



ISSN : 2311-3987

中華民國 108 年 11 月

智慧財產權 月刊

251

本月專題

國內著作權司法判決之研析

論大學教師講義之著作權—美、日與我國實務之觀察

網路行銷侵害著作權刑事判決研析——以 107 年度為中心

論 述

海峽兩岸營業秘密的法律秩序及案例分析

Intellectual Property Office

TIPO
Intellectual Property Office **20th**
Anniversary



經濟部智慧財產局 編製

第 251 期

中華民國 108 年 11 月

智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：洪淑敏
總編輯：高佐良
副總編輯：高秀美
編審委員：
黃文發、林希彥、吳佳穎、
林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、
何燦成、高佐良、邱淑玟、
黃振榮、徐銘峯、程芳斌、
周志賢、王德博、王義明、
吳逸玲、魏紫冠、高秀美
執行編輯：李楷元、林慧婷
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23767170
傳真號碼：(02) 27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—國內著作權司法判決之研析	
論大學教師講義之著作權——美、日與我國實務之觀察	06
蕭雄淋、張雅君	
網路行銷侵害著作權刑事判決研析——以 107 年度為中心	20
林雅琪	
論述	
海峽兩岸營業秘密的法律秩序及案例分析	35
張紹斌	
判決摘要	53
國際智財新訊	57
智慧財產局動態	64
智慧財產權統計	71
智慧財產權答客問	75
服務處諮詢與課程表	77
智慧財產權相關期刊論文索引	82
附錄	83

Issue 251
NOV 2019

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Shu-Min Hong
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Hsiu-Mei Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Shi-Yen Lin;
Chia-Ying Wu; Kuo-Tang Lin;
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;
Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao;
Shu-Wen Chiu; Cheng-Rong Huang;
Ming-Feng Hsu; Fang-Bin Chern;
Chih-Hsien Chou; Te-Po Wang;
Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Hui-Ting Lin

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan
Please send all contributing articles to:
ipois2@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23766069、7170
Fax: (02) 27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — Analysis of domestic copyright judgments	
On the Copyrights in the Lecture Notes Prepared by University Teachers – A Comparative Study based on Judicial Case Analysis under US, Japan and Taiwan Laws	06
<i>Hsiung-Lin Hsiao、Ya-Chun Chang</i>	
The Study of the 2018 Copyright Infringement Criminal Cases concerning Internet Marketing	20
<i>Ya-Chi Lin</i>	
Papers & Articles	
The Legal Regime and Case Study of Trade Secret Law between Taiwan and Mainland China	35
<i>Shao-Bin Chang</i>	
Summaries of Court Orders	53
International IPR News	57
What's New at TIPO	64
IPR Statistics	71
IPR Q&A	75
IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	77
Published Journal Index	82
Appendix	83



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 20 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自 103 年 1 月 1 日起，以電子書呈現，免費、開放電子資源與全民共享。閱讀當期電子書：

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>。

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、產業發展及政策探討等著作、譯稿，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，超過 12,000 字每千字 600 元，最高領取 18,000 元稿酬，字數 4,000~12,000 字（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 24,000 字（不含註腳）。

徵稿簡則請參：

<https://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf>



閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握IP資訊

掃我!!



編者的話

大學教師講義或著作的著作權歸屬，我國司法實務見解有歧異，凡此不僅攸關全國大學教師之權益，更關係到國家學術文化之未來發展，而有借鏡國外職務著作理論及實務之必要。又隨著網路商業活動興盛，近年來常見網路拍賣者擅自使用他人拍攝的商品照片，未經同意而利用他人著作，致發生侵害著作權之情形，並占我國著作權刑事案件之大宗，期透過進一步探討分析，供各界參考及提醒網拍者尊重他人著作權之必要。本月專題「**國內著作權司法判決之研析**」，解析美國、日本職務著作之理論與實務，並探討我國職務著作之要件，詳加分析、論述。另藉由蒐羅 107 年度第一審各地方法院相關網路行銷侵害著作權之刑事判決，分析其侵權態樣及特性，並研析法院判決理由，包括論罪、沒收等之見解，最後綜整提出建議。本月論述則探討海峽兩岸對營業秘密保護法制之設計，並就營業秘密保護之秘密性、經濟性及採取合理保密措施三要件，援引兩岸司法實務判決進行比較論述。

大學教師所準備之授課講義是否為職務著作？該講義之著作權歸學校抑或教師個人所有？專題一由蕭雄淋、張雅君所著之「**論大學教師講義之著作權——美、日與我國實務之觀察**」，深入我國及美國、日本關於職務著作之立法及實務見解，進行比較分析，建議參採國外通說實務見解，以解決國內實務見解歧異之爭議。

近年來網際網路蓬勃發展，網路拍賣因便利而活絡，諸多賣家透過網路拍賣商品時，擅自使用他人拍攝的商品照片而侵害他人著作權之案件，現已高居我國著作權刑事判決之最大宗，相當值得關注。專題二由林雅嫻所著之「**網路行銷侵害著作權刑事判決研析——以 107 年度為中心**」，整理 107 年度第一審各地方法院涉及上開議題之刑事判決，深入分析其態樣、特性及判決見解，並提出建議供讀者參考，盼能降低民眾觸法之情形。

關於營業秘密保護，海峽兩岸發展有各自的法制設計，且於司法運作亦有極大不同，導致執行營業秘密保護的方式和結果各有不同。論述由張紹斌所著之「**海峽兩岸營業秘密的法律秩序及案例分析**」，論述兩岸目前營業秘密保護立法及修法之過程，並就營業秘密保護要件，分別舉出兩岸之司法實務案例，最後就企業需要的實際保護措施給予建議，十分值得參考。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

論大學教師講義之著作權—— 美、日與我國實務之觀察

蕭雄淋*、張雅君**

壹、前言

貳、我國實務見解之分歧

- 一、智慧財產局（下稱智慧局）函釋之見解
- 二、司法實務見解——以兩位大學教師訴訟案為例
- 三、小結

參、美國法

- 一、職務著作之規定
- 二、實務上之「教師例外」（teacher exception doctrine，或稱「學術例外」）
- 三、學者對教師例外之見解
- 四、小結

肆、日本法

- 一、職務著作之規定及其要件
- 二、日本文化廳文化部著作權課內著作權法令研究會之見解
- 三、小結

伍、結論

* 作者蕭雄淋，北辰著作權事務所主持律師、國立臺北大學法律系博碩士班兼任副教授。

** 作者張雅君，國立臺北大學法律學系碩士，北辰著作權事務所執業律師。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

我國司法判決實務，有認為大學教師上課講義，係著作權法第 11 條之職務著作，如果無其他約定，著作財產權歸學校所有；有認為非屬職務著作，著作權歸教師所有。此一問題，關係全國大學教師權益甚鉅，有用專文從美、日職務著作之理論與實務及我國職務著作之要件，加以詳細分析論述之必要。美國、日本均不認為大學教師上課講義，著作財產權屬於學校所有，本文亦作此結論。

關鍵字：著作權歸屬、職務著作、教師例外、法人著作

Ownership of copyright、Works made for hire、Teacher exception doctrine

壹、前言

依大學法第 1 條規定：「大學以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨（第 1 項）。」「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權（第 2 項）。」大學為國家培育人才、提升文化的最重要單位。大學法第 17 條第 1 項規定：「大學教師分教授、副教授、助理教授、講師，從事授課、研究及輔導。」大學教師無論是教授、副教授、助理教授、講師，均擔任授課及研究工作。

著作權法第 11 條規定：「受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定（第 1 項）。」「依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定（第 2 項）。」「前二項所稱受雇人，包括公務員（第 3 項）。」依此規定，如果在僱傭關係下完成之職務著作，雙方無約定著作財產權之歸屬，以雇用人為該職務著作之著作財產權人。大學教師如係專任，依不同等級及年資，每月領有固定薪資，其與學校關係，是否屬於著作權法第 11 條之雇用人與受雇人之關係？其準備授課之講義，是否係職務著作？該講義之著作財產權歸屬於學校抑或教師個人所有？此關係全國教師權益甚鉅。

對智慧財產案件審理具指標性之智慧財產法院於 98 年曾認定，大學教師之上課講義為職務著作，著作財產權屬於大學而非教師個人¹；但在 104 年以後又推翻前開見解²。雖然依教育人員任用條例第 26 條第 1 項第 3 款，大學、獨立學院各學系、研究所教師與大學間應為聘任關係³，惟大學對於大學教師之上課講義是否為職務著作？其著作財產權究應如何歸屬？在美、日立法及實務見解如何？實有深入探討之必要。

¹ 智慧財產法院 98 年民著上字第 8 號民事判決。

² 智慧財產法院 104 年度民著上易字第 15 號民事判決。

³ 教育人員任用條例第 26 條第 1 項第 3 款：「各級學校教師之聘任，應本公平、公正、公開之原則辦理，其程序如左：……三、大學、獨立學院各學系、研究所教師，學校應於傳播媒體或學術刊物刊載徵聘資訊後，由系主任或所長就應徵人員提經系（所）、院、校教師評審委員會評審通過後，報請校長聘任。」

貳、我國實務見解之分歧

一、智慧財產局（下稱智慧局）函釋之見解

智慧局認為教師所完成之著作是否為職務著作以及應適用著作權法第 11 或 12 條，須以工作性質實質判斷，惟其點出數個要素，包括：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，然與工作時間及地點無必然之關係，有以下值得參考之函釋：

（一）智慧局 97 年 4 月 1 日電子郵件 970401a 號函釋謂：「一、來函所詢語文教學中心老師之授課演講內容可能屬本法所稱的語文著作，如將該授課之演講內容全程錄音，涉及語文著作之重製，應於徵得著作財產權人之授權後始得為之。二、有關上述授課之演講內容的著作權歸屬問題，可分為下列二種情形加以說明：（一）屬僱傭關係完成之著作人：如老師是語文教學中心的受雇人，其授課之演講內容，是其職務上完成的著作的話，該演講內容之著作人、著作財產權歸屬的認定，首先應視雙方的約定來決定，若雙方沒有約定的話，原則上，老師為該演講內容的著作人，只享有著作人格權，語文教學中心為著作財產權人，享有著作財產權。（二）屬承攬關係完成之著作人：如老師是語文教學中心所聘請，其授課之演講內容，是因語文教學中心出資聘請而完成，且雙方的法律關係屬『承攬』的話，其著作人、著作財產權人應由雙方約定來決定，若雙方未做任何約定，則老師為該授課之演講內容之著作人，享有著作人格權及著作財產權，但語文教學中心得在出資的目的和範圍內利用該演講內容。」

（二）智慧局 97 年 10 月 17 日電子郵件 971017B 號函釋詳析職務著作之要件：「所謂『於職務上完成之著作』，係事實認定之問題，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），與工作時間及地點無必然之關係，所詢學校老師將其教學內容寫成著作，以及醫院的醫師將其看病的經驗寫成書，其著作財產權歸屬 1 節，參照以上說明，應於具體個案認定之，尚難一概而論。」

(三) 智慧局 106 年 10 月 30 日電子郵件 1061030 號函釋亦同旨趣：「關於您來郵所詢之問題，受雇於學校之老師所導演或為演出而設計完成之作品（如劇本或錄影成果），如係依學校指示、企劃下所完成，並有利用學校之經費、資源等屬於職務上著作之情形，依著作權法第 11 條規定，如學校與老師間，就該等職務上著作已經約定著作權歸屬者，依契約之約定；未約定時，依第 11 條規定則以該老師為著作人，學校則享有著作財產權。至於著作人格權係專屬於著作人本身，不得讓與、繼承或授權他人行使，但學校得與老師約定老師不行使。」

二、司法實務見解——以兩位大學教師訴訟案為例

(一) 智慧財產法院 98 年民著上字第 8 號及最高法院 99 年台上字第 2109 號民事判決

- 1、本件肇因於在中正大學任教之教師甲，抄襲學生乙繳交的《亞航安諾德遺產案》報告，刊登於 98 年中正大學法學集刊第三期發表「論定性概念於我國最高法院判決之運用研析」（下稱系爭論文），於 98 年 9 月 2 日經臺灣高等法院臺南分院 93 年上訴字第 985 號刑事判決認定有罪並給予緩刑。
- 2、教師甲另循民事途徑就系爭論文，對學生乙提出民事確認訴訟，案經臺灣臺北地方法院 93 年度智更字第 1 號民事判決、智慧財產法院 98 年民著上字第 8 號民事判決、最高法院 99 年台上字第 2109 號民事判決，均認定教師甲無著作權，駁回其訴及上訴。
- 3、智慧財產法院 98 年民著上字第 8 號民事判決、最高法院 99 年台上字第 2109 號民事判決兩判決，均認定教師甲之訴無理由，然理由卻有不同。智慧財產法院 98 年民著上字第 8 號民事判決謂：「接受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定。前二項所稱受雇人，包括公務員，著作權法第 11 條定有明

文。本件上訴人（註：即教師甲）向被上訴人（註：即學生乙）、柯○○、何○○及李○○等人講授國際私法專題課程時係擔任中正大學法律研究所專任副教師之事實，為兩造所不爭，則上訴人既受雇於中正大學向被上訴人等學生授課，其授課內容（語言著作）之著作財產權原則上應歸雇用人即中正大學所享有，而非上訴人所享有……。」

- 4、有趣的是，最高法院 99 年台上字第 2109 號民事判決贊同二審之理由，惟並未認定系爭著作為職務著作，究竟是最高法院有意省略或無心為之，十分值得探究。

（二）智慧財產法院 103 年度民著訴字第 74 號、智慧財產法院 104 年度民著上易字第 15 號民事判決

- 1、本件係肇因臺灣師範大學國語教學中心教師甲抄襲另一位臺灣師範大學國語教學中心教師乙碩士論文、「實用台語會話」、「台語輕鬆學」上課講義，被告教師甲答辯原告教師乙為臺灣師範大學國語教學中心任教之教師，「實用台語會話」、「台語輕鬆學」上課講義為原告教師乙係因教學所製作之教材，應屬職務上所完成之著作，依著作權法第 11 條第 1、2 項規定，除有特別約定，著作財產權應歸屬教學中心。又上開講義非出資聘請原告完成之著作，不適用著作權法第 12 條規定。
- 2、智慧財產法院一審就此爭點並未深入討論，僅認定，原告教師乙以其具備之台語專業及研究教學經驗，將台語理論知識系統化，以易於理解及學習之方式表述，可認原告就所撰寫內容之客觀表達方式及資料選擇編排已付出智慧心血與結晶，屬著作權法所保護之編輯著作。一審判決對於系爭著作是否為職務著作，並無論述，而認定著作權歸教師乙所有。
- 3、而智慧財產法院二審對大學教師上課講義之著作權歸屬則有詳細論述：「……台師大國語教學中心與上訴人間並無實質之指揮監督關係存在，或至少不執行上開指揮監督……上訴人支領之費用乃為鐘點費……台師大國語教學中心不會因上訴人製作講義而另外計算或支付

任何稿酬，上訴人講義之製作與台師大國語教學中心並無任何對價、出資關係，且兼任教師可隨時隨地隨己意製作講義，無庸在台師大國語教學中心指定之地點完成（遑論台師大國語教學中心更無提供研究室或書籍供上訴人使用）、也無須經過台師大國語教學中心審查、確認，是以，台師大國語教學中心與上訴人間並無任何指揮監督關係。又不論依台師大國語教學中心教師聘任辦法，抑或是台師大國語教學中心聘函，均未強制規定兼任教師必須製作講義……，足見，製作上課講義並非兼任教師之職務範圍，況若認講義為兼任教師之職務著作，有懲罰認真、努力製作講義之兼任教師之嫌……。承上，師大國語教學中心既未要求教師教學必須製作講義，雙方亦未就授課講義之著作權歸屬另行約定，則依著作權法第 12 條規定，可以認定上訴人享有『台語輕鬆學』講義一書之著作財產權及著作人格權。」

三、小結

- (一) 智慧局 97 年 4 月 1 日電子郵件 970401a 號函釋，對教師演講內容之著作財產權，單純依僱傭關係或承攬關係定其歸屬，對教師演講與語文中心之關係，當然假設係職務著作之關係，理由似有未足。而智慧局 97 年 10 月 17 日電子郵件 971017B 號函釋及智慧局 106 年 10 月 30 日電子郵件 1061030 號函釋，就教師職務著作之內涵，另有闡述，較有可觀之處。惟其闡述內容詳細度，相較於智慧財產法院 104 年度民著上易字第 15 號民事判決意旨及美、日有關職務著作案例判決，仍嫌不足。
- (二) 智慧財產法院 98 年民著上字第 8 號民事判決認定大學教授授課內容著作財產權屬於學校所有，與美、日理論和實務通說見解不符，而智慧財產法院 104 年度民著上易字第 15 號民事判決，針對大學教授上課講義著作財產權之歸屬，有深入論述，並詳敘理由，與外國理論與學說見解暗合（詳後），值得讚揚。然而結論應係教師乙之著作不屬於職務著作之範圍，依著作權法第 10 條規定，以著作人身分，擁有著作權，而非依著作權法第 12 條規定擁有著作權。

參、美國法

一、職務著作之規定

- (一) 1909 年著作權法第 26 條規定：「『著作人』一語，應包含職務著作之雇用在內。」
- (二) 1976 年著作權法第 201 條 (b) 項規定：「職務著作：就本篇之目的而言，職務著作以雇用人或委託創作之人視為著作人，並擁有著作權之所有權利。但相關當事人簽訂書面文件另有不同之明示約定者，不在此限。」第 101 條定義「職務著作」(works made for hire) 為「(1) 受雇人於其受雇範圍內所為之著作」或「(2) 為以下用途而特別訂製或委託之著作，若相關當事人簽訂書面文件明示同意該著作應被視為職務著作：收錄於集合著作、使用於電影片或其他視聽著作、作為翻譯作品、補充性著作、編輯著作、教學著作、測驗、測驗之解答或地圖集。」

二、實務上之「教師例外」(teacher exception doctrine，或稱「學術例外」)

- (一) 1909 年著作權法並未就「職務著作」要件加以定義，而仰賴法院在個案中對「職務著作」之要件或因素加以認定。1909 年後之 20 年間，司法判決如 Shapiro, Bernstein & Co. v. Bryan⁴ 一案僵化地以文義解釋適用該條文，認為所有領有薪酬的受雇人，在其職務範圍內所創作之任何著作，均構成職務著作，以雇用人為著作人。
- (二) 由於上述司法判決發展之下，不利於學校教師，1929 年 District of Columbia Supreme Court 判決⁵ 乃創設「教師例外」之案例。該判決認為教師創作的教科書，並非職務著作，因為當教師創作後，該著作可能將因著作權屬於其雇用人所有，而使該教師毫無創作誘因，因而產生「教師例外」理論。

⁴ Shapiro, Bernstein & Co. v. Bryan, 123 F.2d 697, 700, 51 U.S.P.Q.422(2nd Cir. 1941).

⁵ Sherrill v. Grieves, 57 Wash. L. Rep. 286, 290(1929).

(三) 而 1969 年 Kaus 法官提出大學與教師間之著作權分析。在加州上訴法院認為大學講義是自成一格，因此一般職務著作的原則不應盲目地適用到大學教師所著之講義中。因為此適用將違反大學與教師間的認知，且創造一個令人不滿意的結果。該判決指出，講義之著作權應歸屬教師而非學校，無理由認為為何學校想要保有一個教師的創作表達。再者，於學術創作上適用職務著作的規則，意味可能阻止一位教師從一個學校移動到另一個學校，因為如此一來，教師從一個學校到另一個學校，應另準備一套新的講義以及上課內容，以避免侵害原學校的著作財產權⁶。

(四) 受到極度資本主義影響下，1970 年代司法判決更進一步擴張職務著作之定義，不僅包含傳統僱傭關係中所創作的著作，更擴及獨立承攬人為其客戶所完成的著作。依此見解，如果獨立承攬人依客戶之請求、並由客戶支付費用而完成著作，客戶可成為該著作之著作人。客戶不需實際監督或控制該著作之創作，只要享有監督或控制之權利，即可成為著作人⁷。

(五) 由於 1970 年代擴張職務著作的範圍，因此某些法院強調「教師例外」原則，如 1987 年 Weinstein v. University of Illinois⁸ 一案判決理由再次強調，教師對其創作享有權利，是一項由來已久的傳統，只有教師才有權授權他人利用其著作，大學應無權授權他人利用教師的著作。

三、學者對教師例外之見解

(一) 學者 Nimmer 雖認為 1976 年立法並未明文承認「教師例外」，然而其言下之意仍然認為「教師例外」實務上應該還存在，或仍可作為判斷之參考。

Nimmer 稱：

1、就職務著作，假如沒有給予員工其範圍內之利益，該創作之財產仍保留在員工身上。因此，曾經有法院稱：沒有人透過就業這一事實，向他的雇主出售或抵押他的大腦的所有產品。確實，假設著作不是其職務範圍，員工創作著作非因其雇主指派，著作權仍為員工所有。此外，

⁶ Williams v. Weisser, 273 Cal. App. 2d 726, 735, 78 Cal. Rptr. 542(1969).

⁷ Seigel v. National Periodical Publications. Inc., 508 F.2d 909, 914, 184 U.S.P.Q. 257(2nd Cir. 1974).

⁸ Weinstein v. University of Illinois, 811 F.2d 1091, 1093-1094(7th Cir. 1987).

著作的一部分在工作時間中所做，以及在某種準備工作時，利用了雇主的設施以及個人的取得，仍不會必然成為雇主的財產。相反的，該工作為員工責任範圍內，但是準備工作是在非工作時、在家處理，仍非逾越其職務界線⁹。

2、基於上述的原則，受雇人創作並非基於其僱用之責任範圍，則受雇人應擁有其著作之著作權。問題在於，是否大學教師對於其出版的文章或學術論文擁有著作權？一方面，學術界有著「不出版就滾蛋」（publish or perish，亦即若無學術著作出版則毫無貢獻）的慣例，是否暗示學術文章撰寫者的責任範圍分配，將得出該著作是為職務範圍而創作之結論？由於大學缺乏對學術文章內容之控制與監督，或甚至學術文章主題的選擇，其實亦如同其他工作範圍以外的著作一樣，此類大學講義或學術著作著作權應歸創作者所有¹⁰。

3、另外，教師例外除去在各大學兼課之大學教師的情況，是否學術例外該原則適用更多基礎教育或中等教育之老師？對於中等學校教師而言，為出版之準備通常超過僱用範圍，又該教師在其體系下，更不適用「不出版就滾蛋」的慣例，因此認定中等學校教師出版物或上課講義並非職務著作。基此，教師所出版書籍不應由學校享有著作財產權¹¹。

4、如同 CCNV¹² 一案中，最高法院依據代理法律重述（Restatement of Agency）¹³ 定義誰是受雇人、何著作會落入職務之範圍，法院在教師著作權歸屬認定亦引入了三個標準：

（1）此類著作是員工受僱執行之範圍。

（2）在實際指定之時間、地點完成著作。

⁹ MELVILLE B. NIMMER, DAVID NIMMER, NIMMER ON COPYRIGHT(VOLUME 1) 5-34~5-35(2014).

¹⁰ *Id.* at 5-36.

¹¹ *Id.* at 5-36.3.

¹² CCNV v. Reid, 490 U.S.730.

¹³ 法律重述是美國法律學會 American Law Institute (ALI) 聘請專家、法官、律師等將侵權行為法、契約法、財產法、衝突法、代理法等 15 個領域的大量判例分門別類，系統化重新整編，雖沒有法定拘束力，但具權威性和說服力而經常被法院引用。

(3) 其中有一個或部分目的是為了服務於雇用人的。

法院將此三要素連結，來認定雇用者的地位與角色。

(二) Patry 則提出一個特別的觀點，認為：

- 1、1909 年著作權法沒有明文規定「教師例外」，1976 年立法亦無從「廢止」教師例外規定，與其說 1909 年「教師例外」條款被保留，毋寧說創作者本身就享有著作權。1976 年立法包含學術上創作，著作權法的立法僅在確認著作權屬於何人¹⁴。不論是 1909 年或是 1976 年之著作權法重點都應該放在如何解釋「職務範圍」。例如，在 1976 年以前 UCLA 老師為教學目的而準備之上課講義，在未明確約定著作權的情況下，由 UCLA 的老師享有著作權。因為 UCLA 的老師在 A 校區開始寫、B 校區完成，著作權不可能同時歸屬於兩個校區，因此著作權屬於老師¹⁵。
- 2、學者 Patry 建議，由州機構、州法及政府機構決定著作權是否屬於著作權的範圍中，因為州立法會直接處理著作權的問題，但州法不得與聯邦法衝突。要如何避免州法與聯邦法衝突，可透過協議決定是否屬於職務著作。例如協議其職務範圍未延伸到特定題材，使「教師例外」變成特定題材的創作，讓教師保有著作權，如此即不會牴觸聯邦法律¹⁶。

四、小結

(一) 無論 1909 年著作權法抑或 1976 年著作權法，均未對大學教師的講義或創作之著作權作特別規定，然而實務上有「教師例外」的傳統，即認定大學教師之講義或創作，著作權歸屬大學教師所有，而非學校所有。此實務慣例在 1976 年著作權修正後，仍然繼續存在。此「教師例外」之實務慣例，係在保障學術自由，使教師能在各學校流通自由講學，而且能因此鼓勵教師多所創作，以利國家文化、學術發展。

¹⁴ WILLAM F. PATRY, PATRY ON COPYRIGHT VOLUME 1 5-139~5-140 (2007).

¹⁵ Sherrill v. Grieves, 57 Wash. L. Rep. 286, 290(1929).

¹⁶ PATRY, *supra* note 14, at 5-142.

- (二) 在美國法，職務著作須係「員工受僱執行之範圍」，而「大學缺乏對學術文章內容之控制與監督」，或甚至學術文章主題的選擇，均由教師自由完成，是否完成講義或著作，與薪資的多寡並無比例的關係。因此，大學教師講義或學術著作，並非職務著作，著作權應歸大學教師所有。

肆、日本法

一、職務著作之規定及其要件

- (一) 日本著作權法第 15 條第 2 項規定：「法人及其他使用人（下稱法人等）之發意，該法人等之從業人員，係基於職務上完成之著作（除電腦程式以外之著作），如該法人等以自己著作名義而公開發表成為著作人時，除於契約、勤務規則或其他規定外，以該法人為著作人（第 1 項）。基於法人等之發意而該法人之從業者於職務上作成之電腦程式著作，除於契約、勤務規則或其他規定外，以該法人等為著作人（第 2 項）。」第 1 項係昭和 45 年（1970 年）所訂，而第 2 項係昭和 60 年（1985 年）為因應電腦程式不以公開發表之必要為社會實態所作之修正¹⁷。

- (二) 欲成為該條所指職務著作，須具備下列要件

- 1、基於法人等使用者之發意¹⁸而製作完成者：所謂「基於發意而製作」，係指特定著作之製作，雖然是由法人等使用者起頭而給予細微指示，惟實際上，卻是由公司之從業人員基於其自身之想法（idea）而製作完成前述著作，或是由公司之從業人員進行企劃而經上司理解、允許該企劃後，始予製作完成；則於前述情形下所完成之著作，即得評價為基於法人等使用者之發意而完成之著作¹⁹。

¹⁷ 半田正夫・松田正行，著作權法コンメンタル第一冊，頁 682-683，勁草書房，2009 年 1 月 30 日。

¹⁸ 「發意」，即首先倡議、企劃之意。

¹⁹ 加戶守行，著作權法逐條講義六訂新版，著作情報センター，頁 147，2013 年。

- 2、著作必須是由從事法人等使用者之業務之人所製作。製作著作之人必須是在與公司間具備從屬、支配關係下，而為著作之製作行為。委任關係則不屬之²⁰。
- 3、必須屬於前述從事業務之人於職務上所製作之著作：所謂「職務上」，係指其自己被指派之工作對於前述著作，法人等使用者以其屬自己著作之名義而予公開發表。
- 4、於著作完成之際，契約、勤務規則或其他相關約定，並未有該著作之著作權歸屬於從業員之特別約定。

二、日本文化廳文化部著作權課內著作權法令研究會之見解

早在日本職務著作立法時，已意識到美國法對於「教師例外」議題，因此日本著作權法主管機關—文化廳之文化部著作權課內著作權法令研究會，於其出版之「著作權關係法令實務提要」之兩個問答，即明確表明大學教師之創作、研究、著書，非職務著作之範圍：

- (一) 除有限之情況下（如法人著作），原則上規定著作原始創作人為著作權人，而享有著作財產權與著作人格權。大學教師創作論文、著書為其研究活動之一環，一般不認為符合著作權法第 15 條。因此，論文等著作權應由大學教師原始取得。此外，因著作人即大學教師，大學教師為守護自己之人格利益，無庸置疑地得行使自己之著作人格權。然而，假如於大學的勤務規則，規定職務上創作之論文歸屬於大學，則大學教師創作之同時將著作財產權移轉給大學²¹。
- (二) 大學教師作成之教材以大學名義印刷並散布，仍然不認為係通常職務上之著作，而應認為該著作人格權及著作財產權由教師原始取得。如果大學以自己的名義印刷散布教材，必須處理大學教師著作人格權以及著作權（複製權）之問題。假設獲得該教師之同意而印刷散布，大學亦不能主張著作權歸屬於大學。除非預先於勤務規則等規定教材之作成為職務著作，著作權歸屬於大學，大學即得對該等教材主張著作權²²。

²⁰ 同前註。

²¹ 著作權關係法令實務提要，頁 347-348，第一法規出版株式會社，昭和 55 年 8 月 5 日發行。

²² 同前註，頁 349。

三、小結

日本著作權法之職務著作，必須雙方具備「法人等發意」、雙方「從屬、支配關係下，而為著作之製作行為」。大學教師之講義，無論是主題或內容，均係大學教師自由獨立完成，既無雇用人之「發意」，雙方亦無「從屬、支配關係」，因此，日本著作權主管機關文化廳所出版之問答，明確認定大學講義之著作權，非屬職務著作。

伍、結論

為考量到保障學術自由、避免大學以其所屬之教師創作之著作權作為武器，阻止優秀教師跨越各學校之藩籬傳播知識，我國著作權法實務上應認為，除聘任契約有特別約定或實際接受學校之指揮監督而完成之研究報告外，大學教師自由完成之教學講義或自由創作之學術論文，應認為非職務著作。從實際觀點來看，如同智慧財產法院 104 年民著上字第 14 號判決理由所稱，若認為大學教師講義之著作財產權屬於學校，有懲罰認真、努力製作講義之教師之嫌，更進一步，會造成教師不敢製作講義、不敢創作講解豐富有趣的課程內容，上課只照本宣科，以免學校主張有出資而享有著作權，因而產生教學上的反淘汰現象。

最高法院 99 年台上字第 2109 號判決，極可能係意識到上述之嚴重性，故不認為大學教師之著作為職務著作，而智慧財產法院 104 年度民著上易字第 15 號民事判決一案提及教師同時兼任多間大學，則其所著之上課講義，其著作權不可能為多間大學所共有，此恰好呼應美國加州法院 *Williams v. Weisser* 一案判決之立法政策，值得贊同。

我國著作權法第 11 條及第 12 條有關職務著作之規定，條文簡潔，有關「職務上完成之著作」之認定，應觀察外國理論和實務通例，以豐富我國實務見解之內涵。尤其大學教師講義或著述之著作財產權之歸屬，不僅關係大學教師之權益，更關係國家未來學術文化發展之昌盛與否。我國判決實務竟然有相異之見解，未來此一問題，實應參考外國通說見解，加以統一，俾免法秩序混亂，人民無所適從。

網路行銷侵害著作權刑事判決研析—— 以 107 年度為中心

林雅琪*

壹、前言

貳、案件數據分析

- 一、告訴人及被告類別
- 二、涉案著作類別
- 三、登載網站類型
- 四、判決結果

參、法院判決理由研析

- 一、合法告訴權人
- 二、客觀構成要件
- 三、主觀犯意
- 四、論罪
- 五、沒收

肆、結語

- 一、侵權態樣及特性部分
- 二、法院判決部分

* 作者現為經濟部智慧財產局著作權組科員。
本文相關論述僅為一般研究性質，不代表任職單位之意見。

摘要

由於電子商務蓬勃發展，且透過網路進行商業活動之行銷蔚為主流，商家經常登載商品照片、文案或美術圖案等，以吸引消費者目光而銷售或推廣其商品、服務，凡此均可能涉及著作之利用。鑒於目前網路行銷侵害著作權之案件（如網拍賣家擅自利用他人所拍攝的商品照片），占我國著作權刑事案件之大宗，實有進一步研析之必要。

本文首先蒐羅 107 年度第一審法院涉及此議題之相關刑事判決，於數據上分析其態樣及特性（如涉案著作類別、登載網站類型等），以了解侵權現況，其次研析法院判決關於程序要件、被利用著作之原創性、被告主觀犯意等構成要件，及論罪、沒收等之見解，並擇要就智慧財產法院判決見解予以比較，俾供大眾及實務運作之參考。

關鍵字：著作權、刑事判決、商品照片、重製、公開傳輸、網路行銷、電子商務
Copyright Infringement、Criminal Cases、Photograph Works、E-commerce、
Internet Marketing

壹、前言

隨著網路商業活動興盛，近年來為販賣或推廣其商品，屢屢發生在網路上未經同意而利用他人著作（照片、圖片或文案等），而侵害著作權之情形，最常見者為網拍賣家擅自使用他人拍攝的商品照片。

由內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊查緝結報之網路盜版貼圖案件量以觀，自民國（下同）107 年 9 月迄 108 年 6 月止已查緝結報案件高達 317 件¹（尚不包含其他檢警單位所負責案件數），占其偵辦違反著作權案件量半數以上，案量相當龐大，雖部分案件於偵查階段可能因達成和解等而撤回告訴、逾告訴期間或犯罪嫌疑不足等緣由，經檢察官為不起訴處分，致實際進入法院審理之比例較低，惟此類案件仍高居我國著作權刑事判決之大宗，相較於近十年前，主要違反著作權案件類型則為販賣盜版光碟²，顯然已有重大改變。又據新聞報導，告訴人請求和解金、賠償金的金額日漸攀高，使用一張照片求償平均達新臺幣（下同）5 萬元³。

經濟部智慧財產局（下稱智慧局）亦迭作成解釋，闡明相關著作權規定，如電子郵件 1070803b 號解釋函揭明：「一、來信（兩次來信）所附之商品圖片，係於網路上取用之圖片，則該照片如具有『原創性』（非抄襲他人之獨立創作）及『創作性』（具有最起碼創意高度），即屬受著作權法保護之攝影著作或美術著作。所詢欲使用上述圖片貼於拍賣網站上，將涉及『重製』、『公開傳輸』他人攝影著作或美術著作等著作利用行為，而重製、公開傳輸等權利為著作財產權人所專有，若利用人未取得著作財產權人的同意或授權，且不符合著作權法第 44 條至第 65 條合理使用之規定，則有可能構成侵害著作財產權的行為，而須負相關之民、刑事責任。二、為避免不必要的法律爭議，建議您取得該商品圖片之著作財產權人之授權。近年來，法院已有諸多因盜用他人網路圖片，而被判刑有罪案例……，不可不慎。」

¹ 參照經濟部智慧財產局統計資料之 107 年 9 月份至 108 年 6 月份「保二總隊刑事警察大隊查緝侵害智慧財產權案件統計表」，網址：<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6802&CtUnit=3309&BaseDSD=7&mp=1&nowPage=1&pagesize=10>（最後瀏覽日：2019/08/13）。

² 劉孔中、謝銘洋、馮震宇，著作權判決實證研究——從智財法院成立後三年相關判決出發，月旦法學雜誌 203 期，頁 51，2012 年 4 月。該文係針對 97 年 7 月至 100 年 7 月智慧財產法院及第一審法院著作權判決，進行研究。

³ 張晏碩、嚴文謙，賣家盜圖侵權 涉商業侵權被告，民視新聞，<https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2018812S10M1>（最後瀏覽日：2019/07/31）。

因此，有鑒於目前此類案件就一般民眾因小失大產生之危害及增加檢調偵辦案量產生之嚴重性，實有必要蒐集並深入分析其態樣、特性與法院判決見解，了解侵害著作權之現況與趨勢，並試提出初步建議，俾供大眾及實務運作之參考。

貳、案件數據分析

為了解此類案件之侵權態樣及特性等現況，首先針對最近一年度即 107 年度各地方法院的刑事一審案件（計 68 件⁴），是否有特定權利人持續提起告訴、被告為自然人或法人、較常發生此類案件之著作類別、登載網站類型及判決結果為何？等節，進行統計分析。

一、告訴人及被告類別

告訴人部分，以「個人」名義提起者占 57%、以「法人」身分提起者占 41%，「非法人團體」僅占 2%⁵。

同時，可發現由同一告訴人以同一商品之相關著作（如商品照片）提起侵害著作權告訴之比例甚高，占整體案件數近 4 成。例如同一告訴人分別針對不同被告侵害其「小雞麵」商品照片而提告，經一審法院判決之案件共計達 6 件。

至於被告部分，該 68 件刑事判決之被告均為社會人士（非學生），且多屬個人賣家，僅極少部分被告為法人之負責人及法人⁶。

二、涉案著作類別

因網路行銷而利用他人著作，其涉案著作類型最多為「攝影著作」（占 72%），約 22% 則為語文著作、美術著作或圖文並存之類型（另有 6% 係自判決中無法查知其著作類別之情形）。

⁴ 依著作權法第 115 條之 2 第 2 項規定，著作權訴訟案件，法院應以判決書正本一份送著作權專責機關。本文係依法院抄送予智慧局之 107 年度著作權刑事判決，進行分類後，針對一審之本類型案件列入數據統計（為避免統計上重複計算同一案件，未計入二審案件）。

⁵ 告訴人為非法人團體者僅有 1 件，該案件係以合夥名義提起。

⁶ 如臺灣臺中地方法院 107 年度中智簡字第 45 號刑事簡易判決，判處法人之負責人拘役 50 日，又依著作權法第 101 條第 1 項之規定，該法人因其代表人執行業務，犯著作權法第 91 條第 1 項之侵害著作財產權罪，科罰金 5 萬元。

又上述涉案著作中之攝影著作，係以「單純商品圖片」之攝影著作為大宗，兼有商品與模特兒等人物的照片較少。

三、登載網站類型

由涉案著作登載之網站類型觀察，高達 9 成登載於各電子商務平台（下稱電商平台），其中又以露天拍賣（占 25%）、蝦皮購物（占 21%）及 Yahoo 拍賣（占 18%）為主；另有少量涉案著作係登載於社群媒體（均為 Facebook，占 4%）及賣家自行設立的網站（占 4%）。

四、判決結果

（一）判決態樣

68 件案件之判決結果中，高達 6 成係不受理判決（占 41 件，其中 19 件並載有因成立和解或調解，而告訴人撤回告訴⁷），另有罪判決占 38.5%（共 26 件，含緩刑宣告 1 件⁸），無罪判決則僅占 1.5%（1 件⁹）。

由上可知，本類型案件因告訴人撤回告訴、達成和解之比例高，判決結果高達 6 成係不受理判決，顯然高於其他刑事案件裁判確定結果中不受理判決所占比率¹⁰，似可見本類型案件告訴人採刑事訴訟程序，達到維權及求償目的之傾向甚強。

⁷ 其餘 22 件判決則未載敘告訴人撤回告訴之原因。

⁸ 臺灣臺中地方法院 107 年度智簡字第 29 號刑事簡易判決，法院為被告有罪判決，併諭知緩刑 2 年，被告並應支付告訴人新台幣 4 萬元（被告與告訴人達成和解，和解金為 5 萬元，審理中已給付 1 萬元，尚餘 4 萬元）。

⁹ 臺灣桃園地方法院 107 年度智易字第 8 號刑事判決，該案係被告涉嫌未經授權重製及公開傳輸告訴人之商品圖片，經法院判決被告無罪。判決理由略以，本案商品照片雖具備原創性，為著作權法保護之著作，然是否確係被告本人刊登系爭商品之圖片，因檢察官所舉證據不足使法院達於被告有罪之確信，本於無罪推定原則，應為被告無罪之諭知。

¹⁰ 依法務部統計資料之 97 年至 106 年地方檢察署執行案件裁判確定情形，「全般刑案」（指所有違反刑法及特別法之總數）的裁判結果中，不受理判決僅占平均結構比 7.1%；又於所有「違反著作權法案件」的裁判結果中，不受理判決占平均結構比 30.6%（如僅觀察 104 年至 106 年之數據，則約占 43%）。參照林淑芬，違反著作權法案件統計分析，法務部「法務統計」，http://www.rjtd.moj.gov.tw/RJSDWeb/common/WebListFile.ashx?list_id=1568（最後瀏覽日：2019/06/10）。

又除不受理判決外，進入實體審理的 27 件案件則幾乎均為有罪諭知，無罪判決所占比例甚低（僅 1 件），其原因可能與本類型案件之蒐證較易、事證較為明確及被告鮮少抗辯有關，於罪證明確之下，足以形成法院判決被告有罪之心證。

（二）科刑

上述 26 件有罪判決中，因所涉之罪法定刑較輕，且多屬簡易判決¹¹，92% 判處拘役，並得易科罰金；又 8% 係判處有期徒刑，並得易科罰金。惟就各案件觀察，法院量刑輕重似稍未見一致¹²；另亦有部分判決僅概括論述其審酌事項，致未能窺見其量刑之具體考量因素。

（三）沒收宣告

依刑法第 38 條、第 38 條之 1，違禁物、供犯罪所用、犯罪預備之物、犯罪所生之物、犯罪所得，均屬沒收標的。於 107 年度一審刑事案件，僅極少數案件（2 件）法院有宣告沒收，且均係沒收犯罪所得¹³。又大多數判決均未論及應否沒收¹⁴，恐有忽略沒收制度之剝奪其所有、任何人不得保有犯罪所得，以消除犯罪誘因，預防並遏止犯罪等立法意旨之疑慮。¹⁵

¹¹ 法院依被告自白認罪或其他現存之證據，已足認犯行明確時，得因檢察官之聲請或依職權，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑，法院所科之刑則以宣告緩刑、得易科罰金或得易服社會勞動之有期徒刑及拘役或罰金為限（參照刑事訴訟法第 449 條以下）。

¹² 例如同一告訴人對不同被告提告未經其同意或授權而逕自重製、公開傳輸其所拍攝之 T 恤商品攝影著作，於臺灣新北地方法院 107 年度智簡字第 19 號刑事簡易判決中，該案被告係違法利用 35 張圖片，法院判決處拘役 30 日，並得易科罰金；惟於臺灣新北地方法院 107 年度智簡字第 31 號刑事簡易判決中，該案被告違法利用共計高達 281 張圖片，法院判決亦處拘役 30 日，並得易科罰金。

¹³ 臺灣臺中地方法院 107 年度中智簡字第 45 號刑事簡易判決、臺灣新北地方法院 107 年度智簡字第 63 號刑事簡易判決。

¹⁴ 依最高法院 107 年度台上字第 3884 號刑事判決意旨揭明，刑事訴訟法第 309 條第 1 款之規定，法院於案件認定被告有罪而應沒收時，始於判決主文諭知沒收；倘認不應宣告沒收時，原則上無須於被告有罪判決主文項下諭知不予沒收之旨，惟為方便上級法院審查，自宜於判決理由內說明不予沒收心證形成之理由。

¹⁵ 有關法院見解之進一步研析，請參見後述參、五部分。

參、法院判決理由研析

本文觀察 107 年度一審案件判決之理由，並擇要分析歷來智慧財產法院判決之趨勢，以下將依法院判決論述之順序脈絡，首先針對程序要件討論，再進入實體要件、論罪及沒收等節為研析。

本類型案件中，被告鮮少進行抗辯，僅少部分案件被告否認犯罪而為答辯，答辯主要爭點則集中於：被利用著作是否具有原創性（創作性），及被告主觀上有無犯罪故意。

一、合法告訴權人

依著作權法第 100 條規定：「本章之罪，須告訴乃論。但犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪，不在此限」，又依刑事訴訟法第 232 條規定，原則上犯罪之被害人，始有告訴權。準此，本類型案件被告侵害著作財產權人之重製權、公開傳輸權，可能涉及之罪為著作權法第 91 條第 1 項、第 92 條，均屬告訴乃論之罪，需有「犯罪被害人（即著作財產權人或其專屬授權人）」提起告訴，始符合合法告訴之程序要件，否則法院應為不受理之判決¹⁶。

¹⁶ 依刑事訴訟法第 303 條第 3 款：「案件有下列情形之一者，應諭知不受理之判決：……三、告訴或請求乃論之罪，未經告訴、請求或其告訴、請求經撤回或已逾告訴期間者」。又依最高法院 99 年台上字第 50 號刑事判決：「是否為犯罪被害人，本院四十六年台上字第一三〇五號及七十年台上字第五〇九三號等判例，固認以告訴人主觀上所訴之犯罪事實，在實體法上足認其為被害人為已足，不以經調查結果其確為直接被害人為必要。惟前述之判例已先後經本院八十年六月三十日八十年度第三次刑事庭會議及九十二年九月二十五日九十二年度第十六次刑事庭會議決議不再援用。故此所稱犯罪被害人，自須以實際上確因犯罪而直接被害之人為限。是就告訴乃論之罪而言，倘告訴人主張其財產法益被侵害，法院即須先查明告訴人是否為財產權人或有管領力之人。倘經調查結果，告訴人就該財產權有所有權或管領權，而僅認定被告並未侵害告訴人之財產權者，固屬被告被訴之犯罪不成立，而應為無罪之諭知；但如告訴人並非財產權人或有管領力之人，即可認其非為直接被害人，其告訴並不合法，自應為不受理判決之諭知。本件經原審調查證據之結果，既無法認定告訴人為系爭圖形著作之著作權人，原審因認其告訴不合法，而為不受理判決之諭知，揆之上開說明，自不能指為違法」（智慧財產法院 104 年刑智上訴字第 2 號刑事判決、智慧財產法院 106 年刑智上易字第 55 號刑事判決等，亦為同旨）。

107 年度第一審案件（共 68 件）中，告訴人多為系爭著作之著作財產權人，僅極少數係以專屬授權被授權人之地位提起告訴。又該 68 件案件中較無涉及合法告訴權人之爭議，其中僅 1 件涉及職務上所完成著作之著作財產權之歸屬，而生告訴人是否為著作財產權人、告訴合法與否之程序要件爭議¹⁷。

二、客觀構成要件

（一）原創性（創作性）

該 68 件判決被告鮮少對涉案著作之原創性有所爭執。縱有提出此類抗辯者，法院對於是否具原創性之「創作性」而屬受著作權法保護之「著作」仍採取較寬鬆標準。實務評價攝影著作是否具有創作性，傳統見解有以「光圈、景深、光量、快門」等攝影技巧之調整為斷，惟近來實務見解有認隨現代科技進步，不能再以傳統見解評價之，而應綜合攝影者主觀想法與客觀創意展現等因素而為創作性之認定者，如智慧財產法院 107 年度刑智上訴字第 1 號刑事判決揭明：「只要攝影者於攝影時將心中所浮現之原創性想法，於攝影過程中，對拍攝主題、拍攝對象、拍攝角度、構圖等有所選擇及調整，客觀上可展現創作者之思想、感情，即應賦予著作權之保護」¹⁸，因此個案上照片被認定為受保護著作之可能性高。

¹⁷ 臺灣桃園地方法院 107 年度智易字第 8 號刑事判決，本案告訴人張○○以被告未經授權擅自重製及公開傳輸 A 公司之商品照片而提起告訴，本案商品照片係受僱人依指示於職務上完成，惟未約定其著作財產權歸屬，依著作權法第 11 條第 2 項規定，著作財產權應歸 A 公司享有。法院認為，告訴人因為 A 公司之負責人，然與 A 公司在法律上分屬不同人格，告訴人實非涉案著作之著作財產權人，惟鑒於告訴人於報案時已表明係代表 A 公司針對涉案著作提起告訴，且未撤回告訴，堪認其訴追條件並無欠缺。

¹⁸ 智慧財產法院 107 年度刑智上訴字第 1 號刑事判決載敘：「按著作係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第 3 條第 1 項第 1 款定有明文。是著作權法所保護之著作，指著作人所創作之精神上作品；所謂之精神上作品，除須為著作人獨立之思想或感情之表現，且有一定之表現形式等要件外，尚須具有原創性始可稱之。而所謂原創性，包含『原始性』及『創作性』，『原始性』係指著作人原始獨立完成之創作，非抄襲或剽竊而來，而『創作性』，並不必達於前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在之作品有可資區別，足以表現著作人之個性為已足。……所謂攝影著作，係指以固定影像表現思想、感情之著作，其表現方式包含照片、幻燈片及其他以攝影之製作方法（著作權法第 5 條第 1 項各款著作內容例示第 2 點第 5 款規定參照），現代科技進步，連智慧型手機都有建置不同的拍攝模式可以選擇，因此評價某攝影著作是否具有『創作性』，不能再以傳統之攝影者是否有進行『光圈、景深、光量、快門』等攝影技巧之調整為斷，而應認為，只要攝影者於攝影時將心中所浮現之原創性想法，於攝影過程中，對拍攝主題、拍攝對象、拍攝角度、構圖等有所選擇及調整，客觀上可展現創作者之思想、感情，即應賦予著作權之保護。」

觀察該 68 件判決發現被告提出此項抗辯者，均未為法院所採。例如：臺灣臺中地方法院 106 年度智訴字第 13 號刑事判決，被告辯稱其不知道系爭圖片是有著作財產權的圖片云云，法院則自該圖片¹⁹之拍攝對象、角度、構圖、光線、版面編排、文字字體、排版、敘述內容以觀，系爭圖片製作精美，肯認其具有原創性，而屬著作權法保護之著作。

（二）合理使用

著作權法第 44 條至第 65 條定有合理使用之規定，又著作權法第 65 條第 2 項規定，利用他人著作是否合於合理範圍或其他合理使用情形，應綜合審酌一切情狀，尤應注意利用之目的及性質（包括係為商業目的或非營利教育目的）、著作之性質、所利用之質量及其在整個著作所占之比例、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響等判斷基準。

針對「自行拍攝」商品外觀或封面之照片，並上傳至網路以銷售正版商品之情形，智慧局曾作成相關解釋²⁰，認商品如係工業化量產之商品或不符著作之保護要件，則不受著作權法保護，將該等商品予以拍照，不生侵害著作權之問題；而對商品上另附著有具原創性及創作性之圖樣等著作，加以拍照並上傳，雖仍涉及重製、公開傳輸他人著作，惟倘該利用結果對於原著作不致發生市場替代效果，有主張合理使用的空間。

於 107 年第一審判決，未發現被告主張著作權法第 44 條至第 65 條之合理使用²¹，而法院亦未主動就有無合理使用之情形進行審酌²²。惟目前案件大多係網拍賣家於電商平台上擅自張貼「他人拍攝」之商品照片（多為其他同類商品賣家所拍攝者），作為其所銷售商品之展示照，則適用合理使用之空間極為有限。

¹⁹ 該判決係以「圖片」稱之，未明確指出屬於何種著作類別，惟依其描述可能為攝影著作、語文著作等。

²⁰ 參照智慧局電子郵件 1061127、1050329、1020701 號解釋函等意旨。

²¹ 此情形與近十年前之統計數據相近，當時亦僅有百分之 2 刑事案件被告主張合理使用，參照劉孔中、謝銘洋、馮震宇，著作權判決實證研究——從智財法院成立後三年相關判決出發，月旦法學雜誌 203 期，頁 51、53，2012 年 4 月。

²² 另有關合理使用規定之性質，究為阻卻構成要件該當性事由？抑或阻卻違法事由？學說及實務上存有不同見解，參照蔡蕙芳，著作權法第九十一條擅自重製罪之刑法架構分析，台灣本土法學雜誌 100 期，頁 64-65，2007 年 11 月。

三、主觀犯意

本類型案件中，僅少部分案件被告否認犯罪而為答辯。被告是否具主觀犯意為其答辯主要爭點之一，綜觀 107 年各審級案件被告所辯不具主觀犯意之理由，約略可分為：

（一）被告辯稱主觀無犯意，且利用著作曾獲同意或授權

依法院見解，對於被告辯稱主觀無犯意，且利用著作曾獲同意或授權之情形，認定上似較為嚴謹，因而被告所辯多未為法院所採：

- 1、臺灣桃園地方法院 106 年度智簡上字第 8 號刑事判決：被告固辯稱其不知道使用系爭照片要取得授權，且告訴人公司業務人員同意其使用系爭照片於網路銷售云云。惟經法院調查後，認定系爭經銷契約已明白規定需另外書面授權，始得將商品宣傳圖檔使用於網路銷售，被告既已於前揭契約簽名及用印，應清楚知悉契約內容，不得諉為不知，又告訴人公司業務人員均證述未口頭同意被告使用，故被告所辯均不足採。
- 2、智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 2 號刑事判決：被告雖辯稱其曾向大陸地區供貨賣家詢問可否使用圖片，已獲得同意云云。惟法院認定該供貨賣家無該圖片之著作財產權；且被告所提向該賣家詢問之網頁資料，縱屬真實，然被告未詢問賣家是否有系爭著作之著作財產權，或授權他人使用之權限，更未有任何賣家提出任何系爭著作合法使用之證明以及再授權他人使用之權限證明，被告原應基於「疑者不用」之原則，在無法確定權利人為何人之前，不予使用，卻仍加以使用，故認被告主觀上至少有刑法第 13 條第 2 項侵害系爭著作財產權之未必故意。況且上開詢問資料，並未就授權他人利用之地域、時間、利用方法詳為約定，依著作權法第 37 條第 1 項被告應推定為未受授權，因而認定被告確有擅自重製、公開傳輸系爭著作之主觀犯意。

依上述判決見解，利用人取得授權時，應先行確認授權人享有著作之著作財產權或有授權之權限；次之，利用人應與授權人就授權事項詳

為明確約定，並妥為留存相關證據資料，不宜輕忽使用來源不明之圖片或文案，以杜爭議。

（二）被告辯稱對非法重製不知情

少數法院採信被告之主張否認其具有主觀犯意之案件，例如：智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 46 號刑事判決中，被告辯稱因其公司曾合法銷售告訴人公司之水冷扇，而存有系爭降溫原理圖片，係其員工在製作其他品牌水冷扇宣傳文宣時，誤植系爭圖片；且被告在知悉有誤用系爭圖片後，已立即刪除該圖片，故其對非法重製不知情²³。

四、論罪

（一）涉及法條

本類型案件被告多為非法重製、公開傳輸他人著作之行為，而該當著作權法第 91 條第 1 項擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪、第 92 條擅自以公開傳輸之方法侵害他人之著作財產權罪之構成要件。多數判決及起訴書均能正確適用法條，僅少數見解有疑義，例如臺灣臺中地方法院 106 年度智訴字第 13 號刑事判決，檢察官提起公訴之起訴法條誤為著作權法第 91 條第 2 項，法院認被告所銷售之商品並非侵害他人著作財產權之物，僅係在拍賣網頁上張貼系爭圖片而侵害告訴人之著作財產權，故被告係構成著作權法第 91 條第 1 項之罪，而非著作權法第 91 條第 2 項意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪，應予變更檢察官起訴法條。該判決見解與最高法院 97 年度台上字第 1921 號判決所揭明：著作權法第 91 條第 2 項「意圖銷售或出租」之客體，應限於「以重製之方法侵害他人之著作財產權」標的之意旨一致。

²³ 法院認被告公司既曾合法銷售告訴人公司之同類商品，美編人員在編網頁時，誤貼一張性質功能相同之降溫原理圖片，系爭圖片上又未標示品牌名稱，則此種錯誤發生可能性，難以完全排除，且僅使用在網頁的小局部，亦難苛責被告公司或代理人能及時發現，況且，在知悉有誤用系爭圖片後，立即在網頁上刪除該圖片等情，自不應認定美編人員或被告等，有非法重製系爭圖形之故意。

（二）競合（行為數及罪數）

法院針對被告於一段期間內多次重製及公開傳輸他人著作之行為，多認屬基於單一犯意，於密接時間、空間，就同一告訴人之著作為多次侵害著作財產權之行為，而評價為「接續犯」²⁴。

又關於非法重製與非法公開傳輸間之關係，法院見解認屬法條競合關係（特別關係、補充關係或吸收關係），或屬想像競合關係。而觀察近年來智慧財產法院之見解，較多數傾向為吸收關係，認被告係犯著作權法第 91 條第 1 項擅自以重製之方法侵害他人著作財產權罪，其非法公開傳輸之低度行為為非法重製之高度行為所吸收，不另論罪²⁵。

另司法院 108 年度智慧財產法律座談會刑事訴訟類相關議題提案第 3 號，針對被告在網路上未經同意將他人著作重製於自己製作的網路廣告之論罪，108 年 5 月 6 日甫作成之研討結果則認：「被告擅自重製他人享有著作權之圖片，再上傳至網路頁面，係以數個舉動接續進行，而侵害同一法益，此為包括一罪，應從後階段之著作權法第 92 條之擅自以公開傳輸方法而侵害他人著作財產權罪處斷。被告重製之行為屬已罰之前行為，不另論罪。」

五、沒收

觀察 107 年度少數論及應否宣告沒收的一審刑事判決與歷來智慧財產法院判決，發現法院見解尚有分歧。關於張貼於網路上的侵權著作應否沒收一節，有認

²⁴ 如臺灣新北地方法院 107 年度智簡字第 19 號刑事簡易判決，法院認被告於 105 年 11 月 14 日 8 時許下載重製及於 105 年 11 月 14 日起至 106 年 7 月 23 日上傳圖片之行為，係以單一犯意，於緊密相接之時、地接續為之，侵害相同之法益，為「接續犯」，屬事實上一罪。惟有少數見解認為，被告公開傳輸其所拍攝之攝影著作具有反覆、延續之特質（係在密集期間內以相同之方式持續進行，未曾間斷），應評價為「集合犯」，如臺灣屏東地方法院 107 年度智簡字第 8 號刑事簡易判決。

²⁵ 例如：智慧財產法院 106 年度刑智上易字第 50 號刑事判決，認被告二人共同各基於一個犯罪決意，將未經著作財產權人同意或授權之系爭圖樣下載重製至電腦、改作後繼而上傳至臉書粉絲團專頁中，使不特定人得以進入該網頁瀏覽系爭著作，而侵害同一法益，所為具有階段式保護法益同一之吸收關係，其後行之低度行為不外使先行之高度行為易於實現，而有必然附隨關係，先行之高度行為內容，實已涵蓋低度行為之結果，故高度行為當然吸收低度行為，應論以前階段之著作權法第 91 條第 1 項擅自以重製方法而侵害他人著作財產權罪。

該著作應屬供犯罪所用或犯罪所生之物等沒收標的²⁶；然亦有謂被告所販售之標的並非該著作，故毋庸沒收者²⁷。關於沒收犯罪所得部分，有判決認被告販賣商品之收益應屬犯罪所得，應予沒收²⁸；另有判決以被告重製他人著作係用於網站對外販售產品之用，所販售之標的非該著作，卷內資料亦無證據證明被告受有犯罪所得為由，認毋庸沒收²⁹。

上述判決認應沒收犯罪所得者，係著眼於被告銷售商品之收益³⁰，惟刑法第 38 條之 1 第 4 項所定犯罪所得亦包含「財產上利益」，而被告於網路上擅自張貼他人之商品照片等著作，當已享有利用他人著作之使用利益，並具經濟價值，然似少見法院判決由此調查認定。

肆、結語

本文總結觀察此類型案件之侵權態樣、特性與法院判決走向等現況，並試提出初步建議，供大眾及實務運作參考，並盼降低民眾觸法之情形。

²⁶ 如臺灣臺中地方法院 107 年中智簡字第 20 號刑事簡易判決、臺灣臺中地方法院 107 年度中智簡字第 31 號刑事簡易判決，認該檔案固屬供犯罪所用或犯罪所生之物，惟因無證據證明其現仍存在，故不予宣告沒收。

²⁷ 如智慧財產法院 107 年刑智上訴字第 1 號刑事判決。

²⁸ 如智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 45 號刑事判決，認被告在系爭拍賣網站之拍賣商品訊息內使用系爭文字供不特定人點選瀏覽，其雖未直接自此行為獲利，而係因販賣商品之行為而間接獲利，依上開說明，此部分利益亦應認屬犯罪所得而諭知沒收；而被告係以每瓶 450 元、999 元分別販售系爭 8oz 油品 60 瓶、系爭 16oz 油品 30 瓶，共計 90 瓶，以此計算被告本件犯罪所得為 56,970 元【計算式： $(450 \text{ 元} \times 60 \text{ 瓶}) + (999 \text{ 元} \times 30 \text{ 瓶}) = 56,970 \text{ 元}$ 】。又如臺灣臺中地方法院 107 年度中智簡字第 45 號刑事簡易判決，依被告自承已售出 2 件，及該商品 1 件售價為 99 元，認定被告於本案之犯罪所得為 198 元，故依刑法第 38 條之 1 第 1 項前段、第 3 項規定宣告沒收。

²⁹ 參照智慧財產法院 107 年刑智上訴字第 1 號刑事判決。

³⁰ 惟針對被告所銷售商品之「全部價款」是否均屬犯罪所得一節，本文認為因被告所銷售商品通常並非法所不許，於有無犯罪所得之層次，該價款主要為其賣出商品之對價，是否均與違反著作權法之犯罪間有關連性，恐有疑義，故全額沒收恐有範圍過廣之疑慮。又目前部分學說及實務就犯罪所得之沒收範圍已採取相對總額原則，就有無犯罪所得之認定，應排除與犯罪不具關連性之部分（參照林鈺雄，相對總額原則／兩階段計算法（上），月旦法學教室 197 期，頁 54-55、61-62，2019 年 3 月）。

一、侵權態樣及特性部分

- (一) 本類型案件多以網路個人賣家非法利用他人之著作為犯罪事實，著作類別以「商品照片」之攝影著作為大宗。涉案著作高達 9 成係刊登於各電商平台（以露天拍賣、蝦皮拍賣及 Yahoo 拍賣為主），可推認係於電商平台興起、進入門檻低的背景下，個人賣家較缺乏取得著作授權利用之觀念或輕忽行事，致侵權情形頻仍。
- (二) 又同一告訴人以同一商品之相關著作（如商品照片）遭侵害而提起告訴之比例高（約占總案件之 4 成），足見特定告訴人持續積極採取刑事告訴。
- (三) 現今個人賣家藉電商平台而提供商品或服務相當普及，建議政府機關得對個人賣家加強宣導著作權觀念，並廣為利用各式實體與網路的宣傳管道。為有效增加對個人賣家之宣導觸及效果，並共同防制賣家觸法、減少告訴人濫訴之發生，政府機關可考慮與電商平台合作宣導，強化賣家之著作權觀念；又電商平台得於賣家上傳商品照片等資料處，設置警語等相關預防保護措施，提醒並保護賣家，另得鼓勵權利人善用通知／取下制度³¹，可迅速避免侵權情事擴大，減少不必要之刑事訴追，此亦有利於電商平台主張著作權法第六章之一所定民事免責事由暨企業形象之維護。

二、法院判決部分

- (一) 判決結果高達 6 成係不受理判決，此多係因被告支付和解金，達成和解後，告訴人撤回告訴所致，可見告訴人多利用刑事訴訟程序，來達到維權及求償目的。
- (二) 又案件如進入實體審理後，法院幾乎均認定被告有罪，無罪判決之比例甚低，究其原因可能與本類型案件罪證較為明確，且被告亦鮮少進行抗辯等有關。惟仍有部分案件被告否認犯罪，答辯爭點多集中於被利用著作之原

³¹ 通知／取下制度乃著作權人發現網路上有他人侵害其著作權之內容時，得通知該網路服務提供者，由網路服務提供者將該內容取下之制度，得迅速排除侵權行為，並避免損害範圍之擴大。該制度係規定於著作權法第六章之一「網路服務提供者之民事免責事由」專章，為網路服務提供者依法得主張對其使用者所為侵害著作權之行為不負民事賠償責任，所應配合的前提要件之一（例如著作權法第 90 條之 7 第 3 款），此制度亦在鼓勵網路服務提供者共同遏止網路侵權。

創性及被告主觀犯意，而法院見解對於原創性之「創作性」多較為寬鬆，針對被告否認主觀犯意之認定上則較為嚴謹。

(三) 論罪部分，多數判決關於涉及法條之認定均能正確適用，而就競合見解則稍有不同。至於沒收部分，大多數判決未論及應否沒收，而部分論及沒收之判決，見解尚有分歧。

(四) 綜此，利用人如需利用他人著作，應持謹慎態度，取得著作財產權人之授權，且取得授權時，須先行確認授權人具有合法授權權限，並就授權事項詳為明確約定，以杜爭議。另建議法院宜於判決理由具體載明量刑審酌事項及說明應否沒收之理由，供大眾參考，提升判決有關量刑及沒收之可預見性，並發揮沒收制度預防與遏止犯罪之功能。

海峽兩岸營業秘密的法律秩序及案例分析

張紹斌*

壹、前言

貳、兩岸關於營業秘密保護法制之歷程

- 一、我國營業秘密的保護法制：脫離公平交易法的法制發展
- 二、中國大陸營業秘密的保護法制：以反不正當競爭法為主的基礎

參、兩岸對於營業秘密保護要件的比較

- 一、對秘密性的觀察
- 二、對經濟性的觀察
- 三、對採取合理保護措施的觀察

肆、海峽兩岸實際保護營業秘密運作的建議（代結論）

- 一、預防在前：保護自身商業利益
- 二、執法在中：維護公平商業秩序
- 三、健全在後：提昇業界商業道德

* 作者現為廈門大學法學院知識產權學院博士候選人、合盛法律事務所主持律師。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

本文因感今（2019）年4月間，中國大陸為因應中美貿易議題，就其《反不正當競爭法》中進行營業秘密保護條款第二次的修法，在距離2018年1月1日才剛施行的營業秘密保護新法，短短不到一年半的時間內就提出第二次的修改，而且幅度還不小，這在中國大陸法制作業是極為罕見的，因而引發筆者出面探討兩岸關於營業秘密保護法制之動機；本文先從宏觀角度觀察海峽兩岸對營業秘密保護法制設計，論述我國在九〇年代時同樣受到國際貿易智財權保護的要求，從當時公平交易法保護中抽離對營業秘密之保護而單獨設置專法的過程，以及中國大陸至今仍始終保持在反不正當競爭法制中對營業秘密保護的不同作法，分別論述其由來；再則針對兩岸的保護營業秘密的基本要件，即秘密性、經濟性及採取合理保密措施三者，微觀的引證相關的司法判決逐一應對；最後則對兩岸營業秘密之實務提出三點相關期許，包含：1、預防在前：保護自身商業利益；2、執法在中：維護公平商業秩序；3、健全在後：提昇業界商業道德，做為日後兩岸企業及各相關機關在營業秘密建置及執行時，供做更精進努力目標的參考。

關鍵字：商業秘密、合理保護措施、反不正當競爭法、營業秘密法

Trade Secret、Reasonable protecting measures、Anti-unfair competition law、Trade Secret Law

壹、前言

世界貿易組織（WTO）自 1994 年通過並於次年 1 月 1 日生效的《與貿易有關智慧財產權協定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS），在第七節對「未經公開資料的保護（Protection of Undisclosed Information）」列明應當加以保護之相關條款¹，此已意味著國際多邊協定對營業秘密（Trade Secret）的保護已納入智慧財產權規範的範疇；企業將其內部資訊當成營業秘密加以保護，固係欲提昇其企業對外的競爭優勢及對內的資產運用，然而該企業對該資訊保護是否符合營業秘密的法規及要件，常會因各地不同的法制規劃及實務運作而有不同的認定，也會影響日後該資訊被不當外洩時，其是否能主張侵權及受償的程度，故適切地瞭解不同地域有關營業秘密的法規及實務即有其必要性。

海峽兩岸自 2001 年及 2002 年先後加入 WTO²，均有遵守上開協定並確實履行的義務，惟 TRIPS 並無硬式規定營業秘密³保護的法規形式，兩岸在此方面的發展即有各自的法制設計，且因兩岸在整體的司法運作本有極大的差異，導致執行營業秘密保護的方式及結果亦有各自不同的呈現；加之兩岸在近年來，從各自的用以保護營業秘密的主要法規進行修改增刪，相關配套或其目的亦在保護營業秘密同性質的其他法規是否已同時配合調整，均值得加以關注並給予適當的建議，此即本文撰述的動機及目的。

¹ TRIPS 第 39 條：「1. 為依巴黎公約（1967）第十條之二，提供有效保護以防止不公平競爭，會員應就符合下列第二項所規定之未公開資訊，及依第三項規定所提交政府或政府相關機構之資料，予以保護。2. 自然人及法人對合法處於其控制下之資訊應有可能防止他人未經同意而以違背誠實商業行為的方式（註釋如後），揭露、取得或使用，但該資料須：(a) 具有秘密性質，且不論由就其整體或細節之配置及成分之組合視之，該項資料目前仍不為一般處理同類資訊之人所得知悉或取得者；(b) 因其秘密性而具有商業價值；且 (c) 合法控制該資訊之人已依情況採取合理步驟，以保持其秘密性。3. 會員為核准新化學原料之醫藥品或農藥品上市，而要求提供業經相當努力完成且尚未公布之測試或其他相關資料，應防止該項資料被不公平的使用於商業之上。此外，除基於保護公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用外，會員應保護該項資料以防止洩露。」請參經濟部智慧財產局，TRIPS 逐條釋義，頁 62，2007 年 6 月）。

² 中國大陸在 2001 年 11 月 17 日加入 WTO，我國則在 2002 年 1 月 1 日加入該組織。

³ 本文將在以下討論整體法制及案例時使用「營業秘密」一詞，但在討論中國大陸法制時則使用其慣稱之「商業秘密」一詞代之。

因此，筆者針對近年在兩岸研究或辦理營業秘密案件的實務經驗，希望能釐清目前營業秘密保護立法及修法的經過，並且將探討海峽兩岸在營業秘密保護要件，各有若干案例的分析，最終則是對於兩岸營業秘密的保護措施中，企業需要的實際保護措施給予個人建議，以供產業與學術在此進行對話交流。

貳、兩岸關於營業秘密保護法制之歷程

一、我國營業秘密的保護法制：脫離公平交易法的法制發展

我國於1996年將民法中以工商秘密為主要法益的保護對象設置專法，即訂立營業秘密法加以保護，在此之前，坊間的營業秘密一般多以民刑法保護之，至於企業在交易時以脅迫、利誘等不正當方法，獲取他事業之產銷機密、技術秘密者，則以公平交易法第19條加以保護，惟此條之違反因係採用先行政後刑罰之規定，遇此情況則適用1991年公布施行的《公平交易法》第36條規定；如被害人認為受有其他侵害者，侵權人尚應負其他責任時，則另依當時可適用的法規加以追究⁴。

在營業秘密法的立法之初，因當時考量對營業秘密的保護，是將舊有權利樣貌用嶄新法制加以保護，故僅有民事保護相關規定，此亦因TRIPS對商標及著作權之保護有應設刑事處罰規定的強制規定⁵，而對侵害營業秘密之行為則未有上述要求，故當時即未在該法內即加入刑事處罰之規定；如被害人認侵權者涉有侵害營業秘密應負之刑事責任，則可另依刑法的竊盜、背信、洩漏工商秘密罪等處規定加以論處；但在實際司法審判過程中，由於刑法中關於竊盜、背信等財產犯罪，多僅針對一般財產權的保護，雖有準動產之準用規定，但商業秘密未必落入該準用之範圍；而洩漏工商秘密罪的保護客體僅限於「工商秘密」，其範圍已無法涵蓋營業秘密法保護的法益，更況以現今營業秘密的重要性比之當年在工商秘

⁴ 參見立法院第二屆第五期經濟、司法兩委員會審查「營業秘密法草案」第一次聯席會議紀錄，立法院公報84卷2期，頁168。

⁵ TRIPS於第五節（刑事程序）第61條規定必須對具有商業規模的商標仿冒及著作權侵權案件設置刑事處罰之規定，惟對專利、商業秘密之侵害則未予規定，依「明示其一，排斥其他」的拉丁法諺，會員對營業秘密保護是否設刑事處罰，則聽任其自行決定，請逕參註1，TRIPS逐條釋義，頁79。

密所要保護的法益已不可同日而語，因為涉犯刑法第 317 條之犯罪主體，頂多僅須負一年以下有期徒刑之刑事責任，所以雖然部分違反營業秘密的行為可能藉由刑法加以規範，但實際上已難因應現今對於營業秘密保護的需要。

為此我國的營業秘密法在 2013 年即進行第一次修法，除考量上述因素外，亦因業界多有反應近年來科技進展神速，跨境間的商業競爭日益劇烈，境內境外盛行挖角，無非期待坐享我國業界多年累積研發之成果，如不在該法中增訂適度的刑罰，將不足以遏此歪風，遂決定在該法中增訂第 13 條之 1 至第 13 條之 4 關於刑事處罰之內容，將違反「營業秘密法」的刑事處罰明文規範，其中針對涉嫌人將非法取得的營業秘密洩露於境外地區，設有較重的處罰規定⁶；至於對應公平交易法條文中的營業秘密保護重疊部分⁷，也在 2015 年的修法後將原先營業秘密處罰規定移除，其理由略以：「按營業秘密法對營業秘密之定義，已包括原條文（按指公平交易法第 19 條）第五款所定『產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密』，且該法所規範侵害類型顯更廣泛周延，慮及法規範效益，爰將原條文第五款刪除，使該等違法行為類型，回歸營業秘密法規範。」自此在我國適用的《公平交易法》與《營業秘密法》兩法各回歸各自保護之體系及範疇。

二、中國大陸營業秘密的保護法制：以反不正當競爭法為主的基礎

目前中國大陸並無未針對營業秘密⁸單獨立法，關於其早期商業秘密的保護主要是依 1993 年頒布施行的《反不正當競爭法》加以保護，依其舊法第 10 條第 3 款⁹所指商業秘密是指：「不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益、具有實用性並經權利人採取保密措施的技術資訊和經營資訊」，按其法條文義，商業秘密作為一種資訊，分為技術及經營兩類；而此二類資訊必須同時符合本句前段

⁶ 營業秘密法第 13 條之 2 第 1 項規定：「意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用，而犯前條第一項各款之罪者，處一年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以上五千萬元以下之罰金。」

⁷ 即產銷機密與技術秘密的相關規定。原民國 100 年 11 月 23 日公布之《公平交易法》第 19 條第 1 項第 5 款：「有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之：……五、以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為。」該條文於 104 年 2 月 4 日第六次修訂中刪除。

⁸ 中國大陸稱「商業秘密」，以下涉及中國大陸法制時，以其慣用的名詞稱之。

⁹ 中國大陸對法條順序之習慣用法，係以條、款、項為其順序，與我國略有不同，以下論及中國大陸法條將尊重其習慣用法。

的「不為公眾所知悉」、「能為權利人帶來經濟利益」，以及「具有實用性」並「經權利人採取保密措施」四項要件方得成立。

日後中國大陸為符合各國企業對商業秘密共同之認知，於2017年間進行第一次《反不正當競爭法》的修訂¹⁰，將商業秘密保護相關規定的條號由原第10條修改為第9條，對於商業秘密的定義，則沿用「不為公眾所知悉」、「具有商業價值」、「權利人採取保密措施的技術資訊和經營資訊」等名詞及要件，但將舊法中「權利人帶來經濟利益、具有實用性……」則簡化為「具有商業價值……」，此修正將原本的四要件變更為三要件；觀其修正主要是將「利用性」及「實用性」合為「經濟性」，免除不具備實用性之要件¹¹，此一修改已與專利法中須具備「實用性」有所區隔，由此定義觀之，對營業秘密的認定反較為寬鬆，亦即保護範圍隨之擴大；迨至今（2019）年4月間，因中美貿易爭議日趨嚴峻，中國大陸除就關稅增減提出應對方案外，亦另就美國最關切中國大陸不時竊取美國各大企業「商業秘密」部分，再度提出其《反不正當競爭法》中對於商業秘密保護條款之修改¹²，以正視聽。

此次修改的重點¹³，計有：一、擴大商業秘密定義¹⁴；二、增加侵犯商業秘密的情形¹⁵；三、擴大責任主體範圍¹⁶；四、提高賠償／處罰，規定五倍懲罰性賠償，

¹⁰ 中國大陸反不正當競爭法第一次修正之頒布日期為2017年11月04日，並將執行日期訂於2018年1月1日。

¹¹ 例如未成功的研發紀錄或實驗數據列為商業秘密，即未必具備實用性。

¹² 2019年4月23日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議通過《關於修改〈反不正當競爭法〉的決定》，修改後的條款自4月23日起施行，這是中國大陸反不正當競爭法第二次的修改，短短不到兩年間即兩度修改，在中國大陸較為罕見，恐係回應國外指摘其對商業秘密保護不週的做法。

¹³ 參見黃武雙，完善法律保障出實招，保護商業秘密正當時——解讀新修改的反不正當競爭法有關商業秘密的規定；參見 <http://ip.people.com.cn/BIG5/n1/2019/0517/c179663-31090065.html>（最後瀏覽日：2019年8月6日）。

¹⁴ 即將商業秘密定義中的「技術資訊和經營資訊」修改為「技術資訊、經營資訊等商業資訊」，即商業秘密不再僅限於技術資訊、經營資訊，如有其他有秘密性質的商業資訊亦屬之。

¹⁵ 增加侵犯商業秘密的情形：（1）增加了以電子侵入手段獲取權利人商業秘密的情形；（2）增加了教唆、引誘、幫助他人違反保密義務或者權利人有關保密的要求，獲取、披露、使用或者允許他人使用權利人的商業秘密的情形。

¹⁶ 將經營者以外的「其他自然人、法人和非法人組織」納入侵犯商業秘密責任主體的範圍。

進一步強化了侵犯商業秘密行為的法律責任¹⁷；五、加重侵權人舉證責任¹⁸，並已於公布日同日施行。

值得注意及比較的是中國大陸現行《刑法》與《反不正當競爭法》均是2017年11月4日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議通過的法案，其中刑法第219條¹⁹係針對侵害商業秘密保護的處罰規定，在前述同一會議中其條文並未隨著2017年《反不正當競爭法》的相關條文有所修改更新²⁰，仍有「具有實用性……」之要件存在，而非「具有商業價值」的定義，即仍沿用《反不正當競爭法》修改前第10條對商業秘密之定義，則依刑法罪刑法定之原則，現今對於侵犯商業秘密罪的成立，若仍須具備「實用性」方能論處，則此規定將造成審判的困擾，縱有對他人商業秘密故意侵權，亦有可能該商業秘密不具備「實用性」要件，而難令其負該條的刑事責任；另外中國大陸的《反不正當競爭法》中對於商業秘密客體有諸多的補充規定，包括前工商行政管理總局於1995年制定《關於禁止侵犯商業秘密行為的若干規定》²¹，以及2007年最高人民法院頒布的

¹⁷ 在第17條第3款增加（1）對於惡意實施侵犯商業秘密行為，情節嚴重的，按照權利人因被侵權所受到的實際損失或者侵權人因侵權所獲得的利益的一倍以上五倍以下確定賠償數額；在同條第4款增加（2）對權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益難以確定的，將人民法院判決的最高賠償限額由三百萬元提高到五百萬元；及在第21條中加大對侵犯商業秘密行為的行政處罰力度，增加沒收違法所得的處罰，並將罰款的上限由五十萬元、三百萬元分別提高到一百萬元、五百萬元。

¹⁸ 此次修法新增第32條，對侵犯商業秘密的民事審判程序中舉證責任的轉移作了規定。（1）A、商業秘密權利人提供初步證據，證明其已經對所主張的商業秘密採取保密措施，且合理表明商業秘密被侵犯；B、涉嫌侵權人應當證明權利人所主張的商業秘密不屬於本法規定的商業秘密。（2）A、商業秘密權利人提供初步證據合理表明商業秘密被侵犯；B、涉嫌侵權人應當證明其不存在侵犯商業秘密的行為。

¹⁹ 根據2017年11月4日中國大陸第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議通過《刑法修正案（十）》所公布刑法第219條【侵犯商業秘密罪】規定如下：

有下列侵犯商業秘密行為之一，給商業秘密的權利人造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；造成特別嚴重後果的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金：

- （一）以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密的；
- （二）披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密的；
- （三）違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密的。

明知或者應知前款所列行為，獲取、使用或者披露他人的商業秘密的，以侵犯商業秘密論。

本條所稱商業秘密，是指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益，具有實用性並經權利人採取保密措施的技術資訊和經營資訊。

本條所稱權利人，是指商業秘密的所有人和經商業秘密所有人許可的商業秘密使用人。

²⁰ 該法亦是於2017年11月4日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂。

²¹ 1995年11月23日中國大陸國家工商行政管理局令第41號發布，根據1998年12月3日發布的《國家工商行政管理局修改〈經濟合同示範文本管理辦法〉等33件規章中超越〈行政處罰法〉規定處罰許可權的內容》進行修改。但其規定第2條第3款仍是：本規定所稱能為權利人帶來經濟利益、具有實用性，是指該資訊具有確定的可應用性，能為權利人帶來現實的或者潛在的經濟利益或者競爭優勢。

《最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》²²，其就商業秘密的相關定義均仍維持原條文，迄今未做同步之修改，如此在執行上必有諸多難於適用及解釋之處，中國大陸相關單位對此宜及早做出修改，方能配合與2019年4月23日現行《反不正當競爭法》的相關規定併同施行。

參、兩岸對於營業秘密保護要件的比較

就目前中國大陸對商業秘密保護法制現況而言，不難看出是個較複雜的保護體系。在沒有單獨立法的情形下，各部門間對商業秘密保護，在法律的適用上因現行法律及行政、司法機關對營業秘密定義解讀不一的情況下，可能讓企業遵循法令產生混淆，加之各單位執法時的連結較為薄弱，恐將各行其是；相對的在我國具有專法的保護架構之下，企業實際的保護及遇到侵權的司法審理過程中，則可較專注於營業秘密法的判讀，故本節將就營業秘密各個構成要件分別述明並做比較，以供參考。

一、對秘密性的觀察

（一）我國對秘密性的司法實務

目前我國《營業秘密法》的「秘密性」要件²³，採用「不為公眾知悉」的界定原則，「公眾」是指「非一般涉及該類資訊之人」所知者為詮釋。雖然秘密性要件有別於專利權的「產業的利用性」及「新穎性」，秘密性要件並未對於資訊有「非現於國內外之公開刊物或公開使用²⁴」及「與歷來之先前技術狀態相異，且必須是前所未有的技術創作有所不同²⁵」資訊唯一而不為人知的嚴格要求，而是在於該秘密資訊是否被管控於「一定範圍」內之人所知悉，亦即為條文中「非一般涉及該類資訊之人所知者」之相對新穎性意涵。

²² 中國大陸最高人民法院，法釋[2007]2號，2007-01-11。其中第10條指出：有關資訊具有現實的或者潛在的商業價值，能為權利人帶來競爭優勢的，應當認定為反不正當競爭法第十條第三款規定的「能為權利人帶來經濟利益、具有實用性」。

²³ 亦有學者將此「秘密性」稱為「新穎性」；詳參王偉霖，營業秘密法理論與實務，頁34，元照出版社，2015年4月初版。

²⁴ 謝銘洋，智慧財產權法，頁113，元照，2016年9月6版。

²⁵ 同註23，頁37。

基於我國自 1996 年起即已制定「營業秘密法」，自斯時起相關司法實務對企業在營運過程對其技術或商業資訊秘密性的維護，在其判決內也有相關的事例可供解讀，這些相關資訊主要有「客戶名單²⁶」、「客戶資料²⁷」、「商品售價²⁸」、「進貨成本²⁹」、「交易底價³⁰」、「人事資料³¹」等資訊，而上述資訊的秘密性認定，應以各該資訊是否可輕易的由公開管道獲取、機密信息需耗費相當的時間、金錢及努力取得、以及企業是否有對機密資訊的取得付出相當的努力等。

(二) 中國大陸對秘密性的司法實務

相對於我國以專法的法制保護，中國大陸商業秘密直接保護就只有圍繞在現行《反不正當競爭法》第 9 條，該條第 4 款指出：「本法所稱

- ²⁶ 客戶名單參考案例：最高法院 99 年台上字第 2425 號民事判決。該判決略以：「……以被上訴人係經由公開資訊取得客戶資訊，再寄發大量電子郵件行銷，始取得與國外客戶進行交易之機會，難認客戶名單有何秘密性，……，認定上訴人所稱其客戶名單及營業（商品）銷售價格並非營業秘密法所保護之客體，……，經核於法洵無違誤。」
- ²⁷ 客戶資料參考案例：臺灣高等法院高雄分院 89 年度上易第 169 號民事判決。該判決略以：「……按營業秘密除指技術性之資訊外，故尚包括商業性之資訊，客戶之相關資料雖可認為公司之商業機密，惟並非所有客戶之資料均為商業機密，如只是單純客戶之名稱、公司設址之資料，一般人可由工商名冊任意取得，即非商業機密。」
- ²⁸ 產品售價參考案例：桃園地院 100 年度訴字第 977 號民事判決。該判決略以：「……原告雖又主張被告因知悉原告銷售價格之秘密而將之透露給昶昕公司，並採削價競爭方式損及原告權利。然而，就證人劉國賢前述證言雖可知被告為昶昕公司提出之報價資料顯示較同一時間原告所報價格為低，然就其所言亦可知，客戶本可向不同廠商之業務告知他廠商所願意出售之價格，由廠商決定是否以較低之價格出售商品，原告既然可以藉由客戶得知昶昕公司之售價，為何昶昕公司或被告不可藉由客戶得知原告公司之售價？故銷售價格之本身，應無秘密可言，原告徒以被告曾經任職於原告公司而認為昶昕公司所報較低售價係被告透露予昶昕公司，已難認有據。」
- ²⁹ 進貨成本參考案例：最高法院 102 年度台上字第 235 號民事判決。該判決略以：「……查張淑青原為上訴人業務部副理，於離職前一、二日曾閱覽上訴人電腦關於公司供應商價格管理區、樣品目錄單、客戶索取樣品等檔案資料，其所閱覽資料之位置除其個人檔案外，並有 Kitty share、公司共用資料區及 Tim share 等屬公司人員共用資料之事實，為原審所確定，上揭公司員工共用資料倘需得上訴人同意下始容許披露且供員工閱覽者，似與員工外之公眾得任意獲悉之公司資料非無區別；且張淑青於九十八年四月十五日已簽立辭職申請書預定於四月三十日離職，並就公司相關設計圖樣、帳冊、客戶往來資料等保證無影印、抄寫亦不洩露任職期間知悉之秘密，亦見上訴人對離職員工非全無保密措施，原審未就上揭閱覽之情報資訊是否有分類、分級之群組管制措施及張淑青當時有無閱覽之權限，詳加調查審認，遽以該資訊乃上訴人員工得自由取得者，認非屬營業秘密，已嫌疏略。」
- ³⁰ 交易底價參考案例：臺中地方法院 102 年度易字第 122 號刑事判決。本件係屬現行營業秘密法修正前因無刑事處罰之規定，而以刑法妨害工商秘密罪訴追之案例，該判決略以：「……本案被告所發送簡訊內容底價部分，乃係委託人記載於買賣委託書內容更改附表所載之「實際底價」，尚非屬「廣告底價」，該「實際底價」係屬刑法第 317 條所稱之「工商秘密」乙情，應可認定」。

的商業秘密，是指不為公眾所知悉、具有商業價值並經權利人採取相應保密措施的技術資訊、經營資訊等商業資訊。」其中不為公眾所知悉，即是資訊須具客觀秘密性的要求。

中國大陸商業秘密案件對於秘密性要件的審查，主要是對秘密持有人持有的資訊查驗是否具備非公眾所知悉且不易取得加以判斷，此在司法判決及行政執法中對「參考價格成交底線³²」、「軟體原始程式碼和涉案開發文檔³³」是否具備秘密性即分別有司法機關之認定，且認為「不為公眾所知悉」是認定商業秘密的前提條件，如果涉案資訊不符合該要件，就沒有必要再對其是否符合商業秘密的其他要件進行認定³⁴。

另外如「技術資訊中部分資料有其他單位的標註³⁵」、「公開資訊的特定有序組合³⁶」、「秘密點認定³⁷」、「經濟性聯繫³⁸」、「不為公眾

³¹ 人事資料參考案例：臺北地方法院 104 年度訴字第 617 號刑事判決。該判決略以：「……營業秘密法所稱之營業秘密，須符合「秘密性」（非一般涉及該類資訊之人所知）、「經濟性」（因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值）及「所有人已採取合理保密措施」等三要件始足當之。……公司員工就職時所自行提供之個人基本資料，上開資料，透過家庭、親友、個人學歷背景所形成之現實人際網絡、個人名片、在網路上可查得之個人過往學業成就、工作成果、求職資料、徵友廣告、社群網站等管道，是否仍然難以得知，已屬有疑。」筆者因係本案被告陳威任之選任辯護人，故對本案之攻防及審理過程知之甚稔，併此敘明。

³² 價格成交底線參考案例：河南省高級人民法院（2016）豫民終 347 號民事判決。該判決略以：「……系爭資訊中的品種、規格、數量能夠說明客戶的獨特需求，成交日期能夠反映客戶要貨的規律，單價能夠說明客戶對價格的承受能力和價格成交底線，備註反映了客戶的特殊資訊，這些內容係公司係刻意保持不為他人所悉，構成了反光材料公司經營資訊的秘密點」。

³³ 軟體原始程式碼和涉案開發文檔參考案例：上海知識產權法院審理後認為「網路公司和資訊公司未指明其軟體中哪些技術資訊是其保護的秘密點，而區市場監管局也未確定技術資訊的範圍，無法對其是否達到『不為所屬領域的相關人員普遍知悉和容易獲得』的商業秘密程度進行判斷，故對於軟體公司構成商業秘密侵權的認定有誤，因此『責令停止侵權行為』、『罰款人民幣貳萬元整』的行政處罰決定應予撤銷」，參見 <http://www.cnsymm.com/2017/0428/28173.html>（最後瀏覽日：2019 年 10 月 18 日）。

³⁴ 同前註。

³⁵ 技術資訊中部分資料有其他單位的標註之參考案例：江蘇省高級人民法院（2015）蘇知刑終字第 00012 號刑事判決，該判決指出：「……經鑑定報告內容進行實質性審查後，發現原告提出的技術資訊中，部分資料有其他單位的標註（經查，為另一間公司的技術資料），因而對秘密性的認定有相反認定，因為根據現有證據不足以證明該技術資訊不為公眾所知悉，顯然刑事案件的證據認定較為嚴謹」，鑑定報告內容進行實質性審查後，發現原告提出的技術資訊中，部分資料有其他單位的標註（經查，為另一間公司的技術資料），……所以根據現有證據不足以證明該技術資訊不為公眾所知悉，顯然可見其刑事案件的證據認定較為嚴謹，本案同時也被最高人民法院選為 2016 年十大知識產權案件。

³⁶ 公開資訊的特定有序組合參考案例：北京市西城區人民法院（2004）一中民初字第 7721 號刑事判決。

³⁷ 秘密點認定參考案例：廣東省廣州市中級人民法院（2013）穗中法知民終字 279 號民事判決。

³⁸ 經濟性聯繫參考案例：浙江省高級人民法院（2004）浙民三終字第 156 號民事判決。

所知悉³⁹」等保護樣貌的訴訟案件中，亦為中國大陸司法界認定有無秘密性的參考適例。

二、對經濟性的觀察

(一) 我國對經濟性的實務判決

營業秘密的第二個要件是經濟性的判斷，通俗的說法就是經濟價值要件，該秘密具有創造實際或潛在經濟價值，而使其相對於同業而言具更高競爭優勢⁴⁰。在我國《營業秘密法》第2條第1項第2款因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者，在實際判決的個案中可以從幾個不同的價值衡量依據，分別如下：

1、能否證明投入成本

是否對該營業秘密的產生投入一定的成本，即是從研發紀錄中、資料產生過程決定之，此可參考臺灣高等法院104年度上易字第1052號民事判決⁴¹，法院認定上訴人因為資料蒐集及整理分析，而方具有相當經濟價值之商業機密文件，足認具有重要經濟價值，相對的在臺北地方法院88年勞訴字第25號民事判決⁴²則認為，法院因無法瞭解原告投注在系爭方程式之心力，故尚難認係屬營業秘密法規定之營業秘密。

2、能否用於產生價值

營業秘密的精神與專利權相通處，即在用於該產業能有一定的利用性，價值的認定常為訴訟兩造的焦點。例如智慧財產法院103年度

³⁹ 不為公眾所知悉參考案例：最高人民法院（2016）最高法民申2619號民事裁定。

⁴⁰ 王偉霖，營業秘密法理論與實務，頁45，元照，2015年4月。

⁴¹ 該判決略以：「……系爭資料不僅係被上訴人就其客戶資料加以蒐集而已，尚涉及被上訴人客戶承辦人員之聯絡方式、客戶特殊需求、商機評估等重要商業機密資料，並經被上訴人整理歸納及研討分析後始得資料結果，核屬被上訴人投入大量人力、物力等成本後，透過資料蒐集及整理分析，始具有相當經濟價值之商業機密文件，堪認具有重要經濟價值。」

⁴² 該判決略以：「……故本件方程式對原告及競爭者之價值而觀，競爭者仍可藉由其他模式獲得土壤參數，且原告在結構技師公會說明會中將代表性及客觀性案例逐一提出說明，仍無法瞭解原告投注在系爭方程式之心力，故尚難認係屬營業秘密法規定之營業秘密。」

民營上第3號民事判決⁴³、最高法院87年度台上字第2322號民事判決⁴⁴，均是以營業秘密法中的經濟價值為審判考量的基準。

3、與技術的相關程度

當事人從事研發所開發出來的技術，既經以營業秘密加以保護，則其是否具備經濟價值即為法院判斷之依據，此可參考臺灣高等法院94年度上易字第1806號刑事判決⁴⁵、智慧財產法院103年度民營上字第5號民事判決⁴⁶及智慧財產法院104年度民營訴字第1號民事判決⁴⁷，這些判決都是考量營業秘密與技術相關程度決定其勝敗訴之主因。

透過這些營業秘密的訴訟個案，經濟性的意義在於確立營業秘密的經濟價值，並非普遍所認知的一般市場的價格、售價，而是對企業的經營能否帶來積極的調高利潤或消極的降低成本等項綜合判斷之。

（二）中國大陸對經濟性的實務判決

中國大陸在1993年以《反不正當競爭法》作為商業秘密的主要規範之後，在訴訟上最直接就是面臨經濟價值的挑戰，然而在2017年第一次

⁴³ 該判決略以：「……經查上訴人亦未附具任何證據證明上開有為說明之6封郵件之具體內容，是否確為如附表1-1之『寄出信件的附件原始內容』欄所示之內容，而上訴人於原審所提原證5之跨部門調查報告書（見原審卷第28頁），亦無法證明附表1-1之『寄出信件的附件原始內容』欄所示之內容確屬真實，本院自難僅憑附表1-1知悉上訴人主張受侵害之營業秘密的具體內容，遑論判斷其是否具有實際經濟價值，且上訴人亦未就有無合理保密措施加以舉證。」

⁴⁴ 該判決略以：「……客戶名單包括客戶名稱、住址、聯絡人、電話、產品需求、財務狀況及購買意願等，公司須由業務人員建立完整檔案資料，充分掌握客戶訊息與需求。又產品底價，涉及公司之獲利與競爭能力，此於科技產品尤為明顯。」

⁴⁵ 該判決略以：「……參酌市面上已有數家廠商生產元件載具，元件載具之生產顯有一定之市場銷售量，元件載具之生產資訊自具有相當之經濟價值，況台灣3M公司所採用生產元件載具之製程，復具有前開產品特徵及生產效率而有別於一般業者，本件台灣3M公司所採用之『特殊輪轉模以及特別規劃之元件載具產品生產流程』實符合營業秘密法有關經濟價值之要件。」

⁴⁶ 該判決略以：「……有關經濟性部分：所謂經濟性者，係指凡可用於生產、製造、經營、銷售之資訊，亦即可以產出經濟利益或商業價值之資訊，即有經濟性。查上訴人主張之『金屬球塞加工圖紙』及『該圖紙上所載之數據資料』，可用以生產、製造金屬球塞，自具有經濟性。」

⁴⁷ 該判決略以：「……爰審酌被上訴人複製涉及上訴人營業秘密之相關資訊，雖尚未能證明有故意洩漏上開秘密於上訴人之競爭同業之情形，惟已使上開資訊陷於可能為他人知悉之風險，且造成上訴人公司管理上之困難，認應酌減為15萬元為適當，逾此數額之請求，即不應准許。」

修法後，將商業秘密的定義中的「經濟利益」具「實用性」⁴⁸自條文中改為「具有商業價值」⁴⁹，以解除研發未成功不具備實用性的實驗品不受商業秘密保護的疑慮；然而在《刑法》侵犯商業秘密罪條文中依然保留了具「實用性」⁵⁰的敘述，因此在司法實踐中因商業秘密已不須有實用性，依照罪刑法定主義的原則，如日後商業秘密刑事案件如審判員認定該違反營業秘密案件不具備實用性，即有可能構成要件不足而直接為無罪之判決。

1、以能否實際使用作為價值基準

無論是舊法「實用性」或新法「具有商業價值」，對於商業秘密的訴訟均為一種不確定的衡量標準⁵¹，如參考最高人民法院（2000）知終字第3號民事判決內容，該案例爭議的秘密內容並非是最先進性和實用性的技術，但不能因為缺乏新穎性或價值主張，而對被告侵害商業秘密的行為予以寬容。同樣的，在上海市高級人民法院（2008）滬一中民五（知）終字3號民事判決中，也看到審判長採用潛在經濟利益作為審判標準，作出不利被告之判決。

但若是以刑事審理的重點來看，因要看給商業秘密的權利人造成如何的「重大損失」，甚至造成如何的「特別嚴重後果」的才能論罪科罰，所以必須要求衡量該商業秘密的經濟價值的估算，作為刑事量

⁴⁸ 中國大陸學者一般的論述，都採三要件說：即秘密性或新穎性、價值性或經濟性，及保密性或管理性，但也有將經濟性與實用性分開論述，而採四要件說者，請參見：徐德敏，知識產權法學，頁259-263，中國政法大學出版社，2002年9月；孔平主編，面向21世紀的中國知識產權問題，頁197-201，知識產權出版社，2000年10月；李國光主編，知識產權訴訟，頁692-696，人民法院出版社，1999年8月。

⁴⁹ 中國大陸2017年修正條文重點將「本條所稱的商業秘密，是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性並經權利人採取保密措施的技術資訊和經營資訊。」更改為「本法所稱的商業秘密，是指不為公眾所知悉、具有商業價值並經權利人採取相應保密措施的技術資訊和經營資訊。」

⁵⁰ 參見中國大陸修改前《反不正當競爭法》：「能為權利人帶來經濟利益，具有實用性」及現行《刑法》：「能為權利人帶來經濟利益，具有實用性。」和《關於禁止侵犯商業秘密行為的若干規定》：「能為權利人帶來經濟利益，具有實用性，是指該資訊具有確定的可應用性，能為權利人帶來現實或者潛在的經濟利益或競爭優勢。」請參經濟部智慧財產局委辦，張靜主持，張懿云教授、陳錦全助理教授、張凱娜講師、賴文智律師、曹英香律師共同研究，營業秘密法整體法制之研究，頁105。

⁵¹ 盧文祥，智慧財產權不確定法律概念的剖析研究，頁14，瑞興圖書公司，2006年2月。

刑的重點⁵²；此參考北京市海澱區人民法院（1998）海刑初字第328號刑事判決及四川省成都市中級人民法院（1999）成刑終字第312號刑事裁定，這兩個裁判都透過專家鑑定技術的市價、營運價值，最終做出不利被告的結果，惟從實務觀察，在中國大陸能真正作出技術鑑價的營業秘密案件卻是少數。

2、有無為公司帶來經濟利益

中國大陸各級法院在審理訴訟案中關於商業秘密要件，其中就有無經濟價值之認定，如審理結果認定該營業秘密確可為公司創造利益，即應受法律之保護。此參考上海市高級人民法院（2011）滬高民三（知）終字第100號民事判決書⁵³即可知曉，該判決因當時反不正當競爭法對商業秘密仍有實用性要件之要求，故除秘密性、經濟性及合理保密措施均予詳細審查外，亦將實用性列入審酌之範圍。

由於中國大陸是自2017年第一次修改《反不正當競爭法》時，才把商業秘密「實用性」的要件刪除，且是2018年1月1日才開始實施，故目前在中國大陸相關的商業秘密爭訟的判決案例中較不易見到只論經濟價值而不問實用性的終審判決，故上述兩個關於經濟性的案例中，各法院均仍依原商業秘密須有實用性的要件論述，特此敘明。

⁵² 根據中國大陸最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定（2019年4月27日發布）第六十五項：「侵犯商業秘密案（刑法第219條）侵犯商業秘密，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、給商業秘密權利人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；2、致使權利人破產或者造成其他嚴重後果的。」

⁵³ 參見周慧民與衢州萬聯網路技術有限公司侵害商業秘密糾紛二審（上海市高級人民法院（2011）滬高民三（知）終字第100號）民事判決書，該判決指出：「……綜上所述，涉案網站資料庫中的使用者資訊，包括客戶名單資料表中的註冊用戶名欄位、註冊密碼欄位和註冊時間欄位等資訊，構成商業秘密。被上訴人萬聯公司主張保護的涉案網站資料庫中的使用者資訊，能為被上訴人帶來經濟利益且具有實用性，且該50多萬個註冊用戶名、註冊密碼和註冊時間等資訊不易為相關領域人員普遍知悉和容易獲得，且被上訴人對上述資訊採取了保密措施，故上述資訊符合商業秘密的構成要件，是被上訴人萬聯公司擁有的商業秘密，依法應受法律保護。」請參 <https://v1.iphouse.cn/cases/detail/186941.html>（最後瀏覽日：2019/08/16）。

三、對採取合理保護措施的觀察

(一) 我國對採取合理保護措施的實務判決

在《營業秘密法》第2條第1項第3款所謂合理之保密措施，係指營業秘密所有人於客觀上已為一定之行為，使人瞭解其有將資訊當成秘密加以保護之意思⁵⁴，並思考針對侵害秘密之威脅而施以對策，判斷是否已達合理保密措施之程度，應在具體個案中，視該營業秘密之種類、事業實際經營及社會通念而定之。而審查營業秘密所有人之保密措施時，不採嚴格之保密程度，解釋上已達任何人以正當方法無法輕易探知之程度，即可認定具備合理之保密措施⁵⁵。參考智慧財產法院104年度民營訴字第2號民事判決⁵⁶，營業秘密所有者的合理保密措施包含與可能接觸該營業秘密之員工簽署保密合約、對接觸該秘密者加以管制、於檔上標明「機密」或「限閱」等註記、對營業秘密之資料予以上鎖、設定密碼、作好保全措施等。

這部分的判斷基準相比前兩項更為明確，也容易援用其他偵查經驗總結，基本的保護措施態樣如下⁵⁷：1、註記「機密」、「限閱」或其他任何足以表彰該等文件機密性之字樣；2、保密契約；3、保管於可上鎖之檔櫃或受管制之區域；4、管理辦法明訂為機密資料；5、標的資料內容（含電子化文件）之存取權力（如系統密碼）僅由特定人士持有；6、離職員工不得將公司資料（含電子化文件）攜出；7、明確告知員工標的資料內容（含電子化檔）之保密方法；8、限制人員接觸（門禁管理、內部監控）。

⁵⁴ 謝銘洋，營業秘密之保護，競爭政策通訊2:5期，頁20-26，1998年9月。

⁵⁵ 智慧財產法院105年度民秘聲上字第5號民事裁定；另參何燦成，「誰搬走了我的營業秘密？」，2018年企業營業秘密合理保密措施研討會簡報，頁9，2018年5月4日。

⁵⁶ 該判決略以：「……營業秘密法所謂合理保密措施，係指營業秘密之所有人主觀上有保護之意願，且客觀上有保密的積極作為，使人瞭解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思，例如：將資訊依業務需要分類分級而由不同授權職務等級者知悉、對接觸該營業秘密者加以管制、於檔上標明『機密』或『限閱』等註記、對營業秘密之資料予以上鎖、設定密碼、作好保全措施（如限制訪客接近存放機密處所）等，又是否採取合理之保密措施，不以有簽署保密協議為必要，若營業秘密之所有人客觀上已為一定之行為，使人瞭解其有將該資訊作為營業秘密保護之意，並將該資訊以不易被任意接觸之方式予以控管，即足當之。」

⁵⁷ 賴文智、顏雅倫，營業秘密法二十講，頁126-127，翰蘆圖書，2004年4月。

（二）中國大陸對採取合理保護措施的實務判決

雖然中國大陸目前無保護商業秘密的專法，但是對於採取合理保護的規範方式與我國相同，甚至於可優於我國的專法規範，主要是因為中國大陸對於合理保護措施的規範，可以詳見中國大陸最高人民法院的《最高法解釋》⁵⁸對於保密措施有較具體的解釋⁵⁹；根據《最高法解釋》第11條第1款，將「保密措施」解釋為「權利人為防止資訊洩露所採取的與其商業價值等具體情況相適應的合理的保護措施」，同條第2款，規定了保密措施的合理性認定，包括所涉資訊載體的特性、權利人的保密意願強度、保密措施的可識別程度、他人通過正當方式獲得的難易程度等參考指標。

在有明確規範保護措施的情況下，中國大陸的合理保護措施爭議容易出現於行為面，參考最高人民法院（2015）民申字第1518號民事裁定，該案例就是簽訂保密條款後，雙方針對遵守保密合約的行為產生爭議，最後認定被告並無遵守保密合約規範，而原告在保護措施上則已經符合必要之措施。就合理保護措施的具體審理依據，如最高人民法院（2017）最高法民申2964號民事裁定既認定保護措施的有效性，反證的案例可以參考最高人民法院（2016）最高法民申3774號民事裁定，對原告主張的保護措施則是無法證明滿足已採取合理保護措施的要件，因此判定被告商業秘密侵害不成立。

肆、海峽兩岸實際保護營業秘密運作的建議（代結論）

目前我國對於保護營業秘密的保護已有獨立之專法，而中國大陸依然以《反不正當競爭法》為主要的保護基礎，雖然中國大陸亦可從不同法律中找到保護其

⁵⁸ 《最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》法釋[2007]2號，2007-01-11。

⁵⁹ 此亦為兩岸司法實務不同之處，對於中國大陸諸多最高人民法院或行政部門頒布的「解釋」、「規定」等指導文件，中國大陸負責執法的部門無不遵守；但若相同的情況發生在我國，就負責偵審的檢察官及法官們，則頂多將上開「指導文件」用之在承辦個案之參考，避免有被干涉審判之嫌疑。

商業秘密的法規，且保護力道似乎也不弱於其他，但從研發成果保護的核心權利而言，商業秘密保護的重要性甚至不亞於大家常見的專利權，因此近年來有不少中國大陸學者及司法實務工作者仍企盼中國大陸能考慮有單一專門為保護商業秘密的法規出現⁶⁰。

兩岸在此法制運作精神皆是期望商業運作的公平，因此營業秘密與競爭秩序關係緊密，保護營業秘密是要維護公平的競爭秩序，侵犯營業秘密實際上是違反誠實信用的商業道德。本文從兩岸立法演進及要件分析配以兩岸判決加以論述，最後則在目前的環境下，提供三點建議，以供兩岸官方及民間企業在建置營業秘密保護的參考。

一、預防在前：保護自身商業利益

兩岸企業在國際的激烈競爭下，各有不同的突出表現，甚至在競爭中又有不少合作成功的實例；但在保護自身的商業利益之下，則應對自己的企業或週遭環境採取因應之對策，其中最重要莫過於建置適宜的營業秘密保護的機制，此可由對內部營業秘密的自我教育做起，建立企業從老闆到員工所有同仁都有保護智慧財產權的觀念，且可從現在即行做起，例如我國在 2008 年起即已對企業宣導的「臺灣智慧財產管理規範」(Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS)⁶¹，中國大陸則在 2013 年 3 月 1 日起實施貫徹《企業智慧財產管理規範》國家標準⁶²，兩者均為兩岸企業可直接並即時培養建立自身營業秘密人才及機制的經典規範。

⁶⁰ 包括陳愛蓮代表（詳見：王俏，制定商業秘密保護單行法，人民法院報，<http://www.ensymm.com/2018/0309/28651.html>（最後瀏覽日：2019/09/18）。）、周雲傑代表（詳見：杜丁，企業商業秘密糾紛頻發：人大代表：亟需制定商業秘密保護法，中國網財經，<http://finance.china.com.cn/news/special/2017lh/20170310/4130699.shtml>（最後瀏覽日：2019/09/18）。）、朱良玉代表（詳見：陳維松，全國人大代表建議儘快制定商業秘密保護法，中國網，http://www.china.com.cn/lianghui/news/2016-03/10/content_37984503.htm（最後瀏覽日：2019/09/18）。）。而早于 2011 年左延安代表即以提出商業秘密專法建議（詳見：魯周煌，商業秘密保護的法制現狀，中國智慧財產權 54 期，<http://www.chinaipmagazine.com/journal-show.asp?id=1053>（最後瀏覽日：2019/09/18）。）。

⁶¹ 我國經濟部工業局委由資策會科技法律研究所，自 2008 年起執行「推動企業建置智慧財產管理制度計畫」，藉由我國智慧財產管理規範（TIPS）的建立與推動，實現「全面普及廠商、財團法人、研究機構智慧財產管理制度」的願景；同時建立公平、公正之驗證機制，俾利企業取得具備智慧財產管理能力之證明。

⁶² 中國大陸企業知識產權管理規範的國家標準是由國家知識產權局會同其他部會所制訂，經由國家品質監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會批准頒布，標準號是 GB/T29490-2013。

二、執法在中：維護公平商業秩序

兩岸在智慧財產權保護方面，雖均已建置專責法院，但在司法人員養成方面則應不斷的培育，特別是在營業秘密的認定及相關審理經驗的傳承上，應建立定期的講習與研討，因不論公平交易法或營業秘密的保護均係維護公平商業秩序之遵守，在營業秘密的審理實務，雖然營業秘密的三性均應檢驗，但法官、檢察官甚至司法員警在處理此類案件，多由原告（被害人）有無對所主張的營業秘密採取合理的保密措施著手，如果未符此要件，則不論所主張的客體有極高秘密性或經濟性，亦會因未採取保密措施而喪失營業秘密的資格，至於偵查或審理中對當事人之守密義務或營業秘密的經濟價值如何認定等各項細節，因均關乎訴訟當事人的利益，自應認真研習並在實際案件上務實操作，才能成為維護公平正義及商業秩序的守護者。

三、健全在後：提昇業界商業道德

從事商業活動的經營者應講究商業道德並具備良好的商業信譽，不但有助於經營者的長遠發展，更有利於整體經濟發展。隨著市場經濟發展和科技進步，營業秘密具有越來越大的價值，相對地透過宣導、產業自律等商業道德的鼓勵，先進國家的適當作法值得我們起而效尤，例如各個企業專注於自身的研發或智慧財產權的授權，而不會處心積慮想從轉職的員工中獲取競爭對手的營業秘密；兩岸關於營業秘密保護的法律機制僅係在不肖企業違法之時才啟用之，訴諸司法已是最後不得已的手段，惟有讓商業道德提昇在法律保護之前，才可共榮共用經濟發展的果實。

法律條文的最終功能還是在定紛止爭，因此用作訴訟裁判的準則是最基礎的功能。營業秘密固涉及該秘密的產業價值判斷，但在營業秘密權利人的利益與公共利益間衝突時如何斟酌，自當有所考量；又如產業內的各自透過獨立開發、逆向工程等方式，即可獲得近似甚或相同的營業秘密資訊，即無侵害他人營業秘密的故意；為了實現智慧財產權相關法規，追求整體社會利益的社會目標，兩岸均須在營業秘密立法中考慮利益平衡原則，對權利人的權利加以一定限制，以維護權利人、競爭對手及社會公眾利益，以達到個體利益與公共利益平衡，創造社會和諧多贏的最終目標，此為營業秘密立法及執行之最高指導原則。

智慧財產法院 107 年度刑智上訴字第 44 號有關 「德可立爾」商標權侵害事件刑事判決

【爭點】商標法第 36 條第 2 項關於商標權耗盡抗辯的適用認定

【案件事實】

被告明知系爭商標係由瑞士商諾華公司申請核准註冊登記，未經授權不得擅用他人藥物之名稱、仿單或標籤，亦明知瑞士商諾華公司製造之「祛痰寧發泡錠」、「祛敏寧膜衣錠」之藥品仿單為瑞士商諾華公司享有著作財產權之語文著作，且判決附表一所示藥品外包裝盒上印有藥商名稱、各藥品之行政院衛生署（現改制為衛生福利部）藥品許可證字號及商品條碼等文字，足以表示上開藥品係瑞士商諾華公司製造用意之證明，為瑞士商諾華公司所製作之準私文書，未經同意不得重製、擅用、偽造及行使。詎被告在向台灣諾華公司購入藥品後，未經瑞士商諾華公司同意或授權，自民國 101 年 11 月間某日起至 106 年 1 月 9 日止，基於為行銷目的而製造仿冒商標商品、行使偽造準私文書、擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權、擅用他人藥物名稱、仿單及標籤之接續犯意，委託不知情之○○彩色印刷有限公司員工葉○○印製含有附表一所示藥品之系爭商標、藥商名稱、各藥品行政院衛生署藥品許可證字號、商品條碼等足以表示藥品資訊之文字之外包裝紙盒、標籤及仿單後，在其辦公處所，分別將附表一所示之藥品中之「德可立爾 40 毫克膜衣錠」（原每盒 30 顆裝）分裝成每盒 150 顆裝、「祛痰寧發泡錠」（原每盒 40 顆裝）分裝成每盒 4 顆裝、「祛敏寧膜衣錠」（原每盒 100 顆裝）分裝成 10 顆裝，再將上開藥品分別置入上開其自行印製之外包裝紙盒，用以表示台灣諾華公司授權製造之用意表示，而偽造準私文書，且置入重製之仿單，並貼上中文標籤、打印商品批號及保存期限於上開外包裝紙盒，並擅用如附表一所示藥品之藥品名稱、仿單及標籤。再經由不知情之業務員將上開標示藥品名稱、相同系爭商標之圖樣、製造商及商品條碼等偽造準私文書之藥品向全省藥局銷售而行使上開偽造準私文書，足生損害於瑞士商諾華公司、台灣諾華公司、公眾及藥政管理之正確性。

【判決見解】

一、按附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。商標法第 36 條第 2 項定有明文。其立法意旨指出附有商標之商品由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通後，商標權即已耗盡，對於持有或繼續行銷該商品之第三人，不得再為主張商標權，此即權利耗盡原則。商標法第 97 條非法販賣侵害商標權商品罪，係以仿冒商標之商品作為規範客體，倘所販賣之商品，為附有合法商標之商品，其品質與商標權人行銷之同一商品相同，且無引起相關消費者混淆、誤認、受騙之虞者，對商標權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止商標權人獨占市場、控制商品價格，反可促進價格之競爭，使相關消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背，在此範圍內，應認為不構成侵害商標權，即無以該罪責相繩之餘地。反之，倘非原裝銷售，擅予加工、改造或變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以使消費者發生混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時，自屬惡意使用他人商標之行為，顯有侵害他人商標專用權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規定論處（最高法院 82 年度台上字第 5380 號刑事判決意旨參照）。本件被告係將購自台灣諾華公司原包裝之藥物，予以拆裝後再分裝成與原包裝不同之包裝，並委託不知情廠商印製諾華公司名義包裝盒及附上諾華公司商標，足使相關消費者誤認係諾華公司原包裝藥物，致生混淆誤認之虞，自無商標權耗盡之適用。

二、偽造他人之藥物名稱、仿單、標籤於物品之包裝上，足以表示一定之用意，而屬刑法第 220 條之準文書，惟因藥事法第 86 條第 1 項有特別處罰之規定，而不另論以偽造準私文書罪；然商品上之「條碼」，係販賣者為方便商品之管理，依商品特性及使用關聯性分類，以編碼使之系統化，可採國際條碼或店內碼方式編訂。因此，商品外包裝上，除印製商標、記載藥物名稱、標籤

外，若並有商品條碼，以及獲核准製造之廠商之名稱，即係以文字、符號，表示係該廠商或其授權製造之廠商所製造之某類商品，非商標法第 95 條侵害商標及藥事法第 86 條第 1 項冒用藥物名稱、仿單、標籤規範意旨所得涵攝，應係刑法第 220 條之準文書，若有偽造，即應論以刑法第 220 條、第 210 條之偽造準私文書罪（最高法院 98 年度台上字第 7970 號刑事判決意旨參照）。查被告於所販售之上開藥品包裝紙盒上分別印有「台灣諾華公司」、各藥品之行政院衛生署藥品許可證字號及商品條碼等文字，顯然係用以表示上開藥品全部（含外包裝）均係由瑞士商諾華公司或告訴人台灣諾華公司製造之商品，足以對外表示一定之用意，自屬刑法第 220 條之準文書，而被告未取得告訴人之同意或授權，即冒用告訴人之名義製作上開準文書之偽造及行使行為，自應論以刑法第 216 條、第 220 條、第 210 條之行使偽造準私文書罪。

三、按著作權法所保障之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第 3 條第 1 項第 1 款定有明文。又本法所稱著作，例示如下：一、語文著作。二、音樂著作。三、戲劇、舞蹈著作。四、美術著作。……。著作權法第 5 條第 1 項亦定有明文。次按著作須具有原始性及創作性，所謂原始性，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，經濟部智慧財產局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。又所謂思想與表達合併原則，係指思想與概念如僅有一種或有限之表達方式，此時因其他著作人無他種方式，或僅可以極有限方式表達該思想，如著作權法限制該等有限表達方式之使用，將使思想為原著作人所壟斷，該有限之表達即因與思想、概念合併而非著作權保護之標的。惟倘創作者源於相同之觀念，各自使用不同之表達方式，其表達方式並非唯一或極少數，並無有限性表達之情形，在無重製或改作他人著作之情形下，得各自享有原創性及著作權（最高法院 103 年度台上字第 1544 號民事判決意旨參照）。本件諾華公司藥物之藥品外包裝盒內附有仿單，其上印有告訴人之公司名稱、地址，除有詳細說明「成分」、「適應症」、「特性」、「用法用量」、「禁忌」、「警告」等文字內容外，尚有「警語及注意事項」、「藥品交互作用」等詳細內容之描述，觀該等仿單文字內容非僅有藥品之名稱、

概念、原理、發現而已，尚有該公司特別觀念意涵之表達，而足以與其他廠商之仿單相區別，其表達方式並非唯一或受限制，應認具有原創性，是該仿單上之文字敘述，亦屬於著作權法保護之語文著作，又本案之藥品均係由瑞士商諾華公司委由德國之藥廠製造及印製中文仿單，再由告訴人台灣諾華公司原裝進口銷售，可認上開仿單屬於瑞士商諾華公司之著作財產，應受我國著作權法之保護，在我國享有著作權。

系爭商標

德可立爾	註冊第 01560074 號 第 005 類：西藥劑。
------	--------------------------------

● WIPO 修正 PCT 施行細則第 69 條 1 項 (a) 款及 PCT 2019 版年度回顧報告

《專利合作條約》(PCT) 聯盟大會第五十屆會議於 2018 年 9 月 24 日至 10 月 2 日在瑞士日內瓦舉行，通過了對 PCT 施行細則第 69 條 1 項 (a) 款的修正，該修正於 2019 年 7 月 1 日生效，自生效日以後提交的申請書即適用。根據修正後的施行細則，國際初步審查局 (IPEA) 可在下列情況下，立即啟動國際初步審查：

1. 收到申請書；
2. 收到國際初步審查費；
3. 根據國際檢索報告及書面意見。

除非申請人明確請求將國際初步審查的啟動延遲至 PCT 施行細則第 54 條之二 1 項 (a) 款所述提交申請書的期限屆滿，否則符合上述情形，即可啟動國際初步審查。(註：PCT 施行細則第 54 條之二 1 項 (a) 款規定之提交期限為：轉交申請人國際檢索報告之日起 3 個月內，或自優先權日起 22 個月內。)

另外，世界智慧財產權組織 (WIPO) 發布 PCT 2019 版年度回顧，總結了 2018 年 PCT 的活動與發展。2018 年相關統計數據重點如下：

- 2017 年全球總計約 63 萬件 PCT 申請進入國家階段 (National Phase Entries, NPE)，與 2016 年相比成長 2.3% (如圖 1)。NPE 在過去 15 年僅 2003 年、2009 年及 2016 年申請數量下降，其餘年份成長率由 4.3% 至 11% 不等 (除了 2017 年成長相對緩和為 2.3%)。

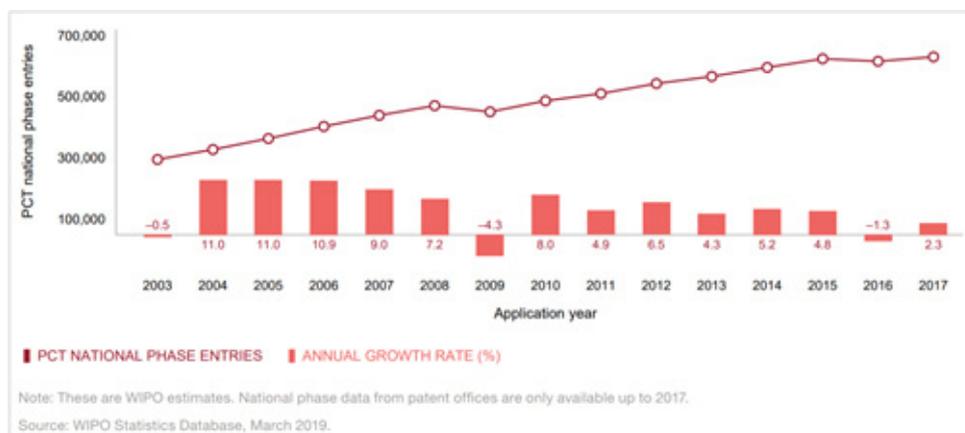


圖 1：2003-2017 年 PCT 申請進入國家階段趨勢

- 2018 年向 WIPO 提出 PCT 申請數量達 25.3 萬件（如圖 2），成長 3.9%，今年是第九年連續成長。自 1978 年 PCT 體系開始運作以來，約有 370 萬件 PCT 申請案，在過去 40 年中，除 2009 年的全球金融海嘯導致經濟衰退外，PCT 申請案每年成長。

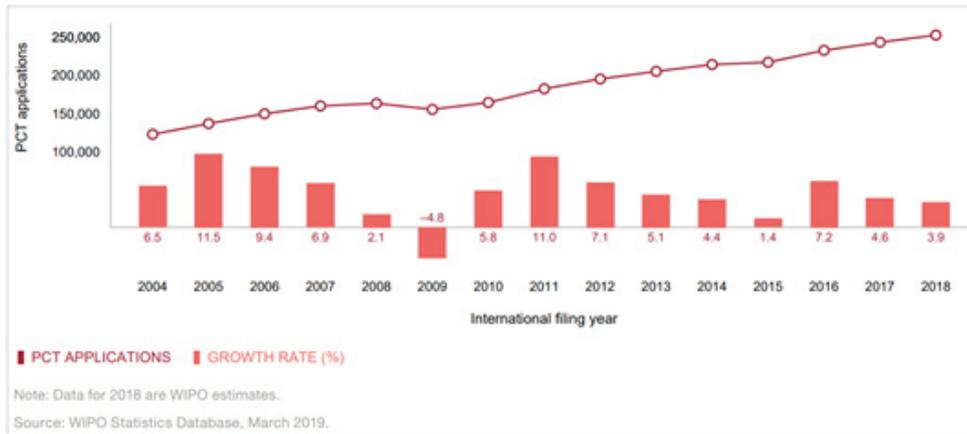


圖 2：2004-2018 年 PCT 申請趨勢

- 2018 年國際文憑組織（IBO）公布 5 萬 4,341 名申請人提交的近 23 萬 7,400 件 PCT 申請案，成長 6.2%。其中企業部門占有所有 PCT 申請數量的 85.3%，其次是個人（占 7.5%）、大學機構（占 5.4%）及政府和公共研究單位（占 1.9%）（如圖 3）。

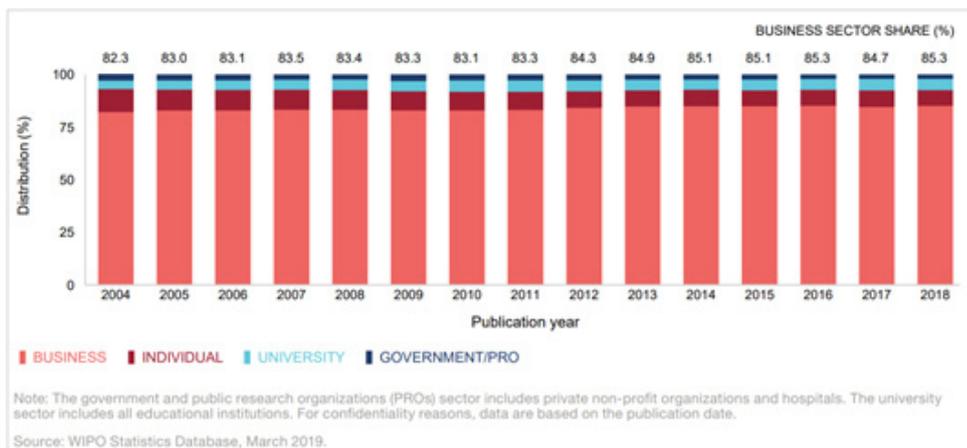


圖 3：2004-2018 年 PCT 申請占比（按申請人類型）

- 2018 年總計有 152 個 PCT 締約國，申請人來自六個地理區域的 127 個國家，向 84 個受理局提交 PCT 申請。雖然地理分布廣泛，但多數的申請集中在少數經濟體。2018 年，前 10 大受理局占總申請數量的 93.8%，美國專利商標局 (USPTO) 計 5 萬 5,330 件，中國大陸知識產權局 (CNIPA) 計 5 萬 5,211 件、日本特許廳 (JPO) 計 4 萬 8,630 件、歐洲專利局 (EPO) 計 3 萬 7,975 件、韓國智慧財產局 (KIPO) 計 1 萬 7,002 件和世界智慧財產權組織 (WIPO) 計 1 萬 2,259 件 (如圖 4)。

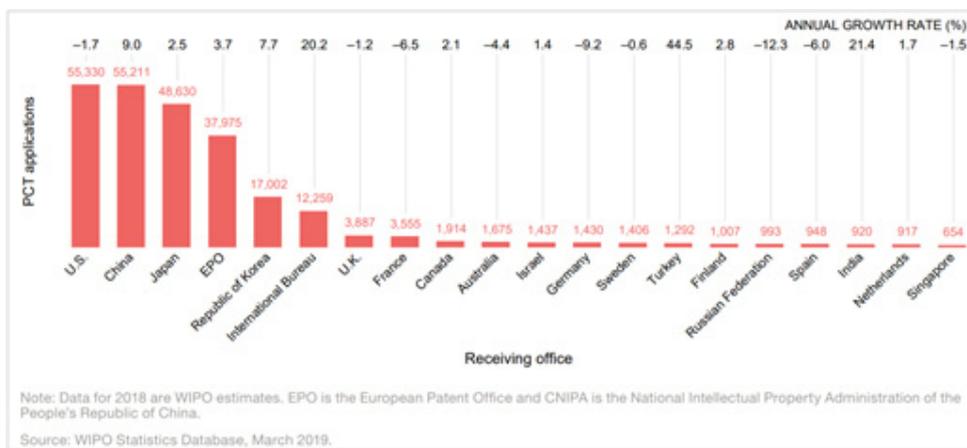


圖 4：2018 年前 20 大 PCT 申請受理局

- 2017 年全球約有 52 萬 6,000 件非居民申請進入 NPE (PCT 途徑)，相較之下，非居民申請直接向各局提交的專利申請約 39 萬 1,400 件 (Paris 途徑)，因此 2017 年透過 PCT 途徑提交的非居民申請占 57.3%，比 2016 年成長 1%，遠高於 2003 年的 46.3%，長期資料顯示，透過上述兩種途徑的申請數量均呈上升趨勢，而 PCT 途徑成長的速度更快 (如圖 5)。

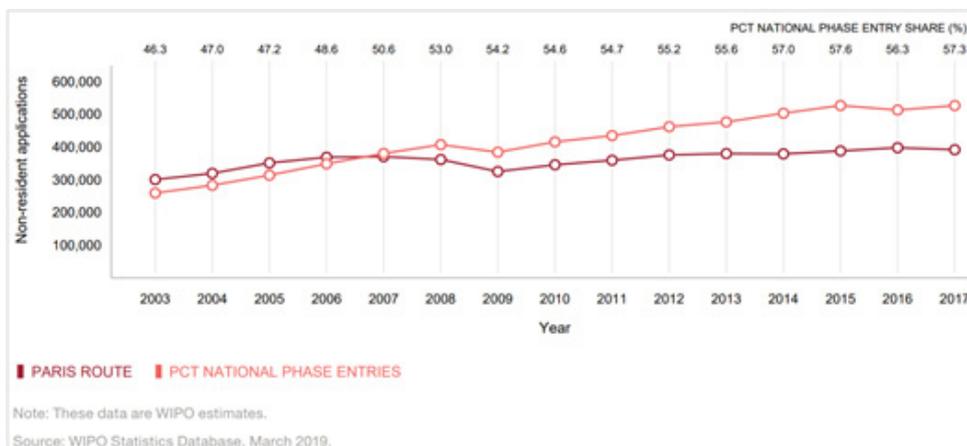


圖 5：2003-2017 年非居民專利申請的趨勢 (按途徑)

- 2018 年女性發明人占所有 PCT 申請的 17.1%，成長 0.8%。自 2005 年來，女性發明人的比例不斷增加，從 11.8% 成長至 17.1%，此外，過去五年中，除非洲（13.1%）略下降 0.5% 外，世界其他區域的女性發明人比例均成長，其中拉丁美洲地區女性 PCT 發明人比例最高（23.6%），其次是亞洲（19.8%），大洋洲（16.1%），北美（15.9%）和歐洲（13.4%）（如圖 6）。

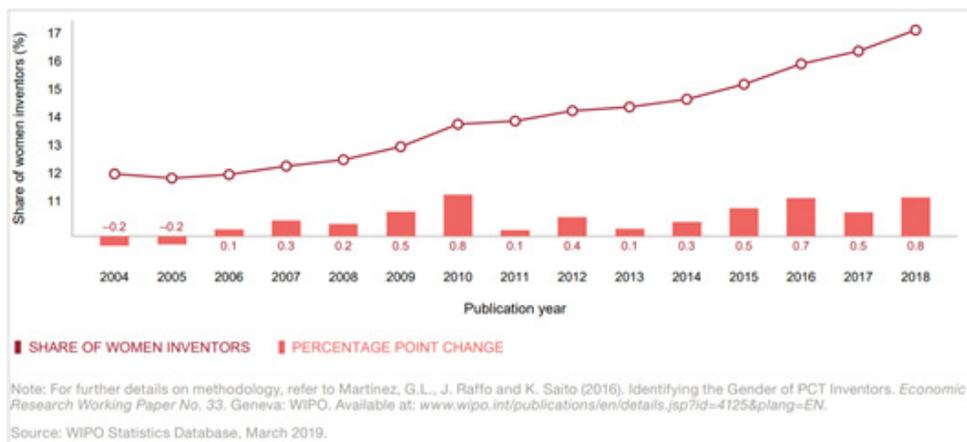


圖 6：2004-2018 年女性發明人申請 PCT 占比

相關連結：<https://www.wipo.int/pct/en/index.html>

● 2019 年 7 月 USPTO 更新審理程序指南

2019 年 7 月，美國專利商標局（USPTO）公告第二次修正版《美國發明法》（America Invents Acts, AIA）審理程序指南，其中內容包括對專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）的附加指南。

修正重點如下：

1. PTAB 決定允許額外事證開示時的考慮因素。
2. 修正專利範圍解釋標準，以用於多方複審（IPR）、核准後複審（PGR）及商業方法過渡期複審（CBM）程序。
3. 允許專利權人在 IPR 程序的初步回應時提交證人證言。
4. 針對相同專利提出多次審查請求情況下，申請人應提供多次申請的優先性、差異及理由資料。

5. 更正請求實務。
6. PTAB 是否允許併案請求的考慮因素。
7. 案件遭上訴法院發回時應遵循的程序。
8. 當事人要求修改制式保護命令的程序。

更多關於 AIA 審理程序資訊，請參考 PTAB 網頁：

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patenttrialandappealboard>

相關連結：

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trial-practice-guide-july-2019-update>

● UKIPO 核准首件多媒體動態商標，以慶祝英國智慧財產權日

2019 年 8 月 5 日，全球企業東芝（Toshiba）創造新的里程碑，依據 2019 年 1 月施行的英國新商標法，東芝成為第一個在英國註冊多媒體動態商標的企業，也是英國商標歷史中值得紀念的法律時刻。

雖然以往也可以註冊動態商標，但是必須以圖文方式說明提出申請。現透過新制度，申請人可以以多媒體形式（MP3、MP4）申請動態、全像圖或聲音商標。

英國智慧財產局（UKIPO）局長 Tim Moss 表示，隨著企業探索利用創意智慧財產權，以富有想像力的方式反映其獨特品牌個性，商標在數位時代變得越來越具有創新性。根據修訂後的商標法，透過多媒體形式申請動態商標、全像圖商標和聲音商標，可以使審查官能夠準確的看到商標的創意。

東芝是第一家在新制度下於英國註冊多媒體動態商標的公司，其靈感來自於日本摺紙藝術（origami），以反映東芝的品牌（如圖一）。

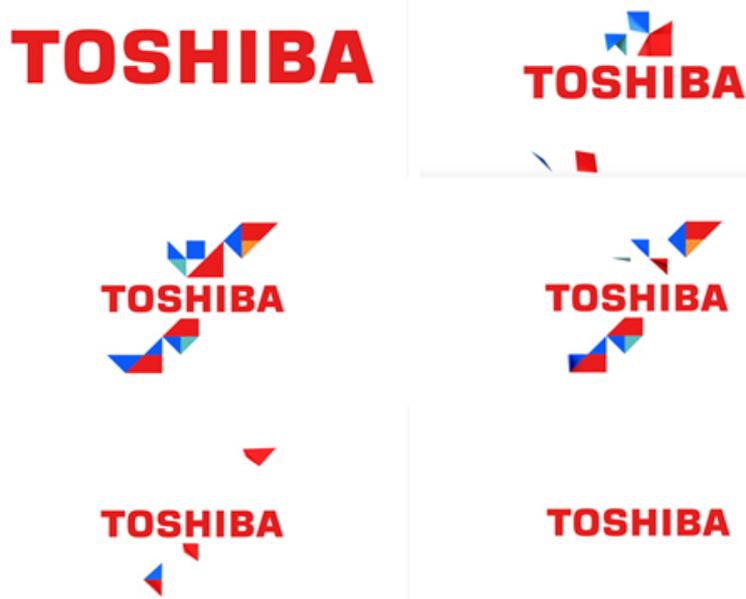
東芝歐洲公司負責人 Matt McDowell 表示，很榮幸成為第一個使用多媒體圖文表示在英國合法受保護的動態商標品牌，東芝是創新和穩定的代名詞，此行動進一步佐證東芝對品牌形象維護的承諾。具前瞻性和創業精神的

公司，所開發的新品牌，不僅僅是一個新商標，也是提供了強大而一致的傳播媒介。東芝的傳播策略採取以內容為中心的數位化戰略，因此，必須對所有品牌包括動態商標進行商標註冊。

東芝透過倫敦的專利和商標代理人 Marks 和 Clerk 申請了多媒體動態商標。

英國律師事務所律師 Jason Chester、歐洲商標代理人 Marks 和 Clerk 表示，這是英國商標法歷史上的一個里程碑，我們很高興能與東芝合作。Bass & Co. Pale Ale 的三角形商標（如圖二），在 1876 年成為英國歷史上第一個註冊的商標，至今仍在使用，希望人們在 142 年後仍會談論起東芝的多媒體動態商標。

英國的第一個全像圖商標已由 Google 註冊（如圖三），但第一個聲音商標尚未在新制度下註冊。



圖一：東芝多媒體動態商標（指定第 7、9、10、11、12、35、37、38、39、40、41、42 類商品與服務）



圖二：Bass & Co. Pale Ale 三角形商標（指定第 32 類商品）



圖三：Google 全像圖商標（指定第 9 類商品）

相關連結：

<https://www.gov.uk/government/news/first-uk-multimedia-motion-mark-revealed-by-ipo-on-british-ip-day>



專利

● 智慧局 AEP 9 月份統計資料簡表

表一：2019 年 9 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份／國內外統計

申請月份	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
2019 年 01 月	3	0	10	2	15	16	0	0	1	17	32
2019 年 02 月	0	0	2	0	2	7	0	0	0	7	9
2019 年 03 月	2	0	8	1	11	12	1	0	0	13	24
2019 年 04 月	2	0	12	0	14	12	2	1	0	15	29
2019 年 05 月	2	1	7	0	10	14	1	0	0	15	25
2019 年 06 月	2	1	15	2	20	7	1	2	0	10	30
2019 年 07 月	3	0	9	1	13	11	1	0	0	12	25
2019 年 08 月	0	1	18	3	22	9	0	1	0	10	32
2019 年 09 月	2	0	5	2	9	8	3	1	0	12	21
總計	16	3	86	11	116	96	9	5	1	111	*227

依申請人國別統計

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	16	3	86	11	116
日本 (JP)	42	3	0	0	45
美國 (US)	18	2	1	0	21
德國 (DE)	10	4	0	1	15
瑞典 (SE)	4	0	0	0	4
香港 (HK)	4	0	0	0	4
義大利 (IT)	3	0	0	0	3
開曼群島 (KY)	3	0	0	0	3
荷蘭 (NL)	2	0	0	0	2
南韓 (KR)	1	0	1	0	2
芬蘭 (FI)	2	0	0	0	2
盧森堡 (LU)	2	0	0	0	2
瑞士 (CH)	2	0	0	0	2
中國大陸 (CN)	0	0	2	0	2
越南 (VN)	0	0	1	0	1
英國 (GB)	1	0	0	0	1
澳大利亞 (AU)	1	0	0	0	1
挪威 (NO)	1	0	0	0	1
總計	112	12	91	12	*227

* 註：包含 7 件不適格申請（1 件事由 1、1 件事由 2、5 件事由 3）。

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 回覆期間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	2019 年 1 月至 2019 年 9 月底	47.3
事由 2	2019 年 1 月至 2019 年 9 月底	42.3
事由 3	2019 年 1 月至 2019 年 9 月底	82.4
事由 4	2019 年 1 月至 2019 年 9 月底	78.9

註：統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間。

表三：主張之對應案國別統計（2019 年 9 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	53	3	56	43.75%
歐洲專利局（EP）	24	7	31	24.22%
日本（JP）	24	2	26	20.31%
中國大陸（CN）	4	0	4	3.13%
南韓（KR）	2	0	2	1.56%
澳大利亞（AU）	2	0	2	1.56%
英國（GB）	2	0	2	1.56%
芬蘭（FI）	2	0	2	1.56%
瑞典（SE）	1	0	1	0.78%
新加坡（SG）	1	0	1	0.78%
德國（DE）	1	0	1	0.78%
總計	116	12	128	100.00%

註：其中有 3 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

- 本局編纂之「107年至108年程序審查及專利權管理行政爭訟案例彙編」，已登載本局網頁，歡迎各界參考

本局編纂之「107年至108年程序審查及專利權管理行政爭訟案例彙編」業已完成，本次彙編依申請日、申請回復原狀、生物材料寄存、申請修正、申請分割及遲誤再審查期間等爭訟事由，新增7件業經訴願或法院判決確定案件研析撰寫，並以電子檔形式放置於本局網頁「專利」標題項下之「專利行政爭訟案例研討彙編」項目內，歡迎各界參考及利用。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802529-c350d-1.html>

- 專利公報及發明公開公報公告

衡諸目前國際上各非英語系國家專利局所發行之專利公報及發明公開公報版面，其專利／發明名稱欄位僅刊登官方語言，並未顯示英文名稱，為與各國專利局做法一致，本局專利公報自本(108)年9月11日(第46卷第26期)起、發明公開公報自本(108)年9月16日(第17卷第18期)起，專利公報及發明公開公報版面之專利／發明名稱欄位僅刊登中文名稱，不顯示英文名稱，讀者仍可於中華民國專利資訊檢索系統(<https://twpat.tipo.gov.tw/>)檢索及檢視專利／發明英文名稱，另對外發行之公報光碟及開放資料下載網站(<https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD01.aspx>)，其書目XML仍保留英文專利／發明名稱欄位，不影響資料使用者建檔、檢索及再利用。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802601-31052-1.html>

- 本局「專利商標開放資料下載網站」新增 102 年度以前之專利公告與發明公開公報資料下載服務，歡迎各界多加利用

為促進及活化產業資料分析應用，本局於「專利商標開放資料下載網站」新增下列 8 項資料集，其內容為 102 年度以前專利公告與發明公開公報之影像檔及文字資料，歡迎多加利用：

專利公告公報及說明書：

- 回溯資料 - 專利公報影像
- 回溯資料 - 公告說明書影像
- 回溯資料 - 公告文字資料
- 回溯資料 - 公告全文（不含書目、影像）

發明公開公報及說明書：

- 回溯資料 - 發明公開公報影像
- 回溯資料 - 發明公開說明書影像
- 回溯資料 - 公開文字資料
- 回溯資料 - 發明公開全文（不含書目、影像）

若有相關使用問題或建議，請隨時與我們連絡（聯絡人：李先生、電話：02-23767460、電子郵件：ipoid@tipo.gov.tw）。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802603-399d4-1.html>

- **合作專利分類（CPC）使用手冊 2017 年版業已中文翻譯，歡迎自由下載使用參考**

合作專利分類（CPC）使用手冊 2017 年版業已中文翻譯，相關資料登載本局網頁（首頁>專利>國際專利分類>合作專利分類），歡迎自由下載使用參考。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802636-1a0b9-1.html>

- **修正「專利審查基準」第一篇程序審查及專利權管理第 13 章、第 17 章、第 20 章、第 21 章及第 22 章，並自中華民國 108 年 11 月 1 日生效**

經濟部 令

發文日期：中華民國 108 年 9 月 24 日

發文字號：經授智字第 10820032550 號

修正「專利審查基準」第一篇程序審查及專利權管理第十三章、第十七章、第二十章、第二十一章及第二十二章，並自中華民國一百零八年十一月一日生效。

附修正「專利審查基準」第一篇程序審查及專利權管理第十三章、第十七章、第二十章、第二十一章及第二十二章

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802759-cd4da-1.html>

- 修正「專利審查基準」第三篇設計專利實體審查基準第五章優先權，並自中華民國 108 年 9 月 12 日生效

經濟部 令

發文日期：中華民國 108 年 9 月 12 日

發文字號：經授智字第 10820032450 號

修正「專利審查基準」第三篇設計專利實體審查基準第五章優先權，並自即日生效。

附修正「專利審查基準」第三篇設計專利實體審查基準第五章優先權

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802760-321b9-1.html>

108 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

項目 月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	6,112	4,377	5,361	823	417	47
2 月	4,314	3,401	4,705	755	319	28
3 月	6,557	4,226	4,566	821	368	28
4 月	5,865	4,787	4,577	864	357	35
5 月	6,309	2,676	4,745	850	492	33
6 月	6,117	5,049	5,213	871	407	27
7 月	6,519	5,133	5,092	934	445	60
8 月	6,395	4,332	4,985	894	405	29
9 月	6,062	4,031	4,854	905	434	34
合計	54,250	38,012	44,098	7,717	3,644	321

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

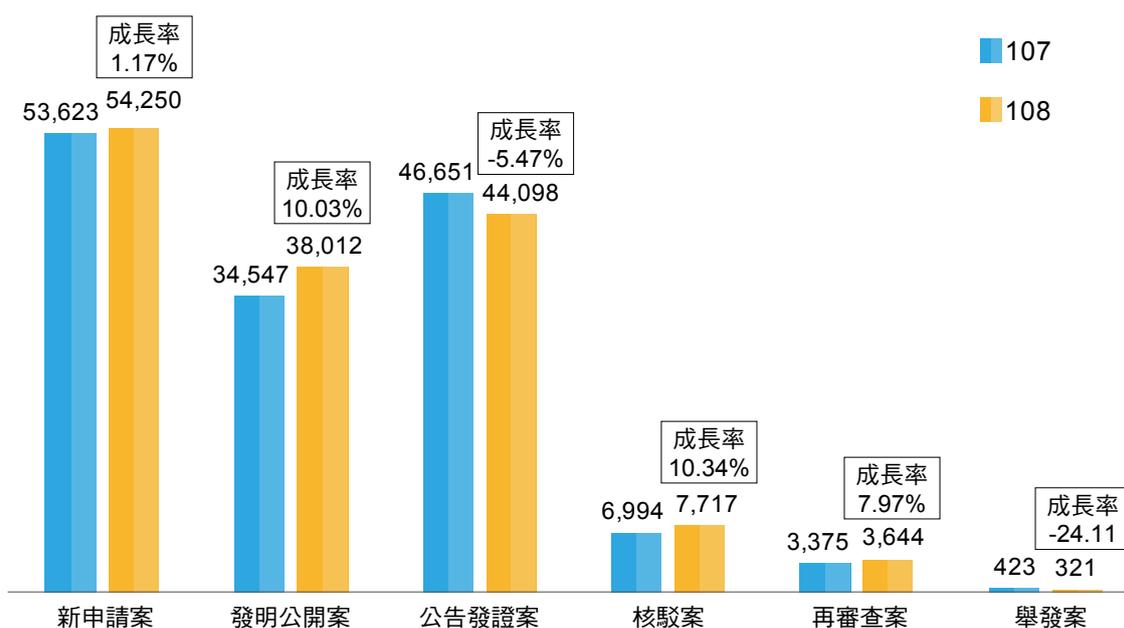
107/108 年專利案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份 月份	新申請案		發明公開案		公告發證案		核駁案		再審查案		舉發案	
	107	108	107	108	107	108	107	108	107	108	107	108
1 月	5,788	6,112	3,435	4,377	4,986	5,361	704	823	496	417	44	47
2 月	4,802	4,314	3,036	3,401	5,263	4,705	682	755	393	319	54	28
3 月	7,085	6,557	4,688	4,226	5,355	4,566	781	821	414	368	54	28
4 月	5,137	5,865	4,111	4,787	5,100	4,577	767	864	262	357	46	35
5 月	6,345	6,309	3,530	2,676	5,072	4,745	860	850	374	492	60	33
6 月	6,138	6,117	3,821	5,049	5,262	5,213	724	871	334	407	53	27
7 月	6,133	6,519	4,293	5,133	5,345	5,092	820	934	381	445	42	60
8 月	6,476	6,395	4,158	4,332	5,231	4,985	806	894	365	405	41	29
9 月	5,719	6,062	3,475	4,031	5,037	4,854	850	905	356	434	29	34
合計	53,623	54,250	34,547	38,012	46,651	44,098	6,994	7,717	3,375	3,644	423	321

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

107/108 年專利案件申請及處理數量統計對照圖



108 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

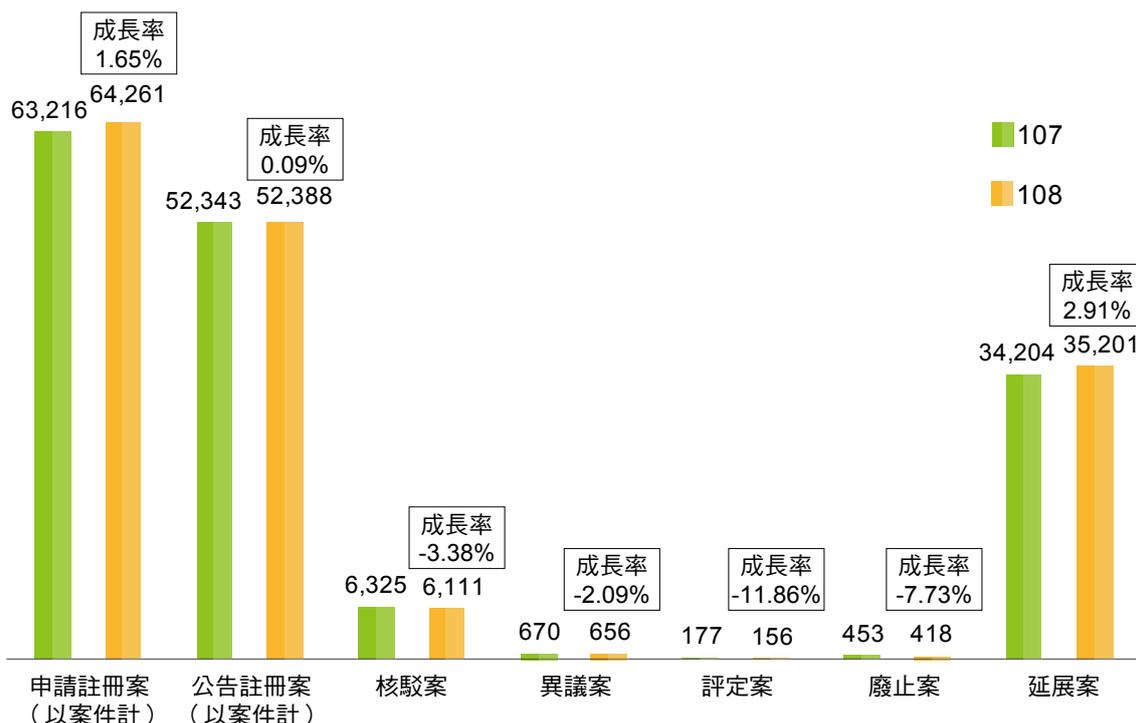
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	7,194	5,993	605	84	21	38	3,823
2 月	5,259	6,671	910	76	18	52	2,626
3 月	7,022	4,323	539	79	23	51	4,370
4 月	7,522	5,860	607	74	16	58	4,233
5 月	7,959	5,273	697	81	18	39	4,990
6 月	7,030	6,469	657	66	11	46	3,510
7 月	8,081	5,290	650	93	14	47	4,560
8 月	7,425	6,386	816	65	17	51	4,286
9 月	6,769	6,123	630	38	18	36	2,803
合計	64,261	52,388	6,111	656	156	418	35,201

107/108 年商標案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份	申請註冊案 (以案件計)		公告註冊案 (以案件計)		核駁案		異議案		評定案		廢止案		延展案	
	107	108	107	108	107	108	107	108	107	108	107	108	107	108
1 月	7,158	7,194	5,581	5,993	727	605	60	84	12	21	60	38	3,644	3,823
2 月	5,138	5,259	6,287	6,671	767	910	41	76	11	18	30	52	2,273	2,626
3 月	7,914	7,022	4,160	4,323	485	539	80	79	19	23	59	51	4,287	4,370
4 月	6,592	7,522	6,599	5,860	872	607	75	74	36	16	42	58	3,588	4,233
5 月	7,833	7,959	4,802	5,273	534	697	87	81	19	18	53	39	3,741	4,990
6 月	7,521	7,030	6,291	6,469	734	657	90	66	9	11	58	46	3,233	3,510
7 月	7,352	8,081	6,079	5,290	631	650	81	93	20	14	47	47	4,696	4,560
8 月	7,482	7,425	6,234	6,386	769	816	78	65	29	17	50	51	5,224	4,286
9 月	6,226	6,769	6,310	6,123	806	630	78	38	22	18	54	36	3,518	2,803
合計	63,216	64,261	52,343	52,388	6,325	6,111	670	656	177	156	453	418	34,204	35,201

107/108 年商標案件申請及處理數量統計對照圖



本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw 詢問。

著作權

問：自製角色扮演服裝、道具販售，會有著作權的問題嗎？

答：漫畫或卡通角色如具有原創性及創作性，即屬著作權法保護之著作，則依其造型自行製作服裝及配件等道具，可能涉及「重製」或「改作」原著作的行為，除有符合著作權法第 44 條至第 65 條合理使用規定外，仍應取得著作財產權人的同意或授權。又依著作權法第 65 條第 2 項合理使用規定，著作利用行為是否構成合理使用？需綜合審酌「利用之目的及性質、所利用著作之性質、質量及其在整個著作所占比例、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」等事項判斷。有關自製角色扮演之服裝道具著作權問題說明如下：

1. 如果僅使用向廠商購買之現成服裝、道具，單純穿搭進行角色扮演，因不涉及著作的利用，尚沒有著作權侵害的問題。
2. 又自製服裝、道具之行為，如僅係參加動漫同好間進行角色扮演同樂，一般而言，因非涉及商業活動，綜合衡酌前開要件後，如不致影響著作財產權人之權益，似有主張合理使用的空間。
3. 然而若是為了商業性活動營利之目的，而自製角色扮演服裝、配件，並對外出租或販售，則成立合理使用的空間相當有限，最好還是要取得動漫權利人或出版社的同意喔！

商標

問：商標法就商標應如何使用有作規範嗎？

答：商標法第 5 條明定商標使用的態樣，包括下列情形：

將商標用於商品上，例如於香皂上刻有商標；或將商標用於包裝容器上，例如汽水飲料瓶（容器）上標示商標的情形（商 5 I ①）。

在交易過程中持有、陳列、販賣、輸出或輸入的商品或其包裝容器上已有標示該商標的情形，例如基於行銷目的將標示商標的商品陳列於貨架上或存放於倉庫的情形（商 5 I ②）。

將商標標示於提供服務有關的物件。例如提供餐飲、旅宿服務的業者將商標製作招牌懸掛於營業場所或印製於員工制服、名牌、菜單或餐具；提供購物服務的百貨公司業者將商標印製於購物袋等物件（商 5 I ③）。

將商標用於訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等商業文書，或報紙、雜誌、宣傳單、海報等廣告行為，縱商品尚未出售，但在交易過程中以產品型錄、宣傳單促銷即將進入市場的商品／服務，讓消費者認識的情形（商 5 I ④）。

以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式使用商標的情形：例如在電腦軟體開啟畫面呈現商標；利用電視、廣播等電子媒體的廣告；在電子網路或網際網路上廣告等情形。至於其他媒介物，則是泛指前述方式以外，具有傳遞資訊、顯示影像等功能的各式媒介物（商 5 II）。

經濟部智慧財產局各地服務處 108年11月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	11/07 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	胡德貴主任
	11/14 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	11/21 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	11/28 (四) 10:00—11:00	著作權概論	
臺中	11/07 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	余賢東主任
	11/14 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	11/21 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	11/28 (四) 10:00—11:00	著作權概論	
臺南	11/05 (二) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	陳震清主任
	11/12 (二) 10:00—11:00	專利申請實務	
	11/19 (二) 10:00—11:00	商標申請實務	
	11/26 (二) 10:00—11:00	著作權概論	
高雄	11/06 (三) 09:00—10:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	郭振銘主任
	11/13 (三) 09:00—10:00	專利申請實務	
	11/20 (三) 09:00—10:00	商標申請實務	
	11/27 (三) 09:00—10:00	著作權概論	

經濟部智慧財產局臺北服務處 108年11月份專利商標義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
11/01 (五) 09:30—11:30	專利	彭秀霞
11/04 (一) 09:30—11:30	專利	陳翠華
11/04 (一) 14:30—16:30	專利	吳俊彥
11/05 (二) 09:30—11:30	專利	王彥評
11/05 (二) 14:30—16:30	專利	林瑞祥
11/06 (三) 09:30—11:30	專利	潘柏均
11/07 (四) 14:30—16:30	專利、商標	林金東
11/08 (五) 14:30—16:30	專利	趙志祥
11/11 (一) 09:30—11:30	商標	李怡瑤
11/11 (一) 14:30—16:30	專利	陳逸南
11/12 (二) 14:30—16:30	專利	江日舜
11/13 (三) 14:30—16:30	專利	沈怡宗
11/14 (四) 14:30—16:30	專利	張仲謙
11/15 (五) 09:30—11:30	商標	鄭憲存
11/18 (一) 14:30—16:30	商標	歐麗雯
11/19 (二) 09:30—11:30	商標	林存仁
11/19 (二) 14:30—16:30	專利、商標	鄭振田
11/20 (三) 09:30—11:30	商標	彭靖芳
11/20 (三) 14:30—16:30	專利	李秋成
11/21 (四) 09:30—11:30	商標	梁瑞玟
11/22 (五) 14:30—16:30	專利	邵而康

11/25 (一) 09:30—11:30	專利	陳群顯
11/26 (二) 09:30—11:30	專利	閻啟泰
11/26 (二) 14:30—16:30	專利	張耀暉
11/27 (三) 09:30—11:30	專利	祁明輝
11/27 (三) 14:30—16:30	專利	胡書慈
11/28 (四) 09:30—11:30	專利	宿希成
11/28 (四) 14:30—16:30	專利、商標	徐宏昇
11/29 (五) 09:30—11:30	專利	丁國隆

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺北局址，服務處地點：106 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (02) 2738-0007 轉分機 3063 洽詢

經濟部智慧財產局臺中服務處 108年11月份專利商標義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
11/06 (三) 14:30—16:30	專利	楊傳鍾
11/07 (四) 14:30—16:30	專利	朱世仁
11/08 (五) 14:30—16:30	商標	陳建業
11/13 (三) 14:30—16:30	商標	陳逸芳
11/14 (四) 14:30—16:30	商標	陳鶴銘
11/15 (五) 14:30—16:30	商標	周皇志
11/20 (三) 14:30—16:30	專利	吳宏亮
11/21 (四) 14:30—16:30	專利	趙嘉文
11/22 (五) 14:30—16:30	專利	趙元寧
11/27 (三) 14:30—16:30	專利	林湧群
11/28 (四) 14:30—16:30	商標	施文銓
11/29 (五) 14:30—16:30	商標	林柄佑

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段503號7樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話(04)2251-3761~3洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 108年11月份專利商標義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
11/04 (一) 14:30—16:30	商標	趙正雄
11/05 (二) 14:30—16:30	商標	鄭承國
11/06 (三) 14:30—16:30	商標	簡國靜
11/07 (四) 14:30—16:30	商標	戴世杰
11/08 (五) 14:30—16:30	商標	劉高宏
11/11 (一) 14:30—16:30	商標	郭同利
11/12 (二) 14:30—16:30	商標	蔡明郎
11/13 (三) 14:30—16:30	商標	王增光
11/14 (四) 14:30—16:30	商標	劉建萬
11/15 (五) 14:30—16:30	商標	俞佩君
11/18 (一) 14:30—16:30	商標	李榮貴
11/19 (二) 14:30—16:30	商標	盧宗輝
11/20 (三) 14:30—16:30	商標	王月容
11/21 (四) 14:30—16:30	專利、商標	洪俊傑
11/22 (五) 14:30—16:30	商標	黃耀德

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：高雄市苓雅區政南街6號7樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話(07) 715-1786、715-1787洽詢

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳達仁	技術長的專利錦囊(3)	CTIMES	333	2019.07
郭廷濠、 劉國讚	特徵藥物劑量與給藥頻率之 顯而易見性探討	專利師	38	2019.07
徐銘峯	圖像設計與它們的產地—— 從美國 Microsoft Corp. v. Corel Corp. et al. 侵權事件論析設計 專利所面臨的數位化挑戰	專利師	38	2019.07
沈錦華	中國法令動態：中國大陸擬 修改《專利審查指南》並就 修改內容徵求意見	LEE AND LI BULLETIN	2019 卷 7 期	2019.07

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳皓芸	是否構成重製他人著作之判 斷：整體比對或逐一比對？/ 智財法院 106 民著訴 41 號民 事判決	台灣法學雜誌	370	2019.06

* 營業秘密

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
曾勝珍	2016 年美國營業秘密防衛法 修法前後之案例探討	全國律師	23 卷 6 期	2019.06

智慧財產權月刊徵稿簡則

108年1月1日實施

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數**4,000~12,000字**（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多24,000字（不含註腳），**稿酬每千字1,200元，超過12,000字每千字600元，最高領取18,000元稿酬**；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以Word檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於4週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以Word檔或PDF檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以e-mail向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採e-mail方式，請寄至「智慧財產權月刊」：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局資料服務組 張瓊文小姐。

聯絡電話：02-2376-6069

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號常見錯誤：

常見錯誤	正確用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」 「你好」、「感覺快下雨了」
… 然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書：

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
 作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著：

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
 原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁
五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
 中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊：

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
 作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文：

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
 作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文
 頁 7-12，1989 年。
 引註頁 出版年

(五) 研討會論文：

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者 文章名
姓名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱 研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料：

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻：

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名 文章名 網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518> (最後瀏覽日：2017/03/10)。

網址 (最後瀏覽日：西元年/月/日)

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

（一）專書範例：

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名 書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例：

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱 文章 引註頁 (出刊年)
縮寫 起始頁

（三）學術論文範例：

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
作者姓名 論文名
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

（四）網路文獻範例：

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From
作者姓名 論文名
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名 引註頁
<http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf> (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

（五）法律資料範例：

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱 條 (版本年份)
縮寫

範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯 案例 起始頁
名稱
縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

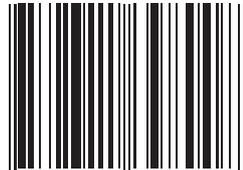
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址 : www.moea.gov.tw

智慧財產局網址 : www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987

GPN: 4810300224