

《智慧財產權法》

一、依專利法第 104 條，新型專利權人行使專利權時應提示新型專利技術報告進行警告，理由為何？再者，新型專利技術報告的審查事項為何？技術報告之法律效果又為何？請一併說明之。(35 分)

命題意旨	本題所要測驗的是新型專利之審查制度；屬於課堂上必然會講授的專利法重點之一。在專利產業實務上，新型專利權有相當之重要性。為符合新型專利產品之特殊需求（產品生命週期短暫），民國 92 年專利法修正之際，將新型專利之審查方式，改採「形式審查」之制度；再者，為配合新型專利形式審查之制度，民國 92 年專利法亦同時增訂「新型專利技術報告」之新制度（專利法§103～§105）。這些觀念，就是本題所要測驗的核心所在。
答題關鍵	本題以新型專利技術報告為核心出題，題目不難，重在基本觀念是否清楚明確。因此，作答時只要對於「新型專利技術報告」的觀念與相關規定（專利法§103～§105）明確掌握，再依照題目所提問題順序作答即可。
高分閱讀	1.周台大，智慧財產權法上課講義，第三回，P.41～P.42，P.74～P.76。 2.周台大，智慧財產權法總複習講義，第一回，P.17～P.18，P.39～P.40。

【擬答】

(一)專利法第 104 條規定之立法理由：

- 1.按民國九十二年專利法修正後，新型專利改採「形式審查」之制度；因此，是否授予新型專利權，依專利法第 97 條規定，僅審查其形式要件是否具備，而不涉及實體要件之審查。此合先敘明。
- 2.由於新型專利權未經實體審查，故其權利內容存有不安定性及不確定性；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，其行使權利時，應有客觀之判斷資料。因此，專利法第 104 條規定，新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告；以防止新型專利權人濫用其權利。
- 3.惟本條文之規定，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用。因此，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，仍得提起民事訴訟；法院就未提示新型專利技術報告之案件，並非當然不受理。此併予敘明。

(二)新型專利技術報告，依專利法第 103 條第 1 項規定，包括下列審查事項：

- 1.是否申請前已見於刊物或已公開使用（專利法第 94 條第 1 項第 1 款）
- 2.是否申請前已為公眾所知悉。（專利法第 94 條第 1 項第 2 款）
- 3.是否具有進步性。（專利法第 94 條第 4 項）
- 4.是否有其他申請案申請在先，而在其後公開或公告。（專利法第 95 條）
- 5.是否違反先申請原則。（專利法第 108 條準用第 31 條）

(三)新型專利技術報告之法律效果：

- 1.新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，僅作為權利行使或技術利用之參酌，並非行政處分；因此，若有任何人認為該新型專利有不應核准專利之事由，仍應依專利法第 107 條之規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。
- 2.新型專利權人行使專利權時，如係基於新型專利技術報告之內容而行使權利者，推定為無過失。
 - (1)專利法第 105 條第 1 項規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。按新型專利權之取得，並未經過實體審查，在未經實體要件審查即已賦予權利之情形下，為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，應要求新型專利權人在相當審慎之情形下行使權利，故其應負有高度之注意義務；倘新型專利權人行使權利後，該新型專利權遭到撤銷，如該新型專利權人未盡相當之注意，實可推定其權利行使存有過失，原則上自應對他人因此所受損害，負賠償責任。
 - (2)惟同法條第 2 項規定，第 1 項之情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。按新型專利權人行使權利時，如係基於新型專利技術報告之內容（或已盡相當注意）而行使權利者，其應無權利濫用之情事存在；故縱使日後該新型專利權遭撤銷，依法推定該新型專利權人無過失，因而對他人因行使新型專利權所致損害，新型專利權人亦即不必負損害賠償責任。

二、甲註冊取得商標權，該商標係指定使用於第二類油漆等商品；甲註冊後將商標內容予以修改，致與乙所持有指定使用於相同商品之商標構成近似。依現行商標法，甲之使用商標有無違法之虞？（35 分）

命題意旨	本題在測驗「商標廢止」之概念。商標權人於合法取得商標註冊後，違法使用其註冊之商標，在商標法上，應如何處理？商標法有何明文規定？（商標法§57）
答題關鍵	1.商標註冊廢止之事由，規定於商標法第 57 條第 1 項（共有六種事由）。本題所測驗的，是第 57 條第 1 項第 1 款規定之事由；對於第 1 款之內容與要件，只要明確掌握，將題目所述事實套入作答即可。 2.本題所測驗的內容較少，如果擔心作答內容太少，可以採取「小題大作」的策略；除了將商標法第 57 條第 1 項第 1 款之規定加以探討之外，相關之制度與規定（例如：商標法第 29 條、第 59 條第 4 項）亦可一併帶入答案中討論。但是，縱使採「小題大作」之方式作答，也必須是限於「相關」的事項；絕不可以把不相干的事項雜七雜八的一併寫進答案中，如此一來，反而是一個離題（文不對題）的錯誤答案了。
高分閱讀	1.周台大，智慧財產權法上課講義，第二回，P.43，P.62～P.64。 2.周台大，智慧財產權法總複習講義，第一回，P.1。

【擬答】

甲之使用商標可能違反商標法第 57 條規定，主管機關得依法廢止其商標註冊。茲分析如下：

(一)甲之商標權範圍：依商標法第 29 條第 1 項規定，商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權；故甲就其註冊之商標圖樣，於油漆等商品，取得商標專用權。此外，依同法第 29 條第 2 項規定，甲並得排除他人於同一或類似之商品，使用相同或近似之商標，以致相關消費者有混淆誤認之虞。

(二)甲自行變換商標圖樣之內容，其行為可能違反商標法：

1.依商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定，商標註冊後，商標權人自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。本條文中所謂「自行變換商標或加附記」，係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩加以變更或加添其他文字圖樣，使得實際使用之商標與其註冊商標不同，且二者依社會一般通念已喪失其同一性而言。

2.本題甲將其註冊商標之內容予以修改，致與乙所持有指定使用於相同商品之商標構成近似，倘有使相關消費者混淆誤認之虞時；甲之行為，是否違反上述法條規定而應廢止其商標之註冊？此時，應區別乙之商標是否已經取得註冊而異。茲分述如下：

(1)倘乙所使用之該商標，已經註冊：此時，甲之商標使用方式，實已侵害乙之商標權（第 29 條第 2 項第 3 款）；依商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定，商標主管機關應廢止甲之商標註冊，使其喪失該商標之商標權。

(2)倘乙所使用之該商標，尚未經註冊：此時，甲之商標使用方式，並不違反上述商標法之規定。

3.再者，本題甲之商標註冊，倘因違反商標法第 57 條第 1 項第 1 款之規定而經廢止後，依商標法第 59 條第 4 項規定，三年內，甲不得再註冊（或受讓、被授權使用）與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；其於商標專責機關處分前，聲明拋棄商標權者，亦同。

三、營業場所播放電視或廣播節目給客人觀看或聆聽，應否取得授權？請說明之。(30 分)

命題意旨	本題涉及著作財產權中，「公開播送權」與「公開演出權」之區辨。在營業場所（例如，百貨公司）播放電視或廣播節目之行爲，究竟屬於「公開播送」或「公開演出」？有不同見解。惟不論採何種見解，營業場所播放電視或廣播節目，原則上均應得到著作財產權人之同意，否則即有侵害著作財產權之虞；差別在於，行爲人所侵害者，是著作財產權人的「公開播送權」或「公開演出權」而已。另外，公開播送權並未限制著作之種類；公開演出權，則有限制著作之種類，僅「語文著作」、「音樂著作」、「戲劇、舞蹈著作」、「表演」始得享有公開演出權。
答題關鍵	本題涉及「營業場所播放電視或廣播節目之行爲，究竟屬於『公開播送』或『公開演出』行爲」？答題時，應先從著作權法對於「公開播送」與「公開演出」之定義著手。
高分閱讀	周台大，智慧財產權法上課講義，第四回，P.24～P.26。 羅明通，《著作權法論 I》，P.451～P.458。 陳律師，《智慧財產權法》（高點文化出版），P.2-94～P.2-97。

【擬答】

營業場所播放電視或廣播節目，原則上應取得著作財產權人之授權。茲分析說明如下：

(一)營業場所播放電視或廣播節目之行爲性質：

1.公開播送與公開演出之意義：

- (1)依著作權法第 3 條第 1 項第 7 款規定，所謂「公開播送」，指基於公眾直接收聽或收視為目的，以有線電、無線電或其他器材之廣播系統傳送訊息之方法，藉聲音或影像，向公眾傳達著作內容；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。
- (2)同法條第 9 款規定，所謂「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。

2.營業場所播放電視或廣播節目之行爲性質，究竟屬於公開播送或公開演出？有不同見解如下：

- (1)甲說（公開演出說）：此種情形，從事公開播送行爲者為電視公司或廣播電台；營業場所之行爲，僅係以擴音器或其他器材將原播送之聲音或影像向公眾傳達，故應屬著作權法第 3 條第 1 項第 9 款後段規定之公開演出行爲。目前實務見解傾向此說。
- (2)乙說（公開播送說）：惟有學者主張，此時，該營業場所之行爲性質，應屬公開播送。理由如下：
 - ①現行著作權法第 3 條第 1 項第 9 款後段為錯誤之立法，該段文字係誤植自伯恩公約第 11 條之 1 第 1 項第 3 款而來。按伯恩公約第 11 條之 1 乃有關「公開播送權」之規定，其中，包括以擴音器或其他任何傳輸訊號、聲音或影像之類似器材，對公眾傳播原廣播之著作（第 3 款）；故營業場所播放電視或廣播節目之行爲，應屬「再公開播送」，而非「公開演出」。惟我國著作權法於民國八十七年修正時，誤將該款之文字，植入「公開演出」之定義下，實屬誤解。
 - ②再者，原電視公司或廣播電台以有線電或無線電播放節目或音樂，其發射訊號之行爲本屬公開播送；如何能因為他人單純以電視機或擴音器為再傳送後，即改變其原始播送行爲之屬性，而轉換為公開演出？如依甲說，顯有不合理。

3.小結：綜觀比對伯恩公約之內容與營業場所之行爲本質，上述二說，應採乙說較妥；惟依現行著作權法之規定與實務之處理方式，係採甲說。對此，應盡速修正著作權法之相關內容，以資解決。

(二)營業場所播放電視或廣播節目，原則上應取得授權。理由如下：

- 1.依著作權法第 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；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）。據此規定可知，僅下列著作有公開演出權：①語文著作；②音樂著作；③戲劇、舞蹈著作；④表演。
- 2.依現行實務見解，營業場所播放電視或廣播節目屬公開演出之行爲，已如上述。因此，營業場所播放電視或廣播節目之內容，如包括「語文」、「音樂」、「戲劇、舞蹈」等著作，則須取得該等著作之著作財產人的授權，始得播放。（編註：表演人之表演經公開播送後，即喪失公開演出權。）

【相關資料補充】

1.經濟部智慧財產局網站對「公開演出權」有如下說明，可供參考。

「相信有很多人都曾經到唱片行去買錄音帶或C D，在唱片行裡會聽見音樂、歌曲播放，像唱片行這樣用錄音機播放錄音帶或C D的行為，叫做『公開演出』。

另外在演唱會上演唱歌曲、在音樂會上用鋼琴或長笛等樂器彈奏或吹奏出樂曲等等，都算是公開演出。要注意的是，如果公開演出的是別人所作的歌，而沒有得到作者同意的話，將會侵害作者的公開演出權，因為著作權法規定，只有著作人才享有公開演出的權利。

享有公開演出權的著作，除了前面講的音樂著作之外，還有語文著作和戲劇、舞蹈著作，所以把別人寫的劇本排演成話劇在舞台上演出，或是在公開的場合演出別人創作的歌劇、默劇等等，都必須要得到作者的同意，才不會有侵害著作權的問題。

還有一種情形也是公開演出的行為，就是在公開的場合利用擴音器或其他器材把廣播電台或電視台播出的音樂、戲劇和舞蹈傳送給公眾，這也是公開演出，也要事先取得詞曲作者或戲劇、舞蹈作者和劇本作者的授權。譬如說在很多餐廳或服飾店我們會聽到他們用擴音器來播放廣播電台的音樂節目，還有百貨公司或一般商場常常設置電視牆同步播出電視台的節目，這些情形都屬於公開演出，必須取得被演出的著作作者的授權。因此，百貨公司、唱片行、商店、餐廳的業者，千萬要注意避免發生侵害公開演出權的糾紛。」

2.伯恩公約第 11 條之 1 第 1 項原文。

Article 11bis (1) : 「Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing: (i) the broadcasting of their works or the communication thereof to the public by any other means of wireless diffusion of signs, sounds or images; ii) any communication to the public by wire or by rebroadcasting of the broadcast of the work, when this communication is made by an organization other than the original one; (iii) the public communication by loudspeaker or any other analogous instrument transmitting, by signs, sounds or images, the broadcast of the work. 」