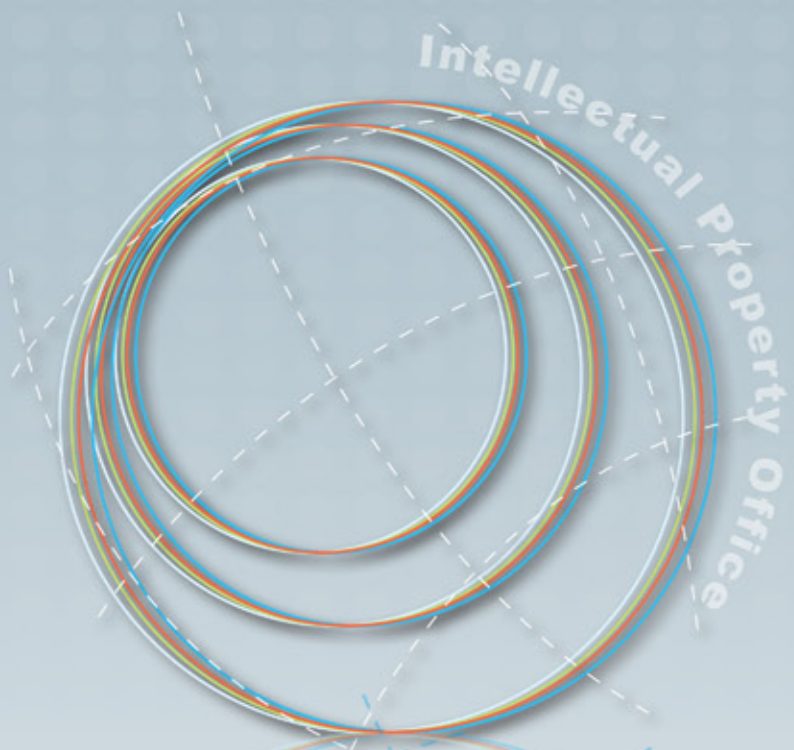
經濟部

ISSN：2311-3987

中華民國 111 年 5 月

智慧財產權月刊 281



本月專題

一案兩請申請之趨勢及企業申請策略研析

一案兩請權利接續之申請趨勢研析與審查實務探討

企業以一案兩請進行專利布局之申請策略研析

論　述

解析美國著作權訴訟外紛爭解決機制之 2020 年 CASE Act 小額索賠新制

經濟部智慧財產局　編製

第 281 期
中華民國 111 年 5 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：
張睿哲、李清祺、林希彥、
劉蓁蓁、毛浩吉、何燦成、
高佐良、周志賢、安慶中、
傅文哲、吳俊逸、王樂民、
劉真伶、吳逸玲、魏紫冠、
高秀美
執行編輯：李楷元、史浩禎、
徐敏芳
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—一案兩請申請之趨勢及企業申請策略研析
一案兩請權利接續之申請趨勢研析與審查實務探討 06
侯建志、林桂忠、施宜佑、李宥甫
企業以一案兩請進行專利布局之申請策略研析 27
林桂忠、侯建志、施宜佑、李宥甫
論述
解析美國著作權訴訟外紛爭解決機制之 2020 年 CASE Act 小額索賠新制 49
林利芝
判決摘要 76
國際智財新訊 79
智慧財產局動態 82
智慧財產權統計 86
智慧財產權答客問 90
服務處諮詢與課程表 92
智慧財產權相關期刊論文索引 97
附錄 98

Issue 281
May 2022

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:
Jui-Che Chang; Ching-Chi Li;
Shi-Yen Lin; Chen-Chen Liu;
Hao-Chi Mao; Chan-Cheng Ho;
Tso-Liang Kao; Chih-Hsien Chou;
Ching-Jong An ; Wen-Che Fu;
Chun-Yi Wu; Le-Min Wang ;
Chen-Lin Liu ; Yi-Lin Wu;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Hao-Chen Shih; Min-Fang Hsu

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

Table of Content （Chinese） 01

Table of Content （English） 02

Call for Papers 03

A Word from the Editor 04

Topic of the Month — Analysis in respect of Double Patenting about Application Trend and Corporation Patent Strategy

Study on Application Trend and Examination Practice for Continuation of Patent Rights about Double Patenting 06

Chien-Chih Hou、Kuei-Chung Lin、I-Yu Shih、You-Fu Lee

Study on Corporation Application Strategy for Patent Portfolio in respect of Double Patenting 27

Kuei-Chung Lin、Chien-Chih Hou、I-Yu Shih、You-Fu Lee

Papers & Articles

Analysis of a New US Copyright Enforcement Option – the Extra-Judicial Dispute Resolution Mechanism in the CASE Act of 2020 49

Li-Chih Lin

Summaries of Court Orders 76

International IPR News 79

What's New at TIPO 82

IPR Statistics 86

IPR Q&A 90

IPR Consultation Service Counter & Course Schedule 92

Published Journal Index 97

Appendix 98

徵稿

智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 23 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

Intellectual Property Office

編者的話

專利是競爭利器，也是企業命脈。專利「一案兩請」申請策略，就相同發明同時申請發明專利與新型專利，先取得新型專利「權利接續」後取得之發明專利，或兼獲發明專利與新型專利二權利，有效地保護企業核心技術。然新型專利採形式審查，雖先取得權利，惟行使權利時，需提示新型專利技術報告再進行警告或訴訟，以免有不當行使或濫用權利之風險。「一案兩請」策略，可透過在後的發明專利實體審查，檢視判斷在先核准的新型專利之有效性，對落入先前技術之申請專利範圍進行適當之修正與迴避，以利產品未來專利權讓與或授權，抑或行使專利權的警告或訴訟之攻防。又企業「一案兩請」申請策略，除了儘早取得專利保護產品、權利接續及市場優勢外，是否還潛藏其他效益呢？*本月專題*「**一案兩請申請之趨勢及企業申請策略研析**」分析一案兩請與審查及時程間的相互影響關係，並探討本制度潛藏之其他申請效益。*本月論述*「**解析美國著作權訴訟外紛爭解決機制之 2020 年 CASE Act 小額索賠新制**」以美國 2020 年著作權小額索賠替代制度施行法為題，從著作權蟑螂亂象解析美國著作權訴訟外紛爭解決機制。

*專題一*由侯建志、林桂忠、施宜佑、李宥甫所著之「**一案兩請權利接續之申請趨勢研析與審查實務探討**」基於近年來我國發明專利申請案的審查速度增快，使得新型及發明專利「權利接續」期間縮短，藉此研究我國產業暨技術領域對於本制度運行上之布局趨勢、申請行為及布局策略等，供各界參考。

*專題二*由林桂忠、侯建志、施宜佑、李宥甫所著之「**企業以一案兩請進行專利布局之申請策略研析**」為進一步瞭解一案兩請除「權利接續」外所潛藏的申請效益，以及國內專利代理人對於協助一案兩請制度實施與推廣之情形等，以問卷調查方式，探討國內企業與專利代理人對於本制度之看法與策略。

*本月論述*由林利芝所著之「**解析美國著作權訴訟外紛爭解決機制之 2020 年 CASE Act 小額索賠新制**」介紹美國 2020 年著作權小額索賠替代制度施行法鬆綁「著作權登記」要件、未登記作品法定賠償額、缺席裁決及著作權蟑螂防治措施，供各界參考。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

一案兩請權利接續之申請趨勢研析與審查實務探討

侯建志 *、林桂忠 **、施宜佑 ***、李宥甫 ****

壹、前言

貳、一案兩請申請案趨勢分析

一、申請案量逐年變化趨勢

二、一案兩請對發明、新型專利申請案量之影響

參、一案兩請產業暨技術領域趨勢分析

一、申請人國別分布分析

二、專利申請人與產業分布概況

三、申請案 IPC 逐年變化趨勢

肆、一案兩請審查歷程之行為分析

一、發明核准案件認可／不認可註記分布

二、發明核准案件不認可原因分析

伍、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。
** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。
*** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。
**** 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官兼科長。
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

我國專利法於民國 102 年修正導入一案兩請權利接續制度，於專利法第 32 條明定申請人就相同創作，於同日分別申請發明與新型專利並聲明者，審查人員於核准發明專利前應通知申請人擇一，申請人選擇發明專利案，其新型專利權自發明公告日消滅，由發明專利權接續新型專利權保護之範圍，以完善專利技術保護，同時維護商業授權契約之法律效果及安定性。

本文基於一案兩請「權利接續」自修法後迄今已逾 8 年的時間，值此期間專利審查時程之逐年縮短，故將透過：一、申請案量逐年變化；二、申請人國別與產業分布；三、技術領域等申請案趨勢；以及四、案件審查歷程等進行研究分析，以瞭解一案兩請與審查時程之互動關係。

關鍵字：一案兩請、權利接續、相同創作、產業趨勢、專利布局
Double Patenting、Continuation of Patent Rights、Same Creation、Industry Trends、Patent Portfolio

壹、前言

「一案兩請權利接續」（下稱一案兩請）係指同一申請人就相同創作，於同日分別申請發明與新型專利者，依據我國現行專利法第 32 條規定，申請人應於申請時分別聲明，而我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之審查人員於核准發明專利前應要求申請人就相同創作選擇其中一個權利，當申請人選擇發明專利案時，新型專利權於當下並未當然消滅或撤銷確定者，新型專利權將自發明專利公告之日消滅，此時發明專利經公告後仍得以「權利接續」新型專利權之存在。

申請人當透過一案兩請同時申請新型及發明專利時，由於我國新型專利僅形式審查，相對於發明專利申請案可大幅縮短審查的時間而優先取得新型專利權之保護，嗣後相同創作之發明專利若經智慧局審查獲准時，即便放棄新型專利亦不影響原有已實施之新型專利權。

然而近年來我國發明專利申請案的審查期間逐漸縮短，發明專利初審案平均審結期間已自民國 102 年 41.33 個月快速下降至 109 年 13.9 個月[1]，明顯有助於申請人在專利商品化實施或專利權保護等專利布局策略之運用。但對於一案兩請申請案而言，隨著發明專利審查速度的增快，將使得新型及發明專利案件核准公告「時間差」快速拉近，亦即對於一案兩請發明專利可「權利接續」新型專利之時間，勢必將受到逐年發明專利審查速度的增快而縮短。

爰此，本文針對一案兩請自 102 年 6 月 13 日修法施行後至 109 年 12 月 31 日止申請案件之相關資料進行整理、分析及研討，藉此研究我國產業對於本制度運行上之布局趨勢與申請行為等，供各界參考。

[1] 我國經濟部智慧財產局 102 至 109 年年報「發明專利初審案處理期間」。

貳、一案兩請申請案趨勢分析

一、申請案量逐年變化趨勢

一案兩請自 102 年 6 月 13 日修法施行迄今已逾 8 年的時間，本文經統計發明專利於申請時聲明主張一案兩請之案件[2]（下稱一案兩請申請量），自修法施行後至 109 年 12 月 31 日止共計 19,822 件，102 至 109 年度申請件數分別為：980、2,312、2,298、2,571、2,838、2,811、2,904 及 3,108 件，各年度大致呈現逐年遞增的趨勢，尤其 105 年之申請件數相較於 104 年成長逾 10.6%，106 年申請件數也較 105 年成長約 9.4%，延續至 109 年時更突破 3,000 件，達到 3,108 件最高，相較於 108 年也有 6.5% 之增幅成長。

有關一案兩請「權利接續」制度之立法意旨，應在於提供專利申請人可藉由新型專利「形式審查」優先取得專利權保護，於申請時就相同創作同時申請新型與發明專利案並聲明主張一案兩請，以彌補既往在發明專利案件所需較長審查歷程的等待期，無法提供申請人適當保護；但近年來隨著我國發明專利審查期程逐年快速下降，由分析結果發現，一案兩請核准案件中，「發明公告日」與「新型公告日」之平均時間差已自 102 年的 765 天快速下降至 109 年的 217 天，亦即一案兩請發明專利權可「權利接續」新型專利權之時間已快速縮短。

經整合各年度一案兩請申請量與發明專利可權利接續新型專利權的平均時間之相對趨勢，如圖 1 所示，各年度一案兩請申請量並未受到權利接續時間之大幅縮短而有影響，相反地，一案兩請申請量反而呈現逐年上升的趨勢，足見一案兩請對於申請人專利布局之策略誘因，並非僅止於「權利接續」之目的。有鑒於此，本文將進一步針對各年度申請人資料、產業分布概況以及 IPC 技術領域變化趨勢等資訊進行分析，研究專利申請人之申請行為及其布局策略等，以探討一案兩請專利申請與國內產業發展之指標關聯性。

[2] 一案兩請審查作業僅於發明專利實體審查時，需選擇對應之新型專利申請案，因此本文係以發明申請案作為資料分析之主體。

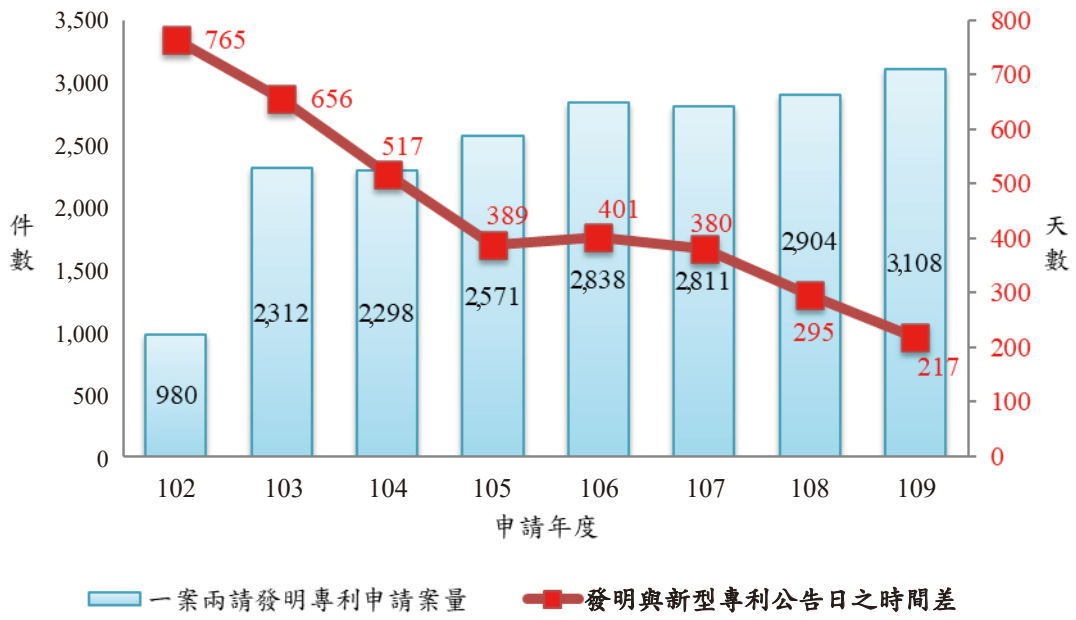


圖 1　一案兩請申請案量與權利接續時間分布圖

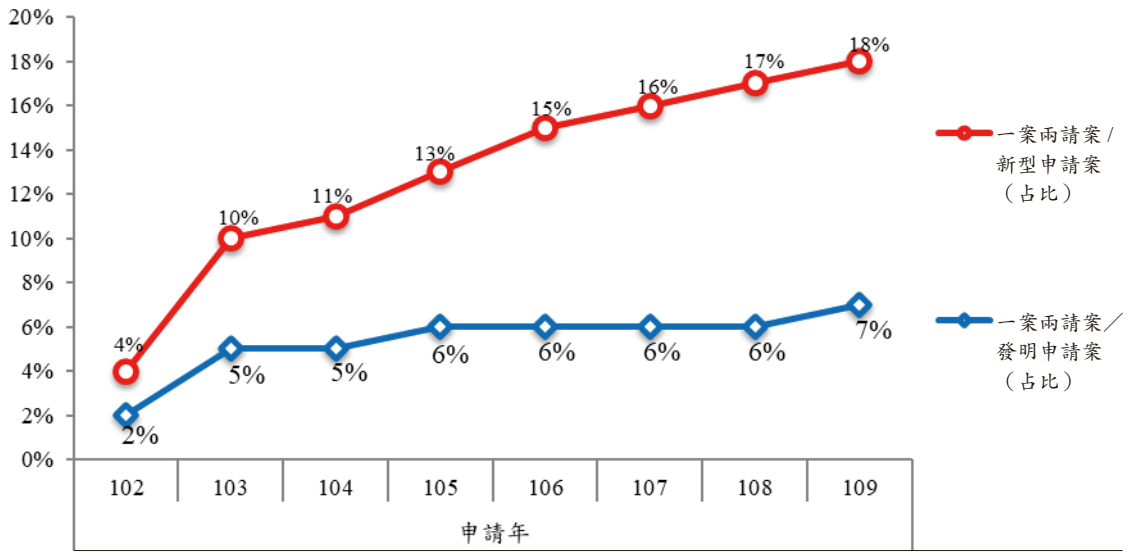
二、一案兩請對發明、新型專利申請案量之影響

根據智慧局 102 至 109 年年報資料顯示，發明專利總進案量自 102 年至 105 年之申請案呈現逐年遞減的現象（自 49,217 件遞減至 43,836 件），但於 106 年至 108 年，發明專利申請案轉為正成長趨勢（自 46,122 件遞增至 48,268 件），直至 109 年時又略微下滑至 46,664 件；新型專利申請案則自 102 年（25,025 件）逐年遞減至 109 年（17,555 件），前後降幅近 30%。

為比較一案兩請申請案相對於總發明及新型專利案件之比重趨勢，將以一案兩請各年度之申請案為基礎[3]，以計算一案兩請占發明及新型專利總進案量之分布趨勢，如圖 2 所示，各年度一案兩請申請量相對於發明專利總申請量所占的比例，尚呈現微幅上升的結果（由 103 年 5% 之占比提升至 109 年 7%[4]）；然而，對比於新型專利全年度之總進案量，則明顯自 103 年所占 10% 之比例，逐年上升

[3] 一案兩請申請案原則上係同時申請新型及發明專利，故本文將排除一案多請或無對應新型案等少數特例，而以一案兩請之「發明」專利數為「新型」專利之計算基礎。
[4] 102 年度一案兩請僅統計當年 6 月 13 日至 12 月 31 日之申請量，因此不列入討論。

至 109 年 18% 之比例，顯見新型專利申請案於逐年下降的趨勢之下，申請人仍願意透過一案兩請之制度，賡續就相同創作同時申請發明及新型專利；特別以 109 年為例，透過一案兩請制度所申請之新型專利即占當年度新型專利總進案量將近 1／5 之比例，因此，一案兩請制度對於新型專利之總申請案量已扮演舉足輕重之角色。



申請年	102	103	104	105	106	107	108	109
一案兩請總案件數	980	2,312	2,298	2,571	2,838	2,811	2,904	3,108
新型專利總案件數	25,025	23,488	21,404	20,161	19,549	17,910	17,580	17,555
發明專利總案件數	49,217	46,379	44,415	43,836	46,122	47,429	48,268	46,664

圖 2　一案兩請申請案與發明、新型專利總申請案之占比

參、一案兩請產業暨技術領域趨勢分析

為探討專利申請人布局一案兩請之申請行為，本文將針對一案兩請專利申請人國別分布、產業趨勢、IPC 技術領域以及申請案審查歷程等主題進行分析研究，以進一步研析我國企業對於「一案兩請」制度之申請策略。

一、申請人國別分布分析

為分析一案兩請總申請案件中各申請人國別之分布概況，爰將前五大主要申請國依序排列，結果呈現如圖 3 所示，在一案兩請總申請量 19,822 件當中，以本國專利申請人計有 18,039 件申請案件，位居第一（占 91%），其餘非本國申請案件則占 9%（計 1,783 件），主要為中國大陸（890 件，占 4.5%）、美國（323 件，占 1.6%）、香港（116 件，占 0.6%）以及日本（79 件，占 0.4%）等國家居次，由此得知，一案兩請之申請仍以本國專利申請人為主，而非本國申請人則以「中國大陸」為最多。

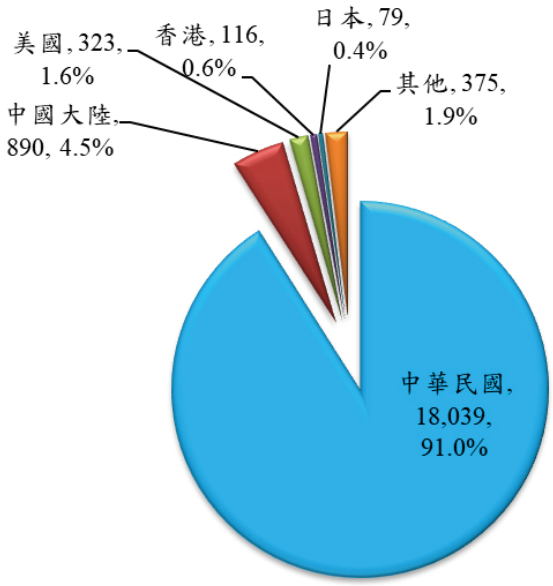


圖 3　一案兩請申請案申請人國別分布

進一步分析我國新型專利案件中前五大申請國之數量分布，如圖 4 所示，統計自 102 年至 109 年止新型專利總申請案量計 162,672 件，其中本國申請人占 94%（計 152,969 件），非本國之申請人則占 6%（計 9,703 件）[5]，而當中又以中國大陸申請量最高，計 4,432 件（占 2.7%），其次為美國（1,394 件，占 0.9%）、香港（839 件，占 0.5%）以及日本（833 件，占 0.5%）等。

[5] 102 至 109 年智慧局年報中發明及新型專利總申請數與國別分布統計。

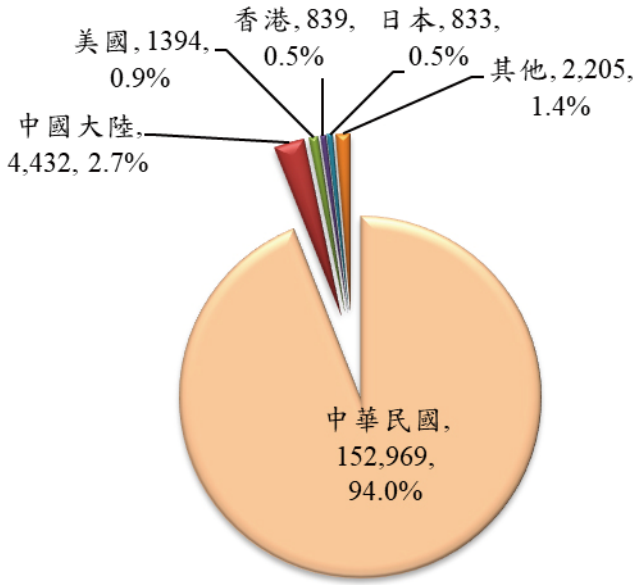


圖 4　102 至 109 年新型專利申請人國別分布

二、專利申請人與產業分布概況

（一）一案兩請之前 10 大本國專利申請人分析

為研究本國專利申請人運用一案兩請制度之產業趨勢概況，首先統計一案兩請總申請案之前 10 大主要申請人，如表 1 所示，共計有 1,234 件申請案，其中以研能科技股份有限公司（下稱研能科技）之申請件數為最高，共申請 310 件，奇鋐科技股份有限公司（下稱奇鋐科技）共申請 248 件次之，其餘依序為兆豐國際商業銀行股份有限公司（下稱兆豐銀行）、臺灣銀行股份有限公司（下稱臺灣銀行）、林〇〇[6]、先進光電科技股份有限公司（下稱先進光電）、樹德科技大學、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中國信託銀行）、林〇〇以及盟立自動化股份有限公司等；並根據各申請人之公司營運性質或專利案件性質區分其行業別[7]，依照其申請案量之高低依序排列為「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金

[6] 申請人：林〇〇，申請之專利案件主要為房地產數據資料處理性質，因此將該自然人歸屬「不動產經營業」之產業。

[7] 行政院主計總處行業－統計分類－行業統計分類（第 11 次修正 -110 年 1 月），但個體戶除外。

融服務業」、「不動產經營業」、「大專校院」、「個體戶[8]」以及「機械設備製造業」等 6 類主要行業，藉此了解國內各行業投入一案兩請專利申請之產業結構。

表 1　102 至 109 年一案兩請前 10 大主要申請人申請案量

排名	申請人名稱	行業別	申請件數
1	研能科技（股）	電腦、電子產品及光學製品製造業	310
2	奇鋐科技（股）	電腦、電子產品及光學製品製造業	248
3	兆豐國際商業銀行（股）	金融服務業	104
4	臺灣銀行（股）	金融服務業	96
5	林〇〇	不動產經營業	93
6	先進光電科技（股）	電腦、電子產品及光學製品製造業	83
7	樹德科技大學	大專校院	81
8	中國信託商業銀行（股）	金融服務業	78
9	林〇〇	個體戶	71
10	盟立自動化（股）	機械設備製造業	70
合計			1,234

將表 1 前 10 大申請人以行業別進行分析時，統計結果如圖 5 所示，其中「電腦、電子產品及光學製品製造業」與「金融服務業」所占前 10 大申請總案量之比例為最高及次高，分別為 51.9% 及 22.5%；其餘四類行業則分占 7.5%、6.6%、5.8% 以及 5.7%，申請總量僅占前 2 大行業申請件數約 1／3。

[8] 本文針對未能明確定義所屬行業別之自然人，將其列舉為「個體戶」。

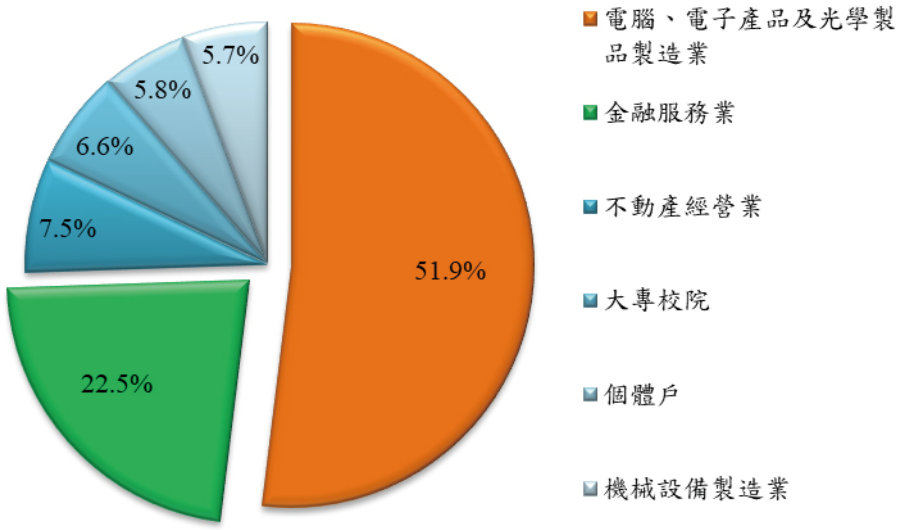


圖 5　一案兩請申請案前 10 大申請人行業分布

本文進一步分析「電腦、電子產品及光學製品製造業」與「金融服務業」所屬 6 位申請人於各年度申請案量之分布趨勢，如圖 6 所示，研能科技、奇鋐科技以及先進光電等三家公司，雖皆屬「電腦、電子產品及光學製品製造業」，但各年度之申請趨勢卻大不相同；以「研能科技」申請人為例，雖位居前 10 大申請人之首，但僅於 105 至 107 年間投入較大量之專利申請；「奇鋐科技」申請人則於各年度維持穩定的申請；而「金融服務業」所屬 3 家銀行業者於各年度之申請趨勢大致接近，皆係於 106 年起才開始投入一案兩請的申請。

將圖 6 中 6 位申請人申請量逐年變化，對比於圖 1 權利接續時間分布圖，發現除「研能科技」申請人受到權利接續時間縮短而於 108、109 年反映申請量快速減少的趨勢外，其餘申請人不僅未受影響外，「金融服務業」反而逆勢著重於一案兩請之專利布局。

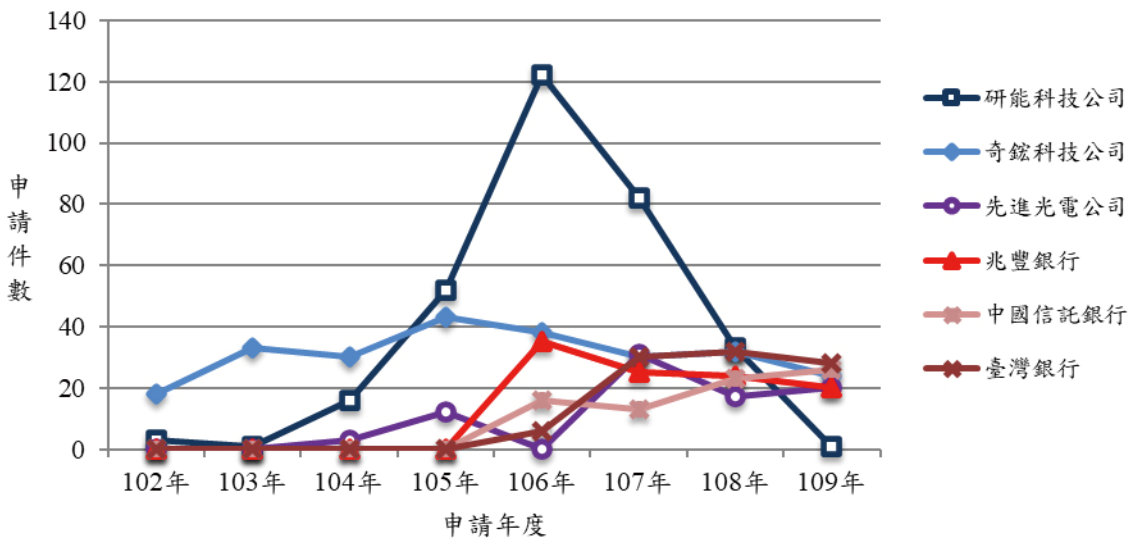


圖 6　一案兩請主要申請人申請量逐年變化

（二）各年度一案兩請之前 10 大本國申請人行業別分析

經分析一案兩請前 10 大申請人申請案量趨勢得知，不同產業族群或專利申請人對於一案兩請之申請行為與策略皆大有不同，因此，為深入探討我國各類行業於一案兩請之申請趨勢，首先統計各年度一案兩請之前 10 大本國專利申請人，其總申請案量共計 1,911 件，再根據所屬行業別以進行分析，如表 2 所示，排除個體戶之統計結果，以「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金融服務業」、「電子零組件製造業」、「機械設備製造業」以及「不動產經營業」分居前 5 大之行業，共占總申請案量（1,911 件）約 81%，其餘「金屬結構及建築組件製造業」等 14 個行業則零星分散於各年度。

表 2　102 至 109 年各年度前 10 大申請人所屬行業別申請案量

申請年度 行業別	102	103	104	105	106	107	108	109	小計	占比
電腦、電子產品及光學製品製造業	44	33	46	107	160	143	65	44	642	33.6%
金融服務業	0	0	0	11	66	96	146	136	455	23.8%
電子零組件製造業	32	82	74	37	18	0	0	45	288	15.1%
機械設備製造業	5	14	13	28	16	0	0	29	105	5.5%
個體戶	6	0	0	0	0	14	28	29	77	4.0%
不動產經營業	0	15	0	0	28	15	0	0	58	3.0%
金屬結構及建築組件製造業	0	0	0	0	0	0	18	38	56	2.9%
大專校院	9	14	0	11	0	0	0	0	34	1.8%
汽車零件製造業	3	16	15	0	0	0	0	0	34	1.8%
發電、輸電及配電機械製造業	0	0	0	30	0	0	0	0	30	1.6%
電力設備及配備製造業	0	12	11	0	0	0	0	0	23	1.2%
電腦程式設計、諮詢及相關服務業	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0.9%
自行車及其零件製造業	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0.8%
保險業	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0.7%
飲料製造業	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0.7%
農作物栽培業	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0.7%
保全及偵探業	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0.6%
玻璃及其製品製造業	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0.5%
印刷及資料儲存媒體複製業	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0.4%
研究發展服務業	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0.3%
總計	123	198	159	239	333	281	257	321	1,911	100%

本文為進一步探討各年度前 10 大申請人所屬行業別申請量之消長趨勢，將表 2 所列各年度主要產業之申請案量繪製如圖 7 之案件趨勢圖所示[9]，各年度申請案量以「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「電子零組件製造業」以及「金融服務業」之變化趨勢為最大，其餘「機械設備製造業」及「不動產經營業」相較前述 3 大行業，於各年度申請案量則較無明顯波動的趨勢。

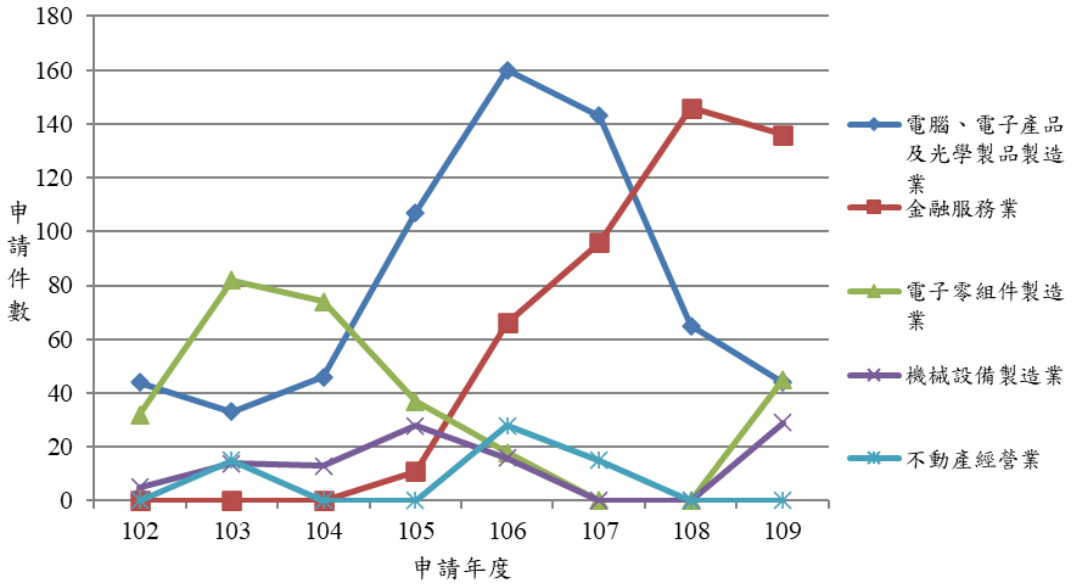


圖 7　一案兩請本國前 5 大申請人所屬行業申請量逐年變化

首先觀察圖 7 中「電腦、電子產品及光學製品製造業」以及「電子零組件製造業」之申請量變化，該二行業概屬國內「電子業」相關之企業，於一案兩請修法後施行之前 3 年，「電子零組件製造業」相較於「電腦、電子產品及光學製品製造業」及其他行業之申請量稍高，但自 105 年以後各年度申請量卻逐年下降；反觀「電腦、電子產品及光學製品製造業」則自 105 年起大量投入一案兩請之申請，但於 108、109 年時申請案量又

[9] 「個體戶」因非屬國內特定行業，不列入比較；另「金屬結構及建築組件製造業」等 14 個行業，僅於少數特定年度投入一案兩請的申請，且申請案量又相對較低，因此，亦不列入圖 7 中進行分析。

有大幅下降的趨勢，其原因應在於「電腦、電子產品及光學製品製造業」於各年度主要集中由「研能科技」、「奇鋐科技」以及「先進光電」等 3 位申請人所申請，而參酌圖 6「一案兩請主要申請人申請量逐年變化」可發現，該行業各年度申請案量之起伏波動應源自於「研能科技」申請人所致。

「金融服務業」相較於其他行業於各年度申請量之變化尤為突出，根據數據資料顯示，102 至 104 年間皆無所屬「金融服務業」之前 10 大申請人，於 105 年時開始有少量一案兩請申請案的產生，特別自 106 年起「金融服務業」大量地投入一案兩請之專利申請，且逐年遞增至 109 年時，對比於 105 年申請案量已成長達 13 倍之多，使得「金融服務業」於 108、109 年度之申請數已遠大於其他行業申請人。

此外，特別觀察各年度前 10 大申請人中「金融服務業」所屬企業，主要由「兆豐銀行」、「臺灣銀行」、「中國信託銀行」、「華南商業銀行」、「合作金庫商業銀行」、「第一商業銀行」、「彰化商業銀行」、「臺灣土地銀行」以及「臺灣中小企業銀行」等 9 家銀行業者分散於各年度申請專利；由上述「金融服務業」申請案量年度成長趨勢，顯與行政院金融監督管理委員會於 105 年 5 月及同年 9 月所分別提出之「金融科技發展策略白皮書」與「金融科技發展推動計畫」時點相吻合，明顯反映近年來國內金融科技的蓬勃發展[10]，為導入新的金融運作模式，以透過行動支付、雲端平台、人工智能逐步取代傳統金融服務模式；再加上智慧局近年來更舉辦多次研討會，大力推動申請金融科技專利，根據統計之專利申請案量結果，足見相關業者對於智財管理與保護制度之發展獲得正面成效。但值得進一步探討的是，針對各家銀行一案兩請的申請行為，不僅未受一案兩請「權利接續」時間逐年縮短的趨勢影響，其等申請案量反而逐年快速攀升。

[10] 顏俊仁、林彥廷、廖國智、李清祺，金融科技專利發展的概貌，智慧財產權月刊 232 期，頁 6-21，2018 年 4 月。

三、申請案 IPC 逐年變化趨勢

為研究一案兩請申請案件之技術領域分布趨勢，本文將分析 102 至 109 年之各年度前 10 大技術領域的分布情形，詳細統計結果如表 3 所示。

表 3　102 至 109 年一案兩請前 10 大（3 階）IPC 申請量統計表

102		103		104		105		106		107		108		109	
IPC	申請量	IPC	申請量	IPC	申請量	IPC	申請量	IPC	申請量	IPC	申請量	IPC	申請量	IPC	申請量
G06F	91	**G06F**	198	**G06F**	191	**G06Q**	154	**G06Q**	301	**G06Q**	325	**G06Q**	315	**G06Q**	316
G06Q	38	**H01L**	96	**G06Q**	96	**G06F**	108	**G06F**	100	**G06F**	123	**G06F**	144	**G06F**	169
H01L	23	**G06Q**	79	**H01L**	67	**H01L**	87	**H01L**	88	**H01L**	93	**H01L**	108	**H01L**	95
H01R	22	H01R	62	H01R	52	H05K	61	B65D	53	G01N	70	H05K	77	H05K	68
H05K	20	B65D	52	A63B	44	H01R	51	F04B	52	B29C	45	B65D	55	G06K	53
F21V	17	H05K	51	B29C	43	G02B	45	A61B	47	A61B	43	H01R	49	A61B	53
A61B	16	F21V	48	B65D	41	B65D	44	B23Q	47	B65D	42	G06K	44	B65D	52
B65D	16	F04B	34	H05K	41	A61B	44	H01R	44	G02B	42	A63B	42	H01R	50
B23Q	15	A61B	32	H02K	39	F04B	43	H05K	41	H05K	39	B01D	40	A62B	42
G01R	15	H02J	29	A61B	32	H02K	41	A63B	40	H01R	35	A61B	39	B01D	40
小計	273	小計	681	小計	646	小計	678	小計	813	小計	857	小計	913	小計	938

根據表 3 所列 102 至 109 年各年度前 10 大（3 階）IPC 統計表，加總並依照申請量及占比之高低順序進行排列，並逐一說明所對應之分類內容及技術別[11]，統計結果如表 4 所示。

表 4　102 至 109 年各年度前 10 大 IPC 所屬技術別之申請量統計表

IPC	分類內容簡述	技術別	申請量	占比
G06Q	專門適用於行政、管理、商業、經營、監督或預測目的的數據處理系統或方法	電子商務	1,624	28.0%
G06F	電子數位資料處理	資訊	1,124	19.4%

（續下頁）

[11] 智慧局局網／公開資訊／統計專區／年度統計／專利年度統計。

IPC	分類內容簡述	技術別	申請量	占比
H01L	半導體裝置；……	半導體技術	657	11.3%
H05K	印刷電路；……	電力；發電、配電、變電、電熱	398	6.9%
H01R	連結器	基本電子電機元件	365	6.3%
B65D	用於物體或物料貯存或運輸之容器，……	運輸	355	6.1%
A61B	診斷；外科；鑑定	保健及娛樂	306	5.3%
F04B	液體變容式機械；液體泵或彈性流體泵	引擎及泵	129	2.2%
A63B	體育鍛練用之器械；……	保健及娛樂	126	2.2%
G06K	數據識別；……	儀器（量測）	97	1.7%
G02B	光學元件、系統或儀器	儀器（光學）	87	1.5%
B29C	塑膠之成型或連接；……	成型	88	1.5%
H02K	電機	電力；發電、配電、變電、電熱	80	1.4%
B01D	分離	分離及混合	80	1.4%
G01N	借助於測定材料之化學或物理性質用以測試或分析材料	儀器（光學）	70	1.2%
F21V	照明裝置或其系統之功能特性或零部件	照明；加熱	65	1.1%
B23Q	機床之零件；……	成型	62	1.1%
A62B	救生設備、救生裝置或救生方法，……	保健及娛樂	42	0.7%
H02J	供電或配電之電路裝置或系統；……	電力；發電、配電、變電、電熱	29	0.5%
G01R	測量電變量；測量磁變量	儀器（光學）	15	0.3%
總計			5,799	100%

由表 4 統計結果顯示，G06Q、G06F、H01L、H05K、H01R、B65D 及 A61B 等共占總申請案量（5,799 件）83.3% 之比例，因此，本文將進一步針對該 7 大 IPC 技術領域繪製逐年申請案量趨勢，以探討所屬行業別一案兩請之申請概況，詳細結果如圖 8 所示。

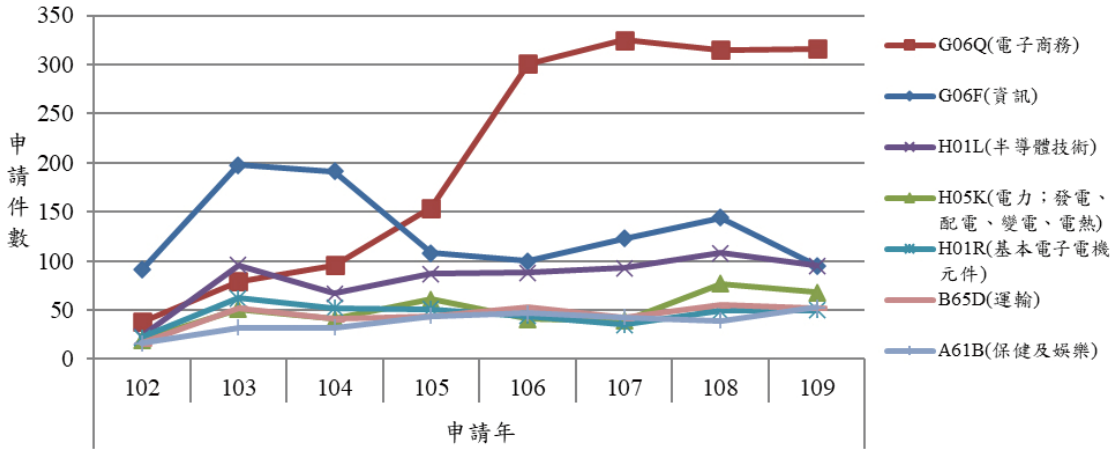


圖 8　一案兩請前 7 大（3 階）IPC 所對應技術別逐年申請量趨勢

綜合分析表 4 統計結果以及圖 8 申請量分布趨勢，各年度前 3 大申請案均分布於 G06Q、G06F 以及 H01L 等技術領域，分別屬「電子商務」、「資訊」以及「半導體技術」等技術類別，其中「資訊（G06F）」於 103 至 104 年申請量為最高，但自 105 年起則由「電子商務（G06Q）」躍升為各年度申請量之首，106 年更較 105 年成長近一倍的申請件數；「半導體技術（H01L）」之申請案量則位居各年度之第三序位，於各年度皆有穩定一案兩請案件之申請。

值得注意的是，「電子商務（G06Q）」各年度申請案量之分布，對照圖 1「一案兩請權利接續時間趨勢圖」，恰以完全相反的趨勢逐年遞增，且與圖 7 所示「金融服務業」之主要申請人申請趨勢相近，顯見一案兩請對於「電子商務」產業，亦應存在其他優於「權利接續」之效益以吸引申請人積極投入一案兩請的布局。

肆、一案兩請審查歷程之行為分析

本文為分析一案兩請申請趨勢及審查歷程與「權利接續」制度間之交互關係，將進一步針對歷年一案兩請發明專利得否權利接續之比例進行分析，以研究專利申請人於操作一案兩請申請制度時，是否存在特定趨勢行為。

一、發明核准案件認可／不認可註記分布

一案兩請專利審查作業中，智慧局審查人員於審查階段必須判斷發明專利是否與相對應之新型專利符合一案兩請之相關規定，以賦予決定「認可」或「不認可」[12]之行政作業，特別於發明專利核准審定前，認可／不認可作業更為影響發明專利得否授予發明專利權後權利接續相同創作之新型專利權。根據統計，102至109年總核准之一案兩請發明專利件數共計10,521件，依據所賦予「認可」與「不認可」作業進行分類，如圖9所示，發明專利於核准審定前符合一案兩請規定得權利接續新型專利而「認可[13]」者，計7,126件，占總核准件數約67.7%；反之，發明專利核准審定前未符專利法第32條第2項之一案兩請規定而「不認可」者，計3,395件，占總核准件數約32.3%。

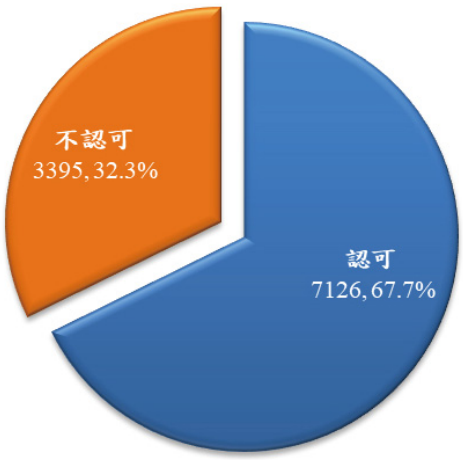


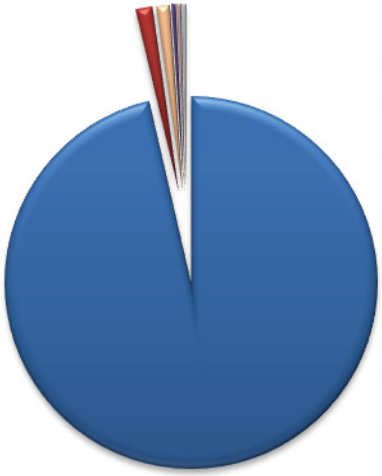
圖9　發明專利核准案件一案兩請認可／不認可比例

12 「認可」及「不認可」註記，分別代表發明申請案是否符合一案兩請之規定者，符合者註記為「認可」，反之則為「不認可」。

13 「認可、不認可」註記資料，係統計各申請案件中最近一次審查註記之案件資訊。

二、發明核准案件不認可原因分析

根據智慧局可量化分析之資料源[14]，本文僅得以統計自 105 至 109 年「不認可」之核准案件進行分析，但仍計有 2,187 件；如圖 10 所示，其中因「非相同創作」而不認可之發明核准案件，計 2,108 件，約占 96% 為最高；其餘則分別為「非申請時分別聲明」、「未取得新型專利權」、「新型專利權已當然消滅或撤銷確定」、「非同日（申請）」以及「非同一人（申請）」等零星案件，計 79 件，所占比例僅約 4%。



不認可原因	件數	占比
非相同創作	2,108	96.4%
未取得新型專利權	31	1.4%
非申請時分別聲明	25	1.1%
新型專利權已當然消滅或撤銷確定	8	0.4%
非同日	8	0.4%
非同一人	7	0.3%

圖 10　一案兩請發明核准案件不認可原因分析

因此，由 105 至 109 年之不認可原因分布趨勢判斷，一案兩請發明核准案件中未能權利接續新型專利權者，應主要經智慧局實體審查意見通知後，因修正其申請專利範圍而使得發明專利與新型專利為非相同創作所導致的結果。

綜合前述統計分析結果得知，發明專利核准案件中一案兩請「認可」與「不認可」註記之案件約為 2：1 之比例，足見申請人於獲准發明專利之前提下，約有 2／3 比例之發明專利案傾向將申請專利範圍修正維持與所對應新型專利相同創作之情形，以權利接續其新型專利權；但尚有約 1／3 比例之申請案於獲准發明

[14] 智慧局因於 105 年始完成內部資訊系統優化作業，以提供審查人員選填確切「不認可」原因，因此 3,395 件一案兩請「不認可」案件中，僅得以統計自 105 年以後之資料進行分析。

專利前，因申請時或經審查後之修正所導致發明專利與新型專利為非相同創作，致未符一案兩請規定，而無法順利接續新型專利權。

伍、結論

我國一案兩請自 102 年 6 月 13 日修法施行後迄今已逾 8 年的時間，經統計自修法日至 109 年 12 月 31 日止聲明主張一案兩請之發明專利案件計 19,822 件，相對應於智慧局新型專利之申請案量亦具有對等之挹注，輔以本文對於一案兩請之申請產業與技術領域分布趨勢之統計結果，發現近年來隨著智慧局審查速度的增快，使得發明專利可「權利接續」新型專利權的期間快速縮短，但各年度之申請案量仍逐年遞增而未受影響。

有鑒於此，本文藉由一案兩請申請趨勢之研究與審查實務探討，可歸納如以下三點主要分析結果：

一、申請案量未受權利接續期間縮短而影響

一案兩請制度自 102 年 6 月 13 日修法施行起至 109 年 12 月 31 日止，經統計其發明專利申請案量，係呈現自 103 年[15] 計 2,312 件逐年成長至 109 年計 3,108 件的趨勢；對比於各年度發明專利可「權利接續」新型專利權期間，自 102 年 765 日快速下降至 109 年 217 日之趨勢，並未影響申請人布局一案兩請專利申請之意願。

二、技術領域之密集性

一案兩請申請案以（3 階）IPC 之指標進行分析，係以「電子商務（G06Q）」、「資訊（G06F）」以及「半導體技術（H01L）」等技術領域位居各年度前 3 大主要申請行業類別，且約占總申請案量 60% 之比例，其中「電子商務（G06Q）」申請案量係呈現與前述「金融服務業」相似之分布趨勢，而自 105 年起逐年大幅成長至 109 年；足見一案兩請除「權利接續」制度既有之專利布局成效誘因外，

[15] 由於 102 年僅統計約半年申請案量，因此自 103 年起逐年進行比較。

在我國政府對於「金融科技」政策之積極推動[16]與智慧局推動業者申請金融科技專利而舉辦之多方說明會與研討會等，相關業者對於智慧財產管理與保護之內部制度顯著重視，應頗具正相關性。

三、發明修正為非相同創作未影響布局策略

一案兩請發明核准案中符合一案兩請而可「權利接續」新型專利權之案件約占 67% 之比例，其餘未符合一案兩請規定者主要源於發明公告核准時與新型專利為「非相同創作」所致，亦即對於專利申請人而言，發明專利即便經審查修正後與新型專利非屬相同創作，仍值得取得相對穩定可實施之專利權，因此顯示申請人布局一案兩請專利之申請，並非全然以「權利接續」新型專利權為主要布局策略；此外，對於非相同創作所對應之新型專利權，根據本月刊專題二「企業以一案兩請進行專利布局之申請策略研析」之研究結果，專利權人並未因新型與發明專利權為「非相同創作」而影響賡續維持新型專利權之意願，甚而認為同時存在新型與發明專利，專利權更有助於公司智財管理指標之提升。

四、澳洲新型專利權之廢除與我國新型專利權之存續

澳洲專利可分為標準專利（standard patent）與創新專利（innovation patent），其中標準專利等同於我國之發明專利，而創新專利則與我國新型專利特性較為雷同，導入創新專利的主要目標，是提供低階、改良發明或「革新物」更容易且更有效的保護；然而澳洲當局於 2020 年專利法修正案已正式通過，確定自 2021 年 8 月 26 日起，不再受理創新專利之新案申請，這項決定儼然掀起國內對於新型專利制度去留之討論；然而根據本文統計我國新型專利之申請情形，雖自 102 年（25,025 件）逐年遞減至 109 年（17,555 件），但一案兩請申請案量卻呈現逐年遞增之趨勢，顯見國內專利申請人對於快速取得新型專利權以優先賦予創作適當之保護仍持正面積極態度，因此，我國所允許一案兩請之申請制度，相較於澳洲創新專利制度，係提供專利權人更具彈性專利布局市場之智財策略，且有助於中小企業活用 IP 制度以保護其地區性之產業。

[16] 行政院金融監督管理委員會於 105 年 5 月及 9 月分別提出「金融科技發展策略白皮書」與「金融科技發展推動計畫」。

企業以一案兩請進行專利布局之申請策略研析

林桂忠 *、侯建志 **、施宜佑 ***、李宥甫 ****

壹、前言

貳、國內企業問卷結果與分析

一、專利申請評估分析

二、專利申請目的分析

三、發明專利審查時程是否影響一案兩請申請策略分析

四、有無權利接續是否影響申請策略分析

參、國內專利代理人之問卷結果與分析

一、專利申請評估分析

二、發明專利審查時程是否影響一案兩請申請策略分析

三、有無權利接續是否影響申請策略分析

肆、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。
** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。
*** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。
**** 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官兼科長。
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

我國專利法於民國 102 年修正導入一案兩請之「權利接續」制度，自修法迄今已逾 8 年的時間，為了解國內不同行業就一案兩請專利之布局動機及意願消長等，進而實質了解一案兩請除「權利接續」外所潛藏之申請效益，以及國內專利代理人對於一案兩請制度實施與推廣情形等，本文以問卷調查方式，以利掌握國內企業與專利代理人對於一案兩請制度之看法與策略，問卷題目類型分為：一、申請評估與目的；二、發明審查時程是否影響申請策略；三、有無權利接續是否影響申請策略。

關鍵字：一案兩請、專利布局、權利接續、問卷調查
Double Patenting、Patent Portfolio、Continuation of Patent Rights、Questionnaire Survey

壹、前言

近年政府積極扶植創新產業，許多企業或新創公司也紛紛投入研發資源，使得提出的新創意與新技術更有具體的實現，然而，在創意實現的同時，如何應用智慧財產權知識，對公司核心技術進行有效的保護，是許多中小企業或新創公司常常忽略的一塊，因此，專利布局的策略與規劃，有助於提升企業或新創公司競爭力[1]。

本國專利法一案兩請之「權利接續」制度，自修法後迄今已逾 8 年的時間，且透過「權利接續」制度使申請人能快速取得新型專利，待發明專利審查核准後，也能保有發明專利公告前原已實施之新型專利權內容，因此，「權利接續」制度一直以來都為我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）主要對外推廣宣導之政策。在本月專題一「一案兩請權利接續之申請趨勢研析與審查實務探討」[2]（下稱專題一）的文章中也提出幾點分析現象：

一、一案兩請申請量並未受到「權利接續」縮短而影響申請人申請意願，請參酌圖 1，近年智慧局發明專利審結速度的提升，造成發明公告日與新型公告日的「時間差」（發明公告日晚於新型公告日天數）逐年降低，然申請人並未因為新型及發明專利案件核准公告「時間差」的拉近，而影響申請人申請一案兩請的意願。

二、以（3 階）IPC 之指標進行分析，一案兩請以「電子商務（G06Q）」、「資訊（G06F）」以及「半導體技術（H01L）」等技術領域位居各年度前 3 大主要申請行業類別，約占了一案兩請總申請量的 6 成，此外「金融服務業」之產業，其一案兩請之申請量自 105 年起逐年大幅成長至 109 年。

三、一案兩請中發明專利核准案中，約有近 7 成的案子可與新型專利「權利接續」，並非所有發明專利核准案能完成一案兩請的布局策略。

---

1 張展誌、劉智遠，以專利布局支持新技術產業化，智慧財產權月刊 224 期，頁 6-21，2017 年 8 月。

2 侯建志、林桂忠、施宜佑、李宥甫，一案兩請權利接續之申請趨勢研析與審查實務探討，智慧財產權月刊 281 期，頁 6，2022 年 5 月，https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/ebook/book/281/6/index.html。

綜上所述，於專題一中已初步完成一案兩請之產業趨勢及申請分析，對於產業一案兩請專利之布局及意願消長等，在現今我國面對全球競爭，以及快速變遷的產業環境，實有需進一步深入洞悉瞭解現今國內產業對於一案兩請制度，除「權利接續」外所潛藏之申請效益，以及從專利代理人端如何看待一案兩請制度發展等，本文係透過問卷調查方式，以利瞭解國內企業與專利代理人對於一案兩請制度之看法與策略。

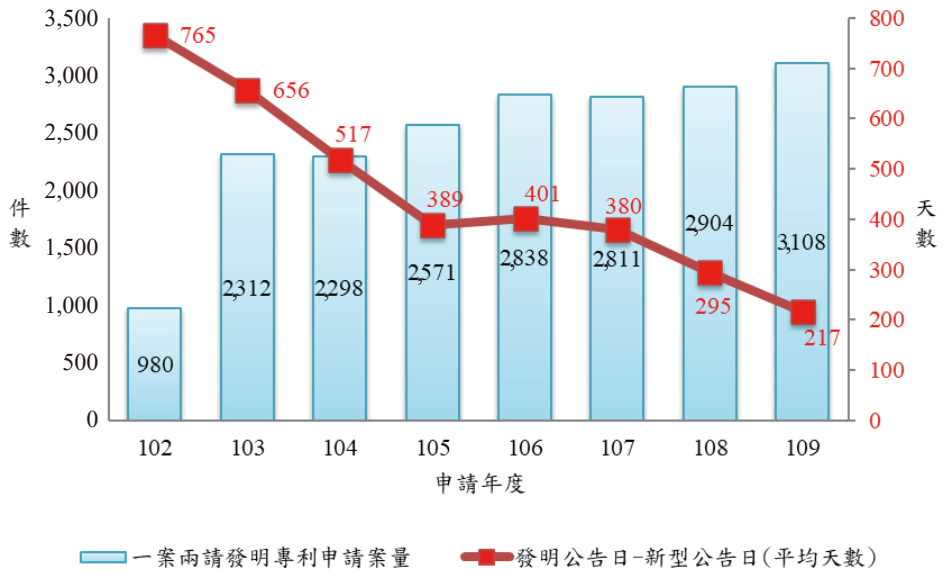


圖 1　一案兩請申請案量與權利接續時間分布圖

貳、國內企業問卷結果與分析

國內企業問卷調查發放對象，根據專題一 102 至 109 年一案兩請各年度前 10 大申請人所屬行業別申請案量[3]，依照各行業別的申請案量占比挑選出 20 家國內企業／學校，並於 110 年度逐一以電子郵件方式發送 Google 問卷表單。

為瞭解國內企業申請一案兩請的動機，以及除「權利接續」外是否還潛藏之申請效益，或是當未發生「權利接續」時，對國內企業專利布局策略產生哪些影

[3] 同註 2。

響，乃至於是否會影響未來申請一案兩請之意願，因此，問卷題目類型將分為：一、專利申請評估分析；二、專利申請目的分析；三、發明專利審查時程是否影響一案兩請申請策略分析；四、有無權利接續是否影響申請策略分析。

問卷發放之各行業別家數（20 家）及其回收數量（17 家）詳述如下：

一、電腦、電子產品及光學製品製造業 4 家，問卷回收 3 家。

二、金融服務業 4 家，問卷回收 4 家。

三、電子零組件製造業 2 家，問卷回收 2 家。

四、機械設備製造業 2 家，問卷回收 2 家。

五、不動產經營業 1 家，問卷回收 0 家。

六、大專校院 1 家，問卷回收 1 家。

七、金屬結構及建築組件製造業 1 家，問卷回收 1 家。

八、自行車及其零件製造業 1 家，問卷回收 0 家。

九、農作物栽培業 1 家，問卷回收 1 家。

十、保險業 1 家，問卷回收 1 家。

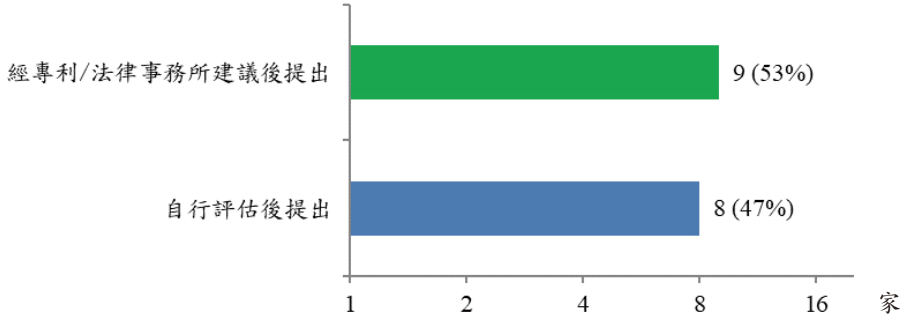
十一、汽車零件製造業 1 家，問卷回收 1 家。

十二、飲料製造業 1 家，問卷回收 1 家。

一、專利申請評估分析

問卷問題一：您（貴公司／校）係自行評估後提出申請一案兩請制度，還是交由專利／法律事務所規劃建議後提出申請？

（一）問卷結果



（二）分析

國內企業採行一案兩請策略之構思，來自「自行評估」與「代理人建議」者分布大致各半，進一步分析不同行業別的差異，詳如圖 2 所示，採「自行評估」之國內企業，主要來自「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「電子零組件製造業」、「機械設備製造業」、「金屬結構及建築組件製造業」及「大專校院」等，其中前三項行業之國內企業，在 102 至 109 年間每年均穩定且持續地提出一案兩請專利之申請案，且為前 5 大主要申請行業別之一，顯示這些行業之國內企業對「一案兩請」制度有充分的瞭解與認同，無須代理人提醒，而大專校院「自行評估」後提出申請，其原因應係源於各系所及教授主導專利布局。

由代理人建議後提出申請者，則主要來自「金融服務業」、「汽車零件製造業」、「保險業」、「飲料製造業」、「農作物栽培業」及「電腦、電子產品及光學製品製造業」，值得關注的是，在專題一中發現「金融服務業」自 105 年起大量申請，相較於前述穩定且持續申請之產業，其申請量變化較大，因此，對於「金融服務業」之新興產業或是非經常性申請專利之企業比較需要代理人的建議與規劃，才會運用一案兩請策略。

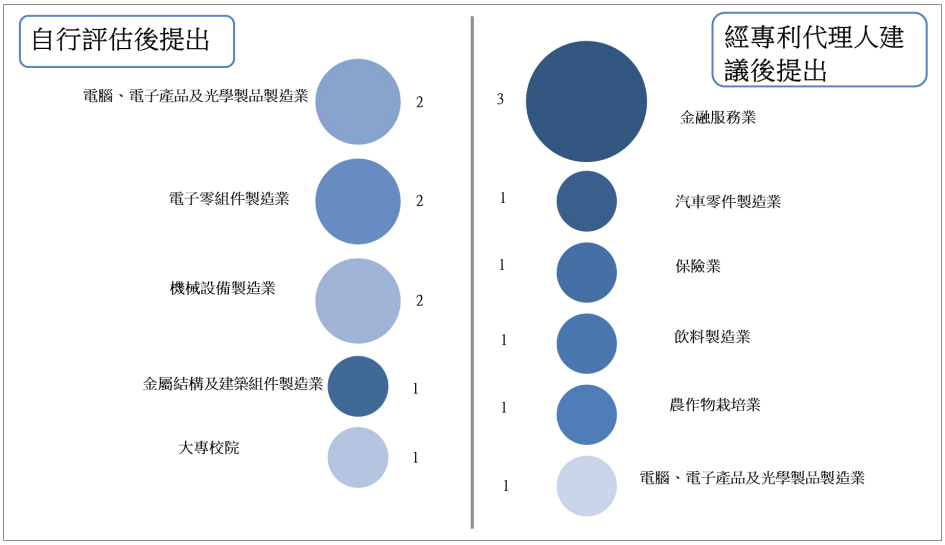
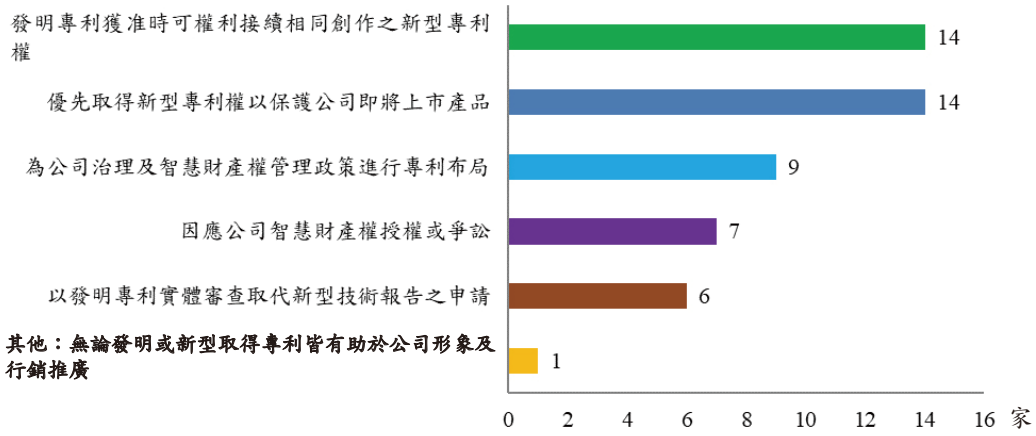


圖 2　國內企業所屬行業一案兩請申請意向分布圖

二、專利申請目的分析

問卷問題二：您（貴公司／校）的產品或技術傾向透過一案兩請方式申請專利的目的為何？（可複選）

（一）問卷結果



（二）分析

一案兩請「權利接續」雖允許同時申請發明專利和新型專利，然而專利法第 21 條規定「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」而專利法第 104 條規定「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。」明顯可看出發明專利相較於新型專利所能保護的範疇更廣，因此有研究提出可使用一案兩請之申請策略包括「短期內可商品化技術」、「可技術移轉或授權的技術」及「以訴訟為目的的專利」[4]。

因我國現行新型專利採「形式審查制」，並未對專利要件進行實體審查，即使取得新型專利權後要對他人行使專利權進行警告，仍受專利法第 116 條之限制，新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，倘若在未提示新型專利技術報告，而進行警告或訴訟，恐有增加不當行使或濫用權利之風險[5]。

本問題主要為分析各行業申請一案兩請之動機與目的，由問卷統計結果指出，以「發明專利獲准時可權利接續相同創作之新型專利權」及「優先取得新型專利權以保護公司即將上市產品」併列最高，均計有 14 份，其次則依序為「為公司治理及智慧財產權管理政策進行專利布局」，計有 9 份，以及「因應公司智慧財產權授權或爭訟」，計有 7 份，顯見國內企業布局一案兩請之策略，係以「權利接續」及「儘早取得專利權以保護產品」為主要目的，但仍有半數國內企業認為仍應輔以「公司政策」考量，始得據以執行。

此外，本問卷結果事項中尚有 6 家國內企業認為申請一案兩請之目的在於「以發明專利實體審查取代新型技術報告之申請」，因此，申請人透過一案兩請制度同時申請發明與新型專利時，即可透過發明專利實體審查方式，作為檢視優先核准相同創作之新型專利之有效性判斷，並可於發明專利審查過程對於審查人員所指摘落入先前技術之申請專利範

[4] 方俊明、陳秉訓，新專利法後一發明同時申請發明和新型專利的決策風險分析，2013 兩岸商管學術暨實務研討會，頁 865-874，2013 年 5 月。
[5] 林育輝，以談台灣新型專利權之行使，專利師，第 21 期，頁 93-110，2015 年 4 月。

圍進行適當之修正與迴避，以利產品未來專利移轉或授權，抑或是行使專利權的警告或訴訟之攻防。

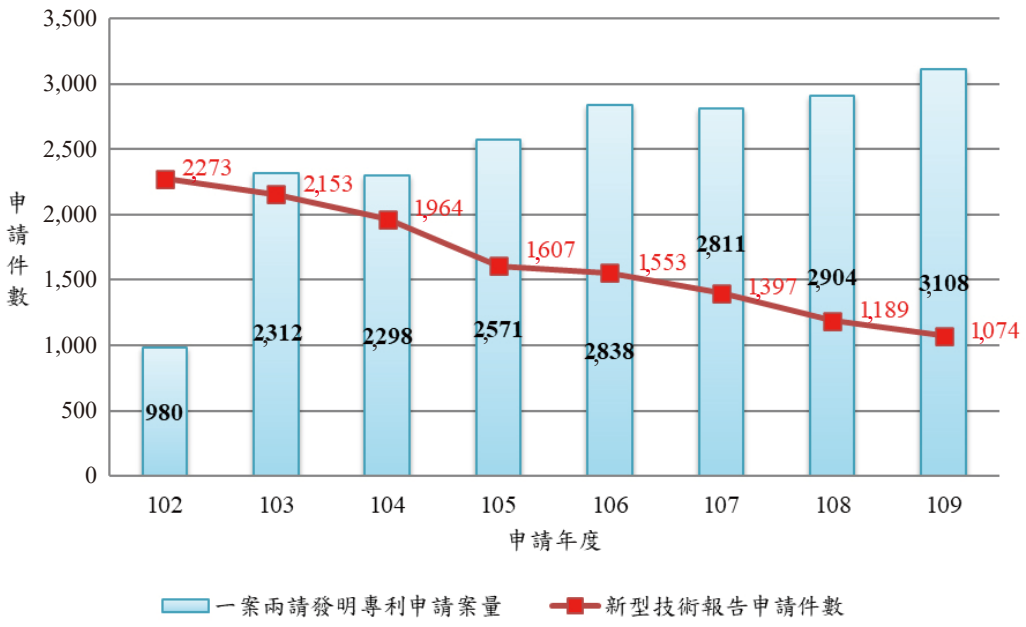


圖 3　102 至 109 年新型技術報告申請件數與一案兩請發明專利申請量之變化趨勢

針對前述問卷回饋結果，本文更進一步分析 102 至 109 年新型技術報告逐年申請件數[6]與一案兩請申請案量之變化趨勢，如圖 3 所示，新型技術報告自 102 年之 2,273 件，已逐年下滑至 109 年之 1,074 件，下降幅度已逾 50%，可見新型技術報告申請件數逐年下降之現象，除一方面與近年來新型專利申請案量之下降具正相關外，另一方面部分透過一案兩請制度而轉嫁至發明專利之實體審查。進一步探討「金融服務業」自 106 年起一案兩請申請案量驟增之潛在原因，分析 4 家「金融服務業」之布局目的，結果如圖 4 所示，「優先取得新型專利權以保護公司即將上市產品」為各家銀行運用一案兩請策略之共通目的，由此反映在全球金融科技（Fintech）迅速崛起氛圍之下，快速取得專利權的重要性，可有助

[6] 智慧局，智慧局 109 年年報專利統計，https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-177-483190-adbf7-1.html（最後瀏覽日：2022/03/25）。

於金融科技之保護，另外「金融服務業」未考慮「以發明專利實體審查取代新型技術報告之申請」，由此可明顯看出「金融服務業」係以取得專利為主要目的，並未考量後續可能行使專利權的警告或訴訟之攻防。

此外，尚有 3 家「金融服務業」認為一案兩請係基於公司治理及智慧財產管理政策考量下所進行之專利布局，顯見金融服務業近年來積極布局於一案兩請之專利申請，除該產業本身為因應金融數位化環境之快速變革所衍生應著重之智慧財產權政策外，更應與 105 年 9 月行政院金管會所推動之「金融科技發展推動計畫」以及臺灣證券交易所於 108 年 12 月公告頒定之 109 年（第七屆）公司治理評鑑指標[7]所增訂「制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並揭露其執行情形，構面內可得分，若取得相關驗證，則可額外加分」之分級給分題，所帶給該產業之衝擊具實質影響力。

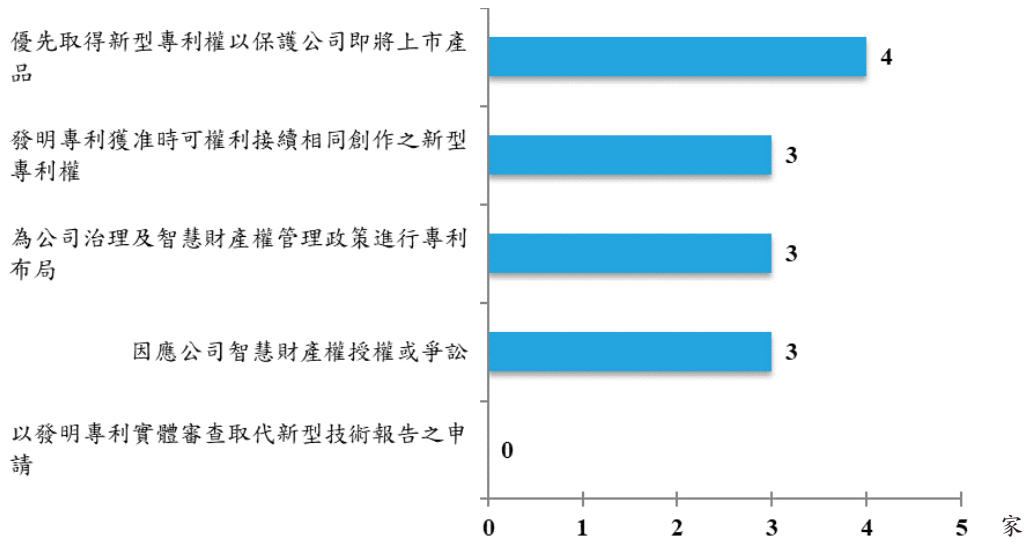


圖 4　國內金融服務業一案兩請專利申請目的分布圖

[7] 臺灣證券交易所，108 年 12 月 24 日新聞稿「109 年度（第七屆）公司治理評鑑指標，正式公告適用」，載於：https://cgc.twse.com.tw/pressReleases/promoteNewsArticleCh/3542（最後瀏覽日：2022/03/25）。

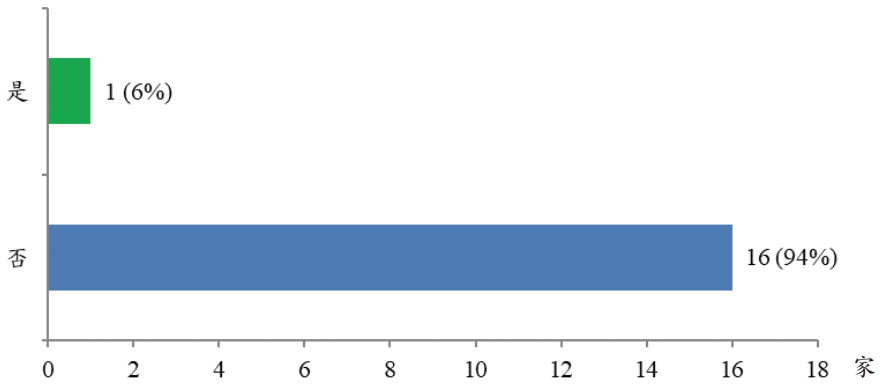
「金融服務業」近年轉型「金融科技」服務，因此透過一案兩請「權利接續」的制度在進行專利布局，然「金融服務業」所申請之金融科技專利，許多涉及電腦軟體及方法等抽象之技術，非屬新型專利申請標的之範疇，因此，若是僅以新型申請標的之範疇來申請一案兩請，可能較無法有效保護其核心技術[8]。

此外智慧局也從我國首家的公股銀行申請「金融科技」的專利說明書發現，本質上屬於軟體範疇之發明被拿去以「新型專利」保護，認為軟體專利應回歸「發明專利」去做保護比較妥當[9]。

三、發明專利審查時程是否影響一案兩請申請策略分析

問卷問題三：您（貴公司／校）是否會因為近年發明專利審查速度提升（109年平均審結期間為13.9個月）而降低使用一案兩請之申請制度的意願？

（一）問卷結果



（二）分析

根據回收的17家問卷結果顯示，本調查事項有高達16家企業認為發明專利審查速度的提升並不會降低申請一案兩請之意願，僅1家企業認為有所影響，此項結果與圖1「一案兩請申請案量與權利接續時間分布

8 翁振耘，論兩岸銀行業就金融科技之專利申請布局—以新型專利之權利有效性為中心，專利師，2018年1月，第32期，頁60-68。

9 「TIPO廖承威副局長談智財權之取得與應用：觀念與定位很重要」，北美智權報，第232期，2019年3月。

圖」的趨勢結果吻合，亦即各年度一案兩請的申請案量並未受發明專利可「權利接續」新型專利權的期間快速縮短而影響。

進一步歸納分析各國內企業於問卷中填答認為發明審查速度提升未影響一案兩請申請意願的原因，可概分為 5 種填答結果態樣，如圖 5 所示，其中分別有 9 家問卷填答認為：「新型審查速度快且與發明核准仍有時間差」及 2 家問卷填答認為「優先取得新型專利權以保護公司產品」等原因。

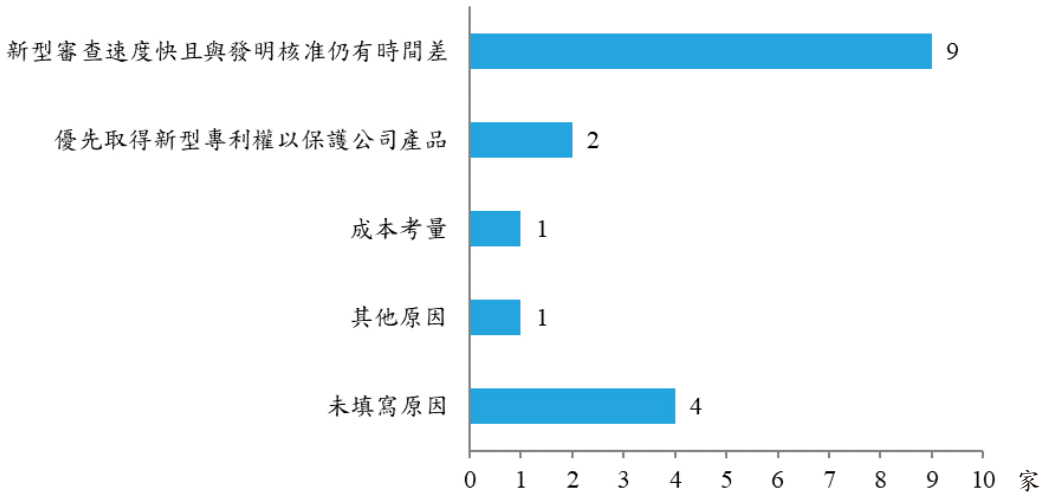
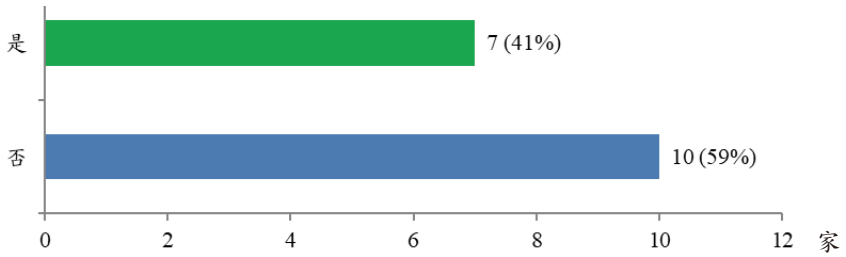


圖 5　發明審查速度提升未影響一案兩請申請意願的原因分布圖

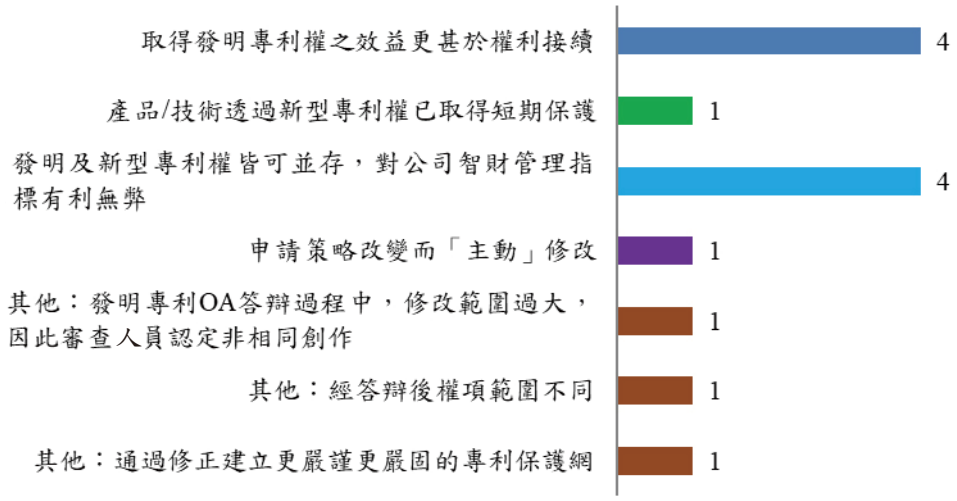
四、有無權利接續是否影響申請策略分析

問卷問題四：您（貴公司／校）一案兩請之發明「核准」案件中，是否有經申請專利範圍的修正而使得發明與新型專利為「非相同創作」，導致無法權利接續新型專利權之情形？



問卷問題五：承上題，您（貴公司／校）選擇將發明專利修正為「非相同創作」之原因為何？（可複選）

（一）問卷結果



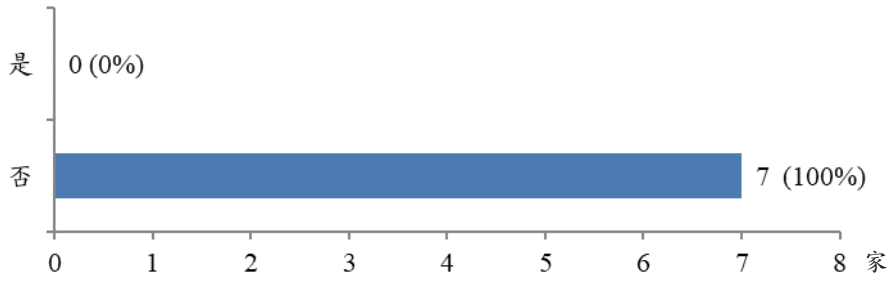
（二）分析

本題主旨在調查一案兩請之發明專利於實體審查過程中，當國內企業為獲准發明專利權，而修正其請求項範圍與新型專利為「非相同創作」以迴避先前技術之內容時，對於國內企業而言，「發明專利權之取得」與「權利接續新型專利權」間之權重衡量關係。

由統計結果顯示，有超過半數國內企業係勾選「取得發明專利權之效益更甚於權利接續」以及「發明及新型專利權皆可並存，對公司智財管理指標有利無弊」等原因，亦即國內企業對於「發明專利」在可獲准之前提下，並不制約於「無法權利接續」之影響，此外，「非相同創作」之發明專利亦未影響新型專利權之存續，倘在發明專利核准前國內企業並未行使任何新型專利權時，實質上發明專利之實體審查反而提供國內企業對於新型專利之專利有效性的檢視，並得於發明專利審查過程中針對落入先前技術之申請專利範圍部分，進行適法性之迴避修正。

問卷問題六：承上題，您（貴公司／校）取得發明專利權後，是否會放棄「非相同創作」之新型專利權？

（一）問卷結果



（二）分析

本題旨在調查一案兩請之發明專利因「非相同創作」而獲准發明專利權後，新型專利權是否會有專利法第 70 條第 1 項第 3 款或第 4 款之情事，未繳納新型專利年費或拋棄新型專利權。

本問卷回收結果顯示，當發明專利係經修正後與新型專利為「非相同創作」以取得專利權時，所有國內企業均認為並不會因上述原因而放棄新型專利權，亦即，對於國內企業而言，在成本考量允許情況下，同時允許存在二個申請專利範圍不同之發明與新型專利權應係利大於弊，此結果並與前題調查事項中超過半數申請人所勾選「發明及新型專利權皆可並存，對公司智財管理指標有利無弊」原因相符。

參、國內專利代理人之問卷結果與分析

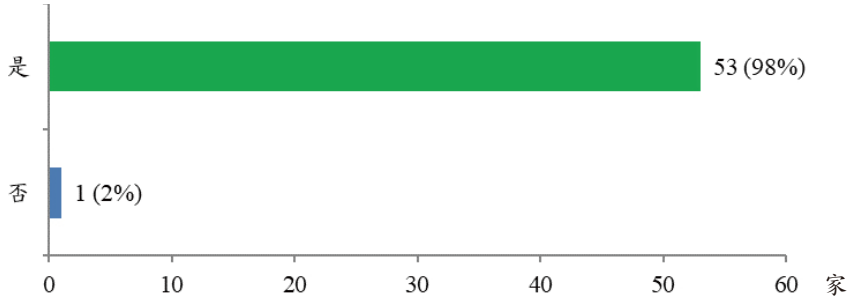
為瞭解國內專利代理人在協助智慧局推廣一案兩請制度給國內外申請人之執行情形，以及從代理人端對於審查時程以及未發生「權利接續」時，對申請人之專利布局策略產生哪些影響，抑或是否會影響未來申請一案兩請之意願，因此，問卷題目類型將分為：一、專利申請評估分析；二、發明專利審查時程是否影響一案兩請申請策略分析；三、有無權利接續是否影響申請策略分析。

國內「專利代理人」部分，委請專利師公會協助進行問卷連結傳遞至所屬會員，共計回收 54 家問卷。

一、專利申請評估分析

問卷問題一：您（貴事務所）是否會協助申請人進行前案檢索或專利布局分析？

（一）問卷結果

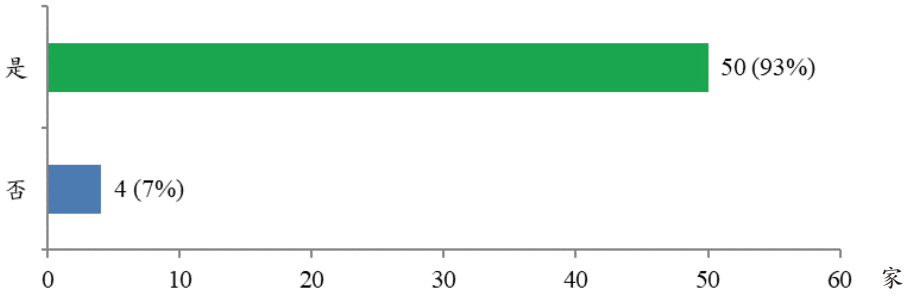


（二）分析

有高達 98%（53 家）的回應表示會協助專利申請人進行前案檢索或專利布局分析，顯見國內專利代理人對於其所屬申請案件之專利核准率尤為重視，除促進產業穩定正向發展，也可幫助國內專利申請案件透過發明實體審查以促進品質的提升。

問卷問題二：您（貴事務所）是否會主動告知／推廣本國專利申請人使用一案兩請之申請制度？

（一）問卷結果

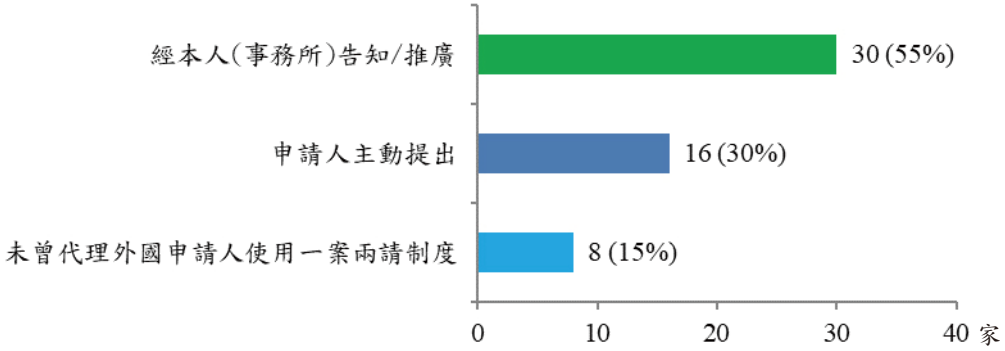


（二）分析

依據國內專利代理人填答的 54 則結果中，會主動告知／推廣本國專利申請人使用一案兩請之申請制度者占 93%（50 家）之絕大多數，其餘 7%（4 家）選擇「否」之事務所，其中選擇「否」的原因應歸納於所面對之客戶（即國內專利申請人）本身並無「一案兩請」之需求。

問卷問題三：您（貴事務所）代理外國專利申請人使用一案兩請之申請案中，係申請人主動提出申請或是經您（貴事務所）告知／推廣後才使用一案兩請之申請制度？

（一）問卷結果



（二）分析

本問卷調查事項旨在透過國內專利代理人之觀點以瞭解「國外申請人」申請一案兩請制度之態樣，由回復結果顯示，以「經本人（事務所）告知／推廣」申請者為最高，占 55%（30 家），其次為「申請人主動提出」占 30%（16 家），另尚有事務所回復「未曾代理外國申請人使用一案兩請制度」占 15%（8 家），對比於本月專題一「一案兩請申請案申請人國別分布」[10]，如圖 6 所示，本國以外申請人一案兩請申請案量總數雖僅占 9%（計 1,783 件）之比例，但有半數以上可能係經由事務所告知或推廣後進行申請，其中國外申請人中，中國大陸占有 4.5%（計 890 件）為最高，

[10] 同註 2。

其原因可能為中國大陸本身也具有一案兩請之申請制度，因此再進一步透過事務所推廣較能接納使用本國之一案兩請制度進行專利布局。

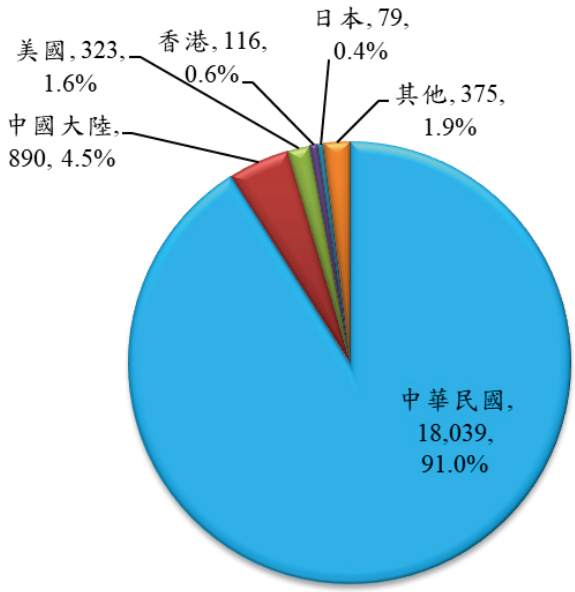
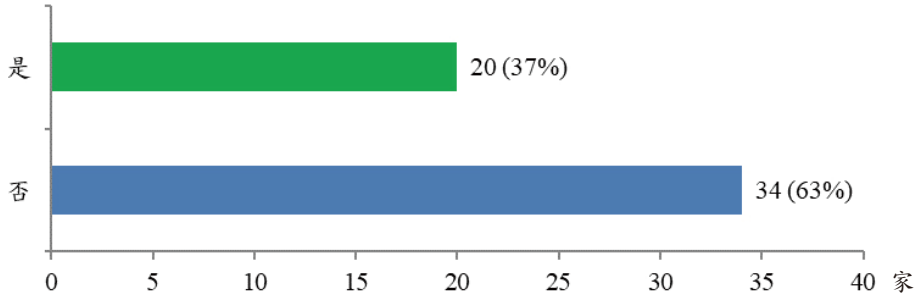


圖 6　一案兩請申請案申請人國別分布

二、發明專利審查時程是否影響一案兩請申請策略分析

問卷問題三：您（貴事務所）所代理之申請人是否因為近年發明專利審查速度提升而降低其使用一案兩請之意願？

（一）問卷結果



（二）分析

高達 63%（34 家）國內專利代理人認為發明專利審查速度提升並不會影響專利申請人使用一案兩請之意願，將填「否」的各項原因歸納分析如圖 7 之六種填答結果態樣，其中有 11 家事務所認為「發明與新型專利核准仍有時間差」為最高，其次則依序為「新型專利獲准率高」之 6 家，「視客戶自行評估」之 5 家，「發明審查速度無關一案兩請申請」之 4 家以及「增加專利布局彈性」之 3 家等，另外尚有餘 5 家事務所並未具體敘明原因；對比於國內專利申請人問卷問題三，問卷分析結果大致相同，顯見一案兩請制度對於國內申請人而言，仍相當仰賴於新型專利優先核准所賦予較為彈性之專利布局策略。

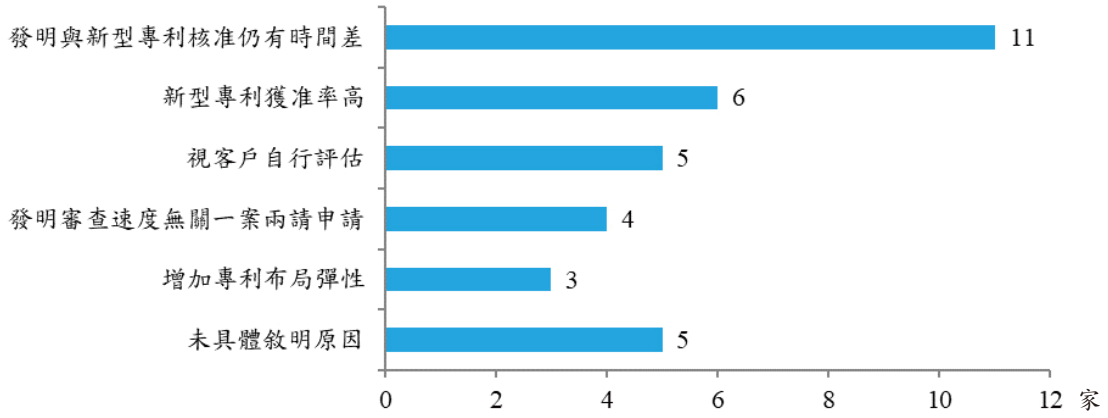
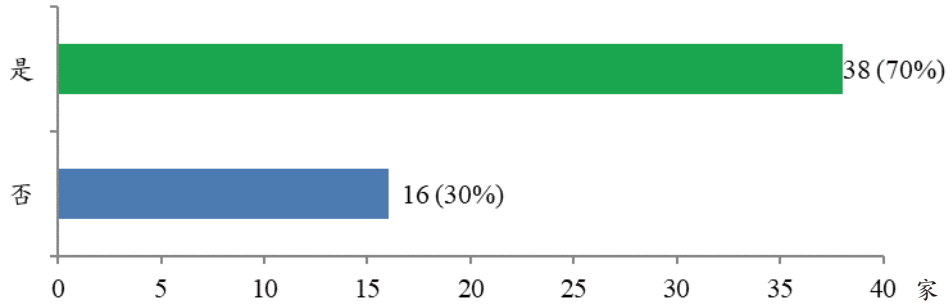


圖 7　國內專利代理人認為發明專利審查時程不影響一案兩請使用意願的原因分布圖

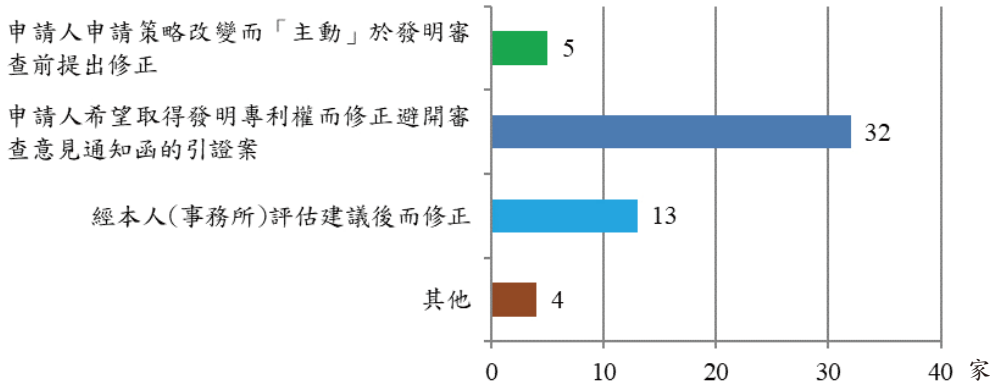
三、有無權利接續是否影響申請策略分析

問卷問題四：您（貴事務所）所代理一案兩請之「核准」案件中，是否有經申請專利範圍的修正而使得發明與新型專利為「非相同創作」，導致無法權利接續新型專利權之情形？



問卷問題五：承上題，專利申請人選擇將發明專利修正為「非相同創作」之原因為何？（可複選）

（一）問卷結果



（二）分析

本問卷分析結果中將發明專利修正為「非相同創作」之原因由「申請人希望取得發明專利權而修正避開審查意見通知函的引證案」為最高，計有 32 份，其次係「經本人（事務所）評估建議後而修正」，計有 13 份，另尚有係「申請人申請策略改變而『主動』於發明審查前提出修正」，計有 5 份，至於其餘 4 家所回應之「其他」，仍可歸納係經由申請人評估後所為之請求項範圍修正。

由本問卷題組結果得知，就專利代理人之觀點，一案兩請審查過程中，將發明專利修正為「非相同創作」主要由專利申請人評估後為之，對比於國內企業問卷問題五結果互相呼應，顯見國內企業會主導是否避開

智慧局審查意見通知函的引證，即使將發明專利修正為「非相同創作」，過半的國內企業認為，發明專利權效益更甚於權利接續，以及雖未取得權利接續，但發明與新型專利仍可並存，對公司智財管理指標上有利無弊等原因。

肆、結論

本文透過問卷調查，對國內企業及專利代理人在進行一案兩請專利申請布局之策略探討，可歸納出以下幾點結果：

一、「權利接續」仍是企業申請主要動機

智慧局近年在發明專利審查時程上有明顯的提升，發明專利申請量逐年穩定成長，因此外界整體對於智慧局發明專利品質應是有正向肯定，但並未造成申請人降低一案兩請的申請意願，從企業認為發明專利公告日與新型專利公告日之間仍存在於「時間差」，爰此，「權利接續」仍是企業申請一案兩請之主要動機。

二、一案兩請有助企業快速與彈性之專利布局

透過一案兩請之制度，申請人在取得發明專利前，先藉由新型專利形式審查之特性，取得新型專利權，快速於市場中進行專利布局，儘早對產品進行保護，以排除他人使用，其後，經由智慧局的發明專利實體審查，能夠適當地對已實施的專利權做有效性修正，以得到更穩定之專利權範圍，且於發明專利核准前，再根據企業當時的商業狀態，來選擇「新型專利」、「發明專利」或同時保留，進而彈性地於市場上進行專利布局。

三、企業有以發明審查取代新型技術報告之傾向

藉由一案兩請同時申請發明專利之實體審查，可作為對相同創作之新型專利權進行專利有效性之檢視，不僅有助於企業預先準備，以因應未來專利權之可能的行使態樣（例如警告或訴訟），作為取代新型技術報告之申請，還能減少未來欲行使專利權時的前置準備時間，最後在有限度範圍下進行請求項之修正，以取得相對穩定之發明專利權。

此外也發現「金融服務業」皆未曾考慮過「以發明專利實體審查取代新型技術報告之申請」之目的，由此可明顯看出「金融服務業」係以取得專利為主要目的，並未考量後續可能對專利權進行行使。

四、金融服務業以一案兩請布局專利之建議

「金融服務業」近年大量提出專利申請，並透過一案兩請「權利接續」之制度進行專利布局，然「權利接續」之制度係以新型專利權標的之範疇為基礎，且「金融科技」又涉及許多電腦軟體、流程及方法標的之範疇，可能非以新型專利的保護標的之方式就能有效對「金融科技」核心技術進行保護，再進一步發現「金融服務業」使用一案兩請多倚賴「專利代理人」，原因可能為「金融服務業」過往較無申請專利之經驗，從大部分「金融服務業」組織編制也未看出具有關於智慧財產權管理之部門或窗口，雖然近年有因應「金融科技」做持續性的研發，但專利布局的標的未能反映核心技術之範疇，因此期許「金融服務業」能多提升智慧財產相關的保護知識，以對本身核心技術選擇適當的專利保護制度。

五、發明審查品質有助提升新創產業競爭力

申請人並未受智慧局實體審查的影響，使發明專利修正為「非相同創作」無法權利接續新型專利權，而影響一案兩請之布局策略，以及未來使用一案兩請之意願，相反地，取得有效性相對穩定的發明專利權，對申請人而言其效益更甚於權利接續，此外，非相同創作之發明專利權亦未影響新型專利權之存續。爰此，對新創產業而言，在成本考量允許下，拓展專利權數量之取得，有助於企業技術上之展現，以及提升商業競爭性，將發明與新型專利權共同並存應係利大於弊。

六、一案兩請「權利接續」政策的整體影響

（一）對企業申請新型專利而言，在不影響企業財務管理之情形下，企業可藉由一案兩請增添對專利權的有效性檢視，以及提供專利權行使前的準備，相對於一般取得新型專利權後的權利範圍再調整之限制，透過一案兩請能更大限度的方式進行彈性的保護。

（二）對發明專利而言，一案兩請中以新型專利先行取得專利權，藉以縮短發明專利審查期間的權利空窗，在發明專利審查期間，新型專利權若有舉發審查的情形，除了能事先瞭解技術或商業競爭的潛在風險外，企業尚能在審查中的發明專利權利範圍做更大限度的有效性調整，進一步提升後續取得發明專利權品質。

（三）整體而言，企業若是具有「產品已實施或即將實施」、「評估為可商業行為（例如技術移轉或授權）之技術」、「預期的專利權行使（例如警告或訴訟）」及「為公司及智慧財產權管理政策的專利布局」之策略需求，且創作目的符合新型專利範疇的情形下，係可考慮以「一案兩請」之申請策略進行專利布局。

解析美國著作權訴訟外紛爭解決機制之 2020 年 CASE Act 小額索賠新制

林利芝

壹、前言

貳、美國著作權制度中造成維權隱患的著作權蟑螂問題

參、美國 2020 年著作權小額索賠替代制度施行法

一、索賠程序之開啟

二、索賠裁決之作成

肆、從著作權蟑螂亂象解析美國 2020 年 CASE Act 小額索賠新制

一、鬆綁「著作權登記」要件

二、CASE Act 授予未及時登記作品每件 7,500 美元的法定損害賠償

三、CCB 可以對不回應索賠通知的被告作出缺席裁決

四、CASE Act 預防著作權蟑螂的防治措施

伍、結論

作者現為東吳大學法律學系專任副教授。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

2020 年 12 月美國國會通過「著作權小額索賠替代制度施行法」，將其增訂為美國著作權法第 15 章「著作權小額索賠」。美國國會頒布此新制的主要背景，是在聯邦法院外設立一個能夠解決當事人之間小額著作權紛爭，並且「高效、便捷、費用低廉」的場所。著作權訴訟是屬於聯邦法院的專屬管轄，但是訴訟標的較低之訴訟成本可能高於獲得的法律救濟而使民眾往往無法獲得有效權利救濟，因此美國國會以美國著作權局 2013 年發布的「著作權小額索賠」報告為藍本，建置後疫情時代的美國著作權小額索賠新制。支持者認為新制提供一個訴訟外紛爭解決機制，有助於遏止著作權侵害行為，以及減輕個人或小型企業著作權人的維權負擔和提供法律救濟。反對者則主張在美國著作權局內設立著作權索賠委員會審理著作權索賠，有違反美國憲法三權分立原則、犧牲程序正義和限縮合理使用空間之疑慮，並且可能加劇著作權蟑螂問題。

關鍵字：著作權小額索賠替代制度施行法、著作權索賠委員會、著作權小額索賠、美國著作權局、訴訟外紛爭解決機制、著作權蟑螂
CASE Act、Copyright Claims Board (CCB)、copyright small claims、US Copyright Office、extra-judicial dispute resolution mechanism、copyright troll

壹、前言

在這個傳播科技進步、網路資訊爆炸的數位環境，民眾隨時被各類資訊轟炸，加上社群媒體蓬勃發展和民眾生活節奏加快，造成民眾擷取資訊的注意力被各種媒體分散。由於圖片閱讀比文字閱讀更能有效傳遞資訊，遂在資訊戰中勝出，使圖片成為民眾表達和獲取資訊的重要內容，也因此進入「一張圖片勝過千言萬語」（A picture is worth a thousand words.）的讀圖時代[1]，卻也讓不計其數的民眾因未經授權使用網路上找到的圖片，而落入假維權之名的著作權蟑螂（copyright troll）刻意設下的侵權陷阱，被迫「一張侵權圖片支付數千美元和解金」（A picture is worth a thousand dollars.）[2]。

從 2019 年底開始，COVID-19 疫情爆發，受到疫情影響，各國相繼封城並且禁止民眾外出，以減少群聚感染風險，造成所有實體生活全面停擺。全球人類的工作、商業活動、日常生活被迫一夕之間轉向線上運作。防疫期間「宅」在家的民眾轉向線上購物平台購買日常用品，電子商務在這場病毒大流行中幾乎取代傳統實體零售業。為促銷商品，吸引消費者目光，圖片宣傳成為個人賣場網站、社群媒體、電商平台商業行銷的重要元素，民眾越來越依賴圖片內容，市場對圖片的需求正是圖片價值所在，圖片著作權保護也日益重要。儘管著作權法看似與此波 COVID-19 疫情無關，惟在疫情期間，網路上未經授權使用他人圖片的情況異常嚴重。

美國著作權人對於著作權侵害以訴訟維權的司法實務現狀是著作權人維權成本高，因為法院訴訟時間長，訴訟成本（包括律師費）高，舉證困難，賠償金額低。大多數個人和小型企業著作權人沒錢打官司維權，導致眾多著作權人在小額著作權紛爭上的合法著作權益得不到有效保護，損及著作權法的權威性，因此在圖片侵權泛濫的網路環境出現兩極化亂象，一端是著作權人對盜圖無力維權，另一端是著作權蟑螂假維權之名勒索牟利。在現行著作權制度下，如何兼顧著作權

---

1 Laura Beckstead, Daniel Hayden & Curtis Schroeder, *A Picture's Worth A Thousand Words...And Maybe More,* Forbes (Aug. 5, 2016, 06:00 AM), https://www.forbes.com/sites/oracle/2016/08/05/a-pictures-worth-a-thousand-words-and-maybe-more/?sh=148ef4475a1a(last visited Nov. 9, 2021).

2 D. Earl, *A Picture Is Worth a Thousand...Dollars?*, MetroTex (Jul. 7, 2021), https://www.mymetrotex.com/a-picture-is-worth-a-thousand-dollars/(last visited Nov. 9, 2021).

保護的公平和效率，有效保障弱勢民眾訴諸法律打擊侵權、捍衛其著作權益，並且防治著作權蟑螂濫用索賠機制，成為美國當前著作權法改革的一個重要課題。有鑒於此，美國著作權局（U.S. Copyright Office）於 2011 年開始研究訴訟外小額紛爭解決機制的可能性，並於 2013 年 9 月發布「著作權小額索賠」報告（Copyright Small Claims report）[3]，並且長期以來持續支持推動小額索賠機制的立法[4]。

2020 年底，鑒於 COVID-19 疫情期間著作權人需要小額價值著作之紛爭解決替代機制的急迫性和重要性，美國國會適時通過 2020 年著作權小額索賠替代制度施行法（Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2020, CASE Act）[5]（下稱 CASE Act），以美國著作權局於 2013 年發布的「著作權小額索賠」報告為原型，建構後疫情時代的美國著作權小額索賠新制[6]。此新制本質上屬於訴訟外紛爭解決機制，美國國會頒布此新制的主要目的是在聯邦法院外設立一個能夠解決當事人之間小額著作權紛爭，並且「高效、便捷、費用低廉」的場所。

CASE Act 實為 2021 年綜合撥款法案（The Consolidated Appropriations Act of 2021）包裹式提案的一部分。2021 年綜合撥款法案更為人所知的名稱是「美國聯邦政府預算撥款和新冠疫情紓困法案」（The Omnibus Spending and COVID-19 Relief bill），這是美國國會為求緩解美國民眾因 COVID-19 疫情爆發蒙受的重大經濟損失而提出的紓困法案[7]。2020 年 12 月 27 日，川普總統簽署了 2021 年綜合撥款法案，其中納入的兩項重要著作權法修訂法案，包括在美國著作權局內設立著作權索賠委員會（Copyright Claims Board, CCB）[8] 的 CASE Act，和 2020 年合

---

[3] United States Copyright Office, *Copyright Small Claims*, The Register of Copyright of the United States of America (Sep. 30, 2013), https://www.copyright.gov/docs/smallclaims/usco-smallcopyrightclaims.pdf(last visited Nov. 9, 2021).

[4] United States Copyright Office, *Congress Passes CASE Act of 2020 and Law Regarding Unauthorized Streaming Services*, Copyright.gov (Dec. 22, 2020), https://www.copyright.gov/newsnet/2020/866.html(last visited Nov. 9, 2021).

[5] United States Copyright Office, *Remedies for Copyright Small Claims*, Copyright.gov (2021), https://www.copyright.gov/docs/smallclaims/(last visited Nov. 9, 2021).

[6] United States Copyright Office, *Copyright Small Claims and the Copyright Claims Board*, Copyright.gov (2021), https://www.copyright.gov/about/small-claims/(last visited Nov. 9, 2021).

[7] Richard Manfredi, *COVID-19 Relief Bill Creates New Small Claims Copyright Board, Stronger Criminal Penalties for Illicit Streaming*, Gibson Dunn (Dec. 29, 2020), https://www.gibsondunn.com/covid-19-relief-bill-creates-new-small-claims-copyright-board-stronger-criminal-penalties-for-illicit-streaming/(last visited Nov. 9, 2021).

[8] 17 U.S.C. §1502(a) (2021).

法串流保護法案（The Protecting Lawful Streaming Act of 2020, PLSA）[9]，前者增訂為美國著作權法第 15 章「著作權小額索賠」（Copyright Small Claims）[10]，後者則增訂為美國法典第 18 篇第 2319C 條，這兩項法案的立法目的都在強化對著作權人的保護。

儘管 CASE Act 在美國爭議不斷，支持者認為 CASE Act 提供了一個訴訟外紛爭解決機制，有助於遏止著作權侵害行為，以及減輕個人或小型企業著作權人的維權負擔和提供法律救濟[11]。以電子前沿基金會（Electronic Frontier Foundation, EFF）和公共知識（Public Knowledge）公益團體為首的反對者則主張 CASE Act 是弊大於利，原因在於此新制規定美國著作權局內設立「CCB」（非美國憲法第三條設立的聯邦法院）審理著作權索賠，有違反美國憲法三權分立原則、犧牲程序正義和限縮合理使用空間之疑慮，並且 CASE Act 為了方便著作權人索賠而降低索賠門檻和賦予索賠優勢，可能提供著作權蟑螂把 CCB 當成「提款機」的一條便捷途徑，將加劇著作權蟑螂問題[12]。

本文採比較法學方式，首先介紹美國著作權制度中造成維權隱患的著作權蟑螂問題，接著整理美國著作權小額索賠新制之緣起、法規和 CCB 索賠程序之運作等，並且從著作權蟑螂橫行亂象解析美國著作權訴訟外紛爭解決機制之 2020 年 CASE Act 小額索賠新制，以供我國立法和行政主管機關日後修法之參考。

---

9 Michael Antonucci, *United States: New Legislation: CASE Act And Protecting Lawful Streaming Act*, Mondaq (Mar. 18, 2021), https://www.mondaq.com/unitedstates/trademark/1047506/new-legislation-case-act-and-protecting-lawful-streaming-act(last visited Nov. 9, 2021).

10 United States Copyright Office, *Chapter 15: Copyright Small Claims*, Copyright.gov (2021), https://www.copyright.gov/title17/92chap15.html(last visited Nov. 9, 2021).

11 Morgan Bramlet, An Overview of the CASE Act, H.R. 2426 and S. 1273, Copyright Alliance (May 7, 2019), https://www.asmp.org/wp-content/uploads/Support-CASE-Act-One-Pager-May-2019.pdf(last visited Nov. 9, 2021).

12 Jason Kelley, *The CASE Act Is Just the Beginning of the Next Copyright Battle*, Electronic Frontier Foundation (Dec. 22, 2020), https://www.eff.org/zh-hant/deeplinks/2020/12/case-act-hidden-coronavirus-relief-bill-just-beginning-next-copyright-battle(last visited Nov. 9, 2021).

貳、美國著作權制度中造成維權隱患的著作權蟑螂問題

眾所皆知，髒亂環境為「蟑螂」提供了孳生的溫床和豐富的食物來源。同樣，著作權侵害猖獗的網路環境，也成了一群被稱為著作權蟑螂的絕佳生存空間[13]，再加上美國著作權法為了打擊侵權、鼓勵著作權人訴訟維權，而允許其無需證明實際損害即可請求法定損害賠償，就成了著作權蟑螂以侵權為由提起大量著作權訴訟的經濟誘因[14]。

這群著作權蟑螂本身不從事創作、授權或出售其著作權作品，其從著作權人取得作品之著作權或專屬授權而成為權利人或是權利代理人，然後靠侵權索賠獲利[15]。著作權蟑螂的索賠手法，大致分為信件索賠或是訴訟索賠。著作權蟑螂會先發送大量索賠信，要求支付高額授權費否則提告，即足以嚇唬為數不少接獲索賠信的個人和小型企業支付數千美元授權費。如果索賠信被置之不理，著作權蟑螂就會在聯邦法院提起大量著作權訴訟，威脅對每件侵權作品求償「故意侵權」（willful infringement）的法定損害賠償最高金額 15 萬美元，至於訴訟本身是否合法有據，則非其提告重點，因為著作權蟑螂無意讓著作權訴訟進入實質審判程序，其提告的唯一目的是恐嚇被告支付高額授權費。著作權蟑螂與正當維權之著作權人的區別，在於索賠動機[16]。正當維權之著作權人對侵權索賠的主要目的是保護著作權、遏止侵權行為，並且追討損害賠償。因此，正當維權是為了糾正私人侵權，同時也實現了保護著作權的公共利益。著作權蟑螂對侵權索賠則不是真正為了保護著作權，而是藉由發送大量索賠信威脅高額授權費，或是提起大量著作權訴訟威脅訴訟維權，以索賠數量取勝，達到和解利益最大化[17]。

---

[13] Michael Sneyd, *Common Mistakes That Can Attract Copyright Trolls*, JSDUPRA (Jun. 1, 2021), https://www.jdsupra.com/legalnews/common-mistakes-that-can-attract-6864137/(last visited Nov. 9, 2021).

[14] James DeBriyn, *Shedding Light on Copyright Trolls: An Analysis of Mass Copyright Litigation in the age of Statutory Damages*, 19 UCLA Ent. L. Rev. 79, 82 (2012).

[15] Jonathan Bailey, *What is a Copyright Troll?,* Plagiarism Today (Apr. 12, 2018), https://www.plagiarismtoday.com/2018/04/12/what-is-a-copyright-troll/(last visited Nov. 9, 2021).

[16] Matthew Sag & Jake Haskell, *Defense Against the Dark Arts of Copyright Trolling*, 103 Iowa L. Rev. 571, 576 (2018).

[17] *When is a Picture Worth $1000, or More?,* The Modern Firm (Jan. 16, 2020), https://www.themodernfirm.com/blog/qotw/when-is-a-picture-worth-1000-or-more/(last visited Nov. 9, 2021).

在美國圖片業，以維權之名行牟利之實的著作權蟑螂，包括圖庫公司 Getty Images[18]、攝影師 Larry Philpot[19]、律師 Richard Liebowitz[20] 等，族繁不及備載[21]。在圖片使用者之間惡名昭彰的著作權蟑螂 Getty Images[22]，是一間國際知名的圖庫公司，整合全球優質著作權內容資源，搭建圖片著作權人與使用者之間的「視覺內容」著作權交易平台，市場地位近乎壟斷。Getty Images 簽約攝影師專屬授權提供圖片外，還會採買圖片、獨家代理授權一些圖片資源，其早期商業模式以銷售／授權使用圖庫的圖片為主。Getty Images 獨家代理攝影師的圖片商業授權，就要負責協助攝影師維權事宜，為了幫助攝影師追討授權費，Getty Images 人工監控圖庫圖片在網路上的使用情況，如果發現各大網站、社群媒體、公司企業未經授權使用圖庫的圖片，就會發送索賠信。雙方若未能談攏賠償金額，Getty Images 就會提起著作權訴訟，透過法院判決取得損害賠償。由於訴訟所得的賠償金額遠高於銷售／授權使用圖片的獲利，Getty Images 發現有利可圖，便把業務重心轉移到訴訟維權，將著作權侵害索賠發展成一種商業模式[23]。

身為權利代理人，Getty Images 替攝影師追討授權費，維護攝影師和自身著作權代理商合法權益，有其正當性。但近幾年 Getty Images 過度維權和動輒濫訴牟私利，從著作權侵害索賠中獲利，實已背離著作權保護原創作品以鼓勵創作的本意，成為受眾人討伐的著作權蟑螂[24]。Getty Images 以「圖片侵權」為由，大量

---

18 Techdirt, *Getty Threatens The Wrong IP Law Firm In Its Copyright Trolling Efforts*, Above The Law (Aug. 22, 2014), https://abovethelaw.com/2014/08/getty-threatens-the-wrong-ip-law-firm-in-its-copyright-trolling-efforts/(last visited Nov. 9, 2021).

19 Joshua Brustein, *Don't Sue Me Like That: Anatomy of a Copyright Troll*, Bloomberg Businessweek (Jun. 28, 2021), https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-28/copyright-law-how-rock-photographer-larry-philpot-perfected-usage-lawsuits(last visited Nov. 9, 2021).

20 Maria Abreu, *Photographer's Avenger, Judge's Nightmare: The Case of Copyright Lawyer Richard Liebowitz*, Bedford + Bowery (Jan. 4, 2021), https://bedfordandbowery.com/2021/01/photographers-avenger-judges-nightmare-the-case-of-copyright-lawyer-richard-liebowitz/(last visited Nov. 9, 2021).

21 JP Danko, *Is "Copyright Troll" A Thing Now?,* Photography (Oct. 28, 2017), https://www.diyphotography.net/copyright-troll-thing-now/ (last visited Nov. 9, 2021).

22 Ron Stefanski, *Did You Receive The Getty Images Demand Letter?,* One Hour Professor (Apr. 22, 2021), https://www.onehourprofessor.com/getty-images-demand-letter-getty-images-lawsuit/(last visited Nov. 9, 2021).

23 Christopher Zara, *Getty Images Lawsuits: Enforcement Or Trolling? Fear Of Letters Dwindling, Stock-Photo Giant Hits Federal Courts*, IBT (Feb. 7, 2014), https://www.ibtimes.com/getty-images-lawsuits-enforcement-or-trolling-fear-letters-dwindling-stock-photo-1554122(last visited Nov. 9, 2021).

24 Kelley Keller, *The Getty Images Demand Letter – Copyright Bully vs. You*, Kelley Keller ESQ (Jan. 6, 2016), http://kelleykeller.com/the-getty-images-demand-letter-fighting-the-copyright-bully/(last visited Nov. 9, 2021).

控告網路圖片使用者[25]。Getty Images 收購圖片辨識軟體公司 PicScout 後，利用其開發的圖片辨識軟體，大規模搜尋未經授權使用的圖庫圖片，然後啟動維權模式，發送索賠信威脅訴訟以追討高額賠償[26]。Getty Images 不接受圖片使用者道歉或是刪除侵權圖片，而且 Getty Images 的索賠金額通常不符合圖片銷售價值和侵權實際損失，Getty Images 不合理高額索賠的維權方式，無非是一種變相勒索，圖片使用者被迫花錢和解。若和解無效 Getty Images 就會提起著作權訴訟，並且在訴訟中會提出許多其勝訴判例供法院參考，圖片使用者最終為了避免訴訟麻煩，會付錢和解或是簽訂使用圖庫契約來換取 Getty Images 撤訴[27]。

Getty Images 最為人詬病的是對公共領域（public domain）圖片主張權利，甚至將此類圖片加上 Getty Images 浮水印後向圖片使用者收取授權費[28]，在去年疫情期間，Getty Images 在一張具疫情宣導意義的 COVID-19 病毒圖片[29]，加上 Getty Images 浮水印充作其著作權圖片，在 Getty Images 官方網站上公開收取授權費 450 美元，引發爭議[30]。事實上，這張最具代表性的 COVID-19 病毒圖片，為美國疾病管制與預防中心（the Centers for Disease Control and Prevention, CDC）的員工所創作，乃是美國政府的公務作品，不受著作權保護，屬於公共領域作品，CDC 官網還提供了比 Getty Images 更大尺寸，高達 180MB 的高清圖片供民眾免

---

25 Rachel Strella, *Watch Out for Big Brother: Getty Images Strong Arms Unsuspecting Small Businesses*, #Strella (Sep. 7, 2014), https://strellasocialmedia.com/2014/09/watch-big-brother-getty-images-strong-arms-unsuspecting-small-businesses/(last visited Nov. 9, 2021).

26 Barry Levine, *Getty Images' PicScout boosts its image recognition and tracking tools*, Martech (Oct. 26, 2016), https://martech.org/getty-images-picscout-boosts-image-recognitiontracking-tools/(last visited Nov. 9, 2021).

27 Christopher Zara, *Getty Images Lawsuits: Enforcement Or Trolling? Fear Of Letters Dwindling, Stock-Photo Giant Hits Federal Courts*, IBT (Feb. 7, 2014), https://www.ibtimes.com/getty-images-lawsuits-enforcement-or-trolling-fear-letters-dwindling-stock-photo-1554122(last visited Nov. 9, 2021).

28 Tamsin Miley, Demand Letters from Copyright Trolls, BarTalk (Dec. 2017), https://www.cbabc.org/BarTalk/Articles/2017/December/Features/Demand-Letters-from-Copyright-Trolls(last visited Nov. 9, 2021).

29 Smith Collection/Gado, *Coronavirus Illustration*, gettyimages (Jan. 01, 2020), https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/this-illustration-created-at-the-centers-for-disease-news-photo/1255976597?adppopup=true(last visited Nov. 9, 2021).

30 Mike Masnick, *That Coronavirus Image Is Public Domain, But That Won't Stop Getty From Trying To Sell You A $500 License To Use It*, techdirt (Apr. 6, 2020), https://www.techdirt.com/articles/20200404/23354544238/that-coronavirus-image-is-public-domain-that-wont-stop-getty-trying-to-sell-you-500-license-to-use-it.shtml?__cf_chl_jschl_tk__=RcCnnd0FtnNjgmD3svMGYXrmsFm5oHClzqQ6ZwwmPUg-1636427240-0-gaNycGzNCL0(last visited Nov. 9, 2021).

費下載自由使用[31]。Getty Images 將這張 COVID-19 病毒圖片加上 Getty Images 浮水印後，納入其著作權圖庫，向使用者收取授權費。Getty Images 甚至要求這張圖片只能用於新聞編輯傳播使用，未經授權不能作為廣告、促銷等商業用途。Getty Images 網站上的 COVID-19 病毒圖片，還註明「此圖如用於商業用途，請致電或諮詢客戶代表」。上述這些類似著作權聲明，以及圖片上有 Getty Images 浮水印，誤導使用者認為 COVID-19 病毒圖片的著作權為 Getty Images 所有，讓使用者以為必須支付 450 美元授權費才能使用圖片，侵害使用者的合法免費使用權益，有損公眾利益。這張 COVID-19 病毒圖片在疫情期間，成為媒體廣泛採用和傳播的素材，每個轉發圖片的商業使用者日後是否可能面臨 Getty Images 的高額索賠，尚且不得而知。但是值得注意的是，Getty Images 將公共領域的圖片加上 Getty Images 浮水印後向圖片使用者收取授權費，並非是單一個案[32]，Getty Images 的著作權蟑螂行為已經行之有年。

在 *Carol M. Highsmith v. Getty Images (US), INC.* 案[33]，美國著名攝影師卡羅爾•海史密斯（Carol Highsmith）於 2015 年 12 月接獲來自 Getty Images 的一封索賠信，要求她為她在基金會網站上使用她自己的一件攝影作品支付授權費。海史密斯已經將她這件攝影作品與其它上萬件攝影作品捐贈給美國國會圖書館，成為公共領域的照片，供民眾免費下載自由使用[34]。海史密斯在 Getty Images 圖庫中發現了超過 18,000 張她捐贈給公共領域的照片，Getty Images 在照片加上 Getty Images 浮水印和移除她的作品資訊，向圖片使用者收取授權費，海史密斯憤而提起聯邦著作權訴訟，指控 Getty Images 違反了美國數位千禧年著作權法（Digital Millennium Copyright Act, DMCA）增訂的著作權法第 1202 條「權利管理電子資訊」規定[35]，

---

[31] Alissa Eckert, MSMI, Dan Higgins, MAMS, *Coronavirus (Phil ID #23312),* Centers for Disease Control and Prevention (2020), https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=23311(last visited Nov. 9, 2021).

[32] Didi Rankovic, *"Giant copyright troll" Getty Images is being sued for trying to copyright public domain images*, Reclaim The Net (Apr. 3, 2019), https://reclaimthenet.org/getty-images-is-being-sued-for-trying-to-copyright-public-domain-images/(last visited Nov. 9, 2021).

[33] First Amended Complaint, *Carol M. Highsmith v. Getty Images (US), Inc.*, No. 16-cv-5924 (S.D.N.Y. 2016), https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2265&context=historical(last visited Nov. 9, 2021).

[34] *Id.* at 7.

海史密斯認為她的照片被不法使用而向 Getty Images 求償 10 億美元[36]。雙方最終庭外和解收場[37]。

另一個惡名昭彰的著作權蟑螂 Larry Philpot 是位攝影師，將其攝影作品採行「創用 CC」[38]（Creative Common）授權條款在網路上授權免費使用並廣為散布，Larry Philpot 利用圖片辨識軟體搜尋網路，若發現使用者未依照「創用 CC」授權條款表示著作權人（Larry Philpot）的姓名，就會以侵害「姓名表示權」為由提起著作權訴訟，並且求償「惡意侵權」的法定損害賠償最高金額 15 萬美元。網路使用者大多會支付數千美元和解金以換取撤訴[39]。

律師 Richard Liebowitz 是美國聯邦法院認證的著作權蟑螂，在過去四年中代表攝影師對未經授權使用攝影作品的網路使用者，包括個人使用者、小型企業、大型企業，提起 2,000 多起著作權訴訟。在去年疫情嚴峻期間，其律師事務所在全美提起了超過三分之一數量的著作權訴訟。Liebowitz 認為其提起大量著作權訴訟只是對嚴重傷害攝影師的網路侵權行為進行維權，並且確保攝影師得到適當賠償。但是聯邦法官批評他的「商業維權模式」和「處理大量案件的方法」是為了迅速贏得小額和解，而不是保護著作權[40]。審理這些案件的聯邦法官譴責這類商業訴訟在疫情非常期間浪費寶貴的司法資源，並且對 Liebowitz 處以高額罰鍰作為懲處[41]。

---

35 *Id.* at 18-21.

36 *Id.* at 12-16.

37 DL Cade, *$1 Billion Getty Images Lawsuit Ends Not with a Bang, but a Whimper*, Peta Pixel (Nov. 22, 2016), https://petapixel.com/2016/11/22/1-billion-getty-images-lawsuit-ends-not-bang-whimper/(last visited Nov. 9, 2021).

38 美國著名法律學者 Lawrence Lessig 與具相同理念的先行者，於 2001 年在美國成立 Creative Commons 組織，提出「保留部分權利」（Some Rights Reserved）的相對思考與作法。以模組化的簡易條件，透過「姓名標示」、「非商業性」、「禁止改作」以及「相同方式分享」授權要素的排列組合，提供了 6 種便利使用的公眾授權條款。創作者挑選出最合適自己作品的授權條款並自行標示於其作品上，然後將作品釋出給大眾使用。詳見台灣創用 CC 計畫官網說明 http://creativecommons.tw/explore（最後瀏覽日：2022/03/24）。

39 Joshua Brustein, *Don't Sue Me Like That: Anatomy of a Copyright Troll*, Bloomberg Businessweek (Jun. 28, 2021), https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-28/copyright-law-how-rock-photographer-larry-philpot-perfected-usage-lawsuits(last visited Nov. 9, 2021).

40 Bill Donahue, *During Pandemic, Prolific Copyright Lawyer Keeps Suing*, Law360 (Mar. 27, 2020), https://www.law360.com/articles/1257593/during-pandemic-prolific-copyright-lawyer-keeps-suing(last visited Nov. 9, 2021).

41 Stephen Rex Brown, *Manhattan Federal Court's 'most sanctioned lawyer' fined $104K by judge*, Daily News (Jun. 29, 2020), https://www.nydailynews.com/new-york/ny-copyright-lawyer-sanctioned-20200629-kcbkdvls6vdlpgrjtq3q4gdpc4-story.html(last visited Nov. 9, 2021).

針對著作權蟑螂橫行亂象，美國聯邦法院 Rosenstengel 法官在 *Ward v. Consequence Holdings* 案懲處原告律師 Liebowitz 的判決意見，直指司法救濟貧富不均，讓著作權蟑螂有機可乘：「濫用著作權已成為網路時代普遍存在的問題，對於像原告 Ward 這類自由攝影師來說尤其有害，他們往往缺乏資源在聯邦法院對被告 Consequence Holdings 公司等大型企業提起著作權訴訟，因為他們知道即使勝訴，也可能只收到幾百美元的損害賠償，不足以支付維權訴訟費用，因此像原告律師 Liebowitz 這種好鬥成性的著作權蟑螂，可說是對被告持續和故意無視著作權規定之網路侵權者的反噬，本席不同情 Consequence Holdings 公司被 Liebowitz 高額索賠[42]。」Rosenstengel 法官在 *Ward v. Consequence Holdings* 案揭示訴訟外小額紛爭解決機制對著作權人的重要性，正是美國國會通過 2020 年 CASE Act，以便幫助個人或小型企業著作權人維權和取得法律救濟的充分論據[43]。

參、美國 2020 年著作權小額索賠替代制度施行法

美國國會於 2020 年底制定 CASE Act，在美國著作權局內設立 CCB[44]，提供一個準司法（quasi-judicial）的小額索賠機制。CCB 為著作權人提供一種簡化、具有成本效益的維權方式，解決小額著作權爭議，損害賠償上限為 3 萬美元[45]，例如針對小額價值圖片（美術著作）或照片（攝影著作）的侵權行為，在聯邦法院提起著作權訴訟不具成本效益，就可以在 CCB 提起小額索賠。

CCB 將由國會圖書館館長選任三名著作權索賠官組成[46]，並由兩名著作權索賠律師協助[47]。著作權索賠官和索賠律師必須在著作權訴訟以及替代性爭議解決方面經驗豐富[48]。著作權索賠官將擁有許多類似於聯邦法官的權力，以利促進小額索賠的和解或裁決。

---

42 *Ward v. Consequence Holdings*, Case No. 3:18-CV-1734-NJR (S.D. Ill. May 7, 2020).

43 *Copyright Troll Smackdown Reveals Need for CASE ACT*, The Illusion of More (May 14, 2020), https://illusionofmore.com/copyright-troll-smackdown-reveals-need-for-case-act/(last visited Nov. 9, 2021).

44 17 U.S.C. §1502(a) (2021).

45 17 U.S.C. §1506(e)(1)(D) (2021).

46 17 U.S.C. §1502(b)(1) (2021).

47 17 U.S.C. §1502(b)(2) (2021).

48 17 U.S.C. §1502(b)(3)(A); 17 U.S.C. §1502(b)(3)(B)(2021).

CCB 可以受理的四種索賠類型，分別是：（一）著作權法第 106 條著作權侵害之訴；（二）確認不侵權之訴；（三）數位千禧年著作權法第 512 條 (f) 項侵權通知／回復通知不實陳述之訴；（四）上述索賠相關反訴或抗辯[49]。著作權人必須在侵權行為發生後的三年內向 CCB 提出小額索賠[50]。

一、索賠程序之開啟

要向 CCB 提起小額索賠，著作權人不須完成著作權登記程序（取得美國著作權局核發著作權登記證書），但是必須提出完整的著作權登記申請（包括繳交申請費和寄存著作重製物），CASE Act 鬆綁「著作權登記」要件規定，原告可以同時提出著作權登記申請和 CCB 索賠程序[51]，但是原告仍必須取得著作權登記證書後，CCB 才能對索賠作出裁決，並且在等待原告完成著作權登記期間，中止 CCB 索賠程序[52]。

原告向 CCB 提起小額索賠並支付申請費，即開始 CCB 索賠程序[53]。索賠申請費金額將由著作權局局長訂定，但不得超過聯邦法院的訴訟申請費[54]。小額索賠申請書必須包括重大事實陳述，並且必須具結是真實無誤[55]。著作權索賠律師將審查小額索賠申請書是否符合法規和適用法規[56]。如果不符合規定，原告會收到通知，並要求其在 30 天內提出補正[57]。如果補正結果仍不符合規定，則給予原告第二次補正機會，之後如果沒有提出符合規定的補正，則該小額索賠將在不影響原告實體權利的情況下被 CCB 駁回[58]。反訴須接受同樣的審查[59]。

---

[49] 17 U.S.C. §1504(c) (2021).
[50] 17 U.S.C. §1504(b)(1)(2021).
[51] 17 U.S.C. §1505(a)(1),(2) (2021).
[52] 17 U.S.C. §1505(b)(1)(A) (2021).
[53] 17 U.S.C. §1506(e) (2021).
[54] 17 U.S.C. §1510(c) (2021).
[55] 17 U.S.C. §1506(e); §1506(y)(1) (2021).
[56] 17 U.S.C. §1506(f)(1)(A) (2021).
[57] 17 U.S.C. §1506(f)(1)(B) (2021).
[58] *Id.* If the claim is refiled again within that second 30-day period and is compliant, the claimant shall be so notified and shall be instructed to proceed with service of the claim, but if the claim still fails to comply, upon confirmation of such noncompliance by a Copyright Claims Officer, the proceeding shall be dismissed **without prejudice**.
[59] 17 U.S.C. §1506(f)(2) (2021).

著作權索賠律師一旦認定小額索賠符合規定，原告有 90 天的時間向被告送達小額索賠通知，原告成功送達後要向 CCB 提出送達證明[60]，CCB 亦要向被告送達小額索賠通知。小額索賠通知必須明確告知被告，如果其在 60 天內不選擇退出，被告將失去由聯邦法院審理著作權爭議的機會，並放棄陪審團審判的權利[61]。個人送達的方式與聯邦民事訴訟規則規定相同[62]。公司、合夥企業或非法人團體可指定代理人接收 CCB 小額索賠通知，或是可按照州法規定的方式進行送達[63]。如果原告收到 CCB 小額索賠符合規定的通知後 90 天內未能向被告進行送達，則該小額索賠將在不影響原告實體權利的情況下被 CCB 駁回[64]。

在 CCB 進行小額索賠採雙方「自願參與」制[65]。經適當送達 CCB 索賠通知的被告有 60 天的時間可向 CCB 提出書面通知「選擇退出」CCB 索賠程序[66]。如果被告及時向 CCB 通知「選擇退出」，則小額索賠將在不影響原告實體權利的情況下被 CCB 駁回[67]。如果被告未能及時「選擇退出」，將被視為同意參與 CCB 索賠程序[68]，而喪失由聯邦法院審理其著作權爭議的權利[69]，和放棄陪審團審判的權利[70]，並且在法律上將受到 CCB 裁決結果的拘束[71]。小額索賠一旦進入程序，但被告缺席或未能停止參與（無正當理由錯過一個或多個截止日期），CCB 可以對被告作出具有拘束力的缺席裁決[72]。如果 CCB 認定證據足以支持有利於原告的裁決，就會準備一份擬議（proposed）的缺席裁決，並將其發送給被告，被告有 30 天的時間以證據或補充資料反對該缺席裁決[73]。如果被告反對該缺席裁決，則 CCB 應予以審議，小額索賠將進行最終裁決[74]。如果被告未作出任何回應，則缺席裁決將成為最終結果[75]。

---

60 17 U.S.C. §1506(g) (2021).
61 17 U.S.C. §1506(g)(1) (2021).
62 17 U.S.C. §1506(g)(4) (2021).
63 17 U.S.C. §1506(g)(5) (2021).
64 17 U.S.C. §1506(v)(1) (2021).
65 17 U.S.C. §1504(a) (2021).
66 17 U.S.C. §1506(i) (2021).
67 *Id.*
68 *Id.*
69 17 U.S.C. §1506(g)(1)(A) (2021).
70 17 U.S.C. §1506(g)(1)(B) (2021).
71 17 U.S.C. §1506(i) (2021).
72 17 U.S.C. §1506(u)(2021).
73 17 U.S.C. §1506(u)(1),(2)(2021).
74 17 U.S.C. §1506(u)(3) (2021).
75 17 U.S.C. §1506(u)(4) (2021).

如果索賠程序已經啟動，但程序未能繼續進行是導因於原告無正當理由錯過了CCB訂定的一個或多個截止日期，CCB必須書面通知原告並將給其30天作出回應。如果原告未作出任何回應，CCB 可以在影響原告實體權利的情況下駁回索賠[76]。

CCB 索賠程序主要以書面審查，雙方當事人不必親自出庭[77]，而是透過網路視訊進行線上會議[78]，雙方當事人也不必聘請律師，可以在無律師協助或未委任律師的情況下自己進行 CCB 索賠程序[79]，或由律師或合格的法學院學生代理[80]。具有實務經驗的著作權索賠律師，也會協助民眾進行索賠程序。CCB 索賠程序的費用低，證據開示有限[81]，不允許正式動議，證據規則亦不適用[82]。

二、索賠裁決之作成

CCB 將基於著作權法、司法判例和著作權局局長制定的適用規定，對小額索賠作出裁決[83]。如果原告可以在某一聯邦司法管轄區內提起著作權訴訟，則 CCB 在作出裁決時，必須遵守該聯邦司法管轄區的法律。但是，如果原告可以在多個聯邦司法管轄區提起著作權訴訟，並且在著作權法的實體問題上存在相互衝突的司法判例，則 CCB 必須適用其認為與當事人的關係和爭議行為具有最重要意義的司法管轄區的法律[84]。

與聯邦法院一樣，CCB 有權根據著作權法第 504 條 (b) 項判給原告其實際損害賠償和被告的獲利[85]，或是根據著作權法第 504 條 (c) 項判給法定損害賠償[86]，無論原告提起的小額索賠數量和類型為何，原告每次索賠的總額（不包括任何律師費和訴訟費用）上限為 3 萬美元[87]。CCB 在判定法定損害賠償時，不得就侵權

---

[76] 17 U.S.C. §1506(v)(2) (2021).
[77] 17 U.S.C. §1506(c)(1) (2021).
[78] 17 U.S.C. §1505(c)(2) (2021).
[79] 17 U.S.C. §1506(d) (2021).
[80] 17 U.S.C. §1506(d)(1),(2)(2021).
[81] 17 U.S.C. §1506(n)(2021).
[82] 17 U.S.C. §1506(o) (2021).
[83] 17 U.S.C. §1506(a)(1) (2021).
[84] 17 U.S.C. §1506(a)(2) (2021).
[85] (b) Actual Damages and Profits.—The copyright owner is entitled to recover the actual damages suffered by him or her as a result of the infringement, and any profits of the infringer that are attributable to the infringement and are not taken into account in computing the actual damages.
[86] 17 U.S.C. §1504(e)(1)(A) (2021).
[87] 17 U.S.C. §1504(e)(1)(D) (2021).

行為是否「故意」作出認定[88]，但可考慮訴訟雙方是否已達成停止侵權行為的協議[89]。CCB 索賠的裁決還可要求一方當事人停止侵權行為[90]或停止發送 DMCA 侵權通知或回復通知[91]。

CASE Act 的法定損害賠償規定，與現行著作權法不同。原告（著作權人）不須在侵權行為開始前或對已發表作品首次發表後三個月內登記著作權，原告只須在 CCB 對小額索賠作出最終裁決之前完成著作權登記（取得美國著作權局核發著作權登記證書），仍可獲得法定損害賠償。CASE Act 明確規定，如果系爭作品沒有及時登記著作權，則每件侵權作品（單項侵權）的法定損害賠償上限為 7,500 美元，每起訴訟（多項侵權）的法定損害賠償總額上限為 15,000 美元[92]。但是如果系爭作品及時登記著作權，每件侵權作品（單項侵權）的法定損害賠償上限為 15,000 美元[93]，每起訴訟（多項侵權）的法定損害賠償總額上限為 3 萬美元，不包括律師費和訴訟費用[94]。對低於 5,000 美元的索賠，將由一名 CCB 索賠官裁定[95]。

小額索賠必須由三名索賠官中至少兩名作出最終裁決[96]，並包括對裁決的事實和法律依據的解釋[97]、闡明被告或反訴被告同意停止侵權行為的任何條款[98]、包括雙方要求的任何和解條款[99]，並且包括對所有損害賠償和其他救濟的明確說明[100]。小額索賠的最終書面裁決將在公開網站上公布和提供[101]，但 CCB 的裁決不具有判例效力，在任何法院或在任何 CCB 索賠程序，不得作為法律判例[102]。

---

88 17 U.S.C. §1504(e)(1)(A)(ii)(III) (2021).
89 17 U.S.C. §1504(e)(1)(A)(ii)(IV) (2021).
90 17 U.S.C. §1504(e)(2)(A)(i) (2021).
(e) Permissible Remedies.—(2) Agreement to cease certain activity.—In a determination of the Copyright Claims Board, the Board shall include a requirement to cease conduct if, in the proceeding relating to the determination—(A) **a party agrees—(i) to cease activity that is found to be infringing, including removing or disabling access to, or destroying, infringing materials; or**
91 17 U.S.C. §1504(e)(2)(A)(ii) (2021).
92 17 U.S.C. §1504(e)(1)(A)(ii)(II) (2021).
93 17 U.S.C. §1504(e)(1)(A)(ii)(I) (2021).
94 17 U.S.C. §1506(e)(1)(D) (2021).
95 17 U.S.C. §1506(z)(2021).
96 17 U.S.C. §1506(t)(1) (A) (2021).
97 17 U.S.C. §1506(t)(1) (B) (2021).
98 17 U.S.C. §1506(t)(1) (C) (2021).
99 17 U.S.C. §1506(t)(1) (D) (2021).
100 17 U.S.C. §1506(t)(1) (E) (2021).
101 17 U.S.C. §1506(t)(3) (2021).
102 17 U.S.C. §1507(a)(3) (2021).

如果一方當事人未支付損害賠償或未遵守 CCB 的裁決，受害方可以要求聯邦法院確認 CCB 的裁決，並對未付方作出判決。受害方向聯邦法院申請確認判決，必須在 CCB 索賠作出裁決後一年內提出[103]。

如果一方當事人對 CCB 的裁決不服，上訴審查的程序有限。首先，如果當事人能夠指出裁決有明顯的法律錯誤、事實內容錯誤，或者存在技術性錯誤，則不服裁決的當事人可以提出書面請求 CCB 覆議[104]。如果覆議請求被 CCB 駁回，當事人可以「CCB 濫用酌處權駁回覆議請求」為由，向著作權局局長要求審查 CCB 的裁決[105]。當事人無法向聯邦法院對 CCB 的裁決結果提起上訴，但在下列三種有限情況：（一）如果是由於 CCB 詐欺、貪瀆、不實陳述或其他不當行為而作出裁決[106]；（二）如果 CCB 越權或未能就爭議標的物作出最終裁決[107]；（三）在缺席裁決或基於未能提告的裁決的情況下，如果聯邦法院認定該缺席裁決或未能提告是由於可原諒的疏忽而造成[108]，聯邦法院可以撤銷或修改（vacating, modifying, or correcting）CCB 對小額索賠的裁決。

在聯邦法院提起著作權訴訟，雙方當事人必須承擔自己的律師費和訴訟費用，但是聯邦法院可酌情判給勝訴方律師費和訴訟費用[109]。不過，根據著作權法第 412 條規定，原告（著作權人）在侵權行為開始前或對已發表作品首次發表後三個月內登記著作權，才能獲得律師費[110]。CASE Act 亦是規定，在 CCB 提起小額索賠，雙方當事人必須承擔自己的律師費和訴訟費用[111]，但是如果 CCB 認定「一方當事人提起小額索賠、反訴或抗辯，是出於騷擾或其他不正當目的，或者是缺乏合理的法律或事實依據等惡意行為，則 CCB 應判給受到不利影響的另一方律師費和索賠費用，金額上限為 5,000 美元[112]。在特殊情況下，例如一方當事人表現出惡意行為，CCB 可以判給另一方超出 5,000 美元限額的律師費和索賠費用[113]。

[103] 17 U.S.C. §1508(a)(2021).
[104] 17 U.S.C. §1506(w) (2021).
[105] 17 U.S.C. §1506(x) (2021).
[106] 17 U.S.C. §1508(c)(1)(A)(2021).
[107] 17 U.S.C. §1508(c)(1)(B) (2021).
[108] 17 U.S.C. §1508(c)(1)(C)(2021).
[109] 17 U.S.C. §505 (2021).
[110] 17 U.S.C. §412 (2021).
[111] 17 U.S.C. §1504(e)(3)(2021).
[112] 17 U.S.C. §1506(y)(2) (2021).
[113] 17 U.S.C. §1506(y)(2)(B) (2021).

如果另一方是在無律師協助或未委任律師的情況下自己進行 CCB 索賠程序，則 CCB 可以判給索賠費用，金額上限為 2,500 美元[114]。CCB 判給的律師費和索賠費用為損害賠償總額之外的額外金額[115]。

肆、從著作權蟑螂亂象解析美國 2020 年 CASE Act 小額索賠新制

美國著作權法的立法意旨是為了保護著作權人重製、改作、散布、公開展示和公開表演其著作等多項專屬權利，來鼓勵著作權人進行創作，並在著作權期間屆滿後讓著作權人的著作成為民眾自由使用的公共資源，以達到促進國家文化發展的公益目的。美國著作權法亦賦予著作權人基於其著作受到侵害而提起民事訴訟之權利。在美國著作權法的架構下，著作權人的專屬權利主要是透過著作權訴訟解決著作權爭議，來界定權利保護範圍和法律救濟。

然而在美國，聯邦法院對著作權爭議有專屬管轄權，著作權爭議只能由聯邦法院審理[116]。聯邦訴訟程序複雜且曠日廢時，是導致著作權訴訟費用平均高達六位數的主因[117]。絕大多數的個人和小型企業著作權人即使受到著作權侵害，當訴訟成本遠超出索賠價值時，會因為沒錢打官司而無法得到應有的法律救濟。著作權人「有權利無救濟」的著作權制度不僅讓著作權保護失靈，亦會助長侵權行為，進而降低著作權作品對著作權人的價值。此外，高額訴訟費用問題除了造成訴訟維權障礙，不利於著作權人遏止侵權行為和保護創作成果，也會影響著作權人的創作動力。以攝影專業為例，訴訟維權的高額費用以及缺乏具有成本效益的救濟機制，使攝影師迫於現實壓力而放棄攝影創作，實際上扼殺攝影創作空間。

---

[114] 17 U.S.C. §1506(y)(2)(A) (2021). 原文用字「pro se」為拉丁文，意思是「為自己、代表自己」，也就是訴訟當事人在無律師協助或未委任律師的情況下自己進行法律程序。When a litigant proceeds without legal counsel, they are said to be proceeding "pro se." See, e.g. *Rivera v. Florida Department of Corrections*, 526 U.S. 135 (1999).

[115] 17 U.S.C. §1504(e)(1)(D) (2021).

[116] 28 U.S.C. §1338(a) (2021).

[117] Jessica Sobhraj, *The CASE Act is Leveling the Playing Field for All Creators*, DIY Musician (Mar. 21, 2021) https://diymusician.cdbaby.com/music-rights/case-act-for-musicians-copyright/ (last visited Nov. 9, 2021).

同樣，無力負擔訴訟費用的被告，即使被控侵權的著作利用行為符合權利限制規定或是構成合理使用，利用人也不願對著作權人明顯輕率和過於寬泛的侵權索賠提出異議，寧願私下和解，致使著作權法保護使用者權益的合理使用規定形同具文。這只會助長著作權人提出過於寬泛的侵權主張。然而，合理使用原則不僅是著作權法的抗辯，也是著作權法內建保障民眾言論自由的安全機制，更是鼓勵民眾在合理範圍內使用他人著作進行創作的重要公共政策。因此，利用人不願對其合理使用進行訴訟主張依法使用，將會限縮合理使用的範圍和重要性，對以合理使用原則鼓勵創作的著作權制度產生不利影響[118]。

訴訟費用過高造成的訴訟障礙，不僅對著作權保護效益和合理使用公共政策產生負面影響，也阻礙了著作權制度鼓勵創作和促進作品傳播的目的。十多年來，個人和小型企業指摘著作權制度只保護能負擔聯邦法院高額訴訟費用的大型企業，美國著作權局亦是呼籲美國國會修改著作權法，建立訴訟外小額索賠機制，以解決小額侵權「訴訟權利形同虛設」的不公平現象[119]。美國著作權局設想的小額索賠機制[120]，其特點是著作權爭議標的金額不高，索賠程序簡化、費用低廉，且不必聘用律師，民眾可以自己處理索賠案件，但如果原告或被告覺得有必要，仍可聘用律師代理。小額索賠機制的重要性主要在於提供民眾訴諸法律捍衛其權利的便捷管道、簡化程序以快速解決小額著作權紛爭給予法律救濟，並且分流案件以便聯邦法院的司法資源用於處理更重要的著作權爭議案件。

美國國會通過 CASE Act 對個人和小型企業意義重大，是因為 CASE Act 設立了一個符合民眾期待的小額索賠機制，供個人和小型企業就事實清楚、權利義務關係明確、作品價格低、爭議不大的小額糾紛提起小額索賠，請求法律救濟。個人和小型企業可以透過「高效、便捷、費用低廉」的 CCB 索賠程序依法維權和遏止侵權行為。但是反對者批評，CASE Act 簡化索賠程序、降低成本以方便著作

---

118 See Brad A. Greenberg, *Copyright Trolls and Presumptively Fair Uses*, 85 U. Colo. L. Rev. 53, 109 (2014).

119 Terrica Carrington & Keith Kupferschmid, *CASE Act Signed Into Law: What This Means*, Copyright alliance (Jan. 7, 2021), https://copyrightalliance.org/case-act-signed-into-law/(last visited Nov. 9, 2021).

120 United States Copyright Office, *Copyright Small Claims*, The Register of Copyright of the United States of America (Sep. 30, 2013), https://www.copyright.gov/docs/smallclaims/usco-smallcopyrightclaims.pdf (last visited Nov. 9, 2021).

權人索賠，不但無法有效解決網路侵權氾濫問題，反而讓個人和小型企業著作權人可能不得其利反受其害，最大受益者是著作權蟑螂從大量小額索賠中獲利[121]。

本文詳細檢視 CASE Act 後，發現 CASE Act 為了方便著作權人索賠，在一些規定上降低索賠門檻和提供索賠優勢，包括（一）鬆綁「著作權登記」要件；（二）授予未及時登記作品法定損害賠償；（三）CCB 可以對不回應索賠通知的被告作出缺席裁決。本文認為 CASE Act 這些降低索賠門檻和提供索賠優勢的規定，確實可能助攻著作權蟑螂提起輕率小額索賠和濫用 CCB 索賠程序，而加劇著作權蟑螂問題。

一、鬆綁「著作權登記」要件

在美國，著作權人的著作權受到侵害，美國著作權法第 411 條 (a) 項賦予著作權人提起著作權訴訟要求民事賠償之權利。不過侵權訴訟繫屬法院之前，著作權人必須遵守「著作權登記」要件。第 411 條 (a) 項規定「著作權人不得就美國著作受著作權侵害一事提起任何民事侵權訴訟，直至該著作已依本法進行著作權登記[122]。」2019 年美國最高法院在 *Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLC* 案裁決，根據著作權法第 411 條 (a) 項規定，美國著作權局完成官方著作權登記程序與核發著作權登記證書，才符合「著作權登記」要件[123]。因此，著作權蟑螂要在聯邦法院提起著作權訴訟，必須完成著作權登記程序並且取得美國著作權局核發的著作權登記證書，才能提起著作權訴訟。在疫情期間，完成著作權登記程序需要比以往更長的時間，而且所費不貲[124]。

相較現行著作權法，CASE Act 放寬「著作權登記」要件，著作權法第 1505 條 (a) 項規定原告只須提出完整的著作權登記申請書（包括繳交申請費和寄存著作重製物），不須完成著作權登記程序（取得美國著作權局核發著作權登記證書），即可向 CCB 提起小額索賠。因此即使原告沒有完成著作權登記，也可以

[121] Jason Kelley, *The CASE Act Is Just the Beginning of the Next Copyright Battle, Electronic Frontier Foundation*, EFF (Dec. 22, 2020), https://www.eff.org/zh-hant/deeplinks/2020/12/case-act-hidden-coronavirus-relief-bill-just-beginning-next-copyright-battle (last visited Nov. 9, 2021).

[122] 17 U.S.C. § 411(a) (2020).

[123] Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLC, 139 S.Ct. 881, 889 (2019).

[124] Belle Wong, *How Much Does It Cost to Get a Copyright?,* LEGALZOOM (Aug. 16, 2021), https://www.legalzoom.com/articles/how-much-does-it-cost-to-get-a-copyright(last visited Nov. 9, 2021).

向 CCB 提起小額索賠，甚至原告之前沒有登記著作權而無法在聯邦法院提起訴訟維權的著作權作品，只要侵權日期發生在 CASE Act 施行後的索賠時效三年內，原告也可以向 CCB 提起小額索賠。CASE Act 鬆綁「著作權登記」要件，為著作權蟑螂大開索賠方便之門。

在美國，著作權法在 1976 年全面修正，從最初採「註冊主義」改為採「創作保護主義」，從此著作權標示（「copyright notice」亦即在著作上張貼得以公示著作權人姓名以及著作首次發行年份的標示，圖示是 ©）、著作權登記註冊（copyright registration）與著作重製物寄存（Deposit of copies or phonorecords）不再是著作權人取得著作權的法定形式要件，只要是著作具有些許的「原創性」，著作創作完成時，就自動受到著作權法的保護。以攝影著作為例，基本上按下快門的人，就是照片著作權人，取得照片的著作權。要進一步確立有效的著作權歸屬，著作權人可向美國著作權局登記著作權。雖然美國國會在 1988 年以伯恩公約施行法（The Berne Convention Implementation Act of 1988）修訂了著作權法第 401 條[125]，取消強制著作權標示，改採自願登記制（voluntary registration），但是著作權人要以司法訴訟維護其著作權，仍須先向美國著作權局進行著作權登記，取得著作權登記證書才能提起民事侵權訴訟。

縱使權利歸屬的最終判斷權限屬於法院，但是在美國現行已有兩百多年歷史的著作權登記制度下，著作權人取得美國著作權局核發的著作權登記證書，就是證明著作權歸屬的官方登記存證，依靠美國著作權局的國家公信力背書。著作利用人也可查詢具有公示作用的著作權註冊簿，以得知著作權人身分並尋求授權。然而，因為美國不再強制著作權登記，為防制侵權和加強著作權保護，目前許多著作權人應用數位浮水印技術作為著作權宣告，或是在圖片顯著處加上浮水印表示著作權人姓名，作為著作權歸屬的依據[126]。CASE Act 放寬「著作權登記」要

[125] The Berne Convention Implementation Act of 1988 amended section 401 as follows:1) in subsection (a), by changing the heading to “General Provisions” and by inserting “may be placed on” in lieu of “shall be placed on all”; 2) in subsection (b), by inserting “If a notice appears on the copies, it” in lieu of “The notice appearing on the copies”; and 3) by adding subsection (d). Pub. L. No. 100-568, 102 Stat. 2853, 2857.

[126] S. A. Ali, M. J. Jawad, and M. A. Naser, *Copyright protection for digital image by watermarking technique*, Journal of Information Processing Systems, vol. 13, no. 3, pp. 599-617, 2017, https://doi.org/10.3745/JIPS.03.0074.(last visited Nov. 9, 2021).

件，不要求原告提出具國家公信力的著作權登記證書，如果原告以在圖片顯著處加上浮水印表示著作權人姓名的截圖，作為著作權歸屬的初步證明，向 CCB 提起小額索賠，則可能出現許多不實索賠的情況。以前述 Getty Images 為例，其將公共領域的圖片加上 Getty Images 浮水印後，無中生著作權，向使用者收取授權費，其實是利用 Getty Images 的市場壟斷優勢、使用者以圖片浮水印推定著作權人，以及著作權資訊不對等因素，去誤導使用者支付授權費，意圖不當得利。因為網路使用者無法查證 Getty Images 是否真有圖片的著作權，Getty Images 也拒絕提供相關著作權登記證書[127]。民眾大多以為圖片上有 Getty Images 浮水印，就是 Getty Images 的著作權宣告。然而事實是 Getty Images 圖庫納入公共領域的圖片，圖片的著作權不屬於任何人，也可以屬於任何人，所以全世界都可使用，Getty Images 根本不用授權，但是 Getty Images 假著作權之名，對公共領域免費圖片圖授權利益之實，即是濫用著作權的行為。Getty Images 公然在其網站上公布印有 Getty Images 浮水印的 COVID-19 病毒圖片，藉此對公共領域圖片主張權利，產生 Getty Images 將應屬於全民共有共享的「公共財圈地私有化」的問題。

雖然 CASE Act 規定 CCB 只有在系爭作品完成著作權登記後，才能對索賠作出最終裁決，但是本文從著作權蟑螂的運作模式中發現，「脅迫和解」才是著作權蟑螂的主要目標，其向 CCB 提起小額索賠只是用來脅迫被告和解的手段。因此，CASE Act 鬆綁「著作權登記」要件，要求原告只須提出完整的著作權登記申請書而不須完成著作權登記程序，對著作權蟑螂「以戰逼和」的策略更加有利。在 CCB 因著作權蟑螂未提出著作權登記證書而駁回索賠之前，被告已支付數千美元和解，著作權蟑螂達成「脅迫和解」之目的，損失的只是 100 元美金索賠申請費。CASE Act 鬆綁「著作權登記」要件，將誘發著作權蟑螂在 CCB 另闢小額索賠戰場。

[127] Kelley Keller, *The Getty Images Demand Letter – Copyright Bully vs. You*, Kelley Keller ESQ (Jan. 6, 2016), http://kelleykeller.com/the-getty-images-demand-letter-fighting-the-copyright-bully/(last visited Nov. 9, 2021).

二、CASE Act 授予未及時登記作品每件 7,500 美元的法定損害賠償

在聯邦法院提起著作權訴訟，根據著作權法第 412 條規定，原告（著作權人）必須在侵權行為開始前或對已發表作品首次發表後三個月內登記著作權，才能獲得法定損害賠償[128]。如果原告及時登記作品，而且選擇法定損害賠償，則根據著作權法第 504 條 (c) 項規定，在非故意侵權的情況下，每件侵權作品（單項侵權）的法定損害賠償金額為 750 美元至 3 萬美元之間[129]。如果原告證明被告是故意侵權，則每件侵權作品（單項侵權）的法定損害賠償，金額上限為 15 萬美元。如果被告證明其是無辜侵權，則每件作品的法定損害賠償可以降至最低金額 200 美元[130]。如果原告沒有及時登記作品，將必須證明實際損害，而無法獲得法定損害賠償。

相較現行著作權法，CASE Act 雖然限制損害賠償總額為 3 萬美元，但是放寬未及時登記作品獲得法定損害賠償，是另一項不同於現行著作權法的重大變更。原告（著作權人）不需在侵權行為開始前或對已發表作品首次發表後三個月內登記著作權，原告只需在 CCB 對小額索賠作出最終裁決之前完成著作權登記，仍可獲得法定損害賠償。CASE Act 明確規定，如果系爭作品沒有及時登記著作權，則每件侵權作品（單項侵權）的法定損害賠償上限為 7,500 美元，每起訴訟（多項侵權）的法定損害賠償總額上限為 15,000 美元[131]，讓著作權蟑螂即使未及時登記作品，仍可利用 CASE Act 授予未及時登記作品每件 7,500 美元（總額上限為 15,000 美元）的法定損害賠償，威脅被告和解，或是取得在聯邦法院無法取得（因未及時登記作品）的法定損害賠償，對著作權蟑螂相當有利。

三、CCB 可以對不回應索賠通知的被告作出缺席裁決

CASE Act 雖然設有「選擇退出」條款[132]，可以用來抵制著作權蟑螂索賠，但是被告必須以書面方式通知 CCB 主動選擇退出索賠程序，沒有一般、預設的選

[128] 17 U.S.C. §412 (2021).
[129] 17 U.S.C. §504(c)(1) (2021).
[130] 17 U.S.C. §504(c)(2) (2021).
[131] 17 U.S.C. §1504(e)(1)(A)(ii)(II) (2021).
[132] 17 U.S.C. §1506(i) (2021).

擇退出程序。如果被告及時向 CCB 通知「選擇退出」，則小額索賠將被 CCB 駁回[133]。但若被告未能及時選擇退出，將被視為同意參與 CCB 索賠程序，並且放棄由聯邦法院審理雙方爭議的權利。CASE Act 的「選擇退出」條款將因為被告未能及時「選擇退出」CCB 索賠程序或不予理會也不參與索賠程序，CCB 得作出損害賠償總額上限為 3 萬美元的缺席裁決。這些缺席裁決日後可由聯邦法院強制執行，並且因為著作權局對上訴和撤銷缺席裁決的理由施加嚴格限制，這些缺席裁決和損害賠償金額將難以撤銷或修改。

四、CASE Act 預防著作權蟑螂的防治措施

為了防止著作權蟑螂提起輕率小額索賠和濫用 CCB 索賠程序，除了上述「選擇退出」條款，美國國會在 CASE Act 另外設有許多防治措施：

（一）索賠駁回

CCB 有權駁回其認為不宜由 CCB 裁決的小額索賠[134]。如果原告在 12 個月內惡意提起 1 次以上小額索賠，CCB 可以駁回該小額索賠和原告提起的任何未決小額索賠[135]。

（二）大幅限制索賠金額

CASE Act 將損害賠償總額設定上限為 3 萬美元[136]，防止著作權蟑螂以高額損害賠償威脅被告現金和解。

---

[133] *Id.*

[134] 17 U.S.C. §1503(a)(1)(B) (2021).

[135] 17 U.S.C. §1506(y)(3) (2021).

(y) Conduct of Parties And Attorneys.—(3) Additional penalty.—If the Board finds that **on more than 1** occasion within a 12-month period a party pursued a claim, counterclaim, or defense before the Copyright Claims Board for a harassing or other improper purpose, or without a reasonable basis in law or fact, that party shall be barred from initiating a claim before the Copyright Claims Board under this chapter for a period of 12 months beginning on the date on which the Board makes such a finding.

[136] 17 U.S.C. §1506(e)(1)(D) (2021).

（三）一年內索賠數量限制

CASE Act 授權著作權局訂定規定，限制同一原告在一年內向 CCB 提起的小額索賠數量[137]。

（四）具結要件

著作權局訂定規定，要求參與 CCB 索賠程序的當事人都必須具結其所提供的所有陳述或資訊都是正確無誤[138]。

（五）惡意行為罰則

基本上 CASE Act 規定，雙方當事人必須承擔自己的律師費和訴訟費用[139]，但是針對前述第 1506 條 (y) 惡意行為，若一方當事人有此表現，則 CCB 可以判給另一方律師費和索賠費用，甚至在特殊情況下可以超出原訂上限 5,000 美元[140]。對於在 12 個月內惡意提起多個小額索賠的原告，CCB 可以禁止他們在未來 12 個月內向 CCB 提起任何小額索賠[141]。

本文認為 CASE Act 這些防治措施，能否有效嚇阻著作權蟑螂惡意提出小額索賠，仍有待商榷。第一，若被告認為其被著作權蟑螂索賠，而援引 CASE Act 的「選擇退出」條款退出 CCB 索賠程序，被告將面臨著作權蟑螂把索賠戰線拉回聯邦法院，如果被告確實侵權，損害賠償金額不再限於 3 萬美元，對被告不見得有利。第二，CCB 有權駁回不當索賠，或許能把關著作權蟑螂提起的輕率索賠，但是駁回標準尚不得而知。儘管 CCB 可對在 12 個月內惡意提起多個小額索賠的原告，駁回該小額索賠和原告提起的任何未決小額索賠。但是此一規定只是讓惡意提出小額索賠的著作權蟑螂無功而返，損失幾百元美金的索賠申請費，無助於嚇阻著作權蟑螂惡意提出小額索賠。第三，雖然 CASE Act 將小額索賠總額大幅縮減為 3 萬美元，但是 3 萬美元對弱勢民眾無疑是一筆巨大負擔，著作權蟑螂仍可以此賠償金額威脅被告支付數千美元和解，對著作權蟑螂仍是有利可圖。

---

137 17 U.S.C. §1504(g)(2021).
138 17 U.S.C. §1504(y)(1)(2021).
139 17 U.S.C. §1504(e)(3)(2021).
140 17 U.S.C. §1506(y)(2)(B) (2021).
141 17 U.S.C. §1506(y)(3) (2021).

第四，著作權局有權限制同一原告的年度索賠數量，此一數量限制對於像攝影師 Larry Philpot 這類著作權蟑螂（同一原告）或許有用，但是對於像律師 Richard Liebowitz 這類著作權蟑螂（代理眾多原告），數量限制不是問題。第五，著作權局訂定規定，要求參與 CCB 索賠程序的當事人皆須具結其所提供的所有陳述或資訊都正確無誤，在 CCB 不是法院而無權處以偽證處罰下，此一規定對於多次被聯邦法官譴責在法庭上公然撒謊的律師 Richard Liebowitz，顯然不會產生任何箝制與約束作用[142]。第六，CASE Act 規定 CCB 可將受害方的律師費和索賠費用轉嫁給出於不正當目的提起小額索賠的另一方當事人，來懲罰那些被認定惡意提出小額索賠的著作權蟑螂。此一規定立意良善，但是否有助於消除著作權蟑螂，效果有待考驗。至於 CCB 可以禁止惡意提起多個小額索賠的原告在隔年提起任何小額索賠，本文認為此一禁令不會產生任何嚇阻作用，著作權蟑螂仍可回到沒有訴訟數量限制的聯邦法院提起著作權訴訟，以法定損害賠償作為「脅迫和解」的手段。

要徹底消滅著作權蟑螂，有論者建議應廢除法定損害賠償，以移除著作權蟑螂假維權之名勒索牟利的經濟誘因[143]。但是美國法院長期以來普遍支持法定損害賠償，認為法定損害賠償機制乃是著作權制度的重要部分[144]，尤其是當原告難以證明或無法證明實際損害時，賦予法定損害賠償有補償原告之必要性與合理性，並且法定損害賠償有其它重要功能，包括糾正正義、處罰與嚇阻侵權行為[145]。本文認為，要消除著作權蟑螂，切斷食源餓死著作權蟑螂是關鍵，不過連帶也損害了著作權法真正要保護受有侵權損害而應得到賠償的著作權人。但是當著作權蟑螂有主觀惡意提起索賠，且其索賠行為無事實和法律根據而具有違法性，甚至其

[142] Blake Brittain, 2nd Circuit okays all Manhattan court sanctions against Liebowitz, REUTERS (Jul. 23, 2021), https://www.reuters.com/legal/transactional/2nd-circuit-okays-all-manhattan-court-sanctions-against-liebowitz-2021-07-23/ (last visited Nov. 9, 2021).

[143] Ben Depoorter, *Copyright Enforcement in the Digital Age: When the Remedy is the Wrong*, UCLA Law Review, Vol. 66, 2019, UC Hastings Research Paper No. 320, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3374048(last visited Nov. 9, 2021).

[144] George S. Ford, *Statutory damages are a vital part of the copyright system*, The Hill (May 25, 2016), https://thehill.com/blogs/pundits-blog/technology/281166-statutory-damages-are-a-vital-part-of-the-copyright-system(last visited Nov. 9, 2021).

[145] Oren Bracha & Talha Syed, *The Wrongs of Copyright's Statutory Damages*, 98 TEX. L. REV. 1219, 1230–38 (2020).

惡意索賠致使被告遭受損害，課以高額懲罰性損害賠償或許能產生剋蟑作用。現行我國智慧財產案件審理法第 6 條規定民事訴訟法第二編第三章「簡易訴訟程序」、第四章「小額訴訟程序」規定於智慧財產之民事訴訟不適用之，所以一方面個人或小型企業著作權人即使遭受著作權侵害，提起訴訟曠日廢時，而另一方面個人或小型企業若是受到著作權蟑螂訴訟威脅，往往息事寧人，自認倒楣，付錢消災，讓著作權法蒙上惡法之名。日後我國若要設立小額索賠機制，或可借鏡美國 CASE Act，並且參考上述這些剋蟑措施。

伍、結論

CASE Act 在美國著作權局內設立了 CCB，提供一個比聯邦法院經濟實惠、效率更高的著作權小額索賠機制，來審理著作權侵害以及與 DMCA 侵權通知與回復通知不實陳述相關的小額索賠、反訴和抗辯。CASE Act 在參眾兩院都得到兩黨的支持。美國著作權局局長 Shira Perlmutter 也在美國著作權局發布的新聞稿表示：「著作權局長期以來一直支持設立著作權小額索賠機制，並且很高興國會已經通過 CASE Act。我們期待實施 CASE Act，並為涉及此類小額索賠的各方提供解決著作權爭議的途徑。」根據 CASE Act，著作權局還需要制定規則，以實施 CASE Act 並使 CCB 運作[146]。CCB 必須在 2021 年 12 月 27 日之前開始運作，除非著作權局要求延期實施，但是至多延期 180 天[147]。2021 年 12 月 3 日著作權局發布公告延遲至 2022 年春季並已通知國會[148]，但實際上可能基於正當理由而延遲至 2022 年 6 月 25 日[149]。

---

146 17 U.S.C. §1510(a)(1) (2021).

147 United States Copyright Office, *Appendix M: Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2020*, Copyright.gov (2020), https://www.copyright.gov/title17/92appm.html(last visited Nov. 9, 2021).

148 The CASE Act: Copyright Claims Board to Begin Hearing Cases in Spring 2022, December 3, 2021 Posted, https://blogs.loc.gov/copyright/2021/12/the-case-act-copyright-claims-board-to-begin-hearing-cases-in-spring-2022/.

149 Copyright Small Claims and the Copyright Claims Board, https://www.copyright.gov/about/small-claims/(last visited Mar. 24, 2022).

雖然此一新制之效果能否恰如美國國會預期尚待運作後才能揭曉，但是不可否認 CASE Act 設立的著作權小額索賠機制其實就像是把雙刃劍，讓無法承擔高額聯邦訴訟費用的個人或小型企業著作權人能夠訴諸 CASE Act 小額索賠新制，來保護其著作權益、創造力和生計的同時，也助長了諸如著作權蟑螂之類不肖之徒的濫用行為，針對弱勢被告提起小額索賠，透過威脅 3 萬美元法定損害賠償來勒索付款和解。CASE Act 有望解決著作權人「有權利無救濟」的困境，但是也預計會引發大量小額著作權索賠，其中包括許多無事實和法律根據的索賠。CASE Act 能否履行其立法意旨，幫助個人或小型企業著作權人索賠維權，遏止侵權和端正著作權保護觀念，還是會「適得其反」讓著作權蟑螂繁衍更多，仍有待觀察。

智慧財產及商業法院 109 年度
民商上更（三）字第 3 號
有關「橘平屋」請求商標權移轉登記事件民事判決

【爭點】

商標創作人同意他人申請商標註冊，他人並非當然取得該商標權暨其法律關係之認定。

【案件事實】

上訴人主張：其於民國 98 年 9 月 21 日申請註冊系爭商標，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）竟於 99 年 5 月 1 日以第 01408500 號核准註冊登記被上訴人為系爭商標之商標權人。嗣上訴人發現被上訴人於系爭商標審查期間，持由上訴人前法定代理人 A 與被上訴人前法定代理人 B 於 98 年簽訂之「商標申請權讓與同意書」及「註冊前變更申請書」，申請變更系爭商標之申請權人。被上訴人持該無效之系爭同意書向智慧局申請變更為系爭商標之登記名義人，屬無法律上原因而受有利益，上訴人自得依法請求將系爭商標回復登記為上訴人所有。

被上訴人則以：「橘平屋」為 B 與精通日文之配偶 C 共同創作所有，與 B 在上訴人公司之職務無關，其與上訴人間並未約定著作權歸屬，亦非屬 B 於職務上完成之著作，並非上訴人之資產，上訴人並未取得系爭商標權。因上訴人公司原屬 B 之父親家族事業，B 當時尚未自行創業，乃先以上訴人名義申請註冊商標，但並未授權上訴人使用。嗣上訴人代表人 A 認系爭商標與公司經營權爭議無涉，亦從未運作，乃同意將之歸還 B，雙方於 98 年 10 月 30 日簽訂系爭協議書，協議將應屬 B 所有之系爭商標申請權，移轉登記為 B 所指定之被上訴人。系爭同意書係基於系爭協議書之約定辦理後續讓與手續，系爭商標申請權之轉讓自屬合法有效。

【判決見解】

一、B 與上訴人所簽訂之系爭協議書，其中第 2 條轉讓標的物原由表明：「橘平屋」為乙方（即 B）所命名，使用權利為乙方個人所有等語，足證「橘平屋」

確為 B 與其配偶 C 共同創作，C 既同意對外以 B 為所有人，則 B 即擁有如何行使該創作之權利。

二、上訴人委由代理人 D，以「橘平屋」名稱申請系爭商標註冊，並指定使用於第 29 類「海苔、海苔醬」等商品，可徵 B 原先曾同意以上訴人名義申請註冊系爭商標。然系爭商標名稱之共同創作人既為 B，而同意他人得以「橘平屋」名稱申請註冊商標，他人並非當然立即取得該商標權，且於核准註冊登記之前非不得收回或移轉，是於智慧局核准註冊前，上訴人既與 B 簽訂系爭協議書，同意歸還「橘平屋」之商標申請權，並同意 B 得指定登記予被上訴人，即已喪失系爭商標申請權而不得再向 B 主張系爭商標之權利。

三、B 時任上訴人公司副總經理職務，並無負責另外創作商標之業務，亦未曾被指定須完成該創作，實難認系爭商標為其於職務上完成之著作。縱使依證人 A 所述：公司實際業務管理是 B 負責等語，可認系爭商標亦應屬 B 職務上完成之著作，著作人亦為 B，並非上訴人，其著作財產權雖歸雇用人即上訴人所有，亦僅專有著作權法第 22 條至第 29 條規定之權利，並不包含以系爭商標申請註冊之權利。況依系爭協議書之約定，上訴人事後既已同意將系爭商標申請權轉讓予B所指定之被上訴人，則其主張系爭商標應屬上訴人之資產，即非可採。

四、董事長代表公司所為交易行為，於交易相對人為善意時，公司不得僅因未經董事會決議或其決議有瑕疵，即逕否認其效力（最高法院 103 年度台上字第 1568 號判決意旨參照）。次按所謂善意第三人，在股份有限公司董事長踰越其權限之情形，係指對於董事長無此權限不知情，而與之為交易之相對人而言（最高法院 109 年度台上字第 2162 號判決意旨參照）。

五、A 歷年來代表公司與他人簽訂合約時，均未先經過董事會或股東會決議，有被上訴人提出之多份合約書可參。足認上訴人公司歷年來之對外交易與業務執行，均係由董事長 A 與 B 負責執行，並不需特別召開股東會或董事會決議為之。則關於系爭協議書之簽訂，被上訴人主張上訴人各項公司業務向來無需召開董事會或股東會決議，均授權由 A 對外代表簽約，其代表簽訂系爭協議書之行為有效，即為有據。

六、依系爭協議書第 4 條約定：「甲方同意於本協議成立後，即配合乙方或其指定代理人，辦理本標的物之商標註冊權更正移轉登記手續，有關乙方就本約標的物所有權名義之指定，由乙方自行決定，甲方不得異議，亦不得干涉。」且 B 已依約指定登記予被上訴人，上訴人依約自負有限期內將系爭商標申請權轉讓予被上訴人之義務，此不因上訴人事後更換法定代理人而有所不同，不影響雙方約定轉讓之效力。被上訴人受讓系爭商標之申請權，均有法律上原因，並非不當得利。且雙方既經協議歸還予 B 並登記予其指定之被上訴人，要非移轉上訴人公司資產，並無侵害上訴人公司之商標權或財產權，不構成侵權行為。

七、判決結論：

上訴人主張被上訴人取得系爭商標為不當得利，或已侵害其商標權，並請求變更及回復登記為上訴人所有為無理由，應予駁回。

系爭商標

橘平屋	**註冊第 01408500 號** 第 029 類：葵花子油、橄欖油、葡萄子油、果凍、龜苓膏凍、咖啡凍、椰果凍、蒟蒻製成之果凍、海苔、紫菜、乾海帶、蜜餞、陳皮梅、紫菜酥、紅毛苔酥、海苔醬、紫菜醬、果醬、橘子果醬、蔓越莓果醬。

● EUIPO 發布 TMview 及 DesignView 提供新 AI 圖像檢索功能

商標和設計圖像的檢索長期以來一直是一個挑戰，而納入 EUIPO 數位化轉型計畫（特別是數位化演進計畫）。EUIPO 發布了其第一個內部圖像檢索工具，自 2021 年 11 月 29 日起可透過 eSearch plus 進行檢索。

檢索圖形標誌在智慧財產領域中是相當大的挑戰。而擁有可以與其他智慧財產權屬性相結合的人工智慧圖像檢索演算法，將進一步提高 EUIPO 內部利用智慧財產專業知識的能力。

此外，本著合作精神，在第一個版本的成功基礎上，EUIPO 爰計劃在其旗艦工具 TMview 和 DesignView 中提供 AI 圖像檢索。俾便使用者得以在世界上最大的商標和設計資料庫中進行圖像檢索。EUIPO 亦將提供該功能予歐盟智慧財產權網路（EUIPN）中的其他智慧財產局使用。這些智慧財產局便能在自己的系統中使用圖像檢索功能。此一措施不僅會提高參與的智慧財產局的效率並降低成本，亦將進一步加強合作關係。

相關連結

https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/9130327

● EUIPO 支持烏克蘭的智慧財產權制度

在歐盟對外事務及其鄰國政策的背景下，EUIPO 致力於支持烏克蘭智慧財產權制度，使烏克蘭與歐盟在標準、實務和工具上保持一致。

2021 年，在雙邊技術合作下，EUIPO 與烏克蘭智慧財產局（Ukrpatent）簽署了合作備忘錄（MoU）。共同合作的關鍵要素是發展更緊密的合作關係，從而建立戰略夥伴關係、分享智慧財產權相關的行政經驗、採用歐盟智慧財產權網路（EUIPN）下開發的通用工具和實務，以及支援智慧財產權使用人在烏克蘭的註冊與實施。

在此框架下，2021 年 12 月，EUIPO 與烏克蘭智慧財產局和東部夥伴關係地區的其他智慧財產權局，在基輔舉行技術研討會。該研討會提供與會者觀點交流及確定依 EUIPO 2025 年戰略計劃（SP2025）共同實現的目標。研討會期間促進了知識和實務經驗交流，讓 Ukrpatent 依其需求，採用 EUIPN 的工具和實務經驗。

相關連結
https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/9166194

● EUIPO 與 EFIC 簽署合作協議

歐盟智慧財產局（EUIPO）和歐洲家具產業聯合會（EFIC）簽署了一項合作協議，旨在提高各國家具協會和中小型企業（SMEs）的智慧財產權意識，並為中小企業提供資訊和工具，來保護他們的創意和設計。

EFIC 代表了超過 70% 的歐洲家具製造商和全球 40% 的家具業貿易總額，該聯盟在歐洲涵蓋 120,000 家企業，僱用 100 萬名員工，年營業額約為 980 億歐元。

在支持歐洲中小企業的背景下，這樣的合作，對於一個以設計為核心，且時常要面對仿冒與不公平競爭威脅的行業特別有效。

EUIPO 為負責管理在所有歐盟成員國的有效歐盟商標和歐盟註冊設計（registered Community design）的機構。

對於 EUIPO 而言，該協議將能夠使其直接與 EFIC 成員（來自歐盟／歐洲經濟區的各國家具製造商協會）、中小企業和新創企業接洽，透過培訓、高效的問題識別和解決機制，以及有針對性的、值得信賴的建議，來宣揚智慧財產權保護制度的好處。

相關連結
https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/9163280

● JPO 發布日臺尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表

日本－臺灣類似組群碼對應表完成後，JPO 發布與尼斯分類第 11-2022 版（Nice Classification, Eleventh Edition, Version 2022，簡稱 NCL11-2022）對應的日本－臺灣類似組群碼對應表（2022 年 1 月 1 日起生效）。

日本臺灣交流協會和臺灣日本關係協會為幫助日本和臺灣的申請人能及時獲得商標權，公布日臺類似組群碼對應表。兩國的商標審查實務，分別使用了類似組群碼對應表，以顯示各自類似組群碼之間的對應關係。

商品及服務類似組群碼是指在商標審查中，推定為相互類似的商品和服務劃分為同一組群的代碼。該對應表係為提高審查結果的可預測性，而鼓勵向兩國智慧財產局提出商標申請的民眾，在檢索已註冊商標時參考使用該表。

相關連結

https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/jpo_tipo-ruiji2022.html

https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/document/jpo_tipo-ruiji2022/codes.pdf

專利

● 智慧局 AEP 03 月份統計資料簡表

表一：2022 年 03 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		
2022 年 01 月	0	0	8	3	11	19	1	0	0	20	31
2022 年 02 月	0	0	3	2	5	10	1	14	0	25	30
2022 年 03 月	2	0	2	2	6	12	3	1	0	16	22
總計	2	0	13	7	22	41	5	15	0	61	*83

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）	2	0	13	7	22
美國（US）	18	1	2	0	21
日本（JP）	9	0	1	0	10
德國（DE）	5	0	0	0	5
芬蘭（FI）	2	0	0	0	2
中國大陸（CN）	0	2	1	0	3
瑞典（SE）	2	1	0	0	3
南韓（KR）	1	1	11	0	13
香港（HK）	2	0	0	0	2
荷蘭（NL）	1	0	0	0	1
以色列（IL）	1	0	0	0	1
總計	43	5	28	7	*83

* 註：包含 3 件不適格申請（2 件事由 1、1 件事由 4）。

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 回覆期間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	2022 年 1 月至 2022 年 3 月底	64.9
事由 2	2022 年 1 月至 2022 年 3 月底	119.3
事由 3	2022 年 1 月至 2022 年 3 月底	47.5
事由 4	2022 年 1 月至 2022 年 3 月底	67.2

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（2022 年 03 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	23	0	23	46.94%
日本（JP）	8	3	11	22.45%
歐洲專利局（EP）	7	2	9	18.37%
英國（GB）	2	0	2	4.08%
中國大陸（CN）	2	0	2	4.08%
德國（DE）	1	0	1	2.04%
新加坡（SG）	1	0	1	2.04%
總計	44	5	49	100.00%

註：其中有 1 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 全球設計專利申請最大宗—中國大陸加入海牙協定

中國大陸在今（2022）年 2 月 5 日正式加入工業設計國際註冊海牙協定，預計在今年 5 月 5 日生效。由於中國大陸在全球設計專利申請案排名獨占鰲頭（占全球設計專利申請案比重 55%）。而隨著中國大陸加入海牙協定後，勢將對海牙協定下的工業設計國際註冊現況產生一定程度的影響。儘管我國並非海牙協定成員國，但與中國大陸不論是在地緣關係和產業合作皆十分密切。爰此，智慧局特就海牙協定之國際工業設計制度概況、以及中國大陸因應加入海牙協定的制度改變作成本篇報告，歡迎各界參考利用。

https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-750-903826-d0ed1-101.html

著作權

● 有關社團法人台灣音樂著作權集體管理協會（TMCA）於 111 年 3 月 10 日發函通知電腦伴唱機、卡拉 OK 及 KTV 等營業利用人辦理電腦伴唱機使用授權一事，本局函復說明如附件。

有關社團法人台灣音樂著作權集體管理協會（TMCA）於 111 年 3 月 10 日發函通知電腦伴唱機、卡拉 OK 及 KTV 等營業利用人辦理電腦伴唱機使用授權一事，本局函復說明如附件。

附檔

一、本局 111 年 3 月 21 日智著字第 11160003670 函

二、附件 _ 著作權集體管理團體執行授權業務須知 _1050804

https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/cp-434-903820-3f33f-301.html

綜合

● 111 年國家發明創作獎甄選起跑 總獎金 880 萬 廣邀發明創作人競逐交流

為提升我國創新發明風氣，獎勵國人從事研究發明與創作，經濟部智慧財產局舉辦總獎助金新臺幣 880 萬元之「111 年國家發明創作獎甄選」活動，自 111 年 4 月 11 日起至 111 年 7 月 28 日（四）止受理報名，歡迎近 6 年取得專利之發明創作人把握機會踴躍報名參選。

受 COVID-19 疫情的影響，國際經濟活動及民生生活造成許多限制，發明創作是找出疫情後的新布局和契機的關鍵，也是讓台灣產業更上層樓的重要因素。此時藉由「111 年國家發明創作獎」之舉辦，將選拔及表揚國內優良專利，以激發社會大眾對創新發明的熱情。同時為落實獎勵發明人之初衷，提供新臺幣 10 萬至 40 萬元獎助金，肯定發明人的創新發明與卓越貢獻，歡迎我國發明創作人把握機會踴躍報名參選，爭取殊榮。

歡迎各界踴躍報名參加【https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-29-689413-94ffd-1.html】，或電洽執行單位：中華民國產業科技發展協進會，電話：02-2325-6800 分機 820；mail：abc@mail.caita.org.tw。

https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-903902-4be99-1.html

111 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	6,090	3,742	4,437	932	629	48
2 月	4,071	4,046	3,933	787	363	39
3 月	7,337	3,986	4,773	952	563	35
合計	17,498	11,774	13,143	2,671	1,555	122

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。

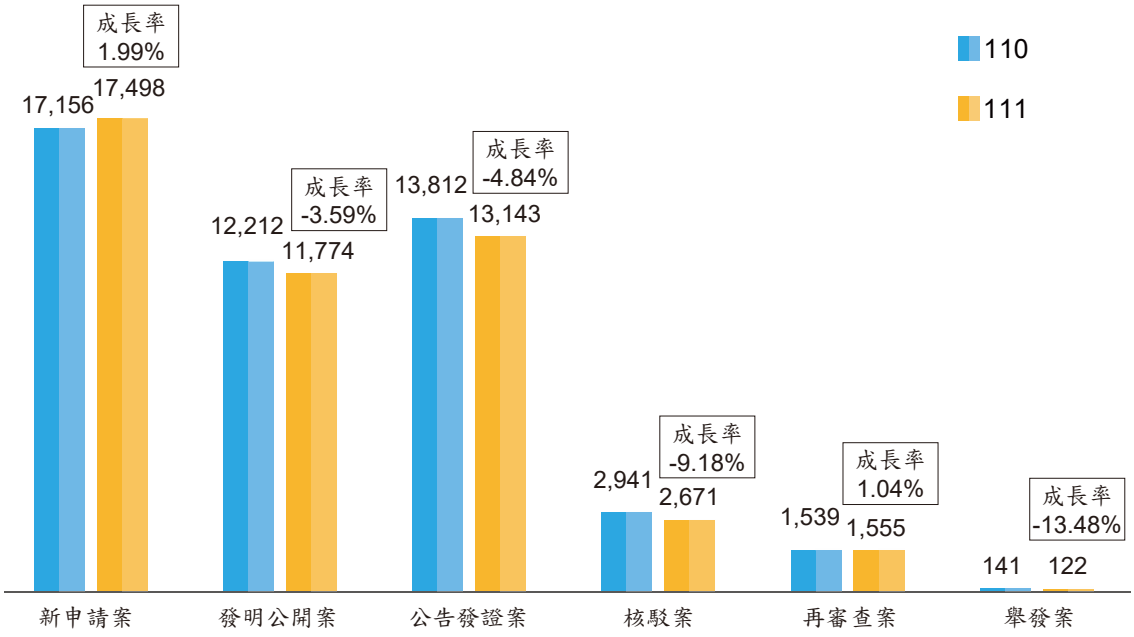
110/111 年專利案件申請及處理數量統計對照表

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	
	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111
1 月	5,416	6,090	3,547	3,742	4,418	4,437	1,017	932	487	629	54	48
2 月	5,057	4,071	4,421	4,046	4,343	3,933	906	787	456	363	38	39
3 月	6,683	7,337	4,244	3,986	5,051	4,773	1,018	952	596	563	49	35
合計	17,156	17,498	12,212	11,774	13,812	13,143	2,941	2,671	1,539	1,555	141	122

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。

110/111 年專利案件申請及處理數量統計對照圖



111 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

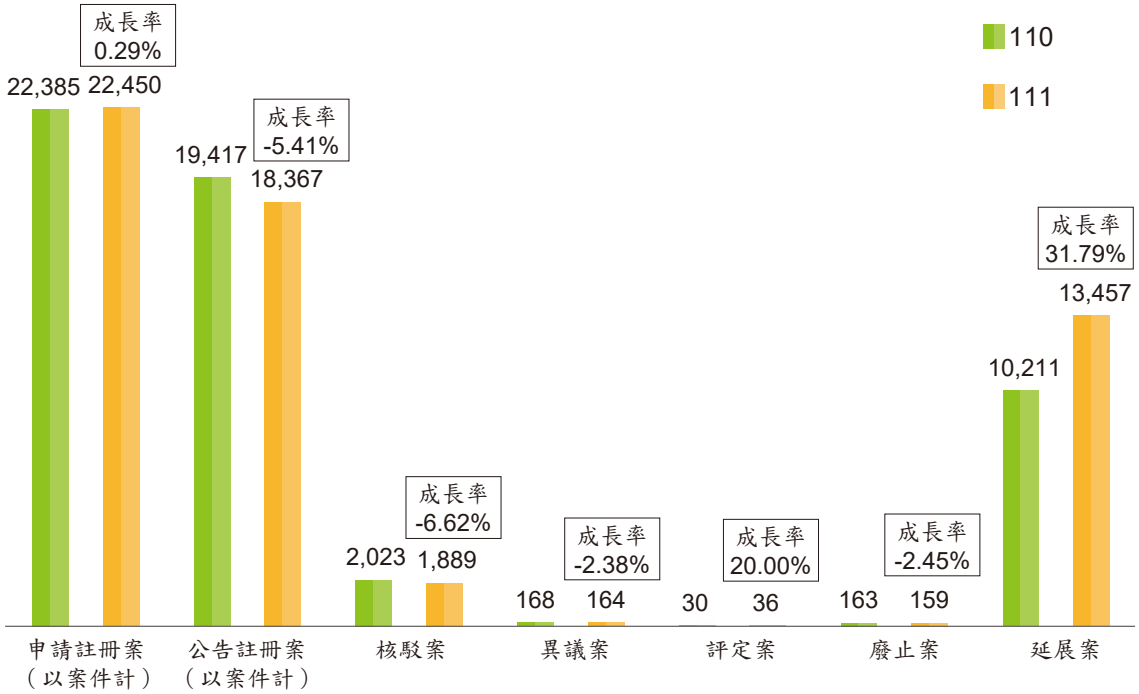
項目 月	申請註冊案（以案件計）	公告註冊案（以案件計）	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	7,587	6,665	687	53	7	54	4,795
2 月	5,282	6,771	640	50	13	58	3,114
3 月	9,581	4,931	562	61	16	47	5,548
合計	22,450	18,367	1,889	164	36	159	13,457

110/111 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	
	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111
1 月	7,081	7,587	7,406	6,665	732	687	48	53	8	7	46	54	3,145	4,795
2 月	6,512	5,282	6,447	6,771	750	640	48	50	8	13	50	58	2,710	3,114
3 月	8,792	9,581	5,564	4,931	541	562	72	61	14	16	67	47	4,356	5,548
合計	22,385	22,450	19,417	18,367	2,023	1,889	168	164	30	36	163	159	10,211	13,457

110/111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：拍攝及朗讀繪本內容並上傳 YouTube 會侵害著作權嗎？

答：YouTube 目前是最流行的影音傳播平台，如果有老師想要將自己收藏的繪本，運用生動的聲音講述繪本內容，並拍攝這些繪本插圖，再將錄製的影片上傳至 YouTube，就可以讓更多的小孩聽到精彩的故事並看到繪本精彩的內容，但這樣做會有著作權問題啊！

因為繪本中的圖畫及文字，只要具有「原創性」（未抄襲他人著作）及「創作性」（具有一定的創作高度），就是受著作權法保護的「美術著作」及「語文著作」，老師拍攝、錄製及上傳繪本內容等行為已涉及「重製」及「公開傳輸」他人著作之利用行為，如果沒有取得著作財產權人的同意或授權，可能構成著作權之侵害，而要負擔法律責任！為了合法利用著作，可以透過相關管道，例如詢問出版社確認繪本圖文之著作財產權歸屬，並取得著作財產權人的同意或授權，這樣才能安心利用喔！

商標

問：何謂商標聲明不專用？

答：商標的功能主要在於識別商品／服務來源，只要商標整體具有識別性，即具備商標功能，可是申請人往往為了促銷的目的，喜歡將與商品／服務有關的品質、功能、產地等說明，或廣告標語等不具識別性的事項納入商標圖樣中一併申請註冊。雖然商標整體具有識別性，但商標權人及競爭同業對於商標圖樣中所含前述事項是否具有專用權可能看法各異，進而可能影響市場公平競爭秩序。早期對於這種情形，均要求申請人將說明性或不具識別性的部分刪除，才可以註冊，但是這作法並不合理，因而發展出聲明不專用制度。也就是，透過不專用的聲明，申請人同意不就商標中說明性、不具識別性等不可註冊部分單獨主張權利，使整體具有識別性的商標，得以保留不得單獨註冊部分於商標圖樣。

實務作法請參考「聲明不專用審查基準」

（網址：https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-517-201.html）。

經濟部智慧財產局各地服務處 111 年 5 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	5/05（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
	5/12（四）10：00 — 11：00	專利申請實務	
	5/19（四）10：00 — 11：00	商標申請實務	
	5/26（四）10：00 — 11：00	著作權概論	
臺中	5/05（四）10：00 — 11：00	營業秘密概論	余賢東主任
	5/12（四）10：00 — 11：00	專利申請實務	
	5/19（四）10：00 — 11：00	商標申請實務	
	5/26（四）10：00 — 11：00	著作權概論	
臺南	5/03（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
	5/10（二）10：00 — 11：00	專利申請實務	
	5/17（二）10：00 — 11：00	商標申請實務	
	5/24（二）10：00 — 11：00	著作權概論	
	5/31（二）10：00 — 11：00	營業秘密概論	
高雄	5/05（四）10：00 — 11：00	營業秘密概論	陳震清主任
	5/12（四）10：00 — 11：00	專利申請實務	
	5/19（四）10：00 — 11：00	商標申請實務	
	5/26（四）10：00 — 11：00	著作權概論	

經濟部智慧財產局 111 年 5 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
5/02（一）09：30 — 11：30	專利	陳翠華
5/03（二）09：30 — 11：30	專利	王彥評
5/04（三）09：30 — 11：30	專利	潘柏均
5/05（四）09：30 — 11：30	商標	梅文萱
5/06（五）09：30 — 11：30	商標	鄭憲存
5/06（五）14：30 — 16：30	專利	趙志祥
5/09（一）09：30 — 11：30	專利	陳群顯
5/10（二）14：30 — 16：30	專利	林瑞祥
5/11（三）09：30 — 11：30	商標	柯姵羽
5/12（四）14：30 — 16：30	專利、商標	林金東
5/13（五）09：30 — 11：30	專利	彭秀霞
5/13（五）14：30 — 16：30	專利	楊秀鴻
5/16（一）14：30 — 16：30	專利	吳俊彥
5/17（二）09：30 — 11：30	商標	林怡平
5/18（三）09：30 — 11：30	專利	林素華
5/18（三）14：30 — 16：30	專利	沈怡宗
5/19（四）09：30 — 11：30	專利	宿希成
5/19（四）14：30 — 16：30	專利、商標	徐宏昇
5/20（五）09：30 — 11：30	專利	丁國隆

5/20（五）14：30 — 16：30	專利	黃宇澤
5/23（一）09：30 — 11：30	商標	歐欣怡
5/23（一）14：30 — 16：30	專利	江日舜
5/24（二）14：30 — 16：30	專利	張耀暉
5/25（三）09：30 — 11：30	專利	閻啟泰
5/25（三）14：30 — 16：30	專利	李秋成
5/26（四）14：30 — 16：30	專利	張仲謙
5/27（五）14：30 — 16：30	專利	李明燊
5/30（一）14：30 — 16：30	專利	陳逸南
5/31（二）14：30 — 16：30	專利、商標	鄭振田

註：本輪值表僅適用於本局臺北局址（106 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）。

專利商標**宅諮詢**嘛會通
歡迎在表列之服務時間直撥（02）2738-0007 轉分機 3063
或撥專利服務專線：（02）8176-9009；商標服務專線：（02）2376-7570

經濟部智慧財產局臺中服務處 111 年 5 月份專利商標專業志工服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
05/04（三）14：30 — 16：30	專利	楊傳鏈
05/05（四）14：30 — 16：30	專利	朱世仁
05/06（五）14：30 — 16：30	商標	陳建業
05/11（三）14：30 — 16：30	商標	陳逸芳
05/12（四）14：30 — 16：30	商標	陳鶴銘
05/13（五）14：30 — 16：30	商標	周皇志
05/18（三）14：30 — 16：30	專利	吳宏亮
05/19（四）14：30 — 16：30	專利	趙嘉文
05/20（五）14：30 — 16：30	專利	趙元寧
05/25（三）14：30 — 16：30	專利	林湧群
05/26（四）14：30 — 16：30	商標	施文銓
05/27（五）14：30 — 16：30	專利	張哲瑋

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 111 年 5 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
5/02（一）14:30 — 16:30	商 標	趙正雄
5/03（二）14:30 — 16:30	商 標	鄭承國
5/04（三）14:30 — 16:30	商 標	戴世杰
5/05（四）14:30 — 16:30	商 標	簡國靜
5/06（五）14:30 — 16:30	商 標	黃耀德
5/09（一）14:30 — 16:30	商 標	郭同利
5/10（二）14:30 — 16:30	商 標	劉高宏
5/11（三）14:30 — 16:30	商 標	俞佩君
5/12（四）14:30 — 16:30	商 標	劉慶芳
5/13（五）14:30 — 16:30	商 標	盧宗輝
5/16（一）14:30 — 16:30	商 標	李榮貴
5/17（二）14:30 — 16:30	商 標	王月容
5/18（三）14:30 — 16:30	專 利 商 標	洪俊傑

註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處（802 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，亦可直撥電話（07）715-1786 查詢。

*** 專利**

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
劉俊良	自主創作的人工智慧對於專利體系的影響	當代法律	02	2022.02
徐瑞毅	事業寄發警告函行使新型專利權之最新法院見解——最高法院 109 年度台上字第 3133 號民事判決簡析	月旦會計實務研究	51	2022.03
洪鼎杰	「元宇宙」可能給專利制度帶來的挑戰與革新	當代法律	03	2022.03

*** 商標**

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳雅齡	外語翻譯商標爭議案件之符號學分析	司法新聲	139	2022.03

*** 著作權**

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
王怡蘋	從室內設計圖探討美術著作與圖形著作之區別與保護	月旦民商法雜誌	75	2022.03
章忠信	故事媽媽的著作權議題	當代法律	03	2022.03

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 史浩禎小姐。
聯絡電話： 02-2376-7779

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　文章起始頁　引註頁 (出刊年)

（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　彙編名稱縮寫　輯　案例起始頁

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。

Intellectual Property Office

經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office
台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓
TEL:(02)2738-0007　FAX:(02)2377-9875
E-mail:ipo@tipo.gov.tw
經濟部網址 : www.moea.gov.tw
智慧財產局網址 :www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7
9 772311 398008
ISSN:2311-3987
GPN:4810300224