

許忠信 著

WTO與貿易有關智慧財產權協定之研究

學術論文集



元照出版

F743/64

2005

WTO與貿易有關 智慧財產權協定之研究

許忠信 著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

WTO 與貿易有關智慧財產權協定之研究 / 許忠信著.

-- 初版. -- 臺北市：元照，2005〔民 94〕

面：公分

ISBN 986-7279-20-4（精裝）

1. 智慧財產權 - 法規論述 2. 貿易協定

553.4

94007372

WTO 與貿易有關智慧財產權 協定之研究

1D29GA

2005 年 5 月 初版第 1 刷

作 者 許忠信

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 250 元

訂購專線 (02)2375-6688 轉 166 (02)2370-7890

訂購傳真 (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 986-7279-20-4

序 言

近二十年來，隨著人類科技之進步與知識之提升，經濟知識化而貿易全球化，其結果不僅造成知識化身之智慧財產權瀰漫所有國內工業生產與商業行銷，更使得智慧財產權成為國際交易之主要對象，不論是有形之商品交易，或是無形之智慧財產權授權。在此情況下，智慧財產權之侵害，不僅成為國際貿易之不公平競爭；智慧財產之濫用，亦成為國際貿易之一種限制競爭。WTO有鑑於此，遂將智慧財產權議題納入其涵蓋領域，然而國際貿易每涉及各國政治利益，而智慧財產權則離不開其法理依據，因此在此折衝協商中，各國立場有時屈服於法理，而智慧財產權法理難免遷就予現實，此即WTO與貿易有關智慧財產權協定（以下簡稱TRIPs）之誕生。甚且，世界主要國家之智慧財產權法制並不統一，大體上有英美法系（以美國法為代表）與歐陸法系（以德國法為代表）之別，因此，即使拋開各國貿易利益之政治考量，單就智慧財產權法理之調合，即已相當棘手。由於國內尚乏從比較智慧財產權法之觀點探討TRIPs之專論，亦少從國際貿易與智慧財產權交錯觀點檢視TRIPs之論文，鑑於此一領域之研究，不僅在學術研究上相當重要，而且在國家對外經貿談判上亦相當有必要，本論文集將作者回國以後所陸續發表之相關論文集結成冊，並加以更新資料及內容，希望能拋磚引玉，而對此一重要領域之研究，盡點綿薄之力。

最後，感謝每天與我共用二十四小時之愛妻月琴、愛子維邦、愛女心瑜，對我回國後這五年之教學、研究、服務的鼓勵，對我讀書、寫書、教書的體恤，以及對我每天英語、德語、日語之充耳不聞！

許忠信 謹序

2005于台北閣樓書軒

作者簡介

許忠信

學 歷

國立臺灣大學法學士

國立政治大學法律研究所碩士

國立政治大學法律研究所博士班修業六年（肄業）

英國劍橋大學法學博士

現 職

成大法律系暨科技法律所專任助理教授

經濟部貿易調查委員會法律顧問

行政院新聞局法規委員會委員

經 歷

民國81年律師高考及格

民國82年萬國國際法律事務所律師實習及格

民國83年教育部公費留學考試及格

民國89年兼任輔大法務室主任一年

輔仁大學財經法律系專任助理教授（四年）

中正大學財經法律系兼任助理教授

目 錄

序 言

第一章 WTO與貿易有關智慧財產權協定之研究 ——以專利實體法為中心

壹、前 言	7
貳、基本原則	9
參、發明專利	14
肆、工業設計（新式樣）	38
伍、結 論	40
本文參考文獻	41

第二章 我國加入WTO在智慧財產權所作之法制 調整與其評析——以著作權為中心

壹、前 言	51
貳、相關國際公約概述	51
參、TRIPs中有關著作權之一般原則性規定	55
肆、狹義著作	71
伍、錄音「著作」	79
陸、結 論	80
本文參考文獻	81

第三章 台灣加入WTO在智慧財產權所作之法制調整 與其評析——以鄰接權為中心

壹、前言	91
貳、相關國際公約背景	92
參、錄音物稱為著作之商權	94
肆、權利耗盡與出租權	97
伍、廣播與有線播送	100
陸、表演者權	103
柒、權利存續期間	109
捌、權利之限制與例外	110
玖、結論	111
本文參考文獻	112

第四章 WTO與貿易有關智慧財產權協定之研究 ——以商標權為中心

壹、前言	121
貳、相關巴黎公約規定之引用	121
參、保護客體	122
肆、商標權之獲得與喪失	137
伍、商標權之效力內容	142
陸、商標權之授權與讓與	150
柒、結論	151
本文參考文獻	152

第五章 藉WTO加入世界智慧財產權組織及其他 重要國際經貿組織之法律分析

壹、前 言	161
貳、國家概念之相對性	163
參、國際貨幣基金	164
肆、世界銀行集團	169
伍、經濟合作暨發展組織	173
陸、世界智慧財產權組織	177
柒、國際貿易中心	180
捌、自由貿易區等區域國際組織	181
玖、結 論	183
本文參考文獻	185

APPENDIX 1	RELEVANT PROVISIONS OF THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS	191
-------------------	--	------------

APPENDIX 2	RELEVANT PROVISIONS OF THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY (1967)	205
-------------------	---	------------

APPENDIX 3	RELEVANT PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF PERFORMERS, PRODUCERS OF PHONOGRAMS AND BROADCASTING ORGANIZATIONS (1961)	209
-------------------	--	------------

WTO與貿易有關智慧財產權協定之研究 ——以專利實體法為中心*

壹、前言

貳、基本原則

- 一、國民待遇原則
- 二、最惠國待遇原則
- 三、權利耗盡
- 四、不正競爭

參、發明專利

- 一、發明之種類
- 二、化學發明
- 三、專利之實體要件
- 四、專利之程序性要件
- 五、權利內容與限制

* 本文發表於輔仁法學第23期，2002年6月。筆者由衷感謝匿名審稿人之寶貴意見，對審稿人鉅細靡遺之審閱，更願致上最大之敬意。本文已遵照審稿意見修正，惟若仍有不是之處，則全屬本人之疏失。

肆、工業設計（新式樣）

伍、結 論

摘要

在知識經濟的時代裡，甚少產品或服務不涉及商標、專利、著作權及營業秘密等智慧財產權。資訊科技與國際交通的一日千里，使得天涯若比鄰，而知識經濟全球化的結果，更使得智慧財產權滲透到國際投資與跨國服務的領域。本文鑑於TRIPs，尤其是專利與工業設計權，在WTO架構內與日俱增的重要性，於介紹相關基本原則後，根據TRIPs之規定，區分發明專利與工業設計（新式樣）來加以探討，而且由於TRIPs是融合英美及歐陸智慧財產權法制所得之成果，本文遂探討英美及德國之相關法律，然後以之作為檢討TRIPs及我國及中共相關落實規定的基準。

WTO有感於傳統國際智慧財產權保護公約之缺乏執行力與強制力，希望藉助於GATT之爭端解決機制，以落實智慧財產權之保護，遂將TRIPs納入WTO的傘狀架構中。由此可見，WTO的爭端解決機制在此一方面之重要性。雖然現在有關智慧財產權之爭端解決案例大多以歐美為原告，隨著我國科技的提升，將來我國根據爭端解決機制要求與其他會員國諮商，或甚至提起控訴的機會將大增。因此，我國應當積極從事此方面之研究以妥為因應。

關鍵詞：世界貿易組織、與貿易有關智慧財產權協定、發明專利、新式樣、新穎性、進步性、產業可利用性、可專利客體、平行輸入、爭端解決

RESEARCH ON WTO/TRIPS— FOCUSING ON THE SUBSTANTIVE ASPECTS OF PATENT AND INDUSTRIAL DESIGN

In the era of knowledge-based economy, almost all kinds of goods and services have something to do with intellectual property rights. In addition to that, information technology and cross-border transportation techniques have made the world a global village. This means that international transactions including foreign direct investments and cross-border provision of services cannot do without intellectual property rights.

Given the ever-increasing importance of TRIPs, this article examines Taiwan and China's implementation of TRIPs after discussing the relevant legal issues in Anglo-American law and German law of patent and industrial design.

The reason why TRIPs was brought into the umbrella framework of WTO is that traditional intellectual property right conventions lack the mechanism to enforce themselves. Since 1947, GATT has established a remarkable dispute settlement regime through more than half a century of practice. This regime has now been renewed and broadened to cover service trade disputes and intellectual property disputes. We should make the best use of it, and use it to protect our country's interests.

Key Words: WTO, TRIPs, patent, industrial design, novelty, inventive step, industrial application, utility, patentable subject matter, parallel import, dispute settlement

壹、前 言

在知識經濟的時代裡，所謂的無重量經濟強調以無體的生產與無形的消費，來創造人類更多的財富與達到人類更大的滿足，知識化身的智慧財產權已取代傳統的土地與勞力，而成為最有力的生產要素。因此，甚少產品或服務不涉及商標、專利、著作權及營業秘密等智慧財產權，甚至連大宗穀物如大豆等傳統上不標示商標的交易，亦牽扯到基因改良的專利保護問題。資訊科技進步與國際交通的一日千里，使得天涯若比鄰，此一全球化的結果，傳統的商品貿易已非國際貿易的重心，取而代之者為國際投資與服務業貿易，而知識經濟全球化的結果，更使得智慧財產權滲透到國際投資與跨國服務的領域，此由視聽服務業所涉之著作權問題、國際投資所涉之商標授權及營業秘密問題、商品貿易所涉之真品平行輸入問題等便可窺其端倪。

有鑑於此，與貿易有關之智慧財產權協定（以下簡稱“TRIPs”）便以承認智慧財產權之國際貿易重要性的方式，及以避免智慧財產權被濫用為貿易障礙的方式，藉以達到消弭貿易障礙的目的。因此，在其前言中即揭示制定一個合理而有效的智慧財產權保護制度的必要性，而且要求會員國必須確保執行智慧財產權之措施不會造成合法貿易之障礙。

TRIPs之所以認為需要制定一個合理且有效的智慧財產權保護制度，主要是因為放任各國對於智慧財產權保護的漠視，將導致國際貿易的扭曲與障礙，而貿易之扭曲與障礙之

排除正是TRIPs之目的。¹至於TRIPs之所以規定會員國應確保執行智慧財產權之措施不會成為合法貿易之障礙，乃是擔心智慧財產權被濫用的結果，可能會對貨物的自由流通造成損害。由於TRIPs對智慧財產權採取最低保護原則，因此，基本上對於會員國在智慧財產權的擴大保護方面並沒有限制。是以，我們應隨時注意，會員國是否會無度地擴大其智慧財產權保護範圍而造成權利濫用，進而導致貿易之阻礙。²

本文鑑於TRIPs，³尤其是專利與工業設計權，在WTO架構內與日俱增的重要性，於介紹相關基本原則後，根據TRIPs之規定區分發明專利與工業設計（*industrial designs*；我國法上稱為新式樣）來加以探討，而且由於TRIPs是融合英美及歐陸智慧財產權法制所得之成果，本文將探討英美及德國之相關法律見解，並以之作爲檢討TRIPs及我國與中共相關落實規定的基準。⁴最後，鑒於WTO之爭端解決機制是我國爭取平等待遇之國際平台，非但被動地被控訴不尊重他國智慧財產權的可能性存在，主動地以WTO/TRIPs規範主張他國邊境法律違反TRIPs規範的可行性亦不低。因此，我國應當積極從事此

¹ P. Katzenberger, "TRIPs und das Urheberrecht", *GRUR Int.* 1995, 447 ff., 448.

² 張懿云著，WTO/TRIPs之著作權與鄰接權保護，國立台北大學財經法律系主辦，WTO架構下智慧財產權與公平交易法問題面面觀系列五，頁7。

³ 中文文獻請參閱，蔡明誠著，加入WTO對我國智慧財產權法制的影響，月旦法學雜誌，第79期（2001年12月），頁47；張懿云著，前揭文；陳文吟著，TRIPs 對各國專利制度之影響，收錄於其所著，專利法專論（第二版，1997年10月，台北：五南），頁1以下。

⁴ 限於篇幅，僅以實體性規定為主，而不及於程序性規定。