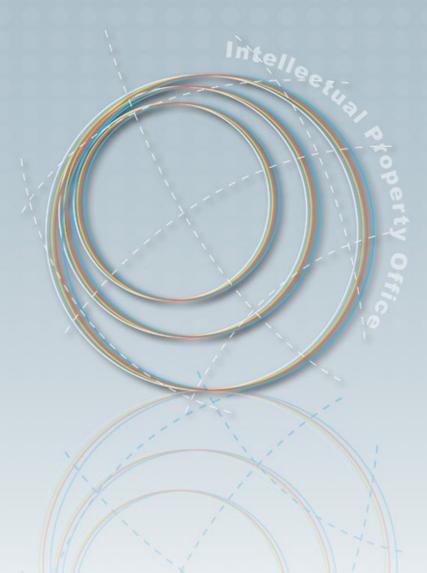


ISSN: 2311-3987

中華民國 111 年 11 月

智慧財產權 287



本月專題

設計專利制度的探討

美、日、韓、澳設計專利加速審查制度 比較分析

衍生設計專利制度的探討與分析

論述

專利申請歷史禁反言與舉證責任分配之探討

我國著作權法第88條第3項法定賠償計算 方式之研究





第 287 期

智慧財產權月刊

中華民國 111 年 11 月

刊 名:智慧財產權月刊	中文目錄	01
刊期頻率:每月1日出刊	英文目錄	02
出版機關:經濟部智慧財產局		
發 行 人:洪淑敏	稿件徵求	03
總編輯:高佐良	編者的話	04
副總編輯:高秀美編審委員:	本月專題—設計專利制度的探討	
張睿哲、李清祺、林希彦、	美、日、韓、澳設計專利加速審查制度	06
劉蓁蓁、毛浩吉、何燦成、	比較分析	00
高佐良、周志賢、邱淑玟、		
傅文哲、謝敏哲、王樂民、	黄少瑜、張雅筑	
劉真伶、林怡君、魏紫冠、高秀美	衍生設計專利制度的探討與分析	36
執行編輯:李楷元、史浩禎、	葉哲維、莊彩雪	
吳盈瑩	論述	
本局網址: http://www.tipo.gov.tw		
地 址:10637臺北市辛亥路	專利申請歷史禁反言與舉證責任分配之探討	61
2 段 185 號 5 樓	陳忠智	•
徵稿信箱:ipois2@tipo.gov.tw	P1-13 II	
服務電話: (02) 23767170	我國著作權法第88條第3項法定賠償計算	74
傳真號碼: (02) 27352656	方式之研究	
創刊年月:中華民國88年1月	施志遠	
GPN: 4810300224		
ISSN: 2311-3987	附錄	96

Issue 287

Nov 2022

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal	Table of Content (Chinese)	01
Published on the 1st of each month. Publishing Agency: TIPO, MOEA	Table of Content (English)	02
Publisher: Shu-Min Hong	Call for Papers	03
Editor in Chief: Tso-Liang Kao Deputy Editor in Chief: Hsiu-Mei Kao Editing Committee:	A Word from the Editor Topic of the Month — Study on the Design Patent System	04
Jui-Che Chang; Ching-Chi Li; Shi-Yen Lin; Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao; Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao; Chih-Hsien Chou; Shu-Wen Chiu; Wen-Che Fu;	Comparative Analysis of the Accelerated Examination for Design Patents in U.S., Japan, Korea and Australia Shao-Yu Huang \ Ya-Chu Ch	06 hang
Miin-Jer Hsieh; Le-Min Wang; Chen-Lin Liu; Yi-Chun Lin; Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao Executive Editor: Kai-Yuan Lee; Hao-Chen Shih; Ying-Ying Wu	Study and Analysis on the Derivative Design System of Design Patent Che-Wei Yeh \ Tsai-Hsueh Chi	36 wang
Trao-Chen Shin, Ting-Ting wu	Papers & Articles	
TIPO URL: http://www.tipo.gov.tw/ Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai Rd., Taipei 10637, Taiwan	Study on Prosecution History Estoppel of Patent and Assignment of Burden of Proof	61
Please send all contributing articles to:	Jong-Jyh (ınen
ipois2@tipo.gov.tw Phone: (02) 23767170	A Study on Statutory Damages in Paragraph 3, Article 88 of Taiwan Copyright Act	74
Fax: (02) 27352656	Chih-Yuan	Shih
First Issue: January 1999	Appendix	96



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,係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物,内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、產業發展及政策探討等著作、 譯稿,竭誠歡迎投稿。稿酬每干字 1,200 元,超過 12,000 字每干字 600 元,最高 領取 18,000 元稿酬,字數 4000~12,000 字(不含註腳)為宜,如篇幅較長,本刊 得分期刊登,至多 24,000 字(不含註腳)。

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

時間勝過一切的考量,美國、日本、韓國及澳大利亞等國設計專利加速審查 制度,可以滿足申請人快速取得設計專利權之需求。又日本「關連意匠」、韓國 「關連設計」、美國「多實施例」搭配「期末拋棄」制度或中國大陸「相似外觀 設計合案申請」制度等,均提供例外措施來保護同一人所申請的近似或相關之重 複設計,參考各國相關措施,本期專題二作者對我國衍生設計制度提出修正建議, 包含:一、允許同人同日申請之衍生設計得合案申請;二、放寬衍生設計的申請 時點,得自原設計專利申請日至專利權有效期限內提出;三、擴大衍生設計的適 用範圍,得就僅與衍生設計近似之設計再申請衍生設計;四、改良衍生設計的改 請制度等等。深值實務界深入討論並提供建言,俾利我國專利法進行修法研議, 以提高設計專利更加周延之保護。本月專題「設計專利制度的探討」分別介紹研 析各國之加速審查制度,與對同一申請人所申請二個以上「近似」或「相關」的 重複設計專利例外保護措施,均有深入之探討。本月論述一「專利申請歷史禁反 **言與舉證責任分配之探討」以誠信原則下之申請歷史禁反言為中心,介紹並分析** 美國法院判決、我國「專利侵權判斷要點」以及相關案例,辨析論證禁反言與舉 證責任分配之關係,供各界參考。論述二「我國著作權法第88條第3項法定賠 **償計算方式之研究」**鑒於損害賠償計算是智慧財產權侵權訴訟之重要課題,為釐 清我國著作權法法定賠償計算方式之相關爭議,以我國司法實務判決為對象,加 以歸納分析。

專題一由<u>黃少瑜、張雅筑</u>所著之「**美、日、韓、澳設計專利加速審查制度比較分析**」觀察目前申請人對於快速取得設計專利權之需求逐漸提升,而我國設計專利尚未導入加速審查制度,爰介紹美國、日本、韓國及澳大利亞之加速審查制度及實務運作情形,以作為我國未來修法之參考。

專題二由葉哲維、莊彩雪所著之「衍生設計專利制度的探討與分析」基於工業設計產業的特殊性,許多國家在考量其設計保護制度時,皆會對同一申請人之衍生性或系列性之設計創作授予一合理的保護範圍,本文探討並分析日本、韓國、美國及中國大陸有關近似設計之保護制度,可作為我國未來健全設計保護制度之借鏡。

本月論述一由陳忠智所著之「專利申請歷史禁反言與舉證責任分配之探討」 透過研析美國司法實務判決意旨,探討我國「專利侵權判斷要點」參考依據及法 理,對照我國法院相關案例判決意旨,提出禁反言與舉證責任分配觀點,建議為 避免日後因修正、更正或申復而導致禁反言,優化專利申請品質才是解決之道。

本月論述二由施志遠所著之「我國著作權法第88條第3項法定賠償計算方式 之研究」基於在智慧財產權侵權訴訟當中,取得損害賠償是最終訴訟目的,故透 過介紹各國及我國著作權法定賠償計算方式之規範,觀察我國實務判決就「不易 證明」、「侵害情節」之標準及認定等相關疑義,加以討論,俾利學界及實務界 賡續深入研究。

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。

美、日、韓、澳設計專利加速審查制度比較分析

黄少瑜*、張雅筑**

壹、前言

貳、設計專利加速審查制度

- 一、美國
- 二、日本
- 三、韓國
- 四、澳大利亞

參、設計專利加速審查制度之比較分析

- 一、提出事由
- 二、申請主體及提出時間
- 三、如何申請
- 四、實施概況

肆、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利一組三科專利審查委員。

^{**} 作者現為經濟部智慧財產局專利一組三科專利助理審查官。 本文相關論述僅為一般研究探討,不代表任職單位之意見。

美、日、韓、澳設計專利加速審查制度比較分析

摘要

基於全球設計趨勢輪動加速,時間勝過一切的考量,對於設計專利(註冊) 採取實體審查制的國家而言,加速審查制度滿足申請人快速取得設計專利權之需求。考量我國設計專利尚未導入加速審查制度,本文爰以美國、日本、韓國及澳大利亞為研究對象,探討這4個國家在加速審查的操作實務,期能作為我國未來制定政策之參考。

關鍵字:設計專利、加速審查、優先審查、註冊設計

Design Patent \(\) Accelerated Examination \(\) Expedited Examination \(\) Registered Design

壹、前言

當前全球設計保護制度對於設計權的取得,大致上可分成形式審查及實體審查制二種。形式審查通常只要符合一些程序或審核是否違反公序良俗要件即可取得註冊,目前採行的主要工業化國家(區域)包括中國大陸及歐盟。相較之下,實體審查制則需透過前案檢索以判斷申請案是否符合實體要件(例如新穎性、創作性),因此審查時間相對較長,目前採行的主要工業化國家(區域)包括美國及日本。至於韓國則是將流行周期較短、或是容易遭人模仿的物品類別納入形式審查制¹,絕大多數類別仍採行實體審查制。不過以上採行實體審查制的國家皆設有加速審查制度供申請人利用,本文爰以美國、日本、韓國為研究對象,此外,鑒於澳大利亞係採註冊後請求實體審查制,其取得設計權的作法迥異於其他國家,本文將附帶介紹該國加速審查制度,並進行比較分析。

貳、設計專利加速審查制度

一、美國

為了呼應流行產品早日取得設計專利保護之需求,美國自 2002 年 9 月 8 日 起在設計專利導入加速審查制度,又稱「Rocket Docket」,其法源依據為美國專 利法施行細則第 1.155 條,本文將該制度的重點分項說明如下。

(一)提出事由

申請人欲就設計專利請求加速審查者不需任何事由,基本上只要有繳納加速審查費用²還有完成預先檢索即可提出³。

¹ 包括國際工業設計分類第1類(食品)、第2類(服飾及服飾用品)、第3類(旅行用品、箱子、洋傘和個人用品)、第5類(紡織品、人造和天然材料片材類)、第9類(用於商品運輸或裝卸的包裝和容器)、第11類(裝飾品)、第19類(文具用品、辦公設備、藝術家用品與教學材料)。

² 美國專利法施行細則第1.17條第 k 項。

³ 美國專利法施行細則第1.155條。

(二)申請主體及提出時間

加速審查請求的申請主體即為申請人,其可以在提出申請案的同 時或嗣後請求加速審查,但美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)建議在申請時一併請求加速審查方能有效縮短 整個流程。

(三)如何申請

1、文件

申請加速審查所需文件 4 規定如下:

- (1) 一份加速審查申請書(使用表格 PTO/SB/27);
- (2)提供完整之設計申請書與圖式⁵;如果該指定美國之國際設計申 請已依據海牙協定第10條第3項之規定刊登在海牙註冊設計公 報,亦可取得加速審查資格;
- (3)一份聲明書,已經做過預先檢索(包括國外專利檢索);要聲明檢索領域包含美國主分類與子分類、國內外專利文件、非專利文獻;
- (4) 依據美國專利法施行細則第1.98條,一份資訊完整揭露之文件;
- (5) 設計申請規費已繳納;
- (6) 加速審查規費已繳納。

⁴ 美國專利審查程序手冊 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) 第1504.30 節 [R-08.2017]。

⁵ 美國專利法施行細則第 1.84 條、MPEP 第 1503 節。

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are require	ed to respond to a collection of	t and Trademark Office, U.S. DEPARTMENT OF COMMER information unless it displays a valid OMB control rumb
設計申請案加速審查請求	Application Number	8
REQUEST FOR EXPEDITED EXAMINATION	Filing Date	5
OF A DESIGN APPLICATION	First Named Inventor	8
(37 CFR 1.155)	Atty Docket Number	
ADDRESS TO: MAIL STOP EXPEDITED DESIGN COMMISSIONER OF PATENTS P.O. 80x 1450 Alexandria, VA 22313-1450 This is a request for expedited examination of a design a NOTE: If the present form (PTO/SB/27) accompanies a new include form PTO/SB/18 "Design Patent Application	v nonprovisional design a Transmittal" or its equiv	application under 37 CFR 1.53(b), valent. Do not include the present
form (PTO/S8/27) on the date of filing a new intern application to qualify for expedited examination, 33 application first must have been published by WIPC A preexamination search was conducted. The field of sea	7 CFR 1.155(a)(1) provide 9 pursuant to Hague Agre	s that the international design
已做過預先檢索,檢索範圍如下所示	Cii was.	
Related applications: The following items are required under 37 CFR 1.155: Drawings in compliance with 37 CFR 1.84, unles designates the United States and was published: The fee set forth in 37 CFR 1.17(k). An information disclosure statement in complia Note: The Office will not grant a request for expedited er in addition, the Office will not examine an application that even if the applicant files a request for expedited examine.	by WIPO pursuant to Hance with 37 CFR 1.98. camination if all of the re t is not in a condition for	gue Agreement Artide 10(3). quirements of 37 CFR 1.155 are not satisfiec examination (e.g., missing basic filing fee)
Signature		Date
Typed or printed name	R	egistration Number, if applicable
Telephone Number Warning: Information on this form may become put Provide credit card inform	nation and authorization o obtain or retain a benefit by the pu	

2、費用

請參考表1所示,在美國申請設計專利的費用除了申請費、檢索費及審查費外,一旦申請案獲准,申請人還須繳納領證費。而申請人如欲更快速的取得設計專利審查結果,還要額外收取加速審查規費

⁶ 美國專利商標局,https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0027.pdf(最後瀏覽日: 2022/09/21)。

1,600 美金,另外如果符合小實體⁷減免身分者,則須繳納 800 美金;符合微實體減免身分者,則須繳納 400 美金⁸。

	一般申請人	小實體	微實體
申請費	220 美金	110 美金	55 美金
檢索費	160 美金	80 美金	40 美金
審查費	640 美金	320 美金	160 美金
領證費	740 美金	370 美金	185 美金
加速審查費	1,600 美金	800 美金	400 美金

表1 美國設計專利申請費用表

3、辦理流程

- (1) 依據美國專利法施行細則第 1.155 條,從申請生效日開始,加速整個審查過程,包含不服初審審定、上訴至專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)的流程。
- (2)申請人透過電子申請系統(EFS-Web)、郵寄或親自到服務中心 遞件,USPTO原則上會在14天內向申請人回覆是否受理。一旦 受理加速審查申請,加速申請案會列為最優先審查,有一連續性、 順暢的審查流程。這個流程會減少文書作業與減少花在作業過程 中的等待時間。

⁷ 美國專利法施行細則第1.27條第a項規定,小實體包含自然人、小型企業和非營利機構都可以享有規費50%折扣,微實體則是除了須具有上述小實體身分外,還得具有(1)申請人/發明人在美國沒有超過四項專利申請;(2)申請人/發明人前一年總收入沒有超過美國家庭收入中位數的三倍;(3)申請人/發明人從未將專利申請案讓與或授權給總收入超過美國家庭收入中位數三倍之實體,則可享有規費75%折扣。

^{*} 美國專利法施行細則第1.17條第k項。

Dennis Crouch, twitter, https://twitter.com/patentlyo/status/1517231548118056962?s=29&t=pz5vs HIHAk7P1f6q5VCCHFw(最後瀏覽日:2022/09/21)。

(四)實施概況

美國加速審查申請案從 2018 年至 2020 年有快速增加之趨勢,從 2% 增至 8.4%°。設計專利案件的首次通知期間一般是 16.4 個月左右 ¹⁰,但加速審查首次通知期間可縮短至 1.8 個月 ¹¹。而一般從申請書遞交到領證要花費 20.5 個月,加速審查僅須耗時約 5 個月即可領證 ¹²。

申請及審查相	年份 既況	2018 年	2019 年	2020 年
	總申請件數	46,360 件	45,571 件	46,125 件
申請件數	加速審查件數	890 件	1,550 件	3,861 件
	加速審查件數占 總申請件數比例	2%	3.4%	8.4%

表 2 2018 年至 2020 年美國設計專利加速審查實施概況表

二、日本

為呼應申請人對意匠 ¹³ 緊急權利化的需求,日本於 1987 年 12 月 15 日以頒布行政命令的方式導入加速審查制度,當時導入主因在於有 75% 的意匠申請案在取得註冊之日前 1 年已商品化,有 46% 的意匠申請案更是在取得註冊之日前 2 年就商品化,由於申請人必須在註冊日才算真正取得意匠權,這導致在註冊日之前的意匠實施行為無法受到應有法律保障,而且申請人亦無從得知自己的創作是否和先前技藝有所牴觸 ¹⁴。隨著逆向工程愈趨進步,導致仿冒品從製造到上市時間有愈趨縮短的趨勢,日本遂於 2005 年 4 月 1 日因應仿冒產品行為提供強化版的加速審查制度以供申請人利用 ¹⁵。

Design Data, 美國專利商標局, https://www.uspto.gov/dashboard/patents/design.html (最後瀏覽日: 2022/09/21)。

¹¹ 同前註。

Philippe J.C. Signore, Expedited Examination of a Design Patent Application, https://www.oblon.com/news/expedited-examination-of-a-design-patent-application(最後瀏覽日:2022/09/21)。

¹³ 我國專利法中之「設計專利」,在日本稱「意匠」,本文對於日本制度的描述係依日本用語。

¹⁴ 意匠制度 120 年の歩み,頁 73-74,2009 年,日本特許廳,https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_seido_ayumi/1bu_9sho.pdf(最後瀏覧日:2022/09/21)。

¹⁵ 同前註,頁109。

時至今日,日本意匠加速審查制度已擴展到海牙國際註冊設計申請案(下稱國際申請案)。但為了確保審查品質,2019年(令和元年)意匠法所開放的新保護對象,其中包括建築物、圖像設計及室內設計,由於需耗時更久的審查時間,故不在加速審查適用之列¹⁶。

(一)提出事由

在日本,請求意匠加速審查事由必須符合以下事由之一者,始得為之。

1、緊急獲取權利的實施(1987年~)

當申請人(被授權人)已實施或相當程度準備實施意匠時,得請求加速審查¹⁷。前述「實施意匠」係指意匠法第2條第3項所規定在日本境內製造、使用、讓與、出租、出口、進口或為讓與或出租等而提出(包括為讓與或出租而做的展示)有關意匠物品的行為者¹⁸。而「相當程度準備實施」係指已經開始就製造等實施具體計畫著手準備者。該事由可細分如下¹⁹。

- (1) 第三人未經同意已實施或相當程度準備實施意匠或與其近似之意匠。前述「第三人」係指申請人及被授權人以外者。
- (2) 在意匠實施行為時(含準備實施行為),收到來自第三人的警告函。
- (3) 當第三人要求授權實施意匠時。

2、有外國對應案(1987年~)

申請人若就相同意匠在日本特許廳以外的智慧局或跨國組織申請 意匠者,得請求加速審查²⁰。

¹⁶ 意匠登録出願の早期審査及び早期審理のためのガイドライン,頁1,2021年3月,日本特許廳, https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/soki/document/isyou_soukisinri/isyou_soukisinri_2020.pdf (最後瀏覧日:2022/09/21)。

¹⁷ 同前註。

¹⁸ 同前註。

¹⁹ 同註16,頁1-2。

²⁰ 同註16,頁2。

3、國際申請案(2015年~)

日本在 2015 年 5 月 13 日正式加入海牙協定,也就是說申請人可透過國際申請案指定日本,並在特許廳審查核准後取得註冊。而指定日本的國際申請案,也可被視為國內案,只要符合加速審查事由,亦得在刊登於國際註冊公報後提出加速審查請求²¹。

4、因應仿冒產品行為(2005年~)

雖已有前面因「緊急獲取權利的實施」加速審查措施,但為了因應仿冒產品行為,日本推出更加快速的制度,針對已經提出申請之意匠,第三人未經申請人同意而實施或已相當程度準備實施該申請之意匠或近似於該申請意匠的情形時,可請求加速審查,本類型的首次通知期間可縮短至1個月內,比前揭三種加速審查事由要來的更快速²²。

(二)申請主體及提出時間

加速審查請求的申請主體即為申請人²³,其可以在提出申請案的同時或嗣後請求加速審查²⁴。惟意匠申請案若包含複數意匠者,特許廳要求申請人必須以每一意匠為單位請求加速審查。若國際申請案之申請人在日本沒有地址者,基於公文往返的時效性考量,則須委任日本代理人才能請求加速審查²⁵。

²¹ 國際意匠登録出願に対する早期審査の運用について,日本特許廳,https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/soki/kokusaiisyou_soukisinri.html(最後瀏覽日:2022/09/21)。

²² 模倣品対策に対応した意匠出願の早期審査制度の新たな運用について,日本特許廳,https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/soki/new_de_ap_2005.html (最後瀏覧日:2022/09/21)。

²³ 同註16,頁2。

²⁴ 同前註。

²⁵ 同前註。

美、日、韓、澳設計專利加速審查制度比較分析

(三)如何申請

依據主張事由將相關申請事宜整理如下。

1、文件

(1) 緊急獲取權利的實施

申請人應填寫圖 2 之「加速審查情況說明書 1」,其申請方式可透過線上申請、郵寄或是親送特許廳的方式為之 26,以下就填寫要領作簡要說明。



²⁶ 同前註。

²⁷ 同註16,頁4。

A、實施狀況說明

「實施行為(實施準備行為)」欄位主要是記載申請人或被授權人在日本境內的製造、使用、轉讓、出租或進口等行為,其必須記載實施的起始日,例如「令和〇年〇月〇日開始製造」²⁸。而對於意匠的實施行為(實施準備行為)的資料或物件,可包含展示意匠實施狀況的產品型錄、報章雜誌、書籍等資訊(可繳交影本),或直接提供意匠實施產品或照片²⁹。若上述事項屬於商業機密者,申請人可透過聽證會說明並省略該欄位的文字描述,該聽證會的內容不會對外公開³⁰。

B、緊急狀況說明

以需要「緊急獲取權利的實施」作為加速審查事由者, 必須在此欄位作記載³¹:

- (A) 以第三人未經同意已實施或相當程度準備實施意匠或 與其近似之意匠為事由者,應提供第三人資訊、第三 人的行為、第三人實施行為的起始時間、可證明第三 人實施狀況的任何客觀文件或物件。
- (B)以收到來自第三人警告函為事由者,應提供第三人資訊、第三人的警告行為、第三人的警告起始時間、可證明第三人警告行為的客觀文件或物件。
- (C)如果以第三人要求授權實施意匠者,應提供第三人資 訊、第三人要求授權的性質、第三人要求授權的時間, 以及任何表明第三人要求授權的客觀文件或物件。

²⁸ 同註 16, 頁 11。

²⁹ 同前註。

³⁰ 同前註。

³¹ 同前註。

美、日、韓、澳設計專利加速審查制度比較分析

C、前案檢索

前案檢索對象包括從申請日往前推算 15 年的日本意匠公報及公開刊物,檢索範圍包含意匠物品在「意匠分類表」的小分類 32 。若申請人經檢索後認無相關參考文獻者,可提供該物品領域一般技藝水準的參考資料以供參考 33 。另申請人若在申請日(含)以前有申請意匠之紀錄者,亦須提供相關申請案號以便特許廳審查關聯意匠 34 要件(類似我國衍生設計)。

(2)以外國對應案、國際申請案為事由

申請人是以外國對應案、國際申請案為事由者,應填寫圖 3 之「加速審查情況說明書 2」,國際申請案之申請人在日本沒有 地址者,必須委任在日本代理人提出加速審查請求,且必須透 過郵寄、親送以紙本方式提交,不得透過線上系統提交。

³² 同註 16,頁 14。

³³ 同前註。

³⁴ 日本意匠法第10條。

美、日、韓、澳設計專利加速審查制度比較分析

```
【書類名】 早期審査に関する事情説明書 加速審查情況説明書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
 (【電話番号】)
 (【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
 (【電話番号】)
  (【ファクシミリ番号】)
【早期審査に関する事情説明】 【加速審査情況説明】
 1. 日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示
                          1. 外國智慧
   (1) 外国特許庁名 (1)外國智慧局名稱
                          局申請說明
   (2) 出願日
             (2)申請日
             (3)申請案號
   (3) 出願番号
             (4)證明文件
   (4) 証拠の表示
 2. 先行意匠調査
                          2. 前案檢索
 3. 自己の意匠登録出願中の意匠の記載
                          3. 意匠說明
    (1) 出願番号
【提出物件の目録】
【物件名】
    圖 3 加速審查情況說明書 235
```

在外國智慧局名稱欄位應記載外國智慧局或跨國組織名稱,例如「美國專利商標局」36。申請案號欄位應註明向國外智慧局的申請號,如果在填寫「加速審查情況說明書」時尚未取得申請案號者,可先予以省略,並在日後補充之,另申請人可提供以下列舉文件作為證明37:

³⁵ 同註16,頁6。

³⁶ 同註16,頁12。

³⁷ 同前註。

- A、外國智慧局設計公報。
- B、外國智慧局出具的申請收據或申請案號通知。
- C、外國智慧局認證的申請文件副本。
- D、任何其他表明該申請是向日本特許廳以外的智慧局申請的 文件。

(3) 因應仿冒產品行為

申請人若有面臨到仿冒意匠產品的行為,可先向特許廳聯繫,特許廳會協助申請人確認意匠申請案是否符合程序要件,若符合者再請申請人以線上申請方式提出。申請人以此事由提出加速審查仍須繳交「加速審查情況說明書」,惟嗣後可透過面談等方式說明具體情況,無需附上詳細說明,特許廳會依據「加速審查情況說明書」或面談內容,在申請加速審查後一星期內辦理加速審查審核程序。



³⁸ 同註 22。

2、費用

日本意匠加速審查之申請無須費用39。

(四)實施概況

從 2018 年至 2020 年,日本每年申請加速審查的件數約有 200 件,以 2020 年為例,該年意匠總申請件數為 31,752 件,而申請早期審查之件數為 254 件,其加速審查比例約為 0.79%。以 2020 年為例,該年一般申請案的首次通知期間約 6.2 個月,而加速審查的首次通知期間可降至 2 個月。

申請及審查概況	年份	2018 年	2019 年	2020 年
	總申請件數	31,406 件	31,489 件	31,752 件
申請件數	加速審查件數	241 件	218 件	254 件
	加速審查件數占 總申請件數比例	0.76%	0.69%	0.79%
首次通知期間	一般申請案	6.1 個月	6個月	6.2 個月
目人通知期间	加速審查	2 個月	1.7 個月	2 個月

表 3 2018 年至 2020 年日本意匠加速審查實施概況表 40

三、韓國

原則上,註冊設計申請案係依申請先後順序進行審查,然而,韓國設計保護制度亦設有加速審查制度,以協助緊急實施或授權的民眾、機關早日獲得審查結果,本文將立法條文列述如下:

³⁹ 同註16,頁2。

⁴⁰ 日本特許廳 2019-2021 年年報。

(一)提出事由

韓國的加速審查事由在設計保護法有所規範,其法條列舉如下:

設計保護法第61條

- 1. 如有以下列舉情形之一者,韓國智慧局局長得命審查官優先審查註冊 設計申請案:
 - (1) 註冊設計申請案據申請人依設計保護法第52條請求公開後, 有申請人以外之任何人商業實施申請註冊之設計者;
 - (2) 依據總統令該註冊設計申請案有緊急處理之必要者。
- 當複數註冊設計申請案符合前項規定者,韓國智慧局局長得命審查官優先審查符合前項規定的某些設計。

設計保護法第 192 條

國際設計申請案在適用第61條第1項規定時,「依據設計保護法第52條早期公開」應解釋為「依據海牙協定第10條第3項刊登於國際註冊公報」。

從上開立法例可得知,韓國設計註冊申請案經申請人請求公開後、 或國際註冊申請案刊登於國際註冊公報後,若有遭第三人商業實施者, 得請求加速審查。此外,基於設計保護法第61條第1項第2款提及之「總 統令」係授權給韓國智慧財產局局長以頒布命令的方式規範加速審查事 由,在韓國設計保護法施行令第6條增列了以下優先審查事由,本文將 這些事由屬性分類綜整如下:

表 4 韓國設計保護法施行令第 6 條加速審查事由一覽表

分類	項目
	1. 與國防產業相關的申請案 41
	2. 與綠能技術相關的申請案 42
	3. 與促進出口直接相關的申請案 43
設計內容	4. 與國家新技術發展或品質認證成果有關的申請案 44
	5. 與電子商務有關的申請案 45
	6. 與第四次工業革命技術有關的設計,例如人工智慧及物聯網的申請案 ⁴⁶
	1. 與中央或地方政府職務有關的申請案47
	2. 受到「促進新創企業特別措施法」第25條認可之新創企業的申請案48
	3. 依據「中小企業技術創新促進法」第 15 條所選定之技術創新型中小企業所提出的申請案 49
特殊身分	4. 依據「發明振興法」第 11 之 2 條被選為職務發明補助之優秀 企業的申請案 50
	5. 依據「發明振興法」第24之2條經智慧財產權經營認證之中 小企業的申請案 ⁵¹
	6. 依據「產業設計振興法」第 6 條被評選為優秀設計產品的申請案 52

(續下頁)

⁴¹ 韓國設計保護法施行令第6條第1項。

⁴² 韓國設計保護法施行令第6條第2項。

⁴³ 韓國設計保護法施行令第6條第3項。

⁴⁴ 韓國設計保護法施行令第6條第8項。

⁴⁵ 韓國設計保護法施行令第6條第11項。

⁴⁶ 韓國設計保護法施行令第6條第14項。

⁴⁷ 韓國設計保護法施行令第6條第4項。

⁴⁸ 韓國設計保護法施行令第6條第5項。

⁴⁹ 韓國設計保護法施行令第6條第6項。

⁵⁰ 韓國設計保護法施行令第6條第7項。

⁵¹ 韓國設計保護法施行令第6條第7之2項。

⁵² 韓國設計保護法施行令第6條第7之3項。

分類	項目
跨國申請案/	1. 韓國註冊設計申請案若作為國際優先權基礎案,且該相對應 案尚在外國註冊設計主管機關審查者 53
上法宏本协应	2. 依據韓國智慧局與外國智慧局所簽訂的加速審查協議所提出 的申請案 ⁵⁴
已完成或 準備實施	申請人已完成實施之設計或準備實施設計55
已有檢索報告	申請人依據設計保護法第 59 條規定向指定機構申請檢索報告, 且要求指定機構將檢索結果通知韓國智慧局 56

(二)申請主體及提出時間

如果註冊設計申請案在申請人請求早期公開後,遭申請人以外之任何人商業實施者,任何人均得請求加速審查,也就是說,若是以設計保護法第61條第1項第1款遭申請人以外之任何人商業實施為加速事由者, 其提出時間必須在申請人請求公開申請案後。

另加速審查事由若是以中央或地方政府職責有關的申請案提出者,申請加速審查的主體必須由中央或地方政府提出57。而若是以設計保護法施行令第6條所列事由提出者,就沒有請求公開的限制,其可在提出申請案的同時或嗣後請求加速審查。

⁵³ 韓國設計保護法施行令第6條第9項。

⁵⁴ 韓國設計保護法施行令第6條第12項。

⁵⁵ 韓國設計保護法施行令第6條第10項。

⁵⁶ 韓國設計保護法施行令第6條第13項。

⁵⁷ 韓國設計加速審查申請相關告示第3條。

美、日、韓、澳設計專利加速審查制度比較分析

(三)如何申請

1、文件

請求加速審查之申請人應填寫加速審查申請書(圖5) ⁵⁸ 及加速審查說明書(圖6) 並檢附證明文件 ⁵⁹,此外還須繳納加速審查費。但如果是中央或地方政府職責有關的申請案,除非有特殊原因,原則上無需繳交證明文件。另註冊設計申請案包含複數設計者,申請人可就挑選其中某些設計請求加速審查,但如果是國際申請案,就必須以全案為單位請求加速審查 ⁶⁰。

⁵⁸ 韓國設計保護法施行細則附件表格第22號,韓國加速審查申請書,https://www.law.go.kr/LSW//flDownload.do?flSeq=108944195&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+%EC%A0%9C22%ED%98%B8%EC%84%9C%EC%8B%9D%5D+%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%B2%AD%EA%B5%AC%EC%84%9C%E3%86%8D%EC%9A%B0%EC%84%A0%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%82%AC%EC%82%AC%EC%84%9C%0A(最後瀏覽日:2022/09/21)。

⁵⁹ 韓國設計加速審查申請相關告示附件表格第 2 號,韓國設計加速審查說明書,https://www.law.go.kr/LSW/admRulBylInfoPLinkR.do?admRulSeq=2100000199593&admRulNm=%EB%94%94%EC%9E%90%EC%9D%B8%20%EC%9A%B0%EC%84%A0%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%9D%98%20%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EA%B3%A0%EC%8B%9C&bylNo=0002&bylBrNo=00&bylCls=BF&bylClsCd=BF&joEfYd=&bylEfYd=《最後瀏覽日:2022/09/21》。

⁶⁰ 韓國智慧財產局,設計審查基準,頁 273,2021 年 10 月 21 日版。

本月專題

美、日、韓、澳設計專利加速審查制度比較分析

	>	특허로(www.patent.go.kr)에서
시시처그서.	우선심사신청서	온라인으로 제출 가능합니다.
BMSIM	TUBNICON	(앞쪽)
【구 분】□ 심사청구 □ 우선심사신청 	【類別】□ 請求審	▼查 □ 請求加速審查
【제출인】 【申請人】		
【성명(명칭)】 【姓名(姓名)】		
【특허고객번호 】		
【사건과의 관계】□ 출원인 □ 국제출원		與案件的關係】□申請人□國際申言 第三方
【대리인】 【代理人】	<u></u>	7 — 7
【성명(명칭)】		
【대리인번호】		
(【포괄위임등록번호】)		
【사건의 표시】		【案件說明】
【출원번호(국제등록번호)】		【申請案號(國際註冊號)
(【디자인의 일련번호】)		(【設計案號】) 【發明(設計)名稱】
【발명(고안)의 명칭[디자인의 대상이 되·	는 물품, 상품류]]	100 10 (100)
relevision of the second of the second of		
【기타사항】 □ 심사유예신청 □ 선행기술(디자인, 상표)조사의	
【기타사항】 □ 심사유예신청 □ 선행기술(I (【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이		香申請 □ 申請調查現
	지난 때부터 ()7	重申請 □ 申請調查現
(【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이	지난 때부터 ()7	重申請 □ 申請調查現
(【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이 (【심사청구료 납부유예】 □필요 □불필요	지난 때부터 ()7	重申請 □ 申請調查現
(【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이 (【심사청구료 납부유예】 □필요 □불필요 (【선행기술조사의뢰정보】)	지난 때부터 ()7	查申請 □ 申請調查現
(【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이 (【심사청구료 납부유예】 □필요 □불필요 (【선행기술조사의뢰정보】) (【의뢰기관】)	지난 때부터 ()7	查申請 □ 申請調查現
(【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이 (【심사청구료 납부유예】 □필요 □불필요 (【선행기술조사의뢰정보】) (【의뢰기관】) (【의뢰일자】)	지난 때부터 ()7	查申請 □ 申請調查現
(【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이 (【심사청구료 납부유예】 □필요 □불필요 (【선행기술조사의뢰정보】) (【의뢰기관】) (【의뢰일자】) (【국제특허분류】)	지난 때부터 ()7	查申請 □ 申請調查現 技術(設計、商標)
(【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이 (【심사청구료 납부유예】 □필요 □불필요 (【선행기술조사의뢰정보】) (【의뢰기관】) (【의뢰일자】) (【의뢰일자】) (【국제특허분류】) 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.	지난 때부터 ()7 2) 제출인(대리인	查申請 □ 申請調查現 技術(設計、商標)
(【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이 (【심사청구료 납부유예】 □필요 □불필요 (【선행기술조사의뢰정보】) (【의뢰기관】) (【의뢰일자】) (【의뢰일자】) (【국제특허분류】) 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.	지난 때부터 ()7 2) 제출인(대리인	查申請 □ 申請調查現 技術(設計、商標)
(【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이 (【심사청구료 납부유예】 □필요 □불필요 (【선행기술조사의뢰정보】) (【의뢰기관】) (【의뢰일자】) (【국제특허분류】) 위와 같이 특허청장에게 제출합니다. 【수수료】(기재요령 제6호 참조) 【費用】	지난 때부터 ()7 2) 제출인(대리인	查申請 □ 申請調查現 技術(設計、商標)
(【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이 (【심사청구료 납부유예】 □필요 □불필요 (【선행기술조사의뢰정보】) (【의뢰기관】) (【의뢰일자】) (【국제특허분류】) 위와 같이 특허청장에게 제출합니다. 【수수료】(기재요령 제6호 참조) 【費用】 (【수수료 자동납부번호】) (【심사청구료】 항 원	지난 때부터 ()7 2) 제출인(대리인	查申請 □ 申請調查現 技術(設計、商標)) (서명 또는 인)
(【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이 (【심사청구료 납부유예】 □필요 □불필요 (【선행기술조사의뢰정보】) (【의뢰기관】) (【의뢰일자】) (【국제특허분류】) 위와 같이 특허청장에게 제출합니다. 【수수료】(기재요령 제6호 참조) 【費用】 (【수수료 자동납부번호】) (【심사청구료】 항 원 (【우선심사신청료】 원	지난 때부터 ()7 2) 제출인(대리인)) (【加速審查	查申請 □ 申請調查現技術(設計、商標) (서명 또는 인) (本語 では、
(【유예희망시점】심사청구일 후 24개월이 (【심사청구료 납부유예】 □필요 □불필요 (【선행기술조사의뢰정보】) (【의뢰기관】) (【의뢰일자】) (【국제특허분류】) 위와 같이 특허청장에게 제출합니다. 【수수료】(기재요령 제6호 참조) 【費用】 (【수수료 자동납부번호】) (【심사청구료】 항 원	지난 때부터 ()7 2) 제출인(대리인)) (【加速審查	查申請 □ 申請調查現技術(設計、商標) (서명 또는 인) (本語 では、

圖 5 加速審查申請書

	디자인 우선심사 신청 설명서	設計加速審查申請說明
F olololol		
【서지사항】	【書面事項】	
【우선심사 신청인	【加速審查申請人】	
【출원번호】	【申請案號】	
【출원일】	【申請日期】	
【우선심사 신청이	↑】 【加速審查理由】	
	Factor and N	
【증빙자료】	【證明文件】	

圖 6 加速審查說明書

2、費用

韓國設計申請費用為 104,000 韓元(電子申請則為 94,000 韓元), 加速審查費為 70,000 韓元 ⁶¹。

3、辦理流程

審查官應於收到加速審查請求之日起10日內審核是否符合資格,但如果申請案尚未完成物品分類,則必須等到審查官完成分類之日起10日內審核是否符合資格⁶²。不符資格者將限期申請人於1個月內補正或補充說明⁶³,符合資格者,應於審查官發出加速審查決定書之日起45日內進行審查⁶⁴。

(四)實施概況

從 2018 年至 2020 年,韓國每年申請早期審查的件數超過 4,000 件,且利用率有逐年上升的趨勢,以 2020 年為例,該年設計總申請件數為 67,583 件,而申請早期審查之件數為 4,761 件,其加速審查比例約為 7%。以 2020 年為例,該年一般申請案的首次通知期間約 4.6 個月,而加速審查的首次通知期間可降至 2.3 個月。

表 5 2018 年至 2020 年韓國設計加速審查實施概況表 65

申請及審查概況	年份	2018 年	2019 年	2020 年
	總申請件數	63,680 件	65,039 件	67,583 件
申請件數	加速審查件數	4,053 件	4,343 件	4,761 件
1 明 11 安人	加速審查件數占 總申請件數比例	6.4%	6.7%	7%
首次通知期間	一般申請案	4.9 個月	5.3 個月	4.6 個月
百人通知期间	加速審查	2.1 個月	1.9 個月	2.3 個月

⁶¹ Fees and Payments,韓國智慧財產局,https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93006&catmenu=ek 04 04 01#a2(最後瀏覽日:2022/09/21)。

⁶² 同註 58, 頁 275。

⁶³ 同註 58,頁 273。

⁶⁴ 同註 58, 頁 275。

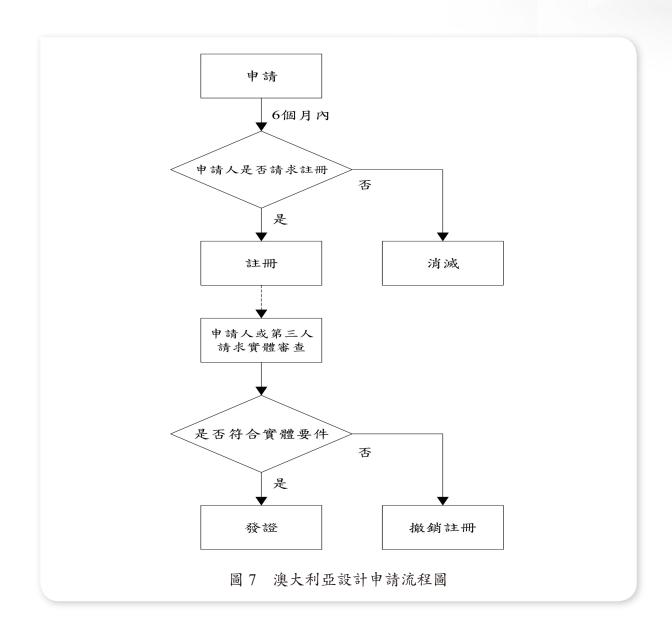
⁶⁵ 韓國智慧財產局 2019-2021 年年報。

四、澳大利亞

請參考圖7所示,澳大利亞設計申請流程主要分成註冊(Registration)、領證(Certification)二大步驟,首先申請人必須提交申請書及規費,澳大利亞智慧局會確認申請資訊並提供申請案號給申請人,接著澳大利亞智慧局只會在檢索系統公告該申請案的書目資料,接下來申請人應於6個月內請求註冊,逾期為請求者申請案會消滅,另申請人在提出申請時得一併請求註冊。澳大利亞智慧局在收到請求註冊通知後會進行形式審查,通常需耗時2個月,如果文件有不齊備時,申請人有2個月的期限可補件,若程序齊備則取得註冊,並發給5年效期的註冊證明,並得延展一次(5年),總共獲得10年的保護期限,另申請案獲得註冊時也會在檢索系統公布該圖式內容。

申請案一旦取得註冊,申請人可選擇是否要請求實體審查,只有實體審查獲准才能在澳大利亞實施設計權,另申請人也可在請求註冊一併請求實體審查。基於申請案經註冊後任何人皆可在檢索系統獲悉圖式內容,澳大利亞智慧局亦允許第三人請求實體審查,且一律以加速審查方式辦理。除了第三人請求實審無條件加速審查外,澳大利亞智慧局有額外提供申請人加速審查服務,但必須由申請人主動提出。囿於加速審查僅是一種惠民措施,並無法律上的規定,且不須繳納額外費用,即便受理申請人的加速審查請求,澳大利亞智慧局也不擔保何時能完成審查66。

⁶⁶ 澳大利亞 2021 年專利審查程序手冊,澳大利亞智慧局,https://manuals.ipaustralia.gov.au/design/expedited-examination(最後瀏覽日: 2022/09/21)。



(一)提出事由

申請人請求加速審查事由應基於公眾利益考量,還有實施的急迫性,例如:

- 1、申請人有特別的商業考量;
- 2、申請人已面臨到第三人侵權問題;
- 3、需要緊急授權。

(二)申請主體及提出時間

第三人提出實體審查不待請求案件即會進入加速審查,但若是由申請人提出實體審查者,就必須向澳大利亞智慧局請求才能加速審查。加速審查的申請時點必須在提出實體審查或嗣後為之,儘管審查期間會因不同的類別或待審案量有所起伏,但提出加速審查的申請案通常會比一般案件優先審查。

(三)如何申請

1、文件

澳大利亞設計加速審查一律透過線上系統提出,申請人可在登入 系統後,在儀表板上搜尋「審查」,選取「申請加速審查」,並檢附 加速審查文件後提交。如果申請人以口頭或 email 請求加速審查,澳 大利亞智慧局不會作出任何回應。

2、費用

澳大利亞設計申請費用為 450 澳元 (線上申請為 250 澳元),申請人請求實體審查費用為 420 澳元,約新臺幣 8,794 元,如果是由第三人請求實體審查者,其費用由申請人與第三人共同分攤 (即申請人與第三人各繳納 210 澳元),至於申請人請求加速審查則不收費用。

3、辦理流程

澳大利亞設計加速審查的審核並非由澳大利亞智慧局的審查官為之,而是由該局顧客經驗小組(The Customer Experience Group, CEG)審酌其事由來決定是否受理。不論是否受理 CEG 都會通知申請人審核結果,若符合資格者,CEG 才會通知審查官加速審查。

(四)實施概況

2018年至2020年,澳大利亞每年註冊設計申請案約有7,500件左右⁶⁷,但申請件數有逐年下滑的趨勢。經洽詢澳大利亞智慧局,該局表示它們並未搜集任何有關加速審查實施概況資訊。目前僅能從該局官網初步獲悉一般設計專利案件首次通知期間大約3個月左右⁶⁸。另根據當地事務所的申請經驗,有請求加速審查的申請案,其審查時間可從3個月縮短到6至8週⁶⁹。

年份 申請概況 2018年 2019年 2020年 總申請件數 7,838件 7,462件 7,165件

表 6 2018 年至 2020 年澳大利亞設計申請件數統計表

參、設計專利加速審查制度之比較分析

一、提出事由

在本文探討之四個國家中,美國是唯一一個不需任何事由即可提出加速審查申請之國家,然其加速審查之申請費用折合新臺幣約50,240⁷⁰元,約為一般審查費用(折合新臺幣約20,096元)的2.5倍,而其他3個國家之加速審查提出事由大多考量有緊急授權需求的情況,如面臨仿冒或侵權問題,或有商業考量例如申請人已完成實施或實施之準備。另外,日本和韓國可因有外國相對應案而提出加速審查。日本及澳大利亞之加速審查並不需要額外收費,而澳大利亞之加速審查

⁶⁷ 澳大利亞智慧財產局 2021 年年報,澳大利亞智慧局,https://www.ipaustralia.gov.au/ip-report-2021/chapter-4-designs(最後瀏覽日:2022/9/21)。

The process of applying for a design right, 澳大利亞智慧局, https://www.ipaustralia.gov.au/designs/applying-for-a-design/process-applying-design-right(最後瀏覽日:2022/9/21)。

Fig. 19 Gateway Patent & Trade Mark Attorneys, Australian Registered Designs—Is It A Good Idea To Request Examination?, https://ipgateway.com.au/australian-registered-designs-is-it-a-good-idea-to-request-examination/(最後瀏覽日:2022/9/21)。

⁷⁰ 1 美元等於 31.40 新臺幣,取自時間: 2022 年 9 月 21 日。

是基於公眾利益及實施的急迫性作為考量。然韓國雖要收取加速審查費用,約折合新臺幣 1,610¹¹ 元,但其可提出加速審查之事由也較日本及澳大利亞多,除了有緊急授權需求之事由外,特殊之設計(如與國防、綠能、國家新技術發展、促進出口、電子商務、第四次工業革命等相關之設計)或特殊身分(如中央或地方政府職務、促進新創企業、促進中小企業創新、發明振興法、產業設計振興法等相關之設計)或是已向指定機構申請前案檢索也可作為提出加速審查之事由。

二、申請主體及提出時間

基本上,美國、日本及韓國可提出加速審查之時間皆為提出申請案之同時或嗣後,由申請人提出申請,而韓國因有早期公開制度,若韓國設計經由申請人早期公開後,有申請人以外之任何人商業實施該公開之設計,則任何人皆可提出加速審查申請,惟加速審查事由是以中央或地方政府職責有關之申請案,須由中央或地方政府提出。澳大利亞則因設計申請流程略有不同,提出加速審查之時間是在提出實體審查或嗣後由申請人為之,若為第三人提出實體審查請求,則會直接進入加速審查流程。

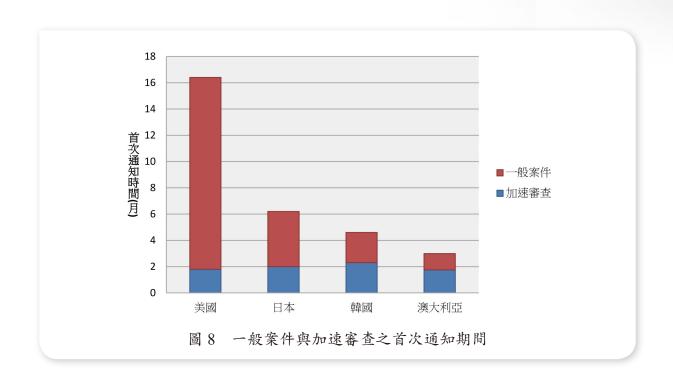
三、如何申請

申請加速審查必須繳交規定之申請文件,例如申請書,或者相關證明文件,而美國與日本要求申請人須先進行前案檢索,申請之方式基本上是書面或是線上皆可,惟日本有特別規定若是仿冒行為之加速審查須先電話聯繫並且於線上提出申請,但若為國際申請案提出加速審查,則僅能以書面方式提出申請。

四、實施概況

從美國、日本與韓國 2020 年之統計數據觀察,其中不需加速審查事由的美國加速審查件數有 3,861 件,約占總申請件數的 8.4%;可適用加速審查事由較少且無須付費之日本申請加速審查件數則僅有 254 件,約占總申請件數的 0.79%;而適用加速審查事由較多且須付費的韓國申請加速審查件數有 4,761 件,約占總申請件數的 7%。

^{71 1} 韓元等於 0.023 新臺幣,取自時間: 2022 年 9 月 21 日。



請參考圖 8,本文探討之 4個國家中,一般案件獲得首次通知的期間最長到 16.4個月,最短則是 3個月,然而申請加速審查後各國之首次通知的期間則是很平均的皆降至 2個月左右。

表 7 美、日、韓、澳加速審查制度比較表

國家 加速審查制度			美國	日本	韓國	澳大利亞
提出事由	因應仿冒 商業實施	產品行為 (第三人)		有	有	無
	申請人完成實施/準備實施		無須任何事由	有	有	無
	有外國相對應案			有	有	無
	特殊設計(例如:優良設計、 國防、綠能、電子商務、人 工智慧、物聯網)			無	有	無
	特殊身分(政府、新創企業)			無	有	無
	有外圍組織檢索報告			無	有	無
	澳大	公眾利益考量				有
	利亞	特殊情況需求				有

(續下頁)

國家 加速審查制度			美國	日本	韓國	澳大利亞
適用國際申請案			有	有	有	無
	加速審查 申請方式	親送	有	有(依事由論)	有	無
		電子申請	有	有(依事由論)	有	有
		郵寄	有	有(依事由論)	有	無
申請主體			申請人	申請人	任何人、中央 或地方政府	申請人、請求實體審查之第三人
提出時間			與申請案同時或嗣後	與申請案同時或嗣後	第施求後審提嗣高請申他由請申他由請請申他由請請申他由請之	'
申請人須進行前案檢索			是	是	否	否
加速審查費用			一般申請 人折合 新臺幣約 50,240 元	無	折合新臺幣約 1,610 元	無
實施概況72	加速審查	件數	3,861 件	254 件	4,761 件	無相關數據
	加速審查比例	件數占總申請件數	8.4%	0.79%	7%	無相關數據
	一般案件	首次通知期間	16.4 個月	6.2 個月	4.6 個月	3 個月
	加速審查	首次通知期間	1.8 個月	2個月	2.3 個月	1.75 個月

⁷² 實施概況係以 2020 年數據為準。

肆、結語

衡量我國設計專利之平均首次通知時間約為 6.2 個月,平均審結期間約為 7.4 個月,若是有急需緊急授權需求之申請人,仍要等待約莫半年多的審查及作業時間才能獲准專利,倘若我國也如同本文探討之四個國家一樣可將加速審查之首次通知期間降至 2 個月,那麼我國可縮短 4 個月的等待期,預期申請人將可受惠於此加速審查之制度。

另,由於可申請加速審查之事由與申請所需之費用,可能會間接影響到符合 資格之申請數量,因此,我國設計可申請加速審查之事由及費用,是否參考如同 韓國較便宜之申請費用且可適用之事由較廣,或是參考日本不收取費用但可適用 之事由較少,亦或是參考我國發明加速審查制度,有外國對應案或是他人商業上 實施無須付費,而主張為商業上實施所必要或是為綠能技術相關者須繳納新臺幣 4,000 元之部分收費方式,仍須考量公眾之利益與急迫性需求外,申請案量之多 寡、審查人員之人力等內部因素也應一併考量,才能使公眾受惠且避免濫用。

衍生設計專利制度的探討與分析

葉哲維*、莊彩雪**

壹、前言

貳、我國衍生設計制度之介紹

- 一、102年專利法修法前的「聯合新式樣」制度
- 二、現行的「衍生設計」制度

參、各國有關同一人近似設計之保護制度介紹

- 一、日本的「關連意匠」制度
- 二、韓國的「關連設計」制度
- 三、美國的「多實施例」與「期末拋棄」制度
- 四、中國大陸的「相似外觀設計合案申請」與「國內優先權」制度
- 五、小結

肆、我國衍生設計制度改進之建議

- 一、允許同一人同日申請之衍生設計得合案申請
- 二、放寬衍生設計的申請時點
- 三、擴大衍生設計的適用範圍
- 四、改良衍生設計的改請制度

伍、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利一組三科專利審查官兼科長。

^{**} 作者現為經濟部智慧財產局專利一組三科專利助理審查官。 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

基於工業設計產業的特殊性,許多國家對於同一申請人所申請的多項「近似」或「相關」的重複設計專利情事,設有允許例外設計保護之規定,例如:日本的「關連意匠」制度、韓國的「關連設計」制度、美國的「一申請案包含多實施例」及「期末拋棄」或中國大陸的「相似外觀設計合案申請」制度等;而於我國,則是透過「衍生設計」制度來對同一申請人之「近似型重複設計專利」給予例外的設計保護。然而,依現行行生設計制度,其仍存有可改進的空間,本文即是針對各國有關近似設計的特殊保護制度為比較說明,並就我國衍生設計制度提出修正建議,期能作為未來我國修正專利法規改善衍生設計制度之參考。

關鍵字:工業設計、設計專利、近似、衍生設計、聯合新式樣、關連意匠、可專 利性不足以區別、合案申請、期末拋棄

Industrial Design \(\) Design Patent \(\) Similarity \(\) Derivative Design \(\)
Associated Design \(\) Related Design \(\) Insufficient to Patentably Distinguish \(\)
Multiple Designs \(\) Terminal Disclaimer

壹、前言

專利權為國家授予權利人獨占其發明或創作的一種排他權利,若創作者欲就 其發明或創作取得專利權的保護,必須向專利專責機關提出申請,並經審查¹後 認可符合各項專利要件者,方可取得這樣的獨占權利。既然為國家授予權利人一 項獨占的權利,自不得就相同或實質相同之發明或創作重複授予專利權,以避免 產生權利實施上的衝突或混亂,此即所謂的「禁止重複專利原則」,或有謂「先 申請原則²」概念。

而設計專利是為保護「物品的形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作」,亦即,其係保護工業設計的視覺性外觀創作,其雖不同於發明或新型專利所保護的技術思想創作,惟其既屬工業財產權或智慧財產權的其一態樣,亦須適用禁止重複授予權利之原則。然而,就工業設計的產業實務而言,為使多項相關商品在消費市場上能產生連結或共鳴,設計師常會運用相同的設計概念或共通的創作元素來進行衍生性的系列設計或創作,而當申請人將這一系列的設計向專利專責機關申請設計專利時,卻可能會因彼此間的外觀「近似」,而有構成重複專利之虞,無法取得設計專利權。但若不就此種同一人之「近似型重複設計專利」給予適當的保護權利,將無法鼓勵設計者進行延續性的設計創作,且亦不符合設計產業實務上的期待。

因此,基於工業設計產業的特殊性,部分國家在考量其設計保護制度時,皆會對於此種屬於同一申請人所創作出「近似」或「相關」之設計,給予重複專利的例外保護規定,例如:日本的「關連意匠」制度、韓國的「關連設計(관련 [[] 下 []] 」制度、美國的「一申請案多實施例(multiple embodiments in a single application,下稱『多實施例』)」及「期末拋棄(terminal disclaimer)」或中國大陸的「相似外觀設計合案申請」制度等;而於我國,則是透過「衍生設計」制度來對同一申請人之「近似型重複設計專利」給予例外的設計保護。

車利審查制度大致可分為「實體審查」及「形式審查」。實體審查制度如我國之發明、設計專利;採形式審查制度如我國新型制度或中國大陸實用新型、外觀設計專利制度,形式審查僅就部分專利要件進行判斷,通常不涉及需經前案檢索的專利要件判斷。

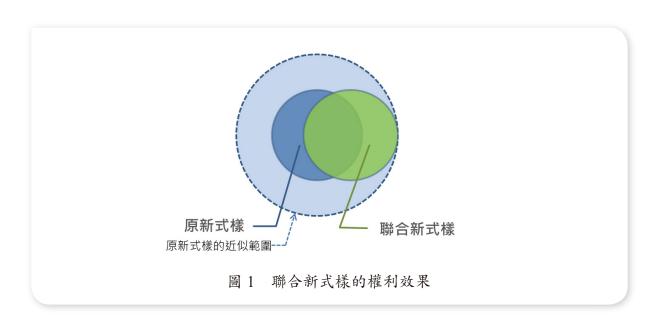
² 「先申請原則」是指相同創作有二以上之專利申請案提出申請時,專利專責機關原則上僅得就 最申請者授予專利權,其目的亦是為了避免重複授予專利,故有謂「禁止重複專利原則」為上 位概念,「先申請原則」為其下位概念。專利法逐條釋義,頁 107-108,經濟部智慧財產局, 2014年9月版。

貳、我國衍生設計制度之介紹

我國設計專利有關近似設計的保護,源自於早年的「聯合新式樣」制度,而自 102 年 1 月 1 日修正專利法後,廢除了聯合新式樣制度,改採現行的衍生設計制度。

一、102年專利法修法前的「聯合新式樣」制度

102 年專利法修法前的聯合新式樣,其雖允許同一申請人就近似設計透過聯合新式樣制度提出申請³,惟聯合新式樣一旦經審查核准後,其必須附麗於原新式樣專利權中,僅得作為確認原新式樣的權利範圍⁴,而與原新式樣一同主張權利。因此,聯合新式樣本身並無實質的專利權,無法單獨主張權利且不及於近似之範圍⁵,此即學理上所謂的設計近似範圍的「確認說」⁶(如圖1)。而申請聯合新式樣的時點,得於原新式樣申請時至原新式樣專利權期限屆滿前皆可提出。



³ 參見我國 93 年專利法第 109 條第 2 項,聯合新式樣是「指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。」

⁴ 新式樣的專利權範圍及於「相同」及「近似」,因此申請人得透過聯合新式樣的申請,並藉專 利專責機關判斷聯合新式樣是否與原新式樣構成近似,以進一步確認原新式樣的權利範圍。

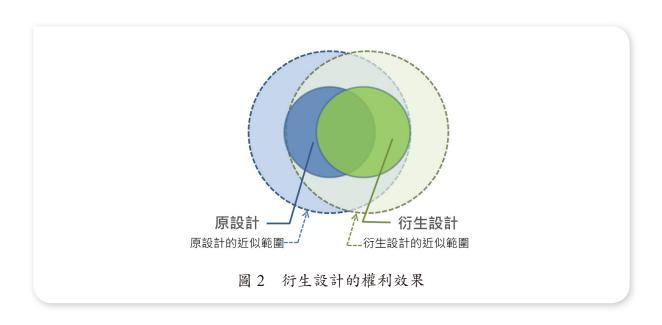
⁵ 參見我國93年專利法第124條第1項,「聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權,不得單獨主張,且不及於近似之範圍。」

專利法逐條釋義,頁406-407,經濟部智慧財產局,2021年6月版。

然而,作為「確認」原新式樣近似範圍的聯合新式樣制度,其雖係為鼓勵申請人進行延續性的近似創作,但卻未具有實質的保護效果。因該聯合新式樣僅能依附於原新式樣而無法單獨主張權利,本身亦無近似的保護範圍,且一旦原新式樣經撤銷或消滅後,聯合新式樣也必須自動地一併撤銷或消滅,該制度對於近似設計保護的效果有限,往往僅是徒增申請人的申請成本但卻得不到具實益的保護效果。

二、現行的「衍生設計」制度

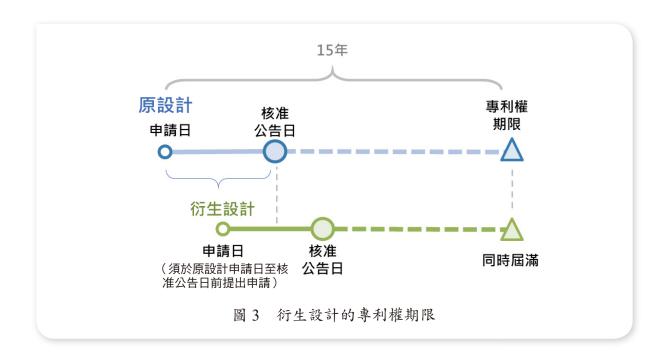
為了改善聯合新式樣制度的缺點,我國於102年修正施行之專利法改採衍生設計制度,由原來的「確認說」改為設計近似範圍的「擴張說」概念。亦即,申請人得申請衍生設計,表明該設計與原設計近似,以作為「禁止重複專利」或「先申請原則」的例外適用⁷,其所取得的衍生設計專利權具有與原設計專利權同等的保護價值,專利權人得單獨主張衍生設計專利權,且該衍生設計保護範圍及於近似之設計⁸(如圖2)。



⁷ 我國專利法第128條第4項:「前三項規定(先申請原則),於下列各款不適用之:一、原設計專利申請案與衍生設計專利申請案間。二、同一設計專利申請案有二以上衍生設計專利申請案者,該二以上衍生設計專利申請案間。」

⁸ 我國專利法第137條。

不過畢竟衍生設計與原設計間仍有高度的相似性及重疊性,為避免產生申請人利用此制度來不當延長設計專利權期限,因此衍生設計專利權期限必須與原設計專利權期限同時屆滿°。此外,衍生設計申請的時點,必須介於原設計之申請日及公告日之間¹0(如圖3)。



以下整理聯合新式樣與衍生設計制度的差異(如表1):

⁹ 我國專利法第 135 條。

¹⁰ 我國專利法第127條第2項,「衍生設計之申請日,不得早於原設計之申請日」;同條第3項,「申請衍生設計專利,於原設計專利公告後,不得為之。」

表 1 聯合新式樣與衍生設計的比較表

	聯合新式樣制度	衍生設計制度
目的	從屬於原新式樣,以幫助確認原 新式樣的權利範圍	為給予同一申請人「近似型重複 設計專利」例外的設計保護
定義	須與原新式樣近似	須與原設計近似
得提出申 請的時點	原新式樣已提出申請(包括申請 當日),至原新式樣撤銷或消滅 前	原設計已提出申請(包括申請當 日),至原設計核准公告前
專利要件	1.以原新式樣 <u>(母案)之申請日 為審查基準日</u> 2.僅審查聯合新式樣之新穎性等 專利要件,但 <u>無須審查其創作</u> 性	1. 以衍生設計(子案)之申請日 為審查基準日 2. 與一般設計大致相同,必須審 查新穎性、創作性等專利要件 (但不因原設計或其他衍生設 計而構成「重複專利」)
專利權期限	與原新式樣專利權期限同時屆滿	與原設計專利權期限同時屆滿
獨立性/相依性	1. 原新式樣專利權撤銷或消滅 時, <u>一併撤銷或消滅</u> 2. 且不得單獨讓與、信託、授權 或設定質權	1. 原設計專利權撤銷或消滅時, 仍 <u>得單獨存在</u> 2. 但不得單獨讓與、信託、授權 或設定質權
專利權效果	從屬於原新式樣專利權,不得單 獨主張,且不及於近似範圍	得單獨主張,且及於近似範圍

參、各國有關同一人近似設計之保護制度介紹

為授予此種同一申請人之衍生性或系列性之設計創作一合理的保護範圍,許 多國家亦提供相應的制度來例外保護同一申請人之近似或相關之設計。以下分別 介紹日本、韓國、美國及中國大陸有關近似設計保護制度。

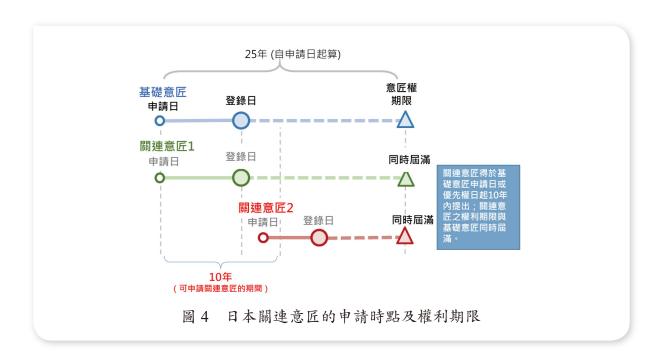
一、日本的「關連意匠」制度

早年日本有關近似設計的保護概念是採取「確認說」,稱為「類似意匠」, 而我國過去的聯合新式樣即是參考日本的類似意匠制度。而在 1998 年後,日本 廢除了類似意匠制度,而改採「擴張說」的「關連意匠」制度,而該關連意匠制 度迄今歷經了多次修法的更迭。 關連意匠與舊有類似意匠制度的差別在於,關連意匠得單獨主張權利,且及於近似的範圍。在1998年日本廢除類似意匠而改採關連意匠之初,該關連意匠之申請時點採取十分嚴格的限制,關連意匠僅得與原意匠申請日同日提出申請;2006年日本意匠法修法,允許關連意匠得於本意匠申請日至公告日前提出申請¹¹,我國現行行生設計制度即是參考當時的日本關連意匠規定;而在2020年4月1日所施行的新意匠法,則再次放寬了關連意匠申請的時點,其得在本意匠之申請日至申請日(有主張優先權者,以優先權日起算)後10年內,皆得提出關連意匠的申請。

以下就 2020 年意匠法修法後,有關關連意匠制度的幾個重點分別介紹:

(一) 關連意匠之申請期限延長至基礎意匠申請日起 10 年內

如前所述,2020年意匠法修法的主要重點在於,其將關連意匠申請期限延長至基礎意匠(最早提出申請之本意匠)之申請日起10年內皆得提出,若基礎意匠有主張優先權者,則須於基礎意匠在外國第一次申請之優先權日起10年內提出。除此之外,關連意匠於申請及准予登錄時,該本意匠必須處於有效之狀態,且未授予他人專屬授權¹²(如圖4)。



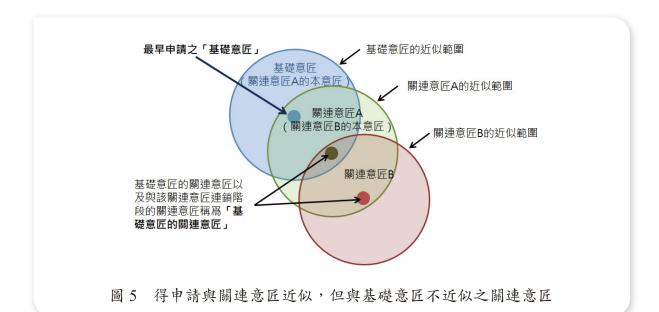
¹¹ 梅澤修、土井健二、松井宏記、森有希,新しい関連意匠制度の概要と実務上の留意事項,特 許 2020 Vol.73 No.11,頁 46,2020 年 1 月。

¹² 日本意匠法第10條第6項。

(二) 可申請僅與關連意匠近似,但與基礎意匠不近似之關連意匠

2020年意匠法修法的另一重點,同一申請人得以僅與關連意匠近似、但未必與基礎意匠近似之另一關連意匠提出申請¹³,以達到強化保護關連意匠的目的。

如圖 5,藍色圓圈為最早申請之基礎意匠及其近似範圍,綠色圓圈為基礎意匠之關連意匠 A (基礎意匠為關連意匠 A 之本意匠)及其近似範圍,紅色圓圈為關連意匠 A 之關連意匠 B (關連意匠 A 為關連意匠 B 之本意匠)及其近似範圍 14,但關連意匠 B 與最早的基礎意匠並未構成近似。在修法以前,申請人僅得就與基礎意匠近似之設計申請關連意匠,不得就與基礎意匠不近似、但與關連意匠近似之設計再申請關連意匠,亦即,過去的意匠法並不允許關連意匠 B 之申請案,但本次次修法後,則允許此種僅與關連意匠近似,但與基礎意匠不近似之關連意匠提出申請。



¹³ 意匠法第10條第4項,「得授予僅與關連意匠近似之意匠註冊,該關連意匠將視為該申請意匠的本意匠。此規定同樣適用於僅與已獲准註冊之關連意匠近似的意匠,以及僅與任何相關於關連意匠近似的關連意匠。」

¹⁴ 林軒吉,日本意匠審查基準修訂簡介暨申請動向,台一國智慧財產事務所,https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=64&sn=2135(最後瀏覽日:2022/02/17)。

(三)關連意匠與基礎意匠的權利期限同時屆滿

2020 年意匠法修法雖延長了關連意匠的申請時點,但就關連意匠的專利權期限,仍必須與最早提出申請的基礎意匠同時屆滿 ¹⁵,以避免意匠權人利用此制度不當地延長意匠權期限。

(四)關連意匠得免除與其基礎意匠或其他相關的關連意匠相同或近 似的「自己的意匠」,作為新穎性或創作容易性的先前技藝

由於修法後的關連意匠得於基礎意匠申請後 10 年內提出,因此關連意匠得在基礎意匠或其他關連意匠核准公告後才提出申請,此時若依舊法規定,關連意匠將因自己的基礎意匠或其他關連意匠而喪失新穎性或創作性。故為配合關連意匠申請時點的延長,2020 年意匠法規定,就與基礎意匠或其他相關的關連意匠相同或近似的「自己的意匠」,得免除其作為判斷關連意匠是否具新穎性或創作性的先前技藝 16。

所稱「自己的意匠」,是指關連意匠申請人所擁有意匠權的設計或有權擁有意匠權的設計;但不包括他人所擁有意匠權的設計或他人有權擁有意匠權的設計「但不包括他人所擁有意匠權的設計或他人有權擁有意匠權的設計「。在審查關連意匠的要件時,若發現有先前技藝屬「自己的意匠」,且該「自己的意匠」與該關連意匠的基礎意匠或其他相關的關連意匠相同或近似者,即使該「自己的意匠」在關連意匠申請前已為公開或已被實施,其仍不得作為核駁關連意匠的先前技藝。惟若上述「自己的意匠」中,該基礎意匠權或其他相關的關連意匠權已經撤回、核駁、舉發成立或意匠權消滅者,該消滅之基礎意匠權或其他關連意匠權仍可作為關連意匠申請案不具新穎性或創作性的先前技藝 18 (如圖 6 所示)19。

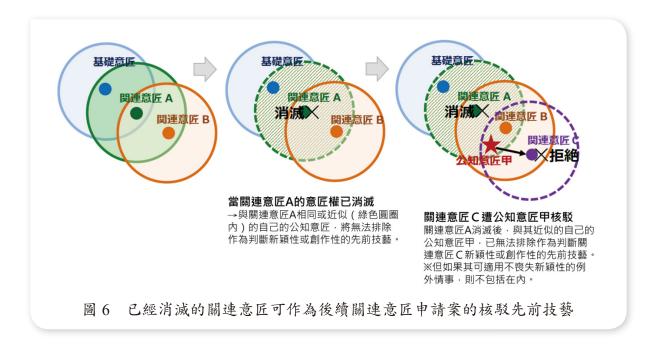
¹⁵ 日本意匠法第10條第1項。

¹⁶ 日本意匠法第10條第2項,「屬於意匠法第3條第1項第1款(公知意匠)或第2款(已見於刊物)之自己的意匠,其與依前項(意匠法第10條第1項)之規定所申請關連意匠的本意匠相同或近似,對於擬有同條第1項第1款或第2款情事之關連意匠申請案,應不適用同條第1項第1款(新穎性)及第2款(創作性)的規定。」

¹⁷ 日本意匠審查基準第 V 部 3.7.1, 頁 7。

¹⁸ 日本意匠法第10條第8項。

¹⁹ 日本意匠審查基準第 V 部 3.7.3, 頁 8。



二、韓國的「關連設計」制度

韓國現行之「關連設計」制度,與2020年日本意匠法修法前,或我國現行之「衍生設計」制度相似,皆是採取得單獨行使權利之「擴張說」的概念。以下分述韓國關連設計的幾個重點:

- (一)同一申請人得就與自己提出的註冊設計(下稱「原設計」)近似之設計, 提出關連設計之申請²⁰。
- (二)關連設計必須於原設計申請日起一年內提出申請 21。
- (三)關連設計必須與原設計近似,但不得就與原設計不近似、僅與關連設計近 似之設計,再申請關連設計²²。
- (四)關連設計的保護期限,與原設計的保護期限同時屆滿23。

²⁰ 韓國設計保護法第35條第1項。

²¹ 同前 ;

²² 韓國設計保護法第35條第2項。

²³ 韓國設計保護法第 91 條:韓國設計的保護期限係自取得註冊日起算 20 年,而關連設計須與原設計同時屆滿。

(五)關連設計權得單獨主張,即使原設計權因放棄註冊、註冊無效或註冊撤銷等 原因而消滅,關連設計權仍得存續;惟關連設計不得單獨轉讓或設定質權²⁴。

綜上,韓國關連設計與我國現行衍生設計制度大致相仿,其主要差異在於,韓國關連設計的申請時點得在原設計申請日起一年內提出申請,而我國衍生設計則須在原設計專利公告前提出。其係基於韓國設計的審查制度係採取「實體審查制(Substantive Examination System, SES)」與「部分實體審查制(Partial-Substantive Examination System, PSES)」並行之雙軌制度,由於該 PSES 係針對產品生命週期較短暫之物品類別的申請案,僅就部分要件進行實體審查,故相較於一般 SES 類型之申請案,PSES 可十分快速地取得設計權25,而若規定關連設計於原設計公告前提出申請者,則採取 PSES 之關連設計將僅剩十分短暫的期間得以提出,因此,為了衡平此二制度下之申請案,其規定關連設計須於原設計申請日起一年內提出申請的統一期限。

三、美國的「多實施例」與「期末拋棄」制度

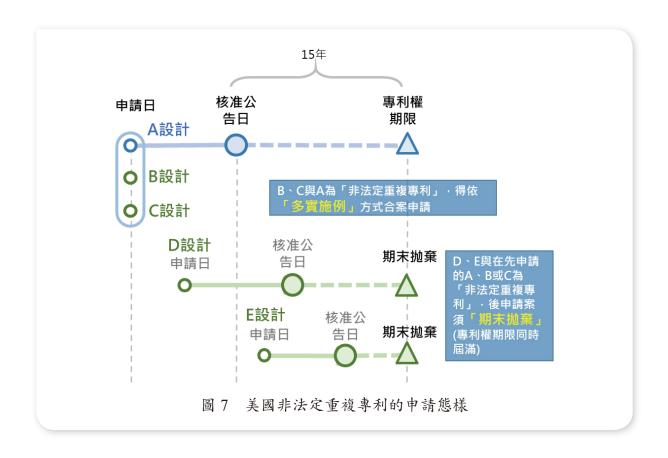
美國將重複專利區分為二種態樣,其一為完全相同之創作或稱「法定重複專利(statutory double patenting)」;第二為非完全相同但其彼此間之可專利性無法區別,稱為「非法定重複專利(nonstatutory double patenting)」或有稱「顯而易知型之重複專利(obviousness-type double patenting)」,此種重複專利類型是為考量公共政策而避免專利權被不當地延長所訂定 26 。當申請案遇有此二種態樣者,原則上皆將遭核駁處分。

然而,若同一申請人之多件設計係屬於前述第二種「非法定重複專利」情事者,則得透過一申請案合併「多實施例」於同日提出申請;若不同日申請者,後申請案得藉由「期末拋棄」之聲明,以例外地克服非法定重複專利之核駁事由(如圖7)。

²⁴ 韓國設計保護法第96條第1項。

²⁵ 韓國一般「實體審查制」之申請案,審查期間約為10至12個月;「部分實體審查制」之申請案,審查期間則為4至6個月。以上資料參見:蔡垂宏,「韓國設計保護的特殊制度介紹」,智慧財產權月刊273期,頁14,2021年9月。

Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Chapter 1500 Design Patents, 1504.06 Double Patenting [R-10.2019], p.1500-63.



以下就美國設計專利制度之「多實施例」與「期末拋棄」制度分別介紹:

(一)一申請案包含「多實施例」

一般而言,一個設計專利申請案中僅得包含單一個設計,然而,若申請人基於「同一創作概念 (single inventive concept)」下而衍生出多個設計,彼此之間已構成「非法定重複專利」之情事者,則得於一個設計專利申請案中以「多實施例」方式合案申請。

在認定多個實施例間是否構成「非法定重複專利」,係依以下二個要件進行判斷:

- 1、多項設計在整體外觀上是否具有基本相同的設計特徵。
- 2、多項設計的差異是否符合「可專利性不足以區別 (insufficient to patentably distinguish)」。

其中,「可專利性不足以區別」是指,各實施例間的差異僅是「微不足道(de minimis)」或對於所屬技藝領域中具有通常知識的設計者僅是「顯而易知(obvious)」者,則認定各實施例屬可專利性不足以區別,得合於一申請案提出申請。

若有不符一設計一申請者,或多個實施例間未符合「非法定重複專利」之情事者,審查委員將對申請人提出「限制要求(Restriction)」,要求申請人僅得選擇其中一個或一組設計於一申請案中提出申請,其餘設計得透過「分割(Division)」另案申請,分割案得享有援用原申請案申請日之利益²⁷。

(二)後申請案聲明「期末拋棄」

若同一申請人之先、後申請案有前述之非法定重複專利情事者,申請人得於後申請案聲明「期末拋棄」,並同意於取得專利權後須與先申請案共同讓與出售,以克服審查委員之核駁通知²⁸。亦即,針對此種非屬完全相同的重複專利類型,申請人得透過期末拋棄的聲明以例外地取得專利權,同時令後申請案的專利權期限與先申請案同時屆滿,以避免專利權不當的延長。

而此種先、後申請案是否符合非法定重複專利的判斷方式,與前述 多實施例是否得併案申請的原則一樣,皆係依「(A)整體外觀是否具相 同的設計特徵」及「(B)是否符合可專利性不足以區別」二要件來進行 判斷²⁹。

(三) 小結

綜上,美國設計專利制度在處理同一申請人之近似或可專利性不足以 區別的複數設計時,係透過上述「多實施例」與「期末拋棄」制度來處理。

Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Chapter 1500 Design Patents, 1504.05 Restriction [R-08.2017], p.1500-53, 1500-54.

Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Chapter 1500 Design Patents, 1504.06 Double Patenting [R-08.2017], II. Nonstatutory Double Patenting Rejections, p.1500-63.

²⁹ *Id* , at1500-64, 1500-65.

若申請人有多個相關之設計欲於同一日提出申請者,可透過「多實施例」 合併於一案提出申請;若有多個相關設計先、後提出申請者,後申請案 須透過「期末拋棄」之聲明,令其與先請案專利權同時屆滿,以克服重 複專利之情事。

四、中國大陸的「相似外觀設計合案申請」與「國內優先權」 制度

中國大陸的外觀設計專利原則上亦須符合「一設計一申請」之規定,惟若屬於「同一產品兩項以上的相似外觀設計」或「用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計」此二情事者,仍可以作為一件申請案提出申請³⁰(下稱「合案申請」)。由於「成套產品」的合案申請制度非本文所欲討論的範疇³¹,故本文僅就「相似外觀設計」的合案申請制度討論。

(一)相似外觀設計的合案申請規定

有關相似外觀設計的合案申請制度係 2008 年中國大陸專利法第三次修法所導入,其規定同一產品的多項相似外觀設計得作為一件外觀設計專利申請案提出申請,該制度是為了擴大申請人的保護範圍、降低外觀設計專利申請、維護費用,同時也避免近似外觀設計因個別申請而導致重複專利的不准專利事由32。以下分述相似外觀設計合案申請的幾個重點:

1、以同一產品的多項相似外觀設計合案申請,應當於簡要說明中指定其中一項作為基本設計³³;該其他設計應當與所指定的基本設計相似³⁴。亦即,其必須以一基本設計為基礎,將該複數個與該基本設計相似的外觀設計合案提出申請。

中國大陸專利法第31條第2款,「一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計,或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計,可以作為一件申請提出。」

³¹ 中國大陸之「成套產品合案申請」制度類似於我國的「成組設計」。

³² 葉雪美,解析中國外觀設計專利之合案申請制度(上),北美智權報第115期,http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/publish-67.htm(最後瀏覽日:2022年8月3日)。

³³ 中國大陸專利法施行細則第28條第2款。

³⁴ 中國大陸專利法施行細則第35條第1款前段。

- 2、一件申請案中的相似外觀設計不得超過10項設計35。
- 3、所謂的「相似外觀設計」係指將同一產品之其他設計與基本設計單獨進行對比。經整體觀察,如果其他設計與基本設計具有相同或相似的設計特徵,且二者之間的區別在於(1)局部細微變化、(2)該類產品的慣常設計、(3)設計單元重複排列、(4)局部外觀設計(即我國之「部分設計」)在整體配置和/或比例關係的常規變化、或者(5)僅色彩要素的變化等情形,則通常認為二者屬於相似的外觀設計 36。
- 4、合案申請中的每一項外觀設計應分別符合專利要件,如果其中一項外 觀設計不符合專利要件,則應當刪除該項外觀設計,否則該專利申請 案不能被授予專利權³⁷。
- (二)同一申請人之相似外觀設計先、後提出申請者,似可透過「國內優先權」實現合案申請

中國大陸就同一申請人之相似外觀設計,僅提供以合案申請方式同日提出,而對於同一申請人若有相似外觀設計先、後提出申請者,過去並未提供相關措施。

不過,中國大陸於 2021 年 6 月 1 日所施行之第四次修正專利法,導入了特有的外觀設計專利「國內優先權」制度 38。依中國大陸國家知識產權局於 2021 年 11 月所公布的「專利法實施細則修改建議(徵求意見稿)」之內容可大致得知,修法導入外觀設計專利之國內優先權制度,將可解決過去發明或實用新型專利案無法變更為外觀設計專利之問題 39。由於中

³⁵ 中國大陸專利法施行細則第35條第1款後段。

³⁶ 中國大陸專利審查指南第一部分第三章「9.1.2 相似外观设计」;其中有關「(D)局部外觀設計在整體置和/或比例關係的常規變化」為 2021 年 8 月「專利審查指南修改草案(徵求意見稿)」所新增。

³⁷ 中國大陸專利審查指南第一部分第三章「9.3 合案申請的外觀設計應當分別具備授權條件」。

³⁸ 中華人民共和國專利法第29條第2款。

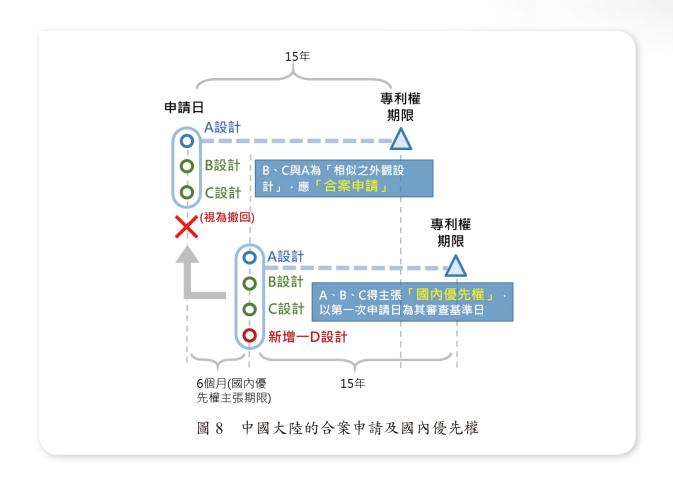
³⁹ 馮春時,淺讀專利法實施細則修改建議(徵求意見稿)第三十二條,http://www.lungtinlaw.com/article/show_article.php?id=1882(最後瀏覽日:2022年8月3日)。杜燕文,中國大陸專利法實施細則與專利審查指南修改方向一外觀設計,https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=64&sn=2095(最後瀏覽日:2022年8月3日)。張韜略,論外觀設計本國優先權制度的功能及其局限性,http://www.ciplawyer.cn/html/llqyzl/20220318/148055.html(最後瀏覽日:2022年8月3日)。

國大陸專利法並未設有不同專利類型間的「改請」制度,故當申請人欲將先申請之發明或實用新型改為另一類型時,須透過變更種類後之後申請案並主張國內優先權,以達到改請之目的40。惟在本次修法前,國內優先權制度僅適用於發明與實用新型,發明或實用新型並無機會變更為外觀設計,但藉本次專利法修正導入了外觀設計專利之國內優先權制度後,自此將可透過國內優先權制度來達成發明或實用新型專利變更為外觀設計專利之目的。

此外,亦有論者認為,外觀設計的國內優先權制度亦可解決先、後申請的相似外觀設計專利問題。由於同一申請人之多件相似外觀設計須透過合案申請,若申請人因申請策略失誤或先、後作出相似外觀設計,而未能於同日提出合案申請者,其申請的多件申請案將產生重複專利之問題,申請人只能在各申請案中進行取捨。而修法增加了外觀設計之國內優先權制度後,申請人即可運用此制度,將新增的相似外觀設計納入後申請案中,並主張先申請案已揭露之基本設計及相似設計為國內優先權基礎案⁴¹,以解決中國大陸相似外觀設計必須合案申請之規定(如圖8)。

⁴⁰ 陳巧伶,大陸專利申請有改請制度嗎? http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_ Center/Laws/CN-6.htm (最後瀏覽日:2022年8月3日)。

⁴¹ 趙亮,引入局部外觀設計和外觀設計本國優先權的影響,中國智慧財產權雜誌,2020年8月 13日。



惟外觀設計專利之國內優先權僅為6個月,故可後續提出相似外觀設計之時間亦應僅6個月;且利用國內優先權來解決先、後申請的相似外國設計,將<u>可能</u>造成申請人變相延長其專利權期限,此與各國所採近似設計須與原設計之專利權期限同時屆滿或期末拋棄的概念有所分歧。

五、小結

以下綜整各國對於同一申請人之近似或相關設計的保護制度,整理比較如下 表 2:

表 2 各國近似設計的保護制度比較表

		日本	韓國	美國	中國大陸	我國
制度。	名稱	關連意匠	關連設計	1. 多實施例 (同日) 2. 期末拋棄 (不同日)	合案申請 (同日)	衍生設計
	同日申請	申請之 須 須 及 及 及 及 及 及 及 及 及 分	同申設原關 或之,計設 致之,計設 設 員 及 計 設 設 員 是 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員	施例合案申	同日採合案 申請(<u>僅繳</u> 交一筆申請 費用)	申請之近似 設計,須以 原設計改其 行生設計分
説明	先後申請	別提出	別提出 (逐設計繳	不後請須(先申) 一日 案後拋繳案 用 一	有論 得透視 內 福 國 來 甫 養 会 案 申 請	別提出 (逐申請案)
要个	件	申請人	1. 2. 以前,建似再建了一、计设则就計,建似再建	符合「可	1. 須爾與之計 [日本] [日本] [日本] [日本] [日本] [日本] [日本] [日本]	申請人 2. 衍生設計 須與原設

(續下頁)

	日本	韓國	美國	中國大陸	我國
可提出申請時點	請日(有主 養 先 優 先 權 日)起 10	原日優依日內計有權先1	則上在最先 申請案有效 期間 皆可適	同日提出合 案申請	
專利權 期限	與基礎意匠同時屆滿	與原設計同 時屆滿	與最先申請 案同時屆滿	可能透過國 內優先權來 變相延長專 利權期限	
不要變更程	與本意匠 不 近 僅 係 取消申請	然 ⁴² (<u>不會</u> 變更為新申	有明顯之明 明別之 計明 到 明 到 到 到 到 到 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	有 不 近 似 時,須透過 「分割」申	

韓國設計保護法第48條第2項。

肆、我國衍生設計制度改進之建議

以下就我國現行衍生設計制度所面臨的問題,提出改進方式及修法建議:

一、允許同一人同日申請之衍生設計得合案申請

依我國現行專利法第 129 條第 1 項有關「一設計一申請」之規定:「申請設計專利,應就每一設計提出申請。」因此,一設計申請案中僅得為單一設計;若有同一申請人同日所申請之多項近似設計,也必須分別以原設計及衍生設計分案申請。

然而,衍生設計既與原設計構成近似,二者即屬內容高度重疊之創作,其所 需進行的檢索範圍以及專利要件的判斷自應具共通性,合併於一案以供審查人員 進行共同判斷,不僅較符合申請程序或審查作業的經濟原則,也可避免審查不一 致的情事發生;對申請方而言,近似設計合併於一案並收取單一申請費用,其可 降低設計專利申請及維護費用,減少在申請多件設計取捨上的困擾,進而提供一 較友善的申請制度,鼓勵申請人提出多件設計之申請。

對照美國或中國大陸的近似設計申請制度,如美國設計專利的「多實施例」或中國大陸外觀設計專利的「相似外觀設計合案申請」制度,其就同一申請人於同日所申請之多個近似設計,得將該等近似設計合併於一案中提出申請,以供審查人員進行共通性的檢索及專利要件判斷。而若發現各項設計間有非屬近似或得明顯區別其可專利性者,此時方須要求申請人進行分割申請,以符合申請及審查的成本效益。

基此,本文建議我國得參考美國及中國大陸的相關制度,若同一申請人欲就 多項近似設計同時提出申請者,得允許原設計及其多個衍生設計合併於一申請案 提出申請。

二、放寬衍生設計的申請時點

依我國現行專利法第127條第2、3項有關衍生設計申請時點之規定:「(第 2項)衍生設計之申請日,不得早於原設計之申請日。」及「(第3項)申請衍 生設計專利,於原設計專利公告後,不得為之。」亦即,衍生設計得提出申請的時點為原設計申請日起至其公告日止。

此是基於原設計既經核准公告而已為公知之先前技藝,為避免損及公眾利益,縱為同一申請人所申請,仍不得再以近似之設計申請衍生設計專利⁴³。

然而,僅允許申請人於原設計申請日至公告日這個短暫期間 4 內申請衍生設計,並無助於企業或設計實務界有效地進行系列性的設計創作,而有違衍生設計制度設制的初衷。再者,依現行專利法第 135 條後段規定「衍生設計專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿」,其已對衍生設計專利權給予一定的限縮,申請人已無從藉此制度來變相的延長設計專利權。又若為避免損及第三者利益者,得進一步規定在後的衍生設計申請案,僅得排除以同一人在先的原設計及衍生設計等相關創作作為先前技藝,若期間有他人之創作已成為公知的先前技藝者,仍可能造成在後申請的衍生設計違反新穎性或創作性等專利要件,故放寬衍生設計的申請時點對於公眾利益的影響並不大。

且參考美國之期末拋棄制度,在後的申請案仍得在先申請案申請期間或專利權有效期間提出申請,其僅會因該先、後申請案有「非法定重複專利」之虞,而須聲明後申請案與先申請案之專利權年限同時屆滿。而日本於2020年修正意匠法後,亦已放寬關連意匠的申請時點,即使本意匠已經核准公告,關連意匠得於基礎意匠申請日(有主張優先權者,以優先日起算)起10年內提出,並與本意匠保護期限同時屆滿,以鼓勵申請人不斷的提出延續性創作,藉此能更全面的保護設計創作。

因此,建議我國放寬衍生設計的申請時點,允許申請人得於原設計專利申請 日起至專利權有效期限內前提出申請;且規定衍生設計不受在先之原設計或衍生 設計等相關先前技藝,而有喪失新穎性或不具創作性之情事。

⁴³ 專利法逐條釋義,頁407,經濟部智慧財產局,2021年6月版。

⁴⁴ 目前(110年)設計專利的審定期間平均約為7.29個月。

三、擴大衍生設計的適用範圍

依我國現行專利法第127條第4項之規定:「同一人不得就與原設計不近似, 僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。」此規定的目的是為了避免後續 的衍生設計不斷的衍化變形,而造成設計案之間近似關係的複雜化45。

然而,在設計產業實務上,本可能以某一衍生設計為基礎再為衍生性之創作,以達到一系列產品設計之目的,而不僅限於依最原始的原設計來進行其他衍生設計。且現行衍生設計制度已摒棄「確認說」之概念,而為了賦予衍生設計具等同於一般設計的保護效果,已改採「擴張說」概念,理應給予設計人擁有進一步再進行衍生創作的空間及保護機會。而相關多代的衍生設計既具延續性及關連性,只要限制在後申請之衍生設計專利權期限須與原設計同時屆滿,以避免其不當延長專利權期限即可,應無須加諸不必要的限制。

因此,建議我國得參考美國或日本之概念,只要屬於同一家族的後續申請案, 不論後代之衍生設計是否與最初代之原設計仍構成近似,只要其與某一衍生設計 近似者,即得視為同一家族之後續申請案,並令其與原設計專利權同時屆滿。

四、改良衍生設計的改請制度

依現行設計專利制度,若遇有衍生設計申請案與原設計不近似而不符衍生之定義者,或遇有二以上之申請案為近似之設計而有重複專利之情事者,申請人為克服此等情事,得依專利法第131條「改請」規定另案提出申請。舉例而言,若衍生設計與原設計未構成近似,而不符專利法第127條第1項衍生設計之定義,申請人得透過改請申請,將衍生設計改為獨立之設計,以克服前述不服衍生設計之定義;或若設計申請案與同一申請人申請在先之設計屬近似之設計,而有違專利法第128條第1項先申請原則之規定者,申請人得透過改請申請,將該設計改請為在先申請案之衍生設計,以克服重複專利之情事。

⁴⁵ 同前註 43。

然而,當申請人提出多件相關設計專利申請案時,往往不易自行準確地判斷各設計間之近似關係,常需待審查人員發出審查意見通知後再配合提出改請申請,以克服前述不予專利之情事。此時申請人必須再重新支應額外的改請費用,而將衍生出一倍的申請成本,同時智慧財產局也將重啟一新申請案程序,重新進行案件的程序檢查及實體審查,故此種改請作業不僅徒增行政作業的成本,所衍生的改請費用也令申請人常生抱怨。

而思考此種「設計改請衍生設計」或「衍生設計改請設計」的改請申請案, 其與「發明、新型與設計間的改請 46」或「發明與新型間的改請 47」的性質並不相 同。就發明、新型與設計案間的改請案而言,其經改請後將產生申請標的之變更, 而就發明與新型間的改請而言,其經改請後將改變實體審查或形式審查之作業方 式。但反觀設計與衍生設計間的改請案,該改請後之申請標的或創作內容並未產 生任何實質上的變動,在審查作業上亦僅係承續前申請案而續行審查,然若依現 行改請作業,則將重啟申請及審查程序並須再收取額外申請費用,似不甚合理。

又参考日、韓的關連設計或美國的期末拋棄制度,當遇有前述必須確定各設計間之近似關係時,其皆僅須透過說明書的補充聲明或修正加註即可,而無須再提出另案的改請申請,也不會重啟一新的申請案程序以及衍生後續的改請費用。

因此,建議我國得參考美、日、韓的做法,同一申請人之相關申請案若遇有 前述不符專利法第 127 條第 1 項衍生設計之定義,或遇有專利法第 128 條第 2 項 後段重複專利之情事者,僅須透過設計專利說明書的修正加註,以表示其將變更 為他案之衍生設計,或刪除加註以變更為獨立案,而無須要求申請人提出改請之 申請,也無須另外收取一新改請申請案之費用。

⁴⁶ 我國專利法第 108、132 條。

⁴⁷ 同前註 46。

伍、結語

我國自 102 年專利法修法後,將聯合新式樣制度改為現行的衍生設計制度, 自此,對於同一申請人所申請的近似設計,給予較明確且具實質效果的保護範圍。 而參考其他主要國家的設計保護制度,其亦提供相應的措施來例外保護同一人所 申請的近似或相關之重複設計,例如:日本的「關連意匠」、韓國的「關連設計」、 美國的「多實施例」搭配「期末拋棄」制度或中國大陸「相似外觀設計合案申請」 制度等等。

而借鏡日本於 2020 年就意匠法進行大規模的修正,其為了擴大意匠權的保護範圍及完善意匠保護制度,已大刀闊斧地修正關連意匠制度,反觀我國修正專利法改採衍生設計制度至今已逾十年,該制度亦應有值得反思及改進之處。是以,本文參考各國相關措施,提出衍生設計制度的修正建議,包含:一、允許同人同日申請之衍生設計得合案申請;二、放寬衍生設計的申請時點,得自原設計專利申請日至專利權有效期限內提出;三、擴大衍生設計的適用範圍,得就僅與衍生設計近似之設計再申請衍生設計;四、改良衍生設計的改請制度等等。期盼本文之批見能作為我國未來修正專利法之參考,以健全我國設計專利保護制度。

專利申請歷史禁反言與舉證責任分配之探討

陳忠智

壹、前言

貳、美國法院對於禁反言與舉證責任分配之觀點

參、我國「專利侵權判斷要點」中之禁反言及案例

一、「禁反言」抗辯與舉證責任

二、案例簡述

肆、中國大陸之相關規定

伍、結論

作者現為經濟部智慧財產局專利三組一科專利高級審查官,臺灣大學生物產業機電工程研究所博士。

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

在專利侵權理論中,當專利權人主張被控侵權對象適用均等論而落入專利權 (均等)範圍時,對於該均等侵權的爭執,容有被控侵權人主張不符全要件原則、 適用禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項,以限制均等論,其中關於禁反言 之抗辯手段,就是基於誠信原則下,主張系爭專利於取得或維持專利權的過程中, 所提出的修正、申復或更正等歷史檔案,對於系爭專利專利權的均等範圍產生限 制,此謂「申請歷史禁反言」或稱為「申請檔案禁反言」。但在侵權訟程中,並 非被控侵權人主張禁反言就要負完全舉證責任,關於「禁反言」的理論與其應用, 智慧財產局於105年2月函送給司法院參考之「專利侵權判斷要點」已有說明, 本文僅進一步就禁反言與舉證責任分配間的關係作一探討。

關鍵字:申請檔案禁反言、抗辯權、誠信原則、彈性禁反言

File Wrapper Estoppel \(\) Right of Defense \(\) Principle of Good Faith \(\) Flexible Estoppel

壹、前言

在專利侵權訴訟的攻擊防禦中,被控侵權人為證明其未有侵犯專利權之情事,得主張專利權無效抗辯、時效抗辯、不侵權抗辯以及專利權效力不及等。在民事訴訟法第277條明定「當事人主張有利於已之事實者,就其事實有舉證之責任。但法律別有規定,或依其情形顯失公平者,不在此限。」意謂當事人對於所提出的主張有提供證據的義務,並負有運用該證據證明所主張之事實或利益成立的責任,否則將受其主張不能成立的危險,此為一般舉證責任分配原則¹,然法院如認依上述原則分配舉證責任顯失公平者,亦得本諸公平正義原則,妥為分配,則屬該原則的例外而留有但書規定。

貳、美國法院對於禁反言與舉證責任分配之觀點

美國最高法院於 1997 年 Warner Jenkinson 的判決 ² 及 2002 年 Festo Corporation 的判決 ³ 是關於適用申請歷史禁反言或稱為申請檔案禁反言(下稱禁反言)的兩件著名案例,該等判決雖然時隔久遠,惟仍深深地影響著專利界。本文重就舉證責任分配的觀點作說明,簡單回顧二案。

在第一案中,專利侵權訴訟之專利權人 Hilton Davis 擁有一種在特定壓力和 pH 值下通過多孔膜藉由超過濾(ultrafiltration)製程以使不純染料過濾後產生高純度染料的美國第 4,560,746 號專利('746 專利,下稱系爭專利)。依申請歷史檔案,申請時該系爭專利請求項原未界定 pH 值之條件,因審查人員提出一公開了

¹ 最高法院民事判決 107 年度臺上字第 267 號,「……尋繹 89 年 2 月 9 日修正民事訴訟法第 277 條,增設但書規定,乃源於民事舉證責任之分配情形繁雜,僅設原則性之概括規定,未能解決一切舉證責任之分配問題,為因應傳統型及現代型之訴訟型態,尤以職業災害、公害、商品製造人責任及醫療訴訟等事件之處理,如嚴守民事訴訟法第 277 條本文所定原則,難免產生不公平之結果,使被害人無從獲得應有之救濟,有違正義原則。是以受訴法院就某訴訟事件依一般舉證責任分配原則進行評價,於確認、斟酌其所具有之危險領域理論、武器平等原則、誠信原則或蓋然性理論等應考慮之因素後,認依一般舉證責任分配原則所分配之舉證責任歸屬,於某造當事人乃屬不可期待者,即應依民事訴訟法第 277 條但書規定予以調整。」

² Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002).

在高於 9.0 的 pH 值下操作的超過濾製程(「Booth」專利)之引證文件後,請求項中才增加「在大約 6.0 到 9.0 的 pH 值」之限制條件,其中,pH 高端限值界定為 9.0 在修正文件中可以理解是為了區別先前技術,但對 pH 低端限值界定為 6.0 在修正文件中沒有說明任何理由。專利侵權訴訟之被控侵權人 Warner Jenkinson所開發的超過濾製程,是採用多膜孔孔徑為 5-15 埃、壓力為每平方英吋 200 至近500 磅(p.s.i.g.)、pH 值為 5.0 的條件下進行,故訴訟雙方對於專利權人為何將pH 低端限值界定為 6.0 的部分是否能適用均等論存在不同爭執。CAFC 認為系爭專利雖修正該 pH 低端限值界定為 6.0 未附理由,僅單純加入 pH 低端限值,未引發禁反言,並不排除仍有均等論的適用。亦即,CAFC 對於未附理由的修正,視同不限制均等論,申請人提出附不附理由的修正,無損於後續主張專利權的權益。然此一觀點不啻鼓勵申請人或專利權人在主張系爭專利於取得或維持專利權的過程中,所提出的修正、申復或更正等歷史檔案,不要說明修正理由或主張修正的基礎事實,如此一來將增加審查機關判斷是否核准專利或同意更正的難度,亦減少法院判斷專利權範圍的素材,對公眾而言亦不符誠實信用原則。

惟案經被控侵權人 Warner Jenkinson 上訴至最高法院後,最高法院。認為系爭專利將超過濾操作條件的 pH 值高端限值修正為 9.0 的理由是為了迴避先前專利是無可爭議的,但將超過濾操作條件的 pH 低端限值修正為 6.0 的理由則不明,無法判斷是否不引發禁反言,且認為對於附理由的修正與欠缺理由的修正,二者就迴避禁反言的判斷上,應採不相等的處理,故將案件發回 CAFC 更審。顯然最高法院對於附理由的修正,會檢視其修正理由以判斷究竟要對均等範圍限制到什麼程度,至於未附理由的修正,也不認同可以避免禁反言的適用,並認為更好的規則是讓專利權人承擔責任,以確定在專利申請期間需要修正的原因,如果沒有建構該修正的說明,法院應推定 (presume) 申請人提出的修正有充分的理由與可專利

⁴ Hilton Davis Chemical v. Warner-Jenkinson,62 F. 3d 1512,1529 (Fed. Cir. 1995) "That the '746 inventors amended the claims to recite "a pH from approximately 6.0 to 9.0" to avoid the prior art disclosure of a process operating at a pH higher than 9 does not bar Hilton Davis from asserting equivalency to Warner-Jenkinson's process sometimes operating at a pH below 6."

⁵ supra note 2,at 33. "In our view, holding that certain reasons for a claim amendment may avoid the application of prosecution history estoppel is not tantamount to holding that the <u>absence</u> of a reason for an amendment may similarly avoid such an estoppel."

性有關,並禁止適用均等論。即如果專利權人能證明修正具有與可專利性無關的目的,法院必須考慮該目的以決定是否排除禁反言,如果無法確定修正與可專利性無關,法院應推定修正適用禁反言。

從這個判決可知,禁反言雖為被控侵權人抗辯權而應由被控侵權人主張並舉證,然在細部操作上,美國最高法院也認為對於歷史檔案中未附理由的修正或更正,要由專利權人承擔舉證責任以證明該修正或更正的目的與可專利性無關,因為被控侵權人或法院並無據以憑判該修正或更正目的的素材。

第二案(Festo Corporation)的判決除肯認前述第一案 Warner Jenkinson 的見解外,更進一步說明即便修正的目的與可專利性無關,只要是因應專利法之規定所為之修正,也可能會引發禁反言',也就是說法院對於為了符合專利法之規定所為之限縮,而採認引發禁反言有較大的適用範圍,且判決提到當法院無法確認未附理由的修正之修正目的時(即無法確認禁反言所限制的均等範圍時),法院應推定專利權人放棄了廣義和狹義語言之間的所有標的物 8,即推定專利權人完全放棄了該修正或更正後的均等範圍,此謂絕對禁反言。不過,如果專利權人能舉證證明在專利申請時無法預見該均等物(無法預見性)、在修正時的修正理由與均等範圍的關連性甚低、及不能合理地期待專利權人在撰寫請求項時能記載其

Id. at 33. "we think the better rule is to place the burden on the patent holder to establish the reason for an amendment required during patent prosecution. The court then would decide whether that reason is sufficient to overcome prosecution history estoppel as a bar to application of the doctrine of equivalents to the element added by that amendment. Where no explanation is established, however, the court should presume that the patent applicant had a substantial reason related to patentability for including the limiting element added by amendment."

supra note 3, at 735. "Indeed, we stated that even if the amendments purpose were unrelated to patentability, the court might consider whether it was the kind of reason that nonetheless might require resort to the estoppel doctrine."

Id. at 740. "These words do not mandate a complete bar; they are limited to the circumstance where no explanation is established. They do provide, however, that when the court is unable to determine the purpose underlying a narrowing amendment--and hence a rationale for limiting the estoppel to the surrender of particular equivalents--the court should presume that the patentee surrendered all subject matter between the broader and the narrower language."

均等範圍等情況下,專利權人可以推翻禁反言限制均等範圍的推定⁹。所以當申請人或專利權人選擇修正或更正時,法院可能會推定修改後的文本是在有意識到禁反言的情況下所進行的,並且也放棄了請求項該技術特徵所界定的均等範圍,惟專利權人仍可舉證反駁該禁反言限制均等範圍的推定。

參、我國「專利侵權判斷要點」中之禁反言及案例 一、「禁反言」抗辯與舉證責任

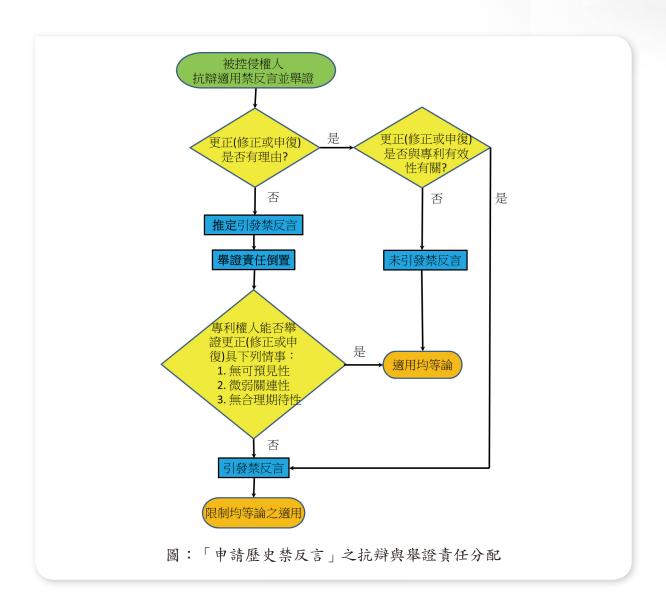
智慧財產法院曾於100年度民專上字第53號民事判決中論及禁反言彈性阻卻均等論之見解¹⁰,為避免不合理地判定專利權人放棄之範圍,容專利權人舉證推翻完全阻卻均等範圍之推定,該判決顯顧及舉證分配之衡平,並非完全由被控侵權人負舉證責任。我國現行「專利侵權判斷要點」係於105年02月15日發布,其修訂歷程及重點已有相關的文章¹¹作補充。該要點中關於「均等論之限制事項」部分,亦說明原則上須由被控侵權人提出主張,並負舉證責任,但在要點中關於禁反言限制均等論之說明,業引入前述美國最高法院就Warner-Jenkinson案及Festo案之判決見解,增加禁反言所限制均等論之適用範圍的說明,除揭橥採用彈性禁反言外,也釋明舉證責任分配之情況¹²,本文略以邏輯圖示意如下圖:

Id. at 740-741. "The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. In those cases the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence."

¹⁰ 智慧財產法院100年度民專上字第53號民事判決:「禁反言之阻卻範圍僅以專利權人限定或 排除之部分為限,並非對於該項技術特徵未經限定或排除之部分均不得再主張均等論之適用, 以求周延保護專利權之均等範圍,避免不合理地判定專利權人放棄之範圍,惟就此經修正但未 被排除之均等範圍的有利事實(如於補充、修正、更正、申復及答辯等當時無法預見之均等範 圍《如新興技術》;所為補充、修正、更正、申復及答辯等之理由與均等範圍之關連性甚低; 無法合理期待專利權人當時即記載該均等範圍等),應由專利權人負舉證之責。」

¹¹ 張仁平,「專利侵害鑑定要點之修訂—發明新型篇」,智慧財產權月刊第207期,105年3月。

¹² 經濟部智慧財產局,「專利侵權判斷要點」,頁 53-54,2016 年版。



從圖示的流程觀之,被控侵權人要先抗辯系爭專利有禁反言的適用,並提出系爭專利由申請、舉發到行政救濟或民事訴訟的過程中,專利權人申復、放棄或不主張的事實等檔卷資料為依據,主張被控侵權物未落入系爭專利的均等範圍;待法院檢視該等申請歷史檔案是否有限制均等範圍之禁反言後,再綜合考量被控侵權物是否有落入系爭專利之均等範圍。

然而,比較大的問題是當修正或更正未附具理由或不明時,則將面臨到該修 正或更正是否仍有均等範圍?若有,是否有禁反言的限制?若無,對專利權人是 否公平?在探討此一問題前,本文認為要先考慮在同樣作修正或更正的前提下, 一有提理由、一未具理由,有理由的更正,被控侵權人或法院得據以參考及判斷 均等範圍到何程度,但未附具理由的更正,被控侵權人或法院並無法憑判或知悉專利權人作出更正當時之本意,該修正或更正的真正目的僅有專利權人知悉或握有資料,此更涉及專利權人要修正或更正的行為是作何考量、修正或更正到什麼程度的衡量、所用以修正或更正的遺辭用句意義、或因涉及營業秘密、研發技術的發展性、或有申請策略及布局等因素而不提供亦未可知,這就是所謂證據偏在一方的情況。

再一個問題是,如果修正或更正未附具理由或不明時,其處遇是否應與提具有理由的修正或更正者不同?所謂「無事不生風、事出必有因」,以日本特許廳審判部為例,審判部認為專利權人於取得專利權後再申請更正,必然有其背後的原因及需要,日本特許法對於訂正(我國之更正)有所謂「獨立特許要件」的審查,無論是訂正請求審判或無效審判中的訂正請求,若為(一)申請專利範圍之縮減、(二)誤記或誤譯之訂正,都還必須符合獨立專利要件,而該獨立專利要件原則上與「無效理由之要件」相同,即必須要再經過符合新穎性、進步性等要件的審查,這也就是在未有其他明確資料以供憑判的前提下,先「推定」專利權人無端提出更正申請的目的,是與可專利性有關的。

若依此一精神,基於舉證責任分配是否有顯失公平的考量,我國法院當依個案案情需要,在未有其他明確資料以供憑判的前提下,先「推定」修正或更正的目的與可專利性有關,再由專利權人考量是否提供該修正或更正當時,具有證據能力的資料或理由(如果沒有刻意隱匿或增飾刪減等變造的話),縱有涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密,如予公開,有致該當事人或第三人受重大損害之正當理由,我國法院仍得命其提出,並以不公開之方式行之¹³,或依智慧財產案件審理法第10條由法院命持有人提出文書或勘驗物¹⁴、或依同法第11條由訴訟當事人聲請秘密保持命令、或依同法第22條在起訴後聲請定暫時狀態處分,以利於後續法院進行專利均等範圍的釐清、禁反言的限制程度及被控侵權物侵權與否的判斷,故當修正或更正未附具理由或不明時,專利權人並非沒有機會於訴訟中舉證證明該修正或更正是與可專利性無關,而仍保有均等範圍的,而不是由被

¹³ 民事訴訟法第 344 條。

¹⁴ 日本特許法(2019)第126條第7項「針對第1項第1、2款項所列事項的更正,於更正後申請專利範圍請求項所記載之發明,必須為在專利申請時獨立獲得專利者。」

控侵權人舉證該修正或更正是與可專利性有關,導致完全禁反言限制均等範圍,只是要進入何種攻擊防禦的訴訟循環中,專利權人要深思其中的利弊得失。

當然,在我國「專利侵權判斷要點」中,「1.2.2 申請歷史禁反言所限制均等論之適用範圍」一節也引入 Festo 案之判決見解,若修正或更正當時無論有無理由,專利權人得採用另一訴訟策略,即舉證證明在專利申請時無法預見該均等物 (無法預見性)、在修正時的修正理由(或更正時的更正理由)與均等範圍的關連性甚低、及不能合理地期待專利權人在撰寫請求項時能記載其均等範圍等情況下,專利權人是可以推翻禁反言限制均等範圍的不利推定。

二、案例簡述

近期在專利侵權訴訟中有涉及禁反言限制均等論之爭執者,可以參考智慧財產法院 106 年度民專上字第 28 號民事判決 (109 年 12 月 02 日由最高法院 109 年度台上字第 2372 號裁定維持)之內容及法院見解,被控侵權人抗辯系爭專利「用於形成太陽能電池電極之導電糊」(我國專利公告號: I432539) 15 之申請專利範圍曾於申請歷史檔案中有進行修正之情事(如下表):

系爭專利(專利公告號:I432539)申請階段之修正歷程及內容			
	提出申請時	102年7月15日 第1次修正	103 年 1 月 15 日 第 2 次修正
系爭專利 請求項1	一電其銀粉媒有路料。 問題等有料為 問題等有料為 問題等有料為 以事種之及 時期 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	太陽能電極之用電極之: 電話與作為主成 大樓包 電粉、玻璃料、 及有機媒液 電池電極之 電池電極之 電池	以 500 至 900°C 燒 製 <u>而</u> 形成太陽能電池電 極之用途導電糊,其

¹⁵ 第 099136640 號專利申請案「用於形成太陽能電池電極之導電糊」。

由上述修正歷程可知,系爭專利請求項1關於「用於形成太陽能電池電極之 導電糊」的導電糊製作手段,於初申請時並沒有關於「燒製溫度」及氧化碲「含 量」等數值界定,直至第二次修正時方引入,其修正的理由略稱係根據是申請時 的說明書第8頁第12行至第17行¹⁶及說明書第12頁第5行至第19行¹⁷之記載 修正請求項1、8,俾相對引證而具進步性云云。

前述系爭專利之修正內容可概分為係就該導電糊製作手段引入溫度及氧化碲含量%兩部分的數值限定,其中關於溫度部分,係為了與引證所揭露之370~440℃之加熱溫度作區隔,因此,溫度下限值500℃之均等範圍是修正時明確放棄,此部分並無爭議。

此外,依當時(2013年版)¹⁸之「發明專利審查基準」第二篇第六章關於「說明書及圖式之補充、修正及更正」的說明,在「1.4.1.4.1 增加」¹⁹及「1.4.1.4.3 變更」²⁰兩節中,對於就請求項關於數值限定的修正是有明確例示的,所以前述系

¹⁶ 同前註,「在用於本發明之碲玻璃(以下稱為「Te 玻璃」)中,氧化碲本身不形成玻璃,而為形成玻璃之主要結構的網路形成成分,及其含量相對全部玻璃料為 25 至 90 莫耳%(如氧化物)。在此含量小於 25 莫耳%或大於 90 莫耳% 時玻化(vitrification)困難。含量範圍較佳為 30 至 80 莫耳%,且更佳為 40 至 70 莫耳%。」

¹⁷ 同前註,「其中使用本發明導電糊之太陽能電池裝置係例如如下而製造。半導體基板較佳為單晶矽或多晶矽,摻雜硼等使得基板呈現某種導電型式(例如 p-型)。擴散層係藉由將磷原子等自其光接收表面擴散至半導體基板中而形成,因而形成導電型式相反之區域(例如 n-型),在其上提供氮化矽等之抗反射膜。將鋁糊、銀糊或銀一鋁糊塗佈在光接收表面之相反基板表面上,及乾燥形成後電極、與高濃度 p-型 BSF層。然後藉習知方法(如網版印刷)將本發明之導電糊塗佈在上述抗反射膜上,在 500 至 900℃之最高溫度乾燥及燒製總共約1至30分鐘之燒製時間,而分解及移除有機媒液成分且同時形成前電極、後電極、與 BSF層。其不必將前電極與後電極共燃,且前電極可在燒製後電極後形成,或者後電極可在燒製前電極後形成。為了得到較佳之光電轉化效率,半導體基板之光接收表面較佳為具有具凹凸表面(或金字塔狀粗面)之紋理結構。」

¹⁸ 同現行(2021年版)發明專利審查基準第二篇第六章「4.2.1允許的增加」及「4.2.3允許的變更」 等章節。

¹⁹ 同前註,「(4) 增加數值限定。例如:在發明說明中若已明確記載『24 ~ 25℃』之數值,可將 該數值限定引進載入申請專利範圍中。」

²⁰ 同前註,「(2)請求項數值限定之變更 a. 由較寬的範圍減縮為實施例所界定的較佳範圍。例如:原申請專利範圍記載某化學之反應條件為 pH=6~12,發明說明之實施例中所述較佳範圍為pH=6~8,若 pH=10~12之反應條件已為先前技術所公開,使較寬的範圍所界定的 pH 值不具新穎性時,允許修正申請專利範圍重新界定為 pH=6~8 的範圍。但不允許修正申請專利範圍重新界定為 pH=6~9,因發明說明並未明確記載 pH=6~9。另外,對於有關 n=1~x 正整數之敘述情況,由於其中之正整數均屬已明確記載,因此允許由較寬的範圍減縮為其中較佳的範圍。b. 由較窄的範圍擴大為實施例所界定的較佳範圍。例如:原申請專利範圍記載某瞬間凝固接著劑,其特性為具有 HLB值(親水性一親油性平衡值)為 9~11,若發明說明之實施例已經記載具有 HLB值之接著劑其有效成分範圍為 7.5~11 時,允許修正申請專利範圍重新界定 HLB值為 7.5~11。」

爭請求項增加該「500至900℃」及「25至90莫耳%」等數值限定所為之修正,雖是申請專利範圍之減縮,也未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,但該等數值範圍得如何修正已被專利審查基準明確規定,非得任意,例如該說明書所述之「500至900℃之最高溫度乾燥及燒製」的上限值,在修正請求項1時若被改為「500至以上」、「500至800℃」或「500至1000℃」,因為發明說明之實施例並沒有記載800℃、1000℃等溫度態樣,將被視為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍而不符修正規定,如專利權人(當時之申請人)執意要將系爭請求項1修正為該「500℃以上」、「500至800℃」或「500至1000℃」,將會因違反專利法第43條規定而受到核駁處分,故系爭請求項1第2次修正的限定內容是有意義的,自與其取得專利之可專利性有關。法院於該民事訴訟中,採彈性禁反言之觀點先「推定」為該數值限定之修正為絕對禁反言,再將舉證責任轉置予專利權人,容專利權人舉證證明該修正有「關連性甚低」、「無法合理期待」等情事之機會,顯肯定其等應為我國適用禁反言時所應併予考量之因素。

但不要忘了,請求項是由若干技術特徵所構成,而申請人或專利權人可以選擇要不要提出修正或更正、要修正或更正哪一或哪些技術特徵、修正或更正的程度(數值、數量)、表達的語彙等,都是取決於申請人或專利權人的意志,被控侵權人或法院都是被動地解讀該修正或更正後的內容。

肆、中國大陸之相關規定

關於禁止反悔原則應用於專利侵權訴訟的規定,在其現行有效的「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」中已有引入 ²¹,雖然專利申請人提出修正或專利權人提出更正的對象是專利專責機構,但在行使權利的當下,並不因為其被控侵權人為第三人就不受拘束,所以「誠實信用原則」

²¹ 中國大陸最高人民法院,《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(2009)》「第6條專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中,通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的,人民法院不予支持。」

不僅是申請當時,也及於後續權利主張時,其適用對象是絕對性而非相對性或選擇性;另北京市高級人民法院所發布之《專利侵權判定指南(2017)》中,亦有引入禁反言限制均等論的規定²²,作為被控侵權人抗辯的手段,但前提是被控侵權人要先主張並舉證證明²³,該指南亦教示當專利權人無法提出系爭專利之修正或更正與授權²⁴或確權無關的理由時,法院得「推定」該修正或更正與授權或確權有關²⁵,在該指南中,並無有關專利權人在面臨禁反言的不利情況下,得主張有無法預見性、關連性甚低、及無合理期待性等推翻推定之事由,顯然中國大陸的專利侵權訴訟中,關於禁反言限制均等論的操作,法院採用的是絕對禁反言,與我國在「專利侵權判斷要點」中所欲表達的彈性禁反言原則有所差異。

伍、結論

西方法律格言:「法律不強人所難(lex non cogit and impossibilia.; lex neminem cogit ad impossibilia)」,也就是說「法律不強迫人做不可能之事」,當系爭專利之修正或更正,於可公開之申請歷史檔案中無具體理由時,何能以抗辯權相繩被控侵權人,進而苛求被控侵權人有舉證責任?此不啻強人所難。

再者,誠實信用原則乃履行權利義務所應遵守的道德規範,基於誠實信用原 則及防止權利濫用,自不允許專利權人於專利申請至專利權維護過程中為了獲得

²² 北京市高級人民法院,《專利侵權判定指南(2017)》「61、被訴侵權技術方案中的技術特徵 與權利要求中的技術特徵是否等同進行判斷時,被訴侵權人可以專利權人對該等同特徵已經放 棄、應當禁止其反悔為由進行抗辯。禁止反悔,是指在專利授權或者無效程式中,專利申請人 或專利權人通過對權利要求、說明書的限縮性修改或者意見陳述的方式放棄的保護範圍,在侵 犯專利權訴訟中確定是否構成等同侵權時,禁止權利人將已放棄的內容重新納入專利權的保護 範圍。」

²³ 同前註,「64、禁止反悔的適用以被訴侵權人提出請求為前提,並由被訴侵權人提供專利申請人或專利權人反悔的相應證據。在已經取得記載有專利申請人或專利權人反悔的證據的情況下,可以根據業已查明的事實,通過適用禁止反悔對權利要求的保護範圍予以必要的限制,合理確定專利權的保護範圍。」

²⁴ 中國大陸法規中之「授權」一詞為我國行政機構「核准」的意思。

²⁵ 同前註,「62、專利申請人或專利權人限制或者部分放棄的保護範圍,應當是基於克服缺乏新 類性或創造性、缺少必要技術特徵和權利要求得不到說明書的支持以及說明書未充分公開等不 能獲得授權的實質性缺陷的需要。權利人不能說明專利申請人或專利權人修改專利檔原因的, 可以推定其修改是為克服不能獲得授權的實質性缺陷。」

專利或維持專利權有效,以修正、更正或申復的形式限制請求項,對專利權進行較窄的解釋或說詞;卻於專利侵權訴訟中,藉由均等論而對請求項進行較寬之解釋,將該在專利申請至專利權維護過程任何階段或文件中已被限定、放棄或排除之事項,重新再納入專利權範圍。所以在專利侵權訴訟中,引入禁反言作為被控侵權人抗辯權的手段之一,俾限制當事人在不同時地有不同立場及說詞之取巧行為,實為民法上誠實信用原則的體現,智慧財產法院的判決顯採用「彈性禁反言」的精神,當系爭專利之申請歷史檔案被被控侵權人提出,且主張有禁反言的適用時,顯已盡舉證之責任,此時的專利權人應當考慮能否舉證證明該修正、更正或申復的內容與專利有效性無關,或是舉證證明有無法預見性、低度關連性、及無合理期待性等情事,以反舉證事由推翻「絕對禁反言」之推定,否則被控侵權物當無均等論的適用。

申請人(含代理人或專利師)若能提高前案(先前技術)的檢索強度及密度, 從源頭管控專利申請的品質,確實將申請專利範圍的技術手段界定清楚,避免請求過廣的請求項,當能優化可專利性的品質,避免日後因修正、更正或申復而導致禁反言。

我國著作權法第88條第3項 法定賠償計算方式之研究*

施志遠

壹、前言

貳、我國著作權法定賠償計算方式之規定與各國規範

- 一、各國著作權法定賠償計算方式之介紹
- 二、我國著作權法定賠償計算方式之演變與規範

參、我國實務判決之觀察與討論

- 一、「不易證明」之標準與討論
- 二、「侵害情節」之認定與檢討

肆、結論

^{*} 本文初稿曾於臺灣智慧財產法學會於 2021 年 8 月 27 日舉辦之《2021 台灣智慧財產法學會著作權研討會》進行發表,感謝主持人王怡蘋教授與評論人蔡惠如庭長給予本文修正之實貴建議。當然,所有文責均由作者自負。

作者現為臺灣臺南地院法官、國立成功大學法律研究所博士生。

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

我國民事損害賠償制度,係以填補損害為原則,因此權利人就所受之損害須盡其舉證責任,然而著作權為無體財產權之一種,性質上本異於一般有體財產權,因此著作權人往往面對侵害之狀態及損害之多寡,有察覺不易及舉證上之困難,準此我國著作權法第88條第3項設有法定賠償之計算方式,作為當被害人不易證明其實際損害額時,可以補充援引為損害賠償之計算方式。然而細繹該項規定,須以「被害人不易證明其實際損害額」作為前提要件,究竟司法實務對於此要件之判斷標準為何?另法院在計算法定賠償額時,又會考量哪些「侵害情節」?均有深入探討之必要。因此本文嘗試由外國立法例、我國法定賠償額之修法歷程及觀察我國智慧財產及商業法院之判決,歸納司法實務運作之結論,認為我國法定賠償之計算方式,不若美國具有懲罰及嚇阻之性質,仍僅具有填補損害之功能,因此權利人自須於訴訟中就「被害人不易證明其實際損害額」之前提要件加以證明,而法院對此要件亦應為實質之審查,始符合立法之目的;另一方面,既然著作權法第88條第3項規定之「侵害情節」,與民事訴訟法第222條第2項之「一切情節」不同,因此在修法前,法院在審酌上即應有所區別,而不應考量侵害情節以外之情狀。

關鍵字:著作權、法定賠償、不易證明實際損害、侵害情節、損害賠償
Copyright、Statutory Damages、Difficult to Prove Actual Damages、
Seriousness of the Infringement、Damages

壹、前言

損害賠償計算之問題可謂是智慧財產侵權訴訟至關重要之核心問題,蓋對於經由民事訴訟程序主張權利者,取得損害賠償可說是相當重要的訴訟目的,因此損害賠償額係如何認定與計算,自有其探討之實益。尤以,我國傳統民法關於損害賠償之概念,係以填補損害為原則,且以權利人所受損害及所失利益為範圍,但在智慧財產領域中,以著作權為例,其本身因無體財產權之特性¹,往往造成著作權人於著作權遭受侵害時,並無法即時得知,且因侵權之詳細資料往往均偏在於侵權行為人手中,從而權利人對於所受實際損害之多寡常有難以舉證之困難,是以,在立法例上,對於智慧財產侵權損害賠償之計算,咸設有特別之規定以資因應。

而我國著作權法關於損害賠償之計算方式,主要係規定於著作權法第88條第2項²及同條第3項³,依上開規定,可將著作權之損害賠償計算方式區分為「具體損害賠償說」(即著作權法第88條第2項第1款本文)、「差額說」(即著作權法第88條第2項第1款本文)、「差額說」(即著作權法第88條第2項第1款但書)、「總利益說」(即著作權法第88條第2項第2款但書)及「法定損害賠償說」(即著作權法第88條第3項)4。另依學者研究指出,由實務判決分析,依據著作權法第88條第3項法定賠償之計算方式為大宗5,惟該項規定,

¹ 傳統民法上之財產權常受制於權利之性質,並且多附隨於實質之本體上,而無法重疊使用,然而智慧財產權並不必然附隨於某特定有體物上,是以,可以利用多重授權之方式為之。舉例而言,著作權法即肯認著作權可以非專屬授權之方式為之,此觀著作權法第37條自明,而有別於傳統民法有體財產權之概念。

² 著作權法第88條第2項規定:「前項損害賠償,被害人得依下列規定擇一請求:一、依民法第二百十六條之規定請求。但被害人不能證明其損害時,得以其行使權利依通常情形可得預期之利益,減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額,為其所受損害。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時,以其侵害行為所得之全部收入,為其所得利益。」

著作權法第88條第3項規定:「依前項規定,如被害人不易證明其實際損害額,得請求法院依侵害情節,在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者,賠償額得增至新臺幣五百萬元。」

⁴ 羅明通,著作權法論Ⅱ,頁 554-558,2014 年 8 版;楊智傑,著作權法判決與評論,頁 383-384,2012 年第 2 版;林州富,著作權法,頁 202-205,2017 年增訂 4 版。

⁵ 王怡蘋,著作權損害賠償之再建構:以德國法為借鏡,臺大法學論叢第44卷第3期,頁820。

適用法定賠償計算方式須以「被害人不易證明其實際損害額」為前提要件,究竟此要件應如何於訴訟中詮釋?司法實務之審查密度又應如何掌握?又法院在酌定法定損害賠償數額時,所需審酌之「侵害情節」為何?此與民事訴訟法第222條第2項之所須審酌之情狀有無不同?由上開疑義可知悉,法定損害賠償計算方式,授權法院於個案中衡酌,因此充滿不確定性。為釐清上開問題,本文以我國智慧財產及商業法院(下稱智財商業法院)之判決為分析之對象,歸納整理後,提出目前實務就法定賠償計算方式之觀察,並對上開疑義加以討論,以供學界及實務界將來得以再進一步研究。

貳、我國著作權法定賠償計算方式之規定與各國規範 一、各國著作權法定賠償計算方式之介紹

有關智慧財產權之法定賠償計算方式,依「與貿易有關的智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)第 45條第 2 項之規定:「司法機關亦應有權命令侵害人支付權利持有人相關費用,該費用得包括合理之律師費;而於適當之情況下,會員並得授權其司法機關,命侵害人賠償權利人因其侵害行為所失之利益以及(或)法定賠償額,縱使侵害人於行為當時,不知或無可得知其行為係屬侵害他人權利時亦同」⁷,惟此規定並非強制性條款,而係由各成員國自行決定是否訂定法定賠償之規定,是以,有部分國家將法定賠償定為最後的賠償手段,只有在依一般賠償方式無法請求損害賠償時,始允許法院將法定賠償範圍內予以酌定損賠金額,然亦有國家將法定賠償列為損害賠償方式之選項,得由權利人自行選擇⁸,或根本未設有法定賠償之計算方式。

⁶ 章忠信,著作權法逐條釋義,頁249,2019年5版。

⁷ TRIPS §45 II: "The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity"

⁸ 何燦成、陳信儒、魏紫冠,探討專利侵權法定賠償額應思考的面向,智慧財產權月刊第250期, 頁8。

因此,本文以下先就美國、日本、德國以及中國大陸就其著作權法中關於法 定賠償計算方式之規定為介紹,並進一步就我國著作權法第88條第3項法定賠 償之計算方式之規範內涵詳為說明。

(一)美國之規定

美國著作權法關於損害賠償之計算,主要規定第504條b項及c項。 其中,美國著作權法第504條b項係關於一般賠償之規定,係以實際損害及侵權人所得利益(Actual Damages and Profits)為損害賠償之範圍,亦即,著作權人有權利請求返還因侵權行為所生之損害,及侵權行為人因侵權行為所得且未列入實際損害計算之利益。於確定侵權行為所得之利益時,著作權人僅須舉證證明侵權行為人所得之毛利,同時侵權行為人則應證明其得扣除之費用,以及源自受著作權保護著作以外之因素所生之利益。。

至於美國著作權法第504條 c 項則係法定賠償(Statutory Damages) 之計算方式,本條第(1)款規定,除該項第(2)款之規定外,著作權 人可以在法院作出最終判決前之任何時候,隨時選擇就涉案的全部侵權 行為,就每一件著作(one work),請求每一侵權人各別,或兩個或以上 之共同侵權人時,由共同侵權行為人連帶在美金750元至美金3萬元間, 請求法院酌定其賠償額,以取代實際損失及侵權行為人所獲取利益之賠 償方式,在此條規定之目的下,編輯著作及衍生著作均視為一件著作10。

⁹ 17 U.S.C §504(b): "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. In establishing the infringer's profits, the copyright owner is required to present proof only of the infringer's gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work"

¹⁷ U.S.C §504(c)(1): "Except as provided by clause (2) of this subsection, the copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages for all infringements involved in the action, with respect to any one work, for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than \$750 or more than \$30,000 as the court considers just. For the purposes of this subsection, all the parts of a compilation or derivative work constitute one work"

惟侵權行為人倘經證明係基於故意而為侵害著作權之行為,法院可以自為認定,將法定賠償額度增加至美金15萬元¹¹。但如果侵權行為人能證明其並不知且並無理由使其相信其行為將構成著作權之侵害者,則法院亦可以決定將法定賠償額度調降至美金200元¹²。至如法院確信該利用人有充分理由相信其行為符合第107條合理使用之規定,且屬於特定非營利機構、個人在其職務範圍內重製、或在經常性非營利活動表演或重製含有該表演之節目,致侵害著作權者,法院應免除其支付法定賠償¹³。而關於美國著作權法第504條b項、c項之損害賠償計算方式,著作權人固得擇一請求損害賠償,惟主張法定賠償計算方式之著作權人,須在著作權局(Copyright Office)有登記之著作,權利人方能主張之¹⁴。

另在屬於美國著作權法特別法之千禧年數位著作權法(Digital Millennium Copyright Act)第1203條中亦規定,著作權人得在確定判決前任何時間,請求違反同法第1201條禁止規避科技保護措施規定者,每

¹¹ 17 U.S.C §504(c)(2): "In a case where the copyright owner sustains the burden of proving, and the court finds, that infringement was committed willfully, the court in its discretion may increase the award of statutory damages to a sum of not more than \$150,000..."

¹⁷ U.S.C §504(c)(2): "...In a case where the infringer sustains the burden of proving, and the court finds, that such infringer was not aware and had no reason to believe that his or her acts constituted an infringement of copyright, the court in its discretion may reduce the award of statutory damages to a sum of not less than \$200..."

¹⁷ U.S.C §504(c)(2): "...The court shall remit statutory damages in any case where an infringer believed and had reasonable grounds for believing that his or her use of the copyrighted work was a fair use under section 107, if the infringer was: (i) an employee or agent of a nonprofit educational institution, library, or archives acting within the scope of his or her employment who, or such institution, library, or archives itself, which infringed by reproducing the work in copies or phonorecords; or (ii) a public broadcasting entity which or a person who, as a regular part of the nonprofit activities of a public broadcasting entity (as defined in section 118(f)) infringed by performing a published nondramatic literary work or by reproducing a transmission program embodying a performance of such a work"

¹⁷ U.S.C §412: "In any action under this title, other than an action brought for a violation of the rights of the author under section 106A(a), an action for infringement of the copyright of a work that has been preregistered under section 408(f) before the commencement of the infringement and that has an effective date of registration not later than the earlier of 3 months after the first publication of the work or 1 month after the copyright owner has learned of the infringement, or an action instituted under section 411(c), no award of statutory damages or of attorney's fees, as provided by sections 504 and 505, shall be made for—(1)any infringement of copyright in an unpublished work commenced before the effective date of its registration; or (2)any infringement of copyright commenced after first publication of the work and before the effective date of its registration, unless such registration is made within three months after the first publication of the work."

一行為賠償美金 200 元至美金 2,500 元 ¹⁵,另可請求違反同法第 1202 條著作權管理資訊完整性規定者,每一行為賠償美金 2,500 元至美金 25,000 元 ¹⁶。若經被害人證明,且經法院認定侵權行為人其違反同法第 1201 條或第 1202 條規定而於判決確定後 3 年內,又為相同之侵權行為時,法院得於基於公平性之考量,課予 3 倍之賠償金處罰 ¹⁷。

稽之上開美國著作權法及千禧年數位著作權法關於法定賠償計算方式之規定,雖不若我國有以「被害人不易證明其實際損害額」之要件,然從美國法制史的角度觀察,美國法關於法定賠償之制定目的即是因為著作權侵害所造成之實際損害與侵害利得實難估計所設計,因此法定賠償制度與一般賠償制度之目的並無不同,均係為填補損害,是以1909年所制定之美國著作權法,即規定必須在損害難以證明時,方能適用法定賠償額之制度,故於訴訟上原告所受損害或被告因侵權行為所得之利益可以證明時,法院即會拒絕依據法定賠償額之規定酌定損害,但在1976年之著作權法中,為避免侵害人可能心存僥倖從事侵害行為,主觀上認為如果敗訴再補繳權利金即可,若未被發現即可減省權利金之相關支出,因此美國國會賦予法定賠償制度嚇阻與懲罰之功能,自此,美國許多法院判決,即不再要求以「被害人不易證明其實際損害額」作為適用法定賠償額規範之前提要件18。

^{15 17} U.S.C §1203(c)(3)(A): "At any time before final judgment is entered, a complaining party may elect to recover an award of statutory damages for each violation of section 1201 in the sum of not less than \$200 or more than \$2,500 per act of circumvention, device, product, component, offer, or performance of service, as the court considers just."

^{16 17} U.S.C §1203(c)(3)(B): "At any time before final judgment is entered, a complaining party may elect to recover an award of statutory damages for each violation of section 1202 in the sum of not less than \$2,500 or more than \$25,000."

¹⁷ 17 U.S.C §1203(c)(4): "In any case in which the injured party sustains the burden of proving, and the court finds, that a person has violated section 1201 or 1202 within 3 years after a final judgment was entered against the person for another such violation, the court may increase the award of damages up to triple the amount that would otherwise be awarded, as the court considers just."

¹⁸ 李治安,解構著作權法的損害賠償方程式,政大法學評論第 124 期,頁 344-346。

(二)日本之規定

日本著作權法有關損害賠償計算方式主要係規範於第 114條中,該條規定著作權人、出版權人或著作鄰接權人對於因故意或過失侵害其權利之人,得以將侵權行為人因該侵權行為所獲之利益,推定為權利人所受損害之數額 ¹⁹;或以權利人行使權利通常得獲取金錢之數額,作為自己所受損害之數額 ²⁰;又如被侵害之權利,屬於著作權集體管理組織所管理,亦可依據該組織之使用報酬率作為所受損害之數額 ²¹。倘侵權行為人非屬故意或重大過失時,法院得斟酌定損害賠償數額 ²²。是由上開日本著作權法之規定可知悉,其並未規範有法定賠償數額之損害賠償計算方式 ²³。

(三)德國之規定

德國著作權法關於損害賠償之計算,主要係規定於該法第97條第2項,該項規定為:「因故意或過失侵害著作權者,對於被害人因此所造成之損失,負賠償責任。計算損害賠償數額,得考慮侵害人因侵害行為

¹⁹ 日本著作權法第 114 條第 2 項規定:「著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する」。

²⁰ 日本著作權法第114條第3項規定:「著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる」。

²¹ 日本著作權法第 114 條第 4 項規定:「著作権者又は著作隣接権者は、前項の規定によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その著作権又は著作隣接権が著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第一項に規定する管理委託契約に基づき同条第三項に規定する著作権等管理事業者が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める同法第十三条第一項に規定する使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権又は著作隣接権に係る著作物等の使用料の額(当該額の算出方法が複数あるときは、当該複数の算出方法によりそれぞれ算出した額のうち最も高い額)をもつて、前項に規定する金銭の額とすることができる」。

²² 日本著作權法第 114 條第 5 項規定:「第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の 賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に 故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これ を参酌することができる」。

²³ 何燦成、陳信儒、魏紫冠,同註8,頁10。

所獲之利益。損害賠償數額之計算,亦得以侵害人若欲取得授權所應支付之合理授權金為計算基礎」,準此,損害賠償之計算方式可分為:「被害人之實際損害說」、「交付侵害人之所得利益說」及「類推授權說」等3種計算方式,被害人就計算方式享有選擇權,即被害人於訴訟中得選擇其中一種方式計算損害賠償金額,並得於訴訟中任意變換計算方式,迄至被害人主張之損害賠償請求權獲得實現,或取得終局判決時,其選擇權始歸於消滅²⁴。

而所謂類推授權又稱之為補償授權,係指於契約締結時,理性之雙 方當事人依據可預見之未來發展所能達成協議之授權金額,而無需考慮 侵害人是否實際上能獲得利益。而在德國法院之實踐上,並不以被害人 曾訂定類似之授權契約為限,如被害人未有類似之授權契約,法院得參 考授權交易市場上廣為接受之授權契約內容,縱使授權交易市場上亦不 存在廣為接受之授權契約,法院仍得考量案件之所有情事,如侵害行為 之範圍、時間長短及方式、受侵害權利之經濟價值、被害人之聲譽與形 象等因素,以酌定類推授權,甚且,縱然被害人有類似授權契約或授權 交易市場存在廣為接受之授權契約,法院亦僅以此為酌定類推授權之基 準,再基於相關情事之考量,而得以高於授權金之數額作為賠償數額, 此與我國法院將侵權行為人應給付而未給付之合理授權金視為被害人之 所失利益,以此作為侵權行為人應賠償之數額,並僅侷限於被害人曾與 他人締結類似之授權契約,方得援引為合理授權金,並不相同。是以, 從文字規範以觀,德國著作權法似與日本著作權法相同,並未明文設有 法定賠償數額之計算方式,惟有學者認為德國著作權法上之類推授權之 損害賠償計算方式,在性質上有別於我國之合理授權金,反係與我國法 院酌定賠償額較為接近25。

²⁴ 王怡蘋,同註5,頁838-839。

²⁵ 王怡蘋,同註5,頁857-858。

(四)中國大陸之規定

接中國大陸著作權法第 54 條 26 第 1 項至第 3 項規定:「(第一項) 侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,侵權人應當按照權利人因此受 到的實際損失或者侵權人的違法所得給予賠償;權利人的實際損失或者 侵權人的違法所得難以計算的,可以參照該權利使用費給予賠償。對故 意侵犯著作權或者與著作權有關的權利,情節嚴重的,可以在按照上述 方法確定數額的一倍以上五倍以下給予賠償;(第二項)權利人的實際 損失、侵權人的違法所得、權利使用費難以計算的,由人民法院根據侵 權行為的情節,判決給予五百元以上五百萬元以下的賠償;(第三項) 賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支」。其中, 本條第 2 項即係關於法定賠償之計算方式,而觀之上開規定及法條文字 之用語,與我國著作權法第 88 條第 3 項之要件雷同,需以「權利人的實 際損失、侵權人的違法所得、權利使用費難以計算」為其要件,且同樣 設有上、下限範圍之規定。

二、我國著作權法定賠償計算方式之演變與規範

我國著作權法關於法定賠償之計算方式,現係規範於著作權法第88條第3項,而本項規定於1985年7月10日修正時,係參考美國著作權法第504條之規定而設於第33條第2項²⁷,斯時修正為若因被侵害之著作物無零售價格,而無從計算是否低於各該被侵害著作實際零售價格之500倍時,得由法院依侵害情節酌定其賠償額²⁸;嗣於1992年6月10日,除將著作權法第33條移列至著作權法第88條,另關於法院酌定賠償之適用時機,增訂須以「如被害人不易證明其實際損

²⁶ 依 2020 年 11 月 11 日第 13 屆全國人民代表大會常務委員會第 23 次會議修正通過。

^{27 1985}年7月10日修正之著作權法第33條第2項規定:「前項損害賠償額,除得依侵害人所得利益與被害人所受損失推定外,不得低於各該被侵害著作實際零售價格之五百倍。無零售價格者,由法院依侵害情節酌情定其賠償額」。

²⁸ 有論者認為 1985 年著作權修法以最低賠償額為被侵害著作定價 500 倍作為法定賠償之規定,似有兼具懲罰之性質,惟如此法條演繹之結果,造成當時許多實務上法院判賠之金額與權利人所受損害顯不相當之情形,舉例而言:小攤販販賣多捲盜版錄音帶或電腦軟體大補帖,卻往往須賠償甚高之金額,而顯不合理,因此才導致後來於 1992 年之修法,參考美國著作權法第504 條之規定,訂定法定賠償額之上下限範圍。可參閱:何燦成、陳信儒、魏紫冠,同註 8,頁 13。

害額」為要件,且為免使損害與賠償二者間,失去平衡,爰於第88條第3項後段,賦予法院斟酌賠償額之權²⁹;復於2003年7月9日,再依TRIPS第41條至第43條之規定,為確保對侵害智慧財產權之行為得有效防止及遏止更進一步之侵害,爰提高法院依侵害情節酌定賠償額之上限,一般侵害為新臺幣100萬元,其屬故意且情節重大者,得增至500萬元³⁰。

觀之上開著作權法第88條第3項之修正歷程,可見1985年之舊著作權法第33條第2項之法定賠償與現行法第88條第3項並不相同,前者之規定,是以依一般規定之賠償額低於法定賠償額時,方以法定賠償額為準,而現行法則是需以「如被害人不易證明其實際損害額」,始有法定賠償適用之餘地,因此當權利人如對於著作權法第88條第2項之損害額易於證明時,縱然其證明之結果低於第3項之賠償額,仍應以第2項之損害為準,而無法定賠償計算適用之餘地³1。此外,從與同為智慧財產權之商標法第71條第1項第3款關於商標權受侵害之法定賠償計算方式以觀,商標法之立法模式係賦予商標權人得自由選擇計算方式,其中即包含法定賠償之計算方式,顯見著作權法關於法定賠償額之規定,並非得由權利人自由選擇,而係於「被害人不易證明其實際損害額」時之補充地位,此應為立法者之立法選擇(有關各國著作權關於法定賠償制之比較詳如下表)。

附表:各國著作權關於法定賠償制之比較

	美國法	德國法	日本法	中國大陸	我國
是否設有法定賠償計算方式	✓	*	*	✓	✓
是否需以被害人不易證明為 要件(補充性要件)	×	×	*	✓	✓
是否設有上下限金額之規定	✓	*	*	✓	✓
是否具有嚇阻、懲罰性質	✓	*	*	*	×

¹⁹⁹²年6月10日修正之著作權法第88條第3項規定:「依前項規定,如被害人不易證明其實際損害額,得請求法院依侵害情節,在新臺幣一萬元以上五十萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者,賠償額得增至新臺幣一百萬元」。

³⁰ 現行著作權法第88條第3項規定:「依前項規定,如被害人不易證明其實際損害額,得請求法院依侵害情節,在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者,賠償額得增至新臺幣五百萬元」。

³¹ 蕭雄淋,著作權法論,頁 290,2015 年 8 版。

又法院在決定法定賠償時,有學者提出依照美國之實務見解,得斟酌與侵權 行為有關聯被告所減少之開支及獲得之利益、原告因被告之行為而喪失之收入、 侵權人之心理狀態(故意、明知或善意)³²,亦有論者認為法院應於具體個案, 參酌兩造之經濟能力、社會地位、侵害情節等因素,而於法定賠償額之範圍內酌 定之³³。

另於民事訴訟法第 222 條第 2 項雖亦規範:「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者,法院應審酌一切情況,依所得心證定其數額」,此項規範之意旨與著作權法第 88 條第 3 項相同,均是針對損害不易證明之情況而設,授權法院得依據案件事情決定損害賠償額,惟著作權法第 88 條第 3 項相較於民事訴訟法第 222 條第 2 項,設有上下限之範圍 34 而有所不同,因此在體例上,當法院審理著作權侵權案件時,權利人已證明有損害而難以證明數額時,本文認為自應優先適用著作權法第 88 條第 3 項之特別規定,而不應再加以適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定 35。

此外,由於我國著作權法不若美國著作權法第504條,有明確規定法定賠償額之計算單位,因此在我國司法實務上,不乏有對於侵害同一著作類型或侵權事實類似之著作侵權案件,法院於審酌法定賠償額時,究應以「一個著作」或「一個案件」為計算單位之爭議36。簡言之,倘侵權行為人同時侵害著作權人之數個

³² 同前註,頁291。

³³ 林州富,同註4,頁204-205。

³⁴ 固然依照本文前揭關於美國著作權法之介紹,美國著作權法對於法定賠償之上下限亦設有規定,但此種同時設有上下限之法定賠償規定,並非所有之智慧財產法規均如此,舉例而言,我國商標法第71條第1項第3款法定賠償之計算方式,於2011年6月29日修正時,即將最低損害賠償即單價500倍部分刪除,由法官依侵權行為事實之個案為裁量,以免實際侵權程度輕微,仍以零售單價500倍之金額計算損害賠償額,而有失公平,因此現行商標法關於法定賠償之計算方式僅設有上限而不設下限,就此,不乏有學者認為是否因受害人無法證明實際損失,致不能獲得應得之公評補償,將助長侵害行為滋生之疑慮。是由上開不同之意見以觀,對於法定賠償是否設有下限,確有仁智互見之不同看法,惟礙於篇幅之故,本文就此問題爰不加以特別討論,特此敘明。可參閱:蔡明誠,2011年修正商標法後問題之再思考,智慧財產權月刊第170期,頁18-20。

³⁵ 智財商業法院 109 年度民著上易字第 15 號民事判決曾於理由欄中提及:「原審雖適用民事訴訟法第 222 條第 2 項規定審酌賠償金額,不適用著作權法第 88 條第 3 項前項規定。然賠償額度之認定,核無違誤」,由此似可推論,於權利人有不易證明實際損害額時,於著作侵權事件中,應適用著作權法第 88 條第 3 項規定,而非民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定。

³⁶ 何燦成、陳信儒、魏紫冠,同註8,頁14。

不同著作時,權利人對侵權行為人之數個侵權行為一同起訴時,此時關於法定賠償額之計算,究竟應以一個1萬元至100萬元或數個1萬元至100萬元為計算。 準此,有論者以為依立法原意應以數個為妥適³³,蓋如仍以一個法定賠償額作為計算,將不當限縮著作權人所得主張之賠償總額³³,亦將鼓勵權利人以發動數個訴訟程序個別請求,以達數個法定賠償之目的,如此一來,恐有害訴訟經濟,致浪費司法資源。對此,我國司法實務亦肯認著作權法第88條第3項之規定,係針對每一著作財產權而言,亦即每一著作權應各個計算,故縱一次侵害數個著作權,亦應逐一個別計算其損害額³°。此外,另有論者自1985年之修正說明推知,法定賠償乃係以單一著作權為準⁴。因此,由法定賠償之修法歷程推敲立法者之原意、訴訟經濟之考量,及我國乃係參考美國著作權法第504條之規定而設,因此採取與美國著作權法相同之解釋,以單一著作權作為法定賠償額之計算單位,應係較為合理之解釋。

參、我國實務判決之觀察與討論

一、「不易證明」之標準與討論

(一)「不易證明」之實務判決觀察

我國著作權法第 88 條第 3 項固規定有「如被害人不易證明其實際損害額」始得請求法院以法定賠償額為損害賠償之計算方式,但關於損害

³⁷ 蕭雄琳,同註31,頁291;李治安,同註18,頁364。

³⁸ 李治安,同註18,頁364。

³⁹ 智財商業法院 107 年度民著上字第 13 號民事判決、智財商業法院 106 年度重附民上字第 5 號刑事判決、智財商業法院 106 年度民著訴字第 10 號民事判決、智財商業法院 106 年度重附民上字第 1 號刑事判決、智財商業法院 102 年度重附民上字第 3 號刑事判決、智財商業法院 100 年度重附民上字第 2 號刑事判決均同此見解。

^{40 1985} 年本項之修正說明謂:「盜印他人著作發行,究竟如何發行?發行數量若干?加害人多祕而不宜,故被害人實際所受損害之情形,往往無法舉證,亦有加害人於獲悉被檢舉之後,常不擇手段,將所餘盜印本傾銷,迨查封時,已所餘無幾,縱受刑事處罰,但對被害人之損害,則無法補償,有失公平。目前著作權侵害案件,不僅侵害方式更新,侵害範圍亦大,除單一侵害他人著作外,更常有搜集多種著作,割裂、改竄成書或整理多張發音片予以改竄重製者。若僅視為侵害單一著作權而科以單一著作物定價五百倍之賠償,仍嫌過輕,故凡有侵害數著作權者,明定其損害賠償額不得低於各該著作物定價之五百倍,以保障各該著作權,無定價之著作物由法院酌定其賠償額,列為本條第二項」,因此如重製數種著作,則屬侵害數個著作權,個別著作權各依500倍計算。可參閱:羅明通,同註4,頁553。

額不易證明之認定標準,或有寬嚴不一之情,舉例而言,於臺灣高等法院 97 年度智上易字第 11 號民事判決中,權利人僅稱侵權行為人故意侵害其 著作權且情節重大,難以估計損害;另於智財商業法院109年度民著訴字 第 118 號民事判決中之原告亦僅陳稱不易證明所受實際損害,惟法院於判 決中均未加以詳論不易證明之要件,而僅一語帶過本件難以證明損害,而 逕以著作權法第88條第3項為計算,未闡明權利人(即被害人)「為何」 或「如何」不易證明其實際損害額之情,而採取寬鬆之認定標準者41, 惟最高法院 97 年度台上字第 375 號民事判決 ⁴ 及同院 97 年度台上字第 1552 號民事判決43對此則明確表示,權利人依著作權法第88條第3項規 定請求損害賠償,應以其實際損害額不易證明為其要件,且應於判決內 說明係如何認定法定賠償之依據及查明侵害之情節,始為適法。準此, 有學者認為我國法院在適用著作權法第88條第3項時,仍應具體審酌被 害人是否不易證明其實際損害,並闡明為何不易證明,方不致造成濫用 酌定損害賠償制度之結果,否則該不易證明之要件將形同具文⁴,另一方 面,法定賠償既然是一個屬於比較彈性且便利之計算方式,倘不加以限 縮適用之時機,不無可能權利人會因此怠於積極主張其所受之損害,同 時亦導致法院怠於客觀判斷個案情節之真相探求⁴,因此確實有必要對於 被害人是否不易證明其實際損害為實質之認定與審查,而不應流於形式。

⁴¹ 李治安,同註18,頁340-341。

⁴² 最高法院97年度台上字第375號民事判決略以:「……被害人依該條第三項規定請求損害賠償, 自以其實際損害額不易證明為其要件;而法院酌定賠償額,並應按侵害之情節定之。本件依原 審認定之上訴人侵害被上訴人著作權之事實,係上訴人之受僱人將系爭軟體重製安裝於附表所 示之四部筆記型電腦硬碟內,開機陳列於其營業所內展示,原審既僅認定上訴人重製被上訴人 軟體之電腦係供展示,則能否認被上訴人不易證明其損害額?原審又係憑何認定『上訴人侵害 範圍甚廣,無法限縮其非法拷貝之數量』,並據以酌定其賠償額?且上訴人侵害被上訴人著作 權之情節為何,與被上訴人得否依修正前著作權法第八十八條第三項規定請求賠償及其賠償額 之酌定,所關至切,均應予以調查釐清……」。

⁴³ 最高法院 97 年度台上字第 1552 號民事判決略以:「……被害人依修正前著作權法第八十八條第三項規定請求損害賠償,應以實際損害額不易證明為其要件;又法院酌定賠償額,並應按侵害之情節定之。就本件上訴人侵害被上訴人系爭影片重製權之情節如何?上訴人所指應依所查扣之光碟數量、錄影帶出租公司平均進貨價、同業利潤標準等計算損害額,何以無法反映被上訴人受損害之實情?又循被上訴人之請求,以每部影片二十五萬元酌定其損害額,所憑之依據為何?此與被上訴人得否依修正前著作權法第八十八條第三項規定請求上訴人連帶賠償,以及酌定賠償額若干,所關頗切……」。

⁴⁴ 李治安,同註18,頁349。

⁴⁵ 蔡明誠,同註34,頁19。

就此,本文搜尋晚近以著作權法第88條第3項法定賠償計算之智財 商業法院判決,確實已有為數不少判決會於理由中,加以論述有何不易 證明損害額之情事,舉例而言,智財商業法院 110 年度民著訴字第 146 號 民事判決以著作權人尚無授權他人使用系爭圖片之客觀市場行情,實難 以證明其行使權利依通常情形可得預期之利益,自不易證明其實際損害 額46;智財商業法院110年度民著訴字第33號民事判決則以侵權行為人 使用系爭受著作權保護之圖片於網站或季刊作為政令宣導或活動資訊宣 傳流通散布眾多,是其實際上直接或間接獲得之財產上利益,誠屬難以 估算;智財商業法院109年度民著訴字第93號民事判決認權利人主張侵 權行為人侵害其所拍攝之花藝作品,作為招攬學員之廣告,從而請求侵 权行為人招收學生之學費收益,全為侵害攝影著作重製權、公開傳輸權 所獲之利益,難認有據,但權利人對於侵權行為人之侵害所得數額確難 以計算,而適用法定賠償之計算方式;智財商業法院109年度民著上易 字第 13 號民事判決則認以依卷內事證,並無資料可以佐證權利人主張計 算授權金之依據,因此無從依照權利人所主張之計算方式為基礎,且亦 不易證明實際損害額,因此適用著作權法第88條第3項為計算;智財商 業法院 109 年度民著訴字第 42 號民事判決則以權利人已證明侵權行為人 因侵權行為至少之利得,但侵權行為人之實際獲利數額,確為原告不易 證明;智財商業法院 109 年度民著訴字第 71 號民事判決則以侵權行為人 將系爭電影視聽著作,上傳至影音平臺供人線上觀看,於侵權期間之觀 看次數為91次,然點閱觀看系爭著作之情狀不一,或有瀏覽部分片段者, 或有重複點閱者,確實難以計算實際損害,因此權利人主張依法定賠償 計算損害賠償,為有理由;智財商業法院 109 年度民著訴字第 47 號民事 判決則以因侵權行為人將權利人之音樂著作,灌錄至伴唱機中,因灌錄 之時間不詳,確實難以計算原告所受實際損害,是權利人主張依著作權 法第88條第3項規定計算損害賠償,洵屬有據等語。由上開判決可知悉, 司法實務已逐漸就「如被害人不易證明其實際損害額」之要件,採取實 質認定之審查標準,如此作法應較能符合立法目的及法條之文義解釋。

⁴⁶ 智財商業法院 110 年度民著上易字第 13 號民事判決亦同此見解。

(二)「不易證明」之法律解釋與演繹

首先,依學理及目前實務多數見解47,均已肯認為要適用著作權法第 88條第3項,權利人應先證明「如被害人不易證明其實際損害額」,而 法院亦須為實質之認定,在這前提下,即有必要探討,權利人究應證明 至何種程度,始謂已盡說服義務。簡言之,依著作權法第88條第3項既 係規定「依前項規定,如被害人不易證明其實際損害額」,則究竟何謂「依 前項規定」?是權利人須先窮盡證明依照前項(即著作權法第88條第2 項)所列之4種損害賠償計算方式均難以計算出實際之損害額?抑或權 利人僅須依前項之擇一計算方式計算後,仍難以計算出實際損害額後, 即可請求法院以法定賠償計算方式?關於此問題,學說及實務較少論及, 惟本文以為,從著作權法第88條第2項之規定,係賦予權利人得自由選 擇一般賠償之4種計算方式,此由該項條文文字係規範「被害人得依下 列規定擇一請求」自明,因此論理上,權利人僅須以著作權法第88條第 2項中之任一款作為先位計算損害賠償之請求,復以同法第88條第3項 作為備用之主張,請求法院審理,即為已足,而毋庸再就著作權法第88 條第2項所列之4種計算方式,逐一為證明或說理40。惟倘若權利人依其 現有之資料,僅足以證明有侵權行為之事實,但毫無任何事證可足資證

⁴⁷ 惟不乏有學者認為依照我國著作權法第88條第3項之適用要件,無非係為使法定賠償額在適用上居於替補之地位,但觀察實務運作模式,適用法定賠償計算方式反而較著作權法第88條第2項對於權利人更有利,而產生糾葛,另一方面,著作權法第88條第3項之「被害人不易證明其實際損害額」與同條第2項第1款但書之「被害人不能證明其損害」間存在有難以區別之問題,因此基於著作權易受侵害之特殊性,為達保護著作權之目的,而肯認預防侵害與填補損害同為著作權損害賠償制度之主要功能下,若將「被害人不易證明實際損害額」之適用限制刪除,使權利人得自由選擇可於被害人所受損害、侵害人所得利益及法定賠償額三種方式中自由選擇,應最能發揮預防侵害之功能,亦能解決與同條第2項第1款但書之「被害人不能證明其損害」間存在有難以區別之問題。可參閱:王怡蘋,同註5,頁860-862。

⁴⁸ 以智財商業法院 109 年度民著訴字第 79 號民事判決為例,該事件原告即係先主張,雖然被告於查扣前所販賣之盜版系爭玩偶數量不明,惟以自 107 年 6 月至 108 年 1 月 23 日止期間查獲之販賣數量 5 倍估算,應屬合理,且法院亦得類推適用著作權法第 88 條第 3 項規定酌定被告已販賣之數量,並依同條第 2 項第 1 款或第 2 款規定擇一認定被告所得利益,以計算賠償金額。復主張倘被告之收益不易證明,原告爰依同法第 88 條第 3 項規定,請審酌被告等係製造、批發及進口、經銷絨毛玩偶的廠商,且重製之仿製品數量眾多,原告所受損害非輕,以及原告知名度、著作創意程度,及在市場上受歡迎的程度,及被告具有相當資力,且係故意侵權牟利、犯後態度不佳之侵權情節,與判命損害賠償有嚇阻不肖業者之效果等情,請求法院以法定賠償方式計算之。

明實際之損害額,此時是否可能發生權利人根本無法依照著作權法第88條第2項中所列之其中一種方式先為計算?準此,本文以前揭智財商業法院109年度民著訴字第42號民事判決為例,既然權利人已可證明侵權之事實,則至少可就已查扣之侵權物數量等資料,計算損害額,再以其他證據向法院證明侵權行為人顯然不可能僅有如此少量之侵權利得,但在無法計算實際損害額之情況下,請求法院以法定賠償為計算,亦應認為符合不易證明之規定。

另一方面,有學者認為在規範上,著作權法第88條第3項之「被害 人不易證明其實際損害額」與同條第2項第1款但書之「被害人不能證 明其損害 | 間難以區別 40。惟本文認為於解釋法律時,可就其前後法律文 字詳加推敲以為輔助判斷,以著作權法第88條第2項第1款而言,該款 本文係以民法第216條為中心,以權利人所受損害及所失利益作為損害 賠償之計算範圍,因此該款但書之「被害人不能證明其損害」,即應指 向該款本文所提及之所受損害及所失利益不能證明;相較而言,著作權 法第88條第3項,法律文字係以「依前項規定,如被害人不易證明其實 際損害額」,因此此處所指之不易證明應泛指依著作權法第88條第2項 所列之4種計算方式之一為計算後,仍無法證明被害人之實際損害額而 言,準此當權利人依著作權法第88條第2項第1款之規定,主張損害賠 償時,當無法計算出損害時,應可賦予權利人自由選擇以「差額說」或 」法定賠償說 | 作為損害賠償之主張基礎,甚或排列先備位聲明之可能, 因此上開2法條於文字用語確實極為相同,但依法條演繹之結果,只要 肯認於符合不易或難以證明損害之條件時,賦予權利人選擇適用「差額 說」或「法定賠償說」之權能,解釋上應無扞格之處。惟根本之道,或 應思考是否修正法條之文字,甚或有學者更指出在無體財產權受侵害時, 可能影響權利人在市場之占有率或原本能取得之權利金,但卻難以減損 權利人之既有財產 50,因此殊難想像有所謂「所受損失」之概念,而認為

⁴⁹ 王怡蘋,同註5,頁859。

⁵⁰ 謝明洋,商標侵害及損害賠償之計算—智慧財產法院 97 年度重附民字第 1 號刑事附帶民事判決及商標法修正草案評析,月旦民商法雜誌第 26 期,頁 198。

著作權法第88條第2項第1款但書「差額說」中所謂「以其行使權利依通常情形可得預期之利益,減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額,為其所受損害」即為民法第216條所指之「所失利益」之概念涵蓋;參以,觀諸我國實務判決鮮有以著作權法第88條第2項第1款但書為計算者,因此亦有學者認為著作權法第88條第2項第1款但書之規定,實應刪除,以避免混淆51,因此倘將現行差額說之規定予以刪除,或許亦可間接解決前揭學者認為著作權法第88條第3項之「被害人不易證明其實際損害額」與同條第2項第1款但書之「被害人不能證明其損害」間難以區別之疑惑。

二、「侵害情節」之認定與檢討

(一)「侵害情節」之實務判決觀察

有學者曾研究指出,我國法院於依著作權法第88條第3項為損害賠償計算時,所考量侵害情節之參考因素,包含「被害人所受之實際損害」、「被害人之營業收入之變化」、「侵害人因侵害所得之利益」、「侵權期間」、「侵害人之身分」、「是否為連續侵害」、「受侵害著作之數量或比例」、「著作在市場上受歡迎之程度」、「侵害人侵害行為之文化教育意涵」、「侵害人之收入或清償能力」、「侵害人犯後之態度」、「損害賠償之嚇阻效果」等情狀52,除此之外,經本文觀察實務判決,尚包含「被告之行為係故意或過失」、「侵權物之用途」、「著作之創意程度高低」、「權利人創作或取得著作之成本」亦均為參酌之因素之一。

舉例而言:智財商業法院110年度民著訴字第33號民事判決即分別考量被告係過失侵權(可歸類為「被告之行為係故意或過失」),僅未經授權使用7張之美術著作所占出版品之比例不高(可歸類為「受侵害著作之數量或比例」),侵權物係用於政府之宣傳品(可歸類為「侵權物之用途」)及授權金之金額(可歸類「被害人所受之實際損害」)等情節;智財商業法院109年度民著上易字第13號民事判決則分別考量被

⁵¹ 李治安,同註18,頁315。

⁵² 李治安,同註18,頁354-360。

> 告未經授權使用之音樂著作之是否營利及營收高低(可歸類為「侵害人 因侵害所得之利益」)、侵害之音樂著作數目(可歸類為「受侵害著作 之數量或比例」)等情節;智財商業法院109年度民著訴字第79號民事 判決則係同時考量被告所侵害實可夢玩偶圖樣之美術著作創意程度高(可 歸類為「著作之創意程度高低」),且在國內享有相當之知名度及市場歡 迎程度(可歸類為「著作在市場上受歡迎之程度」),而被告公司分別 為進口及批發玩具之廠商具有一定資力和僅為批貨銷售之玩具零售商而 屬資力較低者之區別(可歸類為「侵害人之身分」、「侵害人之收入或 清償能力」)、查扣侵權物之數量及售價(可歸類為「侵害人因侵害所 得之利益」、「受侵害著作之數量或比例」)等情節;智財商業法院109 年度民著訴字第 118 號民事判決則以原告長期耗費授權成本取得系爭美術 著作(可歸類為「權利人創作或取得著作之成本」)、被告為過失侵權(可 歸類為「被告之行為係故意或過失」)、侵害之數量(可歸類為「受侵 害著作之數量或比例」)、侵權物係作為救國團招生使用(可歸類為「侵 權物之用途」)、被告因侵權之收益(可歸類為「侵害人因侵害所得之 利益」)等情節;智財商業法院109年度民著上字第5號民事判決則審 酌侵權人原為權利人之合作廠商(可歸類為「侵害人之身分」)、被告 侵害之語文著作係為充作對外招攬之目錄所用(可歸類為「侵權物之用 途」),且該語文著作創作程度較低(可歸類為「著作之創意程度高低」) 及兩造資本(可歸類為「侵害人之收入或清償能力」)等因素而為酌定。 是由上開判決之觀察亦可知悉,實務運作上多係參考複數之情狀因子作 為判斷,儘可能接近實際損害之情況,而鮮少以單一情狀逕以認定。

> 另一方面,如同本文前所提及,著作權人請求法院適用著作權法第 88條第3項須以先依前項之4種一般賠償之計算方式為主張後,仍無法 證明其實際損害後,始能請求法院依法定賠償方式為計算,因此在訴訟 過程中,權利人必然先依著作權法第88條第2項所列之計算方式,提出 其計算之依據並加以說明,雖然這些資料或不足以作為判定實際損害之 依據,但卻可作為後續法院於法定賠償計算之參考,舉例而言,「被害 人所受之實際損害」、「被害人之營業收入之變化」即類似著作權法第

88條第2項第1款之規定、「侵害人因侵害所得之利益」即類似著作權 法第88條第2項第2款之規定。準此,更加印證在適用法定賠償計算方 式時,就法條之應然面而言,權利人須先證明依著作權法第88條第2項 所列之計算方式,仍無法計算出實際之損害額,而就實然面以觀,這些 經權利人曾經提出或舉證之資料,於法院就法定賠償額酌定時,縱然此 該證據可能僅作為說明不易證明實際損害額之依據,但仍有助於法院於 後續判斷法定賠償額之審酌,從而權利人確有必要於訴訟時加以舉證或 說明之。

(二)「侵害情節」審酌情狀之檢討

著作權法第 88 條第 3 項之規定,相較於民事訴訟法第 222 條第 2 項而言,除前者設有上下限之規範,而後者並無類此規定外,在文字用語上,著作權法第 88 條第 3 項之文字為「侵害情節」,此與民事訴訟法第 222 條第 2 項之文字係「一切情節」亦有不同,因此法院在審酌之因子或情狀上,即應有所區別。簡言之,倘法院依著作權法第 88 條第 3 項酌定法定賠償額時,即不應考量侵害情節以外之情狀,因此前揭所列關於「侵害人之收入或清償能力」、「侵害人犯後之態度」即難認與侵害情節有密切關聯,而不應納為「侵害情節」之情狀考量,甚且有學者認為侵害人之經濟能力、社會地位或清償能力等情狀,本質上係民事衡平責任所應考量之因素,而與損害賠償不盡相符,若以此來酌定法定賠償數額,實與填補損害及預防侵害之功能無關,而不具有妥適性 53 。另有學者指出,若賦予法院較廣之考量範圍,或可達成更多面向的政策功能 54 ,然本文以為若有政策上之考量,即應將著作權法第 88 條第 3 項之文字由「侵害情節」,修正為「一切情節」,以杜爭議。

另一方面,就「損害賠償之嚇阻效果」之審酌情狀而言,由於我國關於著作權法第88條第3項之立法目的,仍係立基於填補損害之功能, 此由適用法定賠償計算方式,仍須以被害人不易證明實際損害額為其要

⁵³ 王怡蘋,同註5,頁863。

⁵⁴ 李治安,同註18,頁361。

件自明,而不具嚇阻與懲罰之功能,因此,我國法院於計算法定賠償時,實不應加以審酌「損害賠償之嚇阻效果」之情狀⁵⁵,此該情狀應係於著作權法第88條第3項後段關於情節重大時,加以論述始為妥適。

肆、結論

由於著作權之侵害程度證明不易,實際損害額通常也都較能證明之損害高出許多,因此我國著作權法第 88 條第 3 項設有法定賠償之計算方式,作為當被害人不易證明其實際損害額時,可以補充援引為損害賠償之計算方式,儘可能以此方式計算出較符合實際情況之損害額。然而著作權法第 88 條第 3 項規定中,關於「被害人不易證明其實際損害額」之審查標準及究竟那些情狀屬於「侵害情節」所應被法院加以考量,囿於每一個案事實不同,因此充滿了不確定性。

據此,本文從外國立法例之比較,認為我國法定賠償之計算方式,不若美國具有懲罰及嚇阻之性質,仍與一般賠償方式相同僅具有填補損害之功能,且法條既已明文規定須以「被害人不易證明其實際損害額」為要件,因此權利人自須於訴訟中就此前提要件加以證明,而法院對此要件亦應為實質之審查,始符合立法之目的,而觀察晚近智財商業法院之判決,確實已逐漸在判決理由中,詳加說明何以於該個案中,有不易證明損害額之情事。至權利人證明之程度僅須以著作權法第88條第2項中之任一款作為先位請求,復以同法第88條第3項作為備用主張,請求法院審理,即為已足,而毋庸再就著作權法第88條第2項之所有計算方式,逐一為證明或說理。

另一方面,依本文及學者就實務判決之觀察,著作權法第88條第3項所謂之「侵害情節」,可能包含「被害人所受之實際損害」、「被害人之營業收入之變化」、「侵害人因侵害所得之利益」、「侵權期間」、「侵害人之身分」、「是否為連續侵害」、「受侵害著作之數量或比例」、「著作在市場上受歡迎之程度」、「侵害人侵害行為之文化教育意涵」、「侵害人之收入或清償能力」、「侵害人

⁵⁵ 李治安,同註18,頁361。

犯後之態度」、「損害賠償之嚇阻效果」、「被告之行為係故意或過失」、「侵權物之用途」、「著作之創意程度高低」、「權利人創作或取得著作之成本」等情狀,而晚近之智財商業法院之判決,多係參考複數之情狀因子始為判斷,以求儘可能接近實際之損害額,而鮮少以單一情狀逕以認定。惟著作權法第88條第3項之文字為「侵害情節」,與民事訴訟法第222條第2項之「一切情節」有所不同,因此法院在審酌上,即應有所區別,而不應考量侵害情節以外之情狀,是以,在著作權法修法前,前揭所列關於「侵害人之收入或清償能力」、「侵害人犯後之態度」即難認與侵害情節有密切關聯,自不應加以考量,至於「損害賠償之嚇阻效果」之審酌因子,因我國法定賠償額並不具嚇阻與懲罰之功能,從而我國法院於計算法定賠償時,亦不應以此情狀加以審酌。

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) ……;

 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots;$ (1) (2) (3) ·····;

 $A \cdot B \cdot C \cdot \cdots \cdot (A)$ (B) (C) $\cdots \cdot (a)$ (a) (b) (c) $\cdots \cdot (a)$

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	「你好。」我朝他揮手打了聲		
聲招呼。	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	專利活動包括研發、申請、管		
理、交易、以及訴訟等。	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),夏45,原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 (原文書名) 引註頁 五南圖畫出版有限公司,2014年4月2版。

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
作者姓名台灣科技政策的歷史研究 (1949 \sim 1983)

作者姓名, 清華大學歷史研究所碩士論文
校所名稱博/碩士論文

<u>頁 7-12</u>, <u>1989 年</u>。 引註頁 出版年

(五)研討會論文:

<u>王泰升</u>,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

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

<u>頁 53</u>, <u>2014 年 7 月</u>。 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 作名姓名 建文

OF EMIENT DOMAIN 173 (1985). 引註頁(出版年)

(二)期刊範例:

 Charles A. Reich, The New Property,
 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).

 作者姓名
 文章名

 卷期 期刊名稱 文章 引註頁(出刊年)

 縮寫
 起始頁

(三)學術論文範例:

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination 作者姓名 論文名

in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000). 引註頁博/碩士學位 校名(出版年)

(四)網路文獻範例:

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From 作者姓名 論文名

Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1, 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: <u>35 U.S.C. § 173 (1994).</u> 卷 法規名稱 條 (版本年份) 縮寫

範例 2: Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,

原告 v. 被告 卷 彙編 輯 案例起始頁 名稱 縮寫

672 (Fed. Cir. 2008). 引註頁(判決法院 判決年)

附錄

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本説明

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。



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:2311-3987 GPN:4810300224