

# 《智慧財產權法》

一、甲經營美滿不動產股份有限公司，從事不動產仲介等業務，其使用之「happy house 及快樂不動產」商標早已於民國 94 年間完成註冊，指定使用於「不動產之租售、買賣及租賃之仲介、不動產估價、不動產經營管理、不動產經紀、不動產買賣諮詢顧問、不動產買賣資訊……」等服務上，其中「不動產」不在專用之列。乙則為國內具有龍頭地位之 A 房屋公司（下稱 A 公司）加盟店，為與其他 A 公司加盟店有所區別，遂將其公司名稱登記為「快樂不動產仲介經紀有限公司」，營業項目包括不動產買賣業、不動產租賃業、不動產仲介經紀業，惟其店面招牌及名片均以顯著字體使用經設計之 A 公司及其商標圖案，並未使用「快樂不動產仲介經紀有限公司」，只在其網頁左下角以較小字體標示「快樂不動產仲介經紀有限公司版權所有，翻印必究」。試問乙之行為是否構成對甲商標權之侵害？請依相關法律詳述之。（35 分）

命題意旨	本題在測驗「商標之使用」的認定（商標法第 5 條），以及商標法第 70 條對著名商標之擴大保護。另外，公司名稱與商標為二種不同的概念，應明確區別。
答題關鍵	作答時，應先確認乙之使用行為是否為「商標之使用」，再進而區分甲之註冊商標是否為著名商標，並據以判斷乙之行為是否構成對甲商標權之侵害。
考點命中	《智慧財產權法上課講義》第三回，周台大編著頁 35～37、頁 59～60。

## 【擬答】

(一)乙在網頁上標示「快樂不動產仲介經紀有限公司版權所有，翻印必究」，此並非商標之使用。

1.依商標法第 5 條第 1 項規定，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：①將商標用於商品或其包裝容器；②持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；③將商標用於與提供服務有關之物品；④將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。又同條第 2 項規定，前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。因此，是否為商標之使用，應依下列要件判斷：

- (1)行為人需為行銷之目的。
- (2)行為人需有商標法第 5 條第 1 項各款或第 2 項之使用行為。
- (3)需足以使相關消費者認識其為商標。

2.本題乙在網頁上標示「快樂不動產仲介經紀有限公司版權所有，翻印必究」，其中雖包含「快樂不動產」之文字，惟此僅係表示網頁版權之歸屬，並無使相關消費者認識其為商標之使用方式；又依其擺放之位置（於網頁左下角）與使用較小之字體等情形綜合觀之，乙使用「快樂不動產」之文字，並非商標之使用。（參見智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號民事判決）。

(二)乙之行為是否構成對甲商標權之侵害？此應區別甲之註冊商標「happy house 及快樂不動產」是否為著名商標而異。分述如下：

1.倘甲之商標為一般之商標，而非著名商標：

(1)商標法第 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：①於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者；②於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者；③於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。本條各款之使用行為，應限於「商標之使用」；惟乙在網頁上標示「快樂不動產仲介經紀有限公司版權所有，翻印必究」，此並非商標之使用，僅係網頁版權之歸屬，此已如上述。因此，乙之行為，並不構成商標法第 68 條之侵害商標權。

(2)再者，依商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定，以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。本題乙係將「快樂不動產」用作為公司名稱，並非作為其商標；故乙使用較小之字體在網頁左下角標示「快樂不動產仲介經紀有限公司版權所有，翻印必究」等文字，亦符合本款合理使用之情形，不受甲商標權之效力所拘束。

2.倘甲之商標為著名商標：

(1)商標法第 70 條第 2 款規定，未得商標權人同意，且明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中

之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。此係商標法對於著名商標擴大保護的情形之一，依本款規定視為侵害商標權者，其行為人之使用方式，不限於商標之使用，縱使為商標以外的表徵（如公司名稱、網域名稱等）之使用，亦有本條款之適用。

- (2)本題乙雖將「快樂不動產」用作為公司名稱，而非作為其商標；惟倘甲之註冊商標為著名商標且為乙所明知，又雙方均使用在相同之服務（不動產之買賣、租賃及仲介等），將有致相關消費者混淆誤認之虞。此時，依商標法第 70 條之規定，乙的行為視為侵害甲之商標權。

(三)結論：綜合上述，如甲之註冊商標並非著名商標，乙之行為不侵害甲之商標權；惟如甲之註冊商標為著名商標，乙之行為可能構成對甲商標權之侵害。

### 【實務見解補充】

智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號民事判決

商標法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，（舊）商標法第 2 條、第 6 條分別定有明文。是依上開規定可知，商標之使用應具備下列要件：1.使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2.使用人需有行銷商品或服務之目的；3.需有標示商標之積極行為；4.所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。而判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。

二、甲為國內知名飯店業者，其飯店不僅提供各種不同房型之客房共一百二十餘間，且設有室內游泳池、健身房及中、西式餐廳。甲為提升住宿品質並提供住宿旅客接收公共資訊之必要，乃將其飯店所接收到之有線、無線電視台節目，透過中控室之小型分配器及纜線系統，將單一訊號轉換為多條訊號後，再分送到飯店內各房間之電視、健身房及餐廳。試問甲之行為有無構成著作權侵害？並請分析其民事、刑事責任。（35 分）

命題意旨	本題在測驗考生對「公開播送」概念之理解（著作權法第 3 條第 1 項第 7 款）。另外，關於飯店業者將其所接收的有線、無線電視節目傳送到各房間，究竟屬公開播送、公開上映、或二者都不是？這一直是實務上混亂、難以處理的問題。不過，這個題目本身很清楚的表達了甲利用「分配器及纜線系統，將單一訊號轉換為多條訊號後，再分送到飯店內各房間之電視、健身房及餐廳」，故甲的行為方式符合著作權法第 3 條第 1 項第 7 款後段之「再播送」，此應無爭議。
答題關鍵	作答時，應先確認著作權之存在，進而論述甲的行為是否侵害了著作人的著作權（本題指公開播送權）。確認甲侵害著作權後，再進一步討論其民事責任與刑事責任之相關規定。
考點命中	《智慧財產權法上課講義》第四回，周台大編著，頁 26、頁 69～頁 70、頁 75。

### 【擬答】

(一)甲之行為侵害著作權人之公開播送權。理由如下：

- 1.甲於飯店之電視播放的節目內容，只要符合著作權之保護要件，即得受著作權法之保護。依著作權法第 24 條第 1 項規定，著作人除本法另有規定外，專有公開播送其著作之權利。因此，著作權人得享有公開播送權，此合先說明。
- 2.再者，所謂「公開播送」，依著作權法第 3 條第 1 項第 7 款規定，指基於公眾直接收聽或收視為目的，以有線電、無線電或其他器材之廣播系統傳送訊息之方法，藉聲音或影像，向公眾傳達著作內容；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。本題甲將其飯店所接收到之電視台節目，透過中控室之小型分配器及纜線系統，將單一訊號轉換為多條訊號後，再分送到飯店內各房間之電視、健身房及餐廳等公眾得出入之場所，故符合著作權法第 3 條第 1 項第 7 款後段規定之「再播送」行為，亦屬公開播送之行為。
- 3.小結：甲未得著作權人之同意，於飯店內公開播送受著作權法保護之電視節目（且不符合著作權法第 44 條至第 65 條所列之合理使用的情形），故甲之行為侵害著作權人之公開播送權。

(二)甲之民事、刑事責任，分述如下：

1.民事責任：

- (1)著作權法第 84 條規定，著作權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。故著作權人得向甲請求除去其侵害著作權之行為。
- (2)又依著作法第 88 條第 1 項前段規定，因故意或過失不法侵害他人之著作財產權者，負損害賠償責任。因此，著作權人得向甲請求損害賠償，並依同法條第 2 項與第 3 項之規定計算賠償金額。

2.刑事責任：

著作權法第 92 條規定，擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，應處以刑罰（處三年以下有期徒刑、拘役、或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金）。本題甲擅自以「公開播送」之方法侵害他人的著作權，應依本法條之規定負刑事責任。

三、A、B 兩家科技公司長期以來為市場上的競爭者。甲為專業技術人員，受僱於 A 公司之研究部門。某日甲於網路上欣喜購得 B 公司所銷售之最新型 X-59 產品，因此投入大量時間與精力，逆向還原分析該產品之成分、設計及結構比例，並以此研究所得之數據為基礎，另行開發出更進階之產品，交由 A 公司於國內生產銷售，導致 B 公司之營運遭受重大影響。B 公司遂以不法侵害其營業秘密為由，對甲及 A 公司提起訴訟。請依我國營業秘密法之規定，分析甲及 A 公司之責任如何？（30 分）

命題意旨	本題在測驗營業秘密法第 10 條所列侵害營業秘密之行為，考生對該條文規定是否有充分之認識？按營業秘密法並未賦予營業秘密所有人享有排他的專屬權利，故以逆向還原之方式分析出產品之成分、設計及結構比例等營業秘密者（還原工程），為正當之方法，並不屬於侵害營業秘密的行為。
答題關鍵	作答時，應依下列步驟討論： 1.先確認 B 公司銷售之 X-59 產品內所含之技術（成分、設計及結構比例等）得受營業秘密法之保護。（此涉及營業秘密之保護要件的探討） 2.進而討論甲以逆向還原分析的方式得知 X-59 產品內之營業秘密，是否違反營業秘密法。（此涉及營業秘密法所規定之侵害營業秘密的行為）
考點命中	《智慧財產權法上課講義》第五回，周台大編著，頁 1～頁 3。

【擬答】

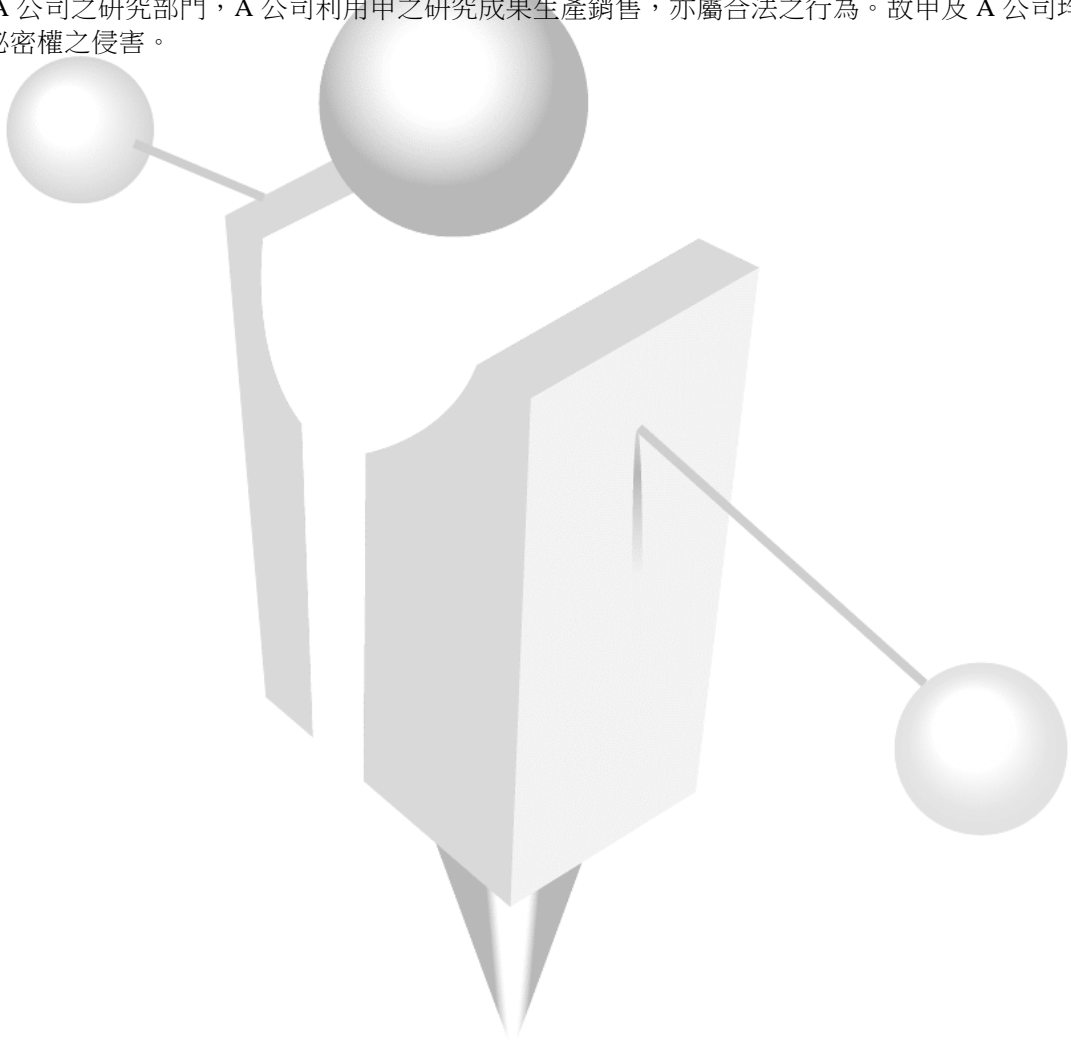
甲及 A 公司均不構成營業秘密權之侵害。理由如下：

(一)B 公司 X-59 產品內所含之技術（成分、設計及結構比例等），得受營業秘密法之保護。依營業秘密法第 2 條規定，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，而符合下列要件者：①非一般涉及該類資訊之人所知者；②因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者；③所有人已採取合理之保密措施者。因此，本題 B 公司 X-59 產品內所含之技術只要符合本條第 1 款至第 3 款所列之要件，即得受營業秘密法之保護。。

(二)甲之行為不侵害 B 公司之營業秘密權。

- 1.依營業秘密法第 10 條第 1 項規定，侵害營業秘密之行為，包括：①以不正當方法取得營業秘密者；②知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者；③取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者；④因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者；⑤依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。另外，營業秘密法第 13 條之 1 有關於侵害營業秘密罪之刑事責任的規定，此合先敘明。
- 2.本題甲係合法購得 X-59 後，透過逆向還原分析之方式得知 X-59 內所含之技術，亦即所謂的「還原工程」（reverse engineering）。按營業秘密法並未賦予營業秘密所有人享有排他的專屬權利，故營業秘密所有人僅得禁止他人以不正當方法取得營業秘密，不得阻止他人以正當的方法取得營業秘密；又利用還原工程得知營業秘密之內容者，屬正當之方法，並非營業秘密法第 10 條所列之侵害營業秘密的行為（亦不構成營業秘密法第 13 條之 1 的侵害營業秘密罪）；因此，甲利用還原工程得知 B 公司 X-59 產品內之營業秘密、進而使用該營業秘密之行為，均不侵害 B 公司之營業秘密權。

(三)結論：綜合上述，甲以還原工程之方式得知 B 公司 X-59 產品內之營業秘密（內部成分、設計及結構比例等）、進而使用該營業秘密開發出更進階之產品，此屬正當之方法，不侵害 B 公司之營業秘密權；又甲受僱於 A 公司之研究部門，A 公司利用甲之研究成果生產銷售，亦屬合法之行為。故甲及 A 公司均不構成營業秘密權之侵害。



【高點法律專班】

版權所有，重製必究！