

五南出版

增訂第二版

Litigation

智慧財產權訴訟 | 實戰

陳群顯 ◆ 著

Litigation

增訂第二版

智慧財產權訴訟 | 實戰

陳群顯 ◆ 著

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產權訴訟實戰／陳群顯著．——二版．

——臺北市：五南，2014.03

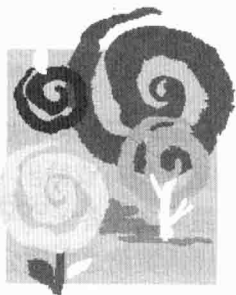
面；公分

ISBN 978-957-11-7537-9（平裝）

1. 智慧財產權 2. 訴訟法

553.433

103002807



1SA4

智慧財產權訴訟實戰

作 者 — 陳群顯（270.9）

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 王翠華

主 編 — 劉靜芬

責任編輯 — 蔡惠芝

封面設計 — 童安安

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2014年3月二版一刷

定 價 新臺幣800元

推薦序

人類智慧文明之啓蒙已有數千年，甚至數萬年之久遠。惟人類心智思想之價值被定義爲「智慧財產」一詞，據悉源自於根據1883年之「保護工業財產權之巴黎公約」所設立之「國際局」（International Bureau）與根據1886年之「保護文學及藝術創作之伯恩公約」所設立之另一「國際局」的融合，結果創設了「保護智慧財產的聯合國際局」（United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property），即BIRPI（Bureaux internationaux reunis pour la protection de la propriete intellectuelle），也就是「世界智慧財產組織」（The World Intellectual Property Organization, WIPO）的前身，於焉更確立了一個人類文明的重要指標與共識，就是智慧的結晶具有經濟價值。

晚近數十年，人類科技文明躍進之速，一日千里。二十世紀後期至今，網路、通訊、資訊工業、數位化技術、光電、半導體、綠能科技等等技術的推陳出新，不僅大幅改變人類生活的方式與面貌，也創造出驚人的商機。

有形的物質終究有限，無形的智慧資產則實際無窮，影響所及，國內外企業的競爭，除了傳統的追求優質經營策略及精良管理，以高效率之服務、物美價廉之商品取得商場優勢外，智慧財產權的抗衡已經成爲國內外多數企業無可迴避的另一個決戰點，常常也是商業競爭中的勝敗關鍵。智慧財產權整體態勢之優劣，更已成爲評價各個國家於國際間之競爭力排序的考量因素之一。

因應此一趨勢，美國於1982年10月1日正式成立「聯邦巡迴上訴法院」（CAFC），歐洲多年來亦在醞釀設立跨國之專利法院，我國則於2008年7月1日正式設立智慧財產法院，並正式施行智慧財產案件審理法，這些變化在在向世人宣告，商場上的競爭已逐漸被導入一個不同的生態，必須適用一個不同的遊戲規則，才能確保競爭時的優勢。

本書作者與本人有十多年的同事之誼，其不僅具備電機工程與法律之雙背景，更難能可貴的是在十多年的執業初期，本書作者在通過律師考試後，竟仍願意委身於當時國內規模最大之法律事務所的專利部門，擔任數年專利工程師的全職工作，舉凡國內外專利申請、專利說明書的撰寫、申復答辯、異議舉

發、行政救濟、專利檢索、侵權分析、迴避設計或智權規劃管理，無不熟稔之後，緊接著代理國內外廠商處理各種智慧財產爭訟案件。此種扎扎實實的經驗累積過程，在國內的智慧財產領域尚屬罕見。

由於具備精熟的專利實務經驗，加上國內外的踏實法學歷練，使本書作者多年來在智慧財產爭訟案件的處理上如虎添翼，真正達到科技法律結合，理論實務兼備的境界。本書作者在公務之餘，有感業界人士對智慧財產爭訟案件的處理，或因新制之施行時日不夠久遠，或由於各人之經驗不足，以致於若干訴訟作為常與智慧財產案件之審理法規不合，或與法院的智慧財產案件審理實務相違背。因而不僅有損當事人之合法權益、亦有礙智慧財產律師之專業形象，同時也減損我國採行智慧財產訴訟新制之良法美意。基於此，本書作者特依據多年來之執業經驗，配合國內外智慧財產訴訟之學理與實務，編撰此書，以享同業。此一發心，令人振奮，也十分感佩。

作者完成初稿之際，特囑託為序。有此因緣，讓本人有機會先睹為快，深感快慰與榮幸。本書共分五大專章，論述涵蓋專利、商標、著作權及其他類型智慧財產權之訴訟，上至法令與相關程序之解說，下至智慧財產訴訟之各類書狀示範，因此本書實可謂是智慧財產訴訟之精彩實戰指南、教戰手冊。對法律實務工作者、訴訟制度研究者、企業公司法務人員、訴訟代理人、智慧財產權案件參與者，都非常具有參考價值。

本人忝為專利實務工作者與專利實務教師多年，深盼我國的智慧財產制度發展能迎頭趕上先進國家，並有濟於整體國家競爭力的提升，而此有賴更多先進、精英投入研究之行列，並有更多的文獻產出，以助智慧財產制度的日益完備。晚秋時節，欣見作者大作初成，本人欣悅之餘，特贅數語，衷表支持，並希望推薦此書予智慧財產領域的工作者及有志研習此一問題的人士，俾大家能藉由精確、快速的途徑，正確地理解與妥善地運用智慧財產訴訟制度。

洪瑞章 董事長

瑞智 專利 商標 法律

2012年1月1日

二版序

本書自2012年3月出版以來，承蒙智慧財產權界及律師界先進之厚愛，初版業已銷罄，五南初版社劉靜芬副總編輯特別囑託本人研究改版可能，以饗讀者。基於法規更新，同時便於讀者參照與應用，本書特別重新檢視相關內容並增訂二版，以確保相關法規與實務見解均為現行適用之狀態。

此外，我國智慧財產法院第2008年7月1日成立以來，亦已累積相當數量之法院判決與實務見解，而成立智慧財產法院之目的之一即是在於累積智慧財產案件之經驗，同時加速解決智慧財產訴訟紛爭，雖近來迭有論者對智慧財產法院判決提出不同意見，然與其認為是批評或質疑法院專業或公正性，筆者毋寧相信是基於精益求精之善意建言。另一方面，本書增訂二版以較大幅度增補實務判解，從各該實務判解所論及之爭點及法律見解，應可看出智慧財產法院對於各法律爭點確實提出較以往於普通法院無法論及之專業見解，對於提升法院審判之專業度、透明度以及判決可預測性，著實向前邁進一大步，相較於鄰近各國或歐美國家之同類型判決，實不遑多讓。

我國科技業界之研發創新能力，已無可質疑，然而，如果我國法院對於科技業界間之爭議訴訟，可以提供一快速、有效率、專業、可預測性、以及可確保兩造權益之智慧財產權訴訟制度，將可使業者無須跨海遠赴他國在不熟悉之國度與制度下耗費大量資源進行訴訟，即可有效率地獲得同類型訴訟爭議之初步結論，進而為各地爭議進行後續之整體協商與和解，相信對於爭議兩造確有其節省資源而紛爭一次解決之益處，然此絕對是需要建立在一個值得信賴、專業之智慧財產權訴訟制度上，有待智慧財產權業界之努力。

本書增訂二版之修訂工作，有賴許凱婷律師於處理律師業務之餘大力協助，使得本書之完成可以銜接上法令之變動與修正，且增補更多實務判解，以利讀者理解，特此致謝。

智慧財產權訴訟制度之良窳，決定智慧財產權之保護力度，更對日後研發創新產生極重要之影響。我國智慧財產權訴訟相較於其他類型訴訟，已採取較為積極與正面之改革，筆者樂於參與其中，將智慧財產權訴訟制度藉由本書介

紹予社會大眾，筆者相信藉由智慧財產權訴訟制度之改革，將可營造一更為鼓勵研發創新之環境。

陳群顯 律師

於瑞智 專利 商標 法律

2014年2月25日

電話：(02)2713-1060 分機：300

E-mail：alan.chen@richip.com

自序

回顧十多年來執業經驗，智慧財產權之研究與爭議處理有著極大的轉變，從法律學院的邊緣選修課程，到目前各科技法律研究所或智慧財產法律研究所的主要必修課程，已儼然成為知識經濟下必須瞭解的課程；從以往一般普通法院兼辦智慧財產權訴訟，到目前由智慧財產法院優先管轄智慧財產權訴訟；從以往事務所通常並無專門成立智慧財產法律部門處理智慧財產權訴訟，到目前多有專辦智慧財產權訴訟之配置。在在均顯示智慧財產權訴訟係集法律專業、技術專業、商業專業等面向於一身之重要訴訟類型，不論對於權利人如何適法順利地行使權利具有重要意義，對於被控侵權人如何依法抗辯保障其適法權益，亦有重要且決定性影響。

雖然成文法系之法律係以修法之方式來因應社會需求，然而，很少有如同智慧財產權法律修法之頻率與幅度，幾乎每隔3、5年都面臨大幅度調整之情形。本書之撰寫雖然自2007年即開始發想與著手，然而，在2008年7月1日起，智慧財產權訴訟程序與法院管轄，已在「智慧財產法院組織法」、「智慧財產案件審理法」之正式施行下，有了根本性之變化，因而，本書之出版不得不推遲、並融入新訴訟制度之相關規定與實務變化。

筆者有幸參與到智慧財產權法律與訴訟制度遞嬗之完整階段，因此，希望藉由本書整理，將智慧財產法律做一系統性之法令介紹，將各法律與訴訟相關之部分參酌實務見解予以體系分析，並以實例予以解說如何運用各該法律規定，同時輔以相關主張與抗辯所需之必備書狀，以及撰寫要旨，並依據目前智慧財產法院審理計畫與書狀先行程序所要求之要件與格式，提供各該主要書狀之撰寫範例，最後佐以相關重要實務判解，以期讀者得以充分理解與運用智慧財產權訴訟以保障其權益。

本書之撰寫，主要係針對法律實務工作者、訴訟制度研究者、企業公司法務工作者、訴訟代理人、智慧財產權案件參與者（如技術審查官、智慧財產局審查委員、參與訴訟之專家等）、各科技法律研究所或智慧財產研究所之學習者，希望可以藉由本書之介紹，使之瞭解如何從法令認識、起訴狀撰擬、答辯

狀撰擬、訴訟程序進行、相關準備書狀撰擬、相關補充答辯書狀撰擬、實務判解之檢索與運用等，並進而規劃出最為適宜之訴訟策略，以確保訴訟參與人之最佳權益，希望可以彌補目前智慧財產領域專業書籍中，通常僅為理論性、抽象性與介紹性書籍之不足，俾得藉由訴訟實戰與全盤策略規劃，希望增強讀者對於智慧財產權訴訟之掌握。

本書之完成，其過程一波三折，期間遇有多次智慧財產法令之全盤修正，更遇有智慧財產權訴訟制度之巨幅變動，為能將所有內容均納入本書，多有賴於瑞智法律事務所之同仁協助整理與蒐集本書相關資料，早期有呂聿雙律師、後期得力於朱玉文律師，更重要是有許凱婷律師於最後階段之大力鼎助，使得本書之完成可以銜接上法令之變動與修正，相信將可賦予本書更多價值。

最末，感謝出版社多位編輯悉心協助，作為首批介紹智慧財產權訴訟之書籍，雖筆者已竭力貢獻所學，然仍不免有疏漏不足之處，望能拋磚引玉，並盼先進不吝賜教。

陳群顯 律師

於瑞智 專利 商標 法律

電話：(02)2713-1060 分機：300

E-mail：alan.chen@richip.com

目錄

緒論 論智慧財產權	1
-----------	---

第一章 智慧財產權訴訟之介紹	5
----------------	---

▫ 第一節 前言	5
▫ 第二節 法令解說——智慧財產案件審理法下的 新訴訟程序	15
▫ 第三節 必備書狀及撰寫要旨——以專利案件為例	46
▫ 第四節 書狀範例——以民事專利侵權訴訟為例	52
▫ 第五節 實務判解	75

第二章 專利法訴訟	89
-----------	----

第一單元，專利侵權民事訴訟	89
▫ 第一節 前言	89
▫ 第二節 法令解說——專利法與民事救濟程序相關 之規定	90
▫ 第三節 必備書狀及撰寫要旨——以民事專利侵權 訴訟為例	137
▫ 第四節 書狀範例——以民事專利侵權訴訟為例	142
▫ 第五節 實務判解	156

第二單元 其他專利民事訴訟	190
□ 第一節 前言	190
□ 第二節 法令解說——專利法之相關規定	191
□ 第三節 必備書狀及撰寫要旨	207
□ 第四節 書狀範例	208
□ 第五節 實務判解	212
第三單元 專利申請程序與行政救濟	225
□ 第一節 前言	225
□ 第二節 法令解說——專利法之相關規定	226
□ 第三節 必備書狀及撰寫要旨	248
□ 第四節 書狀範例	250
□ 第五節 實務判解	260
第四單元 專利之舉發、職權撤銷與行政救濟	280
□ 第一節 前言	280
□ 第二節 法令解說	281
□ 第三節 必備書狀及撰寫要旨	298
□ 第四節 書狀範例	302
□ 第五節 實務判解	316
第五單元 強制授權	323
□ 第一節 前言	323
□ 第二節 法令解說	323
□ 第三節 必備書狀及撰寫要旨	331
□ 第四節 書狀範例	332
□ 第五節 實務判解	336

第一單元 商標侵權民事訴訟	339
□ 第一節 前言	339
□ 第二節 法令解說	341
□ 第三節 必備書狀及撰寫要旨	379
□ 第四節 書狀範例	381
□ 第五節 實務判解	384
第二單元 其他商標民事訴訟	407
□ 第一節 前言	407
□ 第二節 法令解說	407
□ 第三節 必備書狀及撰寫要旨	417
□ 第四節 書狀範例	418
□ 第五節 實務判解	421
第三單元 商標權行政爭訟	426
□ 第一節 前言	426
□ 第二節 法令解說	426
□ 第三節 必備書狀及撰寫要旨	451
□ 第四節 書狀範例	455
□ 第五節 實務判解	468
第四單元 商標權刑事訴訟	477
□ 第一節 前言	477
□ 第二節 法令解說	477
□ 第三節 必備書狀及撰寫要旨	484
□ 第四節 書狀範例	485
□ 第五節 實務判解	488

第四章 著作權法訴訟

497

第一單元 著作權民事侵權訴訟	497
▫ 第一節 前言	497
▫ 第二節 法令解說	498
▫ 第三節 必備書狀及撰寫要旨	541
▫ 第四節 書狀範例	542
▫ 第五節 實務判解	546
第二單元 著作權行政爭訟	565
▫ 第一節 前言	565
▫ 第二節 法令解說	565
▫ 第三節 必備書狀及撰寫要旨	575
▫ 第四節 書狀範例	576
▫ 第五節 實務判解	578
第三單元 著作權刑事訴訟	604
▫ 第一節 前言	604
▫ 第二節 法令解說	605
▫ 第三節 必備書狀及撰寫要旨	610
▫ 第四節 書狀範例	611
▫ 第五節 實務判解	615

第五章 其他與智慧財產權有關之訴訟

623

第一單元 營業秘密訴訟	623
▫ 第一節 前言	623
▫ 第二節 法令解說	624
▫ 第三節 必備書狀及撰寫要旨	639

□ 第四節	書狀範例	640
□ 第五節	實務判解	643
第二單元	公平交易訴訟	652
□ 第一節	前言	652
□ 第二節	法令解說	652
□ 第三節	書狀撰寫要旨	681
□ 第四節	必備書狀	682
□ 第五節	實務判解	688
第三單元	刑法	705
□ 第一節	前言	705
□ 第二節	法令解說	705
□ 第三節	必備書狀及撰寫要旨	709
□ 第四節	書狀範例	710
□ 第五節	實務判解	712
第四單元	積體電路電路布局保護法	719
□ 第一節	前言	719
□ 第二節	法令解說	719
□ 第三節	必備書狀及撰寫要旨	740
□ 第四節	書狀範例	741
□ 第五節	實務判解	746
第五單元	植物品種及種苗法	748
□ 第一節	前言	748
□ 第二節	法令解說	749
□ 第三節	必備書狀及撰寫要旨	786
□ 第四節	書狀範例	787
□ 第五節	實務判解	791

第六單元	光碟管理條例	793
□ 第一節	前言	793
□ 第二節	法令解說	794
□ 第三節	必備書狀及撰寫要旨	808
□ 第四節	書狀範例	809
□ 第五節	實務判解	814

緒論 論智慧財產權



智慧財產權係一以人類智慧經驗累積，並由國家法律賦予創設之新類型權利，由於此一權利與傳統債權、物權、親屬權、繼承權性質上均有不同，復由於工業化之演變與需求，相關人類產業活動已由單純人力密集、資本密集產業，轉變為技術密集、知識密集之社會型態，因此國家有必要針對以人類智慧經驗累積之成果，於符合一定法律要件之前提下，賦予相當權能之保護，以利社會交易秩序之穩定以及鼓勵研發創新，增進社會國家之福祉。

一、智慧財產權法之範圍

智慧財產權所涵蓋之範圍，依據國際條約之規範如下：

依據1967年「成立世界智慧財產權組織公約」（Convention Establishing the World Intellectual Property）的規定，「智慧財產權」包含與下列事項有關的權利：

1. 文學、藝術及科學之著作
2. 演藝人員之演出、錄音物以及廣播
3. 人類之任何發明
4. 科學上之發現
5. 產業上之新型及設計
6. 製造標章、商業標章及服務標章，以及商業名稱與營業標記
7. 不正競爭之防止
8. 在產業、科學、文學及藝術領域中，由精神活動所產生之權利

另依據1994年所簽署之「與貿易有關之智慧財產權協議」（TRIPS），被列入規範的有：

1. 著作權及相關權利
2. 商標
3. 產地標示

4. 工業設計
5. 專利
6. 積體電路之電路布局
7. 未公開資訊之保護
8. 對授權契約中違反競爭行為之管理

依據上述國際條約對於智慧財產權之界定，可以清楚發現，智慧財產權之領域，除典型保護「人類運用精神力所創作之成果」，更已擴及「產業之正當競爭秩序」之保障。

值得注意的是，由於智慧財產權係由一國國內法律所創設，並於該國司法管轄權之範圍內予以保護，因此具有強烈的屬地主義。亦即相同之研發創新，必須藉由各國國內法律分別創設保護，於該國受侵害時，復需依據各該國法律之規定於該國有權管轄之法院予以訴追執行。因而，於我國進行智慧財產權訴訟，實有必要理解在不同領域劃分下，我國智慧財產權之種類及其權利來源。而依據現行有效之法律，智慧財產權於我國可分為：

1. 專利權：係經由專利法創設並保護之權利。
2. 商標權：係經由商標法所創設並保護之權利。
3. 著作權：係經由著作權法所創設並保護之權利。
4. 光碟衍生之相關權益：係經由光碟管理條例所保護之相關權益。
5. 積體電路布局權：係經由積體電路電路布局保護法所創設之權利。
6. 營業秘密：係指依據營業秘密保護法所保護之權益。
7. 植物新品種：係指由植物品種及種苗法所創設之權利。
8. 公平交易法所保護之智慧財產權益：係指依據公平交易法所保護與智慧財產權相關之權益。

我國於2008年7月1日所正式成立之智慧財產法院，即係為了保障前揭法律所創設及保護之智慧財產權，藉由「智慧財產案件審理法」中強化的訴訟規定與制度，以妥適處理智慧財產案件所創設之專業法院。該專業法院成立之目的在於促進國家科技與經濟發展，依據「智慧財產法院組織法」第3條之規定，該法院所管轄之案件包含有依據前述各該法律所涉及之民事訴訟案件、刑事訴訟案件以及行政訴訟案件。