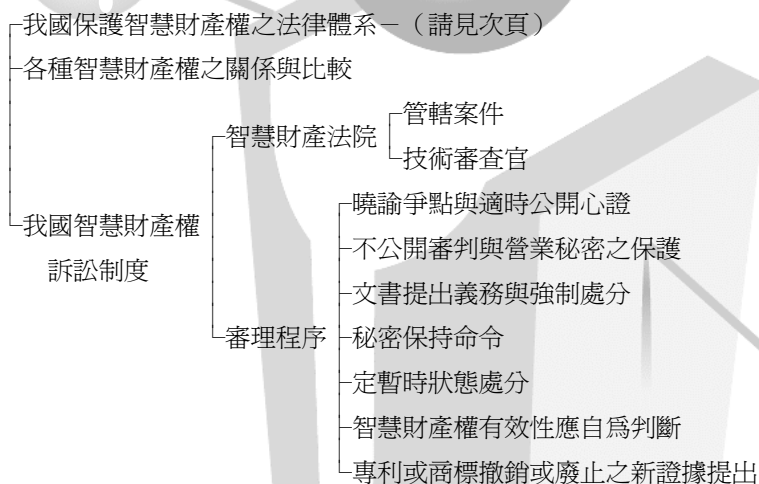


好書搶鮮閱

## 主題1：我國智慧財產權保護體系與智慧財產權訴訟制度（104律師二試選考命題重點）

### 綱要表解



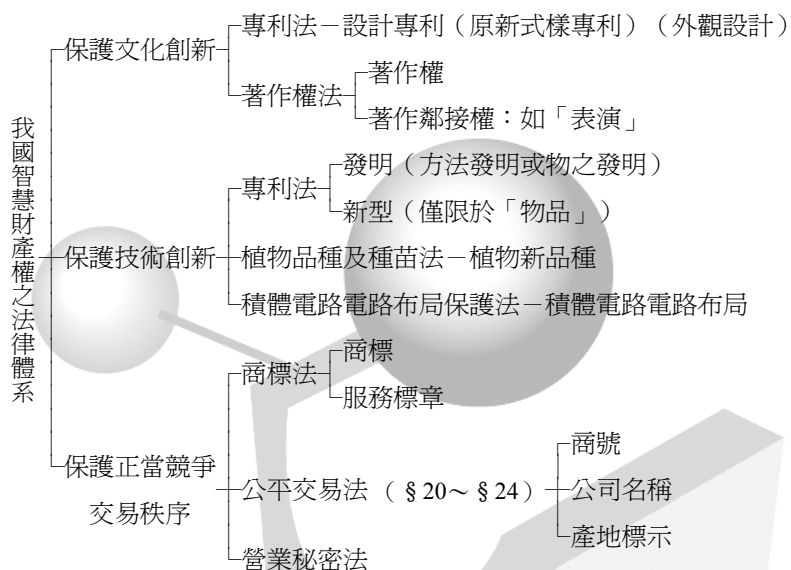
### 重點析論

#### 壹、我國保護智慧財產權之法律體系

我國有關智慧財產權之保護法律，除專利法、商標法與著作權法外，植物品種及種苗法、積體電路電路布局保護法、營業秘密法與公平交易法等亦均有相關規定。依受保護標的性質，此等保護智慧財產權之法律規範，大抵可區分為保護文化創新、保護技術創新與保護正當競爭交易秩序等三方面，茲以彙整表呈現之。

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！



## 參、我國智慧財產權訴訟制度

### 一、智慧財產法院

為保障智慧財產權，妥適處理智慧財產案件，促進國家科技與經濟發展，特制定智慧財產法院組織法(下稱組織法)。我國自民國97年7月1日起施行智慧財產法院組織法、智慧財產案件審理法，智慧財產法院並於同日成立，職司智慧財產案件之審理。非屬智慧財產法院管轄之民事、行政訴訟事件，當事人誤向智慧財產法院起訴，智慧財產法院應依民事訴訟法第28條第1項、行政訴訟法第18條規定裁定移送管轄法院。

#### (一)智慧財產法院管轄案件：

依組織法第3條規定，智慧財產法院管轄案件如下：

#### 1. 民事訴訟事件：

依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。依智慧財產案件審理細則第2項規定，其範圍包括：

- (1) 智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議事件。
- (2) 契約爭議事件：
  - ① 智慧財產權授權契約事件。
  - ② 智慧財產權讓與、設質、信託、同意註冊、申請權讓與及其他契約爭議事件。
- (3) 侵權爭議事件：

【高點法律專班】

41  
版權所有，重製必究！

- ①侵害智慧財產權有關財產權爭議事件。
- ②侵害智慧財產權有關人格權爭議事件。
- (4)使用智慧財產權所生補償金、權利金爭議事件。
- (5)公平交易法有關智慧財產權益保護事件。
- (6)智慧財產權保全證據及保全程序事件。
- (7)其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之事件。

## 2. 刑事訴訟案件：

因刑法第253條（偽造、仿造商標商號罪）、第254條（販賣陳列輸入偽造仿造商標商號之貨物罪）、第255條（對商品為虛偽標記與販賣陳列輸入商品罪）、第317條（洩漏業務知悉工商秘密罪）、第318條（洩漏職務上工商秘密罪）之罪或違反商標法、著作權法、營業秘密法、公平交易法第35條第1項關於第20條第1項、第36條關於第19條第5款及智慧財產案件審理法第35條第1項、第36條第1項案件，不服地方法院依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件。但少年刑事案件，不在此限。

## 3. 行政訴訟事件：

因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法涉及智慧財產權所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件。依智慧財產案件審理細則第4條規定，其範圍包括：

- (1)對於專責機關有關專利、商標、積體電路電路布局、品種及製版申請之駁回行政處分，所提起之行政訴訟事件。
- (2)對於專責機關有關專利權、商標權、積體電路電路布局權及品種權之撤銷或廢止行政處分，所提起之行政訴訟事件。
- (3)對於專責機關有關智慧財產申請權之行政處分，或其他智慧財產權利登記申請之行政處分，所提起之行政訴訟事件。
- (4)對於專責機關有關智慧財產權強制許可利用之行政處分，所提起之行政訴訟事件。
- (5)對於海關直接依據智慧財產法令查扣侵害智慧財產權標的物之行政處分，所提起之行政訴訟事件。
- (6)對於專責機關依智慧財產法令所為獎勵、管制之行政處分，所提起之行政訴訟事件。
- (7)代替第一款至第六款之行政處分而訂定行政契約。
- (8)本法所定其他公法上法律關係所生之撤銷訴訟、給付訴訟或確認訴訟事件。

【高點法律專班】

42  
版權所有，重製必究！

(9) 涉及違反公平交易法仿冒智慧財產權標的為不公平競爭，所生之公法上爭議事件。

(10) 上述第一款至第九款之公法上爭議之聲請停止執行事件、證據保全及保全程序事件。

(11) 其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之事件。

因此，行政訴訟事件之當事人雖為智慧財產專責主管機關，但該行政訴訟事件非以智慧財產法律規定為請求基礎者；以及行政行為雖與智慧財產權有關，但非依智慧財產法律或其授權訂定之法規命令為直接根據者，不服其處分所提起之訴訟，均非屬智慧財產行政訴訟事件。

需特別注意者，一行為違反智慧財產法律及其他行政法上義務規定而均應處罰鍰者，其智慧財產法律所定之罰鍰額度較高時，為智慧財產行政訴訟事件；其另有沒入或其他行政罰之處罰者，除其處罰之種類相同，經從一重之非智慧財產法律處罰者外，亦為智慧財產行政訴訟事件。

#### 4. 其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。

此外，智慧財產法院為辦理強制執行事務，得設執行處，或囑託普通法院民事執行處或行政機關代為執行。此之強制執行事件，係指前條智慧財產行政訴訟事件所為命債務人為一定給付裁判經確定後，債務人不為給付，債權人以之為執行名義，聲請強制執行之事件。

↑		↑	↑
最高法院		最高行政法院	
智慧財產法院			
民事訴訟	刑事訴訟	行政訴訟	
第二審 相關智慧財產權法所生民事訴訟事件 【民事二審由智財法院專屬管轄】	第二審 受理不服各地方法院對刑法、商標法、著作權法或公平交易法關於智慧財產權益保護刑事訴訟案件	第一審 相關智慧財產權法所生第一審行政訴訟事件及強制執行事件	
	↑	↑	
	各地方法院	訴願	
第一審 相關智慧財產權法所生民事訴訟事件 【非專屬管轄，民事一審可於各地院或智財法院提起】	第一審 各地方法院刑事庭審理刑法、商標法、著作權法或公平交易法關於智慧財產權益保護刑事訴訟案件 【刑事一審為各地院管轄】	經濟部訴願審議委員會對相關智慧財產權行政處分訴願審議	
		↑	
		經濟部智慧財產局對相關智慧財產權行政處分	

(本表資料來源：智慧財產權法院網站)

【高點法律專班】

43  
版權所有，重製必究！

於智慧財產案件審理法（下稱審理法）施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事事件，其法院管轄及審理程序依下列規定：

1. 依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。
2. 地方法院已為之裁判，經上訴或抗告，其卷宗尚未送上訴或抗告法院者，應送智慧財產第二審法院。

智慧財產刑事案件及其附帶民事訴訟於審理法施行前已繫屬於各級法院者，其以後之訴訟程序，應由各該繫屬法院依本法之規定終結之。但本法施行前已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。

審理法施行前，已繫屬於高等行政法院之智慧財產行政訴訟事件，依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之，其已進行之程序，不失其效力。

【高點法律專班】

版權所有，<sup>44</sup>重製必究！

## 主題2：優先權制度（國考重點命題）

### 八、國際（國外）優先權（right of priority）——第28條

（一）意義：

「優先權」係指申請人就相同發明或創作，於提出第一次申請案後，在特定期間內向其他國家提出專利申請案時，得主張以第一次申請案之申請日（即優先權日）作為審查是否符合專利要件之日。此制度源於1883年「保護工業財產權巴黎公約」第4條之規定，旨在彌補申請人於提出第一件專利申請案後，因未能及時向外國申請專利，其發明便已喪失新穎性之缺失。我國於民國83年修正專利法時，已明文承認此一「國際優先權制度」。

（二）要件：

依專利法第28條規定，申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。因此，主張優先權之要件如下：

#### 1. 申請人：

申請人需為中華民國國民，至於外國申請人，若非世界貿易組織會員之國民或其所屬國家與我國無相互承認優先權者，只要該外國人於世界貿易組織會員或互惠國領域內設有住所或營業所，亦得主張優先權。

#### 2. 申請案：

(1) 先申請案需為第一次的申請案，且受理國需為世界貿易組織會員或與我國相互承認優先權之國家。

(2) 目前與我國有互惠原則之國家包括所有WTO之會員國<sup>13</sup>；而在我國加入WTO之

<sup>13</sup> 中華民國92年6月10日經智字第09202608490號：「主旨：關於我國加入世界貿易組織（WTO）後，專利優先權有關事項，釋示如下：一、WTO會員所屬國民向我國申請新式樣專利，如係依海牙公約（Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs）向世界智慧財產權組織（WIPO）或向荷比盧專利局（The Benelux Designs Office（BDO））提出之國際申請案，並以WTO會員為指定國，依其指定國之國內法規定，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權，優先權日不得早於中華民國91年1月1日。二、主張發明、新型、新式樣專利優先權者，嗣後該專利申請案有因繼受專利申請權等變更申請權人名義之情事者，其優先權主張不受影響。本局87年3月12日公告之專利審查基準第五章『優先權日』中與前開事項不合之部分，不再援用。中華民國91年11月27日經智字第09102617500號：「主旨：關於我國加入世界貿易組織（WTO）後，專利、商標優先權有關事項，釋示如下：一、WTO會

前，與我國有互惠原則之國家及其互惠生效日期如下：

國 家	日 期	備 註
澳 洲	民國83年11月4日	
德 國	民國84年6月1日	發明
	民國84年7月6日	新型
瑞 士	民國85年1月1日	
日 本	民國85年2月1日	
美 國	民國85年4月10日	
法 國	民國85年9月1日	
列支敦士登	民國87年4月1日	
英 國	民國89年5月24日	
奧地利	民國89年6月15日	發明及新型
紐西蘭	民國89年12月19日	

### 3. 遵守優先權期間：

申請人需於優先權期間內向我國提出專利申請，依專利法第20條第1項始日不計算在內之規定，優先權期間之起算自第一次申請案申請日之次日起算，發明、新型之優先權期間為十二個月（§ 28、§ 120）；設計專利則為六個月（§ 142 II）<sup>14</sup>。期間之末日，依民法第121條第2項規定，以最後之月與起算日相當日

員所屬國民向我國申請專利，如係依PCT(Patent Cooperation Treaty, 專利合作條約)或EPC(European Patent Convention, 歐洲專利公約)提出之國際申請案，並以WTO會員為指定國，於依其指定國之國內法規定，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權。二、我國係於91年1月1日加入WTO，故WTO會員向我國主張之專利、商標優先權日不得早於91年1月1日。」

<sup>14</sup> 經濟部智慧財產局88智法字第88861039號函：「一、按巴黎公約第11條第1項之規定，在巴黎公約任一同盟國領域內舉行之官方或官方承認之國際展覽會中所展出商品之專利發明、實用新型、工業新式樣及商標，任一同盟國應依其國內法之規定，給予臨時保護。因此，適用巴黎公約第11條第1項之優惠期規定，僅止於有陳列於國際展覽會之情事，至於因研究、實驗而發表或使用之情事，則不適用之。同條第2項復規定，此項臨時保護，不應延長第4條規定之期間。如稍後有提出優先權主張者，則優先權期間起算之日，任一同盟國之主管機關得規定係自商品送交展覽會之日開始計算。二、我國雖未加入巴黎公約，但確有援用該公約精神之必要，俾免優先權期間認定，與國際規範不合，故於專利審查基準第五章優先權日第9項『審查上應注意事項』第(四)點援用該規定。亦即本點注意事項係在說明當一個專利申請案，有陳列於展覽會之情事，又有主張優先權時，二者之優惠期間能否合併累計一事，參照前述巴黎公約第11條第2項規定意旨，得認可主張優先權之期間只有一年，不得延長，但有展覽之情事時，倘自展覽之日起至向我國申請專利之日未逾一年者，得從展覽之日起算。至於展覽之日到基礎案申請之日，應在多久之期間內為之始為合法，係屬各該國專利法規範之事項，應非我國專利法探究之事項。三、至於一專利申請案有實驗、研究而發表或使用之情事，又有優先權主張之情事時，又該如何適用一節，巴黎公約則未提及，惟依巴黎公約優先權主張只能在一年內為之之原則，兩者顯然亦不能累計主張。另查關於主張優先權之效力，係於基礎案申請以後，我國申請案申請以前，即使用相同技術公開之事實，仍不能影響我國申請案之新穎性，故倘有基礎案申請後因研究、實驗而發表或使用之情事者，仍以該優先權主張之基礎案為準，不論前開發表或使

之前一日，為期間之末日。

4. 申請案同一：

前後申請案之內容需為相同，始得主張優先權。

5. 於我國申請專利時「同時」聲明主張優先權：

依專利法第29條第1項規定，主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：

- (1) 第一次申請之申請日。
- (2) 受理該申請之國家或世界貿易組織會員。  
違反上述二款規定者，視為未主張優先權。
- (3) 第一次申請之申請案號數。

在外國申請案之案號，則屬得補正之事項，如未於申請時一併聲明者，不視為未主張優先權<sup>15</sup>。換言之，申請人未於其向我國申請專利之同時聲明其在外國第一次申請之申請案號數者，得於事後補正之（因為申請人尚須依下述規定提出第一次申請國受理的證明文件，而該文件上應會有記載申請號數）。

6. 遵期檢附證明受理之文件：

依專利法第29條第2項規定，申請人應於最早之優先權日後十六個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。違反者，依同條第3項規定，視為未主張優先權。

7. 補救——申請回復優先權主張（100年新增訂§ 29IV）：

(1) 申請人如非因故意，未於申請專利同時主張優先權者，為免申請人因此不得主張優先權，100年修正時爰參照歐洲專利公約（EPC）第122條第1項、專利法條約（PLT）第12條規定，增訂專利法第29條第4項回復優先權主張之機制，申請人得於最早之優先權日後十六個月內，提出回復優先權主張之申請，並繳納回復優先權主張之申請費，及補行第29條第1項及第2項規定期間內應為之行爲<sup>16</sup>。

(2) 適用情形：

① 申請人如非因故意，未於申請專利同時主張優先權：

所謂非因故意，包括過失所致者均得主張之，例如實務上常遇申請人生病無法依期為之，即得作為主張非因故意之事由<sup>17</sup>。

用之後，是否於六個月內向我國申請之。」

<sup>15</sup> 參見專利法修正案，同註6，頁115。

<sup>16</sup> 參見專利法修正案，同註11，頁115。

<sup>17</sup> 同前註，頁116。



②申請人於申請專利有同時主張優先權，但疏未同時聲明「第一次申請之申請日」或「受理該申請之國家或世界貿易組織會員」：

此即專利法第29條第3項所定視為未主張優先權情形。

③申請人於申請專利有同時主張優先權，但並未依專利法第29條第2項規定，遵期檢送受理第一次申請之國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件：

此即專利法第29條第3項所定視為未主張優先權情形。

(3)申請回復優先權主張之程序：

①應於最早之優先權日後十六個月內，申請回復優先權主張。

②繳納申請費：

指申請回復優先權主張這個程序的申請費。

③補行專利法第29條第1項及第2項規定之行爲：

申請人得先主張並聲明在外國之申請日、案號及受理該申請之國家，再補正優先權證明文件，只要均於最早之優先權日後十六個月內完成即可<sup>18</sup>。

如有因天災或不可歸責當事人之事由延誤補正期間者，例如前有因美國專利商標局檔案室搬遷，致延誤發給優先權證明文件，得依專利法第17條第2項規定回復原狀<sup>19</sup>。

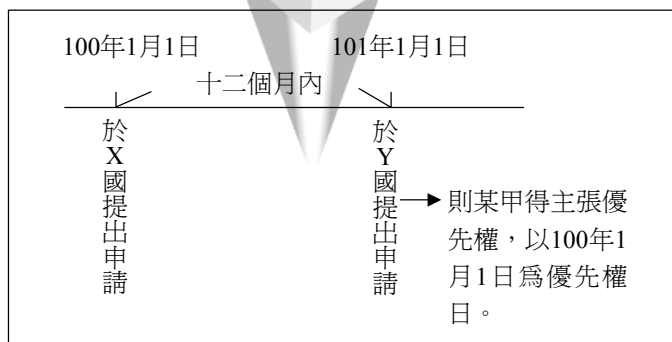
(三)態樣：

1. 一般優先權：

亦即以「相同之發明創作」先後於不同國家提出申請，而於後申請案主張優先權者，專利法第28條第1項之規定即爲此種類型之優先權。

【舉例】

某甲以A發明分別於X國、Y國提出專利申請：



<sup>18</sup> 同前註。

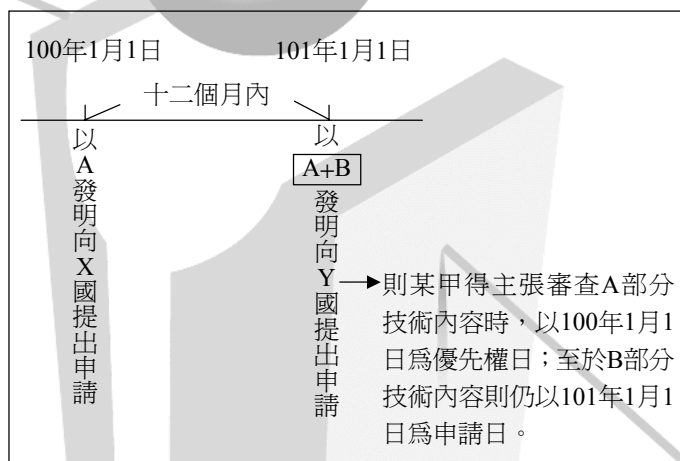
<sup>19</sup> 同前註，頁115~116。

### 2. 部分優先權：

指先申請案之所有技術內容僅為後申請案內容之一部分，申請人僅就後申請案中的該部分內容主張優先權。我國現行專利法之規定並未涵蓋部分優先權之態樣。

#### 【舉例】

某甲以A發明於X國提出專利申請，嗣後某甲以 **A+B** 發明於Y國提出專利申請：



### 3. 複數優先權：

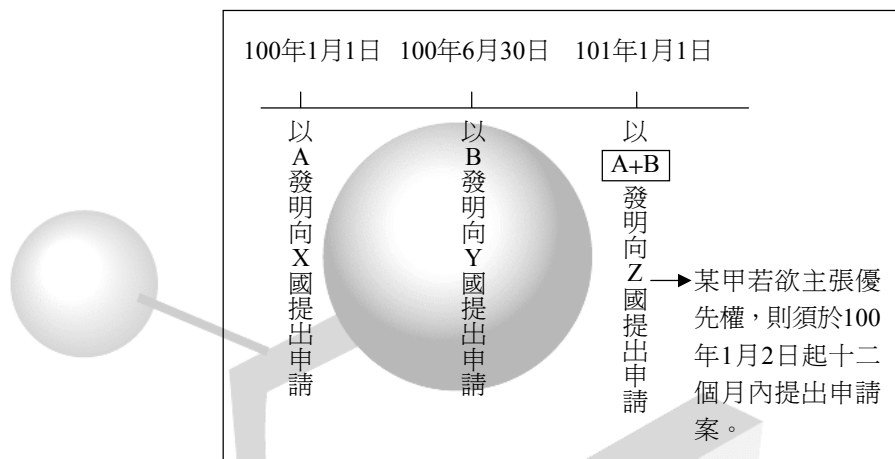
申請人以二以上之先申請案的發明內容，作為後申請案之發明內容，而主張二以上優先權之謂。依專利法第27條第2項規定，其優先權期間以最早之優先權日之次日起算。

#### 【舉例】

某甲先以A發明向X國提出專利申請，再以B發明向Y國提出專利申請，最後某甲以 **A+B** 發明向Z國提出專利申請：

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！



(四)效力：

1. 主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為基準。
2. 此外，前已說明，申請人逾越優先權期間而未提出後案申請，或未於後案提出之際同時聲明主張優先權（應於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家），或未於後申請案申請日起十六個月內，檢送先申請案受理國受理申請之證明文件者，均視為未主張優先權。

【高點法律專班】

版權所有，<sup>50</sup>重製必究！