



ISSN : 2311-3987

中華民國 109 年 5 月

# 智慧財產權 月刊

## 257

### 本月專題

營業秘密法新增「偵查保密令」之制度未來實務探討

淺論營業秘密法之偵查保密令立法

秘密保持命令與偵查保密令之交互發展

### 論 述

醫藥相關專利之顯而易見性判斷原則與舉證責任探討——以局部治療製劑為例



經濟部智慧財產局 編製





第 257 期

中華民國 109 年 5 月

# 智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊  
刊期頻率：每月 1 日出刊  
出版機關：經濟部智慧財產局  
發行人：洪淑敏  
總編輯：高佐良  
副總編輯：高秀美  
編審委員：  
黃文發、張睿哲、吳佳穎、  
林希彥、劉蓁蓁、毛浩吉、  
何燦成、高佐良、邱淑玟、  
徐銘鋒、程芳斌、莊智惠、  
王義明、吳逸玲、魏紫冠、  
高秀美  
執行編輯：李楷元、張瓊文、  
林家榛

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>  
地址：10637 臺北市辛亥路  
2 段 185 號 5 樓  
徵稿信箱：[ipois2@tipo.gov.tw](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)  
服務電話：(02) 23767170  
傳真號碼：(02) 27352656  
創刊年月：中華民國 88 年 1 月  
GPN：4810300224  
ISSN：2311-3987

|      |    |
|------|----|
| 中文目錄 | 01 |
| 英文目錄 | 02 |
| 稿件徵求 | 03 |
| 編者的話 | 04 |

## 本月專題—營業秘密法新增「偵查保密令」 之制度未來實務探討

|                 |    |
|-----------------|----|
| 淺論營業秘密法之偵查保密令立法 | 06 |
| 劉怡君             |    |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 秘密保持命令與偵查保密令之交互發展 | 29 |
| 蔡惠如               |    |

## 論述

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 醫藥相關專利之顯而易見性判斷原則與<br>舉證責任探討——以局部治療製劑為例 | 52 |
| 郭廷濠、劉國讚                                |    |

|               |     |
|---------------|-----|
| 判決摘要          | 72  |
| 國際智財新訊        | 75  |
| 智慧財產局動態       | 84  |
| 智慧財產權統計       | 89  |
| 智慧財產權答客問      | 93  |
| 服務處諮詢與課程表     | 94  |
| 智慧財產權相關期刊論文索引 | 99  |
| 附錄            | 100 |

**Issue 257**  
**MAY 2020**

## **Intellectual Property Right Journal**

Intellectual Property Right Journal  
Published on the 1st of each month.  
Publishing Agency: TIPO, MOEA  
Publisher: Shu-Min Hong  
Editor in Chief: Tso-Liang Kao  
Deputy Editor in Chief:  
Hsiu-Mei Kao  
Editing Committee:  
Wen-Fa Huang; Jui-Che Chang;  
Chia-Ying Wu; Shi-Yen Lin;  
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;  
Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao;  
Shu-Wen Chiu; Ming-Feng Hsu;  
Fang-Bin Chern; Chin-Hui Chuang;  
Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;  
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao  
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;  
Chiung-Wen Chang; Chia-Chen Lin

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>  
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai  
Rd., Taipei 10637, Taiwan  
Please send all contributing articles to:  
[ipois2@tipo.gov.tw](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)  
Phone: (02) 23767170  
Fax: (02) 27352656  
First Issue: January 1999

|                                                                                                                                 |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Table of Content ( Chinese )</b>                                                                                             | <b>01</b>                          |
| <b>Table of Content ( English )</b>                                                                                             | <b>02</b>                          |
| <b>Call for Papers</b>                                                                                                          | <b>03</b>                          |
| <b>A Word from the Editor</b>                                                                                                   | <b>04</b>                          |
| <b>Topic of the Month — The Practice of the<br/>“Confidentiality Order in Investigation”<br/>in the Trade Secret Law</b>        |                                    |
| Introduction of Investigation Confidentiality<br>Protective Order                                                               | <b>06</b>                          |
|                                                                                                                                 | <i>Yi-Chun Liu</i>                 |
| The Interactive Development between<br>Confidentiality Preservation Order and<br>Investigation Confidentiality Protective Order | <b>29</b>                          |
|                                                                                                                                 | <i>Huei-Ju Tsai</i>                |
| <b>Papers &amp; Articles</b>                                                                                                    |                                    |
| A Study of Obviousness Standard and Burden of<br>Proof on Pharmaceutical Patent – Topical<br>Therapeutic Agents as Examples     | <b>52</b>                          |
|                                                                                                                                 | <i>Ting-Hao Kuo 、 Kuo-Tsan Liu</i> |
| <b>Summaries of Court Orders</b>                                                                                                | <b>72</b>                          |
| <b>International IPR News</b>                                                                                                   | <b>75</b>                          |
| <b>What’s New at TIPO</b>                                                                                                       | <b>84</b>                          |
| <b>IPR Statistics</b>                                                                                                           | <b>89</b>                          |
| <b>IPR Q&amp;A</b>                                                                                                              | <b>93</b>                          |
| <b>IPR Consultation Service Counter &amp; Course Schedule</b>                                                                   | <b>94</b>                          |
| <b>Published Journal Index</b>                                                                                                  | <b>99</b>                          |
| <b>Appendix</b>                                                                                                                 | <b>100</b>                         |



# 智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 21 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自 103 年 1 月 1 日起，以電子書呈現，免費、開放電子資源與全民共享。閱讀當期電子書：

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>

**稿件徵求：**凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作、譯稿，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4,000~10,000 字為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字。

徵稿簡則請參：

<https://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf>



閱讀智慧財產權  
月刊電子書  
即時掌握IP資訊  
掃我!!



## 編者的話

為保護國家產業競爭力，避免偵查中營業秘密二度洩密，提高受害者提告意願，109年1月15日總統公布修正增訂營業秘密法第14條之1至第14條之4之偵查保密令制度，獨創涉及營業秘密相關案件的偵查程序特殊保密制度，希冀能促進營業秘密案件所涉機密資訊之保護。本月專題「營業秘密法新增『偵查保密令』之制度未來實務探討」，即以該立法之條文為基礎，介紹分析偵查保密令制度，並探討實務上，偵查保密令制度和現行智慧財產案件審理法所設有之秘密保持命令制度兩者間銜接等問題，以期未來於相關立法與執法層面能更臻完善。本月論述則精選美國三則與局部治療製劑相關的訴訟案例深入研析，有助於藥物研發在美國進行專利申請及布局時，能更加掌握顯而易見性要件，避免爭訟。

偵查保密令制度的誕生，賦予檢察官於偵辦營業秘密相關案件，得依職權核發偵查保密令之權限，期望兼顧偵查程序進行、發現真實，並保護機密資訊的秘密性。專題一由劉怡君所著之「淺論營業秘密法之偵查保密令立法」，藉由介紹偵查保密令制度之立法背景、核發程序、法律效果及撤銷變更程序，並略述新法可能遭遇之挑戰，期能為未來修法及制度之完善提供建言。

獨步全球首創之偵查保密令制度，與智慧財產案件審理法已實施多年的秘密保持命令制度，兩者間之效力及程序該如何銜接？又秘密保持命令制度已累積若干實務議題，亟待探討。專題二由蔡惠如所著之「秘密保持命令與偵查保密令之交互發展」，透過綜整秘密保持命令制度運作現況與問題，梳理其與偵查保密令制度間之設計，提出司法實務上操作之建議，提供各界參考。

局部治療製劑向為藥廠研發之熱點，而藥物之專利是否有效即為常見之爭點。論述由郭廷濠、劉國讚所著之「醫藥相關專利之顯而易見性判斷原則與舉證責任探討——以局部治療製劑為例」，由顯而易見性要件切入，分析三篇美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的訴訟案例，從中歸納整理出其相關之攻防策略，有助於進行美國藥物專利申請及涉及相關訴訟之借鏡。所舉 CAFC 案例採用初步證據（prima facie）標準，對於舉證責任分配或初步證據原則，可供我國專利實務參考。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

## 淺論營業秘密法之偵查保密令立法

劉怡君<sup>\*</sup>

### 壹、偵查保密令之立法背景與目的

### 貳、偵查保密令之核發

- 一、檢察官依職權核發
- 二、書面或言詞均得核發

### 參、偵查保密令之法律效果

- 一、偵查保密令應載明事項
- 二、偵查保密令之禁止或限制行為
- 三、違反偵查保密令之法律效果
- 四、起訴範圍所及部分通知及告知義務

### 肆、偵查保密令之變更與撤銷

- 一、偵查程序終結前
- 二、偵查程序終結後

### 伍、結論

---

<sup>\*</sup> 作者現為法務部國際及兩岸法律司調部辦事檢察官。  
本文觀點為個人研究，不代表本局及作者任職單位意見。

## 摘要

立法院於 2019 年 12 月 31 日三讀通過營業秘密法第 14 條之 1 至第 14 條之 4 之偵查保密令制度立法，賦予檢察官於偵辦營業秘密相關案件，遇有偵查內容為機密資訊，具高度保密需求而認為有必要時，得依職權核發偵查保密令之權限，期望藉此促進偵查程序進行、發現真實，並兼顧保護營業秘密案件所涉機密資訊的秘密性。本文以立法院三讀通過條文為基礎，就偵查保密令制度之立法背景、核發程序、法律效果及撤銷變更程序為介紹，並略述新法可能之問題，對本次立法條文提出操作建議及修正意見，期有拋磚引玉之效，讓學界及實務界專家針對我國創建之偵查保密令制度，提供更多寶貴意見，讓此制度在立法與實務執法層面更加妥適完善。

關鍵字：偵查保密令、秘密保持命令、營業秘密

investigation confidentiality protective order、confidentiality preservation order、trade secret

## 壹、偵查保密令之立法背景與目的

立法院於2019年12月31日三讀通過營業秘密法第14條之1至第14條之4之偵查保密令制度立法，並於2020年1月15日由總統公布<sup>1</sup>，法務部及經濟部智慧財產局（下稱智慧局）同日發布新聞稿宣布此項被視為保護國家產業競爭力重要法案的捷報<sup>2</sup>。偵查保密令制度借鑒審理程序之秘密保持命令制度，賦予檢察官於營業秘密案件偵查過程中，若遇案件偵查資料具高度機敏性，但有揭露該資訊以釐清案情需求時，具有核發偵查保密令之權限。偵查保密令制度為我國為因應實務偵查程序所需，獨創涉及營業秘密相關案件的偵查程序特殊保密制度，與美國或日本之審判程序秘密保持命令制度有別，尚無其他國外相同或相類立法例可為參考。

偵查保密令制度產生，首先源於我國檢察官在司法屬性定位下的中立義務，依刑事訴訟法第2條第1項規定，應就被告有利及不利情形一律注意，並依據中立義務下之偵查結果，決定刑事案件之終結方向<sup>3</sup>。再者，營業秘密侵害案件所涉資訊具有高度機密敏感性，且經常為高度跨領域專業知識資訊，尋覓中立之專家證人及鑑定人均不易<sup>4</sup>，況營業秘密資訊所有人亦不願讓太多人接觸該資訊而形成洩密風險。檢察官為判斷該資訊是否符合營業秘密要件及確保中立義務之履行，不可避免必須設法在資訊保密、被告與被害人程序權利保障及釐清犯罪事實之間，尋求平衡之點。然而，此類案件經常涉及被告與被害人雙方之嚴峻利害衝突，在檢察官進行相關證據提示供雙方表達意見之過程中，未必能達成保密方式之共識，雙方代理人或辯護人在此情形下，有時亦難期協助檢察官促成雙方協商保密方式之成果。

<sup>1</sup> 總統府於2020年1月15日以華總一經字第10900004051號總統令公布營業秘密法第14條之1至第14條之4增訂條文，中華民國總統府，<https://www.president.gov.tw/Page/294/47110/%E5%A2%9E%E8%A8%82%E4%B8%A6%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%87%9F%E6%A5%AD%E7%A7%98%E5%AF%86%E6%B3%95%E6%A2%9D%E6%96%87-%E7%87%9F%E6%A5%AD%E7-%A7%98%E5%AF%86%E6%B3%95>（最後瀏覽日：2020/03/03）。

<sup>2</sup> 法務部2019年12月31日第131號新聞稿，中華民國法務部，<https://www.moj.gov.tw/cp-21-125194-73ecd-001.html>（最後瀏覽日：2020/03/10）；營業秘密法引進「偵查保密令」制度立法院三讀通過，經濟部智慧財產局，<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-859499-e64c1-1.html>（最後瀏覽日：2020/03/10）。

<sup>3</sup> 劉怡君，營業秘密侵害案件之偵查內容保密令，刑事政策與犯罪研究論文集（21），頁269，2018年。

<sup>4</sup> 同前註。

檢察官在營業秘密侵害案件之偵查程序中，面對被告與被害人間的重大利害衝突，卻又極需被告與被害人協助特定偵查範圍、提出證據資料及進行相互攻防以釐清案情，企業界對於偵查程序中機密資訊可能面臨二次外洩風險，因而提出欲借鏡審理程序的秘密保持命令制度，在偵查中亦設置相類制度，藉以保護可能必須在偵查程序中揭露予他方知悉之機密資訊，讓檢察官於必要時得以之調和被告與被害人間之利益衝突，並可降低被告或被害人主張資料內容涉及機密資訊而拒絕提出之正當性，將偵查程序提出機密資訊與否問題，導向由檢察官透過相關保密及保護程序處理，增加檢察官在偵查營業秘密相關案件時的另一種權利衡平手段<sup>6</sup>。

<sup>6</sup> 劉怡君，同註3，頁278。

## 貳、偵查保密令之核發

### 一、檢察官依職權核發

營業秘密法第 14 條之 1 第 1 項規定：「檢察官偵辦營業秘密案件，認有偵查必要時，得核發偵查保密令予接觸偵查內容之犯罪嫌疑人、被告、被害人、告訴人、告訴代理人、辯護人、鑑定人、證人或其他相關之人。」

雖偵查保密令於立法研議階段，曾經歷由檢察官核發或由法院核發不同意見爭論<sup>7</sup>，經營業秘密法主管機關智慧局多次與法務部及司法院協商討論及調整草案內容後，本次立法通過確立由檢察官為偵查保密令核發機關。立法方向與法官為核發主體之議案相較，本文認此與檢察官主導偵查程序進行之地位相當，且符合偵查實務機動性與偵查程序流動性需求。況依營業秘密法第 9 條規定，在偵查程序中接觸到營業秘密資訊之人，對該資訊本有保密義務，偵查保密令制度應係在此保密義務上再加一層保護網，明確規範保密義務內涵，並使違反保密義務之人承擔刑事責任。基此，本文認為偵查保密令性質更類似於刑事訴訟程序的具結制度，蓋證人原有據實陳述義務，但仍以具結程序以確保其履行義務，並明示違反義務之法律責任。從而，偵查保密令制度應無額外添加義務予人民或剝奪人民權利之成分，應不具強制處分性質<sup>8</sup>，此立法方向應屬妥適。

依上開規定，檢察官於偵辦營業秘密案件過程中，遇有證據資料可能涉及營業秘密或企業內部機密資訊，然有揭露予被告、被害人或第三人之必要時，為了避免程序因雙方欠缺信任基礎而生洩密疑慮，除了可協商雙方以達成保密協議之共識方式進行，或透過遮蔽關鍵資訊後揭露等方式以外，另增加職權核發偵查保密令這項工具。

檢察官於審酌是否核發偵查保密令時，除了可考慮是否可用其他協議或遮蔽手段取代以外，若確有使用此制度之想法，首先值得考量的是欲揭露之資訊是否可能具有機密性而有保護需求。此制度係為協助檢察官取得機密性保護與揭露資

<sup>7</sup> 立法院 2018 年 5 月 24 日第 9 屆第 5 會期經濟、司法及法制委員會第 1 次聯繫會議紀錄，立法院公報 107 卷 68 期，頁 1-7，2018 年 6 月。

<sup>8</sup> 劉怡君，同註 3，頁 279-283。

訊需求的衡平工具，且此階段無從期待檢察官已獲取足夠資訊判斷資訊是否符合營業秘密要件，被告與被害人在未獲悉資訊內容時，亦可能尚無法釋明相關要件，因此檢察官欲核發偵查保密令之資訊，無需考量該資訊是否已符合營業秘密要件，只需檢察官認定該資訊有在程序中揭露以完成偵查之必要，且可能為營業秘密或其他機密資訊，即可認該資訊具有以偵查保密令保護之必要性。此從法條文字以「偵查內容」為標的，而非以智慧財產案件審理法下秘密保持命令之「營業秘密」用語稱之，亦可見立法者擴大檢察官得核發偵查保密令之標的範圍的本意<sup>9</sup>。

本條規定讓偵查保密令僅檢察官可職權核發，被告或被害人並無相應之聲請權限，渠等所表達之意見應係促請檢察官注意性質，檢察官仍依職權決定是否發動偵查保密令制度進行偵查程序，並無對被告或被害人之聲請行為為准駁說明之義務。檢察官之偵查保密令核發後，被告、被害人或受偵查保密令之人均無聲明不服權利。此觀點立法者雖未明載於立法理由中，但可從審理程序之秘密保持命令制度對照而得相同結論。因秘密保持命令必須由當事人或第三人聲請法院核發，僅於法院駁回秘密保持命令時，聲請人始得抗告，立法理由說明：「秘密保持命令經准許者，除得依第14條規定另行聲請撤銷秘密保持命令外，不得抗告，以避免於抗告過程中，發生秘密外洩而無從規範之情形。」<sup>10</sup>而偵查保密令既由檢察官依職權核發，被告或被害人並無聲請權，自無後續准駁及聲明異議等權利保障問題。此立法方式除了讓檢察官有充分掌握案件偵查方向與範圍，減少揭露之偵查內容在偵查程序二次外洩之風險，亦可避免異議程序造成偵查保密令效力的不穩定性，影響偵查程序之順行與效率。

另外，外國政府或其他司法轄區對我國提出刑事司法互助請求，經法務部依法轉交檢察機關協助執行者，若該請求事項涉及營業秘密或相關機密資訊者，檢察官是否可動用偵查保密令制度執行司法互助請求事項？此類國際刑事司法合作行為，因各國往來日益密切、跨國企業活動遍及各地、全球智慧財產保護意識高漲，以及國際執法合作日益受重視之環境下，我國確實曾經受外國政府請求提供涉及營業秘密資訊之司法互助，而國內執法機關亦曾向外國政府請求涉及營業秘

<sup>9</sup> 相同意見：章忠信，營業秘密法增訂偵查中秘密保持令制度，著作權筆記，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=8&aid=2928>（最後瀏覽日：2020/03/03）。

<sup>10</sup> 同註5。

109.5 智慧財產權月刊 VOL.257

認標的是否為營業秘密，更甚者可能連該資訊之權利歸屬均尚屬不明或容有爭議。故而，檢察官如何判斷何人為「營業秘密所有人」，並可給予陳述意見之機會及通知渠核發偵查保密令之事，本文認為實務操作上恐生困難。本文認為此部分法條用語並不妥當，依照同法第14條之1之偵查保密令標的範圍，並考量營業秘密或機密資訊有可能授權而非由原權利人保管及持有之情況，或應考量修訂為「偵查內容之所有人、持有人或保管人」較為妥適。

偵查保密令立法通過未久，難期短期內再次修法，鑒於檢察官於修法前仍有使用機會，本文嘗試提出可能的解決之策。其一，在標的是否為營業秘密不明，或擬核發偵查保密令之資訊標的所有人未確定情形下，檢察官或可考慮讓對於該資訊具有利害關係之兩方，均以言詞或書面表示意見，若該資訊所有人為組織或授權人之情況，則請所有人以本人名義陳述意見，或繕具委託書委託他人陳述意見及收受通知；嗣檢察官核發偵查保密令後，則將偵查保密令同時送達雙方，以同時達成送達受偵查保密令之人及營業秘密所有人之效<sup>13</sup>。其二，若標的尚無法判定是否為營業秘密，或所有人歸屬尚不明確情形下，因立法理由稱「給予其陳述意見『之機會』」，若遇營業秘密所有人不明、無法通知或有其他事實上之障礙，因而無法使其陳述意見，自非違反本條第二項之規定，乃屬當然」等語，檢察官或可依此立法理由內涵，認定該情況為「營業秘密所有人不明、無法通知或有其他事實上之障礙」，無從讓「營業秘密所有人」陳述意見而免此程序，但仍應踐行將偵查保密令送達並通知該雙方之程序。至該資訊之持有人或保管人非所有人，且持有人或保管人不欲讓所有人知悉有本件訴訟發生之情況，檢察官在給予「所有人」陳述意見機會及通知「所有人」程序時，可能遭遇該資訊之持有人或保管人阻礙，此屬另一層面問題，檢察官或應採取其他溝通協調或替代方式解決。

<sup>13</sup> 此建議為臺灣高等法院檢察署智慧財產分署之執行法制研修會議中，與會人員與作者共同討論之可能解決方式。

## （二）言詞核發程序

以言詞核發之偵查保密令係因應偵查程序中急迫而不及製作書面之情況而設，可預期最可能使用之時機為搜索程序過程中。言詞核發偵查保密令之程序，首先必須當面告知並載明筆錄，並於7日內製作書面偵查保密令，送達受偵查保密令之人及通知營業秘密所有人。至於給予營業秘密所有人陳述意見機會部分，得選擇於言詞核發程序中為之，或於言詞核發後，送達及通知書面偵查保密令前為之。言詞核發之偵查保密令，依營業秘密法第14條之2第3項後段規定，自告知之時起發生效力。

因言詞核發以急迫情況居多，可預期在搜索現場會更常遇到「營業秘密所有人不明、無法通知或有其他事實上之障礙」，故而在言詞核發時即可完成陳述意見程序之機會較低，在言詞核發後、送達及通知程序前為之機會較多。然後言詞核發之偵查保密令程序，亦有上開書面核發程序所生「營業秘密所有人」法條文字的適用疑義，本文認為於修法前或可循上開所述可能處理方式因應。

言詞核發程序尚有後續補充製作書面偵查保密令部分，但偵查保密令於言詞告知之時起即發生效力，因此於言詞核發時所製作之筆錄內容必須足以特定受偵查保密令之人及受核發之偵查內容範圍，讓其後之書面偵查保密令得以參照其內容，且言詞及書面之偵查內容標的應儘量一致，避免滋生爭議；若言詞核發標的範圍與嗣後製作書面之標的範圍差異明顯，本文建議先依照言詞告知範圍完成書面偵查保密令送達及告知程序，再循營業秘密法第14條之2第1項之變更程序處理。

### 一、偵查保密令應載明事項

而同條第 4 項第 4 款應記載之「違反之效果」，自係對受偵查保密令之人為同法第 14 條之 4 的教示義務條款。因偵查保密令為我國因應實務需求及司法環境而首創之制度，國外並無相類似之立法例，因此同法第 14 條之 4 第 2 項特別規定了在外國、大陸地區、香港或澳門而違反偵查保密令者，亦負同條第 1 項刑事責任之規定，使受偵查保密令之人無論為我國公民或外國人，無論在我國領域內或外國、大陸地區、香港或澳門有違反偵查保密令之行為，我國司法機關均得以追訴其刑事責任，為刑法第 7 條及第 8 條之特別規定<sup>16</sup>。因此條規定甚為特殊，

<sup>16</sup> 營業秘密法第 14 條之 4 立法理由，立法院法律系統，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?008C468F902700000000000000001400000000400FFFFD00^01967108123100^000C5002001>（最後瀏覽日：2020/03/03）。

## 二、偵查保密令之禁止或限制行為

營業秘密法第 14 條之 1 第 2 項規定，受偵查保密令之人就該偵查內容，不得實施偵查程序以外目的之使用，亦不得揭露予未受偵查內容保密令之人。此係考量營業秘密相關案件，訴訟程序中之被告與被害人，經常為商業上競爭對手，為避免競爭者藉由訴訟窺探偵查內容所涉及之營業秘密，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保密令之人揭露<sup>17</sup>。然而，為避免案件偵查中，對於受偵查保密令之人，因受偵查保密令限制而影響其企業經營，故而於同條第 3 項規定，若該偵查內容在偵查前即已取得或持有時，即不適用上開禁止或限制規定，避免過度影響尚在偵查中未確實認定有侵害營業秘密行為者的商業活動<sup>18</sup>。至於被害人若認為被告確有侵害營業秘密情事，欲排除被告之侵害行為或限制渠繼續使用該營業秘密資訊時，已逾越偵查保密令之立法目的，非偵查保密令所應涵括之效力，且此類侵害排除救濟亦非檢察官於偵查階段職權應介入之點，自應由被害人另以定暫時狀態假處分等相關程序處理。

另外，若偵查保密令所核發保護之偵查內容資訊，其所有人、持有人或保管人於偵查保密令核發後之偵查程序中，與受偵查保密令之人達成和解或協議，同意授權予受偵查保密令之人使用，或該資訊嗣後已公開，而受偵查保密令之人已從公開資訊來源取得該偵查內容，此時受偵查保密令之人在偵查保密令尚未變更或撤銷情形下，是否得使用該資訊而不受營業秘密法第 14 條之 1 第 2 項限制？此雖可能為檢察官得依營業秘密法第 14 條之 3 得依職權變更或撤銷偵查保密令之情形，然於檢察官未為變更或撤銷前，受偵查保密令之人仍可能逕自認為已獲所有人、持有人或保管人授權而使用該資訊，此時究應如何解釋其行為有無違反偵查保密令？

<sup>17</sup> 營業秘密法第 14 條之 1 立法理由，立法院法律系統，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?008C468F902700000000000000000000001400000000400FFFFD00^01967108123100^000C5002001>（最後瀏覽日：2020/03/03）。

18 同前註。

從營業秘密法第 14 條之 1 文義觀之，似無法逕自推導出可排除限制效力之結論；然而偵查保密令之立法目的，本係為保護偵查程序中所提出之機密資訊，立法理由表明係「避免競爭者藉由訴訟窺探偵查內容所涉及之營業秘密」，故禁止或限制為偵查程序以外之目的而使用<sup>19</sup>，足知偵查保密令係保護「藉由偵查程序」而獲悉之偵查內容資訊。故而，本文認應可將營業秘密法第 14 條之 1 第 2 項之偵查保密令禁止及限制行為效力，以立法理由為目的性限縮解釋，限於受偵查保密令之人係以因「藉由偵查程序」而獲悉之偵查內容資訊，始為偵查保密令保護之範疇；若受偵查保密令之人另以合法之授權或公開管道等方式，獲悉與偵查保密令所載相同內容之資訊，並非偵查保密令保護之範疇，則後續作為偵查程序以外目的使用或揭露予未受偵查保密令之人，均不至因而違反偵查保密令而承擔相關刑事責任。

### 三、違反偵查保密令之法律效果

營業秘密法第 14 條之 4 第 1 項明定，受偵查保密令之人違反偵查保密令者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金；同條第 2 項則規定，受偵查保密令之人縱於國外、大陸地區、香港或澳門違反偵查保密令，縱使犯罪行為地並無相同處罰規定，我國司法機關均有權追訴其刑責，為刑法第 7 條及第 8 條國際刑事司法管轄權之特別規定。

本條規定之刑事責任採非告訴乃論，與審理程序中之秘密保持命令採取告訴乃論方式不同。論者有認為營業秘密法之違反偵查保密令處罰，並未如同違反秘密保持命令採取行為人及法人兩罰規定，亦未採告訴乃論之立法方式，未訂有告訴及撤回告訴不可分相關規範，將來營業秘密法擬修正時或可一併檢討考量<sup>20</sup>。本文對此看法有部分不同意見。

智慧財產案件審理法第 35 條第 1 項所規定違反秘密保持命令罪之性質，立法理由謂：「違反秘密保持命令罪雖係違反法院所發命令，惟其所保護者，仍屬營業秘密持有人之個人法益，因此其刑事訴追之開啟，仍宜尊重營業秘密持有人

<sup>19</sup> 同前註。

<sup>20</sup> 章忠信，同註 9。

之意思，爰明定第一項之罪須告訴乃論。」<sup>21</sup> 故違反秘密保持命令罪在立法說明上，係將其定位為保護個人法益，而非藐視司法性質之國家法益，因此採取尊重營業秘密持有人追訴意願之立場，以告訴為刑事追訴要件。

反之，違反偵查保密令罪之性質，立法理由揭示：「違反偵查保密令之行為視同藐視司法，該行為係侵害國家法益，其性質應為非告訴乃論罪，爰參照智慧財產案件審理法第三十五條，於第一項規定其刑事責任。」此與本文認為偵查保密令性質類似於刑事訴訟程序具結性質，故違反偵查保密令罪與偽證罪所保護之法益均屬國家司法威信之國家法益，其邏輯上具有一致性。從而，違反偵查保密令罪在立法說明上，既已定位為保護國家法益之犯罪，自不應以告訴為追訴要件。

至於違反偵查保密令罪是否應與違反秘密保持命令罪一般，建立當自然人為法人之負責人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員時，因執行業務犯違反偵查保密令罪者，亦對該法人或自然人科以罰金之兩罰體系，本文認為非無討論空間。然相關要件應如何研擬始為合理，尚牽扯法人刑事責任體系定位問題，於此暫不細論。

#### 四、起訴範圍所及部分通知及告知義務

營業秘密法第 14 條之 3 第 4 項規定，案件起訴後，檢察官應將所核發偵查保密令標的範圍屬起訴效力所及部分，通知營業秘密所有人及受偵查保密令之人，並告知渠等有關秘密保持命令及偵查保密令之權益。此部分規定係為銜接後續讓營業秘密所有人知悉得向法院聲請秘密保持命令，受偵查保密令之人知悉得聲請撤銷偵查保密令之權利，及讓營業秘密所有人及受偵查保密令之人知悉法院准駁秘密保持命令及撤銷偵查保密令聲請之法律效果。

本文認為首應說明者為，從刑事訴訟法第 266 條及第 267 條之刑事程序一般原則解釋，起訴效力應係指起訴書所指之被告及犯罪事實，而營業秘密法第 14 條之 1 至第 14 條之 4 既作為刑事偵查程序之特別規定制度，其條文解釋上自應

<sup>21</sup> 智慧財產案件審理法第 35 條立法理由，立法院法律系統，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?000763DDDD84000000000000000000001400000000400FFFFFD00^04592096010900^000C5001001>（最後瀏覽日：2020/03/03）。

故本文認為營業秘密法第 14 條之 3 第 4 項前段規定，檢察官應將偵查保密令保護標的範圍屬起訴效力所及部分通知營業秘密所有人，在此要件下僅有該刑事案件之「被害人」可成為受通知之「營業秘密所有人」；換言之，縱使被告可能於偵查程序中提出營業秘密或機密資訊作為答辯或攻防方式，且業經檢察官核發偵查保密令予以保護，此部分的答辯及攻防資料因不可能為「起訴效力所及」，依法條文義檢察官應無通知作為被告之營業秘密所有人的義務。立法理由雖謂「案件起訴後，為避免營業秘密所有人及受偵查保密令之人未即時得知案件已起訴而無法及時行使權利，故於第四項前段規定檢察官應將偵查保密令屬起訴效力所及之部分通知營業秘密所有人及受偵查保密令之人，促使彼等得以儘速行使權利」<sup>22</sup>等語，然實際操作可能僅能達成一半之立法目的。

本文有疑問者為，審理程序之秘密保持命令實施多年，檢察官未曾有何義務於偵查終結時，提醒被告或被害人得聲請秘密保持命令之權利，至多僅在移審資料或公函等處提醒卷證資料內含機密資訊；反之，秘密保持命令係法院審理程序中之制度，原本由法院於相關程序曉諭被告、被害人或檢察官是否為不公開審理或秘密保持命令之聲請。本文認此次修法特別就「起訴效力所及」的偵查保密令標的範圍，課予檢察官教示被告及被害人行使審理程序中權利之義務，似有越俎代庖之嫌；況從法條文義解釋，此教示義務僅及於被害人作為營業秘密所有人的情況，反而突顯對被告及被害人教示程度差異，立法方式或有討論餘地。

<sup>22</sup> 營業秘密法第14條之3立法理由，立法院法律系統，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsing>  
le?0044584179820000000000000000000014000000004000000^01967108123100^00065003001（最後  
瀏覽日：2020/03/09）。

## 肆、偵查保密令之變更與撤銷

審理程序秘密保持命令，聲請人得聲請撤銷之，受秘密保持命令之人得因嗣後欠缺核發要件或核發原因消滅時聲請撤銷之。然而偵查保密令係由檢察官職權為之，被告與被害人於偵查程序中並無聲請權，且偵查程序與審理程序性質亦有諸多不同，條文對於偵查保密令制度之效力如何消失一節，亦有不同於秘密保持命令之設計。營業秘密法第 14 條之 3 有關偵查保密令之撤銷及變更程序立法，係先以偵查終結前或終結後的程序階段為區分，再由偵查終結後劃分是否為起訴效力所及，分別訂定不同的撤銷及變更程序和效力。

智慧財產案件審理法之秘密保持命令並無變更程序，而本條偵查保密令之立法則在撤銷程序外，另外新增變更程序，惟立法說明並未就撤銷及變更程序之定義進一步說明，故而條文解釋上亦有不同看法<sup>23</sup>。有認為撤銷程序應適用於受偵查保密令之人減縮及應保密之偵查內容減縮至零的情況，而變更程序應適用於應保密之偵查內容減縮的情形；亦有認為撤銷程序係適用於已核發之偵查保密令「全部」撤銷的情況，而變更程序係適用於「部分」應受偵查保密令之人或「部分」應受保密之偵查內容減縮的情況。本文以前者之定義作為以下討論基礎。

### 一、偵查程序終結前

營業秘密法第 14 條之 3 第 1 項規定，核發偵查保密令之「原因消滅」或「內容有變更」必要時，檢察官得依職權撤銷或變更偵查保密令，然依同條第 3 項規定得予受偵查保密令之人或營業秘密所有人陳述意見機會，並將處分書送達於受偵查保密令之人及營業秘密所有人。另同條第 7 項前段規定，此撤銷或變更處分，受偵查保密令之人或營業秘密所有人得聲明不服。

偵查保密令創設之偵查保密令變更程序，本文認為應採文義限縮解釋，以檢察官於偵查程序進行調查後，發現部分標的可能為已公開資訊或不符合機密性，已無繼續以偵查保密令保護之必要時，得以變更之方式「減縮」偵查保密令之標的範圍。至於檢察官於偵查程序中發現其他偵查資訊需增加或擴大保護標的之情

<sup>23</sup> 臺灣高等法院檢察署智慧財產分署之執行法制研修會議就法條提出之不同解釋方式。

形，本文認為應屬另行核發偵查保密令，而非以變更程序處理。蓋立法者為讓偵查程序順利及穩定，已建立偵查保密令之核發不得聲明不服之前提程序，若擴大偵查保密令解讀為變更程序，將使受偵查保密令之人或營業秘密所有人得依同法條第7項前段聲明不服，恐有損及原本立法者讓偵查保密令核發程序效力穩定之制度設計，且有礙偵查程序之進行，徒增檢察官於增加或擴大偵查保密令標的範圍的困擾。

然而，偵查保密令之核發本係檢察官職權審酌於必要時核發，前揭狀況應屬「原因消滅」而無繼續保護必要性之情形，至於條文所指「內容有變更必要」所指為何，立法理由並未明確說明，雖條文文義存在「原因未消滅」而「內容有變更必要」之得撤銷或變更偵查保密令之可能性，但何種情況會符合此種情形，或待實務發展而持續觀察。

有關檢察官於偵查程序中撤銷或變更偵查保密令，該偵查保密令效力應如何看待之問題，營業秘密法第14條之3第1項則未有明定。本文認為該偵查資訊所有人、持有人或保管人，係信任檢察官核發之偵查保密令效力，因而願意於偵查程序揭露給受偵查保密令之人獲悉，考量機密資訊保護不能有空窗期，在立法目的及條文體系解釋上，應將偵查保密令因撤銷或因變更而減縮範圍的效力解釋為向後失效為妥，其失效起算時間點，以救濟期間終結或救濟程序確定之日起算；然而此部分畢竟尚欠法律明文，法律效果易生爭議，宜修法以茲明確。

惟營業秘密法第14條之3第7項前段規定，偵查程序中檢察官對偵查保密令為撤銷及變更處分，受偵查保密令之人或營業秘密所有人得聲明不服的部分，本文認為偵查保密令係保護提出該資訊之一的機密資訊，其撤銷變更可能讓受偵查保密令保護其機密資訊的偵查內容所有人、持有人或保管人受影響，自應給予渠等聲明異議之救濟程序；然而受偵查保密令之人亦給予救濟程序保障的立法，則較難以理解，實際上亦可能不會發生。

## 二、偵查程序終結後

### （一）起訴效力所及者

#### 1、營業秘密所有人或檢察官得向法院聲請秘密保持命令

依營業秘密法第 14 條之 3 第 4 項條文文義，案件經檢察官起訴者，若偵查保密令效力為起訴效力所及部分，營業秘密所有人或檢察官得依智慧財產案件審理法規定，向法院聲請秘密保持命令；而偵查保密令於起訴效力所及部分，在聲請秘密保持命令範圍內，將於法院裁定確定之日起，向後失其效力。

首先，營業秘密法第 14 條之 3 第 4 項中段規定，營業秘密所有人及檢察官得依智慧財產案件審理法規定聲請秘密保持命令，然營業秘密所有人及檢察官本得依智慧財產案件審理法第 11 條第 1 項規定向法院聲請秘密保持命令<sup>24</sup>，且聲請標的範圍尚不限於「偵查保密令屬起訴效力所及之部分」，營業秘密法第 14 條之 3 第 4 項中段規定所包含之聲請主體及聲請標的，均小於智慧財產案件審理法規定。雖立法理由此部分規定係「基於促進法院審理有無核發秘密保持命令必要，保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益」<sup>25</sup>而定，然本文認為實務上法院於審理此類案件，本即會視情況適當曉諭當事人或第三人決定是否提出聲請，此規定並無進一步促進法院審理秘密保持命令之效果，然重疊規定則可能造成聲請時法律依據的混淆，似無另為此規定之必要。

同條項後段規定偵查保密令為起訴效力所及部分，且在聲請秘密保持命令之範圍內，於法院裁定確定之日起失其效力。此係立法者有意在偵查保密令為起訴效力所及部分，經向法院聲請秘密保持命令者，由法院決定該保護效力是否由秘密保持命令延續；若經法院駁回聲請

<sup>24</sup> 檢察官得否為智慧財產案件審理法第 11 條之秘密保持命令的聲請人，實務上有不同見解，然本文採肯定說。

<sup>25</sup> 同前註。

者，則係法院認無繼續保護必要，偵查保密令此部分效力亦於法院裁定確定之日起失其效力；同時亦解決偵查保密令與秘密保持命令效力重疊之可能情況。

惟本文認為實務操作情況下，秘密保持命令之聲請範圍大於起訴效力所及範圍情況居多數，故核發偵查保密令範圍但非起訴效力所及之情況所在多有，例如起訴案件相關證據但非起訴犯罪事實所及，或被告所提出答辯之內部機密資訊亦顯非起訴效力所及；而法院核發秘密保持命令範圍超過起訴效力所及標的亦比比皆是，如審判中需揭露涉及機密資訊之偵查筆錄、審判中被告、被害人或其他利害關係人所提出之機密資訊中，均不乏可能曾經為檢察官核發偵查保密令且非起訴效力所及之證據資料。因此，檢察官核發偵查保密令標的範圍，復為法院核發秘密保持命令範圍，且並非起訴效力所及之情況，在實務上並非罕見，然此情況並非營業秘密法第 14 條之 3 第 4 項後段「起訴效力所及之部分」，偵查保密令效力自不會因法院核發秘密保持命令而失效，勢將出現兩者併存之情況；惟此情況對於受偵查保密令及受秘密保持命令之人而言，保密義務應無二致，尚不致於產生法律效果扞格之結果。若受偵查保密令及秘密保持命令之人有違反偵查保密令及秘密保持命令之行為，本文認為因兩者保護法益不同，前者為國家法益，後者為個人法益，應為一行為觸犯數罪名之想像競合關係，從一重之違反偵查保密令罪論處即可。換言之，縱然發生同時違反偵查保密令及秘密保持命令之效果，仍可透過法律競合解釋而為適當之處理，法律適用及法律效果上應不會發生疑義。

## 2、受偵查保密令之人得聲請撤銷偵查保密令

營業秘密法第 14 條之 3 第 5 項規定，案件經起訴繫屬於法院後，營業秘密所有人未於 30 日內向法院聲請秘密保持命令者，受偵查保密令之人或檢察官得向法院聲請撤銷偵查保密令。同法條第 6 項規定，法院於為撤銷與否之裁定前，應徵詢營業秘密所有人及檢察官之意見；於裁定後應送達營業秘密所有人、受偵查保密令之人及檢察官。此項

裁定依同法條第 7 項後段規定，檢察官、受偵查保密令之人及營業秘密所有人均得抗告救濟之。

偵查保密令於起訴效力所及之部分，經法院裁定撤銷之範圍內，依同法條第 5 項後段規定，自法院裁定確定之日起失其效力；反面解釋，偵查保密令為起訴效力所及之部分，未經法院裁定撤銷者仍持續有效。而案件繫屬於法院後 30 日內，檢察官或營業秘密所有人已向法院聲請秘密保持命令者，自不再允許受偵查保密令之人或檢察官再依本項規定，向法院聲請撤銷偵查保密令，立法上係為避免裁判歧異並使紛爭一次解決<sup>26</sup>。惟縱使受偵查保密令之人依法提出撤銷偵查保密令之聲請，尚無妨礙營業秘密所有人或檢察官向法院聲請秘密保持命令之權利<sup>27</sup>。

然而，本項規定立法理由卻載明「法院尚未就撤銷偵查保密令之聲請作成裁定」或「對於受偵查保密令之人未聲請撤銷之部分」，營業秘密所有人或檢察官仍得依法聲請秘密保持命令等語<sup>28</sup>，本文認為秘密保持命令之聲請既有智慧財產案件審理法第 11 條至第 13 條之相關要件及程序，且智慧財產案件審理法並未限制秘密保持命令之聲請人需於審理程序哪個階段或針對哪些標的始能為聲請，營業秘密法第 14 條之 3 第 4 項條文中亦未有任何限制，卻以立法理由就營業秘密所有人或檢察官聲請秘密保持命令之程序階段及聲請標的為限制，立法理由上開說明是否妥當實有商榷餘地。

另外，本文有疑問者係依同條第 5 項規定，受偵查保密令之人向法院提出撤銷偵查保密令聲請時，並未限制聲請範圍僅限「起訴效力所及之部分」，但法院裁定之效果依同條項後段規定，則僅及於「起訴效力所及之部分」部分。在此規定下，受偵查保密令之人聲請範圍若非起訴效力所及部分，法院是否應逕駁回聲請，由受偵查保密令之

<sup>26</sup> 同前註。

<sup>27</sup> 同前註。

<sup>28</sup> 同前註。

人另依同法條第2項規定向檢察官聲請撤銷？若受偵查保密令之人聲請範圍非起訴效力所及，但為起訴相關證據之一部，相關卷證已在審理程序中者，法院究有無權限為撤銷之准駁裁定？立法條文以偵查保密令是否為「起訴效力所及」作為由法院或檢察官處理撤銷與否決定之劃分方式，似乎會讓偵查檢察官淌入審理程序中證據資料的偵查保密令效力決定，非無可能影響法院審理程序進行，如此立法架構似有再斟酌餘地。

## （二）非起訴效力所及、不起訴或緩起訴處分確定者

案件以不起訴處分或緩起訴處分終結，或案件經起訴但偵查保密令非屬起訴效力所及之部分，依營業秘密法第14條之3第2項規定，檢察官得依職權或依受偵查保密令之人聲請，撤銷或變更偵查保密令。檢察官為撤銷或變更之處分前，依同法條第3項規定，得給予受偵查保密令之人或營業秘密所有人陳述意見之機會，並將處分以書面送達受偵查保密令之人及營業秘密所有人；受偵查保密令之人及營業秘密所有人依同法條第7項前段規定，對於檢察官之處分得聲明不服。

條文以「營業秘密所有人」之用語，本文認為過於狹隘，難以涵括所有之偵查內容所有人、持有人或保管人已如前述，可能造成應有權聲請之人無法聲請，或陳述意見、送達程序之實務困擾，茲不再述。而偵查保密令之變更應以限縮原偵查保密令之標的範圍為限，本文前已說明，從而偵查保密令之撤銷及變更，係讓原受偵查保密令保護之偵查資訊少一層保護，偵查內容之所有人、持有人或管理人得聲明不服以保障自己權利當無疑問，然同條第7項前段卻規定受偵查保密令之人亦得聲明不服，在立法上似有斟酌空間，而實際發生之可能性亦待檢驗。

另外，營業秘密法第14條之3第2項並未對偵查保密令經撤銷及變更之法律效力有所規定，同樣產生同法條第1項之偵查保密令失效時點疑義，本文雖認為從立法目的及體系解釋應以救濟期間終結或救濟程序確定之日起失效為妥，宜修法明文以杜相關爭議。

## 伍、結論

偵查保密令制度由產業界觀察到案件偵查程序困境，於2014年開始發起倡議建立偵查程序中類似秘密保持命令制度<sup>29</sup>，學術界響應表達實務執法上確有建立制度必要<sup>30</sup>。為促進我國營業秘密案件偵辦法制健全，以追訴方式遏止與日俱增的國家核心技術遭不正方法取得而流失問題，相關政府機關為此項我國獨創之制度勞心費神，法務部、智慧局及司法院多次召開內部與外部會議，先就偵查保密令法制之建立可能性與必要性研商，逐漸進展至核發機關選擇議題，並探究偵查保密令效力界限，最後針對偵查保密令與秘密保持命令之效力調和進行多次修改及折衝。其中立法院於2018年第9屆第5會期第7次議案正式提出之「偵查內容保密令」制度草案<sup>31</sup>，因法務部、智慧局及司法院意見差異過大<sup>32</sup>，歷經多次協商討論，徵詢相關機關意見並修改草案名稱與條文內容，終能於2019年12月31日經立法院三讀通過，前後歷時已逾5年，產官學界無不參與其中，此制度從倡議至完成立法，可謂匯集產官學界之不同觀點及領域專家之熱烈討論。

我國既為偵查保密令法制之首創國家，欠缺可資參考之外國法制作為借鑒。為此智慧局作為營業秘密法主管機關，以國內發展相對成熟的秘密保持命令制度為基礎，參酌偵查程序及我國實務環境做出調整，研議初步之偵查保密令立法方向及文字，復由職掌主管全國偵查程序主體檢察機關之法務部及職司主管全國刑事審判事務法院之司法院，就程序事項提出意見及修改細部程序文字，從借鏡實務經驗及突破偵查困境的創新思維之間，將偵查保密令制度與我國偵查及審判制度連結，擬定可資使用於實務執法之條文。

本文觀察上揭所提出偵查保密令新制所存在的不足之處，認為產生原因應可歸結為二。其一、立法者可能將偵查內容與營業秘密概念過度連結，陷入現行審

<sup>29</sup> 謝福源，偵查侵害營業秘密犯罪實務探討（一），法務通訊2768期，頁4，2015年10月；同作者，偵查侵害營業秘密犯罪實務探討（二），法務通訊2769期，頁3，2015年10月。

<sup>30</sup> 林志潔、林益民，營業秘密法刑罰化後之成效—兼論2017年部分條文修正草案，萬國法律214期，頁20-21，2017年8月。

<sup>31</sup> 立法院2018年4月10日第9屆第5會期第7次會期關係文書，立法院議事及發言系統，[https://lis.ly.gov.tw/lygazettec/mtcdoc?PD090507:LCEWA01\\_090507\\_00028](https://lis.ly.gov.tw/lygazettec/mtcdoc?PD090507:LCEWA01_090507_00028)（最後瀏覽日：2020/03/03）。

<sup>32</sup> 同註7。

理程序之秘密保持命令制度的迷思，時有忽略偵查程序中偵查資訊廣闊程度與可變動性，致部分條文以「偵查內容」文字而擴張偵查保密令標的範圍的可能性，另一部分卻不斷使用「營業秘密所有人」之過度狹窄用語，形成立法體系上欠缺一致性的問題。其二、立法者可能執著於建立偵查保密令與秘密保持命令效力之不可重疊性，試圖將兩者效力完全依程序進行階段作出切割。然而偵查保密令與秘密保持命令之分別使用於偵查程序與審判程序，核發及保護之標的亦有義異，事實上即為兩種不同的制度，只是立法構想上借鏡國內外已行之有年的秘密保持命令制度而已。縱兩者法律效力併存，本文認為對受命令之人及提出資訊之人均無法律義務上差別，蓋渠等所負偵查及審理程序之保密義務，係植基於營業秘密法第9條規定，而非偵查保密令或秘密保持命令之法律效果。此二制度從立法理由以觀，保護法益相異，但限制及禁止事項則十分相似，兩制度均具有保護機密資訊與調和程序中證據資料獲悉必要之相類目的，均以保護命令中的資訊標的為主要目的，即使併存而有同時違反可能，至多僅係想像競合之適用法條及論罪問題，實務操作上應不致於造成過多困擾。

現行法之法律效力與撤銷變更程序規定，先循「程序階段」為切割方式，以偵查終結與否作為第一次劃分撤銷變更程序與法律效力節點；復以「起訴效力」為切割方式，於案件終結後就偵查保密令是否屬起訴效力所及範圍，作為第二次劃分撤銷程序與法律效力節點。前者或許尚可單純看待，後者則可能太過簡化起訴效力與起訴證據資料的差異程度，對於起訴移審之證據資料必然大於起訴效力所及之犯罪事實的事實，認識上似有欠缺，以致形成法律規定劃分越複雜細瑣，可能漏未規範或考慮之點反而越多的處境。

本文認為新法施行後，仍應觀察實務使用狀況及產生問題進行檢討及滾動修正。而目前新法甫通過，本文從立法條文與立法理由觀察，建議修正過度狹窄的「營業秘密所有人」用語，將偵查保密令變更與撤銷之法律效果尚未明文揭示部分補足；另外，主管機關及相關執法與審判機關就法律效果與撤銷、變更程序部分，或應考慮是否再次修法將略顯繁複之部分單純化，避免實務操作者不易理解甚或容易出錯，且可減少繁複規範容易造成的掛一漏萬結果。

現行偵查保密令法制或尚有部分存在修正檢討空間，實務發展與運用情況仍待追蹤觀察，但設置制度之創舉美意能達初步成果，仍值各界為盡心竭力付出之產官學合作成果共喝一采，期許此一創建制度能在各界協力下，廣納各界討論意見，讓制度越加穩健與完善，成為我國智慧財產相關法制之另一項指標創見。

## 秘密保持命令與偵查保密令之交互發展

蔡惠如<sup>\*</sup>

### 壹、前言

### 貳、秘密保持命令制度運作現況

- 一、法令規定
- 二、收結情形
- 三、秘密保持命令運作所生之議題

### 參、偵查保密令新制之概貌

- 一、偵查保密令之設計
- 二、偵查保密令之處理流程（含偵查及審判程序）

### 肆、秘密保持命令與偵查保密令的交錯

- 一、案件起訴之銜接
- 二、起訴後偵查保密令之後續程序
- 三、偵查保密令、秘密保持命令與限制、禁止閱覽卷證、他案調卷之拉扯

### 伍、結論

<sup>\*</sup> 作者現為智慧財產法院庭長。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

## 摘要

為保障營業秘密，智慧財產案件審理法（下稱智財審理法）設有「秘密保持命令」（下稱秘保令）制度，運作多年後，衍生若干議題有待討論，如受秘保令之人、法院是否職權核發秘保令、抗告、限制或禁止閱覽卷證、卷證借調等等。又檢察官偵辦營業秘密案件時，應如何處理涉及營業秘密之訴訟資料？營業秘密法於民國 109 年 1 月 15 日修正公布，增訂第 14 條之 1 至第 14 條之 4「偵查保密令」（下稱偵保令）制度，當檢察官起訴後，該偵保令之效力如何與法院審理之訴訟程序（含本案訴訟及秘保令）銜接？透過偵保令新制之實施，促進營業秘密刑事案件之偵查與審判最有效率的程序連結。

關鍵字：秘密保持命令、偵查保密令、營業秘密、智慧財產案件審理法、智慧財產案件審理細則

Confidentiality Preservation Order、Investigation Confidentiality Protective Order、Trade Secret、Intellectual Property Case Adjudication Act、Intellectual Property Case Adjudication Rules

## 壹、前言

智財審理法所定之秘保令制度，係適用於法院審理智慧財產案件之時，此觀同法第1條「『智慧財產案件之審理』依本法之規定，本法未規定者，分別依民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律。」規定自明。然而秘保令制度運作近12年，衍生若干議題有待討論。此外，檢察官偵辦營業秘密案件時，應如何處理涉及營業秘密之訴訟資料？立法院於108年12月31日三讀通過「營業秘密法部分條文修正草案」，總統於109年1月15日公布，增訂第14條之1至第14條之4偵保令制度，未來檢察官偵查營業秘密案件認有必要時，得依職權核發偵保令，並對違反偵保令者科以刑責。當檢察官起訴後，該偵保令之效力如何與法院審理之訴訟程序（含本案訴訟及秘保令）銜接？乃本文所欲探討的命題。

## 貳、秘密保持命令制度運作現況

### 一、法令規定

智慧財產訴訟之當事人必須面對營業秘密相關事項之主張及舉證，但蒐集或提出內含營業秘密之證據資料相當困難，現行法兼顧充分之辯論與營業秘密之保障，設有侵害營業秘密之民事及刑事責任<sup>1</sup>、民事訴訟舉證責任之調整<sup>2</sup>、不公開審理<sup>3</sup>、禁止或限制閱覽<sup>4</sup>、禁止或限制交付法庭錄音或錄影內容<sup>5</sup>、拒絕提出<sup>6</sup>、

<sup>1</sup> 營業秘密法第10條至第13條之5。

<sup>2</sup> 智財審理法第10條之1。

<sup>3</sup> 智財審理法第9條第1項、第24條前段、第34條準用第9條、民事訴訟法第195條之1、行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第195條之1等。

<sup>4</sup> 智財審理法第9條第2項、第24條後段、第34條準用第9條、營業秘密法第14條第2項、民事訴訟法第242條第3項至第5項、刑事訴訟法第33條、第33條之1、第258條之1第2項、第271條之1第2項準用第33條等。

<sup>5</sup> 法院組織法第90條之1：「（第1項）當事人及依法得聲請閱覽卷宗之人，因主張或維護其法律上利益，得於開庭翌日起至裁判確定後六個月內，繳納費用聲請法院許可交付法庭錄音或錄影內容。但經判處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之案件，得於裁判確定後二年內聲請。（第2項）前項情形，依法令得不予許可或限制聲請閱覽、抄錄或攝影卷內文書者，法院得不予許可或限制交付法庭錄音或錄影內容。（第3項）第一項情形，涉及國家機密者，法院得不予許可或限制交付法庭錄音或錄影內容；涉及其他依法令應予保密之事項者，法院得限制交付法庭錄音或錄影內容。（第4項）前三項不予許可或限制交付內容之裁定，得為抗告。」

<sup>6</sup> 智財審理法第10條、民事訴訟法第344條第2項、第348條。

裁判書禁止揭露<sup>7</sup>等規定，智財審理法並設置秘保令之制度，就包含營業秘密之準備書狀及證據，禁止受秘保令之人提供作為該訴訟進行以外之目的而使用，以及向訴訟關係人以外之人開示，防止當事人因為證據開示造成營業秘密外洩之風險，且促使涉及營業秘密之訴訟資料容易在訴訟程序中顯現，讓當事人充分知悉將作為裁判基礎之訴訟資料並進行辯論，使營業秘密保護與侵害行為舉證容易化，以與審理資料之充實取得平衡<sup>8</sup>。

智財審理法第 11 至 15 條、第 18 條第 5 至 7 項規定，適用於智慧財產民事訴訟事件，而同法第 30 條、第 34 條第 1 項規定，法院於審理第 23 條刑事案件或其附帶民事訴訟、或行政訴訟事件時，亦應準用，且第 30 條規定不限智慧財產法院，凡審理第 23 條案件之各審法院，且不論刑事案件係適用通常、簡式審判或簡易程序，均有其適用<sup>9</sup>。又自第 11 條第 1 項本文觀之，秘保令係以「營業秘密之持有人」為聲請主體，其概念較廣，包含「營業秘密所有人」及「非所有人但持有營業秘密之人」，例如刑事訴訟之當事人係指檢察官、自訴人及被告（刑事訴訟法第 3 條），檢察官因持有案卷中之營業秘密，必要時得聲請秘保令。

此外，為確保秘保令之實效性，違反秘保令者，於智財審理法第 35 條第 1 項處以刑事罰則，且考量違反秘保令罪雖係違反法院所發命令，惟其所保護者，仍屬營業秘密持有人之個人法益，因此其刑事訴追之開啟，仍宜尊重營業秘密持有人之意思，故同法第 35 條第 2 項明定第 1 項之罪須告訴乃論<sup>10</sup>。此外，法人之負責人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯前條第一項之罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人，同法第 36 條第 1 項亦有處罰之規定，此為違反秘保令罪之兩罰規定<sup>11</sup>。

另智財審理法僅為原則性概括規定，授權司法院訂定「智慧財產案件審理細則」（下稱智財審理細則），其中第 19 至 27 條即與秘保令事件相關。司法院另訂定「法院辦理秘密保持命令作業要點」（下稱秘保令作業要點），就秘保令

<sup>7</sup> 智慧財產法院組織法第 43 條。

<sup>8</sup> 智財審理法第 11 條之立法說明。

<sup>9</sup> 智財審理法第 30 條之立法說明。

<sup>10</sup> 智財審理法第 35 條立法說明二。

<sup>11</sup> 智財審理法第 36 條立法說明。

聲請之卷宗文書資料，相關承辦人員應為保密措施之細節部分設有規定<sup>12</sup>。又為期重大刑事案件速審速結，司法院訂定「法院辦理重大刑事案件速審速結注意事項」，109年2月17日修正，將特定營業秘密案件列為重大刑事案件<sup>13</sup>。此外，為提醒外界就秘保令事件之注意，智慧財產法院訂有「秘密保持命令事件審理共同注意事項」<sup>14</sup>。

## 二、收結情形

智慧財產法院自97年7月1日成立以來，所受理之秘保令事件（含聲請核發秘保令、聲請撤銷秘保令）以民事訴訟事件為主<sup>15</sup>，刑事訴訟案件極少，相關統計數據如表1至表3<sup>16</sup>所示：

表1 智慧財產法院民事秘密保持命令事件終結情形<sup>17</sup>

97年7月至109年1月

單位：件

| 項目別        | 新收件數 | 終結情形 |     |      |    |    |      |    | 未結件數 | 准許率    |
|------------|------|------|-----|------|----|----|------|----|------|--------|
|            |      | 合計   | 准許  | 部准部駁 | 駁回 | 撤回 | 移轉管轄 | 和解 |      |        |
| 聲請秘密保持命令   | 290  | 288  | 173 | 54   | 19 | 42 | 0    | 0  | 2    | 92.28% |
| 聲請撤銷秘密保持命令 | 17   | 17   | 7   | 4    | 4  | 1  | 0    | 1  | 0    | 73.33% |

附註：1. 准許件數 = 准許 + 部分准許部分駁回

2. 移轉管轄及和解

3. 准許率 = 准許件數 / (准許件數 + 駁回件數)

<sup>12</sup> 辦理秘密保持命令作業要點總說明。

<sup>13</sup> 109年2月17日司法院院台廳刑一字第1090004511號函修正第2、7、8、10、15點條文；並自即日起生效。

<sup>14</sup> 秘密保持命令事件審理共同注意事項，智慧財產法院，[http://ipc.judicial.gov.tw/ipr\\_internet/doc/秘密保持命令事件審理共同注意事項.pdf](http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/doc/秘密保持命令事件審理共同注意事項.pdf)（最後瀏覽日：2020/02/19）。

<sup>15</sup> 有關智慧財產法院運作民事秘保令制度之情形，參杜惠錦，在智慧財產權訴訟中秘密保持命令民事實務概況——以智慧財產法院為中心，TIPA智慧財產培訓學院，[https://www.tipa.org.tw/p3\\_1-1.asp?nno=320#download](https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=320#download)（最後瀏覽日：2020/02/19）。

<sup>16</sup> 資料來源：智慧財產法院統計室。

<sup>17</sup> 本表係指智慧財產法院受理第一、二審民事訴訟事件時當事人聲請核發秘保令之事件。

表 2 智慧財產法院刑事聲請秘密保持命令案件終結情形<sup>18</sup>

97 年 7 月至 109 年 1 月

單位：件

| 年月別          | 新收件數 | 終結件數 | 全部准許<br>A | 部分准許<br>B | 駁回<br>C | 撤回 | 和解 | 移轉管轄 | 准許件數<br>A+B=D | 准駁件數<br>A+B+C=E | 准許率<br>D/E |
|--------------|------|------|-----------|-----------|---------|----|----|------|---------------|-----------------|------------|
| 97.7-109.1   | 6    | 5    | 0         | 3         | 0       | 2  | 0  | 0    | 3             | 3               | 100%       |
| 97.7-105.12  | 0    | 0    | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 0    | 0             | 0               | 0          |
| 106.1-106.12 | 1    | 1    | 0         | 1         | 0       | 0  | 0  | 0    | 1             | 1               | 100%       |
| 107.1-107.12 | 3    | 2    | 0         | 1         | 0       | 1  | 0  | 0    | 1             | 1               | 100%       |
| 108.1-108.12 | 2    | 2    | 0         | 1         | 0       | 1  | 0  | 0    | 1             | 1               | 100%       |
| 109.1        | 0    | 0    | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 0    | 0             | 0               | 0          |

備註：1. 終結情形包含全部准許、部分准許、駁回、撤回、和解及移轉管轄

2. 准許率 = (全部准許 + 部分准許) / (全部准許 + 部分准許 + 駁回) \* 100

表 3 智慧財產法院「刑智抗」案件終結情形<sup>19</sup>

97 年 7 月至 109 年 1 月

單位：件

|            | 終結件數 | 無理由駁回 | 全部撤銷—<br>發回原審 | 撤回抗告 | 原裁定部分撤銷—<br>自為裁定 |
|------------|------|-------|---------------|------|------------------|
| 聲請秘密保持命令   | 5    | 1     | 2             | 1    | 1                |
| 聲請撤銷秘密保持命令 | 0    | 0     | 0             | 0    | 0                |

備註：終結情形包含無理由駁回、全部撤銷發回原審、撤回抗告及原裁定部分撤銷自為裁定

<sup>18</sup> 本表係指智慧財產法院受理第二審刑事訴訟案件時當事人聲請核發秘保令之案件。

<sup>19</sup> 本表係指智慧財產法院所受理第二審刑事抗告案件，其案由為「聲請秘密保持命令」或「聲請撤銷秘密保持命令」之案件。

### 三、秘密保持命令運作所生之議題

秘保令制度施行迄今近 12 年，除論者所提疑義外<sup>20</sup>，茲探討下列議題：

#### （一）受秘保令之人

應受秘保令之人，以得因本案接觸該營業秘密之人為限，如他造已委任訴訟代理人，其代理人宜併為受秘保令之人（智財審理細則第 21 條第 1 項）。又實行公訴之檢察官及參與訴訟之公務員，有公務上之保密義務，不為應受秘保令之人（同細則第 20 條第 3 項）。而法院准駁秘保令之裁定前，得通知兩造協商確定之（同細則第 21 條第 2 項），所稱「兩造」，係以聲請秘保令事件而言，指「聲請人：聲請秘保令之人」（即持有營業秘密之當事人或第三人）與「相對人：應受秘保令之人」（即他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人），而不限於本案訴訟之當事人。

依智財審理細則第 20 條第 1 項第 1 款規定，受秘保令之人限於自然人，不包含法人，蓋智財審理法第 35 條係違反秘保令之刑罰規定，第 36 條則針對違反秘保令之行為人（即法人之負責人、法人或自然人之從業人員）的法人或自然人之兩罰規定。亦即第 36 條第 1 項所稱「負責人」、「代理人」、「受僱人」及「其他從業人員」，均係指自然人而言，而非法人；第 36 條第 1 項所稱「對該法人或自然人（此處所稱之『自然人』，係指委託他人代理或僱用他人執行相關業務之自然人而言，下稱『前揭自然人』）亦科以前條第一項之罰金」，而對於並非實際參與或實行犯罪行為之法人及「前揭自然人」，亦設有科處罰金之規定。此項處罰之目的，係立法機關為貫徹保護訴訟中涉及營業秘密之目的，因而特別對於上述

<sup>20</sup> 相關議題討論如下：

- 一、有認為核發秘保令之「營業秘密」要件，應與本案訴訟關於營業秘密之認定要件有所區別。但智財審理法第 2 條明文規定：「本法所稱營業秘密，係指營業秘密法第二條所定之營業秘密。」且秘保令之聲請，依智財審理法第 11 條第 1 項本文規定，僅須達「釋明」之心證程度即可，即使關於秘保令之裁定中認屬營業秘密，相關本案訴訟仍得因「證明」之舉證責任要求，而就是否屬於營業秘密乙節為不同之認定。
- 二、智財審理法第 10 條第 4 至 6 項部分：有認為決定是否開示文書或勘驗物之持有人不提出有無正當理由，其程序輾轉繁複，既有秘保令制度之設計，該持有人即應聲請秘保令，核發後即應提出該文書或勘驗物。

法人及「前揭自然人」訂定罰金之規定，以追究其等之社會責任，暨加強其等對於負責人、代理人、受僱人或其他從業人員之監督管理責任（似寓有懲罰其等對於代表人、代理人、受僱人或其他從業人員監督欠周責任之用意），俾能遏止或減少發生此類犯罪行為之可能性。是該項處罰之本旨，並非追究法人或「前揭自然人」之個人責任或行為人責任與行為倫理性之非難，而係側重於其等之社會責任，以達防衛社會安全之目的，具有濃厚「行政刑法」特質<sup>21</sup>。

因此，法人之負責人、法人或自然人之從業人員（自然人）始為實際實行犯罪行為（違反秘保令）之人，而業務主（即該法人或「前揭自然人」）並非實際參與或實行犯罪行為之犯罪行為人。故應受秘保令之人，以自然人為限。

由於智慧財產民事、刑事及行政訴訟事件均有秘保令相關規定之適用，而因本案接觸營業秘密之人可能為自然人、法人、合夥或非法人團體等，既然受秘保令之人以自然人為限，且不包括負有公務上保密義務之人，考量秘保令所衍生之刑罰責任，本於罪刑法定原則中之構成要件明確性原則，其基本構成要件所涵攝之行為主體應具體明確，宜於智財審理法（法律位階）明定規範對象，藉以限定刑罰權之範圍，以符合法治國原則對法律明確性之要求。

## （二）法院是否職權核發秘保令

依智財審理法第 11 條第 1 項規定，秘保令程序之啟動，需由持有營業秘密之當事人或第三人聲請為之，法院無從依職權核發秘保令。有論者以為基於營業秘密侵害案件之特殊性，若當事人無意聲請或怠於聲請秘保令時，應賦予法院職權核發秘保令之權限，以利審理程序之順行<sup>22</sup>。然而，亦有論者以為倘（刑事）法院得依職權核發秘保令，其公平性易

<sup>21</sup> 最高法院 104 年度台非字第 269 號刑事判決意旨。

<sup>22</sup> 劉怡君，營業秘密侵害犯罪之風險與挑戰，TIPA 智慧財產培訓學院，[https://www.tipa.org.tw/p3\\_1-1.asp?nno=321](https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=321)（最後瀏覽日：2020/03/01）。

遭人質疑，若證據之存在極為明顯，不加以調查明顯將有致違反正義結果之虞，法院得曉諭促使檢察官聲請核發秘保令<sup>23</sup>。

由於秘保令之核發，需具備相關要件，即應受保護之營業秘密、應受秘保令之人（自然人）、保護之理由（符合智財審理法第11條第1項各款所列之事由<sup>24</sup>，且訴訟關係人未依同條項第1款規定之書狀閱覽或證據調查以外方法，取得或持有該營業秘密）及其禁止之內容；而秘保令經核發之後，受秘保令之人即得就該營業秘密為實施該訴訟之目的而使用之。因此，該營業秘密應就該訴訟之實施有必要關連性，如未能於訴訟中使用或開示，將影響受秘保令之人之攻防訴訟權益，但一經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，將可能妨礙營業秘密持有人基於該營業秘密之事業活動，具有相當性。此涉及比例原則之衡量，本應由聲請人（營業秘密之持有人）依第11條第1項（第30條、第34條準用之）規定提出證據加以釋明。倘營業秘密之持有人無意聲請秘保令，法院縱認可能有核發秘保令之必要，若無持有人配合提出相關釋明證據，法院恐難為符合比例原則之衡量，故而增訂由法院依職權核發秘保令之建議，雖有其修法美意，但實務操作上恐有窒礙難行之處。

### （三）抗告

智財審理法第13條第4項規定：「駁回秘密保持命令聲請之裁定，得為抗告。」依其反面解釋，准許秘保令聲請之裁定，不得抗告，其立法說明即記載：「三、……秘密保持命令經准許者，除得依第14條規定另行聲請撤銷秘密保持命令外，不得抗告，以避免於抗告過程中，發生秘密外洩而無從規範之情形。」

<sup>23</sup> 杜惠錦，「營業秘密刑事案件之審理—以調查證據為中心」與談資料，營業秘密實務研討會，頁7，2019年7月。

<sup>24</sup> 智財審理法第11條第1項規定：「當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合下列情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：

一、當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。  
二、為避免因前款之營業秘密經開示，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，致有限制其開示或使用之必要。」

秘保令制度之設計初衷原係平衡當事人充分辯論之訴訟權益與營業秘密之保障兩相衝突之利益，智財審理法於 96 年 3 月 26 日制定公布之初，為免抗告程序中營業秘密外洩而不許就經准許之秘保令提起抗告。但受秘保令之人因秘保令之核發而得以接觸涉及營業秘密之訴訟資料，其所得接觸該營業秘密之範圍及方法，將影響其訴訟資訊獲取程度，進而與其程序上辯論權之實現密切相關，故有從當事人程序權保障之觀點，思考應給予經准予秘保令者有抗告之機會<sup>25</sup>。

對於涉及營業秘密之訴訟資料，除秘保令之外，尚有限制或禁止閱覽之方式，固然秘保令自送達受秘保令之人時發生效力（智財審理法第 13 條第 3 項、第 30 條、第 34 條第 2 項），受秘保令之人即可未經限制地閱覽該營業秘密，如許其抗告，倘若抗告法院全部或一部廢棄或撤銷原秘保令，由於該營業秘密已經受秘保令之人閱覽，無從再以限制閱覽方式保護之。況秘保令既經廢棄或撤銷，即不得課以同法第 35 條及第 36 條之刑事責任。因此，經准許之秘保令仍以不得抗告為宜。

#### （四）秘保令與限制、禁止閱覽卷證

智財審理法第 9 條第 2 項規定：「訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影。」並準用於智慧財產行政訴訟（第 30 條），且同法第 24 條後段：「訴訟資料涉及營業秘密者，法院……；亦得依聲請或依職權限制卷宗或證物之檢閱、抄錄或攝影。」上開規定均係考量卷內之訴訟資料涉及營業秘密時，如准許閱覽、或提供檢閱、抄錄或攝影，可能足致權利人受重大損害，故規定法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影，而此決定限制閱卷之機關，係規定為「法院」，即不限制審級，包含各審級法院在內<sup>26</sup>。

<sup>25</sup> 黃國昌委員之發言，立法院第 9 屆第 8 會期 108 年 12 月 17 日第 14 次會議院會紀錄，立法院公報，108 卷 103 期，頁 388 至 389。

<sup>26</sup> 智財審理法第 9 條立法說明二、第 24 條立法說明。

有論者以為除起訴前保全證據實施後，法院得依聲請或依職權限制或禁止閱卷外，智財審理法既已設計秘保令制度，涉及營業秘密之訴訟資料的持有人即應聲請秘保令，無須准許其聲請限制或禁止閱卷；易言之，第9條第2項規定僅適用於起訴前保全證據程序，而不適用於本案訴訟程序。

本於訴訟權、聽審權及防禦權之保障、武器平等原則與正當法律程序，必須當事人確實獲知卷證（訴訟資料）之內容後，進行實質且有效之攻擊防禦，法院審酌經當事人辯論之陳述及證據而為裁判。誠然，涉及營業秘密之訴訟資料一旦開示或揭露，可能影響該營業秘密持有人之事業活動的可續性，造成經營障礙，前已述及，秘保令與限制、禁止閱覽卷證均為保護涉及營業秘密之訴訟資料的方法，如該營業秘密為法院心證形成及裁判基礎者，卻以保護營業秘密為由限制或禁止閱覽，並以之為裁判基礎，就對造而言顯未能確知充分的訴訟資訊，而無法為實質且有效之攻防，因此，秘保令之核發，確實可以均衡兼顧營業秘密及公平裁判。

例如智慧財產法院108年度刑智抗字第7號聲請交付電磁紀錄案，告訴代理人依刑事訴訟法第33條相關規定（應係：第271條之1第2項準用第33條第1項、智財審理法第24條後段、營業秘密法第14條第2項），聲請轉拷交付檢察官扣案之電磁紀錄。一審原裁定駁回其聲請，但智慧財產法院撤銷原裁定並發回：「……訴訟資料若與本案有關，應盡可能開示給他造或其代理人知悉，而非完全不准他造閱覽，以兼顧雙方之利益。……扣案『隨身硬碟』既與本案有關，且須仰賴抗告人專業知識始能比對辨識、發現真實、協助檢察官證明被告犯罪，自應給予抗告人閱覽，又上開資訊或許有部分內容與被告營業秘密有關，但智慧財產案件審理法已有秘密保持命令制度足以確保被告營業秘密受保護，自應透過秘密保持命令制度平衡抗告人與被告間之利益，俾發現真實，而非完全不准抗告人閱覽。……」<sup>27</sup>

<sup>27</sup> 智慧財產法院108年度刑智抗字第7號刑事裁定第3頁第26行至第4頁第2行、第8頁第7至14行。

此外，參酌智財審理法第 11 條之立法說明：「一、……但他造當事人之權利亦同受法律之保障，不宜僅因訴訟資料屬於當事人或第三人之營業秘密，即妨礙他造當事人之辯論。……」因此，已核發秘保令，已足保護營業秘密，原則上即無限制閱卷之必要，以免妨礙他造當事人之辯論權<sup>28</sup>。

然而，有時對造不一定需要完全閱覽涉及營業秘密之訴訟資料的全部內容，仍可為實質且有效的攻防，例如原告（權利人）為計算損害賠償範圍，而調閱被告（被控侵權人）銷售相關產品之統一發票，則僅需銷售日期、數量及價格即可計算，無須買受人資訊，即可採限制閱覽方式即為已足，無須核發秘保令。又核發秘保令之後，固然受秘保令之人即可閱卷，但與訴訟無直接關連之卷證內容，仍應可適當遮隱後再給閱，或採取特定閱卷方式，此部分允宜與當事人確認、協商。因此，秘保令與限閱、禁閱彼此間並非全然對立、無可並存，法院、當事人、代理人及訴訟關係人應視具體個案情節，選擇適當保護營業秘密兼顧訴訟權益的開示或給閱方式，以期合法、正當且合理限制對造辯論權或防禦權之行使。

### （五）秘保令核發後之卷證借調

經法院就民、刑事或行政案件（即本案訴訟）核發秘保令之後，非本案訴訟之其他民事事件、偵查、刑事案件或行政事件可否借調本案訴訟卷（含秘保令卷證）？如可借調，法院如何開示該營業秘密之訴訟資料予當事人使用、辯論？

<sup>28</sup> 最高法院 99 年度台抗字第 133 號民事裁定。又智慧財產法院 107 年度刑智抗字第 22 號刑事裁定第 4 頁第 11 至 14 行：「……原法院已依檢察官聲請於 107 年 11 月 6 日對被告及辯護人核發秘密保持命令（見原法院影印卷六第 33 至 37 頁裁定），原法院允宜再檢視是否仍有維持上揭限制閱覽處分之必要……。」

有論者以為關於營業秘密民／刑案件審理之錄音及錄影等，依法院組織法第 90 條之 1 規定<sup>29</sup>處理，並依所借調之案件類型區分可否借閱及供當事人閱覽情形<sup>30</sup>。

實則承辦民、刑事案件之法官，除因偵查不公開原則不得借調偵查卷外，原則均得借調民、刑事或行政本案訴訟卷（含秘保令卷），如已核發秘密保持命令，其卷證之調閱應依秘保令作業要點第 7 點第 1 項規定，辦理調閱登記，載明調閱之人員、時間及目的；調得卷證後，借調之民、刑事庭法官或檢察官因有公務上之保密義務，而得閱覽營業秘密，如欲供當事人、代理人或辯護人閱覽，即須依前述智財審理法、各訴訟法、營業秘密法及法院組織法等規定，准許、限制或不准閱卷，而決定是否交付閱覽或限制閱覽涉及營業秘密訴訟資料之前，應依秘保令作業要點第 11 點規定<sup>31</sup>辦理。

<sup>29</sup> 條文內容見前揭註 5。

<sup>30</sup> 李維心，營業秘密民刑事案件卷宗資料互相調卷法律問題，[https://www.tipa.org.tw/p3\\_1-1.asp?nno=303](https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=303)（最後瀏覽日：2020/03/08）。李維心，「營業秘密民事事件之證據保全」與談資料，營業秘密實務研討會，頁 10-11，2019 年 7 月。依其分類情形如下：

- 1、偵查中借調民事本案訴訟卷，檢察官為供辯護人檢閱卷證（刑事訴訟法第 33 條之 1）、囑託鑑定（同法第 205 條第 1 項）或供予聲請交付審判之受任律師檢閱卷證（同法第 258 條之 1 第 2 項），應依營業秘密法第 9 條第 2 項、第 14 條第 2 項、智財審理法第 9 條及第 24 條規定，就該營業秘密不予准許或限制閱覽，不得准許複製。
- 2、刑事案件審理中借調民事本案訴訟卷，如民事事件之營業秘密與刑案相同，刑事庭法官應以民事卷內之營業秘密資料為辯論基礎；如為不同，為使被告或辯護人獲知卷證資料（刑事訴訟法第 33 條、大法官釋字第 762 號解釋），應依營業秘密法第 9 條第 2 項、第 14 條第 2 項、智財審理法第 9 條及第 24 條規定，就該營業秘密不予准許或限制閱覽。
- 3、民事事件審理中，因偵查不公開，應待偵結後再行借閱偵查卷。如該刑案經提起公訴後，民事庭法官即可借閱刑事卷。如刑案之營業秘密與民事事件相同，民事庭法官應以民事卷宗之營業秘密資料為辯論基礎；如為不同，則應依營業秘密法第 9 條第 2 項、第 14 條第 2 項、智財審理法第 9 條及第 24 條規定辦理。

<sup>31</sup> 秘保令作業要點第 11 點規定：「（第 1 項）受秘密保持命令之當事人聲請閱覽、抄錄或攝影卷內文書時，書記官須親自辦理，詳閱秘密保持命令限制開示或使用之事項，並即陳報承辦法官，確認閱覽、抄錄或攝影之範圍。（第 2 項）未受秘密保持命令之當事人或第三人聲請閱覽、抄錄、攝影卷內文書時，書記官應即通知聲請秘密保持命令之人，於十四日內確答是否同意閱覽、抄錄、攝影。（第 3 項）書記官於前項期間內不得將卷內文書交付閱覽、抄錄、攝影。（第 4 項）聲請秘密保持命令之人於受第二項通知之日起十四日內聲請對請求閱覽、抄錄或攝影之人發秘密保持命令，或聲請限制或不准許其閱覽、抄錄或攝影時，書記官於其聲請之裁定確定前，不得為交付。」

## 參、偵查保密令新制之概貌

### 一、偵查保密令之設計

為解決檢察官偵辦營業秘密案件時妥適保障涉及營業秘密之訴訟資料問題，類似秘保令制度之偵保令設計，其考量面向如下：1、應增訂於智財審理法、刑事訴訟法、營業秘密法或其他法律？2、偵保令由何機關審查與核發？如由檢察機關或司法警察機關核發，則於案件起訴、不起訴處分、緩起訴處分、不另為不起訴之後，如何處理？3、偵保令核發或駁回時，是否賦予關係人救濟機會？其救濟途徑為何？4、如由法院以外之機關核發者，經起訴後如何與法院之訴訟程序（含本案訴訟及秘保令）銜接？

立法院於108年12月31日三讀通過「營業秘密法部分條文修正草案」，增訂第13條之5及第14條之1至第14條之4條文，並將第15條條文修正通過，經總統於109年1月15日公布，其中第14條之1至第14條之4即偵保令制度，未來檢察官偵查營業秘密案件認有必要時，得依職權核發偵保令，並對違反偵保令者科以刑責。易言之，立法者就偵查中案件涉及營業秘密之訴訟資料，係選定於「營業秘密法」，由「偵查主體即檢察官」核發偵保令，同時保障偵查內容及所涉之營業秘密，使偵查程序得以順利進行，維護偵查不公開及發現真實<sup>32</sup>。

### 二、偵查保密令之處理流程（含偵查及審判程序）

茲將營業秘密法第14條之1至第14條之4，按案件處理流程，依序表列如下：

<sup>32</sup> 營業秘密法第14條之1第1項，並參照該條修法說明二：「為使偵查程序得以順利進行，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，明定偵查營業秘密侵害案件，必要時由檢察官核發偵查保密令，課予接觸偵查內容之人，就該偵查內容及所涉他人秘密性資料有保密之義務，以落實偵查不公開作業辦法第六條規定，爰增訂第一項規定。」上述修法說明雖提及增訂第14條之1第1項規定，係為「落實偵查不公開作業辦法」，該作業辦法為司法院會同行政院訂定之法規命令，其立基於刑事訴訟法第245條，其中第1項明定：「偵查，不公開之。」由於偵保令將對受偵保令之人設有一定之限制，並科予違反之刑事責任，故此限制應以法律為依憑。

## (一) 偵查程序

| 項目             | 內容                                                                                                                             | 條項               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 核發主體、對象        | ▶主體：檢察官<br>▶對象：接觸偵查內容之犯罪嫌疑人、被告、被害人、告訴人、告訴代理人、辯護人、鑑定人、證人或其他相關之人                                                                 | § 14-1 ①         |
| 核發要件           | ▶偵辦營業秘密案件<br>▶認有偵查必要<br>▶標的：偵查內容                                                                                               | § 14-2 ①         |
| 偵保令之內容         | 不得為實施偵查程序以外使用<br>不得揭露予未受偵保令之人                                                                                                  | § 14-1 ②         |
|                | 但偵查前已取得或持有者，不適用之                                                                                                               | § 14-1 ③         |
| 偵保令之格式、程式、生效要件 | ▶書面<br>✓送達時生效<br>✓通知所有人<br>✓送達及通知前，應予所有人陳述意見之機會（但言詞核發時已予陳述機會者除外）<br>▶言詞<br>✓應當面告知並載明筆錄<br>✓告知時生效<br>✓得予所有人陳述意見之機會<br>✓7日內另製作書面 | § 14-2 ①～③       |
| 偵保令之應記載事項      | ① 受偵保令之人<br>② 應保密之偵查內容<br>③ 第 14 條之 1 第 2 項所列之禁止或限制行為<br>④ 違反之效果                                                               | § 14-2 ④         |
| 偵查中偵保令之變更或撤銷   | ▶檢察官得依職權撤銷或變更<br>▶程序：處分前，應予受偵保令之人及所有人陳述意見之機會<br>▶格式、程式：處分以書面送達受偵保令之人及所有人<br>▶救濟：受偵保令之人或所有人得聲明不服，程序準用刑事訴訟法 § 403~419            | § 14-3 ①、③、⑦前段、⑧ |
| 違反偵保令之責任       | § 14-4 刑事責任                                                                                                                    | § 14-4           |
|                | 如另涉及侵害營業秘密，負有 § 10~13-5 民、刑事責任                                                                                                 | § 10~13-5        |

## (二) 緩起訴處分、不起訴處分確定

| 項目        | 內容                                                                                                                                                                                                                                  | 條項              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 偵保令之變更或撤銷 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 檢察官得依職權或受偵保令之人聲請撤銷或變更</li> <li>▶ 要件：案件經緩起訴處分或不起訴處分確定</li> <li>▶ 程序：處分前，應予受偵保令之人及所有人陳述意見之機會</li> <li>▶ 格式、程式：處分以書面送達受偵保令之人及所有人</li> <li>▶ 救濟：受偵保令之人或所有人得聲明不服，程序準用刑事訴訟法 § 403~419</li> </ul> | § 14- ②、③、⑦前段、⑧ |

## (三) 提起公訴，進入審判程序

| 項目       | 內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 條項               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 檢察官通知、告知 | 對所有人及受偵保令之人<br>✓ 通知偵保令屬起訴效力所及之部分<br>✓ 告知關於秘保令、偵保令之權益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | § 14-3 ④前段       |
| 秘保令之聲請   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 所有人或檢察官依智財審理法，聲請核發秘保令</li> <li>▶ 失效：偵保令屬起訴效力所及部分，在其聲請範圍內，自法院裁定確定之日起，失其效力</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | § 14-3 ④中段、後段    |
| 法院撤銷偵保令  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 對象：偵保令屬起訴效力所及部分</li> <li>▶ 要件               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 所有人或檢察官未於起訴後 30 日內聲請秘保令</li> <li>✓ 受偵保令之人或檢察官聲請撤銷</li> </ul> </li> <li>▶ 程序：裁定前，應徵詢所有人及檢察官之意見</li> <li>▶ 程式：應送達所有人、受偵保令之人及檢察官</li> <li>▶ 救濟：檢察官、受偵保令之人或所有人得抗告，程序準用刑事訴訟法 § 403~419</li> <li>▶ 失效               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 偵保令屬起訴效力所及部分，在法院裁定准許撤銷之範圍內，自裁定確定之日起</li> </ul> </li> </ul> | § 14-3 ⑤、⑥、⑦後段、⑧ |

| 項目          | 內容                                                                                                                                                                                                                               | 條項               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 檢察官變更或撤銷偵保令 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 對象：偵保令非屬起訴效力所及部分</li> <li>▶ 檢察官得依職權或受偵保令之人聲請撤銷或變更</li> <li>▶ 程序：處分前，應予受偵保令之人及所有人陳述意見之機會</li> <li>▶ 格式、程式：處分以書面送達受偵保令之人及所有人</li> <li>▶ 救濟：受偵保令之人或所有人得聲明不服，程序準用刑事訴訟法 § 403~419</li> </ul> | § 14-3 ②、③、⑦前段、⑧ |

## 肆、秘密保持命令與偵查保密令的交錯

### 一、案件起訴之銜接

檢察官依偵查所得之證據，足認被告有犯罪嫌疑者，應提起公訴，檢察官起訴時，應向管轄法院提出起訴書，並將卷宗及證物一併送交法院（刑事訴訟法第251條、第264條）。倘檢察官偵辦營業秘密案件時，核發偵保令，起訴後，檢察官應依營業秘密法第14條之3第4項前段規定，將偵保令屬起訴效力所及之部分通知營業秘密所有人及受偵保令之人，並告知其等關於秘保令、偵保令之權益，以利其等即時得知案件已起訴而可及時行使權利<sup>33</sup>。所稱「關於秘保令、偵保令之權益」，係指營業秘密所有人得依智財審理法相關規定，向法院聲請核發秘保令（營業秘密法第14條之3第4項中段），受偵保令之人則於營業秘密所有人或檢察官未於案件繫屬法院之日起30日內聲請秘保令時，向法院聲請撤銷偵保令（同法第14條之3第5項前段）。

此外，檢察官於起訴後，關於偵保令屬起訴效力所及部分，兼有向法院聲請秘保令及聲請撤銷偵保令之權（營業秘密法第14條之3第4項中段、第5項前段）；關於偵保令非屬起訴效力所及部分，則得依職權或依受偵保令之人之聲請撤銷偵保令（同法第14條之3第2項）。參酌本條第4項中段有關秘保令之聲請主體

<sup>33</sup> 營業秘密法第14條之3之修法說明五。

的用語「營業秘密所有人或檢察官」、第5項前段有關撤銷偵保令之聲請主體的用語「受偵保令之人或檢察官」，均將檢察官置於營業秘密所有人、受偵保令之人之後，並參本條之修正理由：「六、案件進入審判程序後，檢察官命應保密之偵查內容是否有繼續保密之必要，為法院之職權，檢察官不應再介入法院執掌之事務。……又基於促進法院審理有無核發秘密保持命令必要，保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，明定檢察官亦得提出聲請。……」「七、案件進入審判程序後，檢察官命應保密之偵查內容是否有繼續保密之必要，原則上應依第四項之規定，由法院裁定是否核發秘密保持命令而定。……」因此，案件於法院審理時，就秘保令之聲請及偵保令之撤銷，原則由營業秘密之關係人（即所有人、受偵保令之人）為主，檢察官僅係立於輔助、促請法院審查之角色。

以下探討分述起訴後偵保令於法院審理的後續程序及相關議題。

## 二、起訴後偵查保密令之後續程序

假設檢察官就偵查內容（告訴人甲所有之營業秘密A、B、C）對被告乙核發偵保令，之後檢察官以被告乙涉嫌侵害告訴人甲營業秘密A、B部分，向一審刑事法院（下稱一審法院）提起公訴，亦即C非屬起訴效力所及之部分，由檢察官依營業秘密法第14條第2、3項規定撤銷該部分偵保令，至A、B為起訴效力所及之部分，其可能情形如下：

### （一）營業秘密所有人或檢察官聲請秘保令

依智財審理法第30條準用第11條第2項規定，訴訟關係人在秘保令聲請前已依第11條第1項第1款規定之書狀閱覽或證據調查以外方法，取得或持有該營業秘密時，不得聲請或核發秘保令。但受偵保令之人於偵查中因偵保令已閱覽相關書證或證據調查之方法而取得或知悉該營業秘密，即無第30條準用第11條第2項之適用。

如營業秘密所有人（即本例之告訴人甲）依營業秘密法第14條之3第4項及智財審理法第30條準用第11條規定，就起訴效力所及部分（A、B）向一審法院聲請發秘保令。

1、一審法院就 A、B 全部核發秘保令<sup>34</sup>，因不得抗告而確定（智財審理法第 30 條準用第 13 條第 4 項之反面解釋），依營業秘密法第 14 條之 3 第 4 項規定，偵保令在聲請範圍內（A、B），自裁定確定日起失其效力。

2、一審法院核准 A 部分秘保令，但駁回 B 部分之聲請，A 部分因不得抗告而確定，偵保令關於 A 部分自裁定確定日（即裁定作成日）起失其效力；偵保令關於 B 部分，則因營業秘密所有人就駁回聲請部分提起抗告，尚未失效（審理法第 30 條準用第 13 條第 4 項），需視二審法院之裁定結果而定：

（1）二審法院駁回抗告（即 B 部分不得核發秘保令），依刑事訴訟法第 415 條第 1 項規定，不得再行抗告而告確定，則偵保令關於 B 部分之效力，依營業秘密法第 14 條之 3 第 4 項後段規定，自裁定確定日（即抗告裁定作成日）起失其效力<sup>35</sup>。

（2）二審法院撤銷原裁定關於 B 部分，如自為裁定（即就 B 部分發秘保令），偵保令關於 B 部分自該抗告裁定確定日起失其效力；如發回一審法院，關於 B 部分之秘保令聲請尚未確定，偵保令關於 B 部分仍屬有效，需視更審裁定結果而定。

## （二）營業秘密所有人或檢察官未聲請秘保令

### 1、受偵保令之人或檢察官聲請撤銷偵保令

#### （1）要件及程序

營業秘密所有人或檢察官於案件繫屬法院之日起 30 日內，遲未聲請秘保令，受偵保令之人或檢察官得依營業秘密法第 14

<sup>34</sup> 本件秘保令聲請事件，聲請人為甲，相對人為乙，法院裁定之受裁定者欄記載甲、乙，未列檢察官，但應將裁定送達甲、乙及檢察官，以利檢察官知悉偵保令及秘保令之情形。同理，若係檢察官聲請秘保令，裁定記載檢察官、乙，未列甲，但裁定送達檢察官、乙及甲。

<sup>35</sup> 營業秘密法第 14 條之 3 之修法說明：「六、……偵查保密令屬起訴效力所及之部分，在其聲請範圍內，如法院准許核發秘密保持命令，或認為無核發必要而駁回聲請，於法院裁定確定之日起，自應失其效力。」

條之3第5項規定聲請撤銷偵保令，法院依同條第6項規定，應先徵詢營業秘密所有人及檢察官之意見，此程序保障，係為維護營業秘密之權益，並使檢察官明瞭偵保令於起訴前後整體內容變更情形，得為因應，並應將裁定送達營業秘密所有人、受偵保令之人及檢察官，以資確認其等依第7項提出抗告之權利起算時間<sup>36</sup>。

若營業秘密所有人或檢察官已向法院聲請秘保令，為避免裁判歧異並使紛爭能夠一次解決，就已聲請秘保令之部分，受偵保令之人或檢察官不得再依同條第5項規定聲請撤銷偵保令<sup>37</sup>；未聲請秘保令之部分，始得聲請撤銷偵保令。

至營業秘密法第14條之3第5項所定之30日期間，旨在賦予受偵保令之人，能在無人聲請法院核發秘保令之情形下，有聲請法院撤銷偵保令之權利，並非限制營業秘密所有人或檢察官僅能於案件繫屬法院之日起30日內提出核發秘保令之聲請，即使案件繫屬後已經過30日，如受偵保令之人或檢察官未聲請撤銷偵保令，或雖已聲請撤銷偵保令，但法院對之尚未作成裁定，營業秘密所有人或檢察官仍得依法聲請核發秘保令<sup>38</sup>。易言之，此30日並非不變期間或失權期間<sup>39</sup>，不會因期間之經過即喪失為該聲請之權利，即使偵保令遭撤銷確定，日後營業秘密所有人或檢察官仍得依智財審理法第11條、第30條規定，釋明並聲請秘保令。

<sup>36</sup> 營業秘密法第14條之3之修法說明十。

<sup>37</sup> 營業秘密法第14條之3之修法說明八。

<sup>38</sup> 營業秘密法第14條之3之修法說明九。

<sup>39</sup> 最高法院105年度台抗字第541號刑事裁定：「一、……又刑事訴訟法所規定之法定期間，因其遲誤效果之不同，得分為失權期間及訓示期間二者。所謂『失權期間』，係指因期間之經過即喪失為該訴訟行為之權利，如上訴期間、抗告期間、聲請回復原狀期間等屬之，法院不得任意依職權加以伸張或縮短；另所謂『訓示期間』，係就法院為訴訟行為而設，僅有訓示之意義者，如宣示判決期間、抗告案件裁定之期間等屬之，遲誤此項期間，僅生是否應負行政上之責任而已，於裁判效力不生影響。……」

因案件業經起訴，偵查程序既已終結，營業秘密所有人或檢察官遲未聲請法院核發秘保令，實難認仍有維持偵保令之必要，法院即依受偵保令之人或檢察官之聲請而撤銷之。由於營業秘密所有人及檢察官將因法院依第 14 條之 3 第 6 項之徵詢意見程序，而有聲請秘保令之機會，不致於影響營業秘密之保護。

## （2）受裁定者及抗告

依營業秘密法第 14 條之 3 第 7 項後段規定，法院就撤銷偵保令之聲請所為之裁定，檢察官、受偵保令之人或營業秘密所有人得抗告。本條修法說明十一係以法院所為准予撤銷偵保令之裁定，對於受偵保令之人或營業秘密所有人均會造成權利之影響，均應給予其法定之救濟機會，故明定渠等與檢察官，得依情形向法院抗告，但因營業秘密所有人非同條第 5 項之當事人，無法直接依刑事訴訟法抗告，爰將抗告之程序準用刑事訴訟法第 403 條至第 419 條之規定。是以立法者係認關於撤銷偵保令裁定之「當事人」僅限於受偵保令之人及檢察官，不包含營業秘密所有人。

就撤銷偵保令聲請案件，聲請人為受偵保令之人，是否將營業秘密所有人或檢察官列為相對人？又聲請人如為檢察官，是否將受偵保令之人或營業秘密所有人列為相對人？

因違反營業秘密法之刑事案件，係屬智慧財產刑事案件，其審理應依智財審理法，如未規定，依刑事訴訟程序應適用之法律（智財審理法第 1 條、第 23 條）。故關於撤銷偵保令之案件，亦應適用智財審理法及刑事訴訟法之規定。而刑事訴訟法第 3 條規定，當事人係指檢察官、自訴人及被告，營業秘密所有人並非刑事訴訟法之當事人。又依同法第 403 條規定，原則上當事人（即檢察官、自訴人及被告）及非當事人受裁定者均得抗告，故非當事人且非受裁定者不得抗告。因營業秘密法第 14 條之 3 第 6 項規定裁定前應徵詢營業秘密所有人及檢察官之

意見，且裁定應送達營業秘密所有人、受偵保令之人及檢察官，以及第7項後段規定檢察官、受偵保令之人或營業秘密所有人，對於第5項法院之裁定得抗告，因此，法院裁定宜將檢察官、受偵保令之人及營業秘密所有人均列為受裁定者，抗告期間各自裁定送達時起算。另關於抗告裁定，準用刑事訴訟法第415條第1項規定，不得再行抗告。

### （3）效力

依營業秘密法第14條之3第5項後段規定，偵保令屬起訴效力所及部分，僅在法院裁定准許撤銷之範圍內，自法院裁定確定之日起，失其效力。反面言之，如法院裁定駁回撤銷偵保令之聲請確定，偵保令繼續有效；如法院裁定撤銷部分偵保令、駁回其餘撤銷聲請並告確定，則僅該撤銷部分失其效力。

## 2、受偵保令之人及檢察官均未聲請撤銷偵保令

因檢察官於起訴時業已通知偵保令屬起訴效力所及之部分及關於秘保令、偵保令之權益予營業秘密所有人及受偵保令之人（第14條之3第4項前段），並於第14條之3第5項賦予受偵保令之人及檢察官得聲請撤銷偵保令之權利，於制度設計上應屬嚴密保護的程度。

倘受偵保令之人及檢察官遲未聲請撤銷偵保令，在實務操作上，法院得考慮適時促請受偵保令之人或檢察官聲請撤銷。例如刑事訴訟法第273條第1項規定準備程序應處理之事項：「一、起訴效力所及之範圍……八、其他與審判有關之事項。」受命法官在準備程序得處理偵保令之範圍及效力。

### （三）營業秘密所有人或檢察官在關於撤銷偵保令裁定前聲請秘保令

如前所述，法院就撤銷偵保令之聲請作成裁定前，營業秘密所有人或檢察官仍得依智財審理法聲請秘保令。此時法院宜將此二案件分由同一承辦股或合議庭承辦，同時通知營業秘密所有人、受偵保令之人及檢察官，合併審判（調查）並為裁定。由於營業秘密法第14條之3第4項

後段規定，無論秘保令准駁與否，偵保令終將因關於秘保令裁定確定而失其效力，故法院應以秘保令聲請事件為主，為準駁秘保令聲請裁定之同時，並裁定撤銷偵保令。

### 三、偵查保密令、秘密保持命令與限制、禁止閱覽卷證、他案調卷之拉扯

檢察官起訴時，卷證移送之函文（移審函文）應明確記載核發偵保令情事及起訴效力所及之部分，法院就關於起訴效力所及部分之偵保令卷證，其閱覽、檢視及他案借調相關卷證，倘已有聲請發秘保令，即按第貳三（四）項處理；如無秘保令程序，即回歸涉及營業秘密之卷證限制閱覽、禁止閱覽之方式辦理，亦可比照秘保令卷證之處理方式。建議司法院考慮修正秘保令作業要點或訂定相關作業要點以供參考。

### 伍、結論

為保障營業秘密，加速偵辦營業秘密案件，以智財審理法之秘保令制度為鑒，借鏡其運作經驗，營業秘密法新增偵保令設計，無論是審判部門或偵查部門，每一司法人員都必須細膩而與他人進行環環相扣的拋接動作，於案件起訴時妥適地將偵保令制度介接至秘保令制度。透過偵保令新制之實施，促進營業秘密刑事案件之偵查與審判最有效率的程序連結，使營業秘密之司法保障更上層樓。

## 醫藥相關專利之顯而易見性判斷原則與 舉證責任探討——以局部治療製劑為例

郭廷濠\*、劉國讚\*\*

### 壹、前言

### 貳、美國判決案例

- 一、2013 年 Galderma 的「Differin®0.3%」案件
- 二、2015 年 Allergan 的「Lumigan® 0.01%」案件
- 三、2018 年 Anacor 的「kerydin®」案件

### 參、顯而易見性判斷原則探討

- 一、劑量範圍揭露不必然造成顯而易見
- 二、誰負擔舉證責任
- 三、何種先前技術可成立反向教示
- 四、何種情況為無法預期之功效
- 五、特徵藥物結構之顯而易見性
- 六、藥物結構相似是否必然功能用途相似

### 肆、結論

\* 作者郭廷濠，美迦藥局藥師。

\*\* 作者劉國讚，國立臺灣科技大學專利所教授兼所長。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

## 摘要

局部治療製劑十分普遍，為藥廠研發熱點之一，其藥物專利是否有效為常見之爭點，本文選出三篇美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）與局部治療製劑相關的訴訟案例，對於顯而易見性之爭議部分詳細介紹，並以特徵劑量及特徵用途之顯而易見性作探討，討論劑量範圍揭露、反向教示，及藥物結構對應其用途等，期藉由本文使局部治療製劑之顯而易見性判斷更加明瞭，對於申請我國與美國局部治療製劑專利者和涉及相關訴訟者能有所助益。

關鍵字：顯而易見性、專利侵權、學名藥、劑量、舉證責任

obviousness、patent infringement、generic drug、dosage、burden of proof

## 壹、前言

局部治療製劑的使用在生活中十分普遍，例如用於過敏性皮膚疾病之類固醇藥膏、治療痤瘡所使用之痘痘藥膏，抑或是抗局部微生物製劑，又如眼部疾病所用之眼藥水皆為局部治療製劑，這些局部治療製劑常為藥廠所研發的熱門項目之一。另外，當系統性製劑<sup>1</sup>改變劑型成為局部治療製劑提出上市許可申請時，若先前所核准或所提供之資料已足夠時，可僅就局部治療製劑所需之部分提出相關試驗資料即可<sup>2</sup>，因此選擇研發局部治療製劑對於藥廠可以省下一定的成本。

局部治療製劑的主要活性成分為藥物，藥物之新組成比例欲取得專利，需要通過專利要件的審查，專利要件中尤其以進步性要件（美國稱顯而易見性）最難判斷。取得專利權後，權利人行使權利而提起侵害訴訟時，被告方主要的防禦手段是系爭專利權不符合進步性要件而無效。藥物專利常常有極為接近的先前技術存在，特別是組合很接近的先前技術文件，或在有效成分組成比例範圍與先前技術重疊的情況，其進步性判斷更為困難。本文將以三件 CAFC 有關局部治療製劑的判決，探討藥物專利之顯而易見性要件。

專利進步性要件之爭議在訴訟時原、被告雙方都會舉出許多對自己有利的證據及理由，我國專利審查基準有關進步性要件之判斷列出否定進步性之因素包含：有動機能結合複數引證（技術領域關聯性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議）、簡單變更與單純拼湊；肯定進步性之因素包含：反向教示、有利功效，以及輔助性判斷因素（發明具有無法預期之功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見、發明獲得商業上的成功）等<sup>3</sup>。這些判斷因素是源自美國長年的案例法而來，惟實際訴訟時，實體判斷原則與舉證責任等訴訟程序密不可分。過去文獻較少觸及醫藥相關專利之訴訟案件及相關治療製劑之進步性要件，因此，本文將以三件 CAFC 具有代表性的局部治療製劑相關專利判決，深入探討顯而易見性要件的判斷原則與舉證責任。

<sup>1</sup> 系統性製劑係指可進入全身循環的製劑，例如：口服劑型或靜脈注射劑型。

<sup>2</sup> 例如先前系統性製劑已提供完整的藥毒理安全性試驗資料，則局部製劑可僅就其局部製劑之藥毒理資料提出，其他部分可以引用先前資料。

<sup>3</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準，頁 2-3-18，2017 年 7 月。

## 貳、美國判決案例

本文選出三篇 CAFC 所作的訴訟案例，前兩篇是專利侵害訴訟中的專利有效性爭議，第三篇是對美國專利商標局的多方複審（Inter Partes Review，IPR，相當於我國舉發）不服的行政訴訟事件。以下僅探討顯而易見性爭點，不討論侵害及其他爭點。

### 一、2013 年 Galderma 的「Differin®0.3%」案件<sup>4</sup>

#### （一）訴訟經過

系爭專利為美國專利 7,579,377、7,737,181、7,834,060、7,838,558 及 7,868,044 號（‘377、‘181、‘060、‘558 及 ‘044 專利）。Tolmar 學名藥廠向美國食品藥品監督管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）申請局部痤瘡（acne）治療藥物 Differin®0.3% 學名藥許可之簡易新藥上市申請（Abbreviated New Drug Application，ANDA），專利權人 Galderma 藥廠因而向美國德拉瓦州地區法院（the United States District Court for the District of Delaware）提起 Tolmar 的侵權訴訟，經過法官審判（bench trial）後，地區法院做出系爭專利有效的判決，Tolmar 不服因而向 CAFC 上訴。

#### （二）系爭專利簡述

系爭專利包含藥劑組成物及該藥劑組成物用於治療痤瘡，皆涉及以 adapalene 重量百分濃度 0.3% 為活性成分之水凝膠（aqueous gel）或霜劑（cream），其中以 ‘558 專利的請求項 5 具代表性，說明如下：

5、一種局部使用之藥劑組成物，包含重量百分濃度為該藥劑組成物總重量 0.3% 之 6-[3-（1-adamantyl）-4-methoxyphenyl]-2-naphthanoic acid（adapalene），可有效治療痤瘡，劑型為局部使用、藥劑上可接受之基質，該藥劑組成物為局部使用、藥劑上可接受之水凝膠包含至少一卡波姆膠凝劑（carbomer gelling agent），以及其中單一抗痤瘡成分為該 adapalene。

<sup>4</sup> Galderma Laboratories, L.P. v. Tolmar, Inc., 737 F.3d 731 (2013).

### （三）本案爭點與相關先前技術

本案爭點為先前技術已揭露 adapalene 濃度範圍 0.01% 至 1%，系爭專利之 adapalene 0.3% 是否顯而易見。地區法院審酌之重要相關先前技術有：1、美國專利 4,717,720 號、2、美國再領證專利 RE 34,440 號（1 及 2 以下統稱 Shroot 專利）、3、Differin®0.1% 凝膠之說明書。

美國專利 4,717,720 號揭露 adapalene 及以 adapalene 濃度 0.001%、0.1% 及 1% 為活性成分，亦揭露使用於痤瘡治療，較佳濃度介於 0.01% 至 1%，且相較於已知的類視色素類似物結構（即俗稱之 A 酸）較不具刺激性。

美國再領證專利 RE 34,440 號與美國專利 4,717,720 號相似，其請求項 4 中揭露較佳的 adapalene 濃度在 0.01% 至 1%。

Differin®0.1% 凝膠之說明書則揭露 adapalene 0.1% 用於治療痤瘡，亦揭露各種本案系爭專利所使用的非活性成分，僅在泊洛沙姆（poloxamer）上有所差異。

### （四）地區法院判決

在顯而易見性的爭議部分，Tolmar 提出強而有力的證據證明於申請專利之發明當時 adapalene 為已知的化合物，且「Shroot 專利」已揭露局部使用 adapalene 組成治療痤瘡的較佳範圍 0.01% 至 1%，亦包含許多不同濃度之 adapalene 組成實施例，因此系爭專利於劑量 0.3% 之部分已被先前技術「Shroot 專利」所揭露，而非活性組成部分則揭露於「說明書」之內容，除了泊洛沙姆 124。但地區法院發現泊洛沙姆 124 等同於說明書揭露之泊洛沙姆 182，且地區法院參酌證據紀錄後認為非活性成分部分具常規性及顯而易見性，地區法院最終仍不採納 Tolmar 證明系爭專利顯而易見的證據，認為 Tolmar 仍未建立清楚且具說服力的證據證明於申請專利之發明當時，該發明對於該領域中具通常知識者已顯而易見，地區法院較仰賴提高 adapalene 劑量會增加副作用的發生，以及 adapalene 0.1%

為治療痤瘡之最佳劑量等證據，地區法院並以無法預期之功效及商業上之成功兩項輔助性判斷可支持前述，認為系爭專利有效的結論<sup>5</sup>。

## （五）CAFC 判決

CAFC 認為地區法院在顯而易見性的認定上產生錯誤，Tolmar 只需要證明，申請專利之發明與先前技術之間的差異，於申請當時對所屬技術領域具有通常知識者而言這個發明整體是顯而易見的即可，地區法院不應要求 Tolmar 負擔證明 Galderma 從先前技術的揭露將 adapalene 使用濃度從 0.1% 提升至 0.3% 的動機，且 Tolmar 也無須負擔此責任，因為先前技術已涵蓋所有系爭專利之發明。因此，CAFC 認為在本案中最相關的爭點為是否有動機在已揭露範圍中選擇 adapalene 0.3% 的組成，該舉證責任則須由 Galderma 來負擔證明 1、先前技術是否存在對於系爭專利之反向教示、2、新的或是無法預期之結果或 3、相關之輔助性判斷因素<sup>6</sup>，CAFC 就這三點來檢驗地區法院的認定，以決定系爭專利是否顯而易見而無效。

反向教示部分，先前技術「Shroot 專利」雖然揭露 0.01% 至 1% 的範圍，但地區法院基於 adapalene 副作用之劑量依賴性，即提高劑量造成副作用發生率上升，以及先前技術指出 adapalene 0.1% 為治療痤瘡之最佳劑量兩點，認為先前技術對於 adapalene 0.3% 具反向教示。但 CAFC 認為地區法院所仰賴之證據認定先前技術具反向教示的程度有明顯錯誤，CAFC 引用先前判例指出：「可稱為具反向教示的參考係指當該領域中具通常知識者參酌該參考，不鼓勵朝向對該參考所指引的路徑或會導致異於該路徑的方向。然而，在該參考僅揭露該發明選擇之一般偏好，而未對朝向該發明存有批判、懷疑或不鼓勵時，該參考無法稱具反向教示。」<sup>7</sup> 本案先前技術顯示與 adapalene 0.03% 相比，adapalene 0.1% 的副作用增加，但並沒有不鼓勵使用 adapalene 0.1%。相反地，正如地區法院所發現的，

<sup>5</sup> Galderma Labs., L.P. v. Tolmar, Inc., 891 F.Supp.2d 588, 642-44 (2012).

<sup>6</sup> 本文所述之無法預期的效果或商業上的成功皆為輔助性判斷因素中考量的因素之一。

<sup>7</sup> DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 1327 (2009).

0.1% 是本發明時 adapalene 的最佳濃度。此外，這些參考文獻中沒有任何內容表明將濃度增加至 0.3% 將是無效的，這些文章也沒有以任何方式表明副作用嚴重到足以阻止 adapalene 0.3% 產品的開發。因此，先前技術文獻並沒有對請求項之發明反向教示。

無法預期之功效部分，地區法院則以該領域中具通常知識者預期將使用濃度提升三倍（adapalene 0.1% 變為 0.3%）會導致副作用顯著上升，但系爭專利（0.3%）卻有與先前技術（0.1%）有相當程度的耐受性，因此具有無法預期之效果。CAFC 認為此結果的確難以預期，但尚不足以證明系爭專利非顯而易見，因為無法預期之功效可用以證明非顯而易見者須與先前技術不同種類而非僅結果程度上的變化<sup>8</sup>，而百分比差異為程度上的變化<sup>9</sup>，因此改變百分比為該領域中具通常知識者於發明當時所能輕易完成。本案先前技術差異僅為程度上改變，是以 CAFC 認為於本案中兩種不同濃度有相當程度的耐受性無法證明系爭專利非顯而易見。

商業上成功部分，地區法院提出兩大理由支持其對於系爭專利具非顯而易見性的認定，理由一為系爭專利之產品在面臨整體市場衰退、銷售預算減少及 adapalene 0.1% 之學名藥的競爭下仍快速獲得市場占有率，理由二為 Tolmar 等學名藥廠提出系爭專利之 ANDA 申請來進入市場，但 CAFC 持相反意見指出學名藥廠提出 ANDA 申請不能視為該產品具商業上之成功，因此不足以支持系爭專利之非顯而易見性，在快速獲得市場占有率部分則需考量是否受其他因素所影響，若有，則可證明系爭專利具商業上成功的證據力較為薄弱，例如市場競爭者是否因為有阻礙型專利<sup>10</sup>存在而被拒於市場之外，於本案中「Shroot 專利」<sup>11</sup>即為一阻礙型專利，市場競爭者需待 Shroot 專利之專利權到期後，才有機會進入市場，而 Galderma 則可於 Shroot 專利之專利權到期前成功進入市場，因此不足

<sup>8</sup> Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc., 372 F.3d 1317,1322 (2004).

<sup>9</sup> In re Harris, 409 F.3d 1339,1344 (2005).

<sup>10</sup> 何愛文，專利聯盟所生競爭法上爭議，公平交易季刊 11:4 期，頁 11，2003 年 10 月。封鎖性專利（blocking patent）或稱阻礙型專利指部分專利之申請專利範圍有所重疊，導致後者實施專利權時會落入前者之申請專利範圍中，此時前者稱為阻礙型專利。

<sup>11</sup> 本文中「Shroot 專利」之專利權人為 Galderma。

以支持系爭專利之商業上成功，故 CAFC 認為地區法院認定系爭專利具非顯而易見性的決定存有明顯錯誤。

綜上，CAFC 認定系爭專利顯而易見而無效，並逆轉地區法院之決定。

## 二、2015 年 Allergan 的「Lumigan® 0.01%」案件<sup>12</sup>

### （一）訴訟經過

系爭專利為美國專利 7,851,504、8,278,353、8,299,118、8,309,605 與 8,338,479 號（‘504、‘353、‘118、‘605 與 ‘479 專利）。SANDOZ 與 Lupin（下合稱 Lupin）、Hi-tech 等學名藥廠向 FDA 申請局部使用治療青光眼（glaucoma）藥物 Lumigan® 0.01% 學名藥許可之 ANDA，專利權人 Allergan 因而向美國德克薩斯州東區地區法院（the United States District Court for the Eastern District of Texas）提起學名藥廠的侵權訴訟，經過法官審判後，地區法院做出系爭專利有效及侵害系爭專利的判決，Lupin、Hi-tech 等學名藥廠不服判決，而向 CAFC 上訴。

### （二）系爭專利簡述

本案系爭專利有五件，為 ‘504、‘353、‘118、‘605 與 ‘479 專利，皆涉及以前列腺素類似物（prostaglandin analog）bimatoprost 與氯化卞二甲烴銨（benzalkonium chloride，BAK）為成分之藥劑組成物及使用該藥劑組成物治療青光眼或降低眼內壓（intraocular pressure，IOP），其中依系爭專利之限制進一步分為兩大類，第一類具有 bimatoprost 0.01%、BAK 200ppm 及 pH 值約 7.3 的限制，以 ‘504 專利的請求項 2 與 ‘605 專利的請求項 1 具代表性；第二類具有 bimatoprost 0.01%、BAK 200ppm 的限制外，更進一步包含 bimatoprost 0.03%、BAK 50ppm 的限制，但不具有 pH 值限制，以 ‘353 專利的請求項 1、7 及 8 具代表性，各代表性請求項說明如下：

<sup>12</sup> Allergan, Inc. v. Sandoz Inc., 796 F.3d 1293 (2015).

‘504 專利：

2、一種 pH 值約 7.3 之組成物，包含：

- bimatoprost 約 0.01%；
- BAK 約 200ppm；
- 單水檸檬酸；
- 磷酸緩衝劑；及一氯化鈉；

其中該組成物為水溶液，製成眼用給予劑型。

‘605 專利：

1、一種用於降低隅角開放性青光眼或眼高壓患者眼內壓升高之方法，該方法係使用眼用水溶液，包含：

- bimatoprost 約 0.01%；
- BAK 約 200ppm；
- 磷酸緩衝劑；及
- 水；

其中該水溶液 pH 值約 7.3。

‘353 專利：

1、一種每日一次給予用於降低青光眼或眼高壓患者之眼內壓的第一組成物，該第一組成物包含：

- bimatoprost 約 0.01%；及
- BAK 約 0.02%；

其中該第一組成物可降低眼內壓及相較於每日一次給予一第二組成物造成較少的充血，該第二組成物包含：

- bimatoprost 約 0.03%；及
- BAK 約 0.005%。

7、一種每日一次給予用於降低青光眼或眼高壓患者之眼內壓的第一組成物，該第一組成物包含：

- bimatoprost 約 0.01%；及

一 BAK 約 0.02%；

其中該第一組成物可降低眼內壓，且不具有由每日一次給予一第二組成物於眼內壓大量降低所造成的低益處，該第二組成物包含：

一 bimatoprost 0.03%；及

一 BAK 0.005%。

8、如請求項 7 所述之組成，其中每日一次給予該第一組成物相較於每日一次給予該第二組成物造成較少的充血。

### （三）地區法院判決

本案先前技術已揭露 bimatoprost 濃度範圍 0.001% 至 1% 及 BAK 濃度範圍 0 至 1,000ppm，系爭專利之 bimatoprost 0.01% 及 BAK 200ppm 是否顯而易見。地區法院審酌之重要相關先前技術有：1、美國專利 5,688,819 號（下稱 Woodward 專利）、2、美國專利 6,933,289 號（下稱 Lyons 專利）、3、Laibovitz 論文、4、Abelson 論文、5、Lee 論文、6、Camber 論文、7、Higaki 論文、8、Keller 論文。

Lyons 專利與 Laibovitz 論文已教示 bimatoprost 濃度由 0.03% 降至 0.01% 時會使降眼內壓之效果降低，Laibovitz 論文另外揭露當 bimatoprost 濃度由 0.03% 降至 0.01% 時並不會減少充血之副作用，而 Lyons 專利並未對此有相反之結論。

Abelson 論文、Camber 論文、Higaki 論文與 Keller 論文揭露藥物 Xalatan®，含有 BAK 200ppm，其中各該先前技術為教示增加 BAK 濃度能增加 bimatoprost 的穿透性，與其相反的，先前技術指出 BAK 會降低 bimatoprost 等前列腺素類似物的穿透性。

先前技術亦教示因為 BAK 之毒性，故其於眼部製劑中應使用較少劑量，且高劑量（如 BAK 200ppm）時已知會產生副作用如增加眼內壓、充血及眼睛乾澀，因此不適合以高濃度 BAK 長期使用。

地區法院認為以上先前技術並無法證明系爭請求項為顯而易見，被告不服判決向 CAFC 上訴。

#### （四）CAFC 判決

上訴人 Lupin 等主張地區法院錯誤要求其提出改良 Lumigan® 0.03% 以完成系爭專利之動機及合理期待其完成此改良，因為上訴人業已提出證據證明系爭專利中 bimatoprost 與 BAK 的劑量已落入先前技術所揭露之範圍中，正確的顯而易見性問題應該聚焦於是否存有反向教示、無法預期之功效及其他客觀指標（objective indicia）。上訴人又稱地區法院認定是否存在反向教示之標準不正確，因為地區法院僅發現先前技術認為系爭專利之組成治療效果較差，而非完全無效，先前技術並未存有 bimatoprost 0.01% 及 BAK 200ppm 的反向教示。尤其，系爭專利不具有無法預期之功效，因為與先前技術相較之下具有相同效果，而較少的充血僅為程度上之差異而非種類上的差異，且其所達成之功效為其他先前技術組成所固有的特性。

專利權人 Allergan 則回應以先前技術教示 bimatoprost 0.01% 可能較 bimatoprost 0.03% 的功效低、BAK 的使用會降低 bimatoprost 之穿透性、BAK 200ppm 與 bimatoprost 長期使用下可能較不安全等地區法院之發現並無明顯錯誤、改良 Lumigan® 0.03% 或由較廣範圍中選擇系爭專利 bimatoprost 與 BAK 的劑量等不具顯而易見性，以及地區法院在認定存有反向教示、無法預期之功效及其他客觀指標上無明顯錯誤。

CAFC 同意 Allergan 所述地區法院在認定是否具顯而易見性上無明顯錯誤。因為先前技術未教示系爭專利中 bimatoprost 與 BAK 劑量的組合，雖然該劑量落入先前技術「Woodward 專利」所揭露 bimatoprost 0.001% 至 1% 及 BAK 0 至 1,000ppm 之範圍中，但 CAFC 引用前揭 Galderma「Differin®0.3%」事件解釋，當系爭專利之劑量落入先前技術揭露範圍中時，應探究是否有動機從先前技術中去選擇系爭專利之劑量組合，在此情況下，專利權人負擔舉證責任證明 1、先前技術對於系爭請求項具反向教示，2、相較於先前技術有新的和無法預期的結果，3、有其他的輔助判斷因素。相較於 Galderma 事件，本案之先前技術所揭露之範圍較廣，且有紀錄顯示系爭專利所揭示的兩不同成分之劑量配方會引起實質上無

法預期改變的性質，因此 Galderma 事件的顯而易見性結論無法適用於本案，且先前技術揭露範圍的確過廣涵蓋了許多可能之組成而未教示特殊劑量或組成。因此，CAFC 認為地區法院的認定無明顯錯誤，因為 Allergan 已提出足夠證據證明存有反向教示與無法預期之功效。

CAFC 認為地區法院在先前技術具反向教示之部分無明顯錯誤，因為先前技術指出 BAK 在眼部製劑的使用上應使用較少劑量來避免安全性之問題，且上訴人之專家證詞亦指出先前技術描述 BAK 為來自撒旦 (Satan) 之天生殺手 (naturalborn killer)。另外，地區法院發現 BAK 會增加眼內壓、充血、眼睛乾澀及傷害角膜細胞，甚至造成惡化其他眼部症狀，因此 BAK 已知之副作用並不鼓勵該領域中具通常知識者尋求更高劑量，尤其是 BAK 50ppm 於 Lumigan® 0.03% 中被認為已足夠做為防腐劑，雖然在「Abelson 論文」中揭露使用 BAK 200ppm，但地區法院發現該組成藥物 Xalatan® 與 Xalacom (兩者成分為 BAK 200ppm 及 latanoprost) 的使用並非長期使用，因此可視為例外，且亦無揭露 BAK 200ppm 做為終身使用之青光眼藥物是否安全。另外 Xalatan® 與較低濃度之 BAK 組成相比會降低細胞膜之完整性及增加凋亡，故不鼓勵該領域中具通常知識者在 bimatoprost 組成中尋求更高之 BAK 劑量。更甚者，CAFC 同意地區法院認為在先前技術中揭露 BAK 不會增加穿透性甚至可能降低穿透性，在「Higaki 論文」與「Camber 論文」中教示 BAK 降低前列腺素類似物之穿透性，其他先前技術則是未揭露 BAK 具增加穿透性，因此地區法院的認定無明顯錯誤。

在無法預期之功效部分，先前技術揭露 BAK 200ppm 不影響穿透性或是降低穿透性，然而 Allergan 發現 BAK 200ppm 可增加 bimatoprost 的穿透性，這是種類的差異而可用以支持系爭專利之非顯而易見性。另外，CAFC 認為地區法院發現「Laibovitz 論文」中教示 bimatoprost 濃度由 0.03% 降低至 0.01% 會顯著降低效果，但該效果的降低不會降低充血副作用，而系爭專利 bimatoprost 0.01% 與 BAK 200ppm 無法預期地維持了 Lumigan® 0.03% 眼內壓降低的效果，且即便在先前技術已教示高濃度 BAK 的使用可能導致充血下，系爭專利亦同時降低充血的發生及嚴重性，

因此系爭專利可視為無法預期之種類差異。在先前技術未揭露系爭專利之組成，且存有反向教示，該領域中具通常知識者無理由選擇先前技術揭露之劑量範圍或改良先前技術中之 Lumigan® 0.03% 來完成系爭專利之發明，無法預期功效部分，則是相異於先前技術揭露之種類而支持非顯而易見性，最終，CAFC 同意地區法院認定系爭專利非顯而易見。

CAFC 最終維持地區法院對於系爭專利有效的判決。

### 三、2018 年 Anacor 的「kerydin®」案件<sup>13</sup>

#### （一）案例事實

系爭專利為美國專利 7,582,621 號（‘621 專利）。IANCU 向美國專利商標局的專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）提起 IPR 程序挑戰系爭專利之可專利性，並提出了相關的前案做為證據，PTAB 認為系爭專利因顯而易見而無效，Anacor 因而向 CAFC 上訴。

#### （二）系爭專利簡述

本案系爭專利為 ‘621 專利，名稱為含硼（boron）小分子，與 1,3-二氫 -5- 氟 -1- 羥基 -2, 1- 苯氧硼戊環之用途直接相關，該結構即為 tavaborole（商品名為 kerydin®）用於局部治療真菌感染，其中系爭專利以請求項 6 具代表性，請求項 6 依附於請求項 1 與請求項 4，一併說明如下：

- 1、一種治療動物感染之方法，該方法包含給予該動物具治療效果含量之 1,3- 二氫 -5- 氟 -1- 羥基 -2, 1- 苯氧硼戊環或藥劑上可接受之鹽，藉此足以治療該感染。
- 4、如請求項 1 所述之方法，其中該感染為甲黴菌病（onychomycosis）。
- 6、如請求項 4 所述之方法，其中該甲黴菌病為甲癬（tinea unguium）。

<sup>13</sup> Anacor Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu., 889 F.3d 1372 (2018).

### （三）本案爭點與相關先前技術

本案爭點為 tavaborole 局部使用於手指甲與腳指甲治療真菌感染是否顯而易見。PTAB 審酌之重要相關先前技術有：1、PCT 申請案 PCT/GB95/01206（下稱 Austin），與 2、美國申請案 10/077521 號（下稱 Brehove）。

Austin 教示使用硼戊環等結構，其中已揭露 tavaborole，並測試其抗真菌活性，指出 tavaborole 在抑制多種真菌，包含白色念珠菌（*C. albicans*）上具有高效果。

Brehove 亦教示使用含硼雜環結構作為局部使用之組成治療甲黴菌病，特別是兩個二氧硼環己烷（dioxaborinanes）在體外（*in vitro*）測試對於白色念珠菌有較強的效力，在體內（*in vivo*）測試中局部使用可成功治療患者之甲黴菌病，但其未對甲黴菌病之致病菌做進一步辨識。

### （四）CAFC 判決

首先，Anacor 提出 PTAB 違反正當程序（*due process*）且未依行政程序法之程序規定給予充分告知、陳述意見之機會及核駁理由最終為 PTAB 所採納等爭議，但皆被 CAFC 所拒絕，認為 PTAB 並無違反行政程序法之規定或正當程序。

接著，Anacor 認為 PTAB 不當地要求專利權人負擔反駁顯而易見性之舉證責任、PTAB 所審酌之紀錄無法提供可期待 tavaborole 對於皮癬菌（*dermatophyte*）有活性之結論，且 PTAB 在對造未提供支持性證據下轉移舉證責任。但 CAFC 認為 PTAB 無不當轉移舉證責任，PTAB 已發現所屬技術領域具有通常知識者有動機結合「Austin」和「Brehove」且可合理預期如此做會成功。

Anacor 另爭議 PTAB 未要求對造證明 tavaborole 可殺死白色念珠菌與皮癬菌的作用機轉，且 PTAB 未對皮癬菌相較白色念珠菌對 tavaborole 更為敏感提出證據解釋。CAFC 認為此部分 Anacor 所爭執並非 PTAB 轉

移舉證責任至 Anacor，而是 PTAB 減輕了對造需負擔之舉證責任，而真正問題應為是否有足夠證據支持 PTAB 認定系爭專利顯而易見，此部分 PTAB 認為該領域中具通常知識者有動機結合「Austin」與「Brehove」且合理期待其完成，因「Austin」揭露硼戊環用於對抗包含白色念珠菌等五種真菌，且 tavaborole 對真菌特別有效，「Austin」亦揭露 tavaborole 為小分子化合物，能穿透感染部位的指甲。「Brehove」則揭露含硼雜環化合物於體外具抗白色念珠菌之效果，於體內具治療患者的甲黴菌病，再藉由事實上絕大多數（大約 90%）之甲黴菌病係由皮癬菌所致，且於「Brehove」在體內甲黴菌病治療中未排除由皮癬菌造成甲黴菌病的患者，因此可認定有部分患者為皮癬菌所致之感染。除了 PTAB 審酌之文獻證據外，亦有專家證詞指出該領域中具通常知識者知悉抗菌製劑對於一種真菌有效時，一般也會對其他種類真菌有效，此外，多數抗菌劑對於皮癬菌之效果較酵母菌（如白色念珠菌）佳，綜上，CAFC 認同有大量證據支持 PTAB 之該領域中具通常知識者有動機結合「Austin」與「Brehove」且能合理期待其完成的決定。

在最後的爭點部分，Anacor 對 PTAB 認定「Austin」揭露之結構（tavaborole）與「Brehove」所揭露結構相似提出挑戰，認為其結構並不相似，可預期該領域中具通常知識者會因為 tavaborole 與「Brehove」化合物結構上些微變化而能造成顯著之化學及生物特性差異。但 CAFC 認為 Anacor 誤解了 PTAB 的認定，於本案例中 PTAB 發現並未有明確特徵指出該化合物為結構相似，而是認為在「Austin」與「Brehove」中有結構相似者可作為證據結合較佳的候選，因為兩先前技術中皆具有之含硼雜環提供了有利的起始點，且亦提供了在功能方面的相似。「Austin」中的硼戊環為有效之抗菌劑，而「Brehove」中亦教示二氧硼環己烷為有效之抗菌劑，雖然兩先前技術所揭露之結構有差異，但 PTAB 聚焦於其對抗白色念珠菌所致甲黴菌病之效果，PTAB 並未直接視兩先前技術揭露之結構相似為足夠的證據，而是 tavaborole 可能與「Brehove」化合物具相同功效，委員會亦承認兩先前技術之結構具有差異，但相似結構與具相仿之抗真菌功效兩種特性的結合，可使該領域中具通常知識者輕易合併「Austin」

所揭露之 tavaborole 用於「Brehove」之治療方法中。CAFC 認為本案未牽涉新化合物，僅是已知化合物的新療效，因此可合理假設相似結構具有相同一般特性者，易有特性上之關聯性，因為化合物具結構相似者常常具相似特性，而具相似特性者係由相似結構所產生，在本案中，雖然僅有有限的結構被揭露於兩先前技術中，但 CAFC 認為有大量證據支持委員會在相似結構與相仿功能兩者結合上的認定。

綜上，CAFC 維持委員會對於系爭專利具顯而易見性而無效之決定。

## 參、顯而易見性判斷原則探討

### 一、劑量範圍揭露不必然造成顯而易見

在 Galderma「Differin®0.3%」與 Allergan「Lumigan® 0.01%」兩案件中，先前技術皆已揭露大範圍劑量涵蓋系爭專利之特徵劑量，但在最終認定結果上卻迥異。「Differin®0.3%」被 CAFC 認為在先前技術揭露劑量範圍中選出特定劑量，該領域中具通常知識者有動機選擇此劑量，以及輔助性判斷因素不足以支持其非顯而易見性。而「Lumigan® 0.01%」則被 CAFC 認為在較廣的先前技術揭露劑量範圍中選出，該領域中具通常知識者並無動機選擇此劑量，且具輔助性判斷因素來支持其可專利性。

因此，無法以先前技術揭露的劑量涵蓋系爭請求項的特徵劑量就作成顯而易見性的結論，而是需參酌是否使該領域中具通常知識者有動機選擇此特徵劑量，並參考輔助性判斷因素是否足以支持非顯而易見性。例如：「Lumigan® 0.01%」中先前技術教示降低活性成分劑量使治療效果降低，因此該領域中具通常知識者不太會將 bimatoprost 劑量降低，且 BAK 已被揭露高濃度具有毒性，且不適合做為長期治療使用，故該領域中具通常知識者不會將 BAK 劑量提高，綜合此兩重要因素，該領域中具通常知識者並無動機選擇此特徵劑量，因此，「Lumigan® 0.01%」具非顯而易見性。

## 二、誰負擔舉證責任

當先前技術已揭露劑量範圍，抑或在化學爭訟案件中已揭露實驗條件等，CAFC 指出當特徵部分已落入先前技術所揭露之範圍中，正確的舉證責任分配原則是由專利權人負擔證明其特徵劑量的選擇非顯而易見，而不是由被告或舉發人負擔證明專利權人有動機從先前技術較廣的劑量範圍選出系爭專利的特徵劑量。而在先前技術的組合上，若所屬技術領域具有通常知識者閱讀兩件先前技術，有動機會組合兩件先前技術，則也是由專利權人負擔舉證責任證明其系爭請求項非顯而易見。專利權人的證明方法是從「反向教示」及「無法預期之功效」來證明，其他輔助判斷因素僅能作輔助判斷。

## 三、何種先前技術可成立反向教示

CAFC 揭示反向教示的判斷標準，是當該領域中具通常知識者參酌該先前技術，「不鼓勵」朝向對該參考所指引的路徑或會導致異於該路徑的方向時，可稱為反向教示，此時系爭專利相較於先前技術為非顯而易見，也就是具有進步性。反之，先前技術揭露該發明選擇之一般偏好，而未對朝向該發明存有批判、懷疑或不鼓勵時，該先前技術無法稱為反向教示，此時系爭專利相較於先前技術是顯而易見的，也就是沒有進步性。

在「Lumigan® 0.01%」案件中，系爭專利之特徵劑量雖為先前技術所揭露，但最終仍被認定具非顯而易見性。被告主張先前技術認為系爭專利之組成較為劣等，但並非無法使用，亦即只要還能使用，就不是反向教示，但以「『不鼓勵』如此做就可稱為反向教示」的標準來看，此種情況已足以成立反向教示。另一原因是該領域中具通常知識者沒有動機降低爭議成分之一 bimatoprost 的劑量，另一爭議成分 BAK 則有足夠文獻證明其具毒性可造成眼內壓增加、充血及眼睛乾澀等副作用，另外，亦由相關證據指出 BAK 會降低前列腺素類似物藥物之穿透性，在 BAK 部分被認為具足夠之反向教示存在。

藥物專利之顯而易見性中，常作為反向教示者為先前技術是否存在或教示：  
1、該爭議成分或組成之毒性、2、該爭議成分或組成之副作用及 3、該爭議成分或組成之（嚴重）不良反應，其中，副作用係指與該藥物直接相關且可預期之反應，

而（嚴重）不良反應則係基於證據或相當因果關係存在之較無法預期的反應<sup>14</sup>。

「Lumigan® 0.01%」案件中，明確揭露 BAK 之毒性，及其高濃度時可能使副作用發生率上升，因此高濃度之 BAK 不會被該領域中具通常知識者所選擇。

#### 四、何種情況為無法預期之功效

在無法預期功效的證明上，CAFC 所用的證明標準是：系爭專利與先前技術必須為類型上的不同，才可證明系爭專利具有無法預期之功效而非顯而易見，若僅僅是結果程度上的變化則無法證明系爭專利具有無法預期之功效。

「Differin® 0.3%」案件中，CAFC 認為使用藥物濃度上升三倍（adapalene 0.1% 變為 0.3%），雖仍具有相當程度的耐受性，但此種百分比差異僅為程度上的變化，尚不足以證明系爭專利非顯而易見。

「Lumigan® 0.01%」案件中，CAFC 則認為先前技術已揭露 BAK 200ppm 並不影響穿透性或甚至是降低穿透性，而 Allergan 發現 BAK 200ppm 可增加 bimatoprost 的穿透性，這種差異為種類上的不同，足以支持系爭專利之非顯而易見性。另外，CAFC 亦認為與「Laibovitz 論文」中教示 bimatoprost 濃度由 0.03% 降低至 0.01% 會顯著降低效果，但該效果的降低和不會降低充血副作用相比，系爭專利 bimatoprost 0.01% 與 BAK 200ppm 維持了 Lumigan® 0.03% 眼內壓降低的效果，且即便在先前技術已教示高濃度 BAK 的使用可能導致充血下，系爭專利亦同時降低充血的發生及嚴重性，此部分也可視為無法預期之種類差異。

因此，可判斷為種類差異有 1、是否可以產生不同特性，及 2、預期副作用的降低，而僅維持其耐受性並不足以被斷定為種類差異。

#### 五、特徵藥物結構之顯而易見性

在「kerydin®」案件中，雖然爭議部分為已知結構之新治療用途，但 CAFC 於判決中亦有討論此部分，本文認為此部分對於藥物專利爭訟具重要性，故於本文一併討論。CAFC 於該案件中指出，若為新穎之化合物者，則其顯而易見

<sup>14</sup> 藥品不良反應通報，衛生福利部食品藥物管理署，<https://www.fda.gov.tw/tc/siteContent.aspx?sid=4240>（最後瀏覽日：2019/04/19）。

性之爭點常落於該化合物之結構相較於先前技術已揭露之結構的相似及相異部分，因為該新穎化合物之特性仍不完全明瞭，因此著眼於結構相似部分則足以期待其特性。

藥物結構相似者常具有共同之先導化合物（或先導結構），如 BMS 的「Baraclude®」案件<sup>15</sup>中，爭議結構 entecavir（Baraclude®）為一未被先前技術所完全揭露之結構，但與先前技術揭露的化合物相似皆為核苷類似物，爭議部分落於其五碳環上之取代基之替換是否顯而易見，而正如 CAFC 所述，相似結構多半會有相同特性，因此在「Baraclude®」案件中，爭議結構 entecavir 被認為該領域中具通常知識者具有動機其可期待其完成取代基之替換，且該結構與先前技術之結構皆具有相同之抗病毒特性。

因此，化合物未被先前技術完全揭露者，在判斷其是否顯而易見可由其差異（例如取代基之差異）做起始點來判斷，或由相同之先導化合物是否可使該領域中具通常知識者有動機且合理期待其完成該差異部分。

而已被先前技術完全揭露者，則由專利權人負擔舉證責任，專利權人須提出合理有力證據證明其與先前技術之差異無法輕易完成，「kerydin®」案件中，應設法著眼於證明白色念珠菌及皮癬菌兩者對於甲黴菌病之差異，或證明該化合物無法兼用於此兩種相異之真菌等來反駁其不具可專利性。

## 六、藥物結構相似是否必然功能用途相似

在藥物的治療上，不乏一藥物多種適應症之使用，例如阿斯匹靈（aspirin）與二佛尼柳（diflunisal）皆為抗發炎藥物，但阿斯匹靈有顯著降低血小板凝集功能，可用於心血管疾病的預防，為同類藥物（非類固醇類抗發炎藥物）中，具多療效用途者，因此在相似結構相同部分大多會具有相仿之功能，例如所舉之阿斯匹靈與二佛尼柳皆具水楊酸主結構，但由於結構上側鏈基團仍有些微差異，可能會具有如阿斯匹靈一般無法預期之療效用途存在。

<sup>15</sup> Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 752 F.3d 967 (2014).

因此，若有不同之療效用途存在者，則可作為非顯而易見性有力之輔助性判斷。

## 肆、結論

「舉證之所在，敗訴之所在」為著名法諺，在藥物相關專利有效性爭議中特別是進步性要件爭議，也印證舉證責任分配的重要性足以決定訴訟勝敗，因為藥物相關專利與先前技術常見在劑量範圍相重疊或用途相近。

不論是專利侵害訴訟中抗辯專利無效的被告，或是提起多方複審的舉發人，首先都負擔證明系爭專利無效之舉證責任，這個舉證責任當然要以有力的先前技術作為基礎。如果是組合先前技術，可以舉出專家意見或相關領域的技術資料，證明所屬技術領域具有通常知識者有動機組合，此時舉證責任就會轉給專利權人；但是如果是從先前技術較廣範圍中選出特徵劑量，通常不用特別證明動機，而是由專利權人負舉證責任。

當舉證責任轉到專利權人後，專利權人不可僅以消極主張對造尚無法證明系爭專利是無效的，而是要積極舉證證明專利權的有效性。此時，反向教示與無法預期之功效是醫藥專利常用的方法，反向教示並不需要先前技術有揭露和系爭專利相反的教示，而是不鼓勵如此做即可；無法預期之功效則是需要先前技術與系爭專利存在類型或型態的差異，而不是只有程度上的差異。

在專利申請案之審查上，同樣有舉證責任分配的問題。美國專利申請案之審查有初步證據（*prima facie*）原則，專利審查人員核駁一件專利申請案時負有舉證責任，當其舉證達到初步證據時，舉證責任就轉移到專利申請人，由專利申請人證明其申請專利之發明具有進步性，本文所舉 CAFC 案例所用的標準就是這個初步證據標準。我國專利審查基準僅列出肯定與否定進步性之實體要件因素，對於舉證責任分配或初步證據原則，本文可提供專利審查實務或舉發審查實務之參考。

## 智慧財產法院 108 年度行商更（一）字第 5 號 有關「Angelina 設計圖」商標廢止事件行政判決

### 【爭點】

原告於參加人申請廢止日即 103 年 9 月 25 日前 3 年內，有使用系爭商標於「蛋糕」商品，是否亦可認定「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包」商品因與「蛋糕」性質相同而有使用之事實？

### 【案件事實】

原告以「Angelina 設計圖」商標，指定使用於「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕」商品，經核准列為系爭商標（如附圖 1 所示）。參加人以系爭商標有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，申請廢止其註冊。經被告審查作成系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願經決定駁回，向法院提起行政訴訟，於訴訟階段提出系爭商標使用於蛋糕商品之事證。經 105 年度行商訴字第 54 號判決（下稱前審判決）認定原告已證明有使用於蛋糕商品，其餘同性質之「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包」商品的使用證據雖未提出，仍應認無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，撤銷訴願決定及原處分，參加人不服，提起上訴，經最高行政法院 108 年度判字第 133 號判決，認為前審判決認定系爭商標確有於申請廢止前三年內使用於「蛋糕」商品之事實，並無違誤。至於前審判決撤銷訴願決定及原處分關於「系爭商標指定於『蛋糕以外』商品之註冊應予廢止」部分暨該部分訴訟費用，尚有未洽，廢棄發回更為審理。

### 【判決見解】

一、原告於申請廢止日前 3 年內，將系爭商標使用於「蛋糕」商品，應認為同性質之「餅乾、乾點、麵包」商品亦有使用，惟不及於不同性質之「蜜餞、糖果」商品：

（一）商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規範目的在促使商標權人於商標註冊後，應積極使用其商標，以發揮商標所具有之識別商品或服務來源之功能，方能繼續維護其商標權利，惟為免失之過苛，如商標權人已檢

送之部分具體商品或服務之使用證據，對於與之「同性質」的其他商品或服務雖未檢送，亦可認為有使用。所謂「同性質」之商品或服務，可參考被告機關編定之商品或服務分類 6 碼之商品或服務（組群未分類至 6 碼者，以 4 碼為準），6 碼商品服務組群項下之商品服務名稱，原則上可認定為性質相同，惟在個案判斷時若認不妥適，可再就具體商品服務之用途、功能、材料、製程或商標權人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後認定，若認定其商品或服務性質不同，仍得認為未使用而廢止該商品服務之註冊（司法院 108 年度智慧財產法律座談會，行政訴訟類相關議題第 3 號提案研討結果參見）。又按「認定商標實際使用之商品是否與原註冊指定使用之商品一致，應依社會通念，就二商品之用途、功能及目的是否相同加以判斷，如二商品具有上下位、包含、重疊或相當之關係者，亦得認為其商標實際使用之商品與其指定使用之商品符合」，有最高行政法院 104 年度判字第 429 號判決可參。綜上，法院認為判斷是否為「同性質」之商品或服務，應依社會一般通念及市場交易情形認定。商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務是否相同或屬同性質，並非絕對受該分類之限制。

（二）系爭商標使用之「蛋糕」商品與「餅乾、乾點、麵包」商品，其商品及服務分類均為「300602」組群項下，且「餅乾、乾點、麵包」商品與「蛋糕」商品同為糕餅烘焙業者所產製提供，於材料均為麵（米）粉、製程亦十分相近，且在商業交易習慣上，銷售「餅乾、乾點、麵包、蛋糕」等商品之場所亦相同或高度重疊，對同一業者而言，該等商品彼此間隨時可透過現有材料產製，以提供予相關消費者，所滿足相關消費者的需求亦相同，依社會一般通念及市場交易情形，應屬性質相同之商品。

（三）至於「蜜餞」商品之商品及服務分類為「290802」組群，「糖果」商品之商品及服務分類為「300601」組群，與「蛋糕」商品之分類「300602」分屬不同組群，且「蜜餞」商品係以梅、桃、杏、梨、棗、

冬瓜、生薑或果仁等為原料，用糖或蜂蜜醃漬後而加工製成之脫水果蔬或糖漬果蔬，「糖果」以糖類為主要成份，經高溫溶糖熬煮所製成，「蜜餞」及「糖果」商品與「蛋糕」商品相較，於材料、製程或實際產銷型態及提供者均有差異，非屬同性質之商品。

## 二、判決結論：

原告於申請廢止日前3年內將系爭商標使用於「蛋糕」商品，應認為同性質之「餅乾、乾點、麵包」商品亦有使用，惟不及於不同性質之「蜜餞、糖果」商品，故系爭商標指定使用於「餅乾、乾點、麵包」商品，並無「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之廢止事由，而系爭商標指定使用於「蜜餞、糖果」商品，則有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之廢止事由。

附圖 1（系爭商標）

|                                                                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>註冊第 00650036 號</p> <p>舊法施行細則第 24 條<br/>第 024 類：蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

附圖 2（原告實際使用商標圖樣）



## ● EUIPO 發布有關歐盟中小企業商標授權價值最新報告

依據歐盟智慧財產局（EUIPO）發布的最新報告顯示，2013 年至 2017 年間共有 7.5% 的中小企業將其歐盟商標（EUTMs）授權予其他廠商使用。同一期間，每一企業從授權 EUTMs 獲得的平均年收益估計接近 6.5 萬歐元，相當於中小企業平均年營業額的 5.7%，而所有歐盟中小企業透過商標授權的年收益估計為 19 億歐元。

該報告也評估了由該等中小企業授權 EUTMs 所反映的無形資產總價值達 380 億歐元，相當於每一企業無形資產為 130 萬歐元（以每一歐盟商標平均 20 年期間估算）。

該報告是 EUIPO 首次針對 EUTMs 授權價值進行評估，反映該局對歐盟範圍內中小企業進行調查後的結果。

相關連結：

[https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p\\_p\\_id=csnews\\_WAR\\_csnewsportlet&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-1&p\\_p\\_col\\_count=2&journalId=5502163&journalRelatedId=manual/](https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5502163&journalRelatedId=manual/)

## ● 專利審查高速公路（PPH）相關報導

### 五大專利局（IP5）專利審查高速公路（PPH）試行再延長

根據歐洲專利局（EPO）、日本特許廳（JPO）、韓國智慧財產局（KIPO）、中國大陸國家知識產權局（CNIPA）和美國專利商標局（USPTO）的共同決定，IP5 PPH 試行計畫將自 2020 年 1 月 6 日起，再延長 3 年，至 2023 年 1 月 5 日止。

IP5 PPH 試行計畫最早係自 2014 年 1 月 6 日啟動，為期 3 年，於 2017 年 1 月 6 日首度延長 1 次，至 2020 年 1 月 5 日止。

### 中捷（克）專利審查高速路（PPH）試行延長

根據 CNIPA 與捷克專利商標局為在專利審查領域深化合作，延長 PPH 試行項目的聯合意向聲明，中捷（克）PPH 試行計畫將自 2020 年 1 月 1 日起，延長 3 年，至 2022 年 12 月 31 日止。

中捷（克）PPH 試行於 2018 年 1 月 1 日啟動，為期兩年，至 2019 年 12 月 31 日止。

相關連結：

<http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zlscgslpphzt/zxdt/1145014.htm>

<http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1144963.htm>

## ● EPO 及柬埔寨產業暨手工業部（MIH）首次合辦智慧財產權會議

歐洲專利局（EPO）與柬埔寨產業暨手工業部（MIH）在柬埔寨金邊首次共同舉行智慧財產權會議。

此次會議是在柬埔寨歐洲商會（EuroCham）的支持下舉行，慶祝自 2018 年 3 月起生效的歐洲專利效力延伸協議執行成效顯著，並強調智慧財產權在柬埔寨吸引外國直接投資以及推動該國創新發展的重要性。

EPO 局長 António Campinos 在會議上強調：自與柬埔寨簽署上述協議，使歐洲專利效力延伸至歐洲以外的地區，正顯示 EPO 可以向全球任何快速發展中的經濟體提供高品質的專利。此外，EPO 與全球夥伴建立合作關係可使這些經濟體無需對歐洲專利申請案重複進行審查，而能夠將其精力集中在本地的專利申請及支持本地創新。

MIH 資深部長 Cham Prasidh 表示，上述協議生效後，為柬埔寨帶來每個月約 75 件申請案，預計未來會促進外國直接投資及相關技術移轉的成長，並帶動就業。此外，我們也希望將柬埔寨的專利資料納入 EPO 的 Espacenet 資料庫中，以提高東國創新發展的能見度。

柬埔寨是亞洲第一個認可歐洲專利的國家，其與 EPO 簽署的歐洲專利效力延伸協議規範下，在 EPO 申請專利保護的發明人和企業，其歐洲專利保護範圍可延伸至柬埔寨。目前該協議正制度化地執行，自 2019 年 10 月起，每個月約 75 件歐洲專利在該國生效。

相關連結：<https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200131.html>

## ● WIPO 的視聽表演北京條約即將生效

世界智慧財產權組織（WIPO）的視聽表演北京條約（Beijing Treaty on Audiovisual Performances）（以下簡稱北京條約）迎來關鍵的第30位成員國——印尼，使得該國際條約得以生效。該條約的目的，是改善演員和其他視聽表演者的生計。

印尼於2020年1月28日通過北京條約，該條約將於2020年4月28日生效。2012年，WIPO各成員國在北京外交會議上通過了該條約，因此命名為視聽表演北京條約。

### 關於北京條約

主要目的為保護表演者在視聽著作能享有的權利，特別是加強對視聽錄製品內的表演者，賦予重製權、散布權、出租權、公開播送權及傳播權。

加入該條約的成員國需同意以法律制度確保該條約的適用。特別是，每個簽約國必須確保在其法律制度下提供有效執法程序，以便制止該條約所規定權利的任何侵權行為，得對之採取有效行動。該行動必須包括可以防止和遏止侵權的快速補救措施。

### 北京條約產生背景

北京條約是對1961年締約的羅馬公約（保護表演人、錄音物製作人與廣播機構之羅馬公約），對視聽著作中之歌手、音樂家、舞者及演員的權利，因應數位化時代進行現代化更新保護。先前，世界智慧財產權組織表演和錄音物條約（WPPT）更新對表演者（而非視聽表演者）和錄音物製作人的保護，而北京條約則更新補充了數位時代的授權保護。

相關連結：[https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article\\_0002.html](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0002.html)

## ● EPO 及歐盟成員國代表呼籲儘快施行單一專利包裹法案（UPP）

2020年1月10日，歐洲專利局（EPO）局長António Campinos及其團隊，與單一專利法院（Unified Patent Court，UPC）籌備委員會主席及其執行小組成員，及單一專利專責委員會（Unitary Patent Select Committee）主席共同舉

行會議，針對施行歐盟單一專利包裹法案（Unitary Patent Package，UPP）的準備情形進行評估。

具備有統一效力的歐洲單一專利係由 EPO 所授予，在該局登記（register）之後，效力及於歐盟成員國。EPO 是根據《歐洲專利公約》（European Patent Convention，EPC）建立的國際組織，UPC 是對 EPO 授予的單一專利具有司法管轄權的國際法院。

會議召開前，有人因反對德國批准《單一專利法院協議》一事，向德國聯邦憲法法院（German Federal Constitutional Court）提出控訴。負責該案件的法官在最近的採訪中表示，憲法法院有意在 2020 年的第一季作出裁決。

EPO 局長及歐盟成員國代表，對德國聯邦憲法法院即將作出的判決表示樂觀，將如他們所希望的為德國通過該協議清除障礙。他們強調，UPC 和單一專利對於提高歐洲競爭力、促進經濟成長和創新相當重要，並呼籲各成員國儘快實行該法案。

會議明確表示，EPO 已經為第一批單一專利的登記作好準備，籌備委員會也已盡其所能推動各項工作。但是，在試行階段（the phase of provisional application）開始之前，建立 UPC 的幾項關鍵工作仍然無法展開，因此各方還需要付出更多努力。EPO 局長 António Campinos 表示，我們相信這些必要的步驟將會及時完成，使 UPP 能夠在 2020 年底開始施行。

兩個委員會的主席 Alexander Ramsay 及 Jérôme Debrulle 補充表示，單一專利是歐洲專利制度建立近 50 年以來最重大的改革，我們都期待這項改革儘快實現。我們的使用者，特別是中小企業（SMEs），將從中受益，因為單一專利將使歐洲比美國及亞洲更具競爭力。

相關連結：<https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200110.html>

## ● 澳洲 2020 年智慧財產權法修正案生效，將逐步廢除新型專利

澳洲 2020 年智慧財產權法修正案（生產力委員會回應第 2 部分和其他措施）於 2020 年 2 月 26 日已獲得皇家批准，現已成為法律。

修正案對該國 2003 年設計專利法、1990 年專利法及 1995 年商標法進行修正，並啟動逐步廢除新型專利（innovation patent）制度的程序。

### 逐步廢除新型專利

澳洲政府決定逐步廢除新型專利之原因，係因成效不彰，證據顯示該新型專利制度造成澳洲企業每年 1,100 萬元澳幣淨損失，不但無法激勵企業研發能量，反而讓大型企業阻礙中小企業（SME）的創新。

新型專利廢除之效果如下：

- 從 2021 年 8 月 26 日起，將不允許提出新的新型專利申請。
- 在 2021 年 8 月 26 日之前申請仍有效的新型專利，將持續其效力至期限屆至。
- 在 2021 年 8 月 26 日之前提出的新型專利申請案，之後仍可申請分割。
- 在 2021 年 8 月 26 日之前提出的發明專利（standard patent）申請案，仍可以轉換為新型專利申請案。
- 禁止新型專利申請遲延之展延期限

新型專利制度的廢除是澳洲政府對 SME 的承諾，以確保該國的 IPR 制度能夠滿足 SME 的需求。澳洲智慧財產局（IP Australia）在未來 18 個月的過渡期間也將啟動各種配套措施來幫助 SME 善用 IP 制度。其中包括：

- SME 快速審查服務（the SME fast track service）：提供快速審查，在 8 個星期內可獲得審查報告。
- SME 專案管理服務（an SME case management service）：在專利申請流程中由 IP Australia 的專案管理師提供服務，包括加快國際申請以取得目標市場的保護。
- 網路服務平台（online portal）：重新開發 IP Australia 的網頁以提供目標導向的平台，提供 SMEs 客製化產品及服務、全時無休假協助、IP 組合管理工具及政府資訊取得等。

- 專門推廣計畫（a dedicated outreach program）：透過活動、網頁或與其他政府部門合作，提供區域性 SMEs 教育訓練及根據產品生命週期提供多元的 IP 策略建議。

### 澳洲 IP 制度其他修正

該修正案也對澳洲的 IP 制度進行其他改進，例如：

- 專利法中加入目的條款（an objects clause）：在專利法中加入目的條款，闡明專利法立法目的，減少因時代的演進所導致專利法運作的不確定性，並在法規條文有不確定概念的情況下，幫助法院進行法律解釋。目的條款不會改變法規的原意，也不會推翻現有的判例法和既定的先例。
- 專利法和設計專利法的「官方使用（Crown use）」條款：「官方使用」是很少被用到的保護措施，讓官方在緊急狀況或其他公共利益議題時，得不經專利權人同意使用具有專利權的技術。為促進「官方使用」之透明度及責任歸屬，修正規範可以援引「官方使用」的情形，並增加部長級的監督程序；並對法院在判定向權利人支付補償金所應採用的酬金標準，提供了較優的指引。上述修正使專利權人與確保官方能取得技術不受限制的權力間，有較好的平衡。
- 專利的強制授權（compulsory licensing of patents）條款：修正案改變了強制授權規定，刪除原來的「公眾的合理需要（the reasonable requirements of the public）」規定，改以「公共利益（public interest）」規定取代。
- 另外，該修正案還對專利法和商標法進行許多技術上改進，以簡化程序及提高效率。例如：提供文件的電子認證副本時，得保存和使用電子簽章等。

「2020 年智慧財產權法修正案」網頁內容提供了更多該修正案的資訊，連結如下。

相關連結：

<https://reurl.cc/MvdWE3>

<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/intellectual-property-laws-amendment-productivity-commission-response>

● **新加坡智慧財產局（IPOS）和新加坡證交所（SGX）啟動一項試行計畫，協助企業辨識並向利害關係人傳達無形資產資訊的價值**

2020 年 2 月 4 日，新加坡智慧財產局（IPOS）和新加坡證交所（SGX）合作推出一項對無形資產（Intangible Assets，IA）的揭露評估和稽核方案（IDEAS）計畫，該計畫的對象是在 SGX 已上市和正準備上市的公司，目的在於提高其對無形資產的認識，並鼓勵其進行無形資產評估，以促進更健全的揭露環境。此舉將幫助投資人更重視無形資產的價值，並支持企業進行融資。

**無形資產是企業價值的重要指標**

在知識經濟驅動下，無形資產對企業的成長及成功變得越來越重要。證據顯示，為了保持競爭力，全球領先的科技公司正在大量投入對無形資產的投資。儘管如此，重要的無形資產資訊在公司的財務報告或利害關係人報告中卻常被省略，因為這些報告的製作是基於以製造業為主的經濟型態所發展出來的傳統會計實務。

IDEAS 計畫係由政府支持，讓企業經歷一段對無形資產的評估和稽核過程。該過程將使參與計畫的公司得以辨識與其業務極具關鍵的無形資產重要資訊，也會提出將此類重要資訊公開揭露的建議，以向投資人或市場傳達企業價值。公開揭露所帶來的高度資訊透明化將幫助企業獲得投資人的信賴，使無形資產豐富的企業，得以在新加坡資本市場更有效地籌集資金，在目前知識經濟的衝擊下，企業的績效指標已從植基於傳統有形資產價值中轉向重視無形資產。

IPOS 政策與交流組高級司長王凱宏博士 (Dr. Bernard Ong) 表示，「不論是科技、品牌、理念、資料、專技知識或任何其他形式的無形資產是打造全球最具創新力和價值的企業的主要力量。然而，投資人和企業對無形資產（包括智慧財產）市場的瞭解仍有待加強。IDEAS 將讓投資人做出更聰明的決策，同時幫助無形資產豐富的公司發揮真實的企業價值。IPOS 很高興與 SGX 攜手為新加坡孕育和發展創新產業的下一個前沿領域。」

SGX 執行副總裁周士達先生 (Mr. Chew Sutat) 表示，「與 IPOS 的合作是 SGX 進一步朝向為創新型企業營造一個健全具支持性生態系統的願景邁進。在交易所上市通常是一家公司成長生涯中的一步，我們則致力於在企業成長的每一個階段提供支持。透過幫助他們加強對無形資產的認識和理解，我們可以為上市公司和更廣泛的工商業界帶來更多價值。」

IDEAS 的試行計畫將運作至 2020 年底。在此期間，將由 IPOS 和 SGX 提名參與該計畫的公司，這些公司將會得到 IPOS 的支持來進行一項評估，藉以辨識出重要且適合公開給他們利害關係人的無形資產資訊。在試行階段蒐集的反饋意見，在未來對具體化無形資產的揭露，將發揮極大作用。

本試行計畫僅少數公司可以參加，已經被確認參與 IDEAS 計畫的公司，有已在 SGX 上市的 REVEZ 公司 (REVEZ Corporation Ltd.) 和凱帆藥劑國際有限公司 (Hyphens Pharma International Limited)，以及目前正在準備上市的新加坡明泰私人有限公司 (Memiontec)。

Revez Corporation Ltd. 副董事長兼集團總裁梁維恆先生 (Mr. Victor Neo) 表示，很高興可以參加 IDEAS。這是一個難得的機會可以指出並說明，公司是由聲譽、專業技能和品牌價值等無形且非貨幣資產來驅動商業價值。我相信，參與 IDEAS 計畫之後，REVEZ 將可使我們的客戶、投資人和潛在合作夥伴，對公司的長期前景更加充滿信心。

凱帆藥劑國際有限公司 (Hyphens Pharma International Limited) 財務總監方麗慧女士 (Ms. Fang Lee Wei) 表示：我們很開心有這個機會加入 IDEAS 計畫。凱帆藥劑公司作為東協地區領先的特種藥品和消費者保健集團，擁有大量的無形資產組合，不僅讓我們與競爭對手有所區隔，而且是推動公司永續成長保持競爭優勢的一項重要來源。希望透過 IDEAS，我們的投資人能更認同公司業務的長期價值。

新加坡明泰私人有限公司 (Memiontec) 首席執行官鄭吉成 (Mr. Tay Kiat Seng) 先生表示：我們相信，參與 IDEAS，將幫助我們對業務價值的驅動力有新的視野。對公司無形資產和專有技術的了解，可以強化我們向客戶和投資人展現公司價值的能力。

### 無形資產資訊揭露的研究和國際趨勢

在目前的投資環境中，相關研究指出無形資產占標準普爾 500 指數的市場價值比重達 80% 以上。在過去十年中，全球無形資產的價值成長了兩倍，從 2008 年的 15.5 兆美元成長至 2017 年的 57.3 兆美元。這個數字也代表 2018 年全球 GDP 的三分之二。新加坡公司在 2010 年至 2016 年間的無形資產價值，也同樣成長了 150%。進一步的研究顯示，投資於無形資產的龍頭科技公司，也從中享受更高的投資報酬率，並獲得更高的利潤。

現行財務報告的會計準則，比較強調有形資產的揭露，而非無形資產揭露。根據 Brand Finance 顧問公司所做的 2019 年 GIFT (Global Intangible Finance Tracker) 報告，有許多企業未公開揭露其無形資產的價值。為了增進財務報告提供給用戶資訊的相關性，對無形資產的會計及報告處理準則進行重新評估，是越來越有必要。2019 年 2 月，英國財務報告委員會發布了一份討論文件，以回應人們頻繁呼籲改革無形資產的會計處理，並探討報告中呈現無形資產對於企業價值創造至關重要因素的可能改進。

相關連結：

<https://www.ipos.gov.sg/media-events/press-releases/ViewDetails/ipos-and-sgx-launch-pilot-programme/>

## 專利

### ● 智慧局 AEP 3 月份統計資料簡表

表一：2020 年 3 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份／國內外統計

| 申請月份        | 本國      |         |         |         | 本國<br>合計 | 外國      |         |         |         | 外國<br>合計 | 總計   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|------|
|             | 事由<br>1 | 事由<br>2 | 事由<br>3 | 事由<br>4 |          | 事由<br>1 | 事由<br>2 | 事由<br>3 | 事由<br>4 |          |      |
| 2020 年 01 月 | 0       | 0       | 15      | 2       | 17       | 65      | 1       | 0       | 1       | 67       | 84   |
| 2020 年 02 月 | 2       | 1       | 11      | 3       | 17       | 32      | 0       | 0       | 0       | 32       | 49   |
| 2020 年 03 月 | 4       | 0       | 16      | 0       | 20       | 17      | 3       | 0       | 0       | 20       | 40   |
| 總計          | 6       | 1       | 42      | 5       | 54       | 114     | 4       | 0       | 1       | 119      | *173 |

依申請人國別統計

| 申請人國別     | 事由 1 | 事由 2 | 事由 3 | 事由 4 | 總計   |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 中華民國 (TW) | 6    | 1    | 42   | 5    | 54   |
| 香港 (HK)   | 78   | 0    | 0    | 0    | 78   |
| 日本 (JP)   | 17   | 0    | 0    | 0    | 17   |
| 美國 (US)   | 6    | 1    | 0    | 1    | 8    |
| 丹麥 (DK)   | 2    | 1    | 0    | 0    | 3    |
| 瑞士 (CH)   | 2    | 1    | 0    | 0    | 3    |
| 德國 (DE)   | 3    | 0    | 0    | 0    | 3    |
| 開曼群島 (KY) | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 義大利 (IT)  | 2    | 1    | 0    | 0    | 3    |
| 英國 (GB)   | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 新加坡 (SG)  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 瑞典 (SE)   | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 總計        | 120  | 5    | 42   | 6    | *173 |

\* 註：包含 6 件不適格申請（2 件事由 1、4 件事由 3）。

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

| 申請事由 | 加速審查案件<br>回覆期間          | 首次審查回覆<br>平均時間（天） |
|------|-------------------------|-------------------|
| 事由 1 | 2020 年 1 月至 2020 年 3 月底 | 41.3              |
| 事由 2 | 2020 年 1 月至 2020 年 3 月底 | 158.5             |
| 事由 3 | 2020 年 1 月至 2020 年 3 月底 | 99.5              |
| 事由 4 | 2020 年 1 月至 2020 年 3 月底 | 21.6              |

註：統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間。

表三：主張之對應案國別統計（2020 年 3 月）

| 國別        | 事由 1 | 事由 2 | 總計  | 百分比     |
|-----------|------|------|-----|---------|
| 美國（US）    | 52   | 1    | 53  | 40.77%  |
| 中國大陸（CN）  | 37   | 0    | 37  | 28.46%  |
| 日本（JP）    | 12   | 0    | 12  | 9.23%   |
| 歐洲專利局（EP） | 15   | 4    | 19  | 14.62%  |
| 南非（ZA）    | 3    | 0    | 3   | 2.31%   |
| 俄羅斯聯邦（RU） | 2    | 0    | 2   | 1.54%   |
| 新加坡（SG）   | 2    | 0    | 0   | 1.54%   |
| 澳大利亞（AU）  | 1    | 0    | 1   | 0.77%   |
| 南韓（KR）    | 1    | 0    | 1   | 0.77%   |
| 總計        | 125  | 5    | 130 | 100.00% |

註：其中有 4 件加速審查申請引用複數對應案。

## 專利

### ● 109 年度本局預定舉辦與專利師專業有關之活動訊息

為保障申請人權益及提升專利代理品質，專利師及專利代理人執業期間，應每 2 年參加與專利師專業有關之進修，其最低進修時數為 12 小時。本局今年預定舉辦新南向智慧財產研討會、智慧財產業務座談會及 109 年全球專利檢索與運用說明會等活動（如附件），歡迎有興趣者報名參加。以上活動可能隨疫情狀況調整，相關訊息請密切留意本局網站。

承辦人員及電話：彭秋文 （02）23767250

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-873267-3df0a-1.html>

### ● 109 年國家發明創作獎正式啟動 總獎金 880 萬 盛邀創新好手踴躍競逐

為提升我國創新發明風氣，獎勵國人從事研究發明與創作，經濟部智慧財產局特舉辦總獎助金新台幣 880 萬元之「109 年國家發明創作獎甄選」活動，期藉由選拔及表揚國內優良專利，激發社會大眾對創新發明的熱情，將台灣創新未來帶向國際，自 109 年 4 月 10 日至 109 年 6 月 30 日止受理報名，歡迎產、學、研各界，鼓勵發明人踴躍參選。

108 年我國受理專利申請共計 74,652 件，年成長 2%，且瑞士洛桑管理學院（IMD）公布 2019 年世界競爭力評比，我國企業研發經費占 GDP 比率排名全球第 3，顯示企業大量投入研發經費，以優異的創新技術開發出具有全球競爭力的高科技專利產品。109 年國家發明創作獎甄選活動，正是要從近 6 年（103 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日）內取得我國專利者，甄選出優質的專利技術給予表揚，同時為落實獎勵發明人之初衷，提供獎助金肯定發明人的創新發明與卓越貢獻，請我國發明創作人把握機會踴躍報名參選，爭取殊榮。

為表揚鼓勵得獎作品，得獎作品將獲邀於「2021 年台灣創新技術博覽會之傑出發明館」免費展示，藉由每年近 5 萬人次參展人潮，提供與國內外業界人士交流的機會，擴大媒合商機。

為讓各界進一步了解甄選作業，經濟部智慧財產局將分別於新竹（5/4 上午）、臺南（5/5 上午）、高雄（5/5 下午）、花蓮（5/8 下午）、臺中（5/12 下午）、臺北（5/15 上午）舉辦 6 場次填表說明會，歡迎各界踴躍報名參加。甄選活動詳情及報名表，請至智慧財產局網站國家發明創作獎專區下載使用，或電洽執行單位：中華民國產業科技發展協進會，電話：02-2325-6800 分機 888；mail：abc@mail.caita.org.tw。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-874513-b1fdd-1.html>

- 「2020 台灣創新技術博覽會」發明競賽活動，報名開跑啦～～4/30 前報名享有早鳥優惠，歡迎踴躍參展！

2020 台灣創新技術博覽會 9 月 24 日至 26 日於台北世貿中心一館展出，同期舉辦發明競賽活動，徵集優良專利作品參展。本展是你創新發明曝光的最佳平台，並藉由發明競賽肯定，促進交易商機，歡迎踴躍參與～～

報名連結，請至本展專屬網站（點選「參展報名」選項）

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-874515-dfc7f-1.html>

## 商標

- 商標註冊申請案「快軌機制」預定 109 年 5 月 1 日起開始試行實施，歡迎申請人多加運用！

為鼓勵申請人利用電子申請，並加快商標註冊申請案件審查，本局將引進「快軌機制」。自 109 年 5 月 1 日起申請的商標註冊申請案，申請時應繳納之規費及文件符合下列條件者，將較一般商標註冊申請案提早 2 個月交付審查：

- (1) 電子申請；
- (2) 為平面商標註冊申請案，不包括非傳統商標註冊申請案、證明標章、團體標章、團體商標；
- (3) 全部指定使用商品或服務名稱與本局電子申請系統參考名稱完全相同；
- (4) 利用約定帳戶扣繳、列印電子申請繳費單持單繳費、利用電子申請繳費單帳號以 eATM 繳足申請規費（繳費方式）；
- (5) 有委任代理人者，應同時檢附委任狀。

符合上述條件的商標註冊申請案，因程序審查事項均已齊備，可提前進入審查排程，預期申請人可較現行平均首次通知時間（FA）約早 1.5 個月知悉案件是否得以獲准註冊，以加快事業運用商標推展業務及布局。

舉例而言，申請日為 109 年 5 月 1 日的快軌案，交付商標審查人員審查的時間相當於 109 年 3 月 1 日當日提出申請的一般商標註冊申請案件，約提早 2 個月交付審查。但應注意的是，快軌案商標是不是符合規定的判斷上，仍以「先申請先註冊」為原則，也就是申請在先的案件仍應得以排除在後申請案件的註冊。

符合「快軌機制」的商標申請案，約於申請後 1 個月在本局「商標檢索系統」的「商標詳細報表」註記為「快軌案」，並顯示領案速度，歡迎各界多加運用！

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-873292-8eb88-1.html>

109 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

| 項目<br>月 | 新申請案   | 發明公開案  | 公告發證案  | 核駁案   | 再審查案  | 舉發案 |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|
| 1 月     | 4,767  | 5,514  | 5,139  | 865   | 563   | 44  |
| 2 月     | 5,120  | 3,358  | 4,421  | 1,026 | 410   | 52  |
| 3 月     | 6,793  | 2,921  | 5,041  | 1,049 | 483   | 36  |
| 合計      | 16,680 | 11,793 | 14,601 | 2,940 | 1,456 | 132 |

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

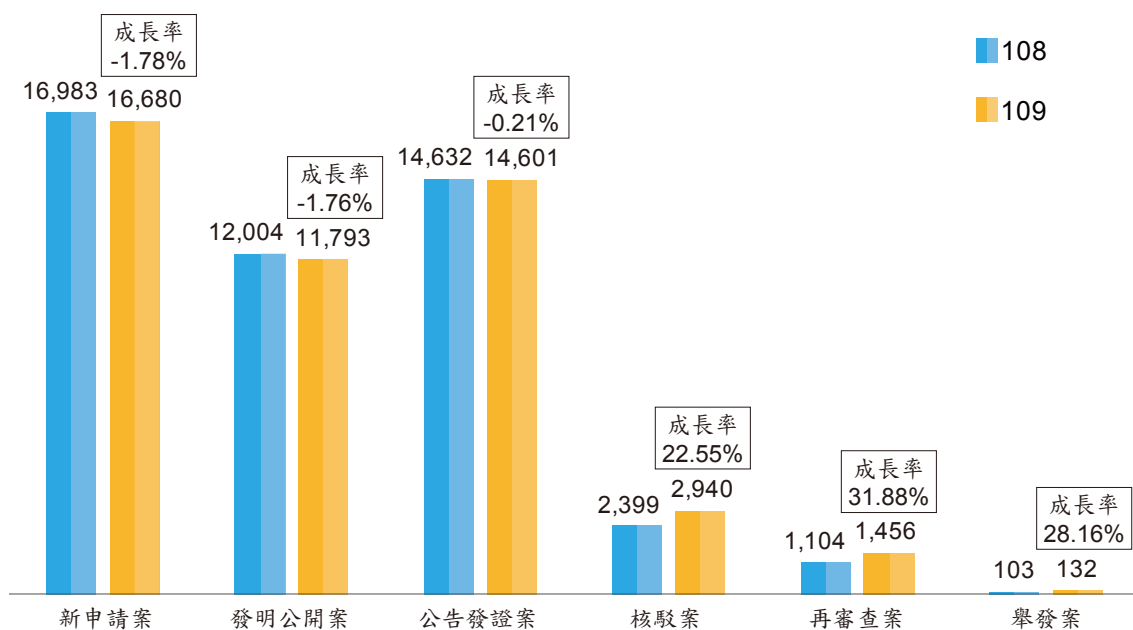
## 108/109 年專利案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

| 項目<br>年份<br>月份 | 新申請案   |        | 發明公開案  |        | 公告發證案  |        | 核駁案   |       | 再審查案  |       | 舉發案 |     |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
|                | 108    | 109    | 108    | 109    | 108    | 109    | 108   | 109   | 108   | 109   | 108 | 109 |
| 1 月            | 6,112  | 4,767  | 4,377  | 5,514  | 5,361  | 5,139  | 823   | 865   | 417   | 563   | 47  | 44  |
| 2 月            | 4,314  | 5,120  | 3,401  | 3,358  | 4,705  | 4,421  | 755   | 1,026 | 319   | 410   | 28  | 52  |
| 3 月            | 6,557  | 6,793  | 4,226  | 2,921  | 4,566  | 5,041  | 821   | 1,049 | 368   | 483   | 28  | 36  |
| 合計             | 16,983 | 16,680 | 12,004 | 11,793 | 14,632 | 14,601 | 2,399 | 2,940 | 1,104 | 1,456 | 103 | 132 |

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

## 108/109年專利案件申請及處理數量統計對照圖



109 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

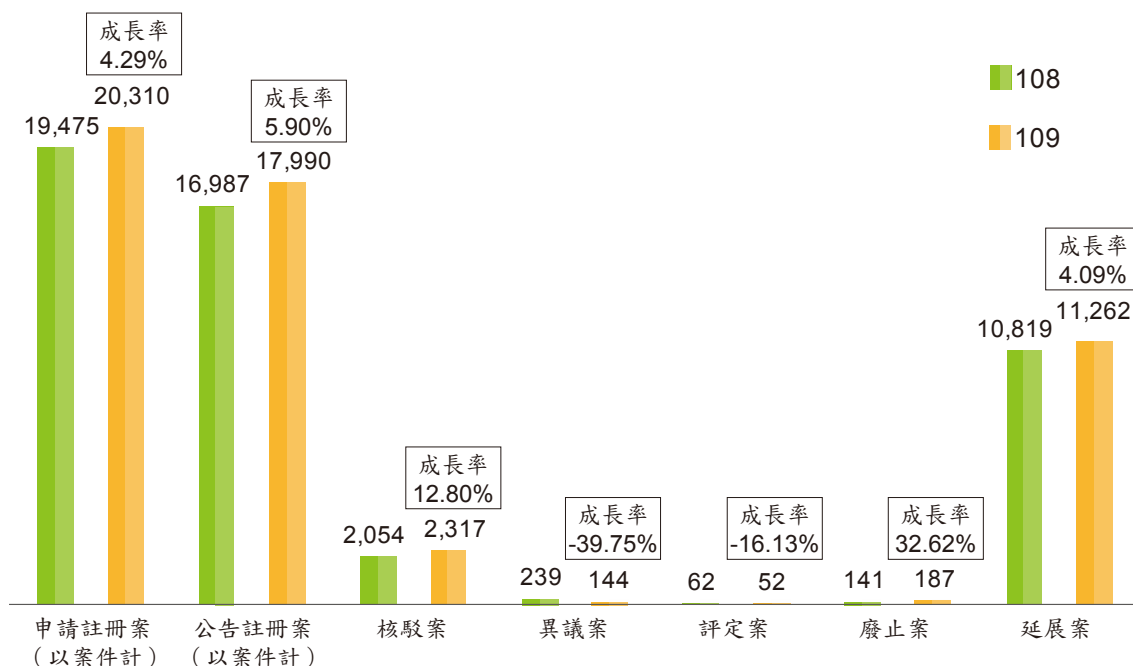
| 項目<br>月 | 申請註冊案<br>(以案件計) | 公告註冊案<br>(以案件計) | 核駁案   | 異議案 | 評定案 | 廢止案 | 延展案    |
|---------|-----------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 1 月     | 5,637           | 6,387           | 756   | 44  | 11  | 53  | 2,338  |
| 2 月     | 6,253           | 5,455           | 630   | 37  | 20  | 81  | 3,933  |
| 3 月     | 8,420           | 6,148           | 931   | 63  | 21  | 53  | 4,991  |
| 合計      | 20,310          | 17,990          | 2,317 | 144 | 52  | 187 | 11,262 |

108/109 年商標案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

| 項目<br>年份<br>月份 | 申請註冊案<br>(以案件計) |        | 公告註冊案<br>(以案件計) |        | 核駁案   |       | 異議案 |     | 評定案 |     | 廢止案 |     | 延展案    |        |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|                | 108             | 109    | 108             | 109    | 108   | 109   | 108 | 109 | 108 | 109 | 108 | 109 | 108    | 109    |
| 1 月            | 7,194           | 5,637  | 5,993           | 6,387  | 605   | 756   | 84  | 44  | 21  | 11  | 38  | 53  | 3,823  | 2,338  |
| 2 月            | 5,259           | 6,253  | 6,671           | 5,455  | 910   | 630   | 76  | 37  | 18  | 20  | 52  | 81  | 2,626  | 3,933  |
| 3 月            | 7,022           | 8,420  | 4,323           | 6,148  | 539   | 931   | 79  | 63  | 23  | 21  | 51  | 53  | 4,370  | 4,991  |
| 合計             | 19,475          | 20,310 | 16,987          | 17,990 | 2,054 | 2,317 | 239 | 144 | 62  | 52  | 141 | 187 | 10,819 | 11,262 |

108/109 年商標案件申請及處理數量統計對照圖



本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw 詢問。

### 著作權

問：將演唱會內容錄影、上傳分享，會違反著作權法嗎？

答：參加演唱會時將演唱會的演出內容錄影、上傳網路與朋友分享，除了會干擾其他粉絲欣賞演唱會外，還可能違反著作權法。因為錄製現場歌手的表演及演出的音樂，已涉及表演人（歌手）就其表演以及音樂著作（詞、曲）之「重製權」，後續將錄製的內容上傳網路，則另外涉及音樂著作（詞、曲）之「公開傳輸權」，除符合著作權法第 44 條至第 65 條合理使用之情形外，均應取得表演人及音樂著作（詞、曲）著作財產權人之同意或授權，否則會侵害其著作財產權，而需負擔民、刑事責任。因此，建議大家在演唱會上不要自行錄影、上傳分享，以免違反著作權法，也能專心享受與歌手同樂之時光喔！

### 商標

問：那裡可以找到商標代理人的資訊？

答：基於為民服務，智慧局於局網頁提供 1 年內代理商標註冊新申請案達 20 件以上的商標代理人資訊，該等商標代理人並未經智慧局進行資格或案件品質審核，並由系統隨機排序。建議民眾利用右上角搜尋工具，依您所在區域、事務所名稱或姓名進行查詢，以方便參考諮詢。商標代理人資訊請參考下列網址：<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-608-201.html>

| 經濟部智慧財產局各地服務處<br>109 年 5 月份智慧財產權課程時間表 |                         |                          |       |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 地區                                    | 課程時間                    | 主題                       | 主講人   |
| 新竹                                    | 05/07 (四) 10:00 — 11:00 | 中小企業 IP 專區簡介<br>檢索系統推廣課程 | 胡德貴主任 |
|                                       | 05/14 (四) 10:00 — 11:00 | 專利申請實務                   |       |
|                                       | 05/21 (四) 10:00 — 11:00 | 商標申請實務                   |       |
|                                       | 05/28 (四) 10:00 — 11:00 | 著作權概論                    |       |
| 臺中                                    | 05/07 (四) 10:00 — 11:00 | 營業秘密概論                   | 余賢東主任 |
|                                       | 05/14 (四) 10:00 — 11:00 | 專利申請實務                   |       |
|                                       | 05/21 (四) 10:00 — 11:00 | 商標申請實務                   |       |
|                                       | 05/28 (四) 10:00 — 11:00 | 著作權概論                    |       |
| 臺南                                    | 05/05 (二) 10:00 — 11:00 | 中小企業 IP 專區簡介<br>檢索系統推廣課程 | 古朝璟主任 |
|                                       | 05/12 (二) 10:00 — 11:00 | 專利申請實務                   |       |
|                                       | 05/19 (二) 10:00 — 11:00 | 商標申請實務                   |       |
|                                       | 05/26 (二) 10:00 — 11:00 | 著作權概論                    |       |
| 高雄                                    | 05/06 (三) 10:00 — 11:00 | 營業秘密概論                   | 陳震清主任 |
|                                       | 05/13 (三) 10:00 — 11:00 | 專利申請實務                   |       |
|                                       | 05/20 (三) 10:00 — 11:00 | 商標申請實務                   |       |
|                                       | 05/27 (三) 10:00 — 11:00 | 著作權概論                    |       |

| 經濟部智慧財產局臺北服務處<br>109 年 5 月份專利商標義務諮詢服務輪值表 |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|
| 諮詢服務時間                                   | 諮詢服務項目 | 義務諮詢人員 |
| 5/04 (一) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 陳翠華    |
| 5/05 (二) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 王彥評    |
| 5/05 (二) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 林瑞祥    |
| 5/06 (三) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 潘柏均    |
| 5/07 (四) 14:30 — 16:30                   | 專利、商標  | 林金東    |
| 5/08 (五) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 彭秀霞    |
| 5/08 (五) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 趙志祥    |
| 5/11 (一) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 歐欣怡    |
| 5/12 (二) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 閻啟泰    |
| 5/12 (二) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 張耀暉    |
| 5/13 (三) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 祁明輝    |
| 5/13 (三) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 沈怡宗    |
| 5/14 (四) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 張仲謙    |
| 5/15 (五) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 鄭憲存    |
| 5/15 (五) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 江日舜    |
| 5/18 (一) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 陳群顯    |
| 5/18 (一) 14:30 — 16:30                   | 專利     | 吳俊彥    |
| 5/19 (二) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 林存仁    |
| 5/19 (二) 14:30 — 16:30                   | 專利、商標  | 鄭振田    |
| 5/20 (三) 09:30 — 11:30                   | 商標     | 梅文萱    |
| 5/21 (四) 09:30 — 11:30                   | 專利     | 宿希成    |



|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| 5/21 (四) 14:30 — 16:30 | 專利、商標 | 徐宏昇 |
| 5/22 (五) 14:30 — 16:30 | 專利    | 邵而康 |
| 5/25 (一) 09:30 — 11:30 | 商標    | 高尹文 |
| 5/25 (一) 14:30 — 16:30 | 專利    | 陳逸南 |
| 5/26 (二) 14:30 — 16:30 | 專利    | 胡書慈 |
| 5/27 (三) 14:30 — 16:30 | 專利    | 李秋成 |
| 5/28 (四) 09:30 — 11:30 | 商標    | 柯佩羽 |
| 5/29 (五) 09:30 — 11:30 | 專利    | 丁國隆 |

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺北局址，服務處地點：106 臺北市大安區辛亥路  
2 段 185 號 3 樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (02) 2738-0007 轉分機 3063  
洽詢

| 經濟部智慧財產局臺中服務處<br>109 年 5 月份專利商標義務諮詢服務輪值表 |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|
| 諮詢服務時間                                   | 諮詢服務項目 | 義務諮詢人員 |
| 05/06 (三) 14:30 — 16:30                  | 專利     | 楊傳鍾    |
| 05/07 (四) 14:30 — 16:30                  | 專利     | 朱世仁    |
| 05/08 (五) 14:30 — 16:30                  | 商標     | 陳建業    |
| 05/13 (三) 14:30 — 16:30                  | 商標     | 陳逸芳    |
| 05/14 (四) 14:30 — 16:30                  | 商標     | 陳鶴銘    |
| 05/15 (五) 14:30 — 16:30                  | 商標     | 周皇志    |
| 05/20 (三) 14:30 — 16:30                  | 專利     | 吳宏亮    |
| 05/21 (四) 14:30 — 16:30                  | 專利     | 趙嘉文    |
| 05/22 (五) 14:30 — 16:30                  | 專利     | 趙元寧    |
| 05/27 (三) 14:30 — 16:30                  | 專利     | 林湧群    |
| 05/28 (四) 14:30 — 16:30                  | 商標     | 施文銓    |
| 05/29 (五) 14:30 — 16:30                  | 商標     | 林柄佑    |

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓

2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (04) 2251-3761~3 洽詢

| 經濟部智慧財產局高雄服務處<br>109 年 5 月份專利商標義務諮詢服務輪值表 |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|
| 諮詢服務時間                                   | 諮詢服務項目 | 義務諮詢人員 |
| 5/04 (一) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 趙正雄    |
| 5/05 (二) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 鄭承國    |
| 5/06 (三) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 戴世杰    |
| 5/07 (四) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 簡國靜    |
| 5/08 (五) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 黃耀德    |
| 5/11 (一) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 郭同利    |
| 5/12 (二) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 劉高宏    |
| 5/13 (三) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 王增光    |
| 5/14 (四) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 劉慶芳    |
| 5/15 (五) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 俞佩君    |
| 5/18 (一) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 李榮貴    |
| 5/19 (二) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 王月容    |
| 5/20 (三) 14:30 — 16:30                   | 商標     | 盧宗輝    |
| 5/21 (四) 14:30 — 16:30                   | 專利、商標  | 洪俊傑    |

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：高雄市苓雅區政南街 6 號 7 樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (07) 715-1786、715-1787 洽詢

## \* 專利

| 作者  | 文章名稱                                             | 期刊名稱   | 期數  | 出版日期    |
|-----|--------------------------------------------------|--------|-----|---------|
| 葉新民 | 由專利侵害案件重新省思損害的概念——以智慧財產法院 106 年度民專訴字第 44 號民事判決為例 | 月旦裁判時報 | 87  | 2019.09 |
| 李素華 | 專利權侵害之過失概念                                       | 月旦法學教室 | 203 | 2019.09 |
| 陳志遠 | 論進步性之肯定因素——「反向教示」：以台灣智財法院相關判決為核心                 | 專利師    | 39  | 2019.10 |
| 樊晉源 | 醫療診斷新世紀——運用專利分析探討人工智慧對於醫療診斷技術之脈絡                 | 科技政策觀點 | 9   | 2019.12 |

## \* 著作權

| 作者  | 文章名稱                                    | 期刊名稱   | 期數 | 出版日期    |
|-----|-----------------------------------------|--------|----|---------|
| 陳家駿 | AI 人工智慧機器／深度學習在藝術文化方面之應用暨其著作權適格保護與歸屬之探析 | 教育法學評論 | 4  | 2019.12 |

## \* 商標

| 作者  | 文章名稱                                             | 期刊名稱         | 期數 | 出版日期    |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|----|---------|
| 洪佳蓮 | 「嗅」出這一味——從歐盟與美國商標法制探討氣味商標之運作——兼論我國新審查基準下氣味商標發展趨勢 | 中華國際法與超國界法評論 | 15 | 2019.12 |

## 智慧財產權月刊徵稿簡則

109 年 1 月 1 日實施

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元**，**最高領取 15,000 元稿酬**；**譯稿費稿酬相同**，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：[ipois2@tipo.gov.tw](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局資料服務組 林家榛小姐。

聯絡電話：02-2376-7170

## 智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語



### 三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

### 四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。

### 五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

### 六、標點符號常見錯誤：

| 常見錯誤                     | 正確用法                           |
|--------------------------|--------------------------------|
| 「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。        | 「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。               |
| 「你好。」、「感覺快下雨了。」          | 「你好」及「感覺快下雨了」<br>「你好」、「感覺快下雨了」 |
| … 然後                     | ……然後                           |
| 專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。 | 專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。       |

## 智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

### （一）專書：

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。  
 作者姓名      書名      引註頁      出版者      出版年月      版次

### （二）譯著：

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，  
 原文作者姓名      譯者姓名      中文翻譯書名      （原文書名）      引註頁  
五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。  
 中文出版者      出版年月      版次

### （三）期刊：

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。  
 作者姓名      文章名      期刊名卷期      引註頁      出版年月

### （四）學術論文：

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，  
 作者姓名      論文名稱      校所名稱博／碩士論文  
 頁 7-12，1989 年。  
 引註頁      出版年

**(五) 研討會論文：**

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者  
姓名

文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱

研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁      出版年月

**(六) 法律資料：**

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

**(七) 網路文獻：**

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名

文章名

網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

網址

（最後瀏覽日：西元年/月/日）

## 四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

## （一）專書範例：

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER  
作者姓名 書名  
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).  
引註頁 (出版年)

## （二）期刊範例：

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).  
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱縮寫 文章引註頁 (出刊年) 起始頁

## （三）學術論文範例：

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination  
作者姓名 論文名  
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).  
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

## （四）網路文獻範例：

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From  
作者姓名 論文名  
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,  
網站名 引註頁  
<http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf> (last visited Feb. 1, 2009).  
網址 (最後瀏覽日)

## （五）法律資料範例：

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).  
卷 法規名稱縮寫 條 (版本年份)  
 範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,  
原告 v. 被告 卷 彙編輯案例起始頁名稱縮寫  
672 (Fed. Cir. 2008).  
引註頁 (判決法院 判決年)



五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。



Intellectual Property Office



**經濟部智慧財產局**  
**Intellectual Property Office**

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

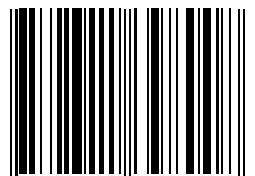
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: [www.moea.gov.tw](http://www.moea.gov.tw)

智慧財產局網址: [www.tipo.gov.tw](http://www.tipo.gov.tw)

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987

GPN: 4810300224