



◀ 裁判要旨 ▶

智慧財產法院102年度民商訴字第49號判決

【商標法】

【裁判日期】103年10月8日

【裁判要旨】

一、系爭商標是否為著名商標？

原告主張系爭商品在臺灣之市占率約為百分之60至80，且前曾獲得「2009年德國IF產品設計獎」，之後更獲得世界知名大廠、學術研究機構等知名單位採購系爭商品，簽署系爭商品軟體授權，也於世界知名的購物平台銷售，獲得知名顯微鏡網站Microscope Master詳細介紹系爭商品，而Wikipedia亦以系爭商品為圖例，解釋microscope一詞。況且，系爭商品甚至引發美國加州專利訴訟，遭第三人向原告請求高達305,000,000元之賠償額，足證系爭商標可認定為著名商標等語，固據其提出原告99年度銷售系爭商品之銷售資料、「2009年德國IF產品設計獎」得獎公告網頁、Microscope Master介紹系爭商品網頁、Wikipedia以Dino-Lite產品為圖例，解釋microscope一詞之網頁等件為證。惟查，原告所謂系爭商品在臺灣之市占率約為百分之60至80一節，雖提出系爭商品99年度銷售量之資料為據，惟從原告提出之上開資料觀之，或可知悉原告於99年度銷售系爭商品之數量，然該數量如何得以計算出市占率，原告並未舉證以實其說，是尙難以該銷售量遽認系爭商品在臺灣之市占率為百分之60至80。又原告提出上開得獎公告網頁，或可證明系爭商品曾獲得上開獎項，但此獎項之獲得僅係代表系爭商品之設計理念創新，惟此與系爭商品上所標示之系爭商標是否著名有別，故尙難據此認定系爭商標即為著名商標。再者，Microscope Master網站固曾介紹系爭商品、而Wikipedia亦以系爭商品為圖例，解釋microscope一詞，然此均仍無從證明系爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知。至原告所稱其獲得世界知名大廠、學術研究機構等知名單位採購系爭商品，並簽署系爭商品軟體授權等情，則未舉證以實其說，且該採購及授權之情事，是否即

足以認定系爭商標在國內相關業界之排名、商業價值、消費者滿意度、市場占有率、行銷統計等，亦有疑問。此外，原告復未提出其他證據以實其說，是原告主張系爭商標為著名商標一節，即非可採。

二、被告是否侵害原告之商標權？

按未得商標權人同意，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，商標法第70條第1項第2款定有明文。是以，商標法第70條第1項第2款之規定係以明知為他人「著名」之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、網域或表彰營業主體之名稱為其要件，倘該註冊之商標並非著名商標，即不得以該條規範相繩。查如前所述，系爭商標並非著名商標，則被告迪光公司以系爭商標中之文字作為其公司之英文名稱及網域名稱，即不符商標法第70條第1項第2款之要件。原告雖稱：揆諸商標法第70條第1項第2款之修法意旨，實應細究「未得商標權人同意」使用商標之行爲態樣。本件被告迪光公司自始明知系爭商標為原告之註冊商標，卻以之作爲公司之英文名稱、網域名稱，且在商標權人主張排除侵害後，依然故我繼續使用，卻因100年修法為杜絕因「公告」視為「明知」導致濫發警告信之情形，而將之排除適用，甚為不妥，解釋上應將惡意的情況另行處理，或放寬著名商標之認定，否則，豈不是任一已註冊之非著名商標，第三人均得惡意將之作爲色情網站網址或是博弈網站網址等等明顯有違公序良俗或減損商譽之使用，原告卻無法依商標法主張排除侵害，甚至面臨被要求買回遭第三人惡意註冊之網域，此應非修法之意旨等語。惟按未得商標權人同意，明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權，修正前商標法第62條第2款定有明文。又現行商標法已將上開條款刪除，刪除之理由為：「現行條文第二款規定僅明知為他人之『註冊商標』，而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，且法院曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合『明知』之主觀要

件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除」。準此，對於他人之「註冊商標」而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權之情形，現行法已修正為以「著名商標」為必要，避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題。又依現行商標法第70條第1項第2款之規定既係以明知為他人「著名」之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、網域或表彰營業主體之名稱為其要件，其修法之結果縱會造成第三人惡意以系爭商標中之文字作為自己公司、網域或表彰營業主體之名稱，惟此究屬應保護商標權人或第三人之立法政策之問題，尚難遽將商標法第70條第1項第2款規定，解釋在惡意註冊之情形下，即無須以「著名」為其要件。何況，原告就被告迪光公司抗辯系爭英文名稱及系爭網站係在經銷合約有效期間經原告同意之情形下為登記、註冊等語，並不爭執，則被告迪光公司於經銷合約終止後未移除系爭網站，並仍繼續使用系爭英文名稱，此情究與原告所謂之惡意註冊有別。職是，原告前開主張，要無足取。

智慧財產法院103年度民專上字第11號判決

【專利法】

【裁判日期】103年10月23日

【裁判要旨】

一、上訴人是否為系爭專利核准時之利害關係人？

關於新型專利權由非真正專利申請權人提出申請或違反第12條第1項未由共同申請權人提出申請之情形，應僅限於有利害關係之人，始得提出舉發，並非任何人都可提出。所謂利害關係人，係指為真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人。上訴人主張系爭專利之申請權人應為原證2、3之專利發明人○○○，上訴人並非系爭專利之創作人或申請權人，且被上訴人未對上訴人提出專利民事侵權訴訟，亦不具有法律之利害關係。職是，上訴人非為系爭專利申請時之專利法第107條第2項所稱之利害關係人。新型為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起2年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起60日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。修正前專利法第34條第1項、第108條分別定有明文。故專利案之真正專利申請權人提起舉發，須於原專利案公告之日起2年內為之。查系爭專利自98年11月21日公告迄今顯逾2年，且上訴人亦非為系爭專利之真正申請權人或與系爭專利申請有直接關係之人，自不得依修正前專利法第107條第1項第3款規定提起舉發。

二、上訴人提起本件確認之訴是否有理由？

按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態，且此不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，倘縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益，最高法院52年台上第1240號著有判例。系爭專利與原證2、3之技術特徵雖實質相同，然原證4至7、9無法證明○○○非系爭專利之創作人，足認○○○為適格之系爭專利申請權人，是系爭專利之申請權人為系爭專利發明人○○○及其後手即被上訴人，是關於系爭專利申請權人之法律關

係，並非不明確。況被上訴人未對上訴人提出專利民事侵權訴訟，上訴人不具有法律上之利害關係。職是，上訴人主觀上固欲藉由確認系爭專利申請權不存在而為免於系爭專利侵權訴訟之威脅，惟此項危險無法以對於被上訴人之確認判決除去之，難認上訴人有受確認判決之法律上利益。按關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。智慧財產案件審理細則第28條第2項定有明文。故當事人就專利權之有效性，在智慧財產民事訴訟中抗辯，以法律規定得為抗辯者為限，倘逾申請撤銷之法定期限，依實體法規定不得再行舉發，基於誠信原則，在智慧財產民事訴訟不得再行爭執。系爭專利自98年11月21日公告迄今顯逾2年，已不得依修正前專利法第107條第1項第3款規定提起舉發。職是，上訴人在本件確認之訴，不得再行爭執系爭專利申請權不存在。況專利權應否撤銷，為經濟部智慧財產局之權限，對專利權或專利申請權存在與否，倘有爭議者，應循行政爭訟程序解決，當事人藉民事確認之訴，請求確認專利申請權存在或不存在之判決，不發生使行政機關撤銷專利權登記之效力，欠缺即受確認判決法律上利益。

智慧財產法院103年度民著上字第8號判決

【著作權法】

【裁判日期】103年10月30日

【裁判要旨】

一、系爭封面是否為著作權法所保護之著作？上訴人是否享有系爭封面之著作財產權及著作人格權？

上訴人主張系爭封面之圖片係其員工選自系爭電影畫面，使用photoshop軟體在電腦進行後製，加入文字、陰影特效，調整色階、色彩，並做合成等情，業據提出系爭封面創作過程之完整步驟附卷可稽。則上訴人之員工即受雇人既以其他方法就原先電影畫面另為創作，付出智慧心血與結晶，除有一定之表現形式外，其表現形式已能呈現或表達出作者在思想上或感情上之一定精神內涵，依社會通念，系爭封面與前已存在作品已有可資區別之變化，具有最低限度之創意性，且足以表現作者個性或獨特性之程度，當屬著作權法所保護之著作。次按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。又著作人格權專屬於著作人本身，不得讓與或繼承，著作權法第11條第1、2項、第21條分別定有明文。本件上訴人業已提出系爭封面創作過程之完整步驟，我國著作權法復採創作主義，系爭封面屬著作權法所保護之著作，已如上述，上訴人並自承就系爭封面與其受雇人並無契約約定，是系爭封面既屬上訴人受雇人於職務上完成之著作，其著作財產權歸雇用人即上訴人享有，惟上訴人既無法證明與受雇人就著作人有所約定，該受雇人仍為系爭封面著作人，並享有著作人格權，尚非由上訴人享有著作人格權。

二、被上訴人重製上訴人網站中含有系爭封面之網頁作為寄予上訴人律師函之附件，是否侵害上訴人之著作財產權？

本件被上訴人因接受客戶美國米高梅影業公司及丹捷克股份有限公司委任，以律師名義發函上訴人，請求上訴人就疑似侵害上開客戶有關007情報員系列第一部電影「Dr.No」著作權、商標權及違反公平交易法之行為應立即停止，被上訴人並重製上訴人網站之經典電影片單，將網頁所列編號1含有系爭封面之系爭電影、編

號2含有「Dr.No」封面之007情報員首部曲在內之完整網頁內容，作為律師函之附件9，用以說明上訴人未經同意或授權即製造並銷售「Dr.No」DVD光碟，並製作3D及藍光版本在我國發售等情，有聖島國際法律事務所102年11月14日（102）聖法外字第S20130618號函及其附件在卷可憑。而揆諸一般律師函或存證信函之發函情形，如係主張受文者侵權而應停止侵權等相類訴求，本即會援用、檢附受文者疑似侵權之證據，以作為發文者評論該等行為是否侵權之依據，並期受文者得理解發文者之主張為何，而得以回應發文者之請求，以杜紛爭。是被上訴人發律師函予上訴人，當需說明何以認定上訴人之行為係屬侵害著作權，並已於律師函記載上訴人未經同意或授權即製造並銷售「Dr.No」DVD光碟，並製作3D及藍光版本在我國發售，並檢附上訴人網站販售該DVD光碟之網頁資料，而為完整呈現上訴人全部網頁內容及其標題，避免割裂或片面擷取部分網頁內容，以致產生誤會或不明瞭，被上訴人遂因此列印上訴人網站之經典電影片單，將網頁所列編號1含有系爭封面之系爭電影、編號2含有「Dr.No」封面之007情報員首部曲在內之完整網頁內容及標題重製，引用作為律師函之附件9為證明，尚難謂超出合理範圍，應認符合著作權法第52條所定得引用公開發表著作之情形。其次，被上訴人僅係於律師函中引用上訴人網站含有系爭封面之網頁作為證據，故僅重製系爭封面之縮圖，並寄送予上訴人及其客戶美國米高梅影業公司及丹捷克股份有限公司，就其利用之目的、性質、質量等因素以觀，被上訴人就系爭封面之重製行為對於上訴人就系爭封面之利用行為無從構成商業上之競爭，是被上訴人引用系爭封面於律師函中，對系爭封面潛在市場與現在價值顯無任何影響，衡諸著作權法第65條之規定，亦難謂被上訴人重製系爭封面之行為非屬合理使用。上訴人雖主張被上訴人應舉證證明美國米高梅影業公司及丹捷克股份有限公司確有委託被上訴人寄發律師函等語，姑不論被上訴人以聖島國際法律事務所律師名義代美國米高梅影業公司和丹捷克股份有限公司寄發律師函，除寄送予上訴人外，副本亦一併寄送美國米高梅影業公司和丹捷克股份有限公司，已如上述，若謂被上訴人未受委任即逕自代上開公司寄發律師函，何以將該律師函副本亦一併寄送上開公司。且委任契約之成立不以書面為要件，縱無書面之委任契約亦不影響委任關係之成立。況本件係就上訴人主張被上訴人侵害系爭封面之著作權為審究，縱被上訴人無法證明美國米高梅影業公司及丹捷克股份有限公司委託被上訴人寄發律師函，亦難謂被上訴人重製系爭封面之行為即非合理使用，並執此遽認被上訴人侵害系爭封面之著作財產權，上訴人此部分主張，尚有未合。