

《智慧財產權法》

一、(一) 甲診所欲以「完美臉型」字樣作為商標申請註冊，指定使用於醫美服務，請問：若您是經濟部智慧財產局之商標審查人員，您的審定結果為何？(10分)

(二) 乙公司以「*Banana*Love*」圖樣向經濟部智慧財產局申請商標註冊，指定使用於「滑鼠、軟碟片、電腦用搖桿、電子筆、電腦鍵盤、螢幕觸控筆」等電腦應用產品，及「文具、辦公室用品、噴墨印表機用紙、電腦程式紀錄用紙卡」等週邊商品，經經濟部智慧財產局審查後，核准審定為註冊商標。詎世界品牌排名第一，主要以生產筆記型電腦為業之英商Banana電腦公司，主張「*Banana*Love*」商標，與該公司著名但尚未在臺灣註冊之「BANANA」、「banana」商標圖樣近似，會引起消費者混淆誤認，向經濟部智慧財產局提起異議，請求撤銷「*Banana*Love*」商標之註冊。請問：

1. 若您是經濟部智慧財產局之商標異議審查人員，您的審定結果為何？(10分)
2. 若Banana公司之「BANANA」、「banana」商標已在臺灣取得註冊，而於乙公司使用「*Banana*Love*」商標圖樣三年後，發現其實際使用之商標圖樣為「*Banana*」，則Banana公司應如何主張權利？(15分)

命題意旨	識別性、著名商標、混淆誤認之虞判斷標準，商標侵權請求權基礎，幾乎都考了。
答題關鍵	第一小題考識別性的認定，屬於基本考點，應該不難拿分。 第二小題的答題就有點混戰，不確定要寫什麼的考生，就把所有會的都寫上去，著名商標、混淆誤認之虞等等都可以寫，分別取分。
考點命中	1.《高點智慧財產權總複習講義》第一回，伊台大編撰，頁48以下。 2.《高點智慧財產權總複習講義》第一回，伊台大編撰，頁64以下。

【擬答】

(一) 甲診所不得以完美臉型指定使用於醫美服務註冊為商標

1. 依本法第18條規定，所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。商標需具備識別性方得註冊，故商標不具識別性者，依本法第29條第1項第1、3款規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」因不具識別商品或來源服務之功能，不得註冊。
2. 本題「完美臉型」文字，註冊於醫美服務，作為商標時可能會讓相關消費者認為僅係單純的標語、口號或說明醫美服務之性質係塑造完美臉型，屬於前揭本法第29條第1項第1款之描述性標識，不具備使消費者識別商品來源之能力。

(二) 乙公司之「*Banana*Love*」商標應不得註冊

1. 依照商標法（下稱本法）第30條第1項第11款，相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。所謂「著名」商標，即有客觀證據足以認定該商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。商標的識別性和信譽經事業體投注許多成本和心血累積而成，如已經廣為我國普遍認知，則得依法給予保護，甚至無須經註冊，且本法也給予其更深一層之保護。而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。本題「Banana」商標，雖然在我國沒有註冊登記，但已為我國相關事業及消費者所共知，應屬著名商標。合先敘明。
2. 智慧財產局於商標註冊實務上，就混淆誤認之虞審查基準，詳列八點判斷要素：(1)商標識別性之強弱；(2)商標是否近似暨其近似之程度；(3)商品/服務是否類似暨其類似之程度；(4)先權利人多角化經營之情形；(5)實際混淆誤認之情事；(6)相關消費者對各商標熟悉之程度；(7)系爭商標之申請人是否善意；(8)其他混淆誤認之因素。以下分別就「商標近似」、「商品服務類似」之審查基準說明。

- 3.商標近似之意義係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品/服務來自同一來源或誤認雖不同來源但有所關聯。其觀察方式可分為整體觀察、主要部分觀察、異時異地隔離觀察。整體觀察需注意商標非割裂為各部分分別呈現。
- 4.商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，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，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。
- 5.本件系爭「*Banana* Love*」商標，外觀、讀音、觀念上與著名商標「*Banana*」均相近，雖後接** Love*之字尾，但仍可能使相關消費者誤認兩者係源自相同或關連來源之商品或服務，且兩者註冊之商品或服務類型亦屬類似，顯有致相關消費者混淆誤認之虞。
- 6.綜上所述，乙公司之「*Banana* Love*」商標應不得註冊。

(三)Banana 公司得向專責機關申請廢止乙公司之商標註冊，並主張乙公司侵害其商標權

- 1.依本法第 63 條第 1 項第 1 款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」
- 2.本件乙公司申請者為「*Banana* Love*」商標，惟自行變換使用「*Banana*」商標而與 Banana 公司之商標完全相同，又使用於類似商品服務，實已經合乎前揭商標廢止事由，Banana 公司得向智慧財產局申請廢止乙公司商標登記。
- 3.依本法第 70 條 1 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。」
- 4.承前所述，Banana 商標為著名商標，乙公司若使用相同於甲之商標於同一商品服務，實有減損 Banana 商標識別性或致相關消費者混淆誤認之虞，而構成本條之擬制商標侵權。則 Banana 公司自得依本法第 69 條規定主張排除侵害而請求乙停用該商標，或依本法第 69 條第 3 項、第 71 條規定請求損害賠償。

二、甲為A公司之實際負責人，乙為該公司之技術人員，負責維修機具及客服業務。甲向不知名廠商購入之「C-820高清播放器」即俗稱之機上盒，並由乙負責販賣及維修。A公司於其公司網頁上宣傳以新臺幣（下同）2000元購入A公司機上盒之消費者，透過所購買機上盒內建之「TV電視」、「VOD」之功能及系統，連接至伺服器analitics.568tv.hk，伺服器再媒介給A公司的收視用戶，即可彼此對傳、公開傳輸網路影音資料，進行P2P下載，以此方式收看電視公司節目。A公司並按月收取購買機上盒之消費者430元之服務費。嗣電視公司發現A公司所販售機上盒內之電視節目並未經電視公司授權，憤而向警方提起告訴。甲辯稱其只是單純販賣機上盒，並不知機上盒所內建之功能及系統，且A公司亦沒有機房，乙則辯稱其僅係機上盒有問題時會幫收視用戶維修，就像維修電腦一樣，並未侵害電視公司之著作權。請問甲、乙之抗辯是否有理由？如無理由，則甲、乙係構成何罪？（35分）

命題意旨	本題考間接侵權之態樣與要件。
答題關鍵	本題是改編自實務案例，但跟實務有不同的地方在於，從個案事實看不太出來被告主觀上具備提供技術供他人侵權之意圖，所以結論上會跟實務案例不太一樣，
考點命中	《高點智慧財產權總複習講義》第一回，伊台大編撰，頁 28 以下。

【擬答】

甲乙不構成著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之擬制侵權，亦無直接侵權行為。

(一)依著作權法（下稱本法）第 87 條第 1 項 7 款：「有下列情形之一者，除本法另有規定外，視為侵害著作權或製版權：七、未經著作財產權人同意或授權，意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作，侵害著作財產權，對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術，而受有利益者。」另依本法第 87 條第 2 項：「前項第七款之行為人，採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用電腦程式或其他技術侵害著作財產權者，為具備該款之意圖。」本條屬間接侵權之規定，即行為人未直接為侵權行為，只是鼓勵、煽惑、或幫助他人遂行直接侵權，因此是否會因為直接侵權人之侵權行為，而構成間接侵害著

作權，甚至是否能單獨成立間接侵權責任，即有爭議。

- (二)本件系爭機上盒透過 P2P 技術下載並公開傳輸未經授權之影音資料與電視節目，故使用者若使用該機上盒，則直接侵害影音資料與電視節目之重製權與公開傳輸權，而甲販賣該機上盒、乙負責經銷與維修，並未參與直接侵權，至多屬間接侵權之性質，於本案，在沒有直接侵權行為人被起訴的前提下，甲乙是否單獨構成犯罪，應視其是否構成上開本法第 87 條第 1 項第 7 款之要件而定。
- (三)本件甲販賣該機上盒，並非製作、設計該機上盒之人，惟有實務見解認為，銷售該侵權技術之人亦屬本法第 87 條第 1 項第 7 款所定提供技術之人，實質擴大間接侵權責任範圍至「產品銷售管道」，就乙負責銷售與維修工作部分，實務見解亦認為於渠等對其客戶公開傳輸之侵害著作權行為，提供技術上協助，自應負擔著作權法規定視為侵害著作權之責任。
- (四)惟有疑義者，甲乙主觀上是否係基於供公眾侵權而獲有利益之意圖，以提供技術？本件甲乙客觀上若無本法第 87 條第 2 項「採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用電腦程式或其他技術侵害著作財產權」，且甲主觀上若不知技術內容，乙也僅單純提供維修服務而並未採取積極手段鼓勵使用人侵權，則難認為已經具備第 87 條第 1 項第 7 款之主觀要件而構成犯罪。
- (五)綜上所述，甲乙不構成擬制侵害著作權，亦無直接侵權行為。

三、甲自民國（下同）97年10月20日起至101年11月30日期間任職乙公司，擔任研發部主管一職，任職期間簽署勞動契約與競業限制切結書，且依乙公司之員工守則第4點及勞動契約第26條，對於其任職期間所知悉或持有乙公司或乙公司客戶之營業秘密，負有保密義務，另依競業限制切結書，甲於離職一年內，不得服務於從事與乙公司直接競爭之行業或相關合作廠商工作。試問：

- (一)員工守則第4點可否作為甲負有保密義務之約定？（10分）
- (二)甲於離職後之102年1月1日至與乙公司經營相同之銷售光學膜機器設備業務的丙公司任職，但甲抗辯丙公司才剛成立，而乙公司之市占率為市場第一，丙公司並非乙公司之直接競爭對手，且甲係擔任丙公司之業務經理，因此並未違反競業限制切結書之規定，是否有理由？（10分）
- (三)甲於102年3月22日、5月21日、6月30日、9月15日、11月20日多次將乙公司享有著作權及營業秘密之「雙面成形機整機圖」設計圖CAD檔，寄送予丁公司之戊，請問：（10分）
1. 乙公司要如何證明上開設計圖為乙公司之營業秘密？
 2. 甲抗辯上開設計圖係其於任職乙公司時所繪製，甲為上開設計圖之著作權人，自無違反乙公司營業秘密之可能，有無理由？

命題意旨	本題考出保密義務之依據、競業之認定、營業秘密之歸屬。
答題關鍵	<p>本題考點都是非傳統的營業秘密考點，考生寫作上會覺得很陌生，但如果冷靜下來用法理一一拆解，仍不算困難。</p> <p>第一小題：員工守則可否作為守密義務之依據，如果注意到員工守則與勞動契約的關係，並自己分析肯否兩說，應尚可應付。</p> <p>第二小題：在競業的認定上，題目明白表示乙丙兩公司都是銷售光學膜機器的公司，所以就算競爭的法條寫不出來，或競業條款的合法性寫不出來，都沒有太大的關係，只要能把握競業的本質，就算援引公司法第 209 條競業的規定，都能多少蒙混過去。</p> <p>第三小題：只要記得營業秘密法與著作權法關於受雇人完成智慧財產的規定，應無大礙。</p>

【擬答】

(一)員工守則應得作為甲負有保密義務之約定

1. 最高法院實務見解曾認定：「而工作規則不以僱主報請主管機關核備者為限，凡規範勞動條件，而由僱主單方制定者，不論其名稱為何，其性質均為「工作規則」；且工作規則雖由僱主所單方制定，但因勞工之明示或默示，而當然成為勞動契約之內容，具有拘束勞雇雙方之效力」。「員工守則」性質上屬於工作規則，依前揭實務見解之認定，屬於勞動契約之內容而具有拘束力。
2. 惟有實務見解持相反見解，認為員工守則應僅係公司單方面公告並提醒員工應遵守之事項，而非可作為強制員工應遵守之契約內容。是無法以公司單方面所制訂之員工守則有記載員工應絕對保守營業秘密等情事，即據此引為員工係依契約有保守因業務知悉或持有工商秘密之義務。

3.本文認為，員工守則雖為雇主單方制定，惟若內容能基於衡平兩造利益而無顯然不利於員工之規定，就員工保密義務而言，員工守則此部分規定也僅僅只是僱傭契約附隨義務之明文化，仍得認為係屬勞動契約內容之一部。

4.本件，員工守則應得作為甲負有保密義務之約定。

(二)乙丙兩公司係屬直接競爭關係，甲之抗辯並無理由

1.所謂競爭關係，依公平交易法之定義，係指指二以上事業在市場上以較有利之價格、數量、品質、服務或其他條件，爭取交易機會之行為。所謂競業禁止，依勞動部之標準指「事業單位為保護其商業機密、營業利益或維持其競爭優勢，要求特定人與其約定在在職期間或離職後之一定期間、區域內，不得受僱或經營與其相同或類似之業務工作。」亦即競業範圍包括「相同或類似之業務工作」。

2.公司與員工基於契約自由原則，自得約定競業禁止條款，如何判斷競業禁止之約定期間、內容合理，其有效要件，至少應包括：

(1)企業或雇主有依競業禁止特約保護之利益存在，即雇主之固有知識、營業祕密確有保護之必要。

(2)勞工或員工在原雇主或公司之職務及地位，如無特別技能、技術且職位較低，非企業之主要營業幹部、處於弱勢之勞工，縱離職後至相同或類似業務之企業任職，亦無妨害原雇主營業之可能，此時之競業禁止約定應認拘束勞工轉業自由，乃違反公序良俗而無效。

(3)限制勞工就業之對象、期間、區域、職業活動之範圍，需不超逾合理之範疇。

(4)需有填補勞工因競業禁止之損害之代償措施。

3.本件丙公司雖剛成立、且乙公司市占率為市場第一，惟兩公司係同樣銷售光學膜，在相同市場上有互相爭取交易機會、且經營相同業務之競爭關係，仍屬競業禁止之範圍。

4.又雖甲於乙公司擔任業務主管而非研發主管，但甲擔任研發主管係利於可能知悉乙公司營業祕密或其他智慧財產權之地位，實有保護乙公司之必要。

5.綜上所述，本件甲之抗辯，並無理由。

(三)乙公司需證明該設計圖為甲任職於乙公司時其職務上完成之營業祕密，而不因甲是否取得該設計圖之著作權而有所影響：

1.依營業祕密法第 3 條規定：「受雇人於職務上研究或開發之營業祕密，歸雇用人所有。但契約另有約定者，從其約定。」

2.依前揭規定，乙公司至少需證明系爭設計圖為甲「職務上」研究或開發之營業祕密，證明方法如下：

(1)證明乙公司所從事營業的範圍，及甲所擔任的職務或工作範圍。

(2)證明甲之工作範圍與系爭設計圖之內容關聯性。

(3)證明該設計圖之完成係利用公司的相關資源。

(4)證明其他依契約有特定約定事項。

3.另依著作權法第 11 條規定：「受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。」故該設計圖為甲任職乙公司時所繪，若係職務上完成之著作，則在契約沒有另行約定之情形下，設計圖著作權仍歸屬於乙公司，而非歸屬於甲，甲之抗辯無理由。

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！