

# 商標的數位化使用

賴文智律師

發表於網路資訊二 年二月號

## 一、前言

隨著科技的進步，我們生活中數位化的產品愈來愈多，家庭用的卡拉 OK 機器，只要一片特殊格式的光碟片，就可以歡唱一整天，不用頻頻換帶子；個人電腦的硬碟裡可以放著數百首 MP3 隨心情播放；照片數位化之後，可以把珍藏的照片印在 T-Shirt 茶杯 月曆上；各式各樣的電視遊樂器更是陪著大家一起成長。由於可以數位化的產品多半具有著作的性質，像是語文著作、美術著作、視聽著作、電腦程式 等，一直以來法律上都是以著作權法加以保護，而去年底高等法院的一個有關仿冒 PLAY STATION 電視遊樂器專用光碟片的案例1[1]，認為附加於數位產品中使用商標，亦屬商標之使用，因此，販賣仿冒之數位產品，亦屬商標專用權侵害的行為，開啟了數位產品保護的另一個可能性。

## 二、案例事實及評論

這個案例的主要事實是被告向他人以三十至四十元的價格購買 PLAY STATION 電視遊樂器之仿冒遊戲光碟片，並以每片六十元之價格出售予不特定人，被告所販售之仿冒遊戲光碟片雖無包裝或包裝上沒有任何商標，但透過遊樂器光碟機的執行，則會出現「PS 設計圖」之商標圖樣，經證實該商標圖樣乃附加於光碟片中。地方法院及高等法院均認為此類透過電磁作用，像是以遊樂器、光碟機、電腦主機之操作為媒介，始於電視或電腦螢幕前出現商標圖案者，其標示型態足資一般商品購買人認識其表彰商品之來源者，解釋上應認屬於商標法第六條第一項所稱之其他類似物件之範疇，構成商標之使用。亦即被告所販賣之光碟片乃是於同一商品使用相同於他人之註冊商標圖樣之物，侵害日商新力公司「PS 設計圖」之商標，依商標法第六十三條論罪處刑。

商標是消費者用來辨識來源、選擇商品最重要的依據，假如製造者或販賣者

---

1 本案台北地方法院判決案號為「[八十八年度易字第五四號](#)」，台灣高等法院判決案號為「[八十八年度上易字第四二八五號](#)」，全文內容可利用司法院一、二審裁判書查詢系統取得。

使用相同或近似他人之商標於同一或類似之商品上，則可能造成商標功能的減損，影響消費者對該商標之信賴關係，並使商標權人蒙受不利益，這時候就構成商標權的侵害。依照商標法第六條第一項規定，商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。也就是說，商標的使用必須使該商標得成為消費者在辨識來源、選擇商品時之依據。高等法院在上述案例中，對於販賣須藉由電視遊樂器主機播放後，在電視螢幕上展示出商標之仿冒光碟片（即俗稱之台片），即使未於光碟外觀或其包裝上出現「PS 設計圖」的商標圖樣，亦認為構成商標權之侵害。

從傳統商標保護的概念出發，本案例中法院對於商標使用之解釋，仍有不當擴大之嫌，畢竟消費者並不會在購買該仿冒遊戲光碟時，要求放入遊樂器中展示，該商標圖樣並非消費者購買之依據，遊戲軟體的本身才是吸引消費者購買的主要因素。本案例中，智慧財產權人之所以尋求商標法保護而非著作權法的保護，其原因在於我國與日本未簽定著作權保護的相關條約，日本之著作無法受到我國著作權法的保護，在我國未來加入 WTO 之後，此一情形應可獲得改善。

### 三、商標數位使用的特性

商標以數位的方式附加於數位產品上，即本文所稱之商標數位化使用，像是在遊戲軟體、電腦程式、電影 VCD、圖片檔 等數位產品的執行過程中，會出現創作者或相關的註冊商標的情形。相較於傳統商標使用的概念，商標數位使用有二個比較不同的特性，一個是商標必須要透過能夠讀取該數位產品之機器作為媒介，才會出現人能感知的商標；另一個則是商標與數位產品通常不易分割，在數位產品重製時，往往也造成商標的重製。

這二個特性導致商標數位化使用最大的問題就在於單純的重製商標而非作為消費者選購該產品的依據，是否應論以商標權之侵害？在一般的產品是不會發生這種問題的，舉例來說，假如我把「黑松」這個商標印在汽水寶特瓶瓶蓋的裡面，外觀上完全沒有任何標識，消費者買回家之後，一打開瓶蓋，就會發現「黑松」商標，由於汽水每個人都可以自由生產，商標並未在生產、製造、銷售 等過程中扮演任何角色，商標權人不會因為在瓶蓋內印製其商標而減少銷售金額，消費者也未因瓶蓋內之商標而信任汽水之來源或品質，在這種情形下並未違反商標法保護商標權人及消費者之權益，因此，不構成商標權侵害。

然而在數位產品的情形，數位產品通常受有著作權的保護，並非像汽水一樣任何人都可以自由生產，數位產品的著作權人與商標權人某程度是結合在一起，未經授權重製數位產品加以銷售，數位產品內所含之商標雖然可能並未在生產、製造、銷售的過程中扮演任何角色，但是卻讓商標權人受到損害。對於某些明顯

剽竊他人智慧財產成果之行為，若無法獲得制裁，就公平競爭的角度來看，難免有失平衡。

#### 四、網路與商標數位化使用

透過網際網路流通的資訊，都可以算是廣義的數位產品，原則上受到著作權法的保護，然而，著作權的保護卻未依循「網路無國界」這個概念在運作，非在我國或與我國有簽定著作權保護協定的國家第一次發表之著作，即無法受到我國著作權法的保護。而商標權的保護，雖然也是採屬地主義，但是商標可以透過向各國申請商標註冊而取得保護，即使未經註冊，亦可能可以引用著名商標之規定，智慧財產權人較有取得保護之可能。因此，在我國法院就商標數位化使用加以保護的情形下，智慧財產權人可以藉由於數位產品上附加註冊商標，避免他人未經授權重製或流通其數位產品。

就筆者使用網路之經驗，許多提供免費桌布或圖檔的網站，往往也是在網路上搜集整理而成，自己創作的成份較少，由於我國國際地位之特殊性，許多國家之著作皆不受我國著作權法之保護，網站建置者違法的風險較小。然而，從本文所引用的高等法院判決可以得知，著作權人可以另外尋求商標法的救濟，未來智慧財產權人很可能只要透過搜尋引擎，即可找出隱藏在數位產品中之商標，主張商標侵害之救濟，大大的提高的網站經營的風險，值得我們加以注意。

#### 五、結語

在智慧財產權的領域裡，擴張對於權利人的保護，就是使其他人負有不侵害的不作為義務，對於非權利人之行為自由，加上了某程度的限制。目前我國法院針對商標數位化使用加以保護的見解，對於網際網路的發展，很有可能因為要避免侵權，導致資訊流通的減緩；也可能因為加強對數位產品的保護，大幅增加資訊的內容，目前仍無法下定論。然而，網際網路使用的習慣一旦建立，要加以更正就會變得非常困難，因此，為了避免侵害他人權利與確保自己的智慧成果不受他人侵害，讀者應該將商標權列入建置網站時，智慧財產權審查的範圍，以降低在網際網路時代的經營風險。