

## 最IN話題

新專利法一案兩請之適用問題

為配合102年6月11日總統令修正公布之專利法第32條、第41條、第97條、第116條及第159條，自102年6月13日生效施行，本局邀集智慧財產法院、中華民國專利師公會、亞洲代理人協會台灣總會、台北律師公會、學者等，於同年月19日召開「研商專利法部分條文修正案適用問題座談會」，經熱烈討論，就下列問題達成結論：

- 一、有關專利法第32條一案兩請聲明義務、權利接續之修正規定，自公布日施行（102年6月13日）。即於修正條文施行後提出之專利申請案，始有適用。至於修正條文施行前申請，施行後尚未審定之案件，適用修正前第32條規定。
- 二、本局審查確認申請案符合一案兩請要件，且無第32條第3項的情事時，本局將於發明專利核准審定前，通知申請人限期擇一，申請人選擇發明後，發出發明案核准審定書，申請人就發明案繳納第一年年費及證書費後，新型專利權自發明專利公告之日消滅。本局為發明專利公告時，發現新型專利已當然消滅或撤銷確定（即有第32條第3項的情事），則該發明專利應不予公告。
- 三、新型專利權在6個月之年費補繳期間內，因尚未發生當然消滅之法律效果，非屬適用第32條第3項規定之情形。至已逾6個月補繳期間，致使新型專利權已當然消滅者，如申請人未能及時依法申請獲准回復新型專利權，因發明專利審定時，新型專利仍處於當然消滅之狀態，應適用第32條第3項規定，審定不予發明專利。反之，如發明專利審定(含初審及再審查階段)時，新型專利業經准予回復專利權而有效存續者，即應依第32條第1項規定，通知申請人限期擇一。

會議紀錄詳細內容可至本局網站 (<http://www.tipo.gov.tw>) 查閱。

### 相關連結

- ▶ [研商專利法部分條文修正案適用問題座談會紀錄](#)

## 智慧財產權月刊

從國際法析論我國參與世界智慧財產權組織 (WIPO) 之可行性

世界智慧財產權組織 (WIPO) 為聯合國之專門機構，專責處理國際上與智慧財產權相關事務，WIPO扮演世界各國知識經濟政策的溝通橋樑，且對於全球各類型之智慧財產權的未來發展政策規範，亦具有領導地位，對各國...

### 檔案下載

- ▶ [從國際法析論我國參與世界智慧財產權組織之可行性](#) (7020 KB)

「反仿冒貿易協定 (ACTA)」之回顧與展望－析論我國未來動向

日本於八大工業國高峰會議中倡議建立一提高智慧財產權執法標準之國際性協定，並定名為「反仿冒貿易協定」。該協定旨在透過國際性合作機制，強化國際間的智慧財產權執法以防杜仿冒及盜版等侵權行為，此協議歷經11回...

### 檔案下載

- ▶ [反仿冒貿易協定之回顧與展望－析論我國未來動向](#) (3653 KB)

報章期刊二次利用之困境化解與合理機制

隨著科技發展，著作權附著之媒介形態日新月異，從最早的印刷術，至現今的數位資料庫，創作產出依附的媒介由紙張演變為無形的數位媒體。往昔社會大眾投稿於新聞紙或期刊，大多重視著作內容的「首刊權」，鮮少留意過期...

### 檔案下載

- ▶ [報章期刊二次利用之困境化解與合理機制](#) (10976 KB)

## 智慧局為您做些什麼

102年度「中小企業如何合法使用軟體宣導說明會」歡迎各界踴躍報名參加

## 國際風向球

2013全球創新指數報告出版了  
美國頒布「2013年智慧財產聯合執法策略

## 兩岸智慧財產權法令與交流

兩岸有關一案兩請規定

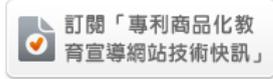
## 法律e教室

新型技術報告非行政處分，其行政訴訟不合法，附帶請求亦失所附麗

公司名稱與商標權之衝突與保護

不定期舉辦的電影欣賞活動可以使用「家用版」的電影DVD嗎

申請專利範圍解釋及認定之爭議



### 102年度「中小企業如何合法使用軟體宣導說明會」歡迎各界踴躍報名參加

目前我國中小企業使用未經授權軟體或是授權數量不足之情形仍時有所聞，實有必要加強中小企業有關電腦程式著作、軟體授權模式等著作權概念，避免造成著作權之侵害，以落實智慧財產權之保護，本局訂於8月21日(星期三)下午2:00-下午5:00假本局18樓大禮堂(臺北市大安區辛亥路2段185號18樓)舉辦，歡迎各界踴躍報名參加。

報名本活動請洽社團法人中華民國全國中小企業總會，電話:02-23660812轉分機222陳小姐或傳真02-23672005或E-mail: [shih\\_ying@nasme.org.tw](mailto:shih_ying@nasme.org.tw)。



### 102年度「專利資料庫檢索與應用」研討會

為協助產業界增進創新價值及提升競爭力，本局102年度「專利資料庫檢索與應用研討會」已於7月30日於台灣大學法學院霖澤館展開，後續並規劃8月16日於新竹、8月23日於台中、8月27日於台南及8月28日於高雄各舉辦一場，本研討會將邀請國內知名智財專家講授有關專利檢索工具與技巧、專利檢索資料庫資源及案例研討等，並分享智慧財產權相關之實務經驗。相關報名資訊及辦理地點，請參考本局局網佈告欄。

#### 相關連結

▶ [102年度「專利資料庫檢索與應用」研討會](#)



### 2013全球創新指數報告出版了

根據最新出版的「2013年全球創新指數報告(GII 2013)」顯示，與2012年相較，美國的創新排名重回前5名(原為第10名)，英國從第5名進步至第3名，而瑞士再次蟬聯冠軍。該報告係由美國康乃爾大學、歐洲工商管理學院(INSEAD)及世界智慧財產權組織(WIPO)共同出版。

儘管全球遭逢經濟危機，各國的創新表現仍然活躍且令人滿意。大多數國家的研發支出超過2008年的水準，且在地的創新中心正茁壯成長。一些生氣蓬勃的中等收入及低收入國家，包括中國大陸、哥斯大黎加、印度及塞內加爾，正超越其同類型的國家，但尚未能進入GII 2013年的前25名。

今年的報告另調查在地的創新活動，此一領域仍未受到全球的重視。報告顯示原創生態體系的浮現，並暗示創新需捨棄舊有的習慣，並嘗試及複製以往的成功作法。

2013年的全球創新指數報告觀察世界各地142個經濟體，採用84個指標，包括頂尖大學的素質、小額信貸的提供、創業投資交易，用以衡量各經濟體的創新能力和創新結果。全球創新指數報告自2007年起每年出版，已經成為企業管理人員、決策者及其他希望深入了解世界各國創新情形的重要指標性工具。

2013年全球創新排名的前十名依序為：瑞士、瑞典、英國、荷蘭、美國、芬蘭、中國香港、新加坡、丹麥及愛爾蘭。

報告顯示瑞士和瑞典兩國在所有的全球創新指數(支柱要素pillars)中都居於領先，始終排名在前25名。儘管英國的勞動生產力成長相對較低，但其創新表現仍平穩(投入與產出皆名列第四)。美國則是有雄厚的教育基礎(尤其是一流的大學教育)，且其軟體支出與知識密集服務就業亦強勁成長。2009年美國為GII第1名。

該報告見證了現今創新的全球性。排名前25名的國家來自世界各地，包括北美、歐洲、亞洲、大洋洲及中東地區。雖然排名中，高收入經濟體佔大多數，但一些新加入國家的創新能力和產出已有所提升。整體而言，高收入國家的分數遠大於開發中國家，是一直存在的創新差距。

該報告顯示，有18個新興經濟體都優於其所屬收入階層的其他國家，包括摩爾多瓦共和國、中國大陸、印度、烏干達、亞美尼亞、越南、馬來西亞、約旦、蒙古、馬利、肯亞、塞內加爾、匈牙利、喬治亞、黑山、哥斯大黎加、塔吉克及拉脫維亞。相較於其它同類型的國家，這些國家的創新的水準都呈現上升，即使進展的程度不同，但都因其制定了良好政策組合以解決所面臨的困難，包括組織、技能、基礎建設、全球市場整合，及與企業界聯繫等。

整體而言，拉丁美洲是2013年GII排名中改善最顯著的地區，哥斯大黎加即為該區域的第1名。

在2013全球創新指數中，最具創新的國家，表現出驚人的穩定格局。在GII中排名顯示，無論排名前10名或前25名的創新國家，雖然個別國家的排名相互交替變化，但都停留在群組內，在2013年沒有其他國家進入或是離開此一組。

對此種現象的解釋是，創新的成功，造成良性循環的出現：一旦達到一個重要的門檻，好的投資環境會吸引更多的投資，好的人才會吸引更多的人才，在創新環境之下會產生更多的創新。

透過幾個章節的分析，2013年的GII探討了在世界各地，創新如何受益於「在地化的特性」。其中一項重要訊息是，太多的創新策略一直專注於想要複製以往其他地方的成功經驗，例如加州的矽谷。但是，培養在地創新需要用策略，深入了解當地的比較優勢、歷史和文化。並且應該以與全球接軌的方式，與國外市場接觸，並吸引海外人才。

在研究和開發(R&D)方面，2013年的GII顯示謹慎樂觀的態度：儘管面臨經濟困境和緊縮的預算政策，研發支出自2010年以來依然增長。在業務方面，研發經費為前1,000名的公司在2010年和2011年的研發經費支出已經成長9%-10%之間。在2012年也可見類似的情況。

此一趨勢最顯著的特點是，新興市場國家增加研發支出的速度高於高所得國家。在過去的五年裡，中國大陸、阿根廷、巴西、波蘭、印度、俄羅斯、土耳其和南非(按順序)為此一現象的前幾名國家。新興市場國家，尤其是中國大陸，也帶動了全球專利申請案的大量成長。

## 相關連結

▶ [世界智慧財產權組織](#)



## 美國頒布「2013年智慧財產聯合執法策略計畫」

美國智慧財產聯合執法協調辦公室(U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator, IPEC)於2013年6月20日發布跨部會之「智慧財產聯合執法策略計畫(2013 Joint Strategic Plan on Intellectual Property Enforcement)」。本計畫係2010年策略計畫之延續工作，由總統辦公室、國務院、農業部、商務部、國防部、衛生與公眾服務部、國土安全部、司法部、勞工部、財政部、美國貿易代表署及著作權局等機關所共同研議，藉整合聯邦各機關資源，強化智慧財產保護之執法，打擊日益嚴重之盜版與仿冒行為，彙編2009年迄今美國聯邦政府對於IP保護執法調查、案件起訴之統計分析以及各部會對於IP保護之具體作為，包含26項行動：

- 一、防範仿冒品侵入美國政府供應鏈：IPEC將協同各部會確保全球供應鏈及網路環境安全性，避免仿冒品侵入美國政府供應鏈。
- 二、使用合法軟體：確保美國聯邦政府各級單位使用合法軟體。
- 三、提升IP政策制定透明度及參與國際諮商：持續運用聯邦公報等各式平台揭露各項IP執法工作，採納各式利害關係人(團體)相關意見。
- 四、加強與利害關係人就法律執行進行溝通：除原有與利害關係人就案件調查、起訴之溝通外，並將增進有關減少競爭廠商及外國政府營業秘密竊取之意見交換。
- 五、評估國際貿易委員會執行禁制令(Exclusion Order)執法程序：國際貿易委員會與海關暨邊境保護署將密切合作，以利關稅法337條款各項禁制令之執行工作。
- 六、教育「合理使用(fair use)」觀念：著作權局將持續出版關於「合理使用」之各式準則及問題集，以利大眾對於現有作品之合法使用。
- 七、提升公眾認知：各機關應持續推動提升公眾對於IP保護認知工作。
- 八、提升智慧財產權(IPR)執法保護之有效性：IPEC將協調各機關之執法內容，以避免無謂重複工作。
- 九、採用先進技術，提升執法效率：IPEC將辨識並引入先進技術，提升執法效率。
- 十、海外人員布署：目前已於中國大陸等17個國家之美國使館建置IP工作小組，以強化當地國之IP執法工作；美國貿易代表署並將增派海

外IPR專員。

十一、國際能力建構與訓練：美國政府已從事廣泛之能力建構與訓練計畫，以提升國際IP執法工作能力；IPR司法保護不周之外國政府為該計畫之重點對象。

十二、構思有關保護權利人之另類執法場域：美國內權利人對於現今費時且昂貴之IPR司法保護程序表示不滿；著作權局及專利商標局刻正研議保護權利人之另類執法場域。

十三、國外執法合作：透過提供外國政府官員教育訓練等方式，以加強國際合作。

十四、國際組織IP執法：透過八大工業國集團（G8）及APEC等各式國際場域，強化國際IP執法效能。

十五、以貿易政策強化IPR執法工作：年度特別301報告及各式自由貿易協定為強化IPR執法工作之有力政策工具，美國貿易代表署將持續推行不同貿易政策，提升國外市場對於IPR保護及其市場開放程度。

十六、打擊國外侵權網站：網路侵權日益嚴重，無法仰賴單一機關，包含貿易代表署在內之各權責機關應持續研商解決方案。

十七、保護「網際網路名稱與號碼指配組織（ICANN）」之IP：ICANN負責通訊協定位置之分配及通用頂級網域名稱（gTLD）之管理，以維護網際網路運行穩定與公平競爭；以國家電信暨資訊管理局（NITA）為首之各機關將持續與ICANN各利害關係人進行gTLD保護計畫。

十八、支持中小企業海外市場開拓：商務部及其所屬各地辦公室將針對全美中小企業（特別指出口廠商）推動IP保護相關教育計畫，國際貿易署亦將持續關注中小企業因應中國大陸之IP保護議題。

十九、審視與侵權產品有關之勞動條件：深入分析該等議題有助於喚起公眾對於購買仿冒產品與鼓勵非法勞動條件之直接關聯。

二十、分享邊境辨視仿冒品資訊：以國土安全部為首之各機關將加強各類侵權產品及規避裝置（circumvention devices）查緝工作資訊分享。

二十一、加強對於採用跨境快遞運送之仿冒品查緝：海關暨邊境保護署等查緝機關將針對國際郵件及快捷郵件加強仿冒品查緝工作。

二十二、自願性減少網路IP侵權及非法線上藥局：IPEC鼓勵私部門建立最佳實務範例（best practices），並透過權利人之參與，以自願性方式減少侵權行為。

二十三、取締偽藥及仿冒醫療器材：鼓勵藥品遭仿冒之受害公司向食品藥物管理局通報，並支持現有追蹤與溯源（track and trace）系統，以扼止偽藥擴散。

二十四、全面檢視國內法令，以加強執法成效：侵權技術日新月異，應定期檢視相關法令，以維護執法效率。

二十五、IP密集產業經濟分析：進行IP密集產業之相關經濟分析，以檢測該等產業對於美國經濟發展之重要性，商務部預訂於年底公布相關報告。

二十六、監督政府IP執法資源：聯邦政府已投入大量資源從事IP執法工作，IPEC將蒐齊相關資訊，以利資源最適配置。

資料來源：駐美國代表處經濟組

## 檔案下載

▶ [2013年智慧財產聯合執法策略計畫](#) (1475 KB)



## 美國「必然揭露理論」之處理原則、判斷標準及相關案例

由於目前我國實務上，針對離職員工未從前公司竊取或攜帶任何營業秘密，而至競爭對手公司上班，並自然分享其在前公司所累積之知識、技能之行為，是否構成營業秘密侵害，尚未有相關司法判決。是以，茲臚列美國有關「必然揭露理論」（Inevitable Disclosure Doctrine）之處理原則、判斷標準及相關案例如下，以作為我國未來處理此類事件之參考：

### 一、概述：

美國各州對於營業秘密（trade secrets）之法律見解不一，多數州主要遵循統一營業秘密法（Uniform Trade Secret Act）對營業秘密之規範；惟該法並未創設「必然揭露理論」，僅第2節（Section 2）提供法律支持論述，並為部分法院所援引。現採行「必然揭露理論」之各州，即使在缺乏實際不當行為證據下，法院仍可能裁定暫時禁止員工接受新雇主之特定職位。

### 二、適用「必然揭露理論」之判斷標準：

（一）雖對於「必然揭露理論」之主張無須奠基於存在營業秘密濫用或有竊取意圖之基礎上，惟原告仍須承擔較重之舉證責任；除須滿足提出申請禁制令救濟（injunctive relief）要件之標準外，亦須證明下列各點：

1. 資訊具價值性、財產性及機敏性，須採合理手段加以保存；
2. 離職員工知曉部分營業秘密；
3. 離職員工之新任職位對於營業秘密之運用將損害前雇主。

（二）離職員工在新職位能否加以運用原已掌握之營業秘密，各法院認定標準不一，茲整理相關判斷標準如下：1. 新舊雇主之產品或服務相似度；2. 產業性質；3. 營業秘密價值；4. 員工或新雇主缺乏誠信（condor）；5. 新雇主避免揭露作為；6. 新舊雇主是否存在競爭關係；7. 被告之新任職務範圍為何；8. 原告能否明確指認特定營業秘密之暴露風險；9. 營業秘密是否已遭濫用；10. 是否已簽署保密協定或競業禁止條款（non-disclosure and/or non-competition agreement）；11. 新雇主是否具備防止使用他人營業秘密政策；12. 是否能對新職位加以消毒過濾（sanitize）。

### 三、救濟限制及案例意涵：

（一）自PepsiCo Inc. v. Redmond案以降，眾多法院之裁定傾向限制原告對競爭者提出「必然揭露理論」之主張，或原告須負較嚴格之舉證責

任（如證明不誠信為必要要件），部分法院僅在員工已濫用營業秘密之情況下頒布禁制令。各法院對於「必然揭露」之救濟方式因州而異，「必然揭露理論」旨在避免營業秘密外洩，法院通常依個案需求判定，以頒布適合之暫時禁制令；同時參據「原告勝訴之可能」、「遭受不可回復損害」、「衡平原則」、「公共利益」等原則；救濟一般以數月為限，超過1年尚屬罕見。

(二)相關案例及其意涵：

1. *PepsiCo Inc. v. Redmond*：本案為主張「必然揭露理論」之濫觴，案內被告（離職員工）與原告（原雇主）僅簽有保密條款，且無簽署競業禁止條款，惟審理法院仍裁定被告不得受雇於競爭對手；其理由為雖渠未有濫用原告營業秘密之實，但於新職位存在不可避免仰賴原告營業秘密之可能；第七巡迴法院並支持本項見解。申言之，「必然揭露理論」之實質效力等同於競業禁止條款。

2. *Merck & Co. Inc. v. Lyon*：本案案情類似*PepsiCo*案，惟法院頒布之禁制令僅限制離職員工不得接受與特定（specified）營業秘密有關之職務，但仍可繼續於該產業服務。

3. *DoubleClick Inc. v. Henderson*：頒布禁制令應考量營業秘密之價值期限（shelf-life）。法院基於本案被告2人原任職之服務網路廣告公司具市場變化迅速特性，主張渠等擁有之營業秘密將於6個月後喪失市場價值；裁定不得於6個月內受雇於競爭者。

4. *Div. of Schlumberger Technology Corp. v. Blaker*：頒布禁制令應考量被告是否具技術性專業。本案因被告並非工程背景，無法以還原工程（reverse-engineer）方式提供新雇主有關原告之營業秘密，僅裁定被告不得接受競爭者提供有關設計、技術及研發等相關職務。

5. *AMP Inc. v. Fleischhacker*：本案法院認為，被告為管理1,200位員工及逾萬項產品之高階經理人，但未經手特定工作成果（如藍圖）或技術，裁定原告不得對一般性知識（generalized knowledge）主張「必然揭露理論」；伊利諾州法律無權頒布救濟令，因該救濟將影響受僱人員流動及市場競爭。

6. 基於公共政策理由，不得採行「必然揭露理論」案例：*Whyte v. Schlage Lock Co.*案，加州上訴法院認為「必然揭露理論」具事實（de facto）競業禁止條款功能，且員工無法與雇主就該「條款」內容進行協商。*EarthWeb, Inc. v. Schlack*案，紐約聯邦法院主張「必然揭露理論」將產生寒蟬效應（chilling effect），僅在極少數情形下才可適用。維吉尼亞巡迴法院更未具理由，不予認可「必然揭露理論」。

四、總結：

(一) 雇主可主張「必然揭露理論」，以限制其離職員工受雇於競爭對手，其實質效力等同於競業禁止條款；「必然揭露理論」雖可保護營業秘密，惟將限制員工流動。

(二) 對於不採行「必然揭露理論」之各州，雇主唯有仰賴訂定周延之競業禁止條款，始得有效保護其營業秘密。

資料來源：駐美國代表處經濟組。



## 兩岸有關一案兩請規定

同一人就相同創作於同日分別申請一發明一新型，即俗稱狹義之一案兩請。對於一案兩請的處理，兩岸專利法之規定，不盡相同。雖然我國2013年6月13日施行的部分條文修正案，將一案兩請的新型專利自始不存在改為自發明公告之日消滅，即與中國大陸的規定同樣採權利接續制，但就其要件、程序等規定仍有所不同，台灣專利法定於第32條，中國大陸則規定於專利法第9條及專利法實施細則第41條。茲簡單說明如下：

一、相同點：

(一) 申請主體皆明定應為同一人。

(二) 申請時間必須同日，該同日係指申請日相同，並非優先權日。

(三) 申請標的皆必須針對相同創作，申請一發明一新型。

(四) 申請人在申請時必須於兩案皆聲明一案兩請。

(五) 先取得新型專利之權利狀態必須存續。我國規定新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，專利專責機關不會通知申請人擇一，發明案將不予專利，所謂當然消滅，不包括年費補繳期（6個月）內，中國大陸則規定先獲得的新型專利的法律狀態是權利尚未終止。

(六) 申請人選擇發明後，我國在2013年6月13日前係規定新型專利權自始不存在，惟依2013年6月13日施行的部分條文修正案規定，已改為自發明公告之日消滅，中國大陸則規定，新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止，文字雖有不同，惟同樣採權利接續制。

二、相異點：

(一) 對於選擇對象，我國規定申請人可以選發明或新型，選發明，則新型專利消滅；選新型，則發明不予專利。中國大陸則規定放棄對象為新型專利權，授權對象為發明專利，申請人不可以選新型，放棄發明。

(二) 有關新舊法適用過渡之問題，我國依2013年6月19日研商專利法部分條文修正案適用問題座談會會議結論，新修正專利法第32條一案兩請聲明義務、權利接續之規定，於修正條文施行後（即2013年6月13日）提出之專利申請案，始有適用。修正條文施行前申請，施行後尚未審定之案件，適用修正前第32條規定。中國大陸則於2010年2月24日國家知識產權局發布關於“討論過渡案對同人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的審查規則問題”的會議紀要，規定對於過渡案，不論申請人是否提交「同日申請發明專利和實用新型專利聲明」，只要在先獲得的新型專利權尚未終止，均允許申請人聲明放棄新型專利權獲得發明專利權。據了解採此做法，係因修法前已實際上承認一案兩請，故修法後繼續承認該情形。

比較兩岸一案兩請規定，可以明顯看出兩岸對此問題，在法制面相當接近，惟在主管機關實務面的作法，可能有所差異，申請人、代理人對此事項，仍須注意。



## 新型技術報告非行政處分，其行政訴訟不合法，附帶請求亦失所附麗

本件原告向被告申請第098222652號新型專利案「拖把布結構」之新型專利技術報告，因不服被告所核發該技術報告之比對結果，循序提起本件行政訴訟。案經臺北高等行政法院審理，以裁定駁回原告之訴。

原告主張略以：

原告向被告申請新型專利技術比對，經被告要求附加補充說明時，原告發現被告竟引用文獻TWM276546拖把結構改良進行比對，惟所比對之兩專利名稱「拖把布結構」與「拖把結構改良」，其名詞屬性、物理屬性、技術領域皆不同，即使國際專利分類相同，亦無法進行技術比對，乃緊急寄出存證信函告知被告查察注意，以免技術比對結果錯誤，惟被告仍於101年10月8日說明比對結果皆為無進步性，致使原告無法即時向仿冒商品公司提示警告，受有智慧財產專利之利益損失等語。並求為判決：(一)被告應立即改正：1.依同名、同類專利進行正確比對。2.追查審查人員及相關人員之過去所有比對案件是否正確、公平，並予以記過免職。3.檢查比對引用文獻之新型專利TWM276546之名稱與專利範圍內容之一致性與有效性，並查察相關審查員核發此專利之行政過失。(若本判決未通過，請勿執行此項改正)(二)被告至少應賠償新臺幣871萬元。

就上述問題，臺北高等行政法院裁定指出：

一、按「……當事人主張因行政機關之違法行政行為受有損害，循序向行政法院提起行政訴訟，並依行政訴訟法第7條規定於同一程序中，合併依國家賠償法規定請求損害賠償者，因行政法院就國家賠償部分，自當事人依法『附帶』提起國家賠償時起取得審判權，而案件經行政法院審理後，如認行政訴訟部分因有行政訴訟法第107條第1項第2款至第10款情形而不合法者，此時行政訴訟既經裁定駁回，其依國家賠償法附帶提起國家賠償之訴部分，屬附帶請求之性質，非可單獨提起之行政訴訟，因而失所附麗，自得一併裁定駁回。」最高行政法院98年6月份第1次庭長法官聯席會議決議可資參照。

二、經查，……原告因不服該技術報告之比對結果，提起本件行政訴訟。然關於新型專利技術報告之法律性質，觀諸專利法第103條之修理由第三項……立法者顯無意使新型專利技術報告具有行政處分之效力。準此，新型專利技術報告僅為申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，該新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力，且非行政處分，對於該新型專利之效力即無任何影響。從而，原告因不服上開非屬行政處分之新型專利技術報告而提起本件課予義務訴訟，即屬不備其他合法要件，且其情形不能補正，應依行政訴訟法第107條第1項第10款之規定，予以駁回。……核諸前揭最高行政法院決議，其附帶提起國家賠償之訴部分，屬附帶請求之性質，非可單獨提起之行政訴訟，因而失所附麗，自得一併裁定駁回。

判決全文請參見：臺北高等行政法院101年度訴字第1971號裁定



## 公司名稱與商標權之衝突與保護

上訴人  
東森不動產仲介經紀有限公司  
服務標幟：  
東森房屋  
E.T.REALTY

本件上訴人主張自民國87年起取名東森不動產仲介經紀有限公司，所營業項目為不動產仲介經紀業及不動產代銷經紀業，並以「東森房屋E.T.REALTY」為服務標幟。被上訴人東誠國際仲介經紀股份有限公司之前以東森建業不動產仲介經紀股份有限公司名稱，於95年間向本局以「東森房屋EASTERN REALTY及圖」之商標申請註冊獲准取得商標專用權(註冊第01293534號商標)，嗣並使用於加盟店之招牌。然上開商標「東森」二字與上訴人名稱特取部分相同，被上訴人行使商標結果使第三人產生誤認混淆，侵害上訴人之姓名權及聲譽，且違誠信等情，爰依民法第19條規定，求為命被上訴人不得使用「東森房屋」為其商標名稱內容，不得使用「東森房屋」為其招牌名稱及用於任何廣告文宣之判決。

原審以被上訴人全國直營店與加盟店使用之招牌及文宣，使用系爭「東森房屋」商標，合於商標法第6條使用商標方式，並非使用造成混淆之公司名稱。上訴人名稱為東森不動產仲介經紀有限公司，並非「東森房屋」，有相當差異，消費者看到「東森房屋」未必連想為上訴人。另迄被上訴人於95年4月11日申請註冊商標止，上訴人於7年間未以「東森房屋」登記為公司名稱或商標註冊，顯見無意專用「東森房屋」，難認被上訴人搶先註冊以侵害上訴人姓名權。又上訴人未證明本身係著名法人，或被上訴人註冊系爭商標後，造成市場混淆，導致其營業額與利潤下滑，空言姓名與聲譽等人格權受有損害。綜上，上訴人依民法第19條，訴請被上訴人不得使用「東森房屋」為其商標名稱內容，且不得使用「東森房屋」作為其招牌名稱及用於廣告文宣上，為無理由。

按姓名乃用以區別他人之一種語言標誌，將人個別化，以確定其人之同一性，公司名稱之法律意義及功能亦在於識別企業之主體性，得以與其他企業主體區別。公司名稱依上開具有之意義與功能予以普通使用，與作為表彰商品或服務來源賦予表徵(商標)之積極使用，二者迥異。觀之92年5月28日修正公布之商標法第23條第1項第16款：有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊商標，可見立法者就公司姓名權與商標權二者有所權衡：公司名稱須達於著名程度，始有防止商標權意欲攀附不當竊用公司著名名聲而否准註冊之必要；苟公司名稱未達著名程度，立法者准許商標權註冊，二法益得以併存，尚難謂商標權有侵害公司名稱可言。查上訴人特取名稱為「東森」，於89年1月25日使用「東森房屋」刊登售屋廣告，消費者看到「東森房屋」文字未必連想為上訴人，在被上訴人就系爭商標權註冊後，爭議函件並無提及「東森房屋」字樣，難認係因「東森房屋」而將兩造混淆，均為原審認定之事實，則上訴人特取名稱為

「東森」，惟未有客觀證據已達不動產仲介經紀事業或消費者普遍認知之著名程度，無致公眾將上訴人特取名稱及被上訴人系爭商標二者混淆誤認之虞，原審因認被上訴人使用系爭商標結果並未侵害上訴人之姓名權、聲譽，核無違背法令。

被上訴人

東誠國際仲介經紀股份有限公司

註冊商標：01293534

東誠國際仲介經紀股份有限公司

判決全文請參見：最高法院101年度台上字第1868號民事判決



## 不定期舉辦的電影欣賞活動可以使用「家用版」的電影DVD嗎

小田在經過辛苦的大考後，終於考上了理想的大學，剛踏入大一的她因為個性活潑，加上辦起事情盡責認真，不只認識了許多好朋友，還當選為系上的系學會幹部，而為了讓系上更為融洽，小田也積極的辦理各種活動來促進同學彼此間的交流。

這天當小田正在煩惱還能舉辦什麼活動時，她的室友阿凱提出何不申請一間空教室，再去租前陣子討論度最高的電影<復仇者聯盟>來看，大家一起吃個PIZZA、炸雞，一邊討論劇情，應該很熱鬧；小田覺得這個點子甚好，就準備到學校附近的DVD影音出租店租片，阿凱看到出租的DVD除了「家用版」還有「公播版」，但考量到經費問題，覺得租家用版較便宜，而且只是在校內看，應該沒問題，但小田認為既然市場有區分，若租家用版播放不知道是否符合著作權法的規定？

首先簡要說明，所謂DVD的公播版或家用版，是廠商依其市場區隔原則，自行將其著作商品分類，並個別訂定其授權使用範圍、時間及地域等。一般「公播版」是指授權視聽著作公開上映之版本，反之，「家用版」係指於非公眾之場合使用之版本。

而依著作權法之規定，公眾係指不特定人或特定之多數人，但家庭及其正常社交之多數人，不在此限。整個系上的學生，應為非屬家庭及其正常社交的「特定之多數人」，屬於本法所稱之「公眾」，所以本件案例之情形涉及公開上映他人視聽著作之行為，除有合理使用之情形外，須先向著作財產權人取得授權，始得為之。

另依著作權法第55條規定，凡符合「非以營利為目的」、「未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用」及「未對表演人支付報酬」三項要件，得於特定活動中公開上映他人已發表之著作。如果本件案例之情況是為特定的活動，且符合上述規定，自有主張合理使用之空間，惟如果此行為係屬於經常性或常態性舉辦之活動(如每周末的電影欣賞)，則無法主張合理使用，仍應購買或租用「公播版」，或事先徵得著作財產權人的授權，始得為之，否則即有侵害著作財產權之虞。



## 申請專利範圍解釋及認定之爭議

本件原告主張被告所製造販賣之網路銀行操作介面(下稱系爭產品)，落入原告享有專利權之第I293152號「可調整一輸入裝置所對應之字元設定之字元輸入系統及其方法」專利(下稱系爭專利)之申請專利範圍第1、3、8、10、15、16、19項，而侵害系爭專利。爰依專利法第84條第1項、第85條第1項第2款、第3項規定，提起本件請求。

一、原告主張：

原告為系爭專利之專利權人，詎被告○○國際商業銀行股份有限公司(下稱○○公司)未經原告同意或授權，竟製造並販售侵害系爭專利之產品，系爭專利並未限定以硬體或軟體形式實施，是系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1、3、8、10、15、16、19項而侵害系爭專利，且系爭專利並無應撤銷事由存在，被告自應對原告負損害賠償之責。

二、被告主張：

(一)系爭產品使用虛擬鍵盤與系爭專利屬不同技術手段，且系爭專利係針對實體機械式按壓輸入裝置之輸入安全性而設計，蓋實體機械式按壓輸入裝置其輸入元件位置無法變換，故透過轉換內部字元對應關係並於另外設置的顯示裝置顯示該對應關係之手段，達防側錄偷拍之目的。

(二)系爭產品係使用虛擬鍵盤作為輸入介面，而虛擬鍵盤之按鍵可依設計者或使用者之需要提供任意擺放虛擬按鍵位置之不同形式之虛擬鍵盤，所顯示之字元即為輸入之字元，其對應關係並未轉換或改變，不涉及字元與輸入元件對應關係之轉換及、或重新設定，當然無須在輸入

過程中顯示字元對應關係之轉換，因此系爭專利之「輸入裝置」難以均等至因軟體設計呈現之虛擬鍵盤。故系爭產品均不落入系爭專利申請專利範圍第1、3、8、10、15、16、19項之文義及均等範圍內。

### 三、法院判決意旨：

(一)原告於101年10月18日、101年10月23日具狀主張還原系爭產品之虛擬鍵盤Flash程式（keyboard.swf）的原始程式碼與系爭專利比對後，系爭產品落入系爭專利請求項1、3、8、10、15、16及19等請求項的文義範圍，而聲請本院再開辯論。然系爭專利申請專利範圍之「輸入裝置」用語應解釋為「可輸入硬體訊號並具體存在之有形的硬體裝置」（即排除以電腦程式指令形成而無具體形式的軟體輸入程式）已如前述，縱依原告主張系爭產品之「虛擬鍵盤」上的「虛擬按鍵」所對應的英文字元確實在使用者按下「更新」後產生「轉換」，且其虛擬鍵盤Flash程式係藉由「虛擬按鍵」位置判斷使用者所對應輸入的英文字元，惟系爭產品之「虛擬鍵盤」係為無具體形式存在的電腦軟體程式，系爭產品之「虛擬鍵盤」（無形的軟體程式）自無法讀取到系爭專利請求項1、3、8、10、15、16及19等請求項之「輸入裝置」（有形的硬體裝置）的文義，亦與系爭專利申請專利範圍第1、3、8、10、15、16及19等請求項實質上為不相同的技術手段，原告上開主張並不影響判決結果，是本件並無再開辯論之必要。

(二)綜上所述，系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第1、3、8、10、15、16及19項，從而原告依專利法第84條第1項及第85條第1項、公司法第23條第2項規定，請求被告連帶給付原告165萬元及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

判決全文請參見：智慧財產法院101年度民專訴字第59號民事判決



---

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)、02-23766128。