

智慧財產權 電子報

經濟部智慧財產局

訂閱電子報

聯絡我們

取消訂閱

期別：第153期 發行日期：2019-03-05

最IN話題

「2019年企業營業秘密合理保密措施研討會」歡迎各界共襄盛舉

為加強對企業營業秘密的保護，營業秘密法於102年增訂刑事責任，通訊保障及監察法、證人保護法、智慧財產案件審理法也相應配合修正，有利營業秘密侵害案件之偵辦及審理。經分析近6年來之司法實務，發現仍有企業因為不了解法規內涵，未做好合理保密措施，導致於營業秘密受侵害時，無法獲得法律救濟；再者，發生營業秘密侵害時，企業如何協力檢調人員偵辦，以遏止營業秘密侵害之擴大，均為企業維持與強化自身競爭力極為關心的重點。

為協助企業強化營業秘密保護機制，本局與台灣營業秘密保護促進協會合辦

「2019年企業營業秘密合理保密措施研討會」，邀請企業界實務專家及執法人員，針對「企業合理保密措施建置策略介紹」、「企業合理保密措施-資訊技術安全保護機制介紹」、「營業秘密案件偵查實務」等三個議題，進行實務運作的經驗分享。

為深入產業聚落及鼓勵企業積極與會，於北、中、南分別辦理一場，第一場次已於2月26日假臺灣大學霖澤館辦理完成，參與踴躍；第二場次將於3月8日在中部科學工業園區管理局行政大樓101會議室，第三場次於4月3日在成功大學國際會議廳第2演講室舉辦，歡迎企業負責人、負責企業營業秘密保護之法務、資訊人員、律師及對企業營業秘密保護議題有興趣之民眾報名參加。

- ▶ 2019年企業營業秘密合理保密措施研討會(3/8臺中場)
- ▶ 2019年企業營業秘密合理保密措施研討會(4/3臺南場)

智慧財產權月刊

專利權期間延長制度之專利權範圍探討

美、日、歐盟之專利權期間延長制度與我國有何不同呢？專題一由簡正芳女士所著之「專利權期間延長制度之專利權範圍探討」，就美、日、歐有關專利權期間延長制度之處分或判決進行探討，希冀對於延長制度之專利權保護範...

歐洲補充保護證書的保護範圍-以歐盟法院判決為中心

專題二由張子威先生所著之「歐洲補充保護證書的保護範圍-以歐盟法院判決為中心」，列舉第一次許可證之有效成分分別為大、小分子藥物之代表性判決及判決的後續效應，藉以觀察歐盟法院判決對大、小分子藥物之保護範圍...

美國專利多方複審制度與相關法院判決

多方複審制度使第三方有機會於訴訟外挑戰已核准請求項的可專利性。論述一由王世仁先生所著之「美國專利多方複審制度與相關法院判決」，介紹美國多方複審之制度、法規，以及兩件CAFC全院聯席審理的案件，希望能藉...

新創公司的專利申請動機與策略：以CueCat為例

論述二由林鵬飛先生所著之「新創公司的專利申請動機與策略：以CueCat為例」，介紹實質選擇權因應創新不確定性的功能，探討縱使產品失敗後，如何善用專利創新技術策略分析，藉由CueCat的專利申請策略，以...

商標權人行使損害賠償請求權之舉證責任－區分商標侵權使用與維權使用為基準

商標使用可區分為商標權人之維權使用及第三人之侵權使用兩種樣態，論述三由林洲富先生所著之「商標權人行使損害賠償請求權之舉證責任－區分商標侵權使用與維權使用為基準」，以此為出發點，進一步探討訴訟中主張商標...

智慧局爲您做些什麼

「2019臺歐地理標示研討會」已開放報名，歡迎參加

108年度「保護智慧財產權服務團」將於3月底開跑

「108年度商標法令說明會」開始報名

特蒐情報站

我國營業秘密於刑事訴訟中之保護難題

美國秘密保持命令法制介紹

小辭典—秘密保持命令

國際風向球

英國實施新的商標法

美國批准《馬拉喀什條約》，有利於視障者權益保護

EPO與國際技術授權主管協會簽署雙邊合作瞭解備忘錄

中國大陸全國人民代表大會公布《外商投資法草案》並公開徵求意見

緬甸國會通過商標法及工業設計法2項法案

法律e教室

「修正超出」，指包括在申請時說明書、申請專利範圍或圖式的內容中，加入先前所無之新事物，或以新事物加以替換

商標維權使用與商標侵權使用的概念，兩者判斷標準及法理基礎各有不同

「地圖」是得受著作權法保護的圖形著作

專利侵權主觀要件之認定



出版品購買資訊



研討會登錄中心



月刊徵稿簡則



訂閱「專利商品化教育宣導網站技術快訊」

「2019臺歐地理標示研討會」已開放報名，歡迎參加

農產品的生產常與地理環境有關，為了保護某特定地方所產出之具有特色與高品質的農產品及食品，國際上發展出地理標示制度，WTO會員也負有保護地理標示的義務。

為推廣我國與歐盟的地理標示/產地標章制度，加強業者及消費者對相關實務運作的認識，智慧財產局與歐洲經貿辦事處(EETO)特於108年3月20日在集思交通部國際會議中心國際會議廳舉辦「2019臺歐地理標示研討會」。雙方將介紹地理標示/產地標章制度的最新發展，同時也邀請權利人分享地理標示/產地標章的保護實務，歡迎對地理標示議題及地方特色農產品發展有興趣的人士踴躍報名參加。

►「2019臺歐地理標示研討會」開放報名



108年度「保護智慧財產權服務團」將於3月底開跑

為普及智慧財產權觀念，本局每年均結合智慧財產權領域之專家學者，組成「智慧財產權服務團」，隨時因應各界需求，安排適合講座巡迴各地宣導，透過現場雙向互動增進智慧財產權知識。企業、學校或機關只要聽講人數達30人(企業只要20人)，即可自行擇訂日期及智慧財產權議題，申請安排講座前往進行2小時之智慧財產權觀念宣導，免收任何費用，如各界有需求，請注意活動開跑日期，並至活動報名系統申請。

►「保護智慧財產權服務團」活動報名



「108年度商標法令說明會」開始報名

本局訂於4月9日、16日、11日及12日分別於臺北、臺中、臺南及高雄各舉辦1場次「108年度商標法令說明會」，歡迎各界踴躍報名參加。

本次說明會主題包括「商標最新申請註冊程序及實體審查實務」，介紹最新商標申請註冊案件有關程序事項之審查，及實體審查上通常所涉法律規定，將透過案件類型介紹相關審查基準之適用，有助申請人了解程序及實體審查應注意事項，提供更完整的權益保障。

對前述主題欲瞭解詳細內容者，請儘速至本局研討會登錄中心報名，名額有限，額滿為止。

► [「108年度商標法令說明會」線上報名](#)



英國實施新的商標法

自2019年1月14日起，英國新的商標法正式生效，該法配合《2015年歐洲商標指令》進行修正，將有助於縮小歐洲各國之間商標架構的差異，並促進英國的創新和經濟成長，為使用者打造具現代化及前瞻性的商標制度。

該修正案反映了2018年2月針對歐洲商標指令進行公眾意見徵詢的結果，其中一些重要的改變如下：

- 聲音或動態商標可以用MP3或MP4格式提出申請。
- 檢索報告中不再有已過期的先前商標。
- 修正可以申請團體商標的申請人資格。
- 修正提出異議和無效時的商標使用證明的時點。
- 除非當事人共同擁有相關的在先權利，否則在提出異議(或無效)時需個別提出。

《2015年歐洲商標指令》旨在使整個歐洲的商標法保持一致，如今英國商標法修正，將使英國的商標法規與歐洲其他國家的商標法更加一致，這將使英國的企業於英國及整個歐盟境內受到更好的智慧財產權保護。新法得到英國商標制度使用者的廣泛支持，因此，不論英國的脫歐談判結果為何，英國都將繼續實行新法。

- [英國實施新的商標法](#)
- [《2015年歐洲商標指令》施行指南](#)
- [《2015年歐洲商標指令》修法意見徵詢之回應](#)



美國批准《馬拉喀什條約》，有利於視障者權益保護

美國總統川普在2019年1月28日簽署批准《馬拉喀什條約》文件，以利盲人、視力障礙者或其他印刷品閱讀障礙者獲取已出版作品。該條約允許有限度的著作權例外規定，可將出版品複製成盲人和視障者使用的無障礙格式，美國專利商標局(USPTO)對此表示歡迎，並對於談判《馬拉喀什條約》的努力，以及其為盲人和視障社群創造的機會感到自豪，該條約建立了一個既保護智慧財產權，亦擴大資訊和資源獲取的重要機制。

《馬拉喀什條約》於2013年在世界智慧財產權組織(WIPO)的大力支持下在摩洛哥馬拉喀什通過，並於2016年9月30日生效，目前有48個成員國；美國在川普總統簽署的條約文件正式遞交WIPO後，條約在90天後對美國生效，美國國民將有權享受該條約在所有成員國提供的利益。

《馬拉喀什條約》主要以美國現行法律為藍本，其目的是為全球數百萬盲人、視力障礙者或其他閱讀障礙者(例如身體不便拿書等限制)減輕無障礙格式出版品的匱乏問題。

該條約透過對出版商的適當保護措施，確保著作權限制不會妨礙特殊格式版本出版品的製作和散布，並促進國際跨境交換，允許符合條件的美國公民取得目前無法取得的國外出版書籍。

► [美國批准《馬拉喀什條約》，有利於視障者權益保護](#)



EPO與國際技術授權主管協會簽署雙邊合作瞭解備忘錄

2019年2月8日歐洲專利局(EPO)宣布，已和國際技術授權主管協會(Licensing Executives Society International, LESI)簽署一項協助發明人善加利用歐洲專利制度的雙邊合作瞭解備忘錄(MoU)，該協議是由EPO局長 António Campinos和LESI總裁François Painchaud於2019年1月25日至27日在佛羅里達州邁阿密舉行的LESI冬季規劃會議(Winter Planning Meeting)中簽署，有效期為5年，延長了EPO與LESI之間合作的成功合作歷史。

這次加強合作使EPO和LESI能夠擴大創新生態系統中利益相關者的聯合活動範圍，特別是中小型企業、產業代表、技術移轉專家、公共資助的研究機構、智慧財產(IP)顧問、创新中心、使用者協會、IP局和政府決策者。

EPO局長表示，這個協議的主要目標是透過克服IP知識缺乏和商品化方案等障礙，使當前和未來的創新者能更善加利用專利制度，有助創新者為他們的IP創造商機。

該合作旨在增進智慧財產的能見度及其保護、轉讓及商品化，促進相關各方之間的連結，降低新興國家參與者的進入門檻，並在適當情況下為保護、轉讓及善用技術創造有利環境。

EPO和USPTO同意將雙邊合作架構正式化

EPO局長在訪美期間，亦與美國專利商標局(USPTO)局長Andrei Iancu會面，兩局同意將探討進一步加強雙方合作的可能新措施。兩局局長討論共同關切的主題，例如各自專利局的戰略計畫，以及人工智慧(AI)在專利核准過程和作為專利申請標的日益提高的重要性；另亦討論EPO、日本特許廳(JPO)和USPTO進行中的三邊合作項目，以及世界五大專利局(IP5)的合作及在合作專利分類(CPC)的密切合作。

► [EPO與國際技術授權主管協會簽署雙邊合作瞭解備忘錄](#)



中國大陸全國人民代表大會公布《外商投資法草案》並公開徵求意見

中國大陸2018年12月26日於中國全國人民代表大會網上公布《外商投資法草案》並公開徵求意見至2019年2月24日止。

《外商投資法草案》共39條，分為總則、投資促進、投資保護、投資管理、法律責任、附則等6部分。陸商務部於12月27日新聞發布會上表示《外商投資法》將取代外資3法(中外合資經營企業法、中外合作經營企業法和外資企業法)，以打造對於外資更友善的投資環境。

針對智慧財產權部分，香港南華早報「Will China's new forced technology transfer law satisfy US concerns?」報導中，有評論者指出草案縱然有關於「不得利用行政措施強制技術轉讓」的規定，實際成效仍取決於執行單位是否能有效執行。

另外，香港大紀元時報「中共擬立法禁止強制轉讓技術專家：為時已晚」報導中，則有評論者認為中美貿易戰中外資出走已成趨勢，陸至今才提智財權保護難使人信服，且為時已晚。

- ▶ 新華社
- ▶ 香港華南早報
- ▶ 香港大紀元



緬甸國會通過商標法及工業設計法2項法案

緬甸國會於2019年1月30日通過商標法及工業設計法等2項法案，但因需要成立機構與法院、訓練商標與專利審查官等配套措施，故生效日期尚未公告，保守估計新法正式實施恐需6個月以上時間。

該二法案重點如下：

一、商標法：

(一)揚棄傳統先使用原則(First-to-use)，改採「先申請」(First-to-file)原則，作為商標申請、審查及註冊之法律依據。除准許商品商標(Trade Marks)、服務標章(Service Marks)、團體商標(Collective Marks)申請註冊，並允許非傳統商標，如嗅覺、觸覺、視覺可感知及聽覺商標登記。

(二)國內外商標所有人均可申請註冊，惟外國申請人必須指派在緬甸有居所之代理人提出申請。商標註冊程序包括：向緬甸智慧財產局(MIPO)提交申請書（可以使用英文或緬文）、進行實質審查等程序、公告異議及頒發證書。註冊商標的保護期限自申請日起算10年，得申請延展，每次延展為10年。

(三)成立智慧財產權中央委員會，由副總統擔任主席，商務部長為副主席，委員來自行政部門，另包括專家學者及非政府組織代表，下設智慧財產權機構，委任智慧財產權專職官員。並設立智慧財產權法院，以處理智慧財產權之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟等審理事務。

(四)商標侵權行為負有民事及刑事責任。刑事上可處以最高3年監禁或最高可達500萬緬元(約新臺幣10萬元)之罰款，且兩者可併處。

(五)規範海關對註冊商標相關權利保護，商標所有人可以通過海關強制執行其權利。有充分理由懷疑進出口或過境產品侵權，商標所有人可申請予以扣留。

二、工業設計法：

(一)工業設計之定義為工業或手工產品之外觀，以及可藉產品本身或其裝飾之線條、輪廓、色彩、形狀、紋理及材質之特徵。

(二)申請人得以英文或緬文向MIPO提出申請，來自巴黎公約締約國或WTO會員均可提出申請，並可主張優先權，但須在首次專利申請6個月內向緬甸提出申請。

(三)註冊效期為5年，屆滿可延展2次，總計15年。註冊可提供權利人保護，權利人可在遭受侵權時向司法機關請求民事或刑事程序救濟。權利人有權轉讓或授權所註冊之工業設計，但必須向MIPO登錄。

(四)侵害工業設計權負有民事和刑事責任，刑事上可處以最高1年監禁，或最高達200萬緬元(約新臺幣4萬元)罰款，且監禁與罰款可併處。

緬甸目前商標係向地方政府文件登記辦公室註冊，著作權由資訊部掌管，工業財產權業務由教育部主管，未來將統由MIPO專責。新法生效後，商標需註冊方能保障權益。對於曾辦理過緬甸商標登記者，為順利重新註冊，應將過去註冊之原始文件及證明備齊，俾與新申請文件一併提交，以作為該商標已在現行體系下註冊之證明。此外，雇主亦應注意，員工將可擁有工業設計之所有權，除非該設計能證明是依據雇主指示而創作。

- ▶ 緬甸採先申請系統，曾辦理過緬甸商標登記者須於新制法律辦理重新登記
- ▶ 緬甸通過期盼許久的商標法



我國營業秘密於刑事訴訟中之保護難題

營業秘密雖不如專利擁有排他權，但專利權僅在一定期間受保護，而具秘密性、經濟價值，並採取合理保密措施的技術資訊和經營資訊，在未公開的情況下，將享有永久保護，因此，採取營業秘密之方式保護其獨特的技術、重要的經營know-how等亦日益受企業重視及採用，法律對於營業秘密的保護也日形重要。

我國營業秘密法於102年增訂刑事責任，對於以竊取、侵占等不正方法取得，進而使用、洩漏；知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而使用洩漏；持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密；明知他人知悉或持有之營業秘密有前述情形，而取得、使用或洩漏者，營業秘密所有人得以刑事訴訟程序尋求救濟。

如前所述，維繫營業秘密經濟價值關鍵，取決於秘密性之保持，企業欲保護其營業秘密與競爭優勢，除需建置合理保密措施外，尚必須持續不斷地保持「秘密性」，此等秘密性之維持不僅應於平時實踐，於整體訴訟程序中更應重視。

刑事訴訟程序大略分為偵查與審判階段，依據我國智慧財產案件審理法第11條之規定，當事人或第三人於審判階段，就其持有之營業秘密，得向法院聲請核發秘密保持令；受秘密保持命令之人，如有違反秘密保持令規定，需負擔相應之刑事責任；然而，相關法規並無針對營業秘密刑事偵查階段，設有類似秘密令之制度。在營業秘密刑事案件實務上，檢調在缺少技術背景資料下，往往無法完整掌握系爭營業秘密之技術內容；營業秘密所有人也因有自身營業秘密於偵查中洩漏之疑慮，不願積極提供相關證據資料，導致以下刑事案件偵查困境：

一、營業秘密刑事案件偵查方法有限

由於營業秘密案件具有「高度事實導向」之特性，於偵查初始，營業秘密之成立及歸屬，尚難以論斷；檢察官通常會將所蒐集、扣押之證據，透過自行勘驗，或送交法務部調查局透過如關鍵字檢索、資料還原、破解密碼及檔案時間等鑑識技術進行偵查，然實務上，縱經前述偵查方法，認定系爭偵查標的是否為營業秘密及其歸屬，偵查實務仍有其侷限。

二、營業秘密二度洩漏疑慮

刑事案件之偵查，本須當事人協力進行，始能促進發現真實之效能，又營業秘密案件所涉之技術內容，具秘密性之特性，更仰賴案件當事人提供其掌控之證據資料，方有助於釐清案情。然對營業秘密案件之當事人而言，提供相關證據資料協助偵查，必須揭露更多營業秘密，此外，除檢察官、刑事案件之當事人外，雙方律師及鑑定人等都將接觸到相關營業秘密資訊，招致營業秘密二度洩漏之風險，因而降低當事人主動提供證據資料之意願。

為使偵查程序得以順利進行，在維護偵查不公開及發現真實，同時兼顧營業秘密證據資料之秘密性，立法委員提出「營業秘密法部分條文修正草案」，增訂「偵查內容保密令」制度，明定偵查營業秘密侵害案件，必要時檢察官核發偵查內容保密令後，得提示相關偵查內容，賦予受提示之人，就該偵查內容及所涉他人秘密性資料有保密之義務；另為避免競爭者藉由訴訟窺探被提示之偵查內容所涉及營業秘密，故禁止或限制為偵查程序以外之目的而使用，或禁止其對未受偵查內容保密令之人揭露，若有違反，將課處3年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以下罰金；上開草案已於107年5月24日經立法院經濟、司法及法制委員會審議完成。



美國秘密保持命令法制介紹

偵查及訴訟程序保密措施之制度起源，係來自於美國實務之判例，且相關議題在美國已有長期討論，並累積大量法院的判決先例，其規範雖與我國目前營業秘密法部分條文修正草案中「偵查內容保密令」制度有所差異，但對於未來制度運作仍

具參考價值，茲就美國秘密保持命令特性、形成過程及效力、秘密保持命令於偵查階段之運用等事項研析如下。

一、美國秘密保持命令特性

美國法之秘密保持命令，並非「營業秘密案件」專屬之制度，訴訟過程中只要有「保護機密資訊」之必要，秘密保持命令（**protective order**）就能派上用場，特別是在美國聯邦刑事訴訟規則第16條「證據開示」程序（**discovery**）。「證據開示」程序，賦予當事人事證蒐集的權利，也是當事人相互獲取訊息的過程，一旦任一方違反證據開示之要求，將會面臨嚴重制裁，例如以藐視法庭罪論處、證據遭到排除，甚至依紀律規則懲戒辯護律師。

利用證據開示程序，得強迫他方當事人揭露資訊之範圍，因案件之性質有所不同；在刑事案件中，因為被告受美國憲法修正條文第5條不自證己罪及正當法律程序保障，對於辯方開示證據義務的範圍則相對地限縮，此外，一旦必須開示之內容，涉及特權資訊（**privileged material**），法院即得以「秘密保持命令」處理是類資訊證據開示及保護之問題。

二、秘密保持命令於營業秘密案件之適用

在美國，營業秘密本身即被視為係一種秘匿特權，享有特權之主體，可使特定資訊不予公開之特殊權利，即便該特定資料是「值得信賴的」（**reliable**）、「真實的」（**true**）或與案情「相關聯的」（**relevant**），仍應將該特定資訊，排除於法院審判庭之外，以保護某些比發現真實更重要的價值與利益。

然而，該特權僅具相對性，當法院於證據開示程序，要求其揭露之資訊涉及營業秘密，而營業秘密持有人向法院證明其所持有的資訊係「營業秘密」，且於訴訟程序中揭露，可能對營業秘密造成危害時，若尋求證據開示之他方當事人能證明應開示該類資訊的「關聯性」及「必要性」，如美國法官**Learned Hand**在判決中曾表達的立場：「的確，結果可能是強迫被告揭露（營業秘密），並且可能導致被告受到損害……然而，對於任何調查來說，這是不可避免的事件；除非被告可以提出說明，否則將會剝奪原告追究被告是否違法的權利。」法院即可能准予揭露該營業秘密，但將搭配秘密保持命令之措施保護。

美國營業秘密秘匿特權，如同第一道防火牆，防止任何不相關、不適當、不必要的揭露，再以第二道防火牆—秘密保持命令（**protective order**）對於營業秘密加以確保。例如：1985年，**Coca-Cola Bottling Co. of Shreveport, Inc. V.S Coca-Cola Co.**，因本案爭點即在二款產品在「新」與「舊」之配方是否相同。原告即透過證據開示程序尋求取得真實的配方，法院認為，即便系爭配方具有高度之財產價值，仍允許在最為嚴格之秘密保持命令下，賦予原告律師和獨立專家檢視該秘密，否則被告已藉由專家證人指出二種配方並非相同之證據，若未賦予原告知悉該配方之真實內容，原告即無法平等地進行攻擊防禦，故以秘密保持令有限地允許開示營業秘密。

三、秘密保持命令形成過程及效力

美國法上，秘密保持命令之形成通常是當事人在證據開示程序之前，便主動進行協商談判，就雙方所欲保護之資訊，擬訂秘密保持命令的條款，內容大多包含：指定機密等級及接觸之人員後，受秘密保持命令之人，接觸到的資訊只能使用於本訴訟程序，不得以任何形式揭露機密檔案、內容、節錄或摘要，且禁止商業目的之利用；並對於案件終結後，受秘密保持之人所取得之機密資訊，該如何處理，予以約定。

一旦雙方合意各自所欲保護之資訊，就會聲請法院認可，當法官簽署秘密保持命令時，該秘密保持命令即成為法院的命令。倘若意見分歧，雙方應交換的版本，在一定期間經過後，若仍未能就秘密保持命令達成協議，即可將爭端提交給法院處理。此外，美國也賦予「非當事人」異議的權限，當第三人對於秘密保持命令認為侵害其權利時，亦得請求法院介入，以修正不適當的條款。

秘密保持命令核發前，將會以「確認書」（**an acknowledgment**）形式，交付受秘密保持命令之人簽署，以向其傳達應遵守之條款，不得以不正當方式揭露或使用該受保護之內容，一旦違反秘密保持命令，法院將以「藐視法庭」（**contempt of court**）論處，其類型可分為「刑事藐視」及「民事藐視」，「民事藐視」之目的，在於補償損害；「刑事藐視」之目的，則在於維護法院的司法威信，法院可能以擇一科處，或二者兼採，端視行為人違法之情形而定。具體的處罰內容包含科處罰金、命負擔律師費用、解除律師職務、刑事處罰等等。

四、美國秘密保持命令於偵查階段之運用

（一）控訴前之階段（**Pre-Indictment Stages**）

美國刑事訴訟係採取當事人對立主義（**adversary system**），訴訟當事人由檢察官與被告對立，理論上立於平等地位，兩造向法院提出證據，由法官與陪審員在兩造之間擔任公正中立仲裁者的角色，並就所提證據而下裁判。檢察官提出控訴前之階段，案件尚未經起訴，但所蒐集及調查取得的資料將影響後續案件審理及發展，因此，此階段尋求秘密保持命令的目的，係為基於資訊的交流，以探索案件在此階段得以提早終結的可能性，例如：提早發現真相、開釋無辜，或促使被告認罪協商（**plea bargaining**）。故控訴前所謂「秘密保持命令」，更適當的名稱應為「保密協議」（**protective agreement**），無論是檢調或是被告之辯護人，都可以利用「保密協議」，以儘早釐清事實或接觸遭到指控之內容。

（二）審前準備程序階段（**Pre-Trial Proceedings**）

營業秘密案件起訴提交到法院後，被告之辯護律師，得以尋求秘密保持命令接觸卷證資料，以為被告有效辯護，此時，檢察官通常會將應秘密之資訊內容指定為機密等級，以供被告指定之人接觸卷證。因為被告指定得以接觸涉及機密資訊之人，往往也是相同領域的專家，在同意接觸人員前，應評估可能產生的威脅，以形成適當的秘密保持命令。

對於得接觸機密資訊之人，無論是相同領域專家或是其他第三人，均應簽署同意秘密保持命令，方能接觸涉及機密資訊之內容。至於被告得否親自接觸涉及機密資訊之卷證，實務上根據個案不同情況及可能產生的危害，決定被告得否接觸。

在此階段所形成的秘密保持命令，對於得接觸機密資訊之人，在接觸的地點場所、使用範圍以及案件終結資料之處理都應明確規定。例如：接觸的地點，可能限於美國檢察官或FBI辦公室，如同意在其他場所處理，亦將規範採取如何的保護措施，包括限制於安全區域及受保護的電腦檢視資訊。此外，對於案件終結時資料之處理，也應規定如何歸還或加以銷毀。



小辭典—秘密保持命令

秘密保持命令，指在證據等訴訟資料中包含營業秘密時，為避免因營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，法院得依當事人或第三人之聲請，限制證據開示或使用。



「修正超出」，指包括在申請時說明書、申請專利範圍或圖式的內容中，加入先前所無之新事物，或以新事物加以替換

原告前於民國100年9月13日申請發明專利（下稱系爭申請案），經被告（智慧局）審查後不予專利。原告不服，申請再審查、訴願、行政訴訟後，經智慧財產法院於105年12月29日以105年度行專訴字第62號判決撤銷不予專利之處分，要求被告依判決見解另為處分。被告於審查後，經修正、申復說明，仍為不予專利之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，遭經濟部駁回，其仍不甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，案經智慧財產法院審理後，仍駁回原告之訴。

爭點：系爭申請專利說明書及請求項1～9之修正是否違反專利法第43條第2項規定？
就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍，為專利法第43條第2項的明文規定。而所謂超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍，包括在說明書、申請專利範圍或圖式的內容中，加入先前這些內容中所沒有的新事物，或在這些內容中，以原本沒有的新事物加以替換。

二、經查，系爭申請專利說明書歷經多次修正，原告雖主張：小班麵糰和酵素麵糰在申請時說明書都是含「澱粉分解酵素活性」的發酵麵糰，也都是酵素酵母，是同一物，然而，「小班麵糰」、「酵素麵糰」既然都是「麵糰」，要以兩者共同都具備成分的上位概念，加以含括指涉，並不是難事。但就算兩者有相同的上位概念，並不會讓兩者就成為同一物。然原告在申請時的說明書明確敘明「酵素麵糰」可分為三式，其中第一、二式都是「小班麵糰」再加上其他原料，則「小班麵糰」即使與「酵素麵糰」都具備有共同的成分，但兩者就不會是完全相同的物，否則就沒有加工產製的必要。亦即根據申請時的說明書，「小班麵糰」都不會等於「酵素麵糰」。系爭申請專利說明書既有前述將小班麵糰以酵素麵糰替換的情形，此部分修正就屬於以原本沒有的新事物加以替換，而應認為已經超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍。

三、再者，系爭專利說明書修正後的第0017段及第0018段，定義了「酵素酵母」與「酵素」的差別，經詳細核對申請時的發明專利說明書、申請專利範圍與圖式，都沒有看到與「酵素酵母」及「酵素」差別的定義。所以這部分修正也應該認為在說明書中加入了先前內容所沒有的新事物，已經超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍。

四、復查，系爭申請專利請求項經修正後，其中第1項、第2項、第8項、第9項都是獨立項，分別是酵素酵母、酵素麵糰、酵素、生食酵素麵糰的製造方法，這些請求項都包括有將「酵素麵糰」作為原料之一，但將「酵素麵糰」作為原料之一的製造方法，是系爭專利申請時的說明書、申請專利範圍以及圖式所沒有的新事物，這些引入新事物的請求項，應認為都已經修正超出。至於剩餘的請求項包括：第3項是第1項的附屬項，第5項～第7項是第2項的附屬項，由於都是附屬於前述有引入新事物的請求項，其本身自然也就包括這些引入的新事物作為其技術特徵，也應該認為都已經超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式的範圍，已違反專利法第43條第2項規定。故審定不予專利，訴願決定予以維持，均符合法律規定。原告請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成准予專利的審定，應予駁回。

判決全文請參見：智慧財產法院107年度行專訴第31號行政判決



商標維權使用與商標侵權使用的概念，兩者判斷標準及法理基礎各有不同



原告前手以「看見台灣Video Taiwan」向被告申請註冊商標，經核准列為註冊第01105113號商標（下稱系爭商標）。然而參加人於104年12月28日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定之情形，申請廢止系爭商標，經被告審查認為系爭商標之註冊應該予以廢止處分。原告不服，提起訴願及本件訴訟。法院見解如下：

按無正當事由繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或依據申請廢止註冊，商標法第63條第1項第2款定有明文，其旨在於商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，所以商標在本質上，使用是維繫其權利繼續所必要，不應該長期不使用商標，卻一直享有獨占排他使用商標的權利。

所稱商標的維權使用，既然是為了要使商標符合其本質，讓註冊的商標權利得以繼續維繫，其商標的使用，自然應該具有使用上同一性。而所謂使用同一性，與註冊商標為完全相同的使用，當然沒有問題，但為配合包裝、宣傳、使用形態、媒介或位置等商業上的各種實際需求，因而在使用上相較於原註冊商標，有大小、比例或字體的相應變化，只要依照社會一般通念仍然會認為是同一商標，而不改變商標與指定使用的商品或服務之間的聯結關係的話，也應該為符合使用同一性，避免使用同一性的認定過於僵化，而有害商業的自由發展。這也就是商標法第64條規定的意義所在：商標權人實際使用的商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性的情形，應認為有使用其註冊商標。

本案原告主張其於參加人104年12月28日申請廢止系爭商標的前3年內，有使用附圖2所示的商標，原告並主張實際使用商標與系爭商標具有同一性。然而法院認為原告實際使用商標係以「財團法人看見台灣基金會」之中文字樣、「iSee Taiwan Foundation」之外文字樣，搭配臺灣彩色設計圖所組成，系爭商標則係以左上角橘色圓形內之中文「看見」、中央為中文「臺灣」之臺灣設計圖與外文「Video Taiwan」上下排列而成，兩者相較，整體給人的感覺，不論在外觀設計態樣、文字、觀念、讀音，均不相同，且原告實際使用商標給消費者的顯著印象，是以凸顯基金會主體為主的表達方式，相較系爭商標則沒有這樣的顯著特徵，顯然原告實際使用商標已經不是因為商業上實際使用需求，而為相應的變化而已，實際上根本就是在使用另一個不同的商標。

另原告主張系爭商標與原告實際使用商標都有「看見台灣」，主要識別部分相同，且被告先前也以系爭商標作為據以核駁商標及據爭商標，而認為與另案「看見台灣」商標近似，可能造成誤認兩者來自同一或相關聯來源；被告在本案中卻認為

都有「看見台灣」的系爭商標與原告實際使用商標欠缺使用同一性，顯然前後矛盾。然而，商標的使用同一性判斷與商標近似致混淆誤認疑慮的判斷，兩者判斷標準及法理基礎，各有不同。原告將兩者相提並論，實有所誤解。進一步言，商標使用同一性，是屬於商標維權使用的概念範疇，必須要能夠按照社會一般通念還是認為兩者為相同商標，而維持商標與指定使用的商品或服務間的同一聯結關係，才能認為具有使用同一性；但商標近似致混淆誤認疑慮，是屬於商標侵權使用的概念範疇，並不限於混淆誤認為同一商品或服務來源，即使是會造成混淆誤認為有相關連的來源，也包括在內。換句話說，商標近似致混淆誤認疑慮的概念，已經使商標的權利範圍有所擴張，以求周全保護；如果又將使用同一性的概念加以擴張，如此一來，等同降低了商標保護的門檻要求，一來一往之間，將使商標權利大幅擴大，不僅缺乏法律依據，而且也將不當排擠他人的運用未經註冊商標而為商業競爭的自由。綜上理由，法院認為兩商標不具有使用同一性。

判決全文請參見：智慧財產法院107年度行商訴字第6號行政判決



「地圖」是得受著作權法保護的圖形著作

大學生阿陵最近在書店買了一張由地圖業者出版的世界地圖，阿陵覺得自己既然買了這張地圖，理應可以自由利用這張地圖，因此想要放大再製該地圖，作為製作活動宣傳海報的背景。他的法律系同學阿輝聽到，立刻提醒阿陵可能涉及的著作權問題。

依著作權法規定，「圖形著作」是指包括地圖、圖表、科技或工程設計圖及其他之圖形著作。因此，「地圖」如果具有原創性及創作性，是屬受著作權保護之「圖形著作」。阿輝特別提醒一般人常見的錯誤觀念，很多人以為買到受著作權保護的商品後，就可以任意利用該等商品，但事實上，物權與著作權是兩種不同概念。阿陵購買紙本地圖，僅取得該紙本地圖於民法上之所有權(物權)，並未取得著作權，而該地圖之著作權仍屬於地圖業者的，阿陵對於該張地圖進行重製或改作的著作利用行為，仍需要取得地圖業者之同意或授權。



專利侵權主觀要件之認定

原告A為「自走式電子裝置自動充電系統及其方法」專利(下稱系爭專利)之專利權人，A起訴主張：其經銷商甲公司(訴外人)早於被告B公司線上購物網站販售具有系爭專利之TR-10及RV-13兩款機器人吸塵器產品，並標示有系爭專利證書號；又A將系爭專利授權其獨立經營之乙公司(訴外人)，乙公司亦於其網站公開標示該系爭專利證書號。

被告C公司於被告B公司經營之購物網站販售侵害系爭專利之系爭商品，C公司為掃地機器人相關專業領域販售業者，對於系爭產品自有一定之熟悉度，實有故意或違反注意義務而有過失之責。被告B公司未要求在其網站銷售產品之業者，應提出「自由實施檢索Freedom to Operate Search」，且明知A委託銷售之產品具有專利權之前提下，仍讓系爭產品上架銷售，而有故意或過失侵害之情，爰向B公司及C公司請求損害賠償。

智慧財產法院判決認為C公司過失侵害系爭專利，須對A公司負損害賠償之責，B公司則不具有侵權故意或過失，見解如下：

一、C公司具有侵權過失

(一)由C公司網頁資訊及其在百貨實體商店陳列商品可見「掃地機器人」產品為其主要銷售產品之一，且C公司設有維修人員，可提供掃地機器人產品維修服務，顯非單純銷售貨品之經銷商；C公司為專業銷售掃地機器人產品之業者，與A為同業競爭的關係，對於市面上其他業者銷售之同類型產品的性能、價格等相關資訊，衡情應會進行研究及了解。

(二)原告A授權訴外人乙公司製造之專利產品，已標示專利證書號數，且早於C公司在B公司經營之線上購物中心銷售，系爭產品是否具有系爭專利之技術內容，不須使用特殊之工具或特別高之技術水準，由機器操作時之行走動態應得知有涉及

侵權之可能，C公司如盡善良管理人之注意義務，為適當之注意及查證，應可避免本件侵權行為之發生，C公司捨此不為，自屬應注意能注意而不注意，而具有過失。

(三)C公司僅係代理經銷掃地機器人產品，其本身並非製造商，A公司於提起本件訴訟前亦未通知C公司有侵權情事，亦無證據足以證明C公司係出於故意為本件侵權行為，C公司僅須負過失侵權責任。

二、B公司不具有侵權故意或過失

(一)B公司與供貨廠商簽約時，均於合約中明文要求廠商不得有侵害第三人智慧財產權之行為。又B公司於本案收受侵權通知後，已儘速將有侵權爭議之產品下架，以避免損害繼續發生，應已盡其交易上必要之注意義務，並無過失。

(二)B公司雖未積極地要求在其網站銷售產品之業者，應提出「自由實施檢索Freedom to Operate Search」或者其他相當程度之作為，以避免侵權行為之發生，然依B公司經營之購物網站之線上交易過程中，無從檢視商品，又該網站上所銷售之商品種類極為廣泛，事實上亦難要求經營電子商務交易平台之業者負起逐一檢視、確認是否侵害專利權之注意義務，亦難以期待平台業者對於供貨廠商提出之「自由實施檢索」結果有能力加以判斷，縱然要求各供貨廠商對所有商品提出「自由實施檢索」資料，亦屬徒然增加無益之勞費及交易成本，對防止侵害專利權之發生，並無實益及必要性。

裁判字號:智慧財產法院104年度民專訴字第50號民事判決



經濟部智慧財產局
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

若對智慧財產權電子報有任何建議或疑問，歡迎與我們聯絡！

臺北市大安區106辛亥路2段185號3樓。服務時間上午：08:30~12:30、下午：1:30~5:30
服務電話：02-27380007(總機)、02-23766129。