

第 267 期
中華民國 110 年 3 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、
傅文哲、程芳斌、周志賢、
王義明、吳逸玲、魏紫冠、
高秀美
執行編輯：李楷元、徐敏芳、
劉敏慧

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—108 年新法施行後舉發審查實務	
舉發程序新制與相關議題之剖析	06
楊淑珍	
108 年修正之專利法施行後舉發案件實務 觀察與探討	20
張耀文	
論述	
2020 年美國商標現代化法案簡介	36
夏禾	
判決摘要	65
國際智財新訊	68
智慧財產局動態	77
智慧財產權統計	80
智慧財產權答客問	82
服務處諮詢與課程表	83
智慧財產權相關期刊論文索引	88
附錄	89

Issue 267
Mar 2021

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; Wen-Che Fu;
Fang-Bin Chern; Chih-Hsien Chou;
Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Min-Fang Hsu; Min-Hui Liu

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

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — Examination Practice after the Implementation of the Post - Amended Patent Act in 2019	
Analysis of New Invalidation Procedures and Related Issues	06
<i>Yang, Shu Chen</i>	
Observation and Discussion on the Practice of Invalidation Cases after the Enforcement of the Amended Patent Law in 2019	20
<i>Chang, Yao-Wen</i>	
Papers & Articles	
Introduction of the US Trademark Modernization Act of 2020	36
<i>Hsia, Ho</i>	
Summaries of Court Orders	65
International IPR News	68
What's New at TIPO	77
IPR Statistics	80
IPR Q&A	82
IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	83
Published Journal Index	88
Appendix	89



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 22 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

專利舉發制度可藉由公眾審查方式檢視專利權是否妥適之機制，以輔助專利專責機關審查資訊之不足。然考量專利權之安定性及專利權人的信賴利益，108年專利法修正舉發制度部分程序規定，以提升舉發審查效能，有效地解決專利權紛爭。本月專題「**108年新法施行後舉發審查實務**」，介紹我國專利法及專利審查基準新修正之舉發制度相關措施，藉由平衡舉發案件之兩造攻防時機，簡化專利專責機關之行政流程，並提升調控當事人間攻防之主導權，秉持紛爭一次解決及兩造武器平等之原則，避免耗費審查資源在與解決專利權無關之審查上，並收定紛止爭之效。

專題一由楊淑珍所著之「**舉發程序新制與相關議題之剖析**」從靜態新修正的法規切入，結合舉發程序的動態進程，深入解析108年專利法之修法重點。分析新法實務運作下，新修正審查基準如何落實「更正制度」及「遲滯審查之虞」等程序簡化之具體措施及判斷，作者並提出建議，期能完善我國舉發制度，藉以達提升審查效能。

專題二由張耀文所著之「**108年修正之專利法施行後舉發案件實務觀察與探討**」以專利專責機關實際審查之舉發案件，藉以了解一般公眾對於新修法的知悉程度，以及是否可運用該相關制度於舉發案件中提出適切的對應措施，儘可能衡平兩造程序公平正義及達到提升效率之目的。

2020 年 12 月 27 日美國通過並公布之商標現代化法案，將於公布日後 1 年施行，修正重點：明定第三人提供證據程序、賦予得彈性調整申請人答辯期間、建構新的清理註冊簿登載資料的單方程序等重大變革。本月論述由夏禾所著之「**2020 年美國商標現代化法案簡介**」針對美國商標法修正之新制內容加以介紹，並詳細說明新建構之單方註銷程序及單方再審查程序，期能提供商標領域從業者儘早掌握此次修法內容，並作為我國商標制度之借鏡。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

舉發程序新制與相關議題之剖析

楊淑珍^{*}

壹、前言

貳、舉發當事人間攻防時機之調控

- 一、舉發人補提理由或證據之時機
- 二、專利權人「答辯」與「補充答辯」之時機
- 三、面詢之限制

參、簡化專利專責機關之行政流程

- 一、對於僅刪除請求項之更正，得不通知舉發人
- 二、舉發撤回時，簡化已合併審查之更正案的處理方式

肆、舉發程序之相關議題

- 一、有關「更正」之議題
- 二、繫屬訴訟之類型是否影響得提出更正之時機
- 三、有關「遲滯審查之虞」適用之疑義

伍、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

我國專利法修法歷程中，不斷以提升效能做為修正舉發制度之目標，期能以公平、快捷之方式，使專利權儘早脫離紛爭而得於穩定中流通技術，進而促進產業進步。108 年修正之專利法與審查基準，持續以效能為導向，藉由細緻調控舉發當事人攻防時機、簡化專利專責機關行政流程等新制，更進一步將舉發程序推向高效能之目標，本文將由靜態法規與動態程序之關聯性剖析新制之特質。除此之外，本文就有關更正實質內容與舉發程序之關聯性、「遲滯審查之虞」之認定與適用等議題一併探討，期能對舉發效能提供精進之方向。

關鍵字：舉發、更正、補充理由、答辯、補充答辯

invalidation、post-grant amendment、supplementary reasons、response、
supplementary response

壹、前言

舉發係藉由公眾審查檢視專利權是否具有瑕疵之制度，亦為專利侵權紛爭之被控侵權人的防禦手段之一，是以，舉發審查之效能，不僅關乎公眾利益，對於加速定紛止爭亦深具影響力。

舉發規範之設計，反映出立法者對於專利權人與公眾利益間的態度。我國自 102 年專利法修法即開啟提升舉發效能之序幕，其措施包含將既往的「全案舉發，全案審定」改為「逐項舉發，逐項審定」，增訂「舉發與更正合併審查並合併審定」以及「同一專利多件舉發得合併審查」等，目的即在於建立公平、快捷之制度，以有效解決專利權之紛爭。

近年來，經濟部智慧財產局就專利舉發案件之平均審查期間雖已縮短至約 14 個月，然而與司法審判審結期間相較尚有落差¹。若民事爭訟涉及專利有效性之攻防，專利專責機關無法先行提出其專業意見或行政訴訟涉及第一次行政判斷之行使²時，專利專責機關無法先行提出其專業意見或作出審定，將導致專利紛爭之當事人轉而向法院尋求救濟，使得舉發制度無法發揮其應有之功能，因此，促成立法者再次檢討舉發程序改進之可能性。

108 年修正專利法³，細緻地衡酌舉發當事人程序之公平性，藉由合理調控舉發當事人提出攻防之時機、簡化專利專責機關行政流程，以期提升舉發審查效能。相關法規及審查基準之修正內容，國內雖已有論述或比較⁴，惟尚未有從靜態法規與動態程序之關聯性解析新制之特質者，此外，有關更正實質內容與舉發程序之關聯性、「遲滯審查之虞」之認定與適用等議題，國內鮮少有所論述，本文一併探討前述議題，期能對舉發效能提供精進之方向。

¹ 智慧財產法院收結情形，司法院統計年報（<https://www.judicial.gov.tw/tw/lp-1820-1-xCat-09.html>，最後瀏覽日：2020/12/01）。智慧財產法院 107 年就行政訴訟第一審案件平均審結期間約為 7.61 個月（228.46 日），民事訴訟第一、二審案件平均審結期間為 7.15 個月（214.50 日）。

² 依智慧財產案件審理法第 33 條規定，因舉發事件提起之行政訴訟，原告為舉發人於言詞辯論終結前提出新證據，智慧財產法院應審酌該新證據作成判決。前述規定，造成專利專責機關無法對該新證據行使第一次判斷，而逕由司法機關作成決定。

³ 本文所稱「修正專利法」及「修正審查基準」，係分別指 108 年 11 月 1 日施行之專利法及 108 年 11 月 1 日公布之專利審查基準。

⁴ 莊智惠，舉發審查實務變革，智慧財產權月刊 255 期，頁 19-31，109 年 3 月。

貳、舉發當事人間攻防時機之調控

一、舉發人補提理由或證據之時機

舉發程序係由舉發人所發動，舉發人提出理由或證據之時點，影響舉發審查之進程。我國修正前專利法對於舉發人補充理由或證據之時機並未有限制，舉發人於審定前任何時間均可補提理由或證據⁵，其目的在於踐行「紛爭一次解決」之原則。又考量兩造攻防程序之公平性，若無遲滯審查之虞等情事⁶，專利專責機關必須將舉發人所提理由或證據交付專利權人答辯，如此往往返返，勢將延長審查時程，亦使舉發當事人無法預期紛爭何時落幕，實不利於權利之安定。此外，舉發人原本即可於備妥理由及證據之情況下發動舉發程序，因此，若對舉發人提出新理由或新證據之時機有所限制，尚不致嚴重損及其利益，反之，若允許舉發人刻意分次提出理由或證據，不僅降低審查效能，亦使專利權人疲於應戰，殊非公平。

修正專利法對於舉發人補提理由或證據之時機有鬆綁亦有限制，即是綜合上述情事，予以合理之調控。鬆綁部分，係指將舉發人得主動提出理由或證據之期間由1個月延長至3個月⁷，前述3個月之期間為法定不變期間，不得申請展延，且逾期提出之理由或證據將不予審酌。限制部分，指舉發人自舉發提起3個月後（實務上，通常即將或已經進入實體審查階段），不再有主動提出攻擊之機會，僅能依專利專責機關發出之陳述意見通知函所定之期間內，被動補充理由或證據⁸，前述調控方式，係藉由給予舉發人更為寬裕之時間重整攻擊手段後再予以限制，不僅可兼顧「紛爭一次解決」原則，亦能促使及早聚焦爭點，以利專利專責機關後續之審查。

至於專利專責機關於何種情況下，會再予舉發人補提理由或證據之機會？亦即，修正專利法第74條第4項所謂「認有必要」之情況為何？實務上，若舉發理由疏漏或不明確以致無法確認爭點等情事，專利專責機關須以闡明通知函通知

⁵ 修正前專利法第73條第4項：「舉發人補提理由或證據，應於舉發後一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」

⁶ 修正前專利法第74條第3項：「舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查。」

⁷ 修正專利法第73條第4項。

⁸ 修正專利法第74條第4項。

舉發人補充說明者，或專利專責機關認定專利權人所提更正應准予時，必須通知舉發人表示意見，以上情況均屬之。

此外，兩造書狀一旦送達專利專責機關，專利專責機關即可先行判斷有無必要通知舉發人陳述意見，因此，專利專責機關並非限於舉發提起3個月後始得發出陳述意見通知函，例如，專利專責機關於舉發提起3個月內發現舉發理由有含糊不明之情事，即刻通知舉發人補充說明而非逕付專利權人答辯，藉此可趁早釐清事實，促進後續攻防及審查更有效率。然而，實務上，專利專責機關為集中審查，一般將待舉發人攻防告一段落後始進行通盤檢視，俾利以一次通知函告知所有應補充說明之事項，是以舉發人收受專利專責機關之陳述意見通知函，通常係於舉發提起3個月後。

二、專利權人「答辯」與「補充答辯」之時機

（一）「答辯」與「補充答辯」之定義

依修正前專利法第74條規定：「專利專責機關接到前條申請書後，應將其副本送達專利權人（第1項），專利權人應於副本送達後1個月內答辯（第2項）。」專利專責機關發出之答辯通知函，係通知專利權人因應舉發人申請時所提舉發理由或3個月內補提之理由或證據而為之申復，前述法條於修正專利法並未有所變動。然而，實務上有將專利權人首次答辯之後的申復稱作「補充答辯」者，而與上開法條規定有所出入。

再者，依修正專利法增訂之第74條第4項規定：「專利專責機關認為有必要，通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復時，舉發人或專利權人應於通知送達後一個月內為之。除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。」足見立法上已刻意使「補充答辯」專指專利權人因應專利專責機關通知所為之申復，而非針對舉發提起3個月內舉發人所提之證據或理由，除此之外，逾期提出之法效與逾期「答辯」者亦有所不同⁹。

⁹ 修正專利法第74條第2項所定期間係為指定期間，依同法第17條第1項但書規定，遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。反之，同條第4項之期間為法定不變期間，逾期提出者，不予審酌。

承上述，為使審查實務與法規規範一致，且因「答辯」與「補充答辯」提出之時機與逾限提出之法效有別，實有必要詳加定義二者，以避免舉發當事人間誤解並促使專利專責機關適用之一致性，因此，修正審查基準規範「舉發人所提出舉發理由或證據，或舉發後3個月內補提理由或證據，應交付專利權人答辯……」、「提出舉發3個月後，專利專責機關認有必要，通知專利權人補充答辯……」，即是依專利專責機關所發出之通知函，區分「答辯」以及「補充答辯」。

另須說明者，舉發一經受理，專利專責機關必須將舉發人於舉發後3個月內所提舉發理由、補充理由或證據交付專利權人答辯，以保障專利權人至少一次之防禦機會，顯見「答辯通知」為舉發審查中必要之程序。

至於「補充答辯通知」，依專利法第74條第4項文義解釋，僅於專利專責機關「認有必要時」始將作出補充答辯通知函，換言之，專利專責機關對於發出補充答辯通知函，具有裁量權。例如，舉發人於舉發提起3個月後依專利專責機關之陳述意見通知函所提出之補充理由或證據，專利專責機關受理後，原則上須交付專利權人補充答辯，惟若該理由與先前提出之舉發理由諸多重複而未具新理由或舉發證據與待證事實無關，亦即有遲滯審查之虞者，則無須再通知專利權人補充答辯¹⁰。又專利專責機關依職權審查之審查理由、證據，必須通知專利權人補充答辯，以避免造成突襲¹¹。此外，舉發人針對更正補提之理由或證據，通常有別於舉發時所提之理由（舉發基礎有所變動），應再次保障專利權人一次防禦之機會，因此，理應再予專利權人一次補充答辯之機會。

（二）限制補充答辯時機之目的

舉發程序中，為保障專利權人至少一次防禦的機會，因此，不應對專利權人「答辯」時機有所限制，是以修正前、後專利法均未限制「答辯」時機，自不待言。此外，專利權人依專利專責機關所提出之補充答

¹⁰ 修正審查基準，第五篇第一章4.4.2「通知專利權人答辯之義務」。

¹¹ 修正專利法第75條。

辯係因應舉發人新提出之攻擊方法或專利專責機關職權審查之審查理由，亦屬必要之程序是而不得有所限制，否則有失公允。縱使專利權人刻意多次提出補充答辯，因專利專責機關隨時可逕予審定，尚不致因該補充答辯而衍生其他程序¹²，換言之，專利權人單純提出補充答辯係舉發歷程中必須保障之程序，實難有因前述程序而衍生不合理延宕審查時程之情事。然而，修正後專利法卻對專利權人補充答辯之時機增訂嚴格之限制，所為為何？

探究其原因，係緣於修正專利法將專利權人提出更正之時機與答辯、補充答辯關聯一起（後述），亦即，舉發期間得提出更正之期間，主要係依照專利專責機關通知答辯或補充答辯之期間。對照修正專利法已對舉發人主動提出攻擊之時機加以限制，若未對補充答辯時機加以限制，無非放任專利權人得藉由補充答辯任意提出更正而無限制地提出新的防禦方法，對舉發人而言，顯非公允。因此，修正專利法藉由補充答辯時機之限制連帶限制專利權人防禦之時機，不僅平衡兩造當事人程序利益，亦有助於縮短審查時程。

（三）限制得提出更正之時機

「更正」係專利權人於舉發程序中有利之防禦武器，若專利專責機關認准予更正，則必須交付舉發人表示意見，舉發人因應該更正提出之補充理由或證據¹³，必須通知專利權人補充答辯；若認更正應不准予，亦必須通知專利權人申復，足見更正一經受理，必再啟動後續程序，致使專利專責機關無法作成審定。

¹² 專利專責機關收受專利權人之答辯或補充答辯後，依法無須通知舉發人，因此，不同於舉發人之補充理由或證據，須待對造表示意見始能審定。

¹³ 102 年施行專利法第 77 條第 1 項修正理由：「……（一）專利權人提出更正案者，無論係於舉發前或舉發後提出；亦不論該更正案係單獨提出或併於舉發答辯時所提出之更正，為平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，均將更正案與舉發案合併審查及合併審定，以利紛爭一次解決。（二）由於更正之提出往往與舉發理由有關，如經審查認為將准予更正者，則舉發審查之標的已有變動，故應將更正說明書、申請專利範圍或圖式送交舉發人，使其有陳述意見之機會。」

觀諸日本特許法第 134 條之 2 第 1 項之規定，於無效審判¹⁴期間，專利權人僅得於下列期間提出「訂正請求」¹⁵：

1. 審判長將無效請求書送達專利權人後，指定專利權人提出答辯之期間¹⁶。
2. 審判長將請求人所提之補正書副本送達專利權人，指定答辯之期間¹⁷。
3. 對專利宣告無效之撤銷審決確定，專利權人申請訂正請求，審判長指定訂正之期間¹⁸。
4. 審判長依職權審理，指定專利權人陳述意見之期間¹⁹。
5. 審判長為審決預告時，指定專利權人訂正請求之期間²⁰。

前述特許法規定係對專利權人提出訂正請求之時機予以明確之限制，優點在於避免審判過程一再受到訂正本變動審判基礎之干擾。修正專利法即是參考前述日本特許法，將舉發審查期間專利權人申請更正之時機限制在於答辯、補充答辯、申復期間或訴訟繫屬時，一方面保障專利權人之防禦機會，一方面亦可避免濫用而拖延審查程序。

三、面詢之限制

如前所述，修正前專利法對舉發當事人間之攻防時機未有限制，是以可理解修正前審查基準對面詢當日當事人得否提出新的攻擊防禦方法採寬鬆之標準，原則上並無限制。

以往實務上，若舉發人於面詢當日提出新理由或新證據，專利權人往往以突襲、衡平程序利益為由要求專利專責機關再給予補充答辯之機會，然而，面詢之目的在於藉由使舉發當事人間當面陳述意見以釐清案情、收斂爭點，實不應再有新的攻擊防禦方法而使案情發散、甚至重啟程序，而與面詢制度之目的有違。再

¹⁴ 日本專利無效審判，係審究公告後專利權是否具有瑕疵之制度，相當於我國專利舉發制度，是以本文作為比較對象。

¹⁵ 相當於我國專利法之「更正申請」。

¹⁶ 日本特許法第 134 條第 1 項。

¹⁷ 日本特許法第 134 條第 2 項。

¹⁸ 日本特許法第 134 條之 3。

¹⁹ 日本特許法第 153 條。

²⁰ 日本特許法第 164 條之 2 第 2 項。

者，如前所述，修正後專利法強調專利專責機關具有調控當事人攻防之主導權，是而本應限制當事人面詢內容，以避免面詢成為新制之漏洞。

基於上述理由，修正審查基準增訂，舉發當事人間於面詢當日僅得於既有的理由或證據範圍內為說明，若欲於當日提出超乎前述範圍之理由或證據，則必須事先獲得專利專責機關之書面同意；同理，若欲於面詢後補充，亦須經得專利專責機關之書面同意²¹，前述規定，目的即在於呼應新制對舉發當事人攻防之調控，亦保障面詢機制能發揮應有之功能。

另外值得一提的是，修正審查基準，並未增訂有關「聽證」之規範，舉發當事人得否於聽證程序中提出新的攻擊防禦方法？由於聽證程序係藉由使舉發當事人間言詞辯論、相互詢答之方式以充分陳述意見，進而釐清案情，與面詢制度性質上有相似之處，其目的亦在於提升審查效率，因此，解釋上得類推適用面詢之相關規定，亦即，除非獲得專利專責機關之書面同意，否則，應禁止於聽證當日提出新理由或證據。

參、簡化專利專責機關之行政流程

一、對於僅刪除請求項之更正，得不通知舉發人

舉發期間，若准予專利權人所提出之更正，將致使舉發標的有所變動，因此，應將更正本送達舉發人並給予陳述意見之機會。依修正前專利法規定²²，無論更正事項為請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記（誤譯）之訂正或不明瞭之釋明，一經專利專責機關判斷准予更正，則必須送達舉發人。

然而，對於更正事項僅為「請求項之刪除」者，准予更正並經公告後，該等刪除之請求項視為自始不存在，即使未將該更正通知舉發人，理應不致有損其利益。因此，修正專利法明文規定²³，對於僅為刪除請求項之更正，專利專責機關得不另行通知舉發人，目的即在於避免不必要之程序而拖延審結期間。

²¹ 修正審查基準第五篇第一章 3.3.1「面詢」。

²² 修正前專利法第 77 條第 1 項。

²³ 修正前專利法第 77 條第 2 項。

二、舉發撤回時，簡化已合併審查之更正案的處理方式

依修正前審查基準規範，已合併舉發審查之更正案，舉發人於審定前撤回舉發申請者，該更正案依獨立更正案之程序續行審查²⁴。然而，因應舉發所提出之更正係專利權人維護權利之手段，舉發一經撤回，專利權人不再有防禦之需求，理應傾向撤回更正申請，以避免限縮專利權範圍，因此，專利專責機關對於前述更正實無必要一律投入審查資源。

108 年修正審查基準時，已察覺前述程序有簡化之可能性，因此，修正審查基準規定，對於前述情事之更正案，專利專責機關應於通知專利權人舉發撤回之事實時，一併通知專利權人限期回覆更正是否續行審查，唯有專利權人申復續行審查時，專利專責機關始依獨立更正案之程序續行審查²⁵，以將專利專責機關之審查資源凝聚於必要之審查上。

肆、舉發程序之相關議題

一、有關「更正」之議題

（一）與舉發合併審查之更正，是否應與克服舉發事由具有關聯性

舉發審查期間，專利權人得否提出與超出舉發聲明或與舉發事由無涉之更正？舉例而言，舉發聲明為撤銷請求項 1，但更正內容包含另一獨立項或與請求項 1 無涉之說明書內容。依據我國現行法規，若專利權人於舉發審查過程中提出與舉發事由無涉之更正，只要符合提出更正之時機，則專利專責機關無法拒絕，在這種情況下，無可避免地將使審查資源耗費在與解決專利權爭端無關之審查上。

²⁴ 修正前審查基準第五篇第一章 3.4.1 「更正與舉發合併審查之處理程序」。

²⁵ 修正後審查基準第五篇第一章 3.4.2 「更正與舉發合併審查之處理程序」。

觀諸美國多方複審（Inter Partes Review, IPR）²⁶ 制度，雖允許專利權人與專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）商議後提出一次更正，但若該更正案並非回應審判所涉及的專利無效理由，PTAB 得駁回專利權人提出之請求更正動議（motion to amend, MTA）²⁷，目的即是為使 PTAB 聚焦於複審請求人（相當我國舉發人）所主張之事項的審判，不僅讓 PTAB 更能專注於審查核心——「專利有效性」之上，亦可避免可促使程序進行更有效率，值得作為我國提升舉發效能之參考。

（二）舉發合併審查之更正，是否應限於與專利有效性有關者

更正制度係提供專利權人治癒「專利有效性之瑕疵」，舉發審查過程中，若專利權人並非因應專利有效性相關之舉發事由而提出更正，實難認定專利權人係以合理之手段進行防禦。

舉例而言，有關專利互惠原則之爭執，專利權人完全無法藉由更正治癒瑕疵，若專利權人於舉發程序中提出更正申請，依我國現行法規，該更正必須與舉發合併審查，然而，這樣的合併審查對於解決爭端毫無助益可言，反而無端延長審查時程，使「合併審查」制度失去意義。另外，對於有關專利申請權爭執之舉發案件，專利權人是否為適格之更正申請人不無疑問²⁸，若再允許專利權人更正請求項，則有可能使真正專利申請權人或共有專利申請權人失去重獲專利權之機會。

我國法規並未限制舉發程序中合併舉發審查之更正必須為因應與專利有效性之舉發事由，然如前述，不僅可能造成無謂的資源耗損，亦可能衍生更多爭議，尤其是專利申請權相關之爭執。或許可從更正本質為治癒專利要件瑕疵之角度為解釋，將舉發合併更正審查之前提，限制為因應與專利有效性相關之更正，以避免不必要之審查程序，使「合併審查」制度更具合理性。

²⁶ 美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act, AIA）之「多方複審」（Inter Partes Review, IPR），係指專利核准領證（或重新授權）9 個月後（或是領證後複審（Post-Grant Review, PGR）程序終結後），由專利權人以外的任何人提出以挑戰該專利之有效性之制度，類似我國之舉發制度，因此，本文援引該制度做為我國舉發制度之比較。

²⁷ Part Index for Chapter 37 of the Code of Federal Regulations (37 CFR) §42.121(a).

²⁸ 專利法第 69 條參照。

二、繫屬訴訟之類型是否影響得提出更正之時機

舉發審查期間，若被舉發之專利另有訴訟繫屬，考量應予專利權人於訴訟中維護其專利權之防禦方法，因此，修正專利法例外給予專利權人於答辯、補充答辯或申復期間以外之更正時機，亦即，舉發程序中，專利權人得主張因有訴訟繫屬而提出更正²⁹。

茲有疑義者，前述更正之提出，是否受訴訟類型之影響。舉例而言，對於涉及專利授權金爭議之民事訴訟，是否仍得適用上開專利法？依據上開法條之修法理由：「發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，有更正之必要時，亦得於舉發案件審查期間申請更正，不受前述三種期間限制，爰為但書規定。」足見須於「有更正必要」之情況下始得適用，例如，繫屬民事訴訟之對造抗辯專利無效或行政訴訟之對造提出舉發審查時所無之新證據，有必要賦予專利權人更正之權利。

修正專利法規對於訴訟內容並未有所限制，觀諸修正審查基準對應章節之規範，似乎只要於舉發審查期間提出被舉發之專利的涉訟證明，專利專責機關即受理更正申請，相較前述修法理由而言，似乎採較為寬鬆之標準。然而，由於專利訴訟類型複雜且進程非專利專責機關所能預期，採行寬鬆之認定方式，一來可避免認定困難造成標準不一，二來無須等待訴訟進程即可判斷是否受理，不失為提升舉發審查效能之較佳方式。

三、有關「遲滯審查之虞」適用之疑義

如前述，立法者為使舉發當事人得以充分陳述意見，是而以不限制舉發人提出理由或證據之時機為原則，且對於舉發人所提之理由或證據應交付專利權人答辯。惟若舉發人不斷提出相同理由或與待證事實無關之證據，實無必要再踐行交付專利權人補充答辯之程序而延宕審查時程，是以102年修正專利法即增訂第74條第3項—若舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，專利專責機關得逕予審

²⁹ 修正專利法第74條第3項。

查³⁰，所謂「逕予審查」，係指專利專責機關無須踐行交付專利權人補充答辯之程序³¹，是而可簡化程序，促進審查效率。此外，專利審查基準對應上開法條之篇章，亦以例示之方式闡釋舉發理由或證據可能造成遲滯審查之情事³²。

修正專利法將「遲滯審查之虞」之規定移列於第74條第5項，明定遲滯審查之虞的適用對象不僅包含舉發人之陳述意見，尚包含專利權人之補充答辯。再者，無論修正前、後之專利法均以「逕予審查」做為遲滯審查之虞的法效，專利審查基準對於「逕予審查」之闡釋亦無變動，均係指專利專責機關得免去交付對造表示意見之程序。

然而，舉發提起3個月後，依修正專利法第74條第4項規定，唯有於專利專責機關「認有必要」之情況下，始得發出通知函通知舉發當事人。準此以言，若舉發人提出理由或證據有遲滯審查之虞或事證已臻明確，專利專責機關理應「無必要」將之交付專利權人補充答辯，而得逕予審查。由此觀之，若能對上開法條中之「認有必要」加以闡釋，例如，將「遲滯審查之虞」或「事證已臻明確」等列入判斷必要性之因素，則似無須有專利法第74條第5項之規範，一可避免專利法第74條第4項及第5項產生競合問題。

再者，依修正專利法規及實務，專利專責機關並無須將專利權人之補充答辯轉交舉發人，因此，縱使專利權人補充答辯之理由與先前答辯理由重覆或與待證事實無關，專利專責機關亦不因而衍生額外之程序。此外，修正審查基準並未補充說明於何種情況下補充答辯有構成遲滯審查之虞，因此，尚難想像上開法條如何適用於專利權人之補充答辯。或有認為，專利權人於合法更正期間不斷提出更正並附帶補充答辯，將可能構成遲滯審查之虞，惟依專利法第77條第3項已明文規定，同一舉發期間有二次以上之更正者，申請在先之更正案視為撤回，因

³⁰ 參考102年施行專利法第74條第3項修正理由：「為讓舉發案之雙方當事人得以充分陳述意見，舉發案以不限制舉發人提出理由或證據為原則，對於舉發人所提之理由或證據並應交付專利權人答辯，惟倘審查人員對於舉發人不斷提出之理由或證據認有遲滯審查之虞，或其事實及已提出之證據已臻明確時，為促使爭訟早日確定，避免審查程序延宕，爰明定專利專責機關得逕行審查。」

³¹ 修正審查基準第五篇第一章3.2「補充答辯」。

³² 同前註，「……補提之理由與先前提出之理由諸多重覆而未具新理由；或雖有新理由或新證據，但該新理由或新證據與待證事實無關或超出舉發聲明者；或未依審查計畫時程、逾時補提理由或證據等。」

此，縱使有前述多次申請更正之情事，專利專責機關亦僅須將最末次更正交付舉發人表示意見即可，亦不致衍生額外之程序而造成審查上額外之負擔，難謂有構成「遲滯審查之虞」。基於前述理由，「遲滯審查之虞」的規定似對專利權人無用武之地。

然而，既修正專利法保留有「遲滯審查之虞」的規定，或可將之解釋為具有宣示意義，亦即，強調舉發當事人所提理由或證據必須具有意義或與待證事實具有關聯性，否則專利專責機關得不予採納。

伍、結語

一般認為，修正專利法係對舉發當事人間之攻防時機加以諸多限制，以達成提升效能之目的，然而，細究靜態法規所牽動之動態程序，不難發現，新制對於舉發當事人間攻防時機不單只有限制，亦有鬆綁之處，且仍未逸脫紛爭一次解決、兩造武器對等之舉發制度原則。因此，與其說新制「限制」舉發當事人間之攻防，不如說是細緻化「調控」每一程序細節，以達成效能提升之目的。

再者，雖新制對舉發程序中之更正申請時機已有所調整，然而，更正的實質內容對舉發審查資源之影響亦不容小覷，若能依更正內容與舉發事由之關聯性，考量是否應將該更正合併舉發審查，相信應對簡化程序、縮短審查時程有所助益。另外，專利法規對於「遲滯審查之虞」並無明確之闡釋，實務上適用之情形亦不多見，新制又似乎衍生法條競合之疑義，若能從法規結構重新思索，或於審查基準進一步闡釋，或許能使遲滯審查之虞的規範更能發揮其應有之功能。

108 年修正之專利法施行後舉發案件 實務觀察與探討

張耀文 *

壹、前言

貳、舉發人補提理由、證據時機

參、專利權人答辯、更正時機

肆、函請兩造為陳述意見或補充答辯

一、範圍

二、選擇時機

伍、申請展期

陸、建議與結語

一、建議

二、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

108 年 11 月 1 日之專利法主要欲達成之目的，在於提升舉發案件審查效能，本文從審查實務之觀察就舉發案件當事人所提之理由、證據及答辯，闡明函之陳述內容，以及展延理由等面向研析。以 108 年 7 月至 109 年 7 月舉發案件審查期間，針對前述研析議題蒐集數據製成統計圖表，從實證觀察瞭解審查實務及當事人攻防行為與實施的結果，並提供建議。

關鍵字：舉發、更正、展延

invalidation、post-grant amendment、extension

壹、前言

108 年 11 月 1 日施行前之專利法第 73 條第 4 項明定：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」因此，舉發人經常利用閱卷以了解專利權人之答辯及補充答辯內容，或於舉發審查期間持續蒐集相關證據，不斷補提理由或證據，當專利專責機關收到該等資料，為平衡兩造攻防，又須將其交付專利權人答辯，另專利權人答辯時亦可藉由更正作為防禦手段，由於上述情事皆導致舉發審查時程延宕。因此 108 年修法為了有效提升舉發審查效能，避免因舉發人不斷補提理由或證據，導致程序拖延，遂限制舉發人補提理由或證據僅得於 3 個月內為之，並明定「逾期提出者，不予審酌」之法效。另一方面，本次專利法第 74 條第 3 項參考日本立法，限制專利權人於舉發期間得提起更正之時機，專利權人僅能於特定時間點提起更正，包括專利專責機關通知答辯、補充答辯或通知不准更正申復之期間，以及系爭專利於民事或行政訴訟案件繫屬中者，以平衡兩造之權益。

此外，108 年 11 月 1 日施行前之專利法對於舉發審查期間，專利權人得提出補充答辯或舉發人提出陳述意見的時機並無任何限制。此次修法為了縮短舉發案件審查時程，增訂專利法第 74 條第 4 項，明確規範兩造（即舉發人及專利權人）僅得於專利專責機關主動通知兩造之時點陳述意見或補充答辯，並明定「逾期提出者，不予審酌」之法效。另外，前述補充答辯或申復，依法應於通知送達後 1 個月內為之，若申請人欲展期，須檢附具體理由。

惟專利專責機關實務上，因應前述修法後種種措施所衍生之問題（例如：是否審酌之認定、舉發後 3 個月內補提理由或證據所進行的答辯之法效、明顯超出通知闡明之範圍之審認等），為避免做法產生歧異，實有必要蒐集實際個案作研究討論。且為了解舉發當事人因應修法之行為，是否符合相關規定，是否直接影響兩造的程序公平正義與專利專責機關舉發審查效率。是以本文將就舉發人補提理由、證據及專利權人答辯、更正時機之審查、專利專責機關函請兩造為陳述意見或補充答辯之審查及申請展期之處理等方面，並配合針對前述問題之情事製成統計圖表，以實證作觀察分析。

貳、舉發人補提理由、證據時機

現行爭議案件審查實務對舉發人所提舉發理由及證據，專利專責機關將交付專利權人答辯，即已踐行雙方攻防之程序，專利權人之答辯理由書並不再轉知舉發人，舉發人如欲得知專利權人之答辯理由而為後續之因應，僅能藉由向專利專責機關申請閱卷，因此，舉發人是否再次提出攻擊手段（即補充舉發理由），與是否提出閱卷申請及是否符合專利法之相關規定有其關聯性。本文特別針對閱卷後是否提出補充舉發理由書之情形製作統計圖表，如圖 1 在 108 年 7 月至 109 年 7 月舉發案件共計 501 件（該數據是以舉發申請日為條件蒐集），申請閱卷之舉發案件計 101 件，占舉發案件之 20%，閱卷後未補提舉發理由計 57 件（56.4%）、閱卷後補提舉發理由計 36 件（35.6%）、閱卷前補提舉發理由計 8 件（7.9%），可觀察到約 2 成舉發人運用閱卷來瞭解舉發案件審查進度；於閱卷後補提舉發補充理由亦為常運用之手段。

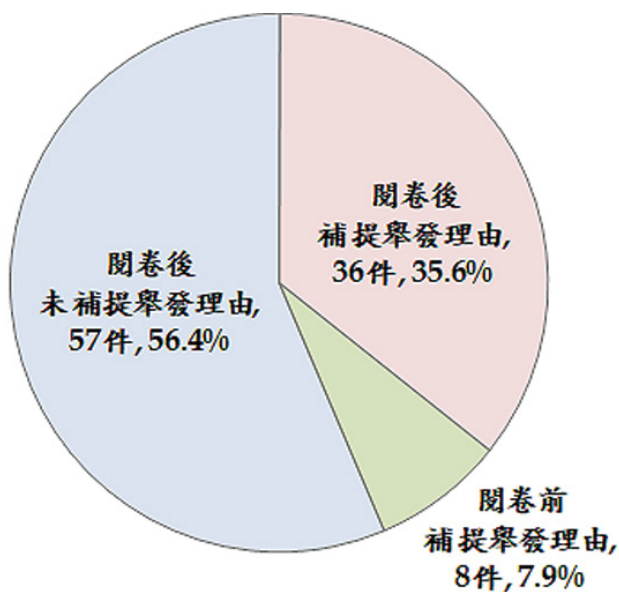


圖 1 閱卷或影印後補提舉發理由狀況

按專利法第 73 條第 4 項規定舉發人於舉發 3 個月後，補提之理由或證據，應不予審酌。因此，舉發人常於申請閱卷後以電話詢問欲針對該舉發案另行補提舉發理由時，審查人員若發現已逾法定期間會告知依新法之規定，該補提舉發理由，將不予審酌。另舉發人亦會以不同形式之文件（例如：陳述書、說明書等）試圖於舉發申請 3 個月後，提供專利專責機關參酌，惟其實質內容性質上即為舉發補提理由，審查時不會因形式上之差異而予以審酌，亦會依法敘明不予審酌之理由函知舉發人或逕於舉發審定書中敘明。

為瞭解舉發人是否依新法規定主動於法定 3 個月內補提舉發理由，本文進一步就前述閱卷後提出補提舉發理由計 36 件進一步分析，以是否合法於期限內¹補提舉發理由作區分，由圖 2 閱卷或影印後補提舉發理由態樣可見逾 3 個月期限舉發人主動補送計 7 件（19.4%），該 7 件因違反專利法第 73 條第 4 項之規定（逾期），處分不予審酌；於合法期限內補送者計 29 件（80.6%）。可知經閱卷後，舉發人有逾 80% 於 3 個月期限內提出第二次攻擊。

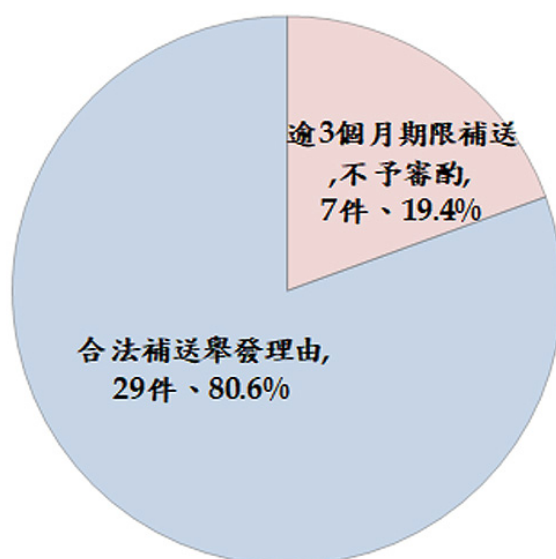


圖 2 閱卷或影印後補提舉發理由態樣

¹ 所述「合法於期限內提起」補充或補送舉發理由係指符合專利法第 73 條第 4 項規定之舉發日 3 個月內法定期限。

對於前述因逾期提出之補提理由而不予審酌，以不予審酌處分函或逕於舉發審定書中一併敘明處理，則視舉發案件之審查進度個案處理。申言之，若審查人員能在一般行政公文回覆期限（例如 2 個月）內完成審查，作成舉發審定書，則於舉發審定書中一併敘明，否則應依法處分不予審酌。

實務上另有舉發人於提起舉發 3 個月後，自行補提實物樣品作為原舉發證據（型錄）之關聯性證據，該實物（補強證據）得否進行審酌之問題。有學者認為應審酌之主要理由在於補強證據係基於同一基礎事實之關聯性證據，其目的在於加強原始證據的證據能力或證據力，以釐清原舉發爭點可採與否之疑義，為審查上應併予審酌之事項，與新證據係超出原爭點範圍而與原始證據並非屬同一基礎事實之證據，應有所區別。惟此次修法是為了有效提升舉發審查效能，避免因舉發人不斷補提理由或證據，導致程序拖延，遂限制舉發人補提理由或證據僅得於 3 個月內為之，並明定「逾期提出者，不予審酌」之效果。因此，應確實執行專利法第 73 條第 4 項規定之 3 個月法定期限，對於逾期提出者，無論該證據為補強證據或新證據，均不屬審酌的範圍。惟實務操作上，審查人員若認為該補強證據有助於釐清案情，仍可藉由專利法第 74 條第 4 項規定行使闡明權，通知舉發人陳述意見。

參、專利權人答辯、更正時機

舉發人於舉發後 3 個月內補提舉發理由，業經專利專責機關第二次交付答辯，專利權人針對前述補提舉發理由所進行的答辯，審查實務上，對專利權人首次之後的答辯均通稱為「補充答辯」，其是否屬於專利法第 74 條第 2 項之答辯或第 74 條第 4 項補充答辯，產生了適用之問題。依舉發審查基準第 3.2.1 節規定，舉發人所提舉發理由或證據，或舉發後 3 個月內補提舉發理由或證據，應交付專利權人答辯，專利權人應於通知送達後 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查。準此，專利權人針對舉發人於舉發後 3 個月內之補提舉發理由，所進行的答辯，縱專利權人答辯書載為補充答辯書，仍係依專利法第 74 條第 2 項規定之答辯，該答辯逾期未提出者，專利專責機關將逕予審查，

此與依專利法第 74 條第 4 項規定專利專責機關認有必要通知專利權人之補充答辯，除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌之規定不同。

專利權人提出之獨立更正案，恰發生在舉發案受理後至通知專利權人答辯期間，產生了更正之如何處理之問題。依專利法第 77 條第 1 項規定「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定」，因此，該更正案提出前，已有舉發案經受理而合法繫屬，該更正案與舉發案應合併審查及合併審定。惟依專利法第 74 條第 3 項「舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正」之規定，該更正申請時間不符上述專利法規定可提出更正之時機，故該更正應不受理。

肆、函請兩造為陳述意見或補充答辯

一、範圍

按專利法第 74 條第 4 項之修法理由在於為縮短舉發案件審查時程，舉發人收受專利專責機關通知就專利權人所提更正內容表示意見，抑或專利專責機關為證據調查或行使闡明權而通知舉發人陳述意見時，舉發人得補提理由或證據，但應於專利專責機關通知後 1 個月內為之，相對地，如專利專責機關通知專利權人補充答辯，例如：不准更正之申復或補充答辯時，基於同一考量，專利權人亦應於接獲通知後 1 個月內為之。是以專利專責機關認有上開通知舉發人之必要時，通知舉發人限期陳述意見或補提理由證據；惟若舉發人所陳述之意見或補提之理由證據（新理由或新證據）已明顯超出通知闡明之範圍者，而與上開為縮短舉發案件審查時程之修法目的相悖，該非受通知補正之超出事項應不予審認，將於審定書中併予敘明理由。

本文就 108 年 7 月至 109 年 7 月舉發案件審查期間，專利專責機關依專利法第 74 條第 4 項通知補提舉發理由計 38 件進一步分析，圖 3 為依專利法第 74 條第 4 項補提證據種類分布圖，其中，僅提理由未補證據有 30 件（79%）最多、新證據計 7 件（18%）次之；補強證據計 1 件（3%）最少。該 38 件包含通知舉發人表示意見之補提舉發理由 27 件，及通知舉發人闡明之補提舉發理由 11 件，進

一步分析上述二種態樣所引用證據種類，如圖 4 所示，通知舉發人表示意見之補提舉發理由 4 件有新證據，可觀察到更正通知舉發人陳述意見之目的，係基於兩造攻擊防禦方法之平等，在審認基礎改變的情形下，舉發人於舉發聲明內之更正內容很顯然可以增加新證據之運用機會。另通知舉發人闡明之補提舉發理由 3 件有新證據，可觀察到專利專責機關行使闡明權通知舉發人時，仍有部分舉發人藉由闡明提出明顯超出原證據或理由之範圍，而與專利法第 74 條第 4 項為縮短舉發案件審查時程之修法目的相悖，該明顯超出通知闡明之範圍的新證據部分理應不予審認。

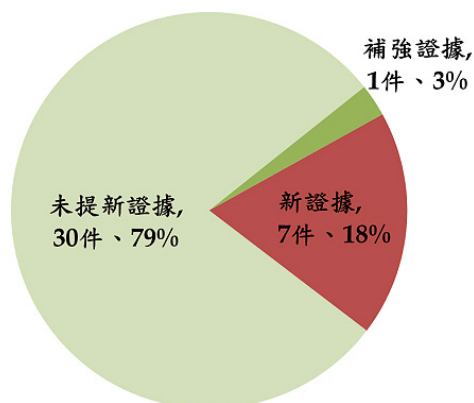


圖 3 依專利法第 74 條第 4 項補提證據種類分布圖

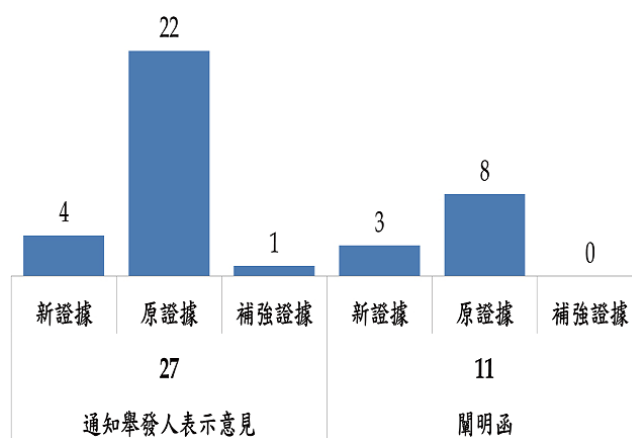


圖 4 舉發提起後另提出證據或理由之態樣分類

二、選擇時機

專利權人於專利專責機關通知答辯函所載指定期間提出答辯及更正申請者，對於該逾期提出之答辯，因有專利法第 17 條第 1 項但書之適用，因此，仍應審查，然而，該更正因不符專利法第 74 條第 3 項所定之時機，因此，專利專責機關將不予受理。惟實務上，專利權人提出答辯係基於更正本之內容，若專利專責機關不受理更正卻就答辯內容審查，似乎不甚合理。或許專利專責機關可藉由發出申復通知函，敘明專利權人更正不受理之理由並請專利權人依現有公告本進行答辯，以避免產生前述審查矛盾。倘若專利權人於通知申復期間重提更正，因該更正本係於專利法第 74 條第 4 項所定時機提出，專利專責機關似無不受理之理。

對於舉發人逾期提出之補強證據或新證據，違反專利法第 73 條第 4 項 3 個月法定期限之規定，應不予審酌。惟實務操作上，審查人員若認為該補強證據有助於釐清案情，仍可藉由專利法第 74 條第 4 項規定行使闡明權，通知舉發人陳述意見。

另於舉發期間舉辦面詢時，兩造僅得於已提出的舉發爭點範圍內陳述意見，若欲於面詢時補提理由、證據或補充答辯，應於面詢申請函中一併敘明，並經專利專責機關同意且發函通知後始得提出，非經專利專責機關同意，而於面詢中臨時提出者，應不予審酌。此外，若欲於面詢後補提理由、證據或補充答辯，亦須經專利專責機關同意並發函通知後始得為之。

分析前述三段內容之狀況可知，實務上在某些特殊情況下專利專責機關仍會給予兩造陳述意見或補提理由、證據或補充答辯之機會。專利專責機關雖可依專利法第 74 條第 4 項之規定發函通知兩造陳述意見或補充答辯，藉以打開舉發當事人補提時機之限制，惟審查人員並非可隨意操作，需符合「認有必要」要件下方可發動，而「認有必要」須符合為發現真實或為釐清爭點之原則（例如：證據僅副本、印刷不明或爭點不明確而無法聚焦等），以避免產生爭議，而影響兩造的程序公平正義。

伍、申請展期

專利法第 74 條第 4 項規定專責機關認有必要函請兩造為陳述意見、補提理由、申復等程序有期間限制，因此審查實務上常有兩造為上述程序申請展延。基於前開修法意旨係為提升舉發審查效能，因此是否准予展延，得就個案情形，衡酌展期理由與事實是否相符，理由合理者始給予展期。若不准展延者，例如：舉發證據 2 件，專利權人更正後，雙方主張並未逸脫攻擊防禦範圍，此時專利權人指稱「舉發人一直補充舉發理由，且引證很多」之理由，顯與事實不符，專利專責機關得不准展延，並於舉發審定書中敘明不准展延之理由。若當事人所提理由得准予展延，專利專責機關應發函通知准予展延之期限。

舉發審查基準第 3.2.2 節專利權人補充答辯或申復記載：「……例如前述之補充答辯，未附具體理由僅聲明展期或辦理面詢，或僅聲明將補充相關實驗數據，但未具體敘明期限或與待證事實顯無關係者。」但對於「具體理由」之認定尚須就個案之情形審酌，專利權人所提第一次展期，在不影響案件進行下，原則上得從寬認定該展延理由，准予展期。惟專利權人後續仍提出兩次以上之展期，為避免審查時程遲滯，則應從嚴認定該具體理由，專利權人不能僅以空泛之詞語帶過。

本文特別針對 108 年 7 月至 109 年 7 月舉發案件審查期間提起展延之具體理由的分布情形製作統計圖表，如圖 5 所列 10 種態樣均屬於可准展期之具體理由，其中僅因「時間不足」或「資料收集中」之簡單理由即占 54%，可見專利專責機關原則上採從寬認定該第一次展延理由，准予展期。

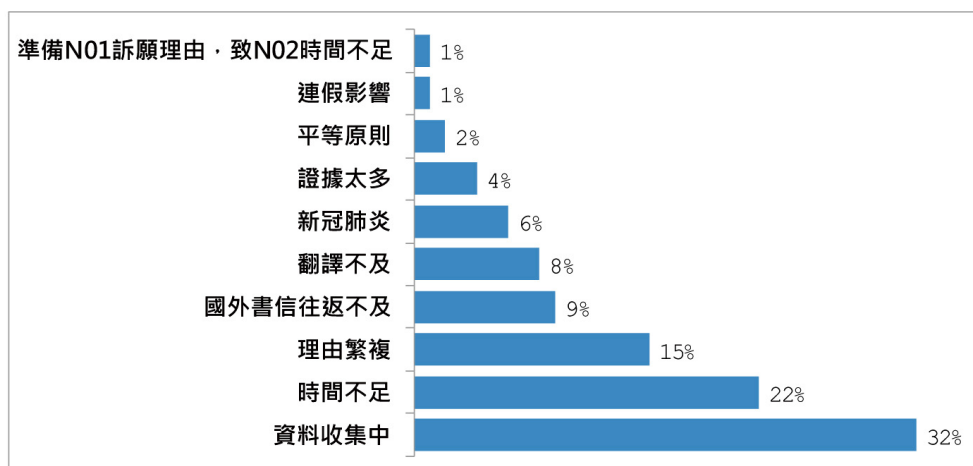


圖 5 舉發案提起展期之具體理由

另外，由圖 6 顯示提起展期准予展期及不准展期之分布圖，展期件數共 329 件包含程序階段之展期及實體階段之展期，其中准予展期 306 件（93%）、存卷參考或逕行併案審查²計 20 件（6%）、不准延期計 3 件（1%）。關於存卷參考或逕行併案審查，雖無准予展期之通知函，惟實質上亦可歸類於准予展期，即有 99% 准予展期，亦呼應前述第一次展延理由從寬認定之原則。關於不准展期事由分析表，其中 2 件經調查認定理由顯與事實不符，而不准展延，另一件則係舉發人對專利法第 73 條第 4 項所定 3 個月法定期限提出展期，依據專利法第 73 條第 4 項規定「舉發人補提理由或證據，應於舉發後 3 個月內為之，逾期提出者，不予審酌」，其修法理由係為避免舉發人濫行補提理由或證據，導致程序拖延，故將舉發補提理由或證據限於提起舉發後 3 個月之「法定期間」內為之，並對逾期提出者，具有不予審酌的法定效果，因此對於法定期間並無申請展延之適用，而不准展延。

² 經確認「存卷參考」或「逕行併案審查」態樣為申請人提起展期之申請，本局未發函回覆前，申請人隨即補充相關書件，統計中該 20 件均為程序審查階段所提之延期申請。

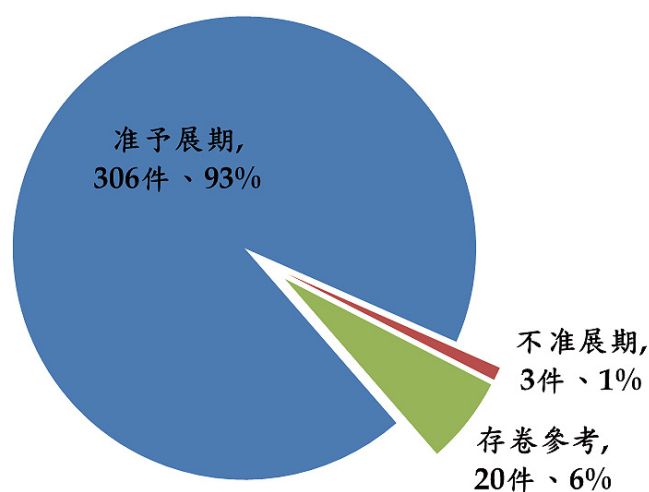


圖 6 舉發審查期間提起展期統計（共 329 件）

不准展期事由分析表

未准予展期態樣	事由分析	件數
不准展期	函覆舉發人已逾專利法第 73 條第 4 項所定 3 個月法定期限，應不予審酌	1
	申請展期之理由經審查認定非屬具體理由不准展期，並於舉發審定書中敘明	2

展期屆期日之核算，係以兩造原應補提理由或補充答辯之屆期日（即 1 個月）加計 1 個月，例如：專利專責機關通知專利權人限 1 個月內補充答辯之函文於 109 年 3 月 20 日送達，則專利權人應於 109 年 4 月 20 日前補充答辯；若專利權人欲申請展延，最遲應於 4 月 20 日提具體理由，申請展延，展延期限原則可至 109 年 5 月 20 日。該展延屆期日（5 月 20 日）之核算，係以專利權人原應補充答辯之屆期日（4 月 20 日）加計 1 個月，不因專利權人申請展延日係在 4 月 1 日或 4 月 20 日之不同或專利專責機關准予展延函文送達日之差異，而有所變動。

陸、建議與結語

一、建議

本文依專利專責機關實務案例所發生之問題，並因應審查實務所面臨問題之各種情境製成統計圖表進行分析，提供建議如下：

（一）答辯與補充答辯之適用範圍及法效

依舉發審查基準第 3.2.1 節規定，專利權人針對舉發人所提舉發理由或證據，或舉發後 3 個月內補提舉發理由或證據，所進行的答辯均屬於專利法第 74 條第 2 項規定之答辯，逾期提出之法效，不同於專利專責機關依專利法第 74 條第 4 項規定通知專利權人之補充答辯者，後者除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。

實務上，有將專利權人首次之後的答辯均通稱為「補充答辯」者，此與現行專利法規定有所出入。建議專利專責機關對專利權人發出答辯通知函或補充答辯通知函，應附上法條依據，以利專利權人明瞭逾期提出之法效。

（二）闡明權之行使

按專利法第 74 條第 4 項規定專利專責機關認有必要得行使闡明權，闡明權行使之目的係為確定爭點、了解爭點內容，以據為判斷，應在舉發人已提出之證據或理由範圍中進行，以釐清既有之爭點，不宜藉由行使闡明權，給予未盡責之舉發人變相增加新理由或新證據之機會，以免引發爭議。

至於專利法第 74 條第 4 項之修法理由在於縮短舉發案件審查時程，若容許舉發人補提之理由或證據明顯超出通知闡明之範圍者，仍予審酌將與上開為縮短舉發案件審查時程之修法目的相悖。目前舉發審查基準闡明權中並未限制舉發人補提內容或證據之範圍，為配合 108 年專利法修法目的，建議未來舉發審查基準修正時，可將舉發人補提之理由或證據明顯超出闡明範圍之部分，明定得於審定書敘明理由，不予審認。

（三）展期起訖日之計算

依專利法第 74 條第 4 項規定，本局認有必要通知兩造補提理由或補充答辯，逾期提出將導致不予審酌之效果，此與修法前即便發生逾期之情形，在未審定前提出者仍應審酌不同。因此，新法施行後對於展期期限應有一致之計算方式，以避免造成當事人權益損害，該展期屆期日之核算，係以兩造原應補提理由或補充答辯之屆期日（即 1 個月）加計 1 個月，不因兩造申請展延日之不同或專利專責機關准予展延函文送達日之差異，而有所變動。為避免對展期之期限產生爭議，建議審查人員應有齊一做法。

（四）「不准展期」之處分

對於當事人所提理由得准予展期，專利專責機關應發函通知准予展期之期限；當事人無具體理由，專利專責機關得不准展期，並於舉發審定書中敘明不准展期之理由。惟當事人可能因無法於舉發審查期間即時得知專利專責機關不准展期之認定，仍補提理由或補充答辯，為避免此情形發生，建議專利專責機關應於舉發審定前即發函通知不准展延或先電話通知不准展延，以避免當事人以為仍在展期期間內，嗣後復補提理由或補充答辯。

（五）遲滯審查之虞的法效

專利專責機關透過闡明權的行使，如舉發人仍無法釐清爭點，僅重複主張相同論點併同增加理由或證據，或附加明顯超出闡明範圍之理由或證據時，審查人員認已有遲滯審查之虞的情形，得依專利法第 74 條第 5 項規定就當事人所提之現有資料逕予審查，並於審定書中敘明因遲滯或明顯超出不予審認之理由及證據部分。

二、結語

此次修法為了舉發審查效能之提升，限制舉發人補提理由或證據之時間，也相對應限制專利權人於舉發審查期間提起更正之時機，相關規定是否符合我國舉

發案審查過程之實務現況，運作方式是否直接影響兩造的程序公平正義與專利專責機關舉發審查效率，以下輔以統計分析說明。

本文統計的期間係以專利法修正施行前後 13 個月期間為限（108 年 7 月至 109 年 7 月），共蒐集舉發案件 501 件為母數分析，其中於舉發審查期間申請展延之案件計 329 件、提起閱卷或影印 101 件、依專利法第 74 條第 4 項通知補充舉發理由計 38 件，進一步說明：

- （一）展期件數共 329 件包含程序階段之展期及實體階段之展期，其中准予展期 306 件加存卷參考或逕行併案審查 20 件共 326 件（99%）、不准延期僅 3 件（1%），其中 2 件經調查認定理由顯與事實不符，而不准展延，另一件則係舉發 3 個月後提出展期，由於實證案件的統計結果：絕大多數的兩造皆能運用申請展期的程序提出合理的理由並獲得展期。
- （二）閱卷 101 件大約占總體（共 501 件舉發案件）20%，可觀察到 2 成舉發人運用申請閱卷來瞭解舉發案件審查進度；閱卷後補提舉發補充理由計 36 件，可觀察到積極型舉發人欲對專利權人答辯再次提出攻擊，藉由閱卷為常運用之手段。另閱卷後補提舉發理由 36 件中合法補提舉發理由 29 件（80.6%），逾限補提舉發理由僅 7 件（19.4%），可觀察到實務上大多數舉發人依新法規定主動於法定 3 個月內補提舉發理由，或經專利專責機關依職權發函於 1 個月內或展期期限內補提舉發理由，僅少數未依新法規定逾期提出，代表專利專責機關對外的宣導有達成一定的作用。
- （三）依專利法第 74 條第 4 項本局認有必要通知補提舉發理由計 38 件，包含通知舉發人表示意見之補提舉發理由 27 件，及通知舉發人闡明之補提舉發理由 11 件，進一步分析上述二種態樣所引用證據種類，經專利專責機關通知舉發人闡明之補提舉發理由中有 3 件提新證據，可觀察到專利專責機關行使闡明權通知舉發人時，多數舉發人係依據闡明範圍內補提理由；惟仍有部分舉發人藉由闡明提出明顯超出原證據或理由之範圍，此與專利法第 74 條第 4 項為縮短舉發案件審查時程之修法目的相悖，對於該明顯超出通知闡明之範圍的新證據部分理應不予審認。

本次修法限制舉發人補提理由或證據及專利權人提起更正之時機，以避免因兩造不斷補提資料，導致程序拖延；針對前述實證觀察到外界對於新法相關規定均有一定程度之了解，且皆能運用該相關規定於舉發程序中提出合理的對應方式，初步達成衡平兩造的程序公平正義與專利專責機關舉發審查效率之作用。惟本文收集之案件係就新法施行後 9 個月內審查之舉發案，目前統計樣本數不足，仍有賴持續追蹤蒐集足夠的案件，進一步予以分析，方可獲致更精確分析結果。

2020 年美國商標現代化法案簡介

夏禾^{*}

壹、前言

貳、商標現代化法案對美國商標法之修正

- 一、美國商標法明定第三人提出證據程序
- 二、賦予局長更多彈性去訂定商標註冊申請人的回覆期間
- 三、建構新的單方程序以有效清理註冊簿上的未實際使用商標
- 四、可舉反證推翻之受有不可回復損害之推定
- 五、確認局長權限之修正

參、結論

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局商標審查官
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

2020 年 12 月 27 日，美國商標現代化法案作為「綜合撥款法案」之一部分，已經由美國總統簽字公布，具體之修正內容包含：明定第三人提供證據程序、賦予美國專利商標局局長調整申請人答辯期間之彈性、建構新的單方程序以有效清理註冊簿登載資料、明定聲請禁制令案件原告「受有不可回復損害之推定」，以及確認美國專利商標局局長之權限等，預計將為美國的商標法制與實務帶來重大變革，爰就本次修正重點進行簡介，俾利各界參考利用。

關鍵字：商標現代化法案、第三人意見書、單方註銷程序、單方再審查程序、不可回復之損害

Trademark Modernization Act、Letter of Protest、Ex Parte Expungement Proceeding、Ex Parte Reexamination Proceeding、Irreparable harm

壹、前言

2020 年商標現代化法案作為「綜合撥款法案（Consolidated Appropriations Act, 2021）」之一部分，已於 2020 年 12 月 27 日，由當時的美國總統川普簽字公布（enactment）。大部分之修正內容，將於公布日起算之 1 年後施行，為美國商標法制寫下新頁，並將為有關實務運作方式帶來重大變革。

為使新法之規定得以順利上路、有效運行，在該法正式施行前，美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）亦須積極研擬、整備有關行政法規（regulation），由 USPTO 局長（下稱局長）發布施行，俾使有關程序之操作方式更為具體明確。以下謹就目前已經確定之新制內容，分點予以介紹，以供各界參考利用。並希望能協助已經或未來將進軍美國市場的從業者及早掌握修正內容，預為準備與調整。

貳、商標現代化法案對美國商標法之修正

一、美國商標法明定第三人提出證據程序¹

在本次美國商標法修正前，審查實務上便容許第三人針對特定商標註冊申請案提出意見書（letter of protest）及有關證據，以表達其認為該案依法不應獲准註冊的主張。不過，這樣的第三人意見書與證據提出機制，過去係 USPTO 本於其裁量所創設的非正式程序²。本次公告之商標現代化法案，於美國商標法（Lanham Act）第 1 條新增第 f 項規定，將前述第三人於註冊申請案審查過程提出意見書與證據之程序，明定於商標法之法條文字³。

更具體地來說，依新增的美國商標法第 1 條第 f 項規定，第三人得請求個案之審查人員，將該案存在不得註冊事由之相關證據，納入卷證資料。而第三人所提交之內容，應指明有關不得註冊事由，並附上對所提證據的簡要說明⁴。在第

¹ H.R. 6196, 116th Cong. § 3(a) (2020).

² TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE § 1715 (2018).

³ *Supra* note 1.

⁴ *Id.*

三人提交上述事證之日後的 2 個月內，局長須決定該證據應否被納入所涉註冊申請案的卷證資料⁵。若局長認定應納入第三人所提事證，只有該案所涉不得註冊事由及其相關證據方得被納入⁶。此外，局長針對第三人所提事證應否被納入卷證所下的任何決定，均屬終局決定，且不得對其表示不服⁷。但這樣的決定，並不會對任一方在其他程序中提出任何爭點及援引任何證據，產生拘束之效果⁸。

上述關於第三人提出證據程序之增訂內容，將於商標現代化法案公布日後 1 年生效⁹。且在這 1 年的期間內，局長應透過行政法規，針對如何評估第三人所提事證，建立適當之程序，並得就該程序設定相應之規費¹⁰。然而，現行相關行政法規已就第三人意見書之提出設有相關要求¹¹，並已訂定 50 美元之申請規費¹²。因此，針對商標法此部分之修正，USPTO 未必會發布新的行政法規¹³。

二、賦予局長更多彈性去訂定商標註冊申請人的回覆期間

美國商標法第 12 條第 b 項之規定內容，係為審查人員認定個別商標註冊申請案應予駁回時的處理方式及有關程序。具體言之，若審查人員認定個案之申請人不能取得註冊，應將其認定及理由通知該申請人¹⁴。在本次修法前，申請人於收到上述通知後，有 6 個月之期間可以提出答辯或對申請案進行補正，以使其案件再次受到審查¹⁵。縱有發生遲誤期間之情事，如申請人能舉證使局長相信該遲誤情形非因故意所致，尚可望能獲得回覆期間之延長¹⁶。這樣的程序可能反覆進行，直到審查人員終局駁回該商標之註冊申請，或該申請案因逾期未回覆審查人員的通知，亦沒有依法申請延長回覆期間，進而被視為已經放棄（have been abandoned）¹⁷。

⁵ *Id.*

⁶ *Id.*

⁷ *Id.*

⁸ *Id.*

⁹ H.R. 6196, 116th Cong. § 3(c) (2020).

¹⁰ *Id.* § 3(a)-(b).

¹¹ 37 C.F.R. § 2.149 (2021).

¹² 37 C.F.R. § 2.6(a)(25) (2021).

¹³ USPTO, Trademark Modernization Act Establishes New Procedures, <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act> (last visited Feb. 18, 2021).

¹⁴ 15 U.S.C. § 1062(b) (1946).

¹⁵ *Id.*

¹⁶ *Id.*

¹⁷ *Id.*

相對於上述美國商標法之規定，我國商標法第 31 條第 2 項規定，同樣要求審查人員就商標註冊申請案做出核駁審定前，應先將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。而針對此處所稱限期陳述意見之期間，並具體明定於商標法施行細則第 34 條，亦即：申請人在我國境內有住居所或營業所者，為 1 個月；無住居所或營業所者，為 2 個月¹⁸。申請人若不及於上述期間陳述意見，得敘明理由申請延長。初次申請延長期間，在我國境內有住居所或營業所者，得延長 1 個月；無住居所或營業所者，得延長 2 個月¹⁹。惟若再次申請延長，則由商標專責機關依補正之事項、延長之理由及證據，再酌予延長期間，若經審酌申請無理由者，得不受理之²⁰。

自上述說明以觀，美國商標法給予申請人之回覆期間似乎較為寬裕，但長達 6 個月的基本回覆期間，卻也可能導致審查程序的延滯與案件的積累，並且欠缺彈性。即便特定申請案無法取得註冊的情形甚為明顯，審查人員發出該案存在不得註冊事由的通知後，仍然必須等待至少半年的期間，審查程序方能終結。

藉由本次修正，商標現代化法案於美國商標法第 12 條第 b 項新增第 2 款規定，賦予局長得於原本的 6 個月回覆期間外，另就申請人可得提出答辯、補正或上訴之期間，以行政法規訂定不少於 60 日的較短期間²¹。如此的修正方式，無疑給予局長更多彈性與空間，可以去調整申請人之回覆期間。此外，商標現代化法案也在美國商標法第 12 條第 b 項新增第 3 款規定，明定局長應就上述以行政法規訂定之較短期間，提供延期回覆的機會²²，且在申請人提出請求的狀況下，局長應給予申請人自收到案件存在不得註冊事由之通知後，累計至多 6 個月的答辯或補正期間²³。不過，局長亦得於該行政法規明定每次延期之期間及相應之規費²⁴。

¹⁸ 商標法施行細則第 34 條第 1 項。

¹⁹ 商標法施行細則第 34 條第 2 項。

²⁰ 商標法施行細則第 34 條第 3 項。

²¹ H.R. 6196, 116th Cong. § 4 (2020).

²² *Id.*

²³ *Id.*

²⁴ *Id.*

三、建構新的單方程序以有效清理註冊簿上的未實際使用商標

縱觀商標現代化法案之內容，實不難發現，如何有效清理 USPTO 註冊簿上日益增加的未實際使用商標，無疑是本次修法所欲積極解決的核心問題。不同於我國商標法制，美國係採「使用主義」的國家，亦即商標權的存在，並不是建立在通過 USPTO 之審查，以取得商標之註冊，而係建立於商標的實際使用。在這樣的制度下，即便是未於 USPTO 取得註冊的商標，仍有可能本於在先實際使用的事實，對他人主張商標權。

不過，即便美國係採使用主義，在美國商標主要註冊簿取得註冊者，得享有註冊商標、權利歸屬、排他使用權之有效性推定²⁵、已通知公眾自己為商標權人之推定²⁶、商標實際使用時點之推定等優點²⁷，為註冊權利人帶來實質的優勢。爰此，對投身美國市場，並希望透過商標建立商譽、積極維護自身權益之業者而言，取得商標之註冊，依然至關重要。以美國 2020 會計年度（2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日）為例，USPTO 在該年度總計收到 553,505 件、738,112 類商標註冊申請案，相對於 2019 會計年度的數字（494,513 件、673,233 類），呈現明顯增長之情形²⁸。

值得深思的是，商標註冊簿上所登載的商標，如果係透過提供不正確或錯誤的資訊而獲准註冊，抑或並未實際使用於商業交易過程，不僅無法發揮商標的功能與價值，亦將對真正有意使用相同或近似商標者造成阻礙。USPTO 前局長 Andrei Iancu，於 2019 年參加國際商標協會（International Trademark Association, INTA）第 141 屆年會時便曾指出：美國的商標註冊簿，可謂是業者做出商業決定時極其關鍵的工具，其正確性也因而至關重要。倘若商標註冊簿的資訊不正確，業者將無所適從，無法決定自己究竟是應提出商標註冊申請，還是去構思一個新的商標²⁹。

²⁵ 15 U.S.C. §§ 1057(b), 1115 (1946).

²⁶ 15 U.S.C. § 1072 (1946).

²⁷ 15 U.S.C. § 1057(c) (1946).

²⁸ U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, FY 2020 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT, 210 (2020).

²⁹ Andrei Iancu, *Remarks by Director Iancu at International Trademark Association 141st Annual Meeting*, USPTO, May 21, 2019, at 2, <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/remarks-director-iancu-international-trademark-association-141st-annual> (last visited Jan. 24, 2021).

進一步言，如果商標註冊簿充斥著未實際使用，或者是透過不正手段取得註冊的商標，將墊高後續希望申請註冊之人避開前案之難度，以及所需的時間與金錢成本，並可能須透過所費不貲的異議、撤銷（cancellation），抑或是聯邦法院之訴訟程序，來清理這些形同「枯枝（deadwood）」的未實際使用商標³⁰。又倘若有關業者決定改變其原本的商業決定，往往也將因而付出一筆可觀的成本³¹。

實際上，美國自 2012 年起，便透過其「使用證據稽核計畫（Proof of Use Audit Program）」，來查核商標註冊權利人在註冊公告後第 5 至第 6 年間、第 10 年，以及後續每 10 年所提出之使用聲明的真實性³²。而據該計畫所蒐集到的資訊顯示，超過 50% 受到稽核的註冊案，最終均因為無法就 USPTO 所詢商品或服務提供使用證據，至少減縮了部分商品或服務³³。此外，美國近年收到之惡意商標註冊申請案量大幅增加，且多數來自於國外申請案。這樣的狀況，也導致註冊簿資訊擁擠雜亂的情形益加嚴峻³⁴。

有鑒於上述情形，USPTO 成立了工作小組，積極研議有關法規之修正方向，俾使 USPTO 能有更多工具來對抗惡意之行為³⁵。而本次商標現代化法案所建構的「單方註銷程序（ex parte expungement proceeding）」及「單方再審查程序（ex parte reexamination proceeding）」，應可謂係前述努力的具體實踐，透過上述兩個全新的制度，USPTO 能夠更有效率，甚至是更為主動地撤銷錯誤或運用不正手法取得之商標註冊，移除註冊簿上未實際使用之商標。以下便分別就此二單方程序詳為說明：

（一）單方註銷程序

1、概述³⁶

透過商標現代化法案所建構之「單方註銷程序」，係以在美國商標法新增第 16A 條之方式來加以規定。而該程序之主要內容為：儘

³⁰ *Id.*

³¹ *Id.*

³² *See* 15 U.S.C. § 1058 (1946).

³³ Iancu, *supra* note 29, at 3.

³⁴ *Id.*

³⁵ *Id.*

³⁶ H.R. 6196, 116th Cong. § 5(a) (2020).

管依美國商標法之有關規定，登載於主要註冊簿之商標的註冊證，可作為該商標及其註冊之有效性，以及註冊權利人擁有該商標之表面證據³⁷；商標依法註冊於主要註冊簿，註冊權利人即享有已通知公眾自己為商標權人之推定³⁸，以及可於有關行政或司法程序作為表面或確定證據³⁹，任何人依然得以「註冊商標未曾於商業交易過程使用在部分或全部註冊商品或服務⁴⁰」為由，申請註銷該商標之註冊。

2、提出單方註銷案之程式要求⁴¹

提出單方註銷案，應備具申請書及用以支持該申請的文件，其內容應包含：(1) 指明作為該申請案標的之註冊案；(2) 指明該註冊案中未曾有商標使用的商品或服務；(3) 經宣示內容為真實的陳述書（verified statement）；(4) 申請人所援引作為基礎的支持證據（supporting evidence）；(5) 局長所訂定之規費。

新法也具體規定，在前述經宣示內容為真實的陳述書中，註銷案申請人應指出為了確定系爭商標未曾於商業交易過程使用在該案請求註銷之商品及服務，其採取了哪些因素來進行「合理調查」，以及任何支持其斷言該商標未曾於商業交易過程使用在前述商品及服務的附加事實。此外，針對此處所稱「合理調查」之內涵，以及能夠用以支持系爭商標未曾使用於商業交易過程，且達於已經初步證明之程度的一般證據態樣，商標現代化法案也特別要求局長應發布有關行政法規，俾利依循。但局長應保有在個別程序中，決定具體個案是否已經初步證明之認定權限。

³⁷ 15 U.S.C. § 1057(b) (1946).

³⁸ 15 U.S.C. § 1072 (1946).

³⁹ 15 U.S.C. § 1115 (1946).

⁴⁰ 本文所稱「使用在部分或全部註冊商品或服務」，包含將商標使用在與註冊商品或服務相關（in connection with）之範疇，如：將商標使用於商品之包裝容器、提供服務之有關物品、商品或服務之相關商業文書或廣告等，均為其例。

⁴¹ *Supra* note 36.

3、單方註銷案之處理模式

(1) 是否為已經初步證明之案件的認定、立案及通知⁴²

局長針對落入單方註銷案之範圍的各該商品或服務，應就系爭商標未曾於商業交易過程使用在前述商品或服務之待證事實，判斷該申請案之內容能否構成已經初步證明之案件（*prima facie case*），並應就其認定已經初步證明之商品或服務範圍，立案（*institute*）開啟單方註銷程序。

不論局長是否決定開啟單方註銷程序，均應將其認定結果通知註冊權利人及單方註銷案申請人，且這樣的通知應包含單方註銷案申請書及該案所包含之任何支持文件及證據的影本。應予特別說明的是，局長對於是否開啟單方註銷程序的認定結果，係屬一終局決定，且不得聲明不服，但該決定不會限制任何一方在其他程序舉出任何爭點及援引任何證據的權利。

(2) 單方註銷案之審查⁴³

A. 通知答辯或補正

單方註銷案之審查程序，基本上與美國商標法第 12 條第 b 項規定，針對商標註冊申請案審查所建構的程序相同，亦即：單方註銷案經局長立案開啟程序後，審查人員應通知系爭註冊商標之權利人提供使用證據或未使用之正當事由。註冊權利人在收到前述通知後，得於期限內答辯及提供使用證據⁴⁴。審查人員後續會綜合考量個案存在之所有事證，決定是否撤銷系爭商標全部或一部之註冊⁴⁵。

儘管單方註銷案之審查與註冊申請案之審查程序頗為相似，商標現代化法案特別要求局長應發布行政法規，以建立及管理單方註銷案更為詳盡的審查程序，其內容得包含：

⁴² *Id.*

⁴³ *Id.*

⁴⁴ *Supra* note 13.

⁴⁵ *Id.*

- 特別就此類程序設定回覆及延期回覆的次數，且針對此類程序給予註銷案申請人之回覆期間，不必比照註冊申請案之審查程序，規定回覆期間可延長至 6 個月。
- 設定有關限制，以管控針對特定註冊商標或由特定申請人或真正具有利害關係之人提出之單方註銷案申請的時機與次數。
- 定義單方註銷程序與其他商標相關程序間的關係。

B. 註冊權利人所提出的書面使用證據

相對於單方註銷案申請人所提出之有關事證，註冊權利人所提出的書面使用證據，自然也是左右商標審查人員認定單方註銷案是否有理由的關鍵。而註冊權利人所提出的使用證據，應該要符合美國商標法第 45 條對「使用於商業交易過程」的定義⁴⁶，但可提出之證據，並不限於實際使用商標之樣本。

倘若在單方註銷程序中，註冊權利人無法針對系爭商標提出使用證據，但該商標當初係依美國商標法第 44 條第 e 項或第 66 條規定之延伸保護取得註冊，註冊權利人得提出證據，以證明其未使用商標之情形，係因為情有可原之特殊情形所致（excusable nonuse）。在這樣的狀況下，審查人員應

⁴⁶ 15 U.S.C. § 1127 (1946) provides that: “The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce—

(1) on goods when—

(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and

(B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.”

判斷註冊權利人所提出之事實與證據，能否證明其確有未使用之正當事由。若有關事證確實足以證明此情，審查人員便不應認定系爭商標之註冊應予撤銷（should be cancelled）。

C. 撤銷註冊之決定

針對未曾於商業交易過程使用商標，復無未使用之正當事由的商品或服務範圍，審查人員應認定該部分商品或服務之註冊應予撤銷。除非此一決定後續遭到推翻（overturned on review），在上訴期間經過或任何上訴程序均已終結後，局長應以命令撤銷系爭商標全部或一部之註冊。

惟若個案中有註冊權利人將系爭商標使用於商業交易過程的證據，且在該商標申請註冊時、相關使用聲明（allegation of use）被提出時⁴⁷，抑或是在該商標註冊後、單方註銷案申請日或局長主動立案開啟單方註銷程序前之期間，該證據暫時足以支持系爭商標之註冊，則該商標便不應被認定為未曾使用於商業交易過程。

4、局長職權立案開啟單方註銷程序⁴⁸

若局長發現有關資訊顯示一商標未曾於商業交易過程使用在其註冊資料所涵蓋之任一（any）商品或服務，並達已經初步證明的程度，局長得本於其自身之決定，立案開啟一單方註銷程序。當局長透過此一途徑開啟單方註銷程序，其應立即通知註冊權利人該決定，並應將據以做出該決定的資訊納為立案通知的一部分，一併轉送予註冊權利人或使其能夠取得該資訊。至於後續單方註銷程序之進行方式，則與前述依申請立案開啟的單方註銷程序相同。

⁴⁷ 此處所稱「使用聲明」，應係指原本以「意圖使用商標（美國商標法第1條第b項規定）」作為基礎申請註冊，後續在申請案審查過程已實際將該商標使用於商業交易過程，得向審查人員申請將基礎轉換為「實際使用商標（美國商標法第1條第a項規定）」。

但要成功完成上述申請基礎之轉換，申請人必須提出一「使用聲明」。相關規定可參見：37 C.F.R. § 2.35(b)(8)、TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE § 806.03(e) (2018)。

⁴⁸ *Supra* note 36.

5、何時能提出單方註銷案申請或職權立案⁴⁹

在特定商標之註冊日後已滿 3 年但尚未滿 10 年之期間內，單方註銷案之申請，以及局長本於其自身決定所開啟之單方註銷程序，均得隨時提出或立案。但美國商標法第 16A 條規定之公布日後 3 年內，對於已註冊滿 3 年之特定商標，得隨時提出單方註銷案之申請，局長亦得隨時本於其自身決定，立案開啟單方註銷程序。

6、對於後續提出之單方註銷程序的限制⁵⁰

（1）不容許併行程序

針對特定商標之註冊，若已經有一個單方註銷程序正在進行，對於作為該進行中單方註銷程序標的之相同商品或服務，後續不能另案開啟單方註銷程序。

（2）禁反言

針對特定商標之註冊，先前已經作為單方註銷程序標的之商品或服務，若其註冊權利人已被認定有就該商品或服務使用註冊商標，且該商標之註冊所包含的上述商品或服務因而沒有被撤銷，則任何人均不得對前揭商品或服務再次立案開啟單方註銷程序。參照新法之條文內容，這樣的禁反言規定似無期間的限制，但並未排除任何人後續透過商標法第 14 條之撤銷程序（cancellation proceeding），尋求撤銷相同商標之註冊的可能性。

（二）單方再審查程序

1、概述⁵¹

除了「單方註銷程序」，商標現代化法案也同時建立了「單方再審查程序」，並於美國商標法新增第 16B 條。該程序之主要內容為：任何人均得以「特定商標在相關期日以前，並未於商業交易過程使用

⁴⁹ *Id.*

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ H.R. 6196, 116th Cong. § 5(c) (2020).

在部分或全部註冊商品或服務」為由，就該商標之註冊提出再審查申請。而此處所稱「相關期日」，會因系爭商標原本依據美國商標法規定下之何種途徑提出註冊申請而有所不同，可能之態樣包含：

(1) 系爭商標原本係依美國商標法第 1 條第 a 項規定申請註冊，且未在任何時點轉換為依同法第 1 條第 b 項規定申請註冊，則有關單方再審查程序之「相關期日」為該商標最初提出註冊申請之日。

(2) 系爭商標原本係依美國商標法第 1 條第 b 項規定申請註冊，或在任何時點轉換為依該條項規定申請註冊，則有關單方再審查程序之「相關期日」，依個案實際的情況，係指下列期日之一：

A. 依美國商標法第 1 條第 c 項規定提出使用聲明之轉換日⁵²。

B. 依美國商標法第 1 條第 d 項規定提出使用聲明之期間，包含所有經核准的相關延長期間，均已到期之日⁵³。

2、提出單方再審查案之程式要求⁵⁴

提出單方再審查案，應備具申請書及用以支持該申請的文件，其內容應包含：(1) 指明作為該申請案標的之註冊案；(2) 指明該註冊案中，在相關期日以前，並未於商業交易過程使用商標的商品或服務；(3) 經宣示內容為真實的陳述書；(4) 申請人援引作為基礎的支持證據；(5) 局長所訂定之規費。

新法也具體規定，在前述經宣示內容為真實的陳述書中，再審查案申請人應指出為了確定系爭商標於相關期日以前，並未於商業交易過程使用在該案請求再審查之商品及服務，其採取了哪些因素來進行「合理調查」，以及任何支持其斷言該商標並未於商業交易過程使用在前述商品及服務的附加事實。此外，針對此處所稱「合理調查」之

⁵² 參見註 47，以及本文後述說明。

⁵³ 同前註。

⁵⁴ *Supra* note 51.

內涵，以及能夠用以支持系爭商標並未使用於商業交易過程，且達於已經初步證明之程度的一般證據態樣，商標現代化法案也特別要求局長應發布有關行政法規，俾利依循。但局長應保有在個別程序中，決定具體個案是否已經初步證明的認定權限。

3、單方再審查案之處理模式

(1) 是否為已經初步證明之案件的認定、立案及通知⁵⁵

針對落入單方再審查案之範圍的各該商品或服務，局長應就系爭商標並未於商業交易過程使用在前述商品或服務之待證事實，判斷該申請案之內容能否構成已經初步證明之案件，並應就其認定已經初步證明的商品或服務範圍，立案開啟單方再審查程序。

不論局長是否決定開啟單方再審查程序，均應將其認定結果通知註冊權利人及單方再審查案申請人，且這樣的通知應包含單方再審查案之申請書，以及該案所包含之任何支持文件及證據的影本。應予特別說明的是，局長對於是否立案開啟單方再審查程序的認定結果，係屬一終局決定，且不得聲明不服。但該決定並不會限制任一方在其他程序舉出任何爭點及援引任何證據的權利。

(2) 單方再審查案之審查⁵⁶

A. 通知答辯或補正

單方再審查案之審查程序，基本上與美國商標法第 12 條第 b 項，針對商標註冊申請案審查所建構的程序相同，亦即：單方再審查案程序經局長立案開啟後，審查人員應通知系爭註冊商標之權利人提供使用證據。註冊權利人在收到前述通知後，得於期限內答辯及提供使用證據⁵⁷。審查人員後

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Supra* note 13.

續會綜合考量個案存在之所有事證，以決定是否撤銷系爭商標全部或一部之註冊⁵⁸。

此外，針對單方再審查案之審查，商標現代化法案同樣要求局長應發布行政法規，以建立及管理單方再審查案更為詳盡的審查程序，其內容得包含：

- 特別就此類程序設定回覆及延期回覆的次數，且針對此類程序給予單方再審查案申請人之回覆期間，不必比照註冊申請案之審查程序，規定回覆期間可得延長至 6 個月。
- 設定有關限制，以管控針對特定註冊商標或由特定申請人或真正具有利害關係之人提出之單方再審查案申請的時機與次數。
- 定義單方再審查程序與其他商標相關程序間的關係。

B. 註冊權利人所提出之書面使用證據

相對於單方再審查案申請人所提出之有關事證，註冊權利人所提出之書面使用證據，自然也是左右商標審查人員認定單方再審查案是否有理由的關鍵。而註冊權利人所提出之使用證據，應該要符合美國商標法第 45 條規定對「使用於商業交易過程」的定義⁵⁹，但可提出之證據，並不限於實際使用商標之樣本。

C. 撤銷註冊之決定

針對被認定在相關期日以前並未使用於商業交易過程，故而原本不應准予註冊之各該商品或服務，審查人員應認定系爭商標之註冊，於前述各該商品或服務之範圍，應予撤銷。除非審查人員之決定後續遭到推翻，在上訴期間經過或任何

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ *Supra* note 46.

上訴程序均已終結後，局長應以命令撤銷系爭商標全部或一部之註冊。

4、局長職權立案開啟單方再審查程序⁶⁰

如局長發現有資訊顯示一商標於相關期日以前尚未（having not been）於商業交易過程使用在商標註冊所涵蓋的部分或全部商品或服務，並達已經初步證明之程度，局長得本於其自身之決定，立案開啟單方再審查程序。當局長透過此一途徑開啟單方再審查程序，其應立即通知註冊權利人該決定，並應將據以做出該決定的資訊納為立案通知的一部分，一併轉送予註冊權利人或使其能夠取得該資訊。至於後續單方再審查程序之進行方式，則與前述依申請開啟之單方再審查程序相同。

5、何時能提出單方再審查案申請或職權立案⁶¹

對於以實際使用為基礎取得註冊之商標，在該商標註冊公告日後的5年內，任何人均得提出單方再審查案之申請，或局長得本於其自身之決定，立案開啟單方再審查程序。

6、對於後續提出之單方再審查程序的限制⁶²

（1）不容許併行程序

針對特定商標之註冊，若已經有一個單方再審查程序正在進行，對於作為該進行中單方再審查程序標的之相同商品或服務，後續不得另案開啟單方再審查程序。

（2）禁反言

針對特定商標之註冊，先前已經作為單方再審查程序標的之商品或服務，若認定其註冊權利人已有就該商品或服務使用註冊商標，且該商標之註冊所包含的上述商品或服務因而沒有被撤銷，則任何人均不得對前揭商品或服務再次立案開啟單方

⁶⁰ *Supra* note 51.

⁶¹ *Id.*

⁶² *Id.*

再審查程序。參照新法之條文內容，這樣的禁反言規定似無期間的限制，但並未排除任何人後續透過商標法第 14 條之撤銷程序，尋求撤銷相同商標之註冊的可能性。

（三）簡析—單方註銷程序與單方再審查程序之異同

1、設計兩套單方程序之緣由

商標現代化法案於美國商標法新增第 16A 條及第 16B 條，分別就本次修法所建構之「單方註銷程序」及「單方再審查程序」的制度內涵予以明定。而參照此二條規定之內容可以發現：儘管可得提出單方註銷案及單方再審查案申請的事由與期間未盡相同，但有關提出各該申請案之程式要求，申請案是否為已經初步證明之案件的認定、立案及通知、實際審查時的通知答辯或補正、註冊權利人提出之使用證據的認定、審查人員和局長的決定、不容許併行程序與禁反言等程序面向規定，二者幾乎可謂如出一轍。而商標現代化法案之所以要特別設計出兩套彼此相近的程序，應係著眼於美國商標法提供了複數可資據以提出商標註冊申請的基礎，其分別為：

（1）實際使用（美國商標法第 1 條第 a 項，下稱 1(a) 申請案）

據以申請註冊之商標，於申請註冊時已經實際使用於商業交易過程。

（2）意圖使用（美國商標法第 1 條第 b 項，下稱 1(b) 申請案）

申請人雖然尚未實際使用據以申請註冊之商標，但有將該商標實際使用於商業交易過程的意圖，亦得以陳述書宣示其在提出註冊申請之日，確有將該商標使用於所指定之商品或服務的意圖（bona fide intention），依美國商標法第 1 條第 b 項規定提出註冊申請。倘若申請人已在該案之審查程序中實際使用商標，亦得申請轉換為 1(a) 申請案。

然而，倘若 1(b) 申請案沒有在審查過程中轉換為 1(a) 申請案，縱經審查人員認定沒有美國商標法規定之不得註冊事由，在公告異議期間也未經第三人異議，仍無法直接取得註冊，而只會收到審查人員所發出之「允許通知 (notice of allowance)」⁶³。在收到該通知後的 6 個月內，該案申請人必須提出一經宣示內容為真實的陳述書，陳明該商標已被實際使用於商業交易過程，並應檢附相關樣本或傳真圖⁶⁴。如申請人不及於上述期間提出實際使用證據，可繳納規費申請延期⁶⁵。唯有在申請人遵期提出實際使用證據的情況下，方能取得註冊。反之，若申請人未能於 6 個月或經申請延長後的期間內提出使用證據，該案可被視為已經放棄⁶⁶。

(3) 外國註冊 (美國商標法第 44 條第 e 項，下稱 44(e) 申請案)

希望於美國取得商標註冊的申請人，如已就所欲申請註冊的商標在自己的來源國 (country of origin) 取得註冊，其得以該外國註冊為基礎，檢附其確有將該商標使用於商業交易過程之意圖的陳述書，於 USPTO 之主要或輔助註冊簿取得註冊⁶⁷。此處所稱之來源國，包含該申請人具有真實且有效之工業或商業據點的國家、其住所之所在國，或是其具有國民身分之國家⁶⁸。在這樣的定義下，單一申請人可能有一個以上的來源國⁶⁹，惟該申請人之來源國須和美國同屬相關公約、條約或協定之締約方，而其內容讓該申請人能夠以自己在來源國取得之註冊，作為於美國取得商標註冊之基礎，抑或是該來源國依其法規，有提供美國國民互惠之註冊權利⁶⁹。

⁶³ 15 U.S.C. § 1051(d)(1) (1946).

⁶⁴ 15 U.S.C. § 1051(d)(2) (1946).

⁶⁵ 15 U.S.C. § 1051(d)(4) (1946).

⁶⁶ 15 U.S.C. § 1126(e) (1946).

⁶⁷ 15 U.S.C. § 1126(c) (1946).

⁶⁸ TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE § 1002.04 (2018).

⁶⁹ 15 U.S.C. § 1126(b) (1946). *See also* TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE § 1004 (2018).

（4）馬德里國際註冊（美國商標法第 66 條，下稱 66 申請案）

依美國商標法之規定，申請人亦得本於其在馬德里議定書締約方取得之商標註冊，將該註冊之保護延伸至美國⁷⁰。具體言之，申請人應檢附其確有將該商標使用於所指定商品或服務之意圖的宣誓書，向世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）之國際局提出延伸國際註冊保護範圍至美國的申請，並經國際局轉送至 USPTO，該案即應被視為已在美國提出註冊申請⁷¹。

依上述不同基礎提出之註冊申請案，其商標成功取得註冊的要件並不相同，其中 1(a) 及 1(b) 申請案，均係以提出實際使用證據作為取得註冊之要件；而 44(e) 及 66 申請案，則不以提出實際使用證據作為取得註冊之前提要件。而商標現代化法案所設計出的兩套單方程序，便係植基於這樣的差異性，分別予以對應。

具體言之，必須提出實際使用證據方能取得註冊的 1(a) 及 1(b) 申請案，其後續適用的程序為「單方再審查程序」，其可得提出或由局長職權立案之期間，為系爭商標註冊公告日後的 5 年內，藉以處理透過提送造假、變更過之實際使用證據或商標樣本，抑或是錯誤、不實的使用聲明取得註冊之商標；至於註冊前無須提出實際使用證據的 44(e) 及 66 申請案，則對應「單方註銷程序」，必須在系爭商標註冊已滿 3 年後，方得提出，藉以處理註冊商標長期未經實際使用之問題，也只有單方註銷程序中，註冊權利人得透過舉證其有未使用之正當事由，取代提出實際使用證據，避免其商標註冊遭到撤銷。

⁷⁰ 15 U.S.C. § 1141e(a) (1946).

⁷¹ 15 U.S.C. § 1141f(a) (1946).

2、新的撤銷案申請事由

實際上，在本次商標法修正前，若一商標已沒有繼續使用，並且沒有恢復使用之意圖，該商標應被視為已遭拋棄（abandonment）⁷²。且連續 3 年未使用商標之事實，應屬可資用以證明該商標已遭拋棄的初步證據（prima facie evidence）⁷³。任何人如認為自己因特定商標之註冊受有損害或將會受到損害，且該註冊商標已遭拋棄，使得依美國商標法第 14 條第 3 款規定，向 USPTO 申請撤銷該商標之註冊⁷⁴。但此類撤銷案＝係屬商標審判暨上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）之雙方程序，須由撤銷案申請人及註冊權利人作為程序之兩造，彼此進行攻防⁷⁵。

此外，藉由本次修正，商標現代化法案也特別在美國商標法第 14 條新增第 6 款撤銷案申請事由，亦即：「註冊滿 3 年後，若該商標未曾於商業交易過程使用在全部或部分該註冊案所列商品或服務。⁷⁶」顯而易見的是，此一新增事由之內容，可謂與「單方註銷案」之申請事由兩相呼應，且商標現代化法案針對該事由，也特別在美國商標法第 14 條新增文字說明：「依（美國商標法）第 44 條第 e 項或第 66 條規定取得之註冊，若註冊權利人能夠證明其任何未使用之情形係由於特殊情況存在，以致於該未使用情形係屬情有可原，該註冊即不應依第 6 款規定被撤銷。⁷⁷」使美國商標法針對未使用商標之撤銷案申請事由與雙方程序之有關規定更加周全。

3、不服單方註銷程序或單方再審查程序之終局決定的救濟

美國商標法第 20 條原規定：「對於審查人員所為任何終局決定有不服者，得向 TTAB 提起上訴，並繳納規費。」如果當事人對 TTAB 之決定不服，美國商標法提供兩種向法院尋求救濟的途徑：第

⁷² 15 U.S.C. § 1127 (1946).

⁷³ *Id.*

⁷⁴ 15 U.S.C. § 1064 (3) (1946).

⁷⁵ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE § 102.02 (2020).

⁷⁶ H.R. 6196, 116th Cong. § 5(b)(1)-(2) (2020).

⁷⁷ H.R. 6196, 116th Cong. § 5(b)(3) (2020).

一種是向美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱 CAFC）提起上訴，第二種則是向有管轄權之地方法院提起民事訴訟⁷⁸。而不同救濟途徑之選擇，將影響當事人能否在訴訟階段提出新證據。

更具體地來說，選擇上訴至 CAFC，該案應以既有的行政案卷資料為基礎來進行審理，不允許新證據的提出⁷⁹。反之，選擇向地方法院提起民事訴訟，同時具有上訴及提起新訴訟的性質，當事人可以提出新證據⁸⁰。在當事人就事實爭點提出新證據的狀況下，地方法院針對該爭點，必須就有關事實重新認定（*de novo factual findings*），且應一併考量新證據和存放於 USPTO 的行政案卷資料⁸¹。

然而，本次修法所建構單方註銷程序及單方再審查程序之新制度，其後續的救濟途徑有其特殊之處。在商標現代化法案之設計下，單方註銷程序及單方再審查程序經立案開啟後，各該程序之當事人應為註冊權利人，若其不服審查人員在上述程序所為之終局決定，得向 TTAB 提起上訴⁸²。惟若註冊權利人對於 TTAB 之決定仍有不服，其只能將該案上訴至 CAFC，而不能選擇向有管轄權之地方法院提起民事訴訟⁸³。

⁷⁸ 15 U.S.C. § 1071(a)-(b) (1946).

⁷⁹ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE § 906.01 (2020).

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ *Id.*

⁸² H.R. 6196, 116th Cong. § 5(d)(1) (2020).

⁸³ H.R. 6196, 116th Cong. § 5(d)(2) (2020).

單方註銷程序與單方再審查程序比較簡表

	單方註銷程序	單方再審查程序
事由	註冊商標未曾於商業交易過程使用在部分或全部註冊商品或服務	註冊商標在相關期日以前，並未於商業交易過程使用在部分或全部註冊商品或服務
主要適用標的	44(e) 申請案、66 申請案：非以實際使用為基礎之註冊商標	1(a) 申請案、1(b) 申請案：以實際使用為基礎之註冊商標
能否以存在未使用之正當事由替代實際使用證據之提出	◎	×
能否由局長職權立案	◎	◎
可得提出申請或由局長職權立案之期間	註冊日後已滿 3 年但尚未滿 10 年之期間內	註冊公告日後的 5 年內
效果	經審查人員認定屬實，由局長命撤銷系爭商標註冊之全部或一部	
註冊權利人不服終局決定之救濟方式	TTAB → CAFC → 美國最高法院	

四、可舉反證推翻之受有不可回復損害之推定

依修正前之美國商標法第 34 條第 a 項規定，有權管轄該法規定之民事訴訟的法院，應有權依衡平法則及法院可能認定為合理之條件去同意核發禁制令，以防止任何於 USPTO 註冊簿取得商標註冊者，受到權利之侵害⁸⁴。美國司法實務上，法院在判斷是否應核發初步禁制令（preliminary injunction）時，一般會運用「四因素測試法」，亦即綜合考量：(1) 原告取得本案勝訴判決之可能性；(2) 若法院不同意核發禁制令，原告將受到不可回復之損害；(3) 原告可能受到之損害大於該禁制令可能對他造帶來之損害；(4) 衡平法上之平衡⁸⁵。而在涉及永久禁制令

⁸⁴ 15 U.S.C. § 1116(a) (1946).

⁸⁵ Legal Information institute, Injunction, <https://www.law.cornell.edu/wex/injunction> (last visited Jan. 24, 2021).

(permanent injunction) 的情形，法院判斷之四個因素則為：(1) 原告受有不可回復之損害；(2) 依法可獲得之救濟（如：金錢損害賠償）不足以填補其所受損害；(3) 授予衡平救濟前，須平衡考量原告與被告所遭遇之困難；(4) 所聲請之永久禁制令不會對公益造成損害⁸⁶。

參照上述美國司法實務關於禁制令核發的判斷因素，不論是涉及初步禁制令或永久禁制令，法院均會考量「原告是否（將）受到不可回復之損害」。而過去在涉及美國商標法之案件中，法院常見的操作方式，係推定獲得勝訴之原告，會因違法行為的持續受到不可回復之損害⁸⁷。此外，由於在商標侵權的案件中，若被控侵權商標確實有致相關消費者混淆誤認之虞，原告通常即有相當之可能性取得勝訴判決，實務上亦有法院在判斷是否核發初步禁制令時，只要原告釋明被告使用之商標與其商標有混淆誤認之虞，即認定已同時符合「取得本案勝訴判決之可能性」及「將受到不可回復之損害」此二因素⁸⁸。

然而，上述推定原告受有不可回復之損害的實務操作方式，在美國最高法院之 eBay Inc. v. MercExchange L.L.C. 案（下稱 *eBay* 案）⁸⁹ 和 Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc. 案（下稱 *Winter* 案）判決⁹⁰，分別於 2006 年及 2008 年問世後，情況開始出現轉變。

eBay 案之原告 MercExchange 公司（下稱 MercExchange），擁有一使用於電子市集的商業方法專利，該專利藉由建構一中控機制，提升市場參與者間的信任程度，進而有助於促進私人間的商品銷售⁹¹。MercExchange 發現 eBay 公司及其關係企業 Half.com 公司（以下合稱 eBay）有使用上述專利之行為，在與 eBay 進

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ Theodore Davis Jr. & Rita Weeks, *Trademark Modernization Act Becomes Law: Establishes New Procedures to Remove Deadwood Registrations, Restores Presumption of Irreparable Harm, and Protects the Independence of the Trademark Trial and Appeal Board*, JDSUPRA, Dec. 28, 2020, <https://www.jdsupra.com/legalnews/trademark-modernization-act-becomes-law-77145/> (last visited Jan. 24, 2021).

⁸⁸ 參見范智達，商標侵權案件定暫時狀態處分審酌因素之釋明——以 *eBay* 案後美國法發展與我國判決實務為中心，科技法學評論 12 卷 2 期，頁 172，2015 年 12 月。

⁸⁹ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

⁹⁰ Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc., 555 U.S. 7 (2008).

⁹¹ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006).

⁹² *Id.*

行授權談判未果後，於 2003 年以 eBay 為被告，向維吉尼亞州東區地方法院提起專利侵權訴訟，開啟了本案之訴訟歷程⁹²。

在地院階段，儘管法院認定 MercExchange 之專利為有效，且 eBay 係故意侵權，但針對 MercExchange 聲請核發永久禁制令，以禁止 eBay 繼續使用該專利部分，該案法院考量 MercExchange 並未實施其專利，故而不足以證明其受有不可回復之損害，進而予以駁回⁹³。本案經上訴至 CAFC 後，該院維持專利侵權部分之判決，但針對地院駁回永久禁制令聲請之判決部分，則予以廢棄，並指出若非有特別例外之情形，法院一般的原則，就是會對已經認定屬專利侵權之案件核發永久禁制令⁹⁴。

本案後續經上訴至美國最高法院，該院認為在涉及專利權之案件判斷是否同意核發禁制令時，仍應運用傳統衡平法則下的四個判斷因素來加以權衡⁹⁵。然而，CAFC 及地院雖均有在判決中提及上揭判斷因素，卻都沒有正確予以適用⁹⁶。具體言之，CAFC 所採「認定構成侵權且專利權為有效，即應核發永久禁制令」之見解，是一種錯誤的類型化判斷⁹⁷。另一方面，地方法院以原告「有意願授權專利」及「欠缺實施系爭專利權之商業活動」為由，認定其並未受有不可回復之損害，同樣已經超出了傳統衡平法則的內涵⁹⁸。植基於上述理由，美國最高法院廢棄了 CAFC 之判決，並將該案發回。

繼涉及永久禁制令判斷之 *eBay* 案後，美國最高法院後續在涉及環境保護議題之 *Winter* 案中進一步指出，聲請核發初步禁制令之原告，必須建立其有「相當之可能性（likely）」能獲得勝訴判決、若不核發初步禁制令，其有「相當之可能性」將受到不可回復之損害、在衡平法之平衡判斷上也較具優勢，且該禁制令之核發符合公眾之利益⁹⁹。換言之，倘若聲請初步禁制令之原告僅證明其有取得勝訴判決及受到不可回復之損害的「可能性（possibility）」，並不足以讓法院同意核發禁制令。

⁹³ *Id.* 393.

⁹⁴ *Id.*

⁹⁵ *Id.* at 392.

⁹⁶ *Id.* at 393.

⁹⁷ *Id.* at 394.

⁹⁸ *Id.* at 393.

⁹⁹ *Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 555 U.S. 7 (2008).

儘管 *eBay* 案及 *Winter* 案並非涉及商標侵權之案件，但在上述案件問世後，對於商標領域的判決也產生了一定程度之影響。特別是有關「不可回復損害之推定」能否在商標侵權案件持續被法院所援用一事，個別聯邦法院間的有關見解，開始出現較為明顯的分歧狀況¹⁰⁰。

有鑒於上述實務見解分歧的狀況，本次美國商標法修正，特別在原本的第 34 條第 a 項規定新增有關文字，明定聲請禁制令之原告，在聲請永久禁制令之案件中，若法院已認定被告確實構成原告所主張之違法情事；在聲請初步禁制令或暫時性限制令（temporary restraining order）之案件中，若法院已針對原告所主張之違法行為，認定其有獲得有利判決之可能性時，該原告應享有可舉反證推翻之受有不可回復損害之推定¹⁰¹。而商標現代化法案也特別指出，上述修正不應被解釋為：在本法案頒布前，聲請禁制令之原告並未享有上述推定¹⁰²。

藉由這樣的修正，可望讓「不可回復損害之推定」能否於 *eBay* 案後繼續於商標領域適用的爭論，暫時告一個段落。但實務上有認為，本次修法並未釐清此處所稱「可舉反證推翻」的內涵，係指被告在個案事實無法被確定之狀況下，須承擔不利結果的「舉證責任」，抑或僅加諸被告提出有關證據來支持其主張的責任（burden of production）。若其實質內涵為後者，該推定之效果對商標權人而言其實相當薄弱，因為被告僅需提出反證，即可突破該推定¹⁰³。

五、確認局長權限之修正

另一個商標現代化法案的重要修正，是在美國商標法第 18 條、第 20 條，以及第 24 條規定，新增有關文字，明定局長之權限亦包含重新審認、變更，抑或是廢棄 TTAB 之決定¹⁰⁴。此外，商標現代化法案亦指出：前述修正不應被解釋為：在該法案頒布前，局長無權重新審認、變更，抑或是廢棄 TTAB 之決定¹⁰⁵。

¹⁰⁰ Davis Jr. & Weeks, *supra* note 87.

¹⁰¹ H.R. 6196, 116th Cong. § 6(a) (2020).

¹⁰² H.R. 6196, 116th Cong. § 6(b) (2020).

¹⁰³ Davis Jr. & Weeks, *supra* note 87.

¹⁰⁴ H.R. 6196, 116th Cong. § 8(a) (2020).

¹⁰⁵ H.R. 6196, 116th Cong. § 8(b) (2020).

此一修正內容看似擴張了局長的權限，惟之所以會進行此一修正，應係 USPTO 希望透過修法，預先解決刻正等待美國最高法院做出決定之行政法官任命合憲性爭議。此一爭議源自於 *Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.* 案（下稱 *Arthrex* 案）判決¹⁰⁶，該案涉及美國憲法第 2 條規定下之「任命條款」，亦即：美國的大使、公使及領事、最高法院法官，以及所有其他任命方式未於美國憲法中明定，但應依法律規定設置的美國官員（Officers of the United States），應由總統提名，經諮詢參議院意見並取得其同意後，予以任命¹⁰⁷。至於相對較為低階的官員（inferior officers），則可由國會制定法律，將其任命權授予美國總統、法院，抑或是各該行政部門首長¹⁰⁸。

在 *Arthrex* 案中，CAFC 所要處理的主要爭點，即為專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）之行政法官究屬應由總統任命之「高階官員（principal officers）」，抑或是得由國會授權行政部門首長任命之「低階官員」¹⁰⁹，以及現行 PTAB 行政法官由美國商務部部長（Secretary of Commerce）任命之方式，有無違憲之情事。為就上述爭點作出適切之判斷，CAFC 分別就經總統任命之官員是否對 PTAB 行政法官有決定之覆核權、監督權，以及免職權這 3 個因素加以析論，再綜合上揭因素之分析結果，認定美國商務部部長和局長，均無法對 PTAB 之行政法官，進行足夠的實質管控與監督¹¹⁰。

具體言之，儘管局長對於 PTAB 行政法官有一定之政策決定與管理監督權，但在現行美國有關法制下，沒有任何總統任命之官員，具有能在 PTAB 行政法官發出決定前，對該決定進行覆核（review）的獨立法定權限¹¹¹。即便由總統任命之局長係為 PTAB 之一員，但在 PTAB 進行多方複審之案件，須由至少 3 位

¹⁰⁶ *Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.*, 941 F.3d 1320 (2019).

¹⁰⁷ U.S. CONST. art. II, § 2, Cl. 2 provides: “[The President] ... shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but the Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments.”

¹⁰⁸ *Id.*

¹⁰⁹ *Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.*, 941 F.3d 1320, 1328 (2019).

¹¹⁰ *Id.* at 1329.

¹¹¹ *Id.*

行政法官共同做出決定，局長亦無單獨覆核、廢棄或推翻行政法官所發出之終局書面決定之法定權限¹¹²。此外，PTAB 行政法官之免職，依法須符合「有助於促進行政部門效率」的原因，亦非美國商務部部長或局長所得任意免職¹¹³。

綜合上情，CAFC 認定 PTAB 之行政法官應屬「高階官員」，須由美國總統提名，經諮詢參議院並獲同意後，予以任命¹¹⁴。而原本由美國商務部部長任命 PTAB 行政法官之作法，並不符合憲法之規定¹¹⁵。儘管在該案中 CAFC 透過宣告 PTAB 行政法官之免職，依法須符合「有助於促進行政部門效率」原因之規定違憲，並排除（sever）該規定適用於 PTAB 行政法官之方式，讓 PTAB 行政法官能夠被解釋為係得由國會授權行政部門首長任命之「低階官員」，以解決後續 PTAB 行政法官任命之合憲性問題¹¹⁶。惟就該案本身而言，由於系爭被上訴之 PTAB 決定在作成時，作成決定之合議體並非由符合憲法規定方式任命之行政法官組成，故而 CAFC 依然廢棄了系爭 PTAB 決定，但未就實體問題進行認定，將該案發回 PTAB，並指出該案須由新的合議體重新審議¹¹⁷。

無獨有偶，相對於 2012 年成立的 PTAB，歷史更為悠久的 TTAB 行政法官，同樣係由美國商務部部長所任命。可以想見的是，倘若美國最高法院也認定目前由美國商務部部長任命 PTAB 行政法官之方式違憲，亦將對 TTAB 之有關法規與運作實務帶來影響。實際上，在 CAFC 之 Arthrex 案問世後，已經出現在 TTAB 程序主張由行政法官組成之合議體違憲的實例¹¹⁸。

為了避免 TTAB 行政法官任命之合憲性，可能因美國最高法院之決定而受到動搖，USPTO 除參加該案之訴訟程序，更透過商標現代化法案，直接以修法之方式，解決上述問題。而本次修正的結果，可謂係明確地將 TTAB 行政法官定位為「低階官員」，因此得由國會透過法律授權行政部門首長進行任命，進而使上述不確定之狀態，提早獲得解決。

¹¹² *Id.*

¹¹³ 35 U.S.C. § 3(c) & 5 U.S.C. § 7513(a).

¹¹⁴ *Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.*, 941 F.3d 1320, 1328-1335 (2019).

¹¹⁵ *Id.* at 1335.

¹¹⁶ *Id.* at 1338.

¹¹⁷ *Id.* at 1339-1340.

¹¹⁸ *Davis Jr. & Weeks*, *supra* note 87.

參、結論

有論者認為，商標現代化法案或許是繼 1988 年後，美國商標法最為重要的一次修正¹¹⁹。而本次修正希望積極處理的核心問題之一，莫過於是如何有效清理 USPTO 註冊簿上之未使用商標，並減少實務上申請人不正確或錯誤之使用主張，以維繫美國所採行之「使用主義」的優點與價值。

實際上，在本次商標法修正前，若已經取得註冊之商標連續 3 年未使用，認為自己因該商標之註冊受有損害或將會受到損害者，便得向 USPTO 申請撤銷該商標之註冊。但此類撤銷案係屬 TTAB 之雙方程序，由撤銷案申請人及註冊權利人作為程序之兩造，彼此進行攻防。而 TTAB 之運作方式與法院相近，其程序當事人往往須負擔相當可觀之時間與金錢成本，令人卻步。

更具體地來說，透過 USPTO 電子系統提出之撤銷案，須繳納一類 600 美元之規費，紙本提出則為 700 美元¹²⁰。另參照 USPTO 所公告之統計數據，諸如撤銷案等以類似法院審理程序處理之 TTAB 雙方程序案件，2018 至 2020 會計年度之平均結案所需期間約為 149 週¹²¹。換言之，向 TTAB 提出的撤銷案如確實經過完整的審理程序，通常需要超過 3 年的期間，才能獲得 TTAB 之決定。在這段期間內，該案之當事人可能須持續準備證據與書狀，並投入高昂的律師費等相關成本。在這樣的狀況下，資源有限的市場參與者，除非已面臨可能被控侵害商標權等類似之風險，抑或是希望取得註冊之商標與在先註冊之前案相衝突，一般不會有充分的誘因，耗費龐大的時間與金錢成本，透過此一雙方程序來撤銷他人之註冊商標。

透過本次修正，於美國商標法中建構出兩套新的單方程序，大幅降低透過行政程序尋求撤銷特定商標註冊之成本，並希望能藉此有效移除未實際使用之商標註冊資料，俾使商標註冊簿登載的資訊更加正確而具參考價值。

¹¹⁹ *Id.*

¹²⁰ 37 C.F.R. § 2.6(a)(16) (2021).

¹²¹ USPTO, TTAB Incoming Filings and Performance Measures for Decisions, <https://www.uspto.gov/trademarks/ttab/ttab-incoming-filings-and-performance> (last visited Feb. 17, 2021).

進一步言，商標現代化法案所建構之單方註銷程序及單方再審查程序，應在該法案公布日起算屆滿 1 年後生效，並應適用於任何在生效日前已經註冊、於該日註冊，抑或是嗣後取得註冊之商標¹²²。為使上述單方程序能確實發揮預期的效益，商標現代化法案也明文要求局長應於該法案公布後 1 年內，發布有關行政法規，以建立及管理單方註銷案及單方再審查案更為詳盡的審查程序¹²³。

此外，為期能有效評估本次修法對於清理商標註冊簿資訊所發揮的效果，商標現代化法案也特別要求審計總長（Comptroller General of the United States）自本法案公布日後之 3 年內，應分別向參議院及眾議院之法制委員會提交一份研究報告，並依據其研究結果，提出能夠使商標註冊簿更加健全，以及減少不正確或錯誤之使用主張的法規興革建議¹²⁴。而審計總長為形成此一報告，應諮詢局長之意見，具體研究局長在該法案公布日後 12 個月起算至 30 個月為止這段期間，採取了哪些努力作為，來處理在商標申請及註冊案中所提出之不正確及錯誤的使用主張¹²⁵。

伴隨著網路科技之發達與普及，資訊得以快速地在全球流通，卻也提高了商標在不同國家遭到搶註的風險。而如何有效率地確保商標註冊簿登載資料之正確性，同時避免商標權人享有商標權卻不使用，減少他人申請註冊的機會，應為各國商標專責機關所共同面對之課題。透過本次修正，美國建構出了兩套新的單方程序，並將第三人提供證據之程序提升至法律位階，且未來會透過行政法規訂定更為細緻的程序，其制度之設計方式與實際運作成效，值得持續關注，以資借鑑。

¹²² H.R. 6196, 116th Cong. § 5(g) (2020).

¹²³ H.R. 6196, 116th Cong. § 5(f) (2020).

¹²⁴ H.R. 6196, 116th Cong. § 7(c) (2020).

¹²⁵ H.R. 6196, 116th Cong. § 7(a) (2020).

臺灣新北地方法院 107 年智訴字第 7 號 「色情光碟侵權案件」刑事判決

【爭點】

- 一、告訴人公司是否為系爭影片之著作權人？
- 二、色情光碟是否為著作權法所保護之著作？

【案件事實】

真實姓名年籍不詳綽號「蕨姊」之成年女子在網路上架設「夢工廠 Dream DVD」網站，刊登以每片新臺幣 20 元之價格販售色情光碟之網頁，並接受客戶網路下訂，復由甲僱用乙、丙兩人，以乙承租址設新北市房屋作為燒錄盜版光碟之據點，再由乙、丙利用電腦設備連接網際網路後，分別自國內外等不詳網站下載，或由甲自市場販入色情影片後，以其等所有之電腦主機、燒錄機予以重製燒製成有碼及無碼色情光碟，共同以上開方式販售與不特定人牟利。案經株式會社告訴暨臺北市政府警察局文山第一分局移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。

【判決見解】

- 一、告訴人公司為系爭影片之著作權人

影片之製作係由公司委由團隊製作，包含劇本、腳本之撰寫、導演、男女演員挑選、拍攝、剪接、企劃等工作人員合力製作，除有特殊情形者外，衡情係由出資公司取得著作權，且各該影片於封面及片頭均已顯示由各該公司為出版人即著作權人，依著作權法第 13 條規定，推定告訴人公司是該著作之著作財產權人，是以被告辯護人辯稱著作權人應為完成著作之人為無理由。

- 二、系爭色情光碟為著作權法所保護之著作

- (一) 系爭色情光碟為著作權法第 5 條第 1 項第 7 款之視聽著作

- 1、按著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第 3 條第 1 項第 1 款定有明文。是著作為知識文化之創作，至於知識文化之創作，是否具有應用價值，在所不論。

2、查本件勘驗光碟為視聽著作：

視聽著作之重點在於同時產生視覺與聽覺之效果，其包括電影、錄影、碟影、電腦螢幕上顯示之影像及其它藉機械或設備表現系列影像，不論有無附隨聲音而能附著於任何媒介物上之著作，故視聽著作須以固定物為要件，審核上開光碟應屬著作權法第5條第1項第7款之視聽著作。

（二）本案光碟具有原創性

- 1、所謂原創性者，係指著作必須為著作人所原始獨立完成，未接觸或抄襲他人之著作，以表達著作人內心之思想或感情，而具有最低程度之創意。原創性包括原始性與創作性，就原始性而言，係指著作人原始獨立完成之創作，而非抄襲或剽竊所致；而創作性者，係指著作具有之少量創意，其足以表現作者之個性。基此，創作性之程度，不必達空前未有之地步，倘依社會通念，該著作與前已存在之作品間有可資區別之變化，足以表現著作人之個性即可。
- 2、經查從光碟之拍攝手法、情節設計、參與演出之男性角色選擇、女演員依據劇情與各個男性間發展出不同之互動關係、在女演員在各式情境下之亦有為不同之情緒表達，亦表現出不同之情慾部分，可知作者欲傳達對於性愛行為與情慾想法，可認定其具備足以表現作者之個性或獨特性而具有最低程度之創意，應為本案勘驗光碟具有原創性。

（三）系爭色情光碟無不受著作權法保護之消極要件

- 1、基於社會公益之考量，我國著作權法第9條明定不受著作權法保護之標的如後：（1）憲法、法律、命令或公文、（2）中央或地方機關就前款著作作成之翻譯物或編輯物、（3）標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆、（4）單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作、（5）依法令舉行之各類考試試題及其備用試題。而色情著作顯非上揭不受著作權法保護之標的。又參諸我國專利法第24條第3款、第105條、第124條第4款及商標法第30條第1項第7款等

規定，均明定違反公共秩序或善良風俗者，不受專利法或商標法保護；反之，著作權法並無相關規定，應屬立法者有意不加以規範者。足認違反公共秩序或善良風俗並非不得取得著作權之消極要件。

2、著作權法與刑法之規範目的不同：

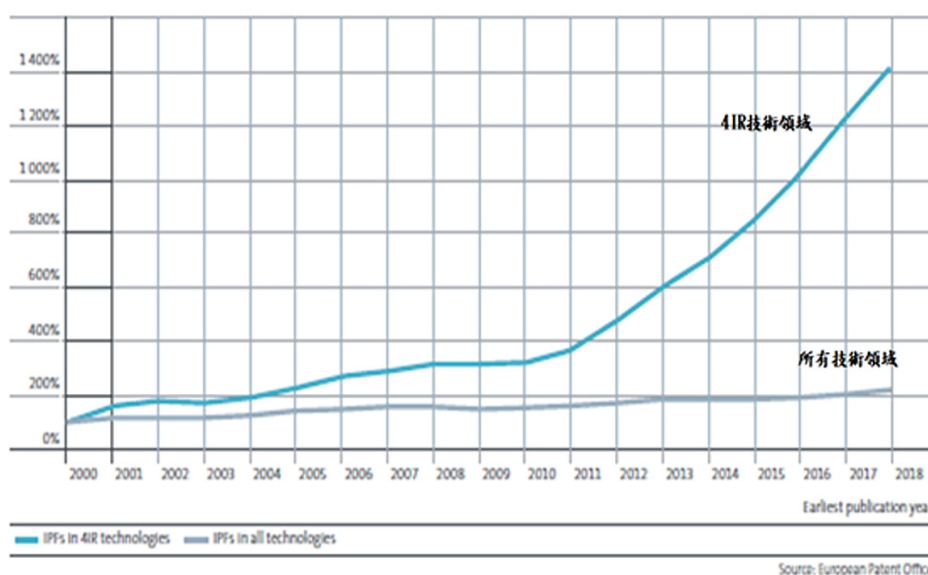
色情著作得否作為著作權保護之標的，應探討著作權法第3條之創作要件與第1條之公益文化發展之關係。色情著作是否為猥褻物品，其製造、陳列、散布、播送及持有等行為，是否應受刑法或其他法令之限制、規範，應依各該法令決定之，自與著作權無涉，倘符合著作要件，應受著作權法之保護。人民有創作之自由，縱使其創作出不容於一般社會道德或法律標準之作品時，亦不得因此否認該創作非為著作。再者，刑法之散布猥褻物品罪成立，僅須所散布之物品為猥褻物品即足維護社會法益為其規範目的。而著作權法第91條係以被害人合法著作權存在為前提，其立法目的在保護人民財產權，足見兩者犯行構成要件不同，立法目的有異。

● 新專利數據顯示，智慧聯網技術的創新在全球迅速發展

2020 年 12 月 10 日，歐洲專利局（EPO）發布的一項研究顯示，第四次工業革命（4IR）的技術創新，已在全球加速進行。在 2010 年至 2018 年間，關於智慧聯網技術及物聯網、大數據、5G 和人工智慧（AI）等相關技術的全球專利申請量，以每年將近 20% 的成長率增加，比所有技術領域的平均成長速度（4.2%）快了將近 5 倍。

該研究名為「專利與第四次工業革命—數據驅動經濟的全球技術趨勢」，調查了 2000 年至 2018 年間全球與 4IR 相關的所有國際專利家族（International Patent Families, IPF）。每個專利家族代表了一項已在全球兩個或以上的專利局提出專利申請的高價值發明。該研究指出，僅在 2018 年，相關技術提出的新國際專利家族的數量就有近 4 萬件，占同年全球總專利活動的 10% 以上。

2000~2018年國際專利家族的全球成長趨勢(4IR技術領域vs. 所有技術領域)



【圖 1】2000~2018 年國際專利家族的全球成長趨勢（4IR 技術領域 vs. 所有技術領域）

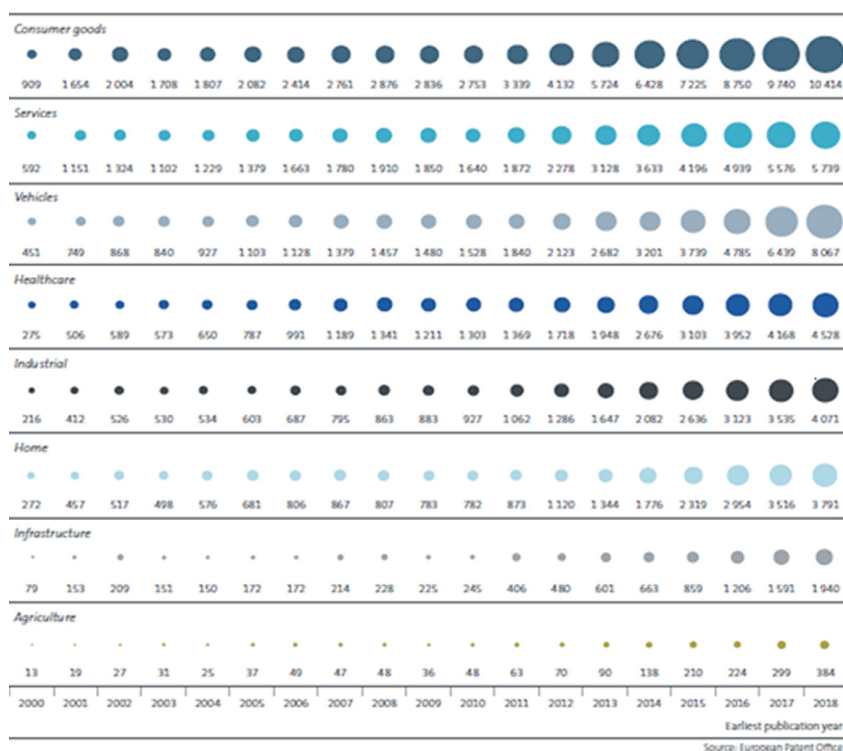
EPO 局長安東尼奧·坎皮諾斯（António Campinos）表示，智慧聯網裝置、高速的無線網路、大數據和 AI 的技術群正在改變全球經濟，從製造業至醫療保健，並延伸至交通運輸，對眾多領域產生深遠的影響。我們看到

的不僅是資通訊科技的加速發展，更是一個朝向全面數位驅動經濟的重大轉型。儘管歐洲的發展速度不及其他地區，但其優勢在於創新生態系統的多樣性、一些小國高專業水準及一些創新區域集群的強勁表現。

在技術領域方面，研究發現，以「連接性（connectivity）」和「資料管理（data management）」領域的創新，成長幅度最大。在 2018 年，「連接性」領域，涵蓋通訊協定、長短程通訊，有近 1 萬 4,000 個國際專利家族，從 2010 年起的年均成長率達 26.7%，是該研究所分析的 4IR 技術領域中的最大宗。這一令人矚目的成長主要來自 5G 發展的推動，支援智慧聯網技術的大規模部署。「資料管理」領域，涵蓋所有利用資料的技術，從資料創建、處理和分析到執行反饋，自 2010 年起，年均成長率為 22.5%，2018 年貢獻了超過 1 萬 1,000 個國際專利家族。

同一時期（2010-2018），4IR 創新也影響了許多應用領域，從消費品到服務、汽車、醫療保健和工業。最大的應用領域是智慧消費品（例如：可穿戴裝置、娛樂、玩具、紡織品），僅在 2018 年就有 1 萬多個國際專利家族，詳如【圖 2】。

2000-2018年國際專利家族應用領域的全球成長情形

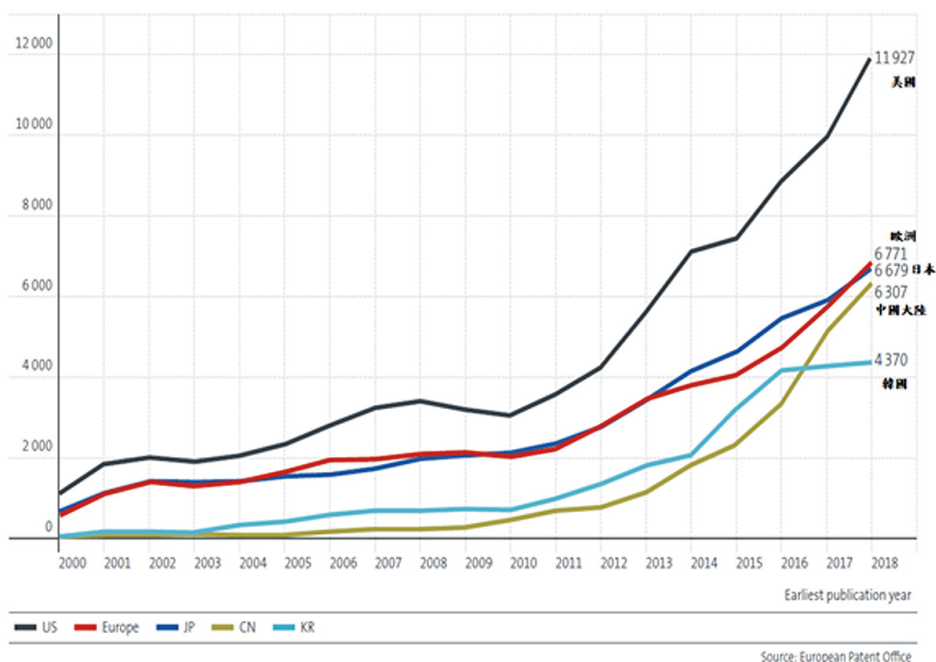


【圖 2】2000-2018 年國際專利家族應用領域的全球成長情形

美國領先，歐洲成長但逐漸失去優勢地位

縱觀 4IR 創新的地理起源，研究證實，美國仍居於世界領導地位，在 2000 年至 2018 年，約占全球所有發明三分之一，而歐洲和日本則各占約五分之一。自 2010 年以來，美國以每年平均 18.5% 的成長率鞏固了其在全球專利申請的領先地位，高於歐洲和日本（同期的每年平均成長率分別為 15.5% 和 15.8%）。中國大陸和南韓，在 2000 年後期從極低數量起算，創新活動相對呈現高速成長（從 2010 年到 2018 年均成長率分別為 39.3% 和 25.2%）。

2000-2018年4IR技術國際專利家族的成長趨勢(依國/地區別)



【圖 3】2000~2018 年 4IR 技術國際專利家族的成長趨勢（依國／地區別）

中國大陸和南韓的迅速崛起，以及其他地區專利申請的急遽發展，使歐洲相對於其他全球 4IR 創新中心已失去優勢地位。

在歐洲地區，僅德國貢獻了 2000 年至 2018 年間歐洲公司及發明人所產出 4IR 專利的 29%，超過英國（14.3%）和法國（12.5%）的兩倍。然而，該三大國在 2010 年至 2018 年間 4IR 創新的平均成長率卻遠低於世界平均（19.7%）。相反地，歐洲國家成長最快的是瑞典（+22.6%）和瑞士

(+19.6%)，從 2010 年至 2018 年間國際專利家族數量的成長幅度等於或大於全球平均數。幾個較小國家，尤其是瑞典（自 2000 年以來占有所有歐洲國際專利家族的 10.1%）、荷蘭（7.7%）、芬蘭（6.9%）和瑞士（3.5%）是歐洲 4IR 創新的重要貢獻者。此外，就每百萬居民的國際專利家族數量而言，芬蘭和瑞典是歐洲的冠軍（2000-2018 年期間分別為 651 個和 524 個），與韓國（525 個）相當。

頂尖申請人排序突顯了南韓和中國大陸的崛起

2010 年至 2018 年期間，排序前 10 大的申請人占 4IR 技術所有國際專利家族數近四分之一。排序前 10 大申請人以韓國三星和 LG 公司為首，還包括 4 家美國公司、2 家歐洲公司以及日本、中國大陸各 1 家。與 2000 年至 2009 年的排序比較，顯示自 2010 年以來，前 10 大申請人中，歐洲（-1）和日本（-3）已讓位給美國（+2），韓國（+1）和中國大陸（+1）的申請人。

2000-2009年及2010-2018年前10大申請人比較

Ranking 2000-2009			Ranking 2010-2018		
	Company	Share		Company	Share
1	SAMSUNG ELECTRONICS [KR]	2.8%	1	SAMSUNG ELECTRONICS [KR]	5.2%
2	SONY [JP]	2.6%	2	LG [KR]	2.9%
3	PANASONIC [JP]	2.1%	3	QUALCOMM [US]	2.7%
4	SIEMENS [DE]	1.8%	4	SONY [JP]	2.4%
5	NOKIA [FI]	1.8%	5	HUAWEI [CN]	2.1%
6	PHILIPS [NL]	1.7%	6	INTEL [US]	2.0%
7	APPLE [US]	1.5%	7	MICROSOFT [US]	1.8%
8	MICROSOFT [US]	1.5%	8	ERICSSON [SE]	1.7%
9	CANON [JP]	1.4%	9	NOKIA [FI]	1.5%
10	HITACHI [JP]	1.3%	10	APPLE [US]	1.5%
Total 2000-2009		18.5%	Total 2010-2018		23.8%

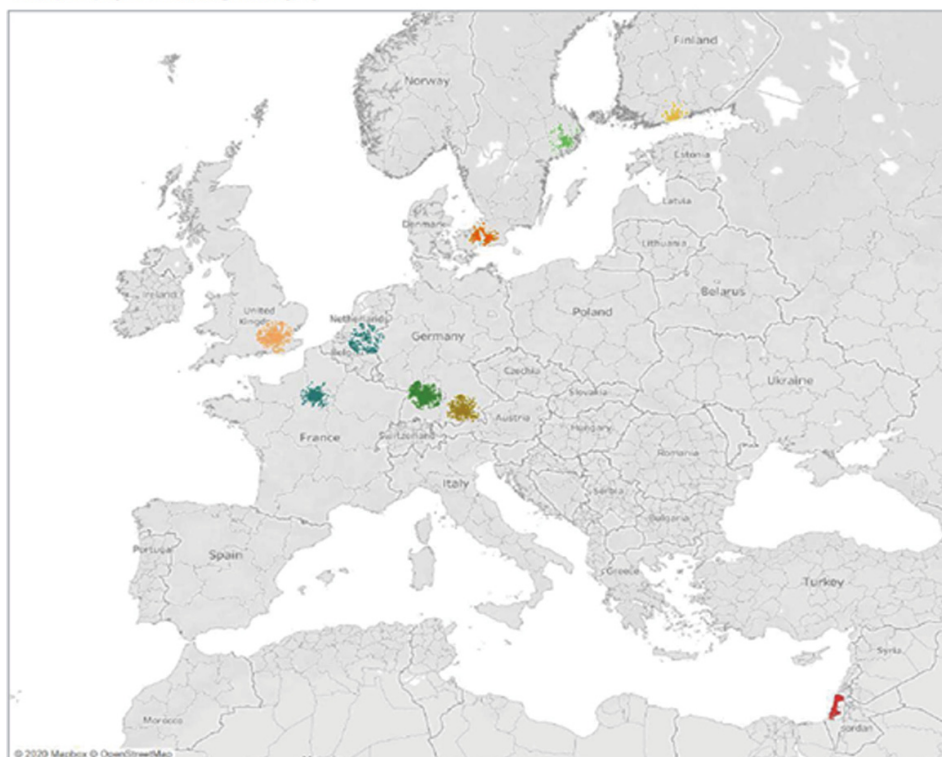
【圖 4】2000-2009 年及 2010-2018 年前 10 大申請人比較

4IR 創新集中在區域集群（regional clusters）

該研究的數據亦顯示，創新高度集中在全球的某些區域集群，通常是在領先公司的高績效研發機構生態系統所在的大型都市聚集（urban

agglomerations)。前20大4IR 集群構成了他們所在國家4IR 創新的主要來源，在2010年至2018年間，占有國際專利家族的一半以上（56.3%）。排序前13大是亞洲地區（6個）和美國（7個）的集群，其次，是7個位於歐洲（6個）和中東地區（1個）的集群，所有集群都有不同的領先公司和4IR 專業概況。

歐洲及中東地區的大型4IR 集群



【圖5】歐洲及中東地區的大型4IR 集群相關連結

排序前二大的主要4IR 集群（首爾和東京）分別占全球國際專利家族的近10%，而第三大的聖荷西（矽谷）則貢獻了6.8%。在2010年至2018年間，排序前10大的所有美國、韓國和中國大陸集群均強勁成長，其中北京地區的成長率最高（每年30%）。相比之下，歐洲和日本的集群，平均年成長率較低。與其他地區全球超大型集群相比，歐洲的創新活動似乎也是分散在較小型的區域集群。

據下表所示，台北列4IR 國際專利家族全球前20 排行之第11大，在2010-2018年占國際專利家族數1.4%，平均成長16.5%。

【表】全球前 20 大 4IR 集群（本國排名 11）

全球前20大4IR集群				
Global ranking	Cluster	Country	Share 4IR (2010-2018)	Average growth rate (2010-2018)
1	Seoul	KR	9.9%	22.7%
2	Tokyo	JP	9.8%	10.3%
3	San José	US	6.8%	21.1%
4	Osaka	JP	4.0%	9.1%
5	Shenzhen	CN	3.1%	20.6%
6	San Diego	US	2.9%	20.2%
7	Seattle	US	2.4%	21.5%
8	Beijing	CN	2.3%	30.5%
9	New York	US	2.0%	13.8%
10	Detroit	US	1.5%	25.8%
11	Taipei City	TW	1.4%	16.5%
12	Boston	US	1.4%	12.2%
13	Los Angeles	US	1.3%	13.7%
14	Tel Aviv	IL	1.2%	15.4%
15	Eindhoven	BE/DE/NL	1.2%	8.9%
16	London	GB	1.1%	12.9%
17	Munich	DE	1.1%	16.1%
18	Stockholm	SE	1.0%	15.2%
19	Paris	FR	1.0%	8.5%
20	Stuttgart	DE	0.9%	11.4%

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201210.html>

● 加拿大智慧財產局（CIPO）和歐洲專利局（EPO）簽訂永久型專利審查高速公路（PPH）計畫

加拿大智慧財產權局（CIPO）和歐洲專利局（EPO）宣布，兩局的專利審查高速公路（PPH）計畫，從 2021 年 1 月 6 日起永久生效。

在 2015 年 1 月啟動的試行計畫結束之後，兩局已同意延長該項協議。

PPH 讓向雙方提交的申請人可以獲得在另一方加速處理其申請案的好處。兩局能夠從彼此的工作中受益，有助於提高授予專利受理流程的效率和品質。

自 PPH 計畫啟動以來，截至 2020 年 3 月 31 日，CIPO 已受理超過 1400 個請求，截止 2020 年 9 月 30 日，EPO 則已受理超過 200 個請求。

更多有關該計畫及其資格要求的詳細資訊，請參閱 CIPO 網站。

相關連結

<https://www.canada.ca/en/intellectual-property-office/news/2021/01/cipo-and-the-european-patent-office-to-formalize-their-patent-prosecution-highway-program.html>

● 英國智慧財產局推出 UK classification 系統，提供商標商品服務分類檢索服務

2021 年 1 月 4 日英國智慧財產局（UKIPO 向商標申請人推出一項新的 UK classification 系統，提供商標之商品服務分類檢索服務，可用於檢索分類、商品或服務。

向 UKIPO 申請商標註冊時，申請人可以先使用該分類系統，確定其所要保護的商品或服務。

該服務目的是幫助申請人在提交申請之前，先對其商標所欲指定的商品與服務進行檢索。

世界各地的智慧財產局會根據尼斯分類將類似的商品或服務分成 45 個不同的類別。

過去 UKIPO 作為歐盟成員國的一員，積極投入及分享通用分類檢索系統「TMClass」的研發工作，TMClass 是歐盟智慧財產局（EUIPO）提供的分類檢索工具。現在由於英國退出歐盟的過渡期，已於 2020 年 12 月 31 日結束，因此，UKIPO 創建了可供英國自己使用的特定資料庫。

隨著時間的推移，英國商標商品服務分類可能會與歐盟採用的標準有所不同。因此，申請英國商標時，UKIPO 將按照英國資料庫中的商品和服務分類進行檢索。

相關連結

<https://www.gov.uk/government/news/ipo-new-search-uk-trade-mark-classes-service-now-available>

● 歐洲合作：TMview 的圖像檢索已納入德國 DPMA 商標資料

TMview 的視覺檢索（visual search）功能可讓使用者在全球最大的線上商標資料庫中檢索商標圖像，透過納入德國專利商標局（DPMA）的資料繼續擴展 TMview 的服務。

2020 年 11 月 30 日，在 TMview 的視覺檢索工具中，已可使用 DPMA 的商標圖像。2017 年 TMview 實施第一個圖像檢索功能後，其他智慧財產局紛紛將此功能納入其檢索功能中。

透過成功的實施，目前參與的智慧財產局已達 25 個，包括德國、奧地利、荷比盧聯盟、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、愛沙尼亞、芬蘭、法國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、立陶宛、馬爾他、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、英國及歐盟智慧財產局（EUIPO）。

圖像檢索功能可用於上述國家／地區的商標，並進一步充實整個 TMview。

CNIPA 的報告人介紹了中國大陸專利法第四次修訂將於 2021 年 6 月生效，未來對藥品專利制度會帶來的巨大變化。日本特許廳的報告人介紹了最近修訂的日本意匠法，已於 2020 年 4 月 1 日生效。

擴展 TMview 中的視覺檢索是 EUIPO 歐洲合作項目中的工作成果。

在 TMview 中進行視覺檢索：

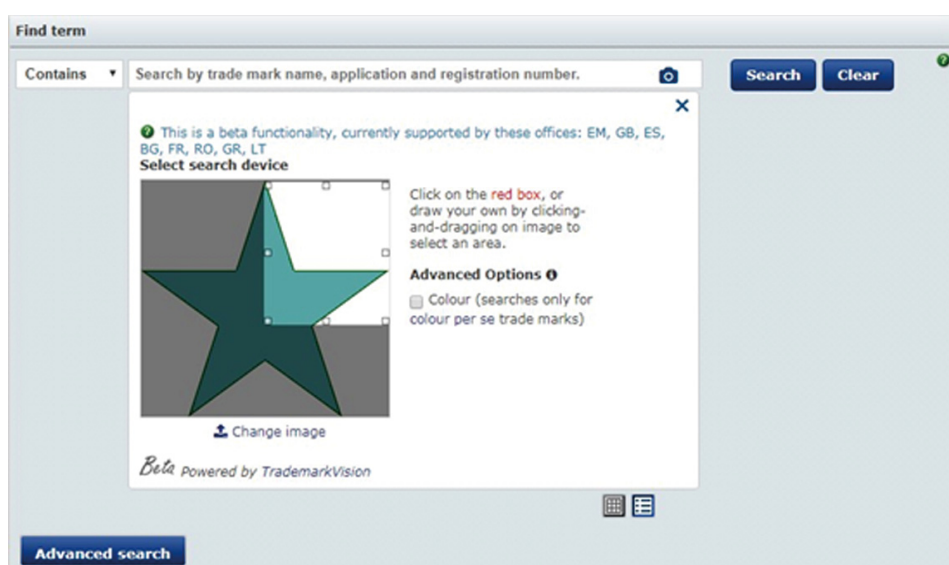
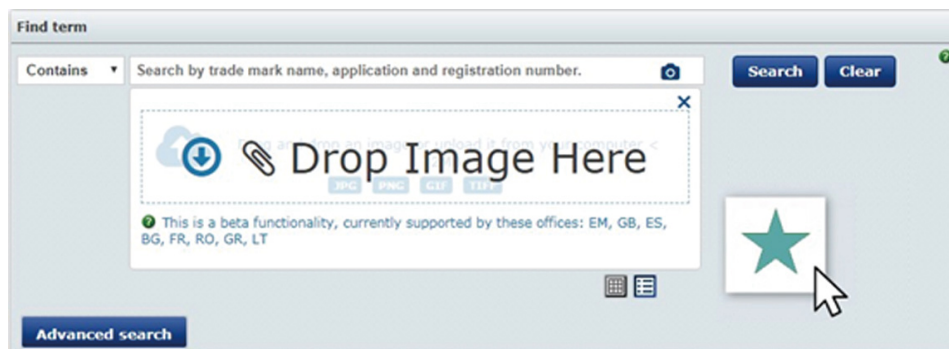
在 TMview 中檢索圖像時，僅需遵循三個步驟。

步驟 1：

點擊相機圖示以顯示「拖放或上傳圖像」方框。

步驟 2：

將圖像以四種格式（JPG、PNG、GIF 和 TIFF）中的任一種，拖曳到檢索方框中，或是點擊右側的雲形圖示從電腦上傳圖像。



步驟 3：

上傳圖像後，可以使用圖像周圍出現的紅色框框選擇要檢索的區域。

相關連結

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/8412335>

專利

● 智慧局 AEP 1 月份統計資料簡表

表一：2021 年 1 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		
2021 年 01 月	3	0	17	1	21	78	6	2	0	86	107
總計	3	0	17	1	21	78	6	2	0	86	107

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)	3	0	17	1	21
開曼群島 (KY)	58	1	0	0	59
南韓 (KR)	7	5	0	0	12
美國 (US)	7	0	0	0	7
日本 (JP)	3	0	0	0	3
中國大陸 (CN)	0	0	1	0	1
盧森堡 (LU)	1	0	0	0	1
薩摩亞 (WS)	0	0	1	0	1
芬蘭 (FI)	1	0	0	0	1
荷蘭 (NL)	1	0	0	0	1
總計	81	6	19	1	107

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	2021 年 1 月至 2021 年 1 月底	30.5
事由 2	2021 年 1 月至 2021 年 1 月底	52.8
事由 3	2021 年 1 月至 2021 年 1 月底	68.3
事由 4	2021 年 1 月至 2021 年 1 月底	31

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（2021 年 1 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	64	5	69	78.41%
中國大陸（CN）	12	0	12	13.64%
歐洲專利局（EP）	2	1	3	3.41%
日本（JP）	2	0	2	2.27%
南韓（KR）	2	0	2	2.27%
總計	82	6	88	100.00%

註：其中有 1 件加速審查申請引用複數對應案。

商標

● 公告「臺日尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表（第 11-2021 版）」

因應世界智慧財產組織（WIPO）尼斯協定商品及服務國際分類第 11-2021 版（Nice Classification, 11th Edition-Version 2021）之修正，本局同步更新「臺日尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表第 11-2021 版」，提供臺日雙方申請人申請商標註冊之參考利用。

連結網站

<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-542-860510-094d9-201.html>

其他資訊

● 「提升專利能量及價值說明會」活動資訊

您想優化專利申請品質嗎？您想瞭解專利審查實務嗎？

您想對於專利制度有更深入的認識嗎？

本局配合企業需求規劃客製化專利相關課程，

由專利審查同仁擔任講師，辦理「提升專利能量及價值說明會」，歡迎中小企業申請報名！詳細資訊請參考「提升專利能量及價值說明會計畫書」。

報名期間：即日起至 110 年 3 月 31 日

活動期間：110 年 4 月至 10 月

報名方式：

將報名表 email 至 cyt00725@tipo.gov.tw 或傳真報名表至 02-23766722

110 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	5,416	3,547	4,418	1,017	487	54
合計	5,416	3,547	4,418	1,017	487	54

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。

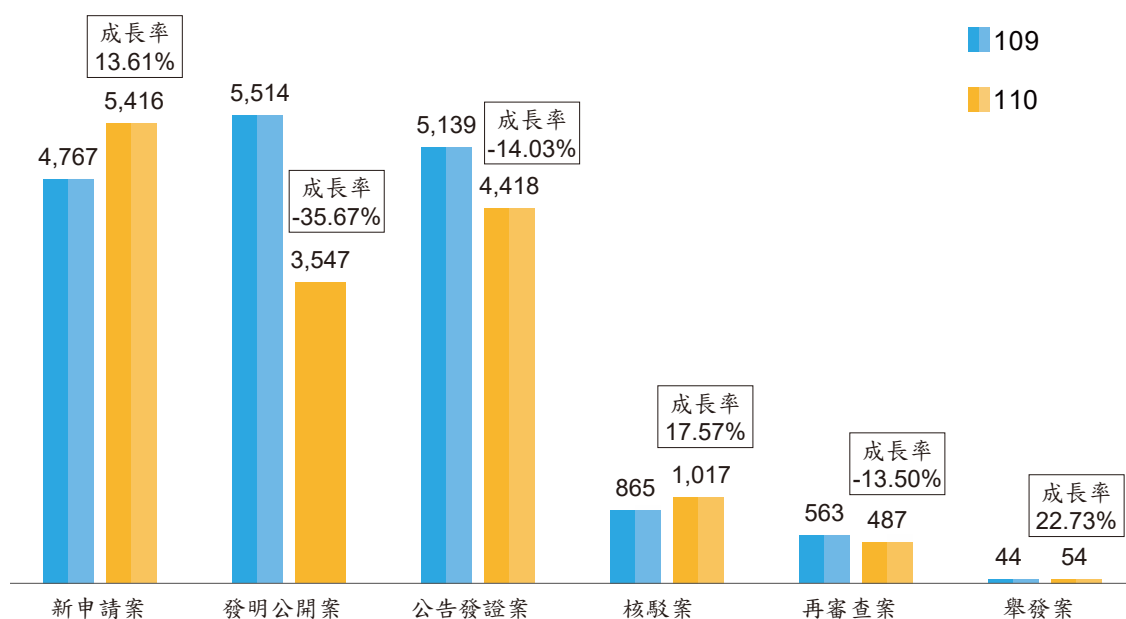
109/110 年專利案件申請及處理數量統計對照表

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	
	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110
1 月	4,767	5,416	5,514	3,547	5,139	4,418	865	1,017	563	487	44	54
合計	4,767	5,416	5,514	3,547	5,139	4,418	865	1,017	563	487	44	54

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。

109/110年專利案件申請及處理數量統計對照圖



110 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

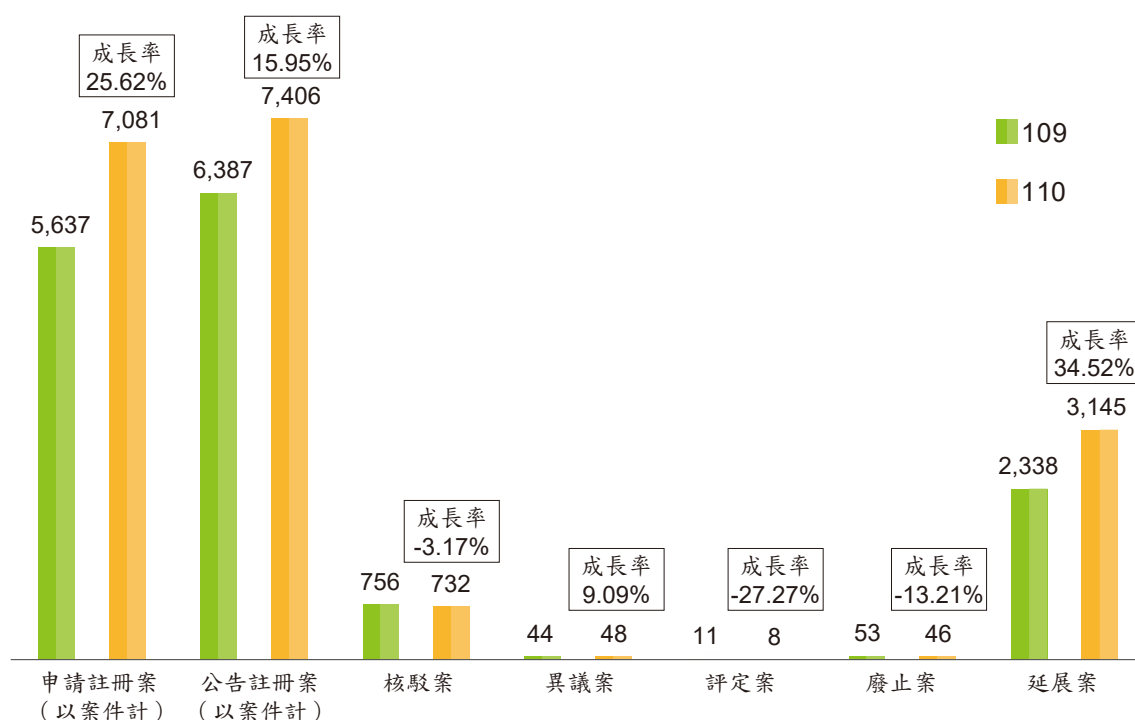
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	7,081	7,406	732	48	8	46	3,145
合計	7,081	7,406	732	48	8	46	3,145

109/110 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	
	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110
1 月	5,637	7,081	6,387	7,406	756	732	44	48	11	8	53	46	2,338	3,145
合計	5,637	7,081	6,387	7,406	756	732	44	48	11	8	53	46	2,338	3,145

109/110 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：在文章或是影片內容中若有使用他人的歌曲名稱，會有著作權的問題嗎？

答：有些創作人寫小說、散文或是自製 YouTube 影片時，為了要豐富內容情節會引用歌曲的名稱，但這樣是否就算是會使用到他人的創作，需要取得授權嗎？

著作權法保護的是具有「原創性」（著作人自行獨立創作，非抄襲他人者）及「創作性」（作品須符合一定之「創作高度」）的內容，依著作權法第 9 條第 1 項第 3 款規定「標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆」不得為著作權之標的。歌曲名稱通常僅屬簡短標語或欠缺創作性的文句、名詞，無法受著作權法保護，因此在文章或影片中使用歌名（或歌名其中的部分文字），並不違反著作權法。

但如果在文章或影片中使用了幾句歌詞，或是網紅在自製影片中哼了幾句歌曲旋律、甚至自彈自唱，這就屬於利用受著作權法保護之音樂著作（含「歌詞」及「歌曲」）的行為，除符合著作權法第 44 條至第 65 條所規定的合理使用之情形外，建議要取得著作財產權人的同意或授權，以避免發生爭議喔！

商標

問：台灣總代理商，可否以外國原廠商標申請註冊？

答：商標乃表彰自己所生產或經紀之商品標誌，總代理商為在我國促銷並宣傳其揀選、批售的商標商品，若得該外國原廠商標權人同意，自得以自己名義申請註冊；惟若雙方僅約定為該產品之代理行銷，未經同意申請註冊，自不得將該國外商標申請註冊為自己所有，而應以該外國廠商名義申請註冊。

經濟部智慧財產局各地服務處 110 年 3 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	03/04 (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
	03/11 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	03/18 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	03/25 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺中	03/04 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	余賢東主任
	03/11 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	03/18 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	03/25 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺南	03/02 (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
	03/09 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	03/16 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	03/23 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	03/30 (二) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	
高雄	03/03 (三) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	陳震清主任
	03/10 (三) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	03/17 (三) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	03/24 (三) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	03/31 (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 110 年 3 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
3/02 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
3/03 (三) 09:30 — 11:30	專利	潘柏均
3/04 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
3/05 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
3/05 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
3/08 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
3/08 (一) 14:30 — 16:30	商標	歐麗雯
3/09 (二) 14:30 — 16:30	專利	林瑞祥
3/10 (三) 09:30 — 11:30	商標	彭靖芳
3/10 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
3/11 (四) 09:30 — 11:30	商標	梁瑞玟
3/12 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
3/15 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳群顯
3/15 (一) 14:30 — 16:30	專利	吳俊彥
3/16 (二) 14:30 — 16:30	專利	張耀暉
3/17 (三) 09:30 — 11:30	專利	林素華
3/18 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
3/18 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
3/19 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
3/19 (五) 14:30 — 16:30	專利	楊秀鴻
3/22 (一) 09:30 — 11:30	商標	徐雅蘭

3/23 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
3/24 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
3/25 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
3/26 (五) 14:30 — 16:30	專利	江日舜
3/29 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
3/30 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
3/31 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺北局址，服務處地點：106 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓
2. 防疫期間免出門，專利商標宅諮詢嘛會通！欲洽詢表列之義務諮詢人員，歡迎在表列之服務時間直撥 (02) 2738-0007 轉分機 3063

經濟部智慧財產局臺中服務處 110 年 3 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
03/03 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
03/04 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
03/05 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
03/10 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
03/11 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
03/12 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
03/17 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
03/18 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
03/19 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
03/24 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
03/25 (四) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
03/26 (五) 14:30 — 16:30	商標	林柄佑

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓

2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (04) 2251-3761~3 洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 110 年 3 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
3/03 (三) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
3/04 (四) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
3/05 (五) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
3/08 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
3/09 (二) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
3/10 (三) 14:30 — 16:30	商標	王增光
3/11 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
3/12 (五) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
3/15 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
3/16 (二) 14:30 — 16:30	商標	王月容
3/17 (三) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
3/18 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑
3/19 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
3/22 (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 洽詢

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
李素華	設計專利權保護與權利行使——從維修免責條款之立法提案與新近訴訟案談起	專利師	44	2021.01
蔡鴻文、鄭百惠 支少謙	我國專利權質押融資現況與他山之石	專利師	44	2021.01
陳政大	淺談專利評價實務	專利師	44	2021.01

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳曉慧	著作人之推定	國立臺灣大學法學論叢	49 卷 4 期	2020.12

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
鍾文菁	由 TutorABC 商標侵權系列案論商標識別性之判斷	月旦會計實務研究	37	2021.01

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 劉敏慧小姐。

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
姓名

文章名

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。