

113年公務人員特種考試司法官考試第二試
113年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試
法律專業科目評分要點與閱卷委員的話

科目：智慧財產法

第一題

【總題說明】

本題旨在測驗應考者，對於專利權文義侵害之理解，包含申請專利範圍之解釋原則，以及解釋請求項時所援引之證據方法有不同解釋結果時，法院應如何取捨採用等觀念。

【評分要點】

第(一)子題

1、所謂專利權之「文義侵害」，其判斷乃採全要件原則。亦即被控侵權物品或方法，具有專利申請專利範圍請求項之每一個構成要件，且其技術內容相同時，則被控侵權物品或方法完全落入申請專利範圍之字義範圍內，構成初步之專利侵權。換言之，所謂全要件原則，係指專利權人之專利請求項中，每一技術特徵完全對應表現在被控侵權物品或方法。(關於文義侵權之概念，相關實務見解如經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016年，第32頁(3.1文義讀取之意義)；最高法院111年度台上字第15號民事判決；最高法院108年度台上字第2600號民事判決；最高法院107年度台上字第2055號民事判決；智慧財產法院101年民專上更(二)字第5號民事判決等，可資參照。)

2、關於乙之抗辯是否合法：

按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4項定有明文。鑒於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此於解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故審酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利

範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。(最高行政法院 108 年度判字第 354 號判決參照)。

依題意所示，系爭專利 P 之說明書實施例，雖未揭露實施 X、Y 及 Z₂ 等要件所製造之 F 物，但 Z₂ 要件亦為 Z 要件之下位要件，依全要件原則，F 物之產銷已構成對專利 P 請求項 C₁ 之文義侵害。而由本題所述事實，並無法得出專利申請人有意將請求項 C₁ 實施之範圍僅限於實施例所載 A 物之製造，揆諸前開說明，乙以專利 P 之說明書實施例中僅揭露 X、Y 及 Z₁ 等要件之 A 物，並未揭露實施 X、Y 及 Z₂ 等要件所製造之 F 物，故 F 物之產銷不應構成文義侵害之抗辯，應屬不合法。

第(二)子題

- 1、依專利法第 58 條第 4 項規定，解釋申請專利範圍時，得審酌發明說明及圖式。而發明專利權範圍乃以申請專利範圍為準，申請專利範圍自須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。因此，在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係立於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻明確之處，自不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應參考其專利說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以界定其實質內容。(最高行政法院 109 年度判字第 762 號判決參照)。
- 2、再按解釋申請專利範圍，得參酌內部證據與外部證據。所謂內部證據，係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案。所謂外部證據，乃指內部證據以外之其他證據，例如創作人之其他論文著作與其他專利、相關前案、專家證人之見解、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等。在解釋申請專利範圍時，應以內部證據之適用為優先。(最高行政法院 109 年度判字第 762 號判決參照)。
- 3、因此，本題甲認為 Z 要件解釋範圍應包括 Z₂ 要件，其證據來源為專利 P 請求項 C₁ 文字及專利說明書所揭露資訊，乃屬內部證據。而乙所依據之權威工具書相對而言為外部證據。換言之，本題甲據為主張之內部證據，與乙據為抗辯之外部證據，其參酌解釋結果有所歧異，揆諸前開說明，應以內部證據優

先採用。因此，專利 P 請求項 C₁ 文字及專利說明書所揭露資訊等內部證據之解釋結果，應優先尊重，故乙之抗辯不合法。

【閱卷委員的話】

本題測驗考生對於專利權範圍界定及侵權判斷之基本概念，題目已經明確指出答題重點圍繞於「文義侵害」，亦即界定專利權之「文義範圍」及其侵害認定。題目之案由事實看似複雜，但核心在於專利法第 58 條第 4 項「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」，考生只要循此脈絡答題即可；從專利申請程序及專利法第 26 條之法規範體系著手，亦屬可能。

題幹指出，發明專利 P 之請求項由 X、Y 及 Z 三個要件所構成，「說明書實施例」揭露之要件為 X、Y 及 Z₁，被控侵權物則是實施 X、Y 及 Z₂。很顯然的，請求項、實施例及被控侵權物之差異在於 Z、Z₁ 及 Z₂，且題幹指出 Z₁ 及 Z₂ 為 Z 之下位概念（下位要件）。

依循題幹之題意，第一子題指出，被告抗辯其實施行為僅涉及 Z₂，並非「說明書實施例」之 Z₁，因而抗辯不構成文義侵權。因此，第一子題問題重點為：「說明書實施例」可否用來解釋專利權範圍？專利權範圍是以請求項為準，抑或以說明書（實施例）為準？實施例較限縮的要件可否用來解釋或限制專利權範圍？考生若能清楚引出第 58 條第 4 項條文，闡釋專利權範圍界定標準、請求項與說明書、實施例之關係，並將各該法律概念涵攝到題目之案由事實，亦即 P 專利之權利範圍應以 Z 為準（而不受限於實施例之 Z₁）、Z₂ 為 Z 之下位概念（下位要件）而應為上位概念（上位要件）之 Z 所涵蓋，即能獲得高分。考生若從專利法第 26 條體系著手，闡釋請求項、說明書及實施例之關係、實施例僅為例示，亦能獲得相當分數。考生若未引述條文，僅敘明 Z₂ 為 Z 之下位概念（下位要件）因而構成文義侵權，亦能獲得一定分數。不乏考生似未細讀題目（精準指出爭點為「文義侵權」），抑或一心將答題重點放在「Z₂ 與 Z₁、Z 是否實質功效相近」及判斷是否構成均等侵權；同樣的，亦有考生之答題內容為「Z₂ 未被 Z₁ 所涵蓋，因而被告乙之抗辯有理」，係對專利權範圍及文義範圍概念有誤。

第二子題之重點則在於解釋「專利權範圍」之文件，究竟應依說明書所揭露資訊為證據來源（原告甲之主張），抑或以專利權有關之權威工具書（被告乙之

抗辯)為準;前者乃專利權範圍解釋之「內部證據」,後者則為「外部證據」。依循專利法第 58 條第 4 項規定及專利法理論、司法實務見解,專利權範圍解釋以「內部證據」優先,「外部證據」作為補充。考生若能掌握上述重點,即能獲得高分。考生若指出,專利權範圍解釋應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者(通常知識者、技藝人士、PHOSITA)之理解為主,不應以權威工具書為主,酌給分數。不乏考生似未細讀題目(精準指出爭點為「文義侵權」),抑或一心將答題重點放在「Z₂與 Z₁、Z 是否實質功效相近」及判斷是否構成均等侵權,誤解第二子題答題重點為何。

第二題

【總題說明】

本題主要是測驗應考者對於著作權法第 65 條第 2 項「著作之其他合理使用」之正確理解,以及於個案上之解釋適用。由於著作權法合理使用之成立不構成著作財產權之侵害,因此,在解釋適用判斷其他合理使用相關因素前,應先確定本題所涉及之著作財產權侵害。再依著作權法第 65 條第 2 項所列之四個必要判斷因素,審酌題中所設計之一切情狀,分就各因素之判斷方法,以及判斷結果與合理使用認定之關係,根據本題事實,加以解釋適用。最後,統整前述四個因素之論析結果,作出本題關於「著作之其他合理使用」之判斷,以回應出題者之命題。

【評分要點】

本題依題意「出版商丙為建構數位圖書館,未經甲同意將 A 小說製作成電子書,並將電子書上傳至數位圖書館之伺服器儲存,公眾除可免費線上閱讀外,更可付費下載全書。」,丙之行為應構成 A 小說相關著作之重製權與公開傳輸權侵害。雖本題丙之行為涉及重製權與公開傳輸權之侵害,但本題之答題重點應聚焦於著作權法第 65 條第 2 項其他使用之解釋適用,重製權與公開傳輸權之解釋與侵害認定並非評分重點,應考人應避免花費過多的時間在此部分的作答上,影響其對於合理用作答的充分與詳細程度。此部分之評分,原則是依應考人的作答內容斟酌給予平均 2 至 4 分的評分。但作答方向不正確或理解有誤,亦可能評分低於 2 分。

我國著作權法之其他合理使用規範為著作權法第 65 條。著作之合理使用一旦被證明，著作不構成著作財產權之侵害。合理使用之判斷除應審酌一切情狀，應特別檢視第 65 條第 2 項所列舉之四項因素，而為整體之判斷。應考者亦可補充合理使用之規範目的，但仍應斟酌篇幅，建議應多注重於四個相關判斷因素之論述。

在本題，著作其他合理使用之判斷，第一個因素側重於「利用之目的及性質」。此因素主要探究著作使用是否導向新的著作創新，超越著作之表達範圍，創造新的著作市場，同時促進文化創新的立法目的？若答案是肯定者，著作之使用即為司法實務上所稱之轉換性使用。本題甲就其 A 小說已然進行電子書出版之授權磋商，表示甲有意開展其著作之數位市場。丙未經甲同意即重製 A 小說以製作電子書，收錄於數位圖書館中，並提供讀者下載使用，實質上仍是基於 A 小說的表達範圍而加以技術數位化，並無超越 A 小說之表達範圍，縱然丙宣稱「將 A 小說製作成電子書是技術上重要突破與經濟加值，且數位圖書館之建構係為服務公眾，並加速圖書數位化利用之發展」，仍非著作權法所認可之轉換性使用。再者，丙於數位圖書館之經營是以營利為目的，是故，在第一個因素的判斷上，不利於合理使用的主張。

第二個因素為「著作之性質」，A 小說為科幻小說，非事實之論述，創作性較強，著作權法對此類著作保護程度較強，未經同意使用著作內容，較不易構成合理使用，因此，第二個因素之解釋亦不利於合理使用的判斷。

第三個因素聚焦於「所利用之質量及其在整個著作所占之比例」，此因素是針對著作之利用，本題 A 小說相關電子書製作，就閱讀之可能性與完整性而言，應將原著作百分之百的重製與傳輸，由此而論，A 小說之全部重製與傳輸不利於合理使用之解釋。

第四個因素為「利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」，本因素要探究著作利用所形成之市場，是否會對原著作之現有或潛在市場發生替代之效果，影響原著作之著作財產權人的市場經濟利益？本因素其實與第一個因素息息相關。本題前已論及丙為建構數位圖書館而重製 A 小說以製作電子書之行為不符合轉換性使用，其行為並未超越原表達內容，且甲已有將 A 小說製作電子書之計畫。由此可論，丙之數位圖書館對於公眾提供 A 小說電子書之市場，將對甲於 A 小說電子書之潛在市場，發生不法先占，排擠了甲就 A 小說應有的電子書相關

市場經濟利益。因此，本因素之解釋仍不利於合理使用之主張。應考人亦可補充論述是否丙之數位圖書館會替代 A 小說現行紙本發行之市場。

此部分之評分，原則是依應考人的作答內容就各判斷因素斟酌給予平均 4 至 7 分的評分。但作答方向不正確或理解有誤，亦可能評分低於 4 分。對於合理使用規範目的與內容之整體說明，會適度反映在此部分的整體評分。

綜合上述四個因素之整體判斷，丙就其重製 A 小說以建構數位圖書館所為之合理使用抗辯應不合法。

【閱卷委員的話】

本題從題意可見，考生答題之重點應聚焦於對「其他合理使用」，即著作權法第 65 條第 2 項第 1 款至第 4 款所列舉四大因素之判斷，希冀考生針對前揭各款逐一附具理由進行檢視，並且綜合四大因素之觀察進行整體之判斷。雖然本題判斷合理使用之原因在於丙之行為涉及對甲之 A 著作重製權與公開傳輸權之侵害，惟答題邏輯上，屬鋪陳之功能，書寫重點仍應放在對於合理使用四大因素之判斷，方屬針對問題回答。總體而言，許多考生於答題時，花費相當大篇幅與心力在討論丙侵害甲重製權與公開傳輸權之問題上，反於四大因素之判斷方面簡單帶過，實屬可惜。

除以上問題外，關於第一因素，即利用之目的及性質之判斷，多數考生針對丙對 A 之利用屬於商業或非營利教育目的之使用有所著墨，然本因素其實亦涉及丙之利用是否屬於轉化性使用之判斷，卻少見討論。關於第二因素，即著作之性質方面，其實在於觀察所判斷之著作創作性強度之問題，創作性強度較高者，合理使用之可能性偏低，創作性較低者，合理使用之可能性則提高，惟此部分絕少有考生談及。最後，於第四因素，即利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響，是否發生市場替代效果為本因素之核心概念，仍有不少考生未明白提及此概念。

第三題

【總題說明】

擬評量應考人就著名商標之基本概念及商標與商號名稱如何發生混淆誤認之虞之理解程度。亦即評量應考人對於本題如何構成著名商標及系爭商標與商號名稱如何發生混淆誤認之虞之判斷標準與有無理由之論述，是否能充分理解，並回答清楚，結構完備，且層次分明。

【評分要點】

一、有關判斷著名商標之參酌因素：

我國商標法實務上判斷著名商標之參酌因素，得以下列之證據證明之：1. 商品／服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額、市場占有率、行銷統計之明細等資料。2. 國內外之報章、雜誌或電視等媒體廣告資料，包括廣告版面大小、金額、數量、廣告託播單、電視廣告監播記錄表、車廂、公車亭、捷運站、高速公路廣告及店招、路招等證據資料。3. 商品／服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形，例如百貨公司、連鎖商店或各地設櫃情形及時間等證據資料。4. 商標在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料。5. 商標創用時間及其持續使用等資料，例如公司歷史沿革及簡介、廣告看板架設日期等證據資料。6. 商標在國內外之註冊資料，例如註冊證或世界各國註冊一覽表等。7. 具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。8. 行政或司法機關所為相關認定之文件，例如異議審定書、評定書、訴願決定書或法院判決書等。9. 其他證明商標著名之資料，例如在國內外展覽會、展示會展示商品或促銷服務等證據資料。（參照經濟部智慧財產局發布之商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準 2.1.2.2；智慧財產及商業法院 113 年度民商訴字第 9 號民事判決）。

二、有關本題不構成著名商標：

甲雖主張系爭商標有關「青青」青草茶，已為來 X 地方旅遊之觀光客必到消費點，具一定知名度，故早已成為青草茶中之著名商標，惟經綜合分析本題所示甲乙雙方之陳述，其中就系爭商標之 Youtube 影片觀看次數低，因為每年觀看該影片次數僅為 21 人至 635 人之流量，換算為每日僅 0 人至 1.7 人觸及流量。又從本題所示，有關「全台灣有名青草茶店」為關鍵字在 Google 搜尋，不易查

找到甲之「青青」青草茶，並以「青青」搜尋，乙之Y家茶飲處於第3名，反而甲之系爭商標與店家，標示「X『青青』青草茶」者，其僅有20則評論及Line熱點評有5篇，樣本數少，未排入搜尋主題名單，因此可見一般消費者對於該系爭商標之接觸程度並非顯著，且甲使用系爭商標在其發源地X，既未見另設其他分店，亦無商標成功執行權利之紀錄，且不曾有行政或司法機關認定為著名之情形。另如甲對於系爭商標之價值、銷售數額、市場占有率、廣告行銷等，不論次數或數額不大，且其屬地方性之茶飲販賣店，亦無客觀證據足以認定系爭商標已廣為相關事業或消費者普遍認知，故系爭商標未達商標法第70條規定之著名程度。

三、有關混淆誤認之虞判斷參酌因素：

按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，或於同一類似之商品或服務，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，為侵害商標權(參照商標法第68條第1款及第3款規定)。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。又判斷二商標有無致混淆誤認之虞，應參酌：1. 商標識別性之強弱；2. 商標是否近似暨其近似之程度；3. 商品或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等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。是本題商標有無致相關消費者混淆誤認之虞，仍應參酌各項因素綜合判斷。實務上，有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著部分，該顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非抵觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者之整體印象(焦點特徵是在背景基礎下而被突出)。(最高行政法院110年度上字第564號判決意旨參照)

四、不構成混淆誤認之虞：

查系爭商標圖樣「X『清青』青草茶」背景為古早店鋪圖樣，而系爭商號圖樣，係以「Y家（朱紅印）」字樣、「Ching」英文字樣、「清青」字樣；自兩者主要部分之整體文字讀音、觀念而觀，予人寓目印象，以普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意或實際交易，應能予以區分，二者近似程度低。又系爭商標指定使用於第 32 類商品或服務為「青草植物茶、青草植物茶包、青草飲料、青草茶」及第 43 類商品或服務為「青草飲料店」；系爭商號所提供之商品類別為一般茶飲（綠茶、烏龍茶、青茶等）、口感茶飲（蘆薈、寒天）、熱飲（柚子茶、紅豆紫米奶茶）、奶類茶品（奶茶、阿華田）、冰果飲（甘蔗青茶、綠豆冰沙）等。由兩者銷售商品而觀，性質有別，以一般消費者選擇習慣，尚難認兩者為類似商品。又系爭商號「清青」商號，如以之答辯，係依當地民俗傳統算命師提供五項名稱中，選擇「清青」為商號名稱，並於左上角加上朱紅印之 Y 家，於「清青」二字之下，使用英文「Ching」字樣作為營業招牌外觀，與系爭商標相較，明顯可為區別，足認乙無使消費者有混淆誤認之惡意。況且甲乙販售地點既非屬同一鄉鎮，亦該使用於商品或服務係在 X 地且無分店之地方性茶飲，就相關消費者就兩者圖案文字與銷售商品觀之，兩者不致誤認兩商品來自同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，是可認為系爭商號並無致相關消費者混淆誤認之虞。

綜上，本題甲之系爭商標非屬著名商標，乙之系爭商號未侵害系爭商標，且系爭商號雖有使用「清青」二字而與系爭商標之文字相同，然兩者在圖樣外觀低度近似，銷售商品不同，因此自不足以認定系爭商號使用「清青」二字有使相關消費者混淆誤認其與系爭商標有授權或加盟等關係，亦難認系爭商號有使消費者混淆誤認之虞及乙有侵權之惡意存在。因此，甲主張乙之系爭商號侵害系爭商標，並無理由。（本題參考智慧財產及商業法院 113 年度民商訴字第 9 號民事判決）（註：應考人如回答本題構成著名商標或有混淆誤認之虞者，但其論述甚為詳實，且言之有理者，酌予給分）

【閱卷委員的話】

本題主要是評量應考人就著名商標之法律概念，及商標與商號名稱如何發生混淆誤認之虞之理解。

多數應考人能夠正確指出系爭商標「清青青草茶」是否構成著名商標。應考人若能援引著名商標判斷要素，並就個案事實進行具體分析論述，例如題目所列之 Youtube 點閱率數據或者 Google 搜尋結果等各項客觀證據，論證消費者對於該系爭商標之認知程度，以及系爭商標之價值、銷售數額、市場占有率、廣告行銷是否足夠認定該商標已廣為相關事業或消費者普遍認知，進而依商標法第 70 條判斷是否達到著名程度之程度，即可獲得較高評分。本題對於系爭商標是否構成著名商標之結論，應考人縱持不同見解，只要能提出具體分析論述，仍將斟酌給分。反之，倘考生僅作出結論性判斷，未能提出具體論述依據，則難以取得高分。

另一關鍵爭點在於應考人須就混淆誤認之虞的判斷要件進行分析。具體而言，應考人應闡明混淆誤認之虞之法律意涵，並且援引混淆誤認八項判斷要素進行分析，就系爭商標與商號之文字、讀音、觀念等整體印象通盤考量，並就雙方使用之商品或服務類別進行完整論述，將可獲得較高評分。但若應考人未具體論述即遽下結論，則難以取得高分。

應特別注意者，部分應考人錯誤援引商標法第 30 條之不得註冊事由，縱使該條與本題皆涉及混淆誤認之虞的判斷，惟適用情形有別，應考人應審慎區辨。另有部分應考人援引商標法第 36 條主張合理使用，然對該條之構成要件未為充分或正確說明，此部分亦有待斟酌。