



ISSN : 2311-3987

中華民國 111 年 12 月

智慧財產權 月刊

288

本月專題

元宇宙發展衍生之商標議題

元宇宙概念技術之商標議題

伴隨元宇宙發展之商標爭議

論 述

醫藥化合物結構之顯而易見性與先導化合物
分析



經濟部智慧財產局 編製



第 288 期
中華民國 111 年 12 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、邱淑玟、
傅文哲、謝敏哲、王樂民、
劉真伶、林怡君、魏紫冠、
高秀美

執行編輯：李楷元、史浩禎、
吳盈瑩

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—元宇宙發展衍生之商標議題

元宇宙概念技術之商標議題 06

陳宏杰

伴隨元宇宙發展之商標爭議 20

陳宏杰

論述

醫藥化合物結構之顯而易見性與先導化合物
分析 36

郭廷濠

附錄 59

Issue 288
Dec 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;
Shu-Wen Chiu; Wen-Che Fu;
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

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 — Trademark Issues Arisen from the Development of the Metaverse	
Trademark Issues Related to the Concepts and Technologies of the Metaverse	06
<i>Hung-Chieh Chen (Jeffrey Chen)</i>	
Trademark Disputes Accompanied by the Development of the Metaverse	20
<i>Hung-Chieh Chen (Jeffrey Chen)</i>	
Papers & Articles	
The Obviousness Standard on Structure of Medicines and Lead Compound Analysis	36
<i>Ting-Hao Kuo</i>	
Appendix	59



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，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、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，超過 12,000 字每千字 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

「元宇宙」已席捲全球，帶來元宇宙市場及無限商機，品牌商們紛紛跳脫以往的思維模式，激發嶄新創意，Burberry、Balenciaga 及 Zepeto 分別推出「B Surf」線上遊戲、電玩遊戲【後世：明日世界】及虛擬化身穿著「AZ」系列服飾，讓玩家為角色選擇喜歡的穿搭造型，或讓使用者的虛擬化身穿著日常穿著的真實服裝，擴大傳統商品也進入虛擬化市場外，似乎也讓真實人生及商業戰場多了平行世界，元宇宙虛擬世界的商標保護，隨即成為熱門焦點。Nike 搶先開啟了元宇宙布局，在第 9、35、41 及 42 類商品服務申請註冊「Nike」、「Just Do It」、「Air Jordan」、空中飛人及打勾符號等商標，以保護其虛擬運動鞋及 NFT 等著名標語及 logo，降低因元宇宙的興起所伴隨而來的商標遭侵權風險。目前國內外尚未見司法實務對元宇宙或 NFT 商標侵權有指標性判決，觀察早期以維護市場公平競爭及保護商標的美國司法實務案件，在 E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc. 及 AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc. et al. 中，第九巡迴上訴法院及紐約南區聯邦法院，均以被告之影音遊戲涉藝術表現而運用 Rogers 測試，且因未明確使人誤信遊戲由原告所創，而判決被告未侵害商標權。本月專題「**元宇宙發展衍生之商標議題**」，藉由最新涉訟案件，分析雙方攻防論辯理由，介紹虛擬世界之商標註冊問題，並探討在去中心化應用推波助瀾之下，元宇宙參與者創造的過程中，出現哪些與商標有關之權利侵害衝突類型，以及背後所代表的意義為何。本月論述「**醫藥化合物結構之顯而易見性與先導化合物分析**」醫藥專利的有效性往往是專利藥廠與學名藥廠間最常使用的訴訟攻防手段，當醫藥專利無效時，便不會有侵權問題的產生。在醫藥化合物結構相關之侵權訴訟中，常見學名藥廠主張專利醫藥化合物之化學結構為顯而易見，其除了關乎能否順利取得專利外，在專利侵權訴訟中亦為重中之重的攻防焦點。

專題一由陳宏杰所著之「**元宇宙概念技術之商標議題**」介紹元宇宙基本概念，說明虛擬環境中商標使用相關維權與侵權問題。提醒商標所有人對元宇宙平台的商標使用，宜注意落實「預防」、「維權使用」及「權利執行」方面相關措施，尤其網際網路跨國界無地域限制或加密貨幣交易，在訴訟管轄權上，恐難適用我國商標法或向我國法院提出救濟。

專題二由陳宏杰所著之「**伴隨元宇宙發展之商標爭議**」對性質上屬於數位作品的影音遊戲案件，爭點「在表達性作品中使用他人商標，是否有侵權責任」問題，美國法院往往以「Rogers 測試」及「Polaroid 因素測試」判斷找出尊重藝術與保護商標的平衡點。近期涉及 NFT 的案件方繫屬法院，在未有判決結果出爐前，作者研究分析去中心化的虛擬空間裡，所面臨的商標議題，預作為商標所有人商標布局維權的參考，以及供作元宇宙參與者使用他人商標於未來涉訟論證的準備。

本月論述由郭廷濠所著之「**醫藥化合物結構之顯而易見性與先導化合物分析**」介紹 CAFC 關於醫藥化合物結構顯而易見性之「Protonix®」、「Crestor®」及「Afinitor®」等三判決，並就先導化合物分析、先導化合物分析於各案中證明度之差異及醫藥化合物結構之顯而易見性進行探討，說明藥物化學結構是否顯而易見，期能讓申請我國及美國醫藥化合物結構專利者及其涉訟者，皆能有所幫助。

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。



元宇宙概念技術之商標議題

陳宏杰

壹、前言

貳、元宇宙概論

一、何謂元宇宙

二、如何進入

三、運作與建設

四、商業應用

參、元宇宙概念技術與相關商標議題

一、虛擬商品

二、虛擬實境與擴增實境

三、NFT

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

元宇宙於近年來持續建構與發展中。商標仍將是元宇宙中的重要特徵，而且如真實世界一樣普遍存在。本文首先為讀者介紹有關元宇宙之基本認知，其後依序說明與商標使用相關之元宇宙概念技術，包含虛擬商品、虛擬實境、擴增實境、非同質化代幣等之內涵與範疇，探討商標權人應以何種態度與行動面對新興科技發展與市場演變，利用新技術與新場景來接觸消費者並行銷品牌，同時應如何處理相關權利侵害衝突。

關鍵字：元宇宙、虛擬商品、虛擬實境、擴增實境、非同質化代幣

Metaverse、Virtual Goods、VR（Virtual Reality）、AR（Augmented Reality）、NFT（Non-Fungible Token）

壹、前言

元宇宙（Metaverse）於近年來持續建構與發展中。可想見未來在元宇宙中，當玩家或消費者與企業在線上虛擬實境世界中，持續參與內容創造，並確立自己的存在感，就會同時帶來商業機會與侵權風險。商標仍將是虛擬環境中的重要特徵，而且如真實世界一樣普遍存在。

本文首先為讀者介紹有關元宇宙之基本認知，其後依序說明與商標使用相關之元宇宙概念技術的內涵與範疇，包含虛擬商品、虛擬實境、擴增實境、非同質化代幣（Non-Fungible Token, NFT）……等，探討商標權人應以何種態度與行動面對新興科技發展與市場演變，利用新技術與新場景來接觸消費者並行銷品牌，同時應如何處理相關權利侵害衝突。

貳、元宇宙概論

一、何謂元宇宙

元宇宙一詞本身意指「宇宙之上」或「超越宇宙」。世界上首次出現「元宇宙」一詞，是在 1992 年 Neal Stephenson 的小說《潰雪》（Snow Crash）中提到。

雖然元宇宙一詞沒有法律定義，但可以將其理解為真實世界的數位版本。在此虛擬真實世界中，使用者可以交朋友、參與活動、玩遊戲、工作與購買產品，意即在數位平行世界中重現真實生活。進入元宇宙，可以想像自己走進了網路的世界，它是可以在現實生活中與虛擬物品互動，並且獲得即時資訊的空間。

此概念最初源自 1990 年代末期至 2000 年代初期，有些社交遊戲公司開始建立平行宇宙，例如「第二人生」（Second Life）。在那之後，影音遊戲平台也跟上腳步，例如俠盜獵車手（Grand Theft Auto）或國際足盟大賽（FIFA）等遊戲系列開始加入讓使用者可以彼此互動的功能。其後，更多影音遊戲出現，例如當個創世神（Minecraft）或要塞英雄（Fortnite），它們被加入更多功能，例如以其遊戲內建數位貨幣作為購買裝備的支付方法，以客製化自己的角色。近來，臉書創

辦人 Mark Zuckerberg 更將其社交媒體平台改名為「Meta」，目標為發展新的社交平台，讓使用者可以藉由化身（Avatar）代表自己與他人互動與社交。

用另一種看法來了解元宇宙，它就是個將真實世界的特性應用於完全線上的環境，玩家在虛擬遊戲環境中互動，可以在虛擬的市區走動，瀏覽以數位方式描繪的真實街道與建築物。玩家可以拜訪虛擬商店，瀏覽並購買以數位方式描繪的產品，這些產品的真實版本也可於真實生活中實際送到玩家的家中，如此不過是現有傳統電子商務的擴張版本。然而，由於強大遊戲引擎所驅動的虛擬科技與設計能力進步，且各家元宇宙平台提供工具讓使用者可以自己進行創作，玩家在「當個創世神」中創造虛擬商品；真實生活中的搖滾明星搶著在「要塞英雄」中舉辦虛擬表演；數百萬人參與只在這些元宇宙環境中舉辦的活動；品牌商則能夠在沉浸式的元宇宙環境中，創造並複製真實生活經驗，甚至能改善使用者的體驗，讓使用者在「機器磚塊」裡看電影，在玩「俠盜獵車手」的時候買球鞋，將線上商務與互動遷移到虛擬環境中，讓虛擬與真實生活之間的匯流日增，藉此驅動元宇宙。

二、如何進入

使用者需要一副虛擬實境眼鏡、一台有攝影功能的頭戴式裝置、或者是未來將出現的新設備，將自己連接到元宇宙中，增強參與元宇宙的體驗。

在完全線上的世界中，元宇宙以脫離現實的方式運作。化身是使用者在元宇宙中量身訂做的人物，代表使用者的虛擬身分。先進技術與裝置提供接近真實的體驗，讓使用者相信其於元宇宙中的投射人物，與身處真實世界的自己極為相似。為了達成此目標，使用者購買越多配件、服裝與地產，越感到快樂，就如同在現實世界一樣，這些在虛擬世界的身外之物對於彰顯社會地位將變得重要。

三、運作與建設

元宇宙依其結構，可以區分為「中心化」與「去中心化」兩種。

所謂「中心化」的封閉式元宇宙，如前述的「當個創世神」或「要塞英雄」等平台，各自只有一家公司負責管理與其元宇宙有關的各方面事務，處理使用者之間的經濟活動，以及使用者所產出的資料。遊戲產業中可以找到目前規模最大的企業利用元宇宙案例，讓我們見識到元宇宙改變使用者所處世界的潛力。

另一種是「去中心化」、「開放式」的元宇宙，不是將活動集中到一家公司，而是使用區塊鏈技術，擁有去中心化的功能。這些元宇宙由去中心化自治組織（Decentralized Autonomous Organization, DAO）負責運作，由不認識的人們協調合作，自行做出決定。DAO 是以公開透明的電腦程式編碼作為規則的組織，受全體組織成員所控制，不受中央政府所影響¹。這種組織不需要建立中心化的管理機構，因為規則都已寫在程式編碼之中，直接由使用者投票做出決定。Decentraland、The Sandbox 等開放式的元宇宙，已如雨後春筍般地出現，使用者可以藉由購買自己的虛擬地產，創造自己的數位世界，並與其他化身互動。大型零售商已經開始在元宇宙的市集中營業，同時銷售真實服裝與採用 NFT 形式的數位服裝。

為了達成元宇宙建設真正的目標、完全發揮其潛力，元宇宙最終必須擁有一些重要特性，包括能提供即時同步體驗、各個元宇宙之間具有互動能力或互通性（interoperability），且須創造商業價值。未來的理想元宇宙，需要新科技、產品、服務提供者與內容創作者，也需要訂定相關標準與規範，這表示不可能由單一企業或組織建立或運作，而是要一起合作貢獻。

四、商業應用

元宇宙將深入我們的社交活動、工作、休閒、購物與生活方式，對品牌商而言充滿商機，尤其是媒體業、科技業與零售業，不同的企業將可發想出許多牟利的新方式。元宇宙不僅吸納現有的網路與實體商業活動，也將顯著增加企業與名人的觸及範圍、與消費者之間的互動性和即時性。消費者將能夠與品牌直接互動，提升參與程度，品牌商如能適當運用，就可對業務帶來正面影響。品牌的曝光度將會增加，同時也能在元宇宙中擁有虛擬銷售空間。

虛擬商品與 NFT 等數位資產，將變得更重要，各種物品更容易行銷與交易。遊戲玩家可以期待更多互動體驗，更多遊戲世界將連結在一起。在一個遊戲中購買的物品或化身外觀，能在另一個遊戲中使用或交易。社交活動體驗也將改變，例如可以跟好友在虛擬電影院參加私人放映，或是一起參加虛擬派對。

¹ 分散式自治組織，維基百科，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E8%87%AA%E6%B2%BB%E7%BB%84%E7%BB%87>（最後瀏覽日：2022/08/30）。

元宇宙將提供機會，給在其中透過廣告與消費者發展關係的品牌商，例如使用虛擬廣告板刊登廣告、結合虛擬演唱會活動、融入遊戲中或是乾脆自行創造新遊戲。這些直接對化身行銷的機會，可以同時在數位與真實世界激發消費者的購買行為，及其對品牌的忠誠度。

消費者終將因為元宇宙中增強且更容易取得的資訊、產品、娛樂與社交體驗而獲益最多。用於元宇宙的軟硬體需求將急遽增加，因此相關軟硬體開發公司將主宰科技市場。品牌商將有機會在元宇宙創造自己的空間，提供更豐富、更針對性的商業行銷。

事實上，已經有許多品牌大廠在各個元宇宙中採用不同策略，面對更多消費者，創造更多曝光機會，例如：

- (一) Burberry 創造衝浪小鹿 (B Surf) 遊戲²。
- (二) 精品時尚品牌 Balenciaga 的 2021 年秋季產品線上影音遊戲時裝秀「後世：明日世界」(Afterworld: The Age of Tomorrow³)，使用者可以逛過模特兒與漂浮的服裝與配件旁邊。
- (三) Balenciaga 發布新系列，用來裝扮「要塞英雄」的角色⁴，玩家可以購買並穿著品牌服裝的數位複製品來表達自我。
- (四) 時尚品牌 Zara 與南韓品牌 Ader Error 合作，在社交軟體 Zepeto 上發行其「AZ」系列服飾⁵，不僅可讓使用者的虛擬化身穿著，也允許使用者購買日常穿著的真實服裝。
- (五) Dolce & Gabbana 與 UNXD 合作創造 Collezione Genesi 系列⁶，其中有些禮服 NFT 同時有真實的訂製服裝服務，有些 NFT 則僅有數位版本套裝。該等 NFT 購買者也獲得福利，例如參加 D&G 時裝秀、參觀工作室的機會。
- (六) 國內外眾多名人與大小品牌發行了自己的 NFT。

² <https://tw.burberry.com/bsurf/> (最後瀏覽日：2022/08/30)。

³ <https://videogame.balenciaga.com/en/> (最後瀏覽日：2022/08/30)。

⁴ <https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/news/high-digital-fashion-drops-into-fortnite-with-balenciaga> (最後瀏覽日：2022/08/30)。

⁵ <https://zefro.zepeto.me/nds/event/7UXLy3wK882sRsznlvZqAc5?lang=en> (最後瀏覽日：2022/08/30)。

⁶ <https://unxd.com/drops/collezione-genesi> (最後瀏覽日：2022/08/30)。

參、元宇宙概念技術與相關商標議題

一、虛擬商品

商標功能在於作為來源指示標識，讓消費者在市場上區辨一家企業與其競爭者之商品與服務。因此，商標法授予權利人排他權利，於註冊指定商品與服務上保護商標。在提出商標申請案時，通常只有申請人想要有效地商業化的實際產品，才需要在申請案中指定。亦即，欲實際販售靴鞋商品之公司，才需要申請註冊尼斯分類第 25 類。

然而，由於元宇宙之成長與話題發酵，開始有人討論商品與服務名稱及其分類制度之適用性，也就是目前法律所賦予之保護與尼斯分類是否適用於元宇宙？只有指定真實世界中存在的商品及服務之現有註冊商標，於元宇宙可以適用相同保護嗎？舉例來說，如果受歡迎的品牌已經銷售實體鞋款，也在第 25 類的靴鞋商品註冊商標，之後想將交易擴張到元宇宙時，同樣的保護可以擴張到元宇宙中的虛擬靴鞋商品或其 NFT 嗎？

在元宇宙中所銷售的商品，一部分仍為傳統的實體商品，只是透過元宇宙環境行銷；另一部分則可能為虛擬商品。所謂虛擬商品，係指透過網際網路，以可下載或線上不可下載等形式取得使用的無形、非實體性質商品，例如：圖片影像、虛擬實境遊戲化身用品、服裝或物件，這些都只是程式碼構成的電子檔案，包含可能實際存在之商品的虛擬化外觀，有些則進一步鑄造為 NFT。在虛擬環境下，上述虛擬商品或為可下載的影像檔案或電腦程式商品，可下載儲存於各式媒體；或在網際網路中，以不可下載、僅能暫時使用的影像檔案或電腦程式等服務形式呈現，以提供選購及使用。至於服務部分，本身即屬無形，所謂實體服務或虛擬服務，只是在區別提供服務之方式或管道。相同服務，以虛擬或實體方式提供，若服務目的或本質不變，則其服務之分類差異不大。

常見的虛擬商品與相關服務，可申請類別及參考名稱如下：

- (一) 第 9 類商品：可下載的虛擬商品影像檔案或軟體，即可用於線上虛擬世界並以○○○（實體商品之種類名稱，例如球鞋、服裝、皮包、藝術品、玩具……等）為特色的虛擬商品影像。

- (二) 第 42 類服務：提供不可下載的虛擬商品影像檔案或軟體即可用於線上虛擬世界並以○○○（實體商品之種類名稱）為特色的虛擬商品影像之暫時使用。
- (三) 第 35 類服務：虛擬商品的零售服務，即提供使用於虛擬環境並以○○○（實體商品之種類名稱）為特色的虛擬商品影像線上零售服務。
- (四) 第 41 類服務：娛樂服務，即提供可使用○○○（實體商品之種類名稱）虛擬商品影像的線上遊戲服務或虛擬實境遊戲場。

而 NFT 僅是一種技術，主要用來認證所代表之物件，仍須視其所代表之物件決定其性質，因此於商品及服務名稱中，只能作為描述商品功能、服務目的或特性等說明文字使用，本身無法列為商品或服務名稱主體。

以近期元宇宙之發展程度，依國外相關實務界之見解，現有商標法規體系、包含商品及服務分類制度，尚可適用於元宇宙。有關元宇宙商品及服務名稱的分類，尚須密切注意未來尼斯專家小組的討論決議。至於商標權人為了確保其資產，或對他人在元宇宙中未經其同意使用相同或近似商標執行權利時，可能無法僅依賴現有的註冊商標，建議權利人檢查其商標權利布局，確保其註冊商標與新申請案所指定商品及服務名稱及分類正確。

二、虛擬實境與擴增實境

（一）概論

虛擬實境是一種以電腦建構的虛擬視野，取代使用者所見的沉浸式技術，可用於創造新的生活體驗。平台彼此競爭著將虛擬實境頭戴式裝置介紹給消費者使用，品牌商也開發出使用虛擬實境與擴增實境技術吸引顧客的方法。

擴增實境與虛擬實境所能展現的細節與互動性大致相同，但是擴增實境從真實環境中借用了「真實」，來把虛擬事物疊加上去，比虛擬實境體驗更難分辨虛實差異。

事實上，擴增實境與虛擬實境技術早已開發，並於醫療、航空、軍事等領域使用多年。近來，擴增實境與虛擬實境技術應用快速擴張到現場活動中，透過沉浸式的「前排」體驗，讓消費者參與現場演唱會、運動賽事、戲劇與展覽。隨著技術演進，讓消費者更容易使用的平台出現，元宇宙將持續應用與融合擴增實境與虛擬實境技術。

（二）虛擬實境與商標混淆誤認之虞

大量的虛擬平台運用虛擬實境與擴增實境技術，提供完全新穎的使用者體驗，可以預期該等平台上會有大量的商標使用，不論是商標權人自己的使用，或者是第三人未經授權的使用。

隨著虛擬實境與擴增實境技術的持續進步，已能提供比以往更有真實感的物品虛擬圖像、環境與互動性，可以極富真實感的方式呈現內容。想像在平台中的化身，可能擁有附有商標的虛擬名牌包。虛擬實境將皮包以高精度複製在立體空間中，玩家的化身可以帶著它，作為其個人形象與身分的一部分，特別是在虛擬夜店等場合或環境中。

虛擬實境與擴增實境在虛擬平台上較高度的實境化，甚至是超擬真、高度沉浸式的體驗，改變了使用者與消費者的感受，這是否會影響實體與虛擬之商品或服務類似性、商標近似性之判斷，進而影響商標混淆誤認之虞的認定呢？以下分別討論之。

1、商品或服務之類似性

就商品而言，實體商品與虛擬商品之間，其品質、性質、功能或相關特性可能就有明顯差距，因此，存在於物理世界的、非數位的實體商品，與將其外觀數位化而產生的虛擬商品之間，通常不具類似性。例如實體手提包商品，其一般性主要功能為盛裝物品供隨身攜帶，則與虛擬手提包影像商品之間不具類似性，即便二者可能皆具有彰顯個人身分地位、個性風格與流行時尚的功能（事實上，受彰顯之對象仍然不同，一為實體人物，另一為虛擬化身），或後者可能兼有儲存數位貨幣、化身配件或實物等電子檔案或程式碼之功能，但考量二商品一般性主要功能差異顯然，仍難認屬類似商品。

同樣地，實體運動鞋商品之一般性主要功能為穿戴於人體足部，於運動時提供局部保護，與虛擬運動鞋圖像商品之間不具類似性，即便二者皆有裝飾功能（事實上，受裝飾之對象仍有虛實之別），或後者可能還兼有增強虛擬化身運動能力之功能，仍無法認二商品為類似。前述推論與虛擬商品擬真程度無涉，虛擬商品擬真程度再高，也不至於改變自身功能。

就服務而言，本身即屬無形，所謂實體服務或虛擬服務，只是在區別提供服務之方式或管道，只要服務的目的與本質相同，其類似性判斷不應過度強調提供管道虛實之差異。例如 E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.⁷ 案之情形，一家位於洛杉磯、名為「Play Pen」（遊戲圍欄）的脫衣舞俱樂部營運商，控告影音系列遊戲「俠盜獵車手：聖安地列斯」創作者創造了一家名為「Pig Pen」（豬圈）的脫衣舞俱樂部虛擬複製品，以虛擬方式描繪真實世界的脫衣舞俱樂部，主張被告侵害該真實的脫衣舞俱樂部商標權，以及其內部裝潢設計的商標權。美國第 9 巡迴上訴法院在審視商品與服務類似性時提到，「Play Pen 是公共場所，有提供食物與點心及現場脫衣舞表演；而聖安地列斯之影音遊戲通常在家、坐在螢幕前面遊玩」。雖然有實體與虛擬之差異，也包含了空間上的區隔，然而依我國實務判斷，前者之脫衣舞俱樂部，與後者可能帶有情色內容之線上影音遊戲，二者皆以提供屬性相近之娛樂為目的，應屬類似之服務。即便假設後者影音遊戲因採用新的虛擬實境技術而高度擬真，有如臨現場的真實感受，亦只會提高、而非減低二者服務之類似程度。

舉個相反的例子來看，假設原告為高級餐廳業者，被告則於影音遊戲中開設虛擬餐廳，讓玩家的虛擬化身在該虛擬空間用餐過後能「滿血復活」。分析兩造服務時，原告商標權人提供餐飲服務，讓顧客可以品嚐美食並飽餐一頓，被告則只是提供線上遊戲娛樂服務，二者服務之目的與本質天差地遠，非屬類似。即便被告影音遊戲因採用

⁷ E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1095 (9th Cir. 2008).

新的虛擬實境技術而高度擬真，有如臨現場的真實感受，既能滿足玩家於高級餐廳享用美食之想像，也讓其化身可以繼續出發殺敵，然而玩家自己的五臟廟裡依舊空空如也，應不能將二者服務視為類似。

2、商標近似性

在虛擬平台上出現新的虛擬實境技術，可能以比之前更加真實且特別精細的方式呈現商標。舉例來說，虛擬實境以更精確的方式呈現立體商標，讓玩家在虛擬立體空間中，能在商標以及商品周圍走動並與之互動；虛擬實境可以忠實地呈現大型空間與建築物特定營業外觀的高度與氛圍；虛擬實境在未來甚至能結合氣味模擬器，重現氣味商標。因此，高精度、高沉浸程度的虛擬實境技術，應該會讓商標近似性變得更容易判斷。

三、NFT

加密貨幣如同任何其他貨幣一樣運作，因為具同質化特性，可以交易或等量交換。一個比特幣與另一個比特幣具有相同價值，就像你我口袋裡的 10 塊錢新臺幣都是等值且可互相交換與替代一樣。而 NFT 雖然像加密貨幣，也使用區塊鏈記錄與之相關的交易，但它並非同質。NFT 代表一個特定的商品或服務，且獨一無二地與其所代表之事物相關。意指它們並非可等量交換，理論上是獨一無二的。

絕大多數的 NFT 基於以太坊協定，並採用 ERC-721 或 ERC-1155⁸ 標準等智慧合約。智慧合約本質上就是自動化執行的程式編碼，只要符合相關條件就會觸發執行，並記錄特定交易與其他資訊，其中可包含只要符合相關條件，就能觸發自動支付給指定人士的功能。這種功能的好處在於，例如一個 NFT 每次轉手時，就會自動向其代表之數位藝術品的原始創作藝術家支付授權金，因此產生代表數位物件的代幣售出後仍能持續營利的新商業模式。

NFT 所代表的內容，例如數位藝術品、音樂、文學作品、短影片……等數位檔案，可以儲存在區塊鏈中，作為智慧合約編碼的一部分，但由於上鏈空間有限、

⁸ 什麼是 ERC-20、ERC-721、ERC-1155？差別為何？NFT 是哪一種？，Bago 幣學，https://bshare.io/nft/erc20_721_1155/（最後瀏覽日：2022/08/30）。

所費不貲，大多數的資料與物件沒有儲存在區塊鏈上，但仍以 NFT 代表之。因此，確認未儲存於區塊鏈上之物是什麼、歸屬於誰、誰負保管責任、後續如何處理等問題，對於相關交易就非常重要。

有些人會將購買數位藝術品 NFT 與購買實體原畫拿來類比，認為購買數位藝術品的 NFT，與購買實體畫作類似，但事實上，這種二者可類比的說法站不住腳。當有人從藝廊購買一幅畫，他們買到的是實體財產權，意指畫布與顏料，但是沒有買到那幅畫的智慧財產權；而購買 NFT，則可能連智慧財產權都沒有買到，而只是買到一個可以輕易被任何人所讀取、下載、複製的數位檔案。何況 NFT 並未取代畫布與顏料，因為 NFT 只不過是資訊，而數位化存在者皆為資訊，不論是一般人看得到的圖片，或是一般人沒看到的程式編碼。

購買 NFT 的消費者應該謹記，NFT 是一個在區塊鏈上的數位紀錄，所謂買到 NFT 意思就是「買到區塊鏈上的一個數位紀錄」，而這個數位紀錄可以連結到特定數位物件，不表示此 NFT 的購買者在法律上擁有代幣所代表之物的所有權或著作權等。為了確認相關權利之移轉與歸屬，必須進一步解讀相關平台規範該代幣交易的條款、代幣發行商公布的使用條款，或是買賣雙方之間的合約。有些代幣發行商願意為 NFT「賦能」(empower)，也就是讓擁有該 NFT 的買家可以獲得特殊待遇，例如兌換實體商品或其他服務、參與活動、獲得特殊優惠、福利、會籍或身分等。

由於 NFT 應用於實際交易的歷史還不長，這種新興交易媒介引起的商標爭議在近期才慢慢進入各國法院等待審理，筆者另篇文章⁹介紹近期數個較為引人注目的商標爭議案件案情與兩造攻防，並提供初步評析。

肆、結語

元宇宙持續成長與進化，日漸模糊真實世界與虛擬世界之間的界線，在元宇宙場景中進行商業交易，很有可能成為未來之趨勢，屆時商標權人必須在虛擬世

⁹ 陳宏杰，伴隨元宇宙發展之商標爭議，智慧財產權月刊 288 期，頁 20-35，2022 年 12 月。

界中執行自己的商標權，應考量積極參與及因應，並保護對自己具有價值的商標。建議作法如下：

一、預防方面，商標權人應在提出商標申請案時將元宇宙交易環境納入考量，於特定型態之商品或服務申請商標註冊，積極取得商標權。如果已經有註冊商標，檢視及更新權利組合內涵很重要，確保已取得與虛擬商品有關的商標保護，讓權利人在面對任何未經授權使用其商標之情形時，不論於虛擬世界或真實世界中，執行權利時都立於較佳的地位。

二、維權使用方面，商標權人應積極參與元宇宙市場發展，在元宇宙建立自己的勢力，於該行銷場景中使用商標，建立品牌信譽，以利後續主張權利，並避免商標註冊遭到廢止。除了利用元宇宙作為接觸消費者的替代方案，以及在欣欣向榮地成長著的虛擬市場建立品牌認知等好處之外，還能順道了解及注意可能的侵權態樣與活動，對阻止商標惡意侵權亦有助益。此外，目前指標性品牌與元宇宙相關科技公司之間的合作，在經濟收益方面看來相當成功，如法炮製或許是近期希望在虛擬世界謀求發展之中小企業的贏家選擇。

三、權利執行方面

（一）商標權人應監看元宇宙環境中可能的侵權情形，適時向當事人及法院主張權利救濟，惟若商標權人的商標註冊量過於龐大，很難自己監看並追蹤市場上的每個侵權使用，因此可能須考慮委託外部專業人士進行商標監看服務，以協助商標權人監控相關市場與網路內容，得知是否有可能的侵權活動。如此一來，商標權人能夠及早收到侵權活動通知，且能在這些問題出現時快速採取行動。

（二）若發現元宇宙平台之第三方使用者已在進行侵權活動，商標權人應該立即通知該平台有侵權情形發生。由於平台業者多半不願負擔任何幫助（contributory）侵權責任，通常會採行一旦知悉即暫時移除疑似侵權內容的機制。

（三）由目前蒐集到的訴訟案件爭議顯示，對於在元宇宙中的所有未經授權之商標使用行為，並非都可執行商標權。因此，商標權人一旦知悉可能侵權活

動，應請專業人員協助評估侵權行為之性質，及該等行為對品牌整體及與該品牌相關之商品或服務市場影響為何，以利後續決定是否採取何種行動。

（四）商標權人可能主張的權利包括註冊商標權、著名註冊商標權或著作權等，亦可能依公平交易法主張權利。

1、如商標權人有註冊商標權，提出救濟之前須先確認疑似侵權人的行為有其行銷商品或服務之目的，並使用相同或近似於商標權人商標之圖樣，且該等商品或服務與註冊商標指定商品或服務同一或類似。著名註冊商標權人亦可主張，疑似侵權人使用著名註冊商標之行為，有致減損著名註冊商標識別性或信譽之虞等情形。

2、如商標權人的商標（美術著作）具有著作權，可能向疑似侵權人及法院主張著作權侵害。

3、如有攀附他事業努力成果爭取交易機會之行為，即係榨取他事業營業信譽所蘊含之經濟利益及努力成果，具有商業倫理之非難性，並影響市場公平競爭秩序，而有違反公平交易法之情事（公平法第 25 條），應依法向公平交易委員會或法院提出救濟。

（五）商標權人亦須確認該疑似侵權行為之管轄，侵權行為可由被告住居所或侵權行為地之法院管轄，然元宇宙平台為跨地域、跨國境之虛擬空間，且常由境外特定公司或無設立地點之去中心化組織管理，不僅使用者身分確認困難，侵權行為地亦可能為管理平台之公司設立地、營業所或伺服器所在地，或甚至無地可依，而造成管轄、有無商標權與適用法律等爭執。又如無法證明該等行為係針對我國相關消費者為之，例如未使用中文、無新臺幣標價（經常以加密貨幣交易）或相關網頁資料非使用我國域名等，恐難適用我國商標法或於我國法院提出救濟。



伴隨元宇宙發展之商標爭議

陳宏杰

壹、前言

貳、美國早期訴訟案例

- 一、E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.
- 二、AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc. et al.

參、美國近期訴訟案例介紹

- 一、Hermès International, et al. v. Mason Rothschild
- 二、Nike, Inc. v. StockX LLC
- 三、Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps, et al.

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

元宇宙於近年來持續建構與發展中，品牌商如能成功地利用元宇宙發揮虛實交互品牌行銷功效，就可觸及更多消費者，但必須注意伴隨擴張觸及範圍而來的潛在問題。本文將藉由案例介紹，探討在去中心化應用推波助瀾之下，元宇宙參與者創造的過程中已經出現哪些與商標有關之權利侵害衝突類型，以及背後所代表的意義為何。

目前國內外相關案件判決不多，應持續關注相關議題發展，及時因應。元宇宙衍生的商業及經營模式，已成為品牌商必爭之地，合理使用抗辯成立與否的判斷，將成為未來元宇宙中商標執行權利所面臨最具挑戰性的爭議。

關鍵字：元宇宙、虛擬商品、非同質化代幣、無聊猿遊艇俱樂部

Metaverse、Virtual Goods、NFT（Non-Fungible Token）、Rogers Test、MetaBirkins、BAYC（Bored Ape Yacht Club）

壹、前言

元宇宙於近年來持續建構與發展中，品牌商如能成功地利用元宇宙發揮虛實交互品牌行銷功效，就可觸及更多消費者，但必須注意伴隨擴張觸及範圍而來的潛在問題，尤其在遊戲空間中，常見有人將他人在真實世界中的商標，用於模擬真實世界的影音遊戲中。

近幾年來，線上虛擬世界及使用者創作內容的數量激增，使用他人商標所引起的一系列問題也隨之增加。元宇宙允許使用者創造自己的虛擬世界，建造自己的線上營業處所，發展、行銷、為營利而銷售自己或他人於真實世界中的品牌產品、創作與智慧財產權。伴隨這些商業機會而來的，是未經授權使用他人商標與可能淡化著名商標的風險，有些使用者可能以其化身銷售或購買附有他人商標的虛擬商品。因此，商標權人應該注意商標在這些虛擬世界中遭他人使用的風險。

本文將藉由案例介紹，探討在去中心化應用推波助瀾之下，元宇宙參與者創造的過程中已經出現哪些與商標有關之權利侵害衝突類型，以及背後所代表的意義為何。

貳、美國早期訴訟案例

一、E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.¹

一家位於洛杉磯，名為「Play Pen」（遊戲圍欄）的脫衣舞俱樂部營運商，控告影音系列遊戲「俠盜獵車手：聖安地列斯」創作者創造了一家名為「Pig Pen」（豬圈）的脫衣舞俱樂部虛擬複製品，以虛擬方式描繪真實世界的脫衣舞俱樂部，主張被告侵害該真實的脫衣舞俱樂部商標權，以及其內部裝潢設計的商標權。該遊戲場景設定於洛杉磯的虛構版本，名為「Los Santos」的虛擬城市。為了創造「Los Santos」，該遊戲的設計師們參考洛杉磯的企業與人物照片，而「Play Pen」就是被模仿的對象之一。

¹ E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1095 (9th Cir. 2008).

該案涉及影音遊戲，性質上歸屬於數位作品。此類案件之討論通常圍繞著「在表達性作品中使用他人商標，是否有侵權責任」問題打轉，而美國法院常以「Rogers 測試」判斷之。

所謂的「Rogers 測試」，係指在 *Rogers v. Grimaldi* 案中，第二巡迴上訴法院所提出，對於在商標案件中援引美國憲法第一修正案抗辯的衡平測試。該測試要求法院將藍能法解釋為「只有在避免消費者混淆誤認的公共利益，比言論自由的公共利益更重要時，才能適用於藝術作品」。因此，若商標使用有以下情形，將不受藍能法所拘束：最低程度的藝術相關性（artistic relevance）；且未明確使人誤信（explicitly mislead）作品內容、來源、作者、贊助關係或背書。這對於侵權案件被告而言，是個標準非常低的門檻。因此，被告經常依靠 Rogers 測試來抗辯商標權人的侵權主張。

第九巡迴上訴法院考量影音遊戲是美國憲法第一修正案保護的藝術表現而運用 Rogers 測試，認定 Pig Pen 與 Rock Star 公司「描繪洛杉磯外觀與感覺」的藝術目標具有藝術相關性，且消費者不可能誤信脫衣舞俱樂部會創造出精密的影音遊戲，最終判決在該影音遊戲中描繪脫衣舞俱樂部，並未侵害該脫衣舞俱樂部於其名稱與營業外觀之商標權。

二、AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc. et al.²

該案原告 AM General 公司是悍馬車（Humvee）製造商的母公司，控告動視暴雪（Activision Blizzard）公司，主張該公司的影音遊戲「決勝時刻」（Call of Duty）內容中包含的卡車侵害其商標權。

紐約南區聯邦法院依美國憲法第一修正案接受動視暴雪公司聲請的簡易判決，運用 Rogers 測試認定被告在遊戲中使用悍馬車商標，有藝術上的相關性，且在模擬現代戰爭的影音遊戲中，以全世界軍隊實際使用車輛為特色，一定會引起真實與生動的感受，且未明確使人誤信遊戲由原告車廠所創。最終判決被告未侵權，原告敗訴。

² AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc. et al, No. 17-cv-08644 (S.D.N.Y. 2020).

由前述二案判決可知，商標權遭遇藝術作品以言論自由抗辯，法院運用 Rogers 測試時，商標權人通常處於劣勢，侵權主張不易成立。

參、美國近期訴訟案例介紹

以下介紹 3 件近期進入美國法院展開訴訟攻防，尚未有實體判決之 NFT 相關商標訴訟案件。

一、Hermès International, et al. v. Mason Rothschild³

Hermès 向紐約南區聯邦法院控告藝術家 Mason Rothschild 製造並銷售名為 MetaBirkins 的 NFT，每個代幣都是將 Hermès Birkin 手提包描繪為動物毛皮版本的數位影像。該藝術家透過社群媒體及名為 MetaBirkins 的數位店鋪，銷售 MetaBirkins 與其他 NFT。Hermès 主張銷售這些 MetaBirkins NFT 侵害並淡化 Hermès 的 Birkin 商標，錯誤地將該等 NFT 的來源指為經過 Hermès 授權之數位產品，侵害並淡化 Hermès 的商譽。Hermès 也因為 Rothschild 在提供該等 NFT 的網站使用 metabirkins.com 域名，主張被告有網路蟑螂（商標域名搶註）行為。

被告藝術家提出駁回訴訟動議，主要抗辯為被告對 MetaBirkins 一詞之使用，依 Rogers 測試，將他人商標使用於藝術作品，沒有侵害商標權。被告抗辯道，將其產品稱為 MetaBirkins，與其宣稱「質問時尚產業的動物虐待行為，以及時尚與價值的本質」的藝術目的至少有最低程度的相關性，且 MetaBirkins 沒有明確使人誤信，不論是否有人真的被搞混了。

Hermès 反對被告提出的駁回動議，認為該藝術家廣泛的商業使用，已經將 MetaBirkins 一詞作為標識使用，包括以該標識銷售其他產品、營運數位店鋪，並在行銷活動中使用該名稱。Hermès 也提出消費者與產業觀察家誤信 MetaBirkins NFT 來源與授權的實際證據。Hermès 並指出該藝術家自己的聲明，包括在 Yahoo! 財經的專訪，被告宣稱 MetaBirkins 是「數位商品（commodity）」，並提

³ Hermès International, et al. v. Mason Rothschild, No. 1:22-cv-00384 (S.D.N.Y.).

到該商品與在真實生活中擁有的那個「瘋狂手提包」比較起來「沒有太大差別」，或是「現在能用這些指標性的 NFT，把它（實體手提包）帶到元宇宙之中」。被告並抱怨銷售仿冒 MetaBirkins NFT 的人，與其 NFT 互相競爭。

Hermès 主張 Rogers 測試不應適用於如同本案 MetaBirkins NFT 的商業銷售「商品」。Hermès 亦主張，即便能適用 Rogers 測試，法院仍須評估 MetaBirkins 標籤是否會誤導公眾，應運用 Polaroid 因素⁴來評估被告商標是否會使公眾混淆誤認。

該藝術家回應堅稱其應適用 Rogers 案，因為 MetaBirkins NFT 是藝術品，且其影像藝術品本身，與行銷該等藝術品的言論亦應同等適用。該藝術家也辯稱，如果可以適用 Rogers 測試，法院應該忽略 Polaroid 因素測試，因為唯一的問題應該是 MetaBirkins 標籤是否明確誤導公眾，而不是可能或實際誤導公眾。

被告並主張其在 metabirkins.com 網站有加上免責聲明，提到其 NFT 與原告 Hermès 或其任何子公司或分支機構，沒有任何附屬、聯繫、授權、背書或任何正式關聯。然而原告反駁道，MetaBirkins 網站是被告使用的廣告管道中，唯一加上免責聲明的。該免責聲明尤其沒有在 Rarible 市集上出現，Rarible 是 MetaBirkins NFT 目前的銷售點。該免責聲明也沒有在被告的 MetaBirkins 社群帳號與 Discord 頻道上出現，而該二者為 MetaBirkins NFT 的主要廣告管道。

美國紐約南區聯邦法院法官 Jed S. Rakoff 於今（2022）年 5 月 4 日聽取言詞辯論，並於隔日以簡短命令裁定駁回被告之駁回訴訟動議。該法官於同月 18 日公布詳細裁定內容說明，認定該案應運用 Rogers 測試，因為 MetaBirkins NFT 是「手提包的數位影像」，它可以構成藝術表達的形式，不管該藝術家是否同時使用該標籤來行銷及廣告該等藝術品。即便被告使用 NFT 來認證其影像，也不會改

⁴ 拍立得因素（Polaroid factor）：

- （1）商標權人商標識別性的強度；
- （2）兩者商標近似的程度；
- （3）兩者商標指定商品和服務的類似程度；
- （4）原告擴大營業項目之可能；
- （5）消費者實際構成混淆誤認的證據；
- （6）疑似侵權人是否善意使用商標；
- （7）疑似侵權人商品和服務的品質；
- （8）消費者的世故程度（亦即消費者若對產品越熟悉，則混淆誤認的可能性越低）。

變 Rogers 測試的適用性，因為 NFT 只是指向數位影像位置、認證該影像、並追蹤後續移轉歷程的程式編碼，不會讓影像失去第一修正案的保護，就如同銷售幾份實體畫作的重製物，不會讓畫作不符合 Rogers 測試目的一樣。

但是，承審法官拒絕在駁回訴訟動議階段，就先判斷 MetaBirkins 標籤是否具有最低程度的藝術相關性，逕認通過 Rogers 測試而保護被告。該法官知道依 Rogers 案判斷藝術相關性的門檻「很低」，但也注意到 Hermès 主張該藝術家「完全故意將 MetaBirkins 標籤與 Hermès 的 Birkin 商標的受歡迎程度和商譽相關聯，而非只是藝術上的相關聯」。該法官引用被告自己對媒體的說法，提到該藝術家自己努力「以數位商品創造與現實生活中（Birkin 包）相同種類的錯覺」。

承審法官認為，即便不論 MetaBirkins 文字標籤是否具藝術相關性，Hermès 亦已適切地主張 MetaBirkins 明確誤導，足以宣稱 Rogers 測試不保護 Rothschild 的行為，因此拒絕被告提出的駁回訴訟動議。此外，該法官明確拒絕被告抗辯，在依 Rogers 測試決定商標是否明確誤導時，應忽略 Polaroid 因素的說詞，轉而認定 Hermès 依 Polaroid 因素適切地主張特定因素，以證明 MetaBirkins 標籤具誤導性。承審法官進一步認定，即便被告所說為真，意即不應適用 Polaroid 因素，但駁回訴訟動議仍無法依 Rogers 測試獲准，因為 Hermès 已經適切且充分地主張實際混淆誤認，並以包括被告自己對媒體的說法為證據，主張被告已充分努力地誤導公眾。

觀察本案時，可看出以下幾個重點：

- （一）此裁定是美國法院在因 NFT 而起的商標爭議案中所做出的最早裁判，並提供有關法院將如何評估 NFT 相關商標侵權主張的初步指標。由承審法官的裁定，可以看出其明顯受被告行為的高度商業性質所影響，因為被告期待在元宇宙中進一步銷售虛擬商品。
- （二）本案原告主張非主要針對被告 NFT 連結之影像侵害原告之 Birkin 包外觀形狀（trade dress）商標權，而是把重心放在被告將其代幣命名為 MetaBirkins 加以行銷，侵害原告之 Birkin 文字商標部分，儘量避免落入以商標權壓迫藝術創作與表達自由之困境。

- (三) 商品為何？究竟是影像、藝術品，或是數位手提包商品、虛擬皮包商品？被告認為 MetaBirkins 不是手提包（只有其義，沒有其實），而其 NFT 只是認證其藝術作品之科技手段；原告卻認為 MetaBirkins 是數位假貨，是實體柏金包的數位版本。就商標實務角度來看，NFT 確實僅為與交易及認證相關之技術，本案又未提供實體手提包，因此產品應為「可下載或不可下載之影像」。
- (四) 商品類似性：Hermès 於美國僅註冊 BIRKIN 於第 18 類皮件，實際使用情形亦與註冊相去不遠，與被告使用之影像產品似難認定類似。原告恐須以主張其商標有遭淡化之虞作為主軸，然而原告目前似仍主打「數位手提包與實體手提包類似」之觀點。
- (五) 為行銷之目的（或在交易過程中）：被告確實將 MetaBirkins 及各種柏金包改作圖用於行銷該等圖片產品之過程中，只不過其中涉及 NFT 技術。
- (六) Rogers 測試能判斷商標法之適用性，本案 NFT 標題與所連結之影像是否皆具最低程度的藝術相關性，或者被告言行與態度讓藝術相關性蕩然無存？被告是否致力於誤導公眾？皆有待後續由法院提供解答。

二、Nike, Inc. v. StockX LLC⁵

被告 StockX 是一家 2016 年開站，設立於底特律的線上二手運動鞋零售商，其附屬事業也允許個人銷售其他物品，例如設計師服裝、寶可夢交易卡、PS5 主機……等。

StockX 的「真品保證」程序，使其與 eBay 等競爭者有所區別。其宣稱自有多步驟認證程序「確保在 StockX 交易的物品，與 StockX 所廣告的產品描述及貨況標準一致，要約產品符合所宣稱之貨況，且非仿冒品、瑕疵品或使用過的產品」。當消費者在 StockX 網站上購買一雙鞋，賣家必須將鞋子運送到 StockX 在美國或海外的認證機構之一，而非直接寄給買家。經過 StockX「驗證」的運動鞋，後續由 StockX 寄送給買家；未能通過真品測試者，依 StockX 所稱，會寄還給賣家，

⁵ Nike, Inc. v. StockX LLC, No. 1:22-cv-00983 (S.D.N.Y.).

讓 StockX 沒有侵權責任。StockX 的口號「買賣真品保證」承諾消費者商品經其認證。

StockX 於 2022 年 1 月發行其「金庫」(Vault) NFT 收藏品，每個代幣都綁定 StockX 銷售的一個實體物品，例如一雙名牌限量運動鞋，代幣名稱中包含「表示原本由 Nike、Adidas 或 Puma 等品牌製造及銷售」的運動鞋款式名稱。該公司進一步將其代幣收藏品描述為僅係取得背後儲存在其金庫裡之物品的「鑰匙」，沒有其他形式的固有價值，並宣稱「在可見的未來」可以贖回實體鞋款。

由於鞋款所有權可透過交易該等代幣而移轉，StockX 認為此係以代幣提供銷售收藏品的永續性解決方案，因為鞋款無須為了認證而在消費者與 StockX 之間重複寄送，該等代幣已經與 StockX 認證過的特定產品連結在一起。

2022 年 2 月 3 日，Nike 因前述未經授權的運動鞋 NFT，於新訴訟中控告 StockX。原告主張被告侵害及淡化其商標，並有不正競爭行為，因為其提供之 NFT 沒有經過原告授權，就綁定實際版本的 Nike 鞋款及照片。原告主張該等代幣係屬虛擬資產，因為目前無法執行商品贖回程序，且被告稱之為「數位投資資產」。原告並主張被告膨脹該等 NFT 的價格，且使用模糊的購買與所有權條款，已經導致公眾批評被告，並指控其金庫 NFT 為詐騙。消費者已經質疑原告是否授權被告銷售其 NFT 產品，並詢問被告如何獲得銷售附有 Nike 品牌 NFT 的授權。

有關被告宣稱其金庫 NFT「僅具實體 Nike 鞋之『數位收據』功能」的說詞，原告認為購買金庫 NFT 與消費者在 StockX 市集購買實體商品有差別，實體商品消費者在包裝中收到來自被告的紙本收據，其中顯著使用被告自己的商標，且只有在關於所購買鞋款名稱部分使用 Nike 文字，就足以發揮 Nike 鞋收據的功能。StockX 的條款中提到，該等 NFT 限於對其所連結的實體鞋發揮功能與價值，也提到代幣所有人有權獲得特定產品、福利或參加特定體驗，例如解鎖禮物或參加專屬特賣，因此並非單純收據。

原告尋求金錢損害賠償，以及核發禁制令，包括命被告向原告交出任何及所有附有原告據爭商標或與其混淆性近似商標的金庫 NFT、相關靴鞋、數位檔案……及其持有、保管或控制的任何其他物品，以供銷毀，以迅速且永久地阻止被告繼續銷售附有原告著名商標的金庫 NFT。

被告在 2022 年 3 月底向法院提出答辯，辯稱原告根本上誤解 NFT，原告的訴訟威脅其他使用 NFT 追蹤藝術品、威士忌與葡萄酒等實體商品所有權的人。該訴訟毫無根據且誤導，意圖干擾受歡迎的二手運動鞋市場，其只是用 NFT 來認證其實體鞋款，該等代幣不是單獨販售的產品。其使用 NFT 之行為，與消費者每天看到且未被混淆、主要電子商務零售商與市集使用產品影像及描述銷售實體運動鞋與其他商品的作法之間沒有差別。其 NFT 僅是在消費者購買之後，取得儲存在其金庫中實體鞋款的「提貨券」，並供作所有權與真品證明，讓儲存在其金庫中鞋款便於交易，絕非原告所稱的「虛擬商品」，或是「數位運動鞋」，更不可能造成混淆誤認，因為已向購買者明確表示，該等代幣與實體鞋款綁定。

原告在 2022 年 5 月提出修正訴狀聲請，在程序中增加仿冒與不實廣告等主張，因為被告疑似銷售仿冒運動鞋，包括 Nike 品牌的產品。原告並要求法院即刻且永久性地禁止被告持續銷售附有原告著名商標的金庫 NFT 與仿冒原告之商品，禁止不實及誤導地宣稱真品。原告持續要求將金庫 NFT 定義為產品本身，以與該等數位代幣相關聯之實體 Nike 運動鞋區別開來。

原告主張，被告除了將金庫 NFT 與相關產品作為真品行銷之外，也在被告的網站、應用程式與社群媒體帳號上，以超過必要範圍的方式，使用原告的商標與產品影像來行銷自己的金庫 NFT，故意欺騙消費者，使其相信 Nike 贊助或同意金庫 NFT。就金庫 NFT 僅應作為實體 Nike 鞋款「提貨券」的範圍來看，被告沒有正當理由將 Nike 商標顯著使用於金庫 NFT 與產品網頁上。

原告企圖證明金庫 NFT 究竟是什麼，將之定位為產品、而非單純提貨券，該代幣與本身連結之實體 Nike 運動鞋之間具有差異，顯然意圖藉此迴避被告的首次銷售理論抗辯。原告主張被告掛著 Nike 品牌的金庫 NFT，其購買者可以交易或蒐集，並放在自己的「NFT 組合資料夾」中欣賞，實質上為被告將之與額外的服務（例如「金庫服務」）及未明列的福利（例如原告發行、促銷與其他活動的專屬參與權）一起綑綁販售的虛擬新產品。被告將其代幣宣傳為讓持有者有機會投資當代文化，且將有跨平台的流動性，並提到該等 NFT 的持有者將可獲得專屬 StockX 福利、促銷、體驗與獎勵。

原告主張被告藉由在其網站上建立 NFT 之產品「分類」，把該等 NFT 視為新一類產品，與其平台上早就在轉售的實體商品類別區分開來。不僅如此，在購買金庫 NFT 的時候，被告網站對消費者確認其已購買 NFT（而非一雙實體鞋款）的訊息只有「恭喜！你成功地在 StockX 購買 StockX 的 Nike Dunk Low Retro White Black（金庫 NFT）。該代幣已經加入你的 StockX 組合資料夾之中」，並允許消費者透過電子郵件或社群媒體分享所購買的 NFT 訊息。在被告的訂單確認頁面或電子郵件中，都看不到被告明確表示消費者是購買了實體物品，而不是 NFT。被告既沒有通知消費者買到一張連結到背後的實體物品的「提貨券」，也沒有提到「恭喜！你剛才買到一雙 Nike 或 Jordan 鞋款」，卻是恭喜消費者購買了 NFT，因為該同質化代幣就是消費者購買的產品。

原告主張，雖然被告宣稱金庫 NFT 背後有 Nike 真品「加持」，而能宣稱為 Nike 真品，但其將該等代幣與額外數位商品、服務與未明列的福利綁定行銷，這種方式讓金庫 NFT 成為只在被告網站與應用程式中創造、行銷、要約與售出的未經授權新產品，可能導致消費者混淆誤認，於該等產品與原告之間創造錯誤連結，並淡化原告著名商標。

被告在 2022 年 6 月再次向法院提出的答辯書中，抗辯其合法使用 NFT，以允許消費者更加有效率地交易真品，追蹤要約中實體物品的所有權，讓該等 NFT 本身實質上作為經常交易之實體產品的提貨券，因此對買家與賣家而言，使其平台上之交易體驗變得增加效率且減少交易支出。該等代幣絕對不是虛擬商品或數位運動鞋，每個金庫 NFT 綁定一件經過認證的特定實體商品，沒有超過此程序的價值，不能與背後儲存的物品所有權分別或脫鉤交易。

被告辯稱其轉售方式受到首次銷售理論所保護，該等代幣正確地描繪及描述消費者購買背後的實體商品，讓其對原告商標之使用行為落入合理使用範圍內。被告也辯稱消費者不可能混淆誤認，因為在處理過程中的每個環節，消費者都知道其正在購買經由被告認證之實體商品。

觀察本案時，可看出以下幾個重點：

- (一) 本案與 MetaBirkins 案雖然都與 NFT 有關，然而案情明顯不同。MetaBirkins NFT 並無實體包款，僅連結數位影像，因此案件重點係數位商業產品或數位藝術品之間的爭執；反觀本案被告宣稱所提供之金庫 NFT 連結到實體鞋款，即屬經過代幣發行商「賦權」、可用於兌換商品及其他服務的 NFT，從商標法的角度觀察，此時該等代幣之性質即告改變，從單純數位影像的代表，轉變為實體商品之代表、行銷工具與交易相關文書資料，案情則可能與傳統商品在網路上流通與廣告之行為相類比。
- (二) 兩造爭執該等代幣究竟是品牌鞋真品的代表，或是新產品，係因被告想靠著首次銷售理論及指示性合理使用迴避商標侵權責任，此有待證明其使用該等 NFT 之方式更類似於收據，該等代幣相較於實體 Nike 產品僅屬次要，而非將 Nike 商標用於未經授權產品上而有致消費者混淆誤認來源之虞；Nike 則全力主張該等代幣搭配額外服務，且價格比所連結鞋款高出甚多，而構成未經其授權之新產品。
- (三) NFT 侵權案件之救濟方式亦值得思考，因為區塊鏈具有無法竄改的特性，數位代幣不能在沒有拆掉區塊鏈的情況下被銷毀，意即品牌商難以尋求銷毀 NFT，最好的方式是將該等代幣送到「燒毀」位址，雖然這樣仍舊沒有真正銷毀代幣，而是使之無法再進行任何移轉與流通。商標權人亦可考慮要求相關 NFT 交易平台停止促成侵權 NFT 之交易。

三、Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps, et al.⁶

創造受歡迎的無聊猿遊艇俱樂部 (Bored Ape Yacht Club, BAYC) 代幣的 Yuga 實驗室，在 2022 年 6 月 24 日向加州中區聯邦法院控告藝術家 Ryder Ripps、Jeremy Cahen 與一票相關被告。原告宣稱被告挑釁 Yuga 實驗室，並藉由盜用 Yuga 實驗室的商標，以欺騙消費者購買 RR/BAYC NFT，因此主張被告從事商標侵權、錯誤指示來源、網路蟑螂，以及未經授權創造並銷售附有與 Yuga 實驗室用來行銷 BAYC NFT 真品之商標完全相同標識的 NFT。

⁶ Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps, et al., No. 2:22-cv-04355 (C.D.Cal.).

原告宣稱其自 2021 年 4 月開始使用包括 BAYC 名稱與各種圖形之各種商標。該計畫由 1 萬個 NFT 所構成，連結到一臉無聊樣的猿猴插圖，其總價值已經暴漲為數十億美金，而數以千計的人，包括諸多名人，都買了這些名聲響亮的數位代幣，且經常在他們的社群帳號展示這些影像。

被告 Ryder Ripps 自 2022 年 5 月起開始製造與原告的無聊猿 NFT 一模一樣的複製品，並於原告銷售無聊猿 NFT 相同的 NFT 市集上，例如 OpenSea，行銷 RR/BAYC NFT 並使用 BAYC 商標，如此構成最基本的商標侵權：被告以相同商標，於相同場所，銷售同一或類似產品。

原告主張 Ripps 及其共犯反覆地對 RR/BAYC NFT 的性質提供不實陳述，包括宣稱購買 RR/BAYC NFT 相當於購買官方的 BAYC NFT。兩造的 NFT 看起來可能一樣，但原告宣稱無聊猿 NFT 真品的持有者，擁有相關數位藝術品的商業權利，且原告提供加入 BAYC 專屬權利與其他服務，而 RR/BAYC NFT 的購買者沒有取得這些權利，二者 NFT 也沒有帶有相同價值。

原告主張，被告藉由讓 NFT 市場上充斥著自己使用 BAYC 影像、並稱之為 RR/BAYC 的仿冒 NFT 系列，貶低無聊猿 NFT 的價值，已經從其銷售中賺取數百萬美金的不法所得，同時使用其商標來行銷即將啟用稱為「猿猴市場」的 NFT 市集，該市集僅用於將 RR/BAYC NFT 與原告的真品一起銷售。被告也使用其現有的社群媒體帳號，針對 Yuga 實驗室進行騷擾宣傳活動，不實宣稱原告種族歧視，而成功地促進 RR/BAYC 仿冒 NFT 的銷售。

原告主張被告未經授權使用 BAYC 商標，有致消費者混淆誤認其行銷之服務之來源、性質與品質，其行為是針對原告的長期騷擾宣傳活動的一部分，意圖貶低無聊猿 NFT 真品的價值，然而關鍵在於抄襲並非諷刺，而是偷竊。對消費者說謊並非概念藝術，而是詐欺。

原告聲請核發禁制令，以永久禁止被告以任何方式使用 BAYC 商標，或完全包含 BAYC 商標的任何名稱、商標或網域名稱，或與該等商標混淆性近似或有顏色的模仿情形，並要求金錢損害賠償。

被告依據「反針對公眾參與的策略性訴訟」⁷（Anti-Strategic Lawsuits Against Public Participation，下稱反 SLAPP）法」，在 2022 年 8 月 15 日向法院提出駁回訴訟動議，主張原告意圖純粹是為了霸凌被告，使其噤聲，因為被告自行創作「Ryder Ripps 的 BAYC」，作為諷刺性的 NFT 系列，以大聲說出價值數十億美金的公司建立在種族歧視與新納粹狗哨⁸之上。

加州的反 SLAPP 法⁹於 1992 年頒布，以避免有人以訴訟恫嚇有效執行言論自由憲法權利的人，並可於主要為了阻礙公共重要性議題言論而提起之訴訟案件中，提出特別動議以反擊訴訟主張之全部或一部。

被告辯稱，為了大肆宣揚原告那 1 萬個與猿猴影像連結的 NFT 系列的中心思想是「種族歧視」，被告創造 RR/BAYC 計畫，連結其為揭露原告與新納粹與另類右派之關係所作的努力，意即原告系統性地在 BAYC NFT 系列、相關行銷活動與企業識別中，嵌入新納粹、另類右派團體的種族歧視訊息狗哨的作為。被告主張系爭 RR/BAYC NFT 是表演與挪用藝術，被告因處理公共議題之特定目的而著手創造，原告因為被告曝光其不當行為而提出控告，因此被告受反 SLAPP 法的豁免保護。

被告辯稱，即使有許多人在創造沒有藝術性或批判性評論的仿冒猿猴 NFT，原告卻從未對該等人提出訴訟，而只對被告提出訴訟，以霸凌他們、使其噤聲。此係原告更大規模的宣傳活動，意圖將原告與新納粹和另類右派文化有關的藝術表達與相關批判消音。

被告並辯稱其行為受到 Rogers 案之原則保護，適用於 RR/BAYC 計畫而使被告免於負擔責任，因為原告已經在訴狀中承認，BAYC 商標與 RR/BAYC NFT 有藝術相關性，且原告無法主張被告明確誤導 RR/BAYC NFT 來源。被告主張其行銷 RR/BAYC NFT 時，將之與原告的 NFT 區別並對立，包括在 RR/BAYC 網站

⁷ 針對公眾參與的策略性訴訟，維基百科，<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%87%9D%E5%B0%8D%E5%85%AC%E7%9C%BE%E5%8F%83%E8%88%87%E7%9A%84%E7%AD%96%E7%95%A5%E6%80%A7%E8%A8%B4%E8%A8%9F>（最後瀏覽日：2022/08/30）。

⁸ 狗哨政治，維基百科，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%8B%97%E5%93%A8%E6%94%BF%E6%B2%BB>（最後瀏覽日：2022/08/30）。

⁹ *California Anti-SLAPP*, The Reporters Committee for Freedom of the Press, 1, <https://www.rcfp.org/anti-slapp-guide/california/> (last visited Oct. 28, 2022).

上，以及每個購買者皆須簽署的免責聲明中，讓使用者知道 RR/BAYC NFT 是用 BAYC 影像新鑄造的，為了教育目的而為之，以作為抗議與諷刺之評論。

被告另辯稱在第三方網站上，原告的主張也反覆地證明兩造之產品具有區別，例如原告訴狀中的 OpenSea 市集圖片顯示，被告的 NFT 標示著「RR/BAYC」，與原告的「Bored Ape Yacht Club」不同。

被告並提出備位主張，辯稱原告的商標侵權主張無效，因為被告使用原告商標之行為屬指示性合理使用，在沒有使用原告商標以使人想到被告所批判之 BAYC 系列的情況下，將無法讓人輕易地看出被告的意圖，被告對 BAYC 商標的使用只到合理必要的程度，且未暗示已經原告贊助或背書。

觀察本案時，可看出以下幾個重點：

- (一) 本案與前述兩個 NFT 案件情況又不相同，本案兩造商標或標識皆用於 NFT，完全未涉及實體商品。本案顯示 NFT 的稀有性很重要，其獨特性及隨之而來的投機活動吸引力與價值，是原告成功的核心，卻因被告及其他人的複製品出現在市場上而可能造成減損。
- (二) 本案的混淆誤認之虞其實很容易判斷，相同商品搭配高度近似商標，可說是典型的仿冒。因此，關鍵在於被告之批判主張能否免除其侵權責任。不論是談諧仿作之批判訊息，或是特定之藝術目的，都應該要讓受眾（該等 NFT 之潛在購買者）可以明確感受，然而除了被告對原告的公開聲明與系爭 NFT 的免責聲明之外，很難感受其批判評論，又兩造 NFT 在外觀上完全相同而無法辨認，高度近似的名稱也難以讓人意識到其批判主張。此外，被告既反對原告以無聊猿 NFT 散布種族歧視訊息與納粹狗哨，卻以完全複製成系爭 NFT 之方式，協助散布其所厭惡之訊息，顯見其言行不一，邏輯不通，恐難據此免除商標侵權責任。
- (三) 有關以免責聲明作為抗辯之方式，前述 MetaBirkins 案即有相同情形，該案問題在於免責聲明僅存在於少數場合，本案亦復如是，即便 RR/BAYC 網站要求使用者同意免責聲明，但可能轉售 RR/BAYC NFT 的其他平台則沒有相同要求，難稱買家皆可接觸該等聲明。

(四) 本案對於原告而言，更大的問題恐怕是在於如何處理被告宣傳其種族歧視之訊息，提出訴訟是否會進一步幫助被告宣傳其主張。這雖然不是商標法相關之問題，然而在品牌商面對外界有意或無意地以正確或捏造的訊息攻擊時，衡量如何處理以降低對品牌形象、消費者忠誠度與信任感等之衝擊，恐怕比一味地主張商標侵權來得重要。

肆、結語

由於元宇宙尚在建構中，目前國內外相關案件判決不多，應持續關注相關議題發展，及時因應。在元宇宙環境下，如疑似侵權人使用他人註冊商標，是否係其藝術創作、言論表達所必要，例如描繪該等遊戲場景、強調其真實性或批判對象所不可或缺，或僅在表示其所轉售品牌真品之商標，均可能屬於該等註冊商標之指示性合理使用，尚不受註冊商標權效力所拘束。惟可預測的是，在新穎產品不斷推陳出新，尤其是虛擬實境世界新興技術之催促下，元宇宙衍生的商業及經營模式，已成為品牌商必爭之地，此項合理使用抗辯成立與否的判斷，將成為未來元宇宙中商標執行權利所面臨最具挑戰性的爭議。



醫藥化合物結構之顯而易見性與先導化合物分析

郭廷濠

壹、前言

貳、美國判決案例

- 一、2009 年 Altana 藥廠的「Protonix®」案件
- 二、2012 年阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠的「Crestor®」結合案件
- 三、2019 年諾華藥廠（Novartis）的「Afinitor®」案件

參、相關問題與討論

- 一、先導化合物分析
- 二、先導化合物分析於各案中證明度之差異
- 三、醫藥化合物結構之顯而易見性

肆、結論

高考專利師及格。

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

本文藉由三篇 CAFC 關於醫藥化合物結構顯而易見性之相關判決案例，相關問題與討論有先導化合物分析、先導化合物分析於各案中證明度之差異，及醫藥化合物結構之顯而易見。

希望藉由本文相關案例的探討，使醫藥化合物結構之專利顯而易見性判斷能更加明瞭，對於申請我國及美國醫藥化合物結構專利者及其涉訟者皆能有所幫助。

關鍵字：顯而易見性、專利侵權、學名藥、醫藥化合物結構、先導化合物分析

Obviousness、Patent Infringement、Generic Drug、Medicines Structure、
Lead Compound Analysis

壹、前言

醫藥化合物研發過程中，新藥候選確定並經臨床前測試有效後，專利藥廠會向美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）提出人體臨床試驗審查申請，核准後進入三期之臨床試驗。於臨床試驗完成後提出新藥申請，經FDA核准後上市，在這些階段中除了可觀的時間、金錢及人力耗損外，更僅有極少部分的候選新藥能真正上市。於新藥上市後，學名藥廠可藉由簡易新藥上市程序（Abbreviated New Drug Application, ANDA）向FDA申請學名藥上市，並通知專利藥廠，專利藥廠透過專利連結制度常會對學名藥廠提起專利侵權訴訟，來防止或延後學名藥的上市，以便獲取藥物獨占之利益。

在專利藥廠與學名藥廠間最使用的訴訟攻防手段為挑戰專利藥廠之醫藥專利的有效性，當醫藥專利無效時，便不會有侵權問題的產生。其中，在醫藥化合物結構相關之侵權訴訟中，常見學名藥廠主張專利醫藥化合物之化學結構為顯而易見。

於醫藥化合物結構的差異上，無法僅就化學結構相近而認為該結構顯而易見。為了降低僅以結構相近而認為專利醫藥化合物結構顯而易見的情況，美國法院審理醫藥化合物結構相關之侵權訴訟時，多會採用先導化合物分析，參酌醫藥研發當時之許多文獻，來減少化學結構相近產生的偏見。因此，醫藥化合物結構之先導化合物分析有其重要性，本文於後詳述。

貳、美國判決案例

本文選出三篇美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals, Federal Circuits, CAFC）的訴訟案例，皆與先導化合物分析有關，以下僅著重探討顯而易見性的爭點，其餘部分則不贅述。

一、2009 年 Altana 藥廠的「Protonix®」案件¹

(一) 案例事實

系爭專利為美國專利 4,758,579 號（‘579 專利）。Kudco 等學名藥廠（以下合稱被上訴人）向 FDA 申請 Protonix® 之 ANDA，Altana 藥廠因而對被上訴人提起侵權訴訟，訴訟合併於美國紐澤西州地區法院（District Court），Altana 藥廠向地區法院聲請預備性禁制令遭駁回，因而向 CAFC 上訴。

(二) 系爭專利化合物結構簡述

本案系爭專利為一種氟烷氧基（fluoroalkoxy）取代之苯并咪唑（benzimidazole）化合物，代表結構說明如下圖 1：

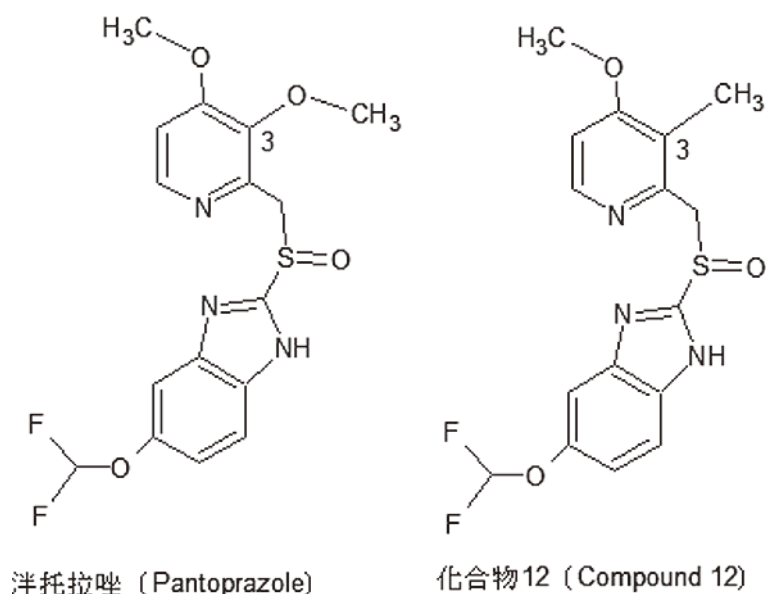


圖 1 泮托拉唑與化合物 12

¹ Altana Pharma AG v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 566 F.3d 999,999(2009).

系爭專利之化合物結構為泮托拉唑（pantoprazole²），屬於一種氫離子幫浦抑制劑（proton pump inhibitors, PPIs）³。泮托拉唑主要有三個部分，一為下方之苯并咪唑，二為上方之吡啶（pyridine），最後為連接苯并咪唑與吡啶之甲亞磺醯基（methylsulfinyl）。化合物 12 與泮托拉唑結構相近，兩者差異僅在於吡啶第 3 位置上之取代基，化合物 12 為甲基（-CH₃）取代，而泮托拉唑為甲氧基（methoxy, -OCH₃）取代。

（三）本案爭點與相關先前技術

本案爭點為泮托拉唑於吡啶第 3 位置上甲氧基之取代是否顯而易見。地區法院審酌之重要相關先前技術簡要說明如下：系爭專利最早之優先權日為 1984 年。1960 年之 Bryson 論文教示 pKa⁴ 會隨著化學基團的不同而改變，包含吡啶第 3 位置上以甲氧基修飾，其亦教示利用甲氧基來修飾吡啶的第 3 位置，相較於使用甲基修飾會有較低的 pKa。與系爭專利同專利權人之最早優先權日為 1983 年的美國專利 4,555,518 號（‘518 專利）揭露有 18 種相關化合物，其中之一即為化合物 12。1984 年之 Sachs 論文教示較有效的 PPI 需要 pKa 等於 4，因為當 pKa 等於 4 時，於人體內該化合物會有較佳的安定性。

（四）CAFC 判決

Altana 藥廠為了獲准預備性禁制令，須至少證明有本案勝訴的可能性與如不核發禁制令，將造成無法彌補之損害。又在本案勝訴的可能性中，專利的有效性為先決問題，而此涉及系爭專利是否顯而易見性之判斷。

Altana 藥廠主張地區法院在系爭專利之顯而易見性分析上有明顯的錯誤，特別是在先前技術已建議數種其他化合物之下，同意以被上訴人所選擇之化合物 12 作為先導化合物，且地區法院對於 Bryson 論文的教示有明顯錯誤解讀。

² 商品名為 Protonix®。

³ 氫離子幫浦抑制劑係用於治療胃腸潰瘍。

⁴ pKa 係指溶液中酸的解離常數（Ka）取負對數值，pKa 值越小表示越酸。

CAFC 認為，地區法院已謹慎地解釋了，其對於顯而易見性的認定為暫時性的，而被上訴人企圖證明該技術領域中具通常知識者會選擇數種‘518 專利中揭露之化合物作為起始進行後續研發，已確實提出了實體爭議。有足量的證據支持地區法院的認定，首先，‘518 專利中揭露之化合物已改良先前技術之奧美拉唑（omeprazole）⁵，且化合物 12 為‘518 專利中較具效力者。地區法院亦考量了專業人員的意見，該專業人員表示‘518 專利中所揭露之化合物在 PPI 中具優勢地位，該技術領域中具通常知識者為進行後續研發，會選擇‘518 專利中所揭露之化合物而不會選擇奧美拉唑。雖然，Altana 藥廠的專家表示基於‘518 專利中所揭露之化合物的毒性考量，該技術領域中具通常知識者仍會選擇奧美拉唑，但 CAFC 認為地區法院已適當的採納專業人員的意見，此部分無明顯錯誤。

在認定會以‘518 專利中所揭露之化合物作後續研發後，地區法院發現該技術領域中具通常知識者自然會選擇以化合物 12 作為後續研發，因為其為‘518 專利中較具效力者。Altana 藥廠主張‘518 專利及其他先前技術不會引導該技術領域中具通常知識者由大約 90 個化合物中選擇化合物 12，或甚至由先前技術已揭露之數千個化合物選擇出，但端視專業人員的意見，地區法院已有足夠的證據基礎來拒絕 Altana 藥廠的主張。再者，CAFC 認為地區法院於本案中採用較彈性的方式，被上訴人已確實提出了該技術領域中具通常知識者會選擇數種‘518 專利中揭露之化合物，包含化合物 12 作為起始，來進行後續研發的實體爭議，故 CAFC 認為地區法院的認定並無明顯錯誤。

Altana 藥廠認為地區法院在 Bryson 論文的解讀有事實上的錯誤。Bryson 論文教示 pKa 會隨著化學基團的不同而改變，包含吡啶第 3 位置上以甲氧基修飾。被上訴人亦主張 Bryson 論文教示利用甲氧基，而非甲基來修飾吡啶的第 3 位置，會有較低的 pKa，此主張為地區法院所接受，地區法院指出，在 Bryson 論文中，甲氧基在該位置會使 pKa 為 4，而甲

⁵ 奧美拉唑為最早之 PPI，其與泮托拉唑的差異為苯并咪唑上的取代基為甲氧基，吡啶上第 4 位置兩側（即第 3 與 5 位置）皆有甲基取代。

基在該位置會使 pKa 為 5，且 Bryson 論文無爭議的教示利用甲氧基修飾吡啶的第 3 位置會降低 pKa，若將 Sachs 論文、Bryson 論文、及化合物 12 相結合，被上訴人已提出該先前技術組合至少具顯而易見的嘗試及可預測化合物 12 的修飾之實體爭議。

CAFC 認為地區法院在 Bryson 論文的部分有錯誤⁶。然而，CAFC 認為此錯誤在 Altana 藥廠證明地區法院有濫用裁量權來否准禁制令的核發前無須撤銷。被上訴人所陳之證據足以支持該技術領域中具通常知識者會接納 Bryson 論文的教示，利用甲氧基修飾取代甲基於吡啶的第 3 位置來降低 pKa⁷。CAFC 認為，雖然地區法院在 Bryson 論文中解讀甲氧基 pKa 為 4，而甲基 pKa 為 5 並不精確且數值且與原意有差距，但仍無解於地區法院所認定之參酌 Sachs 論文所教示降低吡啶的 pKa 可提高穩定性及 Bryson 論文所教示之修飾方式，使得泮托拉唑的修飾實質上為可預見的。

CAFC 認為，被上訴人及地區法院知悉以 Bryson 論文所教示之修飾方式為顯而易見的，此證據對於支持地區法院否准禁制令有絕對的優勢，且後續 Altana 藥廠亦未能證明將造成無法彌補之損害。綜上，CAFC 認為，雖然地區法院在 Bryson 論文的解讀有錯誤，但仍不影響地區法院否准禁制令的決定。

二、2012 年阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 藥廠的「Crestor®」結合案件⁸

(一) 案例事實

系爭專利為美國重新領證 (reissue) 專利 37,314 號 (‘314 專利)。Aurobindo 等學名藥廠 (以下合稱上訴人) 向 FDA 申請 Crestor® 之 ANDA，阿斯特捷利康藥廠因而對上訴人提起侵權訴訟，訴訟合併於美國

⁶ Bryson 論文中，實際揭露者為甲氧基修飾吡啶第 3 位置的 pKa 為 4.83 與 4.91，由於 pKa 為取對數後的數值，pKa 為 4.83 與 pKa 為 4 具有事實上數值的差異，兩者實際上相差 6.7 倍。

⁷ 專業人員亦表示，Bryson 論文指出在吡啶的第 3 位置加入甲氧基會降低 0.27 至 0.35 之 pKa，而在吡啶的第 3 位置加入甲基則會提升 0.34 至 0.53 之 pKa，故吡啶第 3 位置上使用甲氧基與甲基的總體差異約為 0.79 之 pKa。

⁸ In re Rosuvastatin Calcium Patent Litigation., 703 F.3d 511, 511(2012).

德拉瓦州地區法院，地區法院認定系爭專利有效、可實施及上訴人侵權，上訴人不服判決，向 CAFC 上訴。

(二) 系爭專利化合物結構簡述

本案系爭專利為一種嘧啶（pyrimidine）衍生物，代表結構說明如下圖 2：

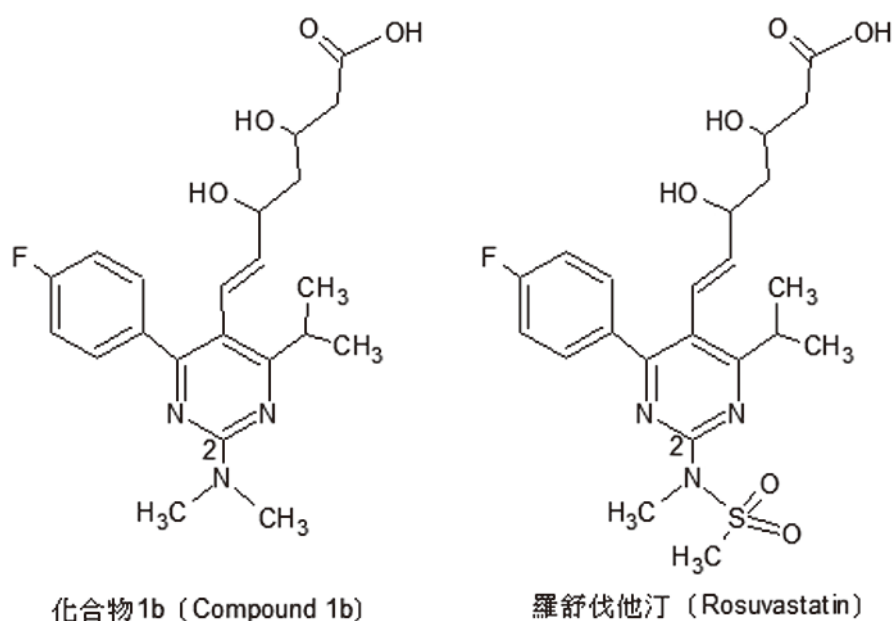


圖 2 化合物 1b 與羅舒伐他汀

系爭專利化合物結構為羅舒伐他汀（rosuvastatin⁹），屬於一種他汀類（statins）之降血脂藥物¹⁰。羅舒伐他汀相較於市場上其他他汀類藥物，具較佳的降低低密度脂蛋白膽固醇與升高高密度脂蛋白膽固醇之效能，且更減少副作用，因此，進入市場後，獲得了高度的成功。

⁹ 商品名為 Crestor®。

¹⁰ 可藉由抑制 HMG-CoA 還原酶 (reductase) 來降低肝臟的膽固醇製造。

化合物 1b 與羅舒伐他汀結構相近，兩者差異僅在於嘧啶第 2 位置上之胺取代基，化合物 1b 為兩個甲基取代，而羅舒伐他汀為一個甲基與一個甲基磺醯基（ $-\text{SO}_2\text{CH}_3$ ）取代。

（三）本案爭點與相關先前技術

本案爭點為羅舒伐他汀於嘧啶第 2 位置上甲基磺醯基之取代是否顯而易見。地區法院審酌之重要相關先前技術簡要說明如下：系爭專利之申請日為 1998 年。1990 年公告之歐洲專利公開案 0,367,895 號（EP ‘895 專利）中揭露數種嘧啶相關化合物，其中，包含與羅舒伐他汀結構最為相近的化合物 1b，且提及化合物 1b 為申請專利之發明實施例中特別偏好者。

（四）CAFC 判決

在系爭專利之有效性方面，於地區法院審理時，上訴人主張系爭專利顯而易見，並陳稱 EP ‘895 專利中的化合物 1b 為好的先導化合物有利於後續研發，且選擇了化合物 1b 作為先導化合物後，改變甲基為甲基磺醯基取代基為顯而易見的，因為此改變可使化合物更具親水性。上訴人指出先前技術教示肝臟選擇性之他汀類藥物可能有較低之不良副作用，且親水性他汀類藥物更具肝臟選擇性。因此，該技術領域中具通常知識者有動機修飾化合物 1b，使之更具親水性，且考量其他位置與他汀類藥物的活性相關，於嘧啶的第 2 位置上作修飾較符合邏輯。進一步，該技術領域中具通常知識者會考量有限數量之較常見的取代基，包含磺醯基，其可在嘧啶的第 2 位置上增加親水性，另外，該技術領域中具通常知識者能預料到此種改變能降低副作用。

阿斯特捷利康藥廠則指出化合物 1b 揭露有不可預期的增加毒性，因此，其不適合作為先導化合物，且 EP ‘895 專利中的化合物 11 具有更佳的生體外（*in vitro*）效力。阿斯特捷利康藥廠復指出，於當時之先前技術傾向於嘧啶的第 2 位置上作親脂性取代基修飾以增加他汀類藥物的效力。阿斯特捷利康藥廠主張先前技術並沒有提供相較於化合物 1b 或其他已知化合物，羅舒伐他汀具不可預期之較佳特性的建議，因此，羅舒伐他汀

具無法預期之成功¹¹。阿斯特捷利康藥廠再指出無相關文獻或文獻之結合建議於先前未知之羅舒伐他汀具有較佳的特性。

CAFC 認為地區法院運用正確的標準來審酌本案，即主張專利無效之人須負擔舉證責任，其須提出清楚且具說服力之證據，以證明系爭專利之發明為該技術領域中具通常知識者所顯而易見的。地區法院亦審酌了上訴人所主張之以有限數量之磺醯基修飾嘧啶的第 2 位置來解決他汀類藥物現存之問題，因而使羅舒伐他汀及其特性顯而易見的部分，地區法院認為該部分並非屬於顯而易見的情況，而係屬顯而易見的嘗試（obvious to try）。地區法院總結地認為上訴人並未揭露選擇化合物 1b 為先導化合物或以特別的磺醯基修飾化合物 1b 之動機需求。

CAFC 認為於系爭專利當時對具嘧啶結構之他汀類藥物有所疑慮、其他藥廠已放棄此類結構的相關事實，及先前技術教示於嘧啶第 2 位置偏好親脂性，而非親水性的證據等，已否定了該顯而易見的嘗試。

綜上，由於地區法院正確認定系爭專利的有效性，故 CAFC 維持地區法院對該部分的認定。

三、2019 年諾華藥廠（Novartis）的「Afinitor®」案件¹²

（一）案例事實

系爭專利為美國專利 8,410,131 號（‘131 專利）。West-Ward 學名藥廠向 FDA 申請 Afinitor® 之 ANDA，諾華藥廠因而向美國德拉瓦州地區法院提起該藥廠的侵權訴訟，經過獨立審判（bench trial）後，地區法院認定‘131 專利有效，West-Ward 學名藥廠不服判決，向 CAFC 上訴。

¹¹ 阿斯特捷利康藥廠所著重之該不可預期性與他汀類藥物的研發過程有關，例如具吡咯（pyrrole）結構之所有他汀類藥物與其他具嘧啶相關之結構皆表現出毒性副作用，且至少有五間藥廠放棄以嘧啶為核心之他汀類藥物的研發，因此，當時普遍相信不會以具嘧啶結構之他汀類藥物作為先導來改善化合物。

¹² Novartis Pharmaceuticals Corporation v. West-Ward Pharmaceuticals International Limited., 923 F.3d 1051,1051(2019).

（二）系爭專利化合物結構簡述

本案系爭專利為一種癌症治療方法，所涉及者為依維莫司（everolimus¹³），屬於一種 mTOR 抑制劑¹⁴，可藉由與 FK 結合蛋白（FKBP-12）形成複合體，進一步抑制 mTOR，用於抑制免疫反應；其亦可抑制缺氧誘導因子 1（hypoxia-inducible factor 1，HIF-1），來達到抑制腫瘤生長的效果，於本案例中，係用於治療晚期腎細胞癌（advanced renal cell carcinoma, RCC）。

本案中所提之雷帕黴素（rapamycin）¹⁵，是最早的 mTOR 抑制劑，而另一種 mTOR 抑制劑為坦羅莫司（temsirolimus）¹⁶。

（三）本案爭點與相關先前技術

地區法院審酌之重要相關先前技術簡要說明如下：系爭專利最早之優先權日為 2001 年。

1997 年公告之美國專利 5,665,772 號（‘772 專利）中揭露了數種雷帕黴素衍生物，包含依維莫司，並教示了該些化合物可結合 FKBP-12，即具有抑制 mTOR 的活性。但 ‘772 專利中未揭露任何依維莫司之臨床前或臨床資料，亦無揭露依維莫司可治療 RCC。1999 年公告之美國專利 6,004,973 號（‘973 專利）揭露了依維莫司，且進一步揭露了依維莫司之口服劑型、劑量區間、劑型技術等。但 ‘973 專利中未有任何依維莫司之臨床前或臨床資料，亦無揭露依維莫司可治療 RCC。

2000 年之 Zhong 論文研究了人類前列腺癌細胞株中之 mTOR 訊息傳遞路徑的調節與修飾，其揭露 mTOR 抑制劑雷帕黴素於細胞中可抑制 HIF-1 α （HIF-1 的次單元）之表現，其亦確認了 mTOR 訊息傳遞路徑可提供治療效能的基礎，但提示尚需額外的研究來確認更精確之 mTOR 調

¹³ 商品名為 Afinitor®。

¹⁴ mammalian target of rapamycin inhibitors.

¹⁵ 雷帕黴素與依維莫司的差異在於左上六員碳環第 4 位置的取代基不同，雷帕黴素為羥基（-OH），依維莫司則為 OCH₂CH₂OH。

¹⁶ 坦羅莫司其與依維莫司的差異一樣僅在於左上六員碳環第 4 位置的取代基不同，坦羅莫司為 OCOCCH₃（CH₂OH）₂。

節 HIF-1 α 表現的機制。2000 年之 Hidalgo 論文討論了雷帕黴素與坦羅莫司作為抗癌藥物的研發與雷帕黴素抗癌活性的機制，其表示阻擋了 mTOR 相關之細胞內訊息傳遞路徑，可導致細胞週期停留在 G1 期，該影響被認為是雷帕黴素抑制癌細胞生長的方式。Hidalgo 論文中更揭露兩個坦羅莫司第一期臨床試驗的初步結果，該結果包含了腎細胞癌患者，但不包含依維莫司，其亦表示，雖然坦羅莫司之下游訊息傳遞路徑已被確認，但核心問題在於抑制 mTOR 下游的訊息傳遞路徑是否會與坦羅莫司的抗腫瘤活性相關，特別是當惡性腫瘤細胞會阻擋細胞週期與增生時。2000 年之 Hutchinson 論文揭露了坦羅莫司的臨床研發，並更新了 Hidalgo 論文所揭露之坦羅莫司的第一期臨床試驗。2000 年之 Semenza 論文表示數種 HIF-1 訊息傳遞路徑與人類癌症相關聯。

（四）CAFC 判決

CAFC 審酌地區法院對於顯而易見性的認定，主要分為兩部分，一為是否有動機結合先前技術，另一為是否合理期待能完成該系爭專利之發明。

在是否有動機結合先前技術方面，CAFC 認為地區法院所採較高的標準有錯誤，要求 West-Ward 藥廠證明該技術領域中具通常知識者會從先前技術中選擇依維莫司作為治療方法之活性成分並不恰當。

雖然，諾華藥廠抗辯地區法院的認定並無錯誤，但 CAFC 認為系爭專利為治療方法專利，係使用依維莫司來抑制固態腫瘤的生長，包含 RCC 的患者，該專利並非涉及依維莫司化合物本身，因此，本案不須採用先導化合物分析，即地區法院無須於此部分要求 West-Ward 藥廠提出證據至清楚且具說服力之程度來證明該技術領域中具通常知識者會有動機選擇依維莫司。CAFC 認為較適當的問法為該技術領域中具通常知識者是否有動機以依維莫司來改良先前技術所教示之利用坦羅莫司來治療 RCC，而此問題的答案為肯定的。

在是否合理期待能完成該系爭專利之發明方面，West-Ward 藥廠對地區法院所認定之無法合理期待該技術領域中具通常知識者成功利用依維

莫司來治療 RCC 持不同的見解，指出地區法院錯誤採用較高的標準來認定無合理期待來完成該系爭專利之發明，僅因尚未有臨床試驗證明依維莫司可成功治療 RCC。West-Ward 藥廠復指出先前技術¹⁷之揭露足以證明該技術領域中具通常知識者具合理期待抑制 mTOR 能抑制 RCC 之成長，故地區法院的認定有明顯的錯誤。

CAFC 認為地區法院在認定 West-Ward 藥廠所陳稱的先前技術之組合（Hidalgo 論文、Hutchinson 論文、‘772 專利或 ‘973 專利）未能提供清楚且具說服力的證據證明具合理期待來完成該系爭專利之發明的部分並無明顯錯誤，因為，地區法院所依賴之先前技術與專家證詞皆支持：1、坦羅莫司之第一期臨床試驗資料證明度較低；2、依維莫司與坦羅莫司的藥理學特性不同；3、RCC 中之分子生物學尚未完全明瞭。地區法院正確認定坦羅莫司之第一期臨床試驗的樣本數較少，且試驗本身係測試安全性，而非該藥物的效能。先前技術的部分，Hidalgo 論文與 Hutchinson 論文中未揭露參與試驗之 RCC 患者的所有數量，以及未能獲得第二期臨床試驗資料。專家證詞的部分，考量 West-Ward 藥廠之專家證詞所述，該技術領域中具通常知識者無法在未能獲知藥物是否進入第二期臨床試驗的情況下，作出決定或受合理建議，且將近七成的癌症治療藥物會在第二期臨床試驗中失敗係無爭議的。

地區法院亦考量了依維莫司與坦羅莫司的藥理學特性差異，諾華藥廠專家的證詞表示先前技術中揭露雷帕黴素與依維莫司對於 FKBP-12 的結合親和力不同，並不會使該技術領域中具通常知識者合理期待雷帕黴素、坦羅莫司與依維莫司具有相同之抗癌效能，其進一步表示，依維莫司與坦羅莫司有相異的排除半衰期，該技術領域中具通常知識者不會認為有相異的半衰期者會有相同的效能。故 CAFC 認為地區法院採納該專家證詞的部分並無明顯錯誤。地區法院考量其他先前技術，例如 Semenza

¹⁷ 先前技術：1、Hidalgo 論文與 Hutchinson 論文揭露 RCC 晚期腎細胞癌患者對於以坦羅莫司治療之第一期臨床試驗有反應、2、‘772 專利與 ‘973 專利揭露依維莫司為一種 mTOR 抑制劑，並可以製成口服劑型、3、Zhong 論文揭露抑制前列腺癌細胞之 mTOR 可以抑制 HIF-1，預測可能進一步抑制腫瘤促進血管新生。

論文與 Zhong 論文等，認定了 HIF-1 與 mTOR 在 RCC 中之分子生物學尚未完全明瞭。且地區法院的認定亦支持了抑制 mTOR 並不一定導致腫瘤生長抑制，於 Hidalgo 論文中表示核心問題在於抑制 mTOR 下游的訊息傳遞路徑是否會與坦羅莫司的抗腫瘤活性相關，特別是當惡性腫瘤細胞會阻擋細胞週期與增生時¹⁸。對此，CAFC 認為地區法院的認定並無明顯錯誤，CAFC 不同意 West-Ward 藥廠主張之地區法院錯誤採用較高的標準來認定無合理期待來完成該系爭專利之發明，因為地區法院審酌了前述之證據，而認定 RCC 中之分子生物學尚未完全明瞭坦羅莫司之第一期臨床試驗資料有所限制，且藉由該等資料並不能提供該技術領域中具通常知識者具合理期待能完成該系爭專利之發明。

綜上，CAFC 認為，雖然地區法院對於是否有動機結合先前技術的部分有誤，但對於認定於系爭專利之發明當時，無法合理期待該技術領域中具通常知識者能成功利用依維莫司來治療 RCC 的部分並無明顯錯誤，故 CAFC 維持了‘131 專利的有效性。

參、相關問題與討論

一、先導化合物分析

本文三篇案件，「Protonix® 案件」、「Crestor® 案件」與「Afinitor® 案件」皆與先導化合物議題相關，其中，「Protonix® 案件」及「Crestor® 案件」與先導化合物分析高度關聯。

（一）先導化合物分析

為了降低結構相近而造成專利醫藥化合物結構顯而易見之事後諸葛，美國法院審理醫藥化合物結構相關之侵權訴訟時，多會採用先導化合物分析，以減少化學結構相近產生的事後偏見。

¹⁸ 此處諾華藥廠的專家解釋，Hidalgo 論文指出即便我們想要抑制 mTOR 訊息傳遞路徑，我們仍會發現腫瘤細胞會阻擋細胞週期、繼續生長與增生。West-Ward 藥廠之專家表示抑制 mTOR 並不一定代表腫瘤生長會被抑制。

先導化合物分析係用於認定先前技術中之化合物是否能作為後續醫藥研發的起始，而能被該所屬技術領域中具通常知識者選擇，來進一步完成系爭專利之醫藥化合物。先導化合物分析有兩個步驟：第一步為該所屬技術領域中具通常知識者是否會選擇所認為之先導化合物來進行進一步的研發；第二步為先前技術中是否提供有足夠的理由或動機，來使該所屬技術領域中具通常知識者能合理期待藉由修飾該先導化合物來完成系爭專利之化合物¹⁹。

（二）本文判決案例之先導化合物分析

於「Protonix® 案件」及「Crestor® 案件」中之先導化合物分析敘述如下：

1、Protonix® 案件

在「Protonix® 案件」中，法院認為被上訴人所主張之化合物 12 可作為先導化合物，且藉由先前技術之組合可合理期待該技術領域中具通常知識者藉由甲氧基之修飾來降低 pKa，以完成系爭專利之化合物。

由本案可知，法院執行之先導化合物分析包含前述之兩個步驟：

（1）該所屬技術領域中具通常知識者會選擇化合物 12 作為先導化合物來進行進一步的研發；（2）先前技術已提供有足夠的理由或動機（降低 pKa），來使該所屬技術領域中具通常知識者能合理期待藉由修飾（清楚教示可使用甲氧基修飾）化合物 12 來完成泮托拉唑。

2、Crestor® 案件

在「Crestor® 案件」中，法院認為上訴人雖提出主張以有限數量之磺醯基修飾嘧啶的第 2 位置來完成系爭專利之化合物，惟先決問題應為化合物 1b 是否作為先導化合物，上訴人並未對此提出令人信服可使該所屬技術領域中具通常知識者選擇化合物 1b 作為先導化合物的證據，且當時更有其他藥廠已放棄此類結構作為研究的相關事實，故化合物 1b 無法作為先導化合物。

¹⁹ Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. v. Sandoz, Inc., 678 F.3d 1280,1291-92 (2012).

退萬步言，即便可能選擇化合物 1b 作為先導化合物，上訴人仍無法提出以親水性取代基修飾的理由或動機，因為當時之先前技術傾向於嘧啶的第 2 位置上作親脂性取代基修飾以增加他汀類藥物的效力。

由本案可知，法院執行之先導化合物分析亦包含前述之兩個步驟：（1）該所屬技術領域中具通常知識者不會選擇化合物 1b 作為先導化合物來進行進一步的研發，即便選擇化合物 1b 作為先導化合物；（2）先前技術（偏好親脂性取代基修飾）未能提供有足夠的理由或動機，來使該所屬技術領域中具通常知識者能合理期待藉由修飾（以親水性取代基修飾）化合物 1b 來完成羅舒伐他汀。

（三）適用先導化合物分析之程序

在醫藥化合物之化學結構專利之侵權訴訟中，法院常會使用先導化合物分析，來認定系爭專利醫藥化合物結構之顯而易見性²⁰。此外，美國專利商標局（USPTO）的多方複審程序（Inter Partes Review, IPR）²¹亦為採用先導化合物分析的程序²²。

（四）不適用先導化合物分析之範疇

在「Afinitor® 案件」中，地區法院係運用先導化合物分析來認定系爭專利之有效性，惟上訴時，CAFC 認為本案不須採用先導化合物分析，其理由為系爭專利之申請專利範圍是治療方法，而非涉及依維莫司化合物本身²³。

²⁰ 例如本文中所介紹的「Protonix® 案件」與「Crestor® 案件」。另外，尚有 Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350(2007)、Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. v. Sandoz, Inc., 678 F.3d 1280(2012) 等案件。

²¹ 多方複審程序係美國之專利核准後的審查制度，讓非專利權人能藉此程序挑戰已獲證專利的有效性。多方複審程序是由美國專利商標局所設之專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）來進行審理，性質上屬於準司法程序。當事人若不服 PTAB 之決定時，可向 CAFC 提起上訴以茲救濟。

²² 多方複審程序中，採用先導化合物分析之案件為 Amerigen Pharmaceuticals Limited v. UCB Pharma GmbH., 913 F.3d 1076 (2019)（下稱 Amerigen 案件）與 Mylan Pharmaceuticals Inc. v. Research Corporation Technologies., 914 F.3d 1366 (2019)（下稱 Mylan 案件）。

²³ ‘131 專利中之請求項共 9 項，第 1 項為獨立項，其餘為附屬項，請求項中之藥物結構可涵蓋依維莫司，惟實質上所有請求項皆係「一種抑制排泄系統固態腫瘤生長之方法，……（A method for inhibiting growth of solid excretory system tumors in a subject，……）」。

由本案可知，所爭議者若非醫藥化合物本身，則非運用先導化合物分析之範疇，即本案申請專利範圍第 1-9 項標的名稱為：一種抑制排泄系統固態腫瘤生長之方法，屬治療方法之範疇，不適用先導化合物分析。

二、先導化合物分析於各案中證明度之差異

細究本文三篇案件，「Protonix® 案件」、「Crestor® 案件」與「Afinitor® 案件」，會發現三篇案件所須提出證據之證明度有所差異，惟討論證明度前，須先討論兩造當事人中何者負擔舉證責任。

（一）舉證責任

在「Protonix® 案件」中，Altana 藥廠向地區法院聲請預備性禁制令，而被上訴人已提出系爭專利顯而易見的實體爭議，使地區法院否准了 Altana 藥廠的聲請。因此，上訴時，Altana 藥廠須負擔舉證責任來說服 CAFC 撤銷地區法院的決定。

在「Crestor® 案件」中，上訴人於地區法院主張系爭專利顯而易見，惟地區法院不同意上訴人之主張而認為系爭專利有效。因此，上訴時，仍由上訴人負擔舉證責任，證明系爭專利顯而易見，來說服 CAFC 撤銷地區法院的決定。

在「Afinitor® 案件」中，West-Ward 藥廠於地區法院主張系爭專利顯而易見，惟地區法院不同意 West-Ward 藥廠之主張而認為系爭專利有效。雖然，上訴時 CAFC 認為地區法院所運用的先導化合物分析有錯誤，但仍無解於舉證責任須由 West-Ward 藥廠負擔，來證明系爭專利顯而易見以說服 CAFC 撤銷地區法院的決定。

確定了兩造當事人中何者負擔舉證責任後，接著進入證明度的討論。

（二）證明度

美國法院對於證據之證明度有三種程度，第一為排除合理懷疑（beyond a reasonable doubt），此程度最高，主要為刑事訴訟中，用於認

定被告有罪時之標準。二為清楚且具說服力（clear and convincing），此程度居中，主要用於認定專利有效性，主張專利無效之人所提之證據應達到之標準。三為證據優勢（preponderance of the evidence），此程度最低，主要用於一般民事訴訟²⁴。

（三）證明度差異

本文三篇案件中，負擔舉證責任之人及毋庸負擔舉證責任之人所須提出之證據證明度會有所差異。

1、Protonix® 案件

在「Protonix® 案件」中，有涉及禁制令的問題。專利侵權訴訟中，有兩種禁制令，預備性禁制令與永久禁制令。

預備性禁制令，或稱初步禁制令，藉由原告（Altana 藥廠）向法院聲請，核發後可暫時禁止被告於該訴訟繫屬中之侵權行為，其核發之標準為原告須證明有：（1）本案勝訴的可能性、（2）如不核發禁制令，將造成無法彌補之損害、（3）經利弊權衡後，認為較有利於聲請人、（4）核發禁制令對於公共利益所產生的影響²⁵。

永久禁制令則是原告獲勝訴判決後，向法院聲請核發，以永久禁止被告之侵權行為，其核發之標準為原告須證明有：（1）已遭受到無法彌補之損害、（2）依法所提供之可能的救濟方式，如金錢賠償，仍不足以彌補該損害、（3）兩造當事人間經利弊權衡後，認為該衡平救濟為適當的、（4）公共利益不會因核發永久禁制令而受影響²⁶。

本案中，Altana 藥廠向地區法院聲請核發預備性禁制令，而被上訴人為了使地區法院否准該禁制令的核發，會提出相對應的抗辯與證據，本案中被上訴人所提出的抗辯為系爭專利顯而易見，法院採用先導化合物分析來認定系爭專利之有效性。一般而言，證明系爭專利是

²⁴ Addington v. Texas, 99 S.Ct. 1804,1809-1810(1979).

²⁵ *supra* note 1, at 1005.

²⁶ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S.Ct. 1837,1839(2006).

否顯而易見之證據的證明度須達到清楚且具說服力的程度，惟本案因涉及核發禁制令，判斷系爭專利是否顯而易見（法院採用之先導化合物分析），其證明度並不須達到清楚且具說服力的程度，即證明度下降至僅須具有優勢證據的程度。於 Altana 藥廠上訴時，被上訴人之證據證明度仍不變。

故由本案可知，若為涉及核發禁制令之專利顯而易見性判斷（先導化合物分析），主張系爭專利顯而易見之人所須提出的證據證明度會降低²⁷。

2、Crestor® 案件

在「Crestor® 案件」中，地區法院認為系爭專利有效，於上訴時，上訴人仍負擔舉證系爭專利顯而易見之責任，且於本案中，法院係採用先導化合物分析來檢視系爭專利是否顯而易見，故上訴人負擔舉證之證明度須達清楚且具說服力的程度。

故由本案可知，相較於「Protonix® 案件」涉及核發禁制令的情況，本案法院一樣採用先導化合物分析檢視系爭專利是否顯而易見，但維持舉證責任與證明度的一般標準，即主張系爭專利無效之人須負擔舉證責任，其須提出清楚且具說服力之證據。

3、Afinitor® 案件

在「Afinitor® 案件」中，地區法院亦認為系爭專利有效，於上訴時有兩爭點，一為是否有動機結合先前技術，另一為是否合理期待該技術領域中具通常知識者能完成該系爭專利之發明。

在是否有動機結合先前技術方面，由於 CAFC 認為地區法院錯誤運用先導化合物分析，本案不適用先導化合物分析，故此部分 West-Ward 藥廠所須提出之證據證明度無須達清楚且具說服力的程度。CAFC 認為 West-Ward 藥廠亦毋庸證明至使用依維莫司來做為治療，

²⁷ *supra* note 1, at 1006. “The burden on the accused infringer to show a substantial question of invalidity at this stage is lower than what is required to prove invalidity at trial.”

僅須提出有動機以依維莫司來改良先前技術所教示之利用坦羅莫司來治療 RCC，即此時所須提出的證據之證明度降低²⁸。在是否合理期待該技術領域中具通常知識者能完成該系爭專利之發明方面，則維持一般證明度之標準，即 West-Ward 藥廠須提出清楚且具說服力之證據。

故由本案可知，是否有動機結合先前技術方面，因為法院解除了先導化合物分析的運用，且認為 West-Ward 藥廠亦不需精確地證明至使用依維莫司來做為治療，只須其提出有以依維莫司來改良先前技術所教示之利用坦羅莫司來治療 RCC 的動機，故 West-Ward 藥廠所須提出的證據之證明度因此降低。而是否合理期待該技術領域中具通常知識者能完成該系爭專利之發明方面，West-Ward 藥廠所須提出的證據之證明度則仍維持一般標準。

三、醫藥化合物結構之顯而易見性

（一）取代基之修飾是否顯而易見

1、本文中與取代基相關之案件

與取代基有關的案件為「Protonix® 案件」與「Crestor® 案件」。

在「Protonix® 案件」中，由先前技術（Sachs 論文、Bryson 論文及化合物 12）的組合可得知，該技術領域中具通常知識者有動機結合先前技術，以化合物 12 為先導化合物，並藉由甲氧基來修飾吡啶的第 3 位置，以降低 pKa 來完成系爭專利之發明，故系爭專利顯而易見。

在「Crestor® 案件」中，由於上訴人未能提出以化合物 1b 作為先導化合物後，該技術領域中具通常知識者有動機利用甲基磺醯基（親水性）取代基修飾該化合物嘧啶上之第 2 位置的證據，故系爭專利非顯而易見。

²⁸ *supra* note 12, at 1059-60. 判決中係以 “The district court erred in applying this heightened standard.” “To the extent the district court required a showing that a person of ordinary skill would have selected everolimus over other prior art compounds, it erred.” 等指出「證明至使用依維莫司來做為治療」為較高的標準，而「有動機以依維莫司來改良先前技術所教示之利用坦羅莫司來治療晚期腎細胞癌 RCC」依反面解釋為標準降低。

2、取代基之修飾是否顯而易見所考量之重點

在取代基之修飾是否顯而易見上，考量的重點包括：（1）該取代基是否為常見的取代基、（2）該取代基所修飾的位置是否特定、（3）該取代基相較於原取代基之差異、（4）該取代基是否具有空間結構之影響²⁹。

在該取代基是否為常見的取代基部分，如果取代基為常見可預期者，則較不須先前技術特別教示，例如當欲增加化合物之親脂性時，會考慮以烷基類或鹵素等作取代基。當考慮以烷基類取代時，甲基及乙基兩者多無須先前技術特別教示，然而，隨著碳數的增加，烷基的結構開始變化，如丙基有三種結構（正丙基、異丙基及環丙烷基）、丁基及更高碳數的烷基則更多變化，此時，欲判斷選擇該取代基取代是否顯而易見時，則須仰賴先前技術的特別教示；當考慮利用鹵素取代時，常見者為氟與氯，兩者多無須先前技術特別教示，而溴與碘涉及空間考量（其半徑較大），則須仰賴先前技術的特別教示。

在該取代基所修飾的位置是否特定部分，多須仰賴先前技術的教示。例如「Protonix® 案件」中之先前技術對於利用取代基修飾吡啶的第3位置有清楚的教示，則系爭專利較容易被認定顯而易見。

在該取代基相較於原取代基之差異部分，利用親水性取代基取代現有之親水性取代基，或利用親脂性取代基取代現有之親脂性取代基，較不須先前技術特別教示，但當利用親水性取代基取代現有之親脂性取代基時（反之亦然），則須仰賴先前技術的教示。例如「Crestor® 案件」中，若上訴人能提出以親水性取代基修飾現有之親脂性取代基的相關證據，則系爭專利較有機會被認定顯而易見。

²⁹ 郭廷濠，藥物結構特徵之顯而易見性探討，智慧財產權月刊，頁57（260期）。該文章中提及「在基團取代部分主要考量1、欲修飾的位置是否有特定；2、該基團修飾對於空間結構的影響；3、基團修飾與原取代基特性上的差別等因素。」而本文認為「該取代基是否為常見的取代基」為取代基是否顯而易見的先決問題，故增列此考量。

在該取代基是否具有空間結構之影響部分，例如前述之甲基及乙基、氟與氯，兩兩因為空間結構影響較小，則相互替換取代時較不須先前技術特別教示，但當利用丙基及更高碳數的烷基、溴與碘，則多須有先前技術之特別教示，以判斷其是否顯而易見。

（二）藥理學特性是否顯而易見

1、本文中與藥理學特性相關之案件

在「Afinitor® 案件」中，依維莫司與坦羅莫司的藥理學特性差異有被考量，其考量的點有二，一為對於結合標的結合親和力的不同，另一為不同的排除半衰期。雖然，「Afinitor® 案件」中，CAFC 解除了地區法院所使用之先導化合物分析，但藥理學特性之考量仍可運用於先導化合物分析中，故有其討論之必要³⁰。

2、藥理學特性之考量

本文藥理學特性之考量重點包括：（1）結合標的（2）與結合標的之結合方式（3）排除半衰期。

在結合標的部分，當有相同之結合標的時，有利於後續顯而易見性之分析「Afinitor® 案件」中之依維莫司與坦羅莫司皆與 FKBP-12 結合（相同結合標的）。

與結合標的之結合方式部分，可細分為兩類，一為不可逆性結合，二為可逆性結合³¹，而可逆性結合則會進一步討論結合親和力。「Afinitor® 案件」中之依維莫司與坦羅莫司皆與 FKBP-12 以可逆方式結合，但其結合親和力卻有所差異。

³⁰ 考量藥理學特性的案件，例如：Amerigen 案件中以 Lipinski 法則考量藥物之生體可用率，該生體可用率即與藥理學特性相關；Mylan 案件中考量之半數有效劑量（ED₅₀），該半數有效劑量亦與藥理學特性相關。

³¹ 可逆性結合與不可逆性結合的部分，例如同為以 α 接受器為結合標的之降血壓藥物，酚妥拉明（phentolamine）與酚苄明（phenoxylbenzamine）即為是例，前者為可逆性結合，而後者為不可逆性結合。

在排除半衰期部分，會受到結合方式的影響，例如不可逆結合者與可逆結合者相比，會有較長的半衰期³²。「Afinitor® 案件」中，雖為相同之可逆結合，但依維莫司與坦羅莫司兩者之排除半衰期亦有所不同。

於先導化合物分析中，兩步驟皆可能運用到藥理學特性考量，因為在選擇先導化合物時，會考量藥理學特性相近或較佳者，在修飾先導化合物時，也會考量是否需要改善藥理學特性³³。

肆、結論

醫藥化合物的化學結構具有其根本之重要性，其結構是否顯而易見除了關乎是否能順利通過審查外，更是專利侵權訴訟中攻防之重點。本文藉由三篇 CAFC 關於醫藥化合物結構顯而易見性之相關案例，探討先導化合物分析、先導化合物分析於各案中證明度之差異、及醫藥化合物結構之顯而易見。

其中，先導化合物分析在醫藥化合物結構中具舉足輕重的地位，本文列出 CAFC 分析各該案例之步驟；先導化合物分析於各案中證明度之差異的部分則涉及舉證責任、證明度、及證明度差異；醫藥化合物結構之顯而易見的部分則討論取代基是否顯而易見及藥理學特性是否顯而易見兩大部分。

希望藉由本文相關案例的探討，使醫藥化合物結構之專利顯而易見性判斷能更加明瞭，對於申請我國及美國醫藥化合物結構專利者及其涉訟者皆能有所幫助。

³² 酚妥拉明與酚苄明的排除半衰期不同，前者排除半衰期較短，而後者排除半衰期較長。

³³ Mylan 案件中考量之半數有效劑量，認為不會選擇化合物 3I 為先導化合物（此為先導化合物分析的第一步驟）；Amerigen 案件中以 Lipinski 法則考量藥物之生體可用率後，認為不會有動機修飾 5-HMT（此為先導化合物分析的第二步驟）。

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

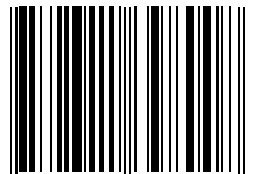
TEL:(02)2738-0007 FAX:(02)2377-9875

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