



本期簡介

淺析利用他人建置資料庫所生的法律爭議—以公平交易法第25條為核心

廖嘉成 律師

根據報導，當前世界上最有價值的資源可能已不再是「石油」，而是數據資料。隨著資訊運算能力、儲存空間與傳輸速度的大幅提升，推動經濟活動、創造產值的利器已逐漸不在是天然資源或貨幣，而是在於所掌握的數位資產(Digital Asset)。換言之，「資料已是新經濟的燃料」，透過各種手持或行動裝置收集客戶資料而成的資料庫成為各企業不可或缺的行銷工具，尤其，透過應用越來越普及的人工智慧，進一步解析蘊藏在海量數據資料的消費模式或行為軌跡，進而追蹤或預測使用者偏好，已成為當今企業競逐市場的必備工具。在此背景下，對於自身長年投入而累積的網路資料庫遭他人抄襲或利用時，如何尋求其相關保護，即屬各企業重要法律議題。……詳全文

以「特性」界定發明之明確性由日本智財高等法院第1部令和元年(行ケ)第10095號判決談起

梁弘逸 專利師

專利權是一種排他權，發明專利權人專有排除他人(不特定第三人)未經其同意而實施其發明的權利，故不特定第三人能否清楚了解專利法所授予之權利範圍極為重要。基於此一考量，在專利制度中，專利申請案一旦獲准後，其所核准之申請專利範圍便會公告在專利公報，使得不特定第三人能知曉專利權人所擁有的權利範圍為何。為此，在專利法上，除了設立新穎性與進步性等專利要件來劃分申請專利範圍與習知技術的界線之外，亦設立明確性要件來規範申請專利範圍之界線是否清晰，例如我國專利法專利法第26條第2項之規定或日本特許法第36條第6項之規定。正因為在專利制度上明確性要件扮演著舉足輕重的角色，因此，明確性要件不僅是專利申請案核准前的審查要件，更是專利申請案在核准後的異議或舉發(無效審判)時，得以主張專利權無效的事由，例如我國專利法第71條第1項之規定或日本特許法第113條、第123條第1項之規定。……詳全文

本期內文

淺析利用他人建置資料庫所生的法律爭議—以公平交易法第25條為核心

◆廖嘉成 律師◆

一、前言

根據報導^(註1)，當前世界上最有價值的資源可能已不再是「石油」，而是數據資料。隨著資訊運算能力、儲存空間與傳輸速度的大幅提升，推動經濟活動、創造產值的利器已逐漸不再是天然資源或貨幣，而是在於所掌握的數位資產(Digital Asset)。換言之，「資料已是新經濟的燃料」^(註2)，透過各種手持或行動裝置收集客戶資料而成的資料庫成為各企業不可或缺的行銷工具，尤其，透過應用越來越普及的人工智慧，進一步解析蘊藏在海量數據資料的消費模式或行為軌跡，進而追蹤或預測使用者偏好，已成為當今企業競逐市場的必備工具^(註3)。在此背景下，對於自身長年投入而累積的網路資料庫遭他人抄襲或利用時，如何尋求其相關保護，即屬各企業重要法律議題。

近年來智慧財產法院也開始出現利用他人所建置資料庫內容的爭議，除了主張著作權法之編輯著作^(註4)外，主張權利之人所倚重者闕為公平交易法第25條，特別是涉及高度抄襲或搾取他人努力成果而構成顯失公平的解釋適用。本文以下將解析智慧財產法院(下稱「智財法院」)過去針對類似案情的判斷與論理，並介紹近期「581出租網」的案例，以廓清相關公平交易法解釋適用之架構與要件，期能對未來相關爭議的防免與企業經營的布局有所助益。

二、利用他人資料庫內容所衍生公平交易法第25條之爭議

(一) 公平交易法第25條之要件

公平交易法第25條規定：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」。針對公平交易法第25條之內容，最高法院進一步闡釋該條「目的在於維持自由競爭手段，以建立市場競爭秩序，管制足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之不當競爭行為，故受規範者必須為以競爭為目的之行為。而所謂競爭，依同法第4條規定，係指二以上事業體在市場上以較有利之價格、數量、品質、服務，或其他條件，爭取交易機會而言」^(註5)。

由於該條要件非常抽象，故主管機關公平交易委員會進一步訂定「公平交易委員會對於公平交易法第25條案件之處理原則」，其中第7條規定：「所稱『顯失公平』，係指以顯然有失公平之方法從事競爭或營業交易者，其常見行為類型包含搾取他人努力成果，

例如：…；抄襲他人投入相當努力建置之網站資料，混充為自身網站或資料庫之內容，藉以增加自身交易機會…」(註6)。準此，針對他人投入相當努力建置之網站資料，若透過抄襲以混充為自身資料庫之內容，藉以增加自身交易機會，即有可能構成榨取他人努力成果而違反公平交易法第25條。

然而，雖然從主管機關的處理原則可確認抄襲他人網站資料內容以謀求自身商業利益可能違反公平競爭，但究竟「何種情況」方會構成「不當榨取他人努力成果」，尚須個案判斷。對於利用他人建置完成之資料庫內容而衍生適用公平交易法第25條之爭議，智財法院亦逐漸發展出相關個案之認定標準，簡述如下。

(二) 智財法院相關案件

過去，針對企業透過取得和利用同業所建置之資料庫來從事類似業務，智慧財產法院不乏有根據公平交易法上述規範進行裁決之案例，例如：

1. 智財法院101年度民公上字第4號：

本案是臺灣經濟新報文化事業股份有限公司(下稱「台灣新報」)針對其長期收集市場公開資料而建立的財經數據庫，遭同業「全曜財經資訊股份有限公司」(下稱「全曜財經」)直接抄襲而建置成「CMoney法人投資決策支援系統」所衍生的爭議。法院調查後認定：「上訴人(按：即台灣新報)係以提供財經資料庫服務為其業務，就市場之各家上市櫃公司每年各季之財務報告書，即須投入相當人力、時間、精力進行資料之蒐集、整理、建置及編製，新報資料庫內之財經資料，其原始資料雖有許多公開資訊(例如臺灣證券交易所之公開資訊觀測站)，惟其原始資料有非電子檔案而需轉檔者，亦有須以人力進行篩選編排，以利使用者得迅速獲致正確即時之查詢結果者，鍵入各項資料後，即進行解讀、分析、編輯、檢查、修訂等程序。因此，上訴人就新報資料庫已投入相當程度之努力，於市場上擁有一定之經濟利益。…上訴人亦陳明其係主張被上訴人公司(按：即全曜財經)抄襲上訴人整理、編輯後之財經數據，亦即上訴人為彙整、編輯新報資料庫內各項財經資料，投入相當程度的努力，並對外提供此項新報資料庫產品及服務，而於財經資料庫市場上享有一定的經濟利益，倘被上訴人公司高度抄襲，即屬榨取上訴人的努力成果，不符合商業競爭倫理，至於新報資料庫內容是否受著作權法之保護，即非所問」。

在本案，智財法院主要著眼是全曜財經有故意且「高度抄襲」的行為，因為全曜財經是直接重製台灣新報的數據內容，甚至連台灣新報刻意嵌入的特殊字元資料也完全重製(註7)，故法院認定全曜財經的數據資料皆係抄襲自台灣新報耗費成本、時間、勞力所建立的資料庫，故即便台灣新報的資料庫內容也是整理自政府公開的

數據資料，智財法院認為已投入當人力、時間與精力進行資料之蒐集、整理，仍有受保護之必要，全曜財經不得逕自抄襲。

2. 智財法院104年度民公上字第2號

本案是涉及住通科技股份有限公司(下稱「住通公司」)透過超連結的方式，將台灣房屋仲介股份有限公司(下稱「台灣房仲」)針對不動產租售業務而建置之資料庫內容納入，建置成「住通搜尋系統」，進而引發公平交易法的爭議。智財法院一審本係駁回台灣房仲之請求，但二審改判住通公司構成榨取他人努力顯失公平，理由略為：「上訴人(按：即台灣房仲)所屬網站上之不動產租售資料，或因上訴人信譽卓著，屋主自願提供房屋租賃資料，或上訴人投入大量人力、物力、時間，以長期建立之商譽，由眾多仲介經紀人、業務員探訪、招攬客源，並實際確認不動產之地點、面積、屋齡、使用及產權情形後，再由行政人員分類、整理、彙總、建檔等，歷經周折、繁複之程序，始登載於該等事業之網站上，惟被上訴人(按：即住通公司)就上開物件之招攬或重要資訊未作任何之努力與付出，復未徵得上訴人之同意，即擅自以連結之方式連結至上訴人之網站，大量擴充為己身網站內容，使上訴人之網站功能遭到取代，且極易誤導不知情使用者，誤認其與上訴人有合作關係。被上訴人榨取上訴人網站所登載之不動產租售資料，擴充為己身網站之資料，以達自身經濟目的之行為，核屬榨取他人之努力成果，足以影響價格、品質、服務等效能競爭本質為中心之交易秩序，並對其他遵守公平競爭本質之競爭者而言，構成顯失公平，而具商業競爭倫理之非難性，業已違反修正前公平法第24條及現行公平法第25條之規定。」。

本案與前述智財法院101年度民公上字第4號不同之處在於，住通公司是以超連結方式來利用他人的網站內容，雖然超連結方式並不直接涉及網頁內容的重製，但法院似考量住通公司本身並未付出任何資料收集、整理之努力，卻可透過超連結「大量擴充以身網站內容」，讓遭台灣房仲自己辛苦建置之網站功能遭取代，仍屬顯失公平，構成不公平競爭。

惟值得注意者，本案之後於最高法院遭廢棄發回(註8)，理由主要是「查被上訴人(按：即台灣房仲)為房屋仲介業者，提供房屋買賣居間服務，以收取報酬；上訴人(按：即住通公司)建置系爭系統，採付費會員制，消費者設定一定之搜尋條件，進行搜索比對後，所得符合租售條件之物件，可點選連結至刊登該物件資訊之房屋仲介公司網站等情，為原審認定之事實。則上訴人建置之系爭系統似僅為一提供租售不動產資訊搜尋整合之平台，消費者藉此平台獲悉資訊後，尚須連結房屋仲介公司網站，透過該公司仲介以進行交易。果爾，上訴人並非利用系爭系統爭取仲介交

易機會，似此情形，能否仍謂其上開行為在房屋仲介市場上有與被上訴人相互競爭而有公平法第25條之適用，不無研求餘地。」

智財法院更審亦以類似理由，改判台灣房仲敗訴(註9)，認為「…『住通搜尋系統』係將消費者設定符合自身需求條件之搜尋結果表列，由消費者自行點選該房屋物件連結至原刊登委賣物件資訊之房屋仲介公司網站，並未屏蔽原刊登委賣物件資訊之房仲業者所留下之聯絡方式，且未於『住通搜尋系統』直接顯示物件之詳細資訊，故使用者可輕易知悉『住通搜尋系統』僅係單純提房屋資訊之蒐集、整合及連結之功能…被上訴人之『住通搜尋系統』以上開方式綜合比對分析房屋物件之資料，既未侵入上訴人內部資料庫，亦未公開委賣客戶之姓名及連絡電話，且間接促使房屋物件資訊流通，難認有不當榨取他人努力成果而有顯失公平之情事」。

是故，針對利用他人網站資料庫的行為，承審法院除了考量網站建置者投入的資源、後進者利用他人資料而節省的成本外，尚會須進一步考量當事人間彼此是否具競爭關係，並斟酌是否有資料庫彼此競爭而互相取代之情形，以綜合考量是否有顯示公平。

3. 智財法院106年度民公訴字第9號案件

智財法院於106年度民公訴字第9號一案中，係探討房仲業者(註10)就銷售不動產之物件所建置的資料庫，遭歐克斯科技股份有限公司(下稱歐克斯公司)所建置的「屋比-超省房屋比價」以超連結的方式整合，使消費者可更便利的獲取交易相關資訊，是否構成榨取他人努力成果而顯失公平。智財法院認定：「…公平交易法第25條所謂以顯失公平之方法，應表現在以不符合社會倫理手段或濫用市場相對優勢地位方面，亦即對於交易相對人有為不當壓抑，妨礙交易相對人自由決定是否交易及交易條款之行為（最高行政法院94年度判字第1668號判決要旨參照）。……被告(按：即歐克斯公司)建置之『屋比-超省房屋比價』網站及『屋比超省房屋比價APP』乃以被告設計之軟體系統超鏈接(hyperlink)原告各公司公開網站之相關資訊…；且原告公司均為房屋仲介公司，網站資訊多為房屋物件之相關訊息…，則被告辯稱「屋比比價平台」系統係彙整列載各房仲業者網路公開資訊中符合設定條件之物件(房屋)，於使用者點擊其中任一筆物件資訊後，連結至該房仲業者之銷售網頁，使用者得以瀏覽原告公司於網頁公開之各項資訊，包括所屬經紀人聯絡資訊等情即屬可採。換言之，『屋比比價平台』係經花費人力、物力，精心設計軟體系統，藉以搜尋原告各公司網站之公開資料，供使用者自行設定條件後，超鏈接原告公司網站，並獲取原告公司網站公開之相關物件資料，供使用者作出經濟上之合理抉擇，其與一般搜尋引擎之功能實無所差異。」

在資料庫彼此間功能是否有競爭方面，智財法院認為：「又『屋比比價平台』僅得以提供資訊，無從制約使用者的選擇，是被告建置之『屋比比價平台』，乃針對相同物件提供使用者多重訊息，使用者得以取得充分資訊，作適當之選擇，增加其自我實現之機會，其不但應受憲法言論自由之保障，亦與社會倫理手段無悖，參照前開說明，實難認有何足以影響交易秩序之顯失公平之行為」。因此，被控侵權之一方若能舉證其所建置之資料庫功能與宣稱遭抄襲之一方並不相同，無互相取代之情形，且有利於市場資訊流通，促進言論自由的自我實現，即有可能不被認為影響交易秩序。

(三) 小結

自上述的判決脈絡觀之，針對他人建置資料庫的資訊進行利用，似未必然違反公平交易法，除了討論建置資料庫所投入的勞力、時間與資源外，智財法院會進一步針對使用的型態(例如抄襲或利用連結)、當事人間的關係(是否競爭同業)、網站彼此的功能(例如會否導致他人網站的功能遭取代)、對於市場競爭或消費者所產生的影響(例如是否有妨礙交易選擇)等綜合判斷，以具體確認利用他人所建置資料的結果是否有達到「顯失公平」的程度。換言之，除了著眼資料庫建置者經濟上的投入外，也會斟酌利用他人資料庫之行為是否對整個市場帶來積極的作用(例如是否促進資訊交換、透明、便利消費者選擇)，進行公益(言論自由、促進資訊流通)與私益(資料庫建置者的資源投入)之間的權衡。

三、智財法院107年度民公訴字第8號案件簡析

近來在107年度民公訴字第8號案件中，智財法院進一步針對利用「爬蟲」的方式來擷取資料庫的行為，從公平交易法保護交易秩序的觀點為更具體的闡釋，茲分述如下。

(一) 案件背景

本件原告是數字科技股份有限公司(下稱「原告」)。原告自2007年6月開始經營「591房屋交易網」網路平台(下稱591房屋網)，並於2011年7月1日、2013年1月15日分別在Apple App Store及Google Play Store上架「591房屋交易」手機App(下稱591App)，提供廣告主付費刊登出租、買賣房屋物件資訊、裝潢廣告及使用者免費查詢服務，經原告長期以來的投資、規劃、與經營(註11)，成功成為市場上最具規模的房屋交易平台之一(註12)。

本案被告是豬豬科技有限公司(下稱「被告」)。被告經營其自行開發之「豬豬快租」手機App(下稱系爭APP)(註13)，該軟體可提供使用者與出租物件刊登者互通聯繫(註14)。原告主張被告以榨取原告努力成果之方式，推展系爭App致減損原告所屬網站及App商業價值，違反公平交易法第25條規定(註15)，構成民法第184條規定之侵權行為(註16)。

(二) 雙方攻防

原告主張：系爭App共有3個版本，不論是第1、2、3版均以網路爬蟲方式抓取原告資料庫物件資料，此種方式會消耗及使用原告網站頻寬，且因被告抓取之資料含有大量圖片檔案，會消耗更多原告網站頻寬資源，原告屢次書面通知被告停止其不法行為，且在原告為阻止其不當利用行為而設計防堵機制時，被告一再惡意破解，令原告不斷付出額外營運成本更新防堵機制，且被告設計的系爭App第1、2、3版均呈現原告所屬物件資訊及圖片，不僅榨取原告努力成果，且嚴重侵蝕原告網站流量。

被告則答辯：被告因見租屋市場資訊紛亂混雜，租屋者需反覆瀏覽、比較各租屋網站訊息，過程繁瑣且耗時費力，而建置系爭App彙整各租屋平台公開資訊，俾使用者特定檢索條件得快速瀏覽各租屋網頁內容，即時獲悉符合其需求之物件資料；該APP性質類似「入口網站」，當使用者提出檢索條件時，系爭App可立即或定時檢索留存資訊，使用者會經由該APP跳轉至物件來源網頁，並無混充或令使用者誤認其來源之情；此外，原告房源資料均由屋主或仲介自願公開於原告網站，目的為媒合租屋條件，系爭App以便於租屋族尋找租屋標的為設計發想，其操作方式與常見比價平台相似，未對搜尋功能索取費用；又，該APP的操作與一般外部瀏覽器相同，對原告網站流量均無影響，且雖然被告之爬蟲行為會消耗原告網站少許頻寬，但同時亦為原告帶來較高的瀏覽量，進而帶來廣告收益，原告並非僅有損失，由系爭App連結至原告網頁後，仍可被原告網站所追蹤進而分析其相關行為資料。

(三) 法院見解

1. 被告APP採用技術手段：藉由網路爬蟲技術先至各大租屋網爬取各大租屋網之房源資料儲存於被告公司資料庫

被告等藉由網路爬蟲技術先至各大租屋網預先爬取各大租屋網之房源資料存放於被告公司資料庫中，當使用者利用系爭App設定檢索條件後，系爭App即可立即或定時檢索被告公司所留存前述資料庫中的房源資訊，並產生搜尋列表，讓使用者可瀏覽符合條件之物件，如使用者欲查詢特定瀏覽物件，於點選該物件後，系爭App即顯示該物件之詳細內容。系爭APP後來陸續有第1、2、3版，均係由被告等藉由網路爬蟲技術先至各大租屋網爬取各大租屋網之房源資料儲存於被告公司資料庫，但系爭App第1版(註17)，使用者係在介面直接瀏覽、下載包括原告591房屋網之房源資料，未連結至原告前開網站之伺服器；而系爭App第2(註18)、3(註19)版則是使用者均得於介面直接「瀏覽」原告之房源資料，但如欲查閱特定瀏覽物件之詳細內容時，於「點選」該物件後，系爭App第2版是啟動「嵌入式瀏覽器」鏈結至原告591房屋

網伺服器開啟網頁，系爭App第3版則開啟「外部瀏覽器或以Safari View Controller」鏈結至原告591房屋網伺服器開啟網頁。

2. 原告對591房屋網有值得保護之重大投資

原告主張自2007年6月開始經營591房屋網，並於2011年7月1日、2013年1月15日分別在AppleApp Store及GooglePlay Store上架591App，提供會員付費刊登出租、買賣房屋物件資訊、裝潢廣告及使用者免費查詢服務，並依廣告之類型、位置、天數及電腦或行動版加值服務等項目收取費用，且於平面及電子媒體進行每日曝光達3,000萬次之行銷廣告，不含人事及其他營運成本已支出行銷費用至少1億5,018 00萬元，591房屋網成立迄今累積瀏覽人次達1億5,000萬次。依2017年4月份內政部「租賃住宅市場發展條例」懶人包統計資料，105年度租賃市場規模約93.5萬戶，其中原告網站刊登量逾70萬筆。針對上述原告就591房屋網的成本、資源投入，被告並不爭執，故法院認為原告建置591房屋網及591 App投入逾10年之人力編輯、規劃及鉅額之行銷費用，其所投入之時間、勞力及費用之努力，值得保護其法律上之權益。

3. 被告與原告間有競爭關係，且被告行為榨取原告努力成果，造成其損害：

法院發現，根據原告所提出的收費標準，原告建置591房屋網及591 App除以會員付費刊登廣告收益外，並以網站之瀏覽量吸引其他廣告刊登為獲利來源；而被告建置的系爭App第1版，係由被告等藉由網路爬蟲技術至原告591房屋網爬取房源資料儲存於被告等之伺服器，使用者可直接在系爭App第1版介面瀏覽、下載房源資訊，被告亦稱收益來源主要是廣告，營利項目之「租屋雷達」加值功能則以一般自用居住需求之租屋民眾為收費對象，被告亦不否認所營事業與原告有所重疊之處等情，是法院認為被告等就系爭App第1版提供租屋房源部分，係以原告591房屋網建置之房源形成其網站之內容，實擷取原告值得保護之投資成果，確有不當分享原告支出之成本及瓜分原告透過努力所應得之正當報酬，係有害競爭關係。

進一步言，使用者得於系爭App第1版介面直接瀏覽、下載包括原告591房屋網之房源資料，並不須連結至原告前開網站之伺服器，是系爭App第1版利用網路爬蟲將多個房屋網之房源資訊集合儲存在被告公司的伺服器，方便使用者不須分別連結至不同網站蒐尋資訊，因而吸引使用者至系爭App第1版瀏覽、點選特定租屋物件，結果造成使用者不會再前往原告591房屋網或利用591App瀏覽租屋物件，實已產生取代原告591房屋網或591App之市場經濟價值的效果。

至於被告App第2、3版，是提供使用者於App介面直接「瀏覽」原告之房源資料，使用者如欲查閱特定物件之詳細內容時，於「點選」該物件後系爭App第2、3版才會鏈結至591房屋網伺服器開啟網頁，但如使用者僅在系爭App第2、3版介面瀏覽而

不點選物件，則不會鏈結至原告591房屋網。法院認為被告既就其網站資料蒐集未作付出，僅透過網路爬蟲技術即將591房屋網及其他租屋網之物件資訊充作系爭App第2、3版之內容，讓使用者不須連結至591房屋網或591App即可瀏覽原告建置之物件資訊，況系爭App第2、3版搜尋結果大部分物件仍是原告591房屋網之物件；如使用者僅停留在系爭App第2、3版介面瀏覽，未進一步點選物件，即不會連結至原告591房屋網，確實會對原告網站的瀏覽人次造成影響，並降低原告之其他廣告收益，故被告系爭App第2、3版利用原告建置之房源資訊，亦造成原告網站瀏覽人次減少，仍產生取代原告591房屋網市場經濟價值之效果。

4. 資料建置者之私益與資訊快速流通之公眾利益之權衡：

在本案，智財法院從爬蟲技術的特色出發，更具體的分析利用此種技術爬取他人資料庫容所可能產生的利與弊。

針對系爭App第1版，是以網路爬蟲技術擷取包含原告591房屋網之網站資訊作為資料來源，形同「搭便車」。雖「網路爬蟲技術提昇人類瀏覽、篩選資訊之速度，擷取者並得利用他人建置之大量資訊進行利用與散布，使資訊流通更通暢，對社會資訊流通有所貢獻」，但系爭App第1版以網路爬蟲技術聚合包含原告591房屋網之租屋網站資訊，簡單修飾即呈現於系爭App第1版介面，致該等租屋房源資訊在原告591房屋網或591App瀏覽與在系爭App第1版瀏覽並無不同效益，被告並無將上開所擷取之資訊進行轉化利用，幫助使用者做更好的消費決策，其擷取利用他人努力成果並未帶來整體更大效益，反藉此節省自身建置房源之成本並與原告591房屋網或591App形成競爭；況且系爭App第1版讓使用者能快速瀏覽資訊之效率是利用網路爬蟲技術，而非被告等投入努力之結果，是自無對被告等系爭App第1版加以保護之必要。

而針對系爭App第2、3版，同樣是以網路爬蟲技術結合包含原告591房屋網之租屋網站資訊，以程式軟體自動抓取第1張圖片，未加篩選審查，並節錄部分文字，即呈現於系爭App第2、3版介面，而該等租屋房源資訊在原告591房屋網或591App瀏覽與在系爭App第2、3版瀏覽並無不同效益，系爭App第2、3版並無將上開所擷取之資訊提昇進化利用，讓使用者在系爭App第2、3版瀏覽有異於在591房屋網或591App瀏覽的效果，其擷取利用他人努力成果並未帶來整體更大效益，只為自己減免建置房源之成本，並與原告591房屋網或591App形成競爭；況且系爭App第2、3版帶來使用者快速瀏覽資訊之效率是利用網路爬蟲技術，而非被告等投入努力之結果，是無對系爭App第2、3版加以保護之必要。

被告等雖辯稱系爭App之建置目的及使用他人物件資料之狀況，僅供資訊檢索

之用，為加快檢索效率及精確度，本質上會過濾各網站無關的資訊(例如廣告版位)，儲存並重新排版顯現給使用者，使用者欲取得物件完整資訊，仍需連結至原租屋網頁，並無不公平競爭云云。然法院認為被告等即使過濾去除各租屋網站之廣告資訊而僅擷取房源資訊部分，其所擷取利用之房源內容既與被擷取網站之房源資訊相同，若使用者不點選物件，被擷取房源之網站仍無法累積瀏覽人次，瀏覽人次均在系爭App累積，是使用者縱需連結至原租屋網站取得完整的物件資訊，亦無法正當化被告等妨害公平競爭之結果。

四、結論

(一) 案件類型的多樣化

如上所述，針對利用他人建置網站成果而有類似搭便車或榨取他人努力之行為，近來隨著數位化和網路交易的盛行，已有不少案件。當中的資料庫類型，有涉及股票投資者，有涉及不動產者，亦有涉及不動產租賃業者；而爭議的行為態樣，從高度的數據抄襲、到以超連結方式援用資料庫內容、轉變為近期以爬蟲方式取得他人網頁資訊，智財法院因應不同的資料庫類型、當事人彼此業務屬性、以及利用他人資料庫內容的行為態樣，也呈現不同的論理內容，可謂隨著數位經濟與科技手段的不斷演進，智財實務也在針對個案探詢最適切的法律詮解，以免削足適履。

(二) 是否該當要件須整體觀察，沒有絕對的標準

此外，過去針對公平交易法第25條的解釋適用，或有採取類似「抽象危險」(註20)的立場，亦即，請求人不需具體證實因為侵權人的行為導致有實害發生，僅須證明有發生損害之可能，即能滿足公平交易法的要件。但隨著科技日漸進步，新興的商業模式和交易型態不斷演變，若採取過於抽象、上位的原則來套用變化最快速的新興數位經濟市場，難免將有要件過寬、適用過廣的風險。因此，近來針對公平交易法第25條的適用，最高法院迭有更具體的闡釋，要求承審法院需綜合個別情況，例如受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果、有無影響將來潛在多數受害人之效果，以及行為所採取之方法手段、行為發生之頻率與規模、行為人與相對人資訊是否對等、市場力量大小、有無依賴性存在等，綜合審酌個案是否確實存有妨害交易秩序或顯失公平(註21)。在利用他人資料庫數據行為的情形，也呈現類似分析脈絡，需進一步探究個案的行為是否有造成混淆、資料庫功能遭取代、或是有妨害消費者交易選擇等之情形。

因此，在主張救濟的場合，應深究者，恐非單純資料庫內容遭利用或網站流量減少而已，還需視個案當中雙方當事人間的關係、網站彼此的功能是否相同、帶給消費者或

市場交易的利弊等因素，綜合判斷。這雖然增加了請求救濟的舉證難度和訴訟成本，但也較能兼顧數位經濟下商業模式多樣化的特性，避免不當扼殺了帶來積極、正面意義的服務模式(註22)。

相對的，身為競爭者，在考量要利用何種方式利用他人已公開的網路資料來進入市場競爭時，也不宜片面認為只要是公開(或不受著作權保障)的數據資料即可任意引用，或使用超連結定屬合法，而應兼從是否具備競爭關係、獲利模式、網站功能是否會互相取代等觀點，整體評估，較為穩妥。

(三) 利益衡量的導入

回到智財法院最近針對網路爬蟲是否違反公平交易法之案件。本案值得注意之處，在於承審法院罕見的具體分析被告各種APP版本背後所運行的技術手段(例如：是否離開原告網頁而前往被告頁面等)，並評價其實際產生的營運效果(例如：是否減少流量或廣告收益)，與其他個案相較，毋寧是從更接近產業運作的角度，具體揭示了目前智財實務對於新型態的資料庫營運模式所思考的方法論與架構，值得肯定。

而更重要的是，為了具體、恰如其分的適用公平交易法中最抽象的第25條，智財法院透過了利益衡量的方式，來評斷採用網路爬蟲方式所建置之資料庫究竟是否應認定為顯失公平。在本案的利益衡量上，智財法院除了著眼「網路爬蟲技術提昇人類瀏覽、篩選資訊之速度，擷取者並得利用他人建置之大量資訊進行利用與散布，使資訊流通更通暢，對社會資訊流通有所貢獻」，也同時著眼「利用該爬蟲技術所擷取之他人資訊是否有進一步轉化，以提升使用者的消費決策或市場整體效益」。換言之，智財法院似已認知，在數位資料容易大量複製、傳輸的現在，對於市場的後進者，在利用相關數位資料時，因為有前人建置資料的前例，某程度上自然擁有節省成本、可更快速累積資料的優勢，若過份強調「就資料之收集或整理是否有作相同的努力與付出」，可能過於狹隘，也降低市場競爭的效率，將判斷利用他人資料庫的行為是否有違反公平交易法的重點，聚焦於是否有站在前人的肩膀上將資料轉化，讓整體市場交易更有效率，無疑是更好的立基點。

較為可惜之處，在於智財法院雖似乎肯認爬蟲技術有其一定正面價值，並表達若能將「所擷取之他人資訊進一步轉化，以提升使用者的消費決策或市場整體效益」，或有容許空間，但似乎並未闡釋「將資訊進一步轉化」是指何種情形(註23)，以使相關業者可以較清楚的規劃商業模式和資料利用的分際。考量數位經濟下，快速、巨量的資料處理已是不可擋趨勢，釐清資料處理的法律分際，以提升商業模式的法安定性，應是無法迴避的課題。未來智慧財產法院針對此案的後續審理見解將如何發展，值得持續關注和期待。

※ 註釋

1. https://www.hbrtaiwan.com/article_content_AR0008835.html (最後到訪日：2020.3.23)
2. 同上註。
3. 參見 <https://www.bnext.com.tw/article/53890/digital-marketing> 以及 <https://www.tenmax.io/tw/archives/15701> (最後到訪日：2020.3.23)。
4. 這時，關鍵在於資料庫內容之選擇及編排必須具備創作性，才能符合著作權法編輯著作的要件。「所詢電子線上資料庫是否為著作權法所保護之標的，首先，先予說明者，著作權法中並無「資料庫」一詞，以下分別就資料庫的資料編排及所收編的內容兩部分加以說明。有關電子線上資料庫的資料編排是否為著作權法所保護之標的，如該資料庫中就內容資料之選擇及編排具有創作性，即使其所收編者係著作權法第9條所稱不得為著作權標的之資料或非受著作權法保護之資料(例如法律條文、標語、單純傳達事實的報導等)，該內容資料的編排(可能僅為資料庫之一部分)屬著作權法第7條所稱之「編輯著作」。但如僅係蒐集大量資料重新登打、整理，但其選擇或編排不具創作性者，則不屬於編輯著作。是所詢之電子線上資料庫的資料編排是否受有著作權法保護，須視其實際內容而定，尚無法論定。」智慧財產局民國101年4月19日電子郵件1010419，見 <https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/cp-407-853573-21b42-301.html> (最後到訪日：2020.3.23)
5. 最高法院108年度台上字第1240號、106年度台上字第1431號判決意旨參照。
6. 106年1月13日公法字第10615600201 號令發布之公平交易委員會對於公平交易法第25條案件之處理原則第7點參照，見 <https://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=167&docid=266> (最後到訪日：2020.3.23)。
7. 根據台灣新報說法，全曜財經因為是直接重製其資料庫數據，故在其「CMoney法人投資決策支援系統」網頁中，可發現台灣新報當初刻意置入的特殊字元，例如「Aisanif、Finasia、_C」等，這也是為何法院認定全曜財經抄襲的原因。
8. 見最高法院106年度台上字第1431號。
9. 見智財法院107年度民公上更(一)字第1號。
10. 本案原告是二十一世紀不動產股份有限公司、太平洋房屋仲介股份有限公司、中信房屋仲介股份有限公司、台灣房屋仲介股份有限公司、全國不動產經紀股份有限公司、永慶房屋仲介股份有限公司、東森房屋股份有限公司、信義房屋仲介股份有限公司鴻毅服務股份有限公司。
11. 為提升會員在原告網站刊登廣告意願及爭取使用者優先至原告網站檢索租屋資訊，原告宣稱其投入大量人力編輯、規劃及建構該網站，並於平面及電子媒體進行每日曝光達3,000萬次廣告量之高度行銷，倘不計入人事及其他營運成本，原告投入之行銷費用達新台幣1億5,000萬元(見智慧財產法院中間判決107年度

民公訴字第8號中間判決第20頁)。

12. 根據原告所提之資料，原告網站成立迄今累積瀏覽人次達1億5,000萬次，依106年4月份內政部「租賃住宅市場發展條例」懶人包統計資料所示，105年度租賃市場規模約93.5萬戶，其中原告網站刊登量逾70萬筆，推估其市場占有率達7成之譜(見智慧財產法院中間判決107年度民公訴字第8號中間判決第20頁)。
13. 豬豬快租App(即系爭App)為被告公司負責人設計開發而建置，有iOS及Android兩種版本
14. 根據原告主張，被告「豬豬快租」手機App分別於2015年12月16日、2016年8月24日以被告公司負責人個人名義在Apple App Store(iOS版)、Google Play Store(Android版)上架，截至2017年4月8日止，累積下載次數分別為iOS版133,937次、Android版20,305次(見智慧財產法院中間判決107年度民公訴字第8號中間判決第3頁)。
15. 針對被告未就網站資料蒐集做任何付出，僅透過網路爬蟲軟體即將屬於原告之物件資訊充作系爭App內容，且使用者無需連結至原告591網站或App，即可檢索原告所屬物件資訊，甚至直接聯繫該物件之聯絡人，將本應造訪原告網站或App始能瀏覽物件詳細資料之使用者，導向系爭App，完全瓜分原告網站或App之網路流量，公平交易委員會於2017年10月3日業已公處字第106084號處分書認定違反公平交易法第25條規定，並確定在案(見智慧財產法院中間判決107年度民公訴字第8號中間判決第4頁)
16. 原告另主張系爭App介面亦侵害原告所屬網頁內容之著作財產權，惟礙於篇幅，在此先不論。
17. 系爭App第1版係連結至被告公司伺服器，下載所檢索之房源資料結果於系爭App第1版介面上。系爭App第1版之運作，是由被告等藉由網路爬蟲技術先至各大租屋網爬取各大租屋網之房源資料儲存於被告公司資料庫，使用者得於系爭App第1版介面直接瀏覽、下載包括原告591房屋網之房源資料，並不須連結至原告前開網站之伺服器(見智慧財產法院中間判決107年度民公訴字第8號中間判決第15-19頁)。
18. 系爭App第2版是以「嵌入式瀏覽器」開啟原告591房屋網之原始網頁，易言之，系爭App第2版於使用者「點選」所瀏覽物件後，強制使用者必須使用鏈結至原告591房屋網站伺服器，開啟原告591房屋網之網頁。因此，系爭App第2版之運作，係由被告藉由網路爬蟲技術先至各大租屋網爬取各大租屋網之房源資料儲存於被告公司資料庫，使用者得於系爭App第2版介面直接瀏覽原告之房源資料，但如使用者欲查閱特定瀏覽物件之詳細內容時，於「點選」該物件後就啟動「嵌入式瀏覽器」鏈結至原告591房屋網伺服器，開啟原告591房屋網之網頁(見智慧財產法院中間判決107年度民公訴字第8號中間判決第15-19頁)。
19. 系爭App第3版之運作，係由被告藉由網路爬蟲技術先至各大租屋網爬取各大租屋網之房源資料儲存於被告公司資料庫，使用者得於系爭App第3版介面直接瀏覽原告之房源資訊，但如使用者欲查閱特定瀏覽物件之詳細內容時，於「點選」該物件後則開啟「外部瀏覽器」或以「Safari View Controller」鏈結至原告591房屋網伺服器開啟其591房屋網之網頁。系爭App第3版在iOS9版本前，會開啟外部瀏覽器鏈結原告591房屋

網站，而在iOS9版本以上，會以Safari View Controller鏈結原告591房屋網站之伺服器，而在系爭App第3版後續版本使用者「點選」所瀏覽之物件後，強制使用者必須使用鏈結至原告591房屋網站，開啟原告591房屋網之伺服器，嗣調整為一律以外部瀏覽器Safari開啟原告591房屋網伺服器(見智慧財產法院中間判決107年度民公訴字第8號中間判決第15-19頁)。

20. 對於公平交易法第25條的解釋適用是否應以實害為前提，以及如何方能認為顯失公平，可進一步參照公平交易委員會108年6月6日公處字第108029 號處分書魏杏芳委員不同意見書。
21. 例如最高法院107年度台上字第1967號判決：「按公平交易法第25條規定『除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為』，乃不公平競爭行為之概括性規定，僅適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行為，若公平交易法之其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡，無再依本條加以補充規範之餘地。該條所稱交易秩序，泛指一切商品或服務交易之市場經濟秩序，包含產銷階段之水平競爭秩序、垂直交易關係中之市場秩序以及符合公平競爭精神之交易秩序。又判斷是否『足以影響交易秩序』時，除考慮受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果、有無影響將來潛在多數受害人之效果，以及行為所採取之方法手段、行為發生之頻率與規模、行為人與相對人資訊是否對等、市場力量大小、有無依賴性存在等項外，尚應考量交易習慣與產業特性。事業以高度抄襲他人知名商品之外觀或表徵，積極攀附他人知名廣告或商譽等方法，榨取其努力成果，或以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而足以引人錯誤之方式，從事交易之行為，依整體交易秩序綜合考量，如已造成當事人間之私法上利益分配或危險負擔極度不平衡之情形時，固可認為與上開條文規定合致。惟倘事業之行為並無欺罔或顯失公平，或對市場上之效能競爭無妨害，或不足以影響交易秩序者，則無該條之適用。」
22. 例如前述智財法院106年度民公訴字第9號「屋比比價平台」
23. 一個可能的方向是智財法院於前述「屋比比價平台」案件中所論述者：「屋比比價平台僅得以提供資訊，無從制約使用者的選擇，是被告建置之『屋比比價平台』，乃針對相同物件提供使用者多重訊息，使用者得以取得充分資訊，作適當之選擇，增加其自我實現之機會，其不但應受憲法言論自由之保障，亦與社會倫理手段無悖，參照前開說明，實難認有何足以影響交易秩序之顯失公平之行為。」透過將多重來源的資料庫整合成一個類似搜尋引擎的功能，讓使用者可以更便利的找到「所有」交易相關的資訊。

以「特性」界定發明之明確性由日本智財高等法院第1部令和元年(行ケ)第10095號判決談起

◆梁弘逸 專利師◆

一、前言

專利權是一種排他權，發明專利權人專有排除他人(不特定第三人)未經其同意而實施其發明的權利，故不特定第三人能否清楚了解專利法所授予之權利範圍極為重要。基於此一考量，在專利制度中，專利申請案一旦獲准後，其所核准之申請專利範圍便會公告在專利公報，使得不特定第三人能知曉專利權人所擁有的權利範圍為何。為此，在專利法上，除了設立新穎性與進步性等專利要件來劃分申請專利範圍與習知技術的界線之外，亦設立明確性要件來規範申請專利範圍之界線是否清晰，例如我國專利法第26條第2項之規定(註1)或日本特許法第36條第6項之規定(註2)。正因為在專利制度上明確性要件扮演著舉足輕重的角色，因此，明確性要件不僅是專利申請案核准前的審查要件，更是專利申請案在核准後的異議或舉發(無效審判)時，得以主張專利權無效的事由，例如我國專利法第71條第1項之規定(註3)或日本特許法第113條、第123條第1項之規定(註4、5)。

尤其對於化學、材料相關技術領域的發明專利申請案而言，申請專利範圍之記載是否符合明確性要件，更是經常引發注目與探討的議題。此乃是因為在化學、材料相關技術領域之發明申請案中，申請人有時會以「特性」作為發明的必要技術特徵而記載於申請專利範圍中，例如：某一成份具有小於一定數值的黏度、某一構件具有大於一定數值的強度、或所使用的粒子其尺寸需在特定數值範圍內，然而「特性」往往與測量方法及測量時的參數、條件息息相關，當以「特性」來界定一請求項的發明時，為了滿足明確性要件，在說明書的佈局上是否有需要注意的事項？以下，本文藉由日本智財高等法院第1部於2020年3月12日作出的「令和元年(行ケ)第10095號判決」(註6)，一窺以「特性」來界定發明時，其明確性與說明書佈局的相關性。

二、案情簡介

日本發明專利案件JP6154074B(下稱「系爭專利」)是有關於「多晶矽碎塊及用於破碎多晶矽棒的方法」之發明，其於2017年6月28日發行專利公報後之6個月內(2017年12月22日)被第三人以請求項1之記載不明確等事由提起異議(註4、7)。對此，系爭專利的專利權人於2018年5月21日、9月27日提出更正，包含更正獨立項1及附屬項2~4、8、11之界定內容與刪除附屬項5~7、9、10，並於意見書中主張更正後請求項1之記載已臻明確且為說明書所支持。然而，

日本特許廳在審查後，認定系爭專利請求項1及其附屬項2~4、8、11不明確而不符特許法第36條第6項之規定(註2)，並於2019年2月21日作出「准予更正，撤銷系爭專利請求項1~4、8、11，並駁回對於系爭專利請求項5~7、9、10的異議」之決定。

系爭專利的專利權人不服日本特許廳之決定，遂於2019年6月27日向日本智財高等法院提起撤銷之訴，請求撤銷前述日本特許廳所作之「撤銷系爭專利請求項1~4、8、11」之決定。對此，日本智財高等法院則於2020年3月12日作出「駁回專利權人之請」的判決。以下進一步說明該判決中，專利權人的主張與法院的認定。

三、本案爭點與法院的認定

申請專利範圍之記載是否明確，其判斷標準以我國、日本為例(註8、9)，當發明所屬技術領域中具有通常知識者單獨由請求項之記載內容，就能明確瞭解其意義而對其範圍不會產生疑義，即可謂明確。對於申請專利範圍之記載內容，在解釋上，還可進一步參酌申請時所提出的說明書、圖式之揭露內容，並以申請當時之通常知識為基礎，進行綜合判斷後若能直接且無歧異得知其意義，亦可謂明確。

在本判決中，法院從申請專利範圍本身之記載、說明書之記載、及申請當時之通常知識此三個面向，探討系爭專利請求項1之記載是否明確。詳述如下。

(一)申請專利範圍本身之記載

系爭請求項1之界定內容如下：

一種多晶矽棒的破碎方法，是利用至少2個破碎工具使多晶矽棒破碎成為碎塊的方法，前述至少2個**破碎工具具有含碳化鎢的表面**；

前述至少2個破碎工具是包含第1破碎工具與第2破碎工具；前述第1破碎工具之表面的碳化鎢含量為95重量%以下且**碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑為1.3 μ m以上**，前述第2破碎工具之表面的碳化鎢含量為80重量%以上且碳化鎢粒子的前述中位數粒徑為0.5 μ m以下；

前述方法包含至少2個破碎步驟，前述至少2個破碎步驟包含：利用前述第1破碎工具所進行之破碎步驟、及利用前述第2破碎工具所進行之破碎步驟。

法院認為單獨由系爭專利請求項1本身之記載，即可理解到：

1. 碳化鎢粒子是被含有於至少2個破碎工具之表面；
2. 上述碳化鎢粒子之中，位於第1破碎工具之表面上者，其含量為95重量%以下且粒徑為1.3 μ m以上；位於第2破碎工具之表面上者，其含量為80重量%以上且粒徑為

0.5 μ m以下；

3. 上述粒徑為中位數粒徑，並且是碳化鎢粒子「根據重量加權」的結果。

惟，法院認為單獨由請求項1之記載並無法了解所述「根據重量加權」的意義。

(二) 說明書之記載

法院接著查閱系爭專利說明書，並注意到系爭專利說明書所揭示的下開內容：破碎工具表面所含碳化鎢粒子之含量為95%以下，其剩餘部分較佳為鈷黏合劑，且額外存在有小於1%左右的碳化物(說明書段落[0026]~[0028])；碳的添加也會影響燒結產量(說明書段落[0029])。

於是法院在參酌系爭專利說明書之後，針對上開從請求項1所解讀出的「(1)碳化鎢粒子是被含有於至少2個破碎工具之表面」，法院認為可直接且無歧異得知其乃指：碳化鎢粒子是與鈷黏合劑燒結為一體而被含有於破碎工具之表面，進而認為系爭專利請求項1中所記載的「破碎工具表面的碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」應解釋為「破碎工具表面上與鈷黏合劑燒結為一體之碳化鎢粒子其根據重量加權的中位數粒徑」。惟，系爭專利之說明書仍未記載到「破碎工具表面的碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」之定義、測量方法。

(三) 申請當時之通常知識

關於系爭專利說明書中未明確記載「碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」之定義、測量方法一事，專利權人並不爭辯，但專利權人主張參酌申請當時之通常知識就能直接且無歧異得知其測量方法。專利權人就通常知識的主張與法院的見解，分述如下。

首先，專利權人主張：所述「碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」乃依「沉降法」所測量之史托克斯(Stokes)徑；所謂史托克斯徑亦已由史托克斯定律(Stokes' law)來明確定義。

針對申請當時有關「粒徑的測量方法」之通常知識，經法院確認後理解到：史托克斯徑是最廣泛使用的特性粒徑(characteristic particle diameter) (註10)；「沉降法」則是使粒子懸浮於水或不溶性溶劑中並靜置在重力場下或設置在離心場中，由於粒子越大則沉降速度越快，此時再對粒子懸浮液照射雷射光，並依雷射光之透光強度來進行檢測；其粒度分布為重量基準；透過重力使粒子沉降時，依以下史托克斯定律來求算。

$$d_p = \sqrt{\frac{18\mu}{(\rho_p - \rho_f)g}} \frac{h}{t}$$

(其中， d_p ：粒子徑、 μ ：液體黏度、 ρ_p ：粒子密度、 ρ_f ：液體密度、 g ：重力、 h ：沉降距離、 t ：沉降時間)

於是法院認為，所謂「沉降法」，是根據重量(質量)基準來獲得粒度分布，且是從液相中粒子的沉降速度來求出粒徑，並且是以可分離、沉降之粒子為測量對象。因此，以「沉降法」作為粒徑的測量方法確實是系爭專利申請當時之通常知識。惟，透過上開史托克斯定律計算史托克斯徑時，必須將沉降距離 h 、沉降時間 t 等參數代入史托克斯定律，然而系爭專利說明書並未記載這些參數的數值。

此外法院還指出，由於「沉降法」的測量對象為可分離、沉降之粒子，然而在系爭專利中，碳化鎢粒子是與鈷黏合劑燒結為一體而被含有於破碎工具之表面，因而無法適用「沉降法」才是。據此，系爭專利請求項1所載「破碎工具表面的碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」並無法直接且無歧異得知是「依據沉降法所獲得之史托克斯徑」。

對於破碎工具表面所含碳化鎢粒子是與鈷黏合劑燒結為一體而無法適用「沉降法」一事，專利權人主張：碳化鎢粒子粒徑可透過燒結條件來預測其在燒結後有無改變及變化程度；另外，透過影像確認碳化鎢粒子燒結前後之粒徑亦可得知有無改變及變化程度。因此，並不需要特地針對破碎工具表面上之碳化鎢粒子進行測量。

法院則認為，上開主張之內容均未記載於系爭專利說明書，故系爭專利請求項1所載「破碎工具表面的碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」並無法直接且無歧異得知是「燒結前之碳化鎢粒子依據沉降法測量史托克斯徑，並由燒結前後粒徑變化程度來預測的結果」。

專利權人進一步主張：就算有必要直接對燒結後碳化鎢粒子進行測量，由於碳化鎢的熔點(2870°C)是遠高於鈷的熔點(1495°C)，只要使黏合劑(即鈷)熔化來除去鈷而獲得碳化鎢粒子，此時再透過沉降法來進行測量即可。

法院則認為，上開主張之內容同樣未記載於系爭專利說明書，亦無證據足以確認，鈷與碳化鎢粒子燒結為一體後再次透過加熱來除去鈷藉以獲得碳化鎢粒子，如此之過程中碳化鎢粒子之密度、形狀均不會變化而仍保有相同粒徑。因此，系爭專利請求項1所載「破碎工具表面的碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」亦無法直接且無歧異得知是「從破碎工具表面上燒結為一體的碳化鎢粒子與鈷中，除去鈷而獲得碳化鎢粒子後，再對碳化鎢粒子依據沉降法測量史托克斯徑，並以此作為中位數粒徑」。

(四) 法院的認定

基於上述理由，法院認為專利權人主張均不足採，並認定以申請當時之通常知識為基礎，不論是單獨由系爭專利請求項1本身之記載、或參酌系爭專利說明書之記載，仍無法直接且無歧異得知系爭專利請求項1所載「破碎工具表面的碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」之定義、測量方法，故系爭專利請求項1之記載並不明確，其附屬項2~4、8、

11亦然。據此，法院駁回專利權人之請並維持日本特許廳之決定。

(五) 結論與啟示

由於系爭專利的請求項1是以「破碎工具表面上的粒子具有特定粒徑範圍」此一「特性」來界定發明，然而系爭專利說明書中卻未記載到任何有關「破碎工具表面上之粒子粒徑的測量方法」。儘管參酌申請當時之通常知識後，能理解到可採用「沉降法」作為「粒徑的測量方法」，惟此法能否或如何適用到「破碎工具表面上的粒子」？實際以「沉降法」進行測量時，又需選用何種條件、設定何種參數？系爭專利說明書皆隻字未提，而本發明技術領域中具有通常知識者也無法由申請當時之通常知識獲得解答，致使不特定第三人無法確切知曉「破碎工具表面上之粒子粒徑的測量方法」以獲得與系爭專利相同條件下的測量結果，從而無從掌握系爭專利請求項1的請求範圍，是故系爭專利請求項1之記載被認定為不明確。

由此可知，若要以「特性」來撰寫一請求項之發明時，尤其是當此「特性」會隨著測量方法改變或隨著測量時的相關條件、參數而變化時，即使測量方法是申請當時的通常知識，在說明書的佈局上，仍宜將相關測量方法及測定條件、參數撰寫於說明書(例如實施例)中。藉此，該發明專利申請案在日後的審查過程或核准後被提起舉發(無效審判)而受到請求項記載不明確之質疑時，申請人(專利權人)就能透過說明書的相關記載內容輔以申請時之通常知識來釋除此疑慮。

※ 註釋

1. 專利法第26條第2項：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」
2. 特許法第36條第6項(中譯)：「第2項規定的申請專利範圍之記載，必須符合下列各款規定。…二、申請專利的發明是明確的。…」

本文註釋之日本特許法(中譯)，皆參考經濟部智慧財產局所公布的資料，其URL如下：

[日本特許法](#) (最終瀏覽：2020年6月)

3. 專利法第71條第1項：「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：一、違反…第二十六條…規定者。…」
4. 特許法第113條(中譯)：「任何人只要在專利公報的發行日起6個月內，均得向特許廳長官提出以專利符合以下各款之一為理由的專利異議的申訴。在此情況下，事關兩個以上的請求項者，得就每一個請求項提出專利異議的申訴：…四、該專利係對不符合第36條第4項第1款或者第6項(第4款除外)規定要件的專利申請而授予時者。」

5. 特許法第123條第1項(中譯)：「專利符合以下各款之一時，就專利無效得請求專利無效審判。在此情況下，事關兩個以上的請求項者，得就每一個請求項提出請求：…四、其專利係對不符合第36條第4項第1款或者第6項(第4款除外)規定要件的專利申請而授予時。」
6. 參照「令和元年(行ケ)第10095 特許取消決定取消請求事件」。
URL：[判決言渡](#) (最終瀏覽日期：2020年6月)
7. 「日本之專利異議制度及其現況」(聖島國際智慧財產權實務報導第19卷8期，尹重君 專利師，2017年8月)。
URL：[日本之專利異議制度及其現況](#) (最終瀏覽日期：2020年6月)
8. 專利審查基準第2篇第1章第2.4.1節「明確」。
URL：[第二篇發明專利實體審查\(全\)](#) (最終瀏覽日期：2020年6月)
9. 日本特許審查基準第II部第2章第3節「明確性要件」。
URL：[明確性要件](#) (最終瀏覽日期：2020年6月)
10. 神保元二等，「微粒子ハンドブック」初版第1刷，1991年9月1日。



總 所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02) 2775-1823	FAX：(02) 2731-6377
法 律 所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02) 2775-1823	FAX：(02) 8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02) 7702-8299	FAX：(02) 7702-8289
台 中 所	台中市西 區臺灣大道二段220號32樓	(04) 2328-8218	FAX：(04) 2328-8318
台 南 所	台南市東 區裕農路375號11樓	(06) 274-2266	FAX：(06) 238-0527
嘉義聯絡處	嘉義市西 區垂楊路505號6樓之1	(05) 285-1586	FAX：(05) 285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路211號14樓	(07) 216-3721	FAX：(07) 216-2588

www.saint-island.com.tw

siiplo@mail.saint-island.com.tw