



ISSN : 2311-3987

中華民國 111 年 6 月

智慧財產權月刊

282

本月專題

低度識別性商標與混淆誤認之虞判斷實務之探討

低度識別性商標與混淆誤認之虞的判斷——
以英國 OATLY v PUREOATY 高等法院判決為例

我國低度識別性商標與混淆誤認之虞判斷法規
與實務

論 述

著作權決戰串流技術——從美國最新立法
PLSA 論網路著作權保護政策



經濟部智慧財產局 編製



第 282 期
中華民國 111 年 6 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—低度識別性商標與混淆誤認之虞 判斷實務之探討

低度識別性商標與混淆誤認之虞的判斷 ——以英國 OATLY v PUREOATY 高等法院 判決為例	06
--	----

張瑜珊、林彥丞

我國低度識別性商標與混淆誤認之虞判斷 法規與實務	20
-----------------------------	----

李崑宇、蔡彥玲

論述

著作權決戰串流技術——從美國最新立法 PLSA 論網路著作權保護政策	32
---------------------------------------	----

林利芝

判決摘要	63
國際智財新訊	66
智慧財產局動態	69
智慧財產權統計	74
智慧財產權答客問	78
服務處諮詢與課程表	80
智慧財產權相關期刊論文索引	85
附錄	86

Issue 282
June 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 — Discussions on the Assessment of the Likelihood of Confusion between Trademarks with a Lower Degree of Distinctiveness in Practice	
The Assessment of the Likelihood of Confusion between Trademarks with a Lower Degree of Distinctiveness – Focusing on the “OATLY v PUREOATY” Judgement Made by EWHC	06
<i>Yu-Shan Chang 、 Yan-Cheng Lin</i>	
Laws and Practices Regarding the Assessment of the Likelihood of Confusion between Trademarks with a Lower Degree of Distinctiveness in Taiwan	20
<i>Kun-Yu Li 、 Yen-Ling Tsai</i>	
Papers & Articles	
Digital Copyright Challenges in the Streaming Technology New U.S. Copyright Legislation – the Protecting Lawful Streaming Act of 2020	32
<i>Li-Chih Lin</i>	
Summaries of Court Orders	63
International IPR News	66
What’s New at TIPO	69
IPR Statistics	74
IPR Q&A	78
IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	80
Published Journal Index	85
Appendix	86



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>



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

商標的價值在讓消費者認識，進而選購其表彰之商品或服務，贏得交易機會，故同業間選用商標必須避免混淆誤認之虞，始可確保正確指示來源。惟具說明性的文字，例如「REFINE」、「MASTER」、「總舖師」等好記又好認，也兼有自我標榜效果之低識別性商標，往往為同業所喜歡，其他業者欲使用相同或近似文字作為商標，審查實務上是否允許並存註冊？或依聲明不專用方式即可避免混淆誤認之虞？對原本不具識別性標示，經長期使用取得後天識別性註冊後，其商標專用權及排他權效力是否受限制？凡此，均須依個案情形加以判斷。本月專題「低度識別性商標與混淆誤認之虞判斷實務之探討」透過近年審查實務及國內外法院判決，整理出判斷低度識別性混淆誤認的審查原則，以供各界參考。本月論述「著作權決戰串流技術——從美國最新立法 PLSA 論網路著作權保護政策」以美國 2020 年修法通過之合法串流保護法案為題，作為討論網路著作權保護政策之基礎，並對我國未來網路著作權保護提出建議。

專題一由張瑜珊、林彥丞所著之「低度識別性商標與混淆誤認之虞的判斷——以英國 OATLY v PUREOATY 高等法院判決為例」在判斷衡量二商標是否構成近似時，將可能對識別性較低部分施以較少的注意，目光焦點著重在其他更顯著之部分，或聚焦在商標各自結合的其他元素後，能否改變原商標外觀、讀音、觀念予人之整體印象，進而改變影響有無使消費者產生混淆誤認其來源的可能性，均依個案所存在不同之因素而影響最終判定結果。本文以英國燕麥飲料市場的商標戰爭作為參考案例，研析並整理判斷低度識別性混淆誤認的審查原則，供各界參考。

專題二由李崑宇、蔡彥玲所著之「我國低度識別性商標與混淆誤認之虞判斷法規與實務」藉由近年來審查實務及法院相關案例，彙整出同時包含低度識別性文字之二商標近似與否、是否構成混淆誤認之個案實務判斷考量因素。

本月論述由林利芝所著之「著作權決戰串流技術——從美國最新立法 PLSA 論網路著作權保護政策」，隨科技進步，串流技術興起，著作權侵害形式也不斷演進，嚴重影響合法串流平台及著作權人收益，而早期美國著作權法對此類侵權行為出現刑罰落差，導致保護欠周延，本文以 2020 年美國國會修法通過之合法串流保護法案為中心，探討網路著作權保護政策下，著作控制、網路近用自由及科技中立原則等議題，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。

低度識別性商標與混淆誤認之虞的判斷 ——以英國 OATLY v PUREOATY 高等法院判決為例

張瑜珊^{*}、林彥丞^{**}

壹、前言

貳、案例介紹

一、案件事實

二、法規適用

三、判決爭點

參、評析與結論

* 作者現為經濟部智慧財產局商標審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局商標助理審查官。

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

我國商標審查實務上，當二商標有相同的文字，且在指定使用的類似商品或服務廣泛為業者所使用，甚至已為多數業者註冊為商標之一部分，其作為指示單一來源的識別性即隨之降低，在判斷衡量二商標是否構成近似時，將可能對此識別性較低部分施以較少的注意，而關注在其他顯著之部分，或針對商標各自結合其他元素後，是否改變外觀、讀音、觀念予人之整體印象，進一步審酌有無使消費者產生混淆誤認其來源的可能性，個案上存在的不同因素，都可能影響最終判斷的結果。

在燕麥飲料的銷售市場，可見相關業者採用環保材質的紙盒包裝，並以具有燕麥字義的「OAT」或「OATY」作為商品說明刊載於包裝盒上；本文引述參考的判例，是有關燕麥飲料市場的商標戰爭，商標文字均包含「OAT」，搭配環保材質盒裝設計使用，此二商標雖有相同之說明性文字「OAT」，當各自結合其他元素後，該相同之低度識別性文字，於整體觀察時，應不足以產生混淆誤認的可能性，希望藉由此案例審酌過程心證及推論，能釐清並整理出判斷低度識別性混淆誤認的審查原則，俾利作為日後審查及業界實務上可資參考運用方向。

關鍵字：低度識別性、混淆誤認之虞、商標侵權

lower degree of distinctiveness、likelihood of confusion、trademark infringement

壹、前言

商標的功能在於指示該商品或服務的來源，因此，在商標審查上，判斷一個標識具有識別性，並且不會與他人商標產生混淆或誤認與他人商品服務來源具關聯性，至關重要。

商標的類型可簡單區分為「獨創性、任意性、暗示性」三種，其中，「暗示性商標」因其所採用的商標構成要素，係以隱含譬喻的方式，暗示其商品或服務的品質、功用或其他有關成分、性質等特性，具有文字設計上的趣味，較易為消費者所記憶、產生共鳴而留下深刻印象，為許多業者在發想商標時所偏好。但也因為此種商標的構成要素與其商品或服務的特性有關，往往在競爭同業間會發生類似或同時使用相同文字或要素的狀況，而誘發商標有無混淆的侵權疑慮。

本文探討燕麥飲料市場的商標侵權戰¹，起因於來自英國家族經營的小農（GLEBE 農場食品有限公司，下稱 GLEBE 農場公司）「PureOaty」商標，其與瑞典燕麥奶製造商 Oatly 公司的「OATLY!」商標相較，二者皆包含相同的說明性「OAT」文字，同時採取 wackaging 包裝²來促銷無麩質的飲料商品，在燕麥飲料市場上，是否會造成消費者產生產製來源的錯誤聯想？在先商標權人如何舉證說明二者有使消費者混淆誤認之虞？Oatly 公司控訴 GLEBE 農場公司有假冒其商標，意圖攀附其商譽加以獲取利益，從而尋求禁制令禁止 GLEBE 農場公司銷售產品，是否有理由？

綜觀市售燕麥奶飲料產品包裝手法，不外乎包含兩大特色：其一為紙盒包裝，其二利用產品外包裝傳遞訊息。本文中兩造均以「OAT」作為燕麥飲料品牌名稱之一部分，並採取藍色富含斑點的包裝紙盒呈現，試想當陳列於貨品架上時，從「PureOaty」標識是否讓人想起 Oatly 產品？或讓人想起純粹是燕麥的概念？兩造的商品是否會使相關消費者誤認其產製來源？是否有削弱「Oatly」原有的識別

¹ OATLY AB, OATLY UK LIMITED v. GLEBE FARM FOODS LIMITED, [2021] EWHC 2189 (IPEC).

² 由 wacky packaging 結合而成的新創字，用來表示一種「古怪包裝」，為英國 The Guardian 記者 Rebecca Nicholson 所創造，被戲稱為「會回嘴的包裝」，參考 Collins English Dictionary 及網址 <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2014/mar/25/wackaging-trend-food-packaging-innocent-language>（最後瀏覽日：2022/04/06）。

性？兩造予人近似的緣由僅因皆包含「OAT」文字，在各自結合其他元素設計變化後，整體在外觀、讀音、觀念上已脫離原既有意象，而賦予獨特識別來源？本文將從法院裁量準則、方向作為探討的核心，同時觀察我國實務過往審查經驗，進行比對歸納，期能作為日後審查上的參考。

貳、案例介紹

一、案件事實

燕麥奶的興起，起初是對於乳糖不耐症及對牛奶過敏的人所產生的替代飲品，隨著對環境的重視及健康意識的抬頭，減糖減塑、就地取材的觀念深植人心，而掀起燕麥奶旋風，深受消費者所推崇喜愛。本判例即為針對乳糖不耐症或對牛奶過敏所研發製造並進行販售燕麥成分飲料的廠商，與原以生產穀類為主的小農，因產業轉型而販售含有燕麥成分飲料，所造成產品競爭關係的商標爭訟。

兩造分別為 Oatly 公司及 GLEBE 農場公司，Oatly 公司是由瑞典研究人員所組成的公司，成立於西元 1990 年代中期，其使用專利酶技術將燕麥轉化為液體，可作為牛奶或乳製品之替代品，原先主要客源為乳糖不耐症或對牛奶蛋白過敏的消費者，規模並不大，而後在 2012 至 2013 年重新定位產品及重塑品牌策略，於 2014 年以呈現手作、實在風格的 Wackaging 包裝，呈現一種非正式、淡化企業集團的印象，突顯更健康、永續的生活方式。2017 年推出用於咖啡的「咖啡師版」燕麥飲，2018 年陸續推出系列產品，其系列產品如圖 1 所示，從銷售資料可知，最暢銷的商品為以灰色紙盒包裝的「咖啡師版」，主要銷售對象為超市。

THE OATLY FAMILY



圖 1 Oatly 公司系列產品

GLEBE 農場公司則為位於英格蘭和威爾斯一家超過 30 年的穀物生產業者，專門生產無麩質燕麥，並經認證為 100% 無麩質，為英國唯一種植和加工無麩質燕麥，以用於製造粥品、燕麥粉和燕麥飲品的農場。大約在 2016 年底開始創造屬於自己的燕麥飲品，透過網站及食品零售商進行銷售，並對自己商品命名進行消費者研究，從原先不具識別性之「OAT DRINK」，經過不斷檢討改進，而後於 2020 年 1 月 15 日³正式以「PureOaty」作為產品品牌名稱進行銷售。

Oatly 公司分別於 2000 年 4 月 26 日、2013 年 10 月 1 日、2017 年 2 月 13 日、2018 年 12 月 20 日向英國智慧財產局申請指定使用於第 29、30 及 32 類含有燕麥成分之食品或飲品，並獲准註冊為第 00901626233 號「OATLY」商標、第 00912185311 號「OAT-LY!」商標、第 00916364441 號「OATLY」商標及包含「OAT-LY」圖形商標之註冊第 00918002978 及 00918002991 號商標⁴。

GLEBE 農場公司則於 2019 年 11 月 26 日向英國智慧財產局（UKIPO）提出「PureOaty」商標申請，並指定使用於第 29 類、第 30 類及第 32 類等含有燕麥成分之相關食品及飲品，於 2021 年 8 月 13 日取得註冊，公告為註冊第 00003447065 號商標。

Oatly 公司主張 GLEBE 農場公司實際使用的「PUREOATY」文字及包裝盒正面設計構成 1994 年英國商標法第 10 條第 2、3 項之侵權及假冒侵權。

³ 倘若本案構成商標侵權要件，則為計算侵權的起始日。

⁴ 因英國已退出歐盟，歐盟商標會以相應商標進行保護，為區分二者差異，僅在註冊號開頭加上 009 以資區別。



圖 2 兩造商標圖樣及實際使用情形

二、法規適用

(一) 英國商標法

英國為世界上最早制定商標法的國家，而後為符合全球經濟發展趨勢、國際條約規範及加入歐盟會員國等因素，配合歐盟商標指令進行國內法的修正；爰此，當本案所涉英國國內商標法規範時，其解釋法規應為調和歐盟各會員國之國內商標法的「歐盟指令」；英國雖於 2022 年 1 月 31 日正式脫歐，並自同年 2 月 1 日起進入為期 11 個月的過渡期，在此期間，歐盟法規及司法實務的案例對英國依然具有拘束力；本文判決為英國脫離歐盟前之案例，仍遵循原先運作模式。

英國商標法明文規範並界定了何謂「註冊商標權之侵害」，即在交易過程中，當該標識與註冊商標近似，並使用在同一或類似的商品或服務上，有致相關公眾產生混淆誤認之虞，或雖無直接造成混淆誤認之虞的情事，但仍會與註冊商標可能產生聯想者，即構成侵害註冊商標權⁵。並援引相關判例指出依據歐盟指令第 5 條第 1 項第 b 款⁶規定商標權人主

⁵ 英國商標法第 10 條：Infringement of registered trade mark. ... (2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because—(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

⁶ 相當於英國商標法第 10 條第 2 項。

張商標侵權應滿足之條件，即在未經商標權人同意，在同一或類似之商品或服務的交易過程使用標識之行為，且該標識相同或近似於註冊商標，因而有致一般消費者⁷產生混淆誤認之虞的情形，構成商標侵權，故其判斷侵權的要件包含：1、是否有第三人在相關地域使用標識；2、是否在交易過程中使用該標識；3、是否取得商標權人同意；4、該標識與註冊商標是否相同或近似；5、與註冊商標是否指定使用於同一或類似之商品或服務；6、是否有致混淆誤認之虞⁸。

由於本案原告及其 OATLY 商標在燕麥飲品市場頗負盛名，故本案同時涵攝另一個侵權的法律規範，即「著名商標的保護」，註冊商標如在英國夙負盛譽，當該標識與註冊商標相同或近似，且無正當理由使用該標識，進而不正利用註冊商標的識別性而使之商譽受損的情形，亦屬侵權行為⁹；是否構成此一侵權應回歸到調和各會員國之歐盟指令第 5 條第 2 項下探討，即需滿足下列之所有要件：1、註冊商標須於相關地域享有信譽；2、須有第三人於相關地域使用標識；3、須在交易過程中使用；4、須未經商標權人同意；5、標識須與註冊商標相同或近似；6、須用於相關商品或服務；7、標識與商標間須在一般消費者心中產生連結；8、必須產生下列其一損害：損害商標識別性、或損害商標信譽或不正利用商標識別性或信譽；9、須無正當事由¹⁰。

⁷ 在此所指的一般消費者（average consumer），為見多識廣、小心謹慎且善於觀察，但很少有機會直接比較各商標，而必須仰賴保存於腦海中不完整印象進行比較，相當於我國所稱具有普通知識經驗消費者的說法。惟我國又以是否通常可能會購買指定商品或服務來區分為「相關」和「一般」消費者。

⁸ *Comic Enterprises v Twentieth Century Fox Film Corp* [2016] EWCA Civ 41 at [28].

⁹ 1994 年英國商標法第 10 條第 3 項：A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade, in relation to goods... a sign which—

(a) is identical with or similar to the trade mark...

where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.”

¹⁰ *Interflora Inc v Marks and Spencer plc* [2014] EWCA Civ 1403 at [69].

（二）混淆誤認之虞判斷的關鍵原則

英國及歐盟明文訂定相關禁止註冊及侵權的法律規定，並以前開指令作為具體的審查標準，而其中「標識須與註冊商標相同或近似」、「是否指定使用於同一或類似之商品或服務」的認定，為判斷是否有致混淆誤認之虞最基本也最重要的兩項要件；一般而言，衡量商標侵權，通常即以是否造成混淆誤認之虞作為審酌的依據，亦援引相關判例揭示其關鍵原則¹¹：

- 1、判斷標識與商標是否有致混淆誤認之虞時，應以一般消費者購買的立場設想，審酌二者所傳達整體印象，而非切割成各部分逐一分析，且需同時權衡二者商標近似與商品或服務類似的輕重程度，倘若有致使一般消費者誤認二者的來源或誤認具有商業關聯性，則有產生混淆誤認之虞。
- 2、當標識或商標為一聯合式所構成時，判斷是否構成近似，應考量所有組合元素，其識別印象可能受其一或多個組合元素影響，若二商標各自結合其他元素後，已形成獨特的商業識別印象，即使有部分元素相同，亦未必具有引起混淆誤認的可能性。
- 3、註冊在先商標與生俱有或如因大量使用，而在一般消費者心中形成高度識別性，則他人使用與其近似的商標時，就越容易產生混淆誤認的可能。
- 4、若兩造僅因商標信譽而使一般消費者產生聯想，未必會導致混淆誤認的可能性。

審酌兩商標相同的元素部分時，需探究兩造產生近似連結的原因、相同的部分是否具識別性。雖然兩造商標具有相同元素部分時，通常會認定具一定程度的近似性，例如以相同的文字或圖形為核心略作變化的情形，但如果該相同部分在所使用的商品或服務領域中是描述性的標識

¹¹ Specsavers International Healthcare Ltd v Asda Stores Ltd [2012] EWCA Civ 24 at [52].

時，一般推論，一般消費者會將注意力放在商標的其他部分，來理解、識別各該商標，不太可能僅因具有相同的描述性標識，而認為二者具商業往來的關聯性¹²；誠然，當兩造商標近似的原因為同時包含低度識別性或不具識別性的商標構成要素時，亦不能直接排除混淆誤認的可能性，仍需進一步審酌結合其他元素後，商標整體外觀所呈現之視覺及觀念印象是否足以相區辨¹³。

三、判決爭點

（一）有關英國商標法第 10 條第 2 項部分

法院首先就被告實際使用之「PUREOATY」標識與「OATLY」商標進行整體審酌，外觀上，兩造分別由 8 個字母及 5 個字母所構成，被告商標起首添加「PURE」，且沒有字母 L，雖二者皆有相同「OAT」文字，惟僅存在很輕微的近似程度；讀音上，一般消費者唱呼標識時，會把重音放在第一個音節上，即「PURE」，故近似程度有限；被告商標係由「PURE」、「OATY」兩個說明文字所構成的詞彙，與據爭商標固將眾所周知的說明文字「OAT」加上無意義的後綴「LY」而創造出一個先天上沒有意涵的虛構獨創字相較，二者觀念上相近之處，在於皆有相同外文「OAT」，而存在低度至中度近似。

在判斷是否構成混淆誤認，依據第 10 條第 2 項規定並未要求必須具有實際混淆的情形，僅存在有混淆誤認的可能性即可認定。Oatly 公司未能舉證說明消費者會在「PUREOATY」和「OATLY」間建立連結，就實際使用係以「OAT-LY」採粗字體分成兩行呈現，此種廣泛於市場使用情形，將降低混淆誤認的可能性。

¹² Planetart LLC v Photobox Ltd [2020] EWHC 713 at [26]-[29].

¹³ Whyte and Mackay v Origin [2015] EWHC 1271 at [44].



圖 3 兩造市場使用情形

另揭露實際使用上有致混淆誤認之虞的情形，如：產品紙盒包裝手法雷同、小吃店老闆接受電話採訪時，多次將「PureOaty」稱呼為「PureOatly」、參展時主辦單位誤將「PureOaty」稱呼為「PureOatly」、烘焙坊以「Oatly drink」為題進行書信往來、消費者書信回饋意見卻將「Oatly」稱作是「PureOatly」、系列評論將 PureOaty 誤認為是 Oatly 在英國販售的系列品牌等等，惟法院認為此等證據之當事人均理解到原、被告兩造商標產品係源自於兩個不同企業的產品，且這些只是 PureOaty 產品被隨口誤稱為 PureOatly 的例子，並非屬於商業來源混淆誤認的情形，探究緣由是因 Oatly 名稱與說明性文字「Oat」或「Oaty」太過相近而產生的混淆，並未見有將 Oatly 產品稱為 PureOaty 或 PureOatly 的證據。單方面的誤稱情形，並無法認定為有致混淆誤認之虞。

法院衡酌同業亦有使用「OAT」或「OATY」¹⁴的需求，認為僅因兩造商標相同部分為說明性文字所造成的近似情形，難以證明有任何的混淆誤認可能性，再者，法院認為，二者包裝紙盒需經過細微觀察才能看出彼此構成近似部分，至於 Oatly 公司所憑藉的實際混淆證據，經與文件內容勾稽確認，皆非屬可採納的具體事證，且以 PUREOATY 取代 OATLY 接手供應的商店亦無發生實際混淆情形為由，推翻 Oatly 公司的說法。

¹⁴ 為英式英文，字義為 of, like, or containing oats，參考 Collins English Dictionary。

既然在單純文字部分都不構成混淆誤認之可能性，即便與紙盒商標皆採取藍色紙盒、包裝盒上的插圖同屬咖啡杯等類似手法呈現商品樣貌，但紙盒設計本存有許多特徵，如被告使用尚有另結合英國國旗、強調純淨無麤質的產品品質宣言，以及拖拉機設備圖形等，尚難僅以些微相似之處，逕予推論消費者會因該細微之處，而認定或聯想二者產品的商業來源具有關聯性；另「OAT-LY!」商標在文字商標中插入連字符號和驚嘆號，更加重二者之間的差異，降低混淆誤認的可能。

基於上述種種理由，法官認為被告實際使用 PUREOATY 標識，以及將該標識使用於紙盒的設計，與原告 Oatly 諸商標間無致混淆誤認之虞，因此駁回原告 Oatly 公司的主張。

（二）有關英國商標法第 10 條第 3 項部分

本案對於前述提及侵權要件 2、3、4 與 6 並無爭議；而是主張被告標識的使用是在相關地域、在交易過程中、未經 Oatly 同意、用於商品或服務。因此，主要爭點在於是否符合要件 1、5、7、8 與 9，並摘述法官的見解如下：

1、要件 1：註冊商標須於相關地域享有信譽

依 Oatly 公司所提之銷售量、行銷金額及其活動等相關資料顯示，依普通顧客的購買習慣，一眼即能在貨架上辨認其產製來源，應肯認原告 Oatly 公司的諸商標具有顯著、廣泛的識別性及信譽，紙盒設計亦屬高度識別性。

2、要件 5：標識須與註冊商標相同或近似

如同在判定第 10 條第 2 項侵權要件所述，二者共同部分為說明性文字「OAT」，其近似程度低，難以認定構成近似。

3、要件 7：標識與商標間須在一般消費者心中產生連結

所謂的連結是指該標識與商標僅需要某種程度上的近似，不一定有實際混淆誤認的情形，而是使一般消費者心中與 Oatly 諸商標產生聯想。本案雖然沒有混淆誤認的確切證據，但如同前述提及評論者比

較 PUREOATY 和 Oatly 產品時，會誤以為「PUREOATY」為「Oatly」在英國販售的系列產品，這意味著在消費者心中已產生連結，故符合本要件。

4、要件 8：必須導致以下三種損害之一

這裡所指的損害情況有三：損害商標識別性、損害商標商譽，或不正利用商標識別性或信譽獲取利益。所謂商標識別性的損害，係因第三人使用相同或近似的標識導致識別來源分散或削弱的情形，無法在消費者心中產生單一來源的印象；而商標商譽的損害，則指因第三人使用相同或近似標識所產生的負面影響；不正利用商標識別性或信譽獲取利益的損害，即所謂攀附他人商譽或搭便車的行為，以獲取利益。本案所遭受的情況屬第三種損害，Oatly 商標信譽卓著，兩造皆使用於相同商品的情況，一般消費者輕易從「PUREOATY」聯想到 Oatly 商標，但由於兩造均有相同的說明性文字「OAT」，導致二者的近似程度低，據此，Oatly 公司所可能遭受的損害相對不易成立。而被告產品的商標圖樣及外包裝改裝僅為出自於個人的發想，並無利用原告商標識別性或信譽的意圖；至被告 GLEBE 農場公司是否知悉原告 Oatly 公司已將咖啡館作為市場目標，而採取相同市場策略及經營手法，因本條文禁止之不正利用，規範目的並非阻止企業向其競爭對手學習，即便是採用與競爭對手相似的方法與表述，僅能認為是向競爭對手學習經營行銷的方式，而非屬利用競爭對手商標識別性及信譽獲取不正利益的行為。

5、要件 9：無正當事由

無正當事由必須在標識與註冊商標產生連結，從而利用商標識別性以獲取不正利益時，方能成立。雖「PUREOATY」與「Oatly」在消費者心中得以產生連結，惟法官認定並沒有不正利用商標信譽或識別性獲取不正利益，則無考慮此要件之必要。

綜合上述，本案原告商標雖在英國享有信譽，且兩造商標使用在同一商品，消費者容易將被告實際使用 PUREOATY 標識與原告 Oatly 商標

產生連結，然因二者相同部分為說明性文字，致使商標整體近似程度低，更難認有不正利用商標識別性或信譽及無正當事由等情事，故法院駁回原告侵權主張。

參、評析與結論

法律之適用所以困難，不在於其原則概念，而在於如何在既有規範下認定事實予以適法處理。本判決係針對兩造各自另結合「ly」、「Pure、y」所創用的「Oatly」、「PUREOATY」商標進行審判，二商標相同部分為「OAT」文字，皆使用於含燕麥成分相關商品，該相同部分自屬商品的說明性文字，不具備使相關消費者區別商品來源的商標識別性，法院針對其整體外觀、讀音、觀念上進行近似性判斷，認為兩造商標的核心文字「OAT」不具識別性，就其變化的形式不同、設計各異，自不得僅以商標文字均包含「OAT」即認定具近似關係而有混淆誤認的可能性。

我國一般消費者對於外國語文的熟悉程度，不若以該外文作為母語的國家，是審酌判斷因素應有所差異。一般而言，判斷拼音性外文近似與否，主要著重在讀音及外觀比對，但若起首外文在類似之商品或服務為常見的前綴詞，則應降低所施以注意的比重¹⁵。觀諸本案原告商標係由「Oat」結合常見無意義後綴「ly」，賦予一個本身沒有先天意涵但指涉燕麥的虛構詞，固可肯認其跳脫原來的說明意涵，而具有先天識別性；被告商標係由「Pure」結合「Oaty」兩個字詞所組成的複合字，且兩個單獨詞彙都被視為描述性語彙，結合後其語法或文字意義並未有特殊變化，對於以「Pure」作為「Oaty」一詞前綴字，是否應被視為說明性文字而降低其審酌比重，未有相關說明，惟原告係提起商標侵權訴訟，法院自針對在後商標是否構成侵權進行審酌，主要仍在於消費者對於二者商品來源有無產生混淆為判斷。該判決依照商標整體所呈現在消費者的印象，而非切割比對審酌，認各自結合其他元素後整體所形成獨特識別印象足以區辨二者差異，對混淆誤認之虞各判斷要件之心證推演過程論述細緻，值得作為我國審查實務之參考。

¹⁵ 混淆誤認之虞審查基準 5.2.6.6。

本文案例因相同部分為說明性文字，在指定使用於相關商品或服務時，容易形成低度識別性之商標，審查實務上，以該等「低度識別性」文字作為商標的一部分頗為常見，其混淆誤認之虞的裁量空間應如何調整，才符合市場實際交易情形呢？現今審查資訊透明化，申請人或代理人不難從本局資料庫中查詢類此商標並存情形，況且申請註冊商標案件逐年增加，商標審查的複雜程度日趨困難，如何妥善處理此種低度識別性商標之申請註冊案，調和並拉近行政機關與商標申請人的認知差距，考驗著審查人員的智慧。

我國低度識別性商標與混淆誤認之虞 判斷法規與實務

李崑宇^{*}、蔡彥玲^{**}

壹、前言

貳、我國法規規範

- 一、識別性定義及其類型
- 二、混淆誤認之虞的構成要件

參、審查實務案例研析

- 一、後案相同部分經聲明不在專用之列
- 二、相同部分於指定商品及服務為直接描述性說明
- 三、相同部分為自我標榜稱謂

肆、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局商標助理審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局商標助理審查官。

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

商標主要在營業或交易過程中，用來指示商品或服務來源，並和其他人相區別。當一標識具識別性，得以作為識別的來源，即符合商標註冊的前述積極要件。然為確保商標識別功能，當商標權人以外之第三人所使用之商標，可能造成消費者對商品或服務來源的錯誤聯想，亦即無從藉由商標正確辨別出商品或服務來源時，為避免造成商業上紊亂，應予以禁止。判斷商標近似與否，可從外觀、觀念、讀音上觀察，惟當二外文商標，其相同或近似部分識別性較低，甚或不具識別性時，判斷近似所賦予之比重將可能隨個案情形而有不同的結果。本文藉由研析近年來審查實務及智慧財產及商業法院相關案例，釐清二商標同時包含低度識別性元素時，判斷兩者是否構成混淆誤認之判斷準則，盼能在審查實務上激盪出新火花、新思維，進而梳理出一套合理並符合市場機制之判斷原則。

關鍵字：混淆誤認、侵權、低度識別性、既有詞彙

confusion、infringement、lower degree of distinctiveness、existing phrases

壹、前言

商標識別性的高低取決於相關商品和服務的特性、競爭同業使用情形、購買者的認知和消費經驗等因素，審查實務上不乏隨著市場經濟活動產生之社會議題，而衍生業者常用之文字如「BIO」隱含生物的或生命的意涵、「ECO」象徵生態蘊意、「PRO」表述專業性、「INNO」傳達創意的寓意、「UNI」闡述單一性……在比對同時包含前述字詞的商標時，因該等文字已非能用以指向特定來源，並非消費者所關注或印象深刻部分，應將注意力著重於商標所另結合之其他部分，並加以觀察審酌結合後整體是否已跳脫所欲傳達之意義而形成獨立的字義，尚無法因某一部分相同即推論構成近似而有混淆誤認之虞。

本文從審查實務案例及智慧財產及商業法院¹（下稱智商法院）的近期案例，有關商標圖樣上同時包含低度識別性元素，或經聲明不專用部分之商標近似案例，從中探討識別性較低或不具識別性的文字，其另結合其他元素後是否能產生新意而與在先商標相區辨，在市場上不致構成混淆誤認？本文嘗試從各個案例心證推演過程及其所納入審酌參考因素的角度進行分析，歸納並建構共通審酌因素及具體類型，期能拋磚引玉，作為日後類似案件審查實務的參考指引。

貳、我國法規規範

一個標識是否能作為商標取得註冊，首先考量是否具備指示其商品或服務來源的功能，當符合前述要件時，再進一步需思考是否會造成與他人的商品或服務產生混淆誤認其產製來源可能性等不得註冊事由。前者為商標法第 29 條第 1 項²所規範，後者則為第 30 條第 1 項第 10 款³所規範。以下分述其判斷的要點及審酌因素。

¹ 原為智慧財產法院。109 年 1 月 15 日制定公布「商業事件審理法」，並修正「智慧財產及商業法院組織法」，將商業法院併入智慧財產法院，更名為「智慧財產及商業法院」，於 110 年 7 月 1 日施行。參考智慧財產及商業法院網站，本院沿革介紹，<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-184-354303-a3b66-091.html>（最後瀏覽日：2022/04/22）。

² 商標法第 29 條第 1 項：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」

³ 商標法第 30 條第 1 項第 10 款：「商標有下列情形之一，不得註冊：……相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」

一、識別性定義及其類型

所謂「商標識別性」，是指足以使商品或服務之相關消費者作為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別的標識⁴。判斷有無識別性，係以該標識與指定商品或服務間之關聯性為依據，若該標識為所指定之商品或服務的說明、通用標章或名稱，無法指示商品或服務來源者，則不具備識別性；反之，在交易過程中若不是作為商品或服務本身內容或相關資訊的標識，原則上應具有識別性。又商標識別性有先天與後天之區分，相關消費者⁵於購買時，透過該標識本身，即可認識並加以區別不同的商品或服務來源，該商標具有「先天識別性」，至於需經市場上之使用，才成為他人交易上的識別標識者，此時，該標識除原有意涵外，尚產生可識別來源的新意義，始具有「後天識別性」。

二、混淆誤認之虞的構成要件

我國商標權之保護係採取註冊原則，而非使用為原則，大多數新申請註冊案，由於商標尚未使用，不必然具有多角化經營情形、實際混淆誤認情事等參考因素，審查多僅就商標識別性的強弱、商標近似程度、商品或服務類似程度進行判斷，本文以下所擷取說明之案件，皆以指定使用之商品或服務屬同一或類似為前提，且兩商標主要部分由不具識別性或低度識別性文字或圖形所構成，惟其近似程度之高低，最終是否構成混淆誤認之虞，仍須就個案存在的其他混淆誤認之虞的參酌因素進行判斷，本文以下將探討之。

參、審查實務案例研析

一、後案相同部分經聲明不在專用之列

商標上之文字是否為說明性之商標，會隨著時間之演進而產生變化，而商標圖樣中特定事項是否應聲明不專用，審查時係依個案情形，並參酌字典、出版品及網路搜尋結果等資訊為判斷依據。且聲明不專用制度，僅於審查程序就可能發

⁴ 商標法第18條第2項。

⁵ 所謂「相關消費者」指已經有購買或使用特定商品或服務經驗的實際消費者，及未來有可能購買或使用該特定商品或服務的潛在消費者而言，基於商標屬地主義，本文係指我國相關消費者。

生商標權疑義的情形，預作防範的行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性的唯一依據。

（一）有混淆誤認之虞

案例：REFINE 申請案

系爭商標 申請案號：110036602 聲明不就「REFINE」主張商標權	據駁商標 註冊號：01553546
	

系爭商標指定於：「化學機械；化學工業用機械」等商品，商標圖樣中「REFINE」本意為「將雜質或不需要的物質去除」，而具有「提煉、精製」等意涵，經聲明「REFINE」不在專用之列。據駁商標指定於「氣體分離設備」商品，依當時申請審查時點，認定具識別性。又查系爭商標申請人為有機溶劑相關化學事業，係以高度蒸餾分離技術將破壞環境、造成地球暖化之揮發性有機化合物循環再利用，是「REFINE」指定使用於相關商品，具有說明意涵，為避免相關同業對「REFINE」文字是否取得商標權產生疑義，故將系爭商標外文「REFINE」聲明不專用。

惟參照我國混淆誤認之虞審查基準 5.2.12，商標圖樣中聲明不專用或顯無疑義而未聲明之不具識別性部分亦須列入商標整體比對範疇，僅係施以較少之注意。從而本案系爭商標雖就「REFINE」文字聲明不專用，僅表示系爭商標權人就「REFINE」文字部分不得單獨主張權利，且據駁商標就其註冊指定商品並未聲明不專用，二者整體觀察仍未跳脫傳達「REFINE」之概念，而可能致消費者產生混淆誤認，是本案減縮同一或類似的「化學機械；化學工業用機械」商品後，始得註冊。

（二）無混淆誤認之虞

案例：S6 申請案

系爭商標 申請案號：110019766 聲明不就「S6」主張商標權	據駁商標 註冊號：01377911 商標圖樣經申請人使用取得後天識別性
	

系爭商標指定於：「機車、電動機車」等商品，將商標圖樣中「S6」聲明不專用；據駁商標指定於：「車輛（交通工具），即汽車……賽車，包括車輛（交通工具）之引擎」等商品。一般而言，外文與數字結合指定使用於電池、機械、汽機車等商品易予消費者認知為商品之型號、規格之表示，通常不具有指示商品來源的功能，不具先天識別性。

本案二造商標皆以單一字母「S」結合數字「6」作為商標圖樣，給予消費者寓目印象均有商品型號規格之聯想。據駁商標所呈現之「S6」未有設計，不具先天識別性，然經商標權人長期廣泛使用取得第二意義，而予以核准註冊。惟此後天識別性之商標權利範圍，應以實際使用取得後天識別性及申請當時所呈現的商標圖樣為限。反觀系爭圖樣雖有設計，考量汽機車業者關於其商品型號之表示以字母結合阿拉伯數字為常態，如「VOLOV C30」、「BMW i7」、「MAZDA CX-4」等，「S6」本身固僅有傳遞商品型號的意涵，但系爭商標整體外觀有其設計顯著性，已脫離單純表示商品型號、規格之既有印象，衡酌二者相同部分均為所指定商品說明或欠缺先天識別性，整體構圖意匠有別，近似程度低，雖均指定使用於商品及服務分類第12類項下1206組群之「機車；電動機車」、「汽車」等商品，消費者應不致有所混淆而誤認其來源。

從本案例觀察，汽機車領域之型號商標經業者長期行銷使用取得後天識別性，代表原本不具識別性標識，在市場上因長期廣泛使用而取得識別功能，惟商標專用及排他權效力仍以整體商標取得註冊者為限，若

兩造商標衝突部分為相同說明性或不具識別性之文數字組合，該文數字組合復為該領域業者通常或必要使用，以作為描述其產品型號之表示，在後案申請人已聲明不就該說明性或不具識別性部分單獨主張權利，且其商標整體圖樣有其可資區辨的識別特徵，而足以與據駁商標相區別情況下，核准其註冊併存於市場的機會自然相對較高。

二、相同部分於指定商品及服務為直接描述性說明

案例：MOTO 異議案

系爭商標 註冊號：01661462	據爭商標 註冊號：01161047
	

系爭商標指定使用於：「供機車與自行車騎士用安全頭盔」商品；據爭商標指定使用於：「膠盔、安全帽、工程帽、護頭盔」商品。「moto」一字，為摩托車、機動車及其配備相關業者通常使用，常見用以表示「MOTOR」之簡稱，使用於「頭盔、安全帽、衣褲、靴鞋」等商品，在類似之商品或服務領域已為多數不同人使用為商標之一部分，並註冊在案情形，應得認該部分識別性較低，且商標如果尚有其他足資識別之部分，應屬近似程度低之商標，而無混淆誤認的可能。

三、相同部分為自我標榜稱謂

案例（一）：MASTER TEA 異議案

系爭商標 註冊號：02051673	據爭商標 註冊號：01084318、01563761、 01976220、02044792、01024191
	

稱謂指對人所加的名稱，如：Mr.、Mrs.、Miss 等一般尊稱，屬非自我標榜性質的稱謂；若為 Master、Doctor、Dr. 等專業人士的敬稱，則屬於自我標榜性質的稱謂。而自我標榜性質的稱謂，或以自我標榜性質的稱謂與商品或服務名稱本身，或與商品、服務的說明性文字結合，均給人有表示商品或服務品質或專業性的自我標榜印象，屬商品或服務相關說明，不具識別性⁶。

本案兩造商標相同部分為「MASTER」，其有大師、具權威的人等意涵，為國人習見之外文，獨創性不高，識別性較低；而其後各自結合之「TEA」、「CAFE」同屬飲料商品名稱，與系爭商標所指定使用之提供飲料、茶點及各種餐點商品之服務、據爭商標所指定使用之罐裝咖啡飲料等商品皆具有關聯性，雖「MASTER」同屬兩造商標所指定商品或服務之說明性文字，惟據爭商標獲准註冊的時點為民國 91 年間，當時審查時點，因尚非屬常見結構類型，而認具識別性，並考量異議人陸續以「MASTER」單獨或結合外文、圖形獲准註冊多件指定使用於茶飲料、咖啡飲料等商品之商標，形成以「MASTER」為主的系列商標，客觀證據顯示經長期使用已廣為相關消費者所熟知，具相當識別性。系爭商標以結構相仿之商標圖樣申請註冊，二者外觀所傳達之寓目印象極相彷彿，相關消費者極有可能誤認二商標所表彰之商品或服務為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有產生混淆誤認可能。

案例（二）：總鋪師異議案⁷

系爭商標 註冊號：01858215	據爭商標 註冊號：01125965
味全總鋪師	總鋪師

「總鋪師／總鋪師」，指辦桌服務（類似西方的外燴）中負責掌廚的廚師，相當於現代主廚、行政主廚或料理長，為自我標榜性稱謂。系爭商標以之作為商標的一部分，指定使用於第 30 類之「餡餅；火鍋餃；飯速食調理包；八寶粥；

⁶ 商標識別性審查基準 4.8。

⁷ 參照智慧財產法院 108 年度行商訴字第 70 號行政判決。

麵速食調理包；水餃」商品，有表示商品品質或予人專業性的自我標榜之說明意涵，當二商標皆包含「總鋪師／總舖師」時，其混淆誤認之虞的判斷基準為何？本案法院判決意旨如下：

（一）兩造為高度近似

兩造同為未經設計之中文商標圖樣，系爭商標係以公司名稱特取部分「味全」結合「總鋪師」所構成，其中「總鋪師」文字經聲明不在專用；據爭商標僅為單純中文「總鋪師」所構成。二者整體觀察比較，因系爭之「味全」與其後所結合「總鋪師」文字，在語意學上並無連貫必要性及意義，消費者確有可能將其分割為「味全」及「總鋪師」二部分，並就兩造相仿之「總鋪師」及「總舖師」相較，除第二字之「鋪」、「舖」之部首稍有不同，整體在外觀及讀音上，仍屬高度近似。系爭商標雖尚有「味全」二字可供區別，惟主要引人注意部分均為「總鋪（舖）師」，而此三字彼此高度近似，整體觀察仍屬高度近似之商標。

（二）二者使用範圍屬同一或類似商品

系爭商標指定使用於「餡餅；火鍋餃；飯速食調理包；八寶粥；麵速食調理包；水餃」商品，與據爭商標指定使用於「粥、飯、筒仔米糕、速食麵、刀削麵、麵條……」商品相較，均為富含澱粉之米麵食類食物，可供消費者日常餐飲充飢果腹之用，二者於原料、功能、用途、產製主體及行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬高度類似之商品。

（三）據爭商標已取得後天識別性，且識別性強

據爭「總鋪師」商標於93年獲准註冊後，即在交易市場積極使用，並將其顯著標示於所指定之商品上，亦於官網上陳列相關系列商品，透過網路商店瀏覽、購買，或至連鎖店、量販店可選購產品，足證此一品牌為消費者所熟悉，已留下深刻印象，足證系爭商標106年1月25日申請註冊前，有持續使用之實，更將商品銷售出口至香港。應認據爭商標業經積極使用廣泛銷售而建立知名度，取得相當程度之後天識別性。

（四）系爭商標之註冊申請非屬善意申請

考量據爭商標具後天識別性，尚不因時間經過或電影上映而減弱其識別性。系爭商標權人雖主張「總鋪師」已難認有識別性，而將商標圖樣之字首結合其公司名稱特取部分暨著名品牌「味全」，藉此表彰自己商品來源，係出自於善意申請註冊，然系爭商標權人既屬國內著名食品公司，對於同行業者經營類似商品之註冊商標應有高度敏感度，在申請商標註冊時，應審慎避免任意擷取他人註冊之商標置於自己的商標文字中，以避免影響消費者權益及交易安全。系爭商標權人對「總鋪師」文字未有任何設計改變，而逕自納入系爭商標中，復指定使用於相同商品組群，僅於起首圖樣加上「味全」二字以資區辨，實難以認為系爭商標的申請是出自於善意。

（五）判決結論

系爭商標以高度近似之文字，指定使用於高度類似之商品，而據爭商標持續使用已有相當之識別性，足以使相關消費者誤認二商標來自同一來源，或誤認二商標的使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞。

肆、結論

商標識別性的判斷，應就整體商標為觀察，而非將構成的每一部分單獨抽離、區隔或割裂分析其識別性，縱組成的商標包含不具識別性的部分，一旦整體商標圖樣足以使相關消費者認識其為指示及區別來源之標識，即具有識別性。是當二商標同時含有低度識別性之相同部分時，在判斷近似時，仍應整體進行比對，其方向可歸納出下列可能影響的因素：

一、相同部分是否隨時空背景轉換而改變其識別性程度

若該字詞在類似商品或服務已為多數不同人廣泛註冊或使用，或該字詞所蘊含思維已觸及擴散至各領域而形成某一模式概念，或因市場轉型改變既有消費模式等等，都將削弱原有識別性。

二、積極維權使用可避免識別能力之削減

識別性尚非一成不變，倘若原具獨創性的註冊商標，因疏於維護單一來源的指示功能，遭其他業者任意使用，而減弱識別性，則降低權衡比對比重；反之，原本識別性不高的標識亦可能因後天廣泛行銷使用，而建立起高度識別性，形成予消費者寓目印象深刻主要識別部分時，判斷兩造商標近似與否，應加重該顯著部分進行整體比對。

三、商標相同部分與指定商品或服務是否具關聯性

識別性有無，取決於與所指定的商品或服務的關聯性程度。判斷兩造商標近似與否，若忽略該詞彙與所爭執的商品或服務之間的關聯性程度，而逕自加重該相同部分進行比對，易產生偏頗的近似判斷，建議最終仍應回歸就標識之固有意涵與其指定之商品或服務之關聯程度進行判斷。

四、若取得後天識別性，保護界線應限於原註冊指定之範圍

對於先天識別性不高的商標，倘若加上後天使用時間、數量等因素納入整體考量，一旦經使用而提升至識別性高之程度，甚至達到於著名，在近似程度判斷上應納入考量，惟仍需注意所認定之取得後天識別性商標，其取得註冊商標權範圍，應僅限於當時所註冊的商標圖樣及指定使用的商品或服務，並不可恣意擴大其排他性權利範圍，避免競爭同業需要使用的某一詞彙成為一人所獨有，影響市場之公平競爭。

五、是否屬善意申請

申請商標註冊時，應先做好商標檢索及分析，避免任意將他人已註冊之商標置於自己的商標圖樣中，努力創造出個別識別性商標圖樣的設計，應可認定為善

意。尤其他人的商標如已頗負盛名，申請註冊商標自不宜蘊藏高度影射之設計，而有產生攀附他人商譽之感，如因此稀釋或弱化他人商標識別性價值，自難認係源於善意。

從不同角度立場的觀察、理解，更能歸納出符合社會認知的混淆誤認之虞審查方向。我國商標法採註冊保護為原則，在申請註冊審查階段，並不存在兩造交叉答辯相互攻防機制，申請在後之商標，應對申請註冊之商標無使相關消費者產生混淆誤認的可能負舉證之責，避免影響在先註冊及使用商標之權益。承審商標審查官於判斷商標是否構成混淆誤認之虞時，則應關注市場競爭型態而與時俱進，以掌握相關商業資訊，符合市場實際交易之情形。

著作權決戰串流技術 ——從美國最新立法 PLSA 論網路著作權保護政策

林利芝

壹、前言

貳、美國著作權法之相關規定與案例

一、向公眾串流播送著作構成公開表演

二、著作權法刑事罰則

參、2020 年合法串流保護法案（PLSA）

一、背景與目的

二、第 2319C 條「非法數位傳輸服務」

肆、著作權決戰串流技術——從美國最新立法 PLSA 論網路著作權保護政策

一、網路著作權保護政策

二、著作控制權限與科技中立

三、網路近用與言論自由

四、我國日後網路著作權侵害防制策略

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

隨著科技進步，著作權侵害的形式也在不斷演進。近年來網速提高，串流技術興起，OTT 媒體服務日益普及，但也出現大量免費或少量收費提供盜版內容的非法串流平台，不僅嚴重影響合法串流平台的正規收益，亦減損電影公司著作權人的權利金收益。早期美國著作權法相關規範對大規模商業串流盜版行為出現刑罰落差，無從施以適當之刑罰制裁，導致保護欠缺周延。西元 2020 年年底美國國會修法通過合法串流保護法案，加重非法串流服務的刑罰，並且授權美國司法部以重罪起訴嚴重侵害公開表演權的非法串流平台之行為人。本文整理美國著作權法刑事罰則相關規定沿革和修法相關背景因素、法規，介紹美國最高法院指標性判決 *American Broadcasting Companies, Inc. v. Aereo, Inc.* 案，作為討論網路著作權保護政策之基礎，側重著作控制、網路近用自由和科技中立原則等層面，並且就我國未來網路著作權保護提出建議。

關鍵字：合法串流保護法、串流平台、盜版、數位傳輸、刑事罰則、OTT 媒體服務、網路著作權保護、網路近用、公開傳輸、公開表演

Protecting Lawful Streaming Act、streaming platform、piracy、digital transmission、criminal penalty、over-the-top (OTT) media services、online copyright protection、internet access、public transmission、public performance

壹、前言

隨著科技進步，著作權侵害的形式也在不斷演進。在早期實體世界，以重製和散布實體盜版品為常見侵權態樣。惟網際網路興起後，線上下載盜版影音檔案成為侵權主流。近年來網速提高，串流技術（streaming technology）的發展，更加速開啟了 OTT 媒體服務（over-the-top media services¹）的新時代，民眾不再訂閱有線電視按時收看節目或是網路下載檔案後觀看，而是可以自由選擇隨時隨地使用筆電、平板電腦或是手機上網連結平台串流（streaming）播放他們喜愛的影片、電視節目和音樂²。根據最近的消費者研究數據顯示，線上串流平台提供不必下載、隨點即看的串流服務，已成為消費者日常享受線上內容的主要方式³。有鑑於串流服務的日益普及，除了 Netflix、Disney+、亞馬遜 Prime Video、Apple TV 和 ESPN+ 等合法串流平台外，也出現大量免費或少量收費提供盜版內容的非法串流平台，造成影片、電視節目內容盜版事件激增⁴。

2020 年 COVID-19 疫情爆發，在疫情肆虐下，各國政府為了防堵疫情失控，避免群聚感染和染病風險，紛紛祭出封城之舉，發布警戒，要求民眾居家防疫，禁止非必要外出。在疫情期間，線上影片⁵或電視節目的觀賞、音樂聆聽流量上升⁶，大幅衝高音樂產業市場營收⁷，串流平台激增⁸，線上遊戲業者以及體育聯盟和體育

¹ 只要利用筆電、平板、智慧手機、數位電視等載具連結網路就可享受串流媒體服務。受益於串流技術，原本資料量龐大的影音內容，比如電影，經過壓縮處理分段傳輸，類似資料封包的方式進行傳送，不用再等檔案完整下載後才能觀看。

² Harrison Rogers, How Streaming Services Have Changed How We Watch TV, HJR GLOBAL, <https://hjrglobal.com/news/how-streaming-services-have-changed-how-we-watch-tv/> (last visited Jul. 9, 2021).

³ Amy Watson, Streaming in the U.S. - Statistics & Facts, statista, <https://www.statista.com/topics/1594/streaming/> (last visited Jul. 9, 2021).

⁴ The explosion of Netflix-wannabe streaming services will increase piracy – but what happens next?, Sandvine, <https://www.sandvine.com/inthenews/the-explosion-of-netflix-wannabe-streaming-services-will-increase-piracy-but-what-happens-next> (last visited Jul. 9, 2021).

⁵ Brooks Barnes, AMC Theater Chain Gets Into Streaming With On-Demand Movies, New York Times, <https://www.nytimes.com/2019/10/14/business/media/amc-theaters-streaming.html> (last visited Jul. 9, 2021).

⁶ Tim Dams, Digital Film Piracy Surges to ‘Unprecedented’ Levels Amid Coronavirus Lockdown, Variety, <https://variety.com/2020/film/news/digital-film-piracy-surges-unprecedented-levels-coronavirus-lockdownmuso-research-1234590451/> (last visited Jul. 9, 2021).

⁷ Stormy Weather: The Coronavirus Pandemic’s Impact on the Music Industry, Perkins Coie, <https://www.perkinscoie.com/en/news-insights/stormy-weather-the-coronavirus-pandemics-impact-on-the-music-industry.html> (last visited Jul. 9, 2021).

⁸ Michelle Wroan, COVID-19 accelerates streaming challenges as well as demand, KPMG, <https://info.kpmg.us/news-perspectives/technology-innovation/covid-19-accelerates-streaming-challenges-and-demand.html> (last visited Jul. 9, 2021).

節目亦加入戰局⁹，應似有利於影音娛樂產業度過此波疫情衝擊的經濟危機，然而事實並非如此。雖然民眾對影音娛樂需求增加，卻因為非法串流平台「疫」軍突起，提供免費盜版影音內容，甚至許多即將上映的電視節目和電影，都搶先出現在非法串流平台¹⁰。數位盜版研究公司 MUSO 調查發現，疫情期間串流盜版增加了約 40% 以上¹¹，對 Netflix、Disney+、亞馬遜 Prime Video、Apple TV 和 ESPN+ 等合法串流平台的營運構成重大威脅，嚴重影響合法串流平台的正規收益，也連帶造成片商與電影公司的巨大損失，改變了著作權人的權利金收益情況¹²。全球創新政策中心的「數位盜版對美國經濟的影響」報告也顯示，串流盜版占美國數位盜版的 80%，估計每年非法串流對美國經濟造成近 300 億美元的重大損失¹³。此外，除了非法串流成為線上盜版的主要形式，並且對合法串流平台之正常營運和美國經濟造成損害外¹⁴，同時也對消費者造成資安風險，因為多數非法串流平台會植入木馬程式，藉機取得使用者的身分、銀行帳號或信用卡資料¹⁵。

COVID-19 疫情加劇美國非法串流盜版的危害，不僅排擠合法串流平台的生存空間，正規收益減縮間接影響影音娛樂產業創作新的影音內容，甚至連帶促進傳播惡意軟體危害消費者，造成美國經濟巨大損失，但是美國聯邦執法部門（司法部）卻無法有效遏止非法串流平台的不法行為，主要原因在於早期美國國會修法時未能預見串流技術將成為網路影音傳播技術的主要形式，使得著作權法相關規範對大規模商業串流盜版行為出現刑罰落差，無從施以適當之刑罰制裁，

⁹ Stefan Hall, How COVID-19 is taking gaming and esports to the next level, World Economic Forum, <https://www.weforum.org/agenda/2020/05/covid-19-taking-gaming-and-esports-next-level/> (last visited Jul. 9, 2021).

¹⁰ Tami Abdollah, Streaming Piracy Is Now a Billion-Dollar Industry, dot.LA, <https://dot.la/streaming-pirated-content-2647032701.html> (last visited Jul. 9, 2021).

¹¹ THE NEW NORMAL? WHAT THE CORONAVIRUS MEANS FOR DIGITAL PIRACY, MUSO, <https://www.muso.com/magazine/the-new-normal-what-the-coronavirus-means-for-digital-piracy> (last visited Jul. 9, 2021).

¹² The real impact of piracy on the video streaming industry, NPAW, <https://npaw.com/blog/the-real-impact-of-piracy-on-the-video-streaming-industry/> (last visited Jul. 9, 2021).

¹³ Global Innovation Policy Center, Impacts of Digital Piracy on the U.S. Economy, <https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2019/06/Digital-Video-Piracy.pdf> (last visited Jul. 9, 2021).

¹⁴ Robert Elder, Illegal streaming is dominating online piracy, INSIDER, <https://www.businessinsider.com/illegal-streaming-is-dominating-online-piracy-2016-8> (last visited Jul. 9, 2021).

¹⁵ Digital Citizens Alliance, Fishing in the Piracy Stream: How the Dark Web of Entertainment is Exposing Consumers to Harm, https://www.digitalcitizensalliance.org/clientuploads/directory/Reports/DCA_Fishing_in_the_Piracy_Stream_v6.pdf (last visited Jul. 9, 2021).

導致保護欠缺周延¹⁶。2020 年 12 月美國國會修法通過合法串流保護法案（the Protecting Lawful Streaming Act of 2020, PLSA），即是加重非法串流服務的刑罰，並且授權美國司法部對嚴重侵害公開表演權（Public Performance Right）的非法串流平台提起重罪起訴，以打擊非法串流產業¹⁷。

貳、美國著作權法之相關規定與案例

美國著作權法明文規定在美國法典第 17 篇，屬於聯邦法¹⁸。美國著作權法授予著作權人重製、改作、散布、公開表演和公開展示其原創作品的專有權利。他人未經著作權人授權或法律許可行使著作權人專有權利，即構成著作權侵害。

一、向公眾串流播送著作構成公開表演

美國著作權法第 106 條 (4) 授予著作權人享有「對公眾以任何裝置、機器或方法表演（perform）其文學、音樂、戲劇、和舞蹈著作、默劇和電影以及其他視聽著作的專有權利¹⁹。」根據美國著作權法第 101 條定義，著作之「表演」是指將著作之內容朗誦、發表、演奏、舞蹈，或演出（act），無論直接或藉任何裝置或方法；或於電影或其他視聽著作之情形，以任何次序（sequence）顯示其影像或使伴隨聲音²⁰。而第 101 條「裝置、機器或方法」之定義，是指包括現在已知或以後所發展的裝置、機器或方法²¹。

¹⁶ Statement of David Bitkower, Acting Deputy Assistant Attorney General, Criminal Division, U.S. Department of Justice, Before the Committee on the Judiciary, Subcommittee on Courts, Intellectual Property and the Internet, U.S. House of Representatives, 7 (Jul. 24, 2014), https://www.justice.gov/sites/default/files/testimonies/witnesses/attachments/2016/02/05/07-24-14_crm_daag_bitkower_testimony_re_copyright_remedies_from_committee_website.pdf (last visited Jul. 9, 2021).

¹⁷ Dustin Mauck, Criminal Penalties Toughened for Illegal Streaming of Copyrighted Content, LinkedIn, <https://www.linkedin.com/pulse/criminal-penalties-toughened-illegal-streaming-content-dustin-mauck> (last visited Jul. 9, 2021).

¹⁸ Copyright Law of the United States (Title 17) and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, U.S. Copyright Office, <https://www.copyright.gov/title17/> (last visited Jul. 9, 2021).

¹⁹ 17 U.S.C. §106(4) (2021).

(4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly

²⁰ 17 U.S.C. §101 (2021). To “perform” a work means to recite, render, play, dance, or act it, either directly or by means of any device or process or, in the case of a motion picture or other audiovisual work, to show its images in any sequence or to make the sounds accompanying it audible. 中譯文請參閱孫遠釗，經濟部智慧財產局美國著作權法令暨判決之研究（97 年度）專題研究報告，頁 23，2008 年 11 月。

²¹ 17 U.S.C. §101 (2021). A “device”, “machine”, or “process” is one now known or later developed.

（一）公開表演定義性條款與解釋

根據美國著作權法第 101 條定義，公開表演的「公開」（publicly）²² 是指：

- 1、在向公眾開放之地點，或通常家庭關係及社交關係以外之多數人所聚集的任何其他場所進行表演，本款又稱為「公共場所條款」（place open to the public clause），或
- 2、將著作之表演藉任何裝置或方法，播送（transmit）或傳達（communicate）至向公眾開放之地點或公眾，不論接收該表演之公眾是於同地或異地，同時或異時接收。本款又稱為「播送條款」（transmit clause）。而根據美國著作權法第 101 條定義，「播送」是指以任何裝置或方法向播送地以外之接收者傳達表演或展示影像或聲音²³。

據此，表演者在向公眾開放之地點演奏或演出某一著作內容，符合上述美國著作權法之定義，屬於「公開表演」行為，這般事實認定通常不會遭到質疑或滋生爭議。基本上，著作權人專有之表演權只以「公開」表演為限，不及於「私人」表演，因此「公開」表演需取得合法授權，「私人」表演則否。但是何謂「公開」往往才是疑義所在。美國著作權法第 101 條將公開表演的「公開」定義為兩個層面，其一是著重於表演地點是否為「向公眾開放之地點」；其二之聚焦重點在於表演接收者是否為「公眾」。首先，就表演地點而言，如果表演是發生在「向公眾開放之地點」（亦即供不特定人進出的「公共場所」，例如公園、廣場、會場、商圈

²² 17 U.S.C. §101 (2021). To perform or display a work “publicly” means —
(1) to perform or display it at a place open to the public or at any place where a substantial number of persons outside of a normal circle of a family and its social acquaintances is gathered; or
(2) to transmit or otherwise communicate a performance or display of the work to a place specified by clause (1) or to the public, by means of any device or process, whether the members of the public capable of receiving the performance or display receive it in the same place or in separate places and at the same time or at different times.

中譯文請參閱孫遠釗，經濟部智慧財產局美國著作權法令暨判決之研究（97 年度）專題研究報告，頁 24，2008 年 11 月。

²³ 17 U.S.C. §101 (2021). To “transmit” a performance or display is to communicate it by any device or process whereby images or sounds are received beyond the place from which they are sent.

等），則表演屬於「公開」表演，必須取得授權，與表演接收者人數和表演時間無涉，亦與公共場所是否實行收費入場或具有營利性質無關²⁴。其次，就表演接收者而言，如果表演是向「公眾」為之，則表演屬於「公開」表演，必須取得授權，與表演場所是否為「向公眾開放之地點」無關。美國著作權法第 101 條對「公眾」採反面解釋，基於家庭關係與社交關係所聚集者是謂「私人」，不屬於此範疇者則是「公眾」。惟何謂「私人」表演，不無疑義，但是一般而言，取決於聚會組成分子間之私人關係與不對外公開的聚會性質。如果表演是發生在私人場所，表演接收者是家庭成員與親朋好友，則表演屬於「私人」表演。所以租影片在家與親朋好友觀看，雖然播送影片構成「表演」，但此一表演屬於「私人」表演，所以不屬於著作權人行使公開表演權之範圍，不需取得授權。至於表演接收者的人數是否有所影響，法律上沒有明確規定人數多寡，最佳衡量指標是民情習慣，因此在家庭關係及社交關係人際網絡內之多數人參加的聚會上表演，是否屬於「私人」表演，應由法院依個案整體情況判斷，沒有絕對正確答案。

此外，根據美國著作權法第 101 條「公開」定義第 (2) 款的「播送條款」，除了發生在公共場所的表演屬於「公開」表演外，將著作之表演藉任何裝置或方法在下述情況下播送或傳達，也屬於「公開」表演：1、將著作之表演播送或傳達至「向公眾開放之地點」；2、將著作之表演播送或傳達至「公眾」。前者屬於公開表演，爭議不大。但是對於藉任何裝置或方法將著作之表演播送或傳達至實際地理位置上分散的少數人，是否屬於將著作之表演播送或傳達至「公眾」而構成「公開」表演，不無爭議，主要原因是「播送條款」後段規定公開表演權適用於「不論接收該表演之公眾是於同地或異地，同時或異時接收」的情況²⁵，此款將下述 4 種情況下接收著作之人，集結視為一個整體而認定構成「公眾」。雖然何謂屬於「同地或異地，同時或異時」接收情況的「公開」表演，因美國著作權法第 101 條「播送條款」的法條文義不明，而容有不同解

²⁴ House Report No. 94-1476, at 64 (1976).

²⁵ 17 U.S.C. §101 (2021).

釋之空間。但是根據「播送條款」之「同地或異地，同時或異時」文字用語可知，如果不受空間、時間限制的多數人可以接收一表演之播送，則接收者並不需要在地理上或時間上聚集在一起以構成公開表演。因此公眾成員相當可能在下述四種情況接收表演之播送，而構成公開表演：1、同地、同時；2、異地、同時；3、同地、異時；或4、異地、異時。

OTT 媒體服務仰賴的串流技術，可以讓同一著作的使用者在異時、異地接受著作內容，每一位接收著作的個體集結以整體觀之視為「公眾」。簡言之，在「異地、異時」接收的第4種情況，是指將著作之表演藉任何裝置或方法播送或傳達至不同時間、不同地點的接收者。美國國會眾議院報告指出，在不同時間向不同地點的民眾（公眾成員）重複播送同一份著作重製物，屬於「異地、異時」接收的「公開表演」²⁶。這即是非法串流平台提供視聽著作隨選播放或稱點播（隨選視訊，Video on demand, VOD）服務必須取得視聽著作權利人合法授權的原因²⁷。

此外，要構成「公開表演」，不需對所有人播送著作，對特定之多數人播送亦同，例如串流平台無論是否採取訂閱制，平台使用者都被認定屬於特定之多數人，所以解讀上符合「公眾」之定義。著作也不需實際被許多人觀看，將視聽著作「播送或傳達予眾」才是重點。因為美國國會眾議院報告明白指出，即使表演接收者並未聚集在「同一地點」、甚至無法證明接收者於表演播送時有打開其接收裝置（例如筆電、平板、電視、手機）而達到表演「播送或傳達予眾」之效果，仍符合「播送條款」之「公開」要件²⁸。

²⁶ H.R. Rep. No. 90-83, at 29 (1967).

²⁷ Warner Bros. Entertainment Inc. v. WTV Systems, Inc., 824 F. Supp. 2d 1003 (C.D. Cal. 2011).

²⁸ House Report No. 94-1476, at 64-65 (1976).

a performance made available by transmission to the public at large is “public” even though the recipients are not gathered in a single place, and even if there is no proof that any of the potential recipients was operating his receiving apparatus at the time of the transmission. The same principles apply whenever the potential recipients of the transmission represent a limited segment of the public, such as the occupants of hotel rooms or the subscribers of a cable television service. Clause (2) of the definition of “publicly” is applicable “whether the members of the public capable of receiving the performance or display receive it in the same place or in separate places and at the same time or at different times.”

（二）指標性實務判決——美國最高法院 *American Broadcasting Companies, Inc. v. Aereo, Inc.* 案

網路科技快速發展和串流技術日益精進，開始出現未經授權串流直播無線電視台節目的服務。然而，網路電視業者串流播送的無線電視台節目都是受著作權保護之影視內容，因此引發網路電視業者串流直播無線電視台節目，是否屬於向公眾串流播送無線電視台節目的「公開表演」的爭議問題。2014 年 *American Broadcasting Companies, Inc. v. Aereo, Inc.* 案²⁹，即是美國最高法院試圖解決此一爭議的重要判決。

1、案件事實

Aereo 提供「網路無線電視串流服務」，透過網路同步播送空中廣播之電視節目給其使用者。惟 Aereo 公司是未經授權串流播送無線電視台節目供使用者觀看，Aereo 公司無償利用受著作權保護的電視節目內容，卻向使用者收取費用。為此，Aereo 公司被控其提供的網路無線電視串流服務是建構在未經授權利用無線電視台的節目內容上³⁰。

本案上訴人分別是電視節目製作人、市場行銷者、經銷商，以及廣播業者，擁有 Aereo 串流播送給其使用者之電視節目的著作權。他們在聯邦地方法院對 Aereo 提起著作權侵害訴訟，上訴人主張 Aereo 侵害著作權法之「播送條款」賦予他們「公開表演」（public perform）其著作的專有權利。上訴人請求地方法院核發審前禁制令³¹。Aereo 則主張其串流播送每個使用者的電視節目都是從分配給每個使用者的個人特定天線接收廣播電視節目訊號所轉換製作的一個「個人重製物」（personal copy），屬於「私人表演」（private performance），不屬於「播送條款」適用的範圍³²。

²⁹ *American Broadcasting Companies, Inc. v. Aereo, Inc.*, 134 S. Ct. 2498 (2014).

³⁰ *Id.* at 2503.

³¹ *Id.* at 2503-2504.

³² *Id.* at 2503.

本案涉及的主要爭點為³³：第一，Aereo 以上述方式線上串流播送無線電視節目供使用者觀看，是否構成「表演」著作？第二，如果 Aereo 的運作方式構成「表演」著作，則是否構成「向公眾」公開表演著作？

2、美國最高法院的見解

美國最高法院根據 1976 年美國著作權法新增「播送條款」的修法歷史，認定 Aereo 不是單純的設備提供者。相反地，不只是 Aereo，還有 Aereo 的使用者，兩者均構成「表演」（或「播送」）著作³⁴。美國最高法院認為，Aereo 的運作方式與美國國會修訂 1976 年著作權法所欲規範的社區共用天線電視系統業者，大致相同³⁵。理由是新增的「播送條款」除了具體規定當一個行為主體「向公眾播送著作之表演」即構成「公開表演」行為之外，亦將「表演」明確定義為「以任何次序顯示影像或是伴隨聲音」。美國最高法院指出：「根據新增播送條款的條文用語，無論廣播業者或是電視節目的觀眾，均『表演』著作，因為他們都播放了電視節目的影像並且伴隨聲音³⁶。」美國最高法院認定 Aereo 運作「網路無線電視串流服務」的方式能夠讓使用者同步收看廣播電視節目，構成「表演」著作³⁷。

美國最高法院認為，著作權法之「播送條款」的條文用語，表明一實體能透過多個、不連續的播送過程，完成一個播送「表演」的行為³⁸。美國最高法院不認為 Aereo 向每個使用者播送一個電視節目的「個人重製物」，能夠規避「公開表演」之結果³⁹。美國最高法院指出，著作權法適用於「透過任何裝置或方法」的播送，而且將使用者

³³ *Id.* at 2504.

³⁴ *Id.* at 2506.

³⁵ *Id.*

³⁶ *Id.* Under this new language, both the broadcaster and the viewer of a television program “perform,” because they both show the program’s images and make audible the program’s sounds.

³⁷ *Id.* at 2506-2507.

³⁸ *Id.* at 2509. The transmit clause suggests that an entity may transmit a performance through multiple, discrete transmissions.

³⁹ *Id.*

選擇之電視節目的「個人重製物」再予以播送，是「播送表演內容」的一種「方式」⁴⁰。美國最高法院表示，一個著作的「重製物」即是「著作固著於一實體物，使該著作內容得以被感知、重製，或傳達」，所以不論 Aereo 串流播送電視節目的表演內容是來自相同或不同的「個人重製物」，都是「表演」同一個著作；都在對使用者播放相同的影像和聲音。因此，當 Aereo 串流播送同一個電視節目給不同使用者時，即構成「播送表演內容」給不同使用者⁴¹。

此外，美國最高法院認為，Aereo 向不同使用者串流播送電視節目的表演內容，構成向「公眾」表演著作⁴²。美國最高法院表示，美國著作權法雖然沒有定義「公眾」一詞，但是「公共場所條款」明確規定，當一實體在對公眾開放之地點或通常家庭關係及社交關係以外之多數人所聚集的任何其他場所「表演」著作，即構成「公開表演」⁴³。因此，根據美國著作權法，「公眾」意指由非家庭成員或朋友以外之人組成的一大群人。Aereo 串流播送或傳達相同的影像和聲音給眾多彼此互不相關亦互不相識的人，即構成「公開表演」⁴⁴。

基於上述理由，對於 Aereo「異地、同時」或「異地、異時」向不同使用者（也就是各個使用者彼此之間非家庭成員或朋友之關係集結組成的一大群人形成所謂的「公眾」）播送受著作權保護的著作，美國最高法院得出結論，認為根據美國著作權法第 101 條「播送條款」Aereo 串流播送電視節目的行為，構成未經授權「向公眾」「表演」（公開表演）上訴人受著作權保護的著作，屬於「播送條款」適用的範圍⁴⁵。據此，美國最高法院廢棄聯邦第二巡迴上訴法院的相反見解之判決，並發回更審⁴⁶。

⁴⁰ *Id.* The Act applies to transmissions “by means of any device or process.” And retransmitting a television program using user-specific copies is a “process” of transmitting a performance.

⁴¹ *Id.*

⁴² *Id.*

⁴³ *Id.* at 2509-2510.

⁴⁴ *Id.* at 2510.

⁴⁵ *Id.* at 2511.

⁴⁶ *Id.*

二、著作權法刑事罰則

美國著作權法提供民事救濟和刑事處罰來保護權利人的著作權。在美國，著作權侵害一般以權利人對疑似侵權者提起民事訴訟為權利主張的主要救濟方式，權利人可向聯邦法院請求停止著作權侵害的禁制令⁴⁷和金錢損害賠償⁴⁸。美國著作權法除了規定民事救濟外，在大規模著作權侵害且情節重大的情況下，亦有單獨的刑事罰則規定⁴⁹。刑事著作權侵害和民事著作權侵害的區別，在於著作權法第 506 條刑事罰則規定授權聯邦檢察官依據美國法典第 18 篇相關規定（第 2319 條、第 2319A 條、第 2319B 條和第 2319C 條）對涉嫌犯罪行為人提起刑事訴訟，透過科處刑罰作為遏止大規模侵害著作權之利器，而民事著作權侵害的維權行為大多由權利人自行承擔⁵⁰。此外，著作權法的刑事罰則規定是基於行為人的「故意」和「以營利為目的」⁵¹。為了成立刑事責任，「故意」要件要求聯邦檢察官必須證明行為人「自願、故意違反已知的法律義務」，亦即行為人有意侵害著作權⁵²。民事著作權侵害則是屬於嚴格責任，無需證明侵權意圖⁵³。

（一）嚴懲盜版行為（重製和散布）

美國國會於 1897 年首次在著作權法制定刑事罰則規定，將「故意」和「以營利為目的」未經授權「公開表演」戲劇作品和音樂作品的侵權行為定義為犯罪行為，屬於輕罪⁵⁴。美國國會於 1909 年全面修訂著作權法時，將刑事罰則擴大到侵害所有著作權作品的其他專屬權利，包括重製權、改作權，散布權和公開展示權⁵⁵。美國國會於 1971 年通過「錄音著作修正法案」（the Sound Recording Amendment of 1971），將錄音著作列為著作權法保護之著作類型之一⁵⁶，之後又提高盜版錄音著作的罰金，

⁴⁷ 17 U.S.C. §502 (2021).

⁴⁸ 17 U.S.C. §504 (2021).

⁴⁹ 18 U.S.C. §2319 (2021).

⁵⁰ Charles Wallace, Civil v. Criminal Liability Under the Copyright Act, Creedon, <https://creedon.com/blog/2020/9/1/civil-v-criminal-liability-under-the-copyright-act> (last visited Jul. 9, 2021).

⁵¹ 17 U.S.C. § 506(a)(1)(A)(2021).

⁵² United States v. Liu, 731 F.3d 982, 990 (9th Cir. 2013).

⁵³ Cooley v. Penguin Grp. (USA) Inc., 31 F. Supp. 3d 599, 609 (S.D.N.Y. 2014).

⁵⁴ Act of Jan. 6, 1897, ch. 4, 29 Stat. 481, 481-82 (1897).

⁵⁵ Copyright Act of 1909, Pub. L. No. 60-349, ch. 320, § 28, 35 Stat. 1075, 1082 (Mar. 4, 1909).

⁵⁶ Sound Recording Amendment, Pub. L. 92-140, 85 Stat. 391, Oct. 15, 1971, effective February 15, 1972.

初犯最高可科處罰金 25,000 美元和再犯最高可科處罰金 5 萬美元。美國國會在通過這種大幅提高刑罰的法案時指出，盜版唱片非常有利可圖，以致普通的刑罰無法遏止潛在的違法者。美國國會於 1976 年大幅修訂著作權法時，再次擴大刑事罰則的範圍，將以前僅適用於盜版錄音著作的加重罰金擴大到盜版電影，並將所有其他著作權作品之侵權行為的罰金，提高到最高 1 萬美元⁵⁷。

1970 年代類比錄製技術問世，導致錄製（重製）和販售（散布）音樂和電影的盜版行為猖獗。美國國會決定針對重製權和散布權採取新的刑事罰則規定，遂於 1982 年通過「盜版及仿冒修訂法案」（the Piracy and Counterfeiting Amendments Act of 1982），在美國法典第 18 篇增訂第 2319 條，將大規模錄製、販售音樂和電影的盜版行為（侵害重製權和散布權）從輕罪加重刑罰為重罪，但是將所有其他違反著作權法第 506 條 (a) 項的著作權侵害行為（包括侵害改作權、公開展示權和公開表演權）規定為輕罪⁵⁸。對於將前者行為從輕罪加重刑罰為重罪，參議院司法委員會的理由是，錄製和販售音樂和電影盜版品的數量正以驚人速度增加，並且造成著作權人和國家嚴重經濟損失。委員會表示，相較於行為人從錄製、販售音樂和電影盜版品所得之巨大獲利，現有的輕罪處罰不足以威懾行為人，因為握有裁量權之檢察官不願對只科處輕罪的行為人提起訴訟⁵⁹。

從 1990 年代初開始，電腦和網路的進步導致了另一波著作權侵害，美國國會遂於 1992 年通過「著作權重罪法案」（the Copyright Felony Act of 1992），再次修訂刑事罰則規定，在第 2319 條將重罪刑罰擴大到所有著作權作品，而不僅是音樂著作和電影，以回應電腦軟體產業對電腦軟體盜版猖獗的執法需求⁶⁰。為了因應 *United States v. LaMacchia* 案⁶¹ 承審法

⁵⁷ James Lincoln Young, *Criminal Copyright Infringement and a Step Beyond: 17 U.S.C. § 506* (1976), 60 Neb. L. Rev. (1981). Available at: <https://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol60/iss1/6> (last visited Jul. 9, 2021).

⁵⁸ Piracy and Counterfeiting Amendments Act of 1982, Pub. L. No. 97-180, 96 Stat. 91 (1982) (codified at 17 U.S.C. § 506(a) (1982)).

⁵⁹ THE PIRACY AND COUNTERFEITING AMENDMENTS ACT OF 1982, <https://cdn.loc.gov/copyright/history/mls/ML-285.pdf> (last visited Jul. 9, 2021).

⁶⁰ The Copyright Felony Act, Pub. L. No. 102-561, 106 Stat. 4233 (1992).

⁶¹ *United States v. LaMacchia*, 871 F. Supp. 535 (D. Mass. 1994).

院做出無營利意圖而散布他人著作之行為並不違反著作權法的判決，美國國會於 1997 年通過「反電子竊盜法案」（No Electronic Theft Act, NET）修訂著作權法刑事罰則規定，以涵蓋被告嚴重侵害著作權的行為沒有明顯商業動機的情況⁶²。美國國會於 1999 年通過「數位竊盜嚇阻暨著作權損害賠償改進法案」（the Digital Theft Deterrence and Copyright Damages Improvement Act of 1999）修訂著作權法第五章，規定著作權侵害的法定損害賠償⁶³。美國國會於 2005 年通過「藝術家權利與反盜版法案」（Artists' Rights and Theft Prevention Act of 2005, ART Act），對在電影院側錄影片行為以及對未上映（未發行）著作權作品的非法「重製」和「散布」行為加重刑罰⁶⁴。

在美國國會於 2020 年通過 PLSA 之前，上述這些刑事罰則規定的修訂與著作權作品的非法「重製」和「散布」有關，因為在早期是未經授權下載數位盜版的數量激增而引發這些修訂。然而近代科技發展促使美國著作權法持續修法，串流技術問世創造 OTT 媒體服務之興盛，公開表演權之侵害情況隨之加劇，提供盜版影音的串流平台鯨吞影音娛樂產業收益，促使權利人選擇致力封鎖侵害源頭，遊說立法以重罪刑罰禁止非法串流，此為美國國會通過 PLSA 的重要立法背景因素之一。

（二）與其他權利之刑罰落差

美國著作權侵害之刑罰，區分輕罪（misdemeanor）與重罪（felony）的著作權犯罪，其刑罰設有加重標準，但不是規定於美國法典第 17 篇著作權法，而是規定於與被竊財產相關之犯罪和刑事訴訟程序的美國法典第 18 篇第 2319 條⁶⁵。美國著作權法刑事罰則規定對侵害著作權的刑罰，是根據侵害重製權、散布權，或是侵害其他著作權（也就是侵害改作權、公開展示權和公開表演權）的行為加以區分。雖然重製權、散布權和公

⁶² No Electronic Theft (NET) Act, Pub.L. No. 105-147, 111 Stat. 2678 (1997).

⁶³ The Digital Theft Deterrence and Copyright Damages Improvement Act of 1999, Pub. L. No. 106-160, 113 Stat. 1774 (codified as amended at 17 U.S.C. 504(c) (2004)).

⁶⁴ Artists' Rights and Theft Prevention Act of 2005, Pub. L. No. 109-9, 119 Stat. 218 (codified as amended in scattered sections of 17 and 18 U.S.C.).

⁶⁵ 18 U.S.C. § 2319 (2021).

開表演權皆是著作權人的專有權利，但是對這些權利的保護不均，且科處刑罰力度不同。美國著作權法刑事罰則規定將上開大規模非法重製和散布盜版作品的犯罪行為規定為重罪，美國聯邦檢察官可對惡意行為人的商業盜版行為提起重罪起訴⁶⁶。

有關美國著作權侵權刑事責任，依美國著作權法第 506 條 (a) 項 (1) 規定，惡意侵害著作權且有下列情形之一者，須依美國法典第 18 篇第 2319 條負擔刑事責任：「(A) 基於商業利益或個人利益所得；(B) 於 180 日期間內以電子方式或其他方式重製或散布一個以上受著作權保護的著作或錄音物，達總零售價超過 1,000 美元之價值；或 (C) 將作為商業性散布之著作置於電腦網路上，使公眾得以近用，且此人明知或可得而知此著作將用於商業性散布⁶⁷。」上述三種情形依美國法典第 18 篇第 2319 條規定，其處罰標準可區分為重罪或輕罪。如果符合 180 天內重製或散布 10 份以上，總值超過 2,500 美元者，則屬重罪⁶⁸；將已預定作為商業性散布之著作置於電腦網路上使公眾得以近用而散布之行為，則無金額與重製或散布份數之限制⁶⁹，全部為重罪⁷⁰。

承上所述美國著作權法第 506 條 (a) 項 (1) 規定，對於重製權或散布權的侵害行為，重製或散布大量著作權作品之行為人是根據美國法典第 18 篇第 2319 條之規定為刑罰裁量，初犯最高可科處 5 年有期徒刑，再犯則是最高可科處 10 年有期徒刑。根據刑期將罪行歸類為 E 級重罪，並科處

⁶⁶ I. Trotter Hardy, Criminal Copyright Infringement, 11 Wm. & Mary Bill Rts. J. 305 (2002).

⁶⁷ 17 U.S.C. §§ 506(a)(1)(A)-(C) (2021).

(a) Criminal Infringement.—

(1) In general.—Any person who willfully infringes a copyright shall be punished as provided under section 2319 of title 18, if the infringement was committed—

(A) for purposes of commercial advantage or private financial gain;

(B) by the reproduction or distribution, including by electronic means, during any 180-day period, of 1 or more copies or phonorecords of 1 or more copyrighted works, which have a total retail value of more than \$1,000; or

(C) by the distribution of a work being prepared for commercial distribution, by making it available on a computer network accessible to members of the public, if such person knew or should have known that the work was intended for commercial distribution.

⁶⁸ 18 U.S.C. § 2319(b) (2021).

⁶⁹ 17 U.S.C. § 506(a)(1)(C) (2021).

⁷⁰ 18 U.S.C. § 2319(d) (2021).

最高 25 萬美元的罰金⁷¹。美國著作權法第 506 條 (a) 項 (1)(A) 之規定，則是涵蓋不涉及重製權或散布權的其他權利侵害行為（也就是改作權，公開展示權和公開表演權的侵害行為），初犯科處有期徒刑不超過 1 年，再犯沒有增加刑期。該罪行屬於 A 級輕罪，科處最高 10 萬美元的罰金⁷²。

串流音樂或影片屬於「公開表演」著作權作品，而非法串流著作權作品構成公開表演權之侵害，屬於輕罪。公開表演權的侵害行為即使情節重大，最高科處有期徒刑不超過 1 年和較輕罰金的輕罪處罰。因此，根據美國著作權法刑事罰則及相關規定，如果行為人是重製或銷售大量盜版電影 DVD，將面臨重罪起訴，最高可科處 10 年有期徒刑，並科處最高 25 萬美元的罰金⁷³。但如果同一行為人是經營非法串流平台，向數百萬人串流播放同一部盜版電影，他至多面臨輕罪處罰，科處有期徒刑不超過 1 年，並科處罰金最高 10 萬美元⁷⁴。

作為美國主要代表著作權相關權利人團體的美國電影協會主張，當串流成為未經授權傳播著作權作品的主要形式時，這種針對「重製權／散布權」侵害與「公開表演權」侵害的刑罰落差，根本無實質區分意義，因為就權利人而言，著作權作品是否被非法串流給使用者或是提供使用者下載並不重要，事實是串流和下載一樣侵害著作權，其結果都是著作權作品未經權利人授權就被提供給公眾⁷⁵。之前美國國會為加重對嚴重侵害錄音作品和電影作品的重製權或散布權的處罰而修訂的刑事罰則規定⁷⁶，不再如以往般提供即時且合宜的保護給這些錄音作品和電影作品，因為目前錄音

⁷¹ 18 U.S.C. §§ 2319(b)(3), 3571(b)(5) (2021).

⁷² 18 U.S.C. §3571(b)(5) (2021).

⁷³ 18 U.S.C. §§ 2319(b)(3), 3571(b)(5) (2021).

⁷⁴ 18 U.S.C. §3571(b)(5) (2021).

⁷⁵ *Promoting Investment and Protecting Commerce Online: The ART Act, The NET Act, and Illegal Streaming: Hearing Before the Subcomm. on Intellectual Property, Competition and the Internet of H. Comm. on the Judiciary*, 112th Cong., 1st Sess. (2011) (written statement of Michael P. O’Leary, Executive Vice President, Motion Picture Association of America, Inc.).

⁷⁶ 18 U.S. Code § 2319 - Criminal infringement of a copyright; 18 U.S. Code § 2319A - Unauthorized fixation of and trafficking in sound recordings and music videos of live musical performances; 18 U.S. Code § 2319B - Unauthorized recording of Motion pictures in a Motion picture exhibition facility.

作品和電影作品最普遍的串流盜版形式通常無需下載即可觀看，因此不涉及重製權或散布權之侵害⁷⁷。

權利人指出，在數位時代非法串流平台向數百萬觀眾未經授權串流著作權作品所造成的損害，比實體時代行為人大規模重製和散布實體盜版作品所造成的損害更加嚴重。但是無論盜版作品數量或損害金額為何，美國著作權法刑事罰則規定卻對非法串流相同著作權作品的侵害行為規定的刑罰較輕。美國著作權法刑事罰則規定對著作權作品非法重製和散布與非法串流之間的罰責差距，與數位時代盜版牟利的現實世界嚴重脫節，形成對串流技術的執法漏洞。尤其當美國聯邦檢察官通常不願將其有限的資源用於起訴輕罪，使許多大規模侵權者能夠藉此執法漏洞從盜版中獲利，卻能逃避法律制裁，助長了大型犯罪企業串流平台在網路上蓬勃發展。權利人認為，著作權法沒有跟上串流技術的發展，其刑事罰則規定因影音串流技術進步而變得不合時宜，應該相應地進行修改。權利人指控非法串流著作權作品的輕罪刑罰，是著作權法執法不力之處⁷⁸。

（三）懲治非法串流之草案

針對權利人指控著作權法對非法串流盜版作品執法不力，美國國會遂於 2011 年提出「商業重罪串流法案」（the Commercial Felony Streaming Act），提議修訂美國法典第 17 篇第 506 條和第 18 篇第 2319 條，將以商業利益或私人獲利為目的之非法串流著作權作品（侵害公開表演權）的犯罪行為規定為重罪，最高可科處 5 年有期徒刑。該法案的內容最終被合併至下述「禁止線上盜版法案」（the Stop Online Piracy Act, SOPA）。同年（2011 年）美國國會參眾兩院亦分別提出「保護智慧財產權法案」

⁷⁷ *Promoting Investment and Protecting Commerce Online: The ART Act, The NET Act, and Illegal Streaming: Hearing Before the Subcomm. on Intellectual Property, Competition and the Internet of H. Comm. on the Judiciary*, 112th Cong., 1st Sess. (2011) (written statement of Michael P. O'Leary, Executive Vice President, Motion Picture Association of America, Inc.).

⁷⁸ *Promoting Investment and Protecting Commerce Online: The ART Act, The NET Act, and Illegal Streaming: Hearing Before the Subcomm. on Intellectual Property, Competition and the Internet of H. Comm. on the Judiciary*, 112th Cong., 1st Sess. (2011) (written statement of Michael P. O'Leary, Executive Vice President, Motion Picture Association of America, Inc.).

(the Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act, PIPA) 和 SOPA。PIPA 和 SOPA 是美國國會參眾兩院為加強美國著作權法以打擊網路盜版而提案修法，重點是封鎖境外侵權平台。SOPA 將「透過數位傳輸公開表演著作權作品」，以及「透過網路提供公開表演用於商業性散布的作品」的兩種犯罪行為，規定為侵害著作權的重罪行為。為遏止非法串流和分享著作權作品的犯罪行為，SOPA 授予美國司法部權力得關閉涉嫌違反 SOPA 規定的串流平台⁷⁹，然而矽谷科技產業和言論自由支持者批評 SOPA 封鎖網路平台，會對線上內容產生箝制言論自由的寒蟬效應，致使民眾對 SOPA 強烈反對，並且請願敦促美國國會否決該立法，美國國會支持率下降，最終導致 SOPA 未獲得通過⁸⁰。前述兩項法案夭折之後，著作權人依舊面對非法串流平台的盜版攻擊，對此只能自力救濟提起民事訴訟，以企求法院阻止非法串流。

多年來，權利人試圖遊說美國國會填補著作權法刑事罰則規定中的串流執法漏洞。美國司法部也一再表示，非法串流缺乏重罪刑罰，無法有效打擊大規模非法串流⁸¹。美國著作權局亦是呼籲美國國會對線上盜版（包括重製權、散布權與公開表演權侵害）的刑罰統一，並且提出三大理由，包括串流盜版的危害，打擊非法串流來保護線上商務的必要性，以及非法串流缺乏重罪刑罰。美國著作權局認為，串流現今已發展成線上盜版的主要形式，雖有輕罪刑罰可資適用，惟刑度過輕，難以發揮遏止作用⁸²。

⁷⁹ What is SOPA and how does it work? The Stop Online Piracy Act explained, <https://www.theverge.com/2011/12/22/2648219/stop-online-piracy-act-sopa-what-is-it> (last visited Jul. 9, 2021). The Dawn of a New Era for Copyright Online, <https://www.theregreview.org/2021/04/12/slater-watts-dawn-new-era-copyright-online/> (last visited Jul. 9, 2021).

⁸⁰ SOPA is dead, Smith pulls bill, CBS News (Dec. 19, 2012, 4:42 PM), <https://www.cbsnews.com/news/sopa-is-dead-smith-pulls-bill/> (last visited Jul. 9, 2021).

⁸¹ DOJ to Congress: Make online streaming a felony, THE HILL, <https://thehill.com/policy/technology/213285-doj-to-congress-make-online-streaming-a-felony> (last visited Jul. 9, 2021).

⁸² Steve Brachmann, Register of Copyrights Testifies on Copyright Office Modernization, Streaming Piracy and Music Modernization Act Implementation, IPWatchdog, <https://www.ipwatchdog.com/2019/07/31/register-copyright-office-modernization-streaming-piracy-music-modernization-act-implementation/id=111768/> (last visited Jul. 9, 2021).

基於串流盜版猖獗，以及美國著作權法刑事罰則規定對「重製權／散布權」侵害與「公開表演權」侵害的刑罰落差等背景因素，參議員 Thom Tillis 於 2020 年 12 月 10 日提出 PLSA，對商業非法串流平台加重刑罰，從輕罪改為重罪⁸³。2020 年 PLSA 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）⁸⁴。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 2020 年小額索賠執行法案中的著作權替代方案（The Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2020, CASE Act）和 2020 年 PLSA⁸⁵，前者成為現行著作權法第 15 章，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。

反對者指出，PLSA 最終內容只在獲得批准前幾天才公布，而且是以附加條款方式偷渡通過，不是美國國會對美國著作權法一貫採行的修法方式。反對者認為，美國國會將非法串流規定為重罪是向好萊塢屈服，將威脅著各種無辜的網路使用者，並且限制網路近用和箝制言論自由⁸⁶。

⁸³ Tillis Releases Text of Bipartisan Legislation to Fight Illegal Streaming by Criminal Organizations, Thom Tillis PRESS RELEASES, <https://www.tillis.senate.gov/2020/12/tillis-releases-text-of-bipartisan-legislation-to-fight-illegal-streaming-by-criminal-organizations> (last visited Jul. 9, 2021).

⁸⁴ COVID-19 Relief Bill Contains “Protecting Lawful Streaming Act” Criminalizing Illegal Streaming, The Federal Docket, <https://thefederaldocket.com/covid-19-relief-bill-contains-protecting-lawful-streaming-act-criminalizing-illegal-streaming/> (last visited Jul. 9, 2021).

⁸⁵ Michael Antonucci, United States: New Legislation: CASE Act And Protecting Lawful Streaming Act, Mondaq, <https://www.mondaq.com/unitedstates/trademark/1047506/new-legislation-case-act-and-protecting-lawful-streaming-act> (last visited Jul. 9, 2021).

⁸⁶ Tillis Pushes Prison Time for Online Streamers After Pre-Election Hollywood Cash Blitz, <https://prospect.org/power/senator-thom-tillis-pushes-prison-time-for-online-streamers/> (last visited Jul. 9, 2021).

參、2020 年合法串流保護法案（PLSA）

一、背景與目的

PLSA 的立法目的，主要是關閉美國著作權法刑事罰則規定非刻意造成的執法缺口，讓侵害公開表演權的罪責與侵害重製權和散布權的罪責相平衡⁸⁷。過往科技發展讓法規著重於遏阻透過網路技術下載著作所造成的重製權或散布權侵害⁸⁸，但是串流技術的問世，改變影音內容盜版模式，PLSA 希冀藉由科處重刑，懲罰故意侵害著作權之犯罪行為，以達到保護影音娛樂產業之作用⁸⁹。

儘管 2011 年美國國會參眾兩院分別提出 PIPA 和 SOPA 修法的背景是為了打擊網路盜版，保護影音娛樂產業與現在 PLSA 的背景亦是相當類似，但是美國國會本次修法針對的特定對象是大規模犯罪商業串流平台，而不是針對實況主、獨立創作者、藝術家和一般的著作使用者，因此倡導網路自由等公益組織未跳出阻撓⁹⁰。再加上近年網路生態系統改變，合法影音串流平台也開始增多，HBO、Netflix、Disney+ 為在競爭中勝出，紛紛投資製作高清優質的獨家原創影片和節目，打造自家品牌特色，因此尋求法律保護的意識較 2011 年當時更為高漲⁹¹。在這般背景下，反對阻力大幅低於 2011 年的兩個提案而順利修法。

⁸⁷ John Eggerton, New Bill Would Finally Make Illegal Streaming a Felony, Next TV, <https://www.nexttv.com/news/new-bill-would-finally-make-illegal-streaming-a-felony> (last visited Jul. 9, 2021).

⁸⁸ Harmonizing Penalties for Criminal Copyright Infringement, copyright alliance, <https://copyrightalliance.org/wp-content/uploads/2017/09/Position-Paper-Harmonizing-Penalties-for-Criminal-Copyright-Infringement.pdf> (last visited Jul. 9, 2021).

⁸⁹ Kevin Madigan, Protecting Lawful Streaming Act Signed Into Law: What You Need to Know, copyright alliance, <https://copyrightalliance.org/protecting-lawful-streaming-act-signed/> (last visited Jul. 9, 2021).

⁹⁰ Shiva Stella, Public Knowledge Responds to Senator Tillis' "Felony Streaming" Copyright Proposal, <https://www.publicknowledge.org/press-release/public-knowledge-responds-to-senator-tillis-felony-streaming-copyright-proposal/> (last visited Jul. 9, 2021).

⁹¹ The Dawn of a New Era for Copyright Online, <https://www.theregreview.org/2021/04/12/slater-watts-dawn-new-era-copyright-online/> (last visited Jul. 9, 2021).

二、第 2319C 條「非法數位傳輸服務」

PLSA 是一項對非法數位傳輸或串流服務科處重罪刑罰的刑事法案⁹²，其並未修訂美國法典第 17 篇著作權法，而是修訂了美國法典第 18 篇第 113 章「被竊財產」（stolen property），於其中增訂第 2319C 條「非法數位傳輸服務」（illicit digital transmission services），加重對非法串流著作權作品之侵害行為的刑罰，將行為人出於商業利益或私人獲利目的非法線上串流著作權作品的犯罪行為規定為重罪。

PLSA 增訂第 2319C 條，其 (b) 項禁止任何人故意且出於商業利益或私人獲利目的，提供或供應下列三種數位傳輸服務⁹³：

- （一）該服務主要用於或提供未經著作權人授權或法律許可下，以數位傳輸方式，公開表演著作權作品；
- （二）該服務除了未經著作權人授權或法律許可下，以數位傳輸方式，公開表演著作權作品之外，沒有任何重要商業目的或用途；或
- （三）故意行銷或推廣公眾使用該服務，在未經著作權人授權或法律許可下，以數位傳輸方式，公開表演著作權作品。

⁹² 就技術面而言，串流技術是數位傳輸方式之一，數位傳輸即是數位訊號之傳送。早期要透過網路觀賞影片或音樂需要下載完成才能播放，相當耗時且占據網路頻寬。串流技術就是解決此問題而生，接收端可以在下載之同時播送已下載部分。根據 PLSA 和 American Broadcasting Companies, Inc. v. Aereo, Inc. 案，串流技術屬於美國著作權法所稱「public performance」，我國著作權法則視為「公開傳輸」；但是數位傳輸也可能是散布著作的方法，例如透過網路傳送數位著作，所以涉及美國著作權法的散布權規定。據此，立法上，18 U.S.C § 2319C 法條用字採用「digital transmission」並就「digital transmission service」予以定義。

⁹³ 18 U.S.C. § 2319C(b) (2021).

(b) Prohibited Act.— It shall be unlawful for a person to willfully, and for purposes of commercial advantage or private financial gain, offer or provide to the public a digital transmission service that—

- (1) is primarily designed or provided for the purpose of publicly performing works protected under title 17 by means of a digital transmission without the authority of the copyright owner or the law;
- (2) has no commercially significant purpose or use other than to publicly perform works protected under title 17 by means of a digital transmission without the authority of the copyright owner or the law; or
- (3) is intentionally marketed by or at the direction of that person to promote its use in publicly performing works protected under title 17 by means of a digital transmission without the authority of the copyright owner or the law.

關於刑事罰則部分⁹⁴，行為人違反 PLSA 將受到不同程度的刑罰，具體取決於犯行程度。首先，對於盜版侵權非屬下述二類而情節較輕者，行為人可處 3 年以下有期徒刑，或科或併科罰金。第二，對於行為人明知或可得而知系爭作品「是為商業性公開表演而準備」且犯行涉及為商業性公開表演而準備之作品數量達一部或以上，行為人可處 5 年以下有期徒刑，或科或併科罰金。第三，行為人是再犯或連續犯（second or subsequent）第 2319C 條或第 2319 條 (a) 項，可處 10 年以下有期徒刑，或科或併科罰金。

根據 PLSA，「商業性公開表演」是指已計劃或預定上映（發行）但尚未上映（發行）以供公眾消費的電腦程式、音樂著作、電影或其他視聽著作，或錄音著作。在著作權作品上映（發行）前，是禁止未經授權公開表演著作權作品。

PLSA 之立法成為美國司法部對大規模非法串流盜版作品的犯罪行為提起重罪起訴之法源，但是 PLSA 的適用對象只針對提供數位傳輸服務的非法串流平台本身，這些「商業性、營利性的非法串流服務」從非法串流（未經授權公開表演）著作權作品中獲利。PLSA 的適用對象不包括使用這些非法串流平台的人，或近用盜版串流或無意中未經授權串流著作權作品的人。因此，個人未經授權線上串流音樂、影片、遊戲，例如在 YouTube 或 Twitch 串流中加入未經授權的著作權內容，不屬於 PLSA 的適用範圍。PLSA 不會影響普通網路使用者的活動，也不會將善意經營／授權糾紛或非商業活動定義為刑事犯罪。換言之，除非數位傳輸服務主要或只用於非法串流著作權作品，或宣傳其可用於此類目的，否則不會被追究任何刑事責任⁹⁵。

⁹⁴ 18 U.S.C. § 2319C(c) (2021).

(c) Penalties.— Any person who violates subsection (b) shall be, in addition to any penalties provided for under title 17 or any other law—

(1) fined under this title, imprisoned not more than 3 years, or both;

(2) fined under this title, imprisoned not more than 5 years, or both, if—

(A) the offense was committed in connection with 1 or more works being prepared for commercial public performance; and

(B) the person knew or should have known that the work was being prepared for commercial public performance; and

(3) fined under this title, imprisoned not more than 10 years, or both, if the offense is a second or subsequent offense under this section or section 2319(a).

⁹⁵ Tillis Releases Text of Bipartisan Legislation to Fight Illegal Streaming by Criminal Organizations, Thom Tillis PRESS RELEASES, <https://www.tillis.senate.gov/2020/12/tillis-releases-text-of-bipartisan-legislation-to-fight-illegal-streaming-by-criminal-organizations> (last visited Jul. 9, 2021).

此外，PLSA 不影響數位千禧年著作權法（Digital Millennium Copyright Act, DMCA）責任避風港條款的適用⁹⁶，即使網路服務提供者（Internet Service Provider, ISP）的使用者出於侵權或犯罪目的濫用其服務，合法正常營運的 ISP 也不會觸犯 PLSA 受到刑罰⁹⁷。

再者，PLSA 對非法串流平台的刑罰，是補強著作權人原有的民事救濟。根據 PLSA，美國司法部可對非法串流平台提起重罪起訴，但是權利人仍可就相同非法串流著作權作品的侵權行為提起民事訴訟，因此不會影響權利人的民事救濟。透過修訂美國著作權法刑事罰則規定，PLSA 為美國聯邦檢察官提供有效的工具，來阻止故意侵害著作權之犯罪行為，以保護創作者和著作權人的權利。

肆、著作權決戰串流技術——從美國最新立法 PLSA 論網路著作權保護政策

美國國會面對科技造成產業動盪，有時選擇以修法明定刑事罰則的方式嘗試解套和舒緩已經造成的損害。這般態度也反應在網路著作權保護政策。美國電影協會、唱片業協會等民間權利人團體同樣持續與科技奮戰，以民事訴訟打擊網路盜版。儘管 2011 年 PIPA 和 SOPA 的遊說立法失敗，但是 2020 年迎來 PLSA 的立法勝利。本文以下從美國最新立法 PLSA 論網路著作權保護政策核心議題，最後則就我國未來網路著作權保護提出建議。

一、網路著作權保護政策

綜觀全球，線上盜版的網路著作權侵害現象一直是著作權人的心腹大患，影響影音娛樂產業甚鉅，不僅各國檢警機關努力追緝跨國線上犯罪商業串流影音平台，這也是國際間著作權保護政策的重要議題。如前所述，美國國會參眾兩院曾在 2011 年分別提出 SOPA 和 PIPA。這兩項法案的共通特徵是封鎖境外侵權平台⁹⁸，封鎖措施包含要求網路服務提供者停止 DNS 伺服器對涉及侵權的平台域名進行解析，強

⁹⁶ 18 U.S.C. § 2319C(d)(1) (2021).

⁹⁷ *Supra* note 95.

⁹⁸ SOPA 第 102 條（由檢察官發動程序請求法院核發禁制令）和 PIPA 第 3 條。

制網路搜尋引擎業者修改搜尋結果排除侵權平台阻絕近用，要求線上交易服務提供者（或稱第三方支付平台）關閉境外侵權平台的帳戶，以及禁止網路廣告服務提供者接受境外侵權平台刊載需求或支付費用⁹⁹。

SOPA 和 PIPA 的反對者主要認為這兩項法案可能危害個人的網路近用權以及言論自由權，受限對象包含獨立創作者、網路服務提供者¹⁰⁰，引發公眾憂心影響使用者生成內容造成寒蟬效應，以及網路管制侵害言論自由有違憲疑慮¹⁰¹，因此反對聲浪不斷且聲勢浩大，甚至維基百科曾藉由「關閉」英文版本 24 小時的方式表達嚴重抗議¹⁰²，在遭遇來自諸多方面的阻力，最終導致兩法案皆擱置美國國會¹⁰³。

PLSA 與前述 PIPA 和 SOPA 兩項法案不同，雖然 PLSA 承繼 PIPA 和 SOPA 打擊線上盜版的精神，但是 PLSA 提案的美國國會議員 Thom Tillis 廣邀各界人士，包含影音娛樂產業、網路業者、著作權人、維護網路自由的非營利組織（例如 Public Knowledge）共同參與法案研擬之討論，所以 PLSA 是多方協商之下的產物，主要目的是以聯邦重罪打擊盜版，阻止大規模非法串流，其執法對象是專門針對為商業利益提供「數位傳輸服務」的非法串流平台所有者或商業串流盜版平台。這意味著 PLSA 不適用於在 YouTube、Twitch 或任何其他串流平台上串流內容的普通使用者¹⁰⁴。這種區別至關重要，因為 PIPA 和 SOPA 的反對者主要是擔心此一立法會將普通使用者因意外串流未經授權的著作權作品而入獄。PLSA

⁹⁹ What is SOPA and how does it work? The Stop Online Piracy Act explained, <https://www.theverge.com/2011/12/22/2648219/stop-online-piracy-act-sopa-what-is-it> (last visited Jul. 9, 2021).

¹⁰⁰ The Dawn of a New Era for Copyright Online, <https://www.thereview.org/2021/04/12/slater-watts-dawn-new-era-copyright-online/> (last visited Jul. 9, 2021).

¹⁰¹ How PIPA and SOPA Violate White House Principles Supporting Free Speech and Innovation, Electronic Frontier Foundation, <https://www.eff.org/deeplinks/2012/01/how-pipa-and-sopa-violate-white-house-principles-supporting-free-speech> (last visited Jul. 9, 2021).

¹⁰² 維基百科：抗議 SOPA 行動，<https://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%8A%97%E8%AD%B0SOPA%E8%A1%8C%E5%8B%95>（最後瀏覽日：2021/07/09）。

¹⁰³ Richi Jennings, SOPA/PIPA 'dead' as OPEN bill rises from ashes, COMPUTERWORLD, <https://www.computerworld.com/article/2472142/sopa-pipa--dead--as-open-bill-rises-from-ashes.html> (last visited Jul. 9, 2021).

¹⁰⁴ Tillis Releases Text of Bipartisan Legislation to Fight Illegal Streaming by Criminal Organizations, Thom Tillis PRESS RELEASES, <https://www.tillis.senate.gov/2020/12/tillis-releases-text-of-bipartisan-legislation-to-fight-illegal-streaming-by-criminal-organizations> (last visited Jul. 9, 2021).

將打擊盜版對象限制在大規模犯罪商業串流平台，以避免重蹈 PIPA 和 SOPA 的失敗覆轍¹⁰⁵。

反觀我國，近年我國刑事局破獲知名影音平台楓林網，其免費提供盜版影視內容，侵權範圍涵蓋美劇、臺劇、陸劇、韓劇、日劇等多國影視內容，虛設廣告公司賺取點擊廣告費用不法所得金額至少新臺幣 10 億元¹⁰⁶。楓林網被刑事局宣告關站後，一夕之間國內諸多盜版平台默默關閉¹⁰⁷，國內合法 OTT 服務業者也發聲請民眾支持合法影音平台¹⁰⁸。

盜版影音平台的存在是各國都得面臨的難題，因為網路無國界，透過網路串流技術提供全球性服務，也因此往往最常被提及的解決方式就是封鎖平台，也就是立法封鎖境外侵權平台，但是此舉卻也是備受爭議的解決方式，因為涉及民眾的網路近用權限，尺度難以拿捏，稍有不慎，恐淪為箝制言論自由和資訊傳遞的工具。2013 年我國經濟部智慧財產局曾想修法，封鎖境外的重大侵權平台，然而「重大侵權行為」難以認定，且政府自行界定標準，掀起極大反對聲浪¹⁰⁹。

二、著作控制權限與科技中立

根據世界首部著作權法（安妮法案）¹¹⁰，所謂著作權是控制著作的權利，由創作著作之作者以著作人身分擁有之。然而實際情況是書籍出版商成了著作權

¹⁰⁵ Kevin Madigan, Protecting Lawful Streaming Act Signed Into Law: What You Need to Know, copyright alliance, <https://copyrightalliance.org/protecting-lawful-streaming-act-signed/> (last visited Jul. 9, 2021).

¹⁰⁶ 楓林網盜版侵權檢方起訴 2 犯嫌查扣財產 6700 萬，中央通訊社，<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202011090258.aspx>（最後瀏覽日：2021/11/01）。

¹⁰⁷ 楓林網效應》台大兩高材生遭美片商跨海提告全台盜版平台瞬間打烊，信傳媒，<https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/20757>（最後瀏覽日：2021/07/09）。

¹⁰⁸ 楊安琪，集結力量推正版影音！KKTV、愛爾達等 12 家台灣 OTT 平台首度社群串聯合作，科技新報，<https://technews.tw/2020/05/18/12-taiwan-ott-streaming-platforms-started-a-facebook-hashtag-campaign-against-video-piracy/>（最後瀏覽日：2021/07/09）。

¹⁰⁹ 有物報告，智財局擬修法封鎖境外侵權網站：違憲、危險、愚蠢，今周刊，<https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80394/post/201307301096/%E6%99%BA%E8%B2%A1%E5%B1%80%E6%93%AC%E4%BF%AE%E6%B3%95%E5%B0%81%E9%8E%96%E5%A2%83%E5%A4%96%E4%BE%B5%E6%AC%8A%E7%B6%B2%E7%AB%99%EF%BC%9A%E9%81%95%E6%86%B2%E3%80%81%E5%8D%B1%E9%9A%AA%E3%80%81%E6%84%9A%E8%A0%A2>（最後瀏覽日：2021/07/09）。

¹¹⁰ 安妮法案的全名是 An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned。

人，擁有控制著作的權限。第一次的退讓是因為著作物所有權與散布權之間的扞格，美國最高法院於 *Bobbs-Merrill Co. v. Straus* 案¹¹¹ 承認著作物所有人可以控制著作物之後續散布，所以要求著作權人負擔義務，容許特定著作物之所有人可以自由處分經過第一次銷售之特定著作物，後來立法者將散布權耗盡原則（或稱第一次銷售原則）明文規定於美國著作權法第 109 條 (a) 項，形成對著作權人控制著作權限之限制¹¹²。

隨著科技發展，進入網路世代，數位技術革新，著作權人一旦釋出數位格式的著作，控制權限也隨之減弱，遭受侵權的風險隨之升高，因此美國著作權法提供數位權利資訊、反規避條款幫助著作權人維護著作控制權。同時，又基於網路侵權氾濫，所以美國國會通過 DMCA 的「通知／取下」程序，並且對協力保護著作的 ISP 提供責任避風港保護。科技改變著作的利用模式，數位傳輸或串流技術讓著作權人以外之人可以控制著作，從 SOPA/PIPA 到 PLSA 都是為了幫助著作權人鞏固著作控制權限，只是前者課予協力防阻義務的對象眾多，後者則是直接究責提供盜版服務之非法串流平台。科技中立原則¹¹³ 實際上是為了調和科技發展和保護著作權人利益之衝突，畢竟著作權法之使命是傳遞資訊、促進知識之累積和文化發展。本文認為 PLSA 能成功立法的主要因素，在於其目標明確（保護著作控制權）、極度限縮適用範圍（執法對象只針對大型犯罪商業平台），承認串流技術的中立性（不處罰提供技術行為而是處罰提供盜版作品行為），僅就故意利用串流技術犯罪以不法獲利之行為科處刑罰，大幅減低反對聲浪。

三、網路近用與言論自由

著作權法既是言論自由的限制，亦是言論自由的屏障，因為賦予著作權人專屬排他權利，所以限制他人使用原創性表達的空間，但是又內建合理使用機制維

¹¹¹ *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

¹¹² 17 U.S.C. §109(a) (2021).

¹¹³ 臺灣臺北地方法院刑事判決 92 年度訴字第 2146 號：中性科技本身並無合法與否的問題，端視行為人如何運用之。惟當科技之提供者明知其所提供予他人使用之科技可能被用以作為犯罪之工具，侵害法律所保護之法益，但其為追求自己之商業利益，竟對外以該科技具有此一功能為主要訴求而推銷之，誘使他人付費使用或購買，則其對於將來確實發生使用者利用該科技作為犯罪工具，造成法益被侵害之結果及因果歷程，自然係其事先可預見，且不違背其以該科技供使用者作為犯罪工具之本意。自可認其具有不確定之犯罪故意，而不得於事後再以該科技仍可供其他合法用途使用，不知行為人會以之作為犯罪工具為由，推諉其不知情。

持憲法保障的個人言論自由。不僅實體世界如此，網路世界也努力遵循此一規則。不過，箝制言論的威脅無所不在，儘管捍衛網路自由，但是網路侵權亂象也需要規範，所以著作權法雖然要求網路服務提供者協力防堵侵權，但著作權人仍應負起主動維權之責，因此我國和美國著作權法均未強制要求 ISP 使用過濾機制審查使用者生成內容，以避免過度侵害民眾接收與傳遞資訊的網路近用權。然而，封鎖境外侵權平台卻可能打破現狀，因為網路流量龐大迫使業者只能利用科技過濾疑似侵權內容，但這就是箝制言論的機會，各國政府或大型企業以保護著作之名，藉由設定過濾條件，篩檢資訊內容後決定提供公眾何種資訊，或是選擇排除特定資訊而向外界隱匿，替公眾決定接收或傳遞資訊範疇，無疑實際上箝制網路自由，阻擋弱勢族群透過網路發聲尋求外援以及阻礙媒體發揮監督作用。

2011 年的 SOPA 和 PIPA 因為被質疑將造成大規模網路管制而侵害言論自由，所以叩關失利，但是 2020 年 PLSA 闖關成功，歸結原因是其摻入法不責眾的色彩，僅針對商業盜版營利行為開劍，不會影響個人使用，讓一向捍衛公眾網路自由的非營利組織 Public Knowledge 即使認為無修法必要，也僅能選擇保持中立，避免落得支持盜版的污名¹¹⁴。

四、我國日後網路著作權侵害防制策略

在 PLSA 通過之前，美國處置網路盜版行為，是根據美國著作權法第 506 條針對重製權或散布權之侵害論罪，並且根據美國法典第 18 篇第 2319 條規定科刑，我國則是根據著作權法第 91 條（侵害重製權）和第 92 條（侵害公開傳輸權）論罪科刑。在 PLSA 通過之後，美國處置非法串流行為，將根據美國法典第 18 篇第 2319C 條規定論罪科刑，並且針對不同犯罪情節差異而科處輕重程度不同力度懲罰，除了罰金，亦可科處 3 年、5 年或 10 年徒刑，例如累犯最重可科處最高 10 年有期徒刑且併科罰金。針對大型非法串流影音平台，我國目前是以侵害重製權、公開傳輸權等權利論罪，罰則是科處三年以下有期徒刑或併科 75 萬元以下罰金。

¹¹⁴ Shiva Stella, Public Knowledge Responds to Senator Tillis' "Felony Streaming" Copyright Proposal, <https://www.publicknowledge.org/press-release/public-knowledge-responds-to-senator-tillis-felony-streaming-copyright-proposal/> (last visited Jul. 9, 2021).

我國與美國一樣致力於打擊網路盜版，我國曾仿效美國最高法院 *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.* 案¹¹⁵之意旨，於2007年新增著作權法第87條第1項第7款，規範點對點（peer to peer）技術之提供，俗稱P2P條款，處罰意圖為供公眾公開傳輸著作之技術提供者，但是上開條款無法作為處罰盜版內容提供者的依據，因為處罰對象是提供技術行為，而非如同PLSA處罰提供線上盜版影音內容的行為。我國在2019年增訂著作權法第87條第1項第8款機上盒條款，規範惡意數位侵權行為，非難提供電腦程式以連結提供非法影音內容的網站¹¹⁶，但是根據立法理由說明，直接在網路提供侵害著作權內容供公眾瀏覽之人（亦即架構盜版影音平台的人），另依著作權法其他規定予以究責，非此款所規範之範疇。機上盒條款可謂延伸第7款的意旨，處罰設備和技術提供者。

值得注意的是，在機上盒條款增訂之前，我國有法院以侵害公開傳輸罪的幫助犯究責提供電腦程式以連結非法影音串流平台之行為人。舉例而言，智慧財產法院108年度刑智上易字第51號刑事判決¹¹⁷認定被告有幫助他人非法公開傳輸著作之行為和意圖，判決理由概略：使用者可透過系爭APP提供之連結在我國觀看他人非法公開傳輸至YouTube或Dailymotion外部影音平台之著作，讓使用者可以便於接觸，造成系爭著作非法公開傳輸之損害擴大，因此被告確實有事中幫助非法公開傳輸之幫助行為。被告知道網路影音平台上供不特定人觀看的電影、電視連續劇有絕大多數是屬於未經著作權人同意而擅自上傳者，且自承系爭APP是透過程式連結至楓林網、LOVE TV Show等著名盜版影音平台，因此被告可預見以自動程式抓取之影片連結，有極大可能性會抓取到非法影片連結，也可以預見提供系爭APP便利公眾接觸該等非法影音，將可能使著作權人公開傳輸權被侵害的損害擴大，但是被告仍開發、上架本案系爭APP，也確實造成所提供之連結影片侵害科科公司公開傳輸權之結果，則被告具有幫助非法公開傳輸之不確定故意。

¹¹⁵ *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005).

¹¹⁶ 章忠信，機上盒侵害著作權之法律防制，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=54&aid=2889>（最後瀏覽日：2021/07/09）。

¹¹⁷ 本案經上訴三審，最高法院駁回，全案確定，成了首宗提供電腦程式或技術以連結非法影音串流平台被判刑的案例，詳閱最高法院110年度台上字第8號刑事判決。

換言之，在著作權法增訂機上盒條款之前，我國司法實務認定，架設非法影音平台之人侵害公開傳輸權，因為只要未經著作權人授權而將他人著作傳輸至網路，致使該著作在網路上隨時可被公眾近用，則滿足非法公開傳輸之構成要件，罪名即告成立，他人是否確實近用之，非必要之事。而且此類非法上傳之著作下架前，公眾仍可持續近用該著作，致使不僅法益侵害狀態繼續，其犯罪行為仍為繼續，故為繼續犯。因此，提供匯集非法串流平台連結的電腦程式和相關設備之人是對該非法公開傳輸之正犯為幫助行為而成立事中幫助犯¹¹⁸。

機上盒條款增訂之後，違反該款規定者則依同法第 93 條處罰，而構成著作權法第 93 條之罪「正犯」，此一修法解決了以往實務對於共同正犯或幫助犯舉證困難之問題，消除過往認為僅架設非法影音平台者觸犯公開傳輸罪，提供公眾超連結即是未違法之錯誤認知¹¹⁹。

相較美國 PLSA 打擊非法影音串流平台的方式，我國現行實務做法則是分成兩個層面，其一是針對在網路上架設平台提供非法影音內容的行為，根據我國現行著作權法第 91 條（侵害重製權）和第 92 條（侵害公開傳輸權）究責架設非法影音平台之犯罪行為人，這點可從楓林網案例得證¹²⁰。儘管我國刑事警察局是依據刑事訴訟法第 133 條首次針對楓林網建站使用的「8maple.ru」等多個域名進行扣押，達到實質上阻絕營運之目的，但是仍不可否認違反著作權法是刑事偵查發動的主因¹²¹。其二為著作權法第 87 條第 1 項第 8 款機上盒條款和第 93 條處罰提供匯集非法串流平台連結的電腦程式和相關設備之人¹²²。近期發展乃是為配合我國推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，2022 年 1 月 20 日行政院通過著作權法修法草案將非法數位重製、散布及公開傳輸改為非告訴乃論罪，並且訂定門檻要件，鎖定侵權情節重大之行為，2022 年 4 月 15 日立法院三讀通過¹²³。

¹¹⁸ 最高法院 110 年度台上字第 8 號刑事判決、智慧財產法院 108 年度刑智上易字第 51 號刑事判決、臺灣臺北地方法院 108 年度智易字第 3 號刑事判決。

¹¹⁹ 臺灣士林地方法院 107 年度智訴字第 6 號刑事判決。

¹²⁰ 蘇文彬，刑事局破獲盜版影音平台楓林網，每月獲利估至少 400 萬元，iThome，<https://www.ithome.com.tw/news/136848>（最後瀏覽日：2021/11/01）。

¹²¹ 陳亮吟，由楓林網被抄看著作權保護與網路治理新思維，<https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=195951>；陳佳鈴，楓林網「起死回生」？網點破真相「還有千千萬萬個」，娛樂星聞，<https://star.setn.com/news/796524>（最後瀏覽日：2021/11/01）。

¹²² 已有違法機上盒案在審！智慧局：這 3 種關 2 年、罰 50 萬，華視新聞，<https://news.cts.com.tw/cts/life/202108/202108022051586.html>（最後瀏覽日：2021/09/09）。

¹²³ 鍾泓良，補足加入 CPTPP 最後拼圖智慧三法三讀過關，經濟日報，<https://money.udn.com/money/story/122229/6242905>（最後瀏覽日：2022/04/18）。

我國若要仿效 PLSA 之立法模式，針對大型線上盜版行為以加重刑責繩之，本文建議下列三種方式：

- (一) 可透過修改我國著作權法第 92 條¹²⁴ 加重侵害公開傳輸權的罰則規定。
- (二) 借鏡 PLSA 於我國著作權法第 3 條增訂「串流服務」之定義，明確劃定究責對象是大規模非法串流平台，並遵循 P2P 條款和機上盒條款立法模式，增訂第 87 條第 1 項第 9 款，禁止線上盜版影音平台服務的規定，並修改第 93 條第 4 款¹²⁵，再加上第 91 條（侵害重製權）和第 92 條（侵害公開傳輸權）數罪併罰，達到加重刑罰之效果。建議仿效 PLSA 的條文用字以管制不肖網路平台業者的營利行為，新增第 9 款文字大概研擬如下：

「意圖供公眾透過網路接觸該等著作，有下列情形之一而受有利益者：

- 1、串流服務主要用於或提供未經著作權人授權或法律許可下，以數位傳輸方式，公開傳輸著作權作品。
- 2、串流服務除了未經著作權人授權或法律許可下，以數位傳輸方式，公開傳輸著作權作品之外，沒有任何重要商業目的或用途。
- 3、故意行銷或推廣公眾使用該串流服務，未經著作權人授權或法律許可，以數位傳輸方式，公開傳輸著作權作品。」

這樣便能切合打擊從事大規模線上盜版以獲取不法利益者之初衷。簡言之，經過此番修改，本文認為本款適用範疇應能解讀成涵蓋營利性非法盜版串流平台，如此一來，營利或謂受有利益乃是本款構成要件之一，藉此區分營利性大型非法公開傳輸行為和一般性非法公開傳輸之處罰力度。

¹²⁴ 擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。

¹²⁵ 我國著作權法第 93 條：有下列情形之一者，處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金：

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

(三) 採用另立專法模式，從管制非法串流平台產業的方式切入，究責提供線上盜版內容的服務行為，建立影音服務市場之秩序。2020 年我國政府曾嘗試立法規範 OTT 產業，打擊非法影音串流平台，國家通訊傳播委員會 (NCC) 提出「網際網路視聽服務管理法」(俗稱 OTT TV 專法)，將納管境內外 OTT 業者¹²⁶，目前尚未立法通過¹²⁷。此舉是嘗試從產業管制以達著作權保護效果，認同 OTT 服務的產業價值，制定專法予以規範。

伍、結論

在美國通過 PLSA 之後，美國國會議員 Thom Tillis (PLSA 的提案者) 提出「2021 年數位著作權法案」(the Digital Copyright Act of 2021, DCA)¹²⁸，令人憂心的是，DCA 的修法重點是將現行 DMCA 的「通知／取下程序」改成「通知／永久取下程序」(Notice/Stay Down Procedure)，並且對重複侵權者直接阻絕網路近用，被電子前線基金會指摘為比 PIPA 和 SOPA 更糟糕的法案，直稱災難性法案¹²⁹。從 DMCA 到 DCA，網路著作權保護戰爭未曾停歇，仍持續進行中。2020 年 PLSA 成功闖關美國國會，在一定程度上可稱是著作權相關權利人團體的抗戰紀念里程碑，只是不知下回勝利女神會向誰拋出橄欖枝。綜觀現今發展趨勢，網路自由與著作權保護之政策取捨，無疑深受科技影響，矽谷—好萊塢戰爭是一役方歇一役又起，只盼網路自由不會成為戰爭之下的犧牲品。

¹²⁶ OTT 草案吵什麼？8 大關鍵問答一次看，科技新報，<https://technews.tw/2020/09/04/ott-tv-amendment-8-qa/> (最後瀏覽日：2021/07/09)。

¹²⁷ 國家通訊傳播委員會，網際網路視聽服務法草案專區，https://www.ncc.gov.tw/chinese/gradation.aspx?site_content_sn=5305&is_history=0 (最後瀏覽日：2022/04/18)；陳亮吟，網際網路視聽服務管理與產業自律規範之研析，2020/11/27，網址 <https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=205302> (最後瀏覽日：2022/04/18)。

¹²⁸ Thom Tillis, Digital Copyright Act of 2021, <https://www.tillis.senate.gov/services/files/0B0551E3-4CA2-4B49-9896-56427B7B7F77> (last visited Jul. 9, 2021).

¹²⁹ This Disastrous Copyright Proposal Goes Straight to Our Naughty List, <https://www.eff.org/zh-hant/deepinks/2020/12/disastrous-copyright-proposal-goes-straight-our-naughty-list> (last visited Jul. 9, 2021).

智慧財產及商業法院 110 年度行商訴字第 37 號 有關「WiseTech Global」商標異議事件行政判決

【爭點】

系爭商標之申請是否本於自身緣由正當事由而無意圖仿襲據爭商標之認定。

【案件事實】

參加人於民國 106 年 7 月 20 日以系爭商標，指定使用於當時商標法施行細則第 19 條第 9 類、第 41 類、第 42 類之商品或服務，向被告申請註冊，經被告核准列為系爭商標。嗣原告以系爭商標之註冊有違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，提起異議。經被告為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告不服，續提行政訴訟。法院認本件判決結果，倘訴願決定及原處分均撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，依職權裁定命參加人獨立參加。

【判決見解】

- 一、商標法第 30 條第 1 項第 12 款適用要件，包括：（一）相同或近似於他人先使用之商標。（二）使用於同一或類似商品或服務。（三）申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。（四）未經他人同意申請註冊。（五）須基於仿襲之意圖而申請註冊。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。惟倘先註冊之申請者並非意圖仿襲，而有註冊系爭商標之正當理由，即使系爭商標相同或近似於先使用商標並指定使用於同一或類似商品或服務，或因特定關係知悉先使用商標，仍應優先保護先註冊之系爭商標。
- 二、系爭商標之申請註冊，係源自參加人之公司名稱、網域名稱及其他國家註冊商標，並無仿襲據爭商標之意圖：
 - （一）系爭商標與原告主張先使用據爭商標均為「WiseTech Global」英文，兩者應屬構成相同或近似之商標。又系爭商標指定使用於第 9、42 類

商品或服務、第 41 類之部分商品或服務，與原告主張據爭商標先使用於諮詢、顧問、預先測試服務、訂製安全模組、工業等級的智慧介面卡、全球單一物聯網平台等商品或服務相較，皆屬電腦軟體、周邊商品及相關服務，應屬類似之商品或服務，固堪認定。

(二) 原告係於 106 年 2 月 17 日核准設立登記，而依參加人所提證據顯示，其早自西元 1994 年即於澳大利亞成立迄今，於西元 2011 年使用「WISETECHGLOBAL PTY LTD」作為公司名稱、嗣 2015 年更名為「WISETECH GLOBAL LIMITED」，並於西元 2011 年 3 月 7 日取得「wisetechglobal.com」網域名稱作為公司官方網站，同年 10 月 7 日於澳大利亞申請「WiseTech Global」商標，指定使用於第 9 類及第 42 類產品及服務迄今，復已於其他國家以相同商標申請註冊。則參加人於國外使用「WiseTech Global」商標之日期，既早於原告設立登記及其所稱使用據爭商標之日期（106 年 5 月 30 日），且與其公司特取名稱、網域名稱及國外註冊商標均具有一致性，其進而沿用並在我國申請註冊相同之系爭商標，顯係基於自身緣由之正當事由，難認參加人於系爭商標申請註冊時有刻意仿襲原告據爭商標之意圖。

(三) 原告雖主張參加人係因協議收買據爭商標之使用權未果，始惡意搶註，並妨礙原告正當經營等等。惟查，依原告所提證據，僅為參加人公司之財務長個人資料，並不足為參加人曾向原告表明協商收買據爭商標使用之證明；另雙方於 107 年 4 月起往來之律師函、電子郵件內容，僅係參加人主張原告使用之公司英文名稱「WiseTech Global Co.,Ltd.」、網域名稱等，有侵害參加人著名公司名稱、著名商標或表徵等智慧財產權之虞，遂委由律師發函，原告則以律師函回覆以並無任何侵權行為。然雙方律師函之發函時間既在系爭商標申請註冊之後，且參加人早於原告使用據爭商標之前即取得國外「WiseTech Global」商標，尚難以此證明參加人於申請註冊系爭商標時有何惡意搶註據爭商標之意圖。

(四) 至原告所提律師函內容雖提及原告於 106 年 5、6 月間曾接獲參加人電話表示希望向原告購買「WiseTech Global」之使用權，認為參加人因此暗中搶註等等。惟該律師函僅為原告片面之陳述，亦與前揭證據 9、11 之律師函內容，參加人係要求原告尊重其所有智慧財產權並不得使用系爭商標之內容不符。況縱認參加人當時確有與原告聯絡以協商解決「WiseTech Global」使用權之問題，惟參加人自 100 年起業已使用系爭商標為公司名稱之特取部分、網域名稱及註冊商標，其時間均早於原告使用據爭商標之時間，自難憑此證明參加人有仿襲據爭商標之意圖。

(五) 原告所舉其他證據，或為原告於 106 年台北國際電腦展時使用公司名稱或標語，或係其公司網站名稱，僅為與系爭商標近似之證據，均無法證明參加人有仿襲原告據爭商標之意圖。

三、判決結論：

本件被告原處分於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告之主張為無理由，應予駁回。

系爭商標

WiseTech Global	註冊第 01921976 號 第 9 類：電腦軟體程式……；電腦程式形式之訓練指南和手冊；電子出版品。 第 41 類：教育和訓練服務……；電腦軟體程式使用之教育和訓練；以電腦為基礎之訓練；電腦及電腦化訓練；電腦訓練顧問服務；有關前述服務之資訊。 第 42 類：軟體即服務……；電腦軟體安裝和維修，包括修補；雲端運算服務；電腦軟體測試；電腦軟體支援服務；有關前述服務之資訊。
-------------------------------	---

● 澳洲聯邦法院上訴法庭：專利發明人應為自然人

關於人工智慧（AI）「DABUS」可否作為專利發明人之爭議，澳洲聯邦法院在 2021 年 7 月 30 日，依據澳洲 1990 年專利法，對 Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879 案件，作出一審判決，認為 AI 系統可以登記為發明人。該判決推翻澳洲智慧財產局先前認為「僅有自然人得為澳洲專利發明人」的決定。

2022 年 2 月 9 日，澳洲聯邦法院的上訴法庭（Full Court）審理澳洲智慧財產局的上訴。

2022 年 4 月 13 日，聯邦法院上訴法庭的法官一致通過，支持澳洲智慧財產局的見解，判決上訴成立。該判決依據 1990 年澳洲專利法，肯定澳洲智慧財產局的見解，即專利申請案之發明人應為自然人。

相關連結

<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/federal-court-decision-allows-commissioners-appeal>

● 澳洲公布 2021 年智慧財產權統計

發明專利統計

2021 年，澳洲受理的發明專利（standard patents）申請件數創新高，達 3 萬 2,397 件，較前一年成長 11%，主要因為澳洲本地及國際的申請雙雙成長。澳洲居民提交件數，計 2,996 件，年成長 25%，而非居民提交件數，計 2 萬 9,401 件，年成長 9%。居民與非居民申請量占比，分別為 9% 及 91%。

2021 年澳洲發明專利的非居民申請，前 5 大來源國，分別是美國、中國大陸、日本、德國及英國。申請件數（及成長率）分別為美國 1 萬 4,582 件（+11%）、中國大陸 2,358 件（+0%）、日本 1,546 件（-6%）、德國 1,400 件（+4%）及英國 1,386 件（+10%）。

因為新型疫苗及治療藥物的需求增加，使藥物領域的發明專利申請件數激增，同時，因啟動遠距工作模式，使電腦及視訊科技也迅速成長。2021 年澳洲發明專利申請的前 5 大技術領域，為藥物 3,982 件（+27%）、醫療技術

3,912 件 (+6%)、生物科技 3,120 (+9%)、有機精密化學 1,840 件 (+1%) 及運算科技 1,799 件 (+27%)。

商標統計

澳洲商標申請數量在 2021 年創新紀錄，較前一年成長 9%，達 8 萬 8,725 件。2020 年澳洲經濟進入 30 年來首次衰退，但商標申請量卻逆勢成長 8%，主要是因為澳洲居民（占比 60%）的申請量成長，非居民的申請量衰退 4%。而 2021 年非居民申請量出現反彈，成長 18% 至 3 萬 5,386 件；居民申請量，也成長 3% 至 5 萬 3,339 件。

2021 年，非居民的商標申請來源國排序前 5 大，以美國 1 萬 1,128 件 (+25%) 最多，其次中國大陸 5,597 件 (+16%)、英國 2,615 件 (+18%)、德國 1,921 件 (+12%) 及紐西蘭 1,329 件 (+10%)。2020 年排序第 5 大的日本，在 2021 年申請量已被紐西蘭超越，僅 1,251 件 (-5%)。2021 年前 5 大來源國申請量均呈現正成長，成長率最高者為美國。

在商標申請指定類別方面，2021 年共計有 16 萬 6,355 個類別，平均每個商標申請案有 1.9 個指定類別。大多數的申請案集中在前 5 大類別，高科技製造業以及資訊服務產業，都是商標的重度使用者。2021 年商標申請的前 5 大類別，分別是第 9 類、第 35 類、第 41 類、第 42 類及第 25 類。成長最多的是第 42 類科學與技術服務，成長率 22%。

設計統計

2021 年澳洲設計申請量成長 13%，達歷史新高 8,110 件，翻轉原本在 2019 年衰退 5% 及 2020 年衰退 4% 的向下趨勢。2021 年的成長完全要歸功於非居民申請量的成長，該年非居民的設計申請量計 5,516 件，較前一年大幅增加 21%，而居民的申請量則持平，計 2,595 件，較前一年減少不到 1%。

2021 年澳洲設計申請前 5 大來源國，分別是美國、中國大陸、英國、德國及日本。申請件數（及成長率）分別為美國 2,024 件 (+9%)、中國大陸 783 件 (+61%)、英國 287 件 (-20%)、德國 263 件 (+19%) 及日本 241 件 (-8%)。

2021 年澳洲註冊設計申請的產品依羅卡諾分類，數量最多的前 5 類，分別是第 12 類（運輸工具與起重機）、第 14 類（錄音、通訊或資料處理設備）、第 24 類（醫療與實驗室設備）、第 9 類（包裝與容器）及第 6 類（家具）。

2022 年 3 月，新的澳洲設計法修正，讓澳洲設計人的保護更完善，詳以下相關連結。

植物品種權統計

2021 年，澳洲的植物品種權申請計 297 件，較前一年減少 6%，可能是環境壓力源所導致。非居民的申請為主要來源，占比超過一半（占比 58%）。2021 年，非居民申請量 173 件，較前一年減少 9%，而居民申請量 124 件，也較前一年減少 1%。

相關連結

<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/2022-australian-ip-report>

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-90-903838-d319c-1.html>

專利

● 智慧局 AEP 04 月份統計資料簡表

表一：2022 年 04 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
2022 年 04 月	2	0	7	2	11	11	1	8	0	20	31
總計	4	0	20	9	33	52	6	23	0	81	*114

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)	4	0	20	9	33
美國 (US)	22	1	2	0	25
日本 (JP)	13	0	1	0	14
德國 (DE)	5	0	0	0	5
芬蘭 (FI)	2	0	0	0	2
中國大陸 (CN)	1	2	1	0	4
瑞典 (SE)	2	1	0	0	3
南韓 (KR)	1	2	19	0	22
香港 (HK)	3	0	0	0	3
荷蘭 (NL)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
泰國	1	0	0	0	1
總計	56	6	43	9	*114

* 註：包含 4 件不適格申請（2 件事由 1、1 件事由 3、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 4 月底	61.3
事由 2	2022 年 1 月至 2022 年 4 月底	109.6
事由 3	2022 年 1 月至 2022 年 4 月底	56
事由 4	2022 年 1 月至 2022 年 4 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 04 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	30	1	31	49.21%
日本（JP）	10	3	13	20.63%
歐洲專利局（EP）	9	2	11	17.46%
中國大陸（CN）	3	0	3	4.76%
英國（GB）	2	0	2	3.17%
新加坡（SG）	2	0	2	3.17%
德國（DE）	1	0	1	1.59%
總計	57	6	63	100.00%

註：其中有 1 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 「文創產業之智慧財產權服務及綜合座談會」歡迎報名參加！！

為促進設計與文化創意產業發展，並擴大文創產業之智慧財產權服務，本局特別邀請「國立故宮博物院」合作辦理「文創產業之智慧財產權服務及綜合座談會」，並預計於國立故宮博物院北部院區及南部院區，各辦理一場。

本宣導座談會內容包含設計專利、商標、著作權及原住民族傳統智慧創作保護四大議題（議程詳如附件內容），各議題除介紹常見智慧財產保護外，更會因應目前最夯之元宇宙議題，淺談元宇宙中之智慧財產布局。歡迎文創工作者、設計師、智慧財產相關從業人員及有興趣的民眾報名參加。活動場次及報名資訊如下：

活動場次

北部院區場

110 年 5 月 24 日（星期二）上午 9：30

文會堂（臺北市士林區至善路二段 221 號）

南部院區場

110 年 5 月 31 日（星期二）上午 10：30

集賢廳（嘉義縣太保市故宮大道 888 號）

報名日期：5 月 9 日起至活動前 5 天。

聯絡人：莊小姐 02-2376-7224

報名網址：

<https://activity.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=40621&ctNode=817&mp=1>

屆時故宮及本局臉書將同步直播座談會內容，歡迎有興趣的臉友一起參與。

備註：座談會前 3 天，主辦單位將考量疫情決議是否延後或取消，另以 E-mail 通知。

<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-750-907262-28a8a-101.html>

商標

● 中英文「近年商標經典案例摘要」已經上線，歡迎參考運用。

為期能幫助國內外市場參與者、學術與實務各界掌握臺灣商標法制的最新發展脈動與相關法律見解，本局篩選近5年智慧財產及商業法院之經典案例，完成7則判決摘要及其英譯，內容涵蓋商標維權使用之商品範圍判斷、維權使用之地域範圍限制、低度近似商標的混淆誤認之虞判斷、著名商標之保護範圍是否會因著名程度而有所不同、商標詼諧仿作之判斷與認定、關鍵字廣告與商標侵權判斷、商標權利耗盡抗辯之適用等諸多商標領域之重要爭點，有助於對我國商標法制與實務有更為完整的認識，歡迎各界參考運用。

<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-579-907918-a06ed-201.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
4 月	5,631	4,153	4,978	893	517	43
合計	23,129	15,927	18,121	3,564	2,072	165

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。

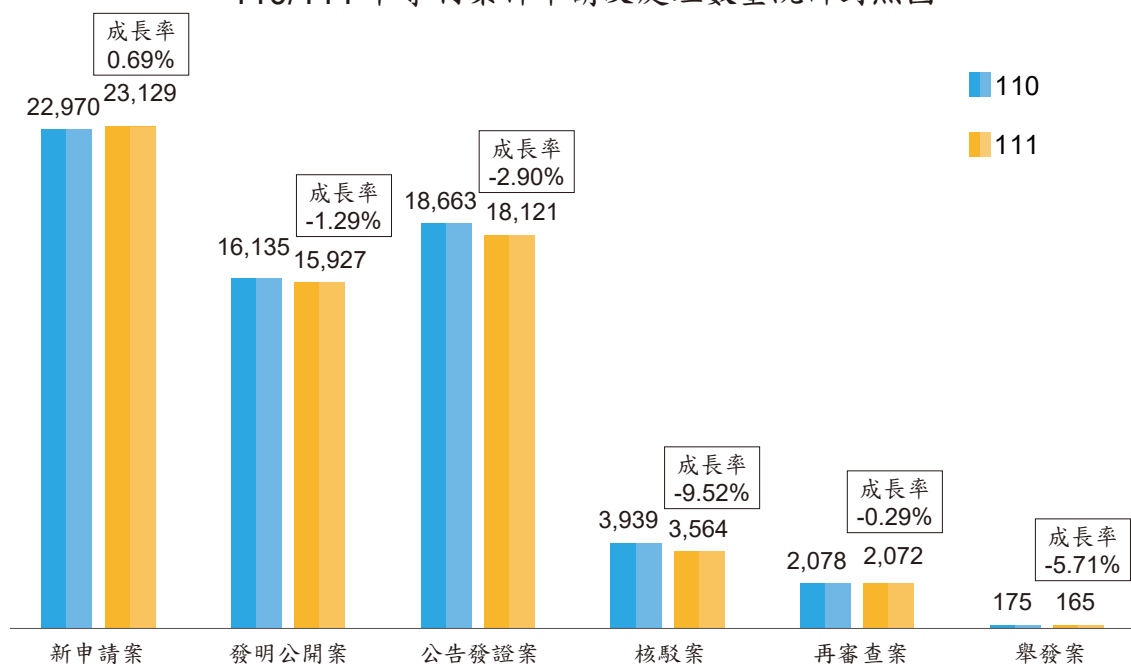
110/111 年專利案件申請及處理數量統計對照表

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
4 月	5,814	5,631	3,923	4,153	4,851	4,978	998	893	539	517	34	43
合計	22,970	23,129	16,135	15,927	18,663	18,121	3,939	3,564	2,078	2,072	175	165

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

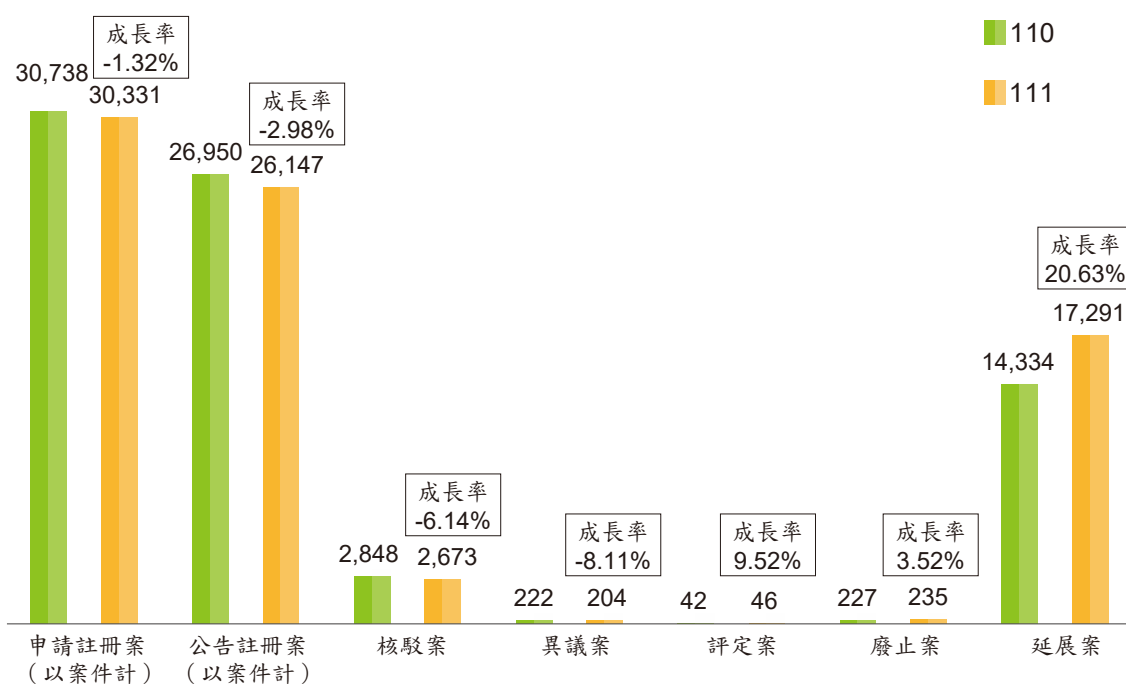
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	7,587	6,665	687	53	7	54	4,795
2 月	5,282	6,771	640	50	13	58	3,114
3 月	9,581	4,931	562	61	16	47	5,548
4 月	7,881	7,780	784	40	10	76	3,834
合計	30,331	26,147	2,673	204	46	235	17,291

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
4 月	8,353	7,881	7,533	7,780	825	784	54	40	12	10	64	76	4,123	3,834
合計	30,738	30,331	26,950	26,147	2,848	2,673	222	204	42	46	227	235	14,334	17,291

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：發行 NFT 有著作權的問題嗎？

答：最近 NFT（非同質化代幣）正夯，如果想要發行 NFT 獲利並在 NFT 交易平台上吸引大眾目光，除了自行花心思設計圖片以外，還想要再將全球知名動漫圖案像是運用漫威、任天堂、三麗鷗公司等旗下的卡通人物，做成 NFT 圖片，但這樣會有著作權的問題嗎？

上述這些動漫圖案因具有「原創性」與「創作性」，屬於受著作權法保護的「美術著作」，若作成 NFT 圖片則會涉及「重製」或「改作」他人的美術著作；而且上傳圖片到 NFT 交易平台上，另外涉及「公開傳輸」的行為，除有符合著作權法第 44 條至第 65 條合理使用規定的情形外，還是要取得著作財產權人的同意或授權，才是合法喔！

商標

問：依審查人員發給的核駁理由先行通知書，提出引據商標權人出具的並存同意書時，是否即無商標法第30條第1項第10款規定的適用？

答：審查人員於核駁理由先行通知書提供避免註冊衝突的可能方案，只是依法律適用的情形提供申請人參考，並不是提出引據商標權人出具的並存同意書，就沒有商標法第30條第1項第10款規定的適用，審查人員還必須進一步審查是否有該款但書「顯屬不當」的情形。所謂「顯屬不當」情形，例如：（一）申請註冊商標相同於註冊或申請在先商標，且指定使用於同一商品／服務者；包括消費者可能將之視為相同的情形，例如「旺旺」與「旺-旺」商標、「BABY CARE」與「baby care」商標；「藥錠」與「藥丸」商品、「唇膏」與「口紅」商品或「小吃店」與「小吃攤」服務等。（二）註冊商標經法院禁止處分者；容易減損註冊商標的拍賣價值，並有可能影響拍定人權益。（三）其他；如團體商標權人同意近似商標指定使用於同一或類似商品註冊等。

經濟部智慧財產局各地服務處 111 年 6 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	6/02 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	陳榮輝主任
	6/09 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	6/16 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	6/23 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	6/30 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	
臺中	6/02 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	余賢東主任
	6/09 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	6/16 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	6/23 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	6/30 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	
臺南	6/07 (二) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	古朝璟主任
	6/14 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	6/21 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	6/28 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
高雄	6/02 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	陳震清主任
	6/09 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	6/16 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	6/23 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	6/30 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	

經濟部智慧財產局 111 年 6 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
6/01 (三) 09:30 — 11:30	專利	潘柏均
6/02 (四) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
6/06 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
6/06 (一) 14:30 — 16:30	專利	吳俊彥
6/07 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
6/08 (三) 09:30 — 11:30	商標	柯颯羽
6/09 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
6/10 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
6/10 (五) 14:30 — 16:30	專利	楊秀鴻
6/13 (一) 09:30 — 11:30	商標	歐欣怡
6/13 (一) 14:30 — 16:30	專利	江日舜
6/14 (二) 09:30 — 11:30	商標	林怡平
6/14 (二) 14:30 — 16:30	專利	林瑞祥
6/15 (三) 09:30 — 11:30	專利	林素華
6/15 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
6/16 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
6/17 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
6/17 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
6/20 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳群顯



6/20 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
6/21 (二) 14:30 — 16:30	專利	張耀暉
6/22 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
6/23 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
6/24 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
6/24 (五) 14:30 — 16:30	專利	李明燊
6/27 (一) 14:30 — 16:30	專利	黃宇澤
6/28 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
6/29 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
6/30 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙

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 6 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
06/08 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
06/09 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
06/10 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
06/15 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
06/16 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
06/17 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
06/22 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
06/23 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
06/24 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
06/28 (二) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
06/29 (三) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
06/30 (四) 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 6 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
6/01 (三) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
6/02 (四) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
6/06 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
6/07 (二) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
6/08 (三) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
6/09 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
6/10 (五) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
6/13 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
6/14 (二) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
6/15 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
6/16 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑
6/17 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
6/20 (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（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，亦可直播電話（07）715-1786 查詢。

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
張嘉耘	由光達六大關鍵技術探討專利強度指標	專利師	49	2022.04
徐銘鋒	從 In re: SurgiSil 案論析美國設計專利新穎性判斷實務——兼論物品與設計保護制度之關係	專利師	49	2022.04
劉國讚	從美國雙重專利判例法，探討我國先申請原則之審查基準	專利師	49	2022.04

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林利芝	Iancu v. Brunetti (三) ——商標法與言論自由的經典案例	當代法律	3	2022.03

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
張志朋、林佳瑩	從影視音產業的角度談著作權法修正草案	月旦律評	01	2022.04

智慧財產權月刊徵稿簡則

109 年 1 月 1 日實施

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元**，**最高領取 15,000 元稿酬**；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，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。

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

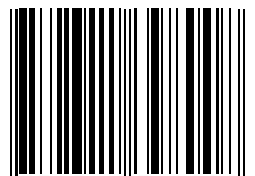
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

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