

第 261 期

中華民國 109 年 9 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、

徐銘鋒、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、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

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—研析專利核駁後複審採行前置 審查制度

研析專利核駁後複審採行前置審查（上） 06

——日本前置審查及韓國再審查

彭裕志、陳榮茂、呂正仲

研析專利核駁後複審採行前置審查（下） 36

——中國大陸及其與日、韓之差異

張志強、呂正仲

論述

探究電腦生成虛擬人物影像涉及的著作權 61

爭議——側重於程式保護及其衍溢成果之
權利歸屬問題

林利芝

判決摘要 82

國際智財新訊 84

智慧財產局動態 94

智慧財產權統計 98

智慧財產權答客問 102

服務處諮詢與課程表 103

智慧財產權相關期刊論文索引 108

附錄 110

Issue 261
SEP 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;
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
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 — Patent Reconsideration by Examiner before Appeal in Patent Offices	
Study on Reconsideration by Examiner after Patent Rejection – JPO and KIPO	06
<i>Yu-Jr Peng、Rong-Mau Cheng、Cheng-Chung Lu</i>	
Study on Reconsideration by Examiner after Patent Rejection – CNIPA and Comparison of JPO、KIPO and CNIPA	36
<i>Chih-Chiang Chang、Cheng-Chung Lu</i>	
Papers & Articles	
Exploring Copyright Controversy Involving Computer-Generated-Virtual-Character-Images – Focusing on the Issues of Software Protection Extension and Copyright Ownership	61
<i>Li-Chih Lin</i>	
Summaries of Court Orders	82
International IPR News	84
What's New at TIPO	94
IPR Statistics	98
IPR Q&A	102
IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	103
Published Journal Index	108
Appendix	110



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

保護及促進技術發明之專利制度，引領科技發展，攸關產業利益及國家競爭力，各國無不積極推動與規劃完善專利制度，以優化專利審查效率及品質。我國發明專利審查及法院訴訟救濟程序已然接軌，惟觀諸其他國家，例如日本「前置審查制度」、韓國「再審查制度」及中國大陸複審階段「前置審查程序」等，皆有周延專利審查及救濟程序機制之效。本月專題「**研析專利核駁後複審採行前置審查制度**」，分別就日本、韓國、中國大陸之發明專利複審階段所設有的「前置審查」／「再審查」逐一介紹其內涵，綜整三者之差異，以作為完善我國專利審查制度之參考；論述文章則介紹影音娛樂產業當前所觸及之電腦生成虛擬人物影像之著作權爭議，藉由近來 *Rearden LLC v. Walt Disney Co.* 訴訟案，探討電腦生成虛擬人物影像所涉之「著作人認定」和「權利歸屬」。

日本及韓國鑒於其發明專利申請案於核駁審定後，申請人若有不服欲提起審判時，往往會以提出修正之方式期能克服原核駁理由。為提高審理效能並減少後續法院審判之訟源，日韓中均發展出各自的處理模式。本月專題一由彭裕志、陳榮茂、呂正仲所著之「**研析專利核駁後複審採行前置審查（上）—日本前置審查及韓國再審查**」，簡介兩國專利複審階段之「前置審查」／「再審查」制度，藉由申請案之原審人員續審，可更快速掌握申請案技術內容，有益於申請人儘速取得權利。

中國大陸因應其專利申請案快速成長，提升其審查效率有其必要性。據此，其專利複審階段亦發展出類似於日、韓之前置審查程序。專題二由張志強、呂正仲所著之「**研析專利核駁後複審採行前置審查（下）—中國大陸及其與日、韓之差異**」，介紹中國大陸「前置審查」方式，並與日、韓進行比較與評估，有助我國思考導入「前置審查」制度之可行性。

影視娛樂產業中向為大眾所熟知的電腦或數位特效，隨著其技術的翻新，衍生出許多著作權上之爭議。論述由林利芝所著之「探究電腦生成虛擬人物影像涉及的著作權爭議—側重於程式保護及其衍溢成果之權利歸屬問題」，以 Rearden LLC v. Walt Disney Co. 訴訟案開展，概述電腦生成影像之原理，同時爬梳美國歷來判定電腦程式著作權保護之案例及立法沿革等，試圖探究電腦生成虛擬人物影像其所涉及之「著作人認定」與「權利歸屬爭議」。

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。

研析專利核駁後複審採行前置審查（上） ——日本前置審查及韓國再審查

彭裕志^{*}、陳榮茂^{*}、呂正仲^{**}

壹、前言

貳、日本前置審查及審判制度

一、程序與法規概述

二、實務及操作

參、韓國再審查及審判制度

一、程序與法規概述

二、實務及操作

肆、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

** 作者曾任經濟部智慧財產局專利審查官兼科長，現為智慧財產法院技術審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

申請人向日本特許廳（Japan Patent Office，JPO）或韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Office，KIPO）所提發明專利於核駁審定後，如申請人仍有不服而欲提起審判時，有相當高比例會伴隨修正，以期克服原核駁理由。對此，JPO 設置前置審查制度，當申請人申請審判請求（Request for Trial）且一併提起修正時，則該申請案進入前置審查；若申請時未一併提起修正時，則該申請案直接進入合議庭審理。在前置審查階段，如判斷可符合專利要件，則核准審定且撤銷原核駁審定。相較之下，KIPO 則分別設置再審查（Re-Examination）及審判請求兩行政救濟管道，申請人僅得就再審查程序及審判程序兩者擇一申請，申請人如欲申請再審查，則應一併提出修正。

日、韓藉此制度，先交付原審查人員進行審查，由於該審查人員已相當熟悉該案件審查歷程，可快速且有效率地處理案件，並減少後續審判庭之承辦案量，既可兼顧品質又能達到加速處理案件之成效。

關鍵字：行政救濟、專利審查制度、核駁審定、前置審查、再審查、複審制度、合議庭、複審程序修正限制

Administrative Remedies、Patent examination system、Patent Rejection、Reconsideration by examiner before Appeal、Re-examination、Appeal against examiner's Decision of Refusal、Collegiate、Re-examination procedure amendment restrictions

壹、前言

發明專利申請案之審查及救濟程序，可略分為：審查階段、複審階段及法院訴訟階段等。

於審查階段，我國與其他各國程序已大致調和；另我國自 2008 年成立智慧財產法院以來，以專業司法機構專責審理智財相關訴訟案件，因此在法院訴訟階段，我國亦與美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）、日本智慧財產專業法院及韓國專利法院制度設計相近，此乃因專利制度具有引導科技及經濟規模發展之特性，各國相當重視專利制度之完備，在迅速及專業審理之要求下，採行此套訴訟程序遂成為大勢所趨。除前述國家外，中國大陸分別於 2014 及 2019 年成立「北京知識產權法院」及「最高人民法院知識產權法庭」、歐盟則逐步規劃單一專利法院，亦朝專業整合之方向發展。綜上所述，我國於審查階段及法院訴訟階段，已大致與各國制度接軌。

我國與其他國家審理架構明顯不同者，在於複審階段，當我國申請人不服初審審查委員之核駁審定，可提起再審查，如仍有不服可提訴願程序。相較之下，日本、韓國及中國大陸則採行單一層級之審判／複審審理層級，且案件在進入此層級前，尚包含前置審查，此複審階段與我國制度差異較大。

本文以日本「前置審查制度」及韓國「再審查制度」為主軸，簡介日、韓專利複審階段，以利讀者能更加瞭解日、韓制度。

貳、日本前置審查及審判制度

向 JPO 所提出之專利申請案，在審查部核駁審定後，如申請人仍有不服，可向審判部提起「核駁審定不服審判」，即 JPO 單一機構包含有審查部及審判部兩審級，且 JPO 統計資料顯示，當申請人提起核駁審定不服審判時，有高達 8 成 7 比例¹會在提起同時一併修正說明書等²內容，以期克服原核駁理由。針對此類提起審判伴隨修正之案件，JPO 另行設置「前置審查」制度。

¹ 日本特許廳，行政年次報告書 2018 年版統計資料篇，第 1 章總括統計，頁 5，2018 年 9 月，計算前置報告及前置核准量與整體提起案件量之占比。

² 「說明書等」係指說明書、申請專利範圍及圖式任一或其組合。

一、程序與法規概述

日本發明專利審查簡圖如圖 1，申請人申請實體審查後，申請案交付審查部審查人員進行審查，若審查無不予專利事由，審查人員作出核准審定；惟若申請人無法克服不予專利事由，審查人員則會作出核駁審定。申請人收到核駁審定書後，對此審查結果不服者，可於收到核駁審定書後 3 個月期限³內提出核駁審定不服審判請求書。

當申請人申請審判請求且一併伴隨修正，則該申請案進入前置審查；反之，若申請時未伴隨修正，則該申請案直接進入合議庭審理。

若前置審查結果符合專利要件，則撤銷原核駁審定，另為核准審定；反之，若維持核駁審定，該申請案即進入合議庭進行審判。

進入合議庭進行審判時，交由 3 或 5 人所組成⁴之合議庭進行審理，其目的係針對審查之核駁審定不服結果進行判斷，合議庭原則採續行審理原則⁵，但仍得發動職權審查⁶。初審未發現之事由。最終之審決可分為：核准審決、核駁審決或駁回審決，其中，駁回審決係指將該申請案發還初審，例如：申請案克服不明確之事項，但不能逕於作出核准審決之情況。

如申請人對合議庭審判結果仍有不服時，後續可上訴至智慧財產高等法院。

³ 日本特許法第 121 條。

⁴ 日本特許法第 136 條。

⁵ 依據日本特許法第 158 條規定，前次審查階段等程序，仍對核駁審定不服審判產生效力。

⁶ 日本特許法第 153 條。

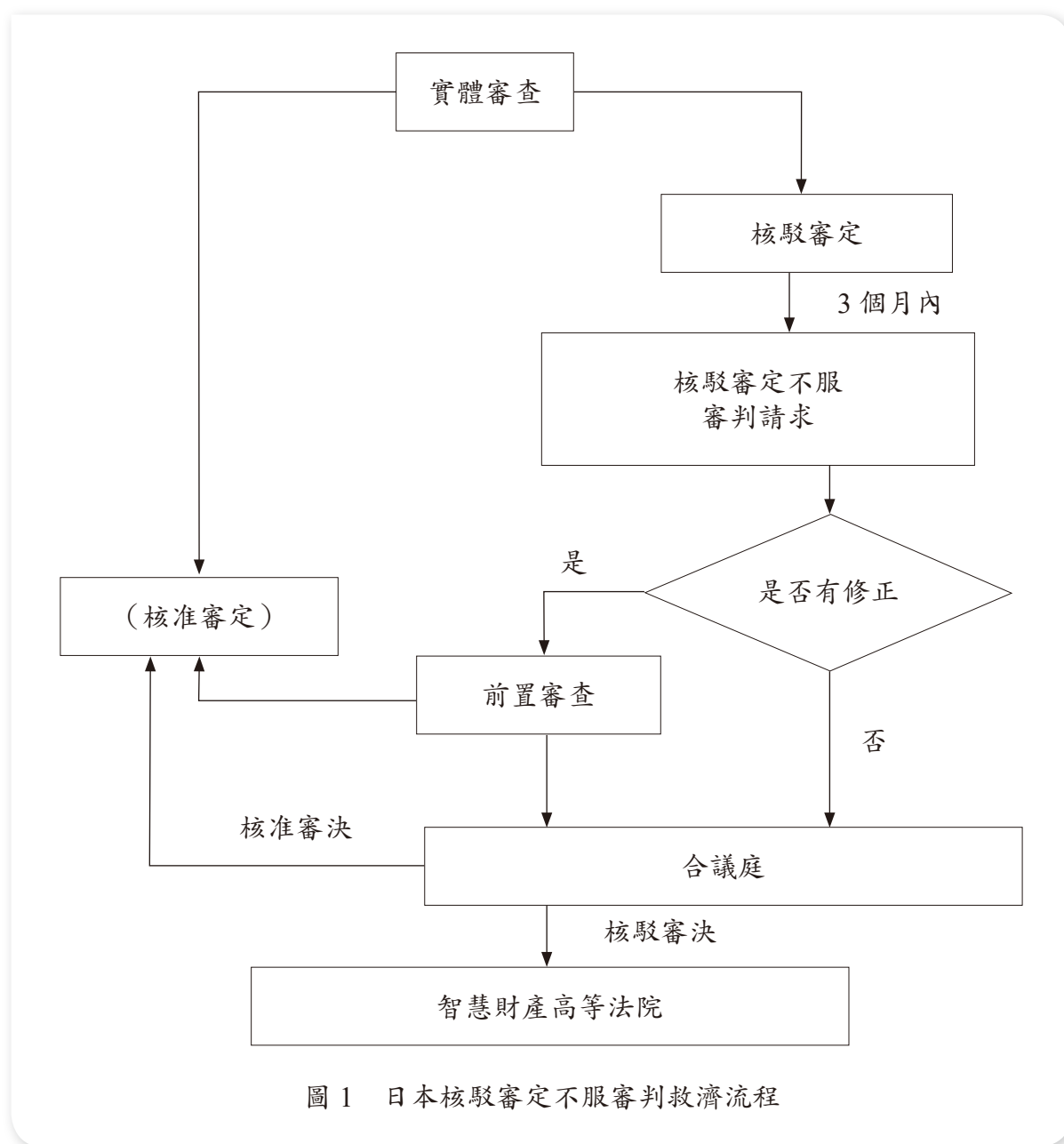


圖 1 日本核駁審定不服審判救濟流程

二、實務及操作

（一）前置審查程序受理階段

申請人收到核駁審定後，若對此審查結果不服，可於收到核駁審定3個月內提出審判請求書⁷，當申請人申請審判請求「同時」提出說明書等修正，則進入前置審查階段⁸。

所稱「同時」⁹一詞，需在「同一份文件」中遞交修正申請，且不允許事後修正。違反上述條件者，即使是同日亦不被允許，故此修正時點之規定相當嚴格。

除了前述限制修正時點外，對於修正態樣亦有所限制，此時修正申請專利範圍僅限下列目的¹⁰（相近我國「最後通知」之修正限制）：

- 1、特許法第36條第5項¹¹規定之刪除請求項。
- 2、申請專利範圍之減縮。
- 3、誤記之訂正。
- 4、不明瞭記載之釋明（僅限拒絕理由通知中所載拒絕理由相關事項）。

（二）前置審查階段

進入前置審查階段後的案件承辦人，依據JPO審查手冊第IX部第1章第11108單元之規定，通常即為「原審定之審查官」；又觀察前置審查之操作規範，係規定於審查基準第I部第2章第7節內，而非審判部之審判便覽。依上述人員配置及審查基準之配置可知，JPO係將「前置審查」制度，視為初審審查程序之延伸。

⁷ 同註3。

⁸ 日本特許法第162條。

⁹ 核駁審定不服審判Q&A(Q2-7)。

¹⁰ 日本特許法第17條之2第5項。

¹¹ 刪除請求項後，其他請求項在形式上，必然伴隨之修正，例如引用記載之請求項。

審查人員開始前置審查之首要步驟，應先判別此次修正是否符合修正限制及相關規定。審查人員判斷方式係準用「最後拒絕理由通知後之修正」，除了須符合前述四種目的外，另外尚須符合下列規定，包含：修正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式之內容、不得偏移修正（須符合單一性）、限制修正目的、符合獨立專利要件¹²等（特許法第17條之2第3至6項等規定）。其中須考量「獨立專利要件」者僅限於「申請專利範圍之減縮」修正目的，其餘修正目的則無須考量。依修正准否之判斷結果，可概分為：1、不符合規定及2、符合規定兩態樣（參圖2），分述如下：

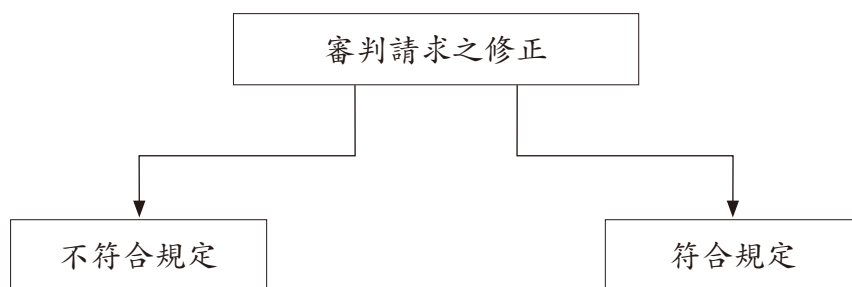


圖2 日本審判請求之修正態樣

1、修正不符合規定

審查人員判斷後認定此修正不符合規定，此時不再審理此份不符合規定之修正本，應回到「核駁審定時」說明書、申請專利範圍及圖式所載內容，判斷原核駁審定之理由是否適當，且進一步審查是否還有原審查時未發現之不予專利事由。依審查結果有下列三種不同態樣¹³（參考圖3）。

¹² 獨立專利要件包含：產業利用性、新穎性、進步性、不予專利事由、記載要件、先申請原則等。

¹³ 審查基準第I部第2章第7節3.3「審判請求時の補正が不適法である場合の手順」。

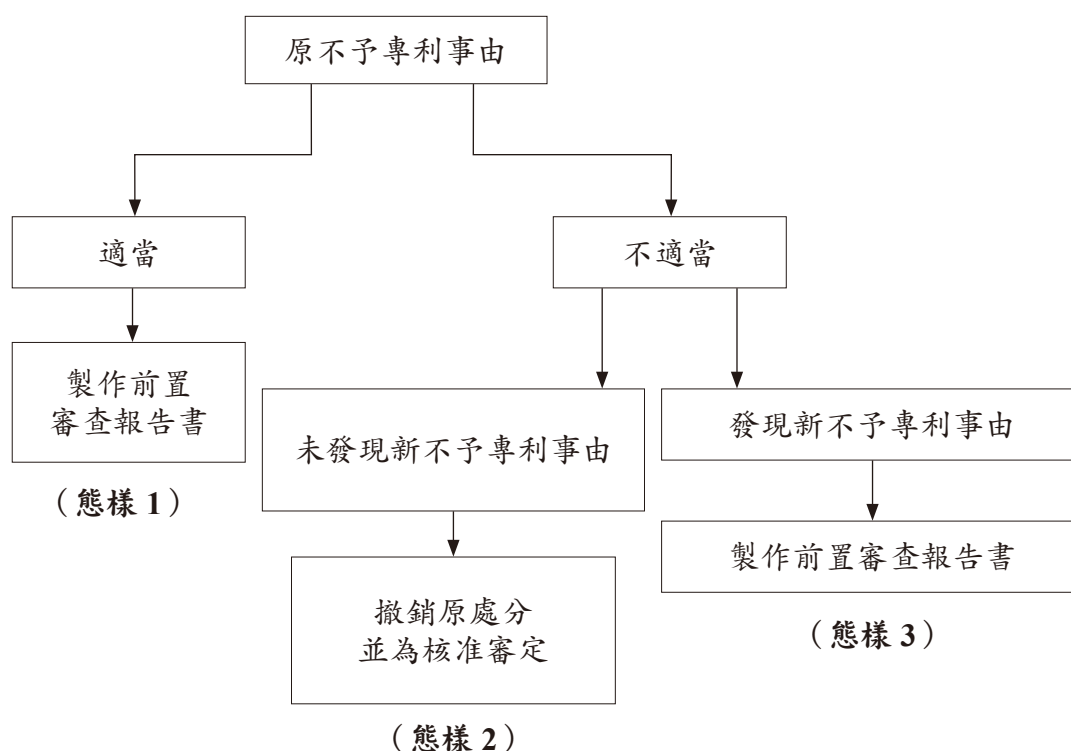


圖 3 日本審判請求修正內容不符合特許法規定之處理方式

(1) 態樣 1

在原不予專利事由適當下，審查人員即可製作前置審查報告書。該報告書內容應包含：「維持原審查之理由」、「該修正不適當之理由」、「審判請求書爭執事項與審查人員對此事項之判斷」等項目。如前置審查階段進一步發現新不予專利事由，則一併補充該等事項。

(2) 態樣 2

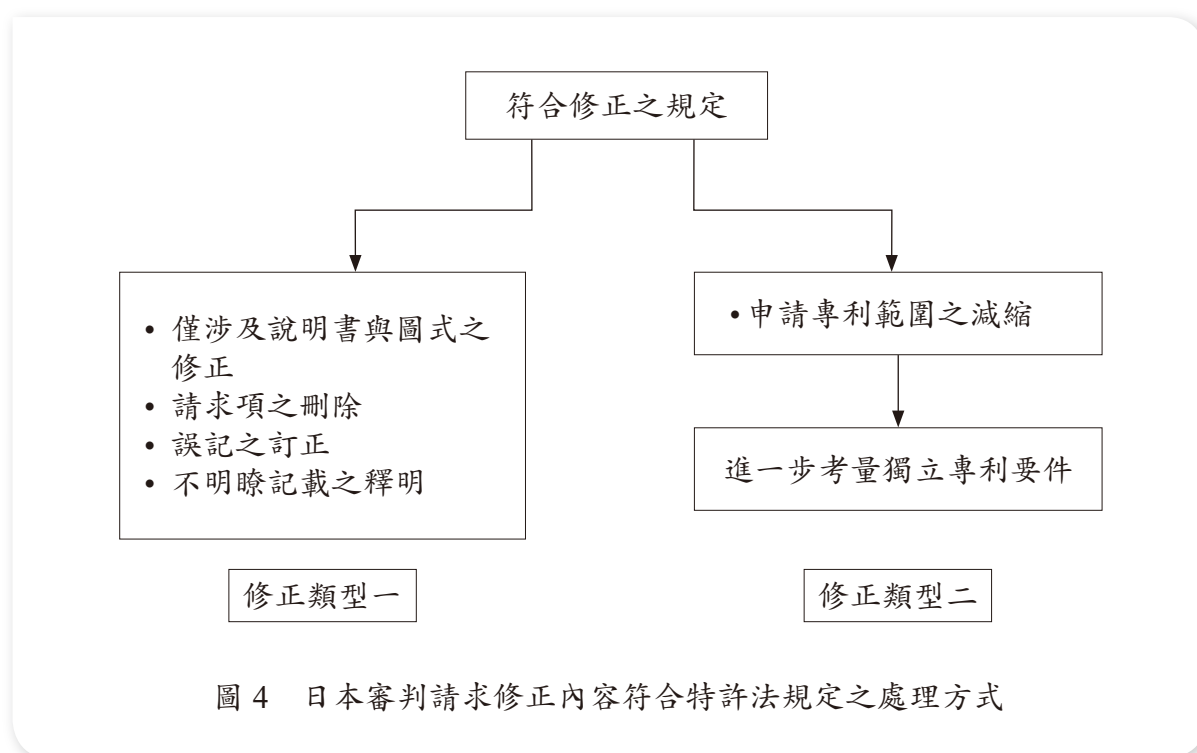
審查人員審查後，認為原不予專利事由並不適當，且未發現新不予專利事由，此時會撤銷原核駁審定，並作出核准審定。

（3）態樣 3

雖原不予專利事由並不適當，惟在前置審查中，發現新不予專利事由，審查人員將此判斷結果製作前置審查報告書，該報告書內容應包含：「該修正不適當之理由」、「審判請求書爭執事項與審查人員對此事項之判斷」及「前置審查中發現新不予專利事由」等項目。

2、修正符合規定

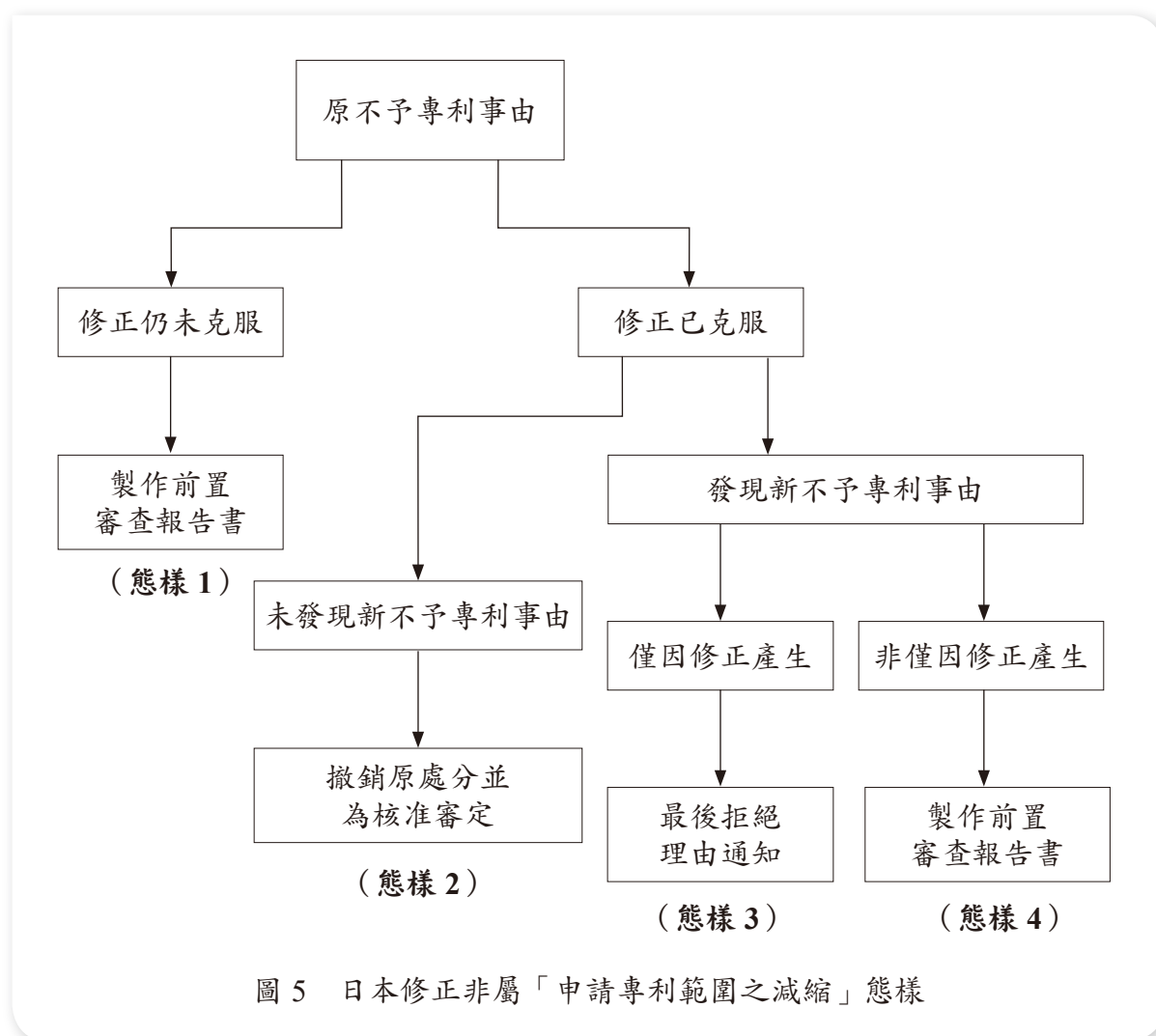
當審判請求時所提修正符合該特許法第 17 條之 2 第 3~6 項規定，依其修正目的，其處理程序¹⁴有以下 2 類型。



¹⁴ 審查基準第 I 部第 2 章第 7 節 3.2 「審判請求時の補正が適法である場合の手順」。

（1）圖 4 修正類型一：

審查人員應判斷此次修正是否克服原不予專利事由，且進一步審查是否具有新不予專利事由，依審查結果有下列態樣（參考圖 5）。



• 態樣 1：

修正未能克服原不予專利事由，該前置審查報告書內容應包含：「維持原審查之理由」、「審判請求書爭執事項與審查人員對此事項之判斷」、「前置審查中發現新不予專利事由」等項目。

- 態樣 2：

原不予專利事由已被克服，且未發現新不予專利事由，故撤銷原核駁審定，並作出核准審定。

- 態樣 3：

雖原不予專利事由已被克服，惟在前置審查中，發現新不予專利事由，且該新不予專利事由僅因修正而產生者，審查人員會發出「最後拒絕理由通知」。

- 態樣 4：

雖原不予專利事由已被克服，惟在前置審查中，發現新不予專利事由，且該新不予專利事由「非」僅因修正而產生者，審查人員應製作前置審查報告書，該報告書應載明該「發現新不予專利事由」。

（2）圖 4 修正類型二：

如修正類型為「申請專利範圍之減縮」且符合該項修正目的規定（包含符合獨立專利要件規定）時，審查人員尚需進一步判斷該修正後的請求項是否具有獨立專利要件以外¹⁵的其他拒絕理由，依據審查結果分為以下態樣（參考圖 6）：

¹⁵ 例如日本特許法第 49 條第 6 款規定之外文本超出，即不在獨立專利要件範圍內而須另行判斷。但此時不是直接回到修正前的版本，而是依修正內容續行判斷，故其處理方式與「修正不符規定」不同。

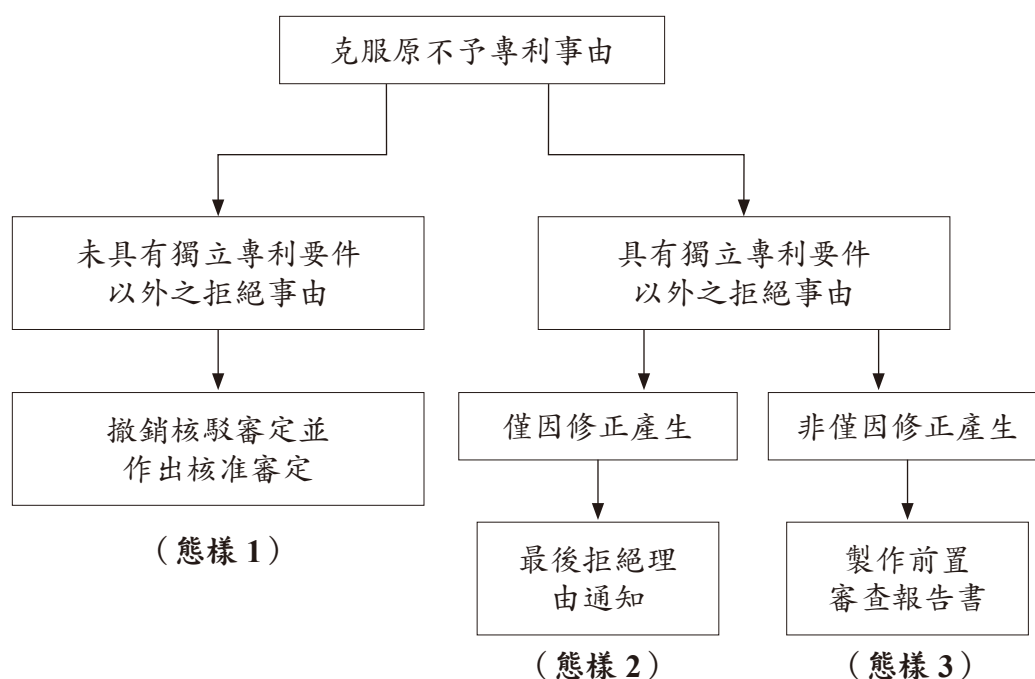


圖 6 日本修正為「申請專利範圍之減縮」之態樣

• 態樣 1：

在未具有獨立專利要件以外之拒絕事由下，未發現新不予專利事由，故撤銷核駁審定，並作出核准審定。

• 態樣 2：

在具有獨立專利要件以外之拒絕事由下，發現新不予專利事由，且該新不予專利事由僅因修正而產生者，審查人員應發出「最後拒絕理由通知」。

• 態樣 3：

在具有獨立專利要件以外之拒絕事由下，發現新不予專利事由，且該新不予專利事由「非」僅因修正產生者，審查人員應製作前置審查報告書，該報告書應載明該「發現新不予專利事由」。

3、簡介前置審查報告書與核准專利書

整體觀之，日本前置審查流程概分如下（參考圖7）。簡言之，審查人員原則不發拒絕理由通知，而是直接作出最終判斷，包含：（1）製作前置審查報告書或（2）撤銷原核駁審定處分並直接作出核准審定之處分。僅有在修正符合規定下，審查人員可視情節發出「最後拒絕理由通知」，一般而言，僅在「審查官透過此通知動作，申請人可克服不予專利事由，且可達成協議」¹⁶此等具有獲准專利之可能情況下，方進行審查意見通知。

¹⁶ 日本審查基準第Ⅰ部第2章第7節3.5「拒絕查定の理由等を解消するために請求人がとり得る対応を審査官が示せる場合」及3.6「留意事項」。

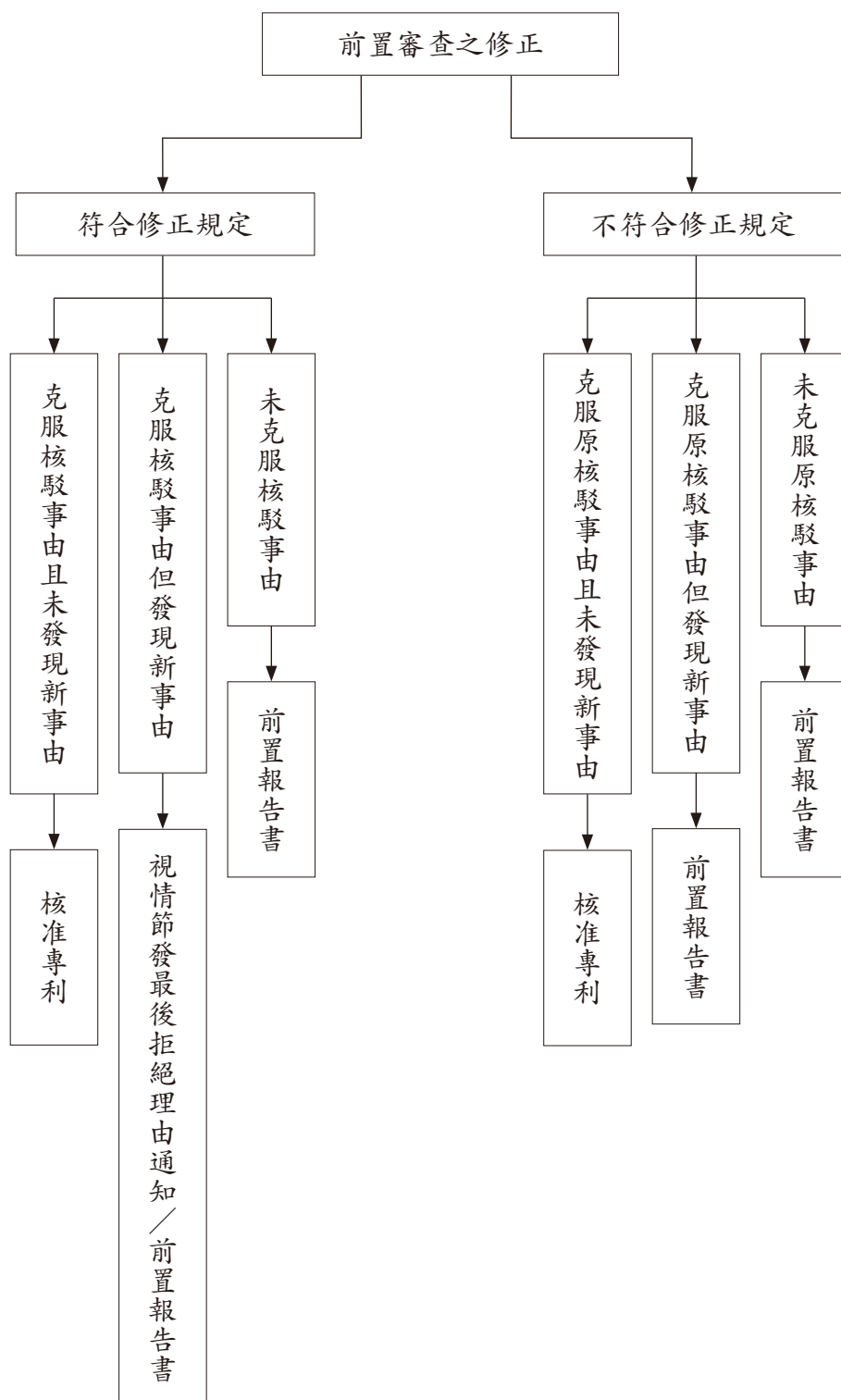


圖 7 日本前置審查判斷修正之流程圖

如為撤銷原處分並直接作出核准審定之態樣，審查人員應作出核准審定書（參考圖8），審定書除記載「申請案號」、「受理日」、「審查人員」及「發明名稱」等基本欄位外，並說明「原處分撤銷，且未發現新拒絕理由，故應核准專利。」

特許査定		P.1
特許出願の番号	特願2015-502968	
起案日	平成30年 7月18日	
特許庁審査官	楠 祐一郎 6289 4J00	
発明の名称	シクロペンテン開環共重合体、その製造方法およびゴム組成物	
請求項の数	5	
特許出願人	日本ゼオン株式会社	
代理人	前田・鈴木国際特許業務法人	

〔前置審査〕

原査定を取消す。

この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。

部長／代理	審査長／代理	審査官	審査官補	分類確定官
	小出 直也	楠 祐一郎		佐久 敬
	9640	6289		3037

圖8 日本撤銷原處分並作出核准審定案例

而前置審查報告書的撰寫方式（如圖9所示），包含「審判案號」、「申請案號」、「審查人員」、「發文日」等基本資料欄位，內文如同我國核駁審定書之撰寫方式，首段落先載明修正日期及修正內容等訊息，接著撰寫申請人主張理由，其後記載審查人員認為仍不具專利要件之具體理由。

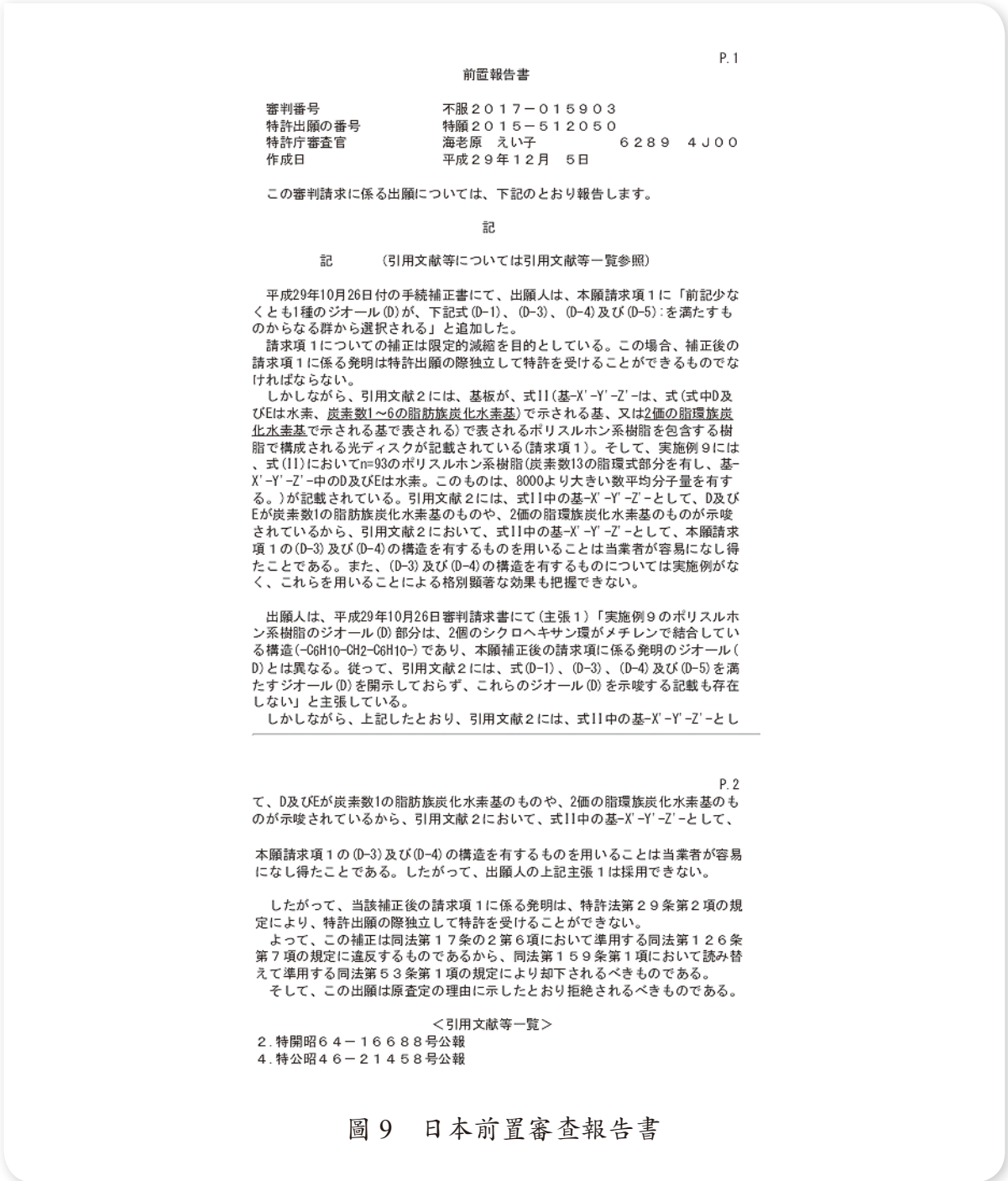


圖 9 日本前置審查報告書

（三）合議庭審判階段

經前置審查仍有不予專利事由時，審查人員將案件併同前置審查報告書移交合議庭進行後續審理（參考圖 10）。合議庭由 3 或 5 人所組成¹⁷，原則採續行審查，以多數決型態作出審決。

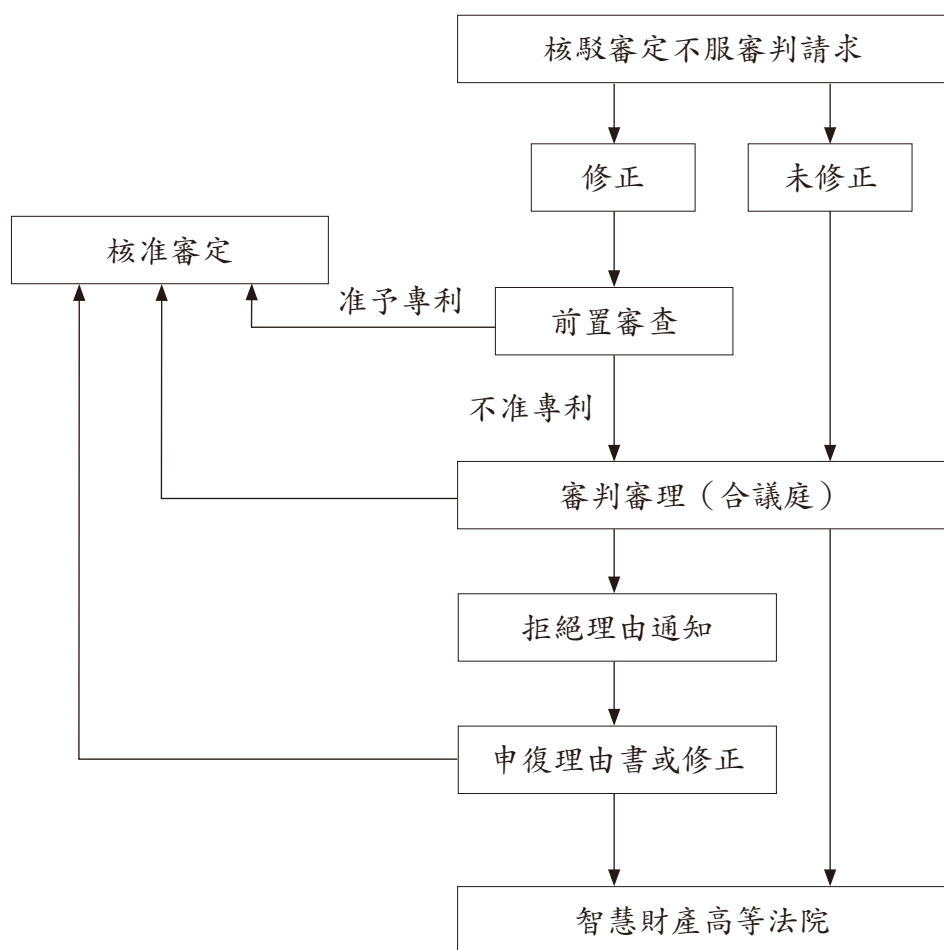


圖 10 日本合議庭審判救濟簡圖

¹⁷ 同註 4。

合議庭之審理結果有以下態樣：

- 態樣 1：直接處以「審判請求不成立」處分

在未能克服原核駁理由下，若合議庭認為即使給予申請人申復機會，仍無法克服原不予專利事由，可不再給予申請人申復機會，直接¹⁸處以「審判請求不成立」處分。

- 態樣 2：克服原核駁理由，惟發現新不予專利事由

雖然已克服原核駁理由，但合議庭在審理過程中發現新不予專利事由時，仍可發出拒絕理由通知，依後續審理結果作出「審判請求成立」或「審判請求不成立」處分。

- 態樣 3：撤銷原審查決定，發回審查部再行審查

若原審查部門之審查人員「未進行實質要件判斷」、「證據不適格」或「核駁程序有瑕疵」等，已損害申請人審級利益，此時合議庭無法逕自作出請求成立或不成立處分，此時僅會撤銷原審查決定，並發回審查部續行審查。

若申請人不服合議庭之審判處分，可向智慧財產高等法院提起撤銷審決訴訟，不服者可再上訴到最高法院。

（四）修正與分割時機

1、修正時機

依據特許法第 17 條之 2 規定，審判請求人得提出修正時機包含以下兩種態樣：

- （1）拒絕理由通知之指定期間內。
- （2）於核駁審定不服審判之提起同時。

¹⁸ 申請人有可能不會收到拒絕理由通知，而是直接收到核駁審定，即申請人已失去修正及申復機會，故申請人應於提起審判時擬定合適策略。

換言之，申請人在提出審判請求後，僅能在收到拒絕理由通知時提起修正，又審查人員在前置審查程序原則不發拒絕理由通知，即前置審查過程無法主動提出修正，僅得於被動狀態下提出修正。

2、分割時機

申請人可提分割之時機¹⁹ 包含以下三種：

- （1）通知可對申請書伴隨之說明書、申請專利範圍或者圖式進行修正時（即收到拒絕理由通知、最後拒絕理由通知之指定期間內）。
- （2）核准審定書送達後 30 日內（排除前置審查核准、審判核准）。
- （3）核駁審定書送達後三個月內（排除審判不成立）。

依上述規定，於前置審查階段，申請人原則不得分割，僅在審查人員發出拒絕理由通知時，申請人於此被動狀態下提出分割申請。再者，前置審查核准時，申請人亦無法提出分割申請，此與初審核准時可分割之作法不同。

參、韓國再審查及審判制度

韓國專利申請程序雖大量參考日本制度，惟韓國「再審查制度」與日本前置審查制度設計仍有相當差異。事實上，韓國曾經採行如同日本之「前置審查」程序，至 2009 年才修法改為現行制度，簡要說明其修法背景如下。

在舊法時期，申請人如不服核駁審定，無論是否伴隨修正，皆可提起審判請求。觀察表 1 所列 5 年期間統計數量可發現，審判請求伴隨提起修正之案件，在經過前置審查後的核准率高達 73%，換言之，審判請求時提起修正之申請人，有超過 7 成比例並未真正進入審判合議程序，然在舊法框架下，申請人仍須繳納高昂的審判費用，且審判相關程序及規範相對審查程序更顯複雜，申請人在提起即需特別留意，稍有不慎恐影響權益，無形增加了申請人負擔。

¹⁹ 日本特許法第 44 條。

爰此，KIPO 於 2009 年 7 月 1 日修法，將原有附屬於審判制度內的前置審查程序獨立出來，另規劃出一套完整的「再審查制度」，成為銜接審查及審判兩端之救濟管道²⁰。

新法施行後，當案件於審查階段核駁審定，申請人不服處分欲提起修正者，可於核駁審定書送達後 30 日內申請再審查。新制度具有降低審查費用、避免申請人直接面對複雜的審判程序等優點，可減輕申請人負擔；再者，制度仍保有原來前置審查制度具備的可加速處理案件及減輕後端審判人力負擔等優勢。

表 1 韓國舊法審判前置審查核准率

年度	審判請求 數量	前置審查 (有提起修正) 數量	前置審查 核准數量	前置審查 比例	前置審查 核准率
2003	3,208	2,772	2,142	86.4%	77.3%
2004	4,041	3,392	2,584	83.9%	76.2%
2005	6,200	5,121	3,964	82.6%	77.4%
2006	8,612	7,172	5,361	83.3%	74.7%
2007	9,638	7,934	5,291	82.3%	66.7%
合計	31,699	26,391	19,342	83.3%	73.3%

一、程序與法規概述

首先概述韓國專利申請審查及審判流程（參考圖 11）。當審查部門做出核駁審定時，申請人如有不服，且欲對說明書等²¹提起修正者，得於核駁審定書送達後 30 日內提出再審查請求²²，必要時得展延 30 日。

於再審查時，原則上發審給進行原核駁審定的審查人員。但如果將其再審查審理委託給原審查人員不合適時，例如該審查人員離職或離開到其他非審查單位

²⁰ 韓國特許庁、再審查請求制度導入予定—顧客サービス特許制度①—，崔達龍國際特許法律事務所，http://www.choipat.com/bbs/board.php?bo_table=menu20&wr_id=225&page=5（最後瀏覽日：2019/5/10）。

²¹ 同註 2。

²² 韓國專利法第 173 條。

的情況，則由目前承審該專利分類號的其他審查人員進行再審查工作²³。再審查請求於文件齊備後，審查人員應於一個月內開始審查²⁴。

在初審尚未核駁審定即先提起再審查申請者，或者是再審查核駁後再次提起再審查申請者，此類再審查申請皆不合法定程序，審查人員應不受理。但如審查人員於再審查審查後作出核駁審定，後續審判程序發現該核駁審定屬明顯瑕疵，遭審判部認定應撤銷原處分，發回原審查人員重新審查時，如該審查人員再次作出核駁審定，且核駁理由與先前不同者，申請人則例外允許可提起第二次之再審查請求²⁵。

如再審查請求所提修正，仍未能克服不予專利事由時，審查人員應作出核駁審定。在作出核駁或核准前，承審人員得與其他 2 人共同協商討論²⁶。

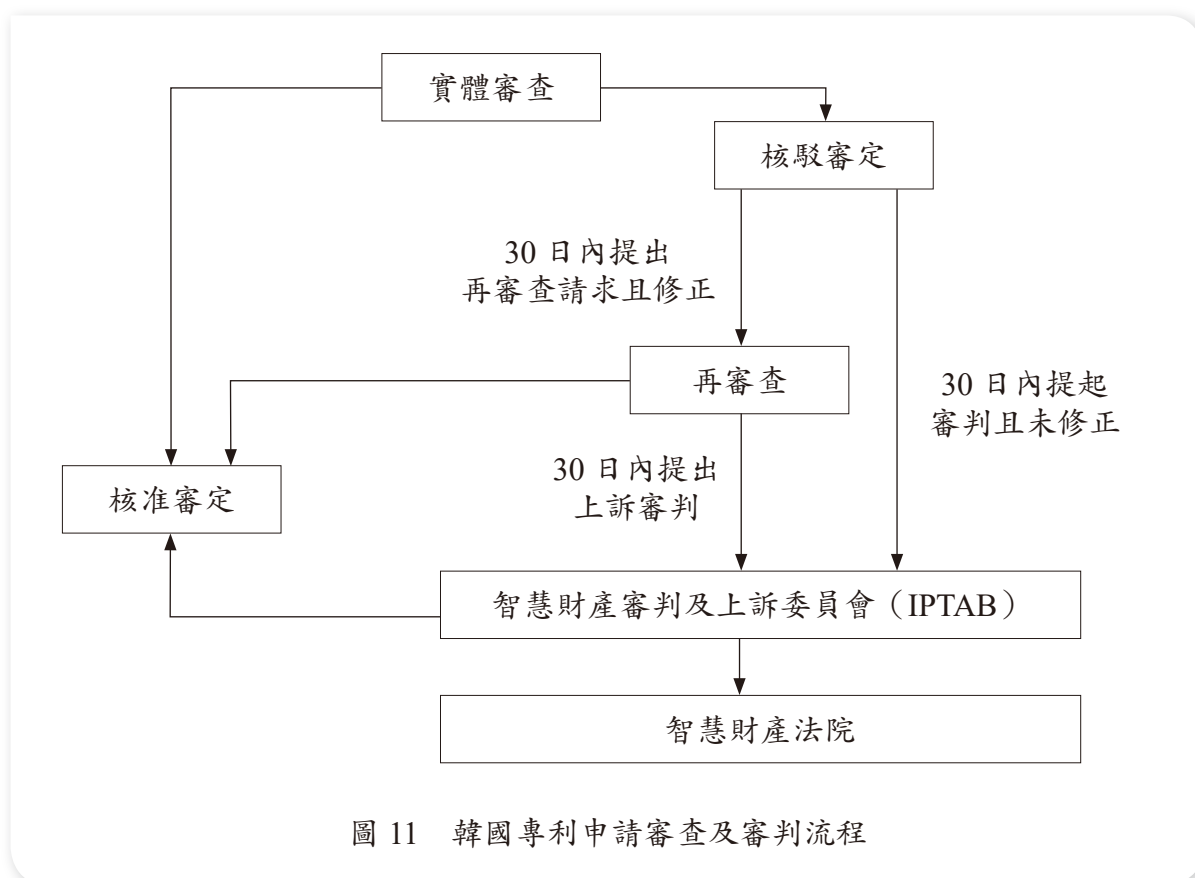


圖 11 韓國專利申請審查及審判流程

²³ 韓國專利審查指南第 V 部第 4 章第 2.2 節（1）。

²⁴ 韓國專利審查指南第 V 部第 1 章第 7 節（1）。

²⁵ 韓國專利審查指南第 V 部第 4 章第 2.2 節（3）。

²⁶ 韓國專利審查指南第 V 部第 4 章第 2.4 節（2），惟審查指南未詳述其他 2 人之實務規範。

二、實務及操作

韓國再審查制度之審理程序準用初審審查階段²⁷之規定，因此，下節先簡介初審審查階段中，有關拒絕理由通知及修正限制等相關規定。

（一）初審審查階段

專利申請人得於取得申請日後3年內提出實體審查²⁸。進入實體審查階段後，申請人可提出修正態樣分為兩種²⁹：

1、主動提起修正

申請人可在核准審定書送達前提出修正，但禁止加入新事項（New Matter），即不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但摘要不在此限。符合上述修正限制者，不論是在程序階段或審查階段，皆應當受理該修正。

2、通知申復後提起修正

審查人員發出審查意見通知書（Non Final Rejection），於通知送達後，申請人亦得於指定期間2個月內，提出申復或修正³⁰，並得展延2個月。

申請人所提之修正，如因為修正內容而產生新的核駁理由時，審查人員可再次發出審查意見通知書³¹，後續修正禁止加入新事項，且須進一步符合專利法第47條第3項之限制³²：

（1）以限縮、刪除或增加請求項方式而為之申請專利範圍減縮。

（2）誤記之訂正。

²⁷ 再審查程序係準用韓國專利法第51條之修正不受理規定、第57條第2項之審查官審理、第78條之程序終止及第148條相關審查官排除迴避等事項；另相關程序則適用於第47條第1項第1款之申請修正及第63條之拒絕理由通知。

²⁸ 韓國專利法第59條；分割或改請案於分割或改請日30天內提出實體審查。

²⁹ 韓國專利審查指南第IV部第1章第4節。

³⁰ 韓國專利審查指南第IV部第1章第4.2節。

³¹ 相近於我國「最後通知」之限制，為便於對照說明，以下簡稱「最後通知」或FOA。

³² 韓國專利法第47條第3項。

（3）不明瞭記載之釋明。

（4）當修正超出時，將申請專利範圍回復修正前之範圍，或將申請專利範圍依照前述第（1）～（3）點修正。

表 2 韓國修正期間與限制

修正期間	修正範圍	
	說明書或圖式	申請專利範圍
1. 在核准審定書送達前 2. 審查意見通知後之指定申復期間	禁止加入新事項	
1. 最後通知後之指定申復期間 2. 再審查請求	禁止加入新事項	禁止加入新事項，且限於專利法第 47 條第 3 項之規定

（二）再審查程序受理階段

1、程序事項

申請人不服初審核駁審定結果，得於收受核駁審定書 30 日內，提起再審查³³或審判請求³⁴。由於期限相當短，申請人原則得申請展延 2 個月³⁵，並以一次為限。

由於行政救濟管道包含再審查及審判請求兩制度，申請人僅得就再審查程序及審判程序兩者擇一申請，於提交申請書時，即應表明意向。如申請人同時提起再審查及審判請求，審查人員應依專利法施行細則第 11 條之規定，通知申請人限期表明意向³⁶。

申請人如欲申請再審查，應一併提出說明書等修正申請書，惟申請人仍得於一定期間內（核駁審定書送達 30 日內），補提說明書等修

³³ 韓國專利法第 67 條之 2 規定。

³⁴ 韓國專利法第 132 條之 3 及第 140 條之 2 規定。

³⁵ 韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点，工業所有権情報・研修館，<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14030/>（最後瀏覽日：2019/5/10）。

³⁶ 韓國專利審查指南第 V 部第 2 章第 2.2 節。

正。申請再審查後不得撤回，且申請人如先申請再審查，後續又提出申請審判請求時，則僅受理再審查之申請。

申請人如欲申請審判請求，不得再提出說明書等修正，欲修正者僅限提起再審查程序³⁷。提起審判請求後，申請人不得再申請再審查。惟若申請人申請審判請求後，仍得改申請再審查，此時申請人先撤回審判請求，並在得提起期限內（核駁審定書送達30日內），補提再審查申請³⁸。

若申請人先提出審判請求書，後續又提出修正申請書，由於審判請求時不得提起專利說明書等修正，此時審查人員應通知申請人違反程序事項之理由，請申請人進一步表明意向，並要求補正。若申請人本意為提出再審查程序，則審查人員將此案件移交再審查程序³⁹。

2、修正限制

申請再審查時所伴隨之修正，應先判斷此修正是否合於規定，其判斷步驟參考圖12。申請人所提修正本，除不得超出申請時之範圍外，尚須符合專利法第47條第3項之規定（如前節「最後通知」修正限制）。

若修正不符以下規定者，則不受理該修正⁴⁰，其態樣包含⁴¹：

- （1）修正超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，或翻譯本超出外文本所揭露之範圍。
- （2）由於修正導致新的核駁理由，但專利法第47條第3項第1款（前節「最後通知」修正限制第1點）及第4款（前節「最後通知」修正限制第4點）不適用。

³⁷ 韓國專利審查指南第V部第4章第2.2節（2）&（3）；且進一步詢問KIPO審查官確認。

³⁸ 韓國專利法第67條之2第1項規定。

³⁹ 同註38。

⁴⁰ 韓國專利審查指南第IV部第3章第3節（1）。

⁴¹ 韓國專利法第51條規定。

上述所稱「新的核駁理由」，如因審查人員於先前審查歷程時漏未通知之核駁理由，則不能視為新的核駁理由⁴²，此時仍應受理該份修正申請。

修正不受理時，申請人不能單獨針對此程序事項提出行政救濟，審查人員會先審理前次合法之修正版本，待審查人員作出核准、核駁或審查意見通知後⁴³，申請人才能伴隨申請案件提出行政救濟。

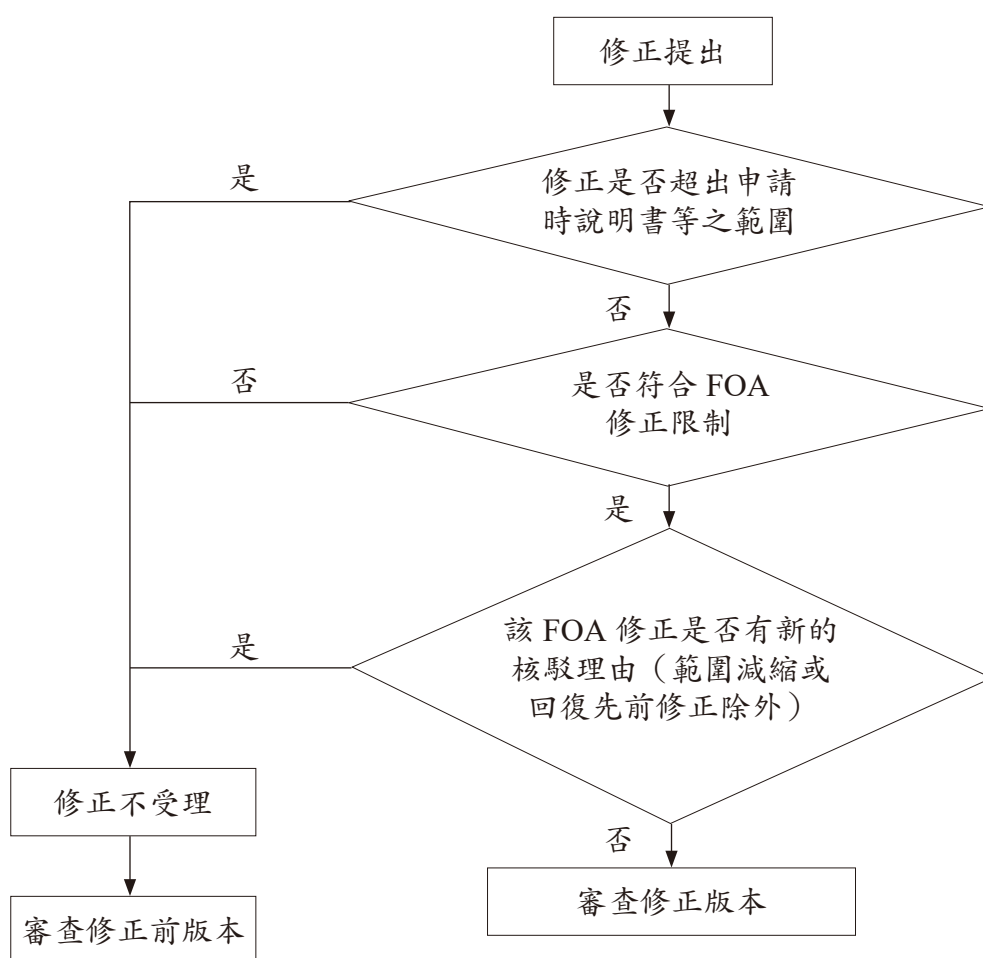


圖 12 韓國判斷是否受理修正之審查步驟

⁴² 韓國專利審查指南第 IV 部第 3 章第 2 節。

⁴³ 韓國專利審查指南第 IV 部第 3 章第 3 節 (3)。

（三）再審查階段

當程序齊備後，即進入再審查階段（參考圖 13 所示），該程序仍保有相近於初審程序之審查意見通知及申復修正機會。若審查人員未發現不予專利事由時，則可逕予核准審定。

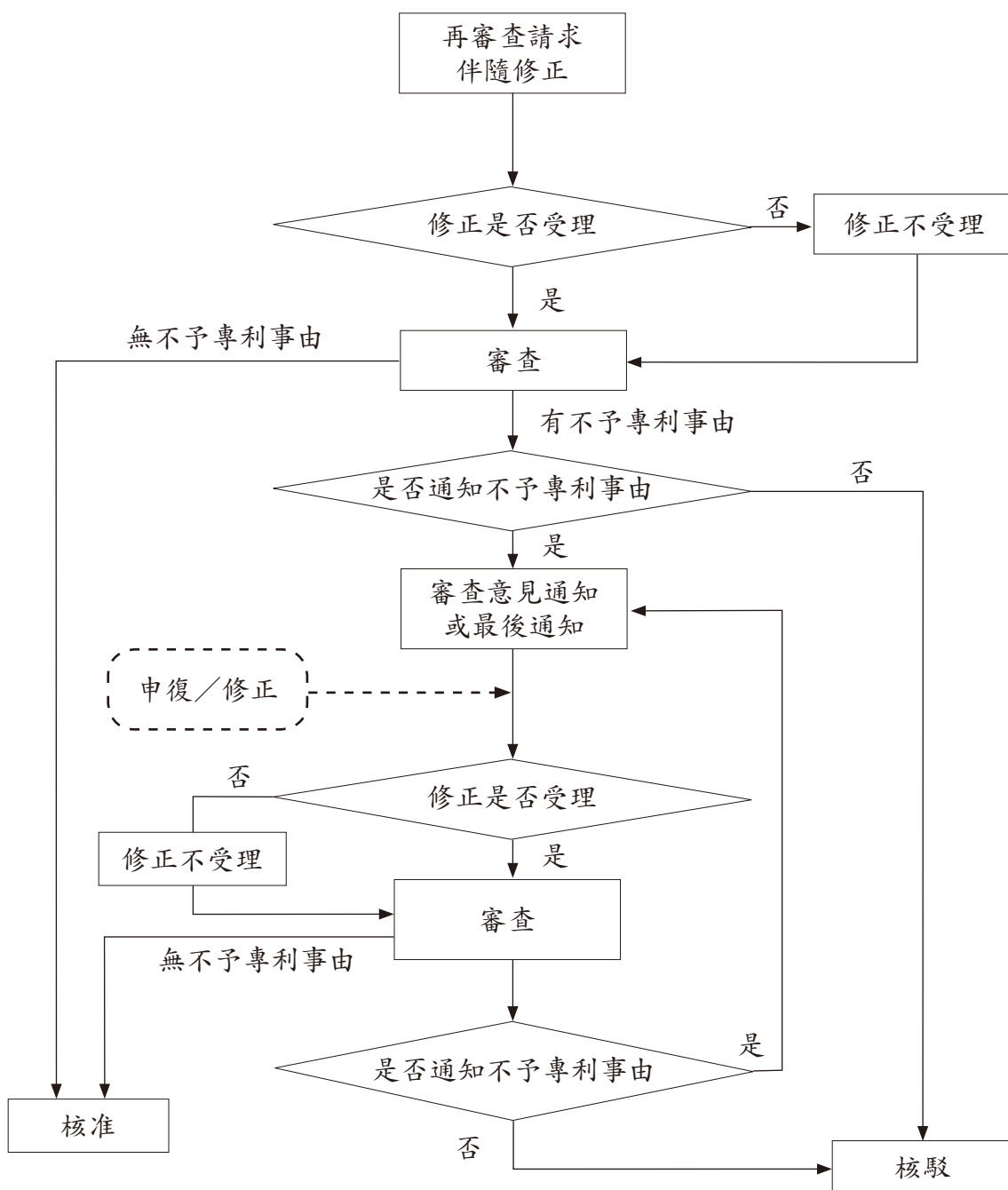


圖 13 韓國再審查流程

經審理後如符合專利要件，審查人員應發出核准審定（專利法第 66 條）；反之，如仍無法逕予核准審定時，此時可依據案件態樣，進行以下動作：

1、發出審查意見通知或最後通知

針對申請再審查所提之修正本，如有新的不予專利事由，或先前審查漏未通知申請人之不予專利事由，審查人員得發出審查意見通知或最後通知，請申請人限期申復修正。

2、逕發核駁審定書

KIPO 係將再審查程序定位為初審程序之續審，所以先前的審查意見通知及修正不受理等程序仍然有效⁴⁴，若申請人於再審查請求所提修正仍無法克服先前核駁理由，因為先前的審查已通知過申請人該理由，此時審查人員即可直接核駁審定⁴⁵（專利法第 62 條）。

（四）智慧財產審判及上訴委員會階段

智慧財產審判及上訴委員會（簡稱 IPTAB）於 1998 年 3 月 1 日與專利法院同時啟動，該機構係解決智慧財產相關糾紛之審判單位，雖與 KIPO 有隸屬關係，但仍維持獨立運作模式。申請人不服核駁審定時，得於審定書送達之日起 30 日內，向 IPTAB 提起審判請求⁴⁶。

提起審判請求時，請求人應備具申請書並載明請求目的及理由。經提起審判後，除變更請求人之姓名、地址、補正請求目的及理由外，不得再變更主旨⁴⁷。

審判程序⁴⁸係準用審查程序之相關規定，包含準用專利法第 47 條第 1 項第 1、2 款修正限制、第 51 條修正不受理限制、第 63 條審查意見通知，

⁴⁴ 韓國專利審查指南第 V 部第 2 章第 2.3 節。

⁴⁵ 韓國專利審查指南第 V 部第 4 章第 3 節。

⁴⁶ 韓國專利法第 132 條之 3 規定。

⁴⁷ 韓國專利法第 140 條之 2 規定。

⁴⁸ 韓國專利法第 170 條規定。

以及第 66 條核准審定等。相關程序請參考前述「初審審查階段」及「再審查階段」之介紹，在此不再贅述。

審判結果包含以下 3 種類型：1、撤銷原處分，發回審查部門續審；2、維持原處分；3、核准專利。當審判決定後，申請人得請求再審判（Re-Trial）⁴⁹。

（五）分割申請

申請人所提之專利申請，包含兩個以上之發明者，得於該申請案最初所提說明書等範圍內提出分割申請⁵⁰。分割案件應視為在原專利申請案申請時即已提出申請⁵¹。申請人得提起分割之時點（參考圖 14 所示）如下⁵²：

- 1、在收到 KIPO 所發出審查意見通知書前之任何時點。
- 2、收到 OA 或 FOA 通知後，限期申復之期間內。
- 3、收到核駁審定，後續提起再審查之同時。
- 4、收到核駁審定（包含再審查核駁），對此處分不服，可請求審判之期間內。
- 5、核准審定書送達後 3 個月內（或繳納年費而設定登錄專利權，兩者時間較早者）。

⁴⁹ 韓國專利法第 178 條規定。

⁵⁰ 韓國專利法第 52 條規定。

⁵¹ 同註 50，第 2 項規定。

⁵² 韓國專利審查指南第 VI 部第 1 章第 1 節及第 3.2 節（1）。

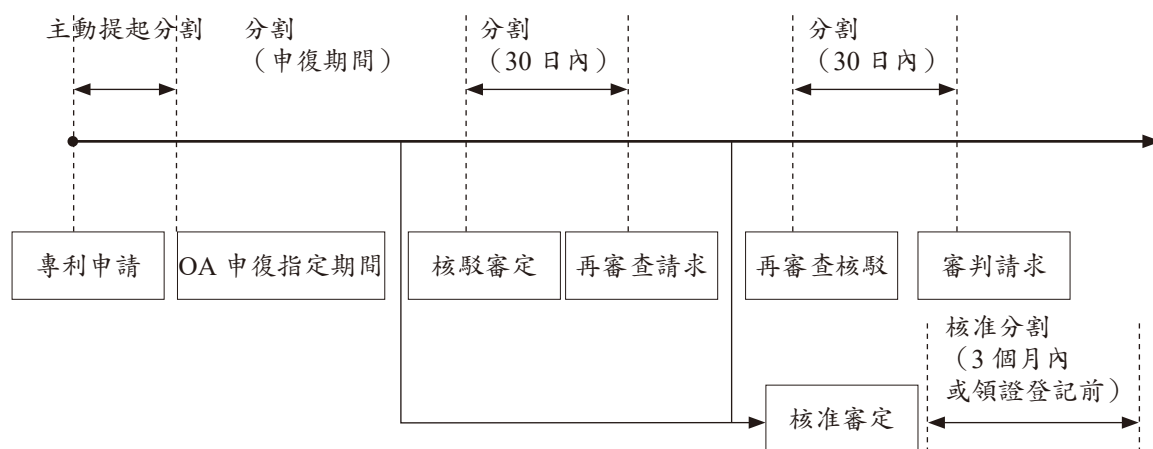


圖 14 韓國分割時機

肆、結語

觀察日本制度，原本在初審階段被核駁審定之申請案，經由前置審查又回到原審查人員手中，由於原審查人員已熟悉該案件之審查歷程及原核駁審定之理由，相較於合議庭審判官，原審查人員可更快速掌握申請案技術內容，且充分理解引證案與本案間的對應關係，不僅可過濾合議庭案源，且能有效提升整體審查效率。

另觀察韓國制度，其審查程序可分為審查、再審查及審判程序，其中再審查制度為銜接審查程序與審判程序之中間橋梁，韓國再審查制度與日本前置審查比較可發現，相同點在於皆僅限有提出修正之申請案，且同樣交由原審查人員審理，但韓國制度可進一步減輕申請人費用負擔，且避免申請人直接面對繁複審判程序。惟申請人如不服初審核駁審定時，僅得就申請「再審查」與「審判請求」間擇一申請，在制度設計時，須考量雙軌運作態樣。

觀察日、韓制度，兩者皆限定有提起修正申請之案件，方可進入前置審查或再審查程序，且原則皆交由原審查人員續審，日、韓該等制度可簡單類比為快速通關機制，可在申請案件適法下，協助申請人儘速取得權利；相較之下，我國專

利審查程序依循既有行政救濟架構，整體程序歷經初審、再審查、訴願及行政訴訟等四個層級程序，其中再審查與訴願兩層級程序獨立，彼此壁壘分明且程序較為複雜，與日、韓制度彈性及整合程度差異甚大，可發現日、韓制度設計意旨與我國再審查制度截然不同。考量專利制度快速且專業之特殊屬性，在重新審視我國現行再審查制度與訴願層級之時，也許可思考現行層級是否有疊床架屋之虞，通盤調整現有層級配置，並參考日、韓前置審查制度優點，在有限人力資源下，使整體審查流程更為順暢，以符合使用者及產業需求，並與國際制度接軌。

研析專利核駁後複審採行前置審查（下） ——中國大陸及其與日、韓之差異

張志強^{*}、呂正仲^{**}

壹、前言

貳、中國大陸複審請求之前置審查

- 一、程序與法規概述
- 二、實務及操作
- 三、小結

參、日、韓、中國大陸之比較及評估

- 一、程序受理階段
- 二、實務及操作
- 三、合議審理階段
- 四、日、韓、中國大陸之分析比較

肆、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

^{**} 作者曾任經濟部智慧財產局專利審查官兼科長，現為智慧財產法院技術審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

專利申請案件經中國大陸國家知識產權局（The China National Intellectual Property Administration, CNIPA）核駁審定後，申請人得向專利複審委員會（下稱複審委員會）提起核駁複審，該程序定位為申請人對處分不服之行政救濟程序。在此複審程序中，無論修正與否，皆進行前置審查。

此前置審查程序不直接作出核准或核駁審定，僅出具意見交付複審委員會審理。複審委員會審理後之處分包含：一、可作出審判請求不成立，維持原核駁之決定；二、審判請求成立，撤銷原核駁之決定，並發回審查部門審查。故複審委員會握有處分決定權。

本文進一步比較日本、韓國及中國大陸相關制度，評析前述三者特點。前述三者相關制度雖有差異，惟前述相關制度皆可達到提升審查效率、減少訟源及快速獲知結論等優點，可收一舉數得之實效。

關鍵字：行政救濟、專利審查制度、核駁審定、前置審查、再審查、複審制度、合議庭、複審程序修正限制

Administrative Remedies、Patent examination system、Patent Rejection、Reconsideration by examiner before Appeal、Re-examination、Appeal against examiner's Decision of Refusal、Collegiate、Re-examination procedure amendment restrictions

壹、前言

近年中國大陸專利申請量屢創新高，以 2019 年為例，發明專利申請量即高達 140 萬件，相較第 2 名美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）約 60 萬件及第 3 名日本特許廳（Japan Patent Office, JPO）約 31 萬件，呈現相當大的差距，另中國大陸實用新型專利申請量更逼近 200 萬件。在整體專利市場活絡及兩岸交流頻繁下，其專利制度自有值得關注之處。本文上篇已介紹日本前置審查及韓國再審查制度，本篇則進一步介紹中國大陸之前置審查及複審制度，後續進行前述三者程序比較及評估，藉此思考我國導入此制度之可行性。

貳、中國大陸複審請求之前置審查

中國大陸之專利複審程序，其定位屬申請人對核駁決定不服而啟動的救濟程序，同時也是專利審查程序之延續。在此複審程序中，複審請求之決定權在複審委員會，而前置審查則為內部作業，不直接作出審定，其制度特性相異於日、韓制度；也因為前置審查屬內部作業之特性，單從前置審查程序，較難理解全貌，而有必要概述複審制度之整體，以理解前置審查與複審程序之對應關係，故本章介紹中國大陸整體複審流程。

一、程序與法規概述

申請人向 CNIPA 提出專利申請案，經審查後有不符專利要件之情事，申請人在收到核駁決定後，後續可向複審委員會提出複審請求，以下概述其流程（參考圖 1）。

申請人收到核駁審定書之日起，應於 3 個月內向複審委員會提出複審申請¹，申請人得於複審申請時，一併修正說明書、申請專利範圍及圖式。

¹ 中國大陸專利法第 41 條。

複審委員會收到複審申請後，先進行程序審查，如複審申請文件有缺漏，另以通知書通知申請人，申請人應於收到通知書之日起 15 日內補正。

當複審申請文件完備時，不管是有無提出修正，複審委員會均將形式審查文件及案卷一併交給原審查部門，由該部門進行前置審查²，原則上，原審查部門應於 1 個月內，提出前置審查意見書³。

經前置審查後，如已克服核駁理由，暫未發現不予專利事由時，原審查部門應出具「撤銷核駁決定」之前置審查意見書，並移送複審委員會，經複審委員會確認後，再發回原審查部門續行審查。反之，經前置審查後，如認為仍有不予專利事由時，原審查部門應出具「維持核駁決定」之前置審查意見書，並移送複審委員會，複審委員會即以 3 或 5 人組成之合議組進行後續審查。

經合議組審理後，若認為必須撤銷原審查部門之決定時，則發回原審查部門續行審查；若合議組同意維持核駁時，則會發出複審通知書給申請人，給予申復修正機會。

若最終結果仍維持核駁，申請人不服決定時，可在收到核駁處分書之日起 3 個月內，向北京知識產權法院提起訴訟。

參圖 1 之流程圖，以下依序介紹「複審程序審查」、「前置審查」、「複審合議審查」及「複審決定」等 4 個階段。

² 中國大陸專利法實施細則第 62 條。

³ 中國大陸審查指南第 4-11 頁。

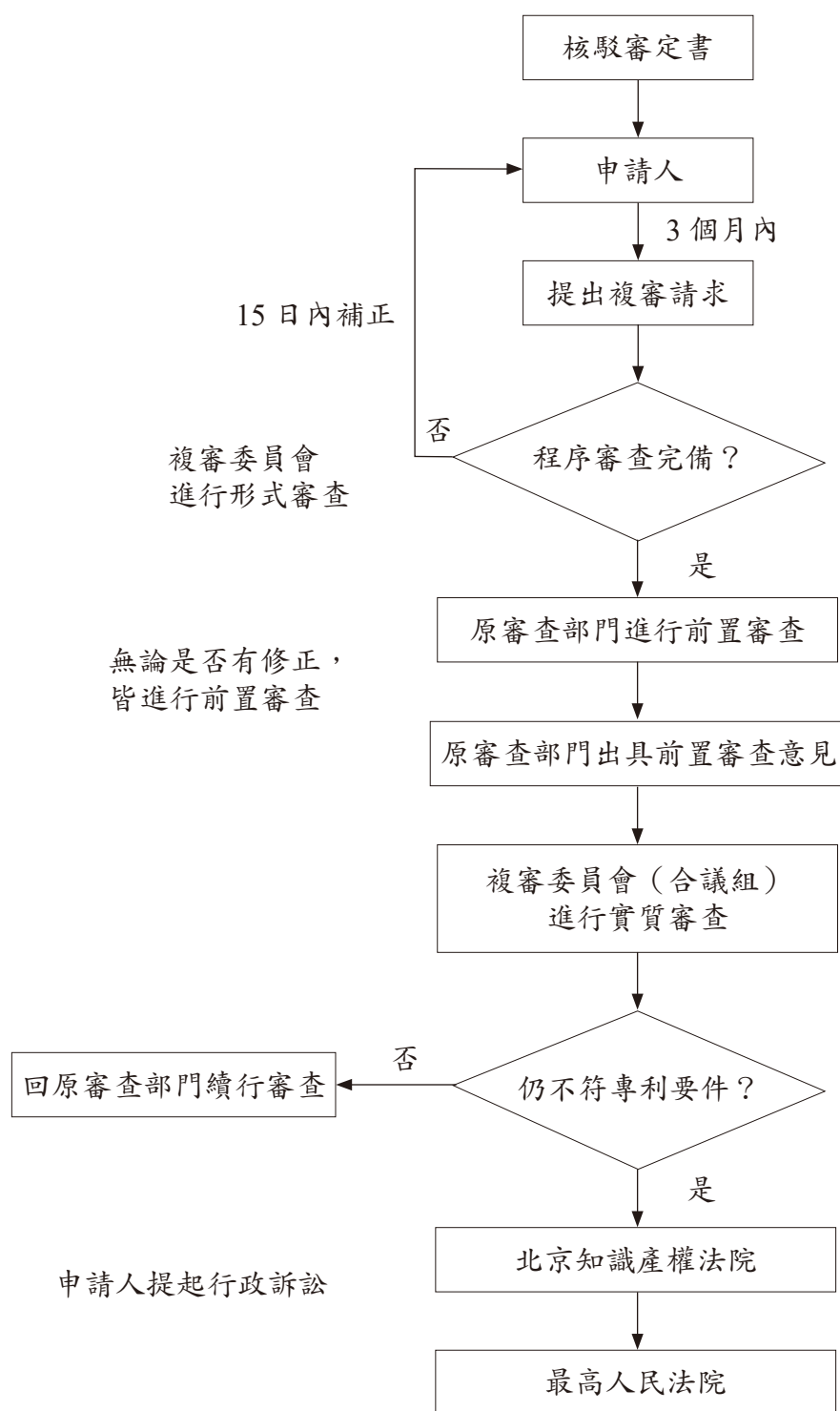


圖 1 中國大陸複審及救濟流程

二、實務及操作

（一）複審程序審查

複審委員會收到複審請求書後，會先進行程序審查，判斷該複審請求是否應受理。程序審查之檢核項目，應包含「請求客體」、「請求人資格」、「期限」、「文件格式」、「費用」、「委託程序」、「通知書」等項目（參考圖2），依序介紹如下：

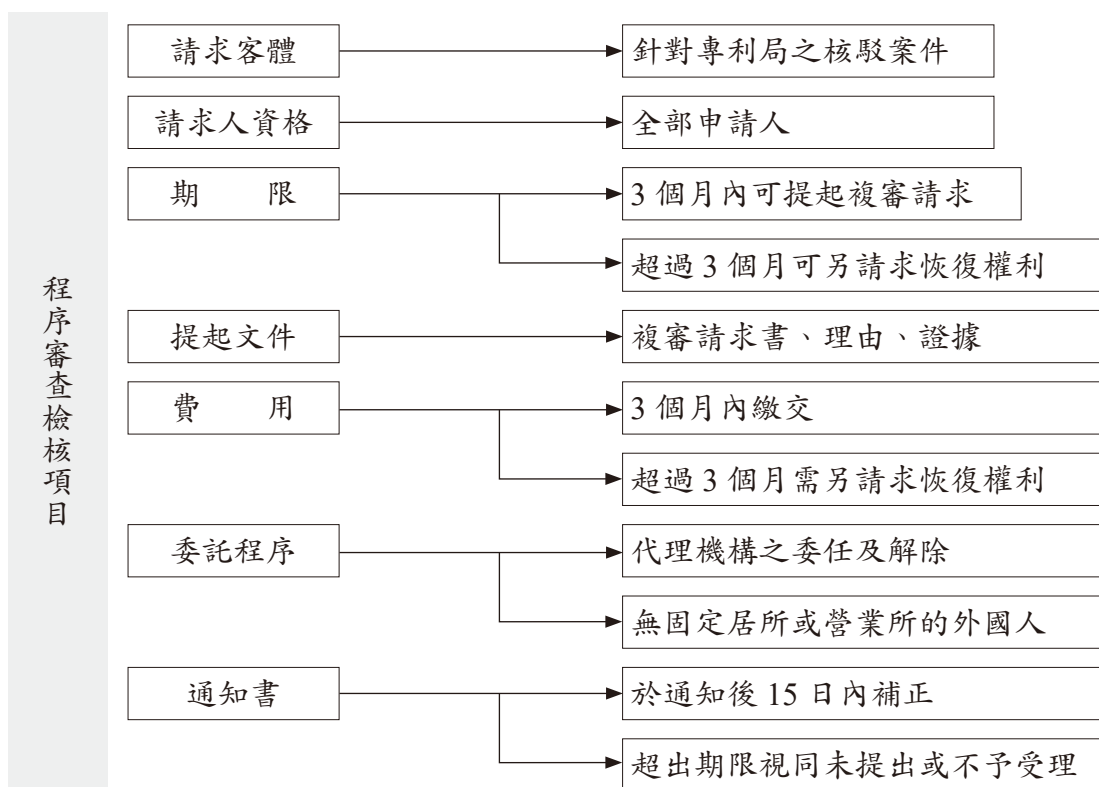


圖 2 中國大陸複審程序審查檢核項目

1、請求客體

僅限於核駁專利案件，申請人才可提出複審請求⁴，非此類核駁專利案件，複審委員會不予受理。

2、請求人資格

僅限於被核駁案的申請人，才可向複審委員會提出複審請求，其他人所提複審請求皆不予受理。當核駁案申請人屬於共同申請人者，必須全部申請人共同提出複審請求，如果複審請求人不是全部申請人，複審委員會應當通知複審請求人在指定期限內補正。

3、期限

- （1）當專利申請人收到核駁決定之日起3個月內，可提出複審請求；未在上述期限內提出者，則不予受理。
- （2）提出複審請求的期限不符合上述規定，但在複審委員會作出不予受理的決定後，複審請求人因不可抗力事由或其他正當事由延誤期限，且複審請求人提出恢復權利請求⁵時，若該恢復權利請求符合規定，則允許該請求，且複審請求應當受理；反之，不符合規定者，不予恢復權利，且不予受理複審請求。
- （3）同前述情況，如請求人在複審委員會作出不予受理的決定前提出恢復權利請求⁶，複審委員會可對上述複審請求及恢復權利請求合併處理。

4、文件形式

- （1）請求人應於複審請求書內詳述不服核駁決定之理由，必要時需檢附相關證據⁷。
- （2）複審請求書應當符合規定格式，不符合者，複審委員會應通知複審請求人在指定期限內補正；超過期限而未補正，或者在指

⁴ 中國大陸專利法41條第1款及專利法實施細則第60條第2款。

⁵ 中國大陸專利法實施細則第6條和第99條第1款。

⁶ 同前註。

⁷ 中國大陸專利法實施細則第60條第1款。

定期限內補正但經兩次補正仍具同樣缺陷者，複審請求視同未提出⁸。

5、費用

- （1）複審請求人在收到核駁決定之日起3個月內提出複審請求，但在此期限內未繳納或未繳足複審費用者，其複審請求視為未提出⁹。
- （2）複審請求人因不可抗力事由或其他正當事由延誤期限，導致在收到核駁決定之日起3個月後才繳足費用時，複審請求人可提出恢復權利請求¹⁰。

6、委託程序

- （1）專利申請人或複審請求人得委託專利代理機構協助辦理。欲委託者，應依規定備具委託書，辦理委託手續¹¹；如於複審程序中委託專利代理機構，且委託書中寫明委託權限僅限於辦理複審程序中有關事務者，其委託或解除委託手續，即應向複審委員會辦理。複審請求人向複審委員會辦理委託手續，但所提交之委託書未寫明委託權限僅限於辦理複審程序中有關事務者，應當在期限內補正，超過期限而未補正時，視同未委託。
- （2）複審請求人與多個專利代理機構同時存在委託關係者，應以書面指定其中之一專利代理機構為收件人；未指定者，複審委員會將以在複審程序中最先委託的專利代理機構，視為收件人。
- （3）複審請求人為無經常居所或營業所的外國人，應當委託在中國大陸依法設立的專利代理機構辦理，未依規定委託者，其複審請求不予受理¹²。

⁸ 中國大陸專利法實施細則第60條第3款。

⁹ 中國大陸專利法實施細則第93、94條。

¹⁰ 中國大陸專利法實施細則第6條及第99條第1款。

¹¹ 中國大陸專利法實施細則第15條第3款及審查指南第一部分第一章第6.1節。

¹² 中國大陸專利法第19條第1款。

7、通知書

- （1）複審請求經形式審查不符專利法、實施細則或審查基準等相關規定而需補正者，複審委員會應當發出「補正通知書」，要求複審請求人於收到通知書之日起 15 日內補正。
- （2）複審請求視為未提出或者不予受理者，複審委員會應發出「視為未提出通知書」或「不予受理通知書」給複審請求人。
- （3）複審請求經程序審查符合專利法、實施細則及審查基準相關規定者，複審委員會應發出受理通知書，通知複審請求人，助其了解目前進度。

（二）前置審查

經由前述之程序審查，如確認案件已程序完備，複審委員會將複審請求書（包括證明文件及補正文件）連同案卷，一併轉交給作出核駁決定的原審查部門進行前置審查¹³。前置審查之重點事項參考圖 3 所示，以下依序說明各項目。

¹³ 中國大陸專利法實施細則第 62 條。

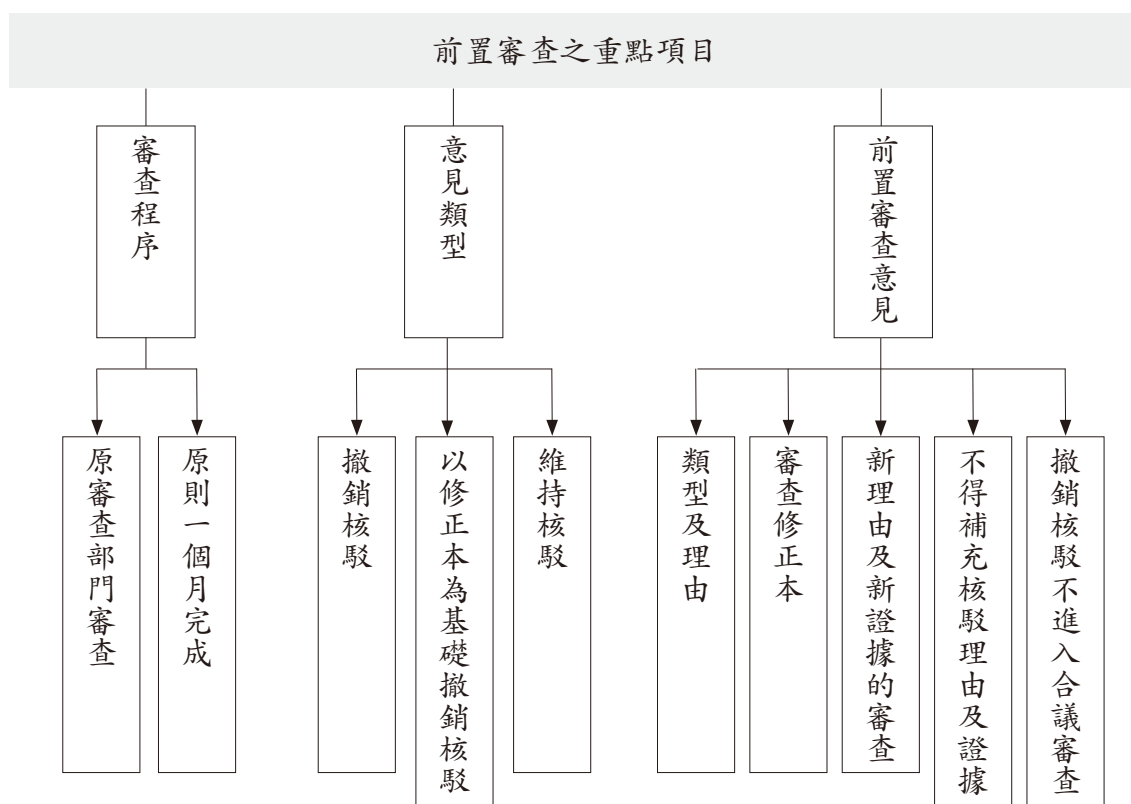


圖 3 中國大陸前置審查之重點項目

1、前置審查程序

前置審查係交由原審查部門審理，原審查部門在收到文件後，即應儘速作出前置審查意見書；除特殊情況外，前置審查應當於1個月內完成。

2、前置審查意見類型

前置審查意見主要有以下3種類型，分別為：

- (1) 複審請求成立，同意撤銷核駁決定。
- (2) 複審請求人所提交之修正本，已克服不予專利事由，在有修正本的基礎下，同意撤銷核駁決定。

（3）複審請求人雖提交陳述意見及修正本，惟仍不足以使核駁決定被撤銷，因而維持核駁決定。

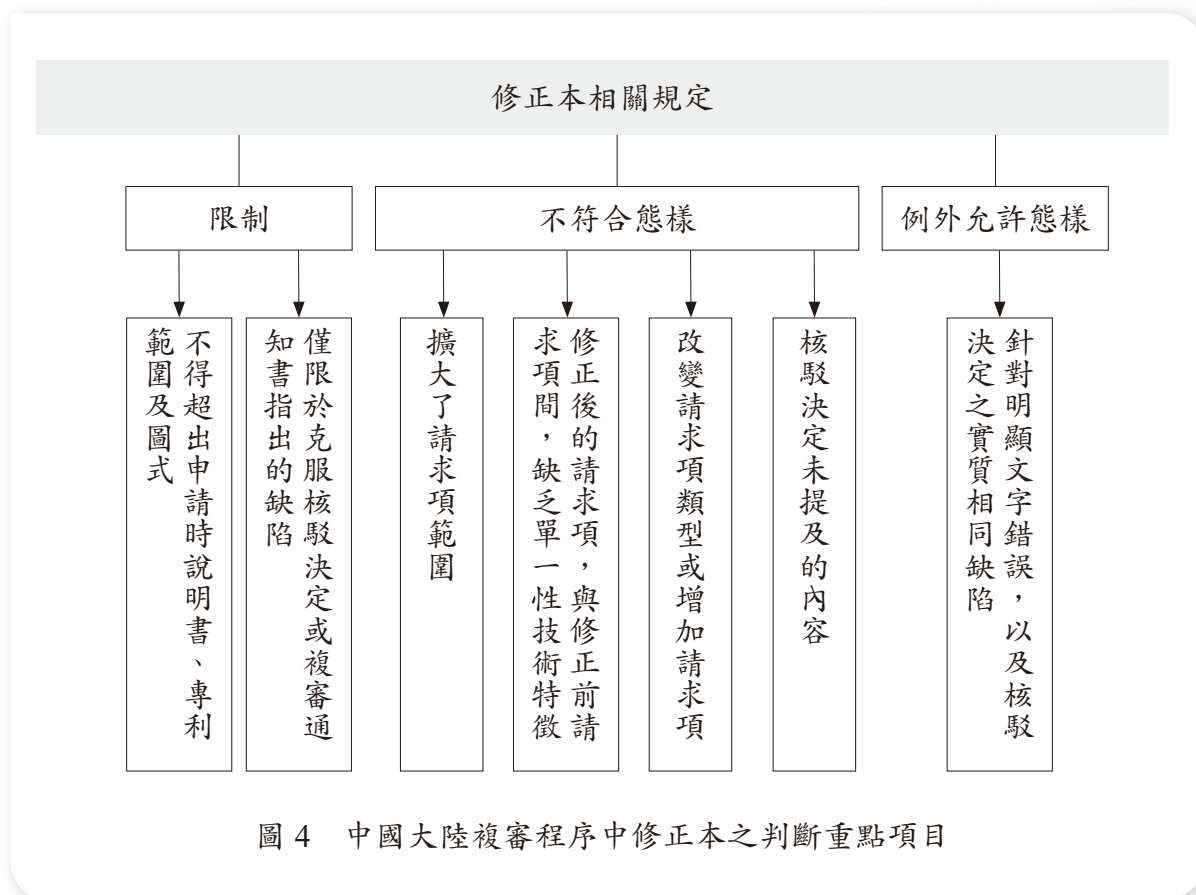
前置審查意見書屬於第（1）或第（2）種類型時，複審委員會不再進行合議審查，而是依據前置審查意見直接作出「複審決定」，後續再交由原審查部門續行程序。原審查部門應等候複審委員會作出「複審決定」，不得未經決定即直接進行審查流程。

3、前置審查意見內容

- （1）原審查部門應說明前置審查意見屬於上述何種類型，如為「維持核駁決定」者，應當詳細說明維持核駁的理由，以及所涉及的缺陷；如與核駁決定相同者，可簡要說明即可，不必重覆論述。
- （2）如請求人有提交修正本，原審查部門應當先判斷修正本是否符合修正相關規定。如符合規定，則依該修正本進行審查；如不符合規定，應當維持核駁決定，且告知請求人維持核駁之理由，以及不符修正規定之理由。

4、修正本之審理方式

原審查部門審理請求人所提修正時，注意事項參考圖4所示。



原審查部門應確認此修正本不得超出申請時說明書、申請專利範圍及圖式之範圍¹⁴，且僅限於克服核駁決定或複審通知書所指缺陷¹⁵，而以下修正方式¹⁶，通常不符合規定¹⁷。

- (1) 相對於核駁決定時的請求項，修正後請求項已擴大了請求範圍。
- (2) 核駁決定時的請求項，與修正後請求項間，缺乏單一性技術特徵。
- (3) 改變請求項類型或增加請求項。

¹⁴ 中國大陸專利法第 33 條。

¹⁵ 中國大陸專利法實施細則第 61 條第 1 款。

¹⁶ 兩岸專利修改時機與限制，陳鈺夫，<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=4012>（最後瀏覽日：2019/5/10）。

¹⁷ 專利審查指南第 4-14 頁。

- （4）針對核駁決定指出缺失所未涉及的請求項或說明書進行修正。但修正文字明顯錯誤之處，或修正與核駁決定所指出缺失，其性質屬相同者，則例外允許該修正。

上述（2）所稱「缺乏單一性技術特徵」，例如：原本有關自行車把手的發明專利申請，發明人在說明書不僅描述了新式把手，而且描述其他部件，經審查發現，請求項之新式把手不具進步性，在此情況下，申請人將請求項修改成自行車車座，由於修正後請求項與修正前請求項間，其技術特徵缺乏單一性，仍不允許修正。

5、新證據或新理由

複審請求人如提交新證據或陳述新理由時，原審查部門仍應對新證據或新理由進行審查。

原審查部門在前置審查意見中，原則不會再補充新核駁理由和證據，但下列情況除外：

- （1）針對所屬技術領域中通常知識之補充證據，例如技術辭典、技術手冊、教科書等。
- （2）原核駁決定未指出的事項，但曾告知過申請人足以將其核駁之缺陷。
- （3）仍存在核駁的缺陷，如發現其他明顯實質缺陷或者與核駁決定所指出缺陷性質相同的缺陷，可一併指出，例如，審查意見通知函已提出有關說明書錯字事項，在另處說明書又發現新的錯字事項。

上述（2）所稱「曾告知過申請人足以將其核駁之之缺陷」，例如：原審查部門在審查意見通知書中，曾指出請求項1不具進步性（專利法第22條第3款），但審定時以修正超出（專利法第33條）核駁審定。複審請求人後續將申請專利範圍修正回復原申請專利範圍的情況下，如果原審查部門認為上述修正本不符進步性，此時應當在前置審查意見中指明。

（三）複審合議審查

經過前述前置審查階段，如原審查部門認為仍應「維持核駁決定」，後續則交由複審委員會合議組進行審理。

1、理由和證據的審查

複審程序中，為了使審查過程更具效率，合議組原則僅針對核駁決定所依據的理由及證據進行審查。

除核駁決定所依據的理由及證據外，當合議組發現前置審查意見及核駁決定中存在下列缺陷者，可以對此缺陷之相關證據及理由進行審查。經審查認定後，依據此理由及其證據作出維持核駁決定。

- （1）在作出核駁決定之前，曾通知申請人有關其他理由及其證據應予核駁之缺陷時。
- （2）核駁決定未指出的明顯實質缺陷或者與核駁決定所指出缺陷性質相同者。

例 1：核駁決定指出請求項 1 不具進步性，經審查認定該請求項申請標的為永動機，合議組認定該請求項不符合可具以實現之專利要件¹⁸，以無法據以實現之理由，維持原核駁決定。

例 2：核駁決定指出請求項 1 因為包含不明確用語，導致請求項 1 之範圍不明確，合議組在審查時發現請求項 2 同樣存在類似的用語，導致請求項 2 之範圍亦不明確。合議組應將上述問題一併通知複審請求人；當複審請求人的答覆未能使請求項 2 克服不明確的問題，合議組應以該請求項不明確，而作出維持核駁決定¹⁹。

¹⁸ 中國大陸專利法第 22 條第 4 款。

¹⁹ 中國大陸專利法第 26 條第 4 款。

合議組在審理時，允許引入所屬技術領域之通常知識，或可補充相應之所屬技術領域中通常知識之證據，例如技術辭典、技術手冊、教科書等。

2、修正本的審查

（1）提出修正本之時機

在提出複審請求、答覆複審通知書（包括複審請求言詞審理通知書）或者參加言詞審理時，複審請求人可修正說明書、申請專利範圍或圖式。

（2）修正本審理方式

該修正本應符合專利法第 33 條及實施細則第 61 條第 1 款規定，即不得超出說明書、申請專利範圍及圖式之範圍，且僅限於克服核駁決定或複審通知書所指出的缺陷，相關修正規定如同前述前置審查階段，不再贅述。

（3）違反修正規定之處置方式

如修正內容「全部違反」修正規定者，合議組一般不予受理，在複審通知書中一併說明不受理理由，且回復到此前可接受之修正本進行審查。

如修正內容「部分符合」修正規定者，合議組仍會審理部分符合規定之修正內容，並一併通知複審請求人不符合修正規定的部分，請複審請求人提交符合修正規定的修正本，否則即以此前可接受的修正本為基礎進行審查。

3、合議審理方式

合議組可採書面審理、言詞審理或書面與言詞審理相結合的方式來進行審查。

（1）複審通知書

有下列情形之一者，合議組應當發出複審通知書（包括複審請求言詞審理通知書）或者進行言詞審理²⁰：

- A、即將作出「維持核駁決定」。
- B、需要複審請求人依照專利法、實施細則及審查指南等相關規定，提交符合規定之修正本，才有可能「撤銷核駁決定」。
- C、需要申請人進一步提供證據，或者說明相關問題。
- D、需要引入原核駁決定所未提出的理由或證據。

針對合議組發出的複審通知書，複審請求人應於收到通知書之日起1個月內，以書面文件申復；期滿未申復者，其複審請求視同撤回。

複審請求人所提交之申復書，應具體答覆複審通知書內容，如未具體答覆者，視為對複審通知書中所載之審查意見無反對意見。

（2）言詞審理通知書

除前述通知書外，複審委員會亦可發出「言詞審理通知書」，通知複審請求人進行言詞審理。請求人應參加言詞審理，或於收到該通知書之日起1個月內，針對提出的缺陷進行申復。如該通知書已指出不符規定之問題、理由或證據，而複審請求人未參加合議組之言詞審理，且在期限內未提出書面申復者，其複審請求視為撤回。

（四）複審決定

經過合議組合議審理後，合議組即作出複審決定。合議組並不直接作出「核准專利」、「核駁專利」等處分，而是針對原審查部門所作出之核駁決定（以下稱「原核駁決定」），作出以下3種類型之複審決定：

²⁰ 中國大陸專利法實施細則第63條第1款。

- 1、複審請求不成立，維持原核駁決定。
- 2、複審請求成立，撤銷原核駁決定。
- 3、經過修正後，其修正本已克服原核駁理由所指出的缺陷，在有修正的基礎上，撤銷原核駁決定。

上述第2種類型，又進一步包括下列情形：

- 1、原核駁決定之引用法條有誤。
- 2、原核駁決定，缺少必要證據的支持。
- 3、原審查違反程序者。
- 4、核駁理由不成立的其他情形。

第3點所稱「違反程序」，例如：核駁決定所依據的版本是不正確的；審查過程中沒有給申請人針對核駁決定所根據的事實、理由及證據陳述的機會；又或者是在原核駁決定中，沒有針對申請人申復有關核駁理由有關的理由證據進行論述，可能影響公平審理等情事。

複審委員會在作出複審決定後，應將此份決定書，送達複審請求人。參考前述複審決定類型，如複審委員會（合議組）決定撤銷原審查部門所之作出的決定時，則發回原審查部門續行審查。原審查部門應執行複審委員會的決定，而不得以同樣理由及證據，作出與該複審決定相反的決定，因此，複審決定對原審查部門有拘束力。

三、小結

中國大陸的前置審查作業作為複審程序中的一環，其前置審查作業由原審查部門審查，可快速掌握案情，並作出判斷（前置審查意見），在案件處理時效上，具有較佳效率。

當原審查部門作出之前置審查意見為維持核駁決定時，由3或5人的合議組進行審查，且該合議組之成員亦為專利技術領域人員，故可客觀及準確判斷該核

駁決定是否正確；另為使審查更有效率，限制申請人所提之修正申請，一般僅得針對核駁理由相關事項，可進一步節省前置審查作業及合議組審理期程。

參、日、韓、中國大陸之比較及評估

本節比較日、韓、中國大陸之前置審查及複審制度之異同²¹。由於前述三者制度存在相當差異，為便於比較，將前述三者前置審查及複審制度概分為「程序受理階段」、「前置審查階段」及「合議審理階段」等3個階段，各階段對應程序如表1所示：

表1 日、韓、中國大陸之前置審查及複審階段對應表

階段 國別	程序受理階段	前置審查階段	合議審理階段
日本	提起拒絕査定不服審判之程序受理階段	前置審查	未申請修正之案件，或經前置審查後仍未核准之案件，移交至合議庭
韓國	申請再審查程序	再審查	申請人提起審判程序
中國大陸	提起複審請求	前置審查	前置審查後移交合議組

以下簡要比較日本、韓國及中國大陸「程序受理階段」、「前置審查階段」及「合議審理階段」之程序特點。

一、程序受理階段

（一）複審提起期間

日本與中國大陸皆為收到核駁審定書之日起3個月內，應提出複審請求；韓國則為30日內提起再審查或審判請求，並得延期2個月，故皆為3個月左右，三者大致相等。

²¹ 為便於比較，將韓國再審查程序視為前置審查。

（二）複審受理單位

前述三者主要承審複審案件之單位，日本為特許廳內部之審判部、韓國為 IPTAB、中國大陸為專利複審委員會。

日本及中國大陸之複審機構，屬特許廳及國家知識產權局之下轄機構；相較之下，韓國 IPTAB 與 KIPO 間，雖具有隸屬關係但維持獨立運作模式。

（三）修正申請之時點限制

日本僅得於申請審判請求「同時」提出修正，且不得補正。韓國應於申請「再審查程序」時提出修正申請，得於提起後補正，惟提起「審判請求程序」時，則不允許修正申請。中國大陸可於複審申請時提出修正申請，原則並不允許補正。

（四）修正申請之態樣限制

於申請審判請求時之修正，前述三者皆限制不得超出申請時說明書、申請專利範圍及圖式之範圍。除此之外，前述三者尚有其他修正限制條件，分述如下：

日本所提修正，僅限於：1、刪除請求項；2、申請專利範圍之減縮；3、誤記之訂正；4、不明瞭記載之釋明（僅限拒絕理由通知中所載事項）；5、不得偏移修正（須符合單一性）。

韓國所提修正，僅限於：1、以限縮、刪除或增加請求項方式而為之申請專利範圍之減縮；2、誤記之訂正；3、不明瞭記載之釋明；4、當修正超出時，將申請專利範圍回復修正前之範圍，或將申請專利範圍依照前述第 1～3 點修正。

中國大陸所提修正，僅限於克服核駁決定或複審通知書所指出的缺陷。以下修正方式，通常不符合規定：1、相對於核駁決定時的請求項，修正後請求項已擴大請求範圍；2、核駁決定時的請求項，與修正後請求

項間，缺乏單一性技術特徵；3、改變請求項類型或增加請求項；4、針對核駁決定指出的缺陷未涉及的請求項或說明書進行修正。但修正文字明顯錯誤之處，或修正與核駁決定所指出性質相同的缺陷的情形，則例外允許該修正。

二、實務及操作

（一）前置審查之審查人員

日本及韓國交由原核駁審定之審查人員，如原審查人員異動，則可指派其他審查人員；中國大陸交由原審查部門，雖未明定為原審查人員，惟其前置審查處理期程很短，故實務見解多認為是交由原審查人員處理。

（二）前置審查人員數

日本及中國大陸皆交由 1 人審查；韓國審查人員尚可與其他 2 位審查人員討論案件。

（三）進行前置審查案件態樣

日本前置審查及韓國再審查程序，皆限定有「提出修正」之案件才會進行前置審查或再審查；中國大陸則無論修正與否，均進行前置審查程序。

（四）前置審查程序是否得發出審查意見通知

韓國再審查程序與初審審查程序相近，審查人員得視案情需要，發出審查意見通知；但再審查程序之定位屬初審程序之續審，所以審查人員得逕發出再審查核駁審定。

日本前置審查程序，原則上，除有核准機會外，不再發審查意見通知。

中國大陸之前置審查程序，係將前置審查意見書呈交合議組，後續再交由合議組發出複審通知書給申請人，故前置審查階段不發出審查意見通知。

（五）前置審查程序之修正

無論是日本、韓國或中國大陸，申請人皆不得主動提起修正；日本及韓國在發出審查意見通知後，於指定申復期間內，仍得被動提起修正申請。

（六）申請人知悉前置審查歷程

日本前置審查及韓國再審查程序得視案情需求，發出審查意見通知書，所以申請人仍可知悉前置審查歷程及結果。

中國大陸之前置審查屬內部作業，審查歷程相關文件為遞交複審委員會裁決之內部參考資料，不對外公開，申請人無從知悉前置審查歷程及結果。

（七）前置審查期程

中國大陸在案件交付給原審查部門後，原則應於1個月內「完成」前置審查。韓國再審查程序，於文件齊備後，原則應於1個月內「啟動」再審查審理程序。另日本未明定審查期程，依一般實務，約在4個月內完成前置審查作業。

（八）前置審查結果

日本方面，經前置審查後，如有不符專利事由，應製作前置報告書，移交合議庭審理；如無不符專利事由，則可逕予撤銷原處分，並核准審定。

中國大陸方面，經前置審查後，無論是否有不符專利事由，皆應製作前置審查意見書。

韓國方面，經再審查程序後，如不符專利事由仍為核駁審定；如無不符專利事由，則為核准審定處分。

三、合議審理階段

（一）合議審理程序是否發審查意見通知

日本、韓國及中國大陸之合議審理，其性質屬審查程序之續審，得不發出審查意見通知，逕予核駁審定。

依日本實務，審判合議庭發出審查意見通知案件比例約為6成，韓國及中國大陸未發現相關數據。

（二）合議審理程序之修正限制

日本及韓國方面，僅得於收到合議庭審查意見通知時，於申復期限內提出修正申請，前開審查意見通知如為最後通知，則修正申請應受到最後通知之修正限制。

中國大陸之複審請求人，應於收到複審通知書之日起一個月內，針對通知書所指出之缺陷進行書面答覆，且於此期限內提出修正申請，該修正應當僅限於克服駁回決定或者複審通知書所指出的缺陷。

綜上，日本、韓國及中國大陸皆不可主動提起修正，且皆限制修正態樣。

（三）合議審理結果

日本審判結果包含3種類型：1、撤銷原處分並核准專利；2、撤銷原處分，發回審查部門審查；3、審判請求不成立。

韓國審定結果包含3種類型：1、撤銷原處分，發回審查部門審查；2、維持原處分；3、核准專利。

中國大陸審定結果包含2種類型：1、審判請求不成立，維持原核駁決定；2、審判請求成立，撤銷原核駁決定，發回審查部門審查。

綜上，日本及韓國可單獨作出授予專利之決定，但中國大陸僅判斷原處分是否妥適，如認定原處分有瑕疵時，不會直接核准專利，而是發回原審查部門審查。

四、日、韓、中國大陸之分析比較

依上述比較，日本、韓國及中國大陸之前置審查及複審制度細部規劃仍有眾多差異，其特點如下：

（一）日本制度特點

申請人向審判部提起拒絕查定不服審判時，如未提出修正申請，則案件逕行合議審理程序；如提起審判同時伴隨修正申請，則發回（原）審查官進行前置審查，審查官判斷後得逕為核准審定。

（二）韓國制度特點

申請人遭初審核駁審定後，可從再審查及審判兩制度間，擇一申請。如欲一併提起修正申請時，應申請再審查；反之，如僅單純申復時，應提起審判請求。

申請人若選擇提起再審查，其申請規費僅為審判請求費用一半左右²²；且初審、再審查程序之進行方式幾近相同，申請人易於理解。相對於審判請求高昂費用及嚴謹程序，可供選擇之雙軌制度，對申請人較為有利。

惟此雙軌制度設計，尚須考量制度銜接諸多問題，包含：1、提起再審查卻未提修正；2、提起審判請求卻提出修正申請；3、先提再審查又提審判請求程序；4、先提審判請求又想要改提再審查程序；5、多次提起再審查；6、收費及程序差異化等等。即須考量兩制度疊床架屋等問題，增加制度設計之複雜度。

再者，再審查與審判分屬獨立程序，整體而言，恐拉長整體審理期程。

²² 韓國特許出願における留意点，朴鍾和，https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201303/jpaapatent201303_032-042.pdf（最後瀏覽日：2019/5/10）。

（三）中國大陸制度特點

申請人不服核駁審定處分，可向複審委員會提起複審，無論是否有修正，皆會發回原審查部門，進行前置審查。後續複審委員會並不直接核准專利，而是作出 1、審判請求不成立，維持原核駁決定；或 2、審判請求成立，撤銷原核駁決定，發回審查部門審查。

綜觀其作法，簡言之，複審委員會之定位即相當於我國訴願會之定位，係審視原處分機關處分是否違誤。如原處分有誤，並不直接核准專利，仍發回原審查部門重啟審查程序；另前置審查之作用，亦與我國訴願法第 58 條第 2 項²³之原處分機關先行自我審查功能的意旨相近。

中國大陸作法，相近於我國現行之行政救濟運作方式。然無論申請人是否有提出修正申請，皆進行前置審查之作法，增加原審查部門工作負擔。再者，經前置審查認定複審請求成立，同意撤銷原核駁處分時，原審查部門無法逕自核准專利，仍須發交合議組處理，再作出「審判請求成立，撤銷原核駁決定，發回審查部門審查」之處分，案件在往返當中，不僅增加內部作業時間，且申請人並無法快速獲知結論，恐無法滿足現行外界期待之審查效率需求。

綜上，日本之前置審查程序，既可幫助外界快速獲知結論，且透過原審查人員之再判斷，可節省特許廳整體審查能量，具有明確合理之制度設計目的。

肆、結語

觀察中國大陸制度，若申請人不服核駁審定處分，可向複審委員會提起複審，無論是否有修正，皆會發回原審查部門進行前置審查，此程序涉及不同層級間之公文交付因而增加內部作業成本及外部等待期程。相較之下，日本及韓國可進一步達成「節省人力」及「加速審查」之效益。綜觀各國制度，前述前置審查及相關複審程序之主要特點有：

²³ 我國訴願法第 58 條第 2 項規定略以：「原行政處分機關對於前項訴願應先行重新審查原處分是否合法妥當，其認訴願為有理由者，得自行撤銷或變更原行政處分，並陳報訴願管轄機關。」

一、提升審查效率

交由同一位審查人員進行前置審查，該審查人員本已熟悉案情，尤其是針對審查歷程複雜及技術複雜案件，更能快速進入狀況且不易產生誤解，有助提升審查效率與品質。反之，如交由不同審查人員進行前置審查，需先花時間理解審查歷程與不予專利事由，徒然浪費審查能量。因此，透過前置審查制度，確實可提升審查效率。

二、減少訟源

為求審理之嚴謹周全，後端複審程序須進行合議審理，惟在案件量龐大下，依各國現有人力皆難以負擔。若能先透過前置審查減少一些簡易修正後即可獲准之案件，可適度過濾案源，使審查人力可集中能量處理複雜案件，提供更佳審查品質，並給予申請人程序保障。

三、快速獲知結論

申請人透過此前置審查程序，可快速獲知結論，甚至可透過修正動作以取得專利，儘早進入專利實施階段，避免後續冗長之複審程序，而錯過黃金之商業時間。

觀察以上優點，在重新審視我國現行再審查制度與訴願層級之時，也許可參考他國專利制度，思考導入「複審制度」及「前置審查程序」，藉由前置審查程序之快速審查機制，協助申請人儘早取得專利，早期投入市場運作，以活絡專利布局及應用；另複審制度採行合議審理，藉由專業判斷及嚴謹程序以確保審查品質，提升外界對專利審查之信賴度，在兩制度相互搭配下，可整體兼顧時效及程序保障。

探究電腦生成虛擬人物影像涉及的著作權爭議 ——側重於程式保護及其衍溢成果之權利歸屬問題

林利芝*

壹、前言

貳、電腦生成影像之概述

參、電腦程式之著作權保護衍溢爭議

一、相關案例

二、2018 年 Rearden LLC v. Walt Disney Co. 案

肆、探究電腦生成虛擬人物影像涉及的著作權爭議

一、著作人爭議

二、「最大創意貢獻者」標準

伍、結論

* 作者為東吳大學法律學系專任副教授，美國芝加哥羅耀拉大學法學院法學博士（J.D.）。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

大眾熟悉的電腦特效、數位特效或視覺特效等用詞即是電腦生成影像（Computer-generated imagery，簡稱 CGI 或 CG），更加通俗且直接地描述就是「以電腦創作出來的畫面」。據此，生成內容包含人物、場景等，本文專指電腦生成虛擬人物影像（Computer-generated-virtual-character-images）。如何認定「著作人身分」成了一大難題。美國加州北區聯邦地方法院在 Rearden LLC v. Walt Disney Co. 案採用「最大創意貢獻者」（does the lion's share of the work）做為「著作人身分」的認定標準，處理 MOVA Contour 電腦程式之著作權保護範圍能否擴及至該程式操作下的電腦生成檔案之爭議。本文除了概述電腦生成影像的成形原理與資料處理模式，並且以此案為開端，透過整理美國歷來判定電腦程式著作權保護範圍案例、相關立法沿革和美國著作權局意見，討論電腦生成虛擬人物影像涉及的「著作人認定」和「權利歸屬」爭議。最終本文建議鬆綁「著作人」定義，更能有益於在現今數位創作當道的趨勢，落實著作權法透過賦予創作者專屬權利的經濟利益以鼓勵創作，間接達成促進國家文化之意旨。

關鍵字：電腦生成虛擬人物影像、電腦生成影像、電腦生成作品、著作人身分、著作人、原創性、最大創意貢獻者、著作權歸屬
computer-generated-virtual-character-images、computer-generated imagery、computer-generated works、authorship、author、originality、does the lion's share of the work、copyright ownership

壹、前言

影音娛樂產業向來是激發影像技術、促進影音科技發展的幕後推手。2019 年暑假上映迪士尼公司出品的「獅子王」電影即是結合眾多技術的產物，例如虛擬實境技術。全片虛擬動物、場景皆是電腦生成影像，但是卻讓觀眾產生真實動物或場景拍攝的感覺。事實上，電影對於電腦生成影像的應用，常以「電腦特效、數位特效」或「視覺特效」等用詞最容易被大眾所熟知和理解，更加通俗且直接的描述就是「以電腦創作出來的畫面」。據此，生成內容包含人物、場景等，本文專指電腦生成虛擬人物影像。尤其是隨著科技進步，出現利用真人結合電腦生成虛擬人物的特效技術之電影，例如引起全球關注的 2009 年「阿凡達」、2017 年「美女與野獸」真人版，以及真人演員扮演虛擬動物的「猩球崛起」三部曲電影。上述皆是全球賣座影片，相關周邊產品和續集替電影公司帶來巨額獲利，然而著作權爭議也隨之產生。以往電腦生成影像雖是電腦程式運作之結果，但人物或場景往往需要動畫師再加工處理，因此誰是創作著作之人尚且容易判斷，可是在真人扮演虛擬人物的情況下，虛擬人物不僅是程式設計師編寫電腦程式運作之結果，更需要事前導演執導、演員表演後輸入表情、動作數據，和事後需要動畫師加工處理，如何認定「著作人身份」成了一大難題。近期美國加州北區聯邦地方法院審理之 Rearden LLC v. Walt Disney Co. 案，即是著重於探討電腦程式之著作權保護範圍能否擴及至該程式操作下之電腦生成作品（電腦生成虛擬人物影像）¹ 的問題。雖然本案仍在聯邦地方法院審理中²，但是由於本案的判決結果可能對其他電影公司或是整個影音娛樂產業產生廣泛的影響，所以本文整理法院於 2018 年 6 月 18 日³ 作成的裁定之重要見解，作為探究本議題的切入點。本文先概述美國關於電腦程式之著作權保護範圍的相關規定與案例，進而側重於電腦程式之著作權保護衍溢爭議，整理相關案例並介紹 2018 年 Rearden LLC v. Walt Disney Co. 案採用「最大創意貢獻者」做為「著作人身份」的認定標準，續而以此為根

¹ 實際上，電腦生成虛擬人物影像屬於電腦生成作品（Computer-generated Work）之一部分，同時在操作程序上即是成果，也就是生成檔案（output），所以行文討論時視情況使用「電腦生成作品」或「生成檔案」一詞。

² 關於本案最新進度可至以下網址查詢：<https://www.courtlistener.com/docket/6121204/rearden-llc-v-the-walt-disney-company/?page=1>。

³ Rearden LLC v. Walt Disney Co., 293 F. Supp. 3d 963 (N.D. Cal. 2018).

基探究電腦生成虛擬人物影像涉及的著作權爭議。本文排除討論 AI 創作物和角色是否受著作權保護的爭議，留待日後撰文探究。

貳、電腦生成影像之概述

電腦生成影像，也有被稱為電腦繪圖（Computer Graphics，CG），在電腦圖形學中，是以電腦透過演算法將電腦程式碼視覺化而能夠在顯示器上生成圖形⁴。換言之，就是利用電腦來生成虛擬人物、背景等影像，具體的應用範圍相當廣泛，包含動畫、電影，甚至虛擬實境等⁵。

在討論電腦生成虛擬人物影像涉及的著作權爭議之前，必須對於技術面有一定程度的認知，才能找出可能牽涉的著作權法規定。概略而言，電腦顯示之影像是由許多像素（pixel）組成，而在電腦記憶體之平面矩陣會存放各個數值，從而組成模型座標系的空間，而在模型座標系的空間內，會有其對應的向量座標（X,Y,Z），以此呈現出圖形的概念⁶。透過賦予座標所構成的空間點、連成的線段，再構築成面，此一過程便構成了數位空間裡的圖形密鋪（tessellation）或稱細分曲面。為了表示顏色，每個像素都會有自己對應的顏色代碼，作為電腦對應的程式碼呈現，例如0=紅、1=綠、2=藍，如此一來，便可以呈現出想要的色彩和畫面。而由於當前的顯示器，不管是電腦螢幕、電影屏幕或是手機都是平面的，因此還需要再透過運算，將數據空間中的立體模型轉換成為立體感的平面圖形，從立體坐標再轉換成平面座標⁷，最後成為大眾現在所能看到的「影像」（Image）⁸。

⁴ Friendly Michael & Denis Daniel & Truman Harry, *Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics, and data visualization* (2009). See also, Friendly Michael & Palsky Gilles, *Visualizing nature and society*, In MAPS: FINDING OUR PLACE IN THE WORLD 205–251 (James R. Ackerman and Robert W. Karrow eds., 2007).

⁵ 朱宏國、姚智原、賴祐吉，OpenGL 3D 繪圖互動程式設計，頁1-4-8，旗標，2018年8月。

⁶ BORESKE ALEXEY & EVGENIY SHIKIN, *COMPUTER GRAPHICS: FROM PIXELS TO PROGRAMMABLE GRAPHICSHARDWARE* 5 (2013).

⁷ TERRENCE MASSON, *CG101: A COMPUTER GRAPHICS INDUSTRY REFERENCE* 41-83 (Digital Fauxtography 2nd ed. 2007).

⁸ SPRAUL, V. ANTON, *HOW SOFTWARE WORKS: THE MAGIC BEHIND ENCRYPTION, CGI, SEARCH ENGINES AND OTHER EVERYDAY TECHNOLOGIES* 86 (2013).

在了解基礎的電腦生成影像的成形原理後，則需要再說明電腦生成影像的資料處理模式：一者為電腦視覺（Computer Vision，CV）⁹，一者為數位影像處理（Digital Image Processing，DIP）¹⁰。兩者看似相似，實則在應用上有所不同。電腦視覺輸入的影像資訊來源通常是來自相機、攝影機或是影片，所生成的是與影像對應的真實世界，諸如人臉辨識、車牌辨識等。數位影像處理輸入的是影像，生成的也是影像，但所做的卻是透過電腦程式運算來做功能性的補強，例如對圖片的模糊、著色、淡化、增強對比、灰階等處理。



由左至右：模糊 著色 淡化 增強對比 灰階

在虛擬實境或擴增實境（Augmented Reality，AR）的空間中更加需要頻繁地利用幾種不同的資料處理模式，例如：擴增實境，一方面要顯示真實世界的影像，一方面又要加入 AR 圖形，這種疊合式的表現方式，就需要透過對場景的影像進行識別、捕捉、預處理，在此階段所應用的技術即為電腦視覺和數位影像處理，最後虛擬影像疊合真實或虛擬物體。簡言之，電腦生成影像的過程：取得現實影像，由電腦識別、處理後加以疊合，然後成果生成¹¹。

上述乃是電腦生成影像技術面運作原理，達成此一功能性目的之電腦程式或軟體本身，在著作權法上之定位，可能被認定是原創性電腦程式著作（我國）或語文著作（美國），而受到著作權保護。

⁹ Bruce A. Maxwell, *E27/CS27: Computer Vision*, <http://palantir.cs.colby.edu/maxwell/classes/e27/F03/> (last visited Jan. 12, 2020).

¹⁰ RAFAEL C. GONZALEZ & RICHARD E. WOODS, *DIGITAL IMAGE PROCESSING* (2nd ed. 1992).

¹¹ Soltani, A. A., Huang, H., Wu, J., Kulkarni, T. D., & Tenenbaum, J. B., *Synthesizing 3D Shapes via Modeling Multi-View Depth Maps and Silhouettes With Deep Generative Networks*. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (2019). Available at: <https://github.com/Amir-Arsalan/Synthesize3DviaDepthOrSil> (last visited Jan. 12, 2020).

參、電腦程式之著作權保護衍溢爭議

電腦程式之內容，可區分為「文字」與「非文字」兩部分。文字部分是指編寫電腦程式的程式碼本身，例如，原始碼或目的碼。非文字部分是指程式碼以外的其他元素，例如，程式的結構、次序及組織、功能表之指令結構（menu command structure）、次級功能表或輔助描述（long prompts）、巨集指令（marco instruction）和使用界面（user interface）。編寫程式碼只是程式設計的一部分，在程式結構、次序及組織的構思和設計上發揮創意，才是程式設計的本質。因此，程式設計師不僅想要保護屬於程式之文字表達形式的程式碼，也想要保護程式非文字部分的結構、次序及組織。

美國著作權法第 102 條 (a) 項列舉的多項著作類型雖未包含電腦程式，但屬於電腦程式之文字表達形式的原始碼或目的碼若具有原創性，均得以語文著作保護之¹²。惟何謂電腦程式，多有爭議。美國國會採納美國著作物新技術使用國家委員會（National Commission on New Technological Uses of Copyright Works，CONTU）之建議，於 1980 年將電腦程式定義納入著作權法¹³。美國著作權法第 101 條「電腦程式」之定義，是指以產生特定結果為目的而直接或間接使用於電腦之一組陳述（statement）或指令（instruction）¹⁴。

雖然著作權保護電腦程式的文字表達形式已無疑義，但當被告模倣程式的結構、次序和組織，但卻使用完全不同的程式碼時，程式的結構、次序和組織是否受著作權保護，以及受保護的程度，美國法院多有歧見¹⁵。主要可分為擴張保護說與限縮保護說，前者以聯邦第三巡迴上訴法院之 Whelan Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc. 案¹⁶為代表；後者則以聯邦第五巡迴上訴法院之

¹² Horacio E. Gutierrez, *Peering Through the Cloud: The Future of Intellectual Property and Computing*, 20 FED. CIR. B.J. 589, 596 (2011).

¹³ Final Report of National Commission on New Technological Uses of Copyright Works, at 12 (1978), available at http://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/US_LOC/L780731N.pdf (last visited Jan. 12, 2020).

¹⁴ 17 U.S.C. §101 (2013). A “computer program” is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result.

¹⁵ 陳偉潔，談電腦程式非文字部分之著作權保護，資訊法務透析 7 卷 4 期，頁 20-21，1995 年 4 月。

¹⁶ Whelan Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc., 797 F.2d 1222 (3d Cir. 1986).

Plains Cotton Co-op. v. Goodpasture Computer Serv, Inc. 案¹⁷為代表。肯認者表示，電腦程式的著作權保護不應以程式的文字表達形式為限，也應擴及至程式非文字部分的結構、次序及組織¹⁸。反對者則認為，對兼具實用性與功能性之程式的結構、次序和組織提供著作權保護，恐造成對程式功能的不當壟斷而有礙科技進步和文化發展。

綜上所述，原創性電腦程式本身受到著作權保護已是定見，然而由於近年科技發展躍進，尤其資訊業之突破性成長，各界開始重視另一特殊問題，也就是電腦程式之著作權保護範圍能否擴及至該程式操作下的電腦生成檔案，美國法院意見不一。

一、相關案例

在 Atari Games Corp. v. Nintendo of Am. 案，法院區分了操作程式的原始程式碼（受程式的著作權保護）和程式生成的數據（不受程式的著作權保護）。法院認為，因為美國著作權法第 101 條規定「電腦程式是一組直接或間接用於電腦以生成某種結果的指令」。這個定義言明，對電腦程式的保護包括程式指令或程式碼，但不包括存儲在記憶體中某處之程式生成的數據或資料（會隨著電腦執行程式指令而變更）。因此，法院指出，該程式生成的數據或資料檔案是不受程式的著作權保護¹⁹。

然而，有不同學者與案件見解認為，在某些情況下，電腦程式之著作權保護範圍可擴及至該程式操作下的電腦生成檔案²⁰。紐約南區聯邦地方法院早於 2001 年在 Torah Soft Ltd. v. Drosnin 案就認為，若是電腦程式本身在生成檔案上是提供「最大創意貢獻」，且程式使用者在生成檔案上做出的創意貢獻微不足道（marginal），則程式設計師可以擁有其程式操作下之電腦生成檔案的著作權²¹。在該案，被告 Michael Drosnin 寫了一本關於以色列數學家發現希伯來聖經中隱藏

¹⁷ Plains Cotton Co-op. v. Goodpasture Computer Serv, Inc., 807 F.2d 1256 (5th Cir.1987).

¹⁸ H.R. REP. NO. 94-1476, at 56-57 (1976).

¹⁹ Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., 1993 WL 214886, at 4 (N.D.Cal. Apr. 15, 1993).

²⁰ 4 NIMMER ON COPYRIGHT § 13.03[F], *Torah Soft Ltd. v. Drosnin*, 136 F. Supp. 2d 276, 283 (S.D.N.Y. 2001).

²¹ *Torah Soft Ltd. v. Drosnin*, 136 F. Supp. 2d 276, 283 (S.D.N.Y. 2001).

密碼的書。根據以色列數學家的說法，希伯來聖經中隱藏的密碼似乎可以預言未來事件²²。以色列數學家透過等距字母序列（equidistant letter skips，ELS）查找出現在聖經的單詞和短語來揭示密碼。由於密碼非常複雜，只有電腦才能破解。Torah Soft 為了解開密碼而開發一款解密程式。Drosnin 使用 Torah Soft 開發的解密程式來檢索聖經文本的希伯來字母，有效找到這些 ELS，然後重新排列聖經的字母，並以成排的積木堆疊顯示每行的 ELS。Drosnin 將所得結果彼此堆疊生成了一個矩陣圖，最後以出現在矩陣圖中的單詞或短語揭示密碼²³。因為 Drosnin 使用了 Torah Soft 的解密程式，並在 Drosnin 的書中印出程式所生成的矩陣圖。Torah Soft 指控 Drosnin 未經授權在書中印製其解密程式操作下的電腦生成檔案（矩陣圖），侵害了 Torah Soft 在矩陣圖的著作權²⁴。

要認定該電腦生成檔案（矩陣圖）的著作人身分，法官檢視究竟是解密程式本身還是程式使用者，在生成矩陣圖上是「最大創意貢獻者」。被告 Drosnin 主張，是他輸入了解密程式生成矩陣圖所依據的特定檢索字母，因此他在生成矩陣圖上是「最大創意貢獻者」，而擁有矩陣圖的著作權。法官不同意，指出「本案程式使用者只是輸入幾個檢索字母，在生成矩陣圖上做出的貢獻實屬微不足道」²⁵。法官認為解密程式生成矩陣圖的過程，與許多電腦藝術程式的創作過程不同，後者允許程式使用者創作原創藝術作品，但是前者解密程式在生成矩陣圖上才是「最大創意貢獻者」²⁶。不過，法院在本案最後作出不成立著作權侵害的判決，理由是在系爭解密程式操作下的電腦生成檔案（矩陣圖），其表達形式與其他款解密程式所生成的矩陣圖相似，因此不具有原創性而不受著作權保護²⁷。

在 Design Data Corporation v. Unigate Enterprise, Inc. 案，原告 Design Data 是開發一款用於設計鋼構件之 CAD 電腦程式的程式設計師（著作人）和著作權人²⁸。Design Data 指控被告 Unigate 未經授權下載 CAD 程式，並操作 CAD 程式生成檔

²² *Id.* at 280.

²³ *Id.*

²⁴ *Id.* at 281-82.

²⁵ *Id.* at 283.

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.* at 292.

²⁸ Design Data Corp. v. Unigate Enterprises, Inc., 847 F.3d 1169, 1171 (9th Cir. 2017).

案（鋼構件的 3D 模型），之後將生成檔案售予美國客戶²⁹。原告主張其在 CAD 程式享有的著作權保護範圍擴及至該程式操作下的電腦生成檔案（鋼構件的 3D 模型）³⁰。Design Data 認為，被告對未經授權下載 CAD 程式以及出售該程式生成檔案的行為，負有著作權侵害責任³¹。

第九巡迴上訴法院確認初審法院的即決判決，部分駁回 Design Data 對其 CAD 程式生成檔案主張著作權的訴訟³²。第九巡迴上訴法院認定 Design Data 雖然身為 CAD 程式的程式設計師（著作人）和著作權人，但並不擁有被告（程式使用者）操作 CAD 程式所生成檔案的任何權利³³。第九巡迴上訴法院指出有學者與案件見解認為，如果電腦程式在生成檔案上是「最大創意貢獻者」，且程式使用者在生成檔案上的創意貢獻「微不足道」，則提供給電腦程式的著作權保護可擴及至程式生成檔案³⁴。第九巡迴上訴法院做出結論表示，即使假定系爭電腦程式享有的著作權保護範圍擴及至該程式生成檔案，Design Data 不但未證明其 CAD 程式在生成檔案上是「最大創意貢獻者」，也未證明被告（程式使用者）在生成檔案上的創意貢獻「微不足道」。因此，第九巡迴上訴法院裁決 Design Data 不擁有被告（程式使用者）操作 CAD 程式所生成檔案的著作權³⁵。

二、2018 年 Rearden LLC v. Walt Disney Co. 案

本文探討電腦生成虛擬人物影像涉及之著作權爭議的案件，是 2018 年美國加州北區聯邦地方法院 Rearden LLC v. Walt Disney Co. 案³⁶，該案即是探究系爭 MOVA Contour 電腦程式之著作權保護範圍能否擴及至其程式操作下之電腦生成檔案的問題。

²⁹ *Id.*

³⁰ *Id.* at 1173.

³¹ *Id.* at 1172.

³² *Id.* at 1173.

³³ *Id.*

³⁴ *Id.* 4 NIMMER ON COPYRIGHT § 13.03[F] (quoting *Torah Soft Ltd. v. Drosnin*, 136 F.Supp.2d 276, 283 (S.D.N.Y. 2001)). 該案法院認為檢索軟體與檢索結果，乃是軟體完成所有檢索工作列表呈現結果，使用者僅是輸入關鍵字或片語之類檢索詞，未達最低程度創意。

³⁵ *Id.*

³⁶ *Rearden LLC v. Walt Disney Co.*, 293 F. Supp. 3d 963 (N.D. Cal. 2018).

（一）案件背景

本訴訟案之核心是 MOVA Contour Reality Capture Program（下稱 MOVA Contour 程式），是一款專精於「捕捉人類臉部表情」以創作電影動畫人物之電腦生成影像的技術³⁷。早在 2000 年開發的動作捕捉技術就可以捕捉和追蹤身體動作，但是尚無法捕捉和追蹤臉部表情。Rearden 特效公司（下稱 Rearden）創辦人 Perlman 開發的 MOVA Contour 技術，解決了這個問題。MOVA Contour 技術包括了頭戴式攝影機，以及將捕捉臉部表情之平面影像轉換為立體生成檔案的 MOVA Contour 程式。演員戴上頭戴式攝影機，導演利用 MOVA Contour 技術在演員表演時捕捉演員的微妙臉部表情，然後在真實或虛擬人物的臉上「疊合」重現。

MOVA Contour 技術被用於電影《班傑明的奇幻旅程》，呈現出不同年齡的布萊德彼特，Rearden 並因電影中返老還童的視覺特效，獲得當年奧斯卡最佳視覺效果獎³⁸。自此，MOVA Contour 技術被用於許多其他賣座電影，包括引發 Rearden 與好萊塢三巨頭電影公司著作權大戰的電影「美女與野獸」（Beauty and the Beast）³⁹。在這部動畫真人版影片中，透過 MOVA Contour 技術，將演員丹史蒂文斯成功轉變成電影中的主角「野獸」。為了採集「野獸」出現的每個場景所需的臉部表情和所有動作，首先電影導演會根據劇情需要指導丹史蒂文斯做出各種表情和動作，然後演員的臉會被噴上只能在黑光下才能看到螢光漆，攝影機在燈光快速閃爍下捕捉丹史蒂文斯演出「野獸」做出的各種臉部表情。這些捕捉的臉部表情平面影像會被輸入 MOVA Contour 電腦程式，從平面轉換為立體，生成四種影像檔案（包括皮膚肌理、妝容樣式、捕捉曲面和追蹤網格），供動畫師製作一個數位「野獸」的立體模型，然後動畫師在模型上疊合電腦生成虛擬人物（野獸）咧嘴、咆哮、微笑，甚至挑眉的生動表情，使電影「美女與野獸」中的主角「野獸」看起來與真人無異。

³⁷ *Id.* at 967.

³⁸ Mercedes Milligan, *MOVA Inventors File Infringement Suit Against Disney, Marvel*, <https://www.animationmagazine.net/vfx/mova-inventors-file-infringement-suit-against-disney-marvel/> (last visited Jan. 12, 2020).

³⁹ *Rearden LLC*, 293 F. Supp. 3d at 968.

（二）案件事實

MOVA Contour 技術的成功，讓 Rearden 的員工竊取 MOVA Contour 技術帶槍投靠另外一家特效公司 Digital Domain 3.0。Rearden 控告 Digital Domain 3.0，要求法院禁止 Digital Domain 3.0 將此技術授權給其他公司使用。訴訟結果尚未塵埃落定，迪士尼、福克斯和派拉蒙電影公司僱用 Digital Domain 3.0 在多部電影，包括《銀河護衛隊》、《復仇者聯盟 2：奧創紀元》、《美女與野獸》，使用了 MOVA Contour 技術製作電影中的電腦生成虛擬人物影像⁴⁰。

Rearden 透過其之前控告 Digital Domain 3.0 的訴訟，確立了 Rearden 是開發 MOVA Contour 技術的程式設計師（著作人）和著作權人，擁有所有相關智慧財產權⁴¹。之後 Rearden 提起訴訟，控告迪士尼、福克斯和派拉蒙三家好萊塢電影公司（下合稱迪士尼）未經授權在上述多部電影中使用 MOVA 表情捕捉技術製作電影中的電腦生成虛擬人物影像，侵害了 Rearden 在 MOVA Contour 程式所生成檔案的著作權⁴²。

對於 MOVA Contour 電腦程式所生成檔案的著作權歸屬，Rearden 與迪士尼各執一詞。Rearden 主張其是開發 MOVA Contour 技術的程式設計師（著作人）和著作權人，因此也擁有其程式操作下之電腦生成檔案的著作權，理由是其電腦程式在將攝影機捕捉的平面影像輸入轉換為立體影像生成檔案（包括皮膚肌理、妝容樣式、捕捉曲面和追蹤網格）上是「最大創意貢獻者」，因此 MOVA Contour 程式所生成檔案的著作權歸 Rearden 所有，而非歸程式使用者迪士尼所有。迪士尼未經授權使用 MOVA Contour 程式所生成檔案製作和發行的影片和電腦生成虛擬人物影像，是 MOVA Contour 程式的不法衍生物⁴³。

⁴⁰ *Id.* at 968.

⁴¹ *Id.* at 967-968.

⁴² *Id.* at 968.

⁴³ *Id.* at 969.

迪士尼則主張 Rearden 指控的著作權侵害並不成立，因為最終呈現在觀眾面前的影片和電腦生成虛擬人物影像，主要是電影公司全體劇組投入智力與人力製作的創意動畫作品，尤其導演執導、演員表演以及動畫師設計與動畫繪製的多方協力工作，對於 MOVA Contour 程式生成檔案中所體現的任何原創表達，都是關鍵且不可或缺的創意元素，所以此一智力活動成果的著作權應歸迪士尼所有⁴⁴。

（三）本案爭點

本案爭點是 MOVA Contour 電腦程式之著作權保護範圍能否擴及至該程式操作下的電腦生成檔案⁴⁵。

（四）聯邦地方法院判決

法院首先言明，要成立著作權侵害，Rearden 必須舉證證明其是系爭 MOVA Contour 電腦程式所生成檔案的著作權人，以及迪士尼重製 Rearden 受著作權保護之原創表達⁴⁶。地方法院援引 Torah Soft Ltd. v. Drosnin 案與 Design Data Corporation v. Unigate Enterprise, Inc. 案的見解，肯認程式設計師可擁有其程式操作下之電腦生成檔案的著作權，但是強調程式本身在生成檔案上必須是「最大創意貢獻者」，且程式使用者在生成檔案上做出的創意貢獻相對微不足道⁴⁷。法院表示，即使假定 MOVA Contour 程式享有的著作權保護範圍擴及至其程式生成檔案，Rearden 必須主張 MOVA Contour 程式在生成檔案上是「最大創意貢獻者」，以及程式使用者在生成檔案過程中做出的創意貢獻相對微不足道⁴⁸。

Rearden 認為，根據 Torah Soft Ltd. v. Drosnin 案，其已提出充分理由主張其擁有 MOVA Contour 程式所生成檔案的著作權⁴⁹。Rearden 強調生成立體影像檔案與攝影機捕捉演員表演的平面影像不同。當導演執導、

⁴⁴ *Id.*

⁴⁵ *Id.* at 970.

⁴⁶ *Id.* at 969.

⁴⁷ *Id.* at 969-971.

⁴⁸ *Id.* at 971.

⁴⁹ *Id.* at 970.

演員表演完成後，MOVA Contour 電腦程式將捕捉的平面影像轉換為立體捕捉曲面和追蹤網格影像的生成檔案，因此生成檔案的大部分具體化創意過程由 MOVA Contour 程式完成，而未有來自導演和演員的創意貢獻。

法院根據本案事實，承認 MOVA Contour 程式完成平面影像轉換為立體影像生成檔案的大部分具體化創意過程，但是法院卻認為此舉尚不足使 Rearden 藉此取得 MOVA Contour 程式所生成檔案的著作人身分，因為所有的電腦程式都接受輸入指令，然後將輸入的數據轉換為生成檔案⁵⁰。法院表示本案與 Torah Soft Ltd. v. Drosnin 案不同。Torah Soft Ltd. v. Drosnin 案的被告（程式使用者）只是將單字輸入程式，但是本案被告（MOVA Contour 程式使用者）輸入由攝影機捕捉的平面影像，內容範圍包括丹史蒂文斯演出真人版電影「美女與野獸」中「野獸」角色做出所有場景的各種臉部表情。所以法院認為，導演和演員的參與和創意貢獻並非微不足道⁵¹。法院認為 Rearden 未善盡聲明主張之責⁵²。雖然 Rearden 強調 MOVA Contour 程式生成檔案的內容，與導演的執導工作和演員的表演內容不同。但是 Rearden 卻一再讚揚演員丹史蒂文斯的貢獻⁵³。Rearden 沒有主張 MOVA Contour 程式本身在生成立體影像檔案上是「最大創意貢獻者」，也沒有主張被告（程式使用者）做出的創意貢獻相對「微不足道」，Rearden 沒有主張擁有 MOVA Contour 程式所生成檔案的著作權，因此法院駁回 Rearden 基於聲明主張的著作權訴訟⁵⁴。

肆、探究電腦生成虛擬人物影像涉及的著作權爭議

如前所述，電腦生成影像就是利用電腦來生成影像，其本質上屬於電腦生成作品，主要涉及的著作權爭議大致可分為兩大類，其一是電腦生成作品能否取得著作權保護，其二是電腦生成作品的著作權歸屬問題。

⁵⁰ *Id.* at 970-971.

⁵¹ *Id.* at 971.

⁵² *Id.*

⁵³ *Id.*

⁵⁴ *Id.*

一、著作人爭議

根據美國著作權法第 102 條 (a) 項規定，任何作品要取得著作權保護，必須是具有原創性之表達，並且固著於有形媒介⁵⁵。因此，電腦生成虛擬人物影像要取得著作權保護，與其他著作類型一樣，必須符合兩個基本規定：第一，必須是「著作人的原創作品」（original works of authorship）；第二，必須「固著於有形物體之表達媒介上」（fixed in any tangible medium of expression）。「著作人的原創作品」規定，包括了「著作人身分」（authorship）和「原創性」（originality）兩個要件。

早期，美國最高法院將「著作人」（author）定義為「某事物的原創者、創造者、製造者、完成知性或文學作品的人」⁵⁶。最近，法院通常將著作人描述為實際創作作品之人，也就是將其構思以原創形式表達並固著於任何有形媒介之人⁵⁷。簡言之，取得「著作人身分」即取得著作權保護。本文討論 *Rearden LLC v. Walt Disney Co.* 案中多方協作完成之電腦生成虛擬人物影像引發的著作權爭議，其癥結主要即是此類電腦生成作品的「著作人身分」。

早在 1965 年美國著作權局局長在提交給美國國會的一份報告中，就已針對電腦生成作品提出了「著作人身分」問題⁵⁸。當時因為有民眾試圖註冊登記電腦程式操作下之電腦生成作品的著作權，所以著作權局局長提出了幾個亟待解決的難題：電腦程式在其生成作品中的作用是人類使用者創作的輔助工具，還是生成作品的實際創作構思者和執行者？簡言之，核心問題是電腦生成作品的著作人是人類使用者，還是電腦程式操作下的電腦？⁵⁹

⁵⁵ 17 U.S.C. § 102(a); see also H.R. Rep. No. 1476, 94th Cong., 2d Sess. 51, reprinted in 1976 U.S. Code Cong. & Ad. News 5659, 5664 (“The two fundamental criteria of copyright protection [are] ... originality and fixation in tangible form.”); Ramos, Andy, Laura Lopez, Anxo Rodriguez, Tim Meng, and Stan Abrams. “The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches.” World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Organization, 2013. Web. 03 Mar. 2016.

⁵⁶ *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53, 58 (1884).

⁵⁷ *Cmt. for Creative Non-Violence v. Reid*, 490 U.S. 730, 737 (1988).

⁵⁸ U.S. COPYRIGHT OFFICE, SIXTY-EIGHTH ANNUAL REPORT OF THE REGISTER OF COPYRIGHTS FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1965, at 5 (1966), <https://www.copyright.gov/reports/annual/archive/ar-1965.pdf> (last visited Jan. 12, 2020).

⁵⁹ *Id.*

有鑒於這些問題的重要性，美國國會委託 CONTU 調查和研究，CONTU 在最終報告部分內容中討論了電腦生成作品的「著作人身分」問題⁶⁰。CONTU 認為電腦生成作品的著作人無疑是使用電腦創作的人⁶¹。CONTU 否定了電腦能成為電腦生成作品的著作人，理由是尚無合理依據認定電腦生成作品的創意表達源自於電腦本身⁶²。CONTU 將電腦類比相機或打字機，這三者都是工具，完全依照人類指示操作，本身完全缺乏人類精神創造力，無法對作品做出創意貢獻⁶³。CONTU 最終報告作成結論表示，程式使用者是電腦生成作品的「著作人」，電腦生成作品之著作人有別於電腦程式之著作人⁶⁴。CONTU 在報告中舉例，這就如同翻譯著作之著作人有別於原著作之著作人⁶⁵。

美國著作權局目前採取的立場與 CONTU 相同，現行 2017 年版美國著作權局登記審查業務之內部規則（Compendium of U.S. Copyright Office Practices）第 313.2 條「欠缺人類著作人的創作」規定如下：「如第 306 條所規定，著作權法保護原創著作。一個作品要符合著作人的原創作品，必須由人類創作。不符合此一要求的作品不可取得著作權保護。」美國著作權局亦聲明，不會註冊登記沒有任何人為創意投入或干預，純粹由機器或是機械隨機或自動操作生成的作品⁶⁶。由此可知美國著作權局認為美國著作權法之「著作人的原創作品」的規定，是要求作品的原創表達必須源自於著作人，故「著作人身分」要件與「原創性」要件乃是「創作」之一體兩面，因此強調人類精神智慧之投入的「原創性」要件預設著作人必須是自然人。

⁶⁰ FINAL REPORT OF NATIONAL COMMISSION ON NEW TECHNOLOGICAL USES OF COPYRIGHT WORKS, at 43-46 (1978), available at http://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/US_LOC/L780731N.pdf (last visited Jan. 12, 2020).

⁶¹ *Id.* at 45.

⁶² *Id.* at 44.

⁶³ *Id.*

⁶⁴ *Id.* at 45.

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ Compendium of U.S. Copyright Office Practices Section 313.2 Works That Lack Human Authorship: As discussed in Section 306, the Copyright Act protects “original works of authorship.” To qualify as a work of “authorship” a work must be created by a human being. Works that do not satisfy this requirement are not copyrightable.... The Office will not register works produced by a machine or mere mechanical process that operates randomly or automatically without any creative input or intervention from a human author. Examples: A claim based on a mechanical weaving process that randomly produces irregular shapes in the fabric without any discernible pattern.

然而，對於 CONTU 與美國著作權局將「著作人」以自然人為限的立場，有論者指出其僅是美國著作權局的意見⁶⁷。因為美國憲法並未將著作人限定為自然人，美國著作權法也未明文規定著作人必須是自然人。事實上，根據美國著作權法「聘僱著作」之規定，雇主或為其準備作品的其他人被視為著作人。儘管雇主具有法人資格，但在大多數情況下雇主是一個公司實體，而不是一個自然人。然而美國著作權法仍然認為非人類的法人實體是著作人，由此規定可以證明著作人不必須是自然人⁶⁸。

有鑒於今日科技之進展，有論者認為應放寬「著作人」資格，賦予電腦生成作品著作權之保護⁶⁹。本文亦採取相同見解。本文認為著作人身分不應是阻礙電腦生成作品受著作權保護的最大障礙，儘管是透過電腦程式操作電腦創作作品，可是不應受限於自然人創作才能擁有著作人身分之解釋，而是應回歸著作本質判斷，只要電腦生成作品具有創意表達且固著於可被感知之有形媒介，就應該享有著作權保護，此舉更能落實著作權法之立法目的，也就是鼓勵創作以增進大眾福祉。

二、「最大創意貢獻者」標準

承前所述，對於電腦生成作品能否享有著作權保護問題，本文採取的立場是，具有創意表達且固著於可被感知之有形媒介的電腦生成作品就應享有著作權保護。一旦承認電腦生成作品的著作權，下一步驟進入討論電腦生成作品的著作權歸屬問題，目前美國學界意見歧異，各有理由，未形成定見⁷⁰。不過至少權利歸屬可能性探究方向，分成兩大類。第一類是無權利人，其乃因電腦生成作品非屬於人類創作，所以排除於著作權法保護範圍之外，致使電腦生成作品歸入公共領域而公眾得自由利用⁷¹。

⁶⁷ Nina I. Brown, *Artificial Authors: A Case for Copyright in Computer Generated Works*, 20 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 1, 20 and 33 (2018).

⁶⁸ *Id.* at 29.

⁶⁹ *Id.* at 27-29.

第二類是以自然人作為權利人，本文對著作權歸屬問題按照創作參與者將電腦程式在作品生成過程視為「輔助工具」或是「協作平台」，以及創作參與者創意貢獻程度，進行以下討論。

（一）電腦程式為創作「輔助工具」

電腦程式若只是人類使用電腦創作的輔助工具，作品內容純為程式使用者發想、構思、製作的創意貢獻，基於著作權法「創作著作之人為著作人」的基本原則，程式使用者擁有其創作之電腦生成作品的著作權。舉例而言，筆者使用 Word 程式操作電腦撰寫本文，程式只是筆者的創作工具。動畫師利用電腦程式輔助繪製動畫圖，程式只是作為設計師的繪圖工具，取代傳統實體世界的紙筆作業方式。

CONTU 認可程式使用者作為電腦生成作品的著作人，因為程式使用者對電腦生成作品做出重大創意貢獻，因此 CONTU 贊成將著作權歸屬給程式使用者⁷²。此外，程式使用者通常已透過購買或授權使用，向程式設計師取得使用該程式的權利，意即合法使用該程式；倘若不法使用可能

⁷⁰ Annemarie Bridy, *Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author*, 5 STAN. TECH. L. REV. 1, 52 (2012); Timothy L. Butler, *Can a Computer Be an Author Copyright Aspects of Artificial Intelligence*, 4 COMM/ENT L.S. 707, 739-42 (1982); Ralph D. Clifford, *Intellectual Property in the Era of the Creative Computer Program: Will the True Creator Please Stand up*, 71 TUL. L. REV. 1675, 1685-86, 1694-95 (1996); Evan H. Farr, *Copyrightability of Computer-Created Works*, 15 RUTGERS COMPUTER & TECH. L.J. 63, 79 (1989); Dane E. Johnson, *Statute of Anne-imals: Should Copyright Protect Sentient Non-Human Creators*, 15 ANIMAL L. 15, 19-21 (2008); Karl F. Milde, Jr., *Can a Computer Be an "Author" or an "Inventor"?*, 51 J. PAT. OFF. SOC'Y 378, 392-95 (1969); Arthur R. Miller, *Copyright Protection for Computer Programs, Databases, and Computer-Generated Works: Is Anything New Since CONTU?*, 106 HARV. L. REV. 977, 1056-72 (1993); William T. Ralston, *Copyright in Computer-Composed Music: HAL Meets Handel*, 52 J. COPYRIGHT SOC'Y U.S.A. 281, 302-3 (2004-05); Pamela Samuelson, *Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works*, 47 U. PITT. L. REV. 1185, 1192-1200 (1986); Andrew J. Wu, *From Video Games to Artificial Intelligence: Assigning Copyright Ownership to Works Generated by Increasingly Sophisticated Computer Programs*, 25 AIPLA Q. J. 131, 155-57 (1997).

⁷¹ Pamela Samuelson, *Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works*, 47 U. PITT. L. REV. 1185 (1985).

⁷² FINAL REPORT OF NATIONAL COMMISSION ON NEW TECHNOLOGICAL USES OF COPYRIGHT WORKS, at 44 (1978), available at http://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/US_LOC/L780731N.pdf (last visited Jan. 12, 2020).

影響程式使用者取得著作權，如同未經授權翻譯原著作之人可能無法保有該翻譯著作的著作權和使用該翻譯，但是這仍然無損其是翻譯著作之著作人身分，使用電腦之情況與此無異⁷³。程式使用者的創意貢獻與向程式設計師支付合理經濟報酬，支持使用者取得著作人身分。

另一方面，電腦程式操控電腦自主生成作品，按照前述 CONTU 與美國著作權局之見解，即使該作品滿足原創性要件，但是生成過程無人類創意的貢獻，不符合人類「著作人身分」要件，所以此類電腦自主生成作品無著作人，亦無著作權。不同於公司是根據聘僱著作相關規定成為著作人，創作者仍然是自然人所以視為作品生成過程有人類創意貢獻之情況。

（二）電腦程式化身「協作平台」

資訊科技不斷進步，現在實際狀況常見多方參與者（程式設計師與程式使用者）透過電腦程式協作完成之電腦生成作品，電腦程式屬於「協作平台」。這類多方協作完成之電腦生成作品在認定「著作人身分」上，往往難以簡單決斷，主要是因為程式設計師和程式使用者都對生成作品的原創表達形式做出了創意貢獻，只不過貢獻程度不同。例如，有時程式使用者輸入特定資料，然後在程式設計師預先設定的指令操作下生成作品。有時，程式使用者參與的程度有限，電腦程式完成大部分工作。所以顯然不是任何對於作品生成過程略有貢獻之人都可以主張其為著作人。因此問題是，在多方參與者（程式設計師與程式使用者）對電腦生成作品主張權利的情況下，應採用何種「著作人身分」的認定標準。

對於認定電腦生成作品之著作權究竟歸屬程式設計師，或是歸屬程式使用者，2018 年 Rearden LLC v. Walt Disney Co. 案採用「最大創意貢獻者」之認定標準⁷⁴。本文根據 2018 年 Rearden LLC v. Walt Disney Co. 案

⁷³ *Id.* at 46.

⁷⁴ 「the lion's share」一詞的來源是「伊索寓言」中某一篇關於獅子、狐狸和驢一同去打獵的故事。故事流傳至今，「the lion's share」一詞意指「最大、最好的部分」，參閱 Brian Foden 著，漆聯榮譯，瘋狂英語：免背！圖解 300 句俚語，頁 172，希望星球語言，2011 年 5 月。

法官闡述的意旨，將「the lion's share of the work」標準解讀為創作該項作品之「最大創意貢獻者」應是該作品之著作人。本文據此討論的重心在於 MOVA Contour 電腦程式究竟是「輔助工具」或是「協作平台」。

值得注意的是，依照目前技術發展，電腦生成虛擬人物影像在初始生成階段仍舊需要人類精神智慧之投入，因此人類投入精神智慧之時間點與作品生成時間點之切割，為本文區分程式使用者與程式設計師之「著作人身分」的關鍵。換言之，程式使用者使用程式投入之心力致使電腦程式僅是使用者創作的「輔助工具」，或是程式設計師與使用者共同投入而讓程式本身變成「協作平台」，將影響電腦生成虛擬人物影像權利歸屬之判斷。

在評估電腦生成虛擬人物影像能否歸屬程式設計師時，根據 Rearden LLC v. Walt Disney Co. 案的「最大創意貢獻者」標準，必須考量諸多因素，包括程式設計師投注的心力、對作品之生成介入的程度、做出創意貢獻的程度、是否控制生成影像的內容形式、該程式是否只是「平面轉立體」的轉換技術，以及該程式是否對影像的生成具有基本重要性等，這些因素需要加以通盤考量後才能認定「著作人身分」及著作權歸屬。顯然，多方協作完成之電腦生成虛擬人物影像是否符合上述「最大創意貢獻者」標準，是創意貢獻程度的事實問題與舉證問題。Rearden LLC v. Walt Disney Co. 案並未否認 MOVA Contour 程式對於電腦生成虛擬人物影像之貢獻，但是原告未善盡聲明主張之責，包括未能證明其是完成該創作的最大創意貢獻者，以及其他貢獻者之付出是微小且不具意義，所以法院駁回 Rearden 基於聲明主張的著作權訴訟。

本文認為，儘管 Rearden 設定了 MOVA Contour 電腦操作所依據的規則和範圍，藉此以程式製作電腦生成虛擬人物的影像，但是生成影像的實際形式是無法預測，因為電腦生成圖像乃是實現創作者之概念，雖然透過程式輔助，捕捉表演者的細緻表情變化結合虛擬圖像呈現於外而可被感知，這些畫面的決定者是導演和演員，電腦程式僅是輔助工具，如同攝影師使用的攝影機、動畫師使用的電腦輔助繪畫軟體，所以承前

述認定程式使用者為生成作品之著作人的概念核心，對於生成作品投注最大心力者是著作權法所稱著作人。又或者 MOVA Contour 程式是「協作平台」，因為電腦生成虛擬人物影像的實際形式將取決於程式使用者（導演、演員和動畫師）輸入根據劇情需要的各種臉部表情平面影像供 MOVA Contour 程式應用，而這些臉部表情是由導演執導工作、演員表演和動畫師加工處理來決定，若沒有來自導演、演員和動畫師的重大創意貢獻，MOVA Contour 電腦程式是沒有任何平面影像可捕捉輸入轉換為立體影像生成檔案，因此 Rearden 是不可能只靠 MOVA Contour 程式本身單獨作業，所以在製作系爭電影和電腦生成虛擬人物影像上，導演、演員和動畫師的參與和創意貢獻不但並非「微不足道」，而是「最大創意貢獻者」，在聘僱著作約定下，雇主為電腦生成檔案的著作人。

（三）協作生成作品但未必共同著作

多方參與者（程式設計師與程式使用者）透過電腦程式協作完成之電腦生成作品，通常是整體努力的結果。程式設計師編寫程式、設定指令只是生成作品的一半工作，另一半是程式使用者的數據輸入，生成作品的優劣往往取決於電腦系統運作所依據之數據。但是次要創意貢獻者能否主張電腦生成作品為「共同著作」，仍需按照現行著作權法關於共同著作之定義要件予以判斷。根據現行美國著作權法定義，「共同著作」是指二人或二人以上之著作人，基於使其各別創作結合為不可分離、相互依賴之單一整體之組成部分之目的而完成之著作⁷⁵。雖然程式設計師和程式使用者都為電腦生成作品做出了創意貢獻，但是難以僅據此視該作品為共同著作。有論者認為，程式設計師通常無法得知程式使用者是誰，更遑論其有意與程式使用者成為共同著作人。彼此陌生的程式設計師與程式使用者實際上不可能產生結合彼此創作之合意，所以共同著作之可能性不高⁷⁶。

⁷⁵ 17 U.S.C. §101 (2018).

⁷⁶ Pamela Samuelson, *supra* note 71, at 1221-1223.

伍、結論

近年來受惠於電腦程式技術日益先進和複雜，大量使用電腦特效技術製作電腦生成虛擬人物影像在大銀幕上縱橫虛實的動畫電影，已成為世界電影的主流。而且電腦程式的作用從人類創作輔助工具的前態，到人類與電腦協作完成作品，已躍進到操控電腦自主生成作品的現狀。現今此類超擬真型態和高度商業價值的電腦生成作品已經達到新的創作高度。目前，Rearden LLC v. Walt Disney Co. 案採用的「最大創意貢獻者」標準對於程式設計師來說，可能是證明「著作人身分」的高難度舉證標準。不過隨著電腦程式功能日益強大，程式自動呈現電腦生成影像的能力提高，成為創作電腦生成虛擬人物影像的最大創意貢獻者，而程式使用者在生成作品中的創意貢獻相對微不足道或可完全被程式功能取代時，此一消長現象，是否意味著未來電腦程式之著作權保護範圍可能擴及至該程式操作下之電腦生成作品，仍有待觀察。

智慧財產法院 108 年度民著訴字第 134 號 「詞曲授權合約爭議」民事判決

【爭點】

- 一、系爭專屬授權合約是否仍為有效？
- 二、被告公開演出、發行其所創作之歌曲，是否侵害原告著作財產權？

【案件事實】

- 一、原告 A 音樂社有限公司起訴主張，A 與被告 B 於 97 年 8 月簽訂「詞曲版權授權合約」（下稱系爭合約），雙方約定：B 在訂約前及合約期間所創作之任何詞、曲音樂著作均「專屬授權」給 A 音樂社（嗣後成立原告 A 音樂社有限公司並概括承受合約），授權內容包括「著作財產權之全部權利種類」；專屬授權期間自 97 年 10 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止，雙方如未於合約期限屆滿前 3 個月以書面提出反對，視同繼續有效自動延長 1 年，嗣後亦同。
- 二、原告主張，被告 B 於 108 年 4 月至 12 月間，未經原告同意，分別公開演唱、發行其所創作之數首歌曲，並違法授權被告 C 有限公司以數位及實體方式發行，以此侵害原告之公開演出權、重製權、公開傳輸權、散布權。

【判決見解】

- 一、系爭合約已在 107 年 12 月 31 日合意終止
(一) 原、被告雙方曾在 107 年 12 月 31 日發表共同書面聲明表示：「B 決定自己出來唱歌了」、「嘗試自己當製作人」、「B 覺得該對自己的生命負責了，A 也支持這個勇敢決定」、「接下來，B 會自己處理自己的工作事務……」、「B 的音樂之路將有全新的狀態；A 的音樂之路有女兒陪伴，將全心投入兒童音樂」等。
(二) 智財法院一審認為，上開共同聲明即屬系爭合約第 12 條約定「本合約任何條款之修改，均須由甲乙雙方共同以書面為之」所稱之「書面」，業已明確合意並表示被告將自主獨立決定行使著作財產權，毋庸經原告及 A 同意。

- (三) 此外，被告 B 提出雙方於 107 年 12 月 8 日之 Line 對話截圖，顯示系爭合約所涉之詞曲著作權授權，已經終止並已移轉予 D 公司，更可以證明雙方在 107 年 12 月 31 日終止合約。

二、授權合約終止後，著作財產權回歸被告 B 所有

- (一) 著作財產權之授權或讓與，係以授權或讓與契約之存在為前提要件者，則於該契約之效力解消後，無須被授權或受讓人向授權人或讓與人為同意返還著作權之意思表示，著作財產權當然回歸於原授權人或讓與人（即著作財產權人）。因此，系爭合約規範於 107 年 12 月 31 日終止後，原本所約定之詞曲著作財產權，當然回歸於被告 B。
- (二) 原告所列被告侵害其著作財產權之行為時間均在 108 年 1 月 1 日以後，惟如前述，當時系爭合約所涉音樂著作之著作財產權均回歸被告，則被告 B 及被告 C 公司於各該時間點之公開演出、發行等，均係行使自己之著作財產權，故均未侵害原告之著作財產權，且未違反系爭合約，亦無受有不當得利。

● **歐盟智慧財產局（EUIPO）「2025 年戰略計畫」將於 2020 年 7 月 1 日啟動**

2019 年 11 月 20 日，在歐盟成員國和歐盟執委會的一致支持下，EUIPO 管理委員會發布新的「2025 年戰略計畫」*（簡稱 SP2025），該計畫即將於 2020 年 7 月 1 日開始實施。這是繼 2011 年以來 EUIPO 推出的第三個連續性多年戰略計畫（第二個計畫是 SP2020）。

SP2025 的核心是「為歐洲企業和公民提供 IP 價值」，透過三個戰略驅動因素（Strategic Driver，SD）使 EUIPO 及其利害關係人連結起來。這三個戰略驅動因素如下：

- SD1：建立內部市場互聯，快速且可靠的 IP 制度
- SD2：先進且以顧客為中心的服務
- SD3：動態的組織技能及創新的首選工作場域

為了實施 SP2025 計畫，EUIPO 即將著手推動多個新的計畫並透過這些戰略驅動因素擬定後續年度工作計畫。一套新的歐洲合作計畫（European Cooperation Projects，ECPs）也已被批准配合 SP2025 一起施行。

SP2025 經歷兩個諮詢階段。第一個諮詢階段於 2018 年 12 月至 2019 年 2 月進行，旨在於收集利害關係人的反饋意見和想法。第二個諮詢階段在 2019 年 6 月 25 日開始，為期 12 週。EUIPO 的 SP2025 也諮詢了歐盟執委會，並已提交給歐洲議會的法規委員會（JURI）。

SP2025 代表了 EUIPO 邁入一個嶄新的工作階段，並進一步使所有參與者的貢獻和努力受到注目。

相關連結：https://euipo.europa.eu/ohimportal/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=5429541&journalRelatedId=manual/

● **香港《2020 年商標修訂條例》自 2020 年 6 月 19 日生效**

香港知識產權署於 2020 年 6 月 19 日公告《2020 年商標修訂條例》，為《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》（以下簡稱《馬德里議定書》）日後適用於香港提供了法源基礎。

《馬德里議定書》有 106 個締約國，包括中國大陸及多個香港主要貿易夥伴（如日、韓、新加坡等），但香港並不包括在內。締約國的商標申請人僅需向 WIPO 提交一份商標國際申請，申請註冊商標便能在多個締約國間受到保護。

香港商務及經濟發展局發言人表示，在香港實施《馬德里議定書》是優化香港智慧財產權制度的關鍵措施之一，不僅能使企業在多國尋求保護，節省商標註冊的時間和成本，也能鞏固香港作為商業活動及從事智慧財產權貿易之理想地點的地位。

香港《商標修訂條例》新增一項拒絕註冊的絕對理由，國歌一律不得用於商標申請，並自 2020 年 6 月 12 日生效。而在 2020 年 6 月 19 日的修法中，除明定香港商標註冊處處長可就實施商標國際註冊訂立規則，也賦予香港海關執行《商標修訂條例》中刑事條文的權力，並針對現行條文中部分名詞進行解釋、修訂部分申請與註冊程序，以及商標申請相關表單，藉此提升香港商標註冊制度的運作效率。

《2020 年商標修訂條例》自 2020 年 6 月 19 日生效。至於條例中第 5 條及第 4 部涉及根據《馬德里議定書》在香港尋求國際商標註冊的權利，將於相關準備工作完成後，另行公告生效日期。

相關連結：<https://www.info.gov.hk/gia/general/202006/19/P2020061900204.htm?fontSize=1>

● EUIPO 發布歐盟最高法院（CJ）／普通法院（GC）案例總覽報告

歐盟智慧財產局（EUIPO）於 2020 年 6 月 16 日發布歐盟最高法院（CJ）／普通法院（GC）案例法總覽報告，該報告是由 EUIPO 的訴訟服務處彙編，該服務處系統性的整理了在 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日間，歐盟最高法院和歐盟普通法院針對不服 EUIPO 上訴委員會的決定及關於智慧財產權的先行裁決相關訴訟。

案例的參考連結將引導至 EUIPO 的 eSearch 判例法資料庫，在該資料庫中可存取判決／命令的全文、翻譯、摘要或其他相關資訊和文件。

相關連結：<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/5817988>

● USPTO 宣布針對商標及服務標章推出 COVID-19 優先審查計畫（2020 年 6 月 15 日）

美國專利商標局（USPTO）於 2020 年 6 月 15 日宣布針對某些商標及服務標章申請推出新的 COVID-19 優先審查計畫。

根據該計畫，USPTO 將接受申請請求，優先對用於識別合格 COVID-19 醫療用品和服務的商標申請，進行初步審查。此外，USPTO 將免除優先審查申請費。

USPTO 局長 Andrei Iancu 表示，發明家和企業家正日以繼夜的開發有助於預防、診斷、治療或治癒 COVID-19 的產品。加速與該產品相關的商標申請以及醫療和醫學研究服務的服務標章申請的初步審查，有助於將重要且可挽救生命的治療方法，加快推向市場。

為符合新計畫的要求，該優先審查申請必須是經美國食品藥物管理局（FDA）批准用於預防和（或）治療 COVID-19 的產品或方法，或適用於預防和治療 COVID-19 的醫學或醫學研究服務。

相關連結：<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-covid-19-prioritized-examination-program-certain-trademark>

● JPO 與 WIPO GREEN 合作

日本特許廳（JPO）作為合作夥伴參加世界智慧財產權組織（WIPO）營運的 WIPO GREEN，目的在促進綠色技術的利用。JPO 將與 WIPO 合作，持續為促進綠色技術的普及而努力。

WIPO 對永續發展目標（SDGs）的貢獻

WIPO 是聯合國（UN）的專門機構，希望透過利用智慧財產權對 UN 的永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）的實現有所貢獻。

WIPO GREEN

WIPO GREEN 線上平台於 2013 年啟用，目的是支持環境創新的發展和傳播。WIPO GREEN 藉由其線上資料庫和區域性活動，媒合綠色技術尋求者和提供者。目前 WIPO GREEN 資料庫在全球已有 1,400 多個使用者，已

登錄超過 3,600 件的技術、使用需求和專家。

WIPO Green 夥伴

迄今已有超過 100 多個組織加入 WIPO GREEN 夥伴的國際網路，包括政府機關、行業團體、企業、學校及研究機構等。WIPO GREEN 夥伴是諮詢委員會的成員，與 WIPO 一起帶領 WIPO GREEN 的討論會並扮演關鍵角色，為 WIPO GREEN 舉辦的活動提供支持和建議。

日本夥伴們的活動

目前已有 23 個來自日本的夥伴加入 WIPO GREEN，以下是一些夥伴活動的概述：

- **日本特許廳（JPO）**

JPO 於 2020 年 2 月 19 日加入 WIPO GREEN 成為夥伴，並期待 WIPO 為永續發展目標做出積極貢獻。

未來 JPO 將進一步深化與 WIPO 及 WIPO 駐日辦事處的合作關係，積極支持 WIPO GREEN 的活動，並致力於傳播環境技術。

- **佳能公司**

佳能秉持「共生」的企業理念，確立「綠色行動」的環境願景，推廣環保措施，包括印表機和辦公室多功能事務機的耗材回收。佳能將繼續透過科技創新，以實現一個擁有豐富生活方式與全球環境相融的社會做出貢獻。

佳能於 2019 年 12 月加入 WIPO GREEN 成為夥伴公司，同時在 WIPO GREEN 資料庫中登錄了佳能開發的 28 項與生物塑料和再生塑料相關的技術，並計畫未來將擴大登錄技術的數量。

透過該資料庫，佳能希望對環保相關技術有需求的公司和個人，可以使用佳能的技術，並為全球環保措施做出貢獻。

- **大賽璐株式會社（Daicel Corporation）—適合電鍍的樹脂**

Daicel 的樹脂適合用於電鍍，具美觀、高耐熱和高耐久的優點，該技術已列在 WIPO GREEN 的資料庫中。

在弱酸條件下進行電鍍樹脂，不一定要使用有害的鉻酸（六價鉻化合物）。透過不使用鉻酸，可以降低對人類健康的風險，以及對土壤和水等環境污染的影響，還可以節省大量用於鉻酸回收和洗滌的水。

- **大金工業株式會社（Daikin Industries）——對使用 R-32 冷媒的設備不主張專利權**

與傳統冷媒 R-22 和 R-410A 相比，R-32 冷媒的全球暖化潛能值（Global Warming Potential, GWP）較低，且可減少冷媒的使用量，進而對全球暖化效應降低約 75%。R-32 的回收也很容易，可以對實現永續發展社會做出貢獻。

大金公司已挑選 R-32 作為家用和商用冷氣機的最佳冷媒。2012 年，大金推出全球首款 R-32 家用冷氣機，之後免費提供 93 項 R-32 設備相關專利，以便所有製造商都能製造和銷售 R-32 冷氣機。對於一些新興國家，大金與聯合國的組織及政府合作進行技術培訓。2019 年 7 月，大金宣布對約 180 種 R-32 設備專利不主張專利權（non-assertion pledge），大金將這些專利列入 WIPO GREEN 資料庫中，讓 R-32 更廣泛使用，來抑制氣候暖化效應。

大金公司作為 WIPO GREEN 的夥伴，目的在傳播其環保技術。

- **富士通有限公司**

為達成永續發展目標，富士通認為，重要的不僅是公司自己要使用環保技術，還要透過與其他參與者合作，將環保技術廣泛傳播到整個社會。

基於此一信念，富士通於 2017 年 9 月加入 WIPO GREEN 成為夥伴，此後並在 WIPO GREEN 資料庫中登錄了超過 500 項與環境技術相關的智慧財產權資產，及與 6 個組織簽訂 46 項專利授權協議。

富士通也舉辦以永續發展目標為主題的 e 化學習和研討會，使用與 WIPO GREEN 相關的活動和需求的資訊作為內部培訓的教材。

- **綠色科學聯盟有限公司（GS Alliance）——以 100% 天然生物質原料的生物可分解樹脂材料**

GS Alliance 開發不使用石油類材料，而以 100% 天然生物質原料的可生物分解樹脂，並將該技術登錄於 WIPO GREEN 資料庫。該技術適用於多種

產品，包括奈米纖維素複合材料、以各種類型生物質廢料為原料的樹脂、非食用生物質原料樹脂，及 100% 生物質塗料。

GS Alliance 還製造了一種以生物質為原料的可生物分解樹脂，該樹脂可用於多數以成型方式（例如擠出成型、注塑成型、吹塑成型、薄膜成型及紡絲）進行大量生產。

- **日立公司（Hitachi）**

日立為朝向永續發展目標和實現社會 5.0，提出了「IP for society」IP 新概念，此概念的目的在規劃未來社會，並宣布開放特定的本質上具公共性之智慧財產權，以解決社會問題。

在上述概念下，日立於 2019 年 12 月加入 WIPO GREEN，成為一個具有貢獻的夥伴。日立將持續提倡新的智慧財產權活動，以實現永續的社會。

- **柯尼卡美能達公司（Konica Minolta，KM）**

KM 公司將其內部環境管理知識變成開放資源，給 1000 多家公司使用。此後，KM 於 2019 年 12 月 5 日加入 WIPO GREEN 成為夥伴，以促進智慧財產權領域的永續發展目標。

同時，KM 已在 WIPO GREEN 登錄與太陽能發電（Concentrating Solar Power，CSP）的聚光鏡和在低照明下也可以發電的染料敏化太陽能電池之相關專利。

KM 公司的 IP 部門，在新時代尋求使用 IP 的典範中扮演關鍵角色，同時，KM 公司也將協助利用已取得的環境相關技術，實現永續發展目標。

- **明治大學高分子科學研究所—分離和回收二氧化碳的薄膜技術**

為解決全球環境問題，必須開發二氧化碳（溫室氣體）的分離和捕集技術，因此明治大學高分子科學研究所正在研究「CO₂ 分離膜」，僅藉由讓廢氣穿過一個塑料薄膜，即可將 CO₂ 與其他氣體分離，並將回收的 CO₂ 作為資源再循環利用。

該研究所正在嘗試合成各種植物衍生塑料，以替代化石衍生的原料，其中之一是用米作為原料製成 CO₂ 分離膜。分離膜還可用於分離和純化清潔能

源的氫氣和用作城市天然氣（city gas）的甲烷氣體。

- **Panasonic 公司—利用放電電漿在水中產生自由基裝置**

該公司已列入 WIPO GREEN 資料庫中的放電電漿技術在水中產生自由基裝置，可淨化水促進水的再利用，及分解臭味物質改善空氣品質。

該技術利用水中高壓脈衝放電，在水中產生氣泡來淨化水質。

氣泡中含有諸如 OH 自由基的活性氧，透過這些活性氧發生化學反應而氧化分解有機物，達到淨化與殺菌目的。

- **資生堂公司**

資生堂於 2019 年 4 月在橫濱建立新的全球研發中心（GIC，也稱為 S/PARK），致力於完成其企業使命，實現「用美麗創新打造美好世界（BEAUTY INNOVATION FOR A BETTER WORLD）」。

資生堂於 2020 年 3 月加入 WIPO GREEN，成為化妝品業界中第一家夥伴公司，以支持 WIPO GREEN 透過開放框架促進環境技術的利用及傳播目的。

- **正林國際專利商標事務所（SIPTO）**

2020 年 3 月，SIPTO 是世界上第一個成為 WIPO GREEN 夥伴的私人專利事務所。當許多日本公司正在向 WIPO GREEN 資料庫提供優質的環境技術，SIPTO 已準備好在 WIPO GREEN 機制下提供媒合和授權的諮商，以促進技術提供者和技術尋求者之間的合作。

SIPTO 具有豐富和成功的經驗，可為中小型企業（SMEs）提供戰略性智慧財產權使用建議，為公司間取得專利授權，及幫助 SMEs 尋找商業合作夥伴。SIPTO 具有傳統事務所所沒有的獨特專業知識，為 WIPO GREEN 活動做出貢獻。

- **東洋鋁業株式會社**

東洋鋁業生產和銷售家用和包裝產品，同時也進一步推廣環保產品，並積極致力於聯合國會員國設定的永續發展目標。

東洋鋁業品支持 WIPO GREEN 作為合作夥伴的活動，並在 WIPO GREEN 的資料庫中登錄了一些環保技術（如紙製容器和淨水裝置）。

• 豐田工業公司—太陽能集熱管

太陽能集熱管是聚光太陽能熱發電系統的關鍵組件，利用反射器收集陽光產生高溫熱能。豐田工業公司的太陽能集熱管技術已列入 WIPO GREEN 資料庫中，該太陽能集熱管具有選擇性吸收膜，可有效吸收陽光，幫助採集 400°C 或更高的熱能。

• 早稻田大學環境研究中心—超輕型汽車（ULV）

人們對於低碳排放和促進智慧社區的下一代移動技術的期望越來越高。早稻田大學環境研究中心列在 WIPO GREEN 資料庫中的 ULV 技術是基於「自行車以上汽車未滿」的概念而開發的。ULV 是以電動汽車（Electric Vehicle, EV）為基礎，但引入多原動機（Multi-Prime Mover）驅動的概念，且空氣引擎駕駛的研究也在進行中。

此外，早稻田大學環境研究中心也正在開發自動駕駛的 ULV。

相關連結：<https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/green.html>

● EUIPO 舉辦第九次異議決定品質審核會議

歐盟智慧財產局（EUIPO）於 2020 年 6 月 23、30 日及 7 月 1 日，邀請使用者代表參與第九次 EUIPO 異議決定品質審核會議，該局自 2017 年起到目前為止，已舉辦了 14 場利害關係人品質保證小組（Stakeholder Quality Assurance Panels, SQAP）的審核會議。

來自 12 個使用者協會的 18 位使用者代表出席本次虛擬會議，並依據 EUIPO 的品質標準對異議決定的樣本進行審查。參與審查的人員及使用者代表如下：

Nathalie	Luis	AIM
Stoyan	Sirakov	AIPPI
Marieke	Westgeest	AIPPI
Alicia	Instone	ANIPA
Philippe	Picard	APRAM
Alfredo	Llamas	ASIPI
Martina	Eberle	BUSINESSEUROPE
Jan Gerd	Mietzel	ECTA
Niccolò	Ferretti	ECTA
Seamus	Doherty	ECTA
Paula	Sailas	FICPI
Eleni	Kokkini	FICPI
Roberto	Kunz-Hallstein	GRUR
Ana	Sampaio	ICC
David	Leffler	INTA
Diana	Lipecka	INTA
Christopher	Benson	INTA
Roland	Mallinson	MARQUES

SQAP 是由 EUIPO 於 2017 年啟動，目的在整合使用者的觀點，將其納入品質管理系統中，及縮小使用者與 EUIPO 對品質的看法及衡量品質之間的差距。在 SQAP 中，使用者的參與對提高 EUIPO 的決策品質有直接的貢獻。

有關 SQAP 的更多信息，請參閱 SQAP 網頁。

相關連結：<https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/5858875#>

● EUIPO 推出商業創造力（Ideas Powered for Business）服務中心

歐盟智慧財產局（EUIPO）於 2020 年 7 月 1 日啟動「商業創造力（Ideas Powered for Business）」服務中心，採取一系列措施，以支持小型企業度過 COVID-19 危機。

該中心提供關於商標和設計的相關資訊、個人化的免費智慧財產權（IP）支援及中小企業（SME）線上學習課程。

該中心也是免費個人化 IP 支援的接入點，根據個案具體情況提供服務，包括一項新的 IP 公益服務，可協助企業找到合適的法律專家或提供一套有效的爭議解決機制。

該中心是 SME 計畫的一部分，而 SME 計畫是 EUIPO 2025 年戰略計畫中的重要組成部分。該中心的成立也代表 EUIPO 已邁出第一步，在未來幾個月內 EUIPO 將發展並發布一系列支持企業的行動。

「Ideas Powered for Business」服務中心是 SME 計畫的第一個發布項目，SME 計畫是 2025 年戰略計畫中的重點計畫，目的在幫助 SME 充分利用其 IP。

相關連結：<https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/5857822>

● USPTO 宣布快速上訴（Fast-Track Appeals）試行計畫

美國專利商標局（USPTO）宣布專利審理暨上訴委員會（PTAB）開始受理快速解決單方上訴（ex parte appeal）的申請，該快速上訴試行計畫（Fast-Track Appeals Pilot Program）自 2020 年 7 月 2 日施行，申請費用為 400 美元。

USPTO 局長 Andrei Iancu 表示，快速上訴試行計畫是優先審查程序（Track One）的擴大服務。這是 USPTO 歷史上的第一次，申請人能夠同時快速專利審查和單方上訴程序，發明人只需約一般申請的一半時間就可獲得其重要發明的上訴決定，該程序經證明在美國創新者中非常受歡迎。

USPTO 預期在快速上訴試行計畫下，平均審查單方上訴的程序，可自提出上訴起 6 個月內做出決定。PTAB 首席法官 Scott Boalick 表示，近年來有很大的進步，上訴審理的時間從 2015 年的平均最長約 30 個月，減少到目前平均約 14 個月。PTAB 很高興能為有需要的申請人提供更快速的服務，使發明人和企業能更快的將其專利發明商品化。

在此計畫試行期間，PTAB 受理單方上訴的快速審查申請量，每個財政年最多 500 件或每季最多 125 件，為了讓上訴能如期進行，會儘速安排口頭聽證（oral hearing）程序，一旦決定聽證的時間後，將不會再更改時間或更換地點。

有關快速上訴試行計畫的其他訊息，請參見 USPTO 聯邦公報以及 PTAB 的網頁。

相關連結：<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-fast-track-appeals-pilot-program>

專利

● 智慧局 AEP 7 月份統計資料簡表

表一：2020 年 7 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	15	0	19	17	3	1	0	21	40
2020 年 04 月	2	0	9	3	14	17	2	1	0	20	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
2020 年 07 月	3	0	10	3	16	15	2	1	0	18	34
總計	14	1	76	14	105	170	12	3	2	187	*292

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)	14	1	76	14	105
香港 (HK)	85	0	0	0	85
日本 (JP)	33	1	0	0	34
美國 (US)	19	5	0	2	26
丹麥 (DK)	2	1	0	0	3
瑞士 (CH)	3	3	0	0	6
德國 (DE)	8	1	0	0	9
開曼群島 (KY)	1	0	0	0	1
義大利 (IT)	5	1	0	0	6
英國 (GB)	2	0	0	0	2
新加坡 (SG)	1	0	0	0	1
瑞典 (SE)	3	0	0	0	3
奧地利 (AT)	2	0	0	0	2
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)	2	0	0	0	2
南韓 (KR)	1	0	1	0	2
總計	184	13	79	16	*292

* 註：包含 10 件不適格申請（4 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 7 月底	52.6
事由 2	2020 年 1 月至 2020 年 7 月底	84.5
事由 3	2020 年 1 月至 2020 年 7 月底	88.8
事由 4	2020 年 1 月至 2020 年 7 月底	57.8

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 7 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	75	3	78	38.61%
中國大陸（CN）	43	0	43	21.29%
日本（JP）	20	0	20	9.90%
歐洲專利局（EP）	40	7	47	23.27%
南非（ZA）	3	0	3	1.49%
俄羅斯聯邦（RU）	2	0	2	0.99%
新加坡（SG）	3	0	3	1.49%
澳大利亞（AU）	1	0	1	0.50%
南韓（KR）	1	0	1	0.50%
世界智慧財產組織（WO）	0	3	3	1.49%
以色列（IL）	1	0	1	0.50%
總計	189	13	202	100.00%

註：其中有 4 件加速審查申請引用複數對應案。

專利**● 109 年度「原住民族傳統智慧創作與文創產業之智慧財產權相關議題」宣導說明會成果報告**

為促進台灣文創產業發展，以及推廣原住民族傳統智慧創作與文創產業之智慧財產保護觀念，本局與「臺灣工藝研究發展中心」合作，於今（109）年 5 月 29 日於南投縣草屯鎮辦理「原住民族傳統智慧創作與文創產業之智慧財產權相關議題」宣導說明會。說明會內容包含四大議題，分別為「一、設計專利與原創商品之保護」、「二、商標申請與文創相關案例簡介」、「三、文創業業者應知的著作權觀念」及「四、原住民族傳統智慧創作專用權及授權實務」，現場提問討論踴躍，反應熱烈，相關討論與回應可參考本局網站，供各界參考。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-878217-5bec7-1.html>

● 「109 年度智慧財產權業務座談會」臺北、臺中場各界提問及處理情形，歡迎各界參考

109 年度智慧財產權業務座談會已於 7 月 27 日、30 日、8 月 3 日、6 日及 7 日在臺北、臺中、新竹、臺南及高雄辦理完畢，共計 332 人參加。

本座談會會議資料已刊登本局網站，另臺北及臺中場各界對本次專題內容及業務意見之提問計 41 則，茲將回應意見彙整於「109 年度智慧財產權業務座談會意見及處理情形彙整表」，歡迎各界參考。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-880516-64d33-1.html>

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
7 月	6,410	4,232	4,894	1,115	578	38
合計	40,365	27,586	34,365	7,226	3,661	269

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。

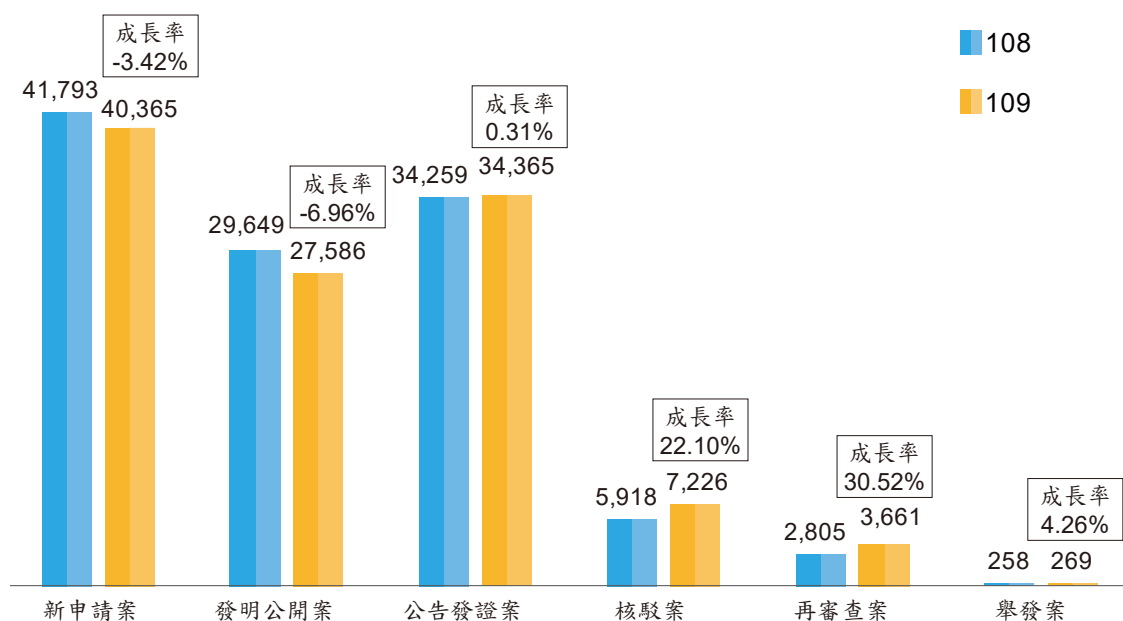
108/109 年專利案件申請及處理數量統計對照表

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
7 月	6,519	6,410	5,133	4,232	5,092	4,894	934	1,115	445	578	60	38
合計	41,793	40,365	29,649	27,586	34,259	34,365	5,918	7,226	2,805	3,661	258	269

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

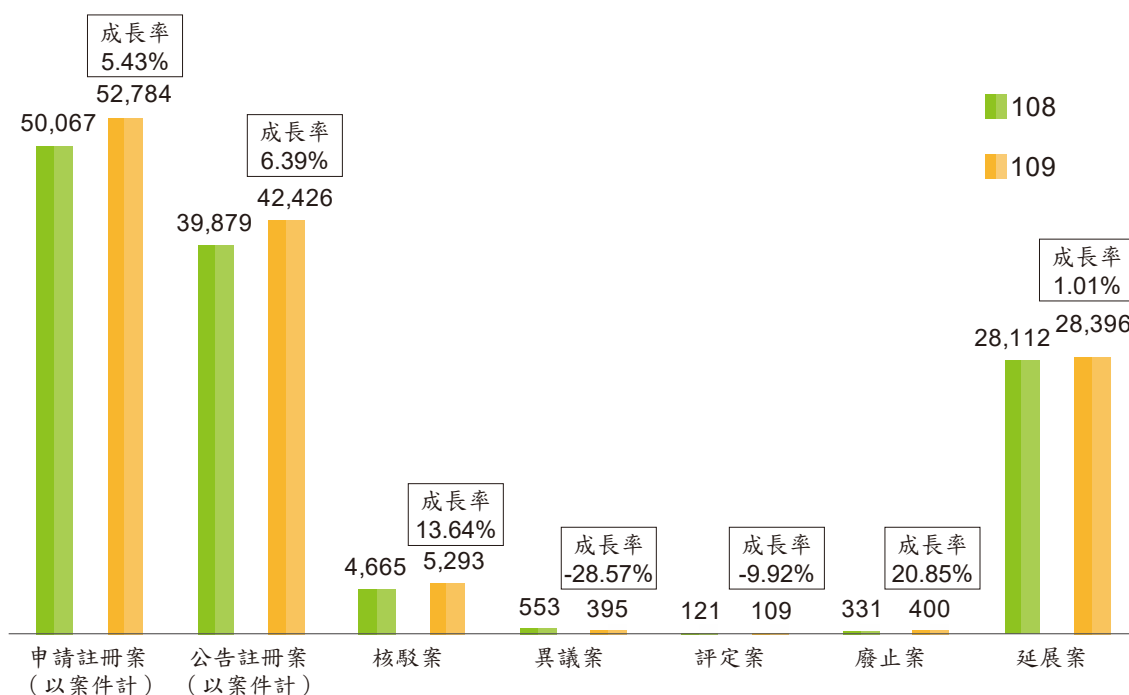
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	5,637	6,387	756	44	11	53	2,338
2 月	6,253	5,455	630	37	20	81	3,933
3 月	8,420	6,148	931	63	21	53	4,991
4 月	7,457	6,170	940	68	17	55	4,460
5 月	7,664	5,932	743	57	14	49	4,043
6 月	7,954	6,124	668	67	11	52	4,131
7 月	9,399	6,210	625	59	15	57	4,500
合計	52,784	42,426	5,293	395	109	400	28,396

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 月份	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
7 月	8,081	9,399	5,290	6,210	650	625	93	59	14	15	47	57	4,560	4,500
合計	50,067	52,784	39,879	42,426	4,665	5,293	553	395	121	109	331	400	28,112	28,396

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：舉辦名家雕塑作品或知名建築物的戶外繪畫寫生活動，會有著作權的問題嗎？

答：因應防疫新生活運動為鼓勵民眾走出戶外，許多夏令營活動會為小朋友舉辦戶外寫生活動，不管描繪的對象是雕塑作品（如朱銘的「太極」）或是知名建築物（如東海大學的「路思義教堂」），都是雕塑家或建築師各自享有著作權的美術著作或建築著作。

雖然小朋友的繪畫寫生也是一種「重製」他人著作的利用行為，惟依據著作權法第 58 條規定，在街道、公園、建築物之外壁或其他向公眾開放之戶外場所長期展示之美術著作或建築著作，只要不是以該條所定 4 款情形加以利用外（包括以建築方式重製建築物、以雕塑方式重製雕塑物、為於本條規定之場所長期展示目的所為之重製、專門以販賣美術著作重製物為目的所為之重製等），一般人得以任何方法利用之。因為小朋友寫生的對象是在「戶外展示」的雕塑作品及建築物，符合前述著作權法第 58 條合理使用之規定，所以不會構成著作權的侵害。

商標

問：共有商標於註冊申請時有選定代表人，嗣後該商標涉及爭議案件時，智慧局是否係依商標法第 7 條規定，僅對該代表人通知答辯及送達處分書？

答：商標法第 7 條的適用應限於申請註冊程序，商標異議、評定或廢止案件爭議程序的送達，應回歸適用行政程序法第 27 條以下共有人間選定或指定代表人的規定，亦即，多數有共同利益的當事人，未共同委任代理人時，得選定其中 1 人至 5 人為全體為行政程序行為。未選定當事人，而行政機關認有礙程序的正常進行者，得定相當期限命其選定；逾期未選定者，得依職權指定之。

經濟部智慧財產局各地服務處 109 年 9 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	09/03 (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
	09/10 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	09/17 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	09/24 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺中	09/03 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	余賢東主任
	09/10 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	09/17 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	09/24 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺南	09/01 (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
	09/08 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	09/15 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	09/22 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	09/29 (二) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	
高雄	09/02 (三) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	陳震清主任
	09/09 (三) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	09/16 (三) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	09/23 (三) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	09/30 (三) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	

經濟部智慧財產局臺北服務處 109 年 9 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
09/01 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
09/01 (二) 14:30 — 16:30	專利	林瑞祥
09/02 (三) 09:30 — 11:30	專利	潘柏均
09/03 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
09/04 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
09/04 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
09/07 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
09/07 (一) 14:30 — 16:30	專利	吳俊彥
09/08 (二) 14:30 — 16:30	專利	張耀暉
09/09 (三) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
09/09 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
09/10 (四) 09:30 — 11:30	商標	柯颯羽
09/11 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
09/14 (一) 09:30 — 11:30	商標	歐欣怡
09/14 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
09/15 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
09/16 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
09/17 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
09/18 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
09/18 (五) 14:30 — 16:30	專利	邵而康
09/21 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳顯群

09/22 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
09/23 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
09/24 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
09/24 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
09/25 (五) 14:30 — 16:30	專利	江日舜
09/28 (一) 09:30 — 11:30	商標	高尹文
09/29 (二) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
09/30 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰

- 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 9 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
09/02 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
09/03 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
09/04 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
09/09 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
09/10 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
09/11 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
09/16 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
09/17 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
09/18 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
09/23 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
09/24 (四) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
09/25 (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 9 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
09/02 (三) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
09/03 (四) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
09/04 (五) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
09/07 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
09/08 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
09/09 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
09/10 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
09/11 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
09/14 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
09/15 (二) 14:30 — 16:30	商標	王增光
09/16 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
09/17 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
09/18 (五) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑
09/21 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴

- 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
葉席吟	人工智慧之全球專利發展趨勢分析	科技政策觀點	10	2020.06
羅濟威	AI100 新創公司之電腦視覺技術分析	科技政策觀點	10	2020.06
樊晉原	人工智慧運用在智慧製造領域重點專利佈局——比較臺灣廠商及世界標竿廠商為例	科技政策觀點	10	2020.06
李素華	從美國立法例檢討我國之專利爭訟制度：以侵權訴訟、舉發撤銷與更正之交錯為中心	國立臺灣大學法學論叢	49 卷 2 期	2020.06

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳家駿	AI 機器／深度學習與 GAN 生成式對抗網路適用著作權合理使用原則之探討——兼論美國上訴法院對 Authors Guild v. Google 案之判決與最高法院之決定	月旦裁判時報	95	2020.05
楊智傑	模仿性嘲諷 (Parody) 是否均構成合理使用	臺灣法學雜誌	394	2020.06
章忠信	二創的合理使用與侵權——從博恩的【Taiwan】MV 談起	臺灣法學雜誌	394	2020.06
胡心蘭	著作權法談諧仿作及諷刺性作品之定義與合理使用之判斷——以博恩「Taiwan」MV 為例	臺灣法學雜誌	394	2020.06

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
楊智傑	商標過失侵權與剝奪所獲利益	臺灣法學雜誌	395	2020.07
陳龍昇	我國商標侵權零售單價倍數計算法與法院酌減規定之探討	臺灣法學雜誌	395	2020.07
陳蕙君	談商標法第 71 條商標侵害損害賠償計算與法院職權酌減規定之運用與互動	臺灣法學雜誌	395	2020.07
程欣儀	智慧財產法院就侵害商標權之損害賠償計算標準——「侵害商標權行為所得之利益」初探	臺灣法學雜誌	395	2020.07
陳家駿	AI 人工智慧應用於商標及其對商標法律原則適用之衝擊與影響	月旦法學	302	2020.07

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者，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 張瓊文小姐。

聯絡電話：02-2376-6069

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 期刊名稱縮寫 文章引註頁 (出刊年) 起始頁

（三）學術論文範例：

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

（四）網路文獻範例：

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

（五）法律資料範例：

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

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