

《智慧財產權法》

一、甲為網路服務提供公司，提供搜尋引擎及關鍵字廣告服務。乙為新設立的電腦軟體設計公司，相關消費者對其服務品質與訂價較不熟悉。乙之業務計畫以網路行銷為主，為提高本身於網路上之能見度，遂向甲購買廣告關鍵字。購入之關鍵字是以電腦軟體設計公司丙的商標為其內容。丙發現當相關消費者利用甲之搜尋引擎鍵入丙之商標時，除呈現搜尋結果外，於搜尋結果右側專區出現乙公司的網路資訊與網站連結。點選進入前述乙的網站後，亦發現相關消費者當不致誤會乙為丙，或二者間有合作從屬關係。然而，可確定者，若非前述關鍵字服務的購買，相關消費者依甲之搜尋引擎的運作，無法輕易得知乙之網站資訊。丙不甘商標為乙利用，遂對甲提起商標權侵害之訴訟，試問甲對乙提供以丙商標為內容之關鍵字服務，依我國商標法，是否構成商標權之侵害？

(40 分)

命題意旨	本題在測驗考生關於商標使用以及實務上關於關鍵字廣告的商標侵權問題。
答題關鍵	本題解題層次為： 一、先討論商標使用。 二、再討論關鍵字廣告的爭議。
考點命中	1.《高點智慧財產權法講義》第二回，伊台大編撰，商標使用與關鍵字廣告部分。 2.《高點 105 年智財權法總複習講義》伊台大編撰，第 47 頁以下。

【擬答】

所謂關鍵字廣告係廣告主向搜尋引擎業者購買「關鍵字」，網路使用者輸入特定關鍵字搜尋後，搜尋結果就會出現廣告主的網站或相關連結，成為一種行銷模式，關鍵字廣告是否構成商標權侵害，須探討以下問題：一、銷售關鍵字廣告或使用關鍵字廣告是否構成「商標使用」？二、銷售關鍵字廣告或使用關鍵字廣告是否構成「混淆誤認之虞」？以下分別說明之。

(一)銷售關鍵字廣告或購買關鍵字廣告是否構成「商標使用」：

1.銷售關鍵字廣告

- (1)否定說：關鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，並非屬商標使用行為。
- (2)肯定說：美國實務見解認為，銷售關鍵字廣告業者確實有以商標權人的商標來兜售廣告的行為，包括提供、展示、推薦，已足構成在「交易過程」中使用他人商標之行為。
- (3)現行多數見解認為，依商標法第 5 條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標。」惟銷售關鍵字廣告之業者，其所銷售之關鍵字，本身並不是在標榜其本身的「搜尋引擎」服務，並不至於使相關消費者認識其為銷售業者之商標，自難謂銷售關鍵字廣告構成商標使用。

2.購買、使用關鍵字廣告

- (1)如廣告主在搜尋結果中出現的連結或文案中，並未使用關鍵字，則不構成商標使用，因此時「關鍵字」並不能直接表彰「廣告主」的商品或服務，消費者能區分關鍵字與廣告主連結內容之不同。
- (2)惟如廣告主提供的連結或廣告文案中出現了原告的商標或關鍵字，對消費者而言，關鍵字可能會產生連結廣告主商品或服務之效果，則可能構成商標使用。

(二)銷售關鍵字廣告或購買關鍵字廣告是否構成「混淆誤認之虞」

1.銷售關鍵字廣告

承前所述，依我國多數見解認為，銷售關鍵字廣告並非商標使用，故不構成商標侵權。惟有學者認為，商標使用並非商標侵權之構成要件，僅判斷要素之一，復依美國實務見解認為，業者所銷售之關鍵字廣告，已可能使消費者在鍵入關鍵字時，所獲致之搜尋結果可能對其造成混淆誤認，而構成侵權。目前我國實務見解認為銷售關鍵字廣告並不構成商標侵權，但可能違反公平交易法，併此敘明。

2.購買、使用關鍵字廣告

- (1)否定說：鍵入關鍵字之使用者不會因此而誤認或混淆廣告主的廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標

權人所提供。消費者仍然可以分辨廣告主的廣告並非商標權人的廣告，不構成混淆誤認。

(2)肯定說：美國實務見解認為，可能構成「初始興趣混淆」，即廣告主故意使用原告之商標，以獲取消費者最初的注意，縱使未造成實際的銷售混淆，亦屬構成混淆誤認之虞。

(3)小結：目前我國實務見解認為，構成「混淆誤認之虞」仍須回歸混淆誤認之虞判斷基準，即商標識別性強弱、是否構成商標近似、商品服務是否類似等判斷要素，惟「初始興趣混淆」尚非我國法所採認之混淆誤認型態之一，故除非在業者設定使用插入關鍵字功能，或使用所提供之廣告文案含有該關鍵字之用語時，此時方涉及該關鍵字是否為商標之使用，進而可能構成混淆誤認。

(三)本件甲以丙之商標作為關鍵字廣告銷售之，由乙購買、使用，惟鍵入丙之商標後，僅於搜尋結果之右側專區出現乙之連結，並非與丙商標之搜尋結果混淆，而消費者亦不致誤認乙為丙，或二者間有合作從屬關係，故依上開見解，甲乙均不構成侵害丙之商標權。

二、甲為電腦軟體設計與製造商，開發出一款線上遊戲軟體 S，以光碟片的形式於市場上販售。乙向甲購入 10 片光碟，每片載有軟體 S 一份。乙慮及光碟片可能毀損，便自行就軟體 S 製作 10 片備用光碟片。一日，乙決定於網路市集出售前述軟體 S 之 10 片正版光碟與 10 片備用光碟，恰巧分別由丙向乙購買 10 片正版光碟，由丁向乙購買 10 片備用光碟。甲知此事，遂向乙提出著作權侵害之民事訴訟。假設軟體 S 為著作權法所保護之著作。試問依我國著作權法，乙之製作備用光碟與販售光碟等行為是否構成著作財產權之侵害？(30 分)

命題意旨	本題在測驗考生對著作權侵害與備份合理使用的熟悉度。
答題關鍵	本題解題層次為： 一、先討論侵害何種著作權。 二、再討論是否構成合理使用。
考點命中	《高點智慧財產權法講義》第一回，伊台大編撰，著作權種類與合理使用部分。

【擬答】

(一)乙製作備份光碟行為可能侵害甲之重製權，惟得主張合理使用

- 按「重製：指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。」
「著作人除本法另有規定外，專有重製其著作之權利。」分別於著作權法（下稱本法）第 3 條第 1 項 5 款、第 22 條定有明文。本件乙就軟體 S 製作 10 片備份光碟，係屬著作權法所規範之重製，而可能侵害軟體 S 著作權人甲之重製權。
- 惟按「合法電腦程式著作重製物之所有人得因配合其所使用機器之需要，修改其程式，或因備用存檔之需要重製其程式。」為本法第 59 條定有明文。本條為電腦程式備份屬合理使用之明文化規定。本件乙因慮及其所購買之光碟片可能毀損，因而製作備份，應符合本條合理使用所規範之情形，其重製應不構成侵害著作權。

(二)乙販售原版光碟行為可能侵害甲之散布權，惟得主張耗盡原則

- 按「散布：指不問有償或無償，將著作之原件或重製物提供公眾交易或流通。」
「著作人除本法另有規定外，專有以移轉所有權之方式，散布其著作之權利。」分別於本法第 3 條第 1 項 11 款、第 28-1 條定有明文。本件乙於網路市集販售 10 片 S 軟體光碟，並由丙所購買，為本法所規定之散布，可能侵害甲之散布權。
- 按「在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人，得以移轉所有權之方式散布之。」
為本法第 59-1 條訂有明文，即「散布權耗盡原則」之規定，謂著作物第一次合法進入市場時，著作權人即自著作物所有權移轉取得合理對價，自不得再阻礙後續著作物之移轉，又稱「第一次銷售理論」。
- 惟販售電腦程式著作是否有散布權耗盡之適用，見解不一，說明如下：
 - (1)否定說：有見解認為，若著作財產權人本意不讓消費者取得著作重製物之所有權，本可透過契約不讓消費者取得所有權，因此認為著作財產權人得透過契約排除消費者適用第一次銷售原則。
 - (2)肯定說：無論是有形載體或無形載體，只要有銷售行為，構成所有權移轉，即可適用散布權耗盡原則。
 - (3)小結：本文認為，本法第 59-1 條規定並未排除電腦程式著作之適用，且侵害著作權有刑事責任，基於罪刑法定主義，應採肯定說較為妥適。
- 本乙販售原版光碟行為屬散布，惟得主張散布權耗盡而不構成侵權。

(三)乙銷售備份光碟行為係屬侵害甲之散布權

- 1.按「合法電腦程式著作重製物之所有人得因配合其所使用機器之需要，修改其程式，或因備用存檔之需要重製其程式。但限於該所有人自行使用。前項所有人因滅失以外之事由，喪失原重製物之所有權者，除經著作財產權人同意外，應將其修改或重製之程式銷燬之。」
- 2.本件乙因備份需求而重製 10 片 S 軟體光碟，惟乙將 S 軟體原版光碟銷售予丙後，即喪失所有權，則應將備份光碟銷燬之。然而乙竟未銷燬備份光碟，則該 10 片備份光碟即非「合法電腦程式著作重製物」，則其銷售即不得主張第 59-1 條散布權耗盡。
- 3.本件乙銷售備份光碟行為係屬侵害甲之散布權。

三、甲為乙科技公司之研發工程師，其職務為 3D 印表機之研發。近來研發 X 型的 3D 印表機，目前已完成結構與系統藍圖的設計與功能的測試。X 型 3D 印表機之研發，較之現今市場上所販售之 3D 印表機，具有完善的散熱功能，以及更精細的列印層次，突破過去相關產品技術的困境。乙科技公司與甲就其研發成果，素訂有保密合約，令甲未經乙科技公司之同意不得於任何地點向任何人揭露研發成果。乙科技公司亦昭告所有員工與合作廠商，X 型的 3D 印表機的結構與系統藍圖為機密等級的資料，且以指紋辨識方式管理儲存前述結構與系統藍圖的所有資料庫。丙科技公司設立與營業於香港地區，知悉 X 型的 3D 印表機為甲所負責研發，遂欲以新臺幣 2 億元為對價，向甲取得 X 型 3D 印表機的系統與結構藍圖。其後雙方達成合意，甲並已交付系統與結構藍圖予丙科技公司的駐臺灣代表。試問依我國營業秘密法，甲就其前述之行為，該當何刑事責任？請附理由說明之。(30 分)

命題意旨	本題在測驗考生著作權侵害與備份合理使用的熟悉度。
答題關鍵	本題解題層次為： 一、先討論侵害何種著作權。 二、再討論是否構成合理使用。
考點命中	《高點智慧財產權法講義》第一回，伊台大編撰，著作權種類與合理使用部分。

【擬答】

- (一)按「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」為營業秘密法（下稱本法）第 2 條定有明文。即所謂「營業秘密」須符合「秘密性」、「經濟性」及「合理保密措施」等 3 要件始足當之。以下分別說明：
- 1.秘密性：係指非涉及該領域之人所知悉者，須衡量該資訊是否經所有人以相當努力所獲得、該資訊是否未曾以一般人可輕易得知之方式公開、在適當之管理下該領域之人是否無法透過一般方式得知等，綜合判斷之。
 - 2.所謂經濟性者，係指凡可用於生產、製造、經營、銷售之資訊，亦即可以產出經濟利益或商業價值之資訊，即有經濟性。
 - 3.合理保密措施：係指工商秘密或營業秘密之所有人主觀上有保護之意願，且客觀上有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思。
- (二)本件乙公司之 3D 印表機結構與系統藍圖，應屬一般人難以輕易得知之技術，具有秘密性，且較一般市場產品更加完善、技術上更加突破，應有可觀商業價值，具備經濟性，又乙公司已昭告此技術為機密資料，且以指紋辨識之保密措施管理儲存該技術的資料庫，應足認定乙公司主觀上、客觀上均採取合理保密措施。
- (三)再按「意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，而有下列情形之一，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金：一、知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者。」為營業秘密法第 13-1 條第 1 項第 2 款定有明文。
- (四)本題，甲為乙公司之員工，屬於前述乙公司技術之知悉者或持有人，並與乙公司就該技術簽訂保密合約，竟未經乙公司之同意或授權，以新台幣兩億元之對價將該技術交付予丙公司，已違反上揭本法第 13-1 條洩漏營業秘密罪。
- 綜上所述，甲違反本法第 13-1 條洩漏營業秘密罪。