

觀念統整與複習

五洲法律事務所

五洲國際專利商標事務所

黃耀霆 律師/專利師

2025/6/6

智慧財產權



透過授予壟斷權利，
獎勵進行心智活動者



狹義的智慧財產權：
專利權、商標權、著作權、營業秘密

廣義的智慧財產權

技術成果相關

- 發明專利
- 新型專利
- 營業秘密
- 植物品種權
- 積體電路電路布局

交易秩序相關

- 商標權
- 公平交易法
- 營業秘密

文化創意相關

- 著作權
- 設計專利
- 原住民族傳統知識

商標權

- 商標通常是文字、詞語、記號或圖形，甚至是顏色、商品形狀或其包裝形狀、動態、全像圖、聲音等非傳統商標，或由2種以上的這些元素聯合組成。主要功能是在營業或交易過程中，**指示商品或服務的來源，並和他人的商品或服務相區別**
- 需向政府機關（經濟部智慧財產局）**申請註冊，每次保護10年，可持續延展**
- 商標權的註冊效力係採**屬地主義**，於特定國家或地區取得商標權，其受保護的範圍僅限於該註冊領域境內

商標權的保護要件

□ 具有識別性

- 非僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者

□ 無其他不得註冊之事由

- 例如與他人申請在先之商標近似，有致相關消費者混淆誤認之虞；或有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞……

侵害商標權的態樣

□ 商標法第68條：

- 未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：
 - 一、於**同一**商品或服務，使用**相同**於註冊商標之商標者。
 - 二、於**類似**之商品或服務，使用**相同**於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
 - 三、於**同一或類似**之商品或服務，使用**近似**於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

商品或服務
同一或類似

且

商標
相同或近似

商標權的效力

□ 商標法第69條：

- 商標權人對於侵害其商標權者，得請求**除去**之；有侵害之虞者，得請求**防止**之。
- 商標權人依前項規定為請求時，得請求**銷毀**侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。
- 商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求**損害賠償**。
- 前項之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。

□ 民法第195條第1項後段：

- 名譽被侵害者，得請求**回復名譽**之適當處分。

判決主文登報

著作權

- 保護文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作
- 保障思想的表達方式（非思想本身）
- 因著作完成而生，無須申請、登記
- 公開發表後50年（法人）/死亡後50年（自然人）
- 語文、音樂、美術、攝影、圖形、舞蹈、建築、程式碼……

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。

著作權的保護要件

- 必須具有原創性
 - 原始性—只要是著作人獨立創作完成之著作，非抄襲他人之著作，縱使與他人著作雷同或相似，亦各別獨立受著作權保護
 - 創作性—符合一定之「創作高度」
- 必須是人類精神力之創作
- 必須具有一定之表現形式
 - 只保護表達，不保護思想
- 必須足以表現出作者的個別性
 - 固定格式的書信、依字母排列之電話簿？
 - 不保護「辛勤原則(Sweat of Brow)」
- 必須非屬不受保護之客體

著作的合理使用之判斷基準

- 著作之利用是否合於第四十四條至第六十三條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：
 - 一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。
 - 二、著作之性質。
 - 三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。
 - 四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。
- （著作權法第65條第2項）

合理使用之例示

- 以廣播、攝影、錄影、新聞紙、網路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。（著作權法第49條）
- 供個人或家庭為非營利之目的，在合理範圍內，得利用圖書館及非供公眾使用之機器重製已公開發表之著作。（著作權法第51條）
- 為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。（著作權法第52條）
- 非以營利為目的，未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用，且未對表演人支付報酬者，得於活動中公開口述、公開播送、公開上映或公開演出他人已公開發表之著作。（著作權法第55條）
- 美術著作或攝影著作原件或合法重製物之所有人或經其同意之人，得公開展示該著作原件或合法重製物。（著作權法第57條）

專利權

- 申請人主動地詳細揭露自己的技術，以換取一定期間的公權力保護（排他權）
- 需向政府機關（經濟部智慧財產局）申請
- 在台灣分為「發明、新型、設計」等三種，部分國家則無新型專利制度

三種專利比較

	發明	新型	設計
保護客體	物(含物品及物質)、方法	物品	外觀
專利要件	產業利用性 新穎性 進步性	產業利用性 新穎性 進步性	產業利用性 新穎性 創作性
審查方式	實體審查專利要件	形式審查 (可申請技術報告)	實體審查專利要件
保護年限	自申請日起算20年	自申請日起算10年	自申請日起算15年
保護範圍	以申請專利範圍之文字記載為準	以申請專利範圍之文字記載為準	以圖式為準
審查期間	約2年	約6個月	約1年

專利三要件

□ 專利法第22條：

產業利用性

可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：

- 一、申請前已見於刊物者。
- 二、申請前已公開實施者。
- 三、申請前已為公眾所知悉者。

新穎性

進步性

發明雖無前項各款所列情事，但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所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。

申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。

因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者，不適用前項規定。

發明專利不保護不具有技術性者

□ 專利法第21條：

發明，指**利用自然法則之技術思想**之創作。

□ 不保護：

- 自然法則本身：如萬有引力定律、質量守恆定律

- 單純的發現：如天然礦物、野生植物

- 違反自然法則者：如永動機

- 非利用自然法則者：如數學公式、遊戲規則

- 非技術思想：如技能（指叉球投法）、資訊（訊號、手語）、單純美術創作（雕刻）

營業秘密

- 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，且：
 - 非一般涉及該類資訊之人所知者（**秘密性**）
 - 因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者（**經濟價值**）
 - 所有人已採取合理之保密措施者（**合理保密措施**）
- 只要滿足要件，可以**永久**受保護
- 只能禁止他人以不正當方式取得、洩露、利用，不能排除他人獨立開發或透過逆向工程破解
- 如：產品配方、製程參數、管理方法、客戶名單、報價資料、銷售策略.....等

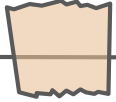
侵害營業秘密的行為態樣

營業秘密法第10條

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。

前項所稱之不正當方法，係指竊盜、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或其他類似方法。

- 
- 一、不正當方法取得
 - 二、惡意轉得人
 - 三、嗣後惡意
 - 四、合法取得，不法使用或洩漏
 - 五、違反法令所定之守密義務

專利、商標、著作權的「權利耗盡」

- 權利人只能享有第一次販賣或流通商品的權利，之後不得再限制其他人就該商品的轉售或流通，以避免權利人的權利過大，阻礙了商品的自由流通
(亦即當權利人已從商品的第一次販賣或流通中獲取利益，其對該商品的權利就已經耗盡)
- 如果沒有權利耗盡的規定，則當我們買了一本**正版**書籍、一支**原廠**手機，在使用後也不能再轉賣或贈送給其他人，嚴重阻礙了商品在市場上自由流通
(但如果買的是盜版的侵權產品，不管流通幾次都侵權)
- **專利權及商標權採國際耗盡**，享有專利權及商標權之商品在**國內**、甚至**國際**上第一次銷售或流通時，權利就會耗盡
(亦即我們在國內購買或從國外買回來的正版商品可以被再次轉售或流通，而不會侵權)
- **著作權採國內耗盡**，著作在國內第一次銷售或流通時，權利才會耗盡
(亦即不能從國外進口書籍、影片、軟體...來轉售或流通)
- **權利耗盡**後，只是不能限制該件商品的再販賣或再流通，**並非喪失專利/商標/著作權**
(例如可以買賣二手書，但如果把二手書整本影印，仍然侵害原著作財產權人的重製權)

各種智慧財產權之侵害判斷與救濟

		保護要件	侵害判斷	救濟途徑	
				民事	刑事
專利權	發明及 新型	新穎性、進步性、產業 利用性等專利要件	是否落入申請專利範圍 之文字記載		
	設計	新穎性、創作性、產業 利用性等專利要件	是否與圖式所呈現之外 觀視覺效果相同或近似		
營業秘密		秘密性、經濟價值、合 理保密措施	是否有不正取得、洩漏 等行為態樣		
商標權		識別性、無不予註冊事 由	商品/服務是否近似、商 標是否近似		
著作權		屬人類精神力創作、具 有一定表達形式、原創 性	（侵害重製權-或稱抄襲） 是否有接觸、實質近似		

《補充》智財布局與管理

認知

- 瞭解智慧財產權的重要性
- 知悉可能的風險

取得

- 根據公司狀況評估是否申請取得智慧財產權
- 取得多少智慧財產權

保護

- 盤點並完善智財權的保護
- 建立智財權的組合
- 建立紛爭解決機制

活用

- 調整智財策略以配合公司發展方向
- 開創新領域及新商業模式，使智財收益最大化

《補充》未做好智財布局與管理的後果？

□ 商標

- 本國商標遭搶註、外國商標遭搶註、網域名稱遭搶註

□ 著作權

- 未保留創作檔案，被剽竊時無法舉證自己先創作完成

□ 專利權

- 專利被他人搶先申請、甚至被對方禁止生產
- 要擴張市場至國外時發現已經來不及在國外取得專利

□ 營業秘密

- 機密被竊取，卻因未採取保密措施而無法尋求救濟

自己的權益受損

《補充》所以要妥善保護自己的智財權

□ 商標

- 各類別商標註冊（主要市場）、防止商標搶註（潛在市場）、
- 網域名稱註冊

□ 著作權

- 保留各階段創作檔案，委外開發者注意權利歸屬如何約定

□ 專利權

- 儘早申請專利、進行各國專利布局（研發地、生產地、銷售地）
- 保存研發紀錄，合作開發應簽屬書面契約並保留匯款紀錄

□ 營業秘密

- 避免公開關鍵技術、與員工及合作對象簽訂保密協議（NDA）、落實保密措施

《補充》未做好智財布局與管理的後果？

□ 商標

- 與他人商標雷同，公司、產品被迫更名

□ 著作權

- 設計網頁、廣告文宣時涉及抄襲，形象大傷
- 員工私自使用盜版軟體

□ 專利權

- 被禁止製造、販賣，甚至面臨專利訴訟的龐大律師費與鉅額賠償

□ 營業秘密

- 員工帶槍投靠，雇主負連帶責任

侵害別人的權利

《補充》也要隨時留意別人的智財權

□ 商標

- 選定公司或產品名稱前務必進行商標檢索（國內、目標市場）

□ 著作權

- 慎選廣告、網頁設計廠商
- 嚴格要求員工勿使用盜版軟體，並落實檢查

□ 專利權

- 對研發地、生產地、銷售地、參展地進行專利檢索

□ 營業秘密

- 慎選員工，勿利用員工帶來之營業秘密

期末考注意事項

- June 13th, 10:10AM–12:00PM
- 20題單選題（共80分）及1題簡答題（共20分）
20 multiple choices (only one correct answer) (80%) +
1 short answer question (20%)
- Closed note. Closed book. No internet.

感謝各位同學這學期的配合，
預祝畢業/暑假愉快！
