TWPAA
Taiwan Patent Attorneys Journal
66
July 2026

專利師

專題研究

・私人信件作為著作權保護客體？
——以智慧財產法院104年度民著上字第13號民事判決為例

・從科學驗證到專利
——評估新藥開發投資

・均等侵權判斷中申請歷史禁反言之適用界線
——以智慧財產及商業法院實務為中心

・設計專利間接侵權之研究
——以日本意匠法及判決實務為中心

・中國法院於標準必要專利平行訴訟中核發禁訴令與反禁訴令之法基礎與界限

中華民國專利師公會 發行

專利師

Taiwan Patent Attorneys Journal

中華民國115年7月
第六十六期

發　行　人　秦建譜
本期執行編輯　羅文妙
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7月
Taiwan Patent Attorneys Journal 第六十六期

目　錄

《編者的話》
《專題研究》
◎私人信件作爲著作權保護客體？
——以智慧財產法院104年度民著上字第13號
民事判決爲例……陳柏全　1
◎從科學驗證到專利
——評估新藥開發投資……林　杜　19
◎均等侵權判斷中申請歷史禁反言之適用界線
——以智慧財產及商業法院實務爲中心……林育輝　44
◎設計專利間接侵權之研究
——以日本意匠法及判決實務爲中心……徐銘夆　68
◎中國法院於標準必要專利平行訴訟中核發禁訴令與
反禁訴令之法基礎與界限……容浩城　89
《裁判要旨》
◎我國裁判要旨……113
◎美國裁判要旨……119
《會　　訊》
◎會務動態與紀要……126

智慧出版提供　請勿公開散布

編者的話

人類歷史以來，從溝通往來、技術研發、知識產權管理到經濟發展，各環節息息相關，牽一髮動全身。專利師在產業發展的智財各領域實務、法律關係與社會關係中扮演專業橋梁，專業知識需隨時緊跟時代變動的腳步。本期專刊收錄五篇專題研究，包括私人信件著作權、新藥開發驗證、均等侵權判斷、設計專利間接侵權及標準必要專利平行訴訟，期能為業界先進提供前瞻視角與實務指引。

本期收錄文章摘要如下：

陳柏全先生在其所著之「私人信件作為著作權保護客體？」中，以智慧財產法院之判決為例，探討私人電子郵件在未經同意下遭公開的法律爭議。文中深入分析私人信件的原創性認定、有體物所有權與無體著作權之區分，以及全文揭露是否構成合理使用等核心課題。在數位通訊普及的今日，本篇研究對於釐清言論自由與著作權保障之間的張力，提供了深刻的理論與實務見解。

林杜先生於「從科學驗證到專利——評估新藥開發投資」一文中，討論輝瑞（Pfizer）「存活的三大支柱」評估新藥開發的成功率，以及「物質專利」及「用途專利」評估新藥上市後的價值。對於涉及生技醫藥專利與投融資評估的讀者而言，是非常專業且具啟發性的文章。

林育輝先生之著作「均等侵權判斷中申請歷史禁反言之適用界線」，聚焦於智慧財產及商業法院的裁判實務，釐清均等論適用中的限制事項。文中透過多個國內案例，分析專利權人在申請過程中的修正或申復行為何時會構成「放棄特定權利範圍」，進而導致禁反言之適用。文章提供的實務建議能協助申請人在專利答辯與侵權攻防中掌握權利界線，值得業界先進參考。

徐銘夆先生之著作「設計專利間接侵權之研究——以日本意匠法及判決實務為中心」，探討了數位時代下，如何對前置及分工行為進行規範。文中詳細整理日本從「專用品型」到「多用途品型」間接侵權的立法歷程與法院判斷，並反思我國在面對3D列印與數位資料快速流通挑戰下的制度補強方向。本篇涉及跨國法制比較與新興技術挑戰，值得每一位關心設計保護的專業人士細讀。

最後，容浩城先生在所著「中國法院於標準必要專利平行訴訟中核發禁訴令與反禁訴令之法基礎與界限」中，剖析了資通訊領域中標準必要專利（SEP）所引發的跨國管轄權衝突。文章詳細追蹤中國法院如何透過「行為保全」制度密集核發禁訴令，並探討其在國際禮讓與程序保障間的法律界限。本篇對於涉及全球專利布局與訴訟策略的從業人員而言，具有極高的參考價值。

智慧財產制度的生命力，在於其能隨科技進步與社會需求不斷演進與深化。期盼本期內容能協助讀者掌握時代變革的脈動，並且啟發讀者在智財實務與產業競爭中的定位。

元照出版提供　請勿公開散布

專題研究

私人信件作為著作權保護客體？

——以智慧財產法院104年度民著上字第13號民事判決為例

陳柏全*

壹、前　言

隨著數位通訊科技深度重塑人際互動與資訊流通的模式，私人書信、電子郵件及即時通訊內容於未經同意情況下遭第三人揭露之現象，已成為當代法律秩序中反覆出現的結構性問題，此類紛爭層出不窮，不僅在刑法上有所討論，民法上也不遑多讓。此類爭議不僅動搖私人生活領域與公共言論空間之傳統界線，亦使原本主要由隱私權與人格權所承載之保護機制，逐步延伸至著作權法所調整之規範範疇。特別是在信件內容本身具備最低程度之文字表達與創作性時，該等內容是否得被評價為著作權法上之語文著作，以及收信人對未公開通訊所為之揭露行為，是否得透過合理使用制度獲得正當化，已是著作權法不論是理論或實務中極待回應之核心課題。

本案係臺灣網路社群中極具代表性之數位通訊爭議事件，涉及私人電子郵件遭全文公開時，著作權法對信件內容原創性之判斷，以及言論自由、隱私權與人格權

DOI：10.53106/2218456220260700601
收稿日：2026年5月7日

* 政治大學法律學系博士生。

於網路空間中如何相互衡平。案件起因於當事人間短暫而非對等之電子郵件往來，收信人因對寄信內容感受冒犯與不安，遂將雙方通訊全文張貼於網路論壇，並附帶相關識別資訊以提醒他人防範潛在騷擾行為。寄信人隨後提起民事訴訟，主張其信件內容屬具原創性之語文著作，未經同意之公開行為侵害其著作權，同時亦構成名譽權、隱私權及肖像權之不法侵害；相對地，收信人則抗辯該等通訊僅屬日常對話，難以成立著作，縱認為著作，亦係基於公共警示與事件說明之必要而為合理使用，並主張寄信人主動介入他人生活領域之行為，已使其須承擔資訊被揭露之風險。

本文以我國智慧財產法院關於私人電子郵件遭完整揭露於網路公開論壇之判決為研究素材，透過法釋義學、司法實務分析與哲學理論之交互運用，檢視未公開私人信件內容於著作權體系中的法律性質與權利歸屬基礎，並進一步反思著作權保護在公共領域中所扮演之功能定位。**本文的問題意識**企圖了解私人信件是否可成為著作權法所保護的客體，雖然法院見解似乎已成定局而沒有改變見解的可能，惟，亦有不同哲學家提出不同的見解值得討論及關注，反思及思辯作者的意義與作者與社會、社會大眾互動的關係與結果。

元照出版提供　請勿公開散布

貳、智慧財產法院104年度民著上字第13號民事判決

第一審由高雄地方法院審理，案號為臺灣高雄地方法院103年度訴字第420號民事判決，被告女子敗訴，故繼續上訴到智慧財產法院。上訴後被二審法院判決敗訴，被告女子需負擔著作權侵害之損害賠償責任。

一、案例事實與爭點

此案是一起在臺灣網路社群極具法律代表性的爭議案件，不僅涉及著作權法對於信件原創性的判斷，更深入探討網路言論自由、隱私權以及人格權在數位空間中的角力。

原告男子於民國100年間，在街頭將一張載有聯繫資料的紙條投入被告女子的背包內，隨後雙方展開一陣子的電子郵件聯繫，惟，因對話過程中，原告展現出「女生腦子結構有問題」等涉及性別歧視與挑釁的言論，導致被告深感冒犯與恐

懼，於是將雙方的對話紀錄全文張貼於批踢踢實業坊（PTT）的高雄版與笨版，並以「在高雄遇到神經病！！」為標題，公開原告的電子郵件帳號及一段相關的監視器錄影連結，目的在提醒其他女性網友防範此種騷擾行為。此舉引發了長達數年的司法訴訟，原告所主張之法律依據橫跨著作權法、個人資料保護法以及民法關於人格權、名譽權與肖像權等規定，請求被告賠償10萬元並要求刪除相關內容。原告、被告針對各個爭點的主張與抗辯如下。

在著作權的法律爭點上，原告極力主張其所撰寫的信件與電子郵件內容，並非單純的日常對話，而是其投入大量精神與時間，運用深入淺出的文字，將其內心的正義感、思維與情感，藉由個別獨具之創意表現於外的「語文著作」，符合著作權法保護的要件，乃是著作權法所保護的客體，原告繼續主張，該文章包含說理、舉例與比喻，展現其不因女色而姑息挑釁行為的高尚情操，具有原創性，且其擁著作人格權中的公開發表權，得以決定著作內容是否公開。

對此，被告則提出反駁，認為雙方的通訊內容僅係基於日常生活之情感抒發，其本質僅是轉述事實與對話過程，並無特殊商業價值或獨特的藝術美感，難以認定為具備原創性的「著作」。且退萬步言之，縱使該內容被認定為著作受著作權法所保護，其轉載目的係為了警示社會大眾，輔助網友理解該衝突事件的脈絡，應屬於著作權法第65條第2項所規定的「合理使用」。被告強調，被上訴人主動將紙條放入他私領域空間背包之內，並透過電子郵件與素未謀面的人對話，本身即應承擔資訊被轉述的風險，在法理上可視為一種「自願風險承擔」或「默示同意公開」。

關於人格權與名譽權的侵害，原告控訴被告利用網路「理盲濫情」的現象，對其發動集體霸凌，以「神經病」、「詐騙集團」、「歹年冬搞蕭狼」等詞彙對其進行人身攻擊，造成其精神上極大痛苦，甚至阻撓未來其與異性結識的機會，影響原本的生活，原告更將此種行為形容為一種「蓄意殺人」。然而，被告則抗辯指出，其所使用的詞彙如「怪怪的」或「神經病」，是針對被上訴人突然投遞紙條及後續歧視性言論的直接反應，屬於對具體事實的合理評論。被告更舉出刑事判決，已經判定其公然侮辱罪不成立之事實，證明其行為並不具備刑事不法性。

在資訊隱私權與肖像權方面，原告指責上訴人惡意揭露監視器畫面，但被告認為該影片僅是輔助說明「怪人」出現的客觀場景，且在批踢踢實業坊中，單憑一個英文數字組成之電子郵件帳號，實務上難以讓一般社會大眾直接鎖定被上訴人的真

實身分，因此不構成對個人資料的資訊隱私權或肖像權的嚴重侵害。

二、判決結果

法院在審理此案件時，必須在保護著作權與維護公共利益、言論自由，個個議題之間進行細緻的權衡與判斷。

原審法院雖然形式上認定原告的信件內容構成語文著作的要件，在損害賠償額度上，法院援引著作權法第88條，考量到被害人不易證明實際損害額，故依侵害情節酌定，並判命被告應給付著作權財產權損害1萬元及著作人格權損害1,000元，但對於原告所主張的名譽、信用、隱私及肖像權等請求，均予以駁回。此判決結果顯示，司法實務對於「著作權」的保護採取了較為廣泛的認定標準，只要具有最低程度的原創性，即可受保護；但在相關「人格權」侵害的判定上，則相對嚴格，必須考量言論發表的背景、雙方衝突的起因以及是否涉及公眾利益等等。

被告於二審程序中進一步爭執批踢踢實業坊中「批幣」的性質，原告曾指控被告是為了賺取批幣而發文，具備營利目的，然而根據國立臺灣大學電子布告欄系統研究社之函覆，批幣僅能於站內功能使用，無法與現實貨幣兌換，且無實際經濟價值，這一爭點對於判定是否為「合理使用」至關重要，因為缺乏營利目的的行為，在法律上更有空間被視為正當的言論發表。此外，被告強調原告所謂的「正義感創作」實則包含對女性的貶抑，若法律反而保護此類充滿歧視性的文字不被公開，恐有違反著作權法調和社會公共利益之立法目的。

本案可給社會大眾的啟示在於，網路空間並非法律真空地帶，即使發文者的初衷是出於良善的提醒或自我防衛，但在引用他人文字時，仍應注意著作權法的規範。雖然一般人普遍認為「對話」是雙方共有的資產，但在法律定義下，每個人所撰寫的段落可能被視為獨立的著作，未經授權的全文轉貼確實存在法律風險。同時，本案也凸顯了被搭訕者在面對騷擾時，如何適當地運用社群影響力而不踰越法治紅線，儘管原告在相關人格權部分敗訴確定，反映法律不保護因自身不當行為，例如歧視言論，所導致的負面評價，但著作權的賠償判決仍提醒網路使用者，在追求網路社群「公審」的過程中，必須對他人的文字產出保持最低限度的尊重。以下本文著重於著作權法的適用與討論分析，包括私人信件的著作權定位，有關於原創性的探討，一段包含搭訕、拒絕，甚至帶有情緒性謾罵的電子郵件，是否符合著作

權法規定所保護的「語文著作」；合理使用的相關判斷標準的審酌，將對話張貼於論壇是為了提醒社會大眾防範怪異搭訕行為，具有公益性質，且其目的並非營利時，是否影響合理使用的判斷。

參、評　析

一、信件與著作權保護

在日常生活中，書信、電子郵件或即時通訊的訊息，多半被視為私人之間溝通之工具，而非具有經濟價值或公開流通之作品。惟，當此類相關信件內容遭第三人未經同意公開、轉載或出版時，即引發一項核心問題：此類信件內容是否屬於著作權法所保護之「著作」？若屬之，其著作權歸屬於何人？收信人是否得以自由處分該信件內容？

此一問題在學理上涉及著作權法對「原創性」與「表達形式」之理解，亦涉及有體物所有權與無體著作權之區分，同時更與人格權、隱私權之保護密切相關。尤其在數位資訊時代高度普及之今日，私人文字訊息被複製、截圖與公開之成本大幅降低，使得信件內容的著作權問題更具實務重要性。

根據著作權法第3條第1項第1款[1]及第10條之1[2]，受保護的著作必須是屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之「創作」，且保護僅及於「表達」本身，而不及於思想、概念或原理。並未要求著作必須公開發表，亦未要求須具備特定之藝術或學術高度，而僅要求其為人類精神之創作，並具備原創性即可，法院實務判決確立了一個關鍵原則，亦即「美學不歧視原則」，代表著著作內容所隱含的思想或觀念無論是否正確、高尚或低俗，均不影響其是否為著作權法所保護標的的判斷[3]。

---

1 著作權法第3條第1項第1款：「一、著作：指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。」

2 著作權法第10條之1：「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」

3 例如智慧財產及商業法院113年度民專上字第2號民事判決：「……所謂『原創性』，廣義解釋包括『原始性』及『創作性』，『原始性』係指著作人原始獨立完成之創作，而非抄襲或剽竊而來，以表達著作人內心之思想或感情。而『創作性』，創作至少具有少量創意，且足

根據本案判決，法院審理後認為，系爭信件雖然涉及批評他人或罵人之文字，但原告透過電子郵件的方式，將其個人思想與情感表達出來給他人感知，這其中亦包含智慧的投入與精神力的運作，足以表現作者的個性與獨特性，只要具備「最低程度之原創性」且非抄襲或機械式地重製，即符合「原創性」的要件。私人信件的內容，通常以文字的形式表達個人想法、情感或故事，其內容即使涉及日常生活瑣碎事項，仍可能透過語言選擇、敘事結構與擇取相關修辭，展現作者之個人之特性，只要該文字表達非屬純粹功能性或制式化用語，即應認其具備原創性。另外，雖我國著作權法並非如美國有「固著」於有形媒介之要件，惟，法院實務上對於固著有所論述[4]，並非完全不存在，信件無論係以紙本、電子郵件或其他數位形式存在，皆符合固著之定義，故，私人信件的內容在形式上並不因其私密性或非公開，而被排除在著作權法所保護範圍之外。

因此，儘管信件內容在美感、意義上可能存有爭議，但在法律上仍不失被定性為具備原創性的語文著作的可能，因此可知，法院認為日常生活的私訊或電子郵件內容，只要係屬於個人特質的表達，發信人即為該內容的著作權人。

而關於私人信件內容著作權的歸屬，依著作權法第10條之規定[5]，著作財產權於著作權人完成著作時，原則上歸屬於作者本人，私人信件之內容，若係由寫作之人獨立完成，自應由其享有其著作權，並不會因為將實體信件或是傳文字訊息給接收信件內容之人而改變，此乃有體物所有權「著作物」與無體著作權「著作」，兩者並不相同的最好例子。以實體信件為例，若收信人雖合法取得信件之物理信件載體，但僅取得該有體物之所有權，並不當然同時取得於其上所包含之抽象的著作財

以表現作者之個性及獨特性，其程度無須如發明、新型或設計專利所要求之高度創作程度（即新穎性、進步性），不必達到完全獨創或前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在之作品有可資區別之變化，足以表現著作人之個性或獨特性之程度為已足。至該創作有無藝術性等價值判斷或應用價值，均非所問（即「美學不歧視原則」）。……」

4 例如智慧財產及商業法院113年度民著上字第9號民事判決：「……準此，上訴人於接受新力公司或新格公司之出資聘請演唱如附表編號1至9所示歌曲後，顯然知悉並同意連同其所表演之內容以錄音方式固著於錄音著作上，關於系爭表演著作之著作財產權歸屬依當時雙方出資聘人完成著作之目的與使用方式，以及53年著作權法第16條規定，應認上訴人於轉讓著作權當時已併予同意將表演人所享有之著作財產權歸屬於出資人享有。……」

5 著作權法第10條：「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。」

產權。

收取信件之人應該如何利用信件內容？收信人基於與寄信人通信之目的，得以閱讀、保存該信件，並在私人範圍內加以利用，惟，因其僅取得信件的物之所有權，並不因此取得著作權法關於公開傳輸、重製、改作或散布該信件內容之權利。若收信人未經寄信人同意，將信件內容公開於網路、出版成書或作為商業利用，原則上即可能構成著作權侵害。此一界限在私人信件的案例中特別具有重要性，因為信件之完成本即預設其僅供特定對象閱讀，故保持信件的未公開性反而成為著作權保護強度之重要考量因素。

美國聯邦法院於Salinger v. Random House一案[6]中，明確肯認私人信件屬於著作權法所保護之語文著作，並強調作者對未公開的著作享有高度控制權，即便後續著作的利用僅轉述信件的部分內容，而未全文引用，仍可能構成侵權，被告在抗辯上則力求爭取合理使用之空間。此案的爭點為被告未經授權，於描寫Salinger生平之傳記中重製、引用及改寫Salinger未出版之書信，其行為是否構成合理使用。法院判決摘要如下，聯邦巡迴上訴法院推翻原審判決，認為被告未經原告知授權之侵害著作權之行為並不構成合理使用，由於該等書信屬於未出版作品，法院依據Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises案的判決先例[7]，認為合理使用之適用範圍涉及未公開發表著作時應更為限縮，就作品性質而言，法院認定「未出版」的事實在合理使用各項要素的價值判斷衡量上明顯有利於Salinger，該判決所揭示者，未公開信件不僅未因其具有私密性為公開而降低保護，反而因為作者未曾同意公開，而受到更嚴格之限制，並因此影響了1992年時美國著作權法第107條[8]的修正，增訂下列規定：「著作屬於未出版之事實，本身不得作為否定合理使用之唯一理由；是否構成合理使用，仍應綜合考量上述各項因素而為判斷。」就使用之數「量」及實「質」內容而言，法院認為被告對未出版書信的利用程度過高，因此傾向於否定合理使用之成立；至於對原著作市場或是潛在市場之影響，法院同意Salinger之主張，認為對書信內容之改寫與引用，可能對該等書信之潛在市場造成重大不利影響，尤

6 Salinger v. Random House, Inc., 811 F.2d 90 (2d Cir. 1987).

7 Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985).

8 17 U.S. Code § 107: “The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.”

其是因為被告幾乎複製了未公開發表的書信中所有最引人注目的段落。

私人信件往往同時也涉及隱私權之爭議，即便寄信人同意信件之公開，若內容涉及收信人或第三人之隱私，仍可能構成隱私權之侵害。此外，在學術研究或歷史考證的情形時，在著作權法上可能可以主張合理使用，惟對於未公開之信件應當採取較為嚴格之審查標準，反映著法秩序對私人溝通自由與人格尊嚴之重視，而非單純以資訊流通的效率作為唯一的考量。

在現今數位通訊的時代裡，信件形式雖不斷演變，實體信件已不再是大宗，然其作為個人原創表達之本質並未改變，不論通訊科技的發展如何演變，法律仍應以保障創作者人格與通訊自由為核心，謹慎地界定私人信件於著作權法體系中之地位。

關於本案中對於合理使用的判斷？首先，我國法院認為著作是「已公開發表」才有判斷合理使用的可能，著作權法第52條[9]關於引用與第55條[10]關於非營利使用之適用，皆以該著作「已公開發表」為要件。本案中，被上訴人的電子信件僅在原告及被高之間傳遞，屬於私人間的通訊內容，尚未對外公開，既然著作未曾公開發表，即不屬於可受公評的範疇，被告未經原告同意直接公開信見內容，違反著作權人著作人格權中的「公開發表權」，接剝奪了著作人決定其著作「何時、何地、以何種方式公開」的自主權。公開發表權的問題，由於著作發揮價值，不論是精神文化上的或經濟上的，必須透過傳播、閱讀，所以公開發表是著作成為財產的第一步，不僅讓作者和作品之間產生連結，也是著作人格權和財產權的紐帶。

被告若欲揭露原告的搭訕行為，例如原告將紙條丟入包包的行為，僅需針對紙條事件進行重新且簡短地描述即可，然而，被告卻採取「全文重製」的方式，將整段對話紀錄完整複製貼上至PTT網路平台，而非以部分引用或上下引號標註的方式進行批評，此種全部利用的行為，在合理使用其中之要素關於質量比例分析上顯然超出了合理的範圍，難以被認定為法律所容許的合理使用。

9 著作權法第52條：「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。」

10 著作權法第55條：「非以營利為目的，未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用，且未對表演人支付報酬者，得於活動中公開口述、公開播送、公開上映或公開演出他人已公開發表之著作。」

特別的是，關於著作人格權中之姓名表示權，原告同時主張被告未標示其姓名，但法院認為，既然原告一直強調其擁有「不公開」的權利，若被告在違背其意願公開內容的同時又標示其姓名，反而可能加深隱私損害，因此上訴人未標示被上訴人姓名之舉，已去識別化，不被視為侵害原告的姓名表示權。

本案判決結果給予網路使用者深刻的啟示：「事實可以陳述，但文字不能隨便完全重製」。在追求正義或警示大眾的過程中，我們往往誤以為只要自己是對話的參與者，就有權處置該對話，然而法律明確劃分了「事實」與「表達」的界線，即便對方言行不正，其所撰寫的文字在未公開前，仍然受到著作人格權的保護，若僅是單純描述遭遇，例如：某帳號對我說了歧視女性的話，屬於事實陳述之言論自由範疇，而不會有著作權法的侵權疑慮；但若是將對方的電子郵件全文截圖且複製貼上，則極其容易會跨越著作權的紅線，應負擔相關之侵權責任。

此外，本案也打破「非營利即合理使用」的迷思。在私人通訊領域，「未公開發表」這道防火牆極難被突破，法院的判決結果不僅保護了文字創作者，更在數位通訊氾濫的現代，為個人隱私與通訊自由築起一道法治的保護屏障，未來，任何試圖透過網路「公審」他人的行為，都必須在法律的框架下審慎行事，以免在獲得社會認同之前，先構成法律上的侵權者。

完整出版提供 請勿公開散布

二、關於信件內容著作權保護的不同意見

(一) Michel de Servan之見解

以下就相關學者對於質疑信件內容歸屬於寫作者論述。首先，法國哲學家Michel de Servan提出智慧財產權的一個新面向，關於該主題的兩篇論文發表於1783年與1784年，聚焦於一個問題：為何信件的智慧財產權僅歸屬於作者本人[11]。他以一個突破性的假設為出發點，認為所有信件都屬於通信關係的一部分（part of a correspondance），從出版所帶來的風險（the dangers of publication）來推論、支撐這個觀點，將對話者之間短暫的口頭交流，與透過印刷而得以永久保存，並向不特

11 Daniel Stengel, *Intellectual Property in Philosophy*, 90 PHILOSOPHY OF LAW AND SOCIAL PHILOSOPHY 20, 36 (2004).

定讀者公開的方式進行比較[12]。在通信關係中，寄信人與收信人都會對信件內容產生影響，因此其認為信件的公開發表權不應完全由作者即寄信人獨有，由於二者的特殊關係，作者與收信人應共同擁有該信件的著作權，包括在法庭中使用以及作者死後出版其信件的行為[13]。

在此，我們遇到智慧財產權可能存在多位作者與權利人的情形，Michel de Servan從根本上打破康德將作者理解為單一主體的傳統概念，並且認為即便某人不斷接收信件且從未參與書信往來，他仍然對所接收的信件享有某種智慧財產權[14]。信件的傳達需與口頭對話區分開來，對話總是結合提問與回答，問題通常會影響回答的形成，因此回答與問題之間存在密切關聯，從而可能使提問者有權主張智慧財產權；然而，信件通常是在心中預設特定收信人的情況下所創作的，這使得收信人也能夠對信件主張智慧財產權，收信人能夠主張權利，並不意味著收信人必須實際參與對信件內容的塑造[15]。

為了更為細緻地解釋這一主張，可以借助「身分與知識」（identity and knowledge）的論證路徑，該路徑為Michel de Servan主張的智慧財產權分配提供一套正當化方式，一個人是其自身特質的總和（the sum of his or her own characteristics），這不僅包括身體，也包括心靈及其所有的思想、觀念與品質等等，個體與外部世界的行為、溝通同樣界定這個人，人的身分取決於其對外在與內在世界的反應，因此外部世界對某人的反應中都潛藏著其身分的要素在內[16]。個人對其身分與知識享有權利，甚至包括智慧財產權，況且就是國家在發展並塑造財產權的性質，雖然很難就他人對自身行為的簡單反應賦予財產權，但在財產與智慧財產權領域，國家由於能夠直接影響這些權利的樣貌，因而存在賦予財產權的可能性[17]。依其所見，當某人對他人的著作產生影響時，前者應當在該作品中享有某些權利，因為至少有一個關於前者人格身分的要素而成為著作的一部分，而且「情

元照出版提供 請勿公開散布

12 *Id.*
13 *Id.*
14 *Id.* at 36-37.
15 *Id.* at 37.
16 *Id.*
17 *Id.*

境」（Context）至關重要，信件文本總是在特定情境中寫成，也是該情境的產物，而這種情境會在智慧財產權客體中產生特殊權利，基於國家保護人民自由權的義務，國家有義務賦予人民相對應的權利[18]。因此，國家保護書信隱私，是為了保障公民社會的和平，公民和平（civil peace）這一因素尤為重要，因為在法國大革命（French Revolution）期間，傳單（pamphlet）是匿名作者最常使用的方式，若這類傳單的收信人對公開傳單本身即享有權利，他便可以決定如何處理該傳單，因為原作者選擇匿名，根據Michel de Servan的理論，收信人將成為唯一的權利人。

就當代智慧財產權而言，可以擴展Michel de Servan的觀點，亦即凡參與對話之人都應對該對話享有持續性的權利（permanent rights），以此來正當化智慧財產權僅限於特定人可享有之有限所有權，作者不應成為唯一的權利人，而必須與所有參與者分享權利[19]。這樣的要求與智慧財產權的功能、目的一致，智慧財產權的主要功能在於排除非權利人從事例如重製著作等行為，起初這一排他權（The right of exclusion）應由最密切參與創作過程的人行使，然而排他權不能針對那些參與創作過程的人行使，因為他們本身即享有該權利，故隨著參與人數的增加，權利會逐漸弱化，因為它只能對社會中其他人行使，而不能針對參與者們[20]。

智慧財產權有權利期間的限制，為正確理解Michel de Servan提供一條路徑，社會大眾可以在一定權利期限屆滿後利用該著作，變成公共財；在此之前，與作品關係最為密切的人應當行使該權利，首先是作者，也可以擴展至收信人，國家有責任在可以行使權利之人與無權主張權利之人間劃定界線，依其所見，立法者應當依據的是參與創作過程的程度，而非單一作者身分這一因素[21]。

這一理論也可以適用於其他藝術作品，例如任何半身雕像，甚至網頁（web page），都是為了傳達資訊並針對特定大眾，惟此理論並不適用於獨白式的創作，例如日記，其分析僅限於信件，且該理論同樣不適用於專利與商標，因為二者並不針對特定大眾[22]。

---

18 *Id.*

19 *Id.* at 37-38.

20 *Id.* at 38.

21 *Id.*

22 *Id.*

(二) Michel Foucault之見解

Michel Foucault提供另一種理解智慧財產權與作者關係的方式，他強調「社會」（Society）的角色，淡化創作過程的重要性，在其於1977年首次發表的論文《作者是誰？》（What is an Author?）中，Michel Foucault甚至並未提及智慧財產權這一詞彙，而是關注於文本與作者之間的關係，這對智慧財產理論實際上具有影響[23]。

首先，Michel Foucault定義作者功能，區分了作者個人社會歷史分析（socio-historical analysis of the author's persona）與建構作者功能（constructing an author-function）的問題，前者對文學論述重要，後者則具有司法影響力[24]。

「作者功能」（author-function）是將作者名字應用於文本的過程。作者功能用於「表徵一種特定的話語存在方式」，Michel Foucault將作者名稱比作商標[25]，他認為，作者功能不僅僅是用名字來指示作品的品質，名字的功能是一種向社會發出的訊號，指示某事物應以特定方式被接收，一般而言，名字展示了話語在社會與文化中的地位，因此與該名字相連的作品也必須獲得某種特定的社會地位，作者功能賦予作品個體化思想的時刻，即與他人作品相比，對思想及其實現的明確意識[26]。

Michel Foucault將從事藝術的作者角色與科學作者角色進行比對，在科學領域中，作者並無特定功能，因作品價值僅取決於科學內容本身；而在藝術領域中，作者及其名字會主導作品的價值，對其而言，這種情況在歷史上並非一成不變，在中世紀時，科學理論的價值取決於作者，作者功能是隨著時代有所變遷的[27]。

由於作品並非由作者單獨創造，而是由社會所賦予，作者對作品的擁有所有權的基礎十分脆弱，Michel Foucault降低原創作者這個角色（the original creator for a work）的重要性，相對地提升作者的社會角色（the role of society），當他談及作者

---

23 *Id.* at 46.

24 BRAD SHERMAN & ALAIN STROWEL, OF AUTHORS AND ORIGINS: ESSAYS ON COPYRIGHT LAW 10 (1994).

25 Michel Foucault, *What Is an Author?*, in: TEXTUAL STRATEGIES: PERSPECTIVES IN POST-STRUCTURALIST CRITICISM, 147 (1979).

26 Stengel, *supra* note 11, at 46-47.

27 *Id.* at 47.

功能時，指的是社會施加於文本的作用（society applies to a text），即使作者對於著作而言是唯一可連結之人，也無法自行施加作者功能，這一過程不需過多的努力，在書籍封面印上作者姓名即可[28]。

對Hegel與Locke而言，具有智慧財產權的著作僅透過創作即可產出；惟，Michel Foucault則預設了第二步，亦即施加作者功能，而這功能只能透過社會完成，Michel Foucault的觀點是一個重要轉折點，因為它意味著，作品是否成為智慧財產不僅取決於個人，社會僅透過施加作者功能，即使未透過法律明文規定，也定義了智慧財產的範圍，因此我們可評估社會在跨文化背景下的重要性[29]。例如，當代西方觀眾可能無法理解日本歌舞伎的藝術性或非洲繪畫的價值；反之，若未接觸過西方文化，離群索居的土著也難以欣賞法國劇作家Molière的戲劇[30]，社會所創立的背景賦予作品相當的「藝術著作」的地位，而得以享有著作權法所賦予的權利。

Michel Foucault認為，當社會認可作品與作者之間具有相當聯繫時，作品才有被創建的可能[31]，「文本」（Text）與「作品」（Work）有明確的區分，若不將作者名字應用於文本，該文本在社會中將毫無價值，甚至無法成為作品[32]。在此之前，文本可能僅是書面資料，但僅有文並本無法視為擁有作者的作品，Michel Foucault舉例說明，某些文本可被歸類為「作品」，而有些則不能，例如詩歌可視為作品，但洗衣清單則無法，某些刪除的段落可被視為作品的一部分，其他則視為附屬產物而無法被納入作品當中[33]。Michel Foucault談及個體化的權利時刻時，所指的是法律可以對特定客體提供保護的時刻（law gets an object specified sufficiently for protection），即便這可能僅是一份洗衣清單[34]。

因此，基於Michel Foucault的智慧財產權理論，並無須客觀標準來定義思想與表達之間的無形界線，定義可僅依賴社會意見，並採個案決定是否作為智慧財產權

---

28 *Id.*

29 *Id.*

30 Tom G. Palmer, *Are Patents and Copyrights Morally Justified The Philosophy of Property Rights and Ideal Objects*, 13 HARVARD JOURNAL OF LAW AND PUBLIC POLICY 817, 848 (1990).

31 Foucault, *supra* note 25, at 143.

32 Stengel, *supra* note 11, at 47.

33 *Id.* at 47-48.

34 *Id.* at 48.

所保護的客體，作為功能主義理論（functionalist theory），這種方法僅透過論述程序即可確保定義智慧財產的正確結果。文本不僅需有作者，還需出版後才能成為作品，才具備社會意義的作者功能，在他看來，並非所有文本皆可視為作品，將文本帶入社會中論述、驗證，進而使社會認可，才能確立並形成作品[35]。出版的過程應當先於作者功能，有出版才會有作者，並因此推論出：私人信件可能有簽名，但並不因此具有作者功能，因為其未出版；契約可能有擔保人，但也因為未出版而沒有作者[36]。

文本首次出現的背景並不重要（It does not matter in which context the text appears first），公眾能接觸文本可視為施加作者功能的前提因此，Michel Foucault可能是唯一會否認私人信件享有著作權的哲學家，既然社會施加作者功能，它必須使得社會大眾能透過文本的出版而接觸到文本，一旦有人將信件內容公開發表，社會隨即施予作者功能，從而提供法律保護。此外，其他法律亦可保護信件的私密性，例如隱私權，而無須著作權法[37]。

Michel Foucault的理論揭示了英美法系與大陸法系之間的差異，而這種差異在缺乏作者功能方面卻相當類似[38]，大陸法系的著作權法基本上完全關注於作者創作的過程，人格化理論構成德國與法國著作權法的基礎，並促成著作人格權（moral rights）的出現，同樣作為作者可主張的著作權權利之一；相比之下，英美法系的著作權法從未承認作家身分為作者，而無著作人格權存在，對Michel Foucault而言，這並無差別，因為兩種方法都未認識社會在將文本地位轉化為作品過程中的關鍵角色[39]。

社會的角色使某些作者認為，著作人格權對藝術家、作品與觀眾之間關係的評價存在「錯誤」（faulty appreciation），因為作品的持續存在必須仰賴於觀眾，而非藝術家，儘管「社會」扮演重要角色，但Michel Foucault並未否定藝術家關於社

35 *Id.*

36 SHERMAN & STROWEL, *supra* note 24, at 18.

37 Stengel, *supra* note 11, at 48.

38 David Saunders, *Approaches to the Historical Relations of the Legal and the Aesthetic*, 23 NEW LITERARY HISTORY 505, 513 (1992).

39 Stengel, *supra* note 11, at 49.

會對其作品認知施加影響的權利，事實上，堅持特定認知以改變社會對作品態度，甚至可能是藝術家的任務[40]。

肆、結　論

在數位通訊科技高度滲透日常生活的背景下，私人書信、電子郵件及即時通訊內容遭第三人公開揭露的情形已屢見不鮮，相關衍生之法律爭議亦逐漸突破隱私權或人格權的傳統框架，而進一步進入著作權法所調整的射程之內。過往實務與學說多將私人信件內容視為個人生活領域的延伸，主要透過名譽權、隱私權或其他人格權概念加以處理，然而當通訊內容本身具備一定程度的文字表達與思想創作性時，其是否構成著作權法上之文字著作，以及收信人未經同意對外揭露該等內容是否得以合理使用制度予以正當化，已成為當代著作權法理論與實務無可迴避的重要課題。本文即以我國智慧財產法院關於私人電子郵件遭全文張貼於網路的公開論壇之判決為分析核心，透過法規解釋、實務見解與哲學理論的交錯觀察，探討未公開私人通訊在著作權體系中的法律定位，並進一步檢視其與言論自由及人格權保障之間所形成的緊張關係。

依據我國著作權法之規定，只要文字內容能反映作者個人思想、情感或觀點的具體呈現，而非單純制式、機械式或純粹事實的羅列，即可能構成受著作權法保護之文字著作，基於此一理解，私人信件或電子郵件即便僅在特定通信關係中流通，且原作者並無公開意圖，仍不當然排除於著作權保護範圍之外。

法院亦否定因書信具有互動性或往返性質，即可當然認定為共同著作的主張。此一立場不僅與我國既有實務見解相互呼應，亦與比較法發展趨勢相符，無論美國或英國法制，均對未公開私人信件給予高度程度的著作權保護，以維護作者對首次公開其思想表達的自主決定權。

就合理使用制度的適用而言，法院則採取相對嚴格的審查標準。判決指出，合理使用制度在體系上多以著作已合法公開為重要前提，而私人信件僅於特定對象間傳遞，尚未進入公共領域，收信人未經同意即向不特定多數人揭露其全文內容，已

40 *Id.*

構成對著作人公開發表權之直接侵害。即便行為人主張其行為具有公益、警示、揭弊或自我辯護等目的，仍須進一步檢視利用行為是否符合必要性與比例性原則。若僅為說明事實背景或佐證自身主張，原則上得透過自行敘述、摘要說明或節錄必要片段達成目的，而無須對未公開通訊內容進行全文完整地重製。至於是否具有營利動機，僅屬合理使用判斷因素之一，並不足以單獨作為正當化全面利用未公開著作的依據。

值得注意的是，法院在同一案件中對於人格權侵害的判斷，則呈現出相對寬容的態度。就名譽權、隱私權或肖像權之主張，法院綜合考量言論發表的脈絡、爭議發生的背景及是否涉及公共利益因素，認為若相關評論仍建立於一定事實基礎，且不足以直接識別特定自然人之身分，原則上不構成不法侵害。此一對照顯示，當代實務在權利衡平的操作上，呈現出著作權保護相對嚴密，而人格權侵害判斷相對保守的結構性特徵。

進一步而言，本文亦引入Michel de Servan與Michel Foucault的哲學觀點，以反思私人信件內容賦予著作權保護的正當性基礎。Michel de Servan將書信視為通信關係中所生成的對話產物，主張其權利性質應隨參與者與流通範圍的擴張而逐步弱化，最終回歸社會共享；Michel Foucault則透過「作者功能」的分析指出，作品地位並非自然存在，而是特定制度與話語體系建構的結果，私人信件因未進入公共話語場域，未必當然具備作品性而具有著作權保護的正當性。兩者立場雖不盡相同，卻共同揭示智慧財產權並非自然權利，而係深受社會情境、關係結構與制度設計所形塑。

從Michel de Servan與Michel Foucault之理論觀點觀察本件判決，可以發現現行著作權法所採取之作者中心主義，亦即創作完成主義，對關於作者、作品及權利形成基礎理論發展之間，存在一定程度的落差。我國著作權法基本上建立於近代洛克勞動財產權理論之基礎[41]，認為著作權源自作者之創作行為，只要著作完成且具備最低程度的原創性，即可由作者取得完整之著作權保護。如此見解符合我國現行著作權法體系，惟若引入Michel de Servan與Michel Foucault之理論進行檢視，則可發

41 JOHN LOCKE, LOCKE: TWO TREATISES OF GOVERNMENT STUDENT EDITION 45 (Cambridge University Press, 1988).

現其仍有值得進一步反思之處。

首先，就Michel de Servan之觀點而言，其對於私人信件著作權歸屬提出與傳統理論截然不同之理解，其認為信件並非單純由寄信人所創作完成之作品，而是存在於特定通信關係中的產物，換言之，信件之形成往往受到收信人身分、雙方互動過程以及溝通情境之影響，因此不宜將著作權完全歸屬於寄信人一方，依照其理論，收信人雖未必直接參與文字之撰寫，但由於其身分與存在構成信件創作情境之一部分，並對內容形成具有一定程度之影響，因此亦應享有某種特殊的地位。此一觀點雖然與我國著作權法關於「共同著作」之規定並不完全相符，但其所強調之關係性創作的概念，仍足以對現行制度提出不同方向的觀察。

本案中，法院將被告視為一般第三人，認為其僅取得電子郵件之閱讀權限，而不享有進一步利用之權利，然而若依照Michel de Servan之理論，則被告並非單純之旁觀者，而是通信關係之參與者，系爭電子郵件之形成，係建立於雙方往來互動之基礎上，若無被告之存在及其先前之回覆內容，原告未必會產生相同之文字表達，因此法院完全排除收信人於信件中的特殊地位，而將全部排他、控制著作權的權力賦予寄信人，恐忽略通信關係本身所具有之互動特質。

先照出版提供，請勿公開散布。

惟，Michel de Servan之理論亦並非直接意味應直接承認收信人為共同作者，收信人對於信件的內容並無投入創作之過程，依我國著作權法第8條規定，共同著作仍須由共同作者實際參與創作，且其創作部分不能分離利用，本案被告顯然未直接參與原告電子郵件內容之撰寫，因此難認為共同著作人。較為可行之方向，應是在不改變作者認定之前提下，承認收信人係基於通信關係下所衍生對於信件具有某種利用權，例如於合理使用判斷中納入通信關係因素，或應更細緻地在合理使用規範中賦予收信人若於維護自身權益、自我防衛、揭露犯罪情狀及澄清事實時具有法定的利用權限，形成著作權之例外。如此一來，既能維持著作權法以創作者為核心之基本架構，亦能回應Michel de Servan所強調信件中關係性權利概念，使通信雙方之利益獲得更為適當之平衡。

再者，Michel Foucault之理論則對本案提出更為根本的挑戰，其所提出之「作者功能」理論指出，作品並非因作者完成創作而自然存在，而是透過社會對文本之接受、分類與認可，始取得作品之地位，亦即作品本身並非創作者單方面決定之結果，而是「社會」認定並加以建構下產物，作者名稱本身即是一種社會功能，在於

引導社會如何理解與評價特定文本，作者與作品之關係並非自然而然地形成，而是透過社會機制不斷建構而成。

若依此觀點觀察本案，則系爭電子郵件是否當然屬於著作權法所保護之作品？則有進一步討論空間，因為該電子郵件原本僅存在於私人通訊領域之中，尚未公開發表，也未進入社會之中，在Michel Foucault看來，此類文本固然具有文字形式，但未必已形成具有社會意義之作品。換言之，其可能只是私人溝通之文本，而非著作權法意義下之作品。因此，若法院直接以最低程度原創性作為判斷基準，即認定私人電子郵件構成語文著作，實際上反映的是現行著作權法對作者中心主義之絕對堅持，而未充分考量作品形成過程中社會因素所扮演之角色。

此外，Michel Foucault的作者功能理論亦提醒我們，並非所有文字表達皆應受到相同程度之著作權保護，若僅因個人以文字表達思想，即賦予完整著作權保護，則著作權法之保護範圍可能無疆界地擴張，甚至侵害公共領域過鉅，尤其於現今數位通訊時代，人們每日透過電子郵件、通訊軟體及社群媒體產生大量文字內容，若全部皆屬著作權法所保護之作品，將使著作權法過度介入日常社會的普通互動，未來實務於判斷私人信件內容是否應賦予著作權時，或許可以適度地提高原創性的審查密度，不再僅以最低程度的原創性作為唯一標準，而應同時考量其表達內容是否具有一定之獨創性、文化價值或創作性表現，如此不僅較能符合Michel Foucault所強調作品由社會所建構觀點，亦有助於避免著作權保護範圍過度膨脹。

Michel de Servan與Michel Foucault分別從不同角度挑戰傳統著作權理論，二者均指出著作權並非自然存在之權利，相較之下，本案判決仍明顯建立於傳統作者中心主義的架構之上，認為作者即為唯一權利人，此種立場固然符合現行法規範，但面對數位通訊時代大量互動式創作及網路公共討論之興起，未必能適切地回應新型態社會通訊、溝通關係下所產生之法律需求，未來我國著作權法或許可從細緻化作者認定標準、強化收信人合理利用權利、提高私人通訊原創性審查密度，以及於合理使用判斷中納入通信關係與公共利益因素等方向著手，使著作權制度在保障創作者利益之餘，亦能兼顧資訊流通、言論自由與社會互動之需求，進而建立更符合數位時代特性的著作權法秩序。

專題研究

從科學驗證到專利
——評估新藥開發投資

林　杜*

壹、前　言

新藥研發是一項風險極高且耗資巨大的挑戰，對於投資者而言，如何判斷一家新藥研發公司的產品管線是否具備成功潛力並值得投入資金，是一個複雜的課題。本文旨在透過科學驗證與法律專利兩大維度，結合「輝瑞的決策模式」與「美國聯邦法院判例研究」，為投資者提供深層次的評估觀點。

已開放期刊線外連結公開散布。

貳、輝瑞評估新藥開發的決策模式

在新藥研發的漫長生命週期中，失敗的成本占了所有研發支出的60%。這種高額的代價使得「研發成功率」成為驅動企業生產力的最關鍵因素。輝瑞曾分析，進入中後期試驗的費用極其驚人：第一期平均每項研究約3,000萬美元，第二期增至7,000萬美元，而到了第三期則飆升至3億1,000萬美元[1]。

然而，輝瑞在2010年前的表現並不理想，其臨床端到端（End-to-end）成功率

DOI：10.53106/22184562202607006602
收稿日：2026年5月11日

* 永信藥品工業股份有限公司研發部，產品法規處專利專員。

1 Fernando K. et al., *Achieving end-to-end success in the clinic: Pfizer's learnings on R&D productivity*, 23(7) DRUG DISCOV TODAY 697-704 (2022), https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8719639/.

僅為2%，不到當時業界基準（5%）的一半[2]。為了扭轉頹勢，輝瑞進行一項針對2005年至2009年間達到決策點的44個第二期臨床計畫的回溯性分析。研究團隊發現，在這些失敗的計畫中，僅有32%達成預設的概念驗證標準。令人震驚的是，高達43%的計畫在終止時，研發團隊甚至無法判斷該藥理機制是否已經在人體中得到充分測試[3]。

這種「無法解釋的失敗」是研發資源的最大浪費。這意味著當臨床試驗結果不理想時，我們無法釐清是因為藥物本身性能不足（新分子實體未達到足夠濃度或未結合靶點），還是因為該靶點（Target）本身與疾病無關。為了終結這種不確定性，輝瑞提出「存活的三大支柱」（Three Pillars of Survival），作為評估新分子實體是否具有測試「作用機制」潛力的基本原則[4]。

一、三大支柱的核心定義與科學原則

要讓一個開發候選藥物在預期時間內引發藥理作用，必須證明以下三個基本要素：

官照出版提供　請勿公開散布

(一)支柱一：作用部位的暴露（Exposure at the site of action）

基本原則：藥物必須在目標作用部位達到足夠的自由濃度（Free drug concentration），並維持必要的時間。

科學挑戰：直接測量組織內的作用部位暴露量在實驗上往往極其困難。

解決方案：通常以血液暴露量作為替代指標，但必須基於堅實的科學基礎證明血液濃度與靶點部位處於平衡狀態。如果存在血腦屏障或細胞內靶點，則需考慮藥物穿透屏障的能力。

技術指標：輝瑞強調應建立合適的藥物動力學／藥效學（Pharmacokinetic/Pharmacodynamic, PKPD）模型，並認為基於生理的藥物動力學（physiologically

---

2 *Id*.

3 Morgan P. et al., *Can the flow of medicines be improved? Fundamental pharmacokinetic and pharmacological principles toward improving Phase II survival*, 17(9-10) DRUG DISCOV TODAY 419-24 (2012), https://doi.org/10.1016/j.drudis.2011.12.020.

4 *Id*.

based PK, PBPK）建模是建立支柱一信心的不可或缺部分。

(二)支柱二：與藥理靶點的結合（Binding to the pharmacological target）

基本原則：靶點占有率（Target Occupancy）是藥理作用表達的前提條件。

直接證據：最強而有力的證據來自於利用正子斷層掃描（PET）或放射性標記配體進行的體內占有率測量。

間接信心：若能充分理解靶點的結合特性、效力（Potency）以及跨物種差異，並確認支柱一的暴露量充足，亦可獲得間接信心。

動力學考量：必須考慮靶點結合動力學（Target-binding kinetics）以及其在體外、體內與物種間的轉換關係。

(三)支柱三：藥理活性的表達（Expression of pharmacological activity）

基本原則：靶點的功能性調控（Functional modulation）是測試作用機制的前提。

核心工具：最直接的信心來自於PKPD研究中的生物標記（Biomarkers）[5]，這些標記必須能反映主要藥理作用的表達。

此版面僅供試閱 請勿公開散布

整體關聯：藥理活性的表達必須與已證明的靶點暴露及結合相符。

二、臨床活性跡象決策範式的核心架構

隨著三大支柱的演進，輝瑞導入了「臨床活性跡象」（Signs of Clinical Activity）範式，將新藥開發從傳統的觀察模式轉向為量化且客觀的決策管理。它透過前瞻性地使用「作用機制驗證」（Proof of Mechanism）與「早期療效訊號」

---

5 Biomarkers Definitions Working Group, *Biomarkers and surrogate endpoints: preferred definitions and conceptual framework*, 69(3) CLIN PHARMACOL THER 89-95 (2001), https://doi.org/10.1067/mcp.2001.113989.
根據美國國家衛生研究院（National Institutes of Health, NIH）專家工作小組的正式定義，生物標記是指「一種能被客觀測量並加以評估的特徵，用作正常生物過程、病理過程，或對治療介入之藥理反應的指標」。
生物標記在早期療效與安全性評估中可能具有最大的價值，例如在組織樣本的體外研究、動物模型的體內研究，以及早期臨床試驗中用來建立「概念驗證」（proof of concept）。

（Early Signal of Efficacy）作為階段性關卡來決定是否進一步投入研發[6]。

臨床活性跡象策略由兩個互補的技術路徑組成，旨在早期捕捉臨床訊號：

(一)作用機制驗證：基於候選分子是否能測試並驗證「三大支柱」所定義的藥理作用機制。計畫必須在以下三種指標組合中至少達成一項，才能被視為具備繼續開發的科學信心：

- 同時展現三個支柱（作用部位暴露、靶點結合、藥理活性表達）。
- 展現支柱一與支柱三。
- 展現支柱二與支柱三。

(二)早期療效訊號：在目標病患中使用臨床相關的終點指標[7]，直接觀察初步療效。

臨床活性跡象範式的核心要求是「先設定標準，再進行測試」。專案要繼續，必須達成以下程序性與數值指標：

預先設定目標值：在啟動相關研究前，必須依據「模型導向藥物開發」（Model Informed Drug Development）的概念，事先設定支柱三的生物標記或療效終點標準，並經過審核同意。

元照出版提供　請勿公開散布

必須達成標準：專案必須達成這些預設的標準，才能獲准推進至大型第二期試驗或後續開發階段。

這種「先設定目標，再進行測試」的邏輯，有效消除了領導者或研究人員因渴望延續計畫而產生的決策偏差。

輝瑞將「支柱三」定義為：藥物在作用部位表現出與其暴露量及靶點結合相符的藥理活性。在這一階段，生物標記被視為獲取直接證據的核心工具，用以驗證藥物是否成功調控了預期靶點並產生功能性影響。

---

6 Wu S. S. et al., *Reviving an R&D pipeline: a step change in the Phase II success rate*, 26(2) DRUG DISCOV TODAY 308-14 (2021), https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.10.019.

7 Biomarkers Definitions Working Group, *supra* note 5.
臨床終點（Clinical endpoint）：一種特徵或變數，反映病人的感受、功能或存活情況。
替代終點（Surrogate endpoint）：一種旨在替代臨床終點的生物標記。替代終點被期望能夠根據流行病學、治療學、病理生理學或其他科學證據，預測臨床效益（或危害，或缺乏效益或危害）。

輝瑞建立了一套系統化的策略來鑑定與驗證這些生物標記，以提升研發成功率[8]：

1.**鑑定**（Identification）：在臨床活性跡象階段鑑定候選生物標記。

2.**驗證**（Validation）：在概念驗證階段進行功能性驗證。

3.**確認**（Confirmation）：在關鍵性（Pivotal）臨床試驗中最終確認其臨床價值。例如在TL1A單株抗體的開發中，輝瑞鑑定出特定的生物標記，發現陽性組的內鏡改善率（48%）顯著高於陰性組（13%），這為支柱三的藥效表達提供科學基礎。

在某些案例中，若缺乏單一直接的生物標記，輝瑞會透過整合性的PKPD模型來模擬藥理活性與臨床療效的關聯。

案例——Maraviroc（CCR5拮抗劑）：在HIV患者臨床試驗之前，研究人員基於臨床前物種與人體志願者的藥理與PK理解，建立了一個PKPD模型，以更好地理解CCR5藥理活性、PK暴露與臨床療效之間的關聯。該模型由三個部分組成：疾病模型、PD模型與PK模型，並基於已發表的病毒動態模型加以改編，以適用於短期治療以及CCR5拮抗作用的新機制。這種模組化結構允許整合來自不同來源的資訊，例如文獻、體外與體內數據。本質上，這個PKPD模型可被視為提供類似「支柱三」的知識。在maraviroc開發計畫的早期階段，該模型被用來優化原理驗證（proof-of-principle）[9]研究的設計。隨著更多臨床數據的獲得，模型持續更新，並用於優化開發計畫，最終確定第三期臨床試驗的劑量選擇[10]。

免費出版提供，請勿公開散布。

---

8 K. et al., , *supra* note 1.

9 Wehling M., *Translational medicine: can it really facilitate the transition of research "from bench to bedside"?*, 62(2) EUR J CLIN PHARMACOL 91-5 (2006), https://doi.org/10.1007/s00228-005-0060-4.

Wehling設計了一份生物標記評分系統，評分解讀：

- 20～30：可作為作用機制驗證（PoM）參數
- 31～40：可作為原理驗證（PoP）參數
- 41～50：理想的PoP參數，＞50（最高55）：接近概念驗證（PoC）參數
- 任何項目得分6：可作為PoC參數
- 任何項目得分0：應停止模型或化合物研究

10 P. et al., *supra* note 3.

生物標記的驗證對於風險管理至關重要。如果藥物滿足了支柱一（有暴露）與支柱二（有結合），但生物標記卻未顯示支柱三的藥理活性，團隊就能判斷是藥物本身失效，而非靶點無效。相反地，若生物標記證實了支柱三，但臨床療效依然失敗，團隊則能確定該靶點與該疾病無關，從而「有信心地退出」，避免後續昂貴的開發成本[11]。

參、專利連結制度

專利連結制度可以被定義為一種在藥品獲得主管機關核准時，檢查相關專利是否存在的制度。專利連結透過提升透明度與可預測性，能夠鼓勵與相關權利有關的投資，同時也確保監管核准不會「不當地促進專利侵權」。

藥品的上市許可與專利保護分別由不同的主管機關依據各自獨立的法律框架所管轄。藥品主管機關依據藥品上市許可申請審查藥品的安全性與有效性，並決定是否核准上市；而專利主管機關則在藥品提出專利申請後，審查其新穎性與創造性，並決定是否授予專利。

依照出版提供　請勿公開散布

因此，即使學名藥侵犯了專利，這也不是藥品主管機關考量的事項，藥品仍然可以獲得上市許可。若藥品專利權人得知侵權情況，他可以透過專利侵權訴訟來對抗該學名藥的上市。

然而，在專利連結制度下，如果有學名藥的上市許可申請係依賴先前已核准藥品的資料，藥品主管機關在上市許可審查過程中必須考量該學名藥的專利侵權問題，並採取措施以防止專利侵權。

專利連結制度起源於美國，美國在1984年9月頒布藥價競爭及專利期間回復法案（Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act），一般又稱為哈奇—韋克斯曼法案（Hatch-Waxman Act），包含四個部分：一、創造了學名藥簡易許可途徑，簡易新藥申請（Abbreviated New Drug Application, ANDA）；二、裁決學名藥製造商挑戰品牌藥製造商的市場專屬權的系統；三、確保創新藥許可的無競爭期

11 *Id.*

間；四、延長品牌藥的市場專屬權[12]。

韓國與臺灣則因美國在雙邊自由貿易協定中納入該制度，引入了專利連結制度。韓國依據與美國於2007年6月簽署並於2012年3月生效的自由貿易協定（FTA），首次引入了專利連結制度。2016年8月，臺灣提出藥事法修正草案，旨在使相關立法與全球藥品智慧財產權趨勢接軌，並促進生物技術與醫療研究。該修正案引入了專利連結制度，隨後於2017年12月29日經立法部門通過，並於2019年8月20日正式生效。

韓國和臺灣的專利連結制度與美國一致，包括以下程序：一、登錄相關藥品專利；二、通知藥品上市許可申請；三、採取措施，在藥品上市前提供充分時間與機會解決專利爭議；四、學名藥專屬權。

在專利連結程序中，學名藥上市許可申請人，須將其申請上市許可的事實，通知與該申請藥品相關的已登錄專利權人。主管機關依據上市許可申請通知，應專利權人的請求，對已申請上市許可的藥品採取保留許可或禁止上市的措施。主管機關必須在學名藥的禁止上市申請期限屆滿之前，暫緩核准其上市許可。

關於登錄相關藥品專利，韓國和臺灣皆與美國一致僅限於：一、物質；二、組合物或配方；三、醫藥用途[13]。這意味著，這三種類型的藥品專利最為關鍵。

先照出版提供，請勿公開散布

肆、美國聯邦巡迴上訴法院的判例研究

本文透過美國聯邦巡迴上訴法院的判例研究，釐清這三種類型的藥品專利中，什麼樣的專利容易維持專利的有效性。

---

12 Aaron S. Kesselheim et al., *Hatch-Waxman Turns 30: Do We Need a Re-Designed Approach for the Modern Era?*, 15(2) YALE JOURNAL OF HEALTH POLICY, LAW, AND ETHICS 297-312 (2015).

13 美國21 U.S.C. § 355(b)(1)、臺灣藥事法第48條之3、韓國藥事法第50條之2。

一、物質專利

(一) Pioglitazone

在2007年的*Takeda v. Alphapharm*案[14]中，系爭專利為美國專利第4,687,777號。專利保護的產品ACTOS是Takeda公司於1999年上市的thiazolidinediones（TZD）藥物，用於控制第2型糖尿病患者的血糖。ACTOS的有效成分是TZD化合物pioglitazone。專利保護範圍直接指出一化合物為5-{4-[2-(5-ethyl-2-pyridyl) ethoxy]benzyl}-2,4-thiazolidinedione，即pioglitazone。本案爭執專利是否具有進步性。

法院判定，儘管先前技術具體指出結構相似的化合物b，然而基於先前技術整體，亦揭露了有關101個TZD化合物的降血糖活性和血漿三酸甘油酯降低活性的數據，確定了三個在毒性和活性方面被認為是最有利的特定化合物。但化合物b沒有被鑑定為三個最有利的化合物之一。反而，化合物b被挑出會引起「體重和棕色脂肪重量顯著增加」。由於糖尿病是一種慢性疾病，因此需要長期治療，研究人員會被勸阻選擇表現負面作用（諸如毒性或其他不良副作用，尤其是引起「體重和棕色脂肪重量顯著增加」的副作用）的先導化合物。鑑於先前技術所呈現的更為詳盡和可靠的科學分析，這反向教示（teach away）了化合物b。pioglitazone還表現出超越先前技術化合物b的不可預期的優越性質，化合物b顯示「除了其他事項之外，對肝臟、心臟和紅血球具有毒性」，而pioglitazone則「較具效力」並「顯示沒有統計學上的顯著毒性」。因此，具體指出pioglitazone的物質專利被維持有效。

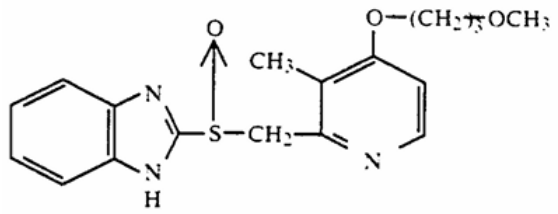
(二) Rabeprazole

在2008年的*Eisai v. Dr. Reddy*案[15]中，系爭專利為美國專利第5,045,552號。專利保護的產品Aciphex是1991年FDA（U.S. Food and Drug Administration）許可用於治療十二指腸潰瘍、胃灼熱及相關疾病的藥物。Aciphex取得了商業上的成功，全球年銷售額超過10億美元；rabeprazole的鈉鹽是Aciphex的活性成分。專利保護範圍直接指出一化合物的化學式為

---

14 *Takeda Chem. Indus., Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.*, 492 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2007).

15 *Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd.*, 533 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008).



即rabeprazole。本案爭執專利是否具有進步性。

法院判定，儘管先前技術揭露了結構上與專利化合物rabeprazole非常相似的先前技術化合物lansoprazole，其差異僅在pyridine環上的第4位置取代基，lansoprazole具有trifluoroethoxy (-OCH_2CF_3)取代基，而rabeprazole具有methoxypropoxy (-$OCH_2CH_2CH_2OCH_3$)取代基。但證據顯示，lansoprazole具有某些特性，包括親脂性（化合物穿過脂質膜的能力）和低分子量，這會使它是熟悉技藝的技術人員所想要的。而lansoprazole的氟化取代基提供「實現親脂性的特殊途徑」。因此，熟悉技藝的技術人員並沒有考慮通過移除賦予親脂性的氟化取代基作為可識別、可預測的解決方案來修飾lansoprazole的理由。因此，具體指出rabeprazole的物質專利被維持有效。

元照出版提供 請勿公開散布

(三)Risedronate

在2009年的*Procter & Gamble v. Teva*案[16]中，系爭專利是The Procter & Gamble Company（以下簡稱「P&G公司」）擁有的美國專利第5,583,122號。專利保護的是P&G公司的骨質疏鬆藥物Actonel的有效成分，risedronate。專利保護範圍直接指出一化合物為2-(3-pyridyl)-1-hydroxyethane diphosphonic acid，即risedronate。

法院判定，雖然risedronate和先前技術2-pyr EHDP是位置異構物，但P&G公司的專家證人作證，在1985年，該領域中具有通常技藝之人意識到bisphosphonates的性質無法根據其結構來預見（anticipated）。並提出不可預期的結果（Risedronate在0.75 mg P/kg/day的劑量下未顯示出可觀察到的毒性作用，而2-pyr EHDP的「無可觀察到的作用水準」僅為0.25 mg P/kg/day。2-pyr EHDP有1.0 mg P/kg/day的致死劑量，而risedronate則沒有）來反駁顯而易見性的表面證據。因此，具體指出

16 *Procter & Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*, 566 F.3d 989 (Fed. Cir. 2009).

risedronate的物質專利被維持有效。

(四) Olmesartan medoxomil

在2010年的*Daiichi Sankyo v. Matrix*案[17]中，系爭專利是美國專利第5,616,599號，由Daiichi Sankyo Company, Ltd.和Daiichi Sankyo, Inc.（統稱「第一公司」）所擁有。專利保護範圍直接指出一化合物為(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxolen-4-yl)methyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-{4-[2-(tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl}methylimidazole-5-carboxylate，即olmesartan medoxomil，第一公司以其作為商業化藥品Benicar、Benicar HCT和Azor的活性成分。olmesartan medoxomil是一種血管張力素受體阻斷劑，用於治療高血壓。

法院判定，儘管先前技術化合物與olmesartan的不同之處僅在於第4位置的單個氧原子，但證明選擇化合物作為先導化合物的原因不僅取決於結構相似性，還取決於在該領域中對先前技術化合物的功能性質和限制的了解。先前技術整體的口服活性數據、結合親和力、靜脈內活性的數據和選擇性數據，都沒有讓在該領域中熟悉技藝之人有動機只選擇或優先選擇先前技術化合物作為先導化合物。先前技術沒有提供將先前技術化合物第4位置的親脂性alkyls修飾為olmesartan的親水性hydroxyisopropyl基的動機。因此，具體指出olmesartan medoxomil的物質專利被維持有效。

(五) Aripiprazole

在2012年的*Otsuka v. Sandoz*案[18]中，系爭專利是美國專利第5,006,528號，專利權人為Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.（以下簡稱「大塚公司」）。aripiprazole是大塚公司銷售的抗精神病藥物Abilify的活性成分。專利保護範圍直接指出一化合物為7-{4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy}-3,4-dihydrocarbostyril，即aripiprazole。

法院判定，儘管先前技術將最後一個先導化合物描述為「一個全新化合物，正在開發的抗精神病藥」，但也反向教示了使用化合物OPC-4392作為進一步的抗精神

17 *Daiichi Sankyo Co. v. Matrix Labs., Ltd.*, 619 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2010).

18 *Otsuka Pharm. Co., Ltd. v. Sandoz, Inc.*, 678 F.3d 1280 (Fed. Cir. 2012).

病研究的起點。例如，教示「OPC-4392的抗精神病作用不強」、OPC-4392不能治療正性症狀，以及即使以「非常低的劑量」，OPC-4392也會引起「嚴重的」副作用。因此該領域中具有通常技藝者不會選擇OPC-4392作為進一步進行抗精神病藥物研究的先導化合物。因此，具體指出aripiprazole的物質專利被維持有效。

(六) Entecavir

在2014年的*Bristol-Myers Squibb v. Teva*案[19]中，系爭專利是美國專利第5,206,244號，由Bristol-Myers Squibb Co.（以下簡稱「BMS公司」）所擁有。專利保護範圍直接指出一化合物為[1S-(1α,3α,4β)]-2-amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylene-cyclopentyl]-6H-purin-6-one，即entecavir。BMS公司以商品名Baraclude銷售entecavir作為B型肝炎的治療藥物。

法院判定，儘管BMS公司挑戰了選擇2'-CDG作為先導化合物，因為它在1990年代被發現具有毒性，但在entecavir發明之時，先前技術顯示2'-CDG通常被認為是安全且無毒的，其他研究員已經將其用作先導化合物。2'-CDG和entecavir在結構上非常相似，而且眾所周知，結構相似的化合物常具有相似的性質。在5'位置取代一個環外methylene基來修飾2'-CDG的碳環以製造專利化合物entecavir，會是對該結構較小的保守改變。此外，先前技術表明，向碳環核苷類似物添加環外methylene基可產生具改善抗病毒活性的先導化合物。entecavir的抗病毒活性並非完全不可預期的，因為先前技術已經知道2'-CDG對B型肝炎有療效。眾所周知2'-CDG具有良好的治療區間，因此儘管entecavir的療效程度是不可預期的，但鑑於結構相似的2'-CDG，entecavir「對B型肝炎的療效沒有已知的毒性問題」並「非不可預期」。本案專利雖具體指出entecavir，卻因沒有不可預期的效果而被認定是顯而易見的，被判定專利無效。

(七) Sofosbuvir

在2023年的*University of Minnesota v. Gilead*案[20]中，系爭專利為Minnesota大學

此照片版權屬原著作人所有，請勿公開散布。

19 *Bristol-Myers Squibb Company v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*, 752 F.3d 967 (Fed. Cir. 2014).

20 *Regents of the University of Minnesota v. Gilead Sciences, Inc.*, No. 2021-2168 (Fed. Cir. Mar. 6, 2023).

校務委員會（以下簡稱「Minnesota大學」）所擁有的美國專利第8,815,830號，Gilead Sciences, Inc.（以下簡稱「Gilead公司」）的上市產品的活性成分sofosbuvir落入'830專利請求項1的範圍。Minnesota大學對美國專利商標局專利審理暨訴願委員會（以下簡稱「委員會」）的最終書面決定提出上訴，委員會裁定美國專利第8,815,830號的請求項1-9、11-21和23-28是不可專利的，因為是所主張的先前技術所預見的（anticipated）。聯邦巡迴上訴法院維持原判。

Gilead公司對請求項1-9、11-21和23-28提出IPR（Inter Partes Review）訴願，認為這些請求項無權享有其所主張的優先權日期，因此為Sofia的美國專利申公開號2010/0016251（「Sofia公開專利」）所預見，公開於2010年1月21日。

委員會認為NP2-P1（主張'830專利優先權的母案）未能提供足以支持'830專利優先權請求的書面說明。根據委員會的說法，這些文件不包含足夠的火焰標記（blaze marks）來指導技術人員了解'830專利的請求項。因此，受質疑的請求項無權獲得早於自己的申請日（2014年3月28日）的優先權日。

2014年3月28日申請公告為'830專利主張在下述日期提交的申請案的優先權。為了方便比較，Sofia公開專利的公開日也列在表1中。

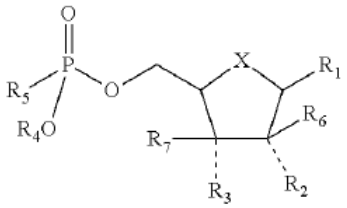
元照出版提供 請勿公開散布

表1 '830專利的優先權及Sofia公開專利

申請案	日 期
U.S. Provisional App. 60/634,677 ("P1")	2004年12月9日
Int. App. PCT/US2005/044442 ("NP2")	2005年12月8日
Sofia公開專利	2010年1月21日

關鍵的爭議在，委員會認為P1的揭露內容明沒有明確指出或指導技術人員了解'830專利請求項1中的「R_6 and R_7 are independently H or (C_1-C_6)alkyl」，儘管P1分別在請求項47指出「R_7 is hydrogen or (C_1-C_6)alkyl」以及在請求項45指出「R_6 is hydrogen or (C_1- C_6)alkyl」。但因為P1請求項47的結構使用多項附屬項（47. The compound of any one of claims 1–46），這裡的結構如此廣泛和多樣，以至於P1請求項47的結構與'830專利的請求項1的屬之共同性不足，無法提供書面描述支持。'830專利請求項1和P1的揭露內容比較如表2。

表2 ’830專利請求項1和P1的揭露內容比較

’830專利請求項1	P1
1. A compound of formula I:  I wherein: R_1 is guanine, cytosine, thymine, 3-deazaadenine, or uracil, optionally substituted by 1, 2, or 3 U; wherein each U is independently halo, hydroxy, (C_1-C_6)alkyl, (C_3-C_6)cycloalkyl, (C_1-C_6)alkoxy, (C_3-C_6)cycloalkyloxy, (C_1-C_6)alkanoyl, (C_1-C_6)alkanoyloxy, trifluoromethyl, hydroxy(C_1-C_6)alkyl, -$(CH_2)_{1-4}P(=O)(OR_w)_2$, aryl, aryl($C_1$-$C_6$)alkyl, or NR_xR_y;	P1請求項2（揭露了R_1取代基）和 R_1 is adenine, guanine, cytosine, thymine, 3-deazaadenine, or uracil, optionally substituted by 1, 2, or 3 U; wherein each U is independently halo, hydroxy, (C_1-C_6)alkyl, (C_3-C_6)cycloalkyl, (C_1-C_6)alkoxy, (C_3-C_6)cycloalkyloxy, (C_1-C_6)alkanoyl, (C_1-C_6)alkanoyloxy, trifluoromethyl, hydroxy(C_1-C_6)alkyl, -$(CH_2)_{1-4}P(=O)(OR_w)_2$ aryl, aryl(C_1-C_6)alkyl, orNR_xR_y;
R_2 is halo;	P1請求項13（揭露了R_2取代基）、 R_2 is halo
R_6 and R_7 are independently H or (C_1-C_6)alkyl;	47. The compound of any one of claims 1–46 wherein R_7 is hydrogen or (C_1-C_6)alkyl.（將請求項48中的R_7定義為“halo, hydroxy, (C_1-C_6)alkyl, (C_3-C_6)cycloalkyl, (C_1-C_6)alkoxy, (C_3-C_6)cycloalkyloxy, (C_1-C_6)alkanoyl, (C_1-C_6)alkanoyloxy, trifluoromethyl, azido, cyano, -$N(R_z)C(=O)N(R_{aa})(R_{ab})$, -$N(R_z)C(=O)OR_{ac}$, or $NR_{ad}R_{ae}$”）。 Minnesota大學主張P1請求項47，結合P1請求項45（揭露了R_6取代基）、 R_6 is hydrogen or (C_1- C_6)alkyl.
R_3 is hydroxy;	P1請求項21（揭露了R_3取代基）、 R_3 is hydroxy
R_4 is hydrogen, (C_1-C_6)alkyl, (C_3-C_6)cycloalkyl,	P1請求項1（揭露了R_4取代基和X）

依照出版提供 請勿公開散布

’830專利請求項1	P1
aryl, aryl(C_1-C_6)alkyl, or 2-cyanoethyl;	R4 is hydrogen, (C_1-C_6)alkyl, (C_3-C_6)cycloalkyl, aryl, aryl (C_1 -C_6)alkyl, or 2-cyanoethyl;
R_5 is an amino acid;	P1請求項33（揭露了R_5取代基）、 R_5 is an amino acid.
X is oxy, thio, or methylene;	X is oxy, thio, or methylene;
each R_w is independently hydrogen or (C_1-C_6)alkyl;	
R_x and R_y are each independently hydrogen, (C_1-C_6) alkyl, (C_3-C_6)cycloalkyl, phenyl, benzyl, phenethyl, or (C_1-C_6)alkanoyl; or R_x and R_y together with the nitrogen to which they are attached are pyrrolidino, piperidino or morpholino;	
wherein any (C_1-C_6)alkyl of R_1, R_4-R_7, R_w, R_x, and R_y is optionally substituted with one or more halo, hydroxy, (C_1-C_6)alkoxy, (C_3-C_6)cycloalkyloxy, (C_1-C_6)alkanoyl, (C_1-C_6)alkanoyloxy, trifluoromethyl, azido, cyano, oxo (=O), (C_1-C_6)alkyl, (C_3-C_6)cycloalkyl, (C_3-C_6)cycloalkyl(C_1-C_6)alkyl, (C_1-C_6)alkyl-S-(C_1-C_6)alkyl-, aryl, heteroaryl, alkyl(C_1-C_6)alkyl, or heteroaryl(C_1-C_6)alkyl, or $NR_{aj}R_{ak}$; wherein each R_{aj} and R_{ak} is independently hydrogen, (C_1-C_6)alkyl, (C_3-C_6)cycloalkyl, phenyl, benzyl, or phenethyl; and wherein any aryl or heteroaryl may optionally be substituted with one or more substituents selected from the group consisting of halo, hydroxy, (C_1-C_6) alkyl, (C_3-C_6)cycloalkyl, (C_1-C_6)alkoxy, (C_3-C_6) cycloalkyloxy, (C_1-C_6)alkanoyl, (C_1-C_6)alkanoyloxy, trifluoromethyl, trifluoromethoxy, nitro, cyano, and amino; or a pharmaceutically acceptable salt thereof.	

請勿公開散布

法院判決，「書面描述要求的目的是防止申請人後來聲稱他發明了他沒有發明的東西。」對廣泛屬（genus）的書面描述不僅需要描述該屬的外部界限，而且還需要描述該屬成員的代表性數量或該屬成員共有的結構特徵，在任何一種情況下都具有足夠的精確度，使得相關技術人員能夠具象化（visualize）或識別（recognize）該屬的成員。P1的請求項列舉了常見有機化學官能基的概要，為每個可能的側鏈或官能基提供不同結構部分的冗長清單。事實上，可能性的清單是如此之長，如此交織，以至於我們不清楚有多少化合物實際上屬於所描述的屬和亞屬（subgenus）。火焰標記必須清晰，因為「很容易繞過森林中的一棵樹，即使是靠近小徑的一棵樹。」P1和NP2中沒有很好地標記出必須離開小路才能找到樹的點。因此，P1和NP2沒有為受質疑的請求項1的亞屬提供足夠的書面描述支持。關於請求項和推定優先權揭露之間是否必須存在共同的結構特徵，這些特徵必須構成所比較的結構的近乎全部。但這裡的結構如此廣泛和多樣，以至於P1請求項47的結構（透過其多項附屬項，涵蓋了比'830專利中申請專利保護大得多的屬）與'830專利的請求項1的屬之共同性不足，無法提供書面描述支持。由於書面描述支持不足，'830專利無法主張P1的優先權，導致其專利範圍涵蓋先前技術Sofia公開專利而不具新穎性，導致專利無效。

免費出版提供 請勿公開散布

二、醫藥用途

(一) Eculizumab

在2025年的*In Re XENCOR*案[21]中，所涉申請案為美國專利申請案第16/803,690號（以下簡稱「'690申請案」），屬於連續申請案，其最早主張的優先權日期為2008年2月25日。'690申請案主張，透過特定胺基酸取代修飾抗體，可以使抗體在體內停留更久，並減少需要更頻繁治療的情況。例如，說明書指出：「針對這些標靶的治療劑常用於自體免疫疾病的治療，並需要在長時間內多次注射。因此，由本發明的變異體所帶來的更長的血清半衰期與較少的治療次數，特別受到偏好。」其中提供一個抗C5抗體的例子，即5G1.1。

21 *In re: Xencor, Inc.*, No. 2024-1870 (Fed. Cir. Mar. 13, 2025).

抗C5抗體是一種能與C5結合的單株抗體，而C5是一種參與補體活化的蛋白質。特定類型的單株抗體5G1.1可以結合人類C5蛋白，從而阻斷補體級聯反應的進程。5G1.1的一個版本稱為eculizumab，已被用於臨床試驗，並且其序列已知。在專利申請時，eculizumab已被用於治療陣發性夜間血紅素尿症（paroxysmal nocturnal haemoglobinuria, PNH），這是一種由缺陷酶引起的慢性血液疾病，導致缺乏天然補體抑制因子，並且當時正在研究其在「哮喘治療和移植」中的應用。

在本案涉及的有兩項請求項：請求項8（Jepson請求項），以及請求項9（方法請求項）。

8.在一種**透過施用具Fc結構域的抗C5抗體來治療病患**的方法中，其改進包括：

該Fc結構域相較於人類Fc多肽包含胺基酸取代M428L/N434S，

其中編號依據Kabat的EU索引，

且具有上述胺基酸取代的抗C5抗體，相較於未含該取代的抗體，具備更長的體內半衰期。

9.一種**透過施用抗C5抗體來治療病患**的方法，其包括：

a)能與人類C5蛋白結合的結合部位；以及

b)一個Fc結構域，相較於人類Fc多肽包含胺基酸取代M428L/N434S，

其中編號依據Kabat的EU索引，

且具有上述胺基酸取代的抗C5抗體，相較於未含該取代的抗體，具備更長的體內半衰期。

元照出版提供 請勿公開散布

Xencor, Inc.（以下簡稱「Xencor公司」）對專利審判暨上訴委員會（以下簡稱「委員會」）的上訴審查小組的決定提出上訴。該決定認定其專利申請案的請求項因缺乏書面說明而不具可專利性。

法院判定，該申請案「並未定義『治療』一詞，也未描述或提供任何與使用任何抗C5抗體（包括具備所主張Fc修飾的抗C5抗體）治療任何病患、任何疾病或病況相關的數據」。由於說明書並未將治療限定於任何特定疾病，「治療病患」因此意味著「治療所有病患與所有疾病」。說明書並未描述哪些病患、患有何種疾病或病況，能夠透過具備所申請專利保護的Fc修飾的抗C5抗體而成功治療。也沒有任何一個具體的實施例，說明使用具備所申請專利保護的Fc修飾的抗C5抗體來治療病患之疾病或病況。充其量，說明書僅列舉三類可能因施用具備Fc修飾的各種抗體而受益

的疾病／病況，並列出各種未修飾的抗體，包括抗C5抗體（5G1.1），這些抗體可以經過修飾後用於該目的。說明書並未包含任何使用抗C5抗體治療疾病或病況的實例。這與說明書中其他例子形成對比，例如描述如何在癌症治療中施用IgG抗體。此外，Xencor公司僅提出關於eculizumab的試驗證據——這些試驗在提交時已經中止——而這不足以證明eculizumab曾被用於治療那些疾病，更遑論所有疾病。法院認定，該申請案並未證明申請人已掌握使用5G1.1及其均等物（equivalents）治療病人的方法，維持上訴審查小組的決定。

(二) Paliperidone Palmitate

在2025年的*Janssen v. Teva*案[22]中，Janssen Pharmaceuticals, Inc.和Janssen Pharmaceutica NV（以下統稱「Janssen公司」）指控Teva Pharmaceuticals USA, Inc.（Teva公司）侵犯了Janssen的美國專利第9,439,906號（以下簡稱「'906專利」），該專利描述並申請專利保護長效注射型抗精神病藥物的給藥方案。Teva公司承認侵權，但提出質疑，主張請求項1-21因顯而易見性（obviousness）而無效。

Janssen公司的'906專利主張並揭示了「paliperidone palmitate的給藥方案」（paliperidone的一種酯類形式），其中包括Janssen公司的「Invega Sustenna品牌paliperidone palmitate緩釋懸浮液產品」，這些產品「用於治療成人的精神分裂症」。在人體內，paliperidone palmitate會轉化為paliperidone，一種已有先前技術的抗精神病藥物，曾以口服錠劑形式上市販售。然而，口服藥物必須頻繁服用，例如每天服用，而患者不遵守服用方案「常常導致症狀惡化、治療反應不佳、頻繁復發和再次住院，以及無法從康復和心理社會治療中受益」。

代表性請求項如下：

1.一種給藥方案，用於對患有精神分裂症、分裂情感性障礙或類精神分裂症障礙且需要治療的精神病患者施用paliperidone palmitate，該方案包括：

(1)在治療的第一天，對需要治療的患者於三角肌進行肌肉注射，給予約150 mg-eq.的paliperidone，該paliperidone以paliperidone palmitate的形式製成並採用緩釋劑型作為首次負荷劑量（loading dose）；

---

22 *Janssen Pharmaceuticals, Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*, Nos. 2025-1228, -1252 (Fed. Cir. July 8, 2025).

(2)在治療的第6日至第10日之間，對需要治療的患者於三角肌進行肌肉注射，給予約100 mg-eq.的paliperidone，該paliperidone以paliperidone palmitate的形式製成並採用緩釋劑型作為第二次負荷劑量；以及

(3)在第二次負荷劑量施用後一個月（±7天），對需要治療的患者於三角肌或臀肌進行肌肉注射，給予約25 mg-eq.至約150 mg-eq.的paliperidone，該paliperidone以paliperidone palmitate的形式製成並採用緩釋劑型作為第一次維持劑量。

2.請求項1中的給藥方案，其中在施用第一次維持劑量後，後續的維持劑量約25 mg-eq.至150 mg-eq.，於每月（±7天）間隔內施用至需要治療的精神病患者的三角肌或臀肌。

先前技術如表3：

表3 關鍵先前技術及其揭露內容

’548試驗方案 NCT00210548	「評估三劑Paliperidone Palmitate在治療精神分裂症患者中的療效與安全性研究」，該研究詳述Janssen公司進行的第三期臨床試驗，用於檢驗以下假設：三劑等量Paliperidone Palmitate的給藥方案是否比安慰劑更具療效。該文件僅為一項測試方案——用於在特定時間間隔內施用至少三劑等量的paliperidone palmitate（劑量為50、100或150 mg-eq.），其「不包含臨床結果或安全性數據」。
’544專利 US6,555,544	揭示了一種「適合作為儲庫劑型、可透過肌肉注射或皮下注射施用的藥物組合物」，該組合物包含（除其他成分外）「治療有效量」的paliperidone palmitate。
WO ’384 WO2006/114384	描述了「一種製備無菌結晶paliperidone palmitate的方法」。WO ’384參考文獻指出，該製劑「以無菌方式填充到無菌注射器中」，劑量體積「介於0.25 ml至1.50 ml之間，視所需劑量而定」，「相當於25至150 mg-eq.的paliperidone」。

Teva公司首先主張本案應適用「範圍重疊案例」（overlapping-range cases）的推定，即當請求項的數值落在先前技術揭露的範圍內時，應推定為顯而易見。先前技術WO ’384揭露了25至150 mg-eq.的劑量範圍，而’548試驗方案也提到了100和150 mg-eq.的等量給藥實驗。

然而，法院拒絕適用此推定。法院認為，本案的發明是由一組「獨特的元素組

合」構成，這套方案被合理描述為「隨時間推進的整合步驟」（integrated unit of steps），旨在患者體內達成預期的藥理效果。法院強調，這並非單純在先前技術的變數範圍內選擇一個數值，而是涉及兩個負荷劑量之間特定的「遞減關係」。由於該選擇不符合「例行優化」（routine optimization）的理據，法院決定採用完整的顯而易見性分析，而非簡化版的推定。

法院詳細審查了Teva公司提出的各項先前技術，認定其皆不足以提供達成系爭給藥方案的動機：

1.‘548**試驗方案**：該文件僅是一個測試方案，用於檢驗「三劑等量」給藥的療效，並未建議或引導技術人員採用「不等量」且「遞減」的方案。

2.Haldol**仿單**[23]：Teva公司主張這份另一種藥物（haloperidol decanoate）的指引會提供動機。但法院發現，Haldolz仿單實際上指導臨床醫師「應以較低的初始劑量開始，並視需要逐步增加」。這與系爭專利的「遞減」方案完全相反（即teach away，反向教示）。此外，由於兩種藥物在人體內的藥物動力學特性不同，技術人員缺乏動機將其數值直接套用。

3.Ereshefsky**文獻**[24]：雖然提到「負荷」概念，但該研究對象是已穩定使用口服藥物的患者，這與系爭專利針對需要重新建立藥物濃度的患者背景不同。法院採信專家證詞，認定「負荷劑量與維持劑量是截然不同的概念」，技術人員不會將維持劑量的減少邏輯推論至負荷劑量上。

最後，法院認定技術人員無法「合理預期成功」達成一種安全且有效的治療方式。

法院指出，「多劑量給藥方案」相較於單一劑量具有高度的複雜性，涉及藥物在體內的過度累積以及給藥間隔中的濃度波動，這些因素極易導致不良反應。最關鍵的是，唯一揭露多劑量方案的先前技術’548試驗方案「不包含臨床結果或安全性數據」。法院認為，在缺乏實質數據支持的情況下，相關技術人員會認為該方案具有高度的「不可預測性」。儘管Teva公司主張不應考慮未載於請求項的「安全性與

---

23 *HALDOL® Decanoate 50 (haloperidol) HALDOL® Decanoate 100 (haloperidol) For IM Injection Only* (last modified May 2007).

24 Ereshefsky L. et al., *A loading-dose strategy for converting from oral to depot haloperidol*, 44(12) HOSP COMMUNITY PSYCHIATRY 1155-61 (1993).

療效」，但法院反駁，技術人員在創造「有用」的發明時，理所當然會考量方案是否安全有效。

(三)Cladribine

在2025年的*Merck Serono v. Hopewell*案[25]中，新藥開發公司Serono公司[26]與製造商兼劑型開發商Ivax公司[27]合作，Serono公司向Ivax公司發送了一份「簡報文件」。Ivax公司卻將「簡報文件」中的給藥方案寫入其申請的Bodor專利中。Bodor專利導致Serono公司的美國專利第7,713,947號（以下簡稱「'947專利」）被判無效。

Bodor專利描述了一種特定的給藥方案，即透過口服cladribine-cyclodextrin複合物來治療多發性硬化症，雙方將此稱為「六行揭露」。

先前技術與'947專利的代表性請求項對照如表4：

表4　先前技術與'947專利的代表性請求項對照

Serono公司向Ivax公司發送的「簡報文件」	Bodor專利的六行揭露	Stelmasiak文獻[28]	'947專利
(1)在2個月中的每個月連續5天給予口服cladribine錠劑；	在治療多發性硬化症時，將即時固體劑型中的cladribine-cyclodextrin複合物以10 mg cladribine，每日一次給藥，於第1個月持續5至7天，並在第2個月再重複5至7天的療程，	對患者施用cladribine的方式：口服（每日10 mg）或皮下注射（每日5 mg），共進行6個月療程（每個療程包含連續5天的治療），	(i) 誘導期：持續約2個月至約4個月，在此期間口服該製劑，並且在誘導期結束時cladribine的總劑量約為1.7 mg/kg至約3.5 mg/kg；

25 *Merck Serono S.A. v. Hopewell Pharma Ventures, Inc.*, Nos. 2025-1210, -1211 (Fed. Cir. Oct. 30, 2025).

26 「Serono公司」係指Serono S.A.及其附屬公司。Merck公司於2006年收購了Serono公司。

27 「Ivax公司」是製造商兼劑型開發商IVAX Corporation。

28 Stelmasiak Z. et al., *A pilot trial of cladribine (2-chlorodeoxyadenosine) in remitting-relapsing multiple sclerosis*, 4(1) MED SCI MONIT 4-8 (1998).

Serono公司向Ivax公司發送的「簡報文件」	Bodor專利的六行揭露	Stelmasiak文獻[28]	'947專利
(2)在接下來的4個月給予安慰劑； (3)在之後的6個月不給予任何藥片。	之後則有10個月不進行任何治療。		(ii) 無cladribine期：持續約8個月至約10個月，在此期間不施用任何cladribine；
		並在第9個月及第12或第15個月再進行兩個額外療程。	(iii)維持期：持續約2個月至約4個月，在此期間口服該製劑，並且在維持期結束時cladribine的總劑量約為1.7 mg/kg；
			(iv)無cladribine期：在此期間不施用任何cladribine。

法院認定，Bodor專利的「六行揭露」明確描述了在第1、2個月給藥，隨後進行10個月無治療期的方案，這與請求項的前兩個步驟高度吻合。Merck公司主張Bodor專利僅提到停藥，並未教示「再次治療」。但法院採納Hopewell公司專家Miller博士的證詞，認為鑑於多發性硬化症是慢性疾病且藥效並非永久，Bodor專利具體描述停藥期的時長，在邏輯上必然暗示了後續的再次治療。Stelmasiak文獻已明確教示使用口服cladribine進行多個療程的治療，並包含明確的再治療期。

法院判定技術人員具備結合Bodor與Stelmasiak的動機，理由如下：

1.**慢性病治療需求**：多發性硬化症患者通常需要不只一個療程來預防復發或減緩疾病進展，這是該領域的常識。

2.**以Bodor專利為起點進行微調**：法院認定一般技術人員會將Bodor專利揭露的初始劑量視為安全且有效的「起點」。Bodor專利本身亦指出，最佳劑量可透過經驗方法（如從低劑量開始逐步增加）輕易確定。

3.**結果導向變數**（Result-Effective Variables）：最關鍵的判定是，法院將給藥劑量與持續時間認定為「結果導向變數」。這意味著技術人員可以透過監測淋巴細胞抑制（Lymphocyte Suppression）等生理指標，對劑量進行量化的優化與微調。當

發明涉及對已知變數的微調以達成預期效果時，通常被視為顯而易見的。

Merck公司曾試圖透過請求項解釋來區隔先前技術，主張其請求項要求的是「依體重計算劑量（mg/kg）」，而Bodor專利揭露的是「固定劑量（10 mg）」。法院駁回了此主張，認為請求項限制的是「達成的總劑量」，而非計算劑量的具體步驟。只要Bodor專利施用的固定劑量落在請求項所載的mg/kg範圍內（對應特定體重的病患），即構成教示。此外，證據顯示在該技術領域中，將固定劑量轉換為體重劑量表述屬於顯而易見的常規操作。

伍、結　論

在評估「存活的三大支柱」時，如果沒有深厚的生物學、藥理學的知識，的確很難判斷研究數據的好壞。但是，我們仍然可以在形式上審視，除了靶點的抑制活性之外（支柱二），被評估的新藥是否有進行PKPD研究（支柱一），以及生物標記的研究（支柱三）。

以支柱一為例，Novartis已開發出口服與靜脈注射劑型的Panobinostat（Farydak），這是一種組蛋白去乙醯化酶（Histone deacetylases, HDAC）抑制劑，用於癌症治療。HDAC在維持染色質結構以及調控基因表達（包括腫瘤抑制基因的表達）方面具有重要作用，因此被視為癌症治療中合理的靶點。口服Panobinostat已在美國獲批，與bortezomib及dexamethasone聯合用於復發性多發性骨髓瘤患者，這些患者需已接受過至少兩種先前治療方案，其中包括bortezomib及一種免疫調節劑[29]。Panobinostat的絕對生體可用率估計為21.4%[30]。口服14C-panobinostat，放射性（≥87%）在七天內經由排泄物排出：糞便中劑量回收率為44%至77%，尿液中為29%至51%。循環中的放射性主要分布於血漿，僅有少量分布於血液細胞。Panobinostat及其代謝物經由腎臟與肝臟以相似的比例排泄，且劑量回收良好。

---

29 Garnock-Jones KP., *Panobinostat: first global approval*, 75(6) DRUGS 695-704 (2015), https://doi.org/10.1007/s40265-015-0388-8.

30 Savelieva M. et al., *Population pharmacokinetics of intravenous and oral panobinostat in patients with hematologic and solid tumors*, 71(6) EUR J CLIN PHARMACOL 663-72 (2015), https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4430599/.

Panobinostat能迅速被吸收，並主要透過代謝途徑清除[31]。Panobinostat與HDAC結合的關鍵官能基是hydroxamic acid，Novartis透過PKPD證明低生體可用率是由於Panobinostat被身體代謝了，尤其是官能基hydroxamic acid，並不是身體不吸收。有了這些基礎知識，我們就可以在形式上評估同樣具有hydroxamic acid的新型PD-L1/HDAC6雙重抑制劑HP29化合物，具有口服生體可用率（F＝15.3%）[32]，是否滿足了支柱一。

以支柱三為例，在特發性肺纖維化（Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF）患者中，強制肺活量（Forced Vital Capacity, FVC）是死亡率的明確預測因子。Nerandomilast（JASCAYD）是一種口服選擇性磷酸二酯酶（Phosphodiesterase, PDE）4B抑制劑，由Boehringer Ingelheim製藥公司開發，用於治療肺纖維化。該藥物於2025年10月7日在美國首次獲准用於治療IPF成人[33]。Boehringer Ingelheim小鼠模型中觀察到較高劑量的nerandomilast與FVC顯著改善41%相關（$p < 0.05$）[34]。MMP-7為IPF中最重要的個體生物標記之一[35]。患者中MMP7濃度升高，且與預測強制肺活量百分比（FVC%）及預測一氧化碳擴散能力百分比（DL_{CO}%）呈負相關[36]。Boehringer Ingelheime研究了nerandomilast對生物標記MMP-7的影響。在使用

免費出版提供 請勿公開散布

31 Clive S. et al., *Characterizing the disposition, metabolism, and excretion of an orally active pan-deacetylase inhibitor, panobinostat, via trace radiolabeled 14C material in advanced cancer patients*, 70(4) CANCER CHEMOTHER PHARMACOL 513-22 (2012), https://doi.org/10.1007/s00280-012-1940-9.

32 Hu Z, et al., *Discovery of Novel and Highly Potent Dual PD-L1/Histone Deacetylase 6 Inhibitors with Favorable Pharmacokinetics for Cancer Immunotherapy*, 68(5) J MED CHEM 5426-54 (2025), https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.4c02510.

33 Brown MB., *Nerandomilast: First Approval*, 86(4) DRUGS 557-63 (2026), https://doi.org/10.1007/s40265-026-02288-z.

34 Herrmann F.E., et al., *BI 1015550 is a PDE4B Inhibitor and a Clinical Drug Candidate for the Oral Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis*, 13 FRONT PHARMACOL 838449 (2022), https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9065678/.

35 Guiot J. et al., *Blood Biomarkers in Idiopathic Pulmonary Fibrosis*, 195(3) LUNG 273-80 (2017), https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5437192/.

36 Rosas I. O., et al., *MMP1 and MMP7 as potential peripheral blood biomarkers in idiopathic pulmonary fibrosis*, 5(4) PLOS MED e93 (2008), https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2346504/.

與IPF相關的細胞激素組合處理健康且原發性人類小氣道上皮細胞時，MMP-7的總蛋白質水平較未刺激對照增加7.5倍，nerandomilast可抑制MMP-7的累積[37]。Boehringer Ingelheim在開發nerandomilast時也研究了IPF的相關生物標記，滿足了支柱三。

「存活的三大支柱」用於評估新藥開發的成功率，「專利」則在評估新藥上市後的價值。其中，最為重要的就是「物質」專利，專利範圍是否具體描述了活性成分，具體明確的活性成分除了容易判斷學名藥是否侵權之外，也較容易維持專利的有效性。如果有效成分只是以廣泛的屬來描述，雖然可以在開發早期還不確定有效成分是哪一個時，涵蓋後來才確定的有效成分，但這樣的專利有效性不易維持。所以「物質」專利的專利範圍相當重要，要能具體明確的描述有效成分，又不能在開發早期被猜出這個有效成分的具體結構，具有這樣的專利範圍就是優質的「物質」專利（例如，大塚公司的美國專利第5,006,528號）。

要延長藥品的市場獨占權，可以在「物質」專利之後，進一步申請「組合物或配方」專利和「醫藥用途」專利來達成。但是，在什麼時間點提出後續的專利申請相當關鍵，因為大多數國家可以允許延長藥品專利期限一次，最多五年[38]。因此，可以考慮在「物質」專利申請後五年再提出後續的專利申請，甚至是等到第二期臨床試驗的結果出來後再將「給藥方案」及其結果提出專利申請，可以申請「組合物或配方」專利保護「有效劑量」，或申請「醫藥用途」專利保護「適應症」。Boehringer Ingelheime在2011年申請了Nerandomilast的物質專利，2017年獲准了第一項物質專利。2020年開始第二期臨床試驗，於2021年完成，同年在第二期臨床試驗數據公開前以此數據申請配方專利，專利範圍是包含18 mg Nerandomilast的口服醫藥組合物，單獨或進一步包含Nintedanib每天投與2次用於治療特發性肺纖維化，目前仍在審查中。Boehringer Ingelheime於2022年才將臨床前的細胞和動物研究成果，

先照出版從快 請勿公開散布

37 Reininger D. et al., *PDE4B inhibition by nerandomilast: Effects on lung fibrosis and transcriptome in fibrotic rats and on biomarkers in human lung epithelial cells*, 181(23) BR J PHARMACOL 4766-81 (2024), https://doi.org/10.1111/bph.17303.

38 美國35 U.S.C. §156、臺灣專利法第53條、中國專利法第42條、日本專利法第67條、韓國專利法第89條。

以及第二期臨床試驗結果發表於期刊[39]。儘管第二期或第三期臨床試驗方案的主要特徵常常出現在藥品仿單上，以此申請專利能最貼近地保護產品，但由於臨床前數據的發表，以及臨床執行過程中必要的揭露或因過程中保密措施沒做好而導致的數據外洩，都可能使依據床試驗數據的專利失去可專利性，所以數據的發表及保密措施都要相當謹慎[40]。

無論如何，新藥開發者都要進行公開發表前的審查，確實執行先申請專利，後公開發表；投資者則要調查在後續的專利申請之前，新藥開發者是否有公開發表臨床前數據，如果有，則要評估這些數據與後續的專利申請的關聯性。

元照出版提供 請勿公開散布

39 林杜，百靈佳殷格翰的第二代肺纖維化藥物及其專利布局，專利師，2025年7月，62期，1-10頁。

40 How the EPO addresses public prior use in clinical trials and patentability obstacles for pharmaceutical inventions - IAM, Arwed Burrichter, Natalie Kirchhofer, Wieland Fahr, https://www.iam-media.com/guide/global-life-sciences/2025/article/how-the-epo-addresses-public-prior-use-in-clinical-trials-and-patentability-obstacles-pharmaceutical-inventions (last visited Apr. 1, 2026); When Clinical Trials Meet Patents: Finding Balance in Law - Petrie-Flom Center, Gabriela Lenarczyk, https://petrieflom.law.harvard.edu/2025/03/13/when-clinical-trials-meet-patents-finding-balance-in-law/ (last visited Apr. 1, 2026).

專題研究

均等侵權判斷中申請歷史禁反言之適用界線

——以智慧財產及商業法院實務為中心

林育輝*

壹、前　言

在專利均等侵權判斷中，是否引發「申請歷史禁反言」以限制均等論之適用的具體界線，長期以來即為專利侵權判斷上的核心問題。按發明專利權的範圍，以申請專利範圍為準，專利法第58條定有明文。而所謂的申請專利範圍須包含一個以上的請求項（claim），且請求項應以明確、簡潔之文字記載方式，以界定申請專利之發明的專利權保護範圍[1]。請求項依記載形式之差異進一步分為獨立項與附屬項，其中附屬項是依附於獨立項，而獨立項應敘明的項目包含：申請專利之標的名稱以及申請人所認定之發明之必要技術特徵[2]。易言之，一個發明專利權的權利範圍，係由申請專利範圍中的每個請求項可界定的範圍所決定，因此請求項為判斷專利侵權時比對的基本單元（basic unit）。

關於如何判斷專利侵權，專利法對此並無明文規定。在我國專利司法審判實務上專利侵權判斷之具體規範，主要係依據智慧財產局於2016年1月公告之專利侵權

DOI：10.53106/2218456220260700660 3
收稿日：2026年1月25日

* 義隆電子股份有限公司智權法務室專案經理。

1 專利法第26條第2項。

2 專利法施行細則第18條第2項。

判斷要點。該專利侵權判斷要點係智慧財產局自2014年起著手修訂，修訂過程中參考我國法院之實務與案例、美國專利侵權審判實務，以及中國大陸法院近年來所公布之相關規範[3]。

專利侵權判斷要點中，將被控侵權之物或方法稱之為被控侵權對象。而判斷被控侵權對象是否侵害發明專利權之流程，主要分為二個步驟：第一步驟為解釋請求項；第二步驟為侵權比對[4]。

在解釋請求項步驟中，係就請求項中之用語與技術特徵，給予最合理之解釋，以確定請求項之文字意義（即文義），進而界定請求項之文義範圍[5]。於侵權比對步驟中，則係將被控侵權對象之技術內容，與經解釋後之請求項各該技術特徵逐一進行比對；若請求項之每一技術特徵均出現（present）或存在（exist）於被控侵權對象中，即構成請求項之文義讀取，而成立文義侵權[6]。若經判斷被控侵權對象未符合文義讀取，不構成文義侵權時，而專利權人主張適用均等論，則進一步判斷被控侵權對象是否仍落入請求項之均等範圍，即是否成立均等侵權[7]。

均等論係源自美國法院之專利侵權審判實務，迄今在美國司法上已發展逾二百年[8]。國際間對於均等論之適用與具體規範雖未完全一致，惟如英國、德國、日本及中國大陸等國家或地區，均已相繼導入均等論之概念[9]。

均等論之意義，在於基於保障專利權人之立場，允許請求項所界定之文義範圍，於合理範圍內延伸至均等範圍，以因應請求項以文字表達發明內容之侷限性，亦即文字難以精確且完整描述發明技術內容之先天困難，藉此賦予專利權人適度擴張其請求項保護範圍之可能[10]。

免費出版提供，請勿公開散布。

---

3 張仁平，專利侵權判斷，2023年，6頁。

4 智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016年，1頁，網址：https://www.tipo.gov.tw/tw/patents/511.html，最後瀏覽日：2026年4月7日。

5 同前註，5頁。

6 同前註，32頁。

7 同前註，38頁。

8 劉國讚、鄔芳玲，從美國判例法探討專利均等破壞原則之發展與現況，專利師，2023年1月，52期，33頁。

9 張仁平，註3書，228頁。

10 智慧財產局，註4要點，39頁。

另一方面，被控侵權人之利益同樣有予以保障之必要。當專利權人主張被控侵權對象依均等論構成均等侵權時，被控侵權人得主張均等論之限制事項以限制均等論之適用。其中，「申請歷史禁反言」（prosecution history estoppel）即為限制均等論適用之重要抗辯之一。亦即，於申請歷史禁反言成立時，專利權人不得再主張被控侵權對象構成均等侵權[11]。

因此，在我國司法審判實務上，於均等論下進行專利侵權判斷時，兩造當事人之爭執重點，經常集中於申請歷史禁反言是否成立。本文即以實證研究之方法，整理並分析我國智慧財產及商業法院（即智慧財產法院之前身，以下簡稱「智財商業法院」）於均等論侵權判斷中，關於專利權人所為之修正、更正或申復是否引發申請歷史禁反言之相關裁判，並依據不同事實態樣加以歸納分類，包括修正原因不明、有修正但未導致權利範圍限縮，以及未修正僅申復卻導致權利範圍限縮等類型，尤其值得關注者在於這些個案中，專利權人於申請過程所為之修正或申復的具體事實並非相同，而智財商業法院之裁判中，究竟須達何種程度，始足認定其已「限縮專利權範圍」而引發申請歷史禁反言？乃為專利實務界所需釐清之核心界線問題。

元照出版提供　請勿公開散布

本文透過對智財商業法院之裁判實務的分析，進一步歸納相關判斷原則，並提出對專利申請、審查答辯及專利權維護實務之若干建議，期能供實務上於規劃請求項、回應審查意見及進行侵權攻防時作為參考。

貳、「申請歷史禁反言」之意義與規範

一、「申請歷史禁反言」之規範目的

由於在均等論下，請求項的權利範圍被由文義範圍於合理範圍內適度擴大到均等範圍，而申請歷史禁反言主要係聚焦於若專利權人曾於專利申請過程或維護專利權過程中，因所為之修正、更正或申復而限縮專利權範圍之情況，即表示專利權人可以預見該修正、更正或申復將導致放棄（surrender）部分專利範圍，此時若是仍然容許專利權人藉由主張均等論而重新主張已經被放棄部分專利範圍的話，將與均

11 同前註，52頁。

等論之意旨不符，且增加專利權範圍之不確定性[12]。

換句話說，申請歷史禁反言的目的，係在於禁止專利權人就其請求項權利範圍為前後不一致之主張，以防止對請求項保護範圍之「出爾反爾」。而申請歷史禁反言之成立條件，則在於專利權人曾進行修正、更正或申復，且該等行為已導致請求項權利範圍之限縮。

二、「申請歷史禁反言」之法理依據

專利法雖未就專利侵權之判斷方式，特別是均等論及其限制事項設有明文規定，惟法院於裁判時，仍得依一般法理加以補充與適用。智財商業法院的裁判中即指出：「誠實信用原則為民法上之基本法理，更是權利人行使權利時之最高指導原則，一般稱為『帝王條款』，誠實信用原則廣泛地體現於實體法或程序法之相關規定及司法實務案例所發展之原理、原則[13]」。

基此，申請歷史禁反言之法理依據，應定位為誠實信用原則於專利侵權判斷中之具體實踐。亦即，專利權人於專利申請或專利權維護過程中，藉由修正、更正或申復以限縮請求項權利範圍並據以克服核駁理由後，若於後續侵權訴訟中，仍試圖透過主張均等論而重新主張其先前已限縮權利範圍或放棄之標的，將構成對請求項保護範圍之前後不一致主張，顯然違反誠實信用原則，自非法所允許。

實務上，智財商業法院早期的裁判中即認為：「我國專利法與民法上並無申請歷史禁反言原則之明文規定，而該申請歷史禁反言原則係擷取美國司法實務發展之見解作為我國裁判之依據，理論上應涵蓋於我國民法第148條第2項所規定誠實信用原則之概念下，而有無誠實信用原則之適用係屬法律適用問題[14]」。因此若當事人已提出應適用誠實信用原則的事實與證據，法院如未依職權適用誠實信用原則，即屬有判決不適用法律之判決違背法令情事存在[15]。

具體而言，在專利法領域中，申請歷史檔案可應用於解釋申請專利範圍及適用

---

12 同前註。

13 智慧財產法院107年度民專上字第7號民事判決，「事實、乙、伍、五、(四)、2.、(4)、②」。

14 智慧財產法院99年度民專訴字第196號民事判決，「事實及理由、貳、四、(二)、3.」。

15 同前註。

均等論，因此發展出申請歷史檔案禁反言原則，可認為係誠實信用原則的具體實踐[16]。專利權人於專利申請的過程中透過修正、更正或申復後的請求項範圍克服核駁理由後，若嗣後仍容許專利權人以修正、更正或申復前的請求項範圍主張權利，即無異於使拋棄之權利再度復活，顯違誠信原則，自為法所不許[17]。

從其法理性質而言，由於申請歷史禁反言原則係由誠信原則衍生而來，因此可視為被告得提出之限制均等論適用之重要抗辯之一，其適用與否，仍須回歸具體個案中，專利權人於申請歷史中所為之修正、更正或申復行為，是否已導致請求項權利範圍之限縮，並據此形成對外可合理期待之權利範圍界線，是以須由主張該抗辯之被告負擔舉證之責任[18]。亦即申請歷史禁反言為誠實信用原則法理下之抗辯事由，其具體的適用範圍與舉證責任，均應依照此等法理[19]。

三、「申請歷史禁反言」之成立要件

專利侵權判斷要點中指出：判斷申請歷史禁反言是否限制均等論之適用而使得被控侵權對象是否構成均等侵權，首先應判斷系爭專利是否因修正、更正或申復而導致限縮專利權範圍[20]。換句話說，在判斷是否引發申請歷史禁反言，其成立要件為該修正、更正或申復的結果，是否導致「限縮專利權範圍」？

一般來說，申請人會進行修正、更正或申復，通常是為了使專利案能符合專利法所規定之可專利性要件，這些可專利性要件又可分為兩種類型：

第一種類型是與專利說明書以及申請專利範圍記載內容或方式相關，亦即包含：專利說明書之「可據以實現要件」，以及申請專利範圍之「明確與簡潔記載原則」和「為說明書所支持要件」。申請人進行修正、更正或申復目的或理由係與第一種類型之可專利要件相關時，僅於導致限縮專利權範圍時才會引發申請歷史禁反言。反之，若僅為如誤記之訂正或不明瞭記載之釋明等未導致限縮專利權範圍之修正、更正或申復，例如將請求項中的「CPU」改為「中央處理器」，則不會引發申

16 註13判決。

17 智慧財產法院100年度民專上字第45號民事判決，「事實及理由、五、(一)、3.、(3)」。

18 智慧財產法院102年度民專訴字第96號民事判決，「事實及理由、乙、肆、四、(一)、3.」。

19 李素華，均等侵權判斷下之申請歷史禁反言，智慧財產權月刊，2022年1月，227期，69頁。

20 智慧財產局，註4要點，52-53頁。

請歷史禁反言，屬於一種粉飾性（cosmetic）的修正、更正或申復[21]。

第二種類型是與申請專利發明之技術特徵相關，亦即包含：「新穎性」與「進步性」之專利要件。由於申請人進行修正、更正或申復目的或理由係與第二種類型之可專利要件相關時，通常係藉由限縮專利權範圍以區隔先前技術（prior art），於此情況，將導致限縮專利權範圍，因此引發申請歷史禁反言[22]。

申言之，可專利性要件包含為克服先前技術，以及其他與核准專利有關之其他要件（如可據以實施、書面揭露等），若專利權人所為之補充、修正、更正、申復及答辯等，雖與可專利性有關，倘未減縮申請專利範圍，仍無禁反言原則之適用[23]。是以，引發申請歷史禁反言之成立，並非僅取決於專利權人是否曾進行修正、更正或申復，而是應回歸該等行為是否已「限縮專利權範圍」，並對外形成可合理期待之權利界線。所以申請歷史禁反言之成立要件係為修正、更正或申復將導致「限縮專利權範圍」為其判斷基準。

四、「申請歷史禁反言」之申請歷史檔案範圍

申請歷史檔案包含專利案自申請專利至專利權維護過程中，於專利申請時之說明書、申請專利範圍及圖式以外的文件檔案，例如外文說明書、申請專利、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、面詢紀錄、答辯書、理由書或其他相關文件等[24]。

值得疑問的是，一專利案之國外對應案的申請歷史檔案可否被用於主張該專利案之申請歷史禁反言的證據？由於國外對應案的申請歷史檔案屬於解釋請求項的內部證據，因此理論上其可用於解釋請求項，也可用於申請歷史禁反言[25]。惟專利侵權判斷要點中特別指出：判斷是否適用申請歷史禁反言時，除非特殊情況，原則上

21 智慧財產局，註4要點，53頁。

22 同前註。

23 智慧財產法院102年度民專訴字第98號民事判決，「事實及理由、乙、陸、六、(三)、(4)、2.」。

24 智慧財產局，註4要點，10頁。

25 張仁平，註3書，341頁。

不宜參酌國外對應申請案之申請歷史檔案[26]。智財商業法院對於是否參考國外對應申請案之申請歷史檔案作為申請歷史禁反言之證據則採與專利侵權判斷要點相同之態度[27]。例如在一件涉及「用於調配胜肽蛋白酶體抑制劑的環糊精錯合法」發明專利的侵權爭議案[28]中，被告主張系爭專利之美國對應案在申請審查過程所提出之答辯，對系爭專利造成申請歷史禁反言限制事項，因此不適用均等論而不構成均等侵權[29]。智財商業法院則認為：「由於各國專利審查制度及審查基準之差異，同一發明於不同國家所取得之專利範圍不一定相同，且依專利屬地主義原則，不同國家所獲准之專利，各該專利權之限制亦應視專利權人於各國申請專利過程及專利權維護過程中所為說明書之補充、修正、更正、申復及答辯之情形而有所不同，故被告之主張，自非有據[30]」。

五、「申請歷史禁反言」之類型

申請歷史禁反言之成立要件係因修正、更正或申復而導致限縮專利權範圍，因此更可區分為第一種因修正或更正而導致限縮專利權範圍所導致申請歷史禁反言類型，此種類型係源自於對請求項進行記載內容的修改，因此可稱之為修正基礎下的禁反言（amendment-based estoppel）；以及第二種因申復而導致限縮專利權範圍所導致申請歷史禁反言，此種類型係源自於因申復理由導致限縮專利權範圍，因此可稱之為申復基礎下的禁反言（argument-based estoppel）的類型[31]。

於上述兩種的類型中，都是以專利權人於專利申請或專利權維護過程中所為之修正或更正之結果，或是申復之結果是否導致限縮專利權範圍，作為判斷引發申請歷史禁反言之依據，而不用去衡量專利權人之修正或更正請求項的主動性或被動

26 智慧財產局，註4要點，56頁。

27 參見智慧財產及商業法院114年度民專訴字第15號民事判決以及智慧財產法院107年度民專上字第7號民事判決。

28 智慧財產及商業法院114年度民專訴字第15號民事判決。

29 同前註判決，「事實及理由、貳、二、(二)」。

30 同前註判決，「事實及理由、貳、四、(六)、1.、(2)、②、⑥」。

31 張仁平，註3書，329頁；另見劉思芸、許立穎，有效主張申請過程禁反言的防禦策略——以近期美國CAFC專利侵害判決為例，專利師，2012年1月，8期，89頁。

性[32]。亦即只要修正或更正之結果是導致限縮專利權範圍將引發申請歷史禁反言，而無論是主動提出者或是為了克服專利審查人員之審查意見而被動提出者[33]。

除此之外，於第二種類型中，由於專利權人僅提出申復而未修正或更正請求項，因此若依照美國專利實務之見解，於此情況必須是「明確且無誤地放棄標的」（clear and unmistakable surrender of subject matter）之情況，才能適用申請歷史禁反言[34]。

六、「申請歷史禁反言」之推定放棄之標的與例外未放棄之標的

申請歷史禁反言雖用於限制均等論之適用，但其本身也是有所限制。專利權人於專利申請或專利權維護過程中所為之修正、更正或申復所未經放棄或排除之部分，仍有均等論之適用。易言之，在進行專利侵權判斷時，應視專利權人所為之修正、更正或申復時所放棄之標的而定[35]。

值得注意的一種情況是**推定**放棄之標的，當被放棄之標的不明確時，亦即專利權人於專利申請或專利權維護過程中所為之修正、更正或申復，欠缺對應的目的或理由；或由該等目的或理由無法確認修正、更正或申復時所放棄之專利權範圍時，則推定申請歷史禁反言完全限制均等論之適用[36]。對此，有論者稱之為：推定禁反言原則[37]。

另一種情況是例外未放棄之標的，當專利權人雖對請求項中之技術特徵提出限縮性之修正、更正或申復，但仍有例外情況下可以不適用申請歷史禁反言，亦即若專利權人能舉證證明被控侵權對象為系爭專利申請當時所**無法預見**；或被控侵權對象與系爭專利修正、更正或申復所放棄之專利權範圍的**關聯性甚低**；或有其他理由支持，**無法合理期待**專利權人於撰寫系爭專利之請求項當時即能將被控侵權對象記

32 智慧財產局，註4要點，54頁。

33 智慧財產及商業法院111年度民專上字第21號民事判決，「事實及理由、貳、五、(五)、5.」。

34 張仁平，註3書，329-330頁。

35 同前註，339頁。

36 智慧財產局，註4要點，54頁。

37 劉國讚，專利侵害實務與理論，2024年，240頁。

載於請求項中，於上述三種例外情況，則申請歷史禁反言未完全限制均等論之適用，仍有均等論之適用[38]。但有論者認為：由於上述三種例外情況的舉證責任在專利權人，舉證難度較高，不僅在美國專利實務上的適用性與可操作性低，且於臺灣法院也無實際操作案例[39]。

參、智財商業法院於均等侵權判斷下之「申請歷史禁反言」的案例研析

智財商業法院於均等侵權判斷論下所適用之申請歷史禁反言相關案例，足以反映其於具體案件中對引發申請歷史禁反言適用界線之判斷理由。此等案例中，除有因修正請求項而引發申請歷史禁反言之通常類型之裁判[40]外，尚包含若干事實態樣較為特殊之裁判，尤值深入探討。具體而言，如何認定本案中專利權人於申請過程所為之修正與申復，是否已達「限縮專利權範圍」之程度，乃是否引發申請歷史禁反言進而影響均等論適用與否之核心法律爭點。是以，本文以下即擇取數件具有特殊性之裁判案例，包含修正原因不明、有修正但未導致限縮，以及未修正僅申復卻導致限縮等不同事實態樣下，智財商業法院如何判斷申請歷史禁反言是否成立的適用界線。

一、修正原因不明——太陽能電池電極導電糊案

專利權人於修正或更正請求項時，未說明該修正或更正之目的或理由，致使無法確定專利權人於修正或更正請求項時所放棄之專利權範圍。此時，按專利侵權判

38 智慧財產局，註4要點，54頁。

39 張仁平，註3書，340頁。

40 例如智慧財產及商業法院113年度民專上字第13號民事判決、智慧財產及商業法院113年度民專訴字第49號民事判決、智慧財產及商業法院112年度民專上字第12號民事判決、智慧財產及商業法院112年度民專上字第17號民事判決、智慧財產及商業法院111年度民專訴字第51號民事判決、智慧財產法院108年度民專訴字第100號民事判決，以及智慧財產法院102年度民專訴字第98號民事判決等。

斷要點之說明，係以**推定**方式認為申請歷史禁反言完全限制均等論之適用[41]。在智財商業法院之審判實務中，即有一件相關案例[42]，值得進一步加以探討。

(一)案件事實概要

本件系爭專利為中華民國第I432539號「用於形成太陽能電池電極之導電糊」發明專利，該專利係為關於一種含有玻璃料、與包含銀作為主成分之導電粉，且用於形成太陽能電池電極之燒製型導電糊。

兩造當事人爭執系爭專利請求項1的要件編號1A是否適用均等論，該要件編號1A為「導電糊用於藉由以500至900℃燒製而形成」，而系爭產品之技術內容為「導電糊用於藉由以920℃燒製而形成」，因此不符文義讀取，文義比對整理如表1所示[43]。

表1 文義比對整理表

要件編號	系爭專利請求項1技術特徵	系爭產品技術內容	比對結果
1A	一種導電糊用於藉由以500至900℃燒製而形成太陽能電池電極之用途，	一種導電糊用於藉由以920℃燒製而形成太陽能電池電極之用途，	不相同

因系爭產品未落入要件編號1A之文義範圍，故續為請求項1之均等論之分析。由系爭專利之申請歷史檔案中知，系爭專利於專利申請階段曾經為了克服審查意見而對請求項1進行修正，修正內容整理如表2所示。

表2 修正內容整理表

要件編號	修正前	修正後	前案揭露之內容
1A	一種導電糊用於形成太陽能電池電極之用途，	一種導電糊用於藉由以500至900℃燒製而形成太陽能電池電極之用途，	引證2： 以370至440℃燒製； 引證3：

41 智慧財產局，註4要點，54頁。

42 係為智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決，該案經最高法院109年度台上字第2372號民事裁定上訴駁回而確定。

43 同前註判決，附表。

要件編號	修正前	修正後	前案揭露之內容
			以500至850℃燒製； 引證4： 以600至800℃燒製；

專利權人於修正理由中陳述：「本案修正後之請求項1、8明確限定含有特定的碲玻璃料之本案發明的導電性糊適用於在500～900℃的特定燒製溫度之用途，使以370～440℃燒製的引證2之接合用銀-玻璃糊的用途之差異更為明確[44]」。

專利權人於修正理由中進一步陳述各引證無法結合的理由：「此外，引證2揭示370～440℃燒製之導電性組成物的特性，因此有鑒於此，將引證2之導電性組成物代替以500～850℃（引證3）或600～800℃（引證4）的高溫燒製之引證3、引證4的導電糊使用時，無法預測形成何種電極層。因此，申請人認為即便所屬技術領域中具有通常知識者，亦無法將引證3或引證4組合於引證2，並藉此組合而聯想到本發明[45]」。

(二)是否引發「申請歷史禁反言」之爭點

免無出版提供 請勿公開散布

由於系爭產品係以920℃燒製，因此本件的爭點在於：專利權人於系爭專利申請過程中對請求項1所為之修正，是否引發申請歷史禁反言而無均等論之適用？特別是專利權人在修正時，對於為何加入500至900℃範圍中的上限溫度900℃，並未說明理由。

專利權人援引歐美等國家之案例，主張應採彈性禁反言原則，系爭專利加入900℃原因不明而與本案關聯性極低，自不在系爭專利放棄範圍[46]。專利權人進一步主張：「美國Warner-Jenkinson案與本案極為類似，由本件系爭專利修正過程可知，加入500℃勉強可說是要區別引證2的370～440℃低溫前案，但加入900℃高溫與區別前案無關，顯見關聯性甚低而無禁反言之適用[47]」。

附帶一提，在美國Warner-Jenkinson案中，系爭請求項的其中一個限制要件為：

---

44 專利申請案號099136640號，2014年1月15日補充修正理由書，7-8頁。

45 同前註理由書，9-10頁。

46 註42判決，「事實及理由、乙、肆、四、(三)、1.、(2)」。

47 同前註判決，「事實及理由、乙、肆、四、(三)、1.、(2)、②」。

6.0～9.0的pH值條件，原申請中並沒有此限制要件，專利權人為避開前案（前案揭露內容為11.0～13.0）乃加入此一限制要件。該案申請人修正加入9.0，是為了區別pH值大於9.0之前案，但修正加入6.0原因不明[48]。該案被控侵權人採用類似技術，但pH值為5.0。第一審地院與第二審CAFC皆認定均等侵權[49]。

(三)智財商業法院就「申請歷史禁反言」之判決結果暨其理由

針對前揭爭點，法院審理後認為，本案情形與Warner-Jenkinson案有所不同，並據此認定本件有申請歷史禁反言之適用，而不構成均等侵害。判決理由本文整理如表3。

表3 判決理由整理表

	本 案	Warner-Jenkinson案
請求項限制要件：	500至900℃燒製	6.0～9.0的pH值
前案揭露之內容	引證2：370至440℃燒製 引證3：500至850℃燒製 引證4：600至800℃燒製	11.0～13.0的pH值
被控侵權對象之技術內容	920℃燒製	5.0的pH值
類似爭點	專利權人得否主張900℃以上的均等範圍？	專利權人得否主張6.0的pH值以下的均等範圍？
法院對均等論適用之判斷	智財商業法院認為：有申請歷史禁反言之適用，而不構成均等侵害	第一審地院與第二審CAFC皆認定均等侵權
本件智財商業法院之判決理由[50]，其認為： 1. 系爭專利之引證2所揭示之溫度區間為370～440℃的低溫，而引證3、4均有揭示高溫為850℃、800℃，因此申請人加入「500至900℃」之限制條件，不是單純為了克服引證2揭示的「低溫」，也是為了克服引證2與引證3的組合，或者是引證2與引證4之組合。由此可知，申請人於修正時加入「500至900℃」，無論是低溫的500℃或高溫的900℃，**其修正加入之原因不僅不是「原因不明」，而是特意為了與前案區別所致，**因此該溫度的修正與區別前案間之關係並非「關聯性甚低」。		

48 張仁平，註3書，319頁。

49 劉國讚，註37書，237頁。

50 註42判決，「事實及理由、乙、肆、四、(三)、1.、(2)、②」。

	本　案	Warner-Jenkinson案
2. 相較於美國Warner-Jenkinson案中，其前案並未提及任何pH值低於6.0的描述，與本案之情形顯有不同。		

(四)小結與評析

綜合前述判決理由，智財商業法院於本件中，就專利權人於修正請求項1時加入「500至900℃」其中之高溫上限900℃，認為其修正原因並非不明，而係在於區別前案，據此認定本件有申請歷史禁反言之適用。

對此，亦有論者提出不同看法，認為高溫上限900℃之技術特徵與可專利性無涉，因而不應引發申請歷史禁反言[51]。

本文認為，就專利權人於修正請求項1時加入「500至900℃」其中之高溫上限900℃而言，其修正理由實屬不明。雖引證3、4均有揭示高溫分別為850℃、800℃，惟專利權人為何選擇具體之數值上限900℃，修正理由中並未提出相當說明。具體而言，鑑於修正時不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，專利權人於修正時得以選擇之溫度上限，僅限於實施方式中所揭露之800℃或900℃兩種可能[52]；又考量引證3、4均揭示高溫為850℃、800℃，合理推知專利權人係為避開高溫為800℃之前案，而最終選擇900℃作為修正之數值上限。

此外，即使智財商業法院認定專利權人係為與前案區別而修正請求項，惟其未進一步說明為何專利權人於修正時係選擇具體之數值上限900℃來與前案區別？於此情況下，實難據此合理判斷專利權人於修正時究竟放棄了何等權利範圍。

因此，本文認為於本案中，專利權人於修正時所加入之溫度上限數值900℃確實並未具有明確之目的或理由，因而無從確定其於修正請求項時所放棄之專利權範圍，於此情形下，依專利侵權判斷要點之說明，法院自得以**推定**方式認為申請歷史禁反言完全限制均等論之適用[53]。此一見解，亦與美國Warner-Jenkinson案之處理方

51 李素華，註19文，73-75頁。

52 系爭專利說明書第12頁記載：「然後藉習知方法（如網版印刷）將本發明之導電糊塗佈在上述抗反射膜上，在500至900℃之最高溫度乾燥及燒製總共約1至30分鐘之燒製時間。」另於第14頁記載：「應注意，前電極係在800℃之最高溫度燒製。」

53 類似探討，陳忠智，專利申請歷史禁反言與舉證責任分配之探討，智慧財產權月刊，2022年

向相符，該案中CAFC即指出，專利權人對於請求項修正是否涉及可專利性負有舉證責任，如無法舉證或未能合理說明修正原因，法院即得**推定**該修正涉及可專利性，並認定申請歷史禁反言成立，而阻卻均等論之適用[54]。

二、有修正但未導致限縮——鏈環案

申請歷史禁反言之成立要件，係因修正、更正或申復而導致專利權範圍之限縮，通常修正請求項即可能造成專利權範圍的縮減。然而，在智財商業法院之審判實務中，仍存在專利權人雖有修正請求項，卻未導致專利權範圍限縮之案例[55]，頗值進一步加以探討。

(一)案件事實概要

本件系爭專利為中華民國第I599734號「鏈環(五)」發明專利，該專利係有關於一種鏈環，更詳言之，係有關於一種單獨的鏈環，可與一包含腳踏車曲柄的腳踏車傳動系統中之一習用鏈條一起使用。

專利權人主張，系爭產品具有系爭專利之技術特徵，而構成系爭專利請求項1至8、15至21、27、28之文義及均等侵害[56]。其中，請求項1為獨立項，請求項2至8以及15為請求項1的附屬項；請求項16以及請求項17為請求項1之引用記載形式的附屬項，因標的名稱與請求項1不同，故兩者應解釋為獨立項，請求項18為請求項17的附屬項；請求項19為獨立項，請求項20至21為請求項19的附屬項；請求項27以及請求項28為請求項19之引用記載形式的附屬項，因標的名稱與請求項19不同，故兩者應解釋為獨立項。

換句話說，本件就專利侵權之判斷，即在於系爭產品是否落入請求項1與請求項19之文義範圍或均等範圍？

11月，287期，69-71頁。

54 張仁平，註3書，319頁。

55 係為智慧財產及商業法院108年度民專上字第44號民事判決。

56 同前註判決，「事實及理由、貳、一」。

(二)是否引發「申請歷史禁反言」之爭點

被告抗辯稱系爭專利申請過程曾就系爭專利請求項1及19與引證文件之差異提出申復，致有申請歷史禁反言之適用。

系爭專利於專利申請的過程中，審查意見認為請求項19未明確記載申請專利之發明，且未為說明書所支持。另請求項1及19欠缺進步性[57]。

為了克服未明確記載申請專利之發明之核駁理由，專利權人於申復時修正了請求項19，修正比對表如表4所示。修正理由說明：「刪除其中所述『旋轉軸』，並明確界定包含『該鏈環之該外板側包括一該外板側表面，其中該外板側表面的一部分形成一平面』、『該鏈環之該內板側包括一該內板側表面，其中該內板側表面的一部分形成一平面』、『該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心係設置成比較靠近由該外板側表面及內板側表面中之一表面形成的平面，相較於由該外板側表面及內板側表面中之另一表面形成的平面』等技術特徵[58]」。

表4　修正比對表

請求項19修正前	請求項19修正後
一種用以銜接一傳動鏈條之腳踏車鏈環，包含：	一種用以銜接一傳動鏈條之腳踏車鏈環，包含：
多數卡齒，其自該鏈環之一環周延伸，其中該等多數卡齒的根部係設置成相鄰於該鏈環之環周；	多數卡齒，其自該鏈環之一環周延伸，其中該等多數卡齒的根部係設置成相鄰於該鏈環之環周；
一旋轉軸；及	~~一旋轉軸；及~~
一外板側及一相對於該外板側之內板側；	一外板側及一相對於該外板側之內板側；
該等多數卡齒包括一第一組卡齒及一第二組卡齒，該第一組卡齒的每一卡齒比該第二組卡齒的每一卡齒更寬；	該鏈環之該外板側包括一該外板側表面，其中該外板側表面的一部分形成一平面；
該第二組卡齒的至少一些卡齒交錯且相鄰配置於該第一組卡齒之間；及	該鏈環之該內板側包括一該內板側表面，其中該內板側表面的一部分形成一平面；
其中該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心以一朝向該鏈環之該內板側及該	該等多數卡齒包括一第一組卡齒及一第二組卡齒，該第一組卡齒的每一卡齒比該第二組卡齒的每一卡齒更寬；

57　專利申請案號105113972號，2016年12月20日審查意見通知函。

58　同前註申請案，2017年6月19日申復理由書，1頁。

請求項19修正前	請求項19修正後
外板側的其中一者之方向偏離該平面。	該第二組卡齒的至少一些卡齒交錯且相鄰配置於該第一組卡齒之間；及 其中該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心係設置成比較靠近由該外板側表面及內板側表面中之一表面形成的平面，相較於由該外板側表面及內板側表面中之另一表面形成的平面~~以一朝向該鏈環之該內板側及該外板側的其中一者之方向偏離該平面~~。

另外，為了克服不具進步性之核駁理由，專利權人於申復理由中指出：

請求項1的技術特徵為「該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心以一朝向該鏈環之該內板側及該外板側的其中一者之方向偏離該平面」，而修正後請求項19也有類似請求項1所界定之上述技術特徵「該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心係設置成比較靠近由該外板側表面及內板側表面中之一表面形成的平面，相較於由該外板側表面及內板側表面中之另一表面形成的平面」[59]。

引證1並未揭示本發明「該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心以一朝向該鏈環之該內板側及該外板側的其中一者之方向偏離該平面」之上述技術特徵[60]；以及

引證3並未揭示或教示本發明「該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心以一朝向該鏈環之該內板側及該外板側的其中一者之方向偏離該平面」之技術特徵[61]。

(三)智財商業法院就「申請歷史禁反言」之判決結果暨其理由

針對前揭爭點，智財商業法院認定，系爭專利之修正與申復不適用禁反言原則。其理由在於：「申復內容僅係說明引證案揭露之技術內容，不同於系爭專利請求項1及19，請求項1並未因此修正，而請求項19修正部分，係應審查意見通知函之

59 同前註理由書，2-3頁。

60 同前註，3頁。

61 同前註，4頁。

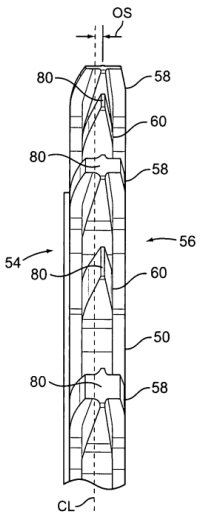
要求修正敘述方式，以符合明確性之要求。同時，申復內容僅反覆重述請求項1及19之記載文字，而未對請求項1及19之用語另作說明，尚難認上訴人已對請求項1及19之技術特徵作出限縮解釋，是未構成申請歷史禁反言之適用[62]」。

(四)小結與評析

在本案例中，系爭專利之發明的主要技術特徵，如其圖式第10圖所示，是將鏈環50的第一卡齒58或第二卡齒60，對該些卡齒58/60尖頂或頂面80的中心，從該中心線CL以朝向該鏈環的內板側56的方向之偏離OS。此偏離特徵能提供該鏈條10對該鏈環一側更佳的導引效果[63]。

因此，系爭專利請求項19修正部分與請求項1中對應的技術內容確實屬於類似的技術特徵，亦即該些卡齒58/60的其中一側面形成偏離頂面80之中心線CL的設置。因而，智財商業法院認為，系爭專利請求項19修正部分係應審查意見通知函之要求修正敘述方式，以符合明確性之要求，並未導致限縮專利權範圍。

元照出 勿公開散布



第 10 圖

圖1　中華民國第I599734號發明專利圖10

62　註55判決，「事實及理由、參、四、(三)」。

63　中華民國第I599734號發明專利說明書第[0051]段。

而申復內容中，僅就引證案未教示或未揭示系爭專利請求項1所述之主要技術特徵加以說明，除此之外，並未就請求項1所記載之技術內容作任何限縮性之解釋，亦未比較請求項1所載之發明與前案之差異，是以該申復內容並未導致專利權範圍之限縮。

由此可知，本案中請求項19雖有修正，但被法院認為應僅屬形式調整，未導致限縮權利範圍。因此專利權人於修正或申復時，其陳述理由的策略，實務上宜以前案未教示或未揭示申請專利發明之技術特徵為其論述的核心，而不宜去比較前案與申請專利發明之技術上的差異，亦不宜對請求項中之用語作出用以區別前案之限縮性解釋，以免被認定為已限縮專利權範圍，進而引發申請歷史禁反言之適用。

三、有修正但未導致限縮——低氯醫藥組成物案

在上述「鏈環案」中，專利權人雖曾修正請求項，然該修正應僅屬形式調整並未導致專利權範圍之限縮，因而未引發申請歷史禁反言。於智財商業法院之審判實務中，尚可見與前述「鏈環案」事實態樣相近之其他案例[64]，該案例中專利權人雖曾修正請求項，但該修正與侵權爭點無實質技術關聯，並未導致專利權範圍之限縮，因而未引發申請歷史禁反言，頗值進一步加以探討。

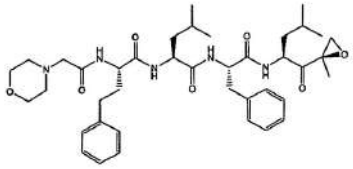
(一)案件事實概要

本件系爭專利為中華民國第I603737號「用於調配胜肽蛋白酶體抑制劑的環糊精錯合法」發明專利，該專利提供用於調配組成物的環糊精錯合法，該組成物包含一或多種胜肽蛋白酶體抑制劑及環糊精或環糊精混合物，尤其是經取代之環糊精。該等方法實質上提高該等蛋白酶體抑制劑之溶解度及穩定性且有助於其製造及投藥。

在文義侵權的比對中，法院認為被控侵權之製備方法無法為系爭專利請求項1要件編號1B所文義讀取。其中要件編號1B「(i)提供第一組合，該第一組合包含：

64 係為智慧財產及商業法院114年度民專訴字第15號民事判決。

(a)化合物：



或其醫藥學上可接受之鹽；(b)低氯環糊精（「CD」）；及(c)水；其中該第一組合為非均質的且該第一組合中之該化合物或鹽之溶解度低；」。而被控侵權之製備方法，係於室溫下攪拌並加入WFI（即注射用水）、SBECD（參要件編號1A之比對內容，屬低氯環糊精）及檸檬酸，其並未於此組合中加Carfilzomib（即化合物(a)）以形成非均質的第一組合，而係將前述反應物冷卻至2至8°C並持續攪拌後，再加入Carfilzomib[65]。

其中該請求項1要件編號1B中的「(b)低氯環糊精」，專利權人曾於系爭專利申請過程中，為了克服審查意見有進行修正。將其由修正前之「(b)一種或多種環糊精」修正為「(b)~~一種或多種~~低氯環糊精」。專利權人並指出修正理由：「修正後，本案新請求項係關於使用低氯環糊精製備來那度胺（carfilzomib）之調配物。對於發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，以下技術特徵是非顯而易知的：含有低氯離子濃度是很重要的，以及以該醫藥組成物調配來那度胺時是較佳的[66]」，藉此克服進步性之核駁理由。

(二)是否引發「申請歷史禁反言」之爭點

專利權人於系爭專利申請過程中，就該請求項1要件編號1B中的「(b)低氯環糊精」所為之修正，是否引發**申請歷史禁反言**？

(三)智財商業法院就「申請歷史禁反言」之判決結果暨其理由

針對前揭爭點，智財商業法院認定，本件均等侵權並無申請歷史禁反言之限制

65 同前註判決，「事實及理由、貳、四、(六)、1.、(2)、①」。

66 專利申請案號101133449號，2017年4月28日申復書，1頁。

事項。其理由在於：專利權人於系爭專利申請過程中針對智慧局不具進步性之審查意見，係於修正原請求項1以描述所請方法係使用「低氯」環糊精來製備「低氯」醫藥組成物，並基於「低氯環糊精」之技術特徵提出申復，最後獲准專利。但由系爭專利之申請歷史檔案可知，專利權人並無意於專利審查過程中針對Carfilzomib添加順序限縮專利權範圍[67]。

(四)小結與評析

在本案例中，專利權人於申復過程中修正請求項1要件編號1B，該修正係為克服可專利性之核駁理由所為。然而，被控侵權之製備方法與系爭專利請求項1要件編號1B之差異，實際上在於Carfilzomib**之添加順序**。因此，若以該添加Carfilzomib之順序（即添加Carfilzomib的時間點）作為侵權比對之技術特徵觀點，專利權人於申復過程中就請求項1要件編號1B所為之修正，並未限縮專利權之保護範圍，自無引發申請歷史禁反言之適用。

由此可知，本案中請求項1雖有修正，但其修正內容被法院認為與侵權爭點無實質技術關聯。因此即使專利權人於專利申請過程中，確係為克服可專利性之核駁理由而修正請求項，亦非當然導致專利權範圍之限縮。於均等侵權之判斷中，仍應就被控侵權對象之具體技術內容，並結合系爭專利之申請歷史檔案，個案判斷專利權人於修正時所實際放棄之標的及其對應之權利範圍，而不可僅以曾有修正請求項之事實，即推認申請歷史禁反言當然成立。

四、未修正僅申復卻導致限縮——聚醯亞胺膜案

申請歷史禁反言之成立要件，係因修正、更正或申復而導致專利權範圍之限縮；而在智財商業法院之審判實務中，亦有僅因申復而引發申請歷史禁反言之案例[68]，頗值進一步加以探討。

---

67 註64判決，「事實及理由、貳、四、(六)、1.、(2)、②、⑥、(乙)」。

68 係為智慧財產及商業法院111年度民專上字第7號民事判決；另又如智慧財產法院99年度民專上字第24號民事判決，該案被專利侵權判斷要點收錄為案例。

(一)案件事實概要

本件系爭專利為中華民國第I519576號「消光表面處理之聚醯亞胺膜與關於此膜之方法」發明專利，該專利係關於涉及消光表面處理之基膜（matte finish base films），特別是關於該消光表面處理基膜包含一相對低濃度的顏料與消光劑於一聚醯亞胺膜中，該聚醯亞胺膜係藉由化學（相對於熱程序）轉化程序而經醯亞胺化。

專利權人主張，系爭產品具有系爭專利之技術特徵，而構成系爭專利請求項1至4之文義及均等侵害。其中，請求項1為獨立項，請求項2至3為請求項1的附屬項[69]。

換句話說，本件就專利侵權之判斷，即在於系爭產品是否落入請求項1之文義範圍或均等範圍？

(二)是否引發「申請歷史禁反言」之爭點

兩造當事人主要爭執，就系爭產品是否落入系爭專利要件編號1C之均等範圍？該要件編號1C為「聚醯亞胺顆粒消光劑」。系爭產品之消光劑為另外先行製備且為不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒，專利權人主張該聚醯亞胺顆粒落入系爭專利之文義範圍或均等範圍。被控侵權人主張系爭專利於專利申請時所為之申復，已經引發「申請歷史禁反言」因而無均等論之適用[70]。

系爭專利於專利申請的過程中，審查意見認為請求項1未明確記載申請專利之發明，且未為說明書所支持。另請求項1到7欠缺進步性[71]。

為了克服未明確記載申請專利之發明之核駁理由，專利權人於申復時修正了請求項1，但對於要件編號1C之「聚醯亞胺顆粒消光劑」並未進行修正。

另外，為了克服不具進步性之核駁理由，專利權人於申復理由中特別以粗體字強調指出「本案的聚醯亞胺顆粒消光劑係為一漿體，並非引證2中用於壓模法的乾混的聚醯亞胺樹脂微粒[72]」。

---

69 智慧財產及商業法院111年度民專上字第7號民事判決，「事實及理由、二」。

70 同前註判決，「事實及理由、三」。

71 專利申請案號102139502號，2015年1月15日審查意見通知函。

72 同前註申請案，2015年7月17日申復理由書，5頁。

(三)智財商業法院就「申請歷史禁反言」之判決結果暨其理由

針對前揭爭點，智財商業法院認定，系爭專利之申復過程已經引發申請歷史禁反言，原告不得再藉由均等論擴張及於其已放棄的標的。其理由在於：系爭專利之審查意見通知函認為依引證1、2、3之內容請求項1不具進步性時，專利權人於申復理由書稱「引證2所述至少兩種乾混的『不可熔融加工』的樹脂微粒可以是『聚醯亞胺樹脂微粒』」、「由於本案的聚醯亞胺『係經化學轉化』……本案的『聚醯亞胺顆粒消光劑』係為『一漿體』，並非引證2中用於壓模法的乾混的『聚醯亞胺樹脂微粒』[73]」。

專利權人在申復過程中，已明確說明系爭專利請求項1之要件編號1C「聚醯亞胺顆粒消光劑」為一漿體，非引證2揭露之「不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒」，所以要件編號1C「聚醯亞胺顆粒消光劑」已經被減縮為「漿體型態」，自不得再藉由均等論擴張及於其已放棄的「非漿體聚醯亞胺顆粒消光劑」[74]。

(四)小結與評析

在本案例中，專利權人於申復過程中，為了克服不具進步性之審查意見，特別以粗體字強調請求項1之要件「聚醯亞胺顆粒消光劑」係為一漿體，而非引證2所揭示之聚醯亞胺樹脂微粒。就此要件而言，該申復過程已對「聚醯亞胺顆粒消光劑」賦予限縮性之定義，藉此用以區別前案，從而使該要件之權利範圍限縮至「漿體型態」，並已明確且無誤地放棄非漿體之「聚醯亞胺顆粒消光劑」作為專利保護標的。於此情形下，專利權人自不得再藉由均等論，將其專利權範圍擴張及於其已放棄之範圍。

由此可知，專利權人於申復時，其陳述理由之策略，實務上宜以前案未教示或未揭示申請專利發明之技術特徵為論述核心，而不宜比較前案與申請專利發明之差異或不同，亦不宜對請求項中之用語作出用於區別前案之限縮性解釋，否則極易被認定為已放棄特定權利範圍，而引發申請歷史禁反言之適用。

---

73 註69判決，「事實及理由、四、(一)、2.」。

74 同前註判決，「事實及理由、四、(二)、3.、(2)」。

肆、結論與實務建議

申請歷史禁反言之所以得作為限制均等論適用之重要抗辯，其關鍵在於專利權人於專利申請或專利權維護過程中所為之修正、更正或申復，是否已實質導致專利權範圍之限縮，在誠實信用原則的法理之下，禁止權利人對於專利權範圍之出爾反爾的主張。綜合前述智慧財產及商業法院相關裁判之實務見解，本文提出以下幾點實務建議，供專利權人於專利申請、申復、答辯及權利維護階段參考：

一、專利申請前檢索相關前案的重要性

於專利提出申請前，透過檢索相關的前案，可使申請人於規劃請求項範圍時，經由分析申請專利之發明與檢索所得前案技術之差異找出具可專利性的技術特徵，並透過多層次範圍之獨立請求項與附屬請求項配置請求保護該些技術特徵，以兼顧可專利性判斷及後續侵權主張之彈性。倘若部分請求項確實不具新穎性或進步性，且難以透過申復克服審查意見，則可考慮直接刪除該等請求項，以避免因限縮性修正而於日後侵權訴訟中引發申請歷史禁反言之爭議[75]。

元照出版提供 請勿公開散布

二、優先以申復方式克服不具可專利性之理由且申復理由宜以「前案未教示或未揭示」為論述核心，並避免對請求項用語作限縮性解釋

在專利申請或維護權利的過程中，面對不具可專利性之理由，原則上宜優先以「申復」（argument）或答辯方式回應，而避免輕易修正請求項[76]。尤其在申復或答辯理由之撰寫策略上，實務上宜以「前案未揭示或未教示」申請專利之技術特徵作為論述核心，而不宜過度強調申請專利之發明與前案技術內容之「差異或不同」，更不宜將該等差異或不同明確界定為請求項具備可專利性之不可或缺之要件。否則，極可能被法院解讀為申請人係藉由限縮技術特徵以克服可專利性問題，進而構成放棄特定權利範圍之事實基礎。

---

75 張仁平，註3書，342-343頁。

76 同前註。

除此之外，亦不宜對請求項用語作限縮性解釋，例如對請求項用語給予具體、排他性的定義（例如限定為特定型態、形狀或物理性質），或是以粗體字、強調語氣等方式凸顯此種限縮性說明，否則即可能被認定為已明確且無誤地放棄標的。

三、修正或更正請求項時，應明確記載修正或更正目的及其非限縮權利範圍的理由

無論係於申請階段修正請求項，或於權利維護階段更正請求項，專利權人均宜於修正或更正理由中**清楚說明修正之目的或理由**，並適時記載該修正或更正並非基於限縮專利權範圍。欠缺目的或理由說明之修正或更正，實務上易被法院**推定**為涉及可專利性考量，而導致引發申請歷史禁反言。

四、對未來可能主張均等論之構成要件，應審慎進行修正、更正或申復

在專利申請時，預先設想被控侵權對象的可能樣態，詳細比對假想的被控侵權對象與請求項中之技術內容，若判斷某一請求項之一構成要件可能於未來侵權判斷中，成為主張均等論之關鍵，則在申請或維護過程中應特別審慎。對於請求項之輕率的修正、更正或限縮性申復，可能導致該構成要件之均等範圍被完全阻卻，減少了整體專利權之攻擊範圍。

五、是否引發「申請歷史禁反言」，應回歸修正、更正或申復時所放棄的標的之個案判斷

由智財商業法院的裁判實務可知，是否引發「申請歷史禁反言」，並非僅取決於是否曾修正或更正請求項、或提出申復，而在於該行為是否實質上導致**限縮專利權範圍，該等限縮對外形成可合理期待之已經放棄標的之界線**。因此於均等侵害比對的實務操作時，應由該被比對請求項構成要件所涉之具體技術特徵出發，整體評估申請歷史檔案中之修正、更正或申復等各行為對於請求項權利範圍變動所可能產生之影響，而不可僅以曾有修正或更正作為判斷是否引發申請歷史禁反言之唯一依據。

專題研究

設計專利間接侵權之研究
——以日本意匠法及判決實務為中心

徐銘夆*

壹、前　言

隨著產業迅速發展，現今侵權態樣已由模仿整體外觀，逐漸轉向專業分工與數位流通等多元形式。在此背景下，若僅以最終產品之製造或販售行為作為究責基礎，恐難有效涵蓋各種商業侵權行為。日本意匠[1]法第38條所建構之間接侵權制度，正是依此脈絡下發展而來，其核心在於透過對前置及分工行為之禁止規範，使意匠法保護可及於具有高度蓋然性之侵權態樣。

相較之下，我國設計專利制度目前仍以直接侵權為中心，對於數位技術發展下之設計資料傳輸、零組件供應及平台散布等行為，尚欠明確規範。鑑於我國在2009年討論間接侵權入法時僅限於發明專利[2]，對於設計專利之探討仍相對匱乏。本文爰以日本意匠法第38條為核心，透過修法歷程、條文分析及判決實務之整理，探討日本意匠間接侵權制度及實務，並嘗試回答以下四項課題：

DOI：10.53106/2218456220260700604
收稿日：2026年5月4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探討，不代表作者任職單位之意見。

1 我國「設計專利」，在日本稱「意匠」，本文乃依原稱。

2 經濟部智慧財產局98年5月26日公布之專利法修正草案條文第101條：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」網址：https://www.tipo.gov.tw/tw/patents/1031-34443.html，最後瀏覽日：2026年4月30日。

第一，意匠法間接侵權制度發展歷程為何？

第二，意匠法第38條如何建構出間接侵權體系？

第三，日本法院實務判決之適用狀況為何？

第四，對我國制度之比較法啟示為何？

貳、修法歷程

基於意匠法的保護重點在於視覺美感的創作，但實務上可能出現第三人自己不實施意匠權，但透過提供零件、設計圖紙或數位資料等方式，幫助或誘導他人製造侵權產品。為避免這些高概率導致直接侵權的行為規避法律制裁，日本自昭和時期逐步發展出一套相當完整的意匠間接侵權制度，筆者將修法歷程歸納成三個時期來說明。

一、昭和時期（1926年至1989年）

現行意匠法始於1899年（明治32年），當時立法者對於早期的意匠實施行為還停留在抄襲整體外觀的刻板印象，因此將外觀組件提供給他人製造侵權產品的行為，直到昭和年間都還缺乏究責規範。

然而在這段期間，有人會透過拆售整體外觀零件等方式來規避直接侵權，基於這種投機作法讓人防不勝防，於是日本在1959年參考特許[3]法第101條，於意匠法第38條導入間接侵權制度[4]。此規定在於將構成直接侵權之前置行為視為侵權而加以禁止，但考量濫用之弊害，究責範圍限於「僅用於製造與註冊意匠或與其近似意匠之物」（以下簡稱「專用品型」間接侵權）。

3 我國「發明專利」，在日本稱「特許」，本文乃依原稱。

4 昭和34年意匠法第38條：「以營業為目的，製造、轉讓、出租、為轉讓或出租而展示，或進口專門用於製造與註冊意匠或與其近似之意匠相關物品之物的行為，視為侵害該意匠權或專用實施權。」

二、平成時期（1989年至2019年）

隨著數位時代的到來，日本在2002年（平成14年）的法律修正中重新檢視發明實施的對象，將特許法「物」之範疇擴展到「程式」，儘管當時意匠法保護對象還是維持在「物品」之外觀。不過，基於意匠法第38條乃是以「物」作為間接侵權對象，而且仿冒行為也開始逐漸擴張到3D列印技術這類侵權行為。日本遂於該年意匠法修正中，把前述的「物」之範疇也擴展到「程式」，換句話說，如果有人製作僅用於製造侵權產品之程式，或是透過電信線路提供該程式，也會構成間接侵權[5]。

到了2006年（平成18年），為了填補直接侵權的不足，日本持續擴張特許法[6]、實用新案法[7]、意匠法的間接侵權範圍，在意匠法則是將「業務上為販賣或出租之目的而持有侵害意匠物品」的行為，也視為侵權[8]（以下簡稱「持有型」間接侵權）。

三、令和時期（2019年至今）

為配合國家「設計經營」戰略目標[9]，日本在2019年（令和元年）對意匠法進行大換血，在間接侵權的修法重點上，主要是跟隨特許法之發展。此前，日本在2002年為了解決「專用品型」間接侵權要件門檻過高的問題，就已經在特許法導入「多用途品型」間接侵權[10]。不過，基於意匠權效力除了防止他人實施相同意匠外，還能擴及到近似意匠的實施，因此特許法修正後都未配合跟進。另一個當時意匠法未

5 平成14年意匠法第38條：「以營業為目的，對專門用於製造屬於註冊意匠或與之近似之意匠之物品的物，從事生產、轉讓等（所謂轉讓及出租；若該物為程式，則包括透過電信線路提供。下同）、進口，或提出轉讓等之要約（包括為轉讓等之目的而展示。下同）之行為，視為侵害該意匠權或專用實施權。」

6 特許法第101條第3項、第6項參照。

7 實用新案法第28條第3項參照。（我國「新型專利」，在日本稱「實用新案」，本文乃依原稱。）

8 平成18年意匠法第38條：「下列行為，視為侵害該意匠權或專用實施權。
(1)（略）。
(2)以營業為目的，為轉讓、出租或出口屬於註冊意匠或與其近似之意匠之物品，而持有該物品之行為。」

9 久保田大輔，産業競争力とデザインを考える研究会報告書「デザイン経営」宣言について，2018年，87-98頁。

10 特許法第101條第2項、第5項參照。

導入「多用途品型」間接侵權的原因是，在1999年導入部分意匠制度後，日本一直以為申請人可藉由該項措施來解決非專用品型間接侵權的問題[11]。然而，隨著產業發展，侵權態樣變得非常多元，例如有業者以「化整為零」的方式，把非專用零件進口後再組裝成侵權產品[12]，也有人刻意模仿難以透過部分意匠取得保護之「非主要設計特徵」[13]。此類利用生產分工與迴避設計特徵所形成的實施行為，導致日本既有的制度跟不上時代。

基於上述實施行為難以透過意匠法賦予的近似範圍，或部分意匠制度來防止，日本於是在令和元年修法中導入「多用途品型」間接侵權，有學者指出，令和元年意匠法在間接侵權的改革，才算真正地把各種仿冒投機行為透過意匠法第38條一網打盡[14]。綜上所述，本文將日本意匠間接侵權沿革整理如圖1所示，至於修法後的意匠法第38條條文分析，下一節會有說明。

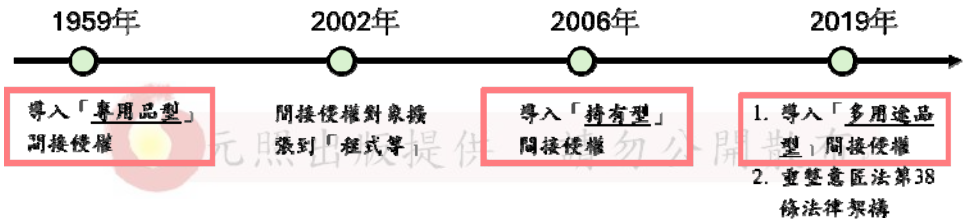


圖1　日本意匠間接侵權制度沿革時序圖

參、條文分析

意匠法第38條的規範架構較為龐雜，主要是因各種保護客體（物品、建築物、圖像）面臨的間接侵權實態不同所致，這導致每一種保護客體都有個別的「專用品型」、「多用途品型」與「持有型」間接侵權條款，以下分項說明。

11　特許庁総務部総務課制度改正審議室編，平成14年改正 産業財産権法の解説，2002年，37頁。

12　特許庁総務部総務課制度改正審議室編，令和元年法律改正（令和元年法律第3号）解説書，2020年，145頁。

13　青木大也，意匠法改正をめぐる諸問題（2），知的財産法政策学研究，2021年，174頁。

14　藤本一，意匠法令和元年改正の文脈，パテント，74巻8號，2021年8月，97頁。

一、「專用品型」間接侵權

根據意匠法第38條第1項第1款[15]（物品）、第4款[16]（建築物）及第7款[17]（圖像）規定，「專用品型」間接侵權要件在於行為人以商業目的，製造、提供或要約提供「僅用於」實施註冊意匠之商品，基於這種行為在法律上具有高度侵權蓋然性，因此意匠權人毋庸舉證行為人主觀上是否知情。

從判例和學說觀察，前述「僅用於」的認定要件，係以社會通念的使用情況來判斷，法院會觀察被控侵權產品在經濟活動與市場交易中通常會被用於何種用途[18]。例如，取得註冊之意匠為「相機」，當某人僅製造與該相機「鏡頭」相同或近似的外觀零件時，若從社會通念推斷就是要組裝在侵權相機者，即有構成間接侵權之虞。意匠法對「物品、建築物」在「專用品型」間接侵權雖然有不同條文，但內容高度雷同，本文會先把「物品、建築物」合併說明，再來介紹「圖像」的相關規範。

元照出版提供　請勿公開散布

15 意匠法第38條第1項第1款：「對於僅用於製造註冊意匠或與其近似意匠相關物品之物品、程式、或程式等紀錄媒體，以商業目的進行下列任一行為：
(1)製造、轉讓、出租或進口僅用於製造之物品或程式紀錄媒體，或提出轉讓或出租該等物品或媒體之要約行為。
(2)製作僅用於該製造之程式，或透過電信線路提供或提出提供該程式之要約的行為。」

16 意匠法第38條第1項第4款：「對於僅用於建造註冊意匠或與其近似意匠相關建築物之物品、程式、或程式等紀錄媒體，以商業目的進行下列任一行為：
(1)製造、轉讓、出租或進口僅用於該建造之物品或程式等紀錄媒體，或提出轉讓或出租該等物品或媒體之要約的行為。
(2)製作僅用於該建造之程式，或透過電信線路提供或提出提供該程式之要約的行為。」

17 意匠法第38條第1項第7款：「對於僅用於製作註冊意匠或與其近似意匠相關圖像之物品、或圖像、或一般圖像紀錄媒體、或程式、或程式等紀錄媒體，以商業目的進行下列任一行為：
(1)製造、轉讓、出租或進口僅用於該製作之物品、一般圖像紀錄媒體、或程式等紀錄媒體，或提出轉讓或出租該等物品或媒體之要約的行為。
(2)製作僅用於該製作之圖像或程式，或透過電信線路提供或提出提供該圖像或程式之要約的行為。」

18 東京地方裁判所昭和56年2月25日判決，無体集13巻1号139頁。

(一)以「物品、建築物」為保護客體

以「物品、建築物」為保護客體者，「專用品型」間接侵權對象分成「有體物」及「無體物」兩種類型。有體物係指「物品」及「程式紀錄媒體」，前述「程式紀錄媒體」包含儲存有圖像的USB隨身碟、光碟片，以及內建有圖像之電子裝置等。其間接侵權行為涵蓋以商業目的「製造、轉讓、出租、進口，或為轉讓或出租之要約，僅用於製造註冊設計或與其近似設計相關物品之物品或程式紀錄媒體。」值得一提的是，意匠法的直接侵權行為有包含「出口」[19]，但間接侵權沒有，這是因為若將此類行為納入間接侵權，將導致意匠權效力產生域外適用之疑慮。至於無體物規範的是「程式[20]」，間接侵權行為包含以商業目的「製作該程式、透過電信線路提供該程式，或為前述行為之要約。」

以「建築物」為例，由於建築物體積龐大、施工期間又長，間接侵權可能出現在建材供應、提供施工圖紙階段，因此在「專用品型」間接侵權可以是：

1.有體物間接侵權行為：以商業目的製造、轉讓、出租僅用於建造該建築物外觀的「預鑄式外牆」，或儲存有建造該建築物CAD檔之「隨身碟」。

2.無體物間接侵權行為：以商業目的製作該建築物之「CAD檔」，或是透過網路提供該建築物之「CAD檔」的行為。

(二)以「圖像」為保護客體

以「圖像」為保護客體者，「專用品型」間接侵權對象同樣分成「有體物」及「無體物」兩種類型。有體物所規範的間接侵權對象包含「物品」、「程式紀錄媒體」及「一般圖像紀錄媒體」。前述「程式紀錄媒體」與「一般圖像紀錄媒體」之區別，在於前者所儲存的是對電腦發出指令並規範處理之「程式」，程式中的圖像可以進行功能操作或顯示裝置訊息；後者則所儲存的是沒有用途或功能的單純圖像。其間接侵權行為包含以商業目的進行「製造、轉讓、出租、進口，或為轉讓或出租之要約僅用於製造註冊設計或與其近似設計之物品、程式紀錄媒體或一般圖像

19 意匠法第2條第2項第3款參照。

20 「程式」，與特許法第2條第4項之「程式」意涵雷同，其包含「程式」（即對電子計算機的指令，經組合後能夠產生單一結果之內容）及其他可用於電子計算機處理，性質上等同程式的資訊。

紀錄媒體。」至於無體物規範的間接侵權對象是「圖像」及「程式」，間接侵權行為包含以商業目的「製作該圖像或程式、透過電信線路提供該圖像或程式，或為前述行為之要約。」

以「操作用圖像」為例，在「專用品型」間接侵權會包含以商業目的製造或販賣儲存僅用於製成該圖像之程式的光碟片，還有透過網路散布含有前述程式的行為[21]。

二、「多用途品型」間接侵權

根據意匠法第38條第1項第2款[22]（針對物品）、第5款[23]（針對建築物）及第8款[24]（針對圖像）的規定，「多用途品型」間接侵權的構成要件是，即便間接侵權對象非屬專用品，但只要其為「產生該註冊意匠視覺美感所不可或缺者」（在日本國內廣泛流通的物品除外），且行為人明知該意匠之存在，又明知該物係供實施該

可供出版提供　請勿公開散布

21 特許庁総務部総務課制度審議室，（新）産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会第4回「資料5」，2015年，17頁。

22 意匠法第38條第1項第2款：「對於用於製造註冊意匠或與之近似意匠之物品的物品、程式或程式等紀錄媒體（但在日本國內普遍流通者除外），其對於透過視覺所產生之美感為不可或缺之物，且知悉該意匠屬註冊意匠或與之近似意匠，並知該物品或程式將被用於實施該意匠，仍以營業為目的從事下列任一行為者：
(1)製造、轉讓、出租、進口，或提出轉讓或出租之要約。
(2)製作該程式，或經電信線路提供該程式，或提出該提供之要約。

23 意匠法第38條第1項第5款：「對於用於建築註冊意匠或與之近似意匠之建築物之物品、程式或程式等紀錄媒體（但在日本國內普遍流通者除外），其對於透過視覺所產生之美感為不可或缺之物，且知悉該意匠屬註冊意匠或與之近似意匠，並知該物品或程式將被用於實施該意匠，仍以營業為目的從事下列任一行為者：
(1)製造、轉讓、出租、進口，或提出轉讓或出租之要約。
(2)製作該程式，或經電信線路提供該程式，或提出該提供之要約。」

24 意匠法第38條第1項第8款：「就用於製作註冊意匠或與之近似意匠之圖像的物品、圖像、一般圖像紀錄媒體、程式或程式等紀錄媒體（但在日本國內普遍流通者除外），其對於透過視覺所產生之美感為不可或缺之物，且知悉該意匠屬註冊意匠或與之近似意匠，並知該物品、圖像、紀錄媒體或程式將被用於實施該意匠，仍以營業為目的從事下列任一行為者：
(1)製造、轉讓、出租、進口，或提出轉讓或出租之要約。
(2)製作該圖像或程式，或經電信線路提供該圖像或程式，或提出該提供之要約。」

意匠侵權之用者，即視為侵權。

所謂「排除在日本國內廣泛流通之物品」，指的是像釘子、螺絲、燈泡這類在日本國內相當普及的規格品或民生用品[25]。至於「產生該註冊意匠視覺美感所不可或缺」，係指該零件會直接影響外觀的呈現，因此若是隱蔽在產品內部不影響外觀者，即使該零件為實現物品機能之必要特徵，仍不會構成間接侵權。會這麼做，主要是為了契合意匠法「透過視覺引起美感」的立法宗旨[26]，並與特許法多用途品型間接侵權——「發明所欲解決課題不可或缺[27]」作出區隔。

舉例來說，如圖2由「握把」與「滾輪」共同組成的「美容用滾輪」註冊意匠，即使該圖3之「握把」因可裝配在刮鬍刀而非僅用於系爭意匠的專用品，但行為人在製造「握把」時，若明知是要組裝在侵權產品上者，只要該零件對於「美容用滾輪」的外觀是不可或缺者，就會構成間接侵權[28]。至於美容用滾輪的「電源線」（日本國內廣泛流通品）或「電路板」（隱蔽在產品的內部零件），則非屬之。

僅供出版提供 請勿公開散布



圖2 系爭意匠

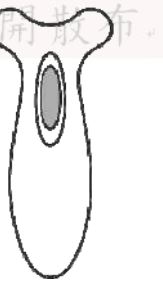


圖3 被控侵權產品

25 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第22版〕，338-339頁。

26 特許庁総務部総務課制度改正審議室，令和元年法律改正（令和元年法律第3號）解説書，2020年，150頁。

27 特許法第101條第2項參照。

28 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第22版〕，1344頁。

三、「持有型」間接侵權

「持有型」間接侵權乃是為了遏止仿冒品的流通與擴散而生，依據意匠法第38條第1項第3款[29]（物品）、第6款[30]（建築物）及第9款[31]（圖像）的規定，行為人若以商業目的持有侵權產品，即視為侵權。本類型所稱「持有」，必須實際上具備控制、管理侵權產品才算，例如，某甲為了轉讓目的而持有侵權產品，但暫時將該產品寄放在某乙的倉庫中，此時構成「持有型」間接侵權的主體是甲而非乙[32]。

此外，基於物品、建築物及圖像在性質與流通方式仍有些許差異，意匠法也作了些細節規定：

第一，若是以「物品」為保護客體者，其間接侵權行為係指「以作為轉讓、出租或出口之用，而持有與註冊設計或與其近似相關物品之行為」。

第二，若是以「建築物」為保護客體者，基於固著在土地上的建築物不可能出口，因此間接侵權行為僅包含「轉讓、出租」，而擁有侵權建築物之行為，此處用語從「持有」改為「擁有」，乃是為了貼近建築物具有不可搬運之特性。

第三，若是以「圖像」為保護客體者，基於圖像可透過伺服器等設備大量散布，因此除了傳統的「轉讓、出租、出口」的目的性保有外，意匠法還將「為透過電信線路提供而保有」納入間接侵權行為。此處用語從「持有」改為「保有」，乃是為了凸顯無體物與有體物之間的差異。

四、間接侵權是否以直接侵權成立為前提

從前段意匠法第38條所規範之間接侵權條文來看，其本身並未明文要求須以直接侵權成立作為構成要件，故在解釋上即產生「間接侵權是否從屬於直接侵權」之

---

29 意匠法第38條第1項第3款：「以營業為目的而持有註冊意匠或與之近似意匠之物品，以作為轉讓、出租或出口之用者。」

30 意匠法第38條第1項第6款：「以營業為目的而持有註冊意匠或與之近似意匠之建築物，以作為轉讓或出租之用者。」

31 意匠法第38條第1項第9款：「以營業為目的而持有註冊意匠或與之近似意匠之圖像，以經電信線路提供之用，或以營業為目的而持有註冊意匠或與之近似意匠之圖像紀錄媒體，以作為轉讓、出租或出口之用者。」

32 寒河江孝允、峯唯夫、金井重彥編著，〔新版〕意匠法コンメンタール，2022年，709頁。

爭議，學說上對此問題，通常會分為「從屬說」、「獨立說」及「修正說」三種見解。

首先，「從屬說」認為，間接侵權制度之存在目的，在於補強直接侵權禁止規範之漏洞，故應以直接侵權成立為前提。換言之，若直接實施行為本身不構成侵權，則欠缺應受保護之法益損害，間接侵權自無從成立。依此見解，例如直接實施者未具「商業上實施」之要件，或屬試驗研究行為，或於日本境外實施等情形，均因不構成直接侵權而難以透過間接侵權相繩之[33]。

「獨立說」則主張，意匠法第38條各款係立法者基於擴張意匠權保護範圍之考量，故只要行為符合該條各款之構成要件者，無須以直接侵權是否成立為前提，即構成間接侵權。依此見解，即使直接實施行為因不具商業性、屬研究目的或發生於國外，皆不影響間接侵權之成立[34]。

然而，通說傾向採取較具彈性的「修正說」。此說認為，應視直接侵權不成立的原因為何，再作個案判斷，以避免過度擴張或過度限縮意匠權保護範圍[35]。日本曾就以下三種直接實施行為作更細緻的討論，分項說明如下：

元照出版提供 請勿公開散布

(一)非商業實施

若直接實施者僅為個人或家庭使用，自不構成侵害，惟若第三人以營利為目的，大量提供誘使多數消費者實施該意匠之物品，則對意匠權利人利益之侵害尚非輕微，應肯認間接侵害之成立[36]。

---

33 高林龍，標準特許法〔第7版〕，有斐閣，2020年，177-178頁，轉引自寒河江孝允、峯唯夫、金井重彦編著，〔新版〕意匠法コンメンタール，2022年，697頁。

34 吉藤幸朔、熊谷健一，特許法概説〔第13版〕，有斐閣，1998年，461頁，轉引自寒河江孝允、峯唯夫、金井重彦編著，〔新版〕意匠法コンメンタール，2022年，697頁。

35 茶園成樹，意匠法，有斐閣，2012年，222頁。

36 松尾和子，間接侵害（1），收錄於牧野利秋編，裁判実務大系9 工業所有権訴訟法，青林書院，1985年，272頁，轉引自寒河江孝允、峯唯夫、金井重彦編著，〔新版〕意匠法コンメンタール，2022年，698頁。

(二)以試驗或研究目的之實施

出於促進技術發展之政策考量，意匠法第36條規定其明文排除試驗研究行為之侵權責任，因此若使供應研究用物之行為構成間接侵權，恐有實質架空該例外規定之嫌，故應否定間接侵權成立[37]。

(三)境外實施

基於屬地主義原則，意匠權效力原則上僅及於日本國內，若認定供應國外實施之物品之行為構成間接侵害，將使權利效力實質擴及到境外市場，故應否定間接侵權成立[38]。

實務上，日本法院見解亦大致與「修正說」趨於一致，例如有判決的附帶意見[39]指出，即使直接實施者因不具業務性而不成立直接侵權，但仍肯認供應者不因此就能迴避間接侵權責任。另一方面，亦有判決強調[40]，間接侵權之解釋應以避免不當擴張權利效力為限，例如將「製造」限於日本國內行為，以防止權利效力延伸至境外市場。此種兼顧權利效力與界限之立場，與「修正說」若合符節。此外，判決實務[41]與通說亦一致認為，若行為人僅向合法被授權人供應零組件，原則上不構成間接侵害，蓋被授權人既已取得註冊意匠之實施權，其自行製造或透過外人取得相關零件，應屬授權範圍內之行為，第三人之供應行為不構成間接侵權。

綜上所述，間接侵權是否以直接侵權成立為前提，無法一概而論，「修正說」透過區分直接侵權不成立之原因，在兼顧意匠權保護與防止權利濫用間做個案考量，是目前學說上較能服眾之見解。

---

37 牧野利秋編，裁判実務大系9 工業所有権訴訟法，青林書院，1985年，274-276頁，轉引自寒河江孝允、峯唯夫、金井重彦編著，〔新版〕意匠法コンメンタール，2022年，699頁。

38 青柳玲子，收錄於滿田重昭編，注解意匠法，青林書院，2010年，484頁。

39 註18。

40 東京地方裁判所平成19年2月27日判決，判例タイムズ1253号241頁。

41 大阪地方裁判所平成元年4月24日判決，無体集21巻1号279頁。

肆、判決實務

儘管意匠法導入間接侵權制度迄今已一甲子，但實際出現在法院的案例並不多，主要還是以「專用品型」間接侵權為主，本文將相關判決整理如表1所示，並就其中較具代表性判決作介紹。

表1 日本意匠間接侵權判決一覽表[42]

判決字號	系爭意匠	間接侵權類型	是否成立	承審法院
平成28年（ワ）第13870號	手推車	專用品型	不成立（外觀不近似、非專用品）	東京地方法院
令和2年（ネ）第1492號	外接式硬碟	專用品型	成立（上訴審）	大阪高等法院
平成30年（ワ）第6029號		專用品型	成立	大阪地方法院
令和3年（ワ）第30281號	手推車推桿部件	專用品型	成立	東京地方法院
令和5年（ワ）第2668號	植被沙袋	專用品型 多用途品型	不成立（外觀不近似）	大阪地方法院

元照出版提供，請勿公開散布。

一、平成28年「手推車」事件[43]

(一)事實背景

本案意匠權人是日本一家經營營建機械及工具的公司，它們擁有如圖4所示之「手推車」意匠權[44]。被控侵權人自2016年起製造、販賣如圖5所示之「鋁製手推

42 資料來源：日本最高法院判決查詢（關鍵字：意匠法第38條），最後瀏覽日：2026年4月2日。

43 東京地方裁判所平成28（ワ）第13870號〔運搬台車意匠権事件〕。

44 日本意匠註冊第1,399,969號。

車」（以下簡稱「被控侵權產品」），意匠權人以被控侵權人的產品構成直接或間接侵權為由，向東京地方法院提起意匠侵權訴訟。



圖4　系爭意匠



圖5　被控侵權產品

(二)法院判斷

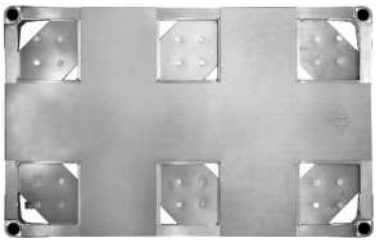
1.直接侵權不成立

僅照出版提供　請勿公開散布

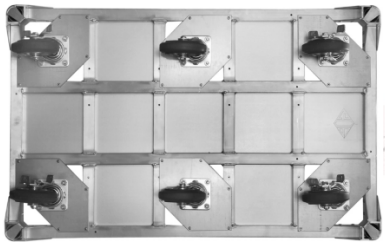
法院指出，系爭意匠包含四根安裝在手推車棧板四角的推桿，然而被控侵權產品沒有對應的推桿，這造成二設計在形狀上顯有差異，故被控侵權產品與系爭意匠未構成近似。另基於系爭意匠曾在參考圖中揭露一張移除推桿後僅留棧板的外觀，因此法院又再判斷該參考圖與其他視圖結合後之外觀（圖6），是否與被控侵權產品（圖7）構成近似。然基於兩設計在俯視圖存在是否能看到車輪安裝板，及仰視圖骨架排列方式之差異，故被控侵權產品與系爭意匠依然未構成近似。綜上所述，被控侵權產品與系爭意匠屬於「不同物品、不同外觀」，直接侵權不成立。



【移除推桿參考圖】



【俯視圖】



【仰視圖】

圖6　系爭意匠







圖7　被控侵權產品

2.間接侵權不成立

法院指出類似像被控侵權產品這種平板推車，除了四根安裝在手推車本體四角的推桿外，還可依據現場需求僅安裝二根推桿，或是在沒有推桿的情況下作為搬運材料的用途。因此，被控侵權產品並非製造系爭意匠之專用品，況被控侵權產品與移除推桿後系爭意匠之不近似理由已如前段所述，間接侵權不成立。

(三)判決分析

此案確立如果系爭意匠是由多個零件所構成的複合式產品，而被控侵權產品僅

是其中某一零件之外觀，倘該零件與系爭意匠之間不具形狀上的專屬性，例如本案被控侵權產品因可依使用需求選擇安裝二根或四根推桿，甚至在無推桿情形下單獨使用，故不具用途上之專屬性，就很難滿足「專用品」要件。

二、令和3年「手推車推桿部件」事件[45]

(一)事實背景

本案意匠權人與前一件相同，但矛頭指向另一家公司。該意匠權人擁有如圖8所示之「手推車推桿部件」意匠權[46]，被控侵權人自2018年起製造、販賣如圖9所示之「推桿握把」（以下簡稱「被控侵權產品」），意匠權人以被控侵權人的產品構成直接或間接侵權為由，向東京地方法院提起意匠侵權訴訟。

在間接侵權部分，意匠權人主張被控侵權產品除了用作「手推車推桿部件」之外，已無其他功能或用途，符合「專用品型」間接侵權要件。被控侵權人主張被控侵權產品可安裝在各種長度的單管上，且握把與單管整體長度不會像系爭意匠那樣存在固定的比例關係。

元照出版提供　請勿公開散布

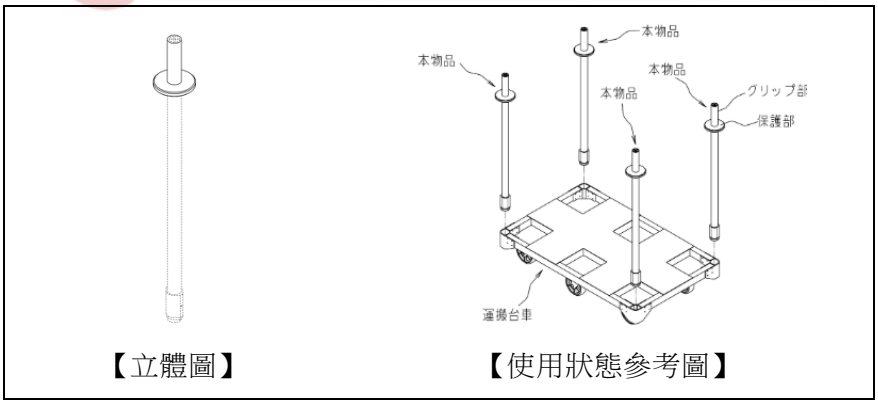


圖8　系爭意匠

45 東京地方裁判所令和3年（ワ）第30281號〔運搬台車用の手押部材意匠権事件〕。

46 日本意匠註冊第1,623,018號。



圖9　被控侵權產品

(二)法院判斷

法院對被控侵權人主張不以為然，其指出即使被控侵權產品可安裝在不同種類的搬運台車或單管上，但它作為「僅用於手推車推桿部件的物品」之事實，卻從未改變。換言之，無論安裝在哪種手推車或多長的單管上，被控侵權產品（握把）最終目的就是作為手推車的推桿部件，故不足使被控侵權產品脫離「專用品」要件。綜上所述，本案間接侵權成立。

(三)判決分析

此案與平成28年「手推車」事件形成對照，前者否定專用品性，後者則肯定。亦即如果系爭意匠是複合式產品的零件，法院在判斷專用品要件時，只要零件之最終用途仍專屬於特定產品，即不因其可適用於不同規格或組合方式，而否定其「專用品」要件。

三、平成30年「外接式硬碟」事件[47]

(一)事實背景

巴比祿公司（BUFFALO Inc.）是一家在日本經營電腦周邊的廠商（以下簡稱

47　大阪地方裁判所平成30年（ワ）第6029號〔データ記憶機事件〕。

「意匠權人」），該公司擁有如圖10所示之「外接式硬碟」意匠權。被控侵權人是一家經營家居設備的公司（以下簡稱「被控侵權人」），該公司自2017年6月開始製造、銷售圖11所示之「外接式硬碟」及「外接式硬碟之外殼」。意匠權人以被控侵權人的產品及其外殼構成直接或間接侵權為由，向大阪地方法院提起意匠侵權訴訟。

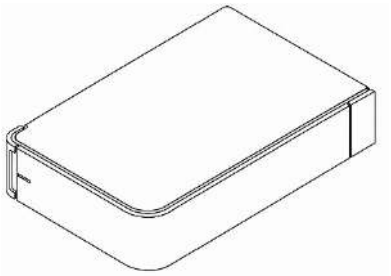


圖10　系爭意匠

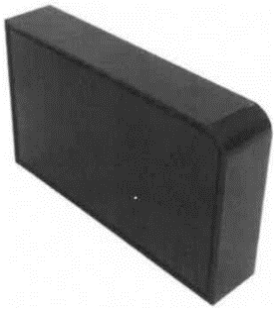


圖11　被控侵權產品

元照出版提供　請勿公開散布

(二)法院判斷

在本案中，法院首先認定被控侵權人製造、銷售「外接式硬碟」已侵害系爭意匠，本文僅就「外接式硬碟之外殼」（以下簡稱「被控侵權產品」）是否構成直接侵權與間接侵權之爭點作介紹。

1.直接侵權不成立

在物品的相同、近似判斷上，本案系爭意匠是「外接式硬碟」，然而被控侵權產品卻是「外接式硬碟之外殼」，由於被控侵權人的「外接式硬碟之外殼」不具備「外接式硬碟」可用來儲存資料的功能，故兩者非相同或近似之物品。在外觀的相同、近似判斷上，系爭意匠與被控侵權產品皆屬比例相同的略扁平直方體狀，且在其中一隅呈現圓弧狀彎曲，基於上開整體外觀透過視覺給予消費者的印象是強烈的，儘管在細節還存有一些差異，但法院認為兩者具共通美感，仍屬近似之外觀。綜上所述，被控侵權產品與系爭意匠屬於「不同物品、近似外觀」，直接侵權不成立。

2.間接侵權成立

法院指出由於被控侵權人使用此外殼製造出的「外接式硬碟」，雖未構成直接侵權，但其外觀與系爭意匠近似，已如前述。另從該外殼之特徵觀之，除了用來作為製造「外接式硬碟」之用外，已別無他途，因此被控侵權產品屬於僅用於製造系爭意匠物品的專用品，間接侵權成立。

(三)判決分析

本案法院指出，被控侵權產品雖僅為「外接式硬碟之外殼」，因欠缺資料儲存功能，而不構成與系爭意匠相同或近似之物品，故不成立直接侵權；惟該外殼之形狀已與系爭意匠之外觀近似，且其用途僅限於用以製造外接式硬碟，因而具備用途上之專屬性，符合「專用品型」間接侵權之構成要件。此一見解顯示，日本法院在區分直接侵權與間接侵權時，係分別從「物品同一性」與「用途專屬性」兩個層次來判斷：1.在外觀構成相同或近似的前提下，若兩者物品構成相同或近似者，構成直接侵權；2.在被控侵權產品外觀與系爭意匠相對應部分構成相同或近似的前提下，只要被控侵權產品就是專門要裝配在侵權產品上者，即有構成間接侵權之虞。

四、小　結

就判決實務而言，日本法院在適用意匠法間接侵權規定時，整體態度仍趨於保守。首先，從保護對象及間接侵權類型來看，目前實務案例多集中於「物品」作為保護客體之「專用品型」間接侵權，法院多以社會通念和經濟、商業上之通常用途為出發點，審酌被控侵權產品是否實質上僅作為實施註冊意匠之用，此一判斷方式，使間接侵權之成立不致過度擴張。至於「多用途品型」及「持有型」間接侵權的法院判決，則非常少見。

伍、結論與建議

本文乃以日本意匠法第38條之間接侵權制度為核心，透過修法歷程之整理、條

文分析及判決實務之檢討，探討制度之發展脈絡與實務運作情形，綜合前述分析，提出以下結論與建議。

一、結　論

在修法歷程上，日本意匠法間接侵權制度自1959年導入以來，呈現「向上溯源、對外擴張」之趨勢：前者透過「專用品型」將保護範圍延伸至製造前端，後者則藉由導入「持有型」與「多用途品型」，回應零件化、模組化與數位化所衍生之新型態侵權行為。

在條文結構上，現行法依物品、建築物及圖像三類客體，建構「專用品型」、「多用途品型」與「持有型」等三種規範體系，使構成要件更為細緻、但亦提高法條複雜性。其中，「專用品型」著重於用途專屬性所帶來之高度侵權蓋然性，「多用途品型」則透過主觀要件補足用途不專屬之情形，而「持有型」則進一步延伸至流通階段之控制，上述三者形成一個由零件製造到市場流通的多層架構，使意匠法能夠呼應今日產業分工化的侵權實態。在學說探討上，間接侵權是否以直接侵權成立為前提，目前通說採「修正說」，認為應視直接侵權不成立之原因作個案判斷，以避免過度擴張或限縮意匠權效力。

就判決實務而言，法院在判斷「專用品型」間接侵權時，往往取決於兩項因素：第一，法院會先判斷被控侵權產品與系爭意匠的對應外觀，是否構成相同或近似；第二，法院會依據市場上實際流通的狀況，判斷被控侵權產品在外觀與功能是否別無他途。換言之，法院實際上是透過「外觀近似性」與「用途專屬性」之雙重判斷作為間接侵權成立與否的標準。綜上，本文將「專用品型」間接侵權判斷流程整理如圖12所示。

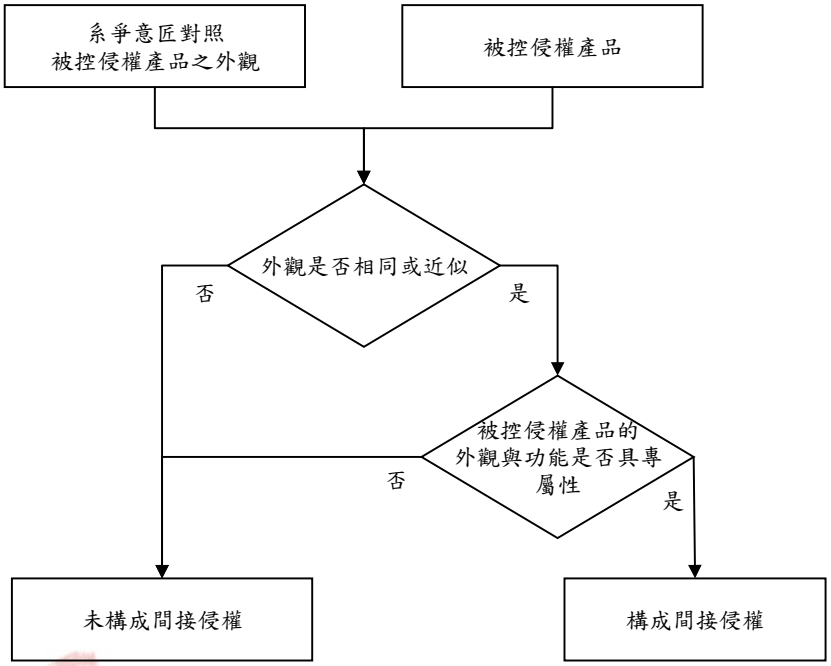


圖12 「專用品型」間接侵權判斷流程圖

元照出版提供 請勿公開散布

二、建 議

就比較法啟示而言，目前我國設計專利制度尚未導入間接侵權規範，問題是在數位技術迅速發展的背景下，3D列印技術已使受設計專利保護之物品外觀，得以藉由3D掃描轉化為數位資料透過網路快速流通與製造。

蓋此類3D資料本質上僅為描述立體形狀之座標資訊，與有體物相較，實難構成相同或近似之物品，在此情境下，若第三人僅提供3D資料，而未直接製造出實體物品，其行為是否構成直接侵權，即存有疑義。儘管目前我國民法第185條設有共同侵權、幫助侵權概念，能夠處理部分前置行為，但該法條仍有直接侵權、主觀歸責及因果關係等舉證門檻。更重要的是，民法第185條主要係對共同侵權人或幫助人課予連帶「損害賠償」責任，無法如專利法第96條還提供「除去、防止侵害」之請求權。因此本文建議可考慮導入「專用品型」間接侵權以協助設計專利面臨數位化、零件化的侵權挑戰。在解釋論上，建議可採「修正說」之個案認定模式，視直接侵權不成立之原因（如非商業實施、試驗研究、境外實施等）作彈性調整。在侵

權判斷上，可參考本文分析日本判決所歸納出的「『專用品型』間接侵權判斷流程圖」（即圖12），以「外觀近似性」及「用途專屬性」兩步驟測試法來運行，如此當能在兼顧市場秩序及設計保護的基礎上，為我國設計專利提供明確且可預見之究責基礎。

元照出版提供　請勿公開散布

專題研究

中國法院於標準必要專利平行訴訟中核發禁訴令與反禁訴令之法基礎與界限

容浩城*

元照出版提供　請勿公開散布

壹、前　言

一、中國所面臨之標準必要專利下之禁訴令競合及領域對抗

隨資通訊領域之標準必要專利（Standard Essential Patents, SEP）於國際中之糾紛增多，當事人常就多國布局之專利進行跨國之平行訴訟。國際之平行訴訟可能造成當事人間時間、勞費之損耗及司法資源之浪費、裁判矛盾之可能、困擾判決之認可與執行[1]。在SEP平行訴訟下，更因禁訴令（anti-suit injunctions, ASI）之適用而使管轄權之衝突更為劇烈。

禁訴令源於英美法的衡平法傳統，係一對人之命令，通常要求該被聲請人不得

DOI：10.53106/2218456220260700660 5
收稿日：2026年4月21日

* 臺灣科技大學專利研究所研究生。

1 參見如孫國平，論兩岸間的一事兩訴問題——從中國大陸地區觀點出發，月旦民商法雜誌，2012年12月，38期，89-90頁。（指出如兩岸間之平行訴訟即會有許多弊端。）

在外國開啟訴訟程序或繼續進行已開啟之訴訟程序[2]，其主要功能在於處理跨國平行訴訟之衝突。大陸法系國家通常持反對意見，因禁訴令對於國際禮讓常有不良影響，亦屬於對他國管轄權之干預[3]。有見解指出禁訴令將損害外國之管轄權、司法主權[4]。

在SEP之紛爭中，因標準必要專利需先向標準制定組織（Standard Setting Organization, SSO）宣告以FRAND授權（fair, reasonable and non-discriminatory），而涉及FRAND權利金之認定，此更可能導致逐底競爭（race to the bottom）及搶先進法院（race to the courthouse）等問題[5]。

而禁訴令於SEP平行訴訟之適用，使平行訴訟問題之複雜度為之上升。自美國上訴法院於2012年之*Microsoft v. Motorola*案首度於標準必要專利紛爭核發禁訴令後[6]，禁訴令之核發頻仍，中國法院則多為遭訴訟禁止或裁判禁止執行之國家[7]。如2016年深圳中級人民法院受理三星與華為之標準必要專利侵權訴訟後[8]，三星又向美

---

2 衡平法之討論*See e.g.*, Samuel L. Bray, *The System of Equitable Remedies*, 63 UCLA L. REV. 530 (2016); Douglas Laycock, *The Triumph of Equity*, 56 L. & CONTEMP. PROBS. 53 (1993).

3 歐永福、袁江平，國際專利訴訟中的禁訴令制度，湖南大學學報，2022年，36卷2期，137頁。但參李宗輝，論標準必要專利糾紛反禁訴令的適用，法商研究，2025年，42卷3期，185頁。（指出禁訴令之積極作用有阻斷不合理之平行訴訟、維護簽發法院之管轄權並保障其對案件之審理、促進當事人和解。）

4 *See* Peter K. Yu, Jorge L. Contreras & Yu Yang, *Transplanting Anti-Suit Injunctions*, 71 AM. U. L. REV. 1537, 1601 (2022).（指出許多中國訴訟已遭遇其他國家法院發出的ASI。ASI的國際化趨勢深刻反映了主要強權間爭奪國際爭端管轄權及規則制定主導權的競爭。）

5 *See* Jorge L. Contreras, *Global Rate-Setting: A Solution for Standards-Essential Patents?*, 94 WASH. L. REV. 701, 724-25 (2019). 我國FRAND相關討論參見如葉雲卿，自願性承諾對於標準專利人權利限制法理之形成——FRAND條款承諾之法效力，萬國法律，2013年12月，192期，81-92頁；王立達，標準必要專利權行使之國際規範發展與比較分析——FRAND承諾法律性質、禁制令、權利金與競爭法規制，月旦法學雜誌，2018年4月，275期，90-91頁。（論及FRAND承諾之效力。）

6 *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc*., 871 F. Supp. 2d 1089, 1097 (W.D. Wash. 2012), aff'd, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012). 該案之分析見如王立達，註5文，2018年；黃惠敏，F/RAND授權聲明之性質，萬國法律，2020年12月，234卷，55-56頁。

7 *See* Yu, Contreras & Yang, *supra* note 4, at 1601.

8 案號：（2016）粵03民初816號。

國提起平行訴訟並聲請對華為核發禁訴令，並經法院核准[9]。

2019德國於Nokia v. Continental案開創以反禁訴令對抗禁訴令之救濟方式後，各國多採之[10]。禁訴令與反禁訴令之競合態勢因而愈發明顯，且難有統合機制處理[11]，中國企業常作為標準必要專利之實施者，更難以置身事外。終於，2020年，中國在連續數月中核發多起禁訴令，且在立場上較對實施者友善[12]，對禁訴令間之競合增添極大變數。有論者指出，上開數個禁訴令實施之效果好壞不一，且有遭他國以反禁訴令反制者，並引發中國學者熱烈討論[13、14]。

SEP訴訟中禁訴令之領域對抗下，中國法院具體是如何應對？以既有之行為保全制度是否已足？均係具重要性之問題，為本文所欲探明者。

---

9 Order Granting Samsung's Motion for Antisuit Injunction, *Huawei Techs., Co. Ltd. v. Samsung Elecs. Co. Ltd*., No 3:16-cv-02787-WHO (N.D. Cal., Apr. 13, 2018). 相關討論參見胡志光、祝建軍，標準必要專利禁令訴訟中的幾個程序性問題——以華為、三星互訴案為例，中國專利與商標，2020年，4期。

10 *See* Jorge L. Contreras, *Anti-Suit Injunctions and Jurisdictional Competition in Global FRAND Litigation: The Case for Judicial Restraint*, 11 NYU J. INTELL. PROP. & ENT. L. 171 (2021).（總結整理2021年前之禁訴令與反禁訴令案件。）該案之分析見胡君弘，禁訴令與反禁訴令之交錯——Nokia v. Continental案為中心，專利師，2023年1月，52期，53-76頁。

11 參見韓佳盈，談標準必要專利訴訟之「禁訴令」與「反禁訴令」現象，科技法律透析，2023年2月，35卷2期，37頁。

12 *See* Wentong Zheng, *Weaponizing Anti-Suit Injunctions in Global FRAND Litigation*, 30 GEORGE MASON LAW REV. 413, 425 (2023).

13 李萍，標準必要專利國際平行訴訟中的禁訴令應對研究，廈門大學法律評論，2023年，2卷，121頁。（指出中國學者對於實務採行為保全核發禁訴令之見解多有分歧之意見。）

14 相關文獻如趙千喜，標準必要專利爭議中的禁訴令問題，人民司法，2021年，13期；宋建立，我國標準必要專利訴訟中禁訴令制度的建構，中國法律評論，2023年，1期；楊靜雯，涉外標準必要專利糾紛中禁訴令適用的研究，法學，2023年，11卷6期；廖繼博，禁訴令制度的中國探索，中國專利與商標，2021年，2期；賓岳成，禁訴令性質的行為保全裁定之考量因素及保障措施——我國知識產權訴訟首例禁訴令裁定解讀，法律適用，2021年，4期；歐永福、袁江平，註3文；孫益武，《TRIPS協定》下的禁訴令措施——歐盟訴中國知識產權執法措施案探討，武大國際法評論，2022年，4期；王娟，關於我國引入禁訴令制度的思考，法學評論，2009年，6期；鄭豪，標準必要專利糾紛視角下禁诉令與行為保全的兼容性探究，爭議解決，2025年，11卷3期。

二、中國標準化之進程及重要性

中國在禁訴令領域之參與和國家對於標準之重視密切相關，爰於以下簡要說明中國在標準發展之概況[15]。1984年，中國首次召開全國採用國際標準工作會議[16]，採用國際標準和國外先進標準，1988年12月29日，通過中華人民共和國標準化法[17]。2001年，成立國家標準化管理委員會[18]，2008年和2011年相繼成為國際標準化組織（International Organization for Standardization, ISO）、國際電工委員會（International Electrotechnical Commission, IEC） 的常任理事國[19]。另外，每年亦會例行性發布「全國標準化工作要點」[20]。

國家政策方針上，2008年6月5日，中國國務院發布國家知識產權戰略綱要[21]，目標在於2020年時，將中國建設成為知識產權創造、運用、保護和管理水平較高的

---

15 *See e.g.*, Yu, Contreras & Yang, *supra* note 4, at 1579.（介紹中國之標準化進程與國際間標準發展。）

16 *See* Anya Yu, *Measures for the Administration of Adopting International Standards*, China Development Brief (July 2, 2025), https://chinadevelopmentbrief.org/reports/measures-for-the-administration-of-adopting-international-standards/ (last visited Apr. 1, 2026).（中國國家市場監督管理總局（國家標準委）於2025年修訂並發布了最新的採用國際標準管理辦法，並於2025年6月1日起正式施行。）

17 最後一次修訂為2017年，全文可下載於https://www.s6law.com/law/6law/law9/law90188.html。第1條：「為了加強標準化工作，提升產品和服務質量，促進科學技術進步，保障人身健康和生命財產安全，維護國家安全、生態環境安全，提高經濟社會發展水平，制定本法。」及第3條：「標準化工作的任務是制定標準、組織實施標準以及對標準的制定、實施進行監督。縣級以上人民政府應當將標準化工作納入本級國民經濟和社會發展規劃，將標準化工作經費納入本級預算。」可見中國對於標準發展之野心及期待。

18 國家標準化管理委員會（SAC）係中國負責全國標準化工作的主管機構，隸屬於國家市場監督管理總局。其主要職責包括統籌制定與管理國家標準（GB標準）、推動標準體系建設、協調產業與技術標準發展，以及促進國際標準與中國標準之接軌。SAC同時代表中國參與國際標準化組織（如ISO、IEC）之活動，負責國際標準之採用、轉化與對外合作，並在標準必要專利（SEP）及相關技術規範領域中，扮演連結產業政策與國際規則的重要角色。

19 此二組織均為重要之SSO，SSO之介紹參見葉雲卿，美國Microsoft案後續發展及其對計算標準專利合理權利金之影響，智慧財產評論，2015年6月，13卷1期，6-9頁。

20 為當年度全中國在工業、農業、服務業、新興技術等各領域的標準制訂、實施與監督工作設定了具體的發展方向和任務目標。

21 全文可下載於https://www.cnipa.gov.cn/art/2018/6/1/art_734_48203.html。

國家[22]。2014年之深入實施國家知識產權戰略行動計畫（2014-2020年）[23]及2020年接續之知識產權強國建設綱要（2021-2035）[24]持續延續及具體化前揭目標，2021年10月，中國國務院頒布國家標準化發展綱要[25]。綜上，顯可見中國對智財權發展之重視，尤其其中關於標準參與之部分，部分企業（如華為）確實已取得相當的成績[26]，亦對禁訴令競合之格局產生影響。

三、中國禁訴令發展概況

中國禁訴令之發展最早可溯至海事訴訟領域。1999年通過之中華人民共和國海

22 而近五年之目標為自主知識產權水準大幅提高，申請人發明專利年度授權量進入世界前列，外國申請量大幅增加，並支持企業積極參與國際標準制定組織、制定與完善標準有關政策

23 該行動計畫明確提出要促進知識產權的創造與運用，其中一個重要手段就是「專利標準化」，透過強制或推薦性標準的實施，讓擁有專利的企業在市場中占據主導地位，並在國際貿易中建立「技術壁壘」。參見《深入實施國家知識產權戰略行動計畫（2014-2020年）》發布，北京市海淀區政府（2018年10月3日），https://zyk.bjhd.gov.cn/jbdt/auto4510_51816/auto4510_54690/auto4510_54692/201810/t20181003_3342871.shtml，最後瀏覽日：2026年4月10日。

元照出版提供 請勿公開散布

24 標準必要專利反壟斷指引（2024年11月4日公布施行）、涉及標準的發明專利申請指引（2026年3月14日公布施行）、採用國際標準管理辦法（2025年6月1日公布施行），可視作此一最新階段之成果。

25 參見謝頌遇，中國大陸以標準及規則推動對外合作的現況與展望，經濟前瞻，2022年3月，200期，57頁。〔指出其目標讓85%國內標準與國際標準接軌，被視為係前述多項標準法規的集大成。在中國之標準化實踐中，國際標準的引入與轉化通常依其採用程度區分為三種類型。首先，「等同採用」（Identical, IDT）係指國家標準在技術內容與文本結構上與國際標準完全一致，未作任何實質性調整；其次，「修改採用」（Modified, MOD）則係在維持與國際標準對應關係之前提下，基於國內產業需求或技術環境進行一定程度之技術性修正；最後，「非等效採用」（Not Equivalent, NEQ）則僅係參考國際標準之部分內容或原則，並未形成實質上的對應或一致性。〕*See* China is stepping up efforts to align its standards system with international rules and accelerate the domestic adoption of international standards, *State Council Information Office of the People's Republic of China* (Feb. 6, 2026), http://english.scio.gov.cn/pressroom/2026-02/06/content_118320965.html (last visited Apr. 1, 2026).（指出中國國內標準與國際標準轉化率於2025年已達88.9%。）

26 *See* Yu, Contreras & Yang, *supra* note 4, at 1574-75.（指出中國企業已成為國際標準化領域的領導者。華為及其他中國企業在具影響力的國際標準開發組織（Standards Development Organization，SDO） 中獲得越來越多領導職位，並宣告越來越多的SEP。）

事訴訟特別程序法第51條[27]引入「海事強制令」制度，使法院得命被請求人為一定行為或不為一定行為，以防止權利受不測之損害。此一制度在功能上已相當接近英美法上之禁令，惟其適用範圍當時仍侷限於海事案件[28]。如2012年青島海事法院曾裁定要求被告立即解除其在澳洲對申請人船舶之扣押[29]、2017年華泰財產保險公司和克利伯公司案，武漢海事法院更進一步命被告向香港法院撤回禁訴令之申請。上述案例雖屬個案性質，然已奠定中國法院運用類似禁訴令之基礎[30]。

2012年修訂之中國民事訴訟法第100條（現行第103條）正式引入「行為保全」制度，使法院得於訴訟過程中採取命令當事人為或不為特定行為之措施[31]。此種法律移植已受部分學者關注，並對此持樂觀態度[32]。雖中國法制上並未明文規範禁訴令，然實務上法院可透過行為保全制度實現其功能。

在智慧財產權領域，行為保全制度適用於專利法[33]、商標法[34]、著作權法[35]。而

---

27 海事強制令是指海事法院根據海事請求人的申請，為使其合法權益免受侵害，責令被請求人作為或者不作為的強制措施。

28 早期案件如（2008）武海法強字第5號、（2011）青海法限字第2號、（2014）青海法海事初字第214號等。

29 案號：（2012）青海法海事保字第135號。

30 案號：（2017）鄂行保字第3號。

31 行為保全之現行問題相關討論另參冒劭云，行為保全制度研究，爭議解決，2023年，9卷6期，頁3346-3349。（指出缺乏必要之事前救濟程序、沒有覆議的負核制度、行為保全申請錯誤及法律效果認定之不統一。）

32 *See* Yu, Contreras & Yu Yang, *supra* note 4, at 1618.（若那些已接受ASI的法院持續關注其他法院的裁決，一個法院更強調國際禮讓，便能輕易「移植」到另一個法院，對來源與接受移植之司法管轄區皆有利。）

33 中國專利法第72條規定：「專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權、妨礙其實現權利的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前依法向人民法院申請採取財產保全、責令作出一定行為或者禁止作出一定行為的措施。」

34 中國商標法第65條規定：「商標注冊人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其注冊商標專用權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以依法在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。」

35 中國著作權法第56條規定：「著作權人或者與著作權有關的權利人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其權利、妨礙其實現權利的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前依法向人民法院申請採取財產保全、責令作出一定行為或者

元照出版提供 請勿公開散布

最高人民法院在2018年發布了關於知識產權糾紛行為保全的司法解釋（以下簡稱「行為保全司法解釋」）使行為保全於禁訴令相關之運作更為細緻，其中規範了申請與解除程序、審理方式、審酌事項、執行與救濟等[36]。最終在2020年起，將先前之行為保全實務經驗展延至SEP訴訟之（反）禁訴令中。

因此，本文核心問題在於，中國法院於標準必要專利平行訴訟中，透過行為保全制度承載禁訴令與反禁訴令之功能，是否具有正當性與制度上之可行性？在此基礎上，本文進一步探討，現行制度是否足以回應國際SEP平行訴訟之需求，抑或有另立專門制度之必要？

貳、中國標準必要專利之禁訴令及反禁訴令案件

如前所述，中國法院自2020年間，僅四個月內便核發五起禁訴令性質之行為保全裁定，於國際間引起關注。其實同年5月之全國人民代表大會上，最高人民法院知識產權法庭羅法官在會中便已提到應強化保全制度以達成類似禁訴令之效果，似為實務所採[37]。且中國企業如華為、中興等實已漸漸從標準必要專利之實施者轉變為權利人，在標準必要專利訴訟發展之若干年間便已攻守易形。更有能力主導並決定訴訟地以採取專利訴訟之主動權，加之中國對於標準化之用心與企圖已有一定成果[38]，由此更得以窺見中國法院於此議題下之重要性。

此五起禁訴令裁定中有四起之申請人均為中國企業，中國法院另在2024年同樣

禁止作出一定行為等措施。」

36 其中最重要者應屬第7條規定之應審酌事項：「人民法院審查知識產權糾紛行為保全申請，應當綜合考量下列因素：(一)申請人的請求是否具有事實基礎和法律依據，包括請求保護的知識產權效力是否穩定；(二)不採取行為保全措施是否會使申請人的合法權益受到難以彌補的損害或者造成案件裁決難以執行等損害；(三)不採取行為保全措施對申請人造成的損害是否超過採取行為保全措施對被申請人造成的損害；(四)採取行為保全措施是否損害社會公共利益；(五)其他應當考量的因素。」全文可下載於中華人民共和國法律公報，http://gongbao.court.gov.cn/Details/3485741fc1d04e68f9df633dc791e6.html。

37 *See* Yu, Contreras & Yang, *supra* note 4, at 1579.（提及羅法官之演講內容，認為此可能與禁訴令之發展相關。）

38 見壹、三。

適用行為保全核發一反禁訴令，申請人亦為中國企業。而此六案的（反）禁訴令內容及造成之結果各不相同，以下區分禁訴令案件與反禁訴令案件分別介紹。

一、禁訴令案件

(一)華為v.康文森案

1.本案事實及程序

本案申請人為華為技術有限公司（以下簡稱「華為」），被申請人為康文森無線許可有限公司（以下簡稱「康文森」）。康文森為標準必要專利權利人，持有涉及2G、3G、4G通訊標準之專利組合[39]，並主張華為產品侵害其同家族專利（包括歐洲專利與中國專利）。雙方核心爭議在於SEP授權條件及費率之認定，華為主張應依FRAND原則確定中國專利授權費率，而康文森則於德國主張較高費率並請求禁制令[40]。

華為於2018年1月向南京中院提起訴訟，請求確認不侵權並確定中國SEP授權條件。同年4月，康文森則於德國杜塞道夫法院提起侵權訴訟，主張華為侵權並請求禁制令。2019年南京中院作出一審判決確定FRAND費率，康文森不服上訴至最高人民法院[41]。其後，2020年8月27日，德國法院作出判決命華為停止侵權，並允許康文

39 康文森為在盧森堡設立之非專利實施實體（NPE），其自Nokia收購部分標準必要專利（SEP）組合並以授權營利。參見科技產業資訊室（iKnow），標準相關專利池可能暗藏違反FRAND授權承諾之運作機制，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心，https://iknow.stpi.niar.org.tw/post/Read.aspx?PostID=16813，最後瀏覽日：2026年4月12日。（指出當Nokia退出手機市場後，便將其所擁有的部分標準必要專利轉移到多個NPE及其子公司，透過這些NPE及其子公司積極進行專利授權談判與訴訟。如此每個專利池或NPE僅依據少數標準必要專利收取權利金，不必擔心授權專利件數非線性關係的權利金上限門檻；如此加總多個專利池和NPE的權利金收入總和後，預期會高於諾基亞單獨主張專利權所能收到的權利金。）*See also* Amended Complaint, Dkt-12, Apple, Inc. v. Acacia Research Corp. et al., No. 5:16-cv-07266 (N.D. Cal. Dec. 21, 2016).

40 最高人民法院民事裁定書（2019）最高法知民终732、733、734號之一。可於裁判公報取得全文，http://gongbao.court.gov.cn/Details/5555e9be08ce2e65fb6c560368abdc.html。

41 南京中院一審已就中國SEP授權條件作出具體判斷，認定中國專利組合之費率極低（例如多模2G／3G／4G僅0.0018%），顯低於康文森於德國提出之授權要約（約為其18.3倍）。

森在提供擔保後強制執行。面對德國判決可能立即執行之壓力，華為於同日向中國最高人民法院申請行為保全，請求禁止康文森在中國終審判決前聲請執行德國禁制令，遂形成本案之核心爭點[42]。

2.法律見解

最高人民法院將本案定性為「行為保全」案件，依行為保全司法解釋第7條審酌五項要件：第一，域外判決之執行是否對中國訴訟產生實質影響；第二，是否具有採取保全措施之必要性（特別是是否存在難以彌補之損害）；第三，雙方利益衡量；第四，公共利益之影響；第五，是否符合國際禮讓原則。法院特別強調，若域外禁制令之執行將導致中國案件審理或判決失去實益，則有介入之正當性。此外，法院亦指出，SEP爭議中禁制令具有強烈之市場排除效果，可能迫使實施者接受不符合FRAND之條款，從而影響本國法院對授權費率之判斷功能。在國際禮讓方面，法院採取「有限干預」立場，認為僅暫緩執行而不影響外國判決效力，尚屬可接受範圍[43]。

最高人民法院最終裁定准許華為之申請，命康文森於中國終審判決作出前，不得申請執行德國杜塞道夫法院之停止侵權判決，若違反則處以每日人民幣100萬元之罰款[44]。法院認為，如允許德國禁制令執行，華為將面臨退出市場或被迫接受高額授權費之困境，且中國法院對SEP費率之判決將形同失去實益。相對而言，暫緩執行對康文森之影響僅屬延後程序進行，損害有限。故整體衡量下，採取保全措施具有必要性與相當性[45]。

本案被視為中國首例具代表性之SEP禁訴令裁定，標誌中國法院正式進入全球FRAND管轄競爭與禁訴令對抗之格局。而本件所作出的內容僅為禁止德國法院之執行，定性上應較接近禁執令[46]，非禁止被申請人於他國之訴訟程序。

---

42 同前註。

43 同前註。

44 雖與歐美動輒上千萬之金額相比並不高，不過這實因為行為保全的罰款上限只有人民幣100萬元，本件已裁定最高額。

45 同前註。

46 禁訴令之一種，範圍較小，僅禁止他國判決之執行，用語上為明確此項區別而可稱為禁執令。

(二)小米v. IDC案

1.本案事實及程序

本案申請人為小米通訊技術有限公司及其關聯公司（小米之家、小米移動，以下簡稱「小米」），為全球行動通訊終端設備製造商，產品涵蓋2G至5G標準技術。被申請人為InterDigital, Inc.及InterDigital Holdings, Inc.（以下簡稱「IDC」），屬於典型非實施實體（Non-Practicing Entity, NPE），主要透過專利授權與訴訟獲利。被申請人持有並管理涵蓋 3G、4G、5G等標準必要專利，並已作出FRAND承諾。雙方自2015年起進行授權談判，歷經多次要約與反要約，但因費率與計算方式爭議未能達成協議，最終陷入談判僵局[47]。

為解決授權僵局，小米於2020年6月9日向武漢中級人民法院提起訴訟，請求法院依FRAND原則裁定全球授權費率。然在中國法院受理案件後，被申請人隨即於印度德里地方法院提起侵權訴訟，並申請臨時禁制令與永久禁制令。小米於2020年8月4日向中國法院申請禁訴令，請求禁止被申請人在印度及其他法域持續推動禁制令程序及相關訴訟。被申請人未積極參與中國程序，亦未回應法院送達文件，進一步加深法院對其訴訟行為之不利評價[48]。

元煦出版社供 請勿公開散布

2.法律見解

首先，法院認定雙方之授權談判屬於受FRAND原則拘束之契約關係，且小米請求法院裁定費率符合FRAND之目的。其次，法院強調，被申請人在中國案件受理後，仍於印度申請禁制令，具有明顯干擾中國訴訟之故意，可能導致不同法域裁判衝突並使中國判決難以執行。此外，法院特別指出，被申請人作為NPE，其核心利益在於金錢補償而非市場排除，因此限制其禁制令行使並不構成重大損害。最後，法院進行利益衡量與程序保障審查，認為禁訴令僅延緩被申請人救濟途徑，對其影響有限，且不違反公共利益與國際禮讓原則[49]。

---

47 湖北省武漢市中級人民法院民事裁定書（2020）鄂01知民初169號之一。可於以下網址取得全文，https://www.ciplawyer.cn/articles/156541.html。

48 同前註。

49 同前註。

法院最終裁定全面准許禁訴令申請，命被申請人及其關聯公司：(1)立即撤回或中止在印度法院申請之臨時及永久禁令；(2)不得在中國或其他法域就涉案SEP申請禁制令或執行相關裁判；(3)不得於其他法域提起授權費率裁定或相關訴訟，並設有違反時每日人民幣100萬元之制裁。禁訴令效力維持至本案最終判決作出並執行為止。法院並認為，該措施有助於保障中國法院對全球FRAND費率之裁判權及其實效性[50]。

本案標誌中國法院開始明確以維護全球FRAND費率裁判實效性為理由，積極運用禁訴令介入國際平行訴訟，與先前之華為v.康文森案僅消極禁止康文森執行禁制令容有差異。

(三)中興v.康文森案

1.本案事實及程序

本案申請人為中興通訊股份有限公司（以下簡稱「中興」），係全球主要電信設備與行動通訊終端製造商；被申請人為康文森[51]。雙方因無法就SEP授權條件達成一致而產生爭議，中興遂請求中國法院依FRAND原則裁定中國專利組合之授權費率[52]。

中興於2018年1月17日向深圳市中級人民法院（深圳中院）提起訴訟，請求確定中國SEP授權費率。其後，康文森於2018年4月20日在德國杜塞道夫地方法院提起侵權訴訟，主張中興及其德國關聯公司侵害其歐洲專利。2020年8月27日，德國法院作出一審判決，認定侵權成立並核發禁制令，禁止中興於德國市場銷售相關產品，且准許在提供擔保後假執行。中興公司於2020年8月28日向深圳中院申請行為保全，請求禁止康文森在中國案件終審前申請執行德國禁制令，並提供擔保[53]。

---

50 同前註。

51 康文森之介紹見貳、一、(一)，在此不贅。

52 深圳市中級人民法院民事裁定書（2018）粵03民初335號之一，可於以下網址取得全文https://www.ciplawyer.cn/articles/148326.html。復議案號為（2019）最高法知民轄终157號，可於以下網址取得全文，https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1758.html。

53 同前註。

2.法律見解

法院以「行為保全」為法律基礎，審酌多項審查標準。首先，就訴訟關聯性而言，法院認為中國與德國訴訟在當事人、事實與法律爭點上高度重合，均涉及FRAND原則之適用，因此具有實質關聯。其次，就必要性而言，法院指出，如允許德國禁制令執行，中興將面臨「退出市場」或「被迫接受非FRAND條款」之困境，且相關損害難以事後補償。再者，在利益衡量上，法院認為不採取保全措施將對中興造成重大且不可回復之損害，而對康文森之影響僅為暫緩執行判決，屬影響有限。就公共利益而言，本案主要涉及私法上利益，對公共利益影響亦有限。最後，在國際禮讓方面，法院強調中國案件受理在先，且禁執令僅暫緩外國判決之執行，並不影響其效力或審理程序，干預程度屬可接受範圍[54]。

深圳中院最終裁定准許行為保全申請，禁止康文森於中國案件終審判決作出前申請執行德國杜塞道夫法院之禁制令[55]。該裁定生效後，康文森未再推動德國禁令之執行，並轉而與中興進行授權談判，最終雙方達成符合FRAND原則之授權協議，中興並於2020年11月撤回中國訴訟。

依照出版提供　請勿公開散布

(四)OPPO v.夏普[56]

1.本案事實及程序

本案申請人為OPPO廣東移動通信有限公司及其深圳分公司（以下簡稱「OPPO」），係全球性智慧型終端設備製造商，並於中國境內從事產品研發與銷售，同時負責相關智慧財產權之授權與管理。被告為日本夏普株式會社（Sharp

54 同前註。

55 同前註。

56 中華人民共和國廣州省深圳市中級人民法院（2020）粵03民初689號之一，可於以下網址取得全文，https://www.chinajusticeobserver.com/law/x/guangdong-oppo-mobile-telecommunications-v-sharp-corp-20201016/chn。復議案號為（2020）最高法知民轄终517號，可於以下網址取得全文，http://gongbao.court.gov.cn/Details/f677b0f306e7dba410c62578dabead.html。最高法院知識產權法庭明確指出，當事人之間的管轄合意並非特定法院就標準必要專利全球許可條件進行管轄和處理的必要條件。在當事人具備達成全球許可的意願且案件與中國法院具有更密切聯繫的情況下，中國法院適宜對涉案標準必要專利在全球範圍內的許可條件作出裁決。

Corporation）及其子公司賽恩倍吉日本株式會社（Scienbizip Japan Corporation），後者經授權負責夏普之標準必要專利授權談判事務（以下簡稱「夏普」）。

雙方就WiFi、3G及4G通訊標準相關SEP之全球授權條件無法達成一致。自2018年起，雙方展開授權談判，並已進入保密協議與技術澄清階段，然夏普隨後於日本及德國提起侵權訴訟並請求禁制令，使談判破裂。OPPO主張，夏普於雙方尚在就標準必要專利授權條件進行談判之際，即單方面就談判範圍內之專利於日本提起侵權訴訟並請求禁制令且於談判過程中存在拖延、拒絕履行FRAND義務、提出過高費率，已違反其依FRAND承諾所負之善意協商義務。基此，OPPO向廣東省深圳市中級人民法院提起訴訟，請求法院就夏普所持有之相關標準必要專利，裁定其對OPPO之全球授權條件及費率[57]。

2.法律見解

考量夏普可能透過禁制令對其施加談判壓力，OPPO並同時申請行為保全。法院遂裁定，在本案終局判決作成前，夏普不得於其他國家或地區，就本案所涉專利對OPPO提起新的訴訟或申請禁制令，違反者每日處以人民幣100萬元之罰款[58]。

值得注意的是，在法院作成禁訴令後僅約七小時，德國慕尼黑第一地方法院即對OPPO核發反禁訴令，命其向中國法院申請撤回前述禁訴令。面對此領域對抗，中國法院隨即就禁訴令與反禁訴令之衝突進行調查，並確定夏普違反行為保全裁定之相關證據，同時向其解明違反中國法院裁判之法律後果[59]。

最終，在中國法院之壓力與裁判效力下，夏普無條件撤回其於本案所提出之復議申請，並撤回其於德國法院申請之反禁訴令，並明確表示將尊重並遵守中國法院之判決。

57 同前註。
58 同前註。
59 同前註。

(五)三星v.愛立信

1.本案事實及程序

本案係由三星電子株式會社及其在中國之關聯企業（包括三星中國公司與武漢分公司）對Telefonaktiebolaget LM Ericsson（以下簡稱「愛立信」）所提起之標準必要專利授權金爭議。三星電子成立於1969年，為全球主要電子產品與通訊設備製造商，屬於標準技術之實施者。相對地，愛立信成立於1876年，為全球通訊技術供應商之一，長期參與2G至5G通訊標準之制定，並持有大量標準必要專利。愛立信亦已向包括ETSI等標準制定組織作出FRAND承諾[60]。

雙方曾於2007年及2014年簽訂涉及2G至4G標準之授權協議，其中2014年協議於2020年底屆滿。嗣後，雙方就4G及5G標準必要專利之授權條件進行協商，惟未能達成一致，亦未同意將爭議提交仲裁[61]。

2020年12月7日，三星向武漢市中級人民法院（以下簡稱「武漢中院」）提起訴訟，請求法院依FRAND原則確定愛立信所持4G及5G標準必要專利之全球授權條件及費率。於本案繫屬後不久，即2020年12月11日，愛立信及其美國子公司向美國德州東區聯邦地方法院提起訴訟，請求確認其授權報價及談判行為符合FRAND承諾[62]。

三星於2020年12月14日向武漢中院提出行為保全申請，請求法院禁止愛立信於本案審理期間在全球範圍內尋求禁制令、行政措施、FRAND裁定或其他影響本案審理之程序行為，並要求撤回或中止既有程序[63]。

2.法律見解

武漢中院依據民事訴訟法第100條（現為第103條）及行為保全司法解釋7條，從五項要件進行審查，包括判決是否可能難以執行、是否存在難以彌補之損害、利益衡量、對公共利益與國際訴訟秩序之影響，以及擔保之提供情形。法院最終認

60 湖北省武漢市中級人民法院民事裁定書（2020）鄂01知民初743號。
61 同前註。
62 同前註。
63 同前註。

定，如不採取行為保全措施，可能導致未來判決難以實現，並對三星造成不可回復之損害；同時，該措施對愛立信之不利益並未達重大程度，且三星已提供相應擔保，故有採取保全措施之必要[64]。

基此，法院裁定於本案審理期間至裁判確定前，禁止愛立信及其關聯公司在中國或其他國家與地區採取多項行為，包括：(1)不得申請臨時或永久禁制令或行政措施；(2)不得申請執行既有或可能取得之禁制令；(3)不得請求其他法院裁定授權條件或費率；(4)不得提起確認FRAND義務履行情形之訴訟；(5)不得請求他國法院干預本案之行為保全措施。此外，法院並命凍結三星所提供之人民幣5,000萬元擔保金[65]。

(六)小　結

以上五案禁訴令案件，有四案涉及中國企業，且此時均為實施者之身分，遭權利人於他國聲請禁制令。惟在此後，中國因禁訴令的核發被歐盟認為阻礙其成員自行決定其專利侵權程序，違反與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，以下簡稱「TRIPS協定」），而遭世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）爭端解決委員會調查，並認定中國確有違反TRIPS協定之情形，惟未直接否定中國核發禁訴令之合法性[66]。之後中國

元照出版提供，請勿公開散布

64 同前註。

65 同前註。

66 參見WTO仲裁裁定中國禁訴令違反《TRIPS協定》，北美智權報，https://naipnews.naipo.com/29320/，最後瀏覽日：2026年4月17日。〔2024年，WTO專家小組（Panel）發布中期報告，認定中國法院於相關標準必要專利案件中採取之禁訴令措施，具有對當事人之程序性約束效果，惟在案件資訊公開及透明度方面尚有不足，構成對TRIPS協定第63條之違反。其後，2025年7月，依多方臨時上訴仲裁（Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement, MPIA）設立之仲裁庭維持前述關於透明度之認定，並進一步指出，上開禁訴令作為中國司法制度中之程序性措施，其本質上並未直接否定標準必要專利權利人之實體權利。惟仲裁庭同時對部分措施之實質合法性採取審慎態度，並建議中國應強化相關程序規範及資訊公開機制，以符合TRIPS對透明度之要求。WTO裁決在回應歐盟對透明度之關切的同時，確認中國在資訊公開方面尚有不足，惟其並未否定中國法院於標準必要專利案件中發布禁訴令之制度本身，亦未對該等措施之整體正當性作出否定性評價。在此意義上，該裁決可理解為在要求提升程序透明度之同時，於一定程度上保留對中國司法制度運作空間之尊重。〕

未再有核發禁訴令之實務。

二、反禁訴令案件

(一)華為v.網件

1.本案事實及程序

華為為全球主要通訊設備與技術供應商之一，長期參與Wi-Fi標準之制定並持有大量相關標準必要專利；網件（Netgear, Inc.）則為北美重要網路設備製造商之一，主要產品包括路由器等通訊設備，屬於標準技術之實施者。雙方自2020年起即就Wi-Fi6 SEP授權進行接觸，惟華為多次提出授權協商邀請，網件未予實質回應，導致雙方談判破裂並進入多國訴訟階段[67]。

在中國部分，華為於2022年向濟南中院提起專利侵權訴訟，一審法院於2024年6月判決認定侵權成立並命停止侵權行為[68]；網件不服上訴，由最高人民法院審理。其後，華為於2024年12月向最高人民法院申請行為保全並獲支持[69]。

其次，在歐洲方面，華為自2022年起於德國提起多件專利侵權訴訟[70]，並於2023年單一專利法院（Unified Patent Court, UPC）成立後追加訴訟[71]。UPC於2024年12月判決認定網件侵權且不符合FRAND義務，並針對七個歐洲國家發出禁制令。同時，德國慕尼黑地方法院亦對相關專利侵權案件表示傾向認定侵權成立[72]。

網件另於2024年1月向加州中區聯邦地方法院對華為提起訴訟，主張其違反反壟斷法及存在不當之授權行為。2024年12月，網件進一步向美國法院申請禁訴令與禁執令，並備位請求法院裁定臨時授權條件。此舉引發德國與UPC法院對其發布反禁訴（執）令[73]。

---

67 中華人民共和國最高人民法院（2024）最高法知民终914、915號民事裁定書。

68 案號：魯01知民初407、408號民事判決。

69 同前註。

70 案號：4c O 8/22、4c O 0/22。

71 案號：UPC_CFI_9/2023、UPC_CFI_168/2024。

72 同前註。

73 同前註。*See also* Memorandum of Points and Authorities in Support of Plaintiff NETGEAR,

2.法律見解

最高人民法院於2024年12月支持華為之行為保全申請，實質上作出反禁訴（執）令。其裁定理由可歸納如下：

就申請之事實與法律基礎而言，法院認定華為為涉案專利之合法權利人，且相關專利處於有效狀態。同時，一審法院已認定網件產品落入專利保護範圍，並指出華為在授權談判中已履行FRAND義務，而網件則存在拖延談判及未善意回應之行為。另一方面，網件向美國法院聲請禁訴（執）令，試圖阻礙中國訴訟之進行，欠缺正當性[74]。

就損害與必要性而言，法院指出，若不採取行為保全措施，一旦美國法院准許禁訴（執）令，將迫使華為中止或放棄中國訴訟程序，甚至影響未來判決之執行，對其合法權益構成難以彌補之損害[75]。

在利益衡量方面，法院認為不採取保全措施將對華為造成顯著損害，包括無法及時實現專利收益及程序權受損；反之，採取保全措施僅對網件課以暫時性之程序不作為義務，並不造成實質損失[76]。

最後，就公共利益與國際訴訟秩序而言，法院認定該措施並不損害社會公共利益，亦無其他應阻卻裁定之因素[77]。

(二)小　結

迄今為止，中國所核發的反禁訴令僅有一件，即華為訴網件案，該案揭示反禁訴令在中國同樣適用行為保全之規定及其司法解釋。且其為最高法院所為之裁定，可能為後續案件所援用。另外，本案標誌中國開始主動運用反禁訴令維護管轄權，顯示其在全球FRAND管轄競爭中之地位轉變。在過往之反禁訴令案件中，中國企業

Inc.'s Motion for Anti-Enforcement Injunction or, Alternatively, Entry of Interim License, *Netgear, Inc. v. Huawei Technologies Co., Ltd.*, No. 2:24-cv-00824-AB (AJRx) (C.D. Cal. Dec. 4, 2024), ECF No. 127.

74 同前註。

75 同前註。

76 同前註。

77 同前註。

多數時候係作為被聲請人之地位，且多被核發反禁訴令，而本件係首次由中國企業聲請，並獲多國准許核發反禁訴令之案件，可看出中國企業在標準必要專利訴訟中影響力逐漸增強[78]。

而在核發反禁訴令的裁量權上，中國同美國均由法官自由裁量[79]，不同於德國、法國因重視管轄權之考量而均為必然核發的立場[80]。反禁訴令內容上，中國則與德國、UPC較為相似，均採預防性之反禁訴令，範圍較美國及法國法院為大[81]。

參、中國禁訴令體系構築之探討[82]

一、是否需構築中國之禁訴令體系——必要性

就中國法院是否應建構禁訴令體系之問題而言，多數中國學者及實務[83]採贊同

78 參見李宗輝，註3文，191頁。（指出由此案可見中國企業技術創新能力及主權維護意識之增強。）

79 中國係依民事訴訟法第103條操作，美國則係依Gallo test裁量。*See E. & J. Gallo Winery v. Andina Licores S.A.*, 446 F.3d 984, 991 (9th Cir. 2006).〔揭示之三階段審查：(一)當事人和訴訟標的同一；(二)存在至少一個Unterweser因素，即外國訴訟將：1.妨礙核發禁訴令法院地之政策；2.無理取鬧（vexatious）或壓迫性的；3.威脅法院對物或準物的管轄權；4.有其他損害衡平之情事（*See* In Re Unterweser Reederei GMBH, 428 F.2d 888, 890 (5th Cir 1970)）；(三)無對禮讓（comity）不可容忍的影響。〕

80 此與歐洲大陸過往極為尊重他國管轄權之傳統有關，美國與中國則無此傳統。德國適用首次侵害危險認定禁訴令將剝奪專利權人之訴訟權及財產權。德國實務如vgl. LG München, Urteil vom 25.02.2021, Az. 7 O 14276/20; vgl. auch LG München, Beschluss v. Juni 2021, Az. 21 O 8690/21. 法國實務如Tribunal de Grande Instance de Paris, Case No RG 19/59311, 8 November 2019, aff'd IPCom v. Lenovo, Court of Appeal of Paris - RG 19/21426, 3 March 2020 - Case No. 14/2020 (English trans., at http://caselaw.4ipcouncil.com/french-court-decisions/ipcom-v-lenovo-court-appeal-paris-rg-1921426). IPCom v. Lenovo, [2019] EWHC 3030 (Pat).

81 參見李宗輝，註3文，192頁。（討論中、美、歐洲對於預防性反禁訴令之態度及內容，其中德國慕尼黑地院較傾向核發，杜塞道夫地院則較保守，美國與法國則更為克制，不核發預防性反禁訴令，並將反禁訴令之範圍控制在消除禁訴令不利影響之具體範圍。）

82 禁訴令及反禁訴令於中國司法實務同樣適用民事訴訟法之行為保全，因此本文在討論後續學說對於禁訴令體系之構築時，禁訴令係指廣義之禁訴令，同時包含禁訴令與反禁訴令。

83 實務家如中國法官祝建軍、趙千喜均採肯定見解。參見如趙千喜，註14文；祝建軍，我國應

之見解。雖有否定論者指出禁訴令係英美法系之傳統，中國係大陸法，自不必採用，且禁訴令將造成管轄權之衝突，破壞國際禮讓。另外，禁訴令核發之標準不明，繫諸法官之裁量，無可預測性可言，亦難保證其實施效果[84]。

然肯定論者認為因他國之禁訴令已對中國之當事人造成事業經營之影響，阻礙商業發展，形式上雖針對當事人，卻已經影響法院審判權之行使。在國際訴訟中，當事人面臨「法院選擇」問題時，通常傾向於向本國法院申請禁訴令，而非向外國法院提出管轄權異議或依「不方便法院原則」申請中止訴訟。另基於時效性考量，當事人更傾向於在熟悉之本國法院迅速提起程序。準此，若未建立禁訴令制度，則中國當事人在跨境訴訟競爭中與有禁訴令之他國當事人相比將處於明顯劣勢，難以有效維護其程序利益[85]。

此外，中國此前並無與禁訴令功能完全相當之制度。雖存在海事強制令[86]與知識產權領域之臨時禁令，然二者均難以替代禁訴令之功能。海事強制令僅適用於特定海事案件，且其適用前提通常須以違反法律規定或契約義務為要件，因此在當事人未訂立排他性管轄契約或仲裁協議之情形下，適用空間受限。至於知識產權之臨時禁令，則係針對侵權行為之停止，屬實體法上之保全措施，其規範對象為侵權行為本身，而非當事人於他國提起或進行之訴訟行為，與禁訴令所欲規制之程序行為本質上有所不同[87]。

綜上，應可認為中國有構築禁訴令體系之必要性。

二、如何構築中國之禁訴令體系——妥適性

而就如何建構禁訴令體系而言，則有不同意見，司法實務目前穩定適用行為保全規定以審查及核發禁訴令已如前述。惟是否需另立禁訴令專法？是否援用其他處理管轄權衝突之手段？適用行為保全核發禁訴令性質之裁定是否妥適？仍有疑問。以下介紹若干學者認為可能適用禁訴令之方式或類似制度，以釐清前開問題。

建立處理標準必要專利爭議的禁訴令制度，知識產權，2020年，6期。

84 參見李萍，註13文，125-126頁。

85 李萍，註13文，126頁。肯定之理由參見歐永福、袁江平，註3文，126頁。

86 海事強制令介紹見壹、三。

87 李萍，註13文，126頁。

(一)行為保全

有見解認為行為保全固然與禁訴令有許多共性，惟仍有行為保全制度之不足。對於國際禮讓、當事人訴訟權之影響已超出行為保全規範之適用範圍，此為當初制度設計時所無法預料，可見對於公益之衡量未考量國際間管轄權衝突之情。此外，行為保全若不服僅有復議一次之救濟方式，是否給予當事人足夠之程序保障，非無疑問[88]。

另有論者認為無需再制定單獨之禁訴令制度，依現行適用之行為保全規定即可，並在未來的司法實踐中逐步確立類型化的禁訴令核發標準，輔以審慎之態度核發禁訴令[89]。

比較禁訴令與知識產權行為保全，作為民事訴訟中重要之臨時性救濟措施，在功能上呈現高度相似性。二者之核心目的，均在於透過事前或訴訟進行中之暫時性措施，防止當事人行為造成難以回復之損害，並維護訴訟程序之公平與有效性[90]。

有論者指出在審查標準層面，禁訴令與知識產權行為保全亦類似。一般而言，法院於審查此類臨時性救濟時，均須衡量三項核心要素：其一為是否存在難以彌補之損害；其二為當事人間利益之衡平；其三則為公共利益之維護。在知識產權行為保全中應進行相應之調整以展延至禁訴令[91]，此見解應值贊同。

就「難以彌補之損害」而言，行為保全制度主要著眼於申請人所可能遭受之經濟或非經濟損失，並判斷該等損害是否得透過後續裁判獲得充分救濟。然而，在禁訴令之審查中，此一要素之審酌範圍應予增加，因在標準必要專利之國際平行訴訟中，被申請人於外國法院提起訴訟，除可能影響申請人於全球市場之競爭地位外，亦可能導致不同法域間裁判結果之衝突。更進一步而言，禁訴令尚涉及對訴訟權之影響。若被申請人於外國提起訴訟，可能在實質上削弱當事人於本國法院之程序地位，或影響其訴訟策略之選擇，而此類損害往往難以透過金錢賠償加以回復。因此，法院於審查禁訴令時，應從更廣泛之地域範圍與更複雜之損害類型出發，綜合

88 參見鄭豪，註14文，91-92頁。（討論兩者間之程序差異在於程序正義及當事人權利保護之特別考量。）

89 楊靜雯，註14文，6533頁。

90 鄭豪，註14文，90-91頁。

91 鄭豪，註14文，91頁。

評估其是否不可回復或難以回復[92]。

其次，在當事人利益衡量方面，行為保全規範要求法院於個案中衡量雙方利益。於禁訴令之脈絡下，利益衡量不僅涉及當事人間之私益，更可能影響外國法院管轄權，甚至上升至司法主權。且者，禁訴令固然可能限制被申請人於外國法院之訴訟權，然其同時亦可能對外國法院之審理程序產生實質影響。是以，法院於審查時，除應權衡當事人利益外，尚須納入外國法院之管轄權、國際司法合作以及國際禮讓等因素，並審慎評估禁訴令是否對被申請人之訴訟權利造成過度限制[93]。

最後，就公共利益而言，行為保全制度通常著重於措施是否有助於維護國內司法秩序或保障社會整體利益。然於適用禁訴令之情形，審酌公共利益時亦應修正，因禁訴令之發布不僅影響本國訴訟程序。倘一國法院頻繁發布禁訴令，可能被視為對他國司法主權之干預及挑戰，進而削弱國際司法合作之互信基礎。因此，法院於審查禁訴令時，應從國際公共利益之觀點出發，評估其是否有助於維持國際司法秩序之穩定，並兼顧對他國司法主權之尊重[94]。

(二)另立禁訴令專章於民事訴訟法

元照出版提供，請勿公開散布。

有見解認為應在民事訴訟法中增訂禁訴令制度與不方便法庭原則之條文，針對禁訴令之核發原則、核發管轄、審酌事由、審查程序等規定，並透過相關司法解釋使其更臻明確[95]。有論者進一步提出在此專章中，核發禁訴令之條件應有法院與爭議有實質關聯、外國訴訟違反中國之專屬管轄、外國訴訟係煩擾性、法院對當事人有控制權，並使法官有充分之裁量權，避免禁訴令之操作淪為不方便法庭之僵化、機械[96]。

(三)阻斷辦法

有見解認為可適用商務部之阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法（以下簡稱

92 鄭豪，註14文，91-92頁。

93 同前註。

94 同前註。

95 歐永福、袁江平，註4文，144頁。相同見解另參李萍，註13文，130頁。

96 李萍，註13文，132-134頁。

「阻斷辦法」）應對。該法於2021年初發布[97]，其定位為商務部之部門規章，雖經國務院批准，法律位階仍低於法律及行政法規。在適用範圍上，阻斷辦法採取較具彈性之概括性標準，將「違反國際法及國際關係基本準則，且不當限制中國主體與第三國正常經貿活動之外國法律與措施」納入規制對象，並以「是否違反國際法」作為核心判斷基準。在救濟機制方面，阻斷辦法除設有行政禁令外，亦透過第9條提供民事救濟途徑，使因他人遵守外國制裁而受損之中國主體得提起損害賠償請求。此種設計雖提高制度適用之彈性，亦賦予主管機關廣泛裁量空間，但同時亦可能產生適用範圍不確定之問題[98]，且法律層級較低，不適合作為乘載禁訴令功能之工具。

(四) 拒絕承認

依據1992年最高人民法院關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見第306條規定，在中外法院對同一案件均具有管轄權之情形下，若一方當事人向外國法院起訴，而另一方當事人向中國法院起訴者，法院仍得受理，且於案件審結後，如外國法院之裁判申請在中國承認與執行，原則上應予拒絕，除非相關國際條約另有規定[99]。

元照出版提供 請勿公開散布

禁訴令與拒絕承認間有若干共通點。二者皆源於對管轄權行使之正當性存疑，或外國程序有正當性之疑義之情形[100]。此制度亦具有一定處理平行訴訟之功能，惟就程序之開啟而言較為被動[101]、適用範圍較小，並不能如禁訴令般要求當事人撤回、停止推進外國訴訟或程序[102]。因此拒絕承認作為輔助工具尚可，若要完成禁訴

97 相較之下，歐盟早於1996年即制定阻斷法令（Council Regulation (EC) No 2271/96）。

98 應對他國域外管轄——中國的阻斷立法，載於君合法評，https://www.junhe.com/law-reviews/1374，最後瀏覽日：2026年4月10日。另參歐永福、袁江平，註3文，144頁。*See also* Yu, Contreras & Yang, *supra* note 4, at 1599.

99 同前註。

100 同前註。

101 參見歐永福、袁江平，註3文，130頁。（指出不便利法庭與拒絕承認制度均過於被動。）

102 參見歐永福、袁江平，註3文，137頁。（禁訴令之功能可使當事人不得開啟外國程序及推進既有外國程序。）

令之功能則顯不協調，亦有較為被動之嫌[103]。

(五)小　結

綜上而論，阻斷辦法雖有處理域外之干擾行為之功能，惟仍屬較為被動之方式，在SEP訴訟中恐不敷使用，拒絕承認亦同此問題，因此不具備直接乘載禁訴令功能之載體適格。而禁訴令要適用行為保全抑或另立專章之問題，本文認為批評者所認行為保全無法考量國際禮讓、當事人訴訟權之問題實可藉由相關司法解釋之補充及法官妥適行使裁量權以審酌國際禮讓等因素，現行實務亦未見有不予審酌而過於率斷之情。反之，另立專章之立法難度較大，難以短期內達成，亦未見其必要性，似非妥適。因此，適用行為保全之規定核發禁訴令尚稱妥適，可予支持，惟仍須審慎核發，並就行為保全之裁定公開、提升程序保障之密度[104]，方能避免遭他國質疑禁訴令之公正性。

肆、結　語

元照出版提供　請勿公開散布

標準必要專利所引發之跨境平行訴訟，已使禁訴令與反禁訴令之重要性及能見度大幅提升。中國自2020年起透過行為保全制度密集核發禁訴令，顯示其由過去被動承受禁訴令，逐步轉向積極參與，甚至意圖主導全球FRAND管轄競爭之趨勢。此一發展不僅反映中國在標準制定與SEP布局上的實力提升，亦揭示司法實務發展於國際規則競逐中的重要性。

然而，中國現行以行為保全制度承載禁訴令功能，雖具高度彈性與可行性，惟仍存在體系定位不明、國際禮讓考量不足及程序保障不完備等問題。禁訴令涉及者已不僅為當事人間私權紛爭，更展延至國際司法管轄權之競合與國家主權之維護，顯然已超出傳統行為保全制度之立法所能預見。因此，未來發展之關鍵，並非單純選擇「維持現狀」或「另立專法」，而在於如何透過司法解釋與裁量標準之類型

103 參見歐永福、袁江平，註3文，130頁。

104 如華為康文森案、小米IDC案等，法院僅以情況緊急為由，行單方審理程序而未舉行聽證。且現行復議程序係由原法院之原審判審判人員審理，而非由上級審或原審另組合議庭方式審理。參見鄭豪，註14文，92-93頁。（指出行為保全下程序保障不足之問題。）

化，將國際禮讓等因素妥適納入審查架構，並強化當事人之程序保障。

總體而言，禁訴令在中國之領域展延，實為全球SEP訴訟管轄權競爭之大勢所趨。未來如何在維護中國司法權威、保障當事人權益與尊重國際司法秩序之間取得平衡，將決定其正當性與他國法院之認可程度，更將決定在中國法院禁訴令領域對抗中的地位。而中國在禁訴令領域展延之嘗試亦可作為我國發展禁訴令或反禁訴令之參考及啟示。

元照出版提供　請勿公開散布

我國裁判要旨

最高行政法院113年度上字第233號判決

【專利法】

【裁判日期】115年04月29日

【裁判案由】發明專利舉發

【裁判要旨】

一、審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合，或1份引證文件中不同部分之技術內容的結合，或引證文件中之技術內容與其他公開形式（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術的技術內容之結合，或引證文件中之技術內容與通常知識的結合，或其他公開形式之先前技術的技術內容與通常知識的結合，判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成。如涉及單一引證中不同部分之技術內容的結合，其所揭露不同部分之技術內容，倘具有作用及功能共通性，並無不能結合之情事時，發明所屬技術領域中具有通常知識者，即有動機能結合該單一引證之不同技術內容，而完成申請專利之發明。

二、依證據12說明書揭示內容，將ID註冊工具改以無線接收模組以接收寫入完成ID，僅為有線接收改為無線接收之簡單變更，且無線接收並未產生無法預期之功效，至低頻無線接收器僅為證據12之接收電路13a接收特定頻帶的簡單變更，系爭專利請求項2、3之差異技術特徵，為發明所屬技術領域具有通常知識者依證據12簡單變更而能輕易完成，故證據12即足以證明系爭專利請求項2、3不具進步性，又證據1為系爭專利公告本，與證據12均屬胎壓偵測技術領域，具有技術領域之相關性，且兩者均具有傳遞胎壓感測信號之功能，具有功能與作用共通性，證據1、12具有組合動機，則證據1、12之組合足以證明系爭專利請求項2、3不具進步性等語，依上開說明，於法並無不合。

三、上訴人所舉原審109年度行專訴字第4號行政判決，核與本件事實不同，自難比附援引。上訴意旨主張：原審以證據12不同實施例之技術特徵相結合，未依

元照出版提供，請勿公開散布

109年度行專訴字第4號行政判決說明各實施例之技術內容是否具有組合動機，彼此間功能及作用是否具共通性，違反核准時專利審查基準規定及有判決不備理由之違誤云云，指摘原判決違背法令，而求予廢棄，並無可採。

四、上訴意旨主張系爭專利係由設定器20直接自舊輪胎偵測器獲取編號或手動輸入編號，再將此編號傳給新的輪胎狀態偵測器，過程中無須與車輛胎壓偵測主機互動，故具有「胎壓偵測主機於該編號的寫入過程之中不重新設定新的編號」技術特徵，惟依證據12說明書第[0058]段揭示內容，其設定器ID註冊工具60須接觸車身側胎壓監測裝置50（即胎壓偵測主機），才可以得到相應輪胎位置的空氣壓力感測器ID，再傳送至新更換的感測器，二者之輪胎狀態偵測器編號傳遞路徑不同，系爭專利具有縮短作業時間之功效云云，無非其一己主觀見解，及就原審依職權取捨證據後所為認定再為爭執，亦不足採。

元照出版提供　請勿公開散布

智慧財產及商業法院115年度民專上再第1號判決

【專利法】

【裁判日期】115年05月29日

【裁判案由】排除侵害專利權等

【裁判要旨】

一、再審原告主張：原確定判決以乙證14（日本特開2012-252091號）、乙證15（日本特開2013-137547號）之日文文獻作爲認定系爭專利有效性之前案證據，卻未命再審被告提出該日文文獻之全文翻譯，屬於程序保障之重大瑕疵，直接影響專利有效性判斷之基礎。原確定判決未確認「具有通常知識者」之知識水準，即認定系爭專利可輕易完成，及解釋專利範圍違反專利範圍解釋原則、禁止導入原則違背專利法之規定有適用法規顯有錯誤之情形；再審原告於原審已說明遮蔽部與透光部係以區域位置區別（不同位置發揮不同功能），而非以材質區別，原確定判決仍以材質區分爲解釋，違反專利範圍解釋原則；原確定判決就均等論之適用，違反均等論判斷要件，違反專利法之法定規定，而有適用法規顯有錯誤之情形，原確定判決於裁判中，已發生違反專利法第58條第4項規定之情形，且其判決理由與主文間存在矛盾，均屬民事訴訟法第496條第1款所定之再審事由等語。

二、民事訴訟法第496條第1項第1款所謂適用法規顯有錯誤者，係指確定判決所適用之法規顯然不合於法律規定，或與司法院現尚有效之大法官解釋或憲法法庭裁判顯然違反者而言，含消極之不適用法規，顯然影響裁判者，但不包含漏未斟酌證據、判決理由不備、判決理由矛盾、取捨證據及認定事實錯誤之情形在內（司法院釋字第177號解釋、最高法院60年度台再字第170號、63年度台上字第880號、92年度台上字第320號、101年度台再字第2號民事判決意旨參照）。

三、再審原告主張原確定判決以乙證14（日本特開2012-252091號）、乙證15（日本特開2013-137547號）之日文文獻作爲認定系爭專利有效性之前案證據，卻未命再審被告提出該日文文獻之全文翻譯云云。經查，外文證據之翻譯範圍審查，屬事實認定或調查證據是否妥適之問題，要與「適用法規顯有錯誤」之要件不

符。至於再審原告主張原確定判決未確認「具有通常知識者」之知識水準，即認定系爭專利可輕易完成，及解釋專利範圍違反專利範圍解釋原則、禁止導入原則違背專利法之規定有適用法規顯有錯誤之情形；再審原告於原審已說明遮蔽部與透光部係以區域位置區別（不同位置發揮不同功能），而非以材質區別，原確定判決仍以材質區分爲解釋，違反專利範圍解釋原則；原確定判決就均等論之適用，違反均等論判斷要件，違反專利法之法定規定，而有適用法規顯有錯誤之情形，原確定判決於裁判中，已發生違反專利法第58條第4項規定之情形，且其判決理由與主文間存在矛盾云云，經核均係就原確定判決關於取捨證據、認定事實所爲之爭執，並非原確定判決就「認定之事實」進而適用「法規」有何錯誤之情事，要與適用法規顯有錯誤情形有間，且最高法院114年度台上字第1897號民事裁定（下稱最高法院裁定）亦已認定原確定判決「原審未以技術審查官提供之專業知識爲裁判基礎，上訴人指摘上開技術審查官專業知識未經提示予兩造辯論之機會，踐行之訴訟程序有違誤，要屬誤會。」（最高法院裁定第3頁）。從而再審原告主張原確定判決有民事訴訟法第496條第1項第1款所定適用法規顯有錯誤之再審事由，洵非可採。

四、綜上所述，再審原告主張原確定判決有民事訴訟法第496條第1項第1款之再審事由，執以提起本件再審之訴，爲無理由，應予駁回。

光照出版提供，請勿公開散布。

智慧財產及商業法院115年度民商訴字第14號判決

【商標法】

【裁判日期】115年6月17日

【裁判案由】排除侵害商標權行為

【裁判要旨】

一、按商標之使用，指爲行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其爲商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；而以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式爲之者，亦同，商標法第5條第1 項、第2項分別定有明文。是以商標法第5條所規定之商標使用，可歸納爲三要件：⑴使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；⑵需有使用商標之行爲；⑶需足以使相關消費者認識其爲商標。所稱「需足以使相關消費者認識其爲商標」，意指不論該條第1項或第2項所示之情形，客觀上均足以使相關消費者認識其爲商標，才具有商標的識別功能，達到商標使用之目的。。

二、查被告公司於其所經營之各商店招牌使用「謝謝美式炸雞」，觀諸該等招牌之呈現狀態，已屬將「謝謝」用於與提供商品或服務有關之招牌，即屬實體廣告之一種形式，且其目的在於區別指示其所提供商品之來源，有表彰其商品來源之意思，足使相關消費者認識提供相關商品之來源即爲「謝謝」，自屬商標使用行爲甚明。

三、系爭商標之外型爲有蕾絲邊之圓形，圓形內部中央有1個三層蛋糕，左右兩側分別各有1位馬尾髮型之女孩，上開圖樣下方有「謝謝手作菓子」文字所組成，且「謝謝」二字所占之比例較「手作菓子」文字大；而「謝謝美式炸雞」文字，每個文字字體均相同大小，兩者雖有相同之「謝謝」文字，惟系爭商標除前開文字外，尚包含前開圖形，使得商標圖樣中之文字與圖形形成一個緊密不可分割之整體，消費者就系爭商標關注或留在印象中的應是該商標前開圖形的圖樣整體，是二商標給予消費者之整體寓目印象即因圖樣或文字之設計不同

而有可資辨別之差異，視覺感受亦有所區別。因此，經比較二者所呈現之整體外觀、概念綜合判斷，以整體觀察而言，二者之文字、圖形設計、所呈現之整體風格、外觀，明顯不同，且另結合其他圖樣，予人寓目印象仍有所差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能誤認兩商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源的可能性不高，應屬近似程度不高。

四、系爭商標與附圖所示之文字非構成近似之商標，所指定使用及實際使用之服務均爲飲食店，二商標均具相當識別性，相關事業及消費者實際上應無混淆誤認之情況、被告等使用如附圖所示文字經營炸雞店非屬惡意等相關因素綜合判斷，應認本件被告等所使用如附圖所示之文字並無使相關事業及消費者就其商品之來源或產製主體，產生混淆誤認之可能，是本件並無商標法第68條第3款規定之適用，被告等自無共同侵害原告商標權之行爲。

五、原告雖提出經濟部智慧財產局108年5月6日(108)智商40247字第10880255700號審定書（本院卷第23至26頁）主張系爭商標與所示文字有混淆誤認之虞，然系爭商標與附圖所示之文字非構成近似之商標，業如前述，是本院自不受前開審定書之拘束。

免費出版提供 請勿公開散布

美國裁判要旨

SEAGEN INC. v. DAIICHI SANKYO COMPANY, LTD., No. 23-2424 (Fed. Cir. 2025)

【事實與案件歷程】

本案是關於抗體藥物偶聯物（Antibody-Drug Conjugate, ADC）的癌症治療藥物的美國專利10,808,039號。該藥物主要由三個部分組成：抗體（antibody）、細胞毒性藥物（cytotoxic drug）、和連接前二者的連接蛋白（linker protein）。連接蛋白可包含不同的子組成（subcomponents）。系爭專利則請求一種特定的連接蛋白，即僅由甘胺酸（glycine）和苯丙胺酸（phenylalanine amino acid）組成的四肽（tetrapeptide）。

專利權人Seagen指控Daichii Sankyo（第一三共公司）和AstraZeneca（阿斯特捷利康公司）的ADC產品Enhertu®侵犯了其專利。第一三共公司在2011年11月發明了以Enhertu®爲商品名的ADC藥物，且其作用跟機制在2015年12月公開。值得注意的是，Enhertu®含有該專利中所請求的特定四肽序列。系爭專利在2019年7月申請，並主張某2004年的申請案之優先權，該在先申請揭露了一種跟系爭專利有相同通用結構的ADC，但Gly/Phe組成的四肽序列並未在2004年的在先申請中明確揭露。

美國德克薩斯州東區地方法院受理本案並舉行陪審團審判。爭議焦點在於，2004年的在先申請是否對僅含Gly/Phe的四肽提供書面支持，從而使系爭專利有效享有2004年11月的優先權日。由於Enhertu®符合一請求項的所有限制條件，故系爭專利的優先權日成爲關鍵：若該在先申請提供充分的書面支持系爭專利的請求範圍，則Enhertu®將構成侵權；若否，則Enhertu®在系爭專利申請日之前的公開將使系爭專利無效。

陪審團認定系爭專利並沒有構成缺乏書面描述或無法實施而無效，並認定被告構成故意侵權，裁定Seagen獲賠超過4,100萬美元。地方法院駁回了被告的審後法律判決動議（post-trial motion for judgment as a matter of law, JMOL），維持了陪審團

的裁決，並作出有利於Seagen的終局判決。被告不服，上訴於美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）。

【CAFC法院見解】

書面揭露

上訴法院認爲，根據35 USC 112(a)，說明書應合理對本領域技術人士表明，發明人在申請日已經掌握所要請求主張的專利範圍，並提出對發明充分描述。因爲2004年的原始申請並未對所要求保護的僅含Gly/Phe四肽亞類提供充分的書面描述支持，且其中包含的肽單元結構之亞屬（subgenus）是相當大的屬，並提到胜肽可以包含2-12個氨基酸，也包含39種氨基酸，而當氨基酸有不同的異構體時，每一個能有83種選擇。因此，以四肽的組合可能，已經超過4,700萬種以上的可能變化。CAFC認定，在先申請的專利說明書未能證明發明人在2004年申請日時已擁有所主張保護的特定發明，僅是廣泛的屬的無數種可能選擇，並沒有足夠的揭露可以引導得出只包含Gly/Phe的四肽亞屬，不足夠成特定的且完整的書面支持。

元照出版提供　請勿公開散布

可實施性

就可實施性（enablement），說明書的揭露應該足以使本領域普通技術人員在不進行過度實驗下可以製造和使用所要求保護的範圍。CAFC認爲因爲本領域技術人員需要進行過多的實驗（undue experiments）才能製備和使用系爭專利要求保護的完整抗體藥物偶聯物，顯示其說明書無法提供具以實施之內容以得到其請求之範圍。

因此，根據上述缺乏書面支持與可實施性，系爭專利無法享有2004年在先申請的優先權，使得Enhertu®構成在先公開，因此CAFC推翻了地方法院的判決，認定系爭專利無效，並撤銷了陪審團關於兩家被告公司侵權和損害賠償的認定。

摘錄小組：吳珮琪主委
彙編小組：蔡亦強主委
專利師公會—美國實務委員會

Mark A. Barry v. DePuy Synthes Companies, et al., Nos. 2023-2226, 2023-2234 (Fed. Cir. 2026)

【事實與案件歷程】

原告Mark A. Barry（下稱「Barry」）為執業之骨科醫師，擁有美國專利第7,670,358號、第8,361,121號及第9,668,787號（統稱「系爭專利」），涉及一種用於校正脊椎畸形（如脊柱側彎）的手術工具與技術，旨在透過施力於多個脊椎節段來改善手術效果。

Barry對DePuy Synthes Companies（下稱「DePuy」）提起專利侵權訴訟，指控其行銷的脊椎手術器械誘導醫生使用侵犯系爭專利的方法與系統。地方法院在審理期間，針對關鍵術語「**把手裝置**（handle means）」做出請求項解釋（Claim Construction），定義為「**專門設計用於由手抓握的部件**（a part that is designed especially to be grasped by the hand）」。

在審判過程中，地方法院最初否決了DePuy請求排除原告Barry兩位專家證人證詞的動議（Daubert Motion）。然而，在專家於陪審團面前作證後，地方法院改變立場，裁定排除兩位專家證人以下證詞：

1. Yassir博士：法院認為其證詞將「把手裝置」等同於「組裝時必須被抓握的部件」，違反了法院的請求項解釋。
2. Neal博士：法院認為其針對全美外科醫生使用習慣的調查存在方法論缺陷（如非機率抽樣、樣本代表性不足），缺乏可靠性。

由於排除上述證詞導致 原告Barry 缺乏證明侵權與損害的證據，地方法院隨即准許DePuy的「依法逕為判決（Judgment as a matter of law, JMOL）」請求，判決不侵權。Barry不服，向美國聯邦上訴巡迴法院（CAFC）提出上訴。

【兩個爭點與CAFC法院見解】

・爭點一：專家證人Yassir的證詞是否因「違反請求項解釋」而應被排除？

・判決：否，地方法院排除該證詞屬濫用裁量權。

・理由：

1. CAFC多數決認爲，Yassir博士的證詞並未否定法院的請求項解釋，而是在「應用」該解釋。他在交叉詰問中承認幾乎所有被控產品的部件都能被手抓握，這僅是在解釋其對該術語的理解，而非法律上的矛盾。
2. 法院強調，「應用」請求項解釋所產生的爭議屬於「事實爭議」，應由陪審團判斷其說服力，而非由法官在門檻階段排除。專家證詞中表現出的不一致或模糊點，應透過交叉詰問交由陪審團評估其權重，而非直接視爲不可採納。

・爭點二：專家證人Neal博士的調查報告是否因「方法論缺陷」而應被排除？

原照出版提供，請勿公開散布。

・判決：否，地方法院排除該調查屬濫用裁量權。

・理由：

1. CAFC指出，調查中的技術性瑕疵（如樣本量、定義調查母體的方式等）通常影響的是證據的「權重（Weight）」而非「證據能力（Admissibility）」。
2. 地方法院並未提供證據顯示該調查完全缺乏Federal Rule of Evidence 702(a)所要求的「良好依據（good grounds）」。特別是地院在審前曾認定這些缺陷僅關乎證據權重，卻在審判中未說明任何新理由便改口排除，程序上有失當之處。

綜上，CAFC最終撤銷了不侵權的JMOL判決，並將案件發回重審，允許兩位專家再次作證。

摘錄小組：林岳志委員
彙編小組：吳珮琪主委
專利師公會—美國實務委員會

Willis Electric Co., Ltd. v. Polygroup Ltd. (Macao Commercial Offshore) No. 24-2118 (Fed. Cir. 2026)

【事實與案件歷程】

Willis Electric Co., Ltd.爲美國專利第8,454,186號（下稱「'186專利」）之權利人，該專利涉及具有裝飾燈之人造樹。該人造樹具有可分離之樹幹模組，各模組之間可在任意旋轉方向下同時形成機械與電性連接，使燈具在組裝時自動通電發光。

先前技術中，組裝此類人造樹時，需先進行機械連接，再另外連接電線以供電；而本專利則教示透過單一整合連接，使組裝過程中同時完成機械與電性連接。

本案爭議之請求項第15項依附於第10項，第10項涉及具有兩個樹幹部分及其對應燈串之結構，並規定當第二樹幹部分與第一樹幹部分沿共同垂直軸連接時，兩者之樹幹連接器於樹內部形成電性連接，且該連接不受相對旋轉方向影響。第15項則進一步限定該連接器爲同軸連接器。

2015年8月，Willis對Polygroup提起訴訟，主張其侵害包括'186專利在內之多項專利。

Polygroup隨後提出多件inter partes review挑戰該專利之多項請求項。專利審判暨上訴委員會就部分請求項展開審查，並認定Polygroup未能證明該等請求項不具專利性。

經上訴後，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）維持第15項之有效性，但就其他請求項部分發回更審。更審後，部分請求項被認定不具專利性，而其餘部分維持有效。其後再次上訴，CAFC進一步認定項請求項不具專利性。最終，地方法院程序中僅剩第7、15及17項。

於地方法院審理中，Willis僅主張第15項。陪審團作成裁決，認定Polygroup侵害第15項，並判給Willis 42,494,772美元之損害賠償。

Polygroup提出動議，地方法院駁回該等動議。Polygroup遂提起本次上訴。

【爭點與法院見解】

(一)顯而易見性

Polygroup主張，**陪審團認定第15項具非顯而易見性並不合理，因本領域具通常知識者有將**Loomis GKI Tree**與同軸連接器結合的動機**。

CAFC認爲，本領域具通常知識者不會有動機將Loomis GKI Tree修改爲使用同軸連接器。地方法院指出，**Polygroup未具體說明如何進行該等設計修改，亦未說明移除既有結構後之影響**。

證據顯示，若採用同軸連接器，需移除既有之定位結構及連接器、重新設計模具，並更換爲特別設計之電氣接觸組件，且此將偏離先前技術之設計方向。

此外，雖證據顯示同軸連接器爲已知且LED爲發展趨勢，但本領域具通常知識者在低電壓供電方式上仍有多種選擇。

CAFC表示，其角色並非重新衡量證據，而係判斷是否存在支持陪審團認定之實質證據。基於該等證據，CAFC認定地方法院判斷正確，並維持第15項非顯而易見之結論。

元照出版提供 請勿公開散布

(二)損害賠償之重新審理

Polygroup主張，Willis之損害專家意見不可靠，且陪審團之賠償金額過高。

CAFC說明，專利損害賠償須反映侵權特徵之價值，並須將該價值與產品其他部分加以區分。合理權利金係基於假設性協商，其結果本質上爲估計值。

雙方爭議在於第15項之價值應如何界定。Polygroup主張僅限於同軸連接器本身，而Willis則主張包括該連接器所實現之功能。CAFC認爲，有實質證據支持後者之看法。

CAFC進一步說明，Rule 702要求法院判斷專家證言之可採性，而證據之權重與可信度則屬陪審團之職權。

Willis之專家採用收入法及市場法，並結合Georgia-Pacific因素，以決定合理權利金。地方法院認定該方法具有足夠之資料基礎，且屬可靠之方法。

Polygroup對該方法之批評，包括未充分考慮其他變數、使用平均值及採用報價資料等，CAFC認爲屬於證據權重之爭議，應由陪審團透過交互詰問及反證加以評

價，而非作爲排除證據之理由。

因此，CAFC認定地方法院未濫用裁量權，拒絕重新審理損害賠償之決定應予維持。

【結論】

CAFC認定：(1)有實質證據支持陪審團關於無結合動機之認定，第15項非顯而易見；(2)損害賠償之專家證言具可採性，且賠償金額未達需重審之程度。

因此，維持地方法院判決。

摘錄小組：胡詠甯委員
彙編小組：陳昭佑主委
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4月7日	【無形資產評價委員會】115年第二次委員會會議
115年4月8日	【專利師在職進修委員會】115年第二次委員會會議
115年4月8日	【專利師在職進修委員會】專題演講：從美國先例見解，理解專利記載要件及回饋說明書撰寫與申請實務 講師：廣流智權事務所 盧建川所長 
115年4月9日	【商標實務委員會】115年第一次委員會會議
115年4月15日	【發明及新型實務委員會】115年第一次委員會會議

光照出版提供 請勿公開散布

日　　期	內　　容
115年4月19日	2026世界智慧財產權日暨專利師節慶祝活動   
115年4月23日	115年企業智權管理專家服務團講座—台中科技大學—誠宏國際智權事務所　陳致浤專利師

日　　期	內　　容
115年4月23日	【專利師在職進修委員會】專題演講：Building a SEP: From Invention Disclosure to Standard-Ready Claims及Enforcing Patents in Europe: Forum Strategy for Patent Enforcement (Including SEPs) 講師：Rainer Viktor and Thomas Schwarze 
115年4月23日	政大智財所莊所長來訪公會
115年4月24日	115年企業智權管理專家服務團講座—屏科大—知典專利商標事務所　楊傳鏈專利師
115年4月27日	【智慧財產爭訟實務委員會】115年第一次委員會會議
115年4月27日	【美國事務委員會】專題演講：【外國法規及案例】The U.S. ITC Advantage: Exclusion Orders, Litigation Strategy, and Recent Trends 講師：Christopher May
115年4月28日	【美國事務委員會】115年第二次委員會會議
115年4月29日	【電腦軟體實務委員會】115年第一次委員會會議
115年5月6日	115年企業智權管理專家服務團講座—宏國德霖科技大學—詠晟專利事務所　胡書慈專利師

僅供出版提供，請勿公開散布。

日　　期	內　　容
115年5月7日	企業智權管理實務委員會參訪台達電 
115年5月11日	115年企業智權管理專家服務團講座-屏科大-理律法律事務所 簡秀如 律師/專利師
115年5月12日	【編輯委員會】115年第二次委員會會議
115年5月12日	【專利師在職進修委員會】專題演講：專利權之侵害與訴訟救濟問題研究 講師：蔡明誠教授(Prof. Dr. Ming-Cheng TSAI) 
115年5月13日	【生物科技實務委員會】115年第二次委員會會議

日　　期	內　　容
115年5月13日	【生物科技實務委員會】專題演講：醫療產業分析：從投資者角度看商業模式 講師：長庚大學　余鎮文副教授
115年5月15日	115年企業智權管理專家服務團講座—鯨鏈科技股份有限公司—基律國際專利商標事務所　胡世銘專利師
115年5月15日	【國際事務委員會】115年第一次委員會會議
115年5月20日	【商標實務委員會】專題演講：【2026商標法令及實務系列課程-1】商標申請實務及案例分析 講師：經濟部智慧財產局　董慧明科長
115年5月22日	專利師公會第六屆第七次理監事聯席會議
115年5月23日	2026 臺大醫學院「醫學與生技產業就業博覽會」  

日　　期	內　　容
115年5月27日	【商標實務委員會】專題演講：【2026商標法令及實務系列課程-2】商標檢索及實作分析 講師：經濟部智慧財產局　陳冠勳科長
115年5月27日	生物科技委員會南光化學製藥交流會 
115年5月28日	【智慧財產爭訟實務委員會】專題演講：【2026 訴訟法令及實務系列課程】專利師在專利訴訟應有角色及應注意事項經驗分享 講師：智慧財產及商業法院　汪漢卿庭長
115年6月5日	【智慧財產爭訟實務委員會】專題演講：【2026訴訟法令及實務系列課程】 民事訴訟基本概論　PART 1 講師：理律法律事務所　陳信瑩律師

日　　期	內　　容
115年6月5日	【專利師在職進修委員會】專題演講：探索葡萄酒的世界 講師：藍偉哲（William Lan）  
115年6月10日	【商標實務委員會】專題演講：【2026商標法令及實務系列課程-3】商標實體審查類型及實務分析（含混淆誤認之虞等判斷原則） 講師：經濟部智慧財產局　劉真伶副組長
115年6月11日	【專利師在職進修委員會】專題演講：智慧財產訴訟之內建DNA 講師：智慧財產及商業法院　蔡惠如法官

日　　期	內　　容
115年6月12日	【智慧財產爭訟實務委員會】專題演講：【2026訴訟法令及實務系列課程】民事訴訟基本概論　PART 2 講師：理律法律事務所　陳信瑩律師
115年6月15日	【智慧財產爭訟實務委員會】專題演講：《專利師的午餐充電站1》什麼是仲裁？專利爭議仲裁行不行？ 講師：常在國際法律事務所　林哲誠律師／專利師
115年6月15日	【智慧財產爭訟實務委員會】115年第二次委員會會議
115年6月16日	【電腦軟體實務委員會】專題演講：臺大醫院LLM醫療AI的實作全貌與專利戰略佈局 講師：溫家昶博士
115年6月22日	115年企業智權管理專家服務團講座—南光化學製藥—眾達國際法律事務所　周靜專利師
115年6月24日	【智慧財產爭訟實務委員會】專題演講：【2026訴訟法令及實務系列課程】智慧財產民事訴訟之證據保全與證據調查：鑑定、專家證人、查證與文書提出命令　PART 1 講師：國立臺灣大學法律學院　沈冠伶特聘教授
115年6月25日	【兩岸事務委員會】115年第一次委員會會議
115年6月26日	【日本事務委員會】115年第二次委員會會議
115年6月26日	【日本事務委員會】日本交流協會來訪
115年6月29日	【無形資產評價委員會】無形資產評價課程認證簡報

《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。

免照出版提供　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]。

免照出版提供　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.

本照此版提供，請勿公開散布

TWPAA
Taiwan
Patent Attorneys
Journal

ISSN 2218-4562
01
9 772218 456009

元照網路書店　月旦知識庫　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