

《智慧財產法》

一、A 公司與 B 公司同為國際知名之製造筆記型電腦產品之國內系統廠商，在筆電市場上二者為競爭關係，近來 B 公司發現 A 公司 X 發明專利案（以中文本提出，申請日為民國（下同）101 年 7 月 16 日，同時申請實體審查），A 公司於 103 年 5 月 1 日提出申請專利範圍修正，並獲得經濟部智慧財產局核准專利在案。公告日為 103 年 7 月 16 日，該案公告之申請專利範圍共有二項請求項（即請求項 1 及請求項 2）；B 公司更進一步發現該 X 發明專利案有主張國內優先權，其國內優先權之基礎案為 X₀ 發明專利案（申請日為 100 年 7 月 16 日），且該 X 發明專利案請求項 1 之發明內容相同於 X₀ 發明專利案所揭露之發明內容（經濟部智慧財產局認可其優先權日），但該 X 發明專利案請求項 2 之發明內容不同於 X₀ 發明專利案所揭露之發明內容（經濟部智慧財產局未認可其優先權日）。B 公司認為經濟部智慧財產局不應核准 A 公司之 X 發明專利案，於是擬對 X 發明專利案提起舉發事件。請回答下列問題：

（一）如擬對 X 發明專利案申請專利範圍，各針對請求項 1 及請求項 2 逐項提起舉發，應以何日期前已公開之刊物作為舉發證據始具證據能力，並請分別說明理由。（15 分）

（二）請依本案事實，試說明得對 X 發明專利權客體提起舉發之事由有那些？（15 分）

命題意旨	國內優先權、專利要件認定之基準日，舉發事由之通盤掌握。
答題關鍵	本題既難又偏冷，所以撈法條的時候先撈到 30 條第 1 項跟第 6 項，至少第一小題有辦法寫出來。第二小題審題時先把舉發事由列出來，跟個案事實一一對照，排除本案事實沒有提到的事由後，將比較有可能主張的事由列出。
考點命中	《高點專利法講義》，伊台大編著，國內優先權與舉發部分。

【擬答】

（一）X 專利請求項 1 應以 100 年 7 月 16 日、請求項 2 應以 101 年 7 月 16 日已公開之刊物作為舉發證據

- 依專利法（下稱本法）第 30 條規定：「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」此為本法國內優先權之規定，制度目的係為使申請人於提出發明或新型專利申請案後，可以該先申請案為基礎，再加改良或合併新的請求標的而提出後申請案，且能就先申請案已揭露之技術內容享受和國際優先權相同之利益。此時後申請案已揭露於先申請案之技術內容將以優先權日為專利要件審查基準時點，未揭露於先申請案之技術內容則以後申請案之申請日為專利要件審查基準時點。
- 本件 X 專利之請求項 1 為先申請案 X₀ 申請案揭露之內容，依前揭本法第 30 條規定，其專利要件之審查，以優先權日為準，X₀ 申請案之申請日為 100 年 7 月 16 日，為優先權日，故就請求項 1 之舉發，應以 100 年 7 月 16 日前已公開之刊物作為舉發證據始具證據能力。
- 請求項 2 之發明內容未揭露於 X₀ 發明專利案所揭露之發明內容，從而經濟部智慧財產局未認可其優先權日，故不適用本法第 30 條關於專利要件審查以優先權日為準之規定。從而請求項 2 之專利要件審查，應以實際申請日即 101 年 7 月 16 日前已公開之刊物作為舉發證據始具證據能力。

（二）本件 X 專利縱有違反國內優先權或發明單一性之規定，惟非舉發事由，B 僅得視 A 是否於 101 年 5 月 1 日之專利範圍修正有違法情事，提出舉發：

- 依本法第 71 條規定：「發明專利權有下列情事之一者，任何人得向專利專責機關提起舉發：一、違反第 21 條至第 24 條、第 26 條、第 31 條、第 32 條第 1 項、第 3 項、第 34 條第 4 項、第 43 條第 2 項、第 44 條第 2 項、第 3 項、第 67 條第 2 項至第 4 項或第 108 條第 3 項規定者。二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。三、違反第 12 條第 1 項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。」
- 本件 X 專利似有違反國內優先權之規定，說明如下：
依前揭本法國內優先權之規定，係以該先申請案為基礎，再加改良或合併新的請求標的而提出後申請案，惟本件請求項 1、2 之發明內容不同，又請求項 1 與先申請案 X₀ 之內容相同，故就請求項 2 部分不得主張優先權，故經濟部智財局亦未認可其優先權日。惟違反國內優先權規定並非舉發事由，故 B 不得以違反國

內優先權為由對 X 專利提起舉發。

3. 本件 X 專利似有違反發明單一性之規定，說明如下：

(1) 依本法第 33 條規定：「申請發明專利，應就每一發明提出申請。二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。」即發明單一性之規定。屬於一個廣義發明概念者，指二個以上之發明，於技術上相互關聯。前項技術上相互關聯之發明，應包含一個或多個相同或對應之特別技術特徵。前項所稱特別技術特徵，指申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵。（施行細則第 27 條參照）

(2) 本件 X 專利請求項 1、2 之內容不同，似非廣義一發明而有違反本法第 33 條規定。惟違反發明單一性規定並非舉發事由，故 B 不得以違反發明單一性為由對 X 專利提起舉發。

4. 本件 B 得視 A 是否於 101 年 5 月 1 日之專利範圍修正有違法情事，提出舉發：

(1) 依本法第 43 條第 2 項規定：「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」

(2) 本件 A 公司於 103 年 5 月 1 日提出申請專利範圍修正，如果 A 公司修正申請專利範圍有超出申請時所揭露之範圍，則屬違法，構成舉發事由。

二、A 是經銷商，常在國外尋找新穎具創意性的產品引進國內銷售。A 有次認識國外廠商 B，並對 B 產製的商品大感興趣，尤其 B 在國外取得註冊的 X 商標，具創意性極高的圖形意匠，令人印象深刻，當下簽約買了 2,000 件標有 X 商標的商品回國。回國後，雖發現有另一商家 C 在網路上販賣相同的 X 商標商品，但訂價比他原想販售的價格高出許多，A 以較低的價格和提供快速的送貨服務，很快在網路竄起而且銷路奇佳，陸續從國外買進 X 商標商品在國內販售長達 1 年。有一天，A 接到 C 的存證信函，自稱是 Y 商標權人，指稱 A 販賣之 X 商標商品行為構成侵害 Y 商標權。A 即委請律師查證 C 之 Y 商標剛在 1 個月前才註冊公告，申請日是在 A 於網路行銷熱賣不久之後，而且與 X 商標幾乎完全一致，A 認為該項商品明明是外國 B 廠商的產品，X 商標又是 B 在外國註冊和先使用的商標，C 主張 Y 商標權而且只有他可以在國內販賣，十分不合理。試問：

(一) 從商標法所規定商標不得註冊之情形，A 是否得撤銷 C 在我國 Y 商標之註冊？理由為何？（15 分）

(二) 商標法得撤銷他人註冊商標之異議、評定二者程序有何不同？（15 分）

(三) 假設 C 申請 Y 商標註冊已取得 B 之同意，在本案中是否會有不同之結果？理由為何？（10 分）

命題意旨	本題之命題意旨，在於測驗答題者對於商標法第 30 條第 1 項各款之理解。
答題關鍵	對案例事實之確實理解後，再回過頭來翻商標法第 30 條的規定，應該不難找到答案。
考點命中	《高點商標法講義》全一回，伊台大編撰，商標不得註冊事由、異議、評定部分。

【擬答】

(一) A 得依商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，對 Y 商標提出異議以撤銷 C 之 Y 商標權

1. 依商標法（下稱本法）第 30 條第 1 項第 12 款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」為商標法「防搶註」之規定，本條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、促進工商企業正常發展及維護競爭秩序的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的救濟機會。本款所稱「先使用」之商標，係指相對於系爭商標在先使用之商標，並不限於在國內先使用，不須於國內有使用事證，亦包括已在國外先使用之商標。

2. 本件 C 之 Y 商標，與 B 已在外國註冊使用之 X 商標幾乎完全一致而構成近似，且 C 本已先在我國販賣 X 商標之商品，與 X 商標之商標權人 B 應有買賣或經銷之業務往來關係，而知悉 X 商標存在。實已構成本款不得註冊商標事由，C 違法取得 Y 商標權。

3. 依本法第 48 條第 1 項規定：「商標之註冊違反第 29 條第 1 項、第 30 條第 1 項或第 65 條第 3 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。」為商標異議制度的規定，異議為商標註冊後之公眾審查制度，異議人並不需要釋明商標權之存在對其利害關係有影響，並不以利害關係人為限。

4. 本件 C 之 Y 商標在一個月前才註冊公告，仍於法定異議期間內，A 雖非 X 商標之權利人，仍得依法提出異議，以撤銷 C 之 Y 商標權。

(二) 異議與評定之不同點如下：

1. 提出期間不同：

(1) 異議之提出期間為商標註冊公告後三個月內。

(2) 評定之提出期間原則上註冊公告日後 5 年內，惟下列違法事由係屬例外，不受提出期間限制：第 29 條第 1 項第 2 款、第 30 條第 1 項第 1 款至第 8 款，及第 30 條第 1 項第 9 款、第 11 款規定之情形，係屬惡意者。

2. 提出主體不同：

(1) 任何人均得提出異議。

(2) 僅利害關係人與審查人員得申請評定。

3. 審查機關不同：

(1) 異議程序由商標專責機關之人員獨任審查。

(2) 評定程序由商標專責機關首長指定審查人員三人以上為評定委員評定之。

(三) 若 C 得 B 之同意而註冊 Y 商標，則仍可合法註冊

承前揭本法第 30 條第 1 項第 12 款防止搶註商標之規定，為我國商標法註冊主義與屬地主義之例外，而帶有先使用主義以保護競爭秩序之精神，惟若先使用人同意註冊之下，既無需保護競爭秩序，對我國消費者影響也不大，則回歸註冊主義，而允許搶註者取得商標權。故本件 C 雖有搶註近似於 X 商標之 Y 商標的違法註冊情形，已如前述，惟若得 X 商標權人 B 之同意，則不在此限，仍可合法取得 Y 商標權。

三、甲撰寫「著作權法概論」一書（下稱 A 書）完成後，於民國（下同）99 年 10 月 1 日自行出版，嗣後甲在某書局發現乙於 101 年 5 月 20 日所出版之「簡易著作權」一書（下稱 B 書）與 A 書內容並無任何差異。甲於翌日即寄發存證信函予乙，要求乙儘速將 B 書下架，並出面處理賠償及授權等事宜，乙則無任何回覆。甲耐心等候多時，但見 A 書銷售量逐年遞減，遂於 104 年 6 月 24 日向智慧財產法院提起民事訴訟。試問：

(一) 判斷著作財產權受侵害之要件為何？（10 分）

(二) 甲在著作權法上有何民事請求權？（20 分）

命題意旨	考著作權侵害認定的意涵與要件，及民事請求權基礎的整理。
答題關鍵	法條要看熟，接觸跟實質近似必須背起來。
考點命中	《高點著作權法講義》全一回，伊台大編撰，接觸與實質近似部分。

【擬答】

(一) 以下說明著作財產權侵害之要件

1. 著作權為法律賦予著作權人獨占某些著作之「利用行為」的權利，藉由獨占利用行為所得到的「經濟價值」，作為著作權人創作之誘因，例如語文著作而言，行為人只要有重製、公開演出、公開口述等行為，即侵害語文著作著作權人之重製權、公開演出權、公開口述權。

2. 惟著作權法採思想、表達而分原則，僅保護著作的表達形式，不保護創意與思想，故若行為人獨立創作未抄襲他人而所為之創作，偶然與著作權人之著作內容相同，則不構成侵權。故是否有「抄襲」他人著作，為實務上認定著作財產權侵害的要件。

3. 就抄襲之認定，實務上以「接觸」與「實質近似」作為判斷要件，以下分別說明之：

(1) 接觸：指依社會通常情況，可認為他人有合理機會或可能見聞自己之著作而言。接觸分為直接接觸與間接接觸兩者態樣。前者，係指行為人接觸著作物。諸如行為人參與著作物之創作過程；行為人有取得著作物或有閱覽著作物等情事。後者，係指於合理之情況下，行為人具有合理機會接觸著作物，諸如著作物已行銷於市面或公眾得於販賣同種類之商店買得該著作，被告得以輕易取得；或著作物有相當程度之廣告或知名度等情事。

(2) 實質近似：所謂「實質相似」，指被告著作引用著作權人著作中實質且重要之表達部分，且須綜合「質」與「量」兩方面考量，為價值判斷，認為二者相似程度頗高，或屬著作之主要部分者，始足當之。質的近似指抄襲部分所佔比例，量的近似指抄襲的部分是否為重要部分。

(二) 甲在著作權法上之民事請求權列舉如下：

- 1.按「著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。」、「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。」、「依第 84 條或前條第 1 項請求時，對於侵害行為作成之物或主要供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必要之處置。」、「被害人得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容全部或一部登載新聞紙、雜誌。」、「著作權人或製版權人對輸入或輸出侵害其著作權或製版權之物者，得申請海關先予查扣。」分別於著作權法第 84 條、第 88 條、第 88-1 條、第 89 條、第 90-1 條定有明文。
- 2.故甲在著作權法上之民事請求權有：
- (1)排除侵害請求權：得請求將現已上架販賣之 B 書下架。
 - (2)防止侵害請求權：得請求乙未來不得再出版或販賣 B 書。
 - (3)損害賠償請求權：得向乙請求損害賠償。
 - (4)銷燬或必要處置請求權：得請求銷燬已經印製完畢之 B 書。
 - (5)判決登報請求權：得請求由乙負擔費用將判決書內容登載於報紙或雜誌。
 - (6)海關查扣請求權：若乙有輸入或輸出 B 書，甲得申請海關查扣之。

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！