

# 《智慧財產權法》

一、張三擁有 A 醫藥品專利，專利權將至民國九十九年一月十日屆滿。林一擬於 A 醫藥品專利權消滅後製造其學名藥；為如期獲准上市，遂於九十八年六月著手該藥品之製造暨試驗，俾取得申請上市許可證所需之相關數據。試問林一之行為有無侵害張三之專利權？（35 分）

命題意旨	本題在測驗「專利權效力所不及」的情形（即專利法第 57 條第 1 項之規定），包括條文適用之要件與解釋方式。
答題關鍵	專利法第 57 條第 1 項第 1 款「為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者」，其中所謂「無營利行為」，應如何解釋？藥品專利權期限屆滿前，其他藥廠為將來上市申請許可證之必要而製造、試驗該專利藥品者，此等試驗之實施行為，是否屬「營利行為」？有無專利法第 57 條第 1 項第 1 款之適用？
高分閱讀	周台大，智慧財產權法上課講義，第三回，P.53～P.54。 周台大，智慧財產權法總複習講義，第一回，P.29。 謝銘洋，《智慧財產權法》，元照出版，P.257～P.260

## 【擬答】

本題林一之行為並未侵害張三的專利權。茲分析說明如下：

- (一)依專利法第 56 條第 1 項規定，物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權；又第 51 條第 3 項規定，發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。因此，在專利權期間內，任何人未得張三之同意，不得製造 A 醫藥品；否則，即屬侵害張三之專利權。
- (二)惟專利法第 57 條第 1 項明文列舉發明專利效力所不及的數種情形（即專利之「合理使用」的情形）；因此，本題林一在張三的 A 專利權期限屆滿前即著手製造 A 藥品的行為，究竟有無侵害張三的專利權？此應視其行為是否符合本條文所規定之合理使用的情形而定。本題所應探討者，係林一的行為是否符合專利法第 57 條第 1 項第 1 款所定「為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者」？
- 1.本款適用之要件，除了行為目的必須是「為研究、教學或試驗」外，還必須限於「無營利行為」；本題林一著手製造、試驗 A 藥品的目的，是為了張三的專利權期限屆滿後得如期上市該藥品以供販售，此是否符合專利法第 57 條第 1 項第 1 款之情形，有二種不同見解，分述如下：
- (1)甲說：林一試驗的目的係在張三的專利權期限屆滿後可如期上市營利，故係「出於營利之目的」；不符合專利法第 57 條第 1 項第 1 款，應構成專利權之侵害。
- (2)乙說：林一於張三的藥品專利權期限尚未屆滿前所為藥品試驗、製造之行為，並非直接將製造的藥品供銷售營利使用，而係為了將來上市申請核准時檢附相關數據資料所需，故此時的藥品試驗、製造行為，應認為「非出於營利之目的」；因此，得適用專利法第 57 條第 1 項第 1 款，不構成專利權之侵害。否則，如採甲說，則一般藥廠僅能在專利權期限屆滿後才進行試驗並申請核准上市，等於是無形中延長了專利權人的保護期間。
- 2.小結：按專利法之立法目的，係藉由賦予特定人對於特定技術在一定期間內因獨占所得享有的經濟利益，以達促進產業發展的最終目的；依此而論，上述二說，如採甲說，將造成延長專利權人的獨占期間之實質效果，並有礙產業技術發展，故應採乙說較妥。且藥事法第 40 條之 2 第 5 項規定，新藥專利權不及於藥商申請查驗登記前所進行之研究、教學或試驗；亦同此見解。
- (三)結論：按專利技術的研究、試驗為技術發展所必要，且專利技術必須經過研究、試驗與實施後，才能瞭解其內容及缺失，並進而改進與突破；倘如禁止營利事業為了試驗而實施該項技術，將影響產業之發展，有違專利法的立法目的。綜合以上所述，本題林一製造、試驗 A 藥品的行為，應屬「非出於營利之目的」，故得適用專利法第 57 條第 1 項第 1 款，不構成專利權之侵害。



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)

二、趙大研發成功治療心血管疾病之生物藥品(取名為A)，並順利取得專利權及上市許可。因療效佳、副作用少，又經媒體報導，藥品一經上市，瞬時即於國內外凝聚高知名度。李四覬覦A之盛名，遂以A為名創設一家生物科技公司從事醫藥研發。嗣後，趙大以A申請並取得商標註冊，李四對該註冊商標申請評定。試問李四所得主張之評定事由為何？趙大應如何確保其權利？(30分)

命題意旨	本題屬商標法上綜合型的考題，測驗的內容包括：商標評定之事由、商標侵害與視為商標權之侵害、並涉及公平交易法等問題，應綜合考量。
答題關鍵	依本題題目所問的內容，本題的測驗分成二個部分(考點)。確認考點所在以後，考生僅需針對這二個部分，循序思考作答即可： (一)欲申請商標評定，其事由？ (二)自己使用的商標被他人作為公司名稱時，法律上有何救濟途徑？
高分閱讀	周台大，智慧財產權法上課講義，第二回，P.24，P.56，P.64～P.65，P.71。 周台大，智慧財產權法總複習講義，第一回，P.24～P.26。

### 【擬答】

(一)李四得以商標法第23條第1項第16款為由，申請評定。茲說明如下：

- 1.商標法上之「評定」，係針對商標註冊有違法之情形者，利害關係人或審查人員所得適用的救濟方式；依商標法第50條第1項規定，商標之註冊違反第23條第1項或第59條第4項規定之情形者，利害關係人得申請商標專責機關評定其註冊。因此，李四欲對趙大之A商標註冊申請評定，須以該商標註冊有第23條第1項或第59條第4項所規定之事由作為申請評定的依據。
- 2.本題李四以「A」為名創設生物科技公司，故而可知，李四係將「A」作為公司法人之名稱，而非作為商標使用。依此，李四欲主張趙大之A商標註冊違法，應係以商標法第23條第1項第16款為由，亦即趙大申請註冊之A商標，有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者；惟本款之適用，須趙大申請商標註冊時，李四之A公司已為「著名」之法人為要件。

(二)趙大為確保其權利，得考量之方式，分析如下：

- 1.李四對趙大之註冊商標申請評定後，在智慧財產局評定審查之過程中，趙大得以「不符合商標法第23條第1項第16款」為抗辯。  
如(一)所述，李四係以商標法第23條第1項第16款為其申請評定的事由；但該款之適用，須於趙大申請商標註冊時，李四之A公司已為「著名」之法人為要件。惟依題目意旨，李四所創設的A公司，應尚未達「著名」之程度，故不符合該款之規定。
- 2.趙大得否依商標法第62條有關「視為侵害商標權」之規定，對李四主張權利？  
(1)商標法第62條第1款規定，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標，或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權。又同條第2款規定，明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，亦視為侵害商標權。  
(2)惟商標法第62條第1款或第2款之適用，均限於明知為他人「已註冊」之商標為要件，本題李四將趙大之A商標作為自己的公司名稱時，趙大之A商標尚未註冊，故不符合第62條之情形。因此，趙大不得依本條文對李四主張權利。
- 3.趙大得依公平交易法規定，行使權利。  
(1)依公平交易法第24條規定，除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。合先說明。  
(2)依本題所示，李四覬覦「A」商標之盛名，而將「A」作為自己公司之名稱，其行為足以影響交易秩序，且顯失公平，有違反公平交易法第24條。因此，趙大得依公平交易法之規定，以確保自己之權利。

三、美籍教授Lincoln著有“U.S. Patent Law”乙書，出版社甲取得翻譯權後，出資請張三將該書翻譯成中文「美國專利法」，並約定著作財產權歸出版社甲所有。嗣後，Lincoln配合相關立法及實務修改“U.S. Patent Law”，發行修訂二版；相較於第一版，其中約有三分之一的內容經過修



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)

改。出版社乙取得第二版的翻譯權，並請張三進行翻譯，雙方並未約定著作財產權之歸屬。張三援用第一版的翻譯內容，僅就修改的部分重新翻譯。出版社甲主張出版社乙及張三侵害其著作權。請說明出版社乙及張三之行為是否構成侵害。(35 分)

命題意旨	本題涉及「出資聘用關係下完成的著作，其著作權歸屬」及「翻譯完成後的衍生著作以獨立著作權保護」等關鍵問題。先確認權利的歸屬後，再依行為人的行為，辨明有無對他人著作權構成侵害。
答題關鍵	題目的內容，涉及經翻譯後之衍生著作的保護，且該衍生著作是在出資聘用關係下完成；因此，一開始作答時，建議先釐清權利的歸屬。其次，再依題目中張三與出版社乙的行為，一一分點去探討是否有侵害到甲的著作權。
高分閱讀	周台大，智慧財產權法上課講義，第四回，P.6，P.13～P.14，P.61～P.62，P.65～P.66。 周台大，智慧財產權法總複習講義，第一回，P.14。

### 【擬答】

(一)本題首應釐清者，係中文版「美國專利法」(衍生著作)之著作權的歸屬。茲分析如下：

- 1.著作權法第 29 條第 1 項本文規定，著作人專有將其著作改作成衍生著作之權利；其中所謂「改作」，係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作(著作權法第 3 條第 1 項第 11 款)。又同法第 6 條規定，就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之(第 1 項)；衍生著作之保護，對原著作之著作權不生影響(第 2 項)。因此，出版社甲、乙得著作人 Lincoln 同意，將其著作翻譯成中文，該中文版之「美國專利法」為衍生著作，依法有獨立之著作權。
- 2.惟出版社甲、乙先後出資請張三進行中文翻譯，其翻譯完成之衍生著作，著作權應歸屬何人所有？此涉及著作權歸屬的問題。探究出版社甲、乙與張三之法律關係，應屬「出資聘用關係」而非「僱傭關係」；故其著作權之歸屬，應依著作權法第 12 條之規定解決。
- 3.著作權法第 12 條第 1 項規定，出資聘請他人完成之著作，原則上以該受聘人為著作人；但契約約定以出資人為著作人者，從其約定。同條第 2 項規定，依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有；未約定著作財產權之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有。同法條第 3 項規定，依前項規定著作財產權歸受聘人享有者，出資人得利用該著作。據此，本題中文版「美國專利法」著作權之歸屬如下：
  - (1)第一版「美國專利法」，出版社甲與張三約定著作財產權歸甲所有；故依著作權法第 12 條第 1 項與第 2 項規定，該衍生著作的著作人格權歸張三所有，著作財產權歸出版社甲所有。
  - (2)第二版「美國專利法」，出版社乙並未與張三約定著作財產權之歸屬；故依著作權法第 12 條第 1 項至第 3 項規定，該衍生著作的著作人格權與著作財產權均歸張三所有，惟出版社乙得利用該衍生著作。

(二)張三之行為，應構成著作權之侵害：

如上所述，出版社甲就第一版「美國專利法」有衍生著作之著作財產權；張三受乙出版社聘用進行翻譯第二版「美國專利法」時，竟直接援用第一版的內容，且數量達三分之二。又張三援用該著作內容之行為，應屬「抄襲」，亦即重製行為；張三未得著作財產權人之同意而重製其著作，應構成著作權之侵害。

(三)出版社乙如將張三翻譯的內容加以重製並銷售，其行為亦應侵害甲的著作財產權(著作權法第 22 條、第 28 條之 1)；惟出版社乙應否負民事或刑事責任，應視其有無故意或過失而定。茲說明如下：

- 1.出版社乙出資聘請張三翻譯第二版的「美國專利法」，依題意所示，乙對於張三翻譯物侵害著作權一事，應屬不知情；故乙縱使將張三的翻譯物重製並銷售，其行為亦無故意可言。
- 2.就民事責任部分而論，著作權法第 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者，負損害賠償責任。本條文係有關著作權侵害之民事損害賠償責任的規定，其適用要件，須行為人主觀上有故意或過失；因此，出版社乙對於著作權侵害一事，如無過失，則不必負損害賠償責任。(但應注意，著作權人依著作權法第 84 條有關「侵害排除」與「侵害防止」之請求權，只須要客觀上有侵害之行為，至於行為人主觀上是否有侵害之故意或過失，並非所問。)
- 3.就刑事責任的部分，按著作權法有關著作權侵害的刑事責任，僅限於行為人主觀上有故意，始有適用；換言之，並不處罰過失犯。本題出版社乙並無故意可言，故不須負刑事責任。

