

智慧權之特徵與對仲裁之需求性 (上)

徐盛國 撰

壹、智慧權之概念

智慧權¹一詞最早產生於十七世紀中葉之法國，主要倡導者為法國學者卡普佐夫（Capzov），後為比利時法學家皮卡弟所發展。經過三百年左右之發展演變，這一通稱成為對科學技術、文化藝術和產業領域中智力勞動成果權利之完整表述，更為有關國際條約、雙邊協定、國際技術貿易和國內立法中逐漸廣泛採納之法律用語²。隨著時代變遷，智慧權已逐漸在全球貿易上佔有日益重要之地位³。在談及智慧權之特徵與對仲裁之需求性前，為界定討論主題之範圍，吾

人實有先將智慧權之概念梗要加以說明之必要。以下乃藉學說暨國際間與智慧權有關公約對智慧權之描述，將智慧權之概念介紹於次：

一、學說方面：

何謂智慧權（intellectual property）？關於此一問題，可從兩方面加以回答，一為口語上的智慧權；一為法律上之智慧權。口語上所稱之智慧權乃指所有人類大腦運作所生之結晶，例如創意、發明、詩詞、設計、微電腦及米老鼠等⁴；至於法律上之智慧權，乃指基於人

1 目前國內學者率多將之譯為「智慧財產權」，此一概念固得凸顯其財產權益之特色，但於表章現代意義的「智慧財產權法」對人格權保護之最新發展趨勢，則尚嫌不足。考諸現代法用語，例如著作權、專利權、商標權或物權等，未有「財產」用語，卻不失其具有財產利益色彩，是本文乃以「智慧權」稱之。詳請參閱蔡明誠，論智慧權之類型與其法體系，政大法學評論，57期（1997年6月），430頁。

2 黃勤南，新編知識產權法教程，中國政法大學出版社，1995年3月，1頁。

3 Julia A. Martin, Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution, 49 STAN. L. REV. 917, 922. (April 1995)

4 JEREMY PHILLIPS & ALISON FIRTH, INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY LAW, at 1(1990).

的智/力創造性勞動成果依照法律所產生之權利，或者說是指法律賦予智力成果完成人對其特定的創造性智力成果在一定的期限內享有的專有權利⁵。換言之，即指可由權利人行使法律權能，並受法律保護的人類智慧與辛勤創造之結晶⁶，包含財產利益與人格利益。當此等智力成果以某種物質形式表現出來，成為物質型態的成品產品時，即具有經濟效益和社會效益，能夠為人們所利用，並可以成為商品參與交換、流通、讓與⁷。從另一角度而言，智慧權係透過法律賦予具有創造性的智力成果以產權的性質，以法律形式確定智慧權的取得、保護和利用。智慧權就是智力成果法律化的結果，沒有法律之認可與保護，智慧權就不可能具有財產所有權之基本權能⁸。

從文獻而論，有將智慧權，包含有關文學、藝術及科學之著作、演藝

人員、錄音製作人與廣播事業之表現（著作鄰接權）、於人類努力成果之所有領域的發明、科學上發現、新式樣、商標、服務標章與商業名稱、防止不公平競爭之保護，以及其他所有於產業、科學、文學或藝術領域之智慧活動產生之權利。其較大二分類為著作權暨著作鄰接權與工業財產權。有將科學上發現，不列入前兩類，又有謂因其異於發明，國內法或國際條約並不賦與財產權，故甚至不將之列入智慧權⁹。

由於智慧權所保護者為精神上的創作，而非有形之財產，是亦被稱之為「無體財產權」；惟著作權是否屬無體財產權之一種，過去曾引起爭議，蓋其保護之客體並非均無形體，而尚包含有形物；今則皆認為縱其客體為有形之著作物，仍應歸屬無體財產權之範疇，蓋此種情形其著作雖係藉由特定之物表現出

5 黃勤南，新編知識產權法教程，中國政法大學出版社，1995年3月，1頁。

6 馮震宇，論智慧財產權與智慧財產權法之關係，工業財產權與標準，22期，1995年1月，38頁。

7 黃勤南，知識產權法教程，中國政法大學出版社，1997年3月，1頁。

8 同註5，4-5頁。

9 蔡明誠，論智慧權之類型與其法體系，政大法學評論57期，431-432頁。

來，然著作權所保護者並非該物體本身，而是該物體得以形成之精神創作

10。

二、國際公約方面：

一九六七年智慧權世界組織（WIPO）設立公約第二條第八款定義智慧權，係涉及如下權利：

- 文學、藝術與科學之著作
 - 演藝人員、錄音製作人及廣播事業之勞動成果（此即指著作鄰接權）
 - 人類所有活動領域之發明
 - 科學的發現
 - 產業上圖案與模型（此即新式樣）
 - 製造、商業與服務標章、商業名稱與營業標識
 - 防止不公平競爭之保護
 - 其他一切由產業、科學、文學或藝術領域之智慧活動所生之權利
- 第一、二項智力成果所形成之

權利即廣義的著作權。第三項即發明專利權。第四項是前蘇聯堅持列入智

慧權範圍的，但迄今為止，世界上所有國家和國際條約都不承認其為智慧權之客體。第五項即工業品外觀設計權。第六項是商標權和其他商業標記權。第七項是禁止不正當競爭的權利¹¹。

另一重要公約是一九九四年 TRIPS（與貿易有關之智慧權公約）第一條第二項規定，該公約所稱智慧權，包含以第二章第一節至第七節為標的之所有種類之智慧權。即著作權與著作鄰接權、商標、地理標示（Geographical Indications）、新式樣（industrial designs）、發明專利（patents）、積體電路之布局設計（Topographies）、未公開資訊之保護（Protection of undisclosed information）、契約授權中反競爭實務之管制¹²。

10 Larenz, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Recht, 6. Aufl., § 13 II 4, S.207; Ulmer, Urheber und Verlagsrecht, 3. Aufl., § 2.1, S.11f.。轉引自謝銘洋，契約自由原則在智慧財產權授權契約中之運用及其限制，台大法學論叢 23 卷 1 期，310 頁。

11 黃勤南，知識產權法教程，中國政法大學出版社，1997 年 3 月，3-4 頁。

12 蔡明誠，論智慧權之類型與其法體系，政大法學評論 57 期，431 頁。

在地域性國際公約方面，如一九九四年生效之北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement，NAFTA）第十七章特定智慧財產，於第一七二一條第二項中定義智慧財產權（intellectual property rights），其係涉及著作權與著作鄰接權、商標權、發明專利權、半導體積體電路電路布局設計權、營業秘密權、植物種苗權（Plant breeders' rights）、地理標示權（rights in geographical indications）與新式樣權（industrial design rights）。該條第一項定義機密資訊（confidential information）包括營業秘密、享有特權之資訊及其他依據締約國內國法規定豁免公開之資料¹³。

從前述觀之，可知智慧權世界組織（WIPO）設立公約已涵蓋重要智慧權之類型，惟可能因該公約訂定於一九六七年之時間因素之限制，惜未明列新興的類型，如積體電路電路布局權、營業秘密、著作名稱、商品化

權、表徵權（或因使用取得之商標）等¹⁴。然前述智慧權之類型，仍得解釋為條文所稱「其他一切由產業、科學、文學或藝術領域之智慧活動所生之權利」而受保護。相形之下，TRIPS規定之智慧權類型，則較符合新興類型需要，如積體電路電路之布局設計與未公開資訊之保護（包含營業秘密），但其類型具體化上，因其係屬國際性公約，似仍著重於目前較為各國接受之類型，故不能解為其已窮盡列舉智慧權之類型¹⁵。至於一九九四年生效北美自由貿易協定，其似有意將智慧權之範圍限於營業秘密權。但與前述兩公約不同者，如明定智慧權包含植物種苗權，值得留意¹⁶。

綜上所述，可知智慧權實質上是人類智力創造性勞動成果之物化、法律化、權利化¹⁷。各公約對智慧權所為之描述類多屬於將既成之權利類型選擇性地予以成文化，其內容雖已包含多種智慧權，然智慧

13 同前註，430-431 頁。

14 同前註。

15 同前註。

16 同前註。

17 黃勤南，新編知識產權法教程，中國政法大學出版社，1995 年 3 月，4 頁。

權之內涵並不僅止於各公約所明文承認者，且各國對智慧權之區分或認定亦無統一之標準¹⁸。事實上，隨人類文化及科技文明之進展，亦產生了許多「邊緣保護對象」，如電腦程式（有些國家單獨立法保護）、積體電路電路布局、衛星、電視傳播、生物技術發明、多媒體產品等高科技產物¹⁹等，足見智慧權之概念勢必益形擴張。

貳、智慧權之特徵

為明瞭智慧權對仲裁之需求性，吾人有必要先對智慧權之特徵予以說明，茲擬將智慧權之各項特徵，分項析述如後：

一、權利之本質方面：

智慧權最重要之性質即進步性。物質產品、有形財產可以是現有產品的簡單重複，智慧權則必須有創新、突破，進步性是智慧權取得法律保護的條件之一。發明創造必須具有新穎性、進步性才能被授與專利；商

標的文字、圖形必須與他人的不相同才能獲准註冊；文學藝術作品應該有獨創之表達方式才能成為著作權保護的對象²⁰。可知智慧權之進步性實為其本質上之特徵。

二、權利之存在方面：

由於智慧權係保護人類精神上之創作，是其存在並不以特定有形物之存在為必要，雖因創作之成果通常藉助有形物表現出來而與有形之財產有密切之關係，但其並不以特定之有體物為其權利之客體，其權利之範圍亦不受限於特定之物，此為其亦被稱為「無體財產權」之原因²¹。換言之，作為智慧權客體的智力成果雖然是知識型態之產品，與動產、不動產等物不同，其不具有實體型態產品（即有形物）的屬性和特點，但是已經可以固定在客觀實在的物質載體上獨立存在，可以為人們所支配利用去 實 現

18 Camille A. ●aturno, International Arbitration of the Creative: A Look at the World Intellectual Property Organization's New Arbitration Rules, 9 TRANSNAT'L LAW 357, 363, (Spring, 1996).

19 張平，知識產權法詳論，北京大學出版社，1994年5月，5頁。

20 黃勤南，知識產權法教程，中國政法大學出版社，1997年3月，5頁。

21 謝銘洋，契約自由原則在智慧財產權授權契約中之運用及其限制，台大法學論叢 23 卷 1 期，310 頁。

經濟效益和社會效益，並且已經成為

巨大的人類財富，具有了物的意義和

財產的性質，因此智力成果本身不是物，但是已經物化了，成爲一種特殊的無體財產²²。

智慧權保護的目的不在於保護載體的所有權，而在於保護智慧權人因該智慧權的創造而產生的權益。舉例言之，某人以甲發明所製成之物品向主管機關申請並取得專利，主管機關關於審查專利要件時雖係以前述物品爲判斷之參考依據，然其審核之對象毋寧爲製作該物品之方法或技術思想，而非該具象之物品，是某人取得專利權後，專利權之權利範圍係製作該物品之方法或技術思想及依該方法或技術思想所製作之一切物品，而非僅止於該送審物品；同樣地，若前揭送審之物品遭他人毀損或滅失後，他人所侵害者亦僅爲某人對該物之所有權，某人先前所取得之專利權並不會因此而喪失。由此可知，智慧權係抽象之存在，而非必要有具象之表徵。

三、權利之形成方面：

由於智慧權必須經專門法律直接確認才能產生，智力成果本身不直接產生智慧權，必須經過著作權法、專利法、商標法等專門立法確認之後才能受到法律保護²³。然而其他有形之財產只須依照法律規定的基本原則、基本條件、基本方式就可以取得財產所有權，無須得到法律之逐一確認。職是，智慧權之形成須經法律之確認顯亦爲其特徵。

其次，智慧權的所有人必須將其智慧權之內容向社會公布、公示，使公眾瞭解其中的內容，才可能取得對該項知識產品的專有權利。公開性是智慧權人與有形財產權的一項重要區別。有形財產所有人沒有公開自己財產的義務，只要有合法取得和合法占有的事實，法律就確認和保護其所有權。而對於智慧權來說，公開則爲取得權利之前提要件²⁴。以我國爲例，專利權人欲取得專利權，必須將其技術內容充分公

22 黃勤南，新編知識產權法教程，中國政法大學出版社，1995年3月，4頁。

23 同前註，9頁。另參張平，知識產權法詳論，北京大學出版社，1994年5月，7頁。

24 黃勤南，知識產權法教程，中國政法大學出版社，1997年3月，8-9頁。

開，使熟習該項技術者能瞭解其內容

並可據以實施（專利法第二十二條第

三、四、五項參照)；著作權雖採取自動保護原則，但未經發表之著作，著作人不可能享有實際之著作權。故而智慧權須具備公開性，亦為其權利形成之特徵。

四、權利之內涵方面：

智慧權具有雙重內容，一是人格方面的權利即精神權利；二是財產方面的權利即經濟權利。智慧權的核心內容是財產權，但是由於智力成果是創造性腦力勞動的成果，智力成果的完成與成果完成人的人身有著密切之關係，因此確認和保護智力成果完成者的人格權等精神權利也非常重要²⁵。換言之，智慧權所保護者乃為創造性之腦力勞動，而非有形之財產，是以其對人格價值之重視即遠勝於對一般財產權之保護。此即何以著作權法對於著作人格權、專利法對專

利權人之姓名表示權均特予保護²⁶，且這種權利之保護是永久的²⁷。由此可知，智慧權比一般財產權之權利內涵更兼顧人格權益之保護。

另一方面，隨人類精神上創作之發展類型逐漸開展，其權利內涵亦會隨之豐富而變化。固有型態之智慧權在資訊化社會衝擊下，亦更加速其權利之蛻變與演化，以電腦程式為例，其可能隨著電腦科技之進步，具有不同的表現形式。目前已呈現保護問題，如原始碼 (source code)、目的碼 (object code)、唯讀記憶體 (ROM ; read only memory)、隨機存取記憶體 (RAM ; random access memory)、演譯法 (或譯「演算法」) (algorithm)、還原工程 (r e v e r s e

25 黃勤南，新編知識產權法教程，中國政法大學出版社，1995年3月，9頁。另參閱張平，知識產權法詳論，北京大學出版社，1994年5月，7頁。

26 以我國著作權法及專利法為例，著作權法於第三章第三節即特別針對著作人格權予以立法保護；專利法於第7條第4項亦規定：「依第一項、第三項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。」均為對智慧權之人格權益之保護。

27 張平，知識產權法詳論，北京大學出版社，1994年5月，7頁。

engineering)或目的碼還原原始碼之

解 譯 (decompiling ;

Dekompilierung) 問題，有些已達是否保護共識，或立法明文規定是否保護²⁸。抑且，數位化科技之興起，對資訊傳播方式亦起了革命化之影響，由於可以被傳輸之資訊內容豐富化，而許多資訊本身即受有智慧權保護，因此所會面臨之問題亦更顯複雜²⁹。是以，智慧權之特徵除強調人格權益保護外，其權利內涵之豐富多樣化及蛻變迅速化，亦為值得吾人重視點。

五、權利之行使方面：

智慧權的取得不外兩個途徑：一為自行研究開發 (research and development)，二為技術之引進與移轉 (technology transfer)。前者自己花費心血，以研究成果，依法律

的規定，直接取得智慧權。後者利用他人研究開發所得的結果，支付價金或透過合作關係，間接取得全部或一部智慧財產所有權、使用權 (licensing)、或實施權 (practice)³⁰。詳言之，立法者為使智慧權人能確實享有一定之經濟利益，乃賦予智慧權人各種不同專屬使用權，此等不同專屬使用權雖共同構成智慧權之權利內容，然而在權利行使上，皆屬各別獨立之權利，分別具有其不同之經濟價值，權利人可以將數個使用權合併行使，亦可分別行使³¹；權利人若無意自行行使，並可保有該智慧權而控制他人行使該智慧權³²，甚或將之授權與他人行使，藉此收取權利金(實務上，授

28 蔡明誠，我國資訊法律體系之探討與建構，政大法學評論，56 期，1996 年 12 月，284-285 頁。

29 謝銘洋，資訊時代的智慧財產權保護，國家政策雙週刊，125 期，1995 年 11 月 14 日，6 頁。

30 黃俊英、劉江彬，智慧財產的法律與管理，華泰書局，1996 年 6 月初版，1 頁。

31 謝銘洋，契約自由原則在智慧財產權授權契約中之運用及其限制，台大法學論叢 23 卷 1 期，315 頁。

32 John A. Fraser, III, Congress Should Address the Issue of Provisional Remedies for Intellectual Property Disputes Which are Subject to Arbitration, 13 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 505,514(1998).

權他人行使之方式可能更為權利人

所歡迎，蓋權利人最後仍得收回權

利，且於被授權人違約時，亦得終止授權³³）。是智慧權不僅係防衛性之權利，亦是重要之收入來源³⁴。抑且，由於智慧權係保護人類精神上之創作，且存在並不以依附於特定有形物為必要，是以有別於傳統物權法之「一物一權主義」，智慧權得就單一專屬使用權，於同一地域內同時授權不同之主體；或於不同之地域內同時分別為專屬授權；更可將權利全部專屬授權予特定之人....，其權利行使方式之多樣化，可謂智慧權權利行使之一大特色。

其次，由於智慧權係無體之存在，其權利之交易過程中，特別是在智慧權授權之情形，往往不以具體物之移轉占有為必要，是以有關智慧權交易之行為，係不同於傳統有體物之移轉行為，若智慧權授權契約所授與

之權利範圍有無效、不成立或歸於消滅，則被授權人所取得之使用權益亦應一併歸於消滅，而回歸至授權人身上。此亦為智慧權於權利行使過程中值得吾人注意之處。

六、權利之效力方面：

智慧權最主要之特徵，毋寧應為獨占、排他性。蓋專利、商標、營業秘密或著作權之商業上價值，並非來自各該權利本質上之價值，而係源諸其獨占性³⁵。可見智慧權是受法律保護的一種獨占權，具有排他性，未經智慧權所有者許可，任何人不得利用，否則構成侵權³⁶。關於此點吾人可從下面二角度加以觀察：首先，近代法上所有權之觀念認為所有人對於物，有實質的支配權，然此之所謂物，係指有體物

33 ALLISON COLEMAN, INTELLECTUAL PROPERTY LAW, at 5(1994).

34 Mladen SINGER, Arbitration in Various Discipline: Commercial Arbitration as a Means for Resolving Industrial Property and Transfer of Technology Disputes, 3 CROAT. ARBIT. YEARB. 107,107(1996).

35 John A. Fraser, III ,Congress Should Address the Issue of Provisional Remedies for Intellectual Property Disputes Which are Subject to Arbitration, 13 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 505,511(1998).

36 張平，知識產權法詳論，北京大學出版社，1994年5月，5頁。

37 何孝元，工業所有權之研究，三民書局，1981年12月二版，4-5頁。

而言。凡有侵害其所有權者，所有人 為確保其對於有體物之支配權，得排

除其侵害。惟支配之對象，由於資本主義之發達，交易之頻繁，漸擴張至有體物以外的非有體物之客體，苟該非有體物具有利益之存在，亦可形成物質之觀念。此項權利，雖不能完全適用物權法之規定，惟因對之得施以獨占之支配權，與對有體物得施以獨占之支配權，並無差異，遂以物視之³⁷。基上論說，智慧權目的在保護人類精神上之創作，其存在雖不以特定有形物之存在為必要，然其既係具有利益之存在，自亦應賦與權利人獨占之支配權。其次，政府為促進科學及有用技術之發展，促進產業進步，並鼓勵文化創作，乃授予智慧權人獨占、排他之權利，使智慧權人於取得權利後，依其取得之智慧權類型，分別不僅享有專有製造、使用、銷售或進口等權利，更得防止他人以相同之發明、設計或創作再取得智慧權。

關於此種排他權利，有學者將之大別為固有的排他權與不完全之排他權。前者，具有排除任何人利用之效力，因而其屬絕對權。如發明專

利、註冊商標及商號、文學與藝術之著作，以及寄存之新式樣。後者，因存於未註冊前，其防衛效力受到限制，且易受侵害，故被稱為不完全的排他權。屬此權利者，如營業秘密、表徵等是³⁸。智慧權人固享有排他之權利，惟若他人係以另外一種獨立創作出來之方法去製造功能相同或類似之物品與其競爭，智慧權人則不能對之主張智慧權，蓋智慧權所保護之重點毋寧為精神上之創作、發明，而非具體有形之物故也。

值得注意者，智慧權雖享有獨占、排他之權利，然該權利仍受有限制。例如，在積體電路電路布局之保護方面，各國立法對具有創作性之積體電路電路布局雖賦予創作人電路布局權，惟仍准許其他競爭者用還原工程的方法作合法之競爭³⁹；又如我國專利法第五十七條、一百零五條及第一百十八條均明文限制專利權之效力。其次，為公益之目的，於符合一定要件下，他人仍

38 蔡明誠，論智慧權之類型與其法體系，政大法學評論，57期，432頁。

39 馮震宇，論智慧財產權與智慧財產權法之關係，工業財產權與標準，22期，1995年1月，49頁。

得請求准為強制授權。例如專利法之特許實施、著作權法之音樂著作強制

授權等均屬之。另外，為調節智慧權人適切地行使權利，智慧權並受有關

合理使用之限制，如我國著作權法六十五條第一項即規定：「著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。」又如有關商標之合理使用，從美國法之觀點，係一種保全之抗辯（a preserved defense）即縱使用註冊人之專屬使用權利係具有不可對抗性（incontestable），亦可對之主張合理使用⁴⁰。凡此種種均為智慧權獨占、排他效力之限制。

其次，由於智慧權只能在授與國範圍內發生法律效力，得到法律保護，其他國家並沒有必須給予法律保護之義務，雖然隨著智慧權國際保護的加強，一系列智慧權國際保護條約、地區性條約和雙邊協定的簽訂生效，智慧權保護的地域範圍逐漸擴大，智慧權的地域性雖有減弱的趨勢，但是目前仍以各國國內立法保護

為主⁴¹。另外，智慧權亦是一種附有期限的權利。智力成果雖然沒有有形損耗，永續存在，但是隨者技術更新、社會發展，會有無形耗損，將被淘汰或替代⁴²，因而智慧權法律為體現科學發展規律、鼓勵創新、淘汰落後，乃對智慧權存在之時間限制予以明確之規範。例如我國專利法第五十條第三項規定：「發明專利權期限自申請日起算二十年屆滿。」、第一百條第三項規定：「新型專利權期限自申請日起算十二年屆滿。」、第一百零九條第三項規定：「新式樣專利權期限自申請日起算十二年屆滿；聯合新式樣專利權期限與原專利期限同時屆滿。」等均是針對智慧權存在期限之規定。可知，智慧權之效力仍有其地域性與時間性。

40 Chisum/Jacobs, Understanding Intellectual Property Law York :Matthew Bender,5-335(1992,1996 Reprint);Miller,Authur R.& Davis, Michael H. Intellectual Property, Patents, Trademarks,& Copyright ina Nutshell, (Nutshell Ser),St. Paul, Minn.: West Publishing company,p.215(2nd ed., 1990) 轉引自蔡明誠，論商標之合理使用，萬國法律，94期，1997年8月，81頁。

41 黃勤南，新編知識產權法教程，中國政法大學出版社，1995年3月，10-11頁。

42 同前註。

參、智慧權糾紛之類型

有關智慧權糾紛之類型，向來學說之分類有從智慧權之法律所明定

之權利類型予以分類，而將之區分為專利權爭議、商標權爭議、著作權爭議及營業秘密爭議等者⁴³；有從紛爭

之性質著眼，而將智慧權之糾紛大別為權利得喪之糾紛、權利歸屬之糾紛、權利交易之糾紛及權利侵害之糾紛者⁴⁴。前述分類有助於吾人對各智慧權紛爭態樣及特徵之瞭解，固均為的論，惟茲因本文所欲討論之重點乃在智慧權之特徵與對仲裁之需求性，爰乃從紛爭解決之觀點切入，依紛爭是否涉及公權力之行使，將智慧權之糾紛類型區別如下：

一、涉及公權力行使之紛爭：

此類紛爭主要涉及國家機關權限之範圍，即該智慧權必須透過國家公權力之行使始能取得；或須經國家公權力之行使始得撤銷。一般而言，市民法國家之工業財產權率多由國家授與，是通常涉及公權力之行使

⁴⁵；從另一角度而言，雖有關智慧權有效性之爭議大多屬之，惟亦非絕對。詳言之，事實上國際間並非所有有關智慧權有效性之問題，均涉及國家公權力之行使。以專利權之取得為例，有採審查制度（Examination System）之國家，亦有採登記制度（Registration System）之國家，前者專利權之取得須經政府審查是否符合專利要件，始准予發給專利，固涉及公權力之行使，惟於後者，因認專利權之取得為天賦人權，不因國家機關之審查而喪失其權利⁴⁶，登記僅為一權利公示之方式，並不涉及公權力之行使⁴⁷。又如商標權之取得，立法

43 蔡明誠，論智慧財產權仲裁的適用範圍，工業財產權與標準，27 期，1995 年 6 月，2-5 頁。

44 謝銘洋，論智慧財產權糾紛之可仲裁性，蒐載商務仲裁論著彙編（四），智慧財產權篇（I），中華民國商務仲裁協會，1998 年 7 月，48-61 頁。

45 William Grantham, The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes, 14 BERK. J. INT'L LAW 173,181 (1996)

46 何孝元，工業所有權之研究，三民書局，1981 年 12 月二版，68 頁。

47 如法國一七九一年之專利法即採此制。現行法國專利法經一九七八年之修改後，對專利之審查已做了修正，但因其審查只進行新穎性之審查，故學說上有將其審查制稱之為「半審查制」者。詳見張平，知識產權法詳論，北京大學出版社，1994 年 5 月，41 頁。

例有二：一為使用主義，一為註冊主義。前者重視使用商標之事實，商標專用權因最初使用而取得，商標之註

冊，並非創設商標之所有權，而僅有宣示之效果；後者則重視商標之註冊，依註冊而發生商標專用權，亦即

註冊有創設之效果⁴⁸。申言之，在採用主義之國家，履行註冊程序僅係從法律上對現存之商標權予以宣示、承認，但不生創設商標權和確定商標權歸屬之作用，他人隨時可以使用在先為理由對抗使用在後、註冊在先的人，請求撤銷其註冊商標⁴⁹。可知採前制之國家，商標權之取得即與公權力之行使無關。依前揭說明，吾人尚可進一步將涉及公權力行使之智慧權糾紛細分如下：

（一）權利之取得部分：

以我國為例，專利之申請與審定（專利法第三十八條第一項參照）、商標之申請與核准註冊（商標法第四十一條第一項參照）以及積體電路電路布局之登記（積體電路電路布局保護法第六條及第十五條參照）等，其權利之取得均僅得由國家機關經過一定之審查程序後以行政處分賦予之。故其權利之取得涉及國家公權力之行使，當無疑義。

（二）權利之消滅部分：

以我國為例，如專利權之舉發撤銷（專利法第七十一條至七十三條參照）、商標權之撤銷與評定無效（商標法第三十一條第一項及第五十二條參照）及電路布局權之撤銷（積體電路電路布局保護法第二十七條參照）等，其權利之撤銷或評定無效，均係於賦予權利後，發現有不應給予智慧權之事由，亦即實際上智慧權人自始就不應取得該權利，而由主管機關依職權或經舉發而撤銷其智慧權或評定其智慧權無效。

（三）權利之交易方面：

有關智慧權交易之紛爭，如智慧權之讓與或授權，原則上固均為契約當事人間之私權爭議，惟亦有契約之效力繫於國家公權力之行使者，如我國過去所施行之技術合作條例第六、十、十一條規定技術合作案應經經濟部審查核准即是。

（四）權利之侵害與不當得利部分：

48 何孝元，工業所有權之研究，三民書局，1981年12月二版，192頁。

49 張平，前揭著，164頁。

此類紛爭雖非直接肇因於智慧權之取得、撤銷或評定無效之爭議，然該爭議卻涉及智慧權之權利有效性問題，如於智慧權之侵權或不當得利之

紛爭中，權利人係主張侵害人有未經其允許非法實施智慧權之違法情事，此時侵害人固有主張其實施業得權利人同意或並未有侵害之事實

者，然侵害人主張智慧權人所享有之智慧權有應撤銷、或評定無效之事由者為數亦不鮮少。在後者之情形，智慧權之有效性既已成為主要之爭點，則該紛爭即由一單純私權之糾紛轉變為一涉及公權力行使之紛爭。又如，智慧權人與侵權人間亦有可能發生是否有不公平競爭之爭議⁵⁰，由於該爭議之判斷涉及公平交易委員會對公平交易法之解釋適用權限，是亦屬涉及公權力行使之紛爭類型。

二、非涉及公權力行使之紛爭

相對於前，此類紛爭則不涉及國家機關權限之範圍，即該智慧權之取得、行使或撤銷，均屬私權之範圍而與公權力之行使無涉者。吾人可再將之細分如下：

（一）權利取得基礎之事項部分：

此等權利取得基礎事項，雖與智慧權之取得相關連，惟因該事項本身之定性、成立或是否具備取得權利之要件並不屬國家機關權限之範圍，權利人毋待主管機關之審定即得主張該事實，是其並不涉及公權力之行使，至為灼然。例如依專利法之規定，必須是專利申請權人始得申請取得專利權，倘發明人於完成發明後將其專利申請權讓與他人，嗣後雙方就該讓與契約之效力有所爭執，而就誰是專利申請權人發生爭議；或者發明人尚未提出申請之前，他人竊取其發明之成果並提出專利之申請，發明人主張該他人並非真正專利申請權人⁵¹；又如於受雇人發明、受雇人著作或聘請他

50 例如華康科技公司與文鼎科技公司之間有關字庫產品之紛爭，經公平交易委員會作成處分，認定華康公司行使專利權之行爲，違反公平交易法第二十四條之規定乙案，即涉及不公平競爭問題。詳見謝銘洋，由華康與文鼎案談專利權之濫用，月旦法學雜誌 1 期，1995 年 5 月，80 頁以下。

51 謝銘洋，論智慧財產權糾紛之可仲裁性，蒐載商務仲裁論著彙編（四），智慧財產權篇（I），中華民國商務仲裁協會，1998 年 7 月，51 頁。

人著作之情形，當事人間對專利權或著作權應由何人享有發生爭議時，亦屬權利取得之基礎事項之紛爭類型⁵²，這些情形均屬於私權之爭議，而

與公權力之行使無關。

（二）權利之取得部分：

有關智慧權之取得，固有涉及公權力之行使者，已如前述，惟亦有取

得權利無須經主管機關審定，而與公權力之行使無關者，如著作權之取得，只要該著作係屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，即受著作權法保護（如我國著作權法第三條之規定即是）而與公權力之行使無關。

（三）權利之消滅部分：

與智慧權之取得相同，智慧權消滅之原因固有涉及公權力之行使者（如撤銷或評定無效），惟亦有與國家公權力之行使無關者，如權利人之拋棄權利、權利人死亡而無法定繼承人、權利之保護期間屆至、或具有其他法定原因而歸於消滅等均屬之，此時有關權利之消滅，均於各該情況具備時即當然發生，不待主管機關之審定，故與公權力之行使並無相涉。

（四）權利之交易方面：

智慧權於讓與或授權實施之過程中，有關雙方所簽署契約之成立、

條件是否成就、契約之生效、契約之履行、及違反契約之損害賠償等均可成為當事人所爭執之焦點。例如定製型軟體契約以約定著作人為使用者時，軟體公司有無交付原始碼之義務？約定著作人為使用者時，使用者取得之權利內容為何？又若契約約定著作人為軟體公司時，使用者如何確保取得原始碼資料⁵²？等均屬之。此類紛爭除非法律另有明文規範（如前述我國過去所施行之技術合作條例第六、十、十一條之規定），否則均為當事人私法自治之範疇，而屬其間之私權爭議，自與公權力之行使無關。

（五）權利之侵害與不當得利方面：

此類紛爭主要係以既存之權利或法律所保護之利益為紛爭之焦點，通常有是否構成侵權行為或不當得利、智慧權之權利範圍及損害

52 對此有學者係將之歸類為權利歸屬之紛爭。詳見謝銘洋，前揭註 119，55-56 頁。

53 張於仁，定製型軟體契約常見爭議之探討，商務仲裁，34 期，28 頁。

範圍如何界定等糾紛。只要不涉及前述有關智慧權有效性與公平交易法之爭執，通常僅為私權之行使與保護問題，而無關乎公權力之行使。例如

以不正當手段盜取或剽竊他人營業秘密或涉及勞雇關係之競業禁止約定之違反⁵⁴；或他人之實施行為是否構成合理使用或善意先使用等權利

限制事由等均屬之。

於此應說明者，各種智慧權之紛爭，固可將之類型化如前，惟此並非意味具體個案中之智慧權爭議態樣僅止於各別單獨之紛爭類型，事實

上，智慧權之紛爭毋寧係以同時兼含各類型之情狀為常態。此實係吾人於處理有關智慧權紛爭時所應特與注意者。(待續)

(作者任職忠誠國際工商法務所)



54 馮震宇，律師應瞭解之營業秘密問題，嘉義律師會刊，4期，1997年6月9日，9頁。