

# 《智慧財產法》

一、甲為某大學教授，從事運動工學研究，累積長期的研究經驗，終於研發出某技術並應用在跑鞋 X，於民國（下同）108 年 3 月 1 日，接受某運動媒體獨家訪問，訪問中甲暢談跑鞋 X 的技術內容，並向記者分析該技術的要點與操作構想，並有意將該技術發表於該媒體所經營之運動期刊。一個月後，108 年 4 月 1 日，前述跑鞋 X 之技術內容全數刊登於該運動期刊。為確保跑鞋 X 於市場之利基，甲遂於 108 年 9 月 2 日就跑鞋 X 之發明內容向經濟部智慧財產局申請物品發明專利。不料，乙於 108 年 5 月 15 日，就相同之跑鞋發明，向經濟部智慧財產局申請物品專利。乙就專利申請案雖已申請提早公開，但經濟部智慧財產局於 109 年 7 月 1 日始予公開。試附具理由回答下列問題？

(一)何謂專利法之「早期公開制度」？(10 分)

(二)在相關新穎性審查方面，依專利法規定，乙於 108 年 5 月 15 日的專利申請案，得否作為甲於同年 9 月 2 日專利申請案核駁依據？(15 分)

(三)單就新穎性而言，暫不考慮專利發明適格性及其他專利要件，本案應由何者取得專利權？(15 分)

命題意旨	本題以新穎性與公開為主軸設計考題，整體難度不高，對新穎性的相關考點有所準備，即可拿下不錯的分數。
答題關鍵	(一)敘述早期公開制度與制度目的 (二)說明新穎性與擬制喪失新穎性之規定，並適用於本件之涵攝。 (三)就新穎性優惠期進行說明與涵攝。
考點命中	《智慧財產權法爭點解讀》，高點文化出版，伊律師編著，頁 3-11~3-19

## 【擬答】

(一)早期公開制度說明如下：

- 專利法（下稱本法）第 37 條規定：「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日後經過十八個月，應將該申請案公開之。專利專責機關得因申請人之申請，提早公開其申請案。發明專利申請案有下列情事之一，不予公開：一、自申請日後十五個月內撤回者。二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。三、妨害公共秩序或善良風俗者。」
- 「早期公開制度」，係指專利申請案提出後經過一定之法定期間，即解除其秘密狀態，而使大眾經由公開得知該專利申請案內容之制度。此一制度設計，主要係藉由自專利申請後經過一定期間，即將專利申請案予以公開之方式，使社會大眾得以儘早知悉其申請之技術內容，以避免企業活動不安定及重複研究、投資的浪費，並使第三人得因專利內容公開，及早獲得相關技術資訊，進一步從事開發研究，來達到提升產業競爭力的目的。

(二)乙於 108 年 5 月 15 日的專利申請案，不得作為甲於同年 9 月 2 日專利申請案核駁依據，惟本題有擬制喪失新穎性之適用：

- 本法第 22 條規定：「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。」即新穎性專利要件規定。取得專利權保護，必須該發明於申請前尚未使公眾所知悉，否則即無保護之必要。所以透過新穎性要件的把關，專利權保護的客體將不斷擴張，技術將不斷前進。新穎性之要求是以「公開」與否為斷，而非「存在」，如果技術內容早就已經被自己或別人發明出來，但沒公開，則仍可符合新穎性要件。我國現行採取「絕對新穎性」，即不分國內外，只要技術發明一公開，則喪失新穎性，所以如果想要取得專利，必須是在世界範圍中的新發明，才能合乎要件。
- 另查本法第 23 條規定：「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申請案所附說明書、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。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」即「擬制喪失新穎性之規定」，即將後申請案中申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式進行比對，如果後申請案所請之技術手段與先申請案載明之技術內容相同者，則後申請案亦應不准專利，係著眼於「新穎性」之觀點，

此即本條規定之意旨。

3. 本件就新穎性而言，乙於 108 年 5 月 15 日的專利申請案，並非公開，因而不得作為甲於同年 9 月 2 日專利申請案新穎性要件核駁依據，惟乙之申請案於 109 年 7 月 1 日依本法第 37 條規定公開，因乙申請案為與甲相同之發明，故有本法第 23 條擬制喪失新穎性之適用，併予敘明。

(三) 本題如果不考慮專利發明適格性及其他專利要件，甲將可取得專利權。

1. 本法第 22 條規定：「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。」即新穎性優惠期之規定，係指於發明專利申請前之特定期間內，若申請人有因特定情事所致公開之事實，該公開事實不致導致申請專利之發明喪失新穎性或進步性而無法獲准專利。因此，若申請人有出於本意或非出於本意所致公開之事實，並於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利，則該發明適用喪失新穎性或進步性例外之優惠，與該公開事實有關之技術內容，非屬判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。
2. 本題乙於 108 年 5 月 15 日申請專利，惟甲於 108 年 3 月 1 日接受訪問，及 108 年 4 月 1 日在刊物公開之事實，將使乙申請案喪失新穎性而不得註冊。
3. 甲於 108 年 9 月 2 日申請專利，就其 108 年 3 月 1 日接受訪問，及 108 年 4 月 1 日在刊物公開之事實得主張新穎性優惠期，至於乙於 108 年 5 月 15 日申請專利並非公開之事實，若不考慮擬制喪失新穎性以及乙申請在先之情形，將不致使甲申請案喪失新穎性，故本題如果不考慮專利發明適格性及其他專利要件，甲將可取得專利權。

二、甲以「整體美容」申請註冊商標，指定使用於美容護膚等各式保養品之經銷服務。於經銷實體店面開幕期間，為吸引人潮，甲自 Z 國購買數組在國內已註冊之 A 品牌美肌護膚套組作為抽獎之用。甲於開幕期間發送廣告文宣以宣傳銷售之產品，並於廣告單上載明「消費滿 5 千元即可參加抽獎，頭獎是 A 品牌美肌護膚套組，價值 2 萬元。」此外，甲亦懸掛橫幅布條，印有「抽 A 品牌美肌護膚套組」。試問：

(一) 經濟部智慧財產局是否應核准「整體美容」商標註冊申請案，並說明理由。(15 分)

(二) A 品牌在臺灣之代理商乙主張，甲之廣告行為未經乙同意，已侵害 A 品牌之商標權，要求甲立刻回收廣告文宣與橫幅布條，並不得再發送該廣告文宣。乙之主張是否有理由？(15 分)

命題意旨	本題難度不高，能把商標基本觀念釐清，並在個案中應用，中間也埋了一個商標權耗盡的陷阱，要記得拆除陷阱。
答題關鍵	(一) 基本題，能夠說明描述性標識的內涵即可得分 (二) 實務題，前一年檢事官出過類似考點，能夠釐清贈品商標使用之關係即可完整得分。
考點命中	1. 《智慧財產權法爭點解讀》，高點文化出版，伊律師編著，頁 2-10~2-11 2. 《智慧財產權法爭點解讀》，高點文化出版，伊律師編著，頁 2-89~2-91

### 【擬答】

(一) 甲「整體美容」商標註冊申請案為描述性標識，應不得註冊。

1. 「前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」分別於商標法（下稱本法）本法第 18 條 2 項、第 29 條第 1 項第 1 款著有明文。識別性係商標指示商品或服務來源，並與其他業者的商品或服務相區別之特性，係為商標取得註冊的積極要件，其判斷必須以商標與指定商品或服務間的關係為依歸，不能脫離指定使用之商品或服務單獨判斷。故第 29 條第 1 項第 1 款即所謂「描述性標識」，因該標識僅說明所指定商品或服務的品質、用途、原料、產地等特性，並以文字、圖形、記號等標識作直接、明顯之描述，消費者即容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識。從競爭的角度觀之，其他競爭同業於交易過程亦有使用此等標識來說明商品或服務之需要，若賦予一人排他專屬權，將影響市場公平競爭，顯失公允，自不得核准註冊。而商標是否為說明性，應依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切連者即屬之。
2. 本題甲以「整體美容」申請註冊商標，指定使用於美容護膚等各式保養品之經銷服務，依一般社會通念，容易使相關消費者認為該整體美容之文字係在描述美容護膚保養品之相關商品或服務，且該文字

係不得獨占，故應不得註冊。

(二)甲得主張指示性合理使用，乙之主張無理由

- 依商標法（下稱本法）第 5 條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，使用於商品或服務中，並足以使相關消費者認識其為商標。要件如下：(1)使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；(2)使用人需有行銷商品或服務之目的；(3)需有標示商標之積極行為；(4)所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。所謂行銷目的，實務上判斷重點多放在是否於「商業交易活動」中的使用，使用方法上，第 5 條的 4 款應屬例示，判斷重點要放在，使用方法需產生「足使相關消費者認識其為商標」之結果。
- 惟以贈品為目的，在自己的商業活動中標示他人商標，是否構成商標使用？學說實務見解不同，分述如下：
  - (1)實務見解認為：以抽獎贈品為目的，在自己交易活動中標示他人商標，其目的在於使相關消費者得以認知系爭活動提供系爭活動贈品作為抽獎禮物，是以系爭商標指示系爭活動贈品，用以表示系爭活動之特性，並非將系爭商標作為商標使用，用以表彰被上訴人之商品標識。
  - (2)惟有學說見解認為，商標使用應著重於實質上是否有表彰商品服務來源之功能，不拘泥於形式或類型。且「行銷目的」之解釋，應廣泛包括於交易過程或商業活動中的使用行為，無論有償使用或無償贈與，只要商標使用係為獲取經濟利益，即該當於商標法上使用，**實務見解將商標使用拘泥於表彰「自己」商品或服務來源**，而誤解商標使用與表彰對象間的關係。**商標之表彰功能指向者在於商標本身的來源，而非散布或提供商品的人**，如果相關消費者有產生誤認系爭商品係源自原告之虞，則被告贈送贈品之行為即應構成商標之使用。
  - (3)本文認為，將抽獎贈品來源之商標，在自己的商業活動進行使用，已合乎本法以行銷為目的之使用，構成商標使用，應以學說見解為是。
- 惟查，依商標法第 36 條第 2 項規定：「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。」指商標由商標權人或經其同意之人標示於商品上並於市場上交易流通，則權利人不得就該商品主張商標權而禁止該商品嗣後轉售，亦即商標權於第一次放入市場銷售時已經耗盡，二次行銷或消費者的使用或轉售，不受商標權效力所拘束。然而本件甲除轉贈其所購買之 A 商品外，於其廣告文宣與布條上亦使用 A 商標，此部分商標使用行為不在商標耗盡規範範圍內，合先敘明。
- 另查，依商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」其中，「符合商業交易習慣的誠實信用方法」，係指行為人主觀上沒有不正當競爭或攀附他人商標的意圖，客觀上使用的事證須符合誠實信用方法，並無不正確或非真實的表示，或有意圖影射或攀附他人商標的商譽而致影響公平競爭秩序等情形。本款商標合理使用之態樣，分成「描述性合理使用」及「指示性合理使用」，所謂指示性合理使用，即本款所謂「有關商品或服務本身之說明」，係指第三人以他人的商標指示該他人的商品或服務，此種使用方式，係利用他人商標指示他人商品或服務來源的功能，來表示自己所提供商品或服務的用途等。
- 本件甲標示他人商標之目的，係在向消費者說明其贈品之性質、內容，如不致使消費者混淆誤認其提供贈品之來源，其主張商標合理使用應有理由。

三、甲為平面設計師，經營陶瓷餐具公司，5 年前曾繪製 1 隻「七彩臺灣獼猴」的圖樣，圖中的獼猴樣貌雖近似於真實世界的獼猴，但有紅橙黃綠藍靛紫的毛色。甲認為獼猴活力旺盛，因此「七彩臺灣獼猴」的寓意為「重獲新生」。甲將「七彩臺灣獼猴」圖印製於其公司販賣的陶瓷餐具，5 年來於國內賣出數千套，並獲得設計獎。乙亦為平面設計師，經營陶瓷茶具公司，半年來販賣印有「六彩獼猴」的茶具組數百套。紅黃綠藍靛紫六色的「六彩獼猴」圖樣，與「七彩臺灣獼猴」的圖樣皆以仰視圖呈現，且獼猴的基本體態構圖、整體輪廓線條轉折方式、勾繪猴毛的方法等布局構造，甚至上色方法，幾近相似。甲認為乙抄襲其「七彩臺灣獼猴」，遂提起告訴。乙則否認其有抄襲的行為，認為臺灣獼猴與世界上其他品種獼猴的樣貌差異不大，因此獼猴的樣貌係一自然界的事實，「七彩臺灣獼猴」圖樣不過是甲將獼猴的樣貌描繪於紙上，充其量僅為美術思想，並不符合著作權法所保護之著作要件。試問：乙的行為是否侵害

## 甲的著作權？（30 分）

命題意旨	著作侵權綜合性申論題，因為真正的考點較不明顯，故要怎麼安排爭點與答題結構，難度較高。
答題關鍵	結構安排上，考生需很清楚整個著作權侵權訴訟的架構，就依照訴訟架構來當作答題結構： (一)甲的「七彩臺灣獼猴」圖有著作權。 (二)乙之行為構成抄襲。 (三)乙應不得主張思想表達合一原則。
考點命中	1.《智慧財產權法爭點解讀》，高點文化出版，伊律師編著，頁 1-5~1-8。 2.《智慧財產權法爭點解讀》，高點文化出版，伊律師編著，頁 1-89~1-93。

## 【擬答】

(一)甲的「七彩臺灣獼猴」圖享有著作權。

1.就一創作是否享有著作權保護，需符合下列要件：

- (1)原創性，即獨立創作未抄襲且需具備最小程度的創意，有實務見解認為達足以表現作者之「個性」或「獨特性」之程度方享有著作權。
- (2)客觀、外在的表達形式。
- (3)需屬文學、科學、藝術或其他學術範圍的創作。
- (4)須為人類精神上之創作。
- (5)著作須完成。
- (6)非不受保護之創作。

2.本件甲的「七彩臺灣獼猴」圖為其個人著作，已完成且非不受保護之美術創作，雖近似於真實獼猴，惟有其獨特花色與意象，足以表達作者之個性與獨特性，應具備原創性。且雖獼猴有其自然型態，但如果形諸於外在表達，各個作者將有不同之表達形式，故當不能因甲之七彩獼猴近似於真實獼猴而否認其著作權。

(二)乙的行為構成抄襲，侵害甲的重製權與散布權

1.法院於認定有無侵害著作權之事實時，應審酌一切相關情狀，就認定著作權侵害的二個要件，即所謂接觸及實質相似為審慎調查審酌，其中實質相似不僅指量之相似，亦兼指質之相似。法院於認定有無侵害著作權之事實時，應審酌一切相關情狀，就認定著作權侵害的二個要件，即所謂接觸及實質相似為審慎調查審酌，其中實質相似不僅指量之相似，亦兼指質之相似。在判斷圖形、攝影、美術、視聽等具有藝術性或美感性之著作是否抄襲時，如使用與文字著作相同之分析解構方法為細節比對，往往有其困難度或可能失其公平，因此在為質之考量時，尤應特加注意著作間之「整體觀念與感覺」，亦即需就著作人之意境、外觀及感覺判斷是否相似，以決定是否構成著作權之侵害，即使抄襲之量非多，然其所抄襲部分屬精華或重要核心，仍會成立侵害。既稱「整體感覺」，即不應對二著作以割裂之方式，抽離解構各細節詳予比對。且著作間是否近似，應以一般理性閱聽大眾之反應或印象為判定基準，無非由具備專業知識經驗人士以鑑定方法判斷之必要。

2.本件甲乙均屬平面設計師，且都經營陶瓷餐具、茶具公司，甲的餐具長年於國內賣出數千套，並獲得設計獎，具有一定知名度，乙為甲之同業，其接觸甲著作可能性極高，且兩者構圖皆以仰視圖呈現，且獼猴的基本體態構圖、整體輪廓線條轉折方式、勾繪猴毛的方法等布局構造，甚至上色方法，幾近相似。均足以認定兩者構成實質近似。

3.綜上所述，乙對甲之著作構成抄襲，應足認定侵害甲之重製權與散布權。

(三)本題乙不適用思想表達合併原則抗辯

1.承前所述，乙可能提出「思想表達合併原則」抗辯，即「當某一種觀念（思想）的表達方式只有一種或極其有限，無法用不同的表達來呈現此一相同的觀念（思想）時，這樣的表達方式不能專屬於某人所有，否則將會造成思想的獨占，除影響人類文化、藝術之發展外，亦侵害憲法就人民言論、講學、著作及出版自由等基本人權保障。因此在觀念（思想）與表達合一時，兩個著作間縱使構成實質近似，也不構成著作權之侵害。」

2.本件甲之著作雖近似於真實獼猴，惟有其獨特花色與意象，已如前述，就獼猴之概念，有成千上萬種表達形式，例如：線條、輪廓、構圖、風格等等，不同人均可能有不同表達形式，並無思想表達合併原則之適用，故本件，乙無從主張此抗辯事由。

(四)綜上所述，乙侵害甲之重製權與散布權。