

# 《智慧財產權法》

一、某甲公司以蘇格蘭風之格紋作為商標，並申請商標註冊登記，指定使用於皮件布料等產品，審查人員認為不符合商標法第五條第二項，發出核駁理由先行通知書，申請人再提出其在國外使用與註冊之事實與相關證據，試圖證明其已使用並且在交易上已成為申請人商品之識別標識，即主張其已取得次要意義，依商標法第二十三條第四項，不適用第二十三條第一項第一款之規定，所以應准予註冊。請問審查人員應如何處理？(5分)

另乙公司設計製造銷售含有與上開某甲相同蘇格蘭風之格紋布料；丙公司則使用該布料作為皮件裡襯並製造販賣皮件；擁有 XYZ 品牌之丁公司使用該布料圖樣製造格紋手提皮包銷售；戊公司也是以自我品牌行銷之皮件製造商，其 ABC 之長方形商標，標示於皮件外表，但商標標示處以上開蘇格蘭風格紋圖樣裝飾。某甲公司取得商標權後立即向檢察官告訴上述乙、丙、丁及戊公司侵害其商標之刑事訴訟，請問檢察官應如何處理？(20 分)

命題意旨	<p>本題中第(一)題很容易，考生應該都可以拿到全部的分數。至於第(二)題就比較麻煩了；題目中，刻意設計了乙、丙、丁、戊的不同行為，目的在測驗考生對於商標仿冒行為之認定標準，尤其是商標法第 81 條仿冒商標罪的「使用」之認定，如果無法明確區分題目中的不同行為，答案可能會寫得不知所以然，分數恐怕也會偏低。</p> <p>1.商標法第 23 條第 4 項有關「第二意義（次要意義）」之概念。</p> <p>2.商標法第 81 條「仿冒商標罪」與第 82 條「販運仿冒商標罪」之認定。</p> <p>3.將平面商標做成立體商品，是否侵害商標權？</p>
答題關鍵	<p>第(一)題重點在商標法上「第二意義（次要意義）」之概念，應將商標法第 23 條第 4 項分析後作答。</p> <p>第(二)題在測驗商標法第 81 條「仿冒商標罪」與第 82 條「販運仿冒商標罪」之認定要件，應分別就題目中所提行為人乙、丙、丁、戊之行為，分別討論，以確定其行為是否構成犯罪。在作答時，要區別乙、丙、丁、戊之行為，究竟是將商標權人（甲）之商標圖樣（蘇格蘭風之格紋）作為商標使用？或者是作為商品外觀而非商標之使用？</p>
高分閱讀	<p>1.重點整理系列-智慧財產權法（陳律師），P.3-41～3-44：第二意義（相似度 90%），P.3-164～3-169：侵害態樣（相似度 70%），P.3-176～3-178：刑罰規定（相似度 80%）</p> <p>2.陳律師，智慧財產權法，P.3-41～P.3-44，P.3-176～P.3-178。</p> <p>3.周台大，智慧財產權法第二回講義，P.22，P.72～P.73。</p>

## 【擬答】

(一)某甲的商標，如符合商標法第 23 條第 4 項，審查人員應准予註冊。理由如下：

- 1.依商標法第 23 條第 4 項規定，申請註冊之商標，有第 23 條第 1 項第 2 款規定之情形或有不符第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，仍得為商標註冊。此即有關「次要意義」（secondary meaning，或稱「第二意義」）之規定。
- 2.因此，本題甲公司之商標雖不符合商標法第 5 條第 2 項規定；但如甲公司能證明因長時間使用該商標，且足以使相關消費者認識該商標為甲公司商品或服務之識別標識，則審查人員應依商標法第 23 條第 4 項規定，准予商標註冊。

(二)商標法第 81 條規定，未得商標權人之同意，於同一或類似的商品使用相同或近似之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，應處以刑罰（仿冒商標罪）；另外，商標法第 82 條規定，明知為第 81 條之商品，而為販賣等行為者，亦應處以刑罰（販運仿冒商標罪）。據此，茲答覆本題如下。

1.檢察官應依商標法第 81 條與第 82 條對乙起訴：

- (1)商標法第 81 條之「使用」，應依同法第 6 條規定，指以行銷為目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為商標者，均屬商標之使用。
- (2)本題乙公司設計製造並銷售含有與甲公司相同蘇格蘭風之格紋布料，係以行銷之目的，將甲的商標圖樣直接用於同一商品（布料）上，足以使相關消費者認識其為商標。乙之行為，如未得商標權人甲之同意，並有故意者，應構成商標法第 81 條之仿冒商標罪與第 82 條之販賣仿冒商標罪。

2.檢察官對丙應為不起訴處分：

丙公司使用乙製造之布料作為皮件裡襯而販售，該布料上雖有甲公司之商標圖樣，惟丙公司既非將該圖樣作為商標使用，且其使用之方式亦無導致相關消費者混淆誤認之虞，自不構成商標法上之犯罪行為。

3.檢察官應依商標法第 81 條與第 82 條對丁起訴：

- (1)丁公司擁有 XYZ 品牌，並使用乙之布料製造成格紋手提皮包銷售；丁之行為，係將甲公司的商標圖樣直接作為商品使用，而非作為商標使用。此舉是否侵害甲之商標權，有不同見解如下：
  - ①肯定說：商標具表彰商標權人品牌、並足以使消費者認識與區別之功能；因此，將商標權人之商標圖樣直接製造成商品，已足以使消費者混淆誤認，喪失商標之功能，應予禁止。

②否定說：商標權人雖可禁止他人使用相同或近似之商標於同一或類似之商品上，但此禁止應不包括商品本身；因此，將他人之商標圖樣直接作為商品，或有違反公平交易法，但不應處以仿冒商標罪。

(2)管見認為，商標之功能，主要在使消費者從事商品選購行為時，得藉商標圖樣以辨識與區別；故認定侵害之關鍵，應在於「是否有使人認其為作為表彰商品或服務之商標使用」。本題丁公司使用印有甲公司商標圖樣之布料製造成格紋手提包而販售，有使消費者認其為作為表彰商品或服務之商標使用，且使用於類似商品（皮件、皮包），足以使消費者混淆誤認，並使甲公司之商標功能喪失殆盡；丁之行為，如未得甲之同意，且屬故意者，應構成商標法第 81 條與第 82 條之犯罪行為。

4.檢察官應依商標法第 81 條與第 82 條對戊起訴：

戊公司雖有 ABC 品牌，惟戊於其皮件商品之商標標示處，以甲公司之蘇格蘭風格紋圖樣之商標作為裝飾；戊之行為，係將甲之商標圖樣使用於自己的商標上，作為商標使用，且使用於同一商品（皮件）而銷售，足以使消費者混淆誤認，如戊公司未得甲之同意而為該行為，且有故意者，應構成商標法第 81 條與第 82 條之犯罪行為。

### 【參考資料】

月旦法學教室，第 55 期（2007 年 5 月）：P.28～29：將平面商標做成立體商品是否侵害商標權（陳昭華）

二、甲製片公司授權乙發行公司將其製作之電影製成 DVD 發行，乙發行公司發行公播版與家用版兩種版本，兩者內容完全相同，差異之處僅在包裝上：前者印有公播版；後者除印有家用版外，並強調不得公開播放（送）。公播版之價格高過家用版十幾倍。乙發行公司只肯將公播版賣給各級學校圖書館以及其他圖書館，丙私立大學未購買公播版，轉而向乙發行公司之零售商購進家用版，乙發行公司到丙大學圖書館時恰巧發現，學生丁正在圖書館僅供個人使用之視聽設備上播放該 DVD 欣賞，請問丙及丁有無侵害甲製片公司之電影著作權？(25 分)

命題意旨	本題涉及了好幾個問題點，都是現在實務上常發生的爭議所在；要完整的考慮並作答，並不容易。不過，課堂上所強調的基本概念（著作財產權的種類、合理使用、授權範圍等），還是作答的基礎，只要把這些著作權法的概念與題目的事實聯結，就可以有一個邏輯清晰的答案了。 1.著作權法第 25 條視聽著作之公開上映權。 2.著作之合理使用（著作權法第 65 條）及其認定方式。 3.著作財產權之授權契約，專屬授權與非專屬授權之區別。
答題關鍵	本題涉及「著作財產權授權方式」與「著作合理使用」之問題；尤其應注意著作權法第 37 條第 4 項有關專屬授權之特殊規定。在作答時，建議先討論行為人丙與丁，其行為有無侵害他人之著作權；如有侵害，再進一步討論，授權人甲或被授權人乙，誰可以向行為人主張侵權。
高分閱讀	1.重點整理系列-智慧財產權法（陳律師），P.2-90～2-94：公開播送權（相似度 85%），P.2-123～2-144：著作財產權之限制（合理使用）（相似度 85%） 2.陳律師，智慧財產權法，P.2-94，P.2-120～P.2-121，P.2-123～P.2-144。 3.周台大，智慧財產權法第四回講義，P.25，P.32～P.41，P.44～P.46。

### 【擬答】

(一)本題首先應探討者，係丙與丁之行為，有無侵害著作權。茲分析如下：

- 著作權法第 25 條規定，著作人專有公開上映其視聽著作之權利；因此，任何人未得著作權人之同意，不得公開上映著作人之視聽著作。本題乙公司發行之電影 DVD，即屬視聽著作，有公播版與家用版二種版本；其差別在於，公播版之 DVD，著作人有公開上映之同意，故得為公開上映之使用；反之，家用版之 DVD，不包含公開上映之同意，僅能作為個人或家庭觀賞使用，不得為公開上映。合先說明。
- 丙大學之行為，構成著作權之侵害。理由如下：
  - 丙大學所購買家用版之電影 DVD，不得用以作為公開上映之使用；但丙竟以家用版之 DVD 置於圖書館內，供不特定人放映使用。丙之行為，應屬公開上映之行為。
  - 丙大學未得著作權人同意，所為之公開上映，是否侵害著作權？此應視丙得否主張「合理使用」而定。有關著作之利用是否「合理使用」，著作權法第 44 條至第 63 條設有特定條文，此外，在第 65 條亦設有概括條文，應依據下列基準，判斷是否為合理使用：利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的、著作之性質、所利用之質量及其在整個著作所占之比例、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。
  - 丙大學之行為，雖為非營利之目的，但以家用版 DVD 提供給不特定人放映時用，會發生「市場替代效果」，已超越合理使用之目的；故不得主張合理使用。因此，丙之行為，侵害了著作權人的公開上映權。
- 學生丁利用圖書館內僅供個人使用之視聽設備播放該 DVD，其行為本身不具「公開」性，故不屬於公開上映之行為；因此，丁不侵害著作權人之著作權（指公開上映權）。

(二)甲製片公司之電影著作權，是否受有侵害，應區分甲公司與乙公司之授權契約類型而定。分述如下：

- 甲、乙間約定為非專屬授權者：
  - 所謂非專屬授權，係授權人為授權後，仍得就相同之授權範圍，保留再授權他人利用之權利，授權人自己亦得利用

該權利。

- (2)本題甲製片公司授權乙發行公司將其製作之電影製成 DVD 並發行，如甲、乙間之授權契約為非專屬授權之約定，則依上開著作權法規定，甲仍保有完整的著作權。因此，丙大學之行爲，侵害甲公司電影著作之公開上映權；至於學生丁之行爲，不侵害任何人的著作權，已如上述。

2.甲、乙間約定為專屬授權者：

- (1)所謂專屬授權，係授權人為授權後，在被授權人所取得之權利範圍內，不得再授權或同意他人行使該權利，甚至授權人自己亦不得行使該權利；故專屬授權可謂被授權人取得之專屬使用權，具有物權或準物權之性質。著作權法第 37 條第 4 項規定，專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行爲；著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。
- (2)本題甲、乙間之授權契約如係專屬授權之約定，則依上開著作權法規定，甲在專屬授權範圍內，不得行使該權利。因此，丙大學之行爲，侵害的是乙公司專屬之公開上映權，而非甲公司的電影著作權；至於學生丁之行爲，不侵害任何人的著作權，已如上述。

#### 【參考資料】

- 1.陳昭華，將平面商標做成立體商品是否侵害商標權，月旦法學教室第 55 期（2007 年 5 月）。
- 2.經濟部智慧財產局 92 年 11 月 18 日 921118b 號函

三、某甲科技公司自行開發國內首部掃瞄器並成功地進入國際市場，掃瞄器的高利潤引起乙投資家對此產業的興趣，遂以高薪聘請某甲公司實際負責開發該掃瞄器的丙、丁，共同創立戊公司，不到一年時間推出相同功能與規格的掃瞄器與之競爭。某甲公司立即對乙、丙及丁提出侵害其營業秘密，以及主張擁有製造生產該掃瞄器之技術所有權，對戊公司提起侵害其所有權之訴。戊公司反告甲公司之掃瞄器侵害其專利權，接到法院通知時甲公司相當錯愕，經查始發現丙、丁在同意乙投資家共同創業，但未正式離開甲公司時，即以乙、丙、丁三人為發明人，申請專利，其後將專利權讓與戊公司。

- (一)請問乙、丙或丁有無侵害甲公司之營業秘密？(10 分)
- (二)請問戊公司有無侵害甲公司主張的掃瞄器技術所有權？(10 分)
- (三)請問甲公司對戊公司之侵害專利權之訴有何抗辯？(10 分)甲公司應如何主張該專利權無效？(5 分)甲公司可否主張該專利權為其所有？(15 分)

命題意旨	本題是一個迎合實務現象的考題。現今高科技公司間，常見營業秘密與專利權之糾紛，近年台積電與中芯公司之訴訟糾紛，就是其中有名的案例；本題目即是以台積電與中芯公司之訴訟糾紛為靈感而出題。題目並不算太難，只是內容比較多（不過分數也比較多，占了五十分），只要考生對於營業秘密法與專利法的內容熟悉，應該可以很明確的回答每一個小題，拿到一個好分數。 1.營業秘密與專利之區別。 2.營業秘密之保護要件與營業秘密之歸屬。 3.專利法上專利權之限制、舉發撤銷等制度。
答題關鍵	第(一)題考的是營業秘密法上的基本問題，包括：營業秘密之保護要件（營業秘密法第 2 條）、營業秘密權之歸屬（營業秘密法第 3 條、第 4 條）、營業秘密之侵害行為（營業秘密法第 10 條）。作答時，應針對這些法條規定與題目之事實，予以探討。 第(二)題重點在甲公司所主張的「掃瞄器技術所有權」，究竟是以專利權為主張，或者以營業秘密權為主張，會有不同的結果。 第(三)題考的是專利法上的重要問題，包括：專利之合理使用的情形（即專利權效力所不及的情形）、發明專利舉發撤銷之要件（專利法第 67 條）、真正發明人日後申請專利時，是否喪失新穎性等問題。
高分閱讀	1.周台大，智慧財產權法第三回講義，P.58~P.59，P.73。 2.周台大，智慧財產權法第四回講義，P.77~P.78。 3.周台大，智慧財產權法總複習講義，P.10~P.11，P.21~P.22，P.39~P.40。 4.四等考場特刊：第 4 題：行政罰，由一事不二罰原則分析處分之間關係（相似度 90%），第 7 題：教示瑕疵（相似度 90%） 5.三等考場特刊：第 2 題：行政罰（相似度 50%） 6.重點整理系列-行政法概要（李進增），P.3-102~3-126：行政罰（相似度 80%） 7.經典試題系列-行政法必備概念建構(中)（植憲），P.1-117~1-122、1-138：教示瑕疵（相似度 90%），P.6-9~6-52：行政罰（相似度 90%） 8.律師・司法官歷解題庫研習系列-憲法、行政法，P.95-12~95-15：行政罰，由一事不二罰原則分析處分之間關係（相似度 90%）

#### 【擬答】

(一)本題乙、丙與丁侵害甲公司之營業秘密。理由如下：

- 1.營業秘密法第 2 條規定，所謂營業秘密，係符合下列要件之商業技術或資訊：非一般涉及該類資訊之人所知者；因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值；所有人已採取合理之保密措施。因此，本題甲公司生產之掃描器，倘符合上述要件，即屬營業秘密法所保護之營業秘密。
- 2.再者，營業秘密法第 3 條第 1 項規定，受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有；但契約另有約定者，從其約定。本題丙、丁二人原為甲公司之受僱人，其受雇於甲公司期間，於職務上開發之掃描器技術，如僱傭契約未另為約定，該營業秘密應歸甲公司所有。
- 3.營業秘密法第 10 條第 1 項第 1 款規定，以不正當方法取得營業秘密者，為侵害營業秘密；又第 4 款規定，因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者，為侵害營業秘密。本題丙、丁二人未得甲之同意，使用甲公司之營業秘密，構成上述第 4 款之侵害行為；另外，乙引誘丙、丁違反其保密義務，構成第 1 款之侵害行為。因此，乙、丙與丁侵害甲公司之營業秘密。

(二)本題戊有無侵害甲公司之掃描器技術所有權，應視甲公司依何種法律主張其「技術所有權」而定。

- 1.人類運用精神力所創作之成果，受法律保護者，為「智慧財產權」。本題甲公司所研發之掃描器技術，即屬人類運用精神力創作之成果，惟是否有智慧財產權，應視有無法律明文給予保護。
- 2.就專利法而言：我國專利法對於專利權之保護，採「審查主義」，因此，技術之創作，須向主管機關提出申請、並經審查核准後，始能就該創作取得專利權之保護。本題甲公司就其研發之掃描器技術，未提出專利申請並經主管機關核准專利權之前，甲公司對該掃描器技術無專利權；故甲公司不得以此主張戊公司侵害其技術所有權。
- 3.就營業秘密法而言：
  - (1)我國營業秘密法對於營業秘密權之保護，採「創作保護主義」，因此，甲公司就其研發之掃描器技術，只要符合營業秘密法第 2 條之要件，即受到營業秘密法保護，已如(一)所述，甲公司有該技術之所有權（即營業秘密權）。
  - (2)營業秘密法第 10 條第 1 項第 2 款規定，知悉或因重大過失而不知為第 1 款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者，為侵害營業秘密；又第 3 款規定，取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第 1 款之營業秘密，而使用或洩漏者。本題戊公司自乙、丙、丁處受讓該掃描器之專利權，如符合該條文第 2 款或第 3 款規定之情形，即對甲公司所有之營業秘密構成侵害。

(三)本題甲公司所得主張，分述如下：

- 1.甲公司對戊公司所得為之抗辯：
  - (1)戊公司的專利權無效之抗辯  
依專利法第 7 條第 1 項規定，受雇人於職務上所完成之發明，除契約另有約定外，其專利申請權及專利權屬於雇用人。因此，本題掃描器之技術，甲公司有專利申請權，乙、丙、丁無專利申請權；故甲公司得對乙、丙、丁所申請並移轉給戊公司之專利權，依專利法第 67 條提出舉發，撤銷該專利權。戊公司之專利權經撤銷後，自無專利侵權行為可言。
  - (2)非專利權效力所及之抗辯  
專利法第 57 條第 1 項第 2 款規定，發明專利權之效力，不及於專利申請前已在國內使用或已完成必須之準備者。本題甲公司使用該掃描器技術，係在乙、丙、丁申請專利之前；故於戊公司之專利權未撤銷前，甲公司亦得依上述規定，主張戊公司之專利權，不及於甲公司之行為。
- 2.甲公司得向主管機關提起舉發，撤銷戊公司之專利權。  
專利法第 67 條第 1 項第 3 款規定，發明專利權人為非發明專利申請權人者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利。本題掃描器技術之專利申請權人為甲公司，乙、丙、丁無專利申請權，已如上述；因此，乙、丙、丁申請並取得之發明專利權，利害關係人甲公司得依該條文規定，提起舉發，以撤銷該專利權。
- 3.甲公司須另向主管機關提出專利申請，經核准後，始能取得專利權。說明如下：
  - (1)專利法第 34 條第 1 項規定，發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。
  - (2)本題甲公司雖得就該掃描器技術向主管機關提出專利申請，但必然因喪失新穎性而受核駁處分；惟依上述規定，倘甲公司於該專利案公告之日起二年內提起舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內提出專利申請，甲公司得以乙、丙、丁之申請日為自己之專利申請日，才不致喪失新穎性，並進而取得專利權。

#### 【參考資料】

- 1.月旦法學教室：第 49 期：P22～23：行政罰與比例原則（黃俊杰），第 45 期：P47～58：行政處分之方式要件及程序要件（洪家殷）
- 2.月旦法學雜誌：第 141 期：P62～79：行政罰裁罰標準之規則，適用與司法審查（蔡進良）