

# 《智慧財產權法》

- 一、甲向經濟部智慧財產局註冊，於民國（以下同）100 年間取得「小婦人及圖」商標專用權，指定使用於「小吃餐廳」服務及「水餃、牛肉麵、酸辣麵」等商品，甲隨後在北中南之六都設點經營餐飲業。嗣後甲發現，乙在臺中大里區以「小婦人水餃」之名經營餐飲業，於鄰里間小有名氣，甲因而於 101 年底委請律師發函，要求乙停止商標之侵害行為。乙認為其自 65 年起即開始營業，置之不理並繼續營業，且於 103 年間在臺中烏日高鐵站新設「小婦人水餃」之店面；除此之外，乙亦授權丙使用「小婦人水餃」，在烏日以外之其他高鐵站新設店面。請從商標法相關規定之規範意旨與法律性質，分析乙之行為、丙取得授權後經營「小婦人水餃」之行為，是否構成商標權之侵害？（40 分）

命題意旨	本題係考出善意先使用之法條解釋適用方法，為商標法學習上較少觸及部分，惟僅需將構成要件看清楚即可。
答題關鍵	將善意先使用的構成要件列出來後，針對爭點一一分析即可。如爭點不確定結論為何，則分成兩說討論。
考點命中	1.《高點智慧財產權法講義》第二回，伊台大編撰，頁 81-82。 2.《智慧財產權法重點整理》，高點文化出版，陳律師編著，頁 4-134~4-136。 3.《智慧財產權法解題書》，高點文化出版，陳律師編著，頁 18-1~18-3。

## 【擬答】

### (一)乙丙之行為可能構成侵害甲之商標權

- 依商標法（下稱本法）第 68 條規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。」
- 本件甲為商標權人，擁有「小婦人及圖」商標並指定使用於小吃餐飲及水餃等商品（下稱系爭商標）。乙、丙則以「小婦人水餃」之名經營餐飲業，係屬於同一商品或服務，使用相同於註冊之商標者，無論是否消費者有構成混淆誤認之虞，均可能構成侵權。

### (二)乙得主張善意先使用，亦可用於新設於烏日的店面

- 惟依本法第 36 條規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」
- 所謂善意，有實務見解認為係屬「不知情」而言，亦有實務見解認為，應指使用人並無攀附他人商譽或並無不公平競爭之意思即屬之。本題乙自民國 65 年即開始營業，使用「小婦人水餃」之時間遠早於甲取得系爭商標註冊期間，且於鄰里間小有名氣，應無需攀附甲之商譽，故應得主張本條之善意先使用。
- 至於乙於 103 年開設新分店部分是否亦得主張善意先使用？此一規定於 86 年 5 月 6 日修正公布之商標法係列為商標法第 23 條第 2 項，該條修正時，行政院函送立法院之修正草案中，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限。」惟在立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，可知上開法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，並無產銷規模之限制。然有疑義者，乃所謂「產銷規模」究何所指？此一所謂產銷規模，究竟係指「店數」之限制，抑或「地理區域」之限制？換言之，善意先使用者得否增加提供商品或服務之店家數目？可否於不同地理區域開設分店？有認為修法二讀時刪除產銷規模，其意僅在於放寬分店數，並不及於地理區域之擴張，因此，倘所開設之分店其地理區域相距原商店過遠，不應認為係善意合理使用。考其立法原意，認為立法過程既有意刪除「以原產銷規模為限」之用語，自難認為「以原使用之商品或服務為限」一詞得再擴及至產銷或經營規模之限制。申言之，本法條修法過程中既刪除「以原產銷規模為限」之用語，其用意既不欲限制原產銷規模，則修正後法條所載之「但以原使用之商品或服務為限」用語，即應解為無地理區域及業務規模之限制，若謂僅限於原址擴店，或僅限於原地理區域內開設分店，顯然係擅自增加法條文義所未明文之限制，自屬於法無據之解釋。
- 本題，乙於烏日開設新分店，雖逾越原地理區域與新增分店數量，就此部分仍可主張善意先使用。

### (三)丙取得商標授權並使用之時間晚於商標註冊時間，不得主張善意先使用

- 乙於 103 年間授權丙使用小婦人水餃之名在其他高鐵站新設店面，是否得主張善意先使用？有實務見解認

為，善意先使用人使用他人商標後，將經營權讓與，受讓人亦得主張善意先使用。基於此善意先使用之繼受概念，丙自乙取得授權使用小婦人水餃，似可主張善意先使用。惟亦有實務見解認為，善意先使用係消極抗辯事由，並非積極取得權利，自無「授權」可言，且善意先使用規定既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯，致侵蝕註冊保護原則之商標法根基，故應不得過度擴張善意先使用之範圍。

2. 本題乙雖得善意使用小婦人水餃之名，但並非取得商標權，丙應無從取得善意先使用之授權，且丙於商標權人註冊後方開始使用小婦人水餃之名，應不符合善意先使用之要件。
3. 惟丙使用小婦人水餃之行爲，係善意認定自乙處授權取得，故難謂有故意過失，雖可能構成侵權，但應無損害賠償責任或刑事責任，甲僅得向丙主張排除侵害。

二、某大樓住戶甲號召社區鄰里，每日清晨五點在社區旁的小公園跳社交舞健身。為增添跳舞氣氛，甲自備 CD 播放器，播放其合法購入在家聆聽之「金曲歌手經典老歌五百首」。請問：甲之前揭行為，涉及那些種類之著作？並說明該著作之內涵。是否對著作權人之權利構成侵害？並說明該等權利之內涵。(30 分)

命題意旨	本題考出修正草案中引發爭議的公園跳舞使用音樂著作之行爲，在現行法與修正草案有不同處理，最好可以分別寫出來。
答題關鍵	第一小題係針對著作類型的區分論述，尚屬單純。第二小題論述侵權時需注意合理使用中的非營利活動合理使用之要件，實務上認為不含經常性活動。而修正草案對此有不同作法，無法背出修草法條沒關係，只要把修草與現行法不同的地方寫出來即可。
考點命中	1. 《高點智慧財產權法講義》第一回，伊台大編撰，頁 123。 2. 《智慧財產權法重點整理》，高點文化出版，陳律師編著，頁 3-89~3-91、3-125~3-126。 3. 《智慧財產權法解題書》，高點文化出版，陳律師編著，頁 12-20~12-23。

#### 【擬答】

(一) 甲播放之「金曲歌手經典老歌五百首」係屬音樂著作與錄音著作

1. 本件，系爭「金曲歌手經典老歌五百首」為收錄五百首歌曲後，錄製於 CD 唱片之中。該五百首歌曲，係五百件音樂著作，分屬不同著作人，經唱片公司取得授權後重新集結、錄製，則該 CD 即屬錄音著作。
2. 系爭 CD 由甲合法購入在家聆聽，即一般所謂之家用版唱片，亦即系爭 CD 並未授與甲公開演出權，甲不得在不特定公眾往來或共見共聞之場合播放。

(二) 於公園播放音樂為侵害著作人之公開演出權之行爲

1. 依著作權法（下稱本法）第 3 條第 1 項第 9 款規定：「公開演出：指以演技、舞蹈、歌唱、彈奏樂器或其他方法向現場之公眾傳達著作內容。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。」公園為不特定人出入之場所，於公園以收音機、擴音機等播放音樂屬本法所稱向公開之公眾傳達內容，為公開演出行爲。復依本法第 26 條規定：「著作人除本法另有規定外，專有公開演出其語文、音樂或戲劇、舞蹈著作之權利。錄音著作經公開演出者，著作人得請求公開演出之人支付使用報酬。」故未經著作權人許可於公園播放音樂，可能構成公開演出權之侵害，但錄音著作權人僅有報酬請求權。
2. 惟此行爲是否得主張合理使用？依本法第 55 條規定：「非以營利為目的，未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用，且未對表演人支付報酬者，得於活動中公開口述、公開播送、公開上映或公開演出他人已公開發表之著作。」惟本條適用上僅限於特定活動，不包含經常性活動，是於公園播放音樂跳舞，多屬常態性、經常性的每日活動，應無本條適用。又是否得主張本法第 65 條之合理使用概括條款？本文認為，此種每日活動反覆使用特定著作，且多以原音、全曲播放，亦可能影響該著作潛在市場，於利用質量、利用結果上應難以主張合理使用。
3. 惟修正草案第四稿第 66 條有規定：「非以營利為目的，未對觀眾或聽眾直接或間接收取任何費用，且未對表演人支付報酬者，得公開上映或公開演出他人已公開發表之著作。第一項情形，應向著作財產權人支付適當之使用報酬。但下列情形，不適用之：二、使用非供公眾使用設備於街道、公園、建築物之開放空間或其他向公眾開放之戶外場所舉辦社會救助、公共安全、公共衛生及個人身心健康目的之活動。」已不區分經常性或非經常性活動，均可主張合理使用，且如為個人身心健康目的之活動，亦無需支付適當報酬。惟修正草案通過前，依照現行法，應可援引修正草案之意旨，主張本法第 65 條之概括性合理使用。
4. 綜上所述，此行爲得主張合理使用，不構成侵權。

三、甲為線上遊戲發行公司，乙為行銷副總監，負責甲所有數位產品之推展與行銷業務。民國（以下同）104年9月1日乙提出辭職申請書，並於9月30日離職。乙於提出辭職申請書之前，已就甲新年度之線上遊戲「威戰天下」，完成產品定位、行銷計畫及市場策略之規劃，並拍板確定「威戰天下」之發行日為105年1月15日。乙離職後旋即轉赴甲之競爭對手丙線上遊戲發行公司，擔任亞太地區行銷總監一職，104年11月1日丙於各大媒體宣傳，將於105年1月10日推出新的線上遊戲「百戰世界」。設乙、丙有侵害甲之營業秘密，請依智慧財產相關法律規定，說明乙、丙有何民刑事責任？甲為確保「威戰天下」之銷售優勢，可能採取之救濟程序及主張為何？（30分）

命題意旨	本題考出侵害營業秘密法之民刑事責任及即時救濟之方法
答題關鍵	第一小題僅需簡單將侵害營業秘密法之民刑事責任相關規定寫出即可。第二小題稍微難一點，基於甲之妨害排除請求權，可以聲請定暫時狀態假處分請求法院命丙之軟體不得上市，並且需寫出定暫時狀態假處分應審酌之點。
考點命中	《智慧財產權法重點整理》，高點文化出版，陳律師編著，頁1-48~1-50。

### 【擬答】

(一)乙丙應負之民刑事責任，說明如下：

- 1.依營業秘密法（下稱本法）第11條、第12條規定：「營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。被害人為前項請求時，對於侵害行為作成之物或專供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必要之處置。」、「因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。」本件乙、丙侵害甲之營業秘密，則甲得向乙、丙請求排除侵害及損害賠償責任。
- 2.復依本法第13-1條規定：「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、以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者。二、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。」本件乙丙不法侵害甲之營業秘密，應依本條規定科處刑事責任。本條之罪需告訴乃論，併此敘明。

(二)甲得向法院聲請定暫時狀態假處分以阻止乙公司軟體之銷售，說明如下：

- 1.依智慧財產案件審理法第22條規定：「假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之。」本件，乙、丙係侵害甲之營業秘密，而提早五天推出與甲類似之遊戲，除前述民事損害賠償請求之救濟方法外，甲如欲阻止丙公司遊戲上市，得依民事訴訟法及智慧財產案件審理法規定，向繫屬法院提起定暫時狀態假處分，禁止丙公司遊戲上市，以維持甲之銷售優勢。
- 2.依智慧財產案件審理細則第37條規定：「聲請人就其有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。」準此，甲於提起定暫時狀態假處分時，應釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要，亦即甲應釋明保全之必要性即：釋明重大之損害、該損害是否可彌補、急迫危險之可能或其他相類之情形、將來勝訴可能性、並論述權衡雙方損害之程度以及對公眾之影響。

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！