

國立台灣大學法學叢書(151)

智慧財產權法系列 ④

科技發展之 智慧財產權議題

..... 謝銘洋 著

翰蘆圖書出版有限公司

國立台灣大學法學叢書（一五一）

科技發展之智慧財產權議題

智慧財產權法系列（四）

謝銘洋 / 著

國立台灣大學法學叢書編輯委員會 / 編輯

國家圖書館出版品預行編目資料

科技發展之智慧財產權議題 / 謝銘洋著. -- 初版. -- 臺
北市：謝銘洋發行：翰蘆圖書總經銷，2005〔民 94〕
面； 公分. --（國立臺灣大學法學叢書：151）
（智慧財產權法系列：4）

ISBN 957-41-2819-9（平裝）

1. 智慧財產權 - 論文, 講詞等
2. 專利 - 論文, 講詞等

553.407

94008975

科技發展之智慧財產權議題

智慧財產權法系列（四）

作 者 謝 銘 洋

叢書編輯 國立台灣大學法律學系法學叢書編輯委員會

發 行 人 謝 銘 洋

地址：台北市徐州路 21 號

電話：(02) 2351-9641 轉 485

E-mail: shieh@ntu.edu.tw

總 經 銷 翰蘆圖書出版有限公司

郵政劃撥：15718419

地址：台北市重慶南路一段 121 號

5F-11

電話：(02) 2382-1120、2382-1169 傳真：(02) 2331-4416

E-mail: hanlu@hanlu.com.tw

經 銷 處 國立台灣大學法學院福利社

地址：台北市徐州路 21 號

定 價 新台幣 520 元整（平裝）

出 版 2005 年 5 月初版

※ 著作權所有 翻印必究 ※

獻給我的 恩師

黃茂榮 教授

自序

個人最早接觸智慧財產權，是在執行律師業務時，曾經處理過幾個著作權訴訟案件，也因而引起興趣，後來在出國攻讀博士學位時，有鑑於這個領域在國外已經有非常豐富研究，而在國內這個領域尚屬萌芽階段，乃決定投入這個領域之研究，在德國有系統地學習智慧財產權之相關理論與法制。一九九〇年回國後即投入這個領域之教學與研究，同時積極參與政府機關相關法案之修訂與制訂。

近十餘年可以說是我國智慧財產權法制發展最重要而關鍵之時期，從一九九〇年迄今，專利法與商標法各有四次之多，著作權法修正更多達六次，修法之頻繁與幅度之大，恐非其他法律所能及。造成此一現象之主要原因，在於科技發展對智慧財產權所帶來之衝擊，以及國際化與現代化對我國法制帶來之影響。

過去由於我國在智慧財產權方面並未參加任何國際性事務，欠缺與國際社會的互動關係，因而往往容易忽略國際上的智慧財產權法制之發展，使得我國之相關制度和國際水準有相當大之落差。這種情形直到我國積極參與世界貿易組織（WTO），才有所改觀，除修法配合以爭取入會外，入會後由於國際能見度提高，也更能掌握國際最新發展動態而為修法，使得我國智慧財產權法制，除國際化外，也能因應科技之發展而符合現代化之需求。

本書所收錄者為作者近年來所發表之文章，系統性地加以整理，以科技發展對於智慧財產權之影響為研究之主軸，並包括基礎論述與相關問題之論述。由於智慧財產權相關法規變動幅度甚大，本書出版時為能配合最新修法，耗費相當多時間進行內容上之更新，為此要感謝幾位研究生助理，特別是林小燕、呂佩芳、葉家宇與陳倩玉，沒有他們的協助，本書就無法如期出版。

個人回國任教十餘年的時間，主要沈浸在智慧財產權領域，回顧當初在德國決定踏入智慧財產權領域的時候，給我最大鼓勵的，就是我的恩師——黃茂榮教授。在大學的時候，黃老師給了我嚴謹的法學方法訓練，碩士班時，在他的殷殷教誨下，我學到了如何有體系地寫論文和做學問的方法，在攻讀博士學位之初，也是他給我方向上的指引，這整個求學過程中的訓練與教導，讓我至今受益無窮。在此謹以此書獻給黃老師，以表達身為學生的無限感激。

謝銘洋

二〇〇五年五月十二日

於台大溫州街宿舍

目 錄

第一篇	基礎論述	1
壹	從相關案例探討智慧財產權與民法之關係	3
第二篇	科技發展對專利制度之影響	45
壹	生物技術之智慧財產權保護	47
貳	從歐洲觀點看幹細胞相關發明之可專利性	71
參	農業生物科技之智慧財產權保護	123
肆	新型、新式樣專利採取形式審查制之發展趨勢	153
伍	美術工藝品與新式樣之區別 —台灣高等法院八十七年上易字第二〇五六號判決評析	179
第三篇	科技發展下之著作權議題	195
壹	成大 MP3 事件相關著作權法問題探討...	197

貳	企業內部網路 (Intranet) 法律問題	221
參	政府出版品電子化所面臨之著作權法律 議題	241
肆	一整日之電視節目與廣告是否屬於編輯 著作—評台灣高等法院八十七年度上易 字第三三三八號刑事判決	265
伍	水貨影碟出租或出售是否構成著作權之 侵害—評釋台灣高等法院八十七年上易 字第六三三四號及最高法院八十八年台 非字第一七號兩則判決	277
陸	論著作名稱之保護	297

第四篇 科技發展與交易秩序 309

壹	論網域名稱之法律保護	311
貳	網域名稱爭議處理之機制與問題	361
參	新修正商標法評析	383
肆	論商標近似之判斷	403
伍	從相關案例論公平交易法上表徵之保護 —以「事業名稱」與「商標」為研究對 象	425

第一篇

基礎論述

壹 從相關案例探討智慧財產權與民法之關係 / 3

從相關案例探討 智慧財產權與民法之關係

一、前 言 / 2

二、智慧財產權與一般財產權在本質上之差異 / 3

(一)智慧財產權屬於無體財產權 / 3

(二)精神創作之智慧財產權兼具對財產與人格利益之保護 / 3

三、民法上人格權之保護與智慧財產權之關係 / 4

(一)民法與智慧財產權法對人格權之保護 / 4

(二)姓名權與智慧財產權之關係 / 7

(三)肖像權與智慧財產權之關係 / 8

(四)智慧財產權之人格權得否約定不行使 / 10

四、民法契約規範於智慧財產權授權契約上之適用 / 12

(一)授權契約是否只是債權關係？ / 12

(二)授權契約與擔保責任 / 18

五、民法物權規定於智慧財產權之適用 / 28

(一)智慧財產權是可否時效取得？ / 28

(二)智慧財產權有無善意取得之適用？ / 33

(三)智慧財產權是否有準占有之適用 / 38

陸、結 論 / 40

一、前言

智慧財產權屬於無體財產權之一種，其係立法者為達到特定之目的¹而創設之財產權，其相對於民法上所規定之一般財產權，可以說是一種特別之財產權。智慧財產權之取得必須符合一定之保護要件，而一旦產生後，即具有排他性之效力²，可以禁止他人未經其同意而為利用，因此性質上屬於準物權之一種。此種特別財產權，不論是在權利之本質、權利之內容，甚至於權利之效力、權利之行使與交易等，都與民法所規定之一般財產權有所不同。正由於這些差異性，使得智慧財產權迥異於傳統財產權，甚至跳脫出傳統財產權之概念範疇，而成為經濟社會中重要性遠高於傳統財產權之交易客體。

本文擬藉由實務上所產生之問題，探討智慧財產權在民法上之地位，以及其與一般傳統之財產權間關係和差異性，同時並對於適用民法規範於智慧財產權領域所產生之問題加以研究，以瞭解基本上是以規範有體財產為出發點之民法，適用於智慧財產權領域之妥當性。

¹ 包括促進產業發展、促進社會文化進步之目的，以及維護交易秩序之目的，見我國專利法、著作權法與商標法第一條之規定。

² 有些智慧財產其實並不具有排他之效力，例如營業秘密即是。本文以法律上賦予具有排他性效力之智慧財產權為論述之對象。

二、智慧財產權與一般財產權在本質上之差異

(一) 智慧財產權屬於無體財產權

智慧財產權屬於無體財產權（Immaterialgüterrecht）之一種，其所保護之對象並非有形物，而是抽象存在之技術思想（如專利權）、創作內容（如著作權）或商品與服務之標識（如商標權），此與一般有體財產權係以有形物為保護對象有極大之不同。一般有體財產權之發生、取得、讓與、消滅等均與有形物有密不可分之關係；然而無體財產權所保護之對象係抽象存在著的，並不受限或依附於任何特定具體之有形物，是一種獨立於有形物之所有權以外之權利，其發生、取得、讓與及消滅等，原則上均與特定之有體物無直接關係³。

(二) 精神創作之智慧財產權兼具對財產與人格利益之保護

以保護人類精神創作為目的之智慧財產權，例如專利權與著作權，由於精神創作屬於人格之具體展現，因此這一類之智慧財產權所

³ 就此詳見拙著，智慧財產權之性質與特徵，月旦法學教室，第2期，2002年12月。只有在例外之情形，例如權利耗盡，無體財產權才會與有體物有所關連，亦即受智慧財產權保護而經合法銷售之有體物，權利人就該等有體物即不得再享有銷售之權利，是以買受人得自由轉售該有體物。

要保護者，不僅是創作人之財產利益，尚且及於對其人格利益之保護⁴。

此由著作權法除賦予著作權人著作財產權外，並賦予其著作人格權，包括公開發表權、姓名表示權與禁止竄改權（見著作權法第十五條以下）即可知，而專利權除賦予權利人製造、銷售、使用等可據以取得經濟利益之財產性權利外，對於僱傭關係以及出資聘人研究開發之情形，亦明文規定受雇人與受聘人享有姓名表示權（專利法第七條第四項）。

由於智慧財產權所保護者尚及於人格利益，受保護者甚至可以享有人格權，此亦與一般財產權有極大之不同。

三、民法上人格權之保護與智慧財產權之關係

由於保護精神創作之智慧財產權亦包含對人格權之保護，因此會引起探討者，就是此種人格權與其他人格權間之關係如何。

（一）民法與智慧財產權法對人格權之保護

智慧財產權法中對人格權保護，係以具有精神創作成果為前提，亦即必須具備受保護之要件才能享有，例如符合創作或發明之要求，

⁴ 相對地，不是以保護精神創作為目的之智慧財產權，例如商標、營業秘密、不正競爭防止，其對於人格利益之保護就較少被考慮到。

此與民法上所規定之人格權只要有權利能力者皆能享有之並不相同。智慧財產權中之人格權保護係由智慧財產權法所賦予之一種特殊權利，性質上屬於特別人格權。相對於民法上對於人格權之規範而言，智慧財產權法應屬於特別規範，應優先於民法而被適用，然而在其未規定之範圍，則民法對於人格權保護之一般性規定仍有補充適用之餘地⁵。

智慧財產權法中對於人格權之保護規範，例如著作權法第八十五條即特別規定侵害著作人格權者，必須負損害賠償責任，而且雖非財產上之損害，被害人亦得請求賠償相當之金額；被害人並得請求表示著作人之姓名或名稱、更正內容或為其他回復名譽之適當處分。亦即在著作人格權受侵害之情形，被害人就其所受之損害，不論是財產上或非財產上之損害，都可以請求賠償。

在商標之情形，如果商標被仿冒，而會造成商標權人名譽受損害，雖然規範上並無商標人格權，亦無商標權人名譽受侵害可以請求損害賠償之規定，然而我國實務上仍然援引民法之規定，而肯認被害人可以就其名譽所受之非財產上損害請求賠償⁶。在專利法之情形，專利

⁵ Vgl. Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., §20 IV c), S. 241 f.

⁶ 見最高法院四十二年度台上字第一三二四號判決：「上訴人既有偽造各該被上訴人之商品專用商標紙或包裝紙情事，自係不法侵害各該被上訴人之商品信譽權，而信譽權為名譽權之一種，依民法第一百九十五條第一項之規定，縱非財產上之損害，亦非不得請求賠償相當之金額」，以及四十九年度台上字第八二三號判決：「商標為商人表彰自己商品所專用之標識，與其商業上之名譽信用有關。若仿造他人已登記之商標製造出售，欺騙購買之人，致他人商業上之名譽受到損害，該他人非不得向其請求賠償非財產上之損害」。

法對於發明人格權受侵害，亦未為完整之規定，新修正專利法第八十四條第四項只是規定發明人之姓名表示權受到侵害，可以請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分；至於發明人之姓名表示權受侵害是否可以請求財產上或非財產上之損害賠償，均未為規定。對於發明人因姓名表示權受侵害所受之財產上損害，應可透過民法第一百八十四條第一項前段之補充適用主張之，而對於非財產上之損害，由於姓名表示權亦為姓名權之一種，在專利法未為規定下，只能回歸民法第十九條與第一百九十五條之規定處理之⁷。

另外值得注意者，這種智慧財產權之特別人格權，雖然屬於人格權之一種，但因為其為智慧財產權之一部分，因此其所保護者，並不純然只是人格利益而已，其往往也會與財產利益之保護有密切之關

⁷ 姓名權受侵害是否可以主張非財產上之損害賠償，我國實務上肯認之，見最高法院五十年台上字第一一四號判例：「受精神之損害得請求賠償者，法律皆有特別規定如民法第十八條、第十九條、第一百九十四條、第一百九十五條、第九百七十九條、第九百九十九條等是」，雖該本則判例於九十一年九月九日公告經九十一年八月六日最高法院九十一年度第八次民事庭會議決議不再援用，其理由在於民法第一百九十五條增訂第三項，然而此部分理由與姓名權受侵害是否得主張精神上之損害賠償並無關係。最近最高法院之見解，仍然肯定姓名權受侵害可以請求非財產上之損害賠償，見九十一年度台上字第四二三號民事判決：「姓名權受侵害，依民法第十九條及第一百九十五條第一項規定，並非不得請求非財產上之損害賠償」。就學說而言，王澤鑑基本上肯定姓名權受侵害可以請求非財產上之損害賠償，但對於民法第十九條之文義與體系有所質疑，見氏著，侵權行為法第一冊，1998年版，第140頁。惟黃茂榮認為民法第十九條所規定之損害賠償，應指財產上損害之賠償，而不及於非財產上損害之賠償，見氏著，債法總論（第二冊），2002年初版，第97頁。

係，例如著作權法中之公開發表權，就會因為公開發表之方式、時間、地點等之選擇，而影響到著作權人所能獲得之經濟利益。同樣地，著作權法與專利法中之姓名表示權，權利人透過其姓名之表示，彰顯其創作之能力與成就，對其財產利益之獲取亦有所助益。由此觀之，智慧財產權之人格權除保護人格利益外，顯然也會涉及對財產利益之保護，雖然民法上所規定之人格權有時也會涉及經濟利益之保護⁸，然而在智慧財產權領域，此種情形更為明顯。此一特徵之認識，將有助於後述問題之處理。

(二) 姓名權與智慧財產權之關係

姓名權為民法上規定之人格權（第十九條），而智慧財產權中與姓名權關係最密切的就是著作人之姓名表示權，其係指著作人於著作之原件或其重製物上或於著作公開發表時，有表示其本名、別名或不具名之權利（著作權法第十六條第一項前段）。其次，則為專利法中之發明人姓名表示權（專利權法第七條第四項）。

侵害著作人或發明人之姓名表示權是否會同時構成對姓名權之侵害？例如出版社未經著作權人之同意，擅自將原作者之姓名變更為知名作家之姓名或筆名，以增加著作物之銷售量，或者是明知自己並非著作人而僭稱自己是該著作之著作人。

依國內之學說，姓名權之侵害主要情形有：干涉他人自己決定姓

⁸ 有關人格權之財產權性質，請參閱王澤鑑著，民法債編總論(二)，不當得利，第156頁；拙著，論人格權之經濟利益，收錄於拙著，智慧財產權基本問題研究，第37頁以下，2002年版。