

《智慧財產法》

一、甲主張 A 公司所註冊指定使用於「中藥品」商品之文字商標「康 0」（創意性商標，先天識別性甚強），無正當事由迄未使用已滿 3 年，違反商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，應予廢止註冊。商標權人 A 公司乃提出下列 3 年內使用之證據，以證明有商標之使用。請附具理由回答下列問題：

- (一) A 公司提出賣給藥局的估價單記載之中藥品名上有「康 0」二字者，均加註「康 0」記號，並有補強證據送貨收據、統一發票等證明確有銷貨之事實；甲則抗辯稱：估價單屬私文書，為購買憑證之收據性質，屬於交易之內部文書，並無向藥局行銷商品之行為。請說明何者有理由？(15 分)
- (二) A 公司因指定商品「中藥品」之銷量不佳，乃在作為贈品之環保袋上加附系爭商標，令消費者得以認識其欲促銷之中藥商品，主張有使用系爭商標。甲則抗辯因該贈品並非中藥品，故非屬商標之使用。請說明何者有理由？(10 分)
- (三) A 公司在他人所有商標之中藥品(如 0 牛運功散等中藥商品)外包裝上除原藥品商標外，再於明顯地方以油印附加系爭商標於上，而販售之，主張有以系爭商標販賣中藥品。甲則抗辯 A 之行為係提供藥品零售服務，而非系爭商標指定商品之使用。請說明何者有理由？(15 分)

| | |
|------|---|
| 命題意旨 | 1.商標使用之意義及證據證明方法。 2.將商標使用於與註冊之商品服務不同之處，是否構成使用。 |
| 答題關鍵 | (一)將商標廢止與商標使用的法理與關聯寫出來即可，即便最高行政法院 103 年度判字第 712 號行政判決沒有學過，但只要答題邏輯緊扣在「行銷」目的與「商標使用」，即便答案跟實務見解不同(也就是說，如果你認為證明商標使用於商品的證明方法應該更加嚴格)，也可以拿到一定的分數。 (二)贈品使用回歸商標法第 5 條的判斷基準，並且須注意，雖使用於贈品有行銷目的，但是否足以使消費者認識其表彰之商品(即中藥品)之來源，就是需要論述的核心。 (三)本題涉及使用商品服務來源之關連性，也就是說，我的商標不是用在「中藥品」，但是用在跟「中藥品」有關的地方，算不算構成商標使用？這個部分實務見解分為兩說，但就算沒看過，硬拆兩說也不困難(嚴格認定：需用於指定之商品服務來源或下位商品服務來源、寬鬆認定：用於有關連性之商品服務來源即可) |
| 考點命中 | 《高點智慧財產法總複習講義》第一回，伊台大編撰，頁45、頁48~52。 |

【擬答】

(一)

- 1.商標法(下稱本法) 63 條第 1 項第 2 款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。」必須透過實際使用，才可以使消費者將商標與商品或服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標的價值。故必須透過實際使用，才可以使消費者將商標與商品或服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標的價值。從而商標權人若於三年內並無使用其註冊商標之事實，則無繼續保護其商標權之必要，具備商標廢止事由。
- 2.本法第 5 條規定：「第 5 條商標之使用，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：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」故商標權人欲證明其於三年內有使用商標之事實，應依本法第 5 條之意旨提出舉證。
- 3.本件 A 公司所註冊指定使用於「中藥品」商品之文字商標，原則上應提出將商標用於商品或其包裝容器或宣傳文書之證明，惟 A 公司提出估價單，並以補強證據之送貨收據、統一發票等，是否足以證明 A 公司有商標使用之事實？
- 4.有實務見解認為，估價單屬於商標法第 5 條第 1 項第 4 款所謂「與商品或服務有關之商業文書」文書，

該條文於商標使用之定義，並不分內部文書或外部文書（參照最高行政法院 103 年度判字第 712 號行政判決）然系爭商標為文字與圖形之組合商標，系爭商標之使用不論標示在內部文書或外部文，倘能使相關消費者足以認識系爭商標之存在，即屬使用系爭商標之文書，本件 A 公司提出售予藥局之估價單，並以發票、送貨單作為補強，證實確有銷貨之事實，而估價單之標示若足以使消費者（即藥局）認知其為商標，可以傳遞已行銷於市場的商品等訊息，達到商標指示商品來源的功能，即構成商標使用。

(二)

- 1.承前所述，商標使用，需依本法第 5 條判斷是否有行銷目的，而足以使相關消費者認識其為商標，故將商標用於「贈品」是否構成商標使用，仍須視具體的使用方法，依本法第 5 條之標準判斷之，亦即係於商業交易過程中真實使用商標，而在客觀上有使相關消費者認識其為所銷售商品或服務的商標。
- 2.反之，若僅僅只是以贈品作為廣告促銷工具，則不是為促銷贈品商品本身，相關消費者也不會認為它是贈品商品的商標，就不構成贈品之商品商標的使用。
- 3.本件 A 公司在作為贈品之環保袋上加附系爭商標，雖 A 公司所銷售者並非環保袋而係「中藥品」，惟環保袋贈品係作為行銷其商品中藥品之行銷物，藉由優惠促銷之商業交易過程，贈送標示有系爭商標之環保袋商品，傳遞行銷於市場的商业訊息，達到商標指示商品來源的功能，使消費者透過贈品認識系爭商標，應已符合商標法第 5 條所稱之「商標使用」。

(三)

- 1.商標使用於是否以所指定之「商品／服務」的類別為限，實務上有兩說，分述如下：
 - (1)以使用於所指定之商品／服務「同性質」者為限
當商標指定使用於多項商品或服務，原則上商標權人應依指定使用商品服務提出使用證據。惟為免失之過苛，所檢送之部分具體商品服務的使用證據，對於與之「同性質」的其他商品服務雖未檢送，亦可認為有使用，即判斷上適度放寬商標權人有使用其註冊商標之舉證責任。
 - (2)應與原註冊指定的商品或服務一致
依本法第 63 條第 4 項規定：「廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。」故商標法第 63 條上開規定所指商標有無使用或其使用是否構成廢止事由，是針對註冊的商標及其指定的商品或服務而言。使用註冊商標，應特別留意實際使用的商品或服務範圍是否與註冊指定的商品或服務相符合。
另判斷標準應就商標實際使用時，二者商品或服務之內容、專業技術、用途、功能等等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定。另商品或服務係同類或同群組之總括概念，或類似商品或服務本質的總括概念者上位概念，而相對於上位概念之下位概念則為具體商品或服務，若使用具體下位概念商品或服務者，應認定使用於概括之上位概念商品或服務，但反之不得認係使用。
 - (3)多數見解採第一說，惟性質是否相同，仍須視商品或服務間具有某種共同或關聯處而得以認定為相當之產品。
- 2.A 公司在他人所有商標之中藥品外包裝上除原藥品商標外，再於明顯地方以油印附加系爭商標於上，而販售之，由於他人中藥品外包裝上已經有原來的藥品商標，故 A 公司再附上自己商標，似不足以使消費者認定其為該中藥品之商品服務來源，故並非將系爭商標使用於「中藥品」，而係以「銷售服務」作為系爭商標使用之範圍。而「中藥品」商品與「銷售服務」是否為同性質之商品、服務？本文認為雖不限於相同商品服務，但仍須限於同性質商品服務，方構成商標使用，而中藥品之商品與銷售服務間，於市場上仍有區隔，醫藥銷售業者自己有出品藥物，於市場上尚非多數，消費者不致於將藥品銷售服務與製藥商視為同一來源之商品或服務。
- 3.綜上所述，A 公司在他人所有商標之中藥品外包裝油印附加系爭商標於上而販售，不構成商標使用。

二、甲建置部落格，分享其心情故事，於「關於我」的欄位中，甲表明「本部落格內所有文章、照片，均為本人創作，著作權所有，請勿隨意下載重製」，並記載自己的 email 信箱，任何人均得免費自由瀏覽其部落格，亦可留言。

甲於民國 104 年元旦假期前往澎湖旅遊，拍攝一系列照片，將之張貼於自己的部落格內。

之後，某大學學生乙為撰寫關於澎湖漁民捕魚活動歷史的學期報告，遂將甲的部落格內其中 1

張雙心石滬的 X 照片下載，置於報告內，其報告全文共 5 萬字、照片共有 30 張（含甲的雙心石滬 X 照片 1 張），其後乙取得 A+ 的高分。

嗣甲發現乙的學期報告及其內雙心石滬照片，即向智慧財產法院提起民事訴訟，主張乙侵害其著作財產權，乙則抗辯該照片不符合著作保護要件，不受著作權法保護。試附具理由回答下列問題：

(一) 甲就其雙心石滬的 X 照片是否享有著作權？（10 分）

(二) 如 X 照片享有著作權，乙應如何抗辯，始免於侵害著作權之法律責任？（20 分）

| | |
|------|---------------------------------------|
| 命題意旨 | 1. 著作權保護要件。 2. 合理使用的說明。 |
| 答題關鍵 | 1. 著作權保護要件屬基本考點。 2. 合理使用規定，照著法條論述。 |
| 考點命中 | 《高點智慧財產法總複習講義》第一回，伊台大編撰，頁 22。 |

【擬答】

(一) 照片 X 係攝影著作，甲享有著作權

- 依著作權法第 3 條第 1 項第 1 款規定：「一、著作：指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。」即著作需符合下列要件，即得受著作權法保護：
 - (1) 為人類精神力作用的創作。
 - (2) 係保障形諸於外「表達」形式。
 - (3) 具備原創性，即獨立創作未抄襲他人且有創作性。
 - (4) 屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍。
 - (5) 非本法第 9 條之不受保護著作。
- 本件 X 照片係甲所拍攝，屬於「攝影著作」，攝影著作在創作性的認定上有時較為嚴格，常要求在光影、角度、取景、構圖、成像上，能（更加明顯地）表現出攝影者個人的思想、感情、理念等，方能享有著作權保護。
- 本題，X 照片若係甲獨立創作未抄襲，且具有一定創作高度，則應受著作權保護。

(二) 得主張合理使用作為抗辯事由

- 乙下載甲的 X 照片並置於其報告內，可能侵害甲的重製權，合先敘明。
- 乙得主張為評論、研究或教育目的之合理使用，惟需符合引用之要件
 - (1) 本法第 52 條規定：「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。」稱「引用」係指利用他人著作，供自己創作之參證、註釋或評註等，即需有自己著作，而引用他人著作部分需為附屬部分而與自己著作有所區隔。至於「引用」是否「在合理範圍內」，需依著作權法第 65 條第 2 項認定之。
 - (2) 本件乙將 X 照片用於自己的學期報告中，使用目的而言符合本條之研究、或其他學術上正當目的，惟就其利用方法而言，是否能使他人區隔 X 照片與自己著作部分，且是否已依第 64 條規定，於引用時有以合理方式明示其出處，均有待探究。
- 乙得主張第 65 條第 2 項概括性合理使用：
 - (1) 本法第 65 條規定：「著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。著作之利用是否合於第 44 條至第 63 條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。」
 - (2) 其中，乙之利用目的為教育非營利使用，有利於主張合理使用，雖其利用 X 著作之比例為全部，不利於主張合理使用，惟因用於學期報告，並不對外公開利用，故其利用結果對 X 照片的潛在市場價值影響甚微，均屬有利於主張合理使用的事實。
 - (3) 綜上所述，乙應得主張概括性合理使用作為抗辯事由。

三、甲為 A 光學鏡頭製造公司（下稱 A 公司）的行銷單位業務員。與 A 公司訂立僱傭契約，其中有條款關於研發成果歸屬，約定甲於 A 公司任職期間之所有發明，均自動歸屬於 A 公司，甲不得有異議。由於甲於任職 A 公司前，具有光學科技研究的博士學位與研究經驗，鑑於市場對智

慧型手機之防震數位鏡頭的需求頗殷，遂自行研發 X 型防震數位鏡頭之生產技術。研發期間，甲曾利用或參考 A 公司的資料庫與現存光學鏡頭製造技術，並常就光學技術的技術問題諮詢 A 公司之研發部門。甲完成 X 型防震數位鏡頭之生產技術後，並未通知 A 公司，竟自行向經濟部智慧財產局申請發明專利，三年後獲授予專利之審定並公告。後因甲有資金之需要，將 X 型防震數位鏡頭之方法專利權讓與於乙，並業已向經濟部智慧財產局完成專利權之讓與登記。乙取得該專利後，大量生產 X 型防震數位鏡頭，於市場上銷售。試附理由回答下列問題：

(一) 該發明之專利權歸屬於何者？設若 A 公司得知乙產銷 X 型防震數位鏡頭之情事，欲以甲非 X 型防震數位鏡頭相關方法專利案之發明專利申請權人，舉發該方法專利，並依專利法第 35 條規定請求救濟，其是否有理由？（20 分）

(二) A 公司未經乙之同意，亦於市場產銷 X 型防震數位鏡頭。乙得否對 A 公司主張專利權侵害而請求損害賠償？（10 分）

| | |
|------|---|
| 命題意旨 | 1. 受雇人權利歸屬相關規定。 2. 看似考侵權，但實質上也是考受雇人權利歸屬的規定。 |
| 答題關鍵 | 1. 第一小題是考法條適用與推論，職務上或非職務上發明在訴訟中是一個很複雜的舉證問題，個案中並沒有給我們太多資訊，所以只要針對題目裡面給的關鍵資訊照著法條規定推論作答即可。 2. 第二小題也是法條分析，究竟在非職務發明下，雇用人取得實施權的條件為何，即便不確定法條該如何解釋，亦可以拆肯否兩說的方式因應。 |
| 考點命中 | 《高點智慧財產法總複習講義》第一回，伊台大編撰，頁45、91~98。 |

【擬答】

(一)

1. 甲與 A 公司簽訂之研發契約權利歸屬條款無效

依專利法（下稱本法）第 9 條規定：「前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者，無效。」本條立法目的係為避免雇用人利用締約優勢地位，剝奪受雇人依法應得之權利。本件甲與 A 公司約定甲於 A 公司任職期間之所有發明，均自動歸屬於 A 公司，已剝奪甲享有非職務上發明之權益，依法應屬無效。

2. 甲完成之 X 技術非職務上完成之發明，但有利用 A 公司之資源或經驗

(1) 本法第 8 條規定：「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。」

(2) 「職務上發明」，係指受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內，所完成之發明，發明為其工作內容之一，也是執行職務之結果。其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

(3) 本件甲為 A 公司之行銷單位業務員，其實際參與公司工作並非研發工作，應足認定該發明與甲任職之職務內容無關，雖其研發 X 技術期間參考 A 公司的資料庫與現存光學鏡頭製造技術，並常就光學技術的技術問題諮詢 A 公司之研發部門，惟應認為係出於其自由發明意識所研發之技術，屬非職務上之發明，惟仍有使用 A 公司之資源。

3. 甲違反通知義務，故乙公司仍得爭執 X 專利權之歸屬

(1) 本法第 8 條第 2、3 項規定：「受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。」

(2) 本件甲完成 X 技術後，並未通知 A 公司，惟受雇人未履行通知義務之效果，並不因此使其發明成為職務上之發明，僅無法開始啟動本法第 8 條第 3 項之失權效，而雇用人仍可能爭執其發明為職務上發明。

(3) 本件甲違反通知義務，故乙公司不受本法第 8 條第 3 項之限制，仍得爭執 X 發明為職務上之發明。

4. 惟承前所述，X 技術為非職務上之發明，而雙方約定之權利歸屬條款無效，即回歸本法第 8 條第 1 項規定，專利申請權、專利權仍歸屬於實際發明人甲。

(二)

1. 本法第 8 條第 1 項規定：「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。」
2. 承前，X 發名為非職務上發明，惟甲發明過程有利用 A 公司之資源及經驗，故 A 公司仍得於支付合理報酬後，實施 X 發明，縱使甲已將 X 發明專利權讓與給乙，A 公司的權利亦不因此而受影響。
3. 惟有實務見解認為，雇用人如欲依本條規定取得實施權，依法條設計觀之，雇用人有先為給付合理報酬之義務，從而若雇用人未支付合理報酬前，仍不得實施該專利技術。本件乙合法取得 X 專利權，A 公司雖得依法於支付合理報酬後取得 X 專利實施權，惟未給付前，仍不得實施該 X 專利技術，否則構成侵權。
4. 綜上所述，乙得主張 A 公司侵害其 X 專利權並請求損害賠償。

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！