



ISSN : 2311-3987

中華民國 105 年 8 月

智慧財產權 月刊

212

本月專題

TPP 智慧財產章研析

TPP 智慧財產章介紹

TPP/IP 章與 WTO/TRIPS 協定智慧財產
保護差異比較

論 述

數位時代的公平處理 (fair dealing) 條款：
以英國 2014 年著作權修法為例

從美國案例探討營業秘密與競業禁止條款
之關係



第 212 期
中華民國 105 年 8 月

智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：洪淑敏
總編輯：高佐良
副總編輯：高佐良
編審委員：
黃文發、廖承威、周仕筠、
林國塘、李淑美、林清結、
江瓊敏、黃振榮、吳佳穎、
張仁平、高秀美、胡秉倫、
毛浩吉、陳慶平、高佐良
執行編輯：李楷元、劉宥好

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23767170
傳真號碼：(02) 27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
編者的話	03
本月專題—TPP 智慧財產章研析	
TPP 智慧財產章介紹	05
董延茜	
TPP/IP 章與 WTO/TRIPS 協定智慧財產 保護差異比較	37
董延茜	
論述	
數位時代的公平處理 (fair dealing) 條款：以英國 2014 年著作權修法為例	52
江雅綺	
從美國案例探討營業秘密與競業禁止 條款之關係	77
曾勝珍	
智慧財產權園地	107
智慧財產權資訊	109
智慧財產局動態	112
智慧財產權統計	124
智慧財產權相關期刊論文索引	126
附錄	127

Issue 212
August 2016

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Shu-Min Hong
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Tso-Liang Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Cheng-Wei Liao;
Shi-Yun Zhou; Kuo-Tang Lin;
Su-Mei Lee; Ching-Chieh Lin;
Chiung-Min Chiang; Cheng-Rong
Hwang; Chia-Ying Wu; Jen-Ping
Chang; Hsiu-Mei Kao; Ping-Lun Hu;
Hao-Chi Mao; Ching-Ping Chen;
Tso-Liang Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Yu-Yu Liu

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan
Please send all contributing articles to:
ipois2@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23767170
Fax: (02) 27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
A Word from the Editor	03
Topic of the Month — Analysis of the TPP Intellectual Property Chapter	
Introduction to the TPP Intellectual Property Chapter <i>Yen-Chien Tung</i>	05
The Difference between the IPR Protection Provided by TPP/IP Chapter and WTO/TRIPS Agreement <i>Yen-Chien Tung</i>	37
Papers & Articles	
Fair Dealing Exceptions in Digital Age : UK Copyright Reform in 2014 <i>Ya-Chi Chiang</i>	52
The Study of Non-Competition Clauses and Trade Secret in Related to U.S. Cases <i>Sheng-Chen Tseng</i>	77
IPR Column	107
IPR News	109
What's New at TIPO	112
IPR Statistics	124
Published Journal Index	126
Appendix	127

編者的話

我國近日極力爭取加入的跨太平洋夥伴協定（TPP），係第一個連結亞太地區的區域自由貿易協定，為 21 世紀高標準自由貿易協定，其規範全面且具體細緻。在智慧財產（IP）章部分，美國主導談判，為保護其企業利益，強力於該章植入美國規範標準，智慧財產議題備受關注。本月專題「**TPP 智慧財產章研析**」將介紹 TPP/IP 章與我國目前法規、TRIPS 協定對於智慧財產保護的差異。

TPP 是 12 個環太平洋國家締結的自由貿易協定，經濟規模達 28 兆美元，約占全球 GDP 的 36%，也是亞太地區最大的區域經濟整合體。TPP 篇幅極其龐大，除傳統自由貿易協定內容外，也納入如環保及勞工等新興議題。其中，TPP/IP 章之規範相較於 TRIPS 協定及其他現有智慧財產國際協定，標準更高。我國法規符合大部分的智慧財產章規範，但因 TPP 為高標準保護，所以仍存在落差。專題一由董延茜小姐所著之「**TPP 智慧財產章介紹**」，將介紹 TPP/IP 章重要內容，並就其規範與我國現行法規與實務是否有落差進行分析。

TRIPS 協定是首度將智慧財產權範圍納入多邊貿易制度的創舉，也是 WTO 會員應遵守的最低智慧財產權保護標準，然 TRIPS 協定已無法切合 21 世紀智慧財產權保護需求。相較於 TRIPS 協定，TPP/IP 章保護範圍更擴大、強度更提升。美國主導 TPP/IP 章談判，設定相當高的保護標準，使智慧財產章成為 TPP 整體談判中最具爭議的部分之一。專題二由董延茜小姐所著之「**TPP/IP 章與 WTO/TRIPS 協定智慧財產保護差異比較**」，將介紹 TPP/IP 章與 TRIPS 協定對於智慧財產保護的差異，以瞭解 1995 年以來國際智慧財產權發展趨勢，以及美國企盼建立的國際智慧財產權保護規範。

數位科技應用快速推陳出新，各國往往面臨其著作權法首當其衝，而提出修法因應。我國經濟部智慧財產局自 2014 年起提出《著作權法》新修版本。文創產業大國英國，亦於 2014 年底開始施行的新修《著作權法》，其內容係針對公平處理條款的修法，即針對著作權利保護的限縮與例外規範：包括對教育研究

者、身心障礙者、公部門、私人目的及戲謔仿作於合乎法定要件下所為之重製行為，均有了新修規定。論述一由江雅綺小姐所著之「數位時代的公平處理（fair dealing）條款：以英國 2014 年著作權修法為例」，即以英國此次公平處理的修法為核心，簡要介紹為因應數位時代的公平處理條款修正。

產業界為了保持商譽及對潛在顧客的開發，同時避免日後營業秘密的不當洩露，培養出一批未來的競爭者，營業秘密乃產業界賴以生存與發展之利器，各產業對於營業秘密之保護均不遺餘力。營業秘密的保障是近年來深受重視的議題，我國於 102 年修正公布之營業秘密法，增訂侵害營業秘密之刑責。然針對「離職後」競業禁止條款適用的範圍及其內容，目前我國並無相關法規有明確規範。論述二由曾勝珍小姐所著之「從美國案例探討營業秘密與競業禁止條款之關係」，參酌美國實務上之案例、事實及爭點，並配合我國國情，探討規範競業禁止條款適用的範圍及其內容。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

TPP 智慧財產章介紹

董延茜*

摘要

跨太平洋夥伴協定 (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP) 是第一個連結亞太地區的區域自由貿易協定，內容包括 30 章共 506 個條文，篇幅極其龐大，且涵蓋的範圍除傳統自由貿易協定內容外，也納入如環保及勞工等新興議題，為 21 世紀高標準自由貿易協定。在智慧財產 (Intellectual Property, IP) 章部分，內容包括通則、合作、商標、國家名稱、地理標示、專利及未公開試驗資料、工業設計、著作權及相關權利、執行、網路服務提供者及最終條款等 11 節共 83 個條文、6 個附錄及 160 個註腳，其規範全面且具體細緻。本專題將介紹智慧財產章內容，並對我國目前法規之落差部分進行分析。

關鍵字：跨太平洋夥伴協定、智慧財產、品種權、著名商標保護、地理標示、優惠期、專利權期間延長、資料專屬保護、專利連結、錄音物上表演人保護、科技保護措施、執行、非告訴乃論、鎖碼衛星與有線節目訊號保護、網路服務提供者、TPP、data exclusivity、patent linkage

* 作者現為經濟部智慧財產局督導。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

TPP 是 12 個環太平洋國家締結的自由貿易協定，TPP 締約方包括美國、日本、新加坡、智利、越南、馬來西亞、汶萊、紐西蘭、澳洲、加拿大、墨西哥、秘魯等 12 個國家，經濟規模達 28 兆美元，約占全球 GDP 的 36%，規模較歐盟（占全球 GDP 23%）與北美自由貿易區（占全球 GDP 26%）更大，也是亞太地區最大的區域經濟整合體。TPP 談判於 2008 年啟動，2015 年 10 月 5 日完成談判，並於 2016 年 2 月 4 日正式簽署，據樂觀推估，TPP 可能於 2018 年 4 月生效。TPP 內容包括 30 章共 506 個條文，篇幅極其龐大，且涵蓋的範圍除傳統自由貿易協定內容外，也納入如環保及勞工等新興議題，為 21 世紀高標準自由貿易協定。

TPP/IP 章之規範全面且具體細緻，相較於世界貿易組織與貿易有關智慧財產權協定（WTO/TRIPS，下稱 TRIPS 協定）及其他現有智慧財產國際協定，TPP 的規範標準更高。經檢視，我國法規符合大部分的智慧財產章規範，但因 TPP 為高標準保護，所以仍存在落差，本專題將介紹 TPP/IP 章重要內容，並就其規範與我國現行法規與實務是否有落差進行分析。

貳、TPP 智慧財產章規範

TPP 智慧財產章包括通則、合作、商標、國家名稱、地理標示、專利及未公開試驗資料、工業設計、著作權與相關權利、執行、網路服務提供者、最終條款各節及附錄等內容，以下依序就重點部分提出說明。

一、通則

通則包括智慧財產章的宗旨、原則、落實義務方式等概念、方向性規定，大部分內容已見於 TRIPS 協定。

較值得注意的是 TPP 在智慧財產法規調和上的努力，第 18.7 條要求各締約方應確認其已批准或加入 1979 年修正之專利合作條約、巴黎公約及伯恩公約，另須於 TPP 協定對其生效前，批准或加入馬德里議定書、布達佩斯條約、新加坡條約、1991 年植物新品種保護國際公約（1991 年 UPOV）、世界智慧財產權組織著

作權條約（WCT）及世界智慧財產權組織表演與錄音物公約（WPPT）等國際公約。我國雖礙於國際現實無法批准或加入此等國際公約，但除 1991 年 UPOV 外，我國法規已符合相關實質規定。

1991 年 UPOV 要求將所有植物品種納入品種權保護範圍，而依我國植物品種及種苗法第 4 條之規定，適用我國植物品種權保護的植物種類，為經中央主管機關公告的種子植物、蕨類及其他特定植物，並未將所有植物納入品種權保護，此為我國與 TPP 有法規落差之處。

二、合作

合作一節為各締約方應認知或努力方向之規定，並不具拘束力。合作範圍包括智財政策發展、行政與註冊制度、教育與宣導（第 18.13 條）、專利檢索與審查成果的共享與使用、專利審查品質制度與品質標準之資訊交換（第 18.14 條），以及智慧財產局或其他機構間關於傳統知識領域的合作等（第 18.16 條）。

為調和各締約方申請專利程序，以降低跨國申請專利案件的複雜性，TPP 希望各締約方能降低專利局間程序差異，並適當考量批准或加入 2000 年 6 月 1 日於日內瓦完成之專利法條約，或採行與專利法條約宗旨一致的程序標準（第 18.14 條）。

三、商標

關於商標，TPP 提出數項強化商標保護的要求：

（一）得註冊為商標之標識：

第 18.18 條規定不得以視覺可感知的標識作為申請商標註冊的要件，但是對於氣味商標，TPP 僅要求締約方盡最大努力接受氣味商標註冊，並未要求一定要提供保護。我國商標法第 18 條規定，商標指任何具有識別性之標識，非視覺可感知的聲音、氣味等，只要具備商標識別性，均可依法取得註冊，因此我國法已符合 TPP 要求。

(二) 團體商標與證明標章：

第 18.19 條規定，締約方應使其商標包含團體商標及證明標章，不過締約方雖有保護證明標章之義務，並無須在法律中以獨立類型加以保護。例如日本商標法並無證明標章的規定，只要具有證明標章性質的標識可以在日本商標法下受到保護，日本無須為因應 TPP 而增加證明標章的保護類型。

此外，締約方也要確保地理標示（Geographical Indication）得於商標制度內受到保護，換言之，地理標示應可依商標法取得註冊並受保護。我國以商標法規定之「產地證明標章」及「產地團體商標」提供地理標示註冊保護，符合 TPP 要求。

(三) 註冊商標保護

第 18.20 條規定，倘相同或近似標識使用於與註冊商標有關的商品或服務，有致混淆之虞的情形，註冊商標權人的排他使用範圍包括在後的地理標示。

此明顯為美國主導下之文字，美國為移民國家，歐洲大陸諸多農產品地理標示在美國為相關商品的種類名稱（通用名稱），例如：Feta 在歐洲為產自希臘的一種羊奶乳酪的地理標示，但對美國而言，Feta 只是某種類乳酪的名稱，並不具有指示特定產地（希臘）的意涵。在這樣的背景下，美國不強調地理標示保護，而將商標與地理標示同等對待，並以商標法提供地理標示註冊保護，因此，第 18.32 條也規定申請在後地理標示與在先商標有混淆之虞時，不能取得註冊。

地理標示依我國商標法申請「產地證明標章」或「產地團體商標」註冊時，倘其相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊或申請在先商標，有致相關消費者混淆誤認之虞時，依第 94 條準用第 30 條第 1 項第 10 款之規定，不得註冊；即使取得註冊，第三人亦得依第 94 條準用第 48 條或第 57 條之規定，提起異議、評定以撤銷其註冊，因此我國法規已符合 TPP 要求。

（四）著名商標保護

在著名商標保護方面，第 18.22.1 條規定締約方不得以商標是否於該締約方或其他締約方取得註冊、是否列於著名商標名錄中，或曾經被認定為著名商標，作為認定著名商標的要件。而且第 18.22.2 條規定，不論著名商標註冊與否，巴黎公約第 6 條之 1 (Article 6bis) 應類推適用於不相同或不類似的商品或服務。亦即，不論著名商標註冊與否，當商標與著名商標相同或近似，倘商標於商品或服務之使用指示該等商品或服務與著名商標權人有所關聯，且著名商標權人可能因該等使用受有損害，即應拒絕商標註冊或撤銷註冊，或禁止其使用。第 18.22.4 條則規定，當商標與著名商標相同或近似，而使用於相同或類似之商品或服務，有產生混淆誤認的可能性時，亦應拒絕商標註冊或撤銷註冊，或禁止其使用。

我國以商標法及公平交易法保護著名商標，商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 48 條及第 57 條分別為拒絕商標註冊、撤銷註冊（異議及評定）之規定。在禁止使用方面，相同或近似於註冊著名商標之商標，禁止使用於相同或類似商品、服務之民事侵權責任及刑事責任分別為商標法第 68 條及第 95 條所規範，至於相同或近似於註冊著名商標之商標，其使用倘有致損害著名商標識別性或信譽之虞，商標法第 70 條第 1 款有視為侵權之禁止使用規定。至於未註冊著名商標禁止使用於相同或類似商品、服務，為公平交易法第 22 條所規範，禁止使用於不相同或不類似商品、服務，則為公平交易法現行處理原則¹所涵蓋。

（五）審查、異議與撤銷程序

第 18.23 條規定締約方必須以書面（得為電子形式）通知申請人拒絕註冊的理由、提供申請人對於主管機關通知陳述意見的機會、對初步拒絕註冊表示不服及對最終拒絕註冊之決定尋求司法救濟的機會。此外，提供對商標之註冊提出異議及撤銷商標²的機會，而且，異議及撤銷程序的行政決定必須以書面作成，並敘明理由。此等要求締約方明定商標註

¹ 公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則。

² 依 TPP/IP 章註 15，撤銷得以無效或廢止之方式執行之。

冊申請及異議、撤銷相關程序之規定，有助於當事人及利害關係人權益之保障，我國商標法及訴願法已有相關規定。

（六）網域名稱

為解決惡意將商標註冊為網域名稱的問題，第 18.28 條要求對於國碼頂級網域名稱（country code top-level domain, ccTLD）的管理制度，應有適當的爭議解決程序機制，並於線上公開提供網域名稱註冊者聯絡資訊之資料庫；此外就惡意意圖獲利而註冊或持有與他人商標相同或致混淆誤認之近似網域名稱的情形，該管理制度應有例如：廢止、撤銷、移轉、賠償或禁止令等適當的救濟措施³。關此，我國商標法第 70 條及財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法，已可處理商標與網域名稱的爭議問題。

除前述規定外，第 18.24 條要求締約方提供商標註冊申請及權利維護的電子系統，以及提供含有申請及註冊商標線上資料庫的電子資訊系統。在商品服務分類制度上，第 18.25 條要求採取與尼斯分類一致的分類方式，且不得因商品或服務在註冊或公告時列入尼斯分類的同一類別，而認為互相類似；亦不得因註冊或公告時列入不同類別，而認為互相不類似⁴。第 18.27 條另要求授權登記不得作為商標授權的生效要件，也不得作為商標取得、維護及執行情序中，被授權人之商標使用視為商標權人使用的要件。我國現行商標法制與實務已符合 TPP 要求。

四、國家名稱

本節只有第 18.29 條 1 個條文，規定締約方應提供法律途徑，使利害關係人得防止締約方的國名被商業使用於商品上，而造成消費者誤認該國家為商品產地的情形。

³ TPP/IP 章註 17。

⁴ 商標法新加坡條約第 9 條有類似規定。

五、地理標示

「地理標示 (Geographical Indications)」是指用來表示商品產地來源的標示，該產地的商品都具有一定的品質、聲譽或其他特性，而且這些特性主要是因為該地理區域的自然或人文環境所產生。地理標示議題是舊世界 (Old-World) 與新世界 (New-World) 的利益衝突點，也是 TRIPS 協定的爭議焦點之一，歐盟、瑞士等舊世界國家，與美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、智利、阿根廷等新世界國家，就建立地理標示保護的多邊通知及註冊制度及是否將葡萄酒、蒸餾酒的高保護水準擴大適用於其他商品，已爭執多年未有定論，隨著該議題在 WTO 場域陷入膠著，歐盟另闢蹊徑，利用簽訂雙邊協定以及修改 WIPO 里斯本協定的方式，推廣其地理標示理念，並進而使其領域內的地理標示於其他國家取得保護。美國為防堵歐盟地理標示的擴張，同時確立其將地理標示與商標等同視之的理念，在 TPP 就地理標示訂定了詳細的規範。

首先，第 18.30 條規定締約方應肯認地理標示得透過商標或特別制度或其他法律予以保護。其次，締約方以行政程序或以國際協定保護或認定地理標示時，須履行不同的義務內容，分述如下：

(一) 以行政程序保護或認定地理標示

第 18.31 條 (e) 款規定，締約方必須將申請或請求保護或認定的地理標示公告，以接受異議，並提供相關異議程序；第 18.31 條 (f) 款另規定，對於已取得保護的地理標示，須提供撤銷機制⁵；第 18.35 則明定，保護始日不得早於申請日或註冊日。

第 18.32.1 條及 18.32.2 條規定，駁回地理標示申請以及提出異議或撤銷的事由，應包括該地理標示：(a) 與締約方領域內先前善意申請或註冊的商標有混淆誤認之虞；(b) 與依據締約方法律取得權利之既存商標有混淆誤認之虞；(c) 在締約方領域內為相關商品的慣用名稱。第 18.32.5 條規定，以行政程序保護地理標示的翻譯或音譯時，也要有前述駁回申請、異議或撤銷事由，及異議、撤銷程序之適用。

⁵ TPP/IP 章註 19，撤銷得以無效或廢止之方式執行之。

第 18.32.4 條規定，當締約方透過司法程序以特別制度保護未註冊地理標示時，司法機關應有依第 18.32.1 條所定之前述事由拒絕提供保護的權限，而且締約方應提供利害關係人基於該等理由進行的相關程序。

此外，第 18.32.3 條規定，締約方不得排除受保護之地理標示因不再符合原受保護的條件，而被撤銷或以其他方式終止保護或認定的可能性。例如，一地理標示受保護後，因市場上實際使用情形，在消費者認知上已轉變為某類商品的通用名稱，則締約方原則上就不能繼續提供保護，要提供撤銷或其他程序，以終止其保護。歐盟則有完全不同的思維，2012 年歐盟通過農產品與食品品質制度條例⁶，第 13.2 條規定受保護之地理標示不應通用化（protected geographical indications shall not become generic），以法律規定地理標示一旦取得保護，即不會再變為通用名稱，可見歐盟重視地理標示，與美國截然不同。

須注意的是，依註 20 的說明，對於葡萄酒、蒸餾酒地理標示及其申請案，締約方無須適用第 18.32 條關於拒絕保護、異議或撤銷事由及異議或撤銷程序等規定。

地理標示可依我國商標法規定之行政程序取得「產地證明標章」或「產地團體商標」註冊保護，倘為商品通用名稱，或與在先申請或註冊的商標有混淆誤認之虞，依商標法第 29 條及第 30 條之規定，不能取得註冊。即使註冊，第三人亦得依第 94 條準用第 48 條或第 57 條之規定，提起異議、評定以撤銷其註冊⁷。至於地理標示於註冊後變為通用名稱，第三人得依第 94 條準用第 57 條或第 63 條之評定或廢止程序，撤銷或廢止其註冊。因此，在以行政程序保護或認定地理標示部分，我國商標法符合 TPP 的相關規定。

⁶ REGULATION (EU) No 1151/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs.

⁷ 我國商標法並無依使用取得商標權利之規定，因此駁回地理標示申請、異議或評定之事由，無須包含第 18.32.1 條「與依據締約方法律取得權利之既存商標有混淆誤認之虞」的情形。

（二）以國際協定保護或認定地理標示

1. 原則性規定

第 18.36 條規定，締約方以國際協定保護或認定地理標示時，不論該國際協定涉及締約方或非締約方，只要地理標示的保護或認定未經過行政程序審查，或不是依前述第 18.32.4 條司法程序的特別制度受保護，締約方就必須履行下述義務：

- (1) 提供異議程序及前述第 18.32.1 條規定的異議事由，且提出異議的期間應合理，讓利害關係人有參與異議程序的實質機會（第 18.36.1 條（c）款）。此外，還必須將有機會提出異議一事通知其他締約方，且該通知不得晚於可提出異議期間的始日（第 18.36.1 條（d）款）。
- (2) 提供足夠資訊，讓一般公眾能取得保護或認定地理標示程序的準則，並讓利害關係人能查知具體個案的處理情形。此外，必須利用網路將考慮給予保護或認定的用語細節提供給公眾，包括是否考慮保護或認定其翻譯或音譯；在組合用語的情形，必須詳細說明考慮給予保護或認定之部分，或拒絕認定之部分（第 18.36.1 條（b）款）。
- (3) 不得排除受保護之地理標示因不再符合原受保護的條件，而被撤銷或以其他方式終止保護或認定的可能性（第 18.36.3 條）。
- (4) 提供保護或認定的起始日，不得早於該國際協定生效日；若締約方於該國際協定生效後始給予地理標示保護或認定，則應以該在後的日期為準（第 18.36.5 條）。
- (5) 但是對於葡萄酒、蒸餾酒地理標示及其申請案，締約方無須適用第 18.32 條關於拒絕保護、異議或撤銷事由及異議或撤銷程序等規定（第 18.36.4 條）。

2. 例外

但在下述情形，對於以國際協定保護或認定之地理標示，締約方無須履行前述義務（第 18.36.6 條）：

- (1) 國際協定完成談判或原則上形成共識之日，在 TPP 完成談判或原則上形成共識之前；
- (2) 締約方批准該國際協定之日，早於其批准 TPP 之日；或
- (3) 國際協定對締約方之生效日，早於 TPP 對締約方之生效日。

即便如此，前述國際協定在保護或認定新的地理標示時，締約方仍應履行下列義務（第 18.36.2 條）：

- (1) 提供足夠資訊，讓一般公眾能取得保護或認定地理標示程序的準則，並讓利害關係人能查知具體個案的處理情形。此外，必須利用網路將考慮給予保護或認定的用語其細節提供給公眾，包括是否考慮保護或認定翻譯或音譯的詳細說明，在組合用語的情形，須詳細說明考慮給予保護或認定之部分用語，或拒絕認定之部分用語（第 18.36.1 條（b）款）；
- (2) 於該用語被保護或認定前，提供利害關係人於合理期限內就該用語之保護或認定進行評論之機會（第 18.36.1 條（c）款）；
- (3) 將有機會提出評論一事通知其他締約方，且該通知不得晚於可提出評論期間之始日（第 18.36.1 條（d）款）。

倘未來我國加入 TPP，在利用簽訂雙邊或其他國際協定的方式保護地理標示時，應履行上述義務，以符合 TPP 規範。

（三）小結

綜上，TPP 不僅要求以行政程序保護地理標示時，必須提供特定的拒絕保護、異議、撤銷事由及程序，即便是經由國際協定認定地理標示，除非國際協定完成談判、批准或生效早於 TPP 相關期日，否則還是要適用與行政程序保護地理標示相同的異議事由與程序。至於已簽署的國際協定增加新的地理標示保護時，締約方還是要提供利害關係人評論機會，並且要通知其他締約方，使其有機會提出評論。但締約方對於葡萄酒及蒸餾酒地理標示不論以行政程序或國際協定提供保護，TPP 並不要求履行前述義務。

六、專利及未公開試驗資料

專利及未公開試驗資料包括三個小節，分別是一般專利、農業化學品相關措施及藥品相關措施，為行文方便，本文將先介紹一般專利，其次為藥品相關措施及化學性農藥相關措施之規範。

（一）一般專利

一般專利的重要規範內容包括可專利標的、優惠期及因授予專利權機關不合理遲延之專利權期間調整等，簡要說明如下。

1. 可專利標的

TPP 談判過程中對於可專利標的曾有過非常激烈的討論，例如美國曾提案將可專利標的擴大及於所有動植物，以及人類或動物的診斷、治療、手術方法，只要其中含有機器、製造物或組合物的使用方法⁸等，但受到加拿大、澳洲、紐西蘭等國家強烈反對。最後 TPP 規定之可專利標的並未超越 TRIPS 協定，第 18.37 條可專利標的條文，僅增加強調確保已知物的新用途（new uses of a known product）、新使用方法（new methods of using a known product）或新使用製程（new processes of using a known product），其中至少一種必須為可專利標的，另外也要確保衍生自植物的發明（inventions that are derived from plants）可取得專利。我國專利法第 22 條及第 24 條關於專利要件之規定與審查實務，已可涵蓋 TPP 對於可專利標的範圍之要求。

2. 優惠期

各國關於優惠期的立法例不盡相同，尤其優惠期間與公開態樣各國間差異頗巨，為調和各國法制，泰根塞會議（Tegernsee Symposium on the Grace Period）、國際保護智慧財產權協會（AIPPI）都有相關討論。TPP 第 18.38 條則規定無論是專利申請人所為之公開，或直接、間接自專利申請人得知資訊者所為之公開，均有優惠期的適用，惟該公開須發生於在締約方專利申請案申請日前 12 個月之內。

⁸ “...if they cover a method of using a machine, manufacture, or composition of matter.”

我國優惠期規定於專利法第 22 條，可主張優惠期的公開態樣限於因實驗、因於刊物發表或因陳列於政府主辦或認可之展覽會而公開，及非出於專利申請人本意而洩漏等 4 種情形，公開的事實必須發生在我國申請案申請日前 6 個月內，因此我國優惠期制度與 TPP 之規定有落差。

3. 因授予專利權機關不合理遲延之專利權期間調整

發明專利權期間自申請日起算 20 年，但自核准公告之日起才能行使權利，因此審查期間愈長，申請人實際取得專利權保護的時間就愈短。考量許多國家都面臨專利積案的問題，為避免不合理或不必要的審查遲延對專利權人造成負面影響，TPP 要求締約方盡最大努力以有效且即時的方式處理專利申請案。而且締約方如果有不合理遲延授予專利時，應提供專利權人依請求調整專利權期間的措施，以補償該遲延。

而所謂不合理遲延，至少應包括自申請日起超過 5 年，或自請求實體審查超過 3 年，始授予專利的情形，並以在後的時間為準。在遲延的認定上，締約方可以扣除非發生於授予專利權主管機關處理或審查程序的期間、非可直接歸責於授予專利權主管機關的期間，以及可歸責於申請人的期間（第 18.46 條）。我國專利法目前沒有相關規定。

4. 其他事項

在程序方面，締約方應致力在發明專利申請日後 18 個月內將技術內容公開，使公眾得以檢視（第 18.44 條），另應給予申請人修正及更正申請案的機會（第 18.43 條）。此外，對於得撤銷專利權之事由（第 18.39 條）以及專利權效力所不及的事項（第 18.40 條），也有原則性規定，我國現行專利法規已符合規範。

（二）藥品相關措施

在藥品相關措施方面，主要為資料專屬保護及專利連結兩大議題，分別說明如下：

1. 資料專屬保護

先進國家基於保障國民健康目的，規定藥品上市前須經過一定的審查程序（即查驗登記），以確定藥品的品質、安全性及療效，因此會要求申請查驗登記的廠商提出包括成分、製造、管制、動物實驗、人體試驗等全套科學性技術資料進行評估。而資料專屬（data exclusivity）是指藥品研發過程中獲得的各種藥品相關資料，專屬於投資開發之原廠所有，在此概念下，對於學名藥廠而言，除非能獲得原廠授權，否則不能引用原廠的資料來證明自己產品的療效及安全性，以取得上市許可；對於衛生主管機關而言，也不能本於先前審查原廠資料時所獲得的知識，允許學名藥廠不須檢送全套科學性技術資料，僅證明生體相等性即核准學名藥上市申請。在資料專屬保護期間，如有藥廠要申請學名藥查驗登記，除非能取得資料擁有者授權，否則就必須提出全套的科學性技術資料，當作新藥來申請⁹。

資料專屬是獨立於專利制度外的保護制度，因此無論新藥是否取得專利權，只要向藥政機關申請查驗登記，都受到資料專屬的保護。倘新藥也取得專利權，則同時受到兩個制度的保護，二者保護期間可能完全重疊，或部分重疊，但也可能完全沒有重疊，例如新藥在專利過期後始申請查驗登記，則資料專屬保護將在專利權屆期後才開始。

TPP 就化學性藥品（chemicals）及生物藥品（biologics）的資料專屬保護有不同要求，因為生物藥品是例如血漿製劑、疫苗、蛋白質等大分子藥品，相較於一般小分子化學藥品，研發費用較為昂貴，因此在 TPP 談判過程中，美國開發藥廠極力要求其談判代表爭取給予生物藥品 12 年的資料專屬保護，但澳洲、紐西蘭、加拿大等國受國內壓力，強烈表示反對，而美國境內學名藥廠亦不乏反對聲浪，最終折衝結果，美國未能取得生物藥品 12 年資料專屬保護。

（1）化學性藥品資料專屬保護

化學性藥品新藥，依第 18.52 條規定，是指藥品中不含締約方先前已核准過的化學成分的新成分新藥。對於此等新藥，第 18.50.1 條（a）款要求締約方給予查驗登記申請人所提交未揭露試驗或其他資料，自核准上市許可之日起算，至少 5 年的資料專屬保護。另外，第 18.50.1 條（b）款規定，

⁹ 林志六，【資料專屬概述】<http://www2.cde.org.tw/Data/CDEDoc/Documents/%E8%B3%87%E6%96%99%E5%B0%88%E5%B1%AC%E6%A6%82%E8%BF%B0.pdf>（最後瀏覽日：2016/06/08）。

如果締約方（甲）允許申請人提交藥品於其他領域核准上市許可證據，作為核准新藥的條件，則自新藥於該締約方（甲）領域內核准上市許可之日起算，也要給予至少 5 年資料專屬保護。

此外，第 18.50.2 條還規定，締約方對於下列兩種情形必須擇一提供保護：

- A. 對於先前已核准藥品的新適應症、新配方或新給藥方法之上市許可所提交的新臨床資訊，提供至少 3 年資料專屬保護；或
- B. 對於含有先前未受該締約方核准上市的化學成分之新藥，提供至少 5 年資料專屬保護。

我國藥事法對於新成分新藥及含有未核准過成分之新藥，均提供 5 年資料專屬保護，因此關於小分子化學藥品資料專屬保護議題，我國現行法沒有落差。

（2）生物藥品的有效市場保護

生物藥品的新藥，依第 18.51.2 條規定，是指屬於或是包含由生物技術製程製造的蛋白質，且用於人類以預防、處理或治療疾病或症狀之藥品。關於此等新藥，第 18.51.1 條要求締約方提供「有效的市場保護（effective market protection）」，而且締約方有兩種履行義務的選項：

- A. 藉由 8 年資料專屬保護提供有效市場保護；或
- B. 肯認市場環境亦可達到有效市場保護，藉由 5 年資料專屬保護併同其他措施，達到等同有效的市場保護。

換言之，為保護新生物藥品在市場上的獨占性，TPP 不要求締約方一定要採取 8 年資料專屬保護的手段，締約方也可以選擇 5 年資料專屬保護併同「其他措施」來達到等同有效的市場保護。而「其他措施」為何就成

為重要問題，關此，澳洲¹⁰及紐西蘭¹¹都是 TPP 締約方中對於生物藥品採取 5 年資料專屬保護的國家，官方都表示現行法規及實務已符合 TPP 要求，而二國採行的「其他措施」主要為專利制度及查驗登記制度與程序。

我國藥事法對於新生物藥品提供 5 年資料專屬保護，衛生福利部希望能參考澳、紐「其他措施」的作法，研議有效市場保護的配套措施。

2. 關於特定藥品上市銷售之措施（專利連結）

TPP 第 18.53 條規定應提供專利連結制度，或其他避免在未經專利權人同意下，核發第三人上市許可的措施。

所謂的「專利連結」係指將學名藥的上市審查程序與其參考之原廠專利藥的專利有效性資訊加以連結，以藉此確認該學名藥的上市申請是否有侵害原開發藥廠專利權的疑慮¹²。在專利連結制度下，當締約方允許第三人引用已核准藥品的資料申請上市許可時，應建立通知機制，讓新藥專利權人可以知道在專利權期間有學名藥想要申請上市；另外，也要確保新藥專利權人有足夠的時間與機會利用司法或行政程序，以及請求暫時性禁制令等快速救濟措施，即時在學名藥進入市場前，解決專利有效性或侵權的爭議。目前實施專利連結制度的國家不多，主要是美國及與美國簽定自由貿易協定的新加坡、韓國等國家，我國藥事法目前並沒有專利連結制度的規定。

專利連結的特色是在學名藥申請上市時，如果為專利無效或該學名藥不侵權的主張，須通知新藥專利權人，新藥專利權人並可於一定期間內提起訴訟，確認

¹⁰ 澳洲外交事務與貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）“Parties can choose to provide effective market protection through at least 5 years of data protection, along with other measures, including existing measures in the case of Australia, and recognising market circumstances. These measures and circumstances include regulatory settings, patents, and the time it takes for follow-on medicines to become established in the market.” <http://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/outcomes-documents/Pages/outcomes-biologics.aspx>（最後瀏覽日：2016/06/09）。

¹¹ 紐西蘭 TPP 國家利益分析（Trans-Pacific Partnership National Interest Analysis, 25 January 2016）“New Zealand already provides five years’ data protection for biologics. This, together with measures like patent protection for biologics and the time for Medsafe’s regulatory approval process, as well as other market circumstances, provide effective market protection for biologics in New Zealand.”

¹² 陳蔚奇，論美國專利連結制度於我國實行之妥適性，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 6，2010 年。

相關爭議，現行專利法第 96 條第 1 項雖有侵害防止請求權的規定，但在學名藥未取得查驗登記許可前，法院可能認為學名藥既然尚未上市，並無侵害之虞，而駁回其訴；此外，如果新藥專利權人未於一定期間起訴，而學名藥申請人希望確認自己並未侵權，而主動提起確認不侵權之訴時，法院也可能認為新藥專利權人既然並未起訴，學名藥廠欠缺提起確認之訴的利益，而駁回其訴。因此，為配合專利連結制度的建立並兼顧學名藥申請人的需求，專利法必須增定相關起訴依據。

（三）化學性農藥相關措施

類似藥品，農藥也有資料專屬保護的議題。而農藥的新藥，依第 18.47.3 條規定，是指含有締約方未核准使用於農藥的化學原料之新化學性農藥。對於此等新農藥，第 18.47.1 條規定對於申請上市許可所提交之未揭露試驗或其他資料，自核准上市許可之日起，至少給予 10 年資料專屬保護。此外，第 18.47.2 條規定，如果締約方（甲）允許申請人提交藥品於其他領域核准上市許可證據，作為核准新藥的條件，則自新藥於該締約方（甲）領域內核准上市許可之日起算，也要至少給予 10 年資料專屬保護。

我國農藥管理法目前對於新化學性農藥賦予 8 年資料專屬保護，與 TPP 規定有落差。

七、工業設計

第 18.55.1 條要求對於工業設計之保護必須及於部分設計，第 18.56 條希望締約方考量批准或加入海牙協定，但不具強制性。

我國 102 年 1 月 1 日修正施行之專利法，已對部分設計提供保護，因此我國專利法在工業設計部分沒有落差。

八、著作權及相關權利

在 TPP 談判過程中，著作權相關議題也引起相當多的關注，尤其是延長著作權保護期間，引發紐、日等國民眾的熱烈討論。關於表演人保護，TPP 特別針對錄音物上表演人為相關規定。此外，著作權因為與一般大眾生活密切相關，又牽涉言論

自由及利用人等公共利益，因此權利限制及例外規定為重要課題。為因應數位環境下著作權及相關權利的保護，TPP 特別要求對科技保護措施（Technology Protection Measures, TPMs）提供保護。我國現行著作權法規已符合 TPP 大部分規範。

（一）延長著作權保護期間

對於著作、表演或錄音物等著作權及相關權利的保護期間，第 18.63 條規定以自然人之生存期間為計算基準時，保護期間至少為著作人終身加 70 年；非以自然人之生存期間為計算基準時，至少存續至首次授權公開發行之當年終日起 70 年，至於自創作起 25 年內未授權公開發行者，其保護期間應至少存續至自創作時當年終日起 70 年，長於伯恩公約要求加計 50 年的保護期間。目前歐洲國家、墨西哥、美國及與美國簽訂自由貿易協定之韓國、新加坡、澳洲等國家，著作權保護期間為著作人終身加 70 年或更長的期間。

我國著作權法關於著作財產權保護期間，規定為著作人終身加計 50 年，至於法人著作及攝影、視聽、錄音、表演著作，均為公開發表後 50 年¹³，因此與 TPP 規定有落差。

依 TPP 第 18.10.2 條規定，原則上在 TPP 對締約方生效日前已進入公共領域之著作，TPP 不要求締約方回復其保護，因此延長保護期間之規定，可僅適用於締約方修正條文施行之日，依舊法規定著作權仍存續之著作。此外，依伯恩公約第 7.8 條之規定，外國人著作在其源流國保護期間少於締約方保護期間者，締約方得依源流國所定著作財產權存續期間給予保護，因此締約方延長保護期間為 70 年後，對於保護期間仍為 50 年國家國民之著作，只須給予 50 年保護。

（二）錄音物上表演人之保護

1. TPP 明文規定錄音物上表演人享有下列專屬權：

- （1）錄音物之重製權（第 18.58 條）；

¹³ 著作權法第 30 條至第 34 條。

- (2) 以銷售或其他移轉所有權方式為之的錄音物散布權（第 18.60 條）；
- (3) 向公眾傳播或廣播未經固著之表演，但不包括已播送之表演（第 18.62.2 條（a）款）；
- (4) 固著其未經固著之表演（第 18.62.2 條（b）款）。

而此等義務，我國著作權法於第 22 條第 1 項（重製權）、第 2 項（固著未經固著之表演）、第 24 條（未經固著表演之公開播送權）、第 26 條（未經固著表演之公開演出權）、第 28 條之 1（移轉所有權方式之錄音物散布權），已有相關規定，符合 TPP 規範標準。

2. 錄音物的無形利用部分

（1）WPPT 規定：

首先，TPP 要求締約方必須於 TPP 協定對其生效前，批准或加入世界智慧財產權組織表演與錄音物公約（WPPT），而該公約第 15.1 條規定，表演人就其固著於錄音物上之表演，享有「廣播」¹⁴及「向公眾傳播」之一次性合理報酬請求權，其中「向公眾傳播（any communication to the public）」包含「向公眾提供內容，使公眾得於各自選定之地點和時間接收（相當我國『公開傳輸』中的『互動式網路傳輸』）」及「使公眾得以聽聞固著於錄音物的聲音或聲音的表現物（相當我國『公開演出』）」¹⁵。此等應賦予一次性合理報酬請求權之利用行為，相當於我國著作權法之「公開播送」、「公開傳輸」、及「公開演出」等使用態樣。

¹⁴ WPPT 第 2 條（f）款對於「廣播」之定義 “broadcasting” means the transmission by wireless means for public reception of sounds or of images and sounds or of the representations thereof; such transmission by satellite is also “broadcasting”; transmission of encrypted signals is “broadcasting” where the means for decrypting are provided to the public by the broadcasting organization or with its consent; 因此，「廣播」包含無線及衛星廣播。

¹⁵ WPPT 第 2 條（g）款對於「向公眾傳播」之定義 “communication to the public” of a performance or a phonogram means the transmission to the public by any medium, otherwise than by broadcasting, of sounds of a performance or the sounds or the representations of sounds fixed in a phonogram. For the purposes of Article 15, “communication to the public” includes making the sounds or representations of sounds fixed in a phonogram audible to the public. 其中雖未見「向公眾提供內容，使公眾得於各自選定之地點和時間接收」等文字，但由 WPPT 第 15.4 條規定 For the purposes of this Article, phonograms made available to the public by wire or wireless means in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them shall be considered as if they had been published for commercial purposes. 可知「向公眾傳播」包含該內容。

但 WPPT 第 15.3 條另規定締約方得向 WIPO 總幹事遞交保留聲明，包括僅將此報酬請求權適用於某些錄音物的利用，或以其他方式限制其適用，或完全不賦予此權利。

(2) TPP 的額外規定：

TPP 另於第 18.62.3 條 (a) 款明文規定¹⁶，就錄音物無形利用行為，應賦予錄音物上表演人「廣播」¹⁷、「向公眾傳播 (any communication to the public..., by wire or wireless means)」及「向公眾提供內容，使公眾得於各自選定之地點和時間接收 (相當我國「公開傳輸」中的「互動式網路傳輸)」之專屬權。

因為本條所稱之「向公眾傳播」，依據 TPP 第 18.57 條定義，並未包含「使公眾得以聽聞固著於錄音物的聲音或聲音的表現物 (相當我國『公開演出』)」之文字¹⁸，且條文又明定以「有線或無線方式為之 (by wire or wireless means)」，因此可解為在「公開演出」部分，TPP 僅要求締約方符合 WPPT 之規定，而未在本款另作規範，因此 TPP 締約方仍可依 WPPT 第 15.3 條之規定，對「公開演出」報酬請求權部分聲明保留。

¹⁶ TPP 第 18.57 條 規 定，Each Party shall provide to performers and producers of phonograms the exclusive right to authorise or prohibit the broadcasting or any communication to the public of their performances or phonograms, by wire or wireless means, and the making available to the public of those performances or phonograms in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.

¹⁷ 定義見於第 18.57 條，其內涵同於 WPPT 第 2 條 (f) 款之規定。

¹⁸ 另參考北京視聽物表演人公約 (Beijing Treaty on Audiovisual Performance)，第 2 條 (d) 款關於表演的「向公眾傳播」定義，針對已固著的視聽物的無形利用，特別明文包括「使公眾能聽見或看到，或能聽見且看到固著於視聽物的表演 (“communication to the public” of a performance means the transmission to the public by any medium, otherwise than by broadcasting, of an unfixed performance, or of a performance fixed in an audiovisual fixation. For the purposes of Article 11, “communication to the public” includes making a performance fixed in an audiovisual fixation audible or visible or audible and visible to the public.)」。此規範方式與 WPPT 相同，而 TPP 並未延用此二公約的定義，反而新增「藉由有線或無線方式為之 (by wire or wireless means)」，應可認為 TPP 有意不就「公開演出」另為規範。澳洲雪梨大學法學院 Kimberlee G Weatherall 教授亦同此見解，Kimberlee G Weatherall, Section by Section Commentary on the TPP Final IP Chapter Published 5 November 2015, Part 2 – Copyright, SELECTEDWORKS, 5, <https://works.bepress.com/kimweatherall/32/> (last visited June 13, 2016).

此外，第 18.62.3 條 (b) 款又規定，對於「類比傳輸 (analog transmissions)」及「非互動式無線廣播 (non-interactive free over-the-air broadcasts)」¹⁹ 等我國著作權法規定之「公開播送」利用行為，締約方得以各自之法律為相關規定 (is a matter of each Party's law)，而有學者表示，本款指締約方可全然無須賦予該等權利，或予以限制²⁰。另註 71 還說明，關於「廣播」及「向公眾傳播」，締約方得適用 WPPT 第 15.1 條及第 15.4 條規定之一次性合理報酬請求權，取代專屬權之賦予。

(3) 小結：

在 TPP 的規範下，以我國著作權法的利用行為而言，締約方必須就「公開傳輸」中的「互動式網路傳輸」賦予錄音物上表演人專屬權；就「公開傳輸」中的「同步網路傳輸」部分，須賦予專屬權，或依註 71 賦予一次性報酬請求權；對於「公開播送」賦予專屬權，或依 TPP 第 18.62.3 條 (b) 款予以保留，或依註 71 賦予一次性報酬請求權；對於「公開演出」賦予一次性報酬請求權，或依 WPPT 第 15.3 條之規定聲明保留。

綜上，TPP 要求締約方必須就「公開傳輸」賦予表演人相關權利，至於「公開播送」及「公開演出」部分，締約方均得予以保留。我國著作權法第 26 條之 1 第 2 項，已賦予錄音物上表演人「公開傳輸」之專屬權，因此實質上應已符合 TPP 規定。

¹⁹ 依第 18.57 條關於「廣播」之定義，包含非互動式無線及衛星廣播。

²⁰ Weatherall, *supra* note 18, Part 2 – Copyright, SECLECATEDWORKS, at 10,

表演人就其固著於錄音物之表演的無形權利比較

	利用方式 (TPP)	利用方式 (我國法)	TPP 規定	我國法	備註
第 18.62.3 條 (a) 款	廣播	公開播送 (無線廣播+衛星廣播)	專屬權 (締約方得 依同條 (b) 款保留)	× (無落差)	註 71：得適用 WPPT 第 15.1 及第 15.4 條， 賦予一次性合理報酬 請求權，且限商業發 行之錄音物
	向公眾傳播	公開播送 (有線廣播)			
		公開傳輸 (同步網路傳輸)	專屬權		
	向公眾提供 內容，使公 眾得於各自 選定之地點 和時間接收	公開傳輸 (互動式網路 傳輸)	專屬權	專屬權 (無落差)	以有線或無線方式向 公眾提供，使公眾得 於各自選定之地點和 時間接收者，應認為 係商業目的發行之錄 音物
第 18.7 條 (WPPT 第 15 條)	使公眾得以 聽聞固著於 錄音物的聲 音或聲音的 表現物	公開演出	一次性合理 報酬請求權 (締約方得 依 WPPT 第 15.3 條保留)	× (無落差)	

另因各締約方適用保留規定或註腳的情形不同，可能造成各締約方賦予表演人之無形利用權利有所差異，例如倘我國賦予錄音物上表演人公開播送權，則我國電台利用美國歌手錄音物須支付美國表演人使用報酬，但美國電台利用我國歌手錄音物則不須支付，而形成權利不對等的情況。因此關於國民待遇，TPP 第 18.8.2 條提供例外規定，在錄音物使用於「類比傳輸」及「無線廣播 (free over-the-air broadcasts)」²¹ 之無形利用情形，締約方得限制另一締約方表演人權利，等同於其人民於該締約方領域所被賦予的權利²²。至於在「公開演出」部分，WPPT 第 4.2 條即規定國民待遇不適用於有依第 15.3 條聲明保留的情形。

²¹ 依第 18.57 條關於「廣播」之定義，包含無線及衛星廣播。

²² TPP 第 18.8.2 條規定，「關於藉由有線廣播及無線廣播的錄音物二次利用，締約一方得限制另一締約方之表演人及製作人之權利，等同於該締約方之人於該另一締約方管轄領域內所被賦予之權利 (With respect to secondary uses of phonograms by means of analog communications and free over-the-air broadcasting, however, a Party may limit the rights of the performers and producers of another Party to the rights its persons are accorded within the jurisdiction of that other Party.)。」而所謂「錄音物二次利用」依羅馬公約第 12 條規定，即為錄音物的無形利用行為。

惟關於錄音物的無形利用行為，TPP 是否要求締約方賦予表演人「公開演出」及「公開播送」相關權利，仍有下列不同解讀：

- (1) 公開演出：依據 TPP 協定第 18.7 條，締約方應在 TPP 對其生效前加入 WPPT，因此不論 TPP 條文如何規定，締約方仍須符合 WPPT 之標準，而 WPPT 第 15.1 條規定，表演人就其固著於錄音物上之表演享有「公開播送」、「公開傳輸」及「公開演出」之一次性報酬請求權，因此締約方應賦予表演人「公開演出」報酬請求權。雖 WPPT 第 15.3 條有聲明保留之規定，因 TPP 協定註 71 僅說明締約方得以適用「WPPT 第 15.1 條及第 15.4 條」及「WPPT 第 15.2 條」來履行 TPP 協定第 18.7.3 條 (a) 款有關「廣播」及「向公眾傳播」之規定，因此締約方不得依 WPPT 第 15.3 條聲明保留「公開演出」報酬請求權。
- (2) 公開播送：TPP 於第 18.6.2.3 條 (a) 款規定，就錄音物無形利用行為，應賦予錄音物上表演人「向公眾傳播」專屬權，該條 (b) 款規定，關於「類比傳輸」及「非互動式無線廣播」等我國著作權法規定之「公開播送」利用行為，「締約方得以各自之法律為相關規定」，是否得解為可完全無庸賦予相關權利，或僅能解為可為某程度上之限制，尚有疑義。

據了解，美國、加拿大、新加坡、日本及智利等 TPP 締約方對於表演人無形利用權利都有聲明保留的情形，而目前還沒有看到相關修法規劃的報導。TPP 關於表演人無形利用權利之規定應如何解讀，還有待進一步釐清。

(三) 限制及例外規定

著作權法規除了保障著作、表演或錄音物等著作權及相關權利擁有者的權益外，也要調和利用人使用等社會公共利益，因此第 18.6.5.1 條允許就專屬權利為限制及例外規定，只要不違反著作、表演或錄音物之正常利用，且不至於不合理損害權利人的合法權益，包括為評論、新聞報導、教學、學術、研究或其他類似目的，以及促進盲人、視覺障礙或其

他閱讀障礙者接觸已公開發表著作等情形，讓社會大眾在一定的條件下，可以不經同意或授權，就可以利用著作（第 18.66 條）。我國關於著作財產權限制的合理使用情形，規定於著作權法第 44 條至第 65 條。

（四）科技保護措施（Technological Protection Measures, TPMs）

科技保護措施是著作人為了避免他人擅自接觸或利用其著作，而採取的有效防護措施，可能是設備、器材、鎖碼技術、序號或密碼，也可能是一種特別的科技方法。

為因應數位環境發展，第 18.68 條規定對於著作人、表演人及錄音物製作人為行使其權利或限制他人未經授權之利用所設之有效科技措施提供保護，就下述規避行為，締約方應提供民事救濟：

1. 直接規避行為

明知或可得而知，未經授權而規避用以限制進入受保護之著作、表演、錄音物之有效科技保護措施。例如：輸入序號使用盜版軟體的行為。

2. 準備行為

製造、進口、散布、向公眾提供銷售或出租，或以其他方式提供設備、產品、零件，或提供服務，以規避有效科技保護措施。例如坊間提供改遊戲機的服務，即屬提供規避科技保護措施服務的準備行為。

且前述直接規避行為及準備行為，如出於故意，且以商業利益或財務利得（依註 89，得將「財務利得」限於「商業目的」）為目的，必須科以刑責。

我國著作權法第 80 條之 2 禁止直接規避科技保護措施之行為及準備行為，違反者須負民事責任，但第 96 條之 1 僅對規避科技保護措施之準備行為科以刑責，直接規避行為並無刑責之規定²³。

²³ 我國著作權法稱科技保護措施為防盜拷措施。

九、執行

WTO 於 1995 年成立時，TRIPS 協定是當時第一個將智慧財產規範納入多邊貿易協定的創舉，該協定第三篇為智慧財產權執行之規定，惟 TRIPS 協定生效後的 10 年檢討時，已開發國家會員普遍抱怨執行力不足，使得智慧財產權未能在會員領域內受到充分的保護。考量在 WTO 場域推動智慧財產權保護的困難度，美國轉而嘗試利用雙邊或複邊貿易協定，在其中加入智慧財產保護規定。TPP 執行章在這樣的背景下，納入了為數眾多的規定，特別是強化了民事救濟與刑事處罰規範，對智慧財產權提供高標準保護。

（一）民事程序與救濟

1. 損害賠償

TPP 要求締約方應使其司法機關有權，於民事司法程序中，就侵權人明知或可得而知所為之侵權行為，至少命侵權人對權利人給付足以填補損害之損害賠償（第 18.74.3 條）。而在決定數額時，司法機關有權考量權利人提出的合理價值計算方法，包括所失利益、受侵害商品或服務以市場價格計算之價值，或建議零售價格（第 18.74.4 條）。

而且在著作權或相關權利侵權案件及商標仿冒案件，司法機關有權命侵權人，至少就侵權人明知或可得而知所為的侵權行為，對權利人支付侵權人因該侵權所得之利益（第 18.74.5 條）。

此外，在保護著作、錄音物及表演之著作權或相關權利之侵權案件，以及商標仿冒案件，締約方應提供法定損害賠償供權利人選擇，或提供額外損害賠償²⁴（第 18.74.6 條、第 18.74.7 條）。且法定損害賠償數額必須足以填補權利人因侵權所受之損害，並兼顧嚇阻未來類似侵權行為（第 18.74.8 條）。在額外損害賠償部分，司法機關有權考量侵權行為性質及嚇阻未來類似侵權之必要等相關事項後，判給適當的額外損害賠償（第 18.74.9 條）。

²⁴ 依 TPP/IP 章註 112、113 說明，額外損害賠償（additional damages）得包括懲戒性或懲罰性損害賠償。

我國商標法第 71 條及著作權法第 88 條關於損害賠償計算方式之規定²⁵，已符合 TPP 要求。

2. 律師費

在智慧財產權案件，巨額律師費用可能造成當事人過重的財務負擔，且隨著專利蟑螂²⁶橫行，如何有效抑制，都涉及律師費負擔的問題。

因此 TPP 規定，締約方應使其司法機關於適當時，有權至少在著作權或相關權利、專利、商標侵權之民事司法程序終結時，命敗訴方對勝訴方支付法院成本或訴訟費用及適當律師費，或其他任何該締約方法律所規定的費用（第 18.74.10 條）。

此外，在商標、地理標示、專利、著作權及相關權利及工業設計等智慧財產權案件，如果司法機關依聲請採取措施，而該聲請係濫用執行程序，則司法機關有權命聲請人向錯誤地受到禁止或限制的當事人，支付足以填補因該濫用所遭受損失之補償，司法機關亦有權命聲請人支付被告費用，其中得包括適當律師費（第 18.74.15 條）。

依我國民事訴訟法規定，除非有該法第 77 條之 25 第 2 項所定之法院或審判長依法律規定為當事人選任律師為特別代理人或訴訟代理人及第三審律師之酬金，律師費並非訴訟費用，不會依同法第 78 條之規定由敗訴當事人負擔。惟依司法院院字第 205 號解釋，當事人確有不能自為訴訟行為，必須委任人代理之情形所支出之代理人費用，如可認為伸張權利或防禦上所必要者，應屬訴訟費用之一種，於必要限度內，得令敗訴人賠償。另依最高法院 69 年台上字第 773 號判決及司法院秘書長 101 年 7 月 30 日秘臺廳行三字第 1010019807 號函意旨，當事人為伸張權利或防禦所必要而支出之律師酬金，如可認為因他造之侵權行為所受之損害，即非不得向他造請求賠償。目前實務上勝訴方請求律師費獲准之案例少，相關解釋、判決及函釋應如何操作始能符合 TPP 要求，仍有待法界研究及實務進一步發展。

²⁵ 我國專利法第 97 條亦有相關規定。

²⁶ Patent Troll，通常指從未實施或授權他人實施其專利，卻積極發動專利侵權訴訟，以獲取遠超過其專利價值賠償的公司或個人。

(二) 邊境措施之特別要求

海關邊境措施主要有依權利人申請及依職權發動兩種態樣，TPP 規定如下：

1. 依申請採取邊境措施

TPP 要求締約方應依申請，就任何將進口至其領域之疑似商標仿冒品、有致混淆誤認之近似商標商品或著作權盜版物 (counterfeit or confusingly similar trademark or pirated copyright goods)²⁷，採取暫不放行或查扣 (第 18.76.1 條)。

我國商標法第 72 條至第 74 條及著作權法第 90 條之 1 有海關依申請查扣輸出入物品之規定，此外，「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」、「海關查扣著作權或製版權侵害物實施辦法」及「海關配合執行專利及著作權益保護措施作業要點」並有相關實施規範，已符合 TPP 要求。

2. 依職權發動邊境措施

締約方應使其主管機關得依職權，對於出口、預定進口及轉口 (in transit) 之海關管控中疑似商標仿冒品或著作權盜版物發動邊境措施 (第 18.76.5 條)。我國商標法第 75 條至第 77 條及著作權法第 90 條之 1 有海關依職權查扣輸出入物品之規定，「海關執行商標權益保護措施實施辦法」及「海關配合執行專利及著作權益保護措施作業要點」並有相關實施規範，因此我國現行法規在疑似商標仿冒品或著作權盜版物之進出口依職權查扣部分，已符合 TPP 要求。

是否對轉口商品採取邊境措施，國際上一直有非常大的爭議。轉口是指貨品運輸過程中，因有運輸載具增添燃料、轉換運輸載具或貨物重整 (加裝、分裝、改裝) 等需要，而途經轉口國，貨品雖實際上有進入轉口國領域，惟未進入轉口國市場自由流通，即輸至境外，前往目的國。反對者認為，貨品未於轉口國市場上銷售，並未構成轉口國智慧財產權利侵害，權利人無從主張其權利；支持者則

²⁷ TPP/IP 章註 116 說明，本條所稱之：

- (a) 「商標仿冒品 (counterfeit trademark goods)」指任何商品，包括其包裝，未經授權附有與註冊於該商品之有效註冊商標相同之商標，或是不能與該註冊商標主要部分區別之商標。
- (b) 「著作權盜版物 (pirated copyright goods)」指未經在該國權利人或權利人授權之人的同意，直接或間接複製該著作，依本節提供本程序之締約方法律，構成著作權或相關權利之侵權。

認為，為保護智慧財產權，倘貨物於目的地國侵權，權利人可提前於轉口國攔截疑似侵權貨品，而且未於轉口國攔截，可能有轉口後變更原運輸計畫，前往第三國造成侵權的風險。擁有大量轉口運輸業務的國家，因擔心採取邊境措施將影響轉口業務，多持反對立場。

此議題在 TPP 談判也未能達成共識，因此註 123 另外提供替代方案，對於締約方經檢視無當地受貨人之貨物，且經其領域轉口至他締約方，應致力將該貨物之可得資訊提供該他締約方，通知該締約方於嫌疑貨物抵達其領域後進行確認，即可符合本文之義務。此為我國海關目前的實務做法，因此我國法制並無落差。

（三）刑事程序與刑罰

為保護智慧財產權，TPP 要求就特定之智財權侵權行為科以刑責，也要求對特定刑事違法行為建立職權起訴制度。

1. 對特定智財權侵權行為科以刑責

（1）就具有商業規模之故意仿冒商標、盜版著作權或相關權利（wilful trademark counterfeiting or copyright or related rights piracy）²⁸ 案件，TPP 要求科以刑責（第 18.77.1 條）。而且就故意盜版著作權或相關權利，「具有商業規模（on a commercial scale）」至少應包括下列兩種情形：

A. 為商業利益（commercial advantage）或財務利得（financial gain）所為之行為。依註 89 之說明，締約方得將「財務利得」限於「商業目的（commercial purpose）」之情形，例如公司販售盜版軟體固屬為商業利益之行為，而公司拷貝多份盜版軟體供內部營業上使用，即便無法歸入為商業利益之情形，仍屬具有商業目的之行為，仍須科以刑責。

B. 雖非為商業利益或財務利得目的，但對著作權人或相關權利人之市場利益造成實質不利影響之重大行為（significant acts）。例如有人違法將具有著作權的影片上傳部落格任人下載、點閱，因網路無遠弗屆的特性，可能造成權

²⁸ TPP/IP 章註 116 雖有「商標仿冒品（counterfeit trademark goods）」及「著作權盜版物（pirated copyright goods）」之定義性規定，但依該註之說明，係適用於 TPP 第 18.76 條有關邊境措施之特別要件規定。惟 TRIPS 協定註 14 對於「商標仿冒品」及「著作權盜版物」有類似於前述之定義性規定，可適用於本條關於刑責之規定。

利人重大損害，即使行為人沒有任何商業利益或財務利得動機，締約方仍應科以刑責。

「具有商業規模」為不確定法律概念，TRIPS 協定第 61 條規定「會員至少應對具有商業規模之故意仿冒商標或著作權盜版案件，定定刑事程序及罰則」，實務上如何認定，曾引發美國與中國大陸間之 WTO 爭端案，美國認為只要從事商業活動的目的係在市場取得財務收益（financial return），即符合商業規模之定義²⁹；此外，不論動機或目的為何，只要達到足夠的程度或重要性，亦符合商業規模之定義，惟該主張未為爭端小組所採。爭端小組表示，「商業（commercial）」活動係指從事購買或銷售，或與購買或銷售有關的活動³⁰，而「規模（scale）」在條文中為量的意涵³¹，因此「商業規模」指於一般或通常商業活動中達到某個程度或重要性的情形³²。

美國雖然未能說服爭端小組，但成功將其對於「商業規模」的定義納入 TPP 條文中，至少關於盜版著作權或相關權利之案件，只要是為商業利益或財務利得之行為，或對權利人市場利益造成實質不利影響之重大行為，締約方都要科以刑責。

我國商標法對於為行銷目的，未得同意於同一或類似商品或服務使用相同或近似於註冊商標、團體商標或證明標章之商標或標章，而有致消費者混淆誤認或誤認誤信之虞的情形，於第 95 條及第 96 條有刑責之規定；至於著作權法第 91 條，則對於擅自以重製之方法侵害著作財產權，有刑責之規定，因此我國法已符合 TPP 之要求。

²⁹ 「中國大陸—影響智慧財產權保護與執行之措施」爭端小組報告，WT/DS362/R (26 January 2009)，第 7.480 段。The United States submits that the concept of "commercial scale" extends both to those who engage in commercial activities in order to make a "financial return" in the marketplace, and who are, by definition, therefore operating on a commercial scale, as well as to those whose actions, regardless of motive or purpose, are of a sufficient extent or magnitude to qualify as "commercial scale" in the relevant market.

³⁰ 同前註，第 7.535 段。"commercial" means, basically, engaged in buying and selling, or pertaining to, or bearing on, buying and selling.

³¹ 同前註，第 7.543 段。In context it must indicate a quantity.

³² 同前註，第 7.577 段。a "commercial scale" is the magnitude or extent of typical or usual commercial activity. Therefore, counterfeiting or piracy "on a commercial scale" refers to counterfeiting or piracy carried on at the magnitude or extent of typical or usual commercial activity with respect to a given product in a given market.

- (2) 就具有商業規模之故意進口或出口商標仿冒品或著作權盜版物之行為視為違法，並科以刑責（第 18.77.2 條）。依註 128 之說明，此義務之履行，得以對於具有商業規模之故意散布或銷售商標仿冒品或著作權盜版物之行為科以刑責加以取代。我國著作權法雖未對著作盜版物之出口科以刑責，但著作權法第 91 條之 1 第 2 項已對著作盜版物之散布科以刑責，因此符合 TPP 要求。
- (3) 對於故意輸入及國內使用標籤或包裝於交易過程，並具商業規模之行為，倘標籤或包裝所附之商標與註冊商標相同或不能相區別，且標籤或包裝係意圖於交易過程中使用於與註冊商標指定之相同商品或服務，締約方必須科以刑責（第 18.77.3 條）。

標籤或包裝必須與商品或服務結合後才會對商標權人產生直接的侵權威脅，因此我國商標法第 70 條係將明知有侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入標籤、包裝容器等行為，視為侵害商標權，侵權人須負擔民事責任。另考量證明標章之公益性質，於第 96 條規定，明知有侵害證明標章權之虞，販賣或意圖販賣而製造、持有、陳列附有相同或近似於他人註冊證明標章標識之標籤、包裝容器或其他物品者，始負有刑事責任。為符合 TPP 要求，商標法必須配合修正，將主觀要件從「明知」放寬至「故意」，並增修刑事違法行為之規定。

- (4) 為遏止電影公開放映場所未經授權之拷貝行為對權利人造成重大損害，締約方應採取包括刑責在內的措施（第 18.77.4 條）。在電影院側錄電影，倘僅供自己觀賞，可能不致對權利人的著作市場造成重大損害，但若側錄後將之上傳網路或大量重製販售，就可能對權利人的著作市場造成重大損害，對於後者情形，締約方有義務採取刑罰，以抑制該違法側錄行為。惟本條未具體規定應科以刑責的行為，因此締約方可對側錄行為本身，或對其後的散布、公開傳輸等行為科以刑責以符合本條義務³³。我國現行法關於電影側錄，係以著作權法非法重製予以規範，已有刑事責任之規定。

³³ Weatherall, *supra note* 18, Part 3 – Enforcement, SELECTEDWORKS, at 52, <https://works.bepress.com/kimweatherall/33/> (last visited June 24, 2016).

- (5) 就 TPP 要求締約方科以刑責之違法行為，其處罰範圍應包括幫助犯及教唆犯（第 18.77.5 條）。關於教唆犯與幫助犯之處罰，我國刑法於第 29 條及第 30 條有相關規定。

2. 對特定智財權侵權行為建立職權起訴制度

TPP 第 18.77.6 條 (g) 款規定，關於前述 (1) ~ (5) 之違法行為，主管機關得依職權發動相關法律程序，無須經第三人或權利人正式提起告訴 (Its competent authorities may act upon their own initiative to initiate legal action without the need for a formal complaint by a third person or right holder.)。然所謂「依職權發動相關法律程序」究竟係指「職權調查」或亦及於「職權起訴」曾引發諸多討論，經觀察締約方日本配合 TPP 之著作權法修正草案，增訂非告訴乃論罪規定；另美韓自由貿易協定 (KORUS FTA) 亦有類似「依職權發動相關法律程序」文字³⁴，韓國也因此修法擴大非告訴乃論罪的適用範圍，本款屬非告訴乃論之規定，應無疑義。

我國商標法對於違法行為採非告訴乃論，但著作權法僅對於非法光碟之重製及散布採取非告訴乃論，而與 TPP 要求有落差。於著作權法增訂非告訴乃論罪之規定，將使得犯罪行為人與著作財產權人達成和解的情況下，也不能影響檢察官的偵辦，可能增加民眾受刑事追訴的可能性，容易造成社會大眾不滿的情緒，因此須妥善規劃適用非告訴乃論罪的要件。而 TPP 註 135 說明，締約方就前述 (1) 具有商業規模之故意盜版著作權或相關權利案件，得限制當權利人於市場利用著作、表演或錄音物之能力受影響時，始有「非告訴乃論」適用，給予各國考量國內實務的立法空間，日本及其他大陸法系締約方如何為相關規範，可為我國重要參考。

(四) 載有節目之鎖碼衛星及有線訊號之保護

美國是衛星、有線等廣播電視內容輸出者，例如 HBO、Discovery、ESPN、CNN 等衛星電視頻道所製作的節目，世界各地多有播送且廣受歡迎

³⁴ 美韓 FTA 第 18.10.27 條 (f) 款規定，各締約方應使其主管機關對於本章規定之違法行為得依職權發動相關法律程序，無須經私人或權利人正式提起告訴 (that its authorities may initiate legal action ex officio with respect to the offenses described in this Chapter, without the need for a formal complaint by a private party or right holder.)。

迎，第 18.79 條關於載有節目之鎖碼衛星及有線訊號保護之規定，可說是美國為確保其龐大的衛星、有線電視產業利益能夠在世界各國實現所設。

1. 載有節目之鎖碼衛星訊號：就非法製造、進出口或散布主要用以解碼「經鎖碼載有節目之衛星訊號」的器材，以及接收或散布經非法解碼之衛星訊號等行為，締約方應提供刑事「及」民事救濟（第 18.79.1 條）。而得請求民事救濟者，為對經鎖碼載有節目之衛星訊號或內容享有利益者，例如 HBO 即便並非所播出節目內容之著作權人（著作權人為電影片商，授權 HBO 公開播送），因其對該等訊號有重大投資，且竊取、破解訊號之行為將對其商業利益造成重大影響，因此得依本條規定請求民事救濟（第 18.79.2 條）。
2. 載有節目之有線訊號：就非法製造、散布用以接收「經鎖碼載有節目之有線訊號」的器材，以及接收或協助接收非法有線訊號等行為，締約方應提供刑事「或」民事救濟。

我國現行法對於載有節目之鎖碼衛星訊號並無相關保護規定；在載有節目之有線訊號方面，目前僅在有線廣播電視法第 54 條，對竊取訊號有民事責任之規定，對於器材則無相關規範，因此現行法與 TPP 規範有落差。

十、網路服務提供者（ISP 業者）

網路侵權行為需透過網路服務提供者（Internet Service Provider，ISP，例如中華電信、Google、YouTube 或 Facebook）提供之服務，才能夠進行。因此為有效處理線上著作權侵權問題，TPP 要求締約方建立適當的責任安全港（safe harbor）制度，包括對 ISP 業者提供法律誘因，鼓勵其與著作權人合作，共同遏止網路侵權。ISP 業者只要配合執行「通知及取下」機制，在著作權人向 ISP 業者發送網路上有侵害其著作權內容的「通知」後，ISP 業者立即「取下」該涉嫌侵權的內容，且事前或事後立即採取合理措施通知涉有侵權的使用者，就可以適用排除金錢救濟之責任限制規定（第 18.82.1 條），而且關於該責任限制之適用，不以 ISP 業者監控其服務或積極搜尋顯示侵權行為的相關事實為要件（第 18.82.6 條）。不過，並不是所有 TPP 締約方都歡迎「通知及取下」機制，例如加拿大採用的是「通知及通知」機制，因此附錄 18-E 提供了例外規定。

我國著作權法已採「通知及取下」的責任安全港制度，並提供 ISP 業者相關免責規定，已符合 TPP 要求。

十一、最終條款

TPP 的 12 個締約方在經濟發展及智慧財產保護規範並不一致，難以要求所有國家於 TPP 對其生效後立即履行所有智慧財產章的義務，因此，TPP 提供過渡期規定，包括汶萊、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、越南等締約方，都爭取到或多或少的過渡期規定。其中比較特殊的是紐西蘭，在延長著作權及相關權利保護期間義務上，爭取到 8 年的過渡期，但有配套規定—TPP 協定對紐西蘭生效之日起，依據 TPP 協定生效前紐西蘭法律規定，本應在 8 年過渡期間內屆期的著作、表演或錄音物，其保護期間應改以 60 年為計算基礎（第 18.83.4 條（d）款）。換言之，在 8 年過渡期中，原來依紐西蘭現行法 50 年計算基礎屆期的著作，其保護期間須改以 60 年為計算基礎。

參、結語

在知識經濟時代，創新已經取代土地、勞動、資本成為推動經濟成長最關鍵的要素，而創新的投入要能獲得保障，又有賴於智慧財產權的保護。TPP 智慧財產章規範不但全面、具體細緻，並設定高保護標準，代表了全球智慧財產保護的最新發展趨勢，我國發展創新經濟，不能自外於該國際發展潮流。

我國現行法制與 TPP 智慧財產章規定尚有若干落差，已如前述，為加入 TPP，必須調整我國智慧財產權制度，使我國智慧財產規範面向及保護更加完備，亦有助於營造利於智慧財產權發展的環境，達到激勵國內技術創新及研發投資、鼓勵創作、發展創意文化的效果。

TPP/IP 章與 WTO/TRIPS 協定智慧財產 保護差異比較

董延茜*

摘要

跨太平洋夥伴協定 (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP) 於 2015 年 10 月 15 日完成談判，該協定第 18 章為智慧財產章 (TPP/IP 章)，與 1995 年 1 月 1 日生效的世界貿易組織與貿易有關之智慧財產權協定 (WTO/TRIPS 協定，下稱 TRIPS 協定) 相距大約 20 年，這 20 年來隨著全球經貿交流日益密切、科技發展以及網路普及，智慧財產保護議題不斷更新，權利人要求的智慧財產保護範圍與保護標準也不斷提高；其次，美國主導 TPP/ IP 章談判，為保護其企業利益，強力於該章植入美國規範標準。本專題將介紹 TPP/IP 章與 TRIPS 協定對於智慧財產保護的差異，以瞭解 1995 年以來國際智慧財產權發展趨勢，以及美國企盼建立的國際智慧財產權保護規範。

關鍵字：跨太平洋夥伴協定、與貿易有關之智慧財產協定、智慧財產、著名商標保護、地理標示、優惠期、專利權期間延長、資料專屬保護、專利連結、著作權及相關權利、執行、非告訴乃論、鎖碼衛星與有線節目訊號保護、網路服務提供者、TPP、TRIPS 協定、data exclusivity、patent linkage

* 作者現為經濟部智慧財產局督導。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

世界貿易組織於 1995 年成立，其轄下「與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS 協定）」是首度將智慧財產權規範納入多邊貿易制度的創舉，也是 WTO 會員應遵守的最低智慧財產權保護標準。隨著全球經貿交流日益密切、科技發展以及網路普及，智慧財產保護議題不斷更新，權利人要求的保護範圍與標準也不斷提高，TRIPS 協定已無法切合 21 世紀智慧財產權保護需求。雖然 TRIPS 協定第 71.1 條定有關於檢討執行情形及理事會檢視最新發展以作為修改 TRIPS 協定依據的規定，但 WTO 會員為數眾多¹，且會員經濟發展差異程度極大，大多數低度開發國家關切的是國內醫療衛生、經濟發展困境，而不是美、日、歐盟等已開發國家關注的智慧財產權保護議題，因此要在 WTO 場域以全體會員共識提高智慧財產權保護標準有其困難，迄今 TRIPS 協定還沒有關於提高智慧財產權保護的相關修正²。

美國雖嘗試另外在世界智慧財產保護組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）場域推動高標準國際性協定，但囿於 WIPO 轄下協定的簽署與批准均為自願性質，其效力未必能及於所有會員，而美、日在既有的世界性組織外推動反仿冒貿易協定（Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA），以建立國際性法律架構，打擊商標仿冒品及網路著作權侵權的努力也受挫，因此，美國積極利用自由貿易協定，以市場開放交換其他國家提供高標準智慧財產保護。

TPP 起源於新加坡、汶萊、紐西蘭、智利間的自由貿易協定³，2008 年美國加入談判後逐漸發展成為橫跨太平洋兩岸 12 個國家⁴間的龐大自由貿易協定。美國的加入對 TPP 談判產生重大影響，尤其美國作為世界主要智慧財產權輸出國家，為保護業者利益，主導智慧財產章談判，並設定相當高的保護標準，使智慧

¹ 截至 2015 年 11 月 30 日，WTO 共有 162 個會員。WTO 網頁，https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm（最後瀏覽日：2016/06/21）。

² TRIPS 協定生效後，迄今 WTO 會員只在 2005 年 12 月 6 日通過增訂第 31 條之 1（Article 31bis）的相關決議，而該修正係為解決製藥能力不足或無製藥能力之會員，無法自他國合法進口廉價藥品，以治療愛滋病、肺結核、瘧疾等重大傳染疾病的公共衛生問題，並非提高智慧財產權保護水準的議題。

³ Trans-Pacific Strategic Economic Partnership or Pacific four (P4)。紐西蘭外交事務與貿易部（New Zealand Foreign Affairs and Trade）網頁，<https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/p4/>（最後瀏覽日：2016/06/21）。

⁴ TPP 締約方包括美國、日本、新加坡、智利、越南、馬來西亞、汶萊、紐西蘭、澳洲、加拿大、墨西哥、秘魯等國家。

財產章成為 TPP 整體談判中最具爭議的部分之一，不僅在談判國間引發激烈討論，也受到其他國家、非政府組織、公益團體及學者等密切關注。

貳、TPP/IP 章與 WTO/TRIPS 協定智慧財產保護的規範差異

TRIPS 協定分為 7 篇共 73 個條文，各篇依序為通則及基本原則；各種智慧財產權的保護標的、範圍及使用標準；智慧財產權的執行；智慧財產權的取得、維護及相關當事人程序；爭端預防與解決；過渡條款；機構安排及最終條款等，為 WTO 會員所須遵守的智慧財產權最低保護要求。

TPP/IP 章則分為通則、合作、商標、國家名稱、地理標示、專利及未公開試驗資料、工業設計、著作權及相關權利、執行、網路服務提供者及最終條款等 11 節共 83 個條文，另外還包括 6 個附錄及 160 個註腳。不但納入諸多現行 WIPO 轄下智慧財產權協定，而且額外增加具體規定，並利用 160 個註腳說明本文或提供本文的替代方案。相較於 TRIPS 協定，TPP/IP 章規範內容更多、更為細緻，保護範圍更為擴大，保護強度也更為提升。

以下將依照 TPP/IP 章規範順序，簡述其與 TRIPS 協定的規範差異。

一、通則

依 TPP 第 18.7 條之規定，各締約方於 TPP 對其生效前，應已批准或加入 1979 年 9 月 28 日修正之專利合作條約、巴黎公約、伯恩公約、馬德里議定書、布達佩斯條約、新加坡條約、1991 年植物新品種保護國際公約（1991 年 UPOV）、世界智慧財產權組織著作權條約（WCT）及世界智慧財產權組織表演與錄音物公約（WPPT）等國際公約。而 TRIPS 協定僅要求會員遵守巴黎公約、伯恩公約及積體電路智慧財產權條約等相關規範⁵。

本條規定將使 TPP 各締約方符合晚近國際智慧財產權協定的規範標準，使智慧財產權保護之程序及實體事項可達到相當程度的調和，尤其有利於國際企業之跨國智慧財產權申請與保護。

⁵ TRIPS 協定第 2 條、第 9 條及第 35 條。

二、合作

在 TRIPS 協定中，會員間的合作主要在於協助低度開發或開發中國家從事智慧財產權保護與執行的國內立法準備工作，並消弭侵害智慧財產權物品的國際貿易⁶。

現今各國普遍面對專利審查的積案問題，因此 TPP 特別強調專利領域之合作，包括審查成果及審查品質制度的資訊分享；為降低國際企業取得專利權的複雜度與成本，TPP 也要求專利主管機關間盡力合作，以降低程序性差異（第 18.14 條）。

三、商標

TRIPS 協定雖規定具識別性的標識應可構成商標，但允許會員僅接受視覺可感知的商標註冊⁷。TPP 則規定不得以視覺可感知的商標作為註冊要件，僅保留締約方是否接受氣味商標註冊的彈性⁸。

在著名商標保護部分，TRIPS 協定第 16.3 條規定對於註冊著名商標，應排除他人將相同或近似之商標使用於不類似商品或服務，倘該使用將指示該商品或服務與著名商標權人有關，且著名商標權人的利益可能因此受有損害。TPP 第 18.22.2 條則進一步規定，不論著名商標註冊與否，締約方都要提供前述保護。

在註冊商標保護期間部分，TRIPS 協定第 18 條規定不得少於 7 年，TPP 第 18.26 條則進一步要求不得少於 10 年。

TPP 第 18.24 條要求締約方提供商標註冊申請及權利維護的電子系統，並要求提供電子資訊系統，讓公眾可取得申請與註冊商標的資訊；第 18.25 條要求締約方採取與尼斯分類一致的商品及服務分類系統；第 18.27 條要求商標授權不得以登記為生效要件；第 18.28 條要求對於國碼頂級網域名稱建立適當爭議解決機制等，都是 TRIPS 協定所沒有的規定。

⁶ TRIPS 協定第 67 條（技術合作）及第 69 條（國際合作）。

⁷ TRIPS 協定第 15.1 條。

⁸ TPP 第 18.18 條。

四、國家名稱

TPP 第 18.29 條要求締約方提供法律途徑，以阻止國家名稱於商業使用時產生誤導消費者商品產地的情形。TRIPS 協定對於國家名稱保護並未特別加以規範，倘國家名稱為地理標示的情形，可以適用地理標示保護的相關規定。

五、地理標示

TRIPS 協定第 22 條至第 24 條為地理標示的保護規範，包括地理標示定義、構成侵害地理標示的使用、否准造成公眾誤認產地的商標註冊，及葡萄酒、蒸餾酒額外保護等規定。

TPP/IP 章因為由美國主導，美國不僅不強調地理標示保護，更要防堵地理標示保護的擴張，所以 TPP 的規範著重於締約方作成保護特定地理標示的決策過程，特別是與在先商標衝突時的處理原則，以及利害關係人的異議與撤銷等程序。因此以行政程序認定地理標示時應履行的程序、不得認定為地理標示的事由、利害關係人的異議、撤銷程序等，TPP 均加以規範。由於國際協定也是各國提供地理標示保護的重要方式之一，因此 TPP 特別規範締約方以國際協定保護地理標示時應履行的程序，包括通知他締約方提出異議的機會等（第 18.29 條至第 18.36 條）。

六、專利及未公開試驗資料

專利及未公開試驗資料包括一般專利及農藥、藥品相關措施之規定，重點說明如下。

（一）一般專利

在可專利標的部分，TPP 第 18.37 條與 TRIPS 協定第 27 條有類似的規範，但 TPP 強調締約方應確保已知物的新用途（new uses of a known product）、新使用方法（new methods of using a known product）或新使用製程（new processes of using a known product），至少一種態樣為可專利標的，另外還要確保衍生自植物的發明（inventions that are derived from plants）可取得專利。

在優惠期部分，TRIPS 協定僅於第 2.1 條爰引巴黎公約第 11 條，要求對於政府舉辦或承認的國際展覽會中展出的商品賦予暫時性保護，而 TPP 第 18.38 條則對於得主張優惠期的事由及期間有明確規定。

關於專利審查，TRIPS 協定第 62 條僅要求會員應確保在合理期間內同意權利的授予或註冊，以避免保護期間遭到不當縮減，但沒有相關細節性規定。TPP 第 18.46 條則明確規範授予專利權機關審查有不合理遲延時，應依專利權人申請調整專利權期間，而何謂不合理遲延以及應補償專利權期間的計算，都有詳細規定。

此外，TPP 第 18.39.1 條規定專利廢止、撤銷、無效事由僅限於專利申請的核駁事由；第 18.42 條規定，對於同一創作有兩件以上的專利申請案，應該由先申請之人取得專利，明確採先申請原則；在程序方面，第 18.43 條規定締約方應至少給予申請人一次修正及更正申請案的機會，第 18.44 條則要求締約方致力在發明專利申請日後 18 個月內將技術內容公開，使公眾得以檢視，這些事項在 TRIPS 協定並沒有明確的規範。

（二）化學性農藥與藥品相關措施

TPP 第 18.47 條、第 18.50 條及第 18.51 條分別為新化學性農藥、化學性藥品及生物藥品為申請上市許可，所提交未公開試驗等資料應受到資料專屬保護，並明確規範保護期間等細節。而 TRIPS 協定第 39.3 條僅要求針對化學性藥品與農藥的未公開試驗等資料，應防止遭到商業上的不公平使用，且原則上應保護該等資料不被揭露。

TPP 第 18.53 條規定應締約方提供專利連結制度，以便即時在學名藥進入市場前，解決專利有效性或侵權的爭議；或者，締約方也可以採取其他措施，避免在未經專利權人同意下，核發第三人上市許可，以確保開發藥廠在新藥專利有效期間，不會有學名藥廠因取得上市許可而提前將學名藥上市，瓜分其市場獨占利益。在這個部分，TRIPS 協定並沒有相關規定。

此外，TPP 第 18.48 條規定，對於受專利保護的藥品，各締約方應提供調整專利權期間之機制，以補償專利權人因該藥品上市許可程序，所造成有效專利權期間的不合理縮減；第 18.49 條為法規審查例外規定（regulatory review exception），亦即，在不至於不合理影響專利正常利用及不合理損害專利權人合法利益下，締約方應允許第三人為符合藥品上市許可審查法規，從事研究、試驗及其必要行為；第 18.54 條則規定當締約方對於農藥、化學性藥品及生物藥品同時提供資料專屬與專利保護時，即使專利權先到期，也不得改變資料專屬保護期間。TRIPS 協定並未針對這些事項為相關規定。

七、工業設計

TPP 第 18.55.1 條要求對於工業設計之保護必須及於部分設計，TRIPS 協定則沒有相關規定⁹。

八、著作權及相關權利

對於著作權及相關權利的保護，TRIPS 協定要求會員遵守該協定第 9 條至第 14 條以及巴黎公約與伯恩公約的相關規定¹⁰；TPP 則要求締約方應遵守該協定第 18.57 條至第 18.70 條的具體規定，以及世界智慧財產權組織著作權條約（WCT）及世界智慧財產權組織表演與錄音物公約（WPPT）¹¹的規範。相較於 TRIPS 協定，TPP 提供著作人、表演人及錄音物製作人更多的權利與保護，例如：

1. 第 18.59 條賦予著作人的向公眾傳播權，包含互動式傳輸方式在內。
2. 第 18.60 條賦予著作人、表演人及錄音物製作人銷售或其他移轉所有權方式的散布權。
3. 在錄音物上表演人及製作人無形利用權利方面：

⁹ TRIPS 協定關於工業設計規定於第 25 條及第 26 條。

¹⁰ TRIPS 協定第 9.1 條規定，會員應遵守 1971 年伯恩公約第 1 條至第 21 條及附錄之規定。

¹¹ TPP 第 18.7 條要求締約方在 TPP 對其生效前批准或加入世界智慧財產權組織著作權條約（WCT）及世界智慧財產權組織表演與錄音物公約（WPPT）。

- (1) 依 WPPT 第 15 條之規定，除非締約方聲明保留，否則對於商業目的發行的錄音物，錄音物上表演人及製作人享有「廣播」¹² 及「向公眾傳播」¹³ 該錄音物的一次性合理報酬請求權。而此等「廣播」及「向公眾傳播」相當我國著作權法之「公開播送」、「公開傳輸」及「公開演出」等錄音物的無形利用行為。
- (2) TPP 於第 18.62.3 條 (a) 款明文規定，就錄音物無形利用行為，應賦予錄音物上表演人及製作人「廣播」¹⁴、「向公眾傳播」¹⁵ 及「向公眾提供內容，使公眾得於各自選定之地點和時間接收（相當我國『公開傳輸』中之『互動式網路傳輸』）」的專屬權，此等無形利用行為相當我國著作權法之「公開播送」及「公開傳輸」。惟依註 71，對於「廣播」及「向公眾傳播」，締約方得選擇僅給予一次性合理報酬請求權；另同條 (b) 款規定，對於「類比傳輸」¹⁶ 及「非互動式無線廣播」¹⁷，締約方得以其內國法律為相關規定，可解為締約方可全然無須賦予該等權利，或予以限制¹⁸。

¹² WPPT 第 2 條 (f) 款對於「廣播」之定義 “broadcasting” means the transmission by wireless means for public reception of sounds or of images and sounds or of the representations thereof; such transmission by satellite is also “broadcasting”; transmission of encrypted signals is “broadcasting” where the means for decrypting are provided to the public by the broadcasting organization or with its consent. 因此，「廣播」包含無線及衛星廣播。

¹³ WPPT 第 2 條 (g) 款對於「向公眾傳播」之定義 “communication to the public” of a performance or a phonogram means the transmission to the public by any medium, otherwise than by broadcasting, of sounds of a performance or the sounds or the representations of sounds fixed in a phonogram. For the purposes of Article 15, “communication to the public” includes making the sounds or representations of sounds fixed in a phonogram audible to the public. 其中「使公眾得以聽聞固著於錄音物的聲音或聲音的表現物」情形，相當我國「公開演出」。另該定義中雖未見「向公眾提供內容，使公眾得於各自選定之地點和時間接收」等文字，但由 WPPT 第 15.4 條規定 For the purposes of this Article, phonograms made available to the public by wire or wireless means in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them shall be considered as if they had been published for commercial purposes. 可知「向公眾傳播」包含該內容。

¹⁴ 定義見於第 18.57 條，其內涵同於 WPPT 第 2 條 (f) 款之規定。

¹⁵ 依 TPP 第 18.62.3 條 (a) 款規定，本條「向公眾傳播」不包含「使公眾得以聽聞固著於錄音物的聲音或聲音的表現物」的情形。

¹⁶ 類比傳輸 (analog transmissions)。

¹⁷ 非互動式無線廣播 (non-interactive free over-the-air broadcasts)，依第 18.57 條關於「廣播」之定義，包含非互動式無線及衛星廣播。

¹⁸ Kimberlee G Weatherall, Section by Section Commentary on the TPP Final IP Chapter Published 5 November 2015 – Part 2 – Copyright, SELECTEDWORKS, 10, <https://works.bepress.com/kimweatherall/32/> (last visited June 13, 2016).

(3) 因此，對照我國現行著作權法，TPP 要求締約方賦予錄音物上表演人及製作人權利如下：

I 就「公開傳輸」中的「互動式網路傳輸」賦予專屬權；

II 就「公開傳輸」中的「同步網路傳輸」賦予專屬權，但得依註 71 僅賦予一次性報酬請求權；

III 就「公開播送」賦予專屬權，但得依註 71 僅賦予一次性報酬請求權，或依第 18.62.3 條 (b) 款予以保留；

IV 就「公開演出」賦予一次性報酬請求權，或依 WPPT 第 15.3 條之規定予以保留。

4. TPP 第 18.63 條關於著作權及相關權利的保護期間以 70 年為計算基礎，長於 TRIPS 協定的 50 年計算基準¹⁹。

5. 因應數位環境發展，TPP 分別於第 18.68 條及第 18.69 條就科技保護措施及權利管理資訊為相關規定，包括民刑事救濟；第 18.70 條則要求締約方肯認集體管理團體以公平、有效、透明、可靠方式收取及分配權利金的重要角色，這些都是 TRIPS 協定未規定的部分。

此外，在著作權限制與例外部分，TPP 除於第 18.65 條有類似於 TRIPS 協定第 13 條的原則性規定外，並於第 18.66 條明文締約方應考量例如批評、評論、新聞報導、教學、學術、研究等合法目的，以及促進盲人、視覺障礙或其他閱讀障礙者接觸已公開發表之著作，以致力取得著作權及相關權利制度的衡平。

九、執行

TRIPS 協定第 3 篇為智慧財產權執行的規定，其中包括執行的一般義務、民事與行政程序及救濟、暫時性措施、邊境措施的特別要求以及刑事程序等。TPP 關於執行的規範順序與 TRIPS 協定一致，但內容更為詳盡，對於侵權行為的民刑事救濟要求更高。此外，對於營業秘密及載有節目之鎖碼衛星及有線訊號之民刑事救濟，也有所規範。

¹⁹ 伯恩公約第 7 條。

(一) 執行的一般義務

為處理數位環境下的侵權問題，TPP 第 18.71.2 條規定，締約方肯認智慧財產章關於民、刑事及暫時性措施等執行程序規定，亦適用於數位環境下的商標侵權與著作權及相關權利侵權；此外，第 18.71.5 條則規定，執行時應將侵害行為的嚴重性與救濟、處罰符合比例原則，以及第三人的利益納入考量，這些在 TRIPS 協定中並未規範。

(二) 推定及智慧財產權執行實務

TPP 第 18.72 條對於民刑事及行政程序中有關著作、表演及錄音物權利人的推定，經實體審查之註冊商標有效性的推定及經實體審查之專利有效性的推定；及第 18.73 條將民刑事及行政體系中為有效執行智慧財產權所為努力的資訊予以公告之規定，TRIPS 協定並無相關規範。

(三) 民事與行政程序及救濟

1. 損害賠償

TRIPS 協定第 45 條規定，在侵權人明知或可得而知所為之侵權，司法機關有權命侵權人給付足以填補權利人損害之賠償。

TPP 除於第 18.74.3 條規定，在侵權人明知或可得而知所為之侵權，司法機關有權命侵權人給付足以填補權利人損害之賠償外，還接續於第 18.74.4 條及第 18.74.5 條規定，關於賠償金額的決定，司法機關有權考量權利人提出的計算方法，包括所失利益、受侵害商品或服務以市價計算的價值或建議零售價格；而且，至少在著作權或相關權利侵權及商標仿冒案件，得命侵權人給付其因侵權行為所得利益。另外，第 18.74.6 條及第 18.74.7 條規定，至少對於保護作品、錄音物及表演之著作權或相關權利侵權案件，以及商標仿冒案件，締約方應提供法定損害賠償讓權利人選擇，或提供額外損害賠償²⁰。

²⁰ 依 TPP/IP 章註 112、113，額外損害賠償得包括懲戒性及懲罰性損害賠償 (exemplary or punitive damages)。

2. 律師費

TRIPS 協定第 45 條規定，司法機關有權命侵權人給付權利人費用，其中「得」包括律師費。TPP 第 18.74.10 條則規定，司法機關至少有權於著作權或相關權利、專利、商標侵權案件，命敗訴方對勝訴方支付法院成本或訴訟費用「及」適當律師費。因此在 TPP 下，律師費為強制性規定，但範圍侷限於著作權或相關權利、專利及商標侵權等案件。

在濫用執行程序的部分，TPP 第 18.74.15 條與 TRIPS 協定第 48 條的規定類似，均規定法院得命濫用程序之一方賠償他方費用，而該費用得包括律師費。

3. 其他救濟

TRIPS 協定第 46 條規定，在民事程序中，司法機關對於經認定侵權之商品，得命「於商業管道外處分或銷毀」，至於「主要用於」製造侵權品的材料及器具，則有權命於商業管道外處分之。

TPP 第 18.74.12 條則規定，在民事程序中，司法機關有權依權利人請求，命「銷毀」著作盜版物及商標仿冒品，並有權命銷毀或於商業管道外處分「曾使用於」製造侵權商品的材料及器具，不限於主要用於製造侵權物品的情形。因此，在 TPP 規範下，曾使用於製造侵權商品的材料及器具，司法機關即可命銷毀或於商業管道外處分，提供權利人更強的保護。

4. 告知權

TRIPS 協定第 47 條規定，會員「得」規定司法機關有權命侵權人告知權利人涉及製造及經銷侵權商品或服務之第三人的身分，及其經銷管道。TPP 第 18.74.13 條則規定，締約方「應」使其司法機關有權依權利人正當請求，命侵權人或被告侵權人，將其持有或控制之資訊，提供權利人或司法機關，該等資訊包括涉及侵權或被告侵權之人的資訊，以及侵權或被告侵權商品或服務的製造方法或經銷管道資訊，包括涉及該等商品或服務之製造及經銷的第三人身分以及其經銷管道。在 TPP 規範下，告知權具強制性且範圍也更為擴大。

(四) 邊境措施的特別要求

TRIPS 協定第 51 條僅要求會員對於進口物品疑似為「商標仿冒品或著作權盜版物」的情形²¹，應使權利人得申請暫不放行；而 TPP 第 18.76.1 條則進一步規定，除疑似「商標仿冒品或著作權盜版物」外，對於進口疑似有致混淆誤認之近似商標商品（confusingly similar trademark goods），權利人亦得申請暫不放行或查扣。

此外，TRIPS 協定第 58 條並未強制會員要求其主管機關依職權發動邊境措施；TPP 第 18.76.5 條則要求締約方應使其主管機關得依職權對於進口、出口及轉口（轉口有替代方案²²）之疑似商標仿冒品或著作權盜版物發動邊境措施。

(五) 刑事程序與刑罰

1. 擴大刑罰範圍

關於智慧財產權侵害應科以刑責的範圍，TRIPS 協定第 61 條僅要求會員至少要對具有商業規模的故意仿冒商標、盜版著作權案件科以刑責，TPP 第 18.77.1 條至第 18.77.3 條則進一步要求對於著作權相關權利之盜版、具有商業規模之故意進出口商標仿冒品或著作權盜版物²³、故意進口及國內使用標籤或包裝於交易過程，並具商業規模之行為亦應科以刑責。此外 TRIPS 協定並未定義「商業規模」，由會員於國內法具體化其內容；TPP 則明確規定，至少在故意盜版著作權及相關權利情形，商業規模除以商業利益或財物利得為目的之行為外，還包括對權利人市場利益造成實質不利影響的重大行為。

²¹ TRIPS 協定註 14 表示，為本條之目的：

(a)「商標仿冒品（counterfeit trademark goods）」指任何商品，包括其包裝，未經授權附有與註冊於該商品之有效註冊商標相同之商標，或是不能與該註冊商標主要部分區別之商標。

(b)「著作權盜版物（pirated copyright goods）」指未經在該國權利人或權利人授權之人的同意，直接或間接複製該著作，依本節提供本程序之締約方法律，構成著作權或相關權利之侵權。

²² TPP/IP 章註 123 說明，締約方經檢視無當地受貨人之貨物，且經其領域轉口至他締約方，應致力將該貨物之可得資訊提供該他締約方，通知該締約方於嫌疑貨物抵達其領域後進行確認，即可符合本文之義務。

²³ TPP/IP 章註 128 說明，此義務之履行，得以對於具有商業規模之故意散布或銷售商標仿冒品或著作權盜版物之行為科以刑責加以取代。

第 18.77.4 條明文規定，認知電影公開放映場所未經授權之拷貝行為對權利人造成的重大損害，以及有必要遏止該損害，締約方應採取包括刑責在內的措施。此條文僅規定締約方須採取刑責以抑制對權利人造成重大損害的電影側錄行為，但未具體規定應科以刑責的行為，因此締約方可對側錄行為本身，或對其後的散布、公開傳輸等行為科以刑責以符合本條義務²⁴。第 18.77.5 條另要求對於應科以刑責的違法行為，幫助犯、教唆犯也應該要處罰。

2. 刑事救濟內容

TRIPS 協定第 61 條規定，刑事救濟措施應包括有期徒刑及／或（and/or）罰金，因此會員可選擇採取其一作為刑事救濟措施。TPP 第 18.77.6 條（a）款則要求對於第 18.77 條所定違法行為的刑事救濟，必須包括有期徒刑及罰金，惟依註 132 之說明，締約方無義務於個案同時併科有期徒刑及罰金。

3. 得扣押、沒收及銷毀之範圍擴大

TRIPS 協定第 61 條規定，在刑事程序中，救濟措施於必要時應包括對侵權物品及主要用於侵害行為之材料、器具的扣押、沒收或銷毀。TPP 第 18.77.6 條（c）、（d）及（e）款則進一步規定扣押範圍及於被控違法行為所使用的相關材料及器具、犯罪相關書證及由侵權行為產生或獲得之資產；而且至少在重大侵權行為，司法機關有權命沒收由該侵權行為產生或獲得的資產；此外，司法機關還有權命沒收或銷毀用於從事違法行為之附有仿冒商標的標籤或包裝。

4. 增加職權起訴規定

TRIPS 協定並無職權起訴規定，TPP 第 18.77.6 條（g）款則要求對於第 18.77.1 條至第 18.77.5 條規定的違法行為，原則上須建立職權起訴制度²⁵。著作權為私權，是否追究侵權行為人的民刑事責任，本宜委諸權利人自行決定，但為提升第一時間檢調機關偵辦意願及嚇阻犯罪，TPP 要求就特定侵權行為採取職權起訴制度。

²⁴ Weatherall, *supra note* 18, Part 3 – Enforcement, SELECTEDWORKS, at 52, <https://works.bepress.com/kimweatherall/33/> (last visited June 24, 2016).

²⁵ TPP/IP 章註 135 說明，締約方就第 18.77.1 條關於具有商業規模之故意盜版著作權或相關權利案件，得限制當權利人於市場利用著作、表演或錄音物之能力受影響時，始有「非告訴乃論」適用，給予各國考量國內實務的立法空間。

（六）營業秘密

TRIPS 協定第 39 條規定會員應保護營業秘密，並未要求會員提供特定的保護方式；TPP 第 18.78 條則要求對特定違法行為須科以刑責。

（七）載有節目之鎖碼衛星及有線訊號之保護

TRIPS 協定並未要求會員對載有節目之鎖碼衛星及有線訊號提供保護；而美國為確保其龐大的衛星、有線電視產業利益能夠在世界各國實現，與加拿大、墨西哥、新加坡、智利、澳洲、韓國等簽訂自由貿易協定時均要求納入相關保護規定，TPP 也不例外，於第 18.79 條納入相關民刑事救濟規範。

十、網路服務提供者（ISP 業者）

TPP 要求締約方建立適當的責任安全港（safe harbor）制度，包括對 ISP 業者提供法律誘因，鼓勵其與著作權人合作，共同遏止網路侵權²⁶，TRIPS 協定則無相關規定。

參、結語

整體而言，TRIPS 協定與 TPP/IP 章相較，TRIPS 協定的規範較寬鬆，給予會員較大的彈性，TPP 的規範則精細而嚴密，締約方調整的空間較為有限；其次，TPP 賦予的權利範圍較廣，例如商標可註冊標的、著作權及相關權利的範圍，均較 TRIPS 協定更大；最後 TPP 對於權利的保護更強，例如著作權科技保護措施、海關邊境措施及侵權行為的民刑事救濟等，都超過 TRIPS 協定的保護標準。至於美國的智慧財產規範觀點，主要表現在地理標示保護、載有節目之鎖碼衛星及有線訊號保護、ISP 責任安全港等規範。

²⁶ TPP 第 18.81 條及第 18.82 條，但附錄 18-E 提供例外規定。

TPP 的 12 個締約方在 2015 年的經濟產出占全球國內生產毛額 (GDP) 的 37%，遠高於歐盟的 22% 及北美自由貿易區的 28%，為獲得該區域自由貿易協定的關稅減免及市場開放利益，我國及哥倫比亞、韓國、印尼、泰國、菲律賓等已表達加入意願，未來 TPP 可能取代 TRIPS 協定，成為型塑全球智慧財產權保護標準的規範，相關發展值得持續予以關注。

數位時代的公平處理（fair dealing）條款： 以英國 2014 年著作權修法為例

江雅綺*

摘要

數位科技應用快速推陳出新，往往讓各國的著作權法首當其衝，不時需要重新衡量權利人與使用人間的利益衝突、提出修法因應。以文創產業大國的英國為例，最近一次新修《著作權法》的規定，已於 2014 年底開始施行，其中最重要的修正，即是針對著作權利保護的限縮與例外規範：包括對教育研究者、身心障礙者、公部門、私人目的及戲謔仿作於合乎法定要件下所為之重製行為，均有了新修規定。這些「公平處理」（fair dealing）條款（所謂之「合理使用」）的核心考量之一，即是針對數位科技的發展，如允許資訊或資料庫的數據分析之非商業性重製使用、允許個人以私人使用為目的重製，以及新增允許戲謔訪作之使用。總結來說，英國此次針對公平處理的修法，擴增了著作權利保障的例外類型與範圍。本文即以此次修法為核心，簡要介紹為因應數位時代的公平處理條款修正。

關鍵字：著作權、數位科技、公平處理、公益、私利、Copyright, Digital Technology, Fair Dealing, Public Interest, Private Interest

* 作者現為台北科技大學智財所助理教授。本文改寫自作者於第 19 屆《全國科技法律研討會》發表論文「數位科技發展與合理使用條款：以英國 2014 年著作權修法為例」。本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

近年來以數位內容為主的創新創業成為知識經濟的熱門項目，各國的著作權法往往首當其衝，不時面臨權利人間的利益衝突與衡量，而往往出現不得不修法回應的壓力。以我國而言，經濟部智慧財產局自 2014 年起，亦曾廣邀各界討論，試圖因應科技與產業的變化，提出《著作權法》新修版本，並於召開多場公聽會之後，蒐集修法意見，陸續於 2015 年再提出修正草案第二稿與第三稿¹、2016 年並提出第四稿²，繼續廣徵各界意見以求修法更臻盡善盡美。觀察此次智慧局預定修法之議題³，主要針對著作權利之歸屬、公平處理之類型，以及權利耗盡等議題，基本上可以看出主管機關希望回應權利人的心聲，同時也希望促進文化流通，更不希望阻礙大眾接近資訊的權利。但每一項議題，都涉及不同權利的平衡、公益與私益的拿捏，不管如何調整修正，必有其中一方因此法律變動而權利受到影響，因此智慧局的修法計畫遇到反對聲音，並不令人意外。

同樣在 2014 年，向來為文創內容產業大國的英國，也將政府討論數年的著作權法修正付諸實踐，結果相對順利。英國最近一次新修著作權法的規定，已分別於 2014 年 6 月、10 月施行⁴，其中最重要的修正，即是針對著作權利保護的限縮與例外規範：包括對學術研究者與教育工作者、身心障礙者、公部門、私人目的及戲謔仿作所為之重製行為，均有了更清楚的規定；尤其，針對數位科技的發展，新增資訊或資料庫的數據分析之非商業性使用例外、允許個人以私人使用為目的重製，以及允許戲謔訪作之例外規範等。由於英國法以「公平處理」（fair dealing）⁵指涉著作權利保護的例外規定，是故，一言以總之，英國此次修法，乃

¹ 智慧財產局公布著作權法修正草案第二稿徵求各界意見，2015/5/11，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=549150&ctNode=7127&mp=1>（最後瀏覽日：2015/12/14）。

智慧財產局公布著作權法修正草案第三稿徵求各界意見，2015/10/30，

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=568958&ctNode=7127&mp=1>（最後瀏覽日：2015/12/14）。

² 智慧財產局公布著作權法修正草案第四稿徵求各界意見，2016/4/13，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=586300&ctNode=7644&mp=1>（最後瀏覽日：2015/12/14）。

³ 著作權法議題說明，<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7643&CtUnit=3742&BaseDSD=7&mp=1&nowPage=1&pagesize=10> (last visited Dec. 14, 2016).

⁴ Related laws: The table below lists other laws which have either amended the original Copyright Designs and Patents Act 1988, or makes reference to it. <https://www.gov.uk/government/publications/copyright-acts-and-related-laws> (last visited Dec. 14, 2016).

⁵ 我國亦有直接將 fair dealing 譯為「合理使用」，但為與美國的 fair use 做區別，本文特別將 fair dealing 譯為公平處理。細節於本文 2.1 中「公平處理之概念」有更多的說明。

是擴增著作權利保護之除外規定（fair dealing）的類型與範圍。

英國此次啟動著作權修法，可以追溯至 2011 年，政府發布由 Professor Ian Hargreaves 及其團隊所完成的「數位機會：智財與產業報告」⁶，該報告主要是由英國的產業現況出發，檢驗產業與智財法規之間的關連，基於具體的數字推算未來可能的產值，並進一步檢討在提高經濟成長的目標下，各項產業可能會面臨的智財法規與困難，最後並以英國的產業環境架構來看，政府可以考慮的修法方向。該報告中針對著作權的部分⁷，主要即提到著作權對創作與創作之商業應用的重要性，同時提到數位科技發展對傳統文創產業提供了新的機會，因此，一個更合乎現代需求的著作權法，應正面看待數位科技的發展，建立更便利有效率的授權機制，同時應適度放寬著作權除外的類型與限制，如此將有利於著作權影響所及的產業發展。

2012 年，針對上述報告的著作權建議，英國政府於蒐集產業民間意見，再整合政府部門內部意見之後，提出一份回應書「建立一個現代化、強健且有彈性的著作權體系」⁸。於 2013 年，政府進一步提出正式的修法草案，並就修法的重點——「公平處理」的著作權保護除外規範，完成「科技影響評估報告」⁹。於 2014 年，英國政府遂將立法提交國會，並獲通過，開始正式施行。

本文將介紹英國著作權法修法中有關公平處理的修正方向。但限於研究時間，本文所關注之主題將以與數位科技發展應用有關之著作權除外條款修正為主。於行文結構上，本文將進一步歸納整理英國修正後的各篇有關「公平處理」的規範，首先就各篇修正方向提出概說，然後針對與數位科技有關的條文修正或新增，逐一介紹其規定內容。最後，本文將針對數位科技的發展，修法內容可能產生的回應與影響，做一分析，並希望本文能提供我國修正著作權法內容上的參考。

⁶ Professor Ian Hargreaves, *Digital Opportunity: An Independent Review of IP and Growth*, (2011), <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140603093549/http://www.ipo.gov.uk/ipreview.htm> (last visited Dec. 14, 2016).

⁷ Chapter 4 and Chapter 5.

⁸ *Modernising Copyright: A Modern, Robust and Flexible Framework*, (2012), <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140603093549/http://www.ipo.gov.uk/response-2011-copyright-final.pdf> (last visited Dec. 14, 2016).

⁹ *Technical Review of Draft Legislation on Copyright Exceptions: Government Response*, (2013), <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140603093549/http://www.ipo.gov.uk/response-copyright-techreview.pdf> (last visited Dec. 14, 2016).

貳、英國修正後《著作權法》除外規定

一、公平處理之概念

我國習慣以「合理使用」泛指有關著作權保護的除外規定，例如，有學者指出¹⁰，英國學說和實務界似乎較少就合理使用的法理基礎有所著墨，並認為於此次修法，英國智慧局 (UKIPO) 由因應數位科技的發達、文創產業的發展出發，提供了一個從經濟角度出發的「互相交換論」 (economic justification for a trade off)，其目的是平衡互相競爭的利益 (to balance competing interests)。此外，就英國官方的網頁說明，其 fair dealing 的概念主要是考慮一個公正誠實的人在此情況下將如何利用該著作¹¹，具體的考慮因素如利用著作的必要性、程度與該利用行為對原著作的市場影響等¹²，亦與美國的 fair use 原則精神頗為相近。

但由於英國著作權法的除外規定概念為 fair dealing，用語確與 fair use 不同，且每個類型有一定的構成要件，其適用要件明確、適用上較為限縮，亦與美國法的開放式的、有待法院認定的 fair use 有所不同¹³，且學者亦有將兩者拿來比較，認為美國開放式的 fair use 較英國需具備一定前提要件的 fair dealing 更有彈性¹⁴，因此，為與美國法概念的「合理使用」 (fair use) 有別，本文將相關的著作權保護的除外類型均翻譯為「公平處理」 (fair dealing)，合先敘明。

不過，「公平處理」與「合理使用」，均是關於著作權的限縮 (limitation) 與例外 (exception)，亦有學者認為兩者之間區別並不明顯¹⁵，且由於英美均為

¹⁰ 謝國廉 (2014)，「論著作財產權之例外—從英國法之相關變革出發」，收於劉孔中主編《國際比較下我國著作權法之總檢討》，頁 377-414，於頁 384。

¹¹ “How would a fair-minded and honest person have dealt with the work?”，What is Fair Dealing? *Exceptions to Copyright: An Overview*, pp12, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/448269/Exceptions_to_copyright_-_An_Overview.pdf (last visited Dec. 14, 2016).

¹² Fair Dealing, *Government Guidance : Exceptions to Copyright*: <https://www.gov.uk/guidance/exceptions-to-copyright> (last visited Dec. 14, 2016).

¹³ Michael Birnhack, Judicial snapshots and fair use theory, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 5(3), pp264-284.

¹⁴ Rachael Thompson(2014), Copy or Paste: UK Copyright Law in Light of Modern Education, *North East Law Review*, 2, pp25.

¹⁵ Susanna Monseau (2015), Copyright and the Digital Economy: Is It Necessary to Adopt Fair Use? (March 10, 2015), pp42-43. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2576436> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2576436> (last visited Dec. 14, 2016).

伯恩公約的會員國，關於著作權的例外規定均須適用伯恩公約的「三步測試」，因此兩者之間的相似性，遠大於相異性。

二、英國新修《著作權法》各篇修正概說

由於英國此次修法剛通過不久，本文以下將直接簡介此次修法中有關公平處理的規範。此次修法有關公平處理的類型，可分為「公共行政」（The Copyright (Public Administration) Regulations 2014）、「身心障礙者」（The Copyright and Rights in Performances (Disability) Regulations 2014）、「研究、教育目的、圖書館及檔案室」（The Copyright and Rights in Performances (Research, Education, Libraries and Archives) Regulations 2014）、「為個人使用之重製」（The Copyright and Rights in Performances (Personal Copies for Private Use) Regulations 2014）及「引用及戲謔仿作」（The Copyright and Rights in Performances (Quotation and Parody) Regulations 2014）等五個篇章¹⁶。

就「公共行政」篇的修正¹⁷，主要在於修正了英國《1988 著作權，設計與專利法》（Copyright, Designs and Patents Act 1988，以下簡稱「本法」）第 47 條及第 48 條的規定。這 2 條包含了下列情況著作重製權的公平處理：如重製可供公眾查閱的公開資料、或重製公共事務活動中傳達給皇家的資料、或重製於官方登記簿上登載的資料。上述修正規定擴張原本公平處理的範圍，讓公部門可以重製上述資料並發布於網路上，以讓大眾可以透過網路接觸上述資料。

就「身心障礙者」篇¹⁸，主要在於擴大提供無障礙著作物版本予身心障礙者的範圍，並不只限於視覺障礙者或需要字幕的障礙者。同時，本法第 31A 條讓合法擁有或使用著作物者，可於市場上不提供無障礙版本時，製作並提供身心障礙者無障礙版本的著作物。第 31B、第 31BA 及第 31BB 條則讓受核准機構（於第 31F（6）條中定義為教育機構或非營利機構）可製作並提供無障礙版本的著作物予身心障礙者。

¹⁶ 英國歷次著作權法的修法過程可參閱：<https://www.gov.uk/government/publications/copyright-acts-and-related-laws> (last visited Dec. 14, 2016).

¹⁷ 「公共行政」篇法條全文於此：<http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2014/1385/contents/made> (last visited Dec. 14, 2016).

¹⁸ 「身心障礙」篇法條全文於此：<http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2014/1384/contents/made> (last visited Dec. 14, 2016).

就「研究、教育目的、圖書館及檔案室」篇修正¹⁹，主要與著作權及表演權利的公平處理有關，首先，是擴大研究及個人學習（包含基於非商業性研究目的所為的文字與資料分析）、教育、圖書館與檔案室、民俗歌曲錄製與為典藏目的所為之廣播錄製。如第 29 條規定研究及個人學習的公平處理）及於所有類型的著作物。其次，為了因應數位資料的運用，新增第 29A 條（允許重製基於非商業性研究目的所需之計算分析資料）。教育目的所為之公平處理，則規定於新的第 32、35 及 36 條。新修的第 32 條允許為教學呈現（包括為舉辦考試及回答問題所為的行為）之公平處理，但此公平處理需基於非商業性的目的，且由指導或接受指導的個人所為。新的第 35 條則允許教育機構基於該機構的教育目的，製作錄製物或廣播的重製物，但若於該機構之外傳播重製物，需以安全電子網路為之，且限於機構成員為學生接收。新的第 36 條則允許教育機構於 12 個月的期間內重製某一著作物的 5%（但廣播或獨立的藝術作品除外），只要該重製是為了非商業性目的所為的指導且已充分標示著作來源。本條也允許這些重製物可傳播給機構內的成員及學生（例如以互動式的白板傳播），但若於該機構之外傳播，則應以安全電子網路的方式為之，且僅限該機構成員及學生可得接觸。

就「為個人使用之重製」篇修正²⁰，主要在本法中增加了第 28B 條及第 296ZEA 條。新的第 28B 條規定了合法擁有著作物的個人，於為個人使用的目的下，可重製該著作物（電腦程式除外），而不會侵害著作權。因此，依本條若個人將合法購買並存於電腦硬碟之單曲，重製存於隨身碟中，為個人使用之目的，並不違法。新的第 296ZEA 條規定了由於科技保護或科技權利管理措施，導致個人無法重製的情況，得向國務大臣申訴、由政府介入的程序。

最後，於「引用及戲謔仿作」篇修正中²¹，主要在於修正了本法第 30 條，在該條中加入了 (1ZA) 項，規定引用若充分標示著作來源時且不超過引用目的，為公平處理。本法中新增的第 30A 條第 1 項，規定為似顏繪及戲謔仿作的目的所為之公平處理。該條第 (2) 項中規定任何契約條款若禁止或限制第 30A (1) 條

¹⁹ 「研究、教育目的、圖書館及檔案室」篇法條全文於此：<http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1372/contents/made> (last visited Dec. 14, 2016).

²⁰ 「為個人使用之重製」篇法條全文於此：<http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/2361/contents/made> (last visited Dec. 14, 2016).

²¹ 「引用及戲謔仿作」篇法條全文於此：<http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/2356/contents/made> (last visited Dec. 14, 2016).

所規定的公平處理權利，無強制力。讓爭議已久的戲謔仿作終成為公平處理的法定類型。

以下即針對各篇修正概略介紹，並針對數位科技發展及運用較相關的條文，逐一說明其修正內容。

三、公共行政之公平處理篇

於《公共行政》篇的立法說明提到²²，本篇修正草案條款修正了「本法」的規定。歐盟於 2001 年公布的《資訊社會著作權及其相關權利調和指令》中（the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society）（Directive 2001/29），以下簡稱歐盟 2001 資訊社會指令²³，允許會員國在為行政、立法、司法程序順利進行或為報導上述程序之情況下，對該指令所規範的著作權及其相關權利為例外規範²⁴。而本修正《公共行政》篇即修正了這些例外情況在英國的規定。

本篇修正主要是修正了本法中第 47 條及第 48 條的規定。這 2 條包含了下列情況著作重製權的公平處理：如重製可供公眾查閱的公開資料、或重製公共事務活動中傳達給皇家的資料、或重製於官方登記簿上登載的資料。這些修正規定擴張原本公平處理的範圍，讓公部門可以重製上述資料並發布於網路上，以讓大眾可以透過網路接觸上述資料。

第 47 條與第 48 條修正後的條文內容如下²⁵，條文內容畫線部分則為此次修法新增：

²² <http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2014/1385/note/made> (last visited Dec. 14, 2016).

²³ 歐盟 2001 資訊社會指令全文，Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=EN> (last visited Dec. 14, 2016).

²⁴ 歐盟 2001 資訊社會指令第 5 條第 3 項第 e 款。(e) use for the purposes of public security or to ensure the proper performance or reporting of administrative, parliamentary or judicial proceedings.

²⁵ 全文可見 <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/47>，修正部分可見 <http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2014/1385/regulation/2/made> (last visited Dec. 14, 2016).

第 47 條 供公眾查閱或載於官方登記簿之資料

- (1) 依法律規定得供公眾查閱之資料，或載於官方登記簿之資料，如僅重製該資料中之事實性資訊，未涉及向公眾散布重製物，且係由權責人員或經其授權之人所為者，不侵害該資料中之語文著作之著作權。
- (2) 依法律規定得供公眾查閱之資料，若有本條第 (3A) 項規定所列之行為，並不致侵害該資料之著作權：
- (a) 係由權責人員或經其授權之人所為者，
 - (b) 該行為之目的係
 - (i) 為使該資料於更便利之時間或地點供公眾查閱，或
 - (ii) 於法律有明定之狀況下，為促進該資料著作權之其他行使方式，且
 - (c) 在第 (3A) 項 (c) 款的情況下，公眾無法經由商業上取得該著作權人或其授權之人授權提供之資料。
- (3) 含有一般科學、技術、商業之資料或經法定登記之經濟資訊或依法律規定得供公眾查閱之資料，或載於官方登記簿之資料，於符合下列條件時，若有第 (3A) 項規定所列之行為並不侵害該資料之著作權：
- (a) 係由權責人員或經其授權之人所為者，
 - (b) 該行為之目的係為傳播該資訊，且
 - (c) 在第 (3A) 項 (c) 款的情況下，公眾無法經由商業上取得該著作權人或其授權之人授權提供之資料。
- (3A) 本項係指下列各款之行為：
- (a) 重製該資料，
 - (b) 向公眾散布該資料，並

(c) 以電子傳輸方式使公眾得以於自由選擇之地點及時間取得該資料或該資料之重製物。

(4) 國務大臣得以命令規定第 (1) 項、第 (2) 項或第 (3) 項，在命令所規定之情形，僅適用於依命令所定之方式標示之重製物。

(5) 國務大臣得以命令規定本條第 (1) 項至第 (3) 項，如同適用於依法律規定得供公眾查閱之資料或載於官方登記簿之資料，在命令所規定之限度及修正內，亦適用於：

(a) 由以下之組織或人提供公眾查閱之資料：

(i) 命令所指定之國際組織；或

(ii) 命令所指定、依據英國締結之國際協定在英國負有職責之人

(b) 由命令所指定之國際組織所掌管之登記簿。

(6) 本條所稱：

「權責人員」係指負責將資料提供公眾查閱之人，或掌管官方登記簿之人；「官方登記簿」係指依據法令規定所備置之登記簿；「法律規定」係指由法律或依據法律所為之規定。

(7) 本條所稱之命令應以法定文書做成，並得經國會任一院之決議予以廢止。

第 48 條「因公共事務而傳達予皇家之資料」修正後條文如下²⁶，畫線部分為新增

(1) 本條適用於著作權人或經其授權之人，為任何目的，在公共事務之過程中將文學、戲劇、音樂或美術著作傳達予皇家，且皇家對於錄有或含有該著作之文件或其他物件擁有所有權或管理權之情形。

(2) 皇家若為第 (3) 項所列之特定行為，不因而侵害著作權：

²⁶ 全文可見 <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/48>，修正部分可見 <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1385/regulation/2/made> (last visited Dec. 14, 2016).

數位時代的公平處理 (fair dealing) 條款：以英國 2014 年著作權修法為例

- (a) 該行為之目的係為將該著作傳達予皇家或著作權人可合理預見之任何相關目的，且
- (b) 該著作須尚未公開發表，否則不適用本條之規定。
- (3) 第 (2) 項所稱之行為係指：
- (a) 重製該著作，
- (b) 向公眾散布該著作，並
- (c) 以電子傳輸方式使公眾得以於自由選擇之地點及時間取得該著作或該著作之重製物。
- (4) 第一項所稱「公共事務」包括皇家所從事之任何活動。
- (5) 皇家與著作權人如有不同之約定者，優先於本條之效力。
- (6) 本條所稱「皇家」，包括 1990 年之國民健康服務及社區照護法第 60 條第 7 項所指之健康服務團體、依 1977 國民健康服務法第 16A 條所設立之初級照護信託機構、依同法第一篇或 1978 年 (蘇格蘭) 國民健康服務法所設立之健康促進委員會及國民健康服務信託機構、NHS 基金會，亦包括 1991 年 (北愛爾蘭) 之健康及個人社會服務命令第 7 條第 6 項所指之健康及社會服務團體，及依該命令所設立之健康及社會服務信託機構。本條第一項所稱「公共事務」亦應為相應之解釋。

四、身心障礙之公平處理篇

在此次修法之前，英國官方於 2011 年底完成了一份諮詢報告²⁷，針對包括著作權利人代表團體、大公司、中小企業主、獨立媒體專業人員、法律專業人員、以及此次修法的利害關係人，廣泛調查了各界著作權利人對修法的意見²⁸。有關身心障礙篇的修法，各界針對身心障礙者的定義有不同的意見²⁹。有人認為身心

²⁷ CONSULTATION ON COPYRIGHT, Summary of Responses, published in June 2012, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/320223/copyright-consultation-summary-of-responses.pdf (last visited Dec. 14, 2016).

²⁸ *Id.* at 3.

²⁹ *Id.* at 22.

障礙篇的公平處理應該更加擴大，以實現更多身心障礙者接觸資訊的權利，如國家視障者學院（The Royal National Institute of Blind People，RNIB）則強調，本篇所規定的「身心障礙者」（disability）範圍應擴大，與《平等法》（Equity Act）中對「身心障礙者」的定義同步，包括「閱讀障礙及其他相關的認知及知覺障礙（people with dyslexia and other relevant cognitive or perceptual disabilities）」³⁰。

但著作權利人則認為舊有的著作權法制即已提供足夠的公平處理規範，本次擴張應該限於閱讀障礙者（reading impairment）即可。

《身心障礙者》篇立法說明中則提到³¹，本篇修正草案條款修正了「本法」的規定。歐盟 2001 資訊社會指令第 5 條第 3 項第 b 款中，允許會員國對該指令所規範的著作權及相關權利，於為了保護身心障礙者利益的非商業性使用，可為例外規範。本修正草案《身心障礙者》篇即修正了這些例外情況在英國的規定。

本篇修正草案中的規定廢除或取代了本法中原第 31A 條至第 31F 條及第 74 條所規定的事項³²，包括提供予視覺障礙者的著作物版本及提供字幕的廣播。Regulation 2 的規定插入了本法中的第 31A、31B、31BA、31BB 及 31F 條。以上幾條擴大了提供無障礙版本的著作物予身心障礙者的範圍，不只限於視覺障礙者或需要字幕的障礙者。被廢止的規定中，有些要件在修正草案的新規定中已經刪除，特別是有關第 31D 條的授權模式，及第 31E 條賦予國務大臣不適用第 31B 條的權力。第 31A 條讓合法擁有或使用著作物者，可於市場上不提供無障礙版本時，製作並提供身心障礙者無障礙版本的著作物。第 31B、第 31BA 及第 31BB 規定讓受核准機構（於第 31F（6）條中定義為教育機構或非營利機構）可製作並提供無障礙版本的著作物予身心障礙者。

如何保護身心障礙者之資訊近用權，就算不考慮數位科技的發展，對著作權法已是一項重大挑戰³³。於數位科技時代，由於資訊大量以數位格式呈現，製作

³⁰ *Id.*

³¹ EXPLANATORY NOTE, The Copyright and Rights in Performances (Disability) Regulations 2014, <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1384/note/made> (last visited Dec. 14, 2016).

³² *Id.* paragraph 2.

³³ Caterina Sganga (2015), Disability, right to culture and copyright: which regulatory option?, *International Review of Law, Computers & Technology*, Vol. 29, No. 2-3, 2015, 88-115. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2694253> (last visited Dec. 14, 2016).

新格式的無障礙版本顯得格外重要，因此，擴大相關的公平處理範圍，即為因應數位科技發展、保護身心障礙者資訊近用權的一大重點。除了本篇的立法說明提到歐盟指令給予各會員國一定的公平處理立法裁量空間，於歐盟「2010-2020 身心障礙策略」(European Disability Strategy 2010–2020)也進一步鼓勵各會員會保障身心障礙者接近文化內容的權利。因此，本篇所修正之公平處理規定，主要是基於保護身心障礙者之資訊近用權 (access to information)，擴大製作無障礙版本之公平處理範圍，可說是因應數位科技發展、兼顧人權面向之修法。

五、研究、教育、圖書館及檔案室之公平處理篇

誠如前述，在此次修法之前，英國官方於 2011 年底完成了一份諮詢報告，調查了各界著作權利人對修法的意見³⁵。本篇之公平處理規範涉及研究、教育、圖書館及檔案保存之公平處理，各界的意見較為統一³⁶。有關教育目的及圖書館的公平處理規範，圖書館與教育機構均一致贊成本篇之公平處理，而著作權利人也支持這項條款，僅希望能將公平處理的要件，條款能說得更清楚、明確。有關研究部分的公平處理，雖然有反對的聲音，但反對者亦並非反對著作權利的限縮，而主要基於資訊安全的考量以及難以區分非營利目的的使用，擔心有人濫用此規定營利或造成資安風險³⁷。

在立法說明中³⁸，針對《著作權法》「研究、教育目的、圖書館及檔案室」篇，提到本篇修正草案條款乃基於歐盟 2001 資訊社會指令第 5 (2) (c) 條、第 5 (3) (a) 條及第 5 (3) (n) 條中，允許會員國對該指令所規範的著作權及相關權利，於特定情況下可為例外的公平處理規範。本草案規定所依據者為第 5 (2) (c) 條規定有關公共圖書館、教育機構、博物館及檔案室的部分；第 5 (3) (a) 條有關教學及科學研究的部分；及第 5 (3) (n) 條中有關在教育及其他機構的特定端點之研究與個人學習使用。

³⁴ Delia Ferri and G. Anthony Giannoumis (2014), A Revaluation of the Cultural Dimension of Disability Policy in the European Union: The Impact of Digitization and Web Accessibility, *Behavioral Sciences & the Law*, 32 (1), pp33-51.

³⁵ CONSULTATION ON COPYRIGHT, *supra note 27*.

³⁶ *Id.* at 15.

³⁷ *Id.* at 16-17.

³⁸ EXPLANATORY NOTE, The Copyright and Rights in Performances (Research, Education, Libraries and Archives) Regulations 2014, Paragraph 1, <http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2014/1372/note/made> (last visited Dec. 14, 2016).

本篇的修正規定，主要修正了「本法」中第三章及 Schedule 2 的部分³⁹。這些規定與著作權及表演權利的公平處理有關，包括於研究及個人學習（包含基於非商業性研究目的所為的文字與資料分析）、教育、圖書館與檔案室、民俗歌曲錄製與為典藏目的所為之廣播錄製。

析言之，本篇修正擴大了第 29 條（規定研究及個人學習的公平處理）及於所有類型的著作物，並引進的新的第 29A 條（允許重製基於非商業性研究目的所需之計算分析資料）。為了對應上述修正，Schedule 2 中的 Paragraph 1C 和 Paragraph 1D，都於表演權利中引進了相同的公平處理⁴⁰。

本篇另外的修正重點，乃由新修的第 32, 35 及 36 條組成，以上皆與教育的公平處理有關。新修的第 32 條允許為教學呈現（包括為舉辦考試及回答問題所為的行為）⁴¹。此公平處理需基於非商業性的目的，且由指導或接受指導的個人所為。新修第 35 條允許教育機構基於該機構的教育目的，製作錄製物或廣播的重製物，但若於該機構之外傳播重製物，需以安全電子網路為之，且限於機構成員為學生接收。本條之公平處理規定若於教育機構明知或應可得而知有授權契約可授權上述行為，則不適用之。但原有授權機制應得國務大臣認可的要求，則被刪除。新修第 36 條允許教育機構於 12 個月的期間內重製某一著作物的 5%（但廣播或獨立的藝術作品除外），只要該重製是為了非商業性目的所為的指導且已充分標示著作來源。本條也允許這些重製物可傳播給機構內的成員及學生（例如以互動式的白板傳播），但若於該機構之外傳播，則應以安全電子網路的方式為之，且僅限該機構成員及學生可得接觸。本條之公平處理規定，若於教育機構明知或應可得而知有授權契約可授權上述行為，則不適用之。但任何授權契約條款若限制重製比例低於本條規定之 5%，則無效。為了對應上述修正，Schedule 2 中的 Paragraph 4、Paragraph 6 及 Paragraph 6ZA 都對有關表演以及重製表演錄製物，引進了相似的公平處理規定。

其次，本篇就圖書館及檔案室的公平處理，亦做了幾項修正⁴²。這些修正是在擴張原有的公平處理範圍，以包含更多類型的著作物。第 40B 條，允許圖書館、

³⁹ *Id.* paragraph 2.

⁴⁰ *Id.* paragraph 3.

⁴¹ *Id.* paragraph 4.

⁴² *Id.* paragraph 5.

檔案室、博物館及教育機構可於機構內的特定端點提供內容。第 41 條則規定於特定情況下，圖書館員得提供著作物的重製物予其他圖書館。第 42 條允許為其他圖書館製作供替換的重製物。第 42A 條則規定於特定情況下，圖書館員得對提出要求者，提供一份已發表著作的重製物。新的第 43 條規定於特定情況下，可提供一份未發表著作的重製物。為了對應上述修正，Schedule 2 中的 Paragraph 6C 和 Paragraph 6H 都於表演權利中引進了相似的公平處理規定。

本篇中和數位科技發展最為相關的修法，為新增之「第 29A 條：為非商業性目的公平處理文字或資料分析之重製物」⁴³，其內文如下：

- (1) 個人重製其合法接觸之著作，若有以下情形，不構成著作權之侵害：
 - (a) 製作該重製物係純粹為非商業性之研究目的，且合法可接觸該著作之人，為對該著作所載之任何記錄進行計算分析，且
 - (b) 該重製物已充分標示著作來源（除有實際上或其他無法標示著作來源之原因）。
- (2) 依本條所製作之著作重製物，若有以下情形者，構成著作權之侵害：
 - (a) 未得著作權人同意而移轉重製物予他人，或
 - (b) 重製物之利用，已超過第（1）項（a）款規定之利用範圍，且該利用未得著作權人之授權。
- (3) 依本條規定所製作之重製物，為以下後續處分者：
 - (a) 依處分之目的，該重製物將視為侵害著作權之重製物；且
 - (b) 該處分本身係屬侵害著作權時，則在隨後的基於任何目的實施的行為中，該重製物均將被視為侵權重製物。
- (4) 第（3）項所稱之「處分」，係指銷售或出租或供給或為銷售、出租而陳列。

⁴³ 法條全文：<http://www.legislation.gov.uk/uk/si/2014/1372/regulation/3/made> (last visited Dec. 14, 2016).

數位時代的公平處理 (fair dealing) 條款：以英國 2014 年著作權修法為例

- (5) 若以契約條款禁止或限制依本條規定不構成著作權侵害之重製行為，則該契約條款無強制力。

六、為個人使用重製之公平處理篇

2011 年的諮詢報告中⁴⁴，有關個人使用重製是否應列為公平處理，各界亦有不同的意見⁴⁵。有人認為個人使用之重製應列為公平處理，亦有權利人期期認為不可，另有著作權人則指出，同意個人使用重製行為公平處理的前提，是應對其進行重製行為所依恃的科技措施，徵收「補償金」(levy)。在分歧的聲音中，英國智慧局最後仍然選擇了將個人使用之重製列為公平處理。

在英國《為個人使用之重製》篇的立法說明中⁴⁶，提到本篇修正了「本法」的規定。(Copyright, Designs and Patents Act 1988) (“the Act”，本法)。歐盟 2001 資訊社會指令第 5 (2) (b) 條中，允許會員國對該指令所規範的著作權及相關權利，於自然人為非商業性目的所為的私人使用，可為例外規範。該指令第 6 (4) 條的第二段規定，會員國可採取適當措施以保障權利人，且不排除權利人就重製的數量採取適當措施 (如科技保護措施)。本篇修正草案《為個人使用之私人重製》篇即修正了這些例外情況在英國的規定⁴⁷。

首先，本篇增加了第 28B 及第 296ZEA 條，並在 Schedule 2 中插入了新的 1B 項⁴⁸。新的第 28B 條規定了合法擁有著作物的個人，於為個人使用的目的下，可重製該著作物 (電腦程式除外)，而不會侵害著作權⁴⁹。任何為個人使用所為之重製物，除非得到著作權利人的授權。倘若未得授權即將個人重製物移轉予其他人，依本法即為侵權。本條第 (10) 項規定任何契約條款若禁止或限制第 28B 條為個人使用所為重製的權利，則該條款無強制力。

⁴⁴ CONSULTATION ON COPYRIGHT, *supra* note 27.

⁴⁵ *Id.* at 13-14.

⁴⁶ EXPLANATORY NOTE, The Copyright and Rights in Performances (Personal Copies for Private Use) Regulations 2014, <http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2014/2361/note/made> (last visited Dec. 14, 2016).

⁴⁷ *Id.* paragraph 1.

⁴⁸ *Id.* paragraph 2.

⁴⁹ *Id.* paragraph 3.

新增的第 296ZEA 條則規定了由於某種科技或裝置的使用導致他人無法全部或一部重製、而得向國務大臣申訴的程序⁵⁰。於著作權利人沒有任何自發措施或協議讓個人可重製的情況下，國務大臣可要求著作權利人採取讓個人可受益於第 28B 條規定的措施。國務大臣為此要求時，需要考量著作權利人亦有採取適當措施以限縮重製數量的權利，以及市場上是否已有依合理商業條件所提供的該著作重製物、而且並不禁止或不合理的限制個人重製。

新的 Schedule 2 的第 1B 項，規定了於錄製表演時等同於第 28B 條的個人重製權利⁵¹。以個人使用為目的所為之重製，依第 1B 項並不侵害本法第 II 部分第 2 章（表演權利）所規定的權利。Regulation 4 規定了本法後續有關第 28 條、第 197 條及第 296ZF 條的修正。Regulation 5 (1) 及 (2) 針對本篇修正草案的規定實施之前，依第 28B 將被視為個人重製的情況，做了暫時的過渡性規定。Regulation 5 (3) 和 (4)，則針對本篇修正草案實施前、依 Schedule 2 的第 1B 項將被視為個人重製的情況，做了暫時的過渡性規定。

本篇修正與數位科技發展運用最為相關者，為新增之「**第 28B 條 為個人使用之重製**」，其內文如下⁵²：

- (1) 個人重製著作之行為（除電腦程式著作外），若有以下情形，不構成著作權之侵害：
 - (a) 該重製物，
 - (i) 係重製個人所有之著作重製物，或
 - (ii) 係個人重製其著作物
 - (b) 為個人之使用，且
 - (c) 該使用無直接或間接之商業上目的。
- (2) 本條所稱「個人所有之著作重製物」係指，

⁵⁰ *Id.* paragraph 4.

⁵¹ *Id.* paragraph 5.

⁵² 法條全文：<http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2014/2361/regulation/3/made> (last visited Dec. 14, 2016).

- (a) 個人永久性合法取得之著作物，
 - (b) 而該著作重製物非侵害著作權之物，且
 - (c) 非依照本章（允許重製著作物而不侵害著作權）之規定所製作。
- (3) 本條所稱「個人重製物」，係指依照本條規定所製作而成之重製物。
- (4) 本條第（2）項第（a）款所稱之「永久性合法取得」之著作物，係：
- (a) 包括購買、受贈與或經由下載而購買或受贈與（但該下載不包含以下（b）款所指之情形）；但
 - (b) 不包括著作物係經由借用、租用、播送、串流或利用下載暫時性存取該著作物。
- (5) 本條第（1）項第（b）款所稱「個人使用」包含為促進個人使用而為以下重製行為：
- (a) 作為備份，
 - (b) 為進行不同格式轉換之目的，或
 - (c) 為保存，包括利用網路或相類似之手段進入並儲存於電子區域（但限於該個人或該電子區域之負責人可進入該儲存區域）。
- (6) 個人移轉其個人重製物予他人（除為私下並暫時之移轉外）將侵害該著作之著作權，但該移轉已取得著作權人之授權者，不在此限。
- (7) 若著作權基於第（6）項情形而受到侵害，該個人重製物不論基於何目的移轉，都將視為侵害著作權之物。
- (8) 個人製作個人重製物並將該重製物之原著作物移轉予他人（除為私下並暫時之移轉外），而未取得著作權人之許可，同時繼續持有個人重製物，亦為侵害該著作之著作權。
- (9) 若著作權基於第（8）項情形而受到侵害，則不論基於何目的持有該個人重製物，該個人重製物都將視為侵害著作權之物。

- (10) 以契約條款禁止或限制依本條規定不侵害著作權之個人重製行為，則該契約條款無強制力。

七、引用及似顏繪、戲謔仿作之公平處理篇

本篇針對引用、似顏繪及戲謔仿作的公平處理規範，乃針對網路時代的傳播文化而設。其中，最受矚目的是「戲謔仿作」(pastiche, parody) 類型的新增規定。首先，pastiche 字義較強調博君一笑的喜劇效果，parody 的字義則較強調諷刺的黑色幽默，兩者並存，於中文「戲謔仿作」恰如其分的表現出本規範包含戲、謔等仿作類型之意。「戲謔仿作」篇之所以受矚目，乃因目前數位時代的傳播文化，「鄉民」(網友的俗稱) 力量大，而 KUSO (惡搞) 的戲謔仿作則是鄉民文化的一項重要特色⁵³。吾人會發現，每當有受網友關注的話題出現，許多網友就會發揮創意，快速運用網路找得到的影音、文字材料，加以改作，達到嘲諷時事或名人，或博君(其他網友)一笑的目的。網友的創意案例隨手可見，早一點的例子，如港片「無間道」的改編台語版「cd-pro2」⁵⁴，各種版本的改編「希特勒：帝國的毀滅」⁵⁵，大導演陳凱歌的武裝大片「無極」被改為「一個饅頭引發的血案」⁵⁶；近年的例子則有將 DISNEY 動畫「冰雪奇緣」主題曲「Let it go」改編成台語版的「乎伊去」⁵⁷、宮廷古裝連續劇「甄嬛傳」的剪輯改編英文版⁵⁸……類此例子，不勝枚舉，中外皆有。以上的例子，不但往往讓人們驚嘆網友的創作力，也讓網路成為一個更加活潑奔放的言論環境。這些基於原作的改作作品，雖然不會讓觀賞者和原作產生混淆(如美國小天后 Taylor Swift 的名曲「shake it off」的改編版⁵⁹，還註明「泰粉退散」)，而通常目的僅在挖苦嘲諷特定對象、或讓觀賞者哈哈大笑。但由著作權的角度而言，這些戲謔仿作確實是涉及原著作部分或全部內容的利用。而由於這些改編後的作品，有時目的就是在嘲諷原著作的著作人，實際上很難期待會取得著作人的事先授權，故此，沒有得到著作權利人的授權所

⁵³ 江雅綺(2015)，談網路戲謔仿作的合理使用：比較英國、台灣著作權法之規定，開南法學，第8期。

⁵⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=1kCWM2sknss> (last visited Dec. 14, 2016).

⁵⁵ 例如，https://www.youtube.com/watch?v=DBAH_bTvjl4 (last visited Dec. 14, 2016).

⁵⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=xIU4udZRKEY> (last visited Dec. 14, 2016).

⁵⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=7Vz91LrOOqo> (last visited Dec. 14, 2016).

⁵⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=ogY1Ub2FJKc> (last visited Dec. 14, 2016).

⁵⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=J8eo-FMKIxw> (last visited Dec. 14, 2016).

為之戲謔仿作，可能侵害了著作人的改作權⁶⁰以及著作人的同一性維持權⁶¹。但於戲謔仿作之情況，雖未經授權、涉及著作之利用，但如構成公平處理（或合理使用），即不會構成著作權之侵害⁶²。

而就「引用」的部分，有關引用、評論時事報導是否應列為公平處理⁶³，於英國 2011 年底的諮詢報告中顯示，各界意見並不一致，支持者主要認為這可以增進言論自由、促進「公民記者」的發展，但著作權利人中持較多反對意見的則為影音產業。

最後，所謂「似顏繪」（caricature），是指漫畫家於繪製人物時，於比例上特別強調其頭臉五官，並誇大其五官特徵，以在畫面上達到諷刺諧謔效果。此種似顏繪，通常是針對政治人物或社會名流，乃基於英國諷刺政治漫畫的傳統，但後來漸漸擴大引伸至包含漫畫家對其他著作的誇大與扭曲、以達到漫畫卡通欲傳達的諧謔效果。此款公平處理的類型規定，從言論自由擴大到有喜劇產業的考量（comedy economics），著作權利人強調英國的喜劇產業的經濟產值巨大，因此有論者認為不應該以免除支付授權金去激勵創作，因為授權金是這些創作賴以營利的來源⁶⁴。

2011 年的諮詢報告中⁶⁵，有關引用、評論時事報導是否應列為公平處理⁶⁶，各界意見並不一致。支持者主要認為這可以增進言論自由、促進「公民記者」的發展，著作權利人中持較多反對意見的是影音產業。有關戲謔仿作、似顏繪⁶⁷等是否應列為公平處理⁶⁸，雖然亦有著作權利人提出，此公平處理不僅無法證明這

⁶⁰ <http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070017>，第 3 條第 1 項第 11 款。(last visited Dec. 14, 2016).

⁶¹ <http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070017>，第 17 條。(last visited Dec. 14, 2016).

⁶² 章忠信，2015，「談諧仿作之合理使用規範與判準」，發表於「經濟部智慧財產局 104 年 11 月 6 日舉辦「2015 著作權法合理使用研討會」，word 檔，頁 4。

⁶³ CONSULTATION ON COPYRIGHT, *supra note 27*, at 23-24.

⁶⁴ “Comedy is a significant industry in the UK and it was suggested that it shouldn’t be immune from paying royalties to incentivise the creation of works on which it relies for that business”，前註檔案中的頁 19。

⁶⁵ CONSULTATION ON COPYRIGHT, *supra note 27*.

⁶⁶ *Id.* at 23-24.

⁶⁷ 似顏繪的類型規定，是基於英國諷刺政治漫畫的傳統。所謂「似顏繪」，是指漫畫家於繪製人物時，於比例上特別強調其頭臉五官，並誇大其五官特徵，以在畫面上達到諷刺諧謔效果。此種似顏繪，通常是針對政治人物或社會名流。

⁶⁸ CONSULTATION ON COPYRIGHT, *supra note 27*, at 19.

些戲謔仿作對經濟成長有何明顯的貢獻、對戲謔仿作的利用行為唯獨給予公平處理的特權，對其他著作利用方式也並不公平，但普遍而言，各界認為此條款公平處理，在文化發展上的意義更重於經濟。

在《引用及戲謔仿作》篇的立法說明中⁶⁹，提到本修正草案條款修正了「本法」的規定。歐盟 2001 資訊社會指令第 5 條第 3 項第 d 款中，允許會員國對該指令所規範的著作權及相關權利，於為批評或評論的目的所為之引用，可為例外規範。本修正草案《戲謔仿作》篇中的 Regulation 3 即修正了這些例外情況在英國的規定⁷⁰。該指令第 5 條第 3 項第 (k) 款允許為似顏繪、戲謔仿作的例外規範，第 5 條第 2 項規定⁷¹，會員國可採取適當措施以保障權利人，且不排除權利人就重製的數量採取適當措施（如科技保護措施）。本修正草案《戲謔仿作》篇即引入了這些例外情況在英國的規定⁷²。

首先，本篇修正了第 30 條，在該條中加入了 (1ZA) 項，規定引用若充分標示著作來源時且不超過引用目的，為公平處理⁷³。新的第 30 (4) 條則規定任何契約條款若禁止或限縮本法於第 30 (1ZA) 所規定的公平處理權利，無強制力。其次，本篇修正了 Schedule 2 中的第 2 段，針對引用錄製表演著作提供了於 (1ZA) 相同的公平處理權利，並不侵害本法第 II 部分第 2 章所規定的表演權利。

最後，本篇於本法中增加了第 30A 條以及 Schedule 2 中的第 2A 項⁷⁴。新的第 30A (1) 中規定為似顏繪及戲謔仿作的目的所為之公平處理。該條第 (2) 項中規定任何契約條款若禁止或限制第 30A (1) 條所規定的公平處理權利，無強制力。Schedule 2 中的新第 2A 項，則針對表演及表演錄製物有於第 30A 同等的公平處理權利。為了似顏繪、戲謔仿作的目的對表演或表演錄製物所為之公平處理，並不侵害本法第 II 部分第 2 章所規定的表演權利。

⁶⁹ EXPLANATORY NOTE, The Copyright and Rights in Performances (Quotation and Parody) Regulations 2014, <http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2014/2356/note/made> (last visited Dec. 14, 2016).

⁷⁰ *Id.* paragraph 1.

⁷¹ 歐盟 2001 資訊社會指令全文，Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=EN> (last visited Dec. 14, 2016).

⁷² 同前註。

⁷³ EXPLANATORY NOTE *supra* note 69, paragraph 2.

⁷⁴ *Id.* paragraph 3.

本篇修正與數位科技發展及運用最為相關者，為將原規範「批評、評論及新聞報導之公平處理」的第 30 條中，新增「引用之公平處理」一項，成為新的「第 30 條批評、評論、引用及新聞報導」，其新增引用公平處理之第 1ZA 項內文如下⁷⁵：

(1ZA) 引用他人之著作（不論係批評或評論等其他目的）若有以下情形，不構成著作權之侵害：

- (a) 被引用著作業經公開發表；
- (b) 被引用之著作係合理的引用；
- (c) 引用的範圍未超過特定目的，且
- (d) 充分標示被引用著作來源（除有實際上或其他無法標示來源之原因）。

另新增「第 30A 條：似顏繪及戲謔仿作 (caricature, parody or pastiche) 之公平處理」規定⁷⁶，其內文為：

第 30A 條 似顏繪及戲謔仿作

- (1) 為似顏繪、嘲諷戲謔仿作之目的於合理範圍內利用他人之著作不因而侵害該著作之著作權。
- (2) 若以契約條款禁止或限制任何依本條規定不構成侵權之行為，則該契約條款無強制力。

⁷⁵ 法條原文：<http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2014/2356/regulation/3/made> (last visited Dec. 14, 2016).

⁷⁶ 法條原文：<http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2014/2356/regulation/5/made> (last visited Dec. 14, 2016).

參、英國《著作權》修法之回響

一、正面回響：圖書館、數據採礦與身心障礙者之公平處理

此次修法後，較多的社會正面效應，是針對擴大了圖書館等類似機構可提供重製著作物的範圍、並簡化了相關程序，同時也讓身心障礙者可以接觸更多的數位資訊⁷⁷。

尤其最關鍵的，是賦予個人「文字及數據計算分析之非商業性使用」權利。在數位時代的資料採礦 (data mining)，對研究者和教育機構都益形重要，在本次修法之前，英國的文字及數據採礦 (Text and Data Mining, 簡稱 TDM) 規定於複雜的法制架構之下，包括政府資訊公開、著作權、資料庫權等⁷⁸。修法後新增了第 29A 條，明確的規範了若係純粹為非商業性之研究目的，則合法可接觸該著作之人，為對該著作所載之任何記錄進行計算分析，可重製該著作物。易言之，為了文字及數據採礦之重製，為著作權保護之例外。目前，英國是唯一在歐盟採取此例外規定的國家⁷⁹，對數位資料的開放與利用，有相當的意義。

二、反面回響：英國高院判決

此次修法於「個人使用之公平處理」新增了第 28B 條，允許個人於非商業性目的，重製其合法所有之著作物，引起著作權利團體不滿。英國音樂產業及音樂人集團遂共同針對該條提起訴訟。2015 年 7 月，英國高院判決該條款失效，因其違反歐盟指令，未同時對著作權利人賦予合理的補償措施，且其立法所據之理論基礎有誤，應重新審查⁸⁰。該判決主要理由如下：首先，是歐盟 2001 年的資訊社

⁷⁷ Graham Peter Cornish, (2015) "Reform of UK copyright law and its benefits for libraries", *Interlending & Document Supply*, Vol. 43 Iss: 1, pp14-17.

⁷⁸ Andres Guadamuz and Diane Cabell (2014), *Data mining in UK higher education institutions: law and policy*, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 4(1), pp3-29.

⁷⁹ Text and data mining freedom at stakes in copyright reform, Published on 3 June, 2015, available at <http://www.euroscientist.com/text-and-data-mining-freedom-at-stakes-in-copyright-reform/> (last visited Dec. 14, 2016).

⁸⁰ [2015] EWHC 1723 (Admin), [2015] WLR(D) 268, available at <http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Admin/2015/1723.html&query=private+and+copying+and+exception+and+music&method=boolean> (last visited Dec. 14, 2016).

會指令第 5 條第 2 項第 b 款中規定⁸¹，非商業目的之個人重製行為，應賦予權利人公平合理的補償措施，英國第 28B 條卻僅有擴增個人重製為著作權之例外，未提供權利人公平合理之補償機制。其次，雖然政府修法有學者報告做為依據⁸²（包括 Professor Ian Hargreaves 及其團隊所完成的「數位機會：智財與產業報告」），但法院認為報告中所指個人重製列為合法類型，不會影響著作權利人的利益，僅是經濟學上的理論與假設，缺少更多的實證支持⁸³，而且官方對歐盟的補償金機制，過度受到負面評價的報告影響⁸⁴。因此，法院判決該條款失效，政府應提出更多實證證明個人重製行為是否會造成著作權利人的損害，及其損害是否輕微到不需以著作權補償金機制處理，否則，政府應提出新的著作權例外規範。在高院判決後，該條款即失效，未來英國官方是否依判決要旨重新擬定，提出「個人重製」篇的條款，尚未有定案。

此外，在「戲謔仿作」的公平處理類型中，仍然有學者指出此條款的概念具有不確定性，在最新的歐盟法院判決中，仍有待法院解釋補充⁸⁵，但亦有不同的說法，認為英國的公平處理類型不如美國的合理使用，後者較有彈性⁸⁶。

肆、結論

2014 年英國終於完成《著作權法》的新一波修正，此次修法是為因應數位時代的變化，雖然仍沒有空白的 fair use 條款，但 fair dealing 的範圍擴大、彈性也增加⁸⁷。即使著名的英國高院（含智財訴訟專庭）法官批評其修法的方法論錯誤、

⁸¹ DIRECTIVE 2001/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF> (last visited Dec. 14, 2016).

⁸² Paragraph 49-57, [2015] EWHC 1723 (Admin), [2015] WLR(D) 268.

⁸³ Paragraph 78, [2015] EWHC 1723 (Admin), [2015] WLR(D) 268.

⁸⁴ Paragraph 73. [2015] EWHC 1723 (Admin), [2015] WLR(D) 268.

⁸⁵ Sabine Jacques, Are the new 'fair dealing' provisions an improvement on the previous UK law, and why? *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (2015) 10 (9): 699-706.

⁸⁶ Rachael Thompson(2014), Copy or Paste: UK Copyright Law in Light of Modern Education, *North East Law Review*, 2, pp25.

⁸⁷ IRIS: Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, ISSN-e 1023-8565, N°. 10, 2014, págs. 18-19.

耗時過長⁸⁸，且近日英國高院甚至判決「個人目的使用」篇新增之第 28B 條公平處理規定，屬評估錯誤下的立法，應重新審查⁸⁹。但由上述各篇修法介紹可知，2014 年有關「公平處理」條款的各篇修正，除了考慮公益與私益的平衡，增加著作流通並保護資訊自由，同時也考慮網路和科技的影響，擴大公平處理的範圍，並規定適時得讓政府介入處理申訴的程序，以補自治法律關係之不足。五個篇章中，「公共行政」篇的公平處理保障了人民接近政府資訊的權利，「教育研究」篇的公平處理促進教研文化的發展，「身心障礙」篇的公平處理保障人們的平等資訊接近權，「個人使用」篇平衡了著作權保護與個人公平處理的範圍，「戲謔仿作」的公平處理則容納了文化的創作活水。

總結來說，於立法評估報告中，各項修正雖由提昇文創產業的產值出發，但修法結果並沒有偏廢公益與人權的考量，讓英國的著作權法除了提升產業發展，也更加貼近公共利益與人權保護，這亦正是可供其他國家修法取經之處。

最值得注意的，是此次的修正內容，大幅度的展現了因應數位時代的改變。例如，「公共行政」篇中新增公平處理條款，**第 47 條「供公眾查閱或載於官方登記簿之資料」新增（c）項**以電子傳輸方式使公眾得以於自由選擇之地點及時間取得該資料或該資料之重製物。**第 48 條「因公共事務而傳達予皇家之資料」修正後條文亦新增（c）項**以電子傳輸方式使公眾得以於自由選擇之地點及時間取得該著作或該著作之重製物。「身心障礙」篇中考慮到數位科技時代，由於資訊大量以數位格式呈現，製作新格式的無障礙版本顯得格外重要。因此，基於保護身心障礙者之資訊近用權，擴大製作無障礙版本之公平處理範圍。「教育研究篇」中，「**第 29A 條：為非商業性目的公平處理文字或資料分析之重製物**」針對學術科技的發展，釋放大數據資料，同時官方亦預估能在下個十年為產業帶來約 2 億 5 千萬英鎊的收益⁹⁰。「個人使用」篇中修正與數位科技發展運用最為相關者，為新增之「**第 28B 條為個人使用之重製**」，其中第（5）項中提到第（1）項第（b）款所稱「個

⁸⁸ Richard Arnold, The need for a new Copyright Act: a case study in law reform, Queen Mary Journal of Intellectual Property, 5(2), pp110-131.

⁸⁹ [2015] EWHC 1723 (Admin), [2015] WLR(D) 268.

⁹⁰ Press Release, Reforms to copyright law come into force bringing estimated benefits of at least £250 million to the UK economy over the next 10 years. <https://www.gov.uk/government/news/new-exceptions-to-copyright-reflect-digital-age> (last visited Dec. 14, 2016).

人使用」包含為促進個人使用而為以下重製行為：（a）作為備份，（b）為進行不同格式轉換之目的，或（c）為保存，包括利用網路或相類似之手段進入並儲存於電子區域（但限於該個人或該電子區域之負責人可進入該儲存區域）。雖然目前英國高院判決已讓此條款失效，但英國政府原本以權利人的權利未受損害為由提出此條款，未來是否仍會提出類似的個人使用重製之合法例外類型，仍然值得注意。最後，「戲謔仿作」篇兩項新修條文都與數位科技的發展息息相關，首先，該篇修正將原規範「批評、評論及新聞報導之公平處理」的第 30 條中，新增「引用之公平處理」一項，成為新的「第 30 條 批評、評論、引用及新聞報導」，其次，是新增「第 30A 條：戲謔仿作之公平處理」規定⁹¹，其內文為含「（1）為嘲諷、戲謔之目的於合理範圍內利用他人之著作不因而侵害該著作之著作權。（2）若以契約條款禁止或限制任何依本條規定不構成侵權之行為，則該契約條款無強制力。」以上兩條條文修正，均是針對數位時代，網友習慣的分享引用評論新聞及以嘲諷戲謔目的進行二次創作的行為，納為著作權保護之例外，均是符合網路分享及戲謔文化的發展，讓數位創作活動與資訊交流更加活躍。

⁹¹ 法條原文：<http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2014/2356/regulation/5/made> (last visited Dec. 14, 2016).

從美國案例探討營業秘密與競業禁止條款之關係

曾勝珍*

摘要

營業秘密的保障是近年來深受重視的議題，受雇人洩漏在職期間或離職後知悉的營業秘密，對於全世界的高科技產業與經濟造成重大打擊，因而關於競業禁止條款適用的範圍及其內容，引發本文研究動機。本文參酌美國實務上案例之事實及爭點，並配合我國國情，探討規範競業禁止條款適用的範圍及其內容，並建議業界無論是僱傭契約中的競業禁止條款，或是離職後競業禁止條款的約定，均於制訂時根據推定的事實、當事人之善意、惡意及衡平原則皆加以考量，從而提供僱傭雙方不同的思維方向與保障內涵。

關鍵字：營業秘密、經濟間諜、保密契約、競業禁止條款、僱傭關係。

* 作者現為嶺東科技大學財經法律研究所專任教授。
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

我國半導體製造大廠台積電指控 2009 年離職的梁君，從該年 8 月到韓國三星集團旗下的成均館大學任教以來，「應已陸續洩漏台積電公司之營業秘密予三星。」根據里昂證券 1 月 12 日發出給客戶的研究報告，2014 年獨拿蘋果處理器訂單的台積電，2015 年因 FinFET 製程量產時程落後，16 奈米技術被三星超前，將失去 8 成蘋果新增訂單，估計損失金額超過 10 億美元（約 314 億元台幣）¹。2014 年 5 月，台積電控告前研發資深處長梁君侵犯營業秘密，二審勝訴。

營業秘密的保障是近年來深受重視的議題，目前我國並無相關法規有明確規範「離職後」競業禁止條款適用的範圍及其內容，為了保持商譽及對潛在顧客的開發，同時避免日後營業秘密的不當洩露，培養出一批未來的競爭者，營業秘密乃產業界賴以生存與發展之利器，各產業對於營業秘密之保護均不遺餘力，廠商為取得競爭優勢，投入鉅額成本研究各種有形、無形成果，舉凡製造方法、配方、藍圖、設計圖、顧客名冊、規格、機器操作方法、製造程序、工廠管理實務、技術之紀錄……等均屬之。一旦此等營業秘密被揭露或為競爭對手所知悉，將因此失去競爭優勢。

因此，目前實務運作建議業界無論是僱傭契約中的競業禁止條款，或是離職後競業禁止條款的約定，都應明訂營業秘密之定義、種類及其內涵，同時對於營業秘密洩漏之罰則，包括刑責或罰金之相關規定，亦應詳細說明，以達到預防之作用。雇用人對於任何因受雇於雇用人期間所知悉之資訊或所學習之技能，若認為屬於機密，即可要求受雇人有責任不得洩漏。

競業禁止條款之使用，可保護業者秘密不遭盜用，而保密責任可能因為僱傭契約之終止或解除而一併遭致解消，員工將因此不再受到保密條款之約束，亦可能因為員工之任意運用其原本職業上所獲知之機密，而造成業者損害。合法有效之競業禁止條款能進一步確保原雇主之競爭優勢不致遭侵奪，並防止惡性跳槽，惡性挖角之進一步有效保護秘密及競爭優勢之手段。

¹ 陳良榕，年薪千萬叛將揭台積電慘輸三星真相，2015 年 1 月 20 日，《天下雜誌》<https://tw.news.yahoo.com/%E5%B9%B4%E8%96%AA%E5%8D%83%E8%90%AC%E5%8F%9B%E5%B0%87-%E6%8F%AD%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E6%85%98%E8%BC%B8%E4%B8%89%E6%98%9F%E7%9C%9F%E7%9B%B8-082326743.html>（上網日期：2015 年 2 月 5 日）。

僱傭期間內雇用人可以僱傭契約約束受雇人不為業務競爭之行為，然而僱傭關係終止後，避免離職員工有不當的競爭行為，正是此類問題的重點，因為法規面的不明確，及約定內容不夠詳實，如何約束離職後的員工行為，是實務上最需解決的問題。

營業秘密案件中的關鍵點，關乎秘密所有人付出多少合理努力，以維護其秘密的完整性，尤其是保密契約的效力端視與受雇人或第三人簽定時，依據對象不同，秘密所有人付出的努力程度也應該不同，才能滿足每個案例中的標準²。本文希冀能重新檢視法院判斷競業禁止契約的標準，透過其他的理論跟面向看待營業秘密的保障，再從實務判決，檢視當今法院對競業禁止契約的限制與營業秘密保障的走向。

貳、競業禁止的內涵

由於技術不斷更新與產業的特殊性質，傳統智慧財產權已無法因應如微生物專利、晶片設計、軟體專利及營業秘密……等新保護客體之產生，因此在尚未取得如專利或商標的保護前，確實避免經濟間諜之破壞，而使產業界願意投注資金與心力，包括技術人才於研發或實驗，擴大對於智慧財產結晶之保護領域，如此才能解決產業提昇的障礙。隨著資訊時代的來臨，各式各樣的資訊，包括技術與研發資訊、生產與製造資訊、品管與維修資訊、行銷與銷售資訊，乃至企業內部的財務與經營資訊，都可能具有無限的經濟價值，進而影響一個企業的成敗。以下以三種最容易被限制的活動說明競業禁止條款，第一種是避免前受雇用人使用或揭露秘密資訊；第二種是避免前受雇用人使用受雇期間所取得的資源或人際關係，進而從事和前雇用人的競爭行為；第三種則是避免先前的受雇人，藉破壞商譽敲詐勒索原企業，即營業秘密所有人的利益。

² David S. Almeling et al., A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts, 45 GONZ. L. REV. 294 (2009).

以下案例中所揭諸不可避免揭露理論和禁制令等，皆為保障秘密所有人的資訊不會因為受雇人在離職後，到競爭廠商工作時不當洩漏或使用³的情形。當環境證據足夠顯示營業秘密被不當洩漏，秘密所有人可以依據規定請求救濟，如永久禁制令，也可以要求因此而受到的損失，或者是不當使用人所獲得的所有不正當利益⁴。

一、保障原雇主的利益

規範限制競業的約定，在普通法中對於營業的限制通常是不被接受的⁵，因為對競爭者而言，妨礙公平競爭，也影響離職的員工找尋正常工作的機會。*Modern Env'ts., Inc. v. Stinnett* 案⁶，雇主必須證明競業禁止限制的利益並未大於企業營運的利益，以及競業禁止並不會影響到受雇人生計及維護公共利益的政策考量。*Duneland Emergency Physician's Medical Group, P.C. v. Brunk*⁷ 限制不能競業必須對競業的內容限縮解釋，也就是不能做擴張解釋。除了加州以外多數的州承認並執行不競業合約，如佛羅里達州「貿易商業法有效的限制」規範「禁止競業與挖角契約」（non-compete and non-solicitation agreements）⁸，這樣的契約內容使雇用在僱傭期間可以安心和受雇人分享機密資訊，而不必擔心防範未來的競爭者而有所保留，約定不競業也給雇用人更多自由，授予受雇人更多責任，因為不會擔心受雇人在維護顧客關係之餘，未來有藉此佔便宜的可能⁹，而該企業未來出售時為維護好名聲，也會替公司的資產賣價加分，避免未來賣家再回頭做同業競爭的事情¹⁰。

³ *PepsiCo, Inc. v. Redmond*, 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995).

⁴ UNIF. TRADE SECRETS ACT, 14 U.L.A. 437 (1985).

⁵ *J.E. Hanger, Inc. v. Scussel*, 937 F. Supp. 1546, 1552 (M.D. Ala. 1996); *Loewen Group Int'l, Inc. v. Haberichter*, 912 F. Supp. 388, 392 (N.D. Ill. 1996), *rev'd in part on other grounds*, 1998 U.S. App. LEXIS 28514 (7th Cir. 1998); *Borg-Warner Protective Services Corp. v. Guardsmark, Inc.* 946 F. Supp. 495, 500 (E.D. Ky. 1996); *Leon M. Reimer & Co., P.C. v. Cipolla*, 929 F. Supp. 154, 157 (S.D.N.Y. 1996). See RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 186(2) (1979).

⁶ *Modern Env'ts., Inc. v. Stinnett*, 561 S.E.2d 694, 695 (Va. 2002).

⁷ *Duneland Emergency Physician's Medical Group, P.C. v. Brunk*, 723 N.E.2d 963 (Ind. Ct. App. 2000).

⁸ Fla. Stat. § 542.335 (2001); *Florida Pest Control and Chem. Co. v. Thomas*, 520 So.2d 699 (Fla. Dist. Ct. App. 1988).

⁹ *Mercer Mgmt. Consulting, Inc. v. Wilde*, 920 F. Supp. 219, 237 (D.D.C. 1996); *Haberichter*, 912 F. Supp. at 392; *Borg-Warner*, 946 F. Supp. at 501.

¹⁰ *Mercer*, 920 F. Supp. at 237; *Haberichter*, 912 F. Supp. at 392.

（一）預防性禁制令

VisionAIR, Inc. v. James 案¹¹說明在營業秘密和競業禁止契約的判決中，預先提出禁制令的要求，往往是為了避免到判決終了時，原告極有可能在訴訟過程中，面臨被告已將系爭秘密資訊洩漏的窘境，法院若不同意原告的請求，將使原告陷於判決未結束，但營業秘密已經洩露的危機。*A.E.P. Indus., Inc. v. McClure* 案¹²提出，若當事人的利益會隨時間消逝，時間會形成是判決結果的重要關鍵，然而沒有任何判決是可以先行估算終結的時間點，因此，本文認為利用判決得到救濟，並非保障當事人利益的最佳途徑，若能提早得到保障避免未來的損失，當然是當事人會極力爭取的，而法院在必要時也應該主動積極為當事人考量，讓當事人有安全感繼續進行訴訟¹³。

通常預防性禁制令是在原告擔憂其請求內容會在訴訟期間便遭受損失，因而蒙受經濟上的極大不利時，向法院請求預先防範的救濟手段。若上訴審法院不同意一審法院，關於核發預防性禁制令的合理性，上訴審法院必須重新檢視雙方提出的證據內涵¹⁴，及負擔重新檢視證據的責任¹⁵。在 *A.E.P.* 案中，原告提出希望能得到預防性禁制令，藉以要求被告遵守競業禁止契約，並說明當時契約規定被告不能到競爭對手的公司工作，避免洩露先前職務上知悉的企業秘密，被告跳槽到性質相同的香料公司，若沒有預防性禁制令阻止被告的行為，原告未來的損失將無法彌補。何時給原告適切性的保障，也是法院在判斷時審酌的重點。

A.E.P. 案說明若不給予原告禁制令，將無法彌補原告未來的損失，原告希望拘束被告不能從事競業行為，禁止被告的期間為十八個月，被告若不遵守契約規定，在訴訟期間，法院必須先給予原告預防性禁制令，藉以限縮被告的行為，至於判決確定後，如何繼續約束被告的行為，屆時再以暫時或永久禁制令為之。一個有效的競業禁止契約，必定因為預

¹¹ *VisionAIR, Inc. v. James*, 167 N.C.App. 504, 507, 606 S.E.2d 359, 361 (2004).

¹² *A.E.P. Indus., Inc. v. McClure*, 308 N.C. 393, 400, 302 S.E.2d 754, 759 (1983).

¹³ *Id.* at 401, 302 S.E.2d at 759–60.

¹⁴ *VisionAIR, Inc.*, 167 N.C.App. at 507, 606 S.E.2d at 362.

¹⁵ *A.E.P. Indus., Inc.*, 308 N.C. at 402, 302 S.E.2d at 760.

防性禁制令能達成其效用，法院是否同意核發禁制令，必須看競業禁止契約是否有效，是否過度限制受雇人未來工作及轉換工作的自由，不能超過原雇用人的營業範圍及利益，若超過保護雇用人的範圍，這類的競業禁止契約會因為內容過於寬廣而無效。如 *VisionAIR, Inc. v. James* 案，限制被告之後從事任何與原告相同或類似的行業工作，限制時間為 2 年，然而因為限制被告不能在相同的領域從事與本身技能相關的任何工作，內容規範不合理且限制範圍過寬，明顯剝奪被告的工作權，因此法院判決原告主張的競業禁止契約無效¹⁶。

A.E.P. 案中的競業禁止契約限制時間十八個月，被告被禁止不能夠擔任指導、顧問，銷售或者是直接或間接地與任何與原告相同的香料行業中，有任何利益關係，即使是自行創業、投資、合夥等皆被限制。上訴審法院認為原告提出來的營業秘密範圍過寬，被告已經在相關行業工作超過二十年，給予被告如此轉換工作的限制，對被告來說是極大的不公平與限制。

此外，*Precision Walls, Inc. v. Servie*¹⁷ 與 *Okuma Am. Corp. v. Bowers*¹⁸ 等案件也支持前述 A.E.P. 案上訴審法院的主張。在 *Okuma Am. Corp.* 案中考量競業禁止契約期間與地域的限制，有以下六個要素¹⁹：限制的範圍、區域，受雇人被限制的區域，受雇人實際工作的區域，雇用人營運的區域，涉及的營業性質，受雇人對於雇用人營業的認知。

A.E.P. 案中被告提出兩點抗辯理由，認為法院不應該核發原告要求的預防性禁制令，因為原告並未提出被告行為違背北卡羅萊州營業秘密保護法（the North Carolina Trade Secrets Protection Act, TSPA）的證據，然而法院並不認同。被告指出一審法院中，原告舉證被告行為違背 TSPA，且洩漏原告的營業秘密，但被告認為這兩項指控根本不存在，被告只是可能有機會洩漏原告的營業秘密。

¹⁶ *VisionAIR, Inc.*, 167 N.C.App. at 508, 606 S.E.2d at 362.

¹⁷ *Precision Walls, Inc. v. Servie*, 152 N.C.App. 630, 568 S.E.2d 267 (2002).

¹⁸ *Okuma Am. Corp. v. Bowers*, 181 N.C.App. 85, 638 S.E.2d 617 (2007).

¹⁹ *Id.* at 89, 638 S.E.2d at 620.

Area Landscaping, L.L.C. v. Glaxo-Wellcome, Inc. 案²⁰中提出，法院可以依據以下因素決定是否可構成營業秘密：

- 1、該等行業以外其他人所知道的程度；
- 2、受雇人和其他人深入了解該企業的程度；
- 3、如何維持該資訊的秘密性，及企業所付出的努力；
- 4、對該企業而言，營業秘密所存在的價值，與對競爭者具備的價值；
- 5、已經投入維護該資訊所花費的金錢；
- 6、該資訊被他人複製的難易度。

Washburn 案²¹指出，沒有特別指出營業秘密被侵害和使用的情形，不能構成侵害態樣；*VisionAIR, Inc.* 案²²中，原告必須指出被告確實不當使用營業秘密的事實，並且使法院確信其實是存在且已經發生，才能指證不當使用營業秘密；*Washburn* 案²³中，定義所謂受雇人竊取雇用人的營業秘密，乃竊取雇用人商業方法、顧客或是顧客特殊需求及其他與雇用人事業相關的秘密資訊，但 *Washburn* 案認為這樣的定義在 TSPA 的規定中太過廣泛與模糊。A.E.P. 案中原告限制被告提供給新雇主有關香料的技巧與製造方法、包裝以及設備設施，原告對營業秘密的限制十分明確，因此本案判決原告請求合乎 TSPA 的規範。

一般來說，受雇人離職之後到雇用人的競爭廠商去工作，無可避免的，一定會使用到與其專業技能相關的營業秘密。*PepsiCo Inc. v. Redmond* 案²⁴中對於先前高階的受雇人在北美的百事可樂公司（Pepsico North America, PCNA）工作，之後要到桂格公司工作，原先的公司 PCNA 禁止被告使用任何與其有關的營業秘密，本案法院判決同意原告之訴求，即請

²⁰ *Area Landscaping, L.L.C. v. Glaxo-Wellcome, Inc.*, 160 N.C.App. 520, 525, 586 S.E.2d 507, 511 (2003).

²¹ *Washburn*, 190 N.C.App. at 327, 660 S.E.2d at 585-86.

²² *VisionAIR, Inc.*, 167 N.C.App. at 510-11, 606 S.E.2d at 364.

²³ *Washburn*, 190 N.C.App. at 327, 660 S.E.2d at 586.

²⁴ *PepsiCo Inc. v. Redmond*. 54 F.3d 1262, 1267 (7th Cir. 1995).

求給予被告永久禁制令，禁止被告使用任何與原告公司相關的秘密資訊。*Verizon Comm. Inc. v. Pizzirani* 案有關原告 Verizon Comm. 公司為避免先前任職的受雇人 Pizzirani，將有關原告的營業秘密洩漏給新雇用人 Comcast，因此禁止他在 2007 年 10 月 17 日前為其工作²⁵。*Earth Web, Inc. v. Schlack* 案有關為避免揭露營業秘密而導致發生的危險，因此法院給予被告保證絕對不洩密的禁制令²⁶。*Doubleclick, Inc. v. Henderson* 案則是被告對於原告的營業秘密，因為之前有途徑及授權可以接觸到原告的，如盈餘分配、企業營業策略、營業布局與客戶名單等訊息，而被告無可避免的一定會加以使用與發揮，因此本案判決原告勝訴²⁷。

(二) 不可避免揭露理論

法院判斷時遵循兩種標準，係原先受雇人與原雇用公司，簽定的競業禁止條款合理與否²⁸，此外會判斷，受雇人不能為其他競爭對手工作，是否與其簽署不競業約定有關²⁹。加州法院³⁰及第九巡迴法院³¹皆認為，不可避免揭露理論是不存在。當雙方缺乏明示的契約存在時，法院會判斷雙方保障營業秘密的需求程度³²。不可避免揭露理論會產生很極端的賠償金額，司法實務上會將營業秘密契約轉換成為不競業約定³³，這個理論是讓之前的雇用人可以在受雇人離職之後，為避免將其在任職期間所知悉的相關營業秘密或專業資訊，洩露給新工作的雇用人，因此原雇用人

²⁵ *Verizon Comm. Inc. v. Pizzirani*, 462 F.Supp.2d 648 (E.D.Pa. 2006).

²⁶ *Earth Web, Inc. v. Schlack*, 71 F. Supp 2d 299 (S.D. N.Y. 1999), *aff'd*, 2000 U.S. App. LEXIS 11446 (2d Cir. May 18, 2000).

²⁷ *Doubleclick, Inc. v. Henderson*, 1997 WL 731413 (N.Y. Sup. Ct. Nov. 7 1997).

²⁸ *Lumex v. Highsmith*, 919 F. Supp 624, 629 (E.D.N.Y. 1996); *Int'l Paper Co. v. Suwyn*, 966 F. Supp 246 (S.D.N.Y. 1997).

²⁹ *Uncle B's Bakery, Inc. v. O'Rourke*, 920 F. Supp. 1405, 1433 (N.D. Iowa 1996); *Bridgestone/Firestone, Inc. v. Lockhart*, 5 F. Supp. 2d 667 (D. Ind. 1998); *Carboline Co. v. Lebeck*, 990 F. Supp. 762 (E.D. Mo. 1997); *Merk & Co. v. Lyon*, 941 F. Supp 1443 (M.D. N.C. 1996); *Novell Inc. v. Timpanogos Research Grp. Inc.*, 46 U.S.P.Q.2d 1197 (Utah D. Ct. 1998).

³⁰ *Schlage Lock Co. v. Whyte*, 101 Cal. App. 4th 1443 (Cal. Ct. App. 2002); *Bayer Corp. v. Roche Molecular Sys., Inc.*, 72 F. Supp.2d 1111 (N.D. Cal. 1999).

³¹ *Computer Sciences Corp. v. Computer Assocs. Int'l Inc.*, 1999 WL 675446, *16 (C.D. Cal. Aug 12, 1999).

³² *Baxter Int'l. Inc. v. Morris*, 976 F.2d 1189 (8th Cir. 1992).

³³ *See PepsiCo*, 54 F.3d at 1262.

可以請求法院頒布禁制令防止其洩漏任何秘密資訊³⁴。

若當事人的保護標的缺乏專利法的保障時，進而尋求營業秘密做為保護管道也是一個做法³⁵，被告若惡意或故意侵害雇用人的文件檔或資訊系統，足以證明被告違法使用雇用人的營業秘密³⁶，此外，蓄意刺探、違約、引誘他人亦同，也必須承擔違反營業秘密的責任³⁷，受雇人的保密義務與責任統整如下：

- 1、受雇人的保密義務通常來自於明文要求³⁸。
- 2、其次，受雇人知道公司的明文要求，對秘密資訊要遵守保密原則，且公司一般性的推論是受雇人同意如此規定，且應該包含在受雇人的忠實義務中³⁹，如 *NCH Corp. v. Broyles* 案中當法院判斷案件中的保密責任時，當事人對資訊與情勢的掌握皆有利於決定責任的多寡。
- 3、即使在缺乏明文保密契約時，當受雇人離職後，被認為應當是有保持對任職期間所知情的營業秘密的維護權⁴⁰，侵權法（tort law）並不保障受雇人使用從先前僱傭關係中所獲得的營業秘密，但屬於當事人本身的專業性技能、一般性知識、技藝、經驗則不在限制範圍內⁴¹。
- 4、營業秘密當然還是在有明文的保密契約、競業禁止條款保護之下最為嚴密，若缺乏系爭契約或書面證明時，雇用人必須要舉證證明有事先的預防措施，保持其資訊的機密性⁴²。

³⁴ Ian C. Ballon, *Linking, Framing, and Other Hot Topics in Internet Law and Litigation*, 520 PLI/Pat 167, 259(1998). 此文作者提出，尤其是在科技時代，受雇人對於秘密資訊知道與傳遞的速度比起以前一日千里。

³⁵ *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989).

³⁶ *Phillips v. Frey*, 20 F.3d 623 (5th Cir. 1994).

³⁷ *Telerate Sys. Inc. v. Caro*, 689 F. Supp. 221 (S.D.N.Y. 1988).

³⁸ *Aerospace Am., Inc. v. Abatement Techs. Inc.*, 738 F. Supp. 1061 (E.D. Mich. 1990).

³⁹ *NCH Corp. v. Broyles*, 749 F.2d 247 (5th Cir. 1985); *Omega Optical, Inc. v. Chroma Tech. Corp.*, 800 A.2d 1064 (Vt. 2002).

⁴⁰ *Surgidev Corp. v. Eve Tech., Inc.*, 828 F.2d 452 (8th Cir. 1987).

⁴¹ *AMP Inc. v. Fleisshacker*, 823 F.2d 1199, 1202 (7th Cir. 1987).

⁴² *Dearborn Process Serv., Inc. v. Storner*, 149 B.R. 872 (Bankr. N.D. Ill. 1993).

二、必須符合合理性要件的要求⁴³

全球化與新興科技改變長期以來的僱傭關係，並將勞動市場發展到未曾想像的情況，聰穎的研發人才毋寧選擇自行創業或追求升級的工作環境，因此是否會運用到先前工作領域所知悉的秘密資訊，是美國各級法院判斷系屬案件時的重點。再如久負盛名的芝加哥餐廳 MOTO 以其特殊的分子料理，及精湛的創新廚藝聞名，但其主廚 Chef Cantu⁴⁴，也就是經營者，為保障餐廳經營的技巧與廚房的各式秘密配方，除了依照程序申請專利尋求保護外，還要求任職員工必須簽署限制嚴格的保密協定。如此產生一個議題，旗下員工未來若欲離職，或想經營自己的餐廳及創新研發技術，將面對如何的法規限制，並能尋求哪些方面的法律保障⁴⁵，當今營業秘密已經成為僱傭關係中重要的一環。如同前述主廚，他對自己營業秘密等內涵、歷史、保護態樣，嚴加維持，增加其秘密的經濟價值，也嚴加戒備被其他人竊取的可能性，如此做法在高科技產業中的高科技資訊，更具意義。

如何在保障雇用人的營業秘密，跟尋求受雇人維護生計自由間的平衡，是目前討論的重點，決定何謂營業秘密時，通常對於雇用人應受保護的秘密資訊範圍，與界定受雇人的專業知識跟一般工作技能間，往往有其紛擾與模糊地帶。如果過多資訊被界定為營業秘密，將影響受雇人轉換工作的可能性，與其謀生的機會；若界定的範圍過窄，又將影響雇用人的企業經濟規模，如何在二者之間尋求平衡，正是長期以來學術界與實務界希望達到的勞資雙贏天秤⁴⁶。此外，關於判斷受雇人的一般知識、技能與專門技術⁴⁷，專門技術是指在該產業內，非一般性的知識或技能，是為了特殊目的而存在的、實用性的資訊與技能。

雇用人有可能控告先前的受雇人或是競爭者，當他覺得他們涉嫌使用營業秘密或侵害其財產，不只是以侵害營業秘密為訴求，有可能是基於侵權法為依據⁴⁸。

⁴³ *Haberichter*, 912 F. Supp. at 392; *Weaver v. Ritchie*, 478 S.E.2d 363, 367 (W. Va. 1996).

⁴⁴ Homaro Cantu, wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Homaro_Cantu(last visited: 1/25/2015).

⁴⁵ Adam Waks, *Where The Trade Secret Sits: How The Economic Espionage Act Is Inflaming Tensions In The Employment Relationship, And How Smart Employers And Employees Are Responding*, 3 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 393(2014).

⁴⁶ *Id.* at 401.

⁴⁷ Unif. Trade Secrets Act § 1, cmt. 5 (1985).

⁴⁸ *Am. Hearing Aid Assocs, Inc. v. GN Resound N. Am.*, 309 F.Supp.2d 694 (E.D.Pa. 2004).

(一) 請求基準

請求基準必須基於三點⁴⁹：首先，原告對該營業秘密具有所有權，其次，被告的行為不正當且非法的使用原告的財產或權益，最後要證明已經造成損害。如在 *Jackson v. Ford* 案中，律師控告先前的律師事務所，未支付其工作獎金的賠償，事務所反訴該律師違反了保密協定跟律師事務所之間的信任關係，如何還能請求該筆工作獎金⁵⁰。*Film and Tape Works, Inc. v. Junetwenty Films, Inc.* 案⁵¹ 有關錄影帶公司對離職的員工及新雇主提起訴訟，指控多項有關於侵害及詐欺的行為。雇用人對前受雇人涉嫌洩漏客戶名單或是公司的電子郵件、私密的營業資訊或相關發明，皆可提起訴訟⁵²。

企業必須願意投注成本強化電腦資訊部門的安全系統，和公司高階管理層的統御能力結合，成為和法律部門合併或並存的正式組織，現今法律部門的完整性和資訊系統的整合畫上等號，高速寬頻加上運用不斷升級的技術，才能保障機密資訊的安全性⁵³。競業禁止條款內容尚需留意下列各點：1、保護公司合法的商業利益；2、契約所施加於受雇人的限制性不能大於雇用人必須被保護的合法商業利益⁵⁴；3、不能對受雇人限制僅限於該受雇人適用的艱難義務⁵⁵；4、避免對公共利益造成損害⁵⁶，

⁴⁹ *Greka Integrated, Inc. v. Lowre*, 35 Cal.Rptr.3d 684 (Cal. Ct. App. 2005).

⁵⁰ *Jackson v. Ford*, 555 S.E.2d 143 (Ga. Ct. App. 2001).

⁵¹ *Film and Tape Works, Inc. v. Junetwenty Films, Inc.*, 856 N.E.2d 612 (Ill. App. Ct. 2006).

⁵² See *id.* at 616.

⁵³ *Basicomputer Corp. v. Scott*, 973 F.2d 507 (6th Cir. 1992).

⁵⁴ Edward T. Ellis & Littler Mendelson, P.C., *Non-Competition Agreements and Protection of Trade Secrets*, CV001 ALI-CLE 1097, July 25 - 27, 2013.

⁵⁵ *Abel v. Fox*, 654 N.E.2d 591 (Ill. App. Ct. 1995); *Woodward Ins., Inc. v. White*, 437 N.E.2d 59 (Ind. 1982); *Basso Chemicals, Inc. v. Schmidt*, 522 F. Supp. 1087 (E.D. Ark. 1981).

⁵⁶ *Baxter Intern., Inc. v. Morris*, 976 F.2d 1189 (8th Cir. 1992); *Ma & Pa, Inc. v. Kelly*, 342 N.W.2d 500 (Iowa 1984). *Nat'l Interstate Ins. Co. v. Perro*, 934 F. Supp 833, 891 (N.D. Ohio 1996) 此案中強調公共利益 (“the public interest is always served in the enforcement of valid restrictive covenants contained in lawful contracts”); *Mercer*, 920 F. Supp. at 237; *Borg-Warner*, 946 F. Supp. at 501; *Neveux v. Webcraft Techs., Inc.*, 921 F. Supp. 1568, 1571 (E.D. Mich. 1996); *Reimer v. Cipolla*, 929 F. Supp. 154, 157 (S.D.N.Y. 1996); *Mann v. Kasoff*, 641 N.Y.S.2d 102, 103 (N.Y. App. Div. 1996).

契約必須期間約定合理⁵⁷、有地域限制、限制的活動要明確。雇用人機構執行效率越高⁵⁸，雇用人越想嘗試保障其利益，法院也更會准予執行契約。

通常簽訂競業禁止契約的三個時間：

- 1、在僱傭契約之前的前期協調，讓受雇人決定是否接受此份工作；
- 2、僱傭契約開始，如新進員工訓練時；
- 3、受雇人決定離職或雇用人要終止雙方僱傭關係時。

通常若是在僱傭期間開始後，雇用人才要求受雇人簽署競業禁止契約，極有可能是雇用人有意讓受雇人轉型，使其知悉更多企業上的秘密資訊，或有準備調整其工作職位或範圍，通常在提升受雇人職位的同時，要求其簽署競業禁止契約，代表雇用人應給予相當的對價，如薪資待遇的增加，作為對受雇人簽署競業禁止契約的福利與補償。另外一種情形，雇用人純粹為未來的僱傭契約保障自身的營業秘密，此時受雇人簽署競業禁止契約，會成為契約延續的條件。至於離職後的競業禁止契約，則端視各個案例中的事實與條件決定⁵⁹。

在通常的情形之下，有些州並不贊成禁止競業契約的簽署，如加州⁶⁰；同意的法院則依循合理性的標準，如以下標準：不能違背保護雇主的必要性、不能處於與雇用人敵對的局勢、不能違背公共政策下的合理性⁶¹。違背合理性的情況下時，法院也不會輕易允許競業禁止契約的簽署，避免影響受雇人找尋工作的彈性與自由。通常受雇人要開始新工作，一定會

⁵⁷ *Watlow Elec. Mfg. Co. v. Wrob*, 899 S.W.2d 585, 587 (Mo. Ct. App. 1995) 此案判定為五年。*AEE-EMF, Inc. v. Passmore*, 906 S.W.2d 714, 724 (Mo. Ct. App. 1995) 將五年改為三年。以下案例則都認為兩年：*McAlpin v. Coweta Fayette Surgical Assocs., P.C.*, 458 S.E.2d 499, 503 (Ga. Ct. App. 1995); *Am. Bldg. Serv., Inc. v. Cohen*, 603 N.E.2d 432 (Ohio Ct. App. 1992); *New River Media Grp., Inc. v. Knighton*, 429 S.E.2d 25 (Va. 1993).

⁵⁸ *A.N. Beringer, Inc. v. Strought*, 103 F.3d 243, 248 (2d Cir. 1996).

⁵⁹ Norman D. Bishara & David Orozco, *Using the Resource-Based Theory To Determine Covenant Not To Compete Legitimacy*, 87 INDIANA LAW JOURNAL 987 (2012).

⁶⁰ Carmen Nobel, *Non-competes Push Talent Away*, HBS WORKING KNOWLEDGE (July 11, 2011), <http://hbswk.hbs.edu/item/6759.html> (last visited: 2/1/2015). 此文中提出除了加州，還有 Alaska, Connecticut, Minnesota, Montana, Nevada, North Dakota, Oklahoma, Washington, West Virginia 等州。

⁶¹ Waks, *supra* note 45, at 409.

說明所有的知識技能是來自於自己個人所學，跟先前的工作無關，沒有涉及智慧財產權的疑義，藉以區別與先前公司的秘密資訊毫無關聯。

競業禁止契約中利害關係人的利益衝突點，必須先看到競業禁止契約的本質，及國家公共政策等部分，以往皆由合理性解釋競業禁止契約的妥當性與否，若加上雇用人對其營業的所有權也包括營業的資訊，以解釋受雇人因而不能濫用其秘密資訊，是否更加妥當，即雇用人擁有的資產還包括人力資源與企業經營策略等等知識資產，據此理論重新檢視競業禁止契約，近年來相關議題在加州矽谷，和以重工業聞名的密西根更引起廣泛討論⁶²，Professor Katherine Stone 稱僱傭雙方如此拉鋸的競業禁止契約，是一種「新式的心理契約（New Psychological Contract）」⁶³，終身或長期效忠於特定雇主的時代也不再，雇用人希望限制受雇人知識的移轉，應在秘密資訊或營業秘密的範圍內，然而雇用人的需求和受雇人的想法一定有不相符的地方，正是所謂心理契約的奧妙；簽署契約時最重要的是，雇用人要清楚知道營業秘密的定義為何，避免因負面資訊出現，而使雙方於權益保障上產生糾紛的情形。

如果競業禁止合約內容過於廣泛，另一個對僱傭關係之間可以限定的方式是採用保密合約，書面化的契約不但在日後的訴訟，或者是契約當中對於營業秘密及資訊的定義明確化，都會影響日後權益歸屬的切割⁶⁴，契約中載明一般性的營業秘密保護條款，或另外準備不競業契約（non-compete agreement, NCA）或保密契約（non-disclosure agreement, NDA），契約過度嚴苛或是偏重於保障雇用人的契約，必定妨礙受雇人簽署的意願，因而雇用人必須考量賠償受雇人，因為保持秘密資訊影響其轉換工作的自由，進而做出相對應的賠償⁶⁵。

⁶² See Bishara, *supra* note 59, at 983.

⁶³ See Bishara, *supra* note 59, at 987.

⁶⁴ Unif. Trade Secrets Act, § 2 (ii)(B) (1985).

⁶⁵ See RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 71 (1981).

（二）反突擊條文

競業禁止條款還包含禁止引誘現任職員工跟隨離職員工跳槽，所謂的「反突擊條文」（Anti-Raiding Provisions），多數法院皆贊成公司限制其離職員工在離職後的挖角行為（solicitation）⁶⁶，但此類限制必須伴隨代償金⁶⁷，1999年麻省最高法院在 *Modis, Inc. v. Revolution Group, Ltd.* 一案⁶⁸，針對 *Modis, Inc.* 的離職員工主動引誘先前同事跳槽到現在公司——*Revolution Group*，法院對限制加上兩年年限，也就是兩年內不可以雇用之前任職於 *Modis, Inc.* 的員工。

競業禁止約定隨同企業的整體出售，該等約定會被視為較有利於受雇人⁶⁹，原雇用人若事業移轉後留下來工作，角色更換為受雇人後則受到該等競業禁止約定的限制⁷⁰，當先前雇主轉換身份成為受雇人，也許會認為原先企業的商譽與營業品質已不復存在，因此，對於先前簽署的不競業約定，也許被視為伴隨傳統僱傭契約的一環較為洽當⁷¹，對於雇主因為出售企業後變成受雇人後，因為要保護企業的商譽（good will）進而要求其遵守不為競業的約定是合理的，然而 *Hamer Holding Grp., Inc.* 案中的標準在企業出售經過十年後變成不再合理。

三、如何解決不合理的競業禁止約定

美國法院近年來對限制條款的強制力並不再視為理所當然，目前對於受雇人之選擇權及簽署競業禁止條款與否亦加以尊重，同時考量條款之合理性⁷²，一般

⁶⁶ See John B. Horrigan, *Cloud Computing Gains in Currency*, PewResearch.org, Sept. 12, 2008, <http://pewresearch.org/pubs/948/cloudcomputing-gains-in-currency> (last visited:6/9/2010). Also see Daniel J. Buller, Mark H. Wittow, *Cloud Computing: Emerging Legal Issues, Data Flows, And The Mobile User*, *Landslide* 56 (November/December, 2009).

⁶⁷ 早於1985年 *Lane Co. v. Taylor*, 330 S.E.2d 112 (Ga. Ct. App. 1985) 此案結果，法院同意禁止離職員工引誘及雇用前工作中受雇人的反突擊約定。但1982年也有判決結果法院認為該律師事務所的離職契約，賠償金會因離職員工引誘及雇用前工作中受雇人而終止的部分約定，有違公共政策的遵行。See *Jacob v. Norris, McLaughlin & Marcus*, 607 A.2d 142, 145 (N.J. 1982).

⁶⁸ *Modis, Inc. v. Revolution Grp., Ltd.*, 1999 WL 1441918 1, *6-8 (Mass. Super. 1999).

⁶⁹ *Weaver v. Ritchie*, 478 S.E.2d 363, 367 (W. Va. 1996). *Loewen Group Int'l, Inc. v. Haberichter*, 912 F. Supp. 388, 392 (N.D. Ill. 1996), *rev'd in part on other grounds*, 1998 U.S. App. LEXIS 28514 (7th Cir. 1998).

⁷⁰ *Cent. Water Works Supply Inc. v. Fisher*, 608 N.E.2d 618 (Ill. App. Ct. 1993).

⁷¹ *Hamer Holding Grp., Inc. v. Elmore*, 613 N.E.2d 1190 (Ill. App. Ct. 1993).

⁷² *CRST Van Expedited, Inc. v. Werner Enter.*, 479 F.3d 1105 (9th Cir. 2007).

以「誠信原則」(good faith)或「忠實義務」(fiduciary duty)來約束受雇人，但往往限制於僱傭期間內，尤其是高科技產業，雇用人投資了龐大的資金於廠房、硬體設備及人員之培訓上，若受雇人利用其專有之知識而跳槽到競爭對手的企業中，對雇用人不但不公平，亦形成不公平之競爭⁷³，雇用人欲加諸受雇人不為離職後從事業務上之競爭行為，並在僱傭契約中訂定「離職後」競業禁止條款為宜。

(一) 法院以往做法

當競業禁止約定不合理，法院有三種作法：1、紅鉛筆原則 (red-pencil)，指即使契約約定內容只有部分不合理，仍將整份契約都作廢，雖然各州適用的嚴謹度不同，但南加州、內布拉斯加州、佛蒙特州皆有判決採用紅鉛筆原則⁷⁴；2、藍鉛筆原則 (blue-pencil)，法院刪除契約中不合理保留合理部分的約定⁷⁵，讓契約仍然有效，避免整份契約重寫⁷⁶；3、另外有多數的法院對於善意的締約者，即使在整份契約無效的情形下，會選擇令雙方重新寫一份新的契約⁷⁷。競業禁止條款為保障雇用人值得受保障的利益而制訂，即維持原雇用人商譽、秘密資訊或營業秘密，賓州法院認為如客戶名單⁷⁸、價格訊息及運送資訊⁷⁹、化學製程、製造程序、機器配備運作方式⁸⁰、顧客信譽⁸¹、特殊的訓練方式，其它像是食譜或者

⁷³ See *Huntington Eye Assoc., Inc. v. LoCascio*, 553 S.E.2d 773, 780 (W. Va. 2001), 本案例中禁止條款已無效，乃因阻礙受雇人之意圖高於保護雇用人之利益。

⁷⁴ *Modis, Inc. v. Revolution Grp., Ltd.*, 1999 WL 1441918 1, *6-8 (Mass. Super. 1999).

⁷⁵ See, e.g., *Faces Boutique, Ltd. v. Gibbs*, 455 S.E.2d 707, 709 (S.C. Ct. App. 1995); *CAE Vanguard, Inc. v. Newman*, 518 N.W.2d 652, 665 (Neb. 1994); *Roy's Orthopedic v. Lavigne*, 487 A.2d 173, 175 (Vt. 1985).

⁷⁶ See, e.g., *Olliver/Pilcher Ins. v. Daniels*, 715 P.2d 1218 (Ariz. 1986).

⁷⁷ See, e.g., *Deutsche Post Global Mail, Ltd. v. Conrad*, 292 F. Supp. 2d 748, 754 (D. Md. 2003). See William Lynch Schaller, *Jumping Ship: Legal Issues Relating to Employee Mobility in High Tech. Indus.*, 17 Lab. Law 25 (2001). 此文提出，對於技術更新或改革的方法往往耗資甚鉅，雇用人投資無數於此類研究成本，如果競爭者只是輕易利用竊取手段，而將營業秘密移轉，不用花費任何研發費用，並因成本降低而低價銷售，對於雇用人及其公司自然造成不公平之競爭，更嚴重的結果，造成無意願投注於新發明的動機及提供工作機會，最終對美國的經濟發展完全沒有幫助。

⁷⁸ *Bohler-Uddeholm, Am. Inc. v. Ellwood Group, Inc.*, 247 F.3d 79, 107 (3d Cir. 2001). 然而若受雇人經由對顧客的服務而自行編輯出客戶名單，賓州的另一案 *Renee Beauty Salons, Inc. v. Bloese-Venable*, 652 A.2d 1345, 1349 (Pa. Super. 1995) 中，法院並不認為構成營業秘密。

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *SNA, Inc. v. Array*, 51 F. Supp. 2d 554, 567 (E.D. Pa. 1999).

⁸¹ *Vector Sec., Inc. v. Stewart*, 88 F.Supp.2d 395, 400 (E.D. Pa. 2000).

是機械的資料或相關知識、系統運作方式⁸²，皆屬於可保護的雇用人商業上之利益，而其他如使用還原工程（reverse engineering）而得之資訊，工作者的態度、技術或者是一般人可得而知的知識，或是經由一般供應商所提供的訊息，則不在被保護的範圍之內⁸³。在不同的案件中，法院常常面對定義界定的問題，因此賓州法院認為：1、對所有人構成實質上的秘密性，即可產生競爭的價值。2、無論是技術上的價值，或單純商業上的資訊，均可構成值得保護的利益。3、判斷之基準必須依據每一個案件的相關條件來加以判斷（on a case-by-case basis）⁸⁴。

（二）原告義務

1985年 *Loral Corp. v. Moyes* 案⁸⁵，判決認定限制離職員工不能干擾、破壞、介入或干預先前雇用人的反突擊約定，並不違反商業及專業法（the Business and Professions Code），並非無效，也就是有效；1994年 *Robinson v. Jardine Ins. Brokers Int'l Ltd.* 案⁸⁶，雇用人簽訂對受雇人在離職後，有相當期間的限制，不能再到原雇用人的工作場所引誘原職場的人，這樣的限制也是合法的。要說明契約間是蓄意的干擾關係，原告必須能證明⁸⁷：1、原告和第三人間存在有效的契約關係；2、被告明知此契約存在，3、被告行為有意的造成或破壞前述契約關係，4、實際造成了契約的破壞行為，5、造成實際的損害。

美國加州禁止受雇人離職後使用於受雇期間知悉未構成營業秘密之秘密資訊，有鑒於以往侵權法規範不足（California tort law），明文制定於商業暨專業法規（Business and Professions Code section 16600），和前述 UTSA 不同，即加州對未形成營業秘密之秘密資訊被不當使用時，為強化對前雇主的保障，受雇人離職後使用並造成對前雇主的威脅，乃因

⁸² *SI Handing, Inc. v. Heisley*, 753 F.2d 1244, 1258 (3d Cir. 1985).

⁸³ *Christopher M's Hand Poured Fudge, Inc. v. Hennon*, 699 A.2d 1275 (Pa. Super. 1997).

⁸⁴ *Wilson v. Kreusch*, 675 N.E.2d 571, 575-76 (Ohio Ct. App. 1996); *John R. Rav & Sons, Inc. v. Stroman*, 923 S.W.2d 80, 85 (Tex. App. 1996). *Nat'l Interstate Ins. Co. v. Perro*, 934 F. Supp 833, 890 (N.D. Ohio 1996).

⁸⁵ *Loral Corp. v. Moyes*, 174 Cal. App. 3d 268 (Ca. Ct. App. 1985).

⁸⁶ *Robinson v. Jardine Ins. Brokers Int'l Ltd.*, 856 F. Supp. 554, 558-59 (N.D. Cal. 1994).

⁸⁷ *Id.*

受雇期間所獲知的訊息或知識，因此立法明定受雇人有選擇工作及使用其專業知識與技術的自由，但不能造成對前雇主的傷害或不公平競爭的現象。

營業秘密的公平性與競爭之間的關係，保障營業秘密的同時不應該妨礙企業的公平競爭，法院必須在權衡二者情況之間做出選擇，但是若當事人保持其尚未公開的營業秘密，法院判決當然仍然維持該等營業秘密不應因任何不正當方式而洩漏。為確保營業秘密不陷入不公平與不道德的爭議，避免隱私的不當洩漏，鼓勵發明與創新，增加企業內資訊的有效利用⁸⁸，對於營業秘密的定義包含具有私密性的、商業價值的資訊，能真正的對企業有幫助，並具有經濟上的實質或潛在的利益價值，在 UTSA 中的定義目前也被多數州所接受，至於在實務上的應用跟判斷，端視各州在實際案例裡面的認定⁸⁹。

（三）檢視營業秘密是否具備價值的判斷條件

所謂營業秘密，必須具有經濟上的價值性跟秘密性。經濟上的價值性是指對營業秘密所有人而言，利益或大或小並不重要⁹⁰，是既存的實際利益或是未來可能產生的潛在價值，都是可以被接受的⁹¹。如何檢視營業秘密是否具有價值，可以依據下列條件來做判斷：

- 1、預期投注或者是已經投資在製造營業秘密的價值中⁹²；
- 2、維護及避免營業秘密洩漏所採取的措施⁹³；

⁸⁸ See, e.g., *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 481, 485-87 (1974).

⁸⁹ See The National Conference on Uniform Law Commissioners, *Trade Secrets Act*, Uniform Law Commission, [http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade Secrets Act](http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade%20Secrets%20Act) (last visited :6/13/ 2012).

⁹⁰ *Sheridan v. Maillinkrodt, Inc.*, 568 F. Supp. 1347 (N.D.N.Y. 1983) 此案中認為即使只有些許利益也可。但 *Nickelson v. Gen. Motors Corp.*, 361 F.2d 196 (7th Cir. 1966) 案則認為少許的利益不值得受到保護。

⁹¹ *Metallurgical Indus., Inc. v. Fourtek Inc.*, 790 F.2d 1195 (5th Cir. 1986).

⁹² *Rivendell Forest Prods.*, 28 F.3d at 1044; *Suraidev Corp. v. Eye Tech., Inc.*, 648 F. Supp. 661 (D. Minn. 1986), *aff'd*, 828 F.2d 452 (8th Cir. 1987). 然而有時候即使是鉅資的投入與保護，並不代表就能有效的維持營業秘密。*National Rejectors, Inc. v. Trieman*, 409 S.W.2d 1 (Mo. 1966).

⁹³ *Rockwell Graphics Sys., Inc. v. DEV Indus., Inc.*, 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991), *rev'd on other grounds*, 91 F.3d 914 (7th Cir. 1996).

- 3、預期買家為此營業秘密所做出的投資成本⁹⁴；
- 4、在企業的營運當中營業秘密的使用，不一定要是實際的使用，包括曾經失敗的方法，讓買家可以避免再投注不必要的成本，所謂的負面資訊，目前也被認定是營業秘密的一種⁹⁵；
- 5、對僱用人及其競爭者的價值；
- 6、被他人複製及盜用的困難度⁹⁶。

與先前客戶的關係是否構成營業秘密？當然可以認為是營業秘密。特別是受雇人為了蒐集客戶資料花費了時間與精力，為保障前述資訊，在類似判決中，法院要求受雇人要遵守保密義務，不能洩漏之前的客戶資料。即使受雇人離職以後的行業別，並不構成與原企業的競爭關係，受雇人可以公開其新工作的情形，但是就算離職後競業禁止規定的約定，受雇人不應該洩漏先前的客戶資料。如果沒有在契約中規定的營業秘密保障是如何？依照所有的情境條件判斷營業秘密保護的責任，1、被告使用任何不正當方法獲知原告的營業秘密；2、被告使用原告的營業秘密，在沒有得到原告同意情形之下，被告明知或可得而知，a. 使用不正當的方法或是破壞原先的保密協議；或者，b. 被告從利用不正當方法或是有保密義務的第三人取得原告的營業秘密；c. 因原告的怠於保護其權益，被告在錯誤或過失情況下不當取得原告的營業秘密。

即使對營業秘密沒有使用行為，光是不正當的揭露便構成刑責；至於是否知情相關資訊是營業秘密並不重要，確實知情或可得而知，獲知資訊的方式與其正當性，皆與判斷當事人刑責之多寡有關。即使營業秘密並不是藉由正當手段所取得，避免資訊被揭露，法院所給予的禁制令，常常也在維護不可避免的資訊揭露時產生極大的效果。受雇人離職之後

⁹⁴ *Tan-Line Studios Inc. v. Bradley*, 1 U.S.P.Q.2d 2032 (E.D. Pa. 1986).

⁹⁵ See Uniform Trade Secrets Act § 1. *La Calhene, Inc. v. Spolyar*, 938 F. Supp. 523, 530 (W.D. Wis. 1996).

⁹⁶ *Jefco Lab., Inc. v. Carroo*, 483 N.E.2d 999 (Ill. App. Ct. 1985); RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 575; *Sigma Chem. Co. v. Harris*, 586 F. Supp. 704 (E.D. Mo. 1984) rev'd on other grounds, 794 F.2d 371 (8th Cir. 1986).

若到競爭廠商旗下工作，很難不使用先前受雇期間所知悉的營業秘密，法院通常有兩個方式來做合理性的判斷：首先，判斷當事人之間不競業的約定是否合理⁹⁷，其次，受雇人是否受到先前簽署不競業約定的限制。如加州第九巡迴法院曾經做出判決見解，認為不可避免揭露的理論無效，缺乏競業禁止約定時，法院會在維護受雇人的工作權與保障先前雇主的營業秘密保護中做出平衡。

若雇用人沒有付出合理的努力維護其企業營業秘密，如 *Omega Optical, Inc. v. Chroma Technology Corp* 案⁹⁸，法院會拒絕原告的請求，原告在雇用受雇人時，明確的對受雇人表明，工作期間接觸到的資訊是營業秘密，不能對外洩漏。雇用人要主張其營業秘密的權益，必須證明有付出合理努力，維持其資訊的秘密性。營業秘密受到侵害時，有數種不同的內容可以請求賠償，實際的損害、授權金、律師費用還有請求法院作出禁制令的費用。該 *New Light Cemetery Association v. Baumhardt* 案⁹⁹ 有關墓地管理人保管有關墓地資料，離職之後並沒有歸還之前保管的客戶資料，原告提起訴訟控告之前離職的受雇人，希望返還其保管的所有相關資料，因為保管的資料中有尚未賣出的墓地單位，因此對該墓地管理公司的財務，會造成嚴重影響，因為涉及到未來客戶的管理與規劃¹⁰⁰。該案上訴之後，上訴法院駁回一審法院的見解，一審法院原來給予被告永久禁制令，上訴法院拒絕原告的申請並且要求本案重新審理，並且將系屬秘密資訊，交由法院保管，避免造成原告的損害¹⁰¹。

保障營業秘密最有效的就是明定的契約，也就是不競業約定，最為重要的要求是符合合理性的規定，營業秘密所有人要維護自己權益，最重要的是不能讓秘密外洩。

⁹⁷ *Lumex v. Highsmith*, 919 F. Supp 624, 629 (E.D.N.Y. 1996); *Int'l Paper Co. v. Suwyn*, 966 F. Supp 246 (S.D.N.Y. 1997).

⁹⁸ *Omega Optical, Inc. v. Chroma Technology Corp.*, 800 A.2d 1064 (Vt. 2002).

⁹⁹ *New Light Cemetery Association v. Baumhardt*, 869 N.E.2d 939, 942-43 (Ill. App. Ct. 2007).

¹⁰⁰ *Id.* at 945.

¹⁰¹ *Id.*

參、案例

資訊化使離職員工更容易利用任職期間所知悉的密碼、管道及路徑步驟，得到其希冀獲取的秘密資訊，違反洩漏營業秘密，在網路被廣為運用且形成現代人之生活習慣前，要獲取營業秘密幾乎限定於有某種僱傭或忠實義務之雙方，受雇人或被委託人利用職務或工作之便利，使用不正當方法，以得到營業秘密，營業秘密的侵害一向以美國侵權法 1939 年版本規定的要件內容為依據¹⁰²，則忠實義務（fiduciary duty）存在於有信任關係的一方對於位於支配或優勢地位的另一方寄予信任¹⁰³；此外，在僱傭、委任、承攬……等關係，亦有可能因業務行為而獲知營業秘密，唯網路的使用改變營業秘密的管道，自網路獲悉資訊，應受美國第一憲法修正案保障下之資訊取得自由¹⁰⁴，加州最高法院曾於 *DVD Copy Control Ass'n v. Banner* 案¹⁰⁵ 中認為保障營業秘密，與維護憲法第一修正案保障的資訊自由並無衝突¹⁰⁶，因此，對於網路上資訊，應有合法使用的權利。

若知悉秘密之人與秘密所有人間，並未具備前述僱傭關係或具備其他忠實義務及保密責任，則當事人受到憲法資訊自由的保障會更明顯¹⁰⁷，如 *Motor Co. v. Lane* 案¹⁰⁸ 中，被告經營有關於福特汽車及相關產品訊息的網站，某日被告收到來自匿名者的福特汽車機密資訊，並且承諾不洩漏，然而被告仍公布了部分訊息其網站，因其判斷資訊內容有關福特汽車產品性質，社會大眾應有知情的權利¹⁰⁹，福特汽車請求法院制止被告之行為，最終本案法院雖認同被告行為影響福特汽車公司利益，然而系爭文件資料之重要性，不足以影響法院維護憲法第一修正案的決定，因此，並未頒布禁制令，阻止被告的行為。

¹⁰² See Restatement (First) of Torts § 757 cmt. a (1939).

¹⁰³ 如律師和客戶、醫生和患者或信託人和受益人關係。Vincent R. Johnson 著，趙秀文、楊智傑譯，*英美侵權法*，頁 204，五南圖書出版股份有限公司，2006 年 9 月。

¹⁰⁴ Elisabeth A. Rowe, *Saving Trade Secret Disclosures on the Internet Through Sequential Preservation*, 42 Wake Forest L. Rev. 24 (2007).

¹⁰⁵ *DVD Copy Control Ass'n v. Banner*, 75 P.3d 19 (Cal. 2003).

¹⁰⁶ *Id.* at 10 n.5.

¹⁰⁷ Rowe, *supra* note 104, at 25.

¹⁰⁸ *Ford Motor Co. v. Lane*, 67 F. Supp. 2d 745 (E.D. Mich. 1999).

¹⁰⁹ *Id.* at 747.

一、早年判決（1976 年開始）

（一）*Compare J.H. Goldberg Co., Inc. Am. v. Stern* 案（1976 年）

以 *Compare J.H. Goldberg Co., Inc. Am. v. Stern* 案為例¹¹⁰，當受雇人在工作的效益表現上，無法達到雇主的期待，雇用人因為對受雇人的工作表現不夠滿意，是否會導致雇用人根本毋須和受雇人簽署不競業約定的必要，除非事前簽立的不競業約定純粹是保護雇主的營業秘密，若是雇主對於先前受雇人的工作表現不夠滿意，當受雇人因此被解聘，很難再說明受雇人簽署不競業約定的必需性¹¹¹。

（二）*Kelly v. Mississippi Valley Gas Co.* 案（1981 年）

該案¹¹²指出終止僱傭契約不能夠是在詐欺的、恐嚇的或是惡意的情況之下完成¹¹³。所謂的不正當理由解聘，指受雇人有不正當的行為或是工作表現不良，法院認為這樣子的受雇人，並不會對先前的雇主產生任何業務上的威脅，或者造成競爭性。反競爭的條文可能是被禁止執行的，特別是當受雇人在沒有正當理由的被解聘時¹¹⁴。特別是當契約中有明文規定，員工必須是有合法理由時，才可以加以解雇¹¹⁵。

美國某些州強制履行這類屬性的競業禁止條款，通常是在受雇人自動離職或有理由的被解聘時，如 *Mgmt. Recruiters of Boulder v. Miller* 案¹¹⁶，此案中的約定無效，因為受雇人沒有獨力完成工作的能力。*Troup v. Heacock* 案¹¹⁷，有關雇用人未經合意擅自減低受雇人的薪資，並且無故解聘，這種情形當然會使不競業的約定無效。*Rao v. Rao* 案¹¹⁸當雇用人為惡意時，不競業的約定自動無效。

¹¹⁰ *Compare J.H. Goldberg Co., Inc. Am. v. Stern*, 385 N.Y.S.2d 427 (N.Y. 1976).

¹¹¹ Edward T. Ellis & Littler Mendelson, P.C., *Non-Competition Agreements and Protection of Trade Secrets*, CV001 ALI-CLE 1097, July 25 - 27, 2013.

¹¹² *Kelly v. Mississippi Valley Gas Co.*, 397 So.2d 874, 875 (Miss. 1981).

¹¹³ See, e.g., *Gomez v Chua Med. Corp.*, 510 N.E.2d 191, 195 (Ind. Ct. App. 1987). 當事人惡意會造成契約無效，但是在當事人可以隨意終止僱傭契約的情況則不會構成無效。

¹¹⁴ *Empiregas, Inc. of Kosciusko v. Bain*, 599 So.2d 971 (Miss. 1992).

¹¹⁵ *Bishop v. Lakeland Animal Hosp., P.C.*, 644 N.E.2d 33 (Ill. App. Ct. 1994).

¹¹⁶ *Mgmt. Recruiters of Boulder v. Miller*, 762 P.2d 763 (Colo. Ct. App. 1988).

¹¹⁷ *Troup v. Heacock*, 367 So.2d 691 (Fla. Dist. Ct. App. 1979).

¹¹⁸ *Rao v. Rao*, 718 F.2d 219, 224 (7th Cir. 1983).

*Orion Broad., Inc. v. Forsythe*¹¹⁹ 和 *Webb Publishing Co. v. Fosshaee*¹²⁰，兩案則是有關不合法的契約終止會造成約定無效。*Empiregas, Inc. of Kosciusko v. Bain* 案¹²¹，特別是當契約中有明文規定，員工必須是有合法理由時，才可以加以解雇¹²²。或雇主的不正當行為逼迫受雇人不得不離職的情形¹²³。

(三) *Composite Marine Propellers, Inc. v. Van Der Woude* 案 (1992 年)

該案¹²⁴指出所謂不當使用，亦即在未經過雇用人同意之下擅自使用。雇用人要證明不當使用其營業秘密必須舉證以下：1、系爭資訊構成營業秘密，2、受雇人已經盡所有合理努力維持該等資訊的秘密性，3、受雇人使用不正當方法，並違背和雇用人間的信任關係藉以取得該等資訊。雇用人可以控告受雇人，當雇用人未許可受雇人使用其營業秘密時，對受雇人將其營業秘密洩漏給競爭對手的行為，可以提起控告¹²⁵。此外 *Rohm & Haas Co. v. Adco Chem. Co.* 案¹²⁶判斷在伊利諾伊州，為了證明其有不當的使用營業秘密行為，其行為對原告的利益構成侵害。

二、中期判決 (2006 年之後)

競業禁止約定隨同企業的整體出售，該等約定會被視為較有利於受雇人¹²⁷，原雇用人若在事業移轉後留下來工作，角色更換為受雇人後則受到該等競業禁止約定的限制¹²⁸，不為競業的契約約定是為避免受雇人在離職後，對前雇用人展開競爭行為，受雇人是被解聘而非自動離職的情形時，情形又有何不同？若是雇用人自

¹¹⁹ *Orion Broad., Inc. v. Forsythe*, 477 F. Supp. 198 (W.D. Ky. 1979).

¹²⁰ *Webb Publishing Co. v. Fosshaee*, 426 N.W.2d 445, 499 (Minn. Ct. App. 1988).

¹²¹ *Empiregas, Inc. of Kosciusko v. Bain*, 599 So.2d 971 (Miss. 1992).

¹²² *Bishop v. Lakeland Animal Hosp., P.C.*, 644 N.E.2d 33 (Ill. App. Ct. 1994).

¹²³ *Gibson v. Angros*, 491 P.2d 87 (Colo. 1971).

¹²⁴ *Composite Marine Propellers, Inc. v. Van Der Woude*, 962 F.2d 1263 (7th Cir. 1992).

¹²⁵ *Guy Carpenter & Co., Inc. v. Provenzale*, 334 F.3d 459 (5th Cir. 2003).

¹²⁶ *Rohm & Haas Co. v. Adco Chem. Co.*, 689 F.2d 424 (3d Cir. 1982).

¹²⁷ *Weaver v. Ritchie*, 478 S.E.2d 363, 367 (W. Va. 1996). *Loewen Group Int'l, Inc. v. Haberichter*, 912 F. Supp. 388, 392 (N.D. Ill. 1996), *rev'd in part on other grounds*, 1998 U.S. App. LEXIS 28514 (7th Cir. 1998).

¹²⁸ *Cent. Water Works Supply Inc. v. Fisher*, 608 N.E.2d 618 (Ill. App. Ct. 1993).

已在僱傭契約到期前，洩漏秘密資訊的情形將會使不競業的約定自動無效¹²⁹，*Walia v. Aetna, Inc.* 案¹³⁰ 判決有利於受雇人，受雇人因其不簽署不競業條款而遭致解聘，法院判決須賠償受雇人 1,260,000 美元。

在賓州和紐澤西州法律規範下¹³¹，必須要滿足下列的條件，原告若要主張營業秘密被不當使用，必須有營業秘密存在，原告曾經有向被告表示該資訊為秘密不能洩漏，其後該秘密資訊被競爭者使用，且原告的競爭者明知是不能夠被洩露的資訊；紐約州法的規定¹³²：要主張營業秘密被不當使用必須證明：1、原告擁有營業秘密，2、被告的行為手段經由不正當方法，且違反跟原告之間的忠實義務與保密協定。德州的法律¹³³則規定要主張營業秘密的不當使用，原告必須證明：1、營業秘密的存在，2、信任關係或不當使用的證據，3、營業秘密的使用未經過授權。雇用人同樣也可以向離職員工的新雇主提起訴訟，或是受雇人洩密的對象，也就是威脅到原受雇人的競爭廠商。此案¹³⁴有關於提供法律研究服務的公司控告其競爭者，有關於不當使用營業秘密，還有對於保密責任契約的破壞，甚至侵害其服務標章。

但是若原雇用人並未盡妥善的保護其營業秘密的作為，法院並不會允許其主張營業秘密受侵害的請求¹³⁵。如 *Omega Optical, Inc. v. Chroma Tech. Corp.* 案中，原告因未盡維護其營業秘密的努力，並未善盡告知其受雇人必須遵守保密義務，不能隨意對外洩漏企業的秘密資訊。*Accord Delta Med. Sys. v. Mid-Am. Med. Sys., Inc.* 案¹³⁶中認為，當雇用人怠於維護其企業中的顧客名單或者是資訊，並且讓外界的人能夠輕易的取得此類資訊或能輕易複製，原告不能再指稱這類資訊為企業可受保護的營業秘密。因此為了要主張不當使用的指控成立，雇用人必須要證明已盡合理的保障方法，維持其營業秘密的非公開性。

¹²⁹ *Shelbina Veterinary Clinic v. Holthaus*, 892 S.W.2d 803, 803-05 (Mo. Ct. App. 1995); *Platinum Mgmt., Inc. v. Dahms*, 666 A.2d 1028, 1042 (N.J. Super. 1995). Cf. *Wirum & Cash Architects v. Cash*, 837 P.2d 692, 708 (Alaska 1992). 這些案例中企業買受人若違背應對出售人維護的忠實義務會使不競業條款變成無效。

¹³⁰ *Walia v. Aetna, Inc.*, 66 P.3d 717 (Cal. 2003).

¹³¹ *N. Atl. Instruments, Inc. v. Haber*, 188 F.3d 38 (2d Cir. 1999).

¹³² *Guy Carpenter*, 334 F.3d at 461 (5th Cir. 2003).

¹³³ *Lawfinders Assocs., Inc. v. Legal Research Ctr., Inc.*, 65 F.Supp.2d 414 (N.D.Tex. 1998).

¹³⁴ *North Atlantic Instruments*, 188 F.3d at 40.

¹³⁵ *Omega Optical, Inc. v. Chroma Tech. Corp.*, 800 A.2d 1064 (Vt. 2002).

¹³⁶ *Accord Delta Med. Sys. v. Mid-Am. Med. Sys., Inc.*, 772 N.E.2d 768, 781 (Ill. App. Ct. 2002).

(一) *Convergys Corp. v. Teresa Tackman* 案 (2006 年)

以 2006 年美國俄亥俄州地方法院的判決為例，被告於離職後到競爭廠家工作，因被告先前職務關係，知悉原告公司之營業秘密資訊的入徑管道，原告訴請被告履行不競業之義務，同時要求法院頒發禁制令，避免被告洩漏有關原告的營業秘密，地方法院判決認為未對原告造成實質侵害，因此不核准禁制令。

原告上訴後，上訴審法院廢棄地院見解，認為不需要證明被告會造成原告事實上的損害 (actual-harm standard)，只要有可能形成損害的威脅 (threat-of-harm)，即符合下述要件時，即屬合於「可能形成損害的威脅」之標準：1、提出請求者必須為得到保障利益的一方；2、若禁制令未核准，請求人會蒙受無法恢復的傷害；3、禁制令的頒發不會令其他第三人遭受不平等的損失；4、禁制令的頒發亦有利於公共利益的維護。基於上述理由，上訴法院認為地院駁回禁制令的請求為錯誤，採取「可能形成損害的威脅」標準，原告確實有理由提出禁制令的頒發，因為被告知悉太多原告公司的營業秘密¹³⁷。

當今社會經常出現企業合併、收購、整合種種情形，當這種情形發生時，伴隨原企業的僱傭契約或是不競業約定，是否隨之移轉值得探討¹³⁸。一般而言，這類契約應該不會隨之移轉，除非契約當中有明文規定¹³⁹。

(二) *Aldrich Supply Company, Inc. v. Richard Hanks* 案 (2007 年)

2007 年 1 月 5 日加州聯邦上訴法院，於 *Aldrich Supply Company, Inc. v. Richard Hanks* 一案¹⁴⁰，認為原告 *Aldrich Supply Company, Inc.* (Aldrich) 販售經銷建築用的地下 PVC 水管，被告 Hanks 離職後，被控涉嫌不當使用原告之營業秘密，並影響原告企業之經營。加州地院判決原告敗訴，

¹³⁷ *Convergys Corp. v. Teresa Tackman*, 2006-ohio-6616, 2006 WL 3690691 (Ct. App. 1st Dist. Hamilton County 12-05-06).

¹³⁸ See, e.g., *Cent. Adjustment Bureau, Inc. v. Ingram Assocs.*, 622 S.W.2d 681, 685-86 (Ky. Ct. App. 1981); *All-Pak, Inc. v. Johnston*, 694 A.2d 347, 351 (Pa. Super. Ct. 1997).

¹³⁹ *Hess v. Gebhard*, 808 A.2d 912, 918 (Pa. 2002).

¹⁴⁰ See Preliminary Injunction in Trade Secret Case, 1 OHTRTLJ 149 (2007).

原告不服隨即上訴，被告亦請求律師費用之返還，然地院駁回，被告亦即針對此部份上訴，最後上訴法院仍維持地院原判決結果。

原告公司成立於 1947 年，被告於 1977 年受雇於原告擔任業務一職，被告自 1966 年起從事此業，1985 年被告被拔擢至副總經理一職，1987 年雙方簽定 5 年的僱傭契約，被告離職後的二年內，不得洩露任何與原告有關的營業秘密，禁止被告雇用任何曾於原告公司工作之員工，或影響原告公司員工離職。1998 年被告成為原告公司之總經理，至 2001 年 Daly 公司因其子 Curt（同樣為原告 Aldrich 工作）表現不力刪減被告 Hanks 薪水百分之五，並質疑被告之工作忠誠度，被告憤而於該年 11 月 30 日提出辭呈，並經鄰人資助成立 American Pipe 公司，成為原告公司的競爭廠商，兩個月後，原告提出控告被告不當利用其營業秘密，不公平的業務執行型態，破壞原告商業利潤，妨礙原告未來可預期之經濟收益。

Hanks 抗辯原告公司並未在維護「營業秘密」上特別標示，及採取特別的保護措施；其次，被告並未運用任何涉及原告秘密資訊於新公司 American Pipe，原告 Aldrich 則抗辯被告利用其顧客名單及相關資訊，皆為原告所有之營業秘密，並因此影響原告之客戶；法院判決有利於被告，然而駁回被告請求原告負擔其律師費用。

（三）*CertainTeed Corporation v. Jerome O. Williams* 案¹⁴¹（2007 年）

美國聯邦第七巡迴上訴法院，對原告（雇用人）控告受雇人不遵守不競業之限制，初審支持被告，進而原告上訴，上訴法院依據賓州法律，認為不須原告證明離職之受雇人，確定使用其秘密資訊於新工作；若受雇人有可能使用雇用人的秘密資訊，則雇用人便能申請禁制令；被告於西元 2002 年至 2006 年受雇於原告公司，2002 年被告曾簽署離職後競業禁止條款，未取得原告公司同意下，不得於離職後一年內任職與原公司有任何競爭行為的公司；被告抗辯 CertainTeed 的總部在賓州，對此競業禁止條款的效力，依賓州法規定不生法律效力。

¹⁴¹ *Aldrich Supply Company, Inc. v. Richard Hanks*, Cal. Rptr. 3d, 2007 WL 30309 (Cal. App. 4 Dist.), bat not officially published (Cal. Rules 976, 997).

(四) *New Light Cemetery Association v. Baumhardt* 案¹⁴² (2007 年)

關於墓園管理公司控告先前的管理階層，因為離職後未返還相關管理的秘密資料，如墓園的安置地圖，包括目前埋葬的地點與未來將對往生者埋葬的位置，被告等離職之後將記載該類資訊的電腦帶走，沒有返還給原告。原告據此請求金錢賠償並且要求法院給予禁制令，禁止被告將系爭的私密資訊散布出去。根據原告的指稱，若缺乏系爭的資訊，將會導致原告在未來選定與分配墓地的困難，進而造成原告商業經濟成長的損失¹⁴³。被告宣稱：有關於此類資訊並非原告的財產，而是被告投注精神所製作，應屬於被告所有。上訴法院駁回了地方法院的判決，同時准許原告對於暫時禁制令的申請，並將系爭資訊權屬於法院保管。

三、新近判決

2016 年 *Givaudan Fragrances Corp. v. Krivda* 案¹⁴⁴，有關原告即雇用人無法舉證被告不當使用其遭竊取的營業秘密，原告有數以百計的配方被盜，原告在一審判決時怠於舉證證明，因此，一審判決敗訴。本件一審判決來自紐澤西地方法院¹⁴⁵，上訴審維持一審判決結果。原告 *Givaudan* 是一家生產食物與飲料香料、個人保養用品的公司，原告控告離職員工 *James Krivda* 與其新雇主 *Mane USA, Inc.*，原告指控被告竊取的是其畢生研究命脈，一審判決確認原告指控¹⁴⁶，原告當時曾經呈送一份目錄給被告，其中包括使用密碼，目錄內容長達 48 頁，每頁包含四十種配方，但並未明列配方的明細及原料成分，被上訴人向上訴人提出希望提供詳細配方成分，上訴人雖然提出三十四種香水的配方比例，然而並未公開其餘的配方¹⁴⁷。

經過了五週的陪審團審判，判決結果原告敗訴，無法證明被告違反僱傭契約或有任何不當使用原告配方，因此原告於敗訴後再提起本件上訴。原告怠於提出

¹⁴² *New Light Cemetery Ass'n v. Baumhardt*, 869 N.E.2d 939, 942-43 (Ill. App. Ct. 2007).

¹⁴³ *Id.* at 945.

¹⁴⁴ *Givaudan Fragrances Corp. v. Krivda*, 2016 U.S. App. LEXIS 2459 (3d Cir., February 12, 2016, Filed).

¹⁴⁵ District Court Civil No. 3-08-cv-04409.

¹⁴⁶ *Givaudan Fragrances Corp. v. Krivda*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 138278 (D.N.J., Sept. 26, 2013), *Givaudan Fragrances Corp. v. Krivda*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 153437 (D.N.J., Oct. 25, 2013).

¹⁴⁷ 2016 U.S. App. LEXIS 2459, *2.

足夠證據顯示系爭配方被不當使用，此點上訴審維持和一審相同見解，原告雖然提出控訴被盜走超過數百個配方，然而調查過程發現，原告提供僅有 34 件配方的明確資訊，其餘的配方並未有明確成分與比例，且相關資訊皆為模糊，查詢被告的資料庫也沒有發現有相關或對應的秘密資訊¹⁴⁸，上訴人提出的種種抗辯當中，在二審上訴時不被上訴法院所認同，判決結果維持一審決定，上訴人即一審原告敗訴¹⁴⁹。

肆、結論

在多樣化的智財權管理標的中，以何種法律加以規範值得探討，無論是市場調查或定義市場需求，從研發流程界定使用者規格或設計規格需求、邏輯設計及測試，均與營業秘密有多重重要關係。為能作為商業競爭的手段，因此在維護營業秘密上，除以營業秘密法規範，並必須能直接創造企業的獲利能力，否則龐大的智財權管理制度，支出成本只會讓多數企業裹足不前，規劃良善的智財權管理制度，應能掌控合理的成本範圍，事前達到遏阻及杜絕犯罪發生的可能，並可避免日後龐大之訴訟費用及訟累。

維護營業秘密最重要的關鍵，是要採取合理的保護措施。所謂的合理措施是否一定要做到滴水不漏，過度保護反而影響未來取得的時間、成本，或者還需要另外花費成本來得到資訊，實務界工作的律師發現，與其事後爭執，毋寧建議企業主在提供獨家授權（或代理）、一般授權或轉投資（獨資或合夥）、併購時，保障智慧財產權的作法乃先尋求其他權利，如商標、專利權的註冊登記，再尋求如著作權、營業秘密的保護；合作的型態如獨資（sole ownership）、合夥（joint ownership）、獨家授權（exclusive license）、非獨家授權（non-exclusive license）¹⁵⁰，皆有不同的智財權維護標準，本文認為除了遵守授權規定外，最好是和合夥人或被授權者能再訂定保密合約，確保在合作或授權關係期間或終止後，他方沒有洩密的可能。

¹⁴⁸ 2016 U.S. App. LEXIS 2459, *7.

¹⁴⁹ 2016 U.S. App. LEXIS 2459, *16.

¹⁵⁰ *Kimball v. HEALTHCAREFirst*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 104346 at *3 (M.D. La. Jul. 24, 2012).

必要時除了公司的受雇人外，與公司業務往來的廠商或有任何機會接觸到公司秘密資訊者，也應要求對方簽署保密合約，避免因說明產品或製造過程，使他人無意中知悉機密資訊。目前企業常以結盟、併購的方式進行合作，資訊化的結果，企業能在極短的時間內接收其他公司的資料，若合作沒有成功，或是接觸資訊的人員輕易洩密，對合作的結果或公司股價的影響，乃至投資人、股東的信任關係，皆會被破壞，因此，這也是容易洩漏機密的一個管道¹⁵¹。

針對離職後的受雇人是否可以對新雇主，揭露原先知悉的營業秘密，建議之判斷依據有建議如下：1、新雇用人是否是原雇用人的競爭者。2、被告新工作的涵蓋範圍。3、受雇人的表現比預期的差。4、原告是否有明確指出其營業秘密有受損的危險性。5、不當使用營業秘密的情形是否確實發生。6、被告是否有被要求簽署不為競業的保密協定。7、新雇主是否有做出營業秘密保護的新政策規定。8、被告的行為是否會危害其新工作職位¹⁵²。

先前受雇人於之前在僱傭關係中的顧客關係到底會不會構成營業秘密，特別是經過花費以後蒐集到的秘密資訊¹⁵³，若秘密資訊是從公共管道取得，如果蒐集過程只有些許的困難就不能成為營業秘密，如單純從黃頁資料中整理客戶名單¹⁵⁴，但若整理上已經花費相當時間與精力，即使是從名片盒整理中做出整理，也可以歸類為營業秘密¹⁵⁵。也有案件¹⁵⁶判決確定被告必須返還對原告的損害賠償，還有訴訟過程中律師的費用，懲罰對於被告不當使用營業秘密的代價；為了要求賠償，雇用人可以請求，當被告行為是有意及詐欺時¹⁵⁷，此案則是對新雇主的懲罰，因為忽視對前雇用人發出的警告信的通知。

¹⁵¹ See David H. Kennedy, *Selected Intellectual Property Issues Arising in the Context of Acquisitions*, 893, PLI/PAT 158-160, (March-May, 2007).

¹⁵² D. Peter Harvey, "Inevitable" Trade Secret Misappropriation after *PepsiCo, Inc v. Redmond*, 537 PLI/PAT 199, 226 (1998). 1998 的這篇文章指出有八項因素可以做為判斷標準。

¹⁵³ *Geritrex Corp. v. Dermarite Indus., LLC.*, 910 F. Supp. 955, 961 (S.D.N.Y. 1996); *Vermont Microsystems, Inc. v. Berkes*. 88 F.3d 142, 150 (2d Cir. 1996).

¹⁵⁴ *Lance Roof Inspection Servs. Inc. v. Hardin*, 653 F. Supp. 1097 (S.D. Tex. 1986).

¹⁵⁵ *Webcraft Techns. Inc. v. McCaw*, 674 F. Supp. 1039 (S.D.N.Y. 1987).

¹⁵⁶ *Tower Oil & Tech. Co. v. Buckley*, 425 N.E.2d 1060 (Ill. App. Ct. 1981).

¹⁵⁷ Uniform Trade Secrets Act, § 3(b).

當法院對實際案例做出判決時，要舉證證明實際得知和推演得知，甚至包括所謂的不正方法，都必須要有實際的文件資料做支撐以為佐證¹⁵⁸。法院判斷時遵循以下標準：原先受雇人與原雇用公司，簽定的競業禁止條款合理與否¹⁵⁹。

雇用人若為了避免責任，可以以下列的方式先行預防，如對新員工舉行入職面試，這是一個了解新進員工，是否有可能會洩漏前雇主任何營業秘密的絕佳機會，新雇用人藉此對之前雇主強調尊重其營業秘密，並讓新進員工界定清楚其擁有資訊是個人技藝或是先前職場的營業秘密；同時在雇用新員工時，可以請其標示其所擁有的智慧財產權或先轉售給新的雇用人，避免未來的爭議。新雇用人招聘新員工時也要藉此表明，並不希望受雇人帶著先前的智慧財產權前來工作。向新進員工說明職業道德的標準，特別強調美國經濟間諜法的罰則及規定，藉此要求新進員工區隔之前職場使用到的任何機密資訊。

相對地，受雇人有以下方法，可以保障其轉換工作的自由，和在新公司任職的安全性，首先，是本身擁有的營業秘密時，應該保留證據並舉證說明，最好找有公信力的律師或公證人公證，並且適時的有認證更佳。其次，受雇人被要求簽署競業禁止契約或保密契約時，受雇人可以要求雇用人明確表達需要限制的資訊範圍，此類簽約當中，受雇人至少有兩項：

- 1、受雇人要先了解雇用人的期待，特別是在形成負面資訊時，受雇人看法可能會跟雇用人背道而馳，受雇人特別需要證明系爭資訊是個人特殊技能或一般人可得而知的知識。
- 2、可藉此提高要求的薪資待遇，因為簽署了保密契約或競業禁止約定，等於阻斷受雇人再到其他公司任職的機會。

受雇人必須判斷當放棄與先前工作有關的智慧財產權時，也喪失在未來工作上談判的條件，通常轉換工作並不如預想的容易，受雇人放棄先前有的權利，也減損未來尋求其他工作機會的可能，受雇人若覺得即使因他放棄先前擁有權利，雇用人也未必會給予適當的補償，未來工作保障性也不夠，毋寧放棄此次僱傭的

¹⁵⁸ Data Gen. Corp. v. Grumman Sys. Support Corp., 825 F. Supp. 340 (D. Mass. 1993).

¹⁵⁹ Lumex v. Highsmith, 919 F. Supp 624, 629 (E.D.N.Y. 1996); Int'l Paper Co. v. Suwyn, 966 F. Supp 246 (S.D.N.Y. 1997).

合作機會，如此對受雇人本身較有保障。當受雇人準備離職時，應當要將所有的文件整理妥當，特別是有關現任雇主營業相關秘密資訊，不帶走跟任何工作相關的智慧財產，避免未來任何相關的法律爭議，也是維護跟目前雇主關係的最佳途徑，可以告訴現任雇主有關新工作的情形，使現任雇主清楚受雇人對維繫其秘密資訊的努力。

建議受雇人可以在離職前主動要求面談，藉此機會向雇用人表明新工作或開設新公司的性質，避免未來原雇主有任何提出訴訟請求的機會。實務界的離職面談有一種用語——大腦傾存（Brain Dump）¹⁶⁰，類似請受雇人展示與工作相關的前智慧財產權，僱傭雙方皆留下紀錄，並留意日後避免觸及表單上與前雇主有關的智財權。在受雇人離職前，把握時機做離職之前的面談，可以確保智慧財產權的歸屬的爭議，若僱傭雙方已經有前述的契約存在，離職面談可以提醒受雇人契約內容，及其應該遵守的義務；此外，離職面談也可以跟受雇人表明未來應遵守的保密義務。對雇用人還有好處，是可以藉此機會了解受雇人的去處，優先考量對其事業產生的競爭力影響，甚至是否有需要預先向法院申請禁制令，避免其洩露雇用人的秘密資訊，雇用人可以預先保護其智慧財產權在先。

離職面談還可以使雇用人甚至有機會，先行和受雇人的新雇主聯絡，包括預先告知對其智慧財產權的保護，讓受雇人的新雇主明瞭，雇用人不希望受雇人因為工作轉換，洩漏任何原公司的秘密資訊，妨礙原來企業的競爭力，但是雙方雇主進行如此交談，必須留意不能陷入違反公平競爭的規範；總而言之，儘管短時間的離職面談，價值遠比日後與受雇人無窮盡的訴訟或爭執顯得有效益許多。員工離職時因為不能確定是否有營業秘密洩漏的可能性，因此，原受雇公司先不要消除先前受雇人的記錄資料，避免日後因為秘密資訊導致的訴訟所需，特別是離職員工使用過的電腦，若換人使用硬碟檔案應留存備份¹⁶¹，雇用人不宜做出任何不恰當的行為，並應要求其餘的受雇人表明其維護智慧財產權的決心，所有受雇人嚴格恪守保障營業秘密的界線。

¹⁶⁰ Waks, *supra* note 45, at 410.

¹⁶¹ Waks, *supra* note 45, at 412.

本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw，本刊將盡力提供解答及回應。

著作權

問：在粉絲團張貼他人已公開發表逾 50 年之攝影著作，是否會侵害著作權？

答：依現行著作權法第 34 條第 1 項規定，攝影著作之著作財產權存續期間為著作公開發表後 50 年，若所使用之攝影著作，其發行時間至今已超過 50 年，則該著作之著作財產權保護期間已屆滿而成為公共財產，除不得侵害其著作人格權外，任何人均得自由利用，並不涉及侵害著作財產權之問題。

商標

問：被授權人是否可以將註冊商標再授權給他人使用，應如何辦理？

答：專屬被授權人除契約另有約定外，得於授權範圍內，再授權他人使用；非專屬被授權人則非經商標權人或專屬被授權人同意，不得再授權他人使用（商 40）。惟應注意，再授權仍須經登記始得對抗第三人，且再授權登記使用的商品／服務、期間及地區，皆不得超過原授權登記範圍（商施 38 V）。詳細內容請參考下列網址：

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285949&ctNode=7047&mp=1>

問：受讓商標權後是否一定要辦理移轉登記？

答：商標權轉讓經雙方當事人意思表示一致，契約成立時即生權利移轉的效力；或強制執行拍定取得商標權；或商標權人死亡發生繼承移轉時，即應辦理移轉登記，非經向智慧局移轉登記者，不得對抗第三人（商 42）。因此，受讓人取得商標權後宜儘速向智慧局申請移轉登記。商標法在 92 年修法時，已廢除聯合商標註冊制度，故受讓商標權時應注意相同或近似商標有無一併移轉，受讓的商標權人是否尚有其他商標經禁止處分登記在案或涉有爭議，以確保權益。詳細內容請參考下列網址：

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285900&ctNode=7047&mp=1>

問：商標權人死亡時，繼承人如何辦理移轉登記？若無繼承人時，商標權是否仍然存在？

答：商標權屬於私權，是一種無體財產權，商標權人若為自然人，死亡時自得其繼承人繼承其商標權，若無繼承人者，其商標權自商標權人死亡後當然消滅（商 47 ②）。商標權人死亡時，繼承人申請移轉登記除檢附一般書件外，為確認申請人為合法繼受人，應備具下列文件：原商標權人死亡證明、全戶戶籍謄本（由申請人具結係全戶謄本）及繼承同意書（商標權歸屬證明文件）（請參考「移轉登記申請書」申請須知的同意書範例），繼承人如為未成年人，尚應檢送其法定代理人同意書。

● 澳洲智慧財產局 2015 年 IP 申請及核准案件統計

澳洲智慧財產局 (IP Australia) 網站已公布之 2016 年 IP 年報統計，2015 年所有 4 種智慧財產 (IP) 申請案與全球趨勢同樣呈現成長，其中專利申請案增加 10%，商標成長 14% (10 年來最高)，設計申請案亦創歷年新高，申請植物育種者權 (Plant Breeder's Rights, PBR) 的案件數則為 5 年來最多。內容概要如下：

- * 外國案占有專利申請案 92%，前 3 大申請國為美國、日本和德國。
- * 澳洲向外國專利局申請專利最多的依序是美國、歐洲專利局和紐西蘭。
- * 本國案占有商標申請案 64%。
- * 澳洲向外國申請商標最多的國家仍是中國大陸，與全球趨勢一致。
- * 澳洲智慧財產局受理的 IP 申請案中，外國案占 53%。
- * 設計申請案件數創歷年新高，共受理 7,024 件。
- * 植物育種者權申請案成長 5%，主要係因本國申請案增加 14%。

一、專利

2015 年受理 28,605 件發明專利 (standard patent) 申請案，較 2014 年增加 10%，主要係因外國案增加，幾乎都是利用 PCT 制度 (占 96%)；本國案共 2,291 件，成長 16%，占有專利申請案 8%。外國案占有申請案 92%，以美國貢獻最多，反轉其 2014 年的銳減而成長 19%，其他依序是日本 (1,733 件)、德國 (1,339 件) 及英國 (1,155 件)，其中日本成長 3%，英國持平，德國減少 8%。

2015 年核准 23,098 件專利，較 2014 年增加 20%，其中外國案占 93%，本國案占 7%，比例與前幾年一致。過去 10 年以來，臨時申請案每年平均減少 3%，2015 年則成長 1%，計 5,343 件，其中 95% 是本國案。申請費較低、效期 8 年的新型專利 (innovation patent) 3 年來首度成長，共 1,828 件，較前一年增加 20%，主要係因外國案增加 34%、本國案增加 8%，其中中國大陸和美國申請案分別增加 73% 和 58%。

二、商標

2015 年商標申請案創新高 (73,188 件)，成長約 14%，遠高於 2010 年至 2014 年 2% 的年平均成長率，主要係因占 80% 的直接申請案 (非 WIPO 馬德里路徑) 增加，在 14% 的整體成長幅度中約占 9%。申請人透過 WIPO 馬德里系統提出申請，一個申請案可以在多國尋求商標保護。2015 年馬德里申請案成長 26%，占全部申請件數 20%，在 14,451 件馬德里申請案中，只有 3 件是澳洲本國人所提。

三、設計

2015 年設計申請案從 2014 年減少 5% 中復甦，共受理 7,024 件，創歷年新高，成長 6%；自 2010 年以來，年平均成長率為 4%；其中外國案占 60%，與前一年相當，申請件數達 4,203 件，成長 6%，稍低於 2010-2014 年 7% 的年平均成長率。前 10 大外國案申請國的總件數占所有外國案 82%，占所有申請件數 49%，第一名美國占所有外國案 43%，占總申請件數 26%。

四、植物育種者權 (PBR)

2015 年受理 359 件 PBR 申請案，較前一年 341 件增加 5%，主要係因本國案成長 14%，外國案則 5 年來首度零成長，且較 2014 年減少 1 件，而本國申請案占總數比率增加至 43%，較 2014 年成長 3%。外國申請案以美國排名第一，占 20%，惟美國、英國、荷蘭、德國和法國等先進國家申請案均減少，日本、紐西蘭和南非則增加。

2015 年 PBR 註冊案共 227 件，較前一年增加 12%，本國案和外國案分別成長 5% 及 19%，英國和德國註冊件數減少，美國、荷蘭、紐西蘭和日本註冊件數占總數 76%。

相關連結：<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/australian-intellectual-property-report-2016>

● 日本特許廳（JPO）與柬埔寨產業暨工藝部（MIH）簽署「專利授權合作」意向書

2016年5月4日日本特許廳（JPO）和柬埔寨產業暨工藝部（Ministry of Industry and Handicrafts, MIH）進行會談，並簽署一份「專利授權合作」（Cooperation for facilitating Patent Grant, CPG）共同意向書，旨在啟動促進在柬埔寨取得專利的合作。這項合作將使在日本已實體審查並核准的專利申請案在向柬埔寨申請專利時，毋需進行審查，加速取得專利。

日本企業認為東南亞國協（ASEAN）成員國是未來海外拓展前景看好的地點，有鑒於此，JPO以開發投資環境的角度，一直致力於支援該區域智慧財產制度的建立及強化，以俾益日本公司順利發展海外業務。

自2011年以年，柬埔寨連續4年維持年平均經濟成長率超過7%，而且投資金額亦增加，截至2016年1月底止，在當地的日資企業已超過200家，隨著經濟發展，向柬埔寨申請專利的案件亦在增加，預期這種趨勢還會持續。因此，JPO與MIH洽談，雙方於2016年5月4日簽署一份備忘錄，展開促使日本專利申請案易於在柬埔寨取得專利的合作。

依據CPG協議，對於向柬埔寨提出的專利申請案，如其對應的申請案在日本已實體審查並核准，在申請人提出加速核准請求後，柬埔寨將不進行審查，加速授予專利，申請人可及早取得與在日本登錄相同的專利權。

此項合作於2016年7月1日生效，JPO將加強與MIH協調儘快公布相關基準，並將擴大此合作至其他新興國家，藉以協助企業順利拓展海外業務。

註：2009年至2014年日本向柬埔寨提出的專利申請案件數分別為28件、26件、43件、53件、75件及67件。

相關連結：http://www.meti.go.jp/english/press/2016/0509_01.html

專利

● 智慧局 AEP 06 月份統計資料簡表

表一：105 年 06 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份統計：

申請時間	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
105 年 01 月	7	0	11	4	22	15	0	1	0	16	38
105 年 02 月	4	0	6	3	13	12	1	1	1	15	28
105 年 03 月	9	0	13	0	22	20	1	9	0	30	52
105 年 04 月	7	0	2	3	12	10	3	0	0	13	25
105 年 05 月	4	0	12	1	17	19	2	1	1	23	40
105 年 06 月	3	0	12	1	16	10	1	1	0	12	28
總計	34	0	57	12	103	86	8	12	2	108	*211

* 註：包含 10 件不適格申請（4 件事由 4、4 件事由 3、2 件事由 1）。

依申請人國別統計：

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	34	0	57	12	103
日本 (JP)	37	4	3	0	44
美國 (US)	19	1	0	0	20
德國 (DE)	7	2	0	0	9
中國大陸 (CN)	0	0	9	0	9
瑞士 (CH)	3	0	0	0	3
瑞典 (SE)	2	0	0	0	2
盧森堡 (LU)	1	0	0	1	2
南韓 (KR)	2	0	0	0	2
香港 (HK)	2	0	0	0	2
英國 (GB)	2	0	0	0	2
義大利 (IT)	1	0	0	0	1
薩摩亞 (WS)	1	0	0	0	1
澳大利亞 (AU)	1	0	0	0	1
百慕達 (BM)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
挪威 (NO)	1	0	0	0	1
丹麥 (DK)	1	0	0	0	1
馬來西亞 (MY)	1	0	0	0	1
比利時 (BE)	1	0	0	0	1
奧地利 (AT)	0	1	0	0	1
沙烏地阿拉伯 (SA)	0	0	0	1	1
西班牙 (ES)	1	0	0	0	1
法國 (FR)	1	0	0	0	1
總計	120	8	69	14	*211

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 申請時間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	至 2016 年 6 月底	72.1
事由 2	至 2016 年 6 月底	80.3
事由 3	至 2016 年 6 月底	138.9
事由 4	至 2016 年 6 月底	101.0

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 105 年 6 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 105 年 6 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 105 年 6 月底。

表三：主張之對應案國別統計（105 年 1-6 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國 (US)	71	1	72	54.96%
日本 (JP)	21	4	25	19.08%
歐洲專利局 (EP)	17	2	19	14.50%
中國大陸 (CN)	10	0	10	7.63%
南韓 (KR)	3	0	3	2.29%
英國 (GB)	2	0	2	1.53%
總計	124	7	131	100.00%

註：其中有 3 件加速審查申請引用複數對應案。

● **公告修正「經濟部智慧財產局受理著作權集體管理團體各項許可申請案作業方式」案，並自即日起生效**

主旨：公告修正「經濟部智慧財產局受理著作權集體管理團體各項許可申請案作業方式」案，並自即日起生效。

說明：申請人可至本局網站（<http://www.tipo.gov.tw>），「著作權／著作權集體管理團體相關資料／著作權集體管理團體相關法規」網頁，下載使用。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=595625&ctNode=7127&mp=1>

● **公告修正「著作權集體管理團體設立許可申請須知」**

主旨：公告修正「著作權集體管理團體設立許可申請須知」案。

依據：著作權集體管理團體條例第 4 條第 1 項。

公告事項：

一、修正「著作權集體管理團體設立許可申請須知」如附件，並自即日起開始使用。

二、申請人可至本局網站（<http://www.tipo.gov.tw>），「著作權／著作權集體管理團體相關資料／著作權集體管理團體相關法規」網頁，下載使用。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=595043&ctNode=7127&mp=1>

● **預告修正「專利審查基準第三篇設計專利實體審查」**

一、為配合專利法施行細則修正第 51 條第 3 項第 2 款及第 53 條第 6 項之規定，修正「專利審查基準第三篇設計專利實體審查」第一章、第六章、第八章、第九章及第十章等相關章節內容，修正草案詳如附件檔；另有關第一章第 2.3.3 小節，其圖 1-3 之圖例略有小錯誤，爰一併修正。

二、各界如對修正後之草案內容有任何意見或修正建議者，請於 7 月 29 日前提供卓見或洽詢：

（一）承辦單位：經濟部智慧財產局專利一組

(二) 地址：台北市辛亥路 2 段 185 號 3 樓

(三) 聯絡人及電話：魏鴻麟 (02)23767237

(四) 傳真：(02)27329913

(五) 電子郵件：gogo20179@tipo.gov.tw

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=595481&ctNode=7127&mp=1>

● 預告修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」

一、為配合專利法施行細則增訂第 26 條第 4 項、專利以外文本申請實施辦法刪除第 5 條規定及現行實務作業，修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」第 5 章、第 6 章、第 7 章及第 8 章相關規定，修正草案詳如附檔 1，並檢附修正說明表（如附檔 2）及修正草案劃線本（如附檔 3），以提供參考。

二、各界如對修正後之草案內容有任何意見或修正建議者，請於 7 月 15 日前提供卓見或洽詢：

(一) 承辦單位：經濟部智慧財產局專利一組

(二) 地址：台北市辛亥路 2 段 185 號 3 樓

(三) 聯絡人及電話：洪菁蔓 (02)23767222

(四) 傳真：(02)27352800

(五) 電子郵件：l40381@tipo.gov.tw

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=594711&ctNode=7127&mp=1>

● 公告修正「發明專利申請書」等專利申請書表及其相關申請須知共 10 式，並自即日生效

經濟部智慧財產局 公告

發文日期：中華民國 105 年 6 月 30 日

發文字號：智專字第 10512101940 號

主旨：公告修正「發明專利申請書」、「新型專利申請書」、「設計專利申請書」、「衍生設計專利申請書」、「專利補正文件申請書」、「設計專利分割申請書」、「發明專利改請設計專利申請書」、「新型專利改請設計專利申請書」、「設計專利改請衍生設計專利申請書」、「衍生設計專利改請設計專利申請書」及其相關申請須知共 10 式，並自即日生效。

依據：專利法施行細則第 2 條第 2 項規定。

公告事項：

一、本次書表修正之主要內容說明如下：

- (一) 配合專利法施行細則第 26 條第 4 項增訂「優先權證明文件得以本局規定之電子檔代之，並應釋明其與正本相符。」闡明本局認可之優先權證明文件電子檔來源及相關應注意事項，爰修正「發明專利申請書」、「新型專利申請書」、「設計專利申請書」、「衍生設計專利申請書」、「專利補正文件申請書」之附送書件，同時配合修正相關之申請須知。
- (二) 配合專利審查基準第三篇設計專利實體審查第一章說明書及圖式 3.2.5 設計不主張色彩者明訂「申請整體設計、圖像設計或成組設計時，其設計不主張色彩者，圖式應以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片之方式呈現，不得於圖式呈現其色彩。．．．」，此與現行「設計專利說明書」之【設計說明】之附註說明『（圖式包括色彩者，如不主張色彩，應於本欄敘明之）』不同，爰將「設計專利申請書」、「衍生設計專利申請書」、「設計專利分割申請書」、「發明專利改請設計專利申請書」、「新型專利改請設計專利申請書」、「設計專利改請衍生設計專利申請書」及「衍生設計專利改請設計專利申請書」等相關設計專利說明書之【設計說明】之附註說明文字，予以刪除。

二、申請人於填寫申請書時如有任何問題，請洽詢本局專利客服專線：
(02)81769009。

三、旨揭專利申請表格，可至本局專利網頁依序點選「專利申請相關資訊」，
「專利申請表格暨申請須知」，再依申請專利事項所需之表格下載使用。

四、另目前已無新、舊專利法過渡之聯合新式樣專利申請案改請設計專利申
請案之改請態樣，爰廢止「聯合新式樣專利改請設計專利申請書」。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=594755&ctNode=7127&mp=1>

● 凡經確認他國專利專責機關僅核發設計註冊證明文件而未核發申請證明文件者，本局將依具體個案例外受理以該註冊證明文件作為主張優先權之證明文件

一、設計專利申請人主張優先權者，應於專利法第 142 條第 3 項規定之法定期間內檢送他國或世界貿易組織會員證明受理之申請文件，非註冊證明文件，合先敘明。

二、惟若經申請人提具相關事證，並經本局查證確認他國專利專責機關僅核發註冊證明文件而未核發申請證明文件者，本局將依具體個案例外受理以註冊證明文件作為主張優先權之證明文件。現行實務，已確認新加坡智慧財產局不提供設計專利之申請證明文件而僅核發註冊證明文件。

三、另提醒申請人，歐盟智慧財產局（EUIPO）有核發設計專利之申請證明文件，應以該份文件作為主張優先權之證明文件。

四、日後如有他國專利專責機關僅核發註冊證明文件而未核發申請證明文件者，本局將即時公告周知，俾利申請人程序進行。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=594534&ctNode=7127&mp=1>

● 智慧財產局 2015 年英文年報電子檔已發行

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=594431&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局各地服務處 105年8月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	08/04 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	胡德貴主任
	08/11 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	08/18 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	08/25 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
台中	08/04 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	余賢東主任
	08/11 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	08/18 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	08/25 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
台南	08/02 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	陳震清主任
	08/09 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	08/16 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	08/23 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	08/30 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
高雄	08/03 (三) 09:00 — 10:00	商標申請實務	郭振銘主任
	08/10 (三) 09:00 — 10:00	著作權概論	
	08/17 (三) 09:00 — 10:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	08/24 (三) 09:00 — 10:00	專利申請實務	
	08/31 (三) 09:00 — 10:00	商標申請實務	

經濟部智慧財產局台北服務處 105年8月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
8/2 (二) 09:30—11:30	商標	林存仁
8/3 (三) 09:30—11:30	專利	祁明輝
8/3 (三) 14:30—16:30	專利	李秋成
8/5 (五) 09:30—11:30	專利	丁國隆
8/5 (五) 14:30—16:30	專利	趙志祥
8/9 (二) 09:30—11:30	商標	高尹文
8/9 (二) 14:30—16:30	專利	卞宏邦
8/10 (三) 09:30—11:30	專利	閻啟泰
8/10 (三) 14:30—16:30	專利	沈怡宗
8/11 (四) 09:30—11:30	專利	宿希成
8/11 (四) 14:30—16:30	專利、商標	林金東
8/12 (五) 09:30—11:30	專利	彭秀霞
8/12 (五) 14:30—16:30	商標	徐雅蘭
8/15 (一) 14:30—16:30	專利	陳逸南
8/16 (二) 14:30—16:30	專利	林坤成
8/17 (三) 09:30—11:30	專利	陳昭誠
8/17 (三) 14:30—16:30	專利	胡書慈
8/18 (四) 09:30—11:30	商標	羅逸梅
8/19 (五) 14:30—16:30	專利	陳群顯
8/23 (二) 09:30—11:30	專利	王彥評
8/24 (三) 09:30—11:30	商標	梅文萱

8/25 (四) 09:30 — 11:30	專利	甘克迪
8/25 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
8/26 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
8/30 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
8/31 (三) 14:30 — 16:30	專利	陳翠華

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局台北局址，服務處地點（106 台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢（請於服務時段內撥打）

經濟部智慧財產局台中服務處 105年8月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
08/03 (三) 14:30—16:30	商標	林昌助
08/04 (四) 14:30—16:30	專利	朱世仁
08/05 (五) 14:30—16:30	商標	陳建業
08/10 (三) 14:30—16:30	商標	陳逸芳
08/11 (四) 14:30—16:30	商標	陳鶴銘
08/12 (五) 14:30—16:30	商標	施文銓
08/17 (三) 14:30—16:30	專利	吳宏亮
08/18 (四) 14:30—16:30	專利	趙嘉文
08/19 (五) 14:30—16:30	專利	趙元寧
08/24 (三) 14:30—16:30	專利	林湧群
08/25 (四) 14:30—16:30	商標	周皇志
08/26 (五) 14:30—16:30	商標	顏永堅

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段503號7樓
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話(04)2251-3761~3洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 105年8月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
8/01 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
8/02 (二) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
8/03 (三) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
8/04 (四) 14:30 — 16:30	商標	李德安
8/05 (五) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
8/08 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
8/09 (二) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
8/10 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
8/11 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
8/12 (五) 14:30 — 16:30	商標	王增光
8/15 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
8/16 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
8/17 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
8/18 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
8/19 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
8/22 (一) 14:30 — 16:30	商標	陳柏禎

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：（高雄市成功一路436號8樓）
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（07）271-1922 洽詢

105 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,157	3,694	6,464	1,640	656	42
2 月	4,610	3,727	6,664	1,283	474	32
3 月	6,882	4,295	5,965	1,423	712	50
4 月	5,572	3,366	5,784	1,359	496	44
5 月	6,116	3,579	6,565	1,466	427	35
6 月	6,157	3,890	7,409	1,305	522	53
合計	34,494	22,551	38,851	8,476	3,287	256

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

105 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	6,178	5,982	602	82	22	62	3,599
2 月	4,448	4,957	783	55	13	33	2,702
3 月	7,407	3,814	753	91	24	62	4,350
4 月	6,644	5,658	879	69	14	38	3,324
5 月	6,690	4,704	597	66	19	66	3,985
6 月	6,902	5,421	669	68	21	54	3,432
合計	38,269	30,536	4,283	431	113	315	21,392

105 年本局辦理申請核驗著作權文件證明書件數統計表

單位：件

月	申請核驗著作權文件證明書件數
1 月	2,154
2 月	1,735
3 月	2,541
4 月	2,131
5 月	2,622
6 月	2,227
合計	13,410

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林佳慧	請求項之明確性判斷—以「參數界定請求項」為中心	智慧財產權月刊	211	2016.07
洪振盛	Alice 案後美國電腦軟體專利適格性之發展	智慧財產權月刊	211	2016.07

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳盈竹	談著名商標之認定與保護—以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例	智慧財產權月刊	211	2016.07
王義明	論註冊商品停產後之維權使用—以台朔汽車商標廢止案件判決為中心	智慧財產權月刊	211	2016.07

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林利芝	從美國聯邦第九巡迴上訴法院 Omega v. Costco 案——探討平行輸入與限制競爭下的著作權濫用爭議	月旦法學雜誌	254	2016.07
熊琦	著作權許可與私人造法	月旦民商法雜誌	52	2016.06

智慧財產權月刊徵稿簡則

105 年 8 月修訂

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、字數以 12,000 字 以內為宜（不含註腳，如篇幅較長，本刊得逕行退稿），稿酬每千字 1,200 元；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。



附錄

智慧財產權月刊徵稿簡則

七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。

八、投稿可採 **e-mail** 或 **書面** 方式：

以 **e-mail** 投稿者請寄至：ipois2@tipo.gov.tw

以 **書面** 投稿者請寄至：

10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓

經濟部智慧財產局資料服務組「智慧財產權月刊」編輯室收。

（聯絡電話：02-2376-7170 劉宥好小姐）

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附 10 個左右的**關鍵字**及 100 字左右之**摘要**，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以**摘要**起始，內文依序論述，文末務請以**結論**為題撰寫。
- 三、文章分項標號層次如下：
 - 壹、貳、參、……
 - 一、二、三、……；（一）（二）（三）……；1、2、3、……；（1）（2）（3）……；
 - A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……
- 四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。
- 五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

- 一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。
- 二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。
- 三、中文文獻註釋方法舉例如下：
 - 1、專書：羅明通，「著作權法論」，頁 90-94，台英國際商務法律事務所，1998 年 8 月第 2 版。
 - 2、譯著：Douglass C. North 著，劉瑞華譯，「制度、制度變遷與經濟成就」（Institutions, institutional change, and economic performance），頁 45、69，時報文化，1995 年。
 - 3、期刊：王文宇，「財產法的經濟分析與寇斯定理」，月旦法學雜誌第十五期，頁 6-15，1996 年 8 月。
 - 4、學術論文：林崇熙，「台灣科技政策的歷史研究（1949～1983）」，國立清華大學歷史研究所碩士論文，1989 年。
 - 5、法律資料：商標法第 37 條第 10 款但書；
大法官會議解釋第 245 號；
最高法院 84 年度台上字第 2731 號判決；
經濟部經訴字第 09706106450 號決定；
經濟部智慧財產局民國 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋；
最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議；

經濟部智慧財產局，電子郵件 990730b 號解釋函。

- 6、網路文獻：謝龍田，【309 株「黑珍珠」種苗疑走私到大陸】，2002- 06-10 / 聯合報 / 14 版，

<http://udnnews.com/FLASH/73405.htm>（最後瀏覽日：2002/06/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下：

- 1、專書：作者姓名，書名 引註頁碼（出版）。

例：RICHARD EPSTEIN, *TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER OF EMIENT DOMAIN* 173 (1985).

- 2、期刊：作者姓名，文章名，出處之期刊 起始頁，引註頁碼（出刊）。

例：Charles A. Reich, *The New Property*, 73 *Yale L.J.* 733, 737-38 (1964).

- 3、網路文獻：作者姓名，論文名，網站名，頁碼，網址（最後瀏覽日）。

例：Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems*, *CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES*, 1, <http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf>. (last visited Feb. 1, 2009).

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址 : www.moea.gov.tw

智慧財產局網址 : www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



ISSN: 2311-3987
GPN: 4810300224