

《智慧財產權法》

一、甲影視公司就某一熱門影片取得國外片商授權後，將其製作成 DVD 光碟片，提供十片給乙錄影帶出租店出租，並約定六個月內所有權仍然保留在甲手上，六個月後所有權則轉讓給乙，同時甲在各 DVD 影片之外殼包裝上，清楚載明該等影片「非經授權不得出租……」。惟四個月後，由於該影片熱度已過，租用者不多，乙不顧其和甲之約定，將其中五片賣給其他縣市的不知情錄影帶出租業者丙，丙乃以之出租給消費者觀賞。試問乙轉售 DVD 的行為，以及丙將該影片 DVD 出租營利的行為，分別是否構成對該影片之著作權侵害？如果甲只是非專屬被授權人，甲是否可以對乙、丙主張著作權侵害？（40 分）

命題意旨	測驗下列有關著作權法之概念：(一)著作財產權之「散布權」、「出租權」與「權利耗盡原則」(著作權法第 28 條之 1、第 29 條、第 59 條之 1、第 60 條)；(二)非專屬之被授權人，得否以自己名義行使著作權？(著作權法第 37 條)
答題關鍵	在第一小題中，只要確定應適用之法條的規定與要件(尤其是著作權法第 59 條之 1 與第 60 條之「權利耗盡原則」)，再依題目所述事實，套入適用法條。在第二小題中，應明確瞭解「專屬授權」與「非專屬授權」之差異，並援引著作權法第 37 條規定作答即可。
考點命中	《高點智慧財產權法講義第一回》，周台大編撰，頁 30。 《高點智慧財產權法講義第四回》，周台大編撰，頁 2、頁 30-31、頁 39-40、頁 44-45。

【擬答】

(一)乙之轉售行為及丙之出租行為，應均構成對該影片之著作權侵害。說明如下：

1.甲、乙間契約（買賣契約）之性質：

(1)依民法第 102 條第 1 項規定，附始期之法律行為，於期限屆至時，發生效力。本題甲提供 DVD 光碟片供乙出租，並約定六個月內所有權仍然保留在甲手上，六個月後所有權則轉讓給乙；準此，甲、乙間所為之約定，應屬「附始期之買賣契約」，並以六個月之期限作為雙方買賣契約生效之始期，於期限屆至前，該 DVD 光碟片之所有權亦尚未發生移轉於乙之效力。

(2)又，縱使六個月之期限屆至後，乙依約取得該 DVD 光碟片之所有權，惟該光碟片中影片之著作權並不隨同移轉給乙；此即「著作權與著作物所有權分離原則」，併予敘明。

2.乙於四個月後即轉售該 DVD 光碟片之行為，侵害該影片著作人之散布權：

(1)著作權法之相關規定：

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。此即著作人之「以移轉所有權方式之散布權」，屬著作人之著作財產權；因此，任何人未經著作人之同意，不得以移轉所有權之方式散布著作。

②惟著作權法第 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。此係著作權「權利耗盡」之規定（又稱為「第一次銷售理論」），亦係限制著作權人依著作權法第 28 條之 1 規定享有之散布權的範圍；避免著作權人享有過大之散布權，以致影響物品之自由交易與流通。

(2)本題乙轉售該 DVD 光碟片之行為，屬「以移轉所有權方式為散布」之行為；又乙於買賣契約成立後四個月即轉售該光碟片，當時甲、乙買賣契約之期限尚未屆至，故乙尚未取得該光碟片之所有權。因此，乙之散布行為，不符合著作權法第 59 條之 1 有關「權利耗盡」之規定，不得為「合理使用」之主張；故依著作權法第 28 條之 1 規定，乙之轉售行為，應構成對該影片之著作權侵害。

3.丙將該影片 DVD 出租營利的行為，侵害該影片著作人之出租權：

(1)著作權法之相關規定：

①著作權法第 29 條第 1 項規定，著作人除本法另有規定外，專有出租其著作之權利。此即著作人之「出租權」，屬著作人之著作財產權；因此，任何人未經著作人之同意，不得出租其著作。

②惟著作權法第 60 條第 1 項本文規定，著作原件或其合法著作重製物之所有人，得出租該原件或重製物。此係出租權「權利耗盡」之規定，亦係限制著作權人依著作權法第 29 條規定享有之出租權的範圍。

圍；避免著作權人享有過大之出租權，以致影響物品之自由交易與流通。

- (2)依前所述，乙出售該 DVD 光碟片之行爲係侵害著作權，則丙向乙所購得之光碟片，即非「合法著作重製物」；因此，丙出租該光碟片之行爲，不得依著作權法第 60 條有關「出租權耗盡」之規定主張爲「合理使用」；故依著作權法第 29 條規定，丙之出租行爲，應構成對該影片之著作權侵害。惟丙對於其不知該 DVD 光碟片有侵害著作權之情形，得主張其無過失，而免負民事責任與刑事責任。

(二)如甲爲非專屬之被授權人，則甲不得對乙、丙主張著作權侵害。理由如下：

1.著作權之專屬授權與非專屬授權：

所謂「專屬授權契約」，係著作權人在同一授權範圍與授權期間內，僅授予被授權人取得利用之權利，且著作權人自己在授權範圍內亦不得再行使該權利；所謂「非專屬授權契約」，係著作權人於授權時，就相同之授權範圍仍保留再授權他人行使之權利。

- 2.因此，於專屬授權之期間內，被授權人實質上取得獨占性之權利，故著作權法第 37 條第 4 項規定，專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義爲訴訟上之行爲；著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。反之，非專屬授權之被授權人，不得以著作財產權人之地位行使權利，亦不得以自己名義爲訴訟上之行爲。

- 3.小結：甲爲該影片（視聽著作）之被授權利用人，並非該影片之著作權人，故甲本不得主張著作權受有侵害；又著作權法雖對於專屬之被授權人有「得以著作財產權人之地位行使權利」並「得以自己名義爲訴訟上之行爲」之特別規定，惟如甲爲非專屬之被授權人，則甲尚不得以自己名義爲該等權利之行使。故甲不得對乙、丙主張著作權侵害。

二、甲申請取得一物品之發明專利，某日甲在網路上發現乙刊登廣告販售相同的物品，經查乙並非該產品的製造人，乙係向丙訂購該物品拿來網路上販售，然而由於丙還沒有製造完成交貨，乙根本還沒有拿到該產品，而且雖然網路上有丁消費者下單，但乙還沒有回覆確認。試分別說明乙、丙、丁之行爲是否構成對甲專利權之侵害？（30 分）

命題意旨	測驗專利法中，物品發明專利權之權利內容（專利法第 58 條），亦即修正後專利法第 58 條第 2 項規定之「製造」、「爲販賣之要約」、「販賣」、「使用」或「進口」等行爲，以及各該行爲之內涵。
答題關鍵	本題作答時，應先寫出物品發明專利權之權利內容（專利法第 58 條第 1 項與第 2 項）後，再分別探討乙、丙、丁之行爲，是否爲發明專利權人之權利內容所及，據以論斷乙、丙、丁是否侵權。
考點命中	《高點智慧財產權法講義第一回》，周台大編撰，頁 8。 《高點智慧財產權法講義第三回》，周台大編撰，頁 53。

【擬答】

緣專利法業於民國（下同）100 年 12 月 21 日修正，並定於 102 年 1 月 1 日施行。本題係以修正後專利法之規定作答。如下：

(一)甲之物品發明專利權之權利內容：

- 專利法第 58 條第 1 項規定，發明專利權人，除專利法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。又所謂「實施」，依同法條第 2 項規定，物之發明之實施，指製造、爲販賣之要約、販賣、使用或爲上述目的而進口該物之行爲。此合先說明。
- 因此，專利權之性質爲「排他權」，權利人得排除他人實施其發明（惟專利權人自己則未必可以實施自己的發明）；本題甲已申請取得一物品之發明專利，依上開法條規定，專利權人甲得排除他人製造、爲販賣之要約、販賣、使用或爲上述目的而進口該專利物之行爲。

(二)乙、丙、丁之行爲是否構成對甲專利權之侵害？分述如下：

1.乙之行爲應構成對甲專利權之侵害：

- (1)本題乙係向他人（丙）訂購該物品拿來網路上販售，乙雖然還沒有拿到該產品，但網路上已供消費者下單訂購；故乙之行爲已成立買賣契約之「要約」，即「販賣之要約」。
- (2)依上述專利法之規定，專利權人甲得排除他人就其專利物品爲「販賣之要約」之實施行爲；乙未得專利權人甲之同意，逕對該專利物品爲販賣之要約，故已構成對甲專利權之侵害。

2.丙之行爲應構成對甲專利權之侵害：

依上述專利法之規定，專利權人甲得排除他人就其專利物品爲「製造」、「販賣」等實施行爲。本題丙未經專利權人甲之同意，逕行製造該專利物品，並與乙就該物品成立買賣契約；丙之製造與販賣行爲，已構成

對甲專利權之侵害。

3. 丁之行爲尚未構成對甲專利權之侵害：

- (1) 依上開專利法第 58 條第 2 項規定，物之發明之實施，指製造、爲販賣之要約、販賣、使用或爲上述目的而進口該物之行爲。條文中之「販賣」，僅限於出賣人之販售行爲，而不及於買受人之購買行爲；惟如買受人購買後進一步使用該侵害專利權之物品，則其「使用」行爲本身即可能構成侵權。
- (2) 本題丁僅向乙訂購該侵害甲專利權之物品，尚無任何使用之行爲；依上所述，丁之購買行爲，尚不構成對甲專利權之侵害。

三、甲於數年前註冊取得一商標，但一直未使用，嗣後甲發現乙使用相同之商標於類似之商品，乃對乙提起商標侵權訴訟，惟乙抗辯並舉證證明其於甲註冊商標之前就已經使用該商標，同時乙發現甲於註冊後從來沒有使用該商標已達五年之久。試問乙於甲完成商標註冊後使用該商標之行爲，是否構成對甲商標權之侵害？乙應如何才有可能取代甲而取得該商標之註冊？（30 分）

命題意旨	測驗商標法上之二個重要的概念：(一)商標權之限制（商標之合理使用），即商標法第 36 條之規定內容；(二)商標註冊之廢止，即商標法第 63 條之規定內容。
答題關鍵	作答時，建議先將應援用的法條內容寫出來，進而探討題目所述之事實，是否符合該法條規定的要件，並據以得出結論。
考點命中	《高點智慧財產權法講義第二回》，周台大編撰，頁 43-45、頁 59-61。

【擬答】

(一) 乙使用該商標之行爲，是否構成對甲商標權之侵害？分析如下：

1. 本題甲經註冊取得商標權後，雖就該註冊之商標享有獨占與排他之權利，惟依商標法第 36 條第 1 項第 3 款本文規定，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；此係對「善意先使用者」之保護，亦屬商標權限制（商標之合理使用）事由之一。合先說明。
2. 本題乙使用相同於甲之註冊商標於類似之商品上，本應構成對甲商標權之侵害；惟乙主張其於甲註冊商標之前就已經使用該商標，則乙使用該商標之行爲，是否仍構成對甲商標權之侵害？此應視乙是否符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款之規定而異。換言之，本題所應探究者，係乙之使用行爲，是否於甲之商標註冊「申請日前」？區分情形如下：
 - (1) 倘乙之使用行爲，係始於甲之商標註冊「申請日前」：依上開商標法之規定，只要乙爲善意，此時甲之商標權即受有限制，故乙之行爲不構成對甲商標權之侵害。惟乙之使用行爲，僅以原使用之商品爲限，且商標權人甲並得要求使用人乙附加適當之區別標示（參閱商標法第 36 條第 1 項第 3 款但書），此併予說明。
 - (2) 倘乙之使用行爲，係始於甲之商標註冊「申請日後、註冊公告日前」：此時，乙之使用行爲不符合上開商標法之規定，故不得爲合理使用之主張，應構成對甲商標權之侵害。

(二) 乙應先向主管機關申請廢止甲之商標註冊，再另爲申請，始得取得該商標之註冊。

1. 依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊；但被授權人有使用者，不在此限。本題甲於註冊後從來沒有使用該商標已達五年之久（且依題意，甲亦未授權他人使用該註冊商標），故乙得以商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定爲由，向主管機關申請廢止甲之註冊商標，使該註冊商標失其效力。
2. 嗣甲之商標註冊被廢止後，乙得依商標法第 19 條第 1 項規定，備具申請書，載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，就該商標另行提出註冊之申請，進而取得該商標之註冊。