

《智慧財產權》

一、權利耗盡原則 (Doctrine of Exhaustion) 乃係智慧財產權法的基本原則之一。請問何謂權利耗盡原則？國際間有那些學說？我國智慧財產權法規對權利耗盡原則之規定分別為何？試分別說明之。(二十五分)

命題意旨	本題為綜合性考題，測驗考生對於「權利耗盡原則」之理解程度，以及我國現行智慧財產權相關法制中的規定。
答題關鍵	考生作答時應直接針對題目所分別提問的子題回答，答題重點包括： 1.權利耗盡原則之意義； 2.國際間有關權利耗盡原則理論之學說； 3.我國智慧財產權法規（即專利法、商標法與著作權法）就權利耗盡原則之規定。
參考資料	1.陳律師，智慧財產權法，頁 2-8、3-66，91 年 8 月五版，高點出版。 2.高點智慧財產權法總複習講義。

【擬答】

(一)權利耗盡原則之意義

所謂「權利耗盡原則」，乃係指權利人就其所製造、創作或經其同意所製造或重製之物品，於第一次進入市場後，即喪失其對該物品之販賣權與使用權。亦即權利人就該物品之販賣權、使用權已經被耗盡，任何合法取得該物品之第三人，均得自由將該物品讓與他人或任意使用，權利人不得予以干預或主張權利。

(二)國際間有關權利耗盡原則之學說

關於權利耗盡原則，依其效力可區分為「國內耗盡」與「國際耗盡」二種，其意涵分述如下：

- 1.國內耗盡：所謂權利的國內耗盡，係指權利人僅就其所製造、創作或經其同意製造或重製之物品，於「本國內」第一次進入市場後，其對該物品之販賣權與使用權始被耗盡，因此，對於在外國第一次進入市場之物品，權利人對該物品之權利仍未耗盡，而得於本國內就該物品主張其權利。
- 2.國際耗盡：相對於前開國內耗盡，對於在外國的第一次銷售行為亦予肯定會使權利人就該物品之權利耗盡者，則為權利的國際耗盡理論。換言之，權利人對於其所製造、創作或經其同意製造或重製之物品，於本國或外國第一次進入市場後，其就該物品之販賣權與使用權即被耗盡，而不得復行主張。

(三)我國智慧財產權法規對權利耗盡原則之規定

- 1.專利法：我國專利法第 57 條第 1 項第 6 款之規定，應屬有關專利權之耗盡原則的規定，依該款規定，發明專利權之效力不及於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。
- 2.商標法：現行商標法中有關權利耗盡原則之規範，乃明定於第 23 條第 3 項，依該條規定，附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通者，商標專用權人不得就該商品主張商標專用權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。
- 3.著作權法：耗盡原則適用於著作權法時，乃係指著作財產權人於首次將著作原件或其重製物出售、移轉後，即不得對該著作主張散佈權（包括出租、出售、讓與等），惟我國著作權法並未就散佈權有明文保護，僅於同法第 29 條規定著作財產權人享有著作物之出租權，依著作權學說見解，出租權應屬於散佈權之一種，復依同法第 60 條第 1 項：「合法著作重製物之所有人，得出租該重製物。」，是以，就著作財產權人之出租權而言，應有耗盡原則之適用。

二、我國已經於民國九十一年一月一日正式加入 WTO，也因此對我國著作權法之適用與外國著作之保護有相當的影響，請問於我國加入 WTO 後，著作權法對外國人與外國人著作的保護有何變化與特殊規定，試說明之。(二十五分)

命題意旨	本題在測驗考生對於現行著作權法中，有關於對外國人著作之保護的規定，重點在考著作權法第 106 條之 1 到第 106 條之 3 的內容。
答題關鍵	現行著作權法對於外國人著作之保護除了第 4 條規定外，由於我國業已加入世界貿易組織，因此，第 106 條之 1 到第 106 條之 3 有關外國人著作之擴大保護亦有其適用餘地，考生作答時宜分段分項逐一說明。
參考資料	1.陳律師，智慧財產權法，頁 2-44~2-46，91 年 8 月五版，高點出版。 2.高點智慧財產權法總複習班課堂補充資料。

【擬答】

(一)鑒於我國業已加入世界貿易組織，著作權法就外國人著作之保護範圍較以往擴大，且亦有特殊之規定。依現行著作權法第 106 條之 1 規定，對於外國人著作之擴大保護可分為兩方面：

- 1.所有世界貿易組織會員體國民之著作，依著作權法第四條第二項規定，均受我國著作權法之保護：依著作權法第四條規定，受我國著作權法保護之外國人著作包括下列情形：
 - (1)依立法院議決通過之條約或協定。例如「北美事務協調委員會與美國在台協會著作權保護協定」。



(2)在中華民國管轄區域內首次發行，或於發行後三十日內在中華民國管轄區域內發行者。惟以該外國人之本國對中華民國人之著作，在相同情形下，亦予保護且經查證屬實者為限。

(3)依條約、協定或其本國法令、慣例，中華民國人之著作在該國享有著作權者。我國加入 WTO 後，受我國著作權法保護之國家將及於 WTO 所有之會員國，故得受我國著作權法保護之外國人著作範圍將為擴大。

2.外國人著作之保護期間得回溯及於著作人生存期間及其死亡後五十年，或著作公開發表後五十年：早期著作權法因採註冊主義，故民國五十四年七月十一日前完成且發行，於當時未向我國辦理註冊之著作，均不受我國著作權法之保障。今因我國加入 WTO，必須適用伯恩公約第十八條有關回溯保護之規定，因此將回溯保護原本不受我國著作權法保護之外國著作，使該等著作之保護期間為著作人生存期間及其死亡後五十年，或著作公開發表後五十年，著作權法第 106 條之 1 第 1 項本文之規定即為此旨。

(二)對於外國人著作「一般利用」與「改作利用」之過渡條款規定

鑒於前開所述之外國人著作將得受回溯保護，對於在我國加入 WTO 前，利用人利用原本不受我國著作權法保護之外國人著作之行為，著作權法第 106 條之 2 與第 106 條之 3 亦分別定有過渡條款之規定，以兼及保護利用人與外國人之權益。

1.一般利用：對於因我國加入 WTO 後始回溯受保護之外國人著作，利用人若係於我國加入 WTO 之前已著手利用，或為利用該著作而已進行重大投資者，依著作權法第 106 條之 2 規定，利用人於我國加入 WTO 後之二年內，仍得繼續就該著作作為利用之行為，不構成對著作財產權人權利之侵害。

2.改作利用：

(1)至於在我國加入 WTO 之前，針對依第 106 條之 1 受回溯保護之外國人著作所完成改作之衍生著作，依第 106 條之 3 第 1 項規定，衍生著作之著作權人仍得繼續利用該衍生著作，且該衍生著作並不構成對外國人著作之侵害。

(2)惟於我國加入 WTO 起滿二年後，利用人及衍生著作之著作權人應依同條第 2 項規定，對於原著作財產權人支付符合該著作一般經自由磋商所應支付之使用報酬。

三、甲擔任外商乙之台灣代理商時，發現乙並未在國內註冊商標，乃在乙已經於台灣使用該商標五年後，將乙商標圖樣之主要部分向經濟部智慧財產局在同類商品申請註冊，並取得商標專用權。而在乙終止與甲的代理關係後，甲乃進而指控乙侵害其商標專用權。請問乙是否有侵害甲之商標專用權？乙可主張何種抗辯？乙可否提出評定，可為如何之主張？試申論之。(二十五分)

命題意旨	本題旨在測驗考生對於商標註冊之消極要件，商標專用權之限制，以及商標評定事由之了解。
答題關鍵	考生於作答時應先說明乙得依據商標法 § 23II 規定為抗辯，進而再根據商標法第 § 52I 與 § 34(14)之規定，論述甲之商標註冊是否合法，乙是否得申請評定。
參考資料	1.陳律師，智慧財產權法，頁 3-32、3-64~3-65、3-82~3-84，91 年 8 月五版，高點出版。 2.高點智慧財產權法補充講義(6)，頁 4~6。

【擬答】

(一)乙得依據商標法第 23 條第 2 項之規定對甲提出抗辯

1.甲將乙之商標圖樣主要部分申請商標註冊並取得商標專用權，則商標專用權人甲原則上得使用其註冊商標逾期所指定之商品，並排除他人未經其同意或授權而使用該商標圖樣，惟例如有商標法第 23 條所定之情形者，第三人使用註冊商標之行為則不受商標專用權效力之拘束。

2.按「在他人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，不受他人商標專用權之效力所拘束」商標法第 23 條第 2 項定有明文，依題意所示，系爭商標乃係乙於台灣使用五年後，甲才據以提出商標註冊之申請，是以，於甲申請商標註冊前，乙業已善意使用系爭商標於同類商品，揆諸前揭條文規定，甲雖於取得商標註冊後指控乙侵害其商標專用權，惟乙得以第 23 條第 2 項之規定，抗辯其不受甲之商標專用權效力所拘束，同時並未構成對甲商標專用權之侵害。

(二)乙得依據商標法第 52 條第 1 項之規定申請評定甲之商標註冊為無效

1.甲之商標註冊違反商標法第 37 條第 14 款之規定

(1)商標法第 37 條規定，商標圖樣有該條所定之第一款到第十四款情形之一者，不得申請註冊，此即商標註冊之消極要件。按「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」為該條第 14 款所定不得申請商標註冊之情形。亦即與他人有特定關係，知悉他人先使用之未註冊商標，而據以該圖樣申請註冊者，因有違商場競爭秩序，故不應准予其註冊。

(2)本題甲原為外商乙之台灣代理商，因代理業務關係而知悉乙於台灣所使用之商標圖樣未經向台灣申請商標註冊，並以乙之商標圖樣主要部分申請商標註冊，則甲之註冊申請有違前揭第 37 條第 14 款之規定，商標主管機關應不得准予其註冊。

2.乙得依商標法第 52 條第 1 項規定，申請評定甲之商標註冊為無效

(1)甲之註冊申請雖經主管機關予以核准，惟商標之註冊若有違反第 37 條規定者，利害關係人亦得依商標法第 52 條第 1 項規定，申請商標主管機關評定其註冊為無效。

(2)依前開敘述，甲之商標註冊違反第 37 條第 14 款之規定，本應不予核准註冊，今主管機關雖予以核准，利害關係人乙亦得於甲取得商標註冊後，依據同法第 52 條第 1 項之規定，向商標主管機關主張甲之商標註冊違反第 37 條第 14



款之規定，申請評定甲之商標註冊為無效。

四、我國將於民國九十一年十月二十六日起實施的新專利法與國外立法例相同，採取早期公開、遲延審查的制度，請問何謂早期公開、遲延審查制度，我國立法規定如何？試說明之。（二十五分）

命題意旨	本題為典型的新修法重點考題，目的在測驗考生對於九十年所通過之專利法修正內容的熟悉程度。
答題關鍵	作答時宜綜合條文所規定之內容，將早期公開制度統整分項說明。
參考資料	1.陳律師，智慧財產權法，頁 1-62~1-63，91 年 8 月五版，高點出版。 2.高點智慧財產權法補充講義(1)，頁 12。 3.高點智慧財產權法總複習講義，頁 6~7。 4.高點智慧財產權法模擬試題(二)，第二題。

【擬答】

(一)「早期公開、遲延審查」制度之意義：

- 1.民國 90 年修正之專利法中，就我國專利審查程序有重要之變革，亦即增訂第卅六條之一至第卅六條之六的規定，引進「早期公開、遲延審查」制度。
- 2.所謂「早期公開、遲延審查」，乃係指專利專責機關於申請人提出發明專利申請案後十八個月，即將該申請案之說明書內容予以公開，俾使一般社會大眾獲悉該技術業經提出專利申請。

(二)我國專利法之規定內容：依新修正之專利法規定，早期公開制度乃係與請求審查制度相輔運作，其程序如下：

- 1.早期公開：主管機關於受理發明申請案後，經程序審查認無應不予公開之情事者，自申請日或優先權日之次日起十八個月後，應將申請案之內容公開，至於業經審定公告之申請案，則因已公告，故無另行公開之必要，此外，申請人亦得向主管機關申請提早公開。惟有下列情事者，不予公開：
 - (1)自申請之次日起十五個月內撤回者。
 - (2)涉及國防機密或其他國家安全之機密者。
 - (3)妨害公共秩序或善良風俗者。
- 2.遲延審查：就發明專利申請案之實體審查則採所謂「不申請不審查制度」，亦即經程序審查後，主管機關並不主動就申請案進行實體審查，而需待提出實體審查之申請後始進行之。除申請人得提出實體審查之申請外，依第卅六條之二規定，任何他人亦得於發明專利申請之次日起三年內申請實體審查。倘申請案未於申請之次日起三年內提出實體審查之申請者，該發明申請案即視為撤回。

(三)賦予專利申請人權利之暫時保護

申請案經公開後，審定公告前，若有他人將該發明技術於商業上為實施，經發明專利申請人以書面通知後，仍繼續於商業上為實施者，或明知發明專利申請案業已公開，專利申請人得於審查確定取得專利權後，依第卅六條之五規定，自審查確定之次日起二年內，向行為人請求適當之補償金。

