

出國報告（出國類別：實習）

出席「2023 年國際保護智慧財產權協會世界會議(AIPPI World Congress)」  
報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：陳志弘 專利審查官

蔡垂宏 專利助理審查官

沈佩蓉 科員

派赴國家/地區：土耳其

出國期間：112 年 10 月 20 日至 10 月 27 日

報告日期：113 年 1 月 5 日

# 摘要

2023 年國際保護智慧財產權協會世界會議(AIPPI)於 10 月 22 至 25 日於土耳其伊斯坦堡舉行，吸引超過 2000 名各國代表與會，會議透過工作會議、研討會等豐富之議程安排與交流活動，促進國際智財議題之討論與交流，亦有助於各國專家進行觀點分享與合作。本次透過實際與會，將就工作會議討論之 Q284 專利之均等論、Q286 著作權集管團體、Q287 電子商務平台線上侵權責任等議題進行報告摘述，就上述議題之解決方案(resolution)與各國實務經驗，可作為我國未來智慧財產權政策之借鏡與參考。另報告摘要於議題「標的很重要」、「多變的功能性設計」與「以著作權保護工業設計」三場研討會所獲得之智財新知，有助於提升對於國際智財議題趨勢之瞭解，最後就與會經驗提出心得與個人建議。

# 目錄

壹、	目的.....	4
貳、	<b>AIPPI 簡介</b> .....	4
一、	設立宗旨.....	4
二、	組織運作與大會舉行.....	5
參、	過程.....	6
一、	主要行程表.....	6
二、	參與紀實.....	7
(一)	工作會議.....	7
(二)	智財議題研討會.....	9
(三)	AIPPI 咖啡廳.....	9
(四)	2024 研究議題簡介.....	10
(五)	會員交流與文化體驗.....	10
肆、	議題.....	11
一、	<b>關於 Q284：專利之均等論</b> .....	11
(一)	背景.....	11
(二)	Q284 摘要報告(Summary Report).....	14
二、	<b>關於 Q286：著作權集體管理團體</b> .....	27
(一)	背景.....	27
(二)	Q286 摘要報告(Summary Report).....	28
(三)	Q286 解決方案(Resolution).....	36
三、	<b>關於 Q287：網路電子商務平台對線上侵害工業產權的責任</b> .....	37
(一)	Q287 摘要報告(Summary Report).....	37
(二)	Q287 解決方案(Resolution).....	55
四、	<b>專利研討會：標的很重要</b> .....	58
(一)	巴西相關規定.....	58
(二)	土耳其相關規定.....	59
(三)	美國相關規定.....	61

(四)	加拿大相關規定 .....	62
五、	<b>設計專利研討會：多變的功能性設計</b> .....	63
(一)	美國對功能性的見解.....	64
(二)	歐盟對功能性的見解.....	65
(三)	結論.....	66
六、	<b>著作權研討會：以著作權保護工業設計</b> .....	67
(一)	歐盟部分 .....	67
(二)	英國部分 .....	70
(三)	美國部分 .....	72
(四)	新加坡部分 .....	73
(五)	中國大陸部分 .....	74
(六)	小結.....	78
伍、	<b>心得及建議事項</b> .....	78
陸、	<b>附件一覽</b> .....	82

# 壹、目的

本屆國際保護智慧財產權協會世界會議(the International Association for the Protection of Intellectual Property, 下稱 AIPPI)於 2023 年 10 月 22 至 25 日於土耳其伊斯坦堡舉行,共有來自 69 個國家、約有 2000 位會員參加本屆論壇及工作會議。工作會議方面討論議題分為四者:專利之均等論、商標使用證明、著作權集管團體、電子商務平台線上侵權責任等;研討會議題則包含:著作權議題「以著作權保護工業設計」、專利議題「標的很重要」與「多變的功能性設計」等。由於各議題之工作會議採同時不同地、各論壇及研討會亦採同時不同地進行,與會者需自行選擇參加。

本次研習目的在於透過參與 AIPPI 工作會議與研討會,瞭解國際智慧財產權相關議題之發展趨勢與動態,另外,在研習過程中與來自本國及他國與會者交流,彼此相互學習、討論各國家集團的立場,以瞭解當前熱門的智慧財產權議題與觀點,而透過此非官方組織之國際影響力,除可使我國汲取國際於相關議題之法制與經驗外,亦有助於我國與他國專家代表於智慧財產權領域進行實際互動交流與網絡建立。

## 貳、AIPPI 簡介

### 一、設立宗旨

AIPPI 係於 1897 年創立,總部位於瑞士蘇黎世,係一非營利組織,設立宗旨在於:

- (一) 促進對於國內和國際層面最廣泛的智慧財產權保護以及制止不正當競爭的必要性的認識,並鼓勵智慧財產權保護的進一步發展。
- (二) 研究和比較現有法律和擬議的新法律,提出改進建議並促進其協調一致。
- (三) 致力於制定、擴大和完善有關保護智慧財產權的國際公約和協定。
- (四) 促進智慧財產權保護及相關保護權領域的訓練及持續教育。

## 二、 組織運作與大會舉行

AIPPI 係由國家和地區集團會員、獨立會員、榮譽會員及榮譽主席所組成，成員包括世界各地企業和私人執業在智慧財產權各個領域工作的律師、代理人、學者、法官、政府官員和其他對智慧財產權感興趣的人士，現有代表 110 多個國家的超過 9000 名會員，AIPPI 主要的組織架構為：

- (一) **大會 (General Assembly)**：由全體會員組成，負責通過和修改協會章程以及協會的解散事宜。
- (二) **執行委員會 (Executive Committee)**：由各國家和地區集團成員的代表、獨立會員的代表、主席團成員、報導長助理、秘書長助理、榮譽主席、榮譽會員、國家和地區集團主席或其代表、計劃委員會主席、提名委員會主席、財務委員會主席、會員委員會主席、傳播委員會主席及場地選擇委員會主席等組成，為協會的主要決策機構，負責：**(a)**選舉主席團成員、各委員會主席及其成員、報導長助理、秘書長助理；**(b)**任命審計師；**(c)**承認或撤銷國家和地區集團；**(d)**批准預算並確定協會的年度會費；**(e)**向主席團發出指示，並審查和批准其工作；**(f)**確定大會和執行委員會的會議議程；**(g)**決定是否免除人員和團體的財務責任；**(h)**發布、更改和撤銷協會及其機構之管理和運作的相關規定。
- (三) **主席會議 (Council of Presidents)**：由國家和地區集團主席或其副主席、獨立會員代表主席、榮譽主席、榮譽會員、計劃委員會主席、會員委員會主席組成，負責在其成員和秘書處之間分享經驗並提供建議。
- (四) **秘書處 (Bureau)**：由主席、第一副主席、第二副主席、秘書長、報導長、財務總監、第一副秘書長、第一副報導長、第二副秘書長、第二副報導長組成，負責協會的領導與管理。
- (五) **法定委員會 (Statutory Committees)**，包括以下 6 個委員會：
  1. 議題委員會：協會的研究機構，負責與主席團協商確定年度工作計畫的研究問題和小組會議等面向。
  2. 提名委員會：負責提供執行委員會各職位空缺的候選人名單。
  3. 財務委員會：審查協會的預算和財務績效，並每年向執行委員會報

告其審查結果及對未來預算和財務規劃的意見。

4. 會員委員會：就協會現有會員及增加會員的需要向主席團提出建議。
5. 通訊委員會：負責在內部和外部傳播有關協會及其活動的資訊。
6. 場地選擇委員會：負責提議協會年度會議的地點。

一年一度的國際保護智慧財產權協會世界會議（AIPPI World Congress）多於每年 9 月或 10 月舉行，輪流由各國家或地區集團主辦，大會時程大致依循往例以相似的流程進行，每屆大會均包括：有關協會決議的實質法律工作或協調計劃、專業發展與研討、協會的管理、社交機會等四個主要部分。

## 參、過程

### 一、主要行程表

2023 年 10 月 22 日	
08:30-09:00	Study Committees Briefing (工作會議簡要說明)
09:00-15:30	Study Committee Meeting (Copyright) Study Committee Meeting (Patent) Study Committee Meeting (General) 工作會議(著作權、專利、一般議題)
16:00-17:00	Executive Committee I (執行委員會 I)
17:00-18:00	Intro 2024 Study Questions (2024 研究議題簡介)
18:00-19:00	First Time Attendees' Cocktail (首次與會者迎新酒會)
19:30-20:30	Opening Ceremony (開幕典禮)
2023 年 10 月 23 日	
09:00-12:30	Plenary Session for Collecting Societies (Copyright) (工作會議：著作權集管團體)
14:00-15:30	Panel Session III -Best Sellers and Blockbusters: Who's Winning? (研討會 III：最佳銷售與大片，誰是贏家?)
16:00-17:30	Panel Session IV - Capriciously Functional Designs (研討會：多變的功能性設計)

20:00-23:00	Cultural Evening (文化之夜)
2023 年 10 月 24 日	
09:00-10:30	Panel Session VI - Protecting Industrial Designs with Copyright (研討會 VI：以著作權保護工業設計)
09:00-12:30	Plenary Session for Doctrine of Equivalent (Patents) (工作會議：均等論的意義)
11:00-12:30	Panel Session VII - GIs Across Geographies (研討會 VII：跨域地理標誌 GI)
14:00-17:30	Plenary Session for Responsibility of Online Marketplaces for Online Infringement (General) (工作會議：電商平台對線上侵權的責任)
2023 年 10 月 25 日	
09:00-10:30	Panel Session XIV - NFTs in Practice (研討會 XIV：NFTs 實務)
10:30-11:00	AIPPI Café - Copyright and AI (AIPPI 咖啡廳：著作權與人工智慧)
11:00-12:30	Panel Session XVI - Subject Matter Matters (研討會 XVI-標的很重要)
14:00-15:30	Executive Committee II (執行委員會 II)
17:00-18:00	Women in AIPPI (AIPPI 女性與會者活動)

## 二、 參與紀實

### (一) 工作會議

工作會議包含「工作委員會會議」與「全體會員會議」，AIPPI 安排於活動首日(10/22)進行各議題之工作委員會會議，而於活動第二天至第三天(10/23-10/24)進行全體會員會議。

#### 1. 工作委員會會議

於大會正式開始前，AIPPI 工作委員會將各國集團所回傳之報告(group report)彙整成摘要報告(summary report)並研擬一份「解決方案(resolution)草案」。



工作委員會會議中，由主席主持會議，帶領所有與會者就「解決方案草案」進行逐條、逐句、逐字之討論，每位會員代表皆可對於草案內容表達意見或主張，且發言者須詳細、具體說明欲修正之方式或文字內容為何，以利於會議速記人員當場即時公開紀錄，而於所有發言者表達意見後，主席會依修正提案次序依序表決，表決採取多數決方式，現場會員皆可透過舉手表示「贊成」、「反對」或「棄權」，非會員則無法進行表決，工作委員會會議依各條次之討論、表決結果作成「解決方案修正版」，該修正版會於隔日舉行之全體會員會議進行最終決議。各場工作委員會會議討論時長約花費 4-6 個小時，討論過程細膩，因會員除可能提出具體方案或修正意見外，亦可能會針對一個特定詞彙、標點符號表達應修正之處，而各集團間代表有時亦會針對一個概念或主張直接進行溝通與對話。

## 2. 全體會員會議

全體會員會議會針對上開「解決方案修正版」進行二次決議，同樣會進行逐句逐字討論，現場各集團會員代表皆可表達主張與修正意見，並於討論完畢後，針對每一條次之內容或修正版本透過「手持式投票機」進行即時投票，投票選項同樣為「贊成」、「反對」或「棄權」，表決結果會立即統計並呈現於會場螢幕上，以供所有與會者瞭解與確認，而以非會員身分與會者無法參與表決，但可與會全程旁觀、學習，本局即是以此種方式參與會議。



圖一、全體會員會議與會情形

於表決參與部分，以著作權集管團體該場為例，雖受制於國際政治因素，我國集團係以「Chinese Taipei 獨立會員」身分與會，但我方有推派一名「個人會員代表」，本屆由連邦國際專利商標事務所馮啟維專利師擔任，由該名代表參與表決以表達我方意見，我國透過此機會積極參與國際事務，而於國際智財議題上發揮實質影響力，實屬難能可貴之國際參與經驗。

此外，會後 AIPPI 亦將經表決通過之解決方案決議內容（含數種語言翻譯版本）傳達給各國集團並公告於其網站，以影響各國之智慧財產權法制與實務運作層面，對於國際智慧財產權議題之長期發展具有深遠之影響與貢獻。

## **(二) 智財議題研討會**

除了主要議題討論之外，本屆 AIPPI 安排共 19 場智慧財產權相關議題之研討會，其中 4 場是針對醫藥議題，其餘為智慧財產權、專利、商標與著作權等議題，每場研討會時長約 1.5 小時，且會邀請約 3-5 位講師進行約 15-20 分鐘之報告，最後開放現場與會者提問與進行意見交流。惟因各場次研討會常被安排於同個時段不同會場，與會者須自行選擇欲參與之研討會。

由本次所參加之研討會內容觀之，講師分享之內容主要是針對其所屬集團或組織（如歐盟）之法律規範與近期判決發展，並就該議題分享觀點，因各國就各議題之實務作法常有所差異，研討會最後並不會作成特定結論或決議，但與會者可透過參與研討會了解不同國家之實務發展或規範差異，頗有收穫。

## **(三) AIPPI 咖啡廳**

本屆會議另有舉行數場次之 AIPPI 咖啡廳(AIPPI Café)，此係以小組圓桌論壇的方式舉行，每場時長約 30 分鐘，進行方式係由主持人帶領所有與會者就特定議題進行討論，與會者就主持人提出之問題自由發言或分享觀點。

以本次參加之「AIPPI 咖啡廳：著作權與 AI 論壇(copyright and AI)」為例，論壇係由約 20 名與會者圍成一圈進行討論，多數與會者之發言主要關心生成式 AI 之作品著作權歸屬，以及生成式 AI 模型於訓練階段利用大量著作資料，是否

係屬合理使用(fair use)<sup>1</sup>、是否構成侵權等議題。因 AIPPI 咖啡廳之目的係以個人意見交流與開放討論為主，且受限於每場交流時間極為有限，論壇未作成特定結論，但此論壇已提供各國代表進行寶貴之意見交流與對話，有利於為國際智財議題激盪出新的火花與觀點。



圖二、AIPPI 咖啡廳與會情形

#### (四) 2024 研究議題簡介

本場會議簡述下一年度將於中國大陸杭州舉行之 AIPPI 世界會議之四大議題：於專利領域將探討「揭露要件」(disclosure requirement)規定議題、商標領域將探討「組合商標」(composite trade marks)議題、著作權領域將探討「諷諧仿作」(parody in copyright)議題，以及於智慧財產權領域將探討「面對不合理之智慧財產權侵權指控」議題。

#### (五) 會員交流與文化體驗

與會者大多為來自世界各國之律師、專利師等實務工作者，於大會休息與午餐時段，與會者有機會與彼此交談、結識，或進行業務交流，實屬難能可貴之國際交流經驗。

此外，為了使與會者更有機會接觸與認識土耳其文化，大會本次安排多項豐

---

<sup>1</sup>如有發言者表示其個人觀點：如同人們創作時也可能會參考其他既有作品，生成式 AI 於訓練、創作時也會參考資料庫內各個著作，但其生成作品(即模型 output)通常會不同於 AI 訓練模型資料庫內既有著作(即模型 input)，因此不應直接認定該等利用構成侵權，或應可主張合理使用。

富之文化交流活動，例如於開幕典禮欣賞土耳其民俗舞蹈、安排一場文化之夜參訪伊斯坦堡建立於 4 世紀之蓄水池 Binbirdirek，現場與會者熱絡交流、互動，以建立社群網絡。



圖三、文化之夜參與情形

另 AIPPI 每年都會特別為女性與會者安排一場「Women in AIPPI」交流活動，本屆活動為搭船遊伊斯坦堡的「博斯普魯斯海峽」(Bosphorus)，各國智財領域專業女性於遊船期間盡情交流、學習土耳其舞蹈，透過這些活潑、有趣之活動安排，與會者於該等交流活動中擁有拓展人際網絡與觀點分享之機會。過程中亦增進對土耳其歷史之豐富認識、亦能感受到伊斯坦堡文化之熱情與溫暖，而有助於國際視野之培養與拓展，實屬難能寶貴之國際交流經驗。

## 肆、 議題

### 一、 關於 Q284：專利之均等論

#### (一) 背景

##### 1. 關於 Q175

在 2003 年，國際保護智慧財產權協會 (AIPPI) 曾作成 Q175 決議「均等和審查歷史在定義專利保護範圍中的角色」，該決議包含以下內容：

- (1) 請求項的解釋應提供專利權人公平保護，同時為第三方保留合理的確定性。
- (2) 保護不應僅限於請求項中所使用詞語的嚴格字面含義，請求項也不應僅作為指引之用。
- (3) 在決定專利請求項的保護範圍時，應適當考慮與該請求項中特定要件均等的任何要件。
- (4) 一個要件應被視為與請求項的要件均等，如果在要求保護之發明的上下文中：
  - (a) 所考慮的要件執行與要求保護的要件實質相同的功能以產生實質相同的結果；
  - (b) 根據侵權時所屬技術領域中具有通常知識者對請求項的理解，所要求保護的要件與所考慮的要件之間的差異並不顯著。
- (5) 儘管一個要件被視為均等，但專利請求項的保護範圍不應涵蓋均等物，如果：
  - (a) 所屬技術領域中具有通常知識者在申請日（或適用的優先權日）根據說明書、圖式和申請專利範圍將理解其被排除在保護範圍之外，或者
  - (b) 請求項涵蓋了先前技術或請求項相較於先前技術為顯而易知，或者
  - (c) 專利權人在專利審查期間明確表示將其排除在請求項之外，以克服先前技術的核駁理由。

## 2. 關於 Q284

基於近期英國的司法判決<sup>2</sup>，在判斷侵權和有效性的同時考慮了均等情形，AIPPI 因此重新檢討先前的 Q175 決議是否有修改的必要，在今年（2023 年）5 月預先向國家/地區集團會員（National/Regional Group Member）及獨立會員（Independent Member）發送電子問卷以調查各司法管轄區法律與實務現況並收集對各地區現行法律與實務的改進意見，該問卷包含「現行法律與實務」、「改善貴集團現行法律的政策考量與建議」、「調和的建議」等三部分，共計 21 個問題。其中第一部分「現行法律與實務」包含 7 個問題，主要在調查各司法管轄區的法

---

<sup>2</sup> Actavis v Eli Lilly, judgment dated 12 July 2017, [2017] UKSC 48 及 Optis v Apple, judgment dated 25 June 2021, [2021] EWHC 1739 (Pat).

律實務現況，回覆報告的此部分內容並未被納入摘要報告( Summary Report )中；而第二部分「改善貴集團現行法律的政策考量與建議」及第三部分「調和的建議」所包含之 14 個問題則依據收回的 40 份回覆報告整理為摘要報告並提供外界參考。

前述第一部分「現行法律與實務」包含以下 7 個問題：

- (1) 所在司法管轄區的現行法律與實務是否大致符合 Q175 決議？
  - (a) 請求項保護範圍和文義範圍有差別嗎？
  - (b) 所在司法管轄區的現行法律與實務是否符合(4)(a)功能測試？
  - (c) 所在司法管轄區的現行法律與實務是否符合(4)(b)差異測試？
  - (d) 所在司法管轄區的現行法律與實務是否符合(5)(a)排除條款？
  - (e) 所在司法管轄區的現行法律與實務是否符合(5)(b)排除條款？
  - (f) 所在司法管轄區的現行法律與實務是否符合(5)(c)排除條款？
- (2) 說明書中揭露的（但未要求保護的）替代實施例是否應排除在均等侵權之外
  - (a) 根據所在司法管轄區的現行法律與實務，均等侵權是否明確排除專利說明書中揭露的那些作為核准請求項文字敘述之手段的可能替代方案的實施例，此類替代實施例是否隱含地排除在均等保護範圍之外？
  - (b) 根據所在司法管轄區的現行法律與實務，如果專利權人在審查期間將專利說明書中揭露的那些實施例排除在請求項之外以克服基於先前技術的核駁意見，則均等侵權是否排除這些核准請求項文字敘述之手段的可能替代方案實施例？
- (3) 根據所在司法管轄區的現行法律與實務，在評估專利的有效性和/或可專利性時，是否考慮專利所賦予的均等保護範圍？換句話說，考慮特定專利的均等保護範圍時，該專利是否可能被視為
  - (a) 缺乏新穎性，和/或
  - (b) 缺乏進步性（非顯而易知性），和/或
  - (c) 未充分揭露，和/或

(d) 缺乏可行性<sup>3</sup>，和/或

(e) 請求項增加事項？

如果對問題(3)(a)至(e)中任何一個的回答為「是」，請回答以下問題：

- (4) 在根據均等保護範圍評估有效性和/或可專利性時，相關的實施例是否僅限於在特定案件中被專利權人（或其他權利人）主張為均等侵權的實施例？
- (5) 如果問題(4)的答案為「是」，那麼任何人都有權基於這樣的論點攻擊專利的有效性和/或可專利性，還是只有被控侵權人可以？
- (6) 如果問題(4)的答案為「否」，那麼在評估有效性和/或可專利性時判斷相關均等實施例的適當方法是什麼？例如，是否要求相關均等實施例必須可能被實際使用？
- (7) 如果問題(4)的答案為「否」，專利局在評估有效性和/或可專利性時是否考慮均等保護範圍，或者此類討論僅限於授權後程序？

## (二) Q284 摘要報告(Summary Report)

### 1.前言

此研究主題在探討專利法中均等論的侵權議題，特別是侵權與有效性/可專利性之間缺乏對稱性的問題，以及說明書中已揭露但未界定於申請專利範圍的替代實施例在判斷均等侵權時的角色。

這些發展產生的問題是，申請專利範圍與保護範圍之間的差異所帶來的額外複雜性是否合理，或者是否存在更簡單的方法可以降低訴訟成本並為企業提供更多的法律確定性。

所收到的 40 份回覆報告來自以下集團和獨立成員：阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、智利、中國大陸、中華台北（獨立會員）、捷克、丹麥、厄瓜多、芬蘭、法國、德國、匈牙利、印尼、以色列、義大利、日

---

<sup>3</sup> 發明可行性（**plausibility**）係探討所請發明是否可信或可否達成所稱功效，其源起於歐洲專利局上訴委員會歷年決定，多涉及生技醫藥領域專利案件，雖然歐洲專利公約及歐洲各國專利法規均無發明可行性之明文規定，然而歐洲專利局審查實務以及歐洲部分國家法院判決已將可行性視為專利要件。詳參吳祖漢，由發明可行性（**plausibility**）觀點判斷是否符合專利要件之探討——以歐洲相關判決為核心，智慧財產權月刊 292 期，2023 年 4 月。

本、韓國、墨西哥、荷蘭、挪威、巴拉圭、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、俄羅斯、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英國、美國和越南。

回覆報告提供了關於均等論之國家和地區、實務和政策的全面概述，並且分為「現行法律與實務」、「改善貴集團現行法律的政策考量與建議」、「調和的建議」等三部分，摘要報告僅就第二部分及第三部分進行總結。

## **2.關於回覆報告的第二部分（改善貴集團現行法律的政策考量與建議）**

第二部分「改進貴集團現行法律的政策考量與建議」包含問題(8)至(11)，問題與回覆結果如下：

### **(8)貴國關於均等論的現行法律是否足夠和/或充分？**

24 個集團（60%）表示「是」，而 16 個集團（40%）表示「否」。

大多數集團認為其現行法律足夠和/或充分，而少數集團也發現發展的需要。

大多數指出有發展需要的集團（例如奧地利、巴西、芬蘭、印尼、秘魯和菲律賓集團）建議現有理論應更加具體，例如編修理論、使用具體的測試、和/或更多關於均等論的判例。還有一些集團的管轄範圍內尚未存在關於均等論的判例。一些集團，例如俄羅斯集團和挪威集團，將侵權與有效性之間的不對稱視為主要的發展需求。

回覆也表明，Q175 決議(5)之原則的實施仍存在一些含糊之處：例如，挪威集團指出，評估技術狀態的時間點應進一步定義，以明確應在優先權日或侵權時點評估，以及技術狀態是否應整體考慮或作為所屬技術領域中具有通常知識者擁有的通常知識考慮。

一些集團特別指出需要發展均等論以確保法律確定性；例如，英國集團強調，懸而未決的問題導致法律環境為專利權人提供了更大的保護，卻以犧牲第三方的法律確定性為代價。

### **(9)根據貴集團的意見，貴集團的法律是否（仍然）需要均等論，即需要區分保護範圍和文義範圍？**

29 個集團（75%）表示「是」，9 個集團（20%）表示「否」，2 個集團（5%）沒有回答。大多數集團認為應區分保護範圍和文義範圍。各集



團認為這是將申請專利範圍的字面措詞（文義侵權）與發明的合理保護範圍進行比較的問題。

至於不需要均等論的原因，回答「否」的集團主要擔心的是法律確定性，例如，新加坡集團發現引入均等論可能會導致申請專利範圍的不確定性，並且可能無法促進預期的經濟和創新成果。澳洲集團進一步指出，對所有評估僅運用唯一的（有目的地解釋的）申請專利範圍將是明確和簡單的，可使法律確定，並避免（至少潛在的）使用多個權利範圍或均等範圍的複雜性。

**(10)根據貴集團的意見，均等論的主要理由是什麼？第三方的法律確定性在這方面扮演什麼角色？**

各集團支持均等論的主要理由是給予專利權人對發明的合理保護。許多集團，包括奧地利、比利時、巴西、智利、中國大陸、荷蘭、厄瓜多、墨西哥、挪威、德國、菲律賓、西班牙、瑞典和美國，都強調確保專利侵權責任不能藉由對發明進行非實質改變和/或使用明顯的替代品來規避的重要性。挪威集團在承認擴大均等原則的潛在風險的同時，特別指出缺少均等原則可能會導致專利制度和信任的弱化，從而導致可以透過微小的調整來規避專利保護。

一些集團（例如澳洲、比利時、法國、匈牙利、日本、瑞典和瑞士）提到申請專利過程中的固有局限性，波蘭集團指出，發明構思必須在專利申請中以簡潔、具體的措詞表達，以指定技術特徵，這本質上限制了專利權人的可能性。作為此類限制的另一個例子，比利時集團指出，發明人主要依靠專利代理人撰寫其專利申請和申請專利範圍，雖然專利代理人應該廣泛了解發明，但專利代理人並不總是能夠在撰寫時設想（或讓發明人敘述）某技術特徵的所有可能均等物（所屬技術領域中具有通常知識者已知的），而授權專利代理人的專利權人仍然希望獲得可以保護專利權人免受競爭對手製造明顯均等物侵害的權利。

英國集團強調在適用均等論時找到適當平衡的重要性，並指出擴展的保護範圍需要受到充分的約束和限制，以免偏向專利權人並且為第三

方提供合理的法律確定性。

大多數集團（包括阿根廷、澳洲、比利時、智利、中國大陸、中華台北獨立會員、捷克、丹麥、厄瓜多、芬蘭、法國、德國、匈牙利、義大利、日本、挪威、菲律賓、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、俄國、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英國和越南）都強調法律確定性的重要。

值得注意的是，回覆意見也提出均等判斷不一定在所有技術領域都相同的看法：厄瓜多集團認為，在生物技術領域，均等判斷不應遵循與化學和機械領域相同的準則。

#### **(11)對於貴集團現行法律是否有任何屬於本研究問題範圍的其他政策考量和/或改進建議？**

許多集團認為該集團的現行法律仍有改進的空間，所提出的其他重點在要求均等論（判例）的應用或使其編修得更具體。

智利集團除了呼籲使其更加具體之外，還建議專利申請人必須公開其發明的所有替代實施例，以防止以後對於未包含在申請專利範圍中的等效實施例要求保護。

加拿大、丹麥和挪威集團建議使判斷的時間點更加明確，挪威集團認為應澄清確定請求項修正（對應於 Q175 決議(4)(b)差異測試）是否顯而易知的正確時間，而丹麥集團認為澄清所屬技術領域中具有通常知識者在侵權行為發生時或在優先權日判斷均等的問題是有利的，加拿大集團建議在專利申請日而非公開日進行請求項解釋。

英國集團建議幾種方法改進其現行法律中的均等判斷：(i)要求專利權人更積極主動提出陳述，使被控侵權人更容易知道符合哪種情況；(ii)確保專家證據，即雙方有機會與其技術專家討論構成發明構思的基本要件以及專利權人認為必要的要求；(iii)調和關於何時審查歷史可以被考慮的立場；(iv)確定福爾姆斯坦辯護<sup>4</sup>(Formstein defence)的適用性；以及(v)關於在發明的實施例被揭露但未記載於請求項的情況下是否應將其排除在均等範圍之外的指引。

---

<sup>4</sup>源自德國聯邦最高法院 1986 年在 Formstein 案判決的見解，若被控侵權產品已被先前技術所揭露或相較於先前技術為顯而易知，則不構成侵害專利權。

### 3.關於回覆報告的第三部分(調和的建議)

第三部分「調和的建議」包含問題(12)至(20)，問題與回覆結果如下：

#### (12)您認為均等論的一般性調和有需要嗎？

36 個集團（90%）表示「是」，2 個集團（5%）表示「否」，2 個集團（5%）沒有回答。

大多數集團支持對均等原則進行一般性調和，例如韓國集團指出法律透明度、確定性和安定性的重要；荷蘭集團認為，司法管轄區之間限制較小的自由全球貿易是促進全球繁榮的理想選擇，良好的專利法是激勵創新的一種手段，而專利法中一般性原則的調和是實現這些目標的支持手段。

印尼集團和澳洲集團反對調和，澳洲集團堅決反對調和均等原則及其適用；巴西集團認為，雖然一般性調和是需要的，但它只應適用於基準測試，應允許每個國家自行確定其願意提供保護（或不提供保護）的均等程度。

#### (13)您認為是否需要修改和/或更改 Q175 決議？

##### (a)是否（仍）需要均等原則，即保護範圍和請求項的文義範圍之間是否應該有區別？

30 個集團（80%）表示「是」，9 個集團（20%）表示「否」，1 個集團沒有回答。大多數集團認為仍然需要均等原則，特別是基於在問題(10)的答覆中概述的原因。

##### (b)或者，不採用均等原則，而是要求更全面的申請專利範圍撰寫，或者您更傾向任何其他替代方法來解決均等原則背後的實質問題，例如說明書中詳盡的均等清單？

2 個集團（5%）表示「是」，而 38 個集團（95%）表示「否」。大多數集團認為，均等原則是解決均等原則背後的實質問題的首選。

在少數集團拒絕均等原則的情況下，新加坡集團指出，專利所有人有責任圍繞發明制定智慧財產策略，並撰寫與所需排他範圍相稱的申請專利範圍。

**(c)您認為是否需要修改和/或更改 Q175 決議的(4)(a)功能測試？**

9 個集團（20%）表示「是」，而 31 個集團（80%）表示「否」。

雖然許多集團指出還有更全面的測試可用，但大多數集團認為沒有必要修改 Q175 決議的(4)(a)功能測試。

然而，不同的集團指出可能從進一步程序受益的某些細微差別，瑞士集團建議考慮是否應澄清測試所產生的結果必須是「實質相同的結果」還是「相同的結果」（即完全相同），而英國集團則提出了(4)(a)功能測試（「涉嫌侵權產品中考慮的元素執行實質相同的功能，產生實質相同的結果」）與阿特維斯測試<sup>5</sup>（Actavis test）（「變化的產品以與發明實質相同的方式實現實質相同的結果」）的措辭差異是否造成不同的結果應該進一步調和。

荷蘭集團和土耳其集團以及中華台北獨立會員建議在(4)(a)功能測試中添加一個方式要件（「相同的方式」），荷蘭集團建議應修改(4)(a)功能測試，以說明如果請求項要件的均等要件是被控侵權人所實施的，具有實質相同的功能，並且以實質相同的方式達到實質相同的結果，則被控侵權人所實施的要件應當被認為與請求項要件均等。

**(d)您認為是否需要修改和/或更改 Q175 決議的(4)(b)差異測試？**

14 個集團（35%）表示「是」，而 26 個集團（65%）表示「否」。

大多數集團認為沒有必要修改(4)(b)差異測試。然而，少數集團也發現需要改進的地方。

無論對問題回答「是」還是「否」，一些集團認為測試的措辭可能存在于一些含糊之處，瑞士集團建議審查是否在(4)(b)差異測試中（「根據侵權時所屬技術領域中具有通常知識者對請求項的理解，所要求保護的要件與所考慮的要件之間的差異並不顯著」）「差異」是指替代的要件或替代要件的效果。

此外，一些集團，例如奧地利集團、德國集團和土耳其集團，要求

---

<sup>5</sup>基於英國最高法院在 Actavis v. Eli Lilly [2017] UKSC 48 判決的見解，指判斷被控侵權產品（變化的產品）是否落入請求項保護範圍的兩步測試法：(1)在一般性解釋的情況下，判斷變化的產品是否侵害請求項的專利權。(2)如果步驟(1)的判斷是不侵權，變化的產品是否與專利請求項的差異為非實質性差異而構成侵權。

更具體地確定差異是否實質。丹麥集團也認為術語「實質」是相對的，並建議將(4)(b)差異測試修改為：「根據所屬技術領域中具有通常知識者的理解，所要求保護的要件與所考慮的要件之間的差異對於所要求保護的發明來說並非實質」，以澄清請求項不應指請求項的措辭，而應指考慮在說明書提供的指導下請求項所提供的發明構思。

荷蘭集團則質疑(4)(b)差異測試的目的是否是從結構或功能的角度評估差異。多個集團也提出了(4)(a)功能測試和(4)(b)差異測試之間的時間差異：例如奧地利集團指出，差異測試是作為事後測試使用，存在將發明解決方案保護範圍擴大到對所屬技術領域中具有通常知識者來說可能並不明顯之範圍的風險，當僅出現在申請專利範圍時，可能不必要地阻止對替代解決方案的研發及投資，為消除這種風險而提出的解決方案之一是事前顯而易知性測試，同樣，加拿大集團支持一種將一個共同時間點（例如申請日）應用於請求項解釋的方法，丹麥集團則同意中間觀點，建議採用不同的時間點評估發明的中心要件（優先權日）和非中心要件（侵權時）。

一些集團，如法國集團，建議刪除(4)(b)差異測試，法國集團也建議，作為替代解決方案，對 Q175 決議(4)進行重新措辭，規定(4)(a)功能測試是通過均等特徵侵權的參考測試，(4)(b)差異測試是控制測試，以確保(4)(a)功能測試的要件被正確定義，法國集團建議(4)(b)差異測試不應獨立使用，而只能與(4)(a)功能測試結合使用。

此外，也有意見建議針對不同的技術領域採用不同的測試，匈牙利集團建議「功能-方式-結果」測試用於可以容易解釋「實質相同方式」的技術領域，但建議減少「功能-結果」測試用於「實質相同方式」可能不易解釋的技術領域（例如化學、生物化學和製藥領域）。

**(e) 您認為是否需要修改和/或更改 Q175 中的(5)(a)排除條款？**

7 個集團（20%）表示「是」，31 個集團（80%）表示「否」，2 個集團（5%）沒有回答。

大多數集團認為無需對 Q175 決議的(5)(a)排除條款進行修改。

少數集團的意見從刪除整個排除（丹麥集團）到特定排除僅適用在所屬技術領域中具有通常知識者的理解客觀明顯時（日本集團），澳洲集團強調，(5)(a)、(5)(b)和(5)(c)的排除條款應同時適用。

**(f)您認為是否需要修改和/或更改 Q175 決議的(5)(b)排除條款？**

5 個集團（10%）表示「是」，33 個集團（85%）表示「否」，2 個集團（5%）沒有回答。

大多數集團認為無需對 Q175 決議的(5)(b)排除條款進行修改，(5)(b)排除條款被認為很重要，例如，日本集團指出，涵蓋先前技術或相對於先前技術顯而易知的請求項由於缺乏新穎性或進步性而不具可專利性，因此專利排他權也不應延伸至此均等範圍。

**(g)您認為是否需要修改和/或更改 Q175 決議的(5)(c)排除條款？**

10 個集團（25%）表示「是」，27 個集團（70%）表示「否」，3 個集團（5%）沒有回答。

大多數集團認為不需要對 Q175 決議的(5)(c)排除條款進行修改，法國集團指出，當專利權人在專利審查期間明確排除請求項的某個要件，以克服先前技術，在侵權分析時將此要件排除在專利的均等保護範圍之外是適當的。

關於提出需要修改的少數意見，值得注意的是，英國集團提出，專利權人不必然被審查期間所做的每一項修正所限制（即保護範圍嚴格限制於作通常解釋的修改後請求項），即使修正明顯是為了避免被認定缺乏新穎性或進步性。

**(14)說明書中所揭露的（未要求保護的）替代實施例是否應排除在均等侵權之外：**

**(a)均等侵權是否應該絕對排除專利說明書中所揭露的那些核准請求項中文字記載之手段的可能替代實施例，即這些替代實施例是否隱含地排除在均等保護範圍之外？**

15 個集團（35%）表示「是」，23 個集團（60%）表示「否」，2 個集團（5%）沒有回答。

大多數集團認為，均等侵權不應絕對排除專利說明書中所揭露的那些核准請求項中文字記載之手段的可能替代實施例。

少數集團認為，專利權人本來可以選擇將實施例納入保護範圍，但最終決定不納入，應該排除，日本集團主張絕對排除，並指出（未要求保護的）實施例應隱含地從均等保護範圍中排除，如果它們在說明書中清楚地揭露作為核准請求項中文字記載的手段的可能替代方案，但被有意排除或基於客觀判斷被從請求項中排除；中國大陸集團認為，如果專利權人未將這些替代實施例納入請求項中，公眾有理由相信專利權人並未尋求保護這些替代實施例，因此應將其排除在均等保護範圍之外。

然而，無論答案是「是」還是「否」，對於大多數集團來說，重點是排除不應是絕對的，為此，一些集團強調逐案分析考慮專利說明書和審查歷程的重要性，一些集團指出，雖然這種做法可能會導致法律確定性降低，但絕對規則可能會導致不公平的結果，這與均等論的目的背道而馳，德國集團建議，絕對排除應存在例外，例如，從專利本身可以明顯看出，說明書有揭露但未將替代方案納入請求項明顯是出於無意。

**(b)如果專利權人在專利審查期間為了克服基於先前技術的核駁意見而將說明書中揭露的實施例排除在請求項之外，那麼均等侵權是否應該將說明書中揭露的那些核准請求項文字記載的手段之可能替代方案的實施例排除？**

34 個集團（85%）表示「是」，4 個集團（10%）表示「否」，2 個集團（5%）沒有回答。

大多數集團認為，如果專利權人在審查期間為了克服基於先前技術的核駁意見而排除專利說明書中已揭露，作為核准請求項文字記載的手段之可能替代方案的實施例，則這些實施例應排除在均等侵權的範圍之外，換言之，大多數集團認為，專利審查的申請歷史禁反言應當適用於均等論。

在法律確定性的前提下，許多集團都表明應允許第三方依據專利權人審查期間提交的資料來反駁更寬廣的請求項解釋，然而，一些集團（例

如芬蘭)認為，這種排除應僅在專利權人被要求限制請求項範圍以克服基於先前技術的核駁意見之情況下適用，羅馬尼亞集團明確建議，這種排除如果存在其他駁回理由(例如增加的標的)，則應區別對待。

一些集團建議排除應普遍適用於所有請求項修改，例如，法國集團認為排除不應僅限於核准前的審查，核准後請求項的更正也應適用相同的原則，特別是在相反或限制的情況下。

少數集團提到，福爾姆斯坦辯護應被視為足以涵蓋任何政策疑慮。

**(15)評估專利的有效性和/或可專利性時，是否應該考慮專利的均等保護範圍？**

換句話說，如果考慮專利的均等保護範圍，該專利是否有可能被視為

**(a)缺乏新穎性，和/或**

9 個集團(20%)表示「是」，而 31 個集團(80%)表示「否」。大多數集團認為，在評估專利的有效性和/或可專利性時，不應在新穎性評估中考慮專利的均等保護範圍，許多集團認為，有效性範圍和侵權訴訟之間的潛在不平衡應由與侵權訴訟相關的福爾姆斯坦辯護(Q175 決議(5)(b)排除條款)處理，主要考量點之一是在不了解侵權對象的情況下抽象評估此類均等物的難度；少數集團，例如以色列集團指出，專利的範圍與有效性和侵權二者相關，因此，在保護範圍涵蓋先前技術或相對於先前技術為顯而易知的情況下，該專利將被宣告無效。

**(b)缺乏進步性(非顯而易知性)，和/或**

16 個集團(40%)表示「是」，而 24 個集團(60%)表示「否」。大多數集團認為，在評估專利的有效性和/或可專利性時，不應考慮均等保護範圍。

然而，少數集團認為在此類評估中應考慮均等範圍，將均等範圍納入評估的少數觀點主要受到以下觀念的支持，即進步性的評估涉及所要求保護的發明對於所屬技術領域中具有通常知識者是否顯而易知的問題，就其本身而言，它不僅考慮請求項的文字記載，還包括要求保護之發明的技術特徵以及請求項的均等保護範圍。

**(c)缺乏充分的揭露，和/或**



4 個集團（10%）表示「是」，而 36 個集團（90%）表示「否」。大多數集團認為，在評估專利之充分揭露要件的可專利性/有效性時，不應考慮均等範圍。儘管提出的理由很少，但德國集團指出，在評估充分揭露要件時考慮均等範圍無法達到將保護範圍擴大到均等的目的，因為均等原則的目的是擴大保護的範圍到既沒有在專利說明書也沒有在最初申請文件揭露的均等物。

**(d)缺乏可行性，和/或**

4 個集團（10%）表示「是」，35 集團（90%）表示「否」，1 個集團沒有回答。

大多數集團認為，在評估專利之可行性的可專利性/有效性時不應考慮均等範圍，多數集團中的一些（例如土耳其集團）認為，由於可行性評估是根據專利申請所提供的資訊進行的，因此均等保護範圍與可行性評估無關。

**(e)請求項的增加事項？**

8 個集團（20%）表示「是」，而 32 個集團（80%）表示「否」。大多數集團認為，在評估增加事項的可專利性/有效性時不應考慮均等範圍，主要理由是這種方法將違背均等論的目的。

少數集團所表達的理由很有限，土耳其集團認為，專利申請最初提交的說明書中未公開的要件的均等物應被視為增加的事項。

**(16)根據均等保護範圍評估有效性和/或可專利性時，相關實施例是否應僅限於在特定案件中被專利權人（或其他權利人）認為均等侵權的實施例？**

23 個集團（60%）表示「是」，16 個集團（40%）表示「否」，1 個集團沒有回答。

大多數集團認為，在根據均等保護範圍評估有效性和/或可專利性時，相關實施例應限於在特定案件中被專利權人（或其他權利人）認為均等侵權的那些實施例，少數集團不同意這種觀點，他們認為，如果允許在有效性評估中考慮均等保護範圍，則應允許考慮所有均等實施例。

這兩種方式最常提到的理由是法律確定性和第三方權利，一方面，

例如瑞典集團所指出的那樣，如果可以主張任何均等實施例，則保護範圍將存在法律不確定性；另一方面，例如挪威和德國集團認為，任何第三方質疑專利有效性的權利都應該可以使用任何均等實施例來質疑專利的有效性。

**(17)如果問題(16)的答案為「是」，那麼任何人都有權基於此類論點攻擊專利的有效性和/或可專利性，還是只有被控侵權人？**

14 個集團(35%) 表示「是」，14 個集團(35%) 表示「否」，12 個集團(30%) 沒有回答。基於任何均等實施例以攻擊有效性問題的觀點尚存在分歧。

**(18)如果問題(16)的答案為「否」，在評估有效性和/或可專利性時識別相關均等實施例的適當方法應該是什麼？例如，是否應該要求相關均等實施例必須可能實際使用？**

2 個集團 (5%) 表示「是」，13 個集團 (30%) 表示「否」，25 個集團(65%) 沒有回答。由於回答問題(16)的大多數集團都回答「是」，因此對於適用的實施例並沒有多數意見。

**(19)如果問題(16)的答案為「否」，專利局在評估有效性和/或可專利性時是否應該考慮均等保護範圍，或者這種討論是否應該僅限於專利核准後的程序？**

6 個集團 (15%) 表示「是」，10 個集團 (25%) 表示「否」，24 個集團 (60%) 沒有回答。由於回答問題(16)的大多數集團都回答「是」，因此對於專利局程序的適用性並沒有多數意見。可以說，如果專利權人在專利審查期間排除某些實施例，專利局將認為它們不屬於請求項。

**(20)請對您認為與本研究問題相關的任何與均等內容相關的任何其他問題發表評論。**

匈牙利集團建議，作為進一步的調和點，揭露但未要求保護的實施例將從說明書中刪除，或明確表明未要求保護的實施例，匈牙利集團認為，這可能有助於避免因已揭露但未主張且未排除的情況而導致的法律不確定性，此外，匈牙利集團建議進一步考慮均等後續技術的情況，即

優先權日不存在的技術是否應納入均等保護範圍。

日本集團指出，由於進步性和據以實現的審查標準不同，關於請求項的申請歷史禁反言可能因司法管轄區而有差異，這可能導致在不同司法管轄區面臨具有相同先前技術的請求項具有相同的文義範圍，但由於在審查過程中主張進步性的不同方式而有不同的有效範圍。

瑞典集團強調，如何確定正在考慮的要件與請求項的要件的均等之框架的重要性，瑞典集團也認為，應制定明確的禁反言原則，以明確主張均等物的禁反言原則，並制定框架來確定何時禁止專利權人主張所考慮的要件是均等物。

瑞士集團強調，應盡可能縮小均等侵權評估與進步性評估之間現有的差距。

**(21)請說明貴集團對第三部分的答覆包含了哪些內部法律顧問所提供的產業觀點。**

大約一半的報告納入了產業觀點，其中包括以下產業的觀點：生命科學（製藥、生物技術、醫療器材）、食品、資訊科技、數位市場、半導體、機械製造、汽車、家用電器、能源、國防、安全和工程。

#### **4. 結論**

大多數集團同意在均等原則方面進行調和是需要的；此外，大多數集團認為，仍然需要均等論；均等論應考慮第三人的法律確定性；不應要求請求項的撰寫更加全面，而是應透過均等論來涵蓋撰寫的缺陷；不需要修改 Q175 決議的方法；如果專利權人在專利審查期間從請求項中排除了特定實施例以克服基於先前技術的核駁意見，均等侵權應排除專利說明書中所揭露的那些作為核准請求項文字記載的手段的可能替代方案的實施例；在評估新穎性、進步性、充分揭露、可行性、請求項的增加事項等有效性/可專利性時，不應考慮特定專利的潛在均等保護範圍；如果在有效性分析中考慮均等實施例，在此類評估中應考慮任何且所有均等實施例。

經小組討論與大會投票後，最終達成下列決議：

- (1) 仍然需要均等論，均等論應考慮第三人的法律確定性。

- (2)Q175 決議得到確認，但(4)(a)需修改為：「要件應被視為均等於請求項的要件，如果：(4)(a)所考慮的要件以實質相同的方式執行實質相同的功能，以產生與所要求保護的要件實質相同的結果。」
- (3)均等侵權不必然排除專利說明書中揭露作為核准請求項文字記載的對應要件的可能替代方案的實施例，除非專利權人為了克服基於先前技術的核駁意見而明確地將其從請求項中排除。
- (4)專利授權機關在專利核准前的審查或專利核准後的複審中，不應適用均等論來評估可專利性。
- (5)主管機關在評估核准之請求項的有效性時不應適用均等論。
- (6)如果實施例在先前技術中揭露或相較於現有技術是顯而易知的，則該實施例不會構成請求項的均等侵害。

## 二、 關於 Q286：著作權集體管理團體

### (一) 背景

本次會議為 AIPPI 首次針對「著作權集體管理團體」(Collecting societies, 下稱集管團體)議題進行討論，目的是為了瞭解各國之集管團體制度，以建立一種得以有效管理集管團體之途徑或方法。

集管團體之任務係為權利人管理其著作之著作財產權，並將著作合法授權給利用人使用，並讓著作財產權人可獲得合理報酬，現今集管團體於全球著作權市場中扮演著重要之角色，然各角色對於集管團體之期待亦有所不同，例如集管團體會員（創作者或權利人）最重視應如何課責集管團體、提升組織透明性與財務管理方式等，並期待集管團體建立一套合理的使用報酬分配標準或方式；而利用人最重視的是應找如何找到集管團體取得授權，以及如何取得合法授權。而於目前各國實務上，集管團體與利用人於洽談授權時應以哪種費率標準向利用人收費、應如何維持雙方授權協商上的資訊透明度等議題皆備受討論。

雖然許多集團皆有針對集管團體之授權與運作制定法規或管理計畫，然因目前尚缺乏集管團體管理之國際條約等規範可供各國遵循，因此費率標準與使用報

酬計算通常也由各國集團自行規範，因此各國相關規範具有差異性。但於著作利用與授權市場已邁入全球化的時代中，本議題期望未來國際間可建立一套可供各國依循之著作權集體管理與費率運作機制，且本議題之目標在於提出國際調和(harmonisation)建議與規範，以供各國作為制定集管團體管理規定之參考依據。

本議題主要除探討集管團體與權利人間之互動關係外，亦希望能就集管團體之課責、透明性、管理、監督、費率制定程序與使用報酬分配等層面，建立一套可供各國參考的國際調和建議。

## (二) Q286 摘要報告(Summary Report)

本議題分別獲得阿根廷、澳洲、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、智利、中國大陸、中華台北(即我國以獨立會員身分回復報告及與會)、丹麥、厄瓜多、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、匈牙利、印尼、以色列、義大利、日本、拉脫維亞、盧森堡、馬來西亞、墨西哥、挪威、巴拉圭、秘魯、菲律賓、波蘭、韓國、新加坡、瑞典、瑞士、土耳其、英國和美國等共 36 個集團或獨立會員提出的報告。摘要報告彙整各集團(含獨立會員)所提交之回復情況並進行數據統計，而 AIPPI 研究委員會(the Study Committee)可參考報告結論，以作為於本年度世界會議討論上就各項問題之討論引導。

本議題摘要報告分為以下三部分：第一為針對現行法律與實務作法，第二為就集團現行法律提出政策考量方案與改善建議，第三為就國際調和建議(Proposals for harmonisation)。

### 1. 現行法律與實務作法

第一部分問題第 1 題至第 19 題有關各集團之「現行法律與實務作法」，問題包含：集管團體於法律上之定位與規範、集管團體係屬營利或非營利性質、集管團體是否受到政府之監督管理、集管團體管理之著作種類與權利類別、權利人是否可自由選擇欲加入哪個集管團體、是否會強制要求權利人加入特定集管團體、權利人透過哪種法律形式授權給集管團體、針對集管團體於市場保有獨佔地位之規範等各項問題。

惟摘要報告並未就第一部份進行回復意見之彙整<sup>6</sup>，此乃考量各集團之實務

---

<sup>6</sup>有關各集團與獨立會員所回復之詳細報告原文有公布於 AIPPI 圖書館網站上([www.aippi.org](http://www.aippi.org))

情況自會依循其法律規定（95%-100%之集團皆於問卷中回復，表示該國有訂定集管團體可加以適用之法律<sup>7</sup>），摘要報告聚焦於彙整、研析各集團回覆之第二部分「就集團現行法律提出政策考量方案與改善建議」與第三部分「國際調和建議」，此乃考量 AIPPI 提出本議題之主要目標，係希望可針對各集團現行集管團體法規提出改進建議，並促進國際調和。

接著，摘要報告主要彙整與研析各集團所回復報告之問題第 20 題至第 31 題，以下摘述各項問題與各集團之回復情況：

## 2. 就集團現行法律提出政策考量方案與改善建議

此部分係詢問各集團，是否對於所屬集團之現行法律有政策改善建議。

### (1) 由集管團體管理之著作與非由集管團體管理之著作，兩者所適用之法律規定是否相同？若為否，實務上應如何執行？(問題 20)

絕大多數之集團(95%)表示贊同，並說明無論著作實務上是否係由集管團體所管理，所有的著作都應適用同一套法律程序與保護，並不會因著作是由集管團體管理而有額外適用之法律程序規定，也不會給予該著作於著作保護或授權方面特別之限制或差異。

### (2) 是否應強制要求針對特定領域或著作類別之著作利用行為，皆應由集管團體管理該等著作利用之授權？(問題 21)

約三分之二的集團(65%)表示贊同，贊同集團認為針對特定領域或著作類別之著作利用行為，應強制由集管團體管理著作利用之授權，此機制可減少利用人為了尋找、聯繫大量個別權利人所需投入之心力成本，有助於其取得合法授權，並可簡化授權程序、減少實務授權成本以提升授權效率，且亦有助於確保權利人依法獲得使用報酬。另相對於個別權利人，集管團體於實務上談判協商之能力較強，亦可減少權利人與利用人於著作授權之溝通成本，可知贊同者之論點多是基於維護公共利益為主要考量。

部分集團亦具體提出建議，主張就特定領域或特定著作類別之著作利用行為，應強制由集管團體管理授權（各集團之主張詳見下表）。

---

可供參考。

<sup>7</sup>補充的是，許多集團特別表示，其並非使用 *collecting societies* 一詞來稱呼集管團體，而是使用 *collection management organizations (CMOs)* 與 *collective management of authors rights and related rights (CMARs)* 來代表集管團體，而我國係用 *Copyright Collective Management Organization (CMO)*。

主張集團	主張應由集管團體管理特定領域或著作類別之授權情況
菲律賓集團	針對音樂著作、視聽著作與特定視覺藝術之著作利用行為。
新加坡與挪威集團	針對廣播(含轉播)之著作利用行為。
馬來西亞集團	針對圖書館、教育機構等公共組織為了提供公共服務之著作利用行為。
芬蘭集團	針對圖書館典藏數位化等之著作數位利用行為，且芬蘭強調就該等利用行為，法律應於保護權利人之個別利益與促進公共利益間取得兩者平衡點。
澳洲集團	針對教育機構與政府部門之著作利用行為。

其餘約有三分之一的集團表示反對，如日本、比利時、巴西等集團，反對者多是基於保護個別著作財產權人之權益與自主性作為主要考量，許多反對集團表示，個別著作人與著作財產人自有權利向利用人直接洽談授權，並主張對自己最有利之使用報酬與授權條款，故不應強制要求權利人須委由集管團體為其管理著作授權業務，制度上無需增設此規範，以免給予過多限制，且此機制恐削弱著作市場之多元競爭性，且會損害權利人之利益，並容易導致集管團體實際於市場上處於「主導地位」，反而可能會增加授權談判之不透明性。

日本集團除表示反對意見之外，並表示其僅贊成針對「數位典藏目的」之利用行為，應強制由集管團體管理著作之授權。比利時集團與巴西集團則表示，若強制應由集管團體管理特定領域或特定著作類別之著作授權，恐違反該集團本身之法律規範，惟巴西集團同時亦表示，目前該國有進行修法討論，未來可能會針對教育、研究發展機構利用語文著作之行為，須強制交由集管團體管理著作授權業務，以期望可於公共利益與權利人利益間取得平衡。

(3) 是否應依個案情況決定著作利用之使用報酬，抑或皆應以一致之費率標準決定個案使用報酬？(問題 22)

約三分之二的集團(65%)表示，應「依個案實際利用情況決定著作利用

之使用報酬」，參酌因素如所利用著作之類別、利用型態與傳播方式、利用組織(如係屬政府部門或營利部門)、觀眾入場券或售票費用、利用人財務狀況、廣告收入等因素並依個案等因素來綜合衡量、決定使用報酬金額，以保留費率決定的彈性，而不宜針對所有個案皆僅能以單一的費率標準來決定個案應支付的使用報酬。

另約有三分之一(35%)的集團主張應「依一致費率標準決定個案使用報酬」之集團，該等集團主要主張，此方式有助於提升費率標準之「一致性」與使用報酬之「可預測性」，亦可使費率結果不會過度依賴雙方各自的談判、協商技巧，並可於個案使用報酬決定上節省大量的行政資源與負擔。

**(4) 是否應規範須達到最低利用門檻(如酒吧內至少 50 名顧客、髮廊店至少 12 張顧客座位)，始須支付使用報酬？相反地，如未達到該等利用門檻，該等利用行為是否應能免除支付使用報酬？(問題 23)**

約三分之二的集團(65%)表示贊同，並表示此作法應可減輕集管團體針對規模較小之利用行為的蒐證人力等行政負擔，亦可協助小型企業或個人減輕其財務負擔，但同時也表達擔憂部分利用人恐因此刻意控制利用規模(如將酒吧顧客上限控制於 49 人、將髮廊顧客座椅維持 11 張)，以規避支付使用報酬之責任。

另有三分之一的集團(35%)表示反對，主要反對意見為若特別設定最低利用門檻之規定，將嚴重損害公平原則，基本上每名利用人本須就其利用行為付費，此外應如何設定與確立「最低」之利用門檻，實際運作上頗為困難。

予以補充的是，基於保障權利人之利益，並依循使用者付費與公平原則，我國著作權市場環境不會額外設定最低利用門檻，我方集團於回復時亦有清楚闡明，我國並未設定最低利用門檻、未特別免除小規模利用行為之使用報酬給付責任，基本上有著作利用行為，即應向權利人取得合法授權，除非利用係屬符合我國著作權法之合理使用情形者之外。該等規範乃衡量我國著作權法之立法目標即是為了保障著作權人之著作權益，並調和社會公共利益，故須於權利人與利用人間取得利益平衡。

**(5) 是否應針對特定利用行為，豁免利用人支付使用報酬之責任？(問題 24)**



多數集團(65%-70%)表示贊同，並表示就私人重製、非營利利用行為等特定利用行為，所屬集團之法律有豁免使用報酬支付責任之規定，或給予合理使用規定，故利用人若符合該等豁免情況，即無須就該等利用行為支付使用報酬。

其餘集團(30%-35%)則表示反對，認為所有的利用人皆應被公平對待，就算是屬於非營利行為等特定利用型態，亦應設定利用人「最低應支付」之使用報酬額度。

### 3. 國際調和建議

此部分係詢問各集團是否認為應於「國際調和建議」給予特別規範。

#### (1) 您是否認為應賦予集管團體議題之國際調和建議？請回答贊同與反對，並提出簡要說明。(問題 25)

多數集團(70%-75%)表示贊同，認為提出集管團體議題之國際調和建議，對於權利人與利用人皆有益處。尤其於網路數位化時代，跨國之著作利用行為越來越頻繁，此作法可使著作財產權人更有機會獲得使用報酬或補償金，也會使利用人更容易取得合法授權，且使用報酬金額亦更容易事前評估、計算與預測。

整體來說，提供集管團體之國際調和建議，有助於增強集管團體之組織透明性，並可加強各集團對於集管團體之管理與輔導。部分集團給予進一步建議，如瑞典集團建議，就本議題之國際調和建議層面應包含：授權規定、各種權利之管理、法律之實行、使用報酬收取與分配等規定。

其餘集團(25%-30%)表示反對，認為各集團之文化、經濟與族群環境皆有所差異，實務上恐難以訂定各集團可一體適用之國際調和建議，並主張可考慮對於特定利用型態或領域等部分層面制定國際調和建議即可。

#### (2) 是否應強制要求針對特定領域或著作類別，皆應由集管團體來管理該等著作利用之授權？如是，應針對哪些著作？(問題 26)

近六成集團(55%-60%)表示反對，認為法律並未強制要求針對特定著作類別或領域應透過集管團體取得授權，著作財產權人於法律上本可自行決定如何授權與管理著作，以保有其自主性，制度無須過多干預、不須強制要求

權利人皆應授權集管團體，來為其管理著作之著作財產權。

剩餘不到五成之集團表示贊同，該等集團表示，建議針對音樂著作、視聽著作(含電影與電視節目)、無線訊號公播、廣播(含轉播)、特定視覺藝術、公共(含學校)圖書館之著作提供等著作利用行為，建議應強制要求由集管團體管理該等授權業務。

**針對回答贊成者，若屬應強制由集管團體管理著作授權之情況，當著作人不同意授權條款時，是否應允許著作人有權選擇退出集管團體？**

於回答贊成者中，有超過半數(55%-60%)表示反對，理由為既然此機制目標為應強制要求特定領域或著作類別須由集管團體負責授權業務，若允許著作人有權選擇退出集管團體，恐有損制度目標達成，且會為制度增加許多額外風險與不確定性。而德國集團進一步主張，除非係涉及行使著作人格權，否則不應允許著作人可選擇退出集管團體。

**(3) 應如何設定授權條款與計算使用報酬？(問題 27)**

絕大多數集團(90%-95%)表示贊同，認為應於國際調和建議內規範授權條款，尤其係針對使用報酬之計算與決定方式。各集團亦建議可衡量以下各款因素與標準，來計算與決定個案之使用報酬金額：

- (a) 利用情形：著作實際利用情形、利用性質(如是否屬於營利行為)、利用頻率、利用期間、利用行為之目標受眾、屬專屬授權或非專屬授權等。
- (b) 著作性質：所利用著作之性質與其創新程度、著作之傳播媒介等。
- (c) 利用著作之質與量。
- (d) 利用結果對市場經濟價值之影響：著作利用之市場價值性(如門票、市價)、利用結果對相關產業之貢獻程度、利用對於組織帶來之利潤程度等。
- (e) 其他因素：如利用人身分(如屬法人或自然人)、利用地區範圍、所牽涉之相關利害關係人情況、國家社會與文化因素等。

值得補充的是，有數個集團表示，認為上述費率衡量因素應排除「著作人本身知名度」與「作品知名度」之因素，以避免對特定著作人造成不當歧視。

許多集團另建議，可透過以下數種方法來決定費率標準或計算方式：

- (a) 公開諮詢意見，再由法院核准費率。
- (b) 個案協商。
- (c) 集管團體自主決定。
- (d) 依據客觀標準計算使用報酬，標準如針對著作於市場之經濟價值。
- (e) 考量服務提供之經濟價值，例如集管團體管理授權契約與收取報酬所投入之成本與費用。
- (f) 須向著作人公開揭露集管團體之費率決定過程，且應致力確保費率制定之透明性與公平性等，且集管團體應平等對待所有著作人。
- (g) 額外設定著作利用之比例條款，亦即當著作利用次數或著作使用人數達一定數量或門檻時，使用報酬之計算標準會再往上提升。

**(4) 是否應賦予著作人可自由選擇加入哪一個集管團體之決策空間？(問題 28)**

絕大多數集團(85%)表示贊成，認為著作財產權人本身具有自主性，而可自由選擇與評估欲加入何者集管團體，再為決定，以盡可能保護著作人之自身權益。

而僅低於兩成之集團表達反對，部分集團表示，因其係支持就個別領域僅採取「單一集管團體制<sup>8</sup>」(而非多元集管團體制)，故反對著作人可自由選擇欲加入的集管團體。

**(5) 是否應制定各集團皆可一體適用之授權條款？如果是，應如何避免各集團授權條款不一致之問題？(問題 29)**

約半數集團(55%)表示贊成，而亦有約近半數的集團表達反對。

表示反對之集團的主要意見為，每個集團與地區皆會依據本身法律規定研議、制訂契約之授權條款，故若欲透過國際調和建議來擬定各集團皆可一致適用之授權條款，於實務上較不具有可行性。

**(6) 是否應規範應定期重新審視與調整授權條款(包含使用報酬訂定)？如是，上述期間應設定多久呢？(問題 30)**

---

<sup>8</sup>單一集管團體制係指針對特定領域僅能由一個集管團體為權利人群體管理著作財產權等授權業務，例如針對音樂著作領域，國家僅能擁有一個管理音樂著作之集管團體；相反的，我國係採取多元集管團體制。

約七成集團(70%)表示贊成，認為應定期重新審視授權條款(含使用報酬訂定)是重要的，即每隔一段期間則須再次審酌與調整，至於應如何決定該等期間之長短，則可依照個案所利用著作之類別與利用部門或領域性質等因素綜合衡量，故就該等期間之間隔無須設定絕對標準。

表示反對之集團則認為，基於法律並未規定須統一設定上述期間來調整授權條款，故並無須增設此規定，以保留實務上更多彈性調整空間。

**(7) 是否應規範集管團體有權為提告等訴訟上行為，以執行授權等集管業務？**

**(問題 31)**

幾乎全部集團(95%-100%)皆闡明，集管團體如有獲得權利人之契約授權，可以自身名義提告進行訴訟行為。許多集團特別主張，著作人或著作財產權人與集管團體之間就此部分之契約須具體、明確，避免解釋上之模糊空間。惟實務上仍須視各集團之司法訴訟規定，來評估集管團體之提告行為於司法程序上是否合法(相關討論詳見 Q275)。

**至於是否應強制著作人須參加個案訴訟案件？**

大多數集團(90%-95%)表示，反對強制著作人須以兩造身分參加訴訟程序，主要是考量如於大型規模之侵權案，每位著作人皆須參加訴訟，反而可能導致司法訴訟上產生更多不必要之負擔，或出現開庭延遲等複雜問題，或導致如著作人與版權公司(出版方)之間的利益矛盾問題浮上訴訟檯面，反而會使集管團體之訴訟力量受到破壞。另德國集團表示，若強制要求著作人須親自參加訴訟，著作人恐須承擔相關訴訟費用；又澳洲集團額外提及，曾有報告顯示，個別著作人認為透過專業組織代表談判，已可使其個人利益獲得更多好處與保護，且若視其談判結果，可得證明實務上亦是如此。

不過多數集團表示，法規上應允許著作人可提交有關其著作創作證明之相關資料(原創著作證明、創作歷程資料、專家鑑定資料等)，必要時亦可出庭作證，或於有意願與有需要之情況下擔任「訴訟參加人」，以利於訴訟案件之進行。

另有一些集團特別提到，權利性質會影響集管團體能否代表著作人為訴訟行為，以著作人格權來說，考量著作人格權之特性，人格權應與著作人緊

密連結，因此通常應由著作人提出著作人格權受侵害之訴訟，因此可知，著作財產權與著作人格權於訴訟主體上應分別決定，方屬妥適。此外，依部分國家法規，著作人可選擇將著作人格權進行轉讓或授權協議，這個因素亦會影響本問題之回復答案。

予以補充的是，依我國著作權法第 21 條規定，著作人格權不得讓與或繼承予他人，因著作人格權專屬於著作人本身，故集管團體無法代替著作人提出著作人格權受侵害之告訴。

#### 4. 小結

綜上討論，本議題主要聚焦於討論各國集管團體之角色與業務執行情況，如針對費率訂定、授權契約條款與訴訟行為等議題，以討論與研議現階段各國應制定哪些集管團體之管理規範，來強化集管團體之治理能力，並給予權利人更完整之保護機制。

為了使集管業務之執行範圍更為廣泛、更有效率，AIPPI 亦期待可將集管團體國際調和建議「引進」目前尚未存在集管團體組織之集團，並提供相關建議供缺乏費率制定規定之集團參考，以發揮實質之政策影響力。本議題亦希望可促進各集團間之討論與議題合作，並期待未來得以成功建立一套可供各國遵循之國際通用費率標準，以有助於國際著作權授權市場之長期發展。

#### (三) Q286 解決方案(Resolution)

首先說明集管團體之定義，經本屆工作會議慎重討論，集管團體一詞「係指為單一或數個著作類別之權利人管理其著作財產權等相關權利之組織，並負責將著作授權給利用人、向利用人收取使用報酬，再將使用報酬分配給權利人，必要時得以就其所管理之權利提出訴訟行為」。

經各集團代表成員於 AIPPI 工作會議上逐條表決與討論，所完成之解決方案如下：

1. 各國法律應針對集管團體之運作訂定法律規範。
2. 各國於國家法律允許之最大範圍內，應就集管團體國際調和建議制定相關規範，以為權利人提供有效率與公平的使用報酬，並提升使用報酬之可預測性、授權條款之合理性，並方便利用人取得授權，以確保集管團

體之透明度、可近性，並實踐使用報酬分配上的公平原則，以改善集管團體之管理能力。

3. 若制度上非屬單一集管團體制，則權利人可基於本身意願自由選擇欲加入之集管團體。
4. 集管團體應提供一個公平、合理與透明的費率訂定機制，以讓權利人與利用人可依循費率標準來計算特定著作利用行為之使用報酬。至於有關費率制定方面之爭議，各國應由一個立場公平且具費率制定專業之組織或機構進行費率審理。
5. 集管團體應「定期」重新審視與調整授權條款與使用報酬費率，至於應如何決定該等期間之長短，須依個案所利用著作之類別與領域等因素綜合衡量與決定。
6. 不論著作是不是由集管團體所管理，所有的著作皆適用同一套法律程序與保護。
7. 集管團體依法或於獲得著作財產權人授權之情況下，可以自身名義進行提告，以執行集體管理業務。
8. 集管團體提出侵權告訴時，無須強制著作人須以兩造身分參加訴訟程序，惟於必要時，著作人可提交有關其著作創作證明之相關資料。
9. 就無須支付使用報酬之利用行為，集管團體無權向利用人收取使用報酬，相反的，若是屬於有權收取使用報酬之情況，被指定之集管團體可向利用人收取使用報酬。

### 三、 關於 Q287：網路電子商務平台對線上侵害工業產權的責任

#### (一) Q287 摘要報告 (Summary Report)

##### 1. 簡介

此項議題為定義網路電子商務平台（以下簡稱「電商平台」）對線上侵害工業產權的責任制度。

本議題收到了 38 個國家集團和獨立成員的回應，包含：阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、智利、中國大陸、中華台北（獨立成

員)、克羅埃西亞、捷克共和國、丹麥、芬蘭、法國、德國、匈牙利、印尼、義大利、日本、拉脫維亞、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、巴拉圭、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、韓國、俄羅斯聯邦、瑞典、瑞士、土耳其、阿拉伯聯合大公國(UAE)、英國(UK)、美國(USA)和越南。

## 2. 改進各國家集團現行法律的政策考量與建議

### (1) 各國家集團現行有關電商平台對線上侵害工業產權的責任的法律或實務是否可以改進？

多數國家集團答覆「是」，回答「是」的集團中，丹麥集團表示：「數位服務法(Digital Service Act, DSA)可能會解決現行法律和實務中的許多問題」。歐盟法院最近的判例法擴大了電商平台的責任，但需要依目前技術狀況制定更好地規則。當《電子商務指令》於西元 2000 年通過時，並未考量內容共享平台或電商平台。DSA(數位服務法)將此類平台納入，DSA 中的盡責調查義務應確保電商平台對非法內容承擔更嚴格的責任，並強調應主動監控。

馬來西亞集團表示：「在馬來西亞，目前沒有任何有關商標、專利和工業設計的智慧財產權立法有具體規定專門處理電商平台的責任和義務。因此，對電商平台在智慧財產權方面的責任和義務制定獨立的法律可能對馬來西亞有利」。

### (2) 各國家集團現行法律中有關電商平台對線上侵犯工業產權的責任就以下方面是否可以改進？

#### a. 責任制度適用於電商平台？

越南集團等集團認為現有的兩個制度，即《一般智慧財產權法》和《特別數位法》已經足夠，沒有必要再制定額外責任制度，但絕大多數國家集團提到了一些潛在的改進。

加拿大集團建議實施新的特別數位法，其中整合了擬議的「通知、取下和揭露」制度。該組織表示，「只要在加拿大營運的電商平台遵守其取下和揭露義務，使其免除因允許第三方在其平台上銷售侵權商品而承擔的責任。如果電商平台成為共同

侵權人，則仍將根據《一般智慧財產權法》承擔責任」。此外，規範僅提供服務的電商平台在「通知和取下」程序方面的揭露義務，如涉嫌銷售侵權商品的賣家的身份等詳細資訊，以便智慧財產權人向侵權者提起法律賠償。最後，加拿大集團總結：「即使電商平台可受益於避風港條款的情況下，法院仍然可以命令電商平台採取必要措施，防止進一步侵權行為發生。例如刪除待售商品或禁止侵權人使用電商平台」。

獨立成員（中華台北）表示，電商平台的責任制度：「對於商標而言，目前採用的信託謹慎責任是正確的。對於專利或設計，電商平台的謹慎責任之程度可以降低」。

#### **b. 實施責任制度適用於電商平台？**

多數集團回答「是」，一些國家集團就適用於電商平台的責任制度的實施提出了實質建議。例如，法國集團提出了兩個建議。首先，應簡化侵權內容的通知流程，「以便所有權人能夠輕鬆有效地透過平台打擊侵權行為」。其次，一旦侵權內容已經被平台刪除，且侵權者沒有對刪除措施提出異議，就應該引入「停權」程序。該小組強調電商平台有必要透過「驗證其銷售者資訊的準確性」來更充分了解其客戶。並且參考了 KYBC 原則（即 Know Your Businesses Customer），因進行銷售活動之網路經營者和實體業者之間並不完全相同。法國集團建議電商平台應「要求正式身分證明文件（地址、公司名稱、銀行詳細資料等），以便所有權人能夠對侵權者採取法律行動」。法國集團贊成對電商平台施加更強的了解第三方賣家的義務，以便通知侵權者，並打擊重複侵權行為。

同樣，瑞典集團提到，就目前的責任制度而言，沒有管理電商平台自我監控措施的責任制度，也沒有一般規則要求電商平台監控智慧財產權侵權行為。因此，監控電商平台上的智慧財產權侵權行為的責任落在了智慧財產權所有權人的身上。智



智慧財產所有權人也有責任向電商平台通報非法活動，一旦智慧財產所有權人通知了電商平台，電商平台沒有明確的義務追蹤並向智慧財產權利人報告。電商平台為了免除責任必須依據提供給他們的資訊採取行動，這是唯一適用的規則。瑞典集團強調，電商平台並不總是被動的，但可以對其平台上的營運產生重大影響和具體的經濟利益。並以亞馬遜為例進行了說明，亞馬遜的干預力道很大，在其平台上的銷售過程中，也可以為客戶提供自己的服務。瑞典集團表示，像亞馬遜這樣的電商平台應該須接受「廣泛的盡職調查工作以承擔風險」。然而，由於並非所有電商平台像亞馬遜那樣，瑞典集團也建議，應考慮服務提供者所扮演的中介角色類型，並且對適用制度的解釋應更清楚地區分不同的中介角色。

### c. 可對電商平台實施的制裁

一些集團認為，其目前適用於電商平台的制裁制度總體上是完整和適當的，制裁制度包括民事補償、禁令和損害賠償，旨在停止或避免智慧財產權的侵害。正如日本集團所強調的那樣，其制裁制度包括「停止在網路上銷售侵權產品和廣告」的禁令。

儘管如此，大多數集團認為，應該針對電商平台的特殊性和日益增加的重要性，制定額外的具體制裁措施。

首先，中國大陸集團指出了一個實際問題，即儘管透過業主投訴將侵權商品下架，但「侵權者仍然可以在第二天更改連結或更改商店再次上架侵權商品」。因此，可以命令電商平台對侵權商店和侵權者進行監控，或者加強對侵權產品涉及智慧財產權的審查，將其納入日常監控名單。

同樣，阿聯酋集團指出，制裁不應僅限於民事制裁（即禁令、賠償、物質和非物質損害），還可能附加某些監管措施，促使電商平台可即時採取行動，當發現或被通知任何非法活動時。

此類額外措施可能包括：

- 與銀行協調，透過阻止電商平台上的支付交易來中斷活動。
- 與媒體和出版物提供者及當局協調，阻止與電商平台相關的廣告連線」。

土耳其集團提出的另一項建議是「可以在電子商務法令中引入新的制裁措施。例如，如果電商平台在同一年持續違反規則，特別數位法制度中規定的制裁可能會增加一倍或三倍。電商平台網站認定同一產品重複侵權的，行政處罰應加重處罰」。

英國集團強調了另一個困難，這涉及禁令的範圍以及對電商平台施加的監督義務。正如該小組所提到的，「如果有一項禁令規定電商平台有義務監控與侵權物品類似的物品，那麼存在的問題是，若漏掉一項（可能是數百甚至數千件物品中的）是否就構成違反禁令」。英國集團表示，這似乎對電商平台來說太沉重。因此，該小組提出以下建議：該制度下的任何禁令都必須具有一定的彈性，以免對電商平台造成過於繁重的負擔。這種彈性的一個例子可以是遵循 DCSM 第 17(4)條的要求（儘管注意到英國尚未實施這項要求，因為它在英國脫歐後生效）。在這種情況下，電商平台將被禁止盡最大努力（而不僅僅是合理的商業努力）並使用高行業標準的專業盡責來防止進一步侵犯權利人的權利。如果發生電商平台無法合理處理的侵權行為，這將留有一定的餘地，但與使用合理的商業努力進行監控的一般義務相比，仍然為權利人的權利提供了更強的保護。

**(3) 對於屬於本研究議題範圍的各國家集團現行法律是否有任何其他政策考量和/或改進建議？**

在回答此問題的 30 個集團中，少數集團對此問題回答「是」（11 個集團，即 35%），而 19 個集團（即 65%）則認為沒有其他政策考慮/建議可指出。

其他建議主要滿足更好地協調保護智慧財產所有權人與避免電商平台承擔過多義務和規範的遵守。美國集團對這項建議進行了總結：智慧財產權人尤其是小型企業，可能負擔過重，而且沒有足夠的能力來監管電商平台上猖獗的侵權行為。因此，應防止電商平台對其平台上發生的侵權行為視而不見，並應鼓勵電商平台致力於減少智慧財產權侵權數量。

同樣，英國集團建議，為了避免出現對電商平台的要求如此嚴厲，只有大公司才能遵守的情況，這將成為試圖進入電商平台領域的新創企業的障礙，服務規模應成為法院考慮的一個因素，決定服務提供者是否已盡最大努力來避免侵害發生。

瑞典集團表示：「儘管這將部分由數位服務法引入，但對於導入通知與取下程序的可能性時是有幫助的，在適用範圍、時限、實務的要求方面，通知及收到通知的提出反對通知的機會，以平衡電商平台和智慧財產所有權人的利益」。

### 3. 國際調和建議

#### (4) 電商平台對線上侵害工業產權的責任是否應該調和？

各集團對此問題幾乎一致認為需要國際調和，一些集團認為，由於電商平台的第三方賣家分佈在不同的國家，因此統一電商平台對工業產權線上侵權的責任將會很有用。

英國集團提到，這種協調一方面將有助於所有權人在全球範圍內保護其智慧財產權，另一方面「將幫助電商平台避免在不同地區遵守不同的標準」。

法國集團認為，鑑於各國解決方案存在差異的風險，以及第三方賣家分佈在不同國家的事實，統一是應對這些風險的正確解決方案。

#### 3.1 適用電商平台的責任制度

大多數集團（31 個集團，即 80%）認為，電商平台的責任應受到特殊數位法制度的限制，當第三方在其平台上銷售侵權產品或服務。

因此，如果電商平台滿足某些條件（例如在銷售中扮演被動角色），則適用特殊的責任制度（豁免/避風港）。

但如果電商平台不符合這些條件，則應適用一般智慧財產權法和一般法制度（而非特別數位法制度）。

**(5) 如果發生智慧財產權侵權，電商平台應適用下述何種制度：**

**a. 一般智慧財產權法制度**

絕大多數（30 組，即 80%）對此問題回答「是」，而只有 6 組（15%）回答「否」例如，加拿大集團提到「電商平台應繼續遵守一般智慧財產權法，當被認為促使了專利或工業設計侵權，或在可能被認定為共同侵權者」。

義大利集團「為了對實體世界和虛擬世界給予同等待遇，儘管由於電子商務的典型特徵而導致本案的特殊性，而減少了電商平台可獲得的避風港條例的機會。因此，鼓勵適用一般智慧財產權法制度或一般法制度」。

在回答「否」的 6 個集團中，獨立成員中華台北表示，「專門的數位法律制度可能會更有效」，充分關注賣方、買方和電商平台之間的互動，從而節省「司法法院或行政當局為對當前一般法律制度做出法律解釋而必須花費的精力」。

**b. 特別數位法制度，例如責任免除(避風港制度)**

大多數（31 個組別，即 80%）對此問題回答「是」，而只有 5 個組別（15%）回答「否」。

比利時集團證明了這種豁免制度的必要性，指出這種制度應「確保電商平台的資訊服務提供者的利益與對於電子商務發展至關重要的角色之間的平衡，商品和服務的自由流通；以及確保智慧財產權人之專有權得到有效保護的利益」。

在回答「否」的 5 個集團中，澳洲集團認為電商平台應與任何其他侵權者一樣遵守相同的法律，並且他們不應從任何特定的避風港中受益。該集團透過強調電信基礎設施供應商與包

括電商平台在內的其他類型企業之間的差異來證明其立場。電信基礎設施供應商應從現有的避風港條例中受益，因為他們提供基本服務。

一方面，電信基礎設施供應商僅用於提供必要/基本服務。因此，澳洲集團估計，「要求他們監控網路活動以發現和防止智慧財產權侵權，可以預期會給他們帶來負擔、干擾或限制他們提供這項基本服務」。因此，此類電信基礎設施供應商應受益於避風港制度。另一方面，澳洲集團認為「電商平台的存在是為了從透過其網站銷售的產品中獲利，因此從概念上與其他企業一樣」。此外，專家小組補充道，電商平台經營者不僅擁有監控透過其網站銷售的產品的合法權利，且常常出於與智慧財產權侵權無關的理由，例如選擇特定產品進行促銷或打折，以提高其網站的知名度。因此，澳洲集團表示，「要求電商平台監控產品以發現和防止智慧財產權侵權並不構成不當負擔」。

#### c. 普通法制度

在對該問題回答「是」的 20 個集團中，印尼集團提到，科技的快速發展，電子商務尤其是電商平台的存在已成為消費者最喜歡的銷售或購買商品和服務的選擇之一；因此，未來出現新問題的可能性很高。因此，應以一般法律制度規範電商平台。

#### d. 替代/不同的責任制度

回答這個問題的組別（32 個）幾乎一致（29 組，即 90%）

對此問題回答「否」，而只有 3 個組別（10%）回答「是」。

- (6) 如果電商平台應受益於責任豁免/避風港制度，那麼確定電商平台可否受此制度約束的標準應該是什麼（例如電商平台的主動或被動角色、對產品展示的了解/控制、智慧財產權侵權意識等）？

對問題前項問題 b 與實施和調和電商平台特別數位法制度回答「是」的國家集團認為，確定適用此有利責任制度的決定性標準應為電商平台在第三方提供銷售方面是否為主動角色，或相反地，為

被動/中立角色。

美國集團表示：「豁免/避風港的好處應適用於在第三方銷售商品或服務中採取不積極角色的電商平台經營者」。

巴西集團表示，電商平台的責任制度標準還應考慮電商平台對第三方侵權物品的介入。

各國家集團提到了以下標準，以確定電商平台是否發揮主動或被動作用（以及特別數位法制度是否應適用於電商平台）：

- 電商平台為犯罪者（智慧財產權侵權者或共犯）

例如，德國集團提到，如果電商平台是犯罪者（侵權者或共犯），則被視為發揮積極作用。

- 電商平台為第三方賣家提供補充服務，例如：

○ 推廣他們的商品

例如，瑞士集團表示：「在特定情況下，即使不具備具體知識，經營者也應承擔智慧財產權侵權責任，例如經營者推銷侵權產品。這實際上意味著電商平台有責任主動監控他們的促銷活動」。

○ 優化其銷售商品的呈現

義大利集團表示，電商平台被認為發揮積極作用，因此，在所有以「優化促銷優惠」為目的的情況下，都應承擔智慧財產權侵權責任。

○ 侵權貨物的儲存和運輸

例如，義大利集團提到，營運商應被視發揮積極作用，即使它們只從事物流工作和/或客戶服務和/或促銷活動。

西班牙集團總結了這種情況，表示如何判定電商平台在侵權行為中發揮了多大程度的積極作用，例如是否承包了與產品相關的關鍵詞廣告銷售，是否提供有關產品的資訊、是否包裝產品、是否儲存產品、是否將產品運送給最終客戶甚至是否處理產品的退貨或售後服務或對平台上銷售的產品提供保固封條。

同樣，法國集團列出了法院應考慮的要素，以描述電商平台的積極作用，例如：創建個人化的銷售空間、提供賣家助理、鼓勵買家購買，或邀請未能贏得拍賣的買家對其選擇的其他類似物品進行競標。

-使用者可能會有這樣的印象：電商平台本身正在以自己的名義進行行銷，並以其自身名義或帳號銷售侵權產品或服務

情況可能舉例如下：

- 如果電商平台使用相同方式呈現其市場上第三方銷售的商品和自身銷售的商品。
- 電商平台的商標/標誌放置在第三方產品的頁面上可能會影響消費者對出售產品的看法。
- 如果電商平台為第三方賣家提供附加服務，例如儲存和運送侵權商品。

- 大多數小組認為，如果電商平台滿足這些條件，特別數位法制度應適用於電商平台

但如果電商平台不符合這些條件，則應適用一般智慧財產權法制度和一般法制度。例如，德國集團認為：當電商平台是積極角色，電商平台就應該像其他侵權人一樣承擔全部責任（例如禁制令救濟、資訊揭露、賠償損失）。

### 3.2 電商平台責任制度的實施

#### 一般智慧財產權法制度（如果該制度適用於電商平台）

(7) 電商平台在什麼條件下應被認定為智慧財產權侵權者，反之，如何可以從智慧財產權侵權責任制度中豁免？

大多數國家集團認為，只有在電商平台扮演積極角色的情況，才將其認定為智慧財產權侵權者。

西班牙集團表示，「條件是電商平台在侵權行為中扮演多大程度的積極角色」。

日本集團認為，如果電商平台的責任是由特別數位法規定的，那麼實務上的差異要依據智慧財產權的類型而定：例如，電商平台可以輕鬆識別出被仿冒的產品商標，但當專利被指控侵權時，電商平台很難做出判斷。因此，電商平台應履行的義務依據被侵害的智慧財產權的類型而有所不同」。

美國集團提到「由於電商平台不是賣家，只是提供一個平台，電商平台不承擔因第三方銷售侵權產品而產生的責任」。

此外，大多數集團補充說，如果電商平台不符合特別數位法制度規定的免責制度，則應適用一般智慧財產權法制度。

### 特殊數位法制度(如果該制度適用於電商平台)

#### **(8) 在什麼情況下，電商平台應據此負責？電商平台應履行哪些義務才能免除智慧財產權侵權責任？**

各國家集團列舉了三類條件/義務，電商平台可受益於特別數位法之免責制度。

- a. 電商平台在商品和服務銷售中的被動角色是電商平台可受益於避風港制度的條件。但這標準更適合用來確定特殊數位法制度是否適用於電商平台，而不是確定電商平台是否符合特殊數位法制度規定的責任豁免條件。
- b. 絕大多數集團也認為當電商平台知悉或應該知悉智慧財產權侵權時應該負責任，並認為在以下情況下電商平台不須承擔責任：

- 電商平台不知悉其市場上銷售的侵權產品。

例如，瑞士集團提到「電商平台發現智慧財產權侵權時應在中立的角色」。同樣，智利集團認為「侵權意識引發責任」。根據澳洲集團的說法，「如果電商平台知道或應該合理地知道（即故意視而不見不應成為藉口）所指控的特定侵權情況，則電商平台不應獲得避風港制度的保護」。日本集團認為，在以下情



況下，電商平台應承擔責任：「(i) 電商平台意識到，或 (ii) 電商平台有可能意識到智慧財產權侵權，而電商平台可以採取措施制止智慧財產權侵權行為時」。

- 取得此類知識後，電商平台會迅速採取行動，移除侵權產品銷售連結

大多數國家集團認為，電商平台應有義務提供有效的機制維護其市場上之智慧財產權。最常被引用的有效機制是稱為「通知和取下程序」。

許多集團認為，一旦智慧財產權人通知電商平台，就應被視為意識到侵權行為。

瑞士集團表示：「原則上，電商平台營運商不應對其平台上所不知悉的智慧財產權侵權負責；據了解，監控可能的侵權行為所需的投資極為繁重，並且一旦智慧財產權人將侵權行為告知電商平台，就會立即了解這種情況。為此目的，透過電商平台在網站上列出的電子郵件發出通知，或透過電商平台網站上的專用聯絡頁面發出通知，應被視為電商平台已充分被告知侵權行為」。

大多數專家小組認為，智慧財產權人提供的「通知」應該是「合格通知」，即該通知證實了所指控的侵權行為（智慧財產權證據、侵權產品的描述等）。

例如，中國大陸集團表示「由於不合格的通知往往會導致電商平台難以判斷是否存在侵權行為，因此電商平台收到不合格的通知後，應被視為主觀上不認定侵權行為」。中國大陸集團還提到：「如果通知中缺少的資料不影響電商平台對侵權可能性的判斷（例如缺少聯繫方式），平台仍會採取一定措施。否則，視為知悉侵權行為」。他們明確了對合格通知的看法，強調「被侵權方通知網路服務提供者，要求採取必要措施，並提供被侵權方的身份、所有權證書、侵權人的網路位址和初步

資訊」，侵權行為的證據應當有效。

同樣，加拿大集團聲稱，電商平台應遵守這種「通知、取下和揭露」制度，要求他們在收到涉嫌侵權的詳細通知後，將有關涉嫌侵權者的識別資訊提供給通知的一方，並取下涉嫌侵權的商品。加拿大集團進一步指出，電商平台還將「有義務考量被指控侵權者所提出的反對通知，據此電商平台可以再次將商品繼續銷售，但如有任何意見分歧，則由法院作出裁決」。

英國集團表示，儘管這種「通知和取下程序」應適用於每個電商平台，但該制度應「適應各個電商平台的複雜程度，並且加強與電商平台對市場影響較大之部分的法規」。此外，鑑於較大平台上的侵權行為影響較為廣泛，權利人更有動力對較大電商平台的限制。

巴西集團表示：「電商平台也應將責任制度列入考慮，如果電商平台已經制定了明確的政策和程序來應對智慧財產權侵權，並且根據專利權人的通知與賣方提供的資訊，快速地將侵權商品下架；並向使用者提供有關尊重智慧財產權的重要性以及侵犯智慧財產權後果的資訊」。

越南集團表示：應該有一些標準來決定電商平台是否應受該制度約束，例如：

- 電商平台發布並嚴格遵循有效率的程序來處理專利權人的取下商品請求；
- 電商平台要求其賣家在電商平台上銷售之前提交證明其產品是正品的文件/資訊；
- 電商平台必須支持智慧財產權人和主管機關處理假冒商品。

一般而言，各國家集團同意，當電商平台收到通知，此類刪除或取下程序應即時進行。例如，韓國集團表示，當被侵權方提出侵權證據並要求刪除或其他必要行動時，及時審查並採取適當措施，則電商平台可免除責任。

一些國家集團，例如墨西哥、法國或匈牙利國家集團，贊成通知和取下程序，這意味著收到侵權產品通知的電商平台必須確保類似的侵權產品不會出現在其市場上。

法國集團表示，一旦侵權內容已經被平台刪除，並且發布該內容的用戶沒有對刪除措施提出異議，就應該引入「保留」程序。芬蘭集團指出，該程序需要與「通知和取下程序」相同的技術工具和措施，並要求實施驗證賣家和產品身分的機制。

一些集團指出，在某些情況下，電商平台應將賣家排除在其市場之外。例如，瑞士集團表示：「如果電商平台沒有將多次侵犯智慧財產權的賣家排除在其平台之外，也可以考慮追究電商平台的責任」。西班牙集團表示，在發生第二次侵權事件後，賣方應被排除在外。

- c. 各國家集團正在討論電商平台監督第三方賣家銷售的義務。
- 大多數國家集團認為電商平台不應承擔監控第三方在其平台上銷售一般義務。

瑞士集團表示「這可能顯得不成比例」（因為極其繁瑣）強制業者監控和控制其平台上提供的所有商品合乎智慧財產權的規範，這樣他們不這樣做的事實就不會被視為疏忽。

- 儘管如此，少數集團認為經營者應有義務使用技術措施阻止第三方在其市場上銷售侵權產品。例如，英國集團認為「現在的一般監控在技術上比 2000 年電子商務指令訂定時和最終確定時要容易得多，而且隨著機器學習/人工智慧的發展，這只會變得更容易，電商平台應該有義務按照最低標準進行監控，該標準可能會因技術而異；隨著監測技術的發展，電商平台的責任可能會增加。較小的電商平台可能無法像較大的電商平台那樣合理地實施徹底的技術解決方案；這可以透過以下方式處理履行監督義務的門檻要求。這方面有先例 (e.g. Article 17 of the

Directive on Copyright in the Digital Single Market)。

日本集團表示，儘管電商平台實際上不可能調查該平台中的每一項侵權行為，但「在特殊情況下，無需事先檢查即可察覺侵權的可能性（例如，有賣家被通知為屢次侵權者），有可能確認可預測性，並追究電商平台的侵權責任」。

同樣，菲律賓組織指出，「如果侵權產品續存在於線上平台中，或者儘管已發出智慧財產權侵權通知，但電商平台仍無法解決侵權問題，則應通知智慧財產權人」。

巴西集團表示，業者應採取「合理措施防止智慧財產權侵權，例如實施有效機制來檢測和消除侵權產品」。

韓國集團表示，如果經營者「實施定期監控系統以識別侵權賣家或產品並將其列入黑名單；在電商平台內維護一個對侵權產品進行過濾和分類的內部流程以及審查機制，則應免除責任」。

荷蘭集團指出，「機器學習/人工智慧的協助將使電商平台能夠更有效地處理各種非法內容，而這通常被認為幾乎是不可能的。為補強電商平台責任和注意義務，法院在特定案件中可下令採取措施，而這些措施不會被視為不適當負擔」。

### 一般法制度（如果該制度適用於電商平台）

**(9) 在什麼情況下，電商平台應據此負責？電商平台應履行哪些義務才能免除智慧財產權侵權責任？**

大多數集團認為，如果電商平台因未能滿足所有條件而無法享受特別數位法制度規定的責任豁免，則應承擔一般民事責任。例如，日本集團表示「應允許根據侵權法提出損害賠償索賠」。

### 其他責任制度（如果該制度適用於電商平台）

**(10) 在什麼情況下，電商平台應據此負責？電商平台應履行哪些義務才**

## 能免除智慧財產權侵權責任？

回答這個問題的組別（32 個）幾乎一致（29 組，即 90%）對此問題回答「否」，而只有 3 個組別（10%）回答「是」。

西班牙集團表示，「在公法（行政）法領域可能存在適用的另一種制度」。

### 3.3 適用於電商平台的制裁

適用於電商平台的最常被提及的制裁措施包括：

- 在發生智慧財產權侵權行為時，對電商平台發出停止侵權行為的禁令（取下和保留）。此外，比利時集團補充說：即使電商平台不會被視為對智慧財產權侵權負有責任，它仍然可採取相關措施，即智慧財產權所有人應該能夠要求電商平台停止侵權者使用他們的平台。
  - 臨時性保護措施。
  - 除名侵權賣家。例如，加拿大集團表示：「如果根據一般智慧財產權法制度被認定負有責任，可用的制裁措施可以包括金錢賠償、在某些情況下沒收利潤等禁令以及取下。」同樣，美國集團提到，將侵權產品下架應該是要實施的額外制裁之一。
  - 計算損害賠償期間。日本集團認為，「確定損害賠償期間的起始點應為電商平台意識到侵權行為之日或電商平台有可能意識到侵權之日侵權行為，以較早者為準」。
  - 公佈判決結果。這項制裁是由捷克提出。
  - 向買家通報侵權產品的義務。例如，瑞典和西班牙集團就提出了這項制裁。最新的條款提到：「有義務向買家通報侵權情況（在網站上，以及向買家單獨通報）」。
  - 銷毀商品。這項制裁主要是由義大利、西班牙和美國集團提出的。
- 大多數國家集團認為無論一般智慧財產權法制度、特別數位法制度或一般法制度，對於制裁措施都應該相似。

## 其他補充

### (11) 請就您認為與本研究問題相關的任何有關網路市場對網路侵犯工業產權的責任的任何方面的其他問題發表評論。

瑞典集團表示，電商平台對網路智慧財產權侵權的責任的增加和更嚴格的責任制度不應阻礙網路交易和電商平台開展業務的可能性。其目的是在智慧財產權人和電商平台之間建立平衡，目前存在著有利於電商平台的不平衡。然而，任何新的規則和做法都應該不會導致過度封鎖或繁重的監管責任，從而造成另一種不平衡。

英國集團主張將其適用於著作權的制度擴展到其他智慧財產權，因為這些權利可以很容易地評估責任或潛在責任，或者即使已有初步證據，即使同時發出了禁制令，被告仍然有權接受審判。

韓國集團提到與現行制度「對於侵犯他人權利何時被平反」缺乏明確性，並表示「無論以何種形式規定電商平台的智慧財產權侵權責任，這個問題仍然存在」。該小組還指出：「隨著電商平台的業務方式不斷多元化，持續討論如何規範可能出現的新形態侵權。例如，如果電商平台的演算法，自動在其他入口網站上發布熱門賣家的產品廣告，但這些廣告侵犯了商標或其他智慧財產權，則有必要考慮針對這種情況的適當的責任框架」。

## 4. 結論

從報告中可以得出結論，絕大多數集團（37 個集團，即 95%）同意，當電商平台對於網路市場對於侵害工業產權的責任方面需要進行調和，當銷售第三方商品和服務，連結或促進賣方和買方之間的聯繫或促進合約的執行。

在此背景下，大多數集團（80%）認為，電商平台應受比一般智慧財產權法更自由的特殊數位法制度的約束。

此特殊數位法制度應提供電商平台的責任的豁免，若其平台上的第三方賣家出售侵害智慧財產權的產品和服務，電商平台無須承擔責任。

這種適用於電商平台的特別數位法制度旨在確保營運商（其角色對

電子商務的發展的重要性)與智慧財產權人(必須能夠得到有效保護)之間的利益平衡。

電商平台可受益於責任豁免,如果(1)適用特別責任制度且(2)電商平台滿足責任豁免的狀態。

#### 4.1 特別數位法制度適用於電商平台的條件

下列為各國家集團提出進行討論的條件,如果滿足這些條件,特別數位法制度應適用於電商平台:

##### 電商平台的活動

- 電商平台並非 IP 侵權者。
- 電商平台僅向第三方賣家提供銷售商品的服務
- 電商平台對於出售要約持中立或被動態度。

電商平台不具有被動/中立的角色,如果它提供:

- 銷售優惠的促銷服務。
- 優化銷售商品呈現的服務。
- 產品儲存和運輸服務。

##### 消費者的觀點

- 使用者可能會有這樣的印象,電商平台本身正在以自己的名義進行行銷並以其自身名義或帳號侵害產品或服務的智慧財產權。
  - 如果電商平台使用相同方式呈現其市場上第三方銷售的商品和自身銷售的商品。
  - 電商平台的商標/標誌放置在第三方產品的頁面上可能會影響消費者對出售產品的看法。
  - 如果電商平台為第三方賣家提供附加服務,例如儲存和運送侵權商品。

#### 4.2 在特殊數位法律制度下電商平台受益於責任豁免制度的條件

為了使電商平台可受益於責任豁免制度下列由各集團提出的義務,如下:

- 只有在以下情況下,電商平台才應享有責任豁免:

- 電商平台不知悉其出售的產品侵權
  - 取得此類資訊後，電商平台將迅速採取行動，刪除侵權產品報價的存取權（刪除報價等）。迅速應該意味著刪除會在幾個小時內完成。
  - 為了便於辨識侵權產品，電商平台提供：
    - 通知和取下程序。智慧財產權人提供的通知才被視為合格通知，即至少表明被侵害的智慧財產權、權利人以及系爭產品侵犯該智慧財產權的原因。
    - 被指控的侵權人應該有機會提出反對通知。
    - 通知和 stay-down 程序。
    - 排除銷售侵權產品的賣家。
  - 電商平台應監控第三方在其市場上提供銷售的商品；或
  - 電商平台應監控最低標準，該標準應隨技術情況而變化
  - 只有超過一定規模的電商平台才應承擔一般監控義務。
- 如果電商平台並未符合所有累積條件，則不應享有責任豁免，並應遵守一般智慧財產權法侵權制度，並在適當情況下遵守一般責任制度。

### 制裁措施

適用於電商平台的最常被提及的制裁措施包括：

- 禁止電商平台侵權行為的禁制令。
- 臨時性保護措施。
- 排除侵權賣家。
- 計算損害期間。
- 公佈判決。
- 向買家通報侵權產品的義務。
- 銷毀產品。

## **(二) Q287 解決方案 (Resolution)**

### **1. 背景：**



- (1) 本決議涉及電商平台對線上侵權工業產權的民事責任，特別是商標、專利和工業設計。著作權的侵害不在本決議的範圍。
- (2) 就本決議而言，「電商平台」(Online Marketplace)一詞，包含所有提供或銷售第三方商品或服務的網路平台，連結或促進第三方賣家和買家之間的聯繫及合約的執行，即使電商平台也以自己的名義銷售產品和服務。
- (3) 本決議不涉及刑事責任、市場對一般消費者的責任或國際私法問題。
- (4) 從 AIPPI 的國家和地區集團以及獨立成員收到了 38 份報告，提供了與本決議相關的國家和地區法律的詳細資訊和分析。
- (5) 普遍的共識是需要建立一個特別數位法制度，以確保電商平台營運商和智慧財產所有權人之間的利益平衡，而營運商的角色對於電子商務的發展非常重要，使智慧財產所有權人可以獲得有效保護。
- (6) 在 2023 年於伊斯坦堡舉行的 AIPPI 世界大會上，本議題在專門的研究委員會及全體會議上進行了討論，隨後由 AIPPI 執行委員會通過。

## 2. AIPPI 決議：

- (1) 各國應採用特別數位法制度，為電商平台提供避風港，使其免受一般智慧財產權法和一般法制度的責任，同時考慮下列第 2 項所列的因素，且滿足第 3 項所列的累積條件。

### 2.1 適用於電商平台的特別數位法制度需要考慮的一般因素

- (2) 為了可適用特別數位法制度，電商平台應對其平台上所提供的銷售保持中立或被動的角色。為了評估中立或被動角色，應將非詳盡因素列入考慮並根據具體情況進行檢核：

- 電商平台只提供第三方賣家託管其銷售的服務
- 電商平台不對第三方的活動實施控制
- 電商平台不會：
  - 提供促銷優惠的服務
  - 提供最佳化呈現銷售的服務

- 提供產品儲存和/或運送服務
- 不會給買方留下電商平台以其自己的名義或帳戶提供或銷售侵權產品或服務的印象。例如，如果電商平台沒有充分區分自己與提供銷售之第三方賣家，則可能會造成這種印象。

## 2.2 特別數位法制度提供電商平台受益於避風港的責任要求

(3) 為了使電商平台能夠從避風港責任制度中受益應合乎以下各狀態。

- 電商平台不知悉其市場上銷售的產品的侵權特徵。
- 在知悉產品的侵權特徵後，電商平台會迅速採取行動，移除所銷售的侵權產品。
- 電商平台提供以下內容：
  - 通知以及取下程序。由智慧財產所有權人提供的通知應為合格通知，被指控侵權者應可對該申訴提出異議。
  - 屢次銷售侵權產品之第三方賣家應予排除。
- 電商平台以最低標準監控提出銷售的第三方，該標準的調整應根據電商平台的考量與適用的技術。
- 電商平台收集第三方的名稱、地址和聯絡資料並驗證該資訊是否正確且最新狀態。電商平台努力地向智慧財產權人提供第三方賣家資訊。

## 2.3 補救措施

(4) 如果特別數位法制度基於第 2 項所述評估而適用，但電商平台不符合第 3 項規定的所有累積條件，則應受一般智慧財產權法和一般法制度的約束，包括這些制度提供的侵權補救措施。

(5) 無論電商平台在一般智慧財產權法和/或一般法制度下的責任和/或是否能夠從特殊數位法制度下的安全港中制度受益，法院或主管部門可採取措施（例如禁令、告知假冒產品購買者）制止第三方賣家在其平台上造成的侵權行為。

## 四、 專利研討會：標的很重要 (Subject Matter Matters)

基於說明書及請求項的修正可能會影響發明標的及最終取得的權利範圍，不同的司法管轄區關於修正事項的規定也可能存在分歧，此議題由 Milton Lucidio Leao Barcellos、Ayse Ildes Erdem、Ryann Beck、Isabelle Chabot 等 4 位資深專利從業人員分別介紹巴西、土耳其、美國、加拿大等司法管轄區在發明標的與修正事項的相關規定，並輔以範例說明，以利聽眾理解。

### (一) 巴西相關規定

巴西的專利法在不同的案件階段對於發明標的及修正有不同的規定，主要以提出審查請求及作出最終審查決定為分界，在提出審查請求之前，為了更好地澄清或定義申請專利之發明，申請人可以在提出審查請求之前主動進行修正，但限於以優先權日或申請日所揭露的發明標的為範疇；在提出審查請求之後，修正僅限於針對記載錯誤的改正或縮小請求項範圍，且限於以提出審查請求時的發明標的為範疇；核准專利後則僅允許澄清請求項權利範圍的更正。

為了避免在不同階段進行修正時被認為修正內容超出限定的發明標的範疇，申請時的說明書應該儘量列出所有可能的實施方式，以便做為日後審查修正內容的判斷依據。

#### 範例一：

- 修正前請求項：
  1. 一種含有馬基果萃取物和/或富含花青素的其他漿果萃取物作為活性物質的製劑，作為透過抑制發炎以治療真菌感染的預防劑或治療劑。
- 修正後請求項
  1. 一種製劑，其特徵在於，含有馬基果萃取物和/或其他富含花青素的漿果萃取物作為活性物質。
  2. 一種如請求項 1 所述之製劑的用途，其特徵在於用於製造透過抑制菌絲形成以治療真菌感染的藥物。

判斷結果：不允許修正。

理由：原本的請求項並沒有包含抑制菌絲的作用機制，已經超出原本的發明

標的。

### 範例二：

- 修正前請求項

1. 一種系統，包括：一電子裝置，其與一產品容器的一部分整合在一起，並被配置為傳輸與該容器中產品的量有關的多個數據；和 . . . 。

- 修正後請求項

1. 一種用來通知使用者關於產品之估計的單位時間消耗量的系統，其特徵在於，包括：整合在一產品容器的蓋子中的電子裝置(102)，其中該電子裝置(102)包括一測量單元(118)，該測量單元被配置為週期性地測量容器中產品的量並確定容器蓋子何時打開或關閉；和 . . . 。

判斷結果：不允許修正。

理由：原本的請求項並沒有包含測量單元被配置為確定容器蓋子何時打開或關閉的作用機制，已經超出原本的發明標的，不允許修正；至於所增加附加括號的元件符號部分僅是作為對照圖式的輔助參考，不屬於請求項的限定內容，可以允許修正。

## (二) 土耳其相關規定

土耳其專利法規定，專利所提供的保護範圍由請求項決定，然而說明書和圖式得用於解釋請求項。請求項不應基於所使用詞語之字面含義而限制解釋，在確定保護範圍時，可以透過所屬技術領域中具有通常知識者對說明書和圖式的解釋而產生，但請求項不能以涵蓋發明人已想到但請求項中未要求的思想的方式擴展，也不能以涵蓋發明人所期望之特徵的方式擴展。

請求項的解釋應使專利權人得到應有的保護，並應使第三方在專利保護範圍得以作合理程度的積極主張。在決定授予請求項專利權的程序中或在專利權有效期內，應考慮專利申請文件或專利權人的陳述，以確定其保護範圍。

發明專利或新型專利的申請可以包括一項發明或一組發明，這些發明聚集在一起共同形成一個總體發明構思，若不符合單一性要求的申請，應根據申請人的請求或專利局的通知，作分割申請。無論發明是否具備單一性，都可以依據申請人的要求而對專利申請提出分割申請，但提出的分割申請不得超出母案申請時的

標的範圍。

若審查人員認為專利申請不符合相關規定，應通知申請人提出意見或進行修正，申請人可提出修正，但不得超出申請時的標的範圍；如果有必要，此類修正通知可以重複進行，但修正通知的重複次數不得超過 3 次。

第三方可以在專利公報公告授予專利決定之日起 6 個月內對專利提出異議，並支付指定的費用，可提出異議的事由如下：

- (a)發明標的不符合工業產權法第 82 條<sup>9</sup>和第 83 條<sup>10</sup>規定的可專利性要件；
- (b)未依照工業產權法第 92 條第 1 至 3 項<sup>11</sup>的規定充分揭露該發明；
- (c)根據工業產權法第 91 條<sup>12</sup>提交的分割申請或根據工業產權法第 110 條第 3 項(b)款<sup>13</sup>提交的申請，超出了申請文件第一版本的標的範圍；或超出了申請階段先前版本的標的範圍。

當前歐洲專利局似乎正在轉向更嚴格的標準，並且要求刪除說明書中與核准的請求項沒有明顯直接關聯的部分，但土耳其專利商標局並不會在審查過程要求刪除說明書的任何部分。

#### 範例一：

- 申請時

說明書記載一種自行車包括 A、B、C。

請求項記載一種自行車包括 A、B、C 且 C 是由鋁製成的。

- 修正為

說明書記載一種自行車包括 A、B、C 且 C 是由鋁製成的。

判斷結果：允許修正。

理由：此修正係將請求項的記載內容增加到說明書中，並未超出原本的發明標的。

#### 範例二：

- 申請時

---

<sup>9</sup> 列舉不予專利的標的

<sup>10</sup> 新穎性及進步性要件

<sup>11</sup> 充分揭露及生物材料保存要件

<sup>12</sup> 分割申請規定

<sup>13</sup> 優先權規定

說明書記載一種自行車包括 A、B、C。

- 修正為

說明書記載一種自行車包括 A、B、C 且 C 由鋁製成的。

請求項記載一種自行車包括 A、B、C 且 C 由鋁製成的。

判斷結果：不允許修正。

理由：申請時說明書並未記載 C 由鋁製成的技術內容，已超出原本的發明標的。

### (三) 美國相關規定

美國專利法第 112 條規定說明書的撰寫要求，包括：書面記載要求：說明書應定義所要求保護的發明的完整範圍；支持要求：說明書應使所屬技術領域中具有通常知識者能夠在沒有過度實驗的情況下製造和使用該發明；最佳模式要求：應揭露實現所要求保護之發明的最佳實施例，但在此基礎上專利不能是無效的。

美國專利法鼓勵申請人在說明書中廣泛揭露技術內容，專利審查過程中，申請人可以對文字內容或圖式進行修改，而說明書和圖式被視為申請人作修正時可以從中汲取內容的資料庫，說明書的內容，包括摘要部分，通常涵蓋比請求項更廣的內容，一份專利說明書也可能涵蓋多項發明。

美國專利法也鼓勵說明書對不同實施例進行解釋，並且允許預測性的實施例，可以在說明書中引述先前技術文獻，所引述的先前技術文獻將被視為所提交的申請文件的一部分。

最初提交的說明書及圖式定義了所揭露發明之標的範圍，此時說明書內容就確定下來，後續的專利審查過程中不能增加新事項，且美國專利商標局不會要求刪除與所要求保護的發明無關的內容。

說明書可以下列事由進行修正：1.修正明顯的錯誤；2.詳述透過引用納入之先前技術文獻的實際內容；3.明確詳述原已揭露的發明標的；4.詳述最初提交的請求項中未在說明書中記載的內容。

申請人可以修改、刪除原有的請求項或增加新的請求項，前提是請求項仍在原始揭露的發明標的範圍內，而修正後的請求項或增加的新請求項可以藉由以下方式獲得支持：1.已明確揭露於說明書的文字記載；2. 已實質隱含於說明書的記

載事項；3.由說明書的記載所可推導得出；4.圖式的揭露。

審查時對於由說明書的記載所可推導得出是採限縮解釋原則，必須是必然且不可避免地源自於文字記載的推導才會被認可，且不允許對發明人可能設想的實施例進行推測，說明書未明確指定的不能被視為作出反面的限制。

請求項的修正或增加新的請求項都不允許刪除所揭露實施例中的部分技術特徵，申請人也不能主張「意料之外的結果」，即申請人在提交原始申請文件時未曾認知到的結果，此外，對於執行動作或一系列操作之複雜機器（機械、電氣、控制等）的描述可以構成對於過程或方法的描述，機器的每個動作或操作可以構成過程或方法的一個步驟，例如，對於執行步驟 A 和步驟 B 之系統的揭露可以構成對具有步驟 A+B 之方法的充分描述；但是對於過程或方法之步驟的描述並不能構成執行這些步驟之結構的揭露，例如，對於包含步驟 A+B 的方法的揭露不足以構成對執行步驟 A 和步驟 B 的系統的揭露。

#### (四) 加拿大相關規定

請求項用語之含義是採取目的性解釋，所謂目的性解釋是從所屬技術領域中具有通常知識者的觀點根據相關通常知識並考慮包括說明書和圖式的整體揭露內容而進行解釋，此種解釋方式可以在申請人和公眾之間取得平衡，並為專利請求項解釋提供可預測性，然而由於確定所屬技術領域中具有通常知識者的知識與技能通常需要專業證據，有時也導致許多爭論。

請求項、說明書或圖式可以在下列情況進行修正：審查前的主動修正、回應審查人員的審查意見、專利核准後且支付最終費用前的有限情況下、取得專利後的更正申請、取得專利後進行複審時。

允許修正的事項包括將屬於先前技術的內容明確界定為先前技術，或者可以從最初提交的說明書、申請專利範圍或圖式中合理推論得到的發明標的。所謂合理推論是指：保持在最初的發明構思之內（即不能改變或擴展最初的發明構思）、說明書記載內容所明示或暗示、可以透過推理得出。一般而言，具體的技術細節是無法由推論得到的。

審查人員對修正是否產生新事項的判斷方式是比較所做的修正與最初提交的說明書和圖式，然後確認所屬技術領域中具有通常知識者是否可以從最初提交

說明書和圖式合理地推論出修改後的發明標的，此一判斷與申請人修改請求項的動機無關。若審查人員認為增加了新事項，則會要求刪除該新事項再續行審查。

取得專利後，於法院審判程序中，在沒有相反證據的情況下，專利將被視為有效，一般而言，加拿大聯邦法院會尊重專利審查人員因核准專利而隱含已認可專利審查期間所做之修正的決定，法院很少認為在專利審查過程中所做的修改增加了新事項。

#### 範例一：

- 申請時

說明書記載一種用於車輛保險桿的合金。

- 修正後

請求項將鋁列為該合金的成分。

判斷結果：允許修正。

理由：鋁合金適合於滿足車輛保險桿的必要物理要求，依據目的性解釋的原則，可以進行修正。

#### 範例二：

- 申請時

請求項記載一種包含波浪形狀的膠囊。

- 修正後

說明書增加用於產生波浪形狀的生成裝置的記載。

判斷結果：允許修正。

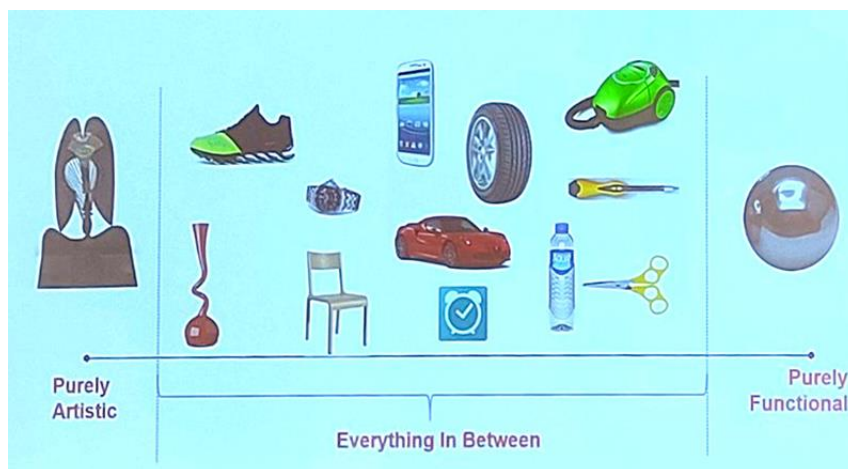
理由：包含波浪形狀的膠囊必然需要產生波浪形狀的裝置，用於產生波浪形狀的生成裝置是申請時所提交請求項的隱含特徵，因此說明書所增加的內容是可以被合理推斷的。

## 五、 設計專利研討會：多變的功能性設計

多數設計產品針對具有實用意義的物品進行創作發想，其造形語彙之緣由可能歸因於產品所欲達成的功能，設計與物品密不可分，也不應將實用的物品設計認定為缺乏裝飾的設計，美學時常是與功能並存的(如圖四之示意圖)，本次專題



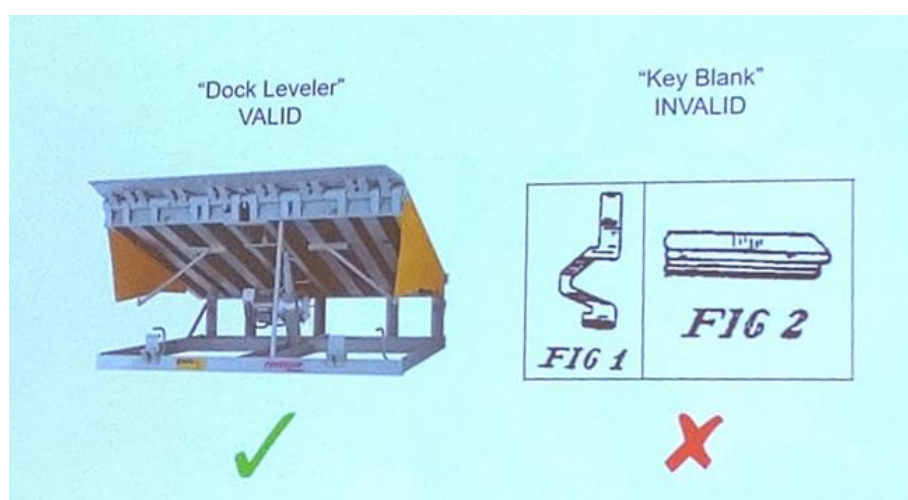
簡報概述美國與歐盟針對設計排除純功能性的設計與解釋，並以實際案例說明。



圖四、純美感到純功能性的示意圖

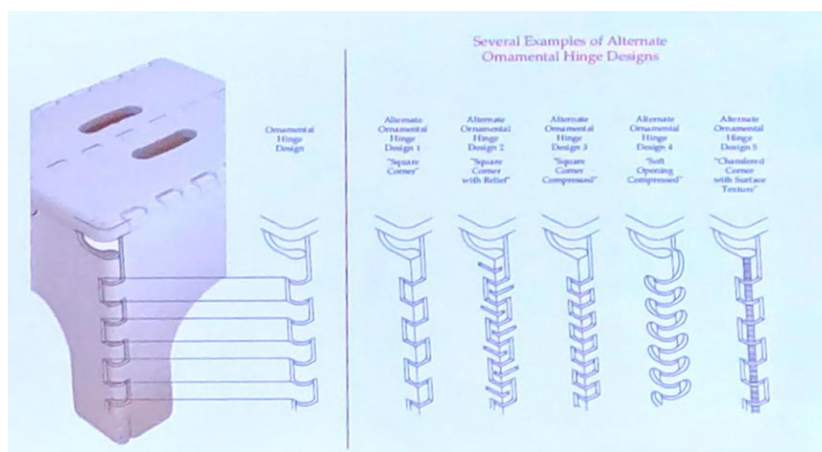
### (一) 美國對功能性的見解

美國專利法第 171 條規定：「任何人對新的、原創的以及裝飾性的設計的製品，在合於本篇的條件與要求下，可以獲得專利」，而美國專利審查基準 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) 1504.01(c) 中對於排除功能性設計的說明，必須是以裝飾為目的進行設計，且用整體評估該裝飾目的對整個設計的貢獻，才可獲得專利的保護。美國並未在專利法中規範設計應排除其功能性，而是從法院的判例中形成對功能性設計的看法，若設計只是功能性考量的結果，就不合乎專利法中對於設計專利裝飾性的要求(如下圖五裝卸平台雖有其功能，但仍有造形設計；而鑰匙片為必然匹配)。



圖五、可受設計保護的案例說明

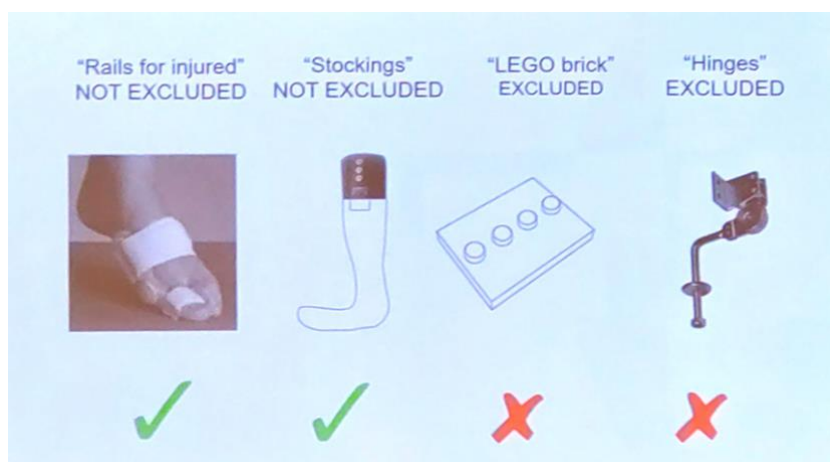
簡報中以著名的案例 Best Lock 公司提出的侵權告訴，經地區法院判決認定其專利無效。因為認為 Best Lock 公司的鑰匙片並非消費者關心的裝飾，同時鑰匙片的形狀，是由其功能所決定。最終美國聯邦巡迴上訴法院針對其鑰匙片設計為功能所決定因此維持地區法院的判決。由此可知設計是因配合其所對應之物品的造形而產生的造形，意即是必然匹配，且沒有其他替代的設計方案，則該設計不能滿足裝飾性的要求(如圖六絞鍊的其他造形設計)。



圖六、可有其他設計方案之絞鍊

## (二) 歐盟對功能性的見解

歐盟設計規則第 8 條第 1 項之規定設計不保護僅由技術功能所決定的產品外觀(如圖七舉例僅功能性而被排除保護的設計)，且在歐盟設計規則序文第 10 項提及「技術創新不應被阻礙因授與保護的設計僅由技術特徵所決定，表示美感與功能之間並非對立的關係。



圖七、歐盟對於功能性設計的認定舉例

歐盟對於功能性判斷觀點包含(1)有無替代的設計：沒有其他設計手法可達成相同功能；(2)相互連接：單純以功能進行考量而產生的唯一設計；(3)設計的自由度：設計仍有其他空間創造出不同的設計，則外觀就非純功能性設計。

歐盟簡報以 DOCERAM C-395/16 案進行說明，DOCERAM 是一陶瓷銷件的製造商，究竟銷件之造形設計特徵是否單純因為技術功能而非美感考量造成，且該設計亦有多件可替代的設計方案，而可被認為該設計非功能性設計？

DOCERAM 有多件陶瓷銷件之註冊設計，認為被告所生產的產品非常相似，被告亦提出反訴指稱原告的設計應屬純功能性設計而主張專利無效，地方法院因此撤銷 DOCERAM 的註冊設計，隨後原告又向最高法院提出上訴；歐盟法院對純功能性設計所做出的解釋，意指是否唯一由技術功能決定設計特徵，而非是否有替代設計的存在認定非純功能性設計。該銷件的設計除實現產品技術功能外，在進行外觀的設計差異毫無重要性，即便有其他設計可以達成相同功能，仍不應被保護。

### (三) 結論

我國專利法第 124 條對於法定不予設計專利之規定，包含純功能性之物品造形、純藝術創作、積體電路電路布局及電子電路布局、物品妨害公共秩序或善良風俗者。

依我國設計實體審查第三篇之規範，物品造形，指物品之形狀、花紋、色彩等外觀所構成的設計。若物品造形全然取決於功能性考量而無任何創作空間可進行視覺性外觀的創作者，即為純功能性之物品造形。若設計特徵全然為因應另一造形特徵，由於該物品造形僅取決於另一習知物品必然匹配（must-fit）部分之基本形狀，其整體設計僅係為連結或裝配於其他習知物品所產生之必然的創作結果，而無任何的創作思想融入者，應認定為純功能性之物品造形而不得准予設計專利。我國之功能性特徵之排除於審查實務上應與歐盟的概念較為接近，只要物品存在不同的設計手法可選擇就應存在裝飾性；同時非純功能性的造形外觀，美感、設計理念或者是其他影響設計的因素並非影響判斷是否具有純功能性的考

量。

如果單純以是否為必然匹配、具有替代性設計、創作空間或設計自由度等標準來判斷設計是否為純功能性，可能無法有效判斷純功能性設計，亦有可能讓具有功能性的造形被獨佔；在進行判斷時，該裝飾性設計是否有顯著貢獻於整體視覺效果，或是否需要以不同判斷主體的看法進行綜合判斷，作為判斷純功能性設計的依據。同時隨著科技演進新興科技造就的產品在功能性特徵判斷更為困難，若僅只考量是否為「必然匹配」，可能無法明確將功能性作為區辨設計與發明專利的意義。

## 六、 著作權研討會：以著作權保護工業設計

本場研討會主題為以著作權保護工業設計(Protecting Industrial Designs with Copyright)，工業設計為一種融合「藝術性」與「功能性」之混合體，而各國給予工業設計之保護規範雖有差異，但主要多以專利法或著作權法等規範給予其保護<sup>14</sup>。AIPPI 曾於 2012 年就議題 Q231 探討就工業產品之設計保護與著作權保護之關係，然而歷經十年的期間，本議題於各國司法實務上仍有一些爭點與個案值得探討，本場研討會由五名講者分別討論歐盟、英國、美國、新加坡與中國大陸於本議題之法律規範與司法實務情形。

### (一) 歐盟部分

以下分別說明歐盟對於設計與著作權保護之規範，以及兩者於法律上之競合關係。

#### 1. 設計保護

依歐盟設計規則(EU Design Regulation)第 3 條<sup>15</sup>，設計係指「由產品之線條、輪廓、形狀、結構、顏色、結構與材質或其裝飾等特徵，所呈現出的產品整體外觀或部分外觀者」<sup>16</sup>，且須符合兩要件：新穎性(Novelty)與獨特性(individual character)，新穎性之要件為先前並無已向公眾提供之相同設計，獨特性則指知情

<sup>14</sup> 徐銘鋒、張玉玫(2011)，國際工業設計保護制度之調和介紹，智慧財產權月刊，150 期，40-76。

<sup>15</sup> Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, Article 3.

<sup>16</sup>“Design” means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture or materials of the product or its ornamentation.

使用者(the informed user)<sup>17</sup>對於該設計之整體視覺印象不同於過往之設計者，而不會產生混淆。

歐盟設計規則將設計保護分為兩種，分別是有取得註冊之設計與未取得註冊之設計，分述如下：

- (1) 有取得註冊之設計：有依歐盟設計規則取得註冊者，保護期間為自申請註冊時起算 5 年期間，期間屆滿可再申請展延，最長保護期間為 25 年（該規則 12 條參照）。
- (2) 未取得註冊之設計：係指設計權利人未進行註冊，且該設計符合設計保護要件並已向公眾提供者，如已透過出版、公開展覽、應用於商業交易等方式者，則被視為已公開者，其設計保護期間為自該項工業產品於歐盟共同體中首次向公眾提供之日起算三年（該規則 11 條參照）。

補充的是，2022 年 11 月歐盟通過就 2001 年歐盟設計規則之修正案<sup>18</sup>，以使該項規則之內容得以與時俱進，更符合現今環境與背景。而其中一條修正項目是明確闡明：權利人若欲就其設計取得完整保護，須向其「所屬國家」主管機關取得註冊（歐盟並無提供註冊機制），而未經註冊之設計則無法受到保護，此規定與我國情況相同。

## 2. 著作權保護

著作權保護要件為「原創性」(the existence of an original object)（未抄襲他人著作）與「具創意之表達」(the expression of intellectual creation)（類似於我國之創作性要件，即著作可表達一定程度之創意），具創意之表達係指「著作人於智力創作過程中可進行自由與創意性之選擇，而得以透過著作表達自身個性與創意者」，舉例來說，有判決曾認定<sup>19</sup>，花瓶就形狀、釉料、線條、顏色等元素之整體組合與搭配，因展現出創作者獨特的個性與創意程度，故該花瓶成品整體亦為受著作權法保護之標的。

---

<sup>17</sup> 此指對於該設計產品領域具有一定程度了解之產品使用者或消費者。

資料來源：European Union Intellectual Property Office,

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803372/1789008/designs-guidelines/5-5-2-3-individual-character>

<sup>18</sup> Fabio Lo Iacono.(2023) .Major changes to designs law in the EU: proposals for a new Designs Regulation and Directive.

<https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2023/03/bu-major-changes-to-designs-law-in-the-eu>

<sup>19</sup> V-02-16-Kähler v. Bovictus.

另可透過近期 2023 年丹麥法院判決<sup>20</sup>，來了解司法實務如何認定設計成品是否受著作權法保護。該件判決為陶藝家 Anne Black 就其所設計之杯子、瓷具、掛壺等陶具主張該等產品之著作權受到侵害，該件判決指出：作品外觀雖簡約，但採用柔和色彩、結合皮繩、繩結、薄材質與圓角設計等外觀特色而使其外觀具有特色，而不同於以往類似產品之設計，而可充分展現創作者自身運用之創意，而認定部分陶具應受著作權法保護，而被告丹麥零售商因販售與該等陶具高度雷同的產品，而涉及侵權與販售仿冒品，須負損害賠償責任。

講者另說明著作權與「功能性」(functionality)兩者之關聯性，並以歐盟法院 2020 年針對「Brompton 折疊腳踏車」外觀是否受著作權保護之判決指出<sup>21</sup>：若物品的設計完全是基於功能性考量加以設計、也缺乏得以發揮個人創意之空間，則該設計部分因欠缺原創性，而無法受到著作權法保護<sup>22</sup>；惟若設計雖有基於功能性考量，但並未阻礙設計人透過該設計來自由表達其個人創意於其中者，則該等設計仍可能受到著作權法保護。

歐盟法院近年來意義重大之判決為 2019 年「Cofemel v. G-Star Raw (C-683/17)」案件<sup>23</sup>，該案背景為知名服裝公司 G-Star 指控時尚品牌 Cofemel 抄襲其牛仔褲、運動衣等多件款式服裝設計，而侵害其著作權。Cofemel 則抗辯，該等服裝設計並不受著作權法保護，基於本案，歐盟法院就此對於著作權保護要件進行認定，判決闡明：著作權保護要件之原則為僅有「原創性」與「具創意之表達」兩者要件（下稱系爭原則），歐盟不允許任何會員國對於著作保護要件額外增加其他要件，例如就本案判決個案發生於葡萄牙，該國所設定之「美學效果」(aesthetic effect)要件顯缺乏客觀性，且已逾越系爭原則而違反歐盟法律。

此判決意義深遠，且亦影響其他會員國之法律有無違法之問題，如義大利著作權法規定亦要求工業設計需具有原創性與「藝術價值」(aesthetic value，與美學吸引力有關)方得以受著作權法保護，亦已違反系爭原則<sup>24</sup>，故部分國家須配合進

<sup>20</sup> The Anne Black case, U 2023.2688 H.

<sup>21</sup> C-833/18 - Brompton Bicycle.

<sup>22</sup> 法國集團與芬蘭集團於 Q231 同樣表達此主張，而義大利集團亦表示，若物品之形狀設計完全是基於技術考量，則不應受到著作權保護，參考自 AIPPI Q231。

<sup>23</sup> Cofemel v G-Star Raw (C-683/17).

<sup>24</sup> Alessandra Corigliano(2016) Design and copyright in Italy: a cumulative approach to protection. <https://www.osborneclarke.com/insights/design-and-copyright-in-italy-a-cumulative-approach-to-protection>

行法律修正，本件判決給予權利人更多之著作保障可能。

### 3. 設計與著作權保護之競合

歐盟過往通常採取「累積保護」(cumulative protection)之作法：從設計保護、著作權保護，最後是禁止不當競爭（販賣仿冒品），一個工業產品是有機會得到三者同時保護。而除了服裝設計以外之工業設計領域，通常會採取「較寬鬆標準」加以認定該等設計是否亦應受著作權法保護。

而 Cofemel 案判決結果清楚闡明，歐盟依據伯恩公約(Berne Convention)，認為設計保護與著作權保護並非兩者互斥，不同的保護機制欲保護之目標與效益亦有所差異，如設計之保護目的是新穎性、獨創性，並保護權利人得於有限期間內大量生產製造，但制度設計上亦會注意不應過度限制而阻礙市場競爭。而著作權保護時間較長，而使著作人其著作得以享有更長期之權利與利益。

最後講者亦強調，於歐盟現行法律下，一個工業產品若分別符合設計與著作權之保護要件，確實可同時受設計與著作權之各自保護，不過於實務情況中，單一作品可同時受到設計與著作權保護之實際案例數並不多。

## (二) 英國部分

以下分別說明英國對於設計與著作權保護之規範，以及兩者於法律上之競合關係。

### 1. 設計保護

設計保護可分為有取得註冊之設計與未取得註冊之設計（與歐盟相同），分述如下：

- (1) 有取得註冊之設計：英國設計註冊法(Registered Designs Act)將設計定義為「由產品之線條、輪廓、形狀、結構、顏色、結構與材質或其裝飾等特徵，所呈現出的產品整體外觀或部分外觀者」，此定義同於歐盟對於設計之定義。保護期間與歐盟情況相同，同樣是自申請註冊時起算 5 年期間，期間屆滿後可再申請展延，最長保護期間為 25 年（該法 8 條參照）。
- (2) 未取得註冊之設計：英國著作權、設計和專利法(The Copyright, Designs

and Patents Act) (下稱 CDPA) 第 213 條將設計定義為「物品整體或部分有關形狀或構造之部分，其中不論構造係屬內部構造或外部構造」<sup>25</sup>，且須排除僅屬「外觀裝飾」部分，即若係屬外觀裝飾，於未經註冊的情況下是無法受到任何設計保護。

## 2. 著作權保護

英國 CDPA 第 4 條將美術著作分為以下三種：

- (1) 圖片、照片、雕塑與拼貼畫，且不論其藝術水準為何。
- (2) 建築作品如建築物與建築模型。
- (3) 藝術工藝品(a work of artistic craftsmanship)。

其中最可能同時受到設計與著作權保護者為「藝術工藝品」，然 CDPA 未就藝術工藝品給予明確定義，因此如何解釋、認定是否屬「藝術工藝品」於英國司法實務上頗具爭議。

舉例來說，英國智慧財產法院於 2020 年作成有關服裝設計之判決(Response Clothing Limited v The Edinburgh Woolen Mill Limited [2020])，個案背景為原告 Response 公司主張，其所設計含「波浪花紋」之衣服實屬「藝術工藝品」而受著作權法保護，被告愛丁堡紡織廠未經授權而擅自要求供應商提供相同「波浪花紋」衣料之服裝已涉及侵權，被告愛丁堡紡織廠則認為該等波浪設計不受著作權法保護。

該案判決結果為被告侵權而須賠償 Response 公司；其主要判決理由為法院參考過往判決曾指出：「將設計師的創意與編織物緊密融合，而成為毛衣外觀」，而認為原告公司於織物創作過程有進行自由、具創意性之選擇與安排，而認定該等含有波浪設計之衣服係屬受著作權法保護的「藝術工藝品」，並強調不能僅因該件作品產出過程經由「機器製作」或已被大量製造即排除其屬於「藝術工藝品」之可能，仍須謹慎認定該作品之本質，本件判決對於時尚紡織界之創作保護帶來正面、積極之保護效果。

## 3. 設計與著作權保護之競合

而與歐盟相同的是，目前英國現行法律架構下，工業設計產品可同時受設計

---

<sup>25</sup> “Design” means the design of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an article.



保護與著作權保護，例如過往曾有判決結果是法官認為 A 作品侵害 B 作品經註冊登記之「設計」，但經判決實質審查，認定 A 作品並未侵害 B 作品的著作權，自該件判決結果可推知，英國司法實務上亦承認一件作品可能同時有侵害設計與著作權之情況，因此一件工業產品或作品若分別符合設計與著作權之保護要件，亦能分別受到保護。

### (三) 美國部分

以下分別說明美國對於設計與著作權保護之規範，以及兩者於法律上之競合關係。

#### 1. 設計保護

若發明屬於具有新穎性(new)、獨創性(original)與裝飾性(ornamental)之外觀設計，可於符合法律要件之情況下，就該等物品設計申請取得設計專利權之保護。

#### 2. 著作權保護

依美國著作權法第 101 條規定，「繪畫與雕刻」(Pictorial, graphic, and sculptural works)包含平面與立體作品，例如圖畫、應用藝術品、模型、雕刻品、地球儀與建築平面圖等，該等作品之外型(form)可能受著作權法保護，而作品之機械功能與實用性功能，則不受著作權法保護。

#### 3. 設計與著作權保護之競合

美國設計作品上若具有可獨立存在之藝術元素，且該等元素符合著作權保護要件，則會受著作權法保護。

美國是以「功能性作品」(useful article)概念探討本議題，功能性作品係指「除了展現其外觀或傳達特定訊息之外，本身擁有其他內在功能或用途之物品」，該等作品「本身」不受著作權法保護，但例外可受著作權法保護的情況是：若該作品外觀具有繪畫與雕刻等藝術美感元素，且該等藝術元素可與該物品之實用功能切割而可獨立存在者，則該等元素可「單獨」受著作權法保護，舉例來說，如屬一般造型之風扇，若該商品上印有自行設計、繪製之小鴨圖案，因該圖案可自風扇之功能獨立切割出來，而獨立存在於其他物體表面上，故受著作權法保護。

舉例來說，美國判決曾針對「金屬絲造型腳踏車架」進行設計與著作權保護

之認定<sup>26</sup>，判決結果指出：衡量該腳踏車架之外觀有表達出藝術美感，而係屬工業設計產品；惟該作品欲向美國著作權局申請著作權註冊是被拒絕的，因為法院認為該產品之「外型設計」與「功能」兩者呈現緊密結合、無法分割之關係，而未能透過「非實用性功能」展現其藝術元素，且其藝術元素也是為了調整與改進其產品功能，故不具有可受著作權法保護之元素。

綜上所述，就設計與著作權保護之競合關鍵在於，個案上功能性作品是不是包含可獨立受著作權法保護之藝術元素，而此為美國此類實務判決之關鍵癥結點。

#### (四) 新加坡部分

以下分別說明新加坡對於設計與著作權保護之規範，以及兩者於法律上之競合關係。

##### 1. 設計保護

設計定義係指應用於實體產品與非實體產品外觀上的形狀、結構、顏色、樣式、裝飾等特徵。獲註冊之設計保護期限最長 15 年。

##### 2. 著作權保護

著作權保護要件係針對「具原創性之表達」，係指著作未抄襲別人，且有投入個人創意於其中，並有將創作透過有形方式表達者（如文章、繪圖、影片等），即可受著作權法保護。新加坡同樣沒有著作權註冊制度，而著作權保護期間為著作人生存其間加死亡後 70 年。

##### 3. 設計與著作權保護之競合

依新加坡著作權法第 272 條規定下，設計保護與著作權保護不應給予累積保護，即若設計已註冊獲得設計專利保護，該等設計即不受著作權保護，就算設計專利之保護期限已過，該等設計作品依法仍無法受到著作權保護。

講者亦說明法院係如何處理設計與著作權保護之競合問題，法院比較兩者給予權利人之保護顯有差異：著作權保護年限通常比設計保護更長，但依法著作權對於工業設計之保護相當有限；相反的，設計之申請註冊要件較嚴格，且保護期限較短。

---

<sup>26</sup> Brandir Int'l, Inc. v. Cascade Pac. Lumber Co. 834 F.2d 1142 (2d Cir. 1987).

講者另說明於此法律架構下，權利人應如何選擇來保護自身之智慧財產權，講者建議：若權利人預計將設計應用於商業、產業活動中，則可依法進行設計之註冊，以獲得擁有設計保護之好處，例如：權利人於保護期間（15 年）內有專門應用該項設計於商業活動之專屬權利，而可就該項設計進行授權，且有權利防止其他競爭對手未經同意或授權即利用該項設計。

相反的，於著作權領域，因新加坡著作權未有註冊制度，對於著作人來說，維護自身權利與主張他人侵權行為是較困難的，例如於數位市場中，因缺乏著作註冊制度，「通知取下」機制常難以直接通知著作人其著作被他人不當利用，此屬著作權保護機制存在之限制。

## **(五) 中國大陸部分**

以下分別說明中國大陸對於設計與著作權保護之規範，以及兩者於法律上之競合關係。

### **1. 設計保護**

設計保護標的為針對一項新的工業設計之外觀與形狀等設計層面，以使設計人於設計保護期間內可專屬擁有該項設計，並可防止他人於該段保護期間內重製與生產與該等設計相似之作品。

### **2. 著作權保護**

中國大陸現行著作權法將著作定義為「文學、藝術和科學領域內具有獨創性，並能以一定形式表現的智力成果者」，而可理解著作權保護要件為「具獨創性之表達」。而於工業設計領域，著作權保護係針對保護產品或物體之外觀、形狀、圖案等設計層面，以使他人於未經著作財產權人同意或授權情況下，不得擅自重製、散布等利用該等著作。

### **3. 設計與著作權保護之競合**

於中國大陸現行法制架構下，一件工業設計作品或具實用性的藝術品，有可能同時受設計與著作權保護，考量兩者權利保護並不衝突，故一件具有藝術性 (artistry) 之工業設計作品或具實用性的藝術品，若符合著作權法之保護要件，且其設計之藝術性 (artistry) 與實用性功能 (utility) 得以切割（而非兩者融為一體），則就該作品之藝術性部分可獨立受到著作權法保護。

換言之，就算設計有依專利法受到設計保護，或依其他如商標法或反不當競爭法(Anti-unfair competition law)已有受到保護，權利人仍可依法就其設計之藝術美學部分主張應受著作權法保護，此制度設計上，亦有考量不同智慧財產權所能給予權利人之權利保護範圍與法律利益是有存在差異的。

#### 4. 兩件判決個案探討

講者進一步討論以下兩個中國大陸著名之司法案件。

##### (1) 博樂(Bola)公司侵害樂高(LEGO)公司著作權案

法院判決認定，由丹麥玩具商樂高公司發行之樂高積木玩具，因其設計具有獨創性且表達一定程度之藝術性，符合「具獨創性之表達」要件，而屬受著作權法保護之美術著作，而被告博樂公司於未經授權之情況下於「1：1」之比例重製樂高積木玩具，並進行量產而於市場中銷售，藉此賺得巨額獲利。

判決結果指出，博樂積木與樂高積木於積木外觀、整體包裝與積木說明書兩者間幾乎完全相同(如下圖九、圖十)，明顯構成「實質相似性」，判決認定博樂公司侵害樂高公司之著作財產權，樂高公司獲得勝訴。此外，本件判決亦指出，博樂公司製造與販售該等山寨版積木玩具，亦構成不當競爭行為而違反「反不正當競爭法」規定。



圖九、樂高公司(左)與博樂公司(右)外盒包裝比較



圖十、樂高公司（左）與博樂公司(右)積木玩具比較

圖片來源：星島日報<sup>27</sup>

綜上可知，針對樂高積木玩具雖係屬可量產製造之工業設計，然其積木設計亦屬受著作權法保護之美術著作，可知中國大陸於司法判決實務上，一個作品如有分別符合法律保護要件，實可分別獲得著作權與設計之保護。

## (2) 捷豹路虎公司侵害江鈴公司著作權案

捷豹路虎有限公司於 2016 年提告江鈴公司所發行之汽車「陸風 X7」與其所發行之汽車「攬勝極光」，兩者外觀幾乎無差異，亦使公眾對兩車產生混淆而構成不正當競爭。

判決結果指出，由江鈴公司所發行之汽車「陸風 X7」有五項車型設計<sup>28</sup>皆直接抄襲捷豹路虎之汽車「攬勝極光」，而造成市場消費者之混淆與誤認，有違「反不正當競爭法」第 6 條<sup>29</sup>，被告未經授權即使用與他人相似之產品設計，而導致市場出現混淆情形，判決決定江鈴公司須賠償捷豹路虎有限公司 150 萬人民幣，並須立即停產、停售「陸風 X7」，以停止侵權行為<sup>30</sup>。

本案歷經 2016 年至 2019 年長達 3 年之漫長期間，期間兩家公司另針對設計專利進行訴訟攻防，而最終法院判決結果是兩者皆不受設計專利保護，「陸風 X7」無法取得設計專利之原因係因其車型設計與「攬勝極光」高度雷同<sup>31</sup>，而「攬勝

<sup>27</sup> 星島日報(2023)，1：1 山寨 LEGO 案公安起出 160 萬盒翻版貨涉案值 11 億 「博樂」等 14 人被起訴，<https://reurl.cc/l7Emav>。

<sup>28</sup> 包含整體造型輪廓、車蓋懸掛設計、車頂下降設計、流線型設計、翻蓋式引擎蓋等五項設計。

<sup>29</sup> 中國反不正當競爭法第 23 條第 2 項規定：「經營者不得實施下列混淆行為，引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯繫：（一）擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標識」。

<sup>30</sup> 案號：北京智慧財產法院(2019)京 73 民終 2033 號判決。

<sup>31</sup> 中國專利法第 23 條第 2 項規定：「授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特徵的組

極光」則係因已錯過 6 個月的新穎性保護期間，因其於申請專利前曾於展覽會場公開展示該車。

另本案捷豹路虎有限公司亦就江鈴公司侵害其著作權部分提告，並主張「攬勝極光」是一件「具實用性的藝術品」(Practical works of art)而應受著作權法保護，審理法院參酌伯恩公約(Berne Convention)與過往實務判決，認定若該作品符合以下兩條件即可獲得著作權法保護，一是其「實用性」(utility)與「藝術性」(artistry)兩者得以分離（而非融合成一體），「藝術性」(artistry) 代表係屬「具獨創性之表達」，而可理解為作品具有獨創性(originality)與有表達一定程度之藝術性(certain artistic height)。

法院進一步指出，「攬勝極光」不受著作權法保護之原因，因其於第二要件上，雖足以顯現創作者之獨特創意，而於車體外觀上進行創意之安排與要素選擇，然該等設計未達到最低之創意高度，無法通過「具獨創性之表達」要件，且公眾通常也將其視為工業產品、而非藝術品，故該等設計無法獲得著作權法保護。

整體而言，捷豹路虎公司於本案可獲得勝訴之關鍵在於，法院判決考量「攬勝極光」外觀裝飾具有一定程度之影響力與知名度，因而可受到「反不當競爭法」之保護。透過本件判決結果可知，單一之工業設計產品若有符合著作權、專利權與反不當競爭法之保護要件，該產品於中國大陸所能獲得之智慧財產權保護可以分別受到不同智慧財產權之權利保護，因此權利人亦可針對特定之智慧財產權分別提起告訴來主張自身權利。

最後講者就著作權、設計專利與反不當競爭三者進行權利比較，詳如下表：

權利類別	保護特徵	優勢	劣勢
著作權	保護期間至首次發行後 50 年，係針對工業設計之「藝術性」(artistry) 進行保護。	保護期間較長、獲得補償金較高、保護門檻較低。	權利人舉證難度較高。
設計專利	保護期間為 15 年，且有懲罰性賠償機制，如他	權利保護範圍較廣泛、	保護期間較短、保護門檻較高。

合相比，應當具有明顯區別」。

	人擅自就該設計為生產、販賣、以販賣為目的之輸入等商業行為，均構成侵權行為。	權利人較容易舉證及證明本身權利。	
反不當競爭	無懲罰性賠償機制，目的是為了抑制市場如偽造等不當行為	無保護期間之限制	較難以估算補償金額，通常補償金額度較低。

## (六) 小結

綜上所述，可知除了新加坡以外，其他四個國家針對工業設計均係採取設計與著作權累積保護之作法，此亦符合國際趨勢，如 AIPPI 於 2012 年議題 Q231 就各集團所為之調查結果，多數國家皆肯認工業設計產品可獲得著作權與設計權之累積保護，又 Q231 決議重點包含：著作權保護範圍應涵蓋工業設計產品，若產品有具原創性之藝術特徵(artistic character)即符合著作權保護要件，因此工業設計產品係應受到著作權與設計權之累積保護，惟完全基於「功能性考量」所設計之部分則應被排除於受著作權與設計權保護之外。

補充的是，我國就此議題所採取之觀點類似於美國，如本局函釋<sup>32</sup>即闡明：如包包、鞋子、車廂之外觀等工業產品因屬於「以模具或機械量產之商品」，該等產品外觀不受著作權法保護，但若該等產品上具有其他圖案等（屬於可切割出來之藝術元素），則該等藝術元素若具有原創性與創作性，一樣屬於可受著作權法獨立保護之美術著作。

## 伍、心得及建議事項

本次有幸參與會議，實感受益良多，以下分述個人心得與建議事項供參考。

### 一、心得

(一) 參與本次會議除有助於追蹤國際智財議題發展以外，透過與會觀察AIPPI組織係如何討論國際智慧財產權議題、如何凝聚共識、如何發揮國際影響力以

<sup>32</sup>本局著作權函釋電子郵件 1091201b、1081120、1080220 參照。

影響各國法制與實務運作，亦有豐富之收穫與學習，亦了解AIPPI對於國際智財議題之發展具有長遠之影響與貢獻。本次我國亦透過積極參與議題表決與討論，除可與他國代表於智財議題上有更多連結與互動，亦對於國際社會產生實質貢獻與影響力。

- (二) 本次觀察會議參加者以「AIPPI會員」居多，且許多為各國長期耕耘與投入智慧財產權領域之實務界專家，亦與其他與會者保持友好、熟識之互動關係，可見AIPPI著實提供一個難能可貴之非官方智財交流平台，除了有利於智財觀點之切磋與討論外，亦有助於智財領域專家建立人際互動網路，而可為智財領域之跨國交流與議題合作帶來更多可能。
- (三) 此次大會的主辦單位除了設置官方網頁供參加者查詢各項會議資訊以外，並且製作了行動裝置專用的應用程式（App），分別在蘋果公司的App Store應用市集及谷歌公司的Google Play應用市集上架，供參加者免費下載安裝於手機或平板，此應用程式提供參加者查詢個人議程、隨時變更自選議程、主辦單位推送會議相關訊息、議程開始前的即時通知等多種功能，由於各項議程皆係報名時由參加者自行勾選，每位參加者的時程均不相同，而許多議程分別在不同樓層的會議室同時進行，藉由此應用程式可使參加者快速掌握複雜且多樣的議程組合並獲得即時通知，有利於議程的靈活調度與聯繫，值得我國日後辦理大型國際會議時借鏡參考。
- (四) 如同本屆AIPPI主席Shoichi Okuyama所說，對於第一次參加世界會議的人來說，與人交談非常重要，無論是否存在推廣業務的現實目的，對於智慧財產相關的議題是各國都會遭遇的，除增加與學習相關知識之外，對於人際溝通的技巧，與來自不同國家、文化的人們進行溝通，當彼此心中的觀念被觸及，透過神態與表情傳達想法同時感受到人際之間的溫度，也是難得的體驗與成長，本次有幸於交流活動間與荷蘭、印度等集團與會者進行寒暄交談，藉此體悟到外語能力之強化有助於國際交流、溝通與議題討論，因此外語能力之學習道路是永無止境的，須持續精進自身外語能力。



## 二、建議事項

- (一) 針對專利審查：我國現行專利審查基準判斷發明是否具有進步性的標準係發明是否能被輕易完成，並指明該發明之整體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者係顯而易知者亦即能被輕易完成，顯而易知與輕易完成為同一概念。而我國105年修訂之侵權判斷要點草案判斷均等技術特徵是否實質相同係以二者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知者為標準。就此而言，二者皆使用了「輕易完成」及「顯而易知」之相同用語，含意似應相同，但分別適用於專利有效性與民事侵權判斷的不同情況下，通常知識的基準日卻分別為專利申請日（或優先權日）及侵權行為發生日，實務判斷上究應如何作出區別，基準與草案均未說明，而民事侵權判斷屬法院權責，日後或可歸納整理智慧財產及商業法院歷年判決以進一步探究我國現行實務運作情形並與國際趨勢相互對照，乃至作為國際調和的參考。
- (二) 針對設計專利：「形隨機能」的設計原理在進行設計開發流程為創作者所熟知的概念，但純功能性物品造形不得取得設計專利之保護；在評估設計是否為純功能性物品造形，依照我國審查基準之定義，若物品造形全然取決於功能性考量而無任何創作空間可進行視覺性外觀的創作者，即為純功能性之物品造形。或其整體設計僅係為連結或裝配於其他習知物品所產生之必然的創作結果，而無任何的創作思想融入者，應認定為純功能性之物品造形而形而不得准予設計專利。進行判斷設計是否為純功能性時，設計的裝飾性是否有顯著貢獻於整體視覺效果，以何種判斷主體的看法進行綜合比較，作為判斷純功能性設計的依據。同時隨著科技演進新興科技造就的產品在功能性特徵判斷更為困難，若僅只考量是否為「必然匹配」，可能無法明確將功能性作為區辨設計與發明專利的因素。
- (三) 針對著作權：因本屆為AIPPI首次於工作會議討論集管團體議題，因而討論之焦點較著重於集管團體與權利人之互動，以及其角色、功能等層面，討論面向較廣泛，未來本局可持續追蹤AIPPI是否有再針對集管團體之相關議題或法規進行討論與研析，以利於我國於著作權集管業務上與國際發展持續接

軌。另針對工業設計是否可受著作權法保護方面，我國對此議題之立場與美國最為相近，然隨著國際趨勢多承認工業設計產品（如具衣服造型、樂高玩具等）係有可能同時受到設計保護與著作權保護，而我國法制層面仍認定若屬「可以模具或機械量產之商品」之工業產品外觀無法受著作權法保護，而與現行國際趨勢發展仍有差距，未來本局可就此主題再行研究與評估。

(四) 針對電商平台之線上侵權責任：對於線上銷售侵權商品，導致智慧財產權所有人權益受損，應可比照我國現行著作權法中的規定，設有「避風港(safe harbor)條款」及「三振條款(Three Strike)」的制度，在面臨侵權問題時，網路服務提供者只要採取「通知/取下」等機制，即可豁免於相關的責任，同時打擊反覆侵權的業者。由於電商平台為網路資訊發達時代多數民眾會採用的購物方式之一，面臨侵權商品在網路電商平台銷售，除可能侵害智慧財產權人權益，對消費者也構成損失，尤其在設計專利上，發生侵權狀況的可能性最高，舉凡透過電商平台銷售之日常生活用品、文具、玩具、家電等，符合設計專利所保護之標的之商品，若因侵權品造成消費者購買時混淆誤認的情況發生，也應有相關適當的配套措施的擬定。

(五) 針對與會準備：本次於會議中有認識數名來自我國律師事務所之我國會員與會，未來若本局有再派員出席AIPPI會議，建議本局代表可與我國非官方組織之與會者（如律師、專利師等企業界智財專家）進行會前議題準備與多方交流，亦可透過討論嘗試凝聚初步共識，如此對於屆時與會之意見表達與投票決策皆應有所助益。

## 陸、 附件一覽

附件 1 : Q284 Resolution

附件 2 : Q286 Resolution

附件 3 : Q287 Resolution