

企業法律系列

智慧財產權發展趨勢與重要問題研究

馮震宇 著

大法學院財經法研究中心叢書 5



元照

智慧財產權發展趨勢 與重要問題研究

馮震宇 著

元照出版公司

再版序



Preface

在全球化科技浪潮排山倒海席捲而來的當下，智慧財產權已經是無可迴避，也無從迴避的議題。只有能掌握關鍵智慧財產權，並能運用及創造收益的一方，才能在市場競爭中脫穎而出。而且若擁有智慧財產權，還可以運用智慧財產權作為競爭工具，甚至嚇阻競爭對手，或是作其他加值運用。

以國內也是國際智慧型手機大廠宏達電（HTC）為例，二〇一〇年似乎是宏達電的訴訟年，最主要的原因就是因為該公司日趨成長，不但其品牌已經壯大，為消費者所熟知，且因軟體應用研發能力強，故能配合微軟與Google的平台，以機海戰術推出大量智慧型手機，進而威脅到其他的大廠，也因此智財訴訟乃成為不可避免的問題。

例如蘋果首先控告宏達電侵犯二十項iPhone相關專利，以拖延宏達電侵蝕其智慧手機市場，並進而暗打Google。另一家美國專利公司St. Clair也來湊熱鬧，以宏達電其侵犯六項電腦功能管理專利為由，在德拉瓦州聯邦法院對宏達電、蘋果及RIM（黑莓機）等三家手機製造商提起訴訟。就蘋果侵權控訴一案，宏達電也因具有自己的智慧財產權，迅速做出反擊，反控蘋果進而提出專利侵權訴訟，請求禁售iPhone、iPad。從宏達電的例子可以清楚的得知，在智慧財產權發展日盛的今日，



此種大打專利戰的新興商業模式將會屢見不鮮。更不用說像專利流氓、專利池、證券化與其他授權模式也如雨後春筍般的出現。但是不論其型態為何，其目的都相同，就是在於極大化其價值，並利用智慧財產權延伸其他的商業應用，可見智慧財產權對業者之影響與重要性。

雖然智慧財產權（IP）有專利、商標、著作權與營業秘密等不同的類型，但是這些不同的權利類型卻有著共同的特質，那就是它們都是透過人類的心智活動與創造力的運用而產生，並受到法律的保護。而保障智慧財產權法制之立法，就在於透過法律，提供創作人或發明人專有排他的權利，使其得自行就其智慧成果加以利用，或授權他人利用，以獲得經濟或名聲上回報，進而鼓勵創作發明人完成更多更好的智慧成果，以供社會大眾之利用，進而提升人類經濟、文化及科技之發展。

而智慧財產權與其他企業界所熟悉的有形資產相比，最大的特色，就是它並無一定的形體，與其他必須要藉助有體物方能表現出來的有體財產權相較，智慧財產權具有更寬廣的面向，也使得智慧財產權能夠透過各種商業模式加值利用。

而就目前台灣的產業生態而言，雖然已經重視智慧財產權，但是僅重視還不足以為恃；更急需面對的，就是如何保障研發創新結果以及開拓智財相關應用的實際作為。畢竟，台灣廠商若要脫離代工→賺錢→被控侵權→發展受阻→競爭力下滑的宿命，不但必須掌握自主研發的關鍵技術，更要借力使



力，利用智慧財產權開拓下游的出海口，進而直接掌握客戶，而非仰人鼻息。

此外，從國際趨勢對照目前台灣對於智慧財產權的關注程度及實務上發展，也在在令人感到憂心，特別是國外企業不但只是單純的累積智慧財產權（特別是專利），也已經開始運用這些累積的專利作進一步的加值利用。但是台灣企業囿於規模及經營理念型態等，不但基礎專利無法與跨國企業相提並論，政府也沒有整體的規劃，以致台灣雖然投入大量的研發經費並取得許多的專利，但是在技術貿易方面卻是一直處於逆差，以致投入與產出比難以比擬。例如根據二〇〇九年工業總會白皮書所載，二〇〇八年我國專利、商標的權利金收入不足2億美元，比二〇〇〇年的3.7億美元還少，但支付給外國人的權利金，卻高逾30億美元。

相對的，其他國家在累積智慧財產權之後，往往其技術貿易會有很大的改善。例如美國二〇〇八年享有5,220億美元的服務輸出，其中半數即來自權利金及相關金融服務的收入；而亞洲國家中南韓服務輸出排名第十五、日本第五、香港第十二、新加坡第十七，皆領先台灣十名以上。更直接的來看，我國技術貿易逆差值在一九九八至二〇〇二年間每年約為新台幣350億，二〇〇四年擴大為430億元。二〇〇七年逆差更達到484億元，技術貿易收支比0.26，低於先進國家與南韓（約0.4）等國。由此觀之，我們不但遜色於主要競爭對手韓國許多，更顯示出台灣智慧財產權相關配套失衡、產業未能實質升級的窘況。

但是更弔詭的是，台灣的創新能力與專利數量卻無法與此等技術逆差等量齊觀。例如台灣雖擁有豐沛的高素質研發人力，學術的基礎訓練紮實且創意十足，例如二〇〇九年五月英國經濟學人智庫（EIU）公佈「全球創新競爭力評比報告」，二〇〇七至二〇一一年台灣創新力全球排名第六位，亞洲為僅次於日本排名第二位，顯示台灣創新能力受到國際肯定。此外，台灣也提供具有高度競爭力的租稅環境，例如台灣不僅將企業的營利事業所得稅降至17%，產業創新條例的通過，更提供企業於研發投資金額15%內可於當年度抵減最高30%營利事業所得稅額的租稅優惠，政府也積極推動各種計畫、例如SBIR、「智慧財產流通運用計畫」等來鼓勵創新研發，但是卻仍然有此等問題，就不可忽視其中的警訊。

這是因為雖然政府投入大量資源，並推動各種計畫，使得台灣成為政府所稱的世界第四大專利強國，但問題之所以持續未能改善的主要原因，就在於廠商研發重點僅在於降低成本，而非創造價值，而政府則往往著重於上游研發的投入，而身負全國教育大計的教育部，更是僅著重對於上游人才的投入，對於中游的智財保護佈局與策略人才，以及下游的智財利用、商業化所需的人才則吝於投入資源，使得台灣雖有很強的上游創新能力，但因缺乏高品質的中下游保護與應用的人才與上游的研發創新配合，以致台灣雖然所取得的專利數量雖多，可是質量卻很抱歉，更絕少關鍵技術或基礎專利，使得業者仍必須向國外專利權人支付大量的權利金，造成龐大的技術貿易逆差。



相反的，若是教育部能改變目前的政策，不再僅專注於上游研發人才的培養，而將一小部分的教育資源投入到中游智財保護與佈局人才，以及下游商品化相關人才（例如融資、評價、行銷、銷售與加值等）的培養，不但可以解決目前台灣專利數量眾多但是品質很抱歉的問題，台灣目前企業所遭遇到的困境也應該可以迎刃而解。

瞭解國際間智財發展趨勢後，為配合此等國際趨勢，本書於再版時特別在第一章增加「智慧財產權保護之國際發展趨勢，智慧財產解析：如何有效管理與創造最大價值」一文，從智慧財產權保護趨勢探討其未來發展面；而就最新專利案例發展，特在第二章「從重要專利案例看專利法發展」部分增加「經濟冷颼颼期貨熱滾滾：改寫商業方法專利遊戲規則」一文；而在第三章就著作權部分則新增「智慧財產權重要問題之探討，複製蘋果iTunes創新：著作權法修正為線上音樂找生機」，針對新興的線上商機，以及現今音樂市場不振可否藉法律修正而有所改變加以討論。

另外，鑑於近年相關法律屢次修正，以及便利讀者並使讀者省去查閱之苦，亦附上最新修正之著作權法、專利法、商標法等法條。另，最新專利法修正草案（政院提出之版本）已於二〇一〇年六月通過一讀，倘若能順利三讀完成修法，其修正將會對台灣專利發展有重大的影響，例如導入復權規範、採行國際耗盡原則、明確界定專屬授權相關規定等，將會對專利領

域帶來不少影響。故亦附上修正條文草案，以方便讀者掌握最新專利修法趨勢。

由於智慧財產之海浩瀚無垠，加以相關領域隨著法規變遷與法院判決而變遷迅速，縱窮盡一切學識，亦不敢言已窺其全貌。雖忝為法學教授，然才疏學淺，難免有掛漏謬誤之處；尚祈各方賢達不吝加以指正，以作為日後再次修正之參考！

馮震宇

謹識於政治大學智慧財產權研究所

二〇一〇年十一月二十八日



自序



Preface

在一九九〇年以前，企業的價值在於有形資產，企業資產的重點也在於取得與維護此等有形資產，例如不動產、耐久財（如車輛）、生產製造設施或機器設備資產。不過在過去十年間，配合著知識經濟的發展、科技的進展與網路的普及，我們很清楚的看到另一種資產大量成長，這就是有別於傳統動產與不動產，而奠基於人類創意、思考與創新過程的產物，那就是智慧財產權。

雖然智慧財產權是無形的，但在知識經濟的風潮下，其價值卻遠超過有形的動產或不動產，而成為企業與個人最重要的資產之一。例如知名的作者如撰寫哈利波特的羅琳女士，可以成為英國（甚至全球）收入最高的人士之一，美國前總統柯林頓的妻子希拉芮寫回憶錄的版稅就高達800萬美元，日本許多知名的漫畫家、小說家，甚至藝人，亦因為其創作之收入而成為日本高收入排名的佼佼者，例如日本的小室哲哉，還可將其創作向銀行貸款，而美國許多藝人更將其智慧財產權加以證券化，以將其價值極大化。

而在台灣，許多知名的創作人，如羅大佑、齊豫、費玉清、蔡幸娟、瓊瑤等之版稅或是其他周邊商品的收入更是令許多民眾羨慕。比起早年智慧財產權不受人重視，一本書的版稅才2~3萬元，一首歌才

5,000元的行情而言，真的是不可同日而語。而這種差別，就在於各界對智慧財產權的重視與智慧財產權的價值已然與過去截然不同，也更凸顯智慧有價的觀念也已經在台灣生根。

而在企業界方面，許多公司甚至可以完全沒有任何的有形資產，但是卻因為控制重要的智慧資產，而可以影響整個產業，並獲得鉅大的經濟收益。例如控制DDR專利的Rambus公司，其員工人數不足150人，又如控制數位影音輸出與的Macrovision公司，其員工人數更不足80人，但是卻因掌握基本的智慧資產，而獲利豐厚。此種趨勢也慢慢影響到台灣，例如台灣的聯發科技，員工人數不滿300人，但是卻因為掌握DVD晶片的關鍵技術與智慧財產權，而成為台灣股市的股王，每年獲利豐厚。這些以及其他很多的高科技公司按照傳統以員工人數多寡作分類的標準，都是所謂的「中小企業」，但是這些中小企業卻因為掌握關鍵的智慧資產，而成為產業界的小巨人。

事實上，我們從觀察美國經濟發展就可以發現，由於與技術相關的服務與產品大幅成長，企業所掌握的智慧資產也成為競爭成功的關鍵，也進而使得企業越發的重視智慧資產，再加上透過WTO底下的「與貿易有關的智慧財產權協定」(TRIPS)的架構，整合了各國規範不同的智慧財產權法制，也進而使得智慧財產權的範圍急速擴張，更加強了智慧資產對企業的重要性。

就一般民眾而言，可能不難理解不動產或有形資產的價值（例如個人的動產或是公司的存貨），但是若沒有經過知識經

濟的洗禮或是領略過智慧資產的力量，就可能比較難以理解許多新興的無形資產的價值，諸如商業交易方法、網域名稱、員工的專業經驗、市場行銷資料等等。這些過去並不見得有商業或經濟價值的無形資產，在今日卻可以使企業經營者具有優越的競爭力；相反的，若失去這些資產，就如同公司喪失機器設備、存貨或其他有形資產一般，可能導致公司的破產，甚至引發其他的責任。例如雖然台灣專利法已經在二〇〇三年三月三十一日除罪化，不再對侵害專利課以刑罰，但是商標與著作權仍有刑責，因此若侵害他人的商標或著作權，則行為人可能還有刑責。

另一方面，由於科技進展與經濟型態的改變，再加上全球通訊的便捷，許多有價值的資訊可以在彈指之間傳送到世界各地並散布給無數多的人。美國就有業者評估，由於著作權的盜版、營業秘密的喪失、員工被挖角等不當侵害智慧財產的行為，造成美國經濟上的損失一年就高達500億美元。例如，一個工作不愉快的員工可能會將公司營業秘密或是其他智慧財產權透過網路散布，也可能將重要資訊提供給競爭者或自行跳槽，這都可能造成公司無法補救的傷害。例如台積電、聯電、世界先進等公司都曾發生員工利用電子郵件將公司的智慧資產（如營業秘密等）傳送給第三人，又如聯發科技就指控威盛所挖角的員工將該公司所提供的原始碼帶去威盛，使威盛得以生產與聯發科技競爭的產品而控告威盛，都是最好的例證。



智慧資產除了有上述的變化外，也因此具有重大的經濟價值。例如掌握智慧財產權的企業能藉由智慧財產權的授權金（license fees）或權利金（royalty），或是透過移轉或設質的方式利用其智慧財產權。縱使未能授權，也可以經由侵權訴訟等方式，獲得損害賠償。例如聯發科技就因為其DVD控制晶片被美國ESS公司控告侵害其專利，而在二〇〇三年六月以9,000萬美金和ESS達成和解。而在國外，因為侵害智慧財產權而付出的損害賠償金額更是驚人，例如柯達公司因為被控侵害Polaroid公司的即時顯像專利而被判賠償近8億美元的損害賠償。在這種高額賠償的趨勢下，也使得相關的智慧財產權侵權訴訟大增。據統計，美國一年的專利侵害案件就高達2,800件，平均每天8件左右，可見其嚴重性。

也因為智慧財產變得愈來愈有價值，對於智慧財產的保護也變得愈來愈困難。相對的，智慧財產在法律上也是相當脆弱的，也就是說，智慧財產權人對於其權利一旦喪失或受到損害，就將很難回復其權利或補償其損害。再加上智慧資產的基礎，也就是各國的智慧財產權法，卻在不斷的修改變更，以因應科技的快速發展，使得智慧財產權法的生命週期遠較其他法律為短，而有「一年一小變、三年一大變」的特殊現象。這種發展現象，更使得掌握智慧財產權法制的發展與實務有其困難與挑戰性。

有鑑於此，作者特別針對智慧財產權法制的發展趨勢，以及影響智慧財產權發展過程中所發生的一些重要國內外案例

加以介紹，以使讀者能夠對智慧財產權法制的發展與其對現在、甚至未來產業的影響，有更深入的了解。作者更希望，透過這種與實務貼近的介紹，能夠引發各界對智慧財產權與智慧資產的重視，共同在這一塊快速發展的領域中共同努力。

與作者前面所出的同系列三本書（「企業e化・電子商務與法律風險」、「企業管理的法律策略及風險」、「高科技產業的法律策略與規劃」）相同，本書仍嘗試結合法律與科技產業，以讓讀者透過較淺顯的介紹，能掌握科技與法律的互動，並能從智慧財產權保護的發展趨勢中，了解未來努力的方向。因此本書乃分別從國際趨勢與重要智慧財產權案例著手，分別介紹國際間與台灣在智慧財產權領域內重要的趨勢與案例。此外，在第三部分，作者也分別從專利、商標、著作權、營業秘密與公平法和智慧財產權等方面，就一些作者覺得重要的問題加以討論。例如在公平法與智慧財產權方面，作者就特別以微軟的行政和解作為討論的標的，使讀者能了解智慧財產權與公平法競合的問題所在。

緊接著本書之後，作者仍有一系列跨領域與實務性質的書籍出版，例如智慧資產管理的法律策略、技術轉移與技術授權實務等方面的書籍陸續出版。除此之外，作者已經努力達二年多的「大陸科技智財法全書」亦即將完成，而「台灣科技智財法全書」也正在更新之中。另外，作者也正在撰寫專利法與具有導論性質的智慧財產權法，並正在進行「網路法基本問題研究(二)」的文章更新。作者希望透過此種有系統的方式，一方面

將作者從事實務與學術研究的心得介紹給國內有興趣的讀者，也希望能盡自己的所能，推動法律與其他領域的結合。作者相信，唯有跨領域的結果，才能有助於企業的國際化與提升國際競爭能力。

由於學海浩瀚，實務變遷快速，再加上科技法的領域發展迅速，因此雖然作者在本書中盡力去嘗試涵蓋智慧財產權法方面的重要發展與影響，但是仍有疏漏或錯誤之處，亦請讀者不吝賜教，以便讓作者能夠據以改進，並在日後能提供更優質的作品以回饋讀者的厚愛。

馮震宇

序於政治大學法律系研究室

二〇〇三年九月一日

目錄

Contents

再版序

自序

智慧財產權保護之國際發展趨勢

1	WTO 架構下智慧財產權之發展與變革.....	3
	網路著作權之保護與發展趨勢.....	28
	商標與網域名稱之發展趨勢.....	48
	智慧財產解析：如何有效處理與創造最大價值.....	77

從案例看智慧財產權發展

2	2-1 從重要專利案例看專利法發展	
	(一)影響專利侵害認定的判決：從 Festo 判決	
	看均等論的未來.....	95

- (二)開創電子商務專利的判決：State Street
判決影響電子商務的未來 106
- (三)經濟冷颼颼期貨熱滾滾：改寫商業方法
專利遊戲規則 119
- (四)生物專利保護的問題：從 Charkarbarty 到
基因專利 133

2-2 從重要商標案例看商標法發展

- (一) Victoria's Secret 案引出的著名商標保護
與商標淡化的新轉折 155
- (二)從誠品案談著名商標的取得與維護..... 170

2-3 從重要著作權案例看著作權法發展

- (一)著作權法合理使用的挑戰：從 Sony 案到
Campbell 案 187
- (二) Feist v. Rural Telephone 案：影響編輯
著作及資料庫保護的判決 207
- (三)訊框連結是否侵害著作權？Kelly v. Arriba
的啟示 222
- (四)從 Tashini 案看網路著作權之保護..... 233

(五) Altai v. Computer Associates：美國電腦

軟體法律峰迴路轉的關鍵判決..... 242

(六)從核四民調爭議看數字有著作權嗎？..... 253

2-4 從其他案例看智慧財產權法之發展

(一)從 Cadence 案論美國對營業秘密的保護

新趨勢..... 269

(二)產品設計與仿冒的對決：Wal-Mart 案

導出對產品設計保護的新境界..... 280

(三)水貨進口是否構成仿冒？從美日兩國

最高法院之判決談起..... 292

2-5 智慧財產權與公平法

(一)行政和解使微軟壟斷地位更鞏固..... 307

(二)微軟行政和解了，那以後呢？..... 309

(三)微軟行政和解要約書..... 314

智慧財產權重要問題之探討

3

專利陰影下的台灣科技產業..... 325

著作權談判不應成為台美貿易談判的犧牲品..... 330

著作權法過於嚴峻恐造成司法正義扭曲..... 339