

擬答：

一、「Go Digger」遊戲著作人認定如下：

- (一) 著作人係指創作著作之人（**著作權法第3條第1項第2款**）
- (二) 本題涉及僱傭關係，著作人之認定如下：
  - 1. 受雇人於職務上完成之著作，**原則上以該受雇人甲為著作人（著作權法第11條第1項本文）**。
  - 2. 基於私法自治、契約自由原則，若契約約定以雇用人為著作人者，從其約定（**著作權法第11條第1項但書**）。但因分公司並無法人格，故著作人應為**Pineapple公司（非台灣分公司）**。

二、

(一) 乙之抗辯無理由

- 1. 乙雖抗辯其行為屬於供個人非營利目的之合理使用，惟：
  - (1) 乙**破解遊戲電腦程式著作之行為違反著作權法第80條之2第1項規定**
  - (2) 乙**提供破解方式之行為違反著作權法第80條之2第2項規定**
  - (3) 著作之合理使用，雖可例外排除著作權法第80條之2第1、2項規定之適用，但仍應審酌下列事項以為判準：（**著作權法第80條之2第3項第9款、第65條第1、2項**）
    - A. 乙利用此防盜拷措施，並非為了商業目的或非營利教育目的，僅在宣揚其是Pineapple公司創設以來最大的對手。
    - B. 乙將該破解方式公布網站上，使得該遊戲玩家皆能夠透過關鍵字搜尋，在論壇網站與搜尋引擎顯示之搜尋結果中，找到破解遊戲試玩期間的方式。
    - C. 「Go Digger」為台灣遊戲下載排行榜第1名，並進一步規劃兩年後在美國遊戲市場上市。
- 2. 綜上，乙的行為違反著作權法第80條之2第1、2項規定，其目的僅在於宣揚其個人，卻嚴重損害了Pineapple公司之商業計畫，應無同條第3項除外情形之適用，故乙之抗辯為無理由。

(二) 乙可能負擔之責任

- 1. 破解遊戲電腦程式著作行為之法律責任  
**著作權法第90條之3的民事損害賠償責任**
- 2. 提供破解方式行為之法律責任
  - (1) **著作權法第90條之3的民事損害賠償責任**
  - (2) **著作權法第96條之1的刑事責任**

三、免責依據

(一) 本題網路服務提供者類型分析如下：

- 1. 論壇網站：**資訊儲存服務提供者**
- 2. 搜尋引擎：**搜尋服務提供者**

(二) 免責依據條款：

- 1. 網路服務提供者適用民事免責事由之共通要件（**著作權法第90條之4**）
- 2. 資訊儲存服務提供者對使用者侵權行為不負賠償責任之情形（**著作權法第90條之7**）
- 3. 搜尋服務提供者對使用者侵權行為不負賠償責任之情形（**著作權法第90條之8**）
- 4. 提供資訊儲存服務執行回復措施時應遵守事項（**著作權法第90條之9**）
- 5. 依規定移除涉嫌侵權之資訊對使用者不負賠償責任（**著作權法第90條之10**）

貳、甲所有「888購物銀行」並指定使用於「藉由網路提供資訊服務」（申請當時商品、服務分類屬第35類）申請註冊經核准公告。今乙以「發發發人力銀行」並指定使用於「藉由網路提供人力仲介、求職求才相關資訊服務」（商品、服務分類屬第35類），申請註冊。請分析應否核駁乙的商標註冊申請案。

擬答：

**本題不應核駁乙的商標註冊申請案，應予核准審定**

一、商標註冊申請案經審查認有「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」之不得註冊情形者，應予核駁審定（**商標法第31條第1項、第30條第1項第10款**）。

二、判斷混淆誤認之虞之主要因素如下：

（一）商標似近之程度：

1.態樣：外觀、觀念、讀音近似

2.觀察原則：

(1)普通知識經驗之消費者施以普通注意程度

(2)整體觀察原則為主，有顯著部分時，以主要部分觀察為輔

(3)異時隔離觀察以消費者模糊記憶為準

（二）類近

1.商品類似：在功能、材料、產製者或其他因素共同關聯之程度

2.服務類似：在消費需求上、提供者或其他因素共同關聯之程度

三、判斷混淆誤認之虞之輔助因素如下：

（一）商標識別性之強弱

（二）先權利人多角化經營之情形

（三）實際混淆誤認之情事

（四）相關消費者對各商標熟悉之程度

（五）系爭商標之申請人是否善意

（六）其他混淆誤認之因素

四、本題乙以「發發發人力銀行」申請註冊，並指定使用於「藉由網路提供人力仲介、求職求才相關資訊服務」，與甲申請在先且經核准公告，並指定使用於「藉由網路提供資訊服務」之「888購物銀行」，並未構成混淆誤認之虞，理由如下：

（一）**二者商標近似之程度不高**：「888購物銀行」與「發發發人力銀行」二商標，其中888與發發發之讀音雖近似，但一為購物銀行，一為人力銀行，二者外觀、觀念並非近似；普通知識經驗之消費者只要施以普通注意程度整體觀察，或以消費者模糊記憶為準異時隔離觀察，並無混淆誤認之虞。

（二）**二者服務類似之程度不高**：「888購物銀行」指定使用於「藉由網路提供資訊服務」，「發發發人力銀行」指定使用於「藉由網路提供人力仲介、求職求才相關資訊服務」，前者之資訊服務應係指網路購物資訊服務，後者係網路人力仲介及求職求才資料服務，二者在消費需求上並非屬同一或類似服務，故並無混淆誤認之虞。

（三）綜上，整體觀察二商標似近之程度不高，服務類似之程度亦不高，並無混淆誤認之虞。

五、故本案應予核准審定

參、鑑於原油價格居高不下，Famous石油公司於2011年1月1日出資委託臺灣大學化工系A教授開發生質燃料之提煉技術。但A教授獲得教學研究獎將赴

美進修1年，乃由實驗室博士生B帶領碩士生C及D進行研究，C負責界定適宜開發為生質燃料之農糧作物，D研究不同農糧作物提煉為生質燃料之過程，B除了掌控研究進度外，每週召開研究會議討論所遭遇困難。隔壁實驗室的E教授擔任顧問，與研究團隊討論理論疑義；研究中所產生的生質燃料，固定交由Famous公司測試能量反應。2011年12月31日在A教授返國前，研究計畫順利結案，經Famous公司驗收，B、C及D分別就其研究部分撰寫博士及碩士論文，於2012年6月30日畢業；辦理離校手續前，各繳交1本論文給臺灣大學圖書館編入館藏書目，但未授權國家圖書館開放論文之全文檢索。B將部分研究成果投稿於國際知名的BioFuel期刊，2012年5月1日刊登；為了協助家鄉農業經營轉型，C自2012年4月起代表員林鎮公所，於各鄉里說明會推廣不同農糧作物在生質燃料之應用潛能。B、C及D畢業後合開節能公司，並以3人為發明人及專利申請人名義，於2012年8月1日在我國提出專利申請，發明內容為「以○○比例混合X、Y、Z農糧作物之生質燃料提煉方法」；2013年1月又申請美國專利，惟2012年10月在美國已有發明人F就相同發明提出專利申請（30分）

一、Famous公司主張：

- （一）研究成果係由其出資所完成，專利申請權應歸屬Famous公司。有理否、理由為何？（8分）
- （二）Famous公司又主張：即便不論其出資之事實，Famous負責測試能量反應，至少應為共同發明人，亦有專利申請權。有理否、理由為何？（7分）

二、我國專利專責機關就本件申請案之審查意見如下，擔任專利代理人的你，應如何答辯？

- （一）本案在提出專利申請前，技術特徵已見諸碩博士論文及BioFuel期刊，亦因C公開推廣而屬公知之技術內容，新穎性不備。（8分）
- （二）本發明提煉之生質燃料，所產生能量於具體應用之效益有限；此外，我國農地面積狹小，難以大規模栽種提煉生質燃料所需之X、Y及Z農糧作物，因而本案發明之實用價值甚低，產業利用性不備。（7分）

擬答：

一、

（一）Famous公司主張專利申請權之歸屬為無理由：（專利法第7條第3項）

- 1. Famous公司出資聘人從事研究開發，基於私法自治、契約自由原則，其專利申請權之歸屬原則，依雙方契約約定。
- 2. 若契約未約定，則專利申請權屬於發明人
- 3. 出資人Famous公司僅有實施權
- 4. 故本題Famous主張專利申請權之歸屬為無理由

（二）Famous公司主張其為共同發明人之專利申請權為無理由：（智慧財產法院102民專上23）

- 1. 按發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人；而發明人須對申請專利範圍（Claim）所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，亦即就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想技術手段之人。
- 2. 一發明專利可能是兩位以上共同發明人所完成，且共同發明人必須有共同從事合作研究之事實。若僅是使用他人所構思之具體技術手段而進行驗證，縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發明人。

- 3.綜上，Famous公司為法人而非自然人，且僅負責出資及測試能量反應，並無共同從事合作研究之事實，對於本案之發明申請專利範圍（Claim）無實質貢獻，無法成為共同發明人，故其主張為無理由。

## 二、專利代理人之答辯：

### （一）本案不喪失新穎性

- 1.發明專利申請前之公開、公用或公知行為，為新穎性喪失事由；但於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會，並於6個月內申請取得發明專利者，不視為新穎性喪失，此即學理所稱「無害揭露」或「優惠期」規定。惟應於申請時敘明其事實及其年、月、日（專利法第22條第1項、第3項第2、3款、第4項）。
- 2.申請人對於已完成之發明，出於己意於刊物發表其技術內容，得主張喪失新穎性例外情事。專利法所稱之陳列，指各種與展覽會相關而使申請專利之發明能為公眾得知之行為。（專利審查基準）
- 3.本案於2012年8月1日提出專利申請前，技術特徵雖於同年5月1日已見諸碩博士論文、同年6月30日見諸BioFuel期刊，惟均未逾6個月優惠期，不構成新穎性喪失事由。
- 4.本案在提出專利申請前，C雖自2012年4月起代表員林鎮公所，於各鄉里說明會有公開推廣之行為，惟解釋上仍屬專利法第22條第3項第3款因陳列於政府主辦或認可之展覽會者，且未逾6個月優惠期，故不構成新穎性喪失事由。
- 5.綜上，本案不喪失其新穎性。

### （二）本案符合產業利用性

- 1.申請專利之發明必須可供產業上利用（專利法第22條第1項），符合產業利用性之發明本不需極度或十分有實用價值，只要該發明具實際利用之可能性，在現實社會有被製造或使用之可能性即足。本案申請人主張之發明內容為「以○○比例混合X、Y、Z農糧作物之生質燃料提煉方法」，其提煉之生質燃料所產生能量於具體應用之效益究如何？我國農地面積是否足以大規模栽種所需之X、Y及Z農糧作物？均屬於各目的事業主管機關權責，智慧財產局不宜多加考量。
- 2.綜上，即便本發明提煉之生質燃料所產生能量於具體應用之效益有限、我國農地面積難以大規模栽種提煉生質燃料所需之X、Y及Z農糧作物或本案發明之實用價值甚低；惟本案仍符合專利法上產業利用性之最低門檻要求。