TWPAA
Taiwan Patent Attorneys Journal
65
Apr. 2026

專利師

2026 專利師節特刊

智慧財產權與運動產業專欄

- 簡介柔道運動與柔道產業之專利布局
- 專利權在現代瑜伽輔具上的體現——以三種簡易的舒緩體式為中心
- 職業運動產業中的智慧財產權
  ——以職業拳擊賽事管理及商業推廣為核心之實務觀察
- 從律師袍到運動場
  ——以運動品牌為核心，淺談商標識別性與近似品牌之權利衝突
- 愛運動的專利師——寫在2026年世界智慧財產權日

專題研究

- 原住民族相關之著作權法判決初探
  ——兼談對原住民族傳統智慧創作保護條例之意涵
- 乎乾啦！從「朝日生啤酒泡沫事件」解析日本意匠適格性判斷實務
- 晶片產業之境外方法發明——以美國專利法第271條(g)項（35 U.S.C. § 271(g)）為核心之專利布局實務與挑戰
- 標準必要專利設定公平、合理且不歧視授權的主要設定原則

中華民國專利師公會 發行

專利師

Taiwan Patent Attorneys Journal

中華民國115年4月
第六十五期

發　行　人　秦建譜
本期執行編輯　柯廷璋
主　任　委　員　陳彩琪
副主任委員　吳凱智、麥智德
編　輯　委　員　吳俊彥、楊文嘉、羅文妙、蔡嘉慧
黃崧洺、林宛玲、謝慧嫻、柯廷璋
張庭瑜、蕭乃丞、張耕毓

元照出版提供，請勿公開散布。

出版者
社團法人中華民國專利師公會
地址：110台北市忠孝東路5段508號11樓之1
電話：+886-2-2701-1990
傳真：+886-2-2701-0799
網址：https://www.twpaa.org.tw
電子郵件：mail@twpaa.org.tw

編製單位
元照出版公司
地址：100台北市館前路28號7樓
電話：+886-2-2375-6688
傳真：+886-2-2331-8496
網址：https://www.angle.com.tw
電子郵件：anservice@mail.angle.com.tw

「姓名標示—非商業性—禁止改作」授權條款臺灣3.0版

本著作採『創用CC』之授權模式，僅限於非營利、禁止改作且標示著作人姓名之條件下，得利用本著作

專利師

中華民國115年4月
Taiwan Patent Attorneys Journal 第六十五期

目　錄

《編者的話》
《智慧財產權與運動產業專欄》
◎簡介柔道運動與柔道產業之專利布局 ..... 張耕毓　1
◎專利權在現代瑜伽輔具上的體現
——以三種簡易的舒緩體式為中心 ..... 吳凱智　12
◎職業運動產業中的智慧財產權
——以職業拳擊賽事管理及商業推廣為核心之實務觀察 ..... 洪　茂　23
◎從律師袍到運動場
——以運動品牌為核心，淺談商標識別性與近似品牌之
權利衝突 ..... 蔡瑞森　34
◎愛運動的專利師
——寫在2026年世界智慧財產權日 ..... 林宗宏　39
《專題研究》
◎原住民族相關之著作權法判決初探
——兼談對原住民族傳統智慧創作保護條例之意涵 ..... 陳秉訓　43
◎乎乾啦！從「朝日生啤酒泡沫事件」解析
日本意匠適格性判斷實務 ..... 徐銘夆　66
◎晶片產業之境外方法發明
——以美國專利法第271條(g)項（35 U.S.C. § 271(g)）
為核心之專利布局實務與挑戰 ..... 顏在德　85

僅供中國授權使用　請勿公開散布

◎標準必要專利設定公平、合理且不歧視授權的
主要設定原則 .....江國泉、耿筠 105
《裁判要旨》
◎我國裁判要旨 130
◎美國裁判要旨 137
《會　　訊》
◎會務動態與紀要 146

元照出版提供　請勿公開散布

編者的話

今天運動了嗎？2026年是全球體育界的「超級大年」，各項頂級國際賽事陸續登場，包括2月的冬季奧運、3月的世界棒球經典賽、將於6月中至7月中擴大舉行的FIFA世界盃足球賽，及9月中至10月初舉辦的名古屋亞運。而隨著運動文化的發展與賽事的普及，身為素人的我們不僅可以是運動產業的消費者和賽事觀眾（旁觀者），也可成為賽事的參與者（業餘選手）。例如，今年4月26日舉辦的倫敦馬拉松，預計有超過56,000名選手參賽，運動產業的發展與經濟效應由此可見一斑。

4月26日為世界智慧財產權日（IP Day），也是臺灣專利師節。今年IP Day的主題為「IP and Sports: Ready, Set, Innovate!」，聚焦智慧財產權和體育，探討如何透過智慧財產權，為運動產業的技術創新、品牌建立、賽事轉播推廣等等提供成長的動力。本期季刊特別推出IP Day主題專欄，有幸邀請五位專利師以自身的經歷與觀察，分享其專屬的「IP×Sports」，分別概述如下：

張耕毓專利師之「簡介柔道運動與柔道產業之專利布局」一文，作者以自身的柔道訓練專長與比賽經歷，介紹柔道文化的發展、理念與柔道產業之專利布局。

吳凱智專利師之「專利權在現代瑜伽輔具上的體現——以三種簡易的舒緩體式為中心」一文，作者以其近二十年的瑜伽經歷，不僅介紹三種瑜伽體式、其對應輔具與相關專利，更親自示範體式動作。讀者可同時了解瑜伽專利知識並實際練習瑜伽動作。

洪茂專利師之「職業運動產業中的智慧財產權——以職業拳擊賽事管理及商業推廣為核心之實務觀察」一文，作者以職業拳擊賽事總監的視角，剖析智慧財產權於相關運動產業中的多元面向與潛在風險，進一步分析AI輔助判斷與安全辨識技術之發展，並提出臺灣的技術優勢在運動科技方面之潛力。

蔡瑞森專利師／律師之「從律師袍到運動場：以運動品牌為核心，淺談商標識別性與近似品牌之權利衝突」一文，作者以其多年承辦的商標爭議訴訟與實地走訪市場觀察之經驗，探討運動品牌的價值和商標訴訟之經典案例。

林宗宏前理事長之「愛運動的專利師～寫在2026年世界智慧財產權日」一文，作者分享十多年從騎自行車、跑馬拉松、游泳，乃至於完成鐵人三項，甚至是226超級鐵人賽的經驗與運動熱誠，除了介紹相關的運動科技之外，並期勉專利師等智財相關的從業人員踏入運動領域，「開始運動吧！」

此外，本期收錄了四篇兼具深度與廣度之專題研究文章，為讀者提供不同智慧財產相關議題的思考面向，簡介如下：

第一篇為陳秉訓教授所撰寫的「原住民族相關之著作權法判決初探——兼談對原住民族傳統智慧創作保護條例之意涵」。文章探討以原住民族的文化符號作為創作元素時，在著作權法與原創條例下的保護與爭議，其中從著作權法之司法實務，分析相關的民事與刑事案件之判決，進一步闡釋原創條例之規範的意涵，為智慧財產權界提供寶貴的見解。

元照出版提供　請勿公開散布。

第二篇為徐銘夆高級審查官所著之「乎乾啦！從『朝日生啤酒泡沫事件』解析日本意匠適格性判斷實務」。文章以日本朝日啤酒「極泡罐」之意匠申請的爭議為核心，進而闡述日本特許廳及智慧財產高等法院對於「動態意匠」與「定形性」的判斷架構、探討日本意匠之適格性，並提出相關技術於申請意匠保護時之策略，頗具參考價值。

第三篇為顏在德先生所執筆之「晶片產業之境外方法發明——以美國專利法第271條(g)項（35 U.S.C. § 271(g)）為核心之專利布局實務與挑戰」。文章以美國專利法第271條(g)項的相關判決，釐清進口方法專利製造之物的侵權責任判斷，再探討晶片設計、製造至封測各環節適合布局之方法專利類型，分析潛在侵權抗辯與適用挑戰，對於相關產業的智財人員在專利布局與申請策略方面應有極大的助益。

第四篇則是耿筠教授與江國泉老師共同發表的「標準必要專利設定公平、合理且不歧視授權的主要設定原則」。文章系統性地梳理公平合理且無歧視授權（FRAND）原則的緣起、相關爭議及設定的主要原則，並依學術文獻與司法判決的分析結果，整理FRAND設定原則的發展趨勢，為讀者理解並審視複雜的FRAND時，提供清晰的理論與實務面之重要參考依據。

上述五篇IP Day主題專欄的文章與四篇專題研究的文章，若能細細品讀，定能從中獲益，啟發新的思維與觀點。

元照出版提供　請勿公開散布

簡介柔道運動與柔道產業之專利布局

張耕毓*

壹、內容大綱

回顧過去，筆者在大學期間，因緣際會之下接觸柔道這項運動。起初，筆者只是抱持著嘗試、好奇的心態。後來，筆者對柔道培養出濃厚的興趣，更進一步地還加入雲林科技大學的柔道代表隊，接受更高強度的訓練。

於長期的練習下，筆者對柔道有更深層的認識與體會。申言之，柔道不只是單純的身體對抗，柔道還強調施術者的身體協調性、施術時機與心理戰術，藉以將柔道技術發揮出最大的效果。此外，柔道還重視互相信任、互相尊重與互相成長之精神，隊友既是陪伴者，亦是競爭者，透過彼此間的切磋，使彼此的柔道技術有所提升，進而增進個人修爲與社會發展。此即，柔道創始人嘉納治五郎倡導「精力善用，自他共榮」之意旨。

筆者透過對於柔道的了解與觀察，帶領各位讀者認識柔道的各個面向，並分享柔道產業在專利布局之案例，讓讀者們更加了解柔道這項運動與柔道在智慧財產權的層面。

本期刊提供線上閱讀及列印服務，僅供個人非營利性質之使用，請勿公開散布。

DOI：10.53106/2218456220260400650l
收稿日：2026年2月28日

* 亞律國際專利商標聯合事務所專利師。

貳、運動事跡

筆者工作之餘，勤奮磨練柔道技巧與實施體能訓練，還積極參加各項比賽，比賽由小至地區性比賽、大至全國性比賽。筆者透過參與不同的賽事，來檢驗自身的柔道技術與訓練成果。此外，由於柔道競賽規定[1]，只要年齡滿足15歲者，即可報名參加社會組。因此，筆者所參加的社會男子組，其參加對象涵蓋高中生與大學生。在面對體力充沛、動作敏捷的「年輕人」時，筆者更需要仰賴技術上之細緻性，以彌補體能條件上之不足。





筆者比賽經歷如下：

- 112年大臺中柔道錦標賽社會男子組——77kg 亞軍
- 113年臺北市青年盃柔道錦標賽社會男子組第四級 亞軍
- 113年中部五縣市柔道錦標賽社會男子個人組第四級 冠軍
- 113年中部五縣市柔道錦標賽社會男子團體組 亞軍
- 113年全國中正盃柔道錦標賽社會男子組第四級 第五名
- 113年大臺中柔道錦標賽社會男子組——77kg 季軍
- 114年臺中港柔道館龍虎擂台賽 優勝
- 114年全國柔道錦標賽社會男子組第四級 第五名
- 114年全國中正盃柔道錦標賽社會男子組第四級 第五名

[1] 中華民國柔道總會，中華民國柔道總會柔道運動競賽簡則，2025年2月25日，4頁。

參、柔道運動

一、沿　革

眾所皆知，柔道起源於日本，柔道創始人嘉納治五郎結合各家古柔術精髓，並於1882年提出之一項運動[2]。至今，嘉納治五郎所創設之講道館仍在日本東京運作中。其中，於1911年時，日本官方更將柔道推廣至全國，並將柔道正式列爲學校體育課程之一[3]。於1956年時，於東京舉辦第一屆世界柔道錦標賽[4]。於1964年時，第十八屆東京奧運會正式將柔道列爲比賽項目[5]。於1966年時，於馬尼拉舉辦第一屆亞洲柔道比賽[6]。於1980年時，於紐約舉辦第一屆世界女子柔道錦標賽[7]。

由此可見，柔道不僅在日本蓬勃發展，柔道更是在全球各地生根，使柔道成爲一項具有國際格局之運動，並且透過各種國際比賽，讓各國的柔道家（Judoka）能互相交流、切磋武藝。

二、理　念

元照出版提供，請勿公開散布

柔道創始人嘉納治五郎奉行「精力善用，自他共榮」之理念。所謂「精力善用」，其可以解釋爲「以柔克剛」，即善用自身之能力，進而達到以小博大之目的。舉例來說，縱使面對較自己體型龐大的對手，亦能抓準時機順勢引導對手重心，使對手重心偏移，從而完成施術技巧。而所謂「自他共榮」，即學習者不僅是追求自身技術的進步，學習者亦重視與夥伴間的成長。正是因爲有一起鍛鍊的夥伴與旗鼓相當的對手，方能使自身技術得到提升，且對於這些人、事、物懷抱感激與

---

2 廖俊強，日本柔道競技運動的發展、變遷與因應策略，中國文化大學體育學系運動教練博士論文，2018年12月，7頁。

3 許正心，臺中市學校柔道發展之探討（1936-2014），中國文化大學體育學系運動教練博士論文，2016年6月，60頁。

4 中華民國柔道總會，http://www.judo.org.tw/archery.php，最後瀏覽日：2026年2月28日。

5 同前註。

6 張樹林，嘉義柔道運動發展之研究（1938-1973），臺灣師範大學體育學系碩士論文，2004年6月，39頁。

7 廖俊強，註2文，10頁。

尊重。吾人認爲，此等理念亦可以延伸至職場或者面對困境之情形，若能秉持此精神，定可以成爲精進能力或突破瓶頸之契機。

另一方面，筆者認爲，還能將柔道理解爲「柔」與「道」兩個面向，「柔」即順勢而爲之概念，「道」即品性修養與待人處世之概念。深入來說，柔道之所以有別於其他運動，例如跑步、游泳、球類及重訓等，係因爲柔道除了有競技層面，柔道還具有精神層面。舉例而言，凡是進入柔道場地前，學習者需要對柔道場地進行鞠躬一次；進入比賽場地前，柔道選手需要對比賽場地進行鞠躬一次；正式進行比賽前，柔道選手需要向對手進行鞠躬一次；比賽結束後，柔道選手需要再向對手進行鞠躬一次，諸如此類。前述種種行爲，不僅是形式上之禮節，更是由衷表達對道場、賽場與對手之敬意與感謝。故，柔道不單純是一種競技技術，其更是結合爲人處世之道理。

三、招　式

柔道是一種透過摔技或壓制技來制服對手的武術。其中，柔道總共有100種招式，包括68種之立技（Nage-waza）與32種之寢技（Katame-waza）[8]。立技顧名思義是一種以站立方式摔倒對方之技術，而寢技則是將對手控制於地面上之技術，具體招式如後所述。

尚未出版授權，請勿公開散布

(一)立　技

立技可以細分爲手技（Te-waza）、腰技（Koshi-waza）、足技（Ashi-waza）、真捨身技（Ma-sutemi-waza）及橫捨身技（Yoko-sutemi-waza）[9]。

手技係施術者運用上肢力量，且配合身體重心之轉移，進而將對手摔倒之技術。其中，手技招式總共有16種，招式有過肩摔（Seoi-nage）、丟體（Tai-otoshi）、肩車（Kata-guruma）、掬投（Sukui-nage）、帶落（Obi-otoshi）、浮落（Uki-otoshi）、隅落（Sumi-otoshi）、過肩丟（Seoi-otoshi）、山嵐（Yama-

8 講道館–KODOKAN JUDO柔道技術名稱一覽，https://kdkjudo.org/%E6%8A%80/%E6%9F%94%E9%81%93-%E6%8A%80%E5%90%8D%E7%A7%B0%E4%B8%80%E8%A6%A7/，最後瀏覽日：2026年2月28日。

9 同前註。

arashi）、帶取返（Obi-tori-gaeshi）、雙手割（Morote-gari）、朽木倒（Kuchiki-taoshi）、踵返（Kibisu-gaeshi）、小內返（Ko-uchi-gaeshi）、內腿反摔（Uchi-mata-sukashi）及單臂過肩摔（Ippon-seoi-nage）。

腰技係施術者將腰部切入對手腹部前，並以腰部作爲支點，從而將對手抬起、摔倒之術。其中，腰技招式總共有10種，招式有浮腰（Uki-goshi）、大腰（O-goshi）、腰車（Koshi-guruma）、釣進腰（Tsurikomi-goshi）、掃腰（Harai-goshi）、釣腰（Tsuri-goshi）、跳腰（Hane-goshi）、移腰（Utsuri-goshi）、後腰（Ushiro-goshi）及釣袖進腰（Sode-tsurikomi-goshi）。

足技係施術者以腳部破壞對手支撐腳重心，使對手失去平衡進而倒地之技術。其中，足技招式總共有21種，招式有掃腳（De-ashi-harai）、膝車（Hiza-guruma）、釣進頂腳（Sasae-tsurikomi-ashi）、大外割（O-soto-gari）、大內割（O-uchi-gari）、小外割（Ko-soto-gari）、小內割（Ko-uchi-gari）、送腳掃（Okuri-ashi-harai）、內腿（Uchi-mata）、小外掛（Ko-soto-gake）、足車（Ashi-guruma）、掃釣頂腳（Harai-tsurikomi-ashi）、大車（O-guruma）、大外車（O-soto-guruma）、大外落（O-soto-otoshi）、燕返（Tsubame-gaeshi）、大外返（O-soto-gaeshi）、大內返（O-uchi-gaeshi）、跳腰返（Hane-goshi-gaeshi）、掃腰返（Harai-goshi-gaeshi）及內腿返（Uchi-mata-gaeshi）。

元照出版提供，請勿公開散布。

真捨身技係施術者以自身倒地，進而使出拋摔技術而言。其中，真捨身技招式總共有5種，招式有巴投（Tomoe-nage）、隅返（Sumi-gaeshi）、裏投（Ura-nage）、引進返（Hikikomi-gaeshi）及俵返（Tawara-gaeshi）。

橫捨身技大致與真捨身技施術概念相同，兩者皆是以自身倒地作爲摔倒對方之技巧，只是橫捨身技係施術者朝對方側向倒地。其中，橫捨身技招式總共有16種，招式有橫落（Yoko-otoshi）、谷落（Tani-otoshi）、跳捲（Hane-makikomi）、外捲（Soto-makikomi）、內捲（Uchi-makikomi）、浮技（Uki-waza）、橫分（Yoko-wakare）、橫車（Yoko-guruma）、橫掛（Yoko-gake）、抱分（Daki-wakare）、大外捲（O-soto-makikomi）、小內捲（Ko-uchi-makikomi）、內腿捲（Uchi-mata-makikomi）、掃捲（Harai-makikomi）、蟹夾（Kani-basami）及河津掛（Kawazu-gake）。

(二)寢　技

寢技可以細分爲固技（Osaekomi-waza）、絞技（Shime-waza）及關節技（Kansetsu-waza）[10]。

固技又名爲壓制技，固技係一種將對手肩部、背部控制於地面之技術。其中，固技招式總共有10種，招式有袈裟固定（Kesa-gatame）、崩袈裟固定（Kuzure-kesa-gatame）、後袈裟固定（Ushiro-kesa-gatame）、肩固定（Kata-gatame）、上四方固定（Kami-shiho-gatame）、崩上四方固定（Kuzure-kami-shiho-gatame）、橫四方固定（Yoko-shiho-gatame）、縱四方固定（Tate-shiho-gatame）、浮固（Uki-gatame）及裏固（Ura-gatame）。

絞技又名爲勒頸技，絞技係透過壓迫對手頸動脈，進而使對手認輸或暈厥之技術。其中，絞技招式總共有12種，招式有並十字勒（Nami-juji-jime）、逆十字勒（Gyaku-juji-jime）、片十字勒（Kata-juji-jime）、裸勒（Hadaka-jime）、送襟勒（Okuri-eri-jime）、片羽勒（Kataha-jime）、片手勒（Katate-jime）、兩手勒（Ryote-jime）、袖車勒（Sode-guruma-jime）、突進勒（Tsukkomi-jime）、三角勒（Sankaku-jime）及身體夾勒（Do-jime）。

僅供照片版提供。請勿公開散布。

關節技係對對方關節部位施加壓力，迫使對手因疼痛而認輸之技術。其中，關節技招式總共有10種，招式有腕緘（Ude-garami）、腕挫十字固（Ude-hishigi-juji-gatame）、腕挫腕固（Ude-hishigi-ude-gatame）、腕挫手固（Ude-hishigi-te-gatame）、腕挫腋固（Ude-hishigi-waki-gatame）、腕挫腹固（Ude-hishigi-hara-gatame）、腕挫膝固（Ude-hishigi-hiza-gatame）、腕挫腳固（Ude-hishigi-ashi-gatame）、腕挫三角固（Ude-hishigi-sankaku-gatame）及足緘（Ashi-garami）。

四、段　級

柔道的等級可以分爲「段」與「級」，段數有初段至玖段，級數有壹級至陸級，段數愈高者愈高等，級數則是愈低者愈高等[11]。其中，依據不同的柔道腰帶顏

---

10 同註8。

11 中華民國柔道總會，中華民國柔道總會段級審查辦法，2020年12月22日，1頁。

色區分不同的等級[12]，柔道陸級者爲白帶，柔道伍級者爲黃帶，柔道肆級者爲橙帶，柔道參級者爲綠帶，柔道貳級者爲藍帶，柔道壹級者爲咖啡帶；柔道初段至伍段者爲黑帶，柔道陸段至捌段者爲紅白帶，柔道玖段者爲紅帶，柔道紅帶即爲柔道家之最高榮譽。

五、柔道與柔術之區別

柔道是一種重視摔技與壓制技之武術，其與柔術有些許區別（如表1整理）。需說明的是，此稱之柔術可以指的是古柔術與巴西柔術（Brazilian Jiu-Jitsu）。其中，古柔術是整合傳統日本武士的空手格鬥武技[13]，而巴西柔術則是注重於地面控制、降服對手的武術[14]。惟，古柔術距今遙遠，故一般所稱的柔術即距今較近的巴西柔術。

此外，柔道與巴西柔術可以說是有「血緣」關係之武術。申言之，20世紀初期嘉納治五郎的弟子——前田光世將柔道傳給巴西當地望族——格雷西（Gracie）家族，而格雷西家族修改一部分柔道技巧，並在格鬥領域發揚光大[15]。因此，也有人將巴西柔術稱爲格雷西柔術。

免費出版提供 請勿公開散布

表1

種類 / 項目	柔道	古柔術	巴西柔術
起源地點	日本	日本	巴西
起源年代	19世紀末	戰國時期	20世紀初
代表人物	嘉納治五郎	各家流派	格雷西家族
技術內容	摔技（約占80%）、壓制技（約占20%）	打擊技、摔技、壓制技	摔技（約占20%）、壓制技（約占80%）
得分規則	一本、半勝、有效、降服	無（以生存爲核心）	計分、降服

12 中華民國柔道總會，http://www.judo.org.tw/archery.php?id=7，最後瀏覽日：2026年2月28日。

13 中華民國柔道總會，國際柔道總會裁判規則，2023年3月24日，1頁。

14 中華巴西柔術協會，https://www.ctbjja.org/zh/%E5%B7%B4%E8%A5%BF%E6%9F%94%E8%A1%93/，最後瀏覽日：2026年2月28日。

15 同前註。

肆、柔道產業之專利布局

一、柔道服、褲

由於國際柔道總會（International Judo Federation, IJF）對於比賽的柔道服、褲及道帶均有尺寸上之規定[16]。因此，柔道選手的套服需要符合IJF尺寸規定，始得順利參加比賽。

如圖1所示，前案專利CN111053304A（下稱「前案一」）示意出，當選手手臂伸直時，柔道服100a的袖子115a必須覆蓋選手的手臂及手腕，始符合IJF規定。如圖2所示，前案一示意柔道褲140a的褲腳至腳踝距離必須小於、等於5公分，而選手的膝蓋至柔道褲140a外側的距離必須介於10至15公分之間。

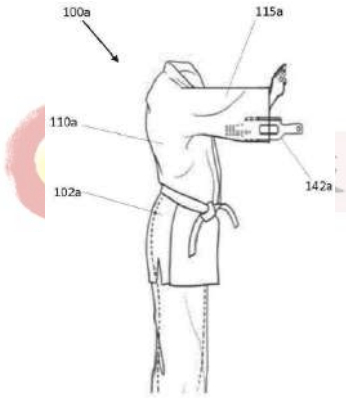


圖1

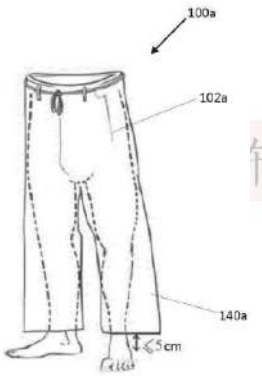


圖2

如圖3及圖4所示，前案一的柔道服除了符合IJF尺寸規定之外，前案一還在柔道服的剪裁做出改良。進一步來說，前案一的柔道服設計了選手關節預定活動的部分，例如肩膀及手肘。如此一來，當選手處於運動姿態時，柔道服可以更適應選手的肢體，以免選手的活動受到柔道服之限制。

16 International Judo Federation (2026, January), “Sport and Organisation Rules of the International Judo Federation,” 116-118.

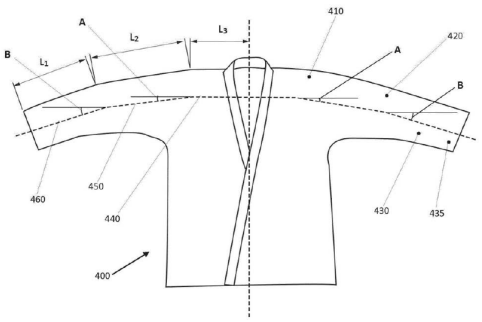


圖3

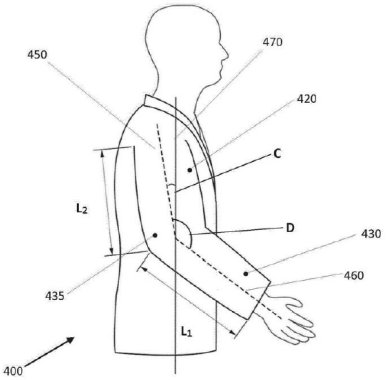


圖4

如圖5及圖6所示，前案一亦在柔道褲的剪裁做出改良，令柔道褲能更符合選手腿部的彎曲形狀，進而增加選手腿部與柔道褲間之適應性。

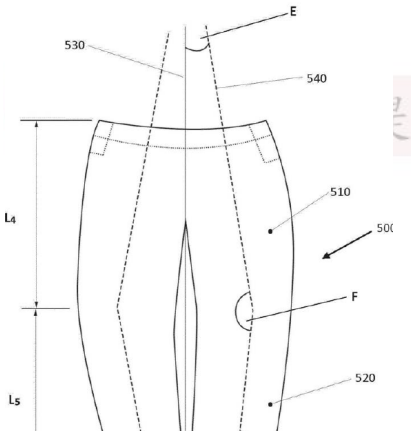


圖5

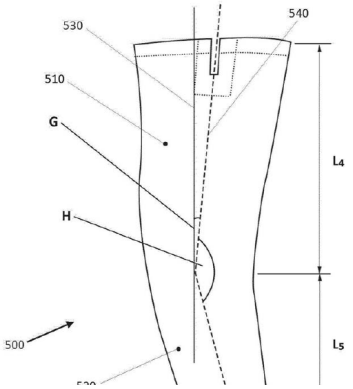


圖6

二、柔道帶

柔道是一項注重禮儀之運動，故柔道選手應當整齊地穿著柔道服、褲，並且綁緊柔道腰帶。在柔道比賽中，允許選手整理一次服儀，若是再次整理服儀，則裁判

會給予一次指導作爲處罰[17]。

如圖7及圖8所示，爲了解決柔道腰帶容易脫落於柔道服之問題，美津濃（Mizuno）提出JP2018053376A專利（下稱「前案二」）。其中，前案二沿柔道腰帶方向設計多條縫線，所述縫線線條方向垂直於柔道服布料方向，且柔道腰帶加入摩擦參數，以提供防滑作用。藉此，在柔道練習、比賽過程中，前案二能達到柔道腰帶不容易脫落於柔道服之目的。

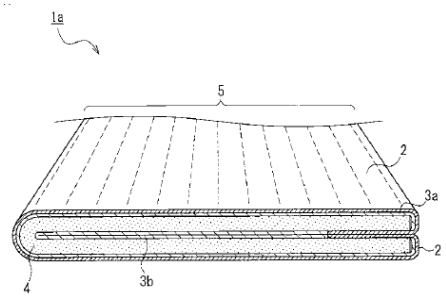


圖7

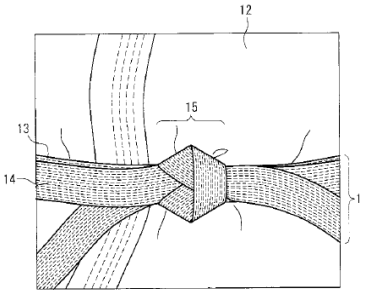


圖8

元照出版提供 請勿公開散布

三、柔道墊

柔道墊是一種鋪設於柔道場上之墊體，其具有不錯之彈性與吸震性。當柔道選手、學習者站在柔道墊進行比賽或練習時，柔道墊可以避免柔導者的身體直接撞擊於地面，提供防摔之作用。

如圖9及圖10所示，前案專利M427174提供一種具有較佳支撐力之柔道墊10，讓體重較重、力量較大之柔道者，能安全地進行比賽、練習。其中，柔道墊10係由柔軟層12、支撐層14與止滑層16所組成。而支撐層14係以EVA材料製成，其可以使柔道墊10具有較佳之支撐性。當柔道者摔倒在柔道墊10時，支撐層14可以提供更好的緩衝作用。進一步地，柔道墊10能夠增設防刮層18，防刮層18具有耐磨性，可降低柔道者刮傷柔軟層12之可能性，進而保護柔軟層12以下之層體。

17 同註13，48頁。

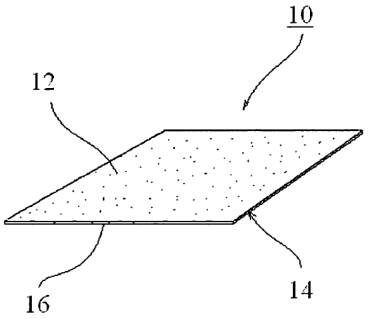


圖9

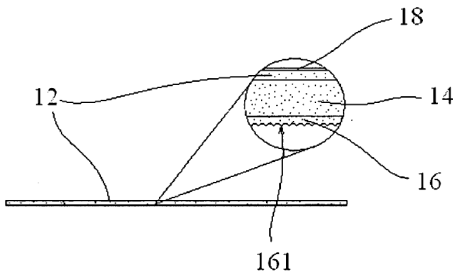


圖10

伍、總　結

筆者學習柔道十餘載，透過長期以來的練習，親身體會柔道運動的奧妙，並領悟柔道所傳達之處世道理。柔道不僅講求良好的身體素質與柔道技術，亦強調心態的正確性，即蘊含「品德修養」之重要精神。心存善念，方能對自身與周遭環境產生正面影響。

元照出版提供　請勿公開散布。

筆者從事智慧財產實務工作，有幸結合自身專業與興趣，從專利角度觀察柔道產業之布局，提供專利實務工作者一種跨界視角之啓發。

智慧財產權與運動產業專欄

專利權在現代瑜伽輔具上的體現

——以三種簡易的舒緩體式為中心

吳凱智*

摘　要

本文以三種非常簡易好做、可以舒緩久坐所引起的痠痛及不適之體式爲引子來進行介紹，以期讓讀者在辦公室或家中即能達成「自己幫自己動」目的的同時，還能接觸較爲軟性的專利知識。此外，更淺述數家瑜伽輔具品牌在各式主要輔具上的專利布局及技術特徵，可了解瑜伽產業在商業上的巨大規模，還可獲知各家廠商投入大量金錢與資源進行相關輔具研發，爲了保護自己的研發成果，而積極地就相關的發明、新型及設計等專利態樣進行申請及維護之樣態。

壹、引　言

自2005年我國第一家大型瑜伽會館成立於臺北市大安區，二十多年來由其所帶領的都會瑜伽練習風潮，刺激了其他更多同型態綜合型連鎖會館的創設營運。對於辦公大樓林立的都市地區來說，久坐了一整天的上班族在下了班之後，除了泡健身

DOI：10.53106/22184562202604006502
收稿日：2026年2月28日

* 萬國法律事務所專利師。

房外，**瑜伽**提供了另外一種與重量訓練及有氧舞蹈完全不同的運動項目的選擇。在這股風潮下的新式瑜伽會館及課程，係藉由寬敞明亮的教室、整潔與盥洗設備新穎的浴室，加上初期以歐美、印度為主的指導師資、創新的課程編排、定期或不定期自國外引入成名已久且有教授固定專項流派的老師來開設數日的工作坊及數十日的師資訓練，不僅使得國內長久以來對於瑜伽就只是供一群較為年長的媽媽們穿著緊身衣，在隱藏於交通較為不便的區域的斑駁建築裡的教室內做做伸展的刻板印象一舉扭轉，更將20～40歲不論男女的這群年輕消費者成功吸引至這類大型瑜伽會館裡，藉由體式（Asana）的訓練，來舒緩白天久坐所引起的各式勞損、酸痛及不適。

筆者於2002年起踏入專利這個行業，至今二十多年多為負責專利稿件之撰寫、翻譯及審閱的相關基礎工作，深知久坐終日所造成的勞損及不適有多麼難以忍受；初始多以找師父按摩來加以舒緩，但按摩這種「別人幫你動」的運動型態是會上癮的，從二週一次、一週一次，逐漸進展到一週二～三次，肩頭、腰部確實有一定程度的舒緩，但錢包實在受不了。2006年在偶然的機會下踏入了連鎖瑜伽會館的教室，從熱瑜伽、基礎哈達（Hatha）瑜伽、陰（Yin）瑜伽、修復／靜（Restorative）瑜伽、流動瑜伽等派系，直到十年後的2016年開始至今持續以邁索爾（Mysore）型態[1]的阿斯坦加串聯瑜伽（Ashtanga Vinyasa Yoga）[2]作為個人的主要練習派別。公餘及練習之餘利用自修研讀瑜伽的相關書籍，才知道瑜伽中體式的訓練，恰好是千百年來以靜坐冥想為主要型態的印度瑜伽師在久坐前後，為了對治身體因長期保持固定姿勢不動而引起的各處痠痛及不適，而發展出來的有效手段，期能潔淨身心，為禪定做準備[3]。

值此2026年世界智慧財產權日係以「智慧財產權與體育：預備，開始，創新！」（IP and Sports: Ready, Set, Innovate!）為主題，本文特以「專利權在現代瑜伽輔具上的體現」為題，以三種非常簡易好做、可以舒緩久坐所引起的痠痛及不適之體式為引子來進行介紹，間或淺述數家瑜伽輔具品牌在各式主要輔具上的專利布

1 該型態的練習方式影片，參見網址：https://www.youtube.com/watch?v=EmZZui1qsiM，最後瀏覽日：2026年2月12日。

2 該流派的簡易文字介紹，參見網址：https://www.thenewslens.com/article/46140，最後瀏覽日：2026年2月12日。

3 Swami Veda Bharati著，石宏譯，哈達瑜伽，2015年，71-74頁。

局及技術特徵，以期讓讀者在辦公室或家中即能達成「自己幫自己動」目的的同時，還能接觸較爲軟性的專利知識，舒緩工作日的緊張與壓力。

貳、簡易體式與對應輔具及其相關專利

一、暖　身

(一)有輔助的下犬式（Adho Mukha Svanasana）

如圖1，以椅背靠牆的方式，放好椅子，並確保椅子穩定、不摺疊[4]。

將手掌放於椅座上，或是如圖1般抵於椅座的邊緣，腳往後退，溫和地進入體式。

大腿後側的腿旁肌如果感到過於緊張，可以微彎膝蓋；但即使伸直膝蓋，也請保持不鎖死。

閉上雙眼，或是將凝視點[5]置於鼻尖，並以脊柱爲軸，一路感受頭頂、肩胛、後背、直至尾骨的向後延伸。

此為出版提供　請勿公開散布。

保持整個身體穩定、舒適[6]，同時維持數次，甚至十數次緩慢而深長的呼吸，如能感受到每次呼進身體的氣息能直至肚臍後方的下背及腰部二側，更好。



圖1

4 Eyal Shifroni著，歐梅譯，椅子瑜伽習練指南，2023年，6頁。

5 R. Sharath Jois著，伍立人譯，Ashtanga Yoga Anusthana，2023年，24頁。

6 Swami Veda Bharati著，石宏譯，瑜伽經白話講解：行門篇，2017年，220-224頁。

(二)專利小站：瑜伽椅

如圖1般用於輔助支撐身體的瑜伽椅多爲一般的鋁製摺疊椅。關於摺疊椅的最早專利似爲John Cram於1855年所獲得的美國第13479號專利，如圖2所示，但當時的材質多爲木製。

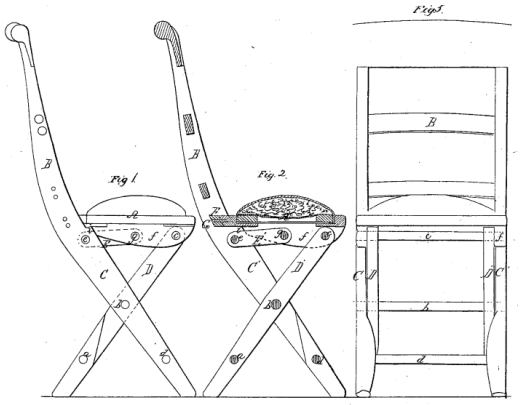


圖2

元照出版提供 請勿公開散布

最早的全鋼摺疊椅則是由 Clarin Seating 公司的創辦人Werner Clarin於1929年所獲准的在美國第1,740,806號專利，如圖3所示。可以看出，其型態已與現代所使用之鋁製摺疊椅相去不遠。

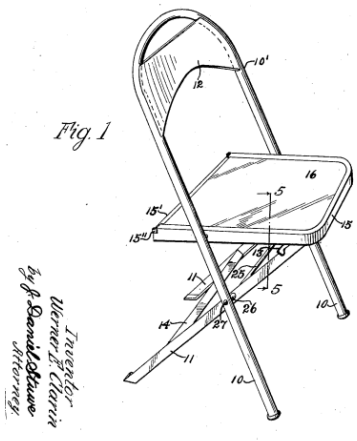


圖3

若論及將一般的鋁製摺疊椅作爲瑜伽椅來使用，較爲不便的地方在於，一般的鋁製摺疊椅的椅面處多爲金屬製（鋁製），在進行諸如肩立式（Sarvangasana）或橋式（Setu Bandhasana）等需要將身體大部分重量藉由椅面來承載的體式時，容易使練習者感到不舒服。因此，艾揚格（Iyengar）派系的老師傾向於在金屬椅面上鋪置軟墊或是折疊毯來做變通；而製造廠商則是乾脆直接將椅面製作成海綿軟墊，甚或若標榜以「瑜伽椅」爲名直接販售時，原來一張僅數百元的鋁製摺疊椅竟可賣達1,500元左右！所謂「行銷」與其對於沉迷於其道者的魔力，及所能據以產生的經濟價值，可見一斑。

在使用上，瑜伽椅對於長年久坐的上班族、肌力較不足的體式初學者或是年長者都極有助益，可以幫助他們支撐身體較多的重量，使得練習者能夠高度沉浸於自己的呼吸、專注於自己的心念之中。

二、前　彎

(一)有輔助的站立前屈式（Uttanasana）

元照出版提供，請勿公開散布

如圖4，接續前述下犬式，移動雙腳走進至椅子前方半步處，下腹內收，不拱腰地以髖關節爲軸心，溫柔地前彎。

大腿後側的腿旁肌如果感到過於緊張，可以微彎膝蓋。

試著將額頭輕置於椅面上，雙手的手指或手掌輕觸地面，使頭腦和眼睛獲得放鬆[7]。

閉上雙眼，腹部維持柔軟，保持整個身體穩定、舒適，同時感受下背及大腿後側的伸展。

維持數次，甚至十數次緩慢而深長的呼吸，如能感受到每次呼進身體的氣息能直至肚臍後方的下背及腰部二側更好。

7 Eyal Shifroni著，歐梅譯，椅子瑜伽習練指南，2023年，16頁。



圖4

(二)專利小站：瑜伽墊

古代的瑜伽士無法使用所謂的以現代化工製法所製造的瑜伽墊，而是在地板上鋪上毯子就展開練習[8]。現今爲了加強瑜伽墊的防滑及緩衝等功能，因此多採用諸如天然橡膠（耐用止滑）、TPE（輕便環保）、PVC（平價耐用）及PU（乾濕止滑）等單一或混合材質來製造。視其所採用材質及工法的不同，便宜的瑜伽墊可以1,000元有找，昂貴的甚至可以達到8,000、9,000元不等。

以筆者於2006年開始練習瑜伽體式爲例，當時對於已有固定練習習慣（即：已非初學者）的同儕間最爲流行購買的中、高價墊，首推Manduka這個品牌。創辦人Peter Sterios本身是個酷愛練習瑜伽體式的建築師，他爲了解決當時市場上所販售瑜伽墊不耐用的問題，研發出一款結合優異抓地力與支撐力的黑色瑜伽墊，即後來最爲出名的PRO系列（市價約3,000至5,000元）。此系列的優點主要有二個：一是墊子與地面接觸的那一面具有圓點狀立體抓地結構，可以確保平鋪在木質地板、磁磚或水泥地板上時保持不位移；二是墊子與身體接觸的那一面採用閉孔表面技術能阻絕濕氣與汗水滲入，同時中間層更結合多層緩衝材質來提升對於關節的保護力。

但在筆者實際練習的體感上來說，前述的圓點狀立體抓地結構所提供的抓地力確實是使用過瑜伽墊中最好的，但閉孔表面技術的功能則見仁見智，其雖能阻絕濕氣與汗水滲入，但過多的汗水會造成練習者手、腳的滑移，在練習某些稍高難度的

8 B. K. S. Iyengar著，章敏、廖薇真譯，瑜伽之光，2019年，53頁。

體式時較不穩定。爲了解決這個問題，Manduka看上了製作鋪巾的Yogitoes這家廠商，其主要技術爲在鋪巾的背面具有數百個密密麻麻排列的矽膠顆粒，可以防止鋪巾在瑜伽墊上滑動，於是雙方一拍即合，Manduka遂於2013年收購了Yogitoes。Yogitoes創辦人Susan Nichols繼續留在團隊中領導設計工作，Manduka則將Yogitoes整合爲其高端產品線，提供獨特的設計和環保材料（每張鋪巾至少使用四個回收的寶特瓶作爲材質）製成的瑜伽鋪巾。

如圖5所示，其爲Yogitoes於2005年獲准的美國第6,961,969號專利，由其獨立項1可以看出其主要技術特徵在於突起結構14相對於基材層12具有更高的動態摩擦係數（higher coefficient of static friction）。

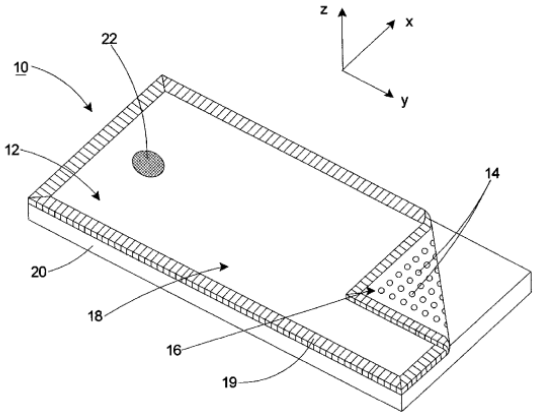


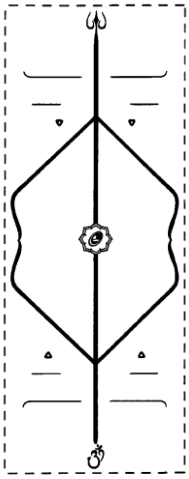
圖5

由於Manduka的瑜伽墊較重（PRO系列約3.2公斤），且欲尋求較強的止滑功能需多攜帶鋪巾，這對於需要每日往返於家中與瑜伽館的練習者來說攜帶極爲不便。彷彿是專門針對Manduka產品的這二項缺點來進行改善一般，由James Armitage於2008年創立的英國高端瑜伽墊品牌Liforme，近來急速吸引全球諸多瑜伽練習者的目光。

Liforme的瑜伽墊首先主打的是三層結構：底層使用的是能提供札實支撐力的純天然橡膠（NB）；中層則是能防止汗水滲入底層的隔離層；至於與人體接觸的表層，所採用的材質則是聚氨酯（PU），不僅不冰冷、觸感佳，還能夠在防滑的同時提供極佳的抓地力。

然而，要讓Liforme的瑜伽墊擁有「土豪墊」的俗稱，以及「瑜伽墊中的愛馬仕」（輕便版約5,000元，經典版要價約7,000元，限量經典版甚至可以賣破8,000元）的美稱，只靠必須身體接觸才能感覺到的高級是絕對不夠的，視覺上擁有能夠秀給別人看的與眾不同才是重點！

如圖6所示，其爲創辦人James Armitage於2014年獲准的美國第D710,129號設計專利，由其圖式可以看出其所標榜的「正位標線系統」；該系統並非由油墨印刷，而是透過熱壓烙印而成，能夠輔助不同體態的練習者在練習諸如站姿體式時找到正確的四肢定位，以維持正位。再加上Liforme在製作該系統時，在不同墊子的款式上使用不同的顏色與花色來進行，因此能夠在花樣與價格上進行分眾區隔，成功地在市場上塑造極端高價的商品定位。



元照出版 請勿公開散布

圖6

即便如此，Liforme的瑜伽墊也並非是完美無缺，PU材質較易磨損的特性，使得墊子的使用壽命較短，筆者聽過每天至少練習二個小時練習者，甚至一年半就要更換一張墊子。因此，耐用度確實是Liforme瑜伽墊的缺點，但如果練習者本身是個容易喜新厭舊、更喜歡打卡愛秀的人，這反而變成足以勸敗自己購買下一張新墊子的優點了呢！（笑）

三、後　彎

(一)有輔助的橋式（Setu Bandhasana）

如圖7，仰躺在瑜伽墊上，將瑜伽枕先置放於身旁。

雙腳屈膝，腳掌踩地，將身旁的瑜伽枕打橫置於薦骨下。

如果用瑜伽枕會因爲太高而讓腰不舒服，可改用捲起或折疊的毛毯來讓高度降低[9]。

將雙手置於身體二側，掌心向上，讓雙手、肩膀、全身盡可能地放鬆。

閉上雙眼，維持緩慢而深長的呼吸，停留2至5分鐘，或是自己感到足夠的時間長度；期間聆聽身體真實的需要和聲音，學習仔細分辨深層按摩和忍耐痛苦的差異[10]。



圖7

(二)專利小站：瑜伽枕

瑜伽枕是艾揚格流派的上師（Guruji）艾揚格（B. K. S. Iyengar）在1960年代至1970年代期間，爲了幫助受傷或柔軟度不足的練習者能夠正確且舒適地練習體位法，所開發的輔具。上師並未爲其所發明的基本款的圓柱形或是如上述般的長方形瑜伽枕申請專利，但目前市面上某些具備特殊設計（如：具備氣壓調節或是適合特

9 Michelle Chu著，正念陰瑜伽，2017年，123頁。

10 Jade Chang著，陰瑜伽，2021年，150頁。

定人體工學之構造）的產品，還是有相關公司就其申請個別的設計或發明專利。相較於瑜伽椅，瑜伽枕的支撐力雖然較弱，但親膚時的感覺更爲柔軟，因此大多用於修復類型的體式之中。

中國大陸的CN219783722U號實用新型專利揭示一種可調整高度的瑜伽枕，如圖8所示，其技術特徵在於藉由設置支撐架以及與其相配合的限位槽來調整瑜伽枕的傾斜角度。這種設計對於練習者在練習陰瑜伽中諸如前彎式（Paschimottanasana）或是坐英雄式（Virasana）等，需要將上半身大部分重量藉由傾斜的瑜伽枕來承載的體式時特別有用。然而，艾揚格派系的老師同樣有變通的辦法，就是在瑜伽枕與地面之間透過堆疊數量依練習者實際需要而不同的瑜伽磚，即可達成相同目的。

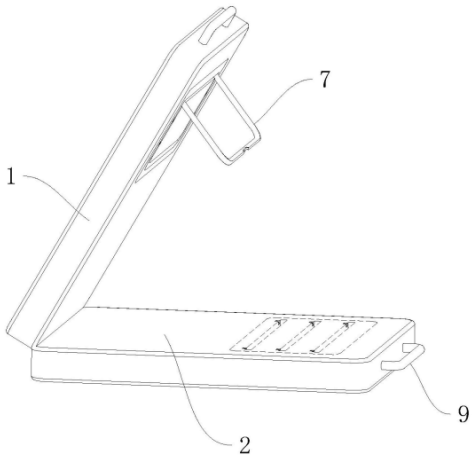


圖8

參、結　語

根據DATA BRIDGE的市場研究分析，輔具中僅關於瑜伽墊的全球市場規模在2024年就已達到90億美元，估計到了2032年甚至可能達到150億美元[11]，由此可見瑜

11 相關報導，參見網址：https://www.databridgemarketresearch.com/zh/reports/global-yoga-mat-market，最後瀏覽日：2026年2月25日。

伽產業在商業上的巨大規模。各家投入大量金錢與資源進行相關輔具研發的各大廠商，爲了保護自己的研發成果，而積極地就相關的發明、新型及設計等專利態樣進行申請及維護，其成果亦可從前述所舉出的例子中窺見一二。我國雖然較少擁有如同前述的國際瑜伽輔具品牌，但該等品牌的相當一部分商品生產其實都是由我國廠商所進行代工[12]；而我國廠商在代工生產的同時，也就製作方法及相關生產設備的改善上，投注了相當的資源來進行專利的申請及後續的維護與布局，這從全球專利檢索系統上的資料即可看出。臺灣之所以能長期享有所謂世界頂級代工工廠之美名，除了廠商本身的研發實力之外，身爲專利從業人員的你我，也是協力造就我國經濟奇蹟的一份子。

最後，本文所介紹的三種非常簡易的瑜伽體式，任何人都可以練習，包括男女老少、虛弱殘疾[13]。每個體式所花的時間不過短短數分鐘，即可以舒緩因久坐所引起的痠痛及不適，鼓勵大家常做、多做。或有謂只有三種體式似乎太少，但其實在每次練習中，我們會慢慢發覺，身體所需要的並不是更多、更炫目的體式[14]，而是對於已習得的體式，花上更多的時間來品嘗更細緻的呼吸感受、擁有更多關於身心連結[15]的體會。

元照出版提供　請勿公開散布。

12 相關報導，參見網址：https://www.youtube.com/watch?v=tDpdH6dRFAk，最後瀏覽日：2026年2月25日。

13 Sri K. Pattabhi Jois著，伍立人譯，瑜伽瑪拉，2015年，57頁。

14 Chuck Miller老師對於瑜伽體式的看法，參見網址：https://www.withinspace.com/index.php/zh-tw/articles/%E8%80%81%E5%B8%AB%E5%88%86%E4%BA%AB/729，最後瀏覽日：2026年2月25日。

15 Richard Freeman著，湯乃珍譯，瑜伽與鏡照，2022年，56頁。

職業運動產業中的智慧財產權

——以職業拳擊賽事管理及商業推廣為核心之實務觀察

洪　茂*

壹、引　言

隨著全球運動產業邁入數位化與科技化階段，智慧財產權已由傳統製造領域的技術保護工具，逐漸轉變爲運動產業競爭與治理之核心資產。2026年世界智慧財產權日以「IP and Sports: Ready, Set, Innovate!」爲主題，正顯示運動與創新科技之深度融合趨勢。

筆者長期從事專利實務工作，現並同時擔任職業拳擊賽事之賽事總監（Supervisor），實際參與多場國際職業賽事之規劃與執行。於此雙重角色下，觀察到智慧財產權在運動產業中的功能，已不僅限於技術保護，而逐步延伸至賽事制度、數據治理與科技應用等多元面向。

本文擬從職業格鬥賽事之實務出發，探討智慧財產權在運動產業中的結構與風險，並進一步分析AI視覺判分與視覺式安全辨識技術之發展潛力，提出臺灣透過運動科技提升國際能見度之可能路徑。

DOI：10.53106/2218456220260400650 3
收稿日：2026年3月20日

* 冠群國際專利商標聯合事務所專利師。
（筆者個人觀點不代表事務所立場）

◎資歷簡介






職業拳擊推廣人（promoter）2021～2023（WBC、WBO國際腰帶邀請賽主辦）
國際職業拳擊配拳師（matchmaker）2021～2023
國際職業拳擊審查官（inspector）2025至今
國際職業拳擊賽事總監（supervisor）2025至今
臺灣大學運動管理學院業師（職業拳擊賽事管理）
中華民國拳擊協會：裁判（amateur）
中華民國拳擊協會：講師（職業拳擊架構）

貳、職業運動產業中的智慧財產權結構

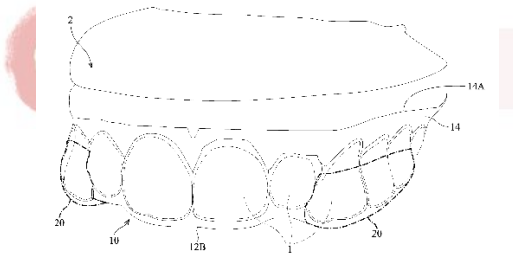
現代職業運動已形成一個高度整合之產業體系，其智慧財產權結構可分爲以下三個層面：

一、裝備與安全技術之專利布局

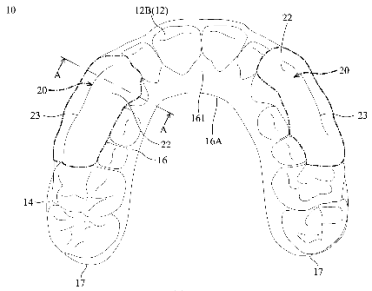
在職業格鬥運動中，選手安全與競技性能高度仰賴相關裝備與醫療技術，例如：

(一)衝擊吸收與分散之防護裝置

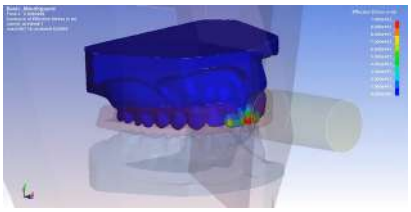
- 筆者經手之客製化口腔護具專利結構設計（護齒）
  （專利證書號TWM669060U）



第 1 圖



第 3 圖





此類技術涉及材料科學、生物力學與人體工學，其專利布局不僅影響產品競爭力，更直接關係賽事安全標準之建立。對臺灣而言，若能結合既有製造優勢與研發能力，於運動安全設備領域建立專利布局，將有助於切入國際運動產業供應鏈。

二、賽事制度與品牌之準智慧財產

職業運動賽事之核心價值，建立於其制度設計與公信力之上，包括：判定制度與裁判流程、比賽規則之細部設計、賽事品牌與頭銜體系、國際組織之認證機制，此類制度難以透過傳統智慧財產權直接保護，然其對市場信任與商業價值之影響極為顯著，實務上已具有「準智慧財產」之性質，例如在綜合格鬥類別有「UFC」、「ONE championship」，其國際知名度極高，並成功跨領域到運動健身房，甚至有賽事品牌聯名的專屬的格鬥型遊戲；另外，在日本職業拳擊圈，例如「帝拳TEIKEN」、「龜田KAMEDA」promotion即被廣泛認為世界級水準的代表之賽事品牌，以大型製作場景及極高製作經費為特色。



https://www.playstation.com/zh-hant-tw/games/ea-sports-ufc/



https://www.teiken.com/

三、數據、影像與演算法之新興IP資產

隨著科技導入，運動產業逐漸轉向以數據與演算法爲核心之競爭模式，包括：比賽影像與轉播權，例如ABEMA、HBO boxing、Netflix、DAZN等知名收費觀看平台；選手數據與排名資料庫，例如BOXREC；即時統計與分析系統，例如COMPUBOX；以及AI判分與輔助判定技術，例如視覺判分軟體Jabbr，此類資產涉及著作權、資料庫保護、營業秘密與專利等多重法律面向，已成爲運動產業最重要之無形資產之一。

參、賽事運營中的智慧財產權風險與產業結構

一、轉播平台與賽事主導權

在國際職業拳擊產業實務中，最具影響力之推廣者（Promoter），通常爲能與大型轉播平台（如DAZN等）建立長期合作關係之業者。轉播平台掌握內容分發與觀眾入口，使賽事本質逐漸轉變爲「內容產品」。此一結構顯示，影像權與轉播權已成爲運動產業中最具價值之智慧財產資產，在日本甚至有誰與轉播電視台合作，誰就具有賽事舉辦的話語權之默契。

先態出版提供，請勿公開散布。

二、裁判制度與判決信任問題

筆者於實務中可觀察到職業拳擊是超過一個世紀的古老運動及古老評分系統，在影響勝負最關鍵的判分系統，依舊是同上世紀依靠人眼及經驗法則來打分數，衍生出下列問題；高水準裁判養成需長期經驗累積、判決仍具不可避免之主觀性，觀眾、媒體與專業裁判之間常出現見解分歧，此反映出即使傳統制度完善，仍難完全消除判斷差異。

◎判決爭議之國際實例

1. Golovkin vs. Canelo I（2017）：比賽結果爲平手，但部分裁判分數與多數觀察者認知差距顯著，引發全球討論。

2. Pacquiao vs. Bradley I（2012）：Bradley獲勝之判決與多數媒體與數據分析

結果不一致，成爲歷史級爭議案例。

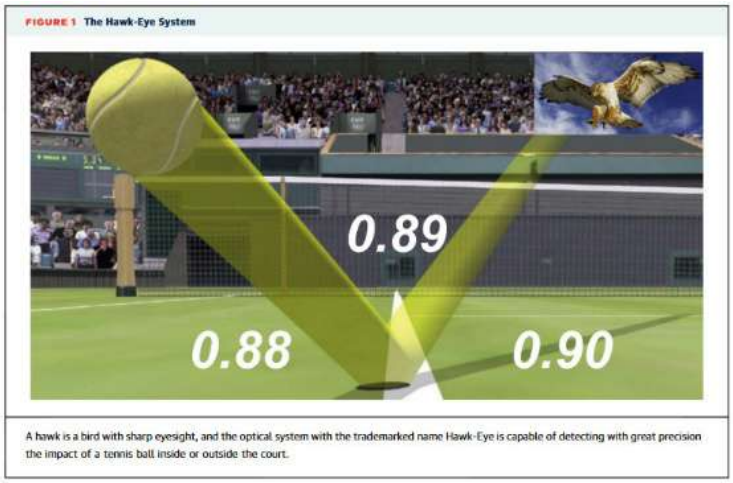
上述案例均顯示格鬥賽事本質爲高速動態判斷場域，然而「人類視力判讀存在客觀極限」，在極高水準的選手對戰中如世界冠軍頭銜腰帶賽之交戰，均爲高速下極其細微的動作表現，目前的業界慣例爲派遣資深有名譽的裁判爲台裁（referee）及邊裁（judge），意即相對年長，又裁判座位一定會有擂台視線死角等限制因素，判斷失準機率極高，對於相對高金額出場費的職業拳擊比賽，筆者認爲是具有相當高的風險，造成觀眾對賽事之公平公正性產生疑慮。

肆、AI視覺判分與安全辨識技術之發展

一、AI視覺判分

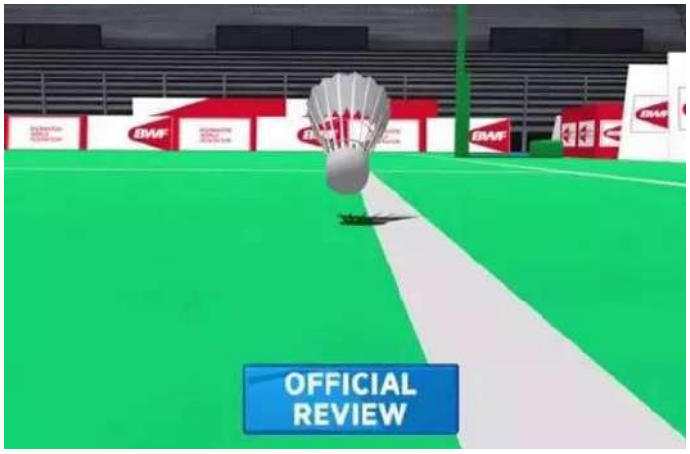
近年伴隨AI及3C產業蓬勃發展，多項國際級運動賽事均導入使用視覺輔助判決系統，例如棒球、網球及羽毛球等國際排名賽事，俗稱「鷹眼」等系統早已被導入多年作爲輔助判斷之重要工具，甚至裁判或教練團隊有權利要求影像回放可以挑戰現場裁判之判斷。

元照出版提供 請勿公開散布

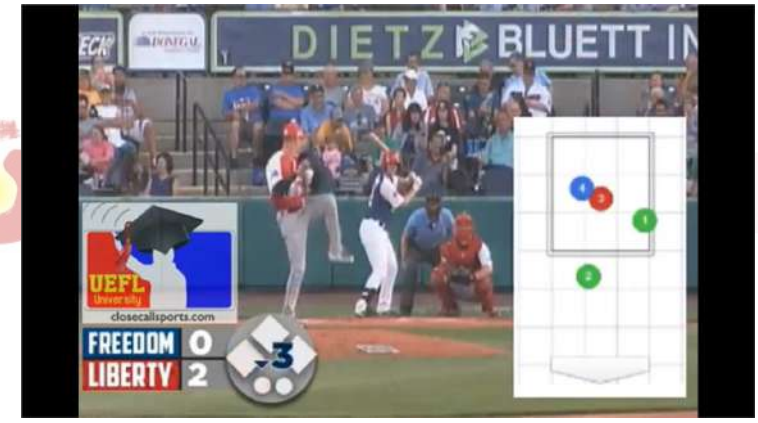


網路上之示意圖

https://www.find.org.tw/wind/browse/9d88c781d66448a1987fd689a7c8e339



https://kknews.cc/sports/zr5xqbl.html



https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2020604A06M1

在職業拳擊領域，近年亦有新創企業，嘗試將AI視覺辨識技術整合成爲視覺判分輔助系統，其分析內容詳細，功能包括：有效打擊辨識、軌跡與命中分析、攻防節奏量化等，均能在賽事直播時或回放時能運算出來，並提供給觀眾及裁判。



新創軟體公司JABBR分析之拳擊選手的拳路及破壞力

Jabbr INSTERGRAM官方網站

筆者亦曾深入研究能否將此系統導入正規的國際職業賽事作爲裁判輔助工具，並向業界的數位資深前輩及重要賽事管理人請教導入與使用之可能性，得到以下重要結論：於職業拳擊產業中的前輩們的大多數是站在不支持以及不需要的一方，其理由爲：在職業拳擊產業中，「裁判也是表演人員之一，若裁判功能被AI取代，將失去一大部分的觀賞樂趣」。

當下筆者亦相當疑惑，抱持著疑惑繼續觀察，了解到觀眾對裁判之判分感到憤怒不平，是激起討論及話題之重要要素之一，賽事方才有機會延續話題，炒熱一波選手二次對戰，以達到再次獲利之商業機會，職業拳擊不像其他運動有穩定的例行賽事及積分賽，需要有大量想看的觀眾群願意購票觀賞才能支持比賽的成立。筆者才恍然大悟，畢竟是商業娛樂性活動，就賽事主辦方來說，獲利絕對是優於公平公正性，此爲筆者淺見……但筆者認爲長期來看，如此商業模式凌駕於賽事公正性的

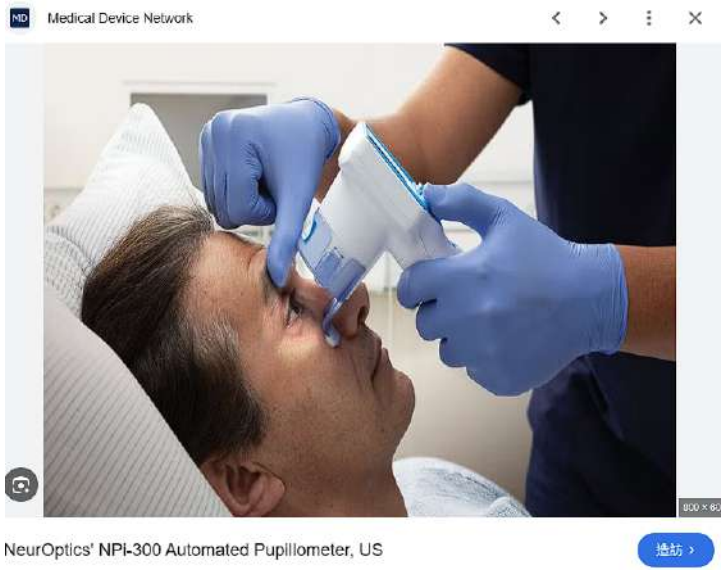
操作模式絕對是不健康的，失去了該項運動的長期支持粉絲的信賴，僅對短期炒作熱衷，是職業拳擊無法成爲主流運動的重要原因。

◎實務經驗補充：重大安全事件之啟示



https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/5056908

筆者於2025年職業拳擊賽事中，曾以現場賽事執行人員身分（Official）參與重岡銀次郎選手之意外事件，該事件使筆者深刻體認：風險發生於極短時間內、外觀正常不代表生理安全、判斷時機極爲關鍵。筆者認爲安全問題本質爲「即時辨識能力之極限」，目前臺灣在技擊運動安全管理之制度上相當模糊，即便是國家級協會，亦僅要求現場之醫護人員有證照等相對書面資料審核爲主，並不要求相對的高端先進檢測儀器，對拳擊這類擊打腦部之高風險技擊運動選手的保障極低，其實日本、菲律賓等技擊運動相對發達的亞洲國家均比臺灣重視選手的安全管理，於賽事現場應用AI視覺辨識瞳孔反應異常與否來輔助判斷選手是否受到腦部傷害而需要儘速送醫等，才能有效避免悲劇再度發生。



實際於日本賽事中使用之瞳孔檢測裝置

https:// www.medicaldevice-network.com/projects/neuroptic-npi-300-automated-pupillometer-us/?cf-view

元照出版提供，請勿公開散布。

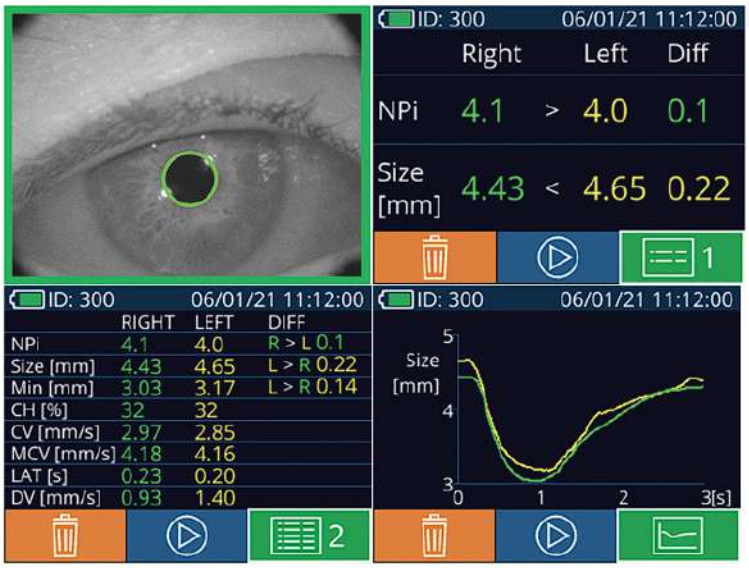


Image by NeurOptics, Inc., Pupillometer Results Screens, from Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

https://en.wikipedia.org/wiki/Neurological_pupil_index

伍、臺灣之戰略機會

臺灣雖是一個小島國家，但得天獨厚具有高科技發展的優勢：具有AI與視覺辨識技術的應用能力，以及半導體與硬體整合能力，若應用於格鬥賽事，可發展建立科技裁判系統，以及安全管理系統，亦可將賽事完整管理系統發展成IP輸出模式，以提升國際競爭力。

陸、結　語

格鬥賽事之判決與安全管理問題，源於人類判斷之極限。加入更多高端科技及AI技術之導入，其目的並非取代人類，而是提供關鍵輔助判斷能力。對臺灣而言，若能結合智慧財產權與科技優勢，將有機會建立高品質運動科技國家之國際定位。

元照出版提供　請勿公開散布

智慧財產權與運動產業專欄

從律師袍到運動場

——以運動品牌為核心，淺談商標識別性與近似品牌之權利衝突

蔡瑞森*





DOI：10.53106/22184562202604006504
收稿日：2026年3月19日

* 理律法律事務所專利師／律師。

壹、一般消費者與律師不同角度的品牌抉擇

在踏入法律實務界之前，筆者必須坦承，自身並非規律運動的實踐者，甚至對於「運動」帶有些許避之唯恐不及的排斥感。長期以來對於各項球類賽事或田徑競技相當冷感，即使常見的運動品牌，僅止於「功能性衣物」的粗淺認知，對於商標品牌之認知或背後的商業價值與權利布局，更是一無所知。

然而，三十多年的執業律師生涯徹底翻轉對於商標品牌的認知與熱度。隨著承接多起商標品牌仿冒與商標侵權訴訟，筆者除了必須閱覽深厚卷宗之外，更必須親自進入實體市場進行觀察商標品牌之現況。爲了得以精確辨識「真品」與「仿冒品」間的細微差異，筆者除了研讀商標權人提供之辨識指引外，開始廣泛閱讀各大運動品牌的相關介紹，甚至假日逛街的時候，下意識地會注意到各種商品之各種標誌的構成要素。這種從商標法及實務見解框架切入的觀察，使筆者對於商標品牌的熟悉度和市場敏感度與日俱增，進而體認到：運動品牌的價值，往往不在於那件排汗衫的材質，而是在於那方寸之間的「商標」。

元照出版提供 請勿公開散布

貳、商標權保護的核心：商標識別性（Distinctiveness）

在商標法體系中，商標得以保護之前提在於其是否具備「商標識別性」。所謂商標識別性，係指商標足以使商品或服務之相關消費者認識其爲指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者（商標法第18條）。

一、先天識別性（Inherent Distinctiveness）

依據商標識別性審查基準規範，運動品牌若能使用具備獨創性、任意性或暗示性的文字或圖樣，通常較易獲得註冊。例如，「Nike」取自希臘神話中的「勝利女神」，雖然與競爭、運動精神有文化連結，但因「Nike」並非相關事業或消費者對於運動器材的通用描述詞，目前被視爲任意商標，而具備商標的先天識別性。

二、後天識別性（Secondary Meaning）

部分品牌最初可能僅具描述性，但透過長期大量的行銷資源投入，使原本不具

識別性的標識在市場上產生了「第二意義」。在運動產業中，這往往伴隨著運動明星的代言與跨國賽事的曝光，將品牌圖騰轉化爲消費者的信仰。例如，愛迪達（adidas）近期內廣泛使用的三條線商標，於臺灣申請商標註冊時，商標主管機關經濟部智慧財產局原先認定欠缺商標識別性，歷經長期行政救濟程序的訴願及法院訴訟程序，法院參考了筆者代理相關行政訴訟時所主張之籃球明星代言品牌的知名度及運動賽事的品牌贊助活動，以及品牌商品的廣泛行銷及廣告，才認定三條線商標具備後天的識別性，准予商標註冊（參圖1：註冊號數第01534125號商標；智慧財產法院100年度行商訴字第154號行政判決、圖2：註冊號數第01958434號商標；智慧財產法院106年度行商訴字第50號行政判決、圖3：註冊號數第01964598號商標；智慧財產法院106年度行商訴字第57號行政判決）。



圖1　註冊號數第01534125號商標

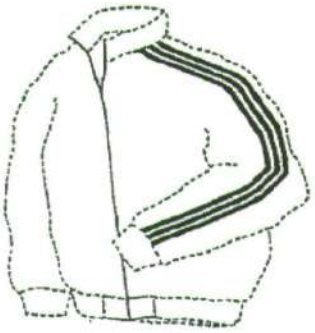


圖2　註冊號數第01958434號商標



圖3　註冊號數第01964598號商標

參、商標近似與混淆誤認之虞：理論與實務的交鋒

商標法最重要的功能在於防止「混淆誤認之虞」（Likelihood of Confusion）。當兩個商標在視覺、聽覺或觀念上高度近似，且使用於相同或類似的商品時，便可能誤導消費者，使其認爲兩者來源相同或存在授權、加盟關係。

在認定是否構成近似時，法律實務上通常採取「異時異地、隔離觀察」及「整體觀察」及「主要部分觀察」原則。這並非要求律師或法官拿著放大鏡對比兩圖形的幾何比例，而是考量一般消費者在購買當下的「模糊記憶」中，是否會產生錯誤的連結。

肆、經典案例介紹：將門（JUMP）與愛迪達的權利攻防

論及運動品牌的商標戰爭，最令法律人與品牌經理人津津樂道的，莫過於本土品牌「將門」與筆者代理國際龍頭「愛迪達」處理之長達數十年的商標爭議。此案不僅是視覺設計的爭點，更是「混淆誤認」與「市場並存」原則的經典課本。

專利師出版提供 請勿公開散布

一、近似性的辯論

愛迪達與將門長期使用之商標都是「三條線」組成的三角形作爲核心標誌。只不過將門的商標，乃是不同角度的傾斜，加上頂端具有小圓點（圖4：註冊號數第00203597號JUMP商標）。從初步角度來看，兩者皆強調平行三條線向的三角形幾何構圖，在視覺印象上確實存在重疊區塊（圖5：註冊號數第00798026號adidas商標）。將門主張愛迪達的商標會使其品牌形象遭到稀釋，甚至導致消費者誤認兩者爲系列產品，因此於包括臺灣在內的五大洲的國家及地區發動商標爭訟。



圖4 註冊號數第00203597號JUMP商標



圖5 註冊號數第00798026號adidas商標

二、混淆誤認之虞的審酌因素

依據混淆誤認之虞審查基準，商標主管機關及法院審理過程中，必須綜合考量包括「商標識別性之強弱」、「商標是否近似暨其近似之程度」、「商品／服務是否類似暨其類似之程度」、「先權利人多角化經營之情形」、「實際混淆誤認之情事」、「相關消費者對各商標熟悉之程度」、「系爭商標之申請人是否善意」及「其他混淆誤認之因素」等大因素。愛迪達作爲世界知名商標，其受保護的範圍理論上較寬；然而，將門則主張其設計源於不同的文化語境，且在特定區域市場已有其獨立的經營軌跡。

三、市場並存時間（Co-existence）的抗辯

法院原先支持商標主管機關經濟部智慧財產局之觀點，認定愛迪達與將門的商標構成近似，撤銷愛迪達商標。不過，經過上訴最高行政法院，更審後判決，法院以兩造商標於市場並存多年爲由，認定已經不會有混淆誤認之虞，乃改判愛迪達商標得以註冊。是否有混淆誤認之虞乃是此案最關鍵的法律攻防點之一。若兩商標已在市場上和平並存多年，且相關消費者已能清楚區分兩者之來源，而未產生實際混淆的實證，則法院在判定「有無混淆誤認之虞」時，可能給予並存事實應有的權重。愛迪達透過舉證其在臺灣及全球其他多國的註冊紀錄與銷售事實，證明了「時間」已經在消費者心中劃清界線。

伍、品牌保護的法律攻防

從一個對運動品牌陌生的律師，到如今較能精準辨析市場中每一條紋路與字體的法律顧問，筆者深刻體會到，商標不僅是企業的門面，更是法律實力的展現。對於運動企業而言，商標的布局必須走在產品上市之前。不僅要確保具備強大的先天識別性，更要在進入全球市場時，針對潛在的近似商標進行地毯式搜索。一旦捲入如「將門與愛迪達」般的權利爭議，律師的角色便不再只是解釋條文，而是要從市場並存事實、消費者認知及品牌演進史中，找尋保護企業權益的法理依據。在這個運動與商業高度結合的時代，商標法就是賽場上的裁判規則，唯有熟稔規則的人，方能在這場名爲「品牌」的馬拉松中，穩健地跑向終點。

愛運動的專利師

——寫在2026年世界智慧財產權日

林宗宏*

又到了一年一度的4月26日世界智慧財產權日暨專利師節。每年世界智慧財產權組織（WIPO）都會爲當年的世界智慧財產權日訂定一個主題，並在全球舉辦慶祝活動，以宣傳智慧財產權在該特定主題下的重要性。今年的主題再度與運動有關，題目爲「智慧財產權與體育：各就各位、預備、創新！」（IP and Sports: Ready, Set, Innovate!），非常有創意。

我國雖因國際政治因素無法成爲世界智慧財產權組織的會員，但從任何指標來看，都是一個不折不扣的智財大國，自然不能自絕於世界。因此，專利師公會每年都會盛大慶祝世界智慧財產權日，甚至將此日訂爲專利師節，充分顯示專利師公會前進世界的企圖心。公會知道我一向熱愛各種運動，且曾擔任公會理事長，於是邀請我撰寫一篇與運動及智財相關的短文。宗宏乃不揣淺陋，分享對運動的心得。

首先，對真正的選手而言，運動是爲了表現、爲了得獎，訓練再痛苦也要咬牙吞下去，並在身體的極限狀態之下取勝。但對非以運動爲業的一般人而言，運動不是爲了生理健康，就是爲了心理快樂。身爲專利師，我們每天長時間盯著電腦工作，面臨期限壓力，想盡辦法爲客戶想出大量實施例，並不斷研讀科技新知，深怕一偷懶就會被科技浪潮淘汰。在這種必然的壓力下，專利師要保持健康快樂，最有效的方法就是運動。以下是我的親身體驗。

DOI：10.53106/2218456220260400650 5
收稿日：2026年3月19日

* 理律法律事務所專利師，專利師公會前理事長。

專利師的工作真的很辛苦，加班是常事。十幾年前某個禮拜天下午，我照例在理律法律事務所處理專利答辯案時，突然悲從中來，覺得這種人生實在辛苦乏味，於是沒有任何理由地走到公司附近的一家自行車店，請他們把店裡最貴的腳踏車搬出來，當場買了就騎回家。這就是我年近半百開始運動的緣起，完全沒有任何前兆。

當時我買的那台腳踏車是美利達的冠軍一號登山車，我記得花了2萬多元。後來爲了比賽，我不斷換車，最後換到一台40幾萬元的義大利進口公路賽用自行車，覺得運動真是一個錢坑。也很慶幸當時我走進的店是一家社區型小店，最貴的車才兩萬多，如果當時老闆拿出一台40萬元的車，我當然會說聲「歹勢」就走人，說不定到現在都還沒開始運動。

運動科學告訴我們，運動會讓人產生腦內啡（Endorphins），這是腦下垂體在運動、壓力或疼痛時所分泌的一種「快樂荷爾蒙」。它能阻斷疼痛訊號、減緩焦慮、帶來幸福感。粗俗一點的說法，就是帶來快感。騎了一段時間腳踏車，參加多場自行車賽，在合歡山下的武嶺及玉山下的塔塔加嘗過腦內啡的美好滋味後，我這個半百老人就在快感的驅動下，開始跑馬拉松（42.195公里）。光是東京馬拉松就跑了四次，其他國家的馬拉松當然也少不了。後來快60歲才開始學游泳，發現泳渡日月潭根本不會累，上岸時跟沒游過一樣，還會想再游回去，覺得開始運動後的自己才是一個完整的人。



既然會騎車、會跑步、會游泳，參加鐵人三項比賽就再自然不過了。於是不停挑戰國內外的三鐵賽事，賽事的規格也不斷升級，最後總共完成四場226公里超級鐵人賽（游泳3.8公里、騎車180公里、跑步42.2公里）以及數不清的半程（113公里）或奧運距離（51.5公里）鐵人賽。常有人說我毅力驚人，其實並不是，我只是追求快樂而已，快樂真的是人類進步的原動力。

今年世界智慧財產權日的主題剛好與運動有關。其實不用世界智慧財產權組織的提醒，認真練鐵人三項的人都知道運動科學對鐵人三項的重要性。不論是賽前的訓練、賽中的表現、賽後的恢復，甚至使用的所有器材，都需要大量科技及專利支撐。我在十幾年前獨資成立一家以科學化鐵人三項訓練爲營業項目的公司——焦耳極限訓練中心（Joule2Max Training Center），目的就是發展鐵人三項的科學化訓練。上面那張照片是我在公司訓練時拍的。在訓練過程中，電腦會設定阻力及速度，要求運動員達到目標，同時監測心肺表現及雙腳分別的功率輸出等大量數據，再根據運動員的賽事目標訂定訓練計畫。一旁還有專屬教練根據自身比賽經驗，觀看電腦中顯示的數據，分析每次訓練成果。整個流程的學問實在太多，只能稍微舉例說明如下。

元照出版提供 請勿公開散布

以前的訓練靠體感，現在的訓練全部看數據，電腦說你累，你才能說累。數據監測科技不斷進化，比以往更精準、更全面：

- 功率計（Power Meters）：自行車訓練最重要的數據就是功率，功率計是關鍵設備，可以直接測量左右腳分別輸出的瓦特數（Watt），而非像以前只能間接測心率，推估訓練強度。
- 智慧型穿戴裝置：過去科技只能測心率，現代智慧型穿戴裝置能測選手的HRV（心率變異度）、血氧值等，甚至有些設備可監測體核心溫度，幫助耐熱訓練。有些感測器甚至必須埋入皮膚下，直接測量血液各種成分的濃度，並以無線方式即時傳輸數據到外部裝置中。夠認真的三鐵選手很多已經在皮膚下埋入這種感測器。
- 智慧型訓練台（Smart Trainers）：透過電磁阻力及加速機構，能模擬各種路況，包括上坡、平地衝刺、下坡加速、碎石路面、沙地、石板路面等，智慧型訓練台同時也具備超高精準度的功率計。
- 虛擬騎行軟體（Virtual Cycling Apps）：這種軟體可在室內模擬全球真實賽

道，甚至創造不存在的虛擬賽道，讓選手在室內騎不完的道路。也可以模擬比賽時其他選手對自己的風阻造成的影響，非常真實。

- 氣候模擬環境：頂級訓練中心會使用低氧艙或溫控室，模擬高海拔或極端氣候條件。
- AI數位教練：訓練平台整合AI演算法，根據偵測數據分析體能狀況，自動生成未來訓練菜單。
- 風阻分析科技：所有高速運動都必須考慮風阻，自行車亦然。過去測試風阻係數需進風洞，只有國家級選手才有此待遇。現在有隨車空力感測器，在戶外騎行時就能計算風阻係數。
- 其他科技：還有很多講不完的科技，就不再贅述。

以上僅是自行車訓練用到的科技，尚未包括比賽用科技及賽後恢復的科技，更遑論跑步及游泳項目，這些歷史更長、競爭更激烈的主流運動項目，用到的科技更多，不勝枚舉，但從上述例子即可大致了解科技與運動真是密不可分。

然而，科技並非免費。連現在走在AI運算最前端的輝達（NVIDIA），早期也曾因資金瀕臨枯竭而差點倒閉。我創辦焦耳極限訓練中心後，認真投入軟硬體建設及教練養成，跟所有高科技公司一樣，拚的就是在錢燒完前確立獲利模式。只是很不幸，我就是那群還沒找到獲利模式，錢就已燒光的大多數人之一，最後燒掉了不止一台法拉利的錢，黯然解散公司，血本無歸，只能用「悲壯」二字形容。但如果問我開一台法拉利與經營一家三鐵訓練中心哪個帶來更多快樂，答案絕對是後者，法拉利的快樂是一時的，運動的快樂是一生的，希望各位專利師也能體會。

總而言之，在現代社會中，運動早已高度科技化，運動科技的發展依賴大量研發，自然需要智慧財產權保護研發成果。這個領域隨著社會進步只會愈來愈重要。身為專利師，我們的主要使命是保護發明人的心血結晶。但如果你還沒有踏入運動領域，就從此刻開始積極運動吧！不必等待契機，不必找理由，也不必等適當時機，就像我在那個禮拜天下午一樣，開始了，然後就停不下來。接著，自然會像我一樣追求運動科技，未來也能服務運動產業，造福他人，也成就自己。祝你早日找到成為一個完整人類的美好感覺。

專題研究

原住民族相關之著作權法判決初探

——兼談對原住民族傳統智慧創作保護條例之意涵

陳秉訓*

壹、前　言

以原住民族文化符號作爲創作元素（例如涉及原住民族傳統之宗教祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、雕塑、編織、圖案、服飾、民俗技藝或其他文化成果之表達等[1]）時，相關創作成果的智慧財產權議題是受到原住民族傳統智慧創作保護條例（下稱「原創條例」）與著作權法所規範，前者著重如何將相關使用收益流向部落，或特定或全體原住民族，其乃保障集體權益，而後者僅屬一般市民社會的無形財產權保護制度[2]。

原創條例所保護者屬於原住民族所「集體發展、代代相傳之文化成果」[3]。雖原

DOI：10.53106/22184562202604006506
收稿日：2025年12月29日

* 政治大學科技管理與智慧財產研究所教授。

1 《原住民族傳統智慧創作保護條例》第3條。

2 黃居正，傳統智慧創作與特殊權利——評析「原住民族傳統智慧創作保護條例」，台灣原住民族研究季刊，2010年12月，3卷4期，12-13頁。

3 邱玟惠，論法制上權利主體之建構基礎與變化——以原住民族或部落為中心，法令月刊，2016年3月，67卷3期，67頁。

創條例於2007年制定，但遲至2015年間因原住民族傳統智慧創作保護實施辦法與原住民族傳統智慧創作保護共同基金收支保管及運用辦法等配套辦法之完成後，才能順利施行[4]。

事實上，原住民族委員會（下稱「原民會」）早在2012年至2013年間舉行「原住民族傳統智慧創作保護試辦計畫」，並輔導相關團體提出「原住民族傳統智慧創作專用權示範性申請案」，例如巴格達外（Pakedavai）家族針對頭目石板屋之建築形式與文化意涵、家族歌之歌詞與文化意涵等五項標的之申請案例[5]。

不過，直到2017年10月，原民會才核准首件專用權[6]。但並非每件申請案都如願，例如「Lalu／拉魯－邵族最高祖靈聖地」申請案未獲原民會核准專用權之行政救濟案例，即臺北高等行政法院108年度原訴字第7號判決，但其屬原民會委託國立清華大學所執行之「原住民族傳統智慧創作專用權標竿型申請案實施計畫」下所受輔導之申請案[7]。

至今（調查期間至2025年10月6日止）涉及原創條例的判決僅有兩個案例：一是「Lalu／拉魯－邵族最高祖靈聖地」申請案之行政訴訟；二是「2018南島論壇」活動之未經同意使用所致之國家賠償事件。此些案例不足夠之問題，導致難以產出體系化的分析內容。因此，本文想從著作權法相關判決提供初步觀察。

此外，以「原住民族」爲焦點的判決分析研究已見於學術刊物。例如，林韋翰（2023）、吳志強（2024）及林秉嶔（2025）等討論原住民涉入森林法、槍砲彈藥刀械管制條例、礦業法等刑事案件中以文化權來進行無罪抗辯之狀況[8]。另黃松茂

完整出版提供，請勿公開散布。

4 黃居正、邱盈翠，台灣原住民族集體同意權之規範與實踐，臺灣民主季刊，2015年9月，12卷3期，66頁。

5 同前註，66頁；邱盈翠、包梅芳、達比利決・阿利夫，「原住民族傳統智慧創作保護條例」與身分性文化敘述：排灣族巴格達外（Pakedavai）家族之實踐，台灣原住民族研究季刊，2015年7月，8卷1期，17-31頁。

6 馬鈺婷，簡介原住民族傳統智慧創作專用權及實務狀況，萬國法律，2020年2月，229期，22頁。

7 臺北高等行政法院108年度原訴字第7號判決／事實及理由／一。

8 林韋翰，木中無人？淺談原住民採集森林產物之刑責與答辯路徑，台灣原住民研究論叢，2023年12月，34期，1-18頁；吳志強，「文化鑑定」於刑事訴訟運用之可行性——從原住民族刑事案件談起，台灣原住民研究論叢，2024年6月，35期，17-44頁；林秉嶔，從法院判決分析我國原住民（族）文化權的多元詮釋，台灣原住民研究論叢，2025年6月，37期，95-

（2024）與林育萱（2024）等探討原住民族傳統習慣如何影響民事糾紛的裁判，例如婚姻、不動產、繼承等事務[9]。所缺少者爲以著作權法相關判決爲分析對象之研究。因此，本文可補充該類文獻的廣度，探討原住民族因素在著作權法判決中的呈現。

以下本文先就所檢索到的著作權法判決作初步分析。再討論對原創條例之意涵。最後，本文於代結論提供未來研究之建議。

貳、著作權法判決之初步分析

在2025年7月1日至3日間，初步調查相關著作權法判決，其透過司法院法學資料檢索系統，於「裁判案由」欄位中鍵入「著作權法」且於「全文內容」欄位輸入關鍵字「原住民」或「山胞」後，就得到之相關裁判而挑選適當案例。

所排除選擇的案例是因其無「原住民因素」，例如在臺灣新竹地方法院89年度易字第1171號刑事判決中，僅是侵權人經營的餐廳名稱爲「原住民餐飲店」[10]；在臺灣高等法院臺南分院89年度上訴字第174號刑事判決中，僅是系爭受保護著作有所謂「山地歌謠」稱呼，但當事人非屬原住民族，或侵害行爲本質上不具「原住民族」的特殊性[11]。

在選取的案例中，有五件民事案件及十一件刑事案件。以下將以著作權法爭點出發，分別就原創性、著作人身分、著作權歸屬、著作權授權、侵權分析、合理使用、故意侵權之認定、著作人格權、損害賠償等面向，進行初步之分析。

132頁。

9 黃松茂，原住民傳統習慣於民事訴訟程序中適用之機會與意義，台灣原住民研究論叢，2024年6月，35期，1-15頁；林育萱，從近年司法實務案例看原住民族傳統慣習於民事裁判之適用，台灣原住民研究論叢，2024年12月，36期，39-63頁。

10 臺灣新竹地方法院89年度易字第1171號刑事判決／理由／四。

11 臺灣高等法院臺南分院89年度上訴字第174號刑事判決／事實／一。

一、原創性

「原創性」指受著作權法保護之著作必須具有原創性[12]。「原創性」又分爲「原始性」及「創作性」，其中「原始性」指該著作爲「著作人原始獨立完成之創作，非抄襲或剽竊而來」，而「創作性」則要求該著作「並不必達於前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在之作品有可資區別，足以表現著作人之個性爲已足」[13]。

涉及「原創性」有四件案例。在智慧財產及商業法院110年度刑智上易字第40號刑事判決（裁判日期：2021年8月26日；前審爲臺灣臺東地方法院107年度智易字第1號刑事判決）中，系爭著作1《原住民傳統技法研究手稿》之內容有「資料1：A系統表」與「資料2：史博樣本」，而資料2內含「原住民編器標本分析表」；系爭著作2爲《編織教學材料原件》[14]。著作權人爲林秀慧，其具排灣族身分，並在臺東縣經營「卡塔文化工作室」[15]。二審法院認爲系爭著作1因「有片段、未完整表意之情形，難以認有客觀表現[林秀慧]在思想上或感情上之一定精神內涵」，而不具原創性；另系爭著作2則非屬著作權法所保護之標的物[16]。

元照出版提供　請勿公開散布。

在智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決（裁判日期：2018年4月19日；前審爲智慧財產法院105年度民著訴字第24號民事判決）中，系爭著作有一件攝影著作（如圖1），其內容爲阿美族豐年祭活動景象，而二審法院從照片內容的元素配置分析而認爲其具原創性[17]。

---

12 最高法院90年台上字第2945號刑事判決／理由。

13 最高法院104年台上字第2980號刑事判決／理由／三。

14 智慧財產及商業法院110年度刑智上易字第40號刑事判決／理由／二／(一)。

15 臺灣臺東地方法院107年度智易字第1號刑事判決／理由／一；台灣糖業公司，卡塔文化工作室，https://www.taisugar.com.tw/chinese/Attractions_detail.aspx?n=10048&s=224&p=135，最後瀏覽日：2025年11月11日（「卡塔工作室是園區內頗具代表性的進駐廠商，由排灣族的林秀慧老師帶領一群魯凱、排灣、卑南、阿美族的婦女們一起經營[。]」）。本文使用「[ ]」符號以表示將原引文改寫相對應之部分，以提升閱讀的流暢性。

16 智慧財產及商業法院110年度刑智上易字第40號刑事判決／理由／五。本案相關之刑事附帶民事訴訟業經判決駁回。（智慧財產及商業法院110年度附民上字第12號刑事判決／事實及理由／參。）

17 智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決／事實及理由／乙／肆／二／(二)。

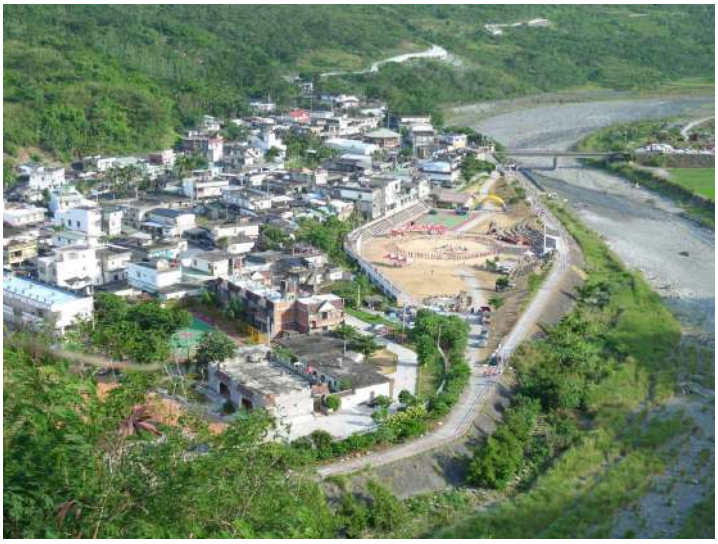


圖1 系爭攝影著作（來源：本案判決附件）

在智慧財產法院97年度刑智上易字第63號刑事判決（裁判日期：2009年1月5日；前審為臺灣南投地方法院96年度易字第703號刑事判決）中，系爭美術著作為原住民族小陶偶飾品（又稱「原住民公仔」），且為著作人參加「臺北2006年原住民文化創意產品競賽」之作品，而二審法院認為系爭著作沒有「抄襲自其他著作[、]或僅由顯而易見、一般的表達型式所構成」，因而具有原創性[18]。

在臺灣高等法院高雄分院89年度上易字第2183號刑事判決（裁判日期：2000年11月17日；前審為臺灣屏東地方法院89年度易字第512號刑事判決）中，系爭美術著作為名為〈基督精兵〉之美術創作圖案，其內容應為「原住民戴帽[並]雙手各執一隻百步蛇」，而二審法院認為「告訴人之圖案乃襲自原住民古老圖騰，已不具有原創性」[19]。

二、著作人身分

根據最高法院92年度台上字第1664號刑事判決：「著作權人所享著作權，仍屬私權，與其他一般私權之權利人相同，對其著作權利之存在，自應負舉證之責任，

18 智慧財產法院97年度刑智上易字第63號刑事判決／理由／二、／四／(二)。

19 臺灣高等法院高雄分院89年度上易字第2183號刑事判決／理由／三／(二)。

故著作權人爲證明著作權，應保留其著作之創作過程、發行及其他與權利有關事項之資料作爲證明自身權利之方法，如日後發生著作權爭執時，俾提出相關資料由法院認定之[20]。」另著作權法第13條規定：「在著作之原件或其已發行之重製物上，或將著作公開發表時，以通常之方法表示著作人[或著作權人]之本名或眾所周知之別名者，推定爲該著作之著作人[或著作權人]。」

相關爭議就環繞在姓名表示之有無、與相關佐證或反證之衡量而解決。有四件案例介紹如下。在最高法院107年度台上字第1783號民事判決（裁判日期：2019年3月20日；前審包括智慧財產法院104年度民著上字第8號民事判決、與智慧財產法院102年度民著訴字第49號民事判決等）中，系爭音樂著作涉及原告賴高子洋（卑南族）的作品[21]，包括〈珍重〉、〈難忘心上人〉、〈我們都是一家人〉、〈可憐落魄人〉與〈我該怎麼辦〉等[22]。與著作人身分爭點有關者爲〈難忘心上人〉、〈我們都是一家人〉、〈可憐落魄人〉與〈我該怎麼辦〉[23]。

二審法院認爲，雖於發行時在相關的發行物上列出賴高子洋爲〈我們都是一家人〉與〈可憐落魄人〉之歌詞與歌曲之著作人、及〈我該怎麼辦〉之歌詞著作人，但有其他人證指出相關歌詞與歌曲等已於賴高子洋所提出之創作日期前就在部落或林班間流傳，故賴高子洋無法佐證其爲該三首音樂著作之著作人[24]。又二審法院不採賴高子洋所提的〈難忘心上人〉創作證據，而認其非著作人[25]。此外，被告羅萬斗（排灣族）反訴原告賴高子洋之音樂著作〈難忘心上人〉侵害其音樂著作〈涼山情歌〉，而二審法院參酌創作歷程之相關歌譜、平面媒體報導、及相關人證之證詞，而認爲羅萬斗是〈涼山情歌〉的著作人[26]。上訴時，最高法院亦維持二審法院

先態出版提供，請勿公開散布。

20 最高法院92年度台上字第1664號刑事判決／理由。

21 邱斐顯，藝術家訪談系列(2)　高子洋 卑南牧童流浪歌手，大紀元（2010年1月8日），https://www.epochtimes.com/b5/10/1/7/n2779646.htm，最後瀏覽日：2025年12月3日（「高子洋，本名賴飛龍，卑南族原住民，因隨母姓，後改成『高飛龍』，從前親友都叫他『阿龍』[。]」）。

22 智慧財產法院102年度民著訴字第49號民事判決／事實及理由／乙／壹／一。

23 智慧財產法院104年度民著上字第8號民事判決／事實及理由／貳／六／(二)、(三)。

24 智慧財產法院104年度民著上字第8號民事判決／事實及理由／貳／六／(二)。

25 智慧財產法院104年度民著上字第8號民事判決／事實及理由／貳／六／(三)／3。

26 智慧財產法院104年度民著上字第8號民事判決／事實及理由／貳／六／(三)／4／(1)。

之見解[27]。

在智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決中，系爭著作有兩件語文著作《豐年祭的由來》與《貓公豐年祭看板ILISIN》，而二審法院認爲原告「無法證明其爲系爭語文著作之著作權人」，其理由有三：(一)原告所提出之系爭語文著作電子檔「僅爲文字檔案，無法證明電子檔之內容爲[原告]所創作，及創作完成之時間即爲檔案存檔之時間」；(二)原告「雖於原審提出其曾將該文字內容，作成展板公開展示之照片……，惟該等照片並無日期，展板上亦未標示作者姓名，無法證明[原告]爲該展板文字內容之著作人[、]及著作完成之時間」；(三)於第二審程序時，二審法院已告知原告「就此部分之事實提出證明方法（此部分應屬對於第一審已提出之攻擊或防禦方法爲補充），[但原告]均未提出」[28]。

在智慧財產法院104年度刑智上易字第101號刑事判決（裁判日期：2016年4月29日；前審爲臺灣臺北地方法院103年度智易字第14號刑事判決）中，系爭音樂著作是〈我們都是一家人〉，而二審法院主要參酌相關人證之供稱，進而認爲早在賴高子洋所主張的創作日期之前，系爭音樂著作就在部落或林班中爲眾人所傳唱，故賴高子洋並未創作〈我們都是一家人〉因而非著作人[29]。賴高子洋的〈我們都是一家人〉在智慧財產法院104年度刑智上訴字第43號刑事判決（裁判日期：2015年12月18日；前審爲臺灣臺北地方法院102年度智訴字第19號刑事判決）中亦得到相同的結果[30]。

在智慧財產法院97年度刑智上易字第27號刑事判決（裁判日期：2008年11月20日；前審爲臺灣屏東地方法院97年度易字第285號刑事判決）中，系爭音樂著作爲羅萬斗所創作之〈涼山情歌〉，而二審法院參酌系爭音樂著作的創作歷程證詞，而認定羅萬斗爲著作人[31]。

---

27 最高法院107年度台上字第1783號民事判決／理由／四。

28 智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決／事實及理由／乙／肆／一。

29 智慧財產法院104年度刑智上易字第101號刑事判決／事實及理由／貳／五。

30 智慧財產法院104年度刑智上訴字第43號刑事判決／理由／六。

31 智慧財產法院97年度刑智上易字第27號刑事判決／理由／乙／一／(一)。該案相關刑事附帶民事訴訟為智慧財產法院97年度附民上字第1號刑事判決（裁判日期：2008年11月20日；前審為臺灣屏東地方法院97年度附民字第74號刑事判決）。

三、著作權歸屬

著作權法第10條規定「著作人於著作完成時享有著作權」，「但本法另有規定者，從其規定」。在兩種情況下，著作權的歸屬會於著作完成時變動爲非著作人[32]。一是著作權法第11條所指之僱佣關係中爲了職務所完成之著作，先推定爲雇用人擁有著作財產權；二是同法第12條所指之受聘所完成之著作與第11條之職務上所完成之著作等，皆可於著作完成前先約定著作財產權之歸屬[33]。另著作財產權人可依同法第35條將其權利「全部或部分讓與他人」或「與他人共有」。與著作權歸屬有關的爭議來自當事人間的商業關係及相關契約內容的歧異。

在智慧財產法院107年度民著訴字第6號民事判決（裁判日期：2019年8月14日）中，系爭著作是原告曹玉君（卑南族）受臺東縣政府邀請，而參與2016年8月間舉辦「臺東縣2016南島文化節——原鄉百人刺繡」活動時所創作之刺繡作品[34]。在活動過程中，曹玉君與臺東縣政府簽署「2016臺東南島文化節——原鄉百人刺繡著作及智慧財產權讓與同意書」，並收受縣政府支付之5,000元[35]。

雖然曹玉君主張系爭同意書簽訂當下未受縣政府告知有著作權讓與之情事，且簽署時間短暫而不清楚內容，因而認爲不成立權利轉讓，但一審法院檢視系爭同意書內容，而指出有明確條款陳述與活動有關之「所有各項書表、圖稿資料、實體作品等及有關權利」，與「著作財產權及智慧財產權等權利」都歸屬縣政府，且曹玉君未循民事程序撤銷系爭同意書，故認爲系爭著作已讓與給縣政府[36]。

四、著作權授權

著作權法第37條第1項規定：「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部

32 陳秉訓，論設計比賽主辦單位以參賽簡章取得參賽作品著作權之有效性，專利師，2017年1月，28期，104頁。

33 同前註，104頁。

34 智慧財產法院107年度民著訴字第6號民事判決／事實及理由／一／(一)／1。

35 智慧財產法院107年度民著訴字第6號民事判決／事實及理由／一／(一)／1。

36 智慧財產法院107年度民著訴字第6號民事判決／事實及理由／一／(一)／1、／四／(一)／2。

分，推定爲未授權。」同條第3項與第4項又將授權模式分爲「非專屬授權」與「專屬授權」，而「專屬授權」之效果是在授權範圍內封鎖著作財產權人的使用權[37]。相關授權糾紛涉及契約內容解釋、授權範圍、違約行爲等。

在最高法院107年度台上字第1783號民事判決與相關判決中，涉及著作權授權爭議的音樂著作爲〈珍重〉，而爭點是授權範圍是否包括將〈珍重〉收錄在《百年排灣風華再現》專輯並於中國發行，其中二審法院從系爭授權契約的內容，認爲原告並未限制被告李廣財於國內使用，故被告李廣財與被告高金素（專輯總監）「等將該專輯於[中國]發行，並無逾越授權範圍，自無侵害[原告]著作財產權情事」[38]。

在智慧財產法院100年度民著訴字第11號民事判決（裁判日期：2013年10月30日）中，系爭著作權授權爭議來自於被告胡德夫（卑南族）與原告熊儒賢（即「野火樂集」）間的專輯製作合約糾紛；其中，熊儒賢主張依系爭合約規定，胡德夫之相關音樂著作已專屬授權給熊儒賢與原告參拾柒度製作有限公司，但胡德夫卻違約而讓被告羅特國際製作股份有限公司發行匯集系爭音樂著作之專輯[39]。一審法院審閱系爭合約與相關締約情境，而認爲系爭合約已到期、且新契約關係還未成立，故原告所列舉的音樂著作已不存在專屬授權關係[40]。

先照出版提供 請勿公開散布

五、侵權分析

根據最高法院97年度台上字第3121號刑事判決：「法院於認定有無侵害著作權之事實時，應審酌一切相關情狀，就認定著作權侵害的二個要件，即所謂接觸及實質相似爲審慎調查審酌，其中實質相似不僅指量之相似，亦兼指質之相似[41]。」

---

37 陳秉訓，著作權專屬授權合約之自動續約條款及其爭議——以青峰案為中心，專利師，2020年7月，42期，142-144頁。

38 智慧財產法院104年度民著上字第8號民事判決／事實及理由／貳／六／(一)。

39 智慧財產法院100年度民著訴字第11號民事判決／事實及理由／二；李國盛，漂泊的最終章——原住民歌謠之父　胡德夫，台灣光華雜誌（2012年4月），https://www.taiwan-panorama.com/Articles/Details?Guid=08e7fbaf-0dfa-43fe-96ff-0aa9a06ba22e，最後瀏覽日：2025年12月3日（「胡德夫的父親是卑南族人，在台東大武山警察局工作時，愛上當地排灣族頭目的女兒，婚後生下六個孩子，胡德夫排行老五[。]」）。

40 智慧財產法院100年度民著訴字第11號民事判決／事實及理由／五／(一)、(二)。

41 最高法院97年度台上字第3121號刑事判決／理由。

關於「接觸」，根據智慧財產法院102年刑智上易字第35號刑事判決，「指依社會通常情況，可認爲他人有合理機會或可能見聞自己之著作而言」，且「在接觸之判斷上，須與二著作相似之程度綜合觀之，如相似程度不高，公訴人始應負較高關於『接觸可能』之證明」[42]。

具體而言，除了「實際接觸之直接證據」（即「直接接觸」）之外，可檢視「[是否]於合理之情況下，行爲人具有合理機會接觸著作物」（即「間接接觸」），「諸如著作物已行銷於市面或公眾得於販賣同種類之商店買得該著作，行爲人得以輕易取得；或著作物有相當程度之廣告或知名度等情事」[43]。特別是「倘若行爲人著作與著作人著作極度相似（striking similarity）到難以想像行爲人未接觸著作人著作時，則可推定行爲人曾接觸著作人著作」[44]。因此，著作權之侵權分析爭議則涉及「受保護著作」與「侵權著作」間之比對，及行爲人接觸受保護著作之間接證據等之綜合判斷。

在最高法院107年度台上字第1783號民事判決與相關判決中，於認定原告賴高子洋之音樂著作〈難忘心上人〉是否抄襲被告羅萬斗之音樂著作〈涼山情歌〉時，二審法院先比對兩件著作，而認爲〈難忘心上人〉與〈涼山情歌〉後半段於旋律與歌詞等皆達到實質近似的程度，進而再考量〈涼山情歌〉廣爲人傳唱與經大量媒體報導，而認爲原告賴高子洋有接觸〈涼山情歌〉，因而認定抄襲成立[45]。上訴時，最高法院維持二審法院之認定[46]。

在智慧財產法院97年度刑智上易字第27號刑事判決中，系爭音樂著作爲羅萬斗之〈涼山情歌〉，而被告胡國輝將〈涼山情歌〉改編成〈涼山情歌對唱組曲〉及〈涼山情歌合唱曲〉，但系爭侵權行爲之曝光是因雙方參與屏東縣瑪家鄉公所於2007年間舉辦之「屏東縣瑪家鄉2007歌謠祭系列活動」之其中一項活動「涼山情歌歌謠比賽」[47]。二審法院於抄襲分析時，先提到被告胡國輝自承於創作〈涼山情歌

---

42 智慧財產法院102年刑智上易字第35號刑事判決／理由／貳／四／(一)。

43 智慧財產法院102年刑智上易字第35號刑事判決／理由／貳／四／(一)。

44 智慧財產法院102年刑智上易字第35號刑事判決／理由／貳／四／(一)。

45 智慧財產法院104年度民著上字第8號民事判決／事實及理由／貳／六／(三)／4／(2)。

46 最高法院107年度台上字第1783號民事判決／理由／四／(一)。

47 智慧財產法院97年度刑智上易字第27號刑事判決／事實／一；無作者，爭涼山情歌原創敗訴胡國輝拒道歉，自由時報網路版（2009年3月11日），https://news.ltn.com.tw/news/society/

合唱曲〉時有參考〈涼山情歌〉，而再就歌譜結構、和詞曲之細部相異處等角度比對兩造著作，而指出於「質」與「量」方面已達實質類似之程度，進而在「歌曲詞曲之高度相似程度[之]研判」下，並配合相關歌譜文件與證人證詞，作出抄襲成立之判定[48]。

在智慧財產法院98年度民著訴字第13號民事判決（裁判日期：2009年3月31日）中，系爭美術著作名爲「12族原住民公仔」，其設計者是連美惠（太魯閣族，原名爲Yuli Taki），將相關著作權專屬授權給原告米雅各文化企業有限公司，期間爲2005年8月1日簽約日起至2013年12月31日止；系爭侵權行爲是被告在2007年7月5日時遭警方查獲於南投縣魚池鄉日月潭文武廟廣場編號19號攤位上販賣來源不明之系爭侵權原住民公仔之行爲[49]。於抄襲比對時，一審法院首先表示無被告接觸系爭美術著作之證據[50]。接著，一審法院指出兩造之著作皆參酌原住民傳統服飾而來，而「各族原住民傳統服飾均有其一定款式[、且]配色、條紋、羽飾亦有一定設計」，故二者本質上「應無太大差異」，並再由二者之「眼睛、頭巾、包巾（圓皮帽）、手持物及足部等處」之比較而認爲「有明顯不同」，進而論斷系爭侵權公仔具原創性且非抄襲系爭美術著作而來[51]。

免費出版提供 請勿公開散布

在臺灣屏東地方法院89年度易字第512號刑事判決（裁判日期：2000年11月17日；後審爲臺灣高等法院高雄分院89年度上易字第2183號刑事判決）中，一審法院有觸及系爭美術著作〈基督精兵〉之侵權分析，而系爭侵權著作爲提帶與背包上所用之「手工藝品繡的布」，該布上的美術圖案被控侵害系爭美術著作[52]。經比對相關著作，一審法院表示：「原住民雙手各執一隻百步蛇部分及繪有雙蛇之陶壺部分，雖大致相近，但細節處如蛇頭部分、原住民帽飾部分、原住民褲腿上之花紋

---

breakingnews/189514，最後瀏覽日：2025年12月6日。

48 智慧財產法院97年度刑智上易字第27號刑事判決／理由／乙／一／(三)／2。

49 智慧財產法院98年度民著訴字第13號民事判決／事實及理由／壹／一；林曉雲，12族原民公仔 卡娃伊亮相，大紀元新聞網（2005年7月30日），https://www.epochtimes.com/b5/5/7/30/n1002288.htm，最後瀏覽日：2025年12月7日（「設計者則是漢名連美惠的Yuli Taki[，]隸屬於太魯閣族的她[。]」）。

50 智慧財產法院98年度民著訴字第13號民事判決／事實及理由／肆／二／(三)。

51 智慧財產法院98年度民著訴字第13號民事判決／事實及理由／肆／二／(四)。

52 臺灣屏東地方法院89年度易字第512號刑事判決／理由／三／(一)。

及陶壺上橫紋之花樣、條數等處並不相同」[53]，因而認爲兩造著作「非完全相同」[54]。

在智慧財產法院97年度刑智上易字第63號刑事判決（裁判日期：2009年1月5日；前審爲臺灣南投地方法院96年度易字第703號刑事判決）中，亦涉及魚池鄉日月潭文武廟廣場編號19號攤商的來源不明原住民公仔販售事件，而兩造公仔皆關於布農族、鄒族、魯凱族與卑南族[55]。二審法院採用「隔離、通體觀察告訴人與被告之原住民公仔之照片」來比對，而認爲「二者相較，不論外觀特徵，抑或造型用色，二者[大]相逕庭，消費者只要施以普通注意，即可分辨兩者之不同」[56]。甚至，二審法院還批評「告訴人就其公仔服飾之內容，亦未具有通常一般人一見即可知之特殊性」，因而表示「尚難逕以二者部分特徵雷同，遽認爲被告之公仔沒有作者本身之精神、個性、原創性，而有抄襲告訴人著作之情事」[57]。

六、合理使用

著作權法第65條第1項規定「著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害」；此屬侵權人可主張之抗辯。判斷上，同法第65條第2項指出：「應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以爲判斷之基準：一、利用之目的及性質，包括係爲商業目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。」

在智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決中，二審法院於合理使用分析未明顯採用四個因素的論斷，而其裁定無合理使用之理由係：(一)「本件[被告]將系爭攝影著作使用於宣傳阿美族豐年祭之文宣，發送予參加豐年祭之民眾，顯非作爲內部之參考資料」；(二)「係使用系爭攝影著作之全部，占整個著作之比例爲百分之百」；(三)「其製作介紹阿美族豐年祭之文宣，本得自由選擇使用何種素材，

53 臺灣屏東地方法院89年度易字第512號刑事判決／理由／三／(二)。
54 臺灣屏東地方法院89年度易字第512號刑事判決／理由／四。
55 智慧財產法院97年度刑智上易字第63號刑事判決／理由／一。
56 智慧財產法院97年度刑智上易字第63號刑事判決／理由／四／(四)。
57 智慧財產法院97年度刑智上易字第63號刑事判決／理由／四／(四)。

並無必需使用[原告]之系爭攝影著作之必要」[58]。

七、故意侵權認定

著作權法第七章就侵權行為設有刑事處罰。刑法第12條第1項規定：「行為非出於故意或過失者，不罰。」但同條第2項規定「過失行為之處罰，以有特別規定者，為限」。因而，在著作權法無過失規範之情況下，相關爭點涉及被告之行為是否為「故意」。

在智慧財產及商業法院110年度刑智上易字第40號刑事判決中，系爭侵權行為涉及被告至告訴人之工作室以拍攝置於「非公開區」內之系爭著作等，而後將相關侵權攝影著作上傳至其臉書（Facebook）並公開[59]。二審法院表示：「除無證據可認被告拍攝系爭著作前，證人余莫玄有告知禁止攝影乙情外，現場亦無公告禁止攝影，是無從遽認被告主觀上有侵害他人著作權之故意[60]。」

在智慧財產法院105年度刑智上訴字第39號刑事判決（裁判日期：2017年5月3日；前審為臺灣高雄地方法院104年度智訴字第10號刑事判決）中，系爭美術著作為瑪拉斯藝品有限公司在2005年間完成之原住民系列圖騰共十二件，而系爭侵權行為則將系爭著作於未經同意下使用於「酒鶴邵族紀念高粱酒」與「臺灣十四族原住民系列魔幻驗鈔卡」等系爭侵權產品[61]。二審法院認為被告簡世均有故意侵權，其主要依據之事實有：(一)被告將其從網路下載的系爭著作交給某C設計系爭侵權產品之外觀；(二)某C有警告被告該些網路圖案有侵權疑慮，並建議被告應取得授權；(三)負責印刷的某D並不知道被告所提供的圖樣是盜版，並進而認定被告預知有侵權之風險卻仍委託他人生產系爭侵權產品[62]。

在臺灣臺北地方法院96年度自字第163號刑事判決（裁判日期：2008年5月15日）中，系爭著作是自訴人王煒昶的攝影著作數件，分別收錄在國立中正紀念堂管理處編印之《世紀婚禮——臺灣原住民婚俗大展影像紀實》、及自訴人所編撰之

58 智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決／事實及理由／乙／肆／二／(四)。
59 臺灣臺東地方法院107年度智易字第1號刑事判決／理由／一。
60 智慧財產及商業法院110年度刑智上易字第40號刑事判決／理由／五。
61 智慧財產法院105年度刑智上訴字第39號刑事判決／事實／一。
62 智慧財產法院105年度刑智上訴字第39號刑事判決／理由／貳／一。

《臺灣原住民族祭典的盛會》與《山林的智慧》等書籍中，而系爭侵權行爲是被告林秋妹（原住民姓名爲亞磊絲・泰吉華坦）與其同夥所經營之「臺灣原住民族文化產業發展協會」未經自訴人同意而將系爭攝影著作收錄在《認識臺灣原住民族》套書並發行[63]。一審法院認爲被告爲故意侵權系爭攝影著作的原因不是因非著作財產權人而無使用權，就是被告超出授權範圍之使用[64]。

在臺灣屏東地方法院89年度易字第512號刑事判決中，因被告之侵權提帶與背包上所用之「手工藝品繡的布」係被告從臺東縣金峰鄉排灣族手工藝品店內所購買，一審法院認爲被告認爲該布料上的圖案其著作人是店家經營者「自屬合理」，故「難認定被告有犯罪之故意」[65]。

在兩件涉及伴唱機使用與侵害公開演出權之案件中，被告以顧客皆爲原住民爲由而主張不可能公開演出系爭著作。在臺灣花蓮地方法院107年度原智易字第1號刑事判決（裁判日期：2018年12月11日）中，被告王欣苓之律師辯稱：「[被告經營之]『浪漫檳榔攤』位於原住民部落，故會進去消費、點歌者皆爲原住民[；則]因原住民不會去點台語歌[（包含系爭音樂著作）]來唱，加上點歌本內有4、5千首歌曲，故被告並不知道點唱機裡面有這些歌[66]。」在臺灣花蓮地方法院97年度花易字第31號刑事判決（裁判日期：2008年7月31日；後審爲臺灣高等法院花蓮分院97年度上易字第139號刑事判決）中，「被告等辯稱其爲原住民，來其店內消費的亦都是原住民朋友，大部分都是點原住民及國語歌曲，沒有點唱上開『風飛沙』等台語歌曲[（即系爭音樂著作）][67]。」

最後，在臺灣高等法院花蓮分院90年度上易字第309號刑事判決（裁判日期：2001年12月5日；前審爲臺灣臺東地方法院90年度易字第274號刑事判決）中，二審法院認爲被告無侵權之故意，理由之一是「被告爲原住民，對著作權法之認識有

免費出版提供，請勿公開販售。

63 臺灣臺北地方法院96年度自字第163號刑事判決／事實／一；三民網路書店，台灣原住民族祭典的盛會，https://www.sanmin.com.tw/product/index/000401620，最後瀏覽日：2025年12月9日。

64 臺灣臺北地方法院96年度自字第163號刑事判決／理由／壹／三。

65 臺灣屏東地方法院89年度易字第512號刑事判決／理由／四。

66 臺灣花蓮地方法院107年度原智易字第1號刑事判決／理由／四。

67 臺灣花蓮地方法院97年度花易字第31號刑事判決／理由／四／(一)。

限」[68]。此評價似乎有族群偏見的性質。

八、著作人格權

不同著作財產權是可交易與讓與，而根據著作權法第21條：「著作人格權專屬於著作人本身，不得讓與或繼承。」著作人格權分三類：一是同第15條所規定「著作人就其著作享有公開發表之權利」；二是同法第16條第1項所規定「著作人於著作之原件或其重製物上或於著作公開發表時，有表示其本名、別名或不具名之權利」；三是同法第17條所規定「著作人享有禁止他人以歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作之內容、形式或名目致損害其名譽之權利」。

在最高法院107年度台上字第1783號民事判決與相關判決中，被告羅萬斗反控原告賴高子洋侵害其姓名表示權，而二審法院參酌原住民電視台的「music到天亮」節目內容中，賴高子洋於演出〈難忘心上人〉歌曲的橋段時表示自己爲作者，且節目上也有同樣顯示，因而認定賴高子洋侵害羅萬斗之姓名表示權[69]。

在智慧財產法院107年度民著訴字第6號民事判決中，一審法院認爲原告曹玉君與臺東縣政府間的「著作及智慧財產權讓與同意書」以使系爭著作的著作財產權移轉給縣政府，並該同意書規定原告不得再對縣政府與其所授權之單位主張著作人格權，因而在被告稼十設計行銷有限公司是獲得縣政府的授權而對系爭著作進行改作之情況下，原告無法對被告主張著作人格權[70]。

九、損害賠償

著作權法第88條第1項規定著作財產權人得向侵權人請求損害賠償，而同條第2項規定損害賠償之計算方式：(一)「依民法第二百十六條之規定」；(二)「以其行使權利依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額」；(三)「侵害人因侵害行爲所得之利益」；(四)如「侵害人不能證明其成本或必要費用

68 臺灣高等法院花蓮分院90年度上易字第309號刑事判決／理由／五。

69 智慧財產法院104年度民著上字第8號民事判決／事實及理由／貳／六／(三)／4／(3)；IPCF-TITV原文會　原視，music到天亮49-2　高子洋　難忘的心上人，YouTube（2012年11月14日），https://youtu.be/dg99bmfI36Q?si=HSTYU7_XS66KsFJ6，最後瀏覽日：2025年12月11日。

70 智慧財產法院107年度民著訴字第6號民事判決／事實及理由／四／(二)。

時，以其侵害行爲所得之全部收入」。另同條第3項規定被害人「得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額」，且「如損害行爲屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元」。最後，關於著作人格權之侵害，著作權法第85條第1項規定著作人能請求損害賠償，亦能就非財產上之損害請求賠償相當之金額。

在最高法院107年度台上字第1783號民事判決與相關判決中，針對原告賴高子洋以〈難忘心上人〉音樂著作侵害被告羅萬斗之〈涼山情歌〉音樂著作一事，二審法院以「酌定損害賠償額法」，裁定著作財產權之損害賠償金額爲1萬元少於羅萬斗主張之5萬元，其考量爲：(一)〈涼山情歌〉「已傳唱40多年而非新曲」；(二)無〈涼山情歌〉「於市場上之授權收費資料」；(三)被告侵害〈涼山情歌〉之「態樣、時間、次數」[71]。另在著作人格權部分，二審法院考量著作人之財產上及非財產上損害，即「[賴高子洋]與羅萬斗均爲原住民，而羅萬斗爲退休校長，頗受社會敬重，[但賴高子洋卻]一再對外表示羅萬斗抄襲其著作[，以致]對羅萬斗所造成之名譽損害及精神痛苦等一切情狀」，而裁定9萬元之補償[72]。

在智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決中，二審法院採「酌定損害賠償額法」而判被告花蓮縣豐濱鄉公所應賠償6,000元，其考量類似合理使用之因素：(一)系爭攝影著作「屬實用性之攝影作品，並非高度藝術性之創作」；(二)被告「將系爭攝影著作用於阿美族豐年祭之文宣品，非供營利之目的」；(三)「系爭文宣共使用30張照片，[但]系爭攝影著作僅爲其中之一張，且占整體版面之篇幅甚小（約3×4公分[）]」；(四)原告「就利用結果對系爭攝影著作潛在市場與現在價值之影響，並未提出相關舉證」[73]。

免費出版提供 請勿公開散布

71 智慧財產法院104年度民著上字第8號民事判決／事實及理由／貳／六／(三)／4／(4)／①。
72 智慧財產法院104年度民著上字第8號民事判決／事實及理由／貳／六／(三)／4／(4)／②。
73 智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決／事實及理由／乙／肆／二／(五)。

參、對原創條例之意涵

一、原創條例與著作權法之平行保護

原創條例的立法，學界與實務界對其必要性及規範範圍，存有贊成與反對之不同意見。過去原創條例草案提出初期有兩篇文獻對草案內容提供評論或建議。陳益智（2004）主張傳統智慧創作若存在時即應受保護，而登記制度僅是賦予專用權之用；該文還建議專用權之專屬授權不應限制該專用權所有人之使用，以免因落入不利的契約條件中而損及文化發展[74]。林柏年（2004）亦認爲應採創作保護主義，以尊重原住民族的主體性；該文還提醒專用權之「授權」可能實質上變成該條例所禁止的「讓與」[75]。

在原創條例立法初期，林開世（2007）從人類學之角度而持悲觀態度，例如其認爲在當時著作權法就無法打擊原住民族創作之盜版品下，該條例無法保障該些文化商品免於非法重製[76]。不過，後續開始有詮釋制度的文章發表。楊智傑（2010）指出，原創條例採登記制度但由民族或部落依相關習慣法來實施專用權，此乃類似巴拿馬的所有權加習慣法之模式，但楊教授卻擔憂原創條例的授權機制將不易原住民文化元素的利用[77]。

立法推動的主要學者黃居正教授（2010）於其首篇文章中，指出原創條例之特徵，例如：(一)傳統智慧創作專用權、和原住民個人依市民社會制度所取得的智慧產權是可平行存在的；(二)原創條例反映憲法增修條文第10條第11項所強調的多元文化精神；(三)申請、認定與登記等機制在於確認傳統智慧的「繼續存在」之事實等[78]。

---

74 陳益智，談傳統民俗文化藝術之保護——兼論原住民族傳統智慧創作保護法草案，科技法律透析，2004年7月，16卷7期，47-48頁。

75 林柏年，論原住民族智慧權保障機制之建構——以「原住民族傳統智慧創作保護條例草案」為例之探討，原住民教育季刊，2004年8月，35期，61-62、64頁。

76 林開世，用智慧財產權來保護原住民文化：對臺灣最近的發展之批判，考古人類學刊，2007年6月，67期，208-211頁。

77 楊智傑，原住民傳統文化表達之保護模式比較與建議，中正大學法學集刊，2010年7月，30期，62-64、72-75頁。

78 黃居正，註2文，13、18、23、29頁。

黃居正與邱盈翠（2013）從集體性權利之角度來詮釋傳統智慧創作之財產權性質，強調原住民族重視社群傳統與歷史記憶之傳承，並比較原創條例與巴拿馬、美國及澳洲等國家立法模式[79]。黃居正與邱盈翠（2015）另以集體性權利作爲第三人權、且著重原住民族主權係平行於國家主權之觀點，來談論依原創條例實踐原住民族集體同意權之案例，其歸納三種集體同意權行使的模式：準官方式部落會議、非官方式之共識會議及階級社會傳統下之集體同意[80]。

近期文獻有關於傳統智慧創作之申請者，例如馬鈺婷（2021）及游育倫（2023）等評析位於南投縣魚池鄉之邵族文化發展協會代表邵族提出之「Lalu／拉魯－邵族最高祖靈聖地」申請案、及相關行政判決[81]。邱盈翠（2025）聚焦在「編織」技法爲內涵的傳統智慧創作申請案，並討論相關創作之保護形式與問題[82]。

另有觸及原創條例之制度詮釋者，例如洪淳琦（2021）透過文化研究學者Homi Bhabha的後殖民觀點中的「混雜性」（hybridity）概念，來回應過去反對原創條例立法的主張，並闡釋原創條例規範架構之意義[83]。另洪淳琦（2024）從著作人格權的概念出發，討論原創條例中類似的人格權概念及相關法理[84]。

隨著正向意見的增加，相關著作權法判決開始顯示原創條例與著作權法可平行保護原住民族文化元素之創作。例如在智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決中，被告抗辯系爭受保護著作（語文著作《豐年祭的由來》與《貓公豐年祭看板ILISIN》及攝影著作照片1張）之內容性質爲阿美族豐年祭儀式之單純描述與攝

免費出版提供 請勿公開販售

79 黃居正、邱盈翠，原住民族傳統智慧創作之歸屬與運用：集體財產管理制度之探討，台灣社會研究季刊，2013年3月，90期，4-20頁。

80 黃居正、邱盈翠，註4文，45-48、65-72頁。

81 馬鈺婷，原住民族傳統智慧創作保護要件及審查正當程序——臺北高等行政法院108年度原訴字第7號判決，萬國法律，2021年4月，236期，63-70頁；游育倫，原住民族傳統智慧創作專用權之權利保護客體——臺北高等行政法院108年度原訴字第7號判決評析，全國律師，2023年1月，27卷1期，92-106頁。

82 邱盈翠，被審議的傳統？編織作為原住民族傳統智慧創作專用權的理論與實務，臺北大學法學論叢，2025年3月，133期，1-62頁。

83 洪淳琦，作為混雜性（Hybridity）的傳統：以Homi Bhabha的後殖民觀點論原住民族傳統智慧創作保護條例，臺大法學論叢，2021年3月，50卷1期，1-67頁。

84 洪淳琦，探討原住民族傳統智慧創作人格權之內涵，政大法學評論，2024年9月，178期，113-203頁。

影，其屬於阿美族集體發展、代代相傳之文化成果，故應循原創條例相關規範申請專用權，而非屬著作權法所保護之標的[85]。

不過，該二審法院不同意，並認爲：「以文字、攝影、錄影、錄音等方式，紀錄原住民族之傳統智慧創作，如符合著作權法之原創性要求，仍可享有著作權法之保護，蓋原住民族傳統智慧創作保護條例與著作權法之立法目的及保護之客體，各不相同，二者之間並無互相排斥之關係[86]。」

此外，前述四件涉及原創性之案例可彰顯原創條例制定必要性行。雖然該些案例可能畫出以原住民族文化元素爲創作內容的原創性邊界，問題在於原創性之要求可能不易滿足。例如智慧財產法院97年度刑智上易字第63號刑事判決所涉及之原住民公仔服飾與臺灣高等法院高雄分院89年度上易字第2183號刑事判決所涉及之古老圖騰等，該等案例顯示涉及特定原住民族之文化符號的存在會壓縮原創性的空間。因此，該些判決見解可佐證原創條例的意義是補強著作權法的保護不足，避免原創性問題所生之保護困境。

二、原創條例專用權之合理使用

元照出版提供 請勿公開散布

在原創條例之專用權開始授予後，於呈現多元面向的期刊文獻中，有涉及傳統智慧創作之使用者。林孟玲（2015）提出使用倫理的概念，並認爲不應比照著作權法合理使用之規範，而應遵守部落的習慣法傳統[87]。另林孟玲（2018）進一步主張無論是否經同意，使用者應注意部落傳統之禁忌及部落成員之角色與責任，也應考量相關傳統智慧創作所代表之文化認同與傳承、部落傳統階級制度、宗教神聖性及部落美學[88]。

江雅綺、劉博文與王綱（2021）論述原創條例第16條合理使用條款應如何適用

85 智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決／事實及理由／乙／貳／五。

86 智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決／事實及理由／乙／肆／二／(三)。

87 林孟玲，智慧創作專用權之性質與使用倫理——給原創條例的幾點建議，科技法學評論，2015年6月，12卷1期，191-227頁。

88 林孟玲，論原住民族傳統智慧創作之使用倫理，嶺東財經法學，2018年12月，11期，1-33頁。

於與智慧創作人格權之議題分析[89]。馬鈺婷（2025）及章忠信（2025）等針對「2018南島論壇」活動之使用事件及相關判決，討論原創條例第16條合理使用條款之適用[90]。

該些文章涉及原創條例第16條第1項，其規定：「具有下列情形之一者，得使用已公開發表之智慧創作：一、供個人或家庭爲非營利之目的使用者。二、爲報導、評論、教育或研究之必要使用者。三、爲其他正當之目的，以合理方法使用者。」

涉及原創條例之合理使用案例是KIWIT阿美族奇美部落控告原民會等單位於「2018南島論壇」活動上，未經同意使用其專有之阿美族奇美部落勇士（Ciopihay）服飾、Pawali—Ciopihay舞蹈及歌曲、Kahahayan—阿美族奇美部落送靈祭歌等原住民族傳統智慧創作[91]。相關判決有最高法院114年度台上字第77號民事裁定、臺灣高等法院111年度原重上國字第1號民事判決、臺灣臺北地方法院109年度原重國字第1號民事判決，及臺灣臺北地方法院109年度原重國字第1號民事裁定。

在最高法院114年度台上字第77號民事裁定中，涉及原創條例之合理使用抗辯是成功的，理由爲：(一)「上訴人[／權利人]早已對外公開發表系爭傳智創作」；(二)「南島論壇活動，不論在文化、政治、外交上均有其正向且值肯定之重要意義，原民會擇定使用系爭傳智創作爲開幕儀式，具有重視原住民族文化交流意義，具正當目的」；(三)「系爭展演內容與商業營利無關，僅使用系爭傳智創作部分內容，並未對觀眾收取費用，也未對表演人支付額外對價報酬」；(四)「其利用結果對於系爭傳智創作潛在市場與現在價值之影響輕微」等[92]。

比較上，理由(二)與(三)類似著作權法第65條合理使用之第1項因素「利用之目的及性質，包括係爲商業目的或非營利教育目的」。理由(四)類似合理使用第4項因

先態出版從原，請勿公開散布。

89 江雅綺、劉博文、王綱，探討原住民族傳統智慧創作保護條例中合理使用條款之適用與突破，世新法學，2021年12月，15卷1號，177-243頁。

90 馬鈺婷，原住民族傳統智慧創作與合理使用——評析臺灣高等法院111年度原重上國字第1號民事判決，萬國法律，2025年2月，259期，31-40頁；章忠信，原住民族傳統智慧創作之保護及合理使用，智慧財產權月刊，2025年7月，319期，53-76頁。

91 臺灣高等法院111年度原重上國字第1號民事判決／事實及理由／貳／一。

92 最高法院114年度台上字第77號民事裁定／理由／三。

素「利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」。

值得注意的是，在前述智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決中，合理使用抗辯是失敗的。兩件案件類似在於使用者爲公家單位，且用於文化活動，但卻有合理使用不同之認定，因而值得比較，並建構合理使用由成立到不成立之光譜。

另在最高法院114年度台上字第77號民事裁定之案例是完全相同之使用，但對於近似的使用，有兩件原住民公仔侵權案件（智慧財產法院98年度民著訴字第13號民事判決及智慧財產法院97年度刑智上易字第63號刑事判決），和一件手工藝品繡的布侵權案件（臺灣屏東地方法院89年度易字第512號刑事判決）等，該等案件顯示當創作使用原住民族文化元素時，其保護範圍可能會縮小，原因是侵權物爲呈現相同文化元素之部分會被排除侵權分析的焦點。從該些案例可思考原創條例的侵權分析基準，以避免智慧創作因本身具特定原住民族之文化元素，而不當限縮其保護的範圍。

肆、代結論：未來研究之建議

已用於期刊 請勿公開散布。

原創條例與傳統智慧財產法的交錯已爲近期文獻之關注。例如，有泛論原創條例實施狀況之文章，馬鈺婷（2020）介紹原創條例的規範架構，並觸及與專利法或商標法間就傳統智慧創作作爲申請標的內容的衝突問題[93]。王昱心（2021）討論已登記或未登記之原住民族傳統智慧創作之使用案例[94]。

另例如有涉及原創條例與特定法律的交錯之文章，陳叔倬（2023）與章忠信（2023）討論依文化資產保存法所列管的原住民族文物，其管理與運用時是否受原創條例專用權拘束之爭議[95]。與社民社會智慧財產權相關者爲林孟玲（2022），其

93 馬鈺婷，簡介原住民族傳統智慧創作專用權及實務狀況，萬國法律，2020年2月，229期，22-30頁。

94 王昱心，原住民族傳統智慧創作保護施行爭議探討，台灣原住民研究論叢，2021年12月，30期，91-126頁。

95 陳叔倬，《文化資產保存法》與《原住民族傳統智慧創作保護條例》的法律競合二例探討，文化資產保存學刊，2023年9月，65期，31-41頁；章忠信，當文化資產保護法遇上原住民族

探討商標具有原住民文化元素時如何准予註冊的問題，並於分析時納入系爭元素是否爲傳統智慧創作之專用權範圍爲因素[96]。

本文擬透過著作權法相關司法實務之分析，補充充原住民族主題之判決研究範疇，並嘗試從著作權法之司法實務而深化原創條例之立法意義。

綜合前述著作權法相關判決之初步觀察，本文認爲，尚有若議題值得進一步深入探討，茲分述如下。

一、傳奇人物羅萬斗的案件

關於羅萬斗的〈涼山情歌〉事件，其起始於羅萬斗與胡國輝間在「屏東縣瑪家鄉2007歌謠祭系列活動」期間的著作權侵權糾紛（即智慧財產法院97年度刑智上易字第27號刑事判決），進而認定羅萬斗爲〈涼山情歌〉之著作人；但之後引發賴高子洋主張其才是〈涼山情歌〉（或〈我們都是一家人〉）的原創，並提出相關訴訟（即最高法院107年度台上字第1783號民事判決及智慧財產法院104年度刑智上易字第101號刑事判決等兩件糾紛）。

環繞在羅萬斗與賴高子洋間的糾紛，可討論之著作權法議題例如爲：

(一)著作人身分：例如在智慧財產法院104年度民著上字第8號民事判決中，二審法院採用數則林班工作經驗的證詞，來否定賴高子洋作爲〈我們都是一家人〉、〈可憐落魄人〉與〈我該怎麼辦〉的著作人。可探究者是賴高子洋有提出〈可憐落魄人〉與〈我該怎麼辦〉的發行證據，以及涉及〈我們都是一家人〉之人證證詞，卻無法得到二審法院的認同。本計畫將討論林班相關證詞的正當性與完整性。此外，環繞在〈我們都是一家人〉的人證證詞，可能顯示近代原住民族音樂創作之問題，亦即創作者處於處處有歌唱的環境，而可能將聽過的旋律或歌詞不經意地用在個人的創作中。

(二)侵權分析：在羅萬斗之〈涼山情歌〉的兩件侵權案件中，二審法院皆採用情況證據來佐證被告有接觸〈涼山情歌〉，而相關論述非常接近美國著作權法判例

傳統智慧創作保護條例時，當代，2023年10月，22期，118-128頁。

96 林孟玲，探討傳統智慧創作與商標法適用問題，輔仁法學，2022年12月，64期，165-203頁。

中的「潛意識抄襲」（subconscious copying），例如*Three Boys Music Corp. v. Bolton*, 212 F.3d 477 (9th Cir. 2000)、*Tanksley v. Daniels*, 902 F.3d 165 (3d Cir. 2018)等，因而可作爲比較法研究之案例。

二、其他專題研究

專題研究可透過數件案例之歸納分析，或單一案例進行深入探討，以擴展對相關議題之理解層次，基於前述研究，本文提出三項可供後續討論之議題如下：

(一)著作權授權：最高法院107年度台上字第1783號民事判決與智慧財產法院100年度民著訴字第11號民事判決等二案例，其著作權授權爭議涉及音樂著作的利用，前者之著作人有權益受損，但後者的著作人則脫離不當的契約條件。兩件案例的綜合歸納可提供原住民族音樂創作者簽訂授權契約時之參考原則。

(二)著作權歸屬：在智慧財產法院107年度民著訴字第6號民事判決中，原告曹玉君與臺東縣政府間，因前者參與後者的活動，以致前者的創作與相關著作權不經意的讓與給後者。該案件的現象可提供原住民族文化工作者在參與公家單位所主辦或委辦的活動時，必須要注意的著作權讓與問題。

元照出版提供 請勿公開散布

(三)故意侵權認定：在臺灣臺北地方法院96年度自字第163號刑事判決中，亞磊絲・泰吉華坦是活躍在原住民族文化圈的人物[97]，但應該也有點爭議，因爲近期有臺灣高等法院114年度原上訴字第22號刑事判決認定亞磊絲・泰吉華坦犯洗錢防制法第14條之洗錢罪[98]。本件個案之撰寫，除整理事件發展的歷史內容，也解析該法院認爲亞磊絲・泰吉華坦具有侵害著作權故意之理由與邏輯，藉以提供創作者辨識能否主張著作權遭侵害之具體判斷因素。

---

97 郭惠貞，亞磊絲・泰吉華坦 邊陲與主流的橋樑，中時新聞網（2010年1月3日），https://www.chinatimes.com/newspapers/20100103000253-260202?chdtv，最後瀏覽日：2025年12月18日。

98 臺灣高等法院114年度原上訴字第22號刑事判決／主文。

專題研究

乎乾啦！從「朝日生啤酒泡沫事件」解析日本意匠適格性判斷實務

徐銘夆*

壹、前　言

原照出版提供，請勿公開散布

對多數消費者而言，生啤酒所帶來的感官體驗，往往不僅止於味覺本身，其綿密細緻、層次分明的泡沫外觀，同樣構成產品魅力的重要一環。日本朝日啤酒股份有限公司於2021年推出圖1之「極泡罐」，其透過於鋁罐內壁塗布細微孔洞的專利塗層，使啤酒於開罐瞬間即可湧現出如生啤的泡沫效果。該產品上市後迅速引發市場關注，並在日本、臺灣及韓國等地出現供不應求的現象。

DOI：10.53106/22184562202604006507
收稿日：2026年1月7日

* 經濟部智慧財產局專利行政企劃組設計審查科專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位意見。



圖1[1]

然而，若僅透過特許[2]制度保護該項成果，其權利範圍將高度受限於具體技術手段。一旦競爭者以不同技術路徑實現相同或近似之外觀效果，原有之特許權即難以發揮排他效力。正因如此，朝日啤酒除了就內層塗料及其製造方法提出特許申請外，亦嘗試就開罐後泡沫從生成到消散之動態變化，另行申請意匠[3]保護。惟該意匠申請案自特許廳至智慧財產高等法院（下稱「法院」），卻因違反意匠定義而屢屢遭到拒絕。

值得注意的是，從市場數據及作者實際使用體驗來看，這種會動的「啤酒泡沫」確實是具有高度經濟價值的商業外觀，本判決於日本實務界亦引起相當討論。儘管如何把技術創新透過發明專利保護已是老生常談，但實務界對於技術創新如何透過設計專利保護卻知之甚少，本文即以此問題意識出發，分析朝日生啤酒泡沫事件之判決理由，並嘗試提供一些作者的觀察與建議。

貳、日本意匠法對「動態意匠」及「定形性」之規範

基於本案在嘗試取得意匠權保護時，爭點都是圍繞在「動態意匠」及「定形性」要件的挑戰。鑑於我國實務對此議題著墨不多，本文先就日本意匠法下「動態意匠」與「定形性」之判斷稍加整理，以釐清本案爭點所在。

---

1 圖片來源：日本經濟新聞網，https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC21BVB0R20C21A4000000/，最後瀏覽日：2026年1月6日。

2 我國「發明專利」，在日本稱「特許」，本文乃依原本名稱。

3 我國「設計專利」，在日本稱「意匠」，本文乃依原本名稱。

一、「動態意匠」

在早期的法律討論中，日本通說認爲，日本意匠法之保護對象，應以「具有固定外觀之物品」爲前提。因此，凡同一物品於使用過程中呈現多種外觀變化者（例如驚喜箱），實務上會認爲其外觀難以被視爲單一意匠，而無法成爲保護對象。此一理解，與當時日本嚴格採行之「一意匠一申請」原則密切相關，亦即一件意匠申請案僅能對應一個物品及一個外觀，難以容納具有多重變化外觀的設計創作。

爲因應此類設計在產業上的實際需求，日本政府曾一度考慮用新型專利制度加以保護，惟新型專利係以技術思想爲核心，未必能反映外觀創作的本質，最終仍選擇於1959年透過修正日本意匠法之方式，正式引入「動態意匠」。所謂「動態意匠」，係指物品之外觀會隨其功能，而在使用過程中產生規律性之前後變化者。依據現行日本意匠法第6條第4項之規定，當申請註冊之意匠屬於因物品功能而產生外觀變化之情形時，申請人除須於圖式中揭露該等變化前後之外觀外，還要在申請書中記載該物品之功能及其外觀變化過程。此一規範目的在於避免因揭露多個外觀而違反意匠單一性，同時也爲朝日啤酒保護動態泡沫外觀，提供一個絕佳機會。

惟須強調者，並非凡屬外觀會發生變化的物品，均可當然構成「動態意匠」。若該物品之外觀變化係屬隨機、不具規律性，或於實施上欠缺「再現性」者，仍會被排除在日本意匠法保護對象之外。以我們小時候常玩的「可撓鐵線玩具」爲例，即便申請人於圖式中揭露多種變化外觀，然因其變化結果高度依賴使用者操作，難以在每次使用時呈現相同或可預期之外觀，實務上仍會認爲其不符合「動態意匠」所要求之定形性與規律性要件。

回到日本實務較典型的案例，以圖2「變形玩具」爲例，其外觀可由機器人形態，透過折疊雙臂與雙腿之結構，轉變爲鞋子狀之外觀，或反向由鞋子變化爲機器人。該等外觀變化係基於物品既定之構造與功能所產生，具有明確之變化方向與規律性，因而得以作爲「動態意匠」申請之對象。在此情形下，申請人除於圖式中揭露各變化狀態外，尚須透過申請書之物品用途欄位的說明來支持。然而，在權利行使上，「動態意匠」所包含的各變化外觀，無法分割爲數個獨立的意匠權，因此意匠權人原則上不得僅就其中某一變化外觀單獨主張侵權。另一方面，相較於發明專利「全要件原則」要求被控侵權對象應包含系爭專利請求項的每一技術特徵，意匠

權的保護範圍可及於近似之設計[4]。是以，在動態意匠侵權判斷上，被控侵權對象未必要完整呈現圖式所揭露之每一變化外觀；只要其主要變化特徵與該動態意匠構成近似者，仍有構成侵權之虞。

物品用途	本物品可從機器人玩具，將雙臂和雙腿部分摺疊成鞋子狀的外觀，或者反向變化爲機器人玩具的外觀
圖式	

圖2　變形玩具[5]

二、「定形性」

依據日本意匠法第2條第1項規定，可受保護之對象包括物品、建築物、電腦圖像的形狀、花紋、色彩或其結合，並能透過視覺引起美感者[6]。綜合法條文義與實務解釋，上開所稱之「物品」，係指於市場中流通之有體動產，並須在一定期間內維持相對穩定之形態，此種要求物品須維持相對穩定形態以供視覺識別之特性，即爲實務上所稱之「定形性」。準此，申請註冊之意匠若欠缺「定形性」，將難以被認定爲日本意匠法所稱之「物品之形狀」，而於意匠適格性階段即遭否定。依據日本意匠審查基準規定[7]，下列二種類型會因欠缺「定形性」而被排除於日本意匠法保護範圍之外。

第一，屬於固體以外之存在，例如氣體、液體，或其他無法在一定期間內維持固定外觀之物質。此類存在本身即難以形成可供視覺把握之穩定輪廓，亦難作爲權利範圍判斷之基礎，原則上不被認定爲日本意匠法所稱之物品。

4 日本意匠法第23條參照。

5 日本意匠註冊第1,322,112號。

6 日本意匠法第2條第1項參照。

7 日本特許廳，意匠審查基準　第III部　第1章　工業上利用することができる意匠，第3頁參照。

第二，縱使其構成單元爲固體，然若僅係作爲集合體存在，且未形成特定或穩定之外觀形狀者，亦將被否定其「定形性」，例如圖3所示的一堆「散沙」。相對地，若該集合體經人爲加工後能形成穩定外觀者，例如圖4所示的「沙雕」，則因其具備可被視覺識別之具體輪廓，實務上仍可能被肯認爲日本意匠法上之物品。由此可知，「定形性」係屬「物品性」向下的判斷內容，但其並非要求物品外觀永久不變，而是要求其於一定期間內，至少能維持足以作爲視覺識別與權利界定基礎之形狀輪廓。此一要件，亦成爲後續判斷「動態意匠」是否具備適格性，不可迴避之門檻。



圖3　散沙



圖4　沙雕

元照出版提供　請勿公開散布

參、朝日生啤酒泡沫事件

接續前章對日本意匠法中「動態意匠」及「定形性」制度之說明，以下即進入本文案例分析。日本朝日啤酒股份有限公司（下稱「申請人」）於2022年1月，就其所推出之「極泡罐」產品，以「裝在容器中的飲料」爲設計名稱，向日本特許廳提出意匠申請（下稱「系爭意匠」）。申請時所附圖式，係以圖5之實物照片形式呈現，內容包含啤酒罐未開啓時之立體外觀，以及開罐後約十秒內，泡沫自罐內湧出並逐漸變化之動態外觀狀態；其中，圖式以粉紅填色之部分，爲申請人明確聲明不主張意匠權之範圍。爲符合日本意匠法關於「動態意匠」之形式要件，申請人於申請書中記載，系爭意匠係藉由容器功能之發揮，導致外觀隨時間產生變化之「動態意匠」。整體而言，申請人試圖取得意匠保護之對象，並非啤酒罐本身，而是集中在開罐後所呈現之啤酒泡沫及其生成與消散過程變化。此種僅就液體或泡沫動態外觀主張意匠保護之申請態樣，在我國設計專利實務中極爲罕見，亦成爲本案爭議之關鍵。

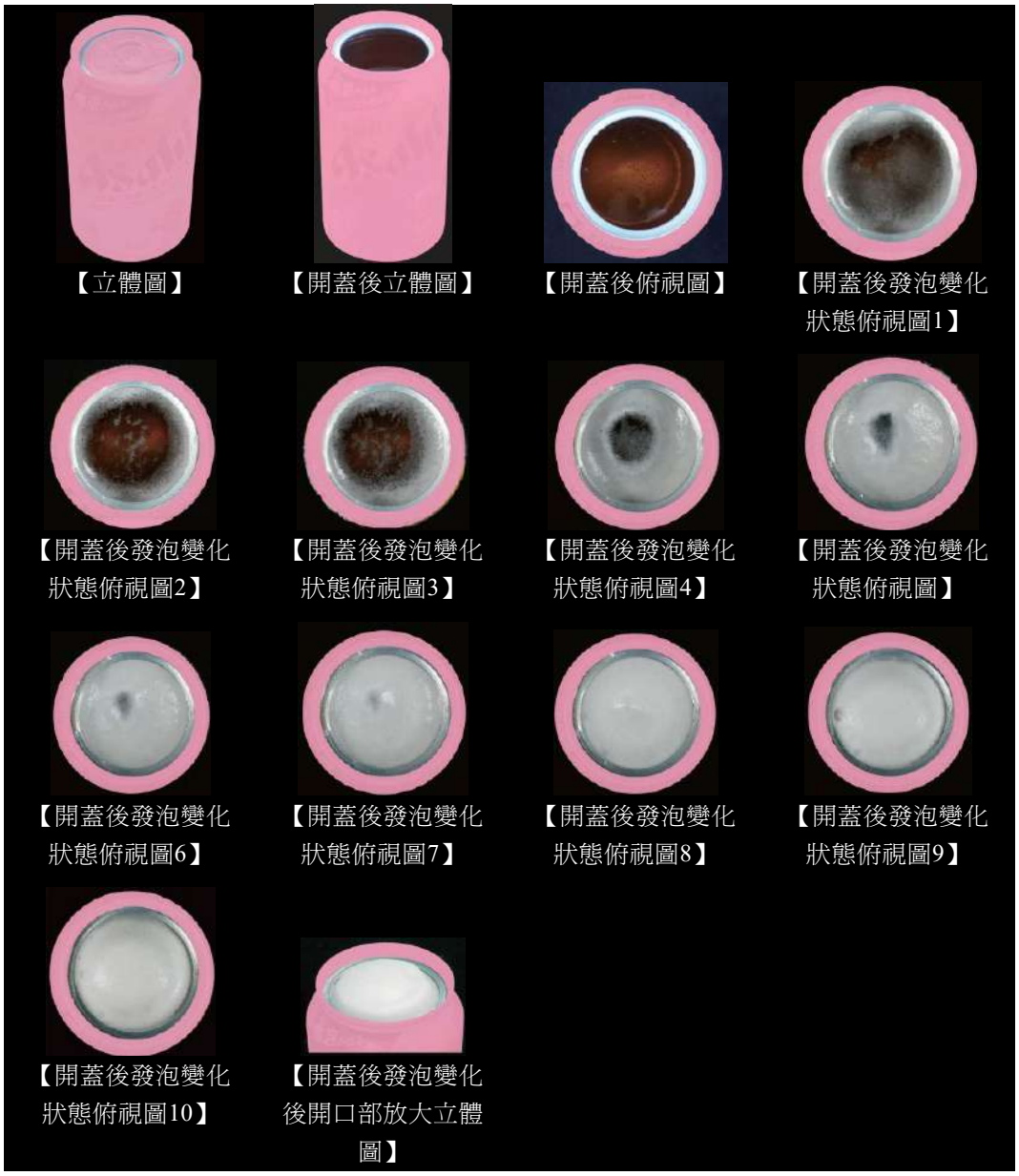


圖5　系爭意匠申請圖式[8]

8　日本意匠申請號：2022-00060。

一、特許廳階段

(一)初審決定

於審查階段，審查官即對系爭意匠發出拒絕理由通知。其指出，系爭意匠所主張之物品爲「裝在容器中的飲料」，而申請人欲取得保護之設計部分，實質上爲飲料之內容物，即發泡性液體。鑑於液體本身無法在一定期間內維持固定之外觀形態，難以形成可被視覺把握之穩定輪廓，審查官認定系爭意匠不符合日本意匠法第2條第1項關於「物品之形狀」之定義，而以不具意匠適格性爲由，作成拒絕註冊處分。

(二)再審（審判）決定

申請人不服前揭處分，提起再審請求，惟審判部最終仍維持原處分，僅於理由論述作些許調修。審判官指出，得作爲日本意匠法保護對象者，應同時具備以下要件：第一，屬於市場上流通之有體物動產；第二，該物品之外觀具有「定形性」，使人得以透過視覺辨識其形狀；第三，該外觀能引起美感。上述要件要同時滿足，才能成爲保護對象。

依照出版提供　請勿公開散布。

就本案而言，系爭意匠於開罐時所呈現者，係容器內部之濃褐色液體，以及其上方依序覆蓋並生成之乳白色泡沫。審判官認爲，該等外觀雖構成申請人所欲主張之設計內容，然其性質仍屬液體與氣泡之集合狀態，無法在一定期間內維持可被視覺辨識之固定形狀，故不應成爲保護對象。

二、法院階段

申請人仍不服特許廳之最終處分，遂向法院提起行政訴訟，雙方圍繞在「動態意匠」及「定形性」要件展開激烈攻防。以下先行整理兩造之主要主張，再就法院判決加以分析。

(一)兩造主張

1.申請人（原告）主張

申請人主張，對於一般靜態意匠，固可依其是否於使用過程中產生形變，作爲

否定其「定形性」之依據。然而，就「動態意匠」而言，其制度前提本即承認外觀會隨物品功能而產生變化，若仍以靜態意匠「不得產生形變」之標準加以要求，將使「動態意匠」制度形同具文。申請人並以驚喜箱、折疊傘等案例爲例，主張只要外觀變化係基於物品功能，且具有一定之規律性者，即應符合「定形性」之要求。

申請人進一步指出，系爭意匠之泡沫生成速度、覆蓋範圍及整體外觀，均係透過特殊塗料與容器結構調校之結果，並非隨機產生。正因該發泡效果在技術上具有反覆實施之可能性，相關技術才會取得特許權保護[9]（圖6）。據此，申請人認爲，特許廳過度聚焦於單一氣泡單元之生成與消散，而忽略泡沫作爲集合體所呈現之整體隆起外觀，顯已偏離意匠判斷應採之整體觀察原則。此外，申請人亦主張，意匠之保護範圍，應依設計說明、物品用途及圖式加以解釋，特許廳卻引入非屬申請文件內容之社會通念作爲判斷基礎，屬不當之假設性推論，難以接受。

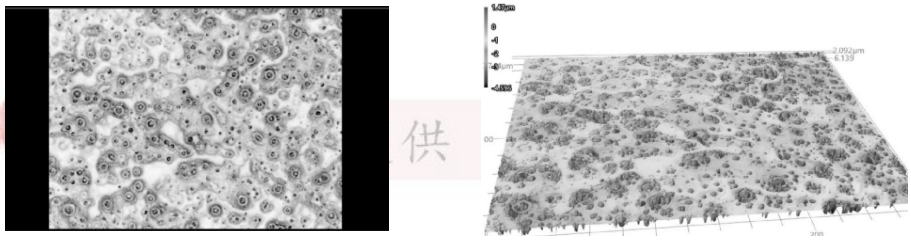


圖6　氣泡飲料罐及其製造方法[10]

2.特許廳（被告）主張

特許廳反駁稱，在意匠法體系中，「動態意匠」只是一種特殊申請態樣，而非在一般物品之外又新增另一種保護標的，因此每個變化狀態的外觀都要符合「定形性」要件，無一例外。

對於「再現性」的理解，特許廳指出申請人雖以特許公報作爲泡沫「再現性」的證據，問題是特許法強調的是「技術功效」的再現，日本意匠法要看的是「視覺效果」的再現，也就是說以上二者雖然都有「再現」二字，但本質上有所不同。儘管申請人的塗層技術確實能讓啤酒每次一開都能冒泡，但日本意匠法的判斷重心在

9 日本特許公告第7,161,596號。

10 日本特許公告第7,216,860號。

於肉眼所見的外觀是否都能一致。在本案中，每次打開啤酒罐所隆起的泡沫外觀既非固定又無法預期，能夠再現的發明不代表必然能再現相同的外觀，因此特許廳主張申請人對發明與意匠的「再現性」理解有誤。

而且在商業交易上，就算如申請人所言把泡沫集合隆起的整體作爲觀察對象，還是不難發現像啤酒這類液體，一旦開罐後所見的泡沫會受到環境、操作（例如搖晃瓶身）等因素影響，從而產生非規律性變化，這將導致執法者和公眾對系爭意匠的解讀莫衷一是，最壞的結果是意匠權範圍會發生嚴重偏移。

最後，特許廳強調日本意匠法保護對象應是物品本身的外觀，而非物品產生的附隨物。在本案中，系爭意匠並非容器本身外觀的一部分，而是容器內啤酒釋壓後產生的視覺效果，此乃物品功能的附隨物，類似（水龍頭流出的）水流、（瓦斯爐燃燒的）火焰等，基於系爭意匠泡沫僅是盛裝在容器中啤酒產生的附隨物，本來就不是物品本身的外觀。

(二)爭點整理

從兩造的主張來看，申請人主張「動態意匠」本身就會有形變的本質，因此不應以靜態意匠的標準來要求其「不能產生形變」，他們認爲只要整體外觀具規則性變化、且在技術上能反覆實施再現者，即符合「定形性」。然而，特許廳反駁「動態意匠」不過是一種特殊申請形式罷了，其內含的每一變化狀態都要具備「定形性」。特許廳還區分了特許法技術再現與日本意匠法視覺再現的區別，其指出儘管「極泡罐」從技術推論每次開罐都會冒泡，但肉眼可見的泡沫外觀卻相當不固定，這在視覺上是難以再現的。綜上所述，本文將爭點整理如下：

1. 「動態意匠」的「定形性」判斷，是否應異於靜態意匠之判斷標準
2. 系爭意匠所呈現之啤酒泡沫外觀，是否符合日本意匠法所要求之「定形性」要件。

(三)法院判決要旨

智財高院在2024年12月對此案作出維持原處分的判決[11]，理由書詳述了法院對

11 智慧財產高等法院判決，令和6年12月19日〔令和6年（行ケ）第10034號，審決取消請求事件〕。

「動態意匠」及「定形性」要件的見解，分述如下。

1.「動態意匠」的「定形性」與靜態意匠無異

法院首先釐清日本意匠法關於「動態意匠」之規範意旨，其援引相關條文指出，當物品之外觀會隨其功能之發揮而產生變化時，申請人須於申請書中記載變化前後之外觀及其過程，以避免因揭露多個外觀而違反意匠單一性原則。進一步而言，從該條文所屬章節及其餘項次內容均係圍繞申請程序所設可知，「動態意匠」僅屬於一種特殊申請態樣，而非如圖像設計或建築物般，另行創設之獨立保護標的。

基此，法院認為，「動態意匠」在意匠成立要件上，並不因其具有外觀變化之特性，而得免除或降低「定形性」之要求，其與一般靜態意匠在「定形性」判斷標準上，本質上並無差異。

2.系爭意匠不具「定形性」要件

在闡明了「動態意匠」法律標準後，法院將焦點轉回本案事實，討論系爭意匠是否具備「定形性」。為此，法院一方面承認判斷「定形性」時應看整體變化而非單一瞬間；一方面卻認為從物品特性來看，其應在一定期間內具備可掌握作為形狀的輪廓，且其變化狀態應具有規則性，或其變化後之形狀恆常性。

然而，在比對了圖7的10張變化照片之後，法院認為從系爭意匠照片的各項細節來看，此等泡沫生成與消散之狀態，難以認為符合「動態意匠」所要求的要在一定期間內具有一定形狀，並得以確保其輪廓邊界的可能。而關鍵的否定證據出自於申請人本身，法院引用「朝日啤酒」官方網站標題「生啤酒罐美麗泡沫的享受方式」，其中有記載「最佳飲用溫度為4°C～8°C，泡沫會隨溫度改變，溫度低時泡沫較少，溫度高時泡沫較多……」由此可證，系爭意匠泡沫確實受到環境因素的影響，難保外觀一致。綜合圖式揭露內容及實際產品性質，法院最終認定，系爭意匠所呈現之「氣泡整體形狀及其變化狀態」，欠缺日本意匠法第2條第1項所要求之「定形性」，因此維持特許廳拒絕註冊之處分。



(1) 沿罐周緣形成寬度不一致的帶狀氣泡，其輪廓形狀爲歪斜不規則圓形，圓環逐漸縮小，但縮小速度因位置不同而有變異	(2) 圓環逐漸縮小，但縮小速度因位置不同而有變異



(3) 泡沫漸覆蓋開口面，中央留凹且逐漸縮小	(4) 泡沫進一步隆起成立體形狀，但高低起伏不勻

圖7　法院對系爭意匠圖式的分析摘要

元照出版提供　請勿公開散布

肆、分析及討論

一、學說探討

本案中，法院於論證「動態意匠」亦須符合一般意匠成立要件時，援引多位日本學者關於「物品之形狀」與「定形性」之見解，以支持其認定系爭意匠不具意匠適格性之結論。

首先，就「物品」概念而言，日本學說普遍認爲，意匠適格性之成立前提，在於其標的須爲「有體存在之物品，並能於空間中以線或面界定出可被視覺識別之形狀輪廓」。依此理解，液體等本身不具有穩定形狀輪廓之存在，應被認定爲欠缺「物品性」[12]。就「定形性」內涵而言，判決所引用之學術文獻亦指出，物品須於一定期間內維持一定形狀，始能符合「定形性」之要求，因此液體、半流體、粒狀

12　斎藤瞭二，意匠法概説〔補訂版〕，有斐閣，1996年，56-57頁。

物或粉狀物等，原則上即不屬於日本意匠法所保護之對象[13]。再者，日本意匠法所保護者，應限於「物品本身之形狀」，亦即作爲該物品屬性而存在之固有形狀；若僅係於使用物品過程中所產生之二次形狀或附隨視覺效果，即不屬於日本意匠法所稱之「物品之形狀」[14]。

法院正是在上述學說脈絡下，將系爭啤酒泡沫定位爲液體與氣體於容器中所形成之集合體，並認定其性質近似於粉狀或粒狀物之集合，欠缺可被「定形性」把握之邊界輪廓，且屬於物品使用過程中所衍生之附隨視覺效果，而非容器或飲料本身所固有之形狀。基此，法院認爲系爭意匠不符合日本意匠法第2條第1項所要求之「物品之形狀」要件，屬依既有學說推論下可得之結論。

然而，若進一步細究判決所援引之學術文獻，仍可發現其中存在較爲開放之解釋空間。部分學者即指出，縱使某些外觀特徵本身欠缺「定形性」，然若其能與其他有體物相結合，並整體呈現出可被視覺把握之具體外觀，仍不排除有評價爲具備「定形性」之可能性[15]。此一見解可由日本「井村屋行政撤銷事件[16]」獲得印證，該案所涉及的是圖8所示的「具有容器之冰品」，同樣屬於會隨時間、溫度變化之外觀，若單獨觀察，或難以符合「定形性」要求；惟申請人將容器一併納入意匠申請範圍，從而爲冰品提供穩定之外觀輪廓，法院最終仍肯認其爲日本意匠法之保護對象。此外，於日本意匠申請實務中，亦可見將圖9「入浴劑顆粒」或圖10「鮮奶油」等欠缺固有形狀之標的，與其容器一併作爲意匠申請之對象，並成功克服「定形性」門檻而獲准註冊之案例。此類實務顯示「定形性」之判斷，並非一成不變，而是可以將「不穩定之物，綁定在穩定之物」的方式來補足。

元照出版提供，請勿公開散布。

13 辰巳直彦，体系化する知的財産法（上），青林書院，2013年，291頁。

14 満田重昭、松尾和子編，注解意匠法，青林書院，2010年，114頁。

15 齋藤瞭二，註12書，56-57頁；同前註，114頁。

16 智慧財產高等法院判決，平成28年11月28日〔平成28年（行ケ）第10035號，審決取消請求事件〕。

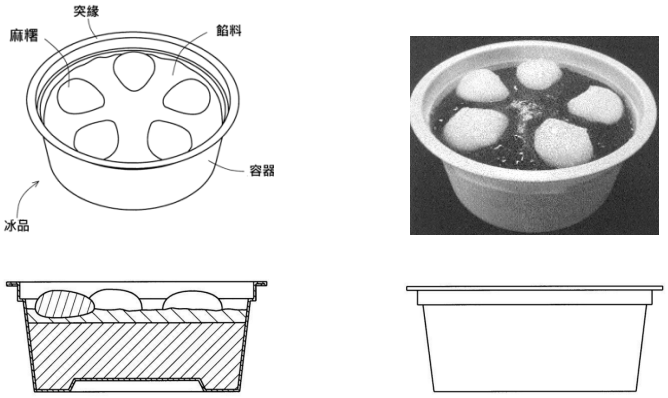


圖8　具有容器之冰品[17]



圖9　具有容器之入浴劑[18]



圖10　具有容器之糖果[19]

元 版提供 請 散布。

相較之下，本案極泡罐意匠於申請時刻意排除瓶罐外觀，而將保護範圍完全聚焦在本質上不具穩定性的「泡沫」本身，反而使得「泡沫」在法律上成爲一個孤立、無「定形性」的存在。與其說本案是否定所有液體或動態視覺效果取得意匠保護之可能性，不如說更凸顯出，在面對此類技術創新時，申請人是否能與具有穩定外觀的有體物相結合（通常是「容器」）。若將「井村屋行政撤銷事件」的處理邏輯投射在本案，申請人倘於申請時參考圖11將泡沫與瓶罐一併納入取得註冊之部

17 日本意匠註冊第1,571,832號。
18 日本意匠註冊第1,806,722號。
19 日本意匠註冊第1,707,466號。

分，設計名稱改爲「含有飲料之容器」的話，系爭意匠的「定形性」指數料將提升，雖然不保證百分之百能成功，但此舉無疑能有效回應特許廳及法院對於「泡沫形狀輪廓不明確」之疑慮。



圖11　泡沫與瓶罐同時納入取得註冊之部分示意圖

二、「定形性」及「再現性」的區別

本案判決中，法院係以系爭啤酒泡沫之外觀「難以反覆呈現相同狀態」作爲否定「定形性」的主要事由。然而，若從日本意匠法之體系結構及既有學說加以觀察，此一論證方式，實有混淆「定形性」與「再現性」二種概念之虞。

首先，就「定形性」而言，其係屬意匠定義層次之要件，其核心功能在於確認申請標的是否屬於可被肉眼觀察，並得以透過圖式具體表現之「物品之形狀」。換言之，「定形性」著眼者，並非外觀是否於每次實施時皆完全一致，而在於該外觀是否具有可茲視覺識別之輪廓，足以作爲權利範圍界定之基礎。相對而言，「再現性」則著重於該外觀是否能於工業實施或實際使用中反覆實現，但不以實際上作爲工業利用爲必要，只要具有製造出多個物品的可能性，即屬足夠，其性質較爲接近產業利用性之考量。二者在功能定位與法條層次上，原應屬不同階段之判斷要素。

然而，本案法院卻以系爭外觀易受環境條件影響，無法於每次開罐呈現相同外觀爲由，直接導出其欠缺「定形性」之結論。此種論證方式，實際上已將原屬工業上利用性層次所處理之「再現性」問題，提前納入意匠定義階段之「定形性」判斷之中。綜上所述，本文將「定形性」與「再現性」整理如表1所示，基於這二項要件的法律依據、要件及判斷原則不同之故，法院將二者觀念混淆是否妥適，實有進一步檢討之必要。

表1　日本意匠「定形性」及「再現性」區分表

	定形性	再現性
法律依據	日本意匠法第2條第1項	日本意匠法第3條第1項
法律要件	意匠定義	工業利用性
判斷原則	在一定期間內具備可掌握作爲形狀的輪廓	是否能夠製造出多個相同之物品

在我國設計專利制度中，「再現性」並非單一、獨立之判斷要件，而係分別內嵌於不同法定層次之判斷中。首先，在「設計定義」層次，我國審查基準明確指出，設計所應用之物品，係指「任何得以透過生產程序重複再現之產品」，此一規定屬於設計定義之判斷範疇。其次，在「產業利用性」要件上，審查基準亦指出，所謂可供產業上利用，係指該透過視覺訴求之創作，在產業上具有被製造或使用之

可能性，且不以實際已被量產或使用爲必要。反之，若說明書或圖式所揭露之設計，屬於無法再現之創作，例如利用窯變所隨機或偶然形成其花紋外觀之陶瓷作品，即可能因欠缺產業利用性而遭否准。綜合而言，「再現性」在我國設計專利實務中，實際上橫跨設計定義與產業利用性二項要件。

相較之下，意匠制度在結構設計上則呈現出較爲清晰之層次分工。於意匠定義中「物品」之判斷階段，日本係以「市場中流通之有體動產」作爲核心，並透過審查基準明確排除氣體、液體、粉狀物、粒狀物集合體等不具固有形狀之存在。在此階段，日本並不處理該外觀是否具備量產可能性，而係優先檢討其是否具備「定形性」，亦即是否能於一定期間內維持可被視覺掌握之形狀輪廓。例如，圖12「杯裝飲料」之外觀，因無法在保持原有形狀之狀態下進行流通或交易，實務上通常不被視爲物品本體之形狀。



圖12　杯裝飲料[20]

至於「再現性」，日本則將其集中於「工業上利用性」之判斷。依日本審查基準規定，日本意匠法所保護者，限於能夠對同一意匠進行量產者，但並不以實際已被製造爲必要，只要具有工業實施之可能性即已足。反之，凡屬自然物本身、純粹美術作品，或無法透過工業技術反覆大量生產者，將因違反工業上利用性而遭拒絕註冊。是以，在日本制度架構中，「再現性」之概念定位，係被明確歸屬於工業上利用性層次加以處理；也就是說，若對照日本意匠審查基準之制度安排，其對於「再現性」之定位，實則會比法院判決更加明確。

20 圖片來源：日本特許廳，意匠審查基準　第III部　第1章　工業上利用することができる意匠，第6頁參照。

三、技術研發尋求設計專利保護之機會與挑戰

近年來，隨著材料工程、食品加工與奈米醫材等技術快速發展，產品在市場上所呈現之競爭優勢，往往不再僅取決於技術功效本身，而是源自特定技術條件下所產生的視覺效果，例如表面紋理、光澤變化、微細結構，或使用過程中所呈現出的獨創性外觀。此類「技術導向型的外觀」，同時兼具高度技術性與視覺吸引力，也因此成爲日企試圖透過意匠權加以保護的重要工具。

誠如前述，日本意匠[21]法的保護對象包括物品、建築物、電腦圖像的形狀、花紋、色彩或其結合，並能透過視覺引起美感者[22]。前述「透過視覺引起美感」要件，乃日本意匠法原先最能與保護技術創新之特許法區別所在，不過隨著設計活動趨於微型化，今天無論是鑽石、發光二極體或特殊材料，只要在該物品領域有放大觀察選購之可能性者[23]，現在要成爲日本意匠法保護對象，已不成問題。

此一發展趨勢，亦可由日本實務中具代表性之案例來說明，例如日本積水化學在2019年開發出一種如圖13所示具有孔洞的細小粒子，其具有提高粒子黏合性，使其表面的導電部在連接電極時能有效防止鍍層剝落。不過，積水化學在針對該技術創新提出特許申請案的同時[24]，也提出圖14「樹脂粒子[25]」的意匠申請案，該案要取得註冊保護的部分很特殊，是直徑只有205.1奈米（nm）的「洞」，而非整顆粒子[26]；也就是說，這個「洞」大約只有我們頭髮直徑的千分之一，本案最終成爲在日本取得註冊的「奈米級」意匠。此一案例顯示，即便設計標的極爲微小，只要其外觀特徵能被視覺辨識，且在相關交易或應用領域中具有被觀察與選擇之意義，即仍可能構成日本意匠法上之保護對象。進一步而言，倘若第三人以不同技術手段，在樹脂粒子上形成相同或近似之孔洞結構，即便未侵害積水化學之特許權，仍可能構成對其孔洞意匠權之侵害，從而達到保護技術研發的效果。

已照出版提供，請勿公開散布

---

21 我國「設計專利」，在日本稱「意匠」，本文乃依原本名稱。

22 同註6。

23 日本意匠審查基準第III部第2章第1節新規性，第5頁參照。

24 日本特許公開號2,021,055,034A。

25 日本意匠註冊第1,659,928號。

26 圖式中以紫色填色的部分是不主張註冊之部分。

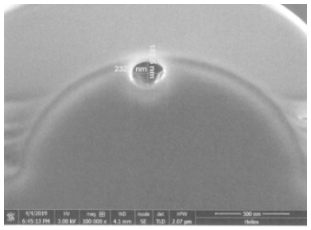


圖13　樹脂粒子、導電粒子、導電材料及連接結構

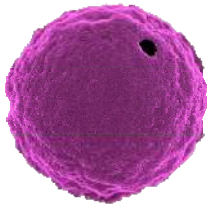


圖14　樹脂粒子（意匠）

然而，「朝日生啤酒泡沫事件」之判決結果，則同時揭示技術研發成果嘗試透過設計專利保護的同時，所可能面臨的制度性限制。就本案而言，法院認爲啤酒泡沫之生成與消散，屬於高度依賴溫度、操作方式及時間因素之現象，其外觀輪廓難以於一定期間內維持穩定形態，亦欠缺可被視覺把握之明確邊界，因而不符合日本意匠法所要求之「物品之形狀」。此一結果顯示，即便某一技術研發成果在視覺效果上具備高度創意，亦不代表其外觀就當然可成爲日本意匠法保護對象。

專利師出版提供　請勿公開散布

伍、結論及建議

「乎乾啦！」原是臺灣話把酒言歡的吆喝聲，朝日極泡罐成功營造了讓人想一飲而盡的氛圍，卻在尋求意匠保護過程一再遭遇瓶頸。從本案可知，即便外觀係因物品功能而產生變化，法院採取非常嚴格的立場，要求「動態意匠」同樣必須符合一般意匠所要求的「定形性」。由於啤酒泡沫之外觀難在一定期間內維持穩定形狀，且難以重複再現，最終仍被否定可作爲意匠保護對象。

從判決與學說交互驗證，本文認爲該判決雖可在日本既有學說與審查基準的脈絡下獲得相當支持，但法院在論證過程中，實際上已混用「定形性」與「再現性」概念，略嫌美中不足。就臺、日實務比較而言，我國設計專利制度並未將「再現性」作爲單一獨立要件，而是分布在設計定義與產業利用性作處理，相較之下，日本制度在結構上原則將「再現性」定位於工業上利用性層次，並於意匠定義階段優先審查「定形性」，觀念上會比我們的基準規定更有條理。

總結來說，「朝日生啤酒泡沫事件」所呈現者，並非僅是一個否定技術導向取得意匠權的失敗個案，而是提醒我們如何透過設計專利保護技術創新的指標性案

例。如果發明專利是保護啤酒如何產生泡沫的配方與技術，那麼設計專利就是試圖捕捉泡沫湧現的視覺美感。然而，法律要求這份美感必須像前述「沙雕」一樣有跡可循，而非像「風飛沙」般的變幻莫測。企業在爲技術創新成果進行IP布局時，理應了解不同專利類型的界線，並遵循發明與設計專利並行的「一案二請」策略，或許才是未來保護技術創新的新語言。

元照出版提供　請勿公開散布。

專題研究

晶片產業之境外方法發明
——以美國專利法第271條(g)項（35 U.S.C. § 271(g)）為核心之專利布局實務與挑戰

顏在德*

壹、前　言

美國不僅是全球主要的商品消費市場之一，更因其完善的專利訴訟程序及高損害賠償金額[1]等優勢，成爲專利訴訟的主戰場。爲維護自身權益，各專利權人（無論公司或個人發明人）常透過專利訴訟向潛在侵權人主張權利。有鑑於此，各企業無不重視美國專利之申請，期能建構自身的專利高牆防堵競爭對手。

專利權具有屬地主義特性，原則上美國專利權的效力僅限於美國境內的行爲。例如，美國專利法第271條(a)項（35 U.S.C. § 271(a)）明文禁止他人在未經專利權人的許可下，於美國境內製造、使用、允諾銷售、銷售專利權所涵蓋的發明[2]。然而，

DOI：10.53106/22184562202604006508
收稿日： 2026年2月10日

* 陽明交通大學科技法律研究所在職專班學生。

1 Thomas Cotter, *2024 Marcum Patent Litigation Study*, Comparative Patent Remedies (May 14, 2024), https://comparativepatentremedies.blogspot.com/2024/05/2024-marcum-patent-litigation-study.html, “From 2003-22, the overall median U.S. patent damages award was $3.7 million ($5.6 million excluding default judgments)”.

2 35 U.S.C. § 271(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, **within the United States**, or imports into the

鑑於部分方法專利對應的製造方法並非在美國境內實施，但其製造的最終產品會輸入到美國，美國專利法在1988年增加第271條(g)項（35 U.S.C. § 271(g)）[3]，增訂該項的原因是爲了解決修法前專利法對方法專利權保護不周的缺失。此項修訂，給予方法專利權人對於「於海外利用其方法專利所製造之產品，然後將之進口到美國境內，於美國境內銷售或使用該產品等行爲」得主張侵害美國專利[4]。

隨著科技的快速發展，晶片產業的重要性日益凸顯，其技術與創新成果的智慧財產權保護也因此備受重視。晶片從設計到最終產品產出，主要包含前段的IC設計、中段的晶片製造、後段的封裝與測試等環節[5]。每個環節都涉及大量專門技術，各領域對這些專門技術，投入龐大的研發資源，產生了許多創新成果。這些創新也涵蓋方法相關之創新，例如元件之設計、製造、封裝、測試、最終產品之檢測等方法。如前所述，爲建構自身的專利高牆，各企業亦會透過美國專利的申請，取得前述方法創新相關的專利。

在晶片產業鏈的國際分工中，前述前、中、後段各個環節常由不同國家執行，例如晶片設計在A國，晶片製造在B國，而最終產品的進口國在美國[6]。承前所述，美國國會透過第271條(g)項立法，旨在解決方法專利權保護不足的問題。當方法專利爲涉及國際產業分工的晶片產業創新時，深入研究美國專利法第271條(g)項的規

先態出版提供，請勿公開散布

United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

3 Whoever without authority **imports into** the United States or **offers to sell**, **sells**, or **uses** within the United States a **product** which is **made by a process** patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after—(1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

4 陳斌，美國專利法第271條(g)項「方法專利侵權」之研究，交通大學，2004年，1頁。

5 菊地正典著，王政友譯，圖解半導體，2004年，160-252頁。

6 ANTONIO VARAS ET AL., STRENGTHENING THE GLOBAL SEMICONDUCTOR SUPPLY CHAIN IN AN UNCERTAIN ERA 9-11 (2021), https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2021/05/BCG-x-SIA-Strengthening-the-Global-Semiconductor-Value-Chain-April-2021_1.pdf, p.31 Geographic specialization.

定及其在實務上的解釋，便顯得至關重要。本文將探討哪些專利方法屬於第271條(g)項中所限制之產品對應的「製程」（Process）、何者屬於第271條(g)項的但書規定，以及第271條(g)項中關於方法實施主體的規定是否與第271條(a)項中的規定有所差異等議題。

透過實務見解的研究，我們可進一步思考美國方法專利的布局，包含哪些方法創新更適合提出美國專利申請，以更有效地分配資源。在專利撰寫上，需注意哪些事項，以及如何強化專利請求項的撰寫，方能在日後對不同的侵權態樣（第271條(a)項、第271條(g)項）進行主張，精準打擊。誠如孫子兵法所言：「知己知彼，百戰不殆」、「攻其所必救」，以防止侵權方可能輕易地以「治外法權」（Extraterritoriality）迴避專利權人之侵權主張，或藉此降低損害賠償之計算。

貳、美國專利法第271條(g)項（35 U.S.C. § 271(g)）判決解析

元照出版提供 請勿公開散布

本節主要針對第271條(g)項法條中常見的爭議進行案例解析。實務上常見的爭議主要包含：何種進口產品屬於法條所述的「美國專利方法所製造之產品」（**product** which is **made by a process** patented in the United States）、進口產品是否已非方法專利所直接製造之產品（即已被後續其他製程改變）。此外，由於第271條(g)項與第271條(a)項都有涉及方法專利保護，針對第271條(a)項的方法專利的實施主體所建構出的共同侵權（joint infringement）實務見解，是否能同時適用於第271條(g)項，亦是本節討論的重點。

一、第271條(g)項「產品」適用範圍之界定

針對美國專利法第271條(g)項中的主要爭議之一為何種產品屬於法條中所述之「美國專利方法所製造之產品」，本節將討論三個上訴到聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC），並作出判決的案例。

(一) *Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, Inc.* (Fed. Cir. 2003)

*Bayer*案是目前在美國專利法第271條(g)項訴訟主張或判決中被廣爲引用的案例，其主要處理了法條中相關「Product made by a process」中「made」之定義，以及何者可被認定爲「Product made by a process」。

1.專利內容與訴訟主張

Housey是本案中數項美國專利（4,980,281、5,266,464、5,688,655、5,877,007）的受讓人，專利的名稱皆爲「Method of Screening for Protein Inhibitors and Activators」，主要係一種篩選方法，用以篩選能抑制或活化影響細胞特徵的特定蛋白質的物質。

2001年3月6日，Bayer提起訴訟，尋求確認判決（Declaratory Judgment），主張Housey專利無效、不可執行且未侵犯相關專利。針對上述確認判決，Housey提交答辯狀，並提出了侵權反訴，依據第271條(g)項主張Bayer侵犯上述方法專利的數項請求項，包含了'281專利的請求項1[7]。Housey主張，Bayer在美國銷售含有某物質的藥物組成物構成侵權，該物質是透過使用前述美國專利方法被鑑定爲目標蛋白質的抑制劑或活化劑而「製造的」[8]。同時，Housey亦主張Bayer將從使用Housey專利方法中獲得的研究數據或資訊進口到美國，即構成侵權。Housey認爲「關鍵資訊」（即藥物的識別和特性描述）是透過專利方法「製造的」產品。

本版電腦提供，請勿公開散布

---

7 1. A method of determining whether a substance is an inhibitor or activator of a protein whose production by a cell evokes a responsive change in a phenotypic characteristic other than the level of said protein in said cell per se, which comprises:
(a) providing a first cell line which produces said protein and exhibits said phenotypic response to the protein;
(b) providing a second cell line which produces the protein at a lower level than the first cell line, or does not produces the protein at all, and which exhibits said phenotypic response to the protein to a lesser degree or not at all;
(c) incubating the substance with the first and second cell lines; and
(d) comparing the phenotypic response of the first cell line to the substance with the phenotypic response of the second cell line to the substance.

8 *Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, Inc*., 340 F.3d 1367, 1370 (Fed. Cir. 2003).

2.地方法院判決

美國德拉瓦州地方法院（The United States District Court for the District of Delaware）認爲，根據第271條(g)項條文的字面，其僅處理源自於專利製造過程的產品，即實際製造或創造產品的方法，而不是關於蒐集資訊或鑑定某種值得進一步開發的物質的方法，據此，Bayer並未侵犯相關方法專利[9]。

3.聯邦巡迴上訴法院判決

CAFC綜合參照相關法條的立法歷程、相關法條及字典中針對「made」之定義，維持地方法院的判決，肯認地方法院之見解，同時針對第271條(g)項之適用提出以下兩點主張：

(1)根據第271條(g)項條款，侵權僅限於被「製造」（manufactured）的實體商品，不包括透過專利流程產生的資訊[10]。

(2)Housey的專利方法並未用於藥物產品的實際合成，因此該藥物產品不屬於被這些專利方法「製造的」產品。該過程必須直接用於產品的製造，而不僅僅是作爲鑑定待製造產品的先決過程[11]。

本照片版提供 請勿公開散布

(二)*NTP, INC. v. Research In Motion, LTD.* (Fed. Cir. 2003)

前述*Bayer*案主要涉及的技術主要藥品相關，而接下來要討論的*NTP*案，專利相關的技術爲資通訊技術。此案件中原被告的部分爭執係在第271條(g)項中的「Product」之認定，本次的討論也僅針對這部分的內容進行說明。

1.專利內容與訴訟主張

NTP, INC.（下稱「NTP」）擁有五項系爭專利（5,436,960、5,625,670、

9 *Id*. at 1370

10 *Id*. at 1368 (concluding that § 271(g) "is limited to physical goods that were manufactured and does not include information generated by a patented process").

11 *Id*. at 1370 (process must be used directly in the manufacture of the product, and not merely as a predicate process to identify the product to be manufactured).

5,819,172、6,067,451、6,317,592），這五項專利屬同一專利家族，涉及的技術爲整合現有的電子郵件系統（有線系統）與射頻（Radio Frequency, RF）無線通訊網路的系統和方法。此發明的創新之處在於允許電子郵件系統中產生的訊息不僅可以透過有線方式傳輸，還能透過射頻傳輸，並由使用者的移動射頻接收器接收和儲存[12]。這項中間傳輸的優勢在於，消除了目的地處理器（destination processor，例如筆電或桌機）必須處於開啓狀態並隨身攜帶，才能接收訊息的要求。

NTP主張Research In Motion, LTD.（下稱「RIM」）銷售的黑莓機（BlackBerry）系統，其允許非辦公室使用者透過小型無線設備接收和發送電子郵件，侵害了上述專利的系統和方法請求項。NTP認爲RIM的黑莓機系統傳輸的「無線電子郵件」可以是第271條(g)項中的「產品」（product）。

2.地方法院判決

維吉尼亞東區聯邦地區法院（District Court for the Eastern District of Virginia）裁定，透過專利方法特殊格式化的「無線電子郵件」可以是美國專利法第271條(g)項所指的「產品」。地方法院將「產品」的廣度與可專利標的（引用*Diamond v. Chakrabarty*案例）進行比較，並解釋稱特殊格式化的「無線電子郵件」既非自然生成物、抽象概念，也不是物理現象。[13]

元照出版提供 請勿公開散布

12 *NTP, INC. v. Research In Motion, LTD.*, 418 F.3d 1282, 1289 (Fed. Cir. 2005) (Campana's particular innovation was to integrate existing electronic mail systems with RF wireless communications networks…. A message originating in an electronic mail system may be transmitted not only by wireline but also via RF, in which case it is received by the user and stored on his or her mobile RF receiver).

13 *Id*. at 1323 (The district court held that "wireless electronic mail" specially formatted by a patented process can be a "product" under section 271(g). *Section 271 Order* at 13-14. The district court compared the breadth of "product" to the breadth of patentable subject matter, cited to *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 100 S.Ct. 2204, 65 L.Ed.2d 144 (1980), and explained that specially formatted wireless e-mail is not naturally occurring, an abstract idea, or a physical phenomenon. *Section 271 Order* at 14).

3.CAFC判決

聯邦巡迴上訴法院裁定第271條(g)項條款不適用於本案所主張的專利方法，其相關論述說明如下：

(1)「實體物品」：法院重申了Bayer案的判例所述之不涵蓋「資訊的產生」（production of information）。第271條(g)項要求專利方法必須是用於「製造」（manufacturing）「實體物品」（physical article）。

(2)與本案方法的關係：本案相關的專利是關於資訊傳輸的方法，即傳輸電子郵件訊息的方法。由於「資訊的傳輸」與「資訊的產生」一樣，都不涉及實體產品的製造，因此不適用於本案所主張的方法請求項[14]。

(3)與美國專利法第101條（35 U.S.C. § 101）區分：地方法院用專利法第101條的可專利性概念試圖說明「無線電子郵件」可以是可專利的標的，CAFC對此並不反對，但其認爲並不能據此就認爲可適用第271條(g)項所指的產品。例如一個產生研究數據的方法在美國專利法第101條的審查下是可專利的，但由於研究數據不是物理產品，因此無法獲得第271條(g)項的保護。

元照出版提供 請勿公開散布

(三)*Phillip M. Adams & Associates (PMAA), LLC v. Dell Computer Corp.* (CAFC 2013)

本案就美國專利法第271條(g)項中所涉之專利相關的技術係爲晶片認證測試，本案的原被告的部分爭執點在於，若使用專利中的認證測試方法的晶片，是否屬於第271條(g)項中的「產品」。

1.專利內容與訴訟主張

PMAA擁有系爭US 5,983,002專利，專利主張一種用於偵測影響軟碟控制器（Floppy Disk Controllers, FDC）缺陷的裝置與方法。發明人Dr Adams在1990年代初期，發現某些Super I/O電腦晶片中的軟碟控制器存在資料損毀缺陷。此類缺陷導致

14 *Id*. at 1323 (Because the "transmission of information," like the "production of information," does not entail the manufacturing of a physical product, section 271(g) does not apply to the asserted method claims in this case any more than it did in Bayer).

軟碟控制器無法偵測到「軟碟讀寫操作的最後一個位元組（byte）發生資料不足（data underrun）」的情況。當這種情況發生時，不正確的資料會被寫入軟碟並被軟碟控制器驗證。專利方法請求項中的步驟包括在資料通過軟碟控制器從記憶裝置傳輸到媒體驅動器時，延遲最後一個資料位元組，藉此強迫軟碟控制器資料傳輸中發生不足錯誤。資料傳輸完成後，驗證軟碟控制器是否偵測到不足錯誤，如果未偵測到錯誤，則軟碟控制器存在缺陷。

PMAA對本案的其中一個被告ASUSTeK Computer Inc.和ASUS Computer International, Inc.（下稱「Asus」）提出包含依據第271條(g)項的侵權主張，認爲ASUS對其主機板進行的認證測試〔包括壓力測試、聯邦通信委員會（Federal Communications Commission, FCC）認證測試、歐洲符合性（European Conformity, EC）認證測試，以及Windows作業系統合規性測試〕侵犯了其專利。PMAA進一步主張，由於這些主機板是透過該據稱侵權的測試「製成」（made by）的，因此將這些主機板進口到美國構成根據第271條(g)項的侵權行爲。

2.CAFC判決

元照出版提供　請勿公開散布

CAFC認爲即使假設被告完成方法專利中認證測試步驟，但主機板並非藉由該測試「製成」的[15]。該認證測試僅構成「資訊的產生」（production of information），即確認主機板是否符合認證標準，因此不屬於製造主機板的過程。

(四)小　結

參照前述三個案例可知，第271條(g)項中所涵蓋的商品，限於專利方法所製造的實體商品。若專利方法並非對應進口商品的製造方法，例如*Bayer v. Housey*案所述之篩選方法，或者如*PMAA v. Dell*案的認證測試方法，因爲進口商品並非由前述的專利方法製造，故進口、銷售、使用該商品並不會構成第271條(g)項的侵權態

15 *Adams & Assocs. v. Dell Comput. Corp.*, 519 Fed. Appx. 998 (Fed. Cir. 2013) (even assuming the certification testing constituted infringement of the '002 patent, the motherboards were not "made by" the certification testing pursuant to 35 U.S.C. § 271(g). The mere "production of information is not covered" by § 271(g)).

樣。此外，若前述商品，並非專利方法所製造的實體商品，例如*NTP v. RIM*案，專利方法是關於資訊傳輸的方法，即傳輸電子郵件訊息的方法，「資訊的傳輸」與「資訊的產生」一樣，都不涉及實體產品的製造，即便RIM的黑莓機系統傳輸與前述方法專利相關的「無線電子郵件」，並未構成第271條(g)項的侵權。

二、第271條(g)項但書適用界定

美國專利法第271條(g)項中關於哪些產品的進口屬於其範疇，法條中以但書的方式說明不包含下列產品：「A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after－(1) it is **materially changed** by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.」；亦即，產品經過專利方法的後續製程發生「實質改變」（materially changed），或已成爲另一產品「微不足道或非必要組成部分」，將不構成第271條(g)項的侵權。

關於上述兩項但書，其中(1)爲訴訟雙方常見之爭議，本節將以(1)爲重點進行討論，針對(2)的部分，因非常見之爭議，且未見於具有拘束力的上訴法院或最高法院之判決，在此暫不討論。在生化製藥領域中，上訴法院在1996年的*Eli Lilly and Company v. American Cyanamid Co.*的判決中針對(1)提出相關見解。至於晶片產業何者方法專利所製造的產品會被視爲「實質改變」，目前似乎仍未有上訴法院或最高法院就此議題作出具有拘束性的判決。

(一)*Eli Lilly and Co. v. American Cyanamid Co.* (Fed. Cir. 1996)

1.專利內容與訴訟主張

Eli Lilly and Co.（下稱「Eli Lilly」）擁有本案核心專利4,160,085（即'085專利）。'085專利主要主張的是一種製備醇頭孢類化合物（enol cephem compounds；本案稱之爲compound 6）的方法。化合物6（Compound 6）是用作製造頭孢克洛（Cefaclor）這種抗生素的中間體。

Eli Lilly對American Cyanamid Co.（下稱「American Cyanamid」）及其共同被告提起訴訟，要求法院發出初步禁制令（preliminary injunction）。Eli Lilly依據第

271條(g)項主張被告透過進口由Opos製造的頭孢克洛，侵犯了'085專利的權利。這些被告進口的頭孢克洛是在國外使用Eli Lilly受專利保護的方法（即製造化合物6的步驟）所製成的。

2.地方法院判決

美國印第安納州南區地方法院（United States District Court for the Southern District of Indiana）駁回了Eli Lilly提出的初步禁制令。關於第271條(g)項部分，地方法院認爲用於製造頭孢克洛的中間體化合物6，在結構上和頭孢克洛存在顯著差異，在轉化爲最終產品頭孢克洛的過程中，很可能已經發生「實質性改變」，依第271條(g)項但書的規定，不構成專利侵權。

3.CAFC判決

CAFC維持地方法院的判決，認同地方法院對第271條(g)項中的「實質性改變」條款的適用和結論。法院審視了化合物6和頭孢克洛之間的四個重要結構差異，並認爲即使兩者具有共同的核心結構，但化學上的差異和特性上的區別[16]都足以支持地方法院的結論。

針對Eli Lilly主張判斷「實質性改變」應當考量該專利方法所製造產品的經濟價值（economic value）、用途（utility）和特性（properties）。如果中間體在美國除了用作製造最終產品外，沒有其他商業用途，則該中間體到最終產品的轉化不應構成實質性改變。而就本案的化合物6，其在美國市場的商業用途幾乎完全是作爲製造頭孢克洛的中間體。

CAFC不認可Eli Lilly的經濟測試論述（「若只有當中間體在美國市場上沒有商業用途時，其轉化才不被視爲實質性改變」），CAFC認爲前述論述若被採用，將會造成一種「奇怪的反常現象」（curious anomaly）。若某一天化合物6開發出其另

16 Eli Lilly And Co. *v. American Cyanamid Co.*, 82 F.3d 1568, 1573 (Fed. Cir. 1996) (… we share the district court's view that a change in chemical structure and properties as significant as the change between compound 6 and cefaclor cannot lightly be dismissed as immaterial).

一種用途時，依照上述的經濟測試，其轉化又被視爲有實質性改變[17]。有鑑於此，CAFC強調，他們必須遵守法定文本的字面含義，而不能將「實質性改變」這個詞彙延伸到Eli Lilly所主張的論述。

(二)小　結

依照*Eli Lilly v. American Cyanamid*案中CAFC的見解，進口產品與專利方法直接製成之中間體，只要在化學結構上存在顯著差異，即可視爲已經發生了「實質性改變」，這部分在化學製藥領域，判斷上應較無爭議。同時此案中也已指出，在判斷上不需考量所謂的經濟測試的理由，即相關轉換有無商業用途，並不影響「實質性改變」的判斷。

三、美國專利法第271條(g)項規範之方法實施之規範

專利權人取得美國方法專利後，倘若有任何第三人在美國行使方法專利請求項所對應的步驟時，專利權人得依美國專利法第271條(a)項對第三人提出直接侵權之主張。倘若第三人在美國境外行使前述方法專利請求項所對應的步驟時，並將其製得之物進口到美國時，專利權人得對其主張第271條(g)項提出直接侵權之主張，但需符合前述討論之「直接製得之產品」、「無後續實質變化」等要求。乍看之下，兩者的差別僅爲境內／境外之行使之差異，實務上就第271條(a)項中方法的實施方式的實施主體的限制，應該也適用在第271條(g)項中。然而，近期的實務判決的認定並非如此，現就此實務案例進行說明。

(一)*Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC* (CAFC 2019)

1.專利內容與訴訟主張

Syngenta Crop Protection, LLC（下稱「Syngenta」）對Willowood, LLC等公司

17 *Id*. at 1573 (… under Lilly's theory compound 6 would become materially different from cefaclor if and when compound 6 came to have other commercial uses in the United States, even though the respective structures and properties of the two compounds remained unchanged).

（下稱「Willowood」）提出專利訴訟，主張Willowood侵犯了其所擁有的四件美國專利〔5,602,076（’076）；5,633,256（’256）；5,847,138（’138）；8,124,761（’761）〕，其中’138專利爲製造方法的專利，與本文討論之第271條(g)項相關。

’138專利涵蓋了製造殺菌劑亞托敏（azoxystrobin）的兩步驟方法，包括醚化步驟後接縮合步驟[18]。Syngenta主張Willowood供應／進口到美國的亞托敏，爲使用了專利涵蓋的方法所製造的產品。

2.地方法院判決

針對Syngenta就’138專利提出的第271條(g)項主張，美國聯邦地區法院北卡羅來納州中區法院（United States District Court for the Middle District of North Carolina）依據雙方無爭議的事實（即Willowood China從其中國供應商Tai He處採購azoxystrobin，並出售給Willowood USA，隨後Willowood USA將其進口到美國），援引了CAFC在*Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*案中就法條第271條(a)項的判決，來決定第271條(g)項應類似地施加單一實體的要求。

地方法院認爲，既然在美國境內實施專利製程的直接侵權第271條(a)項需要單一實體或歸屬於單一實體執行所有步驟（performed by or attributable to a single entity），那麼在國外實施專利製程並將最終產品進口到美國第271條(g)項也必須滿足相同的要求。地方法院對第271條(g)項強制了「單一實體要求」，它認定存在實質性事實爭議，即Tai He是否執行了’138專利主張的所有兩個步驟，或者Willowood是否指導或控制Tai He和其他方實施了該專利製程[19]。

---

18 *Syngenta Crop Prot., LLC v. Willowood, LLC*, 944 F.3d 1344, 1349 (Fed. Cir. 2019) (The ’138 patent is directed to a two-step process for manufacturing azoxystrobin that includes an etherification step followed by a condensation step).

19 *Id*. at 1350 (Relying on our decision in *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, the district court determined that 35 U.S.C. § 271(g) requires that all steps of a claimed process be performed by or attributable to a single entity. *Id*. at *5 (citing 797 F.3d 1020, 1022 (Fed. Cir. 2015)). On this basis, the district court found a genuine dispute of material fact as to whether Tai He performed both steps of the process claimed by the ’138 patent during its manufacture of azoxystrobin or whether **Willowood** directed Tai He and others to practice the claimed process).

3.CAFC判決

CAFC針對第271條(g)項條款（製程專利產品的進口侵權），裁定地方法院施加「單一實體」（single entity）要求的解釋是錯誤的（erroneous）[20]。CAFC明確裁定，美國專利法第271條(g)項並不要求專利製程的所有步驟必須由「單一實體」執行，侵權責任才能成立，通過對法條語言、整體法規背景和立法歷史的分析，詳細闡述了第271條(g)項下的侵權責任。

(1)CAFC否定「單一實體」要求，並針對第271條(g)項的規定，重申下列內容

A.責任基於產品行爲，而非製程實施

CAFC強調，第271條(g)項下的侵權行爲是將由專利製程製造的產品進口到美國、要約銷售、銷售或在美國境內使用[21]。

B.在國外實行製程不產生責任

法條的語言清楚表明，在美國境外實施專利製程的行爲本身並不會產生第271條(g)項下的責任[22]。

C.單一實體要求與侵權分析無關

專利製程在美國境外是由單一實體還是多個實體實施，對於第271條(g)項的侵權分析是無關緊要的（immaterial）[23]。

(2)區分第271條(g)項與第271條(a)項

地方法院錯誤地將直接侵權法規第271條(a)項的判例法（要求單一實體實施所有步驟）延伸至第271條(g)項。CAFC糾正了這個錯誤，指出這兩個條款的侵權責任

---

20 *Id*. at 1360 (On the basis of this court's § 271(a) jurisprudence, the district court concluded that § 271(g) similarly imposes a single-entity requirement on the performance of a patented process. *Summary Judgment Order*, 2017 WL 1133378, at *5 (citing *Akamai*, 797 F.3d at 1022). This conclusion was erroneous…).

21 *Id*. at 1359 (This language makes clear that the acts that give rise to liability under § 271(g) are the importation, offer for sale, sale, or use within this country of a product that was made by a process patented in the United States).

22 *Id*. at 1360 (Thus, because the statutory language as a whole is clear that practicing a patented process abroad cannot create liability under § 271(g), whether that process is practiced by a single entity is immaterial to the infringement analysis under that section).

23 *Id*. at 1360.

基礎是截然不同的：

A.第271條(a)項係指在美國境內製造（makes）、使用（uses）、要約銷售（offers to sell）、銷售（sells）或進口（imports）專利發明本身（the patented invention）。由於責任源於實施（製造、使用、要約銷售、銷售或進口）專利發明的所有步驟，所以需要單一實體（single entity）的限制。

B.第271條(g)項係指將由專利製程製造的產品（a product which is made by a process patented）進口、要約銷售、銷售或在美國境內使用。責任是基於產品的國內行為，而非國外製程的實施方式。

(3)立法目的與意圖的支持

CAFC查閱了第271條(g)項的立法歷史，進一步支持了不需要單一實體實施的結論[24]：

A.防止規避

第271條(g)項旨在延伸保護至產品，以「防止透過在國外製造並隨後將由專利製程製造的產品進口到美國，從而規避美國製程專利權利人權利的行為」。

B.不干涉國外製程

先憑出版提供　請勿公開散布

美國國會明確表示第271條(g)項「不試圖阻止在其他國家使用該製程」，因為美國專利權人並無權利僅憑藉美國專利阻止他人在國外使用該製程。

C.舉證負擔考量

美國國會制定第271條(g)項時，承認專利權人難以證明產品在國外製造時使用了專利製程。為了緩解這一困難，美國國會提供了美國專利法第295條（35 U.S.C. § 295）[25]的可反駁推定（將舉證責任轉移給被控侵權人）。如果美國國會一方面承認證明「如何製造」存在巨大困難；另一方面又要求證明「誰製造」所有步驟（即

---

24 *Id*. at 1362.

25 In actions alleging infringement of a process patent based on the importation, sale, offer for sale, or use of a product which is made from a process patented in the United States, if the court finds－
(1) that a substantial likelihood exists that the product was made by the patented process, and
(2) that the plaintiff has made a reasonable effort to determine the process actually used in the production of the product and was unable to so determine,
the product shall be presumed to have been so made, and the burden of establishing that the product was not made by the process shall be on the party asserting that it was not so made.

單一實體），這將造成不合理的舉證負擔，與美國國會的意圖相悖。

(二)小　結

綜合上述案例說明，透過第271條(g)項主張方法專利的專利權時，其實施主體的規定與第271條(a)項的實施主體的實務規定不同。依CAFC在*Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*中的判決，若要以第271條(a)項主張方法專利的專利權，若實施主體非單一主體時，各主體之間需存在代理關係，或一主體對另一主體負有執行該等步驟的契約義務，然而第271條(g)項並無此限制。

據此，方法專利在主張權利時，並不必然一定要透過第271條(a)項主張權利，也可透過第271條(g)項的搭配使用。透過第271條(g)項可不受限於單一實體的優勢，例如某一製造方法專利請求項是由兩個不同的主體完成，兩個主體間並無前述的代理／契約關係，若相關方法同時可能在美國國內與國外實施，國外實施（製造）的產品仍會進入美國，此時即可透過第271條(g)項主張專利權。

同時這個限制的解除，也讓我們在撰寫專利時有更多的彈性變化不同的專利範圍，以爭取不同的保護，也為我們後續要提到的撰寫策略提供很好的基石。

參、晶片產業的發明方法專利布局

一、晶片產業技術創新

晶片產業上下游的垂直分工，由設計到最終產品的產出，大致可分成晶片設計、晶片製造、晶粒封裝與測試，而在各階段中都會有不同的方法創新，可取得方法專利的保護，現簡介如下。

(一)晶片／電路（Integrated Circuit, IC）設計

IC設計公司（如聯發科、瑞昱、NVIDIA）本身通常不擁有工廠，它們專注於規劃晶片的功能、邏輯與效能。這類公司的研發創新發明中，以方法相關的創新主要集中在「晶片如何運作」及「訊號如何處理」，而非製造業的「如何生產」。

前述的「晶片如何運作」與「訊號如何處理」可以是「兩台裝置溝通的規則與順序」類的通訊協定與標準、演算法與訊號處理方法、電路控制與電源管理方法，以達到省電或更佳的運算效率、晶片檢測與校正方法等。

(二)晶片製造

晶片製造公司，係屬於「資本與技術密集」的產業，在晶圓上進行數百道精密工序（如曝光、顯影、蝕刻），把上游設計的電路圖「印」在晶圓上，落實爲實體產品。

這類公司的研發創新發明中，以方法相關的創新包含單元製程方法以更精準地進行微影／蝕刻／薄膜沉積、爲製造特定的電晶體結構所設計的整套流程方法、光學鄰近修正與檢測、晶圓缺陷檢測與清洗方法。

(三)晶粒封裝與測試

晶圓封裝與測試公司，在晶圓上已印製了電路設計圖後，會將整片晶圓切割成一顆顆獨立的晶粒，將脆弱的晶粒加上保護外殼（黑膠），拉出金屬連結點，例如pin或錫球，讓晶片能跟基板／電路板連接。除了前述之封裝外，相關產業還包含測試工程，透過儀器對每一顆晶片進行電性測試、溫度測試，確保只有功能正常的晶片才會送到客戶那裡。

這類公司研發創新發明中，方法相關的創新包含互連與重布線的方法以在晶圓表面長出數以萬計的bump及重布線把線路扇出（Fan-out）到晶片範圍之外、模封與材料填充方法以確保膠體完美地將晶片包覆、晶圓級封裝方法的對準與特殊膠材的處理、堆疊與異質整合方法以將不同元件堆疊封裝、接觸與探針控制方法，以精準地將探針扎在晶片的金屬墊上。

(四)小　結

綜上可知，晶片產業中晶片設計、晶片製造、晶粒封測各階段所產生的方法創新有極大的差異，其中包含「晶片如何運作」、「訊號如何處理」、「晶片如何製造」、「晶片如何封裝成最終產品」、「如何測試晶片的功能」等，各項創新都可

能取得不同的方法專利的保護。

二、晶片產業方法專利行使時可能碰到的挑戰

如前所述，晶片產業包含前段的IC設計、中段的晶片製造、後段的封裝與測試，各主要環節亦有其國際產業之分工。倘若相關的產業的創新是與結構相關，由於美國至今仍是主要的消費大國，透過申請美國結構相關的專利，日後侵權人所製造的產品進入美國後，專利權人仍能就其擁有的結構相關美國專利，保護其創新。

然而，倘若發明內容本身爲方法上的創新，競爭對手因國際分工而在美國境外使用相關方法，專利權人就無法直接使用美國專利法第271條(a)項（35 U.S.C. § 271(a)）賦予之禁止他人使用保護其創新，導致專利權人在專利申請上的投資達不到其所要的效果。以下就各產業鏈的方法專利在專利權行使時可能碰到的挑戰進行分析。

(一)晶片設計

元照出版提供，請勿公開散布

如前所述，這類公司的方法專利多爲「晶片如何運作」以及「訊號如何處理」，而非製造業的「如何生產」。這類專利請求項基本上無美國專利法第271條(g)項（35 U.S.C. § 271(g)）的適用，只能仰賴第271條(a)項，即侵權人直接在美國境內使用。若再進一步分析，這類公司的競爭者若在美國境外設計，基本上就可免除其侵犯美國專利的可能性。

即便是在美國進行晶片設計，倘若方法專利的請求項涉及的是裝置間的溝通或訊號間的傳送，競爭者可能主張這類行爲是發生在消費者使用晶片／裝置當下；換言之，即便有直接侵權者，也是終端消費者，而非晶片設計業者。若要主張晶片設計業者的責任，可能需要改主張美國專利法第271條(b)項（35 U.S.C. § 271(b)）或第271條(c)項（35 U.S.C. § 271(c)）的誘導侵權（Induced infringement）[26]或輔助侵權（Contributory infringement）[27]的責任。

---

[26] (b) Whoever actively **induces infringement** of a patent shall be liable as an infringer.

[27] (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or

(二)晶片製造

這類公司的方法專利，倘若爲檢測相關，依照前述*PMAA v. Dell*案已明確指出，測試方法（Testing）無第271條(g)項之適用；換言之，倘若晶片製造業者係在美國進行測試，這類方法專利的申請並無法爲專利權人提供任何有效的保護。至於晶圓清洗方法，依照同一法理或見解，應該亦無第271條(g)項的適用。

至於單元製程方法或爲製造特定電晶體結構的整套流程方法，倘若專利請求項所請求者係爲在晶圓上進行處理，晶片製造業者（潛在侵權者）亦可能主張方法所製成之物爲晶圓，而進口到美國的產品爲切割後的晶片／晶粒，兩者之間已涉及實質改變而無第271條(g)項之適用。

(三)晶粒封裝與測試

倘若方法專利僅爲單純的測試方法，如前所述，無第271條(g)項之適用。至於若爲與封裝相關的前述方法，原則上其完成者已爲最終產品，在第271條(g)項的適用上，相較於前述的晶片設計、晶片製造應較無爭議。

元照出版提供　請勿公開散布

(四)小　結

綜上所述，若方法專利中對應的潛在侵權人（例如競爭對手）僅可能在美國境外實施相關方法專利或大部分的實施行爲在美國境外，而對應的產品將進口到美國境內，此時方法專利的類別將決定這類方法專利能否用以對潛在侵權人提起侵權主張。倘若方法專利本身爲製造相關，例如前述單元製程方法、晶粒封裝，且製造的產品與進口到美國境內的產品並無實質上的不同／變化，這部分在第271條(g)項的適用上應無問題。然而，倘若方法專利爲晶片設計或測試的方法，相關美國專利的取得就有可能無法有效地對競爭對手築起專利高牆，達成專利申請的目的。

---

apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

三、晶片產業方法專利布局實務

參照前述針對前段的IC設計、中段的晶片製造、後段的封裝與測試方法專利行使的討論可知封裝相關之方法原則上在第271條(g)項的適用上並無問題。而針對其他可能引起的不適用第271條(g)項的爭議，是否有可能在專利申請布局時，透過專利請求項撰寫的方式，使其提高第271條(g)項的適用的可能性，以應對潛在侵權者在美國境外使用相關方法，並將相對應的產品輸入到美國。

回歸到第271條(g)項的法條或判決之解釋，其能適用的標的爲製造方法，且進口之物與製造之物之間並不能有實質之變化。據此，倘若方法爲單元製程方法的蝕刻步驟的創新（例如使用蝕刻劑X，進行1至5秒的蝕刻步驟），在撰寫請求項時，除了聚焦於蝕刻步驟的創新撰寫一組僅敘述蝕刻步驟的請求項外，也可考慮將至少一組請求項的請求標的聚焦爲「晶片的製造方法」，除了撰寫創新的蝕刻步驟外，進一步以上位化的敘述描述薄膜沉積等各項製程，以及晶圓切割爲晶粒，並進行後續的封裝。

據此，潛在侵權者即較無法以方法爲在晶圓上進行處理，而非進口至美國的晶粒／晶片（經過切割後），「晶圓」與「晶粒」涉及實質變化，或者製造之產品後續經過多種步驟（例如薄膜沉積）對晶圓／晶粒的物理和電氣特性造成實質改變，而主張無第271條(g)項的適用。再者，如何預先在說明書中布局，讓日後針對「產品」的定義作出有利於專利權人的解釋，也是一個在撰寫時可留意的地方。舉例來說，在撰寫專利說明書時應先思考後續可能輸入美國之產品的態樣，並明確地說明方法專利對應的發明內容與待輸入美國之產品的關聯性，特別是與相關產品的製造方法的關聯性。

至於倘若發明內容爲晶片功能的測試方法，也可考慮將其中一組的請求項的標的改寫爲晶片製造方法，同時將測試方法當成晶片製造方法的一個步驟。舉例來說，假設發明技術特徵爲「選擇性地測試晶片的特定接點（I/O pin）」，而非全部晶片接點以在有限的時間內驗證晶片功能，在撰寫其中一組方法專利的請求項時，以晶片製造方法的角度來撰寫，用上位化的描述方式將晶片製造、接點布線的步驟寫入，再將前述「選擇性地測試晶片的特定接點」當成晶片製造方法的一個步驟寫入請求項中。進行專利審查時，因爲包含「選擇性地測試晶片的特定接點」這個技術特徵，可藉此取得專利。在主張專利權利時，專利權人得主張其請求項爲晶片製造方法，潛在侵權者可能就無法以「測試方法」不受第271條(g)項的保護，因爲這

時的請求項所請求者已是一個晶片的製造方法，而非晶片測試方法。

至於倘若是IC設計方法，依照同樣邏輯將其中一組請求項的標的改寫爲晶片製造方法，而電路設計步驟只是製造方法的一環。

參照前述的專利申請布局或撰寫方式，有經驗的實務業者可能會提出，將兩個不同主體（例如晶片設計業者和晶片製造業者）的步驟方法寫在同一個請求項中，是否會發生多人共同實施的情形而使得專利權人在主張權利時會面臨到另類的困難。基本上，這個論述僅有部分是對的，參照前述在*Syngenta v. Willowood*的判決，第271條(a)項的「單一實體」的限制，在第271條(g)項主張上並不適用。據此，前述論述中只要求在考慮第271條(g)項的前提下，將部分而非全部的方法請求項採取此種撰寫方式。在進行專利撰寫、申請布局時，應同時考慮到日後直接主張潛在侵權者在美國使用，了解到第271條(a)項主張有單一實體的限制，保留日後直接主張第271條(a)項侵權的可能。

肆、結　語

先照出版提供　請勿公開散布。

本文針對晶片產業前段的IC設計、中段的晶片製造、後段的封裝與測試可能產生的方法創新，以及對應可能產生的方法專利的請求項進行說明。專利權人就其所擁有的美國方法專利，倘若潛在侵權人的行爲可能發生在美國境內，原則上得以第271條(a)項的基礎提出其侵權主張。然而，倘若相關方法專利的潛在侵權人的行爲是發生在美國境外，而對應的晶片仍會輸入至美國境內，抑或專利權人想進一步在第271條(a)項以外提出其他直接侵權主張，以擴大其得請求的損害賠償或合理權利金，此時應同時在專利布局當下思考第271條(g)項之侵權主張。

透過第271條(g)項相關判決之整理與分析，可了解潛在侵權人就相關侵權主張可能提出之主張，以及目前法院針對相關議題所採之見解，認定相關規定適用之狀況，並了解相關規定在適用上可能面臨的挑戰。在過往的專利申請撰寫過程中，專利撰寫實務業者往往較著重於未來審查過程中可能面臨的審查意見而作出準備，對於專利取得後得主張的權利較少預先準備。本文旨在透過上述分析提出專利撰寫之建議與思考方向，期能爲專利實務業者在撰寫與申請布局上提供參考。

專題研究

標準必要專利設定公平、合理且不歧視授權的主要設定原則

江國泉*、耿筠**

壹、前　言

智慧局版權所有　合法授權出版提供　請勿公開散布。

一、FRAND的源起

技術標準（Technical Standards, TS）可理解爲一套爲了互通性而被明確化的技術規格，通常由標準設定組織（Standards Setting Organization, SSO）透過會員們進行提案、技術協商與投票程序制定並發布。由於技術一旦被市場採用，實施者往往必須遵循TS才能與他人產品互通，因此SSO多會搭配智慧財產權政策（Intellectual Property Policy, IPR），要求參與者揭露可能涵蓋技術標準的專利，就其「必要性」專利作出授權承諾[1]。當某專利的權利要求（claims）在技術上已達「實施該標準技

DOI：10.53106/22184562202604006509
收稿日：2026年3月16日

* 作者現為陽明交通大學科技法律學院博士生、美國長盛律師事務所Troutman Pepper Locke LLP首席法律代表、臺灣科技大學專利研究所兼任教師。
** 作者現為臺灣科技大學專利研究所教授。

1 Bekkers R., & Updegrove A., A study of IPR policies and practices of a representative group of standards setting organizations worldwide. Project on Intellectual Property Management in standard setting processes, US National Academies of Science, Board of Science, Technology, and

術不可避免會落入其範圍」的程度時，該專利即可能構成標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）。SEP的必要性不是專利本身固有屬性，而是專利與技術標準規格間的匹配結果[2]。為避免標準被採用實施後因技術上的鎖定而引發權利人以禁制令或威脅抬高授權條件的專利勒索（patent hold-up）問題，學界指出SSO的揭露與授權機制具有關鍵治理功能[3]。在此脈絡下，公平、合理且無歧視授權（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory licensing, FRAND）是SSO常見的制度安排。SEP權利人向SSO承諾以FRAND條件授權，降低標準化後的機會主義與交易失靈風險[4]。同時，FRAND承諾也常被視為具有契約性質，實施者可能被認定為可主張權利的受益人，使FRAND不僅是政策口號，而是可被法律評價與執行的行為與條件框架[5、6]。因此，TS、SSO、SEP與FRAND四者共同建構標準化技術生態系中「互通性—專利排他—授權約束」的基本結構。

FRAND通常譯為「公平、合理且無歧視授權」，在SEP脈絡中，指SEP權利人基於其對SSO的承諾，須以「公平」、「合理」且「無歧視」的條件向標準實施者提供授權。就定義而言，FRAND的核心不是單一數值，而是由一組可被法律評價的要件構成，透過揭露與授權承諾，讓專利排他權與標準公共性之間取得可交易的平衡[7、8、9]。美國猶他大學專精於智慧財產權法與競爭法的Jorge L. Sidak教授，在其一

完整出版提供，請勿公開散布。

Economic Policy (2012).

2 Bekkers, R., Catalini, C., Martinelli, A., Righi, C., & Simcoe, T., *Disclosure rules and declared essential patents*, 52(1) RESEARCH POLICY 1-14 (2023).

3 Farrell, J., Hayes, J., Shapiro, C., & Sullivan, T., *Standard setting, patents, and hold-up*, 74(3) ANTITRUST LAW JOURNAL 603-70 (2007).

4 *Id*. Bekker et. al., *supra* note 2, at 1-14.

5 Borghetti, J. S., Nikolic, I., & Petit, N., *FRAND licensing levels under EU law*, 17(2) EUROPEAN COMPETITION JOURNAL 205-68 (2021).

6 Spulber, D. F., *Licensing standard essential patents with FRAND commitments: Preparing for 5G mobile telecommunications*, 18 COLO. TECH. L.J. 79 (2020).

7 Lichtman, D., Understanding the RAND Commitment, 47 HOUS. L. REV. 1023 (2010).

8 Cotter, T. F., *Comparative law and economics of standard-essential patents and FRAND royalties*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 311 (2013).

9 Kesan, J. P., & Hayes, C. M., *FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, 89 IND. L.J. 231 (2014).

系列的發表中，闡述了FRAND從2010年起的發展。2010年後大量SEP訴訟與全球授權爭議，使FRAND承諾逐步成爲法院解釋與執行的對象，呈現制度上的法律化趨勢，並提出以準專利池（pseudo-pool）方案降低和解授權談判摩擦與交易成本[10]。從歷史與競爭法角度來看，在標準化產業中FRAND爭議反覆出現並演化[11]。在救濟面向，FRAND承諾影響了禁制令與損害賠償等侵權救濟手段[12]。

SEP與FRAND授權關係中，學界早期主要關注「hold-up」，也就是專利權人利用其技術地位提高授權條件或威脅，一旦企業已依標準投入產品設計與生產後的機會成本極高，促使權利人的機會主義行爲（Opportunistic Behavior）[13]。但近年對SEP與FRAND的討論也衍生至實施方，也就是「hold-out」，實施者明知需要授權，卻故意拖延談判或拒絕付費，在此期間可能持續使用專利技術，並可能意圖迫使權利人讓步[14、15、16]。FRAND顯然已由SSO政策術語，逐步演變爲一套結合契約拘束、競爭秩序與救濟配置的可執行框架，其內涵也隨全球訴訟與制度改革而持續更新[17、18]。根據前述文獻內容，與FRAND法律化有關的議題主要包括訴訟爆發、法院

元照出版提供 請勿公開散布

10 Contreras, J. L., *Fixing FRAND: a pseudo-pool approach to standards-based patent licensing*, 79(1) ANTITRUST L.J. 47-97 (2013).

11 Contreras, J. L., *A brief history of FRAND: analyzing current debates in standard setting and antitrust through a historical lens*, 80(1) ANTITRUST LAW JOURNAL 39-120 (2015).

12 Contreras, J. L., Cotter, T. F., Jong, S. J., Love, B. J., Petit, N., Picht, P. G., ..., & de Werra, J., *The effect of FRAND commitments on patent remedies*, UTAH LAW FACULTY SCHOLARSHIP, No. 130 (2018).

13 機會主義行為是指在資訊不對稱的情況下，個體透過隱瞞信息、虛假承諾或利用突發狀況，採取損人利己、追求自身利益最大化的策略行為。

14 Love, B. J., & Helmers, C., *Patent hold-out and licensing frictions: Evidence from litigation of standard essential patents*, 89 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION 102978 (2023).

15 Colangelo, G., *FRAND determination under the European SEP Regulation Proposal: discarding the Huawei framework?*, 20(2) EUROPEAN COMPETITION JOURNAL 393-411 (2024).

16 Gaffney, N., Grotz, P., & Leidecker, T., *Say goodbye to my little FRAND: is the withdrawal of the European Commission's Regulation on standard essential patents a missed opportunity or a dodged bullet?*, 20(8) JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 523-38 (2025).

17 Cotter, T. F., *Comparative law and economics of standard-essential patents and FRAND royalties*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 311 (2013).

裁決FRAND費率、確認契約性質、禁制令的適用、競爭法介入、各國法院跨境管轄權、與政府與監管機構的介入等。

二、研究目的與限制

本文主要將討論焦點爲FRAND條件的設定原則。此一議題之所以困難，在於它並非一個固定公式，而是必須在標準採用後所產生的各種鎖定效應（Lock-in Effect）之下[19]，於供應鏈成員之間尋求一個可被接受的平衡點。首先，FRAND權利金的「合理」往往涉及估值方法的選擇，包括可比較授權法（Comparables）、標準制定前的替代技術價值（ex ante）、產業慣例以及分攤原則等。不同方法可能導致不同結果，且相關資訊多掌握於少數當事人手中，因而形成高度資訊不對稱，使「合理區間」難以收斂[20]。其次，FRAND的「非歧視」並不等同於對所有對象均採取相同價格。在實務上，仍須區分情境相同或相近的實施者，並綜合考量交易量、交互授權安排、訴訟風險及產品組合等因素，因此差別待遇是否構成歧視，往往需依個案判斷[21]。其次，標準技術通常嵌入複雜的供應鏈之中，究竟應在「零組件層」或「終端產品層」進行授權、權利金基礎（royalty base）如何設定，以及多專利權人的權利金堆疊（royalty stacking）與分配問題要如何處理，皆可能影響談判結果與市場結構[22]。此外，制度設計若過度抑制權利人以防範hold-up，反而可能誘發實施者的hold-out，使專利訴訟成爲談判工具，進而增加交易成本並延宕雙方達成授權之進程[23、24]。最後，FRAND爭議日益全球化，不同司法管轄區對禁制令、費

此照由授權人自行公開版本

18 Ghafele, R., *A valuation perspective on the FRAND injunction issued in Unwired Planet vs Huawei.*, 70 WORLD PATENT INFORMATION 102115 (2022).

19 鎖定效應，又稱路徑依賴，指使用者因投入高昂的時間、資金或心理成本（沉沒成本）於某種技術、產品或平台，即使有更好選擇也難以轉換的現象。

20 *Id*. at 102115.

21 Borghetti et al., *supra* note 5, at 205-68.

22 Contreras, *supra* note 11, at 39-120.

23 Love & Helmers, *supra* note 14, at 102978.

24 Heiden, B., & Baron, J., The Economic Impact of Patent Holdout, 38(3) HARVARD JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY 638-670 (2024).

率決定及程序義務的理解不一，使跨境授權更仰賴程序設計與爭端解決機制[25]。

本文最終的研究成果著重於FRAND的設定原則，而非實際FRAND合約中的具體條款。如前所述，FRAND因適用情境多變，並不存在標準化條款；例如費率計算需考量多項因素，亦無固定的計算公式。因此，本研究所呈現的是制度設計層面的原則，例如權利金基礎（royalty base determination），即在FRAND架構下，須透過一項或多項條款界定權利金計算所依據的產品層級，例如零組件或終端產品。

本研究並不探討FRAND合約的完整結構，亦即不旨在揭示一份FRAND合約中所有必要與可選擇的設定原則。研究焦點僅限於具有爭議性、關鍵性且在學術與實務上經常受到關注與討論的設定原則。

貳、方法論

本文的問題意識明確，旨在彙整與FRAND設定相關之原則，並透過次級資料的運用，更為廣泛地蒐集與歸納各種論點。在資料分析方面，本文採用文獻分析法。此方法的核心價值在於提供一套系統性檢視與評估文件的研究程序，包括蒐集、選擇、評估、詮釋與整合等步驟[26]。作為分析對象的文獻，應符合真實性（authenticity）、可信度（credibility）、代表性（representativeness）與意義（meaning）等準則[27]。多數研究方法的經典著作亦肯定文獻分析法在社會科學研究中的重要性，包括強調文件本身即為社會互動的產物，能有效詮釋社會現象[28]；相較於問卷取得的資料，適當的文件資料具有非反應性、可追溯性與歷史性等優點，因而更有助於獲得貼近研究情境的結果[29]；此外，文件分析亦可運用於個案研究、敘事研究與民族誌等研究途徑，並具備支援三角驗證的優勢[30]。

---

25 Colangelo, *supra* note 15, at 393-411.

26 Bowen, G. A., *Document analysis as a qualitative research method*, 9(2) QUALITATIVE RESEARCH JOURNAL 27-40 (2009).

27 SCOTT, J., A MATTER OF RECORD: DOCUMENTARY SOURCES IN SOCIAL RESEARCH, 19-35 (2014).

28 PRIOR, L., USING DOCUMENTS IN SOCIAL RESEARCH, 145-161 (2003).

29 BRYMAN, A., SOCIAL RESEARCH METHODS, 288-308 (5th ed. 2016).

30 CRESWELL, J. W., & POTH, C. N., QUALITATIVE INQUIRY AND RESEARCH DESIGN: CHOOSING AMONG FIVE APPROACHES, 96-102 (2016).

本研究以主題相關性、研究品質、出版時間範圍、文獻類型、資料完整性及被引用次數作爲文獻篩選之指標。文獻篩選在文獻分析法中極爲關鍵，亦屬最具挑戰之環節，一旦選擇失當，將對研究結果產生偏誤風險。系統性檢索與篩選常面臨文獻數量龐大的情境，必須在降低工作量與避免漏納相關研究之間取得平衡[31]。篩選困難不僅源於數量龐大，亦存在於判讀過程之中。題名或摘要資訊不足、關鍵詞使用差異，以及同一研究多版本發表等情形[32]。篩選過程與結果亦會反映於排除理由之說明及不同版本處理方式等環節，若未妥善交代，將影響研究之透明度與可重現性[33]。

根據研究目的，文獻檢索條件設定如下：第一，學術資料來源以具同儕審查制度之期刊與引用次數較高之專書爲主，並盡可能選用SSCI收錄之文獻；第二，司法判決以美國各級法院判決書爲主要對象，並以Westlaw作爲檢索平台；第三，文獻出版時間原則上以2000年以後出版者爲限；第四，如文獻數量過多，則優先選擇被引用次數較高者；第五，避免採用未具公信力之新聞、部落格及社群平台等資料。

以上說明涵蓋文獻的蒐集與選擇規劃，並以被引用次數作爲採用文獻的評估依據。研究將自各篇文獻中擷取與本研究相關之內容，並以學術上通用的名稱作爲統計分類的基準。最後，透過比較各項FRAND設定原則在不同文獻中的出現次數，整合出較具關鍵性的原則。

在資料取得與分析程序上，本研究可分爲以下步驟。第一，設定關鍵字，並於Google Scholar學術文獻資料庫與Westlaw法學資料庫兩個平台中，檢索與本研究相

31 Wallace, B. C., Trikalinos, T. A., Lau, J., Brodley, C. E., & Schmid, C. H., *Semi-automated screening of biomedical citations for systematic reviews*, 11(1) BMC BIOINFORMATICS Article 55 (2010), https://doi.org/10.1186/1471-2105-11-55.

32 O'Mara-Eves, A., Thomas, J., McNaught, J., Miwa, M., & Ananiadou, S., *Using text mining for study identification in systematic reviews: A systematic review of current approaches*, 4(1) SYSTEMATIC REVIEWS Article 5 (2015), https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-5.

33 Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., & Moher, D. (2021). *The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews*, JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY 134, 178-89, https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.03.001.

關的文獻。第二，以人工判讀與被引用次數爲依據，篩選出具代表性的文獻共30篇。第三，進行初步閱讀，擷取、彙整並統一命名各項設定原則。第四，檢視各文獻是否探討經統一命名的各項設定原則，並進行三種等級的評定。第五，選取其中討論度較高的設定原則，逐項論述其意義，以及支持與不支持的學術觀點與司法見解。

參、文獻檢索與分析的整體結果

本段旨在說明文獻檢索的結果，並以表格形式彙整30篇文獻的完整引證格式與被引證次數等資訊。其次，以表格方式呈現自這些文獻中擷取的各項設定原則。最後，對各文獻探討相關設定原則的程度加以評等，並依據統計結果說明近年來FRAND設定原則的發展趨勢。

一、文獻清單

元照出版提供，請勿公開散布

根據研究目的，本文於Google Scholar學術文獻資料庫與Westlaw法學資料庫中進行檢索，所使用的關鍵字包括FRAND、RAND、Fair, Reasonable and Non-Discrimination、Standard Essential Patent、SEP、SEP Licensing、FRAND Licensing、SSO Intellectual Property Policy及SSO IP Policy。此一檢索方式雖可能無法涵蓋大多數相關文獻，但亦可視爲檢準度較高的研究樣本。檢索年份限於2000年以後。由於檢索結果數量龐大，本文無法全面處理所有文獻，遂綜合年度分布、被引用次數等條件，在相對主觀的判斷下選取30篇文獻。

篩選後的文獻如下所示，逐一列出各文獻的完整引證格式與被引用次數，並賦予代號，以利後續分析結果之呈現。被引用次數係以撰寫本文時Google Scholar與Westlaw所統計之資料爲準，並可能隨時間變動。

1. L01：Shapiro, C., *Navigating the patent thicket: Cross licenses, patent pools, and standard setting*, in INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY, 1, 119-50 (A. Jaffe, J. Lerner, & S. Stern eds. 2000). 被引用次數爲2,612次。
2. L02：Swanson, D. G., & Baumol, W. J., *Reasonable and nondiscriminatory (RAND) royalties, standards selection, and control of market power*, 73(1) ANTITRUST LAW

JOURNAL 1-58 (2005). 被引用次數爲441次。

3. L03：Lemley, M. A., *Intellectual property rights and standard-setting organizations*, 90 CALIF. L. REV. 1889-980 (2002). 被引用次數爲1,179次。
4. L04：Rysman, M., & Simcoe, T., *Patents and the performance of voluntary standard-setting organizations*, 54(11) MANAGEMENT SCIENCE 1920-34 (2008). 被引用次數爲553次。
5. L05：Bekkers, R., Duysters, G., & Verspagen, B., *Intellectual property rights, strategic technology agreements and market structure: The case of GSM*, 31(7) RESEARCH POLICY 1141-61 (2002). 被引用次數爲520次。
6. L06：Farrell, J., Hayes, J., Shapiro, C., & Sullivan, T., *Standard setting, patents, and hold-up*, 74 ANTITRUST L.J. 603-70 (2007). 被引用次數爲664次。
7. L07：Lemley, M. A., & Shapiro, C., *Patent holdup and royalty stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991-2049 (2006). 被引用次數爲1,812次。
8. L08：Layne-Farrar, A., Padilla, A. J., & Schmalensee, R., *Pricing patents for licensing in standard-setting organizations: Making sense of FRAND commitments*, 74(3) ANTITRUST L.J. 671-706 (2007). 被引用次數爲304 次。
9. L09：Chiao, B., Lerner, J., & Tirole, J., *The rules of standard-setting organizations: An empirical analysis*, 38(4) THE RAND JOURNAL OF ECONOMICS 905-30 (2007). 被引用次數爲286次。
10. L10：Simcoe, T., *Standard setting committees: Consensus governance for shared technology platforms*, 102(1) AMERICAN ECONOMIC REVIEW 305-36 (2012). 被引用次數爲344次。
11. L11：Contreras, J. L., *A brief history of FRAND: analyzing current debates in standard setting and antitrust through a historical lens*, 80(1) ANTITRUST LAW JOURNAL 39-120 (2015). 被引用次數爲182。
12. L12：Kattan, J., & Wood, C., *Standard-Essential Patents and the Problem of Hold-up*, SSRN ELECTRONIC JOURNAL, DOI:10.2139/ssrn.2370113 (2013). 被引用次數爲4。
13. L13：Sidak, J. G., *The meaning of frand, part I: Royalties*, 9(4) JOURNAL OF COMPETITION LAW AND ECONOMICS 931-1055 (2013). 被引用次數爲195。

元照出版提供，請勿公開散布。

14. L14：Maldonado, K., *Breaching RAND and reaching for reasonable: Microsoft v. Motorola and standard-essential patent litigation*, 29(2) BERKELEY TECH. L.J. 419-64 (2014). 被引用次數爲39。
15. L15：Noble, A., *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation*, 58 NYL SCH. L. REV. 473 (2013). 被引用次數爲0。
16. L16：Sidak, J. G., *Apportionment, FRAND Royalites, and Comparable Licenses after Ericsson v. D-Link*, 2016(5) U. ILL. L. REV. 1809-74 (2016). 被引用次數爲32。
17. L17：*Huawei Technologies Co Ltd v ZTE Corp and ZTE Deutschland GmbH* (Case C-170/13) [2015] ECLI:EU:C:2015:477. 估計約爲50至100次，是歐盟FRAND框架核心判例。
18. L18：*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015), 2015 WL 4565159. 估計約爲40至100次，是美國FRAND權利金計算的核心判例。
19. L19：*TCL Communication Technology Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, No. 8:14-cv-00341-JVS-DFM, 2017 WL 6611635 (C.D. Cal. Dec. 21, 2017). 估計約爲150至250次。
20. L20：*Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co Ltd* [2017] EWHC 711 (Pat), [2017] RPC 19. 估計約爲150次以上。
21. L21：Pentheroudakis, C., & Baron, J., Licensing terms of standard essential patents: A comprehensive analysis of cases. JRC Science for Policy Report (2017. 被引用次數爲43次。
22. L22：Geradin, D., FRAND arbitration: The determination of fair, reasonable and non-discriminatory rates for SEPs by Arbitral Tribunals. Forthcoming, Antitrust Chronicle (Fall 2016), TILEC Discussion Paper (2016-028). 被引用次數爲4次。
23. L23：Lawrance, S., & Brooks, F., *Unwired Planet v Huawei: The UK Court of Appeal Upholds FRAND Determination*, 10(3) JOURNAL OF EUROPEAN COMPETITION LAW & PRACTICE 180-86 (2019). 被引用次數爲1次。
24. L24：*Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co Ltd*; *Conversant Wireless Licensing Sàrl v Huawei Technologies Co Ltd* [2020] UKSC 37. 估計約爲300至400次。

光照出版提供 請勿公開散布

25. L25：*FTC v. Qualcomm Inc.*, 2020 WL 4591476 (9th Cir. Aug. 11, 2020). 被引用次數爲 估計約爲150至250次。
26. L26：Kobayashi, K., *FRAND declaration to license and patent-infringement indemnifications -FTC v. Qualcomm Case No. 19-16122 (9th Cir. 2020)*, SSRN ELECTRONIC JOURNAL, https://ssrn.com/abstract=3866466. 被引用次數爲0次。
27. L27：Ghafele, R., *A valuation perspective on the FRAND injunction issued in Unwired Planet vs Huawei*, 70 WORLD PATENT INFORMATION 102115 (2022). 被引用次數爲4次。
28. L28：Hougaard, J. L., Ko, C. Y., & Zhang, X., *A conceptual model for FRAND royalty setting*, 123 MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES 167-76 (2023). 被引用次數爲3次。
29. L29：Hoffmann, F., Altmeyer, S., Haertel, A., Hufnagel, F. E., Mohsler, G., Nack, R., & Tochtermann, L., *Opinion of GRUR on the European Commission's proposal for a regulation on standard-essential patents (COM (2023) 232)*, 73(1) GRUR INTERNATIONAL 45-59 (2024). 被引用次數爲0。
30. L30：Carrier, M. A., *FTC v. Qualcomm: the difficult path for antitrust FRAND challenges in the US*, in FRAND CASES IN CONTEXT 319-335 (2026). 被引用次數爲0。

元照出版提供，請勿公開散布。

由以上被引用次數的統計來看，與該文獻發表的年代有密切關係。較早期發表文獻有較長時間被引用，因此次數偏高。2025年至2026年發表的文章尚未有任何引用次數，因此參考這些文獻的文章可能還處於審查階段。

在判例後續引用統計中存在多重挑戰。首先，法院及官方機構通常不公開完整的引用數據，而現有法律資料庫在判決收錄範圍、更新頻率及計數方式上存在差異，使精確統計難以取得。其次，引用形式呈現多樣性，包括直接引用、間接引用、裁定或附帶意見引用，部分判決甚至未明確標示案例編號，增加檢索與歸集的難度。此外，跨法域引用情況更爲複雜，同一判決可能在德國、荷蘭、英國等不同司法管轄區被援引，但各國判決的公開程度及語言差異，使部分引用易被遺漏。再者，引用次數隨時間持續增加，而資料庫更新存在滯後性，導致統計結果具有動態不確定性。最後，學術文獻與司法判決引用混合，部分引用屬於理論分析而非司法先例，如未加區分，可能導致引用統計偏離實際。

二、設定原則彙整結果

根據前述30篇文獻的閱讀與擷取結果，共整理出FRAND的22項設定原則。再次強調，這些設定原則並非用以呈現授權合約中的完整條款內容，合約條款本身亦非本文的研究重點。本文所歸納之22項設定原則，係來自學術討論與司法見解中對FRAND設定基準的相關論述。

表1　22項FRAND的設定原則

代號	中文名稱	英文名稱	簡要說明
C01	可比較授權	Comparable licenses	以既有授權合約或市場交易作爲權利金合理性之主要比較基準。
C02	由上而下分配	Top-down allocation	先確定標準整體可負擔權利金，再依專利比例或貢獻進行分配。
C03	事前增量價值	Ex ante incremental value	以標準制定前技術替代選項之價值差異衡量專利貢獻。
C04	非歧視	Non-discrimination	對條件相似實施者應提供實質相當之授權條件。
C05	權利金基礎	Royalty base determination	界定計算權利金之產品層級，如元件或終端產品。
C06	抑制策略性行爲	Anti-hold-up / hold-out control	防止專利權人或實施者利用標準地位進行不當談判壓力。
C07	組合或全球授權	Portfolio / global licensing	授權以專利組合或跨國市場整體方式進行。
C08	禁制令適用原則	Injunction framework	規範何種情況下SEP權利人可尋求或限制禁制救濟。
C09	總體權利金負擔	Aggregate royalty burden	所有SEP權利金總和須維持整體經濟可承受範圍。
C10	技術貢獻分攤	Apportionment to patented contribution	權利金應反映專利實際技術貢獻比例。
C11	標準價值區分	Standard vs. patent value distinction	區分標準化帶來的市場力量與專利本身技術價值。
C12	組合比例性	Portfolio proportionality	專利組合費率須與其在整體SEP中之比重相符。

元照出版提供，請勿公開散布

代號	中文名稱	英文名稱	簡要說明
C13	授權透明性	Licensing transparency	授權條件與費率計算具有可檢驗與合理揭露程度。
C14	善意談判	Good-faith negotiation	雙方須誠信進行授權協商並合理回應要約。
C15	實施者對等	Implementer parity	市場地位或產品類型相近者應適用一致授權標準。
C16	估值時間點	Timing of valuation	明確界定權利金評估所依據之時間基準。
C17	地域一致性	Geographic scope consistency	授權費率應與專利有效地域及市場範圍相符。
C18	實施誘因	Efficient implementation incentive	授權條件應維持市場採用標準之經濟誘因。
C19	非排他接取	Non-exclusive access	標準技術應可由多方合理取得而非排他控制。
C20	舉證責任	Burden of proof allocation	界定費率合理性或差別待遇之舉證歸屬。
C21	市場動態調整	Dynamic market adaptability	授權條件可隨市場或技術發展調整。
C22	互通性維持	Interoperability preservation	授權安排不得破壞標準原有互通功能。

元照出版提供 請勿公開散布

如表1所示，本文列示各項設定原則之中文名稱、英文名稱及其簡要說明，並分別賦予以C爲開頭的代號，以利後續分析結果之呈現。

三、主要設定原則分析結果

本文針對前述30篇文獻中涉及表1所示各項設定原則的程度進行評等。評等分爲三級：空白表示無關、1表示有涉及該原則之討論、2表示該原則爲該文獻的核心議題。逐篇判讀後之結果如表2所示。進一步加總30篇文獻對各項設定原則的評等分數，作爲判斷其是否爲主要FRAND設定原則的依據。後續將選擇加總分數較高的設定原則，進一步探討其學術論述與司法見解。

表2 各文獻在各設定原則評等的統計

ID	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22
L01			2			2			2	1	1					1		1	1			
L02	1		2	2		1			1	2	1				1	1		1	1			
L03			1	1		1			1	1	1								1			
L04			1																			
L05			1																			
L06			2			2			2	1	1							1	1			
L07			2			2			2	1	1					1		1	1			
L08	2	1	1	2	1	1	1		1	2	1	1			1	1	1	1	1			
L09			1	1																		
L10																						
L11			1	1																		
L12			1			2		1	1					1		1		1	1			
L13	2	2	1	1	1	1	2		2	2	2	2				1	1	1	1			
L14	2	1		1	2	2		2	1	2	1	1		2	1	2	1	1	1	2		
L15	1	2			2	1			2	2	1	1				1	1	1	1	1		
L16	1				2	1		2	1	2	1	1				1		1	1	1		
L17				2		2		2						2	1	1	1	1	1	2		
L18	2	1		1	2	2		2	1	2	1	1		2	1	2	1	1	1	2		
L19	2	2		1	2	2	2	2	2	2	1	2		1	1	2	2	1	1	2		
L20	1	1		2	1	2	2	2	1	1	1	2		2	1	2	2	1	1	2		
L21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L22				1		1		1						2								
L23	1	1		1		1	1	1						1		1	1					
L24	1	1		2	1	2	2	2	1	1	1	2		2	1	2	2	1	1	2	1	
L25				1		2		1						1	1					1		
L26				1		2		1						1						1		
L27	1		2	1		2		2	1	2	2			1		1	1	1	1	1		
L28	1	1	2	1	1	1	1		1	2	2	1				2	1	1	1			
L29	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1
L30				1		2		1						1	1					1		
加總	20	16	22	27	17	39	13	24	26	28	21	17	4	22	12	26	18	19	20	20	4	2

元照出版提供 請勿公開散布

如表2所示，各設定原則之評等經加總之後呈現出討論熱度的差異，其中C06抑制策略性行為加總分數為39，在文獻中討論度顯然高於其他設定原則。接下來的差異比較接近，為能篩選後續分析項目必須有所取捨。從統計數據可以看出，分數在25及25以上者除C06之外，尚有C04非歧視、C09總體權利金負擔、C10技術貢獻分攤與C16估值時間點。以上五項設定原則於下文中持續討論。而加總分數介於20至24的項目較多，包括C03、C11、C14、C19、C20與C24。

肆、重要設定原則的探討

以下彙整學術文獻與司法判決之內容，分別就FRAND中關於抑制策略性行為、非歧視、總體權利金負擔、技術貢獻分攤與估值時間點等五項設定原則，提出較為廣泛之論述。通常學術研究的題材可能來自於司法判決，因此兩者之間應該會有相同與類似的論述。但不同的是，學術研究偏向於現象下的邏輯論述，而司法判決直接對後續審理與實務產生立即的影響。

元照出版提供 請勿公開散布

一、抑制策略性行為之設定原則

(一)學術探討

該原則旨在避免SEP確立後，權利人利用技術鎖定效果，以禁制令或侵權訴訟威脅進行事後hold-up，獲取超越技術實際貢獻之權利金[34]。此一原則在一定程度上限縮專利之排他權，同時，亦防止實施者藉由拖延談判、拒絕合理報價或提起訴訟等策略進行hold-out。制度設計上，應同時辨識並抑制雙方之機會主義行為，以維持標準化與創新誘因之均衡[35]。

以歐洲法院實務為背景，形成「僅在法院認定被授權方屬無意願（unwilling）時，始可能核發禁制令」之框架。其關鍵在於將實施者之談判出價行為納入法院後續審理考量。實施者之出價，將同時影響法院對合理權利金參考區間之判斷，以及

34 Lemley, M. A., & Shapiro, C., *A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents*, 28 BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL 1135-66 (2013).

35 Heiden & Baron, *supra* note 24, at 638-69.

其行為是否構成拖延或不誠信，進而提高或降低禁制令核發之可能性[36]。

機會主義（opportunism）乃hold-up形成之重要要素。當實施者已投入巨大且不可回收之專屬性沉沒成本，若權利人事後提高要價或以禁制令相威脅，即可能對該沉沒成本加以攫取。處理此類爭議時，應辨識何種情境最易產生機會主義，並據此評估適當救濟[37]。權利人於承諾FRAND後之機會主義行為，可能表現為迴避或弱化承諾，進一步強化hold-up效果。有學者根據多年累積之訴訟資料指出，應建立明確之裁判邏輯，以認定並制裁此類行為[38]。

後續研究亦顯示，法院介入處理抑制策略性行為之爭議，具有一定成效，但無法完全排除相關風險。該設定原則之核心，在於透過制度安排，降低一方利用禁制令或資訊優勢扭曲談判結果之報酬[39]。

(二)司法見解

以下為與抑制策略性行為有關的五項重要司法判決，逐篇論述各判決的重要內容與揭示其對於實務的影響。

*Huawei v ZTE*案的核心爭點在於，權利人於作出FRAND承諾後，是否仍得援引競爭法而請求核發禁制令。法院於本案建立了一套「行為義務序列」之分析框架，其意義在於，將「實施者是否具備受授權之真誠意願」及「是否存在拖延或戰術性行為」作為判斷禁制令能否核發之關鍵審查標準，藉此同時抑制權利人與實施者雙方之機會主義行為[40]。

該判決雖未以明確條列方式呈現，然其內容可歸納為四項程序要件：第一，權

---

36 Langus, G., Lipatov, V., & Neven, D., *Standard essential patents: Who is really holding up (and when)?*, 9(2) JOURNAL OF COMPETITION LAW & ECONOMICS 253-84 (2013).

37 Kieff, F. S., & Layne-Farrar, A., *Incentive effects from different approaches to holdup mitigation surrounding patent remedies and standard-setting organizations*, 9(4) JOURNAL OF COMPETITION LAW & ECONOMICS 1091-23 (2013).

38 Kattan, J., & Wood, C., *Standard-Essential Patents and the Problem of Hold-Up* (2013), https://doi.org/10.2139/ssrn.2370113.

39 Choi, J. P., *FRAND royalties and injunctions for standard essential patents*, 45(3) GLOBAL ECONOMIC REVIEW 233-50 (2016).

40 *Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp.*, ZTE Deutschland GmbH, Case C-170/13, Judgment (Fifth Chamber), EU:C:2015:477 (16 July, 2015).

利人須先具體通知侵權情形，說明系爭專利及侵權方式；第二，權利人須提出具體且符合FRAND原則之授權條件；第三，實施者須迅速並以善意回應，不得拖延或採取戰術性拖延；第四，實施者如不同意該要約，應提出具體反要約，並於必要時提供適當擔保。此一程序架構後續常被稱爲「FRAND dance」。

在*Unwired Planet v Huawei*案中，法院對禁制令之制度邏輯作出更爲清晰之說明：若權利人願意提供法院認定之FRAND條件，而實施者拒絕接受或僅願接受其自定條件，則可被視爲欠缺授權意願，構成相對應之hold-out行爲。本案同時強調，應避免善意實施者因禁制令威脅而被迫接受非FRAND條件，並防止權利人產生hold-up行爲[41]。

*Microsoft v. Motorola*案則從契約善意義務之角度處理FRAND承諾之可執行性，聚焦於權利人提起禁制令是否構成違反承諾。法院並未認爲權利人尋求禁制令即當然違反FRAND，而係要求證明權利人確有以禁制令訴訟作爲談判施壓工具之事實，始得認定其違反善意協商與公平交易義務，進而可能構成違約並負損害賠償責任。此種見解透過訴訟成本與損害賠償機制，降低權利人藉禁制令產生hold-up行爲之誘因，同時保留其對真正拒絕談判之實施者尋求救濟之空間[42]。

元照出版提供，請勿公開散布。

在*Apple v. Motorola*案中，法院指出，既然權利人已承諾以FRAND條件授權，通常意味其損害可由金錢補償，故禁制令不應輕易核發；除非能證明被告拒絕支付FRAND權利金或不合理拖延談判，屬於不願意之被授權者。判決中對「願意」與「不願意」界線之界定，成爲後續討論willing licensee測試的重要素材[43]。

最後，在*Sisvel v Haier*案中，法院進一步具體化*Huawei v ZTE*案所建立之行爲義務，特別強化對hold-out行爲之辨識。本案並非抽象宣示，而提出具操作性之談判行爲標準，例如何謂「serious and unconditional willingness」、何謂不足之「conditional declaration」，以及何種回應將被認定爲拖延行爲[44]。此案常被視爲歐

41 *Unwired Planet Int'l Ltd v Huawei Techs (UK) Co Ltd*, *Conversant Wireless Licensing S.à r.l. v Huawei Techs Co Ltd, ZTE Corp.*, [2020] UKSC 37.

42 *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015).

43 *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014).

44 Bundesgerichtshof [BGH] (Fed. Ct. of Justice) KZR 36/17, Decision of 5 May 2020 (Sisvel v Haier) (Ger.).

陸法域在willing licensee與hold-out判準上之代表性里程碑。

在FRAND架構下，抑制策略性行為之設定原則，在於同時防範SEP的hold-up，以及實施者的hold-out。歐盟法院於*Huawei v ZTE*案所建立之行為義務序列，要求權利人先提出具體FRAND要約，實施者則須善意且無拖延地回應，將「是否願意被授權」納入禁制令審查核心。英國最高法院於*Unwired Planet v Huawei*案進一步指出，禁制令得對付無意願之被授權者，但不得成為迫使善意實施者接受非FRAND條件之工具。美國華盛頓州西區聯邦法院在*Microsoft v. Motorola*案與*Apple v. Motorola*案中，透過契約與衡平法理，將FRAND承諾與禁制令適用連結，降低權利人機會主義之報酬。德國聯邦最高法院於*Sisvel v Haier*案中強化對實施者真誠授權意願之審查。整體而言，上述判決形成一套雙向約束機制，以維持標準化秩序與創新誘因之均衡。

二、非歧視之設定原則

(一)學術探討

此為公開資訊，僅供參照出版提供，請勿公開散布

在FRAND架構下，「非歧視」係指權利人不得對處於相同或相近情境之實施者給予不合理之差別待遇，而非要求同價同條件；此一理解在學理上已形成最低限度的共識[45]。其規範目的在於避免藉由差別化條件排除競爭、扭曲市場結構或扶植特定交易對象。由Unwired Planet系列案件所引申之司法見解與實務影響可知，即使有實施者取得較低授權費率，若該差異尚不足以扭曲市場競爭，未必當然構成違反FRAND，亦非屬FRAND條件之「硬邊界」上限[46]。

然而，何謂「相同或相近情境」本身即構成判準與比較上的困難。倘若授權內容涉及資訊保密，致使可比較授權法難以驗證，將在司法爭議中增加法院審查之難

---

45 Contreras, Jorge L., Chapter 20 – Technical Standards: Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing (August 7, 2020). Jorge L. Contreras, Intellectual Property Licensing and Transactions: Cases and Materials, Forthcoming, University of Utah College of Law Research Paper No. 389, 1-52, *available at* https://ssrn.com/abstract=3669316 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3669316; 該作者有多篇研究引用於本文其他段落。

46 *Id*. at 26-27.

度[47]。當授權標的並非單一專利，而係包含不同組合選擇時，非歧視原則之判斷因素更爲複雜，例如費率結構係固定費、按量計費、數量折扣或設有封頂條款，授權標的是否爲專利組合，或是否包含其他非金錢條款等；再加上談判成本、條款交換及風險配置等經營情境之差異，均使非歧視判斷更形困難[48]。

非歧視原則亦延伸至是否應對產業鏈所有成員提供授權之爭議，並與專利權耗盡之判斷相互牽動，相關論述因而呈現分歧[49]。鑑於SEP具技術上之必要性，市場難以透過價格機制自行調整，有學者主張應將非歧視之判斷回歸反托拉斯法之規範目的與競爭結構分析[50]。當「非歧視」與「合理」兩項要素之爭議同時發生時，往往導致論證結構與救濟路徑重疊，進一步提高爭訟之不確定性[51]。

(二)司法見解

英國專利法院[52]與最高法院[53]將非歧視情境區分爲「一般性」與「硬邊」

---

47 Yu, Y., *Non-Discrimination Prong of FRAND: Methodologically in Contrast to WTO Non-Discrimination Principle and with Special Reference to China's Related Judicial Practice*, 3(2) IEEE COMMUNICATIONS STANDARDS MAGAZINE 68-72 (2019), https://doi.org/10.1109/MCOMSTD.2019.1900013.

48 Sidak, J. G., *Fair and Unfair Discrimination in Royalties for Standard-Essential Patents Encumbered by a FRAND or RAND Commitment*, 2 THE CRITERION JOURNAL ON INNOVATION 301-370 (2017).

49 FTC v. Qualcomm Inc., 2020 WL 4591476 (9th Cir. Aug. 11, 2020).

50 Jose, A. T., & Ameen, R., *Non-Discrimination Obligations in FRAND Disputes: A Need to Reconsider based on Antitrust Concerns*, 11(II) KING'S STUDENT LAW REVIEW 49-73 (2021).

51 Jorge L. Contreras, *Intellectual Property Licensing and Transactions: Cases and Materials, Forthcoming*, 389 UNIVERSITY OF UTAH COLLEGE OF LAW RESEARCH PAPER, 1-52, *available at* https://ssrn.com/abstract=3669316 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3669316.

52 *Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co Ltd & Anor* [2017] EWHC 711 (Pat) (05 April 2017), High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court.

53 *Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co Ltd & Anor* [2017] EWHC 711 (Pat) (05 April 2017), High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court. *Unwired Planet International Ltd and another v Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another*; *Huawei Technologies Co Ltd and another v Conversant Wireless Licensing SARL*; *ZTE Corporation and another v Conversant Wireless Licensing SARL* [2020] UKSC 37 (26 Aug. 2020); 本案為合案審理。

（hard-edged）兩種解讀方式，對後續司法審理產生深遠影響。專利法院指出，在多數情況下，FRAND的公平、合理與非歧視彼此牽連；若將非歧視抽離爲獨立且可單獨「將費率往下壓」的硬邊義務，將產生類似「最惠條款」之效果，並使談判過程與既有授權差異過度法律化。最高法院延續前案所形成之見解，強調FRAND爲一複合整體（unitary/composite），非歧視並非獨立且凌駕一切之單獨義務；其功能在於「收斂」公平與合理之判準，使條款趨近於任何市場參與者一般可取得之公平市場價格，而非因個別被授權人特性而任意調整。

在*TCL v. Telefonaktiebolaget*一案中[54]，美國加州中區聯邦法院判決建立了「先分群、再判斷差異是否構成歧視」之分析路徑。就同類群體之判準而言，考量因素包括企業是否爲全球型廠商、所需授權之地域範圍及合理銷量等；至於品牌知名度、是否設有零售通路或所使用之作業系統等，則被認爲與判斷無關。該分析準則雖仍具爭議與修正空間，但已提升非歧視判斷之可操作性。

在*InterDigital v Lenovo*一案中[55]，法院於檢視非歧視時，將折扣安排、回溯條款及交易結構納入審查，而非僅比較名目費率，進一步提出可審查之命題，「於可比市場參與者之間，折扣與結構性條款之差異是否構成不當差別待遇，並可能對競爭產生影響。」

先照出版提供 請勿公開散布

三、總體權利金負擔之設定原則

(一)學術探討

總體權利金負擔原則關注權利人所設定之權利金，其累積費率是否超出標準技術之整體經濟價值。其目的在於避免標準鎖定後形成過高之總體負擔，侵蝕下游產品利潤，並抑制創新與市場競爭。將總體負擔置於標準化治理之公平衡平框架下觀察，法院與SSO所關心者，不僅是一對一授權中個別費率是否具合理性，亦包括總體負擔是否合理。權利人各自就同一標準向製造商收取權利金時，單一權利金看似

54 *TCL Communication Technology Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, No. 8:14-cv-00341-JVS-DFM, 2017 WL 6611635 (C.D. Cal. Dec. 21, 2017).

55 *InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd & Ors* [2023] EWHC 539 (Pat).

合理且符合市場常態，但在累積後，仍可能形成過高之總體權利金負擔[56]。

總體權利金負擔應以可驗證之資料與可比較之基準加以界定，而非以推測取代證據。標準所創造之剩餘如何在權利人與實施者間分配，確爲FRAND推導上的難題。若確實出現可觀測之過度堆疊，且私部門協調不足，則有必要透過集體行動、立法或司法上之調整加以回應[57]。

就學理上所倡議之「避免標準鎖定後形成過高之總體負擔」，並非無法落實於實務之中。在公開發表之文獻案例中，已蒐集智慧手機主要技術與零組件可能面臨之授權請求與訴訟損害賠償資訊，並據以估算整機層級之累積權利金需求[58]。後續亦有學者提出，以產業層級之「平均累積權利金產出」作爲總體負擔之代理變數，其計算模式爲：所有專利權利金收入總和÷手機出貨總銷售額，並據此推論，總體負擔可能未如想像般失控。該學者指出，整體權利金比例約爲3.4%，在極端條件下之計算上限亦不超過5.6%[59]；另一位學者則計算2013年至2014年間之比例約落在4%至5%區間。當然，此類研究仍涉及檢核方法之合理性與資料可得性等因素。再者，上述比例是否足以推論出「權利金堆疊已導致過高總體負擔」之命題，亦有進一步討論之空間[60]。

元照出版提供　請勿公開散布。

(二)司法見解

學說上多主張應以標準整體技術貢獻爲上限，透過比例分攤、可比較授權或由上而下（top-down）方法，先界定合理總額，再分配至個別權利人。司法實務亦符

56 Contreras, J. L., *A Tale of Two Layers: Patents, Standardization, and the Internet*, 93 DENVER LAW REVIEW 855-95 (2016).

57 Sidak, J. G., *The meaning of frand, part I: Royalties*, 9(4) JOURNAL OF COMPETITION LAW AND ECONOMICS 931-1055 (2013). 同30篇文獻中的L13。

58 Armstrong, A., Mueller, J. J., & Syrett, T. D., *The Smartphone Royalty Stack: Surveying Royalty Demands for the Components Within Modern Smartphones*, SSRN ELECTRONIC JOURNAL (2014), https://doi.org/10.2139/ssrn.2443848.

59 Galetovic, A., Haber, S., & Zaretzki, L., *An estimate of the average cumulative royalty yield in the world mobile phone industry: Theory, measurement and results*, 42(3) TELECOMMUNICATIONS POLICY 263-76 (2018).

60 Sidak, J. G., *What aggregate royalty do manufacturers of mobile phones pay to license standard-essential patents?*, 1 CRITERION J. ON INNOVATION 701-19 (2016).

合學說的論述。*Microsoft v. Motorola*案被視爲是兼顧可比較授權與總體的合理費率檢查之先例[61]。

*Realtek v. LSI*案中，於計算與Wi-Fi相關之SEPs費率時，採用由上而下法與可比較授權法兩種方法檢驗合理之FRAND權利金。法院強調，須確定合理之費率上限，以避免累積費率偏離市場水準[62]。*Unwired v Huawei*案則在多方面影響了FRAND爭議之實務發展。本案首創允許法院強制裁定全球性FRAND費率。法院亦採用由上而下法與可比較授權法兩種方法，檢驗費率上限，以避免過高之權利金負擔。英國法院此項裁定常被後續FRAND判決與學術論述所引用，作爲由上而下分析之典範。法院認爲，在FRAND計算中，必須先界定該標準之總體累積的合理費率上限，再依各SEP持有人於該標準中之價值比重，分析其個別的合理費率[63]。

*Ericsson v. D-Link*一案對於審理總體權利金負擔爭議具有重要意義，於實務上確立了啓動相關爭議處理之要件，即在未有實際堆疊證據時，不得以抽象之權利金堆疊推論影響損害賠償之判定。本案並未提出Ericsson於採用802.11n (2009)標準後要求更高費率之具體證據，故無須就專利箝制或權利金堆疊問題，向陪審團提供有關侵權認定及賠償金額裁定之特別指示[64]。

先照出版提供 請勿公開散布

四、技術貢獻分攤之設定原則

(一)學術探討

FRAND架構下之技術貢獻分攤，其核心在於將權利金回歸於標準之實質技術貢獻，而非因標準鎖定所產生之事後市場力量。其理論基礎在於：於標準尚未確立前，各替代技術在競爭情境下所展現之相對價值。實務上，常透過「由上而下法」處理，即在技術標準確立後，先界定整體標準之總體權利金上限，再依如必要性、專利品質或其他貢獻度代理變數等指標，或由專家評估技術比重，進行比例分配。

---

61 *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. May 15, 2013).

62 Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C-12-3451-RMW (N.D. Cal.).

63 *Id*. *supra* note 54, at 6-17, 45.

64 *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 773 F.3d 1201, 113 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed. Cir. Dec. 4, 2014).

此種分配方式旨在避免單一權利人攫取超額報酬，並降低權利金堆疊之風險[65]。學者亦主張將「總額」與「分攤」兩層問題分開處理，即先合理化整體權利金總額，再將其分配予各權利人或各SEP；如此一來，即可在分攤過程中避免直接牽涉總體權利金負擔原則[66]。然而，其基本理論基礎本身即面臨若干難題。

首先，真實情境中技術往往具有多面向貢獻，例如成本、效能、相容性、延展性與功耗等多維因素，且不同實施者可能因自身條件而形成偏好差異，使技術貢獻呈現高度異質性。因此，慣行之「增量價值」（incremental value）計算方式即存在爭議，並可能對多用途或高度通用之技術形成懲罰效果，進而削弱效率與創新誘因[67]。

其次，價值分攤比例之設定亦屬另一難題。SEP提交數量與其技術重要性之間的相關性偏弱或難以驗證，若逕以提交件數作爲分攤比例，可能誘發「灌水式」提交策略。較爲務實之作法，乃於分攤時尋求可觀測指標與可歸因價值之連結，然其複雜性與爭議性仍難以避免[68]。

最後，以已提交之SEP作爲分攤基準，往往涉及一項根本前提之爭議，即所提交之SEP是否真正具有必要性。若分母或分子混入大量非必要專利，則整體貢獻比例將遭扭曲[69]。

元照出版提供 請勿公開散布

(二)司法見解

實務上的爭議多半源自計算方法。*In re Innovatio IP Ventures*一案揭示，在計算權利金時，應將終端產品價格拆解爲僅與涉案專利技術相關之部分，且僅能反映

---

65 *Id*. Sidak, *supra* note 57, at 931. 同30篇文獻中的L13。

66 Contreras, J. L., *Aggregated royalties for top-down FRAND determinations: revisiting "joint negotiation"*, 62(4) THE ANTITRUST BULLETIN 690-709 (2017).

67 Layne-Farrar, A., & Llobet, G., *Moving beyond simple examples: Assessing the incremental value rule within standards*, 36 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION 57-69 (2014). 同30篇文獻中的L08。

68 Baron, J., *Counting standard contributions to measure the value of patent portfolios: A tale of apples and oranges*, 44(3) TELECOMMUNICATIONS POLICY 101870 (2020), https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.101870.

69 Baron, J., & Pohlmann, T., Precision and bias in the assessment of essentiality rates in firms' portfolios of declared SEPs (Working paper) (November, 2021).

SEP於標準化前即已存在之基礎技術（underlying technology）價值[70]。

在*Ericsson v. D-Link*一案中，「兩層分攤機制」（two-step apportionment）獲得廣泛肯認。其一，合理權利金應排除非侵權特徵及產品其他價值，避免陪審團受整體產品價值影響；其二，更爲關鍵者，在於法院明確要求區分「專利技術本身之價值」與「因標準採納所增加之價值」，以避免權利人將標準鎖定後所產生之溢價納入權利金計算[71]。2015年之*Microsoft v. Motorola*案亦支持「權利金應反映技術本身價值」之基本見解，並強調應避免透過hold-up行爲取得額外權利金[72]。

至於*Unwired Planet v. Huawei*系列案件及其後續尚在審理中的相關案件，前文所述三項設定原則均有涉及。於方法論上，本系列判決進一步具體化「避免將標準化溢價或鎖定溢價納入權利金」之架構：先控制整體權利金總額，同時考量避免權利金堆疊與總負擔失控，再依相對技術貢獻由上而下進行分攤[73]。

五、估值時間點之設定原則

(一)學術探討

元照出版提供，請勿公開散布。

在估值時間點的討論上，多數法院與學說主張應以「標準化前」（ex ante）作爲計價基準[74、75、76]。其理論核心在於避免將標準確立後所產生的市場鎖定效應與溢價納入權利金計算。於標準尚未確立前，仍存在多項替代技術彼此競爭，其相對價值尚待市場選擇；因此，以該時點爲基準，有助於使權利金回歸基礎技術本身的經濟貢獻，而非標準化後所創造的額外談判籌碼。此種時間設定有助於抑制hold-up行

70 *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation*, 921 F.Supp.2d, 903 RICO Bus.Disp.Guide, 12,323 2013 WL 427167 (2013).

71 *Id*. *Ericsson v. D-Link*, *supra* note 64, at 1232-35.

72 *Id*. *Microsoft v. Motorola*, *supra* note 42, at 1079.

73 *Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd.* [2020] UKSC 37, [2020] 1 WLR 4117, [42]-[43].

74 *Id*. Sidak, *supra* note 57, at 976. 同30篇文獻的L13。

75 Lee, W. F., & Melamed, A. D., *Breaking the vicious cycle of patent damages*, 101(2) CORNELL LAW REVIEW 385-466 (2016).

76 Cotter, T. F., *Comparative law and economics of standard-essential patents and FRAND royalties*, 22 TEXAS INTELLECTUAL PROPERTY LAW JOURNAL 311-67 (2014).

爲，並維持技術選擇階段的競爭秩序。就理論基礎與實務運作而言，對此原則的分歧相對較少。

亦有學者雖贊同上述時間基準，但認爲仍存在討論空間。例如，有些授權情境可能涉及特殊事實因素，需納入具體情境加以衡量[77]；另有觀點主張，估值時間點至少應設定於實施者尚未發生沉沒成本之前[78]。

(二) 司法見解

估值時間點與前述的總權利金負擔及技術貢獻分攤有關，因此以下案例皆爲前文所引述的判例。

所謂「反映標準化前即存在之技術價值」，應具體化爲：盡可能僅反映標準化前已存在之技術價值，並排除標準採納後所產生之hold-up與鎖定溢價[79]。

*Microsoft v. Motorola*案在美國司法實務中，被視爲此一領域基礎語彙形成的重要來源，例如其後之*In re Innovatio IP Ventures*與*Ericsson v. D-Link*等案件，均沿用相關語彙與分析架構，包括ex ante、ex ante competition、ex post等概念[80]。

在具體爭訟中，如能證明權利人於標準採納後提高要價，法院得透過調整假設性協商之時間點，以排除ex post溢價的影響[81]。

*Realtek Semiconductor v. LSI*案之見解亦與上述判決方向一致，其將時間基準鎖定於開始實施標準之時，並界定僅得採納該時點可得知之資訊，不得引入標準採納後方才浮現之利益[82]。

六、結　論

本文採用30篇文獻進行FRAND設定原則的篩選，據此可以看出FRAND設定原

---

77 *Id*. Layne-Farrar & Llobet, *supra* note 67, at 59.

78 Siebrasse, N. V., & Cotter, T. F., *The value of the standard*, 101(3) MINNESOTA LAW REVIEW 1159-246 (2017) .

79 *In re Innovatio IP Ventures*, *supra* note 70, at 918. 同30篇文獻的L15。

80 *Id*. *Microsoft v. Motorola*, *supra* note 61, at 20.

81 Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C-12-3451-RMW, Jury Instructions at 16 (N.D. Cal. Jan. 31, 2014).

82 *Id.* Realtek v. LSI, *supra* note 62, at 20.

則呈現明顯的時間演化軌跡，部分類別隨著制度發展與司法實務深化而逐步成爲研究與判決中的核心焦點。整體而言，FRAND原則的發展大致可區分爲「結構性問題辨識」、「費率計算方法形成」、「談判程序制度化」，以及「監理與市場調整」四個階段。

首先，在2000年代初期至2010年前後，文獻主要聚焦於標準化環境下的結構性風險，尤其是C06抑制策略性行爲與C09總體權利金負擔等問題。

其次，約在2010年至2014年間，隨著美國聯邦法院開始實際裁定FRAND費率，研究焦點明顯轉向費率計算的操作方法，使C05權利金基礎、C10技術貢獻分攤與C01可比較授權等類別迅速增加。此階段的關鍵特徵，是將抽象的公平合理原則轉化爲可量化的計算框架，例如比較授權、貢獻比例與元件層級定價等。

第三，自2015年前後起，歐盟與英國重要判決逐步確立授權談判程序的法律框架，使C14善意談判、C04非歧視及C08禁制令適用原則的重要性顯著提升。此一階段的研究重心由單純費率合理性，轉向授權互動過程的程序正義，強調談判行爲本身亦屬FRAND義務的一部分，並使授權程序與救濟措施形成制度化結構。

最後，自2020年以後，隨著全球組合授權爭議與歐盟監理制度的提出，FRAND討論進一步延伸至制度透明與市場調整層面，使C13授權透明性、C16估值時間點與C21市場動態調整等類別逐漸浮現。此一趨勢反映FRAND已不僅是個別案件的費率判定問題，而逐步轉化爲跨產業、跨市場的治理機制。

綜上所述，FRAND設定原則之演化，藉由學理上之分類與統計結果，可進一步作爲實務運作之規範指引。對企業而言，應自早期即建立SEP風險辨識、授權準備、可比較授權蒐集、技術貢獻說明及談判紀錄保存等內部機制，以降低後續爭議處理成本，並強化於授權協商、訴訟攻防及跨國供應鏈合作中之應對能力。對專利師、專利事務所及其他專業服務提供者而言，則宜自專利有效性或侵權判斷，進一步擴展至FRAND程序合規性、權利金計算方法、非歧視原則及禁制令適用要件之整合分析，以提供更具整體性之法律意見。若有政策研究者及制度設計者的加入，在統計結果所演示軌跡移動已顯示出FRAND規範已由個案裁判法則逐步走向市場治理架構之際，了解並建立更具預見性與可操作性之規範體系，以供實務界遵循。

完整出版提供，請勿公開散布。

我國裁判要旨

智慧財產及商業法院114年度民專訴字第5號

【專利法】

【裁判日期】115年1月13日

【裁判案由】排除侵害專利權等

【裁判要旨】

一、案件背景

(一) 當事人

1. 原告：日商任天堂株式會社

2. 被告：陳孟汝（玥品企業社）、林沛豪

(二) 案件原由

本資料僅供參照出版提供，請勿公開散布

原告為D185825及D185826「電腦控制器」設計專利（Switch遊戲機的Joy-Con控制器）之專利權人。

被告陳孟汝與林沛豪共同經營名為「有Sense有保固SWITCH&OLED副廠JOYCON手把手柄無線藍芽支援健身環sports」的網路賣場，賣場販售標示為副廠的遊戲控制器（系爭產品）。原告認為該產品的外觀設計落入其專利權範圍，構成侵權，據此提起訴訟，請求排除與防止侵害（下架、銷毀等）。原告更主張被告為故意侵權，請求酌定2倍損害賠償。

二、主要爭點

(一) 被告販售的產品是否落入原告系爭專利的權利範圍？

(二) 被告兩人是否共同經營賣場？是否有侵害專利權的故意或過失？原告請求連帶損害賠償是否有理？

(三) 原告請求排除及防止侵害，有無理由？

三、法院見解

(一) **系爭產品落入系爭專利之專利權範圍**：法院認為，雙方產品皆用於控制

Switch遊戲機，用途相同。經整體外觀比對，涉案產品與原告專利在長方形本體、圓弧倒角、按鈕排列（如菱形排列的四個圓形按鈕、搖桿位置等）、側邊滑軌等特徵上高度相似。雖然被告產品在按鈕上多了一些指示文字或滑軌上有指示燈號，但這些僅是細微差異，一般消費者在選購時仍會產生混淆的視覺印象，因此認定外觀近似，構成侵權。

(二) **被告陳孟汝與被告林沛豪共同過失侵害原告專利權，應連帶負損害賠償責任**：被告陳孟汝為企業社及蝦皮帳號登記負責人，林沛豪為實際負責人，兩人確為共同經營。雖然沒有證據證明兩人是「故意」侵權，但專利權屬公開公告資訊，賣家在販售前理應盡查證義務卻未查證，主觀上顯有「過失」，故應負連帶損害賠償責任。但因無法證明被告「故意」侵權，法院駁回原告之二倍賠償的請求。

(三) **原告請求排除及防止侵害為有理由**：原告有權請求被告不得再製造、販賣並應銷毀侵權產品。但因無證據顯示被告有實際製造系爭產品及其零組件的行為，故法院僅准許銷毀「已進口、持有」之產品，駁回銷毀「已製造」產品的請求。

元照出版提供　請勿公開散布

四、判決結果

(一) 被告不得製造、使用、販賣、為販賣要約及進出口侵害原告設計專利之裝置。

(二) 被告必須自費將已進口、持有的侵權控制器及其零組件全數回收、下架及銷毀。

(三) 被告兩人應連帶負損害賠償金額。

(四) 原告其餘之訴駁回。

(五) 訴訟費用：由被告連帶負擔十分之八，餘由原告負擔。

(六) 假執行：判決的損害賠償金額部分得假執行，但被告可預供擔保免為假執行。

(七) 原告其餘假執行之聲請駁回。

智慧財產及商業法院114年度民商訴字第15號民事判決

【商標法】

【裁判日期】115年1月13日

【裁判案由】排除侵害商標權行為等

【裁判要旨】

一、案件背景

(一) 當事人

1. 原告：國立臺灣大學

2. 被告：新基鴻建設股份有限公司兼法定代理人（魏明煌）、樹香建設有限公司兼法定代理人（呂國權）

(二) 案件原由：

原告國立臺灣大學為「臺灣大學」、「台大TAIDA」、「TAIDA」、「國立臺灣大學」及「國立臺灣大學中英文校徽」等多項商標的商標權人。這些商標指定使用於建築物設計、土木建築工程設計等類別，且經法院及智慧財產局認定為具高知名度的著名商標。

被告新基鴻建設股份有限公司與樹香建設有限公司共同興建一處不動產建案，並在未經原告同意或授權的情況下，簽認並同意其代銷公司（甲桂林廣告）以「漢寶臺大苑」作為建案名稱對外銷售。該建案名稱被大量使用於實體招牌、看板、廣告、房屋銷售平台、臉書粉絲團及Google商家地圖等處。原告認為此舉會讓消費者產生混淆誤認，減損其商標識別性與信譽，構成商標侵權及違反公平交易法，因此向法院提起排除侵害與損害賠償之訴。

二、爭　點

(一) 被告使用「漢寶臺大苑」行銷建案，是否屬於「商標使用行為」？

(二) 被告的行為是否構成侵害商標權（致生混淆誤認）？

(三) 被告是否有侵害商標權的故意或過失？若有，原告請求建設公司及負責人連帶賠償是否有理？損害賠償金額應如何計算？

(四) 原告請求排除及防止侵害（禁用並移除招牌／廣告），是否有理由？

三、法院見解

(一) **構成商標使用**：被告在廣告宣傳中，以較大字體凸顯「漢寶臺大苑」，足以使消費者將其視為辨識服務來源的標識。縱使被告辯稱是為了說明建案地理位置（與國立臺灣大學一橋之隔），但法院認為單純說明地理環境無需將「臺大」作為建案名稱的一部分，故駁回被告「合理使用」之辯詞。

(二) **致相關消費者混淆誤認**：「漢寶臺大苑」與原告的註冊商標（臺大、台大）文字高度近似。且原告之商標指定包含第42類之「建築物設計」等服務，近年來原告亦有「臺大太子學舍」、「捷絲旅臺大尊賢館」等相關建築名稱。這極易使消費者誤認該建案是國立臺灣大學所興建，或與國立臺灣大學有授權、關係企業等關聯，構成商標法第68條第3款之侵權。

(三) **被告具備主觀故意**：「臺大」商標極具知名度，被告身為建商不可能不知情，卻仍同意代銷公司將他人註冊商標作為建案名稱，顯有共同侵權之故意。因此，兩家公司及其負責人均應負連帶賠償責任。

(四) **賠償金額之計算（採用3%貢獻度）**：

1. 法院以該建案最低總價及同業淨利率（8%）推算，被告興建銷售該建案的最低淨利潤約為新臺幣7,451萬餘元。
2. 然而，法院指出，消費者購買昂貴的不動產，主要考量的是建商、地點、建材、施工品質及價格等，而非僅僅因為「建案名稱」。因此，法院認定商標對於該建案收入的貢獻度僅為3%，換算合理賠償額應為2,235,528元。
3. 基於原告在本案中僅求償100萬元，低於法院認定的合理賠償額，故法院全數准許原告的求償金額。

(五) **准許排除侵害**：因被告至今仍持續使用「漢寶臺大苑」名稱（且該社區已成立同名管委會），侵權狀態仍在持續，法院支持原告要求禁用及移除的訴求。

四、判決結果

(一) 被告新基鴻公司與樹香公司不得再將相同或近似於「臺大」字樣的商標，使用於任何實體招牌、廣告、網站或數位媒體等商業行為上；已經使用的

光碟出版提供，請勿公開散布。

部分必須移除。

(二) 損害賠償：被告新基鴻公司、樹香公司及其兩位負責人，應連帶給付原告台大新臺幣100萬元，並附加自113年12月14日起至清償日止，按年息5%計算之利息。若其中一方已給付，其他人於給付範圍內免除責任。

(三) 訴訟費用：由被告連帶負擔。

元照出版提供　請勿公開散布

智慧財產及商業法院114年度民著訴字第55號民事判決

【著作權法】

【裁判日期】115年1月30日

【裁判案由】確認著作權等

【裁判要旨】

一、案件背景

(一) 當事人

1. 原告：楊宇森

2. 被告：雲林縣政府、興安代天府

(二) 案件原由

原告楊宇森主張其委託訴外人蔡○○設計「一起久久」語文圖形著作，該設計結合了省道「台17線」、「99公里」、五道圓弧、淡藍色雲彩底等元素。原告聲稱於民國109年7月13日與蔡○○簽訂契約，以新臺幣600元受讓取得該著作的財產權。

元照出版提供 請勿公開散布

原告於113年9月以該「一起久久」圖形向智慧財產局申請商標註冊，卻遭當局以「易與政府機關提供之聯想發生誤認誤信」為由發出核駁先行通知。原告因而發現，被告興安代天府未經其同意，將該著作無償提供給被告雲林縣政府，作為台17線特色地標驛站的打卡標誌，並已於113年6月舉行揭牌儀式。原告認為此舉導致其商標申請遭遇困難，且超越合理使用範圍，因此對雲林縣政府及興安代天府提起訴訟，請求確認其著作財產權，並要求兩被告連帶賠償新臺幣100萬元。

二、主要爭點

(一) 原告主張之系爭語文圖形著作是否具備原創性？

(二) 原告是否取得系爭語文圖形著作財產權？

(三) 被告等有無過失侵害原告之系爭語文圖形著作財產權？

(四) 被告興安代天府無償授權予被告雲林縣政府使用於地標設置，是否屬合理使用之範圍？

(五) 若構成侵權，原告得請求被告連帶給付之損害賠償金額為若干？

三、法院見解

(一) **該著作確實具備原創性**：法院認定該設計將特定文字、數字與圖形結合，具有設計感，且「1799」雖為「一起久久」的諧音，但以該圖形呈現的思想表達方式符合最低創作高度，受著作權法保護。

(二) **著作權最初歸屬於創作者蔡○○**：證人蔡○○作證表示，當初是基於服務與奉獻興安代天府的心意，免費繪製該圖案，並將原告視為廟方的接洽窗口。因此，蔡○○在109年7月完成創作時即依法取得著作權，且當時已授權興安代天府可為任意使用（包含提供給政府建置地標）。

(三) **原告主張之「受讓時間」不實**：雖然原告提出的著作財產權讓與契約記載日期為109年7月13日，但經法院調查對話紀錄與證人證詞，確認真正簽約的日期其實是在114年4月3日之後。原告是為了順利申請商標，才在事後要求蔡○○補簽這份契約。

(四) **被告並未構成侵權**：由於雲林縣政府在113年6月揭牌使用該地標時，著作財產權人仍是蔡○○，且蔡○○早已同意廟方及政府使用該圖。原告遲至114年4月3日後才真正取得著作財產權，自然無法溯及主張被告先前的合法使用行為構成侵權。

此為試閱版，請勿公開散布。

四、判決結果

(一) 確認原告於114年4月3日後之同年月某日起，對於該著作擁有著作財產權。

(二) 原告其餘之訴（即要求100萬元的損害賠償）予以駁回。

(三) 訴訟費用由原告負擔。

美國裁判要旨

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT v. MYLAN PHARMACEUTICALS INC., No. 23-2434 (Fed. Cir. 2025)

【事實與案件歷程】

美國專利第10,828,310號（'310專利，其專利權人為德國拜耳股份公司，下稱「拜耳」）係基於名為COMPAS的臨床試驗結果，該試驗評估了拜瑞妥（rivaroxaban）與阿斯匹靈（aspirin）合併使用於防止心血管疾病方面的安全性及功效。'310專利的請求項1及5為獨立項，這兩個獨立項皆涉及透過施用拜瑞妥加阿斯匹靈來降低罹患冠狀動脈疾病及／或周邊動脈疾病的患者發生心血管疾病風險的方法。

元照出版提供　請勿公開散布

請求項1提到，該方法包含對人類患者施用「經臨床證實有效」（clinically proven effective）的量的拜瑞妥及阿斯匹靈，以減少發生心肌梗塞等風險，其中拜瑞妥的施用劑量為2.5毫克、每天二次，而阿斯匹靈的施用劑量為每天75至100毫克。

請求項5則提到，該方法包含對人類患者施用「臨床證明有效」的量的拜瑞妥及阿斯匹靈，以減少發生心肌梗塞等風險，其中該方法包含每天施用一次一第一產品及一第二產品，該第一產品包含2.5毫克的拜瑞妥與75至100毫克的阿斯匹靈，且該第二產品包含2.5毫克的拜瑞妥。

邁蘭製藥株式會社（Mylan Pharmaceuticals Inc.）、美國梯瓦製藥公司（Teva Pharmaceutical USA, Inc.），以及Invagen Pharmaceuticals, Inc.（下稱「被上訴人」）三家藥廠提出多方複審（Inter Partes Review, IPR），認為'310專利不具專利性。美國專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）合併審理後

同意被上訴人，判決'310專利的請求項1至2因Foley先前技術（下稱「Foley」[1]）而不具新穎性，而請求項1至8因Foley與Plosker先前技術（下稱「Plosker」[2]）而不具進步性。拜耳不服該判決，故提起上訴。

【爭點與CAFC法院見解】

・爭點一：「經臨床證實有效」（clinically proven effective）

PTAB認定「經臨床證實有效」為非限制性用語（non-limiting），並認其為固有揭露（inherently anticipated）。拜耳主張該術語為限制性，且須由臨床試驗結果等臨床證據加以證明；縱使視該術語為限制性，先前技術亦不構成固有揭露。

本院不就「經臨床證實有效」於請求項1至8是否具限制性作出最終判斷；即便假定該術語具限制性，其仍屬「功能上無關之限制」（functionally unrelated limitation），不足以賦予爭議請求項專利性。依本院於*King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc.*, 616 F.3d 1267 (Fed. Cir. 2010)之見解，單純加上告知患者有關已知方法的優點，並不會讓該已知的治療方法具有專利性；其核心問題在於，新增的指示性限制與該已知的治療方法之間是否具有「新穎且非顯而易見的功能關係」。

同理，於本案中，若僅將「後見之臨床表現」（例如經臨床證實有效）加諸於已知的治療方法，即屬不當「自公眾領域回收」之企圖。即使要求臨床證據，該事實並不改變實際的給藥過程（2.5毫克的拜瑞妥與75至100毫克的阿斯匹靈）。換言之，縱使「經臨床證實有效」具有限制性，仍無法賦予該請求項專利性，因該術語與該方法的其餘實質步驟之間欠缺「新穎且非顯而易見的功能關係」。

拜耳援引*Allergan Sales, LLC v. Sandoz, Inc.*, 935 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2019)（下稱「*Allergan*案」）主張相反的結論。本院認為本案與*Allergan*案並不同：*Allergan*案涉及「開放式」請求項，且「wherein」條款限制的是整體製劑的安全性／有效性

---

1 Foley：T. Raymond Foley等，Vascular Medicine 21: 156-169 (2016)，為當時進行中的COMPASS試驗回顧，記載2.5毫克拜瑞妥＋100毫克阿斯匹靈的劑量資訊，但未揭露試驗結果。

2 Plosker：Greg L. Plosker，Drugs 74: 451-464 (2014)，記載ATLAS ACS 2-TIMI 51第三期試驗，揭露2.5毫克拜瑞妥搭配75至100毫克阿斯匹靈的方案。

門檻，進而收斂無限多可能之配方；本案請求項已明確限定劑量及施用頻率，「經臨床證實有效」並未進一步限定施用之劑量範圍，故不具類比功能。

據此，本院結論：即便視「經臨床證實有效」為限制性用語，該術語仍屬功能上無關之限制，不足以維繫爭議請求項之專利性；於此情形下，無庸進一步審酌固有揭露之爭辯。

・爭點二：「第一產品」（first product）之解釋

PTAB認定，請求項5至8中「第一產品包含拜瑞妥與阿斯匹靈」不以「單一劑型」為限；若以分別劑型合併施用，並不違反請求項文義。拜耳主張「第一產品」須為「單一劑型」且同時含有拜瑞妥與阿斯匹靈。本院同意拜耳之見解。

請求項5文字明確指向「施用一第一產品，該第一產品包含拜瑞妥與阿斯匹靈」，而非僅為「施用拜瑞妥與阿斯匹靈」。解釋應力求賦予各詞語有效意義；若將「第一產品包含」等同於分別劑型之合併施用，將使「產品」與「包含」之文義落空。被上訴人以「套組／泡殼包」等多部件產品進行爭論，然請求項5的文義係「施用第一產品」，而非「施用第一產品之組成部件」。

元照出版提供，請勿公開散布

專利說明書之其餘部分亦一致支持「單一劑型」之解釋：說明書將「合併治療」區分為「分別劑型施用」與「含兩成分之複方劑型施用」兩類。PTAB將「第一產品」等同於較寬之「合併治療」概念，並不足據；相反地，「第一產品包含拜瑞妥與阿斯匹靈」更貼近「含兩種成分之複方劑型」之語境。雖「產品」不必然等於「複方劑型」，惟本案之請求項語句（第一產品包含X及Y）與說明書「含X與Y之複方劑型」之表述直接對應，足認應以「單一劑型、同時含兩成分」來解釋。

被上訴人另稱，即便如此，拜耳未證明在此正確解釋下，其請求項可克服顯而易見性。本院不採。於IPR程序中，舉證責任始終在請求人（被上訴人）一方；是否已於正確之請求項解釋下完成舉證，宜由PTAB先行判斷。故就請求項5至8，發回PTAB依本院所確立之「第一產品」解釋續為審理。

・爭點三：Foley與Plosker之組合與合理成功期待

拜耳主張，PTAB未充分說明本領域通常知識者何以會結合Foley與Plosker，且具有合理成功期待，以致請求項3至4、6至7被認定為不具進步性。本院不採。

行政裁決就顯而易見性須闡明結合動機；然是否存在結合動機與合理成功期待屬事實問題，僅受「實質證據」審查。PTAB明確認定，本領域通常知識者有理由將Foley所用100毫克阿斯匹靈替換為臨床上全球常見之75毫克或81毫克的劑量，且該等劑量與Plosker所載劑量範圍一致。記錄足資支持PTAB的發現，特別當此二文獻皆指向「降低心肌梗塞、中風或心血管死亡之風險」之目的。

・爭點四：無法預期之功效（Unexpected Results）

拜耳主張，PTAB未審酌其次要考量證據，亦即COMPASS能提供臨床有效性之證據本身即屬無法預期之功效。本院不採。

提出次要考量（包括無法預期之功效）時應被納入考量；然其須與「所主張且具新穎性之發明要旨」具備關聯性（nexus）。如所舉證據乃源自非屬「主張且新穎」之發明要素，即欠缺關聯性。正如PTAB所述，拜耳所主張的「無法預期之功效」全仰賴請求項所述之「經臨床證實有效」一詞。鑑於本院已認定該術語屬於功能上無關之限制，與發明之實質要素欠缺關聯性，則該等次要考量證據不足以證明進步性。

元照出版提供　請勿公開散布

・結　論

維持請求項1至4不具專利性之判決（部分維持）；撤銷並發回重審請求項5至8不具專利性的認定，並依本院就「第一產品」所為之解釋續為審理（部分撤銷並發回）。

訴訟費用：各自負擔（No costs）。

摘錄小組：蔡嘉慧委員
彙編小組：吳珮琪委員
專利師公會—美國事務委員會

INLAND DIAMOND PRODUCTS CO. v. CHERRY OPTICAL INC., No. 24-1106 (Fed. Cir. 2025)

【事實與案件歷程】

Inland Diamond Products（下稱「Inland」）公司擁有美國專利第8,636,360號（'360專利）及第9,405,130號（'130專利）。

在先前的多方複審程序（Inter Partes Review, IPR）中，專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）的書面決定認定這兩項專利的部分請求項因顯而易見（obviousness）而不具可專利性，此等請求項下稱「不具專利性請求項」（Unpatentable Claims）。但PTAB也認定'360專利請求項2、4、6及'130專利請求項4項〔下稱「被主張請求項（Asserted Claims）」〕並未被證明不具可專利性。

之後，*Inland v. Cherry Optical Inc.*（下稱「Cherry」）提起侵權訴訟，主張Cherry侵犯了上述被主張請求項。

威斯康辛州東區聯邦地方法院作出簡易判決（summary judgment），認定因被主張請求項是依附於IPR已作出判斷的不具專利性請求項，所以有**議題排除原則**（issue preclusion）之適用，據以認定Cherry無須針對被主張請求項中已包含於不具專利性請求項的限制條件作出獨立的有效性分析。

地方法院最終根據議題排除原則及Cherry提出之先前技術，判定被主張請求項因顯而易見性而無效。

【上訴法院關於議題排除原則的見解】

聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）撤銷地方法院的簡易判決，並發回重審。

CAFC認為地方法院錯誤地適用議題排除原則，主要原因在於IPR程序及地方法院程序中對於認定請求項有效性的舉證標準不同：IPR程序中採用的是較低的「優

勢證據」（preponderance of the evidence）標準，而地方法院訴訟程序中採用的是較高的「明確且令人信服的證據」（clear and convincing evidence）標準。先前的PTAB在IPR程序所作出不具專利性請求項的認定，不能阻卻專利權人在後續的地方法院程序中針對待解決的問題提出證據——「專利挑戰者是否能以『明確且令人信服的證據』之較高標準來證明（在IPR程序中作出不具可專利性認定的請求項）與先前技術有關之事實」。

CAFC援用*ParkerVision v. Qualcomm*及*Kroy v. Groupon*，而此二案例都確立了相同原則：由於IPR與地方法院使用不同的舉證標準，PTAB的裁定不得對後續的專利有效性審理產生議題排除效力。

CAFC要求地方法院在重審時，若仍然要以簡易判決認定被主張請求項不具可專利性的結論，該結論是基於在法院中提出的證據及主張，而非IPR衍生出的議題排除效力，且有效性的分析必須將各請求項整體觀之，而非僅針對未包含於不具專利性請求項的限制條件。

訴訟費用：Inland負擔。

元照出版提供　請勿公開散布

摘錄小組：蔡亦強委員
彙編小組：羅文妙委員
專利師公會—美國事務委員會

AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. v. MEDIAPOINTE, INC., No. 24-1571 (Fed. Cir. 2025)

【事實與案件歷程】

地方法院針對MediaPointe, Inc.（下稱「MediaPointe」）之專利US 8,559,426及US 9,426,195（統稱系爭專利），作出專利部分無效與不侵權的簡易判決，MediaPointe不服提出上訴，但CAFC維持地院判決。

系爭專利提出一種透過管理中心（Management Center）指導客戶端經由「最佳（Best）」或「最佳化（Optimal）」的節點來獲取串流媒體的方法。管理中心會利用「映射引擎」產生的「路由追蹤結果」（Trace Route Results），其中包含IP位址、延遲時間（Latency）、路徑中經過路由器數量的躍數（Hops）等數據來評估路徑品質。

Akamai提起確認不侵權之訴，MediaPointe後反訴侵權，Akamai再請求確認專利無效。地方法院認為：

- 包含「最佳／最佳化」用語的請求項，因缺乏明確定義（Indefinite）而無效。
- 針對其餘請求項作出不侵權簡易判決，因Akamai的架構中，管理中心並未「接收媒體內容請求」。

【兩個爭點與法院見解】

• 爭點一：「最佳／最佳化」（Best/Optimal）等用語是否會導致請求項無效？

- **判決：會。**
- **理由：缺乏客觀界限**（Objective Boundaries）。法院指出，說明書中雖然列出了路徑評估的參數（如延遲、躍數、可靠性），但**完全沒有教導當上述參數發生衝突時該如何取捨**。

- **技術矛盾**：說明書記載，躍數最少的路徑之延遲可能更久。專利權人MediaPointe承認專利未提供權衡兩者的演算法或指引。
- **主觀因素**：說明書甚至允許根據「一天中的時間」或營運商的「內部理由」來決定何謂「最佳」，這意味著該「最佳」係取決於操作者之主觀偏好，並非客觀的技術標準。
- **結論**：當有多種方法可決定「最佳」但結果不同，且該專利未指定具體方法時，則該請求項即為不明確。

• 爭點二：Akamai的DNS查詢機制是否構成系爭專利的「接收媒體內容請求」？

- **判決**：否。
- **理由**：DNS查詢不等於內容請求。
  - **請求項要件**：請求項要求「管理中心」必須「接收媒體內容請求」（Request for media content）。
  - Akamai的架構如下：
    1. 使用者的瀏覽器發出DNS查詢給Akamai的Mapper（功能上的管理中心）。
    2. Mapper回傳IP位址。
    3. 該瀏覽器再向該IP的Edge Server發送HTTP請求以獲取其內容。
  - **比對**：法院認定「內容請求」是指具體的電腦訊息（如HTTP GET），而非使用者想看影片的抽象意圖。由於Mapper（管理中心）只收到DNS查詢（僅含域名，不知其具體內容），並未收到「媒體內容請求」，因此不構成該要件。

出版提供　請勿公開散布

【本案給予臺灣軟體與網通廠商的啟示】

1. 請求項忌用主觀用語

「最佳」、「最優」等形容詞，若說明書沒有明確定義其演算公式或權衡標準（如Latency×0.6＋Hops×0.4），恐遭認定無效。

2. 侵權分析需精確至封包層級

在分散式架構中，區分「控制訊號」（如DNS）與「資料訊號」（如HTTP）的流向是迴避設計的關鍵。確保被控侵權的組件（如管理伺服器）未經手系爭專利所定義的特定訊息，或有助於不侵權主張。

摘錄小組：胡世銘委員
彙編小組：蔡亦強主委
專利師公會—美國實務委員會

元照出版提供 請勿公開散布

會訊

會務動態與紀要

編輯委員會

日　　期	內　　容
115年1月8日	桌遊競賽檢討＋規劃會議
115年1月16日	專利師公會第六屆第六次理監事聯席會議
115年1月19日	【在職進修委員會、無形資產評價委員會】專題演講：有關專利與技術的價值與價格之實務分享 講師：國立陽明交通大學 張智為 特別顧問
115年1月21日	【在職進修委員會】115年第一次委員會會議
115年1月22日	【無形資產評價委員會】115年第一次委員會會議
115年1月23日	【企業智權管理實務委員會】115年第一次委員會會議
115年1月26日	理事長率領本會理監事，針對專利師法修法，拜會經濟部智慧財產局廖承威局長
115年1月28日	【美國事務委員會】115年第一次委員會會議
115年2月9日	2026 TWPAA-CNCPI Joint Meeting臺法兩會交流會議 

免照出版提供，請勿公開散布。

日　　期	內　　容
115年2月9日	European Patent Practice Seminar 歐洲專利實務研討會 
115年2月10日	【編輯委員會】115年第一次委員會會議
115年3月2日	【專利師在職進修委員會、專利師權利維護委員會】專題演講：逆轉胰島素阻抗：揭開代謝失衡真相，用營養打造修復力 講師：芮霖健康精準營養諮詢中心 呂美寶 營養師 
115年3月4日	115年企業智權管理專家服務團講座—中華電信股份有限公司電信研究院—廣流智權事務所 陳平哲 專利師

日　　期	內　　容
115年3月4日	【專利師在職進修委員會、日本事務委員會】專題演講：AI-powered software/system to enhance the capability and efficiency of IP firms or IP departments of companies. 講師：日本Smart-IP株式会社 湯浅竜弁理士 社長
115年3月4日	《中華無形資產暨企業評價協會》蒞臨專利師公會進行交流拜訪 
115年3月6日	115年度專利師職前訓練開訓
115年3月7日	療癒手作工藝社—花藝課
115年3月16日～ 115年3月17日	2026 TWPAA-AIPLA Joint Meeting臺、美兩會交流會議暨AIPLA參訪活動 
115年3月19日	【專利師權利維護委員會】115年第一次委員會會議
115年3月19日	【生物科技實務委員會】115年第一次委員會會議

元照出版提供　請勿公開散布

日　　期	內　　容
115年3月19日	政大附中講座—AI時代來臨—創意與智慧財產是未來的生存能力 
115年3月20日	大阪工業大學智財所、國立高雄科技大學科法所、國立臺北科技大學智財所來訪公會交流 
115年3月24日	丹麥專利師Andreas Lindgren來訪 

日　　期	內　　容
115年3月24日	2026年第一波會員申請登錄訴代名冊審查會議
115年3月25日	【設計專利實務委員會】115年第一次委員會會議
115年3月25日	【專利師在職進修委員會】專題演講：企業 In-House 專利實務與資產活化 講師：圓剛科技股份有限公司 林正偉 資深經理 
115年3月27日～ 115年3月28日	2026 ASEAN IPA Annual General Meeting & Conference
115年3月27日	智慧局及司法官導師、學員參訪專利師公會及事務所
115年3月30日	【專利師在職進修委員會】專題演講：The Unified Patent Court in Action: Enforcement, Defence and Strategic Decision Making in Europe's New Patent Arena 講師：周冠冲 律師（Dr Daniel Chew）

《專利師》徵稿簡則

一、本刊各專欄均歡迎投稿及提供資料。來稿請以中文撰稿，由左而右橫式打字，篇幅請勿過長，專業論著每篇以5,000至20,000字為宜。請將稿件email至：mail@twpaa.org.tw。

二、稿件初審：

1.稿件請附摘要（A4一頁為限），註明論文題目，300字以內，A4紙張由左至右繕打，以word軟體製作（字體為標楷體14級），並需提供3至5個關鍵字。此外，請提供以下資料：任職單位、職稱、通訊地址、白天聯絡電話、手機、傳真、email。

2.來稿一經採用，請於接獲接受刊登信後三日內將定稿電子檔傳至上述電子郵件信箱，以便排版作業。排版後之校對，由作者負責。

三、稿件如全部或主要部分已在其他刊物或將在其他刊物發表者，請勿投稿本刊。一稿數投經查證屬實者，本刊得於二年內暫停接受該作者之投稿。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。

光照出版提供 請勿公開散布

四、來稿一經刊登，文責由作者自負，本公會得多次利用。本刊編輯委員會得就其著作重新編製紀念文集或彙集成冊及刊載於電子媒體；並得授權第三人使用或授權予資料庫業者進行重製，透過網路提供服務、授權用戶下載、列印、瀏覽等行為，並得為符合各資料庫之需求，為格式之修改。

五、投稿者欲撤回投稿時，若已完成編排作業者，需賠償本會損失，並經編輯委員會同意後始得撤回。

六、本刊稿酬為12,000字內1字1.2元，超過12,000字部分每字0.6元，上限18,000元。

七、本季刊於每年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日出刊，隨時歡迎產官學界學者專家踴躍投稿，來稿一經審稿認為可以刊登，即依：(一)來稿先後順序；及(二)審稿作業流程等因素而刊登於當期或下期《專利師》季刊。

八、投稿需注意著作權法等相關法律規定，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，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）。

九、聯絡資訊：

1.洽詢：02-2701-1990 分機：9

2.傳真：02-2701-0799 E-mail：mail@twpaa.org.tw

元照出版提供 請勿公開散布

《專利師》審稿辦法

一、為建立本刊審稿制度，促進本刊文稿品質，特定本辦法。

二、本刊採用雙向匿名審稿制，來稿由編輯委員會依稿件性質商請一或二名編輯委員會委員或相關領域專家負責審稿。

三、編輯委員會綜合審稿意見後，決定予以刊登、修改後刊登、修改後再送審、或不予刊登。

四、編輯委員會得視需要，就各期刊物設定主題，由各編輯委員選定各期主題，並擔任當期主編。當期主編所邀稿件，得獨立審稿後逕為刊登。

五、本辦法經編輯委員會修改通過後，自中華民國104年2月起實施。

元照出版提供　請勿公開散布

《專利師》撰稿體例

壹、正文

一、文中段落號碼標寫格式順序為：壹、一、(一)、1.、(1)、A.、a.

二、遇有數字時，以阿拉伯數字表示，例如：刑法第121條、民法第100條、86年台上字第123號、釋字第100號。

三、日期、年代呈現方式：以西元年呈現為主，除判決、函釋等例外。例如1996年1月1日、86年台上字第123號。

四、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，第一次出現時使用全稱，並用括號說明簡稱，後續再出現時得直接使用簡稱。例如：世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）。

五、圖片、表格分開標號，編號及標題，置於圖下、表上。

六、引註號碼，除有特別用意外，統一置放於標點符號前。例如：……[2]。

元照出版提供　請勿公開散布

貳、引註

一、引註以必要為限，引註應是已發表之文獻，引註未發表文獻應徵得相關著作權人之同意。

二、本刊採隨頁註（footnote）格式，引用同一著作，如緊接前引註時，則可使用「同前註」；如其間隔有其他引註時，則以「作者名，註X書（文），XX頁」方式呈現。

三、來稿文章字數以5,000字至20,000字為宜（不含註解），引註總字數請勿超過全文四分之一。

四、大法官解釋、法條條文及行政函釋無需註明日期及出處，若非必要，請勿全文摘錄。

五、引註格式說明如下：

(一)中、日文文獻

1.專書

作者名，書名，出版年，頁數。

例如：顏吉承，專利說明書撰寫實務，2009年，117-118頁。

2.專書論文

作者名，篇名，收錄於書名，出版年，頁數。

例如：陳佳麟，習知技術元件組合專利之均等論主張與習知技術抗辯適用之研究，收錄於2003全國科技法律研討會論文集，2003年，257頁。

3.譯著

原著，譯者，書名，出版年，頁數。

例如：H. Maurer著，高家偉譯，行政法學總論，2002年，40-50頁。

4.期刊論文

作者名，篇名，期刊名，年月，卷期，頁數。

例如：陳志清，企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略（上），專利師，2010年7月，2期，43-51頁。

5.大法官解釋、法條

例如：大法官釋字第645號解釋、專利法第44條。

6.行政函釋

例如：內政部(87)年台內地字第8673631號函。

7.法院判決

例如：最高行政法院96年度判字第1552號判決。

8.法院決議

例如：最高法院91年度第9次民事庭會議決議。

(二)其他外文文獻

1.英文引註：請參The Bluebook引註格式。

2.引用其他外文文獻，請依各國習慣，註明作者、論文或專書題目、論文出處（如：期刊名、卷期數）、頁碼或邊碼。

例如：Radbruch, Gustav, Rechtsphilosophie, 3. Aufl., S. 251.

元照出版提供，請勿公開散布

TWPAA
Taiwan
Patent Attorneys
Journal

元照網路書店 元照粉絲團 月旦品評家

元照出版公司
地址：臺北市館前路28號7樓
電話：(02)2375-6688
網址：www.angle.com.tw