

T M
D C 恒達法律事務所叢書

設計產品^的 智慧財產權保護

林佳瑩 著

設計產品的 智慧財產權保護

林佳瑩 著

元照出版公司

設計產品的智慧財產權保護 / 林佳瑩著. -- 初版.

-- 臺北市：元照， 2012.08

面：公分

ISBN 978-986-255-220-9（平裝）

1. 智慧財產權 2. 產品設計 3. 侵權行為 4. 個案研究

553.443

101011328

設計產品的 智慧財產權保護

1H053PA

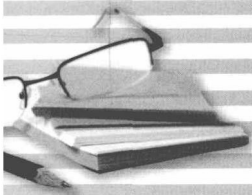
2012 年 8 月 初版第 1 刷

作 者	林佳瑩
出 版 者	元照出版有限公司 100 臺北市館前路 18 號 5 樓
網 址	www.angle.com.tw
定 價	新臺幣 320 元
專 線	(02)2375-6688
傳 真	(02)2370-3286
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 978-986-255-220-9



推薦

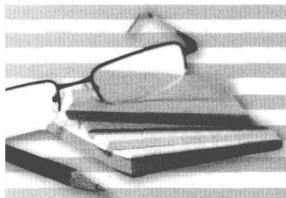
序

PREFACE

誠如作者所說，目前專門提供設計領域之創作人參考之智慧財產權入門書籍並不多，尤其針對新修正專利法及商標法在此方面之著作，更令人期待！

專利法於2011年底大幅度修正，並由行政院發布修正施行日期。該修正重點之一是將新式樣專利改稱設計專利。在此修法施行之際，有以問題為導向，並參酌實例，具有解決新興設計專利問題之應用價值。

本書主要目的，在於探討設計產品在智慧財產權法律可能保護方式、內容及救濟方法，書中就著作權及設計專利加以論述，另由於商標法可能保護設計產品之商標，因此，本書分別就「著作權」、「商標權」以及「設計專利權」進行介紹，並說明法律基本概念。保護的基本要件、聘僱關係下的設計產品歸屬、如何判斷智慧財產權侵害、應該採取哪些法律行動，例如蒐證、警告信函、保全程序、民刑事訴訟程序等採行。之後，針對智慧財產權交易，特別是智慧財產權之讓與及授權之契約應注意事項，一一加以說明，以期有效利用智慧財產權。最後，對於被他人主張侵害智慧財產權時，該如何因應方法，提供有如教戰守則，有無智慧財產權、有無侵害行為、是否為合理使用範圍、是否提起行政程序、有無刑事責任、有無和解可能等檢驗流程，有助於判斷是否侵權，並進一步決定是否退讓，此等說明因應對策，頗具有實用性。

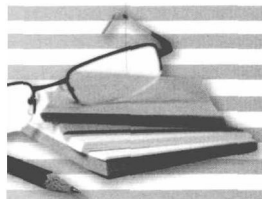


林佳瑩律師，現為恒達法律事務所合夥律師，曾在國立臺灣大學及英國倫敦大學學院（UCL）攻讀智慧財產法，具有相當良好之專業基礎。她亦曾處理國內外高科技廠商及大型雜誌出版社相關智慧財產權訴訟案件及授權契約審議之實務經驗，可見作者在智慧財產法上，不但有良好法學基礎，而且有專業實務歷練。

作者完成本書後，出版前，得以提前閱讀其手稿，深感榮幸，並對其忙碌實務工作之餘，仍努力於著述，感到佩服。經其囑託，樂意寫序，贅述數語，為讀者先進引介此書，並期待從事設計的讀者，能從書中獲得設計問題解決之道，有助於消除長期創作上之智慧財產法律之苦惱。

國立臺灣大學法律學系教授

蔡明誠



作者序

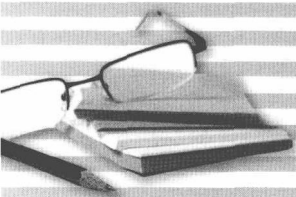
PREFACE

本書的主題是關於設計產品的智慧財產權保護。經過許多學者專家長年的耕耘，智慧財產權法的專書在市面上相當普遍，內容也相當的深入豐富，不過，針對設計領域的創作者而言，可以參考的智慧財產權入門書籍並不多。

面對這樣的情況，以及看到身邊許多從事設計的朋友苦惱於自己辛苦創作出來的作品被他人盜用卻不知如何是好，甚至是錯失申請專利或商標的時機而無法有效保護自己的創作，於是便產生了創作本書的動機。

由於是以設計產品作為主題，因此，在內容的安排上，異於其他智慧財產權法的書籍，會比較著重在說明可以用來保護設計產品的智慧財產權法律，也會以比較淺顯的筆調，輔以相關與設計產品較為有關的案例，再加上個人處理案件的經驗，來說明一些智慧財產法律的基本概念。

本書的內容大量地引用了智慧財產法院的判決，希望可以透過這些實際發生糾紛的案例，來讓各位讀者瞭解相關的法條是如何的運用，以及如何避免相同的案例發生在自己身上。由於目前有關智慧財產的案件已經有專門的智慧財產法院審理，因此，透過智慧財產法院的判決，能夠有效地掌握智慧財產權法律於實務上的最新脈動，這也是本書異於其他智慧財產法律書籍較少引用智慧財產法院判決的地方。



同時，本書也盡量將發生爭議的著作、商標或者是專利權，以影像的方式呈現出來，此有助於讀者深入地瞭解實際可能發生的問題，而不是一個冰冷的假設案例。

另外，智慧財產權法在近年來多所修正，在本書截稿之際，商標法與專利法雖已修正但尚未施行（商標法於民國100年6月29日修正，101年7月1日施行；專利法於100年12月21日修正，施行日期尚待行政院定之），但因為這些都已經確定會是即將生效的法律，因此本書所引用的相關條文及附錄法規，盡量都是採取最新版本的法規，並標示為「新商標法」及「新專利法」。

然而，囿於律師工作的繁忙、創作時間的短促、書籍篇幅的限制以及設計領域無窮廣泛，本書在內容上或許仍有過於簡化、不足或缺漏之處，還望各界及讀者不吝指正及分享寶貴經驗。

林佳瑩

2012年4月



推薦序

蔡明誠

作者序

Chapter 1 法律如何保護我的設計產品？

(一)著作權法	1
(二)商標法	2
(三)專利法	2
(四)公平交易法	3
(五)營業秘密法	4
(六)契 約	4

Chapter 2 設計產品如何取得智慧財產權 的保護？

(一)著作權	9
1. 無須向智慧財產局申請註冊，著作完成時即享有 著作權	9
2. 著作權保護期間：50年	11

3. 著作權保護的基本要件：原創性	12
4. 保護「表達」expression，不保護「概念」idea	30
5. 受保護著作的種類	31
6. 著作權＝著作財產權＋著作人格權	41
7. 誰擁有著作權？	55
(二) 商標權	65
1. 須向智慧財產局登記註冊始受保護	65
2. 商標權保護期間：10年（得延展，實際上可受永久 保護）	65
3. 商標註冊：商標＋指定商品服務類別	65
4. 商標權保護的基本要件：識別性	67
5. 新型態的商標	82
6. 商標不得註冊事由	90
7. 他人得向智慧財產局提出「異議」或「評定」主張 「撤銷」商標權	110
8. 他人得向智慧財產局申請「廢止」商標權	131
(三) 設計專利權（新式樣專利權）	137
1. 須向智慧財產局登記註冊始受保護	138
2. 設計專利保護期間：12年	139
3. 設計專利：物品＋造型	139
4. 設計專利保護的基本要件：新穎性＋創作性	141
5. 設計專利不得註冊事由	147

6. 設計專利的權利保護範圍.....	148
7. 誰擁有設計專利權？	151
8. 設計專利權的標示	153
9. 他人得向智慧財產局提起「舉發」以撤銷專利權.....	155

Chapter 3 如何判斷別人是否侵害了我的智慧財產權？

(一)著作權侵害	167
1. 抄襲：接觸＋實質近似	167
2. 非「合理使用」	179
(二)商標權侵害	181
1. 直接侵害行為	181
2. 間接侵害行為（視為商標權侵害）	184
3. 例外情況下不構成商標權的侵害	188
4. 商標法原則上允許「真品平行輸入」，但如非原裝銷售，仍可能構成商標權的侵害	191
(三)設計專利權侵害	193

Chapter 4 我可以主張哪些權利？

(一)著作權	199
1. 侵害他人著作權之刑事責任.....	199
2. 侵害他人著作權之民事責任.....	201

(二)商標權	208
1. 侵害他人商標權之刑事責任	208
2. 侵害他人商標權之民事責任	208
(三)設計專利權	213

Chapter 5 我應該採取哪些法律行動？

(一)蒐 證	217
(二)警告信函	217
(三)保全程序	217
(四)民刑事訴訟程序	218

Chapter 6 如何有效利用我的智慧財產權？

(一)智慧財產權的轉讓	219
(二)智慧財產權的授權	220
(三)授權契約應注意事項	225
1. 授權目的	226
2. 授權期間	226
3. 授權地區	229
4. 授權內容	229
5. 授權利用方式	229
6. 專屬或非專屬授權	230
7. 可否再授權	231

8. 權利金之計算、報告與查核.....	233
9. 擔保條款.....	233
10. 違約條款.....	234
11. 終止授權條款.....	234
12. 授權契約期間屆滿或終止授權後的安排.....	237
13. 品質控管（Quality Control）.....	238
14. 訴訟管轄與準據法.....	239
15. 授權登記.....	240

Chapter 7 被他人主張侵害智慧財產權的時候 怎麼辦？

(一)對方是否為智慧財產權人？.....	243
(二)對方是否有智慧財產權？.....	243
(三)自己是否有侵害的行為？.....	244
(四)自己是否為合理使用範圍？.....	244
(五)自己是否有故意過失？.....	245
(六)要不要提起行政程序？.....	245
(七)有無刑事責任？.....	246
(八)有無和解可能？.....	248

Chapter 8 結 論251

後 記



Chapter 1

法律如何保護 我的設計產品？

在台灣的法律當中，並沒有一部法律叫作「智慧財產權法」，但對於辛苦完成的設計產品，其實是可能有各式各樣的法律提供保護的。比較常見的智慧財產權法律，包括有著作權法、商標法、專利法、營業秘密法、公平交易法等。由於每個法律所設定的保護目的、保護要件不同，設計產品究竟可能會受到什麼樣保護，必須深入各種相關的法律去看，爲了取得這樣子的保護，事實上設計者也有一定的功課需要瞭解。

而就法律可能無法提供充足保護的部分，並非完全無法受到保護，有時候也可以盡量透過契約的約定來取得一定程度的保障。換句話說，除了各式各樣的智慧財產權法律會保護你的設計產品之外，透過契約的約定有時候也可以達到甚至是超出法律保護的範圍。

以下我們就來瞭解有哪些智慧財產權法律是可以保護到設計產品的。

(一)著作權法

第一個與設計產品最爲相關的法律是著作權法。由於著作權法所保護的是「文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作」，涉及文學、藝術的設計產品，無論是平面的設計圖、畫作、照片、立體的

裝飾品，或者是包裝上面的插畫圖案，都是最容易取得著作權保護的。

(二)商標法

商標法上的商標，是指「以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式組成，足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並藉以與他人之商品或服務相區別」的標示，也就是說，不論是哪國的語言或是圖案記號，甚至顏色、聲音或者是產品的形狀、自家公司的名稱等，只要能夠讓消費者認識到你的產品的品牌，通常就可以去申請商標。與過去的註冊商標多僅限於平面的文字相比較，現在的商標具有多種可能性，是可能跨越空間與感官的限制的，也因此，一個設計產品，除了可以標示品牌之外，產品或包裝本身的形狀或上面特別的造型，也是有可能取得商標註冊的。如何登記取得商標，請參考本書後面的說明。

一般常見的品牌或是logo，通常都有註冊商標。如果設計產品準備推出自己的品牌，建議向主管機關申請商標註冊後再開始行銷比較好，否則一旦投入後發現商標早就被別人註冊，所有先前的準備可能都會功虧一簣。至於應該申請哪些商標、商標應該註冊在哪些類別，以及什麼樣子的設計可以取得商標，或者是如何避免商標被他人主張是一樣或類似的商標，在向主管機關即智慧財產局申請商標註冊之前，諮詢專家的建議也是有必要的。

(三)專利法

我國的專利法保護「發明專利」、「新型專利」以及「設計專利」。

所謂的「發明專利」是指「利用自然法則之技術思想之創

作」。「新型專利」是指「利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作」。而「設計專利」，舊稱為「新式樣」，則是保護「對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」。

簡單來說，「發明專利」和「新型專利」保護的是技術方法及改良產品，比較偏向工業或科技的領域，而前者所要求的創新程度比後者來得高。對設計產品而言，「設計專利」則是比較容易獲得的保護，舉凡物品的形狀、花紋、色彩等可以透過視覺感知的創作，也就是具有造型的物品，在符合法律所要求的要件之後，原則上就可以向主管機關申請註冊並取得設計專利。不過，對於物品的形狀、構造或裝置的創作，例如對於一些家具桌椅產品的改良等，也是有可能申請「新型專利」的。如何登記取得專利，以及可能取得哪些專利，以及如何與主管機關即智慧財產局溝通，都需要有專家提供建議。請參考本書後面的內容。

四公平交易法

公平交易法是在防止他人違反商業倫理的不當競爭行為，主要處罰仿冒行為、虛偽不實或引人錯誤的標示，及其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。事實上，許多智慧財產權法律無法處罰到的不當行為，例如，沒有註冊為商標的標誌，也可能透過公平交易法加以保護。

行政院公平交易委員會是公平交易法的主管機關，除了公布有各條文的處理原則之外，也有一些過去的相關案例可供參考。另外，不只是針對侵權方，對權利人這一方，如果有濫用智慧財產權的行為，也是有可能被公平交易委員會處罰的。

(五)營業秘密法

設計產品涉及到營業秘密的保護較少，主要是因為設計總是要表達出來，一旦發表可能就喪失營業秘密法保護的基本要件即「秘密性」。不過，如果有一些設計的方法步驟配方等，在符合營業秘密法所要求的「非一般涉及該類資訊之人所知」、「因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者」、「所有人已採取合理之保密措施」的要件下，仍有受到保護的可能。常見的情形，也有公司透過簽署保密或競業禁止契約的方式來保護自己的創意不被員工挪用。

(六)契 約

除了前面的法律之外，另外一個常被設計者所忽略的領域是契約。由於要取得各種智慧財產法律的保護有一定要件，有些創作可能因為無法達到法律的要求而不受保護，但是，透過契約的設計來保護自己的權利並非是不可能的事情。例如，有一些機密的事項，如設計的概念、素材的來源、生產的方法等，可能不受著作權保護，不受專利權保護，也不符營業秘密法的保護要件，但是卻可以透過保密契約的簽署，來課以對方保密的義務，最常見的就是約定一旦有洩密行為時需賠償一定的損害賠償金額等，多少會產生一些嚇阻作用。

此外，實務上許多爭議案件的癥結點，往往就是出現在「雙方契約沒有約定的情況下，智慧財產權的歸屬應該屬於誰？」的問題。也就是，究竟「誰能享有智慧財產權？」的問題。例如，公司員工於下班時間進行的設計是否屬於公司的智慧財產？公司員工使用在前公司工作時期的設計提供公司使用，是否會導致公司侵害他人智慧財產權？委託他人設計產品，如果忘了約定智慧財產權的歸屬，究竟是誰擁有權利？以上這些問題，其實都可以透過契約的約

定，在源頭的地方就把爭議化於無形，也因此，契約的重要性不言而喻。

另外一個常見的問題是，許多創作者往往在不自覺當中就把權利授權甚至是轉讓出去，導致自己對於辛苦產出的創作再也沒有置喙的餘地。而就被授權的一方來說，常見的情形則是付了大把的授權金，但卻僅取得一部分的權利授權，導致要進行其他利用時綁手綁腳，甚至發生過被權利人主張侵權的例子。也因此，契約的轉讓以及授權，是設計工作者所必須要瞭解的重要法律議題，這部分也會在本書當中進行說明。

●一個設計產品可能受到多種智慧財產權利保護



在對各種智慧財產權有了基本的認識之後，我們也可以瞭解到，一個設計產品其實是有可能受到多種智慧財產權的權利保護的，只要該設計產品符合各該法律所要求的規定。

最常被舉出的例子是可口可樂，如果我們把手邊的可口可樂拿起來觀察，罐體上載明了「Coca-Cola、Coke、可口可樂、曲線瓶以及弧形飄帶圖案是可口可樂公司的註冊商標」，就可以知道可口可樂公司享有多項商標。而Coca-Cola經過設計的字體以及其他裝飾圖案，有可能屬於圖形著作或美術著作而受到著作權法的保護，這也可能是為什麼可口可樂公司在罐體上標示「©2002 THE COCA-COLA COMPANY」表示其享有著作權的原因。另外，可口可樂的配方，向來是最為人津津樂道的營業秘密，據說配方是鎖在美國總公司的

➤可口可樂鋁罐包裝

帶圖案是可口可樂公司的註冊商標」，就可以知道可口可樂公司享有多項商標。而Coca-Cola經過設計的字體以及其他裝飾圖案，有可能屬於圖形著作或美術著作而受到著作權法的保護，這也可能是為什麼可口可樂公司在罐體上標示「©2002 THE COCA-COLA COMPANY」表示其享有著作權的原因。另外，可口可樂的配方，向來是最為人津津樂道的營業秘密，據說配方是鎖在美國總公司的