

兩岸知識產權 發展趨勢

—以重要案例評析為中心

張凱娜 主編

呂榮海、郎貴梅、李麗
顏雅倫、譚湘龍、章忠信
劉永沛、張凱娜、吳尚昆
孫遠釗、周延鵬 合著



學術專論

購書請上：<http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID=12447>

兩岸知識產權發展趨勢 以重要案例評析為中心

張凱娜 主編

呂榮海、郎貴梅、李麗、顏雅倫
譚湘龍、章忠信、劉永沛、張凱娜
吳尚昆、孫遠釗、周延鵬 合著



元照出版

搶先試閱版

元照出版公司

推薦序

智慧財產是近代發源於歐洲的制度，有別於傳統有體財產的受保護範圍受到有形物的限制，智慧財產性質上屬於無體財產，其受保護的範圍並不受到有形物的限制而更為寬廣，因此其經濟上的價值往往高於有體財產。智慧財產制度的出現，使得世界上可以被取得、交易流通的資產更為多元化而促使經濟的蓬勃發展，同時也影響或改變了傳統的貿易型態；時至如今，智慧財產更成為許多國際條約或國際間貿易談判的重要課題。在未來，智慧財產的重要性將更甚於以往，而在各國經濟發展甚至社會發展中扮演更重要的角色。

不同的智慧財產各有不同的目的與特性，有用以鼓勵技術創新的（例如專利）、用以鼓勵文化創作的（例如著作權），或是用以維護交易秩序的（例如商標、營業秘密），其所涉及的理論與問題均不相同。張凱娜博士長期耕耘於智慧財產領域，深切瞭解智慧財產的重要性與複雜性，為能使智慧財產成為產業發展的助力，特別召集兩岸知名專家學者共同撰寫本書，以實務上的案例為基礎，深入淺出地探討著作權、專利、商標、營業秘密，甚至法學教育上的重要議題，具有相當高的參考價值。

臺大法律學院兼任教授

謝銘洋

2020年5月1日

目 錄

推薦序

謝銘洋

第一編 總 覽

❖ 2019年兩岸智慧財產權法的變化	呂榮海
壹、前言：法令的變與不變	4
貳、台灣方面	4
一、專利法修正	4
二、著作權法修正	7
參、中國大陸方面	8
一、新修改「專利審查指南」於2019年11月1日 施行	8
二、最高人民法院知識產權法庭巡迴審判及 科技運用	10
三、其他加強保護知識產權的法令與措施	11

第二編 專利篇

❖ 北京四環製藥有限公司訴齊魯製藥 有限公司侵害發明專利權糾紛案	郎貴梅、李 麗
壹、起訴與答辯	16
一、一審審理查明	17
二、一審判理和結果	20
三、二審判理和結果	24

四、申請再審理由及被申請人意見	27
五、申請再審審查意見	29
貳、法官評析	33
一、國家藥品標準的定義、分類、關係及 制訂目的、程序	33
二、國家藥品標準、藥品專利保護與藥品專利 鏈接制度	37
三、納入國家統一藥品標準的藥品專利的實施 是否適用「公平、合理、無歧視」原則	39
四、《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》 與國家藥品標準	42
❖ 新型專利權之行使與競爭秩序	
——以最高法院107年度台上字第2360號 民事判決暨相關判決為例 <small>顏雅倫</small>	
壹、前言與本文架構	47
貳、本案事實與判決意旨	48
一、本案事實	48
二、判決意旨	49
參、新型專利權行使之相關案例	56
一、法 院	56
二、公平會處分實務	62
肆、新型專利技術報告之意義與實務	63
一、新型專利技術報告之目的與性質	63
二、新型專利技術報告之使用狀況	65
伍、本案相關判決評析與本文建議	66
一、新型專利與警告函：專利法第116條	66

二、專利法第117條的應有解釋.....	76
三、公平法之適用與本文建議.....	84
陸、結語.....	87

第三編 商 標

❖ 商標的惡意註冊行為與「在先權利」 的保護

譚湘龍

壹、何謂「惡意」註冊商標行為.....	93
貳、誠實信用原則的適用.....	96
參、5年除斥期間的抗辯及其例外.....	98
一、馳名商標所有人.....	98
二、其他在先權利人.....	99
肆、構成不正當競爭的情形.....	99
伍、在先權利的範圍及其保護.....	100
一、在先權利之商標.....	101
二、在先權利之著作權.....	103
三、在先權利之姓名權.....	105
四、在先權利之企業名稱（商號）.....	107
五、在先權利之外觀設計專利.....	108
六、域名侵犯在先權利之商標權.....	109
七、關於停止使用侵犯在先權利的註冊商標的問題.....	110
陸、2019新修訂《商標法》的未來發展趨勢與建議.....	111

第四編 著作權

❖ 兩岸著作權法關於人格權（人身權）之比較研究

章忠信

壹、前言	119
貳、著作人格權相關議題之探討	119
一、著作人格權之內涵	120
二、著作人格權之保護期間	132
三、法人之著作人格權	134
四、著作人死亡或消滅後之著作人格權保護	137
五、著作人格權與合理使用	142
參、結論	145

❖ 電影最終剪輯權

——評章曙祥與江蘇真慧影業有限公司聘用 合同糾紛案

劉永沛

壹、案件核心爭議與訴訟史	148
貳、案件事實整理	149
一、合同約定	149
二、合同履行及雙方爭議	150
參、法院的判斷與推論	152
一、南京市中級人民法院一審判決	152
二、江蘇省高級人民法院二審判決	154
肆、反思與評論	158
一、任性與理性	158
二、劇本與電影的關係	158

三、導演與投資人的關係	159
四、規則之治與未解之難	161

❖ 從數位音樂著作權的侵權爭議案談音樂
著作的維護

張凱娜

壹、緣起	164
貳、台灣數位音樂權益爭議的案例發展與蛻變	165
參、近年音樂產業面臨較棘手的著作權爭議	166
肆、案例研究	168
伍、解析	173
一、當事人與訴外人權益關係圖	173
二、音樂著作權人的權益	174
三、被授權人的權益	174
四、集體管理團體對音樂著作權益行使的重要	175
五、音樂著作權人運用權能的建議	177
陸、結語	180

第五編 營業秘密

❖ 論合理保密措施要件

——以智慧財產法院判決見解為基礎

吳尚昆

壹、合理保密措施為營業秘密保護的重要要件	186
貳、合理保密措施的審查順序	188
參、合理保密措施的判斷（審查）標準	190
一、社會通常標準	191
二、須具備主觀保密意願及客觀保密措施	191
三、有效性？	192

四、綜合判斷.....	193
五、應就特定秘密資訊為保密措施.....	194
肆、刑法妨害秘密罪章的「保密措施」.....	218
一、刑法妨害文書秘密罪及窺視竊聽竊錄罪， 不須討論保密措施.....	222
二、刑法第316條及第318條之1之犯罪，不需討論 保密措施.....	222
三、刑法洩漏工商秘密罪的保密措施： 與營業秘密法的比較.....	223
伍、結語.....	229

第六編 公平交易法

❖莫聽穿林打葉聲、一蓑煙雨任平生？ ——論屏蔽廣告是否構成不正當競爭的問題 孫遠釗	
壹、問題緣起.....	235
貳、爭議商榷.....	237
參、研判思路.....	239
肆、規制客體.....	240
伍、行為內涵.....	243
陸、法律關係.....	244
柒、擾亂市場與不潔之手.....	248
捌、附帶義務.....	251
玖、國際發展.....	251
拾、消費者權益.....	254
拾壹、結論.....	256

第七編 專業訪談

❖ 淺談兩岸法律學子的未來與現在	周延鵬
壹、現代學子普遍「常識」不足，而這些是需 日積月累來增進的.....	268
貳、因為常識的不足，以致往往造成對事實的辨識 與判斷力也不足.....	269
參、法學教育制度有待斟酌，很多東西應該是從 年輕時就需學習的.....	270
肆、語言能力與基礎法學的訓練都不可或缺.....	271
伍、要跨領域來學習各種知識與常識，這樣才有 辦法在專業領域生存.....	272
陸、要改變過去以訴訟及法院為法律生態中心， 才能培養出更多人才.....	274
柒、也可從國外律師身上學習到不少寶貴的知識 與經驗.....	275
捌、律師需要加強管理能力，要設計出讓人能 不斷追求成長的產業.....	276
玖、律師是終身學習，且要持續培養出各領域的 人才，讓此產業形成.....	277
拾、要提升自己的「視野高度與廣度」，才有更多的 空間.....	278
拾壹、要挑戰擴大可以服務的領域，讓自己的視野 及生存空間都變大.....	279
拾貳、結語.....	281

購書請上：<http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID=12447>

第一編



總覽

◆2019年兩岸智慧財產權法的變化

呂榮海



元照出版

搶先試閱版

2019年兩岸智慧財產權法的變化

呂榮海*

摘 要

2019年年度，台灣與中國大陸的智慧財產權（知識產權）法令，發生了不小的變動。台灣大幅度的修正了專利法，包括專利舉發制度、新型專利之更正、專利檔案之保存年限等等；台灣也修正了著作權法擴大處罰連結「侵權網站」。中國大陸方面，大幅修改了「專利審查指南」、最高人民法院設置了知識產權法庭巡迴審判、外商投資法明示加強保障外商的知識產權，深圳也頒布了新的「知識產權保護條例」。

關鍵字：智慧財產權、知識產權、兩岸、中國大陸、專利、著作權

* 律師、台灣鵝湖書院院長、中華保護智慧財產權協會理事長、前公平交易委員會委員、前森霸電力公司董事長。

4 兩岸知識產權發展趨勢——以重要案例評析為中心

壹、前言：法令的變與不變

天下之理，終而復始，所以恆而不窮。
恆，非一定之謂也，一定則不能恆矣。
唯隨時變易，乃常道也。

——朱熹、呂祖謙，近思錄卷一

學未至而好語變者，必知終有患，
蓋變不可輕議，若驟然語變，則知操術已不正。

——朱熹、呂祖謙，近思錄卷二

法令的變與不變，是法治社會的基本問題，兩岸的智慧財產法令亦然！「變」可以因應新的事物，但「變太快太多」，法治不安定，人心浮動，終有患。2019年兩岸的智慧財產權（知識產權）法令發生了不小的變更，以下略觀之：

貳、台灣方面

一、專利法修正

2019年4月16日立法院通過了專利法修正，並於同年11月1日起施行，共修正了17條，為2011年修正之後，修正最多的一次，下列是修正重點：

(一)專利申請分割期間之放寬

	108年修正後	舊法	比較
發明專利	原申請案核准審定書送達後3個月內	原申請核准審定書送達後30日內	30日延為3個月
	原申請案再審查核准審定書送達後3個月內	不得為之	開放

	108年修正後	舊法	比較
新型專利	原申請核准處分書送達3個月內	不得為之	開放

(二)專利舉發制度之修法

依舊專利法第73條第4項規定，專利舉發人提出舉發申請後，如果想補充理由或證據，應該在舉發申請提出後「一個月內」提出；惟該項但書又規定「補充舉發理由或證據在舉發審定前提出者，主管機關仍應加以審酌」，這樣一來，「一個月內提出」形同虛設。故2019年專利法修正，一方面於第73條第4項將「一個月內」延長為「三個月內」，可以在舉發提出後「三個月內」補充理由及證據（延長補充事證期間），另一方面在「逾期之效力」方面增加了「失權效」，明定「逾期補充理由及證據，主管機關不予審酌」！強化了「程序正義」性質的「失權效」！想藉此促使專利舉發人集中在「三個月內補充理由和證據」！過了期限，可以「依法」不予審酌。

相對的，對於專利權人提出更正的時點！依新的專利法第74條第3項規定，專利權人在舉發案件的審理過程中，只能在以下三個時提出更正：1. 主管機關通知專利權人對舉發理由及證據提出答辯時；2. 主管機關通知專利權人對舉發人補提理由及證據提出補充答辯時；3. 舉發案件與更正案合併審理時，主管機關發出審查意見通知書通知專利權人其所提出的更正案不予核准，專利權人得對此不予核准的審查意見函提出復意見的期間內（註：以上限制只適用在舉發案件的審理）。

另，修正後的專利法第74條第4項規定，主管機關在舉發案審查的過程中通知舉發人或專利權人表示意見時，舉發人或專利權人應在「一個月內」回覆，除非有准予延展，否則，超

6 兩岸知識產權發展趨勢——以重要案例評析為中心

過期限回覆，主管機關將不予審查。也是一種「失權效」，新法以「重時效」變更了「重事實」！

再者，修正後的專利法第74條第5項賦予主管機關下列「權力」，認為雙方有遲延或舉發案件的事證已明確，可以不待雙方回覆而逕行審查。

以上以「重程序」替代「事實面」之修法之「得」或「失」，仍待檢驗！

(三)關於新型專利之更正的修正

依舊專利法第118條規定，新型專利提出更正申請並無時間之限制，依2019年修正後專利法第120條準用第74條第3項規定，於專利舉發案審理過程中限制了專利人提出「更正」的時點限於下列二個時點：1. 新型專利權申請新型技術報告案件審理中；2. 新型專利權有訴訟案中（含民訴、行政訴訟）繫屬中。

另，2019年專利法修正改採「所有新型專利更正申請案均採實質審查」，而不再有「形式審查」（專利法第118條刪除了「無舉發案件和有舉發案件之區分」）。

(四)設計專利的期間延長為15年

為了有助於設計產業的發展，此次修法將設計專利的保護期間由12年延長為15年，但仍比韓、日的20年、歐盟的25年為短，同於美國的15年。

(五)專利檔案的保存年限

修正後的專利法第143條規定：發明、新型以及設計專利的檔案，分別規定30年到10年的保存年限，除非智慧局認為具有保存價值的專利檔案！舊法則規定永久儲存檔案（負荷過重）。

(六)修正「專利審查基準」相關章節

為配合新專利法於2019年11月1日施行，智慧局也修正了「專利審查基準」的相關章節，修正重點包括：1. 增加核准審定後分割之相關規定；2. 修正關於專利權期間延長之舉發事由；3. 增加舉發人補提理由或證據、陳述意見或專利權人補充答辯、申復之法定期間規定；4. 增加舉發期間申請更正之時點限制；5. 刪除新型專利更正採形式審查之相關規定，使新型專利更正之實體、審查與發明專利一致；6. 明確說明舉發期間提出更正後合併審查之處理原則。

(七)其他修正詳見專利法條文

二、著作權法修正

著作權法修正於2019年5月1日經總統公布施行，對利用機上盒或APP應用程式連結「侵權網站」的行為，處以2年以下有期徒刑或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

詳言之，增訂著作權法第87條第1項第8款及第93條第1項第4款規定：有下列情形之一者，視為侵害著作權，除了有民事責任外，亦有上述刑事責任：

「八、明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作，有下列情形之一而受有利益者：

- (一)提供公眾使用匯集該等著作網路位址之電腦程式；
- (二)指導、協助或設路徑供公眾使用前目之電腦程式；
- (三)製造、輸入或銷售載有第一目之電腦程式之設備或器材。

前項第七、八款之行為人，採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用者，為具備該款之意圖」。

參、中國大陸方面

一、新修改「專利審查指南」於2019年11月1日施行

中國大陸於2017年年底啟動「專利審查指南」的新修訂，至2019年9月23日由國家知識產權局第328號公告、發布，並訂於2019年11月1日施行。和台灣新修訂的專利法也在2019年11月1日施行，竟是同一天！不知是巧合，還是有意？此次之修正據稱是考慮了新技術快速發展的需要。以下介紹若干修正重點：

(一)人類胚胎幹細胞審查標準的修改（第二部分第一章第3.1.2節第2段之後新增一段如下）

「但是，如果發明創造是利用未經過體內發育的受精14天以內的人類胚胎分離或者獲取幹細胞，則不能以違反社會公德為理由拒絕授予專利」。

另，刪除第二部分第十章第9.1.1節，將第9.1.2節修改為第9.1.1節，並在段尾加一句「人類胚胎幹細胞不屬於各個形成發育階段的人體」。

這樣修改，增加了胚胎、幹細胞獲得專利的可能性。

(二)關於會晤的修改（第二部分第八章第4.12節）

規定審查員與申請人舉行會晤的原則，適當放寬了舉行會晤的時機限制，審查員和申請人可以在實質審查程序中的任何階段發起會晤約請或要求。另外，為了避免不必要的會晤影響審查效率，列舉了審查員可以拒絕申請人會晤請求的情形。

(三)關於電話討論及其他方式的修改（第二部分第八章第4.11節、第4.13節）

此次修改放寬了電話討論時機、內容範圍，另外，還新增

視頻會議、電子郵件等作為審查員與申請人進行討論的方式。

(四)明確按審查意見提出再次分案申請的遞交時間（第一部分第一章第5.1.1節(3)）

進一步明確按審查意見提出再次分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核，並且進一步簡化再次提出分案申請的手續，取消了提交審查員發出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的複印件的要求。

(五)修改權利轉移證明文件的規定（第一部分第一章第6.7節、第2.2節(2)）

《指南》修改進一步明確轉讓或者贈與合同應當由雙方簽字或者蓋章，同時列舉了必要時需要提交主體資格證明的情形，例如有當事人對專利申請權（或專利權）轉讓或者贈與有異議等。

(六)修改圖形用戶界面的產品外觀設計的相關規定（第一部分第三章第4.4.7.4節）

修改進一步規範了圖形用戶界面產品外觀設計的產品名稱和簡要說明的撰寫要求，放寬了圖形用戶界面視圖提交的限制，弱化了圖形用戶界面與最終產品的聯繫。

(七)進一步規範審查員理解發明的一般路徑（第二部分第八章第4.2節）

進一步規範審查員理解發明的路徑，明確審查員在理解發明時應當充分瞭解背景技術整體狀況、理解發明的技術方案所能帶來的技術效果。

(八)強化審查員的公知常識舉證責任（第二部分第八章第4.10.2.2節）

申請人對審查員引用的公知常識有異議時，審查員應當提供證據或說明理由；審查員將「發明點」認定為公知常識時，應當提供證據。

(九)修改檢索相關規定（第二部分第七章第2節、第5.3節、第5.4.2節、第6.3節、第8.1節、第10節、第12節）

《指南》第二部分第七章較多涉及檢索的修改，將審查實踐中總結出的有關檢索的經驗進行整理，包括修改有關審查用檢索資料的形式和類型；重新編寫檢索過程和檢索策略的規範；規定檢索的最低限度數據庫，進一步明確中止檢索的原則；及不必檢索的情況。

(十)其他詳見「國家知識產權局」公告的內容

二、最高人民法院知識產權法庭巡迴審判及科技運用

法制日報於2019年7月4日報導指出：最高人民法院知識產權法庭在2019年下半年展開「巡迴審判制度」，根據案件情況，適時到案件所在法院或者原審法院所在地審理案件，旨在方便當事人訴訟，同時進行知識產權法治的宣傳，知識產權庭稱：將牢記「初心使命」，「為建設知識產權強國和世界科技強國提供有力的司法服務和保障」！

最高人民法院知識產權庭作為一個「新機構」，也努力於「法庭工作的科學化」，在庭審中應用了AR眼鏡、語音辨識系統、電子簽名系統、電子卷宗庭審調閱系統等前沿技術，也初步建立了以具體法律適用規則為中心的「裁判規則數據庫」，將最高法院過去十餘年技術類案件的主要裁判文書通過歸納關

鍵詞、裁判要旨等方式組合成數據庫，明確合議庭審理案件必須進行檢索，非經特別程序，一般在後案件不得與在先案例相衝突，從而一定程度上避免「同類案不同判」。

又，最高人民法院也在2019年3月間發表《中國司法改革（2013-2018）白皮書》，宣稱解決了「立案難」問題，人民法院加強知識產權審判體系專門化建設，北京、廣州、上海知識產權法院相繼成立，截至2018年底，三法院共審結154,095件知識產權案件。

三、其他加強保護知識產權的法令與措施

(一)外商投資法

2019年3月15日人代會通過「外商投資法」，合併了舊的「三資企業法」，其中第21條規定外商取得的「知識產權許可費」可以依法以人民幣、外匯匯入、匯出。第22條規定：「國家保護外國投資者和外商投資企業的知識產權，保護知識產權權利人和相關權利人的合法權益；對知識產權侵權行為，嚴格依法追究法律責任。國家鼓勵在外商投資過程中基於自願原則和商業規則開展技術合作。技術合作的條件由投資各方遵循公平原則平等協商確定。行政機關及其工作人員不得利用行政手段強制技術轉讓」。第23條規定：「行政機關及其工作人員對於履行職責的過程中知悉的外國投資者、外商投資企業的商業秘密，應當依法予以保密，不得洩露或者非法向他人提供」。

(二)深圳經濟特區知識產權保護條例

2019年3月1日起，號稱「史上最嚴知識產權保護條例」的「深圳經濟特區知識產權保護條例」開始施行，此後企業或個人有知識產權侵權行為並造成嚴重危害結果的，將永久性禁止承接政府投資項目，政府機關並設技術調查官，為知識產權執

購書請上：<http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID=12447>

國家圖書館出版品預行編目資料

兩岸知識產權發展趨勢：以重要案例評析
為中心／呂榮海等合著；張凱娜主編．--
初版．-- 臺北市：元照，2021.01

面：公分

ISBN 978-957-511-344-5（平裝）

1.智慧財產權 2.個案研究

553.433

109007013

兩岸知識產權發展趨勢

以重要案例評析為中心

5D549RA



元照出版

2021年1月 初版第1刷

主 編 張凱娜
作 者 呂榮海、郎貴梅、李 麗、顏雅倫
譚湘龍、章忠信、劉永沛、張凱娜
吳尚昆、孫遠釗、周延鵬（以文章順序排列）
出 版 者 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 420 元
專 線 (02)2375-6688
傳 真 (02)2331-8496
郵政劃撥 19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle Publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-957-511-344-5

本書簡介

本書以近年兩岸發生的重要知識產權案例評析為中心，一方面介紹案例的爭議及法院的見解，另一方面也提出了作者寶貴的理論分析與實務見解。對於想多瞭解知識產權領域的相關應用者，不管是學生、企業主、公司法務、工程師、管理者等，本書絕對能提供更多層面的思路與解決建議。

ISBN 978-957-511-344-5



9 789575 113445



5D549RA

定價：420元



元照網路書店



元照讀書館



元照出版公司

地址：臺北市館前路28號7樓

電話：(02)2375-6688

網址：www.angle.com.tw