

《智慧財產法》

一、甲於某日就美髮椅 X 之外觀向經濟部智慧財產局申請設計專利，並於三週後再就與美髮椅 X 之改良型 X1 與 X2 申請衍生設計專利。經審查，美髮椅 X、X1 與 X2 均獲核准審定並公告。然而，因甲之疏失，未於第三年的年費補繳期限屆滿前繳納年費，致美髮椅 X 的設計專利消滅，且甲亦未申請回復專利權。一日，甲與乙就美髮椅 X1 的設計專利，依協議的授權範圍，訂立專屬授權契約，由乙產銷美髮椅 X1。該專屬授權經查未向經濟部智慧財產局為授權之登記。且原本授權磋商時，甲有意將美髮椅 X2 設計專利同時納入授權，但為乙所拒絕。後因融資的需要，甲讓與美髮椅 X1 與 X2 相關設計專利予丙，並業已依專利法完成專利讓與之登記。丙得知乙產銷美髮椅 X1 之事實，遂欲以乙侵害其美髮椅 X1 之設計專利為由，起訴請求停止乙關於美髮椅 X1 之產銷，試附具理由回答下列問題：

(一)美髮椅 X 之設計專利因年費未繳而消滅，美髮椅 X1 與 X2 的設計專利效力為何？(10 分)

(二)依專利法規定，丙主張美髮椅 X1 設計專利侵權而請求停止美髮椅 X1 的產銷，是否有理由？(20 分)

命題意旨	考衍生設計專利的法條解釋。
答題關鍵	本題看似偏門，但只要抓對條文，並有足夠的時間冷靜思考法條適用問題，應可拿到必要分數。

【擬答】

(一)X1 與 X2 衍生設計專利不因椅 X 設計專利年費未繳消滅而受影響：

- 1.按「同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。」為專利法（下稱本法）第 127 條定有明文。產業界開發產品，通常在同一設計概念下會發展出多個近似之設計，或就同一產品先後進行改良而產生近似設計，基於同一設計概念下之近似設計或改良之近似設計均具有與原設計同等之保護價值，故同一申請人就二個以上近似之設計申請設計專利及其衍生設計專利，均應給予同等之保護，取得衍生設計專利權後，專利權人得單獨主張衍生設計專利權，且其保護範圍及於相同及近似之設計。
- 2.再按「衍生設計專利權得單獨主張，且及於近似之範圍。」為本法第 137 條著有明文。衍生設計與其原設計應具有同等之保護，因此，取得衍生設計專利權後，專利權人得單獨主張衍生設計專利權，且其保護範圍亦及於相同及近似之設計，而與其原設計並無不同。由於衍生設計專利權有其獨立之權利範圍，故於專利權期間應繳納專利年費，且縱原設計專利權有未繳交專利年費或因拋棄致當然消滅者，或經撤銷確定者，衍生設計專利仍得繼續存續，不因原設計專利權經撤銷或消滅而受影響。
- 3.本件，甲就 X 設計專利及 X1 與 X2 衍生設計專利均獲核准審定並公告，雖甲未於第三年的年費補繳期限屆滿前繳納年費，致 X 的設計專利消滅，亦未申請回復專利權，惟 X1 與 X2 衍生設計專利不因此而受影響。

(二)丙主張美髮椅 X1 設計專利侵權而請求停止美髮椅 X1 的產銷，應有理由：

- 1.按「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」「……第 62 條至第 65 條……於設計專利準用之」分別為本法第 62 條、第 142 條著有明文。本件甲先將 X1 設計專利專屬授權予乙但未辦理登記後，再將 X1、X2 設計專利讓與丙並辦理變更登記，其效力如何，應先視本法對於讓與、授權之登記採「對抗效力」之解釋，學說實務略有不同，分述如下：
 - (1)登記決定歸屬說：本說認為應以登記判斷權利歸屬之標準，故如重複讓與、授權之情形，先取得登記之受讓人或被授權人，即可對抗未登記之受讓人或被授權人。
 - (2)物權效力繼受說：本說認為登記對抗效力，應指若未經登記，則受讓人或被授權人不得禁止嗣後自原權利人處善意取得權利或授權之人之使用行為，而必須容忍之，並且認為因為在當事人間登記並非生效要件，故當事人間的讓與或授權仍發生效力，受讓人或被授權人仍有效取得權利。
- 2.再按「原設計專利權依第 142 條第 1 項準用第 70 條第 1 項第 3 款或第 4 款規定已當然消滅或撤銷確定，其衍生設計專利權有二以上仍存續者，不得單獨讓與、信託、繼承、授權或設定質權。」為本法第 138 條第 2 項著有明文。本件甲之 X 專利因逾期繳費而消滅，惟 X1、X2 衍生設計專利仍獨立存在，已如前述。然因數衍生設計專利必為近似，其間仍屬近似設計而有重疊關係，基於禁止專利權重複之原則，數衍生設計

專利權之讓與、信託、繼承、授權或設定質權應一併為之，應屬強制規定。故甲單獨將 X1 專利授權予乙，此授權行為違反本法第 138 條規定而無效，乙不得主張基於授權而享有 X1 設計專利之排他權利。

3. 按「設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。」為本法第 136 條定有明文。本件丙同時受甲讓與 X1、X2 之設計專利權，為 X1 專利權人，自得向乙主張排除乙實施該 X1 專利。

二、告訴人 A 為新加坡商「鮪魚企業有限公司」，其擁有服飾品牌「Tuna」，專走高級服飾路線，並向我國經濟部智慧財產局取得「Tuna」商標註冊，指定使用於第 25 類衣服。A 授權 B 在臺灣生產製造。A 與 B 約定於授權期間屆滿後，B 得於 6 個月之內清理庫存。雙方授權期間屆滿之後，B 因財務困難，在 6 個月內將全數庫存以秤斤賣的方式全數出售給甲。該批庫存之衣領縫線略有瑕疵，商標繡花位置亦稍有偏移。A 與 B 授權期間屆滿後 1 年，A 之員工發現甲在夜市以 3 件 500 元的低價販賣上述瑕疵品庫存。A 之員工在同一夜市中，發現另一攤販乙販售「Tuna」品牌衣服。經查乙所販賣者並非由 A 自行製造或授權製造之商品，而是從中國大陸知名網購網站上購買進口。追查後發現，在上述 A、B 間之授權期間屆滿之後，B 未經 A 之同意，即於中國大陸申請「Tuna」商標註冊獲准，乙所販賣之該批衣服即係由 B 在中國大陸生產製造。商標權人 A 認為甲、乙係販賣仿冒品，故依商標法第 97 條規定提出刑事告訴。請依商標法回答下列問題：

(一) 甲之行為是否構成商標權侵害？(20 分)

(二) 乙之行為是否構成商標權侵害？(20 分)

命題意旨	考商標耗盡的問題，前後兩題均非傳統之平行輸入題型。
答題關鍵	(一) 掌握商標法第 36 條第 2 項之解釋適用。 (二) 掌握商標法之屬地主義效力。

【擬答】

(一) 甲之行為於刑事上不構成商標權之侵害，惟 A 於民事上得請求排除侵害：

- 按「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除本法第 36 條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。」「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」分別於商標法（下稱本法）第 35 條第 1 項第 1 款、第 36 條第 2 項定有明文。
- 本件 A 授權 B 於國內生產製造帶有 A「Tuna」商標之商品，A 與 B 約定於授權期間屆滿後，B 得於 6 個月之內清理庫存。於雙方授權期間屆滿之後，B 在約定之 6 個月內將全數庫存以秤斤賣的方式全數出售給甲。甲並未經 A 之授權，在夜市販售該商品，構成商標使用，其行為核屬於同一商品或服務，使用相同於 A 之註冊商標者，可能構成侵害 A 之商標權。惟依本法第 36 條第 2 項之商標權利耗盡之規定，B 係依照其與 A 所訂定之授權契約，於期間屆滿後 6 個月內清理庫存，方將附有 A 所有之商標商品出售予甲，應屬於「商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通」之情形，故 A 之商標權就 B 出售之庫存部分已經耗盡似不能主張權利。
- 惟按商標不僅表彰商品之品質，亦表示商品之來源，且授權期間內製造、販售之商品，仍須得授權人之管理及監督，故商標權已經耗盡之商品，若有變質、受損或品質不佳之情形，致消費者買受該品質不佳之商品後，可能對原商標權人商品品質的認知產生疑慮，致損害商標權人信譽時，本法第 36 條第 2 項後段，仍允許商標權人得介入，對商標權耗盡的商品主張商標權。本件該批庫存之衣領縫線略有瑕疵，商標繡花位置亦稍有偏移，此種情形恐讓買受之消費者混淆誤認該批附有 A「Tuna」其商品之品質不佳，致損害 A 之商譽，故 A 仍得援引本法第 36 條第 2 項後段主張商標權。
- 按「明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑……」為商標法第 97 條定有明文。故於刑事責任上，因甲以為 B 所銷售之商品仍在 A 授權契約之合法處理期間而買受，故難謂甲明知該批商品侵權，應不構成犯罪。
- 再按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。」為商標法第 69 條著有明文。商標權人之妨害除去請求權之行使不以

侵害人有故意過失為必要，故本件，A 仍得要求甲除去其對商標權之侵害。

(二)乙之行為於刑事上不構成商標權之侵害，惟 A 於民事上得請求排除侵害

- 1.本件乙於我國領域內販售帶有 A「Tuna 商標」之商品，惟該商品上之「Tuna」商標，B 已經於中國註冊為商標後，生產製造之商品，乙若於合法自 B 取得該商品並販賣，是否構成侵害商標權？
- 2.按商標法之立法目的係為保障商標專用權，且採註冊主義及屬地主義，並以保護本國註冊之商標為主，縱於外國取得同一商標註冊，但並未在我國註冊取得商標專用權，自無權利於我國享有相同之商標專用權。本件 B 雖於中國大陸申請「Tuna」商標註冊獲准，乙所販賣之該批衣服即係由 B 在中國大陸生產製造，但乙在我國並未享有「Tuna」商標專用權，自不得在我國使用相同商標於同一商品。再查，B 於中國大陸取得商標註冊，係 A、B 間之授權期間屆滿之後，B 未經 A 之同意所註冊，在我國亦無善意先使用抗辯可主張，併此敘明。
- 3.準此乙之行為，係未經 A 之同意，陳列、販賣相同於 A「Tuna」商標之同一商品，可能構成侵害 A 商標權之行為。惟按商標法第 97 條規定，商標侵權刑事責任要求被告要「明知他人所為之前二條商品而販賣」，即主觀上要明知且有直接故意方構成本罪。故本件乙若不知「Tuna」在我國係註冊商標，僅因從中國大陸知名網購網站上購買進口販售之，難認已有直接故意，應不構成本罪。
- 4.惟民事責任上，A 得主張妨害除去請求權與妨害預防請求權，要求乙不得繼續販售侵權商品。

三、甲於臺中市草悟道文創商圈上經營一家僅有十個座位的小咖啡店，由於甲對於廣播電台流行排行榜歌曲音樂非常喜好，更是隨時掌握它們的播送頻道動態。為娛樂自己，在為客人手工沖泡製作咖啡之時，也利用一套高音質效果的個人音響收聽各音樂廣播電台的單曲。由於常來店裡消費的客人大部分都是熟客，大家都會互相聊天也順便享受一下甲隨手播放的電台音樂歌曲。突然某日在咖啡店的營業時段中，唱片公司的稽查人員上門來向甲要求支付權利金，否則要求甲應立刻停止播放。甲試圖解釋他的音響是擺設在吧檯角落播放給自己聽的，但現場陪同的律師指摘甲的行為業已涉嫌侵害唱片公司之錄音著作權，應依法取得授權並且支付使用權利金，否則將面臨訴訟問題。試問甲播放電台音樂的行為是否侵害唱片公司之錄音著作之著作財產權？(30 分)

命題意旨	本題考修正草案再公開傳達行為；現行法以公開播送或單純開機行為論之，惟需注意二者界線。
答題關鍵	只要寫出：現行法此行為係涉及何種著作權？有無構成單純開機行為？修正草案如何處理？應可拿下基本分數。
考點命中	《高點智慧財產權總複習講義》，伊台大編撰，頁 15-20。

【擬答】

(一)甲於營業場所架設高音質音響播放廣播節目之行為，為公開播送行為。

- 1.按「公開播送：……由原播送人以外之人，以有線電、無線電或其他器材之廣播系統傳送訊息之方法，將原播送之聲音或影像向公眾傳達者，亦屬之。」「公開演出：……以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達者，亦屬之。」分別為著作權法（下稱本法）第 3 條第 1 項第 7 款、第 9 款著有明文。
- 2.以收音器材接收廣播信號後，透過音響於公共場所中播放，係涉及何種著作權，實務見解迭有爭議：
 - (1)早期實務見解及學者間有認為此係公開演出行為，符合本法第 3 條第 1 項第 9 款，以「擴音器」之器材將原播送之音樂著作再向公眾傳達。
 - (2)另有學者認為，接收廣播信號，再以器材向公眾播放，係屬接續之公開播送行為，應以「公開播送」論之。
 - (3)本文認為，若將後端接收公開播送信號後之再播送行為，以公開演出認定之，可能造成割裂適用之問題，應以公開播送說為妥。修正草案將此種行為移列為「再公開傳達」之態樣，係指將公開播送、公開傳輸之著作內容，於公眾場所同時再以螢幕、擴音器或其他機械設備向公眾傳達。

(二)甲透過音響播放廣播節目，並非單純開機行為。

- 1.有實務見解認為：「如於營業場所單純打開收音機接收廣播電台所播送之節目，未再藉擴音器或其他器材向公眾傳達著作內容者，則非屬「公開演出」之行為。惟如於營業場所接收廣播節目播放之音樂錄音帶、CD 之歌曲後，「再透過擴音器或其他器材於營業場所播送者」，係屬公開演出音樂著作及錄音著作之行為，除合於法第 44 條至第 65 條合理使用規定外，應徵得音樂著作權人之同意或授權」（經濟部智慧財產局民國 94 年 05 月 31 日智著字第 09416002300 號函）
- 2.是以，實務見解認為，單純開機行為單純打開收音機接收廣播節目，未再藉其他器材向公眾傳達著作內容；

反之，若接收廣播節目後再以擴音器於營業場所播送者，除合乎合理使用之規定外，係涉侵害著作權行為。

3. 準此，甲於營業場所透過音響播放廣播節目，非實務所稱之單純開機行為，可能涉及侵害著作權。

(三) 甲之行為於現行法下應得依本法第 65 條第 2 項主張合理使用

1. 承前所述，甲透過擴音機播放廣播節目之行為並非單純開機行為，涉及侵害錄音著作公開播送權，且難以主張合理使用。惟依修正草案第四稿第 67 條規定：「使用通常家用接收設備者，得再公開傳達他人公開播送之著作。前項情形，以分線設備再公開傳達者，不適用之。」

2. 如前，甲之行為依修正草案規定屬「再公開傳達行為。」依草案第 67 條規定，甲係使用通常家用設備接收廣播節目後，再公開傳達，無論營利與否，均得主張合理使用。惟甲使用音響播送之行為是否有礙本條之成立？依同條但書規定，僅以「分線設備」再公開傳達，方排除適用，於技術上，音響非屬「分線設備」，甲仍得依修正草案第 67 條主張合理使用。

3. 現行法下，依照著作權法第 65 條第 2 項，即概括性合理使用之規定：「著作之利用是否合於第 44 條至第 63 條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀……」，準此，甲應得援引修正草案之法理，主張合理使用。

(四) 唱片公司未來對甲之再公開傳達得主張報酬請求權

於現行法下，錄音著作著作權人僅對於涉及公開演出之行為有報酬請求權，惟修正草案擴大至利用人再公開傳達時，錄音著作權人亦有報酬請求權之適用，故未來唱片公司對甲之行為仍得請求報酬，併此敘明。

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！