

三、受任專利、商標、著作權顧問。
四、商標電腦查名、商標設計。
五、專利資訊服務、專利買賣介紹。

律師專欄

也是侵害商標專用權？

唐迪華 律師

案例：

「甲公司為全球知名之A國汽車零件製造公司，其所製造之某組零件（以下稱「商品」）上印有甲公司之商標以為商品之表彰。乙為B國人，透過A國內公司進口該商品之廢五金（原廠真品之不良品或壞損之廢棄品）至B國賣予丁，丁將該等商品除馬達主體未經拆解更動外，均予清洗、修理及拆解壞損部分組件後自行拼裝，並保留其上原有之商標，再將該等商品賣予汽車零件商，價格則為一般原廠原裝品之三分之一。甲公司發現上情並蒐證完備後，於B國委請代理人以違犯商標法第六十二條第一款及六十三條之規定對丁提出告訴。」

分析：

一、丁之行為是否該當商標法第六十二條及第六十三條之構成要件：

(一)按商標法第六十二條第一款規定：「意圖欺騙他人，有左列情事之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：一、於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。」同法第六十三條則規定：「明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。」職故，與商標法第六十二條第一款該當者，除須有「於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣」之客觀構成要件外，亦須具備「意圖欺騙他人」之主觀構成要件，始成立犯罪，此乃於民國八十二年商標法修正時，因立法委員所堅持之意見，而將「意圖欺騙他人」之主觀構成要件加入，以期更有效地防止因抓仿冒所引發之「以刑逼民」現象。

(二)1.查本案例中丁之行為乃就商品馬達主體未經拆解更動外，均予清洗、修理及拆解壞損部分組件後自行拼裝，並保留其上原有之商標，再將該等商品賣予汽車零件商，惟因商品上之商標係原有之商標，並非其自行所仿製，則其是否屬「於同一商品或類似商品，使用相同於他人註冊商標之圖樣」似有疑問？況最高法院七十七年度台上字第二五四二號判決亦認，商標法第六十二條第一款所謂「於同一商品使用相同於他人註冊商標之圖樣者」，必行為人在其製造之同一商品上所使用之商標圖樣，並非原廠商自己製作之商標圖樣，而係出自自行行為人之擅自仿冒者始足當之，故行為人必須有仿冒他人商標之積極行為始足當之。

2.惟商標法第一條規定：「為保障商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展，特制定本法。」職故，商標之原始功能在於「表示商品之來源或出處」，且與其營業具有不可分離之關係，此外商標尚具有①表彰自己之商品以與他人商品相區別；②表

台 TA

專辦加拿大、澳洲、紐西蘭、美國、新加坡、南非等國家移民、投資、留學之環境分析、實地考察、個案評估、申請程序、安家協助、投資引介業務

(上承第二版)

註三十六、如科學家對於一些生物技術公司以嚴苛授權條件及高價提供基因改造小鼠之情形怨聲四起，這種情形使得科學界發出不要讓研究動物(特別是小鼠)商業化的呼聲。

註三十七、其因研究致癌基因而為癌症研究建立第一個研究模式之卓越學術貢獻，與其加州大學舊金山分校之同事J. M. Bishop 共同榮獲一九八九年諾貝爾生理醫學獎。

註三十八、這個共同呼籲不久之後就有了正面回應，國家衛生院(National Institute of Health)於一九九三年開始提供經費贊助著名之Jackson Laboratory中 Induced Mutant Resource，其為一個基因改造小鼠種源庫，以收費方式提供研究者同等之機會來使用這些研究動物，見www.jax.org。

註三十九、Cre-loxP 技術使用 Cre 重組酵素及 loxP DNA 位置達到 DNA 之定位重組，該技術因為可以依特定時間及特定組織而方便地打開或關閉基因表現，被廣泛應用於培育轉殖基因小鼠。

註四十、這些授權條件迫使如 Jackson Laboratory 等著名實驗室於一九九〇年代中期以後停用此技術。杜邦公司的作法並非特例，近年來歐美盛行之 Material Transfer Agreement (MTA) 很多為此型式。

註四十一、Yarnus 批評杜邦公司「嚴重阻礙進一步之基礎研究並阻撓未來對公眾有利的科技發展」。此種消極抗議使得國家衛生院數千名院內研究員不能使用 Cre-loxP 技術，但也使杜邦公司難堪。

註四十二、哈佛大學已將該專利專屬(exclusively)授權杜邦公司，但保留自行研究使用的權利。

註四十三、透過其集團中完全控股之子公司杜邦製藥(DuPont Pharmaceuticals Company)。

註四十四、包括授權美國國家衛生院及 Jackson Laboratory 為學術研究目的而移轉及使用該技術。

註四十五、一九八〇年美國通過法案(Bayh-Dole Act)，允許對聯邦資助的研究進行商業化。國家衛生院此不尋常之要求正希望能夠適用 Bayh-Dole 法案之例外性情況條款：允許政府堅持其所生產的動物不可申請專利。

(完)

(轉載第四版第三欄)