

《智慧財產法》

- 一、大學生甲利用假期撰寫名為「怪探」的小說，其主角為一中年偵探，係一亦正亦邪的角色，一方面心思縝密、屢破奇案，但「怪探」的許多橋段充斥色情暴力的描述。甲逐次將共計 10 章的「怪探」上傳至其個人網站，與網友分享。其後，乙公司未得甲同意，擅自將甲網站上的「怪探」集結成冊後出版，著作人仍標明為甲。甲致電乙，認為乙侵害其著作財產權，但乙未予理會，並於公司網站指稱，「怪探」充斥著色情暴力的內容，妨害公共秩序、善良風俗，因此不受著作權法保護。請問：「怪探」一書是否為受著作權法保護之著作？乙公司之主張有無理由？（30 分）

命題意旨	本題考出著作權保護要件。
答題關鍵	詳述要件，並說明違反公序良俗著作保護之見解變遷問題。
考點命中	《高點智慧財產法講義》第一回，伊台大編撰，頁 5~8。

【擬答】

(一)怪探一書為著作權法保護之著作

- 依學說實務見解，創作如符合下列著作權保護要件，其創作應受著作權法（下稱本法）保護，分別說明要件如下：
 - (1)原創性：包括原始性與創作性。就原始性而言，係指著作人原始獨立完成之創作，而非抄襲或剽竊所致。而創作性者，係指著作具有之少量創意，其足以表現作者之個性。基此，創作性之程度，不必達空前未有之地步，倘依社會通念，該著作與前已存在之作品間有可資區別之變化，足以表現著作人之個性即可。
 - (2)客觀、外在的表達形式：即本法第 10-1 條規定，依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，既著作權法只保障表達，則需要求創作需具備一定的外在表達，使一般人能感知、接收。
 - (3)需屬文學、科學、藝術或其他學術範圍的創作：即依本法第 3 條第 1 款規定：「著作：指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。」
 - (4)須為人類精神上之創作。
 - (5)著作須完成：即本法第 10 條規定，著作人於著作完成時享有著作權。
 - (6)需非本法第 9 條之不受保護著作。
- 本件，甲所完成之「怪探」小說，為語文著作，如具原創性，且亦符合前揭著作權保護要件，實屬著作權法保護之著作。

(二)乙公司主張無理由

- 承前所述，著作權法保護要件如上，惟有疑義者，倘著作之內容違反公共秩序善良風俗，則是否仍受保護？實務見解迭有不同，說明如下：
 - (1)早期實務見解認為，著作內容違反公序良俗時，不受著作權法保護，認為本法所保障之對象，係以符合社會公共利益為目的，亦即所保障之著作物，本身需具有適法、確定及不違背公共秩序或善良風俗之特質，如著作本身雖係由特定人所創作，然其內容在客觀上有違一般社會秩序或善良風俗者，即難謂受著作權法之保護。
 - (2)惟晚近學說實務見解認為，著作權法並未明文以違反公序良俗之著作排除保護，且含有色情暴力之作品，其製造、陳列、散布、播送及持有等行為，是否應受刑法或其他法令之限制、規範，應依各該法令決定之，自與著作權無涉。著作權僅規範著作是否有原創性，不問創作之品質如何。倘符合著作要件，應受著作權法之保護，排斥他人非法之侵害。人民有創作之自由，縱使其創作出不容於一般社會道德或法律標準之作品時，亦不得因此否認該創作非為著作。
- 綜上所述，本件甲之怪探一書，如合乎前述著作權保護要件，則即使其內容含有色情暴力，亦非排除於著作權保護之外的事由。乙主張甲之小說妨害公共秩序、善良風俗，而不受著作權法保護云云，為無理由。

二、甲於民國（下同）106 年 6 月 9 日申請，經經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）准予新型專利，並於同年 8 月 16 日公告，嗣甲發現市面乙販售之 A 產品有侵害其新型專利之情形，擬對乙提起專利侵權之民事訴訟。甲另於同年 11 月 1 日向智慧局申請該新型專利技術報告，經該局檢索比對結果，作成新型專利技術報告（下稱「技術報告」），其比對結果為不具新穎性。試附具理由回答下列問題：

- （一）甲就該不具有新穎性之技術報告，得否依行政爭訟程序請求救濟？（10 分）
- （二）設若甲於起訴前並未提示技術報告向乙警告，於起訴時亦未向法院提出上開技術報告，則甲是否仍得向法院起訴請求乙負侵權行為損害賠償責任，以行使其新型專利權？（15 分）
- （三）設若乙以上開技術報告所援引相同之證據，另案向智慧局提出舉發，主張該新型專利不具新穎性，新型專利權應予撤銷。詎智慧局審查結果，認上開相同之證據不足以證明甲之新型專利不具新穎性，而為舉發不成立之審定。乙不服，經訴願程序後，循序向法院提起行政訴訟，主張於該舉發案，智慧局應受先前技術報告檢索比對結果之拘束（即系爭新型專利不具新穎性），其所作舉發不成立之審定，已變更該技術報告理由見解，於法有違，故應予撤銷。乙之主張是否有理由？（15 分）

命題意旨	本題考出少見的新型專利技術報告所有相關考點。
答題關鍵	一、新型專利技術報告非行政處分，不得救濟。 二、新型專利技術報告未經提示，仍可提起訴訟。 三、新型專利技術報告無拘束力。
考點命中	《高點智慧財產法總複習講義》，2020 年版，伊台大編撰，頁 115~116。

【擬答】

（一）甲不得就新型專利技術報告依行政爭訟程序請求救濟

1. 專利法（下稱「本法」）第 115 條規定：「申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。」由於新型專利採形式審查制度，對於是否合於產業利用性、新穎性、進步性等專利要件並不進行實體審查，為避免新型專利權的權利內容處於不安定或不確定之狀態，而使專利權人行使此一不確定的權利，進而產生權利濫用之情形，對第三人的技術利用及研發造成危害，乃引進技術報告制度。
2. 技術報告涉及專利實質要件之判斷，但評估過程中並不會要求兩造提出主張或事證，由專責機關針對專利要件予以評估。然而，即便技術報告評估的內容為系爭新型專利欠缺專利要件，然而性質上僅為評估，並非准駁，故非行政處分，僅單純提供資訊，專利權人仍不得對之爭訟，反之亦同。故仍需透過舉發程序撤銷系爭專利。
3. 綜上，甲就該不具有新穎性之技術報告，不得依行政爭訟程序請求救濟。

（二）甲縱未提出技術報告，仍得對乙起訴請求損害賠償

1. 本法第 116 條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」新型專利權僅就形式審查，並未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，為防止新型專利權人濫用權利警告競爭對手，故有本條規定。
2. 舊專利法係規定，提出告訴需檢附侵害鑑定報告，惟經釋字第 507 號解釋認為，以檢附侵害鑑定報告為行使告訴權之條件，係對人民訴訟權所為不必要之限制，而宣告違憲。故就本法第 116 條規定，僅將技術報告作為進行警告的前提，並未擴及作為起訴之前提，又參考釋字第 507 號解釋文之法理，既認為將侵害鑑定報告作為提起告訴的前提，係屬侵害人民訴訟權而違憲，準此將技術報告擴張解釋為起訴前提之解釋，亦同有違憲之虞。從而，最高法院見解認為提示技術報告目的在防止濫用權利，但並非謂未提示新型專利技術報告，即不得請求損害賠償。
3. 本題，甲於起訴前雖未提示技術報告向乙警告，於起訴時亦未向法院提出上開技術報告，甲仍得向法院起訴請求乙負侵權行為損害賠償責任。

（三）智慧局不受先前技術報告檢索比對結果之拘束，乙之主張無理由

1. 新型專利技術報告在功能上具有公眾審查之性質，從而對於申請技術報告之資格，不應予以特別限制，而應使任何人皆能向專利專責機關申請，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟該新型專利

- 技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，應依第 107 條規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。
2. 準此，新型專利技術報告僅為申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，該新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力，且非行政處分，對於該新型專利之效力亦無任何影響。主張該新型專利有應撤銷理由之人，應定向專利專責機關提起舉發，不服該舉發審定者，得提起行政爭訟以資救濟。專利專責機關所出具之新型專利技術報告，性質上應屬專利專責機關對新穎性與進步性加以判斷之法律諮詢意見，係屬專利專責機關所出具而不具拘束力之報告，僅作為關係人權利行使或技術利用之參考，專利專責機關作成專利舉發成立與否之處分，自不受新型專利技術報告之拘束。
3. 本題，智慧局就甲的新型專利出具之技術報告，雖認為其專利不具新穎性，惟此僅係諮詢意見之性質，對智慧局並不具法律上的拘束力，因此於舉發審定的判斷上，智慧局之認定若與先前之技術報告所載內容不同，亦不違法，從而，乙主張智慧局應受先前技術報告檢索比對結果拘束之主張，實無理由。

三、甲以「Kelly house」註冊商標，指定使用於服飾經銷，於民國（下同）105 年 4 月間，經經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）核准後，使用該商標經營販售各式服飾至今。於 108 年 2 月間，甲發現乙以「凱莉の屋」註冊商標的申請案已於 108 年 1 月間獲准註冊，乙亦指定使用於服飾經銷。甲因此向智慧局提起異議，主張「凱莉の屋」與其所註冊之「Kelly house」有致相關消費者混淆誤認之虞，違反商標法規定之不得註冊之事由。又甲以侵害「Kelly house」註冊商標為由，對乙提起侵權訴訟，乙抗辯其自 100 年間即已使用「凱莉の屋」經銷販售少女服飾，主張其屬善意使用，故縱其所註冊之「凱莉の屋」遭智慧局撤銷，仍得繼續以「凱莉の屋」經銷販售少女服飾。試附理由論述甲與乙之主張是否有理由？（30 分）

命題意旨	本題考出熱門考點混淆誤認之虞的判斷，及善意先使用，兩小題的重點除了要件與判斷要素的內涵外，也須注意能否在涵攝時簡單說理。
答題關鍵	一、混淆誤認之虞判斷基準，判斷兩商標是否構成混淆誤認。 二、善意先使用之要件。
考點命中	《高點智慧財產法總複習講義》，2020 年版，伊台大編撰，頁 60~66、頁 76。

【擬答】

(一)甲主張乙之商標與其商標有造成相關消費者混淆誤認之虞，應有理由：

- 商標法（下稱「本法」）第 30 條 1 項 10 款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：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。」商標最主要之功能在於識別商品或服務來源，當相關消費者對於商品或服務來源，產生混淆誤認時，自應予以禁止，「相關消費者」係指，已經有購買或使用特定商品或服務經驗的實際消費者，及未來有可能購買或使用該特定商品或服務的潛在消費者而言，合先敘明。
- 智慧財產局於商標註冊實務上，就混淆誤認之虞審查基準，詳列八點判斷判斷因素：(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而在個案中因案情不同，各判斷因素審酌的強弱也會不一樣，以下分別就「商標近似」、「商品/服務類似」之審查基準說明。
- 商標近似之意義係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品/服務來自同一來源或誤認雖不同來源但有所關聯。其觀察方式可分為整體觀察、主要部分觀察、異時異地隔離觀察。
- 商品/服務類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。
- 本文認為，二商標易致相關消費者混淆誤認，說明如下：
 - (1)兩商標讀音構成近似：甲商標起首字「Kelly」之發音，與乙商標「凱莉」之發音近似，而凱莉也是中文經常用以音譯「Kelly」之用字，雖「house」與「屋」發音不近似，然而「Kelly」與「凱莉」分別為兩商標起首部分，予消費者的印象較深，應予比重較高之認定。
 - (2)兩商標觀念構成近似：甲商標「Kelly house」對我國相關消費者而言係習見英文字，其意譯即為「凱

莉房屋」之意，與乙商標「凱莉の屋」意義完全相同，兩商標觀念實屬近似。

6. 本件，兩商標近似，且用於同一商品服務，並審酌其他判斷要素，實有致相關消費者混淆誤認之虞，甲主張係有理由。

(二) 乙主張善意先使用，亦有理由：

1. 本法第 36 條第 1 項第 3 款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」本款規定基於平衡先註冊主義與先使用主義的目的，讓善意先使用商標的人可以不受商標被搶先註冊的影響，繼續使用該商標，所謂「善意」，傳統上均為「不知情」之意，惟有實務見解認為「善意」除不知情外，其內涵更應包括「非以不正競爭之目的」；「先使用」即於商標權人註冊申請日前，以商標使用之方式「持續使用」在原商品服務範圍內而未中斷。
2. 本件，甲商標於 105 年 4 月核准註冊，其申請日應為 103、104 年間，而乙於 100 年間即開始使用其商標持續至今，遠早於甲商標之註冊申請日，已符合前述善意先使用抗辯之要件，乙之主張實有理由。

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！