

《智慧財產權法》

- 一、甲將具有乙名牌商標名稱及圖案（乙公司合法所有）之成衣若干件，由馬來西亞經高雄港輸入我國，而乙名牌之商標，在我國已申請註冊登記多年，指定使用於成衣等商品。甲將此批輸入之成衣於網路上販賣，其網頁刊登該批成衣圖片，並載明其產品為乙品牌。甲主張此批成衣乃真品平行輸入之商品，且都經過剪標處理，並無引起消費者混同、誤認、欺瞞之虞。甲又主張該批成衣乃從「為乙公司合法代工」之馬來西亞工廠收購而得，為過季庫存品，並非仿冒品。經查，甲對剪標之處理方式，是將領口商標標籤，以剪刀自中間部分剪斷，但兩端商標圖案仍留於原處，在成衣左胸部分，則仍留有乙之商標圖案。甲則稱此種剪標處理，係為保護商標權人之商譽。請問：甲之行為是否違法？若違法，應令其負擔何種民事與刑事責任？試申論之。（40分）

命題意旨	本題主要測驗商標法上有關「權利耗盡原則」之規定（即商標法第 36 條第 2 項）。應注意的是，商標法雖然採「國際耗盡原則」，但應限於輸入者未就該商品為任何加工、改造或變更之情形；否則，倘輸入者逕為商品或商標之變更，則不得主張權利耗盡，商標權人為維護其商譽，仍得對之主張商標權（參見商標法第 36 條第 2 項但書）。
答題關鍵	作答時，只要熟悉商標法上「權利耗盡原則」之概念，並援引相關法條之規定，即可順利作答。
高分命中	《高點智慧財產權法講義第二回》，周台大編撰，頁 42-45、頁 63-67。

【擬答】

(一)甲之行為違法侵害乙之商標權。理由如下：

1.甲未經商標權人乙之同意，於同一商品上使用乙之註冊商標：

商標法第 35 條第 1 項規定，商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權；又第 2 項第 1 款規定，於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，應得商標權人之同意。本題乙之商標指定使用於成衣商品，且在我國已註冊多年，甲未得乙之同意，自馬來西亞輸入標有乙之商標的成衣於國內販賣，已違反上開法條規定。此合先說明。

2.甲不得主張權利耗盡：

(1)商標法第 36 條第 2 項本文規定，附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。依此規定可知，我國商標法之「權利耗盡原則」係採「國際耗盡理論」；換言之，商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，不問第一次投入之市場在國內或國外，商標權人對於該商品都不能再主張商標權，故亦不能禁止他人為真正商品平行輸入之行為。

(2)惟欲主張權利耗盡者，僅限於係經商標權人（或經其同意之人）同意而流通於市場之商品。本題甲自馬來西亞輸入標有乙之商標的成衣，並非經乙之同意而在市場上交易流通者，而係從「為乙公司合法代工」之馬來西亞工廠收購而得，故甲不得依商標法第 36 條第 2 項主張權利耗盡。

3.甲之行為違法侵害乙之商標權：

商標法第 68 條第 1 款規定，未經商標權人同意，為行銷目的，於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權。本題甲雖然將該批成衣為剪標處理，但其領口兩端商標圖案仍留於原處，且在成衣左胸部分仍留有乙之商標圖案，此均足以使相關消費者認識其商標；又甲在其銷售網頁上載明該產品為乙品牌，此將使相關消費者誤認該成衣為乙合法授權後於交易市場流通。因此，甲之行為，係未經商標權人乙之同意，以行銷之目的，於同一商品上使用乙之註冊商標，故甲侵害乙之商標權。

(二)甲應負擔之民事與刑事責任，詳述如下：

1.民事責任：

(1)商標法第 69 條第 1 項規定，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。故乙得向甲請求除去其侵害商標權之行為，並得依同法條第 2 項規定，請求銷毀侵害商標權之物。

(2)另外，依商標法第 69 條第 3 項規定，商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。因此，乙得向甲請求損害賠償，並依商標法第 71 條之規定計算賠償金額。

2. 刑事責任：

商標法第 97 條規定，明知他人所為之仿冒商標的商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，應處以刑罰（處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金）；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。本題甲違法輸入並販賣標有乙商標之商品，應依本法條負刑事責任。

二、甲於工作之餘經常從事網路拍賣，因美商 A 公司之文書處理軟體廣受歡迎，在我國售價頗高，為賺取價差，甲先向大陸地區不詳姓名之人購得該合法文書處理軟體光碟 100 片，再於拍賣網站上以市價五成之價格，標售該軟體光碟。試問：甲在我國販賣該軟體光碟之行為，是否對 A 公司構成著作權之侵害？若構成著作權之侵害，甲之民事與刑事責任為何？（30 分）

命題意旨	本題與第一題相互呼應，二題都是在測驗「權利耗盡原則」。惟商標法之權利耗盡原則採「國際耗盡理論」（故真品平行輸入之行為合法），著作權法之權利耗盡原則採「國內耗盡理論」（故真品平行輸入之行為不合法），二者適用上有所不同。
答題關鍵	作答時，只要熟悉著作法上「散布權」（著作權法§28-1）及「散布權之權利耗盡原則」（著作權法§59-1）的概念，並援引相關法條之規定，即可順利作答。
高分命中	《高點智慧財產權法講義第四回》，周台大編撰，頁 31、40、62-67。

【擬答】

(一)甲之行為對 A 公司構成著作權之侵害。理由如下：

1. 本題之文書處理軟體，屬電腦程式著作，只要符合保護要件，包括：(1)原創性；(2)客觀之表達；(3)屬文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作；(4)非著作權法第 9 條第 1 項之標的，即得受著作權法之保護；又依本題題意，A 公司為該文書處理軟體之著作權人，此合先敘明。
2. 甲在我國販賣該軟體光碟之行為，侵害 A 公司之散布權（以移轉所有權方式之散布權）：
 - (1) 著作權法第 28 條之 1 第 1 項規定，著作人除本法另有規定外，專有以移轉所有權之方式，散布其著作之權利。本題甲未得著作權人 A 公司之同意，逕向大陸地區購買該文書處理軟體之光碟片後在我國販賣（即散布），除非甲得依著作權法主張「權利耗盡原則」（詳下(2)述），否則，甲即侵害 A 公司之散布權。
 - (2) 又，著作權法第 59 條之 1 規定，在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人，得以移轉所有權之方式散布之。此即「權利耗盡原則」之規定；惟著作權法係採「國內耗盡理論」，故僅限於我國管轄區域內取得之合法著作，行為人才得為移轉所有權之散布行為。本題甲係自大陸地區購買該軟體之光碟片後在我國販賣，故不得主張「權利耗盡」；因此，甲販賣該軟體光碟片之行為，侵害 A 公司之散布權。
3. 另外，倘甲自大陸地區輸入該軟體之光碟片，則該輸入行為亦視為侵害著作權。
 - (1) 著作權法第 87 條第 1 項第 4 款規定，未經著作財產權人同意而輸入著作原件或其重製物者，視為侵害著作權。按著作權法雖未賦予著作人「輸入權」，惟依本法條之規定，未經著作權人同意而逕為輸入著作物之行為，縱使為合法之著作物，仍視為侵害著作權；惟第 87 條之 1 第 1 項規定有五種情形，例外不適用之。
 - (2) 本題甲於大陸地區購得該軟體光碟後，倘進而將該光碟輸入國內，由於其行為並不符合著作權法第 87 條之 1 第 1 項規定之任何情形，故甲之輸入行為亦視為侵害著作權（著作權法第 87 條第 1 項第 4 款）。

(二)甲應負擔之民事與刑事責任，如下：

1. 民事責任：

- (1) 著作權法第 84 條規定，著作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。故 A 公司得向甲請求除去其侵害著作權之行為，並得依第 88 條之 1 規定，請求銷毀該軟體光碟（或為其他必要之處置）。
- (2) 另外，依著作法第 88 條第 1 項前段規定，因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。因此，A 公司得向甲請求損害賠償，並依同法條第 2 項與第 3 項之規定計算賠償金額。

2. 刑事責任：

- (1) 著作權法第 91 條之 1 第 1 項規定，擅自以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，應處以刑罰（處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金）；

此即「以移轉所有權之方法散布罪」。本題甲以移轉所有權之方法，違法散布 A 公司之電腦程式著作，應依本法條負刑事責任。

(2)另外，倘甲將該軟體光碟輸入國內，該輸入行為雖視為侵害著作權而應負民事責任，但並無刑事處罰之規定；故其輸入之行為，並無刑事責任。

三、高科技廠商 A 公司之研發部主管甲，於今（102）年 5 月因競爭對手 B 公司高薪挖角，遂離職前往 B 公司就任，且不時往返於 B 公司設置於中國大陸之工廠，督導生產工作。A 公司對於研發部門之資訊訂有辦法，規定僅有負責研發之人員且列名於管制名單中者，始得接觸研發資料與成果。甲在 A 公司任職期間，經常以電腦備份留存負責研發產品之設計圖。甲離職前，A 公司告知甲應銷毀所留存與研發相關之資料。然，甲為延續自己累積之經驗與研究能量，也確信不會將此產品設計圖提供給 B 公司，遂私自保留檔案以供自己日後參考之用，並以電子郵件傳送至個人電子信箱，卻因檔案過大，引發 A 公司資訊管理部門啟動異常管理機制，進而追蹤查獲此事。請說明本件甲是否有刑事責任？理由為何？（30 分）

命題意旨	本題在測驗民國 102 年 1 月 30 日修正之營業秘密法所增訂刑事責任之相關規定（參見營業秘密法第 13 條之 1 至第 13 條之 4），屬於修法型的考題。
答題關鍵	本題作答時，應先處理營業秘密法的保護要件與權利歸屬之問題（先確認該研發資料屬於營業秘密法所保護之營業秘密，並進而確認該營業秘密權利歸屬於 A 公司），然後再進一步討論甲之行為是否構成營業秘密法第 13 條之 1 之侵害營業秘密罪（第 1 項第 3 款）。
高分命中	《高點智慧財產權法講義第五回》，周台大編撰，頁 1-4。

【擬答】

(一)本件甲依營業秘密法應負刑事責任，理由如下：

1.該研發資料屬於 A 公司所有之營業秘密，應受營業秘密法之保護：

(1)依營業秘密法第 2 條規定，本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合下列要件者：①非一般涉及該類資訊之人所知者；②因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者；③所有人已採取合理之保密措施者。依本題題目所示，A 公司已訂有辦法，規定僅負責研發之人員且列名於管制名單中者始得接觸公司之研發資料與成果；因此，該研發資料應符合營業秘密法第 2 條之要件，屬於受該法保護之營業秘密。

(2)又依營業秘密法第 3 條第 1 項規定，受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有；但契約另有約定者，從其約定。依此規定，本題甲在 A 公司任職期間職務上所研發之產品資料，其營業秘密權應歸屬於 A 公司。

2.甲侵害 A 公司之營業秘密，應負刑事責任：

(1)民國 102 年 1 月 30 日營業秘密法修正增訂有關刑事責任之相關條文（第 13 條之 1 至第 13 條之 4）。依修正後營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 3 款規定，意圖為自己或第三人不法之利益（或損害營業秘密所有人之利益），持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者，應處以刑罰（處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金）。又同法第 13 條之 2 第 1 項規定，意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用，而犯前條第 1 項各款之罪者，應加重處罰（處一年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以上五千萬元以下之罰金）。此合先敘明。

(2)本題甲於任職 A 公司期間雖合法取得該研發資料，惟該資料係屬於 A 公司所有之營業秘密，已如上述。甲於民國 102 年 5 月離職前，經該營業秘密之所有人（即 A 公司）告知甲應銷毀所留存與研發相關之資料，甲竟為供自己日後參考使用，不為銷毀，又甲之行為係在營業秘密法修法之後所為，故應構成修正後營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 3 款之侵害營業秘密罪；倘甲意圖將該研發資料使用在 B 公司設置於中國大陸之工廠，則應依第 13 條之 2 加重處罰。

(二)應補充說明者，於民國 102 年 1 月 30 日營業秘密法修正以前，營業秘密法內因無刑事處罰之規定，故侵害營業秘密之行為，均依刑法內之相關規定追究刑責，包括：洩漏工商秘密罪（刑法第 317 條至第 318 條之 2）、竊盜罪（刑法第 320 條）、侵占罪（刑法第 335 條）、背信罪（刑法第 342 條）、無故取得刪除變更電磁紀錄罪（刑法第 359 條）等；惟現代侵害營業秘密之類型甚多，刑法之相關規定對營業秘密之保護已顯不足，故民國 102 年修法之際，於營業秘密法內增訂刑事責任，以期能對營業秘密有效保護。