

《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！

《智慧財產法》

一、甲於某日就美髮椅 X 之外觀向經濟部智慧財產局申請設計專利，並於三週後再就與美髮椅 X 之改良型 X1 與 X2 申請衍生設計專利。經審查，美髮椅 X、X1 與 X2 均獲核准審定並公告。然而，因甲之疏失，未於第三年的年費補繳期限屆滿前繳納年費，致美髮椅 X 的設計專利消滅，且甲亦未申請回復專利權。一日，甲與乙就美髮椅 X1 的設計專利，依協議的授權範圍，訂立專屬授權契約，由乙產銷美髮椅 X1。該專屬授權經查未向經濟部智慧財產局為授權之登記。且原本授權磋商時，甲有意將美髮椅 X2 設計專利同時納入授權，但為乙所拒絕。後因融資的需要，甲讓與美髮椅 X1 與 X2 相關設計專利予丙，並業已依專利法完成專利讓與之登記。丙得知乙產銷美髮椅 X1 之事實，遂欲以乙侵害其美髮椅 X1 之設計專利為由，起訴請求停止乙關於美髮椅 X1 之產銷，試附具理由回答下列問題：

(一)美髮椅 X 之設計專利因年費未繳而消滅，美髮椅 X1 與 X2 的設計專利效力為何？(10 分)

(二)依專利法規定，丙主張美髮椅 X1 設計專利侵權而請求停止美髮椅 X1 的產銷，是否有理由？(20 分)

命題意旨	考衍生設計專利的法條解釋。
答題關鍵	本題看似偏門，但只要抓對條文，並有足夠的時間冷靜思考法條適用問題，應可拿到必要分數。

【擬答】

(一)X1 與 X2 衍生設計專利不因椅 X 設計專利年費未繳消滅而受影響：

- 1.按「同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。」為專利法（下稱本法）第 127 條定有明文。產業界開發產品，通常在同一設計概念下會發展出多個近似之設計，或就同一產品先後進行改良而產生近似設計，基於同一設計概念下之近似設計或改良之近似設計均具有與原設計同等之保護價值，故同一申請人就二個以上近似之設計申請設計專利及其衍生設計專利，均應給予同等之保護，取得衍生設計專利權後，專利權人得單獨主張衍生設計專利權，且其保護範圍及於相同及近似之設計。
- 2.再按「衍生設計專利權得單獨主張，且及於近似之範圍。」為本法第 137 條著有明文。衍生設計與其原設計應具有同等之保護，因此，取得衍生設計專利權後，專利權人得單獨主張衍生設計專利權，且其保護範圍亦及於相同及近似之設計，而與其原設計並無不同。由於衍生設計專利權有其獨立之權利範圍，故於專利權期間應繳納專利年費，且縱原設計專利權有未繳交專利年費或因拋棄致當然消滅者，或經撤銷確定者，衍生設計專利仍得繼續存續，不因原設計專利權經撤銷或消滅而受影響。
- 3.本件，甲就 X 設計專利及 X1 與 X2 衍生設計專利均獲核准審定並公告，雖甲未於第三年的年費補繳期限屆滿前繳納年費，致 X 的設計專利消滅，亦未申請回復專利權，惟 X1 與 X2 衍生設計專利不因此而受影響。

(二)丙主張美髮椅 X1 設計專利侵權而請求停止美髮椅 X1 的產銷，應有理由：

- 1.按「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」……第 62 條至第 65 條……於設計專利準用之」分別為本法第 62 條、第 142 條著有明文。本件甲先將 X1 設計專利專屬授權予乙但未辦理登記後，再將 X1、X2 設計專利讓與丙並辦理變更登記，其效力如何，應先視本法對於讓與、授權之登記採「對抗效力」之解釋，學說實務略有不同，分述如下：
 - (1)登記決定歸屬說：本說認為應以登記判斷權利歸屬之標準，故如重複讓與、授權之情形，先取得登記之受讓人或被授權人，即可對抗未登記之受讓人或被授權人。
 - (2)物權效力繼受說：本說認為登記對抗效力，應指若未經登記，則受讓人或被授權人不得禁止嗣後自原權利人處善意取得權利或授權之人之使用行為，而必須容忍之，並且認為因為在當事人間登記並非生效要件，故當事人間的讓與或授權仍發生效力，受讓人或被授權人仍有效取得權利。
- 2.再按「原設計專利權依第 142 條第 1 項準用第 70 條第 1 項第 3 款或第 4 款規定已當然消滅或撤銷確定，其衍生設計專利權有二以上仍存續者，不得單獨讓與、信託、繼承、授權或設定質權。」為本法第 138 條第 2 項著有明文。本件甲之 X 專利因逾期繳費而消滅，惟 X1、X2 衍生設計專利仍獨立存在，已如前述。然因數衍生設計專利必為近似，其間仍屬近似設計而有重疊關係，基於禁止專利權重複之原則，數衍生設計

專利權之讓與、信託、繼承、授權或設定質權應一併為之，應屬強制規定。故甲單獨將 X1 專利授權予乙，此授權行為違反本法第 138 條規定而無效，乙不得主張基於授權而享有 X1 設計專利之排他權利。

3. 按「設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。」為本法第 136 條定有明文。本件丙同時受甲讓與 X1、X2 之設計專利權，為 X1 專利權人，自得向乙主張排除乙實施該 X1 專利。

二、告訴人 A 為新加坡商「鮪魚企業有限公司」，其擁有服飾品牌「Tuna」，專走高級服飾路線，並向我國經濟部智慧財產局取得「Tuna」商標註冊，指定使用於第 25 類衣服。A 授權 B 在臺灣生產製造。A 與 B 約定於授權期間屆滿後，B 得於 6 個月之內清理庫存。雙方授權期間屆滿之後，B 因財務困難，在 6 個月內將全數庫存以秤斤賣的方式全數出售給甲。該批庫存之衣領縫線略有瑕疵，商標繡花位置亦稍有偏移。A 與 B 授權期間屆滿後 1 年，A 之員工發現甲在夜市以 3 件 500 元的低價販賣上述瑕疵品庫存。A 之員工在同一夜市中，發現另一攤販乙販售「Tuna」品牌衣服。經查乙所販賣者並非由 A 自行製造或授權製造之商品，而是從中國大陸知名網購網站上購買進口。追查後發現，在上述 A、B 間之授權期間屆滿之後，B 未經 A 之同意，即於中國大陸申請「Tuna」商標註冊獲准，乙所販賣之該批衣服即係由 B 在中國大陸生產製造。商標權人 A 認為甲、乙係販賣仿冒品，故依商標法第 97 條規定提出刑事告訴。請依商標法回答下列問題：

(一) 甲之行為是否構成商標權侵害？(20 分)

(二) 乙之行為是否構成商標權侵害？(20 分)

命題意旨	考商標耗盡的問題，前後兩題均非傳統之平行輸入題型。
答題關鍵	(一) 掌握商標法第 36 條第 2 項之解釋適用。 (二) 掌握商標法之屬地主義效力。

【擬答】

(一) 甲之行為於刑事上不構成商標權之侵害，惟 A 於民事上得請求排除侵害：

- 按「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除本法第 36 條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。」「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。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」分別於商標法（下稱本法）第 35 條第 1 項第 1 款、第 36 條第 2 項定有明文。
- 本件 A 授權 B 於國內生產製造帶有 A「Tuna」商標之商品，A 與 B 約定於授權期間屆滿後，B 得於 6 個月之內清理庫存。於雙方授權期間屆滿之後，B 在約定之 6 個月內將全數庫存以秤斤賣的方式全數出售給甲。甲並未經 A 之授權，在夜市販售該商品，構成商標使用，其行為核屬於同一商品或服務，使用相同於 A 之註冊商標者，可能構成侵害 A 之商標權。惟依本法第 36 條第 2 項之商標權利耗盡之規定，B 係依照其與 A 所訂定之授權契約，於期間屆滿後 6 個月內清理庫存，方將附有 A 所有之商標商品出售予甲，應屬於「商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通」之情形，故 A 之商標權就 B 出售之庫存部分已經耗盡似不能主張權利。
- 惟按商標不僅表彰商品之品質，亦表示商品之來源，且授權期間內製造、販售之商品，仍須得授權人之管理及監督，故商標權已經耗盡之商品，若有變質、受損或品質不佳之情形，致消費者買受該品質不佳之商品後，可能對原商標權人商品品質的認知產生疑慮，致損害商標權人信譽時，本法第 36 條第 2 項後段，仍允許商標權人得介入，對商標權耗盡的商品主張商標權。本件該批庫存之衣領縫線略有瑕疵，商標繡花位置亦稍有偏移，此種情形恐讓買受之消費者混淆誤認該批附有 A「Tuna」其商品之品質不佳，致損害 A 之商譽，故 A 仍得援引本法第 36 條第 2 項後段主張商標權。
- 按「明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑……」為商標法第 97 條定有明文。故於刑事責任上，因甲以為 B 所銷售之商品仍在 A 授權契約之合法處理期間而買受，故難謂甲明知該批商品侵權，應不構成犯罪。
- 再按「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。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。」為商標法第 69 條著有明文。商標權人之妨害除去請求權之行使不以

侵害人有故意過失為必要，故本件，A 仍得要求甲除去其對商標權之侵害。

(二)乙之行為於刑事上不構成商標權之侵害，惟 A 於民事上得請求排除侵害

- 1.本件乙於我國領域內販售帶有 A「Tuna 商標」之商品，惟該商品上之「Tuna」商標，B 已經於中國註冊為商標後，生產製造之商品，乙若於合法自 B 取得該商品並販賣，是否構成侵害商標權？
- 2.按商標法之立法目的係為保障商標專用權，且採註冊主義及屬地主義，並以保護本國註冊之商標為主，縱於外國取得同一商標註冊，但並未在我國註冊取得商標專用權，自無權利於我國享有相同之商標專用權。本件 B 雖於中國大陸申請「Tuna」商標註冊獲准，乙所販賣之該批衣服即係由 B 在中國大陸生產製造，但乙在我國並未享有「Tuna」商標專用權，自不得在我國使用相同商標於同一商品。再查，B 於中國大陸取得商標註冊，係 A、B 間之授權期間屆滿之後，B 未經 A 之同意所註冊，在我國亦無善意先使用抗辯可主張，併此敘明。
- 3.準此乙之行為，係未經 A 之同意，陳列、販賣相同於 A「Tuna」商標之同一商品，可能構成侵害 A 商標權之行為。惟按商標法第 97 條規定，商標侵權刑事責任要求被告要「明知他人所為之前二條商品而販賣」，即主觀上要明知且有直接故意方構成本罪。故本件乙若不知「Tuna」在我國係註冊商標，僅因從中國大陸知名網購網站上購買進口販售之，難認已有直接故意，應不構成本罪。
- 4.惟民事責任上，A 得主張妨害除去請求權與妨害預防請求權，要求乙不得繼續販售侵權商品。

三、甲於臺中市草悟道文創商圈上經營一家僅有十個座位的小咖啡店，由於甲對於廣播電台流行排行榜歌曲音樂非常喜好，更是隨時掌握它們的播送頻道動態。為娛樂自己，在為客人手工沖泡製作咖啡之時，也利用一套高音質效果的個人音響收聽各音樂廣播電台的單曲。由於常來店裡消費的客人大部分都是熟客，大家都會互相聊天也順便享受一下甲隨手播放的電台音樂歌曲。突然某日在咖啡店的營業時段中，唱片公司的稽查人員上門來向甲要求支付權利金，否則要求甲應立刻停止播放。甲試圖解釋他的音響是擺設在吧檯角落播放給自己聽的，但現場陪同的律師指摘甲的行為業已涉嫌侵害唱片公司之錄音著作權，應依法取得授權並且支付使用權利金，否則將面臨訴訟問題。試問甲播放電台音樂的行為是否侵害唱片公司之錄音著作之著作財產權？(30 分)

命題意旨	本題考修正草案再公開傳達行為；現行法以公開播送或單純開機行為論之，惟需注意二者界線。
答題關鍵	只要寫出：現行法此行為係涉及何種著作權？有無構成單純開機行為？修正草案如何處理？應可拿下基本分數。
考點命中	《高點智慧財產權總複習講義》，伊台大編撰，頁 15-20。

【擬答】

(一)甲於營業場所架設高音質音響播放廣播節目之行為，為公開播送行為。

- 1.按「公開播送：……由原播送人以外之人，以有線電、無線電或其他器材之廣播系統傳送訊息之方法，將原播送之聲音或影像向公眾傳達者，亦屬之。」「公開演出：……以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達者，亦屬之。」分別為著作權法（下稱本法）第 3 條第 1 項第 7 款、第 9 款著有明文。
- 2.以收音器材接收廣播信號後，透過音響於公共場所中播放，係涉及何種著作權，實務見解迭有爭議：
 - (1)早期實務見解及學者間有認為此係公開演出行為，符合本法第 3 條第 1 項第 9 款，以「擴音器」之器材將原播送之音樂著作再向公眾傳達。
 - (2)另有學者認為，接收廣播信號，再以器材向公眾播放，係屬接續之公開播送行為，應以「公開播送」論之。
 - (3)本文認為，若將後端接收公開播送訊號後之再播送行為，以公開演出認定之，可能造成割裂適用之問題，應以公開播送說為妥。修正草案將此種行為移列為「再公開傳達」之態樣，係指將公開播送、公開傳輸之著作內容，於公眾場所同時再以螢幕、擴音器或其他機械設備向公眾傳達。

(二)甲透過音響播放廣播節目，並非單純開機行為。

- 1.有實務見解認為：「如於營業場所單純打開收音機接收廣播電台所播送之節目，未再藉擴音器或其他器材向公眾傳達著作內容者，則非屬「公開演出」之行為。惟如於營業場所接收廣播節目播放之音樂錄音帶、CD 之歌曲後，「再透過擴音器或其他器材於營業場所播送者」，係屬公開演出音樂著作及錄音著作之行為，除合於法第 44 條至第 65 條合理使用規定外，應徵得音樂著作權人之同意或授權」（經濟部智慧財產局民國 94 年 05 月 31 日智著字第 09416002300 號函）
- 2.是以，實務見解認為，單純開機行為單純打開收音機接收廣播節目，未再藉其他器材向公眾傳達著作內容；

反之，若接收廣播節目後再以擴音器於營業場所播送者，除合乎合理使用之規定外，係涉侵害著作權行為。

3. 準此，甲於營業場所透過音響播放廣播節目，非實務所稱之單純開機行為，可能涉及侵害著作權。

(三) 甲之行為於現行法下應得依本法第 65 條第 2 項主張合理使用

1. 承前所述，甲透過擴音機播放廣播節目之行為並非單純開機行為，涉及侵害錄音著作公開播送權，且難以主張合理使用。惟依修正草案第四稿第 67 條規定：「使用通常家用接收設備者，得再公開傳達他人公開播送之著作。前項情形，以分線設備再公開傳達者，不適用之。」

2. 如前，甲之行為依修正草案規定屬「再公開傳達行為。」依草案第 67 條規定，甲係使用通常家用設備接收廣播節目後，再公開傳達，無論營利與否，均得主張合理使用。惟甲使用音響播送之行為是否有礙本條之成立？依同條但書規定，僅以「分線設備」再公開傳達，方排除適用，於技術上，音響非屬「分線設備」，甲仍得依修正草案第 67 條主張合理使用。

3. 現行法下，依照著作權法第 65 條第 2 項，即概括性合理使用之規定：「著作之利用是否合於第 44 條至第 63 條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀……」，準此，甲應得援引修正草案之法理，主張合理使用。

(四) 唱片公司未來對甲之再公開傳達得主張報酬請求權

於現行法下，錄音著作著作權人僅對於涉及公開演出之行為有報酬請求權，惟修正草案擴大至利用人再公開傳達時，錄音著作權人亦有報酬請求權之適用，故未來唱片公司對甲之行為仍得請求報酬，併此敘明。

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！

《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）

命題意旨	本題在測驗：1.發明專利新穎性（專§22I）、擬制喪失新穎性（專§23）與進步性（專§22II）之概念；2.專利法上再審查制度（專§48）。
答題關鍵	第一小題：應釐清新穎性與擬制喪失新穎性二概念後，再據以判斷 B 專利是否會造成 A 申請案喪失新穎性或擬制喪失新穎性。 第二小題：應釐清進步性之概念後，再據以判斷得否以 B 專利與 C 專利之技術組合內容作為 A 申請案不具進步性之依據。 第三小題：依專利法第 48 條之規定即可作答。
考點命中	1.《高點智慧財產權法講義》第三回，周台大編著，2015 年版，頁 7~8，53。 2.《智慧財產權法》，陳律師編著，高點文化出版，2015 年 1 月 17 版，第二篇第三章新穎性與進步性要件，頁 2-70 以下。 3.《智慧財產權法解題書》，陳律師編著，高點文化出版，2015 年 7 月初版，第一篇第三章考點 1 問題 2、考點 2 問題 1 與問題 2，頁 3-4~3-10。

【擬答】

(一)智慧財產局不得援引 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或擬制喪失新穎性之論據。理由如下：

1.B 專利不會導致 A 發明專利申請案喪失新穎性：

(1)依專利法第 22 條第 1 項規定可知，申請專利之發明，倘申請前已見於刊物、已公開實施，或已為公眾所知悉者，即不具新穎性，亦不能取得專利權。故判斷是否具新穎性，應以申請前已公開之先前技術為據；再者，我國採「絕對新穎性」，因此，不論是國內或國外已公開之先前技術，均得作為判斷有無新穎性之基礎。

(2)本題 A 專利申請案之申請日為 103 年 3 月 20 日，B 專利則係同年 1 月 10 日向美國申請，但至 6 月 10 日始公告；故於 A 專利申請案之申請日前，B 專利之技術內容尚未公開。因此，不得以 B 專利之技術內容作為 A 專利申請案不具新穎性之論據。

2.A 發明專利申請案有亦無擬制喪失新穎性之情形：

(1)專利法第 23 條本文規定：「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。」本條即「擬制喪失新穎性」之規定。按後申請案於申請時，先申請案尚未公開，故不會影響後申請案之新穎性；但相同之技術既然已經被他人的申請案所揭露而將成為公知之技術，則無賦予後申請案專利權之必要，故專利法即以擬制喪失新穎性之方式，使後申請案無法取得專利權。但應注意者，專利法第 23 條之擬制喪失新穎性，先申請案與後申請案均須為向我國提出申請，始有適用。

(2)本題 A 專利申請案與 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，故二者本質上屬於內容相同之技術；惟 B 專利係在美國提出申請，故縱使 B 專利係申請在先而在 A 專利申請案申請後

始公告，亦無專利法第 23 條之適用，故不得以 B 專利作為 A 專利申請案擬制喪失新穎性之論據。

3. 結論：B 專利並非 A 專利申請案申請前已公開之先前技術，故不得以 B 專利之技術內容作為 A 專利申請案不具新穎性之論據；又 B 專利係在美國申請與公告，非我國之專利申請案，故亦不得以 B 專利作為 A 專利申請案擬制喪失新穎性之論據。

(二) 智慧財產局不得援引 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。理由如下：

1. 所謂進步性，即專利法第 22 條第 2 項規定：「發明雖無前項各款所列情事，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。」故判斷進步性之有無，亦應以申請案申請前之先前技術為據。
2. 本題 A 申請案請求項之技術內容既為其所屬技術領域中具有通常知識者，依 B 專利與 C 專利組合之技術內容所能輕易完成，本應不具進步性；惟 A 申請案於申請前，C 專利雖然已經公告，但 B 專利尚未公告，故不得以 B 專利之技術內容作為判斷 A 申請案之技術是否具進步性之基礎。因此，智慧財產局不得將 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。

(三) 甲對該不予專利之審定，應向智慧財產局申請再審查，不得逕行提起訴願。說明如下：

1. 專利法第 48 條規定：「發明專利申請人對於不予專利之審定不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。」智慧財產局對於發明專利申請案之核駁審定屬不利益之行政處分，依專利法規定，不服核駁審定之發明專利申請人，原則上應先向智慧財產局申請再審查；對於再審查之審定仍不服者，始得提起訴願。
2. 本題智慧財產局以 A 專利申請案「不具進步性」為由而為不予專利之審定，屬實體要件之欠缺，而非專利法第 48 條但書所述之「申請程序不合法或申請人不適格」之程序事項；故申請人甲不服該審定者，應依專利法第 48 條本文之規定，向智慧財產局申請再審查，不得直接提起訴願。

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)

命題意旨	本題在測驗：1. 商標權專屬授權與非專屬授權之概念；2. 商標授權衝突之處理；3. 商標使用之概念。
答題關鍵	第一小題：商標權人與專屬被授權人均得對商標侵權人主張侵害商標權，非專屬被授權人則不得主張。 第二小題：我國商標授權採「登記對抗主義」，商標法第 39 條第 4 項規定應如何解釋？謝銘洋老師有何特殊見解？ 第三小題：商標法第 5 條之商標使用要件。
考點命中	1. 《高點智慧財產權法上課講義》第二回，周台大編撰，頁 43、57~58、76。 2. 《智慧財產權法補充講義》B4，周台大編撰。 3. 《智慧財產權法》，陳律師編著，高點文化出版，2015 年 1 月 17 版，第四篇第四章（伍、商標權之處分），頁 4-141~4-145；第四篇第六章（壹、請求權人）。 4. 《智慧財產權法解題書》，陳律師編著，高點文化出版，2015 年 7 月初版，第三篇第六章，頁 20-1 以下。 5. 《智慧財產權法》，謝銘洋編著，元照出版，頁 289~291、頁 294~298。

【擬答】

(一) A 公司與 B 公司分別得對 D 公司主張何種權利？茲分述如下

1. A 公司得向 D 公司主張侵害商標權：

- (1) A 公司在我國取得「JKL」之商標註冊，並指定使用於旅行袋及運動用品，故 A 公司為「JKL」商標之商標權人；縱使 A 公司將該商標權專屬授權給 C 公司使用，亦僅係在被授權範圍內，商標權人及第三人不得使用該註冊商標，並不影響 A 公司為「JKL」之商標權人的法律地位。此合先說明。
- (2) 按商標法第 68 條第 1 款規定，未經商標權人同意，為行銷目的，於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權。本題 D 公司擅自將印有「JKL」商標字樣之仿冒運動背包於市場上銷售，係於同一商品使用相同於 A 公司註冊商標之商標，故依上開規定，D 公司侵害 A 公司之商標權。A 公司得依商標法第 69 條之規定，向 D 公司請求除去侵害（禁止販售該仿冒背包）並請求銷毀侵害商標權之物品（銷毀該仿冒背包）及從事侵害行為之原料或器具，並向 D 公司請求損害賠償。
- (3) 再者，對於侵害商標權之行為，商標法有刑事處罰之規定。依商標法第 95 條第 1 款規定，未得商標權人同意，為行銷目的，於同一商品或服務，使用相同於註冊商標者，為仿冒商標罪。另外，商標法第 97 條規定，明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，亦處以刑罰。本題應區分 D 公司販賣之仿冒背包，是否為 D 公司自行製造而異其刑責：
- A. 倘該仿冒背包為 D 公司自行製造後販賣，則 D 公司應負商標法第 95 條第 1 款之刑事責任。
- B. 倘該仿冒背包非 D 公司所製造，D 公司僅係販賣他人製造之仿冒背包，則 D 公司應負商標法第 97 條之刑事責任。

2. B 公司不得對 D 公司主張任何權利：

- (1) B 公司僅係「JKL」商標之被授權人，且其授權屬非專屬授權，查商標法第 39 條第 5 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。」反之，非專屬被授權人並無此排他權。
- (2) 又商標法第 39 條第 6 項本文規定：「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。」反之，非專屬被授權人不得向侵害商標權之人行使權利。故 D 公司雖然有侵害「JKL」商標權之行為，B 公司尚不得對 D 公司主張任何權利。

(二) C 公司對 B 公司之請求有無理由？茲分析如下：

- 商標法第 39 條第 2 項規定，商標權之授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。故我國商標法對商標授權採「登記對抗主義」；本題 A 公司將其「JKL」商標權非專屬授權給 B 公司使用，雖未為登記，亦不影響其商標授權之效力，此合先說明。
- 嗣後，A 公司另將該商標權專屬授權給 C 公司使用，並向智慧財產局登記在案，依商標法第 39 條第 5 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。」則在後之專屬被授權人 C 公司得否對在前之非專屬被授權人 B 公司提起商標權侵害訴訟？有不同見解如下：
 - 肯定說：商標法第 39 條第 4 項規定：「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。」依此規定之反面推論，非專屬授權尚未經登記，嗣後商標權人再為專屬授權登記者，在先之非專屬授權登記即受有影響；故已登記的專屬被授權人 C 公司得對未登記之非專屬被授權人 B 公司提起商標權侵害訴訟。
 - 否定說：採本見解者，理由如下：
 - 不論專屬授權或非專屬授權，被授權人均取得具有物權或準物權效力之使用權（亦即具有處分行為之效力），又商標授權本不以登記為生效要件，故 A 公司將「JKL」商標授權給 B 公司後，B 公司即取得商標使用權，且在授權契約所定範圍內被授予之權利，不因未登記而遭受剝奪，故嗣後始取得專屬授權之 C 公司，不能禁止 B 公司使用「JKL」商標。
 - 至於商標法第 39 條第 2 項規定之非經登記不得對抗第三人，應指未登記時，則被授權人不得禁止「嗣後」自原權利人處善意取得權利之人或授權之人的使用行為，而必須容忍之；並不得以商標授權登記一事，去變更「先前」已經確定的法律關係。
 - 另外，商標法第 39 條第 4 項規定：「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。」只是在重申商標之專屬授權對於先前取得之非專屬授權不生影響，並不適當被反面解釋為，若未為登記，則在後之專屬被授權人可以禁止先取得授權者之使用行為。
- 結論：我國對商標授權採「登記對抗主義」而非「登記生效主義」，故被授權人未登記之情形在實務上極為常見，惟被授權人在取得授權後，必然進而有所投資、準備，甚至已經進入實施之階段；倘僅因其未登記，而始嗣後之受讓人或專屬被授權人，即可輕易剝奪原被授權人之權利與地位，將造成極不合理之現象，並使智慧財產權授權制度之功能受到嚴重損害。因此，上述二說，管見採否定說之見解，本題 C 公司不得禁止 B 公司使用「JKL」商標，故 C 公司之主張無理由。

(三)C 公司對 A 公司提起商標權侵害訴訟，應屬有理由。說明如下：

- 1.商標法第 39 條第 5 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。」故 A 公司將「JKL」商標專屬授權給 C 公司後，於專屬授權之範圍內，A 公司自己不得對「JKL」商標已無使用權，此合先說明。
- 2.本題應探討者，係 A 公司之行為是否構成「商標之使用」？依商標法第 5 條第 1 項規定：「商標之使用，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。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」本題 A 公司於國際登山用品展中將印製有「JKL」商標之商品擺置於其展覽攤位上，雖然現場未有銷售行為，但展覽會上展示商品本即屬業務之推廣行為，仍屬行銷之目的；又 A 公司將印製有「JKL」商標之商品擺置於其展覽攤位上，屬於陳列標有商標之商品，符合商標法第 5 條第 1 項第 2 款所列之行為；且 A 公司之使用「JKL」商標於商品之方式，亦足以使現場國內外客戶（即相關消費者）認識其為表彰商品來源之商標。因此，A 公司之行為，構成商標之使用。
- 3.結論：如前所述，A 公司將「JKL」商標專屬授權給 C 公司後，於專屬授權之範圍內，A 公司自己不得使用該商標；今 A 公司竟於展覽會上對「JKL」為商標之使用，應屬侵害商標權之行為，故 C 公司之主張有理由。

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)

命題意旨	本題在測驗下列概念：1.共同著作、衍生著作，以及衍生著作之保護，對原著作之著作權不生影響。2.著作權之種類與內容。
答題關鍵	第一小題：丁欲使用共同著作，本應得共同著作權人（乙、丙）之同意；又丁欲使用者為衍生著作，應得到原著作之著作人（甲）與衍生著作之著作人（乙、丙）之同意。 第二小題：將戊之行為套入各種著作權（含著作人格權與著作財產權）判斷，並據以認定戊之行為侵害哪些著作權。
考點命中	1.《智慧財產權法上課講義》，周台大編撰，第四回，頁 9、12~13、24~25、34~37。 2.《智慧財產權法》，陳律師編著，高點文化出版，2015 年 1 月 17 版，第三篇第四章（改作權、公開傳輸權、著作人格權等），頁 3-71~3-77、3-91~3-96；第三篇第五章（是否有合理使用？），頁 3-118~3-132。 3.《智慧財產權法解題書》，陳律師編著，高點文化出版，2015 年 7 月初版，第二篇第三章考點 4 問題，頁 12-27~12-29、考點 6 問題，頁 12-33~12-36。

【擬答】

(一)導演丁欲將此劇本拍成電影，應得甲、乙、丙同意。理由如下：

- 1.該電影劇本為衍生著作，且乙、丙二人為該劇本之共同著作人。
 - (1)著作權法第 6 條第 1 項規定：「就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之。」所謂改作，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（著作權法第 3 條第 1 項第 11 款）；本題乙、丙將甲創作小說改寫成電影劇本，係對於原著作小說之改作行為，故該劇本為衍生著作，應以獨立之著作保護之。又該電影劇本為乙、丙二人共同創作，故為乙、丙二人之共同著作（著作權法第 8 條）。
 - (2)依著作權法第 28 條本文規定：「著作人專有將其著作改作成衍生著作或編輯成編輯著作之權利。」將劇本拍攝成影片亦屬改作行為，故丁欲將該劇本拍成電影，應得到該電影劇本之共同著作人乙、丙之同意（著作權法第 40 條之 1 第 1 項），始得為之。
- 2.惟該電影劇本係改作自甲創作的小說，故丁將乙、丙之劇本拍成電影，亦不可避免的會利用到甲的創作，

依著作權法第 6 條第 2 項規定：「衍生著作之保護，對原著作之著作權不生影響。」因此，丁欲將該劇本拍成電影，不僅要得到乙、丙之同意，尚需得到原作著人甲之同意。

3. 結論：綜上所述，導演丁欲將該劇本拍成電影，應得原著小說之著作權人甲同意，並得到該劇本之共同著作人乙、丙同意。

(二) 導演丁將該劇本拍成電影後，該電影為視聽著作、衍生著作，亦以獨立之著作保護之。本題戊利用電影片段之改作行為，可能侵害著作權人下列著作權：

1. 禁止不當變更權：

著作權法第 17 條規定：「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。」戊擅自將該電影歪曲、竄改，使大眾產生政治連結，倘其程度已致損害著作權人之名譽，即侵害著作權人之禁止不當變更權。此屬著作人格權之一種，併予敘明。

2. 改作權：

著作權法第 28 條本文規定：「著作人專有將其著作改作成衍生著作或編輯成編輯著作之權利。」戊利用電影之片段搭配自己編寫的台詞，故戊係將該電影片段改作，其改作行為既未得著作權人同意，故會侵害著作權人之改作權。

3. 重製權與公開傳輸權：

(1) 著作權法第 22 條第 1 項規定：「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，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（著作權法第 3 條第 1 項第 5 款）。另外，著作權法第 26 條之 1 第 1 項規定：「著作人除本法另有規定外，專有公開傳輸其著作之權利。」所謂公開傳輸，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，包括使公眾得於其各自選定之時間或地點，以上述方法接收著作內容（著作權法第 3 條第 1 項第 10 款）。

(2) 本題戊未得電影著作權人之同意，擅自將該電影之片段上傳至網路供大眾瀏覽，同時將該電影片段重製於伺服器內與觀賞網頁上，戊之行為應已侵害著作權人之重製權與公開傳輸權。

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！

《智慧財產法》

一、發明專利權人甲於 103 年 4 月 1 日將其所有之 A 專利專屬授權予乙，惟未向專利專責機關為授權登記。嗣甲將 A 專利權讓與丙，並於 103 年 7 月 1 日向專利專責機關完成讓與登記。103 年 8 月 1 日乙以丁侵害 A 專利為由，起訴請求丁負損害賠償責任。丁則抗辯乙未經現在登記專利權人丙之授權，而先前專利權人甲之授權並未向專利專責機關登記，故乙不得基於專利之授權對其主張專利權侵害之損害賠償。試問：

(一)丁之抗辯是否有理由？(10 分)

(二)設若丙另就丁上開侵害 A 專利之事實，起訴請求丁銷毀該被控侵權物，如丁就製造被控侵權物部分並無故意或過失，則丙是否仍得請求丁銷毀被控侵權物？(10 分)

(三)題示情形，丙得否另以其名義，主張丁侵害其所有之 A 專利，起訴請求丁負侵害 A 專利之損害賠償責任？(10 分)

命題意旨	本題在測驗：1.專利授權登記之效力；2.專屬被授權人之法律地位；3.專屬授權後，專利權人自己是否仍得起訴請求損害賠償。
答題關鍵	第一小題：作答時，應先確認專利授權登記之效力（專利法第 62 條第 1 項），進而討論專屬被授權人有權提起專利侵權之訴訟（專利法第 96 條第 4 項）。 第二小題：得直接就專利法第 96 條第 1 項與第 3 項之規定處理。 第三小題：較有爭議，爭點在於專利權人為專屬授權後，自己是否仍得向侵權人起訴請求損害賠償？主要考量點為「專屬授權後，專利權人自己是否仍有受損害之可能」及「專利權人自己另外提起訴訟，是否會造成對被告重複請求」。
考點命中	《高點智慧財產權法講義》，第三回，周台大編撰，頁 70～71、84。

【擬答】

(一)丁之抗辯無理由。說明如下：

- 查專利法第 62 條第 1 項規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」故授權之登記，僅為專利授權之對抗要件，並非生效要件；換言之，專利授權非經登記，被授權人僅不得禁止嗣後自原權利人處取得權利人之權利行使行為，但其授權契約之效力，不因是否登記而受影響。本題甲將 A 專利專屬授權予乙，雖未辦理登記，仍屬有效，縱使甲嗣後將 A 專利權移轉給丙，亦不影響原專利授權之效力。
- 又目前實務多數見解認為，上開法條所稱之不得對抗第三人，並不包括侵權行為人。按該條規定之意旨，在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人；故應限於當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設質等事項之法律關係有所爭執時，始有該規定之適用。本題丁為侵害專利權之侵權行為人，不得援用上開規定主張乙未辦理授權登記而不得對抗丁。此併予敘明。
- 再者，所謂專屬授權，依專利法第 62 條第 3 項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。」故在專屬授權之授權範圍內，被授權人取得相當於原權利人之獨占性的地位，具有準物權之性質，故同法第 96 條第 4 項本文規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。」亦即專屬授權之被授權人得向侵權行為人請求侵害排除、侵害防止、損害賠償等。本題乙既為 A 專利之專屬被授權人，故乙得向侵害 A 專利之丁請求損害賠償。
- 結論：綜上所述，乙為 A 專利之專屬被授權人，依法得向侵權人丁起訴請求損害賠償；丁抗辯「乙未經現在登記專利權人丙之授權，而先前專利權人甲之授權並未向專利專責機關登記，故乙不得基於專利之授權對其主張專利權侵害之損害賠償」，丁之抗辯無理由。

(二)不論丁所製造被控侵權物有無故意或過失，丙均得請求丁銷毀該被控侵權物。理由如下：

- 專利法第 96 條第 1 項規定：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。」因此，專利權人請求「侵害除去」或「侵害防止」者，不以行為人主觀上有故意或過失為必要。
- 又同法條第 3 項規定：「發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料

或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」按請求銷毀侵權物或從事侵權行為之原料或器具，為實現侵害侵害除去與侵害防止請求權的方式之一，故專利權人請求銷毀侵權物時，亦不以行為人主觀上有故意或過失為必要。

3. 本題甲將 A 專利專屬授權予乙後，甲仍為專利權人；嗣後甲將 A 專利權讓與丙，丙即為 A 專利權人。故不論侵權人丁有無過失，專利權人丙均得依專利法第 96 條第 1 項與第 3 項之規定，向丁請求銷毀侵權物。

4. 結論：綜合上述，縱使丁就製造被控侵權物部分並無故意或過失，專利權人丙仍得請求丁銷毀該被控侵權物。

(三) 丙得否另以其名義，主張丁侵害其所有之 A 專利，起訴請求丁負侵害 A 專利之損害賠償責任？分析如下：

1. 按專利權人為專屬授權後，是否仍得向侵權人起訴請求損害賠償？有不同見解：

(1) 否定說：專利權人既已將專利專屬授權，則對於他人侵害專利權之行為，專利權人並無損害，故不得起訴請求損害賠償。

(2) 肯定說：專利權人在專屬授權關係中，仍有受損害之可能（例如：授權契約係以被授權人之銷售數量作為專利權人權利金之計算標準時），專利權人仍有提起損害賠償訴訟之必要；故專屬授權後，專利權人不當然喪失其損害賠償請求權。

(3) 共同訴訟說：專利之專屬授權後，專利權人雖仍有受損害之可能，但為避免重複請求，專利權人與專屬被授權人應列為共同原告，不得另外起訴。

2. 上述三種見解，基於下述理由，管見採肯定說：

(1) 專屬授權後，專利法並未剝奪專利權人自己實施訴訟之權能；且專屬授權之被授權人雖取得相當於原權利人之獨占性的地位，但專屬授權與權利之讓與畢竟不同，授權人仍保有專利權，其基於專利權人之地位，本得於專利權受侵害時行使訴訟上之權利。

(2) 前述否定說，混淆了「有無訴權」與「有無損害」二者之概念；且縱使為專屬授權，專利權人仍有受損害之可能，故該說認為「專屬授權後，對於他人侵害專利權之行為，專利權人不會有損害」，並不正確。

(3) 專屬授權後，對於他人之侵害專利權之行為，專利權人與專屬被授權人二者所受之損害必然不同，不會有重複請求的問題，故亦不必限制專利權人與專屬被授權人應共同起訴。

3. 結論：甲將 A 專利權讓與丙後，丙即為 A 之專利權人。綜合以上所述，專利權人丙得向侵權人丁提起損害賠償之訴訟；縱使專屬被授權人乙已向丁起訴，丙仍得另以其名義，起訴請求丁負侵害 A 專利之損害賠償責任。

二、日商 Forever Corporation 為國內、外著名之相機製造商（以下簡稱 A 公司），自 1980 年創立公司。其相機使用著名之「Forever」商標，行銷全球。A 公司於 1990 年向我國經濟部登記「常青電子股份有限公司」為其在臺灣子公司之名稱，並向經濟部智慧財產局註冊登記「Forever」、「常青」與「長青」商標，指定使用於相機等電子商品，已為國內相關事業及消費者所普遍認知。

長青實業股份有限公司（以下簡稱 B 公司）為中部地區一間代工製造嬰兒食品之公司，並無自有品牌。由於其主要業務為外銷，平日對外均以「Sunny Baby Food Corporation」為名，其中文公司名稱僅對內與公家機關、國內廠商等行政作業流程中使用。

A 公司認為 B 公司侵害其商標權，故提起訴訟，請求停止使用「長青」作為中文名稱特取部分，並請求損害賠償。

試問：

(一) B 公司以本件「長青實業股份有限公司」公司名稱為營業之行為，是否構成商標之使用？其行為是否侵害 A 公司之「常青」或「長青」商標權？（15 分）

(二) B 公司以「長青實業股份有限公司」為自己公司名稱之行為，是否構成侵害 A 公司之商標權？（15 分）

命題意旨	本題在測驗「商標之使用」的認定（商標法第 5 條），以及商標法第 70 條對著名商標之擴大保護。另外，公司名稱與商標為二種不同的概念，應明確區別。
答題關鍵	第一小題：應先確認 B 公司之使用行為是否為「商標之使用」，進而判斷 B 公司之行為是否會構

	成侵害商標權（商標法第 68 條）。 第二小題：先確認 A 公司的註冊商標為著名之商標後，進而分析商標法第 70 條第 2 款之要件，據以檢視 B 公司是否構成商標法第 70 條之視為侵害商標權。
考點命中	《高點智慧財產權法講義》，第三回，周台大編撰，頁 35、58～59。

【擬答】

(一)B 公司所為之營業行為，不構成商標之使用，故不侵害 A 公司之「常青」或「長青」商標權。理由如下：

1.B 公司之營業行為不構成商標之使用。

(1)查商標法第 5 條第 1 項規定：「商標之使用，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：①將商標用於商品或其包裝容器。②持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。③將商標用於與提供服務有關之物品。④將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」故所謂商標之使用，應具備之要件為：①主觀上係為行銷之目的；②客觀上有使用商標之行爲（即第 1 款至第 4 款之行爲）；③需足以使相關消費者認識其為商標，亦即使消費者認識其為表彰商品或服務來源之標識。

(2)按公司名稱與商標之作用不同，公司名稱係用以表彰營業主體，受公司法之規範；商標則是作為表彰商品或服務之來源，受商標法之規範。本題 B 公司係將「長青」作為其公司之名稱，而非作為商標，且無上開商標法第 5 條規定之使用行為，故 B 公司之營業行為，不構成商標之使用。

2.B 公司之營業行為不侵害 A 公司之「常青」或「長青」商標權。

(1)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。二.於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三.於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」故商標之侵權，係將他人之註冊商標作為自己之商標使用，且有致相關消費者混淆誤認之虞，始足當之。

(2)本題 A 公司雖取得「常青」與「長青」之商標註冊，惟 B 公司係以「長青」為公司名稱，並非作為商標使用，此已如上述；再者，A 公司係將其商標用於相機等電子商品，B 公司則係代工製造嬰兒食品，二者所涉之商品差異極大，毫不類似，故亦不至於有致消費者混淆誤認之虞。故 B 公司之行爲不符合商標法第 68 條之規定，因此，B 公司不侵害 A 公司之「常青」或「長青」商標權。

(二)B 公司以「長青」為自己公司名稱之行爲，可能「視為」侵害 A 公司之商標權。說明如下：

1.我國商標法對於著名商標有較為擴大之保護（參見商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 58 條第 2 項、第 70 條），又所謂著名商標，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者（參見商標法施行細則第 31 條）。依題目所示，A 公司註冊之「Forever」、「常青」與「長青」商標，已為國內相關事業及消費者所普遍認知，故 A 公司之註冊商標，為著名之商標。

2.依商標法第 70 條第 2 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……二.明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」因此，將他人著名之註冊商標作為自己公司名稱，可能構成本款之視為侵害商標權；且本款之使用結果不限於「致相關消費者混淆誤認之虞」，亦包括「減損該商標之識別性或信譽之虞」，因此，縱使將他人著名之註冊商標使用在完全不類似之標的上，仍可能構成本款。惟本款之適用，應限於行為人「明知」為他人之註冊商標時，才有適用。

3.本題 B 公司以「長青」為自己之公司名稱，代工製造嬰兒食品，雖不會造成消費者之混淆誤認，但有減損 A 公司著名商標之識別性之虞；惟 B 公司是否有構成商標法第 70 條第 2 款，應視 B 公司是否明知「長青」為 A 公司著名之註冊商標而異：

(1)倘 B 公司明知「長青」為 A 公司著名之註冊商標，仍以「長青」作為自己之公司名稱，依商標法第 70 條第 2 款規定，B 公司視為侵害 A 公司之商標權。此時，A 公司得依商標法第 69 條規定，請求 B 公司停止使用「長青」作為中文名稱特取部分，並請求損害賠償。

(2)倘 B 公司不知「長青」為 A 公司著名之註冊商標，則 B 公司不構成商標法第 70 條之侵權，A 公司亦不得向 B 公司為任何請求。

4.結論：綜合上述，倘 B 公司係明知「長青」為 A 公司著名之註冊商標，而以「長青實業股份有限公司」為自己公司名稱，該行為視為侵害商標權；反之，則不侵權。

三、甲創作科幻小說「致命危險」，交由乙出版社發行，乙為確保其銷售量，經甲同意找來知名大師丙共同掛名，於書上標示「丙、甲著」。

(一)某劇團欲將該小說改編成歌舞劇，請說明除須得甲之同意外，是否仍應徵得丙之同意。(10分)

(二)承前題，丁為該歌舞劇創作音樂，嗣後丁將歌劇中部分音樂改編成適合戊樂團演奏之樂曲，由戊樂團在各地巡迴演出，並由己將演出錄製成CD發行。A購買該音樂CD後，於其開設之書店中播放。試問：A之行為是否侵害丁、戊、己之著作財產權？(30分)

命題意旨	本題在測驗下列概念：1.「共同著作」之要件。2.何謂「公開演出」行為？3.著作權法關於「公開演出權」之規定？(哪些著作之著作人得享有公開演出權？)
答題關鍵	第一小題：答題關鍵在於確認「該小說並非甲、丙之共同著作」，因此，欲利用該著作之人，不必得到丙的同意(授權)。 第二小題：應先確認A在公開場合播放CD之行為，在著作權法上為「公開演出」，進而推衍，丁、戊、己是否享有公開演出權？即可判斷A是否有侵害丁、戊、己之著作權。
考點命中	《高點智慧財產權法講義》，第四回，周台大編撰，頁11、17、31~33。

【擬答】

(一)某劇團欲將該小說改編成歌舞劇，僅須得甲之同意即可，不必徵得丙之同意。理由如下：

1.該小說並非甲、丙之共同著作：

著作權法第8條規定：「二人以上共同完成之著作，其各人之創作，不能分離利用者，為共同著作。」故所謂共同著作，應具備之要件為：(1)須二人以上共同創作；(2)須創作之際有共同關係；(3)著作為單一之形態，致無法將各人創作部分予以分割而為個別之利用。本題之科幻小說為甲一人單獨創作，並非甲、丙二人共同創作，因此，該小說並非甲、丙之共同著作。

2.甲為該小說之著作人：

所謂著作人，依著作權法第3條第1項第2款規定，指創作著作之人。本題之科幻小說為甲一人單獨創作，故著作人為甲；至於將丙共同掛名，僅係甲同意以「甲、丙」作為姓名表示之方式而已，並不影響著作權之歸屬。

3.結論：綜上所述，該小說之著作人僅甲一人，丙並非該小說之著作人；故某劇團欲將該小說改編成歌舞劇，僅須得甲之同意即可，不必徵得丙之同意。

(二)A僅侵害丁之著作財產權(公開演出權)，不侵害戊、己之著作財產權；惟己得請求A支付使用報酬。說明如下：

1.丁、戊、己分別就其著作享有著作權：

本題丁為歌舞劇創作音樂，故丁為該音樂著作之著作人(著作權法第5條第1項第2款)，且丁有權將歌劇中音樂改編。丁嗣後將音樂改編後由戊樂團演出，故戊為表演人，著作權法第7條之1第1項規定：「表演人對既有著作或民俗創作之表演，以獨立之著作保護之。」故戊就其表演亦享有著作權。再者，己將戊樂團之演出錄製成CD發行，故己為錄音著作之著作人(著作權法第5條第1項第8款)。

2.A購買該音樂CD後，於其開設之書店中播放，為公開演出。

著作權法第3條第1項第9款規定：「公開演出：指以演技、舞蹈、歌唱、彈奏樂器或其他方法向現場之公眾傳達著作內容。以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達者，亦屬之。」條文前段所謂「其他方法」，例如以錄音機播放錄音帶或CD，即屬之；本題A於其開設之書店中播放該CD，向現場之公眾傳達CD之內容，故A之行為屬「公開演出」。

3.查公開演出權屬著作財產權之一種，惟並非所有的著作均享有公開演出權。關於著作人之公開演出權，規定於著作權法第26條，據此，茲判斷A之行為是否侵害著作人丁、戊、己之公開演出權：

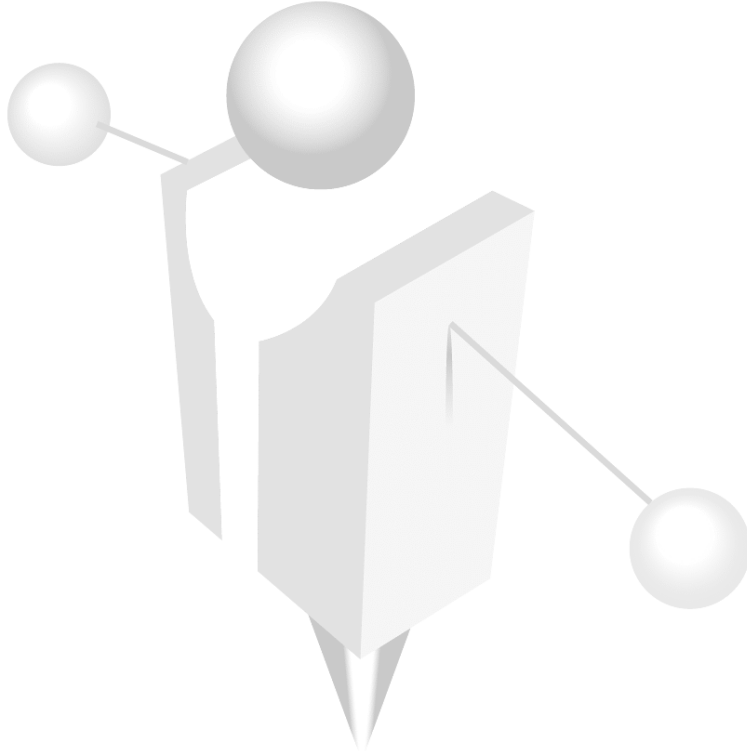
(1)著作權法第26條第1項規定：「著作人除本法另有規定外，專有公開演出其語文、音樂或戲劇、舞蹈著作之權利。」故音樂著作享有公開演出權，A未得音樂著作人丁之同意，即公開演出丁之音樂，因此，A侵害丁之公開演出權。

(2)同法條第2項規定：「表演人專有以擴音器或其他器材公開演出其表演之權利。但將表演重製後或公開播送後再以擴音器或其他器材公開演出者，不在此限。」故表演人雖亦享有公開演出權，但其權

利受有相當之限制。本題戊之表演已經已重製為 CD，就該 CD 戊已不得享有公開演出權；因此，A 不侵害戊之公開演出權。

(3)同法條第 3 項規定：「錄音著作經公開演出者，著作人得請求公開演出之人支付使用報酬。」準此，錄音著作並無公開演出權，其著作人僅有公開演出後之報酬請求權；因此，A 於店內播放 CD 之行爲，不會侵害錄音著作人已之著作權，但已得向 A 請求報酬。

4.結論：綜合上述，A 之行爲僅侵害音樂著作人丁之公開演出權，A 不侵害表演人戊與錄音著作人已之著作權；惟錄音著作人已得向 A 請求支付報酬。



【高點法律專班】

版權所有，重製必究！