



ISSN : 2311-3987

中華民國 112 年 5 月

智慧財產權月刊

293

本月專題

專利申請人主體認定原則之研析

變更專利申請人主體認定原則之研析（上）
——以專利五大局相關規定為例

變更專利申請人主體認定原則之研析（下）
——以我國規定及司法判決為例

論 述

元宇宙中 NFT 相關之美國著作侵權爭議
與訴訟案例初探

商標侵權損害賠償額計算之探討——
以美、德、台之法制為核心



經濟部智慧財產局 編製



第 293 期
中華民國 112 年 5 月

智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：廖承威
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、洪盛毅、何燦成、
周志賢、邱淑琰、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、李亭蓉
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 3 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—專利申請人主體認定原則之研析

變更專利申請人主體認定原則之研析（上） ——以專利五大局相關規定為例	06
---------------------------------------	----

李頤澤

變更專利申請人主體認定原則之研析（下） ——以我國規定及司法判決為例	29
---------------------------------------	----

邱俊銘

論述

元宇宙中 NFT 相關之美國著作侵權爭議與 訴訟案例初探	45
---------------------------------	----

陳家駿

商標侵權損害賠償額計算之探討—— 以美、德、台之法制為核心	79
----------------------------------	----

陳昭華、王敏銓

附錄	115
----	-----

Issue 293
May 2023

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Cheng-Wei Liao
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;
Sheng-I Hung; 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;
Ting-Jung Li

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 3F, 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 — The Study of Principles for the Identification of the Applicant Entity in Patent Application	
The Study of Principles for the Identification of the Applicant Entity in Changes to Patent Application(1) : A Case Study of Regulations in the Five IP Offices	06
<i>Yi-Che Lee</i>	
The Study of Principles for the Identification of the Applicant Entity in Changes to Patent Application(2) : A Case Study of Regulations and Judicial Decisions in Taiwan	29
<i>Jyun-Ming Chou</i>	
Papers & Articles	
A Preliminary Study on the NFTs Related US Copyright Infringement Disputes and Litigation in the Metaverse	45
<i>George C.C. Chen</i>	
Methods of Calculating Damages for Trademark Infringement Cases: Focusing on the Rules of the United States, Germany, and Taiwan	79
<i>Jau-Hwa Chen, Min-Chiuan Wang</i>	
Appendix	115



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

專利申請人主體同一性之認定，對於專利申請日及日後申請人變更或讓與之影響甚鉅，以我國專利申請案為例，於申請發明專利後，聲明原共同專利申請人美國國家衛生署為美國衛生與公眾服務部之下級單位，不具法人格，應更正為美國衛生與公眾服務部，嗣經智慧財產局（下稱智慧局）依據專利審查基準規定，認定其已變更專利申請人主體，而處分延後其專利申請日至專利申請人確立之日。專利申請人不服，提出相關行政爭訟，最高行政法院 108 年度上字第 1169 號判決，宣判專利申請人主體之認定應以「權利義務主體」為認定標準，基於上下級機關為同一權利主體，專利申請人變更名稱如未涉及權利主體之異動，不應延後其申請日。

前揭最高行政法院對主體同一性之判決結果，將影響智慧局就不同行政機關之間是否具申請主體同一性之判斷基礎，由「行為主體」解釋轉變為「權利主體」，於專利審查實務上造成衝擊，本期爰以「專利申請人主體認定原則之研析」為專題，以最高行政法院 108 年度上字第 1169 號判決出發，彙整五大局就申請人變更之相關法規及實務，並與我國現行規範進行分析，並探究法院判決理由及對未來案件所產生之影響，以作為後續修正或調整相關法規及實務作法之參考。本期尚收錄二篇論述，一為「元宇宙中 NFT 相關之美國著作侵權爭議與訴訟案例初探」；另一為「商標侵權損害賠償額計算之探討——以美、德、台之法制為核心」。謹就本期收錄之二篇專題及二篇論述簡介如下：

專題一由李頤澤所著之「變更專利申請人主體認定原則之研析（上）——以專利五大局相關規定為例」，本文考量我國專利程序審查就申請人名稱變更是否影響其主體同一性之實務認定標準，與最高法院 108 年度上字第 1169 號判決見解有所差異，彙整專利五大局就申請人變更之相關法規及實務，與我國現行規範之異同進行分析，作為日後修法及實務作法之參考。

專題二由邱俊銘所著之「變更專利申請人主體認定原則之研析（下）——以我國規定及司法判決為例」，透過詳細分析最高行政法院 108 年度上字第 1169 號判決，對當時專利申請人主體同一性認定之判斷標準、法規依據、延後該案申請日之處分依據及上訴理由，並分析法院判決理由以及對未來案件所產生之影響。

論述一由陳家駿所著之「元宇宙中 NFT 相關之美國著作侵權爭議與訴訟案例初探」，針對近年來，在美國所發生與 NFT 有關之著作權相關爭議或訴訟案件，加以盤點分析，探討傳統實體世界的著作權法，應如何適用於虛擬世界中。

論述二由陳昭華、王敏銓所著之「商標侵權損害賠償額計算之探討——以美、德、台之法制為核心」，本文以美國、德國及我國的規範及實務見解為核心，就商標侵害案件之損害賠償計算方式指出其相同及相異之處，加以探討商標侵權損害賠償計算方式，希冀透過比較分析，對於我國法制有更深入之分析與檢討，以利於立法或實務之參考。

變更專利申請人主體認定原則之研析（上） ——以專利五大局相關規定為例

李頤澤

壹、前言

貳、現行法令及實務規範

- 一、政府（行政）機關得否作為專利申請人
- 二、變更專利申請人是否影響專利申請日

參、五大局申請人變更相關規範

- 一、美國專利商標局
- 二、歐洲專利局
- 三、日本特許廳
- 四、韓國智慧財產局
- 五、中國大陸國家知識產權局

肆、法規實務之比較分析

- 一、申請人為取得申請日之要件
- 二、法人申請人適格性之認定
- 三、申請人變更名稱是否涉及主體異動

伍、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利一組科員。
本文相關論述僅為一般研究性質，不代表任職單位之意見。

摘要

最高行政法院 108 年度上字第 1169 號判決，針對專利申請案之共同申請人由「美國國家衛生署」變更為「美國衛生與公眾服務部」一事，認行政機關為專利申請之行為主體，其最終取得之權利仍歸屬於國家公法人所有，基於上下級機關為同一權利主體，即便變更申請人，專利專責機關仍不應以變更主體同一性為由，延後該案專利申請日。

考量我國專利程序審查就申請人名稱變更是否影響其主體同一性之實務認定標準，與前揭最高法院判決見解有所差異，為釐清各國就申請人變更之主體認定方式，本篇將彙整五大局就申請人變更之相關法規及實務，並與我國現行規範進行分析，以作為後續修正或調整相關法規及實務作法之參考。

關鍵字：專利申請人、申請人主體、專利申請日、專利法

Patent Applicant、Entity of Applicant、Filing Date of Patent Application、
Patent Act

壹、前言

最高行政法院 108 年度上字第 1169 號判決，針對發明專利申請案¹之共同申請人，由美國國家衛生署（National Institutes of Health）更正為美國衛生與公眾服務部（The United States of America, As Represented by the Secretary, Department of Health and Human Services）（下稱美國衛服部）一事，認行政機關為專利申請之行為主體，其最終取得之權利仍歸屬於國家公法人所有，基於上下級機關為同一權利主體，即便變更申請人，仍不應以變更主體同一性為由，延後該案專利申請日，故智慧財產及商業法院 107 年度行專訴字第 74 號判決，認本案訴願決定及原處分應予撤銷，且智慧局應另為適法處分之決定，應屬合法。

依專利審查基準²第 1 篇第 3 章第 2.1 節規定，考量行政機關為具有獨立預算之公法組織，實務上肯認其作為專利申請人，故行政機關是否為適格之專利申請人，係依其是否為具備獨立預算之行為主體予以判定，而非其是否為獨立之權利義務主體。是最高行政法院之見解，與智慧局歷來以行為主體作為認定行政機關得否為專利申請人之實務作法有所差異。為釐清此類變更申請人及其主體認定之相關疑義，本文將彙整五大局就申請人變更之相關規範及實務處理方式，並與現行專利相關法規對於申請人之規範進行比較分析，以作為後續修正或調整相關規定及實務作法之參考。

貳、現行法令及實務規範

一、政府（行政）機關得否作為專利申請人

所稱「專利申請人」（Patent Applicant），係指具有專利申請權並具名提出專利申請之人，依專利法第 5 條第 2 項規定，具有專利申請權者，為發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人；另依同法第 7 條第 1 項規定，受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，據此，

¹ 智慧局專利申請案號：106104799。

² 本文有關專利審查基準之引用如無特別敘明者，皆指該案申請時之規定。

專利申請人須為依法得獨立行使權利及負擔義務之主體。另參照專利審查基準第1篇第1章第1.2.1節及第1.2.2節說明，申請人得為自然人或法人，有關法人部分，舉凡國家、地方自治團體等公法人，抑或公司組織、社團法人及財團法人等私法人，皆可作為專利申請人；至於非法人團體，由於不具備權利能力，因此應由代表人以自然人名義作為申請人。

實務上，儘管政府機關（行政機關）不具有法人格，無法作為權利義務主體，惟其係代表國家或地方自治團體等行政主體表示意思，從事公共事務，具有單獨法定地位之組織，因此可認其作為專利申請人，專利審查基準第1篇第3章第2.1節已有明定。至於外國行政機關部分，即便現行專利相關法規及審查基準均未有相關規範，然參酌本國行政機關得作為專利申請人之事實，基於行政平等原則，外國行政機關亦為智慧局認可具備專利申請人資格之主體，倘有申請人是否適格之疑義時，將通知其檢附組織規程以茲證明。

二、變更專利申請人是否影響專利申請日

專利法第25條第2項規定，申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日。倘申請書所載之申請人如有錯誤，於提出專利申請後更正為正確之申請權人者，依專利審查基準第1篇第5章第1.1節規定，即應以申請人確立之日為申請日。惟以更名、誤繕或翻譯錯誤等未變更主體同一性之情形，申請變更申請人姓名或名稱時，倘已依專利審查基準第1篇第3章第4.1節規定檢附相關證明文件，並經智慧局審認無變更主體同一性之情事，即不會影響其申請日。

實務上，未涉及主體同一性變動之情形，除單純文字誤繕、翻譯錯誤、變更姓名或名稱外，倘非法人組織（如商號、事務所等）或國內外公司之分公司以其名義進行專利申請，智慧局將通知以非法人團體以其代表人、合夥人或獨資出資之人等以自然人名義作為申請人，而分公司為申請人之情形則應改以總公司名義作為申請人，此類變更考量自然人名義已揭露於申請書中，又分公司與總公司法人格為單一不可分割，無涉主體之變更，故不會延後相關案件之申請日。

參、五大局就申請人變更相關規範

為釐清各國對於申請人變更之主體認定方式，針對申請人適格性部分，經查五大局、英國、德國、加拿大、澳洲、新加坡及印度等國相關法令規範，儘管各該專利專責機關皆認法人得作為申請人，且亦以法規明定變更申請人名稱及權利轉讓等相關程序，惟實務上，申請人是否具備獨立法人格之認定方式、申請人變更姓名或名稱是否涉及主體異動之判定標準及對案件申請日之影響等，均未明文規定，經洽各國專利專責機關並彙整各該機關回覆之內容，考量五大局相關法規資料及資訊較為完備，是以下將以五大局就申請人變更之相關規範及其回應內容進行歸納及評析。

一、美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）

（一）專利申請人

美國之專利制度與其他國家較為不同，早期係採用先發明制度（First-to-Invent），僅發明人具有專利申請權得作為專利申請人，且相同之發明僅最先發明者可獲得專利權；即便修法³後改採先發明人申請制度（First-Inventor-to-File），由最先提出申請者獲得專利權，並使發明人權利之受讓人⁴可作為申請人提起專利申請，原則上仍維持以發明人作為申請主體之精神。美國專利法即規定，專利申請案及臨時申請案，除另有規定外，應由發明人以書面方式提出申請，並同時提交載明發明人姓名並由其簽署之宣誓或聲明（Inventor's Oath or Declaration）⁵；另其專利審

³ 係指由美國總統歐巴馬（Barack Obama）於2011年9月16日簽署之《美國發明法》（Leahy-Smith America Invents Act, AIA）。Congress.Gov, *H.R.1249 - Leahy-Smith America Invents Act*, <https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/1249> (last visited Feb. 14, 2023).

⁴ 美國專利法第118條規定，發明人之受讓人、發明人有義務轉讓其發明之受讓人或表現出相當利害關係之人，皆可就該發明提出專利申請，且參照施行細則第1.76條（b）（7）規定，前揭申請人應僅限於自然人（Natural Person）及法人（Juristic Entity）。而當非發明人之申請人體起專利申請時，其應依專利法施行細則第1.46條規定，檢附如權利轉讓契約、僱傭契約或具備相當利害關係等證明文件，以及依同細則第1.76條規定之申請人資料表，並繳納相應規費。

⁵ 《專利法》（35 U.S.C.）第111條。

查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）第 605.01 節亦規定，未能確認申請人時，USPTO 將以發明人作為申請人，倘於申請時未提供申請人資訊，亦未提交發明人之宣誓或聲明，依審查程序手冊第 506 節之規定，申請案將留置於專利申請程序處（The Office of Patent Application Processing, OPAP）並通知申請人補正，且於缺漏事項補正前將不授予申請日。換言之，即以補正之日為申請日。

（二）申請人（發明人）變更及異動

有關變更申請人部分，倘申請更正申請人姓名或變更誤繕之申請人，依專利法施行細則（Title 37 of the Code of Federal Regulations, 37 C.F.R.）第 1.46 條（c）規定，應檢附符合施行細則第 1.76 條規定之申請資料表⁶（Application Data Sheet, ADS），並揭示正確或欲變更之申請人姓名，且該申請人應檢附聲明書⁷及證明文件以確立其具有專利申請權之事實⁸；另有關變更發明人部分，倘專利申請案指定錯誤之發明人或共同發明人有所缺漏時，得依專利法第 116 條（c）規定進行修正，以非臨時申請案為例，如需修正或更改已確立之發明人或變更共同發明人之順序，依施行細則第 1.48 條規定，應檢附申請資料表並揭示各該發明人之姓名或順序，並繳納施行細則第 1.17 條（i）規定之處理費⁹。即便案件已授予專利權，倘有發明人錯誤或缺漏等情事，亦可依專利法第 256 條規定進行更正，且該更正後之專利仍屬有效（Valid）。

⁶ 申請資料表之內容，依施行細則第 1.76 條規定，應包括：「發明人資訊」、「通訊資訊」、「申請案資訊」、「代理人資訊」、「國內優先權資訊」、「國外優先權資訊」及「申請人資訊」。

⁷ 此與早期我國專利法規定，由非發明人之申請人提出專利申請時，須檢附之申請權證明文件相似。考量申請人提出專利申請時已於申請書上表彰其具有申請權，且採行先申請主義之國家，多數均無須於申請時檢附申請權證明文件之規定，故我國專利法於 100 年 11 月 29 日修正時，即刪除非發明人之申請人應檢附如雇用、受讓或繼承等申請權證明文件之規定。

⁸ 《專利法施行細則》（37 C.F.R.）第 3.17 條（b）及第 3.73 條。

⁹ 如申請人符合施行細則第 1.29 條規定之微實體（Micro Entity），處理費（Processing Fees）即為 35 美元；如符合施行細則第 1.27 條（a）規定之小實體（Small Entity），即為 70 美元；如非屬微實體或小實體者，即為 140 美元。另依施行細則第 1.17 條（q）規定，更正臨時申請案之發明人，應檢附之處理費用為 50 美元。

至於變更申請人倘涉及不同主體之異動，依施行細則第 3.11 條規定，申請人需檢附載明讓與人及受讓人資訊之封面頁（Cover Sheet）及相關轉讓證明文件，並依施行細則第 1.21 條（h）規定繳納登記費¹⁰，USPTO 將為申請人提出之權利轉讓登記文件進行記錄¹¹。值得注意者，經以 USPTO 專利讓與檢索系統（Patent Assignment Search）查詢相關案件資料，同為聯邦政府機構之美國能源部（Department Of Energy），曾於 1998 年 9 月 28 日將一專利申請案¹²以權利轉讓方式讓與美國衛服部；另美國衛服部於 1992 年 7 月 9 日將另一申請案件¹³讓與美國農業部（Department of Agriculture），惟查前揭案件辦理讓與登記之時點甚遠，且其專利法後續亦經多次修正，考量未查有較為近期之案例，尚無法確認現行法規實務是否仍採相同方式辦理。

（三）小結

美國專利制度係以發明人為核心，提出專利申請或變更申請人時，需依規定檢附揭示申請人姓名或名稱之申請資料表，且於變更申請人時，亦須提供申請人簽署之聲明以確立其具有專利申請權。相較我國或其他採行先申請主義之國家，申請人僅需於提出專利申請時於申請書具名，專利專責機關即據以推定其為具有專利申請權之人，且於辦理變更專利申請人姓名或名稱時，亦無須檢附如專利申請權讓渡聲明等證明文件，以佐證其確實具有專利申請權。

另由現行 USPTO 規費制度觀之，針對變更發明人所收取之規費，普遍高於辦理讓與登記需繳納之費用數額，且專利申請權讓與登記，如係以電子方式提出申請，即無須繳納任何費用。相較於我國專利規費收費辦法第 7 條第 1 項、第 2 項、第 8 條第 4 項及第 5 項規定，申請變更申請人姓名或名稱及變更發明人，其所需繳納之規費相同，且亦低於辦理

¹⁰ 雜項費用（Miscellaneous fees and charges），如申請人以非電子形式提出申請，即為 50 美元；2014 年 1 月 1 日後，申請人以電子方式提出申請者，即無須繳納任何費用。

¹¹ 35 U.S.C. §261 (2019).

¹² USPTO 專利申請案號：08733846；專利號：5939986。

¹³ USPTO 專利申請案號：07536861；專利號：5151188。

讓與登記所需之規費。於此，或可看出先發明主義及先申請主義兩者關注重點之差異，惟涉及申請人變動之案件，倘遇無法明確判定究應採誤繕變更申請人或以權利轉讓辦理較為妥適之情形時，除依實際情形辦理外，所需證明文件之繁瑣程度及相關費用成本，亦可能成為申請人選擇採取變更方式之考量因素。

二、歐洲專利局（European Patent Office, EPO）

（一）專利申請人

歐洲之專利制度係採取先申請主義（First-to-File），歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）第 60 條（2）規定，相同之發明係由最早提出專利申請者獲得專利權。針對申請人部分，歐洲專利公約第 58 條規定，專利申請人得為自然人、法人或任何依法具有與法人相應權利能力之實體，另依歐洲專利公約施行細則（Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents）第 40 條及第 41 條規定，申請人資訊或聯絡方式係取得申請日要件之一，倘申請書未載明申請人之姓名或名稱、地址及聯絡方式等相關資訊，依 EPO 發布之審查指引手冊（Guidelines for Examination in the European Patent Office）第 A 部分第 2 章第 4.1.4 節規定，申請人應於提交文件之日起 2 個月內補正，並將以補正之日為申請日，逾期未補正者，EPO 將不受理該申請案件。

（二）申請人變更及異動

有關變更申請人姓名或名稱部分，施行細則第 139 條即規定，任何提交至 EPO 之申請文件，如有拼字或翻譯等錯誤，皆得請求更正；另依其審查指引手冊第 E 部分第 14 章第 5 節規定，倘未涉及申請人身分變動而申請更正申請人姓名或名稱者，得檢附相關證明文件辦理，且無須繳納任何規費。惟查相關法規及指引手冊之規範，均未敘明變更申請人姓名或名稱，應如何認定其是否具備主體同一性，即便向 EPO 洽詢，仍未獲具體答覆，EPO 僅表示，申請變更申請人姓名或名稱，視個案情況不同，其應檢附之證明文件亦將有不同之要求。

實務上，針對更正錯誤申請人部分，依事務所之實務經驗¹⁴，即便變更申請人姓名或名稱涉及不同主體之變動，多數情況下，仍可依施行細則第 139 條規定，檢附相關證明文件請求更正，例如誤以他公司名稱進行專利申請，或誤將發明人列為申請人等。惟考量 EPO 對於更正申請人之審查較為複雜，且申請人需承擔較高之舉證責任，因此倘缺乏相關證據，建議或可改以讓與方式處理較為妥適。而有關涉及主體變更之權利異動部分，依施行細則第 22 條規定，申請人應檢附申請書及相關證明文件，並參照 EPO 依其收費準則（Rules relating to Fees）第 3 條第 3 項規定公告之收費表¹⁵，繳納申請規費 110 歐元，向 EPO 辦理讓與登記。

（三）小結

對於以誤繕為由申請變更申請人姓名或名稱之案件，考量誤繕之態樣多變，其所致影響申請案件之效果，仍須依實際狀況判斷方能究明，儘管 EPO 未於相關規範中敘明其認定是否變更主體同一性之方式及所需證明文件之態樣，惟由前述事務所之實務經驗推論，其審查密度似較為嚴謹。至於實務上，申請變更申請人姓名或名稱，究係應屬誤繕之變更，抑或涉及主體變動而應以權利轉讓方式辦理，仍須視具體個案情況及檢附之證明文件予以判定，此與我國現行實務處理方式相近，惟其實際審查之標準及認定方式則無從比較。

此外，針對申請人變更或異動之規費部分，EPO 僅於案件辦理讓與登記時收取規費，如係因誤繕申請變更申請人姓名或名稱，申請人無須繳納任何費用，相較之下，儘管我國規定變更申請人姓名名稱及讓與登記皆須繳納規費，惟辦理讓與登記所需之費用，仍高於因誤繕辦理變更申請人所需負擔之數額。是整體而言，有關申請人變更及異動部分，EPO 之規範與我國現行作法較為相似。

¹⁴ Kerry Fitchett & Simon Keevey-Kothari, *Correcting errors in the designation of applicant at the EPO*, Carpmaels & Ransford, <https://www.carpmaels.com/correcting-errors-in-the-designation-of-applicant-at-the-epo/> (last visited Feb. 14, 2023).

¹⁵ European Patent Office, *Schedule of Fees*, <https://my.epoline.org/epoline-portal/classic/epoline.Scheduleoffees> (last visited Feb. 14, 2023).

三、日本特許廳（Japan Patent Office, JPO）

（一）專利申請人

日本之專利制度係採取先申請主義，特許法第 39 條規定，相同之發明，於不同日有複數專利申請時，僅由最先申請者獲得專利權。針對申請人部分，參照 2021 年 JPO《智慧財產權制度概論¹⁶》第 2 章第 1 節第 5 點說明，專利申請人須為具有權利義務主體資格之「自然人」或「法人」。惟就申請人是否適格之認定，JPO 表示，倘申請人為法人，但於申請書所載名稱無法據以判別其是否為具備法人資格之實體時，申請人僅須於申請書所載申請人名稱欄位旁，加註「法人之法律性質¹⁷」欄位標題，並敘明其依國內外何項法規具有獨立之法人格，例如「○○法規定之法人」或「依○○國法律設立之法人」即可，無須提供相關證明文件。另依特許法第 36 條規定，提出專利申請時，應提供申請人之姓名、名稱與住居所等相關資訊；倘未提供申請人姓名或名稱，或對於申請人之陳述過於模糊致無法辨識其真意時，依同法第 38 條之 2 規定，特許廳將通知申請人補正，並以其補正之日為申請日，逾期未補正者，即無法取得申請日。

（二）申請人變更及異動

有關變更申請人姓名或名稱部分，依工業所有權相關程序等特殊法律施行規則¹⁸第 2 條及第 3 條規定，申請人首次辦理專利、實用新型、外觀設計或商標註冊申請等程序事項時，JPO 應於相關文件中載明申請人之「識別號」並通知申請人。此專屬之識別號將記載對應申請人之姓名、住居所及留存印鑑樣式等資訊，倘申請人之姓名或名稱、住居所或使用之印鑑有所變更，依同規則第 4 條規定，申請人應檢附申請書辦理變更，

¹⁶ Japan Patent Office, 2021 年度知的財産権制度入門テキスト, https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminar/text/2021_nyumon.html (last visited Feb. 14, 2023).

¹⁷ 原文內容為「法人の法的性質」，詳細內容可參考特許法施行規則所附表格 26 備註第 11 點規定。網址：<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000400010> (last visited Feb. 14, 2023).

¹⁸ 原條文名稱為《工業所有權に関する手続等の特例に関する法律施行規則》。網址：<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000400041>（最後瀏覽日：2023/02/14）。

此變更申請無須繳納任何規費，惟如 JPO 認有必要時，得依同條第 3 項規定要求申請人提交相關證明文件。實務上，即便申請人有多件申請案，依 JPO 發布之《申請程序手冊¹⁹》第 1 章第 1 節第 1 點說明，申請人仍可藉由單次申請程序，變更此識別號對應之申請人姓名或名稱、住居所或留存印鑑等，所有使用此識別號案件之申請人資訊將同步變更。值得注意者，倘申請案件已核准，並依特許法第 27 條及第 66 條規定辦理專利權設定登記後，如欲變更其權利持有人（專利權人）之姓名、名稱或住居所等資訊，專利權人應檢附申請書，並依登記許可稅法²⁰第 2 條規定之附表 1 第 13 點規範，繳納變更登記規費日幣 1,000 元，且僅限於權利人相同且變更內容相同之情況下，方能以一文多案方式提出變更申請。

另倘變更申請人涉及不同主體之權利異動，參照申請程序手冊第 7 章說明，針對尚未取得權利之申請案件，應採用申請權轉讓方式辦理；已設定登記之專利權，則應以專利權移轉方式辦理。且依不同轉讓或移轉事由，可區分為「一般繼受」及「特殊繼受」。各該轉讓事由、所需證明文件及規費，茲彙整如表 1：

表 1 JPO 專利權利轉讓態樣及規範

	轉讓事由	證明文件	權利種類	申請規費
一般繼受	繼承、公司合併或分拆	繼承人身分證明、遺產分割協議、公司登記證明、公司分拆證明	申請權	無須繳納規費
			專利權	日幣 3,000 元
特定繼受	權利轉讓、買售、放棄持分	轉讓契約、買賣契約、放棄持分同意書	申請權	日幣 4,200 元
			專利權	日幣 15,000 元

¹⁹ Japan Patent Office, 出願の手続, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/syutugan_tetuzuki.html (last visited Feb. 14, 2023).

²⁰ 原條文名稱為《登録免許税法》。網址：<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC00000000035> (last visited Feb. 14, 2023).

（三）小結

鑒於申請人識別號制度，JPO 對於變更申請人姓名或名稱之規範似較為寬鬆，原則上無需檢附相關證明文件。相較於我國專利法施行細則第 7 條規定，申請人之姓名或名稱、印章、住居所或營業所變更時，應檢附證明文件向專利專責機關申請變更，僅該變更無須以文件證明者，例如申請人為我國法人且其名稱變更資訊可自主管機關網站查詢、本國申請人變更其英文譯名或外國申請人變更其中文譯名等，方得免予檢附。原則上，無論係因申請人更名，抑或涉及拼字、打字或翻譯錯誤等誤繕事由，申請變更申請人姓名名稱，依我國現行規範，申請人皆應檢附相關證明文件。另針對申請人變更或異動之規費部分，於我國辦理讓與或繼承登記，無論該讓與之權利標的係為專利申請權或專利權，須繳納之規費皆為新臺幣 2,000 元，此與 JPO 依不同轉讓事由及轉讓權利種類而收取不同規費之規範有所差異。值得注意者，儘管 JPO 並未對申請案件變更申請人姓名或名稱收取規費，惟針對已取得專利權並辦理專利權登記在案之案件，申請人如欲更名，仍應依規定繳納變更申請規費，且其規費數額亦普遍低於辦理權利轉讓所需之費用，此與我國現行規費制度之收費標準也較為相近。

此外，相較 JPO 申請人識別碼之機制，儘管智慧局於案件資訊系統內，亦針對各該申請案件之申請人編列流水號，惟此流水號僅作為內部管理使用，且已編列流水號之申請人，尚可能因地址變更、代表人更換等資訊異動事由，系統即再次對該變更資訊之申請人賦予另一組號碼。換言之，即便未變更申請主體，相同姓名或名稱之申請人仍可能同時存有複數記載不同資訊之流水號，是無法以其作為確認或識別申請人之依據。

四、韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Office, KIPO）

（一）專利申請人

韓國之專利制度係採取先申請主義，其專利法第 36 條規定，相同之發明，於不同日提出複數專利申請時，僅由最先申請者有權獲得專利權。針對申請人部分，專利申請人得為自然人或法人²¹，且依專利法第 42 條第 1 項及專利法施行細則（Enforcement Rules of the Patent Act）第 2 條規定，申請專利，應由申請人檢附申請書，並載明申請人姓名或名稱、申請人代碼²²（Applicant Code）及申請人簽章，向 KIPO 提出申請，如未提供申請人代碼，則應載明姓名或名稱及其住址或營業地址。另依施行細則第 11 條第 1 項第 3 款規定，如未載明專利申請人之姓名、名稱或申請人代碼；或於未提交申請人代碼之情形下，仍未提供申請人之姓名、名稱、住址或營業地址時，該專利申請案將被視為不合法的申請文件（Unlawful Application Documents）。此時 KIPO 將通知申請人進行補正或修正，如逾期未補正或修正，依專利法第 16 條規定，該申請案將被宣告程序無效（Invalidation of Procedure）。

（二）申請人變更及異動

有關變更申請人姓名或名稱部分，依專利法第 28 條之 2 規定，申請人首次辦理專利相關程序時，應向 KIPO 或韓國智慧財產權審判及上訴委

²¹ 依韓國專利審查基準第 1 部分第 1 章第 4.2 節後段說明，儘管韓國專利法並未明定專利申請人之身分資格，惟考量專利法之意旨及專利權之本質，依該國民法及民事訴訟法規定具有權利能力者，方得作為專利申請人。另參照 KIPO 官方網站之說明，專利申請人得為自然人或法人。網址：https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30101&catmenu=ek03_02_01#a1 (last visited Feb. 14, 2023).

²² 早期 KIPO 係以申請人代碼（Applicant Code）作為內部統計使用之工具，直至 1998 年，為配合自動化資訊系統建置，KIPO 始依職權將代碼分配給專利申請人，並持續依其國民身分證號（Resident Registration Number）及公商登記證號（Corporate Registration Number）發給申請人代碼。2009 年修法後，明定每一申請人僅能擁有一組專屬之申請人代碼及姓名（名稱），並於 2016 年，針對申請人代碼進行標準化作業，將其更改為客戶編號（Customer Number），以涵蓋如外國自然人及公司法人等申請人。詳細說明可參考 Jumi Lee, *Presentation: Applicant Name Standardization: Current Practice in KIPO*, World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=436313 (last visited Feb. 14, 2023).

員會主席（The President of the Korean Intellectual Property Trial and Appeal Board）申請申請人之識別代碼（Identification Number），後續欲辦理專利相關事項時，申請人應於各該申請文件中揭示該識別代碼。另依專利法施行細則第9條第3項規定，被授予申請人代碼之申請人，如欲變更姓名（名稱）、住址（營業地址）、簽章或聯絡電話等，應向 KIPO 提交「專利客戶編號資訊變更申請書」，並載明變更事由及檢附相關證明文件，所有使用此編號之申請人資訊將同步變更。以變更申請人姓名或名稱為例，各該申請人應檢附之證明文件，茲彙整如表2：

表2 KIPO 變更申請人姓名或名稱之態樣及應附證明文件

申請主體	證明文件
國內自然人	居民登記證、親屬關係證明書或戶口名簿資料
國內法人	法人登記證明、商業登記證或國家機關識別證明
外國自然人	國籍證明或外國人登記證明
外國法人	法人登記證明、該國主管機關出具之法人名稱變更證明或經公證之法人名稱變更聲明

值得注意者，依 KIPO 編制之《專利客戶編號發放及管理指引²³》第3章第2節說明，考量行政機關為國家意志及決策之執行機構，因此當申請人為中央行政機關時，係以「大韓民國（附屬機關負責人）」之形式登記核發專利客戶編號，例如「大韓民國（產業通商資源部長）」或「大韓民國（國稅廳廳長）」等；另地方自治團體之行政機關，則係以「地方自治團體（附屬機關負責人）」之形式登記，例如「忠清北道永同郡（農業技術中心主任）」，至於地方自治團體，因其具有法人資格²⁴，故直接依地方自治團體之名稱單獨登記即可，例如「首爾江南區」或「忠清北道清州市」等。由此登記形式，即可推論行政機關僅是作為公法人之執

²³ Korean Intellectual Property Office, 특허고객번호 발급 및 관리/지침, <https://www.kipo.go.kr/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200639&parntMenuCd2=SCD0200280&aprchId=BUT0000047&pgmSeq=19223&ntatcSeq=19223> (last visited Feb. 14, 2023).

²⁴ 《地方自治法》（지방자치법）第3條第1項。

行單位，為行為主體，國家及地方自治團體等公法人，方為韓國專利法所肯認之權利義務主體。

另涉及主體變更之權利異動部分，例如因繼承、公司合併或分拆等事由變更專利申請人或專利權人，應依專利法第 37 條第 1 項以權利轉讓之方式辦理，並依各該變更事由檢附相應之規費²⁵及證明文件。如表 3 所示：

表 3 KIPO 專利權利轉讓態樣及規範

轉讓事由	證明文件	權利種類	申請規費
贈與 繼承	親屬關係證明書及居民登記證影本	申請權	韓元 5,000 元（電子申請） 韓元 6,500 元（紙本申請）
		專利權	韓元 14,000 元
法人分拆 法人合併	法人登記證明 外國法人確認分拆或合併之事實證明	申請權	韓元 5,000 元（電子申請） 韓元 6,500 元（紙本申請）
		專利權	韓元 14,000 元
其他事由	變更事由證明	申請權	韓元 11,000 元（電子申請） 韓元 13,000 元（紙本申請）
		專利權	韓元 53,000 元

（三）小結

針對申請人資訊之管理，KIPO 有建立申請人之客戶編碼制度，除早期提出申請且 KIPO 至今尚未統整完畢之申請人資訊外，每一申請人僅會被賦予一組專屬之客戶編碼，換言之，客戶編碼不相同，即表示其申請主體並非相同。儘管如此，經檢視不同行政機關提起之專利申請案，發現各該行政機關仍有不同之客戶編碼，例如「大韓民國（國家漁業研究和發展研究所）」之編碼為「219980983964」²⁶；而「大韓民國（農村發

²⁵ 《專利費等收費規則》（특허료 등의 징수규칙）第 2 條第 1 項第 12 款及第 2 項第 2 款。

²⁶ 可參考韓國專利申請案，申請案號：1020220007921。

展管理局）」之編碼則為「219980050314」²⁷。是以，雖各該行政機關取得之權利皆歸屬於公法人，惟於 KIPO 客戶編碼管理架構下，針對申請人主體同一性之判定，似仍以行為主體作為區分，即不同行政機關仍屬於不同之專利申請人。

據此，倘行政機關欲變更其機關名稱，似仍須向 KIPO 提供各該機關之客戶編碼進行更名，惟不同行政機關彼此間如有專利（申請）權移轉之情事，究係應以權利轉讓方式辦理，抑或因其權利皆歸屬於同一主體（公法人），因此得以變更申請人名稱之方式予以處理，仍有未明，倘實務上 KIPO 仍採權利轉讓之方式辦理，則與目前我國以行為主體作為申請主體之認定方式相同。

五、中國大陸國家知識產權局（China National Intellectual Property Administration, CNIPA）

（一）專利申請人

中國大陸之專利制度，同樣係採取先申請主義，其專利法第 9 條第 2 項規定，兩名以上申請人分別就相同發明申請專利，專利權將授予最先申請之人。另依專利法第 26 條第 1 項及第 2 項規定，申請發明或實用新型專利，應檢附請求書，並載明發明或實用新型之名稱、發明人姓名、申請人姓名或名稱、地址及其他相關事項。又專利法實施細則第 38 條規定，國務院專利行政部門收受發明或實用新型專利申請之請求書、說明書及權利要求書；或外觀設計專利申請之請求書、外觀設計之圖片或照片及簡要說明，即應明確申請日、給予申請案號，並通知申請人。倘請求書缺少申請人姓名或名稱，或缺少地址，依實施細則第 39 條規定，國務院專利行政部門將不予受理該專利申請。

²⁷ 可參考韓國專利申請案，申請案號：1020190059044。

（二）申請人變更及異動

有關變更申請人姓名或名稱部分，依實施細則第 119 條第 2 項規定，請求變更專利申請人、專利權人之姓名或名稱、國籍或地址，應向國務院專利行政部門辦理登錄事項²⁸變更手續，並檢附變更理由之證明資料，且應依 CNIPA 公告之專利收費標準²⁹繳納人民幣 200 元之登錄事項變更費。至針對各該變更姓名或名稱之事由及應檢附之證明文件，另於專利審查指南第 1 部分第 1 章第 6.7.2.1 節有詳細規範，茲彙整如表 4：

表 4 CNIPA 變更申請人姓名或名稱之態樣及應附證明文件

申請主體	變更事由	證明文件
本國人	更改姓名	戶籍管理部門出具之證明文件
本國人	填寫錯誤	本人簽字或蓋章之聲明 本人之身分證明文件
企業法人	變更名稱	工商行政管理部門出具之證明文件
事業單位法人 社會團體法人	變更名稱	登記管理部門出具之證明文件
機關法人	變更名稱	上級主管部門簽發之證明文件
其他組織	變更名稱	登記管理部門出具之證明文件
外國人 外國企業 外國其他組織	變更姓名或名稱	參照以上各項規定提交相應之證明文件
外國人 外國企業 外國其他組織	更改中文譯名	申請人（或專利權人）之聲明

²⁸ 依中國大陸專利審查指南第 1 部分第 1 章第 6.7 節規定，登錄事項可分為（1）與人事有關之部分，包括申請人（專利權人）相關事項、發明人姓名、代理人、聯絡人及代表人等；以及（2）其他部分，包括申請案號、申請日、發明名稱及優先權資訊等。其中，與人事相關之登錄事項發生變更時，當事人即應依規定辦理登錄項目變更，至其他登錄事項，可由 CNIPA 依職權進行變更。

²⁹ 中國大陸國家知識產權局，專利收費、積體電路布局設計收費標準，<https://www.cnipa.gov.cn/col/col1518/index.html>（最後瀏覽日：2023/02/14）。

針對涉及主體變更之權利異動部分，依專利法第 10 條第 2 項規定，轉讓專利申請權或專利權，當事人應訂定書面契約，並向國務院專利行政部門登記，該權利轉讓自登記之日起生效，並由國務院專利行政部門予以公告。另專利法實施細則第 14 條亦規定，專利權因其他事由發生轉移，當事人應檢附相關證明文件或法律文書向國務院專利行政部門辦理專利權轉移手續，且參照專利審查指南第 1 部分第 1 章第 6.7 節後段規定，專利申請權（或專利權）轉讓或因其他事由發生轉移，申請人（或專利權人）仍應以登錄項目變更之形式向 CNIPA 辦理登記，故應繳納人民幣 200 元之登錄事項變更費。

（三）小結

針對申請人部分，倘專利申請案於申請時未填寫申請人，CNIPA 將直接處分申請案件不予受理，此相較我國及大部分國家皆設有以申請人補正之日為申請日之規定更為嚴格；另於申請規費部分，無論係變更申請人名稱或專利權利轉讓登記，其應繳納之登錄事項變更規費數額皆相同，此與我國變更申請人姓名或名稱所需規費大幅低於讓與登記規費之情形有所不同。除此之外，於變更申請人姓名名稱及權利轉讓部分，CNIPA 現行之規範與我國較為相似。

值得注意者，針對申請變更申請人、專利權人姓名或名稱部分，即便 CNIPA 於專利審查指南明文列舉各類變更事由及其應檢附之證明文件態樣，惟就以填寫錯誤為由申請變更時，僅規範自然人姓名填寫錯誤時，應檢附之聲明及身分證明文件，並未揭示公司企業或機關法人倘以填寫錯誤之名稱為由辦理變更申請人名稱時，應檢具何種證明文件辦理申請，且無論係單純之文字誤繕或誤以其他法人名稱提出申請，究應如何區分該變更申請人名稱是否未涉及主體同一性之異動，或應以權利轉讓方式辦理，仍未明確敘明。

肆、法規實務之比較分析

綜觀五大局相關法令及實務規範，針對專利申請案件未填寫申請人之影響，或因誤繕變更申請人姓名名稱及涉及主體變動之權利轉讓等處理方式，各局仍有些許不同，與本國規定亦有相異之處，茲彙整如表 5 至表 7：

表 5 未填寫申請人之影響

	USPTO	EPO	JPO	KIPO	CNIPA	TIPO
專利申請案之申請日	1、以發明人作為申請人，不影響申請日 2、如未填寫發明人資訊，以補正之日作為申請日	以補正之日作為申請日	以補正之日作為申請日	以補正之日作為申請日	不予受理	以補正之日作為申請日
經通知逾期仍未補正	不予受理	不予受理	不予受理	不予受理	無	不予受理

表 6 申請人變更姓名或名稱

	USPTO	EPO	JPO	KIPO	CNIPA	TIPO
辦理方式	變更申請人姓名或名稱	變更申請人姓名或名稱	變更申請人識別碼所載申請人資訊	變更客戶編碼所載申請人資訊	變更登錄事項	變更申請人姓名或名稱
應檢附文件	申請人資料表	申請書證明文件	申請書	申請書	申報書證明文件	申請書證明文件
應繳納規費	無	無	無	無	人民幣 200 元	新臺幣 300 元

表 7 申請人主體變更

	USPTO	EPO	JPO	KIPO	CNIPA	TIPO
辦理方式	權利轉讓之讓與登記	權利轉讓之讓與登記	權利轉讓之讓與登記	權利轉讓之讓與登記	權利轉讓之讓與登記並變更登錄事項	1、如為記載錯誤申請人或缺漏共同申請人，即應以申請人確立之日為申請日 2、權利轉讓之讓與登記
應檢附文件	申請封面頁讓與封面頁證明文件 申請人資料表	申請書證明文件	申請書證明文件	申請書證明文件	申請書證明文件	申請書證明文件
應繳納規費	1、電子申請免收規費 2、紙本申請美元 50 元	歐元 110 元	依權利種類及各該轉讓事由繳納相應規費	依權利種類及各該轉讓事由繳納相應規費	人民幣 200 元	新臺幣 2,000 元

即便五大局皆有因誤繕、拼字錯誤等事由變更申請人姓名或名稱之相關規定，針對涉及不同主體之權利異動，亦有包括繼承、公司分拆、合併或權利買售交易等轉讓規範，惟於實務作法及具體判定方式尚有未臻明確之處。儘管如此，藉由歸納五大局制度性之差異，仍得以推論其對申請人認定之方式及變更申請人是否涉及主體異動之考量重點，並與我國現行規範進行比較分析。茲分述如下：

一、申請人為取得申請日之要件

我國專利審查基準第1篇第5章第1.1節規定，倘提出專利申請時，未於申請書揭示申請人姓名或名稱，以補正之日為申請日，未補正者，申請案將不予受理；另倘申請書記載之申請人有誤，於申請後更正為正確之申請權人者，即應以申請人確立之日為申請日，此規定係考量專利申請案件之提出，應由具有專利申請權之主體為意思表示。據此，申請書未載明申請人或記載不具專利申請權之申請人，因該申請案件意思表示主體及其效力無法確認，故無法受理該等申請案件。經查五大局現行法令規範，採行先申請主義之國家，專利申請人皆為取得申請日之要件，惟多半僅規定申請時未載明申請人姓名或名稱，專利專責機關將通知申請人進行補正，並以補正之日為申請日。似未見申請時記載錯誤或不適格之申請人，應以申請人確立之日為申請日之規定。

實務上，倘申請時申請人記載錯誤或不適格，各該專利專責機關是否將通知申請人進行補正，並以補正之日為申請日；抑或採行變更申請人之方式處理，而不影響案件之申請日，將取決於各機關對於申請時申請人記載錯誤或不適格一事，是否即產生申請人未確立，因此視為未於申請時提供申請人，以致延後申請日之法律效果。另由多數機關皆採未載明申請人即應以補正日作為申請日之規範推論，取得申請日之關鍵，係在於該提出專利申請之意思表示，是否確為專利申請權人之真意。此外，倘於申請書申請人欄位填寫一任意之姓名或名稱，即取得申請日，並得於申請後主張誤繕以更正之，此將與前開規範之意旨有所不符，且申請人誤繕，如係難以提出誤繕證明之態樣，例如誤載無意義或不存在之申請人姓名或名稱時，考量實際上並無此申請人，因此將無法以讓與方式將申請權轉讓予適格之申請人，故以確立申請人之日為申請日，或提供實務上較為彈性之處理方式，且相較以誤繕變更方式變更申請人姓名或名稱，更為符合專利應由「專利申請權人」具備相關申請文件向專利專責機關提出申請之精神。

二、法人申請人適格性之認定

提出專利申請時，即便已完整填寫申請人之名稱，依我國專利法施行細則第2條第1項後段規定，專利專責機關認有必要時，仍得通知申請人檢附身分證明或法人證明文件，以認定其是否為適格之申請主體。實務上，針對法人申請人部

分，智慧局將以申請書所載申請人名稱進行初步判定，倘就其是否具備獨立法人格有所疑義，將依前開規定要求申請人檢附組織章程、工商登記證明或取得法人資格之法令依據等證明文件。

經查五大局相關規範，皆未明定法人申請人之主體認定方式，針對實務上應如何判定申請人是否具備獨立法人格，EPO 表示，申請人是否具備獨立法人格，係取決於該管主管機關或國家之法令規範，僅於相當罕見之情況下，EPO 才會要求申請人提供證據，以證明其符合歐洲專利公約第 58 條規定所稱之法人。對此，KIPO 表示，申請人得檢附載有申請人名稱、地址及國籍等資訊之文件，包括委任書、優先權證明、PCT 申請證明或專利讓與登記證明等，以作為其具備法人資格之依據。另 JPO 則表示，倘無法以名稱判定申請人是否具備法人資格時，申請人僅需於申請書敘明其取得獨立法人格之法令依據，無須檢附相關證明文件。相較我國之規定，採行申請人識別代碼管理制度之國家，於申請專利時，倘對申請人之適格性有疑慮，其認定方式似較為寬鬆，僅須檢附可供記錄並據以核發申請人代碼之申請人資訊，或以申復方式釋明即可。

三、申請人變更名稱是否涉及主體異動

針對涉及申請人主體異動之變更，儘管五大局皆明定以權利轉讓方式辦理，惟如因自身疏失或行政作業流程錯誤，導致誤以其他公司名稱進行專利申請，或誤將發明人列為申請人時，倘可證明確實係因誤繕所致，即便填寫錯誤之申請主體，實務上似仍得以變更姓名或名稱之方式處理。於此情況下，針對以誤繕為由申請變更申請人之案件，專利專責機關究應如何認定申請人是否具備主體具同一性，即便涉及不同主體之異動，專利專責機關又應如何區分此類案件應以誤繕變更或權利轉讓方式辦理，不無疑義。且查五大局現行規範，皆未敘明其判定標準及實務處理方式，即便向各該專利局洽詢，仍未獲明確答覆，是推論五大局仍將視申請人檢附之證明文件，針對具體個案認定是否符合變更申請人之規範，換言之，即是於實務上仍保留一定程度之認定及解釋空間，倘無法據以證明該變更申請人係因更名、誤繕或翻譯錯誤等事由，仍應依相關規定以權利轉讓之方式辦理。

伍、結語

有關申請人主體認定之方式，儘管五大局皆認可法人得作為專利申請人，惟就申請人是否具備獨立法人格有所疑義時，具體應如何判定，相關法規均未明定。另針對申請人異動或變更名稱部分，各國採行之制度規範較為相近，如僅係以單純誤繕或拼字錯誤等事由，申請變更申請人名稱，因未變更其主體同一性，故仍以變更申請人名稱之方式處理；倘涉及申請主體同一性之變動，則應以權利轉讓方式辦理。此區分方式，與我國現行規範亦為相同。

實務上，儘管各國均未明確揭示申請案件是否涉及變更主體同一性之判定方式，惟考量各該法規制度之差異，如申請人代碼管理機制、應檢附證明文件之態樣及法定規費數額等，其具體個案認定方法及判定標準之嚴謹程度，亦會因此有所差異。然而，當專利申請案件之申請人為行政機關，且欲將申請人變更為另一行政機關時，究係應以其權利屬於公法人，至未變更主體同一性，故以變更申請人名稱之方式處理；或考量行政機關為公法人之執行單位，各該行政機關係屬分別獨立之行為主體，因此涉及主體變更，應以權利轉讓方式辦理，除 USPTO 早期曾以讓與方式辦理外，其他國家之處理方式，仍有未明。對此，儘管 KIPO 似將不同行政機關皆視為不同之行為主體，並給予不同之客戶編碼，惟此類案件是否即以權利轉讓方式登記，而非以變更申請人名稱之方式辦理，因未於 KIPO 公開資料見符合此情形之具體案例，仍無法確認。由其現行制度規範推論之，行政機關變更申請人為另一行政機關時，程序上仍係以權利轉讓方式辦理，惟倘涉及確認主體同一性之爭議時，即依現行法律規範，以權利主體作為判定依據。

參照我國最高行政法院 108 年度上字第 1169 號判決，行政機關行為之效果，仍歸屬於權利義務主體之公法人，惟此非僅限於具上下隸屬關係之機關。依中央行政機關組織基準法第 3 條第 1 款規定，機關係就法定事務，有決定並表示國家意思於外部，而依組織法律或命令設立，行使公權力之組織。據此，由於各該中央行政機關皆為國家意志之執行者，其權利應歸屬於國家，故於最高行政法院判決意旨下，不相隸屬之中央行政機關皆應屬同一主體，因此當申請人由中央行政機關變更為不相隸屬之另一中央行政機關時，並未變更其主體同一性，未涉及不同主體之權利轉讓，是應以變更申請人名稱方式辦理。

變更專利申請人主體認定原則之研析（下） ——以我國規定及司法判決為例

邱俊銘

壹、前言

貳、權利主體意義與專利申請人資格之差異

- 一、權利主體之意義
- 二、專利申請人資格
- 三、行政機關是否得申請或登記其他權利
- 四、小結

參、最高行政法院之司法見解研析

- 一、申請人適格性議題
- 二、獨立行政機關之認定
- 三、主體同一性之認定標準

肆、主體同一性認定之衝突與調和

- 一、採「權利主體」說
- 二、採「行為主體」說
- 三、司法見解與專利審查基準之調和

伍、結論

作者現為經濟部智慧財產局專利一組專員。
本文相關論述僅為一般研究性質，不代表任職單位之意見。

摘要

本文透過詳細分析最高行政法院 108 年度上字第 1169 號判決，對當時專利申請人主體同一性認定之判斷標準、法規依據、延後該案申請日之處分依據及上訴理由，並分析法院判決理由以及對未來案件所產生之影響。經由此案之判決結果，專利專責機關對於申請人主體之認定依據是否因此產生衝突與調和，對於行政機關為申請人，申請專利案件後又以誤繕名稱方式異動為其他行政機關，是否影響申請日認定？相關法規如何修正，並對相關議題的未來影響提出建議。

關鍵字：專利申請人、申請人主體、專利申請日、專利法

Patent Applicant、Entity of Applicant、Filing Date of Patent Application、
Patent Act

壹、前言

有關專利申請案申請人主體認定原則之探討，本文以我國專利申請案為例，針對 A 公司及美國國家衛生署（National Institutes Of Health，下稱美國衛生署），提出專利申請後，更正其共同申請人為美國衛生與公眾服務部（The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services，下稱美國衛服部），於申請階段是否因行為主體異動而處分延後專利申請日之議題，爰透過我國其他行政機關就類似情形之處理準則及司法見解之研析，以探討有無研修而變更我國現行規定之必要。

該案於 106 年 2 月 14 日申請發明專利後，另於同年 8 月 10 日聲明共同申請人美國衛生署為美國衛服部之下級單位，不具法人格，應更正共同申請人為美國衛服部。經濟部智慧財產局（下稱智慧局）依據該案申請時之專利審查基準第 1 篇第 3 章第 4.1 節變更申請人姓名或名稱第 6 段規定：「申請人姓名或名稱誤繕（例如拼字或打字錯誤）時，應檢附相關證明文件，惟如與申請同時檢附之文件比對不能認定主體同一性時，應以申請人確立之日為申請日」，以及第 5 章第 1.1 節申請書第 4 段至第 5 段規定：「申請人以最初提出之申請書所載為準，專利申請權為共有時，應載明全體共有人之姓名或名稱。申請後如須變更申請人，應檢送申請權讓與證明文件辦理讓與登記」、「申請書所載之申請人如有錯誤，於申請後更正為正確之申請權人者，以申請人確立之日為申請日。」¹等相關規定，認定該案變更申請人名稱影響申請人主體同一性認定，應處分延後申請日至專利申請人確立之日。

該案於 106 年 8 月 10 日申請更正專利申請人，因美國衛生署及美國衛服部皆為美國政府之行政機關，依我國現行規定皆為適格之專利申請人，故智慧局經審查後認定二者為不同之行為主體，遂依專利審查基準之規定，延後專利申請日至 106 年 8 月 10 日。

¹ 本文有關專利審查基準之引用如無特別敘明者，皆指該案申請時之規定。

申請人不服，認為美國衛生署並非適格之申請人，其權利依美國法律應歸屬於美國衛服部，本案應為更正申請人名稱，不應延後專利申請日，因而提出訴願，後經訴願駁回，提起行政訴訟；經智慧財產及商業法院²撤銷原處分及訴願決定，智慧局認為該判決影響專利申請權主體同一性之認定原則及行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇等行政程序法規定，爰提起上訴，惟經最高行政法院於110年11月11日108年度上字第1169號判決³智慧局上訴駁回，應另為適法之處分。

有鑒於該案涉及申請權主體同一性之認定，對於申請人如為行政機關申請專利後，更正（變更）申請人名稱為其他行政機關是否涉及異動其行為主體，進而延後申請日，以及是否應以讓與專利申請權或專利權之程序辦理所生影響甚鉅，爰就該案之判決以及其對專利審查實務作業之影響進行研析。

貳、權利主體意義與專利申請人資格之差異

該案原申請人美國衛生署是否具備申請人資格，以及是否為權利主體如何影響其更正（變更）申請人後主體性是否異動的認定，其主要爭點在於依申請時專利審查基準專利申請人主體是否異動的認定，應以申請人之「行為主體」為判斷基礎，亦或是申請人之「權利主體」為判斷基礎？為釐清此議題即有先就申請人權利主體地位與專利申請人資格之內涵及區別先行探討，因此本文先就我國現行關於權利主體意義及專利申請人資格的相關法律規定來探討其意義：

一、權利主體之意義

所謂的權利主體指的是依法得享有權利並負擔義務的行為個體，包含了自然人及法人，自然人之權利能力依我國民法規定為：「人之權利能力，始於出生，終於死亡。」⁴法人之權利能力依民法規定為：「法人非依本法或其他法律之規定，不得成立」、「法人於法令限制內，有享受權利負擔義務之能力。但專屬於自然

² 詳如智慧財產及商業法院107年度行專訴字第74號判決。

³ 詳如最高行政法院108年度上字第1169號判決。

⁴ 民法第6條。

人之權利義務，不在此限。」⁵ 因此無論是自然人或法人依法皆具有享受權利負擔義務之能力，是完整的權利義務主體。

承上所述，法人應依法設立，並於法令限制內，有享受權利負擔義務之能力，其中又衍生出公法人及私法人之差異。公法人依其組織法之公法設立，目前我國公法人有國家、地方自治團體以及行政法人；私法人則依據民法或其他私法規定設立，如公司或各種社團法人及財團法人。

在我國現行法制之下，僅有自然人及法人擁有完整之權利能力為權利義務主體，其他不具備法人地位之團體或機關，其相對應權利或法律行為之效果最終皆歸屬於團體成員或是其機關所屬之法人，即便是行政機關也僅是其所屬公法人之分支，具有代表其所屬公法人表示意思，從事公共事務，具有單獨法定地位之組織⁶，不具備完整的權利主體地位。

司法判決亦支持行政機關並非權利義務主體，如最高行政法院 101 年度判字第 980 號判決意旨：「行政主體」與「行政機關」乃屬不同之法律概念，前者係指具有權利能力，受託付完成行政任務之組織及主體，為行政法權利及義務之歸屬主體；後者則指一切依組織法規設立，用以執行行政主體事務之機關，蓋行政主體雖具權利能力，但除受委託行使公權力之自然人外，本身並無行動能力，必須設置行政機關為其作成行為，以執行行政任務。故行政機關係為其所屬之行政主體作成行為，本身並無權利能力⁷。

二、專利申請人資格

我國專利法僅規定專利申請權之歸屬⁸，並未明文規定專利申請人之資格，但在專利審查基準第 1 篇第 3 章專利申請人中則載明本國申請人為自然人、法人、公立學校、政府機關、公營造物等獨立預算之公法組織⁹；外國申請人則為自然人及依外國法律組織登記成立之法人等¹⁰。

⁵ 民法第 25 條、第 26 條。

⁶ 行政程序法第 2 條第 2 項：「本法所稱行政機關，係指代表國家、地方自治團體或其他行政主體表示意思，從事公共事務，具有單獨法定地位之組織。」

⁷ 詳如最高法院行政法院 101 年度判字第 980 號判決，引自陳敏，行政法總論頁 899-906。

⁸ 專利法第 5 條第 2 項：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」

⁹ 私立學校及私立醫院實務上比照公立學校及公立醫院。

¹⁰ 專利審查基準第 1 篇第 3 章第 2 頁，該案爭議申請時之專利審查基準。

由以上規定可看出，雖然我國專利法對於專利申請人之資格並未有明文規定，然實務上專利申請人除為法律上擁有完整權利義務之自然人及法人外，行政機關、公立學校或其他公營造物等具有獨立預算之組織亦得為專利申請人。因此專利申請人並不以具有完整權利義務能力為要件，當申請人為公法組織時，僅需具有獨立預算能獨立行使職權為單獨之行政機關即可為專利申請人。

不過分公司、非法人團體、非法人之營利事業單位或是機關、學校之內部單位，則不得作為專利申請人，應以總公司或是非法人團體之代表人或該內部單位所屬之上級行政機關為申請人。實務上對於非適格之申請人於智慧局通知補正後，改以專利申請書上所載之代表人或是該內部單位所屬之上級行政機關或分公司之總公司等適格之申請人，並不會認定其變更行為主體同一性，仍會維持其原有之申請日。

因此智慧局專利審查判斷公務部門是否得為專利申請人時，其認定標準並非其是否為權利義務主體，而是認定其是否得為行政程序上之單獨的行為主體，如為適格之行政機關，將認定為單獨的行為主體得作為申請人，嗣後變更為其他行政機關即便是其上級之行政機關，因為二者皆為適格之申請人，因此認定為行為主體的變更，應採讓與申請權方式為之，如不採讓與方式直接更正申請人則會認定為行為主體不具同一性，延後專利申請日至申請人確立之日。

三、行政機關是否得申請或登記其他權利

由上述內容可知，行政機關是否為權利主體並不必然與其是否得作為專利申請人劃上等號，那行政機關是否可作為其他權利的所有人或登記人呢？這端視各相關權利的法律如何規定。

以同屬智慧財產權領域中著作權及商標權為例，著作權因無需登記，著作人於著作完成時享有著作權¹¹，因此創作者在著作完成後即享有著作權，而法人則可以以雇用人或出資者的身分以契約約定成為著作人享有著作權¹²，並未限制著作權人以自然人為限，行政機關亦可透過出資或僱傭關係成為著作人而享有著作權（包含著作人格權及著作財產權）。

¹¹ 著作權法第 10 條。

¹² 著作權法第 11 條、第 12 條。

我國商標權須經審查並註冊公告後始得取得權利，商標申請對於申請人身分之規定與專利申請人不同，舉凡自然人、法人，或者是依法設立登記的非法人團體、依商業登記法登記的商號、行號有使用商標來表彰自己營業上商品或服務的需要，都可以個人、法人或營業主體的名義申請商標註冊。因此商標申請人的接受範圍大於專利申請人，二者的規定並非完全一致，且商標申請人縱嗣後更正或變更申請人名稱亦不會影響商標申請日，只是如涉及權利移轉申請人變更主體，應以讓與方式為之。¹³

除此之外，像是土地登記則是規定登記人必須是權利主體，如公有土地應由保管機關囑託地政機關登記，但必須以國家或縣、市、鄉等地方自治團體為所有人¹⁴，因此行政機關僅為土地之保管人及使用人，所有權人仍為其所屬之公法人。外國法人之土地登記，應依我國法律規定予以認許，始得為權利主體，並且外國公司辦理土地登記應以總公司名義為之¹⁵。

因此在不同的法律制度之下，行政機關得否為權利所有人或是相關權利的申請人亦有不同規定，與行政機關是否為權利主體並無絕對關係，上述權利在關於外國法人是否得登記或持有方面，除有特殊規定外，實務上比照本國法人辦理。

四、小結

綜上所述，行政機關並非權利主體，其所屬之公法人才為真正的權利主體，但行政機關在不同的法律制度之下雖非權利主體，依然得為不同權利之申請人、管理人或所有權人，為事實上的行為主體，實質上使用並管理各該項權利。

專利法及相關規定對於公法組織是否得為專利申請人的判斷，在於其是否為單獨的行政機關。對於外國行政機關是否得為專利申請人，目前並無明文規定，實務上比照國內行政機關辦理。該案原申請人美國衛生署，智慧局依美國政府機關網站上之敘述，以及其在多國皆有專利申請案，認定其為行政機關屬單獨行為主體，為適格之專利申請人。

¹³ 商標程序審查基準第 13 章註冊前變更及更正。

¹⁴ 土地法第 52 條：「公有土地之登記，由原保管或使用機關囑託該管直轄市或縣（市）地政機關為之，其所有權人欄註明為國有、直轄市有、縣（市）有或鄉（鎮、市）有。」

¹⁵ 外國人在我國取得土地權利作業要點第 4 點。

該案依處分時之專利審查基準規定，適格之行為主體（美國衛生署）嗣後更正（變更）專利申請人至另一個適格之行為主體（美國衛服部），因此衍生是否應處分延後專利申請日之議題。然而藉由先前的討論，我們亦可知具有專利申請人資格與是否為權利主體，實為二個不同層次的問題，而我國專利審查就審查基準中主體同一性認定，一向採行為主體，而不是權利主體之見解，此為訴訟過程中影響結果之重要觀點。

參、最高行政法院之司法見解研析¹⁶

申請案原共同申請人美國衛生署更正其申請人為美國衛服部，是否有因行為主體不一致，而有當時專利審查基準規定，申請人錯誤，更正申請人以申請人確立之日為申請日之適用，現就相關爭點及最高行政法院判決見解研析如下：

一、申請人適格性議題

（一）申請人之適格性認定法規之爭議

依據當時專利審查基準之規定，本國專利申請人可為自然人、法人、公立學校、政府機關、公營造物等具有獨立預算之公法組織。外國人除依其所在國家或組織對我國國民申請專利不予受理者外，外國自然人或依外國法律組織登記成立之法人，皆可申請專利。

該案原申請人為 A 公司及美國衛生署，為外國法人及外國行政機關，我國專利審查基準就外國行政機關是否具有申請人資格，並未有特別規定，但參酌本國申請人為行政機關之規定，智慧局認為美國衛生署為美國之行政機關，具備申請人資格。

行政機關作成行政處分時，對於相同或具同一性之事件，為保障人民之正當合理之信賴，並維持法秩序之安定，應受合法行政先例或行政慣例之拘束，如無實質正當理由，即應為相同之處理，以避免人民遭受

¹⁶ 詳如註 3。

不能預見之損害，此即所謂行政自我拘束原則¹⁷，美國衛生署於我國及其他國家皆有專利申請案，為適格之專利申請人，本於行政自我拘束原則對於「申請人資格」應予以一致性之認定，始符合行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇之行政行為一致性原則¹⁸，據此智慧局認為美國衛生署為行政機關並具有專利申請人資格。

但申請人則認為其為美國籍應回歸母國法律規定，非依循我國基準為判斷準則，依據美國聯邦法美國衛服部轄下所有組織、人員於工作上所產生之權利皆歸屬於美國衛服部，美國衛生署不具備權利能力，故美國衛服部實為適格之申請人，原申請人美國衛生署「非適格之申請人」亦非權利主體，更正正確申請人為美國衛服部並未變更申請人主體同一性，不應延後專利申請日。

智慧局則認為依我國專利審查基準之規定，行政機關有作為專利申請人之資格，為單獨行為主體，本就不以是否具備公法人人格或權利能力為申請人資格要件。原共同申請人美國衛生署，變更適格之專利申請人行為主體至另一適格之申請人行為主體，即為主體同一性變更，應以讓與方式為之，或者延後其專利申請日。

（二）最高行政法院之見解研析

最高行政法院認為該案申請權應屬於美國衛服部，依申請人所提之事證，可證美國衛生署在美國衛服部設有助理部長職位，依照美國聯邦法規定，美國衛生署員工之發明，應直接向美國衛服部之助理部長報告，並由美國衛服部取得該發明所有權，系爭申請案所取得之權利應歸美國衛服部所有。

美國衛生署之專利申請權利依美國聯邦法規定，應由美國衛服部取得，不能以美國衛生署與美國衛服部為不同之行政機關而有不同認定，縱有如美國疾病管制與預防中心或者是美國食品藥物管理局等隸屬於美

¹⁷ 最高行政法院 106 年度判字第 527 號判決意旨參照。

¹⁸ 行政程序法第 6 條。

國衛服部之機構，於我國為專利申請案之申請人，仍不能據以否認該案依美國聯邦法規，應由美國衛服部取得所有權利，亦不足以作為否定該案變更前、後之權利主體具同一性之認定。

美國衛生署雖為我國專利法上適格之申請人，但具申請人地位與是否得作為主體同一性判斷標準為二個不同概念，基於上、下級機關為同一權利主體，具有主體同一性，該案專利申請權依美國聯邦法規權利仍應歸屬於美國衛服部，變更申請人名稱美國衛生署為美國衛服部，不涉及主體同一性變動，不應延後專利申請日。

二、獨立行政機關之認定

（一）申請人是否為行政機關引發申請人適格性之爭議

申請人主張美國衛生署為美國衛服部之內部單位，並提出宣誓書及組織架構圖佐證美國衛生署為美國衛服部之營運單位，且依據美國聯邦法第 45 章第 7.1 條至 7.3 條之規定，健康與科學事務助理部長所代表的政府，應取得所屬政府員工發明之所有國內權利、所有權及利益。該案依美國法律應由美國衛服部取得權利，申請人變更為其上級機關，應比照不適格之「分公司」更正為「總公司」，不應延後其專利申請日。

智慧局則認為申請人雖稱美國衛生署為內部單位，但其於美國另有專利申請案，且同隸屬於美國衛服部之下的美國食品藥物管理局於美國也有專利申請案。可證明美國衛生署為具有單獨行為能力之行政機關而非內部單位，依我國專利法具有專利申請人資格，更正申請人行為主體為美國衛服部，應以其申請人確立之日為專利申請日。

（二）最高行政法院之見解研析

最高行政法院認為美國衛生署或美國食品藥物管理局於美國有其他申請案，僅能說明美國實務處理是否允許相關行政機關得受讓成為美國專利法之專利權人，並不表示其為權利主體，該案依美國聯邦法規定權利既然由美國衛服部取得，關於其權利變更前、後均由美國衛服部所有，權利主體同一性並未有所不同。

該案專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）對應申請案原以美國衛生署為申請人，經美國衛服部發現錯誤後，更正申請人，PCT 對應申請案並未延後其專利申請日。PCT 申請為國際合作之重要專利申請制度，基於我國專利申請審查實務，宜與國際專利審查實務接軌為由，認申請人由美國衛生署變更為美國衛服部，並未失去「主體同一性」，不應異動其專利申請日。因此美國衛生署員工職務發明，其權利由美國衛服部取得，申請人由美國衛生署更正為美國衛服部，仍具有主體同一性，仍應維持原專利申請日。

最高行政法院亦認為依申請人所檢附美國衛服部之組織架構圖，美國衛生署為美國衛服部之「營運部門」，屬於美國衛服部之一部分，由申請人提供之宣誓書及其他文件，亦載明美國衛生署為美國衛服部之內部單位，與美國衛服部具有同一法人格以及主體性。因此將專利申請人由美國衛生署更正為美國衛服部，不會造成申請人主體同一性或法人格之變動，專利申請權應由美國衛服部取得。

三、主體同一性之認定標準

（一）申請主體是否變更之爭議

申請人主張本案誤繕為非適格之申請人美國衛生署，應更正為正確申請人美國衛服部，其為相同權利主體，並無影響主體同一性，智慧局則認為依據當時專利審查基準相關規定：「變更申請人姓名或名稱，指未變更主體同一性」、「如與申請同時檢送之文件比對不能認定主體具同一性時，應以申請人確立之日為申請日或讓與登記方式處理。」已變更申請人行為主體，影響主體同一性。

美國衛生署既為美國政府之行政機關，為適格之申請人，變更申請人行為主體為美國衛服部，其「行為主體」已然變更，不具備主體同一性。因此應以讓與專利申請權方式為之，如不以讓與專利申請權方式為之，僅更正申請人，則應以其申請人確立之日為專利申請日。

申請人則認為美國衛生署為內部單位，本身不具備權利能力，其權利歸屬於美國衛服部，因此「權利主體」並未異動，且美國衛服部為美國衛生署之上級機關，變更申請人為美國衛服部，如同專利審查基準中之規定，分公司為不適格申請人，如以分公司為申請人，智慧局應通知改由總公司申請，並未變更主體同一性，不應延後專利申請日。申請人並聲明美國衛生署於 PCT 之申請案，亦將申請人由美國衛生署改為美國衛服部，其專利申請日亦未因此而延後，未影響該案權利主體認定。

（二）最高法院之見解研析

最高法院認為智慧局雖主張美國衛生署為我國專利法上適格之申請人，變更為另一適格之申請人涉及變更行為主體同一性，然智慧財產及商業法院於其判決中已說明行政機關係國家所設置之獨立組織體，依行政權範圍內之管轄分工，有行使公權力並代表國家為各種行為的權限，其效果則歸屬於權利主體之國家。

依據專利法及專利審查基準相關之規定，變更申請人姓名或名稱並不以更名、誤繕或翻譯錯誤為限，未改變專利申請權利主體同一性，即不生專利創作權利主體歸屬變動之情形，而得以更名、誤繕或翻譯錯誤等原因變更申請人姓名或名稱，以維護專利創作申請權人之權益。因此，如未改變專利創作權利主體同一性，而申請變更申請人姓名或名稱，為保障專利創作申請權人，原專利申請日不應受到影響。

因此最高法院對於專利審查基準中主體同一性的解釋，認為應指「權利主體」的同一性，而非智慧局於上訴理由中認為的「行為主體」的同一性。如申請人變更姓名或名稱之對象為同一權利主體，如屬同一公法人之上下級行政機關，則不應延後其專利申請日。

行政機關係「行為主體」而非「權利主體」，其在權限內所為之行為，無論屬於公法行為或私法行為，其結果最後均歸屬於權利主體之國家。具有專利申請人之地位與具備「權利主體」地位之概念二者有別，因此變更申請人前、後如未變更其「權利主體」並未影響主體同一性。

肆、主體同一性認定之衝突與調和

該申請案之訴訟判決結果影響專利申請人主體同一性歷來皆以行為主體為判斷之基礎，經由最高行政法院判決可知，我國法院採「權利主體」解釋，如此一來對於專利審查實務勢必造成影響。

智慧局專利審查歷年關於申請人是否符合行政機關定義，皆採依其組織規程是否為獨立機關作認定，如有獨立之組織規程則認定為行政機關得作為專利申請人，如為內部單位則請其以所屬之行政機關為申請人。因此行政機關是否為適格之申請人，並不以其為權利主體為條件，若為適格之行政機關欲變更其申請人為另一適格之行政機關，無論是否有上、下級隸屬關係或是否屬於同一公法人格，皆須採讓與專利申請權（專利權）方式為之，如以更正申請人名稱方式則以申請人確立之日為專利申請日。

最高行政法院對該案之判決結果，將影響智慧局就不同行政機關之間是否具申請主體同一性之判斷基礎，由「行為主體」解釋轉變為「權利主體」，對專利審查實務判斷行政機關變更專利申請人，應採讓與申請權方式抑或是變更申請人名稱方式辦理有重大影響，爰就判決與實務產生之衝突以及未來應如何調和該矛盾予以說明如下：

一、採「權利主體」說

申請人主體同一性如改採「權利主體」為判斷基礎，未來申請人為行政機關，申請後變更其申請人名稱為其他行政機關，只要隸屬於同一公法人，即無讓與申請權或專利權問題，僅需變更申請人名稱即可。

同一權利主體之不同行政機關申請專利後，倘更正（變更）申請人名稱不再涉及專利申請日之異動，然而國內行政機關是否隸屬於同一公法人可以用其組織規程作為判斷依據。但是外國組織是否為行政機關的判斷原本就相對困難，變更前、後是否屬於同一權利主體更仰賴申請人提供相關證明佐證，以及審查人員之斟酌與裁量。

除此之外，部分私法組織雖非權利主體，但其性質與行政機關相似，智慧局實務上仍認可其具備專利申請人資格，例如私立醫院或私立學校，但私立醫院及私立學校並非權利主體，其所屬之財團法人才為權利主體。最高行政法院之判決結果，對於此類具有申請人資格的私法組織是否也適用？如某財團法人同時設有醫院及學校，以學校名義申請專利後，嗣後變更為同一財團法人設立之醫院，向智慧局申請變更或誤繕其申請人名稱，是否也可以權利主體未異動為理由，以變更或更正申請人名稱方式辦理，而不是以讓與申請權方式為之？最高行政法院之判決雖未明示，但以權利主體作為判斷基礎的話，仍有適用餘地，若申請人為外國醫院或學校變更前、後是否仍為相同權利主體之判斷對智慧局程序審查而言會更具挑戰性。

二、採「行為主體」說

如前所述，智慧局專利審查歷年來關於公法組織是否得為申請人皆視其是否行政機關或獨立行為主體為判斷依據，是否變更主體同一性也以行為主體是否變更為判斷基礎，實務上亦不乏行政機關於申請專利後變更申請人為其他行政機關，因此面臨應採讓與申請權或延後申請日之情形。

採取此認定基礎的優勢在於並非所有國家之行政機關皆如同我國有組織規程為判斷基礎，判斷外國組織是否為行政機關，以及是否具有專利申請人資格原本就具有一定難度。因此外國組織之申請人資格判斷一般藉由檢視過往案件資訊，或是請申請人提供相關身分文件進行查核，如無明顯疑慮，原則上專利審查採信申請人提供之證明。

智慧局確認其為適格之專利申請人後，嗣後如欲變更為另一適格之申請人即為申請行為主體變更，應採讓與程序為之。此判斷方式雖然便捷，但最高行政法院之見解將「申請人資格」與「主體同一性」判斷區分為兩個層次問題，與現行實務有悖，確有重新檢討相關規定之必要性。

三、司法見解與專利審查基準之調和

申請主體同一性應採取之基礎，最高行政法院已為最終定調，其見解非僅拘束個案，而是定調申請人主體同一性應回歸權利主體為判斷原則。智慧局原本以

行為主體作為專利申請人主體同一性之判斷基準，為依循最高行政法院之判決見解，應於審查基準中調和相關規定，當申請人主體是否同一而有爭議時，應改以權利主體為判斷基礎，行政機關具備申請人資格之認定並未改變，但其嗣後變更名稱為其他行政機關，如屬同一公法人則可以變更名稱方式為之，對申請人之權益將更有保障。

私立學校或私立醫院變更申請人為相同之權利主體，依新修正之專利審查基準，亦可由申請人提供相關文件與予證明，並受理其變更姓名。至於外國行政機關是否屬同一權利主體，鑒於不同國家對於行政機關認定方式未必相同，且智慧局亦無法獲悉其他國家之行政機關是否為單獨權利主體，未來依據新修正之專利審查基準規定，必須由申請人自行舉證再經判斷始能決定。

伍、結論

依我國專利審查實務行政機關雖非權利主體，依然為適格之專利申請人，因此過往對於專利申請人主體同一性之判斷，皆是以行為主體是否變更為判斷基礎，對審查人員而言不失為一個較為簡便之判斷標準。

自該案產生爭議後，該項既有觀念便受到相當大的挑戰，最終由最高行政法院判決認定主體同一性之判斷基礎應為「權利主體」，雖對專利審查實務上之作業造成衝擊，但有鑒於專利申請人主體同一性之認定，對於專利申請日及日後申請人變更或讓與之影響，採較為寬廣的「權利主體」為認定基礎對於申請人之權益能有較大保障。

但是變更認定標準勢必對審查實務造成影響，尤其是在國外組織變更前、後是否為同一權利主體的認定形成判斷難題，對於私法組織是否為同一權利主體，認定也容易產生爭議，僅能由申請人提供之文件進行合理性判斷，對於審查實務也充滿挑戰。

智慧局專利審查針對相關問題，已著手進行專利審查基準規定修正，針對行政機關之特殊性以及相同權利主體之申請人，雖不影響行政機關得為申請人之認



本月專題

變更專利申請人主體認定原則之研析（下）
——以我國規定及司法判決為例

定，但遇到變更申請人名稱或讓與申請權之情況加以明確化，明確規範相同法人格之權利主體，其隸屬之行政機關變更申請人名稱所應遵循之規範。對於具有與行政機關類似屬性的私立醫院及學校等私法組織，亦採取相同規範，使未來相類似案件皆能有確定的標準可供依循，對申請人提供更友善之專利申請制度。

元宇宙中 NFT 相關之美國著作侵權爭議 與訴訟案例初探

陳家駿

壹、前言

貳、NFT 之底層技術與法律屬性

參、Basquiat 畫作 NFT 與音樂網站 HitPiece NFT 之下架爭議

肆、沙丘電影書鑄造 NFT 之著作權爭議

伍、CryptoPunks 與 CryptoPhunks 之 NFT 著作權爭議

陸、經典電影「黑色追緝令」劇本 NFT 訴訟案

柒、印度 Husain「閃電」壁畫 NFT 之著作侵權訴訟

捌、BAYC 無聊猿 NFT 商標案背後著作權的弦外之音

玖、NFT 著作權爭議與訴訟案之歸納與省思

壹拾、虛擬世界去中心化之謎思——代結論

作者現為臺灣資訊智慧財產權協會理事長。

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

這一年來元宇宙雖然爆紅，但其究竟將以何面貌呈現還刻正發展與成形之中，而這同時 NFT 卻突然橫空出世，構成元宇宙中迄今最具體且具經濟價值之項目，但連帶的，針對 Web 3.0 區塊鏈和去中心化的特質，對智財權產生相當大的衝擊與眾多法律爭議，尤其是著作權方面。本文爰針對這一年多來，在美國所發生與 NFT 有關之著作權相關爭議或訴訟案件，加以盤點一一分析，來探討傳統實體世界的著作權法，究竟應如何適用於虛擬世界之中，雖目前案件多未判決或已和解，其中所衍生之著作權重要課題卻甚值得探討。

關鍵字：元宇宙、非同質化代幣、去中心化、第三代互聯網、NFT 法律屬性、NFT 賦能、著作侵權、戲謔模仿、轉化性合理使用
Metaverse、Non-Fungible Token (NFT)、Decentralization、Web 3.0、NFT Legal Attributes、NFT Empowerment、Copyright Infringement、Parody、Transformative Fair Use

壹、前言

元宇宙（Metaverse）自 2021 年被稱為元宇宙之爆發元年以來，全球各行業莫不競相投入。許多人將其描述為係一多元、持久且永遠在線上的數位環境，人們透過數位分身（digital avatars）進入，不論工作、開會、社交、購物、消費、娛樂、運動、學習、衣服鞋飾、創作藝術、欣賞虛擬畫廊或聆聽沉浸式音樂會等，都可讓頭像化身進到浩瀚的元宇宙中，與他人身歷其境即時共享互動，創造虛擬真實互換之數位人生體驗。

按元宇宙係融合虛擬環境和實體世界，透過結合網路與高運算處理（CPU/GPU/TPU）、5G/6G、雲端 & 邊緣基礎設施、邊緣與量子運算、AI 機器／深度學習、AR/VR/MR、去中心化 Web 3.0／區塊鏈／智能合約（虛擬貨幣 BTC/ETH/LTC 與 NFT）、即時渲染、頭像化身（avatars）、3D& 全息投影（hologray）等諸元素運作，建構互協作性（collaboration）和互操作性（interoperability）平台，達到虛實轉換合一的境界¹。

對此一橫空出世之全新領域才正要展開，雖已有許多遊戲平台雛形建置，惟迄今尚乏正式可供工作與生活之運作平台推出，但就在元宇宙尚處於萌芽未定之際，其間卻應運而生迄今應用最具體、廣受市場青睞之虛擬數位資產：非同質化代幣（Non-Fungible Token, NFT），自推出以來風行全球，近來雖被質疑將泡沫化致市場熱度漸有衰退，惟像無聊猿等 NFT 仍有一定增量。另一方面，元宇宙中固有許多著作權相關議題待探究²，但因「利之所在、訟亦隨之」，實際上 NFT 已衍生多起著作權訴訟，有鑑於美國是科技最發達且官司最多的國家，本文即以實務角度探討美國數件 NFT 著作侵權之爭議與案例³。

¹ 關於元宇宙之內涵，參陳家駿、許正乾，元宇宙之科技運作及使用者如何保護個人資料隱私，輔仁大學教育暨資訊科技法學評論，第 9 期，111 年 10 月。

² 參陳家駿，元宇宙科技之法律議題初探，月旦法學，第 322 期，頁 217-220，111 年 3 月。

³ 由於這些個案迄未有實體判決，故本文以初探為題俟後續進展再補充，而目前僅有一件中國大陸的杭州互聯網法院胖虎打疫苗案，已就著作權實體爭議作出判決（杭州互聯網法院（2022）浙 0192 民初 1008 號，號稱中國大陸 NFT 維權第一案），參陳家駿，從中英二國全球首宗法院裁決—談 NFT 及其平台交易之若干核心法律議題，月旦律評，第 3 期，頁 87-89，111 年 6 月。

貳、NFT 之底層技術與法律屬性

一、NFT 之底層技術與著作權法所謂「著作」

談 NFT 之底層技術與法律屬性前，先探究一下 NFT 是否係著作權法所謂之「作品」？其一般指透過文學、美術、音樂等發抒人類思想情感所表達出來之特定內涵，但隨著科技發展 NFT 已成為網路世代新風貌的作品。大部分 NFT 是基於 ERC-721 的代幣⁴，將文字、圖片、音檔、貼文、畫作、音樂、視頻、遊戲寶物、影片、動畫、服飾、時尚、娛樂與體育甚至虛擬不動產、網名等檔案內容予以數位化後，包括作者姓名、作品名稱、內容、圖示、創作時間、交易紀錄和所有者等資料（甚或創作理念等視鑄造者意願而置入），經雜湊函數（hash function）運作產生一組同樣長度 SHA-256 位元之英文與數字元之混合編碼，將這些資料寫入智能合約（smart contract），係一種得以表彰原生檔案之後設資料（metadata）。

基於 NFT 具獨特唯一的屬性，可證明實體或數位資產的所有權，所以構成一種數位憑證。本質上，經雜湊後之 NFT 已非原來之文學、美術、音樂內容本身，而且該等內容也不會存在 NFT 裡由肉眼看到，而是納入各項資訊雜湊後所衍生出的編碼，將原生作品內容轉化成一組雜湊值（hash value），基本上係儲存於區塊鏈上的後設數據，此 NFT 不但非一般傳統所稱之「作品」，也不符合著作權保護所要求的基本要件，欠缺所謂表達思想情感之原創性，故該項編碼本身不是受著作權保護之適格標的。

二、目前各國法院對 NFT 之法律屬性之認定

基於上述，這種 NFT 代幣本質上，既非有形之實體物也非動產，更不是貨幣、有價證券或 IP 智財等無體財產（NFT 係表彰但非 IP 本身內涵），那會是甚麼？目前各國已有之司法認定如下。

⁴ 反之，像以太幣或比特幣等同質化代幣，則是基於 ERC-20 的協議作出，但有的 NFT 並不採用 ERC-721 協議，像全球最大運動鞋商 Nike 控告網路經銷商 StockX 商標侵權案，StockX 的 NFT 就是採 ERC-1155。

（一）英國高院與新加坡高院對 NFT 之定性

英國高等法院 2022 年 4 月於首宗 NFT 可被凍結之禁制令案中，法院認定 NFT 係一種電流導致加密帳戶的一項信用項目（a stream of electrons resulting in a credit item to a crypto account），因英國在過去關於加密貨幣詐欺案件中⁵，已將加密貨幣視為財產權，因此再延伸認定 NFT 依英國法得將其視為財產權⁶。而同屬大英國協系統之新加坡，其高等法院亦於 2022 年 5 月裁決中，追隨英國高等法院確認 NFT 為私有合法財產，新加坡法院認為 NFT 是應受法律保護之數位所有權資產（digital ownership），NFT 已不僅是印在區塊鏈上的一串數字和代碼，而應將其視為數位資產，可擁有法律上保護的權利。

（二）紐約法院對 NFT 之定性

美國紐約法院則認為 NFT 是存儲在區塊鏈上的數據單元，其創造是為了實體事物（physical things）或數位媒介（digital media）之所有權移轉。NFT 鑄造後在平台市場上陳列，根據智能合約之移轉管理（transfer governing）自動執行相關交易。由於 NFT 透過存儲在區塊鏈上之歷史交易紀錄，可容易且安全地銷售，因此可作為價值儲存及投資標的。當鏈接到數位媒介時，NFT 連到如 jpeg 影像、.mp4 視頻檔或 .mp3 音樂檔等數位媒介檔案，創造唯一可識別之數位媒介檔（digital media file）。NFT 經智能合約存儲在區塊鏈上可追蹤去向，通常存儲在伺服器或分散式網絡上，讓 NFT 鏈接到相關圖像的數位媒介檔，或鏈接到虛擬世界中不同類型之虛擬數位媒介檔，且 NFT 可用於創造和銷售此類虛擬商品⁷。

NFT 交易在區塊鏈上進行，以數位方式存儲資訊於分散式資料庫，其與傳統可更改之資料庫不同，區塊鏈特性使其紀錄不可變更，因此一

⁵ 例如 2020 年底之 *Ion Science Ltd. v. Persons Unknown and Others* (unreported), 21 December 2020 (Commercial Court)。

⁶ *Lavinia Deborah Osbourne v. (1) persons unknown (2) Ozone Networks Inc. Trading as Opensea*, 2022 EWHC 1021 (Comm) Case No. CL-2022-000110.

⁷ *Hermès International, et al. v. Mason Rothschild* (1:22-cv-00384) (JSR), Memorandum Order, JED S. Rakoff, U.S.D.J. <https://casetext.com/case/hermes-intl-v-rothschild-5> (last visited Oct. 14, 2022).

旦輸入就不能刪除改變也無法撤銷；且由於係分散式去中心化，節點上任何人都可取得該資訊，但沒有人可對其掌控。法院認為這種技術得用於保護所有權和智財權，以確保原創作者保有信任並可從後續銷售中獲利的機制（即轉售分潤金詳後述）⁸。

（三）我國就 NFT 之定性

我國實務上就 NFT 迄無裁判，然依最高法院 107 年度台上字第 1096 號刑事判決，認為電磁紀錄應受財產權的保護⁹。因此，NFT 技術上應亦屬於一種電磁紀錄，在法律上屬性即係一種電磁紀錄財產權，而得受財產權之保護，被害人應可依侵權行為法律予以維權。然而，NFT 買到的僅是使用、收益、處分之權限，而非可取得原數位作品本身之任何內容，例如著作權之重製或公開傳輸等權限或其他授權，除非擁有智財之 NFT 發行方，願於智能合約中「賦能」（詳後述）。

參、Basquiat 畫作 NFT 與音樂網站 HitPiece NFT 之下架爭議

美國 80 年代紐約塗鴉藝術表現主義畫家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat），於 1986 年曾畫過一幅「自由梳子與塔」（Free Comb with Pagoda）作品（如圖 1），由一家公司 Daystrom 取得，2021 年 4 月在 NFT 最大交易平台 OpenSea 上出售該畫作之 NFT，並宣稱不僅要將「複製和智財權」讓予最高出價者，還聲稱 NFT 得標者可選擇銷毀原實體作品，目的在使 NFT 成為唯一存留作品。由於 Basquiat 1988 年英年早逝，遂由遺產管理人出面，主張其才是該畫之權利人且從未曾轉讓著作權給任何人，Daystrom 因未擁有合法權限，故在遺產管理人干預後將該 NFT 緊急下架。本件並無訴訟產生，但已突顯 NFT 鑄造者忽視 IP 智財權之問題。

⁸ Sarah Benowich, Birkin v. MetaBirkin: Digital Creativity v. Digital Infringing, June 21, 2022, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8b9c54a0-0acc-4b5a-9092-02b66985fa03> (last visited Oct. 14, 2022).

⁹ 電磁紀錄指以電子、磁性、光學或其他相類之方式所製成而供電腦處理紀錄，我國刑法第 10 條第 6 項。



圖 1 巴斯奇亞「自由梳子與塔」作品¹⁰

按個人財產權不等同於著作權，擁有著作權所依附存在之作品的實體版本，不等於擁有該作品之著作權。當某人購買一件作品之合法版本時，僅擁有該版本的個人財產權（personal property rights）；甚至可根據所謂的「權利耗盡原則」（doctrine of exhaustion）轉售該版本，意即著作權人在第一次銷售後的專屬散布權就已「用盡」。但是，由於該購買人對原作品並不擁有著作權，因此不能複製或製作該作品之任何副本¹¹。

惟類似之下架事件不只是 Daystrom 這件早期的爭議而已，作為重要著作標的之音樂領域，也產生 NFT 法律糾紛。一家音樂網站 HitPiece，發行推銷與大量歌曲有關的 NFT，高調宣傳買家可擁有「獨特的歌曲錄音」和「創造一個樂迷喜愛的音樂相關專輯插圖之數位展示」，係獨一無二、不可替代的音樂代幣。此導致美國唱片業協會（Recording Industry Association Of America, RIAA）於 2022 年 2 月初，向 HitPiece 之律師發警告信函（cease-and-desist letter）要求停止侵權。

¹⁰ 圖片來源：<https://www.okayplayer.com/culture/basquiat-nft-auction-destroyed.html> (last visited Oct. 14, 2022).

¹¹ Zach Nickels, Hold Your Horses: Personal Property Rights, Licences, Copyright and NFT's, Apr. 26, 2022, <https://www.irglobal.com/article/hold-your-horses-personal-property-rights-licences-copyright-and-nfts/> (last visited Oct. 14, 2022).

RIAA 指責 HitPiece 在拍賣和出售 NFT 時，使用藝術家和曲目名稱、受著作權保護的專輯封面和其他受保護的圖像，但所有這些都未經權利所有人的許可，其係明目張膽大規模地侵犯唱片公司及其音樂家的智財權（另尚有商標和 publicity rights）。而這些受保護之歌曲錄音和相關音樂作品，著作權通常都是由唱片公司擁有或控制。RIAA 抨擊 HitPiece 兜售的 NFT，買家在法律上不會獲得相關作品的任何權利，假設縱使獲得作家若干許可（例如只授權用於電影配樂，不代表因此就有權去鑄造 NFT），遑論 HitPiece 從未獲得任何授權¹²。

注意以上 RIAA 所指責的，全未提及音樂與錄音著作本身，而且 HitPiece 也宣稱其實際上並未在其 NFT 中包含任何音樂，的確，如本文前述，著作實際內容已被雜湊後轉成編碼，而非以音樂原貌呈現於 NFT 內，但不可否認的，為推廣行銷其 NFT，HitPiece 仍需使用唱片公司或音樂作家之姓名、專輯封面和各式圖像等各類形式之著作權（而鑄造 NFT 至少要進行一次重製，其法律評價詳後述），嗣 HitPiece NFT 終於從 Spotify 下架¹³。

肆、沙丘電影書鑄造 NFT 之著作權爭議

一、Spice DAO 標到沙丘電影書

一個去中心化自治組織（decentralized autonomous organization）Spice DAO，在 2022 年初佳士得拍賣上以 266 萬歐元（約 301 萬美元），成功標得一本超現實主義前衛導演 Alejandro Jodorowsky 所著「沙丘」（Dune）之稀有版本的書（如圖 2）後，於推特上高調宣布其計畫：1、在法律允許的範圍內將書公之於眾；2、製作受該書啟發之原創動畫限量系列，並將出售給流媒體服務（streaming service）；3、支持來自社區衍生項目¹⁴。

¹² Chris Cooke, RIAA sends stern legal letter to controversial music NFTs site HitPiece, 7 February 2022, https://completemusicupdate.com.translate.goog/article/riaa-sends-stern-legal-letter-to-controversial-music-nfts-site-hitpiece/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=zh-TW&_x_tr_pto=sc (last visited Oct. 14, 2022).

¹³ Liz Kennedy, RIAA Moves Against HitPiece – Calls For Permanent End to Bogus NFT Site’s Infringement of Artist Rights February 4, 2022, https://www.riaa-com.translate.goog/riaa-moves-against-hitpiece-calls-for-permanent-end-to-bogus-nft-sites-infringement-of-artist-rights/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=zh-TW&_x_tr_pto=sc (last visited Oct. 14, 2022).

¹⁴ Gavin Lucas, SpiceDAO \$3M Dune book purchase shows just how naive ‘crypto bros’ really are Jan.24, 2022, <https://coingeek.com/spicedao-3m-dune-book-purchase-shows-just-how-naive-crypto-bros-really-are/> (last visited Oct. 14, 2022).



圖 2 Jodorowsky 所著沙丘電影書¹⁵

二、Jodorowsky 沙丘一書源由

Jodorowsky 這本書並非 2021 年改拍成同名賣座電影「沙丘」的故事¹⁶，而係早在 1974 年 Jodorowsky 就想拍一部改編自美國作家 Frank Herbert 經典科幻小說 Dune 為科幻史詩片而製作的書，他原設想的電影長達 14 小時，且高薪聘請諸位大咖參與¹⁷，但因片長與超強卡司致預算過高而被迫喊卡，此一電影傳奇就此胎死腹中，但其最後被否決前，Jodorowsky 將原計劃好但未製作之各電影元素，編成內容豐富的概念藝術書供製片高層參考，其中包括劇本、佈景設計、角色設計以及由漫畫家繪製的電影故事，並彙整其筆記、各類作品、概念藝術和其他素材¹⁸，而 Spice DAO 重金標下的就是該本書。

¹⁵ 圖片來源：<https://www.theverge.com/2022/7/27/23280490/spice-dao-jodorowsky-dune-bible-crypto-sale-planned-liquidation> (last visited Oct. 14, 2022).

¹⁶ 導演是丹尼斯維勒納夫（Denis Villeneuve），但此前早於 1984 年，影壇知名導演大衛林區（David Lynch）即曾以該小說，拍出備受影迷崇拜之電影「沙丘魔堡」。

¹⁷ 如知名的超現實主義大師達利（Salvador Dalí，其與畢加索和米羅同被譽為西班牙 20 世紀最具代表性的三位畫家，於 1989 年過世）扮演沙皇，但達利要求表演每分鐘要 10 萬美元；另邀請奧森·威爾斯（Orson Welles 美國電影大師兼導演、編劇和演員）扮演邪惡男爵；再邀請著名之英國搖滾樂團平克·弗洛伊德（Pink Floyd）配樂。Adrienne Westenfeld, The Saga of the Dune Crypto Bros And Their Very Pricey Mistake Is At Its End July 28, 2022, <https://www.esquire.com/entertainment/books/a38815538/dune-crypto-nft-sale-mistake-explained/> (last visited Oct. 14, 2022).

¹⁸ Westenfeld, *Id.*; also see Felicity Martin, Cryptobros spent \$3 million on Dune book, believing it gave them copyright Jan.18, 2022, <https://www.dazeddigital.com/science-tech/article/55252/1/cryptobros-3-million-dune-book-believing-copyright-nft-jodorowsky-spice-dao> (last visited Oct. 14, 2022).

三、為何高價收購——焚書鑄造 NFT 出售的商業噱頭

但這本號稱罕見的書曾不定期出現在拍賣會上，售價約在 2.5 萬美元左右；而 2021 年 11 月在佳士得拍場則被估價為 42,500 美元。因此，當 Spice DAO 以遠超過市場百倍價格搶購時，眾人都很驚訝。何以致此？Spice DAO 表示其目標除了上述三項計畫外，更重要的是：擬發行一系列具文化顛覆性之 NFT，亦即將該實體書燒掉前¹⁹，先錄製在視頻中然後鑄成 NFT 出售，以為是個絕佳之行銷噱頭²⁰。但尷尬的是，Spice DAO 購買的沙丘書，實際上並非獨一無二之海內孤本，因當初導演共製作了 10 多本，所以充其量只是一本限量版稀有書。抑有甚者，只要 Google 一下就會發現，該書內容早已被全面掃描公開，可在網路上免費看到²¹。

四、著作物所有權與著作權分離原則

再來看法律議題，前述 Daystrom 因擁有 Basquiat 實體畫作而貿然鑄成 NFT 出售，隨即被打臉而下架，此事按理 NFT 業界盡知，但不過才隔半年 Spice DAO 竟犯下同樣錯誤。

在美國著作權是一組有限的專屬權利（bundles of exclusive rights，如重製、改編或創作衍生著作、出借和出租、出版發行、公開表演和向公眾傳輸等），係抽象存在之無體財產，與其附著之特定物理對象或客體不同，故購買一件作品未必擁有該作品之著作權；反之，取得作品之著作權，不代表就取得該實體作品之

¹⁹ 其實燒毀實體作品後製作 NFT 已是老梗，2018 年英國街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）完成標誌性版畫《拿氣球的女孩》，在以 140 萬美元拍掉後下幾秒後就被撕碎，此舉震驚藝壇；2021 年初區塊鏈公司 Injective Protocol 以 9.5 萬美元，購買 Banksy 於 2006 年實體畫作《Morons》（傻子，嘲諷為藝術品付出巨資的收藏家）。為向 Banksy 的行為藝術致敬，該公司於 2021 年 3 月也模仿 Banksy 手法將畫燒毀，然後製作成 NFT 在 SuperFarm 拍賣，被藏家以 38.2 萬美元拍下。此後，燒毀實體作品蔚為促銷風潮。參 Adriana Hamacher, An Original Banksy Has Been Burned and Turned Into an NFT <https://decrypt.co/60070/an-original-banksy-has-been-burned-and-turned-into-an-nft> (last visited Oct. 14, 2022).

²⁰ Westenfeld, *supra* note 15; Martin, *supra* note 16.

²¹ Harmon Leon, The people vs. NFTs, Aug. 3, 2022, <https://superrare.com/magazine/2022/08/03/the-people-vs-nfts/> (last visited Oct. 14, 2022). 在網上免費看到，是否價值就會大打折扣？這倒也未必！現網路世界新世代對於數位價值，有著與傳統完全不同的概念。以 NFT 為例，許多圖像在網路上都看得到，但基於底層技術的 ERC-721 協議，所鑄造出的每個代幣都是獨一無二，因此許多畫或作品，網路上雖可免費看到，許多人還是趨之若鶩以高價收購。

所有權²²，因此實體作品之出售，除非合約另有規定，不會賦予買方任何著作之授權，其作者仍保留其一切的著作權²³，此即「著作物所有權與著作權分離原則」，Spice DAO 既未被賦予任何著作授權，縱買下該昂貴之實體書，也不擁有製作成 NFT 之權限。更何況，Spice DAO 還打算把書公諸於世，將其上傳於線上讓人看到²⁴，而在網上公開都將涉及著作權中未經授權之重製與公開傳輸權的侵犯。

Spice DOA 如要製作或授權動畫系列等衍生作品，需從作家獲得授權，且如欲改編 Jodorowsky 的書，尚需獲得該書內其他所有作者之授權，否則買到書也無權製作 NFT。總之，Spice DAO 在元宇宙做了一個昂貴的錯誤示範，花下鉅額代價竟未被賦予任何著作權限。

伍、CryptoPunks 與 CryptoPhunks 之 NFT 著作權爭議

CryptoPunks 是最早在以太坊區塊鏈上開發的 NFT 項目，2017 年由紐約軟體公司 Larva Labs 製作，源於賽博龐克（cyberpunk）電影和小說靈感。它是由 1 萬個 8-bit 頭像，由電腦演算法生成的 24 x 24 像素肖像組成，賦予不同膚色、髮型、鬍子、眼鏡等組合，如戴帽子或抽煙斗等，每個皆係獨一無二隨機生成頭像化身（randomized avatar）（如圖 3）。2021 年單一 Cryptopunks 頭像 #5822 破紀錄以 8,000 枚以太幣易手，約 2,370 萬美元（NT\$6.6 億）售出，成為該 NFT 項目迄今極高價之交易²⁵。

²² Hailey Lennon, A Landmark NFT Lawsuit Seeks To Determine How Creators, Owners, And Investors Can Protect Their Intellectual Property And Monetize Assets Moving Forward, <https://www.forbes.com/sites/haileylennon/2022/07/05/a-landmark-nft-lawsuit-seeks-to-determine-how-creators-owners-and-investors-can-protect-their-intellectual-property-and-monetize-assets-moving-forward/?sh=c269a3a61ec4> (last visited Oct. 14, 2022).

²³ Amelia Brankov, Who Can Mint NFTs to ‘The Guernica of India?’ Feb 09, 2022, <https://www.wealthmanagement.com/high-net-worth/who-can-mint-nfts-guernica-india> (last visited Oct. 14, 2022).

²⁴ Leon, *supra* note 19.

²⁵ Adam Levy, What Are CryptoPunks? Jun 29, 2022, <https://www.fool.com/investing/stock-market/market-sectors/financials/non-fungible-tokens/cryptopunks-nft/> (last visited Oct. 14, 2022); 另參 Ken NG, 最貴 Cryptopunks NFT 頭像區塊鏈 CEO HK\$1.85 億購下，The Value, 2022/02/14, <https://hk.thevalue.com/articles/most-expensive-cryptopunks-nft-5822>（最後瀏覽日：2022/10/07）。



圖 3 CryptoPunks 版本 NFT²⁶

一、CryptoPhunks 是滑稽戲仿還是盜版？

概念藝術家 Ryder Ripps（下稱 Ripps）於 2021 年 6 月鑄造 CryptoPhunks（如圖 4），號稱係戲謔模仿 CryptoPunks 版本之 NFT，只將其中 Punks 變成 Phunks（P 後多加一個 h），並宣稱 CryptoPhunks 係「手動翻轉」（hand-flipped）的 CryptoPunks 版本，但該版的改動很小，除了 Phunks 面向左側而 Punks 是面向右側、Phunks 還有一個 1 像素寬的彩色邊框表示其稀有性外，其他在各方面全與 CryptoPunks 相同²⁷。

²⁶ 圖片來源：<https://www.larvalabs.com/cryptopunks> (last visited Oct. 14, 2022).

²⁷ Virginia Valenzuela, CryptoPhunks: CryptoPunks parody or copycat? Aug. 19, 2021, <https://editorial.superrare.com/2021/08/19/cryptophunks-cryptopunks-parody-or-copycat/> (last visited Oct. 14, 2022).

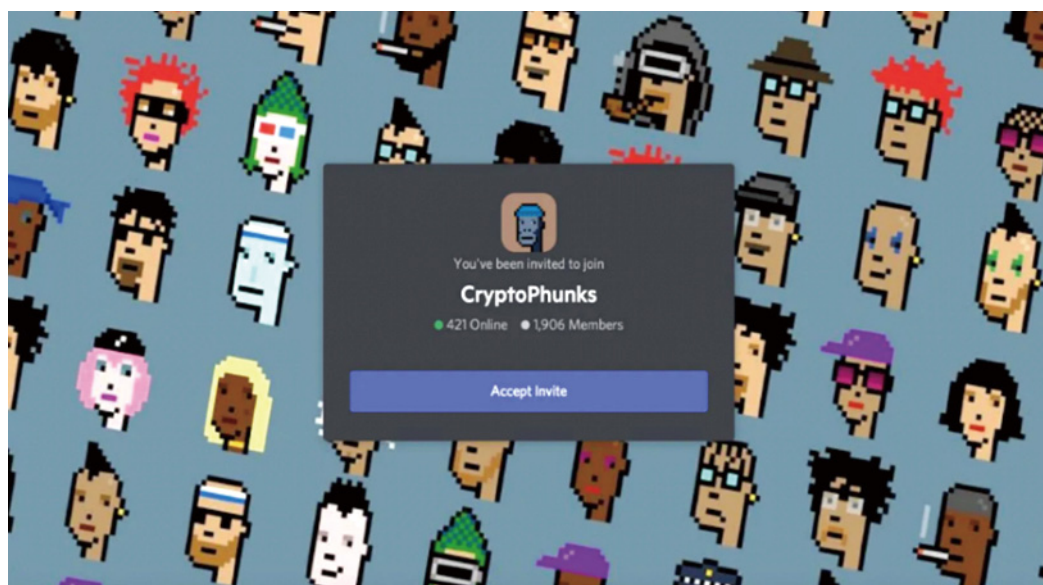


圖 4 CryptoPhunks 版本 NFT²⁸

二、CryptoPunk 翻轉與 Punk 有關之概念

Ripps 認為，CryptoPunks 作為主流，其已變成一種身分象徵也讓人獲利，但這不是真正 Punk（龐克）的含義，他要「翻轉」龐克的整個想法，來建立「翻轉」與 Punk 有關之概念，故其創立 CryptoPhunks 並宣稱：要測試這些戲謔模仿和對集中式市場的偏見、區塊鏈出處和審查制度的限制，同時還應著手將來自該領域的陌生人和收藏家團結起來。因此不屑將藝術規則的老舊觀念反映到 NFT 之創新領域，主張其出發點是為頌揚並突顯去中心化世界的精神，因藝術需是衍生的，故為了激發「藝術」和「戲謔模仿」的模糊概念，CryptoPhunk 才以傳達區塊鏈精神來進行模仿²⁹。

²⁸ 圖片來源：<https://editorial.superrare.com/2021/08/19/cryptophunks-cryptopunks-parody-or-copycat/> (last visited Oct. 14, 2022).

²⁹ Valenzuela, *id*; 另參 Noah Yeh, 沒有假貨的世界，還需要版權嗎？ONWARD, Aug. 15, 2021, <https://medium.com/noahs-onward-blog/web3-%E6%B2%92%E6%9C%89%E5%81%87%E8%B2%A8%E7%9A%84%E4%B8%96%E7%95%8C-%E9%82%84%E9%9C%80%E8%A6%81%E7%89%88%E6%AC%8A%E5%97%8E-12b47edc643> (最後瀏覽日：2022/10/07)。

三、CryptoPhunks NFT 爭議之法律問題

Phunks 推出後賣了不少，但買家是否將其誤認為 CryptoPunk？或係認為 Phunks 本身也有藝術收藏價值？有論者抨擊 Phunks 僅係單純之複製貼上的仿冒版³⁰，在一般法律觀念下將構成抄襲。Ripps 在 2021 年 6 月出售其 NFT 時，即收到來自 Larva Labs 的警告，但其辯稱屬於「合理使用」。CryptoPunk 遂依「數位千禧年著作權法案」（Digital Millennium Copyright Act, DMCA）發取下通知（takedown notice），迄今為止 OpenSea 來回已 3 次將其下架。但特別的是，在所有 CryptoPunks 模仿者中，Phunks 是唯一在 OpenSea 上被下架的，而且 Larva Labs 迄未正式對其提告，所以一直在 DMCA 著作權機制下糾纏，CryptoPhunks 似想要「測試」對知名 NFT 系列的「模仿」能走多遠³¹。

由於 Larva Labs 未提告，交易平台遂成攻防戰場。Ripps 辯稱其概念是圍繞於「翻轉」既有已創立之藝術品，主張每個 Phunk 都是用手翻轉創造獨特的圖像，完全是自創體驗。並抨擊 Opensea 作為自稱去中心化之全球最大 NFT 交易市場平台，針對是否構成仿冒之決定，當然不具最後發言權，而其卻竟背棄「去中心化」精神，自甘倒退以「中心化」的身分將 CryptoPhunks 多次下架，這種扭曲變形之審查制度，已嚴重違反並扼殺區塊鏈之創新本質，OpenSea 是打著 Web 3.0 旗幟，骨子裡根本和 YouTube、Facebook（Meta）等 Web 2.0 集中式的獨裁中心化作法別無二致³²。

然而，雖 Ripps 宣稱其打算進行 Web 3.0 之翻轉而非低級仿冒，但就同一作品只是簡單修改的結果，已構成著作權法的接觸與實質相似殊無疑問，而且故意選擇命名為極為相像之 Phunks 加以銷售，更難擺脫其明顯為商業目的搭便車之嫌疑，儘管 CryptoPunk 允許其持有者可將該 NFT 頭像作為個人資料使用，但如想

³⁰ 有所謂之 NFT 仿冒版？因 NFT 是一串長度相同之 SHA-256 位元編碼，性質上無法直接複製編碼本身，因此稱 NFT 仿冒，基本上是未經准許將他人 NFT 所指涉之背後具有著作權標的（如圖案等）予以複製，做成自己的 NFT，與一般直接就有著作權標的直接去仿冒略有不同。

³¹ Valeria Goncharenko, OpenSea Rumoured to Relist CryptoPhunks, Apr. 8, 2022, Updated: Jun 8, 2022, <https://mpost.io/opensea-rumoured-to-relist-cryptophunks/> (last visited Oct. 14, 2022).

³² CryptoPhunks, The CryptoPhunks Manifesto, Jul 12, 2021, <https://phunks.medium.com/the-cryptophunks-manifesto-785c7348e558> (last visited Oct. 14, 2022); 並宣稱沒有任何藏家在購買 CryptoPhunk 時與 CryptoPunk 搞混，參 Yeh, 同前註。

跨越雷池一步，略微修改作品圖樣去鑄造 NFT 作為單獨商品銷售，當然就會涉及法律問題，頂著虛擬世界去中心化之口號，未必就能擺脫著作權法之適用，至於 Ripps 進而抗辯屬於戲謔模仿之合理使用，亦待商榷（詳後述）。

陸、經典電影「黑色追緝令」劇本 NFT 訴訟案

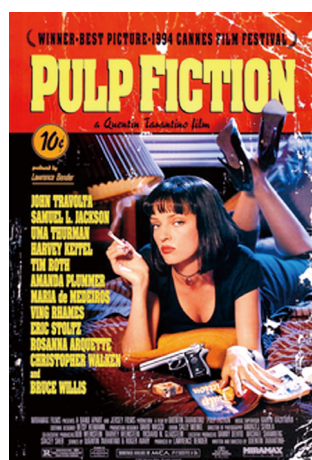


圖 5 塔倫蒂諾所導「黑色追緝令」電影³³



圖 6 塔倫蒂諾擬發行電影劇本 NFT³⁴

³³ 圖片來源：https://en.wikipedia.org/wiki/Pulp_Fiction (last visited Oct. 14, 2022).

³⁴ 圖片來源：<https://nftevening.com/pulp-fiction-scripts-by-quentin-tarantino-to-drop-as-nfts/> (last visited Oct. 14, 2022).

一、本案緣起

美國鬼才導演昆汀·塔倫蒂諾（Quentin Tarantino），於 1994 年拍的經典電影「黑色追緝令」（低俗小說 Pulp Fiction，如圖 5），曾一舉擒獲坎城影展金棕櫚大獎。因此，當這一年來 NFT 大行其道之際，塔倫蒂諾就打算利用該片當年的原始手稿，搭上元宇宙這班列車，乃於 2021 年 11 月宣布將其手寫的劇本手稿，以 NFT 形式鑄造 7 個「獨家場景」（exclusive scenes），上架到 Opensea 平台拍賣（如圖 6）³⁵，但卻立即遭當年製片商 Miramax 公司的抗議，並狀告加州法院³⁶，主張它才是黑色追緝令的權利人，擁有電影相關著作所有的權利，其他人無權鑄造銷售相關的 NFT，遂指控塔倫蒂諾侵權構成違約及著作侵權³⁷。

二、保留若干發行權利與程序動議裁決

雖 Miramax 認為只有其能鑄造該片相關之 NFT，但塔倫蒂諾則認為基於雙方合約，他擁有若干有限之保留權利（limited “right of reservation”）³⁸，故基於其保留有「出版」電影片段的權利（to “publish” pieces of the film）³⁹，自得依此鑄造 NFT。本案進行中，Miramax 向法院申請一項動議「強制動議申請」（motion to compel）⁴⁰，加州中區地院 2022 年 4 月就 Miramax 之申請，核准該項動議作成初

³⁵ Aila Slisco, Quentin Tarantino-Miramax Dispute Isn't The First Case About NFTs — And It Won't Be The Last, Nov. 18, 2021, <https://dailynationtoday.com/quentin-tarantino-miramax-dispute-isnt-the-first-case-about-nfts-and-it-wont-be-the-last/> (last visited Oct. 14, 2022); also see Christine Hale & Courtney Perrin, United States: NFT Lawsuits 2022 Roundup, Mar. 3, 2022, Frost Brown Todd, <https://www.mondaq.com/unitedstates/fin-tech/1167792/nft-lawsuits-2022-roundup> (last visited Oct. 14, 2022).

³⁶ Miramax LLC v Quentin Tarantino, 2:21-cv-08979-FMO-JC.

³⁷ Emanuela Truffo, Tarantino, Pulp Fiction, non-fungible tokens: Who owes what to whom? May 05, 2022, <https://www.thelawyersdaily.ca/articles/36067> (last visited Oct. 14, 2022); LaTessa F. Gray, Lights, Camera, Legal Action: Quentin Tarantino in Litigation with Miramax over NFT Rights, 06/14/2022, <https://www.taftlaw.com/news-events/law-bulletins/lights-camera-legal-action-quentin-tarantino-in-litigation-with-miramax-over-nft-rights> (last visited Oct. 14, 2022).

³⁸ Tarantino has the right to “print publishing (including, without limitation, publishing the screenplay)” of the film, Slisco, *supra* note 29.

³⁹ Christine Hale & Courtney Perrin, *supra* note 29.

⁴⁰ 美國訴訟在舉證方面講究武器平等，當事人於證據開示程序（discovery procedure）中，經書面詢答（interrogatories）與提供書面文件請求後，雙方都有義務將各自相關的文件和資料，提出供對方審閱（production of documents），然後在所有證據攤開後讓兩造攻防。但實務上一方當事人可能不願提出，在雙方僵持下就必須由法院裁決。此時要求方即得提出動議申請，請法官命令當事人將文件強制提交，此即強制動議申請。

步裁決令 (tentative ruling)，法院強制要求塔倫蒂諾提供其所宣稱，擁有關於在電影中製作 NFT 及其來源，所擁有任何著作權有關的文件和通訊，法院認為此係應予調查項目，但對其範圍作了限制，否決過於廣泛與不成比例之部分，法院認為，強要塔倫蒂諾搜尋已經過 28 年漫長時間之全部紀錄將構成困擾，而其也僅能產生低度之關聯結果⁴¹。

三、創作者轉讓時保留發行或出版權利之法律意涵

二造針對協議中就相關發行或出版應如何解釋各有攻防，基本上，因導演是整部電影的靈魂人物，所有的電影元素不論對白、情節、結構、表演、運鏡、剪輯、燈光、配樂、場面調度等，無一不是在導演指揮與掌控下完成，所以塔倫蒂諾是原電影作品之權利人，但基於電影公司出資，因此當初雙方合約規定，塔倫蒂諾雖授予 Miramax 電影「所有各項權利」(all rights)⁴²，但卻約定自己仍保留包括劇本「發行或出版」之若干權利 (rights to screenplay publication)，因此本案要釐清的，即在所謂保留之出版權利係何意義與範圍？因為 1993~1994 年間元宇宙尚不存在，當時起草合約時不可能預先想到 NFT，而去規範相關權利分配⁴³。

塔倫蒂諾抗辯其既保留出版權利，則針對時空背景原不存在之 NFT，身為電影劇本的原作者，當然擁有「一切未曾轉讓給第三方」之權利包含 NFT 之製作。蓋依國際公約或許多國家著作權法之共通原則⁴⁴，作者轉讓給第三者權利時，應作限縮性解釋，亦即只要未明白轉讓出去的，其權利仍應保留於原作者手中⁴⁵，此點似對塔倫蒂諾有利；其次，就出版之解釋，就算當年不可能想到 NFT，但依合約如得將出版解釋成，包含任何數位化後置於網路上之出版，則塔倫蒂諾即有勝訴空間。

⁴¹ Gray, *supra* note 31.

⁴² Jessica Rizzo, The Future of NFTs Lies With the Courts, Apr.3, 2022, <https://www.wired.com/story/nfts-cryptocurrency-law-copyright/> (last visited Oct. 14, 2022).

⁴³ Truffo, *supra* note 31.

⁴⁴ 例如我國著作權法第 36 條第 3 項規定：著作財產權讓與之範圍依當事人之約定；其約定不明之部分，則推定為未讓與。

⁴⁵ Truffo, *supra* note 31.

但另一方面，美國法律上之出版有其定義，係指透過出售、出租、出借的方式或其他所有權之轉讓，向公眾散布著作複製版本之行為⁴⁶，但網路上數位化之非實體存在，得否解為實體複製之散布，尚有疑義；且 Miramax 指稱，將劇本少量版本提供給少數人，不能視為所謂之出版。因此塔倫蒂諾縱依合約保留出版之權利，但因其僅出售少數幾頁原創劇本或場景的 NFT，屬於「一次性交易」（one-time transaction）不構成出版，故 NFT 劇本不屬於塔倫蒂諾得保留之權利；塔倫蒂諾則反駁，其讓買家無限制地散布給他人，已符合出版定義⁴⁷。

四、合約條款可否涵蓋新興科技之項目

再者，Miramax 主張依 1993 年的合約，其已被授予「現在或以後已知之所有媒介中」（in all media now or hereafter known），散布黑色追緝令的權利，基於此條款，其當然有出售與劇本相關 NFT 的權利。反之，該合約中讓塔倫蒂諾擁有若干保留權利之條款文字本身，反而沒有類似像賦予 Miramax 那種涵蓋式之「前瞻性文字」（forward-looking language）。如塔倫蒂諾未能提出足以反制之證據，可能對其不利⁴⁸，而這類型之爭議，將是未來元宇宙中常會面臨之課題。

二造於 2022 年 9 月初已達成和解，在聯合聲明中表示雙方將在未來合作，包括可能的 NFT 項目⁴⁹。

⁴⁶ Circular 1, *Copyright Basics*, section “Publication”, <https://www.copyright.gov/help/faq/faq-definitions.html> (last visited Oct. 14, 2022).

⁴⁷ Gray, *supra* note 31; also see Frost Brown Todd, NFT Lawsuits 2022 Roundup, Mar. 1, 2022, <https://frostbrowntodd.com/nft-lawsuits-2022-roundup/> (last visited Oct. 14, 2022).

⁴⁸ Rizzo, *supra* note 36.

⁴⁹ Jack Queen, Tarantino, Miramax settle copyright suit over ‘Pulp Fiction’ NFTs, Thomson Reuters, <https://www.reuters.com/legal/tarantino-miramax-settle-copyright-suit-over-pulp-fiction-nfts-2022-09-09/> (last visited Oct. 14, 2022).

柒、印度 Husain「閃電」壁畫 NFT 之著作侵權訴訟



圖 7 Husain 壁畫「閃電」白馬作品⁵⁰

一、本案緣起

印度畫家侯賽因（Maqbool Fida Husain），向以融合立體主義與印度古典風格著稱，1975 年他畫了一幅 60 英尺長的壁畫「閃電」（Lightning，如圖 7），係由 12 個大面板連接組成，這件描繪疾馳中的白馬作品，反映生動之「立體派」（Cubist）風格與技巧⁵¹，拍賣行蘇富比稱讚其為「印度最偉大的現代畫家之一」。紐約一專門收藏印度當代藝術家作品的經銷商 TamarindArt LLC（下稱 Tamarind），在 2002 年以 40 萬美元從 Husain 手中收購這幅畫作⁵²。

嗣因 2021 年元宇宙大爆炸引發 NFT 大流行，Tamarind 乃於 2022 年初宣布發行「閃電 NFT」，擬將該壁畫之 12 個面板的每一個製成 NFT，經媒體曝光後，Husain 遺產管理人（MFH Estate）出面宣稱，其才係合法擁有該畫之權利人，並指 Tamarind 雖擁有實體畫但未享有著作權，因此無權複製或製作該作品之衍生作品，也無權將其鑄造成 NFT 否則將侵犯著作權⁵³，故要求 Tamarind 立即停止該項目，取消預售和一系列 NFT 經銷活動。

⁵⁰ 圖片來源：<https://news.bloomberglaw.com/ip-law/artists-estate-drops-ownership-defense-in-nft-copyright-suit> (last visited Oct. 14, 2022).

⁵¹ 基於藝術大師畢加索先前曾畫過立體派中最著名的代表作「格爾尼卡」（Guernica），故 Husain 的這幅畫被譽為「印度的格爾尼卡」（Guernica of India）。

⁵² Patrick Hughes, Cubist-style painting's owner files copyright suit over right to make NFT, Jan. 25, 2022, [https://today.westlaw.com/Document/Ib47a548b7e1911ec9f24ec7b211d8087/View/FullText.html?transitionType=CategoryPageItem&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://today.westlaw.com/Document/Ib47a548b7e1911ec9f24ec7b211d8087/View/FullText.html?transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&firstPage=true) (last visited Oct. 14, 2022).

⁵³ Hughes, *Id.*

Tamarind 雖勢在必行，但如貿然為之恐將面臨訴訟，因此先發制人在 2022 年 1 月於美國紐約南區地方法院，對 Husain 遺產管理人提出違約和著作權之「宣示確認判決」訴訟⁵⁴，請求法院確認其有著作權並有製作 NFT 之權利，不侵犯任何智財權⁵⁵，此外還指控遺產管理人試圖惡意阻擾該 NFT 項目之應用，已違反誠信（good faith）和破壞當事人間公平交易之默示約定（implied contract）。

二、畫作動產之轉讓 v. 著作權之轉讓

該遺產管理人主張，如合約未約定或約定不明確，則於實體畫作出售後，買受人僅只取得畫作所有權，但著作權仍歸原作者所有，因為賣實體畫並未將著作權本身一併轉讓。Tamarind 當然知悉此，遂主張該筆買賣並非僅是畫作而已尚另有延伸⁵⁶，在 2002 年底雙方進行數月談判，討價還價至 40 萬美元時僵住，而 Husain 因欲說服對方同意這筆買賣，為了使「交易變甜」（sweeten the deal），提出願特別授予 Tamarind 權利，包括以電子形式印製海報、圖像等任何方式複製該作品。Tamarind 聲稱 Husain 明確承諾其得複製該畫作之所有數位格式和離線媒體（all digital and off-line media）版本；而該授權還進一步賦予 Tamarind「將藝術品再授權（sub-license）給任何第三方全部且免版稅的權利」，凡此種種皆係 Husain 想讓 Tamarind 花下的巨額資金後續可有所「回本」（refund），雙方最後才在 2002 年底完成交易⁵⁷。故 Tamarind 辯稱作為購買的一部分，Husain 已授予其「獨家、免版稅、全球授權得展示、經銷、複製和轉售藝術品全部或任何部分，包括與其相關之所有智財」的所有權限⁵⁸。

⁵⁴ 美國訴訟程序之「宣示確認判決」（Declaratory Judgment, Federal Declaratory Relief Act and 28 U.S.C. 2202），係在對造未正式提告前，由被控稱侵權之潛在被告化被動為主動，在對方提告前，率先向法院提出確認自己有權利或不構成侵權之訴，係一攻擊性之策略。這項制度的設計，是讓被告將本來處於挨打的立場轉為原告，相對取得訴訟程序上若干優勢，例如挑選對其最有利之法庭地（forum shopping）。但其並非可隨意提出，必須是權利人已提出一項具體之侵權指控，譬如發出警告函。

⁵⁵ *TamarindArt LLC v. Raisa Husain and Owais Husain as Administrators of the Estate of Maqbool Fida Husain*, No. 1:22-cv-00595, *complaint filed* (S.D.N.Y. Jan. 21, 2022); Hughes, *supra* note 45.

⁵⁶ Hughes, *supra* note 45.

⁵⁷ New York News, New York gallery, artist's estate in copyright conflict over NFT February 9, 2022, <https://darik.news/newyork/new-york-gallery-artists-estate-in-copyright-conflict-over-nft/508125.html> (last visited Oct. 14, 2022).

⁵⁸ Husain 特別提出願授以一種「當作甜味劑而提供之權利」（rights offered 'as a sweetener'），Hughes, *supra* note 45.

更有甚者，Tamarind 還聲稱 2003 年 4 月的後續洽商中，Husain 同意「對已由 Tamarind 購買的作品，皆視為係 Tamarind 受著作權保護的財產」，因此 Tamarind 主張該協議，足以消除遺產管理人任何對該作品的任何權利⁵⁹。亦即，Husain 當年已讓 Tamarind 居於著作權人地位，而 Husain 以作者身分原可擁有者，將無任何權利殘留（residual rights），因為 Tamarind 所購買的已不僅是實體畫，Husain 為促成交易已授予畫作之所有權和智財權（a total grant of all ownership and IP rights），故實質上 Husain 已同意自己將不再是作品所附著智財權的所有人，不賸任何權利⁶⁰。

Tamarind 乃主張依美國著作權法第 204 條⁶¹，其所購得的係包括畫作在內之著作權和其他智財權。Tamarind 另表示，其於 2002 年在新德里撿選「閃電」，買後將其運到紐約在那裡展出至 2007 年，Husain 皆到其紐約畫廊參觀展覽⁶²，故 Tamarind 主張從 2002 年都持續以各種形式展示該作品，其中包括出版以作品照片為特色的書都無人反對過，雙方之關係一直持續到 2011 年 Husain 去世前為止，任何時候 Husain 從未抱怨或反對，Tamarind 對這幅畫的各種使用、展示或複製該閃電畫作⁶³。但以上所有主張之事實，皆待 Tamarind 證明。

三、Husain 遺產管理人撤回 NFT 之反訴

針對上述，Husain 遺產管理人嗣後提出反訴，指稱 Husain 「從未轉讓予 Tamarind 任何企圖透過 NFT 使用的模式或媒介（modes or mediums）相關之任何著作權」，並對 Tamarind 主張著作侵權損害賠償。但之後遺產管理人於 2022 年 6 月底，停止指控 Tamarind 未獲得 Husain 畫作之著作權，並撤回其反訴。因此本案就釐清 NFT 權利基礎，將回到反訴前之情況下繼續進行⁶⁴。

總之，畫家生前與人磋商簽約如確曾做出一些承諾，而其過世後繼承人可能就有不同解讀而導致訴訟。

⁵⁹ Brankov, *supra* note 21.

⁶⁰ New York News, *supra* note 50.

⁶¹ 17 U.S.C.A. § 204 Execution of transfers of copyright ownership.

⁶² Hughes, *supra* note 45.

⁶³ New York News, *supra* note 50; Kelcee Griffis, NFT Rights Suit by Indian Artist M.F. Husain's Estate Is Dropped June 30, 2022, <https://news.bloomberglaw.com/ip-law/artists-estate-drops-ownership-defense-in-nft-copyright-suit> (last visited Oct. 14, 2022).

⁶⁴ Griffis, *Id.*

捌、BAYC 無聊猿 NFT 商標案背後著作權的弦外之音

NFT 這一年多來紅遍全球，其中無聊猿 Bored Ape Yacht Club（無聊猿遊艇俱樂部，下稱 BAYC）NFT 推出後，該收藏系列在 OpenSea 上一直最受關注，且交易量迭創新高，是穩坐頭把交椅之代表作品。其係由 1 萬隻隨機生成獨特之無聊猿圖像聯結組成（如圖 8），該 NFT 因被名人購買加持，已被視為是身分象徵，收集者可擁有進入俱樂部，享受會員福利，例如與其他俱樂部名人成員交談等⁶⁵。



圖 8 BAYC 猿猴圖樣⁶⁶

一、本案緣起

Yuga Labs, Inc.（下稱 Yuga）是 BAYC NFT 之創造與經營者，在 2022 年 6 月下旬向加州中部聯邦法院，起訴一名 NFT 話題性爭議人士 Ryder Ripps（下稱 Ripps，前述 CryptoPhunks 也出自其手），及其他被告包括 Jeremy Cahen 和

⁶⁵ 每隻猿猴乍看相似，卻擁有不同表情、嘴形、衣著、帽子與顏色，推出即造成轟動，譬如 2022 年 4 月 OpenSea 上的單件價格，曾高達 434,000 美元（152 個以太幣 ETH），價格不停翻倍上漲，也使得 Yuga Labs 迅速膨脹為價值 40 億美元的公司。常被各界名人所擁有，如 NBA 球星 Stephen Curry、歌后 Madonna、小天王 Justin Bieber 等。Laura Dobberstein, Landmark case recognizes Bored Ape NFT as an asset, 19 May 2022, https://www.theregister.com/2022/05/19/nft_recognized_asset/ (last visited Oct. 14, 2022); *McKimmy v. OpenSea* (Civil Action No. 4:22-CV-00545) https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rzwn_npkIS9k/v0 (last visited Oct. 14, 2022).

⁶⁶ 圖片來源：<https://musically.com/2022/03/23/bored-ape-yacht-club-firm-raises-450m-for-metaverse-plans/> (last visited Oct. 14, 2022).

John Doe 1-10（即不知名人士 10 位）⁶⁷，指控其等自 2022 年 5 月起，非法使用與 BAYC 無聊猿完全相同的圖像，製作與 Yuga 發行「完全相同之複製品」（exact replicas）NFT，並擅自濫用 BAYC 商標欺騙消費者購買侵權 NFT 造成混淆，起訴 Ripps 構成商標侵權、虛假廣告、不正當競爭和網域名稱搶註（cybersquatting），並要求法院禁止 Ripps 使用其商標和金錢損害賠償⁶⁸。

本案事實單純，Ripps 不但複製與正版 BAYC 完全相同之猿猴圖像，鑄造成名為 RR/BAYC（RR 即 Ryder Ripps 縮寫置於 BAYC 前），用相同標誌（Logo）、編號、縮寫及相同的描述，在網站上促銷自己的 NFT，甚至連推特（Twitter）上的頁面也都與正版一模一樣，可謂是不折不扣的山寨版（如圖 9）。而最近幾個月 Bored Ape NFT 的價格有所下降，Yuga 也將其歸咎於 Ripps 之仿冒。



圖 9 RR/BAYC 猿猴圖樣⁶⁹

⁶⁷ *Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps, et al.*, 2:22-cv-04355 (C.D. Cal.) 按 Yuga Labs 曾依 DMCA，向 NFT 交易市場 OpenSea 發送取下要求（takedown claim），但 Ripps 提出異議，Yuga 嗣提告智財侵權而讓平台將 Ripps NFT 系列下架。

⁶⁸ Lennon, *supra* note 20.

⁶⁹ 圖片來源：https://www-thefashionlaw-com.translate.google.com/translate?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=zh-TW&_x_tr_pto=op,sc (last visited Oct. 14, 2022).

二、提告誹謗、著作權、商標不同訴因之選擇

但為何 Ripps 如此明目張膽，進行如此「低階之商標侵權」（elementary level trademark infringement）或「懶惰侵權」（lazy infringement），在同一交易平台以相同商標銷售相同圖樣之仿冒品？其實 Ripps 自 2022 年初以來，即透過 Twitter 和 Instagram，不斷挑釁、鼓吹 BAYC 中暗藏納粹巨魔之秘密陰謀，指控其充斥種族主義和納粹狗哨（Nazi dog whistles）⁷⁰，擬藉一堆名人吹捧下暗中植入隱藏之納粹符號擴散給大眾。Ripps 並在 <https://rrbayc.com> 網站上聲稱，其鑄造銷售完全複製之 RR/BAYC，是出於一種「諷刺評論或藝術批評」之目的；而且在購買其 NFT 之前，買家需「同意」Ripps 網站上所刻意設計的條款：購買 RR/BAYC NFT，買家「明白」這是 BAYC 圖像的「再鑄造」（“re-minted” versions），全係為了「教育目的」才將其重新語境化（re-contextualizing），特別用來作為抗議和諷刺 BAYC 之評論⁷¹，而此種藝術批評，正符合憲法第一修正案保護之藝術表現⁷²。

儘管如此，Yuga 卻選擇僅以商標侵權起訴，對 Ripps 所進行猿猴圖像之完全抄襲；抨擊 Yuga 係種族主義／新納粹等諸項指控和人身攻擊等，未將著作權和誹謗作為訴因提告。按理，Yuga 的律師團隊不可能忽略著作權，畢竟將無聊猿圖像百分之百重製為 NFT，表面上已構成明顯之著作侵權⁷³，那為何律師會捨棄著作權而只主打商標？這已引起不少的關注和討論，其中關鍵在於 BAYC 的運作背景，相較其他的非同質化代幣，本質上有一最大的差別：即 BAYC 獨有之「賦能」！

⁷⁰ dog whistles 指用刻意編排之隱語向特定人傳遞政治信息的手法，Julie Zerbo, Yuga Labs Files Trademark Lawuit Against Ryder Ripps Over “Fake” Bored Ape NFTs, June 27, 2022, https://www-thefashionlaw-com.translate.goog/yuga-labs-files-trademark-lawuit-against-ryder-ripps-over-fake-bored-ape-nfts/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=zh-TW&_x_tr_pto=op,sc (last visited Oct. 14, 2022).

⁷¹ 其實 Ripps 指控 BAYC 以密碼提倡白人至上主義符號表徵，包括創作者的化名、BAYC 標誌及創造類人猿決定，聲稱是將黑人比作猿猴更廣泛之種族主義傳統的一部分。Adi Robertson, Bored Apes creator sues conceptual artist for copying its NFTs, Jun 28, 2022, <https://www.theverge.com/2022/6/28/23184747/bored-apes-yuga-labs-ryder-ripps-lawsuit-trademark-infringement> (last visited Oct. 14, 2022).

⁷² Blake Brittain, Artist fires back at Bored Ape lawsuit with racism accusations, Aug. 16, 2022, <https://www.reuters.com/legal/litigation/artist-fires-back-bored-ape-lawsuit-with-racism-accusations-2022-08-15/> (last visited Oct. 14, 2022).

⁷³ 如中國大陸杭州法院案，同註 3。

三、BAYC 特殊之 IP 著作賦能（著作授權）

（一）BAYC 特殊之條款和條件

各國著作權法皆然，轉讓「著作權本身」和轉讓「依著作權所重製之物」，在法律上完全不同，此即前述之著作物所有權與著作權分離原則。因此在元宇宙新興科技下，NFT 所有者可擁有之著作權限極為有限甚至付之闕如，一般需憑藉 NFT 發行者所定準則為斷。而依 Yuga 發行的條款和條件，於所有權（Ownership）部分，訂出一項罕見之規範：買家擁有 BAYC NFT 時，每個無聊猿都是一個在以太坊區塊鏈上的 NFT；當購置時買家就「完全擁有」其底層的 Bored Ape 藝術品（own the underlying Bored Ape, the Art, completely）。NFT 的所有權完全由智能合約和以太坊網絡調適：Yuga 在任何時候都不得扣押、凍結或以其他方式修改任何無聊猿的所有權⁷⁴。這裡所謂的完全擁有其底層的 Bored Ape 藝術，甚值探究，Yuga 再進一步將其授權分為二種：「個人使用」（Personal Use）與「商業使用」（Commercial Use）。

在「個人使用」方面規定，買家遵守該等條款的前提下，授予其在「全球範圍」內免權利金之授權（worldwide, royalty-free license），得「使用、複製和展示」所購買的藝術品，以及客戶選擇創造或使用之任何延伸使用，但僅限於：用於客戶自己的「個人之非商業使用」（personal, non-commercial use）的目的⁷⁵。而在「商業使用」方面則規定，Yuga 授予客戶一項「不受限制」（unlimited）之「全球授權」（worldwide license），為了創作基於該藝術品之衍生著作（right to create derivative

⁷⁴ Yuga Labs' Terms & Conditions Ownership states "You Own the NFT. Each Bored Ape is an NFT on the Ethereum blockchain. When you purchase an NFT, you own the underlying Bored Ape, the Art, completely. Ownership of the NFT is mediated entirely by the Smart Contract and the Ethereum Network: at no point may we seize, freeze, or otherwise modify the ownership of any Bored Ape." ... Bored Ape Yacht Club, *Terms and Conditions*, <https://boredapeyachtclub.com/#/terms> (last visited Oct. 14, 2022).

⁷⁵ ii Personal Use. Subject to your continued compliance with these Terms, Yuga Labs LLC grants you a worldwide, royalty-free license to use, copy, and display the purchased Art, along with any extensions that you choose to create or use, solely for the following purposes: (i) for your own personal, non-commercial use....., *Terms and Conditions*, *Id.*

works），得「使用、複製和展示」（use, copy and display）所購買的藝術品，而此類商業用途的例子如，客戶得使用其藝術品來製造、銷售展示藝術品的複製商品（像是作成 T 恤等）⁷⁶。

由此可知，Yuga 所賦予客戶之權限很廣泛，鑑於 Bored Ape NFT 的品牌知名度，這些賦能的確可創造商品或其他衍生作品的價值，為使用者帶來實質利益。無聊猿持有者基於這些條款，遂將 NFT 翻轉用於獨特的服裝、音樂、餐廳和電視節目等，而 Yuga 鼓勵這些行為的背後原理是：像 BAYC 這樣的 NFT 社區精神，就在於鼓勵其持有的人不是被動的消費者，而應是積極主動的社區成員，對其所購買之標的擁有相當程度之掌控權⁷⁷。

然而，Yuga 對其客戶之權利授予，絕非業界一般的普遍情況，因為其他 NFT 收藏大都不會為持有者提供任何 IP 賦能，遑論如此廣泛範圍。少數像本文前述之 CryptoPunks 雖也有些授權，但其持有者實際上可享者極其有限，例如只能將 NFT 顯示為頭像化身的權利（right to display the NFT as an avatar）而已，但不能創造衍生作品，也不能將 NFT 用於任何行銷或商業活動⁷⁸。

（二）不受限制／完全擁有與商業使用之詮釋

本案例中，由於 Ripps 的 RR/BAYC NFT 是販售性質，因此可不論個人使用而僅聚焦於商業使用，來探討買家被授予的權利：為創作基於該藝術品之衍生著作，得「使用、複製和展示」，其射程究竟可至何種範圍？

⁷⁶ iii Commercial Use. Subject to your continued compliance with these Terms, Yuga Labs LLC grants you an unlimited, worldwide license to use, copy, and display the purchased Art for the purpose of creating derivative works based upon the Art (“Commercial Use”). Examples of such Commercial Use would e.g. be the use of the Art to produce and sell merchandise products (T-Shirts etc.) displaying copies of the Art.” *Terms and Conditions, Id.*, 因此有了這些條款，持有者被允許使用其 NFT 圖像，製作其他如漫畫和商品等，Lennon, *supra* note 20.

⁷⁷ Sander Lutz, Bored Ape Yacht Club’s Creators Declared War on a Vocal Critic. Could it Backfire? Jul 4, 2022, <https://decrypt.co/104366/bored-ape-yacht-clubs-creators-declared-war-on-a-vocal-critic-could-it-backfire> (last visited Oct. 14, 2022).

⁷⁸ Massimo Orsini, So You Own an NFT. Now What? Feb. 14, 2022, <https://oziellaw.ca/so-you-own-an-nft-now-what/> (last visited Oct. 14, 2022).

而 BAYC 所有者（網傳 Ripps 先前曾持有並銷售過正版之 BAYC NFT）既然可用無聊猿圖像印製 T 恤等商品，那解釋上是否也可用該圖像再鑄造自己的 NFT？反對者認為，因鑄造後之 NFT 本身係一串編碼而已，其本身不構成可予著作之標的，而衍生著作需有第二次著作，故持有者再鑄成 NFT 不屬於所謂之衍生創作；況且，鑄造成其他的 NFT 畢竟不同於做成 T 恤或其他商品，如允許這樣做將和 Yuga 自己發行的 NFT 在銷售上起衝突，造成彼此競爭。

此種說法固有其本，但從另一層面看也未必盡然，首先，存儲於區塊鏈上之編碼本身雖不構成著作，但 NFT 廣義言尚包含作品圖樣與其他各相關資訊，從其鑄造後到行銷屬於一種整體性之網上的動態連結概念，而非僅狹義之一串編碼而已，因此 NFT 法律上是否就一定不構成衍生作品，迄無定論。假設可屬於衍生著作，則將無聊猿圖像鑄造 NFT，觀念上應也是一種「使用、複製與展示」之運作。其次，所謂與 BAYC NFT 相衝突亦值商榷，蓋所有非專屬性之著作授權，權利人都會面臨被授權人製造上市後之潛在競爭，這應是權利人授權他人時應有之商業考量，不足據此否定。再者，該授權條款和條件，畢竟未明文將自家圖像鑄造為 NFT 之情況予以排除。反而還如上述，條款白紙黑字特別強調係賦予客戶「完全擁有」（Ownership i）、「不受限制」（Ownership iii）之授權。

（三）Yuga 律師之策略——為何未以著作侵權做為提告訴因？

實際上，Yuga 設計上原是想讓 NFT 持有者擁有藝術品之授權，而其身為 NFT 作品之原創者則擁有著作權。但基於以上種種文字，似已下放很大部分之著作權限給買家，因此如所有者真的取得「完全擁有」、「不受限制」該 NFT 權限時，那麼 Yuga 自己還有殘留何種著作權限？因此才有論者認為，此種商業使用授權（commercial-use license）文字彈性太大，或將使 Yuga 已無權利留下⁷⁹，惟此仍待司法釐清。

⁷⁹ Lennon, *supra* note 20, 不少人認為，在 Yuga 售出 NFT 時即放棄對每隻猿猴的權利，導致可能根本沒殘留任何在手上，而消滅公司大部分價值。Lutz, *supra* note 67.

對 Ripps 鑄造之 RR/BAYC，假如認為已逾越授權條款之範圍，策略上 Yuga 律師團為何未以著作侵權提告？此引起甚多猜測，其實細繹 Yuga 授權條款，除以上所述文字可能有不同詮釋滋生歧義之外，其他如：「個人使用」之授權係免版稅（Ownership i），而「商業使用」方面則無此規定（Ownership iii），則商業使用究是否要收權利金且要收多少都不清楚；網路之公開傳輸權，此在行銷 NFT 必然涉及⁸⁰，惟 BAYC 條款卻未提及，導致所謂之不受限制與完全擁有等得否將其涵括又會有爭議；「商業使用」規定：為清楚起見，本條款中的任何內容都不會被視為限制客戶：擁有或經營一個允許一般使用和銷售無聊猿的市場，或擁有或經營一個包含、涉及或參與無聊猿的第三方網站或應用程式，而從中賺取收入⁸¹，這些文字相當程度都可能被用做擴大 BAYC 授權範圍之解讀。

總之，基於該等文字法律解釋上易衍生爭議，或許基於這層顧慮，而且如提出著作侵權可能與條款衝突，且從經營角度看可能有潛在負面形象之影響，Yuga 的律師才選擇「暫時」不提著作侵權而改以商標仿冒代之⁸²。

（四）NFT 之賦能——Yuga 特殊授權 & 轉售分潤權

按元宇宙中 NFT 受到鄉民極為推崇的就是「賦能」（賦予能力 empowering，即透過 NFT 打造線上或線下各可能之權利、功能與價值），而一般提供之賦能，最普遍的不外是：會員福利如折扣優惠、率先取得限量產品、專屬參與特賣或發表會或社交名人之派對和活動，但皆非針對 IP 智財權之賦能，所有叫的出名號的 NFT 大概都無法做到，Yuga 此種特別授權算是獨樹一格之特例，在元宇宙中藉以太坊智能合約，將重要之「NFT 著作權賦能」概念揭櫫於世。

⁸⁰ 杭州互聯網法院判決即判定構成信息網絡傳播權，同註 3。

⁸¹ For the sake of clarity, nothing in this Section will be deemed to restrict you from (i) owning or operating a marketplace that permits the use and sale of Bored Apes generally, provided that the marketplace cryptographically verifies each Bored Ape owner's rights to display the Art for their Bored Ape to ensure that only the actual owner can display the Art; (ii) owning or operating a third party website or application that permits the inclusion, involvement, or participation of Bored Apes generally,or (iii) earning revenue from any of the foregoing.

⁸² Lennon, *supra* note 20, 但有謂無聊猿圖像本身 Yuga 因未在著作權局註冊，故無法提告，因註冊是美國提起著作權侵權訴訟的先決條件，惟此似嫌牽強，因著作權註冊很容易完成。

再者，Web 3.0 區塊鏈另一項賦能即所謂的「轉售分潤權」（resale of profit rights），標榜後手每賣一次，都要讓原鑄造者分配到一定比例之轉售權利金（resale royalty），以保障 NFT 原創者的權益，這種獨特創設是讓以太坊區塊鏈平台上運作者，透過智能合約預設綁定之交易條件來自動執行，參與者皆需受此「交易追及權」機制之規範與拘束。但需注意的，此項賦能並非一般基於智財中著作權排他專屬所衍生之權利金（IP royalty），而完全是藉智能合約自動操作之結果，雖然擁有智財權之原鑄造者可獲此回饋，但即使不具備任何智財權之鑄造者、或完全與智財無關之 NFT 標的，同樣都可經預設而享有此項利益。

玖、NFT 著作權爭議與訴訟案之歸納與省思

以上 NFT 相關之著作權爭議與訴訟案，有些未決有些已和解，有鑑於此新興的法律領域，已突顯傳統法律適用於加密作品智財議題時之種種扞格不入之處，權利人和使用人勢將面臨新的課題，宜極早檢視思考應對。

一、法律上誰有權可鑄造 NFT ？

歸納以上之著作權爭議和訴訟案件⁸³，大都牽涉到法律上誰有權鑄造之問題。在這些爭議當中有幾種型態，一種是無權鑄造，由完全無關者未經同意，擅將他人具著作權之標的拿來鑄造，例如像是音樂網站 HitPiece、CryptoPhunks、RR/BAYC。第二種則是，基於作品交易（譬如購買繪畫或書籍），以為自己是實體物之所有人就有權鑄造之誤解，像是 Basquiat 畫作、沙丘電影書；另有購買實體畫作，但交易中可能還延伸其他授權項目，像是印度 Husain 壁畫。第三種則是基

⁸³ 另有嘻哈歌曲 NFT 訴訟案，美國知名饒舌歌手 Jay-Z，於 1996 年發行專輯「合理懷疑」（Reasonable Doubt），其唱片公司 Roc-A-Fella Records 三位股東之一的 Damon Dash，企圖於 2021 年 6 月鑄造 NFT，公司遂向紐約南區地院起訴。本案特別的是，Jay-Z 歌曲雖是著作權標的，但並非用著作權提告（雖原告於訴訟中指稱如被告鑄造出售 NFT 即構成著作侵權），而是違反「忠誠義務」（fiduciary duties），因依合約公司才是權利人。雙方已於 2022 年 6 月和解，確認公司才擁有系爭專輯權利。Blake Brittain, Jay-Z label settles lawsuit over 'Reasonable Doubt' NFT, <https://www.reuters.com/legal/litigation/jay-z-label-settles-lawsuit-over-reasonable-doubt-nft-2022-06-13/> (last visited Oct. 14, 2022).

於藝術創造之商業合作，因交易當事人間權益如何劃分不清楚導致，像黑色追緝令電影劇本、或因緣由以為自己有權鑄造。

二、未經授權鑄造行銷 NFT 為何會構成著作權侵害

無權鑄造 NFT 會構成著作權侵害？目前在美國雖尚無已判決的案例，但目前一般看法是，如使用之標的是有著作權的，則有侵害之可能。

NFT 係將原生內容進行雜湊而產生之後設編碼，其已非原來具著作權的內容（一經雜湊該編碼也無法回溯還原成原內容），性質上該編碼本身也不會呈現原先著作權之內容，那鑄造者為何會構成侵權⁸⁴？此係因 NFT 在鑄造時，製作者得先將具有著作權之標的內容（如原來圖像）先數位化，這在著作權法中就構成「至少一次」之重製行為（此種「中間性的重製」是否立即構成侵權，法理上或許還有爭議），嗣散布到各網站或社群媒體時，檔案小直接上平台、檔案大則會有一 URL 連結以告知網友，呈現出該 NFT 之外觀圖像或內容為何（即於網路上秀出讓網友看到原來之圖像），這就進而涉及著作權法中之公開傳輸權，因此，未經許可拿別人之著作標的鑄造 NFT，可能涉犯侵權之緣由即在此⁸⁵。其中一次性之重製或許還有爭論空間（美國法院迄無案例⁸⁶），但將他人 IP 內容在網路上公開傳輸，法律上就恐難脫身（無權鑄造之 NFT 於網路上欲主張公開傳輸之合理使用基本上很困難），除非 IP 智財權人願意於智能合約中事先予以「賦能」授予若干權限。

其實，要迴避以上構成公開傳輸，理論上也是有可能，只要鑄造者不揭露該著作內容，上傳網路時也不要公開呈現圖樣或具著作權之內容即可！因為 NFT 雜湊編碼本身，不會夾帶出現著作之內容。然而 NFT 的實務運作，基本上要推銷

⁸⁴ 例如中國大陸杭州法院胖虎打疫苗案之 NFT 案，係以無權將他人美術作品鑄造 NFT 構成侵害為前提，才聚焦在該案之交易平台業者之著作侵權責任議題，同註 3。

⁸⁵ 但這裡，圖畫和音樂相關標的又有不同，圖畫 NFT 在網路上傳輸時，會呈現出該圖畫的外觀，但音樂相關 NFT 之傳輸，卻非原來音樂或錄音元素內涵，因為音樂或聲音本身無從透過 NFT 在網路傳送間呈現，因此音樂或錄音著作的 NFT 侵權（除最先之數位化的重製外），主要還是在於專輯外觀的圖樣、以及其他受保護的非音樂項目，二者尚有不同。

⁸⁶ NFT 之重製行為有不同評價，前述中國杭州法院認為，鑄造過程中會有作品上傳行為，但其係鑄造者終端設備中存儲的數位作品，被同步複製到網絡伺服器中，該重製僅是網絡傳播中的一個步驟，目的在以互聯網方式向公眾提供，故重製造成的損害後果，已被信息網絡傳播給權利人造成之損害後果所「吸收」，因而無需單獨對該重製行為再作評價，同註 3。

NFT，不論如何總該讓買家知道賣的是什麼才能吸引人，如僅陽春式的用文字描述告訴網友 NFT 內容是何，理論上不是不可行，但在商業上就完全無法吸引人，畢竟眼見為憑！

三、挪用藝術 v. 戲謔模仿之轉化性合理使用

前述 Ripps 不論是將 CryptoPunk 版本稍微修改成 CryptoPhunk，宣稱目的在取笑該系列，或是完全複製 BAYC 無聊猿作成 RR/BAYC，倡議旨在探索「NFT 改變意義、確定出處和逃避審查的力量」，此二項 Ripps 皆辯稱其係對於所謂「挪用藝術」（Appropriation Art）⁸⁷的一種精神呈現⁸⁸。

Ripps 這兩個例子幾乎都是完全之抄襲，但都打著係基於 Web 3.0 的一種抗議，藉複製來揶揄指責其所抄襲之對象，認為應受憲法第一修正案言論自由之保護，而這種嘲諷式之戲謔仿冒（parody）在著作權法中，更會涉及所謂不侵權之「轉化性合理使用」（transformative fair use）法律抗辯，依美國著名之最高法院經典判例 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* 案，就電影「麻雀變鳳凰」的主題曲，被告襲用全曲改成諷刺揶揄的歌，竟被最高法院以 9 比 0 無異議判定構成合理使用⁸⁹。

然何謂「轉化性」（transformativeness）？此紐約南區地院 Judge Pierre Leval 法官早於 1990 年就列下典範定義⁹⁰，並催生出上述 1994 年 *Campbell* 案，而構成合理使用之關鍵，在於利用他人著作之二次使用（secondary use），必須也有相當程度豐富內容實質上予以增值，把別人的著作當成是自己創作的原生材料（raw material），進一步添加新的資訊、內容和審美、或新的洞見融入自己的創作中，由此將別人著作「轉化」成自己新的內涵，重新賦予不同的新著作意義和性質，方構成合理使用。如單純將別人內容整理複製再呈現，只是將原來內容覆蓋或替代性的利用而已，即通不過合理使用測試標準。而轉化性之具體例式，隨著

⁸⁷ 或稱佔用藝術，利用已存在的對象或圖像，沒有或很少轉換後將其用於新創作。在視覺藝術領域，挪用意味著對人造視覺文化的整體或部分進行適當採用或循環利用，如 20 世紀實驗藝術的先驅 Marcel Duchamp 的現代藝術作品（留著鬍子的蒙娜麗莎）。[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%8C%AA%E7%94%A8_\(%E8%89%BA%E6%9C%AF\)](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%8C%AA%E7%94%A8_(%E8%89%BA%E6%9C%AF)) (last visited Oct. 14, 2022).

⁸⁸ Robertson, supra note 61.

⁸⁹ *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* 510 U.S. 569, 579 (1994).

⁹⁰ Pierre Leval, Toward a Fair Use Standard, 103 Harv. Law. Rev. 1105 (1989-1990), <http://www.pijip.org/wp-content/uploads/2015/11/103HarvLRev.pdf> (last visited Oct. 14, 2022).

Campbell 判例後，具轉換作用之諷刺性嘲笑揶揄，已成為最佳範例⁹¹，因戲謔模仿重點仍需立於針對原創作之實質評論之目的，並非單單祭出所謂之「挪用藝術」或憲法保障云云，即得以豁免於著作侵權責任。

因此對於 Ripps 這類號稱戲謔模仿之爭議，法律上是否構成合理使用——這項對抗著作侵權之有力抗辯，判斷上並不容易。基於上述，法院應考量者，除原有之四項關鍵因素之外⁹²，最重要的決定關鍵仍在於，應檢視其複製原作之後所產出內容，是否真起到具相當程度之轉化性使用（transformative use）效果，而形成脫胎出新作品，來綜合判斷是否構成合理使用，並非打著嘲笑諷刺或詼諧戲謔之名號，就當然可成為豁免於侵權的避風港！如以目前資訊顯示，憑藉著 Web 3.0 去中心化宣稱翻轉龐克、或暗示種族主義和納粹復辟，其與原著作本身內涵（即猿猴圖樣）間之互動連結性與批判關聯性，似有所不足，加上商業操作之明顯企圖，Ripps 主張轉化性使用似尚無法到位。

四、NFT 著作權限之授予、分配與協議

在處理 NFT 時，當事人於涉及著作權限相關協議時，應了解著作授權之範圍和性質？使用作品中哪些權利？被授權人得以何種方式使用於 NFT⁹³？如當事人於交易時額外附帶其他權限之轉讓或授予，則需於合約中規範如何就權利分配作，明訂若干權限隨著轉讓。因此重點在於合約之設計與詮釋，但其困難在於實務上，當事人經常未能清楚將所有可能的情況涵蓋在內，像 Husain 壁畫案買畫時畫家給予的承諾是否清楚、而買家主張有超越畫作本身之權益約定，皆需有充足書面證據支持。

像黑色追緝令劇本案重點在於，因科技進步太快，當事人間協議分配權利所用文字是否精確，而足以涵蓋科技未來之發展，不至日後解釋時衍生爭議，如站在被授權方的立場，縱使無法預知將來技術產物，仍應儘可能表達實質上可予涵蓋之範圍，聚焦於類似「授權人理解並同意：現在或以後不論隨新興科技如何發

⁹¹ 其他如對被引用著作進行評論分析、揭露原著作者特性格、相關事實證明、就支持或反對原作中有爭議性的觀點加以探討、象徵手法之敘述及審美之宣示闡述。*Id.* at 1111.

⁹² 利用目的及性質、著作之性質、所利用之質量及其在整個著作所占之比例、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響，美著作權法第 107 條（17 U.S.C. §107）或我國著作權法第 65 條。

⁹³ Nickels, *supra* note 10.

展，皆得於所有平面、立體、多維度之任何態樣之媒介、載體、網絡或元宇宙等任何型態之虛擬世界，進行任何包括但不限於類比、數位、量子之複製、展示、利用與公開傳輸……」，基於此種「概括式全面條款」（catch all clause）的權利之參考用字，以此為參考基礎來制定，以處理科技演進將面臨之重要課題。

涉及著作權之歸屬，當事人間「全有或全無」的安排上，固較為簡單明瞭，但現實中仍有不少由各自享有部分權利之安排，因此針對著作權內之各項專屬權限在合約中做分配時，應儘量明確以避免日後爭議；像 BAYC 之條款賦予購買 NFT 所有人如此幅度之授權，在適用時卻仍存有不同的解讀空間，凡此業者均應與法律專家反覆推敲仔細研擬。

五、NFT 交易平台業者之著作權責任

NFT 之交易平台，其係以區塊鏈構成之分散式帳本資料庫，文義解釋上類似「資訊儲存服務提供者」，似有 DMCA 中 ISP 網路服務提供者（Internet Service Provider）避風港（safe harbor）條款之免責適用可能，但 NFT 仍在成形中尚待司法釐清。但已有不少 NFT 業者用 DMCA 條款來自保，雖有論者謂 NFT 可能無法構成安全港，因這些平台從侵權活動中直接獲得經濟利益，基於「代理侵權」（vicarious infringement）可能會喪失其 DMCA 保護，因為在系統或網絡上儲存用戶指示之資訊，如服務提供者有權力和能力控制侵權活動情況下，又獲得直接歸因於侵權活動之經濟利益，則仍應承擔因按客戶指示存儲而侵犯著作權的責任⁹⁴，惟因美國目前迄無對平台追究責任之實務案例，尚待觀察。

壹拾、虛擬世界去中心化之謎思——代結論

基於 Web 3.0 所宣示之去中心化精神，元宇宙中特別的是區塊鏈發展生態，引發關於著作權法應如何適應加密藝術的問題。而去中心化之本質，本在對抗外

⁹⁴ DMCA §512(c)(1)(B); Sarah Law, NFT Marketplaces and Secondary Copyright Liability, Apr. 6, 2022, <https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/nft-marketplaces-and-secondary-copyright-liability/> (last visited Oct. 14, 2022), 惟前述杭州法院將 NFT 平台業者排除於 ISP 外，直接課其責任，推測係對層出不窮侵犯他人之「搶鑄」歪風，課予平台業者較高義務以維持 NFT 秩序，同註 3。

來強加之治理，而急於從各式傳統監管的框架中（像銀行、法院或房地產仲介）解脫，故鄉民認為任何干預，都將破壞其服膺不渝之「去中心化」的神主牌，且任何人都不應干預所有權相關之糾紛，否則就抵觸去中心化思維，而法律當然也是一種傳統的中心化管制，因此不應讓其介入虛擬世界！

但此觀念遭到挑戰，因為已有打著去中心化旗幟的 NFT 發行者或用戶，當權利受損時，還是不得不回到實體世界尋求法律救濟。因而，在未來新興網路元宇宙生態中，單依靠區塊鏈能否打造出「民主法治烏托邦」？殊有疑義。其實虛擬世界中的 IP 議題，基於去中心化和公共治理之本質，與實體世界著作權法早已不相容，才不斷有人擬以科技方式或規範（如智能合約）來解決法律問題，呼籲所謂「代碼才是法律」（Code is Law）抑或「法律應就是代碼」（Law is Code）之倡議（崇尚所有權應屬於能以技術證明其所擁有之資產者），貫徹加密資產之自治理念（self-governing）。惟元宇宙世間衍生之糾紛，尚有諸多非全可由科技或代碼解決者，當涉及線上複雜之智財事項時，無論是否要修法因應，線下之法律體制作為定紛止爭最後防線，仍繼續有其用武之地。

商標侵權損害賠償額計算之探討 ——以美、德、台之法制為核心

陳昭華^{*}、王敏銓^{**}

壹、前言

貳、美國法制

- 一、規範基礎
- 二、損害賠償額之計算方式
- 三、其他請求
- 四、小結

參、德國法制

- 一、規範基礎
- 二、損害賠償額之計算方式
- 三、其他請求

肆、我國法制

- 一、規範基礎
- 二、損害賠償額之計算方式
- 三、其他請求

伍、三國法制之比較

陸、結論

* 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所兼任教授。

** 作者現為國立中興大學法律學系教授。

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

在商標侵害案件，美國、德國、我國之商標法都規定有多種損害賠償計算方式，然而各國之實務運作不盡相同。本文比較美國、德國、我國之規範與實務見解，指出在規定及適用上的相同及相異之處。對於以授權金作為損害賠償計算方式，美國與德國的態度迥異；在侵害所得利益的計算，美國與德國實務都僅允許請求可歸因於侵權行為的利益，值得我國實務參考。

關鍵字：商標侵害、損害賠償、具體損害、侵害所得利益、合理授權金、類推授權金、法定賠償額

Trademark Infringement、Damages、Actual Damages、Accounting of Profits、Reasonable Royalty、License Analogy、Statutory Damages

壹、前言

不論在哪個智慧財產權受侵害，損害賠償額之計算都是一個非常重要的議題，因為損害賠償額之請求範圍及計算方式與原告可以獲償之金額有密切關聯，而請求範圍及選擇以何者方式計算賠償額又繫於原告是否可以舉證，因此如何請求損害賠償及如何選擇賠償額之計算方式為原告請求民事救濟時非常關鍵性之問題。

智慧財產權損害賠償額之計算方式通常可分別由受害人及加害人方面認定之。前者例如受害人之具體損害；後者例如侵害所得利益。但為方便權利人舉證，各國可能透過立法或實務發展一些更有利於權利人舉證之計算方式，例如法定賠償額。然不論以何種方式計算，多數舉證責任都歸屬於主張侵權之權利人，若權利人難以舉證或不願提出相關證明，其請求之損害賠償額度及範圍即會受到限制。

綜觀各國就商標侵權損害賠償之計算方式及請求範圍多少有些共同之處，但亦各有其獨特之處，相較於其他國家之規定，我國就商標侵權損害賠償之計算方式算是較為多元的，但實際上，在請求損害賠償時，可能還是集中於其中一、兩種計算方式，為對於商標侵權損害賠償之計算方式及範圍有更深入之探討，以利於實務上之運作，本文將以美、德及我國的規範及實務見解為核心加以探討，期望透過這樣的比較分析，對於我國法制有更深入之分析與檢討，以利於立法或實務之參考。

貳、美國法制

一、規範基礎

依美國聯邦商標法（Lanham Act，又稱藍能法）第 35 條規定，侵權案件之原告得請求被告所得利益、原告之損害、費用等三大類別，但受到衡平原則的限制（subject to the principles of equity）。第 35 條 (a) 項明示適用於第 32 條的聯邦註冊商標之侵害，以及第 43 條 (a) 項的未註冊商標侵害、第 43 條 (d) 項的網域名稱搶註；除此之外，亦適用於第 43 條 (c) 項的商標淡化案件¹。

¹ 15 U.S.C. § 1117(a); 4 Anne Gilson LaLonde, Gilson on Trademarks § 14.03[2] (2021).

即使成立侵害，是否判給金錢救濟（即具體損害、侵害所得利益、費用等），法院（尤其是初審法院）有很大裁量權，可依據衡平及個案情況給予或不給予金錢救濟。並非成立侵害，法院即當然會判給金錢救濟。被告行為越情節重大、故意、具詐欺性，法院判給金錢救濟的可能性越大。反之，若僅判給禁制令即已滿足個案之衡平，則法院不會判給金錢救濟；此種情況常見於被告無造成混淆之故意、無惡意、無假冒、無詐欺時²。

第 35 條 (b) 項規定，於仿冒案件，除非有減免情事，否則法院應判給具體損害之三倍、或侵害所得利益之三倍，以其中較高者為準。此為 1984 年商標仿冒法案（Trademark Counterfeiting Act）所增訂³。

二、損害賠償額之計算方式

（一）具體損害

損害賠償填補原告之全部損害，但須與被告之侵害行為有相當因果關係。具體損害之賠償，不須被告為故意。如第三巡迴上訴法院及第九巡迴上訴法院表明，若填補原告損害為衡平，法院即可判給，不論被告是否為故意；以及，若地方法院曉諭陪審團，須被告具有故意方能判給具體損害之賠償，則為適用法律錯誤⁴。

具體損害之賠償不得基於臆測，原告須證明其所受損害及所失利益。但證明損害額不必絕對精確，只須提供合理的計算基礎。在原告已證明有具體損害後，法院可推估（approximation）其損害額。

² 4 LaLonde, § 14.03[2].

³ 4 LaLonde, § 14.03[2]. 仿冒（counterfeiting）是將虛假商標貼附於商品上，使商品外觀與真品難以區辨。仿冒是故意對消費者為商品來源的欺騙行為，通常不只抄襲商標，連商品包裝也一併抄襲。仿冒商標須與註冊商標「相同或實質無法區別（substantially indistinguishable）」，且須用於同一之商品；僅商標非常近似，或用於類似之商品，均不構成仿冒。仿冒為商標侵害的一個次類型：仿冒案件均為商標侵害；但非任何商標侵害都是仿冒。若成立仿冒案件，則原告可選擇法定賠償，或實際損害或侵權利益的三倍加上律師費。參見 2 LaLonde, § 5.19; 5 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 30:117; 15 U.S.C. §§ 1116, 1117(b), 1127.

⁴ 4 LaLonde, § 14.03[3]; SecuraComm Consulting, Inc. v. Securacom, Inc., 166 F.3d 182, 190 (3d Cir. 1999); Adray v. Adry-Mart Inc., 68 F.3d 362, 366 (9th Cir. 1995).

傳統上承認的具體損害主要有四類：1、因銷售移轉致生的所失利益；2、因減價與侵權人競爭致生的所失利益；3、對商譽及信譽的損害；4、矯正廣告（corrective advertising）的費用⁵。

上述第一種所失利益，潛在地與被告的侵害所得利益重疊，原告通常必須擇一請求；且原告必須確實地證明銷售上的損失。第二種所失利益很少發生，而且證明不易，法院通常較不願意判給。第三類，即商譽及信譽損害，也不易證明，因此較難獲得法院判給；但法院有裁量權可酌增已證明之具體損害或侵害所得利益，以填補未能證明之商譽損失。第四類，即矯正廣告費用，在 *Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*⁶ 案之後有增加使用的趨勢；雖然要直接獲得商譽損失的賠償較難，但法院可經由矯正廣告費用救濟未能證明的商譽損失⁷。

以上的具體損害項目又可分為「回復市場損害」（recovery for marketplace damage）、及「損害控制措施」（damage control measures）。市場損害包括所失利益及商譽損失，多數法院認為須證明市場上的實際混淆方能請求。損害控制措施指為減少侵害行為的損害，而支出的費用，包括矯正廣告費用；另有法院界定損害控制措施為「為減少商標侵害的有害效果，而支出的任何合理費用」。有些法院認為請求損害控制措施不須證明實際混淆。第六巡迴法院對此區別提供解釋：「實際混淆是判給『市場損害』賠償的前提，因為實際混淆傾向證明這些難以證明的損害的確存在。但對於損害控制費用，則無須使用此種代理變數（proxies）」⁸。

合理授權金是實際損害的一種計算方式。若原告先前不願意授權其商標，以致法院必須臆測從來不存在、或不曾談判過的授權關係，則法

⁵ James M. Koelemay Jr., *A Practical Guide to Monetary Relief in Trademark Infringement Cases*, 85 Trademark Rep. 263, 282 (1995).

⁶ *Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 408 F. Supp. 1219 (D. Colo. 1976), *modified and aff'd*, 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977).

⁷ *Id.* at 282.

⁸ Mary LaFrance, *Understanding Trademark Law* 555 (2020); *Max Rack, Inc. v. Core Health & Fitness, LLC*, 2022 U.S. App. LEXIS 19441 (6th Cir. 2022); *Balance Dynamics Corp. v. Schmitt Industries, Inc.*, 204 F.3d 683, 691 (6th Cir. 2000).

院會不願意以合理授權金作為計算方法。合理授權金通常用於授權已過期，而以授權金作為持續使用的對價，故法院得以過去已有或已構想的授權作為計算的依據。因此，過去曾有授權關係時，法院會較願意以合理授權金作為計算實際損害的依據⁹。

在計算合理授權金時，傾向以曾經存在的實際授權為基礎。著名案例 *Sands, Taylor & Wood Co. v. The Quaker Oats Co.*（GATORADE 案），雖然在當事人間並無先前授權關係，但原告曾將其商標授權第三人使用，法院以此為基礎推估授權金數額——亦即，若被告承認原告商標為有效，被告會給付原告以獲得使用的授權金數額，是適當的計算損害賠償的方法¹⁰。在 *Boston Professional Hockey Ass'n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.* 案，第五巡迴上訴法院以被告曾提議而原告已拒絕的授權金數額計算賠償額；聯邦巡迴上訴法院批評第五巡迴法院的見解，認為以授權金計算賠償金額，須以不違反衡平原則為前提。學者亦認為，以被告要約而原告已拒絕的授權金數額計算，等於強迫商標權人授權侵權人，對商標權人並不公平¹¹。

美國法院之所以對以合理授權金為商標損害賠償之計算方式持保留態度，究其原因與避免商標強制授權有關。如第三巡迴法院在 *A & H Sportswear* 案解釋：「授權金作為過去侵害的損害賠償計算方式，通常用於專利案件及營業秘密之脈絡，用於商標案件則為非典型。（……）法院對未來銷售判給授權金，成為法院強加當事人未曾請求或談判的授權」¹²。*McCarthy* 教授並解釋：「對商標加以強制授權，使侵權人能給付法院決定的授權金，而繼續使用商標，並非適當的商標侵害救濟方式。與貿易有關之智慧財產權協定禁止商標的強制授權」¹³。

⁹ 4 LaLonde, § 14.03[3][d].

¹⁰ *Sands, Taylor & Wood Co. v. The Quaker Oats Co.*, 978 F.2d 947, 963 (7th Cir. 1992).

¹¹ 5 *McCarthy*, § 30:85; *Boston Professional Hockey Ass'n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 597 F.2d 71, 76 (5th Cir. 1979); *Bandag, Inc. v. Al Bolster's Tire Stores, Inc.*, 750 F.2d 903, 920 (Fed. Cir. 1984).

¹² *A&H Sportswear Co. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 166 F.3d 197, 208 (3d Cir. 1999).

¹³ 5 *McCarthy*, § 30:85.

實務上不乏將合理授權金調整加重，或判給二倍、三倍之例。合理授權金的問題在於，等於強迫原告授權，而原告本已拒絕授權。而被告只須支付原本應支付的授權金，甚至將合理授權金的賠償當作侵權生意的成本之一，阻卻被告侵權的效果不足。故法院可將合理授權金的數額加重，以將計算上的不確定性歸給被告負擔，以及產生阻卻侵權的作用¹⁴。

加重賠償：美國聯邦商標法第 35 條 (a) 項允許法院得考量案件情況，提高賠償額，但不得超過具體損害的三倍。此規定之用意，是承認在複雜市場中，原告證明金錢損害的困難度；加重賠償可用以填補原告的所有失利益，以及被告的侵權行為所造成的市場扭曲¹⁵。

損害商譽及信譽之賠償：對商譽 (good will) 及信譽 (reputation) 之損害，已包括在商標侵害之具體損害之中，為其中一個項目，甚至可成為具體損害的重要部分。不正競爭法整編亦同見解：商標侵害之具體損害主要含四類別：失去之銷售或利潤、減價銷售之損失、市場上信譽之損害、以及用以防止、矯正或減少混淆之費用¹⁶。但亦有州法將損害商業信譽列為商標侵害或不正競爭的一種型態，與混淆誤認之虞、淡化並列（例如紐約州法）¹⁷。

以實際混淆為請求具體損害的前提：多數巡迴上訴法院認為，原告必須證明實際的消費者混淆 (actual consumer confusion)，方能請求具體損害之賠償。不正競爭法整編第三版亦同見解：請求回復損害，通常須證明有些消費者已經被實際混淆或欺罔。第六巡迴上訴法院在 *Balance Dynamics Corp. v. Schmitt Indus.* 案解釋：「實際混淆是判賠『市場損害』 (marketplace damages) 的前提，因為實際混淆傾向證明這些難以證明的

¹⁴ 5 McCarthy, § 30:87.

¹⁵ 4 LaLonde, § 14.03[3].

¹⁶ Restatement (Third) of Unfair Competition § 36. 整編 (Restatement) 為美國法協會 (American Law Institute) 的著作，匯集及闡明各法律領域的法則，以供法院判決參考。不正競爭法整編處理以不正當手段干擾合法商業利益的行為，目前為第三版，於 1995 年出版。

¹⁷ NY General Business Law § 306-I (1997).

損害可能存在」¹⁸。證明實際混淆的方法之一，是證明被告行為的欺騙性（deceptive），致使消費者無可避免地會被混淆¹⁹。

若原告只能證明混淆誤認之虞，而無法證明實際損害，則法院不會判給具體損害的賠償，而只給予禁制令。即使原告無法請求具體損害賠償，仍不排除得請求侵害所得利益及其他費用。請求侵害所得利益，並無證明實際的消費者混淆的要求²⁰。

少數巡迴上訴法院認為，原告無法證明實際混淆並不排除得請求具體損害賠償。理由之一，是法條本身無此要求。理由之二，是此種硬性要求不符合美國聯邦商標法金錢救濟的衡平本質，而主張應基於「全體情況」（the totality of the circumstances）的考量。另有法院主張，請求「損害控制」費用，例如矯正不實廣告的效果，只須證明混淆誤認之虞，無須證明實際的消費者混淆²¹。

（二）侵害所得利益

依第 35 條 (a) 項規定，原告得請求被告的侵害所得利益。返還侵害所得利益，稱為 accounting of profits 或 disgorgement of profits，指將被告從侵害行為獲得的淨利（net profits）移轉給原告。法院判給侵害所得利益受衡平法則限制，即使原告勝訴，亦非當然可獲判侵害所得利益，必須判給侵害所得利益在個案為衡平，且利益可歸因於被告違反美國聯邦商標法的行為（見後述「分配」問題）²²。

¹⁸ *Balance Dynamics*, 204 F.3d at 691 (6th Cir. 2000); 4 LaLonde, § 14.03[3]; LaFrance, at 335. 之所以要求以證明實際混淆為前提，是因為市場的實際損害（actual marketplace damage）難以證明，所以用實際混淆間接證明市場損害。但有學者認為其他因素亦可證明原告受損害，例如被告故意欺罔、當事人為競爭者、該案事實為假冒、銷售被移轉等。實際混淆是法條所無之要件，以上述衡平因素（加上實際混淆）綜合考量較為妥適。4 LaLonde, § 14.03[3][b].

¹⁹ 4 LaLonde, § 14.03[3].

²⁰ *Id.* 美國法請求損害賠償的門檻較高，在個案中，若給予禁制令已滿足個案衡平，則法院有裁量權不判給賠償。因證明實際混淆是判給「市場損害」的前提，所以若原告僅能證明混淆誤認之虞，雖成立商標侵害，但可能無法獲得賠償。4 LaLonde, § 14.03[3][b].

²¹ 4 LaLonde, § 14.03[3][b]; 另參見 *Balance Dynamics*, 204 F.3d at 691-692 (6th Cir. 2000); LaFrance, at 335 同見解（請求「損害控制措施」費用，無須證明實際損害）。

²² LaFrance, at 335; 4 LaLonde, § 14.03[6].

依美國聯邦商標法第 35 條規定，金錢救濟的各種方式是累積性的，而非替代性的。因此，法院可判給侵害所得利益，加上原告的信譽或商譽的損害賠償（但不包括失去銷售的損害賠償）。但法院不曾同時判給侵害所得利益、及原告失去銷售的損害賠償，因此二者有重複賠償的問題——判給侵害所得利益，可能已經填補原告的失去銷售²³。

即使已證明侵害，原告並非當然可獲判侵害所得利益，法院仍受衡平法則之限制。法院平衡許多因素以決定是否判給，主要因素為被告的主觀意思及行為，與其他因素相互平衡（如商標權人之損害、實際混淆、計算利益之成本、商品競爭關係等）。第五巡迴上訴法院以因素清單決定是否判給侵害所得利益：1、被告是否有混淆或欺罔的故意；2、銷售是否被移轉；3、其他救濟的充分性；4、原告行使權利是否有不合理遲延；5、使侵害行為無利可圖之公共利益；6、是否為假冒案件²⁴。第三巡迴上訴法院採取相同因素清單；不正競爭法整編亦採類似的因素清單²⁵。

1、被告故意是否為請求侵害所得利益之要件？

過去美國法院在判給侵害所得利益時，被告的主觀意思極為重要，尤其是在淡化案件。但美國聯邦商標法第 35 條的金錢救濟規定，僅有淡化案件（第 43 條 (c) 項）要求「故意侵害」（willful violation）；對其他案件則僅規定「侵害」，並無規定以故意為要件。雖然如此，有許多聯邦二審法院認為，任何美國聯邦商標法案件，均以被告具故意為判給侵害所得利益之前提。但也有些聯邦二審法院不贊同，造成聯邦二審法院間的見解歧異。

聯邦最高法院在 2020 年的 Romag Fasteners v. Fossil, Inc. 案澄清此爭點，解決下級法院長期的見解歧異。本件被告侵害原告商標，但

²³ 4 LaLonde, § 14.03[6]; LaFrance, at 334（禁止重複賠償）。

²⁴ Pebble Beach Co. v. Tour 18 Ltd., 155 F.3d 526 (5th Cir. 1998). 其中第六因素「是否為假冒案件」與判斷侵權人之惡意有關。假冒（palming off 或 passing off）是普通法的侵權行為，指侵權人故意以其他品牌商品替換消費者原本所欲購買的品牌，而故意欺騙消費者。例如以非「可口可樂」飲料填充於可口可樂瓶。Restatement (Third) of Unfair Competition § 37; 4 McCarthy, § 25:3.

²⁵ 4 LaLonde, § 14.03[6][c].

非出於故意。聯邦最高法院的判決對美國聯邦商標法第 35 條予以文義及體系解釋，認為法院不能加以法律所無之要件。第 35 條 (a) 項，僅有淡化案件之賠償以故意為前提，其他類型商標侵害則無此要求；況且美國聯邦商標法其他條文多處出現被告主觀意思的規定，顯示此處不要求故意並非立法者疏漏。其次，雖然過去下級法院常以第 35 條的「衡平原則」一詞，指稱歷史上衡平法院對侵害所得利益要求以故意侵害為要件，但聯邦最高法院認國會未將此段歷史納入美國聯邦商標法中；「衡平原則」是一種各實體法領域都適用的基本原則，而非指某種救濟方法的主觀要件²⁶。

過去下級法院認為請求侵害所得利益必須證明被告故意，此見解在 Romag 案之後已不能適用²⁷。在美國聯邦商標法的 1999 年修正之前，法院一般認為被告之故意為要件。在 1999 年修正及 Romag 案判決之間，因美國聯邦商標法第 35 條用語產生聯邦二審法院見解歧異，有部分法院認為仍須證明被告之故意，但法則之細節略有不同²⁸。這些見解在 Romag 案之後已不再適用。

聯邦最高法院的 Romag 案判決肯認，被告之故意是法院判給侵害所得利益的重要考量，但不是侵害所得利益的「要件」。該案發回重審後，地方法院認被告行為出於過失，判決原告可獲得 90,795.36 美元侵害所得利益²⁹。另有一在 Romag 案之後的案件，因認定被告係出於惡意及詐欺，而判賠 1,040 萬美元的侵害所得利益³⁰。

²⁶ Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 140 S.Ct. 1492, 1496 (2020).

²⁷ 4 LaLonde, § 14.03[6][c][i].

²⁸ 例如，第一巡迴上訴法院認為，除非雙方有直接競爭關係，否則應證明被告之故意。第二巡迴上訴法院認為，美國聯邦商標法 1999 年修正未改變被告故意的要求。第八巡迴上訴法院假設，任何金錢救濟都以被告故意為前提。第九巡迴上訴法院則認為第 35 條的「衡平原則」一詞，允許法院要求以證明被告故意為判給侵害所得利益的前提；但第九巡迴上訴法院已承認此見解在 Romag 案判決後已不再適用。4 LaLonde, § 14.03[6][c]; Monster Energy Co. v. Integrated Supply Network, LLC, 821 Fed. Appx. 730 (9th Cir. 2020).

²⁹ 2021 WL 1700695 (D. Conn. 2021).

³⁰ Monster Energy Company v. Integrated Supply Network, LLC, 533 F. Supp. 3d 928, 937-938 (C.D. Cal. 2021); see also 5 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 30:62 (5th ed. 2022).

即使法院認定侵害出於故意，亦不必然會判給侵害所得利益。例如當原告未能證明實際損害：美國聯邦商標法第 35 條其實並未要求，請求侵害所得利益的原告須證明實際損害；但此種證據與法院的衡平裁量有關³¹。若被告未自侵權行為獲利，法院亦會拒絕判給侵害所得利益。

2、舉證責任

依據第 35 條 (a) 項，對於侵害所得利益的舉證，原告只須證明被告的銷售額。被告則須證明任何可扣減的成本或其他項目。普通法亦採相同原則：銷售總額之扣減，由侵權人舉證成本或其他可扣減項目，以達到淨利。

原告只須證明銷售總額 (gross sales)，由侵權人證明：(1) 非可歸因於侵權行為的銷售；(2) 可扣減的成本及費用。對於銷售總額或利益不確定之處，作不利於侵權人的認定。若侵權人未能證明扣減項目，法院無須推估 (estimate) 扣減項目，可將全部收入判給原告；但某些案件中，法院為避免商標權人得意外之財，仍會推估合理的侵害所得利益數額³²。

法院很少討論是否准許扣減某些費用的方法論，通常只是依照某個先例（允許扣減某項目的商標、專利、著作權、或營業秘密案件）處理。學者列出區分何種費用可扣減的三種原則：(1) 差別成本或邊際成本法 (the differential cost or marginal cost rule)：若非因 (but for) 製造及銷售侵權產品，即不會支出的費用，才允許扣減；此法不允許扣除固定成本及間接費用。許多法院採用此法。(2) 直接助成規則 (the direct assistance rule)：直接助成 (directly assisted in) 產品的製造及銷售的全部費用，包括某些間接費用，可以扣除。此法亦得到廣泛支持。(3) 完全配置成本規則 (the fully allocated cost rule)：依據一般接受的會計原則，可適當配置於產品的全部費用，可以扣除³³。

³¹ 4 LaLonde, § 14.03[6][c].

³² 5 McCarthy, § 30:66.

³³ Koelemay, at 288-289.

可能扣減的主要項目包含間接費用、營運費用、聯邦所得稅等，但法院見解不盡相同³⁴。詳細可扣減項目有：（1）商品或原料成本；（2）直接用於製造產品的勞力成本；（3）用於製造產品的機器成本（折舊）；（4）水電費；（5）廣告及促銷費用；（6）銷售人員的薪資及佣金；（7）辦公室的一般費用；（8）促銷品折扣；（9）以某一時期的虧損，折抵另一時間的收益；（10）開辦費用及損失；（11）建築之租金、折舊、攤銷、及維護；（12）保險；（13）法律及會計費用（若用於防禦侵權訴訟，則不可扣減）；（14）稅捐（有不同見解）³⁵。

3、侵害所得利益的分配問題

法院通常推定被告的全部利益來自侵害行為，此推定可予反證推翻。若被告的利益非全部來自侵害行為，亦即有部分利益是歸因於其他因素，此須由被告負舉證責任。依據美國聯邦商標法第 35 條 (a) 項的解釋，若侵權人有部分利益非可歸因於侵害行為，此應由侵權人負舉證責任。消費者可能因其他理由購買商品，品牌的銷售力只是購買原因之一。此問題稱為侵權利益的分配（apportionment of profits）。侵權人可使用專家證言，以證明只有某比例的銷售及利潤可歸因於商標侵害³⁶。

在 1916 年，聯邦最高法院已有判決處理侵害所得利益的分配問題。在 Hamilton-Brown Shoe 案，聯邦最高法院認為，若侵權利益的分配（歸因於被告使用侵權商標、或歸因於被告產品本身優點所產生的銷售利益）是不可能時，則原告證明被告的總利益，即使未能證明分配比例，已盡原告之舉證責任³⁷。

³⁴ 5 McCarthy, § 30:66（若間接費用係不銷售侵權產品也會發生，有些法院不會允許扣減）。間接費用（overhead costs）或譯為間接成本，指一營業的持續性支出，而非可直接歸因於某項產品或服務的生產者，例如租金、水電費、行政成本、保險等。參見 5 McCarthy, § 30:68; Alicia Tuovila, Overhead: What It Means in Business, Major Types, and Examples, at <https://www.investopedia.com/terms/o/overhead.asp#toc-what-is-overhead> (last visited Mar. 22, 2023).

³⁵ 對於各個細目的描述，包括各細目中再區分可扣減及不可扣減之部分，參見 Koelemay, at 290-292.

³⁶ 5 McCarthy, § 30:65. 我國學者將 apportionment 譯為「分配法則」，參見劉怡婷、王立達（2020），〈美國專利侵害實際損害額之計算——以專利權人超出專利保護範圍之產品為中心〉，智慧財產權月刊，136 期，頁 74。商標法之侵害所得利益「分配」問題，其概念類似於我國專利判決中所稱之「貢獻度」，參見智慧財產法院 102 年度民專上字第 3 號民事判決。

³⁷ Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Bros. & Co., 240 U.S.251, 261 (1916).

在 1942 年的 *Mishawaka Rubber* 案判決，聯邦最高法院再度處理侵害所得利益的分配問題。該判決指出，原告不能取得對非可歸因於侵權使用的利益。但舉證責任是在侵權人：「侵權人須證明侵權對其銷售並不產生金錢的價值。若侵權人不能證明，則銷售侵權商品的利益應歸給商標權人」。「如果無法區分可歸因於侵權使用的利益，則商標權人可能獲得意外之財；但相反的結果會使侵權人獲得意外之財」³⁸。

歷年來，聯邦二審法院亦有關於分配侵害所得利益之判決。例如第五巡迴上訴法院在 *Holiday Inns* 案，被告在授權終止後仍繼續使用 *HOLIDAY INN* 商標，法院認定在侵害的期間，被告的利益只有百分之三十來自於使用原告的服務標章³⁹。第六巡迴上訴法院在 *Wynn Oil* 案，指出證明侵害所得利益的分配，其舉證責任在被告，亦即須由被告證明其利益來自侵權以外的因素。若不能證明，則不利益應由侵權人承受⁴⁰。

近年判決，例如第五巡迴法院在 *Boltex* 案指出，於不實廣告案件，兩名原告及被告雖為競爭者，但將侵權人的全部利益歸給原告是不公平的，因被告之利益應由市場上之全部競爭者共享。法院採用專家證言，依據當事人的市占率，分別判給於兩名原告 11.6% 及 10.4% 的被告利益，相當於兩名原告的市占率⁴¹。

第六巡迴法院在 *Lawn Managers* 案，認定侵害所得利益為侵權人在相關期間總利潤的 25%。被告於上訴時主張，因授權期間後當事人有不競爭協議，在協議期間內原告不會因侵權而失去銷售，故侵害所

³⁸ *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co., v. S. S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 206-207 (1942).

³⁹ *Holiday Inns, Inc. v. Alberding*, 683 F.2d 931, 935 (5th Cir. 1994).

⁴⁰ *Wynn Oil. Co. v. American Way Service Corp.*, 943 F.2d 595, 606 (6th Cir. 1991).

⁴¹ *Boltex Manufacturing Co., L.P. v. Ulma Piping USA Corp.*, 2020 WL 598284, at *6 (S.D. Tex. 2020). *Boltex* 案為美國聯邦商標法之不實廣告案件，救濟措施仍適用該法第 35 條。但 *Boltex* 案中法院認為，在判給侵害所得利益時，商標法案件與不實廣告案件仍有差異：商標案件可以將被告的全部侵害所得利益判給原告，因受害者只有原告（商標權人）一人；但在不實廣告案件，受害者為市場上的全部競爭者，若將被告的侵害所得利益全部判給起訴的原告一人，反而造成原告不當獲利，故僅能依據原告的市占比例判給侵害所得利益。

得利益比例應更低。上訴法院認為地院的確曾考慮過此因果關係，故維持原判⁴²。

在 *International Star Class Yacht Racing Association v. Tommy Hilfiger U.S.A., Inc.* 案，原告指控被告 Tommy Hilfiger 公司侵害其未註冊商標「Star Class」。該案上訴於第二巡迴上訴法院，上訴法院引用聯邦最高法院在 *Mishawaka Rubber* 案的見解，認為原告不能請求非可歸因於侵權使用原告商標的被告利益。因此，上訴法院要求地方法院認定侵害所得利益中，可歸因於使用原告商標、及可歸因於使用被告商標及商譽的部分。發回地方法院後，地方法院認定銷售利益絕大多數來自於被告的商標及設計；原告商標對銷售的貢獻為微不足道，故認定總銷售額僅 2.5% 可歸因於使用原告之商標⁴³。

McCarthy 教授指出，商標的「分配」的舉證法則，類似於著作權侵害；如果著作權的侵權部分與整體著作不可分，則原告有權獲得侵權人的全部利益；但若侵權人能證明分配的公平基礎（a fair basis of apportionment），則應根據侵權對侵權人銷售的效果，作侵害所得利益的分配⁴⁴。

三、其他請求

（一）法定賠償

在下面兩種情況，原告可在地方法院判決前選擇法定賠償，而不請求具體損害或侵害所得利益。至於其他種侵害案件，則不得請求法定賠償。

⁴² *Lawn Managers, Inc. v. Progressive Lawn Managers, Inc.*, 959 F.3d 903, 913-914 (8th Cir. 2020).

⁴³ *Int'l Star Class Yacht Assoc. v. Tommy Hilfiger U.S.A., Inc.*, 146 F.3d 66, 72 (2d Cir. 1998), *remanded to* 1999 WL 108739 (S.D.N.Y. 1999). 然而，地方法院結論為被告侵權非基於惡意，僅以禁制令禁止被告侵權即為已足，不須判給金錢救濟。

⁴⁴ 5 McCarthy, 30:65.

- 1、仿冒案件：一個仿冒商標用於一種商品或服務，法院得酌定一千到二十萬美元間的法定賠償；但故意之仿冒案件，上限提高到二百萬美元⁴⁵。
- 2、網域名稱搶註案件：對每個網域名稱，法院可酌定一千美元以上，十萬美元以下之法定賠償⁴⁶。

（二）律師費

第 35 條 (a) 項規定，於「例外案件」(exceptional cases)，法院可判給勝訴當事人（原告或被告）合理的律師費。法院判給原告律師費，通常是在侵害行為是惡意、詐欺、蓄意、故意等情形。若他造從事惡意或騷擾性的起訴或訴訟行為，則勝訴之當事人（原告或被告）可獲判律師費。因專利法對律師費的規定與聯邦商標法相同，故何謂「例外」案件的標準，依照聯邦最高法院的專利律師費判決 *Octane Fitness, Inc. v. ICON Health Fitness, Inc.* 案，考量全體情況決定⁴⁷。

（三）懲罰性損害賠償

美國聯邦商標法第 35 條不允許懲罰性損害賠償，即使侵害行為出於故意、重大過失或詐欺。但懲罰性損害賠償在州法下可允許。甚至有部分州以制定法，授權法院於商標侵害案件判給懲罰性損害賠償⁴⁸。

⁴⁵ 15 U.S.C. § 1117(c).

⁴⁶ 15 U.S.C. § 1117(d).

⁴⁷ *LaFrance*, at 339.

⁴⁸ 4 *LaLonde*, § 14.03[4].

四、小結

茲將美國聯邦商標法中計算方式之重點整理如下（表 1）：

表 1：美國聯邦商標法損害賠償之重點

具體損害	- 通常分為四類。 - 不以故意為前提。 - 請求「市場損害賠償」須證明實際混淆；請求「損害預防措施」不須證明實際混淆。 - 合理授權金：為計算具體損害的一種方法；通常須有先前授權作為其基礎。實務不乏將合理授權金調整加重之例。
侵害所得利益	- 過去常以故意為要件；在聯邦最高法院的 Romag 案判決之後，故意非要件，但仍為重要因素。 - 可扣減之成本及費用由被告舉證。 - 有分配問題：只能請求可歸因於侵害行為的利益。
其他請求	- 法定賠償額：僅仿冒案件、網域名稱搶註案件有；一般案件無。 - 律師費。 - 懲罰性損害賠償：州法中可能有。

參、德國法制

一、規範基礎

德國商標法第 14 條第 6 項第 1-3 句規定：「¹ 因故意或過失侵害商標權者，應對商標權人就其侵害行為所生之損害負賠償責任。² 損害賠償額之計算亦得以侵害人因違法行為所得之利益計算之。³ 損害賠償請求權亦得根據侵害人若獲得使用該商標之授權所必須支付之合理權利金計算之。」

二、損害賠償額之計算方式

根據德國民法第 249 條，負損害賠償義務之人，應回復損害發生前之原狀。侵害人身或毀損物品而應負損害賠償者，債權人得要求以金錢賠償代替回復原狀。在商標權受侵害，商標權人通常很難量化造成之損害，因此商標法第 14 條第 6 項提供了三種計算損害賠償額之方式：（一）具體損害（konkrete

Schadensberechnung)；(二)侵害所得利益(Verletzererfolg)；(三)類推授權金(Lizenzanalogie, license analogy)。商標權人只能選擇採取其中一種方式計算，同時禁止混用三種計算方法(Vermengungsverbot)⁴⁹。但商標權人在言詞辯論終結前發現有其他計算方式對其更有利者，仍可以變更為其他不同的計算方式。

此外，無論以哪種計算方式，均可能額外請求「市場混淆之損害」(Marktverwirrungsschaden)，或將之作為認定類推授權金額度的評估因素。就此將於後詳述之。

茲將三種計算方式分述之。

(一) 具體損害

在具體損害，損害係指實際侵害所造成之損害。亦即必須能具體證明具有相當因果關係及損害金額之項目始能主張。包括受害人在提起訴訟之前及通過訴訟所產生之訴訟費用。

具體損害，除所受損害外也包括「所失利益」(Entgangener Gewinn)。蓋德國民法第252條規定，應賠償之損害亦得包括所失利益。所失利益，係指事務之通常進行，或依特殊情況，特別是依已採取之措施或準備，可預期取得之利益。

商標權人必須就侵權行為所造成之所受損害及所失利益負舉證責任。固然民法第252條第2句⁵⁰減輕了商標權人之舉證責任，因為該規定將預期可取得之利益即視為可得利益。但商標權人仍有義務向法院提供至少能粗估所失的利益的事實⁵¹。例如商標權人必須說明其銷售發展狀況或利潤率等。

本計算方式常常難以證明商標侵權所造之損害及因果關係。特別是權利人必須公開自己交易之利潤，而侵權者又經常是競爭對手，公開公

⁴⁹ BGH, Urteil vom 29.07.2009, I ZR 87/07 – Zoladex.

⁵⁰ 德國民法第252條規定：「應賠償之損害亦包括所失利益。所失利益係指依事務之通常進行情況，特別是依已採取之措施或準備，可預期取得之利益。」

⁵¹ BGH, Urteil vom 21.01.2016, I ZR 90/14 – Deltamethrin II.

司內部如此敏感的資訊，是多數商標權人所不願意的，因此具體損害賠償在實務上適用機會並不多⁵²。

（二）侵害所得利益

商標權是無體財產權，具有易受侵害，又不易舉證之特性，要具體地證明可追溯至一開始侵權之所有的實際損害及因果關係是非常困難的，因此在損害賠償的請求上會准許以請求返還侵權人之利潤作為損害賠償。一方面，假設沒有侵權，商標權人將獲得侵權人實際獲得之利益；另一方面，商標權人可以依德國民法第 687 條第 2 項⁵³、第 681 條第 2 句⁵⁴及第 667 條⁵⁵有關無因管理有關規定請求返還財產⁵⁶。

商標權人可選擇向侵權行為人請求侵害所得之利益，如此將不會面臨請求具體損害時必須證明實際損害及因果關係等所面臨之困境。

所謂「利益」，係指營業額扣除成本或必要費用之利益。請求返還侵害所得利益須遵守下列計算原則⁵⁷：首先，應計算侵權人所得之全部利益，並在此基礎上計算商標權人對侵權人可請求之侵害利益限額⁵⁸，亦即計算可請求之侵害利益占侵權人全部利益的份額；其次，由全部侵權利益中扣除成本或必要費用，茲分述之。

⁵² Franz Hacker, Markenrecht, 4. Aufl., Carl Heymanns Verlag, 2016, S.260.

⁵³ 第 687 條第 2 項規定：「明知自己無權處理，而將他人之事務作為自己之事務進行管理者，本人可以主張根據第 677 條，第 678 條，第 681 條，第 682 條產生之請求權。本人主張上述請求權時，應對事務管理人負第 684 條第 1 句規定之義務。」

⁵⁴ 第 681 條第 2 句規定：「對事務管理人之義務，準用第 666 條至第 668 條關於受託人之規定。」

⁵⁵ 第 667 條規定：「受託人有義務，將因處理委託事務而收取者及從事務管理中取得之一切，歸還予委託人。」

⁵⁶ Thiering, in: Ströbeler/ Hacker/ Thiering, Markengesetz, 12 Aufl., C.H.Beck, 2018, §14, Rdn.680.

⁵⁷ Niklau Plutte / Sebastian Jentsch, Was tun bei Markenrechtsverletzungen? Das sollten Sie wissen! <http://www.ra-plutte.de/markenverletzung-auskunft-schadensersatz-uebersicht> (last visited Oct. 6, 2022).

⁵⁸ BGH, Urteil vom 14.05.2009, Az. I ZR 98/06 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1、對侵權人可請求之侵權利益的份額（der Anteil）

在多數情況，商標權人未必可以要求侵權者給付從侵權商品／服務的營銷中所獲得之全部利益，而只可請求因侵害商標所產生之利益。至於因商品價值、質量、侵權人營利活動之方法或廣告宣傳的強度等因素所造成的利益，仍歸侵權人所有⁵⁹。但侵權人所有利益中有多少份額的利益是屬於侵害商標之利益？根據法院見解，這並非因果關係的問題，而是一個評估性的歸因（ein wertende Zurechnung）的問題⁶⁰，與民法第 254 條⁶¹之共同過失份額的評估相當⁶²，因此相應的份額只能或多或少通過粗略的評估來確定。

要求侵權人返還全部的利益，只有在特殊例外的情況下始有可能，即當一個商標商品若在沒有違法標示侵害之商標的情況下，該商品實際上是根本無法售出時⁶³。例如一個幾乎一文不值的廉價手錶，若不是因為違法標示「Rolex」商標，消費者根本不可能購買。反之，在使用非著名商標的情況下，侵權人的利益最多只能有一小部分是因為商標權的侵害所導致，在此種情況下，甚至可以完全排除追回其利益⁶⁴。

實務上有一法院按 100% 侵害利益賠償的判決是：侵權人將著名商標「Ahoj-Brause」⁶⁵作為復古圖案印在 T 恤上出售，法院認為：原本簡單的白色 T 恤，就是因為上面印有傳統商標，觸發消費者懷舊的記憶才購買，如果沒有系爭商標，T 恤就不可能獲得任何利潤，因此商標權人有權獲得全部的侵權利潤⁶⁶。

⁵⁹ BGH, Urteil vom 14.05.2009, I ZR 98/06 – Tripp-Trapp-Stuhl; OLG Köln, Urteil vom 08.11.2013, 6 U 34/13 – openJur.

⁶⁰ BGH, Urteil vom 14. 5. 2009 – I ZR 98/06 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH, Urteil vom 24. 7. 2012, X ZR 51/11 – Flaschenträger.

⁶¹ 德國民法第 254 條第 1 項規定：「被害人對損害之發生負有共同過失者，應根據情況，特別是根據損害在多大程度上是由當事人一方或另一方造成的，來確定賠償義務及賠償範圍。」

⁶² OLG Köln, Urteil vom 08.11.2013, 6 U 34/13 – openJur.

⁶³ BGH, Urteil vom 6. 10. 2005, I ZR 322/02 – Noblesse.

⁶⁴ Franz Hacker, a.a.O., S.261.

⁶⁵ 「Ahoj」是一個自 1925 年創設，使用在沐浴粉相關產品的商標，象徵一位身穿藍衣的水手。這名稱源自於水手的稱呼 ahoi。在德國是家喻戶曉之著名商標。<https://de.wikipedia.org/wiki/Ahoj> (last visited Oct. 6, 2022).

⁶⁶ OLG Hamburg, Urteil vom 20.01.2005, 5 U 38/04 – Ahoj-Brause.

但在原告擁有著名商標，而被告亦屬高價、高品質之商品時，原告可以請求之侵害利益就不可能那麼高。例如原告 Adidas 在註冊指定使用之鞋子上使用三條斜線之著名商標，被告 Samsonite 販售在兩側各有四條紋標記之鞋子（下稱系爭商品），Adidas 起訴請求 Samsonite 賠償其損害，法院判給 Adidas 之賠償金額為 Samsonite 侵害利益的 20%。法院認定該份額的理由是：二者使用之標識雖具有高近似性，但系爭商品呈現低調外觀，且具「輕及高質量」之特性，是顧客購買決策之重要因素。尤其系爭商品價格相對較高，在價格較高的鞋子，通常在購買前會試穿並檢查其性能，且通常是經過仔細審查後才做出購買的決定。這也排除了一些顧客可能故意購買抄襲某商標之鞋子的假設，因此高價格水準對 Samsonite 的利潤做出的重大的貢獻。基於上述考慮，法院認定 Adidas 對 Samsonite 只可請求獲利的 20%⁶⁷。

以上案例與其他計算方式一樣，均由法官根據民事訴訟法第 287 條第 1 項前段⁶⁸ 斟酌個案之所有情事，估計侵權人須支付的侵害利益額度。

2、扣除成本或必要費用

侵權人之利潤是從收益中減去與商標侵權直接相關的所有成本或必要費用的收益⁶⁹。「利益」係指銷售額減去成本或必要費用後的收益。可以扣除的是變動成本，不包括固定間接成本（fixe Gemeinkosten，或稱非生產性成本）。除非侵權人可以證明該間接成本與侵權之商品直接有關，始可例外地扣除，例如無法再銷售之產品⁷⁰。可否扣除之費用的區分界線在於：屬於特定侵權產品或僅屬於整體的營運。

扣除之項目，應由侵權人負舉證責任。在實務上可扣除及不可扣除之項目大致歸納如下：

⁶⁷ OLG Frankfurt, Urteil vom 13.03.2003, 6 U 3/02 – Vier-Streifen-Kennzeichnung.

⁶⁸ 德國民事訴訟法第 287 條第 1 項前段規定：「當事人對於損害是否發生、損害賠償金額或應賠償之利益的額度有爭議者，法院得於斟酌所有情況下，依自由心證決定之。」

⁶⁹ BGH, Urteil vom 14.05.2009, I ZR 98/06 – Tripp-Trapp-Stuhl.

⁷⁰ BGH, Urteil vom 2. 11. 2000, I ZR 246/98 – Gemeinkostenanteil.

- (1) 可從收益中扣除者：變動成本，例如生產的材料、能源成本、貨物的運輸和配送成本以及專門為生產侵犯產權的產品而發生的其他固定成本，與侵害商標權直接相關者⁷¹。
- (2) 不可從收益中扣除者：沒有直接關連的間接費用，不是專門與侵害商標有關，而是一般與侵權人的經營活動有關者不得扣除。例如營業租金、固定資產隨時間的折舊、廣告費用均不得扣除，除非其是在特殊情況下完全歸因於侵權產品⁷²。此外，行政費用、高階主管薪資、啟動及開發費用，以及基於禁制令或因契約的不作為義務而不再銷售的產品的成本等也不得扣除⁷³。

請求侵害所得利益在實務上是否經常被適用？請求侵害所得利益也有類似具體損害賠償之舉證責任的問題，這也是為什麼請求返還侵害所得利益在實務上也不是很重要的原因。一方面，侵權人可以在多大範圍上從利益中扣除成本或必要費用，經常存在爭議；另一方面，只能要求可歸因於商標侵權部分之利益，因此商標權人必須證明侵權人不可能在沒有商標侵權的情況下獲得其所要求之利益，這舉證通常是很困難的⁷⁴。而且由法院認定可以請求侵害利益之份額，如果按此方式最後可能只能獲得一小部分的侵害利益的賠償，對商標權人也是不利的。

(三) 類推授權金

德國商標法第14條第6項第3句：「損害賠償請求權亦得根據侵害人若獲得使用該商標之授權所必須支付之合理權利金計算之。」此為在德國最常用的損害賠償計算方式。

⁷¹ BGH, Urteil vom 21.09.2006, I ZR 6/04 – Steckverbindergehäuse.

⁷² 同前註。

⁷³ 同前註。

⁷⁴ Niklau Plutte / Sebastian Jentsch, Was tun bei Markenrechtsverletzungen? Das sollten Sie wissen! <http://www.ra-plutte.de/markenverletzung-auskunft-schadensersatz-uebersicht/> (last visited Oct. 6, 2022).

類推授權金之基本思想是：侵權人在任何情況下都應支付合法使用商標所應支付的賠償金。該計算方法實質上是對應於德國民法第 812 條第 1 項前段及第 818 條第 2 項⁷⁵不當得利請求權。因此，依據類推授權金計算損害賠償請求權，並不取決於商標權人是否同意授權，或預計在一般情況／個別情況下同意授權，也不以其已經實際向第三方授權為必要。重要的是，對系爭受保護的權利而言，授權是否為其交易習慣。而在商標權，授權是常見的交易習慣⁷⁶。

根據類推授權金原則，關鍵性的因素是合理的締約雙方會同意簽訂授權協議作為使用商標的報酬。為此，必須確定使用權之客觀價值，包括適當的及通常的授權金⁷⁷。為評估在侵害商標權的情況下何種授權金費率是適合的，必須考慮為授予商標使用權在商業交易習慣必須支付的授權金。在此，必須考慮所有情況，包括在免費授權談判中對報酬金額的可能影響。所涉商標類型的標準市場授權費率可作為評估的起點⁷⁸。在商標價值的創造上，商標的知名度及信譽扮演重要的角色。此外，混淆誤認之虞的程度也很重要，特別是兩造商標的近似度。

關於類推授權金估算之原則可以歸納如下⁷⁹：

- 1、根據客觀的事後追溯性觀察（objektive ex post-Betrachtung）：估算的關鍵是一事件之客觀的事後追溯性觀察。亦即若侵權人和商標權人知道未來的使用，特別是其範圍及持續時間，他們會同意多少的授權金⁸⁰。

⁷⁵ 德國民法第 812 條第 1 項前段規定：「無合法原因而受領他人之給付，或以其他方式由他人負擔費用而受到利益者，負返還義務。」同法第 818 條第 2 項規定：「所取得之利益因其性質不能返還，或受益人因其他原因致返還不能者，受益人應償還其價值。」

⁷⁶ Thiering, in: Ströbel / Hacker / Thiering, a.a.O., §14, Rdn.695.

⁷⁷ BGH, Urteil vom 29.07.2009, I ZR 169/07 – BTK; BGH, Urteil vom 18.06.2020, I ZR 93/19 – Nachlizenzierung m.w.N.

⁷⁸ BGH, Urteil vom 29.07.2009, I ZR 169/07 – BTK m.w.N.

⁷⁹ Niklau Plutte / Sebastian Jentsch, Was tun bei Markenrechtsverletzungen? Das sollten Sie wissen! <http://www.ra-plutte.de/markenverletzung-auskunft-schadensersatz-uebersicht/> (last visited Oct. 6, 2022).

⁸⁰ BGH, Urteil vom 17.06.1992, I ZR 107/90 – Tchibo/Rolux II.

- 2、法官酌定：法官根據自由心證及考慮個案之所有情況來酌定授權金的數額，上訴法院對損害的估算僅有限制的審查權。亦即唯有在初審法院誤判了損害評估的法律原則，忽略了基本的評估因素或使用了不正確的標準作為評估依據⁸¹時始可審查。在知名度較高或信譽較好之商標，授權金可以提高至高於交易中之通常水準⁸²。此外也可以考慮混淆誤認之虞的程度及方式，或是因市場混淆致商標信譽受損之風險⁸³。
- 3、額度之認定：歐盟智慧財產權執行指令第13條第1項(b)款⁸⁴之文義，類推授權金，損害賠償必須「至少」與相應的授權金一樣高。不過德國也有實務見解認為：侵權人應支付之額度不應比契約取得授權之被授權人支付的額度更差，但也不應更好⁸⁵。關鍵是根據使用權的客觀價值決定之⁸⁶。然而為了符合上開指令之解釋，法院在根據類推授權金的原則計算損害時，亦可額外考慮實際損害。特別是適用於因為市場混淆造成的損害⁸⁷以及因遲延支付授權金而導致之利息損失。關於額度之認定之斟酌因素大致如下⁸⁸：（1）以銷售授權（Umsatzlizenz）為基礎：以被告在相關期間之銷售總額為依據。（2）商標識別性的高低、商標使用期間。（3）商標知名度及聲譽。（4）兩造商標近似度、商品服務類似度及造成混淆誤認之虞的程度。（5）侵權行為之範圍及持續時間。（6）侵權行為的強度。（7）市場混淆之損害。

⁸¹ BGH, Urteil vom 22.09.2021, I ZR 20/21 – Layher.

⁸² BGH, Urteil vom 29.07.2009, I ZR 169/07 – BTK.

⁸³ BGH, Urteil vom 29.07.2009, I ZR 169/07 – BTK.

⁸⁴ 歐洲議會及理事會 2004 年 4 月 29 日關於智慧財產權執行指令（Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004/48/EG)）第 13 條是關於智慧財產權損害賠償之規定，其中第 1 項規定：「在確定損害賠償額時，法院之程序如下：… (b) …在適當情況下，損害賠償額可根據侵權人在獲得使用相關智慧財產權之授權時必須支付之報酬或費用等因素定為一次性賠償。」

⁸⁵ BGH, Urteil vom 23. 6. 2005, I ZR 263/02 – Catwalk.

⁸⁶ BGH, Urteil vom 29. 7. 2009, I ZR 169/07 – BTK.

⁸⁷ OLG Köln, Urteil vom 08.11.2013, 6 U 34/13 – Fair Play.

⁸⁸ BGH, Urteil vom 22.09.2021 - I ZR 20/21- Layher.

- 4、類推授權金的支付方式：有判決認定：定期以淨銷售額的 1%-5% 計算授權金⁸⁹。但該百分比也可能更高或更低。另也可能以其他模式，例如當市場上通常約定以總額的方式約定權利金時，也可能以總額支付權利金⁹⁰。
- 5、商標權人可否要求比一般授權金更高的賠償？雖然一般均認為類推授權金只是最低的補償（Mindestkompensation），但是否可以要求損害的附加費（Verletzerzuschlag），法無明文。學者認為：如果 5% 的授權金在某行業是習慣的，這通常只意味著如果簽訂了適當的授權契約，該授權金是合乎商業習慣的。侵權者，不受適當授權契約之拘束，即先使用商標權人的商標，所以相當有必要在類推授權時顯著提高市場上慣常的授權金費率。另以著作權之情形為例，如果未註明原作名稱而侵害了照片的著作權，聯邦法院按 100% 的固定費率收取相應的授權金。該金額不是因非財產的，而是財產的損害，即權利人因作者未註名原著名稱，錯過後續訂單而遭受的經濟上損害，這種想法亦可適用到商標權中，在通常授權契約，會要求被授權人附加經授權的說明，在侵害商標權時，因為侵權人缺少了經授權的標示，商標權人也可能錯過許多後續的交易機會，有鑑於此，商標權人有權要求支付相應的附加費作為損害賠償，亦即要求比一般權利金更高的賠償⁹¹。
- 6、如果僅在廣告中侵害商標權，且不完全清楚商標的使用是否實際與銷售有關，是否還可用類推授權來計算損害賠償？最近法院認為：（1）如果僅在廣告中違法使用標識，雖無法確定直接銷售，亦不排除從一開始就根據類推授權金來計算損害賠償額，關於計算基礎的選擇主要是由初審法院在民事訴訟法第 287 條第 1 項處理。（2）在根據銷售授權計算損害賠償額時，由於商標侵權的強度可能較低，因此可能因

⁸⁹ BGH, Urteil vom 29.07.2009, I ZR 169/07 – BTK. Niklau Plutte / Sebastian Jentsch, a.a.O., www.ra-plutte.de/markenverletzung-auskunft-schadensersatz-uebersicht (last visited Oct. 6, 2022).

⁹⁰ BGH, Urteil vom 24.06.1993, I ZR 148/91 – Dia-Duplikate.

⁹¹ Thiering, in: Ströbeler/ Hacker/ Thiering, a.a.O., §14, Rdn.713.

僅在廣告中侵權而減少授權金。(3) 在斟酌各種評估授權金的因素及事實上被告僅在廣告中使用了原告的商標之事實後，法院認定以5%的類推授權金計算損害賠償額⁹²。

三、其他請求

(一) 市場混淆之損害賠償

市場混淆，在一開始只是一種妨礙狀態，依排除侵害或防止侵害請求救濟即可。但是當市場混淆已成為現實，並使受害人承擔了原本不會產生的實際成本時，市場混淆便會造成損害⁹³。所謂市場混淆之損害，係指商標侵害行為使消費者對商標權人商品的來源或品質產生錯誤認知所造成之損害⁹⁴。例如商標識別性因為侵權而受到減損，或因侵權商品品質低劣，致消費者誤認商標商品之品質低劣。

市場混淆之損害賠償可由下面兩方面考慮之：首先，可以在實際確定之具體損害、侵害所得利益或類推授權金之外給予量化的賠償。其次，則在類推授權金的框架內，在評估類推授權金時，可以將市場混淆的損害列為一個考慮的因素⁹⁵。

市場混淆之損害額如何認定？市場混淆之損害必須具體計算或是根據民事訴訟法第287條第1項由法院估定。在計算時應綜合觀察個案之所有情況，特別是侵害的類型及持續的時間、廣告的強度及非法標示商標之商品的銷售範圍等確定之。在計算損害額時特別會考慮下列因素：1、根據消除市場混淆之必要費用的額度：例如消除市場混淆之額外的廣告或闡明費用（Aufklärungskosten）⁹⁶；2、交易上貶值（merkantiler Minderwert）：交易上貶值，係指商標權之侵害雖經排除，但在交易上仍

⁹² BGH, Urteil vom 22.09.2021 - I ZR 20/21 - Layher.

⁹³ BGH, Urteil vom 17.05.2001, I ZR 291/98 – Entfernung der Herstellungsnummer II.

⁹⁴ BGH, Urteil vom 29.10.1998, I ZR 125/96 – Cefallone.

⁹⁵ Thiering, in: Ströbel/ Hacker/ Thiering, Markengesetz, a.a.O., §14, Rdn.715.

⁹⁶ Thiering, in: Ströbel/ Hacker/ Thiering, Markengesetz, a.a.O., §14, Rdn.717.

存在排除侵害措施無法彌補的損害⁹⁷。此種損害既可體現在對侵害商標本身獨特性造成之持續的損害，也可體現在對產品及公司信譽之持續的損害上。

（二）非財產之損害賠償

根據歐盟關於智慧財產權執行指令第 13 條第 1 項 (a) 款⁹⁸ 規定，在「適當情況下」之損害賠償計算還包括權利人之非財產上損害賠償。此外，歐盟法院曾在判決中表示：若權利人根據執行指令第 13 條第 1 項 (a) 款規定之假設報酬或費用請求賠償其財產上損害，亦得另外請求賠償非財產上之損害⁹⁹。在商標侵權的情況下請求非財產上之損害賠償，例如當商標係由商標權人之姓名或公司名稱所組成時，可能有非財產上之損害。另外，有學者也考慮對「非財產上損害」作較廣義的定義，例如包括與侵權相關的聲譽損害或對商標識別性之減損。在此情況下，還應考慮將可能的市場混淆的損害歸為非財產上的損害，此種損害過去都認為財產上的損害¹⁰⁰。

肆、我國法制

一、規範基礎

商標法第 71 條規定損害賠償之計算方式。負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀。不能回復原狀或回復顯

⁹⁷ 關於交易上貶損，可參在物之損害的交易上貶值之說明：交易上貶值，在物之毀損的情形，即物之毀損在技術上雖經修復，但在交易上，因對於是否仍存有瑕疵或減少之使用期限，存有疑慮，致價值降低，此在汽車遭遇重大事故，或建築物毀損之情形，特為顯著。德國通說認為在此情形被害人仍得依德國民法第 251 條（相當於我國民法第 215 條）規定，請求金錢賠償。詳參王澤鑑，物之損害賠償制度的突破及發展，<https://read01.com/E0MDM.html>（最後瀏覽日：2022/10/06）。

⁹⁸ 該條款規定：「在確定損害賠償額時，法院之程序如下：(a) 考慮所有觀點，例如負面經濟影響，包括受害人之利益損害及侵權人之不當利益，以及在適當情況下，除了純粹經濟因素以外之因素，例如權利人之非財產上損害。」

⁹⁹ EuGH, Urteil vom 17.03.2016, C99/15 – Liffers/ Mandrainu u.a.

¹⁰⁰ Thiering, in: Ströbele/ Hacker/ Thiering, Markengesetz, a.a.O., §14, Rdn.719.

有重大困難者，應以金錢賠償其損害（民法第 213 條第 1 項、第 215 條）。在侵害商標權之損害賠償要回復原狀顯有重大困難或根本不能，同時因商標侵害請求賠償時，權利人應證明損害之發生、損害金額、侵害商標行為與損害發生間之因果關係，常有舉證之困難性，致權利人損害無法妥當填補，故商標法第 71 條第 1 項特別規定幾種損害賠償額之計算方式，使權利人得擇一選擇其計算方式。

當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額（民事訴訟法第 222 條）。因此若法院依當事人所提出之資料，仍無從計算商標權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，法院自得依上開規定，審酌侵害人應賠償之金額，俾以適當填補商標權人所受之損害。

二、損害賠償額之計算方式

（一）具體損害計算說

第 71 條第 1 項第 1 款前段：「依民法第二百十六條規定。」而民法第 216 條規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限（第 1 項）。依通常情形，或依已定之計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益（第 2 項）。」所謂「所受損害」，係指積極之損害，亦即既存法益之減少，於增加債務負擔之情形亦足當之¹⁰¹。此項損害以與責任原因有因果關係存在者為限；所謂「所失利益」，指消極損害，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害¹⁰²。

此種計算方式必須就所受損害及所失利益明確舉證，因此實際適用的情況不是很多。

¹⁰¹ 最高法院 107 年度台上字第 2446 號民事判決。

¹⁰² 最高法院 48 年度台上字第 1934 號民事判例。

（二）差額說

為解決商標權人之舉證困難，第 71 條第 1 項第 1 款後段規定：「不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害」依差額說請求計算損害賠償時，商標權人應就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，及因該商標受侵害後使用同一商標所得之利益之利己事實負舉證責任¹⁰³。

此種計算方式原告舉證時可能必須提出公司通常可獲得利益之會計、帳簿資料，此部分往往涉及敏感資訊，是商標權人以此方式計算面臨之難題。

（三）侵害所得利益說／總銷售額說

依商標法第 71 條第 1 項第 2 款前段規定：「依侵害商標權行為所得之利益」。侵害行為所得之利益，係指侵害人因侵權所得之毛利，扣除侵害行為所需之成本及必要費用後，所得之淨利而言¹⁰⁴。所謂「必要費用」，應指費用之支出係作為侵害商標行為所必要者，並非凡名為某某費用者皆屬必要費用。

得扣除之成本或必要費用僅限於侵權行為人為銷售侵權產品所投入之直接成本及必要費用¹⁰⁵。不可扣除之必要成本及費用例如：侵權人應支付給銀行之刷卡手續費、行政處理費¹⁰⁶；與侵權行為無關之水電費、房租費、汽車維修費用¹⁰⁷或員工薪資¹⁰⁸等。

於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，得以銷售該項商品全部收入為所得利益（第 71 條第 1 項第 2 款前段）。由於就成本及必

¹⁰³ 最高法院 93 年度台上字第 358 號民事判決。

¹⁰⁴ 智慧財產法院 108 年度民商上易字第 3 號民事判決。

¹⁰⁵ 智慧財產法院 107 年度民商上更（一）字第 2 號民事判決。

¹⁰⁶ 同前註。

¹⁰⁷ 智慧財產法院 100 年度民商上字第 9 號民事判決。

¹⁰⁸ 同前註。

要費用之舉證責任，採舉證責任倒置之原則，不由商標權人證明，應由侵權行為人舉證。倘商標侵權行為人不能就其成本或必要費用舉證以實其說，得以銷售該項物品之全部收入，作為所得利益之基準。準此，侵權行為人因服務所得利益或因服務所得營業收入，應與行為人所侵害商標有相當因果關係，始可適用商標法第 71 條第 1 項第 2 款規定，計算商標權人之損害賠償金額¹⁰⁹。至於計算侵害所得利益時是否需要考慮到「貢獻度」的問題？我國實務見解採肯定見解，例如「台大文理短期補習班」以「台大」為名，法院認為雖構成侵權，但消費者是否與該補習班締約，實繫於師資與教材本身，甚或考量理想學校之入取率、收費價格、距離、地點、上課時間、硬體環境及設備等因素，而非僅考量補習班之名稱，實難認系爭台大商標對被告台大補習班營業收入之貢獻度為百分之百，最後法院綜合消費者選擇補習班之可能考量因素，應認系爭台大商標對被告台大補習班營業收入之貢獻度僅為 5% 為合理¹¹⁰。但也有判決認為無考慮商標貢獻度之必要，其理由是：被告之營業收入與商標所創造之利潤密不可分、難以切割。且原告之請求遠低於被告因侵權行為所獲利益，故毋須再考慮商標貢獻度¹¹¹。惟本文認為：營業收入與商標創造之利潤密不可分、難以切割，應係指貢獻度 100% 之意，並非完全否認考慮貢獻度之問題。

（四）以倍數推估說

第 70 條第 1 項第 3 款規定，得「就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」計算之。本款亦有稱為「零售單價倍數或總額（法定賠償額）」者¹¹²。本款係為減輕商標權人之舉證責任，而以推估商標侵權人實際製造、銷售仿冒商品之件數定其倍數，所擬制之法定賠償額，選擇依該規定請求者，不以證明損害及其數額為必要¹¹³。

¹⁰⁹ 智慧財產法院 108 年度民商上易字第 3 號民事判決。

¹¹⁰ 智慧財產及商業法院 109 年度民商訴字第 35 號民事判決。類似見解請參見同院 109 年度民商訴字第 38 號民事判決。

¹¹¹ 智慧財產法院 106 年度民商訴字第 51 號民事判決。

¹¹² 最高法院 106 年度台上字第 1179 號民事判決。

¹¹³ 同前註。

所謂「查獲」，係指「實際上查扣到之商品」而言，並非以實際售出之數量為準¹¹⁴。又仿冒商品之「零售單價」，係指每件侵害他人商標權商品零星出售於其個人或家計單位做最終使用之消費者之價格而言¹¹⁵。

本款是民法損害賠償之特別規定，並非懲罰性賠償金性質，寓有違法行為之預防、嚇阻功能。基於侵害商標權之損害賠償責任並未逸脫損害賠償理論中「填補損害原則」之核心概念。本款規定僅為免除商標權人就實際損害額之舉證責任，始以法律明定其法定賠償額，以侵害商標權商品之零售價倍數計算，認定其實際損害額。

（五）合理授權金說

第 70 條第 1 項第 4 款：「以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。」本款主要係運用在商標權人自己未實際將商標使用於指定之商品或服務時，倘他人未經授權即擅自使用相同或近似於註冊商標之商標於相同或類似之商品或服務時，因商標權人至少受有應收取而未收取授權金之損害，乃規定得以授權他人使用所收取之權利金作為其商標遭受侵害時之損害賠償計算依據¹¹⁶。實務見解係依過去商標權人簽訂商標授權書之標準計算¹¹⁷，或依過去系爭商標加盟授權之權利金計算¹¹⁸。賦予法院依衡平原則審酌，以侵權事實推估授權合約之特性及範圍、授權人與被授權人之市場地位、系爭商標對侵權商品服務獲利之貢獻程度、侵權期間長短等一切情況，定一適當之合理權利金¹¹⁹。

我國實務較少適用此計算方式，可能理由如下：1、商標法中關於合理授權金之規定是 2011 年 6 月 29 日商標法修正時始規定，該規定時間比其他各損害賠償計算方式還晚。2、合理權利金之計算並無類似專利法第

¹¹⁴ 智慧財產法院 105 年度民商訴字第 25 號民事判決。

¹¹⁵ 智慧財產法院 105 年度民商上字第 1 號民事判決。

¹¹⁶ 智慧財產法院 102 年度民商上字第 11 號民事判決、105 年度民商訴字第 20 號民事判決。

¹¹⁷ 智慧財產法院 106 年度民商上字第 3 號民事判決。

¹¹⁸ 智慧財產法院 107 年度民商上字第 11 號民事判決。

¹¹⁹ 智慧財產法院 102 年度民商上字第 4 號民事判決。

97 條第 1 項第 3 款加重計算的規定¹²⁰，也未見判決中提到應該合理權利金應該於契約授權的授權金的探討，對商標權人相對不利。3、由於在我國有「以倍數推估說」，此計算方式在舉證責任上較為簡便，是最常被適用的計算方式，因此實務上適用合理授權金的機會自然相對少。

三、其他請求

2003 年 4 月 29 日修正公布前之舊商標法第 66 條第 3 項規定：「商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求損害賠償。」2003 年修法後刪除該項規定，但並不表示不可請求，而是直接依民法之規定請求即可，爰予以刪除。

所謂業務上信譽，係指營業信譽或商譽而言。業務上信譽之損失，通常係指加害人以相同或近似商標之不良仿品矇騙消費者，使消費者混淆誤認被害人之商品或服務品質低劣，以致被害人之營業信譽或商譽受貶損而言¹²¹。業務上信譽是否受減損，只需商標權人所提供商品或服務之社會評價，在同業及消費者之觀念上認為有所貶損，即足當之。當仿冒之商品與真品已造成消費者混淆，其流入市面稀釋商標權人之真品或影響真品之社會評價，即屬侵害商標權人業務上之信譽，商標權人非不得（依舊商標法第 66 條第 3 項）請求侵權行為人賠償非財產損害及依民法第 195 條規定，請求登報道歉為回復商譽之適當處分¹²²。

此外，在商標爭議訴訟，不僅律師得依律師費用法第 13 條規定請求費用，若有專利律師共同參與，亦得請求必要費用（參德國商標法第 140 條第 4 項）。

¹²⁰ 專利法第 97 條第 1 項第 3 款規定：「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。」其中「為基礎」是 2013 年 5 月 31 日專利法修正之規定，表示合理權利金應高於一般契約授權下之權利金。主要修正理由為：相較於一般授權關係之被授權人，侵害人無須負擔授權關係中之額外成本（例如查帳義務）；此外，侵權訴訟中之專利權人尚須負擔額外成本（例如訴訟費用、律師費用）。因此，以合理權利金法所計算之損害賠償數額，實應高於授權關係下之權利金數額。

¹²¹ 智慧財產法院 109 年度民商上字第 12 號民事判決。

¹²² 最高法院 99 年度台上字第 1180 號民事判決。

伍、三國法制之比較

茲將美、德及我國之規範及實務見解比較如次（表 2）：

表 2：美、德及我國規範及實務見解之比較

	美國	德國	我國
得請求損害賠償之規範基礎	- 侵害商標權 ■ 侵害聯邦註冊商標 ■ 侵害未註冊商標 ■ 網域名稱搶註 - 商標淡化（須故意） - 仿冒案件（特別規定）	- 侵害商標權 ■ 適用範圍包括商標及其他具識別性之標誌 ■ 包括商標淡化	- 侵害商標權（§68） - 視為侵害商標權（§70） ■ 商標淡化 ■ 以著名商標中之文字作為表彰營業主體名稱使用
損害賠償額之計算方式	- 具體損害 - 侵害所得利益 - 其他 ■ 法定賠償 ■ 律師費 ■ 懲罰性賠償	- 具體損害 - 侵害所得利益 - 類推授權金 - 其他 ■ 市場混淆之損害賠償 ■ 非財產之損害	- 具體損害 - 受侵害前後所得利益之差額 - 侵害所得利益／總銷售額 - 以倍數推估 - 合理授權金
具體損害之計算	- 包括所受損害及所失利益 - 得以合理授權金計算具體損害 - 法院得加重賠償	- 包括所受損害及所失利益	- 包括所受損害及所失利益
侵害所得利益之計算	- 將被告從侵害行為獲得之淨利移轉給原告 - 侵害所得利益必須考慮分配問題 - 被告之主觀意思為重要因素，但非必要件 - 以因素清單決定是否判給侵害所得利益 - 扣除成本及費用，由侵權人舉證	- 計算方法 ■ 計算被告全部利益 ■ 計算對被告可請求之侵害的份額 ◆ 可歸因於侵權人侵害商標所得之利益占侵權人所有利益之比率 ■ 扣除成本或必要費用	- 侵害所得利益／總銷售額 ■ 侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以總銷售額為所得利益侵害所得利益需考慮商標之貢獻度 - 成本或必要費用由侵權人舉證

（續下頁）

	美國	德國	我國
合理授權金之計算	- 是計算具體損害時的一種計算方式，非單獨一項計算賠償額之選項 - 通常於過去曾授權過之情形下適用	- 稱為「類推授權金」 - 類推授權金之估算有一定之原則與斟酌因素 - 由法官酌定	- 以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額計算之 - 法官酌定
法定賠償額	- 仿冒案件有；一般案件無	- 無	- 倍數推估損害
法院酌定	- 依衡平原則酌定	- 依民事訴訟法§287I，由法院酌定	- 依民事訴訟法§222II，由法院酌定
各種計算方式間之關係	- 可並存；但不得重複賠償	- 擇一 - 不同計算方式不得混用	- 擇一 - 不同計算方式不得混用
其他請求	- 律師費 - 懲罰性損害賠償	- 市場混淆之損害賠償 - 非財產之損害賠償 - 律師、專利律師費	- 業務上信譽之損害賠償

由上比較可知，三國在損害賠償額之計算上大致有下列異同：

- 一、得請求損害賠償之規範基礎：三國得請求損害賠償之情形均包括一般損害賠償（即造成混淆誤認之虞的侵害）及商標淡化。但美、德之商標保護均包括未註冊之商標，我國未註冊之著名商標受侵害時必須根據公平交易法（下稱公平法）請求救濟，不得依商標法請求之。另外，德國商標法保護範圍除商標外，尚包括其他具有識別性之標誌，因此這些標誌受到侵害時亦得根據商標法請求損害賠償，我國就著名表徵之保護須依據公平法請求救濟。
- 二、損害賠償額之計算方式：三國都包括具體損害及侵害所得利益。除此之外，我國還有差額說、以倍數推估（法定賠償）及合理授權金等三種計算方式。美國合理授權金是具體損害的計算方式之一，並非單獨一種計算方式。德國與我國都是單獨一種計算方式。德國並無法定賠償，最常被引用的方式是類推授權金。我國因為以倍數推估在舉證上較為方便，因此被利用機會最多，可見被利用機會多寡與舉證容易與否有密切關連。

三、具體損害之計算：三國具體損害都包括所受損害及所失利益。在德國及我國都因舉證困難，利用機會不多。美國因僅有二大類別的計算方式（具體損害與侵害所得利益），很少用到合理授權金，且侵害所得利益要求較嚴（通常須證明被告故意，雖然聯邦最高法院已闡明故意非要件），因此具體損害仍有相當多適用機會。

美國將「損害控制措施」列為具體損害的一種，但原告只須證明混淆誤認之虞即可請求，不須證明實際混淆或實際損害。德國則在「市場混淆之損害賠償」項下，得請求消除市場混淆之必要費用，僅能在沒有銷售的情況下主張。惟「市場混淆之損害賠償」是在任何一種計算方式之外均可請求之賠償，並不直接歸屬於具體損害之計算項下。針對以上「損害控制措施」或「市場混淆之損害賠償」在我國似無類似之概念與討論。

四、侵害所得利益：三國都是由被告之全部侵害利益扣除成本及必要費用，成本及必要費用由侵權人舉證。

美國法院認為，是否判給侵害所得利益，法院有相當大裁量空間，並非原告勝訴就當然可獲得侵權利益的賠償，尚須「在個案為衡平」。法院以因素清單決定判給侵害所得利益是否符合個案衡平，因素除被告主觀意思外，還包括對商標權人之損害、實際混淆……等。上述考量將侵權利益置於多種脈絡中考量，除填補原告損害外，尚可履行返還不當得利及阻卻侵權之目的，其考量範圍顯較單純填補損害為廣。

五、合理授權金之計算：三國均有合理授權金之計算，但美國並非單獨一種計算方式，而是具體損害之計算方法之一。在適用上，美國通常以過去曾授權的情況下始有適用，我國則未有此限制。在德國因為此種是最常被適用的計算方式，因此有許多估算原則值得參考。

六、法定賠償額：德國並無此計算方式，在美國只適用於仿冒案件及網域名稱搶註，一般案件並無適用。我國則是最常被適用的計算方式，規範方式亦較特別。

- 七、各種計算方式間之關係：在德國及我國就各種計算方式均僅能擇一計算，不能混用不同的計算方式，在美國則可並存適用，但不得重複賠償。
- 八、其他請求：除了上述就商標本身受侵害所請求之賠償外，各國均還可能請求其他侵害之賠償，在美國如請求律師費及懲罰性損害賠償，在德國可以請求市場混淆之損害賠償、非財產上之損害賠償及律師、專利律師費用。前者係指商標侵害行為使消費者對商標權人商品的來源或品質產生錯誤認知所造成之損害。例如因廣告對市場混淆造成之損害。至於非財產上損害，例如商標係由商標權人之姓名或公司名稱所組成時，侵害商標權可能同時有非財產上之損害。在我國商標權人之業務上信譽，因商標侵害而致減損時，得依民法第 195 條規定請求賠償。由上比較可知，在我國無法如美國請求律師費，亦無類似德國的市場混淆造成之損害賠償。律師費部分可能與美國訴訟程序與我國迥異有關，至於市場混淆造成之損害賠償則在我國完全無相關的制度。

陸、結論

我國商標侵權之損害賠償因有以倍數推估（法定賠償額）的計算方式，因此在商標侵權，極少有類似專利侵權一樣判賠金額極低的現象。也因為以倍數推估在舉證上較為方便，僅須證明查獲數量及零售單價即可，因此實務上適用的機會也較多，但對於查獲多種價格不一之侵權物品時如何計算其賠償額，尚有探討的空間。

在侵害所得利益說，由於舉證侵害所得困難，法律通常規定舉證責任倒置。侵害所得利益除填補損害外，尚有返還不當得利及阻卻侵權之功能，美國法院以因素清單考量判給侵權利益是否合乎衡平。此外值得注意的是，美、德實務均認為在認定侵害所得利益時，並非所有被告銷售所得利益均可算是侵害所得利益，必須是可歸因於侵權人之侵害所導致之利益始足當之。

在合理授權金部分，德國因為最常適用類推授權金，因此德國類推授權金估算原則值得我國參考。

商標侵害同時造成商譽或信譽受損之可能性，美國將商譽或信譽之損害列為具體損害項目之一，並得請求損害控制措施之費用。德國則是在市場混淆之損害賠償中，允許請求消除市場混淆之廣告或闡明費用。另外在歐盟關於智慧財產權執行指令中更明定可請求非財產上損害。可見矯正廣告費用已屬極為常見的賠償項目，特別在美國有可借鏡之判決或見解。

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 李亭蓉小姐。

聯絡電話：02-2376-7170

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

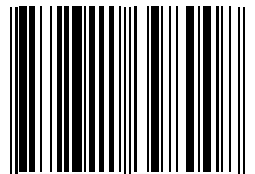
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

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