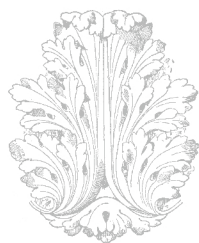


智慧財產權法研究的 多元視野

A Study of Intellectual Property Law
on Multiple Vision



陳匡正
著

學術論文集

購書請至：<http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID=12595>

智慧財產權法研究的 多元視野

陳匡正 著

 元照出版公司
元照出版 搶先試閱版

自序

本書實為著者延續「商標法專題研究——以商標使用、耗盡原則及混淆誤認之判斷為中心」與「商標法體系研究——商標形成、善意先使用與侵權議題評析」之第三本學術專書，雖然前兩本專書乃著者這8年多來商標法研究成果之彙整，但本書精錄論文之題材範疇，更從前面兩書所關注之商標理論與案例論述，擴張至結合司法實務案例為主之著作權法、商標法及營業秘密法等理論探討。

首先，在本書第一編「著作權法制發展之新趨勢」內容中，於「兩岸著作人格權針對法人為著作人之保護與救濟」一文，乃整理歸納兩岸法人著作人之保護、救濟法制、伯恩公約（**Berne Convention**）、兩岸學說及實務之見解，來評估著作權法修正草案第三稿裡，針對將法人之著作人格權排除的立法，以論述法人賦予著作人格權保護與救濟之必要性。此外，在「設計風格雷同之抄襲判斷——評智慧財產法院100年度刑智上訴字第39號刑事判決」一文，則以評析著名的「金魚案」：智慧財產法院100年度刑智上訴字第39號刑事判決為基礎，來深入論述抄襲要件中之「實質近似」，除了考量「量」的因素，還須考量「質」的因素，甚至須納入「整體的概念及感受」因素之考量，至於斟酌「接觸」要件，不得以「明顯近似」來作為推論被告合理「接觸」原告著作之根據，如此會明顯違反「無罪推定原則」、「證據裁判原則」與「不自證己罪

原則」等基本法律精神。而在「著作權集體管理團體條例中會員平行授權之適法性探討」一文，則從著作財產權得以移轉、「專屬授權」及「非專屬授權」等不同層面，來探討著作財產權人「專屬授權」著作權集體管理團體其權利後，再授權相同之權利予第三人，則權利人與第三人間之授權契約是否有效？又本文嘗試提出如何平衡著作財產權人、著作權集體管理團體、利用人三者之權益，且如何讓著作權集體管理團體有效率地管理其會員著作財產權之建議。再者，於「孤兒著作授權使用與設定質權之議題研究」一文，乃特別論述何謂「著作財產權人不明著作利用之許可授權及使用報酬辦法」之已盡一切努力，尋找孤兒著作之著作財產權人，以及如何界定合理使用報酬和著作利用範圍，另由於文化創意產業發展法，並未有孤兒著作設質之規範，因此當孤兒著作產生質權設定、讓與、變更、消滅或處分之限制時，則該由何人向經濟部登記，以及孤兒著作設質人和出質人之權利義務關係為何，這些也是本文探討之重點。最後，在「Research on the Effects of Droit de Suite on the First Sale Doctrine: An Economic Analysis of Law」一文，特別從法律經濟學之觀點，來分析追及權雖然是著作人格權的一種，但仍舊應該透過契約和有限的保護年限來限制之，如此才是讓外部成本內部化的有效率立法。

再者，本書第二編則是「商標法制發展之新趨勢」，而在「商標善意先使用抗辯之法律風險——以屬地主義之限制為中心」一文中，乃特別結合理論及實務之發展，來

探討未來我國司法之判決或是本法之修正，在處理或規範商標善意先使用之適用範圍時，不應該拘泥於屬地主義之限制，如此才得以平等且有效的保護國內外善意先使用之商標權。此外，於「市場調查於商標民事訴訟證據能力之研究」一文中，則從案例、現行法與美國法等角度，來討論如何增強市場調查證據之證據能力，另從調查實驗組、對照組之設計、「膳魔師調查」（Thermos survey）及「鐵氟龍調查」（Teflon survey）等觀點，來藉此反映出當使用系爭相同或近似之商標時，並未產生減損商標之識別、信譽或導致消費者產生混淆之情事。進而論之，在「To Use or Not to Use a Trademark, That is the Question——Keyword Advertising and the Legal Risk of Trademark Infringement」一文中，則以比較與評析有關關鍵字廣告商標爭議之案例為本，如：智慧財產法院98年民商上字第11號民事判決、同院99年民商上更(一)字第5號民事判決及歐洲法院的LV訴Google案，並從公部門（立法部門、司法部門）透過修法及裁判、私部門（企業、網路內容提供者）藉由僱用律師及專家，來降低因為建立關鍵字廣告，所產生商標侵權之法律風險。

除此之外，本書第三編「營業秘密法制發展之新趨勢」，亦特別選錄「營業秘密合理保密措施要件之構成與認定——從智慧財產法院104年度民營上字第2號民事判決開始談起」一文。而此文以評析智慧財產法院104年度民營上字第2號民事判決為中心，並綜合國內外理論和實務之見解，來歸納企業應該採取哪些合理保密措施，不僅用以管

購書請至：<http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID=12595>

理機密資訊及核心技術，還得以被各級法院與現行營業秘密法所承認。

其實，相較於前兩本專書之內容，本書研究之範疇多著墨於商標法以外，包括著作權法、營業秘密法之理論及實務，尤其智慧財產權法律實務見解之評析，乃是智慧財產權法律之精華，故讀者得以透過本書之內容，來一窺現行著作權法、商標法和營業秘密法制發展之全貌。當然，本書得以順利地出版，必須要感謝著者之父母、家人、師長及朋友，所給予源源不絕的動力，讓著者能夠全心致力於智慧財產權法律之研究。特別是著者要感謝元照出版公司的編輯團隊與同仁，一起協助完成本書內容、引註之編校工作，假使沒有他（她）們之協助，本書就不會如此順利地出版。

陳匡正 謹識

書於臺北科技大學共同科館研究室

2020年10月22日



元照出版

搶先試閱版

目 錄

自 序

第一編 著作權法制發展之新趨勢

第一章 兩岸著作人格權針對法人為著作人之保護 與救濟

壹、我國著作權法對法人為著作人之著作權保護	3
貳、中國大陸著作權法對法人為著作人之著作權保護	18
參、法人著作人格權保護與其國內外立法例	26
肆、結論與展望	48

第二章 設計風格雷同之抄襲判斷 ——評智慧財產法院100年度刑智 上訴字第39號刑事判決

壹、前 言	51
貳、抄襲之構成要件	53
參、抄襲判斷於設計風格雷同適用之困難性	67
肆、智慧財產法院100年度刑智上訴字第39號刑事 判決	76



元照出版

搶先試閱版

伍、美國Ty公司訴GMA Accessories公司案 (<i>Ty, Inc. v. GMA Accessories, Inc.</i>) 與Satava訴Lowry案 (<i>Satava v. Lowry</i>) 檢視	81
陸、結 論	89
 第三章 著作權集體管理團體條例中會員平行授權 之適法性探討	
壹、著作權集體管理團體制度鳥瞰.....	93
貳、著作權集體管理團體與其會員授權問題探討	106
參、著作權集體管理團體會員平行授權與讓與 爭議解析	115
肆、建立平衡著作權集體管理團體與其會員、 著作利用人權益之著作權集體管理制度	125
伍、結 論	151
 第四章 孤兒著作授權使用與設定質權之 議題研究	
壹、孤兒著作之保護鳥瞰	157
貳、文化創意產業發展法之特別立法.....	160
參、外國對孤兒著作保護之立法例.....	186
肆、我國孤兒著作立法之檢討	193
伍、結論與展望.....	198



第五章 Research on the Effects of Droit de Suite on the First Sale Doctrine

——An Economic Analysis of Law

I. Roles of “Droit de Suite” and the “First Sale Doctrine” in Copyright Law	201
II. Conflicts between “Droit de Suite” and the “First Sale Doctrine”	208
III. Application of Legal and Economic approaches to contradictions between “Droit de Suite” and the “First Sale Doctrine”	215
IV. Potential Ways to Manage the Contradictions between “Droit de Suite” and the “First Sale Doctrine”	221
V. Conclusion	231

第二編 商標法制發展之新趨勢

第六章 商標善意先使用抗辯之法律風險 ——以屬地主義之限制為中心

壹、前 言	237
貳、商標善意先使用之立法目的及商標屬地主義之 限制	239
參、從商標屬地主義來看商標善意先使用之法律風險	242
肆、商標屬地主義對於國內先使用商標之具體適用	246
伍、結 論	253



元照出版

搶先試閱版

第七章 市場調查於商標民事訴訟證據能力之研究

壹、研究緣起——智慧財產法院99年民商上更(三)字第3號判決	255
貳、我國法上市場調查之證據能力探討	261
參、美國法上市場調查之證據能力探討	273
肆、如何增強市場調查之證據能力？	281
伍、結論與展望	289

第八章 **To Use or Not to Use a Trademark, That is the Question**

——Keyword Advertising and the Legal Risk of Trademark Infringement

I. A Milestone Judgment on a Keyword Advertising and Trademark Dispute in Taiwan	293
II. How to Differentiate between Keyword Advertising and Trademarks	297
III. Legal Risk in Keyword Advertising and Trademark Disputes	315
IV. Possible Ways to Manage Keyword Advertising Trademark Disputes	320
V. Conclusion	341



元照出版

搶先試閱版

第三編 營業秘密法制發展之新趨勢

第九章 營業秘密合理保密措施要件之構成與認定 ——從智慧財產法院104年度民營上字第2號民事判決開始談起

壹、前言	347
貳、智慧財產法院104年度民營上字第2號民事判決	348
參、營業秘密合理保密措施要件之理論發展	352
肆、營業秘密合理保密措施要件之實際判斷	357
伍、結論	367



第一編



著作權法制發展之新趨勢

- 第一章 兩岸著作人格權針對法人為著作人之保護與救濟
- 第二章 設計風格雷同之抄襲判斷
——評智慧財產法院100年度刑智上訴字第39號刑事判決
- 第三章 著作權集體管理團體條例中會員平行授權之適法性探討
- 第四章 孤兒著作授權使用與設定質權之議題研究
- 第五章 Research on the Effects of Droit de Suite on the First Sale Doctrine
——An Economic Analysis of Law



元照出版

搶先試閱版

第一章

兩岸著作人格權針對法人 為著作人之保護與救濟^{*}

壹、我國著作權法對法人為著作人之著作權保護

一、法人之法律性質

我國著作權法（以下簡稱本法），對於著作權、著作人格權、著作財產權三者間之本質關係而言，實乃採取二元說，也就是著作人格權和著作財產權均包括在著作權之範疇內。只不過著作人格權及著作財產權兩者，卻是相互對立且並存¹。換言之，著作權可以說是包含著作人格權、著作財產權的二相客權利之複合權（droit double）²。本法所採用之二元說，可見於本法第3條第1項第3款之規定：「著作權：指因著作完成所生之著作人格權及著作財產權。」再者，本法第21條規定：「著

^{*} 本文之初稿發表於2014年8月26日，由中國法學會海峽兩岸關係法學研究會主辦、中國大陸西南政法大學承辦之「第三屆兩岸和平發展法學論壇」，現今並參酌我國最新之著作權法修正草案第一稿至第三稿之內容，來增強內文之論述，以完成本文的撰寫。本文曾刊載於財產法暨經濟法，第45期，2016年3月，頁1-53，並經過大幅度之修改後，收錄於本書。

¹ 蕭雄淋，著作權法論，2015年2月8版，頁1-2；陳匡正，法人為著作人之著作人格權保護與救濟，2014年第十八屆全國科技法律研討會論文集，交通大學科技法律研究所主辦，2014年，頁192。

² 蕭雄淋，前揭註1，頁1；陳匡正，前揭註1，頁192。

4 智慧財產權法研究的多元視野

作人格權專屬於著作人本身，不得讓與或繼承。」又於本法第36條第1項規定：「著作財產權得全部或部分讓與他人或與他人共有。」從前揭本法所採取二元說精神之規定，吾人不難看出，本法雖非如採取一元說之德國著作權法，具備理論完整性之優點³；然採取二元說之本法，則就著作人格權、著作財產權兩者分別加以保護；亦非如採取一元說國家之立法例，彼此之間的命運不只相同，且著作人格權可加以繼承，又著作權之保護期間屆滿後，著作人格權並不進行保護⁴。

除著作財產權說以外，一元說確實有其理論單純之好處，亦即著作人格權之變動，乃取決於著作財產權之異動；二元說雖有其探討之複雜性，但仍不失著作人格權、著作財產權分別保護之完整性。而無論是採取二元說、一元說，或者直接以著作財產權陳述著作權、著作人格權、著作財產權三者關係之著作財產權說，一元說或是二元說之立法，相較於著作財產權說之立法者，更具有立法上之實益，正由於前兩說較能反映著作人格權保護之必要性，差別僅是著作人格權存續期間之不同。吾人縱使瞭解到一元說、二元說、著作財產權之區別實益，但關鍵之問題為著作人格權、著作財產權之主體，究竟是侷限於自然人，還是也包含法人？這不僅是探索著作權法上之著作人格權、著作財產權的規範外，一個重要之實質問題，也是本章嘗試從我國法人是否得為著作人開始談起，以進一步的來深入探討，我國法人之著作人格權的保護及救濟。

就定義來看，法人乃是自然人以外，由法律所創設之「人」，故其得以成為權利義務之主體⁵。自然人乃基於人的

³ 蕭雄淋，前揭註1，頁2；陳匡正，前揭註1，頁192。

⁴ 蕭雄淋，前揭註1，頁2；陳匡正，前揭註1，頁192。

⁵ 王澤鑑，民法總則，2001年2月增訂版，頁161；陳匡正，前揭註1，

第一章 兩岸著作人格權針對法人為著作人之保護與救濟 5

倫理性，得為權利義務之主體；可法人創始之特徵，卻是由法律所創造，造成法人與社團之社員或財團之財產相分離，亦即，其以獨立的單一體，透過其機關，從事法律方面的交易⁶。此現象之發生，必須建立在法人具有獨立人格的基礎上⁷。可是法人如何取得獨立之人格呢？其實在十九世紀，德國法學界便已針對法人之本質產生激烈之爭論，且分別有「法人擬制說」、「目的財產說」、「法人實在說」等三種不同之學說⁸。

所謂「法人擬制說」，意指：法人僅為法律上所擬制之「人」，其權利能力、行為能力，均由法律所賦予，而法律無賦予之處，則法人不得享有權利能力及行為能力⁹。另外，談到「目的財產說」，其也是法人否認說之一種，此說之具體主張為：法人是因特定之目的，或是特定自然人所存在之財產集合體，但這些財產乃是無主，且法人之財產，隸屬於其管理人，故法人無獨立之人格¹⁰。再者，「法人實在說」乃謂：除專屬於自然人者，法人不可享有外，其仍然具有權利能力及行為能力¹¹。現行我國法學界之通說，乃如同民法第26條：「法人於法令限制內，有享受權利負擔義務之能力。但專屬於自然人之權利義務，不在此限。」所揭示之「法人實在說」。申言之，專屬於自然人者，乃包括生命、身體、健康、自由、繼

頁192。

⁶ 王澤鑑，前揭註5，頁161；陳匡正，前揭註1，頁192-193。

⁷ 王澤鑑，前揭註5，頁161；陳匡正，前揭註1，頁193。

⁸ 王澤鑑，前揭註5，頁161；陳匡正，前揭註1，頁193。

⁹ 蔡佩芬，法學緒論，2011年10月4版，頁130；陳匡正，前揭註1，頁193。

¹⁰ 王澤鑑，前揭註5，頁162；陳匡正，前揭註1，頁193。

¹¹ 蔡佩芬，前揭註9，頁130；陳匡正，前揭註1，頁193。

6 智慧財產權法研究的多元視野

承、配偶、親權等，法人即無法享有。只不過，法人雖如同上開條文，於法令限制範圍內享有權利能力和行為能力，但其於解散後，直到清算終結之前，亦即在清算的必要範圍內，仍然視為存續，所以法人此時依舊享有權利能力及行為能力¹²。

二、法人是否為適格之著作人

法人是否可為著作人？各國之立法例對此均有不同規範。若是採取法人得為著作人之立法方向者，乃以「法人實在說」為依據，其具體之主張是：法人之機關或手足所為之著作行為，也可看成是法人之著作行為，故法人得為著作人¹³，例如：美國、英國、日本等國之立法例。此外，若採取法人不得為著作人之立法方向者，則以「法人擬制說」為本，其具體認為：著作乃精神上創作行為，所以只有自然人才得以為之，故不承認法人之著作行為，僅是為便於著作權之行使，才例外以法律擬制規範法人可為著作人，或是其僅被承認有著作之利用權¹⁴，例如：德國之立法例。

不管是採取肯定法人為著作人的「法人實在說」之立法例，抑或採取否定法人為著作人的「法人擬制說」之立法例，這些都是各國立法政策之選擇，並無孰優孰劣之區別¹⁵。就考量本法第11條第1項但書、第12條第1項但書之適用，乃得以賦予僱用人、出資人為著作人之現況，本文認為著作權法乃是保護著作人及著作之特別法，似乎不該等同於身為普通法之民法的詮釋方向，亦即完全否認法人得為著作人之可能性；也就是

¹² 蔡佩芬，前揭註9，頁131；陳匡正，前揭註1，頁193。

¹³ 陳清秀，法人、出資人得否為著作人之法理及利弊，植根雜誌，第8卷第11期，1992年，頁16。

¹⁴ 陳清秀，前揭註13，頁16。

¹⁵ 陳匡正，前揭註1，頁197。

第一章 兩岸著作人格權針對法人為著作人之保護與救濟 7

說，當採取「法人實在說」之立法精神，且應於法律之限制，在不違背法人與受僱人、受聘人間契約之約定，以及受僱、受聘著作人的重大利益下，能夠讓法人如同自然人一般，得為著作人。

三、法人著作人格權之保護和救濟

由於著作權法上之著作人格權，實為民法之人格權的一種，並為其而有特別之規定，所以瞭解人格權之保護及救濟，乃具有重要之意義¹⁶。進而論之，瞭解民法人格權之體系，將有助於知悉：當著作權法上之著作人格權保護不足時，得否類推適用民法中人格權之相關規定？

事實上，人格權意義之討論乃屬於多元，例如學者梅仲協先生主張：「人格權係由權利主體之人，自身所生之權利，蓋吾人本諸道德上之要求，凡屬人類均應尊重其精神上及倫理上之人格¹⁷。」而學者鄭玉波先生認為：「人格權者乃存於權利人自己人格之權利，申言之，即吾人於與其人格之不分離的關係上，所享有之社會的利益，而受法律保護者是也¹⁸。」又學者李宜琛先生主張：「普通所謂人格權者，蓋謂人之於社會的活動上，所有之人格的利益為法律者也¹⁹。」然學者施啟揚先生指出：「人格權存在於權利主體一個人身上，以人格上利益為標的之權利，稱為人格權²⁰。」而學者王澤鑑先生謂之為：

¹⁶ 林政佑，著作人格權保護之比較研究，中國文化大學法律研究所碩士論文，1995年，頁34；陳匡正，前揭註1，頁193。

¹⁷ 呂基弘，著作人格權之研究，1981年2月改訂版，頁22；陳匡正，前揭註1，頁193。

¹⁸ 林政佑，前揭註16，頁33。

¹⁹ 呂基弘，前揭註17，頁22。

²⁰ 呂基弘，前揭註17，頁22；陳匡正，前揭註1，頁194。

8 智慧財產權法研究的多元視野

「一般人格權，即指關於人之存在價值及尊嚴之權利……法律設有特別規定，學說上稱為特別人格權²¹。」綜合上述學說見解，人格權乃是：社會活動中，有關人格、尊嚴之權利，既存在於一切權利主體之人身上，不僅不能加以分割，且其為法律所保護之權利²²。故而人格權之種類，實乃根基於兩種意義：(一)係指以人格保護為內容，又攸關人存在價值、尊嚴之權利，尤其像學者王澤鑑先生所指：生命、身體、健康、名譽、自由、姓名等利益皆屬之。然一般人格權之特徵，具有一般條款性幅度、不確定性，而就其範圍，則按照資料和利益衡量原則，而決定之²³。(二)特別人格權乃是保護各種個別人格利益之權利，但其特徵為關於生命、身體、健康、名譽、自由、姓名等，這些被歸類為法律特別規定之人格法益²⁴。

當然，吾人得將著作權法上之著作人格權，納入民法人格權概念中特別人格權之範疇。事實上，著作人格權及人格權兩者，無論在權利存在之主體、權利存續之期間、權利之變動與轉讓、權利主體之性質等方面，皆有些差異²⁵。因此，日本學說及其著作權法第17條，則明白指出：著作人格權及人格權兩者，乃是兩種不同之權利，但著作權法保護不周之處，可按民法加以救濟之²⁶。反觀學說上，雖大多主張著作人格權為人格權之一種，抑或兩種權利之侵害並存；倘若著作權法上之著作人格權的保護不周時，要如何尋求救濟，各學說卻有不一樣之

²¹ 林政佑，前揭註16，頁33-34。

²² 陳匡正，前揭註1，頁194。

²³ 呂基弘，前揭註17，頁23。

²⁴ 呂基弘，前揭註17，頁23；陳匡正，前揭註1，頁194。

²⁵ 林政佑，前揭註16，頁34；陳匡正，前揭註1，頁194。

²⁶ 林政佑，前揭註16，頁34。

購書請至：<http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID=12595>

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產權法研究的多元視野／陳匡正著．

-- 初版 -- 臺北市：元照，2021. 01

面：公分

ISBN 978-957-511-446-6（平裝）

1.智慧財產權 2.論述分析

553.4

109017307

智慧財產權法研究的 多元視野

5D568RA

2021 年 1 月 初版第 1 刷

作 者 陳匡正

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 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

Copyright © by Angle Publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-957-511-446-6



元照出版

搶先試閱版

本書簡介

以最新修訂之智慧財產權法律為基礎，並輔以新近法院之判決評析為重要內容，特別精選著作權法、商標法與營業秘密法等領域共計九篇之研究論文。本書之「著作權法制發展之新趨勢」編，其內容包括：著作人格權分析、著作抄襲判斷、著作權集體管理團體、孤兒著作等重要之著作權法議題。此外，「商標法制發展之新趨勢」編，其內容包含：關鍵字廣告、善意先使用、市場調查證據能力等商標法重要議題。最後，「營業秘密法制發展之新趨勢」編，其內容是探討「採取合理保密措施」之主要類型。尤其，本書是所收錄兼具最新理論及實務解析之論文，更提供給智慧財產權法律之理論及實務工作者，一個從多元新視野來認識智慧財產權法制的機會。

ISBN 978-957-511-446-6



9 789575 114466



5D568RA

定價：480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