

經濟部

智慧財產權運用 與競爭秩序

IPR Enforcement and
Competition Act

劉孔中 著

智慧財產權運用 與競爭秩序

IPR Enforcement and Competition Act

劉孔中 編著

出版： 經濟部智慧財產局

編印： 國立臺灣大學科際整合法律學研究所

二〇〇八年三月

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產權運用與競爭秩序 = IPR enforcement
and competition act / 劉孔中作. -- 三版.

-- 臺北市：經濟部智慧局, 2008.03

面；公分

參考書目：面

ISBN 978-986-01-3134-5（平裝）

1. 智慧財產權 2. 著作權法 3. 專利法規
4. 商標法 5. 競爭

553.4

97001736

智慧財產權運用與競爭秩序

IPR Enforcement and Competition Act

2008 年 3 月 三版第 1 刷

作 者	劉孔中
出版單位	經濟部智慧財產局
編 印 者	國立臺灣大學科際整合法律學研究所
地 址	100 臺北市中正區徐州路 21 號
電 話	02-2364-3055（智慧財產培訓學院）
傳 真	02-2364-4250（智慧財產培訓學院）
網 址	http://tipa.law.ntu.edu.tw/
定 價	新臺幣 200 元

有著作權・侵害必究

ISBN 978-986-01-3134-5

三版序

臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所於94年5月受經濟部智慧財產局委託設立「智慧財產培訓學院」，並邀請國內智慧財產領域專家編撰41本專業教材，於95年4月出版作為統一教材，供台灣北、中、南地區共9家專業培訓單位開班授課之用，獲得廣大迴響。在此期間，「智慧財產培訓學院」蒙各方專家提供寶貴指教與意見，謹向所有先進敬致萬分謝意。

國內智慧財產權議題日受重視，為配合國內環境之發展及因應國際規範之變化，我國智慧財產相關法令規定因應智慧財產法院設立及專利師法之制定公布亦有所變動，因此為使專業教材能與現行規定相契合及更加充實內容，遂就相關教材進行修訂及新增。謹此，感謝各教材編撰人不辭辛勞，擔任此增修及編撰重任。

此次改版主要方向為更新法令規範、補充案例說明、增加國際實務、調整數據變化，並且納入初版時不及編寫之內容，使整體教材更臻完善周全。

本案增修工作或有疏漏錯誤之處，懇請各界不吝繼續批評與指教。

智慧財產培訓學院 謹誌

2008年3月

局長序

知識經濟時代著重創新與無形資本，欲提升國家競爭力，須仰賴技術的研發與創新，而有健全的智慧財產權保護環境，則可進一步保護研發成果，並激勵企業投入創新之意願。鑑此，當前產業界除需大量研發人才投入創新研發外，同時亟需大量高素質之智財管理人才，以協助企業智財創造、保護與運用。

環視國際趨勢，先進國家早已競相成立智財專業培訓機構，如美國的國家智慧財產法律研究院、日本的發明協會、歐洲的專利學院、澳大利亞的智財研究中心及新加坡的智慧財產學院等專責培訓機構，積極培育智財專業人才。反觀我國目前培育智財專業人才的養成機制，大部分仍屬於短期的研討會，欠缺就產學研或司法界各不同領域之需求提供全盤完備之培訓機制，不論是質或量均未能滿足產學研各界需求。為此，經濟部智慧財產局自94年起委請國立臺灣大學科際整合法律學研究所規劃成立智慧財產培訓學院，開啓我國智財專業人員培訓的新里程碑。

目前坊間培訓教材常因講師不同而異，致成效良莠不齊，爰此，「智慧財產培訓學院」特邀集國內智財領域專家規劃智財課程，並據以編撰41本專業教材，所邀編撰人均為一時之選，內容以專利及智財權管理為主軸，撰寫角度則由專利法制介紹、專利申請到專利實體審查，由淺入深，另亦就目前各界關注之專利侵害鑑定、專利訴訟及智慧財產權管理等面向進行探討，以符合智財專業培訓之需求。因此，期望透過各界資源的有效整合，本統一教材的推廣，發揮事半功倍的效果，使參與培訓的學員不論於何時何地參加學院所辦培訓課程，均能獲得一致而正確的智財權觀念。

在此感謝由臺大科法所詹森林所長帶領的專業團隊及41本教材編撰人不計報酬的奉獻，相關教材內容並將適時增修及擴編至商標、著作權等其他智財領域，尚祈請各界先進不吝賜教。

經濟部智慧財產局局長

蔡練生 謹誌

2006年3月

主持人序

「人才為國家之本」，在知識經濟的現代產業中，智慧財產專業人才的培訓工作，係不可或缺的一環。唯有全面提升智慧財產專業人才的質與量，方能充分發揮國家整體智財能量。

經濟部智慧財產局在94年度開展「智慧財產專業人員培訓計畫」，並委託國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所成立「智慧財產培訓學院」，期能以統一的課程、嚴謹的教材及專業的師資，建立智慧財產專業人才的培訓機制。

臺大科法所承接本專案計畫後，全體主持人群便本於為智財教育植根播種的理念，審慎規劃智慧財產專業培訓課程，並依課程需求邀請學者專家編撰數本專業教材。

本教材編撰者，皆為國內智慧財產學術界與產業界的頂尖人士。全體編撰人不計酬勞的付出與專業負責的態度，乃教材順利問世的關鍵。謹藉此出版機會，致上誠摯的謝意與最高的敬意。當然，本專案計畫的主辦單位——經濟部智慧財產局——全程協助審核教材內容並隨時提供專業意見，更是幕後最大功臣。

我們期待這套專業教材能為國內智慧財產的專業培訓工作奠定基礎，更希望發揮拋磚引玉的功效，激發國內智慧財產的專文論述與學術研討。

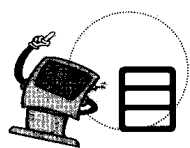
本套教材必有可更完善之處，敬請各界不吝批評指教，並提供寶貴意見。我們必定虛心檢討，以為未來增修的主要依據。

國立臺灣大學法律學院

科際整合法律學研究所

教授 詹森林 謹誌

2006年3月



目錄

三版序

局長序

主持人序

壹、教材說明.....	1
貳、教材大綱.....	3
參、教材內容.....	5
一、智慧財產權之特殊性質	5
二、著作權的行使與公平法	6
(一)限定著作物轉售或使用著作物的價格.....	6
(二)著作權的集體行使	11
(三)平行輸入	31
(四)警告函	35
三、專利權的行使與公平法	41
(一)專利進口權的耗盡不明確.....	41
(二)專利讓與、授權協議	42
(三)權利金爭議.....	52

(四)搭 售	57
(五)強制授權	58
(六)於公開網站以貶抑競爭者營業信譽之文字， 陳述或散布專利爭議事件	112
四、商標權的行使與公平法	114
(一)平行輸入	115
(二)虛偽不實與引人錯誤標示或廣告之容忍	120
(三)相關事業或消費者所普遍認知表徵之保護	123
五、以新的方法與觀點達成平衡	139
(一)採取動態觀點	139
(二)以市場開發理論將「限制競爭」概念實質化	140
(三)採取經濟效益分析——以平行輸入為例	141
(四)視國家發展階段決定較傾向競爭或較傾向 智慧財產權	143
肆、教學投影片	145
伍、參考文獻	157
陸、附 錄	161

壹、教材說明

競爭法中的反托拉斯法（卡特爾法）與智慧財產權法以往被認為是二個對立的法律，因為後者的各種排他權利被解釋成對競爭的限制。但是此種對立說忽略了二者的共同目的與互補性質，因此自上一世紀七〇年代開始被先進國家所揚棄。取而代之的見解是，二者各以其方式與功能形成並維護競爭：智慧財產權是構成競爭得以開展之私有財產權的一種，反托拉斯法則是規範此種財產被投入於競爭後的事項，二者共同協助競爭發揮其經濟功能（例如促進技術進步）以及社會功能（例如節制私人力量）。儘管在目標上有所重疊，但是並不表示二者之間沒有存在著某種緊張關係，畢竟反托拉斯法在於維持市場開放，避免被獨占或壟斷，而智慧財產權法卻是以授予獨占性排他權利的方式，激勵人們從事發明或創作。尤其在知識經濟時代，智慧財產權經常被事業當成競爭的策略手段，此在我國產業與國外大型智慧財產權集團既競爭又合作的關係上顯露無遺。

世界貿易組織（WTO）「與貿易有關智慧財產權協定（TRIPs）」第四十條第一、二項坦言：「各會員同意限制競爭之智慧財產權授權作法及條件，會對貿易有不

2 智慧財產培訓學院教材

利影響並阻礙技術移轉及擴散（第一項）。本協定並不限制會員在其立法規定，某些授權作法及條件在特殊情況可構成對相關市場競爭有不利效果之濫用智慧財產權的行為。會員得採取符合本協定之適當措施以防止或控制此類作法，例如專屬回饋授權（exclusive grantback）、禁止質疑智慧財產權之效力及強制性包裹授權（coercive package licensing）（第二項）。」

公平交易法（以下簡稱公平法）參照日本「關於禁止私的獨占及確保公平交易法」第二十三條，在第四十五條規定：依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。由此可知智慧財產權法並不當然排除競爭法之適用。公平法第四十五條真正的癥結在於什麼才是行使智慧財產權（不限於專利、商標、著作權，也包括積體電路電路佈局權、營業祕密、植物新品種權）的正當行為？是否必須要綜合考慮智慧財產權的制度理性、智慧財產權人與智慧財產使用人的各種權益、促進市場競爭的需要，才能夠認定？而此項認定是否又受到國家發展階段以及國際趨勢的牽動？凡此種種，都是本課程探討的問題。限於篇幅，本教材以處理著作權法、專利法及商標法的相關問題為重點。

貳、教材大綱

一、智慧財產權之特殊性質

二、著作權的行使與公平法

(一)限定著作物轉售或使用著作物的價格

(二)著作權的集體行使

(三)平行輸入

(四)警告函

三、專利權的行使與公平法

(一)專利進口權的耗盡不明確

(二)專利讓與、授權協議

(三)權利金爭議

(四)搭售

(五)強制授權

(六)於公開網站以貶抑競爭者營業信譽之文字，陳述或散布專利爭議事件

四、商標權的行使與公平法

(一)平行輸入

(二)虛偽不實與引人錯誤標示或廣告之容忍

(三)相關事業或消費者所普遍認知表徵之保護

五、以新的方法與觀點達成平衡

(一)採取動態觀點

(二)以市場開發理論將「限制競爭」概念實質化

(三)採取經濟效益分析——以平行輸入為例

(四)視國家發展階段決定較傾向競爭或較傾向智慧財產權

參、教材內容

一、智慧財產權之特殊性質

智慧財產一如燈塔、道路、國防具有公共財的特性，即非對立性（nonrivalrous，甲使用智慧財產不能阻礙乙使用該智慧財產）與非排除性（non-excludable，對甲開放，就不能或很難不對乙開放）¹。其次，數位科技取代類比技術，使得智慧財產物重製之邊際成本幾乎是零，其重製物之品質與原件完全相同，不會隨使用次數及頻率的不斷增加而遞減。再者，世界貿易組織（WTO）「與貿易有關智慧財產權協定（TRIPs）」使得智慧財產權能有效在全球落實。再加上網際網路興起與普及，智慧財產物可隨時在全世界任何一個角落被重製、散布及使用。最後，網際網路的網路效應（network effects）強烈要求不同產品間能相容與互通運用（interoperability）²，加重智慧財產權物間及智慧財產權人間的相互依賴性。

¹ William Fisher, Promises to Keep—Technology, Law and the Future of Entertainment, 2004, 199-200.

² 劉孔中，智慧財產權法制的關鍵革新，頁209，2007年6月。

於前述多項因素的共同作用之下，在以智慧財產權為運作基礎與前進動力的知識經濟時代，智慧財產權的重要性逐漸超越傳統有體設施，蛻變為全球競爭中威力無比的戰略武器。智慧財產權人因此可能取得遠超過任何有體財產權人的市場力量，輕易會對市場競爭形成窒息效果。

二、著作權的行使與公平法

(一)限定著作物轉售或使用著作物的價格

一般而言，著作物的競爭激烈，利潤不高，以書籍為例，我國每年出版的新書就約有四萬本之多，所以絕大多數的著作人並非暢銷作家，自然不願其著作物之間再作價格競爭，而壓縮原本就很有限的利潤空間，因而會希望限定其轉售價格。各國競爭法對此有不同規範，美國最高法院早在一九一三年 *Straus v. American Publishers Association* 即已明白表示，著作物轉售價格之協定已逾越著作權法保護的範圍，而構成不法的價格限制（231 U.S. 222）。此項原則相沿至今，並無改變。若著作權人未將著作權出售，而是授權他人使用著作物，並限制被授權人收取之費用不得低於一定價格，例如電影製片人、發行人授權電影院上映電影，但依授權協定