

教育部補助法律專業科目教學改進計畫  
成果報告書

計畫名稱：智慧財產法理論與實務

計畫主持人：吳嘉生教授

協同主持人：謝祖松 副教授

張心悌 助理教授

計畫助理：陳建志、邱怡靜、許佩霖

執行期程：民國 96 年 6 月至 97 年 1 月

執行單位：國立台北大學財經法學系

中華民國 96 年 5 月 30 日

# 教育部補助法律專業科目教學改進計畫

## 成果報告書

計畫名稱：智慧財產法理論與實務

計畫主持人：吳嘉生教授

協同主持人：謝祖松 副教授

張心悌 助理教授

計畫助理：陳建志、邱怡靜、許佩霖

執行期程：民國 96 年 6 月至 97 年 1 月

執行單位：國立台北大學財經法學系

中華民國 96 年 5 月 30 日

計畫參與人員.....	5
教學改進計畫案例撰寫.....	7
<b>第一單元 著作權法</b> .....	7
壹、教學目的.....	7
貳、現行法缺失.....	7
參、案例關聯性.....	7
一、案例事實.....	7
二、案例爭點.....	8
三、案例分析.....	9
肆、活動設計－問題研究與討論.....	11
伍、參考資料與網路資源.....	12
一、參考資料.....	12
二、網路資源.....	12
<b>第二單元 專利法</b> .....	13
壹、教學目的.....	13
貳、現行法缺失.....	13
參、案例關連性.....	13
一、案例事實.....	13
二、案例爭點.....	14
三、案例分析.....	14
(一) 僱傭關係下創作之專利權歸屬.....	14
(二) 被授權人對第三人的訴訟請求權.....	16
(三) 專利侵權之成立與判斷.....	17
(四) 間接侵權之構成與分析.....	20
四、結論.....	21
肆、活動設計－問題研究與討論.....	21
一、專利與營業祕密之關連性.....	22
二、從業人員創作之權利歸屬.....	22
三、專利間接侵權之明文可能性.....	22
伍、參考資料與網路資源.....	23
<b>第三單元 商標法</b> .....	24
壹、教學目的.....	24
貳、現行法缺失.....	24
參、案例關連性.....	24
一、案例事實.....	24
二、爭點.....	25

三、分析 .....	25
肆、活動設計－角色扮演 .....	33
一、真品平行輸入之許可性及明文化 .....	33
二、網域名稱之商標侵權可能性 .....	33
伍、參考資料與網路資源 .....	34
一、書籍 .....	34
二、期刊論文 .....	34
<b>第四單元 營業祕密法 .....</b>	<b>35</b>
壹、教學目的 .....	35
貳、現行法之缺失 .....	35
參、案例關連性 .....	35
一、案例事實 .....	35
二、案例爭點 .....	36
三、案例分析 .....	36
(一) 職務關係下營業祕密所有權之歸屬 .....	36
(二) 營業祕密法第 10 條第 1 項第 1 款「不正當方法」之界定 .....	38
(三) 智慧財產案件審理法「祕密保持命令」之制度 .....	40
四、結論 .....	42
肆、活動設計－問題研究與討論 .....	43
一、專利與營業祕密之關係 .....	43
二、離職員工與營業祕密之關係 .....	43
三、營業祕密法修法芻議 .....	43
伍、參考資料與網路資源 .....	44
一、書籍 .....	44
二、期刊論文 .....	44
<b>第五單元 電子商務法 .....</b>	<b>45</b>
壹、教學目的 .....	45
貳、現行法缺失 .....	45
參、案例關聯性 .....	45
一、案例事實 .....	45
二、案例爭點 .....	48
三、案例分析 .....	48
肆、活動設計－問題研究與討論 .....	50
一、關於撤銷「錯誤之意思表示」 .....	50
二、電子商務之經營管理問題 .....	51
伍、參考資料與網路資源 .....	52

第六單元 智慧財產權證券化 .....	53
壹、教學目的 .....	53
貳、智慧財產證券化之重要性 .....	53
一、智慧財產權之商品化 .....	53
二、智慧財產權之一般融資 .....	53
三、智慧財產權之證券化融資 .....	54
參、我國現行法規架構與缺失 .....	54
一、金融資產證券化條例之欠缺 .....	54
二、強制執行法 .....	54
三、權利質權之登記 .....	56
四、鑑價之建議 .....	57
肆、案件關聯性 .....	58
一、案例事實 .....	58
二、案例爭點 .....	58
三、案例分析 .....	58
四、結論 .....	66
伍、問題與討論 .....	66
陸、其他參考案例、衍伸閱讀與活動設計 .....	67
柒、參考資料與網路資源 .....	67
一、參考資料 .....	67
二、網路資源 .....	68
<b>教學改進計畫會議記錄</b> .....	69
第一單元 座談會 .....	69
第二單元 期中報告 .....	88
第三單元 期末發表會 .....	91

# 計畫參與人員

## 一、參與人員

計畫主持人：吳嘉生教授

協同主持人：謝祖松副教授、張心悌助理教授

計畫助理：陳建志、邱怡靜、許佩霖

## 二、計畫執行人員簡歷

### (一) 計畫主持人 吳嘉生教授簡歷

#### 1. 主要學歷：

美國聖路易大學法律博士(Juris Doctor)

四個碩士(企管、電腦、政治、法律)

美國紐約州立大學政治學博士候選人

#### 2. 近三年內曾講授過課程

網路法、網路犯罪、智慧財產權法(著作權法、專利法、商標法、電子商務法)、國際公法、英美法

#### 3. 現職

臺北大學法律學系專任教授

#### 4. 負責撰寫案例

著作權法、電子商務法

(二) 協同主持人 謝祖松副教授簡歷

1.主要學歷

美國富蘭克林皮爾斯法學院法律博士暨智慧財產權碩士

2.近三年內曾講授過課程

專利法、智慧財產權法、智慧財產權專題研究

3.現職

銘傳大學科技法律學系專任副教授

4.負責撰寫案例

專利法、商標法、營業祕密法

(三) 協同主持人 張心悌助理教授簡歷

1.主要學歷

美國加州大學柏克萊分校法學博士

2.近3年內曾講授過之課程

證券交易法、證券交易法專題研究、法律經濟學、商事法

3.現職

臺北大學法律學系專任助理教授

4.負責撰寫案例

智慧財產券證券化

(四) 計畫助理簡歷

1.陳建志：台北大學學士後法律研究所一年級，協助 吳嘉生教授

2.邱怡靜：銘傳大學法律研究所二年級，協助 謝祖松副教授

3.許佩霖：台北大學法律研究所二年級，協助 張心悌助理教授

# 教學改進計畫案例撰寫

## 第一單元 著作權法

### 壹、教學目的

著作權法乃是智慧財產權法家族中，最基本亦是最重要的成員。舉凡一切與國家文化發展、科學進步、藝術發達以及促進各類產業提升均有相當密切的關係。作為現代社會中的一份子，特別是未來社會中流砥柱之「大學生」，在這方面的認識及了解是不可或缺的。晚近因為資訊科技的突飛猛進，網際網路的普及，使得著作權法「內涵」或「內容」之變動更是顯著，「數位著作權」之保護與管理乃應運而生。

本計畫案之目的，就是要帶動大學生對於著作權法之鑽研與探討，期望學生們能夠在日常生活當中，落實著作權法之立法目的及其保護與管理的要求。

### 貳、現行法缺失

現行著作權法之相關規定，對於著作權侵害之認定、重製行為之構成要件、以及「合理使用」之作爲「侵害」之排除……等，規定並不清晰，必要要適用先進國家特別是美國方面之案例，來作判案之基礎或標準，顯然有修法或專案立法之必要。

另外，現行著作權法，將刑罰運用在著作權制度上，往往容易破壞著作權人與利用人之間的平等地位，是否有當宜慎思之。

### 參、案例關聯性

#### 一、案例事實

(一)黃俊隆、黃俊義、王志明、呂海銘（業經同案判刑七月緩刑三年確定）分別係台北市重慶南路一段九九號十樓之五凱訊系統顧問有限公司（下稱凱訊公司）



之董事長兼總經理、發行人兼總編輯、編輯部主編、資訊中心主任，明知十八篇文章著作分別係翁自得、陳豐偉、李逸元三人於民國八十三年一月二日起先後所創作，以數據傳輸機及通訊軟體透過電話連線所公開發表於由教育部電算中心所屬臺灣學術網路(TAIWAN ACADEMICNET,簡稱為 TANET,下稱臺灣學術網路)之電子佈告欄(BULLETIN BOARD SYSTEM 簡稱為 BBS)「中山大學站」上，屬翁自得、陳豐偉、李逸元三人享有著作財產權及著作人格權之著作，如未經著作權人之授權或同意，且非屬合理使用範圍，不得擅自重製、販賣。詎黃俊隆、黃俊義、王志明、呂海銘四人共同基於概括之犯意，意圖銷售營利，於八十三年十一月間及八十四年一月間在凱訊公司，以專線經由財團法人資訊工業策進會所屬之種子網路(簡稱為 SEEDNET)或交通部電信管理總局之網際資訊網路(簡稱為 HINET)，與臺灣學術網路連通，先後二次由前述臺灣學術網之電子佈告欄中截錄(DOWNLOAD,又稱下載)上述著作，並擅自委由不知情之鍊德科技股份有限公司大量重製(燒錄)於八十三年十二月、八十四年二月出版並發行之「凱訊光碟月刊」(HOPE\_NET CD-ROM MONTHLY)第七期及第九期隨書販售之光碟片內(該光碟片另有其他內容)，交付不特定之買受人購後使用。

(二)案經翁自得、陳豐偉、李逸元訴由台灣台北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。理由一、訊據上訴人即被告黃俊義、王志明均否認有何侵害著作權之犯行，綜其所辯略稱：(一)於網站上發表消息或言論者，就如同發布新聞稿或公開信，報紙雜誌皆得據實報導。凱訊光碟月刊在光碟中報導臺灣學術網路信件區之信件，係為完整且據實報導網路信件區之時況，以服務未上線或未及上線之讀者可另行以讀取光碟之方式閱讀，乃著作權法第四十九條所稱以「其他方法」「為時事報導」。凱訊光碟月刊附贈光碟片乃在符合著作權法第六十一條之合理利用之要件。另該報導皆有人、時、地、物之來源聲明，亦符合著作權法第六十四條明示出處之要求。是以不論從網路之特殊性質，告訴人之默示意思表示及著作權合理利用之規定，被告均無侵害著作權之情事。(二)王志明祇負責凱訊光碟月刊之編輯與處理，不知光碟片內有告訴人之著作云云。

(三)惟查右揭事實，業據告訴人翁自得、陳豐偉、李逸元三人指訴甚詳，並有八十三年十二月份及八十四年二月份之凱訊光碟月刊第七期及第九期各一本及各期所附光碟片在卷。

## 二、案例爭點

(一)公佈於電子佈告欄上之文章，是否有公開發表(公佈)於著作權法所保護之語文著作?

(二)時事{報導}之{合理範圍}為何?

(三)如何認定公佈於電子佈告欄上之文章以完全{拋棄}著作權之保護?

### 三、案例分析

《光碟月刊》一案，總最高法院判決駁回被告上訴後確定。

本案所涉及案情，依判決全文所示，乃被告所經營的《光碟月刊》由 TANET 之電子布告欄下載告訴人著作後，未經告訴人同意即燒錄在光碟片上，隨同其月刊（書）一同販售。經告訴人發現後提出告訴，並經檢察官以「意圖銷售擅自重製他人著作」之罪名起訴。

在本案審理過程中，被告人辯稱：網路為公開討論事務園地，於該處發表消息或言論者，就如同發布新聞稿或公開信，報紙雜誌皆得據實報導。凱訊光碟月刊在光碟中報導台灣學術網路信件區之信件，係為完整且據實報導網路信件區之時況，以服務未上線或未及上線之讀者可另行以讀取光碟之方式閱讀，乃著作權法第四十九條所稱以「其他方法」「為時事報導」。凱訊光碟月刊附贈光碟片乃在提供公眾知之權利，符合著作權法第六十一條之合理利用之要件。另該報導皆有人、時、地、物之來源聲明，亦符合著作權法第六十四條明示出處之要求。是以不論從網路之特殊性質，告訴人之默示意思表示及著作權法合理利用之規定，並無侵害著作權之情事等語，係卸責飾詞。

高等法院判決則認為：

- 一、著作權法所保護的語文著作並不以「得以紙張或印刷物等方式加以觀覽」為要件。因此以電腦鍵盤輸入到網路的文章，也是一種「語文著作」。
- 二、對網路上所發表文章的保護，除應顧及資訊網路特性外，仍應適用著作權法之規定。
- 三、自電子布告欄截錄他人發表之著作或通訊內容，並製成光碟，「乃將電子形式儲存之著作由網路下載，使其內容重現於另不同之儲存媒介」即屬一種「重製」行為。
- 四、所謂的「時事報導」應包含單純報導及評論或判斷等要素。如完全不加揀選或整理而全部照錄，即為重製，而非報導。
- 五、被告雖然在光碟中註明文章出處，仍無損「重製」罪責。
- 六、隨書販售的光碟，是一種意圖銷售而重製的著作重製物。

最高法院判決則認為高等法院的判決在採證上並無運反證據法則，認定上地無不符實務現況或國際慣例，因此駁回被告上訴。

本件高等法院的判決，雖然有若干瑕疵，例如被告並不是直接將文章下載至隨書販售的光碟，而是下載後，重製於母片，再重製於光碟片；所謂「報導」最重要的要素乃是「創作」而不是「揀選、整理」；但該判決所樹立的原則：「網路

上流傳約文章，未經作者同意，仍不可任意重製」，則相當符合社會上的正義觀念。因此，本案對釐清網路時代的著作權規範，確實有相當重要的貢獻。

在本案偵查階段，檢察官曾經函詢資策會之意見，該會並在民國八十四年九月七日發函表示：「在電子布告欄上發表著作，某種程度上固可推定著作權人同意藉由網路流通散布該著作，為網路使用者所共認」針對這項意見，檢察官認為：使用者下載他人公開發表在網路電子布告欄之著作，儲存於自己的光碟或硬碟上，乃是一經過授權的「重製」行為。此外，檢察官及高等法院均認為，這種默示的授權並不包括該下載之使用者可以散布著作至不特定之第三人。否則豈非使作者完全放棄其著作財產權。如此一來，作者將無意願將著作發表於網路，屆時藉由網路促進資訊流通的目的將難以達成。

上述討論，對資訊網路的特性以及應有的規範，均有深入的分析並表示明確的見解，實為難得的法律文件。此外，判決中將資策會的見解，定位為一種對事實的證明，至於法律問題，則由法官自己判斷，更是恰如其分，值得贊同。而判決中對網路使用者下載的行為，與為散布之目的而重製的行為，分別評價，以調和著作財產權與社會公益，更是充分發揮司法體系解釋法律、建立社會規範的功能。

按著作權法第五條第一項第一款所稱之語文著作，祇須為思想或感情之表示，具有原創性且不屬於著作權法第九條各款所定「不得為著作權之標的」之列者即足當之，並不限於以紙張或印刷物等方式加以觀覽為要件，本件告訴人翁自得、陳豐偉、李逸元等三人創作，公開發表於台灣學術網路之電子佈告欄上之語文著作，其權利保護，除須顧及資訊網路（NETWORK）之特殊性質外，仍應有現行著作權法之適用。查電腦所稱之電子佈告欄（BBS），係指網路之使用者（會員）利用數據傳輸機及通訊軟體，透過電話連線之方式，將個人電腦與電子資訊站相互連通並傳遞訊息之電腦科技通訊技術。按著作權法第三條第五款定之重製為：「以印刷、複印、錄音、攝影、筆錄或其他方法之有形重複製作」。自電子佈告欄（BBS）截錄會員發表之著作或通訊內容並重製成光碟，乃將以電子形式儲存之著作由網路下載（DOWNLOAD），使其內容再現於另不同之儲存媒介，自應認為構成重製。

按著作權法第四十九條雖規定「以廣播、攝影、錄影、新聞紙或其他方法為時事報導者，在報導之必要範圍內，得利用其報導過程中所接觸之著作。」乃為保障一般公眾知的權利而允許未經著作權人授權或同意即利用其著作，惟此須限於「報導之必要範圍內」始足當之，參酌同法第五十二條之規定應併受於「合理範圍內」方得引用之限制，且該必要、合理範圍，復應依同法第六十五條審酌判斷。惟所謂時事報導，應包含單純報導（REPORT）及推論或判斷等要素；倘完

全不加以揀選或整理，即未作守門（GATEKEEP）之工作而全部照錄雖名為「報導」，實則為重製，殊不因其出於新聞紙或雜誌而有所異。本件被告三人自學術網路之電子佈告欄上截錄他人之著作，並未加篩選或處理，竟全盤移植至以增加販售雜誌附加價值而製作之光碟片中，乃利用該等著作銷售圖利，純係商業營利目的，初無因報導之必要或合理範圍內利用之問題，亦無以所謂「其他方法」為時事報導之可言，縱依著作權第四條之規定明示其出處，亦無解於彼等侵害他人著作權之事實。

雖在電腦實務上，電子佈告欄之間常常相互交換與傳遞彼此佈告欄內之資訊，或使用（會員）自行將電子佈告欄內之訊息轉至貼至其他佈告欄上，故在電子佈告欄上發表著作於某程度上固可推定著作權人願意藉由網路流通散布該著作，為網路使用者所共認。惟按著作權之立法本旨，係為保障著作人之著作權益，調和社會之公共利益，促進國家文化發展以觀，倘已明示保留著作權之授權範圍者固毋庸贅述，而其他以此網路連通方式流通於電子佈告欄上之著作，並不應即推定著作權已有完全拋棄著作權之意思；否則如謂凡藉由網路發表之著作無法受到現行著作權之保護，必將導致原無意完全放棄著作財產權之著作人，因欠缺將著作發表於網路之意願，而使得藉網路促進資訊流通之目的難以達成。況查台灣學術網路係由教育部提供經費補助所建立之網路，使用者之資格為大專院校、教育及學術研究單位之人員，並為免費使用，其用途本供學術研討之用。然而本案被告三人意圖營利，擅自於台灣學術網路截錄（亦係重製）告訴人擁有著作權之前述著作，並重製於光碟片中，未用於學術研究，而附於前述各月刊內隨同販售予不特定人之行為，顯違告訴人等於台灣學術網路發表著作之本意暨該網路設立之目的，彼等有侵害著作權之犯行甚明。

## 肆、活動設計－問題研究與討論

著作權之問題主要發生在下列情形：

1. 著作權人之全力範圍
2. 如何構成「重製」而有「侵犯」著作權人之權利發生？
3. 有無「合理使用」原則之適用
4. 電子佈告欄上，下載問題之法律責任？

總之，尊重著作權人之權利應該全體人民所應有之態度。用以達成，保障著作權人權益，調和社會公共利益，促進國家文化發長之著作權立法宗旨。

## 伍、參考資料與網路資源

### 一、參考資料

- 1、吳嘉生，電子商務法導論，台北，學林，2003年。
- 2、馮震宇，網路法基本問題研究，台北，學林，1999年。
- 3、馮震宇，智慧財產權發展趨勢與問題研究，台北，元照，2003年。
- 4、謝銘洋，科技發展之智慧財產權議題，台北，翰蘆，2005年。

### 二、網路資源

- 1、<http://www.moeaipo.gov.tw>
- 2、<http://www.bbbonline.org>

## 第二單元 專利法

### 壹、教學目的

鑑於現今產業多元化之發達及人才交互流通之需要，現實生活中常可聽聞從事科技之產業人員離職後，從事相關領域之工作，暫且不論競業禁止之效力，回歸智慧財產領域探討，專利侵權之發生可能性及相關專利議題。

本教案，以「最高行政院 88 年度判字第 2200 號判決」為基礎出發，結合現今實務常見之爭議探討「僱傭關係下職務創作之專利權歸屬」、「確認被授權人對第三人之訴訟請求權」及「專利侵權之構成要件與分析」等議題。

### 貳、現行法缺失

現制下，我國專利法對「僱傭關係下職務創作之專利權歸屬」、「確認被授權人對第三人之訴訟請求權」及「專利侵權之構成要件與分析」等議題，雖有規範，但並未能徹底解決實務運作上所衍生之多元化問題，面對層出不窮的爭議，本教案以現制出發，解析問題爭點與事實涵攝之操作，再探討修法的可能性。

### 參、案例關連性

#### 一、案例事實<sup>1</sup>

某甲為 A 公司研發部門工程師，其在職期間創作一具有修正帶之原子筆，經以該創作向經濟部智慧財產局申請並獲准專利。該專利說明書之申請專利範圍包含兩元件，一為具有修正帶之筆套，其形狀為圓筒型，一為原子筆，其中筆套開口部分可與筆端套接。此組合創作之新穎之處為該筆套，使書寫時能附有修正書寫錯誤之功能，減少攜帶多種文具之贅。

A 公司為獎勵甲之創作績效，對其頒予優渥獎金予以鼓勵。甲於獲頒獎金後即以生涯規劃為理由自 A 公司離職。嗣後，A 公司專屬授權 B 公司該項專利製造與販賣權。數月後，市場對該專利產品反應熱烈，B 公司銷售狀況甚佳，甲由原 A 公司同事口中得知此事，遂向 A 公司發出存證信函主張應享合理比例之權利金。試問：甲之主張是否有理？

<sup>1</sup> 類似案例討論請參照，謝祖松，台灣本土法學第 62 期，職務創作之專利權歸屬、授權及侵害，第 165-171 頁。

鑑於 B 公司在文具市場上大獲青睞及獲利，C 公司製造並販賣相似之修正帶筆套，惟其筆套形狀為四角柱狀。因售價較為低廉，顧客買後可輕易將其和一般原子筆組合，使用效果亦與 B 公司之產品無異，故造成 B 公司銷售業績迅速下滑，B 公司遂向 C 公司提起侵權之訴，並請求損害賠償。然 C 公司以 B 公司非專利權人為由抗辯，B 無權提起訴訟；再者，C 公司所銷售之筆套為四角柱狀型修正帶，而非系爭專利筆套之圓筒型修正帶，兩者外形不同，故不構成侵權；此外，即便兩筆套相同，其僅銷售筆套部分，而非系爭專利之筆套及原子筆整體組合，故亦不構成侵權。試問，C 公司上述所為之抗辯是否有理？

## 二、案例爭點

本例研習重點之一在界定僱傭關係下職務創作之專利權歸屬。其中，對於創作人是屬個體創作人、抑或是屬僱傭關係或出資聘關係下之創作人須先辨明；繼之，對於職務創作與非職務創作須予釐清；嗣後，方可確認專利權之歸屬。

重點之二在確認被授權人對第三人之訴訟請求權，其確認方式在於區別該授權是基於專屬授權或非專屬授權之契約關係。

重點之三在進行專利侵權之構成要件與分析。其中，對於直接侵權與間接侵權之要件及關係予以分析，進一步再對於申請專利範圍之解釋、全要件原則及均等論之概念將予逐項闡釋。

## 三、案例分析

### (一) 僱傭關係下創作之專利權歸屬

#### 1. 創作人之定位

專利之產出符合政府促進產業發展之政策<sup>2</sup>，政府為鼓勵從事創作，授與創作人專利權。值得注意者，早期之創作多為個體創作人（或獨立創作人），其專利權歸屬於該個體創作人殆無疑義。然現今此等個體創作人已屬少數，創作主要乃經由僱傭或出資聘人關係下之創作人所產生，專利法對其專利權之歸屬亦有不同之規定。簡言之，現今專利權之歸屬不必然歸屬於創作人，而可能歸屬於雇主，故前述政府與創作人間之授與關係應僅是為一原則性關係。

---

<sup>2</sup> 專利法第 1 條

本例中，某甲為 A 公司研發部門工程師，故可知其非為個體創作人，至於其與 A 公司屬僱傭或出資聘人關係則有待釐清。

按民法第 482 條規定，僱傭關係乃當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約關係。而出資聘人部分，民法雖無明文規定，或可認為其類似承攬或委任之關係。又按民法第 490 條之規定，承攬關係係指當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成後，給付報酬之契約關係；而委任關係，乃當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約關係，此為民法第 528 條所明定。

是以，本案中，某甲在 A 公司擔任研發部門工程師，且其在獲頒獎金後因生涯規劃理由自 A 公司離職等事實可知，A 公司與某甲間不為承攬或委任之關係，故非出資聘關係，應為一僱傭關係。

## 2. 職務創作與非職務創作

如前述，某甲與 A 公司既為僱傭關係，而在僱傭關係下所產生之創作可分為職務創作與非職務創作兩種，故首先須確認某甲之創作是否為職務創作。

所謂職務創作，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之創作。一般而言，對其之認定係以在上班時間、或使用雇主資源、經驗所產生之創作為職務創作；反之，若於下班時間及非使用雇主資源、經驗所產生之創作為非職務創作。

是以，本案中，由某甲以其在職期間創作之圓筒型修正帶複合式之原子筆向智慧財產局申請並獲准專利，以及 A 公司為獎勵某甲之創作績效所頒發之專利獎金一事等事實可知，某甲之創作應屬職務創作。

## 3. 僱傭關係下創作之專利權歸屬

專利法第 7 條對因僱傭關係或出資聘人關係所生之專利權歸屬有不同規定。若 A 公司與某甲之間乃出資聘人關係，按專利法第 7 條第 2 項規定，其專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於創作人。但出資人得實施其專利創作。

承上所述，今已確認 A 公司與某甲之間非出資聘人關係而是僱傭關係，故



不必檢視雙方契約約定以決定專利權歸屬。

再者，若其創作為僱傭關係下之非職務創作，依專利法第 8 條之規定，受雇人於非職務上所完成之創作，其專利權屬於受雇人。但其創作係利用僱傭人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其專利創作。至於，受雇人完成非職務上之創作，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前述書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該創作為職務創作。是以，本例中之創作係非職務創作，故不可主張專利權歸屬於受雇人某甲。

今已確認某甲之創作為職務創作，按專利法第 7 條第 4 項之規定，受雇人於職務上所完成之創作，其專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有訂定者，從其約定。且須注意者，專利權歸屬於雇用人或出資人者，創作人仍享有姓名表示權。

查本案例中，A 公司於某甲在職期間所給付之薪資與創作獎金應是適當之報酬，另無證據顯示某甲之姓名表示權遭受侵害，是以，某甲雖為創作人，惟因僱傭關係係其系爭專利權已歸屬於雇主 A 公司，A 公司亦可合法對 B 公司進行授權並收受權利金。某甲於獲頒創作獎金並離職後，不得因該專利產品市場銷售良好，再向原雇主（即 A 公司）質疑報酬之適當性，或請求分享所謂之合理權利金，從而，某甲之主張應屬無理由。

## （二）被授權人對第三人的訴訟請求權

### 1. 專利之授權

按「授權」是由英文 license 一詞所譯，該詞衍生自拉丁文 licentia 一詞，其意為「自由」(freedom 或 liberty)。換言之，授權可賦與被授權人行使授權人之若干權利之自由，從另角度而言，此自由使授權人拋棄對被授權人之訴訟權<sup>3</sup>。而專利權之授權指專利權人（授權人）將其專利權之一部或全部移轉給被授權人之謂。按專利法第 56 條第 1 項、第 106 條第 1 項及第 123 條第 1 項之規定，專利權範圍包括製造、使用、販賣、為販賣之要約及進口等權利，故授權可將上述之權利一部或全部移轉給被授權人。值得注意者，權利之一部移轉有數種態樣，其包括由上述五種權利分割授權，亦包括就時間、地區等進行分割授權，或此三種之不同組合進行授權。

<sup>3</sup> Harry R. Mayers and Brian G. Brunsvold, *Drafting Patent License Agreement*, BNA, 3<sup>rd</sup> edition, 1997, pp29-30.

專利授權又可分非專屬授權（non-exclusive license）與專屬授權兩種。其中，非專屬授權，指就相同之授權範圍可再授權他人之授權，易言之，指就相同之授權範圍可對多人之授權；而專屬授權，指就相同之授權範圍僅授與一被授權人之授權。值得注意者，專屬授權後原專利權人亦不得實施該專利。另，專屬授權可能將全部專利權授與一被授權人，似無異於讓與，因此常生混淆。按其區別在於專屬授權乃為介於非專屬授權及讓與之間的權利移轉<sup>4</sup>，當被授權人不只一人時，即是非專屬授權；當被授權人僅有一人時，即是專屬授權；而當被授權人僅有一人且被授與全部專利權時，即是讓與。

準此，本案例中 A 公司對 B 公司就該系爭專利之製造與販賣授權既為專屬授權，雖不及於讓與，但該部分之權利已完全移轉於 B 公司。

## 2.對第三人之訴訟請求權

承上所述之非專屬授權及專屬授權可知，被授權人具不同之權利，若發生第三人侵權事宜，被授權人是否可對抗第三人，抑或須由原專利權人提起訴訟，茲討論如下。

按專屬被授權人因具授權人之專利權，可謂專屬被授權人已處於授權人之地位，故可對第三人之侵權提起訴訟，不須由原專利權人提起。然，值得注意者，專利法<sup>5</sup>規定，專利權人以其專利權讓與、授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，係採登記對抗制，從而，仍須按照規定進行登記始可對抗第三人。

B 公司已獲 A 公司之專屬授權，其已取得原 A 公司所擁有製造及販賣系爭專利之權利，故其在此部分已處於 A 公司之地位，已如同專利權人。倘若，其已按規定向智慧財產局登記，B 公司可就 C 公司之製造與販售被控物向其提起侵權之訴，並請求損害賠償，是以，C 公司以 B 公司非專利權人，無權提起訴訟之抗辯，應屬無理由。

### （三）專利侵權之成立與判斷

專利權侵害之態樣概分為直接侵權與間接侵權兩種，惟專利權侵害之成立首須檢驗直接侵權之是否成立，其次再檢驗間接侵權是否成立，茲將直接侵權之構成與分析說明如下。

<sup>4</sup> See supra note 7, pp32-33.

<sup>5</sup> 專利法第 59 條參照，第 108 條準用，及第 126 條參照。

## 1.直接侵權之構成

原則上，若他人未經專利權人同意而有製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口專利標的之情事，及構成對專利權人之直接侵權<sup>6</sup>。例如，某乙為專利權人，某丙未經其同意而製造某乙專利之標的物，某丙即直接侵害某乙之專利權。值得注意者，此直接侵權之事實必須是某丙未經同意製造某乙專利之「相同」標的物，若是製造不同之標的物，則不構成直接侵權。惟判定專利標的物與被控物是否相同須經一直接侵權分析之程序。

查本案中，C公司謂其銷售之筆套為四角柱狀型修正帶，而非系爭專利筆套之圓筒型修正帶，兩者外形不同，故抗辯不構成侵權。是以，必須進行直接侵權之分析。

## 2.直接侵權之分析

侵權分析之步驟概分為二，首先為申請專利範圍之解釋，其次是比對。

### (1) 申請專利範圍之解釋

承前所述，專利權可排除他人未經同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口該專利標的，否則，政府應提供司法之救濟。<sup>7</sup> 然而，若被控物並非該專利標的，則無侵權之成立。是以，被控物與該專利標的是否相同必須確認。按專利標的乃由專利權範圍界定，而專利權範圍乃由申請專利範圍之解釋界定，因此申請專利範圍之解釋可確認專利標的，進而可與被控物比對是否相同，故乃專利侵害判斷之第一步驟。

申請專利範圍之解釋乃基於兩種資料來源，一是內部證據，一是外部證據。其中，內部證據之解釋依優先排序，首以說明書中申請專利範圍之請求項文字為解釋，次解釋以說明書中非申請專利範圍部分之說明及圖式等。<sup>8</sup> 因此，在解釋申請專利範圍時，應以申請專利範圍之請求項文字為優先，若有文義不明之情形，得審酌說明及圖式，以提供類似字典說文解字之功能，此部分應以輔助資料視之。至於，外部證據包括說明書外之相關技術圖書、字典、或專家證言等。基於公示主義原則，申請專利範圍之解釋對外部證據之引用十分限縮，其理甚明，避免不確定性之產生是也。

<sup>6</sup> 專利法第 56 條第 1 項、第 106 條第 1 項及第 123 條第 1 項參照

<sup>7</sup> 專利法第 84 - 92 條參照。

<sup>8</sup> 專利法第 56 條第 3 項、第 106 條第 2 項及第 123 條第 2 項參照。

從而，本案中，某甲之專利說明書申請專利範圍包含兩元件，一為具有修正帶之筆套，其形狀為圓筒型，一為原子筆，其中筆套開口部分可與筆端套接，其請求項文字明示該筆套為圓筒狀，並無疑義，不須審酌說明及圖式或外部證據，是以，必須按請求項之文字和被控之四角柱狀筆套進行侵害判斷第二步驟之比對。

## (2) 比對

完成申請專利範圍之解釋並確認專利標的之範圍後，可進行與被控物比對以確認兩者是否相同，其檢驗標準是全要件原則（all elements rule，或稱全元件原則），茲敘述如下：

### A 全要件原則

全要件原則乃就系爭專利與被控物（或被控方法）之要件或元件（element）做比對。滿足全要件原則而成立之專利侵害可分文義侵權（literal infringement）與均等侵權（infringement under doctrine of equivalents）兩種，全要件原則在前者情形可直接適用，在後者情形雖不能直接適用，但可藉均等論之適用而滿足之。

文義侵權指被控物或被控方法之每一元件均落入（fall in）系爭專利之範圍中，易言之，系爭專利之範圍讀取（read on）被控物或被控方法之每一元件。這種落入或讀取均是以被控物或被控方法對系爭專利之申請專利範圍之文字做比對，故稱此種侵權為文義侵權。例如，某乙專利說明書中申請專利範圍之專利標的物為 X+Y 兩元件之組合，若某丙未經某乙同意亦販賣以 X+Y 組合之物，某丙之行爲即屬文義侵權<sup>9</sup>。

本案例中，某甲專利說明書之申請專利範圍包含兩元件，一為具有修正帶之筆套，其形狀為圓筒型，一為原子筆，其中筆套開口部分可與筆端套接。因當消費者購買 C 公司筆套後可自行與一般原子筆組合，故被控物亦有筆套與原子筆兩元件，因此有侵權成立之可能。惟比對某甲創作之圓筒狀筆套與 C 公司銷售之四角柱狀筆套形狀確為不同，故應不成立文義侵權。然須注意者，在文義侵權無法成立時，或有基於均等論（doctrine of equivalents）之原則而成立均等侵權之可能，茲敘述如下。

### B 均等論

---

<sup>9</sup> 文義侵權（或稱字義侵權）有被解釋成文字表面之侵權，換言之，不是實質侵權，此乃一誤解。

均等論指被控物或被控方法中有一元件未落入系爭專利之範圍中，或者說，系爭專利之範圍未讀取被控物或被控方法中之一元件，但該系爭元件可彼此視為均等物（或方法），而成立侵權之原則<sup>10</sup>。例如，某乙專利說明書中申請專利範圍之專利標的物為 X+Y 兩元件之組合，某丙販賣以 x+Y 組合之物，若某乙可證明元件 X 與元件 x 乃均等物，某丙之行爲將成立均等侵權<sup>11</sup>。

是以，本案例中，縱使 C 公司抗辯以其銷售之筆套爲四角柱狀，而非系爭專利筆套之圓筒狀，兩者外型不同，故不構成侵權。惟以 C 公司銷售之四角柱狀筆套與系爭專利之圓筒狀筆套爲進行均等檢驗，若有均等論及全要件原則之適用，則 C 公司之行爲應屬侵權<sup>12</sup>。

#### （四）間接侵權之構成與分析

我國專利法對間接侵權部分未做規範，相關司法救濟可依民法侵權規定行之<sup>13</sup>。另參考比較法上，美國專利法第 271 條，間接侵權可分爲兩類，一是該侵權雖不是對專利標的之整體侵權，然若間接侵權人明知某元件爲專利標的之一部分而未經專利權人之同意即進行該部分之侵權，且該部分侵權造成整體之直接侵權即是，此可歸類爲協助侵權（contributory infringement）；二是間接侵權人誘引第三人進行直接侵權，此可歸類爲積極誘引（active inducement）或誘引侵權。

然須知，欲成立間接侵權必須先成立直接侵權，換言之，間接侵權之成立要件乃是直接侵權之成立要件附加其他要件，這些附加的要件，如包括協助侵權之「明知」，及誘引侵權之「誘引」等。

按美國最早之協助侵權案例爲發生於 1871 年之 Wallace 案，此案原告之創作爲一燈具，其乃包含燃燒器（burner）及燈罩（chimney）等兩元件之組合，該創作之新穎部分爲其燃燒器，燈罩則爲一般用品。被告被指控製造並販賣相同之燃燒器，消費者向其購買燃燒器後可輕易自行再自他處購買一般用燈罩予以組裝，即可使用並享有如原告所創作相同功效之燈具。法院判決被告之行爲雖非整

<sup>10</sup> 均等論乃自美國案例法衍生之理論，其中之一的指標案爲 Winans 案，該案涉及有關火車運煤車廂之侵權訴訟，原告之車廂爲圓錐狀（conical），被告之車廂爲八角金字塔狀（octagonal and pyramidal），法院判定有均等論之適用故被告侵權成立，請參閱 *Winans v. Denmead*, 56 U.S. (15 How.)330, 14 L. Ed. 717 (1853)。

<sup>11</sup> 至於，證明元件彼此是否爲均等物之檢驗方法有「功能/方法/結果」（function/way/result）原則及「無實質差異」（insubstantial difference）原則等，請個別參閱 *Sanitary Refrigerator Co. v. Winters*, 280 U.S. 30, 42, 50 S.Ct. 9, 13, 74 L.Ed. 147，及 *Hilton Davis v. Warner-Jenkinson*, 62 F.3d. 1512 (Fed.Cir.1995)。

<sup>12</sup> 我國專利法雖未有明定均等論及全要件原則，但司法實務已確認此概念，例如，請參閱最高行政法院 88 年度判字第 2200 號判決。

<sup>13</sup> 民法第 185 條規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，負連帶損害賠償責任。不能知其中孰爲加害人者，亦同。造意人及幫助人，視爲共同行爲人。」

體侵權，但其製造與販賣燃燒器造成消費者之直接侵權，故構成間接侵權<sup>14</sup>。

綜上所述，本案例中，C 公司謂即便兩筆套相同，其僅銷售筆套部分，而非系爭專利之筆套及原子筆組合，非整體侵權，故抗辯不構成侵權。然若可證明直接侵權成立，C 公司因製造與販賣之四角柱狀筆套造成消費者之直接侵權，此屬數人共同不法侵害他人之權利之行爲，將構成協助侵權，故 C 公司此部分之抗辯爲無理由。

#### 四、結論

由某甲在 A 公司研發部門擔任工程師，以及其在獲頒獎金後因生涯規劃理由離職等事實可知，A 公司與某甲爲一僱傭關係，而非出資聘人關係。繼而，某甲以其在職期間創作之圓筒型修正帶原子筆向智慧財產局申請並獲准專利，及 A 公司對其頒有獎金一筆等事實可知，某甲之創作應屬職務創作。因此，某甲雖爲一職務創作人，惟因僱傭關係其系爭專利權已歸屬於雇主 A 公司，A 公司可合法對 B 公司進行授權並收受權利金。某甲於離職後不得因該專利產品於市場銷售良好，再向原雇主請求分享所謂合理權利金，某甲之主張應屬無理由。

再者，B 公司已獲 A 公司之專屬授權，其已取得原 A 公司之製造及販賣系爭專利之權利，其在此部分已處於 A 公司之地位，換言之，在此部分已如同專利權人。假設其已按規定向智慧財產局登記，B 公司可就 C 公司之製造與販售被控物向其提起侵權之訴，並請求損害賠償，C 公司抗辯以 B 公司非專利權人，無權提起訴訟云云應屬無理由。

雖然，C 公司抗辯以其銷售之筆套爲四角柱狀，而非系爭專利筆套之圓筒狀，兩者不同，故不構成侵權。惟以 C 公司銷售之四角柱狀筆套與系爭專利之圓筒狀筆套爲進行均等檢驗，若有均等論及全要件原則之適用，則 C 公司之行爲應屬侵權。最後，若可證明直接侵權成立，C 公司所製造與販賣之四角柱狀筆套將構成協助侵權，故 C 公司此部分之抗辯爲無理由。

#### 肆、活動設計－問題研究與討論

爲驗收修課同學之瞭解及開拓關聯議題，將以問題研究與討論之方式，協助修課同學思考現制下值得再修改之處。

---

<sup>14</sup> 請參閱 *Wallace v. Holmes*, 29 F.Cas. 74 (C.C.D.1871)

## 一、專利與營業祕密之關連性

在科技產業研發技術中，「專利」與「營業祕密」兩者保護之客體有異曲同工之妙，只因考量因素不同，逕而選擇不同的保護方式，如此先天手段上之差異，而造成日後法律保護效果之歧異。試以比較觀點出發，探究兩者間之微妙關係。

## 二、從業人員創作之權利歸屬

### (一)現制下之檢討

我國專利法第 7、8 條乃規定職務創作與非職務創作下專利權歸屬，條文用語使用「僱傭關係」，是否排除「委任關係」之適用；再者，何謂「適當報酬」之給予，我國專利法及施行細則均無明定，是否應參考比較法例上日本、英國詳細規定，而提供報酬額度給予之標準或因素，如此細節的規定，在現行法未明文下，試經由現行實務運作及比較法之觀點，探究我國專利法第 7、8 條之缺失。

### (二)大學或研究機構創作權之歸屬

現行實務下，政府補助、委辦或出資鼓勵大學會研究機構從事發明或創作之研究所在多間，然而此一創作權之歸屬，並未如同美國 Bayh-Dole Act of 1980 般有特別法令之保護，相較於我國僅能適用專利法之一般規定或科學技術基本法之規定而言，對實際創作人員之權利保障恐未周延，因此，在鼓勵創作之餘，立法論上，是否有必要採取比較法例上之專法規定，值得探究。

## 三、專利間接侵權之明文可能性

現制下，我國專利法對間接侵權部分未為規範，在司法救濟僅可依民法侵權規定行之。然而，間接侵權是否應明文規定，此相較比較法例上，如美國在 1952 年於專利法第 271 條將間接侵權明文化，隨後日本於昭和 34 年（1959 年）特許法第 101 條採用美國間接侵害制度，及英國、德國分別在 1977、1981 年增列間接侵權之明文下<sup>15</sup>，我國專利法對間接侵權規定付之闕如，無形中造成立法漏洞，恐產生專利間接侵權案件遽增之可能性。因此，試就現行實務角度及比較法論之觀點，分析間接侵權明文之必要性。

<sup>15</sup> 關於英、美、日、德等先進國家於間接侵權之立法，可詳閱：楊崇森，專利法理論與應用，2007 年 1 月二版一刷，第 484-488 頁。

## 伍、參考資料與網路資源

### 一、參考資料

- 1.謝祖松，台灣本土法學第 62 期，職務創作之專利權歸屬、授權及侵害，第 165-171 頁。
- 2.Harry R. Mayers and Brian G. Brunsvold, Drafting Patent License Agreement , BNA , 3<sup>rd</sup> edition, 1997,pp29-30 。
- 3.supra note 7, pp32-33 。
- 4.*Wallace v. Holmes*, 29 F.Cas. 74 (C.C.D.1871) 。
- 5.楊崇森，專利法理論與應用，2007 年 1 月二版一刷，第 484-488 頁。

### 二、網路資源

司法院網站：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>

法源法律網：[http://www.lawbank.com.tw/fnews/result.php?type\\_id=22](http://www.lawbank.com.tw/fnews/result.php?type_id=22)



## 第三單元 商標法

### 壹、教學目的

鑑於現今跨國貿易交流之多元，商品流通已不再侷限於本國區域，取代的是國與國間之交流。因此，在商品流通上，商標權之保護已是國際性之問題。現實生活中常可見，仿冒品及水貨充斥市面，這些商品而言，對於合法業者的權利究竟有何侵害，值得深思。再者，隨著網際網路之發達，網域名稱與商標間之關聯，也不容小覷。

本專題，以「最高行政法院 95 年判字第 1779 號判決」之判決事實為基礎，並參酌近日因「Wii」遊戲機所引發之真品平行輸入之議題，來探討真品平行輸入之許可性、著名商標之判斷標準及網域名稱與商標之關連性，期以藉由本土案例事實與日常生活結合，達到理論與實務應用之目的。

### 貳、現行法缺失

現制下，我國商標法對「真品平行輸入」、「著名商標之判斷標準」及「網域名稱與商標間之關聯」等議題，規範未能健全，不足徹底解決實務運作上所衍生之多元化問題，面對層出不窮的爭議，本教案以現制出發，解析問題爭點與事實涵攝之操作，再探討修法的可能性。

### 參、案例關連性

#### 一、案例事實

日商甲株式會社以「CATCH」為名於日本申請註冊商標，自創設以來係以專門製造及販售相機起家，今因應時代趨勢，主打商品為時下流行的電子數位相機（Digital Camera，俗稱 DC）。其維持高水準之品質、多元化之功能及完善之售後服務，深得消費者之信賴及推崇，因此產品暢銷並名聞世界各國。

3C 玩家 A 素來愛好收藏「CATCH」之數位相機，每有新款推出必收藏之。2007 年為慶祝創社 50 年之紀念，日商甲特推出限量發行紀念款之機種。玩家 A 認為機不可失，為求得到限量發行之機種而四處詢問，終於皇天不負苦心人，得知台灣貿易商乙看好此商機，輸入已在韓國取得註冊商標權的「CATCH」紀念

機來台銷售。A 為求得到此一紀念機，向乙購買。試問，乙未經甲授權在台輸入及販售具該商標之產品，是否侵害日商甲在中華民國的商標專用權？

台灣不肖廠商丁覬覦甲之知名度，於是決定將推出之數位電腦以「CaTcH-DC」為商標名稱在市場販售，並架設「www.catchdc.com.jp」之網站廣為宣傳，使消費者誤以為甲在站穩電子數位相機龍頭地位後，又推出數位電腦(Digital Computer)以拓展版圖。然而，丁所推出之電腦品質參差不齊，有自燃現象，經水果日報頭版報導及電視新聞 24 小時強力放送後，使消費者對甲之產品品質產生質疑，並紛紛退貨，致使甲蒙受鉅額損失。試問：甲如何主張商標法上之保護？

## 二、爭點

本例研習重點之一探究真品平行輸入之許可性。重點之二在介紹著名商標之判斷標準，以及我國法上對於著名商標之保護。重點之三在探討網域名稱與商標之關連性，在現制下以近似商標作為網域名稱或公司名稱是否侵害商標權之問題。

## 三、分析

### (一) 真品平行輸入之許可性與商標專用權

依商標法第 5 條第 2 項之規定<sup>16</sup>，可知：我國商標法，對於商標的基本功能在於表彰商品及服務之來源，並得與他人的商品或服務作一區別。在商標權之保護與規範上，原則上屬於屬地主義，而我國商標法採註冊主義，故若未在我國依法註冊，則無法取得商標專用權。是以，此概念下，真品平行輸入之合法性就受到挑戰。

#### 1. 真品平行輸入之許可性

所謂「真品平行輸入 (genuine goods parallel imports)」，係指本地已有商標權人，但第三人卻由外國進口國外相同註冊商標之非仿冒品而言<sup>17</sup>。此種商品在我國即俗稱「水貨」，而在美國則稱之為「灰色市場貨品 (Gray-Market Goods)<sup>18</sup>」，以灰色稱之，乃指此種進口行為在合法與非法間的模糊地帶，而此種進口行為是否合法，即真品得否平行輸入，涉及權利耗盡理論所採範圍而定。

<sup>16</sup> 商標法第 5 條第 2 項規定：「前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」

<sup>17</sup> 陳文吟，商標法論，三民書局，2005 年 2 月三版一刷，第 111 頁。

<sup>18</sup> 劉博文，真品平行輸入與商標權之保護，智慧財產權，1990 年 7 月，第 23 頁。

「權利耗盡原則 (Exhaustion Doctrine)」又稱「第一次銷售原則(First Sale Doctrine)」，意謂附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人（如授權人）於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，其商標權便已耗盡，商標權人原則上不得再就該商品主張商標權，而限制商品流通之意。但對於其他非經商標權人銷售或同意而流通於市場之商品，商標權人仍得主張其權利<sup>19</sup>。是以，商標權之耗盡，乃是限制商標權效力範圍，目的在避免商標權人以其商標權限制附有商標之商品交易流通<sup>20</sup>，然而，為避免當商品發生變質、受損或有其他正當事由時<sup>21</sup>，而損害商品之原有狀態，逕而侵害商標權，此時例外允許商標權人得以主張限制商標權。

商標法第 30 條第 2 項規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。」即屬權利耗盡原則之明文。但，是否可藉以表示為真品平行輸入之明文，則尚有爭議<sup>22</sup>。

## 2. 現行實務運作

對於真品是否可平行輸入，現行司法實務及學者通說見解多持肯定面<sup>23</sup>，其理由不外乎，增加消費者選擇機會、基於促進自由貿易防止獨家壟斷、市場公平競爭之開放等角度<sup>24</sup>，因此，真品平行輸入並不違反商標法之規定，然而，若以積極方式使人誤以為係商標權人之授權代理商或其他關連時，則可能違反公平交易法相關之規定<sup>25</sup>。

<sup>19</sup> 陳昭華，商標法，經濟部智慧財產局，2006 年 4 月初版 1 刷，第 65 頁。

<sup>20</sup> 陳昭華，商標法，經濟部智慧財產局，2006 年 4 月初版 1 刷，第 66 頁。

<sup>21</sup> 例外允許商標權人得以主張限制商標權之情形：

(1) 商品發生變質之情形，意指商品之同一性受到破壞，如將商品予以修改、加工。如對牛仔褲加工，塗上未經商標權人同意之新顏色，再貼上原商標出售。請參閱，陳昭華，商標法，經濟部智慧財產局，2006 年 4 月初版 1 刷，第 67 頁。

(2) 商品發生受損之情形，係指商品品質遭到破壞，如商品逾越保存期限。

(3) 商品具其他正當事由之情形，意謂商標雖為正當使用，但卻造成商標價值不正當地受到影響。如攀附商譽，或如第三人未經商標權人之同意，擅自改裝商品（包裝分裝）後，重新黏貼原商標。請參閱，陳昭華，商標法，經濟部智慧財產局，2006 年 4 月初版 1 刷，第 67 頁。

<sup>22</sup> 本文僅就真品平行輸入作一淺介，對於權利耗盡理論涉及之爭議點可參考：陳昭華，商標權之耗盡原理－以歐洲聯盟及德國實務為例，植根雜誌第 12 卷第 5 期，1996 年 5 月，第 177-193 頁。歐錫鋒，商標法關於真品平行輸入合法性之理論與案例研究，國立成功大學企業管理研究所，85 年 1 月。

<sup>23</sup> 蔡瑞森，四論「著名商標之保護於台灣現行實務所面臨之問題」－兼論商標侵權案件之處理模式，月旦民商法雜誌第 17 期，2007 年 9 月，第 1 16 頁。

<sup>24</sup> 曾陳明汝，商標法原理，學林文化事業有限公司，2004 年 1 月，第 103-104 頁。

<sup>25</sup> 蔡瑞森，由智慧財產權保護透析真品平行輸入與回銷之規範，藥技通訊第 83 期，2004 年 12 月。

從而，本案中貿易商乙未經甲之許可，逕行輸入已在韓國取得註冊商標權的「CATCH」紀念機來台銷售，此一行爲是謂「真品平行輸入」，依我國司法實務見解及學界多數均認此爲侵害甲之商標權，是以，甲對乙不得主張其商標權受侵害。

## （二）著名商標之保護

商標保護之制度，除在於保障商標權人權益，與消費者利益外，同時兼具維持公平、正當市場競爭之秩序，俾使藉由良性競爭來促進產業發展<sup>26</sup>。然就非在我國註冊、申請註冊之著名商標（well known trade mark）而言，是否亦應賦予相同於註冊商標之保護，值得探究。

### 1.著名商標之意義及認定

著名商標，即指著有聲譽之商標，其意義，依民國96年11月9日即日生效之「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」所示<sup>27</sup>：著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽爲消費者所熟知，惟商標著名程度其實有高低之別，如商標所表彰之識別性與信譽已廣爲「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高著名之程度。如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣爲「相關消費者」所熟知，但未證明爲「一般消費者」所普遍認知，則該商標著名之程度較低。然而，無論商標著名程度高低爲何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣爲「相關消費者」所普遍認知，便足以認定該商標爲著名商標<sup>28</sup>。是以，商標法施行細則第16條規定，本法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣爲相關事業或消費者所普遍認知者而言。

又如何認定商標「著名」與否，該「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」亦有所指示：是以國內消費者之認知爲準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標爲著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標爲著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、

<sup>26</sup> 參照商標法第1條關於立法目的之規定。

<sup>27</sup> 關於著名商標之審查規定，於中華民國96年11月9日經授智字第09620031173號函，廢止「著名商標或標章認定要點」，並自即日生效，且同日經授智字第09620031170號函，訂定「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」，並自即日生效。

<sup>28</sup> 參酌96年11月9日生效之商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準，第6頁。

旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素<sup>29</sup>。

是以，本案中，日商甲株式會社以「CATCH」為名僅於日本申請註冊商標，並未於我國申請註冊，然而，由於我國與日本間之貿易經濟交流、旅遊觀光往來密切<sup>30</sup>，對於日商甲株式會社所使用之「CATCH」商標而言，應對一般消費者及相關事業業者可得期待其認知著名之程度，故依民國 96 年 11 月 9 日即日生效之「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」所據，甲株式會社所使用之「CATCH」商標符合我國對著名商標之認定。

## 2.著名商標之保護

保護著名商標，乃基於著名商標的形成需要投入大量的金錢、精力與時間，除基於保護著名商標權人所耗費的心血，避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性外，更保障消費者免受商標混淆、誤認或蒙蔽之可能，故有必要對著名商標給予較一般商標更強化且有效的保護。因此，我國商標法亦不例外，為加強對著名商標之保護，除於第 23 條第 1 項第 12 款有消極防止他人註冊之規定外，第 62 條第 1 款亦有積極阻止他人使用之規定。易言之，除應防止著名商標所表彰之來源，遭受混淆誤認之虞外，對著名商標本身之識別性與信譽亦應加以保護。茲分述如下：

### (1) 不得註冊之規定

除該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者外，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，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，即不得註冊為商標，此為商標法第 23 條第 1 項第 12 款所規定。且此所謂著名商標，並不以在國內已註冊、申請註冊或使用為必要，是以，縱使在我國未經註冊之著名商標，亦受保護。依本款規定侵害態樣可區分為：

<sup>29</sup> 參酌 96 年 11 月 9 日生效之商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準，第 7、8 頁。

<sup>30</sup> 日本對我國貿易情形，依財政部關稅總局統計資料庫網頁所示，95 年度由日本進口占我國總進口值 22.83% 位居第一，而出口日本值為我國總出口值 7.27% 位居第四，是以，可見我與日本雙方貿易往來之頻繁。詳情可見財政部關稅總局資料庫網頁：

[http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/eis5\\_23h.asp](http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/eis5_23h.asp) (最後瀏覽日期民國 96 年 11 月 20 日)

再者，由交通部觀光局所做之「2006 年國人旅遊狀況調查」中指出，我國人民於 2006 年出國旅次中到訪亞洲地區占約有八成三，並以到訪大陸最多(37%)，其次為日本(17%)，再其次為美國(9%)、香港(8%)。由此比率可顯現，我國與日本間之觀光旅遊之交流頻繁。

詳情可見交通部觀光局觀光市場調查網頁：

[http://admin.taiwan.net.tw/statistics/File/200612/95\\_國人中摘.htm](http://admin.taiwan.net.tw/statistics/File/200612/95_國人中摘.htm) (最後瀏覽日期民國 96 年 11 月 20 日)

(1). 「致相關消費者混淆誤認之虞」：

蓋，所謂混淆誤認之虞，係指商標或服務標章圖樣有使一般消費者對其商品或營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞而言<sup>31</sup>。依「混淆誤認之虞」審查基準」觀之，其情形有二：

- A 使相關消費者誤認二商標為同一商標。例如「Ck」與「Gk」、「HTC」與「Htc」。
- B 相關消費者雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。例如均使用於藥品之「寧久靈」與「零疤寧」，以及均透過網路提供資訊服務之「104 購物銀行」與「104 人力銀行」等<sup>32</sup>。

此外，「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」中亦提供參酌因素，可與「混淆誤認之虞」審查基準」一併加以審酌。

(2). 「減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」：

而有致減損識別性或信譽之虞者，係謂商標使用雖於非同一或類似之商品或服務，或完全不致混淆誤認之商品或服務上，而有致該著名商標之識別性被沖淡或聲譽受減損之虞之情形；而「減損」，或稱為「淡化」或「稀釋化」(dilution)，只要影響到著名商標之識別性，而使之減弱區別之功效，即構成識別性之減損<sup>33</sup>。又依「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」觀之，對於商標淡化之類型，可分為以下兩種類型：

- A 減損著名商標識別性之虞：係謂指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，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。
- B 減損著名商標信譽之虞：係指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、商譽產生貶抑或負面之聯想。例如，因第三人以有害身心或毀損名譽的方式使用著名商標，使人對著名商標之信譽產生負面的聯想。例如系爭商標所指定之商品足以危害一般人身心或可能貶抑著名商標一向所標榜之高雅形象，使人對著名商標之信譽產生負面的印象<sup>34</sup>。

<sup>31</sup> 台北高等行政法院 89 年訴字第 1514 號判決。轉引自：陳昭華，商標法，經濟部智慧財產局，2006 年 4 月初版 1 刷，第 72 頁，註 80。

<sup>32</sup> 參酌民國 93 年 5 月 1 日施行之混淆誤認之虞審查基準，第 3 頁。

<sup>33</sup> 陳昭華，商標法，經濟部智慧財產局，2006 年 4 月初版 1 刷，第 72-73 頁。

<sup>34</sup> 參酌 96 年 11 月 9 日生效之商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準，第 13-15 頁。

是以，承前所述，甲株式會社所使用之「CATCH」商標符合我國對著名商標之認定，故亦可受我國商標法之保護。而本案例中，不肖廠商丁雖以「CaTcH-DC」為商標名稱推出之數位電腦，使消費者誤以為係甲所推出商品，誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間具有存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，明顯混淆消費者之購買判斷；再者，甲係以販售數位相機為主，而丁以數位電腦為銷售產品，將使消費者對原「CATCH」之商標產生多重產品之誤認印象，是以，丁之行為亦構成減損著名商標之識別性。故丁之行為構成商標法第 23 條第 1 項第 12 款「致相關消費者混淆誤認之虞」及「減損著名商標識別性之虞」之侵權態樣，從而，丁不得以「CaTcH-DC」聲請註冊商標。假如，以「CaTcH-DC」為名之商標已註冊通過，則任何人得依商標法第 40 條在期限內提出異議，或由利害關係人或審查人員依第 50 條申請或提請評定<sup>35</sup>

## （2）商標侵害之救濟

於未得商標權人同意之前提下，而有明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，依商標法第 62 條第 1 款之規定，視為侵害商標權。

是以，本案中，丁以著名商標中之文字作為銷售商品之商標主要部分之名稱，承前所述，已致使消費者混淆誤認之虞且使著名商標之識別性減損，從而，該當商標法第 62 條第 1 款之要件，視為商標權之侵害。惟，丁另以「CaTcH-DC」為名，架設「www.catchdc.com.jp」之網站，此行為有無適用本條，於下節論述之。

## （三）網域名稱與商標之關係

隨著電子商務的快速成長與網際網路的普及，網域名稱之作用，已不限於網路位址之標示，而是具有如同商標性質一般，具有識別商品或服務來源之功能，因此網域名稱之使用已相當於商標或服務標章之性質，此對消費者而言，亦須具備商標識別性之功用存在<sup>36</sup>。然而，商標與網域名稱登記皆採取屬地主義與先申請主義，而此登記機構分屬不同單位，如商標之註冊登記為政府機關—經濟部智慧財產局，而負責網域名稱登記申請為財團法人台灣網路資訊中心（Taiwan

<sup>35</sup> 類似案例可參照，最高行政法院 95 年判字第 1779 號判決，系爭案件謂「上訴人以完全相同於參加人著名商標「NIKE」之「NIKE USA」作為系爭商標之文字主要部分，必有致公眾混淆誤認之虞，故系爭商標確有違註冊，當時商標法第 37 條第 7 款及第 12 款之規定（即現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款），而不得註冊。」

<sup>36</sup> 劉博文，網域名稱與商標權保護，智慧財產權，1990 年 12 月，第 76 頁。

Network Information Center ,TWIC)，由於管理機構之不同，在網域名稱的註冊及使用是否得視為商標之使用，亦是否適用商標法之規定，成為值得探究之處<sup>37</sup>。

## 1.網域名稱與商標之「使用」

商標之使用，依商標法第 6 條之規定係謂指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。系爭網域名稱之使用是否視為商標之使用，逕而適用商標法，略有爭議，惟資訊社會及商務時代，網際網路成為交易的重要媒介，足具有競爭勝敗之關鍵，是以，有學者謂<sup>38</sup>，網際網路既成為產業競爭交易之一環，自不能以其為虛擬世界而自身於競爭秩序規範之外，再者，商標之立法目的之一，在於維護市場公平競爭，若商標效力無法及於網際網路之範疇，則商標權人之權益保護將因而產生重大漏洞，且易使社會大眾在網際網路上進行商業活動時，容易因他人任意侵權行為而受到混淆並有所誤認，而無法受到有效之保障。故，網域名稱之使用應視為商標之使用，逕而適用商標法<sup>39</sup>。意即，凡他人使用與註冊商標相同或相似之標識於相同或類似之商品上，而造成消費者混淆誤認之虞時，即應為商標權效力所及，至於他人是否有直接使用在商品或服務上，抑或僅用於宣傳或廣告品中，是否使用於現實社會抑或在虛擬網際網路世界中使用，均非所問<sup>40</sup>。

本案中，丁以著名商標中之文字作為銷售商品之商標主要部分之名稱，依商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定，丁不得聲請註冊商標，且商標法第 62 條第 1 款之要件，將此使用商標之行為視為商標權之侵害。又，丁另以「CaTcH-DC」為名，架設「www.catchdc.com.jp」之網站，此一網域名稱之使用，乃非法商標使用之領域擴散至虛擬世界，已使消費者造成混淆誤認之虞，造成甲公司商譽毀損，是以，應有商標法之適用。

## 2.商標法得否規範以商標作為外國網域名稱之註冊及使用

若商標法得以規範網域名稱之使用，則其可否規範外國網域名稱之使用，仍有爭議。蓋，商標法採屬地主義為原則，解釋上似乎無法規範國家代碼為「.tw」

<sup>37</sup> 劉博文，網域名稱與商標權保護，智慧財產權，1990 年 12 月，第 76-77 頁。林發立、鄒欣元，商標法上的「使用」與網域名稱所產生的競合問題，萬國法律第 128 期，2003 年 4 月，第 63 頁。

<sup>38</sup> 謝銘洋，論網域名稱之保護，智慧財產權，2001 年 3 月，第 46 頁。

<sup>39</sup> 不同意見，可見：林發立、鄒欣元，商標法上的「使用」與網域名稱所產生的競合問題，萬國法律第 128 期，2003 年 4 月，第 63-64 頁。

林發立，網域名稱爭議解決機制在我國實務運作之觀察，萬國法律第 134 期，2004 年 4 月，第 63-64 頁。

<sup>40</sup> 謝銘洋，論網域名稱之保護，智慧財產權，2001 年 3 月，第 46 頁。



以外之網域名稱註冊問題，再者，縱使交由前開所述，財團法人台灣網路資訊中心依其所定之「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」解決，按該辦法第 2 條之規定<sup>41</sup>，亦僅限於處理國家代碼為「.tw」之爭議。是以，在現行法中，商標法不得規範外國網域名稱之使用。然有論者謂<sup>42</sup>，鑑於網路無國界之特性，即使國家代碼為「.tw」以外之網域名稱，倘若經使用後，其行為或結果發生在台灣，可謂涉外民事案件，是得以有適用商標法之可能。

是以，縱使現行法無直接得以規範外國網站名稱之使用規定，然因本案中，台灣不肖廠商丁係在台推出瑕疵之數位電腦，侵權行為地及結果地皆發生在台灣，雖丁所架設網站之網域名稱非國家代碼為「.tw」，而係「.jp」，然仍可謂係涉外民事案件，有適用商標法之可能。

從而，本案中，丁使用甲之著名商標之文字作為系爭商標之主要部分已致消費者混淆誤認及有害公平市場競爭秩序之安全，構成商標權之侵害，再者，又以其為網域名稱，縱國家代碼非為「.tw」之地區，但因侵權行為地及結果地均在我國境內發生，是以，此一涉外民事案件最後仍有適用商標法。

#### （四）結論

本案例中，就涉及真品平行輸入之合法性之爭點而言，貿易商乙未經甲之許可，逕行輸入已在韓國取得註冊商標權的「CATCH」紀念機來台銷售，依我國司法實務見解及學界多數均認此為侵害甲之商標權，是以，甲對乙不得主張其商標權受侵害。

此外，甲株式會社以「CATCH」為名僅於日本申請註冊商標，雖並未於我國申請註冊，然而，由於我國與日本間之貿易經濟交流、旅遊觀光往來密切<sup>43</sup>，對於甲所使用之「CATCH」商標而言，應對一般消費者及相關事業業者可得期

<sup>41</sup> 財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法第 2 條第 1 款：「網域名稱：指註冊管理機構或受理註冊機構依財團法人台灣網路資訊中心所公布相關辦法核發國家代碼(ccTLD)為 tw 之名稱。」

<sup>42</sup> 蔡瑞森，四論「著名商標之保護於台灣現行實務所面臨之問題」—兼論商標侵權案件之處理模式，月旦民商法雜誌第 17 期，2007 年 9 月，第 122 頁。

<sup>43</sup> 日本對我國貿易情形，依財政部關稅總局統計資料庫網頁所示，95 年度由日本進口占我國總進口值 22.83% 位居第一，而出口日本值為我國總出口值 7.27% 位居第四，是以，可見我與日本雙方貿易往來之頻繁。詳情可見財政部關稅總局資料庫網頁：

[http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/eis5\\_23h.asp](http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/eis5_23h.asp)（最後瀏覽日期民國 96 年 11 月 20 日）

再者，由交通部觀光局所做之「2006 年國人旅遊狀況調查」中指出，我國人民於 2006 年出國旅次中到訪亞洲地區占約有八成三，並以到訪大陸最多(37%)，其次為日本(17%)，再其次為美國(9%)、香港(8%)。由此比率可顯現，我國與日本間之觀光旅遊之交流頻繁。

詳情可見交通部觀光局觀光市場調查網頁：

[http://admin.taiwan.net.tw/statistics/File/200612/95\\_國人中摘.htm](http://admin.taiwan.net.tw/statistics/File/200612/95_國人中摘.htm)（最後瀏覽日期民國 96 年 11 月 20 日）

待其認知著名之程度，故甲所使用之「CATCH」商標符合我國對著名商標之認定，故亦可受我國商標法之保護。而本案例中，不肖廠商丁雖以「CaTcH-DC」為商標名稱推出之數位電腦，使消費者誤以為係甲所推出商品，誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間具有存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，明顯混淆消費者之購買判斷；再者，甲係以販售數位相機為主，而丁以數位電腦為銷售產品，將使消費者對原「CATCH」之商標產生多重產品之誤認印象，是以，丁之行為亦構成減損著名商標之識別性。故丁之行為構成侵權態樣，從而，丁不得以「CaTcH-DC」聲請註冊商標。

又，丁以著名商標中之文字作為銷售商品之商標主要部分之名稱，已致使消費者混淆誤認之虞且使著名商標之識別性減損，從而，該當商標法第 62 條第 1 款之要件，視為商標權之侵害。惟，丁另以「CaTcH-DC」為名，架設「www.catchdc.com.jp」之網站，此一網域名稱之使用，乃非法商標使用之領域擴散至虛擬世界，已使消費者造成混淆誤認之虞，造成甲公司商譽毀損，是以，應有商標法之適用。又以其為網域名稱，縱國家代碼非為「.tw」之地區，但因侵權行為地及結果地均在我國境內發生，是以，此一涉外民事案件最後仍有適用商標法，是故，甲得對丁主張商標權遭侵害。

## 肆、活動設計－角色扮演

為驗收修課同學之瞭解及開拓關聯議題，將以「角色扮演」之方式探究議題。在「真品平行輸入」之議題中，將從商標權人及一般民眾之對立角色，分析真品平行輸入之容許性及明文化。而在「網域名稱之商標侵權」議題中，將邀請修課同學分享網域名稱下商標侵權所遇見之態樣及提出解決之道。

### 一、真品平行輸入之許可性及明文化

鑑於現行實務運行上真品平行輸入之頻繁，於商標法無確切規定下，難保對商標權人之保護，是以，探究真品平行輸入明文之必要性。

### 二、網域名稱之商標侵權可能性

網際網路之商業活動為時下之趨勢，隨著網路無國際之發展，商標侵權態樣亦非當初立法者所能想像，試探究網域名稱下商標侵權之態樣及防堵方法。

## 伍、參考資料與網路資源

### 一、書籍

- 1.陳昭華，商標法，經濟部智慧財產局，2006年4月初版1刷。
- 2.陳文吟，商標法論，三民書局，2005年2月三版一刷。
- 3.曾陳明汝，商標法原理，學林文化事業有限公司，2004年1月。

### 二、期刊論文

- 1.蔡瑞森，四論「著名商標之保護於台灣現行實務所面臨之問題」—兼論商標侵權案件之處理模式，月旦民商法雜誌第17期，2007年9月。
- 2.蔡瑞森，由智慧財產權保護透析真品平行輸入與回銷之規範，藥技通訊第83期，2004年12月。
- 3.林發立，網域名稱爭議解決機制在我國實務運作之觀察，萬國法律第134期，2004年4月。
- 3.林發立、鄒欣元，商標法上的「使用」與網域名稱所產生的競合問題，萬國法律第128期，2003年4月
- 4.謝銘洋，論網域名稱之保護，智慧財產權，2001年3月。
- 5.陳昭華，商標權之耗盡原理—以歐洲聯盟及德國實務為例，植根雜誌第12卷第5期，1996年5月。
- 6.歐錫鋒，商標法關於真品平行輸入合法性之理論與案例研究，國立成功大學企業管理研究所，1996年1月。
- 7.劉博文，真品平行輸入與商標權之保護，智慧財產權，1990年7月。

### 三、網路資源

- 1.司法院網站：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>
- 2.法源法律網：[http://www.lawbank.com.tw/fnews/result.php?type\\_id=22](http://www.lawbank.com.tw/fnews/result.php?type_id=22)
- 3.財政部關稅總局資料庫網頁：  
[http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/eis5\\_23h.asp](http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/eis5_23h.asp)
- 4.交通部觀光局觀光市場調查網頁：  
[http://admin.taiwan.net.tw/statistics/File/200612/95\\_國人中摘.htm](http://admin.taiwan.net.tw/statistics/File/200612/95_國人中摘.htm)

## 第四單元 營業祕密法

### 壹、教學目的

鑑於科技產業中，職員離職後與雇主在技術上之權利歸屬問題，時有糾紛，是以，本教學案例，結合科技產業取向及營業祕密法之關連，探討「職務關係下營業祕密所有權之歸屬」，其次，深究何謂營業祕密法中之「不正當方法」。最後，適逢智慧財產案件審理法之通過，以此新興立法，探討如何與實務應用，且應用上有何缺失。

### 貳、現行法之缺失

我國科技產業日漸蓬勃發展，然而與產業技術間有密切關係之營業祕密法卻久未修法，如此法律制度之保護，實有不週，是以，探討營業祕密法之修正芻論及檢視智慧財產案件審理法之應用上有何弊端。

### 參、案例關連性

#### 一、 案例事實

A 公司居美容業界執牛耳之地位，其美容產品深獲女性消費者之喜愛。除銷售通路發達外，其亦設有產品開發中心。A 公司為避免技術外流，所有聘雇員工皆簽有保密之協定。A 公司具備一項特殊的製造方法，該方法以熱壓成型之方式製造獨特之「立體式」面膜，並為其營業祕密。

甲為 A 公司產品開發中心之離職員工，深知立體式面膜商機無限，於是在跳槽 B 公司之後，建議 B 公司製造立體式面膜。嗣後，B 公司採用離心成型之方法製造立體式面膜。

A 公司得知甲跳槽 B 公司之後，B 公司亦開始生產立體式面膜，於是以甲洩漏營業祕密為由，向甲提起侵害其營業祕密之訴。然因無具體事實證明甲偷取並洩漏該熱壓成型製造方法之資料，故主張其以記憶方式洩漏之。試問，A 公司之所為是否合理？另，A 及 B 公司為避免營業祕密於訴訟程序中，經開示而致其事業活動之妨害，得聲請何種保護措施？

## 二、案例爭點

本例研習重點之一在界定職務關係下營業祕密所有權之歸屬。

重點之二在討論何謂營業祕密法第 10 條第 1 款「不正當方法」，討論離職員工以記憶方式消極洩漏營業祕密，有無該當本款之事由。

重點之三在分析民國 96 年 3 月 28 日公布智慧財產案件審理法<sup>44</sup>第 11 條「祕密保持命令」之應用。探討在新公布之法令下，如何與實務應用，且應用上有何缺失。

## 三、案例分析

在科技產業技術中，「專利」與「營業祕密」兩者保護之客體有異曲同工之妙，只因考量因素不同，逕而選擇不同的保護方式，如此先天手段上之差異，而造成日後法律保護效果之歧異。企業經營者常為保有競爭上之優勢地位，而選擇以營業祕密之方式保護其權利，可口可樂、肯德基炸雞的香料配方即為著名的適例。我國為反應時代需要，保護企業經營者之研發成果，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，故於民國 85 年 1 月 17 日制定營業祕密法，提供對於不願公開重要技術或產業資訊的資訊所有人法源上之保護。然而，立法迄今，已將近有 12 年之餘，期間科技日新月異，營業祕密所有權之歸屬在產業間複雜多重的勞資關係下已非當初立法背景所能掌握，再者，侵權手段的詭譎多變亦逃脫當初立法者所設立之框架。在修法不及時代變遷下，營業祕密法如何解套現行實務面臨的難題，值得我們深入研究。

### （一）職務關係下營業祕密所有權之歸屬

#### 1.營業祕密之界定與範圍

按營業祕密法第 2 條規定：「本法所稱營業祕密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」其針對營業祕密之構成要件，可謂，除具祕密性及價值性之基礎特性外，尚須營業祕密所有人已採合理之保密

<sup>44</sup> 智慧財產案件審理法於民國 96 年 3 月 28 日總統公布全文 39 條，其施行日期，由司法院以命令定之。

措施。是以，凡是具有經濟價值之祕密資訊，皆可構成事業之營業祕密<sup>45</sup>。營業祕密之客體，本非有體物，而係無形體之資訊，其客體具多樣性，本條除列舉規定外，亦有概括規定，得以滿足保護之範圍。蓋營業祕密之界定因時異地而有所不同，然而實際操作上，可能成為營業祕密客體範圍廣泛，凡符合上開營業祕密之祕密性及價值性之特性且已採取合理保密措施時，即受營業祕密法之保護。而美國實務中曾經提出 6 項標準作為衡量之依據：1. 企業外部知悉該資訊之程度；2. 企業員工或其他內部人知悉該資訊之程度；3. 保護該資訊祕密所採取措施之程度；4. 該資訊對企業及競爭者的價值；5. 研發該資訊所投入之勞力、時間、費用；6. 第三人取得該資訊之難度<sup>46</sup>。可供為參考。

其次論營業祕密存在之形式，有論者區分為技術性（technology）或商業性（business）機密兩類：技術性機密，如產品製造程序中之製造方法、特殊的製造工具、存在於技術中之公式、設計、技術規範，或是產品調製的配方等；而商業性祕密，如客戶名單、客戶分析資訊、行銷策略、市場調查資訊、公司會計記錄、廣告理念、資訊流程或決策方式中的累積經驗等，凡一切企業經營者不欲公開之資訊皆屬之<sup>47</sup>。

是以，本案中，A 公司以獨特之熱壓成型之方式製造「立體式」面膜，並主張該製造方式為其營業祕密，其製造技術僅有 A 公司員工所知悉，惟 A 公司為避免技術外流，特與員工訂立保密協定，已盡祕密洩漏之防止義務，具有祕密不公開之特性。再者，針對此一生產技術，對 A 公司而言，將足以使生產技術及效能提昇，增進產業競爭之優勢地位，藉以獲取高經濟利益，亦具價值性要求。從而，A 公司將其生產技術界定為營業祕密甚為有理。

再者，A 公司以獨特之熱壓成型之方式製造「立體式」面膜，該「熱壓成型」製造方法之存在，可謂為技術性之營業祕密；而獨特「立體式面膜」之產品，其屬於商業性祕密為 A 公司行銷獲利之策略。

## 2. 職務關係下營業祕密之歸屬問題

鑑於營業祕密之歸屬權涉及營業祕密之利用與侵權之有無，故界定營業祕密之歸屬實有必要。常見營業祕密權之歸屬爭議多發生於員工離職後所產生之糾紛，根據外國判例與學說之見解認為，離職員工為維持其工作與生存所必須之一

<sup>45</sup> 張靜，我國營業祕密法學的建構與開展 第一冊 營業祕密的基礎理論，新學林出版股份有限公司，2007 年 4 月，第 300 頁。

<sup>46</sup> 熊誦梅，要多祕密才祕密—談祕密保持命令，全國律師，2007 年 8 月，第 49 頁。

楊崇森，專利法理論與應用，三民書局股份有限公司，2007 年 1 月，第 120 頁。

吳景源，談營業祕密法關於營業祕密之保護，萬國法律第 107 期，1999 年 10 月，第 19 頁。

<sup>47</sup> 詹定宇、莊淑淳，企業組織中營業祕密之管理——一項探索性研究，台灣銀行季刊第 57 卷第 4 期，2006 年 12 月，第 174 頁。

般知識或經驗並非為營業秘密之範疇，僅原雇主所有的特殊技術或商業資訊方屬於營業秘密<sup>48</sup>。關於職務關係上營業秘密之權利歸屬，可分別見專利法第7條第1項之規定<sup>49</sup>及營業秘密法第3條第1項<sup>50</sup>之規定。後者制定之初係參考前者所制，惟職務關係下專利權歸屬僱用人時，雇用人應支付受雇人適當之報酬，此相較於營業秘密歸雇用人所有，但僱用人無須支付報酬而言，產生差異。然實則因在營業秘密法中，考量受雇人在職務上所研發完成之營業秘密，本即因勞僱關係獲有薪資等對價，不應再規定支付額外之所謂適當之報酬，而受雇人既在職務範圍內研發營業秘密，亦應無要求受雇人再提供適當報酬之理由。再者，職務上之研發，有其實驗性，經常會有不斷失敗之結果，即使研發失敗，雇用人仍得對受雇人支付薪資等對價（此為勞僱契約關係之本質），然而，若研發成功，雇用人即得額外另支付薪資以外之適當報酬，此對雇用人而言甚為苛刻，如此將造成雇用人不願投資研發之反效果。此外，縱使研發成功，亦不意味可以商品化必然投入市場，再者，縱使投入市場亦不代表行銷獲利（即使有潛在之經濟利益，也未必能面對市場上的商業競爭），如此風險，一味要求雇用人另行支付額外的適當報酬，從利益平衡原則之角度考量，實不宜採取與專利法相同之規定<sup>51</sup>。

從而，本案例中，甲為A公司產品開發中心之離職員工，其職務關係下營業秘密所有權之歸屬，依營業秘密法第3條第1項之規定，係歸雇用人即A公司所有，且A公司無須另行支付甲適當之報酬。

## （二）營業秘密法第10條第1項第1款「不正當方法」之界定

鑑於營業秘密乃具有營業上經濟價值的機密資訊，在市場競爭中，為釐清營業秘密侵害之界線，方便營業秘密所有人得以知悉營業秘密侵害為何以避免被侵害，同時，對與營業秘密有關之人亦可藉此界線獲知侵害為何而避免去侵害營業秘密。是以，營業秘密法第10條第1項<sup>52</sup>參考德、日立法例，具體列出五種構成營業秘密之侵害，惟立法形式雖採用列舉態樣，但由本條立法理由中可知：本條項之侵害態樣為例示規定，亦即，如有其他侵害情形之發生，其態樣符合公平交

<sup>48</sup> 馮震宇，論營業秘密之權利歸屬問題，法學叢刊第171期，1998年7月，第23-24頁。

<sup>49</sup> 專利法第7條第1項：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」

<sup>50</sup> 營業秘密法第3條第1項：「受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有。但契約另有約定者，從其約定。」

<sup>51</sup> 張靜，我國營業秘密法學的建構與開展 第一冊 營業秘密的基礎理論，新學林出版股份有限公司，2007年4月，第348-349頁。

<sup>52</sup> 營業秘密法第10條第1項規定：「有左列情形之一者，為侵害營業秘密。

- 一、以不正當方法取得營業秘密者。
- 二、知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。
- 三、取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者。
- 四、因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。
- 五、依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。」

易法第 19 條第 5 款之規定時，仍可請求公平法之救濟；或非屬營業秘密法第 10 條第 1 項所列之例示情形時，亦可依營業秘密法第 12 條之規定請求損害賠償<sup>53</sup>。

## 1. 「不正當方法」之界定

營業秘密法第 10 條第 1 項第 1 款所規定，「以不正當方法取得營業秘密者為侵害營業秘密。」乃針對本款所規範之侵害態樣，係以「不正當方法」取得他人營業秘密之行為，故就法條文義解釋而言，係以不正當方法洩漏或使用之侵害行為即不在本款所規範之內。再者，何謂「不正當方法」，即屬於一種不確定之法律概念。按同條第 2 項界定不正當方法，謂指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務等七種例示情形外，亦針對時勢所趨，避免修法不及應付現時需要，故亦明定有以其他依社會觀念而有類似不正當方法之此一概括情形，實乃避免掛一漏萬之弊，使法律解釋得以追趕科技步調。至於，以不正當方法取得該營業秘密之人與營業秘密所有人間，是否有僱傭關係或其他法律關係則非尋求之重點。典型不正當方法，如員工未經許可影印或拷貝公司之研發、成本、設計等指定為營業秘密之資料，提供予他人利用，或自行利用，而與原公司競爭；或是產業間竊取企業機密資料等皆屬之<sup>54</sup>。惟有疑問者，在於相對人僅以記憶、口述將他人之營業秘密傳送或洩漏時，則此種行為是否能以概括條款相繩，值得研討之。

## 2. 離職員工以記憶方式洩漏營業秘密，是否該當「不正當方法」

本案中離職員工甲雖與 A 公司訂立保密契約，然 A 公司並無具體事實證明甲偷取並洩漏該熱壓成型製造方法之營業秘密資料，故逕而主張甲係以記憶方式洩漏營業秘密，惟記憶方式是否係營業秘密法第 10 條第 2 項所謂不正當方法之其他類似方法之概括規定，甚有爭議，我國實務亦未對此有相關判決<sup>55</sup>。是以，有學者謂此可參照比較法上<sup>56</sup>，美國依利諾州上訴法院曾在 Stampede Warehouse, Inc. v. May, 651 N.E.2d 209(1st Dist. 1995)一案中，基於被告原在原告之倉庫工作，由於職務上之機會，得悉原告之客戶等業務機密，乃於離職自行創業前，以記憶之方式，將原告之主要客戶資料佔為已有，故認為以記憶方式強記他人營業秘密之行為，亦認為構成營業秘密之侵害，不論是用實際之重製（copying）或是用記憶

<sup>53</sup> 張靜，我國營業秘密法學的建構與開展 第一冊 營業秘密的基礎理論，新學林出版股份有限公司，2007 年 4 月，第 503-504 頁。馮震宇，了解營業秘密法－營業秘密法的理論與實務，永然文化出版股份有限公司，1997 年 7 月，第 144 頁。

<sup>54</sup> 馮震宇，了解營業秘密法－營業秘密法的理論與實務，永然文化出版股份有限公司，1997 年 7 月，第 144 頁。

<sup>55</sup> 我國典型以不正當方法侵害營業機密，如：拷貝客戶名單之案例，可見：臺灣高等法院臺中分院民事判決 91 年度上字第 115 號判決。

<sup>56</sup> 馮震宇，了解營業秘密法－營業秘密法的理論與實務，永然文化出版股份有限公司，1997 年 7 月，第 145-146 頁。



(memorization) 等方式，都構成盜用 (misappropriation) 他人營業秘密。

準此，在我國實務未有相關判決可供援引前，查營業秘密法第 10 條第 2 項所謂其他依社會觀念認定類似不正當方法之概括規定，乃係彌補立法未能切時合宜之計，故解釋應採目的性解釋。從而，本案中，A 公司主張離職員工甲以記憶方式洩漏營業秘密，依一般社會觀念之判斷，此依記憶行為洩漏營業秘密之後果與侵害營業秘密所產生之效果並無二致，是以，A 公司主張離職員工甲以記憶方式洩漏營業秘密之行為，應可屬營業秘密法第 10 條第 2 項「不正當方法」之概括範圍，從而，理當構成營業秘密法第 10 條第 1 項第 1 款之侵害態樣。

### (三) 智慧財產案件審理法「秘密保持命令」之制度

鑑於 21 世紀為知識經濟時代，而以知識產能為基礎而形成之智慧財產權，已成為促進國家產業升級及經濟發展之利器。惟因智慧財產權並無實體存在，故其權利之獲取及維護，端視健全之智慧財產法制。在現今智慧財產爭訟案件頻傳之糾紛中，如何因應智慧財產案件在商業競爭案件中，獨特重視專業性及高度時效性之追求而做一迅速及有效之判決，成為理想之目標。

是以，為促進我國科技與經濟發展，提昇國家競爭力，我國於民國 96 年 1 月、3 月間經立法院分別通過「智慧財產案件審理法」及「智慧財產法院組織法」，並於民國 96 年 3 月 28 日公布<sup>57</sup>，期以藉由設立專業法院及特有訴訟程序，由專業司法人員處理智慧財產相關案件，以收妥適審理之權利救濟之功效<sup>58</sup>。

#### 1. 智慧財產案件審理法關於「秘密保持命令」之適用<sup>59</sup>

就營業秘密之智慧財產案件訴訟，對於涉及當事人或第三人之營業秘密時，於現行法中，係依民事訴訟法第 195 條之 1、第 242 條第 3 項、第 344 條第 2 項、及營業秘密法第 14 條第 2 項<sup>60</sup>等為依據，法院得採取為不公開審判、不予准許或限制訴訟資料閱覽。然鑑於營業秘密之特性，智慧財產案件審理法第 11 條至第

<sup>57</sup> 智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法其施行日期，由司法院以命令定之。

<sup>58</sup> 詳請參照「智慧財產案件審理法」及「智慧財產法院組織法」總說明。

<sup>59</sup> 智慧財產案件審理法專關於秘密保持命令之制度係參照日本法制，惟此制度立意良善，但恐在施行上將產生弊端，本文僅藉由案例介紹秘密保持命令制度聲請要件與程序等基本程序，不深論探討其面臨之爭議，若有興趣深入了解爭議者，可參考以下文章：范曉玲，智慧財產案件審理法下啟動專利侵權案件的新挑戰—以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心—，全國律師，2007 年 4 月，第 37-51 頁。蔡瑞森，營業秘密之保護於智慧財產案件審理法規範下所可能面臨之爭議，全國律師，2007 年 8 月，第 70-71 頁。熊誦梅，要多秘密才秘密—談秘密保持命令，全國律師，2007 年 8 月，第 37-51 頁。

<sup>60</sup> 營業秘密法第 14 條第 2 項規定：「當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判或限制閱覽訴訟資料。」

15 條為規範祕密保持命令之制度，賦予智慧財產權案件訴訟中，衡平營業祕密因提出法院而有外洩之風險與不予准許或限制閱覽或開示等，妨礙對造當事人之抗辯中，取得新平衡。

對於智慧財產案件審理法第 11 條以下關於聲請祕密保持命令之要件及程序，可分為：

1. 聲請主體及原因<sup>61</sup>：由系爭營業祕密案件之當事人或第三人提出。其原因乃基於本系爭案件涉及當事人或第三人之營業祕密，或因系爭營業祕密經使用或開示，將有侵害當事人或第三人之權利之虞<sup>62</sup>。意即當事人聲請核發祕密保持命令時，除先釋明該訴訟是否具備營業祕密之要件外，更須盡一切努力提供即時可調查之證據，使法院可信事實為真之認定後，方得核發之。
2. 聲請限制<sup>63</sup>：祕密保持命令不適用他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人，在聲請前已依書狀閱覽或證據調查以外方法，取得或持有該營業祕密之情形。
3. 聲請程序<sup>64</sup>：聲請人書狀載明，應受祕密保持命令之主體、客體與聲請事由，向訴訟繫屬之法院聲請之。
4. 聲請保護之擴大<sup>65</sup>：聲請人得於接獲書記官通知之 14 日內，考量是否對未受祕密保持命令之人聲請發祕密保持命令。

## 2. 祕密保持命令對當事人營業祕密之保護

對於營業祕密之保護，除智慧財產案件審理法第 11 條以下有所規定外，另亦可參照民事訴訟法第 368 條以下有關證據保全之規定。是以，智慧財產案件中，關於營業祕密之保護，基於預防權利侵害程度之差異與訴訟中攻防抗辯之衡

<sup>61</sup> 智慧財產案件審理法第 11 條第 1 項規定：「當事人或第三人就其持有之營業祕密，經釋明符合下列情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發祕密保持命令：一、當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業祕密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業祕密。二、為避免因前款之營業祕密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業祕密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要。」

<sup>62</sup> 對於營業祕密是否需開示，可採取「重要性標準」，其謂指營業祕密具有保護之必要性，如予開示，將造成當事人重大不利益且難以補救之後果。此處可詳閱，沈冠伶，智慧財產權保護案件之證據保全與祕密保護，台大法學論叢第 36 卷第 1 期，2007 年 3 月，第 240 頁。

<sup>63</sup> 智慧財產案件審理法第 11 條第 2 項規定：「前項規定，於他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人，在聲請前已依前項第一款規定之書狀閱覽或證據調查以外方法，取得或持有該營業祕密時，不適用之。」

<sup>64</sup> 智慧財產案件審理法第 12 條規定：「祕密保持命令之聲請，應以書狀記載下列事項：一、應受祕密保持命令之人。二、應受命令保護之營業祕密。三、符合前條第一項各款所列事由之事實。」

<sup>65</sup> 智慧財產案件審理法第 15 條規定。

平考量，學者<sup>66</sup>有區分保護之程度，而為絕對保護與相對保護之方式。蓋，絕對保護，即持有祕密之當事人或第三人基於法定事由，得拒絕提出祕密於法院。換言之，基於一定之法定事由，當事人得排除協力義務，使對造或第三人得不開示其祕密。而，是否為絕對保護之客體，端視系爭該祕密是否以為實務上所承認，倘若，尚處於界定是否為保護客體之階段，則須仰賴中立之專業鑑定機構判斷，故此時，即落入相對保護之機制中。就相對保護而言，乃於訴訟攻防中，基於發現真實之必要，法院得在採取一定機制之保護措施下，要求持有祕密之當事人或第三人須提出文件或物件而開示祕密，部分限制當事人或法庭公開。故，採取相對保護之配套措施，須有令當事人足以相賴之保護機制，否則在部分得以揭示之法定要求下，難保遭受有心人士藉此機會侵害當事人之權利。

本文中，系爭營業祕密乃是當事人 A 公司以熱壓成型之方式製造獨特之「立體式」面膜，此與對造 B 公司係採用離心成型之方法製造立體式面膜有異。然，A 公司聲請祕密保持命令之目的，乃在避免具有技術或商業上競爭關係之 B 公司或第三人藉由此訴訟獲知其營業祕密致使商機遭受瓜分，為防止營業祕密提出於法院而有外洩之風險可能性，A 公司依智慧財產案件審理法第 11 條以下聲請祕密保持命令，將有利其於本案件訴訟繫屬中營業祕密之保護。

#### 四、結論

本文中，A 公司以獨特之熱壓成型之方式製造「立體式」面膜，並主張該製造方式為其營業祕密，其製造技術僅有 A 公司員工所知悉，惟 A 公司為避免技術外流，特與員工訂立保密協定，已盡祕密洩漏之防止義務，具有祕密不公開之特性。再者，針對此一生產技術，對 A 公司而言，將足以使生產技術及效能提昇，增進產業競爭之優勢地位，藉以獲取高經濟利益，亦具價值性要求。此外，A 公司以獨特之熱壓成型之方式製造「立體式」面膜，該「熱壓成型」製造方法之存在，可謂為技術性之營業祕密；而獨特「立體式面膜」之產品，其屬於商業性祕密為 A 公司行銷獲利之策略。從而，A 公司將其生產技術界定為營業祕密甚為有理。

再者，本案例中，甲為 A 公司產品開發中心之離職員工，其職務關係下營業祕密所有權之歸屬，依營業祕密法第 3 條第 1 項之規定，係歸雇用人即 A 公司所有，且 A 公司無須另行支付甲適當之報酬。

嗣後，A 公司主張離職員工甲以記憶方式洩漏營業祕密，依一般社會觀念之判斷，此依記憶行為洩漏營業祕密之後果與侵害營業祕密所產生之效果並無二

<sup>66</sup> 沈冠伶，智慧財產權保護案件之證據保全與祕密保護，台大法學論叢第 36 卷第 1 期，2007 年 3 月，第 243-262 頁。

致，是以，A 公司主張離職員工甲以記憶方式洩漏營業祕密之行爲，應可屬營業祕密法第 10 條第 2 項「不正當方法」之概括範圍，從而，理當構成營業祕密法第 10 條第 1 項第 1 款之侵害態樣。

對於系爭營業祕密乃是當事人 A 公司以熱壓成型之方式製造獨特之「立體式」面膜，此與對造 B 公司係採用離心成型之方法製造立體式面膜有異。然，A 公司聲請祕密保持命令之目的，乃在避免具有技術或商業上競爭關係之 B 公司或第三人藉由此訴訟獲知其營業祕密致使商機遭受瓜分，爲防止營業祕密提出於法院而有外洩之風險可能性，A 公司依智慧財產案件審理法第 11 條以下聲請祕密保持命令，將有利其於本案件訴訟繫屬中營業祕密之保護是爲有理。

## 肆、活動設計－問題研究與討論

爲驗收修課同學之瞭解及開拓關聯議題，將以多元化之方式探究議題。在「專利與營業祕密」之議題中，將以引導方式，使修課同學可以區分專利與營業祕密之區別實益。其次，以角色扮演方式，使修課同學分別從離職員工及雇主之角色出發，探究競業禁止條款與營業祕密保護間之衡平。最後，以分組討論之方式，期修課學生能針對營業祕密法之修法走向提出比較法及務實性之建言。

### 一、專利與營業祕密之關係

在科技產業研發技術中，「專利」與「營業祕密」兩者保護之客體有異曲同工之妙，只因考量因素不同，逕而選擇不同的保護方式，如此先天手段上之差異，而造成日後法律保護效果之歧異。試以比較觀點出發，探究兩者間之微妙關係。

### 二、離職員工與營業祕密之關係

在保障離職員工之工作權及前雇主之營業祕密權間，何者之權利可受到限制，試就競業禁止條款與營業祕密之保護間，舉一適例論述已見。

### 三、營業祕密法修法芻議

現制下之營業祕密法爲民國 85 年所制定，立法迄今未曾修法，就現行實務面上關於營業祕密涉案之案件，亦未具有保護之成效。再者，久未修法下，弊端橫生，請對營業祕密法之現制缺失及修法展望提出建議。

## 伍、參考資料與網路資源

### 一、書籍

- 1.張靜，我國營業祕密法學的建構與開展 第一冊 營業祕密的基礎理論，新學林出版股份有限公司，2007年4月。
- 2.楊崇森，專利法理論與應用，三民書局股份有限公司，2007年1月。
- 3.馮震宇，了解營業祕密法－營業祕密法的理論與實務，永然文化出版股份有限公司，1997年7月。

### 二、期刊論文

- 1.熊誦梅，要多祕密才祕密－談祕密保持命令，全國律師，2007年8月。
- 2.蔡瑞森，營業祕密之保護於智慧財產案件審理法規範下所可能面臨之爭議，全國律師，2007年8月。
- 3.范曉玲，智慧財產案件審理法下啟動專利侵權案件的新挑戰－以定暫時狀態處分、證據蒐集及祕密保持命令為核心－，全國律師，2007年4月。
- 4.沈冠伶，智慧財產權保護案件之證據保全與祕密保護，台大法學論叢第36卷第1期，2007年3月。
- 5.詹定宇、莊淑淳，企業組織中營業祕密之管理－一項探索性研究，台灣銀行季刊第57卷第4期，2006年12月。
- 6.吳景源，談營業祕密法關於營業祕密之保護，萬國法律第107期，1999年10月。
- 7.馮震宇，論營業祕密之權利歸屬問題，法學叢刊第171期，1998年7月。

### 三、網路資源

- 1.司法院網站：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>
- 2.法源法律網：[http://www.lawbank.com.tw/fnews/result.php?type\\_id=22](http://www.lawbank.com.tw/fnews/result.php?type_id=22)

## 第五單元 電子商務法

### 壹、教學目的

電子商務時代隨著「網際網路」的興起，成為今日企業尖端之潮流，也有可能是明日企業經營之主流。至目前為止，電子商務已經成為現代社會中個人生活中的一部分。

電子商務帶來了前所未有的商機，也同時影響到世界各國的產業結構，造成交易方式與競爭策略的重大改變。電子商務的相關課題，業已變成了國內外各種會議討論的主題。

放眼未來，無可否認的是電子商務將會逐漸地成為全世界各個主流社會的熱門焦點。作為現代社會中的知識青年，對於電子商務乃至於電子商務法制，應該要有基本的認識與了解，才不致於被時代潮流所淘汰。

### 貳、現行法缺失

長久以來，產業界如火如荼的在進行「電子商務活動」，但是卻欠缺相關的法制規範，在黑暗中自行摸索。在學界方面對於電子商務法制之鑽研，亦不多見。而我國在此方面，亦僅有電子簽章法而已，與國外先進國家相較，實在落後甚多，應有更周延的立法才是。

### 參、案例關聯性

#### 一、案例事實

(一)原告起訴主張:原告等於民國九十三年六月十四日起於被告聯邦商業銀行股份有限公司(下稱被告聯邦銀行)及被告逢陞科技股份有限公司(下稱被告逢陞公司)之「UB MALL 無息分期館」網站上銷售 Panasonic 三七吋電漿電視，每部價金新台幣(以下同)一萬九千四百九十九元，付款辦法為分期付款，共分十二期，第一期款為一千六百三十五元，其後每期為一千六百二十四元。原告等即於網站上訂購，期數量詳如附表(附表編號六、七部份乃原告丁○○以期母辰○○名義訂購)。而上開訂購均經被告聯邦銀行同意回覆訂單，並載明原告將於七個工作天內收到所訂購商品，足證原告與被告聯邦銀行將之買賣契約卻以成立。惟原告迄

今仍未收到商品，為此以起訴狀繕本送達被告為催告之意思表示。又被告聯邦銀行為訂單上之回覆者，亦為向財團法人中華民國消費者文教基金會(下稱消基會)函覆之行為主體；而系爭網頁上又有被告逢陞公司，因系爭商品之給付為不可分，準用連帶債務規定，爰聲明：被告應按附表一連帶給付如附件所示 Panasonic 三七吋電漿電視予原告。並陳明願供擔保請准宣告假執行。

(二)被告聯邦銀行辯稱：被告於網路所設聯邦網路紅利商城(UB MALL)，係一交易平台，供相關商品或服務之廠商於上銷售商品，消費者一旦提出訂單，買賣關係乃直接存在於消費者與銷售廠商之間。關於此節，被告聯邦銀行於 UB MALL 線上購物電子商務約定條款及購物流程說明中均以明確記載，而消費者於購物前，需瀏覽上述電子商務約定條款並點選「我同意」後，方能於 UB MALL 進行購物。而被告聯邦銀行與供貨廠商間之交易流程為：供貨廠商自行將各項商品資料繕打成電子檔後，將檔案資料送給被告聯邦銀行，被告聯邦銀行即將該資料匯入交易平台資料庫中；若消費者於交易平台送出訂單，交易平台之系統會自動發出確認收到訂單之信函；供貨廠商可隨時自行登入交易平台查詢是否有消費者向其提出訂單，並由售貨廠商寄送貨物並開立發票予消費者；被告將向消費者收取之貨款交付售貨廠商並收取一定百分比之手續費。被告事後雖主動與售貨廠商聯繫善後處理事宜，惟此乃因本件交易紛爭係於被告提供之交易平台上進行交易時產生，且被告於覆消基會函已明確表明系爭買賣契約之出賣人乃售貨廠商。而訂購確認函均係由系統自動回覆確認，僅係確認系統已收受消費者之訂單，並將通知供貨廠商。被告聯邦銀行與原告既無買賣契約存在，其與另一被告逢陞公司間顯未對原告負同一債務。又系爭電漿電視價格實為十九萬四千九百九十九元，卻誤載為一萬九千四百九十九元，顯屬錯誤，而此乃售貨廠商即被告逢陞公司於建檔過程中未校對發現，被告聯邦公司並無查證能力，爰依民法第八十八條第一項規定，以九十三年十月二十日答辯三狀之送達向原告為撤銷之意思。退步言，原告利用被告售貨廠商之錯誤，要求被告履行對價顯不相當而有失公平之買賣契約，其行使權利顯有違誠實信用原則等語。被告逢陞公司則以：被告係將商品之相關訊息張貼於網路，因其係以網路虛擬而非實際貨物展示之模式介紹商品，其性質上僅類同於「價目表之寄送」，為要約之引誘，被告並不受其拘束。至原告所提回覆訂單係網路平台之自動化系統作業發出，非由被告逢陞公司發送確認，被告逢陞公司並未承諾，自無履行該契約之義務。且被告逢陞公司就系爭商品之販賣價格真意為十九萬四千九百九十九元，而原告係以一萬九千四百九十九元為要約，雙方就契約必要之點意思並不一致，被告即無須履約。退步言，縱系爭買賣契約成立，然被告於發覺價格錯誤後，已速向原告表達歉意，表明系爭商品之價格係電腦打字誤植，並提出補償措施，爰再以九十三年八月二十三日答辯狀為撤銷意思表示之送達，而被告知意思表示既以撤銷，系爭買賣契約自始不存在，被告即無履約義務云云置辯。並均聲明：原告之訴及其假執行之聲請均駁回。如受不利判決願供擔保請准宣告免為假執行。

(三)查原告卻於前揭時日以每部一萬九千四百九十九元之價格於「UB MALL 無息分期館」網站訂購 Panasonic 三十七吋電漿電視，其數量詳如附表(附表編號六、七部份乃原告丁○○以其母辰○○名義訂購)，並經該網站回覆確認訂購信函，此據原告陳述甚詳，並有網路下載頁面、訂單、回覆確認訂購訂單信函在卷可稽，復為被告自承無訛，應堪信為真實。

(四)按定型化條款，指企業經營者為與不特定多數消費者訂立同類契約之用，所提出預先擬定之契約條款。定型化契約條款不限於畫面，其以放映字幕、張貼、牌示、網際網路、或其他方法表示者，亦屬之。又定型化契約中之條款違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無效。消費者保護法第二條第七款、第十二條第一項分別訂有明文。被告聯邦銀行雖辯稱其已於 UB MALL 線上購物電子商務約定條款第二條第一項約定：「所有在 UB MALL 所進行的線上消費，各項商品或勞務均由提供各該商品或服務的廠商所出售或提供，交易行為存在於廠商與使用者之間；UB MALL 僅提供交易平台及付款機制。」第二項約定：「相關商品或服務之品質、保固及售後服務，由提供各該商品或服務的廠商負責，但 UB MALL 承諾全力協助使用者解決關於因為線上消費所產生之疑問或爭議。」

復於 UB MALL 網站「購物流程」載明：「在收到您付款的訂單資料後，立刻將訂單傳給供貨商，請他們盡速出貨，讓收件人儘早的收到商品。若同時訂購多項商品，也會因為供貨廠商不同而導致收到貨物的時間略有不同，而各別商品大約寄送時間，煩請參考各商品的網頁說明，且由於供貨廠商各有不同，所以個別商品發票金額將隨不同商品一同寄送。」故系爭買賣契約乃存在於原告與供貨廠商即被告逢陞公司間，被告聯邦銀行並非契約當事人云云。惟查，前開約定乃被告聯邦銀行因經營 UB MALL 電子商務，為與不特定多數消費者締結買賣契約之用，所先行擬定之契約條款，自屬定型化契約無疑。但依卷附二造所提 UB MALL 之下載網頁影本，其上僅有商品型號、規格、價目之介紹，並無實際售貨廠商之相關資料，消費者顯無從知悉實際之供貨廠商。況被告聯邦銀行亦自承系爭買賣之訂購確認信函乃 UB MALL 交易平台所發送，而前開信函開宗明義記載「非常感謝您在「UB MALL 無息分期館」購買我們的商品，您的訂單已成功送出，我們正以最快的速度為您處理中。您將在七個工作天內收到您購買的商品」該函標題即為「無息分期館 U' r Best Mall 盡在聯邦」，注意事項並有「貨品於收到後七日內，若有任何問題請盡速與「UB MALL 無息分期館」客服聯絡」之註記。顯見消費者在整個線上交易過程中，僅知係與聯邦銀行交易。縱確認信函係由交易平台之系統自行發送，亦不影響系爭交易對象之認定。被告聯邦銀行雖謂原告就前開條款均有點選「我同意」之選項，但查消費者於該交易平台購物前必須點選前開條款之「我同意」選項，方能繼續購物程序，顯見此乃被告聯邦銀行片面設計迫令消費者必須接受之購物流程。被告聯邦銀行以自行訂立之定型化契約條款將本身排除於買賣契約關係之外，欲藉此免除買賣契約之義務、責任，顯悖於



事實，且有失公平，揆諸前揭規定，此定型化契約條款自屬無效。

(五)查系爭電漿電視原訂價格為十九萬四千九百九十九元，因被告逢陞公司之職員林意庭於價格建檔及轉檔之際發生錯誤，致 UB MALL 網頁價格為一萬九千四百九十九元，被告聯邦銀行於原告訂購後未發現該價格錯誤，仍由電腦自動回覆確認訂購信函，自為錯誤之意思表示。被告聯邦銀行嗣以九十三年十月二十日答辯三狀之送達為撤銷之意思表示，故本件次應審究者被告聯邦銀行得否依民法第八十八條第一項規定撤銷其意思表示。

## 二、案例爭點

(一)被告於網站上標定了三十七吋電漿電視之價格為新台幣一萬九千四百九十九元，原告於該網路上訂購後，該網路購物網站於同上即以電子郵件，加以確認。嗣後被告於二日內連續以電子郵件表示因公司系統與作業錯誤，導致系爭電視價格刊登錯誤；因而問題在於此線上購物之買賣契約得否撤銷？

(二)透過電子商務之網路購物契約，目前國內法院均沿用民法相關規定加以處理，如此做法是否妥當？是否宜有電子商務之單獨立法為妥？

## 三、案例分析

### <網路廣告的法律問題>

由於網際網路是一個電子化的虛擬環境，在其上的廣告也因而多彩多姿，千變萬化，許多傳統廣告所做不到的，在網路上卻都有可能出現。然而，就法律上的意義而言，網路廣告與一般報章雜誌上的廣告或大樓外的看板廣告並無重大的差異，一般廣告所曾產生的法律問題，網路廣告也會發生。例如，宏連公司的 AdMax 網站-主要是提供媒體採購或廣告主全自動化的託播及聯播服務。然而，公平會就曾於 2000 年 11 月 9 日針對該公司在其網站上刊載廣告宣稱其為「全球最大華人網路廣告交易中心」一事，依違反公平法第二十一條規定：『事業不得在廣告上對於商品之價格、數量、品質、內容、製造方法及日期、有效期限、使用方法和用途、原產地、及製造地、加工者及加工地等，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，命令該公司停止該項廣告行為，並處以新台幣五萬元罰款。公平會表示，該公司並無確切資料證明其廣告係屬真實，同時亦無任何保留或附帶說明，容易讓消費者及交易者產生錯誤期望，而與其進行網路廣告之交易。以上這個例子即是一個『網路不實廣告』的典型案列。

依照我國的法律，報章雜誌上的廣告，屬於出版法的規範範圍，其主管機關為報章雜誌所在地的縣市政府，而有線或無線媒體上的廣告，則屬於廣電法的範疇，應歸行政院新聞局的廣電處主管。然而，網路廣告中的文字、圖片或語音是以數位化的形式呈現，與廣播電視法所規定的又不盡相符，是否可直接適用該法律的規定，目前仍有爭議，也因此網路廣告該由誰來管理，現階段亦不明確。但根據消保法施行細則第二十三條規定：『本法所稱廣告，指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電話傳真、電子視訊、電子語音、電腦或其他方法，可使不特定多數人知悉其宣傳內容之傳播』。因此，行政院消費者保護委員會於中華民國八十六年五月二十九日台八十六消保法字第 00 六四八號函認定：『網路服務提供者（ISP）及廣告網站經營者均屬於消保法規範之媒體經營者』。由此觀之，網路上的廣告應歸屬消保法管轄。

除了廣告內容的真偽法律問題外，若廣告涉及人體健康，除了適用公平法與消保法外，仍應受食品衛生管理法、醫療法、藥事法、化妝品衛生管理法等相關法令規範，違反規定的商家，可能會被罰鍰、勒令停業或吊銷執照處分。

查本件係因被告逢陞公司於各項商品資料建檔過程中，因 Excel 檔轉換成 Access 檔後欄為變動校對困難，雖經校對仍未發現將原價格十九萬四千九百九十九元之電漿電視，誤載為價格一萬四千九百九十九元。此據證人即該公司職員林意庭到庭證述甚詳（見本院卷第一六五、一六六頁）。而依證人林意庭所述建檔暨上網流程為：其向廠商拿回來資料後予以整理再輸入上檔，輸入完畢後會自行檢查一遍，再將輸入資料交給網路部門的專員去做核對，核對後交給聯邦銀行的網通公司，由網通公司負責上線（見本院卷第一六五頁）。則被告逢陞公司於打字人員繕打並完成校對後，復另經專人校對猶未能發現錯誤，顯見被告逢陞公司對於商品資料之繕打、校對已盡善良管理人之注意義務。再者，被告逢陞公司乃國內甚具規模之郵購及網路銷售廠商，自八十三年起即與國內十餘家大型發卡銀行進行策略聯盟發行郵購目錄，且逢陞公司從商品開發、目錄設計、訂單處理、客戶服務、倉庫管理、包裝配送等一貫性作業皆採電子商務化管理，並自九十二年八月起，設立 MIZDA 購物網，透過網路販售商品，有一零四公司資訊中心之逢陞公司簡介可參（見本院卷第三二三頁），該公司經營郵購及網路購物十年以來，顯已累積相當信譽，且未曾聞發生價格標示錯誤情事。故被告聯邦銀行選任其為得利用 UB MALL 交易平台之商家，並無任何過失可言。況依被告聯邦銀行與被告逢陞公司簽訂之契約書（見本院卷第三二四頁至三二八頁），被告聯邦銀行係提供交易平台予逢陞公司所欲銷售商品種類及價格均由其自行決定，被告聯邦銀行並無置喙餘地，且被告聯邦銀行亦於契約第一條中明文要求被告逢陞公司應就所繕打之進行校對。故被告聯邦銀行對於選任、監督逢陞公司確已盡應注意之義務，對本件錯誤之發生顯無任何過失。則被告聯邦銀行依民法第八十發條第一項

規定撤銷其錯誤之意思表示，自為法之所許。

被告逢陞公司、聯邦銀行於 93 年 6 月 19 日晚間十時許得知有價格誤載情形後，旋於當日晚間十一時停止 UB MALL 服務，惟因消費者仍可能以庫存頁面或其他聯邦銀行所寄送予消費者之電子報以直接鍊結進入之方式進行交易，故需逐步程式始能完全切斷消費者以庫存頁面或經由直接鍊結方式進行交易之空間，惟被告至翌日凌晨一時十五分，即完全系統程式之修正。此由原告十二人所下訂單時間均集中於九十三年六月十九日晚上至翌日凌晨一時以前即可確認。而被告聯邦銀行於發現錯誤後，耗費不及三個小時即全面修正，顯已盡其注意義務，而無過失。

退步言之，市售 Panasonic 三十七吋電漿電視之市場價格，均在二十萬元上下，有市面商品價格廣告傳單附卷足參，原告既有意購買此類電視，依社會通念及客觀情形判斷，理應曾於市場訪價並知悉該類商品之市場一般價格，故被告聯邦銀行絕無可能以低於二萬元價格於網路上販售系爭電漿電視，此應為原告所明知或可得而知，揆諸前揭說明，原告應無可資保護之信賴利益。

被告聯邦銀行錯誤之意思表示既經撤銷，其與原告間自始既未成立買賣契約。又原告上網交易之對象既為被告聯邦銀行，且原告於交易過程中全然不知供貨廠商為被告逢陞公司，自無從與被告逢陞公司成立買賣契約。從而原告本於買賣契約之法律關係，訴請被告聯邦銀行、逢陞公司連帶給付系爭之電漿電視，洵屬無據，應予駁回。

## 肆、活動設計－問題研究與討論

### 一、關於撤銷「錯誤之意思表示」

依民法第八十八條第一項規定：「意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限。」，所謂錯誤，乃指意思表示之人對於構成意思表示內涵之效果意思，與其表示於外之表示內容，因錯誤或不知而致生齟齬而言。再者，意思表示錯誤之態樣原則上分為：動機錯誤，內容錯誤，表示行為錯誤，當事人之資格或物之性質的錯誤等等。而本條所稱「表意人若知其事情即不為意思表示者」，主要指表示行為之錯誤而言，即表意人誤為表示其所意欲者，如誤說、誤寫、誤取等情形，換言之，即表意人使用了其所不欲使用的表示方法。並為被告所自認，應堪信為真實。

被告曾於 93 年 6 月 22 日、23 日、25 日連續以電子郵件發出道歉啓事函，表示因系統與作業錯誤導致系爭電視價格刊登錯誤，而撤銷買賣之意司表示、取消訂單乙節，則有道歉啓事附卷足憑。

被告其就產品資料之建檔過程，除經負責該事務之員工訴外人林意庭盡心檢查、核對資料有無錯誤外，另有網路部人員再次從事內部管控核對機制，尚非輕率處置系爭電視商品資料而任意使之上網銷售，負責建檔之員工林意庭當日負責輸入之商品資料高達數百餘筆，每筆商品欄位均已仔細逐欄核對，但因大量商品資訊需重複複製資料，在處理資料過程中注意力集中且緊繃，雖已仔細重複校對商品資料，但仍未能於轉檔過程中發現系爭電視之價格漏植一個「0」，被告藉由內部審核機制於處理商品資料流程中，仍未能發現系爭電視價格錯誤，核其注意程度，已盡處理自己事務為同一之注意，而無具體輕過失。又被告販售系爭電視並非採取低價限量促銷方式，則消費者有意購買系爭電視，依社會通念與客觀情狀判斷，理應已曾透過網路或於銷售通路現場訪價，市售同型電視市價為 200,000 元上下，相較之下被告所表示之買賣價格明顯過低，原告在交易之際已有相當之可能性可得而知被告之意思表示應屬錯誤，則其信賴利益實無保護必要，而原告更藉此利用被告之錯誤要求履行對價顯不相當且有失公平之買賣契約，顯屬權利濫用及違反誠信原則。被告應可依民法第八十八條規定撤銷此錯誤之意思表示，兩造間買賣契約已不存在，其不負履約之義務等語，資為抗辯。

## 二、電子商務之經營管理問題

兩造不爭執之事實項下所載，93 年間市售同型號電漿電視市場價格在 200,000 元上下。又系爭電視銷售時 UB MALL 網路購物商城網頁上，係將系爭電視之介紹內容與同廠牌 42 吋電漿電視一項並列，而同廠牌 42 吋電漿電視銷售價格已達 234,190 元（見原審卷第 138 頁），但系爭電視網頁上標價卻僅為 19,499 元，相較之下明顯偏低。況被告販售系爭電視並非採取超低價競售之手法，亦如前述，原告居於一般消費者之地位，以社會上相同經驗智識之人、處於相同之狀態下，應可判斷知悉此網頁上所登載之系爭電視銷售價格 19,499 元有相當之可能係出於誤載，原告對系爭電視售價表示錯誤應有認識之可能性。其次，原告並未開始履行買賣契約即給付系爭電視價金予被告，乃其所自陳者；而原告亦無在訂購系爭電視後有為履行契約而有所支出之情事存在。益徵，原告迄今尚無足資值得保護之信賴存在。

又「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」，民法第一百四十八條定有明文。本條所稱權利之行使，是否以損害他人為主要目的，應就權利人因權利行使所能取得之利

益，與他人及國家社會因其權利行使所受之損失，比較衡量以定之。倘其權利之行使，自己所得利益極少而他人及國家社會所受之損失甚大者，非不得視為以損害他人為主要目的，此乃權利社會化之基本內涵所必然之解釋。參以，被告抗辯其在本件錯誤標示價格事件發生後，共有 368 位消費者合計訂購同款電漿電視計 632 台，其中僅 178 名消費者所訂購之 278 台電視與上訴人達成和解，其餘 190 位消費者所訂購之 354 台電漿電視則仍堅持欲上訴人依約履行，依此，被告恐將虧損達 61,000,000 元以上【計算式為： $(194,990 - 19,499) \times 354 = 62,123,814$ 】等語，為原告所不否認。衡量被告因此等包括原告在內之 190 位消費者行使買賣契約上權利所受損失甚鉅，及原告受領系爭電視後所得之利益尚微，若不允許被告撤銷其錯誤之意思表示，顯有違誠信原則。

綜前所述，衡量兩造之利益、原告是否有值得保護之信賴存在等情狀後，本諸錯誤之理論係在調和表意人與相對人之利益的規範目的觀點，應允表意人即被告依據民法第八十八條第一項規定撤銷其錯誤之意思表示。

## 伍、參考資料與網路資源

### 一、參考資料

- 1、吳嘉生，電子商務法導論，台北，學林，2003 年。
- 2、馮震宇，網路法基本問題研究，台北，學林，1999 年。
- 3、馮震宇，智慧財產權發展趨勢與問題研究，台北，元照，2003 年。
- 4、謝銘洋，科技發展之智慧財產權議題，台北，翰蘆，2005 年。

### 二、網路資源

- 1、<http://www.moeaipo.gov.tw>
- 2、<http://www.bbbonline.org>

## 第六單元 智慧財產權證券化

### 壹、教學目的

智慧財產已成為知識經濟時代重要的資產內涵之一，惟我國對其證券化的規範至今仍付之闕如，為使有價值的智慧資本能成為企業的融資標的並順應國際潮流，智慧財產證券化即為值得研究的課題。

本教案先行介紹智慧財產證券化的基本架構，其次再對我國現行架構下所面臨的困境作一檢討並思改進之道，最後並透過活動設計使學生能立於不同的角度，實際參與並思考智慧財產證券化的運作，使其對智慧財產證券化能有更深刻的體認。

### 貳、智慧財產證券化之重要性

智慧財產權產生資金之方式可概分為三類：一類是智慧財產權之商品化，一類是智慧財產權之一般融資，一類是智慧財產權之證券化融資，該三者之間存有差異，其優劣之處各有不同，以下分述之：

#### 一、智慧財產權之商品化

智慧財產權之商品化(*commercialization*)係指以該權利之價值在市場上獲取資金而言。因為智慧財產權應是一財產權，具有可移轉性，故其當然得透過讓與或授權契約簽訂的方式運用其價值，以專利為例，商品化乃將專利透過製造、販賣，讓與或授權之方式而獲取資金，「商品化」應為智慧財產權產生資金的方式中，最傳統也最常見的融資方法。

#### 二、智慧財產權之一般融資

智慧財產的融資乃藉擔保智慧財產權之方式向金融機構授信貸款，一般融資方式包括設質、抵押等。民法第九〇二條規定可讓與的債權及其他權利，均得為設定質權的標的，智慧財產即應屬「其他權利」中的無體財產權，其自可依法設定質權。智慧財產權的一般融資在美國雖有個案存在，惟因智慧財產權的鑑價難以明確，使其一般融資未有顯著之成效，故整體而言案數並不多<sup>67</sup>。

<sup>67</sup> 謝祖松，智慧財產權證券化—從「Bowie 證券」之發行談起，台北大學法學論叢，五十八期，

### 三、智慧財產權之證券化融資

智慧財產權之證券化，於我國現行法之下，應是以可產生現金流量的智慧財產債權，通常指的是授權契約，為證券化的基礎而發行受益憑證或資產基礎證券。以投資者的角度而言，一般融資及商品化皆面臨不小的風險，前者的風險在於若債務人破產，融資擔保之破產債權除非有別除權，否則債權人只得依破產程序，始得行使權利；而後者的承購人雖毋庸擔心出賣人破產的問題，惟其投資的成敗乃繫於其應收帳款債權人的償債能力的好壞，而此極度專業的判斷並非一般投資大眾所能評估，故承購者多為金融機構。

而以證券化的方式融資，則因其具有風險隔離機制，故無須擔憂創始機構破產時，對債權人的影響，且因為證券化時的承購者為投資大眾，則創始機構得以較低的資金成本募集資金，並加強流動性，而證券化中的信用評等及信用加強機制，更能有效的降低融資風險<sup>68</sup>。由此可知，證券化可大量減少商品化或一般融資方式所具備的缺點，其應為未來的明星金融商品，故關於相關法制的探討應屬現行刻不容緩的課題。

## 參、我國現行法規範架構與缺失

### 一、金融資產證券化條例之欠缺

依現行金融資產證券化條例第四條第一項第二款第三目對資產的定義之，若智慧財產權利金收益等該當為「應收帳債權」，則現行法之下即可依該條例進行金融資產證券化；即使認為權利金之性質不符合應收帳款債權的定義，只要主管機關加以核定即可進行。惟現行法並不承認以智慧財產本身為證券化的標的，故倘創始機構計畫以智慧財產本身為證券化標的，除非立法明文規定，在現行法將有窒礙難行之虞。

### 二、強制執行法

#### (一)將來債權之破產隔離風險

我國現行法中對「將來債權」的法律見解已如上述，而此種見解將會導致以「智慧財產權所衍生之將來債權」作為資產證券化標的時，產生以下適用上之疑

---

第 13~14 頁。

<sup>68</sup> 除此之外，因證券化交易信用評等的標的，為特殊目的機構的基礎資產，與創始機構無涉；相對而言，若創始機構欲發行債券，則信用評等機構須就創始機構之整體負債情形，綜合考量。從而對一些新創業或中小型企業而言，證券化的融資易獲得較高的信用評等，對其彌足珍貴。詳請參閱：莊永丞，智慧財產權證券化之研究，同前註，第 7~15 頁。

義：

## 1、風險隔離機制的漏洞

依我國強制執行法第五十一條第二項規定：「實施查封後，債務人就查封物所為移轉、設定負擔或其他有礙執行效果之行爲，對於債權人不生效力。」依法院之見解，債權一經扣押，關於未到期之部分，因債權移轉生效之時點在扣押之後，債權移轉對執行債權人不生效力，即債權人可對該債權強制執行。故若特殊目的機構取得該未來債權(即權利發生)的時點在扣押之後，則該資產即係歸屬於創始機構之破產財團，創始機構的債權人得對之強制執行，從而無法達到隔離創始機構破產風險之目的。

## 2、債權「多重讓與」時資產歸屬之疑義

依我國法之規定，債權之讓與及權利質權之設定，均以當事人合意即為已足，登記乃是對抗第三人之要件而非生效要件，縱未登記仍生效力。故若創始機構將「將來債權」先讓與予特殊目的機構，於該權利未實際發生之前，又將此債權讓與第三人，則於此種情形下即生疑義。因讓與特殊目的機構時權利未發生，則似應判斷資產仍歸屬於創始機構，故創始機構之第二次讓與並非無權處分，該第三人俟權利實際發生時亦將取得權利。

由此觀之，在創始機構將「同一之將來債權」多重讓與數人時，將發生「前後兩次行爲之受讓人於權利實際發生時同時取得權利」之情形，此種資產歸屬之糾紛非但大幅提升智財證券化之風險，亦嚴重影響投資人之信賴，故因設法尋求法律上之解決方式，而不應消極委諸創始機構之自我節制<sup>69</sup>。

關於以上二點，U.C.C 第 9-204 條已規定將來債權之移轉為有效，在移轉契約訂定之時即為移轉，無須等權利發生之時始生效力；在債權移轉部份則有「公示登記」制度，來解決各種權利衝突之優先受償順位。參考美國之經驗，我國應有必要以「登記與公告」提升為債權讓與和設定權利質權之對抗要件，並立法承認將來債權讓與之權利移轉時點以「買賣或信託行爲成立時點」為判斷標準，而非以債權實際發生之時為準，並且據以解決隔離破產風險、多數權利人優先受償順序和保護交易安全之問題。

### (二)智慧財產執行的困難

一旦智慧財產之現金流量無法支應證券化之本息，特殊目的機構就必須要拍賣其資產或行使質權，將拍賣所得價金用以清償投資人。而有關智慧財產的強制

<sup>69</sup> 陳郁庭，「將來智慧財產證券化」之優勢與危機，科技法律透析，第 8~9 頁，2005 年 9 月。



執行，係屬強制執行法中的「其他財產權」，若無特殊規定應準用動產及不動產強制執行規定。

強制執行法第一一七條規定，執行法院得將前開之智慧財產「命令讓與」或管理。而所謂的「命令讓與」依司法院的解釋係指執行法院將「債務人對第三人之財產權」強制變價而言，即拍賣、變賣或作價交債權人承受均包括在內。而智慧財產權的拍賣程序依強執第一一七條準用一一五條第三項之結果，準用動產的拍賣程序，即須經鑑價後訂定拍賣底價和拍賣日期，而後通知債權人與債務人並予以公告，於拍賣期日拍賣之。

惟前開拍賣程序對於智慧財產而言具有幾項隱憂，首先智慧財產具有鑑價上的困難，其鑑價方式至今仍莫衷一是，而若該設定的擔保品本身是一組的相關權利，鑑價的困難度和花費更形增加。再者，從鑑價開始、公告到拍賣，中間可能經過相當時間，而當事人若對鑑價結果有意見，亦可對法院提出異議，這都有可能拖延程序期間，在曠日費時中，智慧財產的價值購買者皆會以較高的折現值作評價，即強制執行程序拖愈久，對債權人越不利。即使強制執行法有針對價值快速下降的財產另設「變賣程序」，但對價值甚高且不易確定的智慧財產，適用變賣程序是否更可能發生賤賣的現象，值得存疑。最後，若法院最後作價要求特殊目的機構承受，則該特殊目的機構是否有能力管理這些權利亦成問題；同時，智慧財產深受互補性的影響，若由特殊目的機構僅持有該權利，是否真能確保該智慧財產的價值，而使投資人不受損害，皆是值得探究的問題。

對於智慧財產的強制執行如何有效的進行，國內有學者認為應由國家建構一具有公信力的估價機制，鑑價的結果雖然不能確保強制執行的標的一定能以此價格賣出，但卻能為應買者提供相當的資訊，對防治智慧財產的鑑賣有一定的成果。但反面言之，國家建立的鑑價機構未必能確保其鑑價的結果具有公信力，也未必表示鑑價能以迅速的方式進行，是否真能解決智慧財產強制執行的難題，仍有待觀察<sup>70</sup>。

### 三、權利質權之登記

關於智慧財產權證券化中，以智慧財產本身為設質擔保所生之公示問題已如上述，故參考美國 U.C.C 和日本之債權讓與登記制度，在比較法上可能的處理模式是將「登記」作為智慧財產權設定擔保的生效要件，在交易安全及保障投資人的觀念下，既然登記為現行法之既有制度(專利法第五九以下、商標法第三七以下)，並不會加重政府或契約當事人之負擔。

<sup>70</sup> 闕光威、陳月秀，智慧財產證券化可能的經營模式與法制面的探討，月旦法學雜誌，第 111 期，第 77-78 頁。

爲了徹底解決隔離破產風險、優先受償順序和保護交易安全之問題，應有必要專門針對智慧財產證券化建立登記與公告的查詢系統，使其可避免日後權利設置順序或歸屬狀態不明的疑義。具體實行上，可仿造台灣證券交易所設立的「資產證券化公開資訊觀測站」單一窗口，並公佈基礎資產資訊(登記內容及變動事項)、智慧財產鑑價報告書等書表，以提供投資人可隨時查詢最新資訊，並促進智慧財產證券化業務之經驗及交流<sup>71</sup>。

#### 四、鑑價之建議

對於鑑價制度的重要性及現今的不足，已於前一章節中做說明。有鑒於智慧財產的鑑價適用範圍十分廣泛，舉凡智慧財產的讓與、授權、融資、損害賠償均有鑑價之適用，故若能發展出一套明確的機制，則對經濟的發展甚有助益。

首先，應改進智慧財產權鑑價之權利金預估方式，將智慧財產證券化中之權利金給付方式調整爲「定額給付」的方式。換言之，於用「收益法」對智慧財產進行鑑價時，若能將預估的「未來現金流量」現值以定額的方式呈現，並爲授權契約之雙方所認同及採用，即能提升現金流量的穩定度。再者，現金流量計算爲信用評等的重要項目，故若能在既有的信評機制下，並同時採行前述的改良方式，則應可提升現金流量計算之精準度，而信用加強機構將更具意願對該證券化提供風險分擔，進而增加證券化之成功率<sup>72</sup>。

然亦有學者指出，鑑價機制亦可依賴民間和政府的積極推動，例如可建立完整的「第三人保證制度」，因爲即使法律制訂智慧財產鑑價師及鑑價法規，則投資人也未必信賴鑑價的結果，故在智慧財產證券化發展初期，第三人保證制度似爲一可行的重要機制，況且我國針對信用不足的企業融資早有中小企業信用保證基金制度，由此可知，政府基於政策性推廣目的建立保證機制已有前例可循<sup>73</sup>，此應可相當程度的彌補智慧財產證券化鑑價制度的不足。

至於因互補性問題而生的鑑價困難，以智慧財產而言，若能傾向將較具「技術性價值」的智慧財產證券化，則具此特質的智慧財產權較不會發生互補性的問題，證券化的可能性及估價上會較爲精準。舉例而言，若將 HIV 疫苗證券化，則因此疫苗本身的開發成本甚高且困難，一但開發成功，則通路或其他相關問題相對會較有限，其他如生物科技、製藥產業的智慧財產權，其技術面的價值較高，

<sup>71</sup> 關光威、陳月秀，智慧財產證券化初探，證券市場發展，第 171 頁，2005 年 7 月。

<sup>72</sup> 謝祖松，智慧財產權證券化—從「Bowie 證券」之發行談起，台北大學法學論叢，五十八期，第 138 頁。

<sup>73</sup> 關光威、陳月秀，智慧財產證券化初探，證券市場發展，頁 163~164，2005 年 7 月。

故應為較適合證券化的標的<sup>74</sup>。

## 肆、案件關聯性

### 一、案例事實

全球著名歌手周小雨因有大量之資金需求，計畫以其歷年發行之音樂著作作為融資標的，專業之銀行家杜大衛便向周小雨提出將其歷年音樂著作授權契約所產生的權利金收入證券化之融資計畫。該融資計畫內容如下：

1.將周小雨於 2005 年前發行的 25 張音樂專輯，共 280 首歌曲，所產生的權利金收入(應收帳款)，透過設立一特殊目的機構(special purpose vehicle)，由該特殊目的機構發行以該等應收帳款為基礎的債券，向投資人募集資金。

2.該債券為十年期，利率為年息百分之七，十年到期後之所有歌曲權利金將歸還給周小雨。

3.為增加該債券之信用評等，降低投資人風險，周小雨的 280 首歌曲著作權乃作為該債券之擔保。同時，周小雨乃與 EMI 公司簽訂十年的授權契約做為該債券之信用加強，並獲得信用評等機構以穆迪指數評定為 AAA 等級之債券。

該債券推出後，投資人反應熱烈，杜大衛順利為周小雨募集到新台幣十億的資金。

### 二、案例爭點

(一)何謂智慧財產證券化？何種資產得成為證券化之標的？

(二)為何要設立特殊目的機構？特殊目的機構之組織型態為何？

(三)證券化過程中為何需要信用評等以及信用加強？

(四)智慧財產權作為證券化標的與一般資產證券化有何特殊考量？

(五)智慧財產證券化在我國現行法制下是否可行？有無待解決之問題？

### 三、案例分析

智慧財產證券化此一新興議題，為一典型的科際技整合問題，其所涉及的法律相關領域，包括智慧財產權法、證券交易法、金融資產證券化法、信託法、破產法、強制執行法、動產質權等等，頗具複雜性。本單元將先從資產證券化之基本觀念與架構出發，在此基礎上，再分析智慧財產在證券化過程中所面臨之特殊

<sup>74</sup> 關光威，智慧資本的法律定性與智慧財產證券化的可行性研究，政大智慧財產評論，第二卷第一期，頁 115，2004 年 4 月。

議題，並思考現行法有無待改進之處。

## (一)智慧財產證券化之定義

「智慧財產證券化」係指以智慧財產為基礎而發行證券之行爲。惟其架構可分為二：一是以智慧財產而生的權利金此種現金流量，作為證券化標的；二是以智慧財產本身作為證券化的基礎資產。依我國金融資產證券化條例第四條第一項第二款第三目對資產的定義為「租賃債權、信用卡債權、應收帳款債權或其他金錢債權。」由此觀之，智慧財產因授權契約所產生的應收帳款之預期現金流量，應屬該條款之範疇，可得為證券化之標的。

惟著作權、商標權與專利權等智慧財產權的本身，並未明文定於該條例「金融資產」的定義內，而我國亦未有「智慧財產證券化條例」，故學者多認以智慧財產本身作為基礎資產的證券化，因無可對應的條文加以適用，除非立法明文規定，否則智慧財產無金融資產證券化條例適用的可能。然亦有學者主張，只要所有權人對該資產，得因其所有而享有未來收益之可能，即該資產的發生、取得或保護，均須支出相當的對價，則即該當「金融資產」的範疇。而智慧財產的授權契約乃基於智慧財產本身的價值而生，故專利商標等應該當「金融資產」的概念，且於智財證券化的架構下，二者並無區分的必要，不宜將權利金債權單獨予以證券化，否則會因創始機構破產，而對基礎證券的投資人產生不利之影響<sup>75</sup>。

本研究即以智慧財產授權契約產生現金流量的應收帳款(權利金)為基礎，來探討關於智財證券化的特殊議題及現行法的適用障礙。惟即使僅以智慧財產應收帳款證券化，為避免對證券投資人產生不利影響，智慧財產權本身雖未移轉給特殊目的機構，但亦會將智慧財產設定質權作為擔保。

## (二)資產證券化之架構

資產證券化之基本概念，指企業或金融機構以其能產生現金流量之資產予以群組(pooling)，然後發行證券出售給有興趣之投資人。其基本架構可分為兩大程序：即資產分割程序與證券化程序，以下分述之。

### 1、資產分割程序

先設立一個作為導管體的特殊目的機構(special purpose vehicle, SPV)，由有資金需求的創始機構(originator)將其能產生現金流量但流動性較低的基礎資產(例如不動產或汽車貸款債權)，將該多筆資產群組化後組成資產池(asset pool)，再藉由真實買賣(true sale)轉讓給特殊目的機構，將資產轉換為單位化、小額化而容易流通的證券形式，在市場上向投資人發行以籌募資金<sup>76</sup>。

該程序之目的在將基礎資產與創始機構隔離，即便未來創始機構面臨破產

<sup>75</sup> 莊永丞，智慧財產權證券化之研究，世新法學，第三期，第17~18頁，2006年7月。

<sup>76</sup> 闕光威、陳月秀，智慧財產證券化可能的經營模式與法制面的探討，月旦法學雜誌，第111期，第63頁，2004年8月。

風險，其債權人因該基礎資產已移轉給特殊目的機構，即無法對該資產求償。該分離基礎資產與創始機構破產風險的模式，在學說上稱之為「資產分割」(asset partitioning)。為了避免創始機構在資產分割後仍掌握基礎資產之實質控制權，資產分割的動作必須符合「真實買賣」之要件，否則仍無法免除破產風險。

一般而言，判斷資產移轉是否符合真實買賣，必須考量該資產發生損失時之風險歸屬、該資產衍生利益歸屬、會計處理模式及當事人之意圖。美國聯邦會計準則理事會(FASB)尚公佈第一二五、一四〇號公報，專門處理真實買賣的問題，若無法被認定為真實買賣，則整個證券化之架構就可能被認定為一擔保貸款，無法隔離創始機構之破產風險。我國於金融資產證券化條例第八三條<sup>77</sup>要求資產移轉之會計處理，須符合一般公認會計原則，立法理由即指出應參考前述美國FASB公報及日本會計準則。然依該條條文觀之，我國相關法規並無明確規定真實買賣之條文，目前仍以詐害債權為處理此類問題之法律架構<sup>78</sup>。

## 2、證券化程序

進行資產分割後，特殊目的機構為了替創始機構取得資金，必須以公開募集或私募方式發行有價證券，以向投資人取得資金。實務上，資產證券化之商品種類可能是股票、債券信託受益憑證、商業本票(CP)等等，並不侷限於任何有特定種類之有價證券，並經由「證券承銷商」銷售與投資人，且由「服務機構」管理資產行政業務，包括收取付款、催收、執行拍賣或不動產建物管理等，該服務機構通常是由創始機構或第三人專業資產管理機構擔任，按期收取該資產所生之現金流量，並向投資人支付利息與本金。

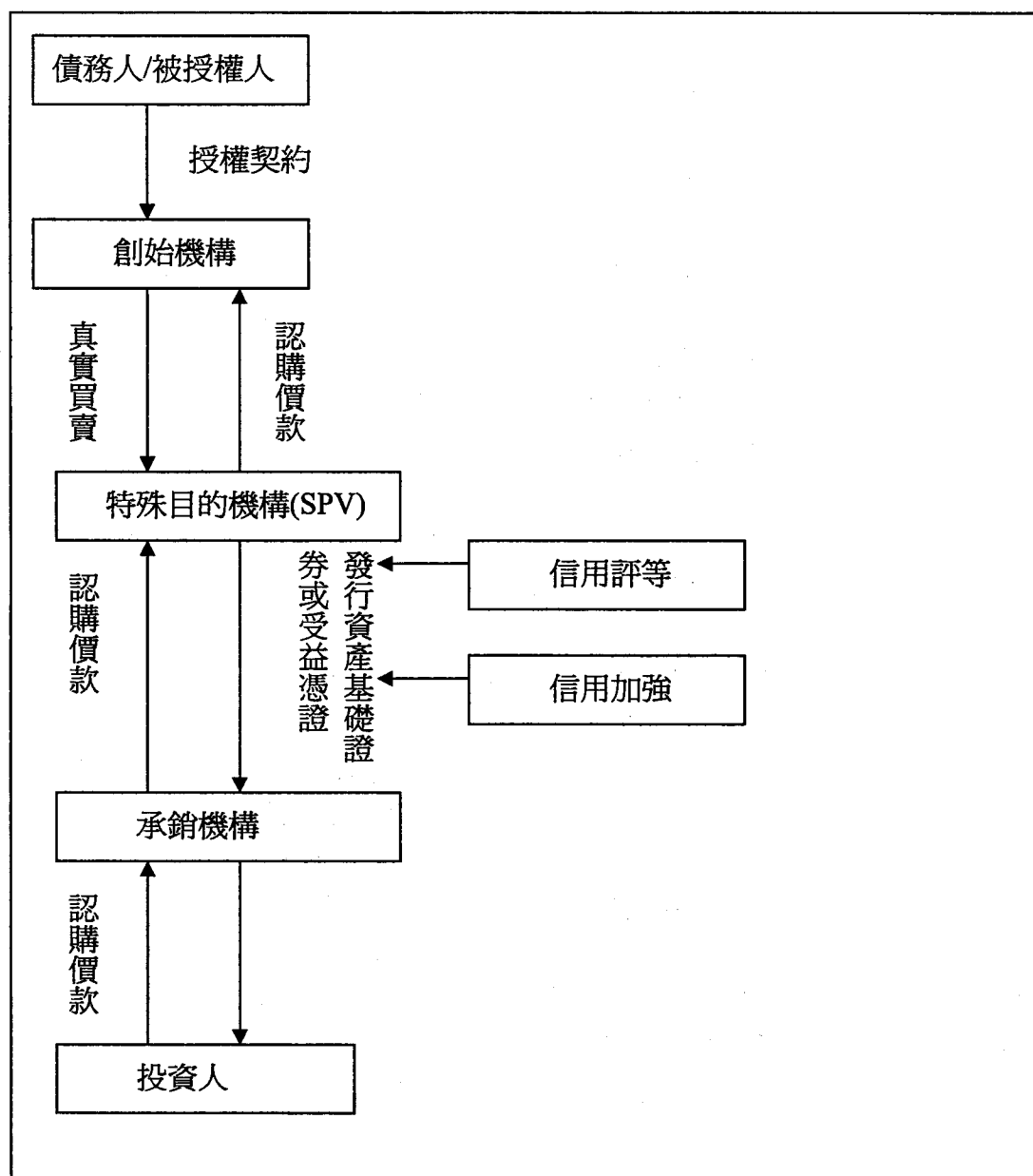
為增強一般投資人對該有價證券之信心，通常都會進行信用評等與信用增強二程序，使有價證券有較佳之銷售價格及市場接受度。信用評等，由專業信用評等機構如標準普爾(Standard & Poor's)等，針對資產證券化之產品給予專業審查(例如證券化基礎證券未來可能產生的現金流量是否穩固，能否支應所發行的有價證券之票面利率)，並授與信用等級作為投資者之參考，因為信用評等機構是超然獨立的第三者，且享有長期信譽，其判斷對於投資者往往有重大影響。信用增強的模式包括由次順位證券設計、信用保險、超額擔保，以及外部的第三人保證或保險等<sup>79</sup>。

<sup>77</sup> 金融資產證券化條例第八三條：「特殊目的公司於發行資產基礎證券後，創始機構與特殊目的公司應於資產證券化計畫所載之受讓期間內，辦理資產之移轉手續，不得有拖延或虛偽之行為。前項資產之移轉，其會計處理應符合一般公認會計原則。創始機構依前二項規定辦理資產移轉，並依資產證券化計畫取得讓與資產之對價者，推定為民法第二百四十四條第二項所定之有償行為。」

<sup>78</sup> 王文宇，資產證券化法制之基本問題研究，月旦法學，第88期，第130頁，2002年9月。

<sup>79</sup> 例如我國金融資產證券化條例第一〇三條提到五種信用增強方式，即由創始機構或金融機構以擔保、信用保險、超額資產、更換部分資產或其他方式，以增強其信用。另外，為強化該證券化商品之信用，亦可考慮「以債作股」之方式。例如在對公眾募集證券之同時，發行人集團內之子公司亦參與認購，其後並將其認購之債權以「以債作股」的方式重新投資該發行公司，以此行為向投資大眾表示其對發行公司的信用之信賴。惟證券化架構下以債作股之問題，尚涉及公司法第156條之解釋等問題，在我國仍有許多待討論的空間。

至於證券承銷機構 (underwriter)，則是負責以代銷或包銷方式公開募集或私募，因為承銷機構有專業知識和接近市場的優勢，對於證券定價和證券設計均有重要性。以下為資產證券化之簡易流程圖：



### (三)智慧財產權證券化之特殊議題

#### 1、將來債權之移轉

金融資產證券化條例固然給予應收帳款或債權證券化之空間，惟智慧財產的權利金收入可能於未來始發生，或是權利金之計算方式採流動權利金時，確切數目及給付期限均於簽約日後始發生，此即為廣義的「將來債權」，而在將該債權讓與給特殊目的機構時，即會產生「將來債權得否讓與」之疑義。

依我國通說之見解，除非符合民法第二九四條第一項但書，否則該將來債權於具有某一程度之明確性時即得讓與，並不以現時存在者為限。故該將來債權讓與的「負擔行為」僅需意思表示合致，雙方之債權讓與契約即行成立生效；惟其「準物權行為」雖具一般成立要件，但須待該給付期限屆至時，始生債權移轉之效果<sup>80</sup>，我國實務亦採相同見解<sup>81</sup>。

我國於金融資產證券化條例施行細則第二條<sup>82</sup>雖已明確規定「將來債權」得為讓與，惟依實務及學說之見解觀之，該可產生將來現金流量之授權契約，雖得移轉予特殊目的機構，但應於各期給付期限屆至時，始生債權移轉之效力。如此將會造成風險隔離機制的嚴重漏洞，以及債權「多重讓與」於資產歸屬的疑義，此一問題將於「現行法令之適用與障礙」章節中予以檢討。

## 2、移轉限制之風險

創始機構與特殊目的機構間資產移轉成立條件之一為創始機構有權移轉該資產，惟創始機構可能會因其和被授權人間之契約條款而受有移轉之限制。此種基於契約自由原則之下的產物，例如「禁止移轉條款」(anti-assignment clause)及「禁止擔保條款」(negative pledge clause)即是。

「禁止移轉條款」係指創始機構與被授權人間訂定禁止移轉權利或義務的契約條款。美國案例法上對不動產有該種條款之適用，但就動產部分，U.C.C.規定此種條款原則上無效。然修正後的U.C.C.雖然原則上亦規定此種條款無效，其立法理由除基於判例外，亦基於「物權轉讓自由原則」，惟值得注意的有二，首先，違反禁止移轉條款並不構成違約；再者，交易若構成買賣則以無體價金及本票此兩種標的之付款優先次序部分無效，但債權債務之移轉仍有效。舉例言之，若創始機構為一銀行，對一貸款人進行融資，雙方間並訂有「禁止移轉條款」，該銀行若將該貸款(此為一無體價金)移轉予特殊目的機構，該銀行之移轉行為仍為有效，且不構成違約。但銀行不可將其債權人之地位移轉予特殊目的機構，換言之，特殊目的機構不得直接行使債權人權利而向貸款人請求給付。

<sup>80</sup> 孫森焱，新版民法債編總論(下)，頁946，2001年。王文字，資產證券化法制之基本問題研究，月旦法學，第88期，頁130，2002年9月。

<sup>81</sup> 最高法院94年台上字第75號判決：「按債權存在，固為債權讓與契約發生效力之要件，惟以日後發生為已足，故將來債權之讓與契約應得有效成立。該債權讓與契約，應於得為請求給付報酬之日，即停止條件成就時，始生效力。換言之，對於將來之報酬請求權雖可成立讓與契約，但須俟得為請求之日，始生效力；具繼續給付性質者，則逐期於各個給付期限屆至，方生效力。」。同此見解：最高法院90年台上字第1438號判決。

<sup>82</sup> 金融資產證券化條例施行細則第二條：「本條例第四條第一項第二款所定資產，包括創始機構與債務人簽訂契約約定，於該契約所定條件成就時，得向債務人請求金錢給付之將來債權。」

「禁止擔保條款」指債務人對債權人承諾不就交易標的對第三人進行擔保之契約條款。於資產證券化中，若創始機構對特殊目的機構在資產移轉契約中有此種條款之約定，於創始機構已完全移轉資產於特殊目的機構時固不生影響，惟若創始機構仍保留若干權利，則此種條款即有其影響力。修正後之 U.C.C. 規定此種條款因阻礙權利移轉，故不生效力，惟其亦同時規定債務人之移轉行為將構成違約。從而，當創始機構違反「禁止擔保條款」而對他人進行擔保時，該條款雖不生效力但創始機構仍構成違約，特殊目的機構得對其進行求償，或對該非善意之第三人進行侵權訴訟。

依我國民法第二九四條之規定，除非當事人間有不得讓與之特約，否則債權人原則上可將債權移轉於第三人，惟同條第二項基於保護交易安全，此種特約若非第三人所明知，則此種不得讓與之特約不得以之對抗善意第三人。故由此可知，我國法和美國 U.C.C. 之規定有所不同，該不得讓與的特約是有效的，但若於智慧財產證券化之過程中訂定「禁止移轉條款」，則被授權人權利雖可受保障，惟證券化的過程必會受阻礙；反之若訂定「禁止擔保條款」，則證券化雖受保障，惟被擔保之第三人權利將受影響，除非該特殊目的機構或被擔保之人係屬「善意第三人」<sup>83</sup>。

### 3、智慧財產權之權利質權

擔保制度係民法物權編之規定，係指以確保債務之清償為目的，於債務人或第三人所有之物或權利上所設定，以取得擔保作用之限定物權。擔保物權之種類包含有留置權、抵押權及質權，而智慧財產權為一無體財產權，無前二者適用之可能。後者又分為動產質權及權利質權，而智慧財產權證券化，於我國現行法下，係以其「授權契約」此債權為證券化之標的，智慧財產權權利本身並非證券化之基礎資產，而僅是於證券化之過程中，通常會以設質擔保的方式來發揮其信用增強之功能，故其應為我國民法第九百條以下「權利質權」的標的。

一般不動產抵押權之設定依民法之規定應以「登記」為生效要件，但若以智慧財產權設質，依民法第九〇一條觀之，原則上即以當事人設質合意即為已足<sup>84</sup>，而其設定方式依民法第九〇二條之規定，依關於「權利讓與」之規定為之，從而僅需以「通知」作為公示方法，而登記僅為對抗要件，權利質權之設定不需登記即生效力，資產證券化條例第五條<sup>85</sup>亦同此規定。

<sup>83</sup> 謝祖松，智慧財產權證券化—從「Bowie 證券」之發行談起，台北大學法學論叢，五十八期，第 116~117 頁。

<sup>84</sup> 同前註，第 126 頁：「權利質權之本質不應占有，亦無明文規定需占有，但依民法九〇一條規定因準用『動產質權』之規定，似仍須占有。另如債權有證書者，應交付其證書於債權人。」

<sup>85</sup> 資產證券化條例第五條：「創始機構不為第一項公告或公告不符主管機關之規定者，不得以其信託或讓與對抗第三人。」



由此觀之，若債權人未為設質之登記，而該專利或商標等智慧財產權嗣後另讓與或授權予第三人時，該第三人即可主張其因善意不知該設質契約之存在，而不受該契約之拘束。智慧財產權證券化之特點即在該現金流量的產生，僅以該基礎資產為唯一之來源，故特殊目的機構若無法確保並彰顯其為該智慧財產權之第一順位的權利質權人，將會影響信用評等及投資人之意願，從而若不確立以登記作為公示之方法，將生權利歸屬及設質順序之爭議<sup>86</sup>。

#### 4、智慧財產權之鑑價

證券化係以基礎資產在證券發行期間可能產生的現金流量作為償還投資人的基礎，故關於估算現金流量數額及穩定性之準確度及公信力，即為影響投資人投資意願的關鍵。由於智慧財產權產生的現金流量多為該授權契約的權利金，或是各種版稅的收入，而權利金支付的方式若非選擇一次性的給付而是採「流動權利金」方式，即權利金之計算依授權產品未來的銷售數額、價值比例或其他條件計算，此即造成現金流量的不穩定。再者，智慧財產的法律糾紛亦會影響現金流量的穩定性，例如專利被舉發遭撤銷、商標著作被仿冒等，則於此二種情形之下，該未來現金流量的估算會更加困難<sup>87</sup>。故若無法對智慧財產的鑑價發展出一套完善且具公信力的鑑價機制，對影響投資人的投資意願影響甚鉅，進而阻礙智慧財產證券化的發展。

智慧財產因具有無體性的特質，故無法採用有體財產鑑價的方式進行鑑定，而我國目前所發展出來的智慧財產鑑價的方式尚未統一，亦未由具有公信的機構執行，惟其基本方法有三種，分別為市價法、成本法與收益法。「市價法」(Market Method)是以市場上類似交易價格進行估價；「成本法」(Cost Method)是計算該智慧財產的重置成本或重製成本，以實際上研究發展或買回所需花費的成本進行估價；「收益法」(Income Method)係估算未來可能產生的現金流量收入為估價基礎，而現金流量主要由經濟景氣、盈收、市場競爭、資金需求等要素計算而出<sup>88</sup>，此方法被認定是現今最準確亦最合理的方法。

惟無論如何，計算流動權利金的收益並非易事，再加上智慧財產權價值深受其他互補性因素的影響，脫離互補性因素後，智慧財產「本身」產生的收益如何估算更顯困難。互補性乃智慧財產權重要的特質之一，即其價值需要很多互補性的資源才能發揮效益。舉例言之，例如行動通訊的規格有 GPRS、PHS、GSM 幾種，但廠商採用哪一種規格未必是考量該項規格實質上的優劣，而是考量採用該規格者多寡所形成的網路效應 (network effect)，因此該規格授權金產生的現金

<sup>86</sup> 闕光威、陳月秀，智慧財產證券化初探，證券市場發展，第 170 頁，2005 年 7 月。

<sup>87</sup> 同前註，第 162-163 頁。

<sup>88</sup> 謝祖松，智慧財產權證券化—從「Bowie 證券」之發行談起，台北大學法學論叢，五十八期，第 132-133 頁。

流量，有相當比例是因為廠商本身的市場規模等「關係資本」所構成<sup>89</sup>。換言之，一項智慧財產所生的現金流量，很有可能是來自於其他構面的智慧資本所貢獻的結果，而非僅單純從本身的價值而生。具有龐大現金流量的智慧財產，若與其它密切互補的智慧資本隔離切割及拍賣時，價值可能相當有限，若於該智慧財產所生的現金流量無法支應證券化架構時，該智慧財產是否能發揮擔保的效果，頗具疑義。而一般金融資產或不動產，其權利價值受到其他互補性資源的影響較低，因金錢債權有其客觀上的帳面價值，何人持有並不重要。

鑑價與互補性因素為現今智慧財產權證券化發展上困難重重的原因之一，故以下將於「現行法令之適用與障礙」章節中提出批評及改進措施。

## 5、權利金穩定度

智慧財產權證券化的標的係為依該智慧財產而生的授權契約，故穩定的權利金流量是智財證券化成功的基石。惟「智慧財產」具有某些特殊性，使其權利金穩定度具有相當不確定性：

### (1)權利無效及被撤銷等訴訟上的風險

智慧財產權的重要特點之一，即是其本身發生無效或其他法律爭議性的可能性遠較其他資產高。雖不動產所有權和前手的交易，或是銀行和客戶間的貸款契約亦有可能嗣後被認定為無效，然其發生的機率在實務上不僅較低，且在實務上也多利用法律查核制度來合理的預知風險。

但在智慧財產侵權或無效的案件中，因專利商標等智慧財產彼此間是否涉及抄襲或仿冒，除該判斷本身具有高度的專業性，一般人較難預測外，即使有明確的準則規定，惟其標準多有主觀上的模糊地帶，無法透過一般的法律查核即可預知風險。尤其近年來國際間常以專利侵權或無效訴訟作為削弱競爭廠商的手段，縱使取得專利權亦有可能嗣後遭其他人申請法院宣告無效，不但造成授權契約終止而無權利金收入，且引發複雜的法律問題<sup>90</sup>，使投資大眾對該種投資方式易因之望而卻步，阻礙智財證券化的發展。

### (2)強制授權與介入權

一般不動產或其他財產權和智慧財產權皆有可能因強烈的公益要求，而被政府以公權力移轉與他人使用，前者稱為公用徵收，後者稱為強制授權，其彼此發動的要件和限制雖有不同，但就此點而言兩者皆有不確定性。

<sup>89</sup> 闕光威，智慧資本的法律定性與智慧財產證券化的可行性研究，政大智慧財產評論，第二卷第一期，第113頁，2004年4月。

<sup>90</sup> 闕光威、陳月秀，智慧財產證券化初探，證券市場發展，頁151，2005年7月。

惟智慧財產權另有介入權的適用，其乃是適用在由政府補助、委辦或出資之科學技術研究發展而取得的智慧財產權。依科學技術基本法第六條第一項之規定：「政府補助、委託或出資之科學技術研究發展，應依評選或審查之方式決定對象，評選或審查應附理由。其所獲得之智慧財產權及成果，得將全部或一部歸屬於執行研究發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。」同條第二項另定：「前項智慧財產權及成果之歸屬及運用，應依公平及效益原則，參酌資本與勞務之比例及貢獻，科學技術研究發展成果之性質、運用潛力、社會公益、國家安全及對市場之影響，就其要件、期限、範圍、比例、登記、管理、收益分配、資助機關介入授權第三人實施或收歸國有及相關程序等事項之辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相關法規命令施行之。」簡言之，即若受政府補助開發而得的智慧財產權，即便權利嗣後歸屬研發者所有，則政府基於公益的考量仍可將該智慧財產權授權給第三人或收歸國有<sup>91</sup>，此種特殊的規定必會使授權契約的現金流量，受到不確定因素的影響，進而難以維持穩定。

#### 四、結論

就爭點部分所提出之問題，簡單回答如下：智慧財產證券化係指以智慧財產為基礎所發行證券之行爲，依金融資產證券化條例之規定以及實務操作，多係以智慧財產授權契約產生現金流量的應收帳款作為證券化之標的。

設立特殊目的機構之主要目的在將基礎資產與創始機構隔離，以避免創始機構未來之破產風險。

為增強一般投資人對該有價證券之信心，通常都會進行信用評等與信用增強二程序，使有價證券有較佳之銷售價格及市場接受度。信用評等，由專業信用評等機構針對資產證券化之產品給予專業審查，並授與信用等級作為投資者之參考。信用增強的模式包括由次順位證券設計、提列準備金或利差帳戶、超額擔保，以及外部的第三人保證或保險等。

至於以智慧財產作為證券化標的相較於一般資產證券化之特殊考量，以及智慧財產證券化在我國現行法制下之可行性與無待解決之問題，請參閱前段參「分析」中第四及第五部分有關「智慧財產權證券化之特殊議題」、「現行法令之適用與障礙」的討論。

#### 伍、問題與討論

一、不同種類的智慧財產權，例如專利權、商標權、著作權、營業秘密及其所產

---

<sup>91</sup> 同前註，第 152 頁。

- 生的權利金等，其作為證券化標的所面臨的問題有何不同？
- 二、投資人投資智慧財產證券化之有價證券有哪些風險？如何降低或控制該等風險？
  - 三、創始機構在智慧財產證券化中扮演何種角色？
  - 四、特殊目的機構之組織型態依資產證券化條例可分為公司型態(特殊目的公司)與信託型態(特殊目的信託)兩種，此兩種不同組織型態有何差異？在賦稅之考量上有何不同？
  - 五、智慧財產權證券化中關於智慧財產自始無效、嗣後失效等法律爭議或風險，可否引用民法權利瑕疵擔保之理論加以處理？

## 陸、其他參考案例、衍伸閱讀與活動設計

### 一、其他參考案例

例如：耶魯大學之 *Zerit* 抗愛滋藥物專利為證券化標的，發行上億美元之債券；日本 2000 年底遊戲軟體大廠 *Konami Corporation* 和瑞穗證券共同規劃純愛手札遊戲投資信託基金，規模高達七億八千萬日幣等。

### 二、衍伸閱讀

除第叁部分「分析」註釋中所提及的參考文獻外，有關金融資產證券化之國內文獻，請參考王文宇、黃金澤與邱榮輝合著，*金融資產證券化之理論與實務*，元照出版，2006 年。

### 三、活動設計

將學生分為三個族群，分別為智慧財產權人、銀行家、與投資人，由各組學生分別列出不同角色在智慧財產證券化交易或過程所面臨的問題或風險，透過協商談判的方式，思考應如何設計證券化之架構與契約內容，俾使所有參與者所關心的問題與風險均能較降到最低。

## 柒、參考資料與網路資源

### 一、參考資料

- 1、謝祖松，智慧財產權證券化－從「*Bowie* 證券」之發行談起，台北大學法學

論叢，五十八期。

- 2、莊永丞，智慧財產權證券化之研究，世新法學，第三期，2006年7月。
- 3、王文宇，資產證券化法制之基本問題研究，月旦法學，第88期，2002年9月。
- 4、闕光威、陳月秀，智慧財產證券化可能的經營模式與法制面的探討，月旦法學雜誌，第111期，2004年8月。
- 5、孫森焱，新版民法債編總論(下)，自版，2001年10月修訂新版。
- 6、闕光威、陳月秀，智慧財產證券化初探，證券市場發展，2005年7月。
- 7、闕光威，智慧資本的法律定性與智慧財產證券化的可行性研究，政大智慧財產評論，第二卷第一期，2004年4月。
- 8、陳郁庭，「將來智慧財產證券化」之優勢與危機，科技法律透析，2005年9月。

## 二、網路資源

司法院網站：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>

法源法律網：[http://www.lawbank.com.tw/fnews/result.php?type\\_id=22](http://www.lawbank.com.tw/fnews/result.php?type_id=22)

## 教學改進計畫會議記錄

### 第一單元 座談會

壹、會議主題：智慧財產法理論與實務計畫座談會

貳、時間：民國 96 年 11 月 9 日（五）下午 1:30-3:30

參、地點：臺北大學九樓多媒體會議室（台北市民生東路三段 67 號）

肆、與談人：林瑞珠（台灣科技大學副教授）

沈宗倫（中正大學財經法律系助理教授）

張仁平（智慧財產局專利審查官兼專利三組五科科长）

伍、報告人：計畫主持人：吳嘉生教授

協同主持人：謝祖松副教授、張心悌助理教授

陸、紀錄：陳建志

柒、會議內容

#### 吳嘉生教授引言及關於著作權之報告

吳嘉生教授：

各位教授，今天到這麻煩大家做些指導與建議，主要就是教育部有輔助法律專門科目教學計畫。我們的計畫在幾個月前獲得批准，我們的名稱是智慧財產法理論與實務。所以基本上，這是由我做計畫主持人，謝祖松教授與張心悌教授做協同主持人，所以我們分擔這個計畫，謝教授基本上負責專利、商標，我個人負責著作權，電子商務。張心悌老師負責智慧財產權的證券化。基本上來講，我們傳統的東西，專利、商標、營業秘密、電子商務及著作權，各位都是在這方面有所心得的，那我把智慧財產權的證券化納入我們這個計畫，也就是說跳脫出我們智慧財產權傳統的範疇。如果說把證券化放進來，應該算是我們計畫裡面跟其他計畫不一樣的地方。所以我把它放在一塊，當作我們研究計畫的主題，根據這個

計畫裡面進行的項目，我們有所謂的專家學者座談會。就我們每一個部分初步的研究有這個專家學者給我們的外在的 INPUT，將使我們在最後結案之前能考慮的更周延。基本上這個案子按照我們原來跟教育部申請的內容來做出各方面初步的一些結果。當然也希望各位給我們的建議跟指導。

那麼就由我現在按照順序，由我負責的著作權開始，再來是謝老師，最後由張老師收尾。基本上這理論的部分相信大家都很嫻熟，當然現在科技進步的結果會有一些科技方面的著作權法可以值得大家來做研究，這計畫裡面的一個特點就是要求能夠由本土的案例來說明。另外一方面，因為本土案例的教學讓大學生們能夠比較熟悉，有所謂的親切感然後能更了解。我負責的著作權法的部分，理論上來講，就是說，掌握住著作權法的立法目的，要保障著作權人的權益，調和社會公眾利益，促進國家社會發展。就是說，掌握住著作權法的這個立法目的，我們來看這個著作權法的立論部分，有哪些地方不足，然後再找出那些本土的案例。這些案例基本上我個人是覺得比較有震撼性的，也比較有研究價值的，然後也是我們一般所忽略的。我在著作權法這方面選的案例，雖然是早了一點，不過在發生的時候，是滿震撼台灣社會的——光碟月刊案。

這個案子我是按照我們一般的這個寫 case and analysis 的架構，先事實、issue(爭點)，再來講 analysis，然後再做結論。結論部分是包含一些我們可以發現在這個案子所給我們的啓示以及將來我們在實務上會注意到哪些問題，我們可以提出一些小問題來做研究。光碟月刊案，我書面是收集了很多，主是把法院的判決文大概稍微加以修正。基本上這個被告把原告在台灣學術網路上面所刊登的文章，下載下來，然後在自己發行的月刊上面做成磁碟片贈送。引起原作者，就是在台灣學術網路裡面的原作者認為說侵犯到他的著作權。所以這裡面的問題就是，原作者告這個光碟月刊，就是凱訊光碟月刊，認為是侵犯他的著作權。被告——凱訊光碟月刊社的人，認為他只是把原作者所做的文章做個報導，是事實陳述，談不上所謂的著作權的侵害。這問題裡面的爭點大概就是說，第一個著作權人公佈在電子佈告欄上面的文章，是不是所謂公開發表於著作權法所保護的語文著作？這是第一個問題。第二個問題：時事報導的合理範圍是甚麼？也就是說，我們講著作權法裡面的合理原則的使用。第三個問題：如何認定公佈在電子佈告欄上的文章是原作者他有意拋棄他的著作權？針對這個案子，我想集中在這三個問題，大概可以讓對著作權想要有所認識的學生能有所了解。

分析部分，按照著作權法第五條第一項第一款所稱的語文著作，只需要是思想或感情的表示，具有原創性而不屬於著作權法所謂的，不得為著作權的標的，那麼就足夠稱為語文著作。而語文著作，並不侷限於以紙張或印刷物等方式加以觀覽為要件。原告把他的文章透過台灣學術網路的電子佈告欄刊登，他的權利保護，除了要注意到網路的特殊性質，當然可以適用網路著作權法的相關規定。我

們在看所謂的 BBS 是甚麼?他是指網路的使用者,就是他是付費的會員,如果說利用數據傳輸機或通訊軟體,透過電話連線的方式把個人的電腦跟個人的電子資訊相互連通,或傳輸訊息的通訊技術,這也就是電子佈告欄如何在運作。

那麼從電子佈告欄來截錄電子佈告欄上所發表的文章或內容並且重新製成所謂的光碟,也就是以電子形式儲存的著作由網路上把他 DOWNLOAD 的話,內容儲存於另外一個載入內容的媒體。這樣的作法實際上法院也認定這就是所謂的重製。所以我們再進一步來看,電子佈告欄上所發表的著作,於某種程度上可以推定著作權人需要透過網路來流通散佈。這是網路使用者共同都同意,即在某種程度上,他願意透過網路來散佈這散佈權。實際上,法院認定他放在網路連通方式的這個 bbs 上面的著作,並不會因為他放在這上面就推定說他的著作權已經被這個著作權人有完全拋棄著作權的意思。進一步來看,這三個被告,他有凱訊光碟月刊,至少這是他意圖營利並且沒有經過原告告訴人的同意,就從台灣學術網路上截錄下來並且重製在光碟當中。其次,凱訊光碟月刊基本上是一種商業行為的發行,並不是用在學術研究上,所以是不是合乎學術研究這個很清楚,基本上學術研究是不可以用在商業的用途,若用在教育的目的上,合乎學術研究,所以應該是不會有問題。但是凱訊光碟月刊是一種營利刊物,所以法院就認定說,按照事實是有侵犯到著作權人的權益,並沒有合理使用的範疇的適用。最後,問題研究與討論方面,基本上我們可以看到,著作權人他的權利範圍是在哪裡?基本上我們都知道是說有人格權、財產權等等,所以這裡面的散佈權,重製權這是很主要的,著作權人主要想主張的第二個問題我們可以看到,如何構成重製而因此會侵犯到著作權人的權利?第三個問題就是有沒有合理使用原則的適用,就是說有沒有排除侵權的行為。再來,電子佈告欄上下載的問題,他的法律責任在哪裡?我想這些東西都是可以進一步再加以延伸討論的地方。這是著作權法的報告部分,我暫時報告到這邊,謝謝。

#### 謝祖松教授關於專利、商標還有營業秘密部份之報告

謝祖松教授：

各位先進,個人這邊負責的是專利、商標還有營業秘密的部分。各位手上如果有看到我這個簡單的案例事實與綱要,請參考。先從專利的部分開始講起。因為首先考慮到這些案例是提供給在教學中,學生做閱讀理解的,所以盡量案例事實的鋪陳都能夠採取專利、商標還有營業秘密裡面一些典型的議題來做討論。就專利部分,我想典型會被討論的一些架構上的議題包括僱傭關係下面的專利權歸屬,還有就是在授權的關係下,專屬與非專屬對第三人的訴訟請求權也可能會是一個議題。另外,面對這些專利可能的侵權的糾紛。我們往前推有一個侵權分析的流程,直接侵權之外,還有間接侵權,我們國家的規範對此並不直接,另外結



合所謂的均等論等等，這些學術理論也都值得探討，因為它們都是很典型，很基本的論述。所以就這樣子的一個設計之下，我這邊就鋪陳了某一個公司的研發部門裡面的工程師。他的創作是一個簡單的原子筆，然後在筆套上面加了一個修正帶。通常這兩個是一個獨立的文具。不過他把修正帶併在這個筆套上面，算是一個新穎性的顯現。然後也申請並獲得專利。之後這位工程師離職，離職之後留下來的這個專利也被原公司授權出去，在市場上面推廣也獲得了熱烈的反應。在這個狀況演變之下，原先這位工程師，他考量並且主張，他是否有合理的權利金的分派權利。第二個議題，我們進入到侵權的部分。我們常常有典型的均等論，這裡案例的設計是把一個侵權人，他就他這個附有修正帶原子筆的筆套他獨立出來做製造，而且在他外型的部分做了一點點的修正，希望能夠規避侵權的事實。這裡面就牽扯到是不是部份侵權，還有一些均等論的適用。這樣結合起來，我們大概把爭點作成下面三點的整理。如同剛才跟各位報告的，僱傭關係下，我們就專利權的歸屬做了一方面的探討。然後在第二頁，就被授權人他對第三人的訴訟請求權也做了一個討論。第三個就是我們剛才講對侵權人的一些流程做一個鋪陳。以上是我們就這個專利案例的設計，希望藉這個機會可以給學生一個基本概念與練習。

以上是專利的部分，第二個呢，各位先進是不是能參考到我們商標的案例。如同我們剛剛專利的一個邏輯，我們討論技術混淆，結合到我們目前商標法的規範，是不是能跟同學做一個介紹和釐清。所以我們在案例事實的地方設計一個日商在台灣製造以及販賣產品，他的產品是數位相機，他的商標名稱是 CATCH，我們這個數位相機簡稱為 dc，所以這個 CATCH DC 是他的表徵。他也以這個來申請商標權，我們假設各方面他的管理營運都非常順暢所以相當具有知名度，然後這個連結到著名商標與否的一個事實。第二段案例，我們描述到有一個消費者，他非常喜歡收集這種 CATCH 商標的數位相機。面對他這家公司推出紀念機種在台灣找不到，他獲知有另外一個經銷商從韓國進口這樣子的紀念機種相機。但是上面所標註的這個商標，是在韓國那邊所獲得的註冊，不是在我們這邊註冊的。當然這樣的議題就連結到平行輸入對我們商標權的一個探討。所以我們設計出這樣子的一個行為 是否侵害日商的公司在我們中華民國商標的商標權，一個很典型的題目。第二個是我們稍微做一點延伸，結合到商標法裡面的規範，如果將原告的商標中文的部分引以為自己的商標或公司的名稱，這些都是違反商標法。所以我們設計一個議題，這裡面有台灣的一個廠商，他把原先人家 CATCH 或人家的 CATCH DC 為表徵的商標，他自己把大小寫重新排列，也推出了一個 CATCH DC 的商標。可是他賣的產品不再是數位相機，而是 DIGITAL COMPUTER 簡稱也是 DC。所以這樣子是不是有混淆？這樣子的一個引用或者是運用類似商標的一個作為，因為品質不良產生的一些自然的現象，那麼消費者買了丁這個不肖的廠商他所製造的電腦產品之後，當然有所抱怨，然後連帶的消費者有所混淆誤認原先的這個日商的信譽。如此，原先只是不肖廠商丁，他所製造

以及銷售的電腦品質不好，他的退貨行為造成消費者誤認日商公司產品品質也不好，所以日商公司他的產品也被退貨，那當然就造成了損害。這樣子的一個損害日商公司能不能以商標法取得救濟？所以我想綜合這樣子的一個事實把問題平行輸入做一個討論，然後正式進入到商標的部分。我們把著名商標的部分也可以跟學生做一個介紹，然後結合到我們商標法相關的條文，都來做一些逐條注釋，針對他的內涵作一些細部的討論，我想我們會針對「明知」的確認，著名商標的成立，還有減損識別性等等來做討論。「明知」還有「著名商標」當然這有非常豐富的資料，我想這方面不需要太多的鋪陳，所以學生的認知不會誤差太大。另外像減損識別性，我們條文的文字是減損，這跟我們所認知的淡化，像美國等等她的用字，嚴格來說是不能畫等號的。所以我們在介紹減損識別性的時候，也藉這個機會把減損，淡化跟外國條文的比較，並做一個說明。另外，當然進入到我們典型的混淆誤認，在認知或申請的部分呢，他還包含了一個「之虞」，也就是說可能性的具備，這個是在申請或者登記註冊的部分較為寬鬆的一個規範。那麼在侵權的部分，「之虞」兩個字已經刪除，表示這方面的舉證必須要有明確的事實才能夠成立。另外侵權之後，我們也藉這個機會把損害賠償的計算，經由六十三條來作一個討論。以上的是商標的部分，我們設計這樣的一個案例。

再過來請各位看到第三個教案，這個案例是營業秘密。因為條文也不多，所以規範的層面相較於專利商標是比較的狹窄，所以這方面的議題原本討論的就不多。思考之下，我想我們大概專注在營業秘密法第十條，不正當方法獲得或洩漏這些營業秘密構成營業秘密規範的一個違反，這方面來做一個討論。所以簡單的事實我們這樣子設計，有一個美容公司，他有一個獨特的產品是製造以及銷售現在大家女士所喜歡使用的面膜，那麼這個面膜他有一個製造方法，這個方法並沒有申請所謂的方法專利，他是一個營業秘密。這個製造方法的本質是用這種熱壓式來成型，成型製造出的這種面膜跟一般市場上面看的這個平面式的不一樣，是立體式的，因為人的面貌是立體的，這個立體式的面膜，我們假設他在市場上面有獨特性。他的開發中心有一個員工離職，這個離職員工對這技術還有市場的商機是非常了解的，他跳槽到 b 公司，而且在 b 公司他也積極的建議應該要製造立體面膜，因為市場的需求。不久之後，就發現 b 公司他也開始製造了這種面膜。不過實質上，他用的這個製造技術跟原先 a 公司的這個製造技術基礎方法是不一樣的。他是採取離心式的這種方法。這方面 a、b 兩個公司都在市場上面製造這麼獨特性的面膜，引起原先 a 公司的不滿，然後他認定離職員工有營業秘密洩漏的事實，所以提起訴訟。因為 a 公司要負起舉證責任，但是並沒有辦法獲得實際的證據，證明離職員工不管是竊取或其他方式的洩漏，把她們這種熱壓式的製造技術跟文件偷取出去。沒辦法查到這種事實，所以他就主張，這個離職員工他是以前記憶的方式去洩漏。正好我們台灣有類似的案例。所以這相當的反應我們自己的一個類似案例，是否可以以記憶方式這種洩漏行為來主張人家違反了營業秘密法的規範？所以這裡面我們大概有的議題，是離職員工他的這種被指稱的行為，

構不構成違反營業秘密法的規範?另外因為原先的 a 公司提起此訴訟，進入到法院的時候，相對人 b 公司他也有他的營業秘密，原告的營業秘密，被告的營業秘密，都想要避免在訴訟的過程中經由開釋或者其他的處理，又再度揭露出去，妨礙到她們日後的事業活動，那麼這種狀況之下有甚麼的保護措施，所以我們大概就條列到以下三個爭點。第一個就是我剛剛講過的，離職員工在營業秘密法之下，營業秘密所有權的歸屬，這方面會比較類似專利法部分案例的討論。因為有這樣子條文的一個典型規範，所以我們也就做一個條文的討論。第二個就是剛剛所講的，營業秘密法第十條，不正當方法的界定，我們來做一個界定，然後對照到我們自己已經實際存在的案例，離職員工以記憶方法洩漏的營業秘密，是否該當不正當的方法?這是我們第二個議題的討論。第三個也就是原被告在程序進行當中，她們所要避免的營業秘密再度洩漏出去，這樣子有沒有保護機制?這點結合到我們剛剛所討論的營業秘密法也就是一個很簡單的法。所以在這個地方，我們正好觀察到我們剛剛開拓的一個智慧財產案件審理法。其中第十一條以下有命令保持秘密這樣子的一個規範。所以我們就保持秘密這部分，結合我們一個事實，就原告與被告的優劣與她們想要避免的情形，來做一個結合和討論。以上這三個爭點是屬於我們營業秘密，在此也小結我個人負責的三個案例。

**吳嘉生教授：**

我們謝謝教授針對他個人負責的部分的報告。休息 10 分鐘繼續討論。

#### **吳嘉生教授關於電子商務法之報告**

**吳嘉生教授：**

那接下來就是有關電子商務也就是我負責的這個部分，也是按照既定的事實也就是案例爭點，分析跟結論的部分，有問題就討論。大致上這個案例我之所以選他也是司空見慣的。我們透過網路來做買賣，我們沒有看到實體，那如果有瑕疵怎麼辦?那這個案子比較可笑的是在哪裡?被告他在網站上面他看到銷售的 panasonic 37 吋電漿電視，他上面公告的價錢是 19499 元。這個其實是他本身公司的職員再打這個價錢時少寫一個 0，然後另外這個網路公司裡面聯邦銀行的營業員在做檢查時也沒有檢查出來。這個原告就很聰明，原告認為這一萬九，最少也要十九萬，他就堅持說你在網路上公告這價錢我相信你，而且你就是在做網路交易的這個廠商，你有這方面的專業性。他就堅持說，你既然公告這個價錢，你就要達到這目的。後來針對那七個工作天要把這商品交出的時候，他們這時候才發現說價錢是確實有問題，十九萬電視怎麼會變成一萬九?所以他就趕快透過網路發出道歉信函，這個原告認為，你既然這樣，就是沒有履行你在網路上公告的價格。所以原告就告他，後來法院就基於很多方面的理由，如意思表示的錯誤。

他在網路上標示的價格，他後來有在交付之前有通知道歉，說他是有錯誤的意思表示等等，這個問題就出在於這樣子的道歉啓事是不是可以發生效力？這個電漿電視的契約得否撤銷？第二個問題就是，透過電子商務這樣子的網路購物的契約，本身沒有電子商務法的規範，所以各種法官的起訴與判決都是沿用民法的相關問題來處理，所以這裡面我們碰到電子商務的問題，我們是否需要電子商務法的單獨立法或者就是適用相關的消保法或民法的規定來解決這方面的問題？基本上，在目前為止國際間也沒有想說要單獨立法比較好，還是延用民法或消保法的相關規定來解決這方面的問題。這個案子我選他的理由，也就是後來我們在問題討論的時候，我們可以來加以研究看看說是不是應該要單獨立法？還是用民法或消保法相關的法規來解決這方面的問題？我這邊的分析也是說，被告他公告這樣子的價錢，原告他已經相信這樣子的價錢，買賣契約是否成立？如果成立的話得否撤銷？從這個法院最後的判決認為說，他經營網路上的交易行為，他應該要負擔這意外的一萬九千元。可是基本上來講的話，他說：原告他應該也要知道電漿電視的價格，他有意思要買這樣子的電漿電視的話，應該早已了解到市面上電漿電視的價格，今天這兩筆價錢中間的差距太大，所以基本上來講，是不是原告可以適用信賴保護等等？他說如果我們顧慮到市場對這樣子大概的價格是甚麼，那跟他公告的價格，他的操作員送到網路上標這個價，則他人為的錯失是否是他真正的意思？再來就是說，市面上的行情大概是二十萬左右，法院認為，原告在交易之際，原告已經有相當的可知性，可得而知被告的意思表示應屬錯誤，所以法院說原告的信賴利益實在沒有加以保護之必要。而且如果要原告藉此利用被告的錯誤來要求被告履行對價，這顯然不符合公平交易的買賣契約的意思。然後他表示，顯然原告有所謂的權利濫用，而且顯然有所謂的違反誠信原則，所以法院認定被告有撤銷的意思，他既撤銷，後面沒有交付這個電漿電視的義務，既然撤銷了，那麼買賣契約就不存在。

所以，法院認為價格差距太大，原告會買電漿電視，他應該對這方面的市場價格應該很清楚，那他應該沒有信賴利益保護的必要。後面這個問題我就提到說，我在結論的部分，法院的判決我個人是滿同意的，難免會有人為的過失。他不是有意圖實際上是要賣一萬九，那真的是操作上的錯誤。如果要求他負擔他這個操作上的錯誤，他其實沒有意圖要欺騙整個消費大眾，所以我覺得法院這樣子的認定比較符合我們社會的公平性還有社會的期待。還有判決最後有提到，權利的行使不得違反公共利益，或者以損害他人為主要目的。所以應該要以誠實信用的方法解決。我覺得這個案子有可以給大家參考地方，問題有很多。比方說：電子商務的問題，首先從基本上的性質來看，電子商務他是跨越國界的，那麼如果一個跨國電子商務的糾紛的問題發生的話，那究竟是哪一國的法院有管轄權？管轄權的問題一定要先解決。再來就是，發生這樣子的問題交易的情況，不是有意的錯誤，不是像民法這樣可以看到物體實體上的瑕疵，結果發生了，這個補救的方式。所以電子商務的立法是否要獨立立法，這是值得大家再做進一步的研究，

那我對電子商務這議題報告到這邊。謝謝。

### 張心悌教授關於智財證券化之報告

張心悌教授：

各位專家學者，我只負責這最後一部分智慧財產證券化。因為其實我不是研究智慧財產權，我的專長是在證券交易法。後來研究這個題目，發現這個題目不只跨智慧財產法與證券交易法，他還跨信託法、物權法、強制執行法，所以其實對大學生來講是有一些難度。第二個問題是說，智財證券化事實上在國內沒有案例，所以我這個案例事實當中，是虛擬的案例事實，然後去參考最著名 Bowie 的例子改寫。此部分其實是沒有法院的判決去做一個爭點性的思考，所以整個案例的設計，主要是透過案例一的設計讓學生一步一步了解怎麼樣做智慧財產權的證券化。那他當然要建立在一般金融資產證券化上，才能去了解與思考，智慧財產證券化怎麼做。所以，這個案例的設計，希望是透過三方面，就是做一個智慧財產權人，你要融資的時候，除了你的一般融資商品化授權以外，你要作證券化的時候，智慧財產權人關心的是甚麼？然後第二個角色是 banker，就是當他在幫智慧財產權設計證券化的過程中，他要怎麼樣來強化產品的銷售。第三個就是從投資人的角度來思考，投資人買到這產品的時候，信用以及安全度是夠的。我在強調課程設計的時候，我們可以給學生從這三個角度來思考。那我就假設一個案例事實，整個爭點設計，就是第一個先讓同學了解到甚麼是資產證券化，然後甚麼樣的標的可以做資產證券化，必須要把整個架構告訴學生。譬如說，特殊目的機構，然後他可能是一個信託，可能是一個公司，但是這兩個有甚麼不同的情況。另外就是，在中間的過程中，他要做信用加強、信用評等，為甚麼需要這樣子的一些機構，所以一步一步的去推導了解金融資產證券化以後再把智慧財產權的概念帶進來。智慧財產權的證券化跟一般資產證券化有甚麼不同？智慧財產的特質導致智慧財產權在證券化的過程中會發生哪些特殊問題，我們要怎麼樣去處理這些問題？最後一個部分才是現行法上，我們目前有金融資產證券化的條例與不動產證券化條例，智慧財產權證券化在現行法上會不會碰到問題？所以這個是整個思考的架構。他其實比較不是屬於案例式的，因為他必須有一個概念性要介紹，所以整個分析的過程也是先透過金融資產證券化的架構來介紹，然後重點當然是在第四與第五部分，智慧財產權在證券化所產生的特殊議題來討論。譬如說，智慧財產權本身可不可以證券化，還是由他來的現金收入，也就是應收帳款可以證券化？應收帳款還有已經產生的應收帳款，以及未來產生的應收帳款是不是要做不同的處理？因為智慧財產權有很多會被宣告無效，中間會有強制授權的問題，或是創始機構跟被授權人有一些限制的約定。這些狀況都會導致智慧財產權未來的現金流量的穩定度，會產生相較一般金融資產證券化比較大的不確定性。所以這邊的七個問題，就是智慧財產權的證券化會碰到的特殊議題，那我們要怎麼樣的去處

理，要怎樣去思考這些問題，要怎麼樣讓投資人比較有一個保障，使他的未來現金流量是穩定的。

那另外一個部分我們是討論現行法院的障礙，就是同學的學習上要做一個全面性的思考。包括智慧財產權的鑑價問題，因為以後要強制執行要拍賣，那麼鑑價就會變成一個很大的問題。最後，問題和討論是比較延伸的，因為前面的討論都是屬於比較概括地將智慧財產權當作一個整體來討論，但是在智慧財產權的部分，也有不同的著作權、營業秘密、商標，那麼他們在不同財產權證券化的時候，會不會有不同的問題？譬如營業秘密可能沒辦法證券化。所以像這個就是讓學生開放去討論。然後譬如說後面的問題，這只是列舉三個，包括每一個創始機構、中間的 SPV 目的機構的腳角色等等。所以整個設計有一點點希望透過一個案例讓同學了解這個制度，所以並沒有在解答甚麼問題。如果後面同學還有興趣的話，就是可以念一些參考案例。然後找他們一些中文或外文資料去讀會更詳細，因為這些題材可能會對大學部同學有一點難，因為跨領域的情況比較多，這大概是我的大綱給各位參考，如果說大家有甚麼意見都還可以提供給我，謝謝！

### 吳嘉生教授：

謝謝兩位教授，我的協同計畫主持人。我之所以注意到智慧財產權的證券化，因為前一陣子台灣對證券化是一個很熱門的議題，然後剛好我在接這個案子的時候，我注意到智慧財產權鑑價的問題，我覺得既然我們的研究計畫在講智慧財產權的理論跟實務，我想說智慧財產權證券化跟實務很有關係，然後考慮到智慧財產權鑑價的問題，這是越來越熱的一個話題，當然我就是說藉著這個機會把張老師拉進來，變成我們智慧財產權裡面的一個家族成員。

### 張仁平科長關於專利部分之與談

### 張仁平科長：

各位先進，因為我第一次參加這種性質的會議。剛剛聽了幾個教授的說明，其實大部分不是我的專長，針對專利的部分，是我比較稍微熟悉的。針對剛剛吳主任有提到的著作權例子，雖然是比較老一些，但是據我所知，這一兩年針對著作權比較有名的例子就是在醫藥上向衛生署申請許可證的時候，所碰到的著作權的案例，這是這一兩年有關訪單的問題，就是訪單有沒有侵害著作權。法官的認定是有侵權的一個判例，那個在這兩年是一直被討論的。對全名藥廠商來講的話，似乎依照衛生署的規定，他是需要有一個訪單出來。但是訪單又必須要跟專利藥廠原來的內容要一致，這就會構成一個違反著作權的規定，所以這變成一個兩難的問題，法院的判決似乎認定是有侵權的問題，這應該是可以討論的一個

case，比較新的一個 case。

回到專利的這部分來看的話，剛剛謝教授有提到專利部分的問題，這是滿好的一個例子。這個例子裡面有牽涉到一些問題，包括直接侵權，間接侵權，僱傭關係的這些問題。甚至於有包括說如何來認定專利侵權的基本原則或理論問題。這例子牽扯滿廣的，且都滿重要的，包括說僱傭關係的認定。最近，以我們局裡來看的話，我們每一年都跟日本有所謂的一個中日的貿易談判，中日的貿易談判，日方跟我們每年都提一些比較重要的議題，日方都一直要求我們要在專利法裡面明確的規範甚麼是間接侵權。在日本法裡面他們是有規定間接侵權，包括美國專利法，所以日方他們強烈的要求台灣針對專利法的部分要去訂立所謂的間接侵權。我們目前為止還沒有答應，雖然這幾年專利法做了全面性的修正，包括我們要廢除再審，還要比照國外的情況成立上訴委員會，專利改成一審制。未來會成立一個獨立的機關，目前還沒有依照部長的這樣的指示，還沒有說要放在哪個單位，原則上他說是一個獨立的機關。他說可能會在我們智慧局，也可能在經濟部，可是這兩個單位都沒有辦法顯示他一個獨立的性質。所以未來也有可能行政上他是會在我們智慧局運作，不過實質上他是獨立的。

有關於間接侵權的問題，目前我們國內還是要回歸到民法上去認定到底有沒有間接侵權這樣子的一個問題。我們這幾次的修正還沒有答應日方說我們要去規範間接侵權這樣子的一個議題，在最後的這一點，有關怎麼樣來認定侵權的關係裡面，這邊謝教授有提到說專利方面的界定還有均等論的適用等，這當然是非常重要的一個原則，那也是間接侵權的一個基本的規範。其實我們在九十三年時候，智慧局定了一個專利侵害界定要點，早在八十五年的時候我們就定了一個專利侵害界定基準，經過八年之後，我們在九十三年訂立這個專利侵害界定要點。這個要點，就是供給法院在外面有一個司法院公告的五十五家的鑑定機構，他們可以來做一個參考。在專利侵害的時候，到底依據哪些原則、要點，怎麼樣來進行一個流程上的判斷依據。我們在九十三年十月四號在網站上面有公告，現在司法院也轉到各級單位還有新的鑑定機構做一個參考。可能這個在實務上運用的時候，我想是可能比較有用的一個依據，如何來認定侵權。我們去看國外的話，目前國際上，像大陸他們最高法院在 2001 年個別有立了一些相關的規定，那個也是國際上比較少見的情況，在台灣我們也訂了這樣子的要點，雖然不是一個正式公告的法令，但是實務上確實可以做一個有效參考的依據。以上是我一個簡單的說明，謝謝。

#### 林瑞珠教授關於電子商務法部分之與談

林瑞珠教授：

首先謝謝吳老師給我這個機會，能夠讓大家一起來討論。對這個計畫我有一點熟悉因為我也在做這個計畫，我們做的是科技法律的工作，有一些彼此的共同分享的經驗，我想先就這部分作一點回饋。我想請教的是，我不曉得我們這個計畫的使用的對象是誰？是老師？是學生？如果是學生的話，是法律系的學生還是非法律系的學生？因為根據我個人的了解，如果我沒記錯的話，這個教育部的案子規定是要六到八個單元，每個單元只有八千到一萬字。那我看了一下，大家都非常用功與非常努力，把很多東西都放了進去，既然我們在談教育部的文案，就要符合教育部的規定，我會有一點點小小建議，就是一開始的計畫書，是六個單元沒有錯，但是我看到吳老師他的字數顯然是超過八千到一萬字。所以基本上，以教育部的形式上而言，第一個我們必須確定自己的使用對象，在使用對象裡面，形式上的要件必須要符合，也就是各單元的字數，可能不宜超過太多。其實同樣的問題在我們那個團隊也有出現，那我們太多的部分就把他留下來，自己出書，然後交出摘要版，符合教育部的規則。這是有關單元數與字數的建議。第二個，是有關於各個單元整合的問題，我發現三位老師在單元的案例而言，形式上是不一致的，以案例而言，有兩位老師是用虛擬的案例，而吳老師是用法院的案例。其實我們團隊有遇到同樣的問題，我們原則上採取有實務的案例，我們以實務的案例來參考，如果沒有實務案例，我們則是用虛擬的案例來改寫。我們案例裡面是希望來導引相關問題的討論，我會建議說是不是會後三位主持人能協調一下，設計案例的形式，字數跟格式。這個是另外一個建議。第三個有關於教學活動設計的部分，我看到只有張老師有所謂的延伸閱讀的部分，另外兩位老師則沒有教學活動的設計。傳統法學院的老師在上課的時候，整個教案就是自己講自己的，從來不去關心底下同學的反應，這也就是這一次教育部為甚麼要特別輔助法律專業教材的編撰與計畫的主要目的。我想，教學活動的設計，是不是能夠更多元一點，比如說，我們自己的團隊，除了延伸閱讀之外，我們還有延伸案例，我們還會設計辯論，設計其他不同的教學活動，讓法律能夠透過不同的領域，讓同學有更多的參與，這個是就一些形式上的建議。其實在各個單元裡面，我們可以看到大家的用心，但是，可不可以讓我們使用者對你們有更多的了解？比如說：是不是能有個總論性質的介紹，比如說，在這六個單元裡面，他彼此作甚麼樣的銜接。如果能夠有個總論性質的介紹，說明各個單元裡面的關聯性的話，那我想這樣會方便我們所有的使用者，能夠很清楚的知道我們這個教科書的核心重點，跟他的價值之所在，也就能夠更體恤我們的用心，這是有關於符合教育部的規定所做的建議。

再來就是要感謝吳老師，吳老師找了電子商務的案例來讓我發言。基本上，很巧的是，我在我們的團隊也是被分配到電子商務，資訊科技的部分。我們也許寫的比較淺，那針對老師這個案例，因為我之前我在月旦有投過稿，評論過這個判決，所以對這個案子，正好有一點點了解。我不知道助理有沒有注意到，其實針對電漿電視標錯價這點，法院總共有三個判決。一個是民事庭的判決，一個是



消保專庭的一審判決，一個是消保專庭二審的判決。同樣的這一件事，有三個判決。令我感到非常有意思的是，第一個，不同法院的判決，認為契約存在的當事人是不同的。有一個法院的判決認為契約是存在消費者跟公司，有一個認為是消費者跟平台業者。因為他認為存在的契約主體不同，所以後面的整個判斷就非常的歧異。我們可以看到，單就公司在網路上做這個廣告，有法院認為是要約，有法院認為是要約的引誘，但是所有的法院都認為契約是成立的。如果認為契約是成立的，那產生的下一個問題就是，可不可以依照民法八十八條的規定，以錯誤來做撤銷的這個主張。這時候就會出現八十八條原則上你可以以錯誤主張沒有錯，但是以下但書裡面規定，要非因自己的過失。但是八十八條但書裡面，並沒有對過失做明文的規定，呈現在不同的法院，都認為他們有過失，所以共識是契約有成立，有錯誤，但是當事人有過失。那下一個階段就是，如果依照八十八條以下但書，有過失就不可以撤銷，但是法院出現兩個歧異的結果：一個是用八十八條的但書，認為有過失所以不能撤銷，一個是用一百四十八條的帝王條款，認為即便有過失，還是讓他撤銷。所以我覺得老師選這個案子非常的好。那老師也提出了很多新的觀察與觀點，比如說：電子商務需不需要其他的立法？對於契約當事人以外的，需不需要其他的規範？比如說：老師剛剛有特別提點出來的一個部分，有關平台業者的責任，法院的判斷裡面是提到了消保法第二十三條，有關於媒體經營者的責任。但是除二十三條以外，我在消保會參加會議的時候，他們提出來的是消保法第七條第一項，提供商品或服務應該確保商品流通進入市場，或服務提供時應該符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性，他認為如果你沒有辦法達到第七條第一項的可合理期待的安全性，你就應該要負責，這是有關平台業者的責任，除了二十三條以外，另外一個消保法第七條。然後最後回歸在這樣的案例底下，除了傳統的民法以外，現有的規範在哪裡？現有的規範在消保法第二條第一項第十款的郵購買賣。使用網際網路讓消費者沒有辦法檢視商品，在這樣的觀念底下，有沒有辦法充分保護消費者？可能保護了消費者但企業沒有辦法接受，因為如果有消保法郵購買賣的適用會回歸消保法第十九條，七天的猶豫期間跟法定解除權的形式。如果有消保法十九條的適用，對於電子商務交易產生重大的衝擊，因此在零六年，去年電子簽章法的修正草案裡面，有業者建議排除消保法十九條的使用，但是這個草案目前在行政院沒有通過。那基本上針對這個案子，我可以發現法院判決歧異，我可以發現的是法院適用的疑義。那國際之間的解決方案在哪裡？其實從九六年電子模範法公佈以後，零五年聯合國電子貿易委員會通過了一個公約，使用數據的合同公約，在那公約裡面有進一步的規範。老師剛剛提點到管轄的部分，管轄的部分，零五年在海牙國際司法統一裡面有一個選法的公約的出現，但是公約生效了沒？還沒，現在還在開放簽署中，相關的資料，我會後可以提供給老師。那有關於一些相關的數據，有一些我不清楚還望老師提點，謝謝老師！

## 吳嘉生教授之回應

### 吳嘉生教授：

我蒐集這個案子，我認為是可以推敲的，這樣子才可以表現大家見仁見智的看法。就像你剛才講的那個案子送到行政院不會通過，基本上，我對消費者保護，我非常強調，電子商務如果按照業者的意見來講，消費者永遠處於資訊不對稱的這一方，他的權益永遠保護不周，我寧可讓業者負擔更大的成本，也要保護消費者。所以我說買賣契約的成立與否，按照民法來解釋，他通不通？最後法院的認定，至少我蒐集的這個案子他提到了很多消保法的規定。因為我同意他的說法，所以我擷取我所需要的，我不同意的說法我不放。再來我會提到管轄權的問題，也就是我講的，有關電子商務法的問題，我個人是比較傾向於不要用民法，特別是講說用郵購的那方面，我想說他應該本身就要有電子商務法的一套。當然您有提到，海牙的公約有關選法的規定，基本上，我們本身的國內法，應該要透過所謂的轉換原則，你不是直接把國際公約就納入在你法院判決的依據，也就是說自己應該要有自己的電子商務法，我們當做國內法來適用。那制定電子商務法的考量還有條文的訂定，要參考國際公約相關規定，我們整個電子商務法只有一個電子簽章法。這代表甚麼東西？基本上要有自己的一個整套。我基本上是很反對我們用這個法，明明是一個新的東西，而用民法，或公平交易法或者是消保法這些東西來規範。這個電子商務法的公公婆婆太多，那如果有一方贊成業者的，那他找保護業者那一方的法律來適用，消費者這方面的保護怎麼辦？而且業者，他永遠是經營者的強勢，消費者永遠是末端。這個兩邊永遠是處於不平衡。有些地方固然可以用電子簽章法，但是有些地方，我覺得有點太牽強。也就是說，林老師的觀點我尊重，但是我解決的方案我是覺得要特別立法。所以我選這篇案例，就是希望大家可以來討論，聽聽各方的觀點。如果說，大家都已經有共識，則放在這邊是沒有意義的，針對你剛才提的那些我是覺得很不錯，關於總論還有把我們整個章節的關聯性有所說明。智慧財產法的立論，我們說欠缺的是實務方面，智慧財產將來的發展就是證券化，還有他的鑑價問題，所以我是想就這邊再往下推，而不是老生常談。

## 沈宗倫教授關於智慧財產權之與談

### 沈宗倫教授：

今天這個座談讓我學到很多，那當然有一點點自己的淺見希望各位老師可以拿來討論。這是我看過非常高興的一件事情，就是說我們盡量在僵化的法學教育底下現在已經接近開始有眉目了。你看從案例式的探討，開始訓練真正實務上可以運用智財的法律人。那第一點就是有關早期在鑑價方面的問題，也有非常多問題，就是權利金怎麼定是一個很大的問題。那我給各位前輩另外一個另類思考就

是，在智財實務上，在律師工作上，或其他工作上，其實授權契約是非常重要的，尤其是實務上通行的授權條款。這個官方的解釋學生常常在學智財權有一個問題就是說到底實務上怎麼作？怎麼授權？那授權交易到底發展到怎麼樣？怎麼樣去評價？或者說法院到底對這個授權條款到底有甚麼樣的評價。後來業者怎麼因應這個法院判決做改變，如果說將來有機會，或者說各位前輩能夠在這個智財領域授權條款上面能給我們新人一些開釋，或許會有更好的一個發展。尤其是授權契約方面，尤其在專利方面跟公平法，也有一定的連結。不是完全要講這個，但至少讓一些新人有一些想法。

第二點就是說剛才看到謝教授提到營業秘密法用到智慧財產案件審理法第十一條，我自己提出來另一個意見是說，其實現在智慧財產審理法通過以後，台灣以後在程序法上會有一個大變動。尤其是向來我們採取德國式大陸法式的法律，關於以前專利方面的要件或者是所謂的商標的要件不能直接在民事或刑事上提出抗辯，法院都會尊重行政機關，智慧財產局那一系列的行政方面的救濟，通常都會停止訴訟來確定等等，透過舉發，透過商標的評定這個方式。現在開始採取這個之後，十六條的延伸過來就是當庭被告侵權之後他可以直接在法庭提出，法庭必須馬上作判斷。所以我說這個大變動，這個東西將來會影響到整個智慧財產實務的推動，尤其是法律人在實務上做這個東西的時候，這個另類的想法。因為早期我們是沒辦法想像這樣的，以我們承襲大陸法系的概念，所以如果說十六條能夠把他稍微融入在計畫當中，我想可以讓同學接觸到新的程序上面的，不只是實務上的了解，我想是能夠得到一些連結。但是那有一些難度，因為在設立的時候，要去挑戰在設立實面上講到所謂進步性，那很難設立。一般來講，你要告訴學生甚麼先前技術，有時候在短短的一個例子上很困難，我講的只是我的一個想法，對於說實際能不能實行那我也不敢講，我只是剛好看到十六條，我覺得滿有趣的。所以跟大家分享一下。我的意見就這兩點，謝謝大家！

**吳嘉生教授：**

謝謝沈教授。

**林瑞珠教授之回應**

**林瑞珠教授：**

我回應剛剛沈老師說的。其實除了授權，老師可能有機會的話，我覺得技術移轉的部分，因為從國家的科技基本法，然後相關的研發成果的歸屬與下放的部分，其實現在就我們學校而言，好需要。國立大學技術學院，因為老師你們的這個計畫名稱是智慧財產權法理論與實務，那理論部分，商標、專利、著作，這幾

個單元大家涵蓋都很好，那實務就實際應用在各種不同層面。比如說在電子商務的應用，在證券化的應用，在授權，我覺得如果行有餘力可以考慮的話，就拜託各位老師們寫一寫吧。我還要再回應剛剛老師說的，其實我也認為電子商務法應該用專法，我剛剛的前言是說法院怎麼判，但是這個部分我個人是反對法院那樣的判決，我們面臨的痛苦就是其實零五年在修法的時候，我是力主電子商務或電子交易應該用專法或專章來規範，但是沒有通過，所以電子簽章法改名為電子簽章及交易法。可是電子簽章及交易法的那個部分，後來他們不知道要放甚麼，又把名字改回去。我覺得有些切割適用的結果會導致法律適用的困擾，誠如剛剛老師所說的。目前我們遇到最大的兩個難題就是 **COMPUTER AGENT**，電子代理，或者其使用的法律效果，另外一個就是網路拍賣。網路拍賣到底有沒有民法的一般拍賣的適用，比如說：三百九十四條，拍賣物之撤回，現在產生很多的糾紛，我根本沒有辦法解決。所以一直以來，我都是追隨先進的腳步一直努力。所以網路拍賣那個問題我一直想不出答案，所以我一值追隨先進的腳步。老師，我的意見跟你的是一樣的，沒有認為傳統民法有甚麼不妥。

### 吳嘉生教授：

我覺得這樣很精采，我希望有回應。

### 林瑞珠教授對吳嘉生教授之回應

### 林瑞珠教授：

老師，我寫過一段金流，但是我出了一個狀況是金流技術變動太大。然後那個關貿，他都不告訴人家技術是怎麼流的，我不知道責任歸屬該給誰，所以後來寫一寫，就停下來了。基本上美國那一邊有針對電子資金的移轉法規範，但是台灣並沒有。而且，我覺得網路拍賣會成為現在新興的議題是因為在網路泡沫化以後，大部分的網路公司都倒了。現在網路交易裡面撐起一片天的就是網路拍賣，而網路拍賣的相關規定是不明確的，所以基本上大部分是相同的，發生問題大家都不去解決，但是有一天他又會再度把電子商務拉垮。關於衍生單元，一個單元依照教育部的規定是八千到一萬，那八千到一萬基本上大師開始寫是不可能收手。所以我們有一些東西就會用衍伸閱讀的方式。而且今天最主要的是教材的編撰，教材的編撰跟個人的專論是不一樣的，所以在寫作方式上是有差異的，個人的專論我們會提供很多個人的意見，但是教材的編撰是應該提供學生很多人不同的意見，讓他們有個學習的基本概念。所以我們在衍生閱讀的部分，我們就希望能夠強化，讓大家知道這個部分有不同人的觀點，不同人的處理。我覺得這個是在這麼少的字數裡面，一個很好的教學模式。

## 張心悌教授之回應

### 張心悌教授：

那我就簡單回一下，謝謝三位專家的建議。其實在教學活動上，我有想過要設計，其實就是用 NEGOTIATION 的方式。就是剛才我講那三個角色：就是投資人、智慧財產權所有權人跟一個銀行家。他們三個人各有各的利益，關心的風險不同。然後透過每個人在自己的角度，自利的角度，去思考這樣子的問題，然後他擔心的是甚麼？事實上所有人都把這些風險，擔心的事項列出來後，再看我們智慧財產權證券化的機制，哪一些機制可以解決哪一些問題。同學在思考上就會比較，就當做自己是當事人的情況，去思考這個制度應該怎麼設計的。更何況現在也沒有甚麼智慧財產權證券化的條例，所以其實他剛好就有更多的空間可以去思考。我有想過教學活動，只是沒寫上去而已。所以補充一下。

## 張仁平科長對專利部分之回應

### 張仁平科長：

這邊資料裡面，十五頁這地方有提到專利法，單元二這邊有提到專利法的一些相關的內容。十五頁、十六頁單元二的部分，這裡舉了一個有關新型專利被舉發撤銷的一個例子，這裡面有提到一些相關的問題。事實上在舉發的情況下，因為這個例子是舉得不具新穎性的態樣被撤銷，但是實務上這種例子還滿少的，大部分會被舉發撤銷的情況，以我們實務上來看的話，應該百分之九十以上都是沒有進步性被撤銷的，新穎性除非是完全抄襲的，否則的話一般來講，會被以新穎性撤銷的情況幾乎實務上非常少見。像十五頁底下最後這一段有特別提到說，我們的新穎性的要件，他的理論跟實務跟國際上的規範有不同概念，這邊我不太了解就是說這邊指的是甚麼樣的問題？因為依據國際上的規定，依各國的專利法來看的話，目前有採相對新穎性跟絕對新穎性兩種概念，像美國跟大陸目前是採相對的，我們跟日本或者歐洲還有大部分國家是採絕對新穎性，這邊的內容針對這個問題，可能如果在教學上，是不是要把他點清楚一下，否則這個看起來是比較籠統一些。

後面十六頁這邊舉的三個態樣的例子，就是問題的分析是滿不錯的，因為第一個問題來講的話就是說，日本政府拿到專利。那 WTO 會員是不是可以承認保護？那這個答案當然是否定的，可是因為對應到前面十五頁講的題目來看，這邊好像有提到說，這個被上訴的人，他是獲得日本專利的獨家代理權，另外還有在我國的專利申請權。因此他這樣拿到的專利，所以，相對於問題一來看的話，這邊舉的日本的專利，這個可能是要訓練學生作一個思考，當然是滿不錯的。可是如果說，前提是他在台灣也有拿到專利的話，這邊又去取得日本的專利，我不曉

得是特地要設計這樣的一個題目去訓練學生作一個分析。像第二個問題是講說，鑒於他公開使用的這個態樣其實也是滿不錯的，這個也是可以訓練做新穎性上的考量。但是在這種情況下，我們大部分的情況，這種理由會成立的話，新穎性碰到的情況可能很少，大部分有可能是進步性的等問題，當然如果說是以合約或者招標公告這個有可能是會在新穎性上出現問題。最後就是說專家鑑定的問題，目前以舉發的這種情況來看的話，我們到法院去的時候，法官很喜歡找專家鑑定，事實上我們在出庭的時候，我們是以被告的身分到法院出庭，可是法官他都會問我們同不同意，我們基本上是不同意，可是法官還是不理我們，他還是照常會找一個第三者來做鑑定。法官會認為這樣比較客觀，可是以我們智慧局來看的話，我們會認為說外面的專家不見得比我們更懂技術或者專利的實務方面。所以有時候那個鑑定結果不是很正確。基本上，我覺得這三個題目都設計的滿好的。這個是我個人的一個補充的一個說明，謝謝！

### 吳嘉生教授:

謝謝張科長的指導，那麼謝教授可以再做意見的交流。

### 謝祖松教授之回應

#### 謝祖松教授：

感謝張科長跟沈教授給我的指導。針對第二個部分，就是在十五頁，我們當初申請這個案子的時候，專利法我提出的這個案例的摘要，是用這個內容來申請的。後來獲悉當初我們申請的這個案例，跟我們後面真正要寫出教案的內容，可以有一點不一致，所以我們才變更成這個原子筆的這個案例。但是在原先在十五頁這個案例，最高行政法院九十二年判字第六九八號，所以這是一個實際的判決。這個判決裡面，他也的確是一個新穎性的問題，然後舉發，獲得這樣的一個結果。當然剛才張課長也講的好，他說這種狀況是很少發生，除非他們招標公告。那麼這一個案例裡頭，的確就是因為招標公告的一些事由，然後導致在最後這個舉發。所以雖然稀少但是真的也就是針對你講的那個稀少的事由，後來成立。

您剛才提到的又是說這三個問題，有關於第一個問題，為甚麼在代理商獲得代理權之後，我們還要來回頭探討日本專利在我們這邊有沒有適用，這好像不是我們的問題。當初我們談這個問題主要就是說，把我們專利的這種屬地主義，藉這個機會來做一個確認和釐清，那就是說，以免這樣大家以為代理權一定就等於專利權，或者說專利權又等於甚麼專利申請權，或者說，中華民國專利又等於日本專利，所以藉這個機會把專利屬地主義來做一個釐清。第二個問題，當初我們就是要把專利裡面的這些專利要件來做一個討論。也呼應到剛才第十五頁最下

面，剛才科長所指到，學界理論和實務界見解彼此間極有差異。這是在談甚麼問題？這個大概我在好早好早已前，在台灣本土有講了一個專利要件，新穎性、然後進步性和實用性。裡面大概有把我們國家理論和實務的見解跟美國他的這個 102, 103 等等來做一個對照，然後這兩相比較之下，結合到我們現在這個，譬如說，我們國內的見解的話，因為相當的繼受了德國和日本的見解，所以的確是比如說進步性和非顯而易見性的認定就有差異。理論上是如此，而且在實務上面，比如說審查官，他實際上在審查這些事項的時候，也是有差異，所以我個人認為差異是很多，所以也舉了好幾個例子，各位有空的話，詳見我台灣本土的一篇文章，那裡面有大概做了一些比較。這裡面並沒有任何意思說我們一定要向美國或日德來看齊，可是，我想我的建議，我們自己國內要有自己的見解，因為目前國內實務和學界之間就有很多不一致。我舉個例子，就像先前不幸過世的歐老師，因為是實務界，所以很多東西他們常常都有典型的這種討論，我大概這句話是反應當時那樣的一個差異。鑑定的部分，的確那個時候，這篇文章我後來有發表，也是有探討到，我個人也是非常的關切以及認為鑑定的問題好像有很多的改進空間。那在這裡面的話，我想即便是司法實務界的如同剛才科長所講的，法官都會進行或者啟動鑑定的一個機制，但是在這裡面的話，以比較好的角度來看，像美國的話，他們就會非常的嚴謹，這些屬於間接證據，非直接證據，或者說專家證言的部分，他的比重必須是要擺在非常的低，而且你只能問他事實的問題，不能夠請他做法律結論。這個是我們現在明顯做的不對的地方，所以我們那個時候也藉著這個機會，就是結合那個案例，裡面就有法官問一些問題，是很有意義的。所以我們大概就拿出來探討。不過那是我們當時提出來申請專案做一個例子，我想這就不會反應在我們的教案當中。這個某些角度來講，如您剛才所說的，對學生來講可能還是比較深了一點，剛才沈教授有講到，可能一時要把專利三性藉這些短的案例讓大家來認清楚的話，來讓大家討論，可能會比較深一點。所以我們就挑了一個比較基本的案例，那個原子筆的案例來做討論。謝謝！

### **吳嘉生教授之結論**

**吳嘉生教授：**

幾位專家學者還有我們的主持人相互交流的結果，我個人也受益匪淺。好像就是說好久好久以前，課堂上依稀碰到的一些問題，現在溫故而知新，非常感謝各位把你們禮拜五的下午放在我們學校的九樓。你們的指導與建議會放在我們的研究計畫裡面，我們會做適度的修改，希望能讓教育部滿意，也很感謝大家能夠真正把大家的觀點與專業表現出來。我剛才看了一下我們這個計畫，我們這次是在期中報告之前，還有期末報告預定在十二月中，可能還要麻煩各位，如果有可能的話，在結案報告之前，我們再來驗證一下，各位表示的意見我們有沒有遵照辦理。今天我們的這個專家學者的討論就進行到這裡，謝謝！

捌、與會照片





## 第二單元 期中報告

壹、會議主題：智慧財產法理論與實務計畫一期中報告（北區 D 組第一場）

貳、時間：民國 96 年 11 月 24 日（六）上午 9:00 至 9:40

參、地點：臺北大學九樓多媒體會議室（台北市民生東路三段 67 號）

肆、主持人：高湧誠律師（財團法人民間司法改革基金會）

伍、與談人：鄭承華（銘傳大學教授）

顏廷棟（銘傳大學助理教授）

許惠峰（文化大學助理教授）

姜炳俊（台北大學助理教授）

王曉丹（中興大學助理教授）

陸、報告人：計畫主持人：吳嘉生教授

協同主持人：謝祖松副教授、張心悌助理教授

柒、會後紀錄：邱怡靜

捌、討論摘要

高湧誠律師引言並介紹團隊

（略）

吳嘉生教授簡介執行概況與 11 月 9 日座談會概要

（略）

謝祖松教授報告專利案例

（如附件所示）

與會者討論內容摘要及回應

1. 姜炳俊教授提問：

本專利教學案例的資料來源為何？有無相關本土實務案例可供參酌？

謝祖松教授回答：

就本次智慧財產教學案例來源，可區分為三大類：（1）司法實務見解，

結如行政法院上常見之判決或判例；(2)研究、教學單位之現行實務案例；  
(3)根據經濟部智慧財產局之資料整理，亦即分析行政實務上，經濟部智慧財產局對係爭案件事實之見解。

本專利教案中，所探討僱傭關係下專利權之歸屬部分，乃源自於(2)研究教學單位之實務案例所整理改編出。對於本專利案例中所討論的專利授權乃由(1)行政法院判決中整理得之；至於，所討論專利侵權分析之爭點，係參考經濟部智慧財產局之侵害鑑定要點為據。

2. 姜炳俊教授提問：

在專利教學案例中，有無介紹「使用專利說明書」之可能性？

謝祖松教授回答：

專利課程中使用專利說明書可深化教學效果，藉由講授及介紹使用專利說明書之內容，可讓學生知悉實務上常發生之爭議點。如，其中「申請專利範圍」之文字代表專利權範圍之概念，可藉由此實際請求項文字之呈現，讓學生有較清晰的了解專利權保護之範圍，目前坊間教科書也逐漸於書中附有專利說明書及圖示方式，方便教學時之講解運用。

(第一場結束)

玖、與會資料(一) PPT-請參照本書後頁

拾、與會資料(二) 照片





(2000-01)

貴州省平塘縣政府 (一) 貴州省平塘縣政府 (二)



## 第三單元 期末發表會

壹、會議主題：智慧財產法理論與實務計畫－期末座談會

貳、時間：97年1月8日（二）下午3.30至6:00

參、地點：國立台北大學教學大樓九樓第四會議室

肆、與談人：崔汭生（國立台北大學法律系兼任副教授）  
張仁平（智慧財產局專利審查官）  
鄭中人（世新大學法律系專任教授）  
謝易宏（東吳大學法學院法律學系暨研究所教授）

伍、報告人：計畫主持人：吳嘉生教授  
協同主持人：謝祖松副教授、張心悌助理教授

陸、紀錄：陳建志

柒、會議內容

### 吳嘉生教授引言

吳嘉生教授：

這個研究計畫，在月底之前要結案，所以我想在期終結案之前，再請幾位學者專家來跟我們作指導。不過，基本上我想今天這個會不用那麼嚴肅，請大家針對智慧財產權這幾個層面，大家不用客氣，幫我們指導指導。我們在座的幾位專家學者在智慧財產權裡面其實都是具有相當權威性的人物。謝祖松老師在我們這個計畫裡面擔任專利、商標及營業秘密這部分；我個人是擔任著作權法跟電子商務法；張老師是擔任智慧財產權證券化這方面，我之所以請張老師加入這個團隊，因為我覺得我們一直在講傳統的智慧財產權，沒有辦法脫出目前的思維。

其實目前證券化是一個趨勢，智慧財產權證券化更是一個不可忽視的領域。謝易宏委員在金融方面是沒話講的，怎麼樣朝著金融的證券化，或怎麼樣從金融的角度來看這個證券化，我想他可以給我們很多方面的指導。崔老師在專利商標以及智慧財產權的領域，也有一些新的看法，至少代表美國在這個智慧財產權法的演進、趨勢這方面，也有獨到的見解。張仁平張科長也可以代表官方的看法，在實務上做專利審查官的經驗，我想對於我們這個研究計畫，有不少在實務上可

以修正的地方，也可以為我們這個計畫增加很多有用的價值。那我們今天不必再把上一次的重覆，大概不會有太大的變動。

我們針對這幾個領域－專利、商標、營業秘密、著作權、電子商務、智慧財產權證券化這方面讓大家綜合發言，我想不必照順序。我們就針對這幾個領域，因為教育部的重點在於，能否把這個教材本土化，在大學生的智慧財產權觀念教育這方面，能夠有實際上的幫助。也就是說不需要把外國的那一套直接翻譯成中文，把我們智慧財產權這方面的新的觀念、新的案子，看看能不能引進到我們大學生的日常生活當中或法學教育裡面，這才會發生實際的效果，我的話就到這邊，其他的話，看大家的意思。我們要綜合座談也可以。

### 崔汴生教授關於智慧財產權美國法上的介紹

崔汴生教授：

那我就先開始講幾句。當然我們是要本土化，但是基本上在智慧財產，我感覺在理論方面全世界都是一樣的。所以在美國這一方面，他的案例，尤其是最高法院，他講的不但是從理論上面講，而且他還要實際配合在很多案子裡面。當然法律是規定保護個人權利的，但是基本上假設把這個權利發揮到極致的話，那麼有的時候也沒有辦法作出一個符合這個社會真正需要跟公共政策的判決。所以有的時候，他還是強調，個人的法律權利保護還是有相當的限制。那麼像最近的 KB Permanent 的這個案子、像 Micro Kolan 的那種合理的使用，以前大家大多沒有這種正確的觀念。因為有些是說明的、有些的是做廣告的，這些都不見得能侵害到你權利的本身，所以有的時候其實別人有很多合理的用途。

不過基本上，我們以台灣來講，很可能就是在商業的技巧方面，就是在權利的運用方面，沒有美國用的這麼成熟。在法院做的這個判決裡面，假使法官在判決的時候，他蒐集資料或者給他參謀的意見等等那些，都趕不上美國最高法院用的這種人力跟資源的充足。所以還是要以美國的這種案例，看他們法理來作為我們自己的參考，當然人家說迎頭趕上，我們不能夠自己從尾巴建立起自己的這種制度。所以說我們不見得有這些案子出來，可是問題是國外的這種案例，甚至有時候歐洲的案例裡面，他也提到很多美國的看法，例如像在關於證據法傳聞證據的方面，在期刊裡面，就是把歐洲的跟美國的比較，運用美國的法理。所以說還是以美國或者以外國比較先進的案例為主，當然我們假設以智慧財產方面，世界上主要的大概還是討論到美國的案子，尤其是最新的。所以我們從 KB Permanent 案件可以看出來，最高法院對於主張這種合理使用的權利，因為這個權利在你受侵害的時候他保障你，可是假如你擴張的時候，還是有相當的限制，他就是又回到一個比較公平的社會政策。所以這個合理使用的範圍，雖然他現在並沒有定出

一個標準，可是他還是給你一個想的方向。

### 謝祖松教授對崔汴生教授的回應

謝祖松教授：

我這邊回應剛剛崔老師的一個見解。記得在上一次開會的時候，我這邊也粗淺的提出，針對這樣一個教材的編寫，是要給我們本土的學生使用，但是我們也充分的觀察國外，尤其是先進的這些國家相關的案例。而且在我個人負責的這個專利、商標還有營業秘密的三個個案裡面，竟然共同性的發覺，其實他本質的參考案例也都是來自外國。我想經由把國外的這些案例修正以後，做出適當的翻譯之後給學生來閱讀，所以我想外型上是一個本土案例的教學，但實質上是在參考先進國家他們這些先進案例。我也盡表贊同剛剛崔老師講國外他的這些各級法院的架構、人力，還有他這些證據法則的適應之下相關案例的產生，速度之快、數量之多而且過程之嚴謹，至少不是我們國家目前可以趕的上。其他很多國家也都是據此而做參照，所以我想對先進國家案例的參考，尤其是美國是不可避免。

而且從市場現實面還有影響力的程度而言，大家也不可以忽視美國司法管轄之下產出的案例的影響力，所以我想這些都再再指出我們應該對他們做一個相當程度的參照。而且再回到我們剛講到的這幾個例子，比如說專利，我們這次編寫的教材裡面，像均等論或者是它的一些侵權結構的分析流程表，雖然我們國家也有一些相關的規範，但是本質還是源自於美國；商標的一些具體原則的話，我們也都知道是從美國那相關的一些案例所衍伸出來的；即便是營業秘密這個範圍較小的部分，因為我們國家有競業禁止的規定，所以不是必然要參照到美國的案例，那大概可能相對程度多的參考到我們國家的案例，但是還是交錯的有一些國外的思維。所以我想綜合就這些案例的比較，我們必須要相當參照先進國家的案例來做教材的編寫，謝謝！

### 謝易宏教授對智財證券化的評述

謝易宏教授：

我今天被交代的任務是找錢的這部分，對這部分我也比較有興趣，也比較有一點想法。IPR 找錢，基本上這整個的架構都是舶來品，美國人大概是這個世界上最會想出點子來找錢的，任何東西他都想把他擠出一點油水來。智財證券化的想法大概有二十二年的發展史了，我大概查了一下文獻，也做了一點了解，到底跟我們做金融的證券化有甚麼不一樣？這是我嘗試去找的一個切入點，我想說我初步的一些想法，請各位給我指正。我看到張老師大概都有把相關東西點出來

了，關於籌資，我們把找錢的這件事情，職分化、細分化的想法降低了投資人的風險。但是我們看到在整個設計裡頭，2007 年的 OECD 中小企業組做了一個籌資部份，是關於怎樣加強信用保證，還有對於中小企業的 IPR 部分做證券化以後，我們怎麼樣去加強信用保全的機制。所以日本今年有個新法在今年推出來，他們稱為甚麼 Credit subscription community 之類的，就是社區的智財權必須融資，經由這個融資整個加強他們的信用保全機制，這個讓我印象很深刻。另外就是葡萄牙在 2002 提出一個新的想法，他們也想辦法在智慧財產權裡面成立一個加強公家保證的基金。

我看到張老師也在我們的文章裡面引用關光威的文章，他剛好是我的學生，所以在跟他討論的過程裡面，我們看到葡萄牙的想法、做法，去寫相當程度的回應。關光威在政大發表了一篇文章，那個時點上面可以蒐集到最 UPDATE 的資料。對於這樣的一個架構，我想張老師大概都已經把問題提出來了，我大概在有限的所知裡面，可以提出的想法有兩點。第一點就是：這個信用保證機制非常重要，但是是不是有可能在證券化的過程裡面，因為我們知道，我個人所參與的幾個證券化的實際的案子裡面，包括台南的飯店，我們嘗試把他證券化的過程裡面，你持份以後、把他證券化以後，那買方這邊他到底要分幾年？還有你的 TRENCH 到底要怎樣設計？變成行銷一個很重要的問題。是不是可能把這樣一個東西回租給這個業者讓他可以充分的利用？因為他最清楚。通常如果受託人是銀行的話，銀行對 IPR 部分沒有那麼內行，所以怎麼樣去管理這個收益是一個問題。大概我們實際上看到的案子，最著名的是在一九九七年，大衛鮑伊，他對權利金將來的應收帳款部分做證券化，這個案子非常的成功也是一個經典的案例。所以就引發一個想法就是說，在臺灣的法律裡面，要怎麼樣把這樣的一個東西移植過來？我個人覺得最大的困難是，我們有沒有可能以債作股？

也就是說在證券化的後半段發行的這個證券，持有的投資人事實上他在持分上以後他的風險已經被分散了，可是問題是對於受託人的銀行，我現在受託這個財產，就是所謂的 IPR，我要管理收益，我要在把收益交給你，可是如果在信用增強的機制，我國目前還欠缺的情形下，那有沒有辦法把自己將來的債權變成一個股份？我也變成一個投資人，這個是國外在大衛鮑伊案子裡面或是在日本的一些案子裡面會有一些討論。這個可不可能是一個方向？這可以來思考，我想張老師的整個內容大概都已經巨細靡遺了，我想以債作股這部分在我國法現在的操作上面有公司法第 156 條第 5 項，看起來好像有一個貨幣債權的縫隙可以用，可是這可以對應到我們的金融證券化的條例去嗎？這在張老師的討論裡面、金融證券化的條例裡面，到底這樣子的一個架構是不是金融債權，恐怕都還有疑義。所以我想這個是一個障礙。因此，要怎麼樣把以債作股在既有的公司法架構來適用，然後跟還有疑問的金融資產證券化條例裡面的相關規定做一個接軌，這個是我目前我個人的覺得國內的銀行在承作金融資產證券化的案例裡面，我現在聽到的

好像銀行還有滿多的疑問。那麼能不能把金融資產證券化或者不動產的證券化的那些經驗來移植過來看智財權，我想銀行在這方面還是有困難的。對於銀行他們還是比較傳統的心態，他們還是會想說我要有擔保才比較不會害怕，那麼你要跟我講一個將來的東西，那個收益還不確定，基本上銀行還是抱著一個很觀望的態度。所以我不知道這個觀點是不是一個在嘗試要把金融資產證券化架構起來的部分，可不可能提供一個考量的方向。

另外一個我想就是信託。大衛鮑伊的 CASE 就是用信託的方式，然後再把音樂的權利金，在將來債權的這個性質，他的收取權再回過來由這個受託人再轉給這個非常專業的公司，由他們去管理。那我國現在在智慧財產權證券化的過程裡面，不採公司型的而是採信託型的，在稅上面我國法到底有沒有提供一個比較優良的誘因？我個人覺得恐怕現在看不到很清楚的法律依據。但是在金融證券化的過程裡面，大概都已經能夠接受用信託的結構，雖然有一部分我們看到是公司的型式去隔離破產的風險。所以公司型或者是信託型，在證券化的過程裡面可能也是需要兼顧到成本的考慮，所以是不是在張老師的討論裡面，對於將來債權部分的這個相關的困難，如果是信託的架構的話，是不是在稅務上面，我們也可以把這個觀點拿出來來做一點分析？我想這個會讓學習的學生，他的角度可能會更完整，我想我的貢獻有限，因為所知有限，所以我想我是不是能先這樣做個初步的意見，謝謝！

#### 張心悌教授對謝易宏教授的回應

張心悌教授：

謝謝謝老師的指導，其實這裡面我智慧財產權不是很嫻熟，事實上我主要是著重在證券化的這一塊，所以剛才感謝謝老師所提供實務上的寶貴意見。我在寫這個單元的時候有在想到底要寫到多深，就是說他的問題很複雜，證券化包括剛才老師提到的稅制、信託的法制，所以到底他要寫到多廣的程度其實很難，一直在思考要拿捏到甚麼程度。所以按照老師剛才的順序，譬如說我那時候在想說信託是不是要放在金融資產證券化，因為他是很明顯的區分，現在我們沒有智慧財產權證券化的條例，所以我在結論那邊點了一下，謝老師的問題如果我們把他放在衍伸問題甚至不同程度的學生他可以用不同的東西，我回去會再把這個部分做一個簡單的推敲，然後再把一個稅制上的考量加進去。

另外因為謝老師給我很多資料，OECD 跟葡萄牙那一塊其實我沒有注意到有關信用加強的這塊機制目前現今的發展，我會回去再把這部分蒐集一下資料，我想可能會放在延伸閱讀裡面，如果學生對信用加強這塊機制還有想要了解世界其他國家目前的最新狀況的話。倒是謝老師提到以債作股那個想法其實我是第一次



想到，我覺得還滿有趣的，我剛剛有一個直覺的反應想請教謝老師，就是說如果他把这个以債作股的概念加進去的話，他的風險隔離上會不會產生問題？就是說他本來是債權人，他跟公司有一定隔離的程度。那如果現在把他的債權又回去投資變成股權的情況，會不會某種程度上降低他當初想要隔離風險的那一塊？所以其實我想請教謝老師，國外這個部分他的實務上已經有以債作股的情況，那麼他們在風險隔離的這一塊，不知道他們是不是有這個考量？第一個直覺反應是他的風險隔離會產生問題，因為跟當初設立證券化的目的會不會有點衝突的情況？是不是也就是說他其實對於這個管理的專業度不夠，就是你把他委託給一個沒有管理專業度的人，他的收益會產生一個不確定的因素，這個部分我當然還會回去再研究，覺得還滿有趣的一個思考，我並沒有在我的文章裡面提到這個以債作股的概念，謝謝謝老師。

### 吳嘉生教授對智財證券化的回應

#### 吳嘉生教授：

我為什麼請張老師來擔任我們這個計畫的一部份，就是要突破我們傳統的思維。大家認為智慧財產權就是專利、商標、著作權或營業秘密，我覺得這樣子沒有甚麼特殊性，所以我才想到智慧財產既然有金融證券化就請張老師來幫忙。當然我們現在的資產價值，無形資產會高於有形資產，剛才兩位都有提到，這是一個很新的領域，我們銀行很守舊，所以還必須要有擔保，對我來講的話，我是想說是不是能從這一個點切入，無形資產會大於有形資產，這可能會是未來的趨勢。如何把無形資產透過像金融資產證券化這條管道來推陳出新，不要智慧財產權的研究計畫都是專利、商標、著作，我是希望能走出一條新的路。既然金融資產可以證券化，那無形的智慧財產為甚麼不能證券化？相關的法律：銀行法、信託法、公司法是不是能夠找到交集？然後也可以為我們的金融業拓展出一片新的天空，這也是當初我找張老師來，也就是希望能夠有一些特色出來。

我也跟張老師講說我會請謝委員來給我們指導，至少您還非常年輕，可以在這方面加入生力軍，大家把金融、智慧財產權結合在一塊。智慧財產權要管理，他本身的創造發明有智慧商標的專利權的保護，真正一些智慧財產的管理公司，他對於智慧財產的重視應該是要遠高於對有形財產的重視，所以我才想說是不是能闢出一條新路，我們的金融業不要只看到原來的，最重要是一些其他的像以債作股，這是一個非常新的觀念，對我個人來講這也是新的一片天，是可以走的路，我們不妨來嘗試看看，透過這個計畫我們可以在這方面走我們自己的康莊大道。所以大家在這方面多多少少都有涉獵，大家可以互相交換意見看法，把大家自己的觀點完全表達出來，我們的這個計畫才會算是成功的。因為這可能是第一期，後面還有第二期、第三期，我們這樣子對其他的那些研究計畫來講，也可以讓他

們講：你看人家的研究計畫都能夠走出一條新路，那為甚麼我們不能？這也是我當初就已經考慮到說為甚麼不能夠把我們傳統的一些擔保物權的概念，用在智慧財產權這個無形資產的上面，看能不能找出一點交集，也就是說大家需要能夠集思廣益，大家待會我們還是可以在座談會上談談這方面的問題。

### 張仁評科長對專利的評述

張仁平科長：

其實就是針對我本行的專利部分，提出一些個人的看法。在謝教授舉的這個案例的裡面，滿不錯的就是點出三個主題：第一個就是職務創作的問題，第二個就是間接侵權，再來是營業秘密，這三個主題其實都是滿重要的議題，也是專利個案或者侵權的這些 case 裡面經常會碰到的問題。而這裡面比較重要我覺得是關於間接侵害這樣的議題，這個問題其實在國內這幾年來我們一直在討論，就像文章裡面所提到的，我們國內會引進間接侵害的問題，事實上我們台日經貿的談判，從 2002 年開始，台日經貿的議題裡面，每一年在日方給我們的議題裡面，都有要求我們在專利法裡面要提到和日本一樣列入間接侵害的這樣的一個條例。因為我們目前專利法只有直接侵害的這樣一個規範，但是間接侵害一直沒有，日方他在每一年的談判裡面提出非常關鍵的一樣議題，就是他認為說這樣專利權的保障不是很充分完整，從 2002 年每一年的談判裡面我們都拒絕日方的這個要求。因為我們希望間接侵害是回歸到民法 185 條去規範，而不在專利法這邊來列入這樣一個明確的條文。但是去年我們在進行專利法的全面修正後態度有一些轉變，我們新局長王局長他已經做了很大的態度轉變，他很明確的指示說，我們專利法要加入間接侵害的條文。但是在我們去年全年度立法的大修裡面，還沒有去列入這詳細的文字，因為極大部分都已經規範好了，有部分的發明者都已經舉辦過公聽會了，雖然這個最新的這個議題我們的條文還沒有去寫，但是大方向是確定的。我們專利法未來很快的會加入間接侵權這樣的文字，不管是參照美國或者是其他的規定，我們會把這個規範加進來。

再來就是，在這個文章裡面，關於間接侵害的這樣一個規定，裡面提到主要是美國的規範，實務上我們在九十三年，智慧局就訂定了一套所謂的專利侵害鑑定要點。其實在八十五年的時候就已經有了一套專利鑑定侵害基準，但是在九十三年修訂專利侵害鑑定要點時我們做個一個大幅度的修正，就是在文義侵權跟均等侵權，這兩個侵權的前提是他都需要符合全要件原則，所以在這個資料裡面提到有關均等的侵權部分，資料裡面似乎寫到說不需要符合全要件，那這個可能是舊的規範，也就是我們在九十三年之後訂的新的規範，不管是文義跟均等侵害，這兩個部分事實上都還是要符合全要件這樣的原則。尤其在均等論的這個部分，他的前提是必須要符合全要件，或是說有一個不符合才會跑到均等，但是事實上

在均等這個部分他還是一樣要符合全要件，這樣的話才有可能構成侵權。所以在我們舊的規範裡面，我們在文義侵權部分，我們在舊的基準裡面寫的是全要件原則；但在新的規範裡面，全要件原則這個 term 已經改成文義侵權或文義讀取。所以這中間有一些變化，就是舊的不需要符合全要件原則可是新規則一律是要符合全要件原則，這中間可能有一些不太一樣的地方。

另外在這個舉例裡面，譬如說是筆套的這樣的一個比對，筆套如果說專利權是圓筒狀，但被告的鑑定物的部分，是一個四角物的形狀，用這樣一個很淺顯的例子大家能夠很容易的了解，他不是所謂的文義侵權但他構成間接侵權，結論是在說間接侵害的。可是間接侵害如果依照美國的規範，一般來講他是要有直接侵害的情況，我們才去討論他有沒有間接侵害。但是在這個例子裡面，可能寫的比較簡單一點，有時候這個筆套沒有文義侵權然後構成間接侵權，事實上這樣子可能會誤導學生說你只要這樣子去比這個筆套的這個部分。但事實上這個筆套是沒有專利權的，專利權是屬於整隻筆的，也就是筆套加筆才有專利權，可是文章裡面從筆套形狀上的改變，去比較他沒有文義侵權，然後再去比均等的這種侵權，但是事實上侵權的對象應該是整隻筆來比，而不是說拿那個元件來比。雖然間接侵權構成要件是說你做了某一個 PART 的某一個元件，可是如果說要引導學生去建立這個侵權概念，應該還是要回歸到他的專利權，因為專利權是整隻筆，可是文章裡面可能只有寫到筆套的部分在比，恐怕會讓學生誤解，當然這個寫法上是不是可能再考慮一下，或許是我自己誤解，解讀上有一些誤差的部分。

最後就是說，在這個整個議題裡面，也引入了營業秘密的部分。營業秘密跟專利法當然各有優劣，只是說這個主題要代進營業秘密的時候，在第五個部分有講到營業秘密跟專利的關聯性，是不是這邊能夠再做一些說明？因為這邊是點出專利跟營業秘密他的優劣的這樣一個情況，可是這個營業秘密的 CASE 跟我們現在舉的這個這隻筆，有關他的間接侵害的一個例子，而這樣怎麼能引導學生能夠了解碰到這樣子專利的時候，如何去考量說要用營業秘密保護，這邊是比較沒有進一步的說明。假設是要講營業秘密的話，如果是舉筆的這個例子來看，似乎不是那麼切合這個營業秘密的保護。因為我們曉得營業秘密一般來講，不太可能放在一個日用品上面或者一個簡單的機械或者電機，一般來講可能會發生在化學或醫藥、生物激素，這樣子比較不是具體的物品的配合上，才會有營業秘密保護的考量。所以舉這個例子要去牽連到營業秘密，似乎可以再做一些多一點的說明，當然對學生來講，他能比較容易了解這個東西的差異性。

#### 謝祖松教授對張仁平科長的回應

謝祖松教授：

謝謝張委員指教，針對你指教的我做這樣的答覆：您大概指出除了這個實務專利權歸屬這個議題之外，我想現在比較有必要立即要答覆的是有關間接侵權的部分。間接侵權您所指的大概是在第 13 頁還有第 14 的部分，不過我想我這邊必須要做確認的是說，我們這整套的流程跟您剛才所講的並沒有太大的差異，可能是我們在表達上面讓人產生的誤解，也就是說，我們都是非常確認侵權的成立是必須要符合全要件的原則。之所以我們這個筆套，應該講這整體的這一隻筆，當初沒辦法在每一部分說明文義侵權，但是我們仍然在針對整個侵權是否符合全要件的原則之下，然後退而求其次的，或者另外一種方式，從均等論的角度來探究他是不是成立侵權，成立侵權當然就是要滿足全要件原則，並不是我們以均等論來探究他是不是侵權的時候，就忽略了或者否定掉全要件原則，所以全要件原則仍然是全程適用。所以說在這裡面，就能獨立出來在針對筆套的這一部分，來做個別的探討，雖然那個小的筆套的部分是用均等論來做探究，但是整個大的格局仍然是不脫離全要件原則的。文字部分可能造成您或者讀者誤解，我們可能再做一些比較明確的潤飾。

另外您剛才指教的部分是營業秘密的部分，好像只是點到，並沒有深入的說明，我想在說明的部分的話，我們應該要跳到第三個案例，因為我們第三個案例就是營業秘密的鑑定。營業秘密我們那個案例，各位可以看到 26 頁那個部分，比如說一個技術要做面膜，以熱壓成型或者是用離心成型，這是兩個不同的技術，但是因為沒有申請專利，我們看不到他的 CLAIM，所以我們沒辦法從這個文字技術來對照到底是不是侵權。所以在乍聽之下只要做出面膜，我們都會懷疑侵害到他的營業秘密，對於這樣技術或者本質的保護，有申請專利或沒申請專利的確是一個不同，但是創作者或者秘密技術的持有者他有不同的考量，因為比如說專利他有一個期間的限制，過了最多 20 年也會 EXPIRE 掉，所以他可能在運用上面有不同的考量，這可能就是我們說的異曲同工之妙。同樣一個課題、同樣一個創作的標的卻有不同的策略上的運用，這裡我們當然也按照委員的指導，我們會在專利的這個 CASE 裡面再多加一點文字來做一些補充，讓大家可以從專利的 CASE 比較好連接到我們後面營業秘密的 CASE，以上我是就營業秘密的這兩點來做補充。

至於您剛才還提到間接侵權的立法，那個我想在學理上或者是說在這種侵權的態樣上面，我個人也是同意的。在專利法這樣一個相較於民法明確的規定，當然是會更好，而我想我們更關切的是說，即便立了間接侵權這樣一個條文之後，將來對於間接侵權的認定，我覺得在字義上面也是非常重要。如同您剛才所指導的，比如說對於這樣一個還是不是全要件的適用，我們這邊想要表達的是肯定的，因為大家誤解把他忽略掉或否定掉，所以在這些方面是有些複雜度的。不過是不是要條文化來確定？我們盡表同意，希望專利法能夠朝這方面來修法。但是即便是在沒有修法之前，理論上我們現在也不是說完全的法制欠缺，民法上面也

是有相對應的規定，只是我想現在真正的癥結、真正的糾紛是在我們司法程序進行當中，對於這種間接侵權是深入到甚麼樣的程度來做侵權的探究？這是我個人粗淺回應的意見。

我也藉這個機會補充一下剛才張老師對於證券化的部分的一個回應：之前我也參加過一個研討會，我記得當時在場有很多銀行界、實務界，還包含台灣工銀也在場。我記得台灣工銀是這方面最積極的一個銀行，那個時候我們就討論過類似的問題，我那時候有一個粗淺的感覺，結合到我平常的一些觀察，我感覺智慧財產權證券化困難度非常高，這個困難度可能要一直往上游推到他智慧財產那個本身。比如說那個專利、著作權或者假設商標權好了，他的授權之後這個非常不穩定的授權契約，如果那個授權契約是不穩定的，或者那個之前專利是不穩定的，或者專利那個市場反應是不穩定的，那這整個證券化他的前途就堪慮。所以我一直回憶有幾個例子很深刻，就是耶魯大學那時候發行一個藥品，那個藥品一出來因為他是治療愛滋病的，所以市場必定會看好，但是因為單一又太薄弱了，所以推行的效果有限。後來他們就想到把類似的藥品群集、複合起來，一起透過集體的授權然後產生一個比較穩定的契約，後面一直到您所講的有關金融、證券化的部份，那些技術性才能推的下去。所以似乎前面那個標的物的穩定度是非常重要的，而我的觀察是台灣目前的架構，因為我在國防醫學院有參與他的一些智慧財產的研討，國防醫學院在藥品的發展很積極，他也有很多藥品號稱說要打入國際，但是我覺得他們這樣有醫學院的學歷、有醫學院的這樣的學校，來推行這種藥品的專利的證券化，不可行我打了非常大的問號，所以我對這方面的推行抱持一個前景和希望，但是當然有比較實務的考量，他的技術性是非常的高，挑戰性很高，以上是我簡單的補充，謝謝。

#### 張仁評科長對謝祖松教授的回應

張仁平科長：

針對剛剛謝教授所講的，謝教授所澄清的那個全要件原則的適用問題，我剛剛或許我的解讀有點誤差，文字上想澄清的譬如說第 13 頁：13 頁一開始上面寫明「滿足全要件原則而成立之專利侵害可分為文義跟均等兩種，全要件原則在前者情形可直接適用，後者雖不能直接適用，但可藉由均等論之適用滿足之」。事實上這邊可能會誤導說或許全要件原則在均等上不適用，但事實上均等論還是要適用全要件原則。所以這邊我只是說文字上會不會產生一些誤解？這個地方會不會產生全要件原則在均等論這邊未必要遵守的一個情況？另外中間這邊括弧二均等論這個標題的第一行，一開始點出一個原件未落入，而在美國的實例判例上如果只要找到一個原件未落入，基本上就不符合全要件原則，根本就沒有侵權的

問題。所以這個地方應是寫法上、文字上的呈現方式有不同的理解。基本上謝教授提到這個概念上是沒有問題的，只是可能會讓讀者誤解說他的文件未落入，可是後面要再去比均等，這個可能會有解讀上的一些問題。

### 謝祖松教授的回應

#### 謝祖松教授：

感謝張委員這樣講非常明確，因為我剛剛一直找不出來。我會後會立刻修改，謝謝。

### 鄭中人教授的評述

#### 鄭中人教授：

各位，我是覺得就整個內容來講，假設我們一個一個拆開來討論的話，變成有各種學說，然後變成大家對各種問題有各種不同的主張。我不想就這方面去討論，也許我要討論的你們已經討論過了，我不曉得。我想最重要的一件事情，在講說本土的教學、本土的法律問題，要了解這個本土的法律問題最基本的可能就要看我們的司法，我們的司法判決是怎麼樣，我們的司法判決真正碰到怎樣的問題，問題既然發生，不同的法院有不同的見解，而隨著這方面可能又有很大的司法問題。可能在整個台灣不管是哪個法庭，都是在 FOLLOW 別人的，不管是 FOLLOW 德國的、美國的、日本的，都在 FOLLOW 別人。換句話說每次有一個法律案，我都會建議找學者專家來加以解讀、來加以修改，這邊又是另外一個問題。今天我們要談這個問題之前，另外一個我們要鑑定的是說，我們本土的一個教學到底是什麼方式，還是像美國的 CASE LAW？我想這個也要先考慮一下。不然我們在做這個教改的時候，碰到老師以 LECTURE 的方式，他就可能不適合當成一個教科書或參考書，所以教育部在做這個的時候，我不曉得他們有沒有考慮到這些問題。

在國內法學的法系，是大陸法系，學者也是以留日留德為主的狀況之下，我們所接受的都是單向的一種，或是說填鴨式的一種方式。這個也許是一個法學教育，但是對於怎麼樣訓練一個律師或法官，換句話對於怎麼樣訓練解決問題，我們在國內所有的學科裡面，其他學科我不是很清楚，但會計這可能我也很清楚，好像我只給你一個 Knowledge，一個基本的學理原則。所以我們這邊在談法學教育的一個改革要從司法的話，我一直認為大家都搞混了一個觀念：到底我們是法學教育還是一個立志作法官的教育？假如是法學教育那會怎麼不一樣？如果是律師跟法官的養成教育的話那台灣是沒有，而且是在大學部或法務部或司法院也

沒有，而律師事務所他的重點在律師訴訟，所以在這種情況下，這三個問題一提下來，我想我們的教材真的是很困難。那三個問題沒有辦法解決的時候，沒有辦法有一個定調的時候，我想可能大家觀感就會不一樣。十個人來寫十個人不一樣，我相信教育部在搞這個的時候，從 JD 的 PROGRAM 的改革、然後陳某某教授，我想這樣改革下來，我不曉得他們有沒有思考我剛剛提出的這三個問題。這三個問題沒有辦法解決的話，我們今天談的這些我想說實在的都是言之過早。我想可能我講的也太過沉重，我想這個是，我從產業界一直希望是能對各位有幫忙，所以對於這種情形我是覺得以這樣的方式似乎是沒辦法，但是我希望就這三個問題思考一下，是不是給訓練一個法官律師的？還是給一般大學生也就是一般的法學教育的一個 Knowledge 而已？我想這是一個。

而第二個就是我所講的，到底是這是 case law 還是一個 LECTURE？這在美國是不一樣的，他們有 CASE 跟 MATERIAL。這邊的取向我看整個好像是屬於 case study，在 case study 的時候，美國有他的很好的一個機制，我若要評哪一個 CASE，我一定有他的一個根據或發生他的一個作用，因為 leading case 有他的 FINDING，那我們跳出這些 CASE 來，有沒有 FINDING？根本沒有。所以在這個情況之下，要考慮到的我們在談的一些爭點，但是假如我們要從美國的觀點去看，就是說做一個 SOLUTION、做一個解決問題的方式來看的話，那有一點我要說一下：就是他們 issue 鑑定以後，法官的 REASONING。我們這邊看起來好像只是分析跟對照，而這個分析是學者用 COMMENT 去寫的東西，而不是以法官的結論去推導它。同樣的，我們的法官素質實在很差，所以你們也就沒辦法去看他怎樣得到這個結論。所以這部分是一個很大的研究，我前幾年大約是六年前幾乎在還沒有電腦化時，一直在研究國內的行政法院專題，那註定沒有結論，雖然電腦化之後是好一點。假如有的話，以專利跟商標為例，很多都是從智慧局那邊他的答辯作為主導，假如法官是採智慧局的話，從訴願到行政訴訟到最高行政法院都是都只是 copy。所以在這種情況之下，我是覺得法官怎樣得出一個結論是一個非常重要的事情，我想你們看了一些法院的判決覺得他怎麼樣，但是這個誰是他的相對人，甚至就是說他的前提是什麼，還有最後判決原告跟被告的關係，中間好像沒有貢獻，包括他的事實，更不要講證據，但是我們看美國判決，這個都是很清楚的。我想對你們是巧婦難為無米之炊，沒有這些資料你們怎麼去做？但不做的話好像跟他們一樣沒有推論過程，這個是一個問題。

最後我想談的一個問題，你們每一個在最後都有一個問題研究與討論，這個問題研究與討論，我剛剛看了一下，是針對現在問題相關的。我不曉得像這樣，我剛才請教吳主任，這是否有後續的？這是一個 sample、一個格式，那是不是有後續的有哪些問題要談？那麼問題研究與討論我想可能是，在某一方面需要人家所信的話，就是法學相關問題他是要 integrate，要怎樣 integrate，在 integrate 不同的時候你們會怎樣起衝突？換句話說，我們考慮剛才講的考慮間接侵權的時

候，就要考慮到全要件原則的時候，那這個是不是一個主要要件、次要要件？如果第三者，我提供一個主要要件，是不是有其他用途要是考慮到？但是我們在過去來講，又有人主張說，這個是主要要件跟次要要件，這不重要等等。這些會有產生衝突，我們在看各種的，包括美國法律那麼好，他們在考慮這個 issue 的時候，是一個看法，但是在另外一個 issue 的時候可能又會有另外一個看法，那不同看法的時候，就可能會有衝突，而這個衝突是不是能解決？這個等於是說給人家一個 inspire。我在談智慧財產權的時候，可能會被問到這些，這個我想是非常重要的。所以我很大體的，但是也很理想的去談一些問題，對這幾個問題，希望大家去想一下，我想我講的除了我剛剛說的那兩點以外，其他都非常的好，都可以看出你們的用心，我的 comment 就到這邊。

### 吳嘉生教授之結論

#### 吳嘉生教授：

這是作主持人最大的利潤之所在，等大家都做了第一次的 comment 之後，我再吸收大家的，然後在融化。當然我還是從最早的崔老師所講的，基本上，智慧財產權這方面的問題，其實是各國都一樣的，只是說你科技先進的與否來影響到你這方面的立法，也影響到這方面的司法訴訟的問題。再來就是在這個領域，美國憑良心說還是居於龍頭的地位，歐洲聯盟也是想說要跟美國一起合作，所以美國有相關的立法或者是訴訟案件，我想歐洲聯盟很快就會跟上。也就是說台灣在目前這樣子的情形之下，碰到智慧財產權，而中國大陸說早就成立智慧財產權法，那麼我們現在也要跟著做。所以基本上來講，我們受德國還有日本的立法例跟訴訟判決這方面的影響非常深，現在才因為跟美國這個很奇怪怪怪的關係，使得不得不接受美國的一些判例法則的教學、思維。剛才鄭院長所提到的，所謂的 Legal Reasoning，我們在美國 Legal Reasoning 有開兩學分的 Legal Reasoning，我們這邊的法官沒有這方面的素養。兩位學過 LOGIC，這個 LOGIC 跟我們法院的訴訟，所謂的 Legal Reasoning，其實還是有差一大截。在這方面法院對於智慧財產權的訴訟所採取的判決書，要不就是像剛才鄭院長所提到的高等行政法院採取這方面的措施可能就是智慧局裡面的東西全盤放進來，要不然就是法官他只要做結論就好，因為當事人在法律專業方面不見得高過於法官，那法官的智慧財產法的素養也不見得高到哪，但是他有智慧財產局做後盾。

再來就是回到鄭院長一開始所提到的，我們做這個研究計畫，基本上教育部的目標在甚麼地方？是要把大學的法學教育當作司法官跟律師的養成所，還是大學生應該具備法學背景的一些知識。他這個可能先沒有釐清，再來就是這個計畫大致上來講，鄭院長有提到這裡面的架構，大致的架構教育部那邊都給我們了，剩下來細部的是我們覺得要配合他的計畫的完成，我們可能應該要這樣做，才會



讓他滿意。這裡面來講的話，有大格局的問題，即 macro 的問題還有 micro 的問題，micro 的問題就是說今天我們報告的這些問題該怎麼處理，這裡面的內容我們是分工，然後是合作。再來就是說，我覺得今天是滿高興的，基本上今天大家都能夠把問題都點到，而且還滿深入的，我們有廣度也有深度，然後鄭院長也苦口婆心的點出問題。所謂的 Legal Reasoning 非常欠缺，其實我們整個台灣的法律、法官作的判決，他的 Legal Reasoning 在哪裡？很難找的到，也就是說我們自己的要加進去。我們自己加進去的不是我們的 Legal Reasoning，而是法官的 Legal Reasoning 找不到，而我們只是做分析，這個工程有大有小，有困難也有簡單。我對於教育部這個輔助法學，關於這科目的教學改革計畫，我個人的認知就是基本上他就是想要學美國的那一套，但是又不願意放棄傳統的這一部份，他是希望能夠融合。那崔老師有提到，其實這方面的案子，原理都是一樣的，但是我們要怎麼樣把外國的這些 cases 融合，怎麼樣能讓我們本土的學生知道怎麼發生在你的身上。舉例來講，我之所以避開請著作權方面的，大家是其他部分的專業，因為這部分是我負責，基本上我負責的這兩個層面，著作權法跟電子商務法基本原理也是一樣的，來看著作權法的保護要件，我們講 originality，我們大學生考上司法官後，常常能影響到我們的大社會，或者說整個台灣的這個大社會影響到我們大學生。大學生說我們用 MP3 下載音樂之後，我沒有拿去營利，我是為了協助我自己唸書的效果，是自己聽或者給我的親朋好友，我沒有傳送出去，怎麼會說我侵害人家的著作權？就是說，我們傳統的觀念認為這是很奇怪的，我們會認為說你有實際上的金錢的交易行為，才會說有侵權行為發生，那這樣子是不公平的。司馬光寫資治通鑑，曹雪芹寫紅樓夢，他們有沒有聲請著作權的保護，他們有沒有要求權利金？這就是我們傳統的觀念，我們講洛陽紙貴，他希望大家去傳抄。所以我們的社會跟所謂的智慧財產權的權利是有出入的，然後我們重視的是精神權，我們對於權利金的概念幾乎是沒有，現在因為西洋科技的影響，讓我們知道說權利金、運用智慧創造的發明等等，這都應該有權利金的收益，所以才會想到這方面的概念。但是我們大學生想說我又沒有去賺錢，那我還成爲被告？所以我想基本上這觀念也是這個計畫的宗旨，就是希望大學生能有普通的法律常識：這個不是自己的，所以你要想想考慮使用者付費等等這些概念，使用者付費這些概念不限於智慧財產權裡面，換句話說，你要尊重別人的權利，而我們這個社會對於人家的權利不太重視，然後也沒有想到說人家侵害到我的權益是在哪裡，我們也沒有注意到我們權益的保護。

所以我想教育部是想說，法官既來自大學生，但對於這方面的訓練都非常少，不夠紮實，所以說我們申請這方面的計畫，其實我在倉卒之中提出 Proposal，因為當初我還在想說是不是要寫科技法？科技法我沒有研究過，但是張老師有，但是科技法範圍這麼廣，我個人覺得那個不夠 focus，所以我才想我們直接就找智慧財產權。然後我個人也想到目前大學生就一個社會知識程度來講的話，應該算是高等知識份子，那爲甚麼還被檢察官起訴？這可能就是法學教育、法學素養

的不夠，例如像電子商務法，我個人負責的這個部分，基本上也是延伸著作權法的概念。現在網路資訊非常發達，網路上的買賣、交易行為很普遍，基本上我們一般的大學生都會使用，他會在網路上做交易，但是我們的法治規範在哪裡？我們除了電子簽章法之外，其他的配套法律都沒有，假如現在更先進的網路上拍賣，這種拍賣是不是要完全依照民法上的拍賣來做處理？對於這個網路世界，我們本身社會是一知半解的，而著作權法也是一樣，我想今天，很多人還是會認為著作權就是智慧財產權，智慧財產權就是著作權。這兩個概念沒有分割開來，他們常常兩個交互使用，所以到目前為止，我對這個社會所得到的觀感就是，我們對於智慧財產的了解真的不夠。但是科技已經領先了很前面了，科技可以做到像複製動物、複製人都不是問題，只剩下一些倫理的問題存在。所以這兩個方面，著作權我們的社會一知半解，我們講說一知半解的結果很危險，電子商務法的規範，也只有個電子簽章法，那其他相關的買賣行為是要用民法麼？而剛才我們講說專利，你說各方面的間接侵權，這問題早就有了，我們這方面現在被迫也要做立法的規範，當然總是 *Never too late*。

所以我認為這個計畫值得我們去做，因為整個台灣社會在這方面的認知跟實際上的情形，與先進國家相當有落差，所以對於剛剛提到的幾個問題其實我是覺得深有同感，你究竟這個計畫的最終的目標在哪裡？你的對象在哪裡？你將來的效果要發生在甚麼地方？然後，我們對於這個計畫我們是很認真的去做，我們私底下經過今天大家的指導過後，我們還是會重新加以去修正，關於本土的案例我是想說，如果把外國的案例直接放在我們這個研究計畫，對於大學生他會感覺到落差，他會覺得這是外國發生的東西，就是跟他本身沒有直接的關聯，也就是說不是他生活上每天會碰到的問題。所以我想說，我們經由謝老師一些案例的說明，也是把國外的一些案例轉化成我們的，讓我們大學生能夠了解，我想這個計畫，我的認知就是說他是把美國這個 *JD Program* 放在裡頭，但是他直接的對象應該還是針對我們的大學生，因為他認為目前法官跟律師這方面的素養不夠，這素養不夠，是因為他在大學四年當中這方面的訓練幾乎等於是空白。再來對於 *Case Law* 這方面的訓練、這方面的 *Training*，我覺得大學生幾乎不能接受，所以也要看看這樣子的計畫能不能夠延續下去，我們該修正的會修正，我們該怎麼樣做，剛剛各位都真的是用了心思給我們做指導，我想今天我們的座談會到這邊結束，謝謝。

## 捌、與會照片





## 教育部補助法律專業科目教學改進計畫

計畫名稱：智慧財產法理論與實務

計畫主持人：吳嘉生教授  
協同主持人：謝祖松副教授  
張心悌助理教授

1

## 專利案例

銘傳大學  
科技法律學系  
謝祖松 副教授

2

### 案例事實

- 某甲為A公司研發部門工程師，在職期間創作一具有修正帶之原子筆，經以該創作向經濟部智慧財產局申請並獲准專利。專利說明書之申請專利範圍包含兩元件，一為具有修正帶之筆套，其形狀為圓筒型，一為原子筆，其中筆套開口部分可與筆端套接。此組合創作之新穎之處為該筆套，書寫時能附有修正書寫錯誤之功能，減少攜帶多種文具之贅。

3

### 案例事實

- A公司為獎勵甲之創作績效，對其頒予優渥獎金予以鼓勵。甲於獲頒獎金後即以生涯規劃為理由自A公司離職。嗣後，A公司專屬授權B公司該項專利製造與販賣權。數月後，市場對該專利產品反應熱烈，B公司銷售狀況甚佳，甲由原A公司同事口中得知此事，遂向A公司發出存證信函主張應享合理比例之權利金。試問：甲之主張是否有理？

4

### 案例事實

- 鑑於B公司在文具市場上大獲青睞及獲利，C公司製造並販賣相似之修正帶筆套，惟其筆套形狀為四角柱狀。因售價較為低廉，顧客買後可輕易將其和一般原子筆組合，使用效果亦與B公司之產品無異，故造成B公司銷售業績迅速下滑，B公司遂向C公司提起侵權之訴，並請求損害賠償。

5

### 案例事實

- 然C公司以B公司非專利權人為由抗辯，B無權提起訴訟；再者，C公司所銷售之筆套為四角柱狀型修正帶，而非系爭專利筆套之圓筒型修正帶，兩者外形不同，故不構成侵權；此外，即便兩筆套相同，其僅銷售筆套部分，而非系爭專利之筆套及原子筆整體組合，故亦不構成侵權。試問，C公司上述所為之抗辯是否有理？

6

## 爭點

- 本例研習重點之一在界定僱傭關係下職務創作之專利權歸屬。其中，對於創作人是屬個體創作人、抑或是屬僱傭關係或出資聘關係下之創作人須先辨明；繼之，對於職務創作與非職務創作須予釐清；嗣後，方可確認專利權之歸屬。

7

## 爭點

- 重點之二在確認被授權人對第三人之訴訟請求權，確認方式在於區別該授權是基於專屬授權或非專屬授權契約關係。
- 重點之三在進行專利侵權之構成要件與分析。其中，對於直接侵權與間接侵權之要件及關係予以分析，進一步再對於申請專利範圍之解釋、全要件原則及均等論之概念將予逐項闡釋。

8

## 分析

- 僱傭關係下創作之專利權歸屬
- 被授權人對第三人的訴訟請求權
- 專利侵權之成立與判斷
- 間接侵權之構成與分析

9

## 結論

- 由某甲在A公司研發部門擔任工程師，以及其在獲頒獎金後因生涯規劃理由離職等事實可知，A公司與某甲為一僱傭關係，而非出資聘人關係。繼而，某甲以其在職期間創作之圓筒型修正帶原子筆向智慧財產局申請並獲准專利，及A公司對其頒有獎金一筆等事實可知，某甲之創作應屬職務創作。

10

## 結論

- 因此，某甲雖為一職務創作人，惟因僱傭關係其系爭專利權已歸屬於雇主A公司，A公司可合法對B公司進行授權並收受權利金。某甲於離職後不得因該專利產品於市場銷售良好，再向原雇主請求分享所謂合理權利金，某甲之主張應屬無理由。

11

## 結論

- 再者，B公司已獲A公司之專屬授權，其已取得原A公司之製造及販賣系爭專利之權利，其在此部分已處於A公司之地位，換言之，在此部分已如同專利權人。假設其已按規定向智慧財產局登記，B公司可就C公司之製造與販售被控物向其提起侵權之訴，並請求損害賠償，C公司抗辯以B公司非專利權人，無權提起訴訟云云應屬無理由。

12

## 結論

- C公司抗辯以其銷售之筆套為四角柱狀，而非系爭專利筆套之圓筒狀，兩者不同，故不構成侵權。惟以C公司銷售之四角柱狀筆套與系爭專利之圓筒狀筆套為進行均等檢驗，若有均等論及全要件原則之適用，則C公司之行為應屬侵權。最後，若可證明直接侵權成立，C公司所製造與販賣之四角柱狀筆套將構成協助侵權，故C公司此部分之抗辯為無理由。

13

## 問題研究與討論

- 專利與營業秘密之關連性
- 從業人員創作之權利歸屬
- 專利間接侵權之明文可能性

14

請指教

謝謝

15