訴訟貸款、訴訟費用、損害賠償、授權金

---

<sup>\*</sup> 作者現為經濟部智慧財產局法務室科員。

本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

## 壹、前言

在國際化時代，產品跨國製造、販賣，提高企業面臨產品扣押、禁售或損害賠償之風險。保險為分散風險方案之一，我國目前尚無專利保險制度，而係以訴訟費用貸款之方式，協助我國企業因應海外智慧財產權訴訟，惟現行企業海外智慧財產權訴訟貸款制度對於貸款額度、期限及用途有其限制，而無法完全分散企業之風險。

為更有利於企業分散風險、填補損害，本文將從專利保險之運作模式出發，進一步參考各種專利保險之制度概況，如專利申請保險、專利執行保險、專利侵權責任保險、專利授權金保險及專利海外訴訟費用保險等，並針對各國有關上述保險之投保資格及流程、保險標的、保險金給付範圍等重要事項，加以研析，以提供我國未來政策之參考。

## 貳、現行企業海外智慧財產權訴訟貸款制度檢討

我國目前尚無專利保險制度，而係以訴訟費用貸款之方式，協助我國企業因應海外智慧財產權訴訟：

### 一、申貸資格及程序

我國企業海外智慧財產權訴訟貸款制度規定於企業海外智慧財產權訴訟貸款要點，依據該要點第2點及第4點之規定，於國外、大陸地區、香港及澳門有進行智慧財產權訴訟之需求，淨值達其實收資本額二分之一以上，且企業、企業負責人、或其配偶、由企業負責人或其配偶擔任負責人之關係企業，非銀行拒絕往來戶者，得申請「企業海外智慧財產權訴訟貸款」。申請貸款時，應填具申請書，並檢具涉及海外智慧財產權訴訟貸款之相關證明文件，向經濟部中小企業處（以下簡稱中小企業處）提出申請；中小企業處責請財團法人中小企業信用保證基金審核通過者，通知申貸企業向承貸銀行提出貸款申請。

## 二、貸款額度、期限及用途限制

依據企業海外智慧財產權訴訟貸款要點第 6 點及第 7 點之規定，貸款額度以申貸企業進行海外智慧財產權訴訟所產生訴訟相關費用之 8 成計算，最高以 5,000 萬新臺幣為限；貸款期限最長為 7 年，貸款期限屆滿，申貸企業如有展延需求時，得由承貸銀行視其實際情形延長。同要點第 3 點、第 11 點則規定，貸款之用途以企業進行海外智慧財產權訴訟或其他具有相當於判決效力相關程序費用為限，包括委託專業單位進行證據調查及蒐證費用、專利侵權分析及鑑定報告費用、專家證人費用、律師費用、訴訟費用及擔保金等；同要點第 8 點並規定，貸款利率，由申貸企業與承貸銀行協商之。

## 三、企業海外智慧財產權訴訟貸款未竟之功

### （一）貸款本質非分散企業風險

「訴訟貸款」顧名思義，企業接受用以訴訟費用之款項除需全額返還，還須加計利息，縱使企業以專利權人身份向第三人請求侵權損害賠償，其所獲得之賠償金額都不見得足以支付訴訟相關費用。故現行企業海外智慧財產權訴訟貸款制度，並無法有效分擔企業於海外進行侵權訴訟費用之風險。

### （二）貸款額度上限不足支應海外訴訟費用

依據我國現行企業海外智慧財產權訴訟貸款制度，企業申請貸款額度之上限以訴訟相關費用之 8 成計算，並以新臺幣 5,000 萬元為限。然而，企業進行海外侵權訴訟之相關費用十分龐大，以最為昂貴的美國專利訴訟費用為例，根據美國智慧財產權法協會 2011 年之統計資料，訴訟標的金額在 100 萬美金以下，自起訴至陪審團審理結束，訴訟費用金額約在 65 萬美金；訴訟標的金額在 100 萬美金到 2,500 萬美金之專利訴訟，所有訴訟費用平均約 250 萬美金；訴訟標的金額超過 2,500 萬美金，則訴訟

費用之平均約 500 萬美金<sup>1</sup>；另據統計，平均每件跨國專利侵權訴訟需花費 300 萬美金訴訟費用<sup>2</sup>，現行貸款額度上限明顯不足支應。

### （三）貸款用途過於限縮

我國現行企業海外智慧財產權訴訟貸款之用途，限於海外智慧財產權訴訟所產生之相關費用，若貸款款項用於其他情事，視同貸款到期。但企業若於國外產生專利訟爭，除面臨龐大的訴訟費用壓力，法院判決鉅額之損害賠償金對企業來說是更艱鉅的挑戰。

據美國知名專利訴訟研究網站 Lex Machina 所發布的 2013 年美國專利訴訟調查報告（The 2103 Patent Litigation Year in Review）統計，2013 年美國法院在專利訴訟案件裁定的損害賠償金額最高為 10 億美元，第 10 名金額也高達 1,510 萬美元<sup>3</sup>（詳見 2013 年美國專利訴訟案件裁定的損害賠償金額統計表如表 1）。而我國廣達電腦也曾於 2012 年遭到東德州聯邦地方法院馬歇爾分院（Eastern District of Texas Marshall Division）判決給付原告 5,200 萬美元之損害賠償<sup>4</sup>；目前我國企業海外智慧財產權訴訟貸款無法就此部分予以協助支援。

<sup>1</sup> 葉雲卿，專利訴訟系列—淺談專利訴訟費用與費用管理，北美智權報第 79 期，[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Infringement\\_Case/publish-47.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-47.htm)（最後瀏覽日：2017/12/07）。

<sup>2</sup> 詳見眾律法律事務所 / 訴訟代理 / 跨國訴訟資料，<http://www.zoomlaw.net/files/11-1138-689.php>（最後瀏覽日：2017/12/07）。

<sup>3</sup> 葉雪美，美國設計專利可獲得的損害賠償 超出你的預期！，北美智權報第 120 期，[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Laws/US-100.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-100.htm)（最後瀏覽日：2018/08/03）。

<sup>4</sup> 參照 Laser Dynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.。案經上訴至美國聯邦巡迴法院，改判廣達僅需支付 4 萬多美元損害賠償金。Laser Dynamics, Inc. v Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012)。

表 1 2013 年美國專利訴訟案件裁定的損害賠償金額統計表

| 排名 | 案件                                      | 損害賠償金額          | 被控侵權人                | 專利權人            | 領域             |
|----|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1  | Monsanto v. DuPont                      | \$1,000,000,000 | DuPont               | Monsanto        | GMO Seed       |
| 2  | Apple v. Samsung                        | \$598,908,892   | Samsung              | Apple           | Software       |
| 3  | Apple v. Samsung                        | \$290,456,793   | Samsung              | Apple           | Software       |
| 4  | Stryker v. Zimmer                       | \$228,326,677   | Zimmer               | Stryker         | Medical Device |
| 5  | Tyco Healthcare v. Ethicon Endo-Surgery | \$140,080,000   | Ethicon Endo-Surgery | Tyco Healthcare | Medical Device |
| 6  | Syntrix v. Illumina                     | \$95,795,507    | Illumina             | Syntrix         | BioTech        |
| 7  | Astrazeneca v. Apotex                   | \$76,021,994    | Apotex               | Astrazeneca     | Pharma         |
| 8  | Two-Way Media v. AT&T                   | \$27,500,000    | AT&T                 | Two-Way Media   | Telecom        |
| 9  | Pact XPP v. Xilinx                      | \$23,099,850    | Avnet, Xilinx        | Pact XPP        | Processor      |
| 10 | Tomita v. Nintendo                      | \$15,100,000    | Nintendo             | Tomita          | Camera         |

#### (四) 忽略企業於國內面臨之挑戰及風險

在現行制度下，專利訴訟費用貸款僅支援企業於國外所發生之訴訟事件，卻忽略企業於國內也可能面臨嚴峻的挑戰及風險。企業於我國進行專利訴訟，其訴訟費用雖不若國外昂貴，但只要發生訟爭，仍可能遭判決給付高額價金。現行制度針對企業國內進行專利的實施、運營可能面臨風險的支援付之闕如，實屬為德不卒。

目前企業海外智慧財產權訴訟貸款制度，雖對企業面臨海外專利訟爭時，仍有所幫助，但該制度存有不少值得改善之處，是故，我國似宜參考國外各類專利保險類型，導入專利保險制度，確實達到分擔企業風險，填補其損害的目的。

## 參、專利保險之運作模式

專利保險係指從專利技術之研發、申請，到獲准專利後之實施、讓與，以及專利權遭受侵害等情事，只要發生約定之保險事故，保險人即支付保險金，以確保專利權之經濟價值。專利保險運作模式可區分為由政府主辦模式與商業保險模式，及強制保險與自願保險。

### 一、政府主辦模式與商業保險模式<sup>5</sup>

政府主辦模式是指政府出資成立國有獨資或國有控股的保險公司承保專利保險業務；或由政府主導或鼓勵相關的協會或基金會承辦類似的專利保險業務；或由政府使用財政資金補貼商業保險公司兼營專利保險業務。

商業保險模式則是由商業保險公司開發並經營專利保險業務，專利保險蓬勃發展之國家多採商業保險模式，最著名之例子即 1994 年美國 AIG 集團（American International Group）推出了第一份專利侵權責任保險單後，開啟美國專利保險之濫觴。

### 二、強制保險與自願保險<sup>6</sup>

強制保險係指國家透過由法律或政府命令，強制適格主體投保特定險種；自願投保模式則係由專利申請人和專利權人按照自願原則選擇是否購買專利保險，自主選擇保險公司、保險險種、保險方案，平等協商保險費率。

<sup>5</sup> 馬德剛，如何給專利上保險？，IPRdaily，<https://hk.saowen.com/a/439d3ab06bc6b45d649d6f919cb0a219ccfc082f4849cf97554fec2328eb729c>（最後瀏覽日：2018/08/04）。

<sup>6</sup> 同前註。

## 肆、專利保險之類型及各國制度概況

專利保險類型主要有專利申請保險、專利執行保險、專利侵權責任保險、專利授權金保險及專利海外訴訟費用保險等。

### 一、專利申請保險<sup>7</sup>

專利申請保險為英國特有之保險類型，此保險係保險人就被保險人之發明創作取得及避免他人侵犯提供雙重保險；專利申請人一旦購買專利申請保險，保險公司將支付任何為加快專利審查程序而支付之額外成本；此外，無論潛在的侵權行為是否發生，保險公司皆以最低的保險金額來確保專利實施之可行性。

專利申請人購買此種保險，不但可以加快專利審查的速度，避免潛在侵權人於申請日至專利審定期間進行侵害；另依據英國智慧財產局規定，專利申請保險之投保人如成功申請專利獲准，對同一專利購買其他種類保險時還可享有優惠，如保險期間延長等。

### 二、專利執行保險

專利執行保險屬主動進攻型之保險，保證被保險人有足夠的資金提起訴訟，以打擊侵權行為。設有專利保險制度之國家，多有該類型保險之運作。大體而言，被保險人投保後如面臨專利權遭受侵害之情事，保險人將針對訴訟費、仲裁費及合理之調查費用等給付保險金，但各國專利執行保險仍有其特色：

#### （一）美國<sup>8</sup>

部分專利執行保險會搭配共保條款（Co-insurance Clause）<sup>9</sup>，由被保險人自行負擔部分風險，但若被保險人採取仲裁方式進行爭議處理，保險人將全額給付仲裁費用；此外，部分專利執行保險亦訂有賠償分配條款（Recovery Sharing Clause），以美國智慧財產權保險服務公司（Intellectual

<sup>7</sup> 域外專利保險制度考察，<https://www.zhihedongfang.com/2015/04/8849>（最後瀏覽日：2018/08/04）。

<sup>8</sup> 胡峰賓，專利保險法制之新展望，全國律師第19卷第8期，頁2-5。

<sup>9</sup> 指保險人與要保人約定，由要保人自行負擔因危險而生之損失的比例之條款。（參照我國保險法第48條第1項）。

Property Insurance. Services Corp.) 之保單條款為例，如被保險人藉由訴訟判決或和解獲取經濟利益，必須給付一定之金額給保險人，但以被保險人支出費用之 1.25 倍為限。

## (二) 英國<sup>10</sup>

專利執行保險之投保需向英國智慧財產局進行備案登記，被保險人若遭專利侵權且提起訴訟，保險人須將保險金的百分之八十交付被保險人，以支付訴訟費用及其他必要費用。

## (三) 中國大陸<sup>11</sup>

專利執行保險可由專利權人取得專利後，一個專利即向保險公司投保，亦可將全部有效專利一次向保險公司投保一個保單，或由專利局在審批專利時進行代辦。

專利權人、專利實施授權契約的被授權人、專利權的合法繼承人皆可為專利執行保險之被保險人；專利權被侵害時之調查費用，如為獲取證據，在承保區域範圍內進行調查時產生的合理、必要的調查費（包括但不限於購買相關產品的費用、聘請相關公司產生的合理費用等）、公證費、交通費、住宿費、伙食補助費；以及法律費用，如向法院提起訴訟、向仲裁機構提起仲裁或向行政主管部門提出行政處理請求，發生的訴訟費、仲裁費、行政處理費以及律師費等其他合理、必要的費用，皆為保險金給付之範圍。

以廈門市實際運行之專利執行保險條款為例，廈門市政府挑選出 50 家企業作為專利保險的試行對象，每家企業基礎保險費為 4,000 元人民幣，每投保 1 件專利則需加繳 400 元人民幣。訴訟立案前發生的各類費用，包括調查、民間公證、食宿和交通費用等（下稱調查費用）；行政查處、調解、訴訟等法律程序所需之費用（下稱訴訟費用）；或是調查費用加上

<sup>10</sup> 同註 7。

<sup>11</sup> PICC 中國人保財險知識產權保險簡報，頁 10-12，<http://slidesplayer.com/slide/11426779/>（最後瀏覽日：2018/08/03）。

訴訟費用，在總保險費 30 倍內，皆為保險金給付之範圍。<sup>12</sup> 若為獲得國家、福建省專利獎及廈門市專利獎二等獎（含）以上的專利，或是獲選為國家級智慧財產權示範、優勢企業、市級智慧財產權示範企業的專利，其保險費將享有全額補助；其他專利投保則將享有保險費百分之六十的補助，但同一單位每年獲得補助上限為 3 萬元人民幣。<sup>13</sup>

### 三、專利侵權責任保險

專利侵權責任保險屬被動防禦型之保險，為潛在的智慧財產權侵權人提供保險，並填補第三人的經濟損失，對被保險人利益和第三人利益具有雙重保護功能，以支持正當維權。

#### （一）美國<sup>14</sup>

被保險人於保險期間，因製造、使用、進口、經銷、廣告、要約銷售或銷售被保險之產品導致侵權行為，而受第三人主張權利並請求賠償時，被保險人於侵權訴訟所支出的必要費用，包含律師費、專家作證費、第三人申請禁制令所生費用，以及和解費用、損害賠償金，包含第三人因侵權行為所損失的利潤，或權利金等，皆為保險金給付之範疇。

實務上，保險人會要求被保險人於投保前，提出由專利律師所出具之文件，以證明欲保險之產品並無侵害第三人專利權之疑慮，或雖有侵害第三人專利權之疑慮，但系爭專利存有無效事實，或被保險人已採取迴避設計、取得授權等。如果被保險人於製造、使用、進口、經銷、廣告、要約銷售或銷售被保險之產品前，未請專利律師進行專利檢索或進行預防侵權的各項措施；於受第三人主張權利或申請禁制令時，未請專利律師為預防侵權的各項措施，保險人將不負賠償責任。

<sup>12</sup> 鐘基立，專利保險在中國發展現況，北美智權報第 178 期，  
[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/mainland/IPNC\\_170208\\_0802.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/mainland/IPNC_170208_0802.htm)  
（最後瀏覽日：2018/8/27）。

<sup>13</sup> 參照廈門市專利發展專項資金管理辦法第 11 條。

<sup>14</sup> 李玉梅，高科技產業專利風險管理機制之探討——以專利保險為例，中原大學財金法律研究碩士論文，1995 年。

此外，被保險人因犯罪、詐欺、故意侵權而導致第三人主張侵權之情形，以及懲罰性賠償、任何人身傷亡和實體財產損失、精神損害賠償，皆非屬保險金給付之範圍。

## （二）中國大陸<sup>15</sup>

被保險人若於保險期間或保險單載明的追溯期內，在從事保險單載明產品的製造、使用、要約銷售、銷售、進口過程中，非因故意實施了投保專利清單中載明之他人於中國大陸所取得的專利權，而遭專利權人首次提出侵權損害賠償請求，被保險人應付之損害賠償金額，為保險金給付之範圍。若事先經保險人書面同意，被保險人提出專利無效宣告申請所支出的必要的、合理的費用；保險事故發生後，被保險人因保險事故而被提起仲裁或者訴訟所支付的仲裁費用、訴訟費用，以及事先經保險人書面同意支付的其他必要的、合理的法律費用亦為保險金給付之範疇。

然而，罰款、罰金、懲罰性賠償、任何人身傷亡和實體財產損失、精神損害賠償或保險單中載明的免賠額，則非保險金給付之範圍。此外，若屬投保人、被保險人及其代表的故意或犯罪行為；符合中國大陸專利法規定的強制許可的專利實施行為或其它行政行為、司法行為；或保險契約生效前，被保險人知道或應當知道侵犯他人專利權者；未經保險人同意，被保險人針對其他專利權人提出專利權無效宣告申請者；被保險人侵犯投保專利清單載明範圍以外的專利權者；與被保險人存在關聯關係<sup>16</sup>、繼受關係的法人或自然人提出的侵犯專利權賠償請求；被保險人與其他法人或自然人簽訂的協定產生的違約責任，以及因此協定而承擔的侵權責任，保險人亦免負賠償責任。

<sup>15</sup> 同註11，頁10、頁13-14。

<sup>16</sup> 中國大陸公司法第216條第4項：「關聯關係，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。」

#### 四、專利授權金保險<sup>17</sup>

專利授權金保險為日本特有之保險類型，此類保險是為減少日本企業向外國企業起訴追償專利授權金之風險及費用，使其企業安心將專利權授權外國企業使用，並致力於科技研發投入。

專利授權金保險於 2003 年創立，保險之標的為日本企業海外專利授權金之收入，保險創立前已成立之授權契約亦可投保，保險期間為五年，期間屆滿得再續約。專利授權金保險由行政法人「日本貿易保險」負責營運，並由日本政府以再保險之方式加強保障力度，但日本政府不會以預算方式支援該保險，營運經費全然仰賴於日本企業所繳納之保險費，保險費則通過保險金給付限額乘以保險費率計算而來；保險金給付限額係以授權契約約定之授權金為基底計算，保險費率依據外國企業信用度及不同國家區域風險高低而訂定。

當被授權人（通常為外國企業）破產、不可歸責被保險人情形下延遲履約達三個月，或是發生緊急危險，如因外國政策的管制、禁令或發生戰亂，導致外匯交易或產品進口管道欠缺，而無法及時向被保險之日本企業支付專利授權金時，保險人即給付被保險人因授權金短少之損失，並由保險人代位向外國企業求償；但保險契約締結時，被保險人未取得外國進口許可或外匯分配，以及被保險人所取得之進口許可因所附條件或期限失效，而導致之損失，保險人不負賠償責任。

#### 五、專利海外訴訟費用保險

專利海外訴訟費用保險屬較為新興的保險種類，符合條件的企業透過事先購買保險的方式，分散專利海外擴展業務風險，當企業不幸在海外發生專利侵權訟爭時，便得以保險金支應必要的費用，包含處理禁制令或進行訴訟時所支出的律師費、鑑定費、行政處理費用或訴訟費用等。

---

<sup>17</sup> 鄧曉芳，日本貿易保險之智慧財產保險制度簡介，科技法律透析第 16 卷第 6 期，頁 17-21。

(一) 日本<sup>18</sup>

日本特許廳於 2016 年便已創立海外智慧財產訴訟費用保險，保險期間為 1 年；2017 年所推出的海外智慧財產訴訟費用保險方案，更擴大海外智慧財產訴訟費用保險所保障的範圍，並提升保險金額。

該方案保險期間自 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，採團體保險之模式運作；由日本商工會議所、全國商工聯合會及全國中小企業團體中央會等三個團體擔任投保單位，只要是前述團體之企業會員且符合日本中小企業基本法所定之中小企業，於 2018 年 2 月 1 日前，向保險銷售代理機構提出加入申請書及中小企業確認書，經轉交承保保險公司確認無誤，中小企業繳付百分之五十保險費後皆可隨時加入，並享有保險費百分之五十的補助。（投保流程詳見圖 1）

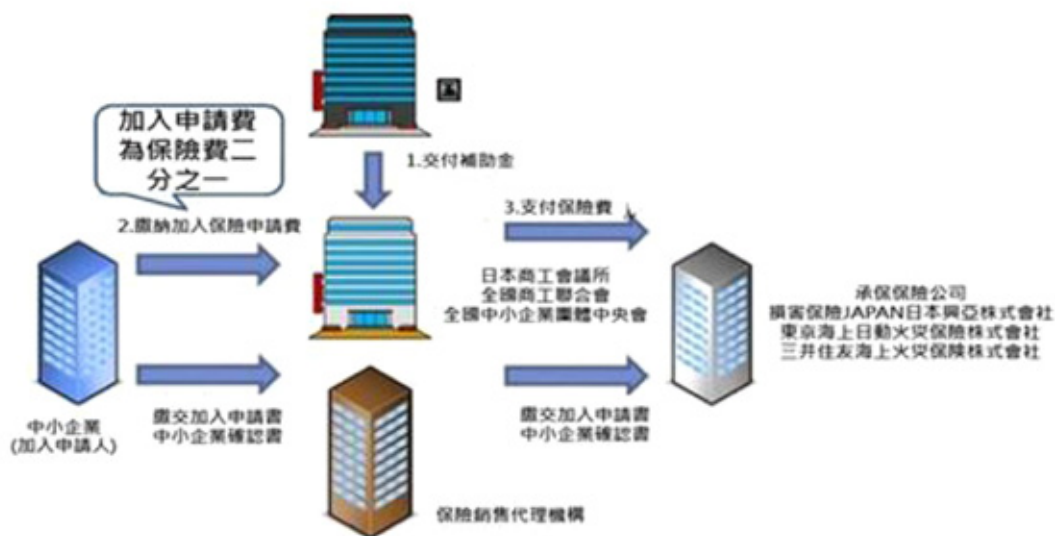


圖 1 日本中小企業加入智慧財產訴訟保險流程圖<sup>19</sup>

<sup>18</sup> 詳見日本特許廳海外智財訴訟保險資料，[https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien\\_sosyou\\_hoken.htm](https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm)（最後瀏覽日：2017/12/05）。

<sup>19</sup> 翻譯自 [https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien\\_sosyou\\_hoken.htm](https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm)。

海外智慧財產訴訟費用保險除日本及北韓外，其餘世界各區域皆屬智慧財產訴訟費用保險所保障範圍，保險金額最高可達5千萬日幣，但免責金額為10萬日幣。只要於保障範圍內，因智慧財產權（包含但不限於專利權）訴訟所生之律師費、鑑定費及其他必要費用，皆屬保險金給付之範圍；但損害賠償、企業員工或法務人員交通費、住宿費、報酬，以及非依法規、法院命令或仲裁人決定所生之通譯費用，則非保險金給付之範圍。此外，若因企業之負責人故意或重大過失致生訴訟、發生天災、核子意外等不可抗力事件，或是保險期間開始於繳納保險費前發生訴訟繫屬等情事，保險人亦免負賠償責任。

## （二）韓國<sup>20</sup>

韓國智慧財產權訴訟保險制度可分為普通智慧財產權訴訟保險及非專利運營實體（NPE）防禦專用訴訟保險兩大類型。兩類型保險皆採團體保險模式，保險期間皆為1年，中小企業及大型重點企業皆可加入；保障範圍為全世界所有區域，保險金額最高可達5億韓元，但共同負擔比率<sup>21</sup>為百分之二十。兩類型保險的差異則在於普通智慧財產訴訟保險保費補助比例較低，但保險金給付範疇較廣；非專利運營實體防禦專用訴訟保險則是保險費補助比例較高，但保險金給付範疇較窄。

中小企業加入普通智慧財產訴訟保險，將享有保險費百分之七十的補助，重點企業加入則享有保險費百分之五十的補助，但皆以3千萬韓元為限；保險金給付範疇則包括企業因智慧財產權（包含但不限於專利權）紛爭而為起訴或選擇其他維權行動，以及被起訴時相關應對之必要費用。中小企業加入非專利運營實體防禦專用訴訟保險，則將享有保險費百分之八十的補助，重點企業加入則享有保險費百分之六十的補助，但皆以3千萬韓元為限；惟保險金給付範圍僅限於企業因智慧財產權紛爭被起訴時相關應對之必要費用。

<sup>20</sup> 「韓國發布《中國知識產權運用及保護指南》」，中國大陸知識產權局，[http://www.sipo.gov.cn/zlssbgs/zlyj/201608/t20160812\\_1285783.html](http://www.sipo.gov.cn/zlssbgs/zlyj/201608/t20160812_1285783.html)（最後瀏覽日：2017/12/05）。

<sup>21</sup> 相當於我國保險實務所稱「共保比例」，詳見註9。

### （三）中國大陸

中國大陸係以境外展會專利糾紛法律費用保險，協助企業填補於海外面臨專利糾紛費用之保險，此類保險之被保險人原則上並無特別的資格限制，只要以生產經營為目的製造、使用、銷售、要約銷售、進口產品的任何單位和個人，均可投保；中國大陸境外，包括香港、澳門及我國所舉辦的各類以傳播品牌、展示產品或技術、擴展管道、促進交易為目的之展覽會、展銷會、博覽會、交易會、展示會等皆屬境外展會專利糾紛法律費用保險所保障之範圍。在保險期間內，被保險人在保險單載明的境外展會參展過程中，因境外協力廠商主張參展展品侵犯其專利權而發送警告函，或請求海關、專利行政主管部門或司法部門採取強制措施，包括但不限於沒收參展展品、頒發臨時禁令、提起專利侵權訴訟等，被保險人為應對上述專利侵權糾紛而支出的律師費、行政處理費、訴訟費等相關法律費用都在保險金給付之範圍<sup>22</sup>。

然而，侵權損害賠償、人身傷亡和實體財產損失、任何間接損失、精神損害賠償、罰款、罰金或懲罰性賠款，以及境外展會所支出的展位費、布展費、差旅費、參展展品成本及運輸費，或是保單訂有免賠額部分，則非保險金給付之範圍。此外，若因投保人、被保險人及其代表的故意、重大過失或犯罪行為而致生糾紛；在參展之前，被保險人知道或應當知道參展展品侵犯境外協力廠商專利權者，或境外協力廠商已提出侵權主張者；與被保險人存在關聯關係、繼受關係的法人或自然人提出侵權主張；或由專利許可費或其他契約約定的支付數額或時限引起而糾紛等情事，保險人亦免負賠償責任<sup>23</sup>。

以中國大陸國家知識產權局所公告之專利保險示範地區寶雞市為例，只要在寶雞市註冊成立一年以上或戶籍在寶雞市的專利權人，具有海外參加展會需求者，即可投保境外展會專利糾紛法律費用保險。寶雞市知

<sup>22</sup> 同註11，頁10、頁15。

<sup>23</sup> 「道方圖說|親！參展境外展會前，買保險沒？」廣東方圖律師事務所，  
<http://www.funtolaw.com/zh/daofangtushuo873dd9f1c2cc9973b9b46d1/2017/05-23/276.html>  
(最後瀏覽日：2017/12/06)。

識產權局協助企業辦理專利投保，並根據「寶雞市專利保險資金管理辦法」規定，若為首年購買專利保險的企業，享有保險費全額補助，後續投保之保險費亦享有百分之八十的補助。若不幸發生專利糾紛法律費用之損害時，寶雞市知識產權局則將協助當事人辦理賠付手續<sup>24</sup>。

## 伍、結論

專利之無體性質導致其權利範圍及歸屬充滿高度不確定性，易生糾紛，在現今產品跨國製造及販售之時代，擴大了企業面臨專利訟爭之風險，對此，應建立相應的機制分擔企業之擔憂，使其能安心致力於科技技術之研發。

我國目前企業海外智慧財產權訴訟貸款制度，雖有助於協助我國企業因應海外智慧財產權訴訟或其他具有相當於判決效力之程序；惟貸款制度本質非分散企業風險、填補損害，且現行制度存有貸款額度上限過低、貸款用途過於限縮及忽略企業於國內面臨之挑戰及風險等問題，尚不足以解決專利權人所面臨之風險。專利保險制度在國際上既已成熟運作，我國應可參考導入，並依我國專利市場狀況，建立適合之專利保險類型。

---

<sup>24</sup> 寶雞市知識產權局 2017 年 5 月 8 日寶市知發〔2017〕11 號寶雞市知識產權局關於徵集專利保險項目的通知。

## 營業秘密於刑事訴訟程序中之揭露及保護 ——以美國刑事偵查程序為中心

蔡忠峻\*

### 摘要

我國訴訟實務上，曾見有藉由提起訴訟，利用司法程序以窺探競爭對手營業秘密之情事，對於企業創新的果實，已構成嚴重的威脅。為強化刑事偵查程序保密措施，立法委員已提出「營業秘密法部分條文修正草案」將引進「偵查內容保密令」制度，由於偵查及訴訟程序保密措施之制度起源，係來自於美國實務之判例，且相關議題在美國已有長期討論，並累積大量法院的判決先例，爰本文參考美國法之經驗，從比較法上，整理歸納美國刑事偵查程序有關秘密保持命令規定，以期對於目前之修法及未來之法令落實，有所助益。

關鍵字：營業秘密、偵查內容保密令、秘密保持命令、侵害營業秘密、證據開示程序、強制處分

---

\* 作者曾任職於經濟部智慧財產局法務室。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

## 壹、前言

營業秘密的本質，是一機密的資訊，其潛在或實際的經濟價值，取決於保持秘密，以及持有人採取合理的保密措施<sup>1</sup>，因此，企業欲保護其營業秘密與競爭優勢，就必須持續不斷地保持「秘密性」，否則一旦喪失，則營業秘密將歸於消滅，所有鉅資研發的心血，將一夕付諸東流，再也無法回復。

智慧財產訴訟最需保密之對象乃「競爭同業之他造當事人」<sup>2</sup>，由於營業秘密案件具有「高度事實導向」之特性<sup>3</sup>，於偵查初始，營業秘密之成立及歸屬，尚難以論斷，而實務上曾見有藉由提起訴訟，利用司法程序以窺探競爭對手營業秘密之情事<sup>4</sup>，恐破壞產業倫理及競爭秩序，甚至對於企業創新的果實，構成嚴重的威脅。

為免偵查程序遭到不當利用，檢察官原則上不會將證據蒐集與累積的資料提示給告訴人或被告判斷，但經過自行勘驗或送交法務部調查局透過如關鍵字檢索、資料還原、破解密碼及檔案時間等鑑識技術<sup>5</sup>，仍無法判斷營業秘密成立及歸屬，亦即，遇到「辦不下去」的情形<sup>6</sup>，檢調就必須面臨是否開示，由告訴人、被告協力或送第三方單位鑑定的問題。

現行營業秘密犯罪偵辦實務，檢調是否於偵查過程中開示所扣押的證據，做法多有不同。不但檢調人員擔心，因為不當開示，造成兩造營業秘密遭受侵害，會面臨鉅額國家賠償問題外，告訴人及被告也會擔心偵查過程中的不當揭露，公司的營業秘密會遭受到二度侵害。

---

<sup>1</sup> 營業秘密法第2條參照。

<sup>2</sup> 立法院公報處，立法院公報，96卷10期3533號二冊，頁497，2006年。

<sup>3</sup> Elizabeth A. Rowe & Sharon K. Sandeen, Cases and materials on trade secret law 1-2 (West 2012).

<sup>4</sup> 檢察機關辦理重大違反營業秘密法案件注意事項第7條立法理由參照。

<sup>5</sup> 法務部調查局，偵辦營業秘密犯罪之執行情形，2014年，<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=582114175249.ppt>（最後瀏覽日：2018/08/01）。

<sup>6</sup> 經濟部智慧財產局，2017年營業秘密法部分條文修正草案公聽會會議紀錄，<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=7516104166.pdf>（最後瀏覽日：2018/08/01）。

有鑑於此，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於2017年2月22日召開「營業秘密增訂刑事責任施行成效檢討會議」，會中即有法官指出，營業秘密於偵查中開示，可能會造成二次外洩及當事人武器不對等的疑慮<sup>7</sup>。於2017年5月5日智慧局召開「營業秘密法部分條文修正草案公聽會」，會中對偵查中卷證開示，多有討論。立法委員於2018年4月10日研提「營業秘密法部分條文修正草案」將引進「偵查內容保密令」制度，由於偵查及訴訟程序保密措施之制度起源，係來自於美國實務之判例，且相關議題在美國已有長期討論，並累積大量法院的判決先例，爰本文將參考美國法之經驗，從比較法上，整理歸納美國刑事偵查程序有關秘密保持命令（protective order）規定，以期對於目前之修法及未來之法令落實，有所助益。

## 貳、美國秘密保持命令制度

### 一、美國秘密保持命令之背景

美國法之秘密保持命令，並非「營業秘密案件」專屬之制度。事實上，訴訟過程中只要有「保護機密資訊」之必要，秘密保持命令就能派上用場，例如涉及恐怖主義、間諜活動、國家安全、醫療紀錄、隱私、新聞記者採訪內容來源等<sup>8</sup>。換句話說，不單只有營業秘密案件能夠使用秘密保持命令，任何民事及刑事訴訟進行中有保密需求之情形，都能使用秘密保持命令<sup>9</sup>，以避免機密資訊不當揭露或外洩<sup>10</sup>。

<sup>7</sup> 經濟部智慧財產局，營業秘密增訂刑事責任施行成效檢討會議紀錄，頁19，2017年，[http://www.twpaa.org.tw/files/news/1203\\_0.pdf](http://www.twpaa.org.tw/files/news/1203_0.pdf)（最後瀏覽日：2018/08/01）。

<sup>8</sup> Robert Timothy Reagan, *Confidential Discovery: A Pocket Guide on Protective Orders*, FEDERAL JUDICIAL CENTER 2012, 15, <https://www.fjc.gov/content/confidential-discovery-pocket-guide-protective-orders-0> (last visited Aug. 15, 2018).

<sup>9</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *Your Secrets Are Safe with Us: How Prosecutors Protect Trade Secrets During Investigation and Prosecution*, 38 Am. J. Trial Advoc. 461, 466 (2015).

<sup>10</sup> *Gillard v. Boulder Valley School District Re.-2*, 196 F.R.D. 382, 385-86 (D. Colo. 2000).

上述於訴訟中有保密需求之情形，尤指美國聯邦刑事訴訟規則第 16 條（Crim. Rule 16）「證據開示」（discovery）程序。「證據開示」程序，賦予當事人事證蒐集的權利，也是當事人相互獲取訊息的過程<sup>11</sup>，一旦任一方違反證據開示之要求，將會面臨嚴重制裁<sup>12</sup>，例如以藐視法庭罪論處、證據遭到排除，甚至依紀律規則懲戒辯護律師<sup>13</sup>。

利用證據開示程序，得強迫他方當事人揭露資訊之範圍，視案件之性質為民事訴訟或刑事訴訟，而有所不同。民事案件，證據開示的範圍非常廣泛，得獲取與案件有關（甚至略有關係）的任何資訊<sup>14</sup>；在刑事案件中，因為被告受美國憲法增修條文第 5 條不自證己罪及正當法律程序保障<sup>15</sup>，對於辯方開示證據義務的範圍則相對地限縮<sup>16</sup>。

一旦必須開示之內容涉及特權資訊（privileged material），法院即得以「秘密保持命令」處理是類資訊證據開示及保護之問題。從而，聲請法院核發命令以保護營業秘密，是當事人應享有之合法利益（legitimate interest），許多立法規範並將此合法利益視為一種特權（privilege），以對抗任何有害於該營業秘密之取證要求。同時，賦予當事人免於揭露資訊之權利，以確保特權資訊不致於過程中外洩<sup>17</sup>。

<sup>11</sup> Aaron Larson, *What Happens After Criminal Charges Are Filed* ExpertLaw - Legal Help, INFORMATION AND RESOURCES (2018), [https://www.expertlaw.com/library/criminal/pretrial\\_procedure.html#criminal-discovery-demands](https://www.expertlaw.com/library/criminal/pretrial_procedure.html#criminal-discovery-demands) (last visited Aug 15, 2018). ("During pretrial proceedings the prosecution and defense will exchange discovery demands, asking that the other party provide certain information and evidence that is in their possession.")

<sup>12</sup> FED. R. CRIM. P. 16(d)(2).

<sup>13</sup> Matthew R. Atkinson, *Discovery Sanctions against the Criminal Defendant: Preclusion, Judicial Discretion and Truth-Seeking*, 14 Pace L. Rev. 597, 597 (1994).

<sup>14</sup> Paul Bergman & UCLA, *Formal Discovery: Gathering Evidence for Your Lawsuit*, <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/formal-discovery-gathering-evidence-lawsuit-29764.html> (last visited Aug. 1, 2018).

<sup>15</sup> U.S. Const. amend. § 5.

<sup>16</sup> 殷玉龍，美國證據開示制度簡介，日新司法年刊第 10 期，頁 71。

<sup>17</sup> Alan E. Garfield, *Promises of Silence: Contract Law and Freedom of Speech*, 83 Cornell L. Rev. 261, 302 (1998).

## 二、營業秘密秘匿特權

秘密保持命令，係相應美國訴訟程序有關特權規則，法院所採取的保護措施。所謂特權，係指享有特權之主體，可使特定資訊不予公開之特殊權利，即便該特定資料是「值得信賴的」（reliable）、「真實的」（true）或與案情「相關聯的」（relevant），仍應將該特定資訊，排除於法院審判庭之外<sup>18</sup>，以保護某些（比發現真實更重要的）社會價值與利益<sup>19</sup>。由於其作用在於「隱匿特定資料使不公開」，又稱為「秘匿特權」。例如律師與委託人間、丈夫與妻子間、醫師與病患間、宗教教師與信徒間之溝通、新聞記者採訪等<sup>20</sup>，均可主張其溝通資訊受特權保護，因而拒絕公開。

有關營業秘密特權（trade secrets privilege）之概念，要追溯至 1972 年，美國聯邦最高法院提交予國會審查之「聯邦證據規則草案」（Proposed Federal Rules of Evidence），其中營業秘密特權規定在「聯邦證據規則草案」第 508 條：

「本特權除有隱匿、詐欺或其他不正當之行為，賦予營業秘密所有人、其代理人或員工可以拒絕揭露並防止其他人洩露其所持有之營業秘密。於接受開示營業秘密之指示時，法官應採取保護措施及其他必要手段，以保障享有特權者之利益<sup>21</sup>」。

當時，Kenneth S. Broun 教授曾就營業秘密特權出具研究意見，指出營業秘密特權已存在悠久<sup>22</sup>。查截至 1972 年，部分州已承認該特權，例如於 1965 年加州制定之證據規則<sup>23</sup>、1964 年堪薩斯州制定之民事訴訟法等<sup>24</sup>，儘管國會迄未完成

<sup>18</sup> SAMUEL P. NEWTON & TERESA L. WELCH, UNDERSTANDING CRIMINAL EVIDENCE: A CASE METHOD APPROACH, 228 (2013).

<sup>19</sup> Thomas A. Mauet & Warren D. Wolfson, Trial Evidence, 267 (Aspen Publisher, 3rd ed. 2005). 轉引自蘇凱平，政府秘匿特權與刑事審判——以美國法為借鏡，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 23，2009 年。

<sup>20</sup> SAMUEL P. NEWTON & TERESA L. WELCH, *supra* note 18, at 228-230.

<sup>21</sup> U.S. Rule 508. Trade Secrets (Not enacted.) ("A person has a privilege, which may be claimed by him or his agent or employee, to refuse to disclose and to prevent other persons from disclosing a trade secret owned by him, if the allowance of the privilege will not tend to conceal fraud or otherwise work injustice. When disclosure is directed, the judge shall take such protective measure as the interests of the holder of the privilege and of the parties and the furtherance of justice may require.")

<sup>22</sup> Memorandum to the Advisory Committee on Evidence Rules, Coral Gables, FL, Advisory Committee On Evidence Rules (2013), at 238(April 12, 2013).

<sup>23</sup> California Evidence Code § 1060 (enacted 1965).

<sup>24</sup> Kansas Code of Civil Procedure § 60-432 (effective 1964).

上述草案立法程序，仍委由聯邦法院在具體個案中以普通法方式，發展及適用各項特權之內涵要件<sup>25</sup>，惟當今美國多數立法者、法官及學者，已肯認該特權存在且有其必要<sup>26</sup>。約三分之二的州已參考該草案之內容，制定為州法規範<sup>27</sup>，即便未以州法制定者，審判實務上，仍依據草案所揭櫫之各類特權內涵進行審理<sup>28</sup>。

然而，營業秘密秘匿特權，並非絕對的特權（absolute privilege）<sup>29</sup>，無法絕對地將涉及營業秘密資訊完全阻絕於證據開示程序之外，其只是相對的特權（conditional privilege）而已<sup>30</sup>。秘匿特權主要作用在於，賦予營業秘密持有人聲請法院採取保護措施，以對抗任何形式之不法及不適當的證據開示要求<sup>31</sup>。

### 三、秘匿特權對於營業秘密保護之作用

美國法規範營業秘密「特權」之目的，在於避免不必要之揭露，尤其得以免於開示與待證事實無關之資訊<sup>32</sup>。營業秘密持有人欲主張營業秘密特權，其必須即時且具體向法院聲明，換言之，當法院於證據開示程序，要求其揭露涉及營業秘密資訊前，持有人必須清楚明確的說明，其所持有的資訊，係享有特權之事項<sup>33</sup>。而聲明特權只是第一步<sup>34</sup>，主張特權之營業秘密持有人，必須負擔證明的責任，向法院證明其所持有的資訊係「營業秘密」，且若於訴訟程序中揭露，可能對營

<sup>25</sup> Edward J. Imwinkelried, *Computer Source Code: A Source of the Growing Controversy Over the Reliability of Automated Forensic Techniques*, 66 DePaul L. Rev., 125(2017).

<sup>26</sup> Rebecca Wexler, *Life, Life, Liberty, and Trade Secrets: Intellectual Property in the Criminal Justice System*, Stanford Law Review, 19 (2017). ("Today, it is widely accepted by legislators, judges, and scholars alike that a trade secrets evidentiary privilege both does and should exist.")

<sup>27</sup> 26 Fed. Prac. & Proc. Evid. § 5641 Westlaw (database updates April 2018).

<sup>28</sup> 蘇凱平，政府秘匿特權與刑事審判——以美國法為借鏡，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁33，2009年。

<sup>29</sup> Hill, Louise Lark, *The Litigation Privilege: Its Place In Contemporary Jurisprudence*, Hofstra Law Review Vol. 44 : Iss. 2 , Article 11, 401-402 (2015).

<sup>30</sup> *Id.*

<sup>31</sup> Stephen P. Laitinen & Carrie A. Daniel, *Defending the Fortress: Guarding Your Client's Trade Secrets in Minnesota*, MINNESOTA DEFENSE, 2 (2002). ("in most states, the so-called trade secret privilege is actually not a privilege at all, but rather an equitable procedure to protect against disclosure."); 26 Fed. Prac. & Proc. Evid. § 5642 Westlaw (database updates April 2018).

<sup>32</sup> 26 Fed. Prac. & Proc. Evid. § 5642 Westlaw (database updates April 2018).

<sup>33</sup> 26 Fed. Prac. & Proc. Evid. § 5652 Westlaw (database updates April 2018).

<sup>34</sup> *Id.*

業秘密造成危害<sup>35</sup>。而後，舉證責任即移轉到尋求證據開示之他方當事人，由其證明應開示該類資訊的「關聯性」<sup>36</sup>及「必要性」<sup>37</sup>。

一旦確認揭露之「相關性」及「必要性」，法院就必須平衡對「涉及營業秘密資訊的需求」與「核發命令強制揭露資訊可能造成的傷害」<sup>38</sup>二者的衝突。事實上，一旦確認揭露「相關性」及「必要性」，法院通常會准許「揭露」。正如美國法官 Learned Hand 在判決中曾表達的立場<sup>39</sup>：

「的確，結果可能是強迫被告揭露（營業秘密），並且可能導致被告受到損害……然而，對於任何調查來說，這是不可避免的事件；除非被告可以提出說明，否則將會剝奪原告追究被告是否違法的權利。」

在證據開示程序，尋求他造開示之證據，均有可能是涉及營業秘密的資訊，故營業秘密秘匿特權，可能由原告主張、也可能由被告主張。一旦法院准予揭露，最常見的保護措施，就是秘密保持命令。因此，營業秘密秘匿特權，如同第一道防火牆，防止任何不相關、不適當、不必要的揭露，再以第二道防火牆——秘密保持命令對於營業秘密加以確保。

例如：1985 年，Coca-Cola Bottling Co. of Shreveport, Inc. 訴 Coca-Cola Co. 的案件<sup>40</sup>，原告主張被告以改變新配方的方式，造成原告因雙方契約所應獲取之對價認定基礎受到影響，主張「新」配方與「舊」配方內容完全相同，本案的爭點

<sup>35</sup> Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co., 107 F.R.D. 288, 292(D.C.Del.1985); Federal Open Market Committee v. Merrill, 443 U.S. 340, 362, 99 S.Ct. 2800, 2813, 61 L.Ed.2d 587 (1979); Centurion Industries, Inc. v. Warren Steurer Associates, 665 F.2d 323, 325 (10th Cir. 1981); Pennwalt Corp. v. Plough, Inc., 85 F.R.D. 257, 259 (D.Del. 1979).

<sup>36</sup> Peter F. Daniel, *PROTECTING TRADE SECRETS FROM DISCOVERY*, 30 TORT & INSURANCE LAW JOURNAL 1033, 1037 (1995).

<sup>37</sup> Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co., 107 F.R.D. 288, 292(D.C.Del.1985)("If this showing is made, "the burden shifts to the party seeking discovery to establish that the disclosure of trade secrets is relevant and necessary to the action.").

<sup>38</sup> *Id.*("Once relevancy and need have been established, the Court must balance the need for the information against the injury that would ensue if disclosure is ordered.")

<sup>39</sup> Grasselli Chemical Company v. National Aniline & Chemical Company, D.C., 282 F. 379, at 381:( "It is true that the result may be to compel the defendant to disclose how far it goes in the process, though it does not use the process as a whole and that that may damage the defendant. That is, however, an inevitable incident to any inquiry in such a case; unless the defendant may be made to answer, the plaintiff is deprived of its right to learn whether the defendant has done it a wrong.")

<sup>40</sup> *Supra* note 37.

即在二款產品在「新」與「舊」之配方是否相同。原告即透過證據開示程序尋求取得真實的配方，法院認為，即便系爭配方具有高度之財產價值，仍允許在最為嚴格之秘密保持命令下，賦予原告律師和獨立專家檢視該秘密，否則被告已藉由專家證人指出二種配方並非相同之證據，若未賦予原告知悉該配方之真實內容，原告即無法平等地進行攻勢防禦，如同立於一妥協立場，以秘密保持命令有限地允許開示營業秘密。

## 四、秘密保持命令形成過程及效力

### （一）磋商秘密保持命令條款

美國法上，常見於秘密保持命令形成的初始，是當事人雙方在證據開示程序之前，就會主動開始進行協商談判，彼此就雙方所欲保護之資訊，如同擬訂契約一般，商訂秘密保持命令的條款，此一過程，在美國法上稱為「約定」（stipulated）秘密保持命令<sup>41</sup>。一旦雙方合意各自所欲保護之資訊，就會聲請法院認可，當法官簽署秘密保持命令時，該秘密保持命令即成為法院的命令<sup>42</sup>。倘若意見分歧，雙方應交換各自偏好的版本，在一定期間經過後，仍未能就秘密保持命令達成協議，即可將爭端提交給法院處理<sup>43</sup>。

當事人得磋商秘密保護命令條款，並非意謂當事人雙方得以恣意訂定條款，法院仍負起監督的職責，像在美國聯邦第六上訴巡迴法院就曾表示，雙方當事人以條款授權任一方來認定，何者屬於機密內容、何者非屬機密內容，如此的授權條款，因為過度寬泛，將面臨法院對於此類命令宣告撤銷或大幅修改<sup>44</sup>。而秘密保持命令條款，通常包含：定義所欲保護的機密資訊、可得接觸該類資訊之人，以及使用範圍等其他限制。

<sup>41</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *ORDERS TO PROTECT TRADE SECRET OR OTHER CONFIDENTIAL RESEARCH, DEVELOPMENT OR COMMERCIAL INFORMATION*, 1, [http://www.jipa.or.jp/jyohou\\_hasin/sympo/pdf/johnson\\_7.pdf](http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/sympo/pdf/johnson_7.pdf) (last visited Jun. 24, 2018).

<sup>42</sup> Robert Timothy Reagan, *supra* note 8 at 6.

<sup>43</sup> Stephen D. Susman, #7 *Pretrial Agreements – Ask Court to Choose a Protective Order*.(2011), <http://trialbyagreement.com/pretrial-agreements/7-pretrial-agreements-with-opposing-counsel/> (last visited Jun. 18, 2018).

<sup>44</sup> *Procter & Gamble Co. v Bankers Tr Co*, 78 F.3d 219 (6<sup>th</sup> Cir.1996).

具體而言，條款會界定應秘密之內容，並依照「機密敏感」的程度，進行分級、不同機密等級的資訊，決定得接觸之人員，再就接觸、使用之範圍及限制詳加規範<sup>45</sup>。

然而，在磋商的過程，當事人的意見也有可能發生分歧<sup>46</sup>，例如：一方當事人可能反對他方要求接觸的人員，如內部律師、工程師等，認為向此類人員揭露，可能造成營業秘密遭到不當使用，而他方可能爭辯認為，內部人對於技術較為熟稔，以便協助外部律師，更有助於釐清事實。一旦雙方爭議未決，就可以聲請法院處理<sup>47</sup>，由主張特權之營業秘密持有人，向法院證明其所持有的資訊係「營業秘密」，且於訴訟程序中揭露，可能對營業秘密造成危害<sup>48</sup>。此時，舉證責任即移轉到尋求證據開示之他方當事人，由其證明應開示該類資訊的「關聯性」<sup>49</sup>及「必要性」<sup>50</sup>。另外，美國也賦予「非當事人」異議的權限，當第三人對於秘密保持命令認為侵害其權利時，亦得請求法院介入<sup>51</sup>，以修正不適當的條款。

## （二）機密資訊分級及指定接觸人員

依Crim. Rule 16(d)規定，法院於「正當理由」(good cause)存在時，得以適當之命令，拒絕、限制或延遲證據開示(deny, restrict, or defer discovery)之請求。所謂「正當理由」的核心意義，就是當事人必須告訴法院，所欲保護之資訊內容，若經揭露將會造成如何明確且嚴重的損害<sup>52</sup>，而非只是泛泛指摘。從而，當事人應向法院說明所採取的分級標準及接觸人員範圍的必要性，以充分展現「正當理由」存在。

<sup>45</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 1.

<sup>46</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 463.

<sup>47</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 2.

<sup>48</sup> Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co., 107 F.R.D. 288, 292(D.C.Del.1985); Federal Open Market Committee v. Merrill, 443 U.S. 340, 362, 99 S.Ct. 2800, 2813, 61 L.Ed.2d 587 (1979); Centurion Industries, Inc. v. Warren Steurer Associates, 665 F.2d 323, 325 (10th Cir. 1981); Pennwalt Corp. v. Plough, Inc., 85 F.R.D. 257, 259 (D.Del. 1979).

<sup>49</sup> Peter F. Daniel, *supra* note 36.

<sup>50</sup> *Supra* note 37.

<sup>51</sup> Robert Timothy Reagan, *supra* note 8 at 11.

<sup>52</sup> *Supra* note 33.

經過界定秘密保持命令所欲保護之機密資訊，雙方將協商可以接觸機密資訊的人員。但是，如何擇定適合的秘密保持命令形式、設定機密等級及接觸人員，往往仍取決於不同法院或法官的偏好，根據不同地區、不同法院也有各自不同的做法<sup>53</sup>。根據常見的分類等級名稱有，「confidential」、「highly confidential」<sup>54</sup>、「attorney's eyes only」、「outside counsel only」<sup>55</sup>及「super-confidential」<sup>56</sup>，雖然當事人得以自行決定所欲保護之資訊如何分級，但都必須謹慎節制，因為法院非常譴責恣意指定機密分級的做法<sup>57</sup>，一旦毫無根據的恣意分級，將可能面臨法院的制裁，所指定之機密分級也可能遭到法院撤銷。例如：在 *Team Play, Inc. v. Boyer* 一案<sup>58</sup>，一方將 6,000 份卷內資料其中 4,000 份全部指定為「highly confidential attorney's eyes only」等級機密，由於過度地標記不適當的機密等級，於是本案法院下令撤銷所有檔案的機密指定<sup>59</sup>。又如 *Fears v. Wilhemina* 一案<sup>60</sup>，法院認為，將全部的資料都指定為「confidential—attorneys' eyes only」，如果是出於不誠信（bad faith）且毫無根據，法院將會毫不猶豫地給予制裁<sup>61</sup>。

<sup>53</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 2.

<sup>54</sup> Corporate Counsel's Guide to Protecting Trade Secrets, § 9:18 Westlaw (database updates November 2017).

<sup>55</sup> 黃國昌，營業秘密在智慧財產權訴訟之開示與保護——以秘密保持命令之比較法考察為中心，臺北大學法學論叢第 68 期，頁 176。

<sup>56</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 7.

<sup>57</sup> *In re Violation of Rule 28(D)*, 635 F.3d 1352, 1358 (Fed. Cir. 2011).

<sup>58</sup> MEMORANDUM Opinion and Order Signed by Judge Elaine E. Bucklo on 1/31/2005, [https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-ilnd-1\\_03-cv-07240/pdf/USCOURTS-ilnd-1\\_03-cv-07240-0.pdf](https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-ilnd-1_03-cv-07240/pdf/USCOURTS-ilnd-1_03-cv-07240-0.pdf) (last visited Jun 24, 2018).

<sup>59</sup> *Id.*

<sup>60</sup> *Fears v. Wilhelmina*, No. 02 CIV. 4911 (HB), 2003 WL 21737808, (S.D.N.Y. July 25, 2003), 1.

<sup>61</sup> *Id.* ("If I find that counsel has designated documents "confidential— attorneys' eyes only" in bad faith and without an adequate factual basis, I will not hesitate to impose sanctions....")

### （三）使用之限制及終結之處理

秘密保持命令所保護機密資訊，經過指定機密等級及接觸之人員後，受秘密保持命令之人，接觸到的資訊只能使用於本訴訟程序，不得以任何形式揭露機密檔案、內容、節錄或摘要<sup>62</sup>，另絕對禁止<sup>63</sup>商業目的加以利用。

然而，即便禁止於訴訟外使用，但機密之內容往往涉及高科技領域的尖端技術，如何避免接觸資訊之人，憑藉接觸卷證後之「記憶」加以利用（如申請專利），則需仰賴秘密保持命令條款之規範。於專利訴訟中，保密條款通常將排除任何參與公司研發或申請專利有關工作之人，或是對於接觸之人，限制其一定年限直接或間接的方式參與或協助專利申請、複審等程序<sup>64</sup>。

至於案件終結後，受秘密保持之人所取得之機密資訊，該如何處理，通常也委諸秘密保持命令之條款規範<sup>65</sup>。換句話說，當事人或審判法院應該為保護令中的營業秘密或機密資訊的最終處置加以處理<sup>66</sup>，例如於秘密保持命令規定案件終結後某段特定期間內將文件歸還或銷毀<sup>67</sup>。

### （四）違反秘密保持命令之制裁

由於秘密保持命令核發前，將會以「確認書」（an acknowledgment）形式，交付受秘密保持命令之人簽署，以向其傳達應遵守之條款，不得以不正當方式揭露或使用該受保護之內容，故受秘密保持命令之人，無法事後對於秘密保持命令之存在或條款內容宣稱不知情<sup>68</sup>。一旦違反秘密

<sup>62</sup> Richard L. Marcus, *Myth and Reality in Protective Order Litigation*, 69 Cornell L. Rev. 1, 11(1983). ("shall not disclose such confidential documents, their contents, or any portion or summary thereof to any person or persons not involved in the conduct of this litigation.")

<sup>63</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 8.

<sup>64</sup> 同註55，頁177-179。

<sup>65</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 8.

<sup>66</sup> Corporate Counsel's Guide to Protecting Trade Secrets, § 9:19 Westlaw (database updates November 2017).

<sup>67</sup> Corporate Counsel's Guide to Protecting Trade Secrets, § 9:20 Westlaw (database updates November 2017).

<sup>68</sup> *Supra* note 54.

保持命令，其將會面臨嚴重的制裁，此對於意圖為不法行為之人產生極大的威嚇效果。

違反秘密保持命令，在美國視為非常嚴重的違法行為，法院將以「藐視法庭」（contempt of court）論處，如果法院沒有這種權力，將會在面臨公然違抗命令行為時，束手無策，對於司法權而言，無疑是極大的嘲諷<sup>69</sup>。至「藐視」的類型可分為「刑事藐視」及「民事藐視」，「民事藐視」之目的，在於補償損害<sup>70</sup>；「刑事藐視」之目的，則在於維護法院的司法威信<sup>71</sup>，法院可能以擇一科處，或二者兼採，端視行為人違法之情形而定<sup>72</sup>。具體的處罰內容<sup>73</sup>，包括科處罰金、命負擔律師費用、解除律師職務、刑事處罰等<sup>74</sup>。

實務上，曾在 *Grove Fresh Distributors, Inc. v. John Labatt Ltd.* 一案中<sup>75</sup>，原告之辯護人違反秘密保持命令，被告對於原告辯護人公然揭露機密資訊的行為，訴請法院以「藐視法庭」論處<sup>76</sup>。特別的是，原告辯護人以秘密保持命令侵害其美國憲法增修條文第 1 條「言論自由保障」<sup>77</sup> 及秘密保持命令的「實質有效性」抗辯<sup>78</sup>。法院就侵害其言論自由之主張認為，秘密保持命令係於當事人展現「正當理由」後核發，且僅限於證據開示程序裁定的揭露範圍，因此不會違反美國憲法增修條文第 1 條規定<sup>79</sup>。至於其「實質有效性」之抗辯，法院認為抗辯無效的理由在於其對法院有效的命令不服時，應該循救濟途徑變更，在變更之前，應服從法院有效的命令<sup>80</sup>。

<sup>69</sup> *Gompers v. Buck's Stove & Range Co.*, 221 U.S. 418, 450, 31 S.Ct. 492, 501, 55 L.Ed. 797 (1911).

<sup>70</sup> *Shakman v. Democratic Organization of Cook County*, 533 F.2d 344, 349 (7th Cir.1976).

<sup>71</sup> *U.S. v. Bayshore Associates, Inc.*, 934 F.2d 1391, 1400 (6th Cir.1991).

<sup>72</sup> *Grove Fresh Distributors, Inc. v. John Labatt Ltd.*, 888 F. Supp. 1427 (N.D. Ill. 1995), *aff'd*, 134 F.3d 374 (7th Cir. 1998).

<sup>73</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 2.

<sup>74</sup> *Id.*, at 9.

<sup>75</sup> *Supra* note 72.

<sup>76</sup> *Id.*

<sup>77</sup> *Id.*

<sup>78</sup> *Id.*

<sup>79</sup> *Id.*

<sup>80</sup> *Id.*

## 參、秘密保持命令在不同階段之運用

### 一、控訴前之階段（Pre-Indictment Stages）

美國刑事訴訟係採取當事人對立主義（adversary system）<sup>81</sup>，訴訟當事人由檢察官與被告對立，理論上立於平等地位，兩造向法院提出證據，由法官與陪審員在兩造之間擔任公正中立仲裁者的角色，並就所提證據而下裁判<sup>82</sup>。

由於許多審前程序（pre-trial proceedings）提出的證據資料，都是在控訴前（pre-indictment）之階段蒐集及調查取得的資料，此階段影響後續案件審理及發展甚深<sup>83</sup>。因此，營業秘密案件，在檢察官提出控訴前之階段，尋求秘密保持命令的目的，係為基於資訊的交流，以探索案件在此階段得以提早終結的可能性<sup>84</sup>，例如：提早發現真相、開釋無辜，或促使被告認罪協商（plea bargaining）<sup>85</sup>。

檢察官提出控訴前之階段，因為案件尚未經起訴（criminal complaint），亦未經大陪審團控訴（indictment），案件尚未繫屬於法院，故控訴前所謂「秘密保持命令」，更適當的名稱應為「保密協議」（protective agreement）<sup>86</sup>，無論是檢調或是被告之辯護人，都可以利用「保密協議」，以儘早釐清事實或接觸遭到指控之內容。

### 二、審前準備程序階段（Pre-Trial Proceedings）

營業秘密案件起訴提交到法院後，被告之辯護律師，得以尋求秘密保持命令接觸卷證資料，以為被告有效辯護<sup>87</sup>。審前（pre-trial）階段，提供檢、辯雙方在審判前機會，能夠了解對方在審判中將出示哪些證據，而不是打一場將彼此均遮住眼睛的戰爭<sup>88</sup>，故當事人將會在證據開示程序處理秘密保持命令的問題。

<sup>81</sup> Gary Goodpaster, *On the Theory of American Adversary Criminal Trial*, 78 J. Crim. L. & Criminology 118, 118 (1987-1988).

<sup>82</sup> 楊崇森，美國刑事訴訟制度之探討，軍法專刊社第 57:2 期，頁 24。

<sup>83</sup> Richard L. Marcus, *supra* note 62, at 11-12.

<sup>84</sup> Mark L. Krotoski, *Common Issues and Challenges in Prosecuting Trade Secret and Economic Espionage Act Cases*, 57 U.S. Att'ys Bull. 2, 14 (2009).

<sup>85</sup> 同註 82，頁 33。

<sup>86</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 480.

<sup>87</sup> Mark L. Krotoski, *supra* note 84, at 14.

<sup>88</sup> 同註 16。

刑事訴訟證據開示的範圍，基於被告受美國憲法增修條文第 5 條不自證己罪及正當法律程序保障，不若民事訴訟廣泛<sup>89</sup>，即便如此，檢察官通常會將應秘密之資訊內容指定為機密等級，以供被告指定之人接觸卷證。因為被告指定得以接觸涉及機密資訊之人，往往也是相同領域的專家，在同意接觸人員前，應評估可能產生的威脅，以形成適當的秘密保持命令<sup>90</sup>。

對於得接觸機密資訊之人，無論是相同領域專家或是其他第三人，均應簽署同意秘密保持命令，方能接觸涉及機密資訊之內容。至於被告得否親自接觸涉及機密資訊之卷證，實務上根據個案不同情況及可能產生的危害，決定被告得否接觸<sup>91</sup>。

在此階段所形成的秘密保持命令，對於得接觸機密資訊之人，在接觸的地點場所、使用範圍以及案件終結資料之處理都應明確規定。例如：接觸的地點，可能限於美國檢察官或 FBI 辦公室，如同意在其他場所處理，亦將規範採取如何的保護措施，包括限制於安全區域及受保護的電腦檢視資訊。此外，對於案件終結時資料之處理，也應規定如何歸還或加以銷毀<sup>92</sup>。

### 三、審理階段（Trial）

美國訴訟審理的基本原則是「公開法庭」，公眾能夠親近法院參與法庭活動，也具有得以接觸、調閱當事人提交給法院相關卷證的權利。在這種公開法庭的基礎上，有時候會與司法制度當中某些原則相衝突<sup>93</sup>，例如營業秘密案件，在公開法院的原則下，對於資訊保密的問題，就顯得重要。

在法院審理階段，秘密保持命令的作用，主要在於處理「公開法庭」與「資訊保密」需求相衝突的問題<sup>94</sup>，審判階段的秘密保持命令，通常係延續先前階段的秘密保持命令條款，故於訂定秘密保持命令條款時，應考慮審理期間秘密保護

<sup>89</sup> 同註 16。

<sup>90</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 480-481.

<sup>91</sup> *Id.* at 481.

<sup>92</sup> *Id.*

<sup>93</sup> Alan B. Morrison, *Protective Orders, Plaintiffs, Defendants and the Public Interest in Disclosure; Where Does the Balance Lie?*, 24 U. Rich. L. Rev. 109 (1989), at 109.

<sup>94</sup> Mark L. Krotoski, *supra* note 84, at 15.

的問題，否則秘密可能會揭露給公開法庭的旁聽觀眾，甚或法庭文件、筆錄經法院公開等等<sup>95</sup>。

實務上，法院於審理階段，採取保護秘密的做法，包括摘錄部分機密內容、機密卷宗保護、不公開審理、限制觀眾旁聽、限制筆記抄錄等等<sup>96</sup>。審判終結後，辯護人通常被要求依照秘密保持命令條款歸還或銷毀營業秘密文件，並向法院提出宣誓書切結。例如：在 *United States v. Aleynikov* 一案，在 8 天的審理過程中，法院曾經關閉法庭 7 次，每次關閉的時間均不超過 20 分鐘，又在審判終結時，法院要求當事人雙方檢視筆錄的內容，以確認相關資訊公開的妥適性<sup>97</sup>。

## 肆、保護營業秘密措施—五道防護網

### 一、美國聯邦刑事訴訟規則第 16 條

在刑事訴訟程序，被告可能會抗辯，檢察官所指遭受侵害之客體，並非所謂「營業秘密」。被告為爭執此種情形，將透過證據開示程序，以確認系爭客體，實際為何。此際，營業秘密持有人為避免於證據開示程序，營業秘密遭到不當揭露，造成二度傷害，得依 *Crim. Rule 16* 規定，向法院提出「正當理由」，請求法院以適當之命令，拒絕、限制或延遲證據開示。緊接著，法院將權衡「被告取得系爭資訊之必要」及「保護被害人營業秘密」兩者衝突，採取必要之保護措施<sup>98</sup>。

本條是刑事訴訟程序中重要工具。適用於所有類型的刑事案件<sup>99</sup>，也賦予法院充分的裁量權限，但本條對於保護營業秘密仍有其不周之處，例如：本條賦予法院自由裁量權限，故是否為裁定或如何為裁定，並無強制規定<sup>100</sup>。其次，如果法院沒有根據本條核發秘密保持命令，則當事人將無法循「中間上訴」救濟<sup>101</sup>，營業秘密仍有遭到不當揭露的風險<sup>102</sup>。

<sup>95</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 481.

<sup>96</sup> *Id.*

<sup>97</sup> *United States v. Aleynikov*, No. 10 Cr. 96(DLC), 2010 WL 5158125, \*1(S.D.N.Y. Dec. 14, 2010).

<sup>98</sup> Edward J. Imwinkelried, *supra* note 25, at 127.

<sup>99</sup> U.S. DEP'T OF JUSTICE, *Prosecuting Intellectual Property Crimes* 207(Fourth Edition 2015).

<sup>100</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 467.

<sup>101</sup> 18 U.S.C. § 1835 ("providing for interlocutory appeal of an order requiring disclosure of trade secret materials").

<sup>102</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 481.

## 二、美國法典第 18 卷第 1835 條（18 U.S.C. § 1835）

營業秘密遭受侵害之被害人，在決定是否向執法當局請求協助時，往往面臨兩難困境，一方面，希望得以嚴懲不法；另一方面則擔心刑事調查及起訴過程，增加營業秘密二度外洩之可能性<sup>103</sup>。美國國會為尋求解決日益嚴重的竊取營業秘密事件，並意識到上開被害人之營業秘密於調查或起訴之階段，造成二度受害（revictimized）的可能性<sup>104</sup>，於 1996 年 10 月通過了「1996 商業間諜法案」（The Economic Espionage Act of 1996<sup>105</sup>，簡稱 EEA）。

EEA 法案中，18 U.S.C. § 1835 之規範目的，係為避免營業秘密在訴訟過程中造成二度外洩，減損或喪失其營業秘密之價值，致使營業秘密持有人畏懼提出刑事訴訟加以追究而設<sup>106</sup>：

「在本章起訴或其他訴訟程序中，法院應核發命令及採取其他必要手段，以保持營業秘密之秘密性，並適用聯邦刑事及民事程序法、聯邦證據法及其他可適用之法律。美國政府所提起之中間上訴，應基於聯邦地方法院授權或指示所揭露營業秘密之裁定或命令<sup>107</sup>」。

由於 Crim. Rule 16 規定，可能有些情況下，不足以保護被害人，也不足以讓被害人相信他們的營業秘密在訴訟期間將得到充分保護。因此，上述 18 U.S.C. § 1835 規定法院「應」核發秘密保持命令，並採取一切必要及適當的保護措施<sup>108</sup>，實務上，法院也已經闡明，國會既然使用「應」（shall）的法條文字，就是明確指示著，法院應於訴訟程序採取必要手段確保當事人之營業秘密，相較於 Crim. Rule 16，法院享有廣泛的裁量權限，本條之規定，法條文字以「應」，限縮了法院的裁量空間。

<sup>103</sup> 1139. Confidentiality | USAM | Department of Justice, <https://www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1139-confidentiality> (last visited Jun. 24, 2018).

<sup>104</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 464.

<sup>105</sup> Added Pub. L. 104–294, title I, § 101(a), Oct. 11, 1996, 110 Stat. 3488; amended Pub. L. 112–269, § 2, Jan. 14, 2013, 126 Stat. 2442.

<sup>106</sup> H. H. Rept. 104–788 - ECONOMIC ESPIONAGE ACT OF 1996 104th Congress (1995–1996).

<sup>107</sup> 18 U.S.C. § 1835( (a)In General.—In any prosecution or other proceeding under this chapter, the court shall enter such orders and take such other action as may be necessary and appropriate to preserve the confidentiality of trade secrets, consistent with the requirements of the Federal Rules of Criminal and Civil Procedure, the Federal Rules of Evidence, and all other applicable laws. An interlocutory appeal by the United States shall lie from a decision or order of a district court authorizing or directing the disclosure of any trade secret.)

<sup>108</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 468.

另外，18 U.S.C. § 1835 更進一步規定：「對於地方法院揭露營業秘密之法院裁定或命令不服者，得提起中間上訴（interlocutory appeal）救濟。」是以，如果地方法院拒絕核發秘密保持命令，檢察官可以立即向聯邦巡迴法院提起中間上訴救濟，立法者專門量身打造「中間上訴」條款，就是要求法院對於 EEA 案件，應採取必要之保護措施。

美國司法部（U.S. Department of Justice）刑事資源手冊第 1139 條（Criminal Resource Manual 1139. Confidentiality）已揭示刑事訴訟程序對於保護營業秘密之要求。儘管偵查、起訴之過程存在著外洩的風險，但自從經濟間諜法通過以來近二十年，已有數百件聯邦營業秘密侵害案件之偵查、起訴之案件，迄今尚未發生任何一件因調查或起訴過程中，有致受害者營業秘密受到二度侵害之情事<sup>109</sup>，美國國會、法院及檢調司法人員對於營業秘密保護重視的程度，可見一斑。

### 三、中間上訴

18 U.S.C. § 1835 規定：「對於地方法院揭露營業秘密之法院裁定或命令不服者，得提起中間上訴<sup>110</sup>。」此乃係降低法院裁定或命令「揭露」營業秘密，可能對於當事人營業秘密造成外洩的風險。

實務上，United States v. Hsu 一案中，美國政府依本條提起了中間上訴救濟，案係發生於 1996 年 EEA 甫制定後不久，美國聯邦調查局逮捕了一家台灣公司的員工並指控其竊取了被害人公司高度經濟價值的營業秘密，即一種抗癌藥物中 Taxol 成分的製程、方法及化學公式<sup>111</sup>。此後不久，被告遂援引憲法及正當法律程序之規定，要求檢視相關涉及營業秘密之卷證資料。相反地，政府依據 18 USC § 1835 及 Crim. Rule 16(d)(1) 提出一項動議（motion），聲請法院核發秘密保持命令，請求禁止被告接觸其營業秘密<sup>112</sup>。最後地方法院同意被告的請求，但同時鼓勵政府，因為這個爭議涉及了重要的法律問題，建議檢察官透過「中間上訴」程序救濟，讓上級法院表示法律意見。

<sup>109</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 463-464.

<sup>110</sup> 18 U.S.C. § 1835 (2000).

<sup>111</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 469.

<sup>112</sup> *Id.*

美國檢察官提起「中間上訴」後，第三巡迴法院駁回了地方法院的裁定，認為被告目前無須檢視被害人營業秘密資料，意見中包含著強烈的用語指出，依據 EEA 的立法目的及 18 U.S.C. § 1835 規定，在 EEA 定義下的營業秘密，包括各種技術及無形的資訊，基於公共政策之需要，必須保護涉及營業秘密之文件。本案被告既然承認，系爭營業秘密係非普遍知悉及不易確定之訊息，倘若開示營業秘密，就會減損或破壞營業秘密之價值。法院接著指出，本案依據被告之聲請理由及一切情況判斷，並無必要使被告知悉「精確」的化學公式、細節資訊，因而限制了被告接觸被害人營業秘密之範圍<sup>113</sup>。

美國法上，營業秘密係憲法所保障的財產權，如果不當揭露營業秘密，將對於人民財產權造成巨大損害，為了賦予當事人「如同臨刑前，有高喊刀下留人的權利」，故允許當事人依 18 U.S.C. § 1835「中間上訴」向上級法院救濟，如同對於營業秘密之保護，再加上一層防護網<sup>114</sup>。

#### 四、訴訟指揮命令（Writ of Mandamus）

訴訟指揮命令，係對於法院於證據開示程序裁量逾越或是濫用裁量權不服，賦予當事人的特殊救濟途徑<sup>115</sup>。一旦法院將特權資訊以不適當之秘密保持命令強制揭露，且濫用法院的裁量權，當事人即得透過訴訟指揮命令加以救濟<sup>116</sup>。

一般而言，在證據開示程序不服法官裁定或命令，不能透過訴訟指揮命令救濟，只有在非常特殊的情形才有適用<sup>117</sup>，且必須符合三項條件，第一，尋求救濟之當事人已無其他救濟管道。第二、涉及的問題具新穎性及重要性，法院認為有必要受理。第三、聲請人應向法院證明其主張明確且有理由<sup>118</sup>。

實務上，曾於 *United States v. Ye* 一案<sup>119</sup>，法院對於檢察官准予尋求訴訟指揮命令救濟。本案審過程中，因為檢察官提出超過 8,800 頁的資料，向法院釋明遭

<sup>113</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 471.

<sup>114</sup> *Id.* at 469.

<sup>115</sup> 52 Am. Jur. 2d Mandamus § 324, Westlaw (database updates May 2018).

<sup>116</sup> *Mitchell v. Eighth Jud. Dist. Ct.*, 348 P.3d 675, 131 Nev. Adv. Op. No. 21 (Nev. 2015).

<sup>117</sup> *City of New York*, 607 F.3d at 943.

<sup>118</sup> *Id.* at 932–33.

<sup>119</sup> *United States v. Ye*, 436 F.3d 1117, 1121 (9th Cir. 2006).

到竊取之營業秘密，而被告於審前程序，為取得相關資料，以充分行使其訴訟防禦，向法院聲請核發秘密保持命令尋求證據開示。最後，本案法院同意核發秘密保持命令准予被告取證，政府遂立即尋求中間上訴。美國聯邦第九上訴巡迴法院認為<sup>120</sup>，根據 18 U.S. Code § 1835 規定，本院對政府提出之上訴，因為政府已經於磋商秘密保持命令時，主動提交涉及營業秘密的卷證，故本案法院對此上訴不具有管轄權。但提出另一個救濟途徑——根據 All Writs Act 法案准許訴訟指揮命令，並指出，地方法院已經背離刑事審前及審判程序的基本原則，政府已無其他救濟途徑，且無法透過上訴程序糾正即將遭受之危害，一旦專家揭露營業秘密，政府將僅剩無意義之追訴權（Government was effectively left with no meaningful recourse if the expert decided to disclose the trade secrets.）<sup>121</sup>。

## 五、替代性起訴（Alternative Charges）

替代性起訴，通常係發生在同一犯罪事實，可能同時構成重罪及輕罪的情形。因重罪的構成要件較為嚴格，在檢察官不易完全證明時，即可改以更容易證明的罪名起訴，以為替代（或稱備位）起訴<sup>122</sup>。

美國法上，被告遭到指控侵害營業秘密，可能會面臨聯邦起訴或州法起訴，或者兩者兼有<sup>123</sup>。因此，即便在上述保護機制都失靈的情況下，檢察官仍得以「替代性起訴」的策略，即變更起訴罪名或限縮起訴範圍之方式，將控訴限縮至毋庸證明營業秘密存在的範圍，以避免揭露營業秘密。例如以「意圖」竊取營業秘密罪名起訴被告，或者以其他聯邦、州法罪名起訴。

<sup>120</sup> *Id.* at 1123.

<sup>121</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 475.

<sup>122</sup> Proving Criminal Charges: Main and Alternative Charges(2015), <https://nswcourts.com.au/articles/proving-criminal-charges-main-and-alternative-charges/1139> (last visited Jun. 24, 2018).

<sup>123</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 475.

## 伍、結語

營業秘密在美國視為一種具有特權之證據資料，但此特權並非絕對的特權，法院得在適當的保護措施控制下，將營業秘密開示當事人接觸或知悉。從美國法對於「特權」地位的賦予，可知營業秘密對於該國之重要性，及對於營業秘密保護的重視程度。儘管賦予特權，美國同時亦不偏廢保護秘密及正當法律程序的要求，在不同程序階段需求，以秘密保持命令加以處理，平衡各種不同價值的利益衝突。

在美國，「秘密保持命令」制度之運作，並非完全將責任歸由法院承擔，而是仰賴當事人兩造雙方，在程序前、程序進行中甚至程序終結後的協力。從程序前，雙方努力磋商達成協議；程序中，一方「證明」營業秘密存在及有保護的必要性外，他方「證明」揭露必要性及揭露範圍之關聯性；再就程序後，涉及營業秘密卷證資料之最終處置，全盤涵蓋各階段程序之需求，並且賦予多元充分的救濟途徑，確保營業秘密不致於程序中外洩。

美國對於「保密」的需求非常重視，除了在訴訟程序有秘密保持命令外，甚至在行政程序、專利複審程序<sup>124</sup>都廣泛的利用秘密保持命令以保護營業秘密。由於美國秘密保持命令制度在操作上非常細緻且極具技術性，再加上各州訴訟程序之規則有些許不同，尚難以直接移植納入我國法律框架之內，但上述制度設計之主軸及操作思維，都相當具有參考價值，可供我國不論在偵查或訴訟程序保密措施制度之整體構建及未來法令落實執行之參考。

---

<sup>124</sup> Gillard v. Boulder Valley School District Re.-2, 196 F.R.D. 382, 385-86 (D. Colo. 2000).

## 部分設計專利損賠金貢獻度認定原則暨實務探討 ——以日本部分意匠為中心

徐銘峯\*

### 摘要

本文乃是以日本部分意匠損賠金計算為中心，解析貢獻度認定原則與實務，研究結果顯示，目前日本法院對於部分意匠的貢獻度實務，可分為量化的「面積比例檢測」與質性的「獨創性特徵檢測」兩種類型。另本文藉助我國 105 年版「專利侵權判斷要點」中的部分設計專利物品認定原則，嫁接日本部分意匠學說，將部分設計專利區分為四種類型，並針對損賠金計算對象、貢獻度與舉證責任分配提出論述。

關鍵詞：部分意匠、損賠金計算、貢獻度、設計專利

---

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官。  
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、日本部分意匠權效力暨侵害判斷原則<sup>1</sup>

在 1999 年（平成 10 年）以前，囿於日本意匠法第 2 條規定之「物品」，係指流通於市場上可得以交易的製品之故，物品的獨創性特徵遂難以作為意匠法保護的客體，因此倘若未經授權的第三人僅模仿整體意匠中的獨創性特徵，形同以取巧的方式迴避侵權<sup>2</sup>。基於以上的考量，日本於 1999 年催生部分意匠制度，使意匠權不僅保護物品的整體外觀，亦保護其部分外觀。

日本自導入部分意匠制度之後，雖然每年在意匠整體申請案量仍持續向下探底，但部分意匠申請案量卻不減反增，自 2015 年起（如圖 1 所示<sup>3</sup>），部分意匠占意匠整體申請案量的比重更一度突破 4 成，顯見申請人對於部分意匠制度的重視。

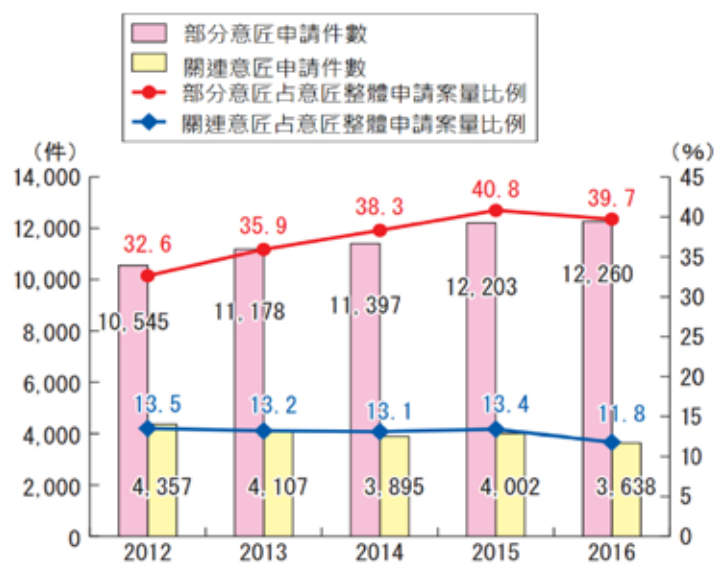


圖 1 部分意匠申請件數暨比例圖（2012 年至 2016 年）

<sup>1</sup> 我國專利法中之「設計專利」，在日本稱「意匠」；我國所稱「部分設計專利」，在日本稱「部分意匠」，本文對於日本制度與實務的描述皆依日本之用語。

<sup>2</sup> 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室，産業財産権法（工業所有権法）の解説平成 10 年法律改正，頁 32。

<sup>3</sup> 特許廳，特許行政年次報告書 2017 年版，頁 23。

## 一、部分意匠權效力

按意匠法第2條第1項意旨，部分意匠，係指物品之部分的形狀、花紋、色彩或其結合（下稱「外觀」），能夠引起視覺上美感之創作。準此，外觀不得脫離具有特定用途與功能的「物品」而單獨存在。

在部分意匠權的效力上，依意匠法第23條規定，意匠權人專有以營業實施「登錄意匠及其近似意匠」的權利。準此，部分意匠的保護範圍除了相同的部分意匠外，也包含了近似之部分意匠，若在結合前段部分意匠為部分「物品」之「外觀」的定義，則部分意匠權效力可及於「相同、近似物品」之「相同、近似外觀」，其對應關係可參考圖2所示。

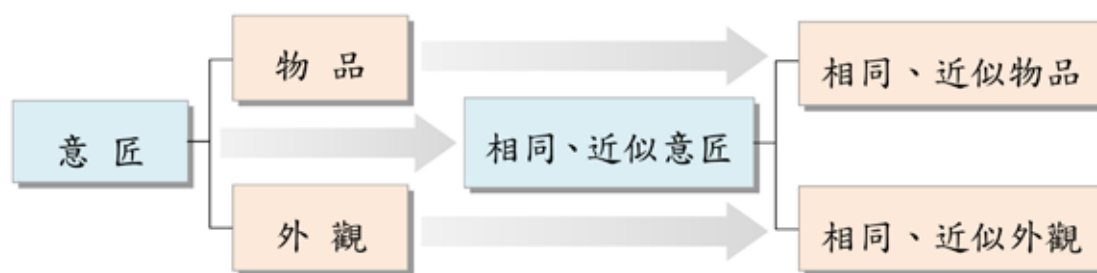


圖2 部分意匠權效力架構圖

## 二、部分意匠權之侵害判斷原則

關於意匠法第23條的近似判斷，也就是等同於意匠權侵害判斷的原則，在日本素來有「混同說」與「創作說」兩派爭議。「混同說」係以物品交易者、需要者為判斷主體，以意匠本身是否具有辨識性為依歸，而以兩意匠是否有混同之虞作為判斷標準<sup>4</sup>。「創作說」係以創作者為判斷主體，以意匠所產生的美感為依歸，而以兩意匠之特徵是否具有共通的創作範圍作為判斷標準<sup>5</sup>。

<sup>4</sup> 參照齋藤瞭二，意匠法，頁156，發明協會，1992年。

<sup>5</sup> 參照齋藤瞭二，註4書，頁172。

但從 2006 年（平成 18 年）意匠法修正案所新增之第 24 條第 2 項規定指出：「登錄意匠及其他意匠是否近似的判斷，乃是以對需要者視覺上產生的美感來進行。」由此可知，意匠權侵害判斷的主體採用的是「混同說」的需要者，但在判斷標準上則以「創作說」的美感共通性作為判斷標準，以上又稱「修正混同說」或「創作混同說」<sup>6</sup>。

在近似的判斷手法上，分析近 20 年來日本法院在部分意匠所積澱的判決，部分意匠權之侵害判斷大致可歸納成「三段論」，分別是：（一）物品之相同或近似判斷、（二）「欲取得意匠登錄之部分」用途與功能之相同或近似判斷、（三）外觀之相同或近似判斷。

## （一）物品之相同或近似判斷

鑒於物品與外觀必須合而為一之故（又稱「物品、外觀一體性原則」），在判斷兩意匠是否構成近似時，必須以物品是否構成相同或近似為前提<sup>7</sup>，亦言之，物品的效力範圍除了相同物品外，也包含了近似物品<sup>8</sup>。日本對於物品相同、近似的判斷手法，若從法院判例加以判讀，可分為「混同型」與「用途與功能型」兩種。

### 1、混同型

本類型乃是從日本意匠近似理論中的「混同說」延伸而來，因此物品的近似判斷理應也適用上開的判斷原則，亦即以該意匠一般需要者在購買時，是否會造成物品混淆為依歸<sup>9</sup>。

### 2、用途與功能型

基於「物品、外觀一體性原則」，本類型認為物品近似判斷應考量用途與功能的共通性，前揭「用途」，係指物品之使用目的，「功能」，係指達成物品使用目的之手段。長久以降，此類型乃是日本意

<sup>6</sup> 參照小谷悦司，登錄意匠の要部認定と類否判断について，牛木理一先生古希記念—意匠法及び周辺法の現代的課題，頁 225，發明協會，2005 年。

<sup>7</sup> 參照平成 17 年 10 月 31 日平成 17 年（ネ）第 10,079 號（知的財産高等裁判所）、平成 16 年 10 月 29 日平成 16 年（ワ）第 17,501 號判時 1902 號（東京地方裁判所）。

<sup>8</sup> 參照昭和 45 年（行ツ）第 45 號判決（最高裁判所）。

<sup>9</sup> 參照平成 17 年（ネ）第 10,079 號判決（知的財産高等裁判所）。

匠權侵害判斷的通說，例如「玩具」與「西洋娃娃」<sup>10</sup>、「雞蛋容器」與「燈泡容器」<sup>11</sup>、「織物」與「編物」<sup>12</sup>、「具有喇叭之增幅器」與「增幅器」<sup>13</sup>，皆屬近似物品。

## （二）「欲取得意匠登錄之部分」用途與功能之相同或近似判斷

鑒於「物品、外觀一體性原則」之故，只要物品具有一定用途與功能者，則意匠不得脫離物品的用途與功能。上開原則同樣適用於部分意匠，因此部分意匠的「欲取得意匠登錄之部分」與系爭產品的相對應部分之用途與功能也應納入考量<sup>14</sup>。

在判斷手法上，最新的發展是日本法院認為可以將虛線，也就是「欲取得意匠登錄之部分」以外的「其他部分」，用來認定「欲取得意匠登錄之部分」的功能。例如在「包裝用箱」意匠侵權事件中<sup>15</sup>，日本智慧財產法院即以系爭意匠（圖3至圖5）的「其他部分」已揭露開口部為由，從而認定「欲取得意匠登錄之部分」（稜面）不具開啟功能，惟系爭產品（請參考圖6所示）的開口部因設有稜面，故具開啟功能。準此，基於系爭意匠「欲取得意匠登錄之部分」與系爭產品相對應之部分的功能不具共通性，且產生不同美感，法院最終作出系爭產品不侵權的認定。

<sup>10</sup> 參照昭和13年（才）第574號判決（大審院）。

<sup>11</sup> 參照昭和40年（行ケ）第89號判決（東京高等裁判所）。

<sup>12</sup> 參照昭和53年（ワ）第4,650號判決（大阪地方裁判所）。

<sup>13</sup> 參照平成18年（ワ）第19,650號判決（東京地方裁判所）。

<sup>14</sup> 參照平成24年（行ケ）第10,499號判決（知的財産高等裁判所）。

<sup>15</sup> 參照平成27年（ネ）第10,077號判決（知的財産高等裁判所）。

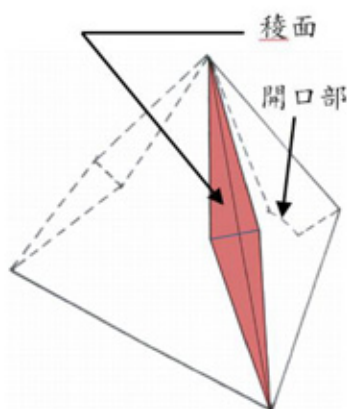


圖 3 立體圖

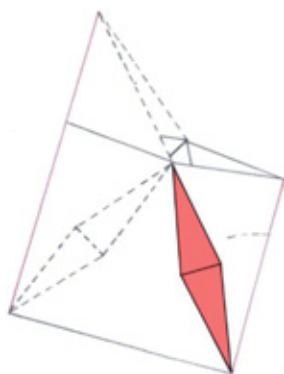


圖 4 參考折疊圖

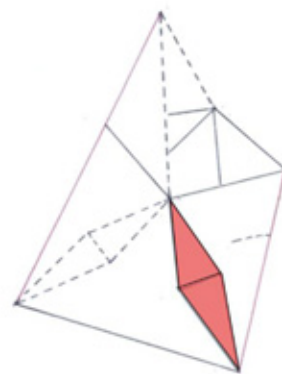


圖 5 參考開口圖

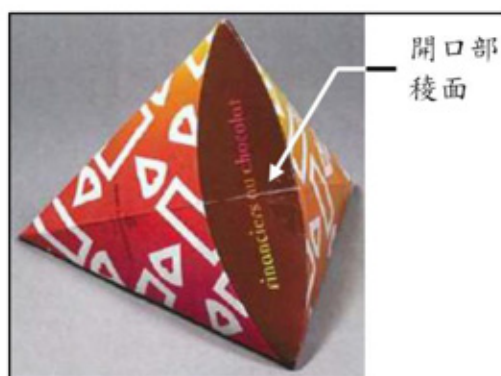


圖 6 系爭產品

### (三) 外觀之相同或近似判斷

在意匠外觀相同或近似判斷的一般原則，除了必須以意匠整體作為觀察的對象外，對於意匠物品的性質，例如用途、使用態樣，以及未見於先前技藝的新穎、創作的部分等，應納入參酌，並且應對交易者、需要者最容易注意之處有所掌握，從系爭意匠與系爭產品的要部判斷是否具有共通性<sup>16</sup>。鑒於日本意匠法對部分意匠權侵害並未設有專屬條款，因此部分意匠外觀相同或近似判斷理應也適用上開原則。

<sup>16</sup> 參照平成 22 年（ネ）第 10,014 號判決（知的財産高等裁判所）。

另一方面，基於部分意匠的圖式包含「欲取得意匠登錄之部分」以外的「其他部分」，日本學說對於「其他部分」的意涵，素來有「獨立說」與「要部說」之討論，以下分項說明。

## 1、獨立說

「獨立說」將部分意匠視同一個獨立的設計，係源自於特許法申請專利範圍的精神，認為實線所構成「欲取得意匠登錄之部分」，即為部分意匠唯一的權利內容，虛線僅是用於表示環境，因此不應拿來作為解釋「欲取得意匠登錄之部分」之用，也就是說未經授權之第三人只要實施了意匠物品中「欲取得意匠登錄之部分」的外觀，無論「欲取得意匠登錄之部分」在整體物品的位置、大小、範圍為何，即應判斷構成相同或近似意匠，美國實務上採取「獨立說」<sup>17</sup>。

## 2、要部說

「要部說」是將部分意匠與整個意匠物品的觀念結合考量，係源自於對意匠法第7條一意匠一申請原則的堅持，認為意匠登錄必須是以整個意匠物品為單位，因此在判斷兩意匠是否構成相同或近似時，除了將「欲取得意匠登錄之部分」當成是要部（即獨創性特徵）外，還得用虛線來解釋「欲取得意匠登錄之部分」在整體物品的位置、大小、範圍<sup>18</sup>。「欲取得意匠登錄之部分」與系爭產品（或先前技藝）相對應的部分具有位置、大小、範圍差異者，若屬於通常考量下可變更的範圍，原則上仍應認定為近似意匠<sup>19</sup>。目前日本意匠審查基準與意匠侵權判斷實務採取「要部說」，不僅如此，韓國<sup>20</sup>部分設計的近似判斷，也同樣跟隨「要部說」的腳步。

<sup>17</sup> 參照鈴木公明(2010)，包含關係にある複数の部分意匠の実務的意義，知財ジャーナル，頁86。

<sup>18</sup> 參照鈴木公明，註17文，頁86。

<sup>19</sup> 參照平成18年（行ケ）第10,317號判決（知的財産高等裁判所）。

<sup>20</sup> 參照韓國智慧財產局，2015年設計審查基準，頁9。

### 3、「獨立說」與「要部說」是左右侵權判斷的變數

由於部分意匠權的侵害判斷包含了「相同、近似之外觀」，在「欲取得意匠登錄之部分」外觀構成相同的前提之下，即便「欲取得意匠登錄之部分」與系爭產品（或先前技藝）的相對應部分具有位置、大小、範圍的差異，倘若採取「獨立說」，則應判斷為相同外觀，採取「要部說」，原則上仍會判斷為近似外觀。因此可能會使人誤以為採「獨立說」或「要部說」頂多只是在「相同」或「近似」外觀間周旋，對於侵權判斷影響不大，實則不然。以 2012 年「遙控器」查定不服事件為例<sup>21</sup>，系爭意匠「欲取得意匠登錄之部分」為遙控器的方向控制鈕（圖 7），且已有實質相同或近似外觀揭露於核駁引證（圖 8）中，惟特許廳審判部最終仍以「欲取得意匠登錄之部分」在遙控器整體的位置、大小、範圍具有差異為由，認定兩意匠對於需要者將產生不同視覺美感從而作出不近似判斷。

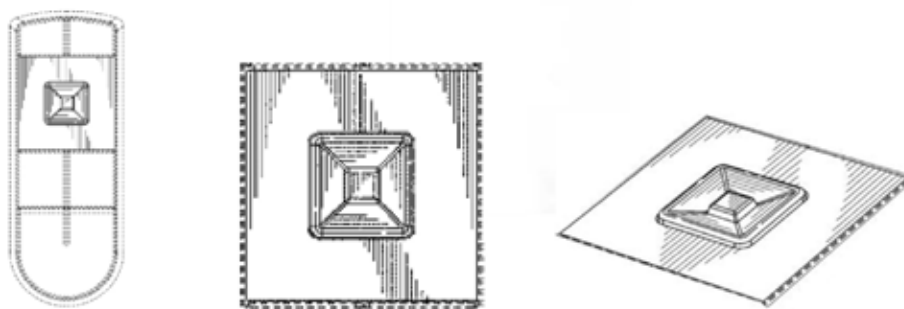
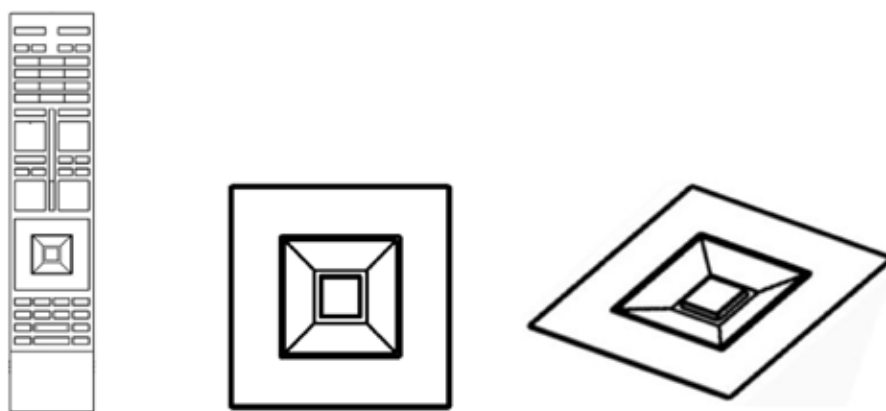


圖 7 系爭意匠

<sup>21</sup> 日本意匠意願 2010-25686「遙控器」不服核駁審定事件，審判番號：不服 2011-23751(D2011-23751J1)，確定日：2012 年 5 月 30 日。

圖 8 核駁引證<sup>22</sup>

雖然本案的爭點在於特許廳所提之核駁引證是否可證系爭意匠不具新穎性，不過由於日本的意匠權侵害與新穎性皆是以是否構成相同或「近似」意匠為依歸，因此倘若核駁引證無法證明系爭意匠不具新穎性，一旦將核駁引證當成是被控意匠，同樣也不會落入系爭意匠的效力範圍。正因為「要部說」可能發生未經授權的第三人即便完全抄襲「欲取得意匠登錄之部分」的外觀，但只要像 2012 年「遙控器」查定不服事件那樣改變了位置、大小、範圍，即可逸脫出系爭意匠的近似範圍。則「要部說」可能不全然契合部分意匠旨在防止剽竊獨創性特徵的意理，也就是未經授權的第三人依然可以在「要部說」的概念下取巧的迴避侵權。但若以「獨立說」套用至 2012 年「遙控器」查定不服事件，那麼系爭意匠與核駁引證很可能構成實質相同或近似。

準此，「獨立說」與「要部說」絕不是僅有「相同」與「近似」的僵化選項而已，在「欲取得意匠登錄之部分」構成相同或近似，但位置、大小、範圍仍有差異的情形下，既然「獨立說」或「要部說」都可產生「核准」與「核駁」的認定，那麼自然也可導出「侵權」與「不侵權」這類風雲變色的法律效果。綜上，本文將「獨立說」與「要部說」的概念整理如表 1 所示。

<sup>22</sup> 日本意匠登錄號 D1384584 號案，公告日：2010 年 4 月 5 日。

表 1 「獨立說」與「要部說」概念一覽表

|              | 獨立說                   | 要部說                                                   |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 學說概念         | 特許法申請專利範圍的解釋          | 意匠法第 7 條一意匠一申請原則                                      |
| 外觀近似<br>比對範圍 | 僅比對「欲取得意匠登錄之部分」之外觀    | 比對「欲取得意匠登錄之部分」之外觀與位置等                                 |
| 虛線功能         | 表示環境                  | (1) 解釋「欲取得意匠登錄之部分」之位置、大小、範圍<br>(2) 對部分意匠的美感判斷可能產生間接影響 |
| 採用國家         | 美國                    | 日本、韓國                                                 |
| 判斷例示         | 以 2012 年「遙控器」查定不服事件為例 |                                                       |
|              | 實質相同或近似               | 不相同、不近似                                               |

### 三、小結

綜上所述，部分意匠權之侵害判斷原則乃是根基於意匠定義與效力所發展出的一系統性分析架構，本文將相關概念整理如表 2 所示。

表 2 部分意匠權效力暨侵害判斷原則一覽表

| 效力     | 及於「相同、近似物品」之「相同、近似外觀」 |                           |        |
|--------|-----------------------|---------------------------|--------|
| 侵害判斷原則 | 物品                    | 物品之相同或近似判斷                | 用途與功能型 |
|        |                       | 「欲取得意匠登錄之部分」用途與功能之相同或近似判斷 |        |
|        | 外觀                    | 外觀之相同或近似判斷                | 獨立說    |

## 貳、日本部分意匠貢獻度認定原則暨實務

### 一、部分意匠貢獻度認定原則

日本意匠法第 39 條提供三種意匠權侵害的損賠金計算方式，分述如下：

（一）以權利人所失利益推定為損害額：以「被控侵權人的讓渡<sup>23</sup>數量」×「權利人<sup>24</sup>的單位利益」推定為損害額。但讓渡數量若超出權利人實施能力範圍之外者，必須扣除該數量對應的金額<sup>25</sup>。

（二）以被控侵權人因侵害行為所得利益推定為損害額<sup>26</sup>。

<sup>23</sup> 意匠法第 39 條所稱之「讓渡」，係指不問有無報償，將侵權物品移轉與他人之行為，其中包含販賣與贈與。參見齋藤瞭二，意匠法概說，有斐閣，頁 296，1991 年。

<sup>24</sup> 權利人包含意匠權人或專用實施權人。

<sup>25</sup> 意匠法第 39 條第 1 項：「意匠權人或者專用實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的意匠權或者專用實施權者，請求賠償因該損害蒙受損失的情況下，該加害人讓渡構成侵害行為的物時，在不超過意匠權人或專用實施權人相應的實施能力的限度內，用已經讓渡的物品數量（以下本項稱「讓渡數量」），與不存在侵害行為時意匠權人或專用實施權人能夠銷售的物品單位數量的利益金額相乘而得到的金額，作為意匠權人或者專用實施權人已蒙受的損害金額。但是，在讓渡數量中的一部分或全部是意匠權人或專用實施權人不能夠銷出的情況下，必須扣除該數量對應的金額。」

<sup>26</sup> 意匠法第 39 條第 2 項：「意匠權人或者專用實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的意匠權或者專用實施權者，在其因侵害行為受有利益時，其利益額可以推定為意匠權人或專用實施權人請求的損害賠償金額。」

(三) 以相當於授權實施費率推定為損害額：例如以「被控侵權人的販賣系爭產品數量」×「權利人的授權實施單位費率」，推定為損害額<sup>27</sup>。

基於日本意匠法第 39 條損賠金計算規定與特許法第 102 條雷同，當發明專利若僅是系爭產品之一部分，在計算損賠金時，必須考量對於系爭產品的貢獻度（寄與率）。因此有論者同樣以部分意匠也是物品之部分外觀為由，認為損賠金計算也應考量貢獻度，而不是將侵害行為所得全部利益全都判給意匠權人。前述「貢獻度」，係指被控侵權人販賣系爭產品所得利益中有多少比率是歸因侵害行為而來，有日本專家曾以意匠法第 39 條第 2 項「以被控侵權人因侵害行為所得利益」為中心，將意匠權侵害行為對被控侵權人的貢獻度認定原則分為三項課題進行探討<sup>28</sup>：

### (一) 對於利益的貢獻度

基於意匠法第 39 條第 2 項指出：「……在其因侵害行為受有利益時，其利益額可以推定為意匠權人或專用實施權人請求的損害賠償金額。」故被控侵權人所得「利益」必須和「侵害行為」互為因果關係，對於非歸因於侵害行為所得到之利益者（包括被控侵權人自身的技術、營運能力、品牌、資金能力等其他因素），必須排除在損害賠償金額之外，否則會造成超額填補意匠權人損害之非議。這也意味著，未經授權的第三人實施的僅是零組件意匠或部分意匠，而為系爭產品之一部分者，販賣系爭產品的全部利益不全然都是因侵害行為所得之利益。

### (二) 對於販賣數量的貢獻度

在實施的僅是零組件意匠或部分意匠時，被控侵權人利益的計算基礎乃是基於系爭產品的販賣數量，會以侵害部分的有無是否會對系爭產品的販賣數量造成影響，作為衡酌貢獻度的考量。

<sup>27</sup> 意匠法第 39 條第 3 項：「意匠權人或者專用實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的意匠權或者專用實施權者，得以相當於實施該登錄意匠或與其近似的意匠通常應取得錢款的金額，作為自己已蒙受的損失金額，請求賠償。」

<sup>28</sup> 參照市川佐知子，部分意匠と損害額算定における寄与度，AIPPI・61 卷 2 號（2008 年），頁 60~61。

### （三）舉證觀點

意匠法第 39 條第 2 項推定損害額的基礎，乃是建構在倘若被控侵權人可透過實施系爭意匠權而獲得利益，那麼權利人理當也可實施系爭意匠權而獲得對等利益，當權利人成功舉證被控侵權人因侵害行為所得利益時，則以此推定為損害額。惟被控侵權人若能成功舉證所得利益是透過實施系爭意匠以外的部分所得來者，則損害額應予酌減。

## 二、部分意匠貢獻度認定實務

### （一）2005 年「化妝用粉撲」事件<sup>29</sup>

#### 1、事實背景

本案系爭意匠為如圖 9 所示之「化妝用粉撲」<sup>30</sup>，被控意匠為如圖 10 所示之「鍍矽膠刷」。被控侵權人抗辯指出，依據外來語辭典與化妝品辭典的解釋，「粉撲」係用來塗布化妝品的化妝用具，相較之下被控意匠卻是洗顏刷，因此兩者為不近似物品，惟法院認為對於物品需要者而言，系爭意匠雖然是化妝用粉撲，但隨著時代的演進，現今的化妝用粉撲也可具有卸妝的用途和功能，故認定是近似物品。又被控侵權人對於本案要部形狀並未提起爭執，系爭意匠橢圓形薄板本體在短軸兩端邊緣部，背面有略微突起，此與被控意匠採均勻厚度的橢圓形雖屬有別，但法院認為此乃細微差異，不會引起需要者注意，故認定侵權成立。意匠權人主張意匠法第 39 條第 2 項（以被控侵權人因侵害行為所得利益），作為本案損賠金的計算依據。

<sup>29</sup> 參照平成 18 年（ネ）第 184 號判決（大阪高等裁判所）。

<sup>30</sup> 日本意匠 D1187684 號案，公告日：2003 年 10 月 20 日。

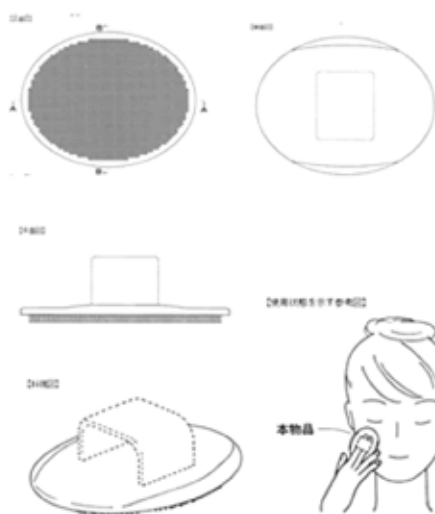


圖 9 系爭意匠

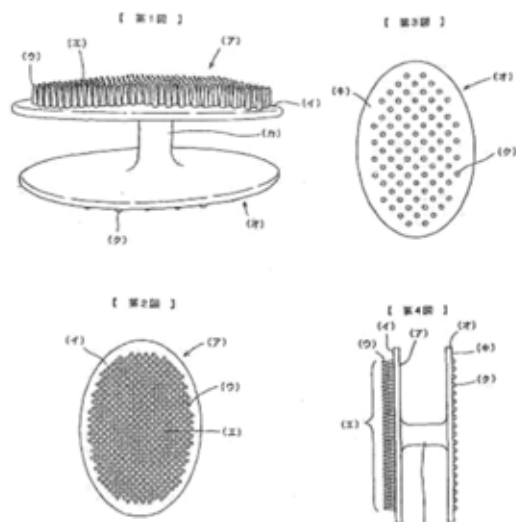


圖 10 系爭產品

## 2、貢獻度認定

法院指出，系爭意匠乃為部分意匠，而被控意匠也是物品之部分，因此在計算被控侵權人因侵害行為的所得利益時，即應考量相對應之部分在系爭產品整體利益的占比。經查，系爭產品可區分為「具有從根部到尖端的直徑略小之刷部的板狀」與「具有半球狀突起之板狀」，而被控意匠為前者，法院認為其占系爭產品所得利益的貢獻度約 50%。綜上所述，法院最後判賠 360 萬日元，計算過程如下：

$$60,000 \text{ 個 (系爭產品販賣數量)} \times 400 \text{ 日元 (販賣價格)} \\ \times 30\% \text{ (利益率)} \times 50\% \text{ (貢獻度)} = 3,600,000 \text{ 日元}$$

## （二）2012 年「遊戲機用表示燈」事件<sup>31</sup>

### 1、事實背景

本案系爭意匠共有兩件，分別是如圖 11 及圖 12 所示之「遊戲機用表示燈」，意匠權人主張意匠法第 39 條第 1 項（意匠權人所失利益），作為本案損賠金的計算依據。在訴訟過程中，被控侵權人也不甘示弱以系爭意匠違反意匠法第 3 條第 2 項非創作容易性，從而進行意匠權無效抗辯，無效證據請參考圖 13 所示。法院審理後認為無效證據可證系爭意匠 1 不具非創作容易性，但系爭意匠 2 仍維持有效，且系爭產品（圖 14）相對應之部分與系爭意匠 2 構成近似，故侵權成立。

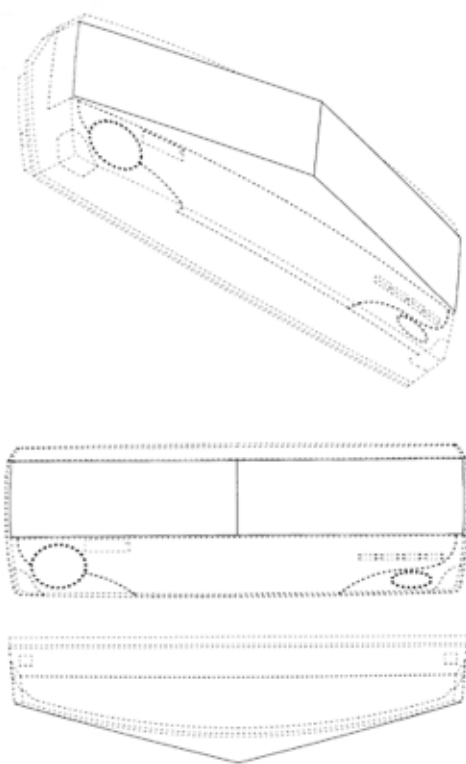


圖 11 日本意匠 D1375128 號  
（系爭意匠 1）

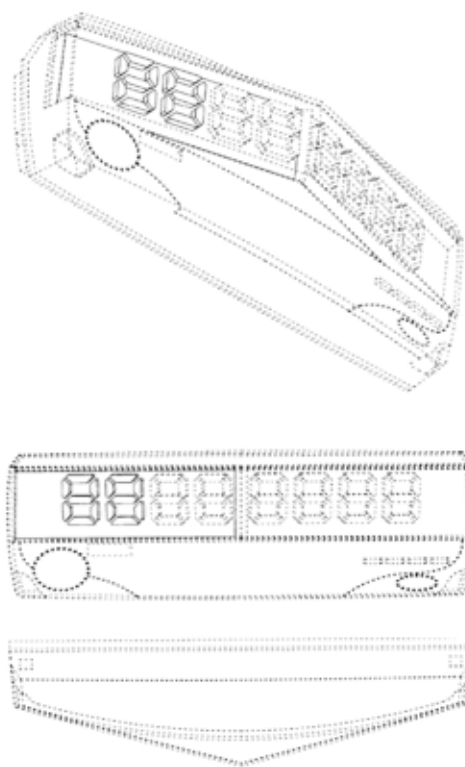


圖 12 日本意匠 D1375129 號  
（系爭意匠 2）

<sup>31</sup> 參照平成 23（ワ）第 14336 號判決（大阪地方裁判所）。

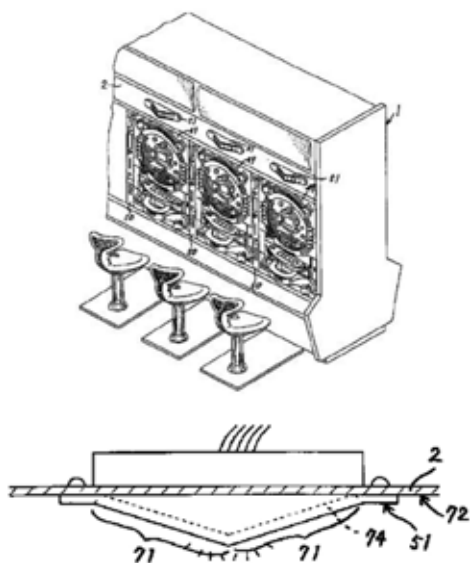


圖 13 日本特開平 10-33819 號



圖 14 系爭產品

## 2、貢獻度認定

法院指出，在計算意匠權人所受損失時，應考量登錄意匠對於實施品利益的貢獻度，予以酌減之。系爭意匠 2 的正面為一略橫長矩形狀，從俯視圖可觀察到右邊與左邊顯示部各向背面側傾斜約  $75^\circ$ ，如此將可從正面與側面看到其特徵。然而法院認為上開的特徵僅須將無效證據稍加修飾即可得，故對於意匠權人販賣利益的貢獻甚微。經查，系爭意匠 2 的創作性認定，主要在於其是由「7 節突出線段所組成的略 8 字形，且呈兩個橫排配置」之形狀組合，法院認為本案的貢獻度認定應以上開獨創性特徵為對象。

另系爭意匠 2 係由「略橫長矩形狀」、「右邊與左邊向背面側傾斜約  $75^\circ$ 」與「且呈兩個橫排突出略 8 字形」之形狀組合，雖可提升數值等資訊顯示面板的識別性，喚起一定需要。惟系爭意匠「欲取得意匠登錄之部分」為前視圖左側部分，從意匠權人實施品的廣告文宣觀察（圖 15），液晶資訊顯示面板與「欲取得意匠登錄之部分」在功能

上仍有差異，因此產品達到市場差異化（差別化要因）的因素並非全然歸功於系爭意匠 2，有鑒於此，本案貢獻度自應受到相當緊縮。



圖 15 系爭意匠實施品

另一方面，系爭產品是一種用來表示遊戲機數值資訊的製品，具有和使用者溝通的用途與功能，雖然與意匠權人的製品具有共通性，但系爭產品還必須組合在被控侵權人所販賣的一種未構成侵權之燈具，才能安裝在遊戲機。相較之下，意匠權人的製品可在毋庸任何中介裝置的前提下直接安裝於遊戲機上，由此可知，即便系爭產品 3,996 台都賣不出去，也不代表意匠權人所販售出的製品即可 100% 對等增加，法院最後認為系爭意匠對於意匠權人所失利益的貢獻度僅有 15%。綜上所述，法院最後判賠 288 萬餘日元，損賠金計算過程如下：

$$3,996 \text{ 台 (系爭產品販賣數量)} \times [18,000 \text{ 日元 (意匠權人販賣價格)} - 12,500 \text{ 日元 (製造成本)} - 685 \text{ 日元 (販賣費用與一般管理費)}] \times 15\% \text{ (貢獻度)} = 2,886,111 \text{ 日元}$$

### （三）2013 年「涼鞋」（底台）事件<sup>32</sup>

#### 1、事實背景

本案系爭意匠為如圖 16 所示之「涼鞋」<sup>33</sup>，「欲取得登錄之部分」為其底台（淺灰色表示以外之部分），被控意匠請參考圖 17 所示。意匠權人主張意匠法第 39 條第 1 項（意匠權人所失利益）為本案損賠金計算之依據。



圖 16 系爭意匠

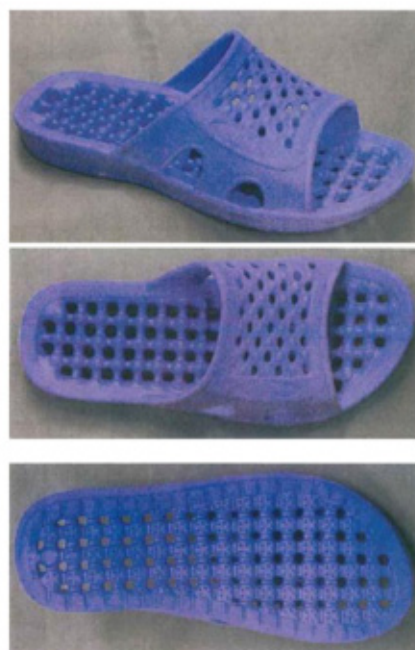


圖 17 系爭產品

<sup>32</sup> 參照平成 24（ワ）第 3162 號判決（東京地方裁判所）。

<sup>33</sup> 日本意匠 D1350689 號案，公告日：2009 年 2 月 9 日。

## 2、貢獻度認定

在評價貢獻度時，法院指出系爭意匠是一種關於「涼鞋」底台部分的部分意匠。而意匠權人製品與系爭產品在鞋底與踩踏部特徵極為近似，該部分將喚起需要者購買的動機。鑒於系爭產品的表面積為 62,140 平方公釐，而被控意匠（底台）的表面積為 47,890 平方公釐，故被控意匠占系爭產品約 77%，準此，系爭意匠的貢獻度不應少於 75%。

關於意匠權人實施能力的評價，法院指出在 2011 年時，類似系爭意匠這類「有開口涼鞋」市場，意匠權人及被控侵權人可囊括九成市占率，其他業者則僅占 1 成，因此可推定該市場幾由意匠權人及被控侵權人所瓜分。而意匠權人的市場占有率約 45%，即便被控侵權人未販賣系爭產品，最多僅能推定意匠權人可售出的製品數量為被控侵權人讓渡數量的 45%，換句話說，被控侵權人的讓渡數量有 55% 已超出意匠權人實施能力所及，故必須扣除該數量對應之金額。綜上所述，法院最後判賠約 313 萬餘日元，計算過程如下：

$$34,360 \text{ 個（系爭產品販賣數量）} \times 270 \text{ 日元（意匠權人製品單位利益）} \times 75\% \text{（貢獻度）} \times \left(1 - \text{超出意匠權人實施能力所及 } 55\%\right) = 3,131,055 \text{ 日元}$$

### （四）2013 年「溜冰鞋後跟固定輪」事件<sup>34</sup>

#### 1、事實背景

請參考圖 18 所示，本案除意匠權外，還包括一件實用新案權（登錄第號 3157614 號，下稱系爭專利），系爭意匠為如圖 19 所示之「溜冰鞋後跟固定輪」<sup>35</sup>，被控意匠請參考圖 20 所示。意匠（同時為實用

<sup>34</sup> 參照平成 24（ワ）第 8221 號判決（東京地方裁判所）。

<sup>35</sup> 日本意匠 D1392789 號案，公告日：2010 年 7 月 20 日。

新案) 權人主張意匠法第 39 條第 2 項 (以被控侵權人因侵害行為所得利益) 與實用新案法第 29 條第 2 項<sup>36</sup>, 作為本案損賠金的計算依據。

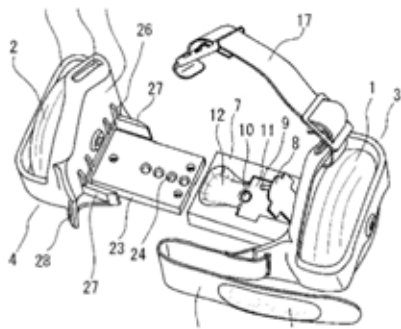


圖 18 系爭專利

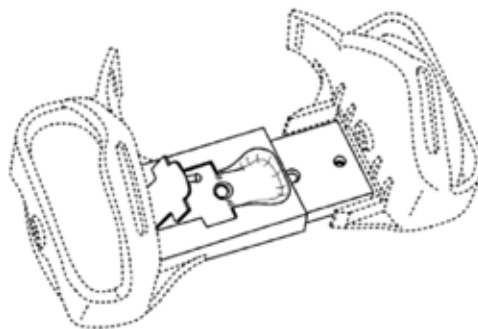


圖 19 系爭意匠



圖 20 系爭產品

<sup>36</sup> 日本實用新案法第 29 條第 2 項：「實用新案權人或者專用實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的實用新案權或者專用實施權者，在其因侵害行為受有利益時，其利益額可以推定為實用新案權人或專用實施權人請求的損害賠償金額。」

## 2、貢獻度認定

法院指出在 2011 年 12 月至平成 2013 年 10 月間共輸入了 10,032 雙系爭產品（溜冰鞋），賣出了 485 雙溜冰鞋，系爭產品的售價為 2,079 日元，利潤約 20%，也就是 420 日元。法院在本案未計算貢獻度，最後判賠 20 萬餘日元，並責令銷毀剩餘的 9,547 雙系爭產品。本案損賠金額雖然不多，但意匠（實用新案）權人意在銷毀系爭產品，損賠金計算過程如下：

$$485 \text{ 個（系爭產品販賣數量）} \times 2,079 \text{ 日元（販賣價格）} \\ \times 20\% \text{（利益率）} = 203,700 \text{ 日元}$$

## 三、小結

從以上的判決實務加以分析，將不難發現日本法院對於部分意匠的貢獻度認定，大致上可分為「面積比例檢測」與「獨創性特徵檢測」兩種，以下分項說明。

### （一）面積比例檢測

此種認定方式主要是計算「欲取得意匠之部分」在整體物品表面積中的相對比例，具以評價貢獻度。例如在 2005 年「化妝用粉撲」事件中，「欲取得意匠之部分」為「具有從根部到尖端的直徑略小之刷部的板狀」，而「其他部分」則為「具有半球狀突起之板狀」，鑒於兩者間的占比相當，因此法院作出貢獻度為「50%」的認定。另外在 2013 年「涼鞋」（底台）事件中，「欲取得意匠之部分」為「涼鞋底台」，而「其他部分」則為「涼鞋鞋面」。法院更是以精微較量被控意匠（涼鞋底台）表面積占比的方式，作出貢獻度為「75%」的認定。上述兩件判決的貢獻度認定差異在於，2005 年「化妝用粉撲」事件是以系爭意匠在物品的占比為對象，2013 年「涼鞋」（底台）事件則是以系爭產品為對象。

以面積比例檢測計算貢獻度，若從量化的角度觀察看似合理，但部分意匠制度旨在保護物品的獨創性特徵，也就是最能吸引需要者注意與購買產品所在。倘若在認定貢獻度時，只是以機械式的數字分析「欲取

得意匠之部分」在系爭產品表面積的相對比例，有時反倒會矮化獨創性特徵對於促進產品銷售、擴大市場需要的貢獻，同時也會使貢獻度評價的尺度缺乏彈性。

## （二）獨創性特徵檢測

此種認定方式主要是將「欲取得意匠之部分」中的特徵作進一步拆解，並從「創作性」的高低具以認定貢獻度。例如在 2012 年「遊戲機用表示燈」事件中，法院將系爭意匠「欲取得意匠登錄之部分」區分成三個特徵，分別是「正面為一略橫長矩形狀」、「從俯視圖可觀察到右邊與左邊向背面側傾斜約  $75^\circ$ 」與「呈兩個橫排突出略 8 字形」，不過相較於先前技藝，法院認為系爭意匠的獨創性特徵僅在於「呈兩個橫排突出略 8 字形」，而其他特徵僅是變更先前技藝特徵所作的些微變化，故給予較低的創作性評價，無法納入貢獻度考量。

此外，在該案中，法院還會計較整體產品與系爭意匠兩者間的功能差異，倘若系爭意匠的功能不能全然反映整體產品功能者，還會再降評貢獻度。因此即便系爭意匠在「遊戲機用表示燈」的主要視覺正面的占比可達 25%（如圖 21 所示），法院仍將貢獻度下修至「15%」。

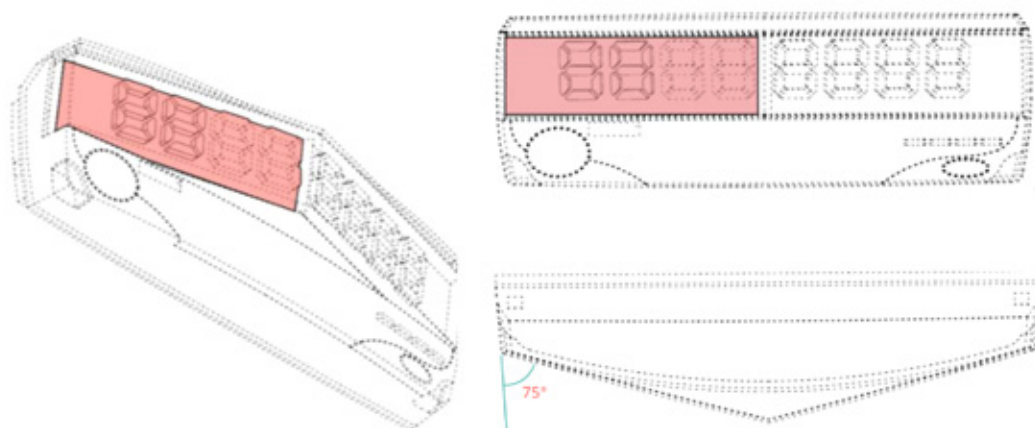


圖 21 2012 年「遊戲機用表示燈」事件系爭意匠圖式

採用獨創性特徵檢測係源自於意匠法旨在保護創新的意匠；又獨創性特徵，係透過對照先前技藝予以客觀認定。若從「重質不重量」的角度觀察看似合理。但若回頭爬梳部分意匠外觀的近似判斷原則可知，既然日本是以「要部說」為通說，那麼在部分意匠權之侵害判斷上，理應會雜揉著整體物品的用途與功能，以及「欲取得意匠登錄之部分」在整體物品的位置、大小、範圍等複雜因素。這都再再顯示部分意匠與整體物品間的用途、功能、外觀牽連頗深，倘在認定貢獻度時僅收束在「欲取得意匠登錄之部分」的獨創性特徵，顯然就與「獨立說」無異。綜上，此種在侵權判斷採「要部說」，但在貢獻度評價改採「獨立說」的作法，不免產生一些髮夾彎的矛盾。

綜上所述，本文將部分意匠貢獻度認定實務的相關重點整理如表3所示。

表3 部分意匠貢獻度認定實務重點一覽表

| 法院判決         | 主張法條     | 貢獻度評價  | 貢獻度 |
|--------------|----------|--------|-----|
| 「化妝用粉撲」事件    | 39 條 2 項 | 面積比例檢測 | 50% |
| 「涼鞋」(底台)事件   | 39 條 1 項 | 面積比例檢測 | 75% |
| 「溜冰鞋後跟固定輪」事件 | 39 條 2 項 | 無      | 無   |
| 「遊戲機用表示燈」事件  | 39 條 1 項 | 創作特徵檢測 | 15% |

## 參、我國部分設計專利權效力暨侵害判斷原則

為強化設計專利權之保護，我國在民國 100 年修正之專利法導入「部分設計」制度，其與日本部分意匠相當。按我國專利法第 121 條第 1 項之規定，部分設計，可解釋為「物品」之「部分外觀」（形狀、花紋、色彩或其結合）。

我國部分設計專利權效力係規範於專利法第 136 條第 1 項：「設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。」若再套用前段的解釋，我國部分設計專利權效力應可及於相同或近似的物品之部分外觀。囿於專利法並未就部分設計專利侵權判斷判斷為進一步說明，故本文以 105 年版專利侵權判斷要點（下稱：侵權判斷要點）進行補充解釋。

### 一、物品之相同或近似判斷

#### （一）部分設計專利物品的類型

我國將部分設計專利的物品區分為「物品之部分組件」與「物品之部分特徵」等兩種類型。

「主張設計之部分」為「物品之部分組件」者，係以「主張設計之部分」所揭示之組件作為設計所應用之物品，此時「不主張設計之部分」則作為該組件之實施領域及用途，例如圖 22 所示之物品應認定為「鞋之大底」。

「主張設計之部分」為「物品之部分特徵」者，鑑於「主張設計之部分」本身不具有獨立的用途與功能，且與「不主張設計之部分」具有密不可分的關係，在系爭專利與系爭產品的比對時，係以「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之物品作為設計所應用之物品，例如圖 23 所示之物品應認定為「鞋履」。

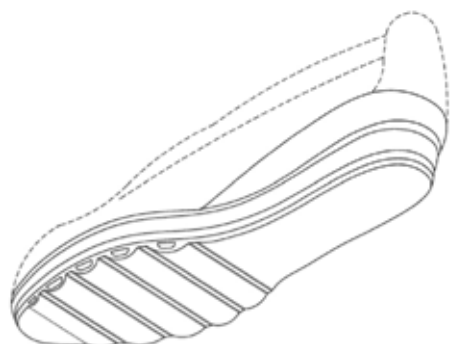


圖 22 我國設計專利 D172749 號



圖 23 我國設計專利 D174969 號

## （二）判斷原則

相同物品，指用途相同者；近似物品，指用途相近者。所謂「用途」，係指物品之使用目的，例如做為書寫（鋼筆及原子筆屬之）、顯示影像（電視及電腦螢幕屬之）、通訊（智慧型手機及無線電）。「用途相近」，係指物品所應用的領域相近，例如，鋼筆及原子筆二者書寫用途相近、電視及電腦螢幕二者顯示影像用途相近、智慧型手機及無線電二者通訊用途相近，前述三種例示皆屬近似之物品。

## 二、外觀之相同或近似判斷

外觀之相同或近似判斷應以系爭專利圖式中「主張設計之部分」為準，並考量該「主張設計之部分」於環境間之位置、大小、分布關係（藉由「不主張設計之部分」確定「主張設計之部分」於環境間之位置、大小、分布關係），就其與被控侵權對象中對應之內容進行比對，綜合判斷二者之外觀是否相同或近似。

若系爭專利「主張設計之部分」與被控侵權對象中對應之內容相同或近似，而二者之差異僅在於「主張設計之部分」於環境間的位置、大小、分布關係不同，原則上應認定兩者之外觀近似；惟若該差異並非該類物品領域中常見之設計手法者，得認定二者之外觀不相同亦不近似。準此，我國對於外觀之相同或近似判斷也是向「要部說」傾斜，與日本、韓國系出同門。

### 三、小結

若將日本部分意匠的物品近似判斷與我國進行對照，可發現兩國的判斷原則皆是採「用途與功能型」。另外，日本會將「欲取得意匠登錄之部分」的用途與功能納入物品近似比對的範疇。相較之下，我國的部分設計專利只有在「主張設計之部分」為物品之部分組件時，才會將「主張設計之部分」的用途納入比對。進一步看，日本與我國皆是採用「要部說」來進行外觀之相同或近似判斷。綜上所述，本文將日本與我國對於部分設計專利之效力暨侵權判斷原則整理如表 4 所示。

表 4 日本與我國對於部分設計專利效力暨侵權判斷原則一覽表

| 考 量 因 素     |     | 國 家             | 日 本                   | 我 國        |      |
|-------------|-----|-----------------|-----------------------|------------|------|
|             |     |                 |                       | 部分組件       | 部分特徵 |
| 效 力         |     |                 | 及於「相同、近似物品」之「相同、近似外觀」 |            |      |
| 侵 權 判 斷 原 則 | 物 品 | 應用物品            | ○                     | ○          | ○    |
|             |     | 判斷手法            | 用途與<br>功能型            | 實施<br>領域   | 用途   |
|             |     | 「主張設計之部分」的用途與功能 | ○                     | ○          | X    |
|             |     | 判斷手法            | 用途與<br>功能型            | 用途與<br>功能型 |      |
|             | 外觀  | 判斷手法            | 要部說                   |            |      |

## 肆、對部分設計專利損賠金貢獻度認定之建議

我國專利法第 97 條第 1 項提供三種發明專利的損害賠償的計算方式，設計專利（含部分設計專利）準用之，該三種方式分別為：

- 一、依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。（97 條 1 項 1 款）
- 二、依被控侵權人因侵害行為所得之利益。（97 條 1 項 2 款）
- 三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。（97 條 1 項 3 款）

此外，由於專利侵權訴訟屬民事訴訟範圍，仍得適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」因此我國專利訴訟損害賠償數額，依現行法至少提供四種計算方式。

我國至今尚未出現過與部分設計專利有關的侵權訴訟，故法院是否會認定貢獻度還是未定之天。但從日本部分意匠貢獻度認定實務觀察，對於部分設計專利的貢獻度認定。若單獨以量化的「面積比例檢測」評價，可能忽略獨創性特徵對於提升產品整體價值的貢獻；若單獨以質化的「獨創性特徵檢測」評價，則可能陷入侵權判斷採「要部說」，認定貢獻度改採「獨立說」的邏輯矛盾。準此，本文以為部分設計專利貢獻度之認定，關鍵在於「主張設計之部分」是否得以作為獨立交易的客體，另外在實、虛線的交互關係也是一項觀察重點。參考我國部分設計專利「物品之相同或近似判斷原則」與日本部分意匠學說<sup>37</sup>，本文將部分設計專利分為如圖 24 所示之四種類型，並以被控侵權人因侵害行為所得利益推定損害額為中心（即 97 條 1 項 2 款）進行演繹。

<sup>37</sup> 參照寒河江孝充・峰 唯夫・金井重彦共編著「意匠法コンメンタール第 2 版」レクスネクス・ジャパン，頁 152-161，2012 年。



圖 24 部分設計專利分類圖

## 一、組件型

「組件型」係指「主張設計之部分」即為「物品之部分組件」者。由於組件本身即具備特定用途、功能及量產的可能性，同時也可作為獨立交易的客體，其與所應用的整體物品之關聯性較為薄弱。況我國即便未有部分設計專利制度，「組件型」仍得做為整體設計保護之客體。準此，「組件型」可直接以該組件作為損賠金計算對象，而無須論究組件對於整體產品的貢獻度。另囿於「組件型」將不可避免的使損賠金計算對象由「整體物品」移轉至「物品之部分組件」，在損賠金勢將有所減少的情況下，理應由被控侵權人提出可採信的證據（admissible evidence），證明「主張設計之部分」是具有特定用途、功能及量產可能性，同時也可作為獨立交易的組件，方屬適理。

以圖 25 所示之「可穿戴裝置」為例，基於「錶殼」不會受到「錶帶」影響，且具有物理上的可區隔性，再加上製程與錶殼得以分離，在計算損賠金時應以「錶帶」為對象，至於「錶帶」對於「可穿戴裝置」的貢獻度為何，已非所問。



圖 25 我國設計專利 D184450 號案

## 二、整體型

「整體型」係指「主張設計之部分」的外觀幾已接近物品的整體外觀。鑑於此種類型的創作單位與整體設計無異，本文以為可逕以「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之整體物品，作為損賠金計算對象，也就是說「主張設計之部分」對於整體產品的貢獻度可推定為 100%。

以圖 26 所示之「揚聲器」為例，基於「主張設計之部分」幾已涵蓋整部揚聲器外觀，而「不主張設計之部分」僅在於按鈕上的部分花紋，在計算損賠金時應以被控侵權人銷售「揚聲器」全部收入為所得利益。



圖 26 我國設計專利 D180960 號案

### 三、特徵型

「特徵型」係指「主張設計之部分」為不具有功能與用途的「物品之部分特徵」。鑒於「主張設計之部分」本身無法做為市場流通或交易之動產，且與其所應用之物品無法分離，故不論是在「物品功能認定」與「位置、大小、分布關係」，「特徵型」與「物品」兩者間的關係很難不被夾帶包裹進去。原則上可直接以「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之整體物品，作為損賠金計算對象，也就是說「主張設計之部分」對於整體產品的貢獻度可推定為 100%。

以圖 27 所示之「電子裝置之外殼之部分」為例，基於「主張設計之部分」為外殼上的複數個孔洞部，其與「電子裝置之外殼」無法分離，在計算損賠金時應以被控侵權人銷售「電子裝置之外殼」全部收入為所得利益。



圖 27 我國設計專利 D166912 號案

不過在特殊情況下，「主張設計之部分」可能因為在系爭產品的占比較小，或是對系爭產品稱不上為獨創性特徵，此時逕以販賣系爭產品的全部利益作為損賠金，確實可能造成超額填補專利權人損害之結果。因此，本文以為若真有上述「主張設計之部分」面積過小（圖 28），或是獨創性特徵不高的情形（圖 29），或可借鏡日本部分意匠貢獻度認定實務，將「面積比例檢測」或「獨創性特徵檢測」納入酌減損賠金之參考。

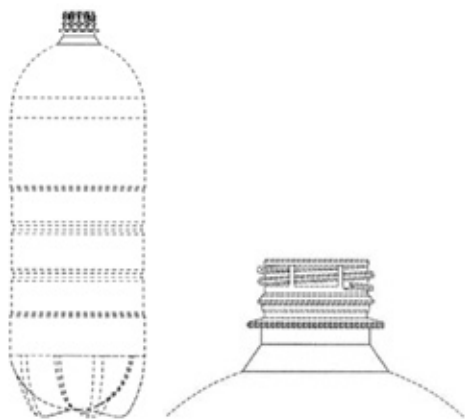


圖 28 美國設計專利  
D751909 號案

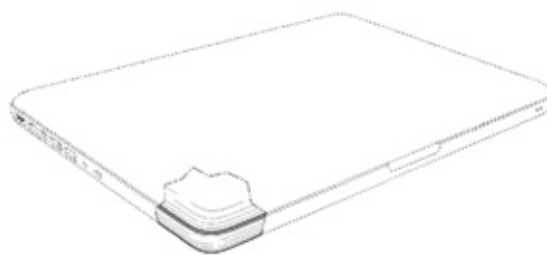


圖 29 美國設計專利  
D644641 號案

在貢獻度舉證責任的分配上，本文以為雖然計算被控侵權人因販賣系爭產品的全部利益之舉證責任通常在於設計專利權人，不過貢獻度認定將減少損賠金額度，對於被控侵權人反而較為有利，因此參照日本部分意匠貢獻度認定原則中的舉證觀點，理應由被控侵權人提出可採信的證據。身為製造者或販賣者的被控侵權人，具有高度知識來證明「主張設計之部分」在物理面積過小，或是「主張設計之部分」因獨創性程度過低，從而削弱系爭產品外觀對於部分設計專利依存度的能力。

#### 四、花紋型

「花紋型」乃是以物品的表面裝飾作為保護客體，從專利損害賠償中的分配法則（apportionment）觀察，在 132 年前發生在美國關於如圖 30 至 32 之 *Dobson v. Hart-ford Carpet C* 地毯花紋判決（下稱 Dobsons 案）<sup>38</sup>，就已向世人證明花紋不論是在質地、編織及功能皆與物品密不可分，難以作為獨立的交易客體進行估算，故無法證明花紋對於不法利益的貢獻度，美國最高法院最終作出 6 美分（約今日的 1.62 美元）的驚世判決，瞬時引爆輿論撻伐。美國國會也因為 Dobsons 案的啟

<sup>38</sup> 參照 *Dobson v. Hart-ford Carpet Co.*, 114 U.S. 439, 444 (1885)。

示，遂於 1887 年專利法特別為設計專利設下損害賠償不適用貢獻度（分配原則）的例外條款，使設計專利權人可主張將被控侵權人販賣系爭產品的全部利潤當作是損賠金，之後並成為專利法第 289 條規範內容迄今。



圖 30 美國設計專利  
D11074 號案



圖 31 美國設計專利  
D10778 號案

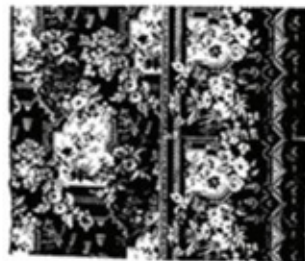


圖 32 美國設計專利  
D10870 號案

準此，本類型很難用秤斤論兩的方式，去評價花紋對於侵害行為所得利益的貢獻度。考量物品的花紋最具商業價值的部分理應在外觀本身，同時還具有輕易遭人轉用至其他物品領域的特性，本文以為可直接以花紋所應用之物品，作為損賠金計算對象，也就是說「主張設計之部分」對於整體產品的貢獻度可推定為 100%。

## 五、小結

綜上所述，本文將部分設計專利分為四種類型進行損賠金計算對象與貢獻度認定之論述，其可統整如表 5 所示。

表 5 部分設計專利損賠金計算對象與貢獻度認定一覽表

| 類 型 | 損賠金計算對象 | 貢獻度  | 備 註                                         |
|-----|---------|------|---------------------------------------------|
| 組件型 | 組件      | 無需論究 | 對於「主張設計之部分」為組件型者，由被控侵權人負舉證責任                |
| 整體型 | 應用物品    | 100% |                                             |
| 特徵型 | 應用物品    | 100% | 對於「主張設計之部分」面積過小或是獨創性特徵不高者，被控侵權人得舉證請求法院酌減貢獻度 |
| 花紋型 | 應用物品    | 100% |                                             |

## 伍、結語

本文乃是以日本部分意匠貢獻度認定為中心，解析相關認定原則與實務，研究結果顯示，目前日本法院對於部分意匠的貢獻度認定可分為重量的「面積比例檢測」與重質的「獨創性特徵檢測」。

歸根究底，我國部分設計專利與日本部分意匠的重要信條，皆是為了強化保護獨創性特徵，以避免他人抄襲產品局部特徵而輕易迴避設計專利之保護，同時，兩國也都是採「要部說」作為侵權判斷判斷之原則。但本文仍要再度強調，相較於發明專利可在技術領域中劃出一塊保護範圍，上天賦予每個人公平的機會，可在不受技術掣肘的前提下展現多彩的設計樣貌。倘此都還能讓法院認定侵權，就不難理解這些剽竊設計的行為，大抵是在「明知」的前提下，才抄得出如此近似之外觀。準此，設計專利真要發生「過失侵權」的可能性其實不高，而強加認定部分設計專利貢獻度以酌減損賠金的作法，也可能會減損我國導入部分設計專利所欲建構的真價值。

最後，本文借助我國侵權判斷要點中的部分設計專利物品認定原則，與日本部分意匠學說嫁接，試圖針對不同類型的部分設計專利，提出一些損賠金計算單位的論述。至於具體的貢獻度比率，則端賴個案事實留待未來判決發展之。

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 詢問。

#### 著作權

**問：將自己購買專輯中的音樂放到手機裡，是否會侵害著作權？**

答：將專輯中的音樂放到手機裡，會涉及「重製」等利用行為，依著作權法第 51 條規定，如果是供個人或家庭為非營利之目的，在合理範圍內，得利用圖書館及非公眾使用之機器重製已公開發表之著作。所以將自己購買的專輯中的音樂放到自己手機裡之行為，若符合前述規定僅供個人使用，且在合理範圍內，則得依本條規定主張合理使用而不會構成著作財產權的侵害，但如逾越了合理使用的範圍（例如從非法網站大量下載音樂或影片等），仍會侵害著作財產權人的重製權喔。

#### 商標

**問：怎麼樣才算有使用證明標章呢？**

答：證明標章的使用，指經標章權人同意的人，依證明標章使用規範書所定的條件，使用該證明標章（商 83），亦即被同意使用的人為行銷目的，將證明標章用於商品或其包裝容器、或用於與提供服務有關的物品，或用於與商品或服務有關的商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式使用，並足以使消費者認識其為證明標章（商 17 準 5），與一般商標的使用態樣並無不同。但證明標章權人本身不能將該標章使用於標章所證明的商品或服務，惟為了推廣證明標章及該等商品或服務，標章權人可以於廣告及促銷活動使用該證明標章。

## ● 歐洲專利局公布 2017 年品質報告

2018 年 6 月 19 日歐洲專利局（EPO）公布第二版「品質報告」，與 2016 年初版報告相較，提供了更多、更詳盡過去一年來 EPO 的品質管理制度資訊，以及為提升品質所採取的各項措施，大綱包括：

### 一、ISO 9001 再認證

2011 年 EPO 啟動 5 項戰略藍圖，其中一項是改善品質管理制度（QMS），主要目標是要符合 ISO 9001:2008 標準，2014 年專利核准程序取得認證，2015 年 QMS 範圍擴大至專利資訊及其他核准後程序，2016 年納入單一專利，2017 年 12 月取得整個專利審查程序品質管理制度的 ISO 9001:2015 再認證，達到全面符合標準。

### 二、品質及內部改組

2017 年 EPO 開始重組其業務單位，將專利審查和作業支持部門合併，使專利審查和程序審查人員在同一管理線下處理專利申請案，減少部門之間的移交點（handover points），增加品質改善的機會，新架構自 2018 年 1 月 1 日起實施。2017 年在 4,378 名專利審查人員及 626 名程序審查人員支援下，共發出 41 萬 4,269 件檢索、審查及異議報告，比前一年增加 4.6%；核准約 10 萬 6 千件專利，比前一年成長 10.1%，是歷年來最多。另外，新成立異議與中央程序審查部門，包括 500 名特選的審查員和專職程序審查人員，使異議專業得以專任，品質和調和化得以提升。

### 三、改進時效性

時效性是 EPO 品質政策的重要一環，2014 年啟動「早期確定（Early Certainty）」計畫，以加速發出檢索報告，2016 年該計畫擴充至實體審查及異議，以改進時效性；2017 年 EPO 完成檢索、審查和異議程序的時間均大幅縮短，達到受理申請案起 6 個月內發出檢索與審查意見書的目標（實際時間中位數為 4.8 個月）；整體審查時間為 22.1 個月（從實體審查請求至發出核准通知），完成異議程序的時間是 22.4 個月。該計畫的目標是 2020 年時，一般申請案（standard cases）發出檢索報告、完成審查和異議的平均時間分別為 6 個月、12 個月和 15 個月。

#### 四、亞洲先前技術（prior art）的角色

EPO 資料庫每年新增大量來自亞洲（主要為中文）的先前技術，EPO 已採取多項措施，以方便專利審查人員更加有效利用，包括即時機器翻譯，以及可同時使用不同的分類系統、不同語言檢索多個資料庫，並將合作專利分類（CPC）擴及韓國和中國大陸專利文件。2007 年成立的亞洲專利專家小組（Asian Patent Expert Group，APEG），由約 100 名來自各個部門的專利審查人員和職員組成，負責辦理教育訓練及意識提升活動，2016 年並新 2 個日本 FI/F-terms 檢索工具，使審查人員檢索時能充分利用亞洲專利資料。據統計，2012 年至 2017 年間，審查人員檢索沒有專利家族的亞洲專利機器翻譯英文資料的數量增加 3 倍。

#### 五、擴建資料庫

EPO 致力於建置全面且完整的資料庫系統，審查人員可以使用 178 個資料庫中超過 10 億筆的技術文件，以及 5 千多萬筆亞洲專利資料，以確保高品質檢索；近年來 EPO 更積極蒐集標準相關文件，已收錄 300 多萬筆標準資料，在一些關鍵的技術領域，如視頻編碼與壓縮，有 73% 的 EPO 檢索報告的引證資料包含標準文件。審查人員也可以檢索 61 萬多件印度、中國大陸及韓國出版的傳統知識文件的英文摘要。此外，還可利用包括 1 萬多種各技術領域期刊的外購資料庫。2016 年至 2017 年間，還有另外的 3 千多萬件非 EPO 三種官方語言的專利全文，EPO 審查人員亦可利用機器翻譯進行檢索。

EPO 自全球 77 個專利局取得專利資料，整合納入 DOCDB 全球資料庫，經由不斷的擴充，並以全文形式提供審查人員，使前案檢索日益完整。

#### 六、加強與使用者對話

EPO 每年例行的使用者滿意度調查，訪問約 5 千名使用者，最近的調查結果顯示，2015 年至 2017 年間，使用者對 EPO 專利行政服務的滿意度由 80% 增加至 89%；2017 年檢索、審查及程序審查的滿意度分別為 83%、76% 和 89%。

相關連結：<https://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180619.html>

## ● 美國核發第一千萬號專利

美國專利商標局（USPTO）在今（2018）年6月19日宣布核發第一千萬號專利，這不僅是個數字，第一千萬號專利也慶祝228年來美國智慧財產制度的豐富歷史和實力，第一件美國專利是在1790年7月31日由美國總統喬治華盛頓簽署，授予Samuel Hopkins的發明：一種製造鉀鹽的方法，鉀鹽是用於肥料的一種成分。

美國商務部長Wilbur Ross表示，創新是國家的命脈，專利制度的重要性對國人日常生活的重大影響前所未有，從目前科技的變動速度來看，不需再過228年就會出現第兩千萬號專利。

第一千萬號美國專利名稱是「使用像素內正交探測的相干雷射探測和測距（Coherent LADAR using intra-pixel quadrature detection）」，這個發明象徵了美國專利的寬廣度，可利用於自動駕駛、醫療顯影裝置、國防系統、太空及海底探險等不同領域，發明人是Joseph Marron，專利權為雷神（Raytheon）公司所擁有。

USPTO在2018年3月11日公布新的專利證書封面設計，第一千萬號專利是第一個取得新封面證書的發明，這是100年來美國專利證書封面設計的第二次變更，新封面具有代表專利文件重要性的前瞻和現代感。

這個人類聰明才智的里程碑，甚至超越開國元勳們呼籲在憲法中納入專利制度、以促進科學和有用技藝進步的期望，USPTO網站就200多年來的重大發明、著名發明家及其他相關有趣事實製作專頁，參見<http://10millionpatents.uspto.gov/>。

相關連結：<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/united-states-issues-patent-number-10000000#>

## ● 歐洲專利局首次主辦人工智慧專利申請研討會

歐洲專利局（EPO）於今（2018）年5月30日首次主辦以人工智慧（AI）專利申請為主題的研討會，有350多名來自產業界、學術界、使用者協會、專利事務所、法院、EPO成員國及政府機構的代表們齊聚德國慕尼黑，討論AI帶來的挑戰與機會。

EPO 副局長 Alberto Casado 開場致詞表示，研討會的主要目的是要提升意識和啟動公開意見交換，他並略述專利局將受第四次工業革命（4IR）影響的 3 個面向：AI 的專利保護及其他智慧財產權保護問題、AI 在發明發展中的應用，以及在專利申請過程中的 AI 運用。在一系列的簡報及小組討論中，與會者討論專利制度如何為申請人提供一個申請 AI 專利的堅實架構。

研討會議程分為兩大議題：上午場次以 3 個主題演講說明 AI 專利申請現況，下午場次主題為 AI 專利核准後的面向及所有權與道德考量。

上午三場主題演講概要如下：

- 一、目前所謂「AI 爆炸」的最新趨勢及範圍，不再侷限於資訊通訊（ICT）產業，而已影響每個領域的創新幅度和速度，專利及 EPO 在發展及加速 AI 的經濟可行性上扮演非常重要的角色。
- 二、EPO 主講人引述最近完成的研究報告，說明近年來 4IR 專利申請案的快速成長，以及對專利局的意涵。
- 三、EPO 主講人說明該局審查 AI 領域專利申請案的作法，並表示已在歐洲專利公約架構下，以實際案例為基礎，訂定一套穩定、具可預測性的審查電腦實施發明（computer-implemented inventions, CIIs）的做法。EPO 受理的汽車和醫療技術類專利申請案中，有約一半案件與 CII 相關，EPO 預定在今年秋季公布修訂版審查指南，根基於現行 CII 實務和判例法，提供更詳細的 AI 申請案審查基準。

在小組討論中，專利代理人分享 AI 發明專利申請的策略和技巧，包括討論實際案例、如何撰寫申請案及 EPO 的處理方式等；與會者提出各種解決方案，並討論應否加速專利核准程序、提供早期公開資料、修改審查模式以保護企業發明人，或者甚至進行包括可專利性要件的修法，以解決 AI 的挑戰。

下午場次有兩個小組討論，主題是 AI 專利核准後的相關議題、所有權及社會與道德考量，來自日本和美國的專利從業人員說明他們國內的最新發展。全天的討論中，尤其是最後一場有關 AI 相關的社會議題，與會者都熱烈提問和討論。

相關連結：<https://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180530.html>

## 專利

### ● 智慧局 AEP 8 月份統計資料簡表

表一：2018 年 8 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份／國內外統計

| 申請時間        | 本國      |         |         |         | 本國<br>合計 | 外國      |         |         |         | 外國<br>合計 | 總計   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|------|
|             | 事由<br>1 | 事由<br>2 | 事由<br>3 | 事由<br>4 |          | 事由<br>1 | 事由<br>2 | 事由<br>3 | 事由<br>4 |          |      |
| 2018 年 01 月 | 1       | 1       | 10      | 1       | 13       | 8       | 3       | 1       | 0       | 12       | 25   |
| 2018 年 02 月 | 1       | 0       | 5       | 0       | 6        | 10      | 1       | 0       | 0       | 11       | 17   |
| 2018 年 03 月 | 1       | 0       | 12      | 2       | 15       | 25      | 0       | 0       | 0       | 25       | 40   |
| 2018 年 04 月 | 2       | 1       | 7       | 2       | 12       | 14      | 0       | 0       | 0       | 14       | 26   |
| 2018 年 05 月 | 1       | 0       | 8       | 3       | 12       | 7       | 0       | 0       | 0       | 7        | 19   |
| 2018 年 06 月 | 4       | 0       | 6       | 5       | 15       | 9       | 1       | 0       | 1       | 11       | 26   |
| 2018 年 07 月 | 1       | 0       | 11      | 2       | 14       | 19      | 1       | 1       | 0       | 21       | 35   |
| 2018 年 08 月 | 4       | 0       | 8       | 4       | 16       | 8       | 0       | 1       | 0       | 9        | 25   |
| 總計          | 15      | 2       | 67      | 19      | 103      | 100     | 6       | 3       | 1       | 110      | *213 |

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) | 15   | 2    | 67   | 19   | 103  |
| 日本 (JP)   | 49   | 3    | 1    | 0    | 53   |
| 美國 (US)   | 22   | 0    | 0    | 0    | 22   |
| 德國 (DE)   | 7    | 0    | 0    | 0    | 7    |
| 瑞士 (CH)   | 5    | 1    | 0    | 0    | 6    |
| 英國 (GB)   | 2    | 0    | 0    | 0    | 2    |
| 瑞典 (SE)   | 4    | 0    | 0    | 0    | 4    |
| 盧森堡 (LU)  | 2    | 0    | 0    | 0    | 2    |
| 義大利 (IT)  | 2    | 0    | 0    | 0    | 2    |
| 南韓 (KR)   | 2    | 0    | 1    | 0    | 3    |
| 印度 (IN)   | 2    | 0    | 0    | 0    | 2    |
| 法國 (FR)   | 0    | 2    | 0    | 0    | 2    |
| 荷蘭 (NL)   | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 以色列 (IL)  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 新加坡 (SG)  | 1    | 0    | 0    | 1    | 2    |
| 開曼群島 (KY) | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    |
| 總計        | 115  | 8    | 70   | 20   | *213 |

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

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<br>申請時間          | 首次審查回覆<br>平均時間（天） |
|------|-------------------------|-------------------|
| 事由 1 | 2018 年 1 月至 2018 年 8 月底 | 44.6              |
| 事由 2 | 2018 年 1 月至 2018 年 8 月底 | 52.2              |
| 事由 3 | 2018 年 1 月至 2018 年 8 月底 | 81.7              |
| 事由 4 | 2018 年 1 月至 2018 年 8 月底 | 56.6              |

註：統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間。

表三：主張之對應案國別統計（2018 年 8 月）

| 國別                | 事由 1 | 事由 2 | 總計  | 百分比     |
|-------------------|------|------|-----|---------|
| 美國（US）            | 73   | 2    | 75  | 60.48%  |
| 歐洲專利局（EP）         | 17   | 4    | 21  | 16.94%  |
| 日本（JP）            | 15   | 0    | 15  | 12.10%  |
| 德國（DE）            | 4    | 0    | 4   | 3.23%   |
| 中國大陸（CN）          | 5    | 0    | 5   | 4.03%   |
| 南韓（KR）            | 2    | 0    | 2   | 1.61%   |
| 世界智慧財產權組織<br>（WO） | 0    | 1    | 1   | 0.81%   |
| 新加坡（SG）           | 1    | 0    | 1   | 0.89%   |
| 總計                | 117  | 7    | 124 | 100.00% |

註：其中有 2 件加速審查申請引用複數對應案。

## 商標

## ● 2018 台菲商標審查實務研討會交流圓滿成功

首次台菲商標審查實務研討會已於 107 年 8 月 14 日至 16 日舉行，由菲律賓智慧財產局（IPOPFI）派遣 3 位資深審查官來局參加。本次研討會由本局國際事務及綜合企劃組積極聯繫促成，交流議題除分別介紹雙方最新商標發展情形外，菲方主要介紹其加速審查機制，我方則分享線上審查流程及操作模式，雙方並就著名商標、立體商標及一般商標案例進行討論。雖然雙方之法制與實務有部分差異，但透過具體個案討論，讓雙方審查官都有更周延的思維。

本次研討會交流互動熱烈，雙方對於彼此的商標機制有進一步的了解，也開啟兩局商標部門的友誼之路。研討會期間並安排菲方參訪工業局品牌台灣計畫辦公室，菲方表示對我國協助企業發展國際品牌之計畫，印象深刻。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=676874&ctNode=7127&mp=1>

● 本局舊版「商標遠端檢索系統」（<http://tesearch.tipo.gov.tw>）預定於 107 年 9 月 17 日起停止對外服務

一、本局舊版「商標遠端檢索系統」（以下簡稱舊系統）係於 93 年開發建置，因原有開發技術及系統架構老舊維運不易，且隨著業務不斷成長，導致服務容量亦漸不敷使用需求。

二、為持續提供公眾完善商標檢索服務，本局爰建置新版「商標遠端檢索系統」（<https://twtmsearch.tipo.gov.tw>，以下簡稱新系統）並於 106 年 7 月正式對外提供服務，上線後持續收集使用意見進行各項系統除錯與功能優化，俾提升系統操作便利性。

三、目前新系統使用人次已持續增加，且使用新系統比例達 7 成以上，顯示舊系統維持平行運作做為系統功能與資料比對驗證之階段性任務業順利達成，舊系統將自本（107）年 9 月 17 日起停止對外服務。

四、日後如發現新系統操作時出現異常或有其他建議，歡迎隨時透過系統回報功能提出，本局將持續改善精進。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=677093&ctNode=7127&mp=1>

## 綜合

### ● 「2018 東南亞智慧財產研討會」圓滿成功



經濟部智慧局 8 月 30 日於臺灣大學霖澤館國際會議廳舉辦「東南亞智慧財產研討會」，邀請馬來西亞智慧局註冊及法規助理局長 Mr. Azahar Bin Abdul Razab、印尼智慧財產局商標及地理註冊組組長 Mr. Fathlurachman 和執法及監督組副組長 Mr. Ronald Sinjal Lumbuun、越南智慧財產局訓練研

究中心資深官員 Ms. Ha Thi Nguyet Thu 及泰國智慧財產局商標組資深專員 Mr. Tanakrit Ekkayokkaya 等 5 位專家來臺，就各國商標法制、申請實務及執法等議題進行分享與交流。我國政府官員、學術界、產業界以及專利商標代理人等逾 210 人與會，會場互動熱烈。

近年東南亞國家經濟蓬勃發展，已形成一龐大經貿市場，而智慧財產權具有企業經營成果保護及加值的重要功能，企業前往東南亞經商或投資時，倘能善用當地國的智慧財產制度，擬定適切的智財策略，則將有助充分發揮企業優勢。為增進我企業對東南亞國家智財制度的了解，智慧局於去（2017）年首次舉辦「東南亞智慧財產研討會」，廣獲各界好評，因此今年再度舉辦「東

南亞智慧財產研討會」，並聚焦於商標相關議題的討論，以提供我國企業赴東南亞地區進行貿易及投資規劃的參考。

會中，與會來賓和來自東南亞 4 國的智慧局專家進行了充分的意見交換及經驗交流，確有助我了解東南亞國家的商標法制及實務運作，與會者咸認這是一場非常成功的研討會。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=677656&ctNode=7127&mp=1>

| 經濟部智慧財產局各地服務處<br>107 年 10 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                                     | 10/04 (四) 10:00 — 11:00 | 中小企業 IP 專區簡介<br>「全域檢索系統」推廣課程 | 胡德貴主任 |
|                                        | 10/11 (四) 10:00 — 11:00 | 專利申請實務                       |       |
|                                        | 10/18 (四) 10:00 — 11:00 | 商標申請實務                       |       |
|                                        | 10/25 (四) 10:00 — 11:00 | 著作權概論                        |       |
| 臺中                                     | 10/04 (四) 10:00 — 11:00 | 中小企業 IP 專區簡介<br>「全域檢索系統」推廣課程 | 余賢東主任 |
|                                        | 10/11 (四) 10:00 — 11:00 | 專利申請實務                       |       |
|                                        | 10/18 (四) 10:00 — 11:00 | 商標申請實務                       |       |
|                                        | 10/25 (四) 10:00 — 11:00 | 著作權概論                        |       |
| 臺南                                     | 10/02 (二) 10:00 — 11:00 | 中小企業 IP 專區簡介<br>「全域檢索系統」推廣課程 | 陳震清主任 |
|                                        | 10/09 (二) 10:00 — 11:00 | 專利申請實務                       |       |
|                                        | 10/16 (二) 10:00 — 11:00 | 商標申請實務                       |       |
|                                        | 10/23 (二) 10:00 — 11:00 | 著作權概論                        |       |
|                                        | 10/30 (二) 10:00 — 11:00 | 中小企業 IP 專區簡介<br>「全域檢索系統」推廣課程 |       |
| 高雄                                     | 10/03 (三) 09:00 — 10:00 | 中小企業 IP 專區簡介<br>「全域檢索系統」推廣課程 | 郭振銘主任 |
|                                        | 10/17 (三) 09:00 — 10:00 | 專利申請實務                       |       |
|                                        | 10/24 (三) 09:00 — 10:00 | 商標申請實務                       |       |
|                                        | 10/31 (三) 09:00 — 10:00 | 著作權概論                        |       |

| 經濟部智慧財產局臺北服務處<br>107 年 10 月份專利商標義務諮詢服務輪值表 |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| 諮詢服務時間                                    | 諮詢服務項目 | 義務諮詢人員 |
| 10/01 (一) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 黃雅君    |
| 10/02 (二) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 王彥評    |
| 10/02 (二) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 林坤成    |
| 10/03 (三) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 陳昭誠    |
| 10/04 (四) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 宿希成    |
| 10/05 (五) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 鄭憲存    |
| 10/08 (一) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 吳俊彥    |
| 10/09 (二) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 高尹文    |
| 10/09 (二) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 卞宏邦    |
| 10/11 (四) 14:30 — 16:30                   | 專利、商標  | 林金東    |
| 10/12 (五) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 丁國隆    |
| 10/15 (一) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 柯颯羽    |
| 10/16 (二) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 林存仁    |
| 10/16 (二) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 賴正健    |
| 10/17 (三) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 胡書慈    |
| 10/18 (四) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 陳翠華    |
| 10/18 (四) 14:30 — 16:30                   | 專利、商標  | 徐宏昇    |
| 10/19 (五) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 彭秀霞    |
| 10/19 (五) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 趙志祥    |
| 10/22 (一) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 陳逸南    |
| 10/23 (二) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 閻啟泰    |



|                         |       |     |
|-------------------------|-------|-----|
| 10/24 (三) 09:30 — 11:30 | 商標    | 徐雅蘭 |
| 10/24 (三) 14:30 — 16:30 | 專利    | 沈怡宗 |
| 10/25 (四) 09:30 — 11:30 | 專利    | 甘克迪 |
| 10/25 (四) 14:30 — 16:30 | 專利    | 張仲謙 |
| 10/26 (五) 09:30 — 11:30 | 商標    | 梅文萱 |
| 10/26 (五) 14:30 — 16:30 | 專利    | 陳群顯 |
| 10/30 (二) 14:30 — 16:30 | 專利、商標 | 鄭振田 |
| 10/31 (三) 09:30 — 11:30 | 專利    | 祁明輝 |
| 10/31 (三) 14:30 — 16:30 | 專利    | 李秋成 |

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺北局址，服務處地點（106 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢（請於服務時段內撥打）

| 經濟部智慧財產局臺中服務處<br>107 年 10 月份專利商標義務諮詢服務輪值表 |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| 諮詢服務時間                                    | 諮詢服務項目 | 義務諮詢人員 |
| 10/03 (三) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 楊傳鍾    |
| 10/04 (四) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 朱世仁    |
| 10/05 (五) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 陳建業    |
| 10/09 (二) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 陳逸芳    |
| 10/11 (四) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 陳鶴銘    |
| 10/12 (五) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 周皇志    |
| 10/17 (三) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 吳宏亮    |
| 10/18 (四) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 趙嘉文    |
| 10/19 (五) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 趙元寧    |
| 10/24 (三) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 林湧群    |
| 10/25 (四) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 施文銓    |
| 10/26 (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. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，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<br>107 年 10 月份專利商標義務諮詢服務輪值表 |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| 諮詢服務時間                                    | 諮詢服務項目 | 義務諮詢人員 |
| 10/01 (一) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 趙正雄    |
| 10/02 (二) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 鄭承國    |
| 10/03 (三) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 楊家復    |
| 10/04 (四) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 李德安    |
| 10/05 (五) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 魏君諺    |
| 10/08 (一) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 郭同利    |
| 10/09 (二) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 蔡明郎    |
| 10/11 (四) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 劉建萬    |
| 10/12 (五) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 王增光    |
| 10/15 (一) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 李榮貴    |
| 10/16 (二) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 戴世杰    |
| 10/17 (三) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 黃耀德    |
| 10/18 (四) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 王月容    |
| 10/19 (五) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 俞佩君    |
| 10/22 (一) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 盧宗輝    |
| 10/23 (二) 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

107 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 | 5,788  | 3,435  | 4,986  | 704   | 496   | 44  |
| 2 月 | 4,802  | 3,036  | 5,263  | 682   | 393   | 54  |
| 3 月 | 7,085  | 4,688  | 5,355  | 781   | 414   | 54  |
| 4 月 | 5,137  | 4,111  | 5,100  | 767   | 262   | 46  |
| 5 月 | 6,345  | 3,530  | 5,072  | 860   | 374   | 60  |
| 6 月 | 6,138  | 3,821  | 5,262  | 724   | 334   | 53  |
| 7 月 | 6,133  | 4,293  | 5,345  | 820   | 381   | 42  |
| 8 月 | 6,476  | 4,158  | 5,231  | 806   | 365   | 41  |
| 合計  | 47,904 | 31,072 | 41,614 | 6,144 | 3,019 | 394 |

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。

107 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

| 月   | 申請註冊案<br>(以案件計) | 公告註冊案<br>(以案件計) | 核駁案   | 異議案 | 評定案 | 廢止案 | 延展案    |
|-----|-----------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 1 月 | 7,158           | 5,581           | 727   | 60  | 12  | 60  | 3,644  |
| 2 月 | 5,138           | 6,287           | 767   | 41  | 11  | 30  | 2,273  |
| 3 月 | 7,914           | 4,160           | 485   | 80  | 19  | 59  | 4,287  |
| 4 月 | 6,592           | 6,599           | 872   | 75  | 36  | 42  | 3,588  |
| 5 月 | 7,833           | 4,802           | 534   | 87  | 19  | 53  | 3,741  |
| 6 月 | 7,521           | 6,291           | 734   | 90  | 9   | 58  | 3,233  |
| 7 月 | 7,352           | 6,079           | 631   | 81  | 20  | 47  | 4,696  |
| 8 月 | 7,482           | 6,234           | 769   | 78  | 29  | 50  | 5,224  |
| 合計  | 56,990          | 46,033          | 5,519 | 592 | 155 | 399 | 30,686 |

## \* 專利

| 作者  | 文章名稱                                                  | 期刊名稱 | 期數  | 出版日期    |
|-----|-------------------------------------------------------|------|-----|---------|
| 沈宗倫 | 新興科技發展下專利法治之反省與因應                                     | 萬國法律 | 220 | 2018.08 |
| 陳龍昇 | 鼓勵創新與促進產業競爭：<br>由 2017 年歐盟汽車輪框案<br>探討歐盟設計保護維修免<br>責規則 | 萬國法律 | 220 | 2018.08 |
| 周碧凰 | 淺談美國近期共同侵權行<br>為致單一實體直接侵權責<br>任認定方式暨判例介紹              | 萬國法律 | 220 | 2018.08 |

## \* 商標

| 作者  | 文章名稱                  | 期刊名稱            | 期數          | 出版日期    |
|-----|-----------------------|-----------------|-------------|---------|
| 馬一德 | 商標權行使與姓名權保護的<br>衝突與規制 | 中國法學<br>(中文摘要版) | 18 卷<br>4 期 | 2018.08 |

### \* 著作權

| 作者  | 文章名稱                                     | 期刊名稱   | 期數  | 出版日期    |
|-----|------------------------------------------|--------|-----|---------|
| 王怡蘋 | 教學目的之著作權限制——兼論著作權法修正草案                   | 月旦法學雜誌 | 279 | 2018.08 |
| 顏雅倫 | 市場界定、市場力量與智慧財產權授權——我國執法趨勢與挑戰             | 月旦法學雜誌 | 279 | 2018.08 |
| 王思原 | 著作人與著作人格權之歸屬——英國法的觀察                     | 月旦法學雜誌 | 279 | 2018.08 |
| 林洲富 | 保護著作人格權之姓名表示權——評最高法院 106 年度台上字第 54 號民事判決 | 月旦裁判時報 | 74  | 2018.08 |

### \* 智慧權

| 作者  | 文章名稱                       | 期刊名稱 | 期數  | 出版日期    |
|-----|----------------------------|------|-----|---------|
| 謝祥揚 | 智慧財產權授權實務問題研究：智慧財產法院近年判決評析 | 萬國法律 | 220 | 2018.08 |

## 智慧財產權月刊徵稿簡則

107 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 4,000~12,000 字（不含註腳）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。
- 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、投稿採 e-mail 方式，請寄至：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

相關事宜請洽詢「智慧財產權月刊」編輯室，

經濟部智慧財產局資料服務組（10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓），  
聯絡電話：02-2376-6069 張瓊文小姐。

## 智慧財產權月刊本文格式

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

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

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

二、角色即故事標準（the story being told test）

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

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

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

### 三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

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

### 四、圖片、表格分開標號，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。

### 六、標點符號常見錯誤：

| 常見錯誤                     | 正確用法                           |
|--------------------------|--------------------------------|
| 「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。        | 「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。               |
| 「你好。」、「感覺快下雨了。」          | 「你好」及「感覺快下雨了」<br>「你好」、「感覺快下雨了」 |
| … 然後                     | ……然後                           |
| 專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。 | 專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。       |

## 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 90-94，1998 年 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、69，1995 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 15 期，頁 6-15。

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：林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

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

## （一）專書範例：

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

## （二）期刊範例：

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

## （三）網路文獻範例：

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From  
作者姓名， 論文名，  
Unprecedented State Budget Problems,  
CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,  
網站名， 引註頁，  
<http://www.cbpp.org/9-808sfp.pdf> (last visited Feb. 1, 2009).  
網址 (最後瀏覽日).

## （四）法律資料範例：

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

範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,  
原告 v. 被告， 卷 彙編輯 案例起始頁，  
縮寫 名稱.

672 (Fed. Cir.2008).  
引註頁 (判決法院判決年).

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

