

《智慧財產權法》

- 一、甲教授未經授權，將乙教授之教學投影片（PPT）檔上載個人網頁，供學生瀏覽及下載，並於所任教之多校課堂上教學使用，經乙教授訴請司法機關偵辦。甲教授主張其行為符合著作權法第 46 條規定為學校授課需要得重製他人已公開發表之著作、同法第 52 條規定為教學之目的，可合理使用他人之著作。甲教授之主張不為法院所採，請依我國著作權法，分析甲教授之刑事責任。（25 分）

命題意旨	本題測驗重點在於：1.著作權之權利內容（特別是「重製權」與「公開傳輸權」）；2.著作之合理使用；3.侵害著作權之刑事責任。
答題關鍵	本題應著重在甲教授之行爲，究竟侵害哪些著作權？並據以進而探討甲教授之刑事責任。
高分閱讀	周台大，智慧財產權法上課講義，第四回，P.35～P.38，P.66～P.67。

【擬答】

(一)甲教授之行爲侵害乙教授之著作權。茲分析如下：

- 1.本題乙教授為該教學投影片之著作人，該投影片如符合「原創性」及其他著作權法之保護要件，乙教授即得享有著作權。此合先敘明。
- 2.依著作權法第 22 條第 1 項規定，著作人除本法另有規定外，專有重製其著作之權利；又依同法第 26 條之 1 第 1 項規定，著作人除本法另有定外，專有公開傳輸其著作之權利。本題甲教授未經授權，竟將乙教授之教學投影片上載於個人網頁，並供學生瀏覽及下載，甲教授之行爲應構成侵害乙教授之「重製權」與「公開傳輸權」。
- 3.惟依著作權法第 65 條第 1 項規定，著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害；故本題應進一步探討，甲教授之行爲是否能構成著作權法第 46 條或第 52 條之合理使用型態？
 - (1)依著作權法第 46 條第 1 項規定，依法設立之各級學校及其擔任教學之人，為學校授課需要，在合理範圍內，得重製他人已公開發表之著作；又依同法條第 2 項準用第 44 條但書之規定，依該著作之種類、用途及其重製物之數量、方法，有害於著作財產權人之利益者，不在此限。本題甲教授利用乙教授投影片之方式，顯已逾越合理範圍，故不符合本條之合理使用型態。
 - (2)依著作權法第 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。惟甲教授之利用方式逾越合理範圍，已如上述，故亦不符合第 52 條之合理使用型態。
 - (3)小結：綜合上述，甲教授之行爲不符合著作之合理使用，故甲教授侵害乙教授之著作權（重製權與公開傳輸權）。

(二)甲教授應構成「侵害重製權罪」（著作權法第 91 條）與「侵害重製權、散布權以外之著作財產權罪」（著作權法第 91 條），其刑事責任，說明如下：

- 1.依著作權法第 91 條第 1 項規定，擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金；同法第 92 條規定，擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。本題甲教授未經授權，擅自將乙教授之教學投影片上載於個人網頁，並供學生瀏覽及下載，即屬擅自以重製之方法侵害乙之著作財產權及擅自以公開傳輸之方法侵害乙之著作財產權，應構成著作權法第 91 條第 1 項之「侵害重製權罪」與同法第 92 條之「侵害重製權、散布權以外之著作財產權罪」。



高點律師司法官班 <http://www.license.com.tw/lawyer/>

北市開封街一段 2 號 8 樓 • 02-23115586 (代表號)

2.本題甲教授所成立之著作權法第 91 條第 1 項「侵害重製權罪」與同法第 92 條「侵害重製權、散布權以外之著作財產權罪」，保護法益分別為重製權及其他著作財產權，保護法益既殊，法益侵害亦非同一行為所致，因此上揭二罪名自應數罪併罰。

二、甲向經濟部智慧財產局註冊，取得「月島及圖形」商標專用權，指定使用於咖啡、可可、茶葉、咖啡豆等商品；甲並開設「月島咖啡館」。後來，乙向甲頂讓「月島咖啡館」，經營簡餐、火鍋、咖啡、冷熱飲等項目，雙方簽訂商標使用協議書，約定乙每個月支付使用費 5000 元，可繼續使用「月島及圖形」商標。數月之後，因乙拒付使用費，甲終止授權，並通知乙停止使用「月島及圖形」商標。乙將其招牌改為「新月島咖啡館」，繼續使用於其營業。請分析乙的行為是否構成甲商標權之侵害。(25 分)

命題意旨	本題測驗重點在於：商標「混淆誤認之虞」的構成、商標權侵害之成立（參商標法第 29 條第 2 項與第 61 條第 2 項），屬於商標法上之重點考題。因此，只要熟讀商標法，本題必能順利作答。
答題關鍵	本題要求考生「分析乙之行為是否構成甲商標權之侵害？」，故應以商標法第 29 條第 2 項與第 61 條第 2 項為作答基礎；且在判斷法條之構成要件時，對於「商標近似」、「商品或服務之類似」、「有無混淆誤認之虞」等要件，應描述其內涵，並將題目的事實加以涵攝。
高分閱讀	周台大，智慧財產權法上課講義，第二回，P.22～P.25，P.39，P.60。

【擬答】

本題乙之行為應構成甲商標權之侵害。茲分析如下：

(一)本題甲經註冊取得「月島及圖形」商標專用權，其權利內容如下：

- 1.商標專用權：依商標法第 29 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。
- 2.商標排他權：依商標法第 29 條第 2 項規定，除第 30 條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：
 - (1)於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。
 - (2)於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
 - (3)於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

(二)本題乙使用「新月島咖啡館」經營簡餐、火鍋、咖啡、冷熱飲等項目，是否需得商標權人甲之同意？此應視乙之使用行為，是否為「於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，亦即有無上述第 29 條第 2 項第 3 款規定之情形而定。說明如下：

1.「新月島」與「月島」二商標圖樣是否近似

判斷商標是否近似，應依下列原則認定：

- (1)以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準。
- (2)通體觀察原則或主要部分觀察原則。
- (3)異時異地隔離觀察原則。依此等原則判斷，「新月島」與「月島」二商標應構成近似。

2.商品或服務是否類似

(1)判斷商品或服務是否類似，應綜合各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據；二不同之商品或服務，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，即屬類似。

(2)本題甲註冊之「月島」商標指定使用於咖啡、可可、茶葉、咖啡豆等商品，乙之「新月島」商標則使用於簡餐、火鍋、咖啡、冷熱飲等服務；二者之使用方式，易使相關消費者認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故應屬類似。

3.又，二商標有無混淆誤認之虞，應綜合所有可能因素而判斷，包括：商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意等。本題甲註冊之「月島」商標與乙使用之



高點律師司法官班 <http://www.license.com.tw/lawyer/>

北市開封街一段 2 號 8 樓 • 02-23115586 (代表號)

「新月島」商標二者近似，並使用於類似之商品或服務，此已如前述；又綜合所有可能因素判斷，該二商標，應有使相關消費者混淆誤認之虞。因此，依商標法第 29 條第 2 項規定，乙應得到商標權人甲之同意，始能使用「新月島咖啡館」經營簡餐、火鍋、咖啡、冷熱飲等項目。

(三)本題乙未得商標權人甲之同意，即使用與甲之註冊商標近似的商標於同類似的商品或服務上，乙之行爲違反商標法第 29 條第 2 項。又商標法第 61 條第 2 項規定，未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者，爲侵害商標權；故綜合以上所述，本題乙之行爲應構成甲商標權之侵害。

三、甲爲一名工程師，受聘於 A 公司之研發部門，報到時依公司規定簽署了員工契約書，其中包含保密義務、任職期間所產生之智慧財產權歸屬於公司，以及競業禁止條款等。甲由同事告知，公司的慣例是員工任職滿三年後，通常會分配股票或紅利。甲工作認真，表現相當優異，然而工作了四年後，卻仍未有上開股票或紅利以爲獎勵，遂心生不滿，離職前將自己參與研發且列爲公司密件的資料，由公司電腦檔案中上傳到自己的 GMAIL 電子信箱，離職半年後加入 B 企業任職，而 B 企業即爲 A 公司的競爭對手之一。嗣後 A 公司發覺甲之行爲洩漏該公司之營業秘密，並提起訴訟。請分析甲之刑事責任。(25 分)

命題意旨	本題爲營業秘密法之考題，測驗重點在於：1.營業秘密之歸屬；2.營業秘密之侵害態樣；3.侵害營業秘密之刑事責任。
答題關鍵	作答時應先將「營業秘密之權利歸屬」釐清，才能進而討論有無「營業秘密之侵害」及其責任。
高分閱讀	周台大，智慧財產權法上課講義，第五回，P.1～P.3。

【擬答】

(一)本題甲任職於 A 公司所研發之機密資料，其營業秘密權應歸屬於 A 公司。說明如下：

- 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。因此，甲任職於 A 公司所研發之資料，如符合營業秘密法第 2 條所規定之要件，該資料即屬營業秘密，並得適用營業秘密法之規定。此合先敘明。
- 2.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。本題甲所簽署之員工契約書，已明確約定其任職期間所產生之智慧財產權歸屬於 A 公司；因此，甲任職於 A 公司所研發之機密資料，其營業秘密權應歸屬於 A 公司。

(二)甲侵害 A 公司之營業秘密：

依營業秘密法第 10 條第 1 項第 4 款規定，因法律行爲取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者，爲侵害營業秘密。本題甲係基於與 A 公司之僱傭關係（即法律行爲）而取得該營業秘密，甲由 A 公司電腦檔案中上傳到自己的電子信箱，並進而洩漏 A 公司營業秘密行爲，依上開規定，爲侵害營業秘密。

(三)甲應構成刑法第 317 條之洩漏工商秘密罪：

- 1.按營業秘密法內並無刑事處罰之明文；因此，侵害營業秘密之人，應視刑法有無處罰之明文規定，而科予刑事責任。
- 2.依刑法第 317 條規定，依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，而無故洩漏之者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。本題甲與 A 公司簽署之員工契約書內約定甲負有保密義務，故甲依契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，惟甲竟無故洩漏該工商秘密，據此，甲應構成刑法第 317 條之洩漏工商秘密罪。



四、甲、乙兩公司為高科技企業，也是商場上的競爭對手，雙方各自擁有經濟部智慧財產局核准公告之發明專利權。某日甲以其所有之 A 發明專利權被乙之 B 產品侵害為由，請求法院判決 B 產品侵害 A 專利權，同時聲請定暫時狀態假處分，禁止乙繼續製造及銷售 B 產品，並願供擔保以補釋明之不足；然乙抗辯 B 產品之技術內容並未落入 A 專利權之申請範圍，已向經濟部智慧財產局舉發 A 專利權無效應予撤銷，主張法院應待經濟部智慧財產局審定 A 專利權之有效性後，始續為審理專利侵害及定暫時狀態假處分之聲請。試問法院審酌定暫時狀態假處分之聲請，甲、乙雙方之主張是否有理由？（25 分）

命題意旨	本題在測驗民國 97 年 7 月 1 日施行的「智慧財產案件審理法」。本題測驗重點在於：1.依智慧財產案件審理法第 22 條規定，智慧財產之民事事件聲請定暫時狀態假處分者，與一般民事事件有何不同？2.依智慧財產案件審理法第 16 條規定，智慧財產權之民事侵權案件，如同時涉及行政機關授與智慧財產權之有效性者，民事法院應否先停止審判？
答題關鍵	本題作答時，建議區分甲、乙二人之主張分別討論，並直接援引智慧財產案件審理法之有關規定，作為答題的基礎。
高分閱讀	周台大，智慧財產權法上課講義第五回，P.8～P.12。 周台大，智慧財產權法總複習講義第一回，P.45～P.47。

【擬答】

本題甲、乙雙方之主張均無理由。茲分述如下：

(一)甲聲請定暫時狀態假處分，不得僅供擔保以補釋明之不足。

- 1.依智慧財產案件審理法（以下簡稱「審理法」）第 22 條第 2 項規定，聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類似之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。此合先敘明。
- 2.按智慧財產民事事件，實務上權利人常就禁止被疑侵害者繼續製造、販賣及銷售等行為，聲請定暫時狀態處分；而智慧財產權之產品（尤其是半導體等高科技產業），其產品於市場上之替換週期甚為短暫，商機稍縱即逝，一旦經法院命停止繼續製造、販賣等行為，常不待本案判決確定，產品已面臨淘汰，致廠商被迫退出市場之不利結果，影響至為重大，其造成之損害亦難預計。基於智慧財產事件之特性，就聲請定暫時狀態處分之要件，自應嚴謹；因此，上開審理法規定聲請人應就爭執之法律關係為防止發生重大損害或避免急迫之危險，及如不准許定暫時狀態之處分，其所受損害將難以回復，而有保全必要之事實，提出得即時調查之證據釋明之；且就定暫時狀態處分之請求原因，如未為充分釋明，亦不應遽准供擔保以補釋明之不足，法院應逕駁回其聲請。
- 3.綜上所述，甲以其 A 專利權被侵害為理由，對乙之 B 產品所為定暫時狀態假處分之聲請，依審理法第 22 條第 2 項規定，甲應釋明就其爭執之法律關係「為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類似之情形」而有必要之事實；甲不得僅供擔保以補釋明之不足。本題甲主張「願供擔保以補釋明之不足」，應屬無理由。

(二)乙不得主張法院應待經濟部智慧財產局審定 A 專利之有效性後，始續為審理。

- 1.依審理法第 16 條第 1 項規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。又同法第 17 條規定，法院為判斷當事人依前條第 1 項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。此合先敘明。
- 2.按有關智慧財產之民事訴訟中，被告主張智慧財產權不存在，而提起行政爭訟時（或有第三人對智慧財產權之有效性提出評定、舉發及行政爭訟時），民事訴訟如依規定停止審判，其權利之有效性與權利之侵害事實無法於同一訴訟程序一次解決；當事人每以此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時的保障。上述審理法第 16 條規定，使審理智慧財產訴訟之民事法院，於訴訟中就其商標權或專利權有無應撤



高點律師司法官班 <http://www.license.com.tw/lawyer/>

北市開封街一段 2 號 8 樓 • 02-23115586 (代表號)

銷或廢止原因之爭點為實質判斷，並排除行政訴訟法、民事訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟規定之適用，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護。

3.因此，本題法院於審理時，依審理法第 16 條規定，法院應就 A 專利有無得撤銷之原因應自為判斷，不得停止本案訴訟程序；故乙主張「法院應待經濟部智慧財產局審定 A 專利之有效性後，始續為審理專利侵害及定暫時狀態假處分之聲請」，亦屬無理由。

