



ISSN : 2311-3987

中華民國 112 年 3 月

智慧財產權 月刊

291

本月專題

研析專利複審及爭議審議組織及審議模式

簡介主要專利局之專利複審及爭議審議組織

淺談專利法修正草案之爭議案審議

論 述

美國專利多方複審禁反言之對事效範圍——
以實務變遷為中心

從網域名稱轉址（URL Redirection）及主題
標籤（hashtag）論臺灣商標權之權利行使障礙



經濟部智慧財產局 編製



第 291 期
中華民國 112 年 3 月

智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：洪淑敏
總編輯：李淑美
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、
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：侯建志、史浩禎、
徐敏芳
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23767170
傳真號碼：(02) 27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—研析專利複審及爭議審議組織及 審議模式	
簡介主要專利局之專利複審及爭議審議組織	06
呂正仲	
淺談專利法修正草案之爭議案審議	32
趙慶冷	
論述	
美國專利多方複審禁反言之對事效範圍 ——以實務變遷為中心	44
李秉燊	
從網域名稱轉址 (URL Redirection) 及主題 標籤 (hashtag) 論臺灣商標權之權利行使 障礙	65
李素華	
附錄	89

Issue 291
Mar 2023

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: Su-Mei Lee

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;

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: Chien-Chih Hou;

Hao-Chen Shih; Min-Fang Hsu

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>

Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:

ipois2@tipo.gov.tw

Phone: (02) 23767170

Fax: (02) 27352656

First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese) **01**

Table of Content (English) **02**

Call for Papers **03**

A Word from the Editor **04**

Topic of the Month — Study on the Body to Review Patent Examination Decisions and to Handle Invalidation Disputes and its Proceedings

Introduction of the Body to Review Patent Examination Decisions and to Handle Invalidation Disputes in Major Patent Offices **06**

Cheng-Chung Lu

Introduction of the Invalidation Proceedings in the Draft Amendments of the Patent Act **32**

Ching-Ling Chao

Papers & Articles

The Scope of US Inter Partes Review Collateral Estoppel – Focusing on the Judicial Treatment **44**

Pin-Shen Lee

Challenge of Enforcing Trademark Right in Taiwan: Some Observations from the Cases Related to URL Redirection and Hashtag **65**

Su-Hua Lee

Appendix **89**



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，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 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4000~10,000 字（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 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

鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，乃專利法制定之核心精神。近年來科技創新腳步加快，專利制度追求時效的需求與時俱增，全國工業總會及學者專家建議我國應建立更符合產業需求之專利救濟制度。為回應各界建言，智慧局研擬完成專利兩造對審及簡併救濟層級之專利法修正草案，並於111年4月19日函報行政院審查。修正重點包含：一、專利專責機關內設立專責審議專利救濟案件之獨立單位；二、強化專利專責機關之審議程序；三、簡併訴願層級；四、創設「複審訴訟」及「爭議訴訟」之特殊訴訟類型；五、真正專利申請權人之救濟途徑；六、鬆綁申請分割時點之限制；七、放寬設計專利之優惠期期間；八、其他健全法制事項；九、新舊法律過渡適用規定，期使提升爭議案件的審查品質及效能，建構更優質的智慧財產權環境。

前揭專利法修正草案一旦通過立法程序，我國專利制度將有重大變革，為使讀者能事先了解相關內容，本期爰以「研析專利複審及爭議審議組織及審議模式」為專題，以專利複審及爭議審議為核心，分析並比較主要專利局之專利複審及爭議審議組織，並就我國專利法修正草案之爭議案審議性質、流程及特色進行介紹。本期尚收錄二篇論述，一為「美國專利多方複審禁反言之對事效範圍——以實務變遷為中心」；另一為「從網域名稱轉址（URL Redirection）及主題標籤（hashtag）論臺灣商標權之權利行使障礙」。謹就本期收錄之二篇專題及二篇論述簡介如下：

專題一由呂正仲所著之「簡介主要專利局之專利複審及爭議審議組織」，鑒於智財案件之審查及救濟，應以專業為基礎，採高效率運作模式進行，方符合現今技術快速發展之需求，故依序介紹日本、韓國、美國及中國大陸審議複審及爭議案件之專業專責機構，以提供我國未來規劃審議會組織架構之方向。

專題二由趙慶冷所著之「淺談專利法修正草案之爭議案審議」，因專利法修正草案對專利舉發案件之審議及救濟制度，可謂擘劃巨大、變革甚多，其中專利爭議案將以言詞審議為原則屬本次修法亮點之一，本文研析專利法修正草案之爭議案審議，逐一介紹爭議案審議之性質、流程及特色，供各界參考。

論述一由李秉燊所著之「美國專利多方複審禁反言之對事效範圍——以實務變遷為中心」，基於美國聯邦巡迴上訴法院近期接連作出兩件指標性判決，就禁反言之對事效範圍的見解方有明確方向，實有為文闡明之必要，爰依序說明美國專利多方複審程序中與禁反言相關的重要法規體系與條文，以及美國實務對「專利複審禁反言」的範圍之重要行政決定或法院判決，並整理我國學說對專利權無效雙軌制中與禁反言相關議題之建議，提供讀者更全面的認識。

論述二由李素華所著之「從網域名稱轉址（URL Redirection）及主題標籤（hashtag）論臺灣商標權之權利行使障礙」，作者觀察商標法第五條定義商標使用行為，自修正施行後已逾十年，對「商標使用」之定義看似清楚，實則在司法實務上成為商標權侵害救濟之權利行使障礙，對於商標權之保護儼然不足。本文先釐清維權使用與侵權使用之概念，並比較我國與他國關於商標使用規定之差異，繼而以商品名稱使用、網域名稱轉址、hashtag之商標侵權案為例，檢討我國商標法第五條規定及司法實務僵化解釋或適用條文所衍生之問題。

簡介主要專利局之專利複審及爭議審議組織

呂正仲

壹、前言

貳、日本

- 一、組織架構
- 二、任用資格
- 三、審查迴避
- 四、審理人力及案量
- 五、合議方式

參、韓國

- 一、組織架構
- 二、任用資格
- 三、審查迴避
- 四、審議人力及案量
- 五、合議方式

肆、美國

- 一、組織架構
- 二、任用資格
- 三、審查迴避
- 四、審理人力及案量
- 五、合議方式

伍、中國大陸

- 一、組織架構
- 二、任用資格
- 三、審查迴避
- 四、審理人力及案量
- 五、合議方式

陸、分析及結語

作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

專利制度係以鼓勵、保護、利用技術創新為目的，由於近年技術創新呈現加速增長趨勢，專利審查已為各國分配行政資源之重點，特別是專利申請核駁後之複審案件，以及核准專利後之舉發案件，因其涉及高度專業及複雜技術，主要國家皆從組織層面著手，跳脫行政機關之既有框架，將該類案件交由專責機構審議，以提升品質及效率，進而提高公眾對於整體專利制度之信賴度。本文分別就日本特許廳審判部、韓國智慧財產審判及上訴委員會、美國專利複審及上訴委員會、以及中國大陸國家知識產權局專利局複審和無效審理部等組織，逐一簡介設置法源及其組織架構、人員之指派及任用資格、人員迴避、人力配置及合議方式等項目，希冀提供我國未來規劃審議會組織架構之參考。

關鍵字：行政救濟、專利審查制度、專利核駁審定、再審查、複審制度、舉發制度、合議庭

Administrative Remedies、Patent Examination System、Patent Rejection、Re-examination、Appeal against Examiner's Decision of Refusal、Invalidation、Collegiate Panel

壹、前言

我國專利再審查案及舉發案係由專利專責機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）（專利三組）審查，經由各層級主管核稿後，以機關名義對外作成行政處分，後續行政救濟途徑則分別由經濟部訴願審議委員會（下稱訴願會）、智慧財產及商業法院審理，以審查行政處分是否違法或不當。

上述審查及救濟流程係先由專責機關審查，而後依循一般行政救濟途徑，雖全然符合我國法規及機關運作實務，然專利案件須先經過再審查的訴願先行程序及訴願會兩階段之行政審查，在追求程序周全下，卻也難免減損效率，而與專利制度追求時效之目的不符。考量智財案件之專業、複雜及追求效率等特性，僅以我國傳統專責機關及訴願會兩層級之審議框架，已漸不符需求，因此，全國工業總會及學者專家提出建言，認為現行行政程序過於冗長，建議簡併訴願層級。經濟部為回應外界建言，乃規劃設置「複審及爭議審議會」，專責審議專利救濟案件。惟面對龐大待辦案量¹，如何簡併層級、如何組織改造以發揮綜效？即屬待研究之課題。

相較於我國現行審查模式，其他國家早已意識到智財案件之獨特性，例如美國國家學院（National Academies）於2004年召集專家學者製作完成「21世紀專利制度」報告²，即是認為，21世紀面臨研發技術之更迭快速，而專利制度對科技及經濟之影響，扮演舉足輕重地位，為應對挑戰，建議美國政府儘速改善智慧財產權制度。主要重點即是保持開放、一致且靈活之專利制度，並強調可從制度及組織層面著手，強化專利核准後之第三人舉發制度，使行政機關更有效率地處理專利有效性爭議，而法院得專注處理專利侵權爭議³。爾後美國於2012年成立專利複審及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB），以期建立一個相較於民事訴訟程序，更為快速且費用低廉之挑戰專利有效性之機制⁴。

¹ 依110年智慧財產局年報，全年申請案有6,655件專利再審查、438件專利舉發。

² Merrill S, Levin R, Myers M. A patent system for the 21st century. Washington, D.C.: The National Academic Press, 2004. <https://nap.nationalacademies.org/read/10976/chapter/1> (last visited Nov. 28, 2022).

³ Levin, Richard. "A Patent System for the 21st Century." *Issues in Science and Technology* 20, no. 4 (Summer 2004). <https://issues.org/levin/> (last visited Nov. 28, 2022).

⁴ 朱浩筠，「美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介—以多方複審（IPR）案件為中心」，智慧財產月刊第213期，105年9月。

除美國外，包含日本、韓國及中國大陸等，亦有相似組織單位，主要原因在於，各主要專利局早已意識到，智財案件應以專業機構及人力，採高效率運作模式進行審議，以符合現今技術快速發展之需求。對照我國現有行政組織架構，或有值得參考之處，乃為本文之重點。

本文以下第貳至伍部分，將依序簡介日本、韓國、美國及中國大陸審議複審及爭議案件之專業專責機構，次依前述內容，於本文第陸部分簡要進行分析與比較，據此作成小結。

貳、日本

一、組織架構

日本特許廳（Japan Patent Office, JPO）審判部隸屬於特許廳組織內，如申請人對審查部門審查之案件結果不服，或在獲准權利後，第三人主張權利無效之紛爭案件，皆由審判部進行審判。

組織運作上，審判部係由「審判部長」及「首席審判長」擔任最高管理階層。審判部下轄 38 個部門，審判業務範圍包含：特許、實用新案、設計專利及商標案件。其中第 1 部門至第 33 部門承辦特許及實用新案之案件；第 34 部門承辦設計專利；第 35 至 38 部門承辦商標案件，各部門承審技術領域如圖 1 所示：



圖1 日本特許廳審判部組織圖

特許廳之上級機關為經濟產業省⁵，法源依據為「經濟產業省組織規則」，此相當於我國各政府機關之組織條例。該法規即有規範特許廳組織架構、內部設置單位及其工作職掌⁶。就有關特許廳之節次，詳列有審判部設置方式、人員數及其工作職掌⁷，且規範審判部應配置審判官職務，以審理智財相關審判案件⁸。

再者，特許廳廳長就各類審判事件⁹，應指定審判官以組成合議庭¹⁰，且廳長負有解除之權限¹¹。亦即，無論是指派或更動審判官，皆由廳長為之。

二、任用資格

審判部各部門主要組成人員包含審判長及審判官兩職務，以下分別說明法源依據。

（一）審判官

有關審判官所需具備資格，係由特許法¹²授權特許法施行令另行規範，其分別規範有「審查官」、「審判官」及「審判書記官」資格¹³；其中審判官須具備以下資格之一¹⁴：

- 1、擔任5年以上特許廳審查官職位。
- 2、從事產業行政事務合計10年以上，其中包含3年以上從事特許廳審查事務工作者。
- 3、從事產業行政事務合計12年以上，具有前述2項之同等學識經歷，而被認可者。

⁵ 大致可對應我國經濟部層級。

⁶ 經濟產業省組織規則第305至338條。

⁷ 經濟產業省組織規則第324條。

⁸ 經濟產業省組織規則第326條。

⁹ 依特許法第162條所規定之前置審查，而交由審查官審查該審判事件時，則僅限於依特許法第164條第3項所規定者。

¹⁰ 特許法第137條第1項。

¹¹ 特許法第137條第2項。

¹² 特許法第136條第3項。

¹³ 特許法施行令第4至6條。

¹⁴ 特許法施行令第5條。

除符合前述條件之一外，尚須通過獨立行政法人工業所有權情報暨研修館（National Center for Industrial Property Information and Training, INPIT）所規劃之一系列研習課程¹⁵，方得擔任審判官一職，由此可看出特許廳對此職務的重視程度。上述資格雖包含其他產業行政事務工作者得具有擔任審判官資格，但依特許廳運作實務，審判官皆由審查官升任，而非由外部招聘¹⁶。

（二）審判長

依審判部現行編制¹⁷，配置有審判官、審判長及審判課所屬主管及人員。在3至5名審判官組成合議庭之初，特許廳長官即會從中指定1人為審判長¹⁸，並賦予審判長具有管理該案件事務之權限¹⁹。依審判部組織幹部名冊²⁰，各個審判部門有2至3位審判長，並指定其中一位審判長兼任部門長。

三、審查迴避

日本審判部設置於特許廳內部，為維持審判官審理之客觀、公正，明訂有審判官「自行迴避」、「申請迴避」及「妨礙客觀公正迴避」²¹等細部規定。審判官如有下列各款之一，不得執行職務²²：

（一）審判官或其配偶或其前任配偶是或曾是事件當事人、參加人或專利異議請求人。

¹⁵ 同前註，第1項前段。

¹⁶ 日本國際知的財產保護協會，日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書，獨立行政法人工業所有權情報・研修館，頁9，<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2015/03/a025198cca51a201fb627a4ce6a0f970.pdf>（最後瀏覽日：2022/11/28）。

¹⁷ 同註7。

¹⁸ 特許法第138條第1項。

¹⁹ 特許法第138條第2項。

²⁰ 日本特許廳，<https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/kanbu.html#anchor09>（最後瀏覽日：2022/11/28）。

²¹ 特許法第139條至144條。另我國實務僅有「迴避」一詞，特許法則區隔為「除斥」、「忌避」等不同態樣。

²² 特許法第139條。

- (二) 審判官是或曾是事件當事人、參加人或專利異議請求人四親等內之血親、三親等內之姻親或同住親屬。
- (三) 審判官是事件當事人、參加人或專利異議申訴人的監護人、監護監督人、保佐人、保佐監督人、輔助人或輔助監督人。
- (四) 審判官已為事件之證人或鑑定人。
- (五) 審判官就該事件擔任或曾擔任當事人、參加人或專利異議申訴人的代理人。
- (六) 審判官已作為審查官參與該事件的審定處分。
- (七) 審判官與事件有直接的利害關係時。

上述各款已規範審判官及其親屬與當事人間，不得有申請人、證人、鑑定人、代理人、監護人等利害關係，應已相當程度避免審查偏頗之情事。縱然當事人或參加人認為指派之審判官，違反上開各款規定而未迴避時，當事人或參加人亦得主動申請審判官迴避²³。

除上述法律明定之迴避事項外，考量審查部與審判部人員偶有相互輪調之情事，故審判部另針對上述第(六)點事項，進一步規範「應職務迴避」、「原則職務迴避」及「無須職務迴避」等規定²⁴，分述如下：

(一) 應職務迴避

應職務迴避之審判官，包含：曾發出審查意見通知、核駁審定、作出不准修正處分之審查官，以及前置審查階段曾發出審查意見通知之審查官、製作前置報告之審查官。

(二) 原則職務迴避

原則上，得職務迴避之審判官，包含：無效審判案件，於發明申請階段曾發出審查意見通知、核駁或核准審定之審查官，以及製作前置報告之審查官；如為新型案件，則為製作新型技術報告之審查官。

²³ 特許法第 140 條。

²⁴ 審判便覽 12-04。

(三) 與前審無關之態樣

無須迴避之審判官，包含：僅單純公文簽核之審查長、科長等人員，以及審查階段以長官名義通知程序補正之審查官。

再者，如針對同一專利權之複數無效審判案之間，異議案與無效審判案之間、無效審判案與更正案之間、核駁複審案與無效審判案之間、核駁複審案與異議案之間、判定案與其他案件之間等，皆非屬前審相關案件而無須迴避。

除前述「職務迴避」之例示態樣外，如當事人或參加人認為審判官有妨礙公正審判時，得另主張「妨礙客觀公正」事由，請求審判官迴避²⁵。然該項主張之提起期間，受有時點限制，在當事人或參加人就該事件，已對審判官以書面或口頭方式陳述後，即不得主張審判官迴避²⁶。但如在時點過後方知有應迴避之事由，或迴避原因發生在後時，則不在此限²⁷。

特許廳於指定或變更審判官時，應通知申請人²⁸，當事人或參加人在知悉審判官名冊而欲請求迴避時，應儘速提出「書面」申請文件²⁹，並於申請後三日內敘明理由³⁰，但如案件已於言詞審理程序進行中，則例外允許以「言詞」方式提出請求³¹。

在當事人或參加人提出主張後，一般會先暫停審判程序³²，但如案件急迫，仍得續行程序³³。被申請迴避之審判官，得先陳述意見³⁴，並交由該案件承辦合議庭之其餘審判官，以公正不偏頗的立場予以判斷，並以書面敘明理由後做成處分³⁵。

²⁵ 特許法第 141 條第 1 項。

²⁶ 特許法第 141 條第 2 項。

²⁷ 同前註但書。

²⁸ 特許法施行規則第 40 條、第 48 條第 2 項。

²⁹ 特許法第 142 條第 1 項前段。

³⁰ 特許法第 142 條第 2 項。

³¹ 同註 29 但書。

³² 特許法第 144 條前段。

³³ 同前註後段。

³⁴ 特許法第 143 條第 1 項。

³⁵ 特許法第 143 條第 2 項。

除前述相關法條之規範外，審判便覽進一步詳列申請人資格、申請方式、申請期間等細部規範³⁶。且為避免有心人士藉此法條刻意拖延審判程序，針對明顯干擾審判程序者，合議庭得逕處以「程序卻下」之處分，當事人縱然不服該處分，仍不得提起訴訟救濟³⁷。

四、審理人力及案量

參考特許廳年報資料³⁸，近三年審判長及審判官人數皆維持 380 員額³⁹，其中審判長人數為 129 位（包含商標審判長），審判長及審判官之比例約為 1：2。

另有關 2021 年度案件量，就拒絕查定不服審判部分，發明專利申請件數計 16,894 件，其中 8,588 件經前置審查逕予核准，實質進入審判部之申請件數為 8,306 件，審結件數共計 8,160 件⁴⁰。另意匠申請件數為 314 件，審結件數共計 356 件。就無效審判部分，發明專利、實用新案及設計案之申請件數共計 127 件，審結件數為 128 件⁴¹。

五、合議方式

審判案件之審議，係採合議制，由 3 或 5 位審判官組成，且由過半數決議之⁴²。

參、韓國

一、組織架構

韓國在 1998 年成立智慧財產審判及上訴委員會⁴³（Intellectual Property Trial and Appeal Board, IPTAB），專責審理專利及商標之審判及爭議業務，並設置審

³⁶ 審判便覽 59。

³⁷ 特許法第 143 條第 3 項。

³⁸ 日本特許廳，特許行政年次報告書 2022 年版，<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html>（最後瀏覽日：2022/11/21）。

³⁹ 同前註，頁 253。

⁴⁰ 同註 38，頁 70。

⁴¹ 同註 38，頁 72。

⁴² 特許法第 136 條。

⁴³ 專利法第 132 條之 16。

判院長一職⁴⁴綜理審判事務，機關目標即是追求審判之正確、快速、公平及經濟等4面向⁴⁵。

韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Office, KIPO）之設立法源為韓國政府組織法⁴⁶，該機構負責審查專利案件⁴⁷，然組織法並未進一步明定IPTAB之設立法源，而是以法律授權方式，將IPTAB之組織、人員及運作等必要事項，另授權總統令定之⁴⁸。相關組織職掌及人員編制等細部規定，係由智慧財產局及其附屬機構組織條例⁴⁹第20至23條、智慧財產局及其附屬機構施行細則⁵⁰第17條明定之。

依其法規架構，IPTAB行政架構係依附於KIPO內⁵¹，然就官網所顯示之機關位階，IPTAB並非KIPO之下轄機關⁵²，故兩者雖共享行政預算及資源，形式上IPTAB保有機關獨立性。

IPTAB（如圖2⁵³）共設置有審判部、審判政策課（Trial Policy Division）及訴訟業務課（Litigation Division）等三個單位。其中「審判政策課」負責政策規劃、審判品質評比及支援審判業務等庶務工作；「訴訟業務課」則是在核駁複審案件作成決定後，協助處理後續訴訟業務；另「審判部」負責案件審議，為其核心部門。

⁴⁴ 同前註，第2項。

⁴⁵ 韓國智慧財產局，IPTAB 2021年報，頁8，https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/Intellectual%20Property%20Trial%20And%20Appeal%20Board_2021.pdf（最後瀏覽日：2022/11/28）。

⁴⁶ 性質可對應至我國行政院組織法。

⁴⁷ 韓國政府組織法第32條第5項。

⁴⁸ 專利法第132條之16。

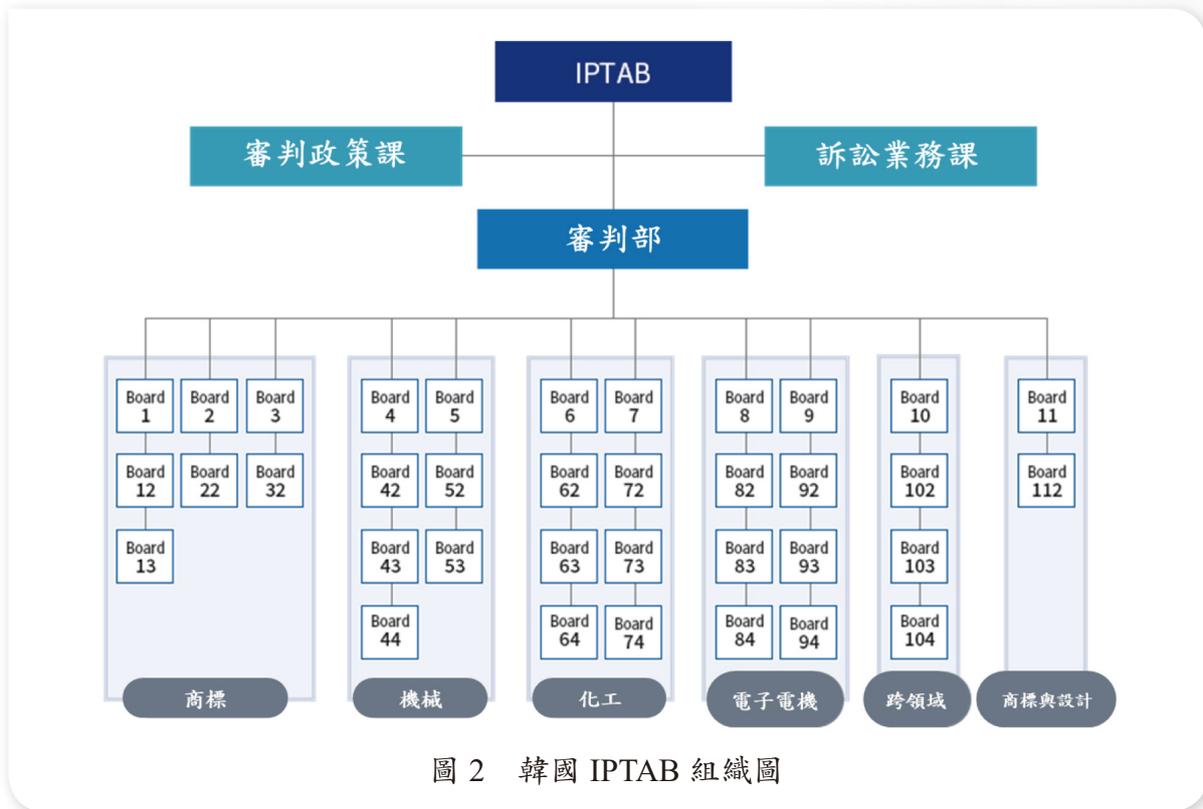
⁴⁹ <https://www.law.go.kr/법령/특허청과그소속기관직제>（最後瀏覽日：2022/11/28）。

⁵⁰ <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=131222#0000>（最後瀏覽日：2022/11/28）。

⁵¹ http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/brochure_for_IPTAB_in_2016.pdf (last visited Nov. 28, 2022).

⁵² https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=10301&catmenu=ek01_03_01 (last visited Nov. 28, 2022).

⁵³ https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30300&catmenu=ek03_07_01#a1 (last visited Nov. 28, 2022).



審判部原下轄 11 個技術部門，伴隨業務增長及言詞審議之負擔，原有組織架構漸不敷現況需求，乃於 2020 年 7 月啟動組織改造，細分為 36 個小組委員會 (Boards)，以提高審判效率。該 36 個委員會分別隸屬於六大類別，包含：(一) 商標、(二) 機械、(三) 化工、(四) 電子電機、(五) 跨領域技術、及(六) 商標與設計等⁵⁴。

近年 IPTAB 積極進行業務創新，不僅從 2006 年開始導入言詞審議，且早在 2014 年即已導入遠端視訊服務，舉辦言詞審議之案件⁵⁵當中，以遠端視訊方式舉辦之比例已高達 64%。另自 2021 年 10 月 21 日起，引進外部專家諮詢機制，邀集各技術領域專家共計 130 位，其技術領域涵括人工智慧、自動駕駛、燃料電池、5G / 6G 無線通訊技術、金融科技、生物與健康等尖端技術領域⁵⁶，協助內部審判官理解技術內容，並提供技術專業意見，以提高審判之正確及效率。

⁵⁴ 韓國特許廳，https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/brochure_IPTAB.pdf (最後瀏覽日：2022/11/28)。

⁵⁵ 同註 45，頁 21，其中複審、爭議案件舉辦言詞審議之比例分別為 8.8%、17.1%。

⁵⁶ 同註 45，頁 8-9。

二、任用資格

IPTAB 之審理案件類型與 JPO 相同，亦包含專利及商標案件之單造複審案⁵⁷、兩造爭議之無效審判案件⁵⁸及異議案件⁵⁹，以下分別說明審判長及審判官職務之法源依據。

（一）審判官

當事人提出審判請求時，審判院長即應指定審判官審理該案件⁶⁰，審判官負有獨立行使審判職務⁶¹之責。至於審判官資格，另由專利法⁶²授權專利法施行細則規範之，其中，審判官應具備「公務員」資格，且應修畢韓國智慧財產研習學院（International Intellectual Property Training Institute, IIPTI）規劃之相關研習課程，並具有以下身分之一⁶³：

- 1、擔任智慧財產局審查官職位 2 年以上。
- 2、包含擔任智慧財產局審查官期間、IPTAB 直接從事審判業務期間及智財法院技審官期間，合計 2 年以上者。

（二）審判長

IPTAB 審判長具備「公務員」資格⁶⁴，且符合以下條件之一：

- 1、擔任 2 年以上 IPTAB 審判官職位。
- 2、具有審判官資格，並曾於 KIPO 或其關係機構從事 3 年以上審查或審判業務者。

⁵⁷ 專利法第 132 條之 17。

⁵⁸ 專利法第 133 條。

⁵⁹ 專利法第 132 條之 2。

⁶⁰ 專利法第 143 條第 1 項。

⁶¹ 專利法第 143 條第 3 項。

⁶² 專利法第 143 條第 2 項。

⁶³ 專利法施行細則第 8 條第 2 項，https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=43544&lang=ENG（最後瀏覽日：2022/11/28）。

⁶⁴ 專利法施行細則第 8 條第 3 項前段，另第 3 項後段規定審判長例外允許任期制之開放型職務類型，但此類型仍具有公務員身分，故本文納入廣義公務員範圍，不另區分。

在 IPTAB 組織運作上，「審判院長」除作為最高管理階層之外，亦具有審判官資格⁶⁵，如遇有重大案件，審判院長可直接擔任審判長⁶⁶。六大類別分別由一位審判長擔任主管，並搭配有書記人員，協助處理庶務工作⁶⁷。

三、審查迴避

審判官如有下列各款之一情事，應予迴避⁶⁸：

- (一) 審判官之現任或前任配偶，為當事人或參加人。
- (二) 審判官現為或曾為當事人或參加人之親戚。
- (三) 審判官現為或曾為當事人或參加人之法律代表。
- (四) 審判官現為或曾為當事人之證人或專家證人。
- (五) 審判官現為或曾為當事人或參加人之代理人。
- (六) 審判官曾為該案件之審查人員，或曾參與該案之核准審定或相關審定處分。
- (七) 審判官與當事人間，有直接利益。

另其餘規定，包含申請迴避⁶⁹、妨礙公正審議之迴避⁷⁰、主張「審判官迴避」之時點限制⁷¹、應敘明迴避實質理由⁷²、迴避處置程序及其處分⁷³、迴避之處分不得單獨提起行政救濟⁷⁴、主張迴避後暫停審判程序⁷⁵等，整體法條架構及其規範內容，與日本特許法近似，在此不另贅述。兩國制度之主要差異，僅在韓國專利法進一步增列審判官得主動請求自行迴避之規定⁷⁶。

⁶⁵ 專利法施行細則第 8 條第 4 項。

⁶⁶ 專利法第 145 條、智慧財產局及其附屬機構組織條例第 21 條第 4 項。

⁶⁷ 同註 16，頁 88。

⁶⁸ 專利法第 148 條。

⁶⁹ 專利法第 149 條。

⁷⁰ 專利法第 150 條第 1 項。

⁷¹ 專利法第 150 條第 2 項。

⁷² 專利法第 151 條第 1 項。

⁷³ 專利法第 152 條第 1 項至第 3 項。

⁷⁴ 專利法第 152 條第 4 項。

⁷⁵ 專利法第 153 條。

⁷⁶ 專利法第 153 條之 2。

四、審議人力及案量

依2021年報資料⁷⁷，IPTAB現有11位主任審判長、40位審判長及56位審判官，合計107位審判官。其中，發明及新型專利案件承審人員計80位，設計專利及商標案件承審人員計27位。對照法定編制員額51位審判長、56位審判官⁷⁸，現為員額滿編狀態。

2021年會計年度之專利及商標兩種類型案件，共計審結3,769件複審案件、3,979件無效審判案件。其中專利複審案計2,829件、專利無效審判案計1,100件⁷⁹。

五、合議方式

自收案起，即以審判官組成合議庭承辦案件⁸⁰，審判院長自合議庭內，指派其中一位擔任審判長職位⁸¹。原則採3或5人合議審理，整體合議討論過程並不對外公開，並採用多數決⁸²；因此，審判長僅為綜理業務，並非握有最終決定權，以落實合議審議之立法目的。

肆、美國

一、組織架構

美國專利及商標兩類型之訴願及爭議案件，審查機構各有不同，專利案件由PTAB承審；商標案件則由「商標複審及上訴委員會」（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）承審。

以往美國專利之訴訟案件，多透過司法機制解決，然而，卻因此產生費用高昂、見解歧異等問題，導致非專利實施公司（Non-Practicing Entities, NPEs）猖獗，且大幅佔用司法資源。為解決此問題，美國專利商標局（United States Patent and

⁷⁷ 同註45，頁17。

⁷⁸ 同註49，智慧財產局及其附屬機構組織條例第22條第1項。

⁷⁹ 同註45，頁15。

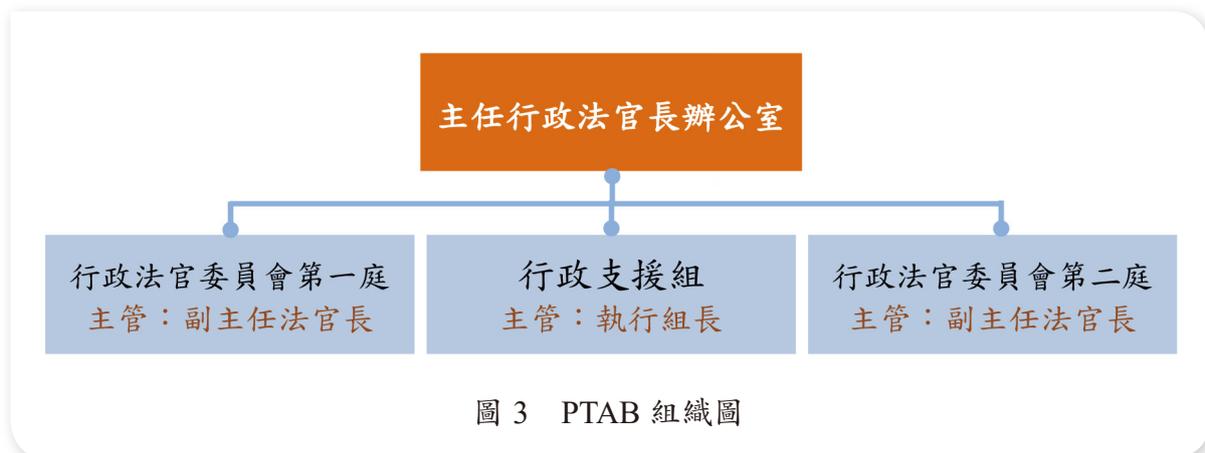
⁸⁰ 專利法第144條第1項及第146條。

⁸¹ 專利法第145條第1項。

⁸² 專利法第146條第2、3項。

Trademark Office, USPTO) 依新頒布之專利法，自 2012 年 9 月起，將原本之專利訴訟及衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) 予以改組，建置 PTAB⁸³ 及 TTAB 組織，並創設「多方複審」(Inter Partes Review, IPR)、「商業方法專利複審」(Covered Business Method Review, CBM) 及「核准後複審」(Post-Grant Review, PGR) 等制度，透過專業審理機構快速審理案件，以解決專利及商標紛爭。無論是 PTAB 與 TTAB 兩機構，皆為 USPTO 之下轄機關⁸⁴。

PTAB 組織⁸⁵ 配置領導階層包含「主任專利行政法官長」(Chief Administrative Patent Judge) 及「代理主任專利行政法官長」(Deputy Chief Administrative Patent Judge)，兩者都在主任行政法官長辦公室 (Office of the Chief Judge) 內。辦公室下轄兩個「行政法官委員會」(Judges and Attorneys of the Board)，以及一個「行政支援組」(Board Operations Division)，共計三個組 (如圖 3⁸⁶)。



⁸³ 35 U.S.C. § 6(a).

⁸⁴ USPTO 2022 年年報，頁 18，<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY22AFR.pdf> (最後瀏覽日：2022/11/28)。

⁸⁵ USPTO, Organizational Structure and Administration of the Patent Trial and Appeal Board, <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Organizational%20Structure%20of%20the%20Board%20May%202012%202015.pdf> (last visited Nov. 16, 2022).

⁸⁶ 同前註，頁 2。

行政法官委員會由副主任法官長（Vice Chief Judge）管理，且各依不同技術領域別，下轄 6 個科，兩個委員會合計有 12 個科。各科成員為行政法官，並由資深專利行政法官（Lead Administrative Patent Judge）擔任主管，部分行政法官僅得承審複審案件，部分人員則得一併承審複審及爭議案件（如圖 4⁸⁷）。

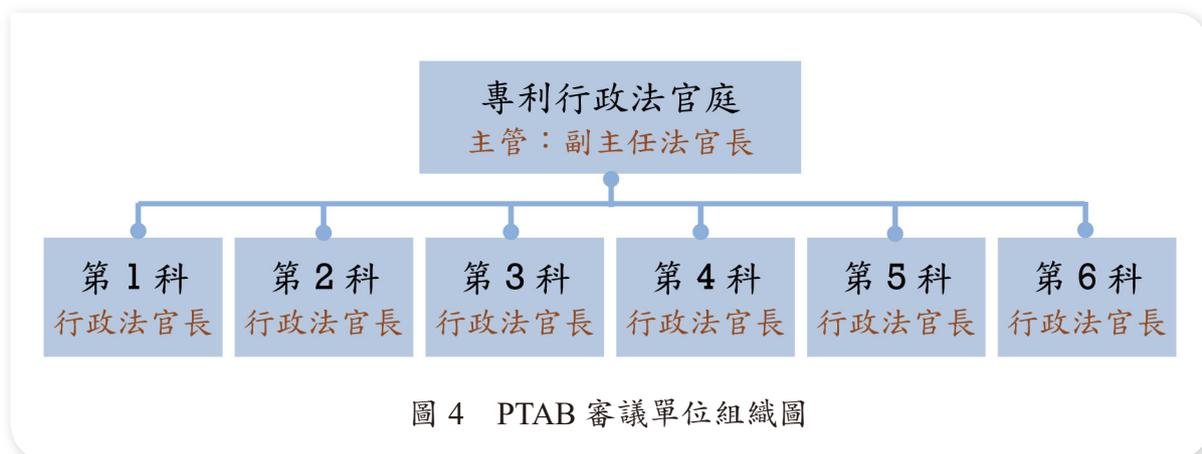


圖 4 PTAB 審議單位組織圖

二、任用資格

USPTO 局長直接任命 PTAB 首長（即主任行政法官長），握有管理該組織之權限⁸⁸，且局長後續再授權 PTAB 首長任命行政法官。行政法官之任用資格，以往多由 USPTO 內部審查官調任，惟近年人力來源並不僅此為限，另透過公開招聘程序，遴選外部專家及內部非審查官之同仁，取得行政法官任用資格並全職擔任該職務，故現今成員尚包含律師、智財協會成員，以及 USPTO 內部法務部門成員⁸⁹。

行政法官之任用條件，須同時具備法律及技術知識⁹⁰，故組織內部並未另區分「法律」及「技術」專長等不同職系，行政法官須具備跨領域專長，得一併

⁸⁷ 同註 85，頁 3。

⁸⁸ 同註 83。

⁸⁹ 守安智、小川亮、齊藤彬，「AIA 後の米国における特許付与後の手続き」，特技懇，第 288 期，頁 40，2018 年 1 月 25 日。

⁹⁰ 同註 83。

處理技術及法律爭點。由於待辦案量龐大，USPTO 近年試辦法官助理招聘計畫（PTAB Judicial Law Clerk Program）⁹¹，聘請法官助理參與案件討論及言詞審議，並協助整理及撰寫文稿，表現優異者得轉任行政法官，以提高誘因。

三、審查迴避

PTAB 指派行政法官時，依循「PTAB 標準作業程序」⁹² 有關「指派行政法官組成合議小組」（Assignment of judges to panels）相關規範，且應符合美國專利法⁹³ 及「USPTO 工作倫理準則」⁹⁴（USPTO Ethics Rules）相關規範。於指派時，每位行政法官皆須提供利益衝突清單（list of conflicts），以確保審議人員與個案申請人間無任何利益關聯性，且避免有親屬關係或其他商業夥伴關係。

該份標準作業程序雖未明文規定原承審人員不得擔任行政法官，但參酌再審查程序（Re-examination）之程序規範⁹⁵，於指派再審查人員時，原則應避免選任該案件原審查人員。因此，PTAB 參酌上述迴避事項，原則仍會避免由原審查人員再次擔任行政法官。

四、審理人力及案量

依 2022 會計年度之年報資料⁹⁶，PTAB 有 234 位行政法官，另有 121 位職員，協助行政法官處理庶務工作。

⁹¹ USPTO, <https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/ptab-judicial-law-clerk-program> (last visited Nov. 29, 2022).

⁹² PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD, Standard Operating Procedures (REVISION 15), <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SOP%201%20R15%20FINAL.pdf> (last visited Nov. 17, 2022).

⁹³ 35 U.S.C. § 4.

⁹⁴ https://ogc.commerce.gov/sites/default/files/pto-summary_of_ethics_rules-2022_0.pdf (last visited Nov. 17, 2022).

⁹⁵ MPEP 2636 (Assignment of Reexamination).

⁹⁶ 同註 84，頁 24。

另依 2022 會計年度之統計資料 (Workload Tables)⁹⁷，有關單造複審 (Ex Parte Appeals) 案部分，計有 4,892 件申請案⁹⁸，審結件數計 5,980 件；另有關多方複審案部分，計有 1,320 件 IPR 申請案、47 件 PGR 申請案，其審結數量與申請案量大致相當。

五、合議方式

無論是複審案件或爭議案件，PTAB 皆採 3 人以上 (不以 3 人為限) 合議審理模式⁹⁹，其合議庭組成方式¹⁰⁰，係由 USPTO 局長授權 PTAB 首長 (即主任行政法官長)，再由首長指派行政法官以組成合議庭。

伍、中國大陸

一、組織架構

中國大陸原由專利複審委員會負責審理專利複審及無效案件，為提高行政效率及降低行政成本等目的，於 2019 年 2 月進行大幅組織調整，將具有獨立法人資格之專利複審委員會，改為併入國家知識產權局 (下稱 CNIPA) 內，成為 CNIPA 下轄專利局其中一個部門，更名為「複審和無效審理部」 (下稱複審部)，其設立法源依據為專利法第 41 條第 1 項，惟並未伴隨組織調整更改名稱，法條文字現仍稱為「專利複審委員會」。

複審部設置 30 個處室 (如圖 5¹⁰¹)，與專利審查有關單位共 22 個申訴處，其中審理發明及實用新案專利單位共有 19 個，審理外觀設計專利單位共有 3 個。

⁹⁷ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY22WorkloadTables.xlsx> (last visited Nov. 21, 2022).

⁹⁸ PTAB 審議案件類型另包含有：Reexamination Appeals, Inter Partes Reexamination Appeals, Supplemental Examination Appeals, Interferences, CBM, Derivation Proceedings 等，惟其數量甚少，予以排除，不列入統計數據。

⁹⁹ 35 U.S.C. § 6(c).

¹⁰⁰ 同註 92。

¹⁰¹ <https://www.cnipa.gov.cn/col/col2659/index.html> (last visited Nov. 22, 2022).



申訴處以技術領域作為區隔，每一申訴處皆可審查專利複審及無效宣告案件。另當事人對於複審部決定不服者，得向法院提起行政訴訟¹⁰²，申訴處將此案件移交行政訴訟處，由其承辦該類訴訟案件。

二、任用資格

複審部設有主任委員及複審委員等職位¹⁰³。其中，主任委員係由國務院專利行政部門負責人兼任，複審委員則由國務院專利行政部門指定之技術專家和法律專家所組成¹⁰⁴。複審部設有部長 1 位及副部長 2 位¹⁰⁵，依其組織架構，推知該職位即分別對應主任委員及副主任委員。

¹⁰² 專利法第 41 條第 2 項及第 46 條第 2 項。

¹⁰³ 專利法實施細則第 59 條。另實施細則及專利審查指南皆未隨組織改造對職務名稱進行相應之調整，故本文仍援引該名稱。

¹⁰⁴ 專利審查指南第四部分第一章第 1 節。

¹⁰⁵ <https://www.cnipa.gov.cn/col/col2658/index.html> (last visited Nov. 22, 2022).

複審部承審人員可細分為複審委員、兼職複審委員、複審員和兼職複審員等不同類型¹⁰⁶（下稱複審委員）。複審委員主要由 CNIPA 資深審查員所組成，其中約 75% 複審委員具有碩士以上學位，70% 具有法律及理工科雙重學歷背景¹⁰⁷。

複審委員採合議制，包含有合議組組長、主審員及參審員，相關資格如下：

（一）合議組組長

由各申訴處長及複審委員擔任；另外在主任委員或副主任委員許可下，其他人亦可擔任此職務¹⁰⁸。

（二）主審員及參審員

包含複審委員、複審員、兼職複審委員、兼職複審員等，皆具備擔任主審員及參審員資格。另因應案件量增長，視需求另聘請審查部之審查員擔任參審員。

三、審查迴避

在複審及無效宣告程序進行中，遇有下列情況時，原承審人員應自行迴避，且當事人或其他利害關係人亦得請求迴避¹⁰⁹，應迴避事項包含：

- （一）當事人或其代理人之近親屬。
- （二）與專利申請或專利權具有利害關係。
- （三）與當事人或其代理人有其他關係，可能影響公正審查。
- （四）專利複審委員會成員曾參與原申請之審查。

¹⁰⁶ 專利審查指南第四部分第一章第 1 節。本文為簡化說明，概稱「複審委員」。

¹⁰⁷ CNIPA 複審部英文簡介手冊，頁 2，<https://english.cnipa.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&showname=2021-PATENT%20REEXAMINATION%20AND%20INVALIDATION%20DEPARTMENT%20OF%20THE%20PATENT%20OFFICE,CNIPA.pdf&filename=90841f90246b474f975a39981500689e.pdf>（最後瀏覽日：2022/11/22）。

¹⁰⁸ 專利審查指南第四部分第一章第 3.1 節。

¹⁰⁹ 專利法實施細則第 37 條。

前述第(一)點所稱「近親屬」，包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女和其他具有扶養、贍養關係等親屬¹¹⁰。另合議組成員如未自行迴避，當事人得請求該員迴避¹¹¹。

除個案應迴避事項外，複審部成員親屬亦應迴避代理案件，包括主任委員或副主任委員任職期間，其近親屬皆不得代理複審或無效宣告案件；處室負責人任職期間，其近親屬亦不得代理該處室負責審理的複審或無效宣告案件。此外，主任委員或副主任委員在離職後三年內、其他人員離職後兩年內，皆不得代理複審或者無效宣告案件¹¹²。

當事人請求迴避時，應以書面方式提出，並敘明理由，必要時應檢附相關證據。委員會判斷後，應當以書面方式作出決定，並通知當事人。在口頭審理程序中，合議組一開始也會詢問當事人是否請求審議人員迴避¹¹³。

四、審理人力及案量

中國大陸近年專利複審案件量急劇攀升（如表 1¹¹⁴），因應業務量快速增加，近年人力亦隨之變動，如 2016 年尚有 266 位專利委員，2020 年已增聘至 307 位¹¹⁵。

表 1 中國大陸複審及無效宣告申請量

類型	年度	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
	複審申請件數		13,107	34,123	37,875	55,354
無效宣告申請件數		3,969	4,565	5,235	6,015	6,178

¹¹⁰ 專利審查指南第四部分第一章第 5 節。

¹¹¹ 同前註。

¹¹² 同註 110。

¹¹³ 專利審查指南第四部分第四章第 5.1 節。

¹¹⁴ 同註 107，頁 4。

¹¹⁵ 同註 107，頁 2。

五、合議方式

除簡易案件得僅由一人獨任審查¹¹⁶外，一般案件皆由複數人員組成合議組，以合議型態審理案件¹¹⁷。其中，一般案件採3人合議，但有下列特殊情事時，改採5人合議¹¹⁸：

- (一) 國內或國外有重大影響之案件。
- (二) 涉及重要疑難法律問題之案件。
- (三) 涉及重大經濟利益之案件。

對於案件是否須以5人合議審理，係由主任委員或者副主任委員決定，或者由有關處室負責人或合議組成員提出後，報請主任委員或副主任委員核准。由5人組成合議組審查之案件，應當舉辦口頭審理程序。

陸、分析及結語

一、組織比較表

依前述說明，比對各機構如表2：

¹¹⁶ 專利審查指南第四部分第一章第4節。

¹¹⁷ 專利審查指南第四部分第一章第3節。

¹¹⁸ 同前註。

表 2 主要複審及爭議審議機構之比較

項目 \ 機構	日本審判部	韓國 IPTAB	美國 PTAB	CNIPA 複審部
設立法源	經濟產業省 組織規則第 324、326 條	專利法 第 132 條之 16	專利法 第 6 條	專利法 第 41 條第 1 項
案件類型	專利及商標	專利及商標	專利	專利
人員資格法源	特許法施行令 第 5 條	專利法施行細 則第 8 條	專利法 第 6 條	專利審查指南 第四部分第一 章第 1 節
合議或獨任	合議	合議	合議	原則合議
審查迴避依據	特許法第 139 至 144 條	專利法第 148 至 153 條	專利法第 4 條； USPTO 工作倫 理準則	專利法實施細 則第 37 條
預算來源	特許廳	智慧財產局	專利商標局	國家知識 產權局
人力 ¹¹⁹	380 人	107 人	234 人	307 人
人力來源	審查官	審查官	審查官及其他	審查官
法律專長	無 (有支援人力)	無	兼備	部分兼備
專利複審 年結案量 ¹²⁰	8,516	2,829	5,980	54,670 ¹²¹
專利舉發 年結案量	128	1,100	1,367	6,178

¹¹⁹ 日本、韓國之人力包含商標人員，美國另有 121 位支援人力，中國大陸為包含職員之總人數。

¹²⁰ 複審及舉發案數據係查詢各專利局 2020 或 2021 年報資料（依年報更新進度），其中就複審案數，日本已扣除前置審查案件，中國大陸為申請件數，其餘則為審結件數。

¹²¹ 依專利審查指南第四部分第一章，係聘請審查部之審查員擔任參審員以解決龐大案量。

二、審議組織之位階

參考各主要專利局複審及爭議審議組織章程，皆為專利專責機關之下轄部門或關係機構，其主要考量係以審查資源共享為目的，便於安排預算及移撥審查人員。在此架構下，可避免兩組織行政資源重複投入之浪費。

即便我國未來創設審議會之組織，為維持審議會之獨立性，另將審議會抽離專利專責機關，使兩機構呈現平行機關之構想，但考量兩者若仍同屬經濟部下轄三級機關或組織，皆受到上級機關督導，仍無法完全擺脫外界質疑。況且，依我國行政體系往例，新創設組織之難度甚高，後續尚有組織運作、預算編列執行及人員移撥等重重困難。故考慮國情，未來我國設立審議會，如與智慧局形成一整體之行政組織架構（下轄部門），兩者共享預算及人力資源，應屬較佳之組織配置模式，且符合國際趨勢。

三、審議人員之獨立性

專利無效與否之判斷，涉及高度專業性與技術性，需有處理專利實務經驗之專業人士，參考各主要專利局運作實務，審議人員之來源，多由熟稔專利審查業務之審查官擔任，以獲得穩定見解。未來我國招聘審議人員時，得參酌各主要專利局經驗，由具備一定資歷之審查官擔任審議人員，維持相近之判斷尺度，使公眾對審議結論具有可預測性，並產生信賴度。

至於上述人力來源是否有公正性之疑慮？實則，我國專利法第 16 條已明定審查迴避事項，且專利法第 50 條有關再審查人員之指定¹²²，實務皆應迴避初審審查人員。況專利專責機關再審查及舉發案之審定結果皆已上網公開，且得申請閱卷知悉審查歷程，後端亦有行政救濟途徑。藉由上開規範及實務作法，在公眾及法院監督下，現有審議人員及其合議結果，應足認可維持公正、客觀立場。當事人如認有偏頗之虞，亦可進一步參考其他國家作法，允許外界主動提供具體事證或理由，且於受理後暫停審議程序，以提供申請人程序保障，並可受後續司法監督。

¹²² 經濟部智慧財產局，「專利法逐條釋義」，頁 174，110 年 6 月版。

四、審議方式及組織配置

參考各主要專利局作法，複審及爭議案件之審議，皆以合議為原則，獨任為例外，故其人員配置方式，大致先以相同技術背景之數名人員，組成一合議小組，據此作為基本單位，再由數個合議小組集成單一科室。此種配置模式，既可依技術領域別指派案件，且小組成員在長期搭配下，可強化團隊分工及協力合作默契，以加速案件進展。至於集成單一科室之目的，則是便於行政管理措施之傳達。另外，各主要專利局皆有法律背景人員協同確認程序適法性及法律爭點，並有相關訴訟支援單位，協助處理法院訴訟事件。我國未來亦可參考各主要專利局組織特性，採用相近之組織配置及支援科室。

五、小結

目前專利法修法草案¹²³參考外國專利救濟制度，規劃於專利專責機關內設置「複審及爭議審議會」，專責審議專利救濟案件。參酌各主要專利局相近組織之架構及專業人才之組成，並考量我國國情及實務需求，期盼可建構出適合我國國情之審議組織，以增進組織效能及提升審議品質為目標，發揮專業、即時、有效率之組織特性，妥適解決紛爭，提供當事人更周全之保障。

¹²³ 經濟部智慧財產局，<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-904977-18f99-1.html>（最後瀏覽日：2023/01/13）。

淺談專利法修正草案之爭議案審議

趙慶冷

壹、前言

貳、爭議案審議性質釐清

參、爭議案審議流程

肆、爭議案實體審議特色

一、理由、證據、更正及答辯應適時提出

二、訂定審議計畫

三、適度公開心證

四、審議中間決定

五、言詞審議

伍、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

專利法修正草案規劃於經濟部智慧財產局設立複審及爭議審議會，以 3 或 5 人為審議人員合議審議「複審案」及「爭議案」，其中，「爭議案」偏向私權紛爭解決性質，以言詞審議為原則，程序設計導入言詞審議、審議計畫、審議中間決定等，本文將淺談專利法修正草案之爭議案審議。

關鍵字：複審案、爭議案、言詞審議、審議計畫、審議中間決定

Review Cases、Dispute Cases、Oral Hearing Proceeding、Scheduling Plan、Interlocutory Decision

壹、前言

專利法及商標法部分條文修正草案，已於 111 年 4 月 19 日函報行政院審查¹，專利舉發案件之審議及救濟制度作大幅的變革，將於專利專責機關（經濟部智慧財產局，下稱智慧局）內設立「複審及爭議審議會（下稱審議會）」，複審案包括：不服不予專利審定之核駁複審案、發明專利權期間延長申請案、更正案、不服其他有關專利申請及其他程序處分之複審案，爭議案包括：發明專利權之舉發案、延長發明專利權期間舉發案，複審案及爭議案之採行 3 或 5 人之合議審議，並強化審議程序，進而簡併訴願救濟層級；倘當事人對審議決定不服時，本次修法創設「複審訴訟」及「爭議訴訟」之特殊訴訟類型，採行二級二審之訴訟制度，準用民事訴訟程序，由當事人（爭議訴訟以舉發人與被舉發人為原告、被告）逕向智慧財產及商業法院（下稱智商法院）提起之，並以最高法院為終審管轄法院，以有效提升智慧財產爭議案件審查品質及效能，助益建構優質的智慧財產權環境。

未來專利爭議案以言詞審議為原則，爭議案因涉及舉發人與被舉發人（專利權人）兩造當事人，專利法修正草案規劃採行「兩造對審、言詞審議」，屬本次修法亮點之一，本文將淺談專利法修正草案之爭議案審議，俾供專利實務界參考²。

貳、爭議案審議性質釐清

專利權之授予，係由專利申請權人具備申請書及說明書等必要文件，依法向智慧局提出申請，經審查核准後，始將申請專利範圍所限定之一定年限的排他專利／專屬權範圍，核發給專利權人，成為其擁有之私人無體財產權³，因專利權

¹ 參見 1110419 函送行政院版之專利法部分條文修正草案總說明及條文對照表中第 71 至 73 頁所述（三）至（五），<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-904977-18f99-1.html>（最後瀏覽日：2022/12/06）。

² 爭議案包括：發明專利權之舉發案、延長發明專利權期間舉發案二種案件，惟因延長發明專利權期間舉發之處理，準用發明專利權舉發之規定（專利法修正條文第 83 條），是以專利法修正草案之爭議案審議，本文將以舉發案審議為說明。

³ 專利權係國家以立法方式賦予發明人／創作人就其精神智慧創作得專屬享有之「智慧財產權」，與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）前言即敘明「承認智慧財產權係屬私權」，與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）之中英文內容，參見 <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-128-207126-bb3f9-1.html>（最後瀏覽日：2022/12/06）。

為公權力作用下授予的財產權，且專利經公告後即與公眾利益有關，故專利權具有私權與公權之雙重屬性。

因智慧局受限於審查資源及時間，恐致審查有不周延之處，專利法乃設立舉發撤銷制度，藉公眾輔助審查之協助，使專利權之授予更臻正確無誤⁴，依我國專利舉發制度，任何人對於已授予發明人／創作人之專利權，如認有不予專利事由，均得向專利專責機關提起舉發，爭執專利權之有效性。

在我國學說上，專利核准審定書是行政程序法之行政處分，且係授益處分，並無疑義，倘專利核准公告後，專利權人認為有應刪除、範圍過大、誤記或誤譯、記載不明瞭等缺失，可依專利法第 67 條向智慧局申請更正請准專利之說明書、申請專利範圍或圖式，同樣地，專利核准公告後，若有專利法第 71 條所列情事之一，任何人得向智慧局提起舉發，前述更正有無理由與專利權有效性判斷，皆屬專利法賦予智慧局職掌事項之判斷權。

因舉發制度是公眾審查制度，任何人認一專利權之授予有違專利法之規定者，專利法明文要求該人應負擔舉證責任，對該專利權為舉發之提起，又舉發審定書⁵是公眾審查引發之行政處分，其舉發審定結果牽涉私有財產權之剝奪與否，基於對於私有財產權的保障，應使兩造當事人為充分之攻擊防禦後，智慧局始本於中立之立場為專利有效性之判斷，因此，舉發制度能視為行政機關介入私權爭執之行政裁決程序⁶，於此觀點下，對於舉發審定書作成前有關事務之執行及其程序，相較於非為行政機關介入私權爭議之一般行政程序的情形，二者功能、目的自有差別，因此，專利法修正草案第五節之一之修法說明謂「依我國專利舉發制度，任何人對於已核准之專利權，如認有不予專利事由，均得向專利專責機關提起舉發，爭執專利權之有效性，由於專利權具私權性質，專利專責機關就舉發案之審議程序，實屬行政程序法第 3 條第 3 項第 5 款『下列事項，不適用本法之程序規定：……五、有關私權爭執之行政裁決』，由專利專責機關立於中立裁決

⁴ 專利審查基準第五篇第 1 章第 5-1-IV 頁。

⁵ 修法後稱為決定書。

⁶ 行政機關介入私權爭執之研究，行政院研究發展考核委員會，89 年 8 月，第 40 至 41 頁，https://ws.ndc.gov.tw/001/administrator/10/refile/5644/3104/0058726_1.pdf（最後瀏覽日：2022/12/06）。

者地位，對兩造私權爭執加以判斷，此等由行政機關介入私權爭執所為之行政裁決，性質上乃準司法權之行使」⁷。從上述修法說明可知，未來舉發審議程序定位為行政程序法第3條第3項第5款之私權爭執之行政裁決程序，不適用行政程序法之程序規定，應依專利法規定適用之，是以，本次專利法修正草案之修正重點，即在智慧局內設立審議會，複審及爭議案件之審議由審議人員以3或5人合議為之，並導入言詞審議、審議計畫之機制、於審議程序中適度公開心證、審議中間決定及審議終結通知等作法，使審議程序更為嚴謹⁸；此外，因舉發程序是私權爭執之行政裁決程序，對舉發審定書不服之救濟，即應弱化行政處分違法性審查的行政救濟色彩，而凸顯專利權爭議中具有私權爭議的性質，是以專利法修正草案創設「爭議訴訟」之特殊訴訟類型，採行由舉發人與被舉發人（專利權人）為原告及被告之兩造對審制度，並準用民事訴訟法之程序，改以最高法院為終審法院⁹，進而完成「簡併救濟程序」、「兩造對審訴訟」的制度藍圖（如圖1、2），提升整體專利權私權爭執的解決程序之效能，即臻顯灼。

⁷ 同註1。

⁸ 同註1，專利法部分條文修正草案總說明第一、二點。

⁹ 同註1，專利法部分條文修正草案總說明第三、四點及專利法修正條文第91條之1。雖舉發審定或決定屬於公法上爭議所為之行政處分，舉發爭議本質上屬私權爭執，其訴訟應採行兩造對審結構，已不宜適用行政訴訟法第5條課予義務訴訟，是專利法修法條文直接將之規定為特殊訴訟類型，依據行政訴訟法第2條規定，將審判權劃歸民事法院，且準用民事訴訟程序。至於「複審訴訟」係基於避免救濟制度過於複雜及裁判歧異而一併創設，並一併劃歸民事法院管轄。

參、爭議案審議流程

既釐清舉發程序是兩造當事人間私權爭執之行政裁決程序，其審議程序將依專利法規定適用，不適用行政程序法之程序規定，因之，專利法修正草案參考法院的審理模式及過往舉辦聽證的經驗，直接在專利法第 71 條至第 83 條將完整審議程序予以明定，其所規劃之實體審議程序，包括：言詞審議、審議計畫、審議程序中適度公開心證、審議中間決定及審議終結通知等作法，對兩造程序利益保障更加完備¹⁰。

附帶說明，專利法修正草案為解決現行有關專利申請權歸屬爭執行政、民事雙軌救濟之問題，考量該爭執往往涉及契約爭議及調查證據，行政機關難如民事法院可實質調查真實權利歸屬，又基於最高行政法院 89 年判字第 1752 號行政判決意旨認為，智慧局係依據申請人所提出之書面文件，由形式上賦予其申請權而為核准審定；然若涉及申請權歸屬實質上之爭議，智慧局並無判斷之權，是以，專利法修正草案將刪除第 71 條之專利申請權歸屬之舉發事由及第 35 條之撤銷確定後二個月內重新申請規定，未來專利權歸屬爭執，統一循民事途徑解決，當事人再以法院確定判決、依民事訴訟法成立之和解或調解筆錄或依仲裁法成立之仲裁判斷、和解或調解等依專利法修正條文第 10 條向智慧局申請變更權利人名義。又為避免在冒認申請之民事爭執尚未釐清之前，名義權利人任意向智慧局申請變更、讓與等權利變動之作為，專利法第 10 條配套導入「暫停程序」機制，民事事件當事人或其利害關係人（包括訴訟參加人等）得檢附依民事保全程序聲請假處分或定暫時狀態處分之證明文件，向智慧局申請暫停所涉專利案之審查、審議及其他程序 3 個月，且專利法修正條文第 69 條進一步配套規定法院判決確定、調解成立或仲裁程序終結前不得拋棄或更正，保障當事人於民事救濟程序中之權益。

¹⁰ 專利法修正條文第 66 條之 7、第 74 條、第 74 條之 1、第 75 條、第 76 條等修正理由均提及係參照民事訴訟法或訴願法規定，可知專利法草案之舉發審議程序，依私權爭執裁決本質，規劃為一種兼採了行政程序法、訴願法及民事訴訟法之規定的特殊行政程序，不適用行政程序法之程序規定，其審議程序應依專利法規定適用之。

肆、爭議案實體審議特色

為使舉發人與被舉發人（專利權人）能充分辯證，使審議會能透過當事人辯論及充分攻防，迅速明瞭具有高度專業性及複雜性之案件內容，獲得正確之心證及作出正確之決定，未來舉發案之實體審議係以言詞審議為原則，除了當事人合意申請且本局認有必要採行書面審議¹¹、或所提舉發在法律上顯無理由¹²之案件得不經言詞審議者外，透過嚴謹的言詞審議程序，獲得取代訴願救濟程序之功能，達到有效率、有品質之舉發審議的目標。以下說明舉發實體審議之主要特色：

一、理由、證據、更正及答辯應適時提出

現行專利法¹³規定，舉發人提起舉發後，嗣後如須再補提理由或證據，僅限於舉發提出後3個月內方得主動提出，3個月之後不得主動提出，必須等智慧局行使闡明權而通知舉發人陳述意見時，才能獲得被動提出之機會，而現行專利權人之答辯或更正，須於智慧局將舉發人之舉發理由、補充理由交付專利權人限期答辯時，才能於期間內答辯或更正，舉發人或專利權人未恪遵前述相關期限，將導致不予審酌之法效。

鑒於現行不予審酌規定過於僵化，專利法修正條文第74條改採民事訴訟法之適時提出主義，規定「舉發人之補充理由、證據或專利權人之答辯、更正，應於審議終結前適當期間提出之（第3項）。當事人意圖遲滯審議，或因重大過失未依前項規定於適當期間提出，而有礙審議之終結者，其補充理由、證據、答辯、更正或文書視為未提出（第4項）」，依據適時提出主義，當事人必須依審議人員之審議指揮所規劃的進度，適時提出理由、證據、更正或答辯，由審議會根據個案具體情況，判斷違反適時提出義務的當事人，是否具有（一）逾時始提出攻擊或防禦方法、（二）意圖遲滯審議或因重大過失、（三）有礙審議之終結之情形，斟酌舉發進行狀況及事證蒐集、提出之期待可能性等因素，據以裁量是否未符合適時提出要求而引發不予審酌之失權效果。

¹¹ 同註1，專利法修正條文第74條之1第1項。

¹² 同註1，專利法修正條文第74條之1第9項。

¹³ 現行專利法第73條第4項、第74條第2、4項。

例如：舉發人既然已早知舉發請求項範圍，應期待舉發人於舉發案提起時，即將舉發聲明請求撤銷請求項之所涉法條及具體事實完整提出，並說明事實與證據間之關係，而某一專利文獻早於系爭專利申請日前已存在，舉發人提起舉發案時即可援為攻擊方法，倘舉發人後續卻於專利權人未更正請求項且逾審議會指定或闡明最後提出攻擊防禦方法期限之情形下，於言詞辯論期日提出新法條及新證據，可能屬意圖遲滯審議、有礙審議終結之逾時提出攻擊方法之情形。

又例如：若舉發案審議程序中審議會已與兩造當事人完成爭點整理或簡化協議之確認，同意以該爭點作為言詞審議及決定之基礎，並於言詞辯論期日就爭點整理內容進行證據調查與辯論，倘舉發人於言詞辯論終結前，未說明合理原因，據提出新法條及新證據，可能屬重大過失、有礙審議終結之逾時提出攻擊方法之情形。

二、訂定審議計畫

除了以適時提出主義來促進審議效率及經濟，專利法修正草案進一步參考商業事件審理法第 39 條之審理計畫，於專利法修正條文第 74 條之 2 導入審議計畫規定，針對案情繁雜或有必要之個案，審議人員得與兩造當事人¹⁴詢問有無提出文書、進行勘驗等事項後，商定審議程序進行模式、整理事實上、法律上及證據上爭點之期日或期間、就事實、文書或證據為陳述或說明之期日或期間、言詞終結之預定期日或期間後，記載為審議計畫，以使審議程序有計畫、順暢地進行，達到審議集中化的目標。

審議計畫訂定後，若事後發現有應補強、修改或未及訂定事項，審議人員或當事人均得將計畫不易實現之情形提出，審議人員得於聽取當事人意見後，與之商定如何予以變更。

¹⁴ 專利法修正草案第 66 條之 4 第 5 項明訂有關參加人應適用之審議程序，包括第 74 條之 2 之審議計畫，以及第 74 條書狀提出及交換、第 74 條之 1 第 3 項言詞審議到場、第 8 項言詞審議終結告知、第 10 項遠距審議、第 74 條之 2 審議計畫、第 74 條之 3 預備程序、第 75 條依職權調查證據、第 76 條書面審議、第 77 條第 4 項審議中間決定效果。

審議計畫既然業經審議會與兩造當事人商定而訂定，自對審議會及兩造當事人均有拘束力，應遵守計畫所載之期日或期間提出攻擊或防禦方法，以防止審議延滯及行政資源浪費，倘當事人逾時始提出攻擊或防禦方法，即有可歸責性，當事人若欲免責，應向審議會釋明其有何不可歸責於己之事由。

三、適度公開心證

專利法修正條文第 74 條第 5 項「審議人員得於審議終結前之適當期間，就事實上、法律上及證據上之爭點，適度公開心證」，係參考現行智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」，予以導入訂定，其目的係藉由審議人員對心證之適度揭露，以使兩造當事人得於審議終結前之適當期間，得就相關爭點適時予以補充事證，以利提升審議效能。

現行舉發案書面審查時，若發生舉發聲明範圍內，舉發人所提舉發理由中所記載之法條、具體事實及各具體事實與證據間之關係不明確、不充分或不適當致不能充分了解該爭點；或舉發證據之組合關係不明、不恰當，致無法確定爭點；或舉發聲明範圍內，舉發理由未有明確主張者；或組合證據中包含不適格之證據等事實上、法律上及證據上之爭點不明的情形時，審查人員會以書函或面詢方式行使闡明權探求舉發人真意，以確定爭點；同時，現行當舉發案件審查期間專利權人有提出更正申請者，或更正案審定前有舉發案繫屬者，審查人員會將更正案與舉發案合併審查及合併審定，並先就更正准否依職權進行審查，倘不准更正時，先通知專利權人申復，倘擬准予更正時，始將更正內容副本交付舉發人表示意見；由上可知，現行舉發案書面審查流程中，已有就事實上、法律上及證據上之爭點，適度公開心證的運作實務。

因專利法修正草案採取雙方於舉發審議程序所提文書或證據一律充分交換¹⁵，前述之確定爭點與更正有無理由的適度公開心證，屬於審議會進行整理及協議簡化爭點時，必須先確認者，未來仍會將前述問題適度公開心證，差異在於由書函或面詢方式改為預備程序或言詞審議程序時以言詞方式進行。

¹⁵ 同註 1，專利法修正條文第 74 條第 1 項。

四、審議中間決定

考量為避免專利權人於舉發審議期間頻仍申請更正，而造成審議基礎之不確定性，增加審議之複雜度，以及為利於舉發案當事人另涉有其他訴訟繫屬於法院時，提供法院為判決之事實基礎等二種實務態樣，專利法修正條文第 77 條進一步導入類似民事訴訟法¹⁶中間判決概念，提供審議會先就專利權人之更正，作成審議中間決定之機制，爭議案當事人不服審議中間決定時，應於最終審議決定後提起之爭議訴訟中一併聲明之¹⁷。其第 4 項明定於更正之審議中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，舉發人不得提出新理由、新證據或新的證據組合，專利權人亦不得再申請更正，其效果可能對專利權人在民事相關訴訟或其他舉發案的防禦行為造成影響，因此，實務運作上，針對專利權人頻仍申請更正，審議會應優先善用審議計畫或爭點整理協議予以拘束，既能避免審議遲滯，又能提供合理攻防機會，而個案中是否作成審議中間決定，應衡酌更正次數、案件成熟度、民事相關訴訟進行程度、是否有其他舉發案等因素，綜合考量。

五、言詞審議

專利法修正條文第 74 條之 1 規定舉發案「應以言詞審議之」，除專利專責機關認有必要且經當事人合意或依職權通知書面審議外，言詞審議為常態，舉發案須經言詞審議，始得為舉發決定。採取言詞審議之優點在於，在言詞審議下，審議會能透過當事人辯論及充分攻防，迅速明瞭具有高度專業性及複雜性之案件內容，獲得正確之心證。

搭配「言詞審議原則」下，有「公開原則」及「直接審議原則」。當事人參加言詞審議而為各種行為，該程序係對當事人間公開，此為言詞審議本質，自屬當然，如更容許當事人以外之一般民眾旁聽，則可昭公信，確保審議會之公正，是為「公開原則」，又審議人員在言詞審議中，直接認知、參與審議程序，專利法修正條文第 74 條之 1 第 7 項「參與言詞審議之審議人員有變更者，應重行言詞審議程序」，是為「直接審議原則」。

¹⁶ 民事訴訟法第 383 條「各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決。請求之原因及數額俱有爭執時，法院以其原因為正當者，亦同。訴訟程序上之中間爭點，達於可為裁判之程度者，法院得先為裁定。」

¹⁷ 同註 1，專利法修正條文第 91 條之 6 第 2 項。

審議人員在言詞審議程序進行中，具有發問、闡明、心證公開及進行審議指揮之權限，包括：開始、指揮及終結言詞審議；就事實上、法律上及證據上之爭點，適度公開心證；為爭點之整理或協議；商定審議計畫；使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論；言詞審議秩序維護；對審議程序或方式為決定（如更正案及舉發案合併審議之情形，各爭點依何順序進行辯論等）；就期間或期日為指定；就公開或不公開審議為決定；一造或雙方當事人未到場之處置；是否准予為參加人或輔佐人等。對於專利法修正條文第 74 條之 3 的預備程序，因其進行得由審議人員 1 人為之，該審議人員即得行使前述所有權限，對於專利法修正條文第 74 條之 1 的言詞審議程序，係由審議人員 3 人一起進行，原則上由審議長行使前述權限。

言詞審議後，倘審議長宣布言詞審議終結，審議人員應立即安排召開合議小組會議，並依據合議小組表決之多數決結論，於言詞審議終結 1 個月內作出審議決定。

伍、結語

歷年來全國工業總會、國發會公共政策網路參與平臺，產業界、學者專家多次建言，認為我國行政救濟程序過於冗長，應立即改革，又智慧局參考日本、美國、德國等法制，其爭議案之訴訟皆採行兩造對審制度，認應推動簡併救濟程序以及舉發案之訴訟採行兩造對審制度為修法政策方向，經過多年努力，終於推出本次專利法修正草案版本，其於智慧局內部設立之「審議會」，簡併訴願層級，又將專利案件之救濟，由現行行政訴訟程序，均改為準用民事訴訟程序之「複審訴訟」及「爭議訴訟」之特殊訴訟類型，至於爭議案審議，則如本文所介紹以言詞審議為原則，導入言詞審議、審議計畫、審議中間決定等規定。此外，另有核駁複審制度導入前置審查、放寬分割時點、專利權利歸屬採民事途徑解決、過渡條款規定等修正重點，整體變動幅度極大，期許藉由此次修法，能滿足產業界及專利實務界需求，並使我國專利制度更健全發展，本文僅淺談專利法修正草案之爭議案審議，期望使各界對了解專利法修正草案有所助益。

美國專利多方複審禁反言之對事效範圍—— 以實務變遷為中心

李秉燊

壹、前言

貳、美國專利複審程序

參、美國專利多方複審（IPR）程序禁反言

一、禁反言之「對人效」

二、禁反言之「對事效」

肆、對事效之實務見解變遷

一、Shaw Industries Group v. Automated Creel Systems 案

二、SAS Institute v. Iancu 案

三、Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom 案

四、Intuitive Surgical v. Ethicon 案

伍、我國與美國法制與實務之比較

陸、結論

作者為檢察事務官；美國杜克大學法學院法學碩士，國立陽明交通大學科技法律研究所博士候選人，並經律師、專利師高考及格。

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

近來，我國啟動專利法修正工程，計劃將舉發法制朝向兩造對審的方向調整；對此，學界亦有以美國為鏡，聚焦美國專利多方複審程序（Inter Partes Review）禁反言之法效，探討我國專利權無效雙軌制發展者。惟前開學說論著完成時，作為比較對象的美國，其學說和實務對禁反言範圍之解釋仍陷於壁壘分明的爭辯。尤其是禁反言之「對事效」的範圍，聯邦巡迴上訴法院直至 2022 年方才確認，針對美國專利多方複審程序，「一旦專利審判暨上訴委員會就有效性作成最終書面決定，申請人及與其具有利害關係之人，對該專利請求項即不得以任何事由，包含其『已於該次提出』或『可合理期待可於該次提出卻未提出』之任何新穎性跟非顯而易知性事由，再次向美國專利商標局、或於民事訴訟、或於國際貿易委員會專利侵權調查程序中，質疑或挑戰該請求項的有效性。」本文以美國實務變遷為中心，澄清美國專利多方複審程序禁反言之對事效的範圍。

關鍵字：專利複審程序、多方複審、禁反言、禁反言之對事效

Post-Grant Proceedings、Inter Partes Review、Estoppel、Collateral Estoppel

壹、前言

自西元 2019 年來，我國啟動專利法修正工程，欲重新定性專利事件的屬性，計劃將舉發法制朝向「兩造對審」方向調整¹。針對修法後不同有效性爭議之審理程序間可能的交錯與互動關係，學界亦有從美國專利法之比較觀察作為借鏡，聚焦於美國專利多方複審程序（Inter Partes Review, IPR）中啟動（institution，或有稱「立案」）和作成最終決定後產生「禁反言」之法律效果，前瞻我國專利權無效雙軌制的發展²。

惟，前開學說論述完成時，作為比較對象之美國，無論學說還是司法實務解釋，仍陷於 2018 年 SAS Institute v. Iancu 案（下稱 SAS 案）後，因最高法院限縮美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）行政體系下的專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）對 IPR 啟動範圍的裁量權³，造成下級審法院甚至是學說見解對 IPR 適用禁反言範圍中之「對事效」的範圍解釋之寬窄，均呈現壁壘分明的爭辯之中⁴。因此在回顧我國文獻時，會發現我國學界亦因統整或比較之案例或學說見解之不同，而對 IPR 禁反言範圍

¹ 經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）已將不同階段研擬修法的相關資訊均於網站公開，可參見智慧局，簡併救濟層級及兩造對審之專利修法參考資料，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-862-101.html>（最後瀏覽日：2022/12/25）；學說探討可參見李素華，初探專利法修正草案之兩造對審制，月旦法學雜誌 320 期，頁 25-42，2022 年 1 月。

² 參見李素華，從美國立法例檢討我國之專利爭訟制度：以侵權訴訟、舉發撤銷與更正之交錯為中心，國立臺灣大學法學論叢 49:2 期，頁 519-20，2020 年 06 月；劉國讚，從美國 IPR 立案制度探討我國雙軌專利無效制度之發展，專利師 44 期，頁 55-78，2021 年 1 月；沈宗倫，我國專利權無效雙軌制之互動與調和——以「一事不再理」法效之詮釋為中心，月旦法學雜誌 320 期，頁 43-60，2022 年 1 月。

³ 美國最高法院於該案明白指出 PTAB 對專利權複審程序啟動範圍之裁量權，只有啟動與不啟動兩種選擇，一旦決定啟動專利權複審程序，其範圍應以申請人所申請之所有請求項為之。判決內容詳如文後所述。See SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018).

⁴ 讀者閱讀本文時應留意我國目前對於專利權有效性爭執係採「雙軌制」，即依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，民事侵權判決確定效力僅生「相對效」，僅在當事人間發生效力，以及不服專利舉發審定而提起行政爭訟結果則產生「對世效」，將使該專利徹底無效。此對照美國，不論係民事侵權判決中所為之有效性判斷，抑或 PTAB 所為 IPR（相當於前述我國專利舉發程序）之決定，均產生「對世效」有所不同。故讀者在理解本文論述「適用禁反言之範圍」之脈絡時，應留意上開相關我國及美國現有制度上之差異。相關比較法上制度架構與差異可參楊智傑，美國與臺灣專利民事侵權訴訟爭點效之發展與爭議：兼論臺灣專利無效雙軌制之困境，交大法學評論 3 期，頁 97-158，2018 年 9 月。

之認識有寬窄不同的情況⁵。直至 2022 年 2 月，美國在聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）接連作出兩件指標性判決，美國實務方才針對禁反言之對事效範圍一錘定音、塵埃落定⁶，故有為文以實務解釋之變遷為中心，細緻化向讀者闡明之必要。

有鑑於此，本文首先簡明介紹 IPR 上位階之美國專利複審體系，供讀者快速了解該體系要領。復說明前揭專利複審程序中 IPR 與禁反言相關的重要法規體系與條文，並梳理美國實務對「IPR 禁反言」的範圍之重要行政決定或法院判決，據以澄清並為讀者帶來對 IPR 禁反言範圍更全面的認識。最後，本文將觀察與比較美國法律和實務與我國制度現況，並統整我國學說對專利權無效雙軌制中與禁反言相關議題提出之建議，期待使我國制度得以更加周全。

貳、美國專利複審程序

美國國會為達在民事訴訟外，創設具公眾審查色彩、淘汰品質不佳專利過程費用較為低廉、且時程更加迅速的行政程序作為法院訴訟的替代方案之目的，於 2011 年制定美國發明法案（the Leahy-Smith America Invents Act, AIA）。進一步來說，AIA 在 USPTO 的行政體系下創設具準司法性質的 PTAB，審理包含 IPR、商業方法專利複審（Covered Business Method, CBM）和領證後複審（Post-Grant Review, PGR）等挑戰專利有效性的專利複審程序⁷。除 CBM 現已不再施行，非專利權人的任何人均得依循 IPR 或 PGR 程序，以專利請求項為單位（on a claim-

⁵ 2018 年 SAS Institute Inc. v. Iancu 案後，我國文獻對美國專利多方複審禁反言範圍之認識較狹窄者，包含但不限於劉國讚，同註 2，頁 59。認識較寬廣者，包含但不限於李素華，同註 2，頁 519；沈宗倫，同註 2，頁 55。

⁶ 包含 2022 年 2 月 4 號的 Cal. Inst. Of Tech. v. Broadcom Ltd. 案，和同月 11 號的 Intuitive Surgical, Inc. v. Ethicon LLC 案，案件內容及其關鍵轉折詳如後述。See Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd., 25 F.4th 976 (Fed. Cir. 2022); Intuitive Surgical, Inc. v. Ethicon LLC, 25 F.4th 1035 (Fed. Cir. 2022)。

⁷ 基於下述申請時點的限制，PGR 被認為類似我國現已廢除之異議制度，IPR 與 CBM 則類似我國之舉發制度，而其中 CBM 僅得就商業方法專利提出且設有落日條款（已於 2020 年 9 月 16 日不再施行），故具有過渡（transitional）性質。

by-claim basis)，挑戰專利權的有效性；惟提出之時間和所得主張之無效事由⁸，IPR 或 PGR 間有所不同。申請人 (petitioner) 得申請 PGR 之時限乃專利權核准後 9 個月內，但得主張的無效事由不受限制。IPR 則相反，在 USPTO 授與專利 9 個月後或於 PGR 程序終結後，申請人皆得提出申請，但僅得以系爭專利申請前 USPTO 已授予之專利和表彰先前技術之已出版的紙本資料，挑戰系爭專利請求項是否具新穎性與非顯而易知性⁹。

程序方面，專利複審自申請案提出至 PTAB 決定受理與否，設有專利權挑戰者之主張和專利權人之初步回應等前置程序。唯有當 PTAB 根據前述雙方的主張和回應可認定挑戰者所提之申請中「至少一個被挑戰的專利請求項有『相當可能』被證明是無效的」，才會受理並啟動具有蒐證程序和專家作證之證據開示和言詞辯論等審理流程¹⁰。美國學說亦認為證據開示和言詞辯論，係國會欲將專利複審作為法院訴訟替代方案之目的之重要證明之一¹¹。原則上，PTAB 在決定受理並啟動後 1 年內應完成前開審理流程，並作成最終書面決定 (final written decision)。若當事人對 PTAB 最終書面決定不服，可上訴至作為法律審的 CAFC 和最高法院尋求救濟¹²。

實體方面，雖然學說多將專利複審定性具有準司法性質，以之和法院訴訟程序比較。但由於專利複審仍由隸屬於 USPTO 的 PTAB 以行政權對有爭議之專利

⁸ 所稱無效「事由」(ground)，即包含挑戰或質疑專利有效性的理由(例如新穎性與非顯而易知性等專利要件)和據以挑戰專利有效性之先前技術(prior art)證據。類似見解，請參見李素華，同註 2，頁 520。

⁹ 相關制度簡介與程序比較，近年相關文獻可參見朱浩筠，美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介——以多方複審(IPR)案件為中心，智慧財產權月刊 213 期，頁 5-25，2016 年 9 月；楊智傑、黃婷翊，美國專利複審程序及 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 案，專利師 27 期，頁 19-22，2016 年 10 月；陳在方，美國專利紛爭解決之關鍵性變革——論美國專利複審程序的結構功能分析與實施成效，交大法學評論 2 期，頁 13-25，2017 年 12 月；李秉堯，專利有效性判斷雙軌制下臺灣專利連結制度觀察及建議，交大法學評論 5 期，頁 147，2019 年 9 月。

¹⁰ 若細緻區分，美國專利法針對 IPR 或 PGR 分別訂定不同的受理門檻規定。換言之，其對 IPR 受理門檻規定的是「有『合理可能性』(reasonable likelihood)，申請人可以成功證明至少一個被挑戰的請求項是無效的」See 35 U.S.C. § 314(a) (2018).；但對 PGR 的門檻則是「『滿有可能』(more likely than not)，至少一個被挑戰的請求項是無效的」。See 35 U.S.C. § 324(a) (2018). 但在實務運作下，PTAB 解釋其兩者並無顯著不同，且由於 PTAB 受理與否為最終決定依法不得向法院請求救濟，故該見解具有重要性。See *Align Tech., Inc. v. 3Shape A/S*, IPR2019-00117, Paper No. 8 (PTAB May 14, 2019).

¹¹ Megan M. La Belle, *Public Enforcement of Patent Law*, 96 B.U. L. Rev. 1865, 1890 (2016).

¹² 李素華，同註 2，頁 505。

進行有效性的再次審查，故不需依據專利法¹³推定專利權人之系爭專利權有效。此導致專利權挑戰者在專利複審程序挑戰專利有效性時的舉證責任，只需達50%機率之「優勢證據」（preponderance of the evidence）門檻標準；此低於民事訴訟審理時，被控侵害專利權者在質疑系爭專利有效性時的舉證責任，需達75%機率之「清楚且具說服力」（clear and convincing）門檻¹⁴。

參、美國專利多方複審（IPR）程序禁反言

學說多指出，美國國會為鼓勵專利有效性的挑戰者，就專利侵權訴訟所引發之專利權效力爭議，能於IPR程序一次解決爭議；甚至是將有效性爭議的最大戰場由法院轉移至PTAB，於2011年研擬AIA時定有相當周詳的禁反言規定。申言之，IPR程序在PTAB受理審理並作成最終書面決定後，即產生相關禁反言的法律效果。在體系上，前開法律效果可劃分為「對人效」和「對事效」兩種類別，而「對事效」則可再區分為一、對USPTO組織下之不同程序禁反言，和二、對聯邦地院民事訴訟或國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）侵權調查之跨組織禁反言兩個層次¹⁵：

一、禁反言之「對人效」

「利害關係人」（the real party in interest）和「共同利益者」（privy）之用語出自於普通法（common law）上概念。但美國國會決定對其加以援用，並在IPR程序的法規範體系中首開規定，申請專利複審時必須指明所有利害關係人，否則PTAB可決定不予受理¹⁶；國會復將利害關係人或共同利益者納入適用於專利複審禁反言和時效規範（time bar）對象之中。

¹³ 35 U.S.C. § 282(a) (2018).

¹⁴ 35 U.S.C. § 316(e) (2018). 詳細論述可參李秉燊，同註9，頁148-50。

¹⁵ 轉引自沈宗倫，同註2，頁53；李素華，同註2，頁521。

¹⁶ 35 U.S.C. § 312(a)(2) (2018). (“A petition filed under section 311 may be considered only if—the petition identifies all real parties in interest”).

申言之，IPR 禁反言之對人效的範圍，不僅只包含專利有效性的挑戰者本身，更擴大至其利害關係人或共同利益者。究其規範目的，係為避免專利有效性的挑戰者在第一次 IPR 失利後，即化身為影武者，在幕後指使其利害關係人或共同利益者接續以不同的複審程序反覆挑戰同一專利請求項的有效性，藉以滋擾專利權人¹⁷。此不僅浪費公部門行政資源、增加跨程序間審理結果歧異風險，更形同放任專利有效性的挑戰者濫用權利、尋求「在相同蘋果咬上第二口」（have a second bite at the apple），進而戕害專利複審制度的健全發展¹⁸。

範圍解釋上，由於「利害關係人」和「共同利益者」之用語出自普通法，PTAB 和美國法院等實務多採取個案認定的彈性認定，並納入衡平考慮。舉證責任方面，專利權人用以質疑第三人應為利害關係人或共同利益者之舉證若能滿足初步證明（a prima facie case），轉而由專利權挑戰者負澄清的最終舉證責任¹⁹。

（一）「利害關係人」

利害關係人係指專利權挑戰者是否係應「其」要求而為申請者²⁰。CAFC 近年見解穩定指出：欲判定該未名列申請人之第三人是否為利害關係人時，應衡諸該第三人對專利權挑戰者在程序中的行為是否具有支配（control）能力，或是該第三人是否資助（funding）或主導（direct）程序的進行²¹。PTAB 亦汲取 CAFC 上開法律見解，在其內部具有判例拘束效力（precedential opinion）的最終書面決定²²中指出：在個案認定時，

¹⁷ See 35 U.S.C. § 315(e) (2018).

¹⁸ Patent and Trademark Office, Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. 48,756, 48,759 (Aug. 14, 2012).

¹⁹ Worlds Inc. v. Bungie, Inc., 903 F.3d 1237, 1243 (Fed. Cir. 2018). (“The IPR petitioner bears the ultimate burden of persuasion on the issue on who is or is not a real-party-in-interest...[A] patent owner must produce some evidence that tends to show that a particular third party should be named a real party in interest.”)

²⁰ PTO, *supra* note 18, at 48,759. (“whether a petition has been filed at a party’s behest.”)

²¹ Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corporation, 887 F.3d 1329, 1336 (Fed. Cir. 2018); Uniloc 2017 LLC v. Facebook Inc., 989 F.3d 1018, 1027–30 (Fed. Cir. 2021)

²² 2018 年 9 月，PTAB 成立判決先例意見小組（Precedential Opinion Panel, POP），成員包含局長、審查委員和首席行政專利法官。POP 可協助 USPTO 指定哪些 PTAB 的最終書面決定具有拘束力（binding authority），以增加 PTAB 最終書面決定的可預測性和信賴度。參李秉燊、陳豐奇，近期美國多方複審（IPR）制度修正對製藥產業影響，智慧財產權月刊 255 期，頁 42，2020 年 3 月。

將 1、該第三人和申請人間是否具有聯盟關係，是否具有金錢來往甚至是資助關係；2、該第三人對 IPR 的參與程度，是否有其在申請人背後下指導棋等類似情事；和 3、該第三人可於 IPR 中獲取的實質利益，即專利有效性被挑戰成功時的共同利害關係或可獲得的實質利益等當事人提出的事實證據納入考量²³。

（二）「共同利益者」

「共同利益者」之認定，則更著重於該第三人和申請人間關係的緊密程度，例如實務即有以該第三人和申請人間是否為關係企業、是否均參與共同抵禦專利權人之商業聯盟，或兩者是否為組織和成員間的關係等作為考量因素者²⁴。

究其理由為，因為雖然在不同次的程序中（不論同是在專利複審，抑或跨組織的程序）的挑戰或質疑專利有效性的人有所不同，但若兩人間關係緊密，前次複審之提起，實已賦予後者充分且公平（full and fair）之參與機會²⁵。換言之，當 PTAB 作成前件複審程序的決定時，後者縱無參與，亦應受禁反言之對人效力所及。

二、禁反言之「對事效」

相較於對人效之利害關係人和共同利益者用語出自於普通法，美國 AIA 在專利法第 315 條和第 325 條的第 e 項分別針對 IPR 和 PGR 禁反言之對事效定有明文，並區分為第 (1) 款「對 USPTO 組織下之不同程序禁反言」，和第 (2) 款「對民事訴訟或 ITC 侵權調查之跨組織程序禁反言」等兩個層次的規定。由於作為初審層級的 PTAB 和聯邦地院所作出之見解，甚至是學說對禁反言之對事效範圍解釋寬

²³ See *RPX Corp. v. Applications In Internet Time, LLC*, IPR2015-01750, Paper 128 at 10; IPR2015-01751, Paper 128 at 10; IPR2015-01752, Paper 126 at 10 (P.T.A.B. Oct. 2, 2020) (precedential, Dec. 4, 2020).

²⁴ *Id.*

²⁵ *Uniloc 2017 LLC*, *supra* note 21, at 1028. (“it is important to determine whether the petitioner and the prior litigant’s relationship—as it relates to the lawsuit—is sufficiently close that it can be fairly said that the petitioner [already] had a full and fair opportunity to litigate’ the issues it now seeks to assert.”)

窄之爭論，均源自於對法律條文的文義或立法目的解釋，故本文在本節先引出第 315 條第 e 項條文，並統整實務對範圍解釋一致或差異處，方於下一章以實務見解的變遷為中心予以說明，以讓讀者有條理層次地了解近年來在美國實務中禁反言之「對事效」的發展。

「美國專利法第 315 條第 e 項：禁反言——

第（1）款：USPTO 所屬程序的禁反言——申請人根據本章規定於 IPR 程序中對專利請求項請求複審並由機關作成最終書面決定後，申請人本身、其利害關係人或共同利益者，均不得針對前次程序已請求複審的專利請求項，以其在前次 IPR 程序中已提出或可合理期待其可提出的任何事由再次向 USPTO 請求或持續其所屬之程序²⁶。

第（2）款：民事訴訟和其他程序的禁反言——申請人根據本章規定於 IPR 程序中對專利請求項請求複審並由機關作成最終書面決定後，申請人本身、其利害關係人或共同利益者，均不得於聯邦地方法院民事訴訟，或於國際貿易委員會依關稅法第 337 條立案的專利侵權調查程序中，以其在前次 IPR 程序中已提出或可合理期待其可提出的任何事由，質疑該專利請求項是無效的。²⁷」

²⁶ 35 U.S.C. § 315(e)(1) (2018). (“Proceedings before the office.—The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.”) See also 35 U.S.C. § 325(e)(1) (2018).

²⁷ 35 U.S.C. § 315(e)(2) (2018). (“Civil actions and other proceedings.—The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.”) See also 35 U.S.C. § 325(e)(2) (2018).

根據上開條文，美國實務在 3 處保持著穩定見解：（一）發生禁反言之對事效的時間點為「PTAB 作成最終書面決定時」，而非案件確定時；（二）由於任何人循 IPR 挑戰專利時，係以專利請求項為單位，故禁反言之對事效之標的範圍為前次複審曾受挑戰的專利請求項；（三）以「是否可期待一位嫻熟於檢索技巧的先前技術蒐尋者，能於勤勉的檢索工作中發現該先前技術證據」之勤勉標準作為衡量條文中「可合理期待其可提出」的方法²⁸。

然而，由於美國最高法院在 2018 年 SAS 案限縮了 PTAB 對 IPR 啟動範圍的裁量權，卻又未一併推翻 2016 年 3 月 CAFC 在 *Shaw Industries Group v. Automated Creel Systems* 案（下稱 Shaw 案）²⁹ 對禁反言之「對事效」的見解，相對地 CAFC 也在 2018 年 SAS 案判決後就此議題緘口不言，導致作為初審層級的聯邦地院在適用最高法院和 CAFC 兩個並行卻對立的上級審見解時無所適從，致使地院法官們乾脆依自己之法確信各選所好，最終造成各聯邦地院間對 IPR 禁反言之「對事效」的範圍解釋之寬窄各持己見，甚至學說間亦不遑多讓地爭辯不休³⁰，以致美國實務對「對事效」的範圍解釋，在 2022 年 2 月 CAFC 終於主動推翻 Shaw 案見解前，均呈現壁壘分明的歧異局面。

肆、對事效之實務見解變遷

承前所述，雖然美國最高法院在 2018 年 SAS 案穩固了 IPR 程序啟動之標的範圍，然而 CAFC 在 2016 年於 Shaw 案中有另就法條內「前次 IPR 程序中已提出或可合理期待其可提出的任何（新穎性跟非顯而易知性）事由」文義範圍解釋的議題表示意見，在未推翻該 CAFC 判決並給予新統一解釋的情況下，美國最高法院實際上是另攪皺了各聯邦地院對該範圍適用的一池春水。

²⁸ See, e.g., *Palomar Technologies, Inc. v. MRSI Systems, LLC*, 2020 WL 2115625, *3-*4 (D. Mass. 2020).

²⁹ 判決內容詳如文後所述。*Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc.*, 817 F.3d 1293, 1300 (Fed. Cir. 2016).

³⁰ 學說對「對事效」範圍解釋較狹窄之 Christa J. Laser 文章。See Christa J. Laser, *The Scope of IPR Estoppel: A Statutory, Historical, And Normative Analysis*, 70 Fla. L. Rev. 1127, 1173-81 (2018).; 解釋較寬廣之 Gregory Dolin 文章。See Gregory Dolin, *Estopping Patent Harassment: A Response to Christa J. Laser*, 70 Fla. L. Rev. F. 136, 136-47 (2019).

本文以下即從 2016 年 Shaw 案見解開始談起，並分析為何 2018 年 SAS 案是造成美國實務對禁反言之「對事效」見解紊亂的開始，最後說明 2022 年 2 月兩份 CAFC 判決如何撥亂反正，讓往後實務見解有明確的標準得以遵循。

一、Shaw Industries Group v. Automated Creel Systems 案

2016 年 3 月 CAFC 在 Shaw 案中，明確依當時 PTAB 啟動 IPR 的實務操作，給予禁反言之「對事效」相較前開專利法文義縮限的解釋。

首先，當時實務認為，由於 AIA 下的專利法並無明文規定 PTAB 一旦決定啟動 IPR 時，是否要對申請人挑戰的所有專利請求項和所有依據的無效事由（包含新穎性與非顯而易知性）予以審理並作成最終書面決定³¹；相反地，專利法賦予 USPTO 制定 IPR 行政規則之權限³²，以實踐國會對 PTAB 能在行政體系迅速且有效率地解決專利有效性爭議的期待，因此 PTAB 依據當時 USPTO 制定的行政規則，可對專利複審申請所指定挑戰的專利請求項和所依據的無效事由，自由裁量僅就其中幾個請求項和特定無效事由予以立案，並作出最終決定³³。

回到 Shaw 案判決，CAFC 指出，由於 PTAB 得自由裁量是否對專利權挑戰者請求 PTAB 審理的每個專利請求項予以立案審查，禁反言之對事效範圍應僅針對 PTAB 決定啟動程序所依據之事由才有適用餘地，不得擴張至 PTAB 決定不予立案之 IPR 所依據之先前技術證據。換言之，美國專利法第 315 條中所謂「程序中（during that inter partes review）」係指「PTAB 立案後審理的過程」，IPR 在立案前都還稱不上開始進程序³⁴。所以，只要是專利權挑戰者已提出無效事由，但 PTAB 拒絕立案的請求項，甚至是已獲得立案之請求項但專利權挑戰者未於申請時提出的無效事由，皆可作為於 IPR 另案或後續聯邦地院或 ITC 專利侵權訴訟審理時再次挑戰專利無效的依據。

舉例來說，當專利權挑戰者對系爭專利以請求項 1 不具新穎性、請求項 2、5 不具新穎性和非顯而易知性等 5 項事由提出專利複審申請，PTAB 裁量僅對前開

³¹ Shaw, 817 F.3d at 1299.

³² See 35 U.S.C. § 325 (e)(2) (2018).

³³ 37 C.F.R. § 42.108(a), (b) (2016).

³⁴ Shaw, 817 F.3d at 1300. (“IPR ‘does not begin until it is instituted.’”)

請求項 2、5 不具顯而易見性之理由立案審理，並作出最終決定。則當 PTAB 審理完竣並作出最終書面決定後，僅有 PTAB 決定立案審理之「請求項 2、5 不具顯而易見性之理由」才有禁反言之對事效的適用，其餘不論是挑戰者於該次程序未提出之請求項 1 不具非顯而易知性的理由，甚至是 PTAB 不予立案審查之請求項 1、2、5 不具新穎性的理由，挑戰者均得再次以 IPR 另案向 PTAB 提出挑戰，或於民事訴訟或 ITC 侵權調查之跨組織程序對專利有效性提出質疑。

綜上所述，Shaw 案見解認為只有 PTAB 受理且啟動複審程序的無效理由，方為可合理期待專利權挑戰者可提出的無效理由。換句話說，任何未經 PTAB 決定審理的理由並不會成為複審審理的一部分，因此不受禁反言之對事效的限制，該挑戰者仍得以相同理由再次挑戰或質疑專利有效性。

二、SAS Institute v. Iancu 案

然而，2018 年 4 月美國最高法院在 SAS 案指出，PTAB 只能對專利權挑戰者請求 PTAB 審理的專利請求項，全部予以立案或全部拒絕立案，不宜分拆³⁵。若以本文在前小節所舉的例子，當專利權挑戰者對系爭專利以請求項 1 不具新穎性、請求項 2、5 不具新穎性和非顯而易知性等共 5 項理由提出專利複審申請，PTAB 仍有權拒絕啟動審理程序，但若 PTAB 決定予以立案審理就要對上開所有被挑戰的請求項 1、2、5 及其理由進行審理，並作出最終決定。也就是說，是挑戰者決定 IPR 作成最終書面決定後法律效果範圍，而非 PTAB 的立案決定³⁶。

但是，最高法院未在 SAS 案判決一併推翻 2016 年 Shaw 案，甚至完全未對 CAFC 給予禁反言之「對事效」的縮限解釋等議題表示任何意見。另一方面，CAFC 在最高法院 SAS 案後對該議題亦始終未置一詞。前開兩項因素加乘下，作為下級審的聯邦地院，在最高法院於 SAS 案只針對 PTAB 立案審查範圍等狹窄議題作出決定的情況下，對於如何適用在案例法體系中仍具有拘束力的 Shaw 案見解感到無所適從，導致作為處理案件第一線的地院法官僅得依自己的法確信做出判斷。在聯邦地院間各持己見的僵局持續下，專利權人和挑戰者在研擬訴訟策略時已然進退失據³⁷。

³⁵ 李秉燊、陳豐奇，同註 22。SAS Inst., Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (U.S. April 24, 2018).

³⁶ See *Id.* at 1357-58. (“It is the petition, not the institution decision, that defines the scope of the IPR.”)

³⁷ 本見解理由詳如本文下述。Also see LASER, *supra* note 30, at 1162.

申言之，上開見解可分為兩陣營：（一）一派陣營的地院法官認為，由於最高法院在 SAS 案僅針對 PTAB 立案審查範圍作出指示，並無意變動其他實務已沿習的做法，在 Shaw 案仍未被上級法院推翻之前，SAS 案就僅對 PTAB 立案審查範圍產生拘束，針對禁反言之「對事效」的範圍仍應依循 Shaw 案舊例給予較為限縮的解釋；換言之，任何未經 PTAB 決定審理的事由均不受禁反言之限制，專利權挑戰者仍得以相同事由再次挑戰或質疑專利有效性之 Shaw 案核心見解仍然適用³⁸。（二）然而，另一派地院法官，且逐漸凝聚為近期趨勢，則認為 Shaw 案所依恃的縮限解釋，在最高法院 SAS 案後即無存在的空間，因為當 PTAB 不再具有立案範圍的裁量權，而是挑戰者決定 IPR 作成最終書面決定後法律效果範圍，則所有專利權挑戰者「提出或可合理期待其可提出的任何（新穎性跟非顯而易知性）事由」，只要經 PTAB 決定受理並作成最終書面決定，均應受禁反言之「對事效」所拘束；更重要的是，該派法官指出最高法院在 SAS 案明白指明法政策的選擇是國會的任務，而司法審查係依據國會已訂立的條文狹窄作解釋，由於系爭條文已明確規定「提出或可合理期待其可提出的任何（新穎性跟非顯而易知性）事由」並輔以實務間已慣習的勤勉標準，並無區分系爭事由是否曾被 PTAB 決定不予審理的必要³⁹。

³⁸ 2018 年 SAS 案後，採取本見解的法院包含但不限下列在 2018 年麻州、2019 年德拉瓦州和 2020 年麻州聯邦地院等 3 件判決。See, e.g., Koninklijke Philips N.V. v. Wangs All. Corp., Case No. 14-cv-12298, 2018 U.S. Dist. LEXIS 607, 2018 WL 283893, at *4 (D. Mass. Jan. 2, 2018); f'real Foods, LLC v. Hamilton Beach Brands, Inc., 2019 WL 1558486, *1-*2 (D. Del. 2019); Palomar Technologies, Inc. v. MRSI Systems, LLC, 2020 WL 2115625, *14-*16 (D. Mass. 2020).

³⁹ 2018 年 SAS 案後，採取本見解的法院包含但不限下列在 2018 年麻州、2019 年加州南區、華盛頓州西區，2020 年加州中區、明尼蘇達州、德拉瓦州、德州東區，和 2021 年德拉瓦州聯邦地院等 8 件判決。See, e.g., SiOnyx, LLC v. Hamamatsu Photonics K.K., 330 F. Supp. 3d 574, 602 (D. Mass. 2018); Wi-LAN Inc. v. LG Electronics, Inc., 421 F. Supp. 3d 911, 925-27 (S.D. Cal. 2019); Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corporation, 418 F. Supp. 3d 622, 630-32 (W.D. Wash. 2019); Pavo Solutions LLC v. Kingston Technology Company, Inc., 2020 WL 1049911, *5 (C.D. Cal. 2020); Snyders Heart Valve LLC v. St. Jude Medical, 2020 Markman 1445835, 2020 WL 1445835, *7-*8 (D. Minn. 2020); Microchip Technology Incorporated v. Aptiv Services US LLC, 2020 WL 4335519, *3-*4 (D. Del. 2020); GREE, Inc. v. Supercell Oy, 2020 WL 4999676, *2-*6 (E.D. Tex. 2020); Trustid, Inc. v. Next Caller Inc., 2021 WL 3015280, *1 (D. Del. 2021).

三、Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom 案

2022年2月，經過幾年下級審的紛紛擾擾，CAFC終於願意主動依最高法院在SAS案的判決意旨，在Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom案（下稱CalTech案）推翻其2016年Shaw案的見解⁴⁰。

本案歷程如下：在聯邦地院庭審前，被告之一的蘋果公司已針對系爭專利請求項以多個先前技術證據向PTAB提起IPR挑戰專利有效性，且經PTAB受理啟動審理程序。最終，PTAB作出最終書面決定，駁回蘋果公司對系爭專利請求項有效性的挑戰；理由為，因為蘋果公司所提之先前技術證據無法證明系爭專利不具非顯而易知性。在聯邦地院庭審時，共同被告蘋果公司和博通公司另提出相異於蘋果公司於IPR程序提出的先前技術組合，質疑系爭專利請求項不具非顯而易知性。地院即在即席判決以專利法第315條的第e項第(2)款「對民事訴訟或ITC侵權調查之跨組織程序禁反言」駁回被告的質疑，理由為地院認為蘋果公司和博通公司在庭審時提出的證據為兩者在IPR程序中即可合理期待提出者，因此受禁反言的對事效力所及⁴¹。

上述地院見解，CAFC予以維持，並確認：「一旦PTAB就有效性作成最終書面決定，專利權挑戰者及與其具有利害關係之人，對該專利請求項即不得以任何事由，包含其已於該次提出或可合理期待可於該次提出卻未提出之任何（新穎性跟非顯而易知性）事由，再次向USPTO、或於聯邦地方法院民事訴訟、或於ITC關稅法第337條專利侵權調查程序中，質疑或挑戰該請求項的有效性」⁴²。其並指出，所有經專利權挑戰者請求PTAB審酌的請求項均已進入「程序中」，且所有針對其挑戰無效之請求項的「已提出或可合理期待提出之任何（新穎性跟非顯而易知性）事由」均落入禁反言的效力範圍，並無例外⁴³。可以說是對本紛擾已久的議題一錘定音。

⁴⁰ Cal. Inst. of Tech., 25 F.4th, at 983.

⁴¹ *Id.*

⁴² *Id.* at 989-91.

⁴³ *Id.* at 991. (“Estoppel applies not just to claims and grounds asserted in the petition and instituted for consideration by the Board, but to all claims and grounds not in the IPR but which reasonably could have been included in the petition.”)

四、Intuitive Surgical v. Ethicon 案

在 2022 年 2 月 CalTech 案判決出爐不久，CAFC 在同月立刻循 CalTech 案具有拘束力的見解，再次確認專利複審禁反言之對事效的範圍，並確認了何謂專利法第 315 條的第 e 項第 (1) 款規定中「不得以已提出或可合理期待其可提出的任何（新穎性跟非顯而易知性）事由在 USPTO『持續』其所屬之程序」的規范文義⁴⁴。

在本案中，作為專利權挑戰者的是以微創手術系統聞名的直覺公司（Intuitive Surgical），以多組先前技術證據分別對競爭對手的專利提出挑戰，即對系爭專利的請求項 24 至 25，在 2018 年 6 月 14 日同一天提起 3 件不同的 IPR〔分別為：(1) 以先前技術組合 Timm/Anderson 提起第 2018-01247 號 IPR，挑戰請求項 24 至 25 不具非顯而易知性，下稱 IPR(1)；(2) 以先前技術組合 Giordano/Wallace 提起第 2018-01254 號 IPR，挑戰請求項 24 不具非顯而易知性，下稱 IPR(2)；(3) 於先前技術組合 Prisco/Cooper 提起第 2018-01248 號 IPR 中，另單獨以美國第 8,545,515 號專利（Prisco 專利），挑戰請求項 24 至 26 不具新穎性，下稱 IPR(3)〕，且均經 PTAB 受理啟動審理程序⁴⁵。

2020 年 1 月 13 日，PTAB 對前述 IPR(1) 和 (2) 作出最終書面決定，駁回直覺公司的有效性挑戰，但前述 IPR(3) 的審理程序於當時仍在進行中。2020 年 2 月 6 日，雖然前述 IPR(3) 的審理仍未完竣，但 PTAB 依專利權人的申請，同意按專利法第 315 條的第 e 項第 (1) 款規定，以直覺公司違反禁反言之對事效的程序規定，作出駁回 IPR 申請的最終書面決定，且該決定之內容並未觸及專利有效性等實體議題⁴⁶。

上述 PTAB 以程序駁回直覺公司 IPR 的決定，經上訴後，CAFC 予以維持。CAFC 首先強調專利法第 315 條的第 e 項明確規定，一旦 PTAB 對任何 IPR 作成最終書面決定，禁反言之對事效即被啟動，即其他任何具有該被作成決定中已提出或可合理期待其可提出的任何（新穎性跟非顯而易知性）事由的程序均不得被提起或「持續」，即使該系列的 IPR 是由挑戰者在同一天提起，亦同。換言之，本文中，專利挑戰者對同一專利請求項、以不同的先前技術組合、提出不同的

⁴⁴ Intuitive Surgical, 25 F.4th, at 1038.

⁴⁵ *Id.* at 1039.

⁴⁶ *Id.*

IPR，即使是在同一天提起，只要 PTAB 對其中一件 IPR 作出最終書面決定，因為其他 IPR 所依據的先前技術組合很明顯是可合理期待挑戰者可提出的（新穎性跟非顯而易知性）事由，故不得持續審理，應予駁回。CAFC 認為，直覺公司抗辯因為專利法規定一份 IPR 僅可書寫 14,000 字的上限，故無法合理期待其可以在一件 IPR 中就把所有先前技術組合闡述完畢，並不可採，因為規定 14,000 字的上限就是希望挑戰者在 IPR 申請書中言簡意賅，且所根據的事由應特定且具體⁴⁷。

最後，CAFC 亦指出直覺公司在操作 IPR 的盲點。其指出，專利法除禁反言的規定和法規範效力外，並無明文規定專利權挑戰者不得連續多次提出 IPR；也就是說，只要專利權挑戰者是每針對一個專利請求項提出一件 IPR，就不會產生如本件的程序問題⁴⁸。綜合上開案例見解和法規解釋，可得知 IPR 禁反言的對事效，就是希望專利權的挑戰者以專利請求項為單位，清晰、具體且完整的提出挑戰，以使 PTAB 得以迅速、有效且一次性的解決專利有效性爭議。

伍、我國與美國法制與實務之比較

誠如前述，美國專利複審制度中的 PGR 被認為類似我國前已廢除之異議制度⁴⁹，IPR 則類似我國之舉發制度，故本文以下即以我國專利舉發制度，因禁反言產生的法律效果與本文所討論的美國制度相互觀察與比較。

我國專利舉發禁反言的相關規定，可見於專利法第 81 條：「有下列情事之一，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發：一、他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者。二、依智慧財產案件審理法第三十三條規定向智慧財產法院⁵⁰提出之新證據，經審理認無理由者。」對前開法規範的正確認識包含：

⁴⁷ *Id.* at 1041.

⁴⁸ *Id.* at 1042.

⁴⁹ 美國「PGR」（領證後複審）制度雖與我國前已廢除之異議制度類似，惟兩者程序上仍有差異。申言之，「PGR」為領證後 9 個月內任何人可提起異議；惟我國前已廢除之「異議制度」為領證前異議，在專利申請案核准公告之日起 3 個月內，得提起異議，無人異議或異議不成立之審查確定，始授予專利權、頒發專利證書。

⁵⁰ 2021 年已依據《智慧財產及商業法院組織法》改組為「智慧財產及商業法院」，本文以下均稱「智慧財產及商業法院」。

- 一、條文中所謂：（一）同一專利權：指同一請求項之專利權。（二）同一事實：指待證事實之實質內容相同。「事實」則係指舉發理由所主張之舉發事由。（三）同一證據：指待證事實之實質內容相同，不論其形式是否相同。若僅舉發證據組合之一部分相同，尚不能謂係同一證據⁵¹。例如，最高行政法院曾針對所稱「同一證據」以案例有過明確但限縮的闡釋，法院認為即使舉發人在第一次舉發案（N01）已提出之舉發證據6被駁回，該舉發人仍可在第二次舉發案（N02）中以證據6和新提出的證據7作為組合證據，因為「兩者證據方法已有不同，證據內容亦有差異，……並無理由矛盾或違反一事不再理」⁵²。
- 二、由於專利法第81條第1款與第2款為並列關係，我國禁反言之判斷時點，除舉發案審定時外，復參智慧財產案件審理法第33條，當事人於行政訴訟言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產及商業法院仍應審酌之規定，舉發人在「行政訴訟」中依智慧財產案件審理法第33條規定提出新證據，並經智慧財產及商業法院判決該新證據不足以撤銷系爭專利權時，因當事人已就該證據充分表示意見，並經智慧財產及商業法院審理，亦有禁反言對事效之適用⁵³。簡言之，我國舉發案審定時及其後行政訴訟新證據，均有禁反言對事效適用。
- 三、要再次強調的是，由於我國採公私法二元制，即區分為民事訴訟與行政訴訟，與美國法採司法一元制不同，上開專利法第81條第2款規定中的智慧財產及商業法院，係「不服舉發審定處分之救濟單位」，性質應類比於作為美國IPR決定時之救濟單位的CAFC，而非審理專利侵權訴訟的美國聯邦地方法院。亦即，在我國僅有「撤銷專利權之行政訴訟中（由舉發案延伸之救濟程序），就同一撤銷理由提出之新證據，經智慧財產及商業法院審理認無理由者」之行政訴訟程序，始「對後續舉發案有一事不再理之適用」；智慧財產及商業法院在民事訴訟程序中，依智慧財產案件審理法第16條對當事人主

⁵¹ 參見經濟部智慧財產局專利審查基準（110年7月14日施行版）第5篇第1章第5.5節。

⁵² 最高行政法院104年度判字第104號判決。

⁵³ 經濟部智慧財產局，同註51，頁5-1-44。

張或抗辯系爭專利權有應撤銷原因有無理由自為判斷者，對後續經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）的舉發程序並不會產生法效。也就是說，民事侵權案件中，被告抗辯系爭專利權無效所持證據及事由，經法院審理並判決後，對於智慧局之舉發程序仍無禁反言對事效的適用。

我國規範與實務不論對禁反言之對人效或對事效均稱為「一事不再理」⁵⁴，下列為學術上持續探討的議題：

- 一、對人效方面：我國現行專利法第 81 條對專利舉發制度禁反言之對人效及於「任何人」，規範較美國法係對申請人本人或其利害關係人或共同利益者要為寬廣。惟專利法修正草案為杜絕專利權挑戰者之不誠信行為，以「打假球」方式引發對人效發生，故欲將對人效限於「舉發人或參加人」⁵⁵；對此，我國學者⁵⁶亦參酌美國法提出不同意見，詳如後述。
- 二、對事效方面：體系上，我國專利法第 81 條第 1 款和第 2 款則分別對在智慧局提出不同次舉發間和跨組織間的禁反言兩個層次。但應留意者係，與美國係 PTAB 的決定對法院或 ITC 的審理程序產生法效不同，我國則除經智慧局作成舉發不成立（專利法第 81 條第 1 款）外，僅在智慧財產及商業法院作為舉發審定處分之行政救濟單位時，經其審理認無理由者（專利法第 81 條第 2 款），始對後續舉發案產生法效。此外，我國禁反言之對事效範圍雖亦以專利請求項為單位，但僅涵蓋至同一事實（事由）之同一證據，未如本文簡介之美國最新確定見解擴及至同一專利請求項「已提出或可合理期待提出之任何（新穎性跟非顯而易知性）事由」（勤勉標準）的所有事由⁵⁷。以下以表整理我國與美國制度之異同：

⁵⁴ 為避免讀者混淆，本文仍統一以禁反言之對人效和對事效區別稱之。

⁵⁵ 參見專利法部分條文修正草案條文（2021 年 6 月 22 日第二稿）第 81 條修正理由。

⁵⁶ 沈宗倫，同註 2，頁 60。

⁵⁷ 但美國 IPR 申請人僅得以申請前 USPTO 已授予之專利和表彰先前技術之已出版的紙本資料，挑戰系爭專利請求項是否具有新穎性與非顯而易知性，已如本文「貳、美國專利複審程序」所述，在此不贅。

表 美國與我國禁反言規範效力異同

比較對象 \ 兩國制度	美國法與實務	我國法與實務
適用判斷時點	舉發案審定時適用（惟若當事人不服 PTAB 決定，上訴到 CAFC 則無法再提出新證據） ⁵⁸	舉發案審定時；及當事人其後在智慧財產及商業法院行政訴訟提出之新證據，均有適用
對人效規範	範圍包含申請人本人或利害關係人或共同利益者	現行規範涵蓋至任何人（惟修正草案欲縮減至「舉發人或參加人」）
對事效規範	包含 USPTO 組織內和跨組織間的禁反言	包含智慧局組織內和跨組織間的禁反言
	USPTO 決定對法院或 ITC 之審理產生法效	除經智慧局作成舉發不成立外，僅在行政訴訟中有提新證據而智慧財產法院判斷為無理由時，始對後續舉發案產生法效
	以專利請求項為單位	以專利請求項為單位
	範圍涵蓋至挑戰系爭專利請求項的所有已提出或合理期待可提出卻未提出之（新穎性跟非顯而易知性）事由及其證據	範圍僅涵蓋至同一事由之同一證據

針對上開我國現行實務和修正草案與美國之異同，學說提出修正建議如下：

- 一、對人效方面：學者建議酌參美國專利法之立法例和實務，若發現某人與舉發人具有實質上支配、主導或共同利益之關係，即使該某人未參與該舉發程序，亦應受禁反言效力所及⁵⁹。

⁵⁸ 若當事人不服 PTAB 決定，而上訴到 CAFC，因 CAFC 是上訴的審級，則當事人在 CAFC 並無法提出未曾出現在 USPTO 的新證據，只能提出補強證據。參劉國讚，從美國 IPR 決定之上訴審理實務探討我國舉發審定之訴訟制度，專利師 46 期，頁 13-14，2021 年 7 月。

⁵⁹ 沈宗倫，同註 2，頁 60。

二、對事效方面：學者提出美國專利法之立法例可為我國借鏡，據以修正、擴大我國專利法第 81 條對事效的適用範圍，以勤勉標準的可期待性原則，規定若能期待專利權挑戰者於舉發或專利侵權無效抗辯等程序提出，而事實上未提出之事由，則該事由亦受禁反言效力所及⁶⁰。

本文認為，基於美國實務對上述對人效和對事效的見解已漸趨穩固，確實有助於儘速確定專利有效性與促成紛爭解決之立法目的；但認為我國法規範現有的架構亦應予尊重，而提出以下思考方向：

- 一、對人效方面，學說建議將實質上支配、主導或共同利益之關係納入禁反言效力所及之觀點，誠值贊同。
- 二、惟對事效方面，誠如上述，按我國專利法第 81 條之規定，對智慧局舉發程序產生一事不再理之效果者並不包括「被控侵權人（即被告）於民事侵權訴訟主張無效抗辯所提出之事由」，則即便參照美國專利法之立法例，仍不會得出「將『能期待專利權挑戰者於專利侵權無效抗辯程序提出而事實上未提出之事由』納入一事不再理之適用範圍」的結論，蓋因上開結論顯與我國法與實務之本質有違，亦與美國法與實務「跨組織間禁反言係 USPTO 決定對法院或 ITC 之審理產生法律效果」相悖。因此，本文認為，或許未來修法時，可僅參酌美國勤勉原則，規定「於舉發程序中能期待專利權挑戰者提出、而事實上未提出之事由，亦受禁反言效力所及」。此除與美國立法例之法效範圍方向一致，亦可確實敦促專利挑戰者於舉發程序中達到紛爭一次性解決之目的。

陸、結論

美國實務對專利複審禁反言之對事效範圍的解釋，在 2022 年 2 月一錘定音，確認「一旦 PTAB 就有效性作成最終書面決定，申請人及與其具有利害關係之人，

⁶⁰ 沈宗倫，同前註；李素華，同註 2，頁 541-42；馮震宇，美國專利複審制度改革對我國專利制度的審思，收錄於智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 4 輯，頁 42-43，司法院，2015 年。

對該專利請求項即不得以任何事由，包含其『已於該次提出』或『可合理期待可於該次提出卻未提出』之任何（新穎性跟非顯而易知性）事由，再次向 USPTO、或於聯邦地方法院民事訴訟、或於 ITC 依關稅法第 337 條專利侵權調查程序中，質疑或挑戰該請求項的有效性」。本文循序說明 IPR 中與禁反言相關的重要法規體系與條文，梳理美國實務對「專利複審禁反言」的範圍之重要行政決定或法院判決，據以澄清並為讀者帶來對美國 IPR 禁反言範圍更全面的認識。

最後，本文統整我國學說對專利權無效雙軌制中與禁反言相關議題之建議，除贊同學說擴大禁反言對人效的建議，更直指學說在我國禁反言對事效的可能誤解，建議在修法時可僅參酌美國勤勉原則，於「規定舉發程序中能期待專利權挑戰者提出、而事實上未提出之事由，亦受禁反言效力所及」，亦以敦促專利挑戰者於舉發程序中紛爭一次解決。

從網域名稱轉址 (URL Redirection) 及主題標籤 (hashtag) 論臺灣商標權之權利行使障礙

李素華

壹、前言

貳、維權使用與侵權使用之態樣

- 一、概念及規範目的截然不同
- 二、內涵及認定寬嚴標準截然不同

參、「商標使用」規定之國外立法

- 一、「商標使用」定義涵蓋維權與侵權態樣
- 二、僅就「侵權使用」有「例示」規定：歐盟、英國及德國

肆、我國商標法第 5 條「商標使用」規定及司法實務案件之檢討

- 一、「列舉式」的定義不應同時適用於「維權使用」及「侵權使用」
- 二、商標法第 70 條第 2 款擬制侵權規定，仍不足以補強商標權之保護
- 三、多元或新興態樣之非典型商標使用行為，商標權人難以主張排除權
- 四、商標法及司法實務之檢討建議

作者現為國立臺灣大學法律學院教授。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

2011 年商標法修正於第 5 條定義商標使用行為，亦以列舉方式臚列商標使用之行為態樣。本條規定適用後已逾十年，顯示出對商標權保護之不足，尤其是在多元或新興態樣之非典型商標侵權爭議。觀察近年來智慧財產及商業法院判決，「商標使用」要件儼然成為我國商標權侵害救濟之權利行使障礙，「未有商標使用行為」亦成為被控侵權者最強大的護身符；「混淆誤認之虞」要件之重要性，反而未受到較多關注。本文從維權使用與侵權使用之本質差異，比較美國、歐洲國家、日本與我國關於商標使用規定之差異，繼而以商品名稱使用、網域名稱轉址、hashtag 之商標侵權案為例，檢討商標法第 5 條於侵權爭議案之適用。商標維權與侵權「使用」之實質內涵截然不同，前者應判斷者乃商標權人是否將註冊商標「作為商標之用」，需同時滿足「行為事實（行為態樣）」與「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）兩個要件。相異於此，侵權使用著重於第三人「利用商標之行為」或「用到商標」之廣義概念，從而根本無需論究「行為所生效果」。

關鍵字：商標使用、商標侵害、商標法、商標、主題標籤、網域名稱轉址

Trademark Use、Trademark Infringement、Trademark Law、Trademark、
Hashtag、URL Redirection

壹、前言

我國商標法第 5 條之「商標使用」定義，看似清楚，卻在司法實務成為商標權侵害救濟之權利行使障礙。同樣的，商標法中揭示哪些行為態樣構成「商標使用」，看似同於美國、歐洲國家及日本作法，實則南轅北轍。

商標法第 5 條明確臚列商標使用之行為態樣，究其立法緣由，係因 2011 年以前之條文「僅以概括方式定義商標之使用，所指使用情形是否包含商業過程中標示商標商品之陳列、販賣或輸出、輸入等行為態樣，未臻清楚，爰分款明定交易過程中各種商標使用的情形」¹。此等立法之初衷甚佳，惟於商標侵權案件產生諸多疑義。

觀察智慧財產及商業法院（下稱智商法院）之商標侵權判決²，被控侵權者之慣常抗辯為「無涉商標使用行為」，一旦有此抗辯，不論是商標權人或法院，往往耗費大量精力去釐清個案之行為是否符合商標法第 5 條規定。同樣的，即便當事人未特別指陳此等爭議，智商法院在論斷個案是否該當商標法第 68 條之商標權侵害時，通常亦會先引述商標法第 5 條，並以一定篇幅分析被控侵權者之行為是否該當。不乏案件即因「不構成商標使用行為」而由法院駁回，抑或轉而審視個案是否該當公平交易法（下稱公平法）第 25 條之不公平競爭行為。

「商標使用」成為商標權侵害救濟之權利行使障礙，「混淆誤認之虞」要件之重要性，反而未受到較多關注。早於 2013 年間學者及實務界即已意識到，「商標使用」之定義性條文在個案上不免有扞格之處³。觀諸近年來之商標侵權案，更顯出此議題在當事人攻防及法院審理的關注程度及其重要性，甚而高於「混淆誤認之虞」的判斷⁴。法院嚴格或過窄認定商標權侵害之使用行為，致使我國對

¹ 智慧局，商標法逐條釋義，頁 9，2021 年 9 月。

² 筆者於司法院裁判書查詢系統 (https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/Default_AD.aspx)，以「商標權、商標使用」為關鍵字，檢索 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 5 日智商法院民事案件共 106 則，扣除其中之 11 件民事裁定，逐一閱讀檢索所得之 95 件商標權民事判決（最後瀏覽日：2023/01/16）。

³ 2013 年 11 月 1 日由學者與實務界舉辦研討會討論「商標使用」議題，繼而出版專書，參見：「商標使用」規範之現在與未來（黃銘傑主編），元照出版有限公司，2015 年 4 月。

⁴ 以智慧財產法院 108 年度民商訴字第 65 號民事判決為例，法院就適用商標法第 68 條及第 70 條之論述內容約 46 頁，其中逾一半內容（多達 23 頁）是關於「商標使用」的事實認定及其判斷；商標侵權爭議最核心的「混淆誤認之虞」論斷，分量上僅約四分之一（約 12 頁）。

於商標權之保護不足，從早期將他人註冊商標用於公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體名稱之行為態樣，到近年來用於商品名稱、關鍵字廣告、網域名稱轉址 (URL Redirection)、主題標籤 (hashtag)，皆然。若無法正確理解及釐清商標侵權使用之概念，未來於非同質化代幣 (Non-Fungible Token, NFT) 或元宇宙 (Metaverse) 成熟發展所生之商標侵權爭議，必然會面臨到相同的權利行使困境。

由商標專責機關准予註冊之商標權，若無法對未經同意而使用商標之行為主張排他權及尋求救濟，如何發展商標權授權或讓與之商業活動 (商標法第 39 及 42 條參照)？又有哪個金融機構、創投 (venture capital) 或天使投資人 (angel investor) 願意接受商標權之質權設定 (商標法第 44 條參照) 或以商標權為擔保標的？

本文以下先簡述商標使用之維權與侵權概念，繼而比較我國與他國規定之差異，包括日本商標法、美國聯邦商標法 (常稱為 Lanham Act)、2017/1001 歐盟商標法 (European Union Trade Mark Regulation, EUTMR)⁵、英國商標法 (Trade Marks Act 1994) 及德國商標法 (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen)。最後，再以智商法院之網域名稱轉址及 hashtag 商標侵權爭議為例，檢討商標法第 5 條規定及司法實務僵化解釋或適用條文所生問題。

貳、維權使用與侵權使用之態樣

在理解及檢討商標使用規定之前，應先釐清者乃「維權使用」與「侵權使用」之概念。

⁵ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, OJ L 154, 16.6.2017.

一、概念及規範目的截然不同

依據商標法逐條釋義⁶或我國學者⁷之見解，商標使用有「維持商標權之使用（維權使用）」（rechtserhebliche Benutzung）與「侵害商標權之使用（侵權使用）」（rechtsverletzende Benutzung）兩種態樣⁸。前者是為了維持商標權有效性之使用行為，判斷上著重於商標權人有無「真實使用」註冊商標。至若侵權使用，係指他人未經同意之使用行為，重點在於所使用之標識是否與註冊商標相同或近似、商品或服務是否同一或類似、是否有致相關消費者混淆誤認之虞等因素。

不論是概念或規範目的，維權使用及侵權使用有本質上的差異，範圍及判斷重點均截然不同。首先，就使用人而言，維權使用之行為人為商標權人或其授權之人（諸如被授權人），侵權使用之行為人乃第三人（侵害人），二者顯然有別⁹。詳言之，維權之使用人必然為商標權人或有合法使用權利之人，其使用商標之目的，係為使相關消費者能藉由該標識知悉商品或服務來源，亦即以該標識表彰商品或服務來源及與他人之商品或服務相區別（商標法第 18 條第 2 項參照）。相反的，侵權使用係由第三人所為，其乃未經同意之行為，判斷有無商標使用行為之目的，係為保護商標權人之利益。

據此，「維權使用」之概念，除了要有使用人「用到商標」此一「行為事實」外，還要有「足以使相關消費者認識其為商品或服務來源」之「行為所生效果」；

⁶ 智慧局，商標法逐條釋義，頁 10-11，2021 年 9 月。

⁷ 例如：謝銘洋，智慧財產權法，頁 244-247，自刊，2021 年 9 月 11 版；陳昭華、王敏銓，商標法之理論與實務，頁 187-190，元照出版有限公司，2022 年 3 月 6 版；林洲富，商標權人行使損害賠償請求權之舉證責任—區分商標侵權使用與維權使用為基準，智慧財產權月刊 243 期，頁 91-95，2019 年 3 月；陳昭華，商標法之理論與實務，頁 149，元照出版有限公司，2015 年 10 月 2 版；李素華，商標使用與視為侵害之理論與實務—商標法第 70 條第 2 款之立法檢討，收錄於：「商標使用」規範之現在與未來（黃銘傑主編），頁 182-184，元照出版有限公司，2015 年 4 月；黃銘傑，贈品行為與商標之使用—評智慧財產法院 99 年度民商上字第 6 號判決，月旦法學雜誌 216 期，頁 178-179；蔡明誠，商標法上商標使用之意義，月旦財經法雜誌 4 期，頁 43，2006 年 3 月；陳昭華，將商標使用在廣告或贈品是否構成維權使用之探討，智慧財產權月刊 166 期，頁 111-112，2012 年 10 月；邵瓊慧，商標侵權使用之介紹—兼論智慧財產法院最新見解，智慧財產權月刊 135 期，頁 8，2010 年 3 月；蔡惠如，商標權之侵害概念與法律保護，智慧財產權月刊 151 期，頁 9-11，2011 年 7 月。

⁸ 德國立法例亦強調，應區別維權使用與侵權使用。Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., 2010, § 14 Rdnr. 111；王怡蘋，德國商標法上之商標使用，收錄於：「商標使用」規範之現在與未來（黃銘傑主編），頁 76-94，元照出版有限公司，2015 年 4 月。

⁹ 蔡明誠，同註 7，頁 43。

「行為所生效果」尤為關鍵，此即維權使用所稱之「真實使用」註冊商標。相反的，侵權使用之概念與「真實使用」註冊商標無涉，從而判斷上根本不需要有「行為所生效果」，僅有使用人（侵權人）「用到商標」此一「行為事實」，即足。

二、內涵及認定寬嚴標準截然不同

兩種商標使用之行為人既然有別，其使用行為之內涵、效力及其認定之寬嚴標準，自然應有不同。

關於維權使用之認定，其目的係在確認應否讓商標權人（使用之行為人）繼續就註冊之標識享有排他權，抑或該標識應回歸公共財領域由任意第三人自由利用。蓋商標權人若長期不使用所註冊之標識，不僅喪失使該標識享有排他權之目的，亦不利於他人進入市場參與競爭之機會，妨礙他人申請及使用相同標識之權益¹⁰。於此前提下，應嚴格認定行為人就該標識有無使用行為，且應以較嚴格標準判斷該使用行為本身是否符合商標法所欲賦予之權利內涵。符合商標法所稱之維權使用，使用之標識不僅應同於註冊之標識，且將其用於註冊時所指定使用之商品或服務項目；除此之外，該行為必須要產生效果——足以使相關消費者認識其為商品或服務來源，否則仍不足以構成「真實使用」註冊商標及不能保有該標識之排他權。因此，維權使用之判斷重點在於，使用人就註冊商標是否「作為商標之用」（use as a mark; Verwendung als Marke）、是否為合乎商標功能之使用（eine funktionsgerechte Benutzung）¹¹。

相異於此，判斷侵權使用之前提，係該商標權有效存在，亦即權利人已符合商標法要求而真實使用所註冊之標識、有維權使用之事實¹²，於此情況下使其能對侵害行為主張權利，關於侵權使用之認定自應採廣義解釋¹³，不僅不限於將該

¹⁰ 陳昭華，同註7，頁111-112；Paul Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl., 2012, Rdnr. 1172.

¹¹ 陳昭華，同註7，頁119；Lange, a.a.O., Rdnr. 1181.

¹² 於主張商標侵權之際而尚無維權使用行為之極例外狀況，應為新註冊之商標，商標權人取得註冊商標後之三年內，尚未開始（維權）使用註冊商標，旋即發現有未經同意而（侵權）使用該商標之第三人。於此情況，雖無維權使用事實，但仍不構成商標法第68條第1項第2款之廢止事由，商標權人依然享有商標法第35條之排他權及能對第三人主張第68條之商標權侵害行為。

¹³ 謝銘洋，同註7，頁247；蔡明誠，同註7，頁35；蔡惠如，同註7，頁11。

標識用於註冊時所指定之商品或服務項目，甚而行為人使用之標識僅是近似於所註冊之標識，亦可能被認為乃侵權使用¹⁴。至若該等使用行為是否產生「足以使相關消費者認識其為商品或服務來源」之效果，則非所問¹⁵。因此，侵權使用應涵蓋所有的可能態樣，不問侵害人是以何種方式使用他人之商標；只要是未經同意而「利用商標之行為」或「用到商標」(trademark use; the use of the mark)，均應為商標權之排他效力所及。面對商標侵權爭議，應廣義認定之「侵權使用」不該為訴訟焦點；當事人訴訟攻防及法院審理應側重於「混淆誤認之虞」之判斷。

綜合而言，商標之維權或侵權使用，不論是在規範目的、使用之行為人、使用範圍、行為態樣、行為所生效果，均截然不同，判斷各該使用行為之實質內涵，自亦有別。維權使用應滿足「行為事實」(用到商標)及「行為所生效果」(足以使相關消費者認識其為商品或服務來源)兩個要件；侵權使用僅需有「行為事實」即足。

參、「商標使用」規定之國外立法

商標使用既然區分為維權使用與侵權使用，二者之概念及規範目的有本質上的差異，範圍及判斷重點亦截然不同，因此，商標法本身難以單一條文去定義，此乃歐盟、英國及德國商標法未有一般性「商標使用」定義規定之緣由。另外，「侵權使用」行為會隨著科技進步、新興產業發展、新的交易活動或型態出現，而有新的行為態樣，從而即便要規定「侵權使用」，亦只能採「例示」之開放式立法模式，以便能涵蓋種類繁多、動態發展的侵權使用態樣。

¹⁴ 邵瓊慧，同註7，頁8；陳昭華，同註7，頁119。

¹⁵ 以德國為例，聯邦最高法院 (Bundesgerichtshof, BGH) 指出，第三人只要是將商標用於與經濟利益相關的商業活動，並非私人領域行為，即已構成商標侵權之使用行為 (Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr verwendet, wenn seine Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt.)；為了商標利益之保護，此一要件不應課以高標準 (keine hohen Anforderungen zu stellen)。BGH GRUR 2009, 871 Rdnr. 23 – Ohrclips; BeckOK MarkenR/Mielke, 29. Ed. 1.4.2022, MarkenG § 14 Rdnr. 58.

一、「商標使用」定義涵蓋維權與侵權態樣

日本及美國聯邦商標法雖然有一般性的商標使用定義，惟其作法是採開放性或例示性的廣義立法模式。更重要的是，由於該等定義要同時適用於維權及侵權使用，因此，條文僅規定商標使用之「行為事實」（行為態樣），定義之文字中根本沒有提及「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）。

（一）日本

關於商標使用之定義，規定於日本商標法¹⁶第一章「總則」之第2條第3項，以多達9款文字及一款授權條款，臚列商標使用之行為態樣。該條規定：

本法所稱標章之「使用」，為下列之行為：

- 1、在商品或商品之包裝上附加標章之行為。
- 2、將已在商品或商品之包裝上附加標章之物轉讓或交付，或以轉讓、交付為目的之展示、輸出、輸入、或透過電氣通信迴路而提供之行為。
- 3、提供服務時，於供被服務者所利用之物（包括轉讓、或租賃之物，以下同）上附加標章之行為。
- 4、提供服務時，於被服務者所利用之物上附加標章，而用之以提供服務之行為。
- 5、以提供服務為目的，展示已貼附標章而供服務所用之物（包括於提供服務時，供被服務者所利用之物，以下同）之行為。
- 6、提供服務時，於與該服務之提供有關之被服務者之物上，附加標章之行為。

¹⁶ 日本商標法之中文翻譯，參見智慧局網站：<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-263362-78d4e7d92c3749eb8f26faa4269cc349.html>；英文翻譯參見 <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4032>（最後瀏覽日：2023/01/16）。

- 7、以電磁方法（以電子方法、磁氣方法，及其他無法由人之感官所直接認識之方法。於下款及第 26 條第 3 項第 3 款同）於影像上提供服務，將標章顯示於影像以提供服務之行為。
- 8、於商品或服務之廣告，價目表或交易文書上附加標章而展示、散佈；或於以此等內容作成之資訊中附加標章而以電磁方法提供之行為。
- 9、聲音標章除前列各款以外，為轉讓或交付商品、或提供服務之目的，發出聲音標章之行為。
- 10、其他前揭各款以外，政令所規定之行為。

除前述之例示規定，同條第 4 項進一步說明「在商品或其他之物附加標章」之使用行為內涵：

- 1、文字、圖形、記號或立體形狀或其聯合式，或此等與顏色之聯合式標章，將商品或其包裝、及用以提供服務之物，以及商品或服務之廣告，做成標章之形狀。
- 2、聲音標章，以儲存媒體附著於商品、用以提供服務之物、商品或服務有關之廣告（包含以儲存媒體附著於商品、用以提供服務之物、商品或服務有關之廣告本身），存載於儲存媒體之標章。

值得注意的是，過往日本商標法第 2 條第 3 項之商標使用定義，臚列之行為態樣僅有八款，且為「列舉」規定。至 2014 年商標法修正開放單一顏色商標及聲音商標時，不僅增加兩款之商標使用態樣，更在第 10 款明定及保留商標專責機關公告其他商標使用態樣之空間¹⁷，此於新型態商標（諸如氣味商標）或新興商業活動中用到他人商標之狀況，尤有其重要性。因此，日本商標法一直以來雖有商標使用之定義，且同時適用於維權及侵權使用，但商標專責機關因應科技進步、新興產業發展、新的交易活動或型態出現，於 2014 年修法擴大商標使用內涵，並採「例示」作法，避免條文適用於侵權使用之態樣過於侷限，不利於商標權保護。

¹⁷ 筆者不諳日文，關於日本 2014 年商標法修正將商標使用定義由「列舉」規定改為「例示」作法，係由國立臺北大學法律學系陳皓芸教授查詢及確認。

與我國商標法第 5 條相較，最重要及值得注意的差異是：日本商標法之「使用」定義條文，僅規定商標使用之「行為事實」（行為態樣），根本未有「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商標）之類似文字。

（二）美國

美國聯邦商標法收編於第 15 篇法典之第 22 章（15 U.S. Code Chapter 22），針對註冊之商標，第 1114 條第 1 項規定，未經同意而「在商業上使用」（use in commerce）商標之人，應負擔侵權責任¹⁸。關於商標「在商業上使用」之定義，見諸聯邦商標法第 1127 條，亦即：

「在商業上使用」係指，對於商標在日常交易過程中的真實使用，而不只是為了保留商標的權利。依本法之規定意旨，下列行為應認為在商業上使用商標：

- 1、若是用於商品，係指：（1）商標以任何形式置於商品、商品容器、或相關陳列品上，或黏貼於商品吊牌或標籤，此外，若因商品性質致前述佈置方式無法實行，則得置於與商品或其販賣相關的文書上。（2）該商品在商業中販賣或運送。
- 2、若是使用於服務，係指商標在服務之販賣或廣告中被使用或展示，而且該服務於商業上提供，或該服務於一個以上的州或在美國及外國提供，且該服務提供者從事與該服務相關的商業。

值得注意的是，前揭規定雖有「在商業上使用」之商標使用定義，惟其文字能涵蓋之範圍極廣，不問任何形式，只要是將商標「置於」（in any manner on...; placement）商品、商品容器或相關陳列品，抑或商標「被使用或陳列在」（is used or displayed in）服務有關活動，均屬之。除此之

¹⁸ 美國聯邦商標法條文，參見 <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127>；中文翻譯，參見智慧局網站：<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-263361-b7baadd0bb04e5dba754affd4576f39.html>（最後瀏覽日：2023/01/16）。

外，前揭條文亦僅有「行為事實」之敘述，根本未有「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）之任何文字。

另外，從侵權訴訟實務而觀，商標權人之舉證內容包括：1、具註冊之有效商標 (it has a valid registered mark)；2、被告有用到商標 (defendants used the mark)；3、在商業上 (in commerce) 之行為；4、涉及商品或服務之銷售或廣告 (in connection with the sale or advertising of goods or services) 及 5、未經原告同意 (without plaintiff's consent)¹⁹。針對「被告有用到商標」之要件，於通常情況商標權人不僅不需證明，亦非訴訟中之爭執焦點。

綜合而言，商標權侵害之「在商業上使用」，美國實務是採最廣義認定，只要在被告所產銷商品上有依附近似之註冊商標 (when the defendant brands its own goods with a mark alleged to be too similar to the plaintiff's) 此等客觀事實，即足²⁰。僅於新興型態之非典型商標侵權爭議，始有極少數判決會在論斷合理使用 (fair use defense) 時，一併述及被告侵權者有無「在商業上使用」商標之行為。例如：搜尋引擎技術廣泛應用之初，「利用商標作為關鍵字」 (use of the mark as a keyword) 之商標侵權爭議²¹ 有較多討論；近年來之 hashtag 商標侵權爭議，亦有極少數判決述及²²。除此狀況外，商標侵權爭議之案件審理重點，均在「混淆誤認之虞」之判斷。

¹⁹ Jane C. Ginsburg & Jessica Litman & Mary Kevlin, *Trademark and Unfair Competition Law* 367 (6th ed. 2017).

²⁰ Peter S. Menell & Mark A. Lemley & Robert P. Merges & Shyamkrishna Balganesh, *Intellectual Property in the New Technological Age: 2020 (Volume II: Copyrights, Trademarks and State IP Protections)* 1109 (2020).

²¹ 例如：Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009); Naked Cowboy v. CBS, 844 F. Supp. 2d 510 (S.D.N.Y. 2010); 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc., 755 F. Supp. 2d 1151 (D. Utah 2010).

²² 李瑞涵，社群媒體時代之商標保護及權利行使—以 Hashtag 為中心，頁 47-48，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士論文，2021 年 7 月。

(三) 小結

日本及美國之商標法雖有商標使用之一般性定義，然其條文係採開放性之例示作法。除此之外，該等定義僅規定「行為事實」，不論是維權或侵權使用，依該定義判斷「行為態樣」（是否有商標使用行為），並無問題。至若僅維權使用需滿足之「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源），條文中根本未有規定，留待司法實務之個案判斷。

二、僅就「侵權使用」有「例示」規定：歐盟、英國及德國

相異於日本及美國，歐洲國家並無一般性的商標使用定義，蓋不論是維權或侵權使用，具體行為態樣均有動態性、不確定性及未來發展性，立法或修法速度與時效性，往往難以滿足產業實務需求。因此，個案上如何認定維權使用或侵權使用乃法院職責；即便是成文法的德國，亦然。惟為使商標排他權效力所及之行為較為明確，歐洲國家之商標法就「侵權使用」有「例示」規定。

以歐盟商標法²³為例，第9條第2項明定應經商標權人同意之行為（相當於我國商標法第35條第2項），接續於第3項「例示」商標權人得主張排他權之侵權使用行為。亦即：第2項所指應禁止者，尤其是指（in particular）以下情形：

- (一) 在商品或商品包裝上貼附該標識。
- (二) 提供有標示該標識的商品投入市場，或為此目的庫存商品，或為此供應或提供服務。
- (三) 進口或出口有標示該標識之商品。
- (四) 使用該標識作為商號或公司名稱，或作為商號或公司名稱的一部分。
- (五) 於商業文件及廣告上使用該標識。

²³ 歐盟商標法之英文版本，參見 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001>；中文翻譯，參見智慧局網站：<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-263384-897899faebcd406885a7abe9263bad40.html>（最後瀏覽日：2023/01/16）。

(六) 在比較廣告中以違反歐盟指令 2006/114/EC 的方式使用該標識。

很顯然的，歐盟商標法第 9 條第 3 項所規定之行為態樣僅指侵權使用，且條文所列者僅為「例示」；隨著科技進步而有任何新的侵權使用態樣，不會受限於條文所列之六款情事。

同於歐盟商標法，英國商標法第 10 條第 4 項、德國商標法第 14 條第 3 項亦僅「例示」侵權使用之行為態樣。除此之外，英國商標法第 10 條第 5 項及德國商標法第 14 條第 4 項有商標權侵害準備行為之規定（相當我國現行商標法第 70 條第 3 款²⁴），擴大商標權之保護。

綜合而言，不論是歐盟、英國或德國商標法之侵權使用規定，條文之「尤其是指」（in particular; insbesondere）文字，均清楚揭示各款內容僅為「具體化之例示」規定（nur exemplarisch konkretisieren），商標權侵害之行為態樣，不限於條文所定之情況²⁵。另外，既然是針對侵權使用之規定，各該條文自然未有「足以使相關消費者認識其為商品或服務來源」此等僅見諸維權使用之「行為所生效果」文字。

肆、我國商標法第 5 條「商標使用」規定及司法實務案件之檢討

我國商標法早有商標使用之規定，現行條文文字則是 2011 年參考日本立法例，惟日本於 2014 年修法已大幅調整原有規定內涵，我國條文卻維持及沿用至今。與美國、歐洲國家及日本相較，商標法第 5 條商標使用之概念過於狹隘，司法實務又無法從「維權使用」與「侵權使用」之差異、商標法之法規範邏輯去闡釋及適用該條規定，致使商標權保護難以符合新興科技或多元化交易活動之需求。

²⁴ 為因應我國加入國際組織，立法院於 2022 年 4 月 15 日三讀通過商標法修正（生效日尚待行政院定之），現行商標法第 70 條第 3 款移列第 68 條第 2 項。

²⁵ Ingerl/Rohnke, a.a.O. (FN 8), § 26 Rdnr. 94; Lange, a.a.O. (FN 10), Rdnr. 2877.

一、「列舉式」的定義不應同時適用於「維權使用」及「侵權使用」

早於 1930 年我國即制定商標法，惟直至 1972 年修正公布之商標法第 6 條始有「商標使用」之定義，其於 1983 年、1993 年及 2003 年均修正，至 2011 年修法將該條文移列第 5 條，就商標使用之行為態樣有更明確定義。依其規定，所謂商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：（一）將商標用於商品或其包裝容器。（二）持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。（三）將商標用於與提供服務有關之物品。（四）將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告（第 1 項）。前揭各款所規定之行為，不論是以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，均同（第 2 項）。

值得注意的是，前揭商標法第 5 條之商標使用定義，明顯與日本及美國不同。首先，條文對於使用之行為態樣（行為事實）是採「封閉性的列舉」作法，美日則採「開放性的例示」規定，因而能涵蓋產業實務持續發展的新興態樣。更重要的是，美日之「商標使用」定義，僅規定「行為事實」，根本未述及「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）。我國商標法第 5 條第 1 項本文之「足以使相關消費者認識其為商標」則為「行為所生效果」之文字。從法律體系而論，商標使用之定義規定於商標法第一章「總則」，只要條文中涉及商標使用之文字，不論是維權使用²⁶、侵權使用²⁷、商標權效力不及事由²⁸，均有該條之適用。

惟如前所述，商標使用可分為「維權使用」與「侵權使用」，二者之概念、規範目的、內涵與認定寬嚴標準均截然不同，適用相同條文及定義，已有疑問。甚者，定義條文明定商標使用應同時包含「行為事實」與「行為所生效果」之兩個要件，很顯然的，該定義無法適用於「侵權使用」狀況。

²⁶ 包括商標註冊之評定（第 57 條第 2 項及第 3 項）及商標註冊之廢止（第 63 條第 1 項第 2 款、第 3 項及第 4 項）。

²⁷ 包括應取得商標權人同意情形（第 35 條第 2 項）、商標權之一般侵害（第 68 條）及商標權之擬制侵害（第 70 條第 1 款）。

²⁸ 商標法第 36 條第 1 項。

除商標法第 5 條規定外，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）公布之商標法逐條釋義同樣指出：維權使用或侵權使用「二者規範的對象及目的雖有不同，惟實質內涵皆應就商業交易過程中，其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷，爰明定於總則，以資適用」²⁹、「皆係於商業交易過程中，透過商標法第 5 條各款之使用情形，而足以使相關消費者認識其商標，故二者判斷使用商標行為之實質內涵並無不同」³⁰。另外，商標法逐條釋義拆解商標法第 5 條文字後，揭示商標使用之認定，應有下列三項要件³¹：（一）行為人需有為行銷商品或服務之目的；（二）有使用商標之積極行為；（三）需足以使相關消費者認識其為商標。

商標法逐條釋義之前揭文字，認為維權與侵權之使用行為，實質內涵並無不同，因而可以適用相同定義；甚而指出，侵權使用與否之判斷，亦應包含「行為所生效果」之要件——需足以使相關消費者認識其為商標。如本文前述，「行為所生效果」攸關「維權使用」之判斷，藉以確知使用人（商標權人）有無「真實使用」註冊商標，惟侵權使用並不需要滿足此要件，美國、歐洲及日本均然。我國商標法第 5 條之規定及商標法逐條釋義之闡釋，顯有疑義。

受此影響，智商法院往往是採「維權使用」之標準來判斷「侵權使用」，被控侵權者之使用行為只要不符合「作為商標之用」、未達到「足以使相關消費者認識其為商標」（行為所生效果），即不成立商標之侵權使用，根本無從進入混淆誤認之虞的判斷；抑或因無商標使用行為而不會成立侵權，法院對於混淆誤認之虞的判斷已顯流於形式。

維權與侵權使用之判斷採用相同標準、侵權使用之成立需「足以使相關消費者認識其為商標」，早已為學者所批評³²：「若構成商標侵權使用需受害人藉由該商標表彰『自己』商品或服務來源的話，仿冒品之商標使用或將永遠不會構成商標法之使用」。本文認同此等批評，「足以使相關消費者認識其為商標」係用於判斷是否滿足維權使用之「真實使用」，不應為侵權使用之成立要件。

²⁹ 智慧局，商標法逐條釋義，頁 9，2021 年 9 月。

³⁰ 智慧局，商標法逐條釋義，頁 11，2021 年 9 月。

³¹ 智慧局，商標法逐條釋義，頁 11-16，2021 年 9 月。

³² 黃銘傑，同註 7，頁 189。

二、商標法第 70 條第 2 款擬制侵權規定，仍不足以補強商標權保護

受限於商標法第 5 條列舉式及過於狹隘之規定、侵權使用之成立需「足以使相關消費者認識其為商標」（行為所生效果），若有第三人將他人之註冊商標作為公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體名稱之名稱，即難以為第 5 條商標使用之定義所涵蓋，此乃我國要有商標法第 70 條第 2 款「視為」商標權侵害此等補強規定之緣由。相異於此，美國³³或歐洲國家³⁴之侵權使用規定，能涵蓋科技進步或新商業活動之各類商標侵權使用行為，從而根本無需我國商標法第 70 條第 2 款「擬制侵權」條文。對於將註冊商標用於營業主體名稱或其他新興型態之商標權侵害行為，在美歐國家本來即已構成「侵權使用」及商標權人可直接主張權利，當事人於訴訟上需攻防及法院需判斷之重點，係在「混淆誤認之虞」。

我國以商標法第 70 條第 2 款擬制侵權規定來補強商標權保護，畢竟是治標不治本之道。首先，該條僅適用於「著名商標」，於著名程度未達法定要求時，即便有致相關消費者混淆誤認之虞，商標權人僅能尋求公平法第 25 條之救濟，甚而此時根本無法主張公平法第 22 條著名表徵保護，蓋該條第 2 項明文排除「依法註冊取得商標權者」之適用。權利人依循商標法規定而繳費、申請註冊及取得商標權，面對侵害行為卻無法基於商標權而請求救濟，僅能試圖主張公平法第 25 條之法律效果，不僅對商標權之保護不足，法規適用之先後順序上，亦不無本末倒置之嫌。

³³ 例如：People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) v. Doughney 案（263 F.3d 359, 4th Cir. 2001）之原告為動物保護團體及擁有 PETA 聯邦註冊商標，被告註冊 peta.org 網域名稱及網站首頁標題為「People Eating Tasty Animals」。原告起訴主張被告商標權侵害、不公平競爭及商標淡化，法院肯定商標權侵害成立。另外，Northland Insurance Cos. V. Blaylock 案（115 F. Supp. 2d 1108, D. Minn. 2000）之被告註冊 northlandinsurance.com 網域名稱，內容是關於原告所提供業務的投訴及批評。本件訴訟之爭執點及法院判斷內容，圍繞在混淆誤認之虞、被告是否因商標侵害行為而獲有經濟上利益等，被告是否有「商標使用」行為並無疑義。

³⁴ 例如：德國 Pelikan 商標侵權案（BGH GRUR 2012, 1145 – Pelikan），原告就 Pelikan 在紙張、辦公用品或書寫用品範圍取得商標權，被告以 Musikschule Pelikan GmbH 為名之股份有限公司及註冊網域名稱，原告起訴主張商標權侵害，BGH 肯認之。

其次，第 70 條第 2 款規定之「擬制侵權」態樣甚窄，一但是該條無法涵蓋之行為態樣，商標權人即難有救濟可能。將註冊商標用於商品名稱即屬之³⁵。以智商法院 110 年度民商訴字第 53 號民事判決之「貝多芬床墊案」為例，法院認為於商品名稱使用他人商標之行為，係在描述其商品系列或種類之區隔。「貝多芬床墊」商標侵權爭議之另案，智慧財產法院 110 年度民商訴字第 1 號民事判決³⁶亦採相同見解。被控侵權者於訴訟中抗辯，未將「貝多芬」三字作為指涉商品來源之商標使用，法院接受此等抗辯，認為將「貝多芬」三字置於特定產品品名（即「獨立筒床墊」、「獨立筒乳膠床墊」）之前，係將該特定產品以「貝多芬」此一名稱稱呼之，參照瑞典品牌賣場，亦常見將特定產品取定一定名稱以供稱呼。

於前揭商標侵權爭議案，法院認為將註冊商標用於商品名稱，不構成將註冊商標「作為指涉商品來源之商標使用」，從而根本未論究個案上是否有「混淆誤認之虞」，逕駁回商標權人之主張。

智商法院 110 年度民商訴字第 20 號民事判決³⁷（PREDATOR 能量飲料案）同樣是將註冊商標用於商品名稱之商標侵權爭議。原告在第 32 類「不含酒精之飲料；製飲料用之糖漿製劑、濃縮液、粉末及配料；啤酒」商品，取得 PREDATOR

³⁵ 除本文下述案件，智慧財產法院 109 年度民商訴字第 2 號民事判決（焦糖哥哥案）同樣以「非作為商標使用」為由而駁回，判決根本未論究「混淆誤認之虞」之商標法核心概念。法院認為不成立商標使用之理由：本條款所定商標之使用，使用人須有表彰自己的商品或服務來源的意思，且客觀上所標示的商標，需足以使相關消費者認識其為商標，尚非一經標示於商品包裝或出現於商業文書或廣告內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。本件觀諸甲證 7、8 及 27 有關水汙頭燈區及龜山燈區舞臺演出節目表，其上雖有「焦糖哥哥唱跳秀」之記載，然依所在版面，「焦糖哥哥」意在說明燈會表演節目之名稱，係對表演節目本身的描述，再觀之節目表整體版面中「焦糖哥哥」等文字係出現在眾多節目名稱當中，所用字型、字樣大小均與其他文字相同，版面配置並非顯著，尚不足使消費者認知為商標並藉以區別服務來源。

³⁶ 被告固坦承……使用「貝多芬乳膠墊」、「貝多芬 5 呎獨立筒乳膠床墊」字樣，惟抗辯：「貝多芬」為音樂家之名，非僅原告得以使用，且「貝多芬」係作為商品種類區隔，並非作為商標使用等語。查被告於網際網路刊登「貝多芬乳膠墊、超硬 2.3 鋼絲製造、材質說明、獨立筒緞花布、乳膠 2 公分厚、3.5 尺彈簧 431 只、5 尺彈簧 616 只、6 尺彈簧 739 只」、「【南洋風休閒家具】時尚造型床墊系列—貝多芬 5 尺獨立筒乳膠床墊、使用居家、飯店、民宿」等語……故被告刊登網際網路之資料，確實將「貝多芬」三字置於商品品名之前。然……由上開目錄記載用語之置放形式，可知將「貝多芬」三字置於特定產品品名（即「獨立筒床墊」、「獨立筒乳膠床墊」）之前，係將該特定產品以「貝多芬」此一名稱稱呼之，參照瑞典品牌賣場，亦常見將特定產品取定一定名稱以供稱呼。因此，被告抗辯並非將「貝多芬」三字作為指涉商品來源之商標使用，並非無據。原告主張被告將「貝多芬」一詞置放在商品品名之前，必然係將「貝多芬」作為商標使用云云，難認有據。

³⁷ 本件訴訟上訴中（智商法院 111 年度民商上字第 9 號民事判決）。

商標註冊。被告之 PREDATOR 商標陸續指定使用於第 9 類、第 18 類、第 20 類、第 16 類、第 28 類及第 41 類商品；被告曾申請註冊「PREDATRSHOP」商標及指定使用於第 32 類，智慧局認定有商標法第 30 條第 1 項第 10 款事由而為初步核駁先行通知；以「頭盔及 PREDATRSHOP 設計圖」指定使用於第 32 類之註冊商標申請案於本件侵權訴訟過程仍未確定。針對被控侵權者於提神、能量飲料及於官方網站、臉書、行銷廣告上使用「PREDATOR」字樣及相關圖樣之行為，法院認為：「被控侵權者固有使用他人已註冊商標之『PREDATOR』文字，然其推出之產品其名稱即為『PREDATOR SHOT 掠奪者能量飲料』，是被控侵權者使用該等名稱尚屬對於自己商品名稱本身之說明；其於官網、社群媒體等行銷資料使用該等字樣之方式，均非僅單純特別顯示系爭商標之『PREDATOR』或『PREDATOR SHOT』文字，大部分同時出現系爭產品照片，並在其官網或社群媒體上有同時標示被控侵權者『acer』或電競品牌『Predator Gaming』、『Predator MAVs Esports』等名稱，已足供觀看之消費者得以藉此認識『PREDATOR』、『PREDATOR SHOT』係指稱被控侵權者所推出之掠奪者能量飲料商品，而非作為商品或服務來源之標示」，因而不構成商標法第 68 條第 1 款或第 3 款之商標權侵害³⁸。

智商法院 110 年度民商訴字第 30 號民事判決（摩里沙卡案）³⁹ 之商標侵權爭議，法院同樣是以個案無商標使用行為而逕予駁回。被控侵權者於訴訟中抗辯，系爭商品標示「摩里沙卡」係作為銷售地點之傳達，並非商標使用。法院接受前揭抗辯，認為：「系爭商品標示『摩里沙卡』既非商標使用，且除卻被告等之外，尚有其他政府機關、民間單位會以『摩里沙卡』稱呼林田山林場之區域，則被告等抗辯並無以『摩里沙卡』作為表彰自己之商品來源之意，應可採信，被告等應不具侵害系爭商標權之主觀意思」。如前所述，本文認為侵權使用之判斷不應考量「作為表彰自己之商品來源之意」要件；除此之外，其他單位有無使用相同商標之行為，與本件商標侵權之判斷究竟有何關聯？若於滿街充斥侵權物時，商標權人即無法對任一侵害人主張權利？甚者，何以客觀上有其他疑似侵害行為，即可論斷被控侵權不具商標侵權之主觀意思？

³⁸ 本件判決雖有進一步論述「混淆誤認之虞」要件，惟針對商標法第 68 條第 1 款或第 3 款之論斷，近一半篇幅是在認定有無「商標使用」行為。

³⁹ 本件訴訟上訴審（智商法院 110 年度民商上易字第 3 號民事判決）維持原審判決。

前揭判決不乏認為，將他人註冊商標作為商品名稱或作為銷售地點之傳達，不構成商標使用；甚者，侵害人若在商品上併列自己之註冊商標，似可強化其使用他人商標行為之「非作為商品或服務來源之標示」。此等商標侵權使用之判斷是否妥適，不無疑義。惟僵化解釋商標法第 5 條及依循商標法逐條釋義之闡釋，不無可能獲致此等結論。此等結果，有別於國外立法例（諸如德國⁴⁰）早已肯認，於商品名稱或類似態樣使用他人之註冊商標，構成商標權之侵害。

值得注意的是，亦有判決未受制於商標使用定義之侷限，而是以保障商標權及維護市場公平競爭秩序（商標法第 1 條立法目的參照）為出發點，因而未將案件審理重點置於「商標使用」。前述貝多芬床墊案上訴後為二審廢棄（智商法院 111 年度民商上易字第 2 號及 110 年度民商上易字第 2 號民事判決）。二審判決著重於商標法第 68 條第 3 款「混淆誤認之虞」及其他侵權成立要件之判斷。本文認同二審法院見解，認為商標侵權爭議之核心議題應為「混淆誤認之虞」，而非「商標使用」之認定。

三、多元或新興態樣之非典型商標使用行為，商標權人難以主張權利

將註冊商標作為商品名稱，已呈現出商標法第 5 條商標使用定義對於商標權行使之侷限；面對多元或新興態樣之非典型商標使用行為，諸如網際網路之關鍵字廣告⁴¹、網域名稱轉址或 hashtag，欲成立商標之侵權使用，更顯虛弱而無力。

⁴⁰ 德國法院於諸多案件，肯認被控侵權者將註冊商標使用於書籍、電影、音樂或電腦遊戲名稱之行為，構成商標權侵害。例如：BGH GRUR 2002, 1083, 1085 – 1, 2, 3 im Sauseschritt；OLG München GRUR-RR 2011, 466 f. – Moulin Rouge Story I。參見 BeckOK MarkenR/Mielke, 29. Ed. 1.4.2022, MarkenG § 14 Rdnr. 97.

⁴¹ 關於關鍵字廣告之侵權使用議題，詳見李素華，因應電子商務及網路交易之商標權保護與權利執行—以電商交易、關鍵字廣告與真品平行輸入為例，收錄於「慶祝智慧財產局 20 週年特刊」，頁 90-102，2019 年 10 月；鄭菀鈴，商標使用與關鍵字，收錄於：「商標使用」規範之現在與未來（黃銘傑主編），頁 311-342，元照出版有限公司，2015 年 4 月；馮震宇，關鍵字廣告是否侵害商標權—智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決評析，月旦裁判時報 25 期，頁 68-79，2014 年 2 月；劉孔中，從 Google 關鍵字廣告判決探討商標維權使用與侵權使用的區別，月旦法學雜誌 256 期，頁 91-101，2016 年 9 月。

(一) 網域名稱轉址

網域名稱轉址行為是否構成侵權使用，智慧法院在早期之授權爭議案（智慧財產法院 100 年度民商訴字第 2 號民事判決），於判決理由中肯認之。其後之智慧財產法院 106 年度民商訴字第 3 號民事判決以案由事實有別，因而認為無法援用該案見解⁴²。

本件網域名稱轉址爭議，係 Tutor ABC 等系列商標之商標權人獲悉，網路上諸多網頁內容均標示 Tutor ABC 網站之超連結，惟點擊後非連結至商標權人之網站，而是前往其一被告之線上英語教學網站。針對網域名稱轉址行為是否構成商標法第 68 條之侵害行為，法院認為：「無論哪一種行為態樣，『使用』商標於商品或服務，均為其行為態樣之要件。再依商標法第 5 條對於商標使用之定義，商標之使用，應係指基於行銷目的，足以使相關消費者認識其為商標之行為。由於網際網路上之超連結，其意義為使用者點擊後瀏覽器將連結該超連結所指示之網站內容，亦即是在指示服務於網際網路所在位址，而非直接與商標所指示之商品或服務相連結，應認為並不符合商標使用之意義。如以實體世界比喻，超連結比較像在交叉路口處指示欲選購特定商品或使用服務之方向，消費者此時不會認為該方向指示就是在連結商品或服務本身，也就是說並不認識其為商標。因此，系爭轉址行為，應不構成侵害原告商標權」。

由於法院認為本件爭議不符合商標使用之意義，從而未再論斷「混淆誤認之虞」及其他商標侵權要件。本件爭議最終由法院以被控侵權者行為該當公平法第 25 條，准予損害賠償⁴³。

⁴² 法院認為，前案（智慧財產法院 100 年度民商訴字第 2 號民事判決）訂房網站之網域名稱轉址爭議，該超連結本身所在網頁有銷售訂房服務，而本案超連結本身所在之網頁，只有介紹商標權人之相關課程產品或活動，無任何銷售行為，因而無法援用該判決認為網域名稱轉址構成侵權使用之見解。參見 107 年 2 月 23 日之智慧財產法院 106 年度民商訴字第 3 號民事判決（段落編碼 9）。

⁴³ 上訴審之智慧財產法院 107 年度民商上字第 7 號民事判決僅論斷公平法第 25 條適用問題，基本上維持原審見解。

本文質疑判決見解。超連結之功能是否等同於實體世界之方向指示，不無疑義。基於網際網路之無國界特性，實體世界使用方向指示與網路世界使用超連結網址之消費者數量或經濟利益之影響，截然不同。將他人註冊商標作為吸引消費者點選之超連結，點選後卻會轉址到與商標權人相互競爭之其他網站，對於此等行為，商標權人無法行使依法繳錢、註冊之商標權，卻僅能以公平法來尋求救濟。本文重申，商標侵權爭議之案件審理重點應在「混淆誤認之虞」，個案事實是否有違商標法第 1 條所揭示「維護市場公平競爭及促進工商企業正常發展」之立法目的，始為核心。於侵權爭議中嚴格解釋及適用商標法第 5 條之商標使用定義，逕以此要件不符合而駁回商標權人之救濟主張，對於商標權之保護不僅不足，亦減損商標制度之重要性。

(二) hashtag

將他人註冊商標用於 hashtag 是否構成侵權使用及侵害商標權，美國早已有諸多判決⁴⁴肯認；新近日本大阪地方法院 (Osaka District Court) 同樣肯定其乃侵害商標權⁴⁵。我國亦有 hashtag 商標侵權爭議，惟其結果截然不同於他國，主要原因依然在「商標侵權使用」之認定。

智慧財產法院 108 年度民商訴字第 12 號民事判決 (QQBOW 案)⁴⁶之原告為 QBOW 商標權人，以該商標文字設立電子商務網站及 Facebook 平臺之粉絲團，販售各類服飾商品。被告在蝦皮購物網站販售相同款式之服飾，其於商品標題有使用 QBOW 商標，亦於商品詳情描述欄位以單獨一列註明「#QQBOW」文字。

⁴⁴ 例如：Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments, Inc., No. 18-CV-06663-TSH, 2019 U.S. Dist. LEXIS 63616 (N.D. Cal. Apr. 12, 2019); Chanel, Inc. v. WGACA, LLC, 2018 U.S. Dist. LEXIS 158077 (S.D.N.Y. Sep. 14, 2018)。美國 hashtag 商標侵權案件之介紹及討論，參見李瑞涵，同註 22。

⁴⁵ Shunji Sato, Does Using Another Party's Trademarks as a Hashtag Constitute Trademark Infringement?, Japan Patent & Trademark Update, TMI Associates, Issue 20 (March 2011), available at <https://www.tmi.gr.jp/eyes/newsletter/2022/13306.html> (last visited May 19, 2022).

⁴⁶ 二審之智慧財產法院 109 年度民商上字第 2 號民事判決，維持原審見解。本件除商標侵權爭議外，商標權人於一審亦主張公平法 25 條之違反，同樣未為法院所採。

對於商標權人之侵權主張，法院先揭示商標法第 68 條侵害行為係以「使用」商標為要件，重申商標法第 5 條及最高法院 106 年度台上字第 1224 號民事判決意旨，亦即商標之使用，至少須符合：1、使用人主觀上須為行銷目的而使用，2、其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識其為商標等要件。法院認為：粉絲團進行韓國服飾、鞋品之銷售等，其經營模式為前往韓國挑選物件後銷售，慣常利用臉書直播方式，透過線上人員展示服飾或鞋品實際穿戴效果，與觀看群眾互動並回應有關展示物件之提問，而後觀看群眾或粉絲若喜愛該項物件，則下單購買，所銷售之物件為韓國挑選並帶回，大部分並非自行設計生產，從而被告以「QQBOW 款」、「QQBOW」、「QQBOW Kimy 款」夾雜記載於賣場名稱與服飾或鞋子詳細款式之間，僅係說明此項商品樣式與 QQBOW 粉絲團銷售或 Kimy 於 QQBOW 粉絲團穿戴展示者為相同，被告之前揭行為，在客觀上尚不足以使相關消費者認識其為商標，更可見被告於網路賣場刊登銷售商品訊息時，除以文字詳細描述該商品之款式外，亦將 QQBOW 作為描述自己銷售商品款式之方式，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，應屬「描述性合理使用」⁴⁷，不為商標權效力所及。

法院亦指出：# QQBOW 是以 QQBOW 為主題標籤 (Hashtag)，可令使用者藉由標題連結到同一平臺內標記有相同標題之貼文，而 QQBOW 粉絲團為臉書設立之社團，與蝦皮購物網站為不同平臺，被告於蝦皮購物網站之賣場為上開主題標籤，無法連結至臉書社團之 QQBOW 粉絲團，而前開主題標籤之使用方式如上所述，為社群平臺使用者所知，主題標籤之使用，在客觀上不足以使相關消費者認識其為商標，故被告雖於蝦皮購物網站之賣場為該主題標籤，但此並非作為商標使用，自無侵害原告之商標權可言。

⁴⁷ 值得注意的是，美國 hashtag 商標侵權爭議不乏有合理使用抗辯，惟所涉及者乃「指示性合理使用」(nominative fair use defense)，並非「描述性合理使用」。美國法院清楚闡釋，商標制度之所以有指示性合理使用，係因第三人若無法使用註冊商標，即無法從事提供商品或服務、參與商業或經濟活動。於 hashtag 之情況，明顯無此狀況，被控侵權者即便未使用 hashtag，亦不影響其於網際網路提供商品或服務。Align Tech., Inc. v. Strauss Diamond Instruments, Inc. (No. 18-CV-06663-TSH, 2019 U.S. Dist. LEXIS 63616) 判決有關於 hashtag 無法成立指示性合理使用抗辯之精彩分析與論述；亦參見李素華，商標權效力不及事由之概念釐清：描述性或指示性使用，當代法律 7 期，頁 134-143，2022 年 7 月。

除了前述之 QQBOW 案，智商法院於另一件 hashtag 商標侵權爭議（智商法院 110 年度民商訴字第 18 號民事判決），同樣認為 hashtag 乃網路使用者藉此連結到另一平臺有相同標題之貼文，客觀上不足以使相關消費者認識其為商標，因而不是作為商標使用而不構成商標權侵害⁴⁸。此等判決再次印證本文之觀察：商標法第 5 條商標使用定義不應包含「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）；於現行定義下，「商標使用」要件乃我國商標權侵害救濟之權利行使障礙，於新興及非典型商標使用爭議，尤然。

四、商標法及司法實務之檢討建議

商標法乃適用於商業活動之規範，工商企業與交易活動具有複雜性、動態性、不確定性及未來發展之開放性等特質，立法者若欲周全商標權之保護，實難以非常具體明確的要件去定義商標使用或商標權侵害行為。觀諸經濟法規中通常會援用較多之不確定法律概念或概括條款，以圖更周延地掌握多樣性的經濟事實⁴⁹，基於此等經濟法規之特殊需求，美國、歐洲國家及日本對於商標侵權使用之規定，均採開放性、例示性立法模式。早於 2011 年商標法甫於第 5 條列舉商標使用之行為態樣，學者及實務界即指出此等規定可能衍生問題。歷經十餘年，已有諸多案件印證此等憂慮。觀察近年來之商標侵權爭議案，「商標使用」要件儼然成為我國商標權侵害救濟之權利行使障礙；「未有商標使用行為」，亦成為被控侵權者最強大的護身符。

另外，商標法第 5 條所定義之商標使用，尚需滿足「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源），此等要件套用在維權使用並無問題，但根本無涉於侵權使用之判斷。觀諸美國及日本之一般性商標使用定義，歐盟商標法及英、德針對侵權使用之例示規定，均無「行為所生效果」之文字。

⁴⁸ 值得注意的是，臺中地方法院 108 年度訴字第 2463 號民事判決之 hashtag 商標侵權案，法院認為侵權成立，惟以商標權人未受有損害而駁回。

⁴⁹ 吳秀明，罪刑法定主義與聯合行為之定義，收錄於：競爭法制之發軔與展開，頁 169，元照出版有限公司，2004 年 11 月。

本文認為，商標專責機關宜重新檢討商標法第 5 條之商標使用規定。若欲維持於總則之一般性定義條文，應如日本及美國般採開放性的「例示」作法，且應刪除「行為所生效果」（足以使相關消費者認識其為商品或服務來源）之文字。商標使用之定義條文，僅需忠實呈現「行為事實」之例示態樣，即可。另一可能作法則是如歐洲國家般，改以「例示」方式臚列侵權使用之行為態樣，以使司法實務能基於維持交易秩序與保護消費者之必要，配合科技進步或新興交易活動，於個案中去闡釋及擴大侵權使用之行為態樣。除此之外，商標法逐條釋義之文字亦應修正，明確指出維權與侵權使用之實質內涵截然不同，前者應判斷者乃商標權人是否將註冊商標「作為商標之用」，需同時滿足「行為事實」與「行為所生效果」兩個要件。相反的，侵權使用係指第三人「利用商標之行為」或「用到商標」之廣義概念，從而根本無需論究「足以使相關消費者認識其為商品或服務來源」之行為所生效果。

即便商標法及商標法逐條釋義尚未修正，本文認為，審理侵權爭議之法院於適用商標法第 5 條時，仍有空間從規範目的及法規範邏輯去理解該條條文，區辨維權與侵權使用之差異，對於侵權使用之行為態樣採廣義認定。智商法院之部分判決即可參照，包括「貝多芬床墊案」之二審判決（智商法院 110 年度民商上易字第 2 號及 111 年度民商上易字第 2 號民事判決）、將他人商標商品化之玩具案（智商法院 110 年度刑智上易字第 55 號刑事判決）。

不論是從商標法第 1 條之立法目的，第 35 條第 2 項商標權之效力、第 68 條商標權侵害救濟規定，商標制度係在保障商標權、維護市場公平競爭及促進工商企業正常發展。捨商標法之救濟管道而僅能尋求公平法之適用，商標權有何重要性可言？商標侵權爭議之攻防及案件審理核心，不應在「商標侵權使用之行為態樣」，而應為「混淆誤認之虞」的判斷。「商標使用」之權利行使障礙若不消除，本文不禁要問：關注元宇宙、NFT 這類新興產業或交易活動之商標註冊及保護議題，意義何在？

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，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 文章名
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

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 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,
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 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)

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@tippo.gov.tw
經濟部網址 : www.moea.gov.tw
智慧財產局網址 : www.tippo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



ISSN: 2311-3987
GPN: 4810300224