



智慧財產法院新聞稿

發稿日期：108 年 5 月 8 日

發稿單位：文書科

連絡人：科長 周其祥

連絡電話：02-22726696#321 編號：108-4

本院受託辦理司法院 108 年度智慧財產法律座談會新聞稿

司法院委託智慧財產法院於 108 年 5 月 6 日舉辦「108 年度智慧財產法律座談會」，邀請最高行政法院吳明鴻庭長擔任行政訴訟類議題研討主持人並由劉介中法官與談，最高法院吳燦庭長擔任刑事訴訟類議題研討主持人，分別就各類議題進行研討。計有全國一、二審法院庭長、審判長、法官；臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署檢察官、律師、專利師、專利代理人、經濟部訴願審議委員會鄭國榮主任委員、經濟部智慧財產局廖承威副局長及相關人員等共 50 位參與討論。

司法院行政訴訟及懲戒廳簡慧娟廳長致詞表示，目前各種司法改革議題正熱烈地進行，包括金字塔型訴訟制度、訴訟外紛爭解決機制、引進專家參與訴訟程序、裁判書簡化暨通俗化，還有推動設立商業法院等。近期各界非常關心有關營業秘密訴訟的議題，司法院在去（107）年底更新有關「營業秘密」的鑑定、鑑價專業機構參考名冊、專家諮詢名冊。另外，今（108）年已研擬「地方法院辦理營業秘密案件參考要點」草案（共計約 32 點），目前將配合立法院審議「營業

秘密法部分條文修正草案」有關「偵查保密令」制度的進度，適時納入上開參考要點後下達予各法院。

簡廳長指出，為達成訴訟全面 e 化的目標，司法院持續開發「司法院電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台」，自去(107)年 8 月起新增多項服務，並擴大適用至「稅務行政訴訟事件」及「智慧財產民事訴訟事件」，改善流程以完備系統運作，提升效能。此外，目前亦持續關心正在研議推動專利商標簡併行政救濟程序、兩造對審制度、智慧財產案件審理法及行政訴訟規定的調和等問題，並即時與智慧財產局溝通交換意見。

簡廳長並強調這十年來智慧財產法院的專業性在審判效能提升和統一見解上已獲得各界肯定，但是科技日新月異，智慧財產法學發展也不斷的推陳出新，智慧財產案件的審理也一直在面臨新的挑戰，持續辦理像今天這樣的座談會或其他學術研討會，就大家關心的議題交換意見，確實具有意義且有必要。

此次座談會共討論 7 則提案，每則提案均經與會人員踴躍發言並充分交流討論，並均作成討論結論。

行政訴訟類有 4 則：

一、專利舉發事件，原處分作成請求項 1~5 舉發不成立，訴願決定將

原處分審定請求項 1~4 舉發不成立部分撤銷，請求項 5 舉發不成

立部分駁回；舉發人就駁回請求項 5 部分提起行政訴訟，並依智慧財產案件審理法第 33 條提出新證據。會議決議認為基於紛爭一次解決及訴訟經濟原則，及參照目前最高行政法院 104 年第 1 次庭長法官聯席會議決議之要旨，訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，當事人充分辯論，專利權人復未向法院表明已向智慧財產局提出更正申請，法院審理結果不論專利全部或部分請求項舉發成立，均得命智慧財產局為舉發成立，撤銷專利權之處分。

二、智慧財產局 2014 年版專利審查基準規定，就舉發證據之組合與系爭專利間具有技術領域之關聯性原則上可認有組合動機，而 2017 年版規定不得僅以具有技術領域關聯性即可認有組合動機，於舉發事件中，應適用專利核准時或舉發審定時之基準？會議多數採舉發審定時之基準。

三、商標法第 63 條第 1 項第 2 款之商標廢止事件，商標使用之有無是否以指定之「商品/服務」類別為限？會議決議認為以使用於所指定之商品/服務「同性質」商品為限，「同性質」可參考智慧財產局 6 碼（群組未分類至 6 碼，以 4 碼為準）組群項下之商品/服務名稱，原則上可認定為性質相同，個案判斷可就具體商品/服務之用途、功能、材料、製程或實際產銷型態及提供者綜合考量。且不宜援引商品/服務「類似」之概念，以免過度擴張商品

使用之保護。

四、商標法第 30 條第 1 項第 12 款所規定「他人先使用」之商標，有無包括他人「先使用」且「國內已註冊」之商標？會議決議認為以文義解釋並未排除已註冊商標，只要是先使用商標，不問國內註冊與否，僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人先使用商標而搶註，皆有該款適用。該款著重排除後商標申請人主觀惡意之情形，不以前後商標是否構成混淆誤認為要件，與同條項第 10 款之要件有別。

刑事訴訟類有 3 則：

一、營業秘密法第 13 條之 1 第 1 款之「重製」是否與著作權法第 3 條第 1 項第 5 款之「重製」定義相同？會議決議認為參照營業秘密法第 13 條之 1 的立法理由，是因應刑法保護侵害營業秘密之不足而增訂，然未排除數位化網路科技於營業秘密法之適用，亦即營業秘密法之重製包含刑法之無故取得刪除變更電磁紀錄之犯罪行為。營業秘密涉及著作物者，自應包含著作權法所定各種重製行為。

二、刑法第 317 條之工商秘密是否等同於營業秘密法第 2 條之營業秘密？會議決議認為從刑法立法背景，妨害秘密罪章立法時，營業秘密一詞及其三大要件未必存在，且營業秘密法之刑罰本質為侵

害營業秘密之特別法，基於罪刑法定原則、明確性原則及刑法謙抑性法理，解釋上自不應將營業秘密與工商秘密解為相同之法律概念。

三、被告為在網路銷售自己之產品，未經同意擅自將著作權人的攝影著作重製於自己製作之網路廣告，應如何論處？會議決議認為此為包括一罪，應論處著作權法第 92 條擅自公開傳輸侵害他人著作財產權罪，擅自重製他人之攝影著作為已罰之前行為，不另論罪。

本年度智慧財產法律座談會在與會人員熱烈討論下圓滿落幕，由於議題皆能作成討論結論，對於智慧財產法律爭議問題，具有釐清與整合效果，有助實務與各界未來參考應用。



