

110 年公務人員特種考試司法官考試第二試及 110 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

【總體說明】

本題測驗應考人之其一重點在「早期公開制度」之概念掌握；其次則為專利法之「新穎性判斷」、「新穎性優惠期」與「先申請主義」之相互關係、「擬制新穎性喪失」之概念。對於應考人之作答期待，除了掌握前揭概念及其於專利法之條文規定外，亦應將其涵攝至題目之案由事實及判斷之。

【評分要點】

第（一）子題

本題問題在「何謂早期公開制度」，應考人除了應知悉其規定於專利法第 37 條外，亦應敘明此一制度之制度本旨與目的為何，亦即核准專利權即有公告制度，何以另有早期公開制度？應考人若僅引用法條（專利法第 37 條）而無進一步論述，無法獲得較高的評價。

第（二）子題

專利權保護之新穎性要件，係指在專利申請日或優先權日之前，發明之技術內容不能見諸於刊物、有公開實施或已為公眾所知悉（專利法第 22 條第 1 項參照）。依據本題之題意，甲、乙均就跑鞋 X 發明提出專利申請，乙所提出專利之申請日為民國（下同）108 年 5 月 15 日，智慧財產局就該申請案之早期公開日為 109 年 7 月 1 日；於此期間之 108 年 9 月 2 日，甲就相同發明提出專利申請。

針對甲所提專利申請案之新穎性認定，應依專利法第 22 條第 1 項判斷，很顯然的，於該申請日後始公開的乙之專利申請案，不構成專利法第 22 條第 1 項所稱「發明之技術內容於申請日前已見諸於刊物、有公開實施或已為公眾所知悉」。若據以認為甲所提專利申請案符合新穎性要件，將與專利制度之「先申請主義」（應獎勵最早提出專利申請之乙）產生矛盾。

為避免此等矛盾，專利法在第 22 條新穎性條文之後，接續有「擬制新穎性喪失」之規定（第 23 條）。乙所提專利申請案雖尚未公開，仍能透過「擬制新穎性喪失」規定而否定甲所提專利申請案之新穎性。

本題題意所問者為：「乙所提專利申請案，能否作為甲所提專利申請案之先前技術及否定其新穎性」。此乃關於新穎性判斷、擬制新穎性喪失之概念（因而先後、接續規定於專利法第 22 條及第 23 條），有別於專利法第 31 條乃「先申請主義」之明文規定。

第（三）子題

本題題意是要應考人從新穎性去判斷，甲、乙所提專利申請案有無可能獲准專利，與進步性或其他判斷（諸如甲、乙是否為僱傭關係或跑鞋 X 發明應歸屬於何人）無涉。

針對甲所提專利申請案，於申請日（109 年 9 月 2 日）之前甲接受媒體採訪，技術內容並於 108 年 4 月 1 日刊登於運動期刊，此等情況，有專利法第 22 條第 3 項新穎性優惠期適用，因而申請日之前自行在媒體公開技術內容之行為，不會構成新穎性喪失事由。惟前述子題（二）已作判斷及有擬制新穎性喪失情事（專利法第 23 條參照），因而甲所提申請案不能獲准專利權。

針對乙所提專利申請案，於申請日（108 年 5 月 15 日）之前，因甲接受媒體採訪而使該技術內容於 108 年 4 月 1 日已刊登於運動期刊，早於乙所提專利申請案之申請日，因此，構成專利法第 22 條第 1 項新穎性不備事由。此等情況並無專利法第 22 條第 3 項新穎性優惠期規定之適用。易言之，該條所適用者，乃乙自行公開技術內容，或非出於乙本意而由第三人擅自將該發明公開者（諸如乙之員工或第三人竊取乙之技術資訊而將其公開），有別於本題題意狀況（甲對外揭露甲自身之研究成果）。因此，乙所提之專利申請案，無法適用專利法第 22 條第 3 項之新穎性優惠期規定，因而構成新穎性不備而不能獲准專利權。

綜合而言，不論是甲或乙所提專利申請案，均無法獲准專利權。

【閱卷委員的話】

本題主要測驗應考人對於專利法新穎性要件與相關規定的理解，考題爭點包含新穎性優惠期與專利法先申請主義等規定之交錯與適用，以及擬制喪失新穎性等。本題共有三個子題，各子題均有其子題分數占比，因此，應考人在答題時應依各子題所述問題予以回答。有部分應考人在作答時將第（二）子題與第（三）子題合併作答，並未與子題對應。

第（一）子題

應考人多能針對專利法早期公開制度的概念予以說明，並援引專利法第 37 條規定。有部分應考人僅抄法條內文作為答題內容，如此答案尚缺完整，僅能獲得少數分數。多數應考人能正確援引條文並就本題加以涵攝，依答案內容論述。此外，有應考人將新穎性優惠期與早期公開制度之概念混淆，誤以新穎性優惠期之目的、規定回答本子題，答案因此不正確。有部分應考人在作答時，進一步說明早期公開制度目的及與本題事實進行涵攝、論及早期公開暫時性保護之補償金救濟與不公開事由等，如此答題內容具完整度，可獲高分。

第（二）子題

有部分應考人僅引用專利法第 31 條作答本題，但本子題爭點在於乙的專利申請案是否得作為核駁甲的專利申請案之先前技術，因此，答題時應論及專利法第 22 條與第 23 條的規定，並詳與本題事實進行涵攝。有部分應考人答題時僅抄法條而未有進一步涵攝與論述，答案完整度不足。應考人必須正確分析專利法第 22 條與第 23 條規定，並逐一與本案事實涵攝而作答，始能獲得高分。有部分應考人僅論及第 22 條與第 31 條，而漏未分析第 23 條規範。另有部分應考人在本子題的作答內容，顯係將專利法優先權的概念與新穎性優惠期搞混，本題爭點為新穎性優惠期爭議，與優先權無涉，顯示應考人對於專利基本概念的理解不足。

第（三）子題

作答時應分別就題意所示各公開事實、時間，對於甲、乙申請案之影響論述說明，部分應考人作答時僅分析其一申請案，而就另一件申請案之情形則漏未說明，亦有部分應考人在回答時並未就本子題所述各公開事實逐一分析對於申請案之影響，而僅簡略說明一個（或部分）公開事實對於申請案新穎性的影響；或是有應考人只提及乙申請案的申請日早於甲申請案之申請日，作為本題答題主要理由，以上作答內容均不夠完整。本題答題時應逐一就甲之申請案、乙之申請案是否因題意所示各項公開事實而喪失新穎性，分別涵攝與解析，回答始能切合題意並具完整度。甲的申請案部分涉及專利法第 22 條第 3 項新穎性優惠期、第 23 條等規定之適用；乙的申請案部分涉及甲發表於期刊的事實，及是否構成先前技術而有專利法第 22 條第 1 項之適用。

第二題

【總體說明】

本題甲以「整體美容」申請註冊商標，指定於美容護膚保養品。由此題意即可導引至第(一)子題之問題。該題聚焦於商標之識別性問題。第(二)子題則在測驗應考人者對於商標法關於商標「指示性合理使用」解釋適用之理解程度。「指示性合理使用」雖未獨立見於現行商標法之明文規定，但在我國之立法模式，乃是將其融入「描述性合理使用」之規範文字中，因此，我國商標法第 36 條第 1 項第 1 款之文義同時規範「描述性合理使用」與「指示性合理使用」，此可見於商標法 100 年修正時之相關立法理由，我國司法實務亦肯認之。關於「指示性合理使用」之定義，立法理由強調：「又所謂指示性合理使用，係指第三人以他人之商標指示該他人（即商標權人）或該他人之商品或服務；此種方式之使用，係利用他人商標指示該他人商品或服務來源之功能，用以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途等，類此使用情形多出現於比較性廣告、維修服務，或用以表示自己零組件產品與商標權人之產品相容」。

【評分要點】

第（一）子題

「整體美容」相關商標，由其文字意涵可推知其所傳達相關消費者之消費決策訊息，與美容服務有關。由於該商標所指示來源者為美容護膚保養品，因此，該商標應為描述性商標。關於描述性商標，依據商標法第 18 條、第 29 條第 1 項第 1 款之規定，描述性之商標本身並不具備先天識別性，依法不得註冊。然而，描述性商標仍有後天識別性適用之餘地。商標法第 29 條第 2 項特別強調後天識別性，亦即商標之第二重意義，一旦描述性商標被認定具有後天識別性，依法仍得註冊。本題雖然對於「整體美容」商標後天識別性相關事實之描述有限，但作答上仍應論及後天識別性之相關規範與相關解釋，方屬充分與妥當。整體而言，應考人應由商標識別性出發，說明識別性之定義，包括先天識別性與後天識別性，並依題意論述本小題「整體美容」為描述性商標，並說明第 29 條第 1 項第 1 款，以及第 2 項於本小題之適用。

第（二）子題

本小題乙以甲之宣傳廣告已侵害 A 品牌之商標權，主張商標法之排除侵害請求權（商標法第 69 條第 1 項），請求移除廣告文宣與橫幅布條。雖本小題請應考人回答「乙之主張是否有理由」，似有意引導應考人由商標侵權之方向論述，包括商標權人、商標侵權使用與混淆誤認之虞等議題，但由本小題之事實背景，要由商標侵權方向為論述，出題之事實未必充分，因而，本題之答題方向應考量商標法第 36 條第 1 項第 1 款「指示性合理使用」之方向作答，方屬適當。根據本小題，甲確實購入 A 品牌之美肌護膚套組作為抽獎之用，無論在廣告單或廣告橫幅均載明以抽獎贈品之來源為 A 品牌之美肌護膚套組，符合「指示性合理使用」之定義：「他人商標指示該他人商品或服務來源之功能，用以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途等」，根據商標法第 36 條第 1 項之規定，甲之行為該當「指示性合理使用」，非作為指示己所提供服務來源之商標使用，不為商標權之效力所及。

本小題，題目中雖有提及甲自國外購入 A 品牌之美肌護膚套組，似有涉及平行輸入之問題，但商標法第 36 條第 2 項之權利耗盡原則僅適用於商標相關商品之所有權轉讓，是否當然及於伴隨所有權轉讓之宣傳廣告行為，實有爭議。因此，權利耗盡原則不宜作為本題作答之主軸。整體而言，應考人應先論述商標合理使用之規範，並解釋「指示性合理使用」之法源及定義，再依本題之事實，論述商標法第 36 條第 1 項第 1 款於本題之解釋適用，進而附具理由回答本小題之問題。

【閱卷委員的話】

本題主要測驗應考人之概念有二：一、對於商標識別性概念之理解，二、不受商標權效力所拘束之事項，也就是商標合理使用之範圍與界限。

第（一）子題

多數應考人可從「識別性」出發申論此題。影響分數高低之因素，主要在於其論述是否完整有層次。首先，是否先論述商標法第 18 條第 2 項識別性之意義。其次，是否對於商標法第 29 條第 1 項第 1 款所謂之描述性商標進行解釋適用。最後，是否能進一步延伸探討是否有商標法第 29 條第 2 項後天識別性之可能性。應考人常見之答題錯漏，在於忽略說明識別性及描述性商標之意義，或是誤會商標法第 29 條第 1 項各款適用而錯答。有部分應考人以商標法第 30 條第 1 項第 8 款情形作答，實為未掌握本題爭點。

第（二）子題

在於探討是否有主張指示性合理使用之空間。如能從法條文意、立法目的說明第 36 條第 1 項第 1 款包含描述性合理使用及指示性合理使用，並論述本題情境之適用，應可合宜應答。若是能進一步探討是否有國際耗盡之情形，包括廣告行為是否屬於耗盡之範圍，則可另外酌予給分。有一定比例應考人直接從商標法第 68 條或 70 條之要件，探討本題是否有侵害商標權之情形，實屬誤解本題之爭點。另外有部分應考人僅探討是否有商標耗盡之情形（部分甚至誤答我國採國內耗盡），由於忽略本題主要爭點，因此影響得分，殊為可惜。

第三題

【總體說明】

本題之設計在於使應考人具體涵攝著作權保護之要件，以說明甲的「七彩臺灣獼猴」；以及抄襲之判斷標準，並說明乙的行為是否侵害甲的著作權。

【評分要點】

對於乙的行為是否侵害甲的著作權，可以分成二部分討論：

一、 甲的「七彩臺灣獼猴」圖是否受著作權保護

著作權保護之要件為：(1) 人類精神之創作；(2) 具有原創性；(3) 客觀之表現形式；(4) 文化領域之創作；(5) 不屬於著作權法第 9 條列舉之情形。其中原創性係指作品能展現著作人之個別性，至於判斷標準，則係採「最低程度的創作性」。本題雖屬描繪大自然存在的生物，但只要該描繪係創作者個人對於該生物的覺察反應，且具有一定創作空間，即能滿足原創性的要求。甲所繪製的獼猴雖近似自然界的生物，但有紅橙黃綠藍靛紫的毛色，以展現甲的創作意圖，應符合原創性的要求。其次是客觀的表現形式，依著作權法第 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。甲希望表現「重獲新生」之寓意，即屬觀念，非著作權保護之對象，僅甲以七彩繪製之獼猴為客觀表現形式，受著作權保護。

乙雖抗辯台灣獼猴與世界上其他品種的獼猴的樣貌差異不大，因此，

獼猴的樣貌係自然界的事實，甲將獼猴的樣貌描繪於紙上充其量僅為美術思想，不符合著作權之保護要件。然「思想與表達合併原則」係指某一思想的表達方式，僅有一種或極其有限時，則該思想與表達即已合一，而在合一的狀況下，任何人來為該思想之表達，均不可避免會有相同之呈現，此時，該等表達將因與思想結合並有密不可分的關係，而不再受到著作權法之保護。如上所述，甲以七彩表現其所繪製之獼猴，即已展現其個人之創作空間，而不屬於「思想與表達合併原則」，且以七彩作為客觀表現形式而表達「重獲新生」之觀念，其非僅為美術思想，因此乙之抗辯無理由。

二、 乙繪製「六彩獼猴」之行為是否侵害甲的著作權

乙之行為是否侵害甲的著作權，屬於抄襲之判斷。我國實務上以二項因素作為判斷依據，即是否實質近似、是否有接觸可能性。就是否實質近似之判斷，我國實務對於美術著作，認為應特別注意著作間之「整體觀念與感覺」，即不對二著作以割裂的方式，抽離解構各細節、詳以比對，而應重視美術著作所傳遞之整體感覺。其次，應以一般理性閱聽大眾為判斷基準，而非以具備專業知識經驗人士作為判斷之依據。本案乙所繪製之「六彩獼猴」圖樣與甲之「七彩臺灣獼猴」圖樣皆以仰視圖呈現，且獼猴的基本體態構圖、整體輪廓線條轉折方式、勾繪猴毛的方法等布局構造，甚至上色方法皆甚相似，因此二者應達實質近似之程度。至於接觸可能性之判斷，由於甲、乙均為平面設計業的專業人士，且甲之設計已獲得設計獎，因此，乙合理接觸甲之「七彩臺灣獼猴」圖的可能性極高；再加上甲、乙二作品之近似度極高，除非乙能提反證證明其未抄襲，否則應可認為乙抄襲甲的「七彩臺灣獼猴」圖，而侵害其重製權。

【閱卷委員的話】

本題係就實務上常見的著作抄襲案件，測驗應考人對美術著作「抄襲」之侵權判斷分析，答題重點在於附理由論述乙是否及如何構成侵害甲著作權之過程（主張/抗辯及侵權判斷標準）。題目看似容易，卻有相當鑑別度，能測出思考完整性、重點掌握能力（去蕪存菁），答題面面俱到，選擇真正的爭點開展討論，才能獲得更高分。整體而言，在有限的考試時間內，多數應考人回答方向為正確，但作答過於偏重特定考點，或於不重要部分長篇大論，致答題完整性略顯不足。

抄襲侵權案件在著作權法適用過程中，解決思維依序應為：1. 原告（甲）創

作係受保護著作；2. 被告(乙)「抄襲」行為侵害原告著作權(重製權或改作權)；3. 「抄襲」行為不符合著作財產權之限制規定(合理使用)。依本題事實之設計，評分要點側重在第1、2項之深入論述，包含著作保護要件(如原創性概念、觀念之表達等)、乙之「觀念與表達合一」抗辯、抄襲是否構成重製權侵害之判斷(實質近似、接觸可能性(含舉證責任))、實務認定美術著作抄襲之判斷標準(以一般人之整體感覺與觀念比較)等重點；少數應考人兼能論述第3項，可獲得較高分數。

應考人就各重要考點作答內容之詳細程度將影響評分高低。應考人多將乙訴訟上抗辯之討論，從甲的著作保護要件切入，僅認定甲創作已達具原創性表達而非單純觀念，未能清楚、正面說明乙所提「觀念與表達合一」抗辯是否有理由，回答難謂充分。又，多數應考人僅就抄襲侵權的兩判斷標準加以說明，未能進一步說明本案「美術著作」之判斷標準，答題亦難謂完整。

部分應考人提及侵害著作人格權(姓名表示權)、散布權部分，以及分析抄襲行為是否構成重製權或改作權侵害，將視回答內容正確性斟酌加、減分。附帶一提，本件抄襲行為解讀上較偏向認定屬未新增創意之重製，但若應考人認係改作，仍屬尚可接受答案，並未扣分；然而，若應考人認定侵害重製權「及」改作權，因兩權利定義上不相容，不可能同時成立，此答案反而顯示應考人觀念不清，將影響得分。