

如何保護智慧財產權以及 遇到爭議時之適當處理

益思科技法律事務所

劉承慶律師

@南區智慧財產權工作坊

智慧財產權的保護

- 專利法：發明專利、新型專利、新式樣專利(須於各該國家申請取得專利後始受保護)
- 商標法：具有標示作用的文字、圖像、顏色、聲音或其組合(須於各該國家註冊，但例外在著名標章的情形，或可受不公平競爭法制的保護)、證明標章、團體標章、團體商標
- 著作權法：著作權採創作主義，創作完成即受著作權法保護，為數位典藏最重要的保護方式

智慧財產權的保護

- 營業秘密法：目前僅少數國家針對營業秘密保護單獨立法(美國EEA、我國、部分東南亞國家)，大陸法系國家多以不公平競爭法來處理
- 植物品種及種苗法：專利法針對植物新品種不予保護，故以植物品種及種苗法對植物新品種及種苗方式加以保護
- 積體電路電路布局保護法：主要針對積體電路(IC)設計布局加以保護，美、日、我國均有類似規定，但實際應用情形較少
- 公平交易法：有關於不公平競爭的部分，像是：資料庫業者間的競爭等

智慧財產權保護的規劃

- 任何產品或服務皆須依其特性，尋找適合的方式保護，單一的保護方式，可能並不足夠
 - 電腦程式過去可能僅透過著作權法保護，但最近則傾向配合專利權。例如：NCSoft線上遊戲公司，申請使用者跨伺服器的方法專利。
 - 可口可樂公司除了其配方透過營業秘密保護之外，長期經營其「商標權」。
 - 遊戲、動畫或電影除了靠著作權保護外，也會透過契約對於衍生的角色進行保護與授權。

智慧財產權交易的特性

- 受法律保護並不代表有市場價值
 - 任何人完成一部小說，都受著作權法保護，但未必能為市場接受，出版甚至可能虧損。
 - 許多專利權甚至連專利權人自己都沒有在利用，更遑論授權與第三人。
 - 商標權的申請只要數千元，商標權並不等於「品牌」。
 - 但不受法律保護，其市場上的流通即產生困難，幾乎不可能有「交換價值」產生。

智慧財產權交易的特性

- 智慧財產權的價值與其擁有者本身的條件密切相關
 - 台積電積體電路製程的方法專利，雖然對許多晶圓製造廠都有價值，但或許都不如在台積電這樣的晶圓代工廠的身上來得有價值。
 - 可口可樂的商標權在可口可樂公司身上可能擁有數百億美元的價值，但若在一個地方性的飲料公司身上，可能有一億美元就非常了不起。
 - 智慧財產權價值評估時，應該注意其與擁有者間的關係，以及離開原擁有者後，仍然可能留存的「交換價值」（即市場上是否有適合的交易對象）。

智慧財產權交易的特性

■ 智慧財產權具有跨國保護的問題

- 智慧財產權乃是透過各國法律保護所建立的無形資產，因此，在各國的保護要件可能不一致
- 專利權、商標權等需要登記或審查的智慧財產權，必須向各國登記或註冊，並取得權利證書後，始受到保護，具有屬地性。
- 著作權目前多採創作完成主義，基於國際公約的國民待遇原則，可說是有跨國保護的特性。
- 智慧財產權跨國的保護不完整，有時會嚴重影響智慧財產權的價值。例如：若專利只申請台灣與美國，但有廠商是要在大陸生產，銷售至歐洲，就無法對其主張專利權。

智慧財產權交易的特性

■ 智慧財產權既存的契約會影響其價值

- 智慧財產權在評估時，可能會使用其對外授權的實績，作為評估其價值的參考。例如：該專利現有授權他人利用的權利金，每年為新臺幣伍佰萬元、連鎖商店的商標及營業秘密的授權費用及加盟店數額等。
- 未經安排妥當的授權，可能使智慧財產權無法壟斷，亦可能造成他人尋求技術交易時的減分因素。例如：為了初期的現金流量，將專利權長期間授權予下游廠商，但要處分專利或專屬授權予他人時，他人對於仍有其他採用相同技術的競爭者存有疑慮。

智慧財產權歸屬的釐清

- 智慧財產權原則上是屬於實際的創作者所有，例外須考量受雇人的職務創作及委外研發的問題
- 智慧財產權亦可能是由多數人所共有，非經全體共有人同意所為的技術移轉，可能會有無效的問題，須注意智慧財產權法律的規定
- 未有登記的智慧財產權，須要求出具聲明書

		出資（聘用）關係	僱傭關係
專利	姓名表示權	屬於受聘人	屬於受雇人
	專利申請權	依契約約定，未約定者，屬於受聘人	非職務之創作屬於受雇人；職務創作屬於僱用人
	專利權	依契約約定，未約定者，屬於受聘人	非職務之創作屬於受雇人，但有利用僱用人資源時，僱用人得於支付合理報酬後。實施其創作；職務創作屬於僱用人。
著作權	著作人格權	依契約約定，未約定者，屬於受聘人	依契約約定，未約定者，屬於受雇人
	著作財產權	依契約約定，未約定者，屬於受聘人，但出資人得利用該著作	依契約約定，未約定者，屬於僱用人

營業秘密	營業秘密	依契約約定，未約定者，屬於受聘人，但出資者得於其事業使用其營業秘密	職務上研發之營業秘密，依契約約定，未約定者，屬於僱用人；非職務上研發若利用僱用人資源或經驗，僱用人得於支付合理報酬後，使用其營業秘密
積體電路	姓名表示權	屬於受聘人	屬於受雇人
	電路布局權	依契約約定，未約定者屬於聘用人	依契約約定，未約定者屬於僱用人
植物品種	品種申請權及品種權	依契約約定，未約定時屬於品種育種者，但出資人得利用其品種	職務上所育成的新品種，依契約約定，未約定者屬僱用人。但僱用人應給與受雇人相當獎勵金；非職務上育成的新品種，則有通知之義務，僱用人並得支付合理報酬後利用之
	姓名表示權	品種育種者	品種育種者

法律	共有規定	說明
專利法	第61條：「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但契約另有約定者，從其約定。」 第62條：「發明專利權共有人未得共有人全體同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。」	專利權的共有人，可以自己實施專利權，這與一般民眾認知比較接近。然而，在現在代工盛行的情形，由於代工仍然需要對外授權予代工廠商實施專利權，因此，即使是專利權的共有人，也要儘量在與他人共有專利時，約定清楚可合法利用的範圍。
著作權法	第40-1條：「共有之著作財產權，非經著作財產權人全體同意，不得行使之；各著作財產權人非經其他共有著作財產權人之同意，不得以其應有部分讓與他人或為他人設定質權。各著作財產權人，無正當理由者，不得拒絕同意。 共有著作財產權人，得於著作財產權人中選定代表人行使著作財產權。對於代表人之代表權所加限制，不得對抗善意第三人。前條第二項及第三項規定，於共有著作財產權準用之。」	著作財產權的共有人，即使是自己要使用該著作，由於條文規定是非經全體著作權財產權人同意不得行使，自行利用著作除符合合理使用的規定外，也是著作的行使。因此，還是要取得合法授權，這樣的說明與一般民眾的認知不符，但確實是法律規定的文義解釋。故若無法避免共有的狀況，就請務必事先約定好著作利用的方式等，以避免著作無法順利行使。

營業秘密法	第6條：「營業秘密得全部或部分讓與他人或與他人共有。 營業秘密為共有時，對營業秘密之使用或處分，如契約未有約定者，應得共有人之全體同意。但各共有人無正當理由，不得拒絕同意。各共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。但契約另有約定者，從其約定。」	營業秘密的共有人與著作財產權的共有人一樣，也是必須要得到共有人的全體同意，才能使用或處分營業秘密。因此，共有人之間最好也是要事先約定營業秘密的利用方式。 不過，要提醒讀者們注意，營業秘密由於若未盡到合理保密義務，則很容易喪失受保護的狀態，因此，約定時也須特別注意。
積體電路電路布局保護法	第21條：「數人共有電路布局權者，其讓與、授權或設定質權，應得共有人全體之同意。 電路布局權共有人未得其他共有人全體之同意，不得將其應有部分讓與、授權或設定質權。各共有人，無正當理由者，不得拒絕同意。」	電路布局權的共有人，法律並未明白規定是否得自行利用，參酌第21條第2項的反面解釋，應可認為電路布局權的共有人可以自己實施該電路布局。
植物品種及種苗保護法	第28條：「品種權共有人未經擁有持分三分之二以上共有人之同意，不得以其應有部分讓與或授權他人實施或設定質權。但另有約定者，從其約定。」	品種權的共有人，依據前述電路布局的解釋方式，亦可推論出其可自己實施該品種權。比較特殊的地方在於品種權的共有人可透過2/3的共有人同意的方式來決定讓與或授權等事項，不會產生少數共有人不同意，即可妨礙品種權行使的問題。

「利用人」與「權利人」

■ 利用人的層面：

- 數位內容產業只有極少數是屬於全部自製之內容產品，數位內容的生產者通常須使用他人既有之著作，電影可說是典型的案例。劇本、音樂、導演、演員、背景等，都須一一加以處理。

■ 權利人的層面：

- 數位內容的產出成果，只要符合著作權法保護的要件，即自動受著作權法保護
- 單純對於未受保護客體的數位化（少數數位典藏的情形）並沒有其他創意在內，可能不受法律保護，就必須要透過事前的規劃，設法使數位內容產品在呈現或銷售時，可獲得適當保護

新商品的著作權評估

- 數位內容產品於規劃前，即需將著作權的取得及保護納入評估
 - 數位內容產品若非全部自製，則應考量利用他人著作的成本，包括：重製、改作，以及其他數位內容產品須於市場上流通、散布所需之公開播送、公開傳輸、公開上映等權利
 - 若利用他人著作的成本過高，或取得授權過於困難（例如：須向大量個人的著作權人洽談），或是未來利用所需權利過於複雜，則應考量自製該內容，或自始即買斷該內容，以避免未來數位內容產品在銷售時面臨授權的問題

新商品的著作權評估

- 數位內容產品於規劃前，即需將著作權的取得及保護納入評估
 - 著作權法的目的，並不單純在於保障著作權人，更重要的在使著作受到法律保護，而使商人有意願去從事著作的散布工作，進而達成國家文化發展的目的
 - 數位內容產品若投入時間、資金後，才發現不受著作權法保護，則將使該數位內容產品銷售以及尋求中介廠商合作相當困難
 - 規劃時即應考量數位內容產品是否容易受侵害，並朝受著作權法保護的方向進行加值利用

如何避免著作權侵害？

- 建立從業人員基本的著作權保護觀念，嚴禁使用來源不明的著作
- 依據企業需求，建立數位內容產品的著作權清單、表冊，以確保著作權的完整性與安全性
- 商業性數位內容產品利用他人著作時，應以取得「授權」為原則，避免援引「合理使用」作為依據，目前國內司法實務對於營利性的著作利用行為主張合理使用，仍然採相當嚴格的判斷標準
- 並非取得「授權」即萬無一失，重點在於取得「授權」之範圍

著作爭議案件處理程序

- 確認是否利用他人著作
 - 授權之權利人是否確有合法權限授權？
 - 員工是否因一時便利而使用來源不明著作？
- 確認主張權利之人是否擁有著作權
 - 在著作上標明姓名之人推定其有著作權
 - 確認該作品是否為受著作權法保護之客體
- 確認利用他人著作行為是否構成合理使用
 - 合理使用之抗辯均有其風險
- 研究進行和解或被動進行訴訟
- 對應負最終責任之人進行損害賠償的追索

著作權訴訟可能抗辯方向

- 原告之著作不受著作權法保護
 - 不具創作性(抄襲他人著作)
 - 保護期間已超過(須注意加入WTO回溯保護規定)
- 被告之著作屬於平行創作
 - 被告未曾接觸原告之著作(目前除特殊個案外，極難成立)
 - 被告之著作與原告類似之點為「思想」，就「表達」而言，則完全不同
- 被告之著作利用行為屬於合理使用
 - 所有著作權爭議都會涉及是否屬合理使用，但最終決定者為法院，並非律師
- 被告無侵害著作權之故意
 - 刑事處罰以故意侵害為原則，應儘量避免刑事責任

THE END

益思科技法律事務所

劉承慶律師

<http://www.is-law.com>