

# 《智慧財產法》

一、甲受僱於 A 公司從事研發工作，雙方訂有競業禁止及保密合約。甲於工作中獲悉 A 公司擁有之營業秘密，並於離職時下載該秘密資料。離職後，甲隨即與他人合資設立 B 公司，且以 B 公司員工乙之名義為發明人及申請人，將上開營業秘密申請新型專利權（下稱系爭專利），獲得經濟部智慧財產局核准。乙取得專利權後，將該專利權利移轉登記予甲。A 公司於專利公告逾 2 年後始發現上情。試問：

(一) A 公司是否有權提起舉發，並請求將系爭專利移轉登記予 A 公司？（15 分）

(二) A 公司得否提起民事訴訟，請求將系爭專利移轉登記予 A 公司？（15 分）

命題意旨	此即冒充申請之題型，在無法主張第 35 條權利時，有無其他變通方式。
答題關鍵	(一)第一小題要注意舉發後效果，專利技術成為公共財，如果不能重新申請，則也無任何權利可供移轉。 (二)第二小題只要記得實務見解並順利寫出即可。
考點命中	《高點智慧財產權總複習講義》，伊台大編撰，頁 106~110，專利法部分。

## 【擬答】

(一) A 公司有權提起舉發，惟舉發撤銷後不得請求將系爭專利移轉登記予 A 公司

1. 本件 A 公司為系爭專利之真正專利申請權人

(1) 按「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」為專利法（下稱本法）第 5 條訂有明文。

(2) 復按實務上對於發明人之認定係以對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，需就發明或新型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之技術手段。

(3) 本題，甲受僱 A 公司期間，取得 A 公司營業秘密後，擅自將上開營業秘密以乙之名義申請新型專利權，惟無論甲乙均對該專利技術並無實質貢獻，故本題 A 公司方為真正專利申請權人。

2. 依本法第 119 條第 1 項第 3 款、第 2 項規定，新型專利申請人非專利申請權人者，利害關係人得向專責機關提起舉發，專責機關經審查認為有理由者，應撤銷該專利權。本題，A 公司為真正專利申請權人，即屬利害關係人，本得依前述舉發事由之規定對系爭專利提起舉發。

3. 另按專利法第 120 條準用第 35 條規定：「發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後二年內，依第七十一條第一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。」從而本題，倘系爭專利於公告後兩年內，經 A 公司申請舉發撤銷確定後，A 公司復得依本法第 35 條規定，於舉發撤銷確定後二個月內，就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。惟若提起舉發時點係於專利公告經過兩年後，則無從主張本法第 35 條規定。

4. 故本題，A 公司若對系爭專利提起舉發撤銷後，專利權消滅，該專利技術即進入公共領域不為任何人獨占，故 A 公司自無從請求將系爭專利移轉登記予 A 公司。A 公司亦無法援引前揭規定重新申請以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日，并此敘明。

(二) A 公司得提起民事訴訟，請求將系爭專利移轉登記予 A 公司

1. 承前所述，倘 A 公司無法依照舉發撤銷後重新申請的方式，重新就系爭專利技術申請取得專利權，則是否有其他民事手段可以請求？依照司法院 102 年度「智慧財產法律座談會」、「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 2 號所列兩說如下：

(1) 肯定說—可以給付訴訟為請求

真正專利申請人於專利法第 34 條法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾修正前專利法第 34 條之 2 法定期間，而不得依該條規定再為舉發，惟研發成果既經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人當然仍得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。

(2)否定說－應駁回某甲之訴某甲向民事法院起訴請求移轉系爭專利權，於法無據。

否定說認為真正專利申請權人得先向民事法院訴請確認權利歸屬獲得勝訴判決，即可向智慧財產局申請變更權利人名義，以資解決，或作為行政爭訟程序中有利之舉證。

(3)小結：多數見解採肯定說，本文認為，真正專利申請權人雖得以行政程序申請變更專利權人名義，惟無妨於其民事上之請求權，二者本得並行不悖。

2.承前所述，A 公司雖已逾系爭專利公告兩年期間而不得主張本法第 120 條準用第 35 條之權利，惟依照實務見解，A 公司仍得提起民事訴訟，請求將系爭專利移轉登記予 A 公司。

二、日商 A 公司生產汽機車用油，並向日本商標專責機關申請取得「NUTEC」商標，長期在日本使用，另在美國等地設立銷售該商品之分公司，且長期贊助國際一級方程式賽車等大賽，具有相當知名度，但該商標未在我國註冊。甲為我國境內 B 公司之負責人，從事進口銷售包含 A 公司 NUTEC 商品在內之汽機車用油之業務。甲見 NUTEC 商標具知名度，且未在我國取得商標註冊登記，遂以 B 公司名義，使用 NUTEC 圖案向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊並經核准公告。B 公司商標註冊公告後 1 年，A 公司向智慧局申請評定撤銷 B 公司註冊之 NUTEC 商標。試問：A 公司之申請，有無理由？（30 分）

命題意旨	搶註冊之題型，難度不高，考點集中在第 30 條第 1 項規定之說明。
答題關鍵	注意第 30 條第 1 項第 11 款、第 12 款之構成要件解釋，以及本題 A 公司是否該當。
考點命中	1.《高點智慧財產權總複習講義》，伊台大編撰，頁 59~62，商標法部分。 2.《智慧財產權法爭點解讀》，高點文化出版，陳琮勛(伊律師)編著，頁 2-49~56、2-104。

#### 【擬答】

按「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。」為商標法（下稱本法）第 57 條訂有明文。本題 A 公司向智慧局申請評定撤銷 B 公司註冊之 NUTEC 商標，應有理由，分別說明如下：

(一)A 公司得依本法第 30 條第 1 項第 11 款規定申請評定撤銷 B 公司註冊之 NUTEC 商標

1.按「商標有下列情形之一，不得註冊：相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」本法第 30 條第 1 項第 11 款訂有明文。

2.本題 B 公司以與 A 公司相同之「NUTEC」商標在我國申請註冊，是否有上揭規定之適用，應視：A 公司之商標在我國是否為著名商標、B 公司之註冊是否有致相關公眾混淆誤認之虞或減損識別性或信譽之虞，說明如下：

(1)A 公司之「NUTEC」商標在我國是否為著名商標

「著名」商標之認定，應以國內相關事業或消費者之認知為準，係因該商標在國內廣泛使用之結果，實務上認定商標著名之程度，應檢送該商標於國內使用的相關證據，其參酌因素包括：商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域等要素。倘 A 公司之「NUTEC」商標在我國已廣為相關事業或消費者普遍認知，則屬著名商標，且第 30 條第 1 項第 11 款規定並未限於在我國註冊之著名商標方有適用，故 A 公司之「NUTEC」商標雖未在我國註冊，仍有該款適用。

(2)B 公司在我國註冊相同於 A 公司之「NUTEC」商標，且用於同一商品，是否有致相關消費者混淆誤認之虞

智慧財產局於商標註冊實務上，就混淆誤認之虞審查基準，詳列八點判斷要素：①商標識別性之強弱 ②商標是否近似暨其近似之程度 ③商品/服務是否類似暨其類似之程度 ④先權利人多角化經營之情形 ⑤實際混淆誤認之情事 ⑥相關消費者對各商標熟悉之程度 ⑦系爭商標之申請人是否善意 ⑧其他混淆誤認之因素。B 公司在我國註冊相同於 A 公司之「NUTEC」商標，且用於同一商品，應足認定有致相關消費者混淆誤認之虞。

(3)B 公司在我國註冊相同於 A 公司之「NUTEC」商標，且用於同一商品，是否有減損 A 公司「NUTEC」商標之識別性或信譽之虞

減損識別性者，係指著名商標持續遭第三人襲用之結果，造成相關消費者心目中，就著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭受淡化。故他人襲用著名標章，將使著名標章之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。且減損識別性之認定，不限於二者註冊、使用於類似商品或服

務。所謂減損著名商標信譽之虞係指，著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。B 公司在我國註冊相同於 A 公司之「NUTEC」商標，且用於同一商品，應足認定有減損 A 公司「NUTEC」商標之識別性之虞。

4. 綜上所述，倘 A 公司之「NUTEC」商標在我國已為相關公眾或消費者普遍認知，則為著名商標，A 公司得依本法第 30 條第 1 項第 11 款規定申請評定撤銷 B 公司之商標註冊。

(二) A 公司得依本法第 30 條第 1 項第 12 款規定申請評定撤銷 B 公司註冊之 NUTEC 商標

1. 按「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。」本法第 30 條第 1 項第 12 款訂有明文。

2. 本題，B 公司以與 A 公司相同之「NUTEC」商標在我國申請註冊，是否有上揭規定之適用，應視：是否 B 公司與 A 公司有業務往來或其他關係，知悉 A 公司商標存在，意圖仿襲而註冊者，說明如下：

(1) 本題 A 公司先使用「NUTEC」商標，且 B 公司係在我國註冊相同於 A 公司之「NUTEC」商標，且用於同一商品，合先敘明。

(2) B 公司從事進口銷售包含 A 公司 NUTEC 商品在內之汽機車用油之業務，故兩公司確實有業務往來關係，而使 B 公司負責人甲知悉 A 公司之「NUTEC」商標存在。

(3) 申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。本題，甲見 NUTEC 商標具知名度，且未在我國取得商標註冊登記，遂以 B 公司名義，使用 NUTEC 圖案註冊商標，實以攀附 A 公司商譽之目的而意圖仿襲所為。

3. 綜上所述，A 公司得依本法第 30 條第 1 項第 12 款規定申請評定撤銷 B 公司之商標註冊。

三、甲為某電玩公司負責人，明知我國 A 公司所製造之升級版 W3 遊戲主機之控制晶片，具有讀取並檢查認證是否為 A 公司授權製作之原版遊戲光碟之功能，將遊戲光碟放入 W3 遊戲主機執行時，須經 W3 遊戲主機比對遊戲光碟上之驗證碼，未經合法授權之遊戲軟體即無法讀取而無法執行：

(一) 甲經查獲於其公司內以 1 片新臺幣 600 元之價格販售改機晶片，若將該改機晶片裝置在 W3 主機，改機晶片會傳送仿造原版光碟片之驗證碼，致主機無法檢查辨識出係原版或盜版遊戲光碟，均可執行。試問：甲之販售改機晶片行為，是否違反著作權法？(20 分)

(二) 甲之公司內同時經查獲 500 片盜版遊戲光碟以及 A 公司之完整遊戲光碟目錄表 1 份，但當場並未查獲甲有販賣盜版遊戲光碟之行為。甲主張：「該 500 片光碟係測試改機 W3 所用之測試片，並非供銷售用，而遊戲光碟目錄表，則係供顧客勾選訂購之用，須顧客在目錄中選取後，甲公司才會代為下單向廠商訂貨，甲公司本身並無重製盜版遊戲光碟行為。」試問：若甲之主張屬實，則甲之上開行為是否違反著作權法？(20 分)

命題意旨	考改機晶片在著作權法第 80-2 條的適用情形，以及著作權法第 91-1 條規定。
答題關鍵	(一) 寫出第 80-2 條的構成要件以及改機晶片實務見解即可。 (二) 就第 91-1 條於本案適用進行論理即可。
考點命中	《智慧財產權法爭點解讀》，高點文化出版，陳琮勛(伊律師)編著，頁 1-111~114。

#### 【擬答】

(一) 甲之行為構成本法第 80-2 條第 2 項之未經合法授權而提供公眾使用規避防盜拷措施之零件，有違著作權法

1. 按「著作權人所採取禁止或限制他人擅自進入著作之防盜拷措施，未經合法授權不得予以破解、破壞或以其他方式規避之。破解、破壞或規避防盜拷措施之設備、器材、零件、技術或資訊，未經合法授權不得製造、輸入、提供公眾使用或為公眾提供服務。」為著作權法（下稱本法）第 80-2 條著有明文。本條即所謂科技保護措施之反規避條款，係針對禁止或限制他人進入著作之保護措施的保護，實務見解認為本條適用上需注意基於科技中立原則，並非所有可規避防盜拷措施之行為均受本法限制，有關本法第 80 條之 2 第 2 項之適用，尚須符合以下三款情形之一，始足當之：

(1) 主要供破解、破壞或規避防盜拷措施之用者。

(2)除前款用途外，其商業用途有限者。

(3)為供破解、破壞或規避防盜拷措施目的之用而行銷者。

2.本題甲販售之改機晶片，為裝置在 W3 主機，改機晶片會傳送仿造原版光碟片之驗證碼，致主機無法檢查辨識出係原版或盜版遊戲光碟，均可執行，其功能主要供規避防盜拷措施，且其他商業用途有限，且甲亦以供規避 W3 遊戲主機之目的而用以行銷，故甲販售改機晶片之行為，構成本法第 80-2 條第 2 項之未經合法授權而提供公眾使用規避防盜拷措施之零件，已違本法。

(二)甲之行為可能構成意圖銷售而侵害重製權之教唆犯及違反第 91-1 條第 2 項規定，為一行為觸犯數罪名

1.甲之行為可能構成意圖銷售而侵害重製權之教唆犯

(1)按「意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。」為本法第 91 條訂有明文。復按「教唆他人使之實行犯罪行為者，為教唆犯。教唆犯之處罰，依其所教唆之罪處罰之。」為刑法第 29 條訂有明文。

(2)本題，甲雖未實際為重製違法光碟之行為，惟甲明知廠商所銷售者為違法重製之遊戲光碟，仍經顧客在目錄中選取後，甲公司代為下單向廠商訂貨，構成教唆該廠商以銷售違法光碟之意圖而侵害他人重製權，實已違反本法。

2.甲之行為可能違反本法第 91-1 條第 2 項規定

(1)按「明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金。」為本法第 91-1 條第 2 項訂有明文。

(2)本題，甲明知廠商所銷售者為違法重製之遊戲光碟，仍經顧客在目錄中選取後，代為下單向廠商訂貨，甲收到貨品後，即持有該違法光碟，再轉賣顧客，顯明知其該違法光碟為侵害著作財產權之重製物，仍為散布或意圖散布而持有，顯已構成本法第 91-1 條第 2 項之罪。

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！