

108 年公務人員高等考試三級考試試題

類科：智慧財產行政

科目：智慧財產法規(包括專利法、商標法及著作權法)

一、甲主張：伊為清潔肌膚設計專利（下稱 A 專利）之專利權人，A 專利所揭露之「清潔肌膚」設計，外形上呈長柱狀本體，前殼朝前端形成一收束造形，並於端頭一側設有一圓飾塊及一片體凸出，前後殼為光滑外表面，中段之圓柱體環設有複數形飾條；其用途係用於肌膚去粉刺、祛痘及導入營養液。因乙公司未經其同意而自民國（下同）108 年 3 月 4 日起迄今銷售外觀及造型皆與 A 專利相同之系爭產品 B，實已侵害 A 專利，且 A 專利亦無撤銷事由。為此，就乙侵害設計專利權而請求損害賠償。

乙則抗辯：系爭產品 B 之外觀及造型與 A 專利之設計相似，自 105 年起已於網路上公開販售，且該產品為我國設計專利證書 D0000000 之設計物，其於系爭專利申請日前已公告。為此，A 專利有撤銷事由，並聲明：原告之訴駁回。

試問：如何判斷 A 專利之創作性要件是否具備及其設計專利權範圍為何？（35 分）

【難易度分析】（【難易度級數 4 顆星】★★★★）

【解題關鍵】：

本題係有關設計專利之創作性及專利權範圍判斷基準，相關條文規定較為簡略，僅回答條文規定不足以獲致高分，需藉由實務見解即智慧財產法院判決予以補充。故準備本科時應留意智慧財產法院近年來之判決，特別是有關專利法規定之說明。解題時應舉專利法相關條文規定，並提出實務見解對該規定之說明，如此答題才算完整。

【擬答】：

(一)設計專利之創作性要件：

1. 相關法規：

「設計雖無前項各款所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計專利。」專利法第 122 條第 2 項定有明文。即設計如為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，因不具創作性仍不得取得設計專利。

2. 「易於思及」之意義：

所謂「易於思及」，指該設計所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎，即能輕易完成該設計，而未產生特異之視覺效果者。創作性之判斷，則係審查該設計專利之整體設計，如為所屬技藝領域中具有通常知識者，依申請前之先前技藝所易於思及者，則不具創作性¹。

3. 以該技藝領域之一般設計者觀點判斷：

上開虛擬判斷主體之所屬技藝領域中具有通常知識者，係指所屬技藝領域中具通常知識及普通設計能力之人而言。亦即以該技藝領域之一般設計者之觀點，比較爭議之設計與先前技藝間之差異，並就整體設計綜合判斷，如未能產生特異之整體視覺效果，則不具創作性。從而，爭議設計與先前技藝雖不相同亦不近似而具新穎性，經該技藝領域之一般設計者判斷，亦可能因其整體設計未具特異之視覺效果，而認其不具創作性²。

(二)設計專利權範圍：

1. 相關法規：

「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。」專利法第 136 條第 2 項定有明文。

2. 以圖式所揭露物品之外觀為準：

¹ 最高行政法院 104 年度判字第 453 號判決意旨參照；智慧財產法院 108 年民專訴字第 6 號民事判決參照。

² 同註 1。

蓋設計專利權範圍係以圖式所揭露之設計並參照說明書所記載之設計名稱為主要基礎，物品用途及設計說明則係作為輔助說明之用，所以，申請設計專利之範圍應以圖式所揭露物品之外觀為準，設計專利說明書之設計說明僅得用以輔助說明設計專利權之範圍³。

(三)創作性審查原則：

1. 以整體外觀為對象：

按設計專利之創作性審查應以圖式中揭露之點、線、面所構成申請設計專利的整體外觀為對象，判斷其是否易於思及，易於思及者即不具創作性⁴。

2. 判斷申請專利之設計與先前技藝之間的差異是否易於思及：

判斷設計專利創作性首在確定申請專利之設計的範圍及先前技藝所揭露的內容；於確定申請專利之設計所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準後，確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異；從而判斷申請專利之設計與先前技藝之間的差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及者。是以設計專利是否具備創作性，重點在於參酌先前技術後，該設計是否「易於思及」，而非該設計與先前技術是否「相同或近似」⁵。

3. 成熟物品類別之從寬認定及其例外：

又設計專利之創作，其所為物品類別若為成熟者，因變化差異難以彰顯，故於審查設計專利之可專利性時，固應採從寬認定之態度；惟若其二者之差異確係參酌先前技藝與申請時之通常知識所為簡易手法之創作且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，仍應認定該設計為易於思及，不具創作性，不能因該物品類別成熟，特別採從寬態度，反而違反創作性之判斷基準⁶。

(四)結論：

1. 如何判斷 A 專利之創作性要件是否具備：

A 專利為清潔肌膚設計專利，其創作性要件應依專利法第 122 條第 2 項規定，以其所屬技藝領域中具有通常知識者，就 A 專利及其申請前之先前技藝之差異，並就整體設計綜合判斷是否易於思及，以認定 A 專利是否具備創作性。

2. A 專利權範圍：

依專利法第 136 條第 2 項規定，以圖式所揭露物品之外觀為準，並審酌說明書之設計說明。

二、甲明知日本乙公司生產之 A 胃藥，經丙公司於民國 106 年間經衛生福利部許可並輸入，其中文名稱：「保胃安」亦經丙向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，智慧局認其具有識別性，核准註冊商標在案。丙取得商標專用權後，在臺銷售。嗣後丙發現甲未經丙同意，由新加坡進口 A 胃藥 3000 盒，販賣給臺北市及新北市地區藥局。

試問：甲是否侵害丙公司之商標權？（30 分）

【難易度分析】（【難易度級數 3 顆星】★★★）

【解題關鍵】：

按我國商標法對於商標權固然予以高度保護，惟對於符合誠信原則、功能性原則、善意先使用及商標權已耗盡等，仍設有不構成侵權之例外規定，以求商標權人及其他人間權益之平衡。解題時應先敘明商標權之效力範圍及侵害商標權之態樣，即商標法有關保護商標權人之規定後，再舉出例外不予保護之情形，並就本題情形敘明得否適用該例外規定。如此完整說明商標權保護之原則及例外規定，始能彰顯考生對該規定有深刻瞭解，進而獲致不錯之分數。

³ 最高行政法院 105 年度判字第 566 號判決意旨參照；智慧財產法院 108 年民專訴字第 6 號民事判決參照。

⁴ 同註 3。

⁵ 同註 3。

⁶ 同註 3。

【擬答】：

(一)商標權之效力：

1. 相關法規：

「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：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。」商標法第 35 條第 1 項及第 2 項分別定有明文。

2. 註冊商標之權利內容：

(1) 獨占使用權：

商標法第 35 條第 1 項規定經由註冊取得商標權者，權利人在其指定之商品或服務取得商標權，即商標權人所獨占使用之範圍，包括其明示之「標識」以及所指定之商品或服務。

(2) 排他權：

商標法第 35 條第 2 項明定商標權人可以排除他人使用之範圍，即所謂排他權範圍，其擴及了近似範圍。商標排他權範圍主要在確保相關消費者不致發生混淆誤認之虞，保護商標權不致受侵害⁷。

(二)一般侵害商標權之行為：

1. 相關法規：

「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：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。」商標法第 68 條定有明文。

2. 態樣：

商標權係排他的專有使用權，無法律上之權源而使用相同或近似於他人註冊商標於同一或類似商品或服務者，即構成商標權之侵害。至於近似之程度，係指有致相關購買人混淆誤認之虞者⁸。

(三)權利耗盡原則：

1. 相關法規：

「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」商標法第 36 條第 2 項定有明文。本項規定為商標權效力不及之事項，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，權利人不得就該商品主張商標權。

2. 意義：

凡商品之由製造商、販賣商、零售商至消費者之垂直轉售過程中，商標權已用盡，後手之使用該商標並不受商標權之拘束而具阻卻違法性。此即所謂商標權消耗理論⁹，又稱為一次用盡原則¹⁰。

(四)結論：

1. 甲之行為成立商標法第 68 條第 1 款規定：

本題「保胃安」商標經智慧局核准，丙公司取得「保胃安」之商標權，指定使用於 A 胃藥。甲未經丙同意，將 A 胃藥販賣給臺北市及新北市地區藥局，甲係未經「保胃安」之商標權人丙公司同意，為行銷目的於同一之胃藥商品，使用相同於註冊商標「保胃安」之商標者，依商標法第 68 條第 1 款規定，甲之行為似已侵害丙公司之「保胃安」商標權。

⁷ 經濟部智慧財產局編著，商標法逐條釋義，2017 年 1 月，頁 134~135。

⁸ 曾陳明汝著；蔡明誠續著，商標法原理，修訂三版，2007 年 4 月，頁 122。

⁹ 曾陳明汝著；蔡明誠續著，商標法原理，修訂三版，2007 年 4 月，頁 101。

¹⁰ 李茂堂，商標新論，一版，2006 年 9 月，頁 124。

2. 甲之行為有權利耗盡原則之適用：

惟甲所販賣之 A 胃藥，係由新加坡進口，如該附有「保胃安」商標之 A 胃藥，係由商標權人丙公司或經其同意之人於新加坡市場上交易流通，則甲已支付對價，於新加坡購買於該地合法流通販賣之附有「保胃安」商標之 A 胃藥，依商標法第 36 條第 2 項規定，除有該項但書規定之為防止 A 胃藥流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由之情形者外，丙公司之「保胃安」商標權已用盡，不得就該 A 胃藥主張商標權，甲使用該商標不受丙之商標權拘束，有權利耗盡原則之適用，本件甲並未侵害丙公司之「保胃安」商標權。

三、甲係甲所屬乙唱片錄音帶有限公司發行「國台語歌詞集」所錄製音樂帶中 A 歌詞之著作財產權人，B 歌詞係乙為著作財產權人，並另由取得合法授權之丙多媒體科技股份有限公司（即伴唱帶公司）發行該等音樂之伴唱帶，以供 KTV 業利用。丁係經營 KTV 業者，從丙處取得該伴唱帶，提供前開伴唱帶給顧客點唱。

甲及乙主張：丁未得甲、乙授權即「公開演出」其享有音樂著作權之伴唱帶，而伴唱帶視聽著作係音樂著作之衍生著作而非共同著作，且該視聽著作未經音樂著作財產權人「明示授權」，伴唱帶製作業者不得再授權予 KTV 業者利用。丁經營 KTV，就其享有音樂著作權之伴唱帶提供顧客點唱之行為，係為該音樂著作之公開演出，未經伊之授權，係侵害伊之著作權，丁應負損害賠償責任。

丁則抗辯：伴唱帶為視聽著作，乃原音樂著作權人與伴唱帶公司之「共同著作」，而非「衍生著作」，伴唱帶公司發行伴唱帶應解為係原音樂著作權人選定伴唱帶製作公司為該共同著作之代表人，行使該伴唱帶之著作財產權，包括授權他人利用該共同著作。而丙所播映者係有合法授權之伴唱帶，且原音樂著作權人既已向伴唱帶製作公司收取版稅（權利金），則係默示同意由伴唱帶公司發行伴唱帶出售予 KTV 業者。又 KTV 業者播映伴唱帶，僅為「公開上映」，而非「公開演出」，蓋實際演出者為點唱之消費者，因此，丁自無庸付費予原音樂著作權人。

試問：本題所爭執之伴唱帶是否為原音樂著作權人與伴唱帶公司之視聽著作之「共同著作」？另從著作權契約目的解釋觀點，甲、乙與丁間有關授權契約關係及著作權侵害之爭執與其各自主張及抗辯，何者有理由？（35 分）

【難易度分析】（【難易度級數 4 顆星】★★★★）

【解題關鍵】：

- (一)「共同著作」於著作權法有明文規定，惟與其相似之「結合著作」卻未見於著作權法條文，解題時首先須說明二者之定義及其區別，再詳細解釋伴唱帶之構成要素，始能判斷其係屬「共同著作」抑或「結合著作」。
- (二)於授權約定不明之情形，著作權法係採有利於著作權人之立法例，即推定為未授權，惟於 KTV 點唱歌曲之情形係屬例外，解題時應說明 KTV 之營業性質，並舉實務上引用之「契約目的讓與理論」，如此理由構成才算完備。

【擬答】：

(一)共同著作：

1. 相關法規：

「二人以上共同完成之著作，其各人之創作，不能分離利用者，為共同著作。」著作權法第 8 條定有明文。

2. 意義：

- (1) 須二人以上共同創作。
- (2) 須創作之際有共同關係。

(3)須著作為單一型態，個人之貢獻不能分離個別的加以利用¹¹。

3.與結合著作之區別：

結合著作，即在外觀上係一個著作之型態，但其內容係由各個獨立之著作結合而成，**有分離個別利用之可能性者**。例如：小說與插畫為結合著作¹²。

4.伴唱帶為原音樂著作權人與伴唱帶公司之視聽著作之「結合著作」：

「伴唱帶並非音樂著作之著作人與伴唱帶製作公司共同參與創作，蓋音樂著作係創作在先，伴唱帶之視聽著作在後，於創作之際雙方亦無共同關係（雙方係各自分別創作），且音樂著作完全可以從伴唱帶中分離出來個別的加以利用。……。反觀詞曲著作此種音樂著作，與視聽著作為型態截然不同之兩種著作，並非單一著作，音樂著作之創作亦非與視聽著作同時共同為之，因伴唱帶製作公司所製作完成之一捲伴唱帶（即拍攝完成影像），即已成為一獨立之視聽著作，可任意搭配任何一首音樂著作而成為不同之結合著作，同樣之影像搭配不同之歌詞歌曲，同樣之歌詞或歌曲更可能因不同伴唱帶製作公司加以選用製作成伴唱帶而搭配不同之影像，故音樂著作與伴唱帶視聽著作並非共同著作。」¹³依上開說明，音樂著作與伴唱帶視聽著作並非共同著作，伴唱帶影像之視聽著作可任意搭配任何一首音樂著作，二者得分離個別利用，故伴唱帶應係結合著作。

(二)有關電腦伴唱機公開演出授權之特別規定：

1.播放伴唱帶供消費者點歌演唱不構成侵害著作權：

「KTV 業者向伴唱帶公司購入之營業用單曲伴唱帶，係音樂著作權人授權 KTV 或卡拉 OK 業者為營業性之使用，音樂著作權人於授權之初即知該營業用伴唱帶將售於 KTV 或卡拉 OK 業者，KTV 或卡拉 OK 之營業性質即係利用伴唱帶供不特定之消費者演唱之用，依『契約目的讓與』理論，應認營業用之伴唱帶在獲得著作權人授權製作時，即已取得可供人公開演唱之授權，否則，該營業用伴唱帶通常利用之目的即無法達成。準此，被告……向伴唱帶公司購得營業用之伴唱帶，於營業場所播放伴唱帶供消費者點歌演唱，乃是經原歌曲著作權人默示授權使用其著作權，並無侵害其著作權之情事。」¹⁴

2.契約目的讓與理論之內涵：

「契約目的讓與理論」係指於著作財產權讓與或授權之情形，雖然某事項於雙方契約中未見約定，但因該事項係在達成雙方契約目的之範圍內，故應認為該事項業已讓與或授權者而言¹⁵。

3.丁之主張及抗辯有理由：

本題甲及乙分別將 A 歌詞及 B 歌詞合法授權丙發行該等音樂之伴唱帶，以供 KTV 業者利用。參酌上開有關「契約目的讓與理論」，甲及乙分別將其 A 歌詞及 B 歌詞之音樂著作授權丙，用於製作該音樂之伴唱帶時，即應知該伴唱帶將出售給包括丁在內之 KTV 業者，而 KTV 營業性質即係利用伴唱帶供不特定之消費者演唱之用，故應認該伴唱帶在獲得甲及乙授權製作時，即已取得可供人公開演出之授權，否則，該伴唱帶通常利用之目的即無法達成。準此，丁向丙購得有甲及乙之音樂著作之伴唱帶，提供給顧客點唱，乃是經甲及乙默示授權使用其音樂著作之著作權，並無侵害甲及乙之著作權之情事。因此有關授權契約關係及著作權侵害之爭執等，丁之主張及抗辯有理由。

¹¹ 蕭雄淋，著作權法論，八版，2017年8月，頁109~110。

¹² 半田正夫、紋谷暢男，著作權のノウハウ，頁129；中川普之助、阿部浩二，改訂著作權，頁108~109；加戶守行，著作權法逐條講義，頁31。蕭雄淋，著作權法論，八版，2017年8月，頁110。

¹³ 最高法院86年度台上字第763號民事判決參照。

¹⁴ 臺灣臺北地方法院90年自字第723號刑事判決參照。

¹⁵ 簡啟煜，著作權法案例解析，四版，2017年9月，頁302。