

購書請至：<http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID=11910>

智慧財產權法

謝銘洋 著



元照出版公司

自序

個人投入智慧財產權法領域之研究與耕耘，轉眼已經有三十餘年，這期間經歷著智慧財產權在臺灣的萌芽與發展，從早期不受重視，到現在的高度受到重視；從分散的主管機關與司法單位，到智慧財產局以及智慧財產法院的設置；從過去有限的課程與稀疏的人才，到現在政府與民間提供豐富之教育訓練課程，培育出大量的人才，在在都緊密地扣合著臺灣經濟社會的轉型與發展。

智慧財產權制度無疑地是帶動社會與產業發展的重要制度之一，歐美過去的發展歷史是如此，臺灣的經驗亦是如此，其透過賦予知識和技術提供者獨占性之地位，提供經濟性之誘因，扮演了從勞力密集社會到知識社會的帶動角色。然而近年來科技的急速發展，包括互聯網、大數據、區塊鏈、人工智慧等議題的興起，將對現有的法律體系與智慧財產制度形成更大之衝擊與挑戰。

本書結合個人自1990年回國任教以來累積之教材與相關論著而成，希望能讓學習者對於智慧財產權法之全貌，有深入而完整的認識。這本書自2008年初版以來，轉眼已經超過十年，這期間經國內智慧財產法院的成立與運作，以及智慧財產相關法規之多次修正，同時國際上在智慧財產的制度和實務上也有諸多發展。這次再版，除更正原先若干錯誤外，並依據最新的國內外法制與法院實務之發展，修改、增補部分內容，特別是歐盟的規範與案例。同時配合新近中美貿易戰以營業秘密保護為重心，增加營業秘密的說明。惟智慧財產權法所涉及的議題相當多，本書的內容難免不盡周延或有疏漏之處，尚請讀者不吝指正。



元照出版

搶先試

謝銘洋 謹序

2020年7月於司法院

目 錄

自 序

第一章 序論——概念與體系

一、智慧財產權之範圍與概念	1
(一)國際條約對智慧財產權界定的範圍	1
(二)不以文義範圍為限	2
(三)包含「產業財產」與「著作權」	4
(四)智慧財產權之概念	5
二、智慧財產權之法律體系：從規範目的出發	8
(一)以「促進文化發展」為目的之智慧財產權	9
(二)以「促進技術進步」為目的之智慧財產權	9
(三)以「維護競爭秩序」為目的之智慧財產權	10
三、保護智慧財產權的意義	11
(一)智慧財產權制度對近代文明的貢獻	11
(二)智慧財產權制度提供重要誘因	12
(三)智慧財產權已經成為國際社會共通的遊戲規則	13
(四)智慧財產權制度改變事業的競爭型態	14
(五)保護智慧財產權引起的反思	15

第二章 智慧財產權之發展與相關理論

一、近代著作權制度之發展與相關理論	17
二、近代專利制度之發展與相關理論	20
(一)財產權說（自然權利說）	21
(二)報償說	21

(三)鼓勵說	21
(四)公開說（契約說）	21
三、近代商標制度之發展與相關理論	23
(一)區別之功能	24
(二)表彰來源之功能	24
(三)信賴之功能（或品質保證之功能）	24
(四)廣告之功能	25
四、啟示	25
五、我國智慧財產權制度之發展	26

第三章 智慧財產權之性質

一、保護人類精神創作之智慧財產權及相關權利 ——兼具財產權與人格權	29
二、保障正當交易秩序之智慧財產權 ——屬於財產權或法律保護之利益	31
三、智慧財產權與有體財產權之關係	34
(一)非以有體物為保護之對象	35
(二)權利之「發生」與有體財產權之關係	35
(三)權利之「移轉」與有體財產權之關係	36
(四)權利之「消滅」與有體財產權之關係	36
(五)權利之「侵害」與有體財產權之關係	37
(六)智慧財產權對有體物權利之限制	37

第四章 智慧財產權與民法之關係

一、與有體財產規範之關係	39
(一)智慧財產權是否可時效取得？	39
(二)智慧財產權有無善意取得之適用？	44
(三)智慧財產權是否有準占有之適用？	48

二、與人格權之關係.....	49
(一)民法與智慧財產權法對人格權之保護.....	50
(二)姓名權與智慧財產權之關係.....	53
(三)肖像權與智慧財產權之關係.....	53
(四)智慧財產權之人格權得否約定不行使.....	55

第五章 各種智慧財產權間之關係

一、不同智慧財產權法各有不同之保護目的與要件.....	57
二、同時受數個智慧財產權法保護之情形.....	58
(一)同屬一人之情形.....	58
(二)分屬不同人之情形.....	58
三、無法同時受數種智慧財產權法保護之情形.....	60
(一)專利與營業秘密之間具有互斥性.....	60
(二)專利說明書與圖式不受著作權保護.....	61
(三)植物新品種之發明不受專利法保護.....	62
(四)美術工藝品是否受設計專利之保護？.....	63

第六章 重要之國際條約

一、綜合性條約.....	69
(一)建立世界智慧財產組織（WIPO）公約.....	69
(二)與貿易有關之智慧財產權協議（TRIPS）.....	69
二、產業財產權方面.....	70
(一)巴黎公約.....	70
(二)專利合作條約.....	72
(三)歐洲專利公約與歐盟之發展.....	75
(四)布達佩斯條約.....	78
(五)專利法條約.....	78
(六)馬德里商標國際註冊協定與議定書.....	80
(七)尼斯商品及服務商標註冊國際分類協定.....	81

(八) 歐盟商標法	81
(九) 歐洲共同體設計法	82
(十) 商標法條約	83
(十一) 商標法新加坡條約	84
(十二) 植物新品種保護國際公約	85
(十三) 積體電路智慧財產條約	85
(十四) 其他國際條約	86
三、著作權方面	87
(一) 伯恩公約	87
(二) 世界著作權公約	87
(三) 羅馬公約	87
(四) 世界智慧財產組織著作權條約	88
(五) 世界智慧財產組織表演與錄音物條約	90
(六) 資料庫智慧財產權條約（草案）	92
(七) 視覺表演北京條約	93

第七章 智慧財產權之保護要件

一、著作權之保護要件	95
(一) 必須具有原創性	98
(二) 必須是人類精神上之創作	99
(三) 必須具有一定之表現形式	100
(四) 必須足以表現出作者的個別性	101
(五) 必須非屬不受保護之客體	107
二、專利權之保護要件	110
(一) 必須是創作	111
(二) 必須具有新穎性	115
(三) 必須具有進步性	123
(四) 必須具有產業上之可利用性	132
(五) 必須非不受保護之客體	135



先熱出版

搶先試閱版

三、商標權之保護要件	138
(一)商標之種類	138
(二)商標之構成	141
(三)須具有識別性（區別性）	144
(四)不以有「營業」與「使用意思」為必要	147
(五)須無不得註冊事由	148
四、營業秘密之保護要件	156
(一)必須是可用於生產、銷售或經營上之資訊	159
(二)必須具有秘密性	159
(三)非一般涉及該類資訊之人所知者	160
(四)因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值	160
(五)所有人已採取合理之保密措施	161

第八章 智慧財產權之取得方式

一、智慧財產權之獨占性格對權利取得之影響	163
二、著作權——創作保護主義	166
三、專利權	167
(一)發明專利——實體審查	167
(二)新型專利——形式審查	169
(三)設計專利——實體審查	172
(四)全面廢除異議制度	172
四、商標權	173
(一)註冊保護主義	173
(二)採「領證後異議」制度	174
五、營業秘密	175
六、其他	175



第九章 智慧財產權之權利主體與權利歸屬

一、權利人未必是創作人或發明人	177
二、對外國人之保護	177
(一)外國人之著作	178
(二)外國人之發明	179
(三)外國人之商標與營業秘密	180
(四)外國人之優先權主張	180
(五)對中國人民之保護	182
三、智慧財產權之權利歸屬	183
(一)僱傭關係下之權利歸屬	184
(二)出資聘人關係下之權利歸屬	188
(三)政府補助、出資之研究之智慧財產權歸屬	190
四、智慧財產權之共有	191
(一)共有之發生	191
(二)共有之內部關係	191
(三)應有部分之讓與	192
(四)共有之權利行使	193

第十章 智慧財產權之權利內容

一、著作權法所規定之權利內容	195
(一)著作人格權	196
(二)著作財產權	199
(三)權利管理電子資訊、防盜拷措施	220
(四)製版權	222
(五)著作權之存續期間	223
(六)著作權之回溯保護	225
二、專利權之權利內容	227
(一)創作人之權利：專利申請權、姓名表示權、專利權	227
(二)國際條約對於專利權之規範	228

(三)我國專利法對於專利權之規範	228
(四)專利權之生效與保護期間	235
(五)專利權之消滅	236
三、商標權之權利內容	238
(一)國際條約之規範	238
(二)我國商標法之規範	239
(三)商標法上「使用」之概念	244
(四)商標權之生效與保護期間	247
(五)商標權之消滅	247
四、對營業秘密之保護	250

第十一章 智慧財產權之限制

一、著作權之限制	253
(一)限制的目的	253
(二)判斷標準與概括規定	255
(三)限制之類型	259
(四)著作利用之強制授權	271
二、專利權之限制	271
(一)效力之限制	272
(二)強制授權	281
三、商標權之限制	286

第十二章 智慧財產權之讓與和授權

一、智慧財產權經濟價值之實現與契約自由原則	291
(一)經濟價值之實現與私法自治	291
(二)契約自由原則與智慧財產權之交易型態	292
(三)智慧財產權授權契約之重要性	294

二、智慧財產權授權契約之特徵、種類及法律性質	295
(一)智慧財產權授權行使上之特徵	295
(二)授權契約之類型	297
(三)授權契約之性質及法律之適用	303
三、「非經登記不得對抗第三人」之問題	307
四、權利消滅對授權契約之影響	311
五、權利之集體管理與行使	313

第十三章 智慧財產權侵害之判斷

一、著作權侵害之判斷	317
二、專利權侵害之判斷	322
(一)專利權之範圍	322
(二)申請專利範圍之解釋	323
(三)是否構成侵害之判斷	325
三、商標權侵害之判斷	331
(一)「商標近似」以及「商品或服務類似」之認定	331
(二)減損著名商標之識別性或信譽之虞之判斷	338

第十四章 智慧財產權侵害之責任

一、違反著作權法之責任	341
(一)侵害著作權與製版權之責任	341
(二)違反權利管理電子資訊與防盜拷措施之責任	353
二、侵害專利權之責任	355
(一)2003年全部除罪化	355
(二)民事責任	356
三、侵害商標權之責任	372
(一)民事責任	373
(二)刑事責任	377

四、侵害營業秘密之責任.....	378
(一)民事責任.....	378
(二)刑事責任.....	379

第十五章 智慧財產案件之審理

一、智慧財產案件司法審理制度之變革.....	383
二、智慧財產法院之組織與程序.....	384
三、權利有效性之判斷與拘束力.....	386
四、審理過程對營業秘密之保護.....	387
五、行政救濟有待改革.....	389



第一章 序 論

——概念與體系

一、智慧財產權之範圍與概念

(一)國際條約對智慧財產權界定的範圍

「智慧財產權」(Intellectual property rights, IPR)有時又被稱為「智慧財產」(intellectual property, IP)，在一般人認識中，通常是指專利、商標與著作權，然而其實智慧財產權的概念範圍相當廣。

首先，根據1967年「成立世界智慧財產組織公約」(Convention Establishing the World Intellectual Property Organization)第2條第8款的規定，「智慧財產」的概念包括與下列事項有關的權利：

1. 文學、藝術及科學之著作 (literary, artistic and scientific works)。
2. 演藝人員之演出、錄音物以及廣播 (performances of performing artists, phonograms and broadcasts)。
3. 人類在任何領域之發明 (inventions in all fields of human endeavor)。
4. 科學上之發現 (scientific discoveries)。
5. 產業設計 (industrial designs)。
6. 商標、服務標章、商業名稱與營業標記 (trademarks, service marks, commercial names and designations)。
7. 不正競爭之防止 (protection against unfair competition)。
8. 其他在產業、科學、文學及藝術領域中，由精神活動所產生之權利 (and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields)。

2 智慧財產權法

其次，根據世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）的「與貿易有關之智慧財產權協議」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, TRIPS），被列入規範的有：

1. 著作權及相關權利（Copyright and Related Rights）。
2. 商標（Trademarks）。
3. 地理標示（Geographical Indications）。
4. 產業設計（Industrial Designs）。
5. 專利（Patents）。
6. 積體電路之電路布局（Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits）。
7. 未公開資訊之保護（Protection of Undisclosed Information）。
8. 契約授權中違反競爭行為之管理（Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences）。

由上述兩個國際條約的規範，可知智慧財產權的範圍，除傳統所認識的專利、商標、著作權外，還包括對積體電路電路布局、營業秘密、地理標示、商業名稱、營業標記的保護，以及對不正競爭的規範，可以說是涵蓋大部分產業與文化發展的重要保護。由於其涵蓋面廣，因此能提供較廣泛的保護，但也因此超出一般人對於「智慧財產」或「智慧財產權」的字義所能瞭解的範圍。

（二）不以文義範圍為限

基本上，我們並不能單純從「智慧財產」或「智慧財產權」的字面文義，來瞭解智慧財產權的概念，而認為所謂智慧財產權就只是指為保護精神創作所賦予的財產權。嚴格來說，智慧財產權所保護的並不以精神上的創作為限，所賦予的也不限於財產性質的權利，也未必是具有專屬排他效力的權利。

首先，就「智慧」（intellectual）而言，其字面上之意義係指精神或

智能，固然大多數的智慧財產權保護對象都是和精神、智能有關，然而嚴格言之，並非所有的保護對象都是屬於精神上的創作，或是以精神創作為保護前提，例如有關商標、地理標示、商業秘密，以及不正競爭的規範等，就與精神上的創作無直接的關係。

其次，就「財產」（property）而言，智慧財產權所賦予的保護，固然以財產上的權益為最重要，但是並不以此為限，經常也及於人格利益的保護，例如有關著作人格權、發明人姓名表示權等。

至於「權」（right），雖然大多數的保護，是由法律賦予一種專屬的、排他的權利（exclusive right），然而有些保護，法律並未賦予專屬排他的權利，例如有關營業秘密的保護，以及不正競爭的規範，這些都是屬於法律基於維護競爭秩序之必要而為的規範，而未真正賦予受保護者一個專屬排他的權利地位。

由上可知，無論是「智慧」、「財產」與「權」這幾個名詞都不足以完整地涵蓋其所欲保護的對象。雖然如此，畢竟這幾個名詞已經足以表現出大部分其所欲規範對象的主要特徵，而且目前「智慧財產權」一詞已經成為廣為國際社會使用的一個上位概念，在國內亦已經普遍為一般人所接受，特別是我國於1998年通過「經濟部智慧財產局組織條例」，並於次年設置成立「智慧財產局」，掌理有關專利權、商標權、著作權、積體電路電路布局、營業秘密及其他智慧財產權業務。另外，我國於2007年通過「智慧財產法院組織法」與「智慧財產案件審理法」，並於2008年起成立智慧財產法院，審理專利法、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、公平交易法涉及智慧財產權之案件。可見「智慧財產」或「智慧財產權」一詞在我國已經成為正式法律用語。雖然我國相關法律對於何謂「智慧財產權」之範圍仍無明確定義，然而從上述智慧財產局所掌理之業務與智慧財產法院所審理之案件範圍，可知在我國，智慧財產之概念範圍與國際條約所規範之範圍相當。



4 智慧財產權法

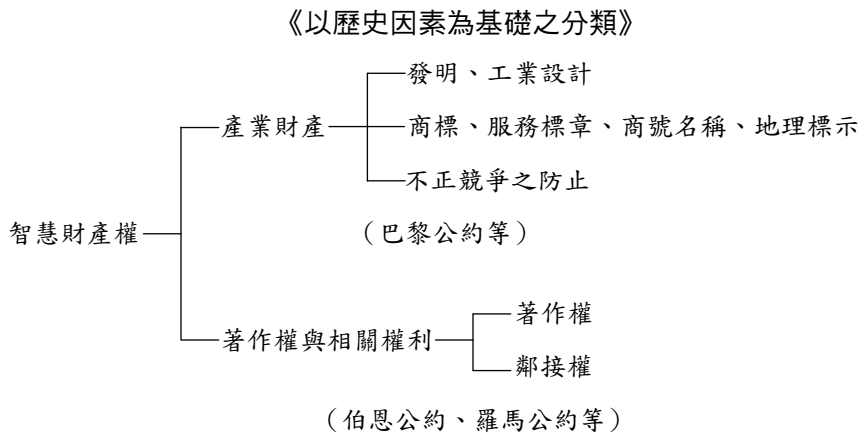
(三)包含「產業財產」與「著作權」

由前述國際條約所保護的對象，可知智慧財產權的範圍其實包含兩大部分：一是對於產業財產（industrial property）的保護；二是對著作權（copyright）及相關權利的保護。由國際智慧財產之歷史觀之，過去這兩大部分是分別發展的。

「產業財產」過去國人習於將其稱之為「工業財產」，然而嚴格言之，並不只限於工業，而是包含所有產業，因此稱之為「產業財產」應該較為妥當¹。國際上有關產業財產的保護規範最早表現在1883年之「巴黎公約」（Paris Convention for the Protection of Industrial Property），依該公約第1條第2項的規定，產業財產的範圍包括專利、實用新型、產業設計、商標、服務標章、商號名稱，以及來源標示（indications of source），以及防止不正當競爭。因此產業財產可以說是與產業經濟活動有關的權益的總稱，舉凡發明、設計、製造、生產、銷售，甚至在市場上之競爭，均屬於產業財產所涵蓋的範圍，其並不以與精神創作有關者為限。由於目前的智慧財產概念範圍涵蓋整個產業財產，因此智慧財產中也就出現一些與精神創作無關而與產業發展關係密切的客體，這也是為何智慧財產權所保護的對象並不全部都以精神創作為必要的原因。

至於「著作權」則是另外一個領域，其在於保護與產業無關的文學、藝術上的創作，這些都不屬於巴黎公約保護的範圍。國際上最早有關著作權保護的規範是1886年之「伯恩公約」（Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works），而1961年之「羅馬公約」（Rome Convention, International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations）則是在於保護鄰接權（neighboring rights）。

¹ 由於各種產業均會涉及此所稱之各種財產權，並非僅有工業，因此嚴格言之，稱之為「工業」財產權在語意上顯然並不周延，宜稱之為「產業」財產權較能表現出其實際上所涵蓋之範圍，而且就英文而言，“Industrial”一字所指者亦非僅以「工業」為限，在德文稱之為“gewerblich”較為明確。



雖然智慧財產權的領域包含這兩大部分，然而隨著社會進步與科技發展，現今創作活動的型態已經迥異於往昔，許多與著作有關的創作活動已經成為產業活動中重要的一環，而且許多著作物的商品化亦因必須仰賴產業，而與產業有極為密切的關係。在此種情形下，產業活動與單純文化創作間的關係即難以截然劃分。

(四)智慧財產權之概念

如上所述，智慧財產權的範圍相當大，欲以一簡單文句來描述智慧財產權的概念並不容易。不過經由以上的分析說明，特別是對規範目的之瞭解，可以嘗試描述智慧財產權的概念如下：智慧財產權是法律對於「人類運用精神力之創作成果與相關勞動成果」的保護，以及對於「產業正當競爭秩序」的保障。下分述之：

1. 智慧財產權是法律所賦予的保護

首先，智慧財產權是經由國家法律制度的承認與規範而產生，必須符合法律規定的要件才能受到保護。有些智慧財產權只要符合要件就自動受到保護，有些則必須經過主管機關的審查才能取得保護。同樣是屬於人類運用精神力之創作成果，著作權只要完成創作即可受到保護，亦

6 智慧財產權法

即採取創作保護主義，而專利權之取得則必須經過嚴格的審查。同樣是與產業正當競爭秩序有關，營業秘密的保護並不須經過審查，而商標權的取得則必須經過審查。是否採取審查制度，不同的智慧財產權有不同的發展背景，不能一概而論，原則上排他效力較強者，必須經過較嚴格的審查始能取得保護。

2. 對「人類運用精神力之創作成果與相關勞動成果」的保護

智慧財產權包括兩方面的保護，一方面是對於「人類運用精神力之創作成果」的保護，例如為保護發明與創作，而賦予之專利權與著作權。其受到保護的前提，都必須是屬於人類精神上的創作，而且是屬於對創作成果的保護。另外，由於其係對精神創作的保護，而精神創作與人格有密切的關係，因此這類保護通常除賦予財產權外，也會兼顧到對人格權的保護。

另外，智慧財產權之保護也會及於和人類創作成果相關的勞動成果的保護，例如和著作權相關的鄰接權即是，包括演藝人員之演出、錄音物以及廣播，甚至於不構成編輯著作之資料庫（**database**），以及我國著作權法上所賦予之製版權（著作權法第79條以下）。這些保護並不以有精神創作為前提，而是有一定之勞動或經濟上之付出，對於人類精神創作成果之散播與運用有所貢獻，其所受之保護往往略低於對精神創作成果之保護。

3. 對「產業正當競爭秩序」的保障

另一方面，智慧財產權也在於保障「產業正當競爭秩序」，例如對於商標、營業秘密以及公平競爭秩序之保護。具有此一作用之智慧財產權，其取得保護並不以具有精神創作為必要。以商標為例，商標權人之所以受到保護，並非因其對於該商標之圖樣有所創作，亦非因其對於使用該商標之商品有所創作，而是因該具有識別性之商標，為商品來源之表彰，為維護競爭秩序，以保護使用者之正當利益與消費者之利益，故

購書請至：<http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID=11910>

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產權法／謝銘洋著．-- 十版．--

臺北市：元照，2020.09

面：公分

ISBN 978-957-511-383-4（平裝）

1. 智慧財產權 2. 論述分析

553.433

109010995

智慧財產權法

5C092PJ

作 者 謝銘洋

編印總經銷 元照出版有限公司

100 臺北市館前路 28 號 7 樓

網 址 www.angle.com.tw

定 價 新臺幣 480 元

專 線 (02)2375-6688

傳 真 (02)2331-8496

郵政劃撥 19246890 元照出版有限公司

出版年月 2008 年 10 月 初版第 1 刷

2020 年 09 月 十版第 1 刷

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-957-511-383-4