



智慧20 再創價值

慶祝智慧局20週年特刊

2019 企業智財戰略布局
實務研討會



經濟部智慧財產局

20TH ANNIVERSARY

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

智慧20 再創價值

慶祝智慧局20週年特刊

20TH ANNIVERSARY

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS



經濟部智慧財產局 出版



目次

■ 序文

◆ 部長序	2
◆ 局長序	4
◆ 智慧財產法院院長序	6
◆ 中華民國專利師公會理事長序	7
◆ 亞洲專利代理人協會台灣總會理事長序	8
◆ 社團法人台灣著作權保護協會理事長序	9
◆ 台灣營業秘密保護促進協會理事長序	10

■ 智慧財產權專文

◆ 我國專利制度的沿革	13
◆ 新興科技之專利實務—布局、審查及評價	29
◆ 我國智慧財產權訴訟制度的實務與展望	48
◆ 我國專利侵權損害賠償制度之省思	59
◆ 商標法制之建構—從歷次商標法修正觀察	76
◆ 因應電子商務及網路交易之商標權保護與權力執行— 以電商交易、關鍵字廣告與真品平行輸入為例	90
◆ 20年來智慧財產局之函釋與司法實務之相互關係	103
◆ 我國著作權集體管理制度之實務發展與未來	114
◆ 當電腦也開始創作—人工智慧（AI）著作未來可能之 立法保護方式初探	130
◆ 營業秘密保護之法制與實務發展趨勢	144



部長序

智慧財產局推動國家智慧財產政策與制度，鼓勵創新發明，保護國人智慧財產，協助產業發展提升國家競爭力，默默耕耘，20 年來積累了豐富的成果，欣逢成立 20 週年局慶，謹致上個人最深的祝福與勉勵。

回顧 20 餘年前，市面上仿冒盜版商品司空見慣，當時專利商標、著作權、營業秘密及查禁仿冒業務分屬不同機關單位執掌，各行其是，智慧財產保護步調不一。我國開風氣之先整合前述業務成立智慧財產局，經過歷任局長擘劃領導與同仁努力，陸續推動成立經濟部光碟聯合查核小組、保護智慧財產權警察大隊、智慧財產培訓學院、財團法人專利檢索中心及智慧財產法院，智慧財產制度日趨健全，保護成效日益改善，自民國 98 年起即脫離美國 301 調查觀察名

單，如今我國智慧財產保護環境更已脫胎換骨，依據美國商會全球創新政策中心 (GIPC) 發布 2019 國際智慧財產指標報告，我國在智慧財產總體表現排名已晉升至全球第 20 名，在亞洲僅次於日本、新加坡、南韓；瑞士世界經濟論壇 (WEF) 2018 年全球競爭力報告亦將臺灣評為「超級創新國」，顯示我國不僅在優化智慧財產權環境獲得國際認可，在提升產業創新研發能力上，亦備受投資臺灣跨國企業的肯定。

然而科技的競爭永遠不會停歇，只會更嚴峻，在政府持續推動五加二產業創新，產業面臨結構性改變之際，如何不斷激發國人的創造力，在人工智慧、物聯網、大數據及區塊鏈等新一輪的科技競賽中，促進發明與創造，且善用智慧財產保護制度，確保及加值研發成果，維繫國家競爭力於不墜，在在需要智慧財產局同仁群策群力努力以赴。期許智慧財產局能成為創新驅動時代產業創新發展的後盾，不斷開創更優質的智慧財產發展與保護環境，為我國智慧財產領域再創下一個光輝的 20 年。

經濟部 部長

沈榮津 謹誌



局長序

資訊科技推陳出新，企業無不致力於追求創新，智慧財產權日益重要，在國人的殷殷企盼下，民國 88 年元月 26 日中央標準局改制成立智慧財產局，專責統籌智慧財產權相關業務。回顧過去 20 年，為因應我國加入 WTO，以及不斷變革的國際智財環境，我們持續進行專利、商標、著作權及營業秘密法等法案之修正，適時推動通過專利師法，並間接催生了智慧財產法院組織法、智慧財產案件審理法等，期健全智慧財產權發展體制。

國際合作方面，本局多年來不間斷與各國專利局交流，先後促成了臺日、臺韓優先權證明文件電子交換，並陸續與美、日、西、韓、波、加等國簽署 PPH，亦派員參加 APEC、IPEC 及 WTO TRIPS 理事會等國際會議，增加台灣的國際能見度。

隨著兩岸經貿往來頻繁，為保障國人權益，我們與中國大陸簽署「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，相互承認專利、商標及植物品種權優先權、建立主管機關溝通平台與協處機制，辦理兩岸論壇，更促使成立台灣著作權保護協會辦理著作權認證等，改善中國大陸盜版與搶註商標等問題。

面對專利與商標申請案漸增，本局一方面進行組織調整擴增員額，另一方面加強審查人員訓練，並藉由加速審查及審查合作等方案，以及成立財團法人專利檢索中心協助辦理專利申請案前案檢索及分類，以追求審查效能提升。此外，我們也積極運用資訊科技，推動業務電子化，於 97 年建置電子申請系統，並自 105 年起提供 7x24 收件服務，經多年推行，使用率已逾七成五。另為擴大服務面向，我們陸續於高雄、台中、新竹、台南成立服務處，方便民衆就近洽辦智慧財產權相關事務。

智財制度隨科技發展不斷調整，為培育智財人才種籽師資，設置了智慧財產培訓學院，自 96 年開辦以來，為業界完成近萬人才補給，並透過各類說明會，協助產業強化智財布局能力。

在跨越 20 年的里程碑上，首先我要感謝各界不吝給予本局鞭策，也要謝謝我的同仁們，在他們的努力下，我國智財制度漸有所成，比肩國際。新興科技正以前所未有的步伐快速更替，展望未來，仍有許多挑戰需要克服。本局將與時俱進，持續研析國外政策與實務，引入有利產業發展之相關措施，作為我國產業最堅實的後盾。

經濟部智慧財產局 局長

范巽敏 謹誌

經濟部智慧財產局於民國 88 年改制以來，肩負國內智慧財產專責機關業務重任，開啓我國強化智慧財產權保護新頁。20 年來經由歷任陳明邦局長、蔡練生局長、王美花局長及現任洪淑敏局長帶領與優秀同仁的共同努力下，在專利商標審查效能、智慧財產法制改善、國際及兩岸合作，以及產業智財創新發展均已有卓著成效。

智慧財產法院於 97 年 7 月 1 日設立，智慧財產訴訟新制同日施行，其中技術審查官制度的引進與民事侵權訴訟事件有效性爭議智慧財產局的訴訟參加，智慧財產法院均獲得智慧財產局鼎力支持與協助，使智財訴訟新制順利推展。尤其智慧財產局特別遴選績優資深專利審查官至智慧財產法院擔任技術審查官，協助法官從事技術分析。10 年來統計結果，專利行政訴訟原告勝率相較於智慧財產法院成立前大幅提高，並不因技術審查官來自智慧財產局而有偏護專責機關之情形，成為技術審查官獲得外界信賴的重要關鍵。智慧財產局不吝選任優秀同仁協助法院，使智慧財產訴訟新制推動獲致成果，並共同促進訴訟制度的完善，在此要特別致以誠摯謝忱。

隨著知識經濟時代來臨，智慧財產領域發展迅速，議題日新月異。智慧財產局基於專責機關職責，於第一線從事業務推動，法制研議，問題須即時處理與迅速整合，挑戰尤其艱鉅。智慧財產局各項工作的執行推動，於今 20 年卓然有成，本人除要對智慧財產局全體同仁長久戮力付出所獲致豐碩成效表示敬意外，同時也在此恭賀智慧財產局成立 20 週年之際，祝福未來各項業務推動順利，在促進與強化智慧財產保護道路，為智慧財產專業領域發展持續作出貢獻。

智慧財產法院 院長

陳國成 謹誌

身為投身專利界 30 餘年的老兵，今日能以中華民國專利師公會理事長的身分為智慧財產局成立 20 週年專刊寫序文，備感榮幸。

首先恭喜智慧財產局寫下一連串成功的故事，20 年來，智慧局全體同仁同心協力不斷求新求變，緊扣台灣社會的脈動，對台灣的經濟發展做出無可磨滅的貢獻，我等專利師均感銘在心。

智慧財產局成立之前，專利業務歸屬於中央標準局，感覺上專利業務就好像是政府的一個副業而已。終於盼到 1999 年 1 月 26 日，智慧財產局正式成立，我記得那時包括歐美日的主要科技大廠都派員遠道飛來親自出席成立大會，可見當時國際間的重視，也代表台灣在智慧財產權保護上的一個里程碑。那一年也是台灣的半導體產業進入高度成長的初期，專利的技術層次越來越高，沒有充分的智財權保護，外商就不可能在台灣引進高科技製造機台、精密材料及先端製程等等，智慧局在台灣半導體產業的發展進程中其實扮演了極重要的角色。

時為 2019 年，台灣經濟將更上層樓，國際科技巨頭看中台灣的科技研發能力，紛紛在台灣設立 AI 及各種軟體技術的研發中心，台灣再度迎來產業升級的重要階段，我相信在智慧財產局的努力下，台灣科技島的數位轉型必能成功，讓我們一起努力！

中華民國專利師公會 理事長

林宗宏 敬賀

台灣是非常注重智慧財產權保護之國家，依世界經濟論壇（WEF）於 2018 年公布之競爭力報告，台灣在「創新能力」項目中名列全球第四，其中專利申請數於世界各國中也名列前茅。以向美國申請專利的數量觀之，台灣在世界各國中也居領先群。智慧財產局作為主管智慧財產權保護之機關，對注重創新研發及經濟成長之台灣而言，其重要性不言而喻。

亞洲專利代理人協會（ASIAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION，以下簡稱「APAA」）成立於 1969 年，由台灣、日本及韓國之專利代理人共同創立。APAA 台灣總會成立於 1971 年，自成立後即成為專利代理人業界與主管機關間之重要溝通橋樑。智慧財產局歷任陳明邦局長、蔡練生局長、王美花局長及現任洪淑敏局長 4 位局長，與 APAA 台灣總會一直有良好而密切的互動，除了每年會員大會均蒞臨致詞演講，也經常不定期透過 APAA 台灣總會，除了了解業界於執業過程中所面臨之問題與需求，並傳達政府於智慧財產權領域之政策目標與業界充分溝通。

智慧財產權保護涉及許多國際條約，台灣雖非條約之簽約國，但於相關立法規範均力求符合國際條約，而智慧局向來亦將拓展智慧財產權國際交流及合作列為重要業務。APAA 台灣總會身為 APAA 此國際組織之一員，在舉辦國際會議上亦獲得智慧財產局之諸多支持。今年適逢智慧財產局成立 20 週年，本會除肯定智慧財產局就優化我國智慧財產法制環境持續不懈之重大貢獻外，企盼智慧財產局未來能繼續攜手業界，共同協助產業保護其創新研發之智財成果、拓展國際交流，並使國內智慧財產法制環境有更健全之發展。

亞洲專利代理人協會台灣總會 理事長

何愛文 敬賀

電話鈴聲響起，原來是舉報有人在戲院盜錄！趕緊報警處理。警察出動取締、片商到場提告、檢察官偵辦、法院開庭、智慧財產局成立專案小組宣導團並解釋戲院偷拍違反著作權法等等，一個事件引發的能量，轉化成大家對智慧財產權的重視及動力。

從早期的海盜王國到 301 觀察名單的解除，智慧財產局的成立，剛好見證了這段歷史與努力的成果。20 年來從錄影帶、光碟、到電子通訊產品的突飛猛進，智慧財產局為台灣的經濟發展創造了不少的動能。由於當時的盜版環境，智慧局結合了司法部門和警察執法，有效遏止了盜版的發展，再加上先進的立法，如光碟公訴罪、三振條款、ISP 責任限制條款、到著作年限的延長，甚至在兩岸間簽訂了「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，更加入了「認證機制」，對兩岸的著作權交流提供了莫大的貢獻。

近年來網路通訊的便捷造就了媒體多元化，全球經濟發展也由資訊經濟進步到體驗經濟，而「內容產業」更是國家經濟發展的火車頭。智慧財產局在過去 20 年的努力，已讓各界相信台灣有決心藉由智慧財產權的保護，使我們成為有創意與創新的國家。我們可藉由網路資訊發展體驗內容，如虛擬實境、AI 音樂、智慧功能，將智慧產業結合著作權，發展出劃時代的體驗，這是一個經濟的演化論！

我們為了因應時代潮流，雖不斷在推動修法，但政府仍必須深知如何平衡權利人與利用人間的問題，而智慧財產局在這 20 年間扮演著重要關鍵角色！尤其是幕後辛苦的工作人員，更是功不可沒，時常討論研究法案，並與權利人和利用人充分溝通。歷任局長也帶領著我們不斷突破難關，讓我們走向合理、實用與便民，使台灣成為智慧財產權的產業大國。

20 年過去了……，成就與未來，創新與動力，現在正是我們高速前進發展智慧財產權的時候了。加油，智慧局！

社團法人台灣著作權保護協會 理事長

廖偉銘 敬賀

今年是經濟部智慧財產局成立 20 週年，自中央標準局改制以來，智慧局持續為台灣產業發展與技術創新，提供智慧財產權保護的基石。

完善的智財法制環境及品質良好的申請與審查機制，有助於保護產業創新成果。智慧局對於智財法制持續積極檢討及多次推動修法，對於審查機制及品質也加以優化，提升審查速度。再者，智慧局為回應產業需要並及時提供協助與輔導，智慧局持續與產業公會、區域產學合作中心及研究單位等合作，定期舉辦智權相關講座及研討會，提升台灣企業對於智財權的重視和發展，諸多努力對於產業界的積極協助與支持，實扮演著舉足輕重的角色。

為改善智慧財產相關法規及治理，智慧局 20 年來積極與國際接軌，持續擴大國際交流，例如邀請世界各大專利商標局來台分享實務經驗，以引入最新國際趨勢與思維，推動相關修法；例如先前修法納入世界貿易組織（WTO）與貿易有關的智慧財產權協定（TRIPS），近年簽訂之專利審查高速公路（PPH）協定，乃至新近修法放寬專利案分割期限等，皆使台灣的專利法規及體制漸趨完善。

此外，隨著產業不斷投入研發進步升級，以營業秘密的方式保護產業競爭力更形重要。本會於 2012 年推動增訂「營業秘密法」刑事責任，得力於智慧局大力協助及推動，不到一年時間完成從討論到提出草案、立法通過施行。修法通過後，智慧局除了持續積極協調推動相關配套法案外，也與本會合作舉辦法官、檢調人員的企業實務參訪及座談，使司法實務人員能更了解產業實務，加速營業秘密刑事案件的偵辦，提高偵辦及審理的速度及質量。除了在台灣持續推動營業秘密保護外，智慧局也與本會合作於 2017 年首次於大陸北京舉辦「兩岸商業秘密保護學術論壇」，這是第一個兩岸合作的營業秘密保護平台，現在也持續擴大舉辦中，對於兩岸營業秘密保護的促進及交流，成效斐然。

台灣高科技廠商近年來見證了智慧局不斷提升專利服務品質，及擴張服務面向；同時也偕同智慧局強化營業秘密的保護與推動修法，顯示智慧局持續強化台灣智財保護的努力與決心。20 歲的智慧局，已為台灣創造良好與持續成長的智慧財產保護環境，期盼智慧局持續百尺竿頭，與各界並肩共同成長！！

台灣營業秘密保護促進協會 理事長
台積電 副總暨法務長

方淑華 敬賀



我國專利制度的沿革

張仁平*

壹、前言

民國（下同）33年5月29日，國民政府於重慶制定公布我國第一部專利法，全文分為四章八節，共133條。36年9月24日，行政院公布「專利法施行細則」（下稱施行細則），全文共51條。38年1月1日，專利法及實施細則同日施行，為我國專利制度之肇始，至108年5月1日公布之最近一次的修正為止，共歷經14次修正¹。

本文針對專利制度中之重要項目，分為通則篇、發明篇、新型篇、設計（新式樣）篇、專利權篇及公眾審查篇等，分別說明其演變歷程，以完整回顧我國專利制度的沿革。

貳、通則篇

一、立法目的

33年法第1條規定「凡新發明之具有工業上價值者，得依本法呈請專利」。68年法修正為「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利」。83年法修正為「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」。102年法修正為「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法」。明確界定「創作」為發明、新型及設計之上位概念。

二、專利之種類

83年法第2條首先規定專利分為發明、新型及新式樣3種。102年法參考國

* 作者現為經濟部智慧財產局研究員。

1 為利於討論，本文針對歷年重要版本之專利法，以其公布施行年份稱之，包括33年法、48年法、68年法、75年法、83年法、86年法、91年法、93年法、102年法、106年法及108年法等。

際立法例，將「新式樣」改稱「設計」，以明確表徵設計保護之標的，並符合產業界及國際間對於設計保護之通常概念。

三、國際優先權

83 年法首先引入「國際優先權」制度，惟僅限於「互惠優先權」，第 24 條規定優先權之種類及實體要件，第 25 條規定優先權之程序要件。91 年法擴大至「準國民待遇優先權」。93 年法再擴大至「WTO² 優先權」，並將檢送國際優先權證明文件之期間由 3 個月延長為 4 個月。102 年法修正條文將原「世界貿易組織會員」及「與中華民國相互承認優先權之國家」二者互換，強調「互惠優先權」之重要性，另導入回復優先權主張之機制。

四、國內優先權

91 年法首先引入「國內優先權」制度，增訂第 25 條之 1 規定相關要件，並明定生效日。93 年法修正生效日。102 年法於原規定不得主張之四種情事外另增加二種情事。

五、單一性

48 年法首先引入「單一性」制度，第 21 條規定「申請專利權者，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明利用上不能分離者，不在此限」。83 年法移列至第 31 條，參考日本之規範，進一步列舉符合單一性的例外情況。93 年法將例外情況由列舉方式改為概括方式予以規定，至於其具體內容則於施行細則及專利審查基準另行補充。

六、分割申請（各別申請）

48 年法首先引入「分割」制度，第 22 條規定「申請專利之發明實質上為兩個以上之發明時，經專利局指示或據申請人聲明，得改為各別申請」。93 年法將「各別申請」配合實務用語修正為「分割之申請」。102 年法放寬申請分割時點之限制，引入發明專利申請案核准審定後之分割制度，申請人於初審核准審定書送達後 30 日內「尚未公告前」³，亦得提出分割。108 年法再度擴大發明專利申請案核准審定後申請分割之適用範圍及期限，由初審擴大適用於再審查核准審定後亦得為之。另將得申請分割之期限放寬至核准審定書送達後 3 個月。此外，為明確起見，增訂分割僅得就原申請案說明書或圖式所揭露且與核准審定之請求項非屬相同發明

2 世界貿易組織（World Trade Organization）。

3 參照立法說明。

者為之(原施行細則第 29 條第 1 項規定移列),違反時為不予專利事由及舉發事由。

七、修正及最後通知

83 年法首先引入「修正」制度,第 44 條規定發明專利案審定公告之前及之後提出的補充、修正,後者限定特定情事始得為之。91 年法進一步規範修正之期間及限制。93 年法參照國際規定,將「不得變更申請案之實質」改為「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」,作較嚴格之限制。102 年法將「補充、修正」之用語改為「修正」,刪除申請人主動提出修正之時間限制。為免延宕審查時程,引入「最後通知」制度,申請人於專利專責機關為最後通知後,申請專利範圍之修正,僅得就特定事項為之。

八、誤譯訂正

102 年法首先引入「誤譯訂正」制度,申請專利時如係先提出外文本再提出中文本,常有中文本翻譯錯誤之情事,故有修正之必要,因此增訂誤譯之訂正亦得為修正之事由。新增之第 44 條規定,程序補正及誤譯訂正之中文本,不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

九、更正

33 年法第 36 條規定「專利局得依職權或依異議之結果,令呈請⁴人更正其說明書及圖式」;第 56 條規定更正要件,包括三種更正情事⁵及不得變更發明之實質。83 年法刪除原第 36 條。93 年法參考日本特許法,擴大「更正要件」,由「不得變更發明之實質」改為「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍,且不得實質擴大或變更申請專利範圍」。102 年法新增更正事項「請求項之刪除」,另配合新引入之「誤譯訂正」制度,規範「一般更正」與「誤譯訂正之更正」二者之超出範圍,分別是以中文本及外文本為依據。

參、發明篇

一、發明之定義

83 年法第 19 條規定「稱發明者,謂利用自然法則之技術思想之高度創作」。93 年法⁶刪除「高度」二字,因為發明無關高度之有無,而該詞欠缺客觀標準,實

4 33 年法全文之「呈請」自下一版本(48 年法)起皆改為「申請」。

5 呈請範圍之縮減、誤記之事項、不明瞭之記載。

6 移列至第 21 條。

務上易造成審查人員主觀之認定，而常以「不具高度」為不予專利之審定，屢生是否為高度創作之爭議。

二、發明之產業利用性

33年法第3條規定「本法所稱工業上價值，謂無左列情事之一者：一、不合適用者。二、尚未達到工業上實施之階段者」。68年法將「工業上價值」修正為「產業上利用價值」，擴大適用範圍。83年法刪除該條，將該要件併入新穎性與進步性之條文⁷，之後即無該獨立條文。

三、發明之新穎性、進步性及優惠期

33年法第2條規定「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：一、呈請前已見於刊物，或已在國內公開使用他人可能仿效者。但因研究實驗而發表或使用於發表或使用之日起六個月內呈請專利者，不在此限。二、有相同之發明核准專利在先者。三、已向外國政府呈請專利逾一年者。四、經陳列於政府或政府認可之展覽會，於開會之日起逾六個月尚未呈請專利者。五、呈請專利前，秘密大量製造，而非從事實驗者」，採相對新穎性原則，但欠缺進步性之規定。68年法將「已在國內公開使用」修正為「已公開使用」，配合國際趨勢，由「相對新穎性原則」改採「絕對新穎性原則」。刪除第3款「已向外國政府申請專利逾一年者」，另增加第5款「五、運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者」，首先引入進步性之規定，增加成為專利要件之一。

83年法將進步性獨立規範於第2項「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」，其中增加進步性之判斷主體「熟習該項技術者」，將「顯而易知未能增進功效」修正為「輕易完成」，不以是否「增進功效」作為前提要件，正確規範「進步性」之概念。另以「雖無前項所列情事」之條件明確區隔「新穎性」與「進步性」之判斷順序及界線，二者並不重疊或併用⁸。

93年法有關喪失「新穎性」部分，新增「申請前已為公眾所知悉者」之情況，另刪除「申請前已陳列於展覽會者」之情事。有關「優惠期」部分，新增第3款「非出於申請人本意而洩漏者」之適用情事，但無須於申請時即踐行聲明程序。有關

7 第20條「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：……」。

8 美國專利法103條亦有類似條件，惟允許併用「新穎性」與「進步性」二者同時核駁一請求項，參見美國專利審查程序指南(MPEP)2112 III。日本、中國大陸專利法及歐洲專利公約(EPC)對應條文無該條件，但實務上未併用二者。

「進步性」部分，修正為「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利」，規範進步性之判斷主體及時間點，前者乃參照日本特許法，將「熟習該項技術者」修正為「所屬技術領域中具有通常知識者」，強調為一般水準者，後者乃將「運用申請前既有之技術或知識」修正為「依申請前之先前技術」⁹。

102 年法大幅修正，有關「新穎性」部分，將「已公開使用」改為「已公開實施」。有關「優惠期」部分，參照國際多數規定予以大幅放寬，將其適用範圍修正為包含新穎性及進步性¹⁰。原規定之「因研究、實驗者」修正為「因實驗而公開者」，因為優惠期之適用對象係對應於已完成之發明，無從涵括「研究」態樣的未完成之發明，另增訂「因於刊物發表者」亦得作為主張優惠期之事由。

106 年法參考國際規範¹¹，再度擴大優惠期之適用範圍，期間由 6 個月放寬為 12 個月¹²，不限公開之態樣，程序要件亦放寬，無須於申請時敘明事實及檢附證明文件¹³。另增訂公報上之公開不適用優惠期的規定¹⁴。

四、發明之擬制喪失新穎性

83 年法首先引入「擬制喪失新穎性」之規範，第 20 條第 1 項第 2 款規定「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，與一般喪失新穎性之條文併列。91 年法改為獨立的第 20 條之 1，配合引進「發明專利早期公開」制度，修正為「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」。93 年法移列第 23 條，內容相同。102 年法同一條文將「說明書或圖式」修正為「說明書、申請專利範圍或圖式」。

9 筆者認為正確文字宜為「依申請時之先前技術」。

10 五大專利局中僅中國大陸限於新穎性之適用，日本於 2000 年 1 月 1 日起之發明案擴大適用。

11 跨太平洋夥伴協定 (Trans-Pacific Partnership, TPP) 第 18.38 條、美國專利法第 102 條第 (b) 項、日本特許法第 30 條及韓國專利法第 30 條等。

12 2017 年 5 月 1 日起施行，五大專利局中，美國早已為 12 個月，中國大陸及 EPO 仍維持 6 個月，韓國於 2012 年 3 月 15 日起、日本於 2018 年 6 月 9 日起陸續改為 12 個月，適用於發明、新型及設計案。

13 原修法條文參考日本特許法之規定，申請人「出於本意所致公開」者無須於申請時敘明事實及檢附證明文件，「非出於本意所致公開」者始有該要求，惟公告條文進一步放寬，二者皆無該要求，則區分是否出於本意所致公開，已無意義。

14 「因申請專利而在我國或外國依法於公報上之公開，不適用前項申請人本意所致之公開規定。」

五、法定不予專利之發明

33年法第4條規定「左列之物品不予專利：一、化學品。二、飲食品及嗜好品。三、醫藥品及其調合品。四、發明品之使用違反法律者。五、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者」。68年法增加第6款「糧食新品種」。75年法大幅修正，最重要的是開放化學品、醫藥品及其用途准予專利，刪除原第1款及第3款，但新增禁止專利之項目，包括「動、植物及微生物新品種（但植物新品種及微生物新菌種育成方法不在此限）」、「人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法」、「科學原理或數學方法」、「遊戲及運動之規則或方法」、「其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計畫」及「物品新用途之發現（但化學品及醫藥品不在此限）」等。83年法開放飲食品及嗜好品之專利，另有條件開放微生物新品種專利。93年法將原條文之「育成方法」以「動物」或「植物」為區分，改以是否為「主要生物學方法」予以區分。102年法原草案擬刪除第1款「動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限」，欲開放動植物專利，可惜功敗垂成。另刪除第2款之「疾病」二字，擴大「診斷、治療或外科手術方法」之適用範圍。另刪除第3款之「或衛生」，因其可被「妨害公共秩序、善良風俗」所涵蓋。

六、發明之申請文件及申請日

33年法第12條第1項規定「呈請專利，由發明人或其受讓人或繼承人，備具呈請書、詳細說明書、圖式、模型或樣品及宣誓書，向專利局呈請之」。75年法同一條文將「詳細說明書」改為「說明書」，另增後段「說明書應載明申請專利範圍」，乃專利法首次出現「申請專利範圍」一詞。83年法將「圖式」改為「必要圖式」，第23條前段首次規定申請日取得之要件「申請發明專利，以規費繳納及前條第一項所規定申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日」。93年法參考國際規範¹⁵，刪除「宣誓書」作為申請文件，另刪除「規費」及「宣誓書」為取得申請日之要件。102年法配合國際立法趨勢，將原說明書包含之「申請專利範圍」及「摘要」，改為獨立於說明書之外，新增「摘要」為必要申請文件之一，另將「必要圖式」改為「必要之圖式」，明示為非必要之申請文件。

七、發明之揭露要件

93年法首先引入「揭露要件」之規範，新增之第26條規定發明說明應符合可據以實施要件，申請專利範圍應符合明確、簡潔及支持要件。102年法將「發明說明」修正為「說明書」，「實施」修正為「實現」，後者乃參考國際規定，回歸英文「carry out」之本意，並避免與專利權「實施」之意義相混淆。

15 國外立法例中採申請主義國家均已不要求申請時應檢附宣誓書。

八、生物材料發明

83 年法有條件開放微生物專利，第 21 條第 2 項¹⁶ 規定開放時程及對象，第 26 條¹⁷ 規定寄存要件，採國內寄存制度。90 年法進一步規定寄存要件。93 年法將下位概念之「微生物新品種或利用微生物」修正為上位概念之「生物材料或利用生物材料」。102 年法刪除申請人須於申請書上載明寄存資料之要求，改採寄存證明與存活證明合一之制度，延長申請人提出寄存證明文件之法定期間。另開放承認國際寄存，不須再於我國國內重複寄存。

九、早期公開與請求審查

91 年法首先引入「發明專利早期公開」制度，增訂第 36 條之 1 至 36 之 6。第 36 條之 1 規定早期公開之期限及條件，第 36 條之 2 規定請求審查之期限及條件，第 36 條之 3 規定程序事項，第 36 條之 4 規定優先審查之條件，第 36 條之 5 規定補償金請求權之條件。93 年法第 41 條規定，該新制於 91 年 10 月 26 日起施行。

十、先申請原則

48 年法首先引入「先申請原則」，第 15 條¹⁸ 規定，就相同發明，禁止重複授予專利權。83 年法增列有優先權情況之相關規定。102 年法將「同一發明」修正為「相同發明」。

十一、發明新型一案兩請

102 年 1 月 1 日法針對發明新型一案兩請之特殊情形，新增第 32 條，採「權利擇一制」（新型專利視為自始不存在）。102 年 6 月 13 日法參考德、韓及中國大陸之法制，同一條文改為「權利接續制」（新型專利自發明專利公告之日消滅），擴大保障專利申請人之權益，避免我國獨一規定新型專利「視為自始不存在」之權利得而復失所產生的爭議。

16 「有關微生物新品種得予發明專利，應於中華民國加入關稅暨貿易總協定，且該協定與貿易有關之智慧財產權協議書生效滿年後施行之。但本國人及與中華民國有微生物新品種互惠保護條約、協定之國家之國民不在此限。」

17 「申請有關微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請時附具寄存機構之寄存證明文件。但該微生物為熟習該項技術者易於獲得時，不須寄存。」

18 「二人以上有同一之發明各別申請時，應就最先申請准予專利，如同日申請，則令申請者協議定之，協議不諧時，均不予專利。」

十二、追加專利

33年法引入「追加專利」制度，第8條¹⁹規定本人之再發明得申請追加專利，第9條規定他人之再發明得申請追加專利，第16條規定本人與他人有同一之再發明同時呈請時，應予原發明人以專利。91年法廢止「追加專利」制度，第136條之1規定落日條款。93年法第133條明定該制度適用至90年10月24日止。

肆、新型篇

一、新型之定義

33年法第95條規定「凡對於物品之形狀構造或裝置，首先創作合於實用之新型者，得依本法呈請專利」。83年法²⁰及93年法²¹略作文字修正，使新型專利之定義更為明確，主要是刪除「或改良」等字，避免實務上常有申請案以「改良」做為發明名稱或請求項之標的名稱²²。102年法參酌日本、韓國及中國大陸專利法，將「裝置」修正為「組合」。

二、新型之新穎性、進步性及優惠期

新型之新穎性及優惠期規範，與發明大致相同，主要差異在於進步性規範。68年法第96條增加第5款「運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者」，引入進步性之規定。83年法將進步性獨立規範於第98條第2項「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利」，其中將原「顯而易知未能增進功效」修正為「所能輕易完成且未能增進功效」（發明之條文僅有「所能輕易完成」），以是否「增進功效」區隔「發明」與「新型」之進步性高低層次²³。93年法有關「進步性」部分²⁴，修正為「新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利」，主要係將「所能輕易完成且未能增進功效」再修正為「顯能輕易完成」，與發明之「所能輕易完成」區隔進步性之高低層次。102年法刪除新型

19 「專利權期內專利權人有再發明時，得呈請追加專利。但其期間至原專利權期間屆滿時為止。」

20 第97條「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」。

21 第93條「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作」。

22 例如「一種折疊式自行車之改良」應為「一種改良之折疊式自行車」。

23 「輕易完成且有增進功效」之情況，於「發明」不具進步性，於「新型」具進步性。

24 移列至第94條第4項。

專利要件（產業利用性、新穎性、進步性及優惠期）之條文²⁵，完全參照發明專利，因此「進步性」部分之「顯能輕易完成」亦改為發明之「所能輕易完成」，不再區分二者之高低層次。

三、新型專利改採形式審查制

93 年法參考主要國家專利法制，針對技術層次較低之新型專利，於第 97 條第 1 項規定，由實體審查制改採形式審查制，以達到早期賦予權利之需求。

102 年法限制新型之修正，規定「修正，明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者」，因新型採形式審查，雖不進行實體審查，惟如修正明顯超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，將影響社會公眾之利益。

四、新型更正案改採形式審查制後再改採實體審查制

93 年法雖規定新型專利改採形式審查制，但更正案仍維持實體審查制，102 年法新增第 118 條，規定新型更正案改採形式審查制，始為一致，惟於新型舉發案件審查期間，同時有更正案繫屬者，因雙方已涉新型專利權實體爭議，自應併同舉發案以實質審查方式合併審查。108 年法限縮新型專利得申請更正之時間點，並將新型專利更正案之審查改回實體審查，避免因權利內容之變動衍生問題，維持專利權內容之穩定性。

五、新型專利技術報告

93 年法規定新型專利改採形式審查，未對其新穎性及進步性進行實質審查，導致新型專利權之權利內容有相當之不安定性及不確定性，因此參考外國立法例，引入「新型專利技術報告」制度，新增之第 103 條規定，任何人於新型專利公告後均可向專利專責機關提出申請，以釐清該新型是否合於專利要件。新增之第 104 條規定，為了防止濫用權利，新型專利權人於行使權利前，應提示技術報告。102 年法參諸日、韓及中國大陸之規定，修正技術報告應審酌之事由，將新穎性之相對事項限縮於「申請前已見於刊物者」。

伍、設計（新式樣）篇

一、設計（新式樣）之定義

33 年法第 111 條規定「凡對物品之形狀、花紋、色彩，首先創作適於美感之

25 第 94 條。

新式樣者，得依本法呈請專利」。83年法²⁶修正為「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作」。91年法增加「透過視覺訴求」之文字。102年法針對設計專利制度整體配套規劃，將「新式樣」改稱「設計」，另開放部分設計、電腦圖像及使用者圖形介面設計、成組物品設計及衍生設計。

二、聯合新式樣

33年法第112條第2項規定「近似之新式樣，屬於同一人者，為聯合新式樣，不受前項第二款之限制」。83年法²⁷規定「稱聯合新式樣者，謂同一人因襲其另一新式樣之創作且構成近似者」。102年法創設衍生設計專利制度，明定同一人近似設計之申請及保護，廢止聯合新式樣制度，因為其只有確認原新式樣專利權利範圍之功用，並未提供實質之保護，且性質相仿之日本類似意匠專利已於1999年廢止。

三、設計（新式樣）之更正

33年法第122條規定「專利權人對於呈准新式樣專利之圖說等，有左列情事之一時，得向專利局請求更正：一、呈請範圍之縮減。二、誤記之事項。（第1項）前項更正，經專利局核准後應公告之。（第2項）」。83年法僅存「誤記之事項」的情事。91年法另增列「不明瞭之事項」的情事。102年法再增列「誤譯之訂正」的更正事項，另比照發明新型新增「不得超出申請時（外文本）說明書或圖式所揭露之範圍」及「不得實質擴大或變更公告時之圖式」的規定。

陸、專利權篇

一、專利權期間

33年法第6條第2項規定「專利權之期間為十五年，自呈請之日起算」、第99條第2項規定「新型專利權之期間為十年，自呈請之日起算」、第114條第2項規定「新式樣專利權之期間為五年，自呈請之日起算」。68年法大幅修正，將起算時間由「申請之日」改為「公告之日」，發明、新型及新式樣專利權期限分別自公告之日起算20年、10年及5年，但自申請之日起不得逾18年、12年及6年。83年法配合國際規範²⁸，起算時間再由「公告之日」改回「申請之日」，發明、新型及

26 移列至第106條第1項。

27 移列至第106條第2項。

28 依據1995年1月1日生效之WTO/TRIPS，第33條規定專利可享有的保護期應不少於自提交申請之日起20年，各會員遵守該規定。

新式樣專利權期限分別自申請日起算 20 年、12 年及 10 年。91 年法延長新式樣專利權之期限自申請日起算 12 年。93 年法配合新型專利改採形式審查，因此扣除實體審查時程 2 年，縮短新型專利權之期限自申請日起算 10 年。108 年法參考國際上多數國家之規定，再延長設計專利權期限自申請日起算 15 年²⁹。

二、專利權期間延長

83 年法首先引入「專利權期間延長」制度，主要規定於第 51 條第 1 項³⁰及第 4 項³¹。86 年法刪除原第 51 條第 4 項，規定延長不以訂有雙邊互惠條約或協定者為限。102 年法於「一案一次」外另增「一證一次」之限制³²，若一許可證所對應之專利權涵蓋多數時，專利權人僅能選擇其一申請延長專利權期間。另參照國際規範³³，刪除「需時二年以上」之最低門檻的限制³⁴。此外，新增「擬制專利權期間視為已延長」³⁵及限縮延長範圍³⁶之規定。

三、專利權分割

33 年法第 33 條規定「專利權人誤將二個以上發明為一個呈請得有專利權者，得請求專利局分為各別之專利權」。83 年法第 68 條規定「發明專利權人將二個以上發明為一個申請得有專利權者，得向專利專責機關申請分割為各別之專利權」，此乃我國專利法首次出現「分割」之用語³⁷。93 年法刪除核准專利權得分割之規定，因為國際上多無核准專利權後得再分割之規定，而專利核准後之分割，必須重新審查有無超出原核准之範圍，不但增加審查程序之複雜化，並且造成權利範圍之變動，影響第三人瞭解核准專利範圍之內容。

29 第 135 條。

30 「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時二年以上者，專利權人得申請延長專利二年至五年，並以一次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需期間，取得許可證期間超過五年者，延長期間仍以五年為限。」

31 「第一項延長專利之申請，專利權人為外國人者，以其所屬之國家與中華民國訂有雙邊互惠條約或協定者為限。」

32 第 53 條第 1 項。

33 日、韓、美、德、英等國均無最低門檻之限制。

34 我國參照之日本特許法原亦訂有下限，惟於我國 83 年法引入該制度之前，日本特許法已刪除該下限。

35 第 54 條「依前條規定申請延長專利權期間者，如專利專責機關於原專利權期間屆滿時尚未審定者，其專利權期間視為已延長。但經審定不予延長者，至原專利權期間屆滿日止」。

36 第 56 條「經專利專責機關核准延長發明專利權期間之範圍，僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍」。

37 93 年法將「各別申請」配合實務用語修正為「分割之申請」。

四、專利權範圍

33 年法第 42 條規定「專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權，其發明如為一種方法者，包括以此方法直接製成之物品」。83 年法大幅修正，主要係將專利權區分為「物品專利權」及「方法專利權」兩種³⁸。91 年法刪除過渡性條文。93 年法增訂「為販賣之要約」亦為專利權效力所及，另將「必要時，得審酌說明書及圖式」，修正為「於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」，強調皆須審酌，而非「必要時」才審酌³⁹。

五、專利權效力不及

33 年法第 43 條⁴⁰ 規定專利權效力不及情事。68 年法增加第 6 款「自國外輸入之物品，係原發明人租與或讓與他人實施所產製者」。83 年法改為第 57 條，原第 1 項第 6 款修正為「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限」，採「國際耗盡」原則，惟第 2 項卻新增後段「第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之」，故當事人得以契約限制販賣地區，若當事人未約定或約定不明時，法院應探求當事人之真意、交易習慣或其他客觀事實以判斷是否限制販賣區域。基於權利耗盡原則究採國際耗盡或國內耗盡，本屬立法政策，無從由法院依事實認定，102 年法明確採國際耗盡原則，將原條文第 2 項後段刪除，以杜爭議，另新增「非出於商業目的之未公開行為」為專利權之效力不及之情事，因為發明專利權效力是保護專利權人在產業上利用其發明之權利，他人自行利用發明，且非以商業為目的之行為，應非專利權效力之範圍。

六、專利侵權除罪化

33 年法有關發明部分，於第 89 條⁴¹、第 90 條⁴² 及第 91 條⁴³ 分別規定偽造、

38 第 56 條。

39 詳參張仁平，我國專利法有關「解釋申請專利範圍」之條文的探討，專利師季刊 30 期，頁 94-128，2017 年 7 月。

40 「前條之規定，於左列各款情事不適用之：一、為研究或試驗實施其發明，而無營利行為者。二、呈請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在呈請前六個月內，於專利呈請人處得知其製造方法，並經專利呈請人聲明保留其專利權者，不在此限。三、呈請前已存在國內之物品。四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。五、非專利呈請權人所得專利權，以專利權人舉發而撤銷時，其實施權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。（第 1 項）本條第二、第五兩款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用。（第 2 項）」

41 「偽造有專利權之發明品者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科五千元以下罰金。」

42 「仿造有專利權之發明品或竊用其方法者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三千元以下罰金。」

43 「明知為偽造或仿造之發明品，而販賣或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或二千元以下罰金。」

仿造及明知侵權之刑罰。有關新型部分，於第 106 條⁴⁴、第 107 條⁴⁵ 及第 108 條⁴⁶ 分別規定偽造、仿造及明知侵權之刑罰。有關新式樣部分，於第 125 條⁴⁷、第 126 條⁴⁸ 及第 127 條⁴⁹ 分別規定偽造、仿造及明知侵權之刑罰。68 及 75 年法分別提高罰金。83 年法將侵害發明專利權除罪化，廢除刑罰之規定，但提高民事之罰金。91 年法刪除發明之罰金條文，回歸第 88 條規定之損害賠償請求權。93 年法進一步廢除侵害新型、新式樣專利權之刑罰，完全回歸民事⁵⁰，以解決專利法輕重失衡⁵¹ 體例不一之狀況，並避免專利權人動輒發動刑事程序而影響企業之發展。

七、侵害鑑定專業機構及專業法庭

75 年法第 88 條之 2 規定「法院為處理專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理」。83 年法移列至第 96 條，將「專利訴訟案件」修正為「發明專利訴訟案件」，第 131 條第 4 項新增規定「司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構」⁵²。91 年法除第 96 條外，另增訂第 131 條之 1，規定「司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。(第 1 項) 法院或檢察官受理專利訴訟案件，得囑託前項機構為鑑定。(第 2 項)」。93 年法將上述規定合併為第 92 條，規定「法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。(第 1 項) 司法院得指定侵害專利鑑定專業機構。(第 2 項) 法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機構為鑑定。(第 3 項)」，第 2 項刪除「行政院」部分，第 3 項刪除「檢察官」部分。

依據專利法之規定，司法院重新指定侵害專利鑑定專業機構⁵³，智慧財產法院

-
- 44 「偽造有專利權之新型者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三千元以下罰金。」
 - 45 「仿造有專利權之新型者。處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科二千元以下罰金。」
 - 46 「明知為偽造或仿造之新型，而販賣或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，處六個月以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。」
 - 47 「偽造有新式樣專利權之物品者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。」
 - 48 「仿造有新式樣專利權之物品者，處六個月以下有期徒刑、拘役或科或併科五百元以下罰金。」
 - 49 「明知為偽造或仿造新式樣之物品，而販賣或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，處拘役或三百元以下罰金。」
 - 50 行政院核定於 92 年 3 月 31 日施行。
 - 51 侵害技術層次較高之發明專利反而無刑事責任，侵害技術層次較低之新型、新式樣專利，反科以刑事責任，且 93 年法針對新型專利已改採形式審查。
 - 52 兩院依該規定於 84 年 7 月 15 日協調完成指定 65 所鑑定機構，歷經解除、撤銷及增列指定等更迭，期間最多時達 69 所，至 93 年時共有 68 所。
 - 53 由於行政院不再參與鑑定機構之指定，故智慧財產局於 93 年 7 月 5 日公告，原指定公告於網站上之臺灣大學等 68 家侵害鑑定專業機構資料，自即日起予以刪除。司法院重新調查後，原鑑定機構僅有 51 所願意繼續擔任該業務，另新增 4 所而成為 55 所，司法院除將參考名冊公告於其網站外，另於 93 年 6 月 29 日函各高等法院與行政法院，提供鑑定機構參考名冊。嗣後另有新增單位，至 2006 年初，公告名冊中共有 56 所專業機構，惟之後自網站刪除該名冊。

亦於 97 年 7 月 1 日成立⁵⁴。

柒、公眾審查篇

一、異議

33 年法第 32 條規定「公告中之發明，無論何人認為有違反本法第一條至第四條之規定者，得自公告之日起六個月內備具聲請書，附具證件，向專利局提起異議，請求再審查」。75 年法⁵⁵增列利害關係人亦得異議之情況，但限縮異議期間為 3 個月。83 年法⁵⁶增加得異議之違反法條的情況，並另外規定補提理由及證據之期間⁵⁷。93 年法廢止異議程序⁵⁸，由於專利之公眾審查分為領證前之「異議制度」及領證後之「舉發制度」，然而異議爭訟曠日費時，遲遲無法確定有無專利權，或常有藉異議程序阻礙領證之情事，影響專利權人之權益；況且得提起舉發與異議之法定事由大致相同，二者踐行之程序及提起之行政救濟程序亦完全相同，實無併存之必要。

二、舉發

33 年法第 60 條⁵⁹規定得提起舉發之情事。第 61 條⁶⁰規定舉發人之條件及「一事不再理」原則。75 年法刪除原第 60 條第 4 款⁶¹得為舉發之情事。83 年法主要是新增第 72 條第 3 項⁶²及第 4 項⁶³，規定專利權期滿或當然消滅後之例外舉發規定

54 因訴訟同軌、見解統一，積極審理、迅速正確地解決有關智慧財產之法律紛爭，在各項業務有效運作下，成為我國於 2009 年 1 月 16 日自美國特別 301 報告一般觀察名單除名的關鍵原因之一。

55 「公告中之發明，任何人認有違反第一條至第四條之規定，或利害關係人認有不合第十二條之規定者，得自公告之日起三個月內備具申請書，附具證件，向專利局提起異議，請求再審查。」

56 改列於第 41 條第 1 項。

57 第 41 條第 3 項「異議人補提理由及證據，應自異議之日起一個月內為之。」

58 刪除原條文第 41 條。

59 「有左列情事之一者，應撤銷其專利權，並追繳證書：一、違反本法第一條至第四條之規定者。二、專利權人為非專利呈請權人者。三、說明書圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。四、說明書與曾在外國呈請時之說明書內容不同者。五、說明書之記載非發明之真實方法者。」

60 「前條第二款限於有專利呈請權人，其他各款無論何人，得附具證據向專利局舉發之。但異議不成立之案件，同一人不得以同一理由再為舉發。」

61 「說明書與曾在外國申請時之說明書內容不同者。」

62 「利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。」

63 「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。」

(有「可回復之法律上利益」者)及補提理由、證據之期限。93年法僅修正第71條第1款之違反法條⁶⁴。102年法參考國際立法例，廢除「依職權撤銷發明專利權」之規定，另新增「合併審查」及「合併審定」之規定⁶⁵。108年法⁶⁶明確規範逾期提出之理由或證據，不予審酌，以提升舉發審查效能，避免因舉發人濫行補提而導致審查程序拖延。另配套規定舉發案件審查期間，專利權人得申請更正之要件及限制⁶⁷。

捌、結論

專利制度起源於歐洲⁶⁸，已有數百年的歷史，與國際智慧財產權五大局（IP5）相較，我國專利制度始於1949年，雖晚於美國及日本，但仍早於中國大陸及歐洲專利局（EPO）⁶⁹，與韓國大約在同一時間⁷⁰，可謂亦具有相當歷史；然而，與該等先進國家或組織相較，不可諱言地，我國專利制度仍有相當的成長空間。

回顧我國專利制度，主要在三大因素下逐漸成長，首先是國際因素，我國基於政治因素而無法加入國際組織，未能享受權利卻常主動遵守國際協定之義務。其次是外部因素，尤其是美國的貿易制裁威脅或是為了加入國際協定，我國專利法常須作些犧牲及讓步。最後是內部因素，基於國內產業的需求或保護壓力⁷¹之下，不得不快速調整或修正。

我國專利制度的沿革約略可分為四個階段或時期，第一階段是起步期或萌芽期，自33年法至75年法之前，由於剛開始運作，且專利制度尚未受到重視，因

64 「違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。」雖涵蓋「修正超出」之法條（第49條第4項），卻遺漏更重要的「更正超出」之法條（第64條第2項），之後於102年法始予補正。

65 第78條「同一專利權有多件舉發案者，專利專責機關認有必要時，得合併審查。（第1項）依前項規定合併審查之舉發案，得合併審定。（第2項）」。

66 第73條第4項「舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之，逾期提出者，不予審酌」。

67 第74條第3項「舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。但發明專利權有訴訟案件繫屬中，不在此限」，及第4項「專利專責機關認有必要，通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復時，舉發人或專利權人應於通知送達後一個月內為之。除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌」。

68 1474年於威尼斯共和國。

69 European Patent Office.

70 美國於1790年7月31日公布專利法及成立專利局。日本於1885年4月18日公布「專賣特許條例」及成立特許廳。中國大陸於1980年1月14日成立專利局，1984年3月12日公布專利法，1985年4月1日施行。EPC於1973年10月5日簽署，1977年10月7日生效，1977年7月10日成立EPO。韓國於1946年公布專利法，1949年5月成立專利局。

71 如102年法開放動植物專利功敗垂成。

此修正次數及條文變動幅度較小。第二階段是成長期或陣痛期，自 75 年法至 93 年法之前，為了因應台美貿易談判，陸續開放化學品、醫藥品、飲食品、嗜好品及微生物新品種專利。另基於平等互惠原則及提升國際地位，如微生物要求國內寄存及優先權互惠承認等，都作有條件地開放。第三階段是協調期或穩定期，自 93 年法至 102 年法之前，為了加入 WTO 及與國際接軌，配合國際專利制度的協調化 (harmonization)，參採 SPLT⁷²、PCT⁷³ 及 TRIPS⁷⁴ 等國際公約及先進國家之專利法規，之後為了加入國際協定 (如 CPTPP)⁷⁵ 或簽署雙邊協定，乃放寬部分規定，如優惠期之期間及條件等。第四階段是成熟期或完善期，自 102 年法至 108 年法，針對法規未盡完善之處，進一步妥善修正，如發明新型一案兩請由權利擇一制改為權利接續制，以及擴大核准後分割之適用條件等。

我國專利法之演進有兩大特色，第一個特色是修訂之次數較為頻繁，自 33 年至 108 年共經大小修訂 14 次，其優點是機動調整，隨時配合國際趨勢、政府政策或我國國情，作快速而有效率之回應，產生預期的效果；其缺點是相同規範之條次及內文經常變動，欠缺穩定性，不若先進國家之主要條文⁷⁶ 長期維持不變，造成實務運用上容易錯置法條，不同時期之文件資料的研讀及歸納亦產生困難。第二個特色是修法參考之對象較為繁多，我國專利制度的體制，早期係以日本為主，近年來為了國際化與協調化，逐漸引入其他主要國家或組織之相關制度，其優點是融合各家精華，汰劣存優；其缺點是較缺中心思想或一貫體系，偶有體例上或實務上的問題。

針對上述問題，未來或可放慢修法腳步，累積相當議題後再予進行，並儘量以單一國家為參考主體或架構，深入研析其主要專利法規之立法背景，再參採其他國家或組織之優良規範，作適切之修飾或調整，始有利於我國專利制度的穩健完善及實務運作的順暢無誤。

總而言之，我國專利制度歷經 70 年的運作，不斷精益求精，朝向一致化、現代化、國際化的目標邁進，雖已相當完善，但仍須不斷努力精進，期能百尺竿頭，更進一步，早日與專利先進國家或組織的專利制度齊頭並進。

72 實質專利法條約 (Substantive Patent Law Treaty)。

73 專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty)。

74 與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)。

75 跨太平洋夥伴全面進步協定 (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)，原稱跨太平洋夥伴關係協定 (Trans-Pacific Partnership, TPP)。

76 如美國專利三要件之 101、102、103 條及 EPC 專利三要件之 54、56、57 條。

新興科技之專利實務 — 布局、審查及評價

王鵬瑜* . 劉智遠** . 張展誌*** . 芮嘉璋*** . 翁國曜*** . 林家亨*** . 楊麗慧****

壹、前言

一部專利制度發展史，就是一部人類新興科技發展的縮影。專利法制與實務，向來都與技術的進步和演化息息相關。電腦廣泛運用、軟體產業興起、網際網路出現、人工智慧（Artificial Intelligence，AI）¹ 大數據資料庫開發，每當新興科技的改良與崛起，無不影響專利制度的發展。

財團法人工業技術研究院（下稱工研院）的技術涵蓋電子光電、機械、綠能、生醫、材料化學、資通訊等專業領域，扮演新興科技發展的領頭羊，研發成果無一不是智慧財產，而專利尤為其中重要資產。因此，積極推動各項重要技術領域之專利布局規劃，結合市場預測、技術預測及專利布局等方法，制訂產出高價值專利之技術標的及專利布局策略，工研院一向不遺餘力。在鼓勵新創部分，工研院透過專案計畫輔導新創團隊，其中在智慧財產權部分，由院內指派專業之專責人員，一對一協助進行專利分析與布局，及早保護核心技術。更進一步，建立系統化的專利風險評估作法，協助技術商品化及新創事業團隊進行風險評估，以排除在新創過程中的專利障礙。

此外，近年專家學者對新興科技的範疇與趨勢，首重 AI，其次為基因編輯。2016 年由 Google DeepMind 開發的人工智慧圍棋程式「AlphaGo」就是運用 AI 在

* 作者為財團法人工業技術研究院技術移轉與法律中心執行長。

** 作者為財團法人工業技術研究院技術移轉與法律中心副執行長。

*** 作者為財團法人工業技術研究院技術移轉與法律中心博士。

**** 作者為財團法人工業技術研究院技術移轉與法律中心資深專利工程師

1 林育中，改變「人」定義的科技，DIGITIMES，<https://www.digitimes.com.tw/col/article.asp?id=232>（最後瀏覽日：2019/04/02）。

瞬間搜尋龐大資料庫、發揮強大計算能力，並以預測勝率的方式來決定棋步²，因此擊敗南韓棋王李世乭進而又擊敗世界冠軍柯潔³，至此 AI 成為炙手可熱的話題。依據 2017 年的 AI 全球專利布局趨勢分析，如圖 1 所示，顯示與 AI 技術相關的專利獲證數量逐年增加，特別是從 2012 年的 708 件到 2016 年的 2,888 件，短短 4 年大幅成長了 4 倍⁴。

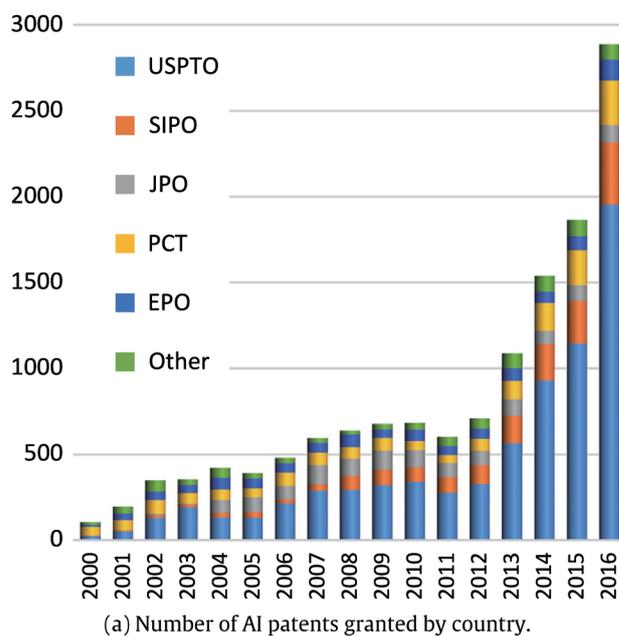


圖 1 AI 專利各國歷年獲證數量趨勢圖（2000 年～ 2016 年）⁵

- 2 David Silver, Aja Huang, Chris J. Maddison, Arthur Guez, Laurent Sifre, George van den Driessche, Julian Schrittwieser, Ioannis Antonoglou, Veda Panneershelvam, Marc Lanctot, Sander Dieleman, Dominik Grewe, John Nham, Nal Kalchbrenner, Ilya Sutskever, Timothy Lillicrap, Madeleine Leach, Koray Kavukcuoglu, Thore Graepel & Demis Hassabis, *Mastering the Game of Go with Deep Neural Networks and Tree Search*, 529 (7587) NATURE 484, 484-89 (2016).
- 3 Unwire Pro, 柯潔輸得不冤枉，Master 版 AlphaGo 進步神速可讓李世乭版 3 子，TECHNEWS, <https://technews.tw/2017/05/26/master-version-alphago-progress-quickly/> (最後瀏覽日：2019/04/15)。
- 4 Hidemichi Fujii & Shunsuke Managi, *Trends and Priority Shifts in Artificial Intelligence Technology Invention: A global patent analysis*, No. 17-E-066 Research Institute of Economy, Trade and Industry, Discussion Paper, 31 (2017) ; Hidemichi Fujii & Shunsuke Managi, *Trends and Priority Shifts in Artificial Intelligence Technology Invention: A global patent analysis*, 58 ECONOMIC ANALYSIS and POLICY 60, 60-61 (2018).
- 5 圖片來源：Research Institute of Economy。

AI 相較於其他新興技術對現行專利制度的影響最廣也最深，預見未來專利法將遇到挑戰而有調整的必要。AI 創作過程的專利權保護，涉及 AI 僅作為工具、輔具之使用，或人機共存以電腦操控整體系統之半自主（動）的情形，以及 AI 自主（全自動）發明創作的各種情形。然而，AI 自主發明（AI-generated inventions）創作，其研究構思主要由 AI 完成，有別於 AI 輔助人類研究構思的創作情形（AI-Assisted Inventions），針對 AI 獨立自主發明及其產物的專利權保護問題，亦為吾人所關注之議題。

最後，如何鏈結「技術市場」與「資本市場」，藉由專業客觀的評價（Valuation）方式，將寶貴的技术無形資產價值具體呈現，使得金融機構所認同並接受，使得新創事業獲得充裕資金挹助，亦為新興科技發展存續的務實問題⁶。

本文即以上揭三項與新興科技攸關的專利議題：「專利布局」、「專利審查（以 AI 為例）」，以及「專利評價」，進行經驗分享，並就實務與理論之關係予以探討。

貳、新興科技與專利布局

一、產業導向與專利布局

專利布局由萌芽期的單點布局，歷經以量取勝的成長期後，發覺專利若未能有效運用，逐年成長的龐大維護費將造成企業的負擔，因而體會到需要兼具品質與價值的專利，專利布局轉而進入質量並重的成熟期。由於傳統的專利布局強調對於技術缺口的挖掘與尋找，若要更進一步創造出專利價值，則需要再一次的進化與升級。本文提出完備型專利布局，協助專利布局再次升級，由質量並重躍升至精準布局之階段。完備型專利布局期望促成專利布局新生命週期的產生，以精準布局為主軸，藉由完備型專利布局機制的推動，使得研發成果所產出之專利組合能符合業界需求。此外，由於新興科技發展快速，產業需求與應用情境千變萬化，更適合運用完備型專利布局，以精準地命中產業發展需求。

6 新興技術與無形資產的關係，可進一步詳參：JONATHAN HASKEL & STIAN WESTLAKE, CAPITALISM WITHOUT CAPITAL: THE RISE OF THE INTANGIBLE ECONOMY (2018).

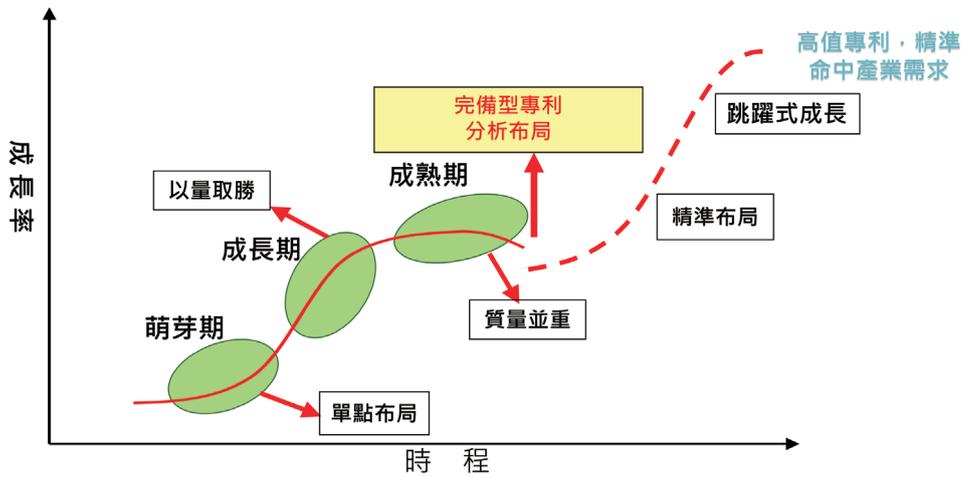


圖 2 專利布局的演變階段

參考圖 3 所示，本文所提出之完備型專利布局，係以產業發展之需求而設定分析範圍，運用專利地圖挖掘專利情報，並搭配後續的「創意挖掘貼身服務」、「專利監控與預警」及「專利布局之追蹤及優化」等管理機制以落實布局。

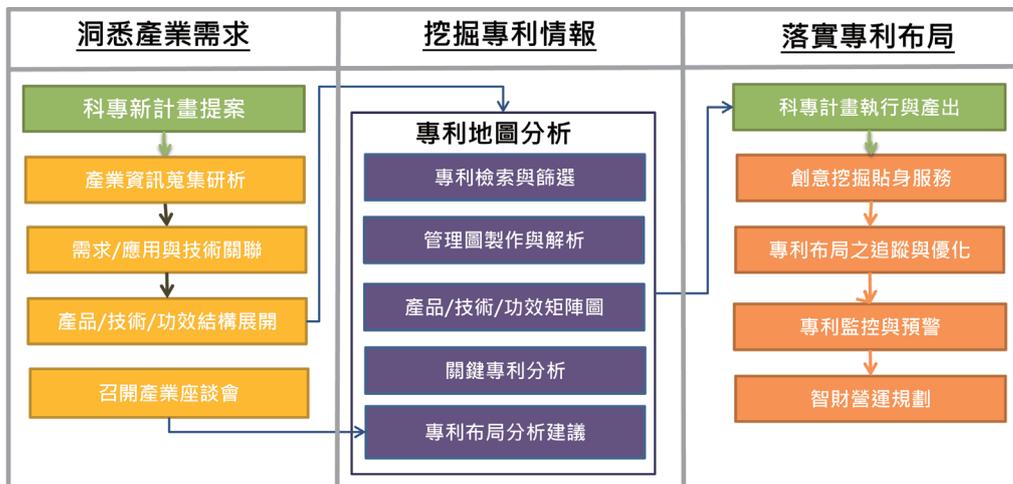


圖 3 完備型專利布局

二、專利布局的實務作法

(一) 由產業發展需求定義分析範圍的專利地圖分析

產業資訊與專利分析的鏈結，係運用產業分析資訊掌握當下的市場現況與應用情境，更進一步思考未來 5 至 10 年間可能的發展變化，以維持分析結果在新興科技研發過程中的有效性。以此為基礎連結到市場上之廠商或實際產品，了解廠商開發產品所需使用之技術，並將該些技術進行拆解，此時常以技術魚骨圖方

式呈現技術結構。除此之外，可藉由蒐集公開資訊，例如：論文、技術報告、網路資訊、產品規格書或專利公報等公開資訊，深入了解主要技術內容。建立魚骨圖後，將依此展開專利地圖分析，以進一步了解技術發展現況。專利地圖為一套有系統的專利分析方法，將特定技術領域中的專利相關資訊，依各類別整理分析，而得各類之分析圖表，主要目的在於瞭解技術發展歷程與趨勢、各專利權人競合關係及權利範圍等資訊，作為觀察技術發展及相關企業動態之參考。值得注意的是，專利地圖所產出的圖表，多為專利統計資訊之呈現，需配合外在環境及企業現況綜合考量，以萃取專利資訊所代表之意涵，作為研發策略、開發產品、專利申請部署及其他活動之參考，並深入研擬企業之專利布局策略⁷，簡而言之即是「尋找機會，發現威脅」。

（二）依循專利布局策略的創意挖掘貼身服務

創意挖掘是產出專利的重要過程，可依循前處所擬定的專利布局策略，在研發過程中同步執行，可即時瞭解研發團隊在研發過程中最需突破的關鍵挑戰點。如圖 4 所示，在創意挖掘的時程演進中，專利團隊對於所選定技術主題的相關技術的瞭解必須儘量和研發團隊同步，在創意挖掘討論過程中引導研發團隊對於現有技術充分溝通討論。尤其對於解決現行技術不足的構想及技術手段，確實記錄及分類追蹤；對於研發團隊所提出可行的技術手段，即時做出先前技術的回饋，並在創意挖掘團隊會議中公開討論，引導更多研發人員提出意見，將有助於提出多種態樣之專利申請標的，進而形成關鍵性的核心專利組合。

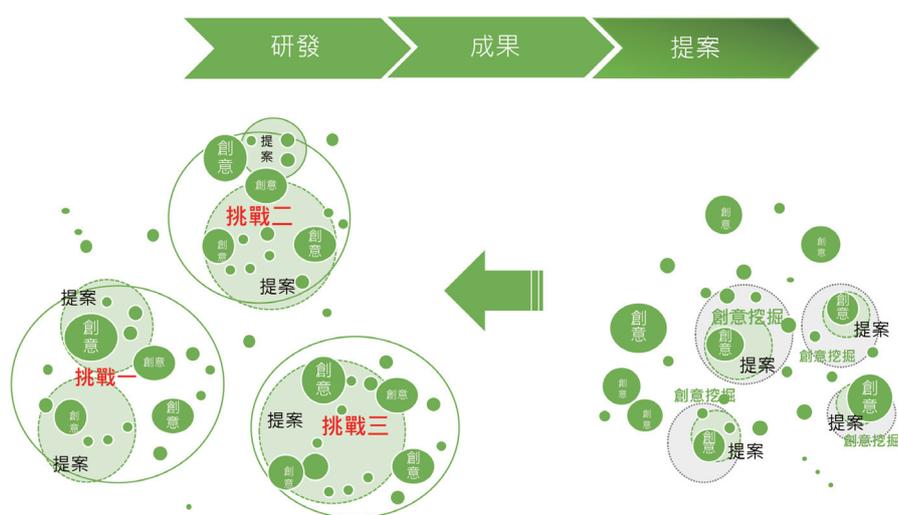


圖 4 創意挖掘的時程演進

7 專利地圖對於專利布局、專利管理及策略運用的影響，可進一步參閱張瑞芬、張力元、吳俊逸、樊晉源合著，專利分析與智慧財產管理，頁 69- 84，華泰文化，2013 年 1 月。

(三) 即時監控專利資訊，持續追蹤技術發展動態

技術發展瞬息萬變，藉由觀察剖析專利動態，可即時了解國際技術發展之最新趨勢，將可提供研發團隊第一手的專利情報，並因應做出調整。專利預警除以專利動態為主外，更可同時考慮法律、市場及人力等面向，依不同技術領域及技術主題之需求，設定預警模式及監控頻率。常見的預警模式可分為專利號預警、競爭對手預警及技術預警三種；藉由預警，以滾動式的概念持續更新專利地圖，並從中萃取出可用之專利情報，作為專利布局策略調整之參考。更進一步，透過即時更新之專利地圖資訊，可建立專利風險評估機制，藉由自身專利能量及外在專利現況，綜合分析研發成果之運用是否潛藏專利風險。

(四) 建立專利追蹤及優化機制，落實專利布局策略

研發成果的產出是否符合專利布局策略，需逐一針對每案發明進行追蹤及比對，以利產出優質且具國際競爭力之核心專利組合。工研院運用滾動式之專利布局追蹤及優化機制，以系統性作法提升專利品質，建構強而有力之專利網，進而擴大專利之價值。

參考下圖 5，在追蹤專利布局方面，至少包含以下做法：

- 1、提醒研發團隊專利提案需符合技術主題之布局策略，以貼身服務方式與各主題研發團隊確認專利申請目標。
- 2、於專利提案評審時，應多方邀約相關領域專家，進行評估該提案是否提出正式申請。除了專利性之檢視外，亦應檢視該提案之運用價值，評審會後決議是否進行專利申請及申請國家。
- 3、屬於落入布局範疇之專利申請案，須就布局策略進行通盤性考量，在專利權利範圍之設計及專利組合之組成，則依整體研發規劃進行布局。

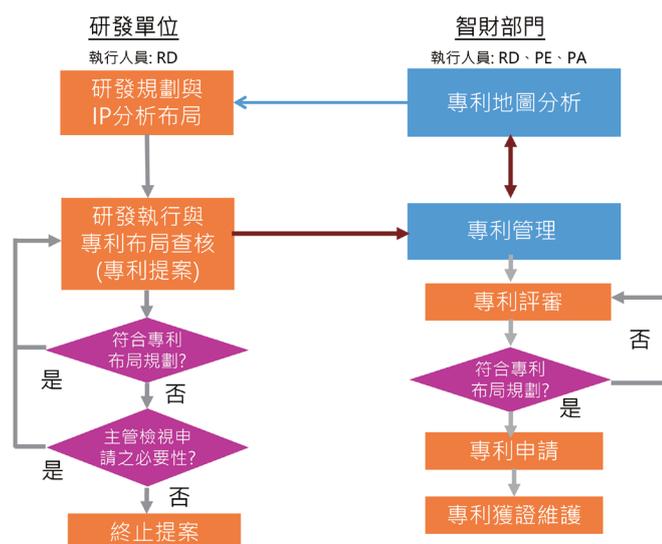


圖 5 專利追蹤機制

參考下圖 6，在專利優化方面，其中重要的優化檢核，舉例說明如下：

- 1、引導發明人完整提供創意揭露或實施例，以增進該案強度；在準備申請專利過程中，確認專利性及發明人適格性等問題，規劃及撰寫合宜的說明書並與發明人討論合理權利保護範圍 (Claim scope)。
- 2、針對相關提案，檢視權利請求項 (Claim)，將發明之可能實施態樣以不同的保護標的進行保護，確保權利能確實主張。
- 3、針對相關專利提案及其專利家族，結合既有之專利案，協助形成專利組合 (Patent Portfolio)；並對布局主題所列之關鍵或高關聯專利，檢視其揭露及權利範圍，作為專利申請權利範圍界定之參考。
- 4、確認專利提案之布局策略，將相關聯之研發產出以專利組合方式進行布局⁸。



圖 6 專利優化檢核事項

8 專利布局對於新興科技之影響，可進一步詳參劉智遠、張展誌合著，以專利布局支持新興技術產業化，智慧財產權月刊 224 期，頁 6-21，2017 年 8 月。

參、新興科技與專利審查—以 AI 為例

一、AI 與其自主發明之定義

目前為止，「AI」的定義尚未統一，專家學者各有其定論⁹。被譽為 AI 之父的 John McCarthy 博士率先定義「人工智慧是製造具有智慧的機器，特別是電腦程式的科學及工程，類似於使電腦依循人類的路徑去理解人類智慧……」¹⁰。依據世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）於 1992 年 2 月發布研究報告，WIPO 將 AI 定義為「能顯示出人類智能（如感知、理解、學習、說明及解決問題）相關能力的電腦程式」¹¹。簡言之，AI 是指人類製造出來的機器所表現出來的智慧¹²。

常聽到的「機器學習」與「深度學習」都是從第三次 AI 熱潮發展出來的，其與 AI 三者之間並非等號，而是如圖 7 所示，一層包一層的上下位關係。機器學習是一種讓 AI 自行學習的機制¹³，分為監督式學習（supervised learning）與非監督式學習（unsupervised learning），兩者有別¹⁴，前者是準備好訓練資料（training data），讓 AI 往單一個方向學習；後者則是沒有訓練資料，讓 AI 自行透過自己的活動收集資料，從中自我學習。深度學習是一種以類似人類神經網路（簡稱「類神經網路」（Neural Network））的方式建構「多層神經網路」，讓 AI 可以一層一層逐層學習並進化到可以自我學習的階段，且只要有充分的學習資料輸入類神經網路，不需要人為的幫助它就能自行分析資料找出特徵值¹⁵。

9 松尾豐著，江裕真譯，了解人工智慧的第一本書：機器人和人工智慧能否取代人類？（人工知能は人間を超えるか：ディープラーニングの先にあるもの），頁 52，經濟新潮社，2016 年 8 月 1 版；STUART J. RUSSELL & PETER NORVIG, *ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A MODERN APPROACH* 1-5 (3d ed. 2009)；Matthew U. Scherer, *Regulating Artificial Intelligence System: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies*, 29 (2) HARV. J. OF L. & TECH. 354, 362 (2016).

10 John McCarthy, *What is Artificial Intelligence?-Basic Questions*, JOHN MCCARTHY'S HOME PAGE, <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/node1.html> (last visited Apr. 10, 2019).

11 *Questions Concerning a Possible Protocol to the Berne Convention*, No. 2 February 1992 Monthly Review of the World Intellectual Property Organization (WIPO), 36, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/120/wipo_pub_120_1992_02.pdf (last visited Apr. 11, 2019).

12 曲建仲，機器是如何學習與進步？人工智慧的核心技術與未來，科學月刊 580 期，頁 282-291，2018 年 4 月。

13 松尾豐，同註 9，頁 126。

14 三宅陽一郎、森川幸人著，鄭佩嵐譯，從人到人工智慧，破解 AI 革命的 68 個核心概念（絵でわかる人工知能明日使いたくなるキーワード 68），頁 56，臉譜出版社，2017 年 5 月 1 版。

15 三宅陽一郎、森川幸人，同前註，頁 52。

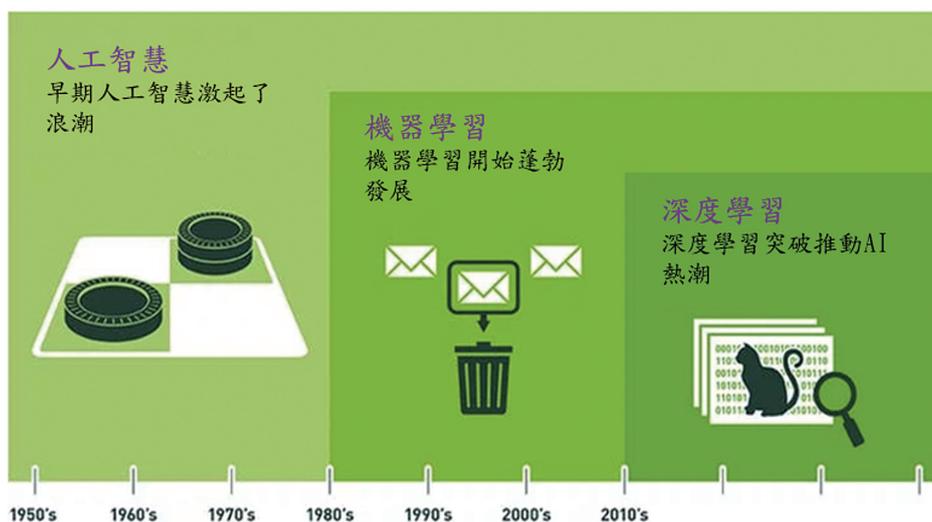


圖 7 人工智慧、機器學習及深度學習關係圖¹⁶

時至今日隨著機器學習、深度學習技術的演進，人類技術思想參與 AI 系統發明創造的程度也愈來愈低，許多 AI 系統已非被動執行特定之演算法，而會蒐集運作過程中之各種數據，反饋修正電腦程式執行中之各項參數，甚至修改演算法本身而自主的發明創作¹⁷，此即「AI 自主發明」。而透過 AI 自主發明的產物則稱之為「AI 發明產物」。

二、AI 自主發明對於專利制度的影響

AI 自主發明及其發明產物對於專利制度所造成的影響，至少涉及專利標的適格性 (patent subject matter eligibility)、專利審查、發明人資格認定及專利權主體界定等議題。

(一) 從專利法立法目的論其專利標的適格性

專利標的適格性，又稱可專利標的 (patentable subject matter) 或可專利客體，係指專利申請人之申請客體是否具備受專利法保護的資格¹⁸。究竟 AI 發明產物可以申請專利嗎？其能否成為專利法保護對象等攸關專利適格標的之議題，涉及 AI 自主發明是否與專利制度設立的目的和精神相符¹⁹。專利制度設立之目的旨在一種鼓

16 圖片來源：NVIDIA。

17 劉昭麟、許永真，人工智慧面面觀，數理人文 10 期，頁 13，2016 年 10 月。

18 趙慶冷，電腦軟體專利標的適格性之測試法演進從歐洲觀察美國，智慧財產權月刊 201 期，頁 6，2015 年 9 月。

19 Erica Fraser, *Computers as Inventors – Legal and Policy Implications of Artificial Intelligence on Patent Law*, 13 (3) SCRIPTED 305, 305–333 (2016).

勵創新及公開揭露其結果的措施，透過法定期間限制的壟斷權而允許專利權人保護其發明，蘊涵著以壟斷換取公開的利益平衡機制²⁰，並促進科學技術進步和經濟增長²¹。世界各國的專利法普遍也都含有相似的保護權益、鼓（激）勵創新、公開揭露、促進科技進步與產業經濟發展等規範。

然而，透過 AI 系統自主產生的發明是否符合專利立法目的之「激勵」？有論者認為，為了鼓勵發明者從事發明創造之創新活動的宗旨，不會因為直接發明者是機器或者人而有所改變，差別僅在於 AI 系統本身（或稱電腦、機器本身）並不直接對「鼓勵」或「激勵」做出反應²²，但該系統的開發者（人類）會。儘管該 AI 系統是自主運行產生發明而未有人為的介入，但卻是人類創造出來且需要人類持續地維護，符合專利制度的實現激勵創新之目的而應當提供其專利的保護²³；可以預見未來若 AI 自主產生發明及其發明產物被認定為專利權保護的客體，將會是一種激勵以加速 AI 產業科技的創新，並可因此加快產生更多的發明²⁴。

（二）專利審查

AI 自主發明及其發明產物若屬於可專利標的（可專利客體），且具專利權保護之必要時，現行專利法及專利審查指南之可專利性要件判斷的標準恐將面臨挑戰。

1、產業利用性

產業利用性係取得發明專利的要件之一，其判斷僅限於專利申請內容本身，不涉及與先前技術的比較，不須進行檢索即可判斷，且通常在審查申請案是否具新穎性及進步性之前即應先行判斷。

AI 是指人類製造出來的機器（電腦）所表現出來的智慧，可望應用於各行

20 Kristina Lybecker, *How to Promote Innovation: The Economics of Incentives*, IPWATCHDOG, <http://www.ipwatchdog.com/2014/07/21/promote-innovation-the-economics-of-incentives/id=50428/> (last visited Apr. 22, 2019).

21 Paul Belleflamme, *Patents and Incentives to Innovate: Some Theoretical and Empirical Economic Evidence*, 13 (2) ETHICAL PERSPECTIVES: JOURNAL OF THE EUROPEAN ETHICS NETWORK 267, 278 (2006).

22 Mark Perry & Thomas Margoni, *From Music Tracks to Google Maps: Who Owns Computer-generated Works?*, 26 (6) COMPUTER LAW AND SECURITY REVIEW 621, 627 (2010).

23 Fraser, *supra* note 19, at 325-328.

24 Ryan Abbott, *Hal the Inventor: Big Data and Its Use by Artificial Intelligence*, (Cassidy R. Sugimoto, Hamid R. Ekbia & Michael Mattioli ed., 2016), SSRN, 14, <http://ssrn.com/abstract=2565950> (last visited Mar. 19, 2019); Ryan Abbott, *I Think, Therefore I Invent: Creative Computers And The Future Of Patent Law*, 57 (4) BOSTON COLLEGE LAW REVIEW 1079, 1088-89 (2016); Ben Hattenbach & Joshua Glucoft, *Patents In An Era Of Infinite Monkeys And Artificial Intelligence*, 19 (1) STANFORD TECHNOLOGY LAW REVIEW 32, 50 (2015).

各業中透過其演算法運用強大的數據運算分析能力，自行學習衍生創新發明帶來許多突破，不僅大幅提高人類製造和使用的能力，同時也提升電腦自主產生發明創新的機率，使得過去若干不可能實現的發明具有可實施性²⁵，提高產業上利用之可能。然而，實務上無論是專利訴訟或者專利審查，雖鮮少因不符產業利用性的要件而主張專利無效，但各國專利法仍有不符產業利用性或實用性之情形，例如，中國大陸專利審查指南提到不符實用性之情形包括「無再現性」，亦即單純依賴任何隨機因素而不具有可再現性的發明係不符實用性的要件²⁶，使得 AI 發明成果仍存在有不具產業利用性的可能，未來恐需進一步規範。

2、新穎性

AI 自主發明及其發明產物的新穎性，主要取決於 AI 系統發明創造過程中所應用的演算法。如果具運算分析能力之 AI 演算法包含隨機性因素和多樣性因素，則比較有可能滿足發明專利的新穎性要求²⁷；相反地，若 AI 本身的演算法應用結果缺乏多樣性和可變性，或者過於依賴其他發明利用過的相同資料庫，則可能無法滿足新穎性要件。

此外，電腦本身強大的運算分析能力和記憶能力，並借助相應的專利資料庫，可將 AI 產生的發明在更大範圍與先前技術作更精確地比對和篩選，可以有效地迴避先前技術，進而確保 AI 產生的發明滿足專利審查新穎性的要件。

3、進步性

各國專利法對於「進步性」的用語有些微差異。在中國大陸稱之為「創造性」，在美國稱「非顯而易見性」(non-obviousness)，進步性的判斷是可專利性要件中最容易被主觀認定的。

我國專利法第 22 條第 2 項明定須由「所屬技術領域具有通常知識者」來判斷進步性。同樣，美國專利法第 103 條中判斷「非顯而易見性」之標準，係透過「具有通常技術者」，原文「Person Having Ordinary Skill In The Art」，簡稱「PHOSITA」，為專利法上一擬制之人。實務上我國的 PHOSITA 是由審查人員扮

25 曹建峰、祝林華，人工智慧對專利制度的影響初探，中國發明與專利 6 期，頁 53-57，2018 年 6 月。

26 李文賢，論專利要件之產業利用性，智慧財產權月刊 62 期，頁 58，2004 年 2 月。

27 Liza Vertinsky & Todd M. Rice, *Thinking About Thinking Machines: Implications of Machine Inventors For Patent Law*, 8 (2) B.U. J. SCI. & TECH. L. 574, 576-77 (2002).

演²⁸ 並依據發明專利審查基準中有關進步性判斷步驟²⁹ 判斷進步性。然而，對於 AI 而言，PHOSITA 是否有能力在現有技術的基礎上透過邏輯分析、推理或者有限的試驗，獲得 AI 自主發明或其發明產物的專利與相關先前技術之間的差異，以及是否有能力參酌相關先前技術所揭露之內容與申請時的通常知識，進而判斷是否能輕易完成 AI 自主發明、或其發明產物所申請專利之發明的整體，值得深思。尤其該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，若是低於虛擬之 PHOSITA 時，會產生未能掌握所屬技術的問題，或是審查人員個人主觀的判斷因素占有極大的判斷餘地，導致進步性要件的判斷不夠客觀公正等問題。

AI 發明創造過程中，往往涉及複雜的科技應用；將 AI 自主發明或其發明產物所申請之專利與該領域的先前技術進行綜合比對，現實中專精於某一專業領域的專家未必擅長處理。過去「過度實驗」³⁰ 方能完成之發明可作為進步性衡量的標準，但如今透過 AI 即可輕易完成實驗而不需過去人類的「過度實驗」，進步性要件的判斷以及審查人員的專業水準，均可能將因 AI 的來襲而受到嚴峻挑戰。

(三) 發明人認定及專利權主體界定

若是 AI 自主發明及其發明產物為專利法保護的對象，進而又符合專利審查的可專利性要件而應給予專利時，接下來面臨到當 AI 自主發明時，該發明產物的發明人該如何認定以及如何界定專利權主體等問題。

專利權的主體係指有權依照專利法申請專利並被授予專利權而享有專利法保護的團體或個人。就現行專利法規定，自然人和法人可以申請專利而為專利權之主體，且發明人必為自然人。然而，AI 系統創作過程中，人類參與程度與實質貢獻如何，將影響發明人認定的判斷標準，即 AI 系統自主發明創造的能力愈高，人類的貢獻就愈少。依此對專利法所稱之「發明人」或可靈活解釋：發明人不再僅侷限於自然人，可對發明作出實質創造性貢獻的電腦、機器人或 AI 系統等新設「發明機器」的身分而成為「發明人」。讓自然人與 AI 共同創造發明成果時，借鑒共同發明制度而賦予 AI 以「共同發明人」身分³¹，但不與自然人共用專利權。此外，當

28 楊啟元，專利法上進步性要件之研究，世新大學法學院碩士論文，頁 82，2006 年。

29 發明專利審查基準第二篇第三章第 3.4.1 節，明定進步性判斷步驟包含「步驟 1：確定申請專利之發明的範圍」、「步驟 2：確定相關先前技術所揭露的內容」、「步驟 3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」、「步驟 4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異」、「步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體」。

30 周柏岳，談人工智能創作的專利保護，廣流智權評析 39 期，頁 18，2017 年 6 月。

31 曹建峰、祝林華，同註 25，頁 55。

AI 系統全自主發明創造而無人類技術思想介入時，可類比適用職務發明賦予 AI 「發明機器」的身分成為「發明人」，但由於電腦或者 AI 系統本身無法成為權利主體，則此際不妨參考日本作法；日本「知的財產戰略推進事務局」在 2016 年提出的權利主體候選人³²，包括 AI 系統程式的開發者、AI 系統學習用數據的提供者、對 AI 提供創作意圖的指示者，以及創作環境的投資者。茲將 AI 系統創作發明之類型與其發明人資格認定和權利主體關係整理如下表 1：

表 1 AI 系統創作發明之類型與其發明人資格認定和權利主體關係

類型	發明人	專利權主體
自然人與 AI 共同創造發明	1. 自然人 2. 發明機器：電腦、機器人或 AI 系統	自然人
AI 系統全自主發明創造	發明機器：電腦、機器人或 AI 系統	1. AI 系統程式的開發者 2. AI 系統學習用數據的提供者 3. 對 AI 提供創作意圖的指示者 4. 創作環境的投資者（雇主與出資者）

AI 技術正在從心智層面改變人的定義，人的定義邊界移動了，將使人類智慧和機器智慧之間的界線日益模糊，自然就引發許多法律的議題，包括歐盟在 2014 年制定機器人法³³，以及 2016 年又立法賦予機器「電子人」身分³⁴，中國大陸³⁵和日本³⁶近年來也都開始商議準備立法保護 AI 的創作。

從專利法立法目的，吾人認為不應以某一發明是 AI 自主完成者，而否認其可專利適格性。對於專利審查之可專利性要件的判斷，則專利法及專利審查基準宜考慮相應地調整與修訂，以鼓勵創新。至於 AI 系統自主發明而無人類技術思想介入時，不妨考慮賦予 AI 「發明機器」的身分成為「發明人」，至於專利權歸屬問題，則可借鏡上述日本作法，考量可行的權利主體候選人。

32 周柏岳，同註 30，頁 12-13。

33 *Robolaw, Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics facing Law and Ethics*, CORDIS, <https://cordis.europa.eu/project/rcn/102044/reporting/en> (last visited Mar. 19, 2019).

34 Georgina Prodhan, *Europe's robots to become 'electronic persons' under draft plan*, THOMSON REUTERS, <https://www.reuters.com/article/us-europe-robotics-lawmaking-idUSKCN0Z72AY> (last visited Mar. 19, 2019).

35 翁岳暄，歡迎蒞臨亞洲機器人法律研究網路，亞洲機器人法律研究網路 (Robolaw. Asia)，<http://www.robolaw.asia/index-tw.html> (最後瀏覽日：2019/04/19)。

36 陳麗珣，人工智慧「產物」之智財新面向——由日本知的財產推進計畫 2017 看人工智慧可能之智財權客體型態，北美智權報 193 期，http://tw.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_170906_0701.htm (最後瀏覽日：2019/04/19)。

肆、新興科技與專利評價

一、國內外無形資產評價的歷程與發展

(一) 我國中小新創企業有資金需求者眾

依據經濟部中小企業處 2018 年 10 月 31 日發布《2018 年中小企業白皮書》³⁷ 統計資料顯示，2017 年我國中小企業³⁸ 家數為 143 萬 7,616 家，占全體企業 97.7%，較 2016 年增加 2.08%；中小企業就業人數達 890 萬 4 千人，占全國就業人數 78.44%，較 2016 年增加 1.07%，兩者皆創下近年來最高紀錄，顯示中小企業對我國經濟發展及創造就業所提供之重要貢獻。(請詳參表 2 與表 3)

為深入了解我國新創生態圈發展，資誠聯合會計師事務所與台經院、青創總會、全國中小企業總會，以及行政院新創基地共同發布《2018 台灣新創生態圈大調查報告》，這份調查報告中調查了 317 家新創企業，從中獲得了我國部分新創的側寫，包含 70% 的人是首次創業，創業初期三大挑戰：資金取得性 (33%)、市場景氣 (20%) 與人才招募 (16%)，更重要的是，48% 新創企業仍在虧損。依據這份調查報告顯示有 33% 的新創公司面臨資金取得的創業挑戰，則 2017 年我國中小企業中成立 3 年內的新創企業有資金需求者達 9 萬 4,882 家，若以成立 5 年內的新創企業核計有資金需求者更高達 14 萬 2,324 家，顯見國內的新創中小企業對營運資金的需求者眾。

表 2 2011 ~ 2016 年各經營年數之中小企業家數³⁹

年別	2011	2012	2013	2014	2015	2016
總家數	1,279,784	1,306,729	1,331,182	1,353,049	1,383,981	1,408,313
未滿 1 年	99,567	95,914	98,774	93,902	98,263	95,343
1-2 年	92,144	97,221	94,780	102,696	94,941	99,145
2-3 年	75,251	80,364	84,796	83,348	91,620	83,372
3-4 年	64,501	67,166	71,751	75,906	75,565	82,386
4-5 年	61,302	58,933	61,101	64,946	69,614	69,430
5-10 年	285,392	281,339	271,960	264,792	256,036	257,862
10-20 年	320,586	325,768	335,059	338,668	352,500	363,486
20 年以上	281,041	300,025	312,961	328,791	345,442	357,289

37 經濟部中小企業處 2018 年 10 月 31 日發布《2018 年中小企業白皮書》，<https://www.moeasmea.gov.tw/ct.asp?xItem=15551&ctNode=724&mp=1> (最後瀏覽日：2019/04/10)。

38 台灣綜合研究院，台灣中小企業定義：1. 製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本新台幣 8,000 萬下，其他行業前一年度營業額新台幣 1 億元以下。2. 配合輔導需求，可採員工人數認定，亦即上述前列三項行業經常雇用員工未滿 200 人，其他行業未滿 50 人。<http://www.tri.org.tw/ceo/> (最後瀏覽日：2019/04/10)。

39 資料來源：2017 年中小企業白皮書。

表 3 2011 ~ 2016 年各經營年數之中小企業家數占比⁴⁰

年別	2011	2012	2013	2014	2015	2016
未滿 1 年	7.8%	7.3%	7.4%	6.9%	7.1%	6.8%
1-2 年	7.2%	7.4%	7.1%	7.6%	6.9%	7.0%
2-3 年	5.9%	6.2%	6.4%	6.2%	6.6%	5.9%
3-4 年	5.0%	5.1%	5.4%	5.6%	5.5%	5.9%
4-5 年	4.8%	4.5%	4.6%	4.8%	5.0%	4.9%
5-10 年	22.3%	21.5%	20.4%	19.6%	18.5%	18.3%
10-20 年	25.1%	24.9%	25.2%	25.0%	25.5%	25.8%
20 年以上	22.0%	23.0%	23.5%	24.3%	25.0%	25.4%
全部	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(二) 我國無形資產評價的立法與實務

長久以來，國內業界將專利、商標等無形資產透過技術作價方式轉換成有形資產，做為公司增資入股的股本，或做為併購公司無形資產的對價，或單純進行專利、商標的買賣，但就無形資產如何評價、評價結果是否具公信力、評價業務的主管機關、評價相關管理辦法機制等，卻一直呈現「法律空白」的階段，更遑論申請金融機構融資借款。在如此大環境下，對許多尚無亮眼營運績效的新創企業而言，徒有專利技術卻苦無集資籌碼，智慧財產無法充分發揮其應用價值，對創業者的初始影響不可謂不大⁴¹。

有鑒於此，為提升產業界研發智慧財產的經濟價值，能協助企業將心血結晶的專利發明靈活運用，我國產業創新條例（下稱產創條例）在 2017 年 11 月 22 日修訂了第 12 條、第 13 條，明文規範智慧財產於流通運用時，應由依法具有無形資產評價資格或依第 13 條登錄之機構或人員進行評價，並登錄評價資料於中央主管機關指定之資訊服務系統。至此，有關專利、商標等無形資產、智慧財產的評價登錄及相關管理等機制具有明確的法源依據，並從此開展無形資產評價相關工作。

經濟部工業局（下稱工業局）委託工研院「技術移轉與法律中心」協助規劃推展無形資產評價諸多相關業務，包括訂定及落實評價基準、建立及管理評價資

40 資料來源同前註。

41 關於無形資產融資與金融實務的問題，可參閱 Jonathan Haskel & Stian Westlake 著，許瑞宋譯，沒有資本的資本主義—無形經濟的崛起（Capitalism Without Capital: The Rise of the Intangible Economy），頁 221-252，遠見天下文化，2019 年 6 月。

料庫、培訓評價人員、建立評價人員與機構之登錄機制、評價人員與機構登錄後管理機制，並於本（2019）年規劃舉辦了無形資產評價人員中級及高級能力鑑定（抵免機制）考試，通過高級能力鑑定考試後，即能取得經濟部核發的無形資產評價人員登錄證書，即可執行無形資產評價業務。為了評價人員能力鑑定考試，同時針對有志參與無形資產評價工作者，台灣金融研訓院配合在考試前開辦了無形資產評價師能力鑑定輔導課程。

（三）國外無形資產評價發展現況

工業局曾就國際間無形資產融資現況，對美國、英國、法國、韓國及中國大陸等國進行調查，提出「無形資產融資試辦銀行機制研析」結案報告⁴²，其中韓國的整體制度發展最早最完整，值得我國借鏡參考。以下介紹其發展梗概：

韓國在智慧財產的應用上發展相當早，且是一貫的由韓國政府支持運作，韓國政府從1961年起陸續成立韓國中小企業銀行、韓國國民銀行，提供融資服務給中小企業及微型企業，爾後亦透過提出信用保證、創業基金等措施予以支持，其中對於具有專門技術、智慧財產權等無形資產之企業的協助，則於1989年通過「韓國技術信用保證基金條例」（The Korea Technology Credit Guarantee Fund Act），採用基金的方式給予特定的支持，現更名為「韓國科技金融公司」（Korea Technology Finance Corporation，簡稱KOTEC或Kibo），提供技術信用保證協助企業取得融資資金。

KOTEC屬於非營利政府附屬機構，是準政府機關，資金來自金融公司、政府及個人捐款，主管機關為中小企業與創業部（Ministry of SMEs & Startups, MSS）。KOTEC以單一機構包辦提供了信用保證、技術鑑價（Appraisal）與評價、資產投資與技術移轉等一條龍的服務，因為是準政府機關組織，具有權威性、專業性、公信力且財務自主，且因為是同一機關組織，不需受制於繁文縟節疊床架屋的外部程序，可以為企業提供高效率的一條龍服務作業，惟融資貸款仍是向銀行及非銀行的金融機構申請。

KOTEC自1997年至2017年間，累計610,000件技術鑑價案例，為韓國數量最高的技術鑑價機構。KOTEC於2014年被韓國政府委託執行技術信用評估系統，

42 「無形資產融資試辦銀行機制研析」結案報告，執行期間：107年9月11日至11月20日，主辦單位：經濟部工業局，執行單位：工業技術研究院，受託單位：熹瑞國際顧問股份有限公司，主持人：李智仁教授，共同主持人：謝國松顧問，研究人員：嚴昱如、林景新、李佳蓉、廖怡安、陳以利、鄭又寧。

並與商業銀行共同啓動技術融資，成效顯著⁴³。

表 4 韓國 KOTEC 近年融資件數統計

年度	2014	2015	2016	2017
融資件數	4,360 件	9,639 件	13,062 件	11,509 件

(四) 我國無形資產融資貸款的新里程

為落實無形資產評價完成之後的實際應用，要找到願意單獨為無形資產、智慧財產提供融資服務的銀行，又是另一項難題挑戰。因為縱使產創條例賦予無形資產評價與融資的法源依據，然而銀行界囿於融資授信 5P 原則的傳統思維，仍普遍抱持著保守觀望態度⁴⁴。

台灣中小企業銀行（下稱台企銀）及中小企業信用保證基金秉持對我國中小企業一貫的服務精神，台企銀率先表達擔任就無形資產提供融資貸款的試辦銀行，中小企業信用保證基金也願意提供相對保證，經工研院技術移轉與法律中心與台企銀及中小企業信用保證基金多次溝通討論後，台企銀內部制定無形資產融資貸款相關規範，再經由工研院評價篩選優質新創企業的專利權，推薦予台企銀申辦融資貸款；終於在 2019 年 6 月寫下我國首次無形資產融資的成功案例，為我國智慧財產創造新的經濟價值，立下劃時代的里程碑。

二、新興科技與專利評價的挑戰

以專利申請保護新興技術的研發成果，並以評價融資靈活運用專利的經濟價值，此對新興科技企業而言，是相輔相成、相得益彰的營運過程。然而專利無形資產的評價與融資在我國才處於剛起步階段，仍將面臨許多挑戰，多項相關業務亟需同步開展加速進行：

(一) 無形資產評價專業人員的培訓及登錄管理

無形資產評價工作涉及會計學、經濟學、市場學、商事法、智慧財產法、財務管理等學科，評價人員必須學理與實務兼具，對國內而言都是一個跨領域的全新專業，產業界、銀行界也普遍對無形資產評價及融資業務感到陌生。因此，如

43 關於 KOTEC 的無形資產評價與融資作法，可詳參「專利融資評價實務研討會」講義資料，經濟部工業局主辦，工研院技術移轉與法律中心執行，108 年 7 月 2 日至 7 月 4 日，台大醫院國際會議中心。

44 銀行融資審核的 5P 原則，一般係指：借款人 (People)、資金用途 (Purpose)、還款能力 (Payment)、債權保障 (Protection)、授信展望 (Perspective)。

何培訓更多評價專業人員，當為目前無形資產評價市場人才的迫切需求。

（二）銀行界突破傳統授信原則，建立新思維

無形資產評價之後產生的客觀價值，除提供作價增資入股或流通買賣的傳統目的之外，將無形資產申請融資貸款是當務之需，而融資貸款就需要銀行界、金融界的參與支持。推動國內金融業界打破傳統融資貸款授信審核 5P 原則的窠臼，以全新的思維視野來看待智慧財產的經濟價值，以提供融資貸款的具體行動來扶持新興企業不斷開發新技術成果，是未來需要持續努力的方向。

（三）法規修訂適度鬆綁落實配套政策

有關推動無形資產的評價與融資業務，產創條例修訂第 13 條明文規範了其他配套工作：「推動無形資產投融資、證券化交易、保險、完工保證及其他事項。」此等工作適足解決銀行公會所提出對承做無形資產融資業務提出的多項疑慮。例如保險、完工保證，有第三單位可以為申請融資貸款案及專利提供保險及完工保證，降低了融資擔保品（專利）本身日後無法完工實現的風險。若日後無法完工或無法償還融資借款，也有保險可以理賠彌補損失，平衡風險後，銀行才有提供融資貸款的意願。又例如投融資、證券化交易，使得承做融資業務的銀行在承擔高風險之際，亦有參與分享借款人企業營運成長的獲利機會，而不僅於收取利息，方得使銀行參與無形資產融資業務更具誘因動力。而這些配套工作涉及現行銀行法的修法鬆綁，需要政府與各界的共識及努力，方能克竟其功。

（四）籌設權責統一專責機構長遠規劃運作

我國推動無形資產評價融資政策，不若韓國、中國大陸可以由中央政府主導強令要求貫徹執行，無形資產融資需要跨部門協同參與共同推動，更是一大考驗，若能仿效韓國 KOTEC 公司設立做法，由政府統籌設立一個同時兼具多項功能的執行機構，就無形資產融資所需的評價、保險、完工保證，甚至是投資、融資，或是與外界創投之媒合平台，提供一條龍服務作業，就我國特殊的政經環境而言有其需要。

伍、結語

綜整本文對於新興科技發展息息相關的三大專利議題：「專利布局」、「專利審查（以 AI 為例）」，以及「專利評價」之實務經驗與研究意見，提出以下三點結論：

一、雖然近年來我國產、官、學、研各界對於專利布局的價值已具共識，並多所重視。但囿於人力與經費等因素，實務運作仍有相當成長空間。各界確有必

要持續支持並投入更多資源；唯有落實完備的專利布局品質與內涵，發現研發的新藍海，方有機會促進產業轉型升級，並藉以增加我國研發自主性。

二、Google 發展之電腦程式已成功證明 AI 技術可透過獨立學習以執行任務⁴⁵、證明數學運算定理，並參與藝術創作，例如寫原創詩歌⁴⁶和音樂⁴⁷，以及繪畫原創作品⁴⁸。全球無不因工業 4.0 計畫而響應機器人取代人工的浪潮，其中機器人將能夠做人類所能做的任何事情，甚至能做得更多⁴⁹。AI 應用於發明過程中，可能會實現僅憑人類智慧無法實現的創新⁵⁰，甚至不可避免地取代人類發明家而成為大多數創新發明的創作者⁵¹。因應 AI 發展一日千里，我國宜借鏡各先進國家的作法，及早建立與國際接軌的 AI 財產權制度，與時俱進地實現專利制度鼓勵創新、帶動經濟成長的立法宗旨。

三、專利的評價與融資只是協助新創企業將智慧財產流通運用的初步功能，促使企業充分運用智慧財產創造經濟利益，並運用智財技術服務業仲介實用化或商品化之專業服務能量，建立活絡的智慧財產流通交易市場，提供產學研對於智慧財產流通運用供給與需求之服務，並依據產業需求提出智慧財產適切運用及商品化輔導，降低廠商的市場營運風險，有效促進智慧財產價值躍升，則有助創造我國智財服務業之發展商機，並加速帶動企業進軍智財國際市場發展。如此，當可營造我國智慧財產申請、加值、評價及應用的正向循環大環境。

45 Hannah Devlin, *Google Develops Computer Program Capable of Learning Tasks Independently*, THE GUARDIAN, 1, <https://www.theguardian.com/technology/2015/feb/25/google-develops-computer-program-capable-of-learning-tasks-independently> (last visited Mar. 5, 2019).

46 Rhiannon Williams, *Google's Artificial Intelligence Writes Miserable Poetry*, THE TELEGRAPH, 1, <http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/05/16/googles-artificial-intelligence-writes-miserable-poetry> (last visited Mar. 5, 2019).

47 Mark Brown, *World's First Computer-generated Musical to Debut in London*, THE GUARDIAN, 1, <http://www.theguardian.com/stage/2015/dec/01/beyond-the-fence-computer-generated-musical-greenham-common> (last visited Mar. 5, 2019).

48 Nadja Sayej, *Vincent van Bot: the Robots Turning Their Hand to Art*, THE GUARDIAN, 1-2, <http://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/19/robot-art-competition-e-david-cloudpainter-bitpainter> (last visited Mar. 5, 2019).

49 Jelena Stajic, Richard Stone, Gilbert Chin & Brad Wible, *Rise of the Machines*, 349 (6245) SCIENCE 248, 248-49, (2015).

50 ROBERT PLOTKIN, *THE GENIE IN THE MACHINE: HOW COMPUTER-AUTOMATED INVENTING IS REVOLUTIONIZING LAW AND BUSINESS* (Stanford Law Books) 67 (2009).

51 Abbott, *supra* note 24, at 14.

我國智慧財產權訴訟制度的 實務與展望

李維心*

壹、前言

智慧財產權中之專利權、商標權、積體電路電路布局權與植物品種權等均需經主管機關經濟部智慧財產局與行政院農業委員會（以下統稱智慧局）審查後，始授予申請人專有權利，排除他人實施該智慧財產權。然因審查人員受限於審查時間及檢索範圍，無法嚴密無誤，致有審查瑕疵，對於已經核准並公告之權利，任何人如發現先前技術足以否定該權利，即可爭執其效力，乃有撤銷已核准權利之制度。此授予及撤銷權利之處分，我國實務認屬行政處分¹，對此處分不服，需提起訴願，對於訴願決定不服，則向智慧財產法院提起行政訴訟，如仍不服，則向最高行政法院提起法律審上訴，使我國在智慧財產權之行政救濟有四層結構之審理機關。智慧局自初次處分後，嗣後之訴願及行政訴訟，永遠為被動之原處分及被告機關；又因屬行政處分須按行政程序法、訴願法與行政訴訟法等規定及法理處理相關爭議，此類爭訟不僅關係到權利存續，亦涉及權利人因維權行為而與民事侵權訴訟產生交錯關係，兩訴訟彼此相互影響。產業界已有簡併處分及訴願機關程序呼籲²，學者亦建議我國採取以對審方式審理智慧財產權之有效性行政訴訟³，智慧局於民國（下同）108年2月25日辦理推動專利商標行政救濟程序制度革新公眾諮詢會議，與會者多贊成簡併專利商標行政救濟修法方向及目的，但是採

* 作者為智慧財產法院庭長。

1 參司法院釋字第213號解釋、最高行政法院92年度判字第1648號判決。

2 如104年工業總會就簡併專利商標訴願程序，將專利舉發撤銷及商標評定無效改為兩造當事人對審無效訴訟制度，向國家發展委員會法規鬆綁建言平台提出建言，<http://law.ndc.gov.tw/Suggestions-detail.aspx?ID=5744>（最後瀏覽日：2019/05/12）。

3 如謝銘洋，從德國法看我國智慧財產行政訴訟採對審制之可行性；陳皓芸、黃銘傑，從日本法看我國專利行政訴訟採對審制之可行性，司法院智慧財產訴訟制度相關論文第5輯，頁468、501，2016年12月。

取行政訴訟抑或是民事訴訟方式仍有不同意見⁴。因之，簡併處分及訴願程序，將現行由申請人、權利人及被告智慧局三方結構之智慧財產行政訴訟制度改由申請人與權利人對審，應為產學及實務界共識。撤銷智慧財產權需要投入相當的人力，採取何種方式、以何種訴訟程序宣告智慧財產權無效，各主要國家存在不同模式，各有其優點與缺點，如何採取，須視現行制度缺失、新制之審理效率、人力資源及當事人負擔等方面檢討，總以改革成本最小變革最少為據。爰就此簡述主要國家就此類行政爭訟法制模式，及我國採取對審制走向，提供研究心得，供請參酌。

貳、主要國家智慧財產權行政救濟制度比較

本文所稱主要國家係指美國、德國及日本等，為行文方便，僅以各國之專利權為例簡略比較其爭訟模式：

一、美國模式

美國憲法第 1 條第 8 項規定，國會有權制定發明人於特定期間內取得專有權利之法律，國會因而於西元 1790 年 4 月 10 日制定專利法，彼時美國專利商標局（下稱美國專利局）尚未設立，專利審查由國務卿、司法部等進行審定。該法第 6 條規定，原告即專利權人提出之專利證明有表面證據效力（prima facie），其向被告即被控侵權人起訴請求賠償，被告得提出系爭專利之專利說明書所載內容不具所描述專利效果或誤導公眾之抗辯，法院認被告抗辯有理由，應為被告勝訴判決⁵。因之，當時專利是否滿足專利要件，係在侵權訴訟中由被告為無效抗辯後進行審查，法院獨攬專利權是否具可專利性之判斷權限，無主管機關撤銷專利權之規定。至 1999 年制定美國發明人保護法（American Inventors Protection Act），始導入第三人可參與之多方再審查程序，任何第三人於任何時間，基於先前技術得向美國專利局提出再審查申請，局長決定是否啟動此程序，對此決定不得上訴。

2011 年 9 月 8 日國會通過美國發明法（The Leahy-Smith America Invents Act），在美國專利局將原複審委員會（Board of Appeals）改制為專利複審委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB），由商務部長任命專利行政法官（administrative patent judge）⁶ 審理該法所建置之複審程序，即：核准後複審程序

4 參智慧局，推動「專利商標簡併行政救濟程序、兩造對審」公眾諮詢會議紀錄，如中華民國律師公會、專利師公會代表發言紀錄，<https://www.tba.org.tw/media/1323/0538.pdf>（最後瀏覽日：2019/05/12）。

5 Patent Act of 1790 SEC.6., https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf (last visited May 24, 2019).

6 35 U.S.C. § 6(d).

(PGR)、多方複審程序 (IPR)，和涵蓋商業方法專利複審程序 (CBM)。其仍採用 1999 年多方再審查程序中所建置由美國專利局長決定是否啓動該程序之立案階段，對此決定不得上訴，如准予立案，則進入本案程序，由行政法官就申請人與專利權人按複審程序審理細則⁷，進行審理專利有效性爭議，且須於受理後一年內作成複審決定⁸，對複審委員會審定不服則向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，如再不服則向聯邦最高法院提起上訴。該法於 2012 年 9 月 6 日生效，審理細則就申請、送達、答辯、證據開示及聽證等程序設有詳細規定，如無其他規定則適用聯邦證據規則 (Federal Rules of Evidence)⁹。又關於專利侵權訴訟則由各聯邦地方法院審理，各地院仍可審理有效性抗辯，不服其判決，則向聯邦巡迴上訴法院上訴，亦可上訴至聯邦最高法院。因此，美國專利有效性爭議可由專利複審委員會審定或在專利侵權民事訴訟抗辯由法院審酌，然其上訴法院最終均由同一法院一併審理。

二、德國模式

德國於 1877 年制定發明專利法，設立德國專利商標局（下稱德國專利局），當時即准許申請人提出書狀主張專利權無效，由德國專利局審理，不服其決定，得上訴帝國高等商事法院 (Reichs-Oberhandelsgericht)，並準用民事訴訟法相關規定¹⁰。1961 年德國設立聯邦專利法院專門處理專利權等無效訴訟事件。1976 年制定行政程序法，其第 3 條特別排除在德國專利局程序適用該法規定，亦即該局所為處分非屬行政處分，所涉訴訟非由行政法院管轄。現行德國專利訴訟分為四種程序，即由聯邦專利法院審理之專利授予、異議及無效訴訟程，與在民事法院進行之專利侵權民事訴訟，且在發明專利法明定適用民事訴訟¹¹。

(一) 授予程序 (Erteilungsverfahren)

發明人為取得發明專利權應向德國專利局申請，經該局審查認不符合專利要件應作核駁審定，不服該審定得向聯邦專利法院提起抗告，如不服法院裁定則向聯邦最高法院（下稱最高法院）提起法律審抗告 (Rechtsbeschwerde)。

7 37 CFR Part 41, Part 42 Trial Practice Before the Patent Trial and Appeal Board.

8 35 U.S.C. § 316(a)(11), § 326(a)(11).

9 37 CFR Part 42.62.

10 1877 年德國發明專利法第 29 條規定：「專利權人於限期內答辯……專利局首先通知申請人對答辯意見提出說明。其可訊問證人或鑑定人。民事訴訟法規定準用之。……」；第 32 條規定「不服專利局決定之上訴應予許可。上訴由帝國高等商事法院管轄。……」；原文參見：<https://de.wikisource.org/wiki/Patentgesetz>（最後瀏覽日：2019/05/24）。

11 德國發明專利法第 99 條第 1 項規定：「本法對於專利法院程序條款有未提定情事，準用法院組織法及民事訴訟法規定，但以於專利法院程序特別性質未排除該準用規定者為限。」

(二) 異議程序 (Einspruchsverfahren)

異議程序指任何人於專利公告後 9 個月內，發現專利申請案有不應核准專利權事由時，得向德國專利局提出異議申請並附上證據¹²，由該局將該爭執部分送達被異議之專利權人，經該局法律委員與技術委員審查後作出異議成立與否審定¹³；如不服該審定，則可向聯邦專利法院提起抗告 (Beschwerde)¹⁴，德國專利局長為維護公共利益，得成為該程序參加人，向聯邦專利法院陳述法律上意見¹⁵，經聯邦專利法院作成裁定後，不服該裁定則可向最高法院提起法律審抗告¹⁶。又異議程序涉及公益，故異議提起後不得提起無效訴訟¹⁷，若異議人撤回異議，德國專利局仍依職權繼續進行¹⁸。

(三) 無效訴訟程序 (Nichtigkeitsklage)

無效訴訟程序指任何人於任何時間，對德國專利局公告之專利權認不符專利要件，直接向聯邦專利法院起訴，請求撤銷該專利權之全部或部分請求項之程序¹⁹。起訴之原告須提出訴狀載明主張之聲明、事實、證據與理由，經聯邦專利法院送達被告即專利權人，並於限期內提出答辯及證據，雙方於言詞辯論期日後，待聯邦專利法院判決，對其判決不服，則可向最高法院提起事實審上訴 (Berufung)²⁰

12 德國發明專利法第 59 條第 1 項規定：「任何人於專利權公告後九個月內提起異議……異議應以書面為之，並申述理由。異議僅得主張第 21 條所定的撤銷理由。異議應詳細說明其主張事實有合法理由。異議書狀內未提出的說明，應於異議期間屆滿時止補提出。」

13 德國發明專利法第 26 條第 2、3 項規定：「(2) 德國專利商標局設局長與數委員。局長與委員須有德國法官法所定之任用資格 (法律委員)，或在技術領域具有專門知識 (技術委員)。委員為終身職。(3) 技術委員通常應在國內大學、技術專科大學、農業專科大學、礦業學院的技術科系或自然科學研修，並通過國家或學術考試，且至少有五年在自然科學或技術領域的職業經歷，亦有必須的法律知識。……」；第 27 條第 3 項規定：「(3) 專利部門至少應有三位委員共同決定；在專利異議程序中，必須有二位技術委員參與決定。案件具有特別的法律困難性而無熟悉法律委員參與決定，應有法律委員參與決定。」

14 德國發明專利法第 73 條第 1 項規定：「不服專利局審查部門與專利局專利部門審定，得提起抗告。」

15 德國發明專利法第 77 條規定：「專利法院因法律問題具有原則上重要意義認為適當時，得將該問題交予專利局長，參加抗告程序。專利局長於收受參加通知時，取得當事人地位。」

16 德國發明專利法第 100 條第 1 項規定：「(1) 不服專利法院抗告庭依第 73 條……關於維持或撤銷專利權之裁定，於抗告庭許可法律審抗告時，得向聯邦最高法院提起法律審抗告。」

17 德國發明專利法第 81 條第 2 項第 1 句規定：「得提起異議或異議程序繫屬中，不得提起宣告專利無效訴訟。」

18 德國發明專利法第 61 條第 1 項第 2 句規定：「異議雖經撤回，異議程序仍繼續依職權進行。」

19 德國發明專利法第 81 條第 1 項規定：「(1) 宣告專利無效……應提起訴訟。專利無效或強制授權訴訟應以專利登記簿之專利權人或強制授權之權利人為對造。」

20 德國發明專利法第 110 條第 1 項規定：「(1) 不服專利法院無效訴訟判決，得向聯邦最高法院提起事實審上訴。」

。最高法院於此上訴程序中仍可調查事實，作出終局確定判決。

(四) 專利侵權民事訴訟 (Patentverletzungsklage)

德國專利訴訟制度採取司法二元體系，專利有效性問題由聯邦專利法院審理，專利侵權訴訟依專利法規定，專屬於普通法院民事庭管轄²¹。不服一審地院判決結果，可上訴高等法院，再為不服則上訴至同為審理專利有效性之最高法院。民事訴訟中被控侵權人於訴訟中抗辯訟爭專利有效性，民事庭得裁定停止訴訟，等待聯邦專利法院就專利有效性裁判結果。

三、日本模式

日本於 1871 年制定特許規則，為第一部專利法，次年被廢止。1885 年 4 月 18 日另頒布專利特許條例，設立特許廳²²。1899 年修正特許法，開啓對於特許廳之審判不服，可向法院起訴制度。日本於 1948 年修正特許法，引進撤銷訴訟，明定針對審定（即行政處分）之撤銷訴訟形式，實質上亦明示舉發審定等屬於行政處分，但在解釋上，舉發在實質上屬民事訴訟未有任何改變²³。日本現行特許法規定之審判，依被告不同而區分，被告為特許廳長官之「查定系審判」及被告為專利權人之「當事者系審判」。因為認發明專利權係私權，透過審定授予發明專利屬行政處分，如對於拒絕授予專利之審查決定，不服該決定，得向特許廳審判部提起審判²⁴。另日本將專利權撤銷之程序分為三種，一為特許廳主管之專利異議，二為專利無效審判及三為專利侵害訴訟中無效抗辯，簡述如下：

(一) 異議制度回復

日本於 2004 年刪除異議制度，惟於 2015 年恢復，以「不限制提起人資格」及「具有提起期間限制」為條件，由特許廳審判部之審判官組成合議庭進行審理²⁵。異議提出後，原則上以特許廳（審判官合議庭）對發明專利權人行之，合議庭認異議有理由而作成撤銷發明專利之處分時，其後續之撤銷訴訟，由東京高等法

21 德國發明專利法第 143 條第 1 項規定：「地方法院民事庭不論訴訟標的價值，對於依本法規範所主張之法律關係請求權訴訟（專利爭訟事件）有專屬管轄權。」

22 *History of Patenting and IP Management*, <http://www.ip-research.org/wp-content/uploads/2016/09/Granstrand-2016-history-of-patenting-in-japan.pdf>(last visited May 17, 2019).

23 大淵哲也，日本發明專利舉發程序及撤銷訴訟之對審結構與撤銷訴訟解決紛爭之實務性，專利師季刊 33 期，頁 66-70，2018 年 4 月。

24 日本特許法第 121 條規定：「已得到拒絕授予專利的審查決定者，在不服該審查決定時，自該審查決定副本送達之日起三個月內，得提出不服拒絕授予專利審查決定審判。」

25 呂正仲，由日本異議制度之沿革思考舉發制度之定位，智慧財產權月刊 231 期，頁 69，2018 年 3 月。

院管轄²⁶，即發明專利權人以特許廳長官為被告而起訴²⁷，異議人並非當事人²⁸。如不服判決可向最高法院上訴。

(二) 專利無效審判

無效審判即舉發程序須由具有利害關係之請求人提起²⁹，以專利權人為被舉發人，由特許廳合議庭審理，以言詞審理方式為原則³⁰，審理結果稱為審決，屬行政處分³¹，然其後續撤銷訴訟，係以私人（舉發人或被舉發人）為被告，法院於審理時可向特許廳長官徵求對該事件之法律適用或其他必要事項意見³²。因之，特許廳審判部作成舉發審決為行政處分，然於其後續之撤銷之訴，特許廳卻非被告機關，其訴訟本質為何？學說上有撤銷訴訟說與形式當事者訴訟說，前者認由專利法第178條文義來看，審決是行政處分，審決撤銷訴訟依行政事件訴訟法第3條規定，是「關於行政機關之公權力行使不服之訴訟」³³，故為撤銷訴訟。後者依同法第4條規定，認審決撤銷訴訟是確認專利無效審判，係請求人與被請求人間法律關係³⁴，但本說無法解釋專利權爭議判斷具對世效力，為何不是以特許廳為被告。然如採取撤銷訴訟說，對於無效審判請求人與被請求人互為當事人規定之問題，亦有疑問。因而有「當事者訴訟規定準用說」提出，認此類訴訟係專利法上明文設計出

26 日本特許法第178條第1項規定：「(1)對於撤銷審定或審決提出之訴訟及專利異議申訴書、審判或再審請求書，或對駁回第120條之5第2項或第134條之2第1項之更正請求書之審定提起訴訟，由東京高等法院管轄。」

27 日本特許法第179條規定：「前條第1項訴訟，須以特許廳長官為被告。但宣告專利無效之審判、延長專利存續期間登記無效之審判，或對於上述審判確定之審決作出第171條第1項再審審決提起之訴訟，須以該審判或再審申請人或被請求人為被告。」

28 大淵哲也，同註23，頁68-69。

29 日本特許法第123條第2項規定：「只有利害關係人……可以提出專利無效審判請求。」

30 日本特許法第145條第1項規定：「宣告專利無效審判及延長專利存續期間登記無效審判，為口頭審理。但審判長可依當事人或參加人申請或依職權為書面審理。」

31 日本特許法第157條第2項規定：「審決以記載下列事項文書方式作成：……」；第3項規定：「作成審決後，特許廳長官須將審決副本送達當事人、參加人及申請參加審判但被拒絕申請者。」

32 日本特許法第180條之2第1項規定：「法院對於提起第179條但書規定訴訟時，就有關該事件適用法律及其他必要事項，可向特許廳長官徵求意見。」

33 日本行政事件訴訟法第3條2、3項規定：「本法所稱『撤銷處分訴訟』指請求撤銷行政機關之處分及其他行使公權力之行為（次項之裁決、決定及其他行為除外，以下稱為處分）之訴訟。本法所稱『撤銷裁決訴訟』指請求撤銷行政機關對於審查請求、異議及其他不服聲明（以下稱為審查請求）作成之裁決、決定及其他行為（以下稱為裁決）之訴訟。」

34 日本行政事件訴訟法第4條規定：「本法所稱當事者訴訟，指對於確認或形成當事人間法律關係之處分或裁決提起，而依法令規定應以其法律關係當事人一方為被告之訴訟，或確認公法上法律關係及其他公法上法律關係之訴訟。」

關於特別之當事者訴訟，係準用行政事件訴訟法之當事者訴訟規定³⁵，且依該法第33條第1項規定，撤銷處分之判決對於作成該處分之行政機關有拘束效力³⁶。如不服判決可向最高法院提起上訴。

(三) 專利侵害訴訟中無效抗辯

日本特許法於2004年修正，增訂第104條之3規定，明定被控侵權人如無拖延訴訟，抗辯系爭專利權無效，經民事庭認定成立，專利權人不得對被控侵權人主張專利權權利。惟此效力僅有相對效力，並無對世效力³⁷。如被控侵權之被告在專利權侵害訴訟中提出無效抗辯，亦可就同一專利權向特許廳提起舉發案，因法律已賦予被控侵權人2次機會爭執同一專利權有效性，與第104條之3為紛爭一次解決與訴訟經濟目的不符，於2011年修正特許法增訂第104條之4規定，同一專利權被控侵權人已因審定判斷而與民事判決意旨相異，當事人不得以該審定意旨對該民事判決提起再審之訴³⁸。

四、比較

(一) 美國及日本法院自地方法院至最高法院均為單一體系，無設置行政法院，兩國在智慧財產權行政救濟之終審法院，均為該國最高法院。美國於200年前建立專利權及商標制度開始，即專由法院判斷有效性問題，並由陪審團參與，自始按民事訴訟方式審理。日本則認特許廳審定為行政處分，然就專利權授予、異議及舉發部分則分別處理，授予及異議因攸關公益，適用行政事件訴訟法，於特許廳審決後，嗣後之上訴程序由特許廳為被告，而無效審判於特

35 劉國讚，智慧財產行政訴訟採對審制之可行性—以專利行政訴訟為例，引用日本最高法院判決平成4年4月28日民集46卷園部逸夫法官補充意見，智慧財產法院十週年紀念論文集，頁24，2018年11月。

36 日本行政事件訴訟法第33條第1項規定：「撤銷處分或裁決之判決，拘束作成該處分或裁決之行政機關或其他有關行政機關。」

37 日本特許法第104條之3規定：「(1) 在專利權或專用實施權侵權訴訟中，該專利應依專利無效審判，或該專利權存續期間之延長登記應依延長登記無效審判被認定為無效，專利權人或實用實施權人不能向對方行使權利。(2) 如認定前項規定之攻擊或防禦方法是以不當拖延審理的目的提出，法院得依聲請或職權為駁回決定。(3) 第123條第2項但書規定，對該發明專利權得請求專利無效審判者以外的人，不妨礙其依第1項規定提出攻擊或防禦方法。」

38 日本特許法第104條之4規定：「侵害發明專利權或專屬授權或第65條第1項或第184條之10第1項規定之支付補償金請求訴訟的終局判決確定後，於下列各款之審定確定時，當事人不得主張審定確定而對該終局判決提起再審之訴（包含對假扣押命令事件債權人之損害賠償請求之訴、假處分命令事件債權人之損害賠償及返還不當得利請求之訴）：1. 該專利撤銷的決定或舉發成立的審定。2. 該專利權的存續期間延長登記無效的審決。3. 依政令所規定應該核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定。」

許廳審決後，則由舉發人或專利權人互為原告及被告，準用日本行政事件訴訟法規定，是兩國雖為單一法院體系，但智慧財產權撤銷制度並不相同。

- (二) 德國係嚴格實行司法二元體制國家，分別由民事法院及聯邦專利法院管轄審理民事侵權及專利權等有效性爭議，德國專利局所作各審定均非行政處分。此二類訴訟於第三審則又集中由聯邦最高法院第十庭審理。然德國自專利法制定之始，就專利權有效性爭議之審理程序，已明定適用民事訴訟法相關規定。又德國專利授予及異議程序部分，在德國專利局設立委員會，由法律委員及技術委員審定，不服其審定向聯邦專利法院提起抗告，再向聯邦最高法院提起法律審抗告，異議人不得撤回異議。專利無效訴訟則由任何第三人直接向聯邦專利法院以訴訟方式提起，由法律法官與技術法官審理，不服其判決則向聯邦最高法院提起事實審上訴。
- (三) 美國及德國在專利行政救濟方面在其專利法中明定相關規定，如有未規定時則適用民事訴訟法規定，有其歷史淵源；日本專利異議與無效審判事件，雖認特許廳審定或審決為行政處分，且在後續訴訟適用行政事件訴訟法，但日本特許法就審判部分設有相當之程序條文，在證據調查部分則準用民事訴訟法。

參、我國智慧財產權撤銷制度相關規定

我國專利法於 33 年間制定，對於專利提出異議或舉發時，採取由經濟部為最後決定；商標法於 19 年間制定，規定申請人對於核駁商標申請或評定不服得依規定提起訴願；嗣專利法於 68 年間修正，始明定不服智慧局（由原中央標準局改制）決定得提起訴願及行政訴訟³⁹。我國自始即採取以行政爭訟方式救濟，其優點為：可使智慧局及上級行政機關訴願會得再審視原處分、確保智慧財產法規正確適用、當事人得依行政訴訟法主張智慧局處分逾越權限或濫用權力之違法、原處分經判決撤銷後智慧局可再審視新證據，及行政救濟規費低廉等優點。歷來對於智慧局就專利核駁申請、舉發及商標核駁申請、異議、評定及廢止之審定均認屬於行政處分，適用行政訴訟法規，與前述德國及美國制度明顯不同，而與前述日本特許廳審判部就專利、商標權核准與有效性爭議之審定認屬行政處分相同。

又我國於 97 年 7 月 1 日實施智慧財產案件審理法（下稱審理法），其第 16 條規定「民事庭自為判斷智慧財產權有效性」，使我國於智慧財產權行政救濟之外，

39 68 年 4 月 16 日專利法第 71 條：「第 67 條、第 69 條之特許實施及第 70 條之撤銷特許實施權，各當事人不服時，得依法提起訴願及行政訴訟。」

另有被控侵權人得在智慧財產民事侵權訴訟抗辯權利之有效性，實務上被控侵權人亦常提出權利無效抗辯，形成權利人與被告直接對智慧財產權（絕大部分為專利權）按民事訴訟程序規定進行攻擊防禦，雖判斷結果無對世效力，然民事判決對權利有效性先行判斷之理由，依審理細則第34條規定要求法院審酌原判決是否顯然違背法令等情，而無拘束舉發程序及行政訴訟，然實質上其影響舉發程序之判斷，此與德國制度亦不相同。

智慧局擬就專利、商標申請及有效性爭議事件簡併訴願程序，並在專利舉發及商標評定、廢止採取兩造對審。是以因簡併訴願層級，而在智慧局審查及法院審理程序中，是繼續採取現行之行政救濟程序方式，抑或是仿效德國或美國方式由當事人按民事訴訟程序直接向法院起訴，請求法院判斷專利、商標權利之有效性？亦即排除智慧局審定為行政處分之傳統見解，並無一致性意見。行政訴訟與民事訴訟在當事人、訴訟標的、訴訟費用、裁判基準時、新證據提出、職權調查證據、第一次判斷原則、判斷餘地及和解等方面，並不相同。惟就實務面而觀，專利或商標權自授予至舉發或評定等爭議審定及後續行政訴訟有其特殊性，雖係按行政程序法及行政訴訟法處理爭議，惟不採取行政行為判斷餘地理論，而是在行政訴訟階段仍全面審查專利或商標有效性，例如系爭專利與各引證案技術特徵比對，與民事訴訟中被告抗辯系爭專利無效所提出引證案之比對並無不同；又行政訴訟法大量準用民事訴訟法規定，例如行政訴訟法第176條特別明定準用民事訴訟法證據章節規定，是我國智慧財產行政訴訟處理此類權利爭議之行政救濟方式，與民事訴訟的審理方式接近。

肆、專利權舉發與商標權評定等行政訴訟改採對審制應為可行

我國在專利或商標權授予，或如智慧局對專利優先權應否存在等問題之處分爭議，因係智慧局就具體事件所為單方決定為行政處分，本質上無對立之當事人存在，對此審定不服提起行政訴訟，由智慧局任行政訴訟被告機關，並無問題。然就專利舉發或商標評定、廢止程序，因涉及私益，繼續維持現行由智慧局任行政訴訟被告機關，為自己之處分辯護，致智慧局身分立場前後不一致，亦與上述主要國家處理模式不同，故在此類爭執應予變革。本文認為鑒於我國專利法及商標法自始即採取行政處分與行政訴訟程序，實務見解長期按行政訴訟法等相關規定處理，已為大家所熟悉，如涉及公益部分由異議程序處理；如涉及私益部分，不由智慧局局擔任行政訴訟之被告機關，在此類事件改變為請求人與被請求人間對審，應係變動成本最小的改革。如此前提成立，則日本無效審決制度較適合於我國現行制度，亦即在無須變動現行審理法院體系下，作最小影響的改變。爰就相

關變更過程建議如下：

一、簡併智慧局與訴願程序，設置類似美日之複審單位

我國智慧財產權行政救濟制度均採取訴願前置程序，如能修正專利法與商標法排除訴願制度，簡併處分及訴願機關程序，在智慧局設立獨立之複審委員會組織，成為三層級救濟制度，與前述美德日等國制度接近，並仿美國在我國專利法明定限於申請後一年完成審定，較能有效率地解決紛爭。

二、回復專利異議程序

我國因認異議與舉發程序相同，無須重複設立，於 93 年間廢止專利異議制度，但本文認為異議與舉發制度性質仍有差異，異議之目的主要在專利權公告後特定期間內，賦予第三人提請智慧局重新審視專利權有效性，可減低智慧局審查成本與減輕公眾撤銷專利權負擔，美國於 2012 年實施核准後複審程序，與德國之專利異議程序相同，而日本於 2015 年回復專利異議程序，均係因公益關係而使公眾參與審查，我國似可參考回復專利異議程序。

三、專利舉發程序變更為僅利害關係人始能提起

舉發程序目的是為處理涉及民事私權紛爭的制度，其公益性較淡，如能由利害關係人申請，可與異議制度區分。雖美國之多方複審程序、與德國之專利無效程序未限制須有利害關係人始得申請，但日本於 2014 年修正特許法，將舉發人適格限於利害關係人，在制度上建立與異議不同的制度，亦較易推行專利異議制度。

四、專利舉發、商標評定與廢止程序改為請求人與權利人兩造對審

美國現行專利複審程序制度係舉發人與專利權人在美國專利局進行，互為攻防，而德國專利無效訴訟亦係由請求人直接向聯邦專利法院直接起訴，彼等國家就此爭訴進程序與證據調查等均適用民事訴訟程序。但現行日本特許法認特許廳舉發審定為行政處分，就此行政處分透過舉發審定撤銷訴訟，其目的以實現德國專利無效訴訟之本質⁴⁰。因之，日本仍認舉發審定屬於行政處分，由專利權人與舉發人在相當於法院第一審的特許廳審判部進行爭訟，如不服審判部審定，對該審定即上訴至東京高等法院，如再不服則上訴至日本最高法院，此制與我國僅在法律審上訴之差異，即日本只有一所最高法院，而我國則有最高法院與最高行政法院兩所；又日本就專利行政審判採取撤銷訴訟，在請求人與權利人間之行政審判，由請求人與權利人兩造對審，特許廳非訴訟上被告機關，因採撤銷訴訟，法院只

40 大淵哲也，同註 23，頁 67。

能維持或撤銷特許廳原審定，不得自為判決舉發等應否成立或權利是否有效，應屬可行。是我國的現行制度如要擺脫專利舉發、商標評定及廢止的三方當事人結構，宜參照與我國制度較接近之日本特許法無效審判程序規定。如在專利舉發或商標評定等程序改為兩造當事人對審，智慧局退出，舉發人或評定人等先向類於日本特許廳審判部或美國之複審委員會提出，經決定後，再向智慧財產法院起訴，如再不服則向最高行政法院法律審上訴。雖智慧局非該訴訟之被告，然因採取行政撤銷之訴說，判決主文應係撤銷某專利權請求項等，依行政訴訟法第 216 條規定，智慧局應依法院確定判決意旨重為處分，此符合我國現行規定。另智慧財產法院係審理智慧局原審定有無違法，應以原受理之事實及證據判斷，現行審理法第 33 條當事人可於行政訴訟階段提出新證據規定，此有利於舉發人，然專利權人因新證據提出僅能考量是否更正，故未平衡雙方利益，如改採對審制，則本規定似可考量刪除。

五、電路布局權及植物品種權維持現制

如專利權與商標權參照日本法制，仍認智慧局就其授予與撤銷等處分屬於行政程序法之處分，則電路布局權及植物品種權之授予審定及其救濟程序仍可維持現行體制，無須變動。

陸、結論

智慧財產權屬於私權，業經世界貿易組織之「與貿易有關之智慧財產權協定」(TRIPS) 前言所確認，其中專利權與商標權等需經過專責機關審查，始能取得專用權，排除他人製造販賣使用等；但在授予及經公眾審查的撤銷因與公益相關，自仍受行政法規規範，而不能以其屬於私權，即完全排除行政法規適用，智慧局作成之審定，依我國法規，難認其非行政處分，自須由行政法院為合法性審查。我國法院體制雖與德國法制相近，但在專利、商標權撤銷制度上與該國歷史發展不同，是在處理專利權等行政救濟時，尚不能以該國制度為師，然在細節上如兩造的攻防方式與證據開示等，則可參考美國與德國規定。我國智慧財產權法制的變革，先前已多參考日本法制，該國在特許廳設獨立審判部，由資深審查官擔任審判官職務，審理異議與舉發程序，此部分與美國及德國體制相近，而前述日本特許法對專利權行政救濟規定，亦值我國再度借鏡。我國現行以行政訴訟方式，主要差異為智慧局或經濟部訴願會始終為行政訴訟被告，有兩個終審法院審理，此係我國自專利權及商標權制定法律之始，即採取之方式，有長期的傳統，驟然參照美國及德國以民事訴訟方式審理，與傳統見解扞格，其變動成本較高，因之，我國專利權等行政救濟方式參照日本法制，較為可行，惟其規定細節，仍須進一步研究。

我國專利侵權損害賠償制度之省思

劉尚志* · 朱師奧**

壹、立法回顧：我國兼採德國、日本及美國規範

我國專利法初立於民國（下同）33年，專利侵權損害賠償請求權規定於第81條¹，並於第82條定有損害賠償計算方法，其中僅規定法院對於損害數額，得請專利局（現經濟部智慧財產局，下稱智慧局）代為估計。上開條文於其後48年、49年以及68年專利法之修訂皆未改變，而現今專利侵權損害賠償的法制，主要濫觴於75年²及其後82年、90年、92年陸續修訂³，並於100年大幅增修，其中懲罰性賠償認為與一般民事損害賠償係採損害之填補不同而於當次遭到刪除。於102年，將「權利金」之條文修訂為「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金

* 作者為台灣科技法學會理事長，國立交通大學科技法律學院榮譽講座。

** 作者為國立交通大學科技法律研究所碩士。

1 33年5月29日制定公布之專利法第81條：「專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請求停止侵害之行為，賠償損害或提起訴訟。」

2 75年12月24日制定公布之專利法第82條：「依前條請求賠償損害時，得就左列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

三、法院囑託專利局代為估計之數額。

除前項規定外，專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」

其立法理由係參考當時商標法第64條，增訂第1、2款計算損害數額之方法，以供專利權人擇一作有利之選擇，但專利權人業務上信譽之減損，其性質屬於非財產之損害，故增訂第2項。

3 劉尚志、李偉綺、呂柔慧著，專利評價與損害賠償，頁111，元照出版有限公司，2018年4月。

為基礎計算損害」，並於 103 年，回復懲罰性賠償⁴後，成為今日規範。智慧局迄今成立 20 年，而智慧財產法院成立於 97 年 7 月，我國專利法制在行政機關與司法系統努力下，於法律運作有長足之進展，然而若干制度性議題，仍需釐清。

現行專利法第 97 條⁵明定損害賠償計算方式，分別為具體損害賠償說（第 97 條第 1 項第 1 款前段）、差額說（第 97 條第 1 項第 1 款後段）、利益說（第 97 條第 1 項第 2 款）、合理權利金說（第 97 條第 1 項第 3 款），以及懲罰性賠償（第 97 條第 2 項）；同時我國民法不當得利請求權與侵權行為請求權併存，如今我國專利損害賠償計算方式如圖 1 所示：

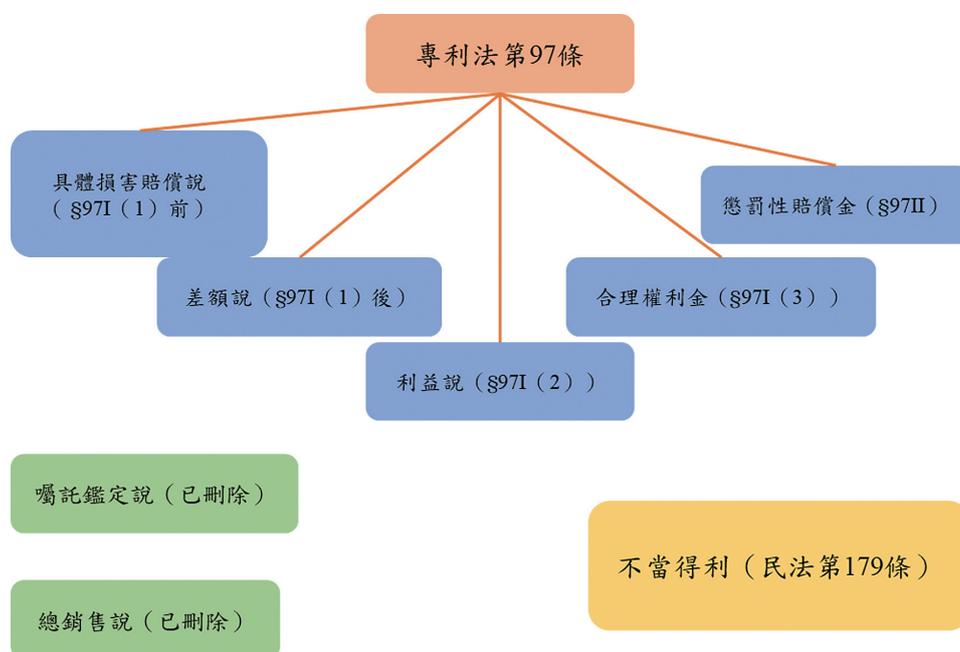


圖 1 我國專利侵權損害賠償計算方式

- 4 劉尚志等，同前註，頁 113，增訂懲罰性賠償的理由係以智慧財產權領域之損害賠償功能已不限於損害填補，司法實務亦未濫用，且可適度彌補專利權人因舉證困難無法取得有效賠償。
- 5 專利法第 97 條：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：
 - 一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。
 - 二、依侵害人因侵害行為所得之利益。
 - 三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。
 依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

貳、專利損害賠償制度之反思

一、損害賠償法理：由實體財產到無體財產之賠償範圍

我國專利損害賠償制度初期繼受自德國及日本，90年以前，我國專利法立法理由與德國法見解近似⁶。近10年則受美國法影響頗深，由智慧財產法院判決可見一斑。回顧我國立法演變、參考國外規範及實證分析我國智慧財產法院判決，我國在專利損害賠償法理、類型及計算方法上都有討論空間，尤其上開我國損害賠償類型中，先有繼受自歐陸法系之具體損害賠償（包括與該款相關之差額說）及利益說，其後100年引進美國專利法之合理權利金及103年確立之懲罰性賠償。然而我國與德國、日本不同之處在於德、日以侵權人所得利益（利益說）為救濟，係剝奪侵權人之利益，兼有衡平救濟與懲罰意涵在內，因此並未另設3倍懲罰性條款；而美國在西元1946年專利法回歸損害賠償以填補專利權人之損失為核心，刪除以侵權人所得利益為衡平救濟之計算方式，我國則保有此類型。這些差異，在法理及實務上如何解釋？

本章先就損害賠償計算類型及其法理加以討論。我國專利損害賠償法理沿襲侵權行為、不當得利及不法無因管理之損害賠償請求權⁷，且以有體財產之全部為賠償範圍，除了與無體財產（如專利）通常為有體財產之部分價值，在概念及價值範圍上扞格不入外，亦應重新審視各項損賠計算類型內涵與條件。

我國傳統損害賠償法理與專利損害賠償計算的主要差異，在於傳統有體財產的損害賠償範圍及於實體產品之整體，直接以產品銷售的利益作為損害賠償的額度；然而專利通常只占有產品的部分價值，將專利權人所失利益或侵權人所得利益及於全部產品，應為例外之情形。其間區別之重點在於：

- (一) 專利之貢獻侷限於產品的部分元件（component），或及於整個產品；
- (二) 專利產品是否在市場具有獨占地位。

我國專利產品在市場獨占而生之損害賠償計算方式，由100年專利法修正可以得知，當時刪除「以侵權人銷售該項物品全部收入為損害賠償」之總銷售說，立法理由為：「此計算方式，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原

6 許忠信，從德國法之觀點看台灣專利權侵害之損害賠償責任，台北大學法學論叢61期，頁90，2007年。

7 參見王澤鑒，債法原理，頁403-4，自版，2012年3月。

有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌，故刪除本款規定。」前段文字主旨在於刪除侵權產品的總銷售（未扣除侵權產品之成本），但不夠精確，因為以侵權產品銷售收入而非利益作為賠償本就是不合理的（權利人將侵權人的成本一併列為賠償額度，明顯造成權利人之「不當得利」），其中之關鍵在於只有專利產品獨占市場時，整體產品之市場利益才能列入估算。該立法解釋更妥善的說明應是：專利如為產品市場獨占的情形下，侵權產品的全部利益應歸之於損害賠償範圍；反之，則應估算侵權產品利益的專利貢獻度，以此為賠償額度之範圍。一言以蔽之，市面上若有其他產品與專利產品競爭，專利權人的損失係由侵權人處應得而未得的授權金，而侵權人所得利益則是應支付而未支付給專利權人的授權金。

觀察美國專利法的損害賠償立法及判決，基本上以「所失利益」(lost profit) 及「合理權利金」(reasonable royalty) 兩種類型為主⁸，並在專利損害賠償發展的歷史過程中刪除侵權人所得利益⁹。美國專利損害賠償的條文，簡單說來即為「填補專利權人應得之利益，至少不得低於合理權利金」，在專利侵權損害賠償上，如果不能證明專利權人有獨占與製造、銷售的能力及行為時，其損害賠償的範圍通常即為合理權利金¹⁰，其立法本旨，即在填補專利權人之損害，並以懲罰故意侵害為輔。美國先期立法併同專利權人所失利益「及」侵權人所得利益為損害賠償額度，後刪除併同賠償，繼之完全刪除侵權人所得利益，避免雙重賠償及衡平救濟。由於侵權人所得利益與專利權人所失利益通常不會相等，我國由專利權人擇一求償，已混合填補與衡平的概念在內。

8 35 U.S.C. § 284 (2015), “Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.” 美國專利第 284 條：「法院一旦發現專利權人主張的侵權事實成立時，法院應給予被侵權之原告足夠之賠償，其金額不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所核定的利息及訴訟費用。」美國法以填補專利權人所失利益為主，其內容可以包含如專利產品與侵權產品競爭所造成之銷售量損失 (lost sales)、價格減損 (price erosion)、商譽受損 (injury to business reputation)，及額外成本支出 (increased costs) 等，然而舉證難易依個案而定。

9 美國專利法刪除侵權人所得利益的相關修法，係於 1946 年專利法修訂第 70 條 (Act of August 1, 1946, ch. 726, 60 Stat. 778, 35 U.S.C. § 70)，其立法理由參見 H. R. Rep. No. 1503 & 1587, 79th Cong., 2d Sess. (1946)。主要內容為：1. 避免同時以專利權人所失利益及侵權人所得利益進行雙重賠償；2. 避免專利權人被侵權後處於更優勢的地位；3. 解決侵權訴訟與衡平救濟的衝突。

10 美國法在所失利益 (lost profit) 的計算中，發展出市占率法則。即使專利產品不是獨占或寡占市場，也可用市占率法則來計算，不一定直接採用合理權利金作為損害賠償計算方式，參見 State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1989)。然而本文認為，以市占率計算，侵權與損害間之因果關係更不易證明，應依個案事實另為論斷。

綜上，為準確計算損害賠償，市場競爭因素及專利貢獻度應作為計算時考量之重點。同時，考慮前文所述兩項參考因素，以及後文之實證結果，合理權利金及計算貢獻度之侵權人所得利益，應會逐漸成為損害賠償適用之主要類型。

二、損害賠償計算方式之選擇與併用：各類計算方式應有條件

依據前開關於專利貢獻度之討論，專利產品獨占與否，以及專利貢獻度是否侷限於元件而非整體產品，涉及損害賠償類型及計算上的適用。

- (一) 如果專利產品獨占市場，且專利權人有製造、銷售能力與可能作為時，專利權人所失利益為整個專利產品應得而未得之利益（具體損害賠償），或是因侵權行為造成專利權實施利益之損失（差額說）；
- (二) 承上，於專利產品獨占市場之前提下，得以侵權人全部產品之利益（利益說）為損害賠償範圍；
- (三) 專利產品如未能證明有獨占之情事，則可就合理權利金，或是專利權人所失利益計入專利貢獻度，或是侵權人所得利益計入專利貢獻度三者，擇一為損害賠償之計算；
- (四) 合理權利金之計算，應考量專利對侵權產品市場利益之貢獻，而非逕以專利權人之授權金為依循。

至於同一侵權行為所導致相同損害範圍之情形，若專利權人同時主張以「利益說」與「合理權利金」計算損害範圍，智慧財產法院 98 年度法律座談會第 8 類對專利權人計算方式選擇權行使說明：「……權利人得就各款擇一計算其損害，而非限定權利人僅能擇一請求。倘原告得就不同之計算損害賠償方式，分別提出其舉證之方法，並請求法院擇一計算損害方法，命侵權行為人負損害賠償責任，法院不宜限縮權利人之計算損害方法。」

我國法對此部分之討論以及實務相關判決甚少，本文以為，在同一侵權事實，不同損害範圍下（以侵權時間切割、或不同侵權產品區分），考量專利權人舉證困難且無重複賠償之顧慮，專利權人應可併行請求，若無法以所失利益或利益說之方式證明損害賠償範圍，應可以合理權利金之方式請求，得以不同計算方式計算損害賠償數額，使上開計算方式得靈活運用，以求完整填補專利權人之損害、降低舉證之困難¹¹。例如侵權人生產銷售數量大於專利權人之市場銷售量，則專利權人原有銷售數量之減損可以具體損害賠償或差額說，或以侵權利益據以請求，而超過專利權人可得生產銷售之侵權產品數量，則以合理權利金估算。

11 劉尚志等，同註 3，頁 139。

三、專利權人所失利益之市場因素考量

「具體損害賠償說」規定於現行專利法第 97 條第 1 項第 1 款本文「一、依民法第二百十六條之規定」，即專利權人所受損害及所失利益，然而專利遭受侵權其專利權本身並未受損，損害賠償範圍則為專利權人之所失利益，實務中最常面臨的困境即因果關係之舉證。在實務判決中，專利權人成功證實因果關係之判決多為特殊情況，如：案外人本向專利權人購買或租賃相關產品，隨著侵權產品出現，該案外人轉向侵權人購買或租賃該侵權產品。具體案件可參酌智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 6 號判決¹²及智慧財產法院 98 年度民專上易字第 17 號判決¹³。

以所失利益計算損害賠償的具體計算方法一般為「侵權人銷貨收入」乘以「專利權人之利潤率」（或可參考系爭產品所在行業之利潤率）。前述案件中專利權人與侵權人的市場銷售能力差異不大，因此法院對於損害賠償範圍的認定不會有太大爭議。然而，侵權一方之市場力量明顯大於專利權人時（如製造產品的能力、行銷的能力或市占率等），法院在確定損害賠償範圍時應排除專利權人能力範圍以外之產品銷售數量。具體而言，若侵權方具有明顯大於專利權人之市場力量時，應將專利產品所處市場之整體規模增減情況加入考量：如果因為侵權產品介入市場導致整體市場規模增大，則增加的市場份額應歸因於侵權產品，而不應將新增市場份額之利益計入損害賠償範圍；如果侵權產品介入市場，未對市場規模造成影響，即侵權產品僅僅是搶占了原先專利產品之市場份額，而未擴大市場規模，則得適用本段初始所述之計算方式。此外，若侵權產品介入市場後，市場整體規模出現縮減（此種情況多出現在技術升級時，即系爭專利技術與更先進或成本更低之技術競爭或被替代時），則應以縮減後之市場規模作為權利人所失利益的計算基準。

12 智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 6 號判決：「印尼 KMK GLOBAL 公司於 95 年 5 月間原擬向上訴人啟翔公司訂購 CS-8369R 縫紉機，嗣因該公司已向 WOEI RONG MACHINERY CO. LTD 購買象王牌 WR-998DR 縫紉機（即系爭產品），故取消向上訴人啟翔公司訂購 CS-8369R 縫紉機之計劃，而 WOEI RONG MACHINERY CO. LTD 即為被上訴人偉鎔公司，象王牌確為被上訴人偉鎔公司販賣系爭產品之品牌名稱……是以上訴人啟翔公司確有因被上訴人偉鎔公司販賣系爭侵害專利產品致無法取得販賣實施專利產品 70 台之所失利益，而依上訴人啟翔公司所呈發票所示，其於 95 年間販賣 CS-8369R 產品之平均單價為 35,315 元……。」

13 智慧財產法院 98 年度民專上易字第 17 號判決：「訴外人昱薪公司原擬於 93 年 7 月間以二個月總租金 22 萬元向經被上訴人授權之訴外人巨豪公司承租系爭專利裝置，嗣轉而向上訴人承租系爭裝置……原審為上訴人應賠償被上訴人 22 萬元及其利息，並就上開部分為准許假執行之宣告，駁回其餘請求，認事用法並無違誤……。」

觀諸外國立法例，專利權人與侵權人之銷售能力情況必須納入考量，例如：美國司法實務上在檢驗因果關係所採用之「Panduit 測試法」第二要件「沒有其他可替代之不侵權產品」（亦即專利產品在市場上為獨占之地位，始得證明其所失利益即因侵權之存在），及第三要件「專利權人的生產和銷售能力是否足以應付市場需求」¹⁴。

日本特許法第 102 條第 1 項但書規定「在轉讓數量中的一部分或全部是專利權人或專用實施權人不能夠銷出的情況下，必須扣除該數量對應的金額」，係由侵權人舉證抗辯專利權人之市場銷售能力不如侵權人（或專利權人之市占率明顯低於侵權人市占率），故法院應適度扣除超出專利權人製造、銷售能力外之產品數量，就此部分雖然無法以「所失利益」請求，在不重複賠償之概念下，專利權人應可依利益說或合理權利金請求¹⁵。

四、侵權人所得利益以毛利估算為原則及專利貢獻度之考量

依據實證研究，智慧財產法院一審最常由專利權人主張損害賠償計算方式為「總利益說」，占總案件量之 52%，而總銷售說可能係因新專利法修正刪除之原因，比例較總利益說低，但仍居整體案件量第二，占 31%。由於總銷售說在未刪除前可視為總利益說之特別情況，兩者皆表示以侵權利益為損害賠償計算方式，占侵權案件八成以上¹⁶；相較之下，美國聯邦地院之專利損害賠償則以合理權利金為最大宗。（請參見後圖 2）

14 Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978). Four-factor test : (1) demand for the patented product in the market;(2) absence of acceptable non-infringing substitutes;(3) Patentee's manufacturing and marketing capability to exploit the demand; and (4) the amount of the lost profits it would have made "but for" the infringement.

15 劉尚志等，同註 3，頁 318。

16 劉尚志等，同註 3，頁 159，170。智慧財產法院自 2008 年 7 月 1 日成立至 2016 年 1 月 30 日，檢索有關專利侵權行為之一審、二審與更審之案件，初步檢索結果為 972 筆，經過人工閱讀篩選後，聚焦案件類型為專利權人勝訴之類型（法院認定侵權人需負侵權行為損害賠償責任，且法院有審酌賠償金範圍的案件），最後篩選結果為一審 96 筆，二審 53 筆以及更審為 11 筆。

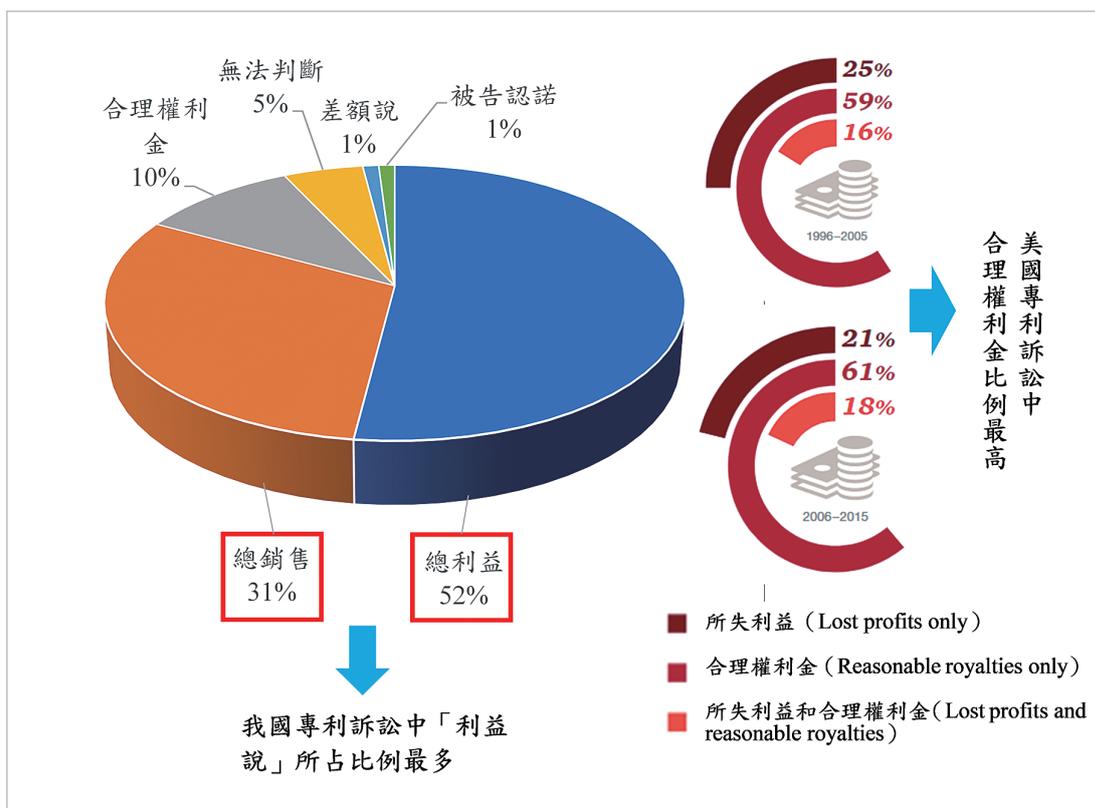


圖 2 智慧財產法院一審判決及美國聯邦地院判決之損害賠償計算方式比例圖¹⁷

侵權人所得利益之計算方式通常以「系爭侵權產品銷售數量」乘以「系爭侵權產品之售價」，再扣除成本及必要費用。利益說由於其舉證相對容易，故最常為專利權人所使用。

本說之「利益」所指為何？亦即侵權人銷售侵權產品之所得應扣除之成本及必要費用為何？有認為，「利益說」之成本應係指直接成本而言，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，至於無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤（apportionment）之間接成本則不包含在內¹⁸。我國實務上，對於利益之確定，採毛利益或淨利益，抑或由法院依據個案之不同具體審酌成本與侵權行為之關聯性決定得否扣除，並未有統一見解。綜觀判決可發現，實務上在計算侵權人所得利益時，若難以舉證侵權人之成本或必要費用時，法院有以同業利潤率之「淨利率」為標準計算，或是當事人也多有以

17 劉尚志等，同註3，頁170。美國專利訴訟資料來源：PricewaterhouseCoopers，2017，<https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2016-pwc-patent-litigation-study.pdf>（最後瀏覽日：2019/07/22）。

18 陳龍昇，論台灣專利權侵害之損害賠償責任，萬國法律190期，頁10，2013年8月。

兩造合意之淨利率或毛利率作為計算標準¹⁹。

本文認為，通常情況下，依據商業習慣，利益說之成本以直接成本為原則，如有相當理由分擔間接成本時亦可列為成本，至於利益應以「毛利」為主，蓋侵權產品之收入與成本費用可得特定時，屬於該產品之利益，自然應為侵權利益之範圍。至於個案審酌時之特殊狀況，得另為判斷²⁰。

另一值得討論者為同一產品具有一個以上（複數）之專利時，如何處理專利技術對於產品之「貢獻度」問題。「侵權人所獲之利益」與「專利權人之所失利益」兩者並非等同概念，通常也不會相等，若專利權人以侵權人所得利益計算其損害賠償範圍，則應考量侵權人對系爭專利或系爭產品之貢獻，例如：侵權人另外增加改良之技術、侵權人本身之市場銷售能力或行銷技巧，因此，應將非屬於系爭專利本身之價值部分予以扣除。

以日本特許法參照，對侵權人之貢獻雖未明文規定，然日本專利侵權損害賠償之計算上向來十分重視貢獻率（日本稱之為「寄予率」）之運用，此概念常應用在探討「系爭專利對於專利產品實質上的貢獻」。對於是否應將損害賠償數額乘以貢獻率，日本多數學者仍持贊成立場。而法院在認定專利之「貢獻度」時，主要從技術因素與市場因素來分別考量專利技術對於產品之貢獻程度²¹。通常，法院會在 10% 至 95% 的區間內確定系爭專利對產品之貢獻率。

德國專利實務在計算侵權人所得利益，會考量影響消費者購買相關專利產品之因素，若該專利之存在成為消費者購買相關產品之絕對動機或主要動機，則該專利貢獻 100%；反之，若系爭專利技術可以迴避設計，或僅占侵權產品一小部分，此時不允許單一專利之專利權人主張侵權產品之整體利潤，否則將使專利權人獲得超出其應享有之賠償。於擁有複數專利之產品，其侵權所得利益如何計算會因產品之不同而有顯著不同²²。

我國最高法院在 106 年度台上字第 2467 號民事判決中指出：「依不當得利法則請求返還之範圍，應以受領人所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準。」

19 劉尚志等，同註 3，頁 171。

20 劉尚志等，同註 3，頁 123。

21 Ayumu Iijima, *Contribution Rate of Damages Award Where a Patented Invention Is Embodied in Portion of Patented Products* (title translated by Ayumu Iijima), Institute of Intellectual Property, IP Cram School 8th Annual Report；高橋元弘，特許法 102 條 2 項・3 項に基づく損害賠償をめぐる近時裁判例の検討，東京弁護士会，知的財産権法部判例研究 8，Vol. 61，No. 1，頁 47-48，2008 年。

22 Court of Appeal of Düsseldorf, InstGE 5, 251 – Lifter.

更進一步指明本案「系爭專利對系爭產品之貢獻度極微」。此見解反映出，系爭專利對於侵權產品價值之貢獻度，應為計算損害賠償金額時著重考量之因素，亦即侵權人對於侵權產品之貢獻應列入計算。

本文認為，專利侵權人所得利益及不當得利兩者法理相通，皆應估算侵權人因專利貢獻所獲得之市場利益，若專利權人無法證明系爭專利技術係構成消費者購買動機或構成產品實質需求，則應將專利技術限縮至最小可銷售元件（Smallest Salable Patent-Practicing Unit, SSPPU），較能合理算出損害賠償範圍。至於專利權人應如何證明系爭專利係構成消費者購買動機？實務上成功主張以整體產品價值作為計算基礎，係因市場「並不存在其他非侵權替代元件」，因此，消費者購買該產品係因存有系爭專利，否則消費者應會轉向購買其他不具有專利技術特徵之產品，故可證明系爭專利係構成消費者購買產品之主要動機；另外，倘專利技術對於產品無法分離，在計算抽象之專利貢獻度時，除可委請鑑定機構提出專業鑑定報告，或專利檢索分析之報告（實務上有援引專利布局檢索之碩士論文作為專利貢獻度之考量）²³。此外，美國實務亦可供參考。美國法院近年傾向多以客觀之市場數據呈現專利技術對於產品之貢獻度，美國聯邦巡迴上訴法院已明確闡明以「市場報告」或「消費者調查問卷」作為實證分析說明專利是否構成消費者購買動機之證明工具。我國當事人在訴訟經濟成本考量上，雖不見得會選擇上述作法，然而，若當事人能提出客觀之市場資訊，說明專利技術在市場中所反映出之價值，較能說服法院於審酌專利貢獻度時提高專利價值²⁴。

五、合理權利金之計算

合理權利金之概念、立法與實踐，莫不以美國專利法制為首要之參考對象。在美國法架構下，Georgia-Pacific (GP) 之 15 項參酌因素²⁵ 是假設性協商法架構下考量之因素。利用假設性協商法確定合理權利金時，需先確認權利金基礎 (base) 以及權利金費率 (rate)，最後再參酌 GP 因素對權利金費率進行調整。「權利金費率」係反映專利技術對於產品之「貢獻度」，而貢獻度也就顯示了專利在市場中的客觀價值。

德國法之類推授權法的計算方式，與美國法計算方式相近，亦為分別決定權利金基礎與權利金費率；日本法同樣也採用相似之計算方式進行合理權利金的確定，實務中常以侵權產品銷售數額為基數乘以權利金費率（日本稱之為「實施料

23 智慧財產法院 103 年度民專上更（一）字第 2 號民事判決。

24 劉尚志等，同註 3，頁 323。

25 參見 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)。

率」)，或侵權產品每單位權利金乘上侵權產品銷售數量計算合理權利金。故從比較法之層面而觀，「權利金基礎」與「權利金費率」為合理權利金計算之核心。權利金基礎，不言而喻即為計算合理權利金時之母數，而權利金費率則係反映系爭專利技術對於該產品之貢獻比率。

縱觀美國專利案件之判決，關於權利金基礎之確定整體趨勢，已從過去過度擴張之整體市場價值法則（Entire Market Value Rule，EMRV），限縮至近年逐漸採用之最小可銷售元件，也就是依據分攤原則利用最小可銷售元件計算貢獻度。

決定權利金費率時，已存在之授權前例應為主要參考標準，若無授權前例，則再找尋類似技術或同類專利之可比較授權契約，或可考慮採用侵權人之獲利利率作為權利金費率之計算基準。

GP 因素於 1970 年出現後，美國法院即開始採納 GP 因素作為調整合理權利金費率的計算方式。雖有批評 GP 因素所需考量之因素太多，且其中若干因素過於主觀，應將客觀資訊（授權前例、增量利潤或迴避成本）作為認定合理權利金主要證據²⁶。然整體而言，GP 因素儘可能地涵蓋會影響合理權利金數額高低的因素，且日本及德國等多國法院在計算合理權利金時，亦參酌美國 GP 因素，尤其是專利技術對於產品之貢獻以及侵權人之貢獻²⁷。因此，合理權利金之計算，應考量系爭專利對「產品」之貢獻度，不應逕以專利權人所提出之授權金為依循。

六、懲罰性損害賠償

懲罰性損害賠償之功能主要在於懲罰、嚇阻及補償受害人無法填補的損失²⁸。然我國專利法之懲罰性賠償源自替代侵權責任的除罪化，繼以不符損害賠償之填補原則予以刪除，後為避免賠償額度不易精確估計且有過低之虞，再參酌美國法回復，令法制得以務實。

26 John C. Jarosz & Michael J. Chapman, *The Hypothetical Negotiation and Reasonable Royalty Damages: The Tail Wagging the Dog*, 16 STAN. TECH. L. REV. 769, 809 (2013).

27 劉尚志等，同註 3，頁 335。

28 楊博堯，劉尚志，從故意侵權論我國專利懲罰性損害賠償實務之發展，智慧財產權月刊 197 期，頁 44，2015 年 5 月。

專利法之懲罰性賠償制度始於 83 年增訂公布之專利法第 89 條第 3 項：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之二倍。」此項被解讀為配合該次修法將發明專利廢除自由刑之規定而增設，以此衡平專利權人權利的保護²⁹。90 年修正公布之專利法對發明專利之侵權責任進行了全面除罪化，同時，將懲罰性損害賠償額之上限提升至 3 倍³⁰。隨後，於 92 年，將侵害新型、新式樣專利之刑責相關規定予以廢除，專利侵權責任完全歸於民事責任。

懲罰性損害賠償制度之引進及倍數的提高，原係伴隨專利侵權責任的除罪化而生。然 100 年曾以懲罰性賠償金不符民法「填補損害」的原則而刪除該規定，但是 102 年生效後不到半年時間即回復立法³¹。

我國現行法下懲罰性賠償成立之要件為：1、侵權人行為構成專利侵權行為；2、侵害行為必屬故意；3、法院認為有酌定超過損害賠償的必要；4、懲罰性賠償金以損害額 3 倍為限。

依據實證分析，我國智慧財產法院對侵權人「故意」之認定，尤其仰賴「被告事前是否知悉系爭專利」以及「被告事後是否停止侵權行為」兩項因素，用以判斷侵權人主觀上是否有故意存在³²。對於「被告事前是否知悉系爭專利」因素，智慧財產法院多會再參酌其他因素後綜合判斷被告是否故意，即使被告於事前知悉系爭專利，但不會僅以此認定被告之故意，如智慧財產法院 102 年度民專訴字第 3 號判決，法院認為被告雖知悉系爭專利存在，但不代表被告即知悉系爭產品確有侵害原告之專利權；而「被告事後是否停止侵權行為」因素則往往與「被告是否為專業廠商」一同考量時，成立故意侵權的概率較高。

至於懲罰的額度，智慧財產法院審酌懲罰性賠償金之案件以酌定 2 倍以下之案件占懲罰性賠償金案件之多數（參見圖 3）。

29 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌 118 期，頁 111，2005 年。

30 90 年 10 月 24 日修正公布專利法第 89 條第 3 項立法理由：「配合現行條文第一百二十三條、第一百二十四條及第一百二十七條發明專利除罪化，並提高專利侵權之民事損害賠償，爰參酌美國專利法第二百八十四條，將懲罰性之損害賠償額之上限，由損害賠償之『二』倍，提高為『三』倍。」

31 楊博堯、劉尚志，同註 28，頁 45。

32 楊博堯，我國專利法懲罰性損害賠償制度之現況—以主觀要件為中心，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 39，2014 年

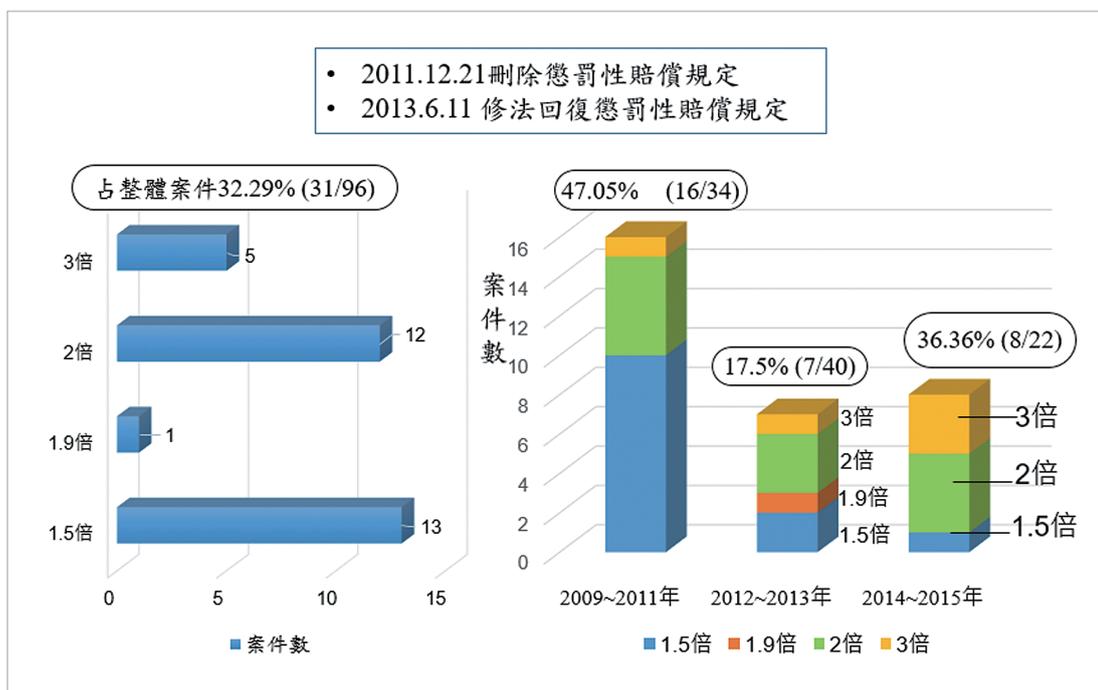


圖 3 智慧財產法院一審判酌定懲罰性賠償金案件數及比例³³

懲罰性損害賠償制度行之有年，並無違背當初立法意旨，造成對專利權過度保護而產生專利權人濫訴的現象，且經過多年實務經驗累積，已逐漸發展出在地特色的懲罰性賠償制度。

七、專利侵害之不當得利返還請求權

相對於美國於其專利法第 286 條規定³⁴，專利權人應於知悉或可得而知專利侵害後 6 年內必須起訴、或以反訴主張其權利，否則即不得請求損害賠償；我國專利法第 96 條第 6 項規定：「損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。」此與民法侵權行為時效規定並無區別³⁵。然因 2 年時效期間稍縱即逝，專利權人若罹於專利侵權行為請求時效，專利法雖無如同民法第 197 條第 2 項之規定，侵權行為於時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人，然實務上對於不當得

33 劉尚志等，同註 3，頁 174。

34 35 U.S. C. § 286, “Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.”

35 民法第 197 條第 1 項：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」

利返還之請求採肯定之見解³⁶，最高法院在106年度台上字2467號判決中亦如是³⁷。

專利權人雖得以民法第179條之不當得利作為請求權基礎，但卻形成專利權人在侵權損害賠償請求權罹於時效消滅後，反得以15年更長期間之請求，尤其專利權人以權利金為請求時，逾越專利法的請求時效，反而更可以求償更多？

於此，不當得利返還請求權對於特別法之專利法及普通法之民法間之適用，應有討論與修正之空間。我國法目前對此並沒有適當及合理之解決方式，僅以權利主張可能受到誠實信用原則之限制而產生失權之法律效果，勉強作為法制不合理之彌補。

我國實務上，於私法領域中，專利權人應本於誠信原則行使權利，若有所違誤，將產生權利失效之法律效果。前文提到之最高法院106年度台上字第2467號民事判決中，最高法院雖肯認專利權人得依不當得利提出請求，但若依客觀判斷足認專利權人已不欲行使權利，其後又突然行使權利，因違反誠實信用原則，將直接產生權利失效之法律效果³⁸。然誠實信用原則乃不確定之法律概念，在一般情形中鮮少動用此原則，若有專利權人明顯濫用權利或違背誠信時，方可嘗試運用誠實信用原則作為衡平及補充法律不足之手段³⁹。

本文認為，損害賠償請求期間在專利法上得排除民法197條第2項之不當得利返還之規定，透過特別法之優先適用以排除罹於侵權請求時效後反而適用更長之請求期間；此外，由於損害賠償「利益說」之法理已為不當得利之請求，亦得

36 智慧財產法院首次認可不當得利返還請求權為99年度民專上更（二）字第11號民事判決，其後於99年度民專訴字第139號民事判決、100年度民專訴字第64號判決、101年度民專上字第10號判決、103年度民專訴字第38號民事判決、104年度民專上更（一）字第9號判決、104年度民專訴字第66號民事判決及105年度民專上字第24號民事判決等案件中，均支持當事人以不當得利請求權請求專利侵害之損害賠償。參見陳秉訓，論不當得利返還請求權作為專利侵權的不當補償手段，萬國法律223期，頁2，2019年2月。

37 最高法院106年度台上字第2467號：「按不當得利乃對於違反公平原則之財產變動，剝奪受益人所受利益，以調整其財產狀態為目的，其判斷應以『權益歸屬說』為標準，……專利權既亦屬財產權，而專利法並無排除民法不當得利適用之規定，基於財產法體系而論，專利權人自得依民法不當得利之法律關係主張其權利。」

38 以誠實信用原則作為調整兩造權利義務關係之依據，如最高法院102年度台上字第1932號民事判決及最高法院101年度台上字第126號民事判決等；最高法院106年度台上字第2467號：「權利人在相當期間內不行使其權利，如有特別情事，足使義務人正當信任權利人已不欲行使其權利，其嗣後再為主張，即應認有違誠信而失效。法院為判斷時，應斟酌權利之性質、法律行為之種類、當事人間之關係、社會經濟狀況及其他一切情事，以為認定之依據。又權利失效係基於誠信原則，與消滅時效制度無涉，要不因權利人之請求權尚未罹於時效而受影響。」

39 黃慧敏，論誠實信用原則與專利權實施之限制 - 以最高法院106年度台上字第2467號民事判決為中心，萬國法律223期，頁25-26，2019年2月。

於專利法中排除民法不當得利之適用，讓損害賠償制度更為合理化。專利權人得以不當得利請求，除了實質架空專利法有關「消滅時效」及「主觀要件」之規範外，亦有容認專利權人延宕權利主張時點之嫌。

八、損害賠償數額低之原因

除少數案例外，法院判賠金額整體不高。本文認為，產生以上問題的主要因素包括我國的整體市場規模、全部產業類別之經濟價值、侵權訴訟構成要件以及損害賠償法制差異：

- (一) 於美國法，其專利侵權訴訟為無過失責任 (strict liability)，即無論侵權人主觀是否具有故意或過失；而我國法中，侵權人若無主觀犯意則不構成侵權行為，因此我國法下，專利權人須對侵權人之主觀犯意進行舉證。
- (二) 專利損害賠償金額會受到「產品市場規模」以及「專利在市場上所反映出之經濟價值」影響，我國相較於美國，市場規模較小，且產業類型多為中下游之銷售、製造業，於整體市場上專利也未反映出較高經濟價值，從圖 4 可看出，我國大多數案件落在損害賠償中位數較低的消費產品案件，並非經濟價值高之產業（損害賠償中位數較高之產業如：生技製藥業、醫療器材業或電子通訊業），考慮到我國與美國間產業的規模和性質及發展之不同，不難預見我國之損害賠償金額為何有如此落差⁴⁰。

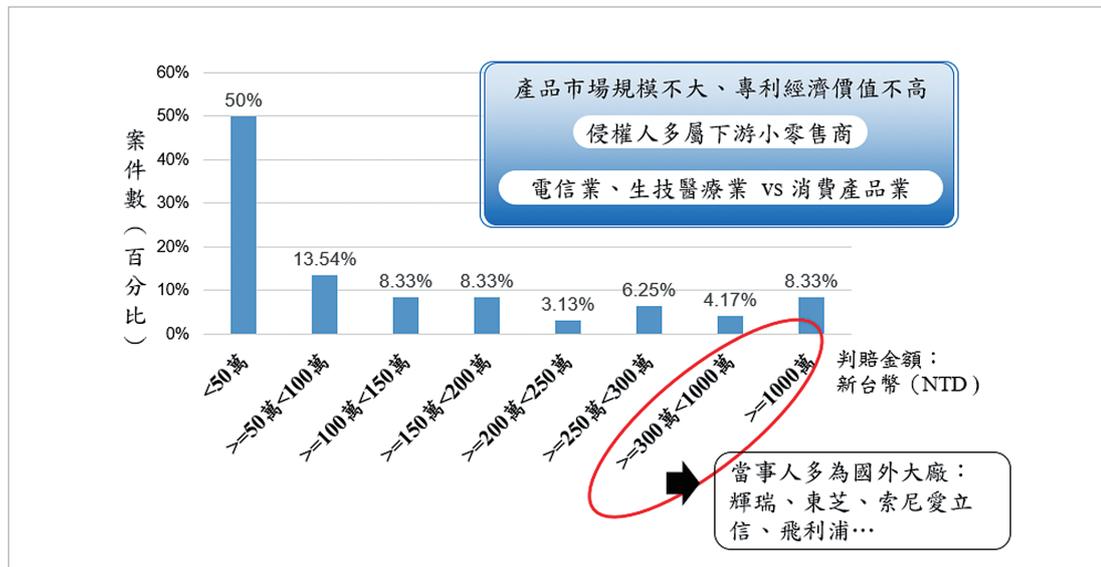


圖 4 智慧財產法院一審損害賠償判決金額分布圖⁴¹

40 劉尚志等，同註 3，頁 166。

41 劉尚志等，同註 3，頁 163。

(三) 我國專利權人多僅為一部之請求，與美國不同。我國原告所需繳納之裁判費係因其所請求之訴訟標的價額而定，美國訴訟中所繳納之裁判費則是一筆固定費用（不論訴訟標的價額），因此，我國專利權人通常先臆測侵權人之銷售數量及獲利，僅為一部之請求，縱法院所認定之金額高於專利權人所聲明之損害範圍，法院僅能在專利權人聲明之賠償金範圍內判賠，例如：智慧財產法院 98 年度民專訴第 46 號判決，雖法院計算之損害賠償金額為 43,604,555,532 元，專利權人僅請求 20 億，故法院僅能就 20 億判決賠償金額。若以法院支持原告求償金額之比例為判賠率，根據統計，一審法院判賠率之眾數為 100%，占整體案件之 26.04%，而判賠率為 100% 的案件中，約有 64% 的案件為原告求償金額未逾被告應賠償範圍（參見圖 5）⁴²。易言之，法院依據專利權人提出的金額判賠占了最多的案件（略超過四分之一，26%），而其中超過 6 成（64%）是專利權人提出的金額少於法院認為應賠償的金額。

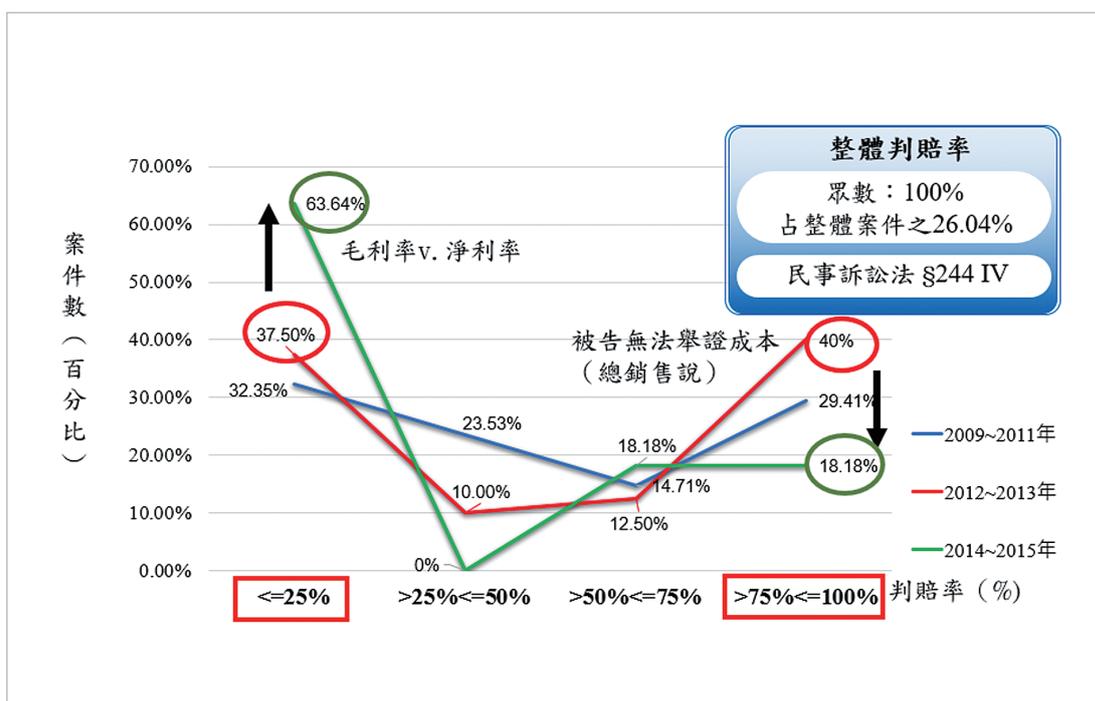


圖 5 智慧財產法院一審 96 件判賠率百分比分布情形⁴³

42 劉尚志等，同註 3，頁 167-68。

43 劉尚志等，同註 3，頁 168。

參、結語

我國專利損害賠償制度初期繼受自德國及日本法，近 10 年則受美國法之影響頗深。本文回顧我國立法演變、參考國外規範及實證分析我國智慧財產法院判決，整理出我國專利制度有若干議題應予釐清：

- 一、我國專利侵害損害賠償之法理，沿襲侵權行為、不當得利及不法無因管理之損害賠償請求權，以及有體財產損害賠償之思考，常見以專利權人所失利益，或是侵權人所得利益之全部為範圍，衍生出無體財產賠償額度中是否需要計算專利貢獻度之爭議，最高法院 106 年度台上字第 2467 號判決確立以不當得利請求時，專利貢獻度必須列入考量，本文認為以侵權利益計算時，專利貢獻度亦應列入；
- 二、各項損害賠償計算方式擇一為之，但各計算方式之適用應有明確之條件。如果專利權人進行生產銷售，則僅於專利權人之產品獨占該市場，且能證明專利侵權行為與專利權人所失利益之因果關係時，專利權人始得請求該專利產品之全部利益；至於侵權人所銷售產品之利益計算，也應於專利產品獨占市場之前提下，始能以侵權產品的全部利得為損害賠償範圍，否則皆應計算專利貢獻度；
- 三、損害賠償請求期間，在專利法上得排除民法不當得利返還之規定。目前允許專利權人以不當得利請求，實質架空專利法第 96 及 97 條有關「消滅時效」及「主觀要件」之規範，亦有容認專利權人延宕權利主張之嫌；以及
- 四、專利侵權損害賠償額度通常不高的原因，主要與國內市場規模較小、專利經濟價值有限及原告因裁判費繳納而僅為一部之請求有關。

此外，侵權利益固為現階段最常用的專利損害賠償計算方法，然而合理權利金之亦可能逐漸成為重要的估算方法之一，乃因專利法制之核心精神在於鼓勵科技創新，讓技術發明者得其應有之報償，社會同時享有技術資訊揭露之效益，如此相得益彰；法院對於損害賠償的判決能漸趨完善，讓專利的價值體現於科技、經濟與社會之中，俾以完善專利制度的最後一哩路。

商標法制之建構—— 從歷次商標法修正觀察

賴文平*

壹、前言

我國商標制度雖可溯及清光緒30年（1904年）公布「商標註冊試辦章程」，並設有「津、滬兩關商標掛號分局」作為商標註冊管理機關，為我國商標制度之嚆矢，惟始終未付諸實施¹；或北洋政府民國（下同）12年5月4日頒布第一部正式命名的「商標法」，12年9月15日出版第1本「商標公報」²。但觀總統所公布歷次商標法修正條文，其立法沿革首置為19年國民政府制定；換言之現行商標法首次立法於19年，故稱「制定」³，而後到105年共歷經14次修正，故19年所制定商標法為現行商標法之母，實不為過⁴。

政府遷台後為因應新的形勢，於47年再次修法，具有歷史的意義，但有鑒於經濟迅速發展及商標之使用日趨普遍，於61年大幅度地修正商標法，重新立章節條次，奠立現行商標法之基礎⁵。其後歷經72年、74年及78年三次小幅度修正，由於61年的修正有認為後遺症最多⁶，又為加入世界貿易組織（World Trade

* 作者為勤業國際專利商標聯合事務所所長、智慧財產培訓學院專家顧問、中國政法大學研究生兼職導師。為使本論文讀者研究方便，本文中涉及法條、法律判決一律以民國為主，註釋文獻依其原標示年代方式。

1 曾陳明汝，商標法原理，頁4，曾與陳同堂法學論文集商法類：3，2000年8月初版。左旭初，中國商標法律史（近現代部分），頁20-23，知識產權出版社，2005年1月第1版。

2 左旭初，同前註，頁129。

3 立法院首次創制通過法案稱為「制定」。

4 我國對現行有效法律的部分內容，加以變更、刪除、追加或補正，不論涉及法律的名稱、法律條文、原則性方面；亦不論其為大部分的內容或僅為極少數的文句，均稱為「修正」，而不使用「修訂」、「修改」或「制訂」。中國大陸對法律修改範圍的大小，在立法實務上主要有「修訂」、「修改決定」和「修正案」三種。

5 陳傳岳，商標法五十年沿革之回顧及當前面臨問題之探討，中國比較法學會學報7期，頁152，民國73年12月。

6 李茂堂，簡述商標法修正的過程與感想，智慧財產季刊10期，頁26，民國83年6月。

Organization, WTO), 82 年全盤大幅修正⁷, 86 年、91 年又作二次局部條文修正。為配合新的行政程序法施行及因應與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)、商標法條約 (Trademark Law Treaty, TLT) 等國際規範, 強化著名商標 (Well-known marks) 之保護, 於 92 年又作全盤大幅度修正, 99 年就部分條文修正, 100 年又公布全文 111 條修正案, 105 年公布修正第 98 條條文, 也就是現行條文完整的面貌。

現行商標法的嬗變, 乃歷經多次修正, 始建構成為今日的商標法, 每個時期的修正都有其時代背景及賦予的任務, 本文主要以 61 年至 100 年歷次商標法修正加以觀察如何建構現行的商標法制, 又因篇幅關係, 僅就現行商標法所建構的核心問題並依現行章節條次順序略抒心得。

貳、商標使用

「商標使用」一詞, 其內涵最早見諸於清光緒 30 年「商標註冊試辦章程」第 21 條第 4 款規定「知他人之容器 (箱匣瓶罐等類) 包封等有註冊商標而以之使用於同種之商品者, 或知情販賣其商品者」可以論罪, 而 19 年僅在商標法第 19 條述及「註冊後無正當事由迄未使用已滿一年或停止使用已滿二年者」得呈請撤銷外, 未規範侵權使用商標保護問題。61 年商標法修正採用標立章節, 第一章「總則」第 6 條「本法所稱商標之使用, 係指將商標用於商品或其包裝或容器上, 行銷市面而言」, 旨在規定商標使用之涵義, 冀為整部商標法共通適用之法則。72 年將「行銷市面」修正為「行銷國內市場或外銷者」以杜區域的爭議; 72 年商標法修正說明原草案第 6 條雖增加「商標用於電視、新聞紙廣告或參加展覽會展示者, 及以商標之外文部分用於外銷商品者, 亦視為使用」, 但該增訂部分, 遲至 74 年商標法修正時, 才列為第 6 條第 2 項。至於, 商標法自 61 年修正以來, 將「廣告、標貼、說明書、價目表或其他文書, 而陳列散布者」列為侵權行為⁸或擅自使用商標罪⁹。換言之, 商標法「保護篇」所規定使用而構成刑事犯罪、侵權行為之態樣與總則篇第 6 條不相符合, 故 82 年將第 6 條第 1 項修正為「本法所稱商標之使用,

7 馮震宇, 論新商標法對商標註冊與商標專用權之修正, 工業財產權與標準 16 期, 頁 54, 民國 83 年 7 月。

8 78 年修正商標法第 61 條:「商標專用權人, 對於侵害其商標專用權者, 得請求排除其侵害; 有侵害之虞者, 得請求防止之。」

9 61 年修正商標法第 62 條:「有左列情事之一者, 處五年以下有期徒刑……」; 74 年修正商標法第 62 條之 2:「明知為前二條商品而販賣, 意圖販賣而陳列、輸出或輸入者, 處一年以下有期徒刑、拘役或併科一萬元以下罰金。」

係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標貼、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布」。又隨著電子商務及網際網路之發達，新的傳播營銷方式日新月異，原商標法所稱商標之使用，已不足以因應，92年修正商標法第6條「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」。

商標法之使用，其外國立法例¹⁰及我國學者將其內涵區分為「商標維權（持）使用」與「商標侵權使用二種」¹¹：（一）維權使用：即商標權人積極使用其商標，以維續其商標權之效力；我國商標法明文規定，賦予商標權人有積極持續使用商標之義務，若有無正當事由迄未使用或連續停止使用已滿3年者，構成廢止而生商標權失效之情事；故此「使用」係以商標權人角度為判斷基礎。（二）侵權使用：與商標權排他效力有關，係指未經商標權人同意或授權之第三人擅自使用他人之商標；故此「使用」係以商標侵權人角度為判斷基礎。

「商標之使用」規定於總則篇，無論是申請註冊、廢止或刑事責任及民事侵權，雖分置於不同章節，但解釋上，同一部法律同一用語本應為相同之解釋，但在實務上發生有同一「使用」形式卻發生不同評價。例如，商標權人雖有將商標使用於包裝、容器、標貼、說明書或是在廣告、目錄使用，由於主觀上並非真正的使用，仍可能發生商標遭到廢止；同一情形，無權使用之人，將他人商標使用於包裝、容器、標貼、說明書或是在廣告、目錄上使用，仍有可能構成商標侵權而有禁止之必要¹²。且有法院及學者認為，86年商標法第62條規定「擅自使用商標罪」、第63條規定「販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品罪」、第67條前段「因故意或過失而有第63條之行為者，應與侵害商標專用權者負連帶責任」，第68條規定「得請求侵害商標專用權者，登載判決書內容」。故而認為縱使有第63條販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標之行為，非屬侵害商標專用權行為，不負有第68條登載判決書內容之義務¹³。92年修正商標法第29條第2項規定商標

10 邵瓊慧，商標侵權使用之判斷—兼論智慧財產法院最新見解，智慧財產權月刊35期，頁8，民國99年3月，「我國立法例如同美國、日本係單以一條文對使用給予概括性之定義；德國、歐洲共同體商標規則係將『商標使用』之概念區分為『侵權使用』與『維持（權）使用』二種態樣加以分別規定，以列舉之方式直接於條文中明定侵權使用之行為態樣。」

11 謝銘洋，新修正商標法評析，月旦法學雜誌102期，頁96、97，民國92年11月。

12 謝銘洋，同前註。

13 蔡惠如，商標權之侵害概念與法律保護，智慧財產權月刊151期，頁9-11，民國100年7月。林洲富，商標權人行使損害賠償請求權之舉證責任—區分商標權侵權使用與維權使用為基準，智慧財產權月刊243期，頁91，民國108年3月。

權的效力，其所定三款情形與第 81 條擅自使用商標罪所定三款情形相同，又第 62 條第 2 項規定以有第 29 條第 2 項所定三款情形者，為侵害商標權；故從法條邏輯解釋，第 82 條所規定的販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，雖負有刑事責任，但商標權人無從對該等行為人行使第 61 條第 1 項第 3 款權利侵害之救濟及第 64 條登載判決書民事上之請求權¹⁴。

由上可知，92 年修正商標法第 6 條商標之使用與後面各章節涉及商標之使用，仍存在諸多法律上爭議，因此有學者建議將「維權使用」與「侵權行使」二種態樣分別加以規定，並以列舉之方式直接於條文中明定侵權行使之行為態樣¹⁵。100 年商標法修正仍採用於總則篇第 5 條「商標之使用」為法律定義並列舉四種使用態樣，包含「維權使用」、「侵權使用」，並就商標是否因使用而取得後天識別性（第 29 條第 2 項），不受他人商標權效力拘束情形（第 36 條第 1 項），停止使用廢止（第 63 條第 1 項第 2 款）及權利侵害之救濟民、刑事責任（第 68 條、69 條、70 條、95 條、97 條），均依商標法第 5 條之規定加以判斷是否符合基於行銷之目的而為商標之使用。

參、商標識別性

19 年商標法制定時已有商標「特別顯著性」之要求，商標法第 1 條第 2 項「商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式須特別顯著並指定所施顏色」，依學者蔡明誠教授認為「特別顯著」之用語，可溯源於 1883 年英國發明專利、設計暨商標法（Patents, Designs, and Trade Marks Act, 1883）之用語「in some particular and distinctive maner」¹⁶。事實上，1904 年公布的「商標註冊試辦章程」第 1 條也有「特別顯著」用語，且該章程之草擬大多為英人所為，影響我國使用 80 餘年。「特別顯著性」一詞應出自於英文 distinctive，學者趙晉枚教授也持相同看法¹⁷。

商標法歷經多次修正，至 78 年修正第 4 條仍保有「特別顯著」一詞，明定商標註冊必須符合「特別顯著性」的要求，如果不符合則予以核駁不准註冊，但「特別顯著」一詞其內涵為何，確實不易界定。例如行政院 73 年度判字第 461 號判例：「所謂『特別』係指商標本身具有與眾不同之特別性，能引起一般消費者之注意而

14 蔡惠如，同前註，頁 16、17。

15 計畫主持人陳昭華、協同主持人謝銘洋、葉德輝、李崇億，商標侵權案例及相關立法例之研究，頁 44-48，經濟部智慧財產局，民國 95 年 11 月編印。

16 蔡明誠，一九九三年修正商標法之評析，台大法學論叢 22 卷 1 期，頁 339，民國 82 年 12 月。

17 趙晉枚，我國新商標法評析—商標的識別性，工業財產權與標準 14 期，頁 64，民國 83 年 5 月。

言：所謂『顯著』，係指依一般生活經驗加以衡酌，其外觀、稱呼及觀念，與其指定使用商品間之關係，足以與他人商品相區別者而言。」歷次實務雖有不同用語表述「特別顯著性」內涵¹⁸，但基本上已肯認「特別顯著性」應包含識別商品的功能。

由於「特別顯著性」是商標法上極重要的觀念，且為註冊商標首要積極條件，即使經濟部智慧財產局參酌行政法院及行政院之見解，加以分析歸納的「商標註冊之特別顯著性問題」之研究意見，成為審查實務上參考原則，但因無強制性，以致審查員莫衷一是¹⁹。82年商標法修正明文規定「特別顯著性」的意義，第5條第1項「商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，並於第5條第2項「凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及樣式之文字、記號、數字、字母等，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性」，即特別顯著性之擬制²⁰，或次要意義或第二重意義（secondary meaning）²¹。增訂的第5條第2項，事實上已接納實務上及學者多年的呼籲，此一制度對我國影響甚大；唯一美中不足者在第2項仍採「視為具有特別顯著性」用語。

86年修正商標法，認「原第五條第二項係屬顯著性之特例，指原不具顯著性之圖樣經當事人之使用而產生顯著性之情形，其適用之項目係以列舉之方式規定，有欠周延，因第二項係第一項之特別規定，爰引第一項作為負面概括方式，以資周延」²²，同時揚棄「特別顯著性」用語。第5條修正為「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定」；86年11月22日再公告「商標識別性審查要點」²³，明定商標法第5條第2項規定之審查原則及商標不具識別性之例示規定；至此，「應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」之法律用語定為「商標識別性」。惟88年9月15日商標法施行細則修正第28條仍採用「不具特別顯著性」一詞，與「商標

18 蔡明誠，同註16，頁339、340。

19 賴文平，商標法與你，頁34-43，永然文化出版社，民國90年7月。

20 馮震宇，同註7，頁55。楊淑珍，我國新修正商標法部分修正條文評估，新竹律師會刊，頁20，民國87年7月。

21 趙晉枚，同註17，頁65、66。

22 參考86年修正對照條文。商標法再修正草案條文對照表，第5條修正說明。

23 「商標識別性審查要點」公布於86年11月22日，並於93年4月28日修正，後於97年12月31日發布「商標識別性審查基準」，故「商標識別性審查要點」於98年1月1日廢止。

識別性審查要點」用語不同，洵屬可惜²⁴。

92年因應國內企業發展需要、國際立法趨勢，將現行商標法章節條次內容作大幅度修正，由於修正前商標法第5條第1項包含商標構成要素及識別性二部分，其性質不同應予分項條列為宜，且識別性判斷應以商品或服務之相關消費者為標準，不採一般商品購買人之標準，92年修正商標法第5條「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者，認識其為表彰商品或服務之標識，並得以與他人之商品或服務相區別」。又基於修正前第2項「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定」，此部分乃因使用取得識別性，涉及商標註冊要件亦不宜放在總則，因此移列到修正第23條第4項，另增訂第19條「聲明不專用制度」。92年修正商標法第23條第1項共規定有18款不得註冊事由，有積極要件及消極要件，第23條第4項係因使用而取得識別性之規定及第19條涉有不具識別性應聲明不專用，同為識別性相關規定，宜統攝於同一條文。

100年修正商標法，將原第23條第1項第1款、第2款、第3款不具識別性態樣，第二重意義及聲明不專用制度改同列為第29條第1項、第2項及第3項，101年4月20日修正發布更詳盡的「商標識別性審查基準」；至此，我國商標法有關識別性核心問題，無論在理論或實務審查的法制建構上已頗具成效。

肆、聲明不專用制度

以法制面沿革觀之，我國聲明不專用制度，最早形諸於文字並予公布者，係於81年5月16日當時主管商標業務之經濟部中央標準局商標公報中公告：「商標圖樣中有部分為不能專用者，如符合以下三要件，可准予註冊。1、去除該部分則失其商標之完整性；2、申請人聲明該部分無專用權；3、該商標已在使用的。」惟實務上早已有不予專用相關案例，例如44年註冊第03186號「共榮醬園」商標即有「惟圖樣內好味辣椒圖好味辣椒醬及說明文字不在准予專用之列」²⁵，83年將前揭公告稍做修改後，納入商標法施行細則第28條。89年12月28日再公告施行「聲明不專用審查要點」，開宗明義「為審查商標法施行細則第28條規定之申請人聲明

24 商標法施行細則第28條：「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。」

25 商標法整體法制暨具體修法建議之研究，頁230，民國94年11月30日，委託單位：經濟部智慧財產局，研究單位：開元法律專利事務所。

不專用部分，特定本要點」。92年商標法修正時將原施行細則第28條提升為法律位階，改列為商標法第19條；93年4月28日「聲明不專用審查要點」亦做修正發布。惟考量該審查要點施行已有相當時間，且以條列方式撰寫，內容較為精簡，商標審查人員在實務運作時常感參考性不足，98年11月16日訂定發布新的「聲明不專用審查基準」。又為因應100年商標法修正聲明不專用，將商標圖樣中包含之不具識別性部分一律應聲明不專用，修正為該部分有致商標權範圍產生疑義之虞時，始須聲明不專用的變革，於101年5月2日再次配合修正發布「聲明不專用審查基準」，並於107年6月5日修正發布「無須聲明不專用例示事項」，作為「聲明不專用審查基準」的補充²⁶。

至於，已聲明不專用部分，經申請人使用而就該不專用部分取得識別性後，得將已聲明不專用部分獨立重新申請註冊，並就圖樣中已因後天使用取得識別性之部分，請求依第29條第2項規定核准註冊請求註記，仍得主張專用權²⁷；再者，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之依據²⁸。

伍、混淆誤認之虞

現行商標法（105年修正公布）共計有第22條、30條、35條、63條、68條、70條、95條及96條使用「混淆誤認之虞」的法定用語，在同日申請、商標註冊准駁、異議、評定、廢止、民事侵權及刑事處罰構成要件上都涉及「混淆誤認之虞」的判斷，所以「混淆誤認之虞」貫穿整部商標法，是商標法規範最核心的問題，換言之，以今日角度觀之，無混淆即無保護的必要。

混淆誤認之虞，首次出現於86年修正商標法第37條第7款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」，但不是說86年以後才採用混淆誤認之虞的觀念。早期審查實務上在判斷商標是否近似，都以是否達「混同誤認之虞」為判斷基礎，70年所訂「商標近似審查基準」²⁹無論外觀、觀念、讀音是否構成近似，都以有「混同誤認之虞」為依歸。該基準第5條第1項特別強調有無混同誤認之虞，應本客觀事實，以具有普通知識經驗之商品購買者，施以普通

26 商標法第29條第3項聲明不專用規則，參考「商標法逐條釋義」，經濟部智慧財產局編印，頁69、70，民國106年1月。

27 107年9月19日「商標審查品質諮詢會議」，主管機關提供背景資料，並舉智慧財產法院106年度民商上字第1號民事判決為例。

28 參閱最高行政法院105年度判字第704號判決及智慧財產法院107年度民商上字第9號判決。

29 「商標近似審查基準」訂頒於70年12月15日，74年10月2日修正，93年7月19日廢止。

所用之注意為標準，該項判斷原則與現行「混淆誤認之虞審查基準」判斷原則一致。

86 年修正商標法雖然加入「混淆誤認之虞」法定用語，但僅規定在著名商標保護條款（第 37 條第 7 款），對「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」的第 37 條第 12 款卻沒有加入「混淆誤認之虞」字眼，且在民事侵權保護及刑事犯罪構成要件上是否也要採取「混淆誤認之虞」的審酌，在法的適用上引起不便。而後因 WTO / TRIPS 諸多條文納入「混淆誤認之虞」的規定，92 年修正商標法時，在所有條文涉及近似判斷時均增加「有致相關消費者混淆誤認之虞」作為綜合判斷，100 年修正商標法僅作條次的變更，就「混淆誤認之虞」之內涵及外延沒有太多的變化。

由於 92 年修正商標法在諸多條文均增列有混淆誤認之虞的要件，基於同一法律、同一用語、同一內涵的法理，在判斷時其基本概念的一致性應屬當然，同時為更清楚地闡明混淆誤認之虞的概念及本次修法後之適用及認定，因此，93 年公告「混淆誤認之虞審查基準」，並於 101 年 4 月 20 日再次修正發布。筆者認為現行「混淆誤認之虞審查基準」釐清了商標近似、商品類似與混淆誤認之虞三者之關係，並將混淆誤認之類型、判斷有無混淆誤認之虞參考因素、各項參酌因素之互動關係及混淆誤認衝突之排除等內涵，鉅細靡遺論述並佐以案例說明，將不確定的法律概念形諸於成文法，使每一個人操作時有統一標準，又能依具體情況加以適度調整以實現個案公平正義；除作為商標審查基準外，也為司法判決在判斷是否混淆誤認之虞時所援用，在智慧財產法規範領域內堪稱最佳的一部法規命令，也是授權行政立法的模範。基準所定 8 項參考因素：1、商標識別性之強弱；2、商標是否近似暨其近似之程度；3、商品／服務是否類似暨其類似之程度；4、先權利人多角化經營之情形；5、實際混淆誤認之情事；6、相關消費者對各商標熟悉之程度；7、系爭商標之申請人是否善意；8、其他混淆誤認之因素³⁰。

陸、著名商標的保護

著名商標之保護在國際間向來受到重視，從國際上之發展趨勢，可知著名商標之保護相較於一般商標有兩大特色，一是保護範圍不以同一或類似之商品或服務為限，而擴及不類似之商品或服務，二是其保護不以有混淆誤認之虞為必要，

30 張哲倫，商標權之性質及對商標侵權判斷之影響—以「混淆誤認之虞」為中心，智慧財產權月刊 135 期，頁 46-49，民國 99 年 3 月。該文列有美國在判斷是否成立混淆誤認有採用杜邦因素者（Dupont likelihood-of-confusion factors）、有使用 Lapp 因素者（Lapp factors）、有使用 Sleekcraft 因素者、有使用寶麗來因素者（Polaroid factors）等各種不同標準。

只要有減損該著名商標之區別力或聲譽，即構成商標侵害³¹。因此，對著名商標提供較高保護，是國際間各國商標法所必要的義務，在商標法上僅次於「混淆誤認之虞」的核心問題，且兩者互為聯動關係³²。

「著名商標」一詞首見於商標法者，為72年修正商標法第37條第1項第7款「相同或近似於他人著名標章，使用於同一或類似商品者」及第62條之1第1項仿冒未註冊之外國著名商標罪。著名商標雖至72年才正式為商標法法律用語，但不代表之前我國對著名商標不提供保護，僅是以「世所共知」、「世界共知」、「世所甚知」、「夙著盛譽」等不同用語，保護範圍不同而已。19年、24年「世所共知」僅不得註冊於同一商品，不及於類似商品；47年修正商標法刪除「使用於同一商品」之限制，換言之，從其字義而言，只要相同或近似於世所共知他人之標章者，一概不得作為商標申請註冊，其對世所共知商標之保護範圍，已擴大及於同一商品、同類商品，甚至於完全不同之商品³³。至於，在實務操作上世所共知的「世」，其區域又該如何界定，境外已一般所共知，但境內尚無流通而非屬一般共知者，是否給予保護，引起爭議。司法院釋字第1008號解釋及商標第一件釋憲案（53年3月11日司法院大法官會議釋字第104解釋），均認為在我國未為一般所共知，僅在外國享有盛譽者，仍不得享有世所共知商標之保護。此一解釋文，不利於外國企業著名商標之保護，但又限於司法院大法官解釋文之法律拘束效力，以致搶註外國著名商標層出不窮。但保護外國著名商標為我國貿易政策，在此兩難之下，法律乃另開一扇窗，61年修正商標法第37條第1項第7款，雖保留「相同或近似於世所共知他人之標章，使用於同一或同類商品者」，但在同條第1項第6款修正為「有妨害公共秩序或善良風俗，或有欺罔公眾或使公眾誤信之虞者」為不得註冊事由。「有欺罔公眾或致公眾誤信之虞」在實務解釋上，外國著名而在我國領域內尚未流通者或者只要是故意抄襲的，商品有市場取代地位性的，只要在客觀上造成公眾誤信之虞的，均有該條款適用的可能性，以致該條款「有欺罔公眾或致公眾誤信之虞」被稱為商標法「帝王條款」³⁴。

有鑒於司法院大法官會議釋字第104號的拘束，72年修正商標法第37條第1項第7款改採用「著名標章」一詞，以避開「世所共知」、「夙著盛譽」的糾結。72年修法之後，運作了近10年又發現37條第1項第6款及第7款適用取捨的問

31 謝銘洋，同註11，頁97。

32 劉孔中，比較商標法，頁217，新學林出版股份有限公司，民國103年9月。

33 曾陳明汝，同註1，頁258。

34 王美花，新修正商標法對著名商標保護之探討，工業財產權與標準53期，頁16、17，民國86年8月。

題，在第 6 款「致公眾誤信之虞」延續已往的解釋下，即使在國內外著名程度較低，只要客觀上造成混淆之虞都可以適用，又何必適用較高標準的第 7 款，況且「致公眾誤信之虞」不限同一或同類商品，因此，大家捨第 7 款而用第 6 款。

82 年修正商標法對僅涉及商品性質、品質或產地上之誤認部分，單列為商標法第 37 條第 1 項第 6 款，將涉及與他人商標間之誤信與著名商標條款，合而為第 37 條第 1 項第 7 款「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」。83 年商標法施行細則第 31 條指稱：「本法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用同一或類似商品為限。」換言之，新修正商標法第 37 條第 1 項第 7 款側重在仿襲行為，是否為著名，在所不論。而後，為加入 WTO，消除我國商標法不提供保護著名商標的疑慮，再次增列著名商標或標章之保護用語，以符合 WTO 智慧財產權與巴黎公約所揭示之原則³⁵。86 年修正商標法第 37 條第 7 款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」。再增加商標法第 37 條第 14 款所謂的防止搶註條款，至此，我國商標法已明確立法對著名商標提供保護。

92 年修正商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章所有人同意申請註冊者，不在此限。」增列著名商標減損的保護，又於修正商標法第 62 條第 1 款增加商標擬制侵權對著名商標增加保護，「明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者」。由於該擬制侵權條款，包含商標使用及非典型商標使用二種行為態樣，且以實際損害發生始有保護，在損害實際發生前無法有效預防，因此，100 年修正商標法第 70 條第 1 款「明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者」、第 70 條第 2 款「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」；即將「商標使用」與「非典型商標使用」分為二款，並增加「之虞」，不以有實害發生才保護，有關著名商標保護條款及防止搶註條款雖然往後修法條次有所變更，但其內容已大致抵定。96 年公布「商標法第二十三條第一項第十二款著名商標保護審查基準」，101 年將上開基準再修正為「商標法

35 參考 86 年商標法修正說明。

第三十條第一項第十一款著名商標保護審查基準」，作為實務操作時有共同認定的依據。

柒、防止搶註條款

82年商標法修正前，第37條第1項第6款規定「商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得註冊」，82年修正商標法將其分為二款，第37條第1項第6款「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得註冊」；第7款規定「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得註冊。惟在實務上發生明顯襲用他人商標但被襲用商標尚未達一定知名度或尚未使用，以致無從推論「有致公眾誤信之虞」，又搶註申請者其主觀確有不正當競爭之目的，其危害程度不輕，應以杜絕搶註他人商標先註冊之歪風。86年修正商標法又將第7款「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」一分為二，即修正後第37條第7款著名商標保護條款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」，及第14款的防止搶註條款「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊。

防止搶註條款立法之目的，為在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法的誠實信用原則，惟條文並未充分反映「仿襲」之立法原意，以至商標審查實務在適用上執著於是否為「契約、地緣、業務往來或其他關係」，例如「同業」是否為「其他關係」之一種的爭議，100年修正商標法第30條第1項第12款增加「意圖仿襲而申請註冊者」文字以杜爭議。

有關現行商標法第30條第1項第12款「防止搶註條款」適用上之法則：

一、商標識別性高低影響搶註關係之判斷

有明確的契約、地緣、業務往來等關係事證，縱使商標本身識別性不高，仍可判定具有仿襲意圖。若商標本身具有高度識別性、獨創性，偶然巧合機率相對較低，法條涵攝事實時，結合知悉之判斷，依倫理法則及經驗法則推定有仿襲意圖。

二、有搶註慣性行為影響搶註意圖之判斷

依據倫理法則及經驗法則加以判斷，商標申請人曾有另案搶先註冊他人著名商標，或同時多件涉及他人先使用之商標，此種有仿襲慣性者，有助於搶註行為之認定。縱使系爭商標處於搶註後有大量之使用行為，搶註者雖然主張系爭商標較為消費者所知悉，無混淆誤認之虞，但其搶註行為時具有可責性及違法性，仍

有防止搶註條款之適用³⁶。

捌、註冊後異議制度（異議後置）

我國商標法對於商標權的授予，自 19 年商標法制定以來即採領證前異議制度與註冊後評定制度，61 年修正商標法設立章節，將評定獨立一個章節，而異議仍置於第三章「註冊」一章裡，即視異議仍屬於申請註冊環節，直到 86 年修正商標法仍維持此一商標爭議制度。由於異議前置制度，商標申請人欲取得商標註冊，往往須等待相當長之時間，雖然異議期間只有 3 個月，然而如果有人提出異議，則須俟行政救濟程序確定後，始能註冊；而行政救濟程序包括不服異議決定而提起訴願、不服訴願決定向高等行政法院（智慧財產法院自 97 年 7 月 1 日成立）及最高行政法院提起行政訴訟及上訴，其程序相當冗長，耗時甚久，往往長達數年，常為申請人所詬病。而且商標權之效力，依 86 年修正商標法第 21 條規定自註冊之日起始發生，在完成註冊前之期間，由於該商標圖樣業已公告，如果有他人擅自使用，商標申請人無法對其主張權利侵害，亦無從排除侵害，縱使於嗣後順利完成註冊，亦只能對註冊後他人之使用行為有所主張，而無法對註冊前之使用行為主張商標權，形成惡意利用異議程序以圖不法利益現象，對商標申請人之權益影響甚大。況且商標異議案件，據主管機關之統計約僅不到 3% 之核准案被異議，而異議成立者又僅占核准案約 1%，為了極少數案件，而犧牲絕大多數申請者的權益，顯然並不妥當。

為使大多數之申請案儘速註冊，乃有採註冊後異議制度之議，修正為經核准審定，並繳納註冊費後，即予註冊公告³⁷。92 年修正商標法第 25 條：「商標註冊申請案經審查無前條第一項規定之情形者，應予核准審定。經核准審定之商標，申請人應於審定書送達之次日起二個月內，交納註冊費後，始予註冊公告並發給商標註冊證，屆期末交費者，不予註冊公告，原核准審定，失其效力。」修正商標法第 40 條規定，註冊後之異議，自商標註冊公告之日起 3 個月內，任何人都可提出。異議後置制度，改變已往觀念，異議不再是申請註冊中進行的過程，而是註冊後有關商標權爭議環節，故 100 年修正商標法將「異議」由「註冊」章節獨立出來，在第二章「商標」依序設立第一節「申請註冊」、第二節「審查及核准」、第三節「商標權」、第四節「異議」、第五節「評定」、第六節「廢止」，整部商標法的建構顯得更順暢也符合順序邏輯。

36 高秀美，商標識別性高低與判定搶註的關係，智慧財產權培訓學院精選文章，2017 年 5 月 17 日。

37 謝銘洋，同註 11，頁 100、101。

玖、結論

我國近代商標法制歷經多次修正，始建構成現行商標法，從歷史角度觀察確實有長足進步，與其他國家商標法制相比毫不遜色，亦符合國際規範。但從實務角度觀察，下列問題值得進一步探討，期望這部商標法得以更契合實務操作：

- 一、聲明不專用制度，由於審查標準不一、商標申請人被動同意聲明、國際潮流已不再嚴格要求或不採用聲明不專用、智慧財產法院已能統一見解，不專用與合理使用應由法院依使用情況綜合判斷較為妥適，因此，聲明不專用制度可以考慮廢除或改以審查機關強制聲明不專用，不再以核駁先行通知方式，以免公文往返累贅。
- 二、現行異議制度宜以廢除³⁸。商標核准審定註冊公告後，無論是3個月的異議期間或評定期間，其商標權效力並無區別，異議或評定成立均應撤銷其註冊，發生相同的失權效果；申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務，於異議或評定時都可以主張。因此，異議與評定的權利本質與權利失效區別不大；雖有論者謂，異議留有公眾審查或規費不同或審查人數不同，但這些差異乃是後天人為強制創設，若為保留公眾審查，在取消異議制度僅保留評定制度，只需法律明文規定任何人可於註冊後3個月內提出評定案，註冊3個月以後提評定者，以利害關係人或審查人員為限；而且異議制度的取消有利於當事人兩造對審制度的規畫。
- 三、有論者以現行商標法第5條「商標之使用」之定義，因此，防止搶註條款被保護商標，應已達以行銷為目的已在市場上使用。個人認為「商標之使用」基本上是針對識別性取得、商標註冊之衝突、商標廢止、民事侵權及刑事處罰構成要件，其特定立法目的要求具備行銷的目的及混淆誤認之虞為要求，防止搶註條款本在防杜以不公平競爭搶註的行為，因此，不要求有混淆誤認之虞的情事；由於，防止搶註條款確實能補第30條第1項第10款、11款之不足，縱使認定上稍有寬鬆，但也確實達到防微杜漸效果。被搶註商標即使在準備使用階段，尚未達市面行銷，仍該當搶註之認定。
- 四、最高行政法院105年11月8日庭長法官聯席會議就商標法第30條第1項第11款後段，著名商標必須達「一般公眾所普遍認知的程度」才有致減損著名商標的識別性或信譽之虞，也就是所謂的「大著名」、「小著名」。由於，該決

38 筆者曾於92年8月19日「圓桌論壇—新修正商標法對企業之影響」研討會中，就主張取消異議制度。智慧財產權月刊57期，頁94，民國92年9月。

議對本級法院及下級法院具有實質拘束力，如同「司法造法」影響甚鉅，筆者對此決議認為不妥，理由如下：（一）同一條文對「著名商標」高低不宜作不同解釋；（二）立法本意採用 TRIPS 及國際相關公約認定的標準，不宜違背立法者的旨意；（三）商標法第 70 條擬制侵權之規定，若將「著名商標」提高到一般公眾所普遍認知要求的「大著名」，基於同一用語、同一法律其內涵應作相同解釋下，擬制侵權保護條款將形同具文；（四）在以「相關消費者」為前提判斷下，仍可以有「大著名」及「小著名」的區別，至於是否有減損識別性及信譽之虞，應以商標是否具有獨創性為衡量標準；（五）該決議內容涉及增加法律所無之限制，恐有違憲之虞³⁹。



39 相關意見請參閱：蔡如琪，論著名性高低於著名商標中之保護，智慧財產培訓學院精選文章，2017 年 11 月 16 日。胡秉倫，智慧財產法院行政判決新趨勢—著名商標保護，智慧財產培訓學院精選文章，2018 年 3 月 14 日。

因應電子商務及網路交易之商標權保護 與權利執行—以電商交易、關鍵字廣告 與真品平行輸入為例

李素華*

壹、前言

進入 20 世紀之知識經濟時代後，研究成果與智慧結晶所累積之智慧財產，不僅為企業之重要資產，更為國家經濟發展之關鍵。蓋國家社會之財富創造動力，已由以往農業時代、第 1 次及第 2 次工業革命的土地、勞力、天然資源等，轉而以智慧財產之無形資產為核心。智慧財產制度之所以能創造個別企業之經濟利益與帶動國家之競爭力，係因智慧財產權法賦予權利人排他性的權利，使其能自行實施發明或創作、使用註冊之商標，抑或以讓與或授權方式交由他人實施或使用，權利人因而享有經濟利益及收益，進而達成促進文化、產業及工商企業發展之立法目的。因此，權利人享有排他權、行使權利及透過訴訟排除侵害行為，乃智慧財產制度運作之核心。

隨著網際網路、資訊科技及行動通訊相關技術之廣泛應用，商品交易已打破實體通路商店之侷限，透過電視購物、購物網站、行動裝置購物 APP 及各種交易平台（以下統稱「電商平台」）之電商交易，商品擴散及商業活動有更多元化的發展。同於實體通路商店，電商交易過程必然會涉及智慧財產權之侵害情事，尤以著作權及商標權為然，且其態樣多樣。礙於篇幅限制，本文謹擇定電商平台之仿冒品散布、關鍵字廣告及代購網站之真品平行輸入議題，探討其所涉及之商標權保護與權利行使問題。

貳、商標權人面對電商交易之挑戰

從活絡商業活動之角度而觀，電商交易之重要性不容小覷，不僅可以蓬勃電商相關產業發展，亦利於消費者選購商品，不再受限於所處之時空環境。惟正由於電商平台活絡商業活動，交易標的若是侵害商標權（智慧財產權）之商品，侵權物將迅速擴散，對權利人產生鉅額損害。

* 作者為國立臺灣大學法律系副教授。

易言之，有體性權利一旦遭人侵奪，諸如手機或土地之所有權受到侵害，權利人較易發現及主張侵權責任。相較於此，商標權之權利內涵為「無體性」，侵害行為之發生不以行為人與被害人有直接接觸為必要，從而權利人難以知悉侵害行為發生或證明侵權成立。另外，同於其他類型之智慧財產權，商標權具有「無耗竭性」(non-excludability)¹或「非敵對性」(non-rivalrous, non-crowdable)²之「公共財」(public good)性質，侵害人使用他人之商標，無礙於權利人或被授權人使用相同之商標，致使商標權人即便能知悉侵害行為及侵害人，亦甚難證明具體之損害內容³。再者，商標價值之建立，往往需透過長時間或大量行銷宣傳，進而在相關消費者或相關公眾建立商譽；惟複製他人商標及仿冒商品之成本極低，甚而趨近於零。在高固定成本（建立商標權價值）及低邊際成本（侵害商標權）之特性下，若未能落實商標權保護及其權利行使，將難以實現商標法「維護市場公平競爭及促進工商企業正常發展」之立法目的。

無體財產權之特性已凸顯商標權保護之重要性，網際網路之擴散力與匿名性，更彰顯出權利行使之困境。網際網路對於侵權物之散布不僅是即時，更能在短時間內擴散至極廣範圍。相較於傳統實體店面與通路，電商交易之速度及交易量均極為驚人⁴，侵權物因而迅速擴散，嗣後之訴訟程序或損害賠償可能完全無法填補商標權人之損害。另外，相較於實體通路，電商交易具有匿名性，商標權人難以直接知悉實際製造、進口或銷售侵權物之行為人為何，欲從源頭阻絕侵害行為，抑或對直接侵害人提起訴訟及尋求救濟，往往僅能藉助網路服務提供者或網路交易平台⁵。

1 Richard A. Epstein, *The Disintegration of Intellectual Property? A Classical Liberal Response to a Premature Obituary*, 62 STAN. L. REV. 455, 458 (2010); 沈宗倫，揭開「專利專屬授權」的面紗——簡評新修專利法相關規範的解釋與適用，全國律師 16 卷 6 期，頁 16，2012 年 6 月。

2 Jemery Waldron, *From Authors to Copiers: Individual Rights and Social Values in Intellectual Property*, 68 CHI.-KENT L. REV. 841 (1993).

3 Mark A. Lemley, *Intellectual Property, and Free Riding*, 83 TEX. L. REV. 1031, 1050 (2005). 以新近最高法院 107 年度台上字第 2359 號民事判決為例，最高法院重申「關於侵權行為賠償損害之請求權，以受有實際上之損害為成立要件，且依民事訴訟法第 277 條本文之規定，應由主張因侵權行為受有損害者負舉證之責」，此乃依循有體財產權侵害之觀點，未思及智慧財產權乃無體財產權、消極性排他權之特性。

4 以每年受到各界矚目的阿里巴巴雙 11 全球狂歡購物節為例，2018 年 11 月 11 日總交易金額突破 10 億人民幣僅花了 21 秒，全天之總交易額高達 2,135 億人民幣，遠高於 2017 年的 1,682 億人民幣。參見 <https://www.ettoday.net/news/20181112/1303813.htm#ixzz5a1yMOBl6>（最後瀏覽日：2019/07/18）。

5 基於此等特性，美國千禧著作權法（Digital Millennium Copyright Act, DMCA），及我國著作權法第六章之一將網路服務提供者納入規範，明定「通知取下」（notice and takedown）程序以避免侵害行為持續或擴大。

綜合而言，基於商標權乃無體財產權，網際網路之擴散力與匿名性，電商交易所生之侵權案件，損害賠償固然仍為重點，惟現實上甚難透過「嗣後」之賠償機制，填補商標權人之損害、回復原狀⁶。據此，避免侵害繼續或擴大之除去侵害請求權、基於預防目的之防止侵害請求權，乃不可或缺之救濟內容；即便是損害賠償制度，亦應發揮遏阻效果及以避免再次發生侵害行為⁷。

參、電商交易涉及之商標侵權責任

電商交易過程可能涉及之商標權侵害行為，有同於實體商店之侵權態樣，亦有因電商交易平台而衍生之類型，包括：電商平台之仿冒品散布、關鍵字廣告而影響商標權人之權益、代購網站之真品輸入與散布。

一、電商交易之仿冒品散布

仿冒品若透過網路交易而散布，商標權人能主張權利之對象，包括架設網站而銷售侵權物之網站經營者、電商交易平台。

(一) 網站經營者

網站經營者直接從事仿冒品之銷售行為，本質上同於實體店面之態樣⁸，應構成商標法第 68 條之商標權侵害行為，除有民事侵權責任（商標法第 69 條參照），亦可能有第 95 條、第 97 條之刑事責任。

網站經營者銷售仿冒品之案件甚多⁹，常見者乃個別行為人（自然人）透過社群網站宣傳、陳列及銷售侵權商品。值得進一步討論者乃注意義務問題，應否因其銷售商品數量眾多而降低過失之判斷標準。以智慧財產法院 105 年度重附民上字第 1 號刑事附帶民事判決為例，被控侵權之 A 及 B 共同架設購物網及電視購物平台，行銷及宣傳其向 C 及 D 所購入之侵權物；消費者下單後，A 及 B 為買賣契約之當

6 例如：琉璃工房或 FRANZ 法藍瓷之仿冒品，若在阿里巴巴雙 11 全球狂歡購物節之短短數秒間熱賣，對於商標權人所造成損害，根本無法透過嗣後之損害賠償而回復原狀或填補。

7 即便是歐陸法系之德國，損害賠償請求權行使之關注焦點已不再侷限於填補損害，兼而強調對侵害人之制裁，損害額之認定亦從傳統損害賠償理論之差額法向外擴張，尤其是涉及無體權利（Immaterialgüterrecht）之人格權及智慧財產權侵害情事。詳細討論，參見李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心，臺大法學論叢 42 卷 4 期，頁 1407-1410，2013 年 12 月。

8 例如：智慧財產法院 108 年度附民上字第 2 號、107 年度附民上字第 16 號及 107 年度刑智上訴字第 42 號刑事判決、智慧財產法院 102 年度民著上字第 22 號民事判決。

9 例如：智慧財產法院 108 年度刑智上訴字第 18 號、108 年度刑智上訴字第 2 號、108 年度刑智上易字第 5 號、107 年度刑智上訴字第 48 號、107 年度刑智上易字第 65 號及 107 年度刑智上訴字第 10 號刑事判決。

事人。關於商標權侵害責任，A 及 B 認為其透過契約要求 C 及 D 提供未侵權之真品，亦有內部控管機制確保之，從而已善盡注意義務而無侵權之故意或過失可言。惟法院認定，A 及 B 雖有控管機制，惟 C 及 D 出示供查驗之書證資料，與實際販賣之商品內容及數量明顯不符，於長達一年之仿冒品銷售期間，A 及 B 均未落實查核。由於 A 及 B 有預見或避免損害發生之能力及注意義務，卻仍未注意致生本件侵權行為，應認其有應注意、能注意而未盡注意義務之過失，因而構成商標權侵害。

1、不應苛求網站經營者注意義務之見解

有學者¹⁰ 質疑本判決，認為 A 及 B 固然應對消費者（買受人）負擔瑕疵擔保責任，惟此與其對商標權人之侵權責任無關；另外，現代社會下市場所銷售商品與涉及之商標權甚多，若要求出賣人須逐一確認「每一件」商品之商標權再銷售，將對交易秩序產生重大妨礙。依其見解，出賣人有無侵權過失之判斷，應依智慧財產法院曾謂之「最低限度之商標權查證」標準，本件訴訟之 A 及 B 既已踐行內部之控管機制，應無過失可言。

除此之外，另有學者¹¹ 認為，A 及 B 為購物網及電視購物平台之經營者，性質上類似大型零售商，應緩和注意義務之要求。學者援引 2000 年歐盟電子商務指令¹²、美國 DMCA 減輕網路服務提供者之著作權侵權責任等規定，進而質疑由 A 及 B 負擔商標侵害連帶賠償責任之妥適性，認為應僅由 C 及 D 負責，蓋其乃為進口侵權物之行為人。

2、本文見解

本文支持智慧財產法院見解，認為 A 及 B 對於商標權侵害行為，至少應有過失之責任。

首先，應特別提出者為，A 及 B 之角色為網站經營者，其與本文下述之電商平台或 DMCA 所稱之網路服務提供者截然不同，從而歐盟電子商務指令、美國或歐盟 e-Bay 案之討論，於本件訴訟根本無比附援引之餘地。誠然，A 及 B 角色相近於實體商店之大賣場或百貨公司，故意或過失之判斷需考量其為大型

10 葉啟洲，購物頻道業者對商標權人之侵權責任與附帶民事訴訟之要件—智慧財產法院 105 年度重附民上字第 1 號刑事附帶民事訴訟判決簡評，月旦裁判時報 55 期，頁 28-39，2017 年 1 月。

11 「購物頻道業者對商標權人之侵權責任」學術研討會之楊智傑教授發言紀錄，參見台灣法學雜誌 360 期，頁 153-157，2019 年 1 月 28 日。

12 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market, OJ L 178, p. 1-16.

零售商之性質，惟法理及法律適用上，非謂行為人為零售商或上游批發商即可免除侵權責任。實務上早已有實體商店之百貨公司因銷售仿冒品而構成著作權及商標權侵害（諸如智慧財產法院 102 年度民著上字第 22 號民事判決），抑或網站經營者成立著作權侵害（諸如智慧財產法院 103 年度民著訴字第 29 號民事判決）。

另外，由本件訴訟之案由事實而觀，能否謂 A 及 B 無過失可言，亦有疑義。先不論 A 及 B 內部控管措施有無疏誤，系爭商標權乃著名商標，C 及 D 所供應商品之價格明顯偏低，已屬可疑；此等著名商標之商品是否僅由直營店或嚴格選任之代理商銷售，從事大型零售商交易活動之 A 及 B 甚難推諉不知，進而能據此判斷所銷售商品為真品或仿冒品。除此之外，智慧財產權或一般侵權行為之過失標準係採善良管理人注意義務，其乃「客觀標準」，具體判斷上與行為人之主觀狀態無涉。被控侵權者對智慧財產權存在或有效性之錯誤認知或誤認，僅能排除「故意」，仍能成立「過失」；國外立法例甚而認為，智慧財產權乃營業性的權利保護（im gewerblichen Rechtsschutz），權利人與侵害人均為市場參與者，從而主觀歸責要件之注意程度應採高度的注意義務¹³。據此，本件訴訟恐難逕認 A 及 B 毫無侵權行為之過失。

（二）電商平台

仿冒品經由電商平台而於市場上流通，固然應由實際銷售及散布侵權物之網站經營者負商標侵權責任，惟電商平台對於侵權情事之發生或擴大，亦扮演一定角色，商標權人可能主張其構成民法第 185 條第 2 項「幫助」之間接侵權行為（secondary liability; indirect infringement）。依據民法權威學者見解，即便電商平台無故意可言，「過失」亦可能成立幫助或教唆責任¹⁴，且該過失同樣採善良管理人注意程度之標準。

網站經營者侵害商標權之行為，應否由電商平台一併負責，國外立法例之見解不一，美國法院在 *Tiffany and Company v. eBay, Inc.* 案¹⁵ 持否定見解，依循 *Inwood* 案¹⁶ 所建立之原則，間接侵權之成立前提乃其對「特定的」（直接）侵害行為有「具體認知」（specific knowledge），法院認為 eBay 已建立 VeRO（Verified

13 關於智慧財產權侵害之過失判斷，參見李素華，專利權侵害之過失概念，月旦法學教室 203 期，頁 24-26，2019 年 9 月。

14 參見王澤鑑，侵權行為法第二冊，頁 41-42，自版，2006 年 3 月。

15 *Tiffany and Company v. eBay, Inc.*, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010).

16 *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

Rights Owner Program)¹⁷ 措施防止仿冒品流通，亦採行類似 DMCA 之「通知取下」程序，因而不符合間接侵權之要件。相反的，精品商標林立的法國，於諸多案件肯定電商平台有過失而應負擔損害賠償責任¹⁸。觀諸我國迄今之實務案件，若為網站經營者銷售仿冒品，似無判決認為電商平台構成間接侵權¹⁹。

本文認為，主觀歸責事由僅為過失之情況，若使商標權人能對電商平台主張權利，將使其承擔極高的法律風險，亦不利於網際網路相關新興商業模式與產業發展。智慧型手機及網際網路使用普及下，不僅無法期待電商平台逐一檢查網站經營者所銷售之商品，亦有侵害網路使用之言論自由疑慮²⁰。因此，電商平台本身若已建立一定的措施避免仿冒品流通，經權利人通知而採行類似我國著作權法第 90-4 條以下之通知取下程序²¹，應認為無侵權過失而無損害賠償責任。惟權利人仍有權對電商平台主張除去或防止侵害請求權，蓋該權利行使不以故意或過失為必要。不作為請求權能避免侵害持續或擴大，亦能回應本文前述之「商標權人面對電商交易之挑戰」。

二、關鍵字廣告之商標使用

針對電商交易常見之關鍵字廣告，商標權人能否對廣告主或電商平台主張權利，不乏爭議。

(一) 商標使用之判斷

商標權人欲主張侵權責任之最重要挑戰在於：以關鍵字廣告方式利用到他人商標之行為，是否構成「商標使用」？若持否定見解，則無商標法介入管制之空間，僅能以公平交易法（下稱公平法）規範之。

17 可參見 eBay 網站，<https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/verified-rights-owner-program.html#what-is-the-vero-program>（最後瀏覽日：2019/07/18）。

18 美國及法國案件之詳細介紹，參見陳龍昇，網路服務提供者商標間接侵權責任，中原財經法學 33 期，頁 194-253，2014 年 12 月；馮震宇，網路服務提供者商標間接侵權責任之研究，智慧財產權月刊 175 期，頁 5-27，2013 年 7 月。

19 惟有少數專利權侵害案件，法院肯定電商平台為直接侵權行為人，因無故意或過失而僅准予不作為請求權及負擔部分訴訟費用，例如：智慧財產法院 104 年度民專訴字第 50 號（網路家庭國際資訊股份有限公司）、104 年度民專訴字第 80 號（新加坡商優達斯國際有限公司台灣分公司），及 102 年度民專訴字第 2 號民事判決（富邦媒體科技股份有限公司）。

20 相同見解，陳龍昇，同註 18，頁 235-236。

21 針對電商交易之侵權情事，應強化通知取下程序以避免侵害行為持續或擴大，參見「購物頻道業者對商標權人之侵權責任」學術研討會之李素華發言紀錄，台灣法學雜誌 360 期，頁 152，2019 年 1 月 28 日。另外，數位通訊傳播法草案第 15 條亦有通知取下之規定。

1、國外立法例

關於關鍵字廣告之商標使用問題，不僅各國看法不一，即便是美國學者，亦見解分歧。有認為商標使用係指將其「作為商標使用」(trademark use)，從而廣告主或電商平台之關鍵字廣告行銷行為，均不屬之，惟個案上可能有不公平競爭問題。反之，亦有美國學者主張，商標使用之判斷重點為「在商業上使用商標」(use in commerce)，因此，關鍵字廣告行為已構成商標使用；若進一步有混淆誤認之虞，且無法滿足「指示性合理使用」情事，即構成商標權侵害，2009年 *Rescurecom Corp. v. Google, Inc.* 案²²之巡迴上訴法院採此見解²³。

值得注意的是，歐盟法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU) 及德國聯邦最高法院 (Bundesgericht, BGH) 並未否定關鍵字廣告乃商標之侵權使用²⁴，因此，個案審酌重點在於混淆誤認之虞，並以該等行為是否影響商標權之來源功能 (Herkunftsfunktion)、廣告功能 (Werbefunktion) 或投資功能 (Investitionsfunktion)，以決定商標侵權成立與否²⁵。例如：關鍵字廣告之行銷，使得網路使用者無法或難以知悉，該廣告所宣傳之商品或服務是來自於商標權人、被授權人或與其有經濟關聯性之人，抑或是無關之第三人，此時已構成混淆誤認之虞而侵害商標權²⁶。

2、我國實務見解

針對廣告主購買關鍵字廣告之行為，我國有判決²⁷明確指出其非商標使用：

22 *Rescurecom Corp. v. Google, Inc.*, 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).

23 美國學者之不同見解，詳見 JANE C. GINSBURG & JESSICA LITMANN & MARY KEVLIN, TRADEMARK AND UNFAIR COPETITION LAW 375 (6th ed. 2017)；美國案例介紹，參見馮震宇，關鍵字廣告是否侵害商標權—智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號判決評析，月旦裁判時報 25 期，頁 68-79，2014 年 2 月；劉孔中，從 Google 關鍵字廣告判決探討商標維權使用與侵權使用的區別，月旦法學 256 期，頁 91-101，2016 年 9 月。

24 歐盟及德國無歧異認為其乃侵權使用，係因歐盟 2017/1001/EU 商標規則第 9 條第 3 項、2015/2436/EU 商標指令第 10 條第 3 項及德國商標法 (Markengesetz) 第 14 條第 3 項之侵權使用規定，均採「例示」立法，以涵蓋新興技術應用之各種商標使用態樣。由於侵權使用係採例示之立法，歐盟或德國無須像我國在商標法第 70 條第 1 及 2 款另有「擬制侵權」之規定，其本來即可被侵權使用概念所涵蓋。

25 詳細討論，參見 Lotze/Heinson, MAH GewRS, 5. Aufl., 2017, § 30 Rdnr. 62ff.; Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 17. Aufl., 2019, § 30 Rdnr. 207ff.

26 Wolfgang Berlit, Markenrecht, 11. Aufl., 2019, Rdnr. 243b.

27 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 24 號 (詮星翻譯案)、智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號民事判決 (出一張嘴案，一審新竹地方法院 97 年度智字第 24 號民事判決僅涉及加盟店與股東契約之爭議，智慧財產法院 99 年度民商上更 (一) 字第 5 號民事判決僅判斷公平法適用問題)。

「廣告主僅單純購買關鍵字廣告，並未設定使用插入關鍵字之功能，……其結果僅是在網路使用者輸入該特定關鍵字以搜尋需要的資訊時，廣告主的網址或廣告連結將被置於網路使用者搜尋結果頁面的特定位置而已……自無所謂商標使用之問題。」亦有判決²⁸認為：「限於外在、有形之商標使用，始足以使相關消費者認識其為商標，始有商標之識別性。」

至若提供關鍵字廣告行銷模式之電商平台，我國實務同樣否定其乃商標使用。有判決²⁹指出：「搜尋結果之頁面中，雖搜尋欄位所鍵入之關鍵字與系爭廣告置於同一頁面，然該關鍵字係由網路使用者所鍵入，與電商平台無涉，電商平台以搜尋結果頁面提供廣告空間予廣告主放置廣告之行為，既未積極標示任何商標，亦未以系爭商標用以表彰商品或服務之標識，且網路使用者鍵入關鍵字搜尋後，見搜尋頁面之廣告欄位出現系爭廣告，亦無從認識該廣告有何標示商標之意，是以電商平台顯無商標使用之意圖及使用行為。」另外，不乏判決³⁰認為，限於「外在、有形之商標使用」，始足以使相關消費者認識其為商標，始有商標之識別性、致使表彰商品或服務之來源發生混淆誤認；關鍵字廣告雖有使用商標文字，應僅為描述性使用。

值得注意的是，雖多數法院認為關鍵字廣告無涉商標使用問題，惟關鍵字廣告之呈現方式，若使網路使用者認為廣告主與商標權人為同一事業集團、關係企業之同一來源，例如：搜尋結果係於商標權後面特別加註廣告主之公司名稱或商標，有判決認為此等行為仍構成商標使用³¹。

28 臺北地方法院 106 年度智易字第 23 號刑事判決（瑪麗蓮案，上訴審之智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 77 號刑事判決以無故意過失為由駁回）。

29 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號（幸福空間案）、101 年度民商訴字第 7 號及其上訴審之 101 年度民商上字第 7 號民事判決（葉全真案）。

30 智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號民事判決（幸福空間案）。

31 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 24 號（詮星翻譯案）：被告……所購買之關鍵字廣告係分別在「華碩全球多語翻譯公司」、「五姊妹翻譯公證」、「哈佛各國語言翻譯公司」、「五姊妹多國語翻譯」後特別加註「詮星」或「詮星翻譯社」，而其中「華碩全球多語翻譯公司—詮星」關鍵字廣告內容載有「優良品質交件迅速，深獲各界的好評，集合國內外全世界各領域專家，詮星菁英團隊！」之字樣；另於「五姊妹多語翻譯公證—位台北公館」關鍵字廣告載有「專業詮星公司，法院公證外交部學歷，成績，出生，結婚，移民，價格公道！」之字樣，被告……此舉，顯然將使一般消費者誤認五姊妹翻譯社、哈佛翻譯社、華碩翻譯社與詮星為同一事業集團、關係企業之同一來源，可見被告謙慧公司或被告戴正平顯有使用「詮星」2 字表彰自己服務來源之意思，並有行銷其翻譯服務為目的。又被告謙慧公司或被告戴正平客觀上在該關鍵字廣告積極標示「詮星」或「詮星翻譯社」，亦足以使相關消費者認識其為商標。是故，本院卷一第 31 至 33 頁之網路資料，其上所顯示之「詮星」或「詮星翻譯社」字樣，確為商標之使用無疑。

3、本文見解

我國商標法總則章有商標使用之規定（第5條參照），因而不乏見解認為該定義應同時適用於「維權使用」與「侵權使用」。惟本文力主前揭概念明顯不同，商標權之「侵權使用」應採廣義認定，有別於「維權使用」之嚴格判斷³²。

維權使用之目的是為了確定權利人有繼續使用註冊商標之意圖，抑或該商標應轉而成為公共財，從而維權使用之判斷應採嚴格標準，避免無意使用之註冊人繼續占領特定標識之使用利益。反之，商標權人一旦滿足維權使用要求，法律上即應確保其就該標識所享有之排他權，使其能禁止他人有利用到該商標而產生混淆誤認之虞的行為。因此，侵權使用之認定不應限縮，我國法院關於「外在、有形之商標使用」見解，不無疑問。另外，侵權使用之行為態樣亦不應採列舉式的立法，僅能以例示方式呈現，以將新興技術應用、新商業模式之商標使用行為納入³³。例如：實務上有所謂比較廣告或比價網站而利用他人商標者，我國法院³⁴認為其非商標使用。實則此等行為應能被廣義之侵權使用概念所涵蓋，個案上行為人無須負擔商標侵權責任，可能是因滿足商標法第36條第1款要件而為商標權效力所不及，亦即該等商標使用行為「符合商業交易習慣之誠實信用方法」。

針對關鍵字廣告之商標權侵害問題，本文同樣認為判斷重點不在「商標使用」與否，而應在「混淆誤認之虞」，因此，不宜直接以其不符合「商標使用」定義而否定排他權行使。蓋一旦否定關鍵字廣告或其他新興商業模式之商標使用行為，權利人僅能循公平法救濟，該法第22條第2項已明文排除「註冊商標」之適用，因而僅能依第25條主張權利。商標權行使問題卻只能轉而由公平法之概括條款處理，不無疑義。

（二）榨取他人努力成果之不公平競爭行為

我國法院認為單純購買關鍵字廣告之廣告主或推出此等行銷模式之電商平台，無所謂之商標使用。據此，針對廣告主部分，權利人僅能主張其乃公平法第25條

32 李素華，商標使用與視為侵害之理論與實務：商標法第70條第2款之立法檢討，收錄於《「商標使用」規範之現在與未來》，黃銘傑主編，頁169-218，元照出版公司，2015年4月1版；李素華，商標權之維權使用，月旦法學教室193期，頁28-30，2018年11月。

33 相同見解，參見劉孔中，同前註23；智慧財產法院102年度民商上字第8號判決（我國商標法無對商標權侵害之概括性保護規定之情況下，不宜就商標侵權之「商標使用」做過於嚴格之解釋，否則可能將使侵權人免責而廣開侵權之門，如此對商標權之保護顯屬不周）。

34 例如：智慧財產法院107年度民公上字第1號民事判決。

榨取他人努力成果之不公平競爭行為，實務上亦不乏案件由公平會作成處分³⁵或法院³⁶准予不作為請求權（公平法第 29 條）及損害賠償（公平法第 30 條）。

針對電商平台，我國法院³⁷認為，廣告主既然構成公平法第 25 條之不公平競爭行為，商標權人自能主張電商平台為民法第 185 條第 2 項之幫助人，進而准予損害賠償請求權。

三、代購網站之真品輸入與散布

隨著跨國交流日趨便利與頻繁，由網站經營者代購國外商品之真品輸入與散布行為，已屬常見。代購網站所購入及銷售之商品若為真品，亦即國外商標權人或其被授權人所合法製造者，在我國採取國際耗盡原則之基礎下，應無太大疑義，其與傳統上由進口商大批購入之真品平行輸入行為，並無實質上差異。值得注意者，乃近年來智慧財產法院對於「國際耗盡」概念之詮釋。

（一）權利耗盡原則之概念

1、立法目的

在商標權之排他效力下，商標之使用行為若有致混淆誤認之虞，應取得商標權人同意，否則即有侵權可能（商標法第 68 條）。惟經商標權人同意而在市場流通之商品，若其後每一交易仍受制於商標權人及需取得其同意，將造成流通混亂，影響正常之經濟活動，甚而危害商業交易之法安定性。因此，商標法需有權利保護與交易秩序維護之利益衡量（Interessenabwägung），此即「權利耗盡原則」³⁸：第一個交易行為（處分行為）只要是由商標權人或其同意之人所為，權利人嗣後不得再任意對該商品主張排他權及限制其流通。依此定義，耗盡理論僅適用於商品之商標；服務之商標³⁹或單純在文宣產品上標示商標之行為⁴⁰，無涉於權利耗盡原則。

35 例如：公平交易委員會公處字 100154 號（家樂福案）、第 104079 號（統一健身房案）、第 105071 號處分（瑪麗蓮案）。

36 智慧財產法院 99 年度民商上更（一）字第 5 號民事判決（出一張嘴案）。

37 智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號民事判決（幸福空間案）。

38 Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 17. Aufl., 2019, § 24 Rdnr. 3; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage 2010, § 24 Rdnr. 8.

39 Berlit, a.a.O. (FN 26), Rdnr. 321a.

40 智慧財產法院 103 年度民商上字第 17 號民事判決之被控侵權人，曾與商標權人訂定經銷合作契約，契約終止後仍於網站販售剩餘商品，並於網頁之商品旁適度標示商標。法院認為此等標示商標行為適用權利耗盡原則。前揭見解不無疑問，網頁中標示商標行為本身根本無涉於權利耗盡問題，應屬商標法第 36 條第 1 項第 1 款商標權效力不及事由。司法院 106 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 2 號決議亦採相同見解。

應注意者為，我國有判決⁴¹認為，商標權人之所以不能再次主張權利，係因該流通商品「已存在商標之默示授權使用」，前揭見解係對權利耗盡理論之誤解。易言之，商標權人不能對已生耗盡之商品主張排他權，非因「商標之默示授權」，而是其曾經行使過權利而不能再次行使。依據德國法見解，此等法律效果係類推適用物權的善意取得（analog dem Gutgläubenserwerb des Sachenrechts）⁴²。

另外，權利耗盡之適用前提，係該真品無所謂變質、受損及其他影響商品來源正當性之事由（商標法第 36 條第 2 項但書）。據此，未經加工、改造或變更之真品，始有權利耗盡⁴³。若將真品銷售之牛仔長褲剪短成為短褲，抑或改染其他顏色，商標權人仍能主張排他權⁴⁴。再者，所謂變質或受損，不以商品腐敗或外觀變化為限，因年限過久而影響其應有品質，諸如潛水衣或泳衣外觀雖完好如初，但出廠多年或保存條件不佳，已無應有之防水或伸縮性時，應為商標權人得對耗盡商品再次主張排他權之正當事由。

2、國際耗盡與國內耗盡

基於巴黎公約第 6 條之屬地主義（principle of territoriality），相同標識在不同國家所取得之商標權保護各自獨立（independence of protection of same mark in different countries）。惟立法政策上究應強化商標權人保護而採國內耗盡，抑或以國際耗盡之平行輸入商品來平抑物價，國際間並無共識，TRIPS 協定第 6 條因而明定不將智慧財產權之耗盡問題納入規範範疇。

在國際耗盡之理論基礎，商標權人以相同標識自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖因屬地主義概念而為不同的商標權，但其標識相同，本質上排他權行使亦源自於同一權利人（商標權人或其授權註冊之人），因此，是否發生耗盡之結果，應從整體觀之，不應受制於不同註冊國家別。反之，國內耗盡之法理基礎在於屬地主義，不論商標權之標識是否相同，每一國家之保護均各自獨立及為不同的權利，從而由國外商標權人所流通的商品，僅該國之商標權及在該國發生耗盡，不影響其他國家之商標權行使。

（二）新近之司法實務見解：國內外商標權人相同之國際耗盡

同於其他智慧財產權，商標法第 36 條第 2 項明定我國採國際耗盡原則，因此，

41 例如：智慧財產法院 103 年度民商上字第 17 號、105 年度民商上字第 14 號及新北地方法院 105 年度智字第 6 號民事判決。

42 Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage 2010, § 24 Rdnr. 8.

43 最高法院 82 年度台上字第 5380 號刑事判決。

44 臺北地方法院 106 年度智易字第 52 號刑事判決；Berlit, a.a.O. (FN 26), Rdnr. 326.

概念上商標權人只要曾於任何地方就商品為第一次交易，即生耗盡結果，此時不論是處於何地之商標權人，均不得再次主張權利。智慧財產法院 100 年度民商上更（一）字第 1 號民事判決指出：「所謂『真品平行輸入商品』，俗稱『水貨』，是指進口商未獲得本國代理商授權或同意，自國外輸入本國，而在本國所販賣之相同商標商品，因該商品貨源終端同係源自於商標權人，故仍屬真品。」同樣的，智慧財產法院 104 年度民著訴字第 33 號中間判決認為：「所謂真品平行輸入，係指同一商標之真正商品，未經輸入國之商標權人同意逕自國外輸入行為。本件被告……未經國內商標權人即原告之同意，自美國輸入附有系爭商標 1 之真品，即係真品平行輸入之典型行為，我國既採國際耗盡原則，誠如前述，則該平行輸入附有系爭商標 1 之真品，其商標權已在國外被耗盡，則輸入國之原告即不得對平行輸入附有系爭商標 1 之商品主張侵害其商標權。」前述國際耗盡原則、真品平行輸入不構成商標權侵害之見解，亦見諸最高法院 95 年度台上字第 6117 號刑事判決⁴⁵。

值得注意的是，新近智慧財產法院新增國際耗盡之適用要件，限於國內、外商標權人為「同一人」。以智慧財產法院 104 年度民商訴字第 12 號及其上訴審之 105 年度民商上字第 12 號民事判決⁴⁶為例，當事人為我國之乙、丙公司，系爭標識之美國商標權人為甲，乙取得甲同意後在我國註冊及取得商標權，針對丙從甲之官網訂購及進口商品行為，乙主張商標權侵害，丙則抗辯已生權利耗盡之結果。一審判決認為，美國及我國商標權人分屬不同人（甲、乙），乙未曾將商品銷售予丙及取得報酬，因此，丙不能以其商品是從甲所購入而主張乙之權利已耗盡。二審法院甚而明確指出，商標法第 36 條第 2 項之國際耗盡僅適用於「國內外商標權人為『同一人』」；法院認為，乙取得商標權後投入金錢與資源行銷使用商標，若准予丙之權利耗盡抗辯，係侵奪乙為行銷商標所投資之行銷成本、所建立市場知名度與市場占有率。

本文不免疑惑，依此標準，我國商標法在司法實務之實質運作上，是否已改採國內耗盡？國內外商標權人是否為同一人，是「國際耗盡原則」之要件嗎？亦即個案中，法條條文之「商標權人」及「經其同意之人」，應如何判斷？具體判斷之重點似應在於：二者是否具有經濟上關聯性，諸如代理商或被授權人。依本件判決見解：於不同法人組織之情況，是否為「商標權人或經其同意之人」？例如：德國 BMW 公司與台灣總代理之汎德、輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司與依我國

45 法院指出：「真品平行輸入，係指經由非代理商向國外其他貨源購得與代理商販售相同廠牌之商品，該商品係由商標權人或其授權使用人或經其同意而產製，即為真品並非仿冒品或贗品，且係經由合法方式進口至台灣地區販售；亦即真品平行輸入，係指未經合法授權之第三人，在未經智慧財產權人之同意下，自境外合法輸入並附有智慧財產權之商品。是凡以平行輸入方式進口之商品，通稱為真品平行輸入之商品，亦即俗稱之『水貨』。」

46 本件訴訟上訴中及尚未確定。

法設立之輝瑞大藥廠股份有限公司。再者，若認為「國內外商標權人相同」始有權利耗盡，專利權之國際耗盡是否亦採相同標準？若持肯定見解，現行於市面上流通之諸多平行輸入商品，不乏乃侵害專利權或商標權。

應注意者為，即便是採國際耗盡見解，並不代表國內商標權人毫無主張權利可能，例如：平行輸入廠商先進行改裝或分裝方式銷售商品，於此過程可能發生變質、受損或其他影響商品來源之事由，仍應使商標權人行使權利。司法實務應該要在個案發展與建構者，乃前述商標法第36條第2項但書之適用範圍，不應侷限於商品發生腐敗、發生化學變化之極端狀況。國外司法實務並未僵化操作商標法第36條第2項但書，從而商標權人仍能依據個案狀況對平行輸入廠商行使排他權。

另外，前揭判決所憂心之平行輸入廠商搭便車，抹滅商標權人投入金錢與資源行銷商標之成本與努力，實屬公平法之規範範疇。早於1992年4月22日公平交易委員會第27次會議討論案之公研釋第003號即已明確指出：「一、真品平行輸入與仿冒之構成要件不符，不違反公平交易法第20條（相當於現行法第22條）之規定。……三、貿易商自國外輸入已經原廠授權代理商進口或製造商生產者，因國內代理商投入大量行銷成本或費用致商品為消費者所共知，故倘貿易商對於商品之內容、來源、進口廠商名稱及地址等事項以積極行為使消費者誤認係代理商所進口銷售之商品，即所謂故意『搭便車行為』則涉及公平交易法第24條（相當於現行法第25條）所定之『欺罔』或『顯失公平』行為。」因此，平行輸入廠商若有搭便車行為，商標權人能依公平法第25條主張權利。再者，國內商標權人亦可透過契約約定方式，避免真品之平行輸入，例如：與國外商標權人訂定專屬授權契約或取得獨家總代理。

肆、結論

通訊技術進步及網際網路發展所形成之數位環境，各類資訊傳播迅速，一方面使知識與訊息更容易普及與擴散，另一方面，經由網際網路而生之智慧財產權侵害情事，影響層面更廣。法律制度與司法實務，應落實權利保護及確保智慧財產權利人能對侵害人主張排他權，除此之外，亦應兼顧新興產業或商業交易模式之發展。

電商交易所涉及之商標侵權態樣雖多元，亦持續發展中，惟其所涉及者仍為商標法之核心概念與基本理論，法規之解釋與適用應以商標法之基礎理論為出發點，並納入網際網路與電商交易之特殊性。另外，關於商標權之保護與權利行使，商標法固然為最重要之法律規範，亦不容忽略公平法之重要性。

20 年來智慧財產局之函釋 與司法實務之相互關係

蕭雄淋*

壹、前言

我國著作權法之主管機關，依前清宣統 2 年著作權律為「民政部」¹，民國（下同）4 年北洋軍閥之著作權法為「內務部」²，17 年國民政府公布之著作權法為「內政部」³，以後歷次修正，均無變更，直至 90 年 11 月 12 日修正公布之著作權法，方改為「經濟部」。

依 90 年 11 月 12 日修正公布之著作權法第 2 條規定：「本法主管機關為經濟部（第 1 項）。」「前項業務，由經濟部設專責機關辦理（第 2 項）。」⁴其修正理由為：「經濟部智慧財產局組織條例第 2 條規定，有關著作權之相關業務為其職掌，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）業於 88 年 1 月 26 日成立，原內政部主管之著作權相關業務已移撥該局主政，爰參考專利法第 3 條修正之。」⁵

而依經濟部智慧財產局組織條例第 2 條規定，智慧局掌理包含著作權政策、法規、制度之研究、擬訂及執行事項，以及著作權之相關資料之蒐集、公報發行、公共閱覽、諮詢服務、資訊推廣、國際合作、資訊交流及聯繫事項等。

* 作者為北辰著作權事務所主持律師、國立台北大學博碩士班兼任副教授。

1 宣統 2 年著作權律第 2 條規定：「凡著作物，歸民政部註冊給照。」

2 4 年北洋政府公布之著作權法第 2 條規定：「著作權之註冊，由內務部行之。」

3 17 年國民政府公布之著作權法第 2 條規定：「著作物之註冊，由國民政府內政部掌管之（第 1 項）。」「內政部對於依法令應受大學院審查之教科圖書，於未經大學院審查前，不予註冊（第 2 項）。」

4 92 年 7 月 9 日修正公布之著作權法第 2 條第 2 項改為：「著作權業務，由經濟部指定專責機關辦理。」

5 參見立法院法律系統—著作權法異動條文及理由：<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?0034491735A700000000000000000001400000000400FFFFD00^01176090102500^00194001001>（最後瀏覽日：2019/04/22）。

在 87 年以前，著作權主管機關主要的業務為著作權之登記，然而自從 87 年著作權法修正，廢除著作權登記制度後，著作權主管機關，主要業務有三：一是有關著作權法令之研究、修法、解釋、諮詢業務；二是有關著作權集體管理團體業務；三是有關著作權宣導業務。其中法令之研究與解釋占極重要的地位。事實上，智慧局這 20 年來，也產生極多函釋⁶。這些函釋，包羅萬象，彌足珍貴，對民衆著作權法令之遵循，極有幫助。

另 96 年 3 月 28 日制定公布「智慧財產法院組織法」，該法於 97 年 7 月 1 日施行。該法歷經 5 次修正，最後一次在 107 年 6 月 13 日修正公布。依智慧財產法院組織法第 3 條規定，依著作權法所保護之著作權所生之第一審及第二審民事訴訟事件，屬於智慧財產法院管轄。由於著作權刑事案件極多數屬於刑法第 61 條之案件，不能上訴最高法院，而有關著作權法民事訴訟又往往標的金額未逾新台幣 150 萬元，真正上訴最高法院的比例相對少。所以進入司法訴訟，真正表達法院見解最多的，反而是智慧財產法院。

然而智慧局之函釋見解和智慧財產法院之判決見解，相互關係究竟如何？此係極為有趣之問題。在智慧局成立 20 年之時刻，檢討其相互影響或關係，尤有意義。

貳、智慧局之函釋與司法實務之相互關係之態樣

憲法第 80 條規定：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」智慧財產法院法官依據「法律」獨立審判，而智慧局基於職掌所作之行政函釋，並非「法律」，其地位如何？智慧財產法院是否受其拘束，或逕行排斥不用？

依司法院釋字第 137 號解釋謂：「法官於審判案件時，對於各機關就其職掌所作有關法規釋示之行政命令，固未可逕行排斥而不用，但仍得依據法律表示其合法適當之見解。」其理由書為：「法官於審判案件時，對於各機關就其職掌所作有關法規釋示之行政命令，或為認定事實之依據，或須資為裁判之基礎，固未可逕行排斥而不用。惟各種有關法規釋示之行政命令，範圍廣泛，為數甚多。其中是否與法意偶有出入，或不無憲法第 172 條之情形，未可一概而論。法官依據法律，獨立審判，依憲法第 80 條之規定，為其應有之職責。在其職責範圍內，關於認事用法，如就系爭之點，有為正確闡釋之必要時，自得本於公正誠實之篤信，表示合法適當之見解。」

6 至 108 年 4 月 22 日為止，智慧局網站公布的著作權法主管機關（包含內政部和智慧局）函釋共 5,249 個。其中屬於智慧局產生的函釋，共 4,223 個。參見智慧局網站：<https://www.tipo.gov.tw/sp.asp?xdURL=search/lmexplainlist.asp&mp=1&pagesize=100&ctNode=7448&cPage=43>（最後瀏覽日：2019/04/22）。

這 10 年來，智慧財產法院之判決，是否尊重智慧局之函釋，抑或表示不同見解？本文整理有關智慧局之函釋與司法實務之相互關係，略有三種態樣：

- 一、法院見解受函釋影響。
- 二、函釋見解受法院影響。
- 三、法院見解與先前的函釋有異。

茲各舉若干案例說明。

參、智慧財產法院見解受智慧局函釋影響

一、著作之原創性是否包含一定的創作高度？

(一) 智慧局之函釋

智慧局 98 年 4 月 27 日電子郵件 980427a 號函釋：「……按著作權法（以下簡稱本法）所稱之『著作』，本法第 3 條第 1 項第 1 款明定屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之『創作』。因此，著作符合『原創性』（Originality）及『創作性』二項要件時，方屬本法所稱之『著作』。所謂『原創性』，係指為著作人自己之創作，而非抄襲他人者；至所謂『創作性』，則指作品須符合一定之『創作高度』，至於所需之創作高度究竟為何，目前司法實務上，相關見解之闡述及判斷相當分歧，本局則認為應採最低創作性、最起碼創作（minimal requirement of creativity）之創意高度（或稱美學不歧視原則），並於個案中認定之。二、因此來函所述使用電腦畫圖，依上述說明，亦需具有『原創性』及『創作性』二要件，足以表達作者之情感或思想，而非單純利用電腦繪圖之功能或技術，方得受著作權保護。至於判斷使用電腦所畫之圖是否具有『原創性』及『創作性』、是否屬本法所稱之『著作』等，涉及個案中如何利用電腦畫圖，及有無創意投入等事實問題，應由司法機關就個案調查認定之。」

(二) 智慧財產法院之判決

智慧財產法院 101 年度民著訴字第 1 號判決謂：「而所謂原創性，廣義解釋包括狹義之原創性及創作性，狹義之原創性係指著作人原始獨立完成之創作，非單純模仿、抄襲或剽竊他人作品而來；創作性不必達於前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在作品有可資區別之變化，足以表現著作人之個性或獨特性之程度。而美術著作為著作之一種，自仍須具備上開關於『著作』之基本要素，除有一定之表現形式外，尚須其表現形式能呈現或表達出作者在思想上或感情上之一定精神內涵始可，同時該精神內涵應具有原創性，且此原創性之程度須達足

以表現作者之個性或獨特性之程度。再者，創作須具備最低程度之創作或個性表現，始可受到保護，亦即該著作仍須具有最低限度之創意性，且足以表現著作個性或獨特性之程度，方屬著作權法所保護之著作，如其精神作用之程度甚低，不足讓人認識作者之個性，抑或著作係拼湊堆砌既存材料，則不得為著作權之客體，即無保護之必要；而著作權專責機關經濟部智慧財產局亦採此見解……」上開判決，同意旨者極多，例如智慧財產法院 100 年度民著訴字第 55 號、101 年度民著訴字第 11 號、101 年度民著訴字第 14 號、103 年度民著上字第 17 號、101 年度民著上字第 13 號等⁷。

(三) 小評

著作須具備「原創性」之要件，方受著作權法保護，此乃世界各國著作權法之基本原理。然而原創性，包含原始性內涵，即未抄襲他人，因為學說之通說。而原創性是否包含創作高度內涵？抑或創作高度與原創性同屬於受保護著作之要件，而非屬原創性之內涵，學說略有爭執。智慧局針對受保護之著作，「原創性」與「創作性」並列，即將「原創性」定位為「原始性」。智慧財產法院之判決，將原創性分廣義和狹義，廣義之「原創性」，包含「原始性」和「創作性」，狹義之「原創性」，則限於「原始性」。智慧財產法院之判決，固受智慧局函釋之影響，但更進一步將原創性分廣義與狹義，似更進一步作理論的統合，值得肯定。

二、著作並非該商品主要用途之商品的平行輸入

(一) 智慧局之函釋

智慧局 99 年 7 月 22 日電子郵件 990722b 號函釋：「著作權法（下稱本法）第 87 條第 1 項第 4 款規定，未經著作財產權人之同意而輸入著作原件或重製物者，視為侵害著作權，即一般人所稱『禁止真品平行輸入』，該等規定，本局認為主要係適用於所謂的『著作權商品』之輸入行為，如輸入之商品雖含有著作（例如床單、被套可能含有美術著作），但此著作並非該商品之主要用途者，則此等商品並非著作權商品，不受本法第 87 條第 1 項第 4 款規定之限制，販賣此等商品，並不會發生侵害著作之問題。」

(二) 智慧財產法院之判決

智慧財產法院 100 年度民著訴字第 56 號判決謂：「……則系爭商品既屬真品，被告將系爭商品以真品平行方式輸入台灣並加以販售，有無違反著作權法第 87 條

7 由於案例太多，不甚枚舉，不一一羅列。

第 1 項第 4 款規定？姑不論智慧財產局歷來見解均認著作權法第 87 條第 1 項第 4 款規定之適用範圍，係適用於所謂『著作權商品』（例如音樂 CD、視聽 DVD、書籍、電腦程式等）之輸入行為，如輸入之商品雖含有著作（例如床單、被套可能含有美術或圖形著作），但此著作並非該商品之主要用途者（例如床單、被套主要用途為供作臥室寢具），則此等商品並非著作權商品，不受著作權法第 87 條第 1 項第 4 款規定之限制，有智慧財產局 92 年 11 月 18 日、99 年 7 月 22 日函釋在卷足憑（見本院卷第 200、244 頁）；另案刑事部分亦採此見解，已如上述，是倘依此見解，原告既主張系爭商品僅包含皮包皮件、茶杯、吊環、筆記本、T-shirt 等項目，自非屬所謂『著作權商品』，尚非著作權法第 87 條第 1 項第 4 款規範之對象。然縱認上開見解有誤，認著作權法第 87 條第 1 項第 4 款之規定並未區分所謂『著作權商品』或『非著作權商品』，凡未經著作財產權人同意而輸入著作原件或其重製物者，不論『著作權商品』或『非著作權商品』，均屬著作權法第 87 條第 1 項第 4 款規範之對象，自仍須判斷有無同法第 87 條之 1 各款例外規定之適用……。是系爭著作自係附含於系爭商品即貨物之著作原件或其重製物，並隨同貨物之合法輸入而輸入，符合著作權法第 87 條之 1 第 1 項第 4 款之規定，排除同法第 87 條第 1 項第 4 款規定之適用。」

（三）小評

智慧局之函釋，認為如輸入之商品雖含有著作（例如床單、被套可能含有美術著作），但此著作並非該商品之主要用途者，則此等商品並非「著作權商品」，不受本法第 87 條第 1 項第 4 款規定之限制。智慧財產法院受此見解之影響，更進一步認為，輸入之商品雖含有著作（例如床單、被套可能含有美術著作），但此著作並非該商品之主要用途者，不管是否適用 87 條第 1 項第 4 款，至少是屬於著作權法第 87 條第 1 項第 4 款之真品平行輸入例外的範圍，此一見解，與智慧局之見解，雖然結論同一，但論述更為精確⁸。

肆、智慧局函釋受智慧財產法院見解影響

一、臉書內容得利用之範圍

智慧局 106 年 10 月 23 日電子郵件 1061023b 號函釋：「來信所述之照片，若符合『原創性』（即著作人自己的創作，非抄襲他人者）及『創作性』（符合一定之『創作高度』）等二項要件，即為受著作權法所保護之攝影著作，他人若欲利用個人

8 參見蕭雄淋，著作權法實務問題研析，頁 388-395，五南出版公司，2013 年 7 月。

臉書照片，涉及臉書服務條款是否允許第三人利用之問題。又依現行司法實務對臉書服務條款之解釋，臉書用戶設定『公開』時所同意第三人使用者，只有臉書用戶之姓名、大頭貼等資料，與著作權有關的相片、影片等著作『內容』，並不包括在內（智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 18 號參照）。所詢該等照片被轉發至匿名平台，並有明顯修改等，涉及『重製』、『改作』、『公開傳輸』之利用行為，除有符合著作權法第 44 條至第 65 條合理使用規定外，應取得著作財產權人之同意或授權，始得為之，否則即涉及著作權之侵害，而須負擔相關之民、刑事責任（請參考著作權法第 88 條、第 91 條及第 92 條等規定），並不因其未使用於營利事業而即無侵權。」

二、著作權法第 11 條「職務上完成之著作」之解釋

智慧局 105 年 10 月 4 日電子郵件 1050922 號函釋：「依著作權法第 11 條規定，職務上著作經約定著作權歸屬者，依契約之約定；未約定時，以受雇人為著作人，雇用人則享有著作財產權。所謂『於職務上完成之著作』，是指基於僱傭關係下，受雇人為任職單位業務或經指定完成之工作，屬事實認定問題，須以工作性質作實質判斷（例如是否在雇用人指示、企劃下所完成？是否利用雇用人之經費、資源所完成之著作等），與工作時間、地點並無必然關係，智慧財產法院 102 年度民著訴字第 50 號民事判決，亦有相同見解。」

三、A 片是否受著作權法保護

智慧局 104 年 6 月 9 日電子郵件 1040609 號函釋：「依據著作權法第 3 條之規定，『著作』係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，並需具備『原創性』（非抄襲他人著作）及『創作性』（具有一定之創作高度），因此，如成人影片（即一般所稱 A 片）符合此要件，仍得為著作權之保護標的。最近有法院判決（智慧財產法院 103 年 2 月 20 日 101 年度刑智上易字第 74 號刑事判決、臺北地方法院 104 年 5 月 8 日 100 年度自字第 68 號刑事判決）亦認為 A 片如符合上開要件，仍應受著作權法保護。至於 A 片是否涉及妨害風化乃至屬於禁止散布之猥褻物，另有刑法規範，與其是否享有著作權無涉。色情影片是否受著作權保護，仍須個案由法院依事實認定之；而就上述見解仍具參考價值。」

四、著作權法第 61 條「時事」之解釋

智慧局 104 年 2 月 26 日電子郵件 1040216 號函釋：「至所詢上開規定要件中之『時事』範圍為何一節，涉及具體個案之判斷，無法一概而論。參考相關司法判決，有認為係指『現在或最近所發生而為社會大眾關心之當時事件之報導』（智

慧財產法院 100 年度民著上易字第 1 號民事判決)，亦有認係指『敘述當時甚至現在仍然存在之事實』（臺灣高等法院 99 年度上易字第 950 號民事判決）；因此，若就是否為「時事問題」發生爭執時，仍應由司法機關調查具體事實認定。」

五、新聞照片是否受著作權保護

智慧局 102 年 7 月 26 日電子郵件 1020726b 號函釋：「又您所引述關於 A 報控告 B 報翻拍甲之緋聞女主角照片一案，該案於二審已改認該新聞照片具原創性（節錄智慧財產法院針對該案之判決內文：『新聞事件之照片，係在新聞事件發生之瞬間攝取其臨場之情形，基於事件發生之即時性，事實上不可能預先於新聞現場佈置燈光、佈景、取捨角度，且事件發生後，亦具有不可再現性，是以，新聞事件之照片，較諸預先設計之場景下所拍攝之照片，其困難度與所需具備之經驗不遑多讓，尚難僅因照片性質上屬新聞照片，即因而認為不具原創性……』），並認被告之行為符合著作權法第 49 條合理使用之規定，且未逾越必要範圍，而判被告無罪，與您的情形並不相同（經參考您所附之刊物內容樣本，是屬於具評論性質的文章，並非單純時事報導，故不符合該條合理使用規定），併予敘明。」

六、小評

智慧局在回答民衆之問題時，如果遇在智慧財產法院已有判決見解，往往引用判決見解以為補強。尤其遇到著作權法法條文義之解釋，如果智慧財產法院已有判決，往往可以作為法條文義衍生的補充，例如上述著作權法第 11 條之「職務上完成之著作」、第 61 條之「時事」涵義，即是引判決加以闡述。

然而有關 A 片是否受著作權法保護，智慧局在 93 年 6 月 15 日電子郵件 930615a 號函釋即已承認，如果該影片具著作之原創性，即受保護，與是否該著作係猥褻物品無關⁹。故上述智慧局 104 年 6 月 9 日電子郵件 1040609 號函釋，雖引智慧財產法院之判決，然而並非受到智慧財產法院之影響，而是該見解本為智慧局之確信，僅因智慧財產法院已有判決，而加以引用，使民衆更加其確信而已。

9 智慧局 93 年 6 月 15 日電子郵件 930615a 號函釋：至於「色情雜誌」或「A 片」在我國是否享有著作權，本局認為，依著作權法規定，著作係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，因此，「色情雜誌」或「A 片」，不論是本國或外國，是否係著作權法所稱之著作，應視具體個案內容是否符合上述規定而定，如具有創作性，仍得為著作權保護標的。至於其是否為猥褻物品，其陳列、散布、播送等，是否受刑法或其他法令之限制、規範，應依各該法令決定之，與著作權無涉。但我國司法實務上則認為色情錄影帶、光碟等，與著作權法之立法目的有違，而排除在著作權法保護之範圍外，故如有盜版、販賣盜版色情錄影帶、光碟的案件發生時，多以刑法第 235 條妨害風化罪處罰，並不適用著作權法。

伍、智慧財產法院判決不受智慧局函釋見解之影響

一、營業場所之公開演出

(一) 智慧局之函釋

智慧局 99 年 5 月 5 日電子郵件 990505a 號函釋：「消費者利用店家所提供之電腦伴唱機及相關設備於店家開設之營業場所演唱歌曲時，此乃涉及公開演出他人之音樂著作或錄音著作，而消費者與店家負責人係此公開演出之共同行為人。亦即消費者以歌唱之方式公開演出他人音樂或錄音著作，而店家負責人係以電腦伴唱機之器材公開演出他人音樂或錄音著作。又店家提供電腦伴唱機供消費者演唱，此係增加其營利之營業行為，故店家負責人應向著作財產權人或其所參與之集體管理團體取得授權。如未獲授權，又不符合合理使用的情形，則會侵害著作權，應負民、刑事責任。」

(二) 智慧財產法院之判決

智慧財產法院 100 年度民著上易字第 8 號判決謂：「……上訴人主張被上訴人以現場螢幕公開演出『詞之音樂著作』，再以現場喇叭、擴大機公開演出『曲之音樂著作』，侵害上訴人就系爭著作之公開演出權云云，固據其提出 99 年 4 月 4 日派員勘查 A 釣蝦場之現場照片為證（見臺南地院補字卷第 45 至 56 頁）。然查，上訴人係基於蒐證之目的，始派員前往被上訴人經營之 A 釣蝦場點選系爭著作，觀諸前開照片僅係歌曲影像及點歌本之外觀，有關被上訴人店內情形之照片，亦未顯示有其他消費者點歌而公開演出之情形，參以上訴人訴訟代理人甲亦於偵查中陳稱當時並未發現有何客人在該店內使用伴唱機點唱系爭歌曲之證據等語（見同前系爭不起訴處分書第 2 頁），是前開歌曲點播畫面之照片僅能證明該電腦伴唱機內灌錄有系爭著作，尚難以此逕認實際上確有消費者在該營業場所公開演出系爭著作。再者，該電腦伴唱機內經重製之歌曲並非僅有系爭著作 6 首，自不能因伴唱機內灌錄有系爭著作，即推論有不知情之消費者曾使用該伴唱機而有未經授權公開演出之行為，是上訴人逕以上開事證主張被上訴人有公開演出之行為云云，亦不足採。（四）本件上訴人上訴固提出經濟部智慧財產局（下稱『智慧局』）100 年 1 月 10 日電子郵件第 1000110 號函、100 年 4 月 15 日智著字第 10000031880 號函、99 年 5 月 5 日電子郵件第 990505a 號函、臺灣臺南地方法院檢察署 100 年調偵字第 410 號起訴書（均影本）各 1 份，惟上開智慧局函非最高法院判例及司法院大法官解釋，本院不受拘束。」

(三) 小評

上開智慧財產法院判決，雖謂智慧局之函釋，並非最高法院判例，亦非司法院大法官會議解釋，對法院無拘束力，惟判決理由，並非與智慧局見解不同，僅是公訴人及告訴人舉証不足而已。然而此項判決，確認智慧局之函釋，對智慧財產法院無拘束力，僅供判決所採見解之參考而已。

二、有關販賣原版商品而在網站上使用商品外觀照片

(一) 智慧局之函釋

智慧局 101 年 8 月 9 日電子郵件 1010809b 號函釋：「將自己購買的商品外觀（封面）拍照後上傳網路販售是否會構成侵害著作權一節，如果該封面屬於著作權法保護的著作（美術著作或攝影著作），會涉及『重製』及『公開傳輸』他人著作的行為。一般而言，除符合著作權法第 44 條至第 65 條規定之合理使用情形外，利用人應取得該著作之著作財產權人的同意或授權。惟商品所有人販賣商品換取對價者並非商品外觀，與一般販賣海報或照片以取得對價有別，因此若該等利用攝影或美術著作的結果，對於該等商品本身的潛在市場與現在價值並無影響，應有主張合理使用的空間而不會有侵權的問題；另依法院實務見解，亦有認定為在網路上銷售正版音樂唱片，將唱片封面放至網頁供人瀏覽的行為，符合合理使用的規定（臺北地方法院 92 年度易字第 1969 號判決參照）¹⁰，以上意見，僅供參考。」

10 臺北地方法院 92 年度易字第 1969 號刑事判決：「3、現今資訊科技發達，網際網路普遍為社會大眾所利用，被告飛行網公司在網頁上重製告訴人等發行錄音著作之包裝封面，除宣傳廣告販賣正版錄音著作外，並使有意購買該等產品之消費者易於上網了解各該錄音著作內容，此除無悖告訴人等印製錄音著作『包裝封面』之初衷，而利用結果對該攝影及美術著作本身潛在市場與現在價值並無影響外，更合於現今市場交易習慣，而此商業習慣並有被告等提出相關線上購物網頁畫面列印資料可憑（見本院卷第 80 至 107 頁）。本院審酌前揭著作權法第 65 條第 1 項規定之一切情狀，為整體判斷後，認為被告等所為，符合該條項規定之合理使用情形，而此合理使用之正當性並不因被告等與告訴人等有無直接經銷關係而變異，蓋被告等於涉案網頁上販賣者確係告訴人等發行之『正版』錄音著作。綜上所述，告訴人等之攝影及美術著作財產權在此範圍內，應受到限制，是被告等固然重製、公開傳輸、陳列告訴人等發行錄音著作之『包裝封面』，然所為尚無構成刑事責任之餘地。」另本案之上訴案臺灣高等法院 93 年度上易字第 927 號刑事判決：「經查：原判決對於被告等未獲告訴人等授權重製攝影及美術著作，於網頁上重製攝影及美術著作，應屬合理使用；就被告乙僅為飛行網公司之登記代表人，並未實際參與公司業務等情，已詳為說明證據取捨之理由。又被告等於本院審理時亦據提出進貨及銷售 CD 之證明，有飛行網公司部分進貨發票及銷貨單影本附卷可稽，足證被告等確有從事販賣告訴人等發行正版錄音著作業務，其於網頁上重製攝影及美術著作，應屬著作之合理使用。」

(二) 智慧財產法院之判決

智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 2 號判決謂：「本件被告基於販售告訴人公司產品之犯意，推由甲先後於 98 年 8 月 19 日及 99 年 2 月 7、8 日，將告訴人擁有著作財產權之系爭圖片擅自重製後貼上被告所使用之 A 拍賣網站網頁上使用，因其擅自重製侵害他人著作權之行為，係基於單一犯意所為，且其先後重製行為在時、空上具有反覆實施之密切關係，復侵害同一法益，客觀上應以包括之一行為，加以評價較為合理，屬接續犯而應僅論以一罪。原審以被告犯行明確，適用著作權法第 91 條第 1 項、刑法第 11 條前段、第 41 條第 1 項前段之規定，並審酌被告素行良好，其明知告訴人並不同意他人任意重製使用公司網站網頁上產品照片，卻因貪圖方便及自身利益，未尊重告訴人所擁有系爭圖片之攝影著作之智慧財產權，即推由與其有犯意聯絡之乙將系爭圖片重製後貼在 A 拍賣網站網頁上使用，惡意非輕，被告於原審審理時仍飾詞否認犯行，態度不佳，於原審仍未與告訴人達成民事和解，暨使用系爭圖片長達年餘，使用系爭圖片出售商品之所得不多等一切情狀，量處有期徒刑 4 月，並諭知易科罰金之折算標準。」

(三) 小評

智慧局上開函釋，認為將自己購買的商品外觀（封面）拍照後上傳網路販售，有主張一般合理使用之空間，而臺北地方法院 92 年度易字第 1969 號刑事判決及臺灣高等法院 93 年度上易字第 927 號刑事判決，亦均認為在網路上銷售正版音樂唱片，將唱片封面放至網頁供人瀏覽的行為，符合合理使用的規定。然而上開智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 2 號判決有不同見解。該判決與上述智慧局之函釋及臺北地方法院和臺灣高等法院之案情不同，惟在於被告是否針對自己購買之產品自己拍照上網，抑或是直接使用他人照片上網。

然而智慧財產法院 103 年度民著訴字第 26 號判決謂：「然查，縱上開網路書店有原告所指行為，然其係基於推廣介紹原告書籍、便於讀者可瀏覽新書簡介之目的而為之，並非基於侵害原告著作權之意圖，自無侵害原告著作權可言。再按著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。著作之利用是否合於第 44 條至第 63 條規定或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。著作權法第 65 條第 1、2 項定有明文。上開被告等所刊登之內容為系爭書籍之簡介，其使用系爭書籍之質與量占系爭書籍篇幅甚微，讀者見該新書簡介後會增加讀者購買系爭書籍之機率，對系爭書籍之潛在市場與現在價值不會有負面影響，揆諸上開合理使用之規定，被告之利用行為亦應構成

合理使用。」上述判決似未區分簡介使用之照片，是否為原告所拍或被告所拍。

由上述案例，只能證明，「合理使用」規定，理論上原與著作權之「法定例外」(statutory exemption)，嚴加分別。蓋「合理使用」係針對所有不同著作及所有利用著作類型所作的規定。利用人於利用著作時，如果被法院判定係屬公平、合理，即得適用該規定。而「法定例外」係立法機關基於立法政策，對特定著作之特定利用行為所設計之免責規定¹¹。「合理使用」是否構成，應由法院決定，有極大的不確定性，在美國法上，相同情況，今日構成合理使用之事實，明日卻不一定構成合理使用¹²。然而類似的案件，同樣智慧財產法院應討論出較一致的原則較妥。

陸、結語

由於受限於篇幅，有關智慧局之函釋與智慧財產法院見解之相互關係，無法一一盡舉分析。然而由上述所舉若干函釋與判決之相互關係而論，顯見智慧財產法院在若干判決見解，也受到智慧局函釋之影響。但智慧財產法院大抵並非照單全收，而是多有理論之統合或衍生。而智慧財產法院之判決，由於對人民有權利與義務關係之實質拘束力，故對智慧局之函釋，在解釋法令時，多所引用，不作衍生。而智慧財產法院亦有少數判決，見解與智慧局函釋相異。

智慧局成立 20 年來，光著作權法之函釋，即產生四千多則¹³。此四千多則，大抵上係民衆及各機關詢問問題所為之函釋，內容包羅萬象，在行政院其他行政機關鮮有這麼多行政函釋。

智慧局在 87 年廢除著作權登記制度後，主管著作權之公務員，主要工作在修法、著作權法宣導、諮詢、談判、集管業務，這些都涉及法令之研究，故其函釋極有專業性。尤其在涉及較困難的法令爭議見解，智慧局尚會諮詢若干著作權法專家方形成專業意見，故智慧財產法院雖係專業法院，在判決上，除非有確信見解，否則似宜多方尊重及參考這些函釋意見。

智慧財產法院及智慧局為我國司法及行政機關，極專業之單位，雙方似宜定期座談、研討、溝通，不作本位主義思考，此對我國智慧財產權理論及實務之進步，定極有裨益。

11 PAUL GOLDSTEIN, COPYRIGHT: PRINCIPLES, LAW AND PRACTICE, Volume II, § 12.1.1, 12:6-12:7, (2010).

12 House Reporter, 66.

13 同註 6。

我國著作權集體管理制度之 實務發展與未來

章忠信*

壹、前言

著作權集體管理制度（下稱集管制度）是否健全運作，係著作權保護有無落實之重要指標。對於著作被大量普遍利用，無所不在之著作財產權人與利用人之間，難以直接洽談授權之情形，基於授權成本及經濟效益之考量，必需仰賴著作權集體管理團體（下稱集管團體）之中介角色，始得有效率地完成授權。若著作利用普遍存在，卻因授權成本之不經濟，阻礙著作之合法授權利用，抑或造成未經合法授權利用情形氾濫，均不符合社會公平正義，亦與著作權法之「保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展」¹立法本旨相違。

著作權集管制度於我國係沿襲自外國之制度，並非在地自主發展而成，運作20餘年來，不算順遂，尚有諸多制度上或實務上之困難待解。本文探討我國著作權集管制度之實務發展，並就其未來可以改善之處，提出建議，期望有助於建立健全發展之著作權集體管理法制與實務運作。

貳、著作權集管制度之本質

著作權集管制度起源自音樂著作無所不在之利用需求，嗣後擴及於其他著作類別。以音樂著作為例，其著作權依利用型態及收益，得區隔為「大權利」（grand rights）及「小權利」（small rights）。前者指利用地點與次數少、替代性低、利用價值較大，例如，特定音樂著作被使用作為電影主題曲、專輯唱片內容等；後者

* 作者為東吳大學法律學系助理教授兼任科技暨智慧財產權法研究中心主任、經濟部智慧財產局著作權審議及調解委員會委員、著作權法修正諮詢委員會委員，曾任職經濟部智慧財產局簡任督導。

1 著作權法第1條規定：「為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律之規定。」

之利用具經常性、普遍性、大量之特性，其替代性高、利用對價低，例如，廣播、電視電台、賣場等背景音樂之利用。「大權利」之行使得由著作權人與利用人逐案洽商授權條件，完成授權利用程序；「小權利」之行行使過於瑣碎，著作之使用替代性高，數量龐大，著作權人與利用人無所不在，權利金微少，使得著作權人與利用人逐案洽商授權條件成為不可能。

源自於歐洲大陸之「著作權集體管理」(copyright collective management) 制度，其目的在解決音樂著作大量、普遍、廣泛使用，但使用報酬微薄、著作權人與利用人分散，以致授權成本不經濟之「小權利」利用困境。

著作權集管制度具備「來者不拒、多多益善」之促進著作利用特性²，使得合意授權得以順暢進行。良好運作之著作權集管制度，不但足以促進「小權利」之有效行使，亦有助打破音樂著作被少數著作權人壟斷之弊端。進一步言，著作權集管制度下之「延伸性集體管理授權制度」(extended collective licensing, ECL)³，一方面擴大著作利用之機會，另一方面亦解決「孤兒著作」(orphan work)⁴之利用困境。

參、我國著作權集管制度之發展

一、緣起緣滅之雞兔同籠法人團體

我國著作權集管制度之法源，首見於民國（下同）74年修正公布之著作權法。該法第21條規定：「音樂著作權人及利用音樂著作之人為保障並調和其權益，得依法共同成立法人團體，受主管機關監督與輔導，辦理音樂著作之錄製使用及使用報酬之收取與分配等有關事項。其監督與輔導辦法，由主管機關定之。」其將著作權集管團體之業務範圍侷限於音樂著作之利用，不及於其他類別之著作，且要求

2 著作權集體管理條例第34條第1項及第2項規定：「集管團體於其管理範圍內，對相同利用情形之利用人，應以相同之條件授權之。利用人經集管團體拒絕授權或無法與其達成授權協議者，如於利用前已依使用報酬率或集管團體要求之金額提出給付或向法院提存者，視為已獲授權。」

3 「延伸性集體管理授權制度」，又稱擴張性集體管理制度，源自於1960年代之北歐各國，係指集管團體與利用人主要團體簽署之授權契約，具有擴張適用之效力，亦即利用人取得授權之範圍，除集管團體所管理之著作外，若著作權人未有明白反對之表示，尚可自動依法延伸至其他同類型非屬該團體所管理之著作。請參見王怡蘋主持，擴張性著作權集體管理制度之研究，經濟部智慧財產局委託研究，2009年11月，<https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1822253>（最後瀏覽日：2019/06/10）。

4 「孤兒著作」係指著作財產權保護期間尚未屆滿，但其著作財產權人不明或所在不明，致無法洽談授權利用之著作，目前在我國係依文化創意產業發展法第24條規定申請強制授權方式利用。請參閱章忠信，關注文化創意產業發展法之孤兒著作條款之落實，著作權筆記，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=54&aid=2726>（最後瀏覽日：2019/06/10）。

利益衝突之著作財產權人與利用人共同成立團體，更形成「雞兔同籠」之困境⁵。由於主管機關難以整合著作財產權人與利用人之意見，相關監督與轉導辦法始終未曾發布，只能於76年在依非常時期人民團體組織法成立之中華民國著作權人協會之下，設置「中華民國著作權人協會音樂著作使用委員會」，辦理音樂著作使用報酬之收取與分配等有關事項，卻又因先天結構不良，自始未發揮太大功能。

二、山頭林立之著作權仲介團體

81年修正公布之著作權法第81條，首見「著作權仲介團體」一詞。該條文規定：「著作財產權人為行使權利、收受及分配使用報酬，經著作權專責機關之許可，得組成著作權仲介團體。前項團體之許可設立、組織、職權及其監督、輔導，另以法律定之。」此乃86年著作權仲介團體條例（下稱仲團條例）立法之法源。90年修正公布之著作權法，再針對第37條第4項增訂專屬授權之規定，增訂第81條第2項，使得「專屬授權之被授權人亦得加入著作權仲介團體」。

我國著作權仲介團體制度，起初係參考德國1933年「音樂演出權仲介法」（Gesetz ueber die Vermittlung von Musikauffuehrungsrechten）及日本1939年「著作權仲介業務法」（著作權に関する仲介業務に関する法律）⁶。86年仲團條例立法完成後，各方努力成立著作權仲介團體。該段期間內，主管機關先後共許可成立9個著作權仲介團體，分別管理音樂著作、錄音著作、視聽著作及語文著作，包括：「社團法人台灣音樂著作權人聯合總會」（Music Copyright Association Taiwan, MCAT, 88年1月20日）、「社團法人中華音樂著作權協會」（Music Copyright Society of Chinese Taipei, MÜST, 88年1月20日，原名為社團法人中華音樂著作權仲介協會）、「社團法人中華有聲出版錄音著作權管理協會」（Recording Copyright and Publications Administrative Society of Chinese Taipei, RPAT, 90年10月22日）、「社團法人台灣音樂著作權協會」（Music Copyright Intermediary Society of Taiwan, TMCS, 91年2月27日）、「社團法人中華民國錄音著作權人協

5 85年6月17日立法院內政及邊政、司法兩委員會審查仲團條例草案第1次會議時，中華音樂著作權人聯合總會會長許常惠教授代表著作權人團體發言時特別說明：「民國74年修正的著作權法是比較公正，在範圍上也比較有界定，但敗筆卻在第21條，因它規定音樂著作權人可以和音樂著作使用人合組仲介團體。但這絕對是不可能的，因為兩者只有衝突，屬於勞資雙方的問題，音樂創作者屬於勞方，電視、廣播、電影公司屬於資方，試問弱者如何和強者談呢？」請參閱立法院公報85卷36期，頁216，<http://lis.ly.gov.tw/ttscgi/lgimg?@853603;0213;0278>（最後瀏覽日：2019/06/10）。

6 參閱經濟部智慧財產局2003年6月委託國立臺灣大學法律學院蔡明誠教授所作「國際著作權仲介團體法制之研究」，頁34，<https://www1.tipo.gov.tw/public/Attachment/119d5c05-5105-4a38-93b6-260800402182.pdf>（最後瀏覽日：2019/10/21）。

會」(The Association of Recording Copyright Owners, ARCO, 91年2月27日)、
「社團法人中華音樂視聽著作仲介協會」(The Audiovisual Music Copyright Owner
Association, AMCO, 91年2月27日)、「社團法人中外音樂仲介總會」(CHAM,
89年5月3日)、「社團法人中華視聽著作傳播事業協會」(VAST, 90年10月31日)
及「社團法人中華語文著作權集體管理協會」(COLCCMA, 95年8月8日, 原名
為社團法人中華語文著作權仲介協會, COLCIA)等⁷。

三、漸上軌道之著作權集管團體

由於「著作權仲介團體」一詞，無法真實呈現著作權集管制度之本質，亦即其係由著作財產權人以集體管理方式，處理授權、收取及分配使用報酬、提供權利保護專業資訊及教育，甚至協助取締侵害等之著作權相關事務，須依法經過主管機關許可而設立，西德另於1965年制定「著作權暨鄰接保護權受託管理法」，規範著作權集體管理組織，日本也在2000年11月29日大幅修正「著作權仲介業務法」，並易名為「著作權等管理事業法」⁸，仲團條例乃於99年修正為著作權集體管理團體條例（下稱集管條例），釐清該團體實際上係處理著作權「集體管理」(collective management)業務之本質，使公眾對該組織屬於「授權團體」(Licensing Societies)，而非「中介團體」(Intermediary Organization)之角色，有更正確之認知。

著作權專責機關於仲團條例及其後修正為集管條例迄今，前後共許可10個集管團體，經過多年運作、淘汰與整合，目前僅餘MÜST、「社團法人亞太音樂集體管理協會」(ACMA)2個音樂集管團體及ARCO、RPAT2個錄音集管團體。其中，以MÜST及ARCO較具規模，惟整體而言，我國集管團體之有效運作，仍有極大努力空間。以目前可得最新統計之2017年為例，ARCO之使用報酬總收入約為新台幣1億零49萬元⁹，MÜST之使用報酬總收入約為新台幣4億4,306萬元¹⁰，合

7 「社團法人中外音樂仲介總會(CHAM)」、「社團法人中華視聽著作傳播事業協會(VAST)」、「社團法人中華語文著作權集體管理協會(COLCCMA)」、「社團法人台灣音樂著作權人聯合總會(MCAT)」及「社團法人台灣音樂著作權協會(TMCS)」等5個團體，因未能有效執行仲介業務，先後由經濟部智慧財產局依法予以解散。此外，「社團法人中華音樂視聽著作仲介協會(AMCO)」於99年12月24日經許可併入「社團法人中華民國錄音著作權人協會(ARCO)」，而經濟部智慧財產局106年9月25日再許可「社團法人亞太音樂集體管理協會(ACMA)」，亦即，著作權專責機關前後許可10個著作權集管團體，目前僅餘4個著作權集管團體，現有之4個著作權集管團體，請參閱經濟部智慧局網頁，<https://www1.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=202448&ctNode=7001&mp=1>（最後瀏覽日：2019/10/21）。

8 同註6，頁41-42。

9 參見ARCO網站2017年度使用報酬公告，<https://www.arco.org.tw/index.php/bulletin-board/5-1/74-2017>（最後瀏覽日：2019/06/10）。

10 參見MÜST網站2017年度使用報酬分配概述，<https://www.must.org.tw/tw/about/11.aspx>（最後瀏覽日：2019/06/10）。

計不到新台幣 5 億 5 千萬元。比照鄰近國家日本最大之集管團體 JASRAC，僅僅其一個團體，2017 年之使用報酬總收入約為 315 億新台幣 (¥109,647,620,629)，2018 年更高達 332 億新台幣 (¥115,577,680,297)¹¹，高達 MÜST 加 ARCO 之 57 倍，即使以日本人口總數 1.2 億人相較於我國 0.23 億人口之 5 倍比例，仍可顯示我國集管團體收取之使報酬偏低，著作權人權利未獲充分保障。

四、從著作權仲介團體到集管團體之演進

99 年之集管條例修正，除了正本清源，將「著作權仲介團體」修正為「著作權集體管理團體」，以符其實之外，集管條例於著作權集管制度，有諸多變革。

(一) 統一著作權集體管理業務

集管條例第 3 條第 1 款將「著作權集體管理業務」定義為：「指為多數著作財產權人管理著作財產權，訂定統一之使用報酬率及使用報酬分配方法，據以收取及分配使用報酬，並以管理人之名義與利用人訂定授權契約之業務。」打破原仲團條例要求「同類著作」之著作財產權人始得成立團體之限制，並於第 5 條明定數個集管團體合併為一個集管團體之程序，促成「AMCO」併入「ARCO」之可能。

雖然，對於新申請設立之集管團體，如既有的集管團體已足以發揮集體管理之功能，第 8 條第 2 項賦予經濟部智慧財產局（下稱智慧局）就該重複之部分，有權不予許可，然而，在智慧局先後以「MCAT」及「TMCS」未能有效執行仲介業務而依法加以解散之後，因 MÜST 無法吸引台語歌曲之著作財產權人加入成為會員，為利台語歌曲之方便利用，智慧局只能另外核准 ACMA 成立，以管理台語歌曲之著作權。

(二)「共同使用報酬率」及「聯合窗口」

集管條例先於第 3 條第 8 款將「共同使用報酬率」定義為「指二個以上集管團體共同就同一利用型態所訂定之單一使用報酬率」，並進一步於第 30 條賦予智慧局有權指定相關集管團體就特定利用型態，負責協商訂定共同使用報酬率及其使用報酬分配方法，並由其中一個集管團體向利用人收取，以達到「聯合窗口」之目的，有利廣大利用人對於所有著作之同一利用型態，得依共同使用報酬率，向單一集管團體付費，避免各團體分別收費，以降低利用人有「一頭牛被剝好幾層皮」之不良印象。

11 參見 JASRAC 網站年度收入分配統計報告，<https://www.jasrac.or.jp/ejhp/about/statistics.html> (最後瀏覽日：2019/06/10)。

智慧局據此於 103 年 11 月 21 日及 104 年 7 月 2 日分別決定 MÜST、MCAT、TMCS 之「營業用電腦伴唱機」、「公益性目的利用電腦伴唱機」之「共同使用報酬率」，並指定 MÜST 為「聯合窗口」。雖然其間曾因 MCAT 及 TMCS 被解散而告中斷，最後仍於 108 年 6 月針對 MÜST 及 ACMA 重新決定「共同使用報酬率」，並繼續指定 MÜST 為「聯合窗口」。

(三) 使用報酬率審議制度之重大變革

著作利用之使用報酬，係授權利用之重要核心。團體所訂之使用報酬率，是否先應經主管機關審議，始得向利用人收取？原仲團條例於 86 年制定之初，於第 4 條第 4 項及第 15 條第 7 項規定係採肯定規定，以確保費率合理，保障利用人；惟在審議通過前，團體可否依著作權法第 37 條進行授權，有諸多爭議¹²。著作權法於 90 年 11 月 12 日刪除第 82 條第 1 項第 1 款後段關於團體所訂定使用報酬率之審議規定，智慧局曾暫停審議一段期間，後來又再恢復審議。

現行集管條例第 24 條至第 26 條規定，捨棄使用報酬率應經主管機關事前審議之規定，僅要求團體於經許可設立後、開始對外收費前，應主動訂定使用報酬率，利用人亦得就特定利用型態需求，申請集管團體訂定。原則上，均係由團體與利用人協議訂定，必要時，始由著作權專責機關介入，以尊重團體與利用人市場協商機制，其程序分為「團體主動訂定」、「利用人向團體申請訂定」及「利用人申請專責機關審議」等三種方式。

在「團體主動訂定」方面，集管條例第 24 條第 1 項後段並臚列費率訂定之五項審酌因素：包括 1、與利用人協商之結果或利用人之意見；2、利用人因利用著作所獲致之經濟上利益；3、其管理著作財產權之數量；4、利用之質及量；5、其他經著作權專責機關指定應審酌之因素。第 3 項並明文要求對於為文化、教育或其他公益性之目的而利用著作，集管團體應酌減其使用報酬；其利用無營利行為者，集管團體應再酌減其使用報酬。第 5 項則要求應將使用報酬率公告供公眾查閱，並報請著作權專責機關備查，於公告滿 30 日後，始得實施；使用報酬率變更時，亦應再循此程序。

在「利用人向團體申請訂定」方面，集管條例第 24 條第 7 項規定，利用人對於團體所未訂定使用報酬率之特定利用型態，得以書面請求集管團體訂定，於團

12 關於仲介團體所訂之費率在審議通過前，可否依著作權法第 37 條進行授權，作者持反對立場，詳請參見章忠信，著作權集體管理制度新發展，智慧財產權月刊 114 期，2008 年 6 月；亦可於作者之「著作權筆記」網站閱覽，<http://www.copyrightnote.org/paper/pa0045.doc>（最後瀏覽日：2019/06/10）。

體訂定前，利用人就該特定型態之利用行為，不必負擔刑責。

在「利用人申請專責機關審議」方面，集管條例第 25 條允許利用人對於團體所訂定之使用報酬率，提出異議，申請專責機關介入審議，審議期間，利用人並得依集管條例第 26 條規定，就其利用情形先支付「暫付款」，則該利用行為即可免除侵害著作權之民事及刑事責任，俟審議決定後，再依審議結果調整使用報酬。

集管條例新建立「暫付款」制度，使集管團體所訂定之使用報酬率或約定之使用報酬發生爭議時，利用人得暫予付款後逕行使用，而不致構成侵害著作權。一方面解決利用人立即利用著作之急迫，另一方面亦保障著作權人之權益。然於團體執意不訂定使用報酬率，而利用人有利用之必要時，雖無侵害著作財產權之刑事責任，仍需承擔民事責任，對於正派經營之利用人而言，有損個人或企業形象，並不公平，亦有違團體社會責任，未來應於第 26 條增訂利用人得申請智慧局核定暫付款數額，從法制上解除利用人侵害著作權之責任，以平衡集管團體之社會責任。

(四) 強制訂定「單曲計費」收費模式

集管制度以概括授權最具經濟效益，利用人支付一筆費用，無限制使用著作，對集管團體與利用人雙方，兩相便利。然而，「單曲計費」卻有其特殊的地位與功能。

所謂「單曲計費」，係指於集體利用時，使用一次任何單一著作時所應支付之費用，其係集體利用之概括授權費率中之一種計費方式，相對於一般「概括授權費率」係支付一筆使用報酬就可無限次數使用任何著作。集管條例第 24 條第 2 項新增關於團體訂定使用報酬率方面，明定其「如為概括授權者，應訂定下列計費模式，供利用人選擇：一、一定金額或比率。二、單一著作單次使用之金額」。所稱「單一著作單次使用之金額」，即為「單曲計費」之費率。「單曲計費」之費率係依使用次數計費，而其使用之著作則未予特定，但其足供評估集體利用之概括授權費率是否合理，亦可以作為約定「個別授權」之費率參考。

(五) 開放會員與團體之平行授權

所謂「平行授權」，係指著作財產權人加入集管團體後，除了將著作財產權交給團體行使以外，尚能自行或另委託第三人代其授權他人利用著作。原仲團條例第 13 條規定，著作財產權人加入團體成為會員後，應與團體訂立管理契約，

將其所有著作之全部著作財產權交由團體管理¹³，且在團體管理之範圍內，不得自行授權或另委託第三人代其授權，僅有依使用報酬之收受及分配方法，請求分配使用報酬之權利，並有繳納管理費及會費之義務。此項規定禁止會員另行「平行授權」，其立法目的在避免利用人無法判別應向何人洽談授權，導致市場混亂¹⁴。

然而，「平行授權」僅係集管制度外之另一選項，對於集管團體之經營，僅產生市場機制之良性競爭壓力，並不致不利於團體之經營。於利用人必須大量使用著作之情形，集體管理有絕對優勢，「平行授權」之空間並不存在。反之，若利用人僅須使用少量著作，著作財產權人用較低費用授權後，仍可獲得較團體分配更多之使用報酬，並無理由透過團體進行授權。

集管條例第 14 條乃刪除仲團條例第 13 條第 2 項規定，不再禁止著作財產權人加入團體成為會員後，自行授權或另委託第三人代其授權，亦即開放會員「平行授權」，惟其修正說明則認為「有關集管團體之會員於加入集管團體後，是否得自行授權或另委託第三人代其授權一節，參考日本、德國、加拿大及韓國之立法例，均未於法律中強制規定，而由集管團體與會員依其章程或管理契約決定，爰予刪除」。故其修法目的僅在揭示契約自由原則，並不在禁止團體依其章程或管理契約，繼續限制會員不得另行「平行授權」，尤其第 39 條關於團體能否以自己之名義，為著作財產權人之計算，為刑事訴訟上之行為，係「以集管團體受專屬授權或信託讓與者為限」，更易鼓勵管理團體透過章程或管理契約，取得專屬授權或信託讓與之權限，以限制會員不得另行「平行授權」。目前，各團體仍以章程或管理契約限制「平行授權」，會員並無「平行授權」之可能¹⁵，導致會員無法自行利用

13 依據智慧局 95 年 1 月 17 日智著字第 09400113540 號函釋：「四、依貴會檢送之資料顯示貴會會員『蔡○○』及『黃○○』二人，均為社團法人台灣音樂著作權協會之會員，依著作權仲介團體條例第 13 條第 2 項規定：『會員在仲介團體管理之範圍內，不得自行授權或另委託第三人代其授權。』著作財產權人於加入仲介團體後，於仲介團體管理之範圍內，應將其著作財產權交由仲介團體管理，即指權利人將其所有之著作財產權交由仲介團體管理，包括訂立契約後始完成、取得者，因此，若已為仲介團體之會員，須受前述規定之限制，違反上述限制，另行授權，所為之授權無效，請貴會勿對外授權他人公開演出該二位著作人之音樂 CD。」依此函釋，著作財產權人於加入仲介團體後，於仲介團體管理之範圍內，應將其所享有之「全部著作」之「全部著作財產權」，交由仲介團體管理，所謂「全部著作」，係指不得保留任何一件特定著作，例如保留其中數件較熱門受歡迎之著作，自己另行授權；所謂「全部著作財產權」，係指不得保留任何一項特定著作財產權，例如僅交付公開演出權，保留重製權。

14 依本項規定之立法說明：「按仲介團體成立之目的即在於為會員管理著作財產權，如會員於入會後，得再自行授權或委託第三人代其授權，則利用人無法明確判別究應向何人商洽授權利用事宜，勢將導致著作權市場秩序之混亂。故本項明定會員在仲介團體管理之範圍內，不得自行授權或委託第三人代其授權，以利仲介團體之健全運作。」

15 ARCO 雖有會員保留自行授權事項，惟其實係會員未授權 ARCO 管理之事項，對於交由 ARCO 管理部分，仍不得「平行授權」，參見：<https://www.arco.org.tw/index.php/use-people-information/3-1/3-1-2>（最後瀏覽日：2019/06/10）。

著作，對於團體有不合理之授權條件時，亦無反制之競爭管道。

(六) 弱化著作權審議及調解委員會之使用報酬率審議功能

著作權法第 82 條第 1 項第 1 款後段，原有關於著作權專責機關應設置著作權審議及調解委員會，審議團體所訂定使用報酬率之規定。90 年 11 月 12 日修正後，刪除該部分規定，目的在於解除公權力涉入市場機制之使用報酬率決定，惟智慧局對於著作權法刪除該規定後，條例未配合修正之情形下，應否由著作權審議及調解委員會繼續審議，幾經考量，最後仍繼續依原仲團條例第 4 條第 4 項及第 15 條第 7 項規定，審議著作權仲介團體訂定之使用報酬率。

修正後之現行集管條例第 25 條第 4 項、第 26 條第 2 項及第 30 條第 5 項規定，著作權專責機關因利用人對集管團體訂定之使用報酬率有異議而申請之審議，「應諮詢」著作權審議及調解委員會之意見；利用人以無原定之使用報酬率或原約定之使用報酬而向著作權專責機關申請核定暫付款，著作權專責機關於核定前，「得諮詢」著作權審議及調解委員會之意見；著作權專責機關對於共同使用報酬率之決定，「應諮詢」利用人及著作權審議及調解委員會之意見。此後，著作權審議及調解委員會於智慧局審議過程或核定、決定前，僅具「諮詢」之功能，無權對費率進行審議、核定或決定。在利用人依第 26 條向智慧局申請核定暫付款之情形，智慧局甚至得不諮詢著作權審議及調解委員會之意見，逕為核定。

使用報酬率由事前之著作權審議及調解委員會審議，修正為事後有爭議時再申請審議，且係由著作權專責機關「得諮詢」、「應諮詢」或「得不諮詢」著作權審議及調解委員會之意見，逕為核定，對於著作權專責機關而言，責任過重，且易開啓各方壓力干預專責機關決議之門，均非恰當。

(七) 團體之公益角色淡化

團體於原仲團條例 85 年立法討論時，已確定為公益性社團法人，惟未於條文中明定¹⁶，其公益性，主要呈現於仲團條例第 35 條規定，要求團體每年應自該年度所收之管理費，提撥 10% 辦理以下事項，包括：1、會員之生活扶助、醫療補助、

16 當時著作權法主管機關內政部著作權委員會王全祿主任委員 85 年 6 月 17 日於立法院回答立法委員蘇貞昌之質詢時，曾明確表示：「我非常謝謝蘇委員提出這個問題。它應該是個公益的社團法人，但當時我們提出來討論為甚麼只用社團法人，是因為我們在第三條第一款裡面說它是個社團法人，原來我們的草案是用公益的社團法人，但在審查的過程中，因為它收取管理費，所以才把公益性刪掉。」最後經過協商，主席盧修一委員裁示：「從剛才各位的發言，可以歸納為二點：第一、它不是公司；第二、它是具有公益性質的社團法人，但是我們不必在文字裡明定。」請參閱立法院公報 85 卷 36 期，頁 263、267，<http://lis.ly.gov.tw/ttscgi/lgimg?@853603;0213;0278>（最後瀏覽日：2019/06/10）。

急難救助或災害救助；2、會員優良著作之獎勵；3、著作權之宣導；4、文化活動之舉辦或贊助；5、有關著作權之研究及文化發展之研究；6、其他經主管機關核准之公益事項。集管條例修正後完全刪除仲團條例第 35 條之內容，其理由係以「鑒於集管團體於運作初期之管理費收入，往往連人事、房租等費用均不足以支應，實難強求其辦理公益事項，爰將辦理公益事項之義務刪除，由集管團體內部自行決定是否辦理公益性事項」，此於實質上已大幅淡化集管團體之公益角色^{17、18}。此外，集管條例第 24 條第 3 項「就利用人為文化、教育或其他公益性之目的而利用著作者，集管團體應酌減其使用報酬；其利用無營利行為者，集管團體應『再酌減』其使用報酬」，較原仲團條例第 23 條第 3 項規定「為文化、教育或其他公益性之目的而利用著作者」，仲介團體就只能「酌收」其使用報酬，更為不利。「酌減」之意係比一般費率少一點，「再酌減」之意係再少一點，而「酌收」之意係不能完全免費，故多少收一點。修正前審議之費率，「酌收」係依商業使用費率之 10% 收取，從文義上解釋，得以「斟酌收取」些微象徵性費用，將「酌收」修正成「再酌減」後，係依高昂之商業使用費率往下「斟酌減少」，團體將有理由對為文化、教育或其他公益性之目的而利用著作且無營利行為者，較之過去收取更多使用報酬。

五、集管制度之未來

集管制度於我國之運作，目前仍不算順遂，一方面在於集管團體之定位不清，導致利用人難以信服其所定使用報酬率，有機會拒絕或延遲支付。另一方面，著作權法之刑責過度介入，導致著作權人有機會捨集體管理較有效率之管理，採刑事訴訟以獲取較高之損害賠償，有待法制上進一步調整¹⁹。

依據集管條例第 2 條之定義，團體係由著作財產權人組成，依該條例許可設立，辦理集體管理業務，並以團體之名義，行使權利、履行義務之社團法人。而所謂「集體管理業務」，則係為多數著作財產權人管理著作財產權，訂定統一之使用報酬率及使用報酬分配方法，據以收取及分配使用報酬，並以管理人之名義與利用人訂

17 MÜST 依據其章程第 86 條規定，目前每年仍至少撥付管理費 3% 從事公益活動，2017 年共提撥 15% 存入公益基金專用帳戶，參見 MÜST 網站 2017 年度使用報酬分配概述，<https://www.must.org.tw/tw/about/11.aspx>（最後瀏覽日：2019/06/10）。

18 以 MÜST 所經核准之衛星電視費率為例，音樂頻道係以年廣告總收入加上授權總收入總額之 0.5% 為當年度使用報酬，文化、教育公益性頻道則以（節目製作費（包括新聞製作費及戲劇製作費）+ 播映通訊費（即衛星上鏈費））x0.04% 計算，實際數額約為商業使用費率之 10%。

19 著作權法第 37 條第 6 項雖已增訂 4 款小權利行使之除罪化規定，鼓勵著作權人透過集管制度授權，惟仍不夠全面化。近期立法委員提案針對卡拉 OK 伴唱機重製權之強制授權及除罪化之修正，雖已宣告終止，亦顯示集管制度於此方面並未發揮功效。

定授權契約之業務。基於這些規定，集管團體承擔「促進著作利用」之社會責任，應該係屬於具有專業、非營利、公益之社團法人²⁰。

欲使集管制度健全，制度設計上及實務運作上尚有以下各點須被重視：

(一) 集管制度之主要功能在「降低授權成本」

集管制度之主要功能，其實不在著作利用之「授權」本身，而係在「降低授權成本」。著作之利用，如果僅是關於「授權」與否之議題，則其決定權在於著作權人，並無需集管團體。

當著作權人願意授權，利用人願意利用之情況下，卻因個別洽商之授權成本過高之不經濟，雙方難以承受，僅得透過著作權集管制度，由著作權人將權利委由集管團體集中管理，利用人與團體簽屬授權契約，一次付費，整體利用，團體自利用人所支付之使用報酬，扣除一定比例之管理費後，全數分配予著作權人。此一機制避免個別著作權人與個別利用人針對個別著作洽商授權，大幅「降低授權成本」。集管制度健全運作，以極低之授權成本，使著作權人獲得使用報酬，利用人方便利用，公眾有更多著作可供接觸享有，形成三贏之局面。

(二) 集管團體係各方之好朋友

集管團體雖係由著作權人所組成，卻不是著作權人團體，此係集管制度能否正常運作極為關鍵之所在。一般之著作權人團體之組成，由著作權人自由決定即可，此一結社自由，無待政府特許。集管團體則必須係少數重要而有資力之著作權產業，投入巨大資源，承諾以中介之立場，獲得政府特許，以協助所有著作權人及所有利用人，降低授權成本，促進著作之利用。從而，有資力之著作權產業出資成立團體後，應淡化其於團體中之地位，使團體漸具中介角色，成為大家的好朋友，此可分三方面觀察：

1、全體著作權人方面：

法律上，任何著作權產業欲單方面成立收費代表團體，並不須經過政府特許。集管團體雖係由少數重要而有資力之著作權產業所成立，卻非該等著作權產業之代表，主要原因在於其依法必須承諾扮演中介角色，服務全體著作權人及全體利用人，以交換政府之特許成立。

20 著作權專責機關亦認定「集管團體係經主管機關審核其專業及執行能力後，予以許可設立始成立之社團法人，故本質上應具有執行著作權相關業務之專業性及公益性」，參見智慧局 104 年 1 月 28 日智著字第 10400002530 號函釋。

著作權產業深切理解，任何個別著作權人均不可能承擔此極不經濟之授權成本，如未以集體管理方式進行授權，永無順利收取使用報酬之可能，越早推動集體管理機制，越早降低損失。然而，集管制度之順利運行，團體須有足夠之代表性，否則無從全面解決利用人之所需。從而，少數重要而有資力之著作權產業，出資成立集管團體，向政府承諾該集管團體將扮演中介之公益角色，依法取得特許成立，目的在服務所有著作權人及所有利用人，而非僅為少數重要而有資力之著作權產業之私。

只有少數重要而有資力之著作權產業淡出集管團體，接納所有著作權人，始能強化集管團體之管理權利代表性基礎，面對所有利用人。由於集管團體能解決所有著作權人所面對收取使用報酬之困難，不加入團體就無獲得使用報酬之可能，故集管團體將成為所有著作權人之好朋友。

務實地說，缺乏集管團體，任何著作權人均無從處理使用報酬收取之事，其中，少數重要而有資力之著作權產業若無集管團體，損失最大，而其成立集管團體，若無廣大乃至所有著作權人之加入，則喪失集管之基礎。少數重要而有資力之著作權產業對於集管團體之出資，係降低未來繼續重大損失之經營成本，以有效服務協助其他著作權人獲得使用報酬之收益，強化面對利用人之集體管理基礎，係以利他之手段達到自利之目的。

集管團體非僅為出資成立該團體之著作權產業服務，而係為全體著作權人服務，始能發揮集體管理之功能。未出資之著作權人成為集管團體之會員，並非坐享其成之免費搭便車者，而係壯大集體管理聲勢之好夥伴。故集管團體對於會員之加入，應無任何限制門檻，管理費係團體與會員主要關係，著作利用越多，使用報酬收取越多，管理費收入越多，集管團體運作越順暢。然而，目前國內有集管團體，明文透過章程訂定數萬元之入會費門檻，排斥一般著作權人入會，顯與集管團體之公益本質相違。

集管團體解決所有著作權人無從處理之使用報酬收取困境，使所有著作權人以相對少之管理費，取得原本無從收取之使用報酬，集管團體乃成為所有著作權人之好朋友。

2、全體利用方面：

對於利用人而言，產業經營利用他人著作，支付使用報酬，為當然之理。產業經營將本求利，利用著作支付使用報酬之支出，原本即屬經營之成本，可轉嫁於消費端，無須抗拒或逃避，唯一之問題係無處洽商授權以支付使用報酬，造成違法使用他人著作之負面形象，不利正派經營產業之社會觀感。

集管團體解決所有利用人無處支付使用報酬之困境，從而，集管團體並非向所有利用人追償使用報酬之債權人，而係協助所有利用人產業解決產業經營所遭遇之負面形象困境，成為利用人之好朋友。

3、廣大公眾方面：

社會若無集管團體，顯示兩種可能，一係無人利用著作，一係人人利用著作，而著作權人未獲適當之使用報酬。著作利用無所不在，前者顯非事實，後者人人公然違法，不利社會公平正義之維護。

集管團體以集體管理方式，大幅降低授權成本，促進著作合法廣泛利用，有利廣大公眾接觸享用人類智慧成果，使大眾成為最終之最大獲利者，集管團體乃為廣大公眾之好朋友。

(三) 團體不應以訴訟為收取使用報酬之手段

集管團體既非著作權人團體，而係協助降低授權成本，促進著作利用，為各方之好朋友，即不應以訴訟為收取使用報酬之手段，而應透過教育宣導，建立使用者付費之公平正義觀念，並基於高效率低成本之經營策略，與利用人公協會達成集體協商，使公協會之會員自動與集管團體簽署著作利用授權合約²¹。

集管團體唯一進行訴訟之情形，應僅在於借助司法判決，向各界釐清確認，某一著作利用行為是否應取得授權，或其本身有無收取使用報酬之權限。對於利用著作而拒絕支付使用報酬之利用人，則係透過各種教育宣導及訴求等社會壓力，促使利用者為端正其社會正面形象，自動前來簽約，而非以民事訴訟甚或刑事訴訟追償，導致與所有利用人關係緊張，不利中介公益角色之維護。

(四) 團體應充分與利用人協商使用報酬率

團體所訂之使用報酬率，為當前各方爭執之所在。利用人抱怨集管團體未與利用人進行協商，任意決定使用報酬率；集管團體則抱怨利用人濫行申請審議使用報酬率，不利使用報酬率早日確定，另一方面卻又拒絕支付使用報酬，依法規定之暫付款亦未履行。

依據集管條例第24條規定，集管團體應與利用人協商，依利用人意見，就其管理之著作財產權之利用型態，應訂定使用報酬率及其實施日期，而利用人對於集管團體訂定之使用報酬率有異議時，得依第25條規定，向著作權專責機關申請

21 目前國內各公協會之代表性及其對於會員之約束力不足，確為集管團體與各公協會協商使用報酬率不具執行力之主要原因，亦可顯示著作權集管制度必須植基於成熟之社會團體協約制度之上，否則不易推動。

審議，並得於審議決定前，依第 26 條規定，就其利用行為，給付暫付款，以免除民刑事責任。

關於使用報酬率之決定，則仍有以下法制上及實務上可調整之方向：

1、團體有義務與利用人協商訂定使用報酬率

使用報酬率係市場機制，不應由集管團體單方面訂定，集管團體若欲早日順利收取使用報酬，應儘可能與利用人公協會或各別利用人協商，獲其廣泛支持。集管團體對於利用人何在、誰是目前及潛在之利用人，理應能有效掌握；而於協商階段越是竭盡能事，尋求協商與共識，未來縱有利用人對此使用報酬率申請異議時，審議階段越能取得著作權專責機關之支持。

2、申請審議使用報酬率係利用人之權利

使用報酬率原應屬於市場機制自然形成，實際上則係集管團體訂定，故其有義務與利用人協商。由於集管團體係專業、幾近壟斷之授權、收費及分配組織，利用人未必有此專業，其有利用著作之必須與迫切，並不易與集管團體談判、對抗。現行集管條例乃使利用人有機會透過向著作權專責機關申請審議，以矯正集管團體獨斷之可能。為避免利用人動輒申請審議，集管團體只能極盡能事與利用人完成協商，始容易令利用人心悅誠服普遍支付，使用報酬早日收取，進行分配。故申請審議使用報酬率，係法律上賦予利用人之權利，有其均衡目的，著作權專責機關對於利用人之申請，固應嚴予審核其要求是否具體有據，卻不宜輕言廢止或限制。事實上，由近年使用報酬率審議之結果，亦可觀察出著作權專責機關對集管團體所定使用報酬率之矯正功能。

3、著作權專責機關審議使用報酬率之權限應予調整

原仲團條例規定團體所定使用報酬率，未經著作權主管機關之著作權審議及調解委員會審議，不得收費，屬於事前審議；現行集管條例第 25 條修正為事後有爭議再審議，以大幅充分尊重市場協商機制。惟其弱化著作權審議及調解委員會之功能，將審議決定權限，集中於著作權專責機關，其審議過程僅需諮詢著作權審議及調解委員會之意見，並不受委員會意見之拘束。此一設計將使著作權專責機關易受到來自外力之不當干預，未必有能力對抗。法制上宜有一獨立專業之委員會，以準司法之角色，對於使用報酬率進行公平裁決。

4、利用人拒絕支付暫付款係有損正派經營形象之違法行為

使用者付費係著作權法基本原則，目前確實有部分利用人有利用著作之事

實，卻以費率正在申請審議為由，拒絕支付暫付款。依據集管條例第 26 條規定，利用人得就其利用行為，給付暫付款，以免除民刑事責任。此看似利用人對於是否支付暫付款，有單方主控之選擇權，其實不然。使用者付費係基本原則，不應以費率審議而免除。第 26 條係明定利用人給付暫付款之法律效果為著作權人不得啓動民、刑事訴訟，非謂利用人利用他人著作，得不必給付使用報酬。故利用人以費率申請審議為由，拒絕支付任何費用，並不符社會公平正義，係屬違法之行為，有損其正派經營形象，應避免之。

(五)「平行授權」應為強制規範

如前所述，集管條例雖已修正舊制，不再限制著作財產權人加入團體後進行「平行授權」之可能。然而，實際執行上，團體仍透過章程或管理契約，限制會員「平行授權」，造成利用人別無選擇而致團體有獨大壟斷授權機會之疑慮。法制上宜限制團體禁止會員「平行授權」，由利用人與會員自行視實際所需，決定是否「平行授權」。特別強調的是，立法禁止團體不得限制會員「平行授權」，在提供不同之授權管道，實際運作上，利用人與會員仍有依現實條件為選擇之可能，未必即會偏向「平行授權」，象徵意義大於實質意義，始有解決團體可能獨大壟斷授權機會之疑慮。

(六)目前尚非引進「延伸性集體管理授權制度」之適當時機

「延伸性集體管理授權制度」在使利用人與集管團體簽定之授權契約具有擴張效力，可以依法延伸至其他同類型非屬集管團體所管理之著作，以方便利用人與集管團體簽定授權契約後，即可利用所有同類型著作，而無需逐一再向非屬於團體會員之個別著作財產權人洽取授權，非會員之個別著作財產權人只能向集管團體請求分配報酬，不得對利用人主張權利，惟非會員之個別著作財產權人，仍有權聲明拒絕被納入集管團體之運作。此一制度源自北歐國家，近年廣為各國討論引進，解決著作利用困難議題，並提高著作利用談判效率。

然而，「延伸性集體管理授權制度」以集管團體為廣大著作權人及利用人服務之公益性角色為重要基礎，目前國內之集管團體仍以少數著作權人代表團體自居，不僅未完全服務利用人，甚至有排斥其他著作權人為會員之現象，賦予其「延伸性集體管理」權限，尚不恰當，應暫時不宜考慮，俟未來集管團體回歸公益性本質後，再行考量²²。

22 99 年集管條例修正時，曾有引進延伸性集體管理授權制度之議，惟因未獲共識，最後並未納入，參見智慧局 104 年 12 月 4 日舉辦著作權集管團體條例第三次修法意見交流會紀錄，<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=511131505286.pdf>（最後瀏覽日：2019/06/10）。

肆、結論

集管制度之健全運作，係落實著作權保護之重要指標。「小權利」之行使，大量普遍發生，無所不在，個別著作之洽商，授權成本遠高於使用報酬之收入，只能仰賴集管團體之介入。惟團體之健全運作，法制上與實務上有諸多條件，需要各方之努力，非可偏重於任一條件。著作權專責機關近來已啟動相關條例之修正工作，除應廣納各方意見之外，團體經營者之正確自我定位及致力教育宣導，以友善之方式爭取合法利用，為集體管理成功之主要關鍵，相對於此，利用人落實使用者付費之著作權基本原則，亦至為重要。凡此均顯示，著作權集管制度之健全運作，有賴各方共同努力，社會公平正義得否落實，人人有責。



當電腦也開始「創作」—— 人工智慧（AI）著作未來可能之 立法保護方式初探

葉奇鑫*

壹、前言

人類利用電腦輔助創作已有幾十年的歷史，現在用 Word 撰寫文章小說（語文著作）、歌詞（音樂著作），用 Photoshop 繪圖（美術著作）或修改照片（改作攝影著作），已經完全不是新鮮事。人類藉由電腦輔助而完成之創作，並未發生著作可保護性（Copyrightable）的爭議，因為電腦只是工具，創意依然源自人類，人類不僅是電腦輔助創作之著作人（author），還可以透過約定或法律之擬制，讓虛擬的法人也成為著作人。

但人工智慧著作（以下簡稱 AI 著作）¹則不然，從 AI 著作問世以來，即存在著作可保護性之爭議，由於傳統著作權法向來認為著作必須是人類的創作，而 AI 雖為人類所設計，但充其量只是一種有特殊功能的軟體，並無獨立之思想與人格，因此目前大部分國家均仍否認 AI 著作可受著作權保護。

惟 AI 之發展一日千里，近幾年資訊科學家不斷挑戰 AI 應用之極限，除了與人類對弈外，資訊科學家也嘗試用 AI 完成包含新詩、小說、新聞、音樂、繪畫及電腦程式等著作，即使目前 AI 著作之品質尚未臻完美，但以 AI 科技進步的速度來看，假以時日，AI 著作必能逼近人類創作品質。屆時 AI 高速產生大量且質精的各種類型著作，將產生重大之經濟價值，而該等著作如何在法律上評價？必將挑戰著作權法之現有觀念。筆者不揣淺陋，在相關研究論述仍不多的情形下，針對 AI 著作未來可能之法律保護方式提出大膽假設，期能有拋磚引玉之效。

* 作者為達文西個資暨高科技法律事務所所長。

1 本文所討論之 AI 著作，係指完全透過 AI 自動化學習並獨立完成之著作，人類在此創作過程中，除了撰寫演算法，蒐集並提供學習資料，修正參數及檢閱結果之外，並未實質參與著作內容之產生。

貳、AI 著作的發展現況

AI 著作目前已經發展到何種程度？實為本議題之關鍵，若 AI 目前仍無法獨立創作，則 AI 著作實為人類之著作，AI 仍只是輔助工具，此時 AI 著作當然受著作權保護，且著作權歸屬人類。但如果 AI 著作係由 AI 獨立完成，在著作產生過程中，人類介入極少，此時才有討論 AI 著作是否具有著作可保護性之意義。以下簡介目前 AI 在各類型著作之發展現況。

一、語文著作

(一) 詩

2017 年微軟人工智慧機器人小冰出版了詩集，這是人類歷史上第一本機器人寫的詩，業者宣稱：「完全由小冰原創，未經人類潤飾，亦保留了詩文中的錯別字。書名《陽光失了玻璃窗》，係由小冰自己命名。」以此宣稱觀之，小冰詩集已符合本文對 AI 著作「完全由 AI 獨立產出」之要求。

小冰在 2014 年「誕生」，當年即在新浪微博創下 72 小時內 1.3 億人次的驚人對話量。透過不斷升級的演算法（包含情感框架之升級），以及龐大之對話量，小冰對中文的學習進步神速，甚至曾經在 2016 年以實習主播身分擔任新聞主播。這本詩集在我國博客來網站上也能購得，有興趣者也可在博客來網頁上找到內容連載²。惟依筆者個人觀點：小冰新詩之水準仍不及人類詩人，不僅文筆不如人類洗鍊，部分文法怪異難懂，就連看起來充滿想像力的文字，也因缺乏意境，而令人懷疑只是名詞、形容詞恰巧碰撞後的結果。不過，小冰只經過短短 3 年的訓練，就能達到這種文字運用的程度，仍令人感到詫異。

(二) 小說

一般公認，第一本用電腦演算法寫出來的小說是《真愛》(True Love)，完成於 2008 年，由一群俄國工程師將托爾斯泰名著《安娜卡列尼娜》及 17 本俄國現代小說，和 1 本村上春樹的俄文譯本匯入電腦，小說的人名都取自《安娜卡列尼娜》，文風和節奏則以村上春樹為藍本³。惟依筆者觀點，這本小說雖然是由電腦產出，但其所使用之技術，是否能算是真正的 AI 技術？或只是高級的文字隨機複製取代運算？容有疑問。

2 <https://www.books.com.tw/products/0010759209> (last visited Jun. 1, 2019).

3 Jodie Archer, Matthew L. Jockers 著，葉妍伶譯，暢銷書密碼 (The best seller Code)，電子書 #1794/1976，雲夢千里文化，2016 年 12 月。

此外，2016年日本舉辦的全國文學比賽中，一篇號稱由AI撰寫之小說在1,450篇比賽作品中脫穎而出，通過了第一輪選拔，雖然該AI小說在第二輪還是被淘汰，仍讓世人大呼不可思議。不過，當記者後來深入追蹤，其實該篇小說主要的情節和角色，還是由「共同作者」人類決定，AI只是輔助的角色⁴。

在寫作技巧難度上，小說顯然比詩複雜得多，筆者無意得罪詩人，但對AI來說，小說不僅篇幅龐大，且要設定人名、角色，並規劃峰迴路轉的情節，故目前AI在小說創作的實力上，還遠遠不及人類。

二、美術著作

微軟與學術機構合作，投入18個月的時間研發，在2016年公布了能模仿17世紀荷蘭畫家林布蘭（Rembrandt）畫風的軟體⁵，「讓大師復活」，彷彿林布蘭轉世，繼續透過電腦為人類創作。有興趣者，可直接瀏覽計畫官網（<https://www.nextrembrandt.com/>），該官網本身的設計就像一件藝術品，詳述了整個資料採集分析，如何決定新作品中之角色，及最後產出作品的複雜過程。筆者個人觀點：AI在美術著作上之表現已經相當精彩，遠超過在語文著作上的表現，只可惜模仿畢竟不是真跡，NextRembrandt雖然追上了大師的品質，但仍未見其商業應用。

三、音樂著作

AI音樂著作發展較為成熟，網路上已可搜尋到好幾家業者推出AI音樂訂製（personalized）服務。以AVIA⁶為例，使用者可上傳樂曲檔案，並設定相似度，AI便自動產生模仿該樂曲風格的音樂。AVIA分成付費和免費會員，差別在於免費會員訂製之音樂，著作權歸屬於AVIA，頂級付費會員則可擁有該訂製音樂之著作權，並可作為商業使用。

AI音樂著作可以說是目前唯一商業化之AI著作，但其商業模式有個潛在問題，若AI著作不具著作可保護性，任何人皆可免費取用AI音樂，則業者又如何能「授權」或「轉讓」自己所沒有之著作權給訂製者呢？此亦凸顯AI著作未來能否受著作權保護，實為不可迴避的重要議題。

4 Will Stefanski, *Um, A Novel Written By a Computer Actually Beat Human-Made Novel In Japan*, THE READER'S NOOK, <https://thereadersnook.com/ai-novel> (last visited Jun. 1, 2019).

5 Mark Brown, *'New Rembrandt' to be unveiled in Amsterdam*, THE GUARDIAN, <https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam> (last visited Jun. 1, 2019).

6 <https://www.aiva.ai/> (last visited Jun. 1, 2019).

四、電腦程式著作

讓電腦為自己寫程式？這個瘋狂的概念已經研究了超過 60 年，但一直沒有重大的突破。美國國防部目前資助萊斯大學（Rice University）建立了一套稱為 BAYOU 之系統，冀望以 AI 技術帶來重大突破，但目前 BAYOU 的運作方式比較類似「聰明的程式碼搜尋引擎」，也就是工程師輸入少量的資訊，AI 會猜測工程師想要的功能和程式碼，然後找到相關程式碼給工程師參考，性質上仍為輔助工具，並不是電腦自己撰寫程式⁷，故目前 AI 尚無法獨立完成電腦程式著作。

參、目前各國對 AI 著作保護之態度

本文之重點在於討論「未來」AI 著作可能之保護方式，但為了便於讀者理解，仍將目前世界各國對 AI 著作之態度，簡單摘要如下。

一、多數見解：否定 AI 著作具有著作可保護性

（一）美國

我們不確定人類是否是唯一會「創作」的生物，因為這可能還牽涉到「創作」在哲學或神經科學上的討論。但從美國著作權法的角度來看，人類的確是唯一「有資格」創作的物種。一隻名叫 Naruto 的黑冠獼猴，拿起了英國攝影師 David Slater 的相機，「自拍」了幾張照片，Slater 隨後將自拍照公布在網站上，Naruto 因此成了第一位會自拍的動物而聲名大噪。這樁有趣的新鮮事，沒想到後來在動物保護界和著作權界掀起了一陣波瀾。首先是維基百科刊登了 Naruto 自拍照，Slater 先生以著作人身分要求維基百科將 Naruto 自拍照下架，而維基百科則以「猴子自拍照」非人類創作，沒有著作權，而拒絕了 Slater 先生的下架要求。有趣的是，動物保護團體 PETA 隨後也跳出來淌這場混水，以 Naruto「訴訟代理人」身分自居，對 Slater 先生提起著作權侵權告訴，法院隨後認為 PETA 不具當事人適格，而程序駁回了 PETA 的起訴⁸。

讀者可能覺得好奇，為何每一篇討論 AI 著作權的文章，都會談到「猴子自拍照」的案子呢？

7 Alison DeNiso Rayome, *Developers, rejoice: Now AI can write code for you*, TECHREPUBLIC, <https://www.techrepublic.com/article/developers-rejoice-now-ai-can-write-code-for-you/> (last visited Jun. 1, 2019).

8 關於本案，中文請參見林利芝，初探人工智慧的著作權爭議—以「著作人身分」為中心，智慧財產權月刊 237 期，頁 69-72，2018 年 9 月。英文資料則可參見維基百科網站：https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_selfie_copyright_dispute（最後瀏覽日：2019/06/01）。

因為美國著作權法實務向來認定，只保護人類之原創著作，除了美國著作權局施行細則（Compendium of U.S. Copyright Office Practices）第 306 條已敘明「人類著作人要件」(The Human Authorship Requirement) 之外，該細則第 313.2 條更直接舉例：猴子自拍照、大象畫的壁畫、純粹由機器隨機或自動操作生成的作品等，均不受美國著作權法保護⁹。「動物自拍照」案凸顯了美國著作權法「人類」才能成為著作人的要件，而 AI 並不是人類，因此當然也無法取得著作權保護。



圖 1 有自拍天份的猴子 Naruto
(照片取自維基百科)

(二) 歐盟

歐盟法院 (CJEU) 在 Infopaq 判決中表示，著作權只保護原創著作 (original work)，而原創性需能反映作者本人的創意¹⁰。外國學者認為，此可推論歐盟法院可能會採「作者必須是人類」之見解¹¹。

(三) 澳洲

澳洲聯邦法院認為：電腦介入產生之著作不受著作權保護，因其非人類所產生¹²。故澳洲目前亦採否定說。

(四) 我國

我國實務上亦認為著作必須是「人」的創作，曾有判決指出：「電腦分析圖表……係電腦軟體依據輸入之參數運算後之結果，此種結果既係依據數學運算而

9 相關規定除可直接至美國著作權局官網：<https://www.copyright.gov/comp3/chap300/ch300-copyrightable-authorship.pdf> 下載查閱外，中文資料亦可參閱林利芝，同前註，頁 68-69。

10 Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening (2009).

11 Andres Guadamuz, *Artificial intelligence and copyright*, WIPO MAGAZINE, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html(last visited Jun. 1, 2019).

12 Achos Pty Ltd. v. Ucorp Pty Ltd, [2012] FACFA 16 (2 March 2012).

得，自非『人』之創作，自難因此認為係著作權法所保護之標的。」¹³

經濟部智慧財產局也於 2018 年針對 AI 著作之著作可保護性，明確表達見解：「著作必須係以自然人或法人為權利義務主體的情形下，其所為的創作始有可能受到著作權的保護。據了解，AI（人工智慧）是指由人類製造出來的機器所表現出來的智慧成果，由於 AI 並非自然人或法人，其創作完成之智慧成果，非屬著作權法保護的著作，原則上無法享有著作權。」¹⁴ 由上可知，我國目前對 AI 著作之著作權保護性亦採否定見解。

二、承認 AI 著作可受著作權保護

英國是目前少數在法律上正式承認電腦產生著作（computer-generated）亦受著作權保護之國家¹⁵，所謂之電腦產生著作，係指「在沒有人類作者情形下，由電腦產生之著作」¹⁶。而該著作權則歸屬於對該著作之產生為「必要安排」（arrangement necessary）之人¹⁷。

三、小結

由上可知，正面承認 AI 著作可受著作權保護之國家，仍屬少數，目前主流之見解，仍認為 AI 著作並非人類之創作，因此不具著作可保護性，如此，AI 著作將直接落入公共財（public domain）之領域，任何人均可未經授權而免費利用。

13 智慧財產法院 98 年度民著上字第 16 號民事判決。

14 經濟部智慧財產局電子郵件 1070420 號解釋：著作權部分，按我國著作權法第 10 條規定，著作人於著作完成時享有著作權；另第 33 條規定，法人為著作人之著作，其著作財產權存續至其著作公開發表後 50 年。換言之，著作必須係以自然人或法人為權利義務主體的情形下，其所為的創作始有可能受到著作權的保護。據了解，AI（人工智慧）是指由人類製造出來的機器所表現出來的智慧成果，由於 AI 並非自然人或法人，其創作完成之智慧成果，非屬著作權法保護的著作，原則上無法享有著作權。但若其實驗成果係由自然人或法人具有創作的參與，機器人分析僅是單純機械式的被操作，則該成果之表達的著作權由該自然人或法人享有。

15 Guadamuz, *Supra* note 11, “UK copyright law, section 9(3) of the Copyright, Designs and Patents Act (CDPA), which states: ‘In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.’ ”

16 *Id.*, “section 178 of the CDPA defines a computer-generated work as one that ‘is generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work’ . The idea behind such a provision is to create an exception to all human authorship requirements by recognizing the work that goes into creating a program capable of generating works, even if the creative spark is undertaken by the machine.’ ”

17 *Id.*

肆、AI 著作是否值得保護

瞭解目前各國對 AI 著作是否受著作權保護的態度後，我們應該暫時拋開國內外現有的法律，重新思考 AI 著作值得保護之可能性，畢竟以「目前的法律」討論「未來的趨勢」是否合法，恐畫地自限。筆者認為，由於現在 AI 著作「量少且質不精」，離商業化普及應用尚有一段距離，因此 AI 著作目前雖未受著作權法保護，仍不至於招致激烈反彈；但假以時日，當 AI 著作到達「量大且質精」的商業化階段時，AI 著作之可保護性必將引起社會重大關切。

一、目前 AI 著作之發展仍處於早期階段

AI 著作目前仍處於早期實驗階段，和人類著作相比，數量非常稀少，品質也尚未達到人類作品之水準。如前所述，目前 AI 除了在音樂著作領域表現較佳之外，其餘如語文、電腦程式等著作領域，表現依然無法達到人類之水準。

目前 AI 著作多為實驗性質，資訊科學家仍在探索以 AI 模仿人類創作之可能性，除音樂著作外，其餘著作類型之 AI 著作尚無法達到真正商業應用的程度。

二、在可預見的未來，AI 應有能力大量產出堪比人類著作品質之 AI 著作

我們可以合理預期，隨著 AI 演算法不斷演進，以及更龐大運算能量（如量子運算）的到來，AI 在可預見的未來內，應有能力大量產生堪比人類著作品質之 AI 著作。事實上，AI 應用之突飛猛進也僅是 2010 年後的事情，以圖形識別為例，ImageNet 舉辦之 AI 影像識別大賽，AI 在 2010 年之分類錯誤率（Classification Error）仍高達 28%，但從卷積網路演算法（CNN）在 2012 年出現後，AI 之分類錯誤率於 2017 年已大幅下降到 2.3%¹⁸，進步神速，原本 AI 在識別複雜影像時，影像中每 5 個物件會辨識錯誤 1 件，但現在平均 100 個物件，只錯不到 3 件。

以目前表現較成熟之 AI 音樂著作為例，只要使用者願意付費，已可在很短的時間內，利用 AI 產生大量的音樂小品，AI 在小品音樂之創作速度已高於人類。至於難度較高之語文著作，目前資訊科學家已經發展出可預測小說是否能成為暢銷書的模型，平均準確率高達八成以上¹⁹，這套系統已經用於輔助美國出版社從龐大

18 Timothy B. Lee, *How computers got shockingly good at recognizing images*, ARSTECHNICA, 2018, <https://arstechnica.com/science/2018/12/how-computers-got-shockingly-good-at-recognizing-images/> (last visited Jun. 1, 2019).

19 研究人員將 5,000 本書（其中有 500 本曾登上暢銷書排行榜）輸入電腦，起初以 20,000 種寫作特徵進行分析，後來去蕪存菁到 2,800 種寫作特徵。Jodie Archer, Matthew L. Jockers, 同註 3，頁 202-224/1976。

的投稿中，過濾出比較可能成為暢銷書的稿件²⁰。

由於借助電腦分析，人類（或電腦）已經掌握了暢銷小說的「寫作特徵」，因此不難想見，當未來 AI 對語文掌握得更得心應手時，AI 也可能「創作」出高潮迭起、叫好叫座的 AI 小說，而且 AI 可以日以繼夜地「拼」寫小說，不但交稿準時，不會抱怨，出版商還不用付版稅給作者（AI）。

三、AI 著作進入商業化階段後，將帶來龐大之經濟利益

由於目前 AI 著作數量少，品質也只達到差強人意之水準，因此否定 AI 著作之著作可保護性，並不會引起太大的反彈，但如果這種狀態發生巨大改變，目前關於 AI 著作之法律見解，也可能隨之發生重大改變。

試想，在那個離我們不遠的未來，我們閱讀的書、聆聽的音樂、欣賞的藝術品或電影戲劇，可能會被要求標註這作品是「人類著作」，還是「AI 著作」，就像現在的工藝品或蛋糕也會標註「手工」或「機器」生產，手工和自動化生產之產品，品質、風格和定價不同，消費者則各有所好。而當 AI 生產的著作數量開始超過人類創作時，AI 著作憑藉速度與成本之優勢，將開始創造龐大之經濟利益，屆時若仍將 AI 著作視為公共財，任何人皆可免費取而用之，相信必遭 AI 設計者高分貝抗議，進而遊說立法者修法，以將 AI 著作納入保護。

四、歷史經驗，龐大之經濟利益將導致著作權法修正

事實上，著作權法的演進，本身就是一部以保護經濟利益為手段，進而鼓勵人類創作，以追求國家文化發展的歷史。印刷術的發展，加速書籍數量與流通，使書籍出版成了龐大的經濟利益，促成了英國於 1709 年頒布了世界第一部著作權法「安妮法案」²¹，而後，著作權法便隨著經濟利益發展而不斷演化，到了 20 世紀中期，世界各國之著作權法已不再侷限於保護圖書，音樂、美術、電腦程式著作等也逐步納入保護。

不過，在 20 世紀中期以前，著作權法不管怎麼演進，都還是謹守著以創作（creative work）和著作人為保護界線的嚴謹觀念，因此，雖然戲劇的表演或音樂的錄音也有經濟價值，但由於表演人和錄音師皆非該創作之作者，因此表演和錄音

20 從 ISBN 書號保守估計，光是美國，一年出版的小說就有大約 5 萬至 5 萬 5 千本，而且這還不含自行出版的電子書，因為電子書並不需要 ISBN。Jodie Archer, Matthew L. Jockers, 同註 3，頁 110-118/1976。

21 安妮法案原名為「為鼓勵知識創作者而授予作者及購買者就其已印刷成冊的圖書在一定期間內之權利的法案」(An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned)。

原本並不受著作權法保護。但隨著科技及文明進步，表演、錄音、廣播開始產生了龐大的經濟利益，到了 1961 年，「保護表演、錄音物製作人暨廣播機構之羅馬公約」，將保護擴大到表演、錄音、廣播，不過，由於表演、錄音和廣播皆非傳統觀念下之著作權，因此特別將此類權利稱為「鄰接權」(related rights or neighboring rights)。

不僅如此，隨著網路科技飛躍進步，資料庫 (database) 逐漸成為龐大之經濟利益，因此歐盟也在 96/9/EC 指令要求各會員國將資料庫納入保護²²，歐盟各會員國也相繼依循該指令而完成國內立法，例如：英國即在 1998 年 1 月 1 日施行「資料庫著作權與權利條例」²³，這對原本無法滿足著作權「編輯」要件，而不具著作權法創作性要件之電腦資料庫特別有意義，該指令前言中亦敘明這是為了保護「大量的人力、技術與財務資源的投資」²⁴。AI 著作之發展亦然，同樣需要「大量的人力、技術與財務資源的投資」，因此即使目前世界各國認為 AI 著作並不受著作權保護，但將來仍有為 AI 著作創設類似資料庫權利 (Sui Generis Right)²⁵ 之可能。

總而言之，著作權法是個不斷演進的法律體系，新型態的經濟利益則是導致著作權法演進的動力，過去法律人經常在著作原創性上進行思辨，而隨著 AI 著作之出現，法律人可能也要開始對著作「人」之定義重新思考。

伍、可能之立法保護方式

如果肯定 AI 著作亦應受到保護，則未來可能的保護方式應分成二個層次討論。首先，應先探討 AI 著作受保護之強度是否等同於人類著作。其次，再探討 AI 著作之著作人格權與著作財產權，應該分別歸屬於何人較為適當。

22 Art. 7 Sec. 1, Directive 96/9/EC, “Member States shall provide for a right for the maker of a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database.”

23 Copyright and Rights in Database Regulations 1997/3032.

24 Directive 96/9/EC, para. 7 of the preamble, “(7) Whereas the making of databases requires the investment of considerable human, technical and financial resources while such databases can be copied or accessed at a fraction of the cost needed to design them independently;…….”

25 資料庫權利較一般之著作權弱化，例如存續期間僅有公開發表後 15 年。Chapter III, Directive 96/9/EC.

一、AI 著作之著作權強度

如前述，在可預見之未來，AI 創作之品質將逼近人類創作，但考慮到下面幾個 AI 著作與人類著作之差異性，或許 AI 著作之保護不需與人類著作完全相同。

- (一) AI 創作之速度和數量可能遠大於人類。
- (二) AI 著作是依賴數學及演算法運算而產出，與人類依賴思維而產出，有顯著的不同。
- (三) 由於 AI 決策過程具有隨機性，AI 每次產出之作品並不完全相同，因此 AI 著作其實也帶有一點運氣成分。

因此，縱使肯認 AI 著作經濟上之保護價值，亦不能認為 AI 著作在性質上完全等同於人類著作，筆者管見，或可考慮以較弱之著作權型態，即前述之「鄰接權」或「資料庫權利」加以保護。

若以較弱之權利保護 AI 著作，則可考慮將著作權之存續期間縮短（例如：公開發表後 15 年）、不賦予某幾種權利（例如：限制公開口述權，即人人可朗讀 AI 撰寫之詩詞）、簡化民事求償程序（例如：強制授權）、我國甚至可考慮 AI 著作侵權不受刑事追訴。但以上權利限縮或弱化之方式，僅為筆者為便於說明而舉例，並非筆者之正式主張，至於如何制定 AI 著作鄰接權？則仍有待全世界著作權專家集思廣益。

二、著作權之歸屬

為了儘量考慮所有可能之立法情形，以定良窳，我們可從權利分配之最後結果來分類，並從權利主體（誰擁有權利？）、權利客體（擁有什麼權？）及權利所有之狀態等三個面向來分析。又權利主體可區分為「電子人」（electronic persons）、AI 設計者及使用者三種；而著作權本身又可大別為著作人格權、著作財產權及「利用權」三種；此外，權利所有之狀態則可區分為單獨或共有二種。上述三項變數可能產生 18 種排列組合，茲將較具重要性之立法方式臚列於下，並分論之。

（一）著作權單獨歸屬於電子人（即 AI 本身）

這概念乍聽之下的確有點奇怪，很像科幻電影的情節，把機器人比擬成人類，機器人有智慧，有感情，甚至也有法律上的人格，由於機器人可以擁有財產權，因此當然也可能擁有著作權。

這麼先進的想法並非科幻小說家的想像，而是出現在歐洲議會（European Parliament）法規委員會公布的「歐洲機器人民事法律」（European Civil Law Rules on Robotics）報告中。該報告很正式地分析了一個提案，該提案要求歐洲議會評

估為機器人創設「電子人」之可能性²⁶。

有趣的是，雖然上開報告並不認為目前有必要為機器人創立「電子人」法律地位 (specific legal status)²⁷，但 2017 年 2 月歐洲議會向歐盟委員會 (EU Commission) 提出的報告中，卻仍建議長期 (in the long run) 應為機器人創設特有的法律地位²⁸。

本文不擬討論創設「電子人」之優劣與細節，但未來法律上的權利主體，除了現有的自然人、法人外，還有可能出現目前讓我們很難想像的第三種權利主體「電子人」，因此我們無法完全排除未來 AI 著作之著作權直接歸屬於 AI 本身之可能，但由於此議題相當具爭議性，且目前很難預估「電子人」是否真的會出現、其出現之時間點及其權利義務範圍，因此本文僅記錄此種可能性，爰不繼續深論之。

(二) 著作權單獨歸屬於 AI 設計者

AI 設計者可能為個人，亦可能為法人，但由於 AI 學習過程需耗費龐大之電腦運算能量，而此種規模之電腦設備所費不貲，實非一般個人或新創團隊所能負擔，因此吾人可先假設：AI 設計者可能在大多情形下為法人，亦即該擁有自行創作能力之 AI 軟體乃由類似 Google、微軟、臉書、亞馬遜等大型網路公司，或學術研究機構所開發設計。

將著作權 (人格權及財產權) 單獨歸屬於 AI 設計者，有以下四個支持理由：

- 1、投入資源：AI 設計者投入大量資源設計與訓練 AI，相形之下，使用者只負責訓練 AI，甚至只下指令讓 AI 創作某類型作品 (例如：設定 AI 創作一首類蕭邦曲風的鋼琴奏鳴曲)，相形之下，使用者投入之資源較少。
- 2、難度：設計 AI 之過程涉及艱深之數學、電腦科學及其他領域學問，門檻很高，非一般人可輕易進入。
- 3、推廣：法人擁有龐大的行銷、銷售、法律等資源，相較於個人使用者而言，更適合 AI 著作之行銷、推廣、授權，使 AI 著作更能發揮經濟價值。
- 4、誘因：如果 AI 設計者能享有 AI 著作之著作權，必能增加產業誘因，使產業願意投入更多 AI 創作軟體之研發，可加速 AI 產業之發展。

26 European Civil Law Rules in Robotics, 14-16 (2016), “creating a specific legal status for robots, so that at least the most sophisticated autonomous robots could be established as having the status of electronic persons with specific rights and obligations, including that of making good any damage they may cause [to third parties], and applying electronic personality to cases where robots make smart autonomous decisions or otherwise interact with third parties.”

27 *Id.* at 15.

28 European Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), 18 (2017).

(三) 著作權單獨歸屬於使用者

雖然使用者只負責訓練 AI，甚至只下指令讓 AI 創作某類型作品，但使用者亦投入相當之時間進行訓練與試錯，對最後產出之 AI 著作風格仍有關鍵的影響。例如，使用者選購了一套有學習能力的 AI 音樂創作軟體，使用者日以繼夜反覆訓練 AI 軟體，並測試各種學習材料和權重之組合，最後得到了數首令人滿意的 AI 音樂，若此時著作權卻直接歸屬於 AI 設計者，當使用者想作為商業使用時，還必須向 AI 設計者取得授權，如此不僅可能降低使用者利用 AI 創作之意願，最後也將影響 AI 軟體之銷售。

不過，由於各國法院對「辛勤原則」(sweat of brow) 之適用，見解歧異²⁹，此種立法設計固然可能較受一般民衆歡迎，即「不懂音樂，也不懂 AI 程式設計，但還是可以取得自己的音樂著作權」(似乎是不錯的行銷概念)，卻可能無法被全世界法院、行政機關、著作權法學者所接受，這是此立法方式最大的弱點。

(四) 著作權由 AI 設計者與使用者共有

此種立法模式可謂上述二種立法模式之妥協，即類似我國著作權法第 8 條「二人以上共同完成之著作，其各人之創作，不能分離利用者，為共同著作」。既然 AI 設計者與使用者對於 AI 創作均有貢獻，不如讓 AI 著作成為 AI 設計者與使用者之共同著作。

但此立法方式也將衍生下列新的問題：

- 1、各著作人之應有部分比例，可能產生爭議。
- 2、以我國著作權法為例，有約定者，從其約定，無約定時，則依各著作人參與創作之程度定之，如果參與創作程度不明時，推定為均等³⁰。如此可能產生之爭議為：若 AI 設計者以定型化契約，約定使用者之應有部分比例過低，或者根本是 0 時，此種定型化契約是否有效？將產生爭議。
- 3、AI 設計者與使用者對 AI 著作之參與創作程度，乃抽象且不確定之法律概念，徒增實務審判之困擾。
- 4、共有之著作財產權之權利相當不易行使，以我國著作權法第 40-1 條為例，若 AI 設計者與使用者任何一方欲授權或轉讓應有部分，只要另一方反對，整個商業利用計畫便可能胎死腹中。因此，共同著作之立法設計，表面上最公平，實際上反而對 AI 著作之利用最不利，從市場經濟的角度觀之，似不宜採用此立法設計。

29 Feist v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991).

30 我國著作權法第 40 條。

(五) 個案判斷，視 AI 設計者與使用者對該 AI 著作之貢獻度，決定著作權單獨歸屬於 AI 設計者或使用者

此即類似前述英國之立法設計，由對 AI 創作最有貢獻者單獨取得著作權。但此立法設計亦有問題，首先，在取得法院判決前，AI 著作之著作權人處於不明之狀態，不利於著作之利用。其次，考量到 AI 著作產生之速度，未來法院可能被大量之「AI 著作權確認之訴」所癱瘓。最後，法院審理曠日費時，當事人雙方均須耗費龐大之訴訟成本，整體訴訟成本可能還高於 AI 著作實際之經濟價值。

(六) 著作人格權單獨歸屬於使用者，著作財產權單獨歸屬於 AI 設計者

此立法設計類似我國著作權法受雇人著作³¹之規定，AI 設計者取得著作財產權，而使用者之「辛勤」則得到著作人格權，AI 設計者得「利」，使用者得「名」，不失為一個比較公平且不會妨礙 AI 著作利用之立法設計。不過，此處所稱之著作人格權，內容仍可能與今日之著作人格權大相逕庭，例如：AI 著作人可能不能直接稱為「作者」，而要稱為「AI 作者」或「AI 之友」，以與傳統著作之「作者」區別。

(七) 著作權單獨歸屬於 AI 設計者，但使用者取得 AI 著作之利用權

此立法設計靈感源自於我國著作權法出資人「利用權」規定³²，AI 設計者取得著作財產權與著作人格權，而使用者之「辛勤」則取得著作之利用權，AI 設計者「名利雙收」，使用者至少也得到部分之財產權，此亦不失為一個比較公平，且不會妨礙 AI 著作利用，又能兼顧使用者經濟利益之立法設計。

陸、結論

除了英國之外，目前世界各國著作權法均否認 AI 著作之著作可保護性，AI 著作目前為公共財，人人可免費取而用之。但科技日新月異，新科技帶來的龐大經濟利益，往往也帶動了著作權法的演化，從印刷術催生了世界第一部著作權法（英國「安妮法案」）以來，著作權法歷經了 400 年的演化，大幅擴張了保護範圍，而每次修正均與當時科技帶來之龐大經濟利益有關（表演、錄音、廣播和電腦資料庫等）。

目前 AI 著作仍處於早期發展階段，除了音樂著作外，AI 在其他著作種類之發展仍未臻成熟，數量也很稀少，離商業化還有一段不小的距離，但假以時日，當 AI 著作品質接近人類，而數量和產出速度又遠高於人類時，著作權法有可能需要

31 我國著作權法第 11 條。

32 我國著作權法第 12 條。

再次演化。

本文謹就未來可能之立法方式大膽預測，輔以粗淺之分析，筆者初步認為，似可考慮以較弱之「鄰接權」保護 AI 著作。而在權利之歸屬上，似以「著作權單獨歸屬於 AI 設計者」或「著作權單獨歸屬於 AI 設計者，但使用者取得 AI 著作之利用權」二種立法方式較佳，惟英國目前則採「個案判斷」之立法，電腦產生著作之著作權歸屬於對該著作最有貢獻者，但將來恐有著作權人狀態不明及耗費龐大訴訟資源之缺點，值得再觀察。



營業秘密保護之法制與實務發展趨勢

張銘晃*

壹、前言

在經濟全球化、資訊數位化及網際網路快速發展下，企業內部管理守護之商業經營、技術研發、人才資料等營業秘密，一旦洩漏於外部，隨即可廣泛流傳而被利用，其不若商品為有形財產，不僅回收困難且往往無從立即查得洩漏管道，此意謂著不論在民事或刑事訴訟程序過程，欲追究行為人責任之舉證方法將愈行困難¹，同時，在訴訟過程中為降低營業秘密二次洩漏之風險，且避免當事人藉由偵查或審理程序窺探競爭對手或第三人之營業秘密，必須建構完善且有效之實體法制面與訴訟程序面之整體法秩序²，方能確保企業投注大量資源所建立之技術優勢及市場地位，並契合維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益之目標。

我國對於營業秘密保護是以營業秘密法為核心，而營業秘密亦為智慧財產權之一環，企業除採行積極管理措施防杜營業秘密之不當流出，以強化營業秘密之保護外，如何妥善交互運用保全程序及法庭攻防舉證程序，更屬不可或缺之訴訟策略；而司法實務面對高度專業且複雜之營業秘密侵害案件，如何因應具體個案情節做出具可行性且契合全球化激烈市場競爭之見解，歷來亦為各界關心議論之課題。對此，日本早於平成2年（1990年）修正不正競爭防止法，正式將不正取得營業秘密行為列入「不正競爭行為」類型，當時僅採取民事損害賠償請求權、

* 作者為智慧財產法院法官。

- 1 在更多案件中，受害公司沒有即時發覺且保存證據，或是相對人全憑記憶帶走而無任何蛛絲馬跡時，僅能依靠間接證據，提高訴訟難度。楊芝青，從 T-Mobile 華為案談營業秘密保護，工商時報，108 年 2 月 18 日 A6 版。
- 2 檢察機關在偵辦營業秘密受侵害案件時，面臨營業秘密侵害案件涉及技術複雜性高，同時又須兼顧被害人企業內部營業秘密之秘密性。「營業秘密法」部分條文修正草案，增訂偵查內容保密令之相關規定（增訂條文第 14 條之 1 至第 14 條之 4），已於 107 年 5 月 24 日立法院之經濟、司法及法制聯席委員會完成審查。參經濟部智慧財產局洪淑敏局長於智慧財產法院「智慧財產相關措施及案例介紹」專題演講簡報，頁 47，108 年 7 月 12 日。

禁止請求權等救濟措施，嗣於平成 15 年（2003 年）修法，正式增訂營業秘密侵害罪之刑事罰規定，迄今更因應需求歷經多次修法³，以強化日本企業之營業秘密保護，同時，日本司法實務亦累積諸多極具參考價值案例。是以，本文擬基於強化對企業機密之維護，從比較法觀點，參酌日本營業秘密保護法制，並就我國營業秘密侵害訴訟實務動向為文說明。

貳、營業秘密定義與實務判斷

我國營業秘密法明文禁止冒用他人商品、技術開發等成果之不正競爭秩序行為，具體而言，乃對於營業秘密之不正取得、使用、或洩漏等行為列為禁止行為，成為民事、刑事侵害行為之特別規定。雖然，營業秘密法第 2 條明定營業秘密之定義與保護要件，必須符合非一般涉及該類資訊之人所知者（秘密性、非公知性）；因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者（經濟性、有用性）；所有人已採取合理之保密措施者（合理保密措施、秘密管理性），此與日本不正競爭防止法第 2 條第 6 項規定「營業秘密」，係指以秘密而受到管理（即秘密管理性）之生產方法、販賣方法及其他對於事業活動有用的技術上或營業上之資訊（即有用性），而未被公開知悉者（即秘密性），並無二致⁴。至於司法實務上對於判斷是否符合營業秘密上開三要件，仍會因應具體個案情節而為適度寬鬆調整。

一、秘密性

秘密性要件，係指該秘密在一般情況下無從知悉或無法輕易知悉的狀態⁵。又該秘密即使在刊物曾經刊載過，但如該秘密之管理地並不知該情事；或者，取得秘密必須花費相當的時間或金錢時，亦不當然認為喪失秘密性。當然，如仍然花費相當的時間或金錢而取得（開發）該營業秘密後，在該秘密之管理地為公開，而

3 在 IoT、Big Data 及 AI 等資訊技術發展之第 4 次產業革命背景下，掌握資料數據即可提升企業競爭力來源之價值，如何因應此等資訊技術之創造、收集、分析及管理等，日本於平成 30 年（2018 年）通過不正競爭防止法修法，包括將限定提供資料數據之不正行為正式列為不正競爭行為（2019.7.1 施行）；強化關於技術性限制手段之規制（2018.11.29 施行）；強化證據蒐集程序（2019.7.1 施行）等。經濟產業省知的財產政策室，不正競爭防止法平成 30 年改正の概要，Law and Technology No.81，頁 38-46，2018 年 10 月。

4 TRIPS 協定第 39 條規定各會員國間之營業秘密保護之最低保護標準，亦包含上開三要件。

5 臺灣高等法院 102 年度重勞上字第 52 號民事判決：「企業內部之營業秘密，依所涉資訊類型不同，可概分為用於經營、銷售方面之『商業性營業秘密』（包括客戶名單、商品售價、交易底價、成本分析），及與生產製造有關之『技術性營業秘密』（如方法、技術、製程、配方等），二者性質因有差異，故在判斷某資訊是否符合秘密性，自應有不同之條件要求。質言之，商業性資訊之秘密性，在程度上並不以其他同業或一般涉及該類資訊者皆無從取得或完全不知為必要，若該等資訊係投注相當人力、財力、時間，且經篩選、分析、整理，可使企業取得經營上之競爭優勢，即非不得認為業已具備秘密性之要件。」

變成「公開被知悉」的狀態，就會喪失秘密性。又營業秘密往往是組合各個想法或技術，進而構成一個完整的資訊。因此，倘資訊的個別片斷技術經揭露於刊物上，且經由收集該片斷技術而得以再結合成近似於該營業秘密時，此時，應就此等複數之個別片斷技術資訊，取得所需要之時間、資金成本、是否可以輕易組合、在持有人管理以外，是否可以輕易取得等綜合考量，而判斷是否喪失秘密性⁶。此與判斷專利新穎性之「公開發明」的解釋，未必一致，蓋以在專利法之解釋，即使僅某特定人知悉該資訊，如該特定人並無守密義務，亦可成為專利法之公開要件，但營業秘密之秘密性，如該特定人事實上一直維持該秘密的話；或者第三人獨立開發相同的營業秘密，且第三人以秘密加以管理的話，依然可認為符合秘密性。

二、經濟性

經濟性要件，係指客觀上在營業上或技術上具經濟價值的資訊，廣義上，是著眼於保護具有商業價值的資訊^{7、8}。惟企業從事反社會性行為而違反公序良俗之資訊，如逃稅、放流有害物質等，因該秘密為法律上欠缺保護正當利益之資訊，應排除營業秘密之保護範圍。又具經濟性秘密，不以實際上正在使用者為限，包含具有間接、潛在價值之資訊在內，例如，嘗試某方法而發現該方法無法達成效果之失敗的實驗數據，亦可認為符合經濟性要件。再者，即便所屬相同領域業者，經由組合既有的公開資料而輕易可以得出該營業秘密時，亦不當喪失其經濟性（此與專利制度之進步性概念無關）⁹。

三、合理保密措施

營業秘密並不像專利權等具有對外公示的手段，而且，資訊本身亦無實體存在，因此，持有營業秘密方法就可能會出現多樣化的行為態樣，此時，對於想要取得、利用或開示營業秘密之員工或交易相對人而言，即難以知悉該資訊即為受保護的營業秘密。因此，在行為人之預見可能性與不妨害經濟活動安定性的前提

- 6 以組合公知資訊而成為 AI 技術開發（學習）用的資料數據為例，可以從該組合過程之輕易性、取得所需時間與資金等成本加以考量，來判斷是否喪失秘密性。經濟產業省，營業秘密管理指針，頁 18，最終改訂：平成 31 年（2019 年）1 月 23 日。
- 7 最高法院 99 年度台上字第 2425 號判決：「若僅表明名稱、地址、連絡方式之客戶名單，可於市場上或專業領域內依一定方式查詢取得，且無涉其他類如客戶之喜好、特殊需求、相關背景、內部連絡及決策名單等經整理、分析之資訊，即難認有何秘密性及經濟價值。」
- 8 最高法院 106 年度台上字第 441 號民事判決：「如以競爭對手之商品交易價格資訊（報價）為基礎而同時為較低金額之報價，俾取得訂約機會，因違反同法第一條所規定維護產業倫理或競爭秩序之法目的，應認該商品交易價格資訊具有經濟價值，以調和社會公共利益。」
- 9 在經濟性或秘密性之判斷上，如果該秘密資訊不具有相較於既有資訊之優越效果或從既有的公開資訊可以輕易思及或取得者，通常就會被否定其經濟性或秘密性。知的財產高等裁判所，平成 26 年（ネ）10059 号、10088 号「接觸角計算プログラム事件」，平成 28 年 4 月 27 日。

下，客觀維持秘密的管理狀態即屬必要，畢竟，公司未採取適當管理措施之內部資訊，早晚會被其他公司所知悉，如此一來，就會失去競爭優勢，對於不受適當管理之內部資訊，即便賦予法律的保護，也無助於該企業經營或技術的研究、開發，因此，企業對於特定之資訊，本身採取合理的努力措施而欲以秘密加以管理時，始有賦予法律保護之必要¹⁰。具體而言，應考量下述的情況：1、限制得以接觸該資訊之人；2、接觸該資訊之人，主觀上能夠認識該資訊為營業秘密。因此，合理保密措施之基本要件：1、營業秘密之持有人，主觀上具有保密之意思，指持有該秘密之人，主觀上必須具備將該資訊作為秘密而保管之意思。2、營業秘密之持有人，客觀上將該資訊掌控於保密狀態，亦即對員工與外部人士而言，客觀上得以認識到該資訊係被當成秘密加以管理之狀態¹¹。在實務上，企業至少應採取如下合理保密措施，包含：1、物理性管理：如設施進入、退出之限制；秘密區分的標示（如在文書上標示機密等）；因應機密性情報，設定接觸者之權限；會計帳簿（商品買賣金額、客戶名單等）閱覽記錄；傳輸、拍攝等載體之攜入、攜出限制；廢棄資料（物）之管理。2、技術性管理：如 ID / 密碼之適當運用；伺服器對外網路之限制。3、人的管理（員工或外部第三人）：如簽訂秘密保持契約；實施員工教育或研習課程等¹²。一般而言，當營業秘密為技術類資訊時，其本身若屬於持有者管領下之創作，並且為具備高度實效性之資訊，通常在該持有者及其所屬員工之間，其秘密保持的必要性以及應保密的範圍會相對明確，並且，於研發中的相關資訊會取決於不同開發階段而有不同的適當處置方式，因此，除了未履行最起碼的物理保護措施之情形，相對於營業類的資訊，技術類型資訊的秘密管理性有無，一般都會獲得較為寬鬆的判斷標準¹³。

參、營業秘密侵害之保全事件

一、民事證據保全—必要性原則

民事訴訟法之證據保全制度，固由原本防止證據滅失或礙難使用，避免將來

10 經濟產業省知的財產政策室，別冊 NBL NO.159 營業秘密保護の手引き，商事法務，頁 96-98，2016 年 9 月。

11 最高法院 106 年度台上字第 350 號民事判決。

12 瀧澤和子，秘密管理性要件と營業秘密管理，早稻田大学 WBS 研究センター，早稻田国際経営研究 No.46，頁 49-61，2015 年 3 月。

13 彭睿仁、劉純好，論德國與日本敏感科技保護於營業秘密保護法制之具體措施，收錄於「2018 智慧財產權理論與實務研討會—以科技新趨勢與智財新思潮為主」論文集，國立臺北科技大學，頁 25，107 年 10 月 26 日。

於訴訟中舉證困難之預為調查功能，擴大及於賦予當事人於起訴前充分蒐集事證資料之機會，助益於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，於同法第 368 條第 1 項後段增訂「就確定事、物之現狀」，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定，然限於「有法律上利益並有必要」時，始得為之，以防止濫用而損及他造之權益，並避免司法資源之浪費。又保全證據之聲請，除應表明應保全之證據、依該證據應證之事實、應保全證據之理由，並應就應保全證據之理由予以釋明，此觀同法第 370 條第 1 項、第 2 項規定即明。準此，聲請保全證據，應由聲請人負責查清表明應保全之特定證據，並釋明應保全證據之理由。如就證據是否存在、存在之形式為何、由何人持有及其保存地點等項尚有未明，自不得利用保全「證據」中之確定「事、物」現狀程序，聲請法院代其查明。

二、定暫時狀態假處分

按定暫時狀態之處分，係保全程序，並非確定私權之訴訟，聲請人就爭執之法律關係所主張之實體上理由，是否正當，乃本案判決應解決之實體事項，非保全程序中所能解決¹⁴。因此，前雇用人如已釋明離職員工於任職期間知悉、接觸或取得該公司機密資訊及營業秘密之機會相當高，而前雇用人又與離職員工現任職公司（包含其關係企業；下稱現任職公司）間，具有業務競爭或為潛在業務競爭關係之高度可能性，且離職員工於離職時，已預慮其有無法履行競業禁止相關規定之可能，而於競業禁止約定 2 年期間，仍前往現任職公司任職，此時，倘判令離職員工於現任職公司繼續任職，其競業禁止及保密義務之實現，顯有遭遇妨害或有妨害之虞，對前雇用人將造成無可彌補之損害。再者，若准許前雇用人之聲請，離職員工尚可至其他公司任職，且聲請定暫時狀態之處分事件僅涉及私人間僱傭契約爭議，尚與公益無涉。至於前雇用人與離職員工間競業禁止約款是否無代償措施、範圍浮濫，違反勞動基準法第 9 條之 1 規定，且屬定型化契約條款，顯失公平，應屬無效云云，核係兩造間有關競業禁止約定之實體爭執，應為本案判決解決之實體事項，非保全程序所得審究。

肆、營業秘密保護與工作權保障之調和

在全球化國際經貿快速發展之現況下，我國高科技人才遭具有競爭關係之外國企業挖角事件頻傳，企業為保護其營業秘密與受雇人簽訂離職後競業禁止條款已成為常態，基於契約自由原則，競業禁止條款之約定範圍，仍應符合明確性及

14 最高法院 104 年度台抗字第 905 號、342 號民事裁定、108 年度台抗字第 213 號民事裁定。

合理性要求，勞動基準法於民國（下同）104年12月16日增訂第9條之1，並於105年10月7日發布該法施行細則第7條之1、第7條之2及第7條之3，針對競業禁止條款的合理範圍及合理補償（代償措施）予以明定，然實務上仍衍生諸多爭議，為調和受雇人之工作權益與企業之營業秘密保護，法院即應斟酌具體個案內容，以實質認定該競業禁止條款之效力。

一、競業禁止條款之合法性

憲法第15條規定，人民之生存權、工作權及財產權應予保障，乃在宣示國家對人民應有工作權之保障，然人民之工作權並非不得限制之絕對權利，此觀諸憲法第23條規定自明。又自由之限制，以不背於公共秩序或善良風俗者為限，民法第17條第2項定有明文，是在私經濟領域，若私人間本於契約自由原則，約定在特定條件下，對工作權加以限制，其約定內容如未違反公共秩序、善良風俗或法律強制、禁止規定，其約定應非無效；蓋以，受雇人本有忠於其職責之義務，於僱用期間非得雇用人之允許，固不得為自己或第三人辦理同類之營業事務，惟為免離職員工利用於前雇用人服務期間所知悉之技術或業務資訊而為競業之行為，雙方得事先約定於受雇人離職後不得從事與前雇用人相同或類似之行業，此限制受雇人離職後轉業自由之約定，其限制之時間、地區、範圍及方式，在社會一般觀念及商業習慣上，可認為合理適當且不危及受限制當事人之經濟生存能力時，即與憲法工作權之保障並不牴觸¹⁵。反之，當離職員工在前雇用人之職務及地位，如無特別技能、技術且職位較低，無可能獲悉前雇用人之營業秘密，縱離職後至相同或類似業務之企業任職，亦無出現顯具之背信性及違反誠信原則，而有妨害前雇用人營業之可能，此競業禁止約定應認已構成拘束離職員工轉業自由，乃違反公序良俗而無效。

依上，競業禁止約款，乃事業單位為保護其商業機密、營業利益或維持其競爭優勢，要求特定人與其約定於在職期間或離職後之一定期間、區域內，不得受雇或經營與其相同或類似之業務工作。雖然競業禁止約定基於營業秘密之保護或企業之經營運作而有必要，惟亦不無侵害憲法所保障之離職員工的生存權、工作權與自由權等，基於契約自由原則，此項約款倘具必要性，且所限制之範圍未逾越合理程度，當事人即應受該約定之拘束¹⁶。另競業禁止區域包含境內及境外，即不以前雇用人所在之區域為限，若有實質競爭行為，損害前雇用人之商業利益，

15 最高法院94年度台上字第1688號、103年度台上字第793號民事判決。

16 最高法院103年度台上字第1984號民事判決。

縱在境外亦應包含在內，至於是否合理，則由法院斟酌具體個案實質認定¹⁷。是以，綜合歷來實務見解，判斷競業禁止約款是否有效，大抵可參酌下列因素：1、雇用人有無值得保護之正當利益，亦即，前雇用人有依競業禁止特約保護之利益存在，即前雇用人之固有知識、營業秘密確有保護之必要；2、前雇用人是否有填補離職員工因競業禁止之損害之代償措施¹⁸，此係因現今社會日益講究專業分工，雇主當時以其締約優勢，使弱勢員工同意簽訂競業條款，如毋庸在勞工任職中或離職後給予任何補償，即迫使勞工接受離職後不從事競業之義務，無法繼續以其主要專業技能從事離職前之相關工作，結果可能為弱勢勞工僅能以非專長或第二專長另覓新職，對勞工生存權、工作權之保障有所不足，無疑係對離職勞工之懲罰，而與當今勞動契約法上保障弱勢勞工之思潮相違¹⁹；3、競業禁止之地域限制；4、時間限制；5、禁止行為種類與範圍之限制等因素，若認競業禁止約定對離職員工構成未來職業上發展之不公平障礙，則該禁止約定應屬無效。附帶說明者，競業禁止約定條款中有關競業禁止之時間、地區、範圍及方式，如依社會一般觀念及商業習慣，認為有部分已逾越合理之範疇，應僅該不合理之部分為無效，至尚在合理範圍之部分，既屬合理適當且不危及受雇人之工作權，則兼為確保雇用人之利益，並促進經濟之發展，自應認為有效，而無從嚴認定競業禁止約款全部無效之必要²⁰。

二、營業秘密保護與競業禁止條款違反之效果

(一) 損害賠償請求權

在契約關係消滅後，為維護相對人人身及財產上之利益，當事人間衍生以保護義務為內容，所負某種作為或不作為之義務，諸如離職後之受雇人得請求前雇用人開具服務證明書、受雇人離職後不得洩漏任職期間獲知之營業秘密之類，其乃脫離契約而獨立，不以契約存在為前提，違反此項義務，即構成契約終了後之

17 競爭對象以惡意挖角進行不當競爭個案，例如以設立不同營業項目之公司為方式，僱用有接觸前雇用人營業秘密之勞工，或將挖角後之勞工佯裝約定與原職業活動完全無關之職務等，雖形式上從事無關聯之職業活動，但其若實際上從事原職業活動之工作及洩漏營業秘密，由法院斟酌具體個案實質認定該離職後競業禁止條款之效力，以保護前雇用人正當利益。勞動部 106 年 4 月 12 日勞動關 2 字第 1060125770 號函。

18 雇主對勞工因不從事競業行為所受損失之合理補償範圍應綜合考量下列事項：每月補償金額是否不低於勞工離職時一個月平均工資 50%、補償金額是否足以維持競業禁止期間生活所需，並應考量勞工遵守競業禁止之期間、區域、職業活動範圍及就業對象之範疇所受損失（勞動基準法施行細則第 7-3 條立法理由參照）。

19 最高法院 103 年度台上字第 793 號民事判決。

20 臺灣高等法院暨所屬法院 107 年法律座談會民事類提案第 7 號，107 年 11 月 21 日。

過失責任，應依債務不履行之規定，負損害賠償責任，此即所謂「後契約義務」。是以，受雇人於任職期間固不得兼任其他工作業務，與客戶私相往來或洩漏公務上所保有之資料文件；於離職後，本於誠信原則及前述後契約義務之法理，亦應認受雇人無正當理由而備份或持有與業務相關之資料文件，於離職後應予銷毀或歸還原公司，不因前雇用人未督促交還或銷毀而免其違反工作契約約定之責任，更遑論將該資料洩漏提供予和前雇用人處於競爭關係之第三人使用。從而，離職員工無正當理由而備份或持有於前任職時之業務相關資料文件，於離職後未主動交還或銷毀，應依民法第 227 條第 2 項規定負債務不履行之損害賠償責任²¹。

（二）禁止侵害請求權

營業秘密具相當之獨占性及排他性，且關於其保護並無期間限制，在其秘密性喪失前，如受有侵害或侵害之虞，被害人得依營業秘密法第 11 條第 1 項規定請求排除或防止之，此項請求權不待約定，即得依法請求。至於競業禁止約款，則係雇主為保護其商業機密、營業利益或維持其競爭優勢，與受雇人約定於在職期間或離職後之一定期間、區域內，不得受雇或經營與其相同或類似之業務。此類約款須具有必要性，且所限制之範圍未逾越合理程度而非過當，當事人始受拘束，二者保護之客體、要件及規範目的非盡相同。是以企業為達保護其營業秘密之目的，雖有以競業禁止約款方式，限制離職員工之工作選擇權，惟不因而影響其依營業秘密法第 11 條第 1 項規定之權利。倘其營業秘密已受侵害或有侵害之虞，而合理限制離職員工之工作選擇，又係排除或防止該侵害之必要方法，縱於約定之競業禁止期間屆滿後，仍得依上開條項請求之，自屬當然²²。

伍、營業秘密保護與卷證獲知權

一、民事事件

依民事訴訟法第 241 條規定，當事人書狀、筆錄、裁判書及其他關於訴訟事件之文書，法院應保存者，應由書記官編為卷宗。又依同法第 242 條規定，當事人得向書記官請求閱覽、抄錄或攝影卷內文書，或預先繳納費用聲請付與繕本或影本。此為當事人所享有之「閱卷請求權」，當事人為此請求，法院書記官不得拒絕，但閱覽、抄錄或攝影之時間，得由書記官指定。又第三人經當事人同意或釋明有法律上之利害關係，而為閱覽卷宗之聲請者，應經法院裁定許可。又依同法第 242 條第 2 項規定，卷內文書涉及當事人或第三人隱私或業務秘密，如准許閱覽訴訟卷宗之聲請，有致其受重大損害之虞者，法院得依聲請或依職權裁定不予

21 最高法院 95 年度台上字第 1076 號民事判決。

22 最高法院 104 年度台上字第 1589 號民事判決。

准許或限制閱覽訴訟卷宗之行為。如法院所為不予准許或限制閱覽訴訟卷宗之裁定，影響當事人或第三人權益甚鉅者，同法第 242 條第 5 項明文規定得為抗告。在抗告程序中，如當事人或第三人為閱覽卷宗之聲請，則不予准許。如已准許之處分及前項撤銷或變更之裁定，則應停止執行。此外，民事訴訟法第 242 條、智慧財產案件審理法第 9 條第 2 項、營業秘密法第 14 條等規定之法定要件，屬法律專業事項，自應由法院依證據或相關情事自行判斷後，再決定是否限制閱覽涉及營業秘密之訴訟資料^{23、24}。

二、刑事案件

憲法第 16 條規定人民有訴訟權，旨在確保人民有受公平審判之權利，依正當法律程序之要求，刑事被告應享有充分之防禦權（司法院釋字第 654 號解釋參照），包括被告卷證資訊獲知權，俾受公平審判之保障²⁵。據此，刑事案件審判中，原則上應使被告得以適當方式適時獲知其被訴案件之卷宗及證物全部內容（司法院釋字第 762 號解釋理由參照）。而訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請不公開審判；亦得依聲請或依職權限制卷宗或證物之檢閱、抄錄或攝影，智慧財產案件審理法第 24 條第 1 項定有明文；又當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判或限制閱覽訴訟資料，營業秘密法第 14 條第 2 項亦有規定。是檢察官於案件審理時，如所提出之訴訟資料涉及營業秘密，可視情形向法院聲請不公開審判或限制卷宗、證物之檢閱、抄錄或攝影，以維護營業秘密所有人之權利（檢察機關辦理重大違反營業秘密法案件注意事項第 16 條）。

在營業秘密侵害罪案件，檢察官起訴所附之卷證資料，涉及該等資料是否為營業秘密，辯護人與被告須經閱覽審慎判斷比對，始能判斷確認該等資料是否符合營業秘密法第 2 條規定之三要件而為告訴人之營業秘密，也才能比對確認被告是否侵害告訴人之營業秘密，故辯護人之閱覽卷證資料及法院限制閱覽處分，雖係有關訴訟程序之進行，然亦涉及為被告辯護之防禦權行使，係屬實體審判有關核心事項，尤其在涉及特殊專業技術，倘過度限制辯護人僅能以觀看方式及以手

-
- 23 智慧財產法院 98 年度專抗字第 38 號民事裁定：「原審裁定就上開（三）及（七）所示資料，依卷內證據或相關情事詳細審酌後，而認定其等為相對人之營業秘密，已如前述，其另佐以行政院衛生署以 97 年 12 月 30 日衛署藥字第 0970045021 號函檢送之汰杉注射劑查驗登記卷之記載，為認定相對人聲請不予抗告人閱覽、抄錄或攝影此部分訴訟資料，自屬妥適。」
- 24 中武由紀，「大阪民事実務研究会」文書提出命令の審理・判断における秘密保護と真實発見，判例タイムズ 1444 号 3 月号，頁 47-49，2018 年 2 月。
- 25 被告的閱卷權及資訊獲知權之保障，配合司法院釋字第 762 號解釋意旨，刑事訴訟法第 33 條修正案已於 108 年 5 月 24 日經立法院三讀通過，並經總統於 108 年 6 月 19 日公布，預定自修正公布後 6 個月（108 年 12 月 19 日）施行。

抄錄方式閱覽，不僅曠日廢時，且難以與被告討論案情，無法為被告進行實質辯護。因此，基於保護被告之訴訟防禦權益，且避免告訴人之營業秘密經開示或供本案訴訟進行以外之目的使用，致有害告訴人之事業經濟利益²⁶，由告訴人或檢察官參酌智慧財產案件審理法第 30 條準用第 11 條規定，就得閱覽之人聲請核發秘密保持命令，或不失為可行之道²⁷。

陸、營業秘密侵害之刑罰適用

一、外國公司之告訴能力

營業秘密法第 13 條之 3 第 1 項規定：「第 13 條之 1 之罪，須告訴乃論。」而 107 年 11 月 1 日施行之公司法第 4 條明定：「(第 1 項) 本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組織登記之公司。(第 2 項) 外國公司，於法令限制內，與中華民國公司有同一之權利能力。」是以，本次公司法修法刪除外國公司認許制度，直接承認外國公司之法人人格，則外國公司即得以自己名義提出營業秘密侵害罪告訴。茲有問題者，目前法院受理之營業秘密侵害案件中，不乏由未經認許之外國公司於 107 年 11 月 1 日公司法第 4 條施行前以自己名義提出告訴，則該告訴之效力為何？

有認為未經認許之外國公司於 107 年 11 月 1 日修法施行前，不具法人人格，僅係非法人團體，其告訴即非合法，檢察官誤為告訴合法而提起公訴，法院應依刑事訴訟法第 303 條第 3 款規定諭知不受理之判決²⁸。由於，歷來實務見解均認為刑事訴訟法第 232 條規定「犯罪之被害人得為告訴」，所稱「被害人」係指具有法律上人格之自然人或法人而言，無法律上人格之非法人團體，並無權利能力，即無被害人之地位，以該非法人團體之名義對被告提出之告訴，其性質僅屬告發而非告訴^{29、30}，且刑事訴訟法並無如民事訴訟法第 40 條第 3 項非法人團體，設有代表

26 閱覽營業秘密資料，必須兼衡保護營業秘密持有人之權益，此不限於訴訟案件。關於立法院得否調閱檢察機關之偵查卷證一案，司法院釋字第 729 號解釋理由亦闡釋：「……由於偵查卷證之內容或含有國家機密、個人隱私、工商秘密及犯罪事證等事項，攸關國家利益及人民權利，是立法院及其委員因此知悉之資訊，其使用自應限於行使憲法上職權所必要，並須注意維護關係人之權益（如名譽、隱私、營業秘密等），對依法應予保密之事項亦應善盡保密之義務……。」

27 智慧財產法院 107 年度刑智抗字第 22 號刑事裁定。

28 臺灣高雄地方法院 107 年度智訴字第 11 號刑事判決。

29 最高法院 89 年度台非字第 30 號、107 年度台非字第 181 號刑事判決。

30 最高法院 107 年度台上字第 1051 號判決謂：「縱認未經認許之外國公司屬於非法人團體而不可提起刑事自訴，仍可循告發、告訴暨公訴程序達成追訴犯罪之目的，對其刑事程序利益，尚不生重大影響。」似認未經認許外國公司之法律地位雖屬非法人之團體，仍可合法提起告訴。

人或管理人者，有當事人能力之規定，故非法人團體縱設有代表人或管理人，並無權利能力，若以該未經認許之外國公司名義提出營業秘密侵害告訴，應認係屬告發而非告訴；佐以，營業秘密法復未如著作權法第 102 條、公平交易法第 47 條、商標法第 99 條明定未經認許之外國法人得為告訴之規定³¹，因此，未經認許之外國公司提起之營業秘密侵害告訴，即非合法³²。

另有認為參諸 TRIPS 協定第 3 條及第 39 條第 1 項、第 2 項規定……，如該外國公司同為世界貿易組織之會員國，基於平等互惠原則，我國自應給予我國國民之保護，而肯定未經認許之外國公司可提起合法之營業秘密侵害罪告訴³³。然而，TRIPS 第 3 條國民待遇原則規定：「除（1967 年）巴黎公約、（1971 年）伯恩公約、羅馬公約及積體電路智慧財產權條約所定之例外規定外，就智慧財產權保護而言，每一會員給予其他會員國民之待遇不得低於其給予本國國民之待遇。」是關於財產權保護之訴訟權保障，包括救濟權之行使，應使會員國之國民、法人或團體與我國等同看待，依我國民、刑事訴訟程序之規定行救濟程序。至於，智慧財產權侵害之刑事程序救濟權行使部分，參照 TRIPS 第 61 條規定：「會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則。救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑及（或）罰金，並應和同等程度之其他刑事案件之量刑一致。」本其規範意旨在於賦予當事人適當之刑事救濟程序，但應不包括賦予其訴訟上告訴人之當事人能力，亦即，TRIPS 上開規定應無從推導出公司法 107 年 11 月 1 日施行前，未經認許之外國公司得合法提起營業秘密侵害罪告訴之結論。

本文以為公司法第 4 條於 107 年 11 月 1 日施行後，已直接承認外國公司之法人人格，而取得與我國公司相同之權利能力，雖公司法第 4 條之修法乃屬實體法，而非程序法規定之變更，然其修法結果，已實質變更刑事訴訟程序之程序法規定，亦即，未經認許之外國公司已得為刑事訴訟第 232 條規定之「被害人」並提起告訴，則對於可否合法行使告訴權之告訴乃論罪的訴追條件，如可適用「程序從新」之基本原則，而肯認因公司法第 4 條規定之修法結果，使得先前不合法之告訴已轉變為合法之告訴，或不失為解決之道。

二、營業秘密罪與其他刑罰之關係

（一）營業秘密罪與工商秘密罪

營業秘密法於 85 年 1 月 19 日正式施行，對於侵害營業秘密之行為，採取民

31 營業秘密法修正草案第 13 條之 5：「未經認許之外國、大陸地區、香港或澳門之法人，就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟。」已增訂未經認許之外國法人得為訴訟主體。

32 智慧財產法院 106 年度刑智上訴字第 40 號刑事判決。

33 智慧財產法院 108 年度刑智上訴字第 5 號刑事判決。

事救濟制，嗣為強化企業界對營業秘密保護的相關訴求，營業秘密法於 102 年修法時，增訂第 13 條之 1（刑事責任之罰則）、第 13 條之 2（域外加重處罰）、第 13 條之 3（告訴乃論及公務員加重處罰），及第 13 條之 4（法人之罰則）等刑罰，實務上，營業秘密法第 13 條之 1 所規定之犯罪行為類型，常見與刑法第 317 條（洩漏業務上知悉工商秘密罪）、第 318 條（洩漏職務上工商秘密罪）、第 342 條（背信罪）、第 359 條（破壞電磁紀錄罪）、著作權法第 91 條第 1 項擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪、同法第 91 條第 2 項意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人著作財產權罪、同法第 91 條之 1 第 2 項散布侵害著作權之重製物罪等相競合。

歷來於實務上存有爭議者，即營業秘密法第 13 條之 1 之「營業秘密」與刑法第 317 條（含刑法第 318 條，下同）之「工商秘密」之構成要件應如何解釋，亦即，刑法第 317 條之「工商秘密」是否等同於營業秘密法第 2 條之「營業秘密」？針對此一議題，司法院 108 年度「智慧財產法律座談會」提案討論³⁴，研討結果認營業秘密與工商秘密不同（甲說），亦即，行為人洩露業務上知悉或持有之「工商秘密」，其客體範圍應包含且大於營業秘密法之「營業秘密」³⁵。至於工商秘密是否必須具備「秘密性」、「經濟性」、「合理保密措施」等三要件，則不在上開提案討論範圍，尚待實務持續累積具體個案後再為討論。附帶說明者，營業秘密法之立法目的在於營業秘密保障及競爭秩序維護（營業秘密法第 1 條參照），從法益保護之目的，如行為人之侵害行為不構成不正競爭之目的，即無侵害競爭秩序維護之法益，當不構成營業秘密侵害罪，此時，即應依刑法之妨害秘密罪章等相關規定處罰。是以，關於營業秘密與工商秘密之定義，亦必須兼及各自規範之法益保護目的而為思考，較為妥適³⁶。

（二）特別法優先於普通法適用

營業秘密法在 85 年 1 月 17 日立法公布，並無相關刑事罰則規定，其中，營業秘密法第 1 條規定：「為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，特制定本法。」可知，營業秘密法其立法目的在於營業秘密保障及競爭秩序維護之民事保護與損害，而為民法之特別法；至於侵害營業秘密之刑事責任，則應依照刑法竊盜、侵占、背信、洩漏業務上工商秘密等罪論處³⁷，嗣考量刑法關

34 司法院 108 年度「智慧財產法律座談會」刑事訴訟類相關議題提案第 2 號，108 年 5 月 6 日。

35 智慧財產法院 106 年度刑智上易字第 33 號刑事判決。

36 日本刑法學會於 1989 年年度報告中，即提出應於刑法中訂定「情報」之保護規範，如果規定在不正競爭防止法的話，倘不構成不正競爭目的而無競爭關係的情形，就無從以不正競爭防止法加以處罰。木村光江，營業秘密侵害罪と情報に対する刑事的保護について，都法 59 卷 1 号，頁 59-61，2018 年 7 月。

37 立法院公報第 84 卷（第 65 期院會紀錄），頁 76。

於侵害營業秘密之規定，固有洩漏工商秘密罪、竊盜罪、侵占罪、背信罪、無故取得刪除變更電磁紀錄罪等，惟因行為主體、客體及侵害方法之改變，該規定對於營業秘密之保護已有不足；且刑法規定殊欠完整且法定刑過低，實不足以有效保護營業秘密，營業秘密法確有增訂刑罰之必要（營業秘密法第13條之1立法理由參照）。可徵，營業秘密法之本質，已從立法規範營業秘密保護與損害之特別法，經修法後成為兼具侵害營業秘密之刑事特別法性質³⁸。從而，行為人犯營業秘密法第13條之1之侵害營業秘密罪，同時該當於刑法第317條之洩漏業務上知悉工商秘密罪，基於特別法優先於普通法適用之原則，應僅論以營業秘密法第13條之1之侵害營業秘密罪³⁹。

柒、結論

營業秘密之存否攸關企業之競爭力，市場上的競爭者如不思正當經營，反以不法之方式竊取其他同業之營業秘密，不僅可以在短時間內取得他人長時間投入大量資源所獲得之研發成果提高其競爭力，且無須支出相對的研發費用及時間，自具有相當高之誘因。現今各種經營上或技術上之資訊幾乎均以電子化之方式儲存及傳遞，因此，企業應具有高度風險意識，採行積極管理措施及競業禁止條款約定，以防杜營業秘密之不當洩漏。又營業秘密侵害案件存在有證據偏在一方之特性，往往造成企業之蒐證及訴訟上之舉證困難⁴⁰。因此，一旦發現有營業秘密侵害之情形，在訴訟策略上應思考交互運用民事及刑事之證據蒐集程序，且在訴訟過程中避免過度揭露證據資料，並善用競業禁止條款約定內容，防止離職員工於競業期間內任職於競爭相對人之企業，不僅可使營業秘密洩漏所受侵害降至最低，亦將有助於案件審理之迅速化與裁判之正確性。

38 木村光江，同註36。

39 智慧財產法院107年度刑智上訴第20號刑事判決：「核被告所為，係犯營業秘密法第13條之1第1項第1款之擅自重製營業秘密罪及同條項第2款之非法使用、洩漏營業秘密罪、刑法第317條、第318條之2之利用電腦或其他相關設備洩漏工商秘密罪……被告以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之營業秘密法第13條之1第1項第2款之非法使用洩漏營業秘密罪論處……」，似不無誤解之處。

40 最高法院106年度台上字第55號民事判決：「營業秘密侵害之民事事件，侵害事實及其損害範圍之證據，往往存在當事人一方而蒐證困難，如未能促使他造將證據提出於法院，而要求主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實者，應就侵害事實及損害範圍負全部之舉證責任，將使被害人難以獲得應有之救濟。故一方面降低主張者舉證之證明度，另一方面課他造對主張者之釋明負具體答辯之義務（智慧財產案件審理法第10之1條第1、2項立法理由參照）。」



TIPOth
Intellectual Property Office Anniversary

國家圖書館預行編目資料

慶祝智慧局 20 週年特刊 / 經濟部智慧財產局編。

-- 臺北市：經濟部智慧局，2019.10

面；公分

ISBN 978-986-5442-14-9(平裝)

1. 經濟部智慧財產局

553.333

108016504

慶祝智慧局 20 週年特刊

編者 經濟部智慧財產局

出版機關 經濟部智慧財產局

地址 臺北市辛亥路二段 185 號 3 樓

電話 (02) 2738-0007

網址 <http://www.tipo.gov.tw>

出版日期 2019 年 10 月

定價 新臺幣 380 元

ISBN 978-986-5442-14-9

GPN 1010801668



「姓名標示 - 禁止改作 - 非商業性」授權條款臺灣 2.0 版

本著作採『創用CC』之授權模式，僅限於非營利、禁止改作且標示著作人姓名之條件下，得利用本著作。



慶祝智慧局20週年特刊

經濟部智慧財產局

