

智慧財產權法發展專題回顧*

李素華**

<摘要>

2008 年智慧財產及商業法院成立及相關審理法令施行後，為我國智慧財產法制發展開啟新頁。本文觀察 2016 年至 2024 年 7 月以來之審判實務，嘗試從宏觀面及個別智慧財產領域提出觀察，礙於篇幅限制及筆者過往研究重心，部分議題或有疏漏或遺珠之憾。觀察智慧財產領域八年多之審判實務發展，在特定產業議題有相當多進展，部分內容及方向符合各界期待與同於美歐日國家。惟不可否認的，仍有諸多法律概念與條文適用有待學者撰文與司法機關深化，除此之外，客觀上依然存在各界期待已久及亟待解決之訴訟困境。司法機關對於智慧財產侵害事件之態度，於一定程度會影響後續及其他產業活動之運作，此乃智慧財產爭議與自然人私權爭議之最大差異。期待智商法院能成為我國形塑智慧財產「生態系統」(ecosystem)之推手。

關鍵詞：專利、商標、著作、營業秘密、植物品種、智慧財產案件審理法、智慧財產及商業法院

* 特別感謝國立臺北大學法律學院王怡蘋教授、國立成功大學法律系許曉芬教授及理律法律事務所張哲倫合夥律師，針對近年來智慧財產領域司法實務重要發展，提供寶貴意見及其觀察。惟本文內容為筆者觀點，文責及疏誤之處，均由筆者承擔。

** 國立臺灣大學法律學院教授、藥學專業學院合聘教授。

E-mail: leesh@ntu.edu.tw

• 責任校對：龔與正、羅元廷、陳怡君。

• DOI:10.6199/NTULJ.202411/SP_53.0010

◆目次◆

壹、前言

貳、審判實務之宏觀面觀察

- 一、藥品專利議題之開展
- 二、強化著名商標及著名表徵之保護
- 三、演藝娛樂智慧財產議題之開展
- 四、強化營業秘密保護之趨勢
- 五、植物品種權議題之開展

參、個別智慧財產領域之觀察

- 一、專利領域
- 二、商標領域
- 三、著作權領域
- 四、營業秘密領域

肆、期待已久及仍待解決之訴訟困境

- 一、證據取得及侵權證明困境
- 二、司法機關過度介入賠償額計算或酌減數額

壹、前言

2008 年智慧財產法院（2021 年更名為智慧財產及商業法院，下稱智商法院）成立至 2024 年 6 月底，已受理 21,345 件案件，民事一、二審分別有 8,350 件及 3,754 件，行政訴訟事件 4,669 件，刑事一、二審分別有 29 件¹及 4,543 件。智商法院每年維持約一千餘件之新收案件，累積相當可觀的審判

¹ 刑事一審案件數少，係因智慧財產刑事一審由地方法院管轄，2023 年 8 月 30 日起始由智商法院管轄營業秘密刑事一審。

經驗²。2023 年司法院全盤修正智慧財產案件審理法³（下稱智審法），進一步擴大智商法院的管轄範圍，亦於部分案件導入強制訴訟代理（智審法第 10 條第 1 項）。本刊於前次本領域之專題回顧分析至 2016 年間⁴，本文則接續觀察至 2024 年 7 月底之發展，尤其著重於審判實務，從宏觀面及個別智慧財產領域提出觀察。礙於篇幅限制及筆者過往研究重心，部分議題或有疏漏或遺珠之憾。

貳、審判實務之宏觀面觀察

從宏觀面可較清楚看出藥品專利、著名商標、演藝娛樂產業、營業秘密與植物品種權保護之發展。

一、藥品專利議題之開展

專利領域雖有諸多重要及受矚目案件，惟藥品專利議題近年來有較顯著的開展。延續輝瑞大藥廠之威而鋼系列訴訟，可明顯看出新藥藥商積極捍衛專利權，學名藥藥商也更勇於挑戰專利權之有效性及主張無侵權情事。

² 相關統計，參見智慧財產與商業法院網站，<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/lp-8809-091.html>（最後瀏覽日：08/19/2024）。

³ 值得注意的是，與智審法同時啟動修法事宜者，乃專利法及商標法之兩造對審制修法。經濟部智慧財產局雖歷經逾五年準備，仍無法由立法院三讀通過對審制修法，智審法擬配合修正之行政事件程序條文，最終亦全數刪除。專利商標之兩造對審修法資訊，參見經濟部智慧財產局專利主題網，現行修法資訊，<https://www.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-863-882570-3368e-101.html>（最後瀏覽日：12/31/2024）。

⁴ 謝銘洋（2016），〈智慧財產權法發展專題回顧：近年來我國智慧財產判決回顧〉，《臺大法學論叢》，45卷特刊，頁1727-1771。

2019 年 8 月藥事法第四章之一「西藥之專利連結」專章⁵生效施行，該法一方面要求新藥藥商在取得藥品許可證後揭露及登載專利資訊⁶，另一方面亦使學名藥藥商在提出查驗登記申請同時，聲明有無專利侵權疑義。為鼓勵學名藥藥商從事專利迴避設計及挑戰新藥專利權，第一家主張對照新藥所登載專利權無效或不侵權者（通稱為 P4 聲明），可取得 12 個月的銷售專屬期間獎勵（藥事法第 48 條之 16）。前揭制度施行迄今已有 58 件 P4 聲明，由此衍生 14 件藥品專利侵權訴訟；另外，有學名藥藥商化被動為主動，在提出查驗登記申請前先以訴訟確認專利權之排除及防止侵害與損害賠償請求權不存在⁷。

除了專利連結衍生訴訟，一般藥品專利之民事及行政案件亦各有 10 件上下。從判決總數而觀，藥品專利訴訟量看似僅約 40 件，惟兩造當事人為跨國大藥廠及嫻熟跨國專利訴訟之本土藥商，所委任之訴訟代理人往往有相當之專利訴訟經驗，因而有精實及深入之訴訟攻防，除了釐清個案藥品專利之爭點，美歐國家早已高度討論之重要議題，近年來亦見諸我國審判實務，包括專利權期間延長（patent term extension, PTE）認定、醫藥用途專利權行使及學名藥仿單刪除適應症（skinny label）之侵權疑義。

有別於其他發明，藥品發明即便准予專利權，仍因醫藥法規之安全性及療效要求而無法立即上市為商業化利用，從而有專利權期間延長規定（專利法第 53 條以下及其子法）。早於 1994 年我國即建立此制度，惟遲至近年始有較多討論。其一重點在於，專利法第 56 條所謂「專利權範圍僅及於（藥品）許可證所載『有效成分』及『用途』所限定之範圍」，個案上應如何解釋及認定侵害行為。智慧財產及商業法院 110 年度民專訴字第 11 號民事判

⁵ 關於專利連結制度介紹及討論，參見李素華（2018），〈藥品專利侵權訴訟之現況與未來：從藥事法專利連結專章談起〉，《智慧財產法院十週年紀念之智慧財產論文集》，頁73-124，智慧財產法院。

⁶ 衛生福利部食品藥物管理署，西藥專利連結資訊系統，<https://pils.fda.gov.tw/?r=1971420222>。（最後瀏覽日：08/19/2024）。

⁷ 例如：智慧財產及商業法院110年度民專上字第31號民事判決（未確定）。

決首次面對此問題，確立以學名藥之「有效成分」及「用途」來認定侵權與否。

藥品專利權期間延長另一個重要討論，乃期間計算及國外臨床試驗「訖日」認定。易言之，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）專利審查基準依臨床試驗是在國內或國外執行而採不同標準。智慧局、經濟部訴願審議委員會、智商法院民事判決及行政判決、最高法院及最高行政法院對國外臨床試驗「訖日」採不同認定。最嚴格及期間計算最短者為「最後一位病患投藥日」，其後又有「試驗結果呈現之日」、「試驗報告書之報告日」之標準。最高行政法院 108 年度上字第 1095 號判決、最高行政法院 109 年度上字第 990 號判決及最高行政法院 109 年度上字第 1045 號判決指出，國外臨床試驗「訖日」之認定，不能機械性的以早期報告本身及其內容中所標示之日期為準⁸，廢棄原判決發回後，智慧財產及商業法院 111 年度行專更一字第 3 號判決及智慧財產及商業法院 111 年度行專更一字第 5 號判決採食品藥物管理署（下稱食藥署）認可之「試驗報告日」。智商法院採此見解，實係考量專利權期間延長之立法目的、臨床試驗結果及其報告攸關主管機關能否核發藥品許可證；判決中甚而指摘智慧局現行專利審查基準「有關國外臨床試驗期間之訖日規定違反法律保留及平等原則」。我國未來是否採食藥署認可之「試驗報告日」標準，仍有待上訴審之最高行政法院確認。

醫藥用途專利權行使及適應症排除之侵權爭議，乃藥品專利領域另一個重點。易言之，因應製藥產業高研發成本之產業需求，由歐洲國家所發展及亞洲國家普遍接受的「瑞士型請求項」（swiss-type claim）撰寫方式，肯認新的醫藥用途能獲准專利權⁹。於此情況，醫藥用途專利之排他權範圍為何、學名藥仿單刪除適應症能否全然免除侵權疑慮、原料藥（active pharmaceutical ingredient）是否落入醫藥用途專利權範圍之判斷，為重要的

⁸ 關於本議題之實務見解彙整分析，參見李素華、張哲倫（2023），〈藥品專利權期間延長之立法目的及其落實：從新近實務爭議談起〉，《月旦法學雜誌》，339期，頁144-164。

⁹ 智慧局，專利審查基準（2021），頁2-13-16。

訴訟攻防¹⁰，美歐國家之討論及見解已趨於一致。我國審判實務之後續發展，值得關注。

二、強化著名商標及著名表徵之保護

在商標或禁止仿冒領域，整體而言可看出強化著名商標或著名表徵保護趨勢，除了商標法第 70 條第 3 款「視為商標權」侵害條文移列第 68 條第 2 項（施行日仍待行政院定之），商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 70 條第 1 款及第 2 款、公平交易法（下稱公平法）第 22 條之解釋與適用，在審判實務也有重要發展。

商標法第 30 條第 1 項第 11 款乃不予商標註冊之事由，依其規定，「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊商標。前揭條文包含 2 種態樣，前段係為避免第三人之註冊商標會與著名商標產生「混淆誤認」，本質上是延續商標法之「混淆誤認之虞」概念；後段著重於著名商標之「識別性或信譽減損之虞」，避免發生「淡化或減損」（dilution）結果，即便第三人欲註冊商標無混淆誤認之虞可言。學說及實務對本款討論重點在於，「混淆誤認理論」與「淡化理論」對於著名商標之保護範圍，是否應有區隔。最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議之決議肯認之，認為二者應採不同的商標「著名」標準。前段保護對象為相關消費者，從而只要在「該商標所使用商品或服務之消費者」（相關消費者）具有著名性，即足；反之，後段之保護對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，因此，著名程度應「超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉」之程度。

最高行政法院 105 年聯席會議所持見解，亦即商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段、後段「著名」商標判斷應採不同標準，於實務已適用多年，然新近最高行政法院 111 年度大字第 1 號裁定推翻此見解。大法庭明確指出：

¹⁰ 我國已有相關爭議之判決，例如：智慧財產及商業法院 111 年度民專上字第 9 號民事判決。

「後段規定所稱『著名商標』，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度」；前、後段著名程度之不同要求，應於「判斷是否該當商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段『有減損商標識別性或信譽之虞』要件時，就其中參酌因素『商標著名之程度』之審查中予以區分」，而非以法條前、後段之著名商標要件中予以區分。

最高行政法院以大法庭裁定確立，不論是基於「混淆誤認理論」或「淡化理論」而強化著名商標保護，著名程度之判斷均採「相關事業或消費者」之標準。上開見解雖是針對商標法第 30 條第 1 項第 11 款及關於商標申請、異議或評定之行政事件，惟民事侵權爭議而涉及商標法第 70 條第 1 款及第 2 款，已見智商法院變更見解，並改採大法庭「相關事業或消費者」之著名標準，例如：智慧財產及商業法院 112 年度民商訴字第 25 號民事判決（萬事達案）。

延續淡化理論而強化著名商標保護，商標法第 70 條第 1 款及第 2 款有擬制侵害商標權規定。第 1 款禁止他人使用著名之註冊商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞；第 2 款使著名註冊商標權人得禁止他人「以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」。實務上之重要發展為第 2 款，其乃 2003 年所新增。有疑義者在於，增訂前已將他人著名商標登記為公司名稱者，有無本款適用？亦即著名商標權人能否對修法前已經存在的公司名稱等主張排他權？最高法院 106 年度台上字第 2088 號民事判決持肯定見解：「倘以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱，雖於 92 年修法前已為設立登記，惟其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態，跨越新、舊法時期而持續至新法施行後尚未終結，考量新法規定兼為保護消費者免於混淆誤認之公益，尤重於對公司名稱使用權之信賴保護，自應以新法法律效果之規定，連結部分屬於過去之構成要件事實，適用於將來繼續發生之法律事實。此乃『法律要件事實之回溯連結』，而非法律效力的溯及既往，不生違反法律禁止溯及既往原則之問題。」在上開最高法

院判決指引下，目前已有相當數量之下級審判決採此見解¹¹，肯認著名商標權人得對早已存在之公司名稱主張排他權。

針對著名商標保護，公平法同樣扮演重要角色，即便是未註冊商標，只要該當公平法第 22 條之著名表徵，不論是涉及「姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵」，均不得有仿冒行為，否則需負擔民事責任（公平法第 29 條至第 31 條）¹²。智慧財產法院肯認著名表徵而應保護之重要案件為 RIMOWA 案。最高法院 109 年度台上字第 10 號民事判決、最高法院 109 年度台上字第 2369 號民事判決及最高法院 109 年度台上字第 2726 號民事判決雖質疑「百褶設計」是否足以區辨商品來源功能及構成著名表徵，惟智慧財產及商業法院 110 年度民公上更(一)字第 1 號民事判決、智慧財產及商業法院 110 年度民公上更(一)字第 2 號民事判決及智慧財產及商業法院 110 年度民公上更(一)字第 5 號民事判決仍持肯定見解，認為權利人將「『百褶設計』於其行李箱商品上，行銷時間長達 70 年，未曾改變，如此長時間忠實地向國內外相關業者及消費者傳達此顯著商品特徵」、該百褶設計乃「行李箱特別顯著且獨創之特徵……使消費者於見到該表徵時」，即可聯想到權利人之行李箱商品，從而行李箱外觀之「百褶設計」，為具區別商品來源功能之著名表徵；第三人未經同意之仿冒行為，違反公平法第 22 條。

¹¹ 例如：智慧財產法院 107 年度民商上字第 2 號民事判決（久檯案）、智慧財產法院 108 年度民商上字第 9 號民事判決（艾維士案）、智慧財產法院 109 年度民商訴字第 7 號民事判決（統一案）。

¹² 未註冊商標之商品或服務表徵，雖未達「著名表徵」程度，第三人之高度抄襲行為仍可能違反公平法第 25 條。例如：智慧財產法院 107 年度民商上字第 3 號民事判決（旺旺旅行社案）及智慧財產及商業法院 110 年度民公訴字第 9 號民事判決（手機殼案）。

三、演藝娛樂智慧財產議題之開展

演藝娛樂產業之法律爭議於近年來受到關注，部分案件看似僅為藝人契約之爭議¹³，實則智慧財產議題乃契約核心，尤以著作權及商標權為然¹⁴。傳統上之藝人契約係歌手、演員或主持人，為拓展演藝事業而與經紀公司、唱片公司、電視公司或電影公司所訂定之契約。隨著演藝娛樂產業之合作模式及類型多樣性與複雜化，藝人角色亦更加多元。例如：早期藝人往往僅為單純的歌手或演員，現今常見演歌雙棲型態，甚而增加了網紅、直播主、YouTuber、魔術師、模特兒、舞者、運動員、電競選手等各種「類藝人」，藝人契約的內容、權利義務、涉及之智慧財產及其他法律關係因而更複雜。

受到各界矚目或見諸媒體版面的演藝娛樂法律事件，不乏涉及知名影視明星，爭點往往為契約內容解釋、權利義務內容或契約終止疑義¹⁵。除了高知名度事件，有相當數量之藝文創作者著作權授權疑義¹⁶，亦有起步階段藝人、編劇家、電競選手、羽球運動員、舞者、魔術師、直播主及網紅之契約爭議。

由於藝人態樣多元，各該契約往往未有專業的律師參與其中，契約名稱或內容繁簡不一，不乏爭議是關於終止契約，諸如輕率訂約後因反悔而欲終

¹³ 常見者為歌手契約、唱片契約或演藝經紀契約。藝人契約之定性與分析，參見蕭嘉蘋、李素華（2024），〈藝人契約定性為典型契約之侷限：從我國判決實務談起〉，《台灣法律人》，33期，頁90-103。

¹⁴ 實務上亦有劇情違反保密協定之營業秘密爭議（諸如智慧財產及商業法院111年度民營上易字第1號民事判決，小鎮醫生案）、遊戲公司與遊戲開發團隊間之智慧財產歸屬爭議（諸如智慧財產及商業法院111年度民著上更一字第3號民事判決，武林群俠案，未確定）。

¹⁵ 例如：最高法院112年度台上字第1712號民事判決（韋禮安案，未確定）、臺北地方法院110年度重訴字第930號民事判決（林依晨代言合約案，和解成立而撤回）、智慧財產法院109年度民著上字第10號民事判決（吳青峰案，撤回第三審上訴）。

¹⁶ 例如：智慧財產法院106年度民著上字第3號民事判決（全球華人藝術網：黃孔輝案）、智慧財產及商業法院111年度民著上更二字第7號民事判決（全球華人藝術網：劉國松案I）；智慧財產法院107年度民著上字第10號民事判決（全球華人藝術網：書劍傳奇藝文事業案）；智慧財產法院107年度民著訴字第21號民事判決（全球華人藝術網：尊彩國際藝術案）。

止契約關係。觀察實務判決，不同類型之藝人契約不乏由法院依民法第 529 條認為其乃勞務契約而可適用委任契約規定，進而廣泛依民法第 549 條第 1 項而使一方當事人得隨時終止契約。此等實務見解不無疑義，亦忽略其為商業行為之商事契約，貿然適用以規範非商人民事行為及其所形成民事關係之民法規定，並不利於演藝娛樂產業發展¹⁷。值得注意的是，最高法院 112 年度台上字第 1712 號民事判決似已不採「隨時終止契約」見解：「該合約乃混合委任、承攬性質之無名契約，為原審認定之事實。兩造既已就合約期間，及未能如期完成系爭錄製數量時，合約期間應如何延長等節詳為約定，倘無違反強制、禁止規定，或背於公共秩序，善良風俗之情事，能否謂無需參酌兩造具體約定內容及契約意旨，而一概適用關於委任之規定？……原審未詳予查考，逕認依民法第 549 條第 1 項規定，得隨時終止經紀合約，除違反上開說明意旨及論理法則外，亦有判決不備理由之違誤」。

商標權在演藝娛樂領域同樣扮演重要角色。最高法院 111 年度台上字第 1232 號刑事判決肯認藝名應該受到「姓名權」保護，除此之外，藝名亦能註冊商標，實務上有規模演藝娛樂公司與其藝人之契約約定較明確及有註冊商標¹⁸；若未約定，不乏於終止藝人契約後發生爭議，其一著名事件為「蘇打綠 Sodagreen」商標權歸屬爭議¹⁹。演藝娛樂公司即便就藝名註冊商標，藝人契約終止後可能難以禁止該藝人繼續使用藝名²⁰，抑或因未繼續使用商標而發生商標法第 63 條第 1 項第 2 款廢止事由，「焦糖哥哥案」²¹屬之。另外，實務上有以知名電影所虛構城市而註冊商標，例如：智慧財產法院 106 年度行商訴字第 91 號判決肯認，蝙蝠俠電影之「GOTHAM CITY」註冊商標後，在電影、漫畫及周邊商品大量使用而成為著名商標。

¹⁷ 詳細討論及分析，參見蕭嘉蘋、李素華，前揭註13。

¹⁸ 例如：華研國際音樂股份有限公司為「林宥嘉」、「Selina」商標之商標權人。

¹⁹ 智慧財產及商業法院110年度民商上字第7號民事判決（商標權歸經紀公司）。

²⁰ 例如：智慧財產法院109年度民商訴字第2號民事判決（焦糖哥哥案）。

²¹ 例如：智慧財產法院109年度行商訴字第101號判決、智慧財產法院109年度行商訴字第108號判決。

除了著作權及商標權，演藝娛樂產業引領全世界的美國，透過司法實務建立 Right of Publicity，智慧財產權威教授謝銘洋大法官稱為「商業利用權」²²（亦有稱為「公開權」）。易言之，藝人或知名人士之姓名、肖像、聲音等個人形象特徵，在商業利用上具有相當價值，如同我國最高法院 104 年度台上字第 1407 號民事判決於「白花油案」所肯認。藝人對於未經同意而使用其商業利用權之人，諸如擅自使用照片或姓名而從事商品或服務之行銷，不乏起訴請求損害賠償。惟我國法院在損害賠償計算上，不僅未擺脫傳統民法之「人格權」侵害事件，甚而採有體物受侵害之「差額說」損害概念（利益或損害乃被害人總財產額，於侵害事故的發生與無該侵害事故時所生的差額）。因此，從早期的「陳美鳳料理米酒案」²³及「鈴木一郎案」²⁴分別僅准予 60 萬及 100 萬，一直到近年之民事審判實務，均未有太大改變，「商業利用權」受侵害而准予之賠償數額極為有限²⁵。司法機關若無法區辨「商業利用權」與傳統「人格權」之差異，肯認此等無體性權利（智慧財產權）受到侵害之損害概念無法適用「差額說」，我國恐難如美國或韓國般有蓬勃的演藝娛樂產業。

²² 謝銘洋（2010），〈從美國法上之商業利用權（right of publicity）探討肖像權之財產權化：最高法院97年台上字第1396號民事判決解析〉，《月旦裁判時報》，4期，頁102-108。關於本議題之美國發展及我國訴訟案件整理，詳見鄭亘婷（2024），《個人形象商業價值之保護》，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士論文。

²³ 臺灣高等法院94年度上易字第616號民事判決。

²⁴ 最高法院97年度台上字第1396號民事判決。

²⁵ 例如：臺北地方法院103年度重訴字第1156號民事判決（林依晨案，逾越代言契約範圍而准予500萬，和解撤回）、臺北地方法院110年度訴字第6660號民事判決（書籍未經同意使用藝人劉真及辛龍照片，准予5萬）、臺北地方法院109年度訴字第1585號民事判決（柯佳嬿案，網站未經同意使用照片准予50萬）、最高法院108年度台上字第1109號民事判決（菲姐案，代言合約期滿繼續使用照片，准予150萬不當得利）。

四、強化營業秘密保護之趨勢

同於美²⁶、歐²⁷、日²⁸強化營業秘密保護之趨勢，我國近年來亦朝此方向發展。

營業秘密侵害之救濟過程，往往同時涉及保密約定與員工離職後競業禁止約定。2015 年 12 月勞動基準法增訂第 9 條之 1 競業禁止條款，迄今已累積相當多判決。由於勞動基準法之競業禁止條款未必能適用於所有狀況，且該規定之生效要件甚為嚴格，實務上有以保密約定來強化保護者。最高法院 110 年度台上字第 260 號民事判決甚而肯認，契約約定之保密範圍可大於營業秘密法之規定：「當事人本於自主意思所締結之契約，若其內容不違反法律強制規定或公序良俗，基於私法自治及契約自由原則，即成為當事人間契約相關行為之規範；縱或契約約定之權利義務有失平之處，除依法定程序變更外，雙方均應受其拘束，即應依從該契約之內容或本旨而履行，其私法上之權利義務，亦應受其拘束，非一造於事後所能主張增減。查系爭保密協定

²⁶ 針對聯邦層級之營業秘密保護，美國早於 1996 年即有經濟間諜法（Economic Espionage Act, 18 U.S.C. §§1831-1839），2016 年另有民事救濟之營業秘密防衛法（Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C. §1836）。2023 年又再頒訂美國智慧財產保護法（Protecting American Intellectual Property Act, 50 U.S.C. §1709），較特別者乃該法有 7 年之落日條款規定。

²⁷ 歐盟於 2016 訂定營業秘密保護指令（Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, OJ L 157, 15.6.2016, p. 1-18），其後會員國增修內國法以落實指令，參見 Massimo Alpigiani et al, *EU: Trade Secret Law Reforms*, CMS LAW TAX, <https://cms.law/en/int/publication/eu-trade-secret-law-reforms> (last visited Aug. 19, 2024).

²⁸ 日本對於營業秘密保護，主要是適用不正競爭防止法（Unfair Competition Prevention Act）第 21 條，因應實務上日趨增多之營業秘密侵害案件，該法於 2003 年至 2023 年間有 8 次修正。參見 *Unfair Competition Prevention Act*, METI, <https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/chizai/chiteki/index.html> (last updated Jun. 21, 2024); Shogo Matsunaga, *Japan: Trade secrets—policy and latest developments*, IAM (Mar. 7, 2024), <https://www.iam-media.com/hub/trade-secrets-hub/2024/article/japan-trade-secrets-policy-and-latest-developments>.

第 1 條約定……觀其文義，其所約定之商業機密與營業秘密法所定之營業秘密不同，**原審逕依營業秘密法第 1 條、第 2 條之規定，限縮上開約定之商業機密之範圍，已屬可議。**倘被上訴人利用開發系爭模具、製造花鼓零件所取得之上訴人客戶資料或圖面，逕與該客戶交易，是否無違反上開約定？」。

回到營業秘密法之適用，法院審理各該案件時，往往是先確定被控侵害標的是否構成營業秘密，亦即是否符合營業秘密法第 2 條所規定之秘密性、經濟價值與合理保密措施；營業秘密所有人若無法滿足此等「要件」之舉證要求，根本無從進入下一階段「侵害行為」之判斷。因此，實務上不乏營業秘密侵害案件，係因未滿足「要件」而由法院駁回。此等結果不免令人疑惑：營業秘密侵害案件之審理重點，究竟是在「釐清何謂營業秘密」，抑或是「制裁侵害行為、保護營業秘密」？另外，營業秘密保護之起源及本質是在維護工商倫理秩序（營業秘密法第 1 條立法目的參照）²⁹，判決所稱營業秘密「要件」，其概念及功能或目的，是否同於專利保護之可專利性「要件」？能否或是否要同於專利權之新穎性及進步性般清楚明確？甚者，即便認為是「要件」，舉證責任分配上是全由營業秘密所有人負責？抑或其為一定程度之舉證或「釋明」（參照智審法第 35 條），由否認無法滿足此要件之侵害人舉反證推翻之，作法上同於專利權之新穎性或進步性、商標權之識別性、著作權之原創性（創作性）。再者，觀察最高法院近年來判決³⁰，似就營業秘密法第 2 條未採嚴格解釋，事實審法院之判斷是否過於嚴格，不無疑義。

營業秘密侵害之民事救濟能得到圓滿結果及獲判鉅額損害賠償者，實屬少數，礙於民事訴訟之證據取得困難、冗長訴訟緩不濟急及無法發揮嚇阻效果，刑事救濟即屬重要，實務上已有諸多案件，最受矚目者應為美光案³¹。

²⁹ 參見最高法院107年度台上字第2458號民事判決及最高法院106年度台上字第441號民事判決，強調維護產業倫理或競爭秩序之重要性。

³⁰ 例如：最高法院108年度台上字第2125號及108年度台上字第36號民事判決、最高法院110年度台上字第3903號刑事判決及最高法院110年度台上字第3193號刑事判決。

³¹ 本件訴訟之被告包括美光離職員工及其後任職企業，參見最高法院111年度台上字第3655號刑事判決（離職員工部分尚未確定）。

智慧財產及商業法院 109 年度刑智上重訴字第 4 號刑事判決認為，原告離職員工之新任職企業對於犯罪發生未盡力採取防止行為，依營業秘密法第 13 條之 4 課以 2000 萬罰金。

在法規範上，繼 2013 年營業秘密法增訂刑事救濟條文（第 13 條之 1 至第 13 條之 4），2023 年 12 月生效施行之國家安全法第 3 條另有「國家核心關鍵技術之營業秘密」以提升保護強度。2023 年智審法修正亦將營業秘密侵害刑事一審案件，集中由智商法院管轄。

面對員工自由流動之職場文化改變及全球化發展，企業在營業秘密保護方面確實面臨重大挑戰，侵害事件亦時有所聞，從而強化刑事制裁或有其重要性。惟此等法制調整之實務發展，對於創新研發亦有一定影響。觀諸我國目前之智慧財產法律，僅專利法未有刑事制裁程序，民事救濟措施若無法發揮功能（包括排除或防止之不作為請求、損害賠償請求），產業界不免傾向以營業秘密保護技術性之研發成果，而非尋求專利保護。專利制度之公開程序³²，使社會公眾能知悉新的技術資訊，進而於此基礎下繼續從事創新研發；相異於此，營業秘密無法達到上開增進整體社會技術水準之目的。在強化營業秘密刑事制裁趨勢下，專利權之民事救濟程序若持續、依然無法發揮功能，長久下來對於我國產業之創新研發是否為正確方向，有待觀察。

五、植物品種權議題之開展

智慧財產領域中較少被觸及、卻與農糧食安息息相關者，乃植物品種（plant variety）保護，近年來同樣有精彩的司法實務發展。

早於 1988 年我國即以植物種苗法（2004 年修正及更名為植物品種及種苗法，下稱種苗法）建立品種權制度³³，惟實務上一直未能彰顯此等智慧財產在授權、讓與及其他商業利用之重要性，幾無品種權人挺身對侵害人主張

³² 包括專利法第 26 條第 1 項充分揭露據以實現要求、第 37 條早期公開及第 52 條第 1 項核准公告程序。

³³ 參見農業部之植物品種權公告查詢系統，<https://pvr.afa.gov.tw/>（最後瀏覽日：08/19/2024）。

權利。檢索司法院裁判書系統，2016 年以前僅有一件品種權之授權爭議³⁴；2018 年四季橘「金剛」案³⁵應為我國第一件品種權侵害判決，其後又陸續有菊花「芭迪卡、梅西、安那塔西亞—深綠」³⁶、玫瑰「雪拉沙德」³⁷、玫瑰「十分雪山白」³⁸、菊花「芭迪卡」³⁹及水梨「寶島甘露」⁴⁰之品種權侵權爭議。

案件數雖然不多，但排他權行使及訴訟程序，真正開啟我國之品種權保護，藉由真實案件始能釐清具體條文之解釋與適用。例如：品種權侵害之判斷，究竟應比對品種權申請書所載及其後公告之「品種特性」（種苗法第 14 條第 2 項第 5 款），抑或要比對「植株」（實體物）？侵害鑑定是否或應如何委託鑑定？如何計算品種權侵害之損害賠償？

與農糧產業發展較密切相關之智慧財產制度，尚有地理標示（geographical indication, GI），亦即商標法之產地證明標章（商標法第 80 條第 2 項）及產地團體商標（商標法第 88 條第 2 項）。迄今雖有一定數量之標章或商標註冊，惟仍較難看出其在提升我國農糧產品競爭力之效益。

參、個別智慧財產領域之觀察

智慧財產領域廣受矚目或討論之案件，不乏係因個案之正反方有截然不同立場，抑或源自於新技術應用或新商業模式；法院改變過往見解，亦可能受到各界關注。

³⁴ 臺灣高等法院臺中分院97年度上易字第404號民事判決（玫瑰「鐵達尼」案）。

³⁵ 智慧財產法院105年度民植上字第1號民事判決。

³⁶ 彰化地方法院106年度智字第1號民事判決。

³⁷ 智慧財產法院108年度民植訴字第1號民事判決。

³⁸ 智慧財產法院109年度民植上字第1號民事判決。

³⁹ 智慧財產及商業法院111年度民植上字第1號民事判決（上訴中）。

⁴⁰ 智慧財產及商業法院110年度民植上易字第1號民事判決。

一、專利領域

專利議題之判決及文獻討論於智慧財產領域占比高，以下僅提出筆者觀察。

（一）AI 發明之專利保護

隨著人工智慧（artificial intelligence, AI）技術日趨成熟，相關研發成果之專利保護在國際間雖有諸多討論，抑或有增修執法標準之處理原則⁴¹，惟審判實務幾無爭議個案。迄今為止，國際間最受矚目者應為 DABUS 專利申請案⁴²，Thaler 博士將 AI 系統所完成之發明在各國提出專利申請，發明人欄位直接記載 DABUS，希冀各界重視 AI 在智慧財產領域之影響。本件 AI 研發成果亦在我國提出 2 件專利申請，智慧局以發明人應為自然人為由而駁回，專利申請人不服而救濟，最高行政法院 110 年度上字第 813 號判決及最高行政法院 111 年度上字第 55 號判決駁回上訴確定。

（二）進步性判斷

發明是否符合進步性要件，在專利申請、舉發撤銷及侵權訴訟階段之無效抗辯（智審法第 41 條），均為重要爭點。進步性判斷之「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」應否或如何界定、先前技術範圍為何、如何結合先前技術、如何避免落入「後見之明」或事後諸葛困境，困擾專利訴訟實務已久。

⁴¹ 例如：智慧局於 2021 年 7 月因應 AI 技術蓬勃發展，修正「電腦軟體相關發明審查基準」；美國於 2024 年 4 月 11 日頒布 Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the USPTO，歐洲專利局於 2024 年 3 月 1 日修正 Guidelines for Examination in the EPO，英國於 2024 年 5 月 7 日頒布 Guidelines for examining patent applications relating to artificial intelligence。

⁴² 本件發明在各國之專利申請狀況，參見 Kingsley Egbuonu, *The latest news on the DABUS patent case*, IP STARS (Dec. 20, 2023), <https://www.ipstars.com/NewsAndAnalysis/The-latest-news-on-the-DABUS-patent-case/Index/7366>.

針對進步性判斷踏出重要一步者，應為最高行政法院 105 年度判字第 503 號判決：「**判斷申請專利是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，應以申請專利之整體，亦即以每一請求項中專利的整體為對象，而非以請求項各元件之技術特徵為個別比對……既言係專利整體為判斷進步性對象，自應注意各該經比對出來的差異技術是否在待解決之客觀問題上，而非與被比對專利無關之技術，按此步驟所為之專利進步性判斷，自合於專利進步性整體判斷之基準……判斷進步性之重點在於『所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成』，自不能過度機械性僅比對差異，或僅僵化強調相關先前技術所揭露之內容有無教示、建議、動機等（即所謂 TSM 法則）而忽略所『能輕易完成』此一要件……要確定所屬技術領域中具有通常知識者在實際訴訟操作上，確有一定難度。所以以往審定書或判決書對所屬技術領域中具有通常知識者之論述，通常於確認被比對專利與相關先前技術之間的差異後；在判斷是否能輕易完成被比對專利的整體步驟間，論述該被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，而未特別就具有通常知識者為何作定義或解釋，本院亦加以容認。但此一虛擬之人之建立，對客觀判斷進步性與否至關重要，將來智慧財產法院就進步性為判斷時，亦宜先依系爭專利所著重之技術領域、先前技術面臨之問題，解決問題之方法、技術之複雜度及其實務從事者通常水準，確立『具有通常知識者』之知識水準。」**

回應上級審法院見解，2017 年間司法機關在審理智慧財產法院 105 年度行專更(一)字第 4 號民事事件之際，就進步性判斷事宜仿照美國「法庭之友」(amicus curiae)作法而公開徵求意見。其後，最高行政法院 106 年度上字第 651 號判決⁴³再次強調，進步性判斷不能機械性拼湊或結合先前技術、忽略「輕易完成」之要件。經由上級審法院之闡釋，可明顯看到智商法院近年來之進步性判斷，不乏先探究發明之技術手段及欲解決之技術問題，再認

⁴³ 相似見解及闡釋，亦參見最高行政法院109年度上字第932號判決及最高行政法院109年度上字第356號判決、最高法院111年度台上字第186號民事判決。

定特定先前技術能否用來判斷進步性、如何結合先前技術或有無結合動機，判決內容更有說服力⁴⁴。

另外，進步性判斷之「輔助性判斷因素」在審判實務一直未受重視，某種程度或因其名為「輔助」，法院⁴⁵認為僅為「判斷之次要參考因素」，未納入考量亦不影響進步性認定。最高行政法院 110 年度上字第 597 號判決重新詮釋「輔助」之意涵：「(2)判斷該發明所屬技術領域中，具通常知識者，參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明，實務承認有『輔助性判斷因素』，包括：發明具有無法預期的功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見、發明獲得商業上的成功等。所謂『輔助性判斷因素』，係因其進步性評價方法，非直接由先前技術與發明的教示因果關係著手，而是由發明與市場間的關係開展，以確定其技術貢獻程度，故以『輔助性』名之。除前述輔助性判斷因素外，實務亦承認『有利功效』作為肯定進步性之因素。若申請專利之發明對照先前技術具有『有利功效』，則可判斷具有肯定進步性之因素。」藉由最高行政法院之「正名」，或可期待「輔助性判斷因素」未來在進步性判斷之重要性。

（三）設計專利權保護與維修免責

專利領域另一則受矚目事件乃賓士車頭燈設計專利侵權案。設計專利權人為德國汽車公司，被告為我國零件製造商，產銷之副廠車燈係提供維修用之售後市場（aftermarket）。為了滿足有維修需求消費者之期待，亦即使用副廠零件修繕後之汽車仍能維持原有外觀，被告產銷之車燈落入設計專利權範圍。智商法院一、二審均認定侵權成立，最高法院 112 年度台上字第 9 號民事判決以事實審調查仍有不明而廢棄發回，目前尚未確定。

⁴⁴ 例如：智慧財產法院107年度民專上字第35號民事判決、智慧財產法院108年度行專更(一)字第6號判決。

⁴⁵ 例如最高行政法院100年度判字第646號判決、最高行政法院101年度判字第829號判決及最高行政法院110年度上字第135號判決。

本件訴訟之所以受到矚目，其一原因在於被告主張，系爭設計專利權該當公平法第 7 條獨占地位及其侵權主張構成獨占地位濫用，引發副廠零件之市場界定、汽車銷售市場（主市場）與維修市場（後市場）是否連動或單獨界定之學理討論。依循獨占地位濫用之論理，被告援引資通訊領域就「標準必要專利」(standard essential patent, SEP)已肯認之 FRAND(fair, reasonable and non-discriminatory)授權概念，主張應由法院准予 FRAND 授權。部分立法委員力主保護本土產業及消費者維修權益，提案我國應參照歐盟作法，於專利法增訂維修免責條款⁴⁶。本件訴訟除了引發專利保護與公平法規範交錯議題之討論，亦罕見因單一案件而由立法院提出修法提案。

（四）以專利法保護「視覺訴求之創作」之侷限

專利制度運作上雖然仍有諸多待發展議題，但本文認為整體制度面亟待解決與釐清者乃「產業設計」之保護，亦即將其納入專利法之妥適性及權利行使之侷限。

就立法目的及制度本旨而言，使產業設計享有專利權，並無不妥。蓋法律上欲使設計能受到發明專利權般之排他權內容及其效力保護，只要落入權利範圍即構成侵權，無需考量侵害行為對於交易秩序或消費者保護之影響（商標權），亦不問侵權人究為仿效抄襲或獨立所完成創作（著作權）。

惟設計所保護者，乃物品形狀、花紋、色彩或其結合所創造出的「視覺感受」，亦即多元化、多樣性的物品造形帶給消費者之視覺感受，從而其權利範圍及侵權認定均以呈現該視覺感受之圖式為準（專利法第 136 條第 2 項）。相異於此，發明及新型專利權係保護利用自然法則的技術思想創作，所著重者乃技術或技術思想之功能或效率層面，權利範圍及侵權認定則以申

⁴⁶ 立法院議案關係文書（2020），《院總第474號，委員提案第24457號》，https://ppg.ly.gov.tw/ppg/SittingRelatedDocumentReportMatter/download/agenda1/02/pdf/10/01/10/LCEWA01_100110_00048.pdf（最後瀏覽日：08/19/2024）；立法院議案關係文書（2024），《院總第20號，委員提案第11003780號》，https://ppg.ly.gov.tw/ppg/SittingRelatedDocumentReportMatter/download/agenda1/02/pdf/11/01/11/LCEWA01_110111_00126.pdf（最後瀏覽日：08/19/2024）。

請專利範圍所載之技術內容為準（專利法第 58 條第 4 項及第 120 條）。產業設計之本質、保護標的及內容顯然不同於發明、新型，卻大量準用發明之規定，智慧局頒訂之專利侵權判斷要點及審判實務之侵權認定，亦深受技術性之發明專利權影響，致使我國對於產業設計保護、權利範圍界定及排他權行使之具體操作與法條適用，有扞格之處⁴⁷。

有學者逕稱專利權保護設計為「雞兔同籠」，本文認為雖不至於如此，惟專利法之設計專利權，確實如天鵝寶寶混入鴨群中，是隻格格不入的「醜小鴨」。唯有追本溯源及回歸探求智慧財產保護設計之本質，從法律規範與司法實務去清楚區別設計乃視覺面向之創作、發明及新型乃技術面向與技術功效上之創作，醜小鴨才能成長及茁壯為一隻展翅高飛的天鵝。

二、商標領域

回應法規範及審判實務肯認著名商標保護，近年來不乏著名商標權人積極捍衛權利，不論是民事侵權主張或異議、評定之行政救濟，例如：誠品⁴⁸、

⁴⁷ 關於我國設計專利權之全面性檢討，參見李素華（2021），〈我國設計專利制度之檢討：以德國及歐盟立法例為比較初探〉，《臺大法學論叢》，50卷2期，頁475-551；李素華（2021），〈我國設計專利侵權判斷方法論之檢討：以整體觀察法及德國立法例為比較初探〉，《臺大法學論叢》，50卷4期，頁1639-1723。

⁴⁸ 相關案件：智慧財產及商業法院111年度民商訴字第37號民事判決（誠品公寓大廈管理維護，未確定）、智慧財產及商業法院111年度民商上更一字第5號民事判決（誠品優質包裝、誠品搬家）、智慧財產法院108年度民商上易字第3號民事判決（誠品留學、誠品遊學）、智慧財產法院108年度民商訴字第1號民事判決（誠品人力資源）、智慧財產法院107年度民商訴字第35號民事判決（誠品書店寓所、誠品生活寓所）。

Tutor ABC⁴⁹、台大⁵⁰。另外，實務上亦不時有老字號知名商標或商號之家族使用爭議，例如：洪瑞珍⁵¹、阿霞⁵²。除此之外，審判實務之重要觀察如下。

（一）權利耗盡概念

同於專利權，商標法第 36 條第 2 項之權利耗盡係採國際耗盡，PHILIP B 案引發判斷標準之討論。緣起為真品平行輸入的貿易商提起確認訴訟，釐清我國商標權人（原廠代理商）能否對其主張排他權；智商法院一審及二審雖然肯認我國是採國際耗盡，然以美國及我國商標權人不同，因而認為不構成權利耗盡及仍侵害商標權。

由於智商法院之國際耗盡見解有別於過往判決及學者看法，引發熱議，終而由最高法院 108 年度台上字第 397 號民事判決廢棄原審見解：「按附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。商標法第 36 條第 2 項定有明文。」

⁴⁹ 相關案件：智慧財產及商業法院111年度行商更一字第1號判決（eTutor）、智慧財產及商業法院109年度民商上更(一)字第2號民事判決（Hitutor）、智慧財產法院108年度行商訴字第55號判決（HOLLOTUTOR）、最高行政法院109年度上字第136號判決（VIPKID）、智慧財產法院108年度行商訴字第56號判決（Hi Tutor Say Hi to the World！）、智慧財產法院106年度民商上字第12號民事判決（Tutor Well、TutorMVP商標及網域名稱）、最高法院109年度台上字第2159號民事判決（空中美語，未確定）、智慧財產法院107年度行商訴字第17號判決（Tutor Well）、智慧財產法院106年度民商上字第7號民事判決（巨匠電腦、abconline網址）、智慧財產法院106年度民商訴字第14號民事判決（i-Tutor名稱及網址）、智慧財產法院105年度行商訴字第152號判決（科見文教資訊）。

⁵⁰ 相關案件：智慧財產及商業法院109年度民商訴字第35號民事判決（台大文理短期補習班，和解）、智慧財產法院109年度行商訴字第102號判決（TAIDA）、智慧財產法院108年度民商訴字第23號民事判決（TAIDA）、智慧財產法院108年度民商訴字第41號民事判決（台大數位科技教育，和解）、智慧財產法院107年度行商訴字第55號判決（台大純水）、智慧財產法院107年度行商訴字第54號判決（台大純水）、智慧財產法院106年度民商上易字第3號民事判決（台大純水）。

⁵¹ 智慧財產及商業法院110年度民商上字第8號民事判決。

⁵² 智慧財產及商業法院111年度民商上字第7號民事判決（未確定）、智慧財產及商業法院112年度行商訴字第36號判決。

觀其立法意旨，採**商標權國際耗盡原則**，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。」嗣後智商法院已改採最高法院見解，認為平行輸入或代購真品行為，不構成商標權侵害。

（二）戲謔仿作之判斷

不論是商標權或著作權，我國迄今之戲謔仿作案件極為有限⁵³，亦未有判決接受此抗辯。新近 Speedy 商標侵權爭議，智慧財產法院 108 年度民商上字第 5 號民事判決詳述戲謔仿作不成立侵權之法理及判斷標準，其後涉及此爭點之審判實務，不乏援引之。

本件爭議之原告為 LVMH 集團，主張被告所販售之氣墊粉餅、帆布袋及手拿鏡，使用近似於原告所擁有之商標。被告除了為典型商標不侵權之抗辯事由，亦認為其係援用美國 My Other Bag 理念，所銷售商品為戲謔仿作（parody）。智商法院一審接受戲謔仿作抗辯，二審改判，基於被告諸多行銷行為（諸如於廣告文宣中強調：「最值得珍藏的名牌氣墊粉盒」）而認定商標侵權成立。智慧財產法院 108 年度民商上字第 5 號民事判決指出：「商標合理使用係一種『抗辯』而非『權利』，即商標使用人用以抗辯其使用行為不受商標權效力之拘束，以阻卻侵權行為成立，惟使用人對於其所使用之

⁵³ 不論是著作權或商標權，被控侵權者抗辯戲謔仿作者：臺北地方法院112年度智易字第8號刑事判決（商標）、智慧財產及商業法院112年度民商訴字第7號民事判決、臺北地方法院111年度智易字第14號刑事判決（商標，未確定）、臺中地方法院112年度智易字第75號刑事判決（著作權）、智慧財產及商業法院111年度刑智上易字第17號刑事判決（商標）、臺北地方法院110年度智易字第49號刑事判決（商標）、智慧財產法院103年度刑智上易字第63號刑事判決（商標、香奈兒掉漆實心鎖扣）、智慧財產法院100年度行商訴字第104號判決（商標、HERMÈS）。

商標圖樣，並未享有商標權，也無權再授權他人，縱使 MOB 公司在美國案提出戲謔仿作合理使用之抗辯，為美國法院所採納，亦不表示 MOB 公司有權再授權他人在我國境內使用……在我國商標法之規範下，主張戲謔仿作合理使用之人，可以提出之抗辯有二：一為其使用的方式，僅係戲謔詼諧之言論表達，並非將他人之商標作為表彰自己之商品或服務來源之標識，故非商標法上『商標之使用』行為，自無成立侵害商標權可言；如該項抗辯無法成立，使用人可主張其使用商標之行為，不致造成相關消費者混淆誤認，故不侵害商標權。如上開二項抗辯均無法成立，使用人使用他人之商標，已破壞商標最重要之辨識商品或服務來源之功能，自己構成侵害商標權之行為，無法藉口商標戲謔仿作而免責。」

（三）「商標（侵權）使用」概念狹隘而不利於商標保護

商標之「維權」與「侵權」使用為截然不同概念，商標法第 5 條商標使用規定應如何適用於侵權個案，文獻上有極豐富的討論，亦不乏認為法院過於嚴格認定「侵權使用」，抑或誤植「維權使用」概念，致使「商標使用」成為排他權行使障礙。觀察審判實務，確實可見此狀況，尤其是在多元或新興態樣之非典型侵權使用，商標權人難以主張權利，抑或僅能依公平法救濟。

電子商務蓬勃發展之初的關鍵字廣告，歐洲國家及部分美國法院有肯認構成商標權侵害，我國自智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號民事判決（幸福空間案）以來，雖有少數判決（諸如智慧財產法院 107 年度民商訴字第 41 號民事判決）承認特定關鍵字廣告型態（插入型）侵害商標權，惟多數判決認為「帶出型」關鍵字廣告非商標使用行為，權利人僅能嘗試主張公平法第 25 條⁵⁴。同樣的，智慧財產法院 107 年度民商上字第 7 號民事判決認為，超連結轉址行為非商標使用，僅可能適用公平法第 25 條。

⁵⁴ 例如：智慧財產及商業法院 112 年度民商訴字第 8 號民事判決、智慧財產及商業法院 113 年度民商上字第 3 號民事判決。除此之外，公平交易委員會近年來有相當多處分案，僅 2024 年 1 月至 7 月間即有 5 件處分。

網頁常見的主題標籤 (hashtag) 行為，亦即將他人註冊商標用於 hashtag (# 他人商標) 有無商標權侵害，美國及日本均已肯認，我國臺中地方法院 108 年度訴字第 2463 號民事判決 (青青理髮案) 同樣認為商標侵權成立；反之，智慧財產法院 109 年度民商上字第 2 號民事判決 (QQBOW 案) 不僅否定商標使用及侵害行為，甚而誤解此乃「描述性合理使用」(商標法第 36 條第 1 項第 1 款)，從而亦否定公平法第 25 條之適用。

商標法乃關於商業活動之規範，工商企業與交易活動具有複雜性、動態性、不確定性及未來發展之開放性等特質。為了周全商標權保護，美、歐、日各國對於商標侵權使用之認定，均採開放態度，以圖更周延掌握多樣性的經濟事實。觀察近年來我國商標侵權爭議，「商標使用」事實儼然成為權利救濟障礙；「未有商標使用行為」亦成為被控侵權者強大的護身符。不論是從商標法第 1 條之立法目的、第 35 條第 2 項商標權之效力、第 68 條商標權侵害救濟規定，商標制度係在保障商標權、維護市場公平競爭及促進工商企業正常發展。捨商標法之救濟管道而僅能尋求公平法，將減損商標權價值。已不再屬於「新興」產業之網際網路世界，商標權人已無法就關鍵字廣告、超連結轉址及 hashtag 行為主張排他權，本文不禁質疑：討論元宇宙、NFT 這類新興產業、交易活動之商標註冊與保護議題，是否還有必要？

三、著作權領域

著作權領域的法律發展，受限於過度援用刑事救濟、事件當事人不乏為個人或中小型企業或未委任訴訟代理人，審判實務較難在個案上有進一步的法律見解闡釋或深化。

(一) 違反公序良俗著作之保護

違反公序良俗之著作能否受到著作權保護，過往實務見解不一。智慧財產及商業法院 109 年度刑智上訴字第 30 號刑事判決明確肯認之。法院指出，違背公序良俗著作非著作權法 9 條所明文排除，再從著作權法第 3 條第 1 項第 1 款著作定義、WTO 之 TRIPS 協定及著作權法規範目的去論述保護之必

要性。本判決雖然承認違反公序良俗著作之保護，惟仍依司法院釋字第 617 號解釋，將猥褻物品分為硬蕊與軟蕊⁵⁵，據此排除硬蕊作品之著作權保護。

（二）著作權保護要件之闡釋

侵害他人著作權之衍生著作能否享有著作權，過往存有爭議，最高法院 111 年度台上字第 5457 號刑事判決明確肯認之：「對於未經原著作人同意或授權之改作，構成侵害原著作人改作權之情形，因此完成之衍生著作，是否應受著作權法保護一節，法律沒有明文，實務與學者見解亦未臻一致，而有肯定說（註：應受著作權保護）與否定說（註：不受著作權保護）之爭。本院基於法律之確信，認為以採肯定說為當……凡利用已存在之著作予以改作，投入自己所創新之智慧結晶，足以表現改作者之個性或獨特性程度者，因符合著作權法上保護之要件，均屬衍生著作」。

針對攝影著作之創作性（原創性）要件，過往判決著重於「攝影技巧」之分析，智慧財產及商業法院 110 年度刑智上易字第 24 號刑事判決不再僵化判斷：「現代科技進步，連智慧型手機都已建置不同的拍攝模式可以選擇，因此**評價某攝影著作是否具有『創作性』**，不能再以傳統之攝影者是否有進行『光圈、景深、光量、快門』等**攝影技巧之調整為斷**，只要攝影者於攝影時將心中所浮現之原創性想法，於攝影過程中，對拍攝主題、拍攝對象、拍攝角度、構圖等有所選擇及調整，客觀上可展現創作者之思想、感情，即應賦予著作權之保護。」

（三）著作人格權之重要性

應特別提出者乃著作人格權之實務見解，若依歐陸法系，人格權保護於著作權法有相當重要性，我國過往受美國影響而較少強調，甚而著作權法第 11 條及第 12 條明訂著作人格權得歸屬雇用人或出資人。

⁵⁵ 硬蕊係指對含有暴力、性虐待或人獸性交等情節，不具藝術性、醫學性或教育性價值之猥褻資訊或物品。軟蕊則指除硬蕊之外，客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒之猥褻資訊或物品。

最高法院 111 年度台上字第 185 號民事判決明確肯認人格權之專屬性：「按著作權法第 3 條第 1 項第 1 款所稱著作，指著作人運用自己之智慧、技巧，將屬於文學、科技、藝術或其他學術範圍之創作，以自己之方法表現著作內容，使他人得以感官之反應，覺察其存在而言（該款立法說明參照）。可知**著作為個人智慧、技巧之具體表現，與著作人之人格緊密連結，而具有高度專屬性**，此觀著作權法第 21 條規定著作人格權專屬於著作人本身，不得讓與或繼承即明。**著作人格權既屬人格權之一種，受雇人於職務上完成之著作，其著作人格權本應專屬於受雇人本身，以約定歸雇用人享有為例外，倘勞雇雙方就著作人格權何屬之約定不明時，應採有利於受雇人之解釋，即推定為受雇人享有，俾符人格權以保障人性尊嚴價值為目的之立法旨趣。**」

（四）「著作」概念認定狹隘而不利於著作權保護

於商標領域，多元或新興態樣之非典型商標使用難以主張排他權；著作權領域亦面臨相同困境，審判實務對於非典型態樣之「著作」認定過於狹隘，致使其無法受到保護。

易言之，著作權法第 3 條第 1 項第 1 款規定，著作「指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作」；第 5 條列出 10 種著作態樣，雖僅為「例示」，惟著作權侵害案件之審判實務第一步均在「歸類」。若為非典型態樣之著作，往往無法被歸類於任何一種著作態樣，因而無法受到保護，此時又僅能嘗試尋求公平法救濟。

因不能歸類於「例示」之任一種著作態樣而無法主張權利，重要及廣受討論的案件為「君品酒店建築著作案」，智慧財產及商業法院 110 年度民著上更（一）字第 1 號民事判決認為，「**系爭設計在家具飾品擺設上固具有原創性，惟此與建築著作之本質無關，並非屬著作權法保護之『建築著作』**」，最後以被告「高度抄襲系爭設計構成公平法第 25 條足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為」。法院肯認該著作具「原創性」（創作性），僅因無法歸類於著作權法第 5 條「例示」之著作態樣，據此否定著作權保護而適用公平法。

再以智慧財產及商業法院 112 年度民著上更一字第 9 號民事判決為例，創作內容為「咪嚙 miniK 迷你 KTV 產品之招牌看板、櫥窗、造型、顏色、佈局、擺設」，下級審法院認為「其整體之表達應屬室內設計，如有設計圖而標示有尺寸、規格或結構等之圖形，應屬圖形著作，至用以搭配室內設計之個別家俱或物品，則僅係以模具製作或機械製造而具實用性之物品本身，並非著作權法所保護之著作」，原告最後僅能依公平法第 21 條而獲准損害賠償。智慧財產及商業法院 110 年度民著訴字第 103 號民事判決（softwall/softblock 案），同樣因個案著作無法被歸類而不受保護。

著作權法第 5 條僅「例示」10 種著作態樣，法律上既然僅「例示」，個案審理時基本上無需歸類其屬何者⁵⁶；甚者，美國及德國對於著作之「例示」內容及數目，均與我國不同，顯見個案歸類無任何實益可言。智慧財產及商業法院 109 年度民著上易字第 28 號及 110 年度民著上字第 8 號民事判決指出：「內政部前為著作權法之主管機關，依上開法律之授權，其於 81 年 6 月 10 日公告發布著作內容例示，就著作權法第 5 條之 10 種著作類型中常見者，予以例示，並於後方附加其他著作之文字，以涵括例示內容未能逐一列載之著作。例如，其他之語文著作、其他之音樂著作、其他之戲劇或舞蹈著作、其他之美術著作、其他之建築著作。以保留隨著社會文化發展及司法案例實務判決見解，對於著作之新類型提供法律保護之彈性空間。」本文質疑，審判實務迄今是否在 10 類型著作外肯認其他著作態樣？司法機關是否有因文化社會發展而對於著作之新類型提供保護？若因「著作」概念過於狹隘而僅能以公平法保護，著作權法是否還有存在價值？

⁵⁶ 誠然，特定著作財產權雖僅由少數著作態樣享有（參見著作權法第 23 條、第 25 條、第 26 條及第 27 條），惟我國絕大多數著作權侵害爭議僅涉及重製權、公開傳輸權、改作權或散布權之侵害行為，此乃所有著作均享有之財產權。

四、營業秘密領域

近年來受矚目之營業秘密侵害案件，其一為前述之美光案，營業秘密所有人（美光公司）同時在美國及我國發動民刑事訴訟程序，民事救濟以和解收場，美光離職員工之新任職企業在刑事責任上被課以鉅額罰金。

營業秘密領域另一則重要判決乃大立光案⁵⁷，法院准予高達 15 億 2,247 萬 639 元之損害賠償，此為智慧財產領域迄今數額最高者。法院接受以研發成本為基礎之鑑定書意見：「營業秘密法所保護之營業秘密……故『秘密性』為營業秘密成立之重要要件，一旦喪失秘密性，營業秘密所有人可單獨享有、使用該秘密資訊之優勢地位即不復存在，且營業秘密一旦脫逸營業秘密所有人保密之範圍，營業秘密所有人對於該秘密資訊後續將如何被儲存、散布、使用，已完全無從掌控及防止，營業秘密所有人為研發該營業秘密付出之時間、勞費無異毀於一旦，反之，以不法方式獲得他人辛勤努力獲致的研發成果，而獲有利益，故本院認為原告主張以營業秘密之研發費用，來計算侵害營業秘密之損害賠償，並無不合。」

肆、期待已久及仍待解決之訴訟困境

2008 年智商法院成立及審理相關法律施行後，為我國智慧財產發展開啟新頁。觀察八年多之審判實務，在特定產業領域有相當多進展，部分內容及方向符合各界期待與同於美歐日國家。惟不可否認的，仍有諸多法律概念與條文適用有待學者撰文與司法機關深化，除此之外，客觀上依然存在各界期待已久及亟待解決之訴訟困境。以下僅從制度面提出高度受關注及影響層面廣的兩個議題，看似分屬實體法與程序法，實則乃一體兩面問題。

⁵⁷ 智慧財產法院102年度民營訴字第6號民事判決及上訴審107年度民營上字第1號民事判決，當事人於最高法院110年度台上第3160號調解成立。

一、證據取得及侵權證明困境

與一般民事事件相較，屬於「無體性」權利的智慧財產侵權訴訟，本身即有特殊性，訴訟程序能否落實智慧財產保護，高度倚賴「證據」。首先，「無體性」智慧財產之權利存在及其內容呈現，不以依附在「有體物」為必要，惟侵權訴訟之啟動與程序進行，高度倚賴「有體」的證據，否則無從確定有無侵害「無體」財產權之事實、侵害行為之範圍及損害內容。其次，有別於車禍、身體或健康侵害之侵權事件，智慧財產侵害乃典型的「證據偏在一方」型態，以專利權為例，不論是侵權是否成立或責任範圍之爭點，包括被控侵權者有無實施發明之行為、該行為是否落入專利權範圍、實施發明之範圍，各該證據往往是由被控侵權者或第三人所持有或在其支配領域，專利權人欲以一己之力取得訴訟所需之證據，幾無可能。

智慧財產侵害之證據取得或舉證困難問題，尤以專利權為然。著作權、商標權及營業秘密侵害有刑事搜索扣押程序可以釐清侵害事實與範圍；專利權人卻僅有民事救濟措施。另外，商標權或著作權侵害行為，市場上不乏有流通的仿冒品或侵權物；但在專利領域，因現代產業之上下游供應鏈高度分工，侵權物或侵害行為往往存在企業內部或僅在供應鏈中傳遞，專利權人甚難如商標權人或著作權人般，以購買侵權物方式證明侵害行為。試想，半導體光罩載具專利權人無從在市場上購得光罩傳送盒，亦不可能向疑似侵權人訂購商品，更無法想見專利權人可以大辣辣闖入製造侵權光罩傳送盒之廠房或進入有使用侵權光罩傳送盒之半導體廠房。於此困境下，民事訴訟法之證據取得相關規定能否發揮作用，即攸關侵權訴訟能否落實專利權保護。

由智商法院公布資料顯示，過往核准證據保全比率甚低，2022 年僅有 29.4%，2023 年起情況似有改變及核准率過半⁵⁸。輔以 2023 年 8 月 30 日智審法修正而引進之查證人制度（智審法第 19 條以下）、加強文書提出義務

⁵⁸ 智商法院司法統計，<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/dl-62132-44bf422abd5245a48ca2fc1626595429.html>（最後瀏覽日：08/19/2024）。

之強制力（智審法第 34 條）、侵權證明程度調降為「釋明」（智審法第 35 條），或可觀察未來是否一改智慧財產侵權訴訟之證據取得及侵權證明困境。

二、司法機關過度介入賠償額計算或酌減數額

基於無體財產權之特性，智慧財產權之確切價值及損害皆不易證明，因損害發生難以明察，使其賠償額計算成為複雜難題。甚者，傳統民法之「差額說」損害概念，適用於「抽象利益喪失」之智慧財產權侵害案件，亦顯虛弱無力。最高法院 107 年度台上字第 2359 號民事判決及最高法院 108 年度台上字第 975 號民事判決即為明例。本件爭議之專利權人以無償專屬授權而將發明授權關係企業，侵權人於訴訟中抗辯，無償專屬授權未有權利金約定，專利權人因「無損害」而不得請求損害賠償。接受前揭主張之最高法院，不僅忽略無體性權利之特殊性，在損害認定上亦僵化套用「差額說」及有體物侵權之損害概念，學者對此不乏批評⁵⁹。

智慧財產權利人在損害賠償請求上，不僅要面對「差額說」的侷限，近年來審判實務上又導入「貢獻度」概念，尤其是專利訴訟。侵權物為複合性商品（包含諸多元件零件之物品），抑或侵權物涉及複數專利時，被控侵權者或法院不乏認為，損害賠償應限於該專利權「貢獻度」有關之範圍；商標侵權案件亦有採「貢獻度」見解者。「貢獻度」在我國智慧財產侵害賠償額之計算影響廣，惟學理及實務仍有諸多待釐清問題。例如：我國所謂的「貢獻度」是否源自於美國法的 apportionment？美國法的 apportionment 是否一概適用在所有專利（智慧財產）侵權案件，抑或以標準必要專利權（SEP）爭議為主？美國法的 apportionment 適用，不是只有限縮損害額，尚有擴大賠償額之附隨銷售物（tag-along sales, conveyed sales），何以我國卻未納入？

⁵⁹ 例如：李素華（2021），〈再論智慧財產權侵害之「損害」概念：評最高法院107年度台上字第2359號民事判決〉，《月旦法學雜誌》，317期，頁169-180；葉新民（2019），〈由專利侵害案件重新省思損害的概念：以智慧財產法院106年度民專訴字第44號民事判決為例〉，《月旦裁判時報》，87期，頁18-28。

例如：美國 Plantronics 案⁶⁰之專利權保護發明為藍牙耳機，損害賠償計算涵蓋「耳塞」銷售額之損失。

智慧財產權利人能獲准之賠償額過低，除了受到差額說、貢獻度影響，尚有法院依商標法第 71 條第 2 項酌減或民事訴訟法第 222 條第 2 項自行決定；若為契約之違約金約定，法院則援引民法第 252 條酌減。個案依心證決定或酌減之考量因素為何，均屬不明⁶¹。本文認為，司法機關過度介入賠償額計算或酌減數額，會產生不利之深遠影響。以桃園地方法院 107 年度重勞訴字第 6 號民事判決為例，被告任職知名科技公司之重要職務，原告確有支付被告競業禁止期間 18 個月之補償金 117 萬餘元。當事人約定之違約金數額為被告離職前 24 個月自原告所受領一切給付總額，亦即 1500 餘萬元，法院認為此數額過高而酌減至 250 萬元。本文質疑法院貿然介入及調整契約條款之妥適性，不僅違反契約協商與締約自由原則，甚而是在鼓勵他人違約。案由事實清楚顯示，被告離職前 24 個月受有 1500 餘萬元報酬，另受領 117 餘萬元離職之競業禁止補償金，惟違約代價僅為法院酌減後之 250 萬元違約金，亦即將已受領的競業禁止補償金 117 萬返還及外加給付 133 萬元，即可自由到其他機構任職。被告離職前 24 個月領有上千萬報酬，合理推測於新任職企業同樣領有高額薪資，離職後違約而外加給付之 133 萬元可能僅為新職務之數月薪資。很顯然的，對離職員工而言，違反競業禁止與保密條款及至新企業任職是比較「划算」的決定。法院不當援引民法第 252 條及恣意酌減違約金之結果，是否全然架空競業禁止條款與違約金制度之目的？甚而導致競業禁止與保密約定名存實亡？

智慧財產侵害司法救濟之所以重要，不僅在於個案智慧財產價值之實現、侵害或不法行為之糾正，更重要的是攸關授權、讓與、設定質權及其他智慧財產交易活動之運作。以專利侵權救濟為例，損害賠償數額不免反映出

⁶⁰ Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc., et al., No. C 09-01714 WHA (N.D. Cal. Feb. 26, 2014).

⁶¹ 以智慧財產及商業法院 107 年度民營訴字第 10 號民事判決為例，當事人約定之違約金數額為 100 萬，法院酌減至 15 萬；二審智慧財產及商業法院 111 年度民營上易字第 1 號民事判決認為 60 萬為宜。

司法機關對於個案技術價值之評斷結果，從而直接影響該專利權人及其競爭對手日後是否投入研發與累積智慧財產權之意願，甚而於一定程度會對該專利權及相關產業之技術交易產生「定錨效應」（anchoring effect），諸如該技術領域或產業界日後訂定授權契約之權利金約定或質權設定。針對專利侵權事件，若欠缺有效的救濟機制來制裁侵害行為，包括無健全的證據取得程序、侵權主張幾無成立可能、侵權成立之損害賠償數額甚微，有技術需求之企業不會主動思及以投入研發、授權或技術移轉方式取得技術，蓋前揭作法都耗時費力及需花費大筆金錢，以侵權方式實施發明乃最「划算」（省時省力及省錢）作法。於此情況，授權、技術移轉談判、無體財產權鑑價之專業人員、專利師或智慧財產律師之存在，均屬多餘。

司法機關對於智慧財產侵害事件之態度，於一定程度會影響後續及其他產業活動之運作，此乃智慧財產爭議與自然人私權爭議之最大差異。各界所期待者，乃智商法院能成為我國形塑智慧財產「生態系統」（ecosystem）⁶²之推手。

⁶² 概念說明，參見李素華（2023），〈創新研發與智慧財產權之生態系統（Ecosystem）〉，《當代法律》，13期，頁108-116。

Recent Trends and Developments in Intellectual Property Law in Taiwan

*Su-Hua Lee**

Abstract

After the establishment of the Intellectual Property and Commercial Court (IPCC) in 2008 and the implementation of related laws and rules, a new chapter has been opened for the development of the intellectual property field in Taiwan. This article studies the decisions adjudicated by the IPCC, Supreme Court and Supreme Administrative Court, and observes the development of judicial practices from 2016 to July 2024. This article attempts to present observations from both a macro perspective and on the individual areas of the IP law, including cases related to pharmaceutical industry, entertainment industry and agriculture field. Due to the space limitations and the author's research focus, some important issues might not be included.

Regarding the IP fields, there has been considerable development in specific industrial sectors and legal interpretation over the past eight years, including the determination of inventive step of patent law, protection on famous trademark and trade secret. Some trial practices align with the expectations of various sectors and are in line with those of the U.S., Europe, and Japan. However, it is undeniable that there are still some legal concepts and the application of provisions in IP laws that need to be further elaborated by scholars and the courts. For example, it is questionable whether the industrial design should be protected by patent right. In addition, there are still long-standing litigation challenges. Evidence collections and the calculation of damages are two major issues. Due to the nature of intangible property right, it is barely possible to enforce the IP rights, if the IPCC

* Professor of Law, College of Law; Affiliate Professor, Department of Pharmacy.
E-mail: leesh@ntu.edu.tw

is reluctant to grant the preservation of evidence and the amount of compensatory damages is small.

The courts' attitude towards the protection of IPR will, to some extent, have an influence on the industrial activities. This is the most significant difference between IP disputes and disputes involving natural persons. It is hoped that the IPCC can become a driving force in shaping Taiwan's IP "ecosystem".

Keywords: patent, trade mark, copyright, trade secret, plant variety, Intellectual Property case Adjudication Act, Intellectual Property and Commercial Court