

《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：

1. 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。
2. 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：
 - (1) 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。
 - (2) 否定說：採本見解者，理由如下：
 - A. 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。
 - B. 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。
 - C. 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。
3. 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！