

第 260 期
中華民國 109 年 8 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、張睿哲、吳佳穎、
林希彥、劉蓁蓁、毛浩吉、
何燦成、高佐良、邱淑玟、
徐銘峯、程芳斌、莊智惠、
王義明、吳逸玲、魏紫冠、
高秀美
執行編輯：李楷元、林家榛
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23767170
傳真號碼：(02) 27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—國內著作權司法判決之研析 (以網路侵權為主)	
論非法機上盒侵害著作權之爭議	06
張俊宏	
淺談著作權法之公開陳列是否適用於網路 商品銷售	25
黃夢涵	
論述	
藥物結構特徵之顯而易見性探討	37
郭廷濠	
判決摘要	61
國際智財新訊	64
智慧財產局動態	72
智慧財產權統計	77
智慧財產權答客問	81
服務處諮詢與課程表	82
智慧財產權相關期刊論文索引	87
附錄	88

Issue 260
AUG 2020

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; Jui-Che Chang;
Chia-Ying Wu; Shi-Yen Lin;
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;
Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao;
Shu-Wen Chiu; Ming-Feng Hsu;
Fang-Bin Chern; Chin-Hui Chuang;
Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Chia-Chen Lin

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:

ipois2@tipo.gov.tw

Phone: (02) 23767170

Fax: (02) 27352656

First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — Analysis of Domestic Copyright Judgments (Focus on Online Infringement)	
A Study on Copyright Infringement Issue of Illegal TV Boxes	06
<i>Chun-Hung Chang</i>	
A Study of the Suitability for Public Display of Copyright Law on Online Sales	25
<i>Meng-Han Huang</i>	
Papers & Articles	
A Study of Obviousness Standard on Structural Features of Drugs	37
<i>Ting-Hao Kuo</i>	
Summaries of Court Orders	61
International IPR News	64
What's New at TIPO	72
IPR Statistics	77
IPR Q&A	81
IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	82
Published Journal Index	87
Appendix	88



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 21 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

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

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

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作、譯稿，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4,000~10,000 字為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字。

徵稿簡則請參：

<https://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf>



閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握IP資訊
掃我!!



編者的話

結束緊繃與繁忙的工作，許多人下班後的紓壓活動就從打開電視追劇與線上購物拉開序幕。拜數位機上盒及相關 APP 應用程式新技術日新月異所賜，人們對於戲劇、動漫、運動賽事等娛樂節目的收視管道更加多元，但部分業者提供民眾連結侵權網站觀看非法影音內容，致生著作權侵權案件頻傳。另隨著電子商務蓬勃發展，民眾透過網路購物已蔚為風氣，部分業者將盜版商品之照片張貼於網路之行為，部分判決認為構成公開陳列的侵權行為，以致法律解釋與司法實務有所落差，有深入分析之必要。本月專題「國內著作權司法判決之研析（以網路侵權為主）」提出我國司法實務上，首件機上盒以內建程式「超連結」提供侵權著作之侵權案件，並以新舊法規定進行研析；另就「公開陳列」行為是否限於實體物之爭議，舉出司法實務判決及相關統計加以說明；論述文章藉由三件 CAFC 之訴訟案例，探討藥物結構之顯而易見性之判斷。

近年部分市售機上盒或 APP，內鍵連結侵權網站提供民眾觀看非法影音之侵權事件時有所聞，由於舉證困難，致其較難成立違法，為此，108 年著作權法第 87 條及第 93 條修正後，是類案件適用法令已獲得解套。本月專題一由張俊宏所著之「論非法機上盒侵害著作權之爭議」，舉出我國司法實務首度針對機上盒內建「超連結」程式，提供侵權著作之案件，進行新舊法適用研析，俾利大眾實務運作之參考。

隨著電商平台崛起，民眾的消費習慣已從實體店面轉移至網路購物，部分業者將商品照片張貼於網路販售盜版商品之行為，已有別於過往盜版影片及電腦軟體之實體物陳列之方式，對此，行政與司法機關就「公開陳列」之認定各有見解。專題二由黃夢涵所著之「淺談著作權法之公開陳列是否適用於網路商品銷售」，列舉司法實務判決，並統計地方法院及智慧財產法院之相關判決結果，說明現行公開陳列解釋適用概況，期能有助於日後之修法。

結構特徵為藥物最主要也最相關的部分，在專利審查及侵權訴訟中，是否具進步性（即非顯而易見性）是通過專利審查與否及擔負勝敗的關鍵。論述由郭廷濠所著之「藥物結構特徵之顯而易見性探討」，其所列舉三件 CAFC 案例之結構特徵，在藥物化學領域中各有其代表性，希望藉由本文的介紹，可以使藥物結構特徵之顯而易見性判斷更加清楚明確，而可以提供申請我國及美國藥物結構專利及涉訟者運用參考。

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。

論非法機上盒侵害著作權之爭議

張俊宏*

壹、前言

貳、國內司法案例分析

- 一、案件事實
- 二、訴訟歷程及判決理由
- 三、案件評析

參、從美國實務見解借鏡

- 一、技術提供者的間接侵權責任
- 二、TickBox 機上盒案

肆、修正著作權法第 87 條以遏止非法機上盒

- 一、立法目的及緣由
- 二、聚焦打擊匯集侵權著作之電腦程式

伍、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局著作權組專員。
本文相關論述僅為一般研究性質，不代表任職單位之意見。

摘要

近年來部分市售的機上盒或應用程式（APP），提供民眾便捷管道連結侵權網站觀看非法影音內容，因而發生數宗著作權訴訟案件，由於舉證困難，導致以往案件較難成立違法，因而 108 年通過施行著作權法第 87 條及第 93 條修正案，未來是類案件應適用新修正之著作權法。本文研析的案例是我國司法實務首度針對機上盒以內建程式「超連結」方式提供侵權著作構成違反著作權法之案件，惟法院對於修正前著作權法之適用見解似有疑義，本文以新舊法之規定進行研析，俾供大眾及實務運作之參考。

關鍵字：機上盒、APP 應用程式、超連結、串流、侵權網站、著作權

TV boxes、APP applications、hyperlink、streaming、infringing websites、copyright

壹、前言

105年5月中華電信首先開通第4代行動通訊技術服務(4G)，4G所提供的傳輸速度平均為3G的8倍至10倍左右，4G帶來的穩定速度被認為是APP程式經濟推手，尤其是國內電信業者爭相推出4G上網吃到飽服務後，在Google Play商店或Apple Store等平台均可發現大量號稱「追劇神器」的APP程式湧現，更是帶動OTT¹串流影音產業的蓬勃發展，目前國內合法的OTT業者已有10家以上，一般訂閱的月租費用大約落在新臺幣99元至300元之間，由於合法業者須付出著作權授權金以取得上架，故不同業者間主打的強項如歐美影集、韓劇、日劇、台劇、綜藝節目、動漫、運動賽事或電視頻道等均有所差異，因此消費者如果想收看不同類型的影視內容，則需要加入不同的OTT平台成為會員並付費訂閱。

然而，對於消費者而言，訂閱合法業者終究需要付費，且提供的影視內容有限，造就了不肖業者有機可乘，開發許多專門連結匯集大量侵權著作的追劇神器APP供民眾使用，經由使用者點選APP後，引導使用者進入儲存侵權著作的網站、伺服器或雲端空間等瀏覽，且通常提供的是包含歐美影集、韓劇、日劇、台劇、綜藝節目、動漫等一站式服務，甚至提供高畫質的內容，業者以收取廣告費用為主，故民眾無須付費訂閱，造成民眾趨之若鶩下載使用，亦有業者將該等APP安裝於所製造或銷售的機上盒內，並以終身免月租、取代訂閱第四台等宣傳手法吸引民眾購買。由於該等APP或機上盒僅是提供「超連結」技術，簡便使用者自行找尋侵權網站的手續，並未提供使用者下載或再分享侵權著作，因此是否涉及侵害著作權，滋生疑義。

104年美國貿易代表署(USTR)提出的特別301報告首度指出，包含我國、中國大陸、印尼、馬來西亞、泰國及越南等地相繼出現機上盒侵權問題，惟不僅亞洲地區如此，歐美國家亦陸續因有業者提供民眾使用連結侵權著作的第三方程式或機上盒，而屢屢發生侵權訴訟爭議。由於此類的侵權態樣有別以往的P2P軟體侵權模式，我國著作權法之規定是否足以因應？實務見解如何判斷？尚有討論

¹ OTT是「over-the-top」的縮寫，辭彙源自於籃球運動的「過頂傳球」之意，指內容或服務透過網路向使用者提供內容、服務或應用。

空間。本文將以智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 7 號判決為架構，探討我國著作權法的適用，並借鏡美國實務見解，分析非法機上盒的侵害著作權問題。

貳、國內司法案例分析

一、案件事實

被告 A 綠能科技有限公司（下稱 A 公司）自民國 100 年 6 月 1 日起與曹○○經營之 B 國際媒體有限公司（下稱 B 公司）簽訂採購合約書，販售被告 A 公司向中國大陸某公司採購之機上盒 1 萬組予 B 公司後，由被告 A 公司提供各項技術支援及維護服務，而 B 公司為吸引不特定客戶承租機上盒牟利，藉由業務人員及廣告單以斗大字體宣傳「○○第五台帶你迎接數位新未來，樂活頻道（樂活電視、樂活影城……）、直播 TV（世界頻道輕鬆看……）、生活資訊（生活資訊大滿足……）、免費服務（多功能智慧服務……）、多媒體（娛樂多媒體，自由播放專屬於您的照片集、影集、音樂檔、享受量身訂作的尊榮感），每月特價只要 450 元，即可輕鬆享受～豐富的影音娛樂生活～，本機系統採用 Android 介面，讓您家中電視變成 Smart TV，在客廳就能享受上網功能……節目內容好又多，現有節目可收看之外，每個月影片還會不斷增加，不但加料不加價，而且全部看免費（其他業者看影片要另外付費）」等語，積極勸誘招攬不特定收視戶向其承租機上盒，提供承租機上盒之收視戶經由 B 公司傳銷「樂活第五台」數位電視頻道，透過點選該機上盒內建 APP 程式直接連結中國大陸等平台網站之網際網路雲端資料庫，隨時於該網路空間內觀看侵權視聽著作。

二、訴訟歷程及判決理由

（一）不構成著作權法第 92 條侵害公開傳輸權罪

臺中地方檢察署偵結起訴，認為被告 A 公司向民眾提供得上網觀看侵權視聽著作之設備，以其侵害著作權法第 92 條公開傳輸權罪追究其責任。103 年 1 月臺中地方法院判決被告不構成公開傳輸之侵害，理由是被告 A 公司僅係提供 B 公司用戶藉由系爭機上盒連結進入他人網站，使用

戶得以觀看他人網站上之視聽著作，而該等侵權影片無法證明是被告 A 公司所上傳至網路，不構成著作權法所定「公開傳輸」之要件。此外，檢察官無法舉證，被告 A 公司與實際上傳侵權著作至相關網站之行為人間，就擅自以公開傳輸之方法侵害他人之著作財產權犯行，具有犯意聯絡之事實或主觀上有提供幫助侵權之故意，因此被告 A 公司亦不成立侵害著作權法第 92 條公開傳輸權罪之共同正犯或幫助犯²。

103 年 8 月智慧財產法院維持原審判決，另檢察官追加起訴被告 A 公司之行為亦違反著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，惟智慧財產法院認為本件起訴之犯罪事實係針對被告侵害著作權法第 92 條公開傳輸權罪，與著作權法第 87 條第 1 項第 7 款所定「未經著作財產權人同意或授權，意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作，侵害著作財產權，對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術，而受有利益」之事實，非屬同一，既非屬同一事實，法院不得就未經起訴之犯罪審判³。

(二) 本件判決認定被告違反著作權法第 87 條第 1 項第 7 款視為侵權

因智慧財產法院未接受檢察官追加起訴，因而臺中地方檢察署就被告 A 公司違反著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定部分另案偵結起訴，經臺中地方法院於 106 年 11 月判決被告 A 公司未違反本款規定，理由係認為本款所謂「提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術」，依照立法背景、實務及學說見解，應係指被告直接提供 P2P 之電腦程式或技術予他人使用，或該 P2P 之電腦程式或技術雖非被告直接提供，但被告對於該電腦程式或技術之使用具有控制權限⁴。

而本案未能證明系爭機上盒內提供有 P2P 之電腦程式或技術供收視戶傳輸或重製影片，又縱認系爭機上盒內具有 P2P 之電腦程式或技術供收視戶傳輸或重製影片，亦未能證明此電腦程式或技術係由被告 A 公司

² 臺中地方法院 102 年度智易字第 32 號刑事判決。

³ 智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 32 號刑事判決。

⁴ 臺中地方法院 105 年度智易字第 53 號刑事判決。

所提供，或被告 A 公司對該設備有接近使用之控制權限，而認被告並不違反著作權法第 87 條第 1 項第 7 款視為侵權規定。

惟 107 年 8 月智慧財產法院撤銷原審判決，其理由如下：

1、著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定公開傳輸之要件，不限於以 P2P 軟體技術非法傳輸之行為

按著作權法第 3 條第 1 項第 10 款明文規定公開傳輸之定義係指「以有線電、無線電之網路或其他通訊方法，藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容，包括使公眾得於其各自選定之時間或地點，以上述方法接收著作內容。」而所謂「向公眾提供」，不以利用人有實際上之傳輸或接收之行為為必要，只要處於可得傳輸或接收之狀態為已足，可知著作權法第 3 條第 1 項第 10 款規定之公開傳輸行為，並不限於以 P2P 技術非法傳輸之侵權行為態樣，則於同一部法律中自不應將著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定公開傳輸之要件，限於以 P2P 軟體技術非法傳輸之行為，衍生相異之構成要件內容。本件犯罪行為態樣，係由使用者即收視戶點選系爭機上盒內建的 APP 向串流伺服器產生要求，串流伺服器則將壓縮之影音資料封包後經由網路傳輸到系爭機上盒，再轉傳到收視戶之電視螢幕上，此等藉由現行新興以數位串流技術侵害著作財產權之行為態樣，自屬該當於著作權法第 3 條第 1 項第 10 款及第 87 條第 1 項第 7 款規定之公開傳輸行為要件。

2、被告對收視戶提供之機上盒，使公眾得以公開傳輸侵權視聽著作

B 公司之收視戶必須承租 B 公司向被告 A 公司購入之機上盒，透過點選該系爭機上盒內建 APP 程式直接連結中國大陸等平台網站之網際網路雲端資料庫，而得隨時於該網路空間內觀看侵權視聽著作，堪認被告 A 公司藉由銷售予 B 公司之機上盒，而對公眾提供電腦程式或技術，使公眾得以透過網路公開傳輸告訴人享有著作財產權之視聽著作。

3、被告意圖供公眾侵害公開傳輸權且受有利益

B 公司為吸引不特定客戶承租數位機上盒，藉由業務人員及廣告單以斗大字體宣傳，而積極勸誘公眾承租該公司之機上盒，則被告張○○擔任被告 A 公司之代表人且所出售之系爭機上盒，使收視戶得以透過內建 APP 程式收視遠端之他人著作，係對公眾提供電腦程式或技術，使公眾得以透過網路公開傳輸他人著作，其為被告 A 公司以每組 3,000 元之價格，銷售 2,711 組數位機上盒與 B 公司而賺取財產上利益，自屬該當侵害他人著作財產權之意圖。

三、案件評析

(一) 以超連結方式提供侵權著作仍有可能成立侵害公開傳輸權之共同正犯或幫助犯

著作權法所謂的「公開傳輸」是指透過網路向公眾提供或傳達著作內容，包括像是將著作放置在網站、雲端、伺服器、部落格或 YouTube 等提供特定或不特定多數人可接收、下載著作或串流觀看等行為，故未經著作財產權人同意或授權，擅自以上開方式為之者，均屬構成侵害著作權法第 92 條公開傳輸權罪。此外，提供技術協助侵害公開傳輸權者，個案上可能與直接侵害公開傳輸權之行為人成立共同正犯或幫助犯。

然而，「超連結」是網際網路環境下，為便利資料蒐集常見之應用方式，舉凡 Facebook 的貼文分享、網頁內嵌 YouTube 影片等功能均屬之。又單純以「超連結」之方式分享，使其他網友點選連結後直接開啟該等網站瀏覽，而未將該影片重製在自己的網頁時，該「單純」提供連結者之行為並不會涉及著作的「重製」及「公開傳輸」行為，惟以「超連結」方式提供侵權著作仍有可能成立侵害公開傳輸權之共同正犯或幫助犯，如經濟部智慧財產局（下稱智慧局）電子郵件 1050630d 號解釋函：「……

⁵ 經濟部智慧財產局 102 年 9 月 5 日智著字第 10200073070 號函釋、電子郵件 1020604 號解釋函、電子郵件 1020104b 號解釋函、電子郵件 1011005 號解釋函、電子郵件 1010829 號解釋函、98 年 5 月 25 日智著字第 09800043320 號函釋等亦可參照。

如明知網站的內容有侵害著作權的情況，而仍然透過超連結的方式提供給公眾，則有可能成為侵害著作財產權人公開傳輸權的共犯或幫助犯，恐要負共同侵權的責任⁵」。

針對提供 APP 程式或機上盒等新興侵權態樣，智慧局更進一步指出，以 APP 程式匯集或以大量超連結方式提供給公眾，使公眾得點選 APP 程式或超連結輕易接觸非法影音內容，如明知其連結屬非法影音內容而仍提供匯集型 APP 程式（例如建置節目表伺服器、管理目錄清單等），此等情形並非「單純」提供超連結，而與提供非法影音內容之犯罪行為者，於行為上恐涉有犯意聯絡與行為分擔（例如所提供之 APP 程式專為連結侵權網站所設計），可能成立侵害著作權法第 92 條公開傳輸權罪之共同正犯；又如對侵害著作財產權之行為提供助力使公眾得輕易接觸非法影音內容者，亦可能成立幫助犯⁶。惟司法實務上欲證明行為人有參與實施犯罪構成要件之行為，且有犯罪意思之聯絡及行為之分擔，欲要成立共同正犯，實屬不易；幫助犯方面又恐因共犯不知為何人，或是無法證明行為人有其故意等理由，實難以成立幫助犯⁷。

近期智慧財產法院於「電視連續劇 2」APP 涉嫌連結侵權著作一案之見解則值得參考，該案被告將原告節目加入系爭 APP 程式之隨選視訊播放選單，使下載該 APP 程式之不特定公眾，均得依其各自選定之時、地隨時收看原告節目，法院認為該案被告把別人經整理、排序或篩選過的侵權內容再以 APP 程式方式向大眾傳送，無異集侵權之大成於一 APP 程式，卻不向發行商洽詢授權，自有侵權故意。法院進一步指出，被告是否明知或可得而知內容的違法，並不在於網站是否違法，以被告的經驗及知識應足以判斷網站所提供內容為合法或非法的內容。即便網站內容因為是非法，在未經原網站下架前，被告也不能將原網站上的侵權內容當作是可以合法整理或轉貼超連結的正當化理由⁸。

⁶ 經濟部智慧財產局 107 年 2 月 21 日智著字第 10700009510 號函釋。

⁷ 智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 86 號刑事判決。

⁸ 智慧財產法院 108 年度刑智上易字第 26 號刑事判決。

回到本件判決，由於智慧財產法院認為無證據顯示被告與上傳視聽著作至相關網站之行為人間，就擅自以公開傳輸之方法侵害他人著作財產權之犯行，具有犯意聯絡之事實，故不構成侵害公開傳輸權之共同正犯；又被告行為並無主觀上故意，因此亦不構成幫助犯。惟本文以為，若告訴人可以蒐集提出更多證據，舉證被告知悉系爭機上盒所連結之影音內容係侵害著作權，仍提供給公眾，參照智慧局之行政解釋及前開近期判決，則不排除本件被告有可能成為侵害公開傳輸權的共同正犯或幫助犯，而負侵權之責。

（二）著作權法第 87 條第 1 項第 7 款立法與適用範圍

如前所述，提供技術協助侵權者，個案上可能與直接侵害著作財產權之行為人成立共同正犯或幫助犯，但由於二者間是否具有犯意聯絡或幫助故意等舉證不易，故以往在實務案例上，因舉證問題對技術提供者難成罪，而成為漏網之魚。尤其網路科技的快速蓬勃發展，2000 年左右，國內外均出現提供網友交換檔案的點對點（P2P）軟體業者，該等業者即以音樂、電影或其他著作檔案為誘因，且未經合法授權，提供網友 P2P 軟體供其進行交換侵害著作財產權之檔案，並向網友收取費用或坐收利益之行為，已嚴重侵害著作財產權人之合法權益。當時國內最常被網友使用的 ezPeer、Kuro 等 P2P 軟體紛紛遭著作權人提告，94 年 6 月士林地方法院判決 ezPeer 之軟體提供者無罪，同年 9 月臺北地方法院則判決 Kuro 之軟體提供者為共同侵害重製權⁹。

尤其士林地方法院在 ezPeer 一案判決之結論更指出，「被告的行為模式根本打破既有著作權法對於著作權侵害的定義，著作權法的舊制度儼然出現了漏洞，而此漏洞顯然為實體世界法律規則規範對象與網路科技所形成之生活形態有所落差所造成……前開著作權刑罰上之漏洞不僅不得以任何類推或擴張解釋之方式補充，甚至應該嚴格解釋，當然，在此嚴格的罪刑法定主義之下，必然有些許模糊地帶之利益（可能夾帶著

⁹ 臺北地方法院 92 年度訴字第 2146 號刑事判決。

龐大的經濟效益)被排除在著作權刑法保護對象以外,但此為法治國家所不得不然¹⁰。」

鑒於當時司法機關對於類似案件作成不同之判決結果,且此類業者持續以未經授權之音樂或電影檔案為誘因,在網路上提供P2P軟體供網友交換檔案並獲取利益,96年增訂著作權法第87條第1項第7款等規定遏止該等侵權行為¹¹。

本款的立法係參考美國 *Grokster* 案,美國聯邦最高法院於該案指出,P2P軟體提供者蓄意誘導、鼓勵第三人從事直接侵權行為,並藉由該直接侵權獲取利益,同時拒絕停止或限制直接侵權行為,行為人應負擔「輔助侵權」(contributory infringement)及「代位侵權」(vicarious infringement)等間接侵權責任(secondary liability)¹²。因此,著作權法第87條第1項第7款係針對電腦程式或技術之提供者為規範對象,非難之行為為其「提供行為」,本款正式將美國の間接侵權理論具體明文化,其被歸責之行為必須同時符合下列情形:1、意圖供公眾透過網路非法下載或傳輸未經著作財產權人同意或授權利用之著作;2、有提供電腦程式或技術之行為;3、從上述行為中獲取經濟利益。

又因立法時之網路技術或服務大多符合本款所指「可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術」,例如 Hinet Xuite、my web、MSN Messenger、PChome Online 新聞台、拍賣、Skype、Seednet Orb、網上碟、Yahoo! 奇摩即時通、知識+以及部落格、家族、相簿等軟體或技術,惟本款欲處罰者,為意圖利用電腦程式或技術,讓使用者從事侵害著作財產權之行為且從中獲利之技術提供者,並非對於中性之電腦程式或技術有所非難。因此,技術提供者是否具有侵害著作財產權之「意圖」,即為主要判斷之因素,故本條第2項以行為人客觀上所採取之廣告或其他積極措施,有無達到教唆、誘使、煽惑公眾利用其所提供之電腦程式或其他技術侵害著作財產權之情事者,為判斷認定是否具備該「意圖」。

¹⁰ 士林地方法院92年度訴字第728號刑事判決。

¹¹ 立法院第6屆第3會期第12次會議議案關係文書。

¹² *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc., et al. v. Grokster, Ltd., et al.*, 545 U.S. 913, 914 (2005).

由於立法的時空環境使然，自本款施行以來，我國司法實務見解多數認為本款規定僅適用於 P2P 軟體之侵權案件，惟智慧局¹³及本件判決見解均認為依照立法說明及構成要件，技術提供者意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製未經著作財產權人之授權或同意利用之著作，並向公眾提供電腦程式或技術之行為，且從上述行為中獲取經濟利益者，均構成本款規定，亦即適用範圍不僅限於 P2P 技術非法傳輸之侵權行為態樣，故智慧財產法院就此一觀點之見解可資贊同。

（三）被告提供之機上盒是否可提供公眾遂行侵害公開傳輸權

本件判決認為收視戶點選機上盒內建的 APP 程式後，由串流伺服器將侵權著作轉傳到收視戶的電視螢幕上即構成公開傳輸，而被告 A 公司藉由出售機上盒使收視戶得以透過內建 APP 程式收視遠端之他人著作，係對公眾提供電腦程式或技術，而使公眾得以透過網路公開傳輸他人著作，故違反著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定。惟檢視本款構成要件應指行為人提供之電腦程式或技術可供公眾有以重製或公開傳輸等方式侵害著作財產權之可能性，始足該當。然而，法院並未就「公眾」如何透過系爭機上盒重製或公開傳輸侵權著作進行討論，究竟「收視戶點選機上盒內建的 APP 程式後，由串流伺服器將侵權著作轉傳到收視戶的電視螢幕上即構成公開傳輸」係指收視戶為公開傳輸行為人還是另有其人？

本文以為，公開傳輸行為人係指將侵權著作放置於該串流伺服器供他人下載或瀏覽者，由於收視戶使用機上盒接收著作後如未再以有線電、無線電之網路或其他通訊方法，向公眾提供或傳達著作內容者，收視戶單純接收行為並不構成公開傳輸，否則任何人使用電腦、手機或平板電腦連結網路瀏覽未經授權之著作，均構成侵害公開傳輸權，不僅有違反公開傳輸之解釋，更容易導致民眾動輒得咎觸法。由於本件被告是否違反著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之關鍵即在於，所提供之機上盒有無使公眾侵害公開傳輸權，惟對此並未釐清公開傳輸之真正行為人或說

¹³ 經濟部智慧財產局 107 年 10 月 1 日智著字第 10700064350 號函釋。

明公眾如何公開傳輸侵權著作，即推論機上盒之內建 APP 程式係對公眾提供電腦程式或技術，使公眾得以透過網路公開傳輸他人著作，而違反著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，其理由似有未洽。

此外，著作權法第 87 條第 1 項第 7 款欲處罰者，為意圖利用電腦程式或技術，讓使用者從事侵害著作財產權之行為且從中獲利之業者，技術提供者是否具有侵害著作財產權之「意圖」，即為主要判斷之因素，且同條第 2 項規定，第 7 款行為人採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用者，為具備本款之意圖。惟本件判決指出，「B 公司為吸引不特定客戶承租數位機上盒，藉由業務人員及廣告單以斗大字體宣傳，而積極勸誘公眾承租該公司之數位機上盒」，由於本件被告為 A 公司（機上盒提供者），故應判斷 A 公司提供之技術是否具有使公眾遂行侵害著作財產權之「意圖」，然而法院卻將不是本件被告的訴外人 B 公司（提供月租服務者）積極勸誘之事實加諸於被告 A 公司，此部分見解亦有可議之處。

參、從美國實務見解借鏡

一、技術提供者的間接侵權責任

網際網路的興起不僅促進許多科技的應運而生，也帶給人類生活上的便利，然而同時也可能產生許多著作權侵權的風險，例如網路用戶將侵害著作權之內容透過網路對公眾傳播時，提供網路服務的業者是否需對其用戶行為負擔侵權責任？又用戶透過軟體進行侵權行為，軟體業者是否需要對其用戶行為負擔侵權責任？一般而言，各國著作權法僅要求對於實際侵害著作權之行為人科以直接侵權責任，間接侵權責任部分通常回歸傳統民、刑法處理，以我國而言，在個案上間接侵權行為人有可能成立刑法的共同正犯或幫助犯；民法上的共同行為、造意人或幫助人等。

美國著作權法同樣僅就實際侵害著作權之行為人科以直接侵權責任，惟法院在具體的著作權侵權訴訟中仍可以將間接侵權責任適用於個案。美國智慧財

產法所採行之間接侵權責任係源自於普通法之侵權行為法 (Torts)，其目的在於對幫助、教唆或煽動第三人為侵權行為之人加以處罰，以保障權利人之權益。而美國智慧財產權間接侵權責任最早係出現於專利侵權訴訟，且限於「輔助侵權」(contributory infringement) 類型，嗣後逐漸發展到「引誘侵權」(induce infringement) 類型，最後明文規定於美國專利法第 271 條¹⁴。然而聯邦最高法院於 1984 年著名的 Sony 錄放影機案中已明白指出著作權侵害案件，除著作權之直接侵害以外，亦有「輔助侵權」或「代理侵權」責任 (vicarious liability)¹⁵ 之適用，以彌補直接侵權之不足¹⁶。從此以後，*Napster* 案¹⁷、*Grokster* 案¹⁸ 等 P2P 軟體相關侵權案件，法院均判決構成輔助侵權，尤其聯邦最高法院在 *Grokster* 案中修正了前述 *Sony* 案對於輔助侵權的認定標準，雖維持具有合法用途即不負間接侵權責任之「實質上非侵權用途」原則，但以廣告積極鼓勵，引起使用者將其軟體使用於著作權之侵害，足以證明被告有侵權之意圖，因而學理上又將此稱為「引誘侵權」責任，有別於前述之「輔助侵權」和「代理侵權」，且僅有著作權法成為唯一具有三種間接侵權類型的智慧財產法律¹⁹。我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及同條第 2 項之立法即參考上開 *Grokster* 案之見解而來²⁰。

二、TickBox 機上盒案²¹

本文借鏡參考 2018 年 1 月美國加州聯邦中區地方法院判決 TickBox TV 提供之機上盒成立侵害著作權之間接侵權責任一案，TickBox TV 為設立於美國喬治亞州公司，其製造及銷售的 TickBox 機上盒（下稱 TickBox）可供使用者連結至電視或其他顯示器上執行類似電腦或平板電腦的許多功能，包括透過 APP 程式進行

¹⁴ 馮震宇，著作權間接侵權之適用——論智財法院 104 年度刑智上易字第 82 號刑事判決，月旦裁判時報第 54 期，頁 36-37，2016 年 12 月。

¹⁵ 所謂「代理侵權責任」亦稱為「代位責任」、「代理人責任」或「監督人責任」等，其源自於僱傭關係，但在著作權法，縱無僱傭關係，倘如有權力或有能力監督第三人之侵權行為，而同時對該第三人之侵權行為有直接之經濟利益，則對於該第三人之行為應負侵害著作權之代理侵權責任。參見羅明通，著作權法論 II，頁 419，三民書局股份有限公司，2014 年 5 月 8 版。

¹⁶ *Sony Corp. v. Universal City Studio, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).

¹⁷ *A&M Records v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001).

¹⁸ *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc., et al.*, 545 U.S. 913.

¹⁹ 馮震宇，同註 14，頁 37。

²⁰ 立法院公報第 96 卷第 54 期院會紀錄。

²¹ *Universal City Studios Productions LLLP v. TickBox TV LLC.*, 2:17-cv-07496 (C.D. Cal. 2018).

網路瀏覽或收視串流內容。簡單而言，TickBox 為 Android 作業系統並內建 Kodi 軟體可供使用者藉由 TickBox 接觸侵權著作內容。TickBox TV 公司的銷售廣告宣稱，使用其機上盒可收視所有的電視或電視劇且永遠不需要支付任何月租費用，藉以誘使消費者購買該等機上盒。

2017 年 12 月環球影業、哥倫比亞影業、迪士尼電影、21 世紀福斯、派拉蒙影業、華納兄弟等電影公司以及亞馬遜、Netflix 等 OTT 業者共同向美國加州聯邦中區地方法院起訴控告 TickBox TV 公司侵害其依美國著作權法第 106 條享有之權利，主張其故意誘使他人侵害原告之著作權（liable for intentionally inducing the infringement）以及輔助侵害著作權（contributory infringement），原告並向法院聲請核發臨時禁制令（preliminary injunction），命被告停止銷售機上盒。

依據美國司法實務，原告欲取得臨時禁制令須就原告是否有勝訴可能性（they are likely to succeed on the merits）等四要素向法院釋明理由²²，法院在審酌「原告勝訴可能性」要素時，已初步釐清被告是否構成侵害著作權之疑義。法院引用聯邦第九巡迴上訴法院在 *Fung* 案中分析 *Grokster* 案的引誘侵權理論²³，判斷被告須承擔侵權責任，其理由如下：

（一）被告散布設備或產品（the distribution of a device or product by the defendant）

被告確實銷售 TickBox 機上盒，構成 *Fung* 案測試法的第一要素，毫無疑問。

（二）第三人有直接侵權行為（acts of infringement by third parties）

法院認為被告預先於設備上安裝第三方程式，供用戶輕鬆接觸到受著作權保護之內容，並且提供機上盒用戶技術支援及排除故障等積極行

²² 其他三項要素包含如未核發臨時禁制令對原告將有無法彌補的損害（they are likely to suffer irreparable harm in the absence of preliminary relief）、經利益衡平後有利於原告（the balance of the equities tips in their favor）、核發臨時禁制令符合公共利益（an injunction is in the public interest）。See *Toyo Tire Holdings of Ams. Inc. v. Cont'l Tire N. Am., Inc.*, 609 F.3d 975, 982 (9th Cir. 2010) (citing *Winter v. Nat. Res. Def. Council*, 555 U.S. 7 (2008)).

²³ *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung*, 710 F.3d 1020, 1032 (9th Cir. 2013).

為，顯見被告並非被動的僅是提供硬體設備而已。本案被告的 TickBox 用戶雖然不構成任何違反著作權法的直接侵權，但是被告的設備或服務卻將用戶指引向直接侵權的第三方網站，TickBox 透過預先安裝可以連結侵權著作的程式，透過匯集各種未經同意或授權的著作，簡化用戶取得侵權著作的手續，進而擴大公眾的範圍，被告的 TickBox 是提供用戶與侵權網站間的媒介角色，故被告須承擔輔助侵權責任。

(三) 被告促進他人為侵權之目的利用其設備或產品 (an object of the defendant of promoting the device's or product's use to infringe copyright)

在 *Grokster* 案中，典型的誘導方式係以廣告等方式刺激他人侵權之訊息，首先本案被告明確宣稱該 TickBox 可接觸未經授權的影視內容。其次除廣告以外，被告進一步指導用戶如何透過預先安裝的程式有效接觸原告的影視內容。第三，被告並未設置任何措施阻止用戶接觸侵權內容，顯然被告是故意促成侵權行為。第四，被告抗辯未因用戶接觸侵權內容而受有利益，惟法院認為如果用戶不能確信 TickBox 可以用來收視侵權內容，可能不會掏錢購買，因此被告為銷售其 TickBox，積極廣告宣傳其可以提供用戶接觸侵權內容，此突顯被告侵權的意圖。

(四) 引誘行為與侵權行為間須有因果關係 (causation)

本案被告主要係以廣告及用戶技術指導等方式顯現，被告雖然未有直接引起他人透過網路傳達原告之著作，但是被告透過 TickBox 向侵權網站提供本來不屬於他們的觀眾，無疑是拓展了侵權網站的收視戶及延伸侵權範圍，故被告須對無提供設備即不會發生侵權行為負責。

從上開案例可知，美國司法實務已將侵害著作權的間接侵權理論由以往的 P2P 軟體案例套用到以超連結影視內容為主的機上盒，且與 P2P 軟體案例顯著不同的是，P2P 之用戶是直接侵權行為人，因此 P2P 軟體提供者須承擔間接侵權責任，惟非法機上盒的用戶並非直接侵權行為人，故機上盒提供者並非就用戶行為承擔間接侵權責任，而係因機上盒所連

結的是侵權網站，涉及協助擴大侵權網站的收視對象，故須為侵權網站本身的直接侵權行為承擔間接責任。另本案美國法院所核發的禁制令僅要求被告禁止散布載有可連結原告受保護著作第三方軟體的機上盒，且若該等機上盒有非侵權用途者，仍可提供民眾使用。由此可知，美國法院仍維持科技中立原則，對於沒有預先安裝可以連結侵權著作的機上盒仍可繼續製造、銷售。

肆、修正著作權法第 87 條以遏止非法機上盒

一、立法目的及緣由

對於以超連結方式傳播侵權著作之行為，我國與美國見解類似，均認為超連結並不構成公開傳輸行為（美國以公開表演包含網路傳輸），故提供超連結者係屬間接侵權而非直接侵權，惟其差別在於法律適用上，我國權利人多以刑事訴追，又我國為大陸法系國家，法院對於刑事案件之判斷必須嚴格遵守罪刑法定主義正確適用法律，且禁止類推適用、法官造法。是以，除比照著作權法第 87 條第 1 項第 7 款視為侵權之規定特別立法明定外，無法比附援引將美國司法實務的間接侵權責任制度套用到我國訴訟程序，因而若以超連結方式提供侵權著作的機上盒必須檢視個案上有無成立侵害重製權或公開傳輸權之共同正犯、幫助犯之可能，由於此部分的證明困難，常導致權利人敗訴，惟此等行為已造成渠等合法權益受到嚴重損害，進而影響影視音產業之發展。

二、聚焦打擊匯集侵權著作之電腦程式

108 年 5 月 1 日總統公布施行之著作權法第 87 條及第 93 條修正案，於著作權法第 87 條第 1 項增訂第 8 款²⁴，由於此類非法機上盒仍須透過 APP 程式等電

²⁴ 著作權法第 87 條規定，有下列情形之一者，除本法另有規定外，視為侵害著作權或製版權：八、明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作，有下列情形之一而受有利益者：

- (一) 提供公眾使用匯集該等著作網路位址之電腦程式。
- (二) 指導、協助或預設路徑供公眾使用前目之電腦程式。
- (三) 製造、輸入或銷售載有第一目之電腦程式之設備或器材。

腦程式連結而運作，因此修法以課予該等電腦程式提供者之法律責任，非難行為係其提供行為。當業者明知他人公開播送或公開傳輸之影音內容係侵害著作財產權，以明示或暗示使用者可影音看到飽、終身免費、不必再付有線電視月租費等廣告文字號召、誘使或煽惑使用者利用該電腦程式連結至侵權網站，並收取廣告費、月租費或銷售利益等受有利益者，視同侵權行為，違反之行為人將處以 2 年以下有期徒刑，或科或併科最高新臺幣 50 萬元以下罰金²⁵，且另有民事責任。

具體侵權類型包含：（一）提供公眾使用匯集侵權著作網路位址的電腦程式，例如將具有匯集侵權影視內容的追劇 APP 上架到網路平臺或網站供民眾使用；（二）指導、協助或預設路徑供公眾使用該等電腦程式，例如製造或銷售之機上盒雖未內建匯集侵權影視內容的追劇 APP，但卻指導或協助民眾安裝，或是製造或銷售的機上盒預設路徑供民眾自行使用該追劇 APP；（三）製造、輸入或銷售載有該等電腦程式之設備或器材，例如製造、輸入或銷售內建有匯集侵權影視內容追劇 APP 的機上盒。

表 1 非法機上盒或 APP 程式違反著作權法之分析

技術類型	機上盒或 APP 程式提供者可能構成侵害之行為	使用者可能構成侵害之行為
提供使用者以重製或公開傳輸方式侵權	§ 87-1-7 視為侵權 § 91 重製權罪或 § 92 公開傳輸權罪之共同正犯、幫助犯	§ 91 重製權罪或 § 92 公開傳輸權罪之直接正犯
提供以超連結接觸侵權著作	§ 87-1-8 視為侵權 § 91 重製權罪或 § 92 公開傳輸權罪之共同正犯、幫助犯	不違法

²⁵ 著作權法第 93 條規定，有下列情形之一者，處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金：

- 一、侵害第十五條至第十七條規定之著作人格權者。
- 二、違反第七十條規定者。
- 三、以第八十七條第一項第一款、第三款、第五款或第六款方法之一侵害他人之著作權者。但第九十一條之一第二項及第三項規定情形，不在此限。
- 四、違反第八十七條第一項第七款或第八款規定者。

此外，基於科技中立，如機上盒等設備或器材並未內建、未預設路徑連結或未指導使用者安裝可連結侵權著作的電腦程式，則非屬著作權法第 87 條第 1 項第 8 款所適用之範圍，此與前開美國司法判決所核發的禁制令類似，對於沒有預先安裝可以連結侵權著作的機上盒仍可繼續製造或銷售，避免一般市售之手機或平板電腦等無辜遭受牽連。

伍、結論

本件判決對於著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，首度闡明適用範圍不僅限於 P2P 技術非法傳輸之侵權行為態樣，其見解與智慧局相同。惟著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，主要是針對「意圖」讓使用者從事侵害著作財產權中之重製權或公開傳輸權，而提供公眾可重製或公開傳輸之電腦程式或技術且從中獲利者，特別規定此一提供行為視為侵權違法。從前述本件判決內容來看，因無法知悉業者所提供的機上盒或其內建之 APP 程式是否能使收視戶從事侵害重製權或公開傳輸權之行為，如收視戶僅係透過系爭機上盒及其 APP 程式單純接收著作，並不構成上開侵權行為，此時機上盒之提供者並不該當著作權法第 87 條第 1 項第 7 款所定提供電腦程式或技術意圖使公眾侵害重製權或公開傳輸權之前提要件，故機上盒提供者並不違反本款視為侵害著作權之規定。

然而，機上盒之提供者如知悉其所連結的內容係屬侵權影視內容，而仍提供設備或 APP 程式，而與上傳非法影音內容之犯罪行為者，於行為上恐涉有犯意聯絡與行為分擔，則可能成立侵害著作權法第 92 條公開傳輸權罪之共同正犯；又如對侵害著作財產權之行為提供助力使公眾得輕易接觸侵權著作，亦可能成立幫助犯。

自 108 年 5 月 1 日公布施行著作權法第 87 條第 1 項第 8 款，針對明知他人公開播送或公開傳輸之著作內容侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作，對公眾提供匯集該等著作網路位址之電腦程式，而受有利益者，規定屬於視為侵害著作權之行為，已解決同條項第 7 款無法打擊目前以「超連結」形式為

主的非法機上盒，以及實務上較難舉證成立侵害著作權法第 92 條公開傳輸權罪之共同正犯或幫助犯等問題。

由於著作權案件多為最重本刑 3 年以下有期徒刑，以往依刑事訴訟法第 376 條第 1 項規定不得上訴第三審²⁶，惟經司法院大法官釋字第 752 號解釋公布該條文違憲後，106 年 11 月修正之刑事訴訟法第 376 條第 1 項但書已針對第一審判決被告無罪，但第二審有罪判決者，得提起上訴於第三審法院²⁷，因本件判決亦屬一審無罪、二審有罪之情形，故本件有關著作權法適用疑義部分，有待最高法院審理，以釐清著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之見解，至增訂同條項第 8 款後，未來是類案件是否仍有法律適用上之疑義，仍有待觀察。

²⁶ 106 年 11 月 16 日修正施行前刑事訴訟法第 376 條規定，下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院：

- 一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。
- 二、刑法第三百二十條、第三百二十一條之竊盜罪。
- 三、刑法第三百三十五條、第三百三十六條第二項之侵占罪。
- 四、刑法第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。
- 五、刑法第三百四十二條之背信罪。
- 六、刑法第三百四十六條之恐嚇罪。
- 七、刑法第三百四十九條第一項之贓物罪。

²⁷ 現行刑事訴訟法第 376 條規定，下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院。但第一審法院所為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤之判決，經第二審法院撤銷並諭知有罪之判決者，被告或得為被告利益上訴之人得提起上訴：

- 一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。
- 二、刑法第三百二十條、第三百二十一條之竊盜罪。
- 三、刑法第三百三十五條、第三百三十六條第二項之侵占罪。
- 四、刑法第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。
- 五、刑法第三百四十二條之背信罪。
- 六、刑法第三百四十六條之恐嚇罪。
- 七、刑法第三百四十九條第一項之贓物罪。

依前項但書規定上訴，經第三審法院撤銷並發回原審法院判決者，不得上訴於第三審法院。

淺談著作權法之公開陳列是否適用於 網路商品銷售

黃夢涵*

壹、前言

貳、國外立法例

參、現行法律規定與相關函釋

肆、法院案件之統計

一、地方法院

二、智慧財產法院

三、小結

伍、現行公開陳列之解釋仍應限於實體物

一、司法院研討意見

二、商標法之立法例

三、賦予刑事責任之行為應不宜擴張解釋

陸、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局專員。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

隨著電子商務服務的崛起，民眾購物型態隨之改變，透過網路進行商品交易已成為趨勢，近年來，有部分法院判決認為為販售盜版商品而將該商品之照片張貼於網路，屬於公開陳列之行為，惟探究公開陳列之立法意旨，主要係針對實體物，因此經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）歷來就公開陳列之相關解釋亦限於實體物部分。

鑒於法律解釋與司法實務有所差異，本文將蒐集與公開陳列相關之司法實務判決，並統計判決結果，以瞭解現行公開陳列解釋適用概況，供未來大眾及實務運作之參考。

關鍵字：散布、公開陳列、持有、實體物、現實交付、盜版

distribution、public display、possession、tangible、realistic consignment、
piracy

壹、前言

盜版之影片及電腦軟體在過去普遍盛行，由於製作成本低廉且商機龐大，因而讓夜市攤販及實體店面開始大量販售盜版光碟，除嚴重破壞著作權市場之外，對著作權人亦造成極大影響，故於民國 93 年增訂著作權法第 91 條之 1 第 2 項明知係侵害著作財產權之重製物「意圖散布而公開陳列或持有」之規定¹，對散布之前階段行為予以處罰，以避免盜版商品大量流通，觀察當時之立法目的主要係針對實體物之部分，即現場販售盜版光碟等，故智慧局歷來就「公開陳列」之相關函釋原則上係以「實體物」陳列為基礎。

隨著網路科技發展，電商平台大量崛起，民眾的消費習慣從過去百貨、賣場等實體店面轉移至網路購物，透過網路進行商品交易已成為目前大眾購物之趨勢，使得有部分法院判決認為將商品照片張貼於網路，以販售盜版商品之行為，亦屬公開陳列之範疇。

鑒於法律解釋與實務有所落差，而有深入分析之必要，本文將從智慧財產法院及地方法院之刑事案件進行統計，瞭解現行為販售盜版商品而於網路張貼商品照片之行為，是否可直接透過行政機關之解釋予以處理，抑或需透過立法將該行為予以明訂處罰。

貳、國外立法例²

2009 年日本於著作權法第 113 條第 1 項第 2 款增訂「為散布意旨之告知表示 (offering for distribution)」之行為，視為侵害著作權，即對於透過網路或其他媒體刊登欲銷售盜版品之廣告等欲為散布盜版品意旨之表示行為加以立法處罰。

¹ 該條最早於民國 92 年修法時增訂，條文原為「非意圖營利而以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物，或意圖散布而公開陳列或持有而侵害他人之著作財產權者，散布份數超過五份，或其侵害總額按查獲時獲得合法著作重製物市價計算，超過新臺幣三萬元者，處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金」，觀察當時制定該條之緣由，並非係為遏止盜版之情形，至隔年修正著作權法時，為解決盜版猖獗之情形並維護著作權產業市場，而特別修正為「明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者」之現行規定。

² 著作權法第 87、91 之 1、92 條之修法建議 (100 年 16 次修法會議—幸秋妙書面意見)，經濟部智慧財產局著作權主題網，<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/cp-443-856532-44efb-301.html> (最後瀏覽日：2020/5/18)。

其修法之理由係因數位網路技術的普及，盜版商品透過網路銷售之情形屢見不鮮，且因散布之現場狀況較難掌握，使得原規定處罰「侵害著作權之物而散布」及「為散布而持有」之行為，舉證困難，且盜版商品於實際銷售之前尚未製作或未持有時，無法於廣告刊登階段即以散布或持有行為來論罪。故為擴大防止盜版商品之流通，對透過網路或其他媒體刊登欲銷售盜版品之廣告（為散布意旨之告知表示）之散布前階段行為予以限制，希望於早期即遏止盜版品之流通。

於 2009 年修法通過後，不論廣告當時盜版商品是否已製作、是否由該廣告之人持有，以及是否由廣告者本人散布，皆在所不論，僅需要有刊登欲散布盜版品之廣告行為即可成罪。

參、我國現行法律規定與相關函釋

著作權法第 3 條第 1 項第 12 款之「散布」明確規定僅限於「現實交付」，即係將「實體物」提供公眾交易或流通。另著作權法第 91 條之 1 第 2 項規定，係於民國 92 年增訂，當時與著作權有關之影音產品或電腦軟體產品是日常生活不可或缺之物品，又因市場龐大，導致盜錄、盜版光碟大量重製與散布，嚴重破壞我國著作權市場秩序並形成文化進步發展之阻礙，因此為保護著作權、消弭散布盜版物之侵權，特別制定相關處罰規定，將散布前階段行為，即「意圖散布而公開陳列或持有」一併納入予以禁止，由於散布係向公眾提供實體物，故因散布之意圖而「公開陳列」商品者，應指現場實體商品陳列為基礎，而未及於網路陳列商品。

智慧局網站「公開陳列或展示盜版物」說帖³中，所謂公開陳列係指明知屬於盜版品而意圖散布而將盜版的書和盜版的軟體，陳列於貨架，供不特定人購買。另於 104 年智慧局回覆民眾之電子郵件⁴中，明確指出著作權法第 91 條之 1 第 2 項規定之公開陳列，係指「實體物」之展示，因此於網路拍賣平台或網路販售平台陳列商品之行為，由於非屬實體物陳列，不構成著作權法下之公開陳列。

³ 公開陳列或展示盜版物之說明，經濟部智慧財產局著作權主題網，<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/cp-410-855877-76257-301.html>（最後瀏覽日：2020/4/15）。

⁴ 經濟部智慧財產局電子郵件 1040508b 號解釋函。

智慧局於著作權全盤修法諮詢會議曾就「意圖散布而公開陳列」之議題（包括如以廣告、目錄或網拍方式為散布盜版物之表示，同時係依客戶訂購指示始行重製盜版物於表示時未持有盜版物之情形）提出下列討論：

- 一、德國著作權法第 17 條有關散布之規定，限於將著作原件或重製物等實體物向公眾提供或提供公眾交易，即已將公開陳列涵括在內，因此若將散布之定義推論至網拍情形，由於其僅提示商品而未陳列實體商品，而認為不應納入散布的範疇⁵。
- 二、透過網拍及廣告 DM 銷售盜版品部分，均未有提供或提示「著作原件或重製物」之行為，尚難認定已經達到「陳列」階段，尤其在刑事責任的認定採嚴格之罪刑法定主義，不宜作擴張解釋，應以修法解決⁶。
- 三、由於委員意見並不一致，部分委員認為就刊登廣告或以網拍訂購方式散布盜版物之行為應及早遏止以便於查緝，而得參照日本著作權法第 113 條立法意旨於刊登廣告階段即論罪之方向予以修正；另有部分委員則表示以網拍方式訂購盜版物之行為，應達到盜版物之持有階段再行處理較為妥適⁷。

經多次討論後，最終智慧局決定，於遂行侵權前之預備行為如賦予侵權之責任，原屬立法政策上應特別審慎考量事項，況如以刑責相繩者慮及我國實務上以刑逼民之情事屢有所聞，且目前侵權以網路侵權為大宗，實體盜版物之流通已非侵權之主要樣態，因而建議不納入「視為侵害著作權」態樣處理⁸。

綜合上述，由於著作權法第 91 條之 1 僅處罰既遂犯，行為人尚未賣出盜版商品就被警方查獲，因其並未實際達成散布之行為而無法成罪，因此當時立法將

⁵ 經濟部智慧財產局著作權修法諮詢小組 99 年第 7 次會議紀錄，經濟部智慧財產局著作權主題網，<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/cp-443-856523-264f3-301.html>（最後瀏覽日：2020/4/28）。

⁶ 章忠信委員會議書面意見、蕭雄淋委員第 11 次修法會議書面意見，經濟部智慧財產局著作權主題網，<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/cp-443-856527-fcd01-301.html>（最後瀏覽日：2020/4/28）。

⁷ 2012/3/9 101 年第 18 次修法諮詢會議資料，經濟部智慧財產局著作權主題，<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/cp-443-856534-ed170-301.html>（最後瀏覽日：2020/4/28）。

⁸ 經濟部智慧財產局著作權修法諮詢小組第 18 次會議紀錄，經濟部智慧財產局著作權主題網，<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/cp-443-856534-ed170-301.html>（最後瀏覽日：2020/4/28）。

意圖散布而公開陳列及持有之前階段行為予以入法處罰。又鑒於立法之初，網路販售商品尚未普遍，故該條係針對實體物情形制定，致使智慧局歷年來對於公開陳列之解釋仍限於實體物，惟至民國 104 年，考量電子商務與網路購物日漸興盛，於網路上張貼圖片或照片以販售盜版商品之行為時有所聞，因此智慧局曾就網路平台販售商品是否屬公開陳列範圍諮詢法律專家與學者⁹，絕大多數專家認為陳列係指有體物之展示方式，而網路拍賣或販售平台所陳列（展示）商品本身，屬於虛擬商品而非實體商品，若於網路上廣告盜版商品的名稱或介紹其內容，不涉及著作實質內容之呈現，同時，基於罪刑法定原則，不應對法條擴大解釋，故建議智慧局仍應維持原有見解，將公開陳列限於實體物之方式。

肆、法院案件之統計

為瞭解法院對於公開陳列相關案件之判決情形究係僅指實體物陳列抑或包含網路販售商品之陳列行為，分別針對各地方法院及智慧財產法院之刑事案件進行統計與分析：

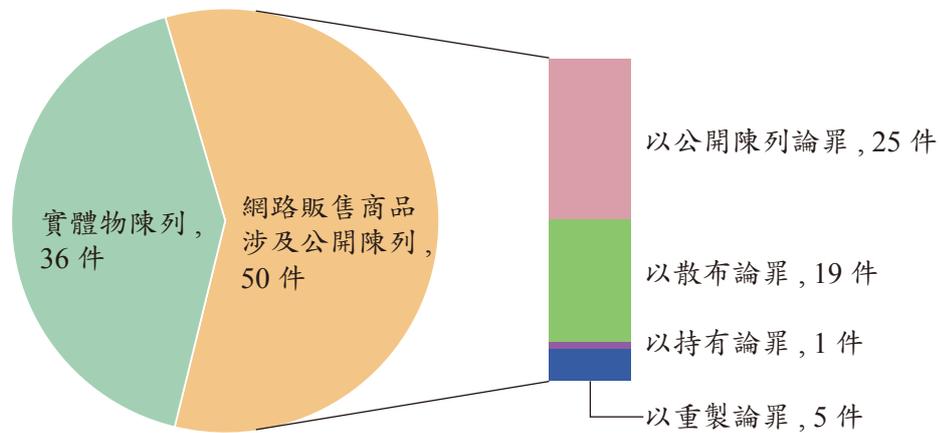
一、地方法院

近 5 年¹⁰以來，各地方法院刑事判決與公開陳列相關之案件共計 86 件，有關網路上販售商品涉及公開陳列判決者共有 50 件，其中 25 件係以公開陳列論罪、19 件以散布論罪、1 件以持有論罪、另外 5 件以重製論罪，其餘 36 件則是與實體店面公開陳列相關之案件，根據法院判決之案件數量可見，網路涉及公開陳列之案件數量較實體店面公開陳列案件量多。

⁹ 經濟部智慧財產局聘任之著作權法相關科技與集體管理團體法制諮詢專家學者。

¹⁰ 統計期間自民國 104 年 1 月 1 日至 109 年 2 月 29 日。

地方法院判決情形



進一步分析上述網路販售商品而論處公開陳列之案件，大多數案件並未說明判決理由而逕行以公開陳列之罪予以論處，僅有少數判決¹¹係以「使不特定多數人直接瀏覽觀看上開拍賣網頁時，得以清楚辨識表彰該項商品之來源，而與陳設擺放於貨架上之商品無異，顯已達公開陳列之程度」之理由，認為將商品影像（照片）置於網頁屬於公開陳列之範疇。

另經檢視各地方法院一審以公開陳列論罪 25 案件上訴之情形，僅有 2 件提起上訴並遭駁回，其餘案件皆未上訴，於一審階段即告判決確定。

二、智慧財產法院

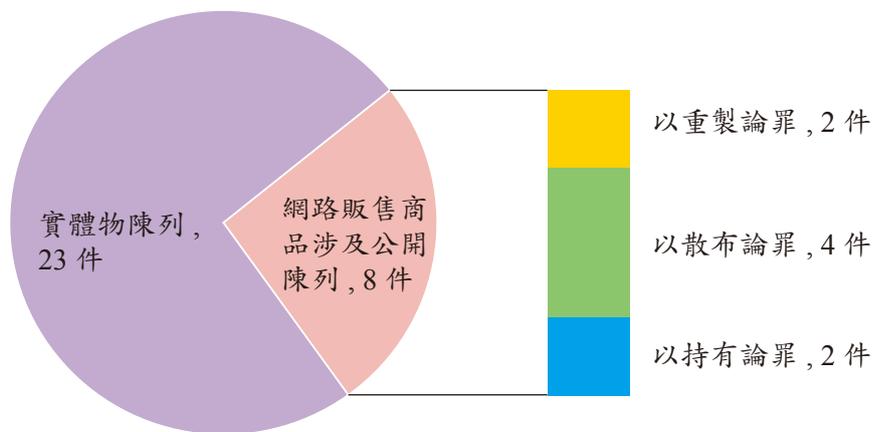
自民國 97 年智慧財產法院成立以來，與公開陳列相關案件共計 31 件，有關網路上販售商品涉及公開陳列之判決共有 8 件，其中 2 件以重製論罪¹²、4 件以

¹¹ 臺中地方法院 103 年度智簡上字第 17 號刑事判決、104 年度智易字第 21 號刑事判決、104 年度中智簡字第 118 號刑事判決（以持有論罪）、105 年度智易字第 37 號。

¹² 100 年度刑智上更（一）字第 1 號刑事判決、100 年度刑智上更（一）字第 12 號刑事判決。

散布論罪¹³，另外2件以持有論罪¹⁴，其餘23件則是與實體店面之公開陳列相關之案件。觀察智慧財產法院之判決情形，以實體物之公開陳列案件量較網路涉及公開陳列之案件數量多。

智慧財產法院判決情形



雖然目前智慧財產法院尚未有於網路販售商品以公開陳列論罪之案件，惟仍有判決¹⁵肯認，「公開陳列之犯罪態樣隨著時代變遷及交易型態改變，而透過國際網路進行商品交易，有關陳列之定義，不得侷限於傳統類型，所達成之效果與

¹³ 97年度刑智上易字第11號刑事判決、98年度刑智上易字第146號刑事判決、99年度刑智上易字第42號刑事判決、99年度刑智上易字第7號刑事判決。

¹⁴ 102年度刑智上易字第31號刑事判決、103年度刑智上易字第22號刑事判決。

¹⁵ 99年度刑智上易字第7號刑事判決、102年度刑智上易字第31號刑事判決。

實體商店之陳設擺放商品無異，均屬著作權法第91條之1第2項所稱之陳列行為，應受相同之法律規範。」¹⁶

三、小結

觀察地方法院有關意圖散布而公開陳列之案件，多以簡易程序處理，因此對被告行為多逕自以公開陳列之罪論處，未再敘明判決理由。此外，因地方法院對公開陳列案件多以簡易判決處刑，同時經判決後再上訴之案件不多，此應係造成智慧財產法院成立以來，相關案件數量不多的原因之一。不論是地方法院或智慧財產法院，均有認為意圖散布而公開陳列非僅限於實體物陳列，同時亦包含網路刊登商品之部分，惟此一見解係法院個案之認定，尚仍不足以形成一致之裁量標準，而可認為法院對於網路刊登之行為，屬於公開陳列。

伍、現行公開陳列之解釋仍應限於實體物

一、司法院研討意見

司法院曾於98年智慧財產法律座談會提案及研討結果會議，曾就「以網路超連結方式供不特定人下載之行為有無構成公開陳列行為」進行討論，表示依傳統實務見解，公開陳列係指行為人將實體物陳列於一般公眾得以自由出入及隨時知悉的場所，而建立超連結提供公眾下載，係一種透過網路上的虛擬空間來提供一般公眾得以下載電子檔案的管道，與一般傳統認為之實體物陳列有所不同，雖然現行智慧局函釋就提供超連結部分認為不構成著作利用之行為，故此部分之見解與智慧局認定不同，惟該討論肯定公開陳列未及於網路部分。

¹⁶ 原文係「明知係侵害著作財產權之重製物而意圖散布而公開陳列之犯罪態樣，傳統上以行為人將侵害他人著作財產權之商品，直接陳列於貨架上為其常態。因隨時代變遷及交易型態之改變，毋庸藉助實體銷售通路而透過網際網路進行商品交易，從中降低店租及庫存成本，已成資訊時代之重要趨勢。故著作權法關於陳列之定義，自不得侷限於傳統類型，在未逸脫文義解釋之範圍內，應依其法條規範意旨而為適度調整。是當行為人將所欲散布之商品外型或其細微設計，藉由單一或不同角度進行拍攝呈現影像，並張貼於拍賣網站之網頁，使不特定多數人均可直接瀏覽觀看上開影像時，行為人既已對於其所侵害之著作物有所主張，相對一方之買家亦可清楚辨識表彰該項商品之來源，上開交易模式所達成之效果與實體商店之陳設擺放商品無異，均屬著作權法第91條之1第2項所稱之陳列行為，應受相同之法律規範。」（102年度刑智上易字第31號刑事判決）。

二、商標法之立法例

近幾年，因科技技術之進步與網路的發展日益普及，因而有法院判決認定公開陳列之定義，不再侷限於傳統之實體類型，若拍賣網頁能使不特定多數人均可直接瀏覽影像時，所達成之效果與在實體商店之陳設商品並無不同，亦即陳列之定義除包含實體物之外，亦涵蓋網路平台所展示之商品圖片。經瞭解，前述意圖散布而公開陳列之定義非僅及於實體物，應擴及至網路，首見於商標法之判決¹⁷。

依據商標法第5條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」另同法第97條規定：「明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。」前述兩項條文係於民國100年修正，其立法理由在於行銷商品或提供服務之型態日新月異，為因應電子商務及網際網路發達之經濟發展情勢，以遏止侵權商品散布之情形，將透過電子媒體或網路方式，列為處罰之對象。

由於商標法將意圖販賣而透過網路方式陳列之情形明文規定而科予刑責，至於著作權法中「意圖散布而公開陳列」並未明文包含以網路之方式，由此可知，前述法院判決有關侵害著作權之重製物透過網際網路進行商品交易與實體商店之陳設擺放商品無異，亦屬於公開陳列範圍之解釋，恐應係法院參考商標法之立法例而來。

三、賦予刑事責任之行為應不宜擴張解釋

現行著作權法有關「散布」之範圍僅限於實體物（現實）交付之情形，而不包含公開陳列及持有，亦不涉及網路等無形利用之行為，另若透過網路傳播圖片、

¹⁷ 臺中地方法院96年易字第2033號刑事判決。

文章等作品則屬於「公開傳輸」之範圍。由於意圖散布而公開陳列屬於散布之前階段行為，且網路上所販售之商品是否為侵害著作財產權之重製物，尚難單以網路之照片或圖片予以認定，因此公開陳列仍應限於「實體物」較為妥適，亦較符合法律適用之一體性。

雖然現今民眾之購物習慣確實有相當之比例自實體店面轉移至網路購物，且亦有法院見解認為應將意圖散布而公開陳列擴大解釋至網路，公開陳列的定義或許應隨著時代科技之改變而考量是否擴大適用，惟在意圖散布而公開陳列仍有刑事責任之情形下，依據罪刑法定原則，仍不應逕行擴大解釋較為適宜。故依照現行法律規定及行政機關之解釋，若於網路販售盜版商品而被查獲時，雖不屬公開陳列之行為，惟仍可以第91條之1第2項「意圖散布而持有」¹⁸盜版商品予以論罪。

另行為人將盜版商品之代購訊息放置於拍賣網站，俟買家下標訂購後，由行為人購入該盜版商品後，再出貨予買家之情形，雖然經法院判決認定屬於意圖散布侵害著作財產權之重製物而公開陳列而予以論罪¹⁹，惟依據現行法律規定，公開陳列應為實體物之情形，故本案非屬於意圖散布而公開陳列，另因行為人於買家下標後方才購入盜版商品，同樣無法以意圖散布而持有予以論罪，除非能證明該盜版商品已完成買賣，則構成侵害著作財產權重製物而散布行為；若未完成盜版商品交易買賣，則因散布尚未達成既遂，且非屬公開陳列，亦非屬持有盜版物之情形，尚無構成著作權之侵權行為，而無法以「意圖散布而公開陳列」之構成要件相繩。至於行為人若欲販售盜版商品，並於網路刊登他人享有著作財產權之照片或圖片時，則另涉及商品照片之公開傳輸及重製行為。

此外，著作權法第87條第1項第6款規定，明知為侵害著作財產權之物，意圖散布而公開陳列或持有者視為侵害著作權，並於第93條第3款規定加以處罰，此條與第91條之1第2項意圖散布而公開陳列或持有之規定構成要件相同，僅論罪刑度不同，由於公開陳列及持有尚未達成散布之既遂，應以視為侵害著作

¹⁸ 現行法院判決有以著作權法第87條第1項第6款論罪，亦有以第91條之1第2項論罪之情形，惟修法後將刪除第91條之1第2項，未來「意圖散布而持有」將回歸第87條第1項第6款視為侵權論處。

¹⁹ 桃園地方法院108年度審智簡字第8號刑事判決。

權之第 87 條第 1 項第 6 款予以處罰，故智慧局於 109 年 1 月 30 日所公告之著作權法部分條文修正草案中，已將第 91 條之 1 第 2 項「意圖散布而公開陳列或持有」部分予以刪除，惟縱使修法後，在法條未明訂公開陳列擴及至網路之前，建議適用上仍應限於實體物之情形。

陸、結論

我國實務上以刑逼民之情形時有所聞，故對於侵權之預備行為是否賦予刑事責任應須慎重思考，除須考量權利人是否可能因預備行為納入處罰而隨意發動刑事訴追外，同時亦須注意避免造成司法資源之浪費與民眾恐慌。雖然現行著作權法對公開陳列採行僅適用於實體物之解釋，尚無法涵蓋上述網路交易行為，且對於行為人未持有盜版物品之庫存，於買家下訂後，賣家再訂購盜版物品販售之情形，則無法可罰。惟是否因實務上有這種情形，主管機關即可透過修法將網路販售盜版商品之預備行為，納入公開陳列之範圍，而視為侵權予以處罰，此仍須基於著作權刑事政策考量。

惟若經多方考量後，最終仍認定此情形已嚴重侵害著作權人權益，而有處罰之必要時，方需進行修法為特別規定。否則，仍應以公開陳列屬於實體物為前提，目前公開陳列之既有解釋，應不受影響。

藥物結構特徵之顯而易見性探討

郭廷濠*

壹、前言

貳、美國判決案例

- 一、2014 年 BMS 的「Baraclude®」案件
- 二、2019 年 UCB 的「Toviaz®」案件
- 三、2019 年 RCT 藥廠的「Vimpat®」案件

參、藥物結構特徵之顯而易見性探討

- 一、先導化合物與其同類藥物是否顯而易見
- 二、基團取代是否顯而易見
- 三、前驅藥物是否顯而易見
- 四、消旋化合物是否顯而易見

肆、結論

* 作者郭廷濠，美迦藥局藥師。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

結構特徵為藥物最主要也最相關的部分，且在專利審查及侵權訴訟中顯而易見性亦為要角，本文藉由三件與藥物結構特徵直接相關之美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals, Federal Circuits, CAFC）的訴訟案例，探討藥物結構之顯而易見性，期藉由本文使藥物結構特徵之顯而易見性判斷更加明瞭，對於申請我國及美國以藥物結構為特徵之專利者及涉及相關訴訟者能有所助益。

關鍵字：顯而易見性、專利侵權、學名藥、藥物結構、結構特徵

Obviousness、Patent Infringement、Generic Drug、Drug Structure、Structural Features

壹、前言

一個成功的新藥，除了背後所耗費的經費、人力、時間及技術等資源外，更重要的關鍵是在於藥物本身，即起始步驟的新藥候選者，能有好的潛力候選藥物，幾乎可謂成功一半。

新藥候選的來源多元，可來自植物、微生物、蛋白質或化學結構合成，其中，以化學合成小分子藥物最為常見，可由重新（de novo）合成、不對稱合成、已知化學結構修飾（側鏈取代或修飾等）及鏡像異構物分離等而來，無論是合成、修飾及異構物，都與藥物的結構息息相關，因此對於藥物研發而言，藥物的結構特徵可謂十分重要。

於我國，藥物結構特徵是否具進步性（美國稱非顯而易見性）是通過專利審查的關鍵，專利審查基準第十三章¹中有專章討論醫藥相關之發明，於進步性審查，主要審酌申請專利之發明的化合物結構與已知化合物結構是否相似，不類似者不再進一步探討其是否具無法預期之功效，而在結構是否類似的部分，主要考量鹽類、幾何異構物、位置異構物、同系物等（相近程度為遞減），但由於結構與其藥物特性息息相關，因此，審酌時尚須有較多層面之考量（特性與效果等）。在美國，申請專利之發明的藥物結構特徵是否具非顯而易見性，亦為專利有效性的關鍵，無論是在藥廠的訴訟攻防中或是核准後複審（Post Grant Review, PGR）及多方複審（Inter Partes Review, IPR）都時常被提出作為挑戰，因為比起舉證抗辯不侵權來說，使系爭專利顯而易見而無效是最經濟的手段。

貳、美國判決案例

本文選出三件由 CAFC 的訴訟案例，一件為不服地區法院判決而上訴 CAFC 之案件，兩件為不服多方複審決定的上訴案件，其中，一件被認定系爭專利顯而易見而無效，其餘兩件為系爭專利有效，以下僅探討顯而易見性爭點，其餘部分簡要敘述。

¹ 專利審查基準，頁 2-13-24，2013 年，經濟部智慧財產局。

一、2014 年 BMS 的「Baraclude®」案件²

(一) 案例事實

系爭專利為美國專利 5,206,244 號（‘244 專利）。TEVA 學名藥廠向美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）申請 Baraclude® 學名藥許可之簡易新藥申請程序（Abbreviated New Drug Application, ANDA），必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb, BMS）藥廠因而向美國德拉瓦州地區法院（the United States District Court for the District of Delaware）提起 TEVA 藥廠的侵權訴訟，經過獨立審判（bench trial）後，地區法院認定系爭專利具顯而易見性而無效，BMS 藥廠不服判決，向 CAFC 上訴。

(二) 系爭專利結構簡述

系爭專利為一種羥甲基（亞甲基環戊烷）之嘌呤與嘧啶，代表結構說明如下：

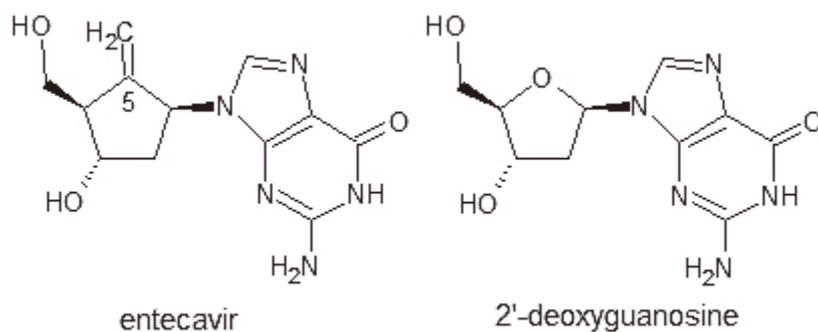


圖 1 恩替卡韋與 2'-去氧鳥苷

² Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 752 F.3d 967,967 (2014).

系爭結構為恩替卡韋 (entecavir, 商品名為 Baraclude®) 是一種核苷類似物 (nucleoside analog), 藥理分類上為抗病毒藥物, 用於治療 B 型肝炎 (hepatitis B), 恩替卡韋的主結構與 2'-去氧鳥苷 (2'-deoxyguanosine) 相似, 差異僅在於恩替卡韋左邊五員碳環 (carbocyclic ring) 的 5 位為亞甲基 (methylene), 而去氧鳥苷的 5 位為氧原子。

(三) 本案爭點與相關先前技術

本案爭點為恩替卡韋 5 位上的亞甲基取代是否具顯而易見性。地區法院審酌之重要相關先前技術簡要如表 1, 系爭專利之最早申請日為 1990 年。1984 年 Shealy 論文提及 C-2'-去氧鳥苷 (C-2'-deoxyguanosine, 下稱 2'-CDG) 及其體外 (in vitro) 具有較 FDA 核可藥物阿糖腺苷 (vidarabine, 又稱 Ara-A) 佳的抗肝炎病毒活性, 後續 Shealy 將 2'-CDG 申請專利, 以及 Shealy 後續研究中顯示 2'-CDG 具體內 (in vivo) 抗肝炎病毒活性。1989 年 Montgomery 論文綜合了各病毒藥物研究, 並指出 2'-CDG 為至今最有希望的抗肝炎病毒劑, 其亦提及 2'-CDG 相較於市場上藥物阿昔洛韋 (acyclovir) 具有 5 至 6 倍的效力。1989 年 Price 論文揭露小劑量 (25 ng/ml) 之 2'-CDG 對於 B 型肝炎病毒亦具有極佳的活性, 幾乎使 B 型肝炎病毒的複製消失, 其亦提及 2'-CDG 高至最小有效抑制濃度兩百倍的濃度仍不具毒性 (nontoxic)。1988 年 Madhavan 論文為與系爭專利最為相關之先前技術, 其揭露 Madhavan 化合物 30 (五員碳環的 5 位為亞甲基, 2 位較系爭結構多出一羥基), 該化合物具有極佳的抗病毒活性, 相關結構如圖 2。

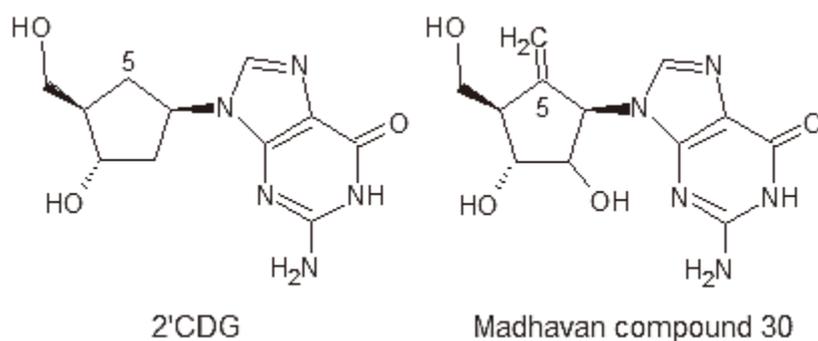


圖 2 C-2'- 去氧鳥苷與 Madhavan 化合物 30

表 1 恩替卡韋相關之先前技術及其內容

非專利文獻／ 專利	揭露／教示	
	年份	相關內容
系爭專利	1990	本案重要爭議結構恩替卡韋。
Shealy 論文	1984	提及 2'-CDG 及其體外具有較 FDA 核可藥物阿糖腺苷佳的抗肝炎病毒活性。
Montgomery 論文	1989	綜合各病毒藥物研究，並指出 2'-CDG 為至今最有希望的抗肝炎病毒劑。 亦提及 2'-CDG 相較於市場上藥物阿昔洛韋具有 5 至 6 倍的效力。
Price 論文	1989	揭露小劑量 (25 ng/ml) 之 2'-CDG 對於 B 型肝炎病毒亦具有極佳的活性，幾乎使 B 型肝炎病毒的複製消失。 亦提及 2'-CDG 高至最小有效抑制濃度兩百倍的濃度仍不具毒性。
Madhavan 論文	1988	為與系爭專利最為相關之先前技術。 揭露 Madhavan 化合物 30 (五員碳環的 5 位為亞甲基，2 位較系爭結構多出一羥基)，該化合物具有極佳的抗病毒活性。

(四) CAFC 判決

首先，BMS 藥廠不服地區法院認定系爭專利不具非顯而易見性，認為該技術領域中具通常知識者須做出許多判斷才能完成恩替卡韋，該判斷包括 1、核苷類似化合物的種類；2、由環碳類中選定以 2'-CDG 作為先導化合物 (lead compound)；3、2'-CDG 中選擇修飾碳環或鳥糞嘌呤鹼；4、選擇碳環的 2 位或 5 位；5、5 位的特定元素 (例如碳)；6、碳鍵的種類為單鍵或雙鍵。但 CAFC 認為已具有足夠的證據支持地區法院的分析，因為雙方當事人皆同意 1980 年後期，當時研究者對於環碳類似物具抗病毒活性有高度的興趣而有許多的研究及發表，因此有足夠證據支持地區法院，認定該技術領域中具通常知識者，在當時很可能以環碳類似物來研發抗病毒藥物。再來根據 BMS 藥廠的專家證詞及「Shealy 論文」、「Montgomery 論文」、「Price 論文」等可知 2'-CDG 為當時最有可能進一步研究的首選。雖然 BMS 藥廠指出 2'-CDG 於當時可能具毒性，但地區法院認為「Price 論文」指出 2'-CDG 為安全無毒性且其他研究早已使用 2'-CDG 為先導化合物。因此，CAFC 對於地區法院選定以 2'-CDG 作為先導化合物的決定認為並無錯誤。

在確定先導化合物後，雙方當事人的專家皆同意藥物研發會朝向微小或較為保守的結構改變，因為在藥物研發上，修飾先導化合物以獲得更佳的活性是常見的。因此，以 2'-CDG 作為先導化合物時，該技術領域中具通常知識者有動機以亞甲基修飾五員碳環的 5 位而完成系爭結構恩替卡韋。在選擇修飾碳環或是鳥糞嘌呤鹼的部分，BMS 藥廠的專家表明最初他會保留碳環結構，但其承認經由交叉詢問，其他化學家會在碳環部分作改變。TEVA 藥廠的專家表示改變碳環部分相較於改變鳥糞嘌呤鹼能有更佳的活性，因為最終目標是增加抗病毒活性。再藉由其他專家證詞可知，考量最小位置變化及較易改變處，修飾僅會在五員碳環的 2 位或 5 位作選擇。雙方當事人的專家，亦皆同意修飾上會選擇週期表上方的小原子 (包含碳或氟)，在選擇上，BMS 藥廠的專家表示其會排除其他原子而選擇碳做修飾，再由 TEVA 藥廠的專家進一步解釋選擇以亞甲基取代而非甲基取代，是因為亞甲基取代相對為較保守的選擇且較容

易取代。再者，「Madhavan 論文」亦揭露以亞甲基修飾結構，可使先導化合物的抗病毒活性增加。TEVA 的專家認為已有其他化合物如此修飾，且化學家期待核苷類似物擁有與 2'-CDG 一樣的生物特性，因此，此種修飾可謂顯而易見的修飾方式。BMS 藥廠的專家雖然沒有直接表示恩替卡韋是顯而易見的，但經由交叉詢問後 BMS 藥廠的專家表示「Madhavan 論文」並不能阻擋化學家加上亞甲基修飾來完成抗病毒藥物。BMS 藥廠的專家，承認藉由「Madhavan 論文」與「Shealy 論文」的組合，可引導該技術領域中具通常知識者尋找新的抗病毒藥物。

根據證據紀錄，CAFC 認為地區法院認定由 2'-CDG 修飾成結構類似之恩替卡韋所需的變化為較小（即於 2'-CDG 之碳環 5 位加入碳原子形成亞甲基來完成恩替卡韋）的決定並無錯誤。CAFC 引用 *In re Cyclobenzaprine Hydrochloride Extended-Release Capsule Patent Litigation*, 676 F.3d 1063 指出「當選定由 2'-CDG 為先導化合物後，下個步驟中決定哪個鍵結需要修飾或如何修飾該鍵結，是在先導化合物中嘗試數量小或稱有限數量的變化。」³「Madhavan 論文」教示使用亞甲基修飾碳環 5 位來增加效力，支持了於 2'-CDG 中期待以同樣的取代來合理完成該相同特性（抗病毒特性），因為如同前述 2'-CDG 與恩替卡韋在結構上相仿（結構相仿者時常會具有相似特性）。BMS 藥廠未能指出地區法院在事實決定上有明顯錯誤，因此 CAFC 同意地區法院認為 TEVA 藥廠已提出強力的證據，證明系爭專利的顯而易見性。

在非顯而易見性的輔助性判斷部分，BMS 藥廠主張三點不可預期的特性 1、系爭結構對於 B 型肝炎有高效力；2、治療範圍（therapeutic window）較預期為廣；3、具高抗藥性基因屏障（genetic barrier to resistance）。但地區法院認為 1、先前技術已揭露 2'-CDG 對於 B 型肝炎有效，特別是「Price 論文」已提及 2'-CDG 對於病毒有極佳的活性，因此結構相似的恩替卡韋，被認為也可能具有好的抗病毒活性；2、「Price

³ *In re Cyclobenzaprine Hydrochloride Extended-Release Capsule Patent Litigation.*, 676 F.3d 1063,1072 (2012).

論文」支持 TEVA 藥廠專家證詞，2'-CDG 已知具有良好的治療範圍，雖然對於恩替卡韋的效能與毒性仍未知，但可由相似結構之 2'-CDG 預期恩替卡韋的特性；3、在高抗藥性基因屏障部分，地區法院適當的認定該特性為無法預期之特性。綜合以上，地區法院認為在認定無法預期之特性上，雖有部分證據支持 BMS 藥廠爭議的非顯而易見性，但仍不夠充足。

CAFC 對於地區法院在輔助性判斷認定部分有不同看法。BMS 藥廠爭議地區法院認定的不可預期之結果有法律上的錯誤：1、比較恩替卡韋與其他市場上 B 型肝炎藥物，而非比較先前技術 2'-CDG；2、不當探究發明人於發明當時之所知，而非該技術領域中具通常知識者，來決定合理期待的部分，在上述兩部分 CAFC 同意 BMS 藥廠的主張。但 CAFC 亦認為這些部分並未造成傷害，因為 1、地區法院最終仍正確的直接比較系爭結構與先前技術之化合物 2'-CDG，2'-CDG 具有對抗 B 型肝炎病毒且不具毒性；2、先不論地區法院如何決定發明人於發明當時之所知，由先前技術、記錄文件及地區法院的發現，可反映出該領域中具通常知識者基於對 2'-CDG 的知識，會對於恩替卡韋的效能、安全性及治療範圍具有期待。至於 BMS 藥廠提出的商業上成功以及長期需求的部分，地區法院認為此兩部分證據不足，而 CAFC 也同意地區法院的認定。

最終，BMS 雖然繼續提出其他爭議，但 CAFC 綜合以上考量，維持同意地區法院對於系爭專利具顯而易見性的認定。

二、2019 年 UCB 的「Toviaz®」案件⁴

（一）案例事實

系爭專利為美國專利 6,858,650 號（'650 專利）。AMERIGEN 學名藥廠提起多方複審程序挑戰系爭專利之可專利性，並提出了相關的前案做為證據，然而專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）認為系爭專利係顯而易見而無效，AMERIGEN 藥廠因而向 CAFC

⁴ Amerigen Pharmaceuticals Limited v. UCB Pharma GmbH., 913 F.3d 1076, 1076 (2019).

上訴，專利權人 UCB 藥廠則主張 AMERIGEN 藥廠欠缺請求權基礎而申請駁回其上訴。

(二) 系爭專利結構簡述

系爭專利為一種新穎 3,3- 二苯基丙胺 (3,3-diphenylpropylamines) 衍生物穩定鹽類，代表結構說明如下：

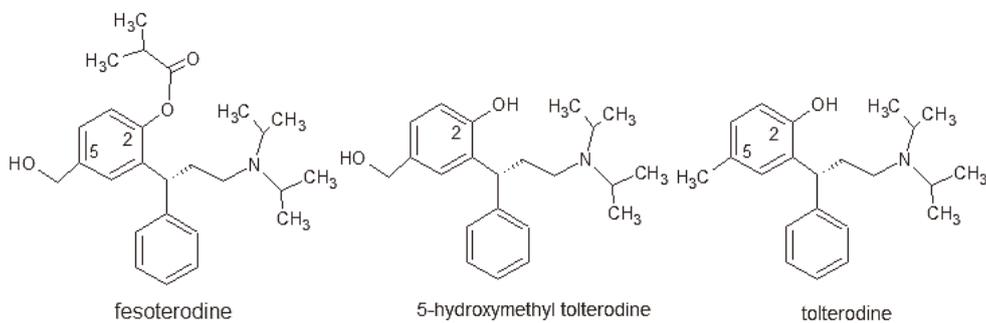


圖 3 非索羅定、5- 羥甲基托特羅定與托特羅定

系爭結構為非索羅定 (fesoterodine，商品名為 Toviaz®) 是一種前驅藥物 (prodrug)，藥理上為抗毒蕈鹼 (antimuscarinic) 類藥物，用於尿失禁 (urinary incontinence)，在非索羅定左上側苯環中，2 位有異丁烯酯 (isobutyryl ester) 取代，5 位有羥甲基 (hydroxymethyl) 取代，經過代謝酶 (CYP2D6) 代謝後成為活性代謝物 5- 羥甲基托特羅定 (5-hydroxymethyl tolterodine，下稱 5-HMT)，5-HMT 與非索羅定的差異僅在於 2 位的異丁烯酯被代謝為羥基 (hydroxyl)。

(三) 本案爭點與相關先前技術

本案爭點為非索羅定 2 位上的異丁烯酯取代是否具顯而易見性。PTAB 審酌之重要相關先前技術簡要如表 2，系爭專利所主張之最早優先權日為 1999 年。相關先前技術分為三大類，第一類為與藥物代謝相關，

有 1998 年的 Detrol® 仿單揭露托特羅定之結構，與系爭專利之非索羅定結構差異在於其 2 位為羥基取代，5 位為甲基取代，結構如圖 3，一樣藉由代謝酶（CYP2D6）代謝成為 5-HMT，在體內快速代謝基因型者與慢速代謝基因型者因為總量相似，故療效於兩者間並無太大差異。1998 年的 Brynne 論文揭露代謝酶（CYP2D6）的差異並無太大影響，以及托特羅定較 5-HMT 更具脂溶性，因此能更迅速穿透膜，可能造成慢速代謝基因型者的副作用。1998 年的 Postlind 論文揭露托特羅定藉由代謝酶（CYP2D6）代謝，可能造成藥物交互作用。第二類為藥物設計相關，有 1985 年的 Bundgaard 文獻揭露酯類為常見之前驅藥物取代，尤其是當活性代謝物具有羥基或羧基時，且酯類取代可用於改善藥物之水溶性。1992 年 Bundgaard 之 PCT 申請案揭露嗎啡之酯類取代相較於原始藥物有更佳的經皮給藥傳遞特性及脂溶性。第三類為藥物相關鹽類，1977 年的 Berge 論文揭露藥物之富馬酸（fumarate）鹽類。

表 2 非索羅定相關之先前技術及其內容

非專利文獻／ 專利	揭露／教示	
	年份	相關內容
系爭專利之最早優先權案	1999	本案重要爭議結構非索羅定。
Detrol® 仿單	1998	揭露托特羅定（Detrol®），托特羅定代謝及不同代謝基因型者療效無太大差異。
Brynne 論文	1998	代謝酶的差異並無太大影響，以及托特羅定較 5-HMT 更具脂溶性。
Postlind 論文	1998	托特羅定藉由代謝酶代謝，可能造成藥物交互作用。
Bundgaard 文獻	1985	酯類為常見之前驅藥物取代，尤其是當活性代謝物具有羥基或羧基時，且酯類取代可用於改善藥物之水溶性。
Bundgaard 之 PCT	1992	揭露嗎啡之酯類取代相較於原始藥物有更佳的經皮給藥傳遞特性及脂溶性。
Berge 論文	1977	揭露藥物之富馬酸鹽類。

(四) CAFC 判決

關於顯而易見性的部分，AMERIGEN 藥廠主張委員會 1、誤解其關於親脂性的主張及應該認同該技術領域中具通常知識者會因為 5-HMT 本身因素而增加其親脂性；2、使 AMERIGEN 藥廠負擔過多的舉證責任證明有動機完成 5-HMT 之前驅藥物；3、委員會錯誤認為系爭結構（非索羅定）並不容易由例行最佳化獲得等。UCB 藥廠則以無法律上錯誤及有夠多的證據支持委員會的認定做回應。CAFC 同意 UCB 藥廠的主張，認為委員會認定無法律上錯誤與夠多的證據支持委員會的認定。

在該領域中具通常知識者具有動機修飾 5-HMT 增加其親脂性的主張方面，委員會根據 UCB 藥廠的專家分析「5-HMT 符合 Lipinski 法則⁵，因為 5-HMT 具有 1、兩氫鍵供體（donors）；2、分子量為 341.5；3、logP 為 3.7；4、三氫鍵接受體（acceptors），該領域中具通常知識者不認為 5-HMT 具有生體可用率（bioavailability）上的問題存在，且無原因認為 5-HMT 具有口服吸收上的問題」。AMERIGEN 藥廠的專家亦認同該技術領域中具通常知識者會考慮 Lipinski 法則來評估生體可用率，而無法反駁 UCB 藥廠專家的分析，故委員會不同意 AMERIGEN 藥廠在這方面的主張。CAFC 同意委員會權衡專家主張後，偏重於 UCB 藥廠的專家對於 5-HMT 親脂性的證詞，認定該領域中具通常知識者並無動機修飾 5-HMT 以增加其親脂性。上訴時 AMERIGEN 藥廠並非爭議委員會的認定錯誤，反而是爭議 5-HMT 欠缺生體可用率上的問題，使該技術領域中具通常知識者有動機修飾 5-HMT 改善其生體可用率。CAFC 認為此主張在某些情況下適用，但本案中 AMERIGEN 藥廠的主張不足以對抗委員會仰賴大量證據後的分析，委員會發現前驅藥物研發時，需考量前驅藥物與活性化合物許多的因素（如毒性、生體可用率、受體親和力、藥物動力學及藥效學等），因此該技術領域中具通常知識者並不會以前驅藥物

⁵ 本文 Lipinski 法則有四，分別為 1. 不超過五個氫鍵供體、2. 分子量小於 500、3. logP 小於 5、4. 不超過十個氫鍵接受體，符合 Lipinski 法則者有較佳的生體可用率，且更有可能成為口服藥物。若違反 Lipinski 法則中任兩項，則有生體可用率的問題產生。例如：1. 超過五個氫鍵供體、2. 分子量大於 500、3. logP 大於 5、4. 超過十個氫鍵接受體。

的方式來解決不明確的問題，因此 CAFC 同意委員會的認定，認為並無錯誤。另外，因 AMERIGEN 藥廠無法提出親脂性相關理論之證據給委員會，故 CAFC 認為 AMERIGEN 藥廠的主張不具說服力，退萬步言，即便該技術領域中具通常知識者有動機修飾 5-HMT，亦無法證明該修飾可完成系爭結構。

舉證責任方面，委員會認為 AMERIGEN 藥廠無法負擔舉證責任來支持其最初的三個理由。第一，「Bundgaard 文獻」揭露前驅藥物為無活性（inactive）之藥物，但 AMERIGEN 藥廠無法呈現證據證明 5-HMT 經過酯化修飾後不具活性，委員會認為此缺陷支持系爭結構具非顯而易見性，雖然 AMERIGEN 藥廠主張委員會給予其無法超越的負擔，但 CAFC 不同意，因為委員會發現該技術領域中具通常知識者合成前驅藥物前會先考量其是否不具活性，因此 CAFC 亦認為 AMERIGEN 無法證明其主張。第二，委員會考量並無文獻揭露 5-HMT 之相關前驅藥物，即無非索羅定類似物相關化學特性、作用機轉（mechanism of action）及相關治療等證據，AMERIGEN 藥廠則主張委員會給予過多的舉證責任要求證明先前技術已教示 5-HMT 類似前驅藥物，但 CAFC 認為委員會僅需要相關證據來證明 UCB 藥廠於當時該技術領域中具通常知識者並不會考量抗毒蕈鹼類藥物或膀胱過動藥物類之前驅藥物，因此 CAFC 認定委員會並無錯誤。第三，委員會認為並無法藉由 5-HMT 例行修飾而完成系爭結構，委員會發現 1、參酌「Bundgaard 文獻」後該領域中具通常知識者可能考慮雙酯取代或其他前驅藥物類型；2、該技術領域中具通常知識者會考慮修飾 5 位而非 2 位的取代基；3、「Bundgaard 文獻」並無教示於非索羅定中使用異丁烯酯取代，雖然 AMERIGEN 藥廠的專家主張僅 5 位取代基修飾具有轉酯反應（transesterification）的危險，但沒有提出證據證明其主張，故 CAFC 認為委員會的認定並無錯誤。

最終，CAFC 認為 AMERIGEN 藥廠無法證明合成 5-HMT 前驅藥物的動機及該系爭結構之修飾具顯而易見性，且 AMERIGEN 藥廠未能盡其負擔義務證明先前技術已教示達成系爭專利之發明及藉由先前技術來修飾 5-HMT 的動機不足等。雖然 AMERIGEN 藥廠持續提出爭議，但 CAFC

認為皆不具說服性，最終，CAFC 同意委員會對於該專利具非顯而易見性的認定。

三、2019 年 RCT 藥廠的「Vimpat®」案件⁶

(一) 案例事實

系爭專利為美國重新領證專利 38,551 號（‘551 專利）。MYLAN、Breckenridge 與 Alembic 等學名藥廠（以下合稱上訴人）提起多方複審程序挑戰系爭專利之可專利性，並提出了相關的前案做為證據，然而 PTAB 認為系爭專利並無不符顯而易見性要件而無效，上訴人因而向 CAFC 上訴。

(二) 系爭專利結構簡述

系爭專利為一種抗癲癇（anticonvulsant）之鏡像異構性（enantiomeric）胺基酸衍生物，請求項 1 為代表通式化合物，請求項 8 則為主要結構，如下所示：

1. 一種 R 組態之化合物，具 $\text{Ar-CH}_2\text{NHCOCH}(\text{CH}_2\text{Q})\text{NHCOQ1}$ 結構，其中 Ar 為未被取代或被至少一鹵基取代之苯基，Q 為低烷氧基，及 Q1 為甲基。

8. 如請求項 1 所述之化合物，其中該化合物結構為 R 組態之 N-苄基-2-乙醯胺基-3-甲氧基丙醯胺（(R)-N-benzyl-2-acetamido-3-methoxypropionamide, BAMP, lacosamide, 拉科醯胺）。

其餘請求項簡要說明，請求項 9 為拉科醯胺純度在 90% 或 90% 以上；請求項 10 則為具拉科醯胺之藥劑組成；請求項 11 至 13 為使用拉科醯胺治療中樞神經系統疾病。

⁶ Mylan Pharmaceuticals Inc. v. Research Corporation Technologies., 914 F.3d 1366, 1366 (2019).

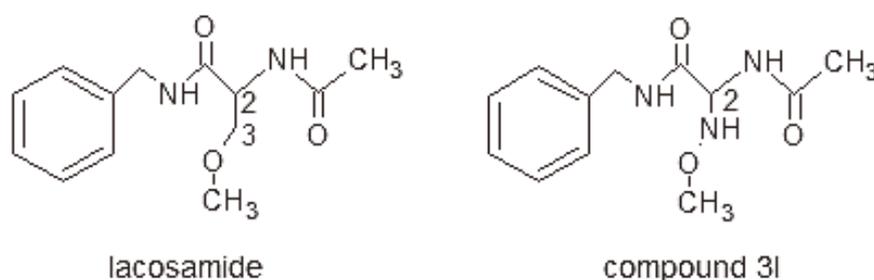


圖 4 拉科醯胺與化合物 3l

系爭結構為拉科醯胺（商品名為 Vimpat®），是請求項 8 所述之化合物結構，可用於治療癲癇與中樞神經系統疾病，特徵為 2 位為掌性中心（chirality center），3 位上為甲氧基取代。

（三）本案爭點與相關先前技術

本案爭點為拉科醯胺之 R 組態與其取代基是否顯而易見。PTAB 審酌之重要相關先前技術簡要如表 3，系爭專利之最早申請日為 1997 年。1991 年 Kohn 論文揭露一系列功能胺基酸（functionalized amino acids, FAA）具有抗癲癇活性，並發現功能胺基酸消旋物具 N- 苄基醯胺（N-benzylamide）部分與乙醯胺基團提供小鼠對抗癲癇的保護能力，Dr. Kohn 以 (R,S)-2- 乙醯胺基 -N- 苄基 -2- 甲基乙醯胺 ((R,S)-2-acetamido-N-benzyl-2-methylacetamide) 作為先導化合物，並取代掉甲基團，並揭露以官能化氮、氧或硫取代，並於小鼠評估各化合物的半數有效劑量 (ED₅₀)。由 ED₅₀ 觀之，Dr. Kohn 結論出在最佳潛力化合物中（化合物 2d、3l 及 3n）⁷ 為以官能化氧原子結合兩原子⁸ 取代甲基團，其中，最有效化合物（有最小之 ED₅₀ 劑量者）為化合物 3l，結構如圖 4，即以 NH(OCH₃) 取代甲

⁷ 化合物 2d 及 3n，與化合物 3l 差異處為化合物 2d 之 2 位碳上取代基為呋喃基（furanlyl），化合物 3n 之 2 位碳上取代基為 N(CH₃)OCH₃。

⁸ 意指氧的兩鍵結皆接有原子，例如：化合物 3l 的官能化氧原子所結合的兩原子分別為碳與氮。

基團之結構。在提供動機修飾化合物 31 方面，1992 年 Silverman 書籍提及生物等效異構物（bioisosterism），作為先導修飾用於降低毒性或改變代謝途徑。Silverman 特別定義生物等效異構物為取代基或基團具有化學或物理相似並產生大致相同的生物特性，與本案較相關為 Silverman 解釋典型同電子排列體（classical isosteres）為一群具有相同價電子但可能非相同原子者，並列出二價典型同電子排列體： $-CH_2-$ 、 $-NH-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 與 $-Se-$ 等。1991 年 Kohn 專利（美國專利 5,378,729 號）揭露一種功能胺基酸具有用於治療癲癇與中樞神經系統疾病的活性，請求項 132 特別為一種使用消旋拉科醯胺於動物治療中樞系統疾病之方法。

表 3 拉科醯胺相關之先前技術及其內容

非專利文獻／ 專利	揭露／教示	
	年份	相關內容
系爭專利	1997	本案重要爭議結構拉科醯胺。
Kohn 論文	1991	揭露一系列功能胺基酸具有抗癲癇活性。以 (R,S)-2- 乙醯胺基 -N- 苄基 -2- 甲基乙醯胺為先導化合物。其中，最有效化合物為化合物 31。
Silverman 書籍	1992	提及生物等效異構物，作為先導修飾用於降低毒性或改變代謝途徑。與本案較相關為 Silverman 解釋典型同電子排列體為一群具有相同價電子但可能非相同原子，並列出二價典型同電子排列體： $-CH_2-$ 、 $-NH-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 與 $-Se-$ 等。
Kohn 專利	1991	請求項 132 特別為一種使用消旋拉科醯胺於動物治療中樞系統疾病之方法。

（四）CAFC 判決

上訴人對委員會做出系爭專利非顯而易見性的決定提出挑戰。上訴人認為委員會在最終判決中，並未解決「Kohn 論文」中的化合物 31 是否為適當的先導化合物之問題，而是直接接受化合物 31 作為先導化合物，並認為上訴人未負擔舉證責任證明有動機去修飾該化合物。因為 CAFC 同意委員會的決定。上訴人未能盡其責任建立修飾該化合物的動機的決

定，故 CAFC 認為無須再解決化合物 31 是否為適當的先導化合物之問題，而是於之後的分析中，假設委員會已解決該問題，並以化合物 31 為適當的先導化合物。

上訴人主張化合物 31 中的甲氧胺基 (methoxyamino) 為不常見之取代且會造成合成上及安定性的問題，因此，該技術領域中具通常知識者有動機將甲氧胺基替換為亞甲基連結，藉此得以：1、增加化合物之穩定性；2、降低化合物進一步合成之障礙；3、亞甲基於藥劑上是較為常見且較可被接受的部分。在計畫性的修飾部分，上訴人藉由「Silverman 書籍」對於生物等效異構物的原則指出亞甲基與甲氧胺相比較下，亞甲基在藥物修飾上較為常見且亞甲基亦較甲氧胺穩定而有利進一步的化學合成與取代，因此，藉由「Silverman 書籍」該技術領域中具通常知識者具有替換甲氧胺為亞甲基連結的動機及能合理期待其完成此替換。

再由「Kohn 論文」揭露在這系列化合物中，最大的抗癲癇活性來自於緊縮性立體障礙與電子需求，包含碳上基團的大小。上訴人指出，其目標置換會在碳上較小的部分，以符合空間需求，故不會變動 N- 苯甲醯胺與乙醯胺的部分。因此由「Kohn 論文」可知其目標修飾會保留由碳上移除的功能性氧原子之兩原子⁹。上訴人再進一步爭執其對化合物 31 的目標修飾為期望有更好的效力，特別是「Kohn 論文」中已教示將甲氧基加入化合物 3a¹⁰ 可得到化合物 31，化合物 31 相較於化合物 3a 具有十倍之多的效力，且由專家證詞指出該技術領域中具通常知識者可合理期待於甲基化合物 2a¹¹ 中加入甲氧基後獲得活性的提升，並產出消旋拉科醯胺混合物（具有 ED₅₀ 為 7.6 mg/kg）。根據專家證詞得知，此 ED₅₀ 數值可能具有與商業上使用之參考化合物（苯妥英、苯巴比妥與丙戊酸）相同或更佳的療效。值得注意的是該消旋拉科醯胺相較於化合物 31 的療效較差，但上訴人指出該技術領域中具通常知識者可以犧牲些微療效來換取最佳的安定性（該消旋拉科醯胺），因此上訴人堅持即便降低效力，該技術

⁹ 同註 8。

¹⁰ 化合物 3a，2 位碳上取代基為胺基 (NH₂)。

¹¹ 化合物 2a，2 位碳上取代基為甲基 (CH₃)。

領域中具通常知識者仍有理由修飾化合物 3l 來達成穩定、合成簡單及藥劑上熟悉與可接受的化合物。最後，上訴人爭議由於「Kohn 論文」教示治療癲癇的活性來自於 R 立體異構物，故該技術領域中具通常知識者有理由從消旋拉科醯胺中分離出 R 鏡相異構物。

RCT 藥廠則提出以下理由反駁：1、缺乏證據證明化合物 3l 中的 N-O 鍵不穩定而有動機去修飾；2、上訴人之主張與「Kohn 論文」所教示之化合物 3l 的穩定性相反；3、缺乏證據證明 N-O 鍵的安定性較其他考量（如效力、神經毒性等）來的重要。此外，RCT 藥廠主張如同委員會所做出的分析，該技術領域中具通常知識者會一起考量所有化合物的特性。RCT 藥廠亦主張上訴人無證據證明，僅亞甲基較甲氧胺部分為藥劑上常見、可接受之化合物、解決安定性問題及合成上的顧慮。RCT 藥廠提出甲氧胺化合物與消旋拉科醯胺的 ED_{50} 於當時無從得知，該專家之 ED_{50} 僅為後見之明，且 RCT 藥廠亦提出文獻顯示移除掌性中心碳上的胺基時會降低效力。

CAFC 同意 RCT 藥廠的主張，認為委員會的決定由大量證據所支持。即便該技術領域中具通常知識者有動機去修飾化合物 3l，證據紀錄顯示當化合物 3l 於其碳上失去甲氧胺或含氮基團時活性會降低，例如「Kohn 論文」中化合物 3a 的 ED_{50} 為 65.1 mg/kg，較化合物 2a 之 ED_{50} 為 76.5 mg/kg 小（即效力較化合物 2a 大），同樣的具有含氮部分的化合物，化合物 3a、3b 與 3c¹²（ ED_{50} 各為 65.1 mg/kg、44.5 mg/kg 與 42.4 mg/kg）其效力皆大於較含氧類似物，化合物 3r、3s 與 3t¹³（ ED_{50} 各為 80.1 mg/kg、98.3 mg/kg 與 62.0 mg/kg），且有證據指出取代化合物 3l 上的甲氧胺會造成不同構形，該構形上改變會影響與受體的交互作用而改變生物活性。「Kohn 論文」也解釋嚴謹的空間結構與電子需求的存在造就了抗癲癇的最高活性，且告知修飾化合物 3l 會造成顯著的構形變化。

¹² 化合物 3b 及 3c，2 位碳上取代基分別為甲胺基（ $NHCH_3$ ）與乙胺基（ $NHCH_2CH_3$ ）。

¹³ 化合物 3r、3s 及 3t，2 位碳上取代基分別為羥基（OH）、甲氧基（ OCH_3 ）與乙氧基（ OCH_2CH_3 ）。

上訴人認為委員會信任 RCT 藥廠專家對於化合物 3I 與消旋拉科醯胺之 3D 立體結構之證詞是錯誤的。但 CAFC 認為委員會有足夠的理由仰賴 RCT 藥廠專家所提出的意見，認為在 3D 立體結構上化合物 3I 與消旋混合物差異甚大，特別是委員會比較各專家證詞後同意分子型態與效力會因碳變為氮取代而改變，CAFC 認為委員會已經過較慎重的決定才信任 RCT 藥廠專家的證詞。委員會亦拒絕以生物等效異構物為基礎而有動機修飾化合物 3I 的主張，且雖然「Silverman 書籍」提及生物等效異構物可用於降低先導化合物的毒性，但無證據指出為什麼要使用生物等效異構物來修飾化合物 3I 這種已經具有高效力低毒性的化合物，以及為什麼亞甲基為甲氧胺的天然同電子排列體，且由上述降低效力與顯著構形改變可知，委員會認為有足量證據支持該技術領域中具通常知識者不具有修飾化合物 3I 上的甲氧胺之動機。因此，CAFC 同意委員會決定，認為上訴人未能證明去修飾化合物 3I 的動機，而無須再探究上訴人所主張的客觀指標。且 CAFC 發現上訴人未能負擔責任證明系爭專利請求項 1 至 9 項在先前技術「Kohn 論文」與「Silverman 書籍」的結合具顯而易見性。另一部分，委員會認定上訴人未負擔責任證明系爭專利請求項 10 至 13 項具顯而易見性的部分，CAFC 認為亦無錯誤。至於事實部分，上訴人挑戰委員會的法律分析部分，並提出許多主張，但 CAFC 認為委員會的認定是有大量證據支持的。

最終，CAFC 維持委員會對於系爭專利有效的決定。

參、藥物結構特徵之顯而易見性探討

一、先導化合物與其同類藥物是否顯而易見

先導化合物可由一系列重新合成的新穎化合物中篩選出，作為後續修飾改良所使用的主要結構，或是由已知化合物（如動植物之有效成分或其他藥廠合成出的藥物）來進行修飾，此時該已知化合物亦可視為先導化合物。

由於從頭合成全新化合物（藥物）需耗費的成本過於龐大，因此，藥廠大多會採用其他藥廠合成出的藥物作為先導化合物來進一步修飾，因為主結構相同，所產生出的衍生物亦具有相似效果，故而具同樣先導化合物結構的藥物多會被分類為同一類藥物，例如「Baraclude® 案件」中的 2'-CDG、Madhavan 化合物 30 與恩替卡韋具有相似結構，皆具有相似抗病毒活性；或是「Toviaz® 案件」中的 5-HMT、非索羅定與托特羅定亦具有相似結構，皆具抗毒蕈鹼類活性而可用於改善尿失禁。

雖然先導化合物與其同類藥物具有相似結構，但在判斷藥物結構是否顯而易見上，仍無法因為其結構相似而直接做出顯而易見性的判斷，於本文中，「Baraclude® 案件」中的恩替卡韋被認為可以 2'-CDG 為先導化合物，參酌先前技術可得知為了增加抗病毒活性，該技術領域中具通常知識者會傾向選擇修飾碳環，並考量最小空間變化會選擇修飾碳環上的 5 位，並以較為保守的亞甲基來修飾其碳環而得出恩替卡韋，因此恩替卡韋的結構特徵被認為顯而易見，但與此案相反者為「Toviaz® 案件」雖然 5-HMT 與非索羅定結構相似，但以 5-HMT 為先導化合物卻被認為 5-HMT 已符合 Lipinski 法則及該技術領域中具通常知識者會考慮修飾其 5 位而非 2 位，因此並無動機修飾而得非索羅定的結構特徵；「Vimpat® 案件」中則是以化合物 31 為先導化合物但卻無法證明有動機去修飾化合物 31，且即便有動機修飾化合物 31，但因為化合物 31 之碳上失去甲氧胺或含氮基團時活性會降低，因此，無法認為拉科醯胺的結構特徵為顯而易見。

由案件中可得知，雖然先導結構與系爭專利之結構特徵類似，但仍須考量以下三點：是否有修飾該先導化合物的動機、修飾位置的考量及修飾後化合物之活性或效力。更詳盡討論，在是否有修飾該先導化合物的動機方面，需考量 1、做為先導化合物者本身是否已符合常見的修飾規則（於「Toviaz® 案件」中如 Lipinski 法則），已符合者則可能被認定無動機進一步做修飾；2、先導化合物是否具備足夠之生體可用率，已具備者則亦可能被認定無動機進一步做修飾；或 3、先導化合物本身是否已具備足夠藥物活性，具備足夠活性者則不需再進一步修飾，例如「Vimpat® 案件」中的化合物 31 已具有較拉科醯胺更加的活性；在修飾位置的考量上，則需考量 1、取代基的保守性，該技術領域中具通常知識者會傾向使用較保守的取代基；2、先導化合物被取代後的空間變化，取代後增加立體

空間障礙者，較不易被使用作為取代基；3、先導化合物被取代後的安定性，若安定性上升，較可能被認為有動機修飾；修飾後化合物之活性或效力部分，主要皆傾向活性與效力的提升，因此，如「Vimpat® 案件」中上訴人以降低效力來達成穩定性的主張並不被法院接納。

雖然先導化合物與其同類藥物之主結構相同，但在顯而易見性判斷部分，仍需仰賴許多證據證明該技術領域中具通常者是否有動機完成系爭結構。

二、基團取代是否顯而易見

在基團取代判決觀之，「Baraclude® 案件」中恩替卡韋系以亞甲基做為取代基替代五員碳環上的氧原子而來，而該亞甲基修飾為對於結構改變被認為是較微小或較為保守的，且該修飾已知可以增加抗病毒活性，故系爭結構具顯而易見性；「Toviaz® 案件」中則是以異丁烯酯取代 5-羥甲基托特羅定 2 位的羥基來完成非索羅定，而該取代可使先導化合物成為前驅藥物，且亦被認為該技術領域中具通常知識者不會在該位置做取代，因此系爭結構不具顯而易見性；「Vimpat® 案件」中該技術領域中具通常知識者並無動機以亞甲基取代去修飾化合物 31，且該修飾會使活性下降，故系爭結構不具顯而易見性。

在基團取代部分主要考量 1、欲修飾的位置是否有特定；2、該基團修飾對於空間結構的影響；3、基團修飾與原取代基特性上的差別等因素。在欲修飾的位置是否有特定是指需進一步考量該技術領域中具通常知識者在欲修飾的位置中是否優先選擇其他位置（如「Toviaz® 案件」該技術領域中具通常知識者會選擇 5 位做修飾），或在實務上選擇修飾特定位置的其中一個原因是因為該特定位置的修飾可減少藥物的降解或破壞；基團修飾對於空間結構的影響方面則傾向對空間改變小或不影響者，因此需衡量欲替換之基團的大小及空間結構變化，更甚者須考量是否會產生氫鍵等鍵結或是環化降低安定性的因素等；基團修飾與原取代基特性上的差別方面，若需要不影響特性的取代，則可考慮「Vimpat® 案件」中所提及的同電子排列體，例如：二價的同電子排列體有 $-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ 與 $-\text{Se}-$ 等。

早期判斷基團取代所造成的影響較為困難，且難以全面評估，但今日由於科技之發達，已可運用化學相關計算與分子結構模擬軟體來模擬各式化合物的3D結構來評估該化合物的各種特性。因此，隨著技術的增進，在判斷基團取代是否不具顯而易見的門檻也隨之升高。

三、前驅藥物是否顯而易見

前驅藥物為一種無活性之藥物，需經過人體代謝後使前驅藥物轉換為有活性之藥物，運用前驅藥物的目的係為提升藥物的生體可用率、增加安定性或降低毒性等，因此，並非每種藥物皆需要以前趨藥物的型態呈現。

在「Toviaz® 案件」中系爭結構非索羅定即為一前驅藥物，但由於先導化合物5-HMT已符合Lipinski法則且具有一定的脂溶性，故該技術領域中具通常知識者無需也無動機將5-HMT修飾為前驅藥物，因此，在前驅藥物是否具顯而易見性的部分，需要考量的有以下四點：是否有理由來合成此前驅藥物、該前驅藥物本身是否顯而易見、用於修飾藥物成為前驅藥物的基團是否顯而易見、修飾位置是否顯而易見。

是否有理由來合成此前驅藥物部分，可由於該藥物是否有1、生體可用率低，當藥物生體可用率低，修飾為前驅藥物可提升生體可用率；2、安定性不足，前驅藥物可用以增加藥物之安定性，因為某些容易受代謝所影響的藥物，可修飾為前驅藥物來延長其半生期（half life）；3、具一定毒性或副作用，前驅藥物亦可降低原藥物所帶來的毒性或副作用；前驅藥物本身是否顯而易見部分，則須參酌先前技術判斷是否具有相同或相似的前驅藥物被揭露或已存在，更甚者是否有先前技術教示以前驅藥物修飾原化合物；修飾基團是否顯而易見部分，此部分亦須參酌先前技術，端視該修飾基團是否曾於先前技術中被使用或已明確教示；修飾位置是否顯而易見的部分則如前述討論中，考量該技術領域中具通常知識者在欲修飾的位置中是否優先選擇某位置（如「Toviaz® 案件」中的5位）做修飾，因為藥物結構中影響活性的位置通常只有少數位置，以及被代謝的位置也大多特定，故這些部分為研究者所修飾的熱點，因此，可影響該領域中具通常知識者是否都有理由與動機修飾該位置。

四、消旋化合物是否顯而易見

當化合物具等量的 R 組態與 S 組態時稱為消旋化合物，而是否具有 R 或 S 組態則須視該化合物是否有掌性中心存在，當掌性中心越多時，則化合物構造中就具有越多的 R 或 S 組態，在「Vimpat® 案件」中拉科醯胺的 2 位為掌性中心，因此拉科醯胺具有 R 或 S 組態，而因 RCT 藥廠提出有利文獻證明移除掌性中心碳上的胺基時會降低效力，因此該技術領域中具通常知識者沒有動機由消旋化合物中分離出 R 組態之拉科醯胺為該案系爭專利不具顯而易見性的關鍵之一。

在考量消旋化合物是否顯而易見部分，需斟酌 1、先前技術是否教示使用某一組態之消旋化合物；或 2、該技術領域中具通常知識者是否有動機由消旋化合物中分離出其中一組態之化合物，例如麻黃鹼（ephedrin）的結構中具有兩個掌性中心，因此有 R,R、R,S、S,S、S,R 四種組態，但各組態都有不同活性，因此，藉由先前技術教示，或該技術領域中具通常知識者有動機，則會分離出活性最大之 1R,2S 組態的麻黃鹼作為藥物使用。

我國專利審查基準¹⁴中亦有提及消旋化合物是否具進步性的判斷，審查基準認為若有掌性中心存在時，該技術領域中具通常知識者已知會有光學異構物的存在，且通常會嘗試分離該消旋化合物，因此，若有先前技術已揭露消旋混合物的存在外，則其特定組態化合物基本上不具進步性，除非專利申請權人能證明該特定組態化合物有 1. 無法預期之功效或 2. 無法輕易分離等來做為否定進步性的因素。

肆、結論

藥物最重要的部分為其本身之結構，該結構是否具非顯而易見性（進步性）是通過專利審查的關鍵因素，以及專利受舉發與訴訟時最主要挑戰的部分，本文藉由三件聚焦討論藥物結構之美國 CAFC 訴訟案例來詳細討論藥物結構特徵部分是否顯而易見，以及該技術領域中具通常知識者有動機或合理期待來完成該結構特徵。

¹⁴ 同註 1。

在「Baraclude® 案件」為先導化合物的基團修飾是否顯而易見，其中，由該案件可知若結構改變朝向較小空間變化修飾及使用較為保守的基團來做修飾，則系爭專利較易被認為顯而易見；「Toviaz® 案件」為較特殊的前驅藥物，由該案件可知若無相關證據證明系爭專利之結構需修飾或有動機修飾為前驅藥物者，則有較高的機會被認定非顯而易見；「Vimpat® 案件」則為消旋化合物與其特定組態，若該技術領域中具通常知識者沒有動機由消旋化合物中分離出特定組態時，系爭專利較易被認定非顯而易見。

本文所舉三件案例結構特徵在藥物化學領域中各有其代表性，因此如何判斷是否顯而易見更顯重要，期望藉由本文討論，使以藥物結構特徵之專利之顯而易見性判斷能更加明瞭，對於申請我國及美國藥物結構專利者及涉及相關訴訟者能有所助益。

智慧財產法院 108 年行專訴字第 42 號 「伸縮式水管結構（二）」行政判決

【爭點】

證據 2、3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性？

【案件事實】

原告（專利權人）向被告（智慧局）申請並獲准新型專利「伸縮式水管結構（二）」（系爭專利，參附圖 1）。參加入（舉發人）以系爭專利不具進步性等違反專利法規定提起舉發。案經智慧局審查處分請求項 1 至 6 舉發成立。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，其仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，案經智慧財產法院審理後，仍駁回原告之訴。

【判決見解】

- 一、進步性之審查原則：應以每一請求項所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項作成審查意見。惟經審查認定獨立項之發明具有進步性，則該附屬項之發明亦具進步性；但獨立項不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，仍應對該附屬項之發明為進步性之判斷。
- 二、本件證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 1（獨立項）不具進步性：經查證據 2（附圖 2）、3（附圖 3）已共同揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，而證據 2 為伸縮式水管結構、證據 3 為可擴展及可收縮軟管，該二證據於技術領域上具有關聯性，又證據 2、3 均為運送液體材料之管體，二者在功能或作用具有共通性；是以所屬技術領域具有通常知識者自有合理動機將證據 2、3 組合，而輕易完成系爭專利請求項 1 之創作，且證據 2、3 之組合亦具有防止內管因水壓撐張而爆開之功效，故證據 2、3 之組合當足證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- 三、系爭專利請求項 6 為請求項 1 之附屬項：其係進一步界定「當水源由接頭元件進入內管時，該內管之管徑及長度會瞬間受水壓撐張擴大及延長，並將套

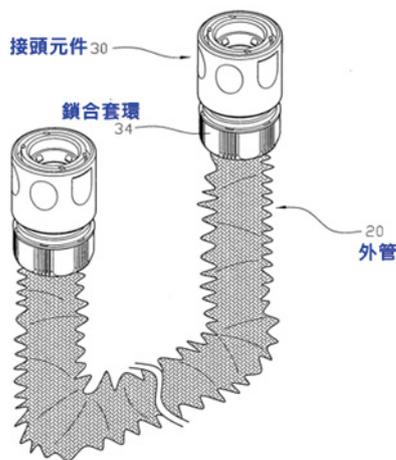
覆於內管外具皺摺部之外管連帶撐張延伸，令水管之出水量及水壓不會因外管包覆而降低，且外管係具彈性使皺摺部較少，令外管因內管進水膨脹而撐張時，俾能將皺摺部拉伸並貼覆於內管外，順利延伸水管的長度，又外管之彈性係數係具有一定之拉伸限度，使水管藉由內管所能撐張之長度及管徑係受外管長度及彈性係數所限制，以防止內、外管因水壓撐張而爆開之虞。

四、證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性：如上述，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，則所屬技術領域中具有通常知識者可依據前述證據 2、3 之技術內容，採用具彈性之外管而完成系爭專利請求項 1 之結構，故在相同條件之結構狀態下，注入水源後自亦會呈現如系爭專利請求項 6 所載之變化狀態及功效。是以，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。

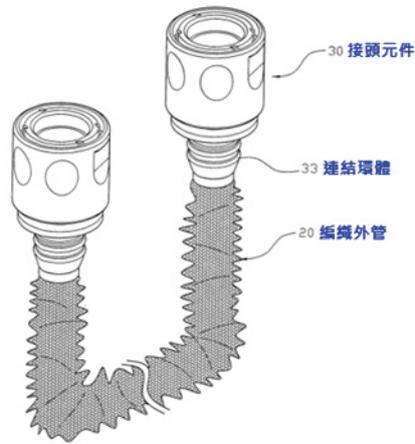
五、結論：本件系爭專利核准公告時申請專利範圍共計 6 項，請求項 1 為獨立項，請求項 2 至 6 為其附屬項。證據 2、3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性？法院依循進步性審查原則進行逐項審查，於審認獨立項（請求項 1）之發明不具進步性後，續就該附屬項（請求項 6）之發明為進步性之判斷。並判認證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性，故最終駁回原告之請求。

【圖示】

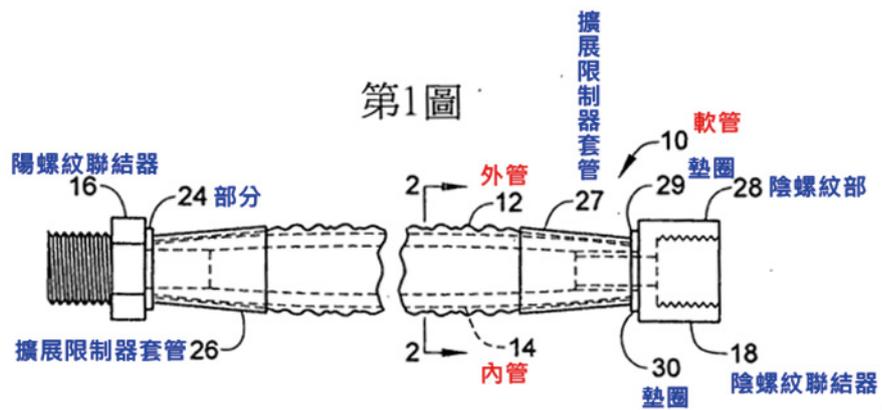
附圖 1：系爭專利



附圖 2：證據 2



附圖 3：證據 3



● **EUIPO 發布 6 月起恢復計畫 (2020 年 5 月 29 日)**

歐盟智慧財產局 (EUIPO) 執行長 Christian Archambeau 於 2020 年 5 月 29 日發布一段有關該局目前情況的最新影片。EUIPO 執行長 Christian Archambeau 表示，由於 COVID-19 疫情第二次延長的截止日期已於 5 月 18 日結束，為避免出現技術問題，因此在未來幾週內需要公布大約 21,000 多件歐盟商標 (EUTMs)。

Christian Archambeau 執行長在影片中提到有關 eComm 系統的優化更新，該系統將幫助使用者取代傳真通訊的使用，並強調 EUIPO 成功的持續舉行虛擬會議。Archambeau 執行長也說明 EUIPO 自 6 月開始的恢復計畫。

相關連結：

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/5781160>

● **JPO 關於因應 COVID-19 擴大—緊急狀態 5 月 25 日宣布解除後之相關措施 (2020 年 5 月 27 日)**

5 月 25 日宣布解除緊急狀態。今後依循「COVID-19 傳染病基本對應政策方針 (COVID-19 傳染病對策本部制定)」，為防止傳染病之擴大，同時維持社會經濟活動，日本特許廳 (JPO) 將採取以下措施：

- 自 4 月 13 日起關閉之 JPO 正門，將於 6 月 1 日起重新開啟。
- 為避免人與人的接觸，仍請儘量採用電子申請或郵寄之方式為之。
- 為確保社交安全距離，申請及閱覽等服務窗口將會進行流量控管，並且暫停開放諮詢窗口之服務。
- 櫃台上將會設置隔板，並徹底執行配戴口罩及手部消毒等防疫措施。進入本廳請務必配戴口罩。

相關連結：

https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html

● WIPO 的智慧財產權與人工智慧對話虛擬會議將舉行，全球公眾可參與

世界智慧財產權組織（WIPO）於 2020 年 5 月 29 日發布修訂後的智慧財產權政策與人工智慧議題文件，作為與利害關係人就人工智慧（AI）與智慧財產權（IP）政策間持續進行磋商的一部分，並宣布重新安排 WIPO 智慧財產權與人工智慧對話的日期，該會議將以線上方式舉行。

智慧財產權與人工智慧對話第二屆會議為期三天，於 2020 年 7 月 7 日至 9 日每日 13:00-15:00（中歐時間）以虛擬會議形式進行，以使廣泛全球公眾能夠參與。

智慧財產權與人工智慧對話第一屆會議是由 WIPO 總幹事 Francis Gurry 於 2019 年 9 月召開，會員國和其他利害關係人匯聚一堂，討論 AI 對 IP 政策的影響，以期共同制訂相關議題。

會後，WIPO 總幹事 Francis Gurry 宣布 WIPO 將啟動公開程序，完成一份關於 AI 對 IP 政策影響的議題清單，並為該議題文件徵詢回饋意見，幫助界定隨著 AI 重要性的提高 IP 政策制定者可能面臨的最緊迫問題。公眾意見徵詢的結果，已載於修訂後的議題文件中，該文件納入來自全球 250 多份的評論意見。

WIPO 總幹事 Francis Gurry 表示，議題文件草案的回復者眾多，包括會員國、產學研機構及個人，證明了 IP 政策與 AI 的相關性及時效性，與人們對該議題的大量關注。WIPO 期望以此修訂後的議題文件為基礎，在 7 月的討論中展開更具結構性的對話。

AI 和 IP 政策的背景

AI 正在推動技術和商業的重要發展，AI 被廣泛應用於各產業中，從電信到自動駕駛汽車等。

大數據儲存量日益增加及可負擔的高性能計算能力的發展，正加速 AI 的成長。AI 對經濟和文化商品及服務的創造、生產和流通具重大影響，IP 制度的主要目標之一，就是激發經濟和文化體系中的創新和創造力，因此 AI 在許多方面與 IP 有所交集。

2019年1月，WIPO發布有關AI創新前景的調查研究報告。這份「WIPO技術趨勢」報告為政府和企業的政策制定者和決策者，及全球公眾提供AI共同資訊庫。

之後，WIPO率領各會員國和其他利害關係人進行一系列磋商，以更好地理解IP政策與AI間的關係。

相關連結：

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0013.html

● WIPO PROOF：WIPO 新增業務服務為智慧資產的存在提供證據

世界智慧財產權組織（WIPO）於2020年5月27日推出新的線上業務服務工具：WIPO PROOF，為包括資料集在內之任何格式的數位文件在某一時間點之存在，提供防竄改證據。

WIPO PROOF透過協助創新者和創作者採取可驗證之行動，為他們的大量勞動成果在從概念、發展到商業化歷程中提供保障，使WIPO現有的智慧財產制度形成補充。

在現今數位化時代，創新及創作活動往往採全球合作的模式，產生大量資料文件，其中含有可能很容易被濫用或盜用的寶貴內容。這些內容舉凡營業秘密、劇本、曲譜或其他創意作品，甚至研究結果、大型資料集、人工智慧演算法，或任何商業往來紀錄。

凡此內容都應當作為智慧資產來對待，不論這些創作最終是否成為正式的智慧財產權權利，在每個發展階段都應以獨立且安全的方式加以紀錄。WIPO PROOF提供的這款高效工具，可以生成證據，證明該資料文件在特定時間點已經存在，藉此降低未來發生法律糾紛的風險，同時為任何正式智慧財產權權利的最終註冊奠定基礎。

WIPO總幹事Francis Gurry表示，在瞬息萬變的全球經濟裡，越來越多價值是依賴由數位科技及大數據所驅動的人類活動，個人能夠證明擁有智慧資產的數位文件至關重要。WIPO PROOF能協助創新者及創作者更完善地保護其數位成果，意味著WIPO在擴大面對數位經濟需求的成套服務上又邁出重要的一步。

WIPO PROOF 透過生成數位文件的日期時間及指紋戳提供某種形式的數位公證服務，是可靠、划算及高效的全球性服務。WIPO PROOF 加入 WIPO 包括專利、商標、工業設計、地理標示、仲裁與調解的市場導向型 IPR 服務。

關於 WIPO PROOF

WIPO PROOF 是一項簡單易用的全球性線上服務，可快速生成防竄改證據，用以證明數位文件在特定時間點已經存在且未被修改過。這項服務會先產生一個 WIPO PROOF 標記，給予數位文件具日期時間戳標記的數位指紋，可作為法律爭議之證據。WIPO PROOF 標記的單價並不高，使用者可一次購買一個標記，或是在兩年內以折扣價一次購買多個標記。

WIPO PROOF 標記可用來證明數位文件先前已存在，除了能避免他人濫用或盜用，亦能使智慧資產從概念生成到商業化之每一發展階段均受到保護，不論這些智慧資產最終是否取得正式智慧財產權權利。WIPO PROOF 提供另一種全球智慧資產的策略性管理工具，使 WIPO 既有的智慧財產制度更臻完善。

WIPO PROOF 之應用包含：針對營業秘密策略，利用 WIPO PROOF 來證明數位文件或資料在特定時間點已存在，不只強調其價值也表明了已對其採取保護措施的具體行動。對於創意作品而言，證明一項作品在某個時間點已經完成創作，是防止他人可能盜用或侵權的根本。

WIPO PROOF 也能用於管理具有價值的資料集，諸如科學研究資料或用於訓練人工智慧模型的資料，因為資料集每個迭代的存在及歸屬在短短幾秒內就可以正式記錄下來。

WIPO PROOF 的運作方式

任何人皆能進入 WIPO PROOF 安全的線上網站，請求獲得特定數位文件生成 WIPO PROOF 標記。WIPO 既不會閱讀文件內容，也不會儲存文件。WIPO PROOF 安全的單向演算法會與使用者的瀏覽器互動，為文件創建一個唯一的數位指紋。此外，任何人（包含第三方）只要依照幾個簡單步驟，便能對網站上 WIPO PROOF 標記的真實性進行驗證。

WIPO PROOF 利用公鑰基礎建設 (Public Key Infrastructure, 簡稱 PKI) 技術來產生 WIPO PROOF 標記。PKI 是一項成熟可靠的加密技術，是在國際間已被廣泛為接受且認可的數位認證方法之一。此外，WIPO PROOF 是根據「電子身分認證與信賴服務規章 (eIDAS)」標準進行設計和開發，eIDAS 是世界上最健全且嚴格的標準之一。WIPO PROOF 標記可以高度保證該標記的日期時間是真實且未經竄改過。

當數位文件及其相關智慧財產權權利的存在與完整性發生糾紛及訴訟時，WIPO PROOF 能提供可靠且可驗證的證據。

相關連結：

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0012.html

● 中國大陸國知局開放商標無效宣告等線上申辦功能

中國大陸國家知識產權局於 2020 年 5 月 25 日發布，將繼續深化商標註冊便利化改革，開放商標無效宣告、異議、撤銷三年不使用線上申辦功能。

評審案件全程電子化是商標評審委員會 (下稱商評委) 一直努力的方向，是推動「智慧評審」的重要內容。COVID-19 疫情發生後，「雲評審」發揮推動智慧評審的積極效用，讓當事人足不出戶，仍可享受全方位評審服務。

「雲評審」化解陳年商標糾紛

商評委於 2020 年 4 月 8 日以線上直播方式，對三起中聯系列商標無效宣告案展開併案口頭審理，吸引近 2,500 人線上觀看。

三起系列案件之申請人國藥集團中聯藥業有限公司，被申請人深圳中聯廣深醫藥 (集團) 股份有限公司，雙方均是實力雄厚的知名企業。案件所涉商標糾紛至今已有 20 餘年，各類案件交織，情形複雜，受到智慧財產權業界高度關注。

在庭審過程中，合議庭與雙方代理人在北京，雙方當事人分別於武漢和深圳，三地連線線上面對面交流溝通，雙方表達了和解的初步意願，「雲評

審」打破了空間障礙，一起延續 20 多年的糾紛有望和解，發揮息訟止爭的重要作用。

評審案件全程電子化

2020 年 4 月 17 日，中國商標專利事務所有限公司收到第 35723743 號 ACE PUMPS 商標的駁回復審決定書。這是商評委透過商標線上服務系統送達的第一份電子駁回復審決定書。

評審案件全程電子化，不僅可以增加申請人提交評審申請的管道，更能進一步優化評審審理方式，提高審理效率。2019 年 9 月 23 日，商標局開發的駁回復審線上申請系統作為商標線上服務系統的一部分，4 家代理組織領先試運行。截至 4 月 17 日，4 家代理組織已提交駁回復審線上申請件 267 件，發送電子受理通知書 161 件，其中系統自動形式審查 250 件，人工形式審查 17 件，發送電子補正通知書 5 件。

第一份電子駁回復審決定書的發出意味著透過線上註冊申請、線上駁回、線上駁回復審申請、線上評審受理、線上審理等程序，實現了從註冊到復審的全程電子化。

相關連結：

http://spw.sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/202005/t20200525_315509.html

● 中國大陸商標局發布線上增加非標準項目申報系統

中國大陸國家知識產權局商標局（下稱商標局）於 2020 年 5 月 20 日發布線上商標註冊申請非標準項目申報系統，已開放公眾使用。該系統發布後，將改變以往申請非標準項目只能提交紙本申請的方式，申請人透過線上系統申請商標註冊時，不僅可選擇申報已公開的可接受項目，還可以自行填寫非標準項目，實現商標註冊申請全面電子化。

非標準項目是指未列在《類似商品和服務區分表》中，但項目名稱具體、準確、規範，符合商品服務分類原則的可接受項目。申請人申報時，一方面要注意商品或者服務項目名稱本身要表述清晰、準確，符合一般公眾的語言

習慣和文字使用規則；另一方面要注意足以與其他類別的商品或服務項目相區分，不應產生混淆和誤認。

商標局會對申請人申報的項目名稱進行審查。經審查，申請人申報類別不正確或不規範的項目名稱，商標局將依據商標法實施條例第 18 條要求申請人進行補正。

相關連結：

http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/202005/t20200520_315365.html

● 歐盟智慧財產局（EUIPO）發布 2019 年度報告

EUIPO 於 2020 年 6 月 4 日發布 2019 年度報告，該報告提到了 2019 年是 EUIPO 成立的第 25 週年，在這特殊的一年中，EUIPO 受理了第二百萬件商標申請，及與利害相關人廣泛協商後製定出新的戰略計畫，該計畫並於同年 11 月獲得歐盟管理委員會通過。

2019 年度報告重點如下：

一、歐盟商標（EUTM）申請量

2019 年 EUIPO 共受理了 160,377 件歐盟商標（EUTM）（含直接申請及國際註冊），與 2018 年相比成長 5.2%，其中國際註冊計 28,562 件，與 2018 年相比成長 13.5%，成長顯著。前十位申請量最多的國家依序為德國、中國大陸、義大利、美國、西班牙、英國、法國、荷蘭、波蘭及奧地利，EUTM 的前十位國家占直接申請的 72.4%。

二、歐盟註冊設計（RCD）申請量

歐盟註冊設計（RCD）申請案達 111,598 件（含直接申請及國際註冊），與 2018 年相比成長 3.5%。前十位申請量最多的國家依序為德國、中國大陸、美國、義大利、法國、英國、波蘭、西班牙、荷蘭及瑞士，RCD 的前十位國家占直接申請的 79.7%。

2019 年 EUIPO 發生的重要事件，包括與歐洲刑警組織簽署打擊智慧財產權犯罪合作協議、舉行 IP Horizon 5.0 會議、歐盟資助計畫向非洲、加勒比海地區及喬治亞擴展，及 EUIPO 內部使用更多創新和行動辦公的工作方法。

相關連結：

<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/5792277>

https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/annual_report/annual_report_2019_en.pdf



專利

● 智慧局 AEP 6 月份統計資料簡表

表一：2020 年 6 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份／國內外統計

申請月份	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
2020 年 01 月	0	0	15	2	17	65	1	0	1	67	84
2020 年 02 月	2	1	11	3	17	32	0	0	0	32	49
2020 年 03 月	4	0	16	0	20	17	3	0	0	20	40
2020 年 04 月	2	0	10	3	15	17	2	0	0	19	34
2020 年 05 月	3	0	11	1	15	10	2	0	1	13	28
2020 年 06 月	0	0	5	2	7	14	2	0	0	16	23
總計	11	1	66	11	89	155	10	2	2	169	*258

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)	11	1	66	11	89
香港 (HK)	85	0	0	0	85
日本 (JP)	32	0	0	0	32
美國 (US)	15	5	0	2	22
丹麥 (DK)	2	1	0	0	3
瑞士 (CH)	3	2	0	0	5
德國 (DE)	5	1	0	0	6
開曼群島 (KY)	1	0	0	0	1
義大利 (IT)	2	1	0	0	3
英國 (GB)	1	0	0	0	1
新加坡 (SG)	1	0	0	0	1
瑞典 (SE)	3	0	0	0	3
奧地利 (AT)	1	0	0	0	1
法國 (FR)	1	0	0	0	1
中國大陸 (CN)	0	0	2	0	2
盧森堡 (LU)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
荷蘭 (NL)	1	0	0	0	1
總計	166	11	68	13	*258

* 註：包含 9 件不適格申請（3 件事由 1、6 件事由 3）。

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 回覆期間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	2020 年 1 月至 2020 年 6 月底	52
事由 2	2020 年 1 月至 2020 年 6 月底	83.9
事由 3	2020 年 1 月至 2020 年 6 月底	87.3
事由 4	2020 年 1 月至 2020 年 6 月底	37.4

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（2020 年 6 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	67	3	70	38.46%
中國大陸（CN）	41	0	41	22.53%
日本（JP）	20	0	20	10.99%
歐洲專利局（EP）	32	6	38	20.88%
南非（ZA）	3	0	3	1.65%
俄羅斯聯邦（RU）	2	0	2	1.10%
新加坡（SG）	3	0	3	1.65%
澳大利亞（AU）	1	0	1	0.55%
南韓（KR）	1	0	1	0.55%
世界智慧財產組織（WO）	0	2	2	1.10%
以色列（IL）	1	0	1	0.55%
總計	171	11	182	100.00%

註：其中有 4 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 綜覽呼吸器全球專利布局

新冠病毒疾病疫情延燒，全球呼吸器供不應求，工研院在 17 天內即打造出臺灣首台醫療級呼吸器原型機，凸顯臺灣具有協助全球呼吸器需求的實力。

繼口罩國家隊後，經濟部積極籌組呼吸器國家隊，不僅展現與全球並肩抗疫的決心，更為國內業者邁入高階呼吸器產製開發創造契機。

為協助國內業者一覽國際大廠專利布局現況，本局特別就呼吸器之技術進行全球專利檢索與分析，調查呼吸器不同構造類別的主要申請人與專利布局概況。希望本資料能作為國內業者投入呼吸器技術開發與專利部署之參考。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-275118-23593a800bc2418eacb031f5bc92c5a3.html>

商標

● 商標申請註冊指定使用之商品暨服務名稱及檢索參考資料異動公告

為使商品及服務分類更合時宜，統整參考市場最新趨勢，經檢討商標申請註冊指定使用之商品／服務名稱，總計增修 468 項、刪除 14 項，另增修 16 項組群／小類組名稱或備註事項（詳如附表）。以上異動將自 109 年 7 月 1 日起實施。商標電子申請系統建置之「指定使用商品／服務類別及名稱」將同步更新（有關系統資料正式更新時程，以本局資訊室公告為準）。

申請人如希望運用「快軌機制」，透過商標電子申請系統申請註冊前，請確實下載最新異動內容，以避免申請書記載之指定使用商品／服務名稱與電子申請系統建置內容不同，而無法符合「快軌機制」條件及享有減收規費之優惠。

自即日起，「商標申請註冊指定使用之商品／服務名稱（異動後新版本）」之全部類別文檔，可於商標檢索系統之「商品及服務名稱分類查詢」下載，歡迎各界參考運用。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-274081-e9d714bf2fbc45c18fb77ab5d6ca8fdb.html>

<https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-274082-8312a2531afa4aa6950e3bff06a0e081.html>

● 證明標章資訊專區更新囉！

我們將證明標章制度實施以來所有的註冊資訊（包含到期未延展、撤銷或拋棄等失效案件）依其證明內容所涉的商品、服務特性，彙整為 15 個主題分類表，包含「農、畜及水產品」、「食品及飲料」、「綠能、環保及減碳」、「光纖、電訊及電腦」、「機電、五金、水電及消防」、「機械及機具」、「化學製品及材料處理」、「紡織、布料及穿戴物」、「建材及建築」、「醫藥及化妝品」、「運輸」、「文教及工藝」、「觀光、休閒及餐旅」、「商業及管理」、「其他」等項目，透過檔案分類的註冊號就可以超連結到「智慧財產局商標檢索系統」，同時查詢到使用規範書、註冊簿等公告資訊，請連結至證明標章註冊資訊，歡迎多加利用！

109 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

項目 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	4,767	5,514	5,139	865	563	44
2 月	5,120	3,358	4,421	1,026	410	52
3 月	6,793	2,921	5,041	1,049	483	36
4 月	5,675	3,716	5,540	1,121	534	23
5 月	5,531	3,761	4,652	1,026	506	32
6 月	6,069	4,084	4,678	1,024	587	44
合計	33,955	23,354	29,471	6,111	3,083	231

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。

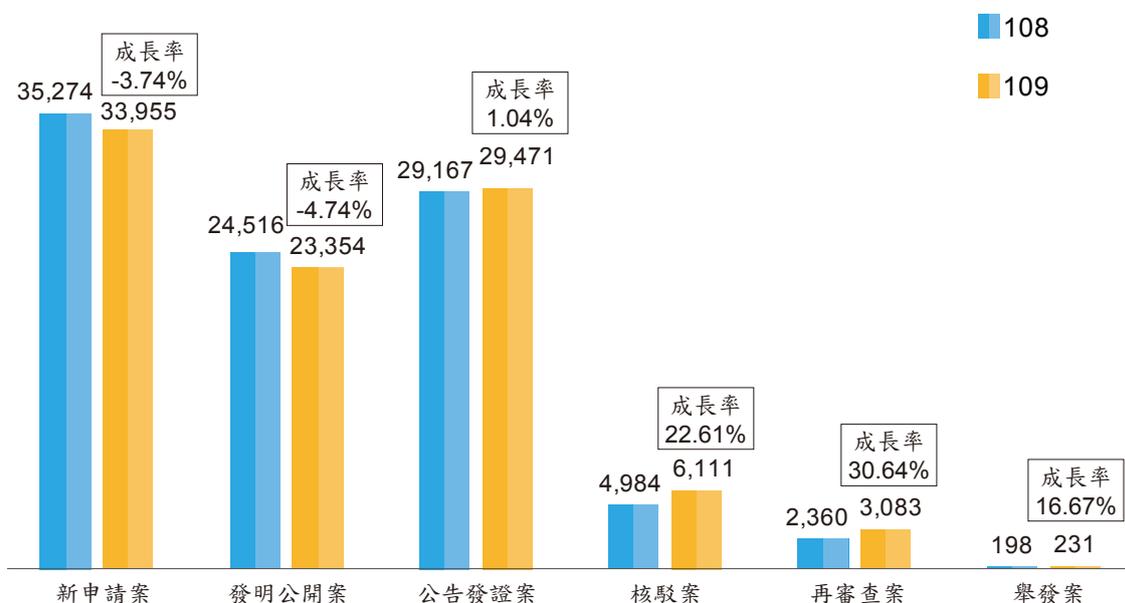
108/109 年專利案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份 月份	新申請案		發明公開案		公告發證案		核駁案		再審查案		舉發案	
	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109
1 月	6,112	4,767	4,377	5,514	5,361	5,139	823	865	417	563	47	44
2 月	4,314	5,120	3,401	3,358	4,705	4,421	755	1,026	319	410	28	52
3 月	6,557	6,793	4,226	2,921	4,566	5,041	821	1,049	368	483	28	36
4 月	5,865	5,675	4,787	3,716	4,577	5,540	864	1,121	357	534	35	23
5 月	6,309	5,531	2,676	3,761	4,745	4,652	850	1,026	492	506	33	32
6 月	6,117	6,069	5,049	4,084	5,213	4,678	871	1,024	407	587	27	44
合計	35,274	33,955	24,516	23,354	29,167	29,471	4,984	6,111	2,360	3,083	198	231

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。

108/109年專利案件申請及處理數量統計對照圖



109 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

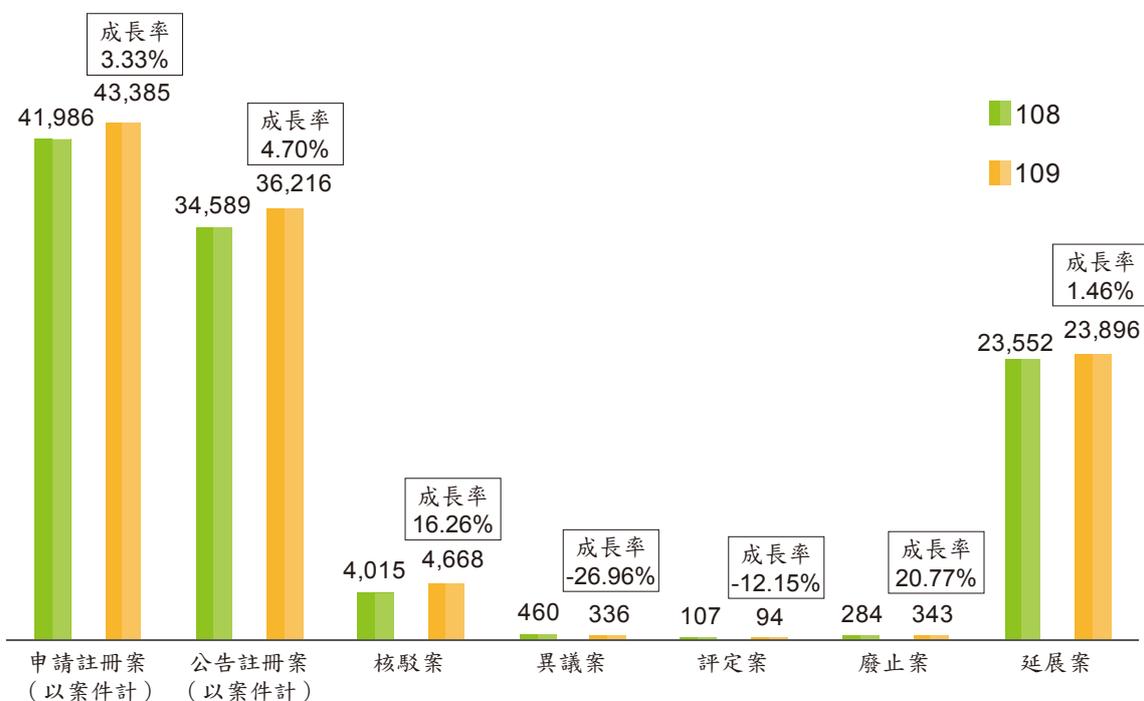
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	5,637	6,387	756	44	11	53	2,338
2 月	6,253	5,455	630	37	20	81	3,933
3 月	8,420	6,148	931	63	21	53	4,991
4 月	7,457	6,170	940	68	17	55	4,460
5 月	7,664	5,932	743	57	14	49	4,043
6 月	7,954	6,124	668	67	11	52	4,131
合計	43,385	36,216	4,668	336	94	343	23,896

108/109 年商標案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份	申請註冊案 (以案件計)		公告註冊案 (以案件計)		核駁案		異議案		評定案		廢止案		延展案	
	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109
1 月	7,194	5,637	5,993	6,387	605	756	84	44	21	11	38	53	3,823	2,338
2 月	5,259	6,253	6,671	5,455	910	630	76	37	18	20	52	81	2,626	3,933
3 月	7,022	8,420	4,323	6,148	539	931	79	63	23	21	51	53	4,370	4,991
4 月	7,522	7,457	5,860	6,170	607	940	74	68	16	17	58	55	4,233	4,460
5 月	7,959	7,664	5,273	5,932	697	743	81	57	18	14	39	49	4,990	4,043
6 月	7,030	7,954	6,469	6,124	657	668	66	67	11	11	46	52	3,510	4,131
合計	41,986	43,385	34,589	36,216	4,015	4,668	460	336	107	94	284	343	23,552	23,896

108/109 年商標案件申請及處理數量統計對照圖



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：將照片改成梗圖並發布於網路，是否有著作權問題？

答：網路上的圖片或照片如具有「原創性」及「創作性」，即為受著作權法保護的「美術著作」或「攝影著作」，若將其改成 KUSO 的梗圖形式，並上傳網路，屬於「重製」、「改作」及「公開傳輸」的利用行為，除有符合著作權法第 44 條至第 65 條合理使用規定的情形外，應該要取得各該著作之著作財產權人的同意或授權方得利用。

如果改圖的目的是為了嘲諷原著作或 kuso 時事，在學理上稱作「詼諧仿作」，參考國外司法實務，認為如果修改後的作品已與原著作所欲傳達之目的或特性有所不同，已具備所謂的「轉化性之利用」，惟依我國著作權法第 65 條第 2 項主張合理使用時，仍須參酌利用之目的及性質、所利用著作之性質、質量及其在整個著作所占比例、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響等要件，在不影響原著作權人的權益，方有依該條規定主張「合理使用」之空間，且個案如果發生爭議時，仍需由司法機關就個案具體事實調查證據認定之。

商標

問：原商標代理人委任書的委任權限包括「撤回商標申請」或「拋棄商標權」，日後申請縮減指定使用商品／服務，是否還需要另外檢附其特別委任書？

答：減縮商標註冊申請案或註冊商標指定使用商品／服務，將使申請權利或商標權範圍縮小，屬重大影響申請人及商標權人權益的行為，所以明定應特別委任（商施 6），委任書宜明列「減縮商品／服務」的代理權限。但鑒於指定使用商品／服務的減縮，其性質屬商品／服務申請的部分撤回或商標權的部分拋棄，故委任書上如有授予「撤回商標申請」或「拋棄商標權」的權限，原則無需另附其特別委任書。

經濟部智慧財產局各地服務處 109年8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	08/06 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	陳榮輝主任
	08/13 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	08/20 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	08/27 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺中	08/06 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	余賢東主任
	08/13 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	08/20 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	08/27 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺南	08/04 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	古朝璟主任
	08/11 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	08/18 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	08/25 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
高雄	08/05 (三) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	陳震清主任
	08/12 (三) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	08/19 (三) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	08/26 (三) 10:00 — 11:00	著作權概論	

經濟部智慧財產局臺北服務處 109年8月份專利商標專業志工諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
08/03 (一) 09:30—11:30	專利	陳翠華
08/04 (二) 09:30—11:30	專利	王彥評
08/04 (二) 14:30—16:30	專利	林瑞祥
08/05 (三) 09:30—11:30	專利	潘柏均
08/06 (四) 14:30—16:30	專利、商標	林金東
08/07 (五) 09:30—11:30	商標	鄭憲存
08/07 (五) 14:30—16:30	專利	趙志祥
08/10 (一) 09:30—11:30	商標	歐欣怡
08/10 (一) 14:30—16:30	專利	吳俊彥
08/11 (二) 14:30—16:30	專利	張耀暉
08/12 (三) 09:30—11:30	商標	梅文萱
08/12 (三) 14:30—16:30	專利	沈怡宗
08/13 (四) 09:30—11:30	商標	柯颯羽
08/14 (五) 09:30—11:30	專利	彭秀霞
08/17 (一) 09:30—11:30	專利	陳群顯
08/18 (二) 09:30—11:30	商標	林存仁
08/18 (二) 14:30—16:30	專利、商標	鄭振田
08/19 (三) 09:30—11:30	專利	祁明輝
08/20 (四) 14:30—16:30	專利、商標	徐宏昇
08/21 (五) 09:30—11:30	專利	丁國隆
08/21 (五) 14:30—16:30	專利	邵而康



服務處諮詢與課程表

08/24 (一) 14:30—16:30	專利	陳逸南
08/25 (二) 14:30—16:30	專利	胡書慈
08/26 (三) 09:30—11:30	專利	閻啟泰
08/26 (三) 14:30—16:30	專利	李秋成
08/27 (四) 09:30—11:30	專利	宿希成
08/27 (四) 14:30—16:30	專利	張仲謙
08/28 (五) 14:30—16:30	專利	江日舜
08/31 (一) 09:30—11:30	商標	高尹文

- 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

經濟部智慧財產局臺中服務處 109年8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
08/05 (三) 14:30—16:30	專利	楊傳鍾
08/06 (四) 14:30—16:30	專利	朱世仁
08/07 (五) 14:30—16:30	商標	陳建業
08/12 (三) 14:30—16:30	商標	陳逸芳
08/13 (四) 14:30—16:30	商標	陳鶴銘
08/14 (五) 14:30—16:30	商標	周皇志
08/19 (三) 14:30—16:30	專利	吳宏亮
08/20 (四) 14:30—16:30	專利	趙嘉文
08/21 (五) 14:30—16:30	專利	趙元寧
08/26 (三) 14:30—16:30	專利	林湧群
08/27 (四) 14:30—16:30	商標	施文銓
08/28 (五) 14:30—16:30	商標	林柄佑

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段503號7樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，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 109年8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
08/03 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
08/04 (二) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
08/05 (三) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
08/06 (四) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
08/07 (五) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
08/10 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
08/11 (二) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
08/12 (三) 14:30 — 16:30	商標	王增光
08/13 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
08/14 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
08/17 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
08/18 (二) 14:30 — 16:30	商標	王月容
08/19 (三) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
08/20 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：高雄市苓雅區政南街6號7樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話(07) 715-1786、715-1787洽詢

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
沈宗倫	專利權均等侵害與禁反言法則之例外	月旦法學教室	210	2020.04
王一旅	以臺灣民事損害賠償制度及美國實務探討專利法上故意侵權的認定標準——兼評智慧財產法院 106 年度民專訴字第 12 號判決	月旦裁判時報	93	2020.03
陳家駿	AI 人工智慧相關營業秘密之智財保護及美國自駕車竊密訴訟案例介紹	月旦民商法雜誌	67	2020.03
謝國廉	論專利法對人工智慧之保護——歐美實務之觀點	高大法學論叢	15 卷 2 期	2020.03

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
彭國洋	非專利申請權人提出專利申請案時之專利申請說明書的著作權歸屬	專利師	41	2020.04
丁靜玟、陳雅萍	重點論述：著作權部分條文修正草案	LEE AND LI BULLETIN	2020 卷 3 期	2020.03

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
編輯部	侵害商標權之損害賠償計算	月旦法學教室	212	2020.06
林洲富	商標未使用之廢止事由——評最高行政法院 107 年度判字第 383 號行政判決	月旦裁判時報	94	2020.04

智慧財產權月刊徵稿簡則

109年1月1日實施

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元**，**最高領取 15,000 元稿酬**；**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屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局資料服務組 林家榛小姐。

聯絡電話：02-2376-7170

智慧財產權月刊本文格式

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

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

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

二、角色即故事標準（the story being told test）

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

四、綜合分析

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

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

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

四、圖片、表格分開標號，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」 「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「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書：

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

（二）譯著：

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁
 五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊：

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

（四）學術論文：

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文
 頁 7-12，1989 年。
引註頁 出版年

(五) 研討會論文：

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者 文章名
姓名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱 研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料：

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

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

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻：

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名 文章名 網站名

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

網址 (最後瀏覽日：西元年/月/日)

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

（一）專書範例：

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

（二）期刊範例：

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

（三）學術論文範例：

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

（四）網路文獻範例：

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

（五）法律資料範例：

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

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



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