

# 112 年智慧財產權法考前重點彙整

## 壹、考前提醒

### 一、應試用品

- 1.攜帶身分證件、考試通知書、應考人健康關懷表。
- 2.使用藍色、黑色之原子筆或鋼筆作答，不得使用鉛筆或螢光筆，並建議使用立可帶，相關文具能多帶就多帶。
- 3.記得要記得帶手錶(須符合規定)。

### 二、考試規則

- 1.各法律科目均採分題平行兩閱，未使用正確題號試卷作答者，該題等同未作答。

→千萬要記得換題本。

2. 應考人應於法條封面書寫座號，終場前繳交試卷者，應將法條置於桌面，俟當節考試結束後，方得攜離試場。各應試法律科目所附發之法律條文以本考試第二試舉行 2 個月前經公布生效者為準。考試前法律條文如有修正公布，應考人應自行蒐集知悉，如應考人引用舊條文作答，閱卷委員將視其作答內容評閱。

→注意修法內容

3. 命題範圍：除智慧財產法之一般概念、原理、原則及基礎理論列入總論外，個別智慧財產法列為各論。並以著作權法、專利法及商標法為考試範圍。

→注意考綱的內容。

→今年有新修訂考綱科目包含：刑事訴訟法、勞社法。

### 三、作答注意事項

- 1.遇到不會的問題，千萬不要把時間都花在該題上。重點在於完整作答，不會的題目可以預留一些空間，回頭在思考，甚至可以先去寫會的題目，但一定要記得要作答，有作答就有機會，沒作答就一定沒分數。
2. 縱使題目未分子題，仍應適度分點分項作答，逐一說明，表現出敘述層次，較易得高分。

## 貳、知己知彼—考綱分析

### 一、總論

- 1.智慧財產權之特性(包含專有性、地域性、時間性)
- 2.各種智慧財產之關係及比較
- 3.我國智慧財產訴訟之特性

### 二、各論

#### (一) 著作權法

- 1.著作之種類(包括錄音及表演)
- 2.著作之要件
- 3.著作權之歸屬
- 4.著作權之種類
- 5.著作權之限制(合理使用等)
- 6.著作權之侵害及救濟

#### (二) 專利法

- 1.專利之種類(包括發明、新型及設計專利)
- 2.專利之保護標的(包括法定不予專利事由)
- 3.專利之要件
- 4.專利之申請及審查(包括再審查)
- 5.專利權之歸屬
- 6.專利權之範圍及限制
- 7.專利之舉發
- 8.專利權之侵害及救濟

#### (三) 商標法

- 1.商標之種類(包括商標、證明標章、團體標章及團體商標)
- 2.商標之申請註冊、審查及核准
- 3.商標註冊之絕對要件與相對要件
- 4.商標之使用
- 5.異議、評定與廢止
- 6.商標權之限制
- 7.商標權之侵害及救濟

## 參、近年修法回顧與提醒

### 一、考前提醒

法條本僅會提供著作權法、專利法、商標法。倘出題涉及《智慧財產案件審理法》、《智慧財產及商業法院組織法》時，各位至少要寫對法條名稱。

### 二、智財三法

#### (一)著作權法

1. 2022 年 4 月 15 日修法，尚未施行

##### (1)第 91 條(重製侵害)

| 2022 年 4 月 15 日修法，尚未施行   | 現行法  |
|--|--|
| (第一項)擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。             | (第一項)擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。             |
| (第二項)意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。 | (第二項)意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。 |
| (第三項)著作僅供個人參考或合理使用者，不構成著作權侵害。  | (第三項)以重製於光碟之方法犯前項之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。             |
|  | (第四項)著作僅供個人參考或合理使用者，不構成著作權侵害。  |

##### (2)第 91-1 條(散布侵害)

| 2022 年 4 月 15 日修法，尚未施行   | 現行法  |
|--|--|
| (第一項)擅自以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以 | (第一項)擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。 |

|   |  |
|---|--|
| <p>下罰金。</p> <p>(第二項)明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金。</p> <p>(第三項)犯前項之罪，經供出其物品來源，因而破獲者，得減輕其刑。</p> | <p>(第二項)意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。</p> <p>(第三項)以重製於光碟之方法犯前項之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。</p> <p>(第四項)著作僅供個人參考或合理使用者，不構成著作權侵害。</p> |
|---|--|

(3)第 98 條、第 98-1 條(沒收相關規定)：刪除，回歸刑法

(4)第 100 條

| 2022 年 4 月 15 日修法，尚未施行   | 現行法   |
|--|---|
| <p>本章之罪，須告訴乃論。但有下列情形之一，就有償提供著作全部原樣利用，致著作財產權人受有新臺幣一百萬元以上之損害者，不在此限：</p> <p>一、犯第九十一條第二項之罪，其重製物為數位格式。</p> <p>二、意圖營利犯第九十一條之一第二項明知係侵害著作財產權之重製物而散布之罪，其散布之重製物為數位格式。</p> <p>三、犯第九十二條擅自以公開傳輸之方法侵害他人之著作財產權之罪。</p> | <p>本章之罪，須告訴乃論。但犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪，不在此限。</p> |

→三要件：有償提供、原樣利用、具一定商業規模

→適用類型：數位格式或公開傳輸

2. 2022 年 5 月 27 日修法

(1)數位化教學

著作權法第 46、46-1、47 條

|      |                                      |                              |                    |
|------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|      | §46                                  | §46-1                        | §47                |
| 修法內容 | 原僅有重製，新增<br>公開演出、公開上<br>映(公開展示?)     | 公開播送<br>公開傳輸                 | 新增公開傳輸             |
| 適用對象 | 老師對有學籍之<br>學生現場教學                    | 開放式教學，包含<br>社會大眾             | 中小學教科書出<br>版社      |
| 限制   | 合理技術措施防<br>止未有學校學籍<br>或未經選課之人<br>接收者 | 1. 非營利<br>2. 須支付報酬<br>(法定授權) | 1. 須支付報酬<br>(法定授權) |

(2)圖書館數位化  
著作權法第 48 條

## (二)商標法

1. 2022 年 4 月 15 日修法，尚未施行

(1)第 68 條(侵害商標)

| 2022 年 4 月 15 日修法，尚未施行  | 現行法  |
|---|--|
| <p>(第一項)未得商標權人同意，有下列情形之一，為侵害商標權：</p> <p>一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。</p> <p>二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。</p> <p>三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。</p> <p>(第二項)為供自己或他人用於與註冊商標同一或類似之商品或服務，未得商標權人同意，為行銷目的而製造、販賣、持有、陳列、輸出或輸入附有相同或近似於註冊商標之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品者，亦為侵害商標權。</p> | <p>未經商標權人同意，為行銷目的而有<br/>下列情形之一，為侵害商標權：</p> <p>一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。</p> <p>二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。</p> <p>三、於同一或類似之商品或服務，使用<br/>近似於註冊商標之商標，有致相關消<br/>費者混淆誤認之虞者。</p> |

→原條文之「為行銷目的」為贅文。

(2)第 70 條第三項：刪除，移動款項位置。

## (3)第 95 條(商標刑事責任)

| 2022 年 4 月 15 日修法，尚未施行   | 現行法  |
|--|--|
| <p>(第一項)未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：</p> <p>一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。</p> <p>二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。</p> <p>三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。</p> <p>(第二項)意圖供自己或他人用於與註冊商標或團體商標<u>同一商品或服務</u>，未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而製造、販賣、持有、陳列、輸出或輸入附有相同或近似於註冊商標或團體商標之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。</p> <p>(第三項)前項之行為透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。</p> | <p>(第一項)未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：</p> <p>一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。</p> <p>二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。</p> <p>三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。</p> |

## →立法理由

A.CPTPP 第十八·七七條第三項明定，對於具商業規模之仿冒相同或無法相區別商標之標籤或包裝而為用於他人註冊商標同一商品或服務者，應訂有刑事處罰規定；又依刑罰明確性原則，明定本項構成要件係指以行銷目的而製造、販賣、持有、陳列、輸出或輸入仿冒標籤、包裝等行為，對於非商業或非交易過程中製造、陳列標籤等行為，則不該當本項規範。

B.鑒於本法並無上開 CPTPP 所定無法相區別商標之用語，且參酌司法實務案例，成立本條第一項、第九十六條或第九十七條之罪者，多以使用近似程度較高之商標於同一或類似程度較高之商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞時，始課予行為人刑事處罰。另參考日本商標法與德國商標法有關仿造商標標籤或包裝容器等相關條文之規定，亦以相同或近似於註冊商標為範圍，其司法實務對於侵權案件之認定，與我國法院相同，係採較高之近似標準。因此，本項罰則雖及於近似商標概念，在司法實務操作上，應不致有擴大適用之疑慮。

## (4)第 96 條(侵害證明標章刑事責任)

| 2022 年 4 月 15 日修法，尚未施行  | 現行法  |
|---|--|
| <p>(第一項)未得證明標章權人同意，於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於註冊證明標章之標章，有致相關消費者誤認誤信之虞者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。</p> <p>(第二項)意圖供自己或他人用於與註冊證明標章同一商品或服務，未得證明標章權人同意，為行銷目的而製造、販賣、持有、陳列、輸出或輸入附有相同或近似於註冊證明標章之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。</p> <p>(第三項)前項之行為透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。</p> | <p>(第一項)未得證明標章權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於註冊證明標章之標章，有致相關消費者誤認誤信之虞者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。</p> <p>(第二項)明知有前項侵害證明標章權之虞，販賣或意圖販賣而製造、持有、陳列附有相同或近似於他人註冊證明標章標識之標籤、包裝容器或其他物品者，亦同。</p> |

## 2. 2023 年 5 月 9 日修法，尚未施行

## (1)新增加速審查機制

→第 19 條、第 94 條、第 104 條

## (2)建立商標代理人管理機制

→第 6 條、第 12 條、第 109 條之 1

## (3)簡化海關通知進行侵權認定程序

→第 75 條

## (4)增訂適格的申請人主體

→第 19 條第 3 項、第 99 條：新增合夥組織、依法設立的非法人團體及依法登記的獨資或合夥商號可以作為適格的商標申請人，並取得訴訟主體資格。

## (5) 第 36 條(指示性合理使用實務明文化)、新增商標權耗盡原則之例外

| 2023 年 5 月 9 日修法，尚未施行  | 現行法  |
|--|--|
| <p>下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：</p> <p>一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、</p> | <p>下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：</p> <p>一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。</p> <p>二、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示商品或服務之使用目的，而有使用他人之商標用以指示該他人之商品或服務之必要者。但其使用結果有致相關消費者混淆誤認之虞者，不適用之。</p> <p>三、為發揮商品或服務功能所必要者。</p> <p>四、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。</p> <p>附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事由者，不在此限。</p> | <p>特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。</p> <p>二、為發揮商品或服務功能所必要者。</p> <p>三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。</p> <p>附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。</p> |
|---|--|

(6) 其他，第 30 條第 1 項第 14 款、第 30 條第 3 項、第 30 條第 4 項



### (三)專利法

1.2022 年 4 月 15 日修法，新增第 60-1 條

(第一項)藥品許可證申請人就新藥藥品許可證所有人已核准新藥所登載之專利權，依藥事法第四十八條之九第四款規定為聲明者，專利權人於接獲通知後，得依第九十六條第一項規定，請求除去或防止侵害。

(第二項)專利權人未於藥事法第四十八條之十三第一項所定期間內對前項申請人提起訴訟者，該申請人得就其申請藥品許可證之藥品是否侵害該專利權，提起確認之訴。

→專利權人提起民事侵權訴訟時，學名藥尚未取得藥證，則實務上多爭執權利人得否依照專利法第 96 條第 1 項後段之提起請求防止侵害訴訟，故新增該條文。

→相關爭點:藥品仿單

## 三、智慧財產案件審理法

### (一)九大修法重點(112 年 2 月 15 日修正通過)

一、完備營業秘密訴訟保護—侵害營業秘密案件均由智商法院審理，以各項措施強化訴訟中營業秘密之保護

→§4

二、智慧財產案件集中審理—引進審理計畫制度

三、擴大採行強制律師代理

四、擴大專家參與審判—引進查證制度與專家證人制度

五、紛爭解決一次性、避免裁判歧異—建立司法與行政資訊交流制度

六、促進審理效能—技審官報告書將更公開透明

七、增進科技設備審理、司法 E 化升級

→§5I：當事人、代表人、管理人、代理人、辯護人、輔佐人、參加人、證人、專家證人、鑑定人、查證人、特約通譯、專家或其他訴訟關係人所在處所與法院間，有聲音及影像相互傳送之科技設備，而得直接審理者，法院認為適當時，得依聲請或依職權以該設備為之。

→§5III：第一項之聲請被駁回者，不得聲明不服。

→§5IV：可以線上具結、筆錄簽名，排除刑事訴訟法§189IV、V。(立法理由認為要全程錄音錄影。)

八、增訂被害人訴訟參與制度，讓被害人更能積極捍衛權益

九、解決實務爭議

## (二) 審理計劃制度

### 1. 第 18 條，強制審理計畫

(第一項) 法院審理第十條第一項第一款至第三款、第五款事件，或其他事件因案情繁雜或有必要時，應與當事人商定審理計畫。

(第二項) 前項審理計畫，應訂定下列事項，並記明筆錄：

- 一、整理爭點之期日或期間。
- 二、調查證據之方法、順序及期日或期間。

(第三項) 第一項審理計畫，得訂定下列事項，並記明筆錄：

- 一、對於特定爭點提出攻擊或防禦方法之期間。
- 二、其他有計畫進行訴訟程序必要事項之期日或期間。

(第四項) 依前二項商定之審理計畫事項，因訴訟進行狀況或依其他情形認有必要時，法院得與當事人商定變更，並記明筆錄。

(第五項) 當事人以書狀向法院陳明經合意之審理計畫，或變更審理計畫之事項，經法院以之訂定或變更者，應告知當事人或於次一期日記明於筆錄。

(第六項) 法院依審理計畫進行訴訟程序，於必要時，審判長得聽取當事人之意見後，另就特定事項訂定提出攻擊或防禦方法之期間。

(第七項) 當事人逾第三項第一款或前項期間始行提出攻擊或防禦方法，法院得駁回之。但當事人釋明不致延滯訴訟或有不可歸責於己之事由者，不在此限。

(第八項) 除前項情形外，當事人違反審理計畫事項者，法院得依聲請或依職權命該當事人以書狀說明其理由；未說明者，法院得於判決時依全辯論意旨斟酌之。

## (三) 強制律師代理

### 1. 第 10 條，本條新增僅節錄第一項

(第一項) 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

- 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
- 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。
- 三、第二審民事訴訟事件。
- 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
- 五、前四款之再審事件。

六、第三審法院之事件。

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

## 2. 第 11 條~第 17 條，強制訴訟代理制度

(1)§12I：

第十條第一項事件，除別有規定外，應由訴訟代理人為訴訟行為，始生效力。

(2)§13：未規定類似民事訴訟法第 385 條第三項之規定。(立法理由：故意排除)

(3)§14：參考民法第 103 條之規定

(第一項)訴訟代理人所為或對其所為之訴訟行為，直接對當事人本人發生效力。但訴訟代理人所為自認或事實上之陳述，經到場之當事人本人即時撤銷或更正者，不在此限。

(第二項)訴訟代理人關於訴訟行為有故意或過失時，當事人本人應與自己之故意或過失負同一責任。

## (四)新增查證制度與專家證人制度

1. 第 6 條：

法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：

一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。

二、對證人、專家證人或鑑定人為直接發問。

三、就本案向法官為意見之陳述。

四、於證據保全時協助調查證據。

五、於保全程序或強制執行程序提供協助。

六、於查證人實施查證時提供協助。

法院得命技術審查官就其執行職務之成果，製作報告書。但案件繁雜而有必要時，得命分別作成中間報告書及總結報告書。

技術審查官製作之報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部之內容。

法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。

2. 第 19 條：

(第一項)專利權侵害事件，法院為判斷應證事實之真偽，得依當事人之聲請選任查證人，對他造或第三人持有或管理之文書或裝置設備實施查證。但與實施查證所需時間、費用或受查證人之負擔顯不相當者，不在此限。

(第二項)前項查證之聲請，應以書狀明確記載下列事項：

- 一、專利權有受侵害或受侵害之虞之相當理由。
- 二、聲請人不能自行或以其他方法蒐集證據之理由。
- 三、有命技術審查官協助查證人實施查證之必要。
- 四、受查證標的物與所在地。
- 五、應證事實與依查證所得證據之關聯性。
- 六、實施查證之事項、方法及其必要性。

(第三項)前項第一款至第三款事項，應釋明之。

(第四項)法院為第一項裁定前，應予當事人或第三人陳述意見之機會。

(第五項)准許查證之裁定，應記載下列各款事項：

- 一、查證人姓名及協助查證之技術審查官姓名。
- 二、受查證標的物與所在地。
- 三、實施查證之理由、事項及方法。

(第六項)駁回第一項聲請之裁定，得為抗告。

→立法理由：

隨著資訊科技或人工智慧等相關技術快速發展，龐大數據資料庫具有相當之商業價值，與電腦程式相關之電腦軟體發明專利申請案件持續增加。在電腦軟體相關發明專利之侵害訴訟中，不管是調查被控侵權之電腦程式相關軟體本身，或將其技術特徵與系爭專利請求項進行比對，往往需要確認電腦程式之原始碼。但原始碼除可輕易竄改外，尚存在解析其龐雜資訊之問題。因此，專利權人（包含其專屬授權人）面臨必須舉證相關資訊設備之實際運算方法、或涉及資訊量龐雜又容易竄改之原始碼、或需調查儲存在伺服器端之數據資料庫內容等情形。然相關文書或資訊設備，往往處於被控侵權人或第三人持有或管理狀態，現實上，專利權人即難以接近該文書或勘驗物，以蒐集相關證據；縱被控侵權行為人或第三人主動或遵從法院之命提供相關文書或勘驗物等證據資料，但該文書或勘驗物抽離實際使用之設備裝置後，即無從判斷電腦程式之演算流程方法，是否實施系爭方法發明專利。故現行文書提出命令或勘驗等調查證據規定，尚無法解決專利權人之舉證困難問題。此外，對於在市面上難以取得被控侵權產品、方法（設置於工廠內之大型裝置之構造與運作狀況）、產品之材料或製造方法等，亦同樣存在專利權人不易蒐證之情形。為協助法院於新興技術與專業之專利侵害訴訟中發現真實，並解決證據偏在一方之舉證不易問題，促進當事人於訴訟上之攻擊防禦武器平等，有必要強化由中立且具備專業知識之專家到現場，執行具有一定法律上強制力之證據蒐集程序，使其能夠基於專業背景協助法院為適正之裁判。又倘若實施查證所需時間過長、費用之耗費過鉅，或可能對他造或第三人因工廠停工產生之損害重大。例如他造為配合查證人實施查證，必須長時間中止工廠運作，或使用昂貴之實驗耗材等情形時，即不應准許。爰參考日本特許法第一百零五條之二第一項規定，增訂第一項，在專利權侵害事件，導入由法院選任中立之技術專家，執行蒐集證據之查證制度。

3.第 20 條~第 26 條：查證人程序

4.第 27 條：

第十九條至前條規定，於電腦程式著作權、營業秘密侵害事件準用之。

5.第 28 條：準用專家證人程序

## (六)解決實務爭議

1.第 9 條：管轄問題

(第一項)智慧財產及商業法院組織法第三條第一款、第四款所定之第一審民事事件，專屬智慧財產法院管轄，且不因訴之追加或其他變更而受影響。但有民事訴訟法第二十四條、第二十五條所定情形時，該法院亦有管轄權。

**(第二項)前項民事事件之全部或一部，涉及勞動事件法第二條第一項規定之勞動事件者，應由智慧財產法院管轄。**

(第三項)智慧財產法庭審理前項民事事件，依本法之規定；本法未規定者，適用勞動事件法之規定。但勞動事件法第四條第一項及第二章規定，不適用之。

(第四項)第一項民事事件之全部或一部，涉及商業事件審理法第二條第二項規定之商業訴訟事件者，智慧財產法庭應依聲請或依職權以裁定移送於商業法庭審理。

(第五項)智慧財產法庭為前項裁定前，應予當事人陳述意見之機會。但法院認為不適當者，不在此限。

(第六項)第四項聲請被駁回者，不得聲明不服。

(第七項)商業法庭審理第四項民事事件，依商業事件審理法之規定；商業事件審理法未規定者，適用本法之規定。

## 2. 第 35 條：舉證責任調整

(第一項) 專利權、電腦程式著作權、營業秘密侵害之事件，如當事人就其主張之權利或利益受侵害，或有受侵害之虞之事實已釋明者，他造否認其主張時，法院應定期命他造就其否認之事實及證據為具體答辯。

(第二項) 前項他造無正當理由，逾期未答辯或答辯非具體者，法院得審酌情形認當事人已釋明之內容為真實。

(第三項) 前項情形，法院應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。(第七項) 商業法庭審理第四項民事事件，依商業事件審理法之規定；商業事件審理法未規定者，適用本法之規定。

## 3. 第 43 條：專利更正再抗辯規定

(第一項) 當事人依第四十一條第一項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。

(第二項) 前項情形，專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。

(第三項) 前二項情形，專利權人應以書狀記載更正專利權範圍所依據之事實及理由，並通知他造當事人。

(第四項) 第一項、第二項情形，法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。

(第五項) 除第二項規定外，專利權人未向專利專責機關申請更正或撤回申請更正者，不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。

(第六項) 法院依第四項判斷更正專利權範圍為合法時，應依更正後之專利權範圍為本案之審理。

## 4. 第 44 條：專利更正再抗辯規定

(第一項) 法院為判斷當事人依第四十一條第一項所為之主張或抗辯有無理由，或前條第四項更正專利權範圍之合法性，於必要時，得就相關法令或其他必要事項，徵詢智慧財產專責機關之意見。

(第二項) 智慧財產專責機關就前項事項之徵詢，或認有陳述意見之必要，並經法院認為適當者，得以書面或指定專人向法院陳述意見。

(第三項) 智慧財產專責機關依前項規定陳述之意見，法院應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。

補充: 智慧財產案件審理細則(112年8月18日修正通過)

| 現行法   | 舊法   |
|---|--|
| <p>第五十八條</p> <p>(第一項)專利權人向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張者，除別有規定外，應先向專利專責機關申請更正。</p> <p>(第二項)專利權人向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張者，如經法院或專利專責機關判斷其更正為合法，法院應依更正後之專利權範圍為本案之審理。</p> | <p>第三十二條</p> <p>關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。</p>  |
| <p>第五十九條</p> <p>本法第四十一條第一項或第四十三條第一項、第二項關於智慧財產權有應予撤銷或廢止原因或更正專利權範圍之攻擊或防禦方法，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出而有礙訴訟之終結者，法院得依民事訴訟法第一百九十六條第二項規定駁回之。</p>                   | <p>第三十三條</p> <p>(第一項)智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法第一百九十六條第二項規定駁回之。</p> <p>(第二項)關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。</p> |

● **智慧財產及商業法院 106 年度民專訴字第 100 號判決**

原則上，法院仍應等候智慧局之更正審定結果，再為本案審理裁判，如此一來，法院即不具有自為更正合法性之判斷權限，一旦原告對於被告之無效抗辯提出更正再抗辯，恐將拖延訴訟審理之時程，導致審理細則第 32 條規定違反審理法第 16 條承認法院得自為專利有效性判斷之訴訟經濟、審理迅速化立法目的，自非妥適。

審理細則第 32 條(編註：新法第 58 條)雖為更正再抗辯之原則性規定，然關於更正再抗辯之合法性要件規定，卻付之闕如，本院基於衡平理念、訴訟經濟、審理迅速化及避免專利權人權利濫用等理念考量，並參酌智慧財產案件審理法(含審理細則)立法時所參考之日本法制，從比較法觀點，歸納專利權人提出更正再抗辯之合法性，至少必須完全具備下述 3 項要件：(A) 提出合法的更正申請「包含單獨申請更正(訂正審判)或併於舉發程序提出之更正申請(訂正請求)」；(B) 根據該更正結果，將解消被告抗辯的無效事由；(C) 被控侵權產品、方法，落入更正後的專利請求項之技術範圍內。

● **智慧財產及商業法院 107 年度民專上字第 16 號判決**

我國專利法對於專利權人提出專利更正之申請，並無提出時點之限制，而目前實務作法，僅有在專利經智慧局審定撤銷專利權者，智慧局才會拒絕受理更正申請，若專利請求項未經舉發成立撤銷，專利權人可不斷提出更正申請，並向民事法院提出此項更正抗辯，但如此一來，會造成專利權人在民事訴訟中因不斷向智慧局進行更正，而導致其欲向被告行使之權利範圍一直處於變動的現象，此不僅影響被告防禦權，使被告為了因應其專利範圍變更而須再另外檢索專利有效性抗辯之證據資料，法院亦因此須重新安排審理計畫並重新整理爭點，顯然影響訴訟之終結。而審理細則第 33 條(編註：新法第 59 條)規定：「(第 1 項)智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法第 196 條第 2 項規定駁回之。(第 2 項)關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。」可見審理細則對於被告專利有效性抗辯之提出時點有嚴格要求，若未遵守即課予失權效果，相對的，專利權人因應被告專利有效性抗辯所為的專利權更正，並持向民事法院主張，亦為其所採取的攻擊防禦方法的一種，若其所為的更正抗辯有逾時提出、妨礙訴訟終結之情形時，法院亦應適時課予失權之效果，始能平衡兩造程序利益。



## (七)其他重要條款

### 1. 第 41 條：法院自為判斷智慧財產權之有效性(原第 16 條)

(第一項)當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。

(第二項)前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。

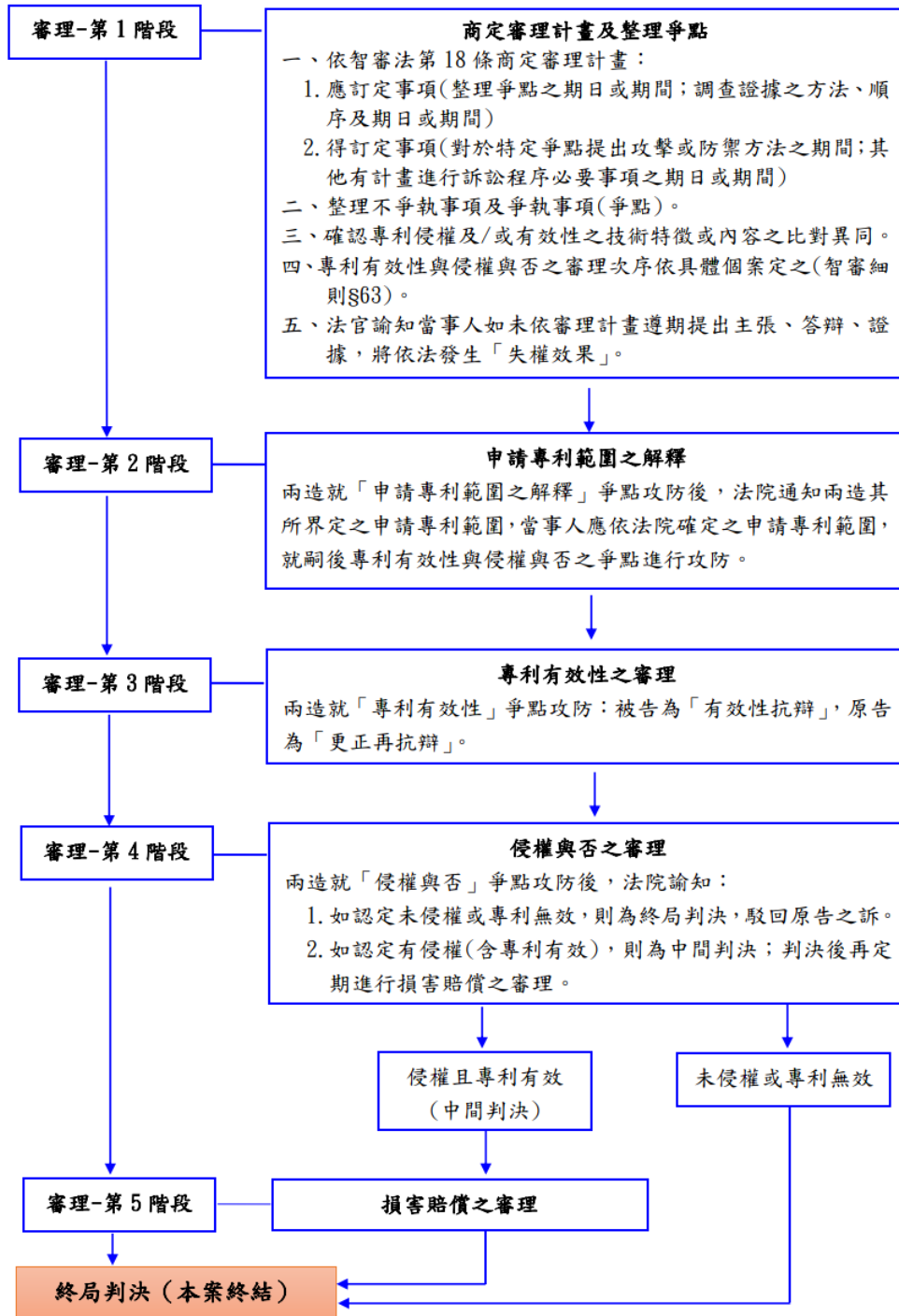
### 2. 第 49 條：限制再審提起

(第一項) 下列各款之處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款規定，對於專利權、商標權、品種權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴：

- 一、專利權舉發、商標權評定或廢止、品種權撤銷或廢止成立之處分。
- 二、延長發明專利權期間舉發成立之審定。
- 三、核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定。

(第二項)前項情形，假扣押、假處分或定暫時狀態處分事件之相對人，不得向聲請人請求賠償因假扣押、假處分或定暫時狀態處分所受之損害。

## 專利侵權民事訴訟事件審理模式(引自智商法院官網)



#### 四、智慧財產及商業法院組織法

(一)修法日期：2023 年 4 月 26 日

(二)第 3 條

智慧財產及商業法院管轄案件如下：

一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事事件，及依商業事件審理法規定之商業事件。

二、因刑法第二百五十三條、第二百五十四條、第三百十七條、第三百十八條之罪或違反商標法、著作權法及智慧財產案件審理法第七十二條至第七十四條案件，不服地方法院依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件；營業秘密法第十三條之一、第十三條之二、第十三條之三第三項及第十三條之四之第一審刑事案件；營業秘密法之第二審刑事案件；國家安全法第八條第一項至第三項之第一審刑事案件。但少年刑事案件，不在此限。

三、因專利法、商標法、著作權法、著作權集體管理團體條例、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法涉及智慧財產權所生之第一審行政事件及強制執行事件。

四、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法院管轄之案件

## 肆、重要實務回顧與提醒

### 一、著作權法

#### (一)雲朗訴桂田璽悅室內裝潢案

1. 智慧財產及商業法院 110 年度民著上更(一)字第 1 號判決

(1)室內設計得為著作權法第 5 條第 1 項第 9 款建築著作之保護客體，但應排除與建築著作本質無關之家具飾品擺設及慣用配置。

(2)所謂「室內設計」，係指對建物內部之任何相關物件，包括牆、窗戶、窗簾、門、表面處理、材質、燈光、空調、水電、環境控制系統、視聽設備、家具與裝飾品之規畫，範圍廣泛。由於建築著作之保護核心在於具有原創性之建築「外觀」或「結構」之表達，透過三度空間之構造物，以表達作者在建築上思想感情之精神創作，而作為人類居住使用之特定空間，依照房間居住之目的、舒適與安全性，室內設計會考量內部空間家具飾品之實用性或有其慣用之安排與配置，倘某些特定設計要素與建築著作本質無關或僅係應功能或實用上需求為之，即應排除在保護之外，以避免建築著作保護不當擴及不受著作權法所保護之功能性元素，或與其他著作（例如：圖形著作、美術著作等）之保護範圍重疊而喪失其原有意義。因此，當室內設計與建築物結構緊密結合或依附於建築物內部，成為建築物內部空間不可區分或在居住使用上難以分離之一部分，並透過其整體設計表達出作者之個性及獨特性，而非僅為一般常見之室內慣用配置或與建築著作本質無關之家具飾品擺設，即得為「建築著作」而屬著作權法所保護之客體。

(3)系爭設計在家具飾品擺設上固具有原創性，惟此與建築著作之本質無關，並非屬著作權法保護之「建築著作」：

因此，從室內空間整體設計觀之，在君品酒店客房內之家具設計及選用方面，雖足以展現出設計師對於室內藝術美感之個性及獨特性，並得使相關消費者感受到設計師所欲傳達充滿新藝術之風格或氣氛，而具有原創性，然上開家具及擺設本可隨意移動或與房間結構分離，且由家具及擺設所形成之藝術美感亦與建築著作之本質無涉，並非屬建築物內部結構或使用上難以區分之一部分，依前所述，自難認受建築著作所保護（被上訴人於本院更審中僅主張系爭設計為建築著作，並未主張其他著作，至於上開家具或擺設之特殊造型或藝術圖案如具有原創性，是否受美術著作或其他著作之保護，則係另一問題），尚難認因系爭設計而展現出建築著作之原創性，即非屬著作權法保護之「建築著作」。

2. 最高法院 112 年度台上字第 586 號裁定：駁回上訴，維持原判。

#### (二)依照片畫圖侵害著作權

1. 智慧財產及商業法院 111 年度民著訴字第 80 號民事判決

被告雖辯稱依學者章忠信「依照片畫圖不會構成侵害著作權」之見解，被告上開

行為未侵害原告就系爭照片之著作權云云，然細繹被告所提之前開文章之文義應指攝影著作之著作人僅取得攝影著作之著作權，對於所拍攝之人物、動物、風景無著作權，故他人使用相同人物、風景繪畫圖畫並未侵害攝影著作之著作權，然本件被告並非單純使用系爭照片中相同之素材（即人物、背景）去創作畫作，而係直接抄襲系爭照片之全部內容繪畫，自與該篇文章所指情事不同故被告此部分所辯，亦不足採。

## 二、商標法

### （一）最高行政法院 111 年度大字第 1 號裁定

1. 判決主文：「商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用」。

2. 判決理由(摘要)：

(1) 商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定、商標法施行細則第 31 條規定，業已明訂於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度即屬商標法所稱著名商標，並未再就商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段、後段所稱之著名商標分別作不同界定。

(2) 商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準 3.2 明訂：「第 30 條第 1 項第 11 款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。……商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，就較有可能適用第 30 條第 1 項第 11 款後段規定。」依上開審查基準規定，亦無要求商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用。

(3) 商標法於 92 年增訂第 23 條(即現行法第 30 條)著名商標減損規定，依行政院提案說明記載觀察，該提案說明所指對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之，自非僅限於針對著名商標之混淆誤認，亦應包括著名商標之減損。

(4) 依 WIPO 於 1999 年 9 月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，關於著名商標減損或淡化其著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度係可由會員自行決定。而我國商標法於 92 年增訂著名商標減損規定，依前述行政院提案說明

記載，以及商標法施行細則第 31 條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」均無要求商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之意涵。

(5)肯定說係以目的性之限縮解釋，認商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之「著名商標」。但如依該目的性限縮之法學方法解釋，至多只能得出商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之「著名商標」，仍不能得出商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之結論。

(6)商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段所稱「相同或近似於他人著名商標或標章」，亦為後段規定著名商標減損之成立要件。如解釋該款前段之「著名商標」內涵為指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，而解釋該款後段之減損著名商標之識別性或信譽之虞要件中之「著名商標」內涵為指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知，顯然就同為著名商標減損各別要件中，相同「著名商標」用語卻作前後不一致之解釋。

(7)視為侵害商標權情形，均共同使用著名商標之同一用語，亦可說明商標法就民事事件視為侵害商標權情形，關於有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損著名商標之識別性或信譽之虞，對著名商標之內涵並無分別界定之立法意旨。就著名商標定義內涵分別採取不同解釋之歧異情形。該歧異情形將產生於行政訴訟中獲准註冊之商標權人，使用於該註冊商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致減損著名商標之識別性或信譽之虞時，卻構成商標法第 70 條第 2 款視為侵害商標權之情形。此行政與民事事件衝突現象，對商標權人之商標使用權益及市場交易秩序均造成無所適從之不利影響。

(8)就商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之「著名商標」定義規定，與商標法其他所稱「著名商標」用語，基於同一用語同一內涵之法理，均採同一界定，即「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，並無判斷標準模糊問題。…至於就商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較前款前段規定為高，商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，較有可能適用商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定，係指於審查是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞該當情形時，應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及其他參酌因素，例如系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖(商標法第 30 條第 1 項第 11 款著

名商標保護審查基準 3.3 參見)而言。上述判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素之審查，與判斷有無混淆誤認之虞之 8 項參考因素類似，商標審查實務實施操作多年，並無不易操作問題。

(9)就商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段有關著名商標減損保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應係於判斷是否該當商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時，就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查中予以區分，而非於審查商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「著名商標」要件時予以區分，亦非認僅須達已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，即可判斷該當「有減損商標識別性或信譽之虞」之要件，致有過度保護著名商標權人情形。

(10)結論：商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。

## (二) 商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段之重要實務見解

1. 最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議
2. 法律問題：商標法第 30 條第 1 項第 11 款明定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」本規定後段之「有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞」，其商標或標章是否以一般消費者所普遍認知為必要？
3. 討論意見：肯定說

(一)所謂著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知，惟商標著名程度其實有高低之別，如商標表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高著名之程度。如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為「相關消費者」所熟知，但未證明為「一般消費者」所普遍認知，則該商標著名之程度較低。當二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題。由於保護這樣的商標，已跨越到營業利益衝突不明顯

的市場，對自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，第 30 條第 1 項第 11 款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較前款前段規定為高。(商標法第 30 條第 1 項第 1 款著名商標保護審查基準 2.1.1、3.2 節說明參照)。

(二)縱使商標經認為係著名商標，然其究竟係對「一般消費者」著名，抑或對「相關消費者」著名，尚非毫無區別之可能性，而其區別之依據，非不得以該商標所指定使用之商品或服務作為判斷依據之一。倘某商標對其相關消費者而言固屬著名商標，惟對跨類別之一般消費者間，即非普遍認知而達著名之程度，則該商標之保護範圍即不應擴及跨類別之商品，而據以主張商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段之規定。

|              | 目的                                      | 保護範圍            | 著名程度?(商施§31)           |                        |
|--------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|
|              |   |                 | 105 年 11 月第 1 庭長法官聯席會議 | 最高行政法院 111 年度大字第 1 號裁定 |
| § 30I(11) 前段 | 避免混淆誤認之虞                                | 該著名商標之同一商品/服務   | 相關消費者                  | 相關消費者                  |
| § 30I(11) 後段 | 避免「淡化」<br>1.減損識別性之虞(模糊)<br>2.減損信譽之虞(汙染) | 不限該著名商標之同一商品/服務 | 一般消費者                  | 相關消費者                  |

### 三、專利法

#### (一)真正專利權人不得以民法第 179 條請求返還

1.最高法院 109 年台上字第 2155 號民事判決(有價值判決<sup>1</sup>):「真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，得否逕認其新型專利權受潛稱專利申請權人侵害，而依侵權行為規定請求潛稱專利申請權人回復原狀，移轉該新型專利權予己？又不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益

<sup>1</sup> 是新型專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事法院縱依智慧財產案件審理細則第 2 條第 2 款規定，得於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。



人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地。原審未說明所憑依據，逕認被上訴人得依侵權行為及不當得利規定請求上訴人移轉系爭專利權予己，不免速斷，並有判決不備理由之違法。」。

→智慧財產及商業法院 110 年度民專上更(一)字第 3 號判決：系爭專利權已不存在，上訴人依民法第 179 條、第 184 條第 1 項規定，請求被上訴人應移轉系爭專利權予上訴人，即屬無據，不應准許。

2.智慧財產及商業法院 111 年度民專訴字第 46 號民事判決：「本件系爭專利係由被告公司向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得專利權，原告公司既未經智慧局依法公告給予專利權，則其尚未取得系爭專利權，原告公司既非系爭專利之專利權人，自無從認定其所受損害為系爭專利權，從而依民法第 179 條之規定請求返還系爭專利權，故原告公司直接訴請被告公司移轉登記系爭專利予原告公司，並無依據，不應准許」。

## (二) 設計專利侵權比對與判斷

### 1.最高法院 111 年度台上字第 487 號民事判決

按設計專利侵權之比對與判斷，應以「普通消費者」選購相關商品之觀點，就訟爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與訟爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。故其判斷主體應為普通消費者，即對於訟爭專利物品具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷被控侵權對象與訟爭專利之差異及二者是否為近似設計，但非專家或專業設計人員等熟悉訟爭專利物品領域產銷情形之人。又判斷被控侵權對象與訟爭專利之外觀是否近似，應以「整體觀察、綜合判斷」之方式，直接觀察比對訟爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容。亦即係依普通消費者選購商品之觀點，以肉眼直接觀察訟爭專利圖式之整體內容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容，考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象之影響，且以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合之視覺印象，判斷被控侵權對象與訟爭專利之差異，是否足以影響被控侵權對象之整體視覺印象。若差異特徵不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應認定二者之外觀近似；若差異特徵足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應認定二者之外觀不近似。而「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」因容易影響整體視覺印象，故應賦予較大之權重。所謂容易引起普通消費者注意的部位或特徵，包含訟爭專利明顯不同於先前技藝之設計特徵、正常使用時易見之部位。

2. 小結：

3. 假設是帝寶車燈案的話？

### (三) 智慧法院行政訴訟不受民事決爭點判斷之拘束

1. 111 年度高等行政法院法律座談會提案 第 4 號

2. 法律問題：甲公司擁有 A 專利權，某日在市面發現乙公司產品侵害其專利權，向智慧財產及商業法院(下稱智慧法院)起訴之後，請求排除侵害及賠償其損害。乙公司於被起訴後，在民事侵權訴訟中，提出證據 1 抗辯 A 專利權欠缺進步性而具有得撤銷原因，經民事一至三審認定 A 專利權具進步性，乙公司侵害 A 專利權成立。乙公司另以同一證據 1 向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)提起舉發，主張 A 專利權欠缺進步性。智慧局亦以證據 1 不足以證明 A 專利權欠缺進步性，作成舉發不成立處分。訴願決定亦維持，乙公司向智慧法院起訴，請求撤銷訴願決定及原處分，並判決命智慧局作成舉發成立處分，訴訟中參加人甲公司主張，專利舉發行政訴訟中，應適用爭點效理論，受民事侵權確定判決就證據 1 不足以證明 A 專利權欠缺進步性爭點判斷之拘束。智慧法院行政訴訟應否受民事決爭點判斷之拘束？

3. 研討結果：採乙說、不受拘束。

4.理由：

(1)我國民事訴訟採當事人進行主義及辯論主義原則，則關於事實之認定，自係採形式的真實發見主義為原則。行政訴訟採職權調查主義原則，行政法院依職權調查證據及認定事實，不受當事人主張之拘束，關於事實之認定，係採實質的真實發見主義原則。又兩者分屬不同之審判系統，民事法院與行政法院，各有其權限，自可依法自主認定事實，不受民事法院拘束，亦無停止訴訟等待民事判決。倘偵(2)民事法院有關受處分人與其他第三人間之私權糾紛縱使為有利於受處分人之認定，亦僅生受處分人可否依「契約關係」就其受行政機關處分所生之損害請求第三人賠償之問題，其請求權基礎為契約關係，與行政訴訟之訴訟標的不同，受理行政爭訟之行政法院不受民事法院判決之拘束。復依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，為判決基礎之行政訴訟判決或其他裁判或行政處分已變更者，民事訴訟之當事人得提起民事再審之訴，可知縱使民事判決確定在先，行政法院仍得做出相異於民事判決之認定，不受民事判決之拘束。

(3)另審理細則第 34 條(編註：新法第 60 條)雖規定後訴訟法院就前訴訟法院對同一當事人間、同一專利權有無撤銷原因重要爭點之判斷，不得任作相反之判斷，依其立法理由所示，僅以民事訴訟前訴爭點效，拘束後訴之民事訴訟，並未擴及於審理行政訴訟之法院；再智慧財產案件審理法第 16 條(編註：新法第 41 條)規定旨在維持公、私法二元分立之法制結構，被控侵權人得選擇於侵權訴訟中提出抗辯或提出撤銷專利權行政程序，民事侵權訴訟判決理由就專利權利存在應撤銷原因之判斷，僅就具體案件具有相對效力，與具對世性撤銷專利權之行政程序，兩者既判力並不相同，是亦不能以民事訴訟判決理由拘束行政訴訟。

## 五、重要考題回顧與提醒

### 一、111 年律師

日商 A 公司生產汽機車用油，並向日本商標專責機關申請取得「NUTEC」商標，長期在日本使用，另在美國等地設立銷售該商品之分公司，且長期贊助國際一級方程式賽車等大賽，具有相當知名度，但該商標未在我國註冊。甲為我國境內 B 公司之負責人，從事進口銷售包含 A 公司 NUTEC 商品在內之汽機車用油之業務。甲見 NUTEC 商標具知名度，且未在我國取得商標註冊登記，遂以 B 公司名義，使用 NUTEC 圖案向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊並經核准公告。B 公司商標註冊公告後 1 年，A 公司向智慧局申請評定撤銷 B 公司註冊之 NUTEC 商標。試問：A 公司之申請，有無理由？

〈解題架構〉

#### 一、A 公司得申請評定

##### 1. 我國商標法為健全商標制度，設有異議與評定制度(簡述差異)

|     |                                       |                           |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|
|     | 異議                                    | 評定                        |
| 申請人 | 公眾                                    | 利害關係人                     |
| 期間  | 註冊公告日後 3 個月內                          | 原則上註冊公告日後 5 年內，<br>例外不受限制 |
| 事由  | 違反第 29 條第 1 項、第 30 條第 1 項、第 65 條第 3 項 |                           |
| 效果  | 異議成立，撤銷註冊                             | 評定成立，撤銷註冊。                |

##### 2. 本件 A 公司雖為日本公司，但仍得申請評定(簡述)

##### 3. 商標法第 58 條設有除斥期間，惟本件僅有 1 年且屬惡意自不違反

#### 二、本件評定涉及商標法第 30 條第 1 項第 11 款

##### 1. 商標法第 30 條第 11 款之構成要件要素有：

(1)著名與否(2)近似與否(3)是否有致相關公眾混淆誤認之虞(4)是否有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。

##### 2. 著名與否

著名商標之定義(司法院釋字第 104 號解釋<sup>2</sup>、商標法施行細則第 31 條<sup>3</sup>)，且包含外國使用之未註冊商標。經查，A 公司之 NUTEC 商標為著名商標。

次按實務見解認為第 11 款前段規定目的在於避免相關公眾對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞，保護對象為相關消費者。而第 11 款後段規範目的在於

<sup>2</sup> 司法院釋字第 104 號大法官解釋：「商標法為中央立法，以全國為適用範圍，商標註冊之效力亦及於全國，此觀於同法第三條各項均有中華民國境內之規定可以概見，故商標法第二條第八款所謂世所共知應指中華民國境內，一般所共知者而言，本院院字第一 0 0 八號解釋之二，係對修正前商標法第二條第六款所為之解釋應予補明」。

<sup>3</sup> 商標法施行細則第 31 條：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」。

避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，惟其著名要求之程度為何，存有二說，分述如下：

- (1) 最高行政法院 105 年度 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議：超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度。
- (2) 最高行政法院 111 年度大字第 1 號裁定：已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度。
- (3) 本文認為，因……，應採取相關消費者。

經查，A 公司汽機車用油在日本長期使用，另在美國等地設立銷售分公司，長期贊助賽車活動，應認係在車用油品領域的相關消費者之間著名。

2. 近似與否

3. 是否有致相關公眾混淆誤認之虞

4. 是否有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞 → 商標著名之程度仍應考量。

三、本件評定涉及商標法第 30 條第 1 項第 12 款