

大學用書


智慧財產權管理

The Management of
Intellectual Property Rights



The Management of
Intellectual
Property Rights

鄧穎懋、王承守
劉仲平、李建德 合著

 元勝出版

智慧財產權管理



鄧穎懋·王承守·劉仲平·李建德

合 著

元勝出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產權管理 / 鄧穎懋等合著. -- 初版. --
臺北市：元勝， 2005〔民94〕
面；公分

ISBN 986-7155-00-9(平裝)

1. 智慧財產權

553.4

94015901

智慧財產權管理

1Q04PA

2005年10月 初版第1刷

作者 鄧穎懋、王承守、劉仲平、李建德

出版者 元勝出版有限公司

100 臺北市館前路 18 號 5 樓

網址 www.angle.com.tw

定價 新臺幣 280 元

訂購專線 (02)2375-6688 轉 503 (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 986-7155-00-9

推薦序

智慧財產權理論與實務，對於初學者而言，內心最恐懼的是面對專利法、商標法、著作權法、營業秘密法一本又一本厚厚的教科書，而且又擔心讀完一本時，就忘了先前所讀的，等讀完所有智慧財產權法後，更是難以整體性、系統性的掌握並運用於工作上。此外，更加不容易聯想智慧財產權法與公平交易法及衡平法之關聯性。甚至對於熟手而言，也同樣需要翻閱一本又一本書籍，以解所遇之智慧財產權疑惑，因此實在需要一本簡明扼要又實用的智慧財產權管理專書陪伴案牘。

鄧穎懋博士擁有美國企業管理碩士（MBA）與法學博士（JD）雙領域，與其他作者等人長期致力於企業智慧財產權管理，深感學習和尋覓過程之困惑和需求，乃編著「智慧財產權管理」一書，頗具創意的提出「智慧財產權管理模式」、「智財權與公平交易法」及「競爭利基：智財權定位」等架構性、系統性圖表，讓人輕鬆的掌握智慧財產權的主要特徵、要件、效力及其相互關係與運用訣竅，並簡明扼要的敘述營業秘密、商標、專利、著作權等智慧財產法律、實例、操作程序及實際管理上的具體建議。相當易學、易懂、易用，將可避免讓人如陷入五里霧中般迷失，甚至畏懼接觸智慧財產權。再者，該書也針對「經濟間諜」、「平行輸入」，以及「電腦科技與法律」介紹電腦程式、電腦處理個人資料保護法、積體電路電路布局法、虛擬實境之駭客及電子商務法律管理策略，讓人快速了解現今之智慧財產議題及法律處理應變措施。

因此，特別為序介紹並推薦鄧穎懋博士等人編著「智慧財產權管理」一書給想快速掌握智慧財產權管理精義之人，不論是新手或熟手。

周延鵬

2005年9月5日

自序

知識經濟為企業競爭優勢之利基，整合資訊及商業營運模式為智慧財產權之重要內容，如何利用無形資產轉換衍生經濟利益與行銷功能，奠定產業生存之命脈。最近著作權、專利侵權案頻傳。從國際唱片交流基金會(IFIP)告P2P檔案分享、Kuro音樂下載、ezPeer案至聯發科告Zoran, Intel v. Clipper, Intel v. Via, Atmel v. Macronix, Infineon v. Mosel, tsmc v. SMIC, UMC v. SIS, Philips v. 國碩巨擘，甚至聯電和艦案、中芯半導體案投資案等。很多公司因不諳專利、著作權或營業秘密法而遭調查或起訴。美國於一九九六年制定一套經濟間諜法案(The Economic Espionage Act of 1996)，正針對全世界不重視智慧財產權而觸法者施以規範。二十一世紀以後是智慧財產權之世紀，科技管理中若無智慧財產之規劃與管理，必然增加企業營業成本及訴訟風險。最近已有多校開設「工程師與智慧財產權」相關課程，足見科技、管理與法律結合之時代來臨，不論工農文理商法學院，不可不知管理、科技及法律之重要性，結合所屬領域知識，配合智財法律訓練與了解，方能防患於未然，使企業經營順利，免於訴訟風險。

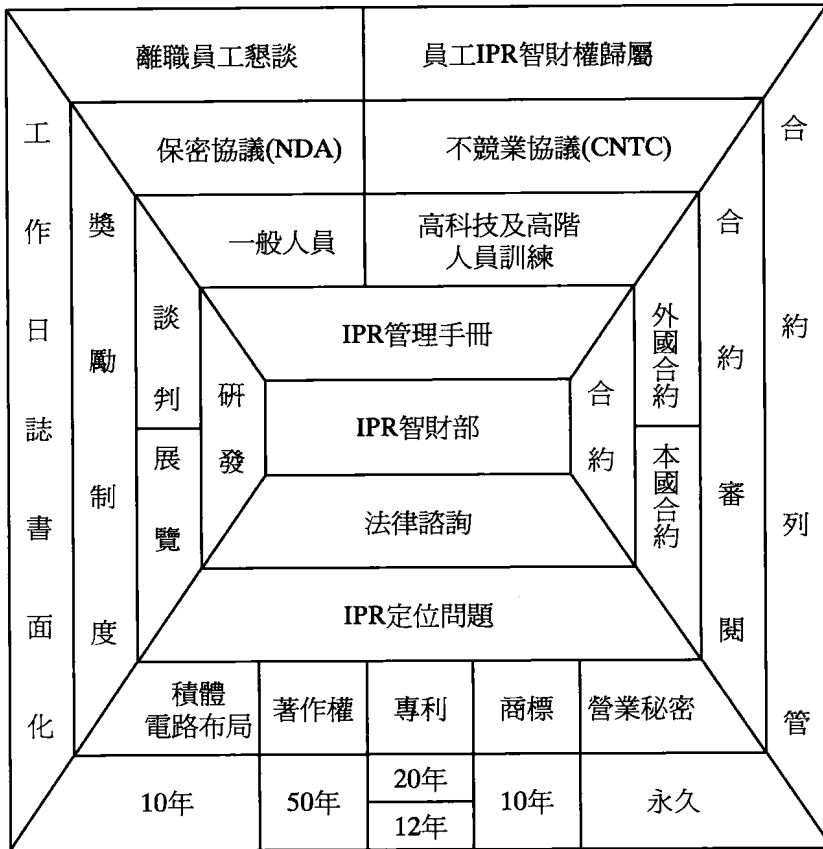
本書提供初學者、理工資訊人員、法務長(法務人員)、專利工程師、智財主管及管理決策者等，作為智慧財產管理之入門導讀。盼以簡單的字眼貫穿全文，以達簡單易懂之文字呈現給讀者。惟受篇幅限制，僅針對營業秘密、商標、專利、著作權與積體電路布局討論。本書特別感謝劉仲平副理與李建德律師兩位鼎力相助共襄完成本書，另義守大學企業管理碩士許峰銘先生與義守大學科技法律中心顧問張世明企管碩士亦大力幫助整理並提供寶貴意見，特此銘謝，不勝感禱。

承聯國際科技法律事務所

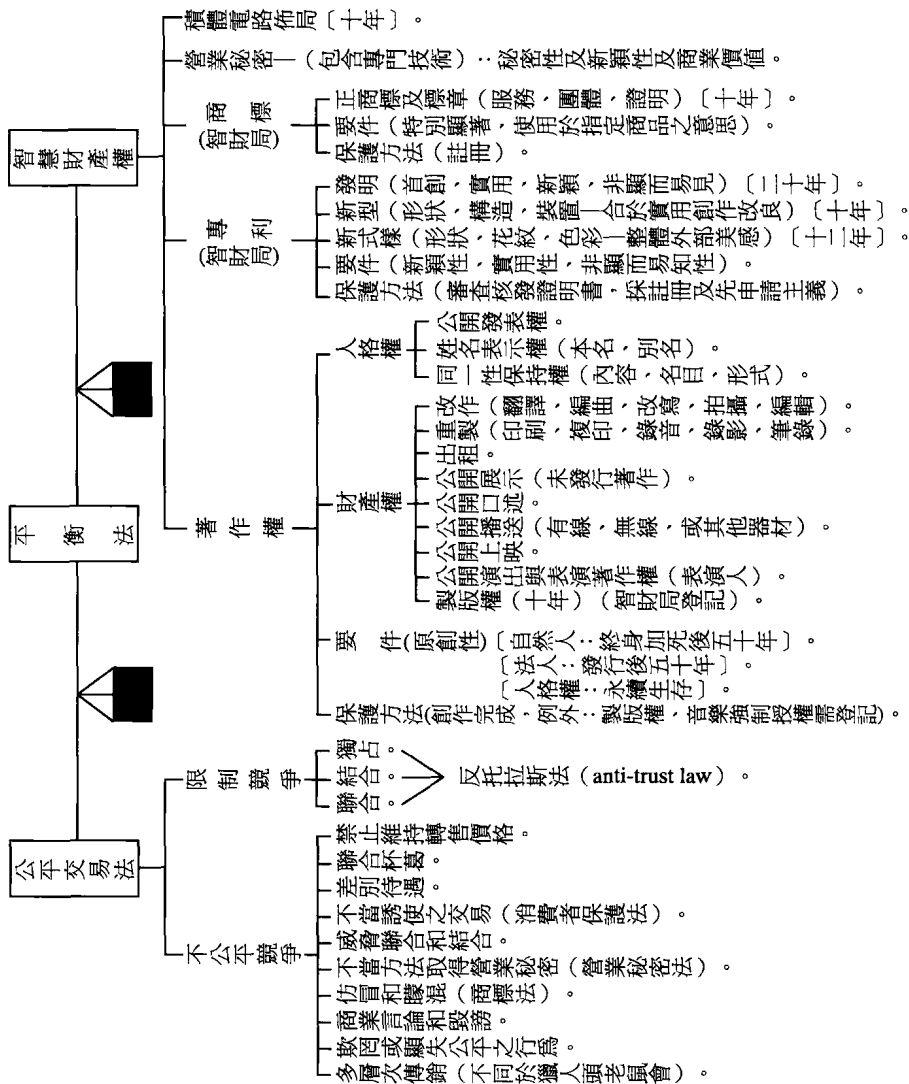
鄧穎懋、王承宇

2005年9月9日

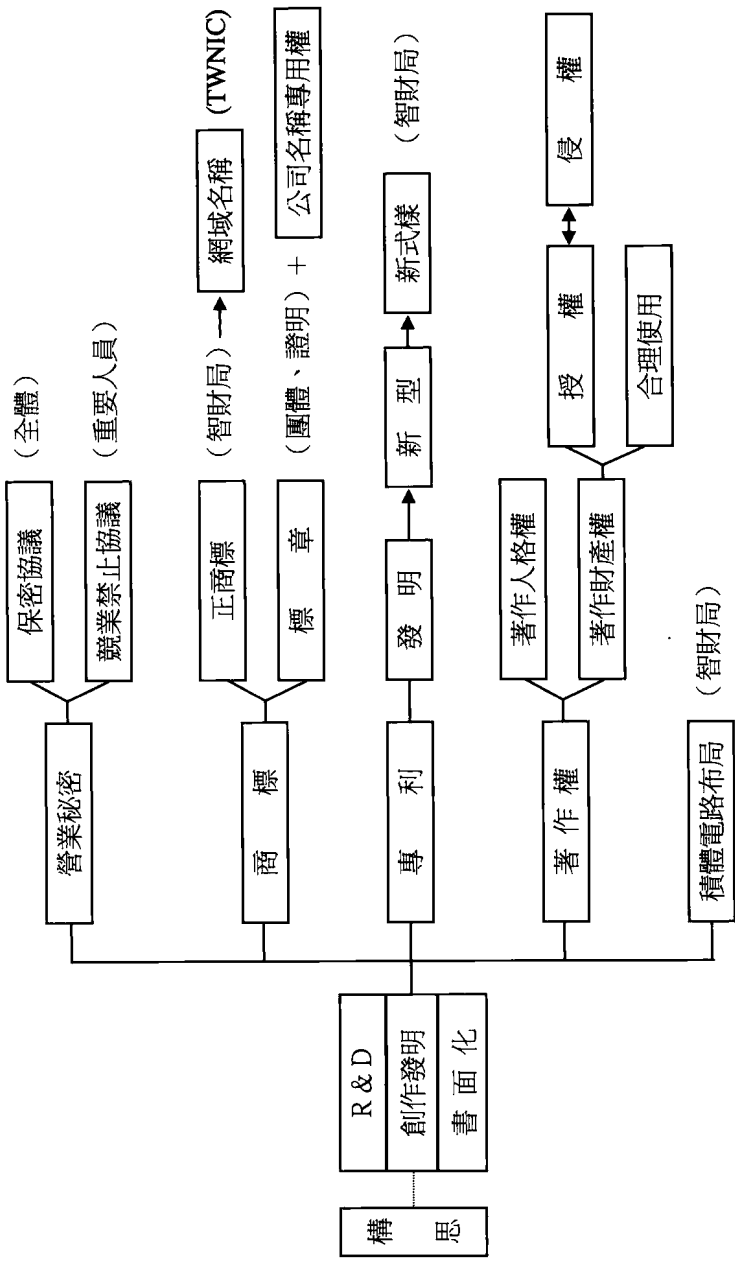
智慧財產權管理模式



智財權與公平交易法



競爭利基：智財權定位



目 錄

推薦序
自序

第一篇	導論：智慧財產權.....	1
第二篇	營業秘密.....	5
第一章	營業秘密之由來.....	7
第一節	定 義.....	7
第二節	競業禁止條款.....	10
第二章	營業秘密侵害之法律責任.....	13
第一節	法律責任.....	13
第二節	案例研析.....	17
第三章	經濟間諜問題之探討.....	23
第一節	序 言.....	23
第二節	經濟間諜法.....	24
第三節	營業秘密之定義與相關問題.....	26
第四章	營業秘密管理之建議.....	31
第五章	結 論.....	37

第三篇 商 標	39
第一章 商標之使用	41
第二章 商標之登記	45
第一節 智慧財產局之登記申請	45
第二節 商標之移轉登記及質權設定	49
第三節 商標之特別顯著性	49
第四節 商標之種類	50
第五節 商標實質近似之認定	52
第六節 異議與評定	55
第七節 近似案例	56
第八節 國際優先權（外國人權利）	72
第九節 處罰與救濟	73
第十節 善意先使用原則	76
第十一節 商標之管理建議	77
第三章 結 論	79
第四章 申請流程圖	81
第四篇 專 利	83
第一章 專利之特性	85
第一節 導 讀	85
第二節 我國專利制度	88
第二章 發明專利	91
第一節 發 明	91

第二節	國際與國內優先權.....	93
第三節	醫藥品及農藥品	94
第四節	異議及舉發	94
第五節	強制授權與交互授權.....	95
第六節	專利效力之例外	97
第七節	損害賠償及訴訟	98
第八節	結 論	101
第三章	新型專利.....	103
第四章	新式樣.....	105
第五章	專利權濫用與權利金.....	107
第六章	企業專利經營剖析.....	109
第一節	專利運作主軸與企業常見缺失	110
第二節	企業專利迷思	113
第三節	專利成本效益分析.....	119
第四節	專利運作實況	125
第五節	專利經營對策	134
第七章	智財權管理中專利授權契約之運用及其法律問題.....	139
第一節	前 言	139
第二節	授權契約爭訟之準據法及仲裁條款	140
第三節	專利授權契約中分公司之定義	142
第四節	絕對授權契約及非絕對授權契約	143
第五節	專利授權契約中之授回條款	162
第六節	結 論	172

第八章 專利管理之建議..... 175

第九章 結 論..... 181

第五篇 著作權法..... 183

第一章 著作權之概念..... 185

第二章 著作及著作人..... 187

第三章 著作權..... 191

第一節 通 則..... 191

第二節 著作人格權..... 191

第三節 著作財產權..... 193

第四節 合理使用..... 197

第五節 強制授權（現已廢除）..... 200

第六節 製版權..... 201

第七節 權利侵害之救濟..... 202

第八節 平行輸入..... 205

第九節 罰 責..... 207

第十節 著作權之管理建議..... 209

第十一節 結 論..... 211

第四章 電腦科技（含積體電路布局）與法律..... 213

第一節 導 論..... 213

第二節 電腦程式：著作權保護之客體..... 220

第三節 電腦處理個人資料保護法..... 221

第四節 積體電路布局（半導體法）..... 221

第五節 電腦科技管理之建議..... 225

第六節	虛擬實境之駭客	229
第七節	電子商務法律管理策略	232
第八節	論文撰寫須知	237
第九節	結 論	242

第一篇

導論：智慧財產權



中日面版侵權案例已由簡單法律攻防演變為貿易保護主義。日本Sharp控告華映、華映控告LG等專利侵權官司正全球蔓延中。很多企業以專利申請件數大幅領先群倫，配合專利訴訟與專利策略，而居領導地位。

智慧財產權（intellectual property right or IPR）係科技研發所衍生的一種權利，科技與法律一直無法同步，主要原因在於科技永遠跑在法律之前，因此有關智慧財產的法律規範一直短缺不足。智慧財產權泛指**營業秘密、商標、專利、著作權、半導體晶片或積體電路布局**。智慧財產權為保護人類對上述研發成果之辛苦創作，賦予研發創作人一種法律保障之權利。人才和資金已不再那麼重要，因為只有把智慧財產權當成利基（niche），方能把公司無形資產（intangible property）擴展至極限，進而提高競爭優勢。

永豐餘與必治妥的司法糾紛，曾由美國聯邦調查局秘密偵察永豐餘公司及公司顧問（某大學教授），並向其提起多項控訴，其中之一即臺灣廠商企圖竊取美國公司的營業秘密。由於臺灣很多公司致力於產品研發，投入金額不菲，惟常忽略法律層面的重視，即法律風險（legal risk）納入經營管理之決策考量，尤其是智慧財產權之策略運用。資金設備已不再為競爭優勢，惟有用心經營智慧財產權才能使產業長期屹立不搖之核心武器。智慧財產權在於將無形資產發揮極至，作為攻擊防禦之功能。智慧財產權可直接自行研發或間接買斷作為被授權人或受讓人（licensing: as “licensee” or “assignee”），即付出權利金引進他人研發的工作成果。四維公司之負責人及其女兒亦曾遭美國FBI收押，即與竊取營業秘密有關，故了解智慧財產權實為一重要課題。臺灣科技公司近年來均有智財室或智財工程師（IP engineer）之出現，亦說明其重要性。南亞科技公司曾因與韓國半導體科技公司（KSTC）進行合作，亦曾聞涉嫌被控共同竊取南韓三星



電子，LG半導體公司之機密資料。足見營業秘密漸為各國廠商所重視。

國際間盛行的**授權**（Licensing），其實是智慧財產權（有人簡稱智財權）的重要過程，藉由談判授權契約，順利把研發成果移轉至他國或他公司，促進新產品及新技術，相互授權（cross licensing），創造智慧財產並帶給人類的便利及金錢利益。飛利浦向中環、鍊德曾索取CDR售價高達近三分之一之技術權利金，已突顯是否違反公平交易法。智財權已儼然成為外國宰割我國業者之利器。

一個技術或創作到底應定位為商標、專利、著作權、積體電路布局或營業秘密，其實是攸關企業之未來**競爭利基**（niche），如何將智慧財產權定位，有賴深入了解智慧財產權之特性與種類，方能作好智慧財產權之管理。¹智慧財產權之管理，為企業界較弱之一環，原因是臺灣企業不會管理無形資產，但卻很會管理有形財產物（成本、物料 加工、備料、生產、銷售、管銷等）。早期之企業家較不注重法律策略，造成仿冒侵權行為不斷。技術有價，吾人應明哲保身，將無形之智慧財產權發揮至極限，方能奠定競爭利基，提升競爭優勢。否則一味低價削價競爭，薄利多銷衝量，最後必導致大家元氣大傷。只有創作研發，提升品質，輔以法務成本與注重**法律策略**（law strategies），導入智慧財產權管理方能屹立不搖。

我國每年面對美國特別三〇一條款，即與違反智慧財產權有關。世貿組織（WTO）之「**與貿易相關之智慧財產權協定**」（Trips）亦對智財權之尊重與規定有一定保護規定，在這波譎雲詭的商業世界下要屹立不搖，有賴智財權之完整規劃。

¹ 選擇不同智財權種類會影響日後競爭之發展，例如選擇營業秘密保護，不申請專利，但有人在原創作之後將該營業秘密申請專利並獲准，原先使用營業秘密人就會有侵害專利申請人專利之虞。