

第 259 期

中華民國 109 年 7 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、張睿哲、吳佳穎、
林希彥、劉蓁蓁、毛浩吉、
何燦成、高佐良、邱淑玟、
徐銘鋒、程芳斌、莊智惠、
王義明、吳逸玲、魏紫冠、
高秀美
執行編輯：李楷元、張瓊文、
林家榛

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—防止著名商標識別性及信譽受到 減損之研究

論國際間對著名商標減損保護之規範	06
陳盈竹	
我國司法實務對著名商標減損保護之案例 評析	22
陳盈竹	

論述

著作權決戰時尚任意門——時尚界應用虛 擬實境技術涉及的著作權爭議	39
林利芝	
營業秘密之保護——兼論於生技／醫藥 產業之運用	60
李毓華	

判決摘要	82
國際智財新訊	85
智慧財產局動態	91
智慧財產權統計	96
智慧財產權答客問	100
服務處諮詢與課程表	101
智慧財產權相關期刊論文索引	106
附錄	107

Issue 259
JUL 2020

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; Jui-Che Chang;
Chia-Ying Wu; Shi-Yen Lin;
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;
Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao;
Shu-Wen Chiu; Ming-Feng Hsu;
Fang-Bin Chern; Chin-Hui Chuang;
Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Chiung-Wen Chang; Chia-Chen 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) 23767170
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 — Studies on preventing the distinctiveness and reputation of well-known trademarks from being diluted	
Discussions on Provisions Designed to Protect Well-known Trademarks from Dilution of International Countries	06
<i>Ying-Chu Chen</i>	
Case Studies on Judicial Practice Concerning the Dilution of Well-known Trademarks in Taiwan	22
<i>Ying-Chu Chen</i>	
Papers & Articles	
Copyright v. Virtual Fashion – the Copyright Dispute Involving the Application of Virtual Reality Technology in the Fashion Industry	39
<i>Li-Chih Lin</i>	
The Trade Secret Protection – with Discussions of Trade Secret Protecting in The Biotechnology / Pharmaceutical Industry	60
<i>Yu-Hua Lee</i>	
Summaries of Court Orders	82
International IPR News	85
What's New at TIPO	91
IPR Statistics	96
IPR Q&A	100
IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	101
Published Journal Index	106
Appendix	107



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 21 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、主管機關新措施、新興科技、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（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4,000~10,000 字為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字。

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

著名商標的保護，從商標淡化理論發展出來之「減損著名商標識別性與信譽之虞」保護要件，解決了傳統混淆誤認理論的不周全，然此保護概念常跨越不具競爭利益領域，恐致壟斷某一文字、圖形或記號等之結果，為降低對市場自由競爭的傷害，保護前提宜以一般消費者普遍認知之高度著名商標。本月專題「**防止著名商標識別性及信譽受到減損之研究**」列舉著名商標減損保護在國際條約及美國、歐盟、日本、中國大陸等相關規定情形，借以觀察我國商標法有關商標減損規定之司法實務運作情形，以案例進行分析探討。本月論述文章從合理使用原則之觀點，切入虛擬實境技術涉及之著作權爭議；另有營業秘密保護於生技／醫藥產業運用之觀察與建議。

商標「混淆」與「減損」保護概念，於「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」分述二者適用情形，惟司法實務有不同見解，本月專題一由陳盈竹所著之「**論國際間對著名商標減損保護之規範**」，藉由國際規範及美國、歐盟、日本、中國大陸等相關規範，觀察其於著名商標減損保護之適用情形，進而比較分析我國商標法，作為未來商標法修法之參考。

著名商標的「減損」與「混淆」保護，各有其理論基礎與適用要件，專題二由陳盈竹所著之「**我國司法實務對著名商標減損保護之案例評析**」，就著名商標於「減損與混淆保護之適用關係」、「商標著名程度之適用情形」等議題進行探討，梳理相關實務見解，期有助於商標法制與實務運作。

虛擬實境技術應用日益廣泛，時尚精品秀場設計競相運用，而此種取景行為產生著作權法爭議，可否主張「取景自由」作為著作權侵害之防禦抗辯？論述一由林利芝所著之「**著作權決戰時尚任意門——時尚界應用虛擬實境技術涉及的著作權爭議**」，聚焦於美國、歐盟和我國關於建築、雕塑和藝術作品著作權保護與公共空間「取景自由」之權益衡量，加以分析發展現況。

生技及醫藥產業因其擁有複雜技術、高研發成本且需跨國合作等特性，常以營業秘密保護核心技術。但因產業合作及人員流動迅速，如何避免營業秘密外洩致生損害企業權益，甚至動搖國本，實值得國人重視。論述二由李毓華所著之「營業秘密之保護——兼論於生技／醫藥產業之運用」，以風險管理架構介紹營業秘密之保密（管理）措施、稽核制度，借此降低風險並整合公司營業秘密及其他智慧財產權，強化公司競爭力。

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。

論國際間對著名商標減損保護之規範

陳盈竹^{*}

壹、前言

貳、國際規範

一、巴黎公約

二、TRIPS 協定

三、著名商標保護聯合備忘錄

參、世界主要國家（地區）相關規範

一、美國

二、歐盟

三、日本

四、中國大陸

肆、我國商標法規

一、立法例

二、減損類型

三、比較法之觀察

伍、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局商標高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位意見。

摘要

商標著名程度高到「一般公眾」普遍認知程度，較能適用減損保護規定之見解，惟此見解曾面臨司法實務的挑戰，或有認為此是增加法律所無的限制，或有認為應僅限於「一般消費者」知悉的著名商標。該等歧見，凸顯我國相關法規在適用上，存有疑義。本文擬觀察國際間對於著名商標減損保護規範情形，比較分析與我國商標法之異同，並提出相關建議，作為未來商標法修法之參考。

關鍵字：減損、著名商標、商標著名程度、一般消費者、相關消費者

dilution、well-known trademarks、the famous degree of well-known、
general consumers、relevant consumers

壹、前言

我國商標法於民國 92 年修法時，正式將著名商標減損保護納入規定，並將「混淆」與「減損」兩個性質不同之保護概念，同時規範在同一條款¹中，於「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」²（下稱著名商標保護審查基準）分別說明二者適用情形，認為著名程度較高之著名商標，其識別性或信譽比較有可能遭受減損，惟 101 年間，司法實務認為這是增加法律所無的限制³，然迄 105 年底，最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議（下稱最高行政法院庭長法官聯席會議決議）指出，減損保護應限於「一般消費者」均知悉的著名商標，商標法施行細則第 31 條有關「著名」的定義，應作目的性的限縮解釋。上述見解，凸顯我國相關法規在適用上，存有疑義，值得深入探討與研究。本文以國際視野為出發，說明著名商標減損保護在國際條約及美國、歐盟、日本、中國大陸等國家（地區）規定情形，進而說明我國商標法有關商標減損規定之內涵，觀察國內外法制的異同，最後提出相關建議，作為未來修法之參考。

貳、國際規範

著名商標得以跳脫屬地原則框架，在國際間受到保護，係因著名商標本身具有廣大吸引力與商業價值，容易成為他人攀附對象，將之搶先註冊，或登記為網域名稱、公司名稱等，影響市場公平競爭秩序⁴，使得國際間對於著名商標保護越來越重視，包括 1883 年簽屬的「保護工業財產巴黎公約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property，下稱巴黎公約）」、1994 年「與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，下稱 TRIPS 協定）」及 1999 年「著名商標保護規定聯合備忘錄（Joint

¹ 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款；現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款。

² 商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準，經濟部智慧財產局商標主題網，<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-517-860255-51632-201.html>（最後瀏覽日：2019/3/30）。（修正前為「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」）。

³ 最高行政法院判決 101 年度判字第 47、48 號判決。

⁴ 馮震宇，從國際間對商標減損規範看智財法院 INTEL 案判決與商標法修正，智慧財產評論第 9 卷第 1 期，頁 1，2011 年。

Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks，下稱著名商標保護聯合備忘錄）」等。

一、巴黎公約

依巴黎公約第 6 條之 2 (Art.6bis) 規定⁵，各會員國主管機關對於與著名商標使用於同一或類似商品之商標，其重製、仿冒、翻譯等造成混淆誤認時，應否准或撤銷該商標之註冊，或禁止其使用。其保護標的與範圍僅限於商標及同一或類似商品等。對著名商標的定義與認定原則等事項，並未規範。嗣因產業環境改變，其對著名商標保護已有不足，歐美國家乃另起爐灶，於 TRIPS 協定作進一步規範⁶。

二、TRIPS 協定

TRIPS 第 16 條第 2、3 項⁷明定著名商標的認定，應考量相關公眾認識程度，並擴大保護範圍及於服務標章、不類似商品或服務等。而第 3 項後段之「因該使用而受損害之虞 (likely to be damaged by such use)」等語，似乎有商標減損之意旨⁸，然上開規定仍係強調避免混淆而非減損⁹，未能澈底解決新興的商標爭議問

⁵ 巴黎公約解讀，經濟部智慧財產局，<https://www.tipo.gov.tw/tw/lp-178-1.html>（最後瀏覽日：2019/3/14）。

巴黎公約第 6 條之 2 (Art.6bis)

1.各會員國主管機關就所認定之著名商標，得於法律許可之前提下，對於與著名商標使用於同一或類似商品之商標，其重製、仿冒、翻譯等造成混淆誤認時，依職權或利害關係人之申請否准或撤銷商標之註冊，或禁止其使用。倘商標之主要部分構成前揭情事時，本規定亦適用之。

2.有關前揭商標撤銷之申請期限，至少應自註冊之日起 5 年。各會員國得規定申請禁止使用之期限。

3.惡意註冊或使用之商標，其撤銷或禁止使用之申請無前揭期間之限制。

⁶ 馮震宇，同註 4，頁 50。

⁷ TRIPS（商標部分條文中文翻譯），經濟部智慧財產局商標主題網 <https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-520-859581-d1d2c-201.html>（最後瀏覽日：2019/3/15）。

TRIPS 第 16 條第 2 項：「巴黎公約第 6 條之 2 規定準用於服務。決定商標是否著名，會員應考量相關公眾對該商標之認識，包括因於該會員國行銷而獲得（相關公眾）對該商標之認識。」；TRIPS 第 16 條第 3 項規定：「有關不類似於他人註冊商標所指定使用之商品或服務，準用巴黎公約（1967）第 6 條之 2 規定。但以該商標商品或服務之使用，有致相關公眾將商品或服務與註冊商標權人產生聯想，且註冊商標權人之利益有因該使用而受損害之虞者為限」。

⁸ 馮震宇，同註 4，頁 50。

⁹ 李亮，國際商標法律制度研究，頁 289，北京：法律出版社，2015 年。

題，例如將著名商標名稱作為公司名稱、網域名稱等¹⁰。為了再強化著名商標保護，因此催化了著名商標保護聯合備忘錄的訂定。

三、著名商標保護聯合備忘錄

著名商標保護聯合備忘錄並不是國際性條約，只有建議價值¹¹，但具有重要影響性。其對於著名商標的認定、保護範圍、惡意、救濟方式等事項，均具體規範，率先對著名商標減損保護作出原則性規定。

商標或其主要部分，如果是重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，具備下列情形之一，得認定與著名商標發生衝突¹²：（一）商標的使用顯示其所使用、申請註冊或註冊的商品／服務與著名商標所有權人有所關聯，可能損害（damage）著名商標所有人的利益。（二）商標以不公平方式使用，可能損害或減弱（impair or dilute）著名商標的識別性。（三）商標的使用係不正利用著名商標的識別性者。商標達「相關公眾（Relevant Sector of the Public）¹³」所知悉或認識的程度，即可被認定為著名商標，其認定門檻不高，採「低度」保護標準。但是，在適用前述（二）、（三）有關著名商標減損保護規定之情形時¹⁴，會員國可以要求著名商標為「一般公眾（the public at large）」普遍認知時，始給予保護，可採取「高度」保護標準。

參、世界主要國家（地區）相關規範

本文僅就世界主要國家（地區），包括美國、歐盟、日本、中國大陸等，簡要介紹其商標減損保護相關規定。

¹⁰ 馮震宇，同註4，頁51。

¹¹ 李亮，同註9，頁290。

¹² WIPO 關於著名商標保護規定聯合備忘錄 Article 4(1)(b)(i)(ii)(iii)；Article 5(1)(a)(i)(ii)(iii)，經濟部智慧財產局商標主題網，<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-575-861067-e74eb-201.html>（最後瀏覽日：2019/3/15）。

¹³ WIPO 關於著名商標保護規定聯合備忘錄 §2(1)(a)(b)(c)，經濟部智慧財產局商標主題網，<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-575-861067-e74eb-201.html>（最後瀏覽日：2019/3/15）。

¹⁴ WIPO 關於著名商標保護規定聯合備忘錄，同註12，原文為 Article 4(1)(c)：「Notwithstanding Article 2(3)(a)(iii), for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.」。

一、美國

（一）立法例

2006 年美國國會通過「商標淡化修正法案」(Trademark Dilution Revision Act of 2006, 簡稱 TDRA)，將實務上常見的爭議，藉由本次修法加以釐清與明確化，修正重點包括有淡化之虞即可核發禁制令、將減損信譽行為納入規範、取得後天識別性之著名商標亦為保護客體、僅在利基市場 (Niche Market) 著名之商標不在保護之列等¹⁵。依美國商標法第 43 條 (c) 項第 1 款規定¹⁶，在商標變成著名之後，著名商標所有人對於第三人在商業上開始使用有稀釋或汙損淡化之虞的商標或營業名稱，有權對之取得禁制令，不論是否存在實際混淆，或具競爭關係或實際經濟損害。

在 2006 年商標淡化修正法案之前，法院對於商標僅具有利基聲譽 (Niche Fame) 可否主張減損保護之見解相當分歧¹⁷，當時社會輿論多數持反對意見，主要理由是認為市場上絕大部分的商標並不夠強勢，多為小企業或僅具地域性之企業所使用，其不太具有吸引力或經濟上的銷售力，商標減損理論並非為此種商標所設計，只有強勢商標才能受到反淡化的保護。因此，不論是法院或評論者均重複告誡應從嚴解釋聲譽的要件，並認為只有商標擁有相當知名程度 (substantial degree of fame)，接近諸如 Dupont、Buick、或 Kodak 等家喻戶曉知名程度，才有資格稱為「著

¹⁵ 賴麗春，美國商標淡化實務之近期發展—從 Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. 乙案美國最高法院之判決到 2006 年商標淡化修正法案之通過施行，聖島國際智慧財產權實務報導，http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200611.htm#a01（最後瀏覽日：2019/3/23）。

¹⁶ 原文為 § 43 (15 U.S.C. § 1125). 「False designations of origin; false description or representation (c) Dilution by Blurring; Dilution by Tarnishment.-- (1) Injunctive relief.--Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.」。

¹⁷ 麥卡錫 (J.Thomas McCarthy)、趙晉枚、劉孔中、黃銘傑、包志成、李田野，商標法整體法制暨具體修法建議之研究，經濟部智慧財產局研究計畫，頁 143。

名」¹⁸。為解決相關爭論，美國商標法明定，減損保護應限於已廣為美國一般社會大眾所熟知之著名商標¹⁹。

（二）減損類型

1、因模糊而淡化（dilution by blurring）

模糊淡化是因為某一商標或營業名稱與著名商標具有近似性而產生聯想，以致於損害該著名商標之識別性。6大判斷因素包括²⁰：

- （1）商標或營業名稱與著名商標間的近似程度
- （2）著名商標先天或後天識別性程度
- （3）著名商標所有人實質排他使用的程度
- （4）對著名商標的認識程度
- （5）商標或營業名稱使用人是否想要與著名商標產生聯想
- （6）商標或營業名稱與著名商標間的任何實際聯想

¹⁸ ROGER E. SCHECHTER、JOHN R. THOMAS, INTELLECTUAL PROPERTY THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS 705-708, 698(2003)。

¹⁹ 美國商標法第43條(c)項2款原文為「(2)Definitions.--(A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner.」。

²⁰ 美國商標法第43條(c)項2款B目：「For purposes of paragraph (1), 'dilution by blurring' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

- (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
- (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
- (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.
- (iv) The degree of recognition of the famous mark.
- (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
- (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.」。

2、因汙損而淡化（dilution by tarnishment）²¹

汙損淡化是因為某一商標或營業名稱與著名商標間之近似性所產生之聯想，以致於損害該著名商標之信譽²²。法院通常認定汙損信譽之情形，有下列3種²³：

- （1）使在先商標或其所有人受到嘲弄
- （2）將在先商標與劣質商品或服務相關聯
- （3）將在先商標與不健康行為相關聯

二、歐盟

著名商標的減損保護，歐盟商標指令（EU Trade Mark Directive）²⁴及歐盟商標規則（EU Trade Mark Regulation）²⁵均有規定²⁶。以下以歐盟商標規則第8條第5項規定，並參考歐盟商標審查基準²⁷相關內容簡要說明之。

（一）立法例

歐盟商標規則第8條第5項規定：「商標相同或近似於在先商標，且該在先商標在歐盟或會員國具有聲譽（reputation），無論其商品或服務是否類似，該商標之申請註冊無正當理由將獲取不正利益，或減損該

²¹ 麥卡錫（J.Thomas McCarthy）、趙晉枚、劉孔中、黃銘傑、包志成、李田野，同註17，頁138。

²² 美國商標法第43條(c)項2款C目原文為「For purposes of paragraph (1), 'dilution by tarnishment' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.」。

²³ Sheldon W. Halpern, Craig Allen Nard, and Kenneth L. Port 著，宋慧獻譯，美國知識產權法原理，頁384，北京：商務印書館，2011年。

²⁴ 規範於該指令第5條第3項(a)款。

²⁵ 規範於該規則第8條第5項、第9條第2項(c)款。

²⁶ 該等條文內容大致相同，差異僅在於其或係針對商標申請案所為相對不得註冊事由之規定，或係對權利保護有關之禁止他人使用規定。

²⁷ 歐盟智慧財產局商標審查基準「GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO) PART C OPPOSITION SECTION 5 TRADE MARKS WITH REPUTATION (ARTICLE 8(5) EUTMR)」，https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_en.pdf（最後瀏覽日期：2019/4/3）。

在先著名商標之識別性或聲譽者，在先商標所有人得對之提起異議，撤銷該商標之核准審定²⁸。法律原文所使用之「reputation」一字，雖有別於巴黎公約所使用之「Well-Known」一詞，惟此等術語僅有微小差異，其法律概念上並無任何實質上的牴觸²⁹。

商標是否具有聲譽，與公眾的認識程度有關，在先商標權利人必須提出證據證明其商標已為指定使用商品或服務之絕大部分公眾（a significant part of the public）所知悉³⁰。至於著名商標之認定，應綜合考量該商標使用強度、地理範圍、使用期間、企業促銷該商標商品的投資規模及其在市場上所有表現相關訊息等因素³¹。

（二）減損類型

1、利用著名商標識別性或聲譽

（1）損害性質

此概念是著名商標的商品或服務已在市場上廣為消費者知悉，申請在後的商標與之構成相同或近似，不正確的利用著名商標所具有的吸引力、廣告價值、聲譽、形象及名望等。歐洲法院認為³²當一個相同或近似的商標，將著名商標投射在商品或服務上之形象或特徵予以移轉時，就存在不公平利益的情形。因為在後商標申請人不用付出任何金錢與努力，藉由攀附著名

²⁸ 原文為「Article 8 Relative ground for refusal/ 5.Upon opposition by the proprietor of a registered earlier *trade* mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.」。

²⁹ 歐盟智慧財產局商標審查基準，同註27，頁5。

³⁰ 同前註，頁8-10。

³¹ 同前註，頁16-17。

³² L'Oréal SA, v Bellure NV, Case C 487/07, 18 June 2009

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8948180>（最後瀏覽日：2019/4/4）。

商標之搭便車行為，取得商標商品銷售之吸引力³³，此為不可接受的商業行為。

（2）判斷因素

應綜合商標著名程度與識別性強弱、商標近似程度、商品或服務的關聯性、授權或經銷使用情形、申請註冊之善惡意等³⁴因素。適用前提必須是兩造商標之間會產生聯想，因該聯想而可能導致著名商標的吸引力及聲望發生移轉到在後商標所使用之商品或服務上。

2、減損識別性

（1）損害性質

因他人相同或近似商標的使用，分散該著名商標指示商品或服務來源的能力，致降低著名商標的識別性或獨特性³⁵。

（2）判斷因素

歐洲法院認為³⁶不能僅以在先商標著名、在後商標與之構成相同或近似，逕認有減損識別性之虞。權利人應證明著名商標及其形象所傳達給相關公眾的認知（主觀要件），並應證明其商品或服務消費者之商業行為發生改變，或未來非常有可能會發生改變（客觀要件）。

3、減損聲譽

（1）損害性質

減損聲譽係指他人無正當理由使用與著名商標相同或近似於之商標，可能貶低該著名商標在相關公眾所建立的形象或聲望，包括他人所提供商品或服務之特性或品質，給人負面印象等情形³⁷。

³³ 歐盟智慧財產局商標審查基準，同註27，頁48。

³⁴ 同前註，頁49-51。

³⁵ 同前註，頁54-55

³⁶ 同前註，頁55-59

³⁷ 同前註，頁60-61。

（2）判斷因素

僅僅在消費者心中產生聯想，並不足以認定商標聲譽被減損，一定要有商標或商品／服務等負面聯想的連結，例如具健康、活力、年輕的商品被使用在普世認為係負面的香菸商品時，較可能發生聲譽減損的情形。至於商標使用之次級品或品質未管控等爭議，並非商標主管機關可以處理的議題，在分析在後商標申請註冊商品或服務是否有不良影響或效果時，一定要源自商品或服務本身的性質或一般特徵，而不是在特殊事件中的品質。

三、日本

日本對於著名商標之保護，散見於商標法第4條第1項第10、11、15、19款等規定³⁸，主要以混淆誤認保護或防止不正競爭為規範目的，該等條款並未有「減損」相關文字出現。實務上，他人如果將著名商標申請註冊在非競爭領域的商品或服務上，例如，將香水品牌「香奈兒」指定使用在馬桶商品上，並假設該著名商標於馬桶商品上，未在日本取得商標註冊，據筆者與日本審判官交流經驗，其會將減損該著名商標識別性或信譽等情事納入考量，並適用同條項第19款規定拒絕其註冊，提供一個類似減損保護之效果。

³⁸ 日本商標法（中日對照），經濟部智慧財產局，<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-524-201.html>（最後瀏覽日：2020/3/31）。該法第4條第1項第10款：「與消費者廣泛認識其為表示他人營業商品或服務之商標相同或近似，使用於同一或類似之商品或服務者。」；第11款：「與申請註冊日以前已申請註冊之他人註冊商標相同或近似，並使用於該商標註冊之指定商品或指定服務（指依第六條第一項（包括第六十八條第一項規定準用之情形）規定指定之商品或服務，以下均同）同一或類似商品或服務之商標。」；第15款：「與他人營業之商品或服務發生混淆誤認之虞之商標（第一款至前款所列者除外）。」；第19款：「日本國內或國外之消費者廣泛認識之商標於表彰他人之營業有關之商品或服務上，以相同或近似商標，以不正當的目的（獲得不正當利益之目的，加害於他人之目的、其他不正當之目的謂之。以下亦同）使用之（前各款所列之事項除外）。」

有學者³⁹指出，日本著名商標減損（稀釋）保護，係規範在日本不正競爭防止法第2條第1項第2款⁴⁰規定，使用相同或近似於他人著名商品上之標示，作為自己商品標識之行為等，屬不公平競爭類型之一。所要求的消費者認知程度，通說認為必須是特定交易相對人或消費階層的全國性認知，著名性應遠高於混淆所要保護的周知表徵。

四、中國大陸

利用馳名商標（著名商標）知名度及商譽，造成混淆或公眾誤認之虞，導致馳名商標所有人利益受有損害者，中國大陸商標法第13條明定商標不予註冊並禁止使用。復依著名商標在中國大陸有無註冊情形，給予不同保護，未註冊者，限於相同或類似商品⁴¹範圍內之混淆誤認保護⁴²；已註冊者，除混淆外，擴大及於不類似商品範圍內之「誤導」公眾的減損保護⁴³。

依「商標審查及審理標準」，所稱之「誤導」，包括下列情形：（一）使相關公眾認為系爭商標與馳名商標具有相當程度的聯繫，而減弱馳名商標的顯著性；（二）系爭商標的註冊使用可能貶損馳名商標的市場聲譽；（三）系爭商標的註冊使用可能不正當利用馳名商標的市場聲譽。

有關馳名商標的知名程度，於商標審查及審理標準中並未說明於適用「混淆」或「誤導」時，所相對應商標著名程度高或低，惟從「誤導」公眾可適用到不類似商品或服務上之立法方式觀之，應可推論減損所要保護的著名商標，其著名程度應遠高於混淆所要保護的著名商標。

³⁹ 黃銘傑，著名商標之「著名」程度及適用於同一或類似商品（服務）之探討，月旦法學雜誌第249期，頁231，2016年。

⁴⁰ 日本不正競爭防止法第2條第1項第2款：「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為」規定 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000047#5（最後瀏覽日：2020/5/4）。

⁴¹ 中國大陸商標法第4條第2款：「本法有關商品商標的規定，適用於服務商標。」

⁴² 中國大陸商標法第13條第2款規定：「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。」

⁴³ 中國大陸商標法第13條第3款規定：「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」

肆、我國商標法規

一、立法例

(一) 法律架構

對於著名商標保護規定，我國商標法將「混淆」與「減損」兩個不同保護概念，同時規範在同一條款⁴⁴中。依商標法第30條第1項第11款⁴⁵規定，前段係保護著名商標所表彰的「來源」，不致使相關公眾產生「混淆誤認之虞」；後段則係保護著名商標的「識別性」或「信譽」不致產生「減損之虞」。⁴⁶將著名商標作為公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，與著名商標遭他人「搭便車」⁴⁷所造成之混淆或減損有關，於商標法第70條第1、2款⁴⁸擬制規定屬侵害著名商標之態樣。

(二) 適用疑慮

依著名商標保護審查基準，商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，較可能適用減損保護規定。惟最高行政法院曾認為商標法第30條第1項第11款之法律構成要件，並未區分前後段之著名程度，又其所稱的「著名」，係指為相關事業或消費者所普遍認知者即可，若認為「一般公眾」所普遍認知程度，方能適用減損規定，係增加法律所無之限制⁴⁹。然最高行政法院庭長法官聯席會議決議指出，商標法第30條第1項第11款前後段之「混淆」與「減損」，保護對象與範圍均不相同，著名程度應為不同解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後

⁴⁴ 92年為商標法第23條第1項第12款規定，嗣後修正移列至現行商標法第30條第1項第11款規定。

⁴⁵ 商標法第30條第1項第11款本文規定，商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。

⁴⁶ 麻海杰，商標法上著名商標減損之認定，東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組碩士論文，頁31，2016年。

⁴⁷ 馮震宇，同註4，頁60。

⁴⁸ 商標法第70條第1、2款規定：「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」、「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」，視為侵害商標權。

⁴⁹ 最高行政法院判決101年度判字第47、48號判決，同註3。

段不僅止於「相關消費者」，而須達「一般消費者」均知悉之商標，始能符合立法目的。

前述庭長法官聯席會議決議文之研究意見特別指出，著名商標保護審查基準已載明商標著名程度有高低之別，為「一般消費者」所普遍認知者，屬「高著名」程度；為「相關消費者」所熟知者，屬「低著名」程度，即實務上所謂「小著名」與「大著名」之別⁵⁰。而商標法施行細則第31條對於「著名」的定義，向來參考WIPO關於著名商標保護規定，考量相關公眾之認知，非以一般公眾之認知為判斷，惟92年引進著名商標減損保護規定時，該施行細則規定並未併同修正，以致於依該施行細則解釋時產生扞格情形，然著名商標減損保護具有使其壟斷並排除他人使用之效果，不宜使不同著名程度之商標取得相同保護，因此，該施行細則規定應為目的性之限縮解釋，僅能適用在商標法第30條第1項第11款前段情形，至於後段著名商標之著名程度，須達跨類別至不相關之一般消費者均知悉之著名商標，始能適用⁵¹。

二、減損類型

依我國商標法規定，分為減損「識別性」及「信譽」2種態樣。

（一）減損識別性

著名商標原本具有強烈指示單一特定來源之能力，因他人使用相同或近似之商標，導致其本身指示單一來源之功能遭到弱化，變成指示二種或二種以上之來源，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象⁵²。例如第三人以「101名品會」商標指定使用於廣告企劃等服務上，雖與「台北101」商標所知名使用之百貨公司及購物中心等服務不具競爭關係，然消費者可能產生聯想，認為有攀附該著名商標所連結之高尚名品形象，有減損該著名商標識別性之虞⁵³。

⁵⁰ 司法院公報處，最高法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議，司法院公報，第59卷第2期，頁162，2018年。

⁵¹ 同前註，頁162。

⁵² 經濟部智慧財產局「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」，同註2。

⁵³ 智慧財產法院106年度行商訴字第109號行政判決。

（二）減損信譽

此概念係指第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面聯想。例如，將「迪士尼」商標用於成人電影或色情書刊⁵⁴，很可能使「迪士尼」著名商標原所擁有正面形象產生負面聯想。

三、比較法之觀察

（一）關於商標著名程度

觀諸前述 WIPO 著名商標保護聯合備忘錄規定，會員國「得」要求著名商標須達到「一般公眾」普遍認知程度；美國商標法亦明定限於「一般公眾」普遍認知之商標；歐盟認為在先商標之聲譽應為商品或服務的大部分公眾所知悉，權利人並應證明消費者的商業行為發生改變。至於日本與中國大陸相關規定，應可認其對商標減損保護所要求之著名程度，高於混淆所要保護的著名商標。我國要求「一般公眾」認知程度，與國際規範或世界主要國家（地區）規定大致相符，與最高行政法院庭長法官聯席會議決議認為「一般消費者」知悉之著名商標方能適用之意旨相當。

（二）關於減損類型

我國與美國、歐盟、中國大陸等所規範之減損類型，均有減損識別性及減損信譽此 2 種類型，至於歐盟或中國大陸所規範利用著名商標的識別性或聲譽等而獲取不正利益、或不正當利用著名商標的市場聲譽等類型，應該比較偏向不公平競爭行為，非我國商標法所規範保護之減損類型，司法判決曾以行為人違反社會倫理規範，影響據爭商標社會評價等理由，認為屬減損信譽之情形⁵⁵，易造成過於寬鬆的侵權認定。

⁵⁴ 王珍玉，從法院判決探討台灣對著名商標之保護，世新大學法律研究所碩士論文，頁 100，2012 年。

⁵⁵ 智慧財產法院 108 年度民商上易字第 3 號民事判決。

伍、結語

鑒於商標減損概念的緣起與理論發展，係用來解決傳統混淆誤認理論無法有效提供著名商標周全保護之情形，保護經常跨越營業利益不相衝突的市場，可能造成壟斷並排除他人使用某一文字、圖形或記號等之效果，為降低對市場自由競爭的傷害與危險⁵⁶，有必要採取較高標準，限於一般消費者所普遍認知之高度著名商標。我國與國際規範或世界主要國家或地區的適用標準大致相符。然最高行政法院庭長法官聯席會議決議既已明白指出，商標法施行細則第31條有關著名的定義性規定，應作目的性之限縮解釋，無法適用在著名商標減損保護之情形，為完善商標法相關規範，自應修法以資因應。

擇選修正商標法或商標法施行細則相關規定，或許可以解決實務上之適用疑慮，例如，於商標法規定「商標相同或近似於一般消費者普遍知悉之他人著名商標或標章，有減損其識別性或信譽之虞者」，不得註冊之情形；或於該施行細則增訂減損定義性規定，例如：「本法所稱減損，指將一般消費者普遍認知之著名商標或標章，減弱其識別性或汙損其信譽」。該等修正建議，並非成熟完善，謹希望藉此拋出一點拙見，提供未來商標法修法之參考。

⁵⁶ 經濟部智慧財產局商標主題網「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」，同註2。



我國司法實務對著名商標減損保護之案例評析

陳盈竹^{*}

壹、前言

貳、案例簡介

參、評析討論

一、減損與混淆保護之適用關係

二、商標著名程度之適用情形

肆、結語

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局商標高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

商標法第30條第1項第11款及第70條第1、2款規定，為著名商標保護條款，本文以前述規定為範圍，透過幾則案例，觀察司法實務運用情形，並就「減損與混淆保護之適用關係」、「商標著名程度之適用情形」等議題進行探討，希望有助於商標法制與實務運作之參考。

關鍵字：著名商標、著名程度、減損、混淆、一般消費者、相關消費者

well-known trademarks、the degree of well-known、dilution、confusion、
the general consumers、the relevant consumers

壹、前言

著名商標的功能與價值，已不僅僅限於指示商品或服務之來源，更傳達像品質承諾、保證，或一種奢侈、生活型態、獨有等形象之廣告功能。著名商標權人經常投資大量金錢及努力，創造某種品牌形象與其商標之間的聯想，此種聯想通常具有重大經濟價值，可獨立於商品或服務之上。當商標著名程度越高，商業價值就越高，也愈容易受到損害及利用¹。

商標法第30條第1項第11款及第70條第1、2款規定，為著名商標保護條款，前者與商標准駁或有效性有關；後者與他人「搭便車」造成商標侵害有關。本文以前述條款為範圍，並以案例所涉事實為基礎，觀察司法實務在具體個案上的運用情形，並就著名商標於「減損與混淆保護之適用關係」、行政與民事訴訟在「商標著名程度之適用情形」等議題，探討著名商標保護的可能影響與發展趨勢。

貳、案例簡介

案例一、「Stopgap」v.「GAP」商標評定案件

	系爭商標	據爭商標
商標圖樣		
商品／服務	T恤、休閒鞋、襪子、皮帶、帽子、圍巾、服飾用手套等	衣服、化妝品、皮件、眼鏡及鞋襪等

¹ 歐盟智慧財產局商標審查基準「GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO) PART C OPPOSITION SECTION 5 TRADE MARKS WITH REPUTATION (ARTICLE 8(5) EUTMR)」，頁8-10、46，https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_en.pdf（最後瀏覽日期：2019/4/3）。

（一）事實概要

商標權人A註冊系爭「Stopgap」商標指定使用於T恤、休閒鞋等商品²，申請評定人B以其違反商標法第30條第1項第10、11款規定³，對之申請評定。經濟部智慧財產局（下稱智慧局）審查認為據爭「GAP」商標雖然為著名商標，但因兩造商標近似程度低，各具商標識別性，縱均指定使用在人體穿戴用之服飾等商品上，仍不致產生混淆誤認之虞，亦無使據爭商標識別性或信譽遭受減損之虞，而為評定不成立處分⁴。B不服，循序提起訴願及行政訴訟，經智慧財產法院（下稱智財法院）以103年度行商訴字第122號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧局應為撤銷系爭商標註冊之處分。A（即上訴人）不服，提起上訴，最高行政法院以104年度判字第443號判決駁回其訴。

（二）最高行政法院判決摘要

1、據爭商標之著名程度

據爭商標為普受歡迎之中價位服飾知名品牌，2006年經國際品牌顧問公司Interbrand評比為全球第40名，商品行銷範圍遍及全球50餘個國家及地區，進軍我國市場時，亦造成排隊風潮，為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，且具有高度商業強度之商標。

2、有致混淆誤認之虞

系爭商標之外文「Stopgap」，有「權宜之計」或「替代品」之意，但該字非國人習用字詞，一般人會將其拆解為「Stop」與「gap」兩個英文字詞理解與記誦，與據爭商標均有相同之「gap」文字，二者構成近似，指定使用商品屬相同或類似，相關消費者有可能誤認其為同一來源之系列商品，或誤認二商標使用人之間，存在企業、授權、加盟或其他類似等關係。

² 註冊第1479560號商標。

³ 本案涉及商標法第106條第1項有關註冊時及修正施行後規定均為違法事由（即註冊時商標法第23條第1項第12、13款規定及現行商標法第30條第1項第10、11款規定），始得撤銷其註冊之規定，為方便理解，本文以現行法探討之。

⁴ 中台評字第H01010034號商標評定書。

3、有減損識別性及信譽之虞

諷刺性商標（parody trademark）之使用，必須基於評論或新聞性目的、非商業性質，且不致混淆誤認之情形下，方得合理使用。上訴人以「Stop」與「gap」二字組成「Stopgap」商標，其字面意義予人為「反」及「阻止」「GAP」，易使相關消費者望文生義後產生心領神會之效果，對上訴人而言，具有急速提升自己產品地位至與累積多年信譽之據爭商標等同之效果，進而獲得商業上利益，對據爭商標所累積之信譽及識別性造成減損，產生負面效益。

案例二、「旺及設計圖」v.「旺旺」商標異議案件

	系爭商標	據爭商標
商標圖樣		
商品／服務	廣告企劃、廣告設計等服務	米果、餅乾

（一）事實概要

異議人C以系爭「旺及設計圖」商標違反商標法第30條第1項第10、11款規定，對之提起異議。智慧局認為據爭「旺旺」商標，雖為相關事業或消費者普遍認知之著名商標，但著名性以米果、餅乾等商品為主，兩造商標近似程度低等情，為異議不成立處分⁵，C不服，提起訴願及行政訴訟⁶。均遭駁回，上訴至最高行政法院時，上訴判決⁷以原審未調

⁵ 中台異字第G01040104號商標異議審定書為異議不成立處分，經訴字第10506308900號訴願決定駁回。本案另一據爭「旺」商標非屬著名，無爭議，故本文不予評析。

⁶ 智慧財產法院105年度行商訴字第137號行政判決（即原審判決）。

⁷ 最高行政法院106年度判字第609號判決。

查據爭商標著名程度是否已達一般消費者普遍認知，與最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議（以下簡稱最高行政法院庭長法官聯席會議決議）意旨相違，故而廢棄原判決，智財法院更審判決⁸。仍為原告之訴駁回。

（二）智財法院更審判決摘要

異議人 C 檢送據爭商標使用於商品之期間、數量、金額與範圍等均屬有限，未達一般消費者均普遍知悉之著名程度，縱其有跨領域之事實，著名性仍僅在米果、餅乾等商品為相關消費者所熟知，無法認定系爭商標有削弱據爭商標之獨特印象及單一來源印象；復異議人 C 未提出一般消費者會認參加入（即商標權人）以有害或毀損據爭商標信譽之方式使用系爭商標，或有產生負面聯想之虞，衡酌二商標不近似等情，本案未致相關公眾混淆誤認之虞，亦無減損據爭商標識別性及信譽之虞。

案例三、「旺旺旅行社」v.「旺旺」商標民事侵權事件

	商業名稱	據爭商標
名稱／商標	旺旺旅行社 旺旺國際旅行社	
商品／服務	旅遊服務及相關商品	米果等商品 安排旅遊、代辦出入國手續等服務

⁸ 智慧財產法院 106 年度行商更（一）字第 5 號行政判決。

（一）事實概要

原告C（即被上訴人，亦為案例二之異議人）主張「旺旺」使用於米果等商品為著名商標，且於安排旅遊等服務上，取得商標註冊保護⁹。被告D（即上訴人）以「旺旺」作為旅行社名稱，有致消費者混淆誤認及減損其著名商標識別性或信譽之虞，依商標法第68條第1款、第69條第1項、第70條第1、2款等規定，請求排除侵害。D主張據爭商標並未達一般消費者普遍認知程度，其多角化經營範圍，僅於餐飲、飯店、媒體等，並未及於旅遊領域，不應擴張保護範圍。

智財法院一審為原告勝訴判決¹⁰，認為D使用行為有致相關消費者混淆誤認之虞，命其不得使用相同或近似於「旺旺」文字作為公司名稱，應辦理公司名稱變更、禁止使用及登報等。二審判決¹¹僅廢棄原審有關登報之部分，其餘上訴駁回，認為本案除有致消費者混淆誤認之虞，亦有減損據爭商標識別性或信譽之虞。

（二）智財法院二審判決摘要

商標法第70條第1、2款所稱之著名註冊商標，並無區分一般消費者或相關消費者所普遍認知者，只要是國內著名註冊商標，第三人自不得違反該等規定¹²。據爭商標在米果、餅乾等商品具高度知名度，衡諸常情，上訴人應知悉，將「旺旺」使用在旅遊商品或服務相關廣告上，足以造成相關消費者心目中，就據爭商標與其所表彰商品或服務間之關聯性，將遭受淡化，有致減損其識別性之虞；其意圖攀附商譽，造成不公平競爭，行為違反社會倫理規範，亦有減損據爭商標信譽之虞。在相同的旅遊安排等服務上，據爭商標既已取得註冊保護，上訴人廣告行銷旅遊服務及商品等行為，亦構成商標權之直接侵害¹³。

⁹ 註冊第1174816號商標指定使用於安排旅遊、代辦出入國手續等服務；註冊第1520673號商標安排旅遊、代辦出入國手續等服務。

¹⁰ 智慧財產法院106年民商訴字第20號民事判決。

¹¹ 智慧財產法院107年度民商上字第3號民事判決。

¹² 同前註，並僅就涉及商標法部分簡要說明。

¹³ 法院判決認為有商標法第68條第1款規定之適用。

案例四、「香靚兒 SPA 休閒旅館」v.「香奈兒」商標民事侵權事件

	商業名稱	據爭商標
名稱／商標	香靚兒 SPA 休閒旅館	香 奈 兒
商品／服務	旅館服務	香水、服飾等商品；紙盒、面紙等商品；汽車旅館、餐廳等服務

(一) 事實概要

E 公司主張其係世界知名之香水、化粧品、服飾等商品產銷公司，「香奈兒」商標為我國一般消費者普遍認知之著名商標，且於面紙、汽車旅館、餐廳等商品與服務上，有取得註冊商標保護¹⁴。F 公司以「香靚兒 SPA 休閒旅館」名稱，經營旅館服務，並於網站、招牌、床單、面紙等物品上使用「香靚兒」字樣，不僅使相關消費者產生混淆誤認之虞，亦有減損「香奈兒」商標識別性及信譽之虞，構成商標法第 68 條第 3 款及第 70 條第 1 款規定之商標侵害。智財法院一審¹⁵及二審判決¹⁶，均認定有商標權侵害。

(二) 智財法院二審判決摘要

考量據爭「香奈兒」商標在國內外已投入大量廣告費用，透過眾多平面、電子媒體廣告行銷等情，應認不僅在香水、服飾等精品為相關消費者熟知，著名性亦已達國內一般公眾所普遍認知程度。F 公司使用之「香靚兒 SPA 休閒旅館」，以較大字體凸顯「香靚兒」字樣，與「香奈兒」商標近似程度高，且「香奈兒」非既有詞彙或事物，具高度識別性，

¹⁴ 註冊第 944985 號商標，指定使用於紙盒、面紙等商品；註冊第 163256 號商標，指定使用於汽車旅館、餐廳等服務。

¹⁵ 智慧財產法院 105 年度民商訴字第 43 號民事判決。

¹⁶ 智慧財產法院 107 年度民商上易字第 4 號民事判決。

雖然休閒旅館服務與香水、服飾等精品商品，市場區隔明顯，但其使用將使曾經強烈指示單一來源的「香奈兒」商標變成指示二種或二種以上之來源，或在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性印象，使得「香奈兒」商標與其表彰商品或服務來源之間的關聯性，遭受淡化。

F公司之汽車旅館住宿服務，一晚住宿僅需2至4千元，且從旅館之網頁介紹及現場照片顯示，該汽車旅館之裝潢、氣氛、內裝設備等，與「香奈兒」商標給人高級奢華、時尚精品的印象，差異極大，將使「香奈兒」商標所代表精緻、時尚及品味之品質，產生坊間一般幾千元休閒旅館聯想之結果，有減損其商標信譽之虞。

在商標侵權爭議事件中，消費者是否產生混淆誤認之虞，應依一般社會通念及實際市場交易情形判斷，而非以靜態註冊狀態認定之，「香奈兒」商標雖於同一或類似商品服務上，亦有取得商標註冊，然面紙商品並無使用證據，所稱的餐廳亦位於日本，無法僅憑靜態註冊資料及少量新聞報導，即認定相關消費者會誤認「香靚兒」商標與著名「香奈兒」商標為同一來源，或有某種經濟關係存在。

參、評析討論

綜觀上開案例，據爭商標著名領域或有在類似商品／服務範圍（案例一），或在不類似不具競爭關係之商品／服務範圍（案例二、三、四）。法院判決或有同時給予減損與混淆雙重保護（案例一、三），或僅給予減損保護（案例四）。在選擇減損與混淆保護時，其適用關係或區分標準為何？又最高行政法院庭長法官聯席會議決議，係針對商標法第30條第1項第11款後段所為之解釋，同法第70條第1、2款雖然是民事擬制侵權規定，然亦為商標減損保護規定，所要求之商標著名程度，是否應有一致之適用標準？而「一般消費者」普遍認知之判斷原則為何？該等問題或適用上的疑義，僅提出以下淺見。

一、減損與混淆保護之適用關係

（一）保護對象與目的不同

商標最主要的功能，在指示與區辨商品／服務來源。當兩個商標構成相同或近似，商品或服務具同一或類似關係時，混淆誤認是最有可能產生的。為確保商標識別功能不受破壞，「混淆誤認之虞」的禁止，是必要手段，以避免消費者對於衝突商標與註冊或申請在先商標（包括著名商標），在商品來源、贊助或關聯上混淆，基於錯誤認識而作出交易決定¹⁷，是以，混淆誤認理論以消費者利益為主要保護對象與目的。

實務上，常見他人將著名商標使用或註冊在完全不具競爭關係或不類似商品或服務之情形，消費者對其商品或服務來源雖然不致產生混淆誤認之虞，但他人的攀附或搭便車行為，卻可能使著名商標與其指定商品或服務來源之間的聯繫能力遭受弱化，造成消費者印象模糊，或對著名商標產生負面印象。而著名商標減損保護的緣起，本意係在彌補傳統混淆誤認保護不足之處，所要保護的對象，為著名商標本身的商業價值，縱使未形成混淆誤認之虞，但法律仍予規範禁止，以加強對著名商標之保護。是以，減損與混淆之間的保護對象、目的、範圍等，不盡相同，適用時應加以區別。

（二）商品或服務的適用範圍

商標法諸多商標衝突規範¹⁸中，均列有混淆誤認之虞要件，商標法第30條第1項第10款¹⁹為典型規定，並以「商標相同或近似」及「商品或服務同一或類似」為適用前提要件。同條項第11款前段有關著名商標「混淆誤認之虞」保護規定，雖與第10款的保護客體不同，惟基於同一用語同一內涵法理，二者在判斷上，均適用同一部之「『混淆誤認之虞』

¹⁷ 最高行政法院99年度判字第1310號判決。

¹⁸ 商標法第22條、第30條第1項、第35條第2及3款、第43條、第63條第1項第1及3款、第68條第2及3款、第70條第2款、第95條第2及3款等。

¹⁹ 商標法第30條第1項第10款本文規定：商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」不得註冊。

審查基準」²⁰。而為避免有人攀附著名商標的著名效果，轉用在著名商標原先指定使用以外的使用類別，獲取不正商業利益²¹，實務上對於第11款前段所要求商品或服務之適用範圍，係採取較為寬鬆之標準²²，不以第10款所要求同一或類似關係為界線，只要具有關聯性，即有使相關公眾產生混淆誤認之可能。

第11款後段之減損規定，是用來解決傳統混淆之虞理論下，仍無法有效保護著名商標本身識別性或信譽遭受損害之情形，因此，在適用時，理論上應先排除混淆保護範圍可及之同一或類似、或具關聯性之商品或服務，其餘在不類似或不具競爭關係的商品／服務上，始有適用減損保護之可能。

實務上是否有必要將減損保護限制適用在不類似或不具競爭關係的商品／服務上，司法院102年度智慧財產法律座談會²³，曾就此議題進行討論，最後採否定說見解，理由略以：第11款未規定商品／服務是否具有類似或競爭關係之概念，若將其作為前後段適用之區分標準，係增加法律所無之限制；如果減損（淡化）保護僅能適用於不類似商品／服務，則著名商標所享有之保護反而低於一般商標之保護等語。

有學者²⁴認為，註冊著名商標亦是註冊商標之一種，理所當然享有一般商標所應有的保護，絕不可能發生所謂保護程度低於一般商標之現象，因為如果要尋求在類似或具關連性商品或服務上的保護，直接以一般註冊商標的身分請求適用混淆誤認之虞規定即可，不必捨近求遠請求有關減損規定之適用。美國學者麥卡錫（McCarthy）亦指出，將商標淡

²⁰ 商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準，經濟部智慧財產局商標主題網 <https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-517-860255-51632-201.html>（最後瀏覽日：2019/3/3）。

²¹ 智慧財產法院106年度行商訴第61號行政判決。

²² 智慧財產法院106年度行商訴第52號行政判決。

²³ 司法院102年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第7號，司法院法學資料檢索系統，https://law.judicial.gov.tw/FINT/Default_AD.aspx（請以「司法院102年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第7號」進行搜尋）（最後瀏覽日：2019/4/21）。

²⁴ 黃銘傑，著名商標之「著名」程度及適用於同一或類似商品（服務）之探討，月旦法學雜誌第249期，頁240-243，2016年。

化理論適用在具競爭關係的商品或服務上，並不合理，就如同把鞋子穿在手上一樣。具競爭關係的商品或服務，以混淆誤認作為判斷基礎即足以帶給著名商標權人廣泛的排他權，無須再使用商標淡化予以規範²⁵。

觀諸歐盟有關商標減損保護規定²⁶，已明定無論商品或服務類似與否均可適用。美國商標法²⁷亦明定無論是否具有競爭關係，均可適用減損之禁制令請求。從國際發展趨勢觀之，似無須嚴格要求減損僅能適用在不類似或不具競爭關係之商品或服務上。

（三）案例短評

基於上述概念與認知，案例一據爭「GAP」著名商標，法院判決雖然同時給予「混淆」與「減損」保護，惟據爭「GAP」商標於同一或類似商品上，既已取得商標註冊保護，復考量其在市場上的知名度，近似的系爭「Stopgap」商標，引起相關消費者混淆誤認的可能性極高，於此情形，直接適用商標法第30條第1項第10款或第11款前段有關混淆誤認之虞保護，即可達到保護據爭著名商標之效果，並無保護不周而需要額外啟動減損規定予以補充保護之情形。

案例三、四，均是他人將著名商標作為公司或營業主體名稱，使用在完全不同商業領域上之情形。特別的是，該等著名商標，在著名以外之商品或服務，另有取得商標註冊保護，與他人經營的商業領域具有同一或類似關係，但是，法院判決對該等著名商標所給予的保護程度不同。案例三之據爭「旺旺」商標，其著名程度僅為相關消費者所熟悉，法院判決給予「混淆」與「減損」雙重保護；案例四之據爭「香奈兒」商標，其著名程度為一般消費者所熟悉，但法院判決僅給予「減損」保護。

著名商標權人為預防他人將其著名商標搶註在不類似不具競爭關係的商品或服務上，常將著名商標註冊在著名商品或服務領域以外之完全不

²⁵ 陳昭華，侵害著名商標之混淆誤認之虞與減損識別性或信譽之虞的關係，月旦裁判時報第26期，頁53，2014年。

²⁶ 歐盟商標指令第5條第3項(a)款及歐盟商標規則第8條第5項規定。

²⁷ 美國商標法第43條c項第1款規定。

相干的商品或服務上，希望藉由商標註冊的形式，建構巨大的商標保護防護網。然而，在商標侵權爭議中，是否有致相關消費者混淆誤認之虞的判斷，應側重兩造商標在市場上實際使用情形，方能使判斷結果與市場交易實情相符。是以，著名商標縱使在其他商品或服務有另案取得商標註冊之情形，但因著名商標與其著名使用商品或服務之間的連結性及品牌形象，早已深植消費者心中，如無相對應之實際使用事證可參，實難使消費者知悉。以案例四之「香奈兒」商標為例，雖然在面紙、餐廳等商品或服務上有取得商標註冊保護，但因未在市場上行銷使用，無法使消費者認識，消費者將之與休閒旅館服務產生混淆誤認的可能性極低。然因二商標近似程度高，據爭「香奈兒」商標具高度識別性及著名程度，當消費者遇見「香靚兒」商標時，確實會將之產生聯想，若禁止其使用，有可能導致著名「香奈兒」商標指示來源的聯繫能力受到減弱或分散，法院捨棄混淆保護而選用減損保護規定，值得肯定。

案例三之據爭「旺旺」商標使用於米果等商品上，僅為相關消費者所熟知之著名商標，但因該商標在安排旅遊、代辦出入國手續等服務上，已有取得商標註冊保護，與旺旺旅行社所提供之旅遊服務，屬同一或類似服務，法院衡酌兩造商標相同、服務類似、據爭商標有多角經營等因素，認為有致相關消費者產生混淆誤認之虞，而給予該著名商標「混淆」保護，即足以排除與禁止他人商標的使用，應無再論述「減損」保護之必要。況查國內外廠商喜愛以「旺旺」二字作為公司名稱，相關資料高達上百筆²⁸，據爭「旺旺」商標之識別性遭到減損的可能性低。又信譽是否遭受減損，通常與著名商標所建立的形象或聲望受到貶抑或汙損有關，法院判決以行為人意圖攀附、行為違反社會倫理規範等理由，認定據爭商標信譽有致減損之虞，偏向歐盟所規範利用著名商標的識別性或聲譽等而獲取不正利益之類型，然其並非我國所規範保護之類型，前述理由易使行為人落入商標侵權之認定。

²⁸ 例如：旺旺營造工程有限公司、旺旺有限公司、旺旺交通事業有限公司、旺旺照明有限公司、旺旺興業有限公司、旺旺金屬有限公司、旺旺傳媒股份有限公司等等。經濟部商業司「商工登記公示資料查詢服務」網站 <https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryBar/queryInit.do>（最後瀏覽日：2019/4/28）。

二、商標著名程度之適用情形

（一）行政與民事訴訟之適用標準

商標民事侵害事件之終審法院為最高法院，最高行政法院庭長法官聯席會議決議意旨，對於民事訴訟事件固無拘束效力，惟從商標減損概念的緣起、理論基礎、立法目的等方面觀之，其係用來解決混淆理論無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受減損之情形，是一種特別救濟手段，在適用時，應採取高著名標準，使之與低度著名商標之保護範圍有所區別。

商標法第30條第1項第11款後段與第70條第1、2款規定，均涉及著名商標減損保護概念，基於相同法律用語應為相同解釋之法理，於行政訴訟及民事訴訟案件審理時，自應為相同的闡述與要求，況我國有關智慧財產案件之審理，均為智財法院審判事務範圍，對此法律適用問題，宜採一致性觀點。

以案例二、三為例，據爭商標均為同一人所有之「旺旺」商標。案例二之更審行政判決，依最高行政法院庭長法官聯席會議決議意旨，認為據爭「旺旺」商標並未達到「一般消費者」普遍知悉情形，無法適用商標法第30條第1項第11款後段減損保護；案例三之民事二審判決，則認為同法第70條第1、2款擬制侵權規定所保護之著名註冊商標，並無須區分「相關消費者」或「一般消費者」知悉程度，只要該當著名商標，皆可適用。

前述法律適用上的歧見，導致同一著名商標，有不同保護範圍。在行政訴訟方面，著名商標權人固然敗訴，惟僅是消極無法排除他人商標之註冊；在民事訴訟方面，著名商標權人取得勝訴判決，卻可積極的禁止他人使用，排除使用範圍相對於行政案件為大，二者保護範圍有失衡的現象。況查，兩件判決前後相距不到3個月²⁹，判決結果與保護範圍卻

²⁹ 案例二行政判決裁判日期為107年6月28日，案例三民事判決裁判日期為107年9月13日。

有所差異，對於民事案件之被告而言，面臨相關侵權罪名之判定與損害賠償的求償，自應適用更嚴謹的認定標準，以免影響當事人權益。

觀諸近期民事判決，已有採最高行政法院庭長法官聯席會議決議見解者，其謂：「在同一部法令中，基於同一用語同一內涵之法理，在商標侵權爭議事件中，亦應為相同之解釋，是減損著名商標識別性或信譽之虞的視為侵害商標權行為，所保護之著名商標，應以達到一般消費者所普遍認知之高度著名程度，始足當之。」³⁰，該見解應具重要參考性。

（二）一般消費者普遍認知之判斷原則

如何判斷商標為「一般消費者」所普遍認知，是接下來應探討的課題。

首先，自應釐清「相關消費者」之範圍為何，逾此範圍以外的，才有可能被認定是一般消費者所普遍知悉。關於「相關消費者」的範圍，參考 WIPO 著名商標保護規定聯合備忘錄對於「相關公眾」的定義，包括有下列 3 種情形：一、商標所使用商品或服務之實際或潛在消費者。二、涉及其商品或服務經銷管道之人。三、與其商品或服務營業交易有關之業者。其與我國著名商標保護審查基準³¹對於「相關事業或消費者」之定義相當。以此範圍為基礎，若有更多或更廣泛的使用事證證明商標所表彰之識別性或信譽，已為跨類別或其他不相關之商品或服務消費者所知悉時，較有機會被認定為「一般消費者」所熟悉之高度著名商標。

商標著名程度的高低，與該商標被認知之地理區域範圍有關。如果已在國內大部分地區為絕大多數消費者所普遍認知者，應認定已為一般消費者所知悉，有學者³²認為我國文化融合程度高、傳播通訊發達，要求至全國一般公眾普遍認知程度，並不為過。法院判決曾以據爭商標大

³⁰ 智慧財產法院 107 年度民商上字第 5 號民事判決、107 年度民商訴第 43 號民事判決。

³¹ 經濟部智慧財產局「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」，同註 20，2.1.1 定義。

³² 黃銘傑，同註 24，頁 221-242。

多數門市集中在我國南部地區，北部門市數量甚少³³等情，認為該商標至多為相關消費者所知悉，並無法到達一般消費者普遍認知程度。

商標所使用之商品或服務性質，亦得作為判斷參考。例如，雲端應用技術屬於非常特殊或具專業性之商品或服務上，並非一般消費者日常生活所得接觸，權利人應提出更多的使用事證證明亦為該專業領域範圍外的消費者所熟知，其主張之商標才有可能被認定為高度著名³⁴。如屬一般消費者日常即得接觸之商品，商標亦經大量宣傳行銷使用者，被認定高度著名的可能性大³⁵，惟案例二據爭「旺旺」商標所使用之米果等商品，法院考量該商標實際使用事證之態樣、期間、數量、地域、廣告宣傳密度等各項因素，仍認為其僅為相關消費者所認知，因此，關於商標使用之商品或服務性質，仍須就具體個案實際使用事證加以斟酌。

肆、結語

本文僅透過幾則商標案例，觀察商標減損保護在司法實務運作情形，並不足以客觀反映整體實務運作全貌，惟希望就具體個案所呈現出來的問題，梳理其適用之原理原則。

著名商標的「減損」與「混淆」保護，各有其理論基礎與適用要件，原則上，當兩造商標近似、商品或服務具類似關係或關聯性時，直接適用混淆規定即可達到保護著名商標之目的，應無庸再論以更高保護層次之減損規定，但如有貶抑據爭商標所提供商品或服務之品質或品牌形象時，以現今社會對商標商譽的重視程度，仍有適用「減損」規定以補充「混淆」保護不足之可能性，同時給予減損與混淆保護，似有其必要性。

著名商標減損保護規定，從同一部商標法相同法律用語應為相同解釋之法律，無論係行政審查或民事審判，應適用一致的判斷標準，以避免保護失衡的現

³³ 同註22。

³⁴ 智慧財產法院106年度行商更（一）字第4號行政判決。

³⁵ 最高行政法院101年度判字第47號判決。

象。目前可確定的是，智財法院為商標行政訴訟判決時，均援引最高行政法院庭長法官聯席會議決議意旨，認為一般消費者熟知的著名商標始能適用。至於民事侵權訴訟方面，其終審法院為最高法院，個案上有認為無庸區辨商標著名程度，亦有採納最高行政法院庭長法官聯席會議決，尚有不一致之情形，宜關注後續發展與適用情形。

著作權決戰時尚任意門—— 時尚界應用虛擬實境技術涉及的著作權爭議

林利芝*

壹、前言

貳、公共空間之著作權保護與「取景自由」

一、美國

二、歐盟

三、我國

參、虛擬實境時裝秀之取景自由與合理使用分析

一、「取景自由」適用分析

二、合理使用分析

肆、結論

* 作者為東吳大學法律學系專任副教授，美國芝加哥羅耀拉大學法學院法學博士（J.D.）。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

時尚精品時裝秀是千億美元時尚產值的重要指標，近年時尚精品業者日益重視時裝秀場的設計，並且競相在世界各地的地標性建築和博物館進行時裝秀。當虛擬實境技術應用在時尚精品，各家設計師玩轉時裝秀達到穿越虛實空間的新境界。事實上，在地標性建築和博物館進行虛擬實境時裝秀時，會將現實世界中各國豐富文化遺產入鏡背景，而且360度全景虛擬實境畫面，往往會呈現秀場背景中公共空間的建築、雕塑和藝術作品，民眾甚至可透過虛擬實境頭戴式顯示器的沉浸式視角近距離觀看。然而此種取景行為產生著作權法爭議，亦即有無侵害此類建築、雕塑和藝術作品的重製權，以及時尚精品業者可否主張「取景自由」(freedom of panorama)以作為著作權侵害之防禦抗辯的問題。本文聚焦於探究建築、雕塑和藝術作品著作權保護與公共空間「取景自由」之權益衡量取捨，介紹美國、歐盟和我國關於此議題的發展現況。最後，因為各國對「取景自由」採取不同規定，導致不同國家提供的取景自由標準不同，同一取景行為由於規定相異而有截然不同的法律評價，本文根據美國和我國現行規定討論此一限制規定的適用可能性。如果無從主張著作權限制規定之「取景自由」，本文回歸合理使用原則之適用爭議加以分析。

關鍵字：建築著作、美術著作、地標建築、重製權、取景自由、合理使用

architectural works、art works、landmark architectures、reproduction right、freedom of panorama、fair use

壹、前言

時尚精品時裝秀向來是決定全球下一波流行趨勢與千億美元時尚產值的重要指標，因此時尚精品業者越來越重視時裝秀場的設計，並且競相在世界各地的地標性建築和博物館進行時裝秀，吸睛效果堪比國際藝術展¹。例如 2016 年 FENDI 在義大利著名地標羅馬許願池中打造了一條約 200 英尺長的透明伸展台²；Gucci 將英國倫敦西敏寺變身時尚舞台³。2017 年香奈兒在巴黎大皇宮時裝秀場打造美國太空總署火箭基地⁴。2018 年 Dior 選擇羅丹博物館為時裝秀場⁵。2018 年和 2019 年 Saint Laurent 選擇法國巴黎地標艾菲爾鐵塔廣場為時裝秀場，艾菲爾鐵塔在時裝秀背景中閃閃發光璀璨奪目⁶。2019 年 LV 將美國紐約龐畢度藝術中心搬到羅浮宮博物館，時裝秀場展現「博物館中的博物館」⁷。

以往，極盡奢華的品牌時裝秀就像個「名媛菁英的時尚盛典」，從超模穿著高級訂製時裝走秀到名人爭奇鬥豔的奢華派對。只有知名雜誌總編、明星藝人、時尚名媛和貴婦金主才能出席盛會。然而當虛擬實境技術應用在時尚精品，將時裝秀玩轉出穿越虛實的新境界，引領潮流的時尚界掀起一股虛擬實境時裝秀風潮⁸。因為這股風潮，顛覆了秀場和與會者的定義。無法親臨現場的一般民眾

¹ 為什麼時裝秀淪為奢侈品牌的「軍備競賽」？，BEAUTIMODE，<https://www.beautimode.com/article/content/85767/>（最後瀏覽日：2020/5/20）。

² 羅馬許願池 7 月 7 日化身 FENDI 時裝秀舞台，中時電子報，<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20160701006944-260404?chdtv>（最後瀏覽日：2020/5/20）。

³ 英國西敏寺首度變身時尚舞台 Gucci 創意總監 Alessandro Michele 製造美妙混亂，<https://www.beautimode.com/article/content/81854/>（最後瀏覽日：2020/5/20）。

⁴ 「巴黎時裝週」跟香奈兒一起搭火箭時髦升天！CHANEL 巴黎大秀打造太空總署伸展台，<https://www.elle.com/tw/fashion/flash/g28425/chanel-2017-aw-pfw-fashion-show/>（最後瀏覽日：2020/5/20）。

⁵ 大型解構身體雕塑、達利風格神秘眼妝面紗！Dior 將法國羅丹美術館變身「超現實」黑白舞會，https://www.wowlavie.com/design_unit.php?article_id=AE1800183（最後瀏覽日：2020/5/20）。

⁶ Saint Laurent 巴黎時裝周 2019 春夏秀場，艾菲爾鐵塔下的時尚盛宴，<https://kknews.cc/zh-tw/fashion/p2y65vj.html>（最後瀏覽日：2020/5/20）。

⁷ 「2019 巴黎秋冬時裝周」彷彿置身「博物館中的博物館」！Louis Vuitton 的文化盛宴，<https://www.harpersbazaar.com/tw/fashion/news/g26746215/2019-louis-vuitton/>（最後瀏覽日：2020/5/20）。

⁸ 本文所稱虛擬實境時裝秀，主要分成兩種情況，其一是利用洞穴狀自動虛擬實境系統 CAVE（Cave Automatic Virtual Environment）打造虛擬實境秀場讓觀賞者透過特殊裝置（比如眼鏡）感受擬真環境，猶如置身山川湖海、地標建築、著名景點、未來世界；其二是在世界各國地標性建築和博物館進行時裝秀以虛擬實境技術直播或拍成虛擬實境影片，然後時裝秀結束後供未與會者透過特定裝置觀看，以感官感受置身虛擬世界。

可以透過手機下載虛擬實境應用程式，即可即時觀看虛擬實境時裝秀的線上直播。若民眾想要更不一樣的體驗，可以戴上虛擬實境頭戴式顯示器（例如 Dior Eyes），即可穿越國度與時空，觀看時尚精品業者在世界各國地標性建築和博物館進行的虛擬實境時裝秀，帶給觀眾身歷其境般的時尚饗宴。

惟時尚精品業者在世界各國地標性建築和博物館進行虛擬實境時裝秀時，會將現實世界中各國豐富文化遺產入境背景，而且 360 度全景虛擬實境畫面往往會呈現秀場背景中公共空間的建築、雕塑和藝術作品，民眾甚至可透過虛擬實境頭戴式顯示器的沉浸式視角近距離觀看秀場背景中的建築、雕塑和藝術作品，因此引發時尚精品業者對秀場周遭建築、雕塑和藝術作品的取景畫面是否侵害了這些建築、雕塑和藝術作品的著作權中的「重製權」，以及時尚精品業者可否主張「取景自由」以作為著作權侵害之防禦抗辯的問題。

貳、公共空間之著作權保護與「取景自由」

上述時尚精品業者所選擇的地標性建築和博物館都具有珍貴文化與歷史價值，並且受各國著作權法或是文化遺產法的保護。以法國巴黎地標的艾菲爾鐵塔為例，艾菲爾鐵塔本身是進入公共領域而不受著作權法保護的公共財，但是夜間的艾菲爾鐵塔卻因原創燈光照明設計而取得著作權保護。不過 2016 年 10 月法國修正著作權法，提供有限的取景自由，基本上民眾基於個人使用目的得未經授權任意拍攝，但是禁止逕自進行謀取商業利益的商業拍攝行為⁹。虛擬實境時裝秀這類實際利用現實存在的地標性建築和博物館的觀展內容，最基本的取景素材就是各式各樣的建築、雕塑和藝術作品，因此也就會採集屬於著作權法定義的建築、雕塑和藝術著作予以忠實重現，這類行為涉及著作權法規定的「重製權」與著作權例外的「取景自由」之間的權利衝突爭議。

⁹ Jade Cuttle, Why It's Illegal To Take Pictures of the Eiffel Tower at Night, [https://theculturetrip.com/europe/france/paris/articles/why-its-illegal-to-take-pictures-of-the-eiffel-tower-at-night/\(last visited May 20, 2020\)](https://theculturetrip.com/europe/france/paris/articles/why-its-illegal-to-take-pictures-of-the-eiffel-tower-at-night/(last%20visited%20May%2020,2020)).

著作權法傳統上是以著作人以及著作人對其作品的專屬權利的概念建立保護框架。在美國和其他大多數國家，建築、雕塑和其他藝術作品在法定保護期間內都受著作權保護。這表示，在著作權保護期間內拍攝或利用此類作品，都需要取得著作權利人的授權。然而公眾大多以為，置於公共空間的建築、雕塑和藝術作品，就已經是歸入公共領域（public domain）而不受著作權保護的公共財，故可自由拍攝照片、錄製影片，並可無償自由利用來生成內容，但事實並非如此。若非是已歸入公共領域的歷史古蹟和建物，日常生活周遭環境看到的任何建築、雕塑和藝術作品，大多仍是在著作權保護期間內的著作權作品。公共空間的美術、建築作品之著作權保護範圍分界線並非涇渭分明，向來是複雜難分，因為國情不同和歷史因素影響而各國自有決斷。美國起初因為建築物的實用性功能，不願將建築作品列入著作權保護標的，近年有些國家將已經歸入公共領域的歷史古蹟再度賦予著作權保護，例如埃及金字塔¹⁰、法國巴黎艾菲爾鐵塔¹¹。

按照目前著作權法制，著作利用人無償自由使用著作權作品的所有可能性，主要來自立法者對著作權的限制和例外。通常這些限制和例外是立法具體規定，只有為了重大公共利益，才能限縮著作人的權利範圍¹²。但是最近幾年著作權法的立法思維與政策有所變化，從公共利益的角度逐漸重視著作利用人的權利，其中包括「取景自由」¹³。

「取景自由」是源自德語「Panoramafreiheit」一詞¹⁴。有鑒於公共空間的建築物、雕塑和其他藝術作品具有長期公開展示和單一作品的特性，公眾對自由近用這些公共空間作品具有重大個人和社會利益，故常引發公益和私益保護衝突。簡言之，「取景自由」立論於表現自由與公共利益。立法者對放置在公共空間的著作權作品，特別是建築作品，限制其著作權的情況，最早是發生在19世紀德

¹⁰ Gene Quinn, Egypt Trying to Copyright Pyramids, [https://www.ipwatchdog.com/2008/02/19/egypt-trying-to-copyright-pyramids/id=117/\(last visited May 20, 2020\)](https://www.ipwatchdog.com/2008/02/19/egypt-trying-to-copyright-pyramids/id=117/(last%20visited%20May%202020)).

¹¹ Jade Cuttle, *Supra* note 9.

¹² M. Dulong de Rosnay and P. Langlais, *Public Artworks And the Freedom of Panorama Controversy: A Case of Wikimedia Influence*, 6(1) Internet Policy Review 1, 5 (2017).

¹³ *Id.*, at 9.

¹⁴ Jonathan Barrett, *Time to Look Again? Copyright and Freedom of Panorama*, 48(2) VUWLR 261, 265 (2017).

國¹⁵。透過立法限制長期置於公共空間建築作品的著作權，立法者以此一著作權限制規定賦予公眾「取景自由」。

廣義而言，「取景自由」是指公眾享有對長期置於公共空間的建築、雕塑和藝術作品拍攝照片、製作影片或創作其他作品（如繪畫或其他圖像化表現）的合法權利，即使那些建築、雕塑和藝術作品仍受著作權保護。公眾利用公共空間著作權作品的行為，無論是基於私人、非商業目的，或是基於商業目的，皆不構成著作權侵害，是一種限制著作權範圍的概念¹⁶。

一、美國

早期，美國因為建築物本質上具有遮風避雨之實用性功能，不願將建築作品列入著作權保護標的。美國 1909 年著作權法明定之著作權保護標的，不包括建築物，也不包括建築平面圖、藍圖或設計¹⁷。美國法院透過司法解釋，以繪畫圖樣類型保護建築平面圖、藍圖或設計¹⁸。之後大幅修正的 1976 年著作權法明定之著作權保護標的，也沒有列入建築物，而是以圖畫、圖形及雕塑著作（Pictorial, graphic, and sculptural works）類別，保護建築平面圖以及建築物的一些雕塑和裝飾外觀，理由是美國著作權法明確拒絕保護實用性物品（useful article）¹⁹。根據美國著作權法第 101 條的定義，「實用性物品」是指「本質上具有實用性功能之物品，而非僅描繪該物品之外觀或傳達訊息」，建築物被歸類為實用性物品，故不受著作權保護²⁰。

（一）建築作品著作權保護法

伯恩公約第 2 條（1）項規定，「文學或藝術作品」是指「以任何方式表達之……藝術範圍作品，例如繪畫、建築、雕塑、版畫及平版印刷等作品」。伯恩公約要求會員國必須對建築物提供著作權保護²¹。為履

¹⁵ M. Dulong de Rosnay and P. Langlais, *Supra* note 12, at 4.

¹⁶ M. Dulong de Rosnay and P. Langlais, *Supra* note 12, at 9.

¹⁷ David E. Shipley, *Copyright Protection for Architectural Works*, 37 S.C. L. REV. 393, 395 (1986).

¹⁸ Imperial Homes Corp. v. Lamont, 458 F.2d 895, 897-98 (5th Cir. 1972).

¹⁹ 17 U.S.C. §113(2018).

²⁰ David E. Shipley, *Copyright Protection for Architectural Works*, 37 S.C. L. REV. 393, 395-97 (1986).

²¹ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works art. 2(1), opened for signature Sept. 9, 1886, 828 U.N.T.S. 221 (as revised in Paris July 24, 1971 and amended Sept. 28, 1979).

行伯恩公約的義務，美國國會於1990年通過「建築作品著作權保護法」（Architectural Works Copyright Protection Act, AWCPA），將建築作品（architectural works）列入著作權保護範疇²²。在1990年12月1日後建築完成之建築作品，即受到「建築作品著作權保護法」的保護²³。

根據美國著作權法第101條定義，「建築著作」是指以任何有形媒體而具體呈現之建築設計，包括建築物、建築設計圖或草圖。該著作包括整體形式，並及於空間之安排與組合，及設計之要素，但不包括個別之標準特徵。

（二）權利限制規定

美國國會意識到允許建築作品權利人充分行使所有五項可個別讓與或授權的著作權（包括重製權、改作權、散布權、公開展示權和公開表演權等），將會嚴重損害公眾自由近用公共空間建築作品的公共利益，因此美國國會在著作權法第120條(a)項針對公共空間的建築作品，制定一項著作權限制，以限縮對建築作品的一些著作權保護。著作權法第120條(a)項規定²⁴：「若已建築完成之建築作品是置於公共空間，或自公共空間所通常可見，則此一建築作品之著作權範圍，不包括防止重製、散布、或公開展示該著作之影像、照片、繪圖或其他圖像化表現形式之方式。」此一著作權例外規定，即是賦予公眾「取景自由」，允許公眾自由拍攝、錄影、散布或公開展示長期置於公共空間建築作品的影像、照片、繪圖或其他圖像化表現。

²² David E. Shipley, *The Architectural Works Copyright Protection Act at Twenty: Has Full. Protection Made a Difference?*, 18 J. INTELL. PROP. L. 1, 4 (2010).

²³ Architectural Works Copyright Protection Act of 1990, Pub. L. No. 101-650, tit. 7, §§ 702-06, 104 Stat. 5089, 5133-34 (codified as amended at 17 U.S.C. §§ 101-02, 106, 120, 301 (2006)); 37 C.F.R. § 202.11(b)(2), (d)(1) (2010).

²⁴ 17 U.S.C. § 120(a) (2018). Scope of exclusive rights in architectural works (a) Pictorial Representations Permitted.—The copyright in an architectural work that has been constructed does not include the right to prevent the making, distributing, or public display of pictures, paintings, photographs, or other pictorial representations of the work, if the building in which the work is embodied is located in or ordinarily visible from a public place.

對於著作權法第 120 條 (a) 項規定可否適用於長期置於公共空間的雕塑和藝術作品，多有爭議。在 *Gaylord v. United States* 案²⁵，美國陸軍工程兵團的主要承包商 Cooper-Lecky 建築師事務所於 1990 年委託美國著名雕塑家 Frank Gaylor 在華盛頓特區建造韓戰陣亡將士紀念碑。Gaylord 在 1995 年完成雕塑作品名為「The Column」，包括 19 名真人尺寸的白鐵士兵雕塑、壁畫和花崗岩牆，安裝在國家廣場上。Gaylord 作為「The Column」雕塑作品的唯一著作人，取得著作權²⁶。「The Column」安裝後不久，攝影師 John Alli 造訪紀念碑並且拍攝了許多照片，之後出售一些「The Column」照片給美國郵政局。2002 年美國郵政局根據 Alli 的照片發行了呈現士兵雕塑的「The Column」郵票，以紀念韓戰停戰協議簽署 50 周年²⁷。John Alli 所拍攝的「The Column」照片事實上是未經授權的衍生著作。Gaylord 遂對 Alli 提起訴訟，主張侵害「The Column」雕塑作品的著作權，雙方最終達成訴訟外和解。Gaylord 也對美國郵政局提起訴訟²⁸。經過審判，聯邦索賠法院（the United States Court of Federal Claims）認定 Gaylord 是士兵雕塑的唯一著作權人，並且判決著作權法第 120(a) 條的「取景自由」不適用於本案，因為「The Column」不是建築作品而是雕塑作品，所以不屬於「取景自由」的保護範圍²⁹。但是聯邦索賠法院判決美國郵政局對「The Column」影像的使用構成合理使用³⁰。聯邦巡迴上訴法院同樣認定「The Column」不是建築作品而是雕塑作品，所以不適用著作權法第 120(a) 條之規定³¹，不過上訴法院判決美國郵政局對「The Column」影像的使用不構成合理使用³²。自此案後，確立了著作權法第 120 條 (a) 項所賦予公眾之「取景自由」，其保護範圍以建築作品（如建築物或其他結構物）為限，不及於公共空間可見的雕塑和藝術作品。

²⁵ *Gaylord v. United States*, 595 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2010).

²⁶ *Id.* at 1369.

²⁷ *Id.* at 1370.

²⁸ *Id.* at 1371.

²⁹ *Id.* at 1371.

³⁰ *Id.* at 1371.

³¹ *Id.* at 1381.

³² *Id.* at 1376.

二、歐盟

原則上，歐盟著作權指令（EU Copyright Directive）³³ 保護原創性作品，但是亦認同「取景自由」制度。歐盟著作權指令第5條要求會員國對於該指令第2條（重製權）、第3條（向公眾提供權³⁴）和第4條（散布權）賦予著作權人之權利加諸例外或限制規範。針對置於公共空間之建築、雕塑和藝術作品的拍攝和利用，歐盟著作權指令的第5條(3)(h)增設了一個著作權例外規定，即會員國可以限制置於公共空間之著作權作品的著作權。歐盟著作權指令第5條(3)(h)規定³⁵：「在下列情況下，會員國可以對第2條和第3條規定的權利作出例外或限制規定……(h)使用長期置於公共空間的著作權作品，例如建築或雕塑作品³⁶。」此一「取景自由」制度雖然得到歐盟會員國之間的廣泛支持，但是歐盟著作權指令第5條(3)(h)不是強制性規定，所以歐盟會員國可以自行選擇是否在其著作權法中賦予完整「取景自由」，或是納入相關規定以限定目的方式提供一定程度合理利用自由。

綜言之，「取景自由」是指公眾能否自由拍攝公共建築物或公共空間所擺設的造景、藝術品，並且不受任何限制的進行個人使用或限制性商業使用的政策取捨議題³⁷。當前世界各國或有以「建築著作（Architectural works）」保護，也有以商標³⁸保護，甚至也有將古蹟特別立法保護³⁹。關於歐盟會員國是否在著作權

³³ Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society [Hereinafter Directive 2001/29/EC].

³⁴ Right of communication to the public of works and right of making available to the public other subject-matter.

³⁵ Directive 2001/29/EC, Article 5(3)(h).

³⁶ 3. Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases:……(h) use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places;…….

³⁷ Bryce Clayton Newell, *Freedom of Panorama A Comparative Look at International Restrictions on Public Photography*, 44 Creighton L. Rev. 405, 406 (2011). Andrew Inesi, *Images of Public Places: Extending the Copyright Exemption for Pictorial Representations of Architectural Works to Other Copyrighted Works*, 13 J. INTELL. PROP. L. 61, 63 (2005)., Jonathan Barrett, *Time to Look Again? Copyright and Freedom of Panorama*, 48 Vict. U. Wellington L. Rev. 261(2017).

³⁸ 例如雪梨歌劇院將外型註冊為商標以取得保護，Michael Atkins, *Rock and Roll Hall of Fame Redux: Can I Sell My Photo of the Sydney Opera House?*, SEATTLE TRADEMARK LAWYER (Jun. 10, 2007)。

³⁹ 例如埃及將該國的標誌性古蹟「金字塔」立法特別保護。Egypt To Pass A Law To Copyright Pyramids, The Telegraph (26 December 2007), <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1573707/Egypt-to-pass-a-law-to-copyright-pyramids.html> (last visited Jun. 22, 2020).

法賦予「取景自由」之現況，基本上除了英國採用原則禁止、法定例外允許的情況，歐盟會員國大多以伯恩公約和歐盟的著作權相關指令為準，各有不同的細部規範。

目前，對於「取景自由」制度的實際內容和實施運作，歐盟各會員國多有歧異，導致各會員國在其著作權法中對「取景自由」制度的落實各不相同，歐盟有 28 個不同國家的著作權法，因此也有 28 種不同的「取景自由」規定。某些國家為特定著作類型作品、特定公共空間，或不同著作用途，賦予不同程度的「取景自由」。在某些國家，「取景自由」根本不被承認，或僅限於「非商業用途」⁴⁰。

（一）會員國實例

大多數歐盟會員國，包括德國⁴¹、西班牙和波蘭，賦予完整「取景自由」，允許公眾對長期置於公共空間的建築、雕塑和藝術作品拍攝照片和影片，以及創作其他作品（如繪畫或其他圖像化表現），而不構成著作權侵害，無論著作利用是基於商業用途或是非商業用途。

儘管英國已在 2020 年 1 月 31 日脫離歐盟⁴²，不過目前依然維持取景自由相關規定。在 1988 年《英國著作權、設計和專利法》第 62 條第 1 項規定：「本條適用於：(a) 建築物，及 (b) 長期置於公共空間或其他向公眾開放之公共空間之雕塑、建築模型及美術工藝品。」同條第 2 項規定侵權免責事由，其規定如下：「(a) 將該著作製作為圖形著作；(b) 將該著作製作為攝影著作或視聽著作；或 (c) 將該著作之影像予以播送，不構成著作權侵害。」同條第 3 項規定：「依據本條規定其製作不構成侵害著作權者，將其重製物公開散布或公開傳播，亦不構成侵害著作權。」

⁴⁰ Lobert, Joshua and Isaias, Bianca and Bernardi, Karel and Mazziotti, Giuseppe and Alemanno, Alberto and Khadar, Lamin, The EU Public Interest Clinic and Wikimedia Present: Extending Freedom of Panorama in Europe (April 25, 2015). HEC Paris Research Paper No. LAW-2015-1092. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2602683> (last visited Jun. 22, 2020).

⁴¹ 以立法允許 (It shall be permissible) 之形式得對永久置放於公共空間或道路之公共藝術或建物為重製或散布，但對建築物，僅限於其外牆之利用。德國著作權法第 59 條，條文網址 https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html#p0402（最後瀏覽日：2020/5/20）。

⁴² 英國的 Brexit 讀報：道別歐盟！「脫歐生效」的歷史瞬間，轉角國際，https://global.udn.com/global_vision/story/8662/4314325（最後瀏覽日：2020/5/25）。

從本條文規定可知，英國對民眾拍攝置於公共空間之建築、雕塑和藝術作品採開放立場，法律允許特定利用行為，並未區分此類著作利用行為是基於商業用途或是非商業用途。

有些歐盟會員國，如芬蘭、瑞典和丹麥，將「取景自由」限制在建築作品。其他會員國，如法國，將「取景自由」限制在非商業用途。少數會員國，如義大利和希臘，完全不賦予「取景自由」。因此，賦予「取景自由」與否或是「取景自由」的範圍，因歐盟各會員國規定不一而存在很大差異。

（二）近年發展

雖然瑞典著作權法第 24 條設有允許商業性利用的「取景自由」規定⁴⁵，但是瑞典最高法院在 2016 年的 Wikimedia 案⁴⁶提出應考量伯恩公約第 9 條第 2 項的三步測試（three-step test）原則，該例外僅限特定情況、有無損害著作的正常利用和不合理損害著作財產權人的合法利益，與合理使用原則的市場保護考量因素（系爭著作使用原著作對於原著作潛在市場或商業價值的影響）有異曲同工之妙，或許可由合理使用分析過程，得知判斷「取景自由」適用時應考量的因素。

有鑒於著作權之屬地性質，為了確保數位檔案於歐盟境內合法散布以促進日常生活行為的法律確定性⁴⁷，進而順利推展歐盟數位單一市場（Digital Single Market）政策，近期身為歐盟海盜黨成員的歐盟議會議員

⁴³ FOP (“Freedom of Panorama”) in Belgium and France: updates, DANDI, 2017/09/12, <https://www.dandi.media/en/2017/09/freedom-of-panorama/> (last visited May 20, 2020).

⁴⁴ Sofia Barabino, *The Hidden Side Of The Freedom Of Panorama*, <https://blogs.dlapiper.com/iptitaly/2018/05/the-hidden-side-of-the-freedom-of-panorama/> (last visited Jun. 22, 2020).

⁴⁵ Article 24 of Act on Copyright in Literary and Artistic Works (1960:729) (as amended up to Act (2018:1099)).

⁴⁶ 本案爭點瑞典維基百科可否未經權利人授權在其網站透過網路向公眾傳達（communicated to the public）置放於公共場所之建築著作。Bildupphovsrätt i Sverige ek. för. v. Wikimedia Sverige (Supreme Court of Sweden 04-04-2016). Available at https://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/e/ec/TheSwedishSupremeCourtsDecisionBUSvWikimediaFINAL-English_Translation.pdf (last visited May 20, 2020)。

⁴⁷ Reda Report draft – explained, <https://juliareda.eu/copyright-evaluation-report-explained/> (last visited May 20, 2020).

Julia Reda⁴⁸ 向歐盟議會法律委員會提議改革歐盟著作權指令，建議整個歐盟強制導入「取景自由」制度，使得「取景自由」議題備受關注⁴⁹。Reda 指出，在社群網站上分享以公共空間的建築物或雕塑作品為背景的家庭照片屬於日常活動，公眾要為此類日常活動徵求著作權人授權使用，對於習慣使用社群網站互動的數位世代而言，已經不合時宜。因此她建議歐盟修訂一項強制性著作權例外規定，賦予公眾完整「取景自由」⁵⁰。然而歐盟議會法律委員會批准的是歐盟議會議員 Jean-Marie Cavada⁵¹ 提出的另一修訂版本，他建議「商業利用長期置於公共空間的作品的照片、影片或其他影像應得到著作人或其代理人事先授權。」根據此一修訂版本，「取景自由」僅限於非商業用途，任何歐盟會員國允許商業用途的「取景自由」都應廢除⁵²。經過歐盟公眾、攝影師和民間社會組織的大規模抗議，歐盟議會的決議拒絕了限制「取景自由」的建議，讓歐盟目前的「取景自由」維持現狀⁵³。

三、我國

我國著作權法第 5 條第 1 項規定受保護的著作類型⁵⁴，其中包含美術著作和建築著作。同條第 2 項授權主管機關頒布各項著作之例示內容，依照民國 81 年公布「著作權法第五條第一項各款著作內容例示」，美術著作和建築著作之內容例示：建築著作包括建築設計圖⁵⁵、建築模型、建築物及其他之建築作品；美術

⁴⁸ Julia REDA, https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124816/JULIA_REDA/history/8 (last visited May 20, 2020).

⁴⁹ M. Dulong de Rosnay and P. Langlais, *Public artworks and the freedom of panorama controversy: a case of Wikimedia influence*, 6(1) Internet Policy Review 1, 9 (2017).

⁵⁰ Freedom of Panorama under threat, <https://juliareda.eu/2015/06/fop-under-threat/> (last visited May 20, 2020).

⁵¹ Jean-Marie CAVADA, https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28206/JEAN-MARIE_CAVADA/history/8 (last visited May 20, 2020).

⁵² M. Dulong de Rosnay and P. Langlais, *Public artworks and the freedom of panorama controversy: a case of Wikimedia influence*, 6(1) Internet Policy Review 1, 13 (2017).

⁵³ *Id.*

⁵⁴ 共計例示十項類型，包括語文、音樂、戲劇、舞蹈、美術、攝影、圖形、視聽、錄音、建築、電腦程式著作。

⁵⁵ 經濟部智慧財產局 104 年 9 月 9 日智著字第 10400061820 號函釋：「建築設計圖」通常可分為「建築外觀圖」及「建築結構圖」。

著作，包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作⁵⁶。

自內政部於民國 85 年作成解釋，將美術著作定義為「以描繪、著色、書寫、雕刻、塑形等平面或立體之美術技巧表達線條、色彩、明暗或形狀等，以美感為特徵而表現思想或感情之創作」，主管機關歷年解釋函採用相同定義迄今⁵⁷。美術著作所表達之內容並無限制⁵⁸。

據此，置於公共空間的建築物是屬於我國著作權法定義的建築作品，而置於公共空間作為裝飾藝術的原創性雕塑作品或繪畫，是屬於我國著作權法定義的美術著作。

（一）著作權法第 58 條

現行著作權法第 58 條規定：「於街道、公園、建築物之外壁或其他向公眾開放之戶外場所長期展示之美術著作或建築著作，除下列情形外，得以任何方法利用之：一、以建築方式重製建築物。二、以雕塑方式重製雕塑物。三、為於本條規定之場所長期展示目的所為之重製。四、專門以販賣美術著作重製物為目的所為之重製。」據此，除非屬於上述法定四種特定著作利用之禁止行為，否則任何人得以任何方式利用於街道、公園、建築物之外壁或其他向公眾開放之戶外場所長期展示之美術著作和建築著作。著作權法第 58 條限制美術著作或建築著作之著作權人的權利保護範圍，即屬於著作權法賦予我國民眾的「取景自由」，允許公眾自由拍攝、錄影、散布或公開展示長期置於公共空間美術著作或建築著作的影像、照片、繪圖或其他圖像化表現。

⁵⁶ 著作權法第五條第一項各款著作內容例示二、（四）美術著作和（九）建築作。

⁵⁷ 內政部著作權委員會 85 年 5 月 16 日台（85）內著會發字第 8508305 號函釋、內政部著作權委員會 85 年 7 月 16 日台（85）內著會發字第 8511770 號函釋、內政部著作權委員會 87 年 3 月 21 日台（87）內著會發字第 8704240 號函釋、經濟部智慧財產局 97 年 6 月 11 日智著字第 09700051020 號函釋、經濟部智慧財產局 98 年 11 月 20 日智著字第 09800101650 號函釋、經濟部智慧財產局 99 年 5 月 31 日智著字第 09900047040 號函釋、經濟部智慧財產局 101 年 9 月 12 日智著字第 10100074060 號函釋、經濟部智慧財產局 104 年 4 月 21 日智著字第 10400023480 號函釋、經濟部智慧財產局電子郵件 1060809d 號解釋函。本文僅選列代表性解釋函，其餘請至經濟部智慧財產局著作權主題網解釋資料檢索，<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/sp-exda-list-301.html>。

⁵⁸ 內政部著作權委員會 85 年 12 月 16 日台（85）內著會發字第 8520074 號函釋。

（二）主管機關函釋

主管機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）反面解釋上述我國現行著作權法第 58 條規定⁵⁹：1、於街道、公園、建築物之外壁或其他向公眾開放之戶外場所，長期展示之美術著作，若非以雕塑方式重製，亦非專門以販賣美術著作重製物之目的所為之重製，得以任何方式利用之。2、於前揭向公眾開放之戶外場所長期展示之建築著作，若非以建築方式重製該建築物，亦非為於該等場所長期展示目的所為之重製，得以任何方式利用之。

即便我國著作權法第 58 條文字未使用「取景自由」一詞，但是加諸著作權人權利之限制造成的效果，實際上具體實現「取景自由」之意義。第 58 條是採取原則允許自由取景、例外情況禁止之立法模式，智慧局歷年函釋以說明是否屬於第 58 條所列 4 款例外禁止情形之方式分析系爭情況有無適用第 58 條。著名地標台北 101 大樓外觀之合法利用方式，近年引發諸多討論，智慧局作成多則函釋予以回應。儘管台北 101 大樓屬於建築著作，智慧局表示即使以插畫方式繪製台北 101 大樓外觀⁶⁰或拍攝照片⁶¹並印製成明信片⁶²或類似板狀物⁶³，得依第 58 條主張合理使用，並無侵害台北 101 大樓建築著作之問題，不過還是應依第 64 條規定註明出處。自行建置之網站中使用個人設計之台北 101 大樓圖樣⁶⁴，或以此建築圖示設計毛巾⁶⁵，臺北市政府附近舉辦戶外商業性活動並錄影致使台北 101 大樓外觀作為背景入鏡⁶⁶，專題動畫中出現 101 代表性建築⁶⁷，將 101 大樓外觀製作成「文創商品」⁶⁸或是製作小型飾品、鑰匙圈、名片座或玻璃飾物等其他用品之行為⁶⁹，亦復如是。

⁵⁹ 經濟部智慧財產局電子郵件 1071114c 號解釋函。

⁶⁰ 經濟部智慧財產局電子郵件 1080603 號解釋函。

⁶¹ 經濟部智慧財產局電子郵件 1021205b 號解釋函。

⁶² 經濟部智慧財產局 99 年 9 月 20 日智著字第 09900092820 號函釋。

⁶³ 經濟部智慧財產局 103 年 11 月 10 日智著字第 10300078800 號函釋。

⁶⁴ 經濟部智慧財產局電子郵件 1080530 號解釋函。

⁶⁵ 經濟部智慧財產局電子郵件 1071225 號解釋函。

⁶⁶ 經濟部智慧財產局電子郵件 1070606 號解釋函。

⁶⁷ 經濟部智慧財產局電子郵件 1040618 號解釋函。

⁶⁸ 經濟部智慧財產局電子郵件 1040514 號解釋函。

⁶⁹ 同註 42。

其他應可主張第 58 條「取景自由」之利用情況，自行拍攝該等廟宇、古厝或彩繪圖案之行為如符合著作權法第 58 條則無涉侵權⁷⁰；製作臺灣各火車站之立體模型販售，因非屬「建築方式」，得依第 58 條規定主張合理使用⁷¹；自行拍攝迪士尼、霍格華茲城堡外觀後，將照片上傳網路推廣銷售門票的行為⁷²，以繪畫方式重製他人建築著作（如京華城、台北市立美術館等）⁷³，非屬第 58 條規定不得利用的情形；又比如國內外旅遊拍攝戶外景點，將照片作成書本封面，如係我國境內印刷及以紙本方式流通，或是將其電子檔置於設有區域近用權限制之網路，如符合第 58 條要件，則在我國無涉侵害著作權⁷⁴。

近年時興 3D 列印，化身創客（Maker）自造物品。以 3D 電腦繪圖軟體繪製建築物之 3D 圖形檔案，涉及原建築著作之「重製」，智慧局解釋此舉不屬於著作權法第 58 條第 1 款或第 3 款之例外情形，所以該行為及後續於網路上傳 3D 圖形檔案供不特定人下載，不論是否營利，依第 58 條規定，得主張合理使用⁷⁵。

參、虛擬實境時裝秀之取景自由與合理使用分析

如前所述，世界各國對於賦予「取景自由」保護與否或是「取景自由」的範圍，因各國對「取景自由」採取不同規定而標準不一，同一取景行為由於規定相異而有截然不同的法律評價。因此本文認為，對於公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡虛擬實境時裝秀背景而涉有重製權侵害的問題，解決之道是應先探究系爭建築、雕塑和藝術作品所在位置之國家的著作權法規定；續而區分系爭建築、雕塑和藝術作品的類別（如建築著作，或是圖畫、圖形及雕塑著作，或是美術著作），系爭建築、雕塑和藝術作品置於公共空間的地點（如戶外或是室內）；接

⁷⁰ 經濟部智慧財產局電子郵件 1080919 號解釋函。

⁷¹ 經濟部智慧財產局電子郵件 1060526 號解釋函。

⁷² 經濟部智慧財產局電子郵件 1060725d 號解釋函。

⁷³ 經濟部智慧財產局電子郵件 1020417 號解釋函。

⁷⁴ 同註 38。

⁷⁵ 經濟部智慧財產局 107 年 5 月 4 日智著字第 10700027550 號函釋。

著討論涉及的著作利用行為（重製權或是向公眾提供權）；然後考量著作利用目的（非商業目的或是商業目的）、著作利用性質（與原作相同或是附帶利用）等多項因素，進行著作權限制規定之適用分析，才能討論時尚精品業者可否主張「取景自由」。如果無從主張「取景自由」，方進一步適用合理使用原則（如美國、我國）。

一、「取景自由」適用分析

在美國著作權法第 120 條 (a) 項著作權限制規定所賦予公眾之「取景自由」，其保護範圍限於建築作品（如建築物或其他結構物），不包括公共空間可見的雕塑和其他藝術作品。若虛擬實境時裝秀背景中公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡，即是重製著作權作品的行為，屬於著作權利人專有「重製權」範疇。對於走秀背景中建築作品的影像，製作虛擬實境時裝秀的時尚精品業者應可主張其對公共空間建築作品的取景是屬於「取景自由」範圍。但是根據美國聯邦法院 Gaylord v. United States 案的判決意見，公共空間雕塑和藝術作品的取景，不屬於美國著作權法第 120 條 (a) 項免責利用之範圍，因此時尚精品業者無法對時裝秀背景中的雕塑和藝術作品的影像主張「取景自由」。

根據我國著作權法第 58 條的著作權限制規定所賦予公眾之「取景自由」，相較美國著作權法第 120 條 (a) 項似乎是較完整的「取景自由」，範圍包括建築著作與美術著作。若公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡虛擬實境時裝秀背景，即是重製著作權作品的行為，屬於著作權利人專有「重製權」範疇。對於走秀背景中建築、雕塑和藝術作品的影像，製作虛擬實境時裝秀的時尚精品業者應可主張其對公共空間建築著作與美術著作的取景是屬於「取景自由」範圍。

二、合理使用分析

面對權利人指控著作權侵害，倘若時尚精品業者是在自家實體店面長期提供客戶虛擬實境頭戴式顯示器（例如 Dior Eyes），藉此觀看時尚精品業者在我國地標性建築和博物館進行的虛擬實境時裝秀，或許可能構成著作權法第 58 條第 3 款之禁止行為，而不得主張適用該條規定，但此際業者仍可主張合理使用作為抗辯。此外，由於我國著作權法第 65 條屬於概括性權利限制規定，「著作僅供合理使用，

不構成著作權之侵害」⁷⁶，司法實務上認為性質上應為阻卻構成要件該當事由，由於刑罰之構成要件該當與否，法院依法應依職權調查，不拘泥於被告有無提出抗辯⁷⁷，所以即便業者僅以第 58 條為抗辯主張，法院在此情形下也應主動審酌有無適用第 65 條概括性合理使用規定之餘地。據此，「真實再現街景地標建築或雕塑」之合理使用分析是我國法院處理此類議題必然需要審酌的法定權利限制規定。

美國 1976 年著作權法將合理使用原則明文規定在第 107 條，其設有四項判斷基準，分別是：（1）系爭著作使用原著作的目的與性質（包括著作之使用是否為商業性質或為非營利教育之目的）；（2）原著作的性質；（3）系爭著作對於原著作整體之使用的「質」與「量」；（4）系爭著作使用原著作對於原著作潛在市場或商業價值的影響。由於我國著作權法第 65 條概括性合理使用規定是直接參酌美國著作權法第 107 條，再加上我國學界與司法實務探究此議題時亦參酌美國學者見解與重要判決，因此系爭使用態樣究竟是否成立合理使用，就必須回歸法條本身，根據條文所列四項法定判斷基準，依照個案事實一併審酌和整體衡量。本文以下就「公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡虛擬實境時裝秀背景」構成合理使用與否爭議，依據美國與我國關於四項法定參考因素相通的見解進行整合分析。

（一）利用之目的及性質

第一項合理使用判斷基準探究的是「利用之目的及性質」，包括著作利用是屬於商業性質還是非營利教育目的。本文觀察公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡虛擬實境時裝秀背景，是為了切合該場時裝秀設計主題，以促進伸展台亮相物件和相關時尚精品銷售，具有營利目的。時尚精品業者在時裝秀應用虛擬實境技術之動機，無非是為了推動時尚潮流、開拓消費市場、帶動商品銷售。然而著作利用的營利目的只是判定合理使用與否的其一考量，而非決定性因素⁷⁸，所以公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡虛擬實境時裝秀背景，並不能否定成立合理使用之可能。

⁷⁶ 我國著作權法第 91 條第 4 項。

⁷⁷ 司法院 99 年智慧財產法律座談會提案及研討結果刑事訴訟類第 2 號，司法院 99 年度智慧財產法律座談會彙編，頁 10-12。

⁷⁸ Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 585 (1994).

此外，對於第一項判斷基準的探究，也著重在著作利用是否具有「轉化性」（transformative），亦即著作利用是否增加了一些新東西，具有不同目的或不同性質，用新的表達、含義或訊息來改變原著作，而不是取代了原著作⁷⁹。根據合理使用原則，著作利用人可以未經著作權人授權，為轉化性使用的有限目的再現著作權素材。本文觀察公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡虛擬實境時裝秀背景，是屬於轉化性使用。雖然只是真實再現公共空間建築、雕塑和藝術作品而沒有額外增加任何不同於原著作的新內容，但是公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡虛擬實境時裝秀背景，即是展現現實生活中的真實狀態（亦即講求真實性），與系爭建築、雕塑和藝術作品創作目的是為了展現建築技巧、美化環境、滋養大眾藝術氣息、表達創作者自我，兩者目的有所不同。而且入鏡畫面對系爭建築、雕塑和藝術作品添加了「新的表達、含義或訊息」，讓他人感知原著作原來以外的價值，成為具有傳達服裝設計主題的真實性功能，即是有相當程度的質變創新而屬於對系爭建築、雕塑和藝術作品的高度轉化性使用。轉化性越大，不利於成立合理使用的其他因素（例如商業、營利目的）的重要性就越低⁸⁰。

再者，誠如我國最高法院⁸¹表示，應以著作權法第一條所規定之立法精神解析其使用目的，而非單純二分法。換言之，著作利用之目的對於調和社會公共利益或國家文化發展越有助益，即使不是非營利目的，法院也應該給予正面評價；反之，即使屬於非營利目的，但是利用著作行為未助益於實現需要犧牲著作權人權益的更重要利益，法院此際應給予系爭行為負面評價。本文認為，在著作權法立法目的考量層面，如果公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡虛擬實境時裝秀背景製造話題熱度、間接促進時尚產業（大略分成上中下游，包含原料生產、相關設計師和

⁷⁹ *Id.* at 579.

⁸⁰ *Id.* at 579.

⁸¹ 最高法院 94 年度台上字第 7127 號刑事判決、智慧財產法院 104 年度民著上更（一）字第 2 號民事判決。

製造商、零銷商，宣傳和推廣活動公司）⁸²發展和獲利，會引起時尚產業與其他產業加值應用虛擬實境技術的強烈興趣，進而有助於時尚產業或是虛擬實境相關軟硬體產業之發展，創造時尚經濟並且帶動數位經濟。長遠觀之，實有益於國家文化發展。

（二）著作之性質

第二項合理使用判斷基準，亦即「著作之性質」，探究著作權內容之保護程度。著作權只保護著作人在著作上具有原創性的「表達」，所以著作權保護程度端視著作之原創性多寡程度而有所不同。原創性程度較高之著作較接近著作權保護的核心。本文認為，基於著作權之目的是為了保護原創性表達，當業者在虛擬實境時裝秀中未經授權利用富有創意的建築、雕塑和藝術作品，所允許的合理使用空間相對有限。

（三）所利用之質量及其在整個著作所占之比例

第三項合理使用判斷基準探討的是「所利用之質量及其在整個著作所占之比例」。相較於其他三項合理使用判斷基準，第三項合理使用判斷基準著重在量化與質化的分析。在量化上，大量利用著作通常不利主張合理使用，少量利用著作較易成立合理使用。不過即使重製整個著作，在某些情況下法院也可能判定成立合理使用。反之，在質化上，雖然少量利用著作，但因利用著作的精華或核心內容，法院也可能排除合理使用的主張⁸³。

根據本文觀察公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡虛擬實境時裝秀背景，大多只做為秀場背景影像，讓觀眾有身歷其境的感覺。而且入鏡畫面可能大多一閃而過，即使停留一段時間，也是猶如話劇布幕切換，主要關注點仍是伸展台上身穿當季設計服飾來回走動的模特兒。本文認

⁸² 加入時尚產業前6件你需要知道的事，BEAUTIMODE，<https://www.beautimode.com/%E5%8A%A0%E5%85%A5%E6%99%82%E5%B0%9A%E7%94%A2%E6%A5%AD%E5%89%8D-6%E4%B B%B6%E4%BD%A0%E9%9C%80%E8%A6%81%E7%9F%A5%E9%81%93%E7%9A%84%E4%BA%8B/>（最後瀏覽日：2020/5/20）。

⁸³ Harper & Row, Publisher, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 565-566 (1985).

為，當業者在時裝秀背景中附帶利用公共空間建築、雕塑和藝術作品，則對利用之「量」的評價，應該是有利於成立合理使用。至於對利用之「質」的評價，不可諱言的，公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡虛擬實境時裝秀背景會吸引觀眾目光，而且除了時裝秀參與者來自世界各地，時尚精品業者還允許無法親臨現場的一般民眾透過手機即時觀看虛擬實境時裝秀的線上直播，即使公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡次數有限，但是眾多觀眾的累積利用量也相當驚人，成立合理使用之空間亦相當有限。

（四）利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響

第四項合理使用判斷基準，是「利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」。在此，合理使用分析的關鍵問題，是系爭著作是否會減損原著作現有市場或潛在市場。因此，著作權人如果要排除合理使用，必須舉證原著作市場因系爭著作之替代效應而受有損害。對於市場損害程度的探究，除了必須考量原著作市場的實際損害，也必須將原著作之衍生著作的市場損害一併列入考量⁸⁴，所以這項判斷基準所考慮的不利影響，主要是「市場替代性」（market substitution）⁸⁵。

公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡虛擬實境時裝秀背景，有無影響系爭建築、雕塑和藝術作品的市場或商業價值，實難論斷。時裝秀雖然有不少建築、雕塑和藝術作品入鏡畫面，但是本文認為這些畫面不會對現實世界中的建築、雕塑和藝術作品產生替代效應，反而會因為時裝秀引領時尚流行，而有行銷世界各國的地標性建築、雕塑和藝術作品的觀光景點廣告效果。民眾可能因為觀賞時裝秀激發旅遊朝聖世界各國的地標性建築、雕塑和藝術作品的熱情，想透過現實生活中的親身經歷開闊眼界，無形中替這些建築師或藝術家本身增加知名度、擴大著作市場。

世界各國的地標性建築、雕塑和藝術作品雖廣為人知，但是就算沒有這些建築、雕塑和藝術作品加持，時尚精品時裝秀依舊是全球時裝產

⁸⁴ Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 568 (1994).

⁸⁵ *Id.* at 590.

業相關人員爭相朝聖的年度盛事，應邀出席法國巴黎、英國倫敦、美國紐約和義大利米蘭時裝秀是身分地位的象徵，也是設計師出人頭地的管道，更是時尚精品業者促銷利器。換言之，公共空間建築、雕塑和藝術作品入鏡虛擬實境時裝秀背景，不是時尚界名人參與時裝秀或事後購買高級訂製服的主要動機，更不是虛擬實境時裝秀本身重大價值之所在。

世界各國的地標性建築、雕塑和藝術作品會因為時尚精品時裝秀而受到注目，甚而增加觀光經濟價值。況且建築、雕塑和藝術作品是作為虛擬實境時裝秀的背景而踏入虛擬實境市場，此市場難謂是建築、雕塑和藝術作品之現在已知或未來潛在可能市場，想必建築師或藝術家創作之初應未曾設想授權虛擬實境技術應用市場之存在可能性。

肆、結論

世界各地民眾在日常生活或旅途中透過手機、相機或攝影機在公共場所，例如街道、公園、廣場，拍攝取景，創作照片、影像記錄生活，又或是利用繪畫技巧表達眼前所見景物，利用既有著作創作新著作，然後上傳個人部落格、社群網站或透過通訊軟體分享，乃是現代人日常生活之事，但是此種日常生活之事卻常被指控侵害著作權，為避免民眾動輒得咎和資訊流通，我國與美國著作權法皆訂定「取景自由」相關規定，對抗著作權人的提告求償。近年強調科技融入生活，一向引領潮流的時尚界也積極應用虛擬實境技術於時尚精品時裝秀，不論是讓民眾透過虛擬實境頭戴式顯示器或是透過手機下載虛擬實境應用程式，即可即時觀看虛擬實境時裝秀的線上直播，感受時裝秀現場。虛擬實境技術讓使用者體會沉浸式感受，具有「身歷其境」的臨場感，就像是一扇任意門，超越時空限制進入虛擬世界。虛擬實境時裝秀真實再現燈光璀璨的巴黎艾菲爾鐵塔、羅浮宮博物館的玻璃金字塔等受著作權保護的地標性建築作品，此重製行為之侵權可能性將取決於「取景自由」的範圍或是著作合理使用的程度。按照我國現行著作權法第 58 條限制規定，本文認為虛擬實境服裝秀利用行為非屬本條所列 4 款禁止行為，因此如果台北 101 大樓外觀入鏡虛擬實境時裝秀背景，行為人可據此以資抗辯。

營業秘密之保護—— 兼論於生技／醫藥產業之運用

李毓華*

壹、前言

貳、生技產業領域營業秘密之重要性

- 一、營業秘密遭侵害之比例
- 二、生技之合作模式及涉營業秘密侵害之高額賠償金
- 三、營業秘密隱藏之鉅額利益
- 四、產業實務、技術運作之必要性

參、營業秘密管理應注意之問題及原則

- 一、營業秘密管理應思考之問題
- 二、資訊保護之基本要素及原則

肆、風險管理概念運用於營業秘密議題

- 一、有效管理機制及風險管理概念之運用
- 二、風險管理概念之簡介
- 三、具體運用方式
- 四、運用於生技領域應注意之事項
- 五、營業秘密之稽核機制

伍、結論

* 作者現為新竹地方法院法官，取得國際專案管理師 PMP 證照（2007 年～迄今）。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

生技產業因其特殊性（技術複雜度高、研發成本高、研發時間長、常需跨國合作），以營業秘密保護部分核心技術乃屬常見。此外，因產業合作及人員流動快，如何避免、降低、轉化「營業秘密外洩、被盜用」及「不當使用他人營業秘密」之風險，是生技產業應重視之議題，本文認為處理營業秘密議題最有效的方式乃結合法律思維及管理架構進行預防措施，此措施更勝於事件發生後的訴訟補救。又因公司每日所產出之資訊量多，故透過具系統性、整合性、易執行、易追蹤之風險管理機制處理生技／醫藥產業之營業秘密管理，較有效益且符合管理成本，本文將試圖以風險管理架構介紹營業秘密之保密（管理）措施、稽核制度，此制度除可降低風險外，更可能藉此整合公司營業秘密及其他智慧財產權，是生技／醫藥產業強化競爭力值得投入之管理方向。

關鍵字：生技、營業秘密、合理保密措施、風險管理、稽核制度

Biotechnology、trade secrets、reasonable measures to maintain secrecy、
risk management、audit system

壹、前言

2018 年 Genentech 控訴前員工在職期間洩漏該公司重要的暢銷生物相似藥之配方給我國之喜康生技（JHL Biotech），在該案中，遭竊取之機密文件是透過員工將公司機密資訊（如研發技術報告、穩定性報告、驗證報告等）下載至公司配發之筆電、提供諮詢等方式外洩給喜康生技¹，該案後來以和解收場²；2019 年則有 Eli Lilly 與 Adocia 二家分屬美國及法國之生技公司間有關營業秘密侵害之仲裁案³。此外，國內葡萄王生技員工洩漏秘密配方案件⁴及臺灣臺中地方法院 107 年智訴字第 16 號刑事判決（生技公司員工離職後，未經公司授權重製供應商合約、產品成本攤提表等資料）等。由上開國內外事件可見，營業秘密外洩案件在生技／醫藥領域中有增長之趨勢，且外洩事件對於公司之損害甚大，故如何運用有效率之管理措施，保護具有核心競爭力之營業秘密是生技公司需要關注之重要議題。

貳、生技產業領域營業秘密之重要性

營業秘密之於生技產業之重要性，可由幾方面說明之：

一、營業秘密遭侵害之比例

營業秘密侵害之威脅不僅來自於國內之競爭者，亦有來自於國外市場情報蒐集之研究機構、私人企業、學術或研究機構及個人，此乃因生技／醫藥領域有技術複雜度高、研發成本高、研發時間長、常需跨國合作等特質，部分公司欲以不法獲取他人營業秘密之方式以減少研發成本及縮短研發時程之故。美國研究者曾在 2007 至 2009 年間，對 24 個產業技術領域、超過 5,000 家業者進行問卷調查，高達 98% 受訪企業表示在中國大陸曾經歷過營業秘密侵害情事，其中 30.9% 乃化

¹ Genentech, Inc. v. JHL Biotech, Inc., (No. C 18-06582 WHA).

² 李林瓊，喜康被控竊密與 Genentech 和解，環球生技月刊，<https://www.gbimonthly.com/2019/09/52735/>（最後瀏覽日：2020/1/26）。

³ Xavier Grange, *Eli Lilly Wins US Trade Secret Arbitration*, ICLG.com, <https://iclg.com/news/10057-eli-lilly-wins-us-trade-secret-arbitration> (last visited Feb. 12, 2020)

⁴ 蔡依珍，前後任員工洩漏秘密配方葡萄王損失數億，中時電子報，<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20170420002599-260405?chdtv>（最後瀏覽日：2020/1/16）。

學製造業，尤以醫藥及藥品製造業為主⁵。另外，由於近年來與生技／醫藥有關之營業秘密訴訟案件有增加趨勢⁶，均顯示營業秘密保護議題於生技、醫藥領域需特別重視。

二、生技之合作模式及涉營業秘密侵害之高額賠償金

隨著生技和醫藥領域之緊密技術合作，合資、合作、外包在此領域十分常見，而員工工作流動亦屬頻繁，在這種廠商互動及人員高度流動之下，因此生技、醫藥公司涉及營業秘密侵害之可能性便增加。

此外，營業秘密侵害事件之賠償金額有越來越高之趨勢，生技、醫藥公司除需知道如何保護自我的營業秘密外，還必須了解涉及營業秘密侵害索賠事件應如何攻防⁷，故生技公司對於營業秘密之管理是不可忽視的環節。

三、營業秘密隱藏之鉅額利益

2009 年著名藥廠輝瑞（Pfizer）以 680 億美元併購另一知名藥廠惠氏（Wyeth），輝瑞除了想彌補核心暢銷產品因專利即將到期而造成的營收損失，與搶占市場版圖等主因外，另一項因素與惠氏藥廠當時擁有之一項北美市占率最高的更年期婦女荷爾蒙治療藥物（Premarin）有關。惠氏藥廠從懷孕母馬尿液提煉製造出藥物的關鍵雌激素從未申請專利，全都透過營業秘密形式保護，這項營業秘密也是輝瑞要併購惠氏主要原因之一⁸。此外，如前所述，2019 年 Eli Lilly 與 Adocia 二家之生技公司間有關營業秘密侵害之仲裁案金額高達 13.9 億美元。由以上事件均可見，與生技、醫藥產業相關之營業秘密背後隱藏鉅額之利益。

⁵ US ITC, *China: Effects of Intellectual Property Infringement And Indigenous Innovation Policies on The U.S. Economy*, Investigation No. 332-519, at 3-16, 3-43, <http://www.usitc.gov/publications/332/pub4226.pdf> (last visited Jan. 13, 2020).

⁶ Tara Nealey, Ronald M. Daignault, Yu Cai, *Trade Secret in Life Science And Pharmaceutical Companies*, COLD SPRING HARBOR PERSPECTIVES IN MEDICINE, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4382727/> (last visited Feb. 12, 2020).

⁷ Nealey, Tara et al., *Trade Secrets in Life Science And Pharmaceutical Companies*, vol. 5, 4 a020982. 20 COLD SPRING HARBOR PERSPECTIVES IN MEDICINE, (2014).

⁸ 吳毅勛，商業秘密保護在企業發展中可以創造哪些價值？，每日頭條，<https://kknews.cc/finance/pv8938e.html>（最後瀏覽日：2020/1/18）。

四、產業實務、技術運作之必要性

在生技、醫藥產業中，部分資訊雖不符合可專利之要件，但因具有重要地位，故可透過營業秘密保護之。舉例而言，培養細菌過程中特定營養素之數量或順序變動可能會顯著改善、影響細胞之成長，增加蛋白質產品之產量，但數量或順序的變動、調整可能會被認為是「顯而易見」的，因此不符合申請專利之要件⁹，尤其有關分離流程（separation processes）、純化流程（purification processes）及培養組織之技術（culturing techniques to grow organisms）等，藉由營業秘密之方式保護通常是首選¹⁰。再者，有研究發現許多國際大型生物醫藥企業逐漸採用「專利－營業秘密」交叉保護方式保護研發成果¹¹。

參、營業秘密管理應注意之問題及原則

一、營業秘密管理應思考之問題

進行營業秘密管理應思考之問題有：其一，海量資訊之有效分類及管理：公司隨時有新的資訊產生，如：研發型公司，實驗數據時刻產出，數量之大，如何妥善分類（機密與非機密或第一等級、第二等級……以此類推），並給予相應之管理非常重要。其次，資訊藏身各部門，若各部門對於營業秘密之處理、判斷標準不一，易生防護上之漏洞。其三，因資訊量多，應擇定並區分需要保密及不需保密者，切勿將所有資訊均納入營業秘密管理範疇，因過度保密管理及全面保密等同於沒有管理，且也不合管理成本及效益。其四，營業秘密通常區分為技術性及非技術性二種，前者通常包含與研發、製造、方法相關者，至於非技術類型乃

⁹ Howard G. Zaharoff, Morse, Barnes-Brown & Pendleton, PC, Waltham, PROTECTING PROPRIETARY INFORMATION, Advising a Massachusetts Business(Chapter 2) 2-10, Massachusetts Continuing Legal Education, Inc.(2011).

¹⁰ Rochelle C. Dreyfuss, Katherine J. Strandburg, THE LAW AND THEORY OF TRADE SECRECY 250 (2011), See also Robert W. Payne, *The Emergence of Trade Secret Protection in Biotechnology*, 6 NAT. BIOTECHNOL 130 (1988).

¹¹ 朱鏡義、曲凱、范東升、馬秋娟，談生物醫藥領域技術秘密與專利保護模式的選擇，中國醫藥生物技術 9 卷 3 期，頁 239，2014 年 6 月。

指與商業活動及公司客戶相關者，有時這二種類型會有重疊的情況，但此分類並不影響所給予之保護措施等級¹²。保護措施等級仍應以該客體之屬性、價值而定。

二、資訊保護之基本要素及原則

以下逐一介紹有關資訊保護之基本要素及原則，因生技、醫藥產業與一般產業資訊保護有相通處，故以下部分注意要點可通用，然本文會於生技／醫藥產業可特別注意之處簡略提出參考意見。

有美國學者主張有效率之資訊保護之基本要素有六點：「1、Limit access to information to only those who need it（最少接觸原則）2、Place legends on documents and files（標示管理）3、Implement an information tracking system（實施訊息追蹤管理）4、Dispose of information properly（資訊處理之管理）5、Regulate information that must leave the company（攜出資訊之管理）6、Encourage reporting of violations and investigate and punish violators（鼓勵舉報違法、調查及處罰）」¹³，僅簡要說明該六點原則並提出由實務觀察值得注意之點¹⁴：

（一）最少接觸原則（有限度接觸原則）

接觸機密之人數與機密被洩漏、盜取之機率成正比，故應視員工工作內容及權限之需要給予相應之資訊接觸範圍，並應適時依員工工作狀態、職位、職務內容之變動，調整員工得接觸資訊之範圍、內容及權限，即員工更換新工作內容時，得接觸到舊工作範圍之權限亦應隨之取消，其具體實踐方式可透過讓員工簽署容許使用方針（Acceptable Use Policy），即依員工工作內容及職務給予相應的電腦系統使用權限¹⁵。

¹² MAGDALENA KOLASA, TRADE SECRET AND EMPLOYEE MOBILITY 75(2018).

¹³ DARIN W. SNYDER & DAVID S. ALMELING, TRADE SECRET LAW AND CORPORATE STRATEGY 71 (2018).

¹⁴ *Id.* at 69-81.（說明：部分要點及內容歸納自前揭書籍，詳見各要點內說明及引註，另有部分係作者參考相關要點並藉由實務觀察所提出。）

¹⁵ *Id.* at 71.

（二）標示管理

在相關之機密文件及電子檔上依機密等級給予相應之標示，標示之目的有三：「1、對接觸者提出警示、警告。2、舉證之用：此項標示也可用於訴訟中，舉證證明文件確屬機密文件。3、可藉此循線找出不法盜取之源頭。」¹⁶

標示之方式應視公司規模大小而有差異，規模小的公司可分為非機密類型（No restriction）及機密類型（Confidential）二種，前者乃指公司不介意對外揭露之資訊，而判斷是否需予以機密處置可藉由網路測試法（Website Test），亦即若資訊適於揭露於網路上者，則無須機密對待；反之，則應歸為機密資訊¹⁷。至於規模較大之公司可視公司需求及狀況訂出分類標準，但本文認為基於管理成本考量，分類切勿過多。

（三）實施訊息追蹤管理

所謂追蹤管理乃是記錄曾接觸過欲保護資訊之人、時間及作為，其目的在於：「其一，調查用途：可依循相關之紀錄追查盜用及洩漏之過程及人。其二，舉證之用：在盜取及洩漏營業秘密事件中，紀錄可供作證據使用。實際之建置方式可透過軟體系統為之，如：在影印機上設置稽核裝置以便判別使用者複印之內容。」¹⁸

（四）資訊處理之管理

啟動定期強制刪除機制，亦即除非基於某些特定目的（如訴訟使用、法令要求、政府稽查之必要等）需保存者，若資料或文件無留存之必要性，應定期刪除之，刪除客體包括電子郵件¹⁹。此外，刪除、銷毀及處理文件應謹慎，應視資訊所儲存之方式給予妥適之處理方式。

¹⁶ *Id.* at 72.

¹⁷ *Id.* at 72-73.

¹⁸ *Id.* at 74.

¹⁹ *Id.* at 76.

（五）攜出資訊之管理

避免機密資訊之攜出，若有需要攜出亦應在公司知悉且已進行充分保護下（如簽署保密協議）為之。常見因疏忽而將機密資訊攜出之情況有：「1、在技術展場、演說場合中，隨著宣傳文件、演說內容（稿）或其他相關資料而不慎流出。2、不慎上傳公司或其他網站。3、員工不慎在公眾場合流出，例如在電梯、餐廳、飛機、搭車等，因員工間交談或在電話交談中流出。4、因使用公共無線網路而不慎流出：員工使用公共無線網路接觸公司機密資訊容易被駭客入侵、監控，產生外洩之風險，因此應透過公司政策或者教育訓練，鼓勵或強制員工於公司外部工作使用私人網路，若必須使用公共無線網路，亦應注意可能外洩之風險，避免透過公共無線網路接觸公司機密資訊²⁰。」

（六）鼓勵舉報違法、調查及處罰

讓有權處理者及早知悉並察覺違反資訊安全之事件是避免及降低風險之最佳方法，故可透過鼓勵員工向主管、人資或法務部門進行舉報。另外，一旦知悉違規事件，便應立即啟動內部調查及處罰流程，並依違反情節重大與否採取相應之處罰機制，可產生嚇阻效果，並藉由該次個案建立補強漏洞、再次強化員工之教育訓練及保護機密之公司文化²¹。

（七）差異處理原則及定期更新檢視

不同規模公司、產業之資訊保護措施並不相同，應予以差異化處理，此差異取決於：公司規模大小、組織複雜度、競爭環境（含競爭對手、面臨之已知威脅、產業成熟度等）、公司之產業別（如：生技產業、傳統產業、文化產業、資訊科技產業、食品產業）、產業成熟度（成熟、中度發展、新興產業）、欲保護之資訊態樣及形式（如紙本、電子、實驗數據）、資訊內容之價值高低、預期保密期間之長短等因素，依此差異做出符合成本考量之保護措施。

²⁰ *Id.* at 76 -77.

²¹ *Id.* at 77 -78.

此外，最基本用作保護密度區別的標準是「資訊價值之高低」，亦即資訊價值高時採取之高密度保護；反之，則採較低保護密度，此乃基於管理成本考量。最後，隨著機密資訊之保護期間進展，公司應定期追蹤、評估保密措施之妥適性、成效性，並視情況做出修正及調整。

而在生技、醫藥產業領域中，不同公司類型亦應有不同的保護措施。依經濟部對生技產業市場分為：藥品、醫療、農業生技、再生醫學、數位醫療²²，以及智慧醫療等市場，因應不同產業類型之市場所需要保護之核心營業秘密客體亦有所不同。舉例而言，在數位醫療及智慧醫療市場領域，因該領域乃是資訊科技在醫療及健康領域之應用，藉由網際網路及相關技術，以提供或強化健康服務與資訊²³，因其重點在於資訊科技於醫療領域之應用，因此，相關資訊保護之重點、核心還是圍繞著資訊科技相關技術，至於藥品市場及醫療市場中，相關試驗之數據及試驗方式對於生技、醫藥公司之重要性較高，針對該等資訊自應強化保護。

（八）對於電子資訊之保護措施

隨著科技之進步，資訊、數位方式儲存機密資訊成為未來趨勢，因此，許多營業秘密之洩密事件常因筆電遺失、竊取筆電（或硬碟）、不當下載筆電或其他載體（如 USB 等）、在網站上傳、透過電子郵件等方式為之，如本文一開始所提及之案例，故此部分之保護措施有越顯重要的趨勢。

一般而言，公司保護資訊之方式可藉由最平常的密碼控管至複雜的入侵偵測系統（heuristic intrusion detection）、生物辨識（biometrics）、深度內容檢測（deep content inspection）等²⁴。針對不同的資訊設備可提供之資訊防護措施分別簡述如下：「1、網路：可藉由防火牆、使用 user IDs、監控點、網路攻擊即時警示系統、防毒軟體等措施。2、檔案文件：藉由實

²² 2019 生技產業白皮書，經濟部工業局，第 9 頁，<https://www.biopharm.org.tw/images/2019/Biotechnology-Industry-in-Taiwan-2019.pdf>（最後瀏覽日：2020/1/25）。

²³ 魏于翔，全球智慧醫療發展趨勢，農業生技產業季刊 56 期，頁 1，2018 年。

²⁴ DARIN W. SNYDER & DAVID S. ALMELING, *supra* note 13, at 78.

踐最低程度接觸原則，以避免某些危害行為（如複製、修改、刪除或電子郵寄）。另外，如密碼保護、文件管理系統等。3、資料備份：定期自動備份資料可避免駭客挾持資料向公司勒索高額款項。4、設備安全防護：此乃針對筆電、PDAs 及其他員工所使用之載體進行之管制。對具有機密性之資訊應拒絕讓其得以儲存在任何可以攜離公司之載體中。5、物聯網（Internet of Things, IoT）：隨著物聯網技術成熟以及運用快速成長，個人、商業甚至政府資訊在網路上串流量大，因此資訊安全保護也越來越重要。而防護之方法可透過定期更新密碼、加密等措施。6、電子郵件之監控：電子郵件最主要用於商業往來，且亦為盜用營業秘密之常見方式之一，絕大多數的公司對於電子郵件也有一定程度之加密措施。」²⁵

（九）對他人所有之營業秘密管理保護措施

公司需謹慎處理及妥善保管他人（如：合作廠商、客戶）的機密資訊，否則可能會違反與他人契約內容、協議，而正確之態度便是將之視同自己公司之機密處理。有合作關係的雙方可藉由建立營業秘密清冊之方式進行管理，此一清冊建立主要功能在於讓合作雙方必要相關人知悉，並要求保密與擬定相對應之侵權懲罰²⁶。

再者，營業秘密管理除了防止自身營業秘密遭外洩或盜用外，蒐集他人資訊之合法性也是營業秘密管理之範疇，因若員工不法獲取之他人營業秘密亦會使得公司陷入侵害他人權利之風險中。申言之，公司必須教育員工避免不法、不當取得競爭公司及合作夥伴之機密資訊，蒐集相關資訊應透過正當管道（如網路上或其他已公開發表之文件、期刊等）。

（十）定期、適時調整管理措施

公司之保護措施並非一成不變，隨著公司規模變化、公司所在產業結構變化（如從新興邁向中度成熟，或中度成熟進入高度成熟）、資訊

²⁵ *Id.* at 78-81.

²⁶ 徐嘉謙，智慧財產權與營業秘密之發展，營業秘密管理體制之創建，獨享數位文化股份有限公司，頁25，2018年5月。

技術發展、新競爭對手出現及新產出之重要機密量及內容，公司應與時俱進的調整並做出相應之保護措施。

肆、風險管理概念運用於營業秘密議題

公司營業秘密之管理必須透過跨部門整合管理之方式進行，法律、研發、業務、財務、人資、資訊等各部門均有屬於各自之重要機密資訊需進行管理，而營業秘密管理之重要性除了預防之外，另具有妥善之營業秘密管理流程可於訴訟中當作公司已實施「合理保密措施」之有力證據。本文認為，良好的營業秘密管理制度低標應達到法律要求的保護措施要求，若透過管理制度可進一步達到整合公司內部營業秘密及其他智慧財產權，藉此強化公司之競爭力，乃是管理制度所欲達到之高標效應。

另有學者主張企業機密保護最大之效果應該由法律面切入，至於營業秘密之切入則以結合完善的管理體系方法論以及企業核心業務流程，所產出之管理效果方能最大化²⁷。此外，研發型企業核心技術點通常都集中在一、二個部門，因此得以識別出這些核心營業秘密並加以妥適之管理方案方屬於具有效率之管理制度²⁸。

如前所述，在生技領域中，不同市場屬性之公司其核心技術亦不同，各不同類型之公司應視其公司屬性找出核心技術（即重點保護客體）及部門（重點部門）並給予妥善管理措施。舉例而言，對 CRO²⁹ 代理試驗類型之生技公司而言，與試驗技術相關之資訊，以及受託試驗之研究相關數據均屬於核心之機密事項。至於在數位醫療、智慧醫療市場其重點乃在於將資訊科技運用於醫療用途，故應注意與相關核心資訊技術有關之資訊保護，該相關資訊部門便是應予重點管理之部門。另外，藥品、醫療及再生醫學市場則側重於相關試驗數據及試驗方式之保護，因此，有關試驗部門則是應強化管理之部門。

²⁷ 吳毅勛，營業秘密管理框架總論，營業秘密管理體制之創建，獨享數位文化股份有限公司，頁 78，2018 年 5 月。

²⁸ 同前註，頁 83。

²⁹ CRO (Contract Research Organization，委託研究機構)，也有稱之為 (Clinical Research Organization，臨床研究機構)，即接受藥廠或生技公司委託進行研究服務之機構。

本文認為在處理營業秘密之議題中，可將「營業秘密洩漏之可能性及危害」及「不當侵害他人營業秘密」當成公司之「風險」，並透過風險管理之架構達到降低風險產生之機率及對公司產生之危害，以下將分別介紹有關風險管理之概念，並進一步將之具體運用於營業秘密之管理。

一、有效管理機制及風險管理概念之運用

有效的管理機制須符合統一性、系統化、易執行、易追蹤，及符合管理成本等要求，而適當之管理架構必須能整合上開基本原則並考量企業類型差異，做出符合個別公司及企業之營業秘密管理架構。本文認為，風險管理架構是一套具清楚可操作步驟（辨識、分析、應對、監控）、整合性、易執行及追蹤，且符合成本之管理模式，而此套機制已成功運用於處理許多新興科技及法律議題中，如金融法令遵循風險管理及監控³⁰，及食品安全管理³¹等領域，因此非常適合藉其優點處理資料量繁雜之營業秘密管理議題。

二、風險管理概念之簡介

專案管理中所謂「風險管理」乃包括風險規劃、風險識別、風險分析、風險應對及風險監控等步驟，透過以上步驟對要處理之顯在及潛在風險進行妥適之管理措施。而各該步驟之主要內涵說明如下：（一）在風險規劃階段乃本於事業環境、組織，擬定適合、可實施之風險管理計畫。（二）風險識別乃在於將可能產生風險之因子找出並記錄之。在風險識別階段，經常使用之蒐集資訊方式有德爾菲技術（是一種結構化的決策支持技術，它的目的是在訊息收集過程中，通過多位專家獨立地反覆主觀判斷，獲得相對客觀的訊息、意見和見解）、訪談、根本原因識別、SWOT 分析法等方式³²。（三）風險分析包括定性風險分析及定量風

³⁰ 孫欣、章友馨，金融機構法令遵循風險評估與法規資料庫，KPMG，<https://home.kpmg/tw/zh/home/insights/2018/01/law-compliance-risk-assessment-and-regulations-database.html>（最後瀏覽日：2020/1/13）。

³¹ 口述／資料提供：姜至剛，採訪／撰稿：鍾旻園，食品安全風險分析與重要性，台大醫院健康電子報 109 期，2016 年 12 月，<https://epaper.ntuh.gov.tw/health/201612/PDF/%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%88%86%E6%9E%90%E8%88%87%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7.pdf>（最後瀏覽日：2020/1/18）。

³² 項目管理協會著，盧有杰、王勇譯，項目管理知識體系指南，頁 206，電子工業出版社，2007 年 1 月第 10 刷。

險分析二方面，主要乃針對各風險產生之機率及可能產生之影響進行評估，並將各風險因子進行排序。（四）風險應對規劃，亦即針對已識別出之風險進行降低或避免風險產生之應對策略，亦即依各該營業秘密之屬性（如價值高低、所屬部門之差異性等）給予相應之管理措施。（五）風險監控乃追蹤、監測已識別之風險、殘餘風險，並繼續識別新風險，續而進行應對措施。以上步驟均需持續更新、調整，並予以逐步完善之。



圖 1 風險管理流程圖

三、具體運用方式

有學者提出營業秘密之風險管理是從營業秘密侵害防護之角度，透過風險辨識、風險分析、風險評估與風險處理等程序，降低營業秘密遭竊取、外洩可能對公司產生之危害³³。

本文認為處理營業秘密首要之事項便是識別出「營業秘密」。其次，就所識別出之營業秘密進行分類及評估該項秘密是否有妥善之防護措施。最後，提出報告將建議修正之管理措施具體說明之。其中風險識別、分析、評估等階段透過稽核方式十分有效，此部分具體內容詳本文後述。

本文認為可將風險管理之概念用以下具體之步驟實踐之：（一）擇定管理及稽核團隊：有關管理及相關稽核組成人員可視公司規模之大小做相應之規劃，並

³³ 賴弘捷，營業秘密管理與風險分析，營業秘密管理體制之創建，獨享數位文化股份有限公司，頁117-178，2018年5月。

納入各部門之人員，並擇定稽核程序之最高負責、協調者。（二）風險管理規劃階段：此階段主要之功能在稽核團隊訂出主要之管理、稽核之原則、方針。（三）風險識別：本文認為此一階段主要目的在於識別出公司之營業秘密，其中首要目標更在於識別出核心營業秘密。（四）風險分析：包括定性及定量分析，此階段應將所識別出之營業秘密依其價值高低進行等級排序。（五）風險應對：可能產生之應對方式分為降低風險、避免風險、轉移風險及接受風險等四種。此外，透過稽核程序並將各風險應處置之方式列出。（六）風險監控：對於識別出之風險或潛在風險進行監控。

四、運用於生技領域應注意之事項

在生技產業中運用風險管理架構應注意以下幾點：

（一）組成人員

稽核人員之組成必須有研發、資訊及法務等人員，因生技領域技術複雜度高，專業分工十分細緻，對於系爭技術領域該項資訊之重要程度唯有了解該項技術之人員參與方能識別出其重要性，因此納入不同技術背景之研究人員、主管有其必要性。申言之，在進行生技、醫藥研究過程，實驗設計與指導、實驗室管理、整合實驗及驗證、實驗操作等所需的背景學科知識並不相同，有需要基礎學科為重者（如：微生物學、生物化學、食品科學、醫藥學等），亦有需要工程背景者（如：機械工程、生醫工程等），故稽核組成人員需納入上開不同背景者，至於法務人員可提供法律諮詢。此外，對於各稽核環節及過程中，公司之措施、政策及與員工之協議是否有效防堵公司員工外洩及不當使用他人之營業秘密，此部分亦需透過法務人員之法律專業檢視並提出修正建議。最後，如前所述，因科技進步，許多保護措施需要透過科技、資訊方式進行，故資訊人員也是稽核團隊之組成不可或缺者。

（二）風險識別及風險分析階段具有特別重要性

生技產業特別重視測試、試驗及研發，這一連串環節（測試過程、方法、結果）所產出之相關實驗數據、資料，都可能會是營業秘密保護

之核心標的，故對於上開相關資訊之識別及分析尤其應更細緻、謹慎及有效率。

此外，營業秘密通常區分為「技術性」及「非技術性」二種，有時這二種類型會有重疊的情況，但此分類並不影響所給予之保護措施等級高低³⁴。尤其在生技、醫藥領域，研發合作機會甚高，公司之研發資訊同時也可能是合作公司（客戶）之資訊，故於識別及分析營業秘密之階段應予以特別注意。

最後，不同型態之生技公司，所追求技術領域內容亦有不同，對新藥開發類型的生技、醫藥公司而言，越是研發型的公司越是投入很高的資金與資源以追求關鍵技術之自主性；至於 CRO 代理試驗類型之生技公司而言，越高技術自主程度能提供更多的代理試驗服務³⁵。因此，二種不同類型公司所要辨識出之核心技術亦不相同。此外，CRO 因為是接受藥廠或生技公司委託進行研究服務的機構，提供新藥開發時所需的非臨床與臨床試驗、數據分析等專業服務。因此，如前所述，對於試驗過程中客戶所交付之研究內容、數據等之資訊保護其等級應納入最高等級之保護範圍。

（三）風險應對策略

在生技、醫藥領域核心配方、實驗方法、製程相較於其他產業領域更顯重要，該等資訊屬核心技術，應予以最高等級之機密保護措施。至於其他部門（如財務、業務、行政等）亦應視各自部門屬性情況訂定不同層級機密分類標準。

（四）參與稽核之人員也須簽署保密協議

蓋進行公司內部之營業秘密盤點時，會因此知悉非其業務範圍之公司機密，而稽核報告更是公司內部營業秘密之整合內容，此份稽核報告

³⁴ MAGDALENA KOLASA, *supra* note 12.

³⁵ 劉昱岑，臺灣生物科技公司創新行為之研究，政治大學科技管理研究所碩士論文，頁 165，2004 年。

當然屬於公司內部之最高機密，故參與之人員均必須簽署保密協議。而與稽核相關之內容當然也必須列入最高機密對待之。

五、營業秘密之稽核機制

（一）營業秘密稽核之定義及功能

如前所述，營業秘密管理可透過風險管理之機制加以具體落實，而落實此種機制之方式可透過營業秘密稽核制度，亦即透過擇定一定之組成成員、施以系統化之管理措施，進行系統性、常規性、定期性之稽核程序，降低營業秘密洩漏及被盜用之風險，這便是實施營業秘密稽核制度之目的。

為了避免處於被動之狀態，公司最好的策略是採取主動、預防及事先把關的態度，學者認為最優先的程序就是先篩選出公司具有競爭優勢之機密訊息、資訊，並評估是否已對該訊息做好充足的保密措施，並稱此種調查為「營業秘密稽核」（trade secret audit）³⁶。至於應採取何種密度的審核，本文認為應依公司之規模、屬性（如研發型、受託試驗型等），並考量稽核成本做出最符合各該公司的稽核策略。此外，儘管進行營業秘密審核不代表可以防堵所有可能產生之風險，但可預期會有大幅度降低、轉化風險的功能，因此，公司進行營業秘密審核具有高度必要性。

（二）稽核機制之優缺點

採取營業秘密審核措施之優點有：「1、藉此發掘隱藏於公司內部被忽略具價值之概念（未被察覺、未被評估或未被使用之概念），並促使那些想法有更好的用途及使用在新產品或服務。2、可即時發現安全上的漏洞並適時做出防護措施。3、提升員工對於營業秘密保護之警覺意識，藉此減少因疏忽而洩漏營業秘密之風險產生（經統計超過 80% 之營業秘密洩漏是源自於無知或粗心所造成）。4、可用於訴訟中，證明已採行「合

³⁶ DARIN W. SNYDER & DAVID S. ALMELING, *supra* note 13, at 145.

理保密措施」之有力證據。5、可藉此向公司的股東及其他利害關係人證明對於資產確實進行妥善的管理措施。」³⁷

除了以上優點外，本文認為藉由公司內部稽核制度可同時檢視公司與員工針對相關禁止不法使用他人營業秘密之協議是否周全，如：是否在員工開始受僱之職前訓練、教育訓練、公司政策、僱傭契約及相關與員工之協議等中，有明確規定禁止員工不法、不當使用他人營業秘密之規範，並得用於訴訟中作為抗辯事由。一般而言，營業秘密侵害案件訴訟中，有三個主要之攻防主軸：「1、獨立開發。2、該資訊是公眾知識。3、原告未採取合理保密措施。」³⁸詳言之，在訴訟中可藉由公司內部健全之文件、檔案充分舉證公司確實在未不法使用他人營業秘密之情況下獨立發展相關技術、產品，甚至可能證明在他人營業秘密尚未產生之前公司便已經使用系爭之技術、資訊。

至於缺點部分則有：「1、花費時間與金錢，且有可能會干擾公司正常業務之運作。2、可能會因發現以往未察覺的營業秘密損失，而依公司之狀況及會計義務，這些損失情況有可能必須要予以揭露。3、可能顯露公司以往並未採取合理保密措施之缺失，但也因此有進行修補措施之機會。4、稽核進行的不完全，也可能在訴訟中被對手利用。」³⁹

（三）審核的組織（團隊）組成及成員

審核團隊的組成、人數及編制應該視公司規模之大小而定，公司規模數十人或未達百人的小型公司或許可以推由一個人進行，然若大型公司、跨國公司等規模較大型者，可能需要一組團隊進行。

至於組成人員部分，具有法律背景的人員、律師應該是必要的成員。此外，資訊部門人員之任務乃在調查過程中可協助分析解讀有關電腦資訊管理系統、伺服器及防火牆等相關資訊運用之相關問題；另外，因為

³⁷ *Id.* at 146.

³⁸ Nealey, Tara et al., *supra* note 7.

³⁹ DARIN W. SNYDER & DAVID S. ALMELING, *supra* note 13, at 146.

許多營業秘密都是透過數位方式進行儲存，而被盜用之方式通常也是藉由數位方式為之，因此，需要透過資訊人員協助擬訂相關防護措施⁴⁰。

再者，既然營業秘密可能遍布每個部門，故每個部門至少應指派一個高階主管參與組成，便於進行更全面及深入之稽核。最後，基於讓此一審核團隊之運作更順暢，公司必須賦予此一稽核團隊充分的權限，讓相關成員於進行審核之工作過程中可以得到公司其他部門及員工之配合⁴¹。另外，不同公司組織管理架構擇定之部門協調者亦不相同，在屬於分層組織管理架構之公司類型，因各部門的高階主管應知悉或知悉可以協助審核團隊找出機密資訊的人員，該高階主管適合擔任居間協調者；至於屬於扁平化組織類型的公司，則可由產品經理、團隊負責人擔任協調者⁴²。

（四）稽核程序之步驟

- 1、確認屬性（是否屬於營業秘密）、位置（存在公司哪個單位掌管中）、價值及是否已經採取相應的保護措施

盤點營業秘密之工程浩大，因營業秘密的態樣眾多，其分別存在於每個部門，各部門所屬之秘密類型相異，舉例而言，財務部門所掌管的機密資訊多屬與成本、費用及與財物相關者；人資部門則掌管組織結構、薪資、獎金等；銷售部門則有顧客名單、顧客偏好、經銷商、配送等相關訊息；行銷部門則擁有定價、產品發布、廣告行銷計畫等資訊；工程、創意、研發部門擁有程式、配方、原始碼、實驗數據及結果等資訊；製造部門擁有製程、組件、成分、生產計畫、供應商等資訊⁴³。

有效率的稽核程序必須兼具「問對人」及「問對問題」二個面向，而進行稽核時問題（問卷）首要需釐清的核心問題有二：公司內部最重要的營業秘密內容為何？哪些營業秘密會為公司帶來競爭優勢？

⁴⁰ *Id.* at 147.

⁴¹ *Id.* at 148.

⁴² *Id.* at 148.

⁴³ *Id.* at 148.

至於，實際進行之步驟有三：清查、價值性判斷及彙整所有經辨識之營業秘密是否有採行保護措施，及該保護措施內容為何。針對第一階段（清查、盤點）應注意之事項為：「（1）盡可能辨識出屬於各該部門之營業秘密：當受訪者無法正確釐清或產生混亂時，可藉由適度提示可能屬於該部門之營業秘密範圍，讓受訪者可以循線回答；（2）儲存位置、接觸權限之釐清：一旦識別出營業秘密時，應立即記錄所儲存之地點、位置及方式（如公司檔案夾、電子郵件、特定電腦等），接著，應識別出有權限接觸該營業秘密之人員，如具有開啟營業秘密文件、檔案之人員有哪些？各該人員之權限範圍？以及是否有任何控管及追蹤使用狀態之措施？」⁴⁴

有關第二階段（價值性判斷）部分可思考以下因素有：「（1）公司為該營業秘密已經投入之成本及資金？（2）該營業秘密對公司之貢獻（所產生之利潤、收入）？（3）該營業秘密之揭露將對公司產生之損失？（4）競爭對手願意為取得該營業秘密之權利支付之金額？」⁴⁵

最後，第三階段（彙整所辨識之營業秘密是否有採行保護措施及該措施內容為何），此階段可藉由下列問題內容釐清之：「（1）公司對該營業秘密目前採取之保護措施為何？例如：該營業秘密是否只允許有權限及工作上必須之人員接觸、該機密訊息可否藉由遠端操控、是否有透過警報、相機、防護鎖等相似之設備管制接觸該營業秘密、針對該營業秘密是否已有任何禁止洩漏之保密條款、現有網路設備是否有對該營業秘密進行防護措施、對該營業秘密是否有限制複製、修改、刪改等使用上之限制措施、對於曾經接觸或使用該營業秘密之人有無追蹤及紀錄之措施、該營業秘密文件上是否有標註機密之警示字樣等。（2）除了目前之保護措施外，是否有其他措施可以保護該項營業秘密。（3）該營業秘密是否有已知之威脅可能存在？如

⁴⁴ *Id.* at 149.

⁴⁵ *Id.* at 149.

有部門之人員要離開公司至競爭對手公司工作、該訊息是否曾經被不該持有機密之人員向外公開過等。」⁴⁶

此外，在美國，依2016年5月11日通過的營業秘密防護法案（The Defend Trade Secrets Act 2016，簡稱DTSA法案），其中包含「吹哨者免責條款」，該免責條款主要是鼓勵員工向主管機關秘密舉報公司有不當使用營業秘密之行為，舉報人會受到相當之保障，而為了使「吹哨者免責條款」具有實際運用可能性，DTSA法案要求雇主必須於合約中清楚註明「吹哨者免責條款」、並提醒員工有此條款之存在，否則，雇主對不法洩密員工主張侵害營業秘密之損害賠償時，不得請求懲罰性損害賠償及律師費用⁴⁷。在稽核過程同時必須要確認公司相關政策、文件及與員工間之協議中是否包含「吹哨者免責條款」及其他政府主管機關要求之事項。

綜上所述，一個具有效率、精確之稽核需在問對人、問對問題、使用對的方法（用問卷、問出正確的問題）等之下，方才可以盤點出全部屬於公司有價值之營業秘密。

2、審核報告、後續改善及定期檢討程序

審核完成後應製作書面審核報告，其內容應包括以下調查內容：

- （1）所盤點出之營業秘密內容、各該營業秘密之價值，並依其價值進行重要性排序，並依該營業秘密之生命週期將保密之期間記載（基於成本考量，將已不具有價值、不需保密之客體從保護範圍移除）。
- （2）保護該等營業秘密之措施，並注意應除舊布新，即建議應將不合時宜的保護措施去除，並新增有效的保護措施。
- （3）其他建議事項：於查核過程中所發現其他相關問題（含管理措施、法律問題等）。

⁴⁶ *Id.* at 150.

⁴⁷ The Defend Trade Secrets Act of 2016, S.1890, 114th Congress. §2 (2016)、章忠信，美國新訂營業秘密保護法案強化民事救濟手段，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=8&aid=2774>（最後瀏覽日：2020/1/30）、曾勝珍，2016年美國營業秘密防衛法修法前後之案例探討（上），全國律師月刊2019年6月號，頁54。

此外，如前所述，此份報告本身也是一個核心之營業秘密，因報告內容蒐集整合了公司內部與營業秘密相關訊息，故這份報告應視為最高等級之營業秘密加以保護。最後，於稽核報告結果出來後，公司便應執行相應的改善措施。而此種稽核程序應該定期執行之（期間視公司規模大小而有區別），原則上最好一年一次，以便了解、更新公司內部營業秘密之最新狀態，適時讓新發現或新產生之營業秘密納入保護範圍，再者，基於成本考量，應將舊的、不需納入保護範圍之營業秘密移出保護清單中。

伍、結論

生技、醫藥產業領域以營業秘密保護核心技術乃屬常見，在產業合作之必要及人員流動快的情況下，如何避免、降低、轉化「營業秘密外洩」、「不當使用他人營業秘密」之風險是生技、醫藥產業應重視之議題。而本文認為透過以風險管理架構為主，輔以法律思維所建立之營業秘密稽核制度，可達成有效率且符合成本之管理措施。

此外，在具體運用營業秘密稽核制度時，建議應注意以下事項：

一、組成人員應來自各相關單位

人員組成須包含研發、資訊及法務，其中研發技術人員部分因專業分工細，故應視各生技公司之情況納入基礎學科背景、機械、生醫工程背景之人員，唯有了解該項技術之人員參與方能識別出資訊內容之屬性並進行分析。至於法務人員可提供法律諮詢並藉由稽核過程，再度檢視公司之措施、政策及檢視公司與員工之協議是否具有有效防堵公司員工外洩及不當使用他人之營業秘密。最後，許多保護措施需要透過科技、資訊方式進行，故資訊人員加入也是稽核團隊組成不可或缺者。

二、風險識別及風險分析階段具有特別重要性

生技產業特別重視測試、試驗及研發，這一連串環節所產出之相關實驗數據、資料，都可能會是營業秘密保護之核心標的，故對於上開資訊之識別及分析尤其應投入更多心力。此外，營業秘密雖然分為「技術性」及「非技術性」二種，唯有時這二種類型會有重疊的情況，故此分類並不影響所給予之保護措施等級，尤其在生技領域研發合作機會甚高，公司之研發資訊同時也可能是合作公司（客戶）之資訊，故於識別及分析營業秘密之階段應予以特別注意。最後，不同型態之生技公司，所追求技術領域內容亦有不同，針對不同類型公司辨識出之重點（核心）保護客體亦不相同，故應注意與核心資訊科技技術相關之資訊保護。

三、風險應對策略

在生技、醫藥領域核心配方、實驗方法、製作流程之相較於其他產業領域更顯重要性，上開資訊均屬與公司產品相關之核心技術應該予以最高等級之機密保護（應對）措施。至於其他部門（如財務、業務、行政等）亦應視各自部門屬性情況訂定不同層級機密分類標準。

四、參與稽核之人員須簽署保密協議

稽核報告是公司內部營業秘密之整合內容，此份稽核報告當然屬於公司內部之最高機密，故而參與之人員均必須簽署保密協議。而與稽核相關之內容當然也必須列入最高機密對待之。

本文認為以上所介紹的稽核、管理措施一方面可避免公司之營業秘密遭外洩，同時也藉此管理機制可避免公司內部使用不法、或不當使用他人營業秘密之情況。此外，藉由定期性、整合性、有系統、具體、易執行、易追蹤之稽核制度更可能達到整合公司營業秘密及其他智慧財產權，強化公司競爭力之效果，在生技產業日漸重要、科技技術越來越進展之未來，若能運用有效之管理、稽核制度管理公司營業秘密也是生技公司取得競爭力之重要方向。

智慧財產法院 108 年民專訴字第 55 號 「栽種盆」民事判決

【爭點】

系爭產品是否落入系爭專利請求項 1 之均等範圍？

【案件事實】

原告主張：其為系爭新型「栽種盆」專利（附圖 1）之專利權人。詎料被告所製造販售之「GrowBox 悠栽種植箱」（系爭產品）（附圖 2），其結構與系爭專利相同或僅為類似變化，經原告委由事務所進行專利侵權判斷，判斷結果為系爭產品對系爭專利請求項 1 至少構成均等侵權，故認被告之系爭產品侵害其新型專利權，乃訴請被告應負侵權責任。**被告則抗辯：**系爭產品並未落入系爭專利請求項之文義讀取範圍，此為原告所不爭執，可認本件不成立文義侵權。且系爭產品與系爭專利請求項 1：1. 二者並無實質相同之技術方式（way）、2. 二者並無實質相同之功能（function）、3. 二者並無實質相同之結果（result）。因此，系爭產品與系爭專利請求項 1 二者不構成均等侵權。**案經法院審理後判認：**系爭產品並未落入系爭專利請求項 1 之均等範圍，不構成均等侵權，故駁回原告之訴。

【判決見解】

- 一、**均等論之適用：**必須係待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同之技術手段，達成實質相同之功能，而產生實質相同之結果。又所謂專利侵害之均等論，係指比對被控侵權物與訟爭專利請求項，兩者在技術手段、功能及結果三者是否實質相同。而所謂實質相同，乃侵害物所採取之替代手段，對所屬技術領域中具有通常知識者於閱讀說明書（尤其是請求項及發明說明）後，基於一般性之專業知識及職業經驗，易於思及所能輕易置換者而言。
- 二、**經查，系爭專利請求項 1 之 G 技術特徵：**係利用「無孔隔板與容器內側壁接設並與多孔隔板相接設」的方式，產生「分隔該第二容置空間與該栽種區並提供注水」的功能，進而達成「經由第二容置空間外觀察第一容置空間的水

位（若容器之材質為透明材質），或是經由第二容置空間直接觀察第一容置空間的水位（若容器之材質為不透明材質）」的結果。

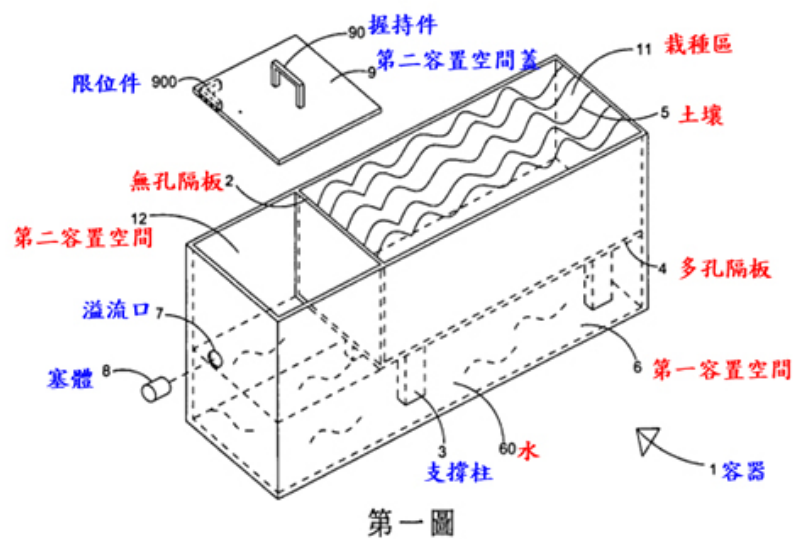
三、次查，系爭產品之技術內容：係利用「與該多孔隔板相接設但未接設於該容器內側壁」的方式，形成一圓筒狀的管子（注水管），產生「分隔該第二容置空間與該栽種區並提供插設一浮標與注水」的功能，進而達成「經由觀察該浮標的高低變化以進行補充注水」的結果。

四、承上，系爭產品的技術內容對應於系爭專利請求項1要件編號G之技術特徵不均等：由於系爭產品與系爭專利請求項1之要件編號G之技術特徵，分係利用實質不同的方式，產生實質不同的功能，進而達成實質不同的結果。因此，該等對應之技術特徵並不構成均等。

五、結論：有關專利侵權之判斷流程，係先判斷被控侵權對象是否符合「文義讀取」；若不符合「文義讀取」，而專利權人主張適用「均等論」時，再判斷被控侵權對象是否適用「均等論」。本件原告主張：被告系爭產品落入系爭專利請求項1之均等範圍，應成立均等侵權，被告則答辯否認。案經法院審理後判認：就系爭專利請求項1之各要件特徵與系爭產品比對，系爭產品對應於系爭專利請求項1要件編號G之技術特徵，其文義並不相同，自不構成文義侵權。且系爭產品與系爭專利請求項1之要件編號G之技術特徵，分係利用實質不同的方式，產生實質不同的功能，進而達成實質不同的結果。因此，該等對應之技術特徵並不構成均等，從而亦不構成均等侵權，最終駁回原告之訴。

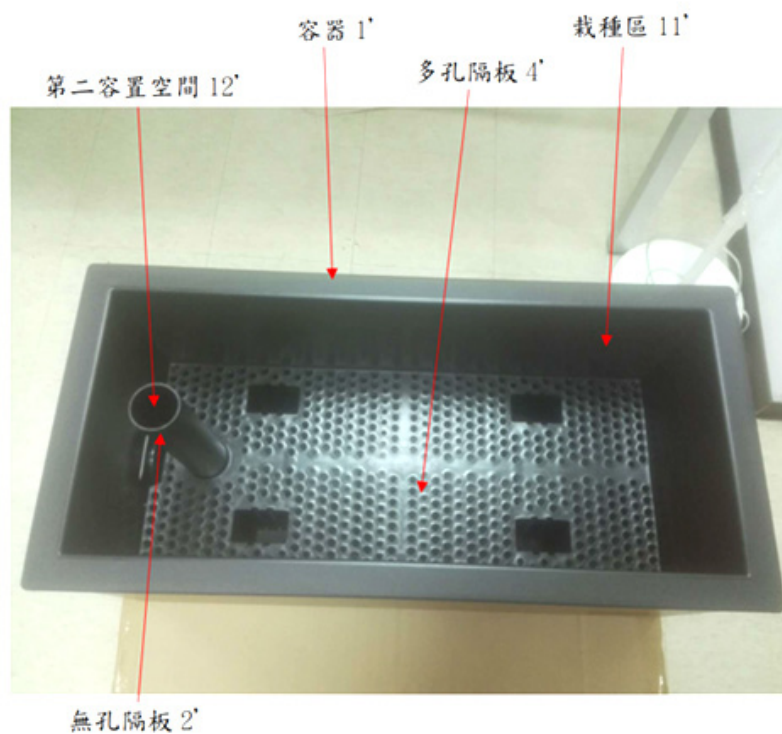
【圖示】

附圖 1：系爭專利



附圖 2：系爭產品

編號 A₀



● 因應 COVID-19 疫情 USPTO 及 EPO 聯合發布支持發明人之訊息（2020 年 4 月 30 日）

全球 COVID-19 疫情蔓延，民眾日常生活經歷前所未有的改變。歐洲專利局（EPO）與美國專利商標局（USPTO）宣布將與受到影響的每一個人聯手對抗疫情。

EPO 和 USPTO 在聯合聲明中表示，此次疫情除了有許多民眾受到痛苦，各國頒布不同程度的封城令也對全球經濟產生負面衝擊。在這樣艱困的時刻，創新者、發明人以及那些投入先驅研究者，在全球經濟及社會復甦過程中扮演著關鍵角色。在美國及歐洲，智慧財產權密集型產業不僅占該地區 GDP 的 40%，也直接或間接提供了近 30% 的就業機會。這類型產業是驅動歐美地區出口貿易的重要來源，每年貢獻了超過 1 兆美元／歐元的產值。

智慧財產權密集型產業諸如新創公司、研究機構及大學，正如火如荼地研發 COVID-19 的檢測試劑、疫苗及可能終止疫情的治療藥物，這對於全人類而言至關重要，也讓國際社會得以保護脆弱族群以及那些亟需醫療照護的群體。這些創新一直以來都是促進人類發展的重要驅動力，未來也會是如此。

為了能在疫情期間鼓勵創新，USPTO 和 EPO 聯合發布了協助發明人的措施，包括延長專利期限和規費繳納期限，以及利用視訊會議、延後召開等方式彈性舉辦聽證會。USPTO 和 EPO 希望藉由這些新措施，協助發明人進一步投資、技術授權、創造就業機會，讓其擁有進入新市場的自信，並得以預見新市場的發展前景。

USPTO 和 EPO 也表示將不遺餘力地提供發明人各種支援，包括提升服務量能，以充分回應申請人所遭遇的困難，研發能加速知識傳播的工具，並持續擴充專利資料庫內容，讓全球人口都能免費取得資料庫中所收錄的數億筆專利文獻。這些專利文獻蘊藏豐富的技術知識，能幫助發明人和研究者從先前技術中獲取新的靈感，甚至找到潛在供應商、技術夥伴及顧客。

除了在疫情期間聯手抗疫，USPTO 和 EPO 也會透過長期合作，提供全球更好的 IP 服務。

相關連結：<https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200430.html>

● 澳洲智慧財產局加入國際商標資料庫 TMView

澳洲智慧財產局（IP Australia）加入歐盟知識產權局（EUIPO）的商標檢索工具 TMView，持續為全球智慧財產權提供支持。TMView 是一項線上工具，涵蓋全球 74 個智慧財產局的商標資料，使用者可以透過該工具進行文字和圖片檢索。

在新增加了 160 多萬件澳洲商標後，可透過 TMView 工具進行檢索的全球商標達 5,900 多萬件。TMView 商標檢索系統自 2010 年 4 月正式推出以來，已提供了超過 7,000 多萬次商標檢索服務，涵蓋全球 169 個國家／地區，其中西班牙、中國大陸及德國 TMView 的使用頻率最高。2020 年 4 月 EUIPO 推出了 TMView 的改進版本，具新功能、友善的操作界面及提升檢索體驗。

相關連結：

<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/ip-australia-joins-global-trade-marks-database-tmview>

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5690160&journalRelatedId>manual/

● 澳洲智慧局：推出最新 COVID-19 技術的專利可視化軟體包（2020 年 5 月 6 日）

澳洲智慧局一直在思考如何利用技術和科學專長來幫助對抗全球流行病（global pandemic），該局於 2020 年 5 月 6 日發布一個可以幫助研究人員和決策者確認對抗 COVID-19 大流行所需要專有技術（know-how）、資源供應和製造能力相關資料的專利分析軟體。

六個提供互動式可視化的專利技術，分別是呼吸機、口罩、手術衣和護目鏡、疫苗、新用途的藥物和醫療診斷方法，讓使用者可以「深入鑽研」（drill down）相關數據資料，迅速地確定分散在世界各地於特定技術領域及特定國家的申請人。這個互動式可視覺化軟體，含有每一項專利詳細資料的連結。

這個軟體包，另包括一份關於「正單鏈 RNA 病毒（positive-sense single-stranded RNA virus）」疫苗的專利技術分析報告：「病毒疫苗的專利分析（A

Dose of Innovation : Patent Analytics of Virus Vaccines) 」，是與格里菲斯大學醣體學研究所和澳洲國家醫學研究與創新基金會合作編寫的。

相關連結：

<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/new-patent-visualisations-latest-covid-19-technology>

● 澳洲智慧財產局（IP Australia）：因應 COVID-19 疫情提供商標註冊的求助熱線（2020 年 5 月 20 日）

IP Australia 公布，為因應 COVID-19 所帶來的挑戰，該局對受影響的中小型企業提供一項關於商標註冊資訊的免費服務。

此項服務並非商標獲得註冊的保證，亦非商業或法律諮詢服務。需要商業或法律諮詢者，請洽智財專業律師或商業顧問。

此項服務適用於因本次疫情流行導致業務改變或擴張的企業，特別是有興趣了解在商標註冊方面，有哪些可供其選擇的企業。

透過求助熱線，企業可與經驗豐富的商標審查員取得聯繫，可協助提供商標制度的資訊，包括註冊新商標，及如何透過新申請案將目前有效的註冊商標使用於新的商品或服務。提供的都是基於事實和公正的資訊。關於商標制度及個別公司的最佳使用意見，建議諮詢相關領域的顧問，如商標律師或其他專業人員。

求助熱線的使用說明

利用此服務的第一步是發送電子郵件至以下信箱：

trademarkcovidresponse@ipaustralia.gov.au

請在電子郵件中包括以下資訊：

- 名字
- 聯繫用電話號碼（手機優先）
- 與本案相關的有效商標註冊編號

- 新商標（如果有）或預計要增加類別的現有商標註冊（號碼即可）
- 新的或預計要增加的商品和服務類別
- 簡短敘述本次疫情大流行如何影響您的業務，以及因此對業務做了什麼改變
- 對於商標註冊流程的任何問題

如對上述任何一項無法確定時，請提供有助於解決問題的資訊。提交電子郵件後，審查員將以電話進行聯繫，並討論提交的案例。

相關連結：

<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/introducing-trade-mark-tm-covid-19-helpline>

● 紐西蘭智慧財產局（IPONZ）：因應 COVID-19 疫情公布更新服務（2020 年 5 月 25 日）

2020 年 5 月 25 日更新

IPONZ 近日更新公告因 COVID-19 疫情導致中斷者，其到期日可獲得展延的個案及作業程序的範圍。

- 針對指定紐西蘭的國際商標註冊（NZDs），IPONZ 將延長對回應暫時核駁通知及後續核駁理由通知之截止日期。
- IPONZ 將不再自動延長商標所有人在商標未使用的廢止程序中，提出答辯和證據的截止日期。如果該商標所有人受到 COVID-19 的影響以致延誤，可以請求展延期限。

上述到期日將延長 3 個月。當個案或作業程序的到期日得到展延時，其在 IPONZ 線上系統的主要聯絡人都會收到有關延期的通知。

到期日將於每個星期一展延，適用於未來一週到期之任何個案或作業程序。IPONZ 將繼續以上述方式給予展延直至 2020 年 7 月 31 日止，並將在 7 月初通知超過此日期的進一步延期。

IPONZ 最近針對受 COVID-19 疫情影響的專利回復期限和聽證會提供了詳細的指南。請查看以下內容以獲取更多信息：

- 因 COVID-19 疫情影響延長專利回復期限
- 在 COVID-19 下的聽證證據準則及聽證之參加

更新 2020 年 4 月 15 日公告新增部分

個案或作業程序如經 IPONZ 確認係因 COVID-19 疫情而中斷，將調整其到期日，新增包括：

- （2020 年 5 月 25 日更新）回應暫時核駁通知的截止期限（適用於指定紐西蘭的國際商標註冊）
- （2020 年 5 月 25 日更新）訴訟案件提交證據的期限，但不包括商標未使用的廢止程序的情形。

相關連結：

<https://www.iponz.govt.nz/news/iponz-services-during-covid-19/>

● 歐盟智慧財產局（EUIPO）與 EURid 加強合作，幫助中小企業發展

EUIPO 與 EURid（負責歐盟 .eu、.euo 和 .eu 頂級域名的註冊機構）將加強合作，以支持商標及域名的申請人和所有人，特別是中小型企業。

這項合作將透過幫助歐盟 IP 制度的使用者，特別是新創公司，獲得商標和域名的聯合保護，使其可從業務開始之初就得以保護自己的品牌。

目前，歐盟商標申請人在 EUIPO 的線上申請流程結束時，會被告知其商標是否可以用於 .eu 網域名稱。申請人和商標所有人也可以設定警報通知，以在與其商標相符的 .eu 域名被他人註冊時獲得通知。

依據兩機構共同議定的新工作計畫，EUIPO 和 EURid 將研究在註冊 .eu 域名時，實施對等程序的可能性，即使網域所有人可以查看是否有與該域名近似的商標在 EUIPO 取得註冊。

該兩機構將針對「申請行為」共同進行研究，以了解是商標或域名先被註冊。該研究將有助於解決詐欺域名和惡意註冊。此外，還將進行一項可行性研究，以創立一個工具，可以告知使用者其正在查詢作為商標和域名的可用性。

EUIPO 2025 年戰略計畫的核心是擴大對中小企業的服務，來自 EURid 域名註冊資訊將彙整納入規劃中的聊天機器人內，亦將被彙整至探索指南和網絡研討會中，以進一步引導較小型企業走向完整品牌保護策略。

相關連結：

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/5772664>

專利

● 智慧局 AEP 5 月份統計資料簡表

表一：2020 年 5 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		
2020 年 01 月	0	0	15	2	17	65	1	0	1	67	84
2020 年 02 月	2	1	11	3	17	32	0	0	0	32	49
2020 年 03 月	4	0	15	0	19	17	3	1	0	21	40
2020 年 04 月	2	0	9	3	14	17	2	1	0	20	34
2020 年 05 月	3	0	11	1	15	10	2	0	1	13	28
總計	11	1	61	9	82	141	8	2	2	153	*235



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)	11	1	61	9	82
香港 (HK)	84	0	0	0	84
日本 (JP)	27	0	0	0	27
美國 (US)	12	4	0	2	18
丹麥 (DK)	2	1	0	0	3
瑞士 (CH)	2	2	0	0	4
德國 (DE)	4	0	0	0	4
開曼群島 (KY)	1	0	0	0	1
義大利 (IT)	2	1	0	0	3
英國 (GB)	1	0	0	0	1
新加坡 (SG)	1	0	0	0	1
瑞典 (SE)	2	0	0	0	2
奧地利 (AT)	1	0	0	0	1
法國 (FR)	1	0	0	0	1
中國大陸 (CN)	0	0	2	0	2
盧森堡 (LU)	1	0	0	0	1
總計	152	9	63	11	*235

* 註：包含 9 件不適格申請（3 件事由 1、6 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	2020 年 1 月至 2020 年 5 月底	49
事由 2	2020 年 1 月至 2020 年 5 月底	92.7
事由 3	2020 年 1 月至 2020 年 5 月底	84.2
事由 4	2020 年 1 月至 2020 年 5 月底	33.4

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（2020 年 5 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	63	2	65	39.16%
中國大陸（CN）	41	0	41	24.70%
日本（JP）	17	0	17	10.24%
歐洲專利局（EP）	27	5	32	19.28%
南非（ZA）	3	0	3	1.81%
俄羅斯聯邦（RU）	2	0	2	1.20%
新加坡（SG）	2	0	2	1.20%
澳大利亞（AU）	1	0	1	0.60%
南韓（KR）	1	0	1	0.60%
世界智慧財產組織（WO）	0	2	2	1.20%
總計	157	9	166	100.00%

註：其中有 4 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 2020.01 版國際專利分類相關資料登載本局網頁

2020.01 版國際專利分類相關資料已登載本局網頁，自 109 年 6 月 1 日起之新申請案本局將依新版（2020.01）國際專利分類予以分類，專利公報自 109 年 6 月 21 日起（公告）、109 年 9 月 16 日起（公開）以新版（2020.01）國際專利分類刊登。

<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-718-101-xCat-202001.html>

● 新冠肺炎國際上臨床試驗藥物之我國相關專利資訊

世界衛生組織（WHO）已於今年 3 月 11 日宣布新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情達全球大流程度，而目前國內外皆對其相關診斷及治療研發投入高度關注，本局以目前於美國臨床試驗資料庫網站註冊之新冠肺炎相關臨床試驗為資料來源，整理其中揭露之小分子及大分子蛋白質試驗藥品，將其原臨床用途、取得本國藥品許可證狀態及相關主要專利資訊列於附表，其中專利資訊部分再依其申請專利範圍之標的進行分類，包含物質、組合物、用途及製法等類型。

依據附表之統整，可將其所列藥物依其主要專利之狀態分為以下三類：

1. 第 1 類（淡黃色標示）：基本上無專利保護，其多數為臨床上已使用多年之老藥，亦有少部分為在外國有相關專利惟未在本國申請專利之藥物。
2. 第 2 類（淡藍色標示）：在本國無保護藥物主要活性成分之核心專利（化合物、抗體分子），惟仍有關於該活性成分之特定鹽類、相關組合物製劑、用途或製備方法之相關專利。
3. 第 3 類（粉紅色標示）：在本國仍有保護藥物主要活性成分之核心專利。

依專利法第 59 條第 1 項第 2 款之規定，發明專利權之效力係不及於以研究或實驗為目的實施發明之必要行為，因此實驗室中之實驗行為並不構成侵權，而對於不具有主要活性成分之核心專利之藥物，亦可嘗試進行迴避設計之藥品研發。本表可提供各界初步瞭解目前新冠肺炎於臨床試驗中之小分子及大分子藥物概況，及其於我國相關主要專利資訊，以作為參考，惟對於各專利發明之詳細內容，可至本局中華民國專利資訊檢索系統進行查詢。

若民眾有相關疑問，歡迎洽詢本局專利二組第五科余科長華（聯絡資訊：(02) 23765343）。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-273500-bbecaa7ba4f84ab68107a391086aaac0.html>

其他

- 本局舊版機關網站將自於 109 年 5 月 25 日起終止服務，若有智財相關資訊查詢需求，請多加利用新版機關網站

1. 本局新版機關主網站暨專利、商標及著作權三大業務子主題網站前已陸續於 108 年 10 月至 109 年 3 月間完成上線，目前各項服務運作一切正常，舊版機關網站（含專利、商標及著作權三大業務子主題網站）將於 109 年 5 月 25 日起關閉不再對外服務。
2. 舊版機關網站停止服務後，初期可能會因 Google 全文檢索仍留存舊版庫存網址，造成無法正常查詢而被導到新版機關網站首頁情況，建議可暫時改為使用本局新版機關網站之站內檢索功能進行資料蒐尋，造成不便之處，尚請見諒。

<https://www.tipo.gov.tw/>

<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/mp-101.html>

<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/mp-201.html>

<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/mp-301.html>

109 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	4,767	5,514	5,139	865	563	44
2 月	5,120	3,358	4,421	1,026	410	52
3 月	6,793	2,921	5,041	1,049	483	36
4 月	5,675	3,716	5,540	1,121	534	23
5 月	5,531	3,761	4,652	1,026	506	32
合計	27,886	19,270	24,793	5,087	2,496	187

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。

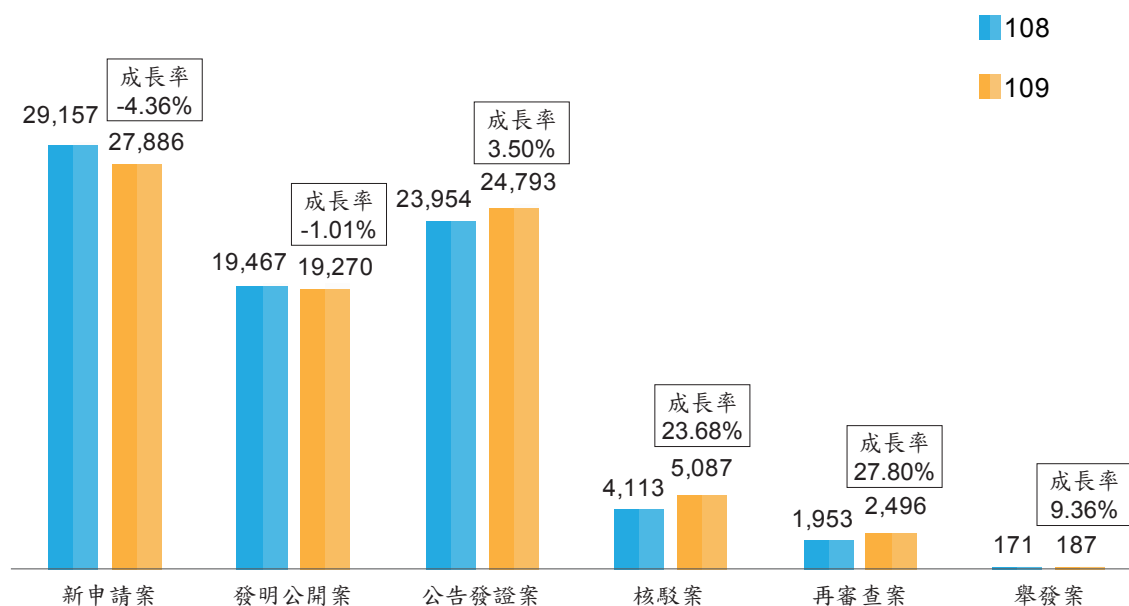
108/109 年專利案件申請及處理數量統計對照表

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	
	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109
1 月	6,112	4,767	4,377	5,514	5,361	5,139	823	865	417	563	47	44
2 月	4,314	5,120	3,401	3,358	4,705	4,421	755	1,026	319	410	28	52
3 月	6,557	6,793	4,226	2,921	4,566	5,041	821	1,049	368	483	28	36
4 月	5,865	5,675	4,787	3,716	4,577	5,540	864	1,121	357	534	35	23
5 月	6,309	5,531	2,676	3,761	4,745	4,652	850	1,026	492	506	33	32
合計	29,157	27,886	19,467	19,270	23,954	24,793	4,113	5,087	1,953	2,496	171	187

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。

108/109年專利案件申請及處理數量統計對照圖



109 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

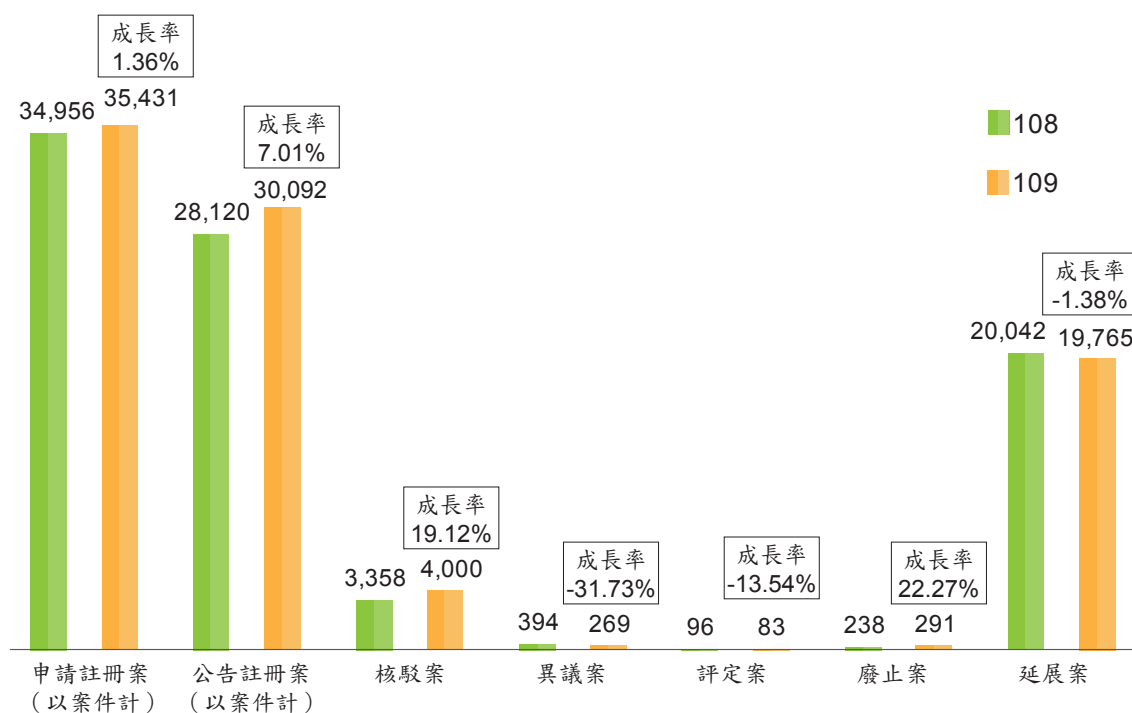
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	5,637	6,387	756	44	11	53	2,338
2 月	6,253	5,455	630	37	20	81	3,933
3 月	8,420	6,148	931	63	21	53	4,991
4 月	7,457	6,170	940	68	17	55	4,460
5 月	7,664	5,932	743	57	14	49	4,043
合計	35,431	30,092	4,000	269	83	291	19,765

108/109 年商標案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份 月份	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	
	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109	108	109
1 月	7,194	5,637	5,993	6,387	605	756	84	44	21	11	38	53	3,823	2,338
2 月	5,259	6,253	6,671	5,455	910	630	76	37	18	20	52	81	2,626	3,933
3 月	7,022	8,420	4,323	6,148	539	931	79	63	23	21	51	53	4,370	4,991
4 月	7,522	7,457	5,860	6,170	607	940	74	68	16	17	58	55	4,233	4,460
5 月	7,959	7,664	5,273	5,932	697	743	81	57	18	14	39	49	4,990	4,043
合計	34,956	35,431	28,120	30,092	3,358	4,000	394	269	96	83	238	291	20,042	19,765

108/109 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：可以在網路上分享補習班老師的板書嗎？

答：補習班老師上課講授或書寫於黑板的內容如具原創性及創作性，就屬於受著作權法保護的「語文著作」。又著作權法所稱之「重製」係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作，所以不論是抄寫老師上課內容，或予以攝影、錄音，均會涉及「重製」老師語文著作的行為，而將筆記上傳網路上，又涉及「公開傳輸」的行為，除有符合著作權法第 44 條至第 65 條之合理使用情形外，還是應該要取得著作財產權人（即補習班或老師）之同意或授權，否則將侵害他人之著作財產權喔。

商標

問：撤銷或變更商標代理人，智慧局是否會通知原代理人？

答：當事人來函撤銷代理人或變更代理人時，智慧局於核准撤銷或變更代理人時，原則上會副知原代理人，以因應部分代理人不知遭撤換的情形。但智慧局仍會視個案情事裁量有無副知原代理人的必要，例如申請變更代理人，但前後任的代理人均屬同一家事務所，此應屬事務所內部的調整，原代理人應已知悉，自無另外副知的必要。

經濟部智慧財產局各地服務處 109 年 7 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	07/02 (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
	07/09 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	07/16 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	07/23 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	陳榮輝主任
	07/30 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	
臺中	07/02 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	余賢東主任
	07/09 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	07/16 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	07/23 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	07/30 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	
臺南	07/07 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	古朝璟主任
	07/14 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	07/21 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	07/28 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
高雄	07/01 (三) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	陳震清主任
	07/08 (三) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	07/15 (三) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	07/22 (三) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	07/29 (三) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	

經濟部智慧財產局臺北服務處 109 年 7 月份專利商標專業志工諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
07/01 (三) 09:30 — 11:30	專利	潘柏均
07/02 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
07/03 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
07/03 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
07/06 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
07/07 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
07/07 (二) 14:30 — 16:30	專利	林瑞祥
07/08 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
07/09 (四) 09:30 — 11:30	商標	柯颯羽
07/10 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
07/13 (一) 09:30 — 11:30	商標	歐欣怡
07/13 (一) 14:30 — 16:30	專利	吳俊彥
07/14 (二) 14:30 — 16:30	專利	張耀暉
07/15 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
07/16 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
07/17 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
07/20 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳群顯
07/21 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
07/21 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
07/22 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
07/23 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成

07/24 (五) 14:30 — 16:30	專利	邵而康
07/27 (一) 09:30 — 11:30	商標	高尹文
07/27 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
07/28 (二) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
07/29 (三) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
07/29 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
07/30 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
07/31 (五) 14:30 — 16:30	專利	江日舜

- 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 109 年 7 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
07/08 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
07/09 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
07/10 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
07/15 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
07/16 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
07/17 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
07/22 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
07/23 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
07/24 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
07/29 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
07/30 (四) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
07/31 (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 109 年 7 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
07/01 (三) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
07/02 (四) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
07/03 (五) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
07/06 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
07/07 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
07/08 (三) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
07/09 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
07/10 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
07/13 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
07/14 (二) 14:30 — 16:30	商標	王增光
07/15 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
07/16 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
07/17 (五) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑
07/20 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴

- 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
汪漢卿	從行政訴訟判斷基準時論 專利舉發行政訴訟中新證據之提出	月旦法學雜誌	297	2020.02
鄭淑芬	迎接 IP 變現潮——掌握 IP 的變現力	月旦會計實務研究	26	2020.02
鄭旭高	布局 2020 金融科技專利之 挑戰與機會	月旦會計實務研究	26	2020.02
陳達仁	研發中心的專利策略—— 「有利」的審查意見的處理方式	零組件雜誌	340	2020.02
劉孔中	從沒有準備處理、不能處理到 不願處理標準必要專利 FRAND 授權問題	月旦法學雜誌	296	2020.01

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
王怡蘋	「JJ 方包」受著作權保護？	月旦法學教室	208	2020.02
陳皓芸	巨量資料分析與著作權法—— 以日本 2018 年著作權法修正為中心	萬國法律	229	2020.02

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林佳瑩	商標的生命在於使用	月旦會計實務研究	27	2020.03
蔣念祖； 戴凡芹	寶雅與香奈兒案件有關侵害 商標權之探討——智慧財產 法院 105 年民商上字第 12 號 民事判決	台灣法學雜誌	384	2020.01
葉雲卿	網路平台的責任——由線上 直播販賣假貨之商品責任與 商標侵權責任談	台灣法學雜誌	384	2020.01

智慧財產權月刊徵稿簡則

109 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、主管機關新措施、新興科技、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 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元**，**最高領取 15,000 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 林家榛小姐。

聯絡電話：02-2376-7170

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
姓名

文章名

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 期刊名稱縮寫 文章 引註頁 (出刊年) 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 法規名稱縮寫 條 (版本年份)
 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。