《智慧財產法》

一、發明專利權人甲於 103 年 4 月 1 日將其所有之 A 專利專屬授權予乙，惟未向專利專責機關為授權登記。嗣甲將 A 專利權讓與丙，並於 103 年 7 月 1 日向專利專責機關完成讓與登記。103 年 8 月 1 日乙以丁侵害 A 專利為由，起訴請求丁負損害賠償償責任。丁則抗辯乙未經現在登記專利權人丙之授權，而先前專利權人甲之授權並未向專利專責機關登記，故乙不得基於專利之授權對其主張專利權侵害之損害賠償。試問：

(一)丁之抗辯是否有理由？（10 分）

(二)設若丙另就丁上開侵害 A 專利之事實，起訴請求丁銷毀該被控侵權物，如丁就製造被控侵權物部分並無故意或過失，則丙是否仍得請求丁銷毀被控侵權物？（10 分）

(三)題示情形，丙得否另以其名義，主張丁侵害其所有之 A 專利，起訴請求丁負侵害 A 專利之損害賠償責任？（10 分）

命題意旨	本題在測驗：1.專利授權登記之效力；2.專屬被授權人之法律地位；3.專屬授權後，專利權人自己是否仍得起訴請求損害賠償。
答題關鍵	第一小題：作答時，應先確認專利授權登記之效力（專利法第 62 條第 1 項），進而討論專屬被授權人有權提起專利侵權之訴訟（專利法第 96 條第 4 項）。 第二小題：得直接就專利法第 96 條第 1 項與第 3 項之規定處理。 第三小題：較有爭議，爭點在於專利權人為專屬授權後，自己是否仍得向侵權人起訴請求損害賠償？主要考量點為「專屬授權後，專利權人自己是否仍有受損害之可能」及「專利權人自己另外提起訴訟，是否會造成對被告重複請求」。
考點命中	《高點智慧財產權法講義》，第三回，周台大編撰，頁 70～71、84。

【擬答】

(一)丁之抗辯無理由。說明如下：

1.查專利法第 62 條第 1 項規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」故授權之登記，僅為專利授權之對抗要件，並非生效要件；換言之，專利授權非經登記，被授權人僅不得禁止嗣後自原權利人處取得權利人之權利行使行為，但其授權契約之效力，不因是否登記而受影響。本題甲將 A 專利專屬授權予乙，雖未辦理登記，仍屬有效，縱使甲嗣後將 A 專利權移轉給丙，亦不影響原專利授權之效力。

2.又目前實務多數見解認為，上開法條所稱之不得對抗第三人，並不包括侵權行為人。按該條規定之意旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人；故應限於當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設質等事項之法律關係有所爭執時，始有該規定之適用。本題丁為侵害專利權之侵權行為人，不得援用上開規定主張乙未辦理授權登記而不得對抗丁。此併予敘明。

3.再者，所謂專屬授權，依專利法第 62 條第 3 項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。」故在專屬授權之授權範圍內，被授權人取得相當於原權利人之獨占性的地位，具有準物權之性質，故同法第 96 條第 4 項本文規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。」亦即專屬授權之被授權人得向侵權行為人請求侵害排除、侵害防止、損害賠償等。本題乙既為 A 專利之專屬被授權人，故乙得向侵害 A 專利之丁請求損害賠償。

4.結論：綜上所述，乙為 A 專利之專屬被授權人，依法得向侵權人丁起訴請求損害賠償；丁抗辯「乙未經現在登記專利權人丙之授權，而先前專利權人甲之授權並未向專利專責機關登記，故乙不得基於專利之授權對其主張專利權侵害之損害賠償」，丁之抗辯無理由。

(二)不論丁所製造被控侵權物有無故意或過失，丙均得請求丁銷毀該被控侵權物。理由如下：

1.專利法第 96 條第 1 項規定：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。」因此，專利權人請求「侵害除去」或「侵害防止」者，不以行為人主觀上有故意或過失為必要。

2.又同法條第 3 項規定：「發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料

或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」按請求銷毀侵權物或從事侵權行為之原料或器具，為實現侵害侵害除去與侵害防止請求權的方式之一，故專利權人請求銷毀侵權物時，亦不以行為人主觀上有故意或過失為必要。

3.本題甲將 A 專利專屬授權予乙後，甲仍為專利權人；嗣後甲將 A 專利權讓與丙，丙即為 A 專利權人。故不論侵權人丁有無過失，專利權人丙均得依專利法第 96 條第 1 項與第 3 項之規定，向丁請求銷毀侵權物。

4.結論：綜合上述，縱使丁就製造被控侵權物部分並無故意或過失，專利權人丙仍得請求丁銷毀該被控侵權物。

(三)丙得否另以其名義，主張丁侵害其所有之 A 專利，起訴請求丁負侵害 A 專利之損害賠償責任？分析如下：

1.按專利權人為專屬授權後，是否仍得向侵權人起訴請求損害賠償？有不同見解：

(1)否定說：專利權人既已將專利專屬授權，則對於他人侵害專利權之行為，專利權人並無損害，故不得起訴請求損害賠償。

(2)肯定說：專利權人在專屬授權關係中，仍有受損害之可能（例如：授權契約係以被授權人之銷售數量作為專利權人權利金之計算標準時），專利權人仍有提起損害賠償訴訟之必要；故專屬授權後，專利權人不當然喪失其損害賠償請求權。

(3)共同訴訟說：專利之專屬授權後，專利權人雖仍有受損害之可能，但為避免重複請求，專利權人與專屬被授權人應列為共同原告，不得另外起訴。

2.上述三種見解，基於下述理由，管見採肯定說：

(1)專屬授權後，專利法並未剝奪專利權人自己實施訴訟之權能；且專屬授權之被授權人雖取得相當於原權利人之獨占性的地位，但專屬授權與權利之讓與畢竟不同，授權人仍保有專利權，其基於專利權人之地位，本得於專利權受侵害時行使訴訟上之權利。

(2)前述否定說，混淆了「有無訴權」與「有無損害」二者之概念；且縱使為專屬授權，專利權人仍有受損害之可能，故該說認為「專屬授權後，對於他人侵害專利權之行為，專利權人不會有損害」，並不正確。

(3)專屬授權後，對於他人之侵害專利權之行為，專利權人與專屬被授權人二者所受之損害必然不同，不會有重複請求的問題，故亦不必限制專利權人與專屬被授權人應共同起訴。

3.結論：甲將 A 專利權讓與丙後，丙即為 A 之專利權人。綜合以上所述，專利權人丙得向侵權人丁提起損害賠償之訴訟；縱使專屬被授權人乙已向丁起訴，丙仍得另以其名義，起訴請求丁負侵害 A 專利之損害賠償責任。

二、日商 Forever Corporation 為國內、外著名之相機製造商（以下簡稱 A 公司），自 1980 年創立公司。其相機使用著名之「Forever」商標，行銷全球。A 公司於 1990 年向我國經濟部登記「常青電子股份有限公司」為其在臺灣子公司之名稱，並向經濟部智慧財產局註冊登記「Forever」、「常青」與「長青」商標，指定使用於相機等電子商品，已為國內相關事業及消費者所普遍認知。

長青實業股份有限公司（以下簡稱 B 公司）為中部地區一間代工製造嬰兒食品之公司，並無自有品牌。由於其主要業務為外銷，平日對外均以「Sunny Baby Food Corporation」為名，其中文公司名稱僅對內與公家機關、國內廠商等行政作業流程中使用。

A 公司認為 B 公司侵害其商標權，故提起訴訟，請求停止使用「長青」作為中文名稱特取部分，並請求損害賠償。

試問：

(一)B 公司以本件「長青實業股份有限公司」公司名稱為營業之行為，是否構成商標之使用？其行為是否侵害 A 公司之「常青」或「長青」商標權？（15 分）

(二)B 公司以「長青實業股份有限公司」為自己公司名稱之行為，是否構成侵害 A 公司之商標權？（15 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	第一小題：應先確認 B 公司之使用行為是否為「商標之使用」，進而判斷 B 公司之行為是否會構

	成侵害商標權（商標法第 68 條）。 第二小題：先確認 A 公司的註冊商標爲著名之商標後，進而分析商標法第 70 條第 2 款之要件，據以檢視 B 公司是否構成商標法第 70 條之視爲侵害商標權。
考點命中	《高點智慧財產權法講義》，第三回，周台大編撰，頁 35、58～59。

【擬答】

(一)B 公司所爲之營業行爲，不構成商標之使用，故不侵害 A 公司之「常青」或「長青」商標權。理由如下：

1.B 公司之營業行爲不構成商標之使用。

(1)查商標法第 5 條第 1 項規定：「商標之使用，指爲行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其爲商標：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。」故所謂商標之使用，應具備之要件爲：①主觀上係爲行銷之目的；②客觀上有使用商標之行爲（即第 1 款至第 4 款之行爲）；③需足以使相關消費者認識其爲商標，亦即使消費者認識其爲表彰商品或服務來源之標識。

(2)按公司名稱與商標之作用不同，公司名稱係用以表彰營業主體，受公司法之規範；商標則是作爲表彰商品或服務之來源，受商標法之規範。本題 B 公司係將「長青」作爲其公司之名稱，而非作爲商標，且無上開商標法第 5 條規定之使用行爲，故 B 公司之營業行爲，不構成商標之使用。

2.B 公司之營業行爲不侵害 A 公司之「常青」或「長青」商標權。

(1)商標法第 68 條規定：「未經商標權人同意，爲行銷目的而有下列情形之一，爲侵害商標權：一.於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二.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。三.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。」故商標之侵權，係將他人之註冊商標作爲自己之商標使用，且有致相關消費者混淆誤認之虞，始足當之。

(2)本題 A 公司雖取得「常青」與「長青」之商標註冊，惟 B 公司係以「長青」爲公司名稱，並非作爲商標使用，此已如上述；再者，A 公司係將其商標用於相機等電子商品，B 公司則係代工製造嬰兒食品，二者所涉之商品差異極大，毫不類似，故亦不至於有致消費者混淆誤認之虞。故 B 公司之行爲不符合商標法第 68 條之規定，因此，B 公司不侵害 A 公司之「常青」或「長青」商標權。

(二)B 公司以「長青」爲自己公司名稱之行爲，可能「視爲」侵害 A 公司之商標權。說明如下：

1.我國商標法對於著名商標有較爲擴大之保護（參見商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 58 條第 2 項、第 70 條），又所謂著名商標，指有客觀證據足以認定已廣爲相關事業或消費者所普遍認知者（參見商標法施行細則第 31 條）。依題目所示，A 公司註冊之「Forever」、「常青」與「長青」商標，已爲國內相關事業及消費者所普遍認知，故 A 公司之註冊商標，爲著名之商標。

2.依商標法第 70 條第 2 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視爲侵害商標權：……二.明知爲他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作爲自己公司、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。」因此，將他人著名之註冊商標作爲自己公司名稱，可能構成本款之視爲侵害商標權；且本款之使用結果不限於「致相關消費者混淆誤認之虞」，亦包括「減損該商標之識別性或信譽之虞」，因此，縱使將他人著名之註冊商標使用在完全不類似之標的上，仍可能構成本款。惟本款之適用，應限於行爲人「明知」爲他人之註冊商標時，才有適用。

3.本題 B 公司以「長青」爲自己之公司名稱，代工製造嬰兒食品，雖不會造成消費者之混淆誤認，但有減損 A 公司著名商標之識別性之虞；惟 B 公司是否有構成商標法第 70 條第 2 款，應視 B 公司是否明知「長青」爲 A 公司著名之註冊商標而異：

(1)倘 B 公司明知「長青」爲 A 公司著名之註冊商標，仍以「長青」作爲自己之公司名稱，依商標法第 70 條第 2 款規定，B 公司視爲侵害 A 公司之商標權。此時，A 公司得依商標法第 69 條規定，請求 B 公司停止使用「長青」作爲中文名稱特取部分，並請求損害賠償。

(2)倘 B 公司不知「長青」爲 A 公司著名之註冊商標，則 B 公司不構成商標法第 70 條之侵權，A 公司亦不得向 B 公司爲任何請求。

4.結論：綜合上述，倘 B 公司係明知「長青」爲 A 公司著名之註冊商標，而以「長青實業股份有限公司」爲自己公司名稱，該行爲視爲侵害商標權；反之，則不侵權。

三、甲創作科幻小說「致命危險」，交由乙出版社發行，乙為確保其銷售量，經甲同意找來知名大師丙共同掛名，於書上標示「丙、甲著」。

(一)某劇團欲將該小說改編成歌舞劇，請說明除須得甲之同意外，是否仍應徵得丙之同意。(10分)

(二)承前題，丁為該歌舞劇創作音樂，嗣後丁將歌劇中部分音樂改編成適合戊樂團演奏之樂曲，由戊樂團在各地巡迴演出，並由己將演出錄製成CD發行。A購買該音樂CD後，於其開設之書店中播放。試問：A之行為是否侵害丁、戊、己之著作財產權？(30分)

命題意旨	本題在測驗下列概念：1.「共同著作」之要件。2.何謂「公開演出」行爲？3.著作權法關於「公開演出權」之規定？（哪些著作之著作人得享有公開演出權？）
答題關鍵	第一小題：答題關鍵在於確認「該小說並非甲、丙之共同著作」，因此，欲利用該著作之人，不必得到丙的同意（授權）。 第二小題：應先確認A在公開場合播放CD之行爲，在著作權法上爲「公開演出」，進而推衍，丁、戊、己是否享有公開演出權？即可判斷A是否有侵害丁、戊、己之著作權。
考點命中	《高點智慧財產權法講義》，第四回，周台大編撰，頁11、17、31～33。

【擬答】

(一)某劇團欲將該小說改編成歌舞劇，僅須得甲之同意即可，不必徵得丙之同意。理由如下：

1.該小說並非甲、丙之共同著作：

著作權法第8條規定：「二人以上共同完成之著作，其各人之創作，不能分離利用者，爲共同著作。」故所謂共同著作，應具備之要件爲：⑴須二人以上共同創作；⑵須創作之際有共同關係；⑶著作爲單一之形態，致無法將各人創作部分予以分割而爲個別之利用。本題之科幻小說爲甲一人單獨創作，並非甲、丙二人共同創作，因此，該小說並非甲、丙之共同著作。

2.甲爲該小說之著作人：

所謂著作人，依著作權法第3條第1項第2款規定，指創作著作之人。本題之科幻小說爲甲一人單獨創作，故著作人爲甲；至於將丙共同掛名，僅係甲同意以「甲、丙」作爲姓名表示之方式而已，並不影響著作權之歸屬。

3.結論：綜上所述，該小說之著作人僅甲一人，丙並非該小說之著作人；故某劇團欲將該小說改編成歌舞劇，僅須得甲之同意即可，不必徵得丙之同意。

(二)A僅侵害丁之著作財產權（公開演出權），不侵害戊、己之著作財產權；惟己得請求A支付使用報酬。說明如下：

1.丁、戊、己分別就其著作享有著作權：

本題丁爲歌舞劇創作音樂，故丁爲該音樂著作之著作人（著作權法第5條第1項第2款），且丁有權將歌劇中音樂改編。丁嗣後將音樂改編後由戊樂團演出，故戊爲表演人，著作權法第7條之1第1項規定：「表演人對既有著作或民俗創作之表演，以獨立之著作保護之。」故戊就其表演亦享有著作權。再者，己將戊樂團之演出錄製成CD發行，故己爲錄音著作之著作人（著作權法第5條第1項第8款）。

2.A購買該音樂CD後，於其開設之書店中播放，爲公開演出。

著作權法第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。」條文前段所謂「其他方法」，例如以錄音機播放錄音帶或CD，即屬之；本題A於其開設之書店中播放該CD，向現場之公眾傳達CD之內容，故A之行爲屬「公開演出」。

3.查公開演出權屬著作財產權之一種，惟並非所有的著作均享有公開演出權。關於著作人之公開演出權，規定於著作權法第26條，據此，茲判斷A之行爲是否侵害著作人丁、戊、己之公開演出權：

(1)著作權法第26條第1項規定：「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。」故音樂著作享有公開演出權，A未得音樂著作人丁之同意，即公開演出丁之音樂，因此，A侵害丁之公開演出權。

(2)同法條第2項規定：「表演人專有以擴音器或其他器材公開演出其表演之權利。但將表演重製後或公開播送後再以擴音器或其他器材公開演出者，不在此限。」故表演人雖亦享有公開演出權，但其權

利受有相當之限制。本題戊之表演已經已重製爲 CD，就該 CD 戊已不得享有公開演出權；因此，A 不侵害戊之公開演出權。

(3)同法條第 3 項規定：「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。」準此，錄音著作並無公開演出權，其著作人僅有公開演出後之報酬請求權；因此，A 於店內播放 CD 之行爲，不會侵害錄音著作人己之著作權，但己得向 A 請求報酬。

4.結論：綜合上述，A 之行爲僅侵害音樂著作人丁之公開演出權，A 不侵害表演人戊與錄音著作人己之著作權；惟錄音著作人己得向 A 請求支付報酬。

【高點法律專班】
版權所有，重製必究！