

學術專論

智慧財產權法 比較研究 ——歐洲觀點

許曉芬 著

智慧財產權法比較研究 歐洲觀點

許曉芬 著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產權法比較研究：歐洲觀點／許曉芬著．--

初版．-- 臺北市：元照，2014.10

面；公分

ISBN 978-986-255-294-0（平裝）

1.智慧財產權 2.比較研究 3.歐洲

553.44

102004322

智慧財產權法比較研究

—歐洲觀點

5D270RA

作 者 許曉芬
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 350 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 2013 年 03 月 初版第 1 刷
2014 年 10 月 初版第 2 刷

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-255-294-0

序 文

我國在智慧財產權領域，不論是法制面、實務面或學理面，向來都有相當豐碩的成果及熱烈的對話。近年來由於整體社會發展及新興議題崛起，使得智慧財產權保護界線，亦即如何在公益（社會整體利益）與私益（獨占權）間，取得一適切的平衡，屢屢成為討論焦點。

筆者以為智慧財產權並非單純經濟利益導向的法律制度，其原本即帶有高度公共政策考量之本質，因此如何平衡權利持有者及社會公益，並調和特定政策間可能牽涉之價值衝突，是智慧財產權領域需要特別留心的議題。基於此思考點，本書不揣淺陋透過關注歐洲智慧財產權規範之最新發展，試圖回歸我國法制及實務進行剖析檢討。

之所以參考歐洲智慧財產權規範，除了因為我國近年來針對智慧財產權法的修法及實務見解多有參考歐洲法制，更由於歐洲智慧財產權實務判決發展趨勢，愈來愈重視平衡考量及不同利益者間之調和，因此私心期許貢獻一己微薄之力引介他山之石，提供國內學界及實務斟酌取益。

因此，本書在專利法方面，以歐洲專利局案例為中心，透過對其最新胚胎幹細胞及醫療方法專利相關見解之詳細分析，提供我國法制在醫療專利和公共健康議題上，參考借鏡之處。在商標法方面，則藉由比較法視野，從歐洲法院判決出發關注我國實務上及修法上最關切之著名商標保護及商標侵權等議題。特別是著重於歐洲法院近年來對於商標功能及保護範圍之探討，希望帶給我國商標法發展可能之新思考點與啟發。而在著作權法方面，則

透過剖析爭議保護客體及保護範圍，評釋實務及學說上見解，並引介外國相關論述作為法理，期能賦予著作權法新面貌。

本次利用改版機會，除了修正先前疏漏之處，並添補最新內容。特別是判決評析部分，若有截至改版為止之最新判決，皆於註釋中另行補充並簡短評論，期能提供讀者較完整之相關參考。

筆者學識未深，思慮亦多有不周，本書得以出版，完全是神的恩典。家人一心的包容與扶持，特別是母親及外子，使我能任性的將時間與精力全數花在喜歡的事情上。Prof. Yves Reboul為我開啟窺探法國法的那扇窗，並親自帶領探索的旅程。留法期間，不論在學術上、工作上及生活上都多所照顧，如此恩惠，永遠銘記在心。回國後，更感激東海師長、留法前輩及智慧財產權領域先進，諸多溫暖鼓勵與指導。與其說這本書是標記返國任教至今一個學習的段落及過程，不如說是讓我有機會細數一路走來所遇見的一切美好。

尚祈各位前輩能不吝給予指正。

許曉芬

2014年8月26日

目 錄

序 文

專利法新發展

歐洲專利規範中之「公序良俗」條款檢驗標準

——以人類胚胎幹細胞專利為例

壹、前 言	5
貳、公序良俗條款與歐洲專利規範上之意義	8
參、公序良俗條款與人類胚胎幹細胞	18
肆、結 論	31

歐洲專利公約下手術方法可專利性之最新發展

——以歐洲專利局擴大上訴委員會G 01/07案為中心

壹、前言——問題之提出	37
貳、醫療方法不予發明專利之限制	41
參、手術方法不予發明專利之限制：新見解之提出	53
肆、結 論	64

商標法新視野

從比較法觀點論妨害公共秩序或善良風俗之商標

——評智慧財產法院97年度行商訴字第85號判決

壹、前 言	75
-------------	----

貳、事實概要	78
參、判決理由	79
肆、判決評析	80
伍、結 論	100

論著名商標侵害態樣中之「搭便車」行為

——以歐洲法院判決實務為中心

壹、問題之提出：著名商標侵害態樣之混淆	105
貳、商標減損之侵害模式：減損識別性或聲譽	113
參、「搭便車」行為：聲譽移轉而獲取不公平利益	120
肆、結論：著名商標保護新趨勢之審思與反省	138

公司名稱與商標使用

——評智慧財產法院99年度民商上字第8號判決 及其初審判決

壹、判決事實概要與裁判理由	147
貳、判決評析	150
參、結論：商標權範圍不宜過度擴張	167

使公眾誤認誤信商標之探討

——評最高行政法院99年度判字第1924號判決

壹、事實概要	171
貳、判決理由	172
參、判決評析	174
肆、結 論	190

著名商標之侵害判斷

——兼評最高法院99年度台上字第1632號判決

壹、事實概要	195
貳、判決理由	197
參、判決評析	198
肆、結 論	212

著作權法新面貌

著作權法中「公序良俗」概念適用之檢視

壹、事實概要	219
貳、判決理由	219
參、判決評析	221
肆、結 論	237

從法國法院幾則判決談我國以著作權保護香水之可能性

壹、前 言	241
貳、香水是否為著作權法上之著作？	244
參、香水能否符合著作權保護之要件？	249
肆、結 論	255

法國著作權法上之著作財產權例外規範

壹、前 言	261
貳、著作財產權例外規範之一般原則	262
參、著作財產權例外規範之列舉事項	274
肆、結 論	285

專利法新發展



- 歐洲專利規範中之「公序良俗」條款檢驗標準
——以人類胚胎幹細胞專利為例
- 歐洲專利公約下手術方法可專利性之最新發展
——以歐洲專利局擴大上訴委員會G 01/07案為中心

歐洲專利規範中之 「公序良俗」條款檢驗標準 ——以人類胚胎幹細胞專利為例*

目 次

壹、前 言

貳、公序良俗條款與歐洲專利 規範上之意義

一、公序良俗條款於專利法 上之定義

二、公序良俗條款於歐洲 專利規範中之現況

參、公序良俗條款與人類胚胎 幹細胞

一、公序良俗條款於人類胚 胎幹細胞專利之適用

二、G 02/06 WARF一案對於 人類胚胎幹細胞可專利 性之見解

肆、結 論

* 本文為99年度國科會個別型研究計畫（編號NSC 99-2410-H-029-062）的部分研究成果。原刊載於中正財經法學，第2期，頁53-90，2011年1月。

摘 要

由於胚胎幹細胞具有產出不同細胞型態的潛力，許多專家相信透過人類胚胎幹細胞研究將可帶來醫療上的重大革命。但胚胎幹細胞相關之法律及倫理議題，卻始終引發熱烈的討論與爭議。歐洲專利公約（European Patent Convention）第53條(a)款規定發明之商業利用違反公共秩序與道德者，不予專利。然而公序良俗的概念太過抽象，爲了確保所有歐盟會員國對於涉及生物科技的發明都能依照同樣標準有效保護，以維護法之安定性，歐洲生物科技指令（98/44/EC）試著將違反公序良俗之發明例示化，提供一參考準則。歐洲專利局上訴委員會與擴大上訴委員會，近年來亦試圖將公序良俗條款之檢驗標準具體化，並在其最新決定G 02/06中，對人類胚胎幹細胞之可專利性進行深入的討論。本文認爲公序良俗條款有存在之必要與價值，在維持法安定性的前提下，公序良俗條款及其例示規定雖爲例外條款，但並非表示適用更嚴格或者更狹義的解釋方式，仍須考慮條文上下文及其目的而進行一般性的解釋。而歐洲專利規範中所累積之見解，將可提供解釋公序良俗條款上之借鏡與參考。

關鍵字：公序良俗、可專利性、胚胎幹細胞、歐洲專利公約、歐洲生物科技指令（98/44/EC）、生物科技相關發明

壹、前 言

由於現代生物科技戲劇化之發展，科學與道德間的角力和爭議，使得沉寂的公共秩序與善良風俗條款（*Ordre public et bonnes mœurs*；*Ordre public and morality*，以下簡稱公序良俗條款）又重新成為注目的焦點。事實上，專利法上之公序良俗條款，並非自生物科技興起後才存在。在世界上絕大部分的專利體系中，公序良俗條款的出現幾乎都可以回溯至專利法創始之初¹。即使在美國，專利法上沒有任何基於公序良俗原則所做的限制，卻也可以從早期判例和學說中找到透過實用性原則所檢驗之道德限制²。

在大部分的法體系下，公序良俗條款就像一條價值之準繩，提供法院在協調與平衡不同利益衝突的情況下，區分何者得以容忍，辨別何者可以接受。然而，公序良俗條款為一不確定法律概念，其意涵很難利用定義性的方式加以清楚闡明。在專利法領域，由於經濟政治力量的影響及智慧財產權保護國際化的趨勢下，智慧財產權法之本質與目的有了結構性的改變。除了新客體的加入，導致保護範圍擴張外，國際上密切交流所產生的法制面衝突與矛盾，使得回頭檢視智慧財產權保護的限制概念變成一重要而值得深思的議題。

這也是為何近年來在歐洲專利體系下，不論是在實務面或規範面，與公序良俗相關之討論皆十分豐富。特別是在生物科技發明領

¹ 如法國智慧財產權法典L.611-17；德國專利法第2條；英國專利法Section 1；台灣專利法第24條；中國專利法第5條；日本專利法第32條；歐洲專利公約第53條；與貿易有關之智慧財產權協定（*Trade-related aspects of intellectual property rights, TRIPS*）第27條等。而印度、菲律賓、阿根廷、祕魯、巴西、紐西蘭等國亦有相同規範。

² 15F Cas 1018 (n° 8568), Circuit Court, Massachusetts 1817: “All that the law requires is that the invention should not be frivolous or injurious to the well-being, good policy, or sound morals of society. **The word ‘useful’, therefore, is incorporated into the act in contradistinction to mischievous or immoral.**” (emphasis added).

域，儘管歐洲生物科技指令（Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions，98/44/EC指令）³已陸續全數轉換成內國法⁴，與此相關之議題仍爭論不休。

歐洲專利局（European Patent Office, EPO）⁵在幾個關鍵決定中，對公序良俗條款實際運用上之衡量標準，舉證責任等有重要的詮釋。其中，眾所矚目之人類胚胎幹細胞專利⁶，在G 02/06⁷一案

³ 關於99/44/EC指令之立法背景與規範內容，國內外學者多有介紹，本文不加贅述。參考陳英鈴，人類胚胎幹細胞專利與胚胎保護——一部98/44/EC指令各自表述，科技法學評論，第3卷第1期，頁75-132，2006年4月；謝銘洋、李素華、宋皇志，從歐洲觀點看幹細胞相關發明之可專利性，月旦法學雜誌，第118期，頁63-89，2005年3月；F. Chretien, La directive communautaire n° 98/44/CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques: une saga européenne; le contenu et ses conséquences, témoignage et point de vue d'un praticien, Propriété Industrielle, mars 2005, 13-18; H. Gaumont-Prat, La laborieuse transposition de la directive n° 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection des inventions biotechnologiques, suite et fin?, Propr. indus., mars 2005, 8-12; D. Beyleveld, R. Brownsword, Is Patent Law part of the EC legal Order? A Critical Commentary on the Interpretation of Article 6(1) of Directive 98/44/EC in Case C 377/98, I.P.Q., No1, 2002, 97-110.

⁴ State of Play of the implementation of directive 98/44/EC, available at http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/invent/state-of-play_en.pdf. (last visited: Jan. 22, 2013).

⁵ 歐洲專利局之組織介紹，中文文獻請參閱黃文儀，歐洲專利委員會及其上訴決定，智慧財產權月刊，第120期，頁82-118，2008年12月。或參閱歐洲專利局網站：<http://www.epo.org>（最後瀏覽日：2013年1月22日）；劉孔中等，歐洲專利實務指南，翰盧，2013年7月。

⁶ 關於胚胎幹細胞之相關法律議題研究，近年討論相當熱烈。本文專注於探討歐洲規範下公序良俗條款於胚胎幹細胞專利上之適用與檢驗標準。其他面向之討論國內文獻可參考：陳志忠，胚胎及胚胎幹細胞研究之法律規範——瑞士胚胎幹細胞研究法對我國之啟示，政大法學評論，第104期，頁61-128，2008年8月；陳英鈴、李政憲，日本胚胎幹細胞研究管制體系（上），政大法學評論，第104期，頁129-182，2008年8月；陳英鈴、

中，擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal, EBA）明確拒絕給予威斯康辛校友研究基金會（Wisconsin Alumni Research Foundation, WARF）幹細胞專利。主要原因為人類胚胎的破壞乃該申請案必要且核心之部分，因此該發明應被視為違反公序良俗條款規定而不予專利。此一見解大致延續了之前的實務發展，也闡明了98/44/EC指令及歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）⁸中對胚胎定義上的疑惑。

我國專利法第24條規定，妨害公共秩序、善良風俗或衛生者不予專利。並於專利審查基準第二篇第二章明列，基於維護倫理道德，為排除社會混亂、失序、犯罪及其他違法行為，將妨害公共秩序、善良風俗或衛生之發明列入法定不予專利之項目。若於說明書、申請專利範圍或圖式中所記載之發明的商業利用（commercial

李政憲，日本胚胎幹細胞研究管制體系（下），政大法學評論，第105期，頁63-120，2008年10月；陳志忠，胚胎憲法地位之研究——以醫療性複製胚胎為例，東吳法律學報，第18卷第3期，頁41-90，2007年4月；曾淑瑜，人類胚胎在法律上之定位及其保護，法令月刊，第45卷第6期，頁4-17，2003年6月；劉億成，專利審查應否援用公序良俗作為審定之標準——從人類胚胎幹細胞之可專利性談起，銘傳大學法學論叢，第4卷，頁197-244，2005年6月；陳文吟，由胚胎幹細胞研究探討美國專利法上「道德」實用性因應生物科技的必要性，臺北大學法學論叢，第49期，頁179-223，2001年12月；陳英鈴，人類幹細胞研究的法議題，政大法學評論，第67期，頁1-58，2001年9月。

⁷ See EPO Enlarged Board of Appeal Decision G 02/06 (Use of Embryos/WARF), 25 Nov. 2008.

⁸ 「歐洲專利公約」（Convention on the Grant of European Patents）於1973年10月5日在慕尼黑簽署（簡稱EPC 1973）。為了與世界貿易組織的TRIPS協定等國際條約接軌，歐洲專利組織外交會議於2000年對歐洲專利公約進行修訂，為2000年版歐洲專利公約（簡稱為EPC 2000）。2001年2月EPC 2000文字修正獲得通過，2002年12月EPC 2000的施行細則（Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents）獲得通過。經過各締約國的批准程序，新修訂的歐洲專利公約EPC 2000於2007年12月13日正式生效。

exploitation) 會妨害公共秩序、善良風俗或衛生，則應認定該發明屬於法定不予專利之項目⁹。從其用語可見對於公序良俗條款之解釋，明顯參考歐洲規範¹⁰。但我國實務上具體關於公序良俗條款之適用與衡量標準卻付之闕如。歐洲法規範以及實務上的發展，實有可供我國參考之處¹¹。

儘管筆者對EPO擴大上訴委員會於G 02/06之決定，認為有再討論之處，歐洲實務對於具體化專利法領域中公序良俗條款之努力，仍值得肯定。畢竟，公序良俗條款一方面把關人類社會核心價值，但也有可能成為限制科技發展之不理性恐懼來源。因此，如何透過該條款，在確保獎勵科技發展與創新，和維持社會秩序與生命尊嚴取得一適切之平衡，即成一重要課題。本文以歐洲專利規範上「公序良俗」條款之意義為中心，探討其概念之沿革及對於法規範面與實務運作面上的影響（以下貳）。並以人類胚胎幹細胞專利為例，分析「公序良俗」條款於擴大上訴委員會G 02/06一案的適用，探討該案後續可能產生之問題（以下參）及結論（以下肆）。

貳、公序良俗條款與歐洲專利規範上之意義

一、公序良俗條款於專利法上之定義

公序良俗乃一不確定法律概念，若將歐洲學者對專利法領域中公序良俗概念見解分類，大致可區分為狹義說（*Stricto sensu*）與廣

⁹ 我國專利審查基準第二篇第二章2.4。

¹⁰ 陳英鈴，同註3，頁78。

¹¹ 陳英鈴文（2006）與謝銘洋文（2005）皆肯認對歐洲關於胚胎幹細胞相關發明可專利性的爭議研究，可提供我國專利法制參考與借鏡。本文持續關注歐洲實務與規範之最新發展（例如EPC 2000造成之條文修正，G 02/06一案之決定及近年來EPO擴大上訴委員會解釋方法之改變等），並聚焦於公序良俗條款意義與標準之探討，檢視該條款於歐洲專利實務上之發展脈絡，並提出本文的分析。

義說 (Lato sensu)。此外，公序良俗條款亦是一開放性之法律概念，隨著時代演變，融入相近的觀念豐富其概念。若觀察近年來的法規範與實務發展，大致可歸納出兩項主要的觀念影響著「公序良俗」概念。

(一)狹義說與廣義說

1. 狹義說 (Stricto sensu)

採狹義說之學者認為，公序良俗之概念須採嚴格定義¹²。公序良俗概念乃指社會核心價值規範。而具有社會共識之法令規章則是核心價值最明顯的表彰。因此，視為違反公序良俗之發明，必然違反相關法令規章。例如，多數國際條約或內國刑法皆禁止生化武器之使用或製造，在此見解下，生化武器相關發明則不應授予專利。

同樣採狹義說，但立論不同之學者則認為，專利法上公序良俗的考量，乃基於對基礎法秩序之尊重¹³。任何違反基礎法秩序之行為，皆應視為與法目的有所衝突。根據此說，若要檢驗一發明是否違反公序良俗條款，首先必須確認其是否違反當地或區域之法令規定。若未直接違反，則再進一步檢驗是否違反該特定法令中隱含之基礎法秩序規範¹⁴。換言之，僅能透過詮釋該特定法令限制規定（如98/44/EC指令認為複製人的方法違反公序良俗），來解釋是否某發明（如醫療性複製技術）包含於該限制之內。

狹義說的優點在於法律安定性的維持。謹慎依據法令規章認定何謂違反公序良俗條款的發明，可使申請人清楚得知專利權授予的範圍。然而，此說最大缺點在於，往往法令規章的訂定遠早於科技進步，特別是在生物科技領域，科技之發展常超乎當初立法者所能

¹² Ulrich Schatz, Patents and Morality, in Biotechnology, Patents and Morality 217, 217-228 (Sigrid Sterckx ed. 1997).

¹³ Joseph Straus, Patenting Human Genes in Europe – Past Developments and Prospects for the Future, IIC, vol. 26, n° 6, 1995, 920-950.

¹⁴ Joseph Straus, *id.*, at p.932.