

解構

智財法

及其與

競爭法

的

衝突與調和

Deciphering IP Law and Its Conflict/Reconciliation with Competition Law

劉孔中 著



新學林

解構智財法及其與 競爭法 衝突與調和

作者：劉孔中



新學林出版股份有限公司

解構智財法及其與競爭法的衝突與調和／劉孔中作.-- 一版.-- 臺北市：
新學林，2015.06

面；公分

ISBN 978-986-295-436-2 (平裝)

1. 智慧財產權 2. 公平交易法 3. 論述分析

553.4

104004644

解構智財法及其與競爭法的衝突與調和

作者：劉孔中

出版者：新學林出版股份有限公司

地址：台北市大安區和平東路2段339號9樓

電話：(02) 27001808

傳真：(02) 27059080

網址：<http://www.sharing.com.tw/>

總經理：毛基正 副總編輯：林靜妙

經理：許承先 主編：李啟琳

責任編輯：陳瑋崢 內文編排：陳怡君

法律顧問：禾新法律事務所 吳宜縈律師

出版日期：2015年6月 一版一刷

郵撥帳號：19889774 新學林出版股份有限公司

劃撥金額1000元以上免郵資，未滿1000元每本加收郵資50元

定價：450元

ISBN 978-986-295-436-2

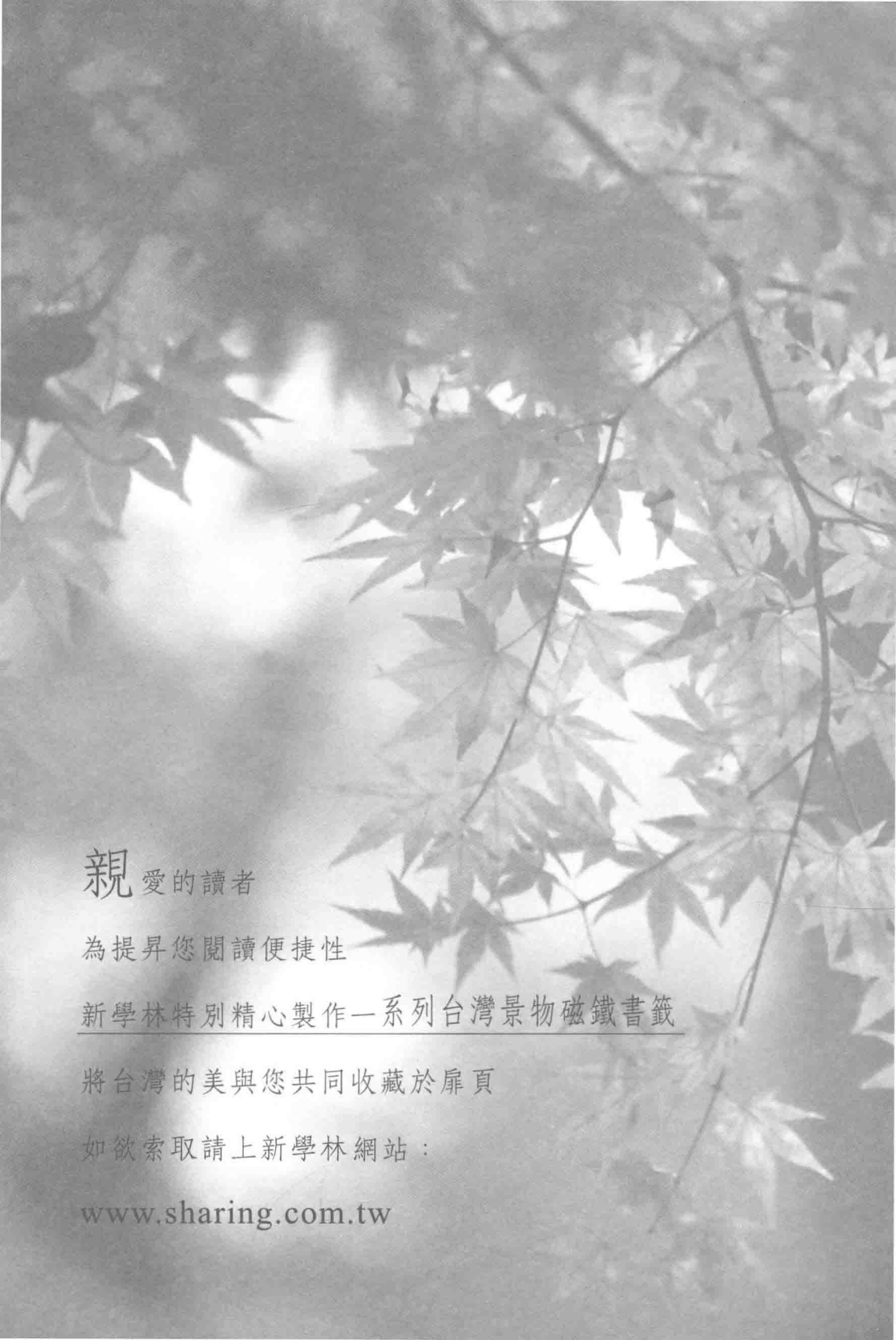
本書如有缺頁、破損、倒裝，請寄回更換

門市地址：台北市大安區和平東路2段339號9樓

團購專線：(02) 27001808 分機 18

讀者服務：law@sharing.com.tw

電子商務：<http://www.sharing.com.tw/>



親愛的讀者

為提昇您閱讀便捷性

新學林特別精心製作一系列台灣景物磁鐵書籤

將台灣的美與您共同收藏於扉頁

如欲索取請上新學林網站：

www.sharing.com.tw

致學如耕 涵泳歲稔

致學如辛勤耕耘，必歡盈沉浸於歲收穀物時。

作者序

智慧財產權法與競爭法之衝突與調和，是知識經濟時代國際上最大研究課題之一。近二年國際高度矚目的案例是中國大陸連續在二個案件使用其反壟斷法取締外國企業濫用因為標準必要專利而取得的獨占地位：廣州中級人民法院在 2013 年華為訴 IDC 一案，判定後者應賠償前者 2,000 萬元人民幣。國家發展改革委員會在 2015 年認定高通公司（Qualcomm）有濫用市場支配地位實施排除、限制競爭的壟斷行為，命其停止相關違法行為，並處其 2013 年在中國大陸市場銷售額 8% 金額高達 60.88 億元人民幣的罰款。

探究智慧財產權法的一般理論以及其與競爭法的整合，是過去 10 多年我的研究重點之一，在 2006 年就曾透過經濟部智慧財產局智慧財產培訓學院出版「智慧財產權運用與競爭秩序」一書，當時只有 4 萬多字，後來更新到第 3 版，增加為 6 萬多字。在 2008 年之後一直努力對智慧財產權法做出深刻反思，企圖對智慧財產權法與競爭法之不斷衝突，提出一致、全面且有說服力的調和說明，現在回顧起來，有點像「The Theory of Everything」電影描繪下主人翁（Stephen Hawking）所說的，希望以單一方程式解釋宇宙運作的原則。

在研究過程我寫過一系列中英文論文，推動著作權法全面修正的研究，在 2014 年提出「學者南港版著作權法典」草案，並出版「比較商標法」。此外，我也在各種國內外場合不斷在上課演講時闡釋我的看法，並獲得國際迴響，例如德國馬普創新與競爭研究所所長 Hilty 教授認同我關於強制授權的主張，在 2012 年以「Compulsory Licensing— Practical

Experiences and Ways Forward, Max Planck Asian Intellectual Property Law Series」為題與我合辦國際會議並編輯出版同名專書（2015 年 Springer）；後又支持我對著作權法的現代化以及與競爭法的調和構想，2015 年在台灣再度舉辦「著作權利金合理支付機制之探討」（Exploring Sensible Mechanisms of Paying for Copyright）國際研討會。

幾年努力下來，本書字數暴增 4 倍為 24 萬字，比當初 Hans Kelsen 在距離第 1 版「純粹法學」（Reine Rechtslehre）26 年之後出版的第 2 版增加一倍還要多。而我對智慧財產權法的實證取向跟 Kelsen 頗為近似，也就是智慧財產權是人為設計的誘因機制，經常被利益團體遊說綁架而扭曲，但絕不是絕對的天然權利。個人相信，我們身處時代鐘擺盪回的大變動前夕，智慧財產權法勢必有一些根本的改變！人人都應該各盡所能，協助其發生並走上正途。

本書寫作期間公平交易法大修，為便於讀者閱讀，行文及引用條文一律採用最新條號，謹此說明。

這本書原本訂於 2011 年在 Stanford 大學進修時脫稿，沒想到要再過 4 年才能在新加坡管理大學訪問講學並協助設立「亞洲智慧資產及法律應用研究中心」（Applied Research Center for Intellectual Assets and the Law in Asia）的最忙碌期間完成，實在該感謝這個炎熱又熱情的南洋小島。最後，該感謝陪我一起扮演 Singapore Survivor 的妻子淑玲與飽受異地求學之苦的兒子孟岳。

簡 目

作者序.....	i
壹、智慧財產權法之一般理論	001
貳、智財權行使與聯合行為、濫用獨占地位與不正競爭之防止	081
參、強制授權與競爭法	143
肆、權利耗盡、約定轉售價格、警告函與競爭法.....	201
伍、著作權的行使與競爭法	227
陸、專利權的行使與競爭法	243
柒、商標權的行使與競爭法	269
捌、設計專利權、植物新品種權的行使與競爭法.....	287
玖、營業秘密與競爭法	297
參考文獻.....	327
索引.....	341

目 錄

作者序.....	i
----------	---

壹、智慧財產權法之一般理論

一、前言.....	1
二、智慧財產權.....	2
(一) 定義.....	2
(二) 內容.....	7
(三) 特色.....	8
1. 包含許多利害關係人的生態系統.....	8
2. 關鍵智慧財產權成為超級權利.....	9
3. 與競爭法關係密切.....	10
4. 不是民法第 184 條第 2 項所稱保護他人之法律.....	14
(四) 與民法之關係.....	16
1. 差異頗大，不能當然引用.....	16
2. 智慧財產法典不應整合於民法.....	20
三、智慧財產權相同之處——應然面.....	22
(一) 經濟取向方法看待智財權及其與競爭法之關係.....	22
1. 各國發展趨勢.....	23
2. 經濟取向方法的特徵.....	29
3. 經濟取向方法應著重之效果.....	33
(二) 封閉式的列舉權利.....	34
(三) 開放式的權利限制.....	36
(四) 技術中立原則.....	39
(五) 應保障實際從事創作人分配到了其創作之經濟果實.....	39
1. 發明人.....	40

2. 著作人	41
3. 表演人	44
(六) 公共利益對智慧財產權之限制	44
1. 權利耗盡原則	44
2. 強制授權／法定授權	45
3. 權利無法落實原則	46
4. 放棄與怠於行使權利之抗辯	48
5. 防止與停止侵權請求權應加以限制	48
(七) 需要有效的保護	49
1. 應禁止明知為侵害他人智慧財產權商品 意圖販賣所為的系列行為	50
2. 應禁止某些侵權之準備、加工或輔助行為	51
3. 需要有效的證據保全措施	52
4. 需要落實權利的資訊實體請求權	57
5. 需要與民法不同的損害賠償方法	61
(八) 智慧財產權法的全球利益平衡	65
1. 需確保「過境貿易之自由」	65
2. 因國際智慧財產權法受益最多的國家協助 或補貼受益最少的國家	66
3. 需要「更為合理收費、付費及利益分配機制」國際條約	67
四、智慧財產權彼此不同之處——實然面	70
(一) 產生程序、排他權效力、保護期間不一	70
1. 專利	70
2. 商標	71
3. 著作	72
(二) 因為利益團體遊說及外國壓力	73
(三) 單純因為立法者沒有作全盤考量而各自立法	73
五、智慧財產權法典化	74
(一) 必要性	74
(二) 進行的步驟	74
六、結論並試擬智慧財產權法典總則章	75

貳、智財權行使與聯合行為、濫用獨占地位與不正競爭之防止

一、聯合行為之禁止	81
(一) 聯合行為的意義	81
(二) 歐盟法制參照	82
1. 歐盟運作條約第 101 條	82
2. 歐盟運作條約第 101 條適用於水平合作準則	83
(三) 聯合授權與聯合行為——以飛利浦等聯合 授權 CD-R 橘皮書專利為例	86
1. CD-R 橘皮書標準規格之專利是否具有互補性 而不存在競爭關係應審慎判斷	87
2. 具有類似功能之替代性技術已逸出 CD-R 光碟片技術市場？	90
3. 新規格甚難與原規格之 CD-R 寫錄設備相容？	91
4. 共同獨占事業內部間就絕對沒有競爭關係？	92
5. 不同專利所專屬排他之權利均難謂有替代性？	93
6. 替代性之技術與專利技術實質上顯難有替代性 而存在競爭關係？	94
二、禁止獨占事業濫用市場地位	95
(一) 公平法相關規定	95
1. 禁止濫用市場獨占地位之行為	95
2. 歐盟及德國法制之對照	97
3. 美國法制之對照	98
(二) 獨占事業	99
(三) 獨占事業濫用市場地位的行為	101
1. 濫用市場地位行為的意義	101
2. 濫用市場地位行為的類型	101
三、禁止具備相當市場地位事業限制市場競爭	115
(一) 禁止無正當理由限制轉售價格	117
(二) 禁止其他五項列舉限制競爭之行為	118

(三) 未來應增加禁止具備相當市場地位事業限制 市場競爭的概括規定	118
四、不正競爭之防止	119
(一) 公平法第 25 條禁止欺罔或顯失公平的行為	119
1. 欺罔或顯失公平行為的判斷標準	120
2. 具體的行為類型	121
3. 與限制競爭行為以及特定不正當競爭行為之區分	128
(二) 專利權人利用相對優勢地位要求被授權人提供 重要資訊，有可能造成市場不公平競爭之虞	130
1. 公平會見解	130
2. 行政法院見解	131
(三) 於公開網站以貶抑競爭者營業信譽文字陳述 或散布專利爭議事件	137
(四) 購買他事業之商標、名稱作為網路關鍵字 從事關鍵字廣告	138
1. 單純購買他人已達相當知名度商標為關鍵字	138
2. 購買他人著名商標為關鍵字並在標題內容不當 使用該著名商標	139
3. 購買他人著名商標為關鍵字並指示搜尋引擎業者 進行廣告優化	140
4. 錯誤操作搜尋引擎業者「插入 KEYWORD」功能， 導致同業名稱特取置換廣告標題及文案 KEYWORD 部分 ..	140

參、強制授權與競爭法

一、前言：技術標準與關鍵內容強制授權之必要性	143
二、依據競爭法強制授權智慧財產權	144
(一) 各國及國際規範廣泛以「關鍵設施理論」 建構強制授權機制	144
1. 美國關鍵設施理論	144
2. 歐盟	146
3. 德國限制競爭防止法	151

三、依據著作權法之強制授權	161
(一) 概括性強制授權規定：英國	161
(二) 個別強制授權規定：美國	162
四、基於著作權法以外之其他法律強制授權：英國	163
五、依據專利法之強制授權	165
(一) 國際規範及實務	165
1. 巴黎公約	165
2. TRIPS 協定	166
(二) 各國規範及實務	167
1. 美國	167
2. 英國	168
3. 德國	170
4. 中國大陸	173
六、我國相關法制與實務	174
(一) 專利法	175
1. 狹義強制授權	175
2. 政府使用	180
3. 飛利浦及克流感案可以供後案參考之處	182
(二) 著作權法	183
(三) 公平法	184
七、我國法制之檢討	184
(一) 專利法之檢討	184
1. 強制授權之事由規定不合理	184
2. 第 88 條第 3 項規定不合理	185
3. 供政府使用範圍太窄且條件嚴苛	185
4. 專利法應恢復一般性強制授權與增加政府使用規定	187
(二) 著作權法應該增加強制授權的規定	191
(三) 公平法之檢討	191
(四) 決定合理補償	192
1. 從當事人原先約定尋找	193
2. 參照類似授權契約	193

3. 預估獲利之 25% 原則.....	194
4. 依據 FRAND 條件.....	196
(五) 強制授權之主管機關.....	197
(六) 展望國際.....	198
1. 智慧財產權協定理事會應提供強制授權及供政府使用指南.....	198
2. 刪除 TRIPS 協定第 21 條禁止商標強制授權的規定.....	198
八、結語.....	199

肆、權利耗盡、約定轉售價格、警告函與競爭法

一、權利耗盡與真品平行輸入.....	201
(一) 定義.....	201
(二) 真品平行輸入的評價.....	202
(三) 著作權法.....	204
1. 由間接承認著作權人享有進口權到授予散布權.....	204
2. 散布權採國內耗盡原則：僅允許極為有限的平行輸入.....	205
3. 建議將來採取國際耗盡原則.....	206
(四) 專利法.....	208
1. 1994 年起允許約定專利權耗盡區域.....	208
2. 2013 年起明確改採國際耗盡原則.....	209
(五) 商標法.....	209
1. 原則上第一次銷售時就國際耗盡.....	209
2. 二手商品、二手商品容器、改造商品.....	210
二、約定轉售或使用智慧財產權標的物的價格.....	213
(一) 德國法制.....	213
(二) 美國法制.....	215
(三) 我國法制檢討.....	217
三、警告函.....	218
(一) 德國法制.....	218
1. 2005 年 7 月 15 日之前司法實務.....	219
2. 2005 年 7 月 15 日之後司法實務.....	219
(二) 公平會警告函案件處理原則.....	220

(三) 公平會警告函案件處理原則之檢討	222
1. 對競爭者所發的警告函仍須受公平法規制	223
2. 未完成登記之專利受讓人、被授權人仍得發警告函	224
3. 發函人必須先對可能之侵權人至少提起民事訴訟	224
4. 警告函所載侵害權利的內容、範圍、相關事實 必須具體詳盡	225
5. 「足以影響交易秩序」的門檻不宜太低	225
6. 裁定罰鍰時需要考慮發函人的主觀要素	225
7. 發函人於事後刊登更正啟事之義務	226

伍、著作權的行使與競爭法

一、前言	227
二、著作權的集體行使	227
(一) 美國	228
1. 集體管理團體	228
2. 著作權局提出改革音樂授權管制的建議	229
(二) 德國	230
(三) 歐盟	231
(四) 我國	233
1. 著作權集體管理團體條例	233
2. 在公平法之評價	235
三、電腦軟體字型的保護	236
四、將著作物作空間轉換	238
五、前瞻	240

陸、專利權的行使與競爭法

一、前言	243
二、專利集體授權（專利庫）	243
(一) 各國比較	244
1. 美國	244
2. 歐盟	247
3. 日本	249

4. 韓國	250
5. 我國	251
(二) 法制差異與調和	252
1. 最大差異：專利庫濫用市場獨占地位	253
2. 如何看待各國之異同	255
(三) 專利庫違反反托拉斯法對專利權之影響	258
1. 依據專利權之不作為請求權無法落實	258
2. 權利金應以競爭法所許可者為範圍	258
(四) 展望	262
三、專利主張實體與專利流氓	263
四、專利藥商向學名藥商逆向付款	265

柒、商標權的行使與競爭法

一、權利人維護權利的作為常引起限制市場競爭的疑慮	269
二、以合理使用限制商標權以平衡市場競爭的需求	271
三、戲謔性使用著名商標	272
四、與不正競爭防止法的關係	276
(一) 商標使用不得違反不正競爭防止法	276
(二) 例外容忍虛偽不實與引人錯誤標示或廣告	276
1. 具有準財產價值之標示或廣告	277
2. 業界使用標示或廣告之正當利益	277
(三) 未註冊著名商標由公平法第 22 條提供有限保護	278
1. 公平法第 22 條的產生及限制	278
2. 2015 年起不再特別對未經註冊之外國著名商標保護	280
3. 2015 年起公平會不再適用公平法第 22 條 介入純粹私權糾紛	281
4. 未來修法建議	281
五、關鍵字廣告	282
(一) 廣告主可能構成榨取他人商標商譽的不公平競爭行為	282
(二) 搜尋引擎業者	282
1. 不正競爭	283

2. 濫用市場獨占地位	284
六、地理標示	286

捌、設計專利權、植物新品種權的行使與競爭法

一、設計專利權	287
(一) 前言	287
(二) 為維護競爭而不保護之設計	288
1. 純技術功能之設計	288
2. 必須配合其他產品之設計	290
3. 為修復產品原來外觀而使用之零件	291
(三) 設計專利權與競爭之調和：強制授權	292
二、植物新品種權	293
(一) 歐洲法制	293
(二) 台灣法制	295

玖、營業秘密與競爭法

一、前言	297
二、TRIPS 協定	297
三、英國法制	299
(一) 前言	299
(二) 司法案例	299
1. 秘密資訊保護客體及於口頭告知的機密	299
2. 受雇人在僱用關係終止後不得使用或揭露機密資訊 之默示責任的範圍	304
3. 客戶名單是否屬於法律保護機密資訊 必須視案情證據而定	307
4. 禁止爭取僱用終止 12 個月前與前雇主協商客戶 的條款有效	310
四、德國法制	312
(一) 不正競爭防止法以刑事處罰保護營業秘密	312
(二) 契約結束後禁止競爭條款	313