

台灣財產法暨經濟法研究叢書(十)

智慧財產權法 專題研究(一)

林洲富 © 著



台灣財產法暨經濟法研究協會出版

台灣財產法暨經濟法研究叢書(十)

智慧財產權法專題研究 (一)

林洲富 ◎ 著

台灣財產法暨經濟法研究協會 出版

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產權法專題研究 / 林洲富著. -- 臺北市：
臺灣財經協會發行；翰蘆圖書總經銷，2006
〔民 95〕
冊：公分. -- (臺灣財產法暨經濟法研究
叢書：10)

ISBN 986-80750-8-4 (第 1 冊：平裝)

1. 智慧財產權—法規論述

553.4

95010387

台灣財產法暨經濟法研究叢書(十)

智慧財產權法專題研究(一)

著 作 人 / 林 洲 富

發 行 人 / 台灣財產法暨經濟法研究協會

總 經 銷 / 翰蘆圖書出版有限公司

台北市重慶南路一段 121 號 5F-11

電話：(02) 2382-1120 · 2382-1169

傳真：(02) 2331-4416

E-mail: hanlu@hanlu.com.tw

http://www.hanlu.com.tw

郵撥帳號 / 15718419 翰蘆圖書出版有限公司

出版日期 / 2006 年 5 月出版

定 價 / 新台幣 500 元

※ 著作權所有 翻印必究 ※

謝 序

作者林洲富法官，長期從民事審判工作，除了一般民事法律外，並專攻智慧財產權法，林法官非常好學，公務之餘不忘進修，除以優異成績取得中正大學法律研究所碩士學位外，並考上博士班，目前是博士候選人，博士論文是關於侵害專利權的民事救濟。

林法官近兩年陸續發表八篇論文，範圍遍及智慧財產權法各領域，本人鼓勵林法官編印成書，為台灣智慧財產權法的發展作出具體貢獻，本書「智慧財產權法論文集」正是由該八篇智慧財產權法論文所集結的專書。林法官囑託本人寫序，本人得以先睹為快，深感林法官對於智慧財產權法的理論確有深入研究，加上審判實務訓練，使本書對於議題的闡述特別清晰，對於研讀智慧財產權法理論的學生，或從事智慧財產權法實務的人，本書都具有參考價值。

二十一世紀是知識經濟的時代，智慧財產權法就是用來規範知識產權的法律關係，因此，智慧財產權法的重要性，可想而知。本書正描繪出智慧財產權法數個領

II 智慧財產權法專題研究(一)

域發展的新面貌，林法官兼具理論與實務的創作，讓我們看到台灣智慧財產權法的發展已邁向成熟階段。

謝哲勝

國立中正大學法律學系教授

2006年4月於

台灣財產法暨經濟法研究協會

自序

緣自就讀省立台中高工板金科談起，身為技職生，整日與機器為伍，曾自認與高等教育無緣。惟四年後卻能僥倖考取台灣師範大學工業教育系，始知大學生活非夢事。大學畢業後分發至省立台南縣白河高級商工職業學校，擔任機械科教師，當時認為將以教育為終生職業。然而，因緣際會之法律事件，燃起研究法律之濃烈興趣，一路自法務高檢、律師高考、法制高考、司法官乙等特考、法律研究所碩士畢業至目前，忝為法律學博士候選人。回顧過往歲月，求學與工作呈現多樣化之面貌。自己經常思考要如何將自己擁有之機械與法律專業，結合為一。幸賴謝教授哲勝、陳教授文吟這些年之悉心指導及關照，使我找到未來之遠景。決定將攻讀博士論文之重心設定於專利領域，期能結合過去所學與目前興趣，讓自己未來朝向「智慧」「財產」「權」「法」四合一之理想境界。最後，我必須要特別感謝家人之長期支持與鼓勵，使我在事業與學業上無後顧之憂，謹以本書獻與關心我的親人，並祝摯愛身心安康。

林洲富

2006年4月於

台灣台中地方法院法官辦公室

目 錄

1. 顏色、聲音及立體商標於法律上保護	1
壹、前 言.....	3
貳、顏色、聲音及立體商標之意義.....	8
參、顏色、聲音及立體商標之立法例.....	16
肆、顏色商標之保護.....	19
伍、聲音商標之保護.....	30
陸、立體商標之保護.....	35
柒、評論我國商標法相關修正規定.....	52
捌、商標之保護.....	69
玖、結 論.....	76
 2. 專利權之侵害及民事救濟	 87
壹、前 言.....	90
貳、專利要件.....	95
參、專利權範圍之界定.....	111
肆、專利侵害之類型.....	123
伍、判斷侵害專利理論.....	130
陸、判斷專利侵害之實務.....	154
柒、專利權侵害之民事救濟.....	168
捌、結 語.....	209

3. 專利申請之充分揭露義務	227
壹、前 言	229
貳、專利制度之理論	230
參、充分揭露之概念	237
肆、充分揭露之內容	244
伍、結 語	262
4. 營業秘密及離職競業禁止約款之關連	271
壹、前 言	274
貳、營業秘密保護理論	276
參、營業秘密要件	278
肆、營業秘密之侵害	285
伍、營業秘密之民事救濟	288
陸、營業秘密之刑事與行政責任	303
柒、競業禁止約款之效力	306
捌、補償條款對於競業禁止約款之影響	309
玖、評析最高法院 89 年度台上字第 1906 號判決	310
拾、結 語	317
5. 專利權人行使銷毀請求權之限制	323
壹、前 言	325
貳、專利權之性質	326
參、銷毀請求權之規定	331

肆、限制專利權行使之法律規制.....	334
伍、限制銷毀請求權之行使.....	346
陸、結 語.....	356

6. 新型專利侵害之認定及判斷

一 兼論形式審查主義之救濟方式.....	363
壹、前 言.....	366
貳、新型專利.....	367
參、新型專利與發明專利之區別.....	376
肆、形式審查主義之救濟方法.....	379
伍、判斷新型專利侵害.....	384
陸、結 語.....	398

7. 散佈侵害智慧財產權警告函之正當性

一 以公平交易法為論述中心.....	403
壹、前 言.....	406
貳、警告函之功能與效力.....	407
參、公平交易法之規範.....	409
肆、智財權之正當行使.....	419
伍、濫用智財權之救濟.....	426
陸、濫用智財權實例.....	433
柒、結 語.....	435

8. 著作財產權行使之自由與限制

一 以法律經濟分析為中心 441

壹、前言..... 444

貳、著作財產權之保護及經濟分析..... 448

參、著作財產權行使之自由及限制..... 457

肆、限制著作財產權之成本及效益..... 469

伍、音樂著作之強制授權..... 480

陸、結語..... 488

顏色、聲音及立體商標 於法律上保護*

目 次

壹、前 言	二、第二意義原則
一、商標權保護之國際化	三、商標功能
二、我國商標法修法方向	陸、立體商標之保護
三、識別性之判斷	一、識別性原則
貳、顏色、聲音及立體商標之意義	二、第二意義原則
一、概 說	三、商標功能
二、商品或服務之標識	柒、評論我國商標法相關修正規定
三、商標之構成要素	一、2003 年 5 月 28 日修正公布 前之商標法第 5 條
四、識別性及第二意義	二、現行商標法第 5 條規定
參、顏色、聲音及立體商標之立法例	三、判斷混淆誤認之虞
一、顏色商標	四、評論修正規定
二、聲音商標	捌、商標之保護
三、立體商標	一、商標侵害態樣
肆、顏色商標之保護	二、民事救濟
一、識別性原則	三、刑事救濟
二、第二意義原則	四、邊境管制
三、商標功能	玖、結 論
伍、聲音商標之保護	
一、識別性原則	

*本文於 2004 年 7 月 13 日投稿，業登載於月旦法學雜誌，120 期，2005 年 5 月。並陸續發表於台灣財產法暨經濟法研究協會 2005 年大陸學術訪問團論文集—中南財經政法大學、2005 年財經法律學術研討會。因出版智慧財產權法論文集，為力求論述詳實，符合現行法規範，故再參酌出版前之法令內容與學說見解，增刪本文，敬請見諒及惠賜指正。原先題目為「顏色、立體及聲音商標於法律上保護—兼論我國商標法相關修法規定」，為配合商標法第 5 條規定之商標標識順序及增刪內容，調整為「顏色、聲音及立體商標於法律上保護」，內文之論述，亦按顏色、聲音及立體商標之順序作鋪陳。

摘 要

我國於2002年1月1日加入WTO後，為配合相關措施，將商標之構成要素，增列顏色、聲音及立體形狀商標。因顏色與聲音本身，均不具固定形狀，倘未與商標設計之圖型相互配合，通常無法具有識別性，是如何使商品購買人或服務需求人認識該顏色商標為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，容有爭議之空間。至於對於聲音之辨識能力，亦因人而異有所不同，如何使聲音具有識別性，亦成為法律上應探討之課題。就立體商標之保護而言，我國傳統上認為商品本身或其包裝、容器，均未具備識別性，故不承認立體商標之存在。是立體商標之保護，則處於新興之研究領域。本文試以我國及美國法制為基礎，就顏色、聲音及立體商標之保護論點，加以說明與分析。並以我國新修正之商標法內容為對象，討論顏色、聲音及立體商標之保護，進而提出淺見，期能有助商標新制度之實施¹。

關鍵詞：識別性、第二意義、功能性理論、實用功能性、美學功能性、原始意義

¹ 商標法之核心任務有二：①確保商標之識別功能。②禁止破壞商標之識別功能。

壹、前言

一、商標權保護之國際化

我國商標法之目的在於建立註冊商標制度，以鼓勵申請註冊，藉由商標權之保護，使商標權人得以專用其註冊商標，並使消費者易於辨識，不致產生混淆誤認。是商標法之立法目的，除保障商標權人及消費者利益外，亦有寓維護市場公平競爭秩序之功能。近年來，商業行為推陳出新，因商標與商業行為具有密切關係，故我國將維護市場公平競爭秩序，列為商標法之立法考量，期與國際立法相互接軌。例如，1967 年修正之保護工業財產權巴黎公約第 6 條之 1 及 1994 年 4 月之烏拉圭回合談判（GATT）所簽署之與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs 協定）第 16 條，均明文揭示著名商標應予保護²，以維持公平競爭之市場秩序³。由於智慧財產權之保護有全球化之趨勢⁴，因此，世界各國於 1994 年 4 月簽訂 TRIPs 協定，嗣於同年 10 月於瑞士日內瓦簽定之商標法條約（Trademark Law Treaty, TLT）。其中 TRIPs 係

² 商標法施行細則第 16 條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。

³ 行政院就商標法 2003 年 5 月 28 日之修正理由提案。

⁴ Peter Drahos & Ruth Mayne, *Global Intellectual Property Rights Knowledge, Access and Development* 1 (2002).

有關智慧財產權實體法之規定，TLT 則為有關商標申請之程序法規範，而該等國際協定目前已成世界商標法制定或修訂之範本。商標表彰商品或服務之來源，具有品質保證與廣告之功能，其擁有財產價值，該國所屬國際品牌之商標數目，其與經濟實力成正比關係。依據 Business Week 2005 年 8 月 1 日所刊載之 2005 年世界前 10 大國際品牌及亞洲國家名列百大之國際品牌，美國於世界 10 大國際品牌中囊括其 8，百大之國際品牌，亞洲地區僅有日本與南韓入列，其詳如附表 1、2 所示⁵：

附表 1：2005 年世界前 10 大國際品牌

排 名	品 牌	品 牌 價 值	國 名
1	COCA-COLA 可口可樂	675 億美元	美 國
2	MICROSOFT 微 軟	599 億美元	美 國
3	IBM 萬 國	533 億美元	美 國
4	GE 奇 異	469 億美元	美 國
5	INTEL 英特爾	355 億美元	美 國
6	NOKIA 諾基亞	264 億美元	芬 蘭
7	DISNEY 迪士尼	264 億美元	美 國
8	McDONALD'S 麥當勞	260 億美元	美 國
9	TOYOTA 豐 田	248 億美元	日 本
10	MARLBORO 萬寶路	211 億美元	美 國

⁵ 胡秉倫，智慧財產專業法官培訓課程－商標爭議程序及實務，經濟部智慧財產局，2006 年 3 月 21 日，54 頁。

附表 2：亞洲國家名列百大之國際品牌

2004 年	2005 年	品 牌	品 牌 價 值	國 名
9	9	TOYOTA	248 億美元	日 本
18	19	HONDA	157 億美元	日 本
21	20	SAMSUNG	149 億美元	南 韓
20	28	SONY	107 億美元	日 本
35	35	CANON	90 億美元	日 本
-	84	HYUNDAI	34 億美元	南 韓
-	97	LG	26 億美元	南 韓

二、我國商標法修法方向

有鑑於商標之發展具有國際性，於國際貿易上占有重要之地位⁶。是我國商標法依據國際化之趨向，作大幅之修正，增列商標之保護範圍。詳言之，我國商標法於 1997 年 5 月 7 日修正公布時，商標法第 5 條第 1 項規定增列顏色組合（combination of colors）得為商標圖樣之內容，其所持之理由為符合商標權之國際標準化，俾於加入世界貿易組織（World Trade Organization, WTO），特別擴大商標之設計內容及於顏色組合⁷。至於何謂顏

⁶ W. R. Cornish, Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Marks and Allied Rights 396-397 (2nd ed., 1989). 其起緣於英國出口商（British exporter）從事國際商業活動，因其他國家不保護其商標，則促使商標國際化之產生。

⁷ WTO 之 TRIPs 第 15 條第 1 項所規定之商標圖樣內容有包括物之造型、顏色之組合。其原文為：Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other

色商標或顏色組合，參諸修法理由，並無詳細之說明。繼而，我國於 2002 年 1 月 1 日加入 WTO 後，為配合相關措施及商業活動發展多元化，傳銷媒體及廣告設計日新月異，傳統商標表現之型態，已不敷實際交易市場所需，為保護當事人權益，避免不公平競情事的發生，並於 2003 年 5 月 28 日將第 5 條第 1 項規定之商標之構成要素，增列顏色、聲音及立體形狀商標。先就顏色商標而言，修正前之條文關於顏色商標僅准許以「顏色組合」作為商標申請註冊，並未包括以「單一顏色」作為商標註冊⁸。而修正規定並不限於顏色組合之商標，即單一顏色若已成為申請人營業上商品或服務之識別標識者，而具備商標之識別性（即顯著性），應予保護（第 2 項）⁹。次者，因國際上之工商企業，有以聲音作為其商標，故修正之商標法增列聲音商標，倘特定之聲音具有識別性者，亦得列入商標之保護範圍。最後，參諸國際之立法例，目前工商企業表彰商品或服務之來源所使用之標識，除平面商標外，亦包括立體形狀之態樣，為順應國際之趨勢，新法爰增訂立體形狀作為商標之構成要素¹⁰。

undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colour as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks.

⁸ 顏色組合商標及服務標章申請註冊要點已於 2004 年 7 月 1 日廢止。

⁹ 商標法第 5 條第 2 項規定先天識別性之意義，其屬固有之識別性。

¹⁰ TRIPs 第 15 條第 1 項、日本商標法第 2 條第 1 項、德國商標法第 3 條第 1 項、英國商標法第 1 條第 1 項及澳洲商標法第 15 條。

三、識別性之判斷

商標具有識別性係核准商標註冊之絕對要件¹¹，因顏色與聲音本身，均不具固定形狀，與氣味無異，當顏色或聲音標記附著於商品或服務上，倘未於商標設計之圖型相互配合，通常無法具有識別性（distinctiveness）。例如，存在於自然界之基本顏色，係一般人所共知，倘非將數種顏色加以組合而具有識別性，如何使商品購買人或服務需求人認識該顏色商標為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，故顏色是否得作為商標使用，尤其是單一顏色，容有爭議之空間。至於對於聲音之辨識能力，亦因人而異有所不同，如何使聲音具有識別性，成為聲音商標（sound mark），就現行商標法而言，則已成為法律上應探討之課題。而立體商標之保護，在國際間固行之有年，然我國就立體商標之保護，傳統上均認為商標應與商品本身或包裝、容器有所區隔，商品本身或其包裝、容器，均未具備識別性，故不承認立體商標之存在¹²。是商標法修法後，立體商標之保護，則處於新興之領域，實務之運作及學說之論述，亦值得觀察。

再者，就維護市場公平競爭秩序以觀，顏色、聲音及立體形狀商標，與其他商標比較，該等商標較具特殊性，得否准予由申請人獨占，以排除他人之使用，實有探討之必要性。因此，商標專責機關即經濟部智慧財產局（商標法第7條第2項），是否應

¹¹ 商標是否具有識別性，應整體觀察。

¹² 邱志平，立體商標，司法周刊，1192期，2004年7月8日，2-3版。