

兩岸智慧財產權侵權事件法律適用之研究

A Study on the Application of Law for Infringement of Intellectual Property Cases Involving Element between the Taiwan Area and the Mainland Area

吳 光 平*

Kuang-Ping Wu*

摘 要

兩岸商業交易所引發的專利權、商標專用權等智慧財產權侵權問題，以及兩岸文化交流所引發著作權侵權問題，特別是高科技廠商相關技術之專利侵權問題以及知名廠商商品之商標侵權問題，使得兩岸智慧財產權侵權問題日顯重要。兩岸智慧財產權侵權於臺灣涉訟者，應依「臺灣地區人民與大陸地區人民關係條例」之「第三章 民事」決定應適用之法律為臺灣法律抑或大陸法律，之後再依所選擇出之臺灣法律或大陸法律加以適用。本文乃以「臺灣地區人民與大陸地區人民關係條例」之規定為經，智慧財產權侵權法律適用之學理為緯，分析兩岸智慧財產權侵權之法律適用，期能對現實適用時所可能引發之問題與疑義，提供一些可參酌之說明。

投稿日期：107.12.11 接受刊登日期：107.12.17 最後修訂日期：107.12.18

* 輔仁大學法學博士，開南大學法律學系暨研究所專任副教授。

* Ph.D. in Law, Fu-Jen Catholic University, Associate Professor, Department of Law, Kainan University.

關鍵詞：兩岸智慧財產權侵權事件；源流國法；被請求保護國法；兩岸人民關係條例；先決問題；請求禁止侵害行為

目 次

壹、前言

貳、兩岸智慧財產權侵權事件法律適用之分析

一、兩岸智慧財產權侵權事件之定性

二、兩岸智慧財產權侵權事件之法律適用

參、兩岸智慧財產權侵權事件法律適用之評論

一、兩岸智慧財產權侵權事件先決問題之法律適用

二、請求禁止侵害行為之定性

肆、結論

壹、前言

自民國 76 年政府開放探親之後，兩岸人民之往來漸趨熱絡，時至今日，兩岸交流密切，觀光、通商、通婚、留學熱絡，隨之而來的就是急速衍生之私法上紛爭，兩岸智慧財產權侵權問題即屬其中之一端，深植吾人重視，蓋隨著兩岸商業頻繁往來、貿易緊密依存，經貿所引發的專利權、商標專用權等智慧財產權侵權問題，以及文化、學術交流所引發著作權侵權問題，特別是高科技廠商相關技術之專利侵權問題以及知名廠商商品之商標侵權問題，使得兩岸智慧財產權侵權問題更顯重要。兩岸智慧財產權侵權於臺灣涉訟者，應依「臺灣地區人民與大陸地區人民關係條例」（以下簡稱為「兩岸人民關係條例」）「第三章 民事」決定應適用之法律為臺灣法律抑或大陸法律，之後再依所選擇出之臺灣法律或大陸法律加以適用，以解決智慧財產權侵權行為之相關問題。

兩岸智慧財產權侵權事件廣義言之，應包含臺灣人民智慧財產權在大陸受臺灣人民侵害¹、臺灣人民智慧財產權在大陸受大陸人民侵害、外國人智慧財產權在大陸受臺灣人民侵害、外國人智慧財產權在大陸受大陸人民侵害四種情形²：第一種情形於臺灣法院涉訟者，因屬臺灣人民相互間之智慧財產權侵害事件，而無「兩岸人民關係條例」之適用，而應適用臺灣法律；第二種情形於臺灣法院涉訟者，因屬臺灣人民與大陸人民相互間之智慧財產權侵害事件，依「兩岸人民關係條例」第 41 條第 1 項：「臺灣地區人民與大陸地區人民間之民事事件，

1 臺灣地區人民與大陸地區人民關係條例第 2 條：「本條例用詞，定義如下：一、臺灣地區：指臺灣、澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及之其他地區。二、大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。三、臺灣地區人民：指在臺灣地區設有戶籍之人民。四、大陸地區人民：指在大陸地區設有戶籍之人民。」。

2 司法院（86）年秘台廳司三字第 04872 號函。

除本條例另有規定外，適用臺灣地區之法律。」之規定，有「兩岸人民關係條例」，而應依「兩岸人民關係條例」選擇準據法；第三種情形於臺灣法院涉訟者，屬臺灣人民與外國人間之智慧財產權侵害事件，非「兩岸人民關係條例」規範之範疇，故無「兩岸人民關係條例」之適用，但為具有涉外成分之涉外智慧財產權侵害事件，應依「涉外民事法律適用法」（以下簡稱為「涉外民法」）選擇準據法；第四種情形於臺灣法院涉訟者，因屬大陸人民與外國人間之智慧財產權侵害事件，依「兩岸人民關係條例」第 41 條第 2 項：「大陸地區人民相互間及其與外國人間之民事事件，除本條例另有規定外，適用大陸地區之規定。」之規定，應適用大陸法律。由此可知，兩岸智慧財產權侵權於臺灣涉訟而依「兩岸人民關係條例」之「第三章 民事」選擇準據法者，僅限於臺灣人民與大陸人民相互間之智慧財產權侵害事件，故此情形可謂狹義的兩岸智慧財產權侵權事件，而本文所述之兩岸智慧財產權侵權事件，即屬此狹義的兩岸智慧財產權侵權事件，合先敘明。

貳、兩岸智慧財產權侵權事件法律適用之分析

一、兩岸智慧財產權侵權事件之定性

國際私法上智慧財產權侵權事件之法律適用，通說³及晚近立法例⁴

3 參閱（依出版時間由近至遠排列，下同）：鄭菀瓊，著作權侵權爭議之法律適用：台灣高等法院 93 年度訴更（一）字第 3 號判決評釋，國際私法裁判選析，頁 349-359，元照，2018 年 2 版；劉鐵錚、陳榮傳，國際私法論，頁 402-403，三民，2018 年修訂 6 版；蔡華凱，國際私法實例研習，頁 188-194，三民，2018 年 4 月；吳光平，涉外專利權侵害之法律適用－智慧財產法院一〇〇年度民專上字第二一號民事判決評析，月旦法學雜誌，第 218 期，頁 196-208，2013 年 7 月；蔡華凱，涉外智慧財產民事事件之國際裁判管轄與準據法，智慧財產訴訟制度相關論文彙編（第 1 輯），司法院，頁 225-230，2010 年；許耀明，國際智慧財產權訴訟之國際管轄權決定、準據法選擇與法律適用之問題，國際私法新議題與歐盟國際私法，頁 30-48，元照，2009 年。

採取依不同法律性質將該法律關係之範圍加以分割而分別依不同衝突法則決定個別準據法之「分割論」(亦即「法律適用分割方法」*dépeçage*，或稱為「分割爭點方法」⁵)，並將智慧財產權事件之爭點分割為以智慧財產權為本體所生法律關係、以智慧財產權為處分客體而生之法律關係、智慧財產權侵害之救濟所生法律關係三部分。以智慧財產權為本體所生法律關係，係直接以智慧財產權權利本身為中心所生之法律關係，例如智慧財產權之發生、歸屬、客體、內容或權能或效力、存

-
- 4 諸如：1989年「瑞士國際私法」第110條將智慧財產權的法律適用分割為：本體所生法律關係(第1項)、侵害之救濟所生法律關係(第2項)、作為處分客體而生之法律關係(第3項)三部分；1999年「亞美尼亞民法」之「第十二編 國際私法」將智慧財產權之法律適用分割為：本體所生法律關係(第1291條第1項)、作為處分客體而生之法律關係(第1291條第2項)二部分；1999年「白俄羅斯民法」之「第七編 國際私法」將智慧財產權之法律適用分割為：本體所生法律關係(第1132條第1項)、作為處分客體而生之法律關係(第1132條第2項)二部分；2000年「哈薩克民法」之「第七編 國際私法」將智慧財產權之法律適用分割為：本體所生法律關係(第1120條第1項)、作為處分客體而生之法律關係(第1120條第2項)二部分；2005年「保加利亞國際私法」將智慧財產權之法律適用分割為：本體所生法律關係(第71條)、作為處分客體而生之法律關係(第73條)、侵害之救濟所生法律關係(第110條)三部分；2007年「土耳其關於國際私法與國際民事訴訟程序法之法令」將智慧財產權之法律適用分割為：本體所生法律關係(第23條第1項)、侵害之救濟所生法律關係(第23條第2項)、作為處分客體而生之法律關係(第28條)；2010年「中華人民共和國涉外民事關係法律適用法」第七章「智慧財產權」將智慧財產權之法律適用分割為：本體所生法律關係(第48條)、作為處分客體而生之法律關係(第49條)、侵害之救濟所生法律關係(第50條)三部分；2011年「立陶宛民法」之「第一卷 總則」之「第一編 民事法律及其適用」之「第二章 國際私法」將智慧財產權之法律適用分割為：本體所生法律關係(第1.52條)、作為處分客體而生之法律關係(第1.53條第1項)、侵害之救濟所生法律關係(第1.53條第2項)三部分；2013年「蒙特內哥羅國際私法」將智慧財產權之法律適用分割為：本體所生法律關係(第35條第1項)、作為處分客體而生之法律關係(第37條)二部分。
- 5 國際私法上「法律適用分割方法」之詳細論述與分析，參閱林恩璋，國際私法上「分割爭點(issue-by-issue)」方法之適用—以最高法院兩則判決為中心，政大法學評論，第119期，頁151-187，2011年2月。

續期間、限制、消滅、撤銷等問題；以智慧財產權為處分客體而生之法律關係，亦即智慧財產權使用契約所生之法律關係，例如智慧財產權之讓與、授權；智慧財產權侵害之救濟所生法律關係，為侵權行為所生損害賠償之債（及侵權行為之禁止？）。此一分割看似具體明確，但於現實運用上恐非容易。按智慧財產權之內容，乃是智慧財產權人對於已註冊（專利權、商標專用權）或發生（著作權）之權利取得於權利期間由自己使用或授權他人使用、排除他人使用、並對侵害其智慧財產權之人請求加以禁止或請求損害賠償之法律上地位，此實乃智慧財產權人因具有智慧財產權所具有之權能，乃是智慧財產權所產生之效力，故未經智慧財產權人同意而侵害智慧財產權人上述權利內容，實即妨害了智慧財產權人行使上述智慧財產權之權能，故智慧財產權侵害行為之實施，實可認為是牴觸智慧財產權效力之手段。從而兩岸智慧財產權侵權之定性，將成為兩岸智慧財產權侵權法律適用之關鍵，若定性為侵權行為之問題，則應適用「兩岸人民關係條例」第 50 條侵權行為衝突法則選擇準據法，若定性為智慧財產權效力之問題，則「兩岸人民關係條例」並就智慧財產權衝突法明文規定，則應類推適用「兩岸人民關係條例」第 51 條第 2 項權利物權衝突法則，抑或類推適用「涉外民法」第 42 條智慧財產權衝突法則選擇準據法，不無疑義。

國際私法上智慧財產權侵權事件之定性問題，外國學說有所爭論，但較傾向定性為侵權行為之問題⁶，我國學者亦傾向定性為侵權行為之問題⁷。本文認為，此一問題應採取以下二原則：第一、規範專利

6 蔡華凱，涉外智慧財產民事事件之國際裁判管轄與準據法，同註 3，頁 228。

7 參閱鄭苑瓊，同註 3，頁 356-358；劉鐵錚、陳榮傳，同註 3，頁 403；吳光平，同註 3，頁 200-202；蔡華凱，同註 3，涉外智慧財產民事事件之國際裁判管轄與準據法，頁 228（此文雖未明示探討定性之問題，但文中指出「多數說向來認為此當然為侵權行為的問題。我國學者亦不例外，就本文所調查我國的實務案例，亦幾乎全將之定性為侵權行為」且未表明反對，故可推知該文認為涉外智慧財產權侵害應定性為侵權行為之問題）；許耀明，同註 3，頁 37（此文雖未明示

權、商標專用權等工業財產權之 1883 年「保護工業財產權之巴黎公約」(Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 簡稱為「巴黎公約」)第 2 條第 1 項區分「保護」(Protection)與「法律救濟」(Legal Remedy)之規定⁸與規範著作權之 1886 年「保護文學及藝術著作之伯恩公約」(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 簡稱為「伯恩公約」)第 5 條第 2 項第 2 段區分「保護之範圍」

探討定性之問題，但文中指出「智慧財產權為法律所保障之權利，因此此一權利受侵害時，當得依侵權行為之相關法制尋求救濟」，故可推知該文認為涉外智慧財產權侵害應定性為侵權行為之問題；曾陳明汝，智慧財產權之國際私法問題（三）—論事實行為發生之債暨智財權國際侵害之準據法，國際私法論文集—慶祝馬教授漢寶七秩華誕，頁 35-38，五南，1996 年（此文雖未明示探討定性之問題，但文中卻直接討論侵權行為地之確定，故可推知該文認為涉外智慧財產權侵害應定性為侵權行為之問題）。

- 8 「巴黎公約」第 2 條：「(第 1 項)任一同盟國國民於其他同盟國家內，就工業財產權之保護，應享有各該國法律已賦予或將來可能賦予其本國國民之權益，且不妨礙本公約所特別規定之權利。因此，遵守加諸於該國國民之條件及手續，而權利受侵害時，應享有與該國國民相同之保護與法律救濟。(第 2 項)被請求保護其工業財產權之國家，對同盟之其他各國國民所得享有之任何工業財產權，不得附加設立住所或營業所之條件。(第 3 項)關於司法及行政之程序、管轄，以及送達地址之指定或代理人之委任，本同盟每一國家之法律規定，其可能為工業財產權法律所必要者，悉予特別保留。」(Article 2 National Treatment for Nationals of Countries of the Union (1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with. (2) However, no requirement as to domicile or establishment in the country where protection is claimed may be imposed upon nationals of countries of the Union for the enjoyment of any industrial property rights. (3) The provisions of the laws of each of the countries of the Union relating to judicial and administrative procedure and to jurisdiction, and to the designation of an address for service or the appointment of an agent, which may be required by the laws on industrial property are expressly reserved.)。

(Extent of Protection) 與「救濟方式」(Means of Redress) 之規定⁹，僅

-
- 9 「伯恩公約」第 5 條：「(第 1 項) 著作人就其受本公約保護之著作，於源流國以外本聯盟各會員國境內，應享有本公約特別授予之權利，以及各該國家法律現在或將來對其國民授予之權利。(第 2 項) 上開權利之享有及行使，不得要求須履行一定形式要件，且應不問著作源流國是否給予保護。是故，除本公約另有規定者外，保護之範圍，以及著作人為保護其權利所享有之救濟方式，專受主張保護之當地國法律之拘束。(第 3 項) 源流國境內之保護，從其國內法規定。但如著作人就其受本公約保護之著作，非係源流國之國民者，著作人應與該國之本國著作人享有相同權利。(第 4 項) 源流國之認定如下：一、著作係於本聯盟任一會員國境內首次發行者，以該會員國為源流國；著作係於本聯盟數會員國境內同時發行，而該等會員。二、著作係於非屬本聯盟之任一國家及本聯盟任一會員國境內同時發行者，以該會員國為源流國。三、未發行之著作，或著作係於非屬本聯盟之任一國家境內首次發行，而未於本聯盟任一會員國境內同時發行者，除有下列情形者外，以著作人具其國籍之會員國為源流國：(一) 著作係電影著作，且其製作人之主事務所或慣常居所係位於本聯盟任一會員國境內者，以該會員國為源流國。(二) 著作係建造於本聯盟任一會員國境內之建築著作，或係併含於設在本聯盟任一會員國境內之建築物或其他建造物內之其他藝術著作者，以該會員國為源流國。」(Article 5 Rights Guaranteed: 1. and 2. Outside the country of origin; 3. In the country of origin; 4. “Country of origin” (1) Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this Convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this Convention. (2) The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed. (3) Protection in the country of origin is governed by domestic law. However, when the author is not a national of the country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he shall enjoy in that country the same rights as national authors. (4) The country of origin shall be considered to be: (a) in the case of works first published in a country of the Union, that country; in the case of works published simultaneously in several countries of the Union which grant different terms of protection, the country whose legislation grants the shortest term of protection; (b) in the case of works published simultaneously in a country outside the Union and in a country of the Union, the latter country; (c) in the case of unpublished works or of works first published in a country outside the Union, without simultaneous publication

文字不同實則意義相同，「巴黎公約」所規定「保護」與「伯恩公約」所規定「保護之範圍」，皆指智慧財產權應否受保護以及受保護智慧財產權之權利內容或權能或效力，而「巴黎公約」所規定「法律救濟」與「伯恩公約」所規定「救濟方式」，皆指被保護之智慧財產權受侵害時之權利救濟手段，由此可規範專利權、商標專用權等工業財產權之「巴黎公約」及規範著作權之「伯恩公約」係將智慧財產權效力之問題與智慧財產權侵害之問題加以區分；第二、在以法院地法（*Lex Fori*）作為定性標準之前提下，國際私法上智慧財產權侵權事件之案件事實中何者屬於智慧財產權效力之問題，何者屬於智慧財產權侵害之問題，應依我國「民法」與智慧財產權判斷，故而行為人所侵害者是否為受法律保護之智慧財產權、受侵害之人是否為智慧財產權人、所侵害者是否為智慧財產權法所賦予智慧財產權人之權能等「巴黎公約」所定「保護」與「伯恩公約」所定「保護之範圍」之問題，應定性為智慧財產權權利本身之問題，此為國際私法上智慧財產權侵權之「先決問題」或「附隨問題」，而「先決問題」之解決以「法院地衝突法則說」為原則¹⁰，故

in a country of the Union, the country of the Union of which the author is a national, provided that: (i) when these are cinematographic works the maker of which has his headquarters or his habitual residence in a country of the Union, the country of origin shall be that country, and (ii) when these are works of architecture erected in a country of the Union or other artistic works incorporated in a building or other structure located in a country of the Union, the country of origin shall be that country.)。

- 10 「先決問題」之解決標準，向有「主要問題準據法國衝突法則說」以及「法院地衝突法則說」之對立，晚近則有調和二說的分別處理說之主張，但基於適用之方便以及訴訟經濟之考量，各國法院實務多採「法院地衝突法則說」。有關「先決問題」之解決標準，參閱吳光平，先決問題之解決標準－最高法院 85 年度台上字第 2423 號判決評釋，國際私法裁判選析，頁 149-161，元照，2016 年；吳光平，從平衡涉外民事訴訟實體利益與程序利益之觀點探討國際私法上先決問題之解決標準－由最高法院八十五年度臺上字第二四二三號判決談起，玄奘法律學報，第 10 期，頁 133-168，2008 年 12 月；廖蕙玟，「先決問題」之研究，東海大學法學研究，第 28 期，頁 101-137，2008 年 6 月；林秀雄，論國際私法上先決問題，法律哲理與制度（國際私法卷）－馬漢寶教授八秩華誕祝壽論文集，頁

我國法院應依我國衝突法則決定先決問題之準據法，若適用所選擇出先決問題準據法之結果，行為人所侵害者確為受該準據法所保護之智慧財產權、受侵害者依該準據法確為智慧財產權人、所侵害者確為該準據法所賦予智慧財產權人之權能者，則行為人有無故意或過失、有無正當防衛或緊急避難等違法阻卻之事由、損害與行為間是否必須具有因果關係存在、其因果關係究為直接或間接或相當因果關係等侵權行為成立要件之問題¹¹，以及損害賠償請求權之成立、賠償範圍、賠償方法、賠償性質、賠償請求權之消滅時效（、請求禁止侵害行為？）等侵權行為效力之問題，皆為「巴黎公約」所定「法律救濟」與「伯恩公約」所定「救濟方式」之問題，應定性為侵權行為之問題，此為國際私法上智慧財產權侵權事件之「主要問題」或「本問題」，故此等問題我國法院應依我國之侵權行為衝突法則選擇準據法。因此，於兩岸智慧財產權侵權事件中，智慧財產權權利本身作為先決問題，我國法院應依我國衝突法則（類推適用「兩岸人民關係條例」第 51 條第 2 項權利物權衝突法則抑或類推適用「涉外民法」第 42 條智慧財產權衝突法則選擇準據法？）決定先決問題之準據法，若適用所選擇出先決問題準據法之結果，行為人所侵害者確為受該準據法所保護之智慧財產權、受侵害者依該準據法確為智慧財產權人、所侵害者確為該準據法所賦予智慧財產權人之權能者，則行為人有無故意或過失、有無正當防衛或緊急避難等違法阻卻之事由、損害與行為間是否必須具有因果關係存在、其因果關係究為直接或間接或相當因果關係等侵權行為成立要件之問題，以及損害賠償請求權之成立、賠償範圍、賠償方法、賠償性質、賠償請求權之消滅時效（、請求禁止侵害行為？）等侵權行為效力

255-269，元照，2006 年；陳榮傳，先決問題或附隨問題，月旦法學雜誌，第 12 期，頁 62-63，1996 年 4 月。

11 至於所侵害者是否為權利或利益之問題，於一般情形下雖為侵權行為成立要件之問題，但於國際私法上智慧財產權侵權事件應以定性為智慧財產權本體之問題為宜。

之問題，我國法院應依「兩岸人民關係條例」之侵權行為衝突法則選擇準據法。

二、兩岸智慧財產權侵權事件之法律適用

(一) 以智慧財產權之有效性或其保護範圍作為先決問題及其法律適用

於兩岸智慧財產權侵權事件中，被告就系爭智慧財產權受法律保護、原告為智慧財產權人、智慧財產權人就系爭智慧財產權有積極使用之權能等事項或不爭執，則此時即無「先決問題」存在，直接依「兩岸人民關係條例」之侵權行為衝突法則選擇準據法即可。惟，若被告否認系爭智慧財產權受法律保護、否認原告為智慧財產權人、否認智慧財產權人就系爭智慧財產權有積極使用之權能者，例如被告提出智慧財產權無效之抗辯或提出反訴主張智慧財產權無效，則此時智慧財產權之有效性或其保護範圍即成為兩岸智慧財產權侵權事件之「先決問題」，應先加以解決，由於「先決問題」之解決以「法院地衝突法則說」為原則，故就此等問題我國法院應依我國衝突法則選擇準據法，但因「兩岸人民關係條例」並未如「涉外民法」第 42 條般設有智慧財產權衝突法則，此時即發生衝突法則之完全欠缺，應加以補全。關於衝突法則完全欠缺之補全，有適用內國法說與類推適用說，但適用內國法說因違反內外國法平等適用原則，故不足採，因而應以類推適用之方法，類推適用法律關係性質相類之衝突法則以適用之¹²，故對於「兩岸人民關係條例」智慧財產權衝突法則之完全欠缺，可類推適用的，有「兩岸人民關係條例」第 51 條第 2 項權利物權衝突法則，但「涉外民法」第 42 條智慧財產權衝突法則選擇準據法亦可類推適用，應類推適

12 參閱劉鐵錚、陳榮傳，同註 3，頁 510-511。

用何者，詳如下述。

（二）智慧財產權侵害行為之成立與效力為主要問題及其法律適用

於兩岸智慧財產權侵權事件中，被告就系爭智慧財產權受法律保護、原告為智慧財產權人、智慧財產權人就系爭智慧財產權有積極使用之權能等事項或不爭執，因無「先決問題」存在，故我國法院即依「兩岸人民關係條例」第 50 條侵權行為衝突法則選擇準據法，倘若被告否認系爭智慧財產權受法律保護、否認原告為智慧財產權人、否認智慧財產權人就系爭智慧財產權有積極使用之權能者，例如被告提出智慧財產權無效之抗辯或提出反訴主張智慧財產權無效，此時智慧財產權之有效性或其保護範圍即成為兩岸智慧財產權侵權事件之「先決問題」，應依我衝突法則選擇先決問題之準據法加以解決，若適用所選擇出先決問題準據法之結果，行為人所侵害者確為受該準據法所保護之智慧財產權、受侵害者依該準據法確為智慧財產權人、所侵害者確為該準據法所賦予智慧財產權人之權能者，則行為人有無故意或過失、有無正當防衛或緊急避難等違法阻卻之事由、損害與行為間是否必須具有因果關係存在、其因果關係究為直接或間接或相當因果關係等侵權行為成立要件之問題，以及損害賠償請求權之成立、賠償範圍、賠償方法、賠償性質、賠償請求權之消滅時效（、請求禁止侵害行為？）等侵權行為效力之問題，我國法院應依「兩岸人民關係條例」第 50 條侵權行為衝突法則選擇準據法。

按智慧財產權侵權行為成立要件以及效力等問題之法律適用，於立法例上，有於一般侵權行為衝突法則外另立特殊規則者¹³，亦有不另

13 諸如「2007 年 7 月 11 日關於非契約之債之法律適用的歐洲議會及共同理事會規則」（簡稱為「羅馬規則 II」）第 8 條第 1 項：「智慧財產權侵害之非契約之債適用被請求保護國之法律。」、2010 年「中華人民共和國涉外民事關係法律適用法」

立特殊規則而適用侵權行為衝突法則之一般規則者，前者乃是將智慧財產權侵權行為視為特殊侵權行為¹⁴，故於一般侵權行為衝突法則外另立符合其特殊性之特殊規則，後者並不將智慧財產權侵權行為視為特殊侵權行為，故而認為智慧財產權侵權行為不具有特殊性，從而適用侵權行為衝突法則之一般規則即可。我國採取後者，無論是「兩岸人民關係條例」抑或是「涉外民法」，皆未另立智慧財產權侵權行為衝突法則，故就智慧財產權侵權行為成立要件以及效力等問題之法律適用，應適用侵權行為衝突法則之一般規則，於「兩岸人民關係條例」為第 50 條：「侵權行為依損害發生地之規定。但臺灣地區之法律不認其為侵權行為者，不適用之。」之規定，於「涉外民法」為第 25 條「關於

第 50 條：「智慧財產權之侵權責任，適用被請求保護地法律，當事人也可以在侵權行為發生後協議選擇適用法院地法律。」等皆屬之。又 1989 年「瑞士國際私法」第 110 條第 2 項：「因侵權行為所生之請求權，當事人得於損害發生後，合意選定法院地法為準據法。」、2007 年「土耳其關於國際私法與國際民事訴訟程序法之法令」第 23 條第 2 項：「侵害智慧財產權之損害賠償請求權，當事人於侵權行為發生得合意選定依法院地法。」及 2011 年「立陶宛民法」第 1.53 條第 2 項：「侵害智慧財產權之損害事實發生後，當事人得合意選定依法院地法。」雖僅規定智慧財產權侵害事件當事人得合意選法而未規定智慧財產權侵害事件之應適用法律，但彼等第二項之規定於適用上應解為 1989 年「瑞士國際私法」第 110 條第 1 項：「智慧財產權依被請求保護該智慧財產權之國之法。」、2007 年「土耳其關於國際私法與國際民事訴訟程序法之法令」第 23 條第 1 項：「智慧財產權，依被請求保護地國之法律。」及 2011 年「立陶宛民法」第 1.53 條第 1 項：「智慧財產權，依被請求保護地國之法律。」之例外規定，故智慧財產權侵害事件當事人未依此等第 2 項合意選法者則依第 1 項適用被請求保護國法。

- 14 理由為：一、智慧財產權之保護仍以國界為限，各國智慧財產權之立法管轄權原則上僅及於各自領域，智慧財產權國際公約中之「國民待遇原則」係賦予公約成員國依公約規定給予另一公約成員國公民與自身公民相同之待遇之國際公約義務，故公約成員國對另一公約成員國公民智慧財產權侵害之法律救濟，須適用自身國內法方能符合國民待遇；二、對「巴黎公約」第二條所規定之「法律救濟」及「伯恩公約」第 5 條所規定之「救濟之方式」，解為智慧財產權侵害之損害賠償，仍適用被請求保護國法；三、被請求保護國法對於涉外智慧財產權侵害事件最具適用利益，得以維護原告之合法權利。

由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有關係最切之法律者，依該法律。」之規定。

於兩岸智慧財產權侵權事件中，智慧財產權侵權行為成立要件以及效力等問題，依「兩岸人民關係條例」第 50 條本文，應以損害發生地法決之。於專利權之侵害為：1. 未經專利權人同意而使用專利物品或以專利方法直接製成之物品之使用地法；2. 未經專利權人同意而使用專利方法之使用地法；3. 未經專利權人同意而為販賣/使用專利物品之目的而進口專利物品之進口地法；4. 未經專利權人同意而為販賣/使用以專利方法直接製成之物品之目的而進口該物品之進口地法¹⁵。於商標權之侵害為：商標權人之營業地法¹⁶。於著作權之侵害為：1. 未經著作人同意而以發行、播送、上映、口述、演出、展示或其他方法向公眾公開提示其著作內容之地；2. 未經著作人同意而於其著作或衍生著作表示其本名、別名或不具名之地；3. 未經著作人同意而歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作之內容、形式或名目致其名譽受損害之地；4. 未經著作人同意而重製、公開展示、散布其著作之地；5. 未經著作人同意而公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸其著作之地；6. 未經著作人同意而改作或編輯其著作之地。上述諸地點於臺灣者，即適用臺灣「民法」及「專利法」、「商標法」、「著作權法」等智慧財產權法，上述諸地點於中國大陸者，即適用中國大陸「中華人民共和國侵權責任法」及「中華人民共和國專利法」、「中華人民共和國商標法」、「中華人民共和國著作權法」等智慧財產權法，

15 未經專利權人同意而製造專利物品或以專利方法直接製成之物品之製造地、未經專利權人同意而就專利物品或以專利方法直接製成之物品為販賣之要約之要約地、未經專利權人同意而販賣專利物品或以專利方法直接製成之物品之販賣地、未經專利權人同意而為製造/販賣專利物品之要約而進口該物品之進口地、未經專利權人同意而為製造/販賣以專利方法直接製成物品之要約而進口該物品之進口地為行為作成地，為專利權侵害行為作成地。

16 侵權行為人於同類商品或勞務使用類似商標之地，為商標權侵害行為作成地。

但依「兩岸人民關係條例」第 50 條但書之規定，臺灣之「民法」及「專利法」、「商標法」、「著作權法」等智慧財產權法不認其為智慧財產權侵權行為者，即不適用之，亦即當損害發生地為中國大陸時，須累積適用中國大陸法律與臺灣法律。

肆、兩岸智慧財產權侵權事件法律適用之評論

一、兩岸智慧財產權侵權事件先決問題之法律適用

對於「兩岸人民關係條例」智慧財產權衝突法則之完全欠缺，其補全應類推適用法律關係性質相類之衝突法則以適用，但可類推適用法律關係性質相類之衝突法則，則有「兩岸人民關係條例」第 51 條第 2 項權利物權衝突法則以及「涉外民法」第 42 條智慧財產權衝突法則選擇準據法，應類推適用何者為宜，實有深入探究之必要。

按智慧財產權權利本體之法律適用，有被請求保護國法主義（*lex loci protectionis*）以及源流國法主義（*lex originis*）之對立，前者係受到屬地主義與獨立保護原則的影響，認為以智慧財產為標的之權利，其成立要件及效力依被權利人據以主張保護之國家之法律，後者則徹底否認屬地主義與獨立保護原則，認為智慧財產權與一般物權同，為求法律之安定性，有與一定地域連結之必要，該一定地域，即為智慧財產權之源流國，亦即成立智慧財產權之國。晚近立法例較多採被請求保護國法說¹⁷，而機構草案中亦不乏採被請求保護國法說者¹⁸。「兩岸

17 諸如 1978 年「奧地利國際私法」第 34 條：「無體財產權之發生、範圍及消滅，依使用行為或被請求保護國法。」、1979 年「匈牙利國際私法」第 19 條：「著作權依被請求保護國法。」、1989 年「瑞士國際私法」第 110 條第 1 項：「智慧財產權依被請求保護該智慧財產權之國之法。」、1999 年「亞美尼亞民法」第 1291 條第 1 項：「智慧財產權，依被請求保護此類權利地國之法律。」、1999 年「白俄羅斯民法」第 1132 條第 1 項：「智慧財產權，依被請求保護此類權利地國法。」、2000 年「哈薩克民法」第 1120 條第 1 項：「智慧財產權，依被請

人民關係條例」對此未有明文規定，「涉外民法」於 2010 年修正前亦未有明文規定，但 2010 年修正「涉外民法」則明文規定了智慧財產權衝突法則，增訂於「涉外民法」第 42 條第 1 項：「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」，依通說及立法說明¹⁹係採取

求保護該權利所在國之法律。」、2004 年「比利時國際私法」第 93 條第 1 項：「智慧財產權適用被請求保護地國家之法律。」、2005 年「保加利亞國際私法」第 71 條第 1 項：「著作權及與著作權相關權利之產生、內容、轉讓及終止，依請求保護著作權之國之法律。」、2007 年「土耳其關於國際私法與國際民事訴訟程序法之法令」第 23 條第 1 項：「智慧財產權，依被請求保護地國之法律。」、2010 年「中華人民共和國涉外民事關係法律適用法」第 48 條：「智慧財產權的歸屬和內容，適用被請求保護地法律。」、2011 年「立陶宛民法」第 1.52 條：「智慧財產權及其保護，適用被請求保護該權利之國家的法律。」等皆屬之。

- 18 諸如「歐洲馬克思伯朗克智慧財產權與競爭法學會」(Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law)之「智慧財產權衝突法組」(簡稱為 CLIP)所擬「智慧財產權衝突法原則」(Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property)於 2011 年 12 月 1 日公佈之最終版本第 3:102 條：「智慧財產權之存在、有效與否、登記、權利範圍與存續期間，以及有關其權利之所有其他事項，其應適用之法律為被主張應受其保護之國之法。」(Article 3:102: The law applicable to existence, validity, registration, scope and duration of an intellectual property right and all other matters concerning the right as such is the law of the State for which protection is sought.)、2008 年「美國法律學院」(American Law Institute)之「智慧財產權：跨國爭訟中適用於管轄、選法暨裁判之承認與執行之原則」(Intellectual Property Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgment in Transnational Disputes)第 301 條第 1 項第 2 款：「智慧財產權之存在、有效與否、存續期間、內容、權利侵害以及侵害之賠償，適用下列法律決定：(b)其他智慧財產權，依被請求保護州法。」 (§ 301: Except as provided in §§ 302 and 321-323, (1) The law applicable to determine the existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and the remedies for their infringement is: (a) for registered rights, the law of each State of registration. (b) for other intellectual property rights, the law of each State for which protection is sought.) 針對無須登記之智慧財產權等皆屬之。
- 19 「涉外民法」第 42 條立法說明：「二、智慧財產權，無論在內國應以登記為成立要件者，如專利權及商標專用權等，或不以登記為成立要件者，如著作權及營業秘密等，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準。爰參考義大利國際私法第五十四條、瑞士國際

被請求保護國法說²⁰。而智慧財產權類推適用「兩岸人民關係條例」第 51 條第 2 項：「關於以權利為標之物權，依權利成立地之規定。」權利物權衝突法則之結果，智慧財產權應依智慧財產權成立地法，亦即智慧財產權之源流國²¹，於專利權、商標權為註冊國，於著作權為著作完成國，而類推適用「涉外民法」第 42 條第 1 項之結果，智慧財產權應依權利應受保護地法，亦即智慧財產權之被請求保護國，即智慧財產權人據以主張保護其專利權、商標權、著作權之國，二者結果顯

私法第一百十條第一項等立法例之精神，規定以智慧財產為標之物權，其成立及效力應依權利主張者認其權利應受保護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。該法律係依主張權利者之主張而定，並不當然為法院所在國之法律，即當事人主張其依某國法律有應受保護之智慧財產權者，即應依該國法律確定其是否有該權利。例如甲主張乙在 A 國侵害其智慧財產權，乙抗辯甲在 A 國無該權利，則我國法院應適用 A 國法律，而非我國法律，以解決在 A 國應否保護及如何保護之問題；如甲依我國法律取得智慧財產權，乙在 A 國有疑似侵害其權利之行為，則我國法院應依 A 國法決定甲在 A 國有無權利之問題。」。

- 20 惟，本條項文字設計不當，「權利應受保護地之法律」之用語與外國立法例上「權利被請求保護地之法律」之用語有所出入，「權利應受保護地之法律」依文義解釋並非不能解為源流國法，蓋被請求保護國係指尋求該國保護之「實然」，但權利應受保護國卻有可能解釋為應由權利授予國（源流國）提供保護之「應然」，致使國內不乏認定本條係採取源流國法說者（例如：許耀明，同註 3，頁 33-34；黃致穎，論涉外專利侵害訴訟之準據法，全國律師雜誌，第 15 卷，第 3 期，頁 75，2011 年 3 月），故將來應將「權利應受保護地之法律」修正為「權利被請求保護地之法律」，以完全符合被請求保護國法說之立法意旨。
- 21 「涉外民法」於 2010 年修正前亦未有明文規定，曾陳明汝教授即認為智慧財產權衝突法則之完全欠缺應類推適用舊「涉外民法」第 10 條第 2 項權利物權衝突法則而依源流國法，其謂「我國一九五三年之涉外民事法律適用法對於智慧財產權之適用法律並未予特別規定。惟該法第十條第二項規定：『關於以權利為標之物權，依權利成立地法』，仍可援引適用於著作權之得喪、內容與範圍。而其權利成立地法，應為其原始國（The Country of Origin）法」參閱曾陳明汝，國際私法原理（續集）—各論篇，頁 204，學林，2003 年改訂再版。但亦有認為類推適用舊「涉外民法」第 10 條第 2 項權利物權衝突法則應為被請求保護國法，參閱劉鐵錚、陳榮傳，國際私法論，頁 366，三民，2010 年修訂 5 版。

然不同，究以何者為當，非常困擾。

本文認為，應類推適用「涉外民法」第 42 條第 1 項智慧財產權衝突法則，理由有四：一、「兩岸人民關係條例」與舊「涉外民法」對於智慧財產權衝突法則皆未有明文規定，顯示出立法者尚未意識此問題，此時類推適用「兩岸人民關係條例」第 51 條第 2 項權利物權衝突法則使智慧財產權權利本體依源流國法，乃為自然，但當 2010 年修正「涉外民法」則明文規定了智慧財產權衝突法則，顯示出立法者不但已意識此問題，且於被請求保護國法主義及源流國法主義二者之中，抉擇出被請求保護國法主義作為我國智慧財產權權利本體法律適用之立法主義，故而此後若再類推適用「兩岸人民關係條例」第 51 條第 2 項權利物權衝突法則使智慧財產權權利本體依源流國法，即違背立法者對於智慧財產權權利本體法律適用採行被請求保護國法主義之意願；二、智慧財產權權利本體之法律適用雖有被請求保護國法主義及源流國法主義之對立，但於比較國際私法上，立法例多數採行被請求保護國法主義，類推適用「涉外民法」第 42 條第 1 項依權利應受保護地法，較符合立法趨勢與國際潮流；三、「兩岸人民關係條例」與「涉外民法」間，就衝突法言，應認為係特別衝突法與普通衝突法之關係，當特別法未有規定時，即應回歸普通法找尋適用依據，故「兩岸人民關係條例」既未就智慧財產權衝突法則明文規定，故應回歸「涉外民法」第 42 條第 1 項作為適用依據，但「涉外民法」係適用於涉外民商事件，而依「兩岸人民關係條例」第 1 條：「國家統一前，為確保臺灣地區安全與民眾福祉，規範臺灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例。本條例未規定者，適用其他有關法令之規定。」之規定，「兩岸人民關係條例」係適用於涉陸民商事件，適用之對象並不相同，故而雖以「涉外民法」第 42 條第 1 項為適用依據，但

係類推適用²²；四、智慧財產權權利本體之法律適用，倘因涉外民商事件與涉陸民商事件之不同，而分別依完全不同立法主義的被請求保護國法主義及源流國法主義，難謂公平。

而類推適用「涉外民法」第 42 條第 1 項於兩岸智慧財產權事件之適用上，應注意者有三：第一、類推適用本條項僅適用於決定智慧財產權本體所生法律關係，至於侵害智慧財產權之救濟所生法律關係及智慧財產權作為處分客體而生之法律關係，應分別依「兩岸人民關係條例」第 50 條之侵權行為衝突法則及第 48 條：「(第 1 項)債之契約依訂約地之規定。但當事人另有約定者，從其約定。(第 2 項)前項訂約地不明而當事人又無約定者，依履行地之規定，履行地不明者，依訴訟地或仲裁地之規定。」之契約衝突法則決之；第二、類推適用本條項所選擇出智慧財產權本體之準據法，用以決定智慧財產權之發生（申請、審查、審定、註冊、發表）、歸屬（智慧財產權人）、客體（得申請之發明創作；申請之具有識別性的標識；文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作）、內容或權能、存續期間、限制、消滅（期間屆滿、智慧財產權人死亡、拋棄）、撤銷；第三、類推適用本條項所規定之權利應受保護地之法律，須依當事人主張其智慧財產權依某地法律受保護，不當然即為法院地法。

二、請求禁止侵害行為之定性

國際私法上智慧財產權侵權事件中，行為人有無故意或過失、有

22 此時「涉外民法」第 42 條第 1 項之類推適用，與一般情形衝突法則完全欠缺時，以類推適用加以補全之類推適用有所不同。於一般情形，以類推適用加以補全衝突法則之完全欠缺，係類推適用法律關係性質相類之衝突法則以適用，但此時「涉外民法」第 42 條第 1 項之類推適用，則係法律關係性質相同，皆為以智慧財產權為本體所生法律關係，但因「兩岸人民關係條例」所適用於涉陸民商事件與「涉外民法」所適用於涉外民商事件不同，故而類推適用「涉外民法」第 42 條第 1 項加以補全。

無正當防衛或緊急避難等違法阻卻之事由、損害與行為間是否必須具有因果關係存在、其因果關係究為直接或間接或相當因果關係等侵權行為成立要件之問題，以及損害賠償請求權之成立、賠償範圍、賠償方法、賠償性質、賠償請求權之消滅時效等侵權行為效力之問題，固應依侵權行為準據法決之，但請求禁止侵害行為應認為係侵權行為之效力而應依侵權行為準據法決之，抑或認為係智慧財產權之效力而應依智慧財產權本體準據法決之，不無疑義。

請求禁止侵害行為，稱為保護請求權，包括侵害排除請求權及侵害防止請求權二者，我國「專利法」第 96 條第 1 項：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。」、「商標法」第 69 條第 1 項：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。」、「著作權法」第 84 條：「著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。」等規定即屬之。此等保護請求權究應定性為侵權行為之效力，抑或智慧財產權之效力，並不容易，蓋智慧財產權之內容，乃是智慧財產權人對於已註冊（專利權、商標權）或發生（著作權）之權利取得於權利期間由自己使用或授權他人使用、排除他人使用、並對侵害其智慧財產權之人請求加以禁止或請求損害賠償之法律上地位，此為智慧財產權人因具有智慧財產權所具有之權能，為智慧財產權所產生之效力，未經智慧財產權人同意而侵害智慧財產權人上述權利內容，實即妨害了智慧財產權人行使上述智慧財產權之權能，智慧財產權侵害行為之實施，乃是牴觸智慧財產權權能或效力之手段，此使得保護請求權兼具有侵權行為之效力及智慧財產權之效力二者之性質。

如依「巴黎公約」所規定「法律救濟」及「伯恩公約」所規定「救濟方式」，皆指被保護之智慧財產權受侵害時之權利救濟手段而言，行使保護請求權請求禁止侵害行為，應可定性為侵權行為之效力，但日

本多數說將保護請求權定性為智慧財產權之效力而應適用被請求保護國法²³，最高裁判所於平成 14 年 9 月 26 日讀卡機事件的判決²⁴中亦採此見解。按定性原則上應依法院地法為標準，觀我國智慧財產權法，保護請求權與侵權行為損害賠償請求權多規定於同一條文中，例如「專利法」第 96 條第 1 項為保護請求權之規定，接著於同條第 2 項規定了專利權侵權行為之損害賠償請求權，而「商標法」第 69 條第 1 項為保護請求權之規定，同條第 2 項規定了商標權侵權行為之損害賠償請求權，而「著作權法」雖未規定於同一條，但也規定於同一章「第六章 權利侵害之救濟」中，於第 84 條為保護請求權之規定，接著於第 85 條規定了著作人格權侵權行為之損害賠償請求權，並於第 88 條規定了著作財產權或製版權侵權行為之損害賠償請求權，此顯示出我國智慧財產權法係將保護請求權作為智慧財產權侵權行為效力整體中之一部分，故而於我國法上，請求禁止侵害行為之保護請求權應定性為侵權行為之效力，於兩岸智慧財產權侵害事件中，由「兩岸人民關係條例」第 50 條侵權行為衝突法則所選擇出的準據法決之。

23 日本相關評述，參閱中西康、北澤安紀、橫溝大、林貴美，國際私法，頁 283-285，有斐閣，2014 年；神前禎、早川吉尚、元永和彥，國際私法，頁 218-219，有斐閣，2013 年；櫻田嘉章、道垣內正人，注釈國際私法(第 1 卷)，頁 642-643、647-648，有斐閣，2011 年；木棚照一，國際知的財產法，頁 385-389，平文社，2009 年；松岡博，國際關係私法入門，頁 173-174，有斐閣，2008 年；山田鐸一，國際私法，頁 390-394，有斐閣，2004 年 3 版。

24 民集 56 卷 7 号 1551 頁〈百選 51〉。此為涉外專利權侵害事件，案例事實為：於日本有住所之原告（日本人）於美國發明讀卡機技術並於美國取得專利權，而被告（日本法人）將此專利技術之產品於日本國內製造，透過美國法人（由被告百分之百控制之子公司）出口至美國並於美國販賣，故原告起訴請求禁止被告對美國出口產品及以對美國出口為目的產品生產，並請求被告銷毀產品及侵害專利權之損害賠償。

伍、結論

今日兩岸交往昌盛、互動密切，臺灣地區對大陸地區經濟之依存度增高，兩岸交通往來便利，大陸地區經濟快速成長，兩岸智慧財產權侵害事件之妥適處理，顯得更為迫切與重要。就本文對於兩岸智慧財產權侵權事件法律適用之分析與評析，可得以下六點結論：一、採取將智慧財產權之法律關係分割為以智慧財產權為本體所生法律關係、以智慧財產權為處分客體而生之法律關係、智慧財產權侵害之救濟所生法律關係三部分之「分割論」，以智慧財產權本體所生法律關係類推適用「涉外民法」第 42 條第 1 項智慧財產權權利本身衝突法則選法，以智慧財產權為處分客體而生之法律關係（授權契約）適用「兩岸人民關係條例」第 48 條契約衝突法則選法，智慧財產權侵害之救濟所生法律關係適用「兩岸人民關係條例」第 50 條侵權行為衝突法則選法；二、依法院地法之我國「民法」與智慧財產權法作為定性之標準，應依我國「民法」與智慧財產權判斷，故而行為人所侵害者是否為受法律保護之智慧財產權、受侵害之人是否為智慧財產權人、所侵害者是否為智慧財產權法所賦予智慧財產權人之權能等，應定性為智慧財產權效力之問題，行為人有無故意或過失、有無正當防衛或緊急避難等違法阻卻之事由、損害與行為間是否必須具有因果關係存在、其因果關係究為直接或間接或相當因果關係等侵權行為成立要件之問題，以及請求禁止侵害行為（保護請求權之成立）、損害賠償請求權之成立、賠償範圍、賠償方法、賠償性質及賠償請求權之消滅時效侵權行為效力之問題，應定性為智慧財產權侵權行為之問題；三、被告提出智慧財產權無效之抗辯或提出反訴主張智慧財產權無效時，智慧財產權之有效性或其保護範圍即成為兩岸智慧財產權侵害之「先決問題」，此時以「法院地衝突法則說」作為解決「先決問題」之標準，類推適用「涉外民事法律適用法」第 42 條第 1 項智慧財產權權利本身衝突法則選擇準據法；

四、被告對智慧財產權之效力時不爭執時，即無「先決問題」存在，直接適用「兩岸人民關係條例」第 50 條侵權行為衝突法則選擇準據法；
五、請求禁止侵害行為，因我國智慧財產權法係將之作為智慧財產權侵權行為效力整體中之一部分，故而於我國法上，請求禁止侵害行為之保護請求權應定性為侵權行為之效力，於兩岸智慧財產權侵害事件中，由「兩岸人民關係條例」第 50 條侵權行為衝突法則所選擇出的準據法決之。

本文已分就制度運作分析及所可能面臨難題之評析二層面頗析兩岸智慧財產權侵權事件之法律適用，期能就兩岸智慧財產權侵權事件之法律適用有所回顧與前瞻。最後，僅以「以溝通促進交往，以和解代替對抗」做為文末結語，期盼不僅兩岸關係能以此結語發展，兩岸衝突法以及兩岸民事事件之法律適用亦能以此結語前進！

參考文獻

中文

一、專書

吳光平，先決問題之解決標準－最高法院 85 年度台上字第 2423 號判決評釋，國際私法裁判選析，元照，2016 年。

林秀雄，論國際私法上先決問題，法律哲理與制度（國際私法卷）－馬漢寶教授八秩華誕祝壽論文集，元照，2006 年。

許耀明，國際私法新議題與歐盟國際私法，元照，2009 年。

曾陳明汝，智慧財產權之國際私法問題（三）－論事實行為發生之債暨智財權國際侵害之準據法，國際私法論文集－慶祝馬教授漢寶七秩華誕，五南，1996 年。

曾陳明汝，國際私法原理（續集）－各論篇，學林，2003 年改訂再版。

劉鐵錚、陳榮傳，國際私法論，三民，2010 年修訂 5 版。

劉鐵錚、陳榮傳，國際私法論，三民，2018 年修訂 6 版。

蔡華凱，國際私法實例研習，三民，2018 年。

鄭苑瓊，著作權侵權爭議之法律適用：臺灣高等法院 93 年度訴更（一）字第 3 號判決評釋，國際私法裁判選析，元照，2018 年 2 版。

二、期刊論文

林恩璋，國際私法上「分割爭點（issue-by-issue）」方法之適用－以最高法院兩則判決為中心，政大法學評論，第 119 期，2011 年 2 月。

吳光平，從平衡涉外民事訴訟實體利益與程序利益之觀點探討國際私法上先決問題之解決標準－由最高法院八十五年度臺上字第 2423 號

三號判決談起，玄奘法律學報，第 10 期，2008 年 12 月。

吳光平，涉外專利權侵害之法律適用－智慧財產法院一〇〇年度民專上字第 21 號民事判決評析，月旦法學雜誌，第 218 期，2013 年 7 月。

陳榮傳，先決問題或附隨問題，月旦法學雜誌，第 12 期，1996 年 4 月。

黃致穎，論涉外專利侵害訴訟之準據法，全國律師雜誌，第 15 卷，第 3 期，2011 年 3 月。

廖蕙玟，「先決問題」之研究，東海大學法學研究，第 28 期，2008 年 6 月。

蔡華凱，涉外智慧財產民事事件之國際裁判管轄與準據法，智慧財產訴訟制度相關論文彙編，第 1 輯，2010 年 11 月。

日文

一、專書

山田鐮一，國際私法，有斐閣，2004年6版。

木棚照一，國際知的財產法，平文社，2009年。

中西康、北澤安紀、橫溝大、林貴美，國際私法，有斐閣，2014年。

松岡博，國際關係私法入門，有斐閣，2008年。

神前禎、早川吉尚、元永和彥，國際私法，有斐閣，2013年。

櫻田嘉章、道垣內正人，注釈國際私法第1卷，有斐閣，2011年。

Abstract

Since the end twentieth century, trade, cultural, social and personnel exchanges across the Taiwan Strait have steadily grown, giving rise to numerous problems pertaining to the rights and interests of people on both sides. The “Act Governing Relations between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area” was enacted for the interactions between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area. The “Act Governing Relations between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area” regulates conflicts rulefor civil events involving elementbetween the Taiwan Area and the Mainland Area. This article analyzes the law applicable to infringement of intellectual property events involving elementbetween the Taiwan Area and the Mainland Area, checks some issues of current legal system, and makes suggestions to resolve these issues.

Keywords: Infringement of Intellectual Property Cases Involving Element between the Taiwan Area and the Mainland Area, Law of Origin, Law of the Protecting Country, Act Governing Relations between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area, Preliminary Question, Claim to Stop or Prevent Infringement