

107 年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、國家安全局國家安全情報人員、海岸巡防人員及移民行政人員考試試題

考試別：司法人員

等 別：三等考試

類科組：檢察事務官偵查實務組

科 目：智慧財產權法

一、(一)甲診所欲以「完美臉型」字樣作為商標申請註冊，指定使用於醫美服務，請問：若您是經濟部智慧財產局之商標審查人員，您的審定結果為何？(10分)

(二)乙公司以「Banana*Love」圖樣向經濟部智慧財產局申請商標註冊，指定使用於「滑鼠、軟碟片、電腦用搖桿、電子筆、電腦鍵盤、螢幕觸控筆」等電腦應用產品，及「文具、辦公室用品、噴墨印表機用紙、電腦程式紀錄用紙卡」等週邊商品，經經濟部智慧財產局審查後，核准審定為註冊商標。詎世界品牌排名第一，主要以生產筆記型電腦為業之英商 Banana 電腦公司，主張「Banana*Love」商標，與該公司著名但尚未在臺灣註冊之「BANANA」、「banana」商標圖樣近似，會引起消費者混淆誤認，向經濟部智慧財產局提起異議，請求撤銷「Banana*Love」商標之註冊。請問：

1. 若您是經濟部智慧財產局之商標異議審查人員，您的審定結果為何？(10分)

2. 若 Banana 公司之「BANANA」、「banana」商標已在臺灣取得註冊，而於乙公司使用「Banana*Love」商標圖樣三年後，發現其實際使用之商標圖樣為「Banana」，則 Banana 公司應如何主張權利？(15分)

【破題關鍵】

第(一)小題考不具識別性之商標，而商標法第 29 條規定有 3 種情形，須明確分辨並援用正確條款規定作答。

第(二)小題 1. 考容易令人混淆之著名商標，應分清楚著名商標 2 種不得註冊之態樣及其要件始能正確作答；2. 考冷門的商標廢止事由，各種商標廢止事由皆應瞭解並應敘述商標法有關檢附使用證據之相關條文。

【擬答】：

(一)甲以「完美臉型」指定使用於醫美服務，違反商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定不得註冊：

1. 相關法規：

「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」商標法第 29 條第 1 項第 1 款定有明文。

2. 說明性商標：

商品之說明及商品本體品質、用途、原料、產地或相關特性等，均為描述性之圖樣，不具有識別性，自不得申請註冊¹。

3. 小結：

本題甲診所以「完美臉型」字樣作為商標申請註冊，指定使用於醫美服務。按「完美臉型」係指醫美服務所提供之品質，即醫美服務可提供消費者於整型時，可享有「完美臉型」之高品質服務，係描述性字樣，不具識別性，違反商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定，不得申請註冊。

(二)著名商標異議成立事由及商標之廢止事由：

1. 乙公司之「Banana*Love」商標圖樣違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定，異議成立，應撤銷其註冊：

(1)著名商標有致相關公眾混淆誤認之虞：

①相關法規：

「商標有下列情形之一，不得註冊：……十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，……。」商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段定有明文。

¹ 曾陳明汝著；蔡明誠續著，商標法原理，修訂三版，2007 年 4 月，頁 51。

②認定要點：

本款所認定之要點有三：近似與否、著名與否及是否有致相關公眾混淆誤認之虞。

而所謂著名商標，依商標法施行細則第 31 條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」²。

(2)異議之提出及成立之效力：

「商標之註冊違反……第三十條第一項……規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。」、「異議案件經異議成立者，應撤銷其註冊。」商標法第 48 條第 1 項及第 54 條分別定有明文。

(3)小結：

本題乙公司之「Banana* Love」商標圖樣與英商 Banana 公司之「BANANA」、「banana」商標圖樣相較，二者均有相同之「Banana」外文，僅大小寫不同，應屬構成近似之商標，如英商 Banana 公司之「BANANA」、「banana」確屬著名商標，二者復均指定使用於電腦及其應用產品與週邊商品等，應有致相關公眾混淆誤認之虞，乙公司之「Banana* Love」商標圖樣即違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定，英商 Banana 公司提出之異議成立，應撤銷其註冊。

2. Banana 公司應向經濟部智慧財產局申請廢止「Banana* Love」商標之註冊：

(1)相關法規：

「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：一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」、「以註冊商標有第六十三條第一項第一款規定申請廢止者，準用第五十七條第二項及第三項規定。」、「以商標之註冊違反第三十條第一項第十款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿三年者，應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。」、「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」商標法第 63 條第 1 項第 1 款、第 67 條第 2 項、第 57 條第 2 項及第 3 項分別定有明文。

(2)自行變換商標或加附記使用：

係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩、形狀或聲音、動態變化等加以變更或加添其他文字圖樣，使得實際使用之商標與其註冊商標不同³。

(3)小結：

本題 Banana 公司之「BANANA」、「banana」商標取得註冊，而乙公司使用「Banana* Love」商標圖樣 3 年後，發現其實際使用之商標圖樣為「Banana」，乙公司係自行變換商標，致與 Banana 公司使用於同一或類似商品之註冊商標「BANANA」、「banana」構成近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞，Banana 公司應以乙公司有商標法第 63 條第 1 項第 1 款事由，向經濟部智慧財產局申請廢止「Banana* Love」商標之註冊。但因乙公司使用「Banana* Love」商標圖樣已滿 3 年，如 Banana 公司之「BANANA」、「banana」商標取得註冊亦已滿 3 年，則 Banana 公司應依商標法第 67 條第 2 項準用同法第 57 條第 2 項及第 3 項規定，檢附「BANANA」、「banana」商標於申請廢止前 3 年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證，其提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。

二、甲為 A 公司之實際負責人，乙為該公司之技術人員，負責維修機具及客服業務。甲向不知名廠商購入之「C-820 高清播放器」即俗稱之機上盒，並由乙負責販賣及維修。A 公司於其公司網頁上宣傳以新臺幣（下同）2000 元購入 A 公司機上盒之消費者，透過所購買機上盒內建之「TV 電視」、「VOD」之功能及系統，連接至伺服器 analitics.568tv.hk，伺服器再媒介給 A 公司的收視用戶，即可彼此對傳、公開傳輸網路影音資料，進行 P2P 下載，以此方式

² 經濟部智慧財產局編著，商標法逐條釋義，2017 年 1 月，頁 94~96。

³ 經濟部智慧財產局編著，商標法逐條釋義，2017 年 1 月，頁 202。

收看電視公司節目。A 公司並按月收取購買機上盒之消費者 430 元之服務費。嗣電視公司發現 A 公司所販售機上盒內之電視節目並未經電視公司授權，憤而向警方提起告訴。甲辯稱其只是單純販賣機上盒，並不知機上盒所內建之功能及系統，且 A 公司亦沒有機房，乙則辯稱其僅係機上盒有問題時會幫收視用戶維修，就像維修電腦一樣，並未侵害電視公司之著作權。請問甲、乙之抗辯是否有理由？如無理由，則甲、乙係構成何罪？（35 分）

【破題關鍵】

機上盒是新科技，應如何適用著作權法尚頗有爭議。本題考點來自實務見解，並適用很少用到的擬制侵害著作權規定，應徹底瞭解著作權法第 87 條第 1 項各款規定及其對應之刑罰，本題始能完整作答。

【擬答】：

(一)甲、乙之抗辯無理由：

1. 相關法規：

「公開傳輸：指以有線電、無線電之網路或其他通訊方法，藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容，包括使公眾得於其各自選定之時間或地點，以上述方法接收著作內容。」、「有下列情形之一者，除本法另有規定外，視為侵害著作權或製版權：……

七、未經著作財產權人同意或授權，意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作，侵害著作財產權，對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術，而受有利益者。」、「前項第七款之行為人，採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用電腦程式或其他技術侵害著作財產權者，為具備該款之意圖。」著作權法第 3 條第 1 項第 10 款、第 87 條第 1 項第 7 款及第 2 項分別定有明文。

2. 向公眾提供：

不以利用人有實際上之傳輸或接收行為為必要，只要處於可得傳輸或接收之狀態為已足⁴。

3. 甲係對公眾提供技術，使公眾得以實行公開傳輸著作之行為：

本題 A 公司於其公司網頁上宣傳以新臺幣 2000 元購入 A 公司「C-820 高清播放器」機上盒之消費者，透過所購買機上盒內建之「TV 電視」、「VOD」之功能及系統，連接至伺服器 analitics.568tv.hk，伺服器再媒介給 A 公司收視用戶，即可彼此對傳、公開傳輸網路影音資料，進行 P2P 下載，以此方式收看電視公司節目，A 公司並按月收取購買機上盒之消費者 430 元之服務費。足認甲確係對公眾提供技術，使公眾得以實行公開傳輸著作之行為。且甲為吸引消費者購買該公司之機上盒，並在 A 公司網頁上宣傳，積極勸誘公眾購買該公司之機上盒，並利用機上盒提供之技術，為公開傳輸之侵害著作財產權行為，並由出售機上盒賺取價金（或差價）及按月收取服務費之財產上利益，自己具備侵害著作財產權之意圖，自應負擔著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定視為侵害著作權之責任⁵。

4. 乙對於客戶所為公開傳輸之侵害著作權行為，提供技術上協助：

乙為 A 公司之技術人員，負責維修機具及客服業務。按客戶得實行公開傳輸著作之行為已如前述，乙對於客戶所為公開傳輸之侵害著作權行為，提供技術上協助，亦應負擔著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定視為侵害著作權之責任⁶。

(二)甲、乙構成對公眾提供可供公開傳輸著作之技術罪：

1. 相關法規：

「有下列情形之一者，處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金：……四、違反第八十七條第一項第七款規定者。」著作權法第 93 條第 4 款定有明文。

2. 甲之罪責：

本題甲未經電視公司節目之著作財產權人同意或授權，意圖供公眾透過網路公開傳輸他人著作，侵害著作財產權，對公眾提供可公開傳輸著作之技術，而受有購入價金及服務費等利益，違反著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，構成同法第 93 條第 4 款規定之對公眾提供可供公開傳輸著作之技術罪。

⁴ 著作權法 92 年 7 月 9 日總統令修正公布第 3 條修正理由，網頁：

<https://lis.ly.gov.tw/lgcgi/lgmeetimage?cfcafcfcccecafcfcc5cdc9c7d2c9cfc6>，最後檢視日：107.8.13。

⁵ 智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 82 號刑事判決，網頁：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>，最後檢視日：107.8.13。

⁶ 智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 82 號刑事判決，網頁：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>，最後檢視日：107.8.13。

3. 乙之罪責：

本題乙未經電視公司節目之著作財產權人同意或授權，意圖供公眾透過網路公開傳輸他人著作，侵害著作財產權，對公眾提供可公開傳輸著作之技術上協助，而受有收取維修費用之利益，違反著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，構成同法第 93 條第 4 款規定之對公眾提供可供公開傳輸著作之技術罪。

三、甲自民國（下同）97 年 10 月 20 日起至 101 年 11 月 30 日期間任職乙公司，擔任研發部主管一職，任職期間簽署勞動契約與競業限制切結書，且依乙公司之員工守則第 4 點及勞動契約第 26 條，對於其任職期間所知悉或持有乙公司或乙公司客戶之營業秘密，負有保密義務，另依競業限制切結書，甲於離職一年內，不得服務於從事與乙公司直接競爭之行業或相關合作廠商工作。試問：

(一)員工守則第 4 點可否作為甲負有保密義務之約定？（10 分）

(二)甲於離職後之 102 年 1 月 1 日至與乙公司經營相同之銷售光學膜機器設備業務的丙公司任職，但甲抗辯丙公司才剛成立，而乙公司之市占率為市場第一，丙公司並非乙公司之直接競爭對手，且甲係擔任丙公司之業務經理，因此並未違反競業限制切結書之規定，是否有理由？（10 分）

(三)甲於 102 年 3 月 22 日、5 月 21 日、6 月 30 日、9 月 15 日、11 月 20 日多次將乙公司享有著作權及營業秘密之「雙面成形機整機圖」設計圖 CAD 檔，寄送予丁公司之戊，請問：（10 分）

1. 乙公司要如何證明上開設計圖為乙公司之營業秘密？

2. 甲抗辯上開設計圖係其於任職乙公司時所繪製，甲為上開設計圖之著作權人，自無違反乙公司營業秘密之可能，有無理由？

【破題關鍵】

營業秘密法考點不出營業秘密之要件、民事侵權責任及刑事責任三部分，本題再次加以印證。考點雖來自實務見解，但若能瞭解營業秘密之保護要件及民事侵權責任，並熟悉著作權法上之僱傭關係及聘任關係之著作財產權歸屬，即可完整作答本題。

【擬答】：

(一)員工守則第 4 點可作為甲負有保密義務之約定：

1. 營業秘密之保護要件：

(1) 相關法規：

「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。」營業秘密法第 2 條定有明文。

(2) 所有人已採取合理之保密措施：

係指營業秘密之所有人，在客觀上已經為一定之行為，使人瞭解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思，例如將公司機密文件設定等級、妥為存放（如上鎖、設定密碼），並對於接觸者分級管理、與員工簽訂保密合約、告知公司營業秘密之範圍等⁷。

2. 小結：

本題甲於任職期間既已簽署勞動契約成為乙公司之員工，即有願遵守員工守則之意思表示。而依乙公司之員工守則第 4 點及勞動契約第 26 條，甲對於其任職期間所知悉或持有乙公司或乙公司客戶之營業秘密，負有保密義務。即乙公司已依上開營業秘密法第 2 條第 3 款規定，於員工守則內採取合理之保密措施，該員工守則既為甲所願遵守，其第 4 點自可作為甲負有保密義務之約定。

(二)甲抗辯未違反競業限制切結書之規定無理由：

1. 禁止競爭約定有保護乙公司法律利益之必要性：

競業限制切結書之目的在使乙公司免於甲之競爭行為，防止甲於離職後，在一定期間利用其在乙公司任職期間所知悉之技術或業務資訊而為競爭之同業服務，造成不公平競爭，自有保護乙公司法律利益之必要性。

⁷ 謝銘洋，智慧財產權法，七版，2016 年 9 月，頁 150~151。

2. 甲有妨害乙公司營業能力或洩漏營業秘密之可能性：

甲擔任乙公司研發部主管一職，有機會接觸或使用乙公司所有之營業秘密或相關之技術資訊，**離職後從事相同或類似之職務，有妨害乙公司營業能力或洩漏營業秘密之可能性**。準此，競業限制切結書具有合法正當性。

3. 小結：

參酌保護乙公司法律利益之必要性、甲在乙公司擔任之職位與其性質、競業禁止期間與範圍為相當之限制等因素，上開競業限制切結書之約定，並未逾合理之程度，應屬有效⁸。

(三) 乙公司之證明方法及甲抗辯為設計圖著作權人之認定：

1. 乙公司可證明設計圖已達任何人以正當方法而無法輕易探知之程度：

本題之「雙面成形機整機圖」設計圖，乙公司如能證明對於該設計圖之秘密資訊，已依業務需要分類、分級，不同之授權職務等級者，始得知悉與閱覽其內容，並以授權帳號與密碼等措施進行管制，已達任何人以正當方法而無法輕易探知之程度，應認乙公司對該設計圖內容，業已採取合理之保密措施⁹。

2. 甲之抗辯無理由：

(1) 相關法規：

① 著作權法：

「受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定。」著作權法第 11 條第 1 項及第 2 項分別定有明文。

② 營業秘密法：

「有左列情形之一者，為侵害營業秘密：……四、因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。」、「前項所稱之不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。」營業秘密法第 10 條第 1 項第 4 款與第 2 項分別定有明文。

(2) 設計圖之著作財產權歸屬乙公司所有：

本題甲抗辯該設計圖係其於任職乙公司時所繪製，惟依上開著作權法第 11 條第 1 項及第 2 項規定，本題甲受雇於乙公司，受雇人甲於職務上完成之著作，除契約約定以乙公司為著作人外，應以甲為著作人，**有關著作財產權部分，除契約約定歸甲享有外，應歸雇用人乙公司享有**。準此，該設計圖之著作財產權歸屬乙公司所有，堪予認定¹⁰。

(3) 甲寄送設計圖之行為，侵害乙公司之營業秘密：

① 甲依委任關係取得設計圖：

本題甲基於委任關係取得乙公司營業秘密，固依法律行為合法取得，然倘逾越其依法律行為或契約內容所可使用或提供予他人之範圍，則屬侵害行為。

② 甲為擅自重製與公開傳輸之侵害行為：

參諸乙公司之員工守則第 4 點及勞動契約第 26 條可知，甲對於其任職期間所知悉或持有乙公司或乙公司客戶之營業秘密，負有保密義務。甲在任職乙公司期間知悉與取得設計圖，竟於離職後，未依委任關係或上揭員工守則與勞動契約，擅自於 102 年 3 月 22 日起多次將設計圖寄送予丁公司之戊，致設計圖之技術內容為戊知悉。**甲擅自重製與公開傳輸設計圖之行為，自屬以不正當方法洩漏營業秘密，為侵害乙公司之營業秘密**¹¹。

⁸ 智慧財產法院 106 年度民營上字第 1 號民事判決，網頁：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>，最後檢視日：107.8.13。

⁹ 智慧財產法院 106 年度民營上字第 1 號民事判決，網頁：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>，最後檢視日：107.8.13。

¹⁰ 智慧財產法院 106 年度民營上字第 1 號民事判決，網頁：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>，最後檢視日：107.8.13。

¹¹ 智慧財產法院 106 年度民營上字第 1 號民事判決，網頁：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>，最後檢視日：107.8.13。