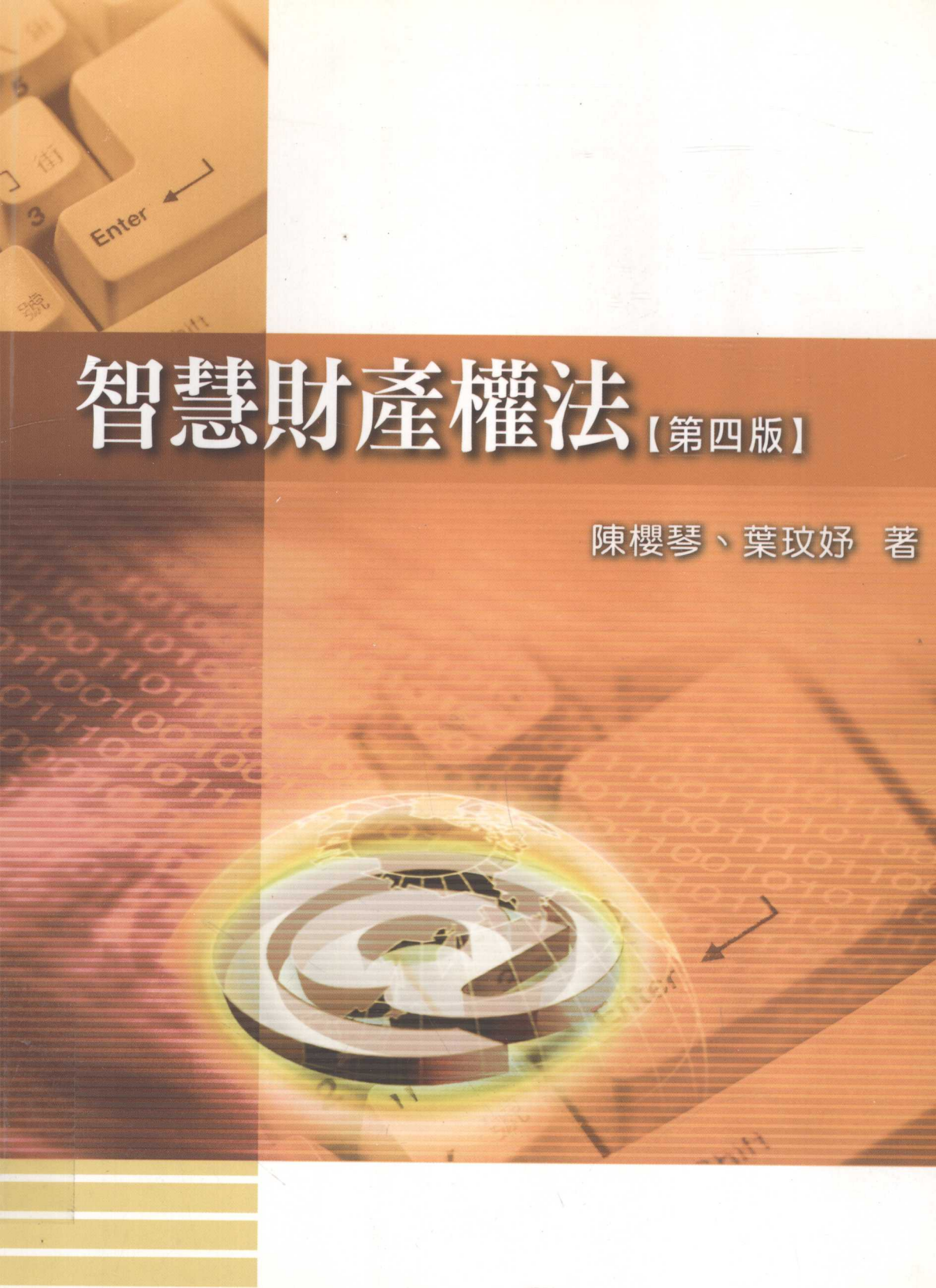




智慧財產權法【第四版】

陳櫻琴、葉玟妤 著



智慧財產權法

陳櫻琴、葉玟妤 著



五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產權法／陳櫻琴、葉玫好著． --四版．

-- 臺北市：五南，2012.09

面： 公分

ISBN 978-957-11-6820-3（平裝）

1.智慧財產權 2.著作權法 3.商標法

4.專利法

553.433

101016445



1UA4

智慧財產權法

作 者 — 陳櫻琴(262.3) 葉玫好(323.2)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 王翠華

主 編 — 林振煌

責任編輯 — 李奇綦

封面設計 — 佳慈創意設計

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2005年3月初版一刷

2007年10月二版一刷

2011年3月三版一刷

2012年9月四版一刷

※版權所有，欲利用本書內容，必須徵求本公司同意※

定 價 新臺幣480元



四版序

商標法和專利法在2011年大幅修改，對於提供產業發展過程中，廠商應如何把握智慧財產權的布局策略，本書配合此次法律的修正亦有相對應的調整，希望能成為最新實用的智慧財產權法律教材資料。

智慧財產權國際化的趨勢，如統合及協調各國商標申請程序的「商標法新加坡條約」（The Singapore Treaty on the Law of Trademarks, STLT）在2009年正式生效，2011年商標法修正亦納入相關內容，例如在商品或服務行銷策略中極為重要的「商標授權」，將實務授權契約明確區分為「專屬授權」與「非專屬授權」，其授權範圍及使用登記（新修正商標法第39條及第40條），均值得企業界注意。

專利的發展與產業創新有關，2011年修正專利法明確界定「創作」的定義，其為發明、新型及設計之上位概念（新修正專利法第1條），「新式樣專利」修正為「設計專利」（第2條及第121條以下），以符合國際間對設計保護之通常概念。對於醫藥品農藥品之專利期間延長，並增訂與藥物研究、試驗有關之行為，均為專利權效力不及事項。有關專利權耗盡原則，究採國際耗盡或國內耗盡？本次修正亦明確採行國際耗盡原則，以解決過去由法院依事實無法認定的爭議（第53條至第56條、第59條至第60條）。新專利法建立此等制度對於專利理論及實務都有重大的意義。

總之，台灣的智慧財產權法制運作漸成熟，有關侵權的相關規定，也更細緻，商標和專利侵權的認定，明定損害賠償的請求，以侵權行為人主觀上有「故意或過失」為必要（新修正商標法第69條及新修正專利法第96條），均值得企業在進行智慧財產權攻防策略上注意。

本書能迅速配合商標法和專利法修正，增訂四版問世，感謝五南圖書公司的協助。兩位作者願持續關心此一主題，並期待各界指正。

陳櫻琴
葉玫好 謹識

2012年7月



三版序

智慧財產權保護法制經過多次的修正和談判後，在符合WTO/TRIPS相關規定後施行；並在2008年7月1日成立智慧財產法院，專責審理智慧財產相關民事、刑事及行政案件，一般認為，此為臺灣於2009年1月16日從美國「特別301」一般觀察名單除名的原因之一。

其後，「兩岸智慧財產權保護協議」在2010年簽署，商標法、專利法配合修正優先權申請日相關條文，並由兩岸官方成立固定窗口，溝通兩岸智慧財產權保護事項，在重大侵權案件，建立行政執法機構協調處理（協處）機制，顯示臺灣的智慧財產法制從國際化普遍性的保護議題，往兩岸區域化特殊性議題解決的方向進行，此為臺灣智慧財產權法制的特點之一。

其次，著作權法因應網路資訊社會的發展，在2003年至2010年陸續修正，增列如暫時性重製、權利管理電子資訊、防盜拷措施、網路服務提供者（ISP）之民事免責事由等，期重新架構網路傳輸資料中之理想的著作權法制；即如何在著作權人、使用人及ISP業者間的利益取得平衡。配合修正「著作權集體管理團體條例」，強化集管團體之權責及授權報酬支付制度，期以更理性和法制化方式處理著作權人、被授權使用人和集管團體間之權利義務。在在顯示「智慧財產」並非僅為「權利金收取」或「主張侵權」等保護權利措施，而具有積極調和社會各種利益，尊重科技中立、多元意見之崇高意義。

惟智慧財產法制的核心價值在於保護人類智慧的結晶、促進科技創新與帶動產業經濟的發展，例如臺灣的科技廠商雖在研發創新的能量逐漸呈現，

但若干產業的核心技術必須操控於人，仍往往形成代工、或支付鉅額權利金等現象，未來如何強化智慧財產在產業界之運用，政府及廠商積極投入研發創新，才能發揮智慧財產法律制度更深一層的作用。

本書增訂三版問世，感謝各界支持，並請繼續賜教。

陳櫻琴
葉玫好 謹識

2010年12月



二版序

本書出版後，承蒙大學院校及智慧財產權培訓課程採用，能在出版後幾度再刷，作者深感致謝。修訂二版針對新修正的各種智慧財產權法加以說明，但也刪減若干內容，調整「案例解析」及「實用Q & A」等，以期略為減少篇幅。在2007年6月「著作權法」又有針對P2P等科技智慧財產權制度重大的修正，本書一併加以分析說明。作者將本書界定在智慧財產權法的介紹，掌握法律規定內容，並了解實務判決或處分發展趨勢。

作者陳櫻琴在中原大學財經法律學系擔任副教授，近年來在智慧財產權法與競爭法競合領域，迭有新著發表，如《競爭理論與案例解析》（五南）、《科技產業的第五元素——競爭法的建構與解讀》（翰蘆）及合著的普法書籍，如《如何和國家打稅務官司》（五南）等。長期觀察臺灣的智慧財產權法制，在與國際同步發展之下，目前是執法的層面愈發重要，例如在2006年引發極度關注的「專利特許實施案」（包括克流感疫苗和CD-R光碟片兩案），在法條規定的構成要件下，如何執行，以求公共利益與專利權人保護的平衡點，避免引發國內外廠商的反彈，實為智慧財產權法主管機關重大挑戰之一。

其次，新的「智慧財產法院」即將開始運作，已通過「智慧財產案件審理法」（2007年1月）及「智慧財產法院組織法」（2007年3月），對於智慧財產訴訟制度有重大變革，亦值得關注。

作者葉玫妤擔任律師業務，長期關注智慧財產科技及數位法律的發展，除了參與法制面的研究外，觀察實務上執法的發展，亦用心累積發表著述，近年來著有《科技人的法律保護》（商周）、《數位內容照過來》（元照）及《智慧的財產：了解智慧財產權》（元照）等提供第一手科技及智慧財產法務人員的實用參考書籍。

其次，在社會普遍對於媒體服務業有更多期待與檢討的聲浪中，由媒體倫理的角度，提出法律各面向的問題，著有《媒體人的法律保護》（商周），亦為國內難得一見的媒體法律跨領域作品。

總之，作者認為，法律制度之周全與否，立法、執法及適用法律各環節均受極大影響，我們樂意繼續觀察臺灣重要的智慧財產權法制發展，提供科技及企業經營者了解智慧財產權的相關議題，並提出實用的建議。

本書二版問世，感謝五南圖書公司楊董事長及法律主編劉靜芬小姐協助，更期待各界不吝指教。

陳櫻琴
葉玫好 謹識

2007年8月



自序

preface

知識經濟時代強調「創新」，各種智慧財產權的保護，為企業經營策略致勝關鍵之一，相關法律制度近年來備受重視。尤其臺灣與美國貿易談判，仿冒侵權及強化智慧財產權保護，一向為談判重要議題。

本書介紹三種重要的智慧財產權法律——商標法、專利法及著作權法，說明自2003年及2004年修正施行的最新法律條文規定內容，並擇取實務重要判決，以案例方式說明，分析提供智慧財產權保護及侵權涉訟的攻防之道，再輔以答客問方式，提供「實用Q&A」資料，並附錄智慧財產權法相關考古題，使本書可當為認識智慧財產權法之最佳入門，並具有學理及實務參考之用。

在世界貿易組織（WTO）有關智慧財產權保護協定的全球化浪潮之下，以歐美為主的強力取締侵權仿冒措施，對於開發中國家或經濟發展後進國家，均形成相當的壓力，無論就立法速度、保護標準及執行程序上，都面臨極大「文化衝突」及「法制落差」。

臺灣的發展經驗，從民國70年代起，每年和美國的智慧財產權談判，常面臨所謂「貿易報復」或「301觀察名單」等壓力，在談判後的修法動作，幾乎使我國的智慧財產權法制面臨「每年一小修、三年一大修」的局面，如何確立基本的立法原則、執法標準，甚至取締仿冒侵權行政措施及司法判決的公平合理性，都引起諸多討論。

在民國70至80年代，如果說臺灣的智慧財產權法制，尚未全盤建立本身周全的保護方式，仍屬於「搖搖擺擺」，在所謂美國「帝國資本主義式」的要求下修修補補，一直在尋找符合社會所需要的保護智慧財產權文化，一點也不為過。但自從2002年加入WTO，國內財經法必須與國際經貿法規接軌，智慧財產權法制及執行逐漸符合國際規範，各種智慧財產權法制也逐漸

有臺灣本身的特色。

舉例而言，在「數位時代」的著作權保護，修法增加「暫時性重製權」、「公開傳輸權」及「權利管理電子資訊及防盜拷措施」等觀念，即屬於因應國際及科技發展的需要。但從「專利侵權犯罪」到最新修法改採「專利侵權除罪化」，則是臺灣的智慧財產權法制回應企業界的制度面改革。以專利權取得及侵權訴訟的專業性，過去迭有廠商動輒以「專利侵權犯罪」提起訴訟，若干是基於產品或經營策略而提起，可能形成濫訴，應如何對權利人及關係人的權益適切保護，一直是專利訴訟的重大爭議。從「專利侵權逐步除罪化」的修正過程，實則也可觀察臺灣法制面對科技產業發展的挑戰。

本書是兩位研讀法律、關心知識發展的好友共同撰寫的作品之一。之前，我們以關心「資訊社會」智慧財產權的立場出發，結合學界及實務界朋友合作撰寫「資訊法律」，提出資訊智慧財產權法制基本架構，並增補智慧財產權法律最新修正的動態資料，承蒙大專院校教師採用，各界的共識之一是，在資訊社會時代智慧財產權的法律知識更為重要。

五南圖書出版公司長久以來致力出版法律圖書，關切從2003年陸續修正的最新商標法、專利法及著作權法的發展，索稿甚急，本書定位在基本的三種智慧財產法律的介紹，嘗試以專業法律的立場，但撰寫一般性入門的智慧財產權法。本書部分案例資料，由中原大學法學士，目前負笈留學英國的郭豐榮君協助蒐集及繕打，特此致謝。並感謝五南圖書公司楊董事長榮川及李副總編輯純聆、王副總編輯俐文的大力協助。相信在社會各界會愈來愈關切智慧財產權法之際，本書能擔任部分知識傳遞者的角色，尊重智慧創作者的功能，並請學術及實務專家不吝指正。

陳櫻琴

葉紋好 謹識

2005年2月



目錄

四版序	i
三版序	iii
二版序	v
自序	vii

第一篇 智慧財產權法律總論

智慧財產權的意義	3
國際公約定義智慧財產權	3
智慧財產權的特性	4
智慧財產權法分類	7
各種智慧財產權法之關係	8
智慧財產權保護主義	8
商標法保護特性	11
三種專利型態	12
著作權法保護特性	15
著作權的種類	15
MP3及P2P的爭議	17

國際智慧財產權發展	18
智慧財產權法之修正	21
智慧財產法院之運作	22
海峽兩岸智慧財產權保護合作協議	27
實務案例	28

第二篇 商標法

第一章 商標法5W 33

商標法5W	33
商標之意義	34
商標爲無形資產	36
商標法立法原則	37
商標法之修正	39

第二章 商標種類 41

商標種類	41
立體、顏色及聲音商標	42
立體商標	44
顏色商標	46
聲音商標	48

立體商標與設計專利權競合	49
立體商標與著作權競合	50
地理標示 (GI)	50

第三章 商標權內容 55

商標權期間	55
商標權之權限	56
耗盡原則	58
商標權之處分	59

第四章 商標註冊要件 63

積極要件	64
消極要件	65
聲明不專用	71

第五章 商標權申請程序 73

商標權取得方式	73
商標申請人	75
申請註冊程序	76
申請日	76

優先權	77
註冊費	77

第六章 商標審查、異議、評定 79

商標審查	79
商標異議	81
商標評定	82

第七章 商標權廢止、消滅 87

商標權之廢止	87
商標權之消滅	89
商標爭議制度之比較	90

第八章 商標權之侵害與救濟 93

請求權人	93
侵害型態	94
民事責任	95
刑事責任	97
邊境保護措施	99
兩岸商標協處機制	99

實務見解	100
------------	-----

第九章 商標法與網際網路之發展 103

商標與網域名稱	103
---------------	-----

使用他人商標為網域名稱	104
-------------------	-----

第十章 商標國際發展趨勢 109

商標國際發展之影響	109
-----------------	-----

商標申請手續簡化	110
----------------	-----

商標註冊制度之協調化	111
------------------	-----

第十一章 案例解析 113

第十二章 實用Q&A 127

第三篇 專利法

第一章 專利法5W 137

專利法5W	138
-------------	-----

總則之規定	139
-------------	-----

專利法之修正	139
專利師法之規定	142

第二章 專利權之取得 145

專利權之取得	145
專利權人	146
專利之種類	148

第三章 專利要件 153

專利要件	153
不予專利保護之客體	155
實務見解	158

第四章 專利申請程序 165

一發明一申請原則	165
專利代理人	165
申請日	166
優先權	169
專利說明書	173
專利申請範圍	175