

# 《智慧財產權法》

- 一、某甲有一植物專利，其專利權之範圍為：(一)一種經基因改造之芒果種子，(二)一種經基因改造之芒果植物。(三)一種經基因改造之芒果。某乙於市場上合法購買該獲得專利之經基因改造芒果，食用後取其種子予以種植，並長成芒果樹及芒果果實，某甲對某乙提出專利侵權之訴，某乙則主張專利法第 57 條第 1 項第 6 款之規定，認為某甲之專利已經耗盡，試問某乙之主張是否有理？(30 分)

命題意旨	本題係有關修法議題的考題；問題來源，係因近年生物科技的興起，帶動了現行專利法修正之必要性。雖然，下一波的專利法修正，尚處於草案研擬的階段，但從修法草案中，已經呈現了學者與實務對於這些議題的關注；受到關注的新興議題成為考題，亦是一種出題的趨勢。
答題關鍵	本題所涉及之重點，包括： 1.權利耗盡理論（專利法第 57 條第 1 項第 6 款） 2.專利法上權利耗盡理論，是否適用於具繁殖能力之動植物（生物材料）？對此，學者有何不同主張？ 3.專利法修正草案有何相關規定？
高分閱讀	1.周台大，上課講義第三回，頁 61；補充資料 B3，頁 10~P.12。 2.李素華，動植物專利與專利權效力限制之探討，智慧財產權第 78 期，2005 年 6 月。 3.重點整理系列－《智慧財產權法》，陳律師著。頁前-18～前-19：權利耗盡原則（相似度 60%）

## 【擬答】

(一)在現行專利法下，乙之主張有理由。惟對此議題，尚存有爭議如下：

- 依專利法第 56 條第 1 項及第 2 項規定可知，專利權人專有排除他人未經其同意而實施其專利之權利；因此，本題中，任何人未經甲之同意，不得種植該芒果種子、芒果植物及芒果。合先說明。
- 惟專利法第 57 條第 1 項第 6 款規定，專利權人之專利權，其效力不及於經專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品；此即所謂「權利耗盡理論」。故，本題乙在市場上合法購買該基因改造之芒果後，取其種子種植成芒果樹與芒果果實，得否依上述規定而為「權利耗盡」之主張？有不同見解如下：
  - 肯定說：按受到專利權保護之物品，在專利權人同意情形下銷售後，專利權人之使用權及販賣權即被耗盡，任何人皆可自由使用該專利品或再販賣之，而不會構成權利之侵害。本題乙既於市場上合法購買該基因改造之芒果，亦當有「權利耗盡理論」之適用。
  - 否定說：由於植物具有無限制的繁殖能力，此時如採肯定見解，則該植物所包含的專利權亦將無限制的實施，對專利權人甚為不利；因此，專利植物所生的種子或收穫物，應不適用權利耗盡原則，專利權人仍得主張權利，以維護其權益。故本題乙不得為「權利耗盡」之主張。
- 結論：前述肯、否二說，各有其理；惟依現行專利法規定而論，乙之行爲得依法主張「權利耗盡」，故乙之主張有理由。但，基於專利權人權益之考量，管見認為應採否定說較為妥適，惟此有賴修法以資解決。

(二)未來修法方向：

- 應補充說明者，係對此議題，經濟部智慧財產局現正研擬專利法之修正草案，以解決相關問題。與本題有關者，係增訂專利法第 57 條之 2，內容如下：
  - 發明專利權人所製造或經其同意製造之生物材料販賣後，其發明專利權效力不及於該生物材料經繁殖而直接獲得之生物材料。但不得為繁殖之目的，再使用該直接獲得之生物材料。(第 1 項)
  - 前項販賣後之生物材料，以其使用必然導致生物材料之繁殖者為限。(第 2 項)
- 修法理由中指出，具有繁殖特性之動、植物，其專利有別於現有專利之類型，故應為特別規定：
  - 若利用販賣後之生物材料繁殖產物是必然的結果者（例如，繁殖用芒果種苗），則應有權利耗盡之適用，但不包括為繁殖之目的而使用該繁殖之生物材料之行爲。(第 1 項)
  - 對於販賣後不必然導致生物材料之繁殖者（例如，食用芒果水果），其專利權耗盡範圍僅止於生物材料本身（例如，該芒果），而不包括經繁殖而直接獲得之生物材料（例如，利用該芒果種子種得之芒果）。(第 2 項)

- 二、某甲（日商）於我國註冊 A 商標並指定使用於噴霧染髮劑，並授權某乙於台灣地區銷售，另某丙（日商）則是 A 商標之首創人並最早將該商標使用於噴霧染髮劑。同時亦行銷世界各主要國家，某丙亦於日本國內取得 A 商標之商標權，今某丁得到某丙之授權於台灣地區銷售 A 商標之噴霧染髮劑，某甲與某乙因此對某丁提出侵害其商標權之告訴。但某丁主張某丙於日本取得 A 商標之商標權遠早於某甲於台灣註冊 A 商標之日期，且某甲亦明知某丙係 A 商標首創人之事實，故某丙應有權於台灣地區銷售同一商標品，且某丁既獲得某丙之授權，且屬合理銷售行為，請評析某丁之主張是否有理？(35 分)

命題意旨	本題以實例方式出題，題目字裡行間，涉及商標法上諸多重要議題，屬於靈活型之考題。本題測驗重點在於，考生對於商標法之基本觀念是否清晰，以及對於實例題之分析能力。因此，只要考生對於商標法之觀念清楚，對於本題所涉及之問題點有足夠的敏感度，並以條理清析之方式作答，應該可以獲得高分。
答題關鍵	本題所涉及之重點，包括：1.我國商標法之屬地主義、註冊主義、先申請主義等基本原則；2.商標之合理使用（商標法第 30 條）；3.申請商標評定之事由（商標法第 50 條、第 23 條）。
高分閱讀	1.周台大，上課講義，第一回，頁 12，第二回，頁 26~28、頁 37、頁 49、頁 61。 2.陳律師，《智慧財產權法》高點出版，頁 3-50~3-57、頁 3-83、頁 3-118、頁 3-142~3-144。 3.曾陳明汝，《商標法原理》，頁 14~15、頁 32~35、頁 55~59、頁 98、頁 114~116。 4.重點整理系列—《智慧財產權法》，陳律師著。頁 3-124~3-127：商標授權（相似度 40%）；頁 3-83~3-84：商標專用權之取得方式（相似度 40%）

## 【擬答】

(一)本題首應確定者，係在我國境內，甲為 A 商標之商標權人，丙無商標權。

1.我國商標法之基本原則：

(1)註冊主義、屬地主義：

商標法第 2 條規定：「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依法申請註冊。」據此可知，我國採註冊主義。再者，對於商標權之保護，係採屬地主義；因此，商標使用人，應於我國依法申請註冊並取得商標權後，始得受商標法之保護。

(2)先申請主義：

又，依商標法第 23 條第 1 項第 13 款可知，我國對於商標註冊採「先申請主義」；亦即由申請案在我國提出之先後順序，以決定商標權之給予。

2.依題目所示，甲已於我國取得 A 商標註冊，故甲為 A 商標之商標權人。反之，丙雖在日本取得 A 商標之商標權，但未於我國為 A 商標之註冊；因此，丙於我國無 A 商標之商標權。此合先說明。

(二)茲分別就丁之主張，逐一討論如下：

1.丁主張「某丙於日本取得 A 商標之商標權遠早於某甲於台灣註冊 A 商標之日期」：

(1)依前所述，在我國境內，丙無 A 商標之商標權；故丁不得以丙於日本取得之商標權，於我國主張其為權利人。

(2)惟依商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定，「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者」，不受他人商標權之效力所拘束。故丙在甲為商標註冊之申請日前，已善意使用 A 商標，被授權人丁得依本條款之規定，為合理使用之主張；此係調和先申請主義之缺失，以保護善意之商標創用人。

2.丁主張「某甲亦明知某丙係 A 商標首創人之事實，故某丙應有權於台灣地區銷售同一商標品」：

(1)依題目所述，丙為 A 商標之首創人，且將 A 商標行銷至世界各主要國家；據此，如丙之 A 商標符合「著名商標」之要件，丙或丁得依商標法第 50 條第 1 項規定，以「甲之 A 商標註冊違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款」為由，向主管機關申請評定，以撤銷甲之 A 商標註冊。

(2)再者，如甲與丙間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，因而使甲知悉丙之 A 商標存在者，丙或丁得依商標法第 50 條第 1 項規定，以「甲之 A 商標註冊違反商標法第 23 條第 1 項第 14 款」為由，向主管機關申請評定，以撤銷甲之 A 商標註冊。

(3)惟於甲之 A 商標註冊未依法撤銷之前，丁不得以「甲明知丙係 A 商標首創人」為由，而主張丙有權於台灣地區銷售同一商標之商品。

(三)結論：本題丁雖獲得丙之授權，惟丁得否合法銷售 A 商標之商品？應視丙於我國是否有權為銷售行為而定。綜前所述可知：

1.在我國境內，甲為 A 商標之商標權人，甲之 A 商標註冊未依法撤銷前，丙或丁未經商標權人甲之同意，不得於我國使用 A 商標於噴霧髮劑等商品，否則即屬侵害甲的商標權；依法應負民事與刑事責任。

2.惟丙得依商標法第 30 條第 1 項第 3 款，為「善意先使用」之抗辯，並據以合法使用 A 商標。此時，被授權人丁，亦得援用該條款之規定，在我國銷售 A 商標之商品；但應限於原使用之商品，且商標權人甲並得要求其附加適當之區別標示。

## 【參考資料】

《月旦法學教室》第 27 期：頁 114~123：品牌行銷的基礎（馮震宇）；第 29 期：頁 99~109：商標權的保護與救濟（馮震宇）

三、某甲明知 A 書為乙所著作並擁有著作權，甲所撰寫之 B 書則擅自抄襲重製 A 書部分文字內容，並交由不知情之出版社丙出版，因此乙對甲提出侵害著作權之告訴，但甲主張並未侵害乙之著作權，其理由如下：(一)抄襲之部分數量很少，A 書全書 188 頁，B 書抄襲部分僅 10 頁；(二)A 書所敘述之內容各國文獻甚多，甲撰寫 B 書時參考眾多文獻，A 書僅其中一部分而已；(三)A 書內容僅將各類寶石，依其英文名稱、中文名稱、化學式、晶度、硬度、比重、稀有性及代表產地等次序，加以編列而成，故不具原創性；(四)A 書所敘述之內容，國內已有相當多之相關著作，且大多是參考或翻譯國外著作而成，故不具原創性，或其保護程度較低。試問甲之主張是否有理？（35 分）

命題意旨	本題題目，係以「著作權侵害之構成要件」為思考核心之題目；著作權侵權之構成，應包括下列三大要件：1.有著作權存在；2.行為人之行為侵害著作人之著作權；3.行為人之行為欠缺合理使用。本題的出題者，係源自於台灣高等法院之判決（95 年上更(一)字第 24 號）所得靈感。但其中所涉及的許多問題點，因為題目所給予的條件不足，所以，作答時必須自行設定可能之條件作答。不過，只要觀念以及邏輯推演過程正確，就是一篇好的答案！
答題關鍵	本題所涉及之重點，包括：1.著作之權利保護要件；2.編輯著作之要件（著作權法第 7 條）；3.著作之合理使用。
高分閱讀	1.周台大，上課講義第四回，頁 6～7、頁 11、頁 32～33、頁 36、頁 40。 2.《智慧財產權法》，陳律師著。高點出版，頁 2-11、頁 2-33、頁 2-128～頁 2-129。 3.重點整理系列－《智慧財產權法》，陳律師著。頁 2-12：著作權保護原創性原則（相似度 60%）；頁 2-40～2-42：著作保護要件-原創性（相似度 70%）；頁 2-123：合理使用之範圍及要件判斷（相似度 60%）

## 【擬答】

本題甲主張其抄襲（重製）行為並未侵害乙之著作權，甲所提之數項主張是否有理由？茲分別依其主張說明如下：

(一)乙所著 A 書，有無原創性？

- 1.按「原創性」係著作之權利保護之要件；欠缺原創性之著作，不得享有著作權，故他人利用著作之行為，亦無侵害著作權之可能。合先說明。
- 2.甲對於乙之著作欠缺原創性之主張：
  - (1)甲主張：乙之 A 書僅將各類寶石，依其英文名稱、中文名稱、化學式、晶度等次序，加以編列，故不具原創性。著作權法第 7 條規定，就資料之選擇及編排具有創作性者為編輯著作，以獨立之著作保護之。因此，乙之 A 書如係就既有之寶石資料加以編排，且就資料之選擇及編排具有創作性，即得為著作權法上之編輯著作，並享有著作權。此時，甲之重製行為，如係抄襲乙之資料的選擇與編排，即可能構成侵害乙之編輯著作。
  - (2)甲主張，A 書所述內容，國內已有相當多之相關著作，且大多是參考或翻譯國外著作而成，故不具原創性，或其保護程度較低。A 書內容雖多數為既存之國外資料，但未必不具原創性；乙所著 A 書，是否具原創性，應具體判斷乙所投入之精神創意程度而定。惟相較於一般獨立完成之著作，A 書內容大多係參考或翻譯自外國著作，其保護程度較低，此主張應屬有理。
- 3.小結：綜合前述，甲主張乙之 A 書不具原創性，應屬無理由；惟其主張乙之著作的保護程度較低，此部分應屬有理由。

(二)甲之重製行為，是否構成合理使用？

- 1.對於他人有著作權之著作，而為利用，且該利用為合理使用者，依著作權法第 65 條第 1 項規定，不構成著作財產權之侵害。
- 2.甲所為關於合理使用之主張：
  - (1)甲主張，其抄襲之部分很少，僅占 A 書全書的 10/188。依著作權法第 65 條第 2 項規定，利用著作之人，是否為合理之使用，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：1.利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的；2.著作之性質；3.所利用之質量及其在整個著作所占之比例；4.利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。前述條項第 3 款之判斷基準，應就所利用著作之「量」與「質」綜合觀察；換言之，所利用之著作內容愈多、或所利用之部分係全部著作之精華所在，此時較難以主張合理使用。因此，縱使甲所利用之部分很少，亦未必能構成合理使用；此時，尚應審酌甲所利用部分，是否為乙之著作的精華所在，並應參酌一切情狀，作為判斷依據。
  - (2)甲主張，其撰寫 B 書時參考眾多文獻，乙之 A 書僅其中一部分而已。著作權法第 52 條規定：「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。」且依同法第 64 條規定，此時應明示所利用著作之出處。因此，甲如符合上開規定，於合理範圍內引用乙之著作，並明示出處，即得據以主張合理使用；但判斷時，仍應注意同法第 65 條第 2 項之基準。再者，甲參考乙之著作，並自己撰寫 B 書，如甲亦投入創作力而以有生產力之方式利用（productive use）他人著作，相較於毫無創作力而完全重製他人著作之無生產力之使用（unproductive use），前者容易主張合理使用。
- 3.小結：綜合前述，甲所為之利用行為，是否構成合理使用，應依具體情狀而定，非可一概而論。

## 【相關實務判決】

臺灣高等法院刑事判決：95 年度上更（一）字第 24 號

判決理由（節錄）……

三、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實。……訊據被告固不否認撰寫「愛情水晶」、「招財水晶」書籍時曾參考告訴人之「水晶寶石的靈性功能」、「水晶寶典」二書，並將「愛情水晶」、「招財水晶」出版銷售等情，惟堅決否認違反著作權法，辯稱：水晶之知識古今中外文獻甚多，伊寫書時參考相關網站及書籍很多，伊雖曾參考告訴人之上開書籍，但就所撰二書之內容僅占一小部分，僅因伊參考資料太雜，沒有引出參考出處等語。經查：

(一)被告所撰「愛情水晶」、「招財水晶」二書分別於 91 年 8 月 1 日、91 年 7 月 15 日出版，而告訴人主張之著作即「水晶寶石的靈性功能」、「水晶寶典」則分別為 83 年 11 月 10 日、88 年 9 月出版，此有上開四本書籍之版權頁可稽，堪認被告著書出版日期晚於告訴人出書日期。而被告著作「愛情水晶」、「招財水晶」二書時，曾經參考告訴人著作之

「水晶寶石的靈性功能」、「水晶寶典」二書，此業據被告偵審中自承「確實有看到告訴人之書籍」、「我不否認有看過告訴人之書籍」、「告訴人的書籍是我參考書籍中的一小部分」等語在卷…，是被告出版前揭書籍之前曾經接觸（access）告訴人上開著作，堪可認定。又被告撰寫「愛情水晶」、「招財水晶」二書後，分別委由○○書城股份有限公司、○○○圖書有限公司出版銷售，此經被告是認無誤，並有該二書籍版權頁之記載足憑，故被告參考告訴人語文著作應有商業目的。……

(二)……。綜合以上分析，被告所撰寫之「愛情水晶」、「招財水晶」二書與告訴人之主張之二書，有關全書之章節架構、文章編排內容以及書本外觀均不相同，且被告所著「愛情水晶」、「招財水晶」二書僅第 1 章分別介紹 16、17 種水晶，而告訴人所撰「水晶寶石的靈性功能」、「水晶寶典」分別係介紹 111 種、81 種水晶，數量上顯然相距甚遠。況告訴人指訴被告違法重製之部分，僅為被告上開兩書之第 1 章部分，而非全部，另揆諸被告利用告訴人著作之數量……，告訴人所著「水晶寶石的靈性功能」共計 246 頁，扣除有關各類寶石水晶之英文名稱、中文名稱、化學式、晶系、硬度、比重、稀有性及代表產地等資訊部分，被告利用部分約僅九頁，而告訴人所著「水晶寶典」共計 124 頁，被告利用部分則不及 3 頁；而「愛情水晶」共計 201 頁，遭告訴人指訴涉嫌抄襲部分約占 6 頁，「招財水晶」共計 188 頁，遭告訴人指訴涉嫌重製部分則約僅 4 頁，其利用數量鮮少，起訴書亦同此認定。

(三)原審參考經濟部智慧財產局函送提供有關著作鑑定人名冊（參原審卷第 135 頁正反面），就本件被告與告訴人上開二書著作進行鑑定，於鑑定後，…其鑑定結果仍認為：「1.告訴人兩書具備原創性，屬於著作權法第五條所定之語文著作，享有著作權，惟該兩書所保護之部分，僅及於其個人思想情感表達之部分，至於書中如有利用他人著作部分，或內含不受著作權法保護部分，自不得主張權利。告訴人於九十二年八月二十日所提刑事告訴狀中主張舒俱徠石、調名石等水晶名詞為其所創之名稱，惟標語、名詞並非著作權法第三條第一項第一款所稱著作，不受著作權法之保護，即便遭擅自抄襲，亦無侵害可言；2.告訴人主張在其所著「水晶寶石的靈性功能」一書，將各類寶石，依其英文名稱、中文名稱、化學式、晶系、硬度、比重、稀有性及代表產地等次序，加以編列而成部分，取得編輯著作權。惟查，所謂編輯著作，依著作權法第七條第一項規定，必須就資料之選擇及編排具有創作性者，始能成為獨立之編輯，我國對於資料庫之保護，乃採原創性標準，而非「辛勤原則」（sweatofthebrow）或「勤勞彙集準則」（industriouscollection），如欲符合編輯著作之要件，除應將資料加以選擇編排外，且須其選擇及編排均具有創作性，始足當之；如就資料之選擇及編排毫無創意可言，即便該資料庫之完成，係耗費極大之勞力與時間，因其未具備原創性，仍無法成為受保護之編輯著作；有關各類寶石水晶之英文名稱、中文名稱、化學式、晶系、硬度、比重、稀有性及代表產地等資訊，已為固定知識，且為國外相關研究之書籍論文應有記載，故選擇及編排必須具有原創性，始能成為受保護之編輯著作，告訴人所著「水晶寶石的靈性功能」一書，雖將前述資訊整理排列，但難從其選擇及排列中表達編輯人之精神最低限度與情感，無法成為受保護之編輯著作，是被告於愛情水晶、招財水晶兩書中有關各類水晶之相關資訊排列順序與告訴人書相同，仍不構成著作權之侵害；3.有關水晶類的知識，在西元一九七〇年代或一九八〇年代以前，或由於國人對於國外相關的文獻資料較少接觸，或由於國人對於外國的水晶寶石相關知識興趣較低，因此市面上少見相關書籍之出版及行銷；及至西風東漸，近年來……市面上相關文章書籍及大眾傳媒之報導，乃如雨後春筍般出現；不過，該等知識畢竟傳自國外，因此國內市面上之文章書籍，其作者大部分仍係參考整理或翻譯國外著作而成。本件告訴人上開書籍亦以如是方式寫成，此觀諸該二書書背標明「徐○○編著」，而非「徐○○著」，及「水晶寶石的靈性功能」一書第二四七頁至第二五一頁中，臚列約三十三本中外文參考書目，均係大量翻譯整理及編輯國內外相關著作而成；4.被告所撰上開二書，如不問雙方爭執抄襲或改作之部分，單從內容觀之，的確表達出作者個人最低限度之思想及情感，屬於語文著作。綜合被告所撰上開二書觀之，縱假設被告使用告訴人兩書之部分內容，惟被告兩書使用部分並未包含告訴人兩書之主要精神與架構，尚難認係改作自告訴人兩書；5.告訴人兩書所寫作之題材為固有之水晶資訊，且該等資訊已散見於中外文書籍中，該等知識既非虛構或率先發現，且係參考國內外大量書籍而成，兩書雖受著作權法保護，惟其保護程度較低。水晶知識傳自國外，依被告所提國外網站內容觀之，其內容皆出自一九八八年之前之各家作者，……。在此情形下，依國外著作權通說之見解，除非被告兩書係逐字抄襲（verbatim），且抄襲之質量超過合理範圍，否則尚難構成著作權之侵害；6.本件被告利用告訴人上開二書之內容於自己的創作中，此種有生產力之使用（productiveuse），較完全重製他人著作即利用人自己並無創作之無生產力之使用（unproductiveuse），容易主張合理使用。換言之，告訴人兩書屬於商業著作，惟其參考引用大量國外水晶著作文獻，較屬於事實性之著作，且類似編輯著作，被告之利用較容易主張合理使用；7.本件被告所撰兩書縱如告訴人所指訴之內容，惟因引用所佔比例甚低。其次以內容觀之，該重製之部分即使屬實，亦非告訴人兩書之精華所在，該利用部分之比例既低，且非重要部分，容易主張合理使用；8.由告訴人與被告之寫作方式、圖文呈現及編排方式、目標讀者等因素比較觀察，兩人所出四本書市場重疊性不高，即使有所重疊，惟被告使用小部分告訴人書之內容，讀者閱讀被告之書後，不致因此決定不購買告訴人之書，兩人之書本銷路及市場不致受到影響。綜合上開分析，被告之兩書縱有部分使用告訴人兩書之內容，惟被告之利用符合著作權法第六十五條合理使用之情形，未侵害告訴人兩書之重製權，亦不構成改作權之侵害。」，……。

(四)本件被告所撰上開兩書，並非依照著作權法第 44 條至第 63 條規定合理使用告訴人之兩書，雖於上開兩書未註明出處，亦核與著作權法第 96 條未註明出處罪之構成要件不符，併此敘明。綜上所述，告訴人之著作並非虛構性之著作，而係事實性、資訊性著作，告訴人之著作財產權在此範圍內，應受到限制。被告利用告訴人著作之數量鮮少且重要性非鉅，其利用方式並非逐字照錄地完全複製，而係經過改寫，又該利用行為不影響告訴人著作之市場價值，核與 92 年 6 月 9 日修正前著作權法第 91 條第 2 項意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人著作財產權罪之構成要件有間。

四、檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。……。本件公訴人未提出適合於證明犯罪事實之積極證據，並闡明其證據方法與待證事實之關係。本院……自應為被告等無罪之諭知。……（後略）