

105 年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試試題

類別：律師（選試智慧財產法）

科目：智慧財產法

一、甲於 103 年 3 月 20 日向經濟部智慧財產局申請 A 發明專利案，經經濟部智慧財產局檢索審查結果，發現 A 發明專利申請案請求項之技術內容與 103 年 1 月 10 日向美國申請，同年 6 月 10 日公告 B 專利之差異，僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵，且 A 發明專利申請案請求項之技術內容亦為其所屬技術領域中具有通常知識者，依 B 專利與 102 年 4 月 10 日向日本申請，102 年 9 月 25 日公告 C 專利組合之技術內容，所能輕易完成。試問：

- (一)經濟部智慧財產局得否援引 B 專利之技術內容作為論斷 A 發明專利申請案不具新穎性、擬制喪失新穎性之論據？理由為何？（10 分）
- (二)經濟部智慧財產局得否援引 B 與 C 專利之技術組合內容作為 A 發明專利申請案不具進步性之論據？理由為何？（15 分）
- (三)設若 A 發明專利申請案經經濟部智慧財產局審查結果，以 A 專利不具進步性而依專利法第 46 條第 1 項規定，為不予專利之審定，甲不服，得否對該不予專利之審定提起訴願？請附理由說明之。（15 分）

【擬答】：

(一)B 專利並非甲向經濟部智慧財產局（下均稱智財局）申請專利時先前技術之一部，智財局不得援引 B 專利作為論斷 A 專利不具新穎性與擬制喪失新穎性之論據：

1. B 專利於 A 專利申請日前並未公開於公眾，非屬先前技術之一部，不得作為 A 專利不具備新穎性之引證。

(1)按專利法第 22 條第 1 項，如於專利案申請日前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，則屬喪失新穎性而不得申請專利。是以，於專利申請日前，不論以任何語言，於任何地點，必須於申請日相關技術曾揭露給公眾，方屬先前技術之一部，而得作為專利不具備新穎性引證。

(2)經查，本件 A 專利之申請日係 103 年 3 月 20 日，而 B 專利於美國之申請日則係 103 年 1 月 10 日，並於 A 專利申請日後之 103 年 6 月 10 日始公告。據此，於 A 專利之申請日前，B 專利之技術根本尚未公開，並非屬公眾可得知悉之先前技術，顯無從做為不具新穎性之論據。

2. B 雖早於 A 專利申請，並於 A 專利申請後始公開之專利，惟 B 專利並非在我國申請，並不適用擬制喪失新穎性之規定。

(1)按專利法第 23 條規定，如申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利之說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。此時後申請案雖並未喪失新穎性，然而日後先申請案之公開或公告業使技術揭露給公眾，顯無給予後申請案發明專利之必要，惟前申請案與後申請案均必須是向我國提出申請者，方有擬制喪失新穎性規定之適用。

(2)經查，本件 A 專利與 B 專利之差異，雖屬依通常知識即能直接替換之技術特徵，且 B 專利係先於 A 專利申請並於 A 專利申請後始公告者。惟 B 專利並非在我國申請，並無專利法第 23 條之適用餘地。據此，本件智財局不得將 B 專利作為 A 專利擬制喪失新穎性之論據。

(二)B 專利並非 A 專利申請時之先前技術，不得與 C 專利組合而作為 A 專利不具備進步性之論據：

1. 按專利法第 22 條第 2 項，發明專利申請案雖無新穎性問題，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，如能依據先前技術中之多份引證文件，並參酌申請時之通常知識，將該等技術以結合方式完成申請專利之發明時，方能認定其能輕易完成而不具備進步性。
2. 經查，本件 C 專利於 102 年 9 月 25 日公告，早於 A 專利之申請日，固屬於先前技術之一部，惟 B 專利於 A 專利申請日後始為公開，本身並未為先前技術之一部，於審查進步性時，智財局無從將 B 專利與 C 專利予以結合，作為判斷 A 專利是否具備進步性之論據。

(三)甲經智財局以不具進步性為由不予專利之審定，應依法先向智財局申請再審查，不得直接提起訴願：

1. 按發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查。而除非係因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，方得逕依法提起行政救濟，專利法第 48 條定有明文。是以，除非因程序問題，否則申請人應先進行再審查之訴願先行程序，不得逕自提起訴願。
經查，本案甲申請之專利係因智財局以不具備進步性等實體理由，依專利法 46 條第 1 項予以不予專利之審定，顯非屬於程序事項或申請人不合法等問題。甲如對此審定不服，自應依專利法提起再審查，方屬適法。

二、美商 A 公司為生產製造登山用品之廠商，並依我國商標法註冊取得「JKL」商標權，指定使用於旅行袋及運動用品。2014 年 1 月間，A 公司將其商標權非專屬授權給 B 公司使用，惟未為登記。同年 8 月間，A 公司另將該商標權專屬授權給 C 公司使用，並向經濟部智慧財產局登記在案。嗣後發現 D 公司將印有「JKL」商標字樣之仿冒運動背包於市場上銷售。請附理由說明下列問題：

- (一)A 公司與 B 公司分別得對 D 公司主張何種權利？(10 分)
- (二)C 公司於取得專屬授權並完成登記後，對於 B 公司繼續使用「JKL」商標之行為，提起商標權侵害訴訟，請問 C 公司之請求有無理由？(10 分)
- (三)若 A 公司參加於臺北舉辦之國際登山用品展，該展覽邀請國內、外客戶參加，A 公司將印製有「JKL」商標之商品擺置於其展覽攤位上，但現場並未有銷售行為。若授權契約未另有約定時，C 公司對 A 公司提起商標權侵害訴訟，請問 C 公司之請求有無理由？(10 分)

【擬答】：

(一)針對 A 公司與 B 公司所得採取之行為，以下分述之：

1. A 公司應得依商標法第 69 條第 1 項至第 3 項之規定，請求 D 公司停止於市場上銷售仿冒運動背包、將仿冒運動背包銷毀，並得請求損害賠償。並得本於商標權人之地位，依商標法第 95 條或第 97 條提起告訴。
 - (1)按商標法第 68 條規定：「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」，係為侵害商標權之行為，而所謂使用，依商標法第 5 條第 1 項之規定，係指「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」之行為。蓋商標係為商標權人表彰商品及服務來源之標識，如未經商標權人同意，而於同一商品或服務使用相同於註冊商標之商標，將造成消費者之混淆誤認，侵害商標權人表彰商品及服務來源之權利，故屬於侵害商標權之行為。

(2)次按商標法第 69 條第 1 項至第 3 項規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之；商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具；商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償」，則為商標權人針對侵害其商標權之行為所得採取之民事救濟途徑。而 D 如未經商標權人同意為製造、販賣仿賣之商品，則應依商標法第 95 條第 1 款處以刑事責任；如 D 僅為販售他人製造之商品，亦有 97 條之刑事責任。

(3)茲有疑問者，乃係商標權人 A 業將其商標專屬授權給 C，並登記在案，因專屬授權之法律效果包含排除專屬授權人即商標權人本身之使用，此時身為專屬授權人之 A，是否仍得對侵權行為人提起訴訟，容有不同見解：

①學說有採取否定見解者，蓋因專屬授權具有物權契約之性質，被授權人在被授權範圍內，得以商標權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。而商標權人在專屬授權範圍內，不得行使權利，是以並無民事上之損害可言，亦非刑事之直接被害人，當無提起民事訴訟或刑事訴訟之權限。

②實務見解則有採肯定見解者，蓋專屬授權之概念雖有物權性質，惟僅類似於法定地上權之設定，無權使用他人商標，實與無權占用他人土地並無二致，此時自仍應准許商標權人主張侵權行為之損害賠償，並得提起告訴。

③管見以為宜採肯定說為當，蓋專屬授權之被授權人雖自商標權人處取得獨占之使用權限，惟授權人本身仍保有商標權而並未喪失，且商標法第 39 條第 6 項仍允許以特約約定專屬被授權人得以自己名義起訴，足認縱使為專屬授權，亦可能限制專屬被授權人以自己名義行使權利。至於商標權人是否得證明其損害數額，乃屬另一問題，似乎不需於起訴時即予以否定訴權之存在。

(4)據上所述，本件 A 公司既然為「JKL」商標之商標權人，D 公司並非「JKL」商標之商標權人，亦未獲得 A 公司之授權，竟將相同於 A 公司所有之「JKL」商標印製於運動背包上並銷售至市場上，即係未經 A 公司之同意，使用相同於「JKL」商標於同一種商品之上，已侵害 A 公司之商標權。據此，A 公司得依商標法第 69 條第 1 項至第 3 項之規定，請求 D 公司停止於市場上銷售仿冒運動背包、將仿冒運動背包銷毀與請求損害賠償。亦得依商標法第 95 條或第 97 條提起告訴。

2. B 公司僅為非專屬被授權人，不得對 D 公司主張任何權利：

(1)按商標法第 39 條第 1 項規定，商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權，故為活絡商標之經濟價值，商標權人得將其商標授權予他人使用，並依授權之權限大小可區分為專屬授權與非專屬授權。專屬被授權人於專屬授權範圍內，取得相同於商標權人之權利，故於商標權受侵害時，專屬被授權人即得依商標法第 39 條第 6 項規定得以自己名義尋求相關民事救濟。

(2)經查，本件 B 公司僅取得 A 公司就「JKL」商標之非專屬授權，本身無從排除他人之利用，亦無法於商標權受侵害時，以自己之名義對他人提起請求。從而，本件針對 D 公司侵害商標權之行為，B 公司無法對其主張權利。

(二)C 公司乃係經登記之專屬被授權人，得排除未登記之非專屬被授權人之商標使用，C 公司之請求應有理由：

1. 按商標法第 39 條第 1 項及第 2 項之規定：「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人」，故專利權人雖得為活絡商標之經濟價值而將其商標授權予他人使用，惟如該授權未經登記，將不得對抗第三人，此乃為「登記對抗主義」之規定。惟如商

標授權事宜已向專責機關登記，則相關權利狀態即已公示在案，第三人即可知悉該權利狀態，故商標法第 39 條第 4 項即規定：「非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權登記者，在先之非專屬授權登記不受影響」，蓋非專屬授權如經登記，則第三人應可知悉該權利狀態，已如前述，則之後獲得專屬授權之被授權人，亦應得知該商標於專屬授權前之權利狀態，即應忍受該等權利狀態，故在先之非專屬授權登記即不受影響。

2. 次按商標法第 39 條第 5 項及第 6 項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定」，此則為專屬被授權人於授權範圍內取得之權利。

3. 經查，本件 A 公司雖於 2014 年 1 月間，將「JKL」商標非專屬授權予 B 公司，然並未向經濟部智慧財產局進行登記，故第三人並無法遇見該商標之權利狀態。嗣後 A 公司又將「JKL」商標專屬授權予 C 公司，則在 A 公司與 B 公司間之非專屬授權事宜未經登記之情形下，C 公司無法預見該商標已有授權他人之權利狀態，即無商標法第 39 條第 4 項之適用空間。

4. 從而，A 公司與 B 公司間之非專屬授權事宜即不得對抗 C 公司，C 公司自得本於系爭商標專屬被授權人之地位，依商標法第 39 條第 5 項及第 6 項規定，向 B 公司提起商標權侵害訴訟。

(三) A 已將商標專屬授權給 C，於專屬授權範圍內，C 得排除原商標權人之使用。詎料，A 竟未經 C 之同意於展覽中陳列印有商標之商品，應屬商標之使用，C 對 A 提起侵害商標權之訴訟應屬有理由：

1. 按商標法第 39 條第 5 項，專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。而所謂商標之使用，據商標法第 5 條第 1 項之規定，乃屬為行銷之目的，而有該條規定之使用方式，並足以使相關消費者認識其為商標者。

2. 經查，A 所參加者為台北國際登山用品展，並於展場上展示有「JKL」商標之商品，此係為了推廣 A 之業務，自屬為行銷之目的而為之。而據商標法第 5 條第 1 項第 2 款，如「陳列」具有商標之商品，亦屬於使用態樣。且將「JKL」商標標識於商品上，異族使相關消費者認識此為識別商品來源之商標，自屬商標之使用。A 既已將「JKL」商標專屬授權給 C，如未經 C 之同意，自不得擅自使用該商標。

3. 據此，本案 A 於專屬授權後擅自使用商標，乃屬侵害商標權之行為，C 對其提起侵害商標權之訴訟，應屬適法且有理由。

三、甲創作小說「我們的青春歲月」，乙、丙經甲同意後，聯合將之改寫成電影劇本，希望能找到適合的導演拍成電影。

(一) 導演丁閱讀乙、丙的劇本後，深受吸引，希望能將此劇本拍成電影，請說明丁應得何者同意。(10 分)

(二) 假設丁合法拍攝該部電影，電影上映後，戊將其中片段搭配自己編寫的台詞，用以諷刺時下政治人物，製作完成後，戊將該片段放置於網路上供大眾瀏覽。丁得知後大怒，因為丁認為該部電影本無任何政治色彩，經戊之更改後，將使大眾產生不當之政治連結。就該部電影而言，請說明戊之行為涉及著作權人那些著作權權利內容。(20 分)

【擬答】：

(一) 丁應取得原著小說作者甲與劇本作者乙、丙之同意，方可拍攝電影：

1. 按著作權法第 28 條，著作人專有將其著作改作成衍生著作之權利。而所謂改作，據著作權法第 3 條第 1 項第 11 款，指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作。是以，將原著改編並拍攝成電影，乃係屬於改作行為，非經著作人之同意不得擅自為之。
 2. 次按著作權法第 6 條第 2 項，衍生著作之保護，對原著作之著作權不生影響。本案中乙、丙二人雖經甲之同意改編小說為劇本，乃屬創作另一衍生著作，惟此對於甲之小說語文著作之著作權不生影響，甲仍對於該小說有完整之著作權，包含排他性之改作權。
 3. 經查，乙、丙二人應屬著作權法第 8 條之共同著作，共同享有著作財產權，據著作權法第 40 條之 1，共有之著作財產權，應經所有著作財產權人同意方得行使。是以，本案丁如有意拍攝電影，自應得到乙、丙二人之同意，方得為之。
 4. 再者，丁將甲之小說拍攝成電影，勢必運用到甲小說中之人物、情節、對白與劇情走向，此等部分雖非全部屬於甲小說之文字部分，為屬於小說結構之骨幹，當屬與著作權所保護之表達部分，丁拍攝電影之行為，仍屬著作權法上之改作，亦應取得甲之同意，方得將甲之小說拍攝成電影。
 5. 綜上所述，本題丁如有意拍攝電影，應取得小說原作者甲之同意，以及劇本作者乙、丙之同意，方屬合法。
- (二) 戊未經丁之同意，擅自將電影片段搭配台詞諷刺政治人物，並上傳網路等行為，涉及著作人格權中之禁止不當改變權、著作財產權中之重製權、改作權與公開傳輸權等權利，分述於下：
1. 禁止不當改變權：
 - (1) 按著作權法第 17 條，著作人享有禁止他人以歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作之內容、形式或名目致損害其名譽之權利。
 - (2) 經查，本件丁拍攝之電影應為視聽著作，戊未經視聽著作之著作人同意，擅自將其內容加上其編寫之台詞，用以諷刺政治人物，可能造成大眾對該電影有不當之政治連結，而損害丁之人格利益。
 2. 重製權：
 - (1) 按著作權法第 22 條第 1 項，著作人除本法另有規定外，專有重製其著作之權利，所謂重製者，依同法第 3 條第 1 項第 5 款，指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。
 - (2) 經查，本案戊將丁之影片片段上傳至網路供人觀覽，此時勢必將部分片段存放於伺服器之儲存空間中，屬於著作權法之重製行為，如未經丁之同意，即可能侵害重製權。
 3. 公開傳輸權：
 - (1) 按著作權法第 26 條之 1，著作人除本法另有規定外，專有公開傳輸其著作之權利。而所謂公開傳輸者，據同法第 3 條第 1 項第 10 款，係指以有線電、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。
 - (2) 經查，戊將丁之影片片段上傳至網路供人觀覽，使公眾得於其各自選定之時間或地點，以網路方法接收著作內容，已構成公開傳輸之行為。
 4. 改作權：

按著作權法第 28 條，著作人專有將著作改作為衍生著作之排他權利，業如前述。查本題中，戊係將丁之影片加上自己編寫之台詞組合，如整體而言有新的創意表現，亦可能屬於衍生著作，而屬於著作權法上之改作行為。此時如未經丁之同意，自可能侵害丁之改作權。