# 109年律師考試第二試試題解析與評分要點說明

## 智慧財產法

### 第一題

**【評分要點】**

本題提出二個問題：「怪探」一書是否為受著作權法保護之著作？乙公司主張該書違反公序良俗，不應受著作權法保護，該主張是否有理由？

針對「怪探」一書是否受著作權法保護之著作的問題，依據著作權法第3條第1項第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，並參酌法院實務判決，可知著作權法中的創作須符合四項要件：原創性（著作人之個別性）、人類精神上之創作、客觀的表現形式及不屬著作權法第9條不予保護之類型。各項要件分述如下：

(一)原創性：必須由著作人獨立創作。「怪探」由大學生甲利用假期撰寫，符合此項要件。如特別提到著作人之個別性要件者，尤其論及著作權法保護的對象，至少必須具有著作人創作上可資區別的差異性，否則即無受到著作權法保護的必要。著作人個別性的認定，係採取「低度創作性」的標準，無須達到「前無古人、後無來者」的程度。一般偵探小說中所描寫的偵探，大多擁有極為正面的形象，但「怪探」的主角，卻為一亦正亦邪的角色。搭配小說中其他的情節，可謂「怪探」已具有著作人創作上可資區別的差異性。

(二)人類精神上之創作：著作權法以保護並鼓勵人類精神創作為主要目的之一，因此機器自動產出或人類以外其他動物所為的創作，由於並非人類的精神活動，故而並非著作權法保護的對象。由於「怪探」係由甲所撰寫，非由機器自動產出或由人類以外其他動物所為的創作，故而此小說乃是人類精神上之創作。

(三)一定的表現形式：著作權法保護的對象，必須具備一定的表現形式。著作權法第10條之1規定，依該法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。亦即創作的內容必須是人類感官所能感受得到的內容，不得僅為腦海之中的想法。由於甲已完成共計10章的「怪探」的撰寫，因此創作的內容乃是人類感官所能感受得到的內容。

(四)總體而言，「怪探」符合上開要件的要求，因此為著作權法第3條第1項第

1 款所謂的創作。

針對乙的主張，由於公共秩序、善良風俗並非著作權法第 9 條所定不受著作權法保護之事由，因此，不應增加第 9 條以外的事由使「怪探」一書不受著作權法保護。再者，如因著作內容違反公共秩序、善良風俗而使其不受著作權法保護，無異賦予法院審查著作內容之權限，違反對於言論自由之保障。故乙公司主張「怪探」充斥著色情暴力的內容，妨害公共秩序、善良風俗，不受著作權法保護，並無理由。

**【閱卷委員的話】**

本題作答上應分二部分，其一是著作權保護的要件；其二是「怪探」一書是否因違反公序良俗而不受著作權法保護。但本次應考人多半僅針對其中一部分作答，僅極少數應考人針對二部分作答。

多數應考人僅回答第二部分，惟考題明確提出二項問題，且依照目前學說與實務的見解，都已肯認含有色情暴力內容的著作不因違反公序良俗而不受著作權法保護，因此，在判斷此類作品是否受著作權法保護時，仍應回歸著作權保護的要件。應考人僅回答第二部分問題，而未再說明著作權保護的具體要件。

對於應考人各部分的作答內容，就第一部分而言，有應考人未能完整列出具體要件，縱能列出各項要件，亦多未能清楚說明各項要件的內涵。至於第二部分，大多數的應考人肯認「怪探」一書不因違反公序良俗而不受著作權法保護，但在理由說明上，僅少數應考人能列舉數項理由以支持其見解。此外，有少數應考人提及司法院釋字第 617 號解釋，但卻逕認為此號解釋在於肯認色情著作應受著作權法保護，實屬對於該號解釋的誤解。司法院釋字第 617 號解釋原係針對刑法第 235 條規定是否違憲所作出的解釋，與著作權規範無關，而是經智慧財產法院援引作為闡述色情著作亦應受著作權保護之理由依據。

**第二題**

**【評分要點】**

第（一）小題

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，依規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權，新型專利技術報告於專利舉發行政訴訟中更無拘束法院之效力。因此，甲就該不具有新穎性之新型專利技術報告，不得依行政爭訟程序請求救濟，僅能另案舉發或於專利民事侵權訴訟中由法院就該新型專利之有效性自為判斷。

第（二）小題

1. 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，故新型專利權人行使其權利時，應有客觀之判斷資料，專利法第 116 條乃明定行使權利如未提示技術報告，不得進行警告。核其意旨，僅係防止新型專利權人濫用權利，並非謂未提示新型專利技術報告，即不得請求損害賠償，亦非謂未提示技術報告進行警告，即不得請求損害賠償。換言之，新型專利技術報告之提示，其並非起訴請求損害賠償之前提要件，故本題甲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。
2. 如論及專利法第 117 條規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。

第（三）小題

1. 專利專責機關所出具之新型專利技術報告，性質上對專利專責機關、申請人、新型專利權人並不直接發生拘束力，僅作為關係人權利行使或技術利用之參考，並非屬行政處分，故不得作為行政爭訟之標的。
2. 任何人主張該新型專利有不符合新型專利要件之事由，仍應依專利法規定提起舉發，依舉發審查程序由舉發人提出理由及證據，再交付專利權人答辯，經兩造之事證攻防而據以審查，藉以有詳述新型內容與引證案差異之機會；專利專責機關審查舉發案件，經由兩造進行事證攻防後所為審定，為一行政處分，其效力與專利技術報告書不同。專利專責機關作成專利舉發成立與否之處分，亦不受新型專利技術報告之拘束。

   故乙主張該舉發案，應受智慧財產局前開新型專利技術報告檢索比對結果認不具新穎性之拘束，智慧財產局所作舉發不成立之審定變更該新型專利技術報告理由見解於法有違，而應予撤銷一節，為無理由。

**【閱卷委員的話】**

1. 本題核心問題在測驗應考人對於新型專利技術報告性質與效力等之理解。
2. 第(一)小題部分，應考人答題時應具體敘明新型專利技術報告並非行政處分，僅供參考而無拘束力。有部分應考人對新型專利技術報告效力、性質所理解之概念有誤,所推論之答案亦因此而錯誤;亦有部分應考人未看清題目，誤解題意而以「甲是否得請求損害賠償？」為作答方向。
3. 第(二)小題旨在測驗專利法第 116 條所定應「提示」新型專利技術報告，始得進行警告之規定，是否亦為新型專利權人起訴之前提要件。應考人應分析專利法第 116 條規定之本旨，進而敘及該條僅規定未經提示，不得「警告」。故未提示新型專利技術報告，並不因此不能提起訴訟。
4. 第(三)小題則在測驗智慧財產局就同一新型專利,是否應受其先前所作成之新型專利技術報告結果之拘束。應考人應由新型專利技術報告並非屬行政處分之基礎出發,進而論述智慧財產局是否會受到自己所為新型專利技術報告效力之拘束，最後再依題旨，分析說明乙之主張是否有理由。從應考人作答內容觀之，有部分應考人作答時以行政自我拘束原則、禁反言等角度分析。

**第三題**

**【評分要點】**

本題之評分分為二部分。第一部分是關於商標法第 30 條第 1 項第 10 款之異議問題(商標法第 48 條第 1 項)；第二部分則是商標侵權之例外，商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用抗辯之規定。

第一部分主要測驗應考人對於商標法第 30 條第 1 項第 10 款之解釋適用，特別是「混淆誤認之虞」之判斷。關於「混淆誤認之虞」之判斷，依我國商標審查與司法實務，主要是以 8 個因素作為判斷基準，依題意，命題者構想應考人針對其中二個因素「商標是否近似暨其近似之程度」(二商標讀音和觀念二方面論析)與「商品/服務是否類似暨其類似之程度」(二商標均指示服飾經銷服務)加以論析。又依命題意旨，本題應朝構成「混淆誤認之虞」之方向論述。是故，本題關於商標法第 30 條第 1 項第 10 款之解釋適用，若應考人論述方向正確，並能提及「混淆誤認之虞」判斷之相關因素，而由商標近似與服務類似的角度詳述闡釋，依其作答內容的詳細程度予以評分。

第二部分主要測驗應考人朝向「善意先使用」之方向論述。應考人於解釋

商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用抗辯時，應由構成要件與效果二方面加以論述。在構成要件方面，首先，應考人應由本題之事實論述，乙就其商標有先於甲之商標註冊前之使用事實，再者，要強調乙善意使用事實。雖本題未有佐證善意使用的直接事實說明，但亦未發現朝向「惡意使用」論述之背景或條件，因此，應考人應由「善意使用」的方向論述。一旦善意使用抗辯之要件成就，除不構成商標侵權外，應考人應論述商標法第 36 條第 1 項第 3 款但書，善意先使用雖不構成商標侵權，但以原使用之商品或服務為限，且甲得要求乙附加適當之區別標示。應考人若能由構成要件與效果二方面論述商標法第 36 條第 1 項第 3 款所規範之善意先使用抗辯，依應考人作答內容的詳細程度予以評分。

**【閱卷委員的話】**

本題多數應考人都能掌握前述商標法第 30 條第 1 項第 10 款關於「混淆誤認之虞」的考點而加以論析，只是較集中於「商標近似程度」與「服務類似程度」二者之解釋與判斷，只有部分應考人提及「混淆誤認之虞」其他因素。其實，「混淆誤認之虞」的判斷，雖以「商標近似程度」與「服務類似程度」為主要判斷因素，本題以此二因素即可推論「混淆誤認之虞」與否，但完整的判斷仍要周全觀察其他因素，給予整體的判斷。

關於商標法第 36 條第 1 項第 3 款之善意先使用抗辯，多數應考人對於善意先使用之要件與法律效果等考點，都能大致掌握，但論述深淺有別，因而影響評分之高低。