

111年公務人員特種考試司法官考試第二試 111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】

本題係為測驗應考人對於非真正專利申請人如何請求救濟之理解，專利法雖設有非新型專利申請權人得提起舉發規定，但舉發僅係撤銷專利權，真正權利人為取得該專利權登記，而有透過民事訴訟，聲請法院以民事判決確認其為專利申請權人，並請求判決該專利權移轉登記案例。應考人除應掌握前揭概念及專利法條文規定，亦應將其涵攝至題目之案例事實予以判斷，並說明理由。

【評分要點】

第(一)子題

專利舉發為專利專責機關就公告的專利案再予審查，撤銷有瑕疵之專利權。專利法對於舉發事由設有明文規定，非以法定舉發事由提起舉發，其舉發不合法，應駁回舉發申請。與本題有關之舉發事由，為專利法第 119 條第 1 項第 3 款後段、第 2 項、第 5 條第 2 項規定，即新型專利申請權人為非新型創作人，且舉發人限於利害關係人始得提起。

專利法第 120 條準用第 35 條規定，新型專利權經專利申請權人，於該專利案公告後二年內，依第 119 條第 1 項第 3 款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同新型申請專利權，以該經撤銷確定之新型專利權申請日為其申請日。本條使真正專利申請權人於專利權撤銷後得採用原案申請日，但限定於原專利申請案公告之日起二年內提起。如果有超過二年情況，雖仍得提起舉發，只能達到撤銷專利權之目的，並不能進一步以真正申請權人資格再行申請專利，縱然申請，專利專責機關亦應以其申請案已經公開，不具新穎性予以核駁。

本題，甲違法取得 A 公司營業秘密，利用乙之名義向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新型專利，甲、乙非系爭新型專利創作人，A 公司得對甲、乙提起舉發，但因超過二年期間，不能適用專利法第 35 條規定再行申請專利，只能達到撤銷專利權目的。

第(二)子題

專利申請權與專利權均以同種專利權為標的，專利申請權為專利權成立前之階段權利，依專利法第 6 條第 1 項規定，二者均得讓與或繼承，是以專利申請權與專利權同屬私法上權利。專利法之舉發僅係撤銷已核准之專利權，智慧局審查申請案件，固須依同法第 5 條、第 7 條、第 8 條等相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力。專利申請權既屬私法上權利，真正專利申請權人應可循民事訴訟程序請求。因之，如當事人主張其始為真正專利申請權人，因專利權人否認，致專利權誰屬為不明確情形，真正專利申請權人得依民事訴訟法第 247 條規定提起確認之訴，確認其為系爭專利權之專利申請權人。其得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者移轉專利權，以維護其權利。

本題 A 公司得主張甲違法取得其營業秘密，及以該秘密之技術，使用乙之名義申請並取得新型專利權，甲、乙非真正專利申請權人，A 公司自得起訴請求確認其為系爭新型專利之專利申請權人，並得依不當得利等相關規定，請求甲將該專利權移轉登記予 A 公司。

又依專利法第 10 條規定，雇用人或受雇人間因同法第 7 條及第 8 條所定權利歸屬之爭執而達成協議，得附具證明文件，向智慧局申請變更權利人名義。本題甲雖以違法方式取得專利權，雖不符本條規定，然如甲與 A 公司達成協議，得類推適用本條規定，申請智慧局變更系爭新型專利之專權利人名義為 A 公司，如智慧局認有必要，得通知當事人附具調解筆錄或判決等文件以為佐證。

【閱卷委員的話】

本題主要測驗應考人對於真正專利申請權人救濟途徑相關規定的理解，考題爭點包括舉發的意義、舉發法定事由、真正申請權人撤銷專利後以原案申請日為申請日、其可否提起民事訴訟之確認及給付訴訟，以及雙方協議變更權利人名義登記規定之類推適用。本題共有二個子題，各子題均有其子題分數占比，應考人在答題時應依各子題回答。部分應考人將二個子題合併作答，未與子題對應。

第(一)子題

應考人多能針對專利法就新型專利舉發規定予以說明，並正確援引專利

法就新型專利舉發之第 119 條第 1 項第 3 款、第 2 項規定，並就本題加以涵攝，依序論述。少數應考人錯誤援引專利法第 71 條關於發明專利舉發事由規定，亦有引用第 119 條第 1 項第 1 款所定違反第 105 條以非真正專利申請人之申請違反公序良俗規定回答，答案並不正確。少數應考人敘明專利法第 120 條準用第 35 條規定，並正確說明本題真正權利人已逾專利案公告後二年始提起舉發，不能適用第 35 條規定。如此答題內容較為完整，可獲高分。

第(二)子題

本子題爭點在於真正專利申請權人 A 公司得否提起民事訴訟，故須先從專利法第 6 條規定敘明專利申請權及專利權為私法上權利，始能成為民事訴訟的標的。真正權利人主張其為專利申請權人，而專利權人否認，前者得依民事訴訟法第 247 條規定提起確認之訴，聲請法院判決確認其始為系爭專利之專利申請權人。多數應考人直接說明 A 公司可提起民事訴訟，但就為何可提起並未敘述，答案完整度不足。又多數應考人有說明 A 公司得依民法不當得利、侵權行為或不法無因管理等相關規定，聲請法院判決移轉系爭專利予 A 公司，以維護其權利，符合本題設題目的。少數應考人注意到專利法第一章總則第 10 條規定，說明若本題 A 公司與甲達成協議，依第 10 條規定可向智慧局直接提出，申請移轉登記，不過僅有少數應考人說明係類推適用，獲得較高分數。

第二題

【總題說明】

本題測驗應考人之重點在外國公司得否在我國申請評定；其次為商標「評定」制度概念及申請要件；再為商標不得註冊事由中之「著名商標保護」及「剽竊他人商標搶先註冊」問題。應考人應掌握前揭概念及商標法條文規定，亦應將其涵攝至題目之事實與判斷。

【評分要點】

本題係請應考人判斷日商 A 公司申請評定有無理由，未設子題，然應考人應分別從評定程序要件及評定之實體事由分段敘述。為說明方便，本題分為三個部分敘述。

第一部分

商標評定制度，依商標法第 57 條規定，在於賦予利害關係人對於商標專責機關核准商標註冊之處分，有表明不服的機會，亦給予審查人員依職權提請評定的依據。應考人得簡述商標評定與商標異議的差別。本題涉及外國公司日商 A 公司得否向我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請評定，依「與貿易有關之智慧財產權協定」第 3 條第 1 項國民待遇及公司法第 4 條第 2 項外國公司權利能力規定，日商 A 公司應可向我國智慧局申請評定。應考人應敘明商標法第 58 條對商標評定設有除斥期間及例外規定，特別是該第 2 項關於違反同法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護規定（下稱第 11 款），而屬惡意，則不受同條第 1 項一般申請評定 5 年除斥期間規定限制。

第二部分

本題主要探討商標法第 30 條不得註冊事由規定，其中第 11 款「著名商標保護」規定，旨在加強對著名商標保護，以防止與著名商標或標章產生混淆誤認之虞。其適用之構成要件要素有：(1)著名與否，(2)近似與否，(3)是否有致相關公眾混淆誤認之虞，(4)是否有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。

所謂著名，商標法未設有定義規定，然司法院釋字第 104 號著有解釋及商標法施行細則第 31 條設有規定，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者普遍認知而言。又著名與否，以國內消費者認知為準，商標未在我國使用或在我國實際使用情形不廣泛，如有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立知名度已達到我國，仍可認定為著名商標。實務見解認為第 11 款前段規定目的在於避免相關公眾對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞，保護對象為相關消費者，第 11 款後段規範目的在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，兩者保護之對象及範圍並不相同（參最高法院 105 年度 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議）。A 公司汽機車用油在日本長期使用，另在美國等地設立銷售分公司，長期贊助賽車活動，應認係在車用油品領域的相關消費者之間著名。

所謂近似，指二商標予人整體印象具有相近之處，如其標示在相同或類似的商品或服務上時，以具有普通知識經驗的消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。本題甲以 B 公司名義將 A 公司在日本註冊取得之「NUTEC」商標圖樣，向我國

智慧局申請並經核准，兩商標圖樣完全相同，自屬近似。

所謂有致相關公眾混淆誤認之虞，指商標或標章所指示商品或服務來源與著名商標之間，有無使相關公眾對其商品或服務來源或產製主體發生混淆誤認之虞。本題 B 公司在我國取得之「NUTEC」商標與 A 公司在日本註冊商標圖樣完全相同，相關公眾對甲銷售之「NUTEC」車用油品，會就來源主體產生混淆誤認之虞。

所謂減損著名商標識別性之虞，指著名商標識別性，因未取得授權之第三人使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力；所謂減損著名商標信譽之虞，指著名商標信譽有有可能遭受污損。本題「NUTEC」商標商品類別為汽機車用油，適用第11款前段規定，以車用油品領域相關消費者判斷，B 公司在我國取得之「NUTEC」商標有逐漸減弱 A 公司商標指示單一來源的特徵。

第三部分

商標法第 30 條不得註冊事由規定，其中第 12 款規定旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法上誠實信用原則，促進工商企業正常發展及維護競爭秩序基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的救濟機會。所稱先使用商標，即被搶註商標，係指相對於系爭商標之在先使用商標，不限於在國內先使用，亦包括已在國外先使用之商標。先使用人應舉證證明申請人「具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉先使用商標存在」的事實。商標申請人是否有仿襲意圖，係就個案中先使用商標是否具獨創性及行銷於市場等具體客觀事證，判斷申請人是否基於業務競爭關係知悉他人先使用商標存在，而有「意圖仿襲」申請註冊之情事。本題 B 公司負責人甲，從事進口銷售包含 A 公司 NUTEC 商品在內之汽機車用油業務，是以 B 公司因契約關係，知悉 A 公司先使用其商標之事實，甲又係因 A 公司商標未在我國註冊登記，乃搶先申請註冊，符合本款規定要件。

綜合而言，B 公司申請 NUTEC 商標，不應獲得商標權，日商 A 公司可合併主張 B 公司違反上開二款規定，其申請評定為有理由，經評定成立，智慧局依商標法第 60 條前段規定應撤銷 B 公司之商標註冊。

【閱卷委員的話】

本題主要測驗應考人之概念有：一、對於商標評定意義、申請要件、效力，二、著名商標保護，三、剽竊他人創用商標搶先註冊的救濟。應考人在答題時應依序作答。本題事實已敘明甲以 B 公司名義將日商 A 公司之系爭商標在我國註冊，測驗應考人是否瞭解本題評定事由之著名商標與搶先註冊相關規定及分析，答題時應將兩規定內容，逐一說明，表現出敘述層次，較易得高分。惟多數應考人只就其中之一應答，答題不夠完整。

第一部分

應考人多能針對商標法評定意義、申請要件與除斥期間規定予以說明，並正確援引商標法第 57 條第 1 項、第 58 條規定，並就本題加以涵攝，依答案內容論述。極少數應考人寫出日商 A 公司得向我國智慧局申請評定的依據，獲得高分。

第二部分

本題爭點在商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護規定內容，包括其意義、要件及效力。多數應考人分析本款規定要件，皆敘明著名商標意義，並援引最高行政法院庭長法官聯席會議就本款前段與後段著名商標適用的差別。惟部分應考人將本題事實錯誤援引商標法第 30 條不得註冊事由其他規定，即第 1 項第 8 款商標使公眾誤認誤信商品性質之虞、第 10 款申請在先或已註冊商標保護及第 14 款與著名法人名稱相同規定，以及同法第 68 條至第 70 條商標權侵害相關規定，未能掌握本子題爭點。

第三部分

本題係測驗應考人就商標法第 30 條第 1 項第 12 款搶先註冊規定的瞭解。多數應考人就本子題只援引本款規定說明，分析其要件，並正確涵攝本題事實是否符合本款規定。少數應考人就本款規定立法目的予以說明，獲得高分。

第三題

【總題說明】

本題第（一）子題，主要測試考生對於著作權法第 80 條之 2 防盜拷措施概念之理解、以及對該條第 1、2 項規範重點不同的理解；第（二）子題，主要測試考生對於著作權法第 28 條之 1 散布權的理解，以及在實務執行上經常遭遇到

的狀況及著作權法 91 條之 1 第 3 項之適用。

【評分要點】

第(一)子題

一、甲違反著作權法（以下同）第 80 條之 2 第 2 項，未經授權不得為公眾提供破解、破壞或規避防盜拷措施之設備、器材、零件、技術或資訊之規定。

（一）第 3 條第 1 項第 18 款：「防盜拷措施：指著作權人所採取有效禁止或限制他人擅自進入或利用著作之設備、器材、零件、技術或其他科技方法。」依題旨，W3 主機控制晶片或是原版遊戲光碟，都是 A 公司所製作或授權製作，先假設 A 公司是著作權人。其利用 W3 主機利用其內建之控制晶片，得以辨識遊戲光碟之驗證碼，並限制主機不執行未經合法授權之遊戲軟體；此種經由主機與遊戲光碟內載驗證碼相互對應之作用，達成僅有合法授權之光碟使能為主機所接受之結果，屬於符合前述規定之「限制他人擅自進入著作」之防盜拷措施。

（二）第 80 條之 2 第 2 項：「破解、破壞或規避防盜拷措施之設備、器材、零件、技術或資訊，未經合法授權不得製造、輸入、提供公眾使用或為公眾提供服務。」事實上，只要限制主機執行盜版遊戲軟體之一部分功能遭受破解、破壞或規避，實質造成整體機制失去其效果者，應得認定為對該防盜拷機制之破解、破壞或規避行為。故甲所販賣之改機晶片，安裝在主機後，會傳送仿造原版光碟片之驗證碼，使主機無法檢查辨識該遊戲光碟有無經合法授權，都可以執行遊戲軟體，使原來限制他人進入著作之整體功能盡失，該等改機晶片應屬規避防盜拷之器材或零件，而甲之販賣改機晶片行為，亦屬提供公眾使用行為。故甲之行為違反著作權法規定。

二、違反防盜拷措施之民、刑事責任

（一）甲應依第 90 條之 3 第 1 項規定，對受損害之著作權人負賠償責任。著作權人得依同條第 2 項規定，請求排除或防止此侵害（準用第 84 條），並對於侵害行為作成之物或主要供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必要之處置（準用第 88 條之 1）。

（二）甲之刑事責任：依第 96 條之 1 第 2 款規定，可處甲處一年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣二萬元以上二十五萬元以下罰金。

※註：本子題所詢問是「甲之販售改機晶片行為」，且依題意未提到甲有重製遊

戲軟體行為，無庸離題去論述重製電腦程式著作議題)。

第(二)子題

一、若甲之主張屬實，甲無重製行為，而係侵害散布權。

二、甲明知係侵害著作財產權之重製物，意圖散布而持有，係犯第 91 條之 1 第 3 項之罪（本法 2022 年 5 月 4 日修正後係犯第 91 條之 1 第 2 項之罪）。

(一)第 28 條之 1：「著作人除本法另有規定外，專有以移轉所有權之方式，散布其著作之權利」。本法所定義「散布」，係指不問有償或無償，將著作之原件或重製物提供公眾交易或流通（第 3 條第 1 項第 12 款）。故所謂散布行為，係指有償或無償之提供公眾交易或流通行為，應該可以包括公開陳列以求售、銷售、出租、公眾出借等在內；若出賣人以廣告提供郵撥帳號供不特定人購買書籍，也屬於散布行為。至於何謂「公眾」，依第 3 條第 1 項第 4 款，係指不特定人或特定多數人；但家庭及正常社交之多數人，不在此限。

(二)今在甲之店內查獲 500 片盜版遊戲光碟，甲銷售該等盜版軟體，應屬對不特定人以移轉所有權之方式，散布盜版電腦程式著作之行為，係侵害著作人第 28 條之 1 散布權。由於當場並無查獲販賣盜版遊戲光碟之交易，甲主張，該 500 片盜版光碟用途是為了改機 W3 主機的測試片，並非為銷售用。然因為查獲的盜版光碟數量龐大，已經超出了一般對於測試片之認識與常理，再加上同時查獲 A 公司完整的遊戲光碟目錄一份，提供顧客勾選訂購之用，仍應認定屬散布行為。因此，縱使無法直接認定甲有移轉所有權之散布行為，但甲明知係侵害著作財產權之重製物，意圖散布而持有，仍屬違法散布盜版品行為，只是該侵害著作財產權之重製物為光碟，故特別以著作權法第 91 條之 1 第 3 項論處。

(三)附帶一提者，司法院大法官釋字 804 號解釋曾就有關著作權法 91 條之 1 第 3 項以重製物為光碟作為刑罰加重要件爭議，做出合憲性解釋，本法嗣於 2022 年 5 月 4 日因應科技發展而修正為第 91 條之 1 第 2 項：「明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金。」本案甲如依新法規定，仍涉犯此罪。

三、甲故意不法侵害 A 公司之散布權，負損害賠償責任（第 88 條第 1 項）。

※註 1：本題依題意並未涉及輸入非法重製物，亦未涉及未經著作財產權人同意而輸入著作原件或其國外合法重製物（平行輸入），與第 87 條第 1 項第 3、4 款擬制侵權規定無關。

※註 2：甲行為依經驗法則應認定係對不特定人以「移轉所有權之方式」，散布盜版電腦程式著作之行為，如認定屬第 87 條第 1 項第 6 款所定「以移轉所有權或出租以外之方式散布者」，似對事實認定有所誤會。

【閱卷委員的話】

第三題第(一)子題主要是在測驗區辨著作權法所規範之「權利管理電子資訊」(第 3 條第 1 項第 17 款)與「防盜拷措施」(第 3 條第 1 項第 18 款)，以及相關違反行為之解釋與評價。本子題甲所出售之改機晶片，依題意可知該晶片之目的，乃是令盜版遊戲光碟得以於 W3 遊戲主機執行，瓦解相關防止近用之措施。由於甲產銷前述該機晶片，因此相關行為該當同法第 80 條之 2 第 2 項「破解、破壞或規避防盜拷措施之設備、器材、零件、技術或資訊，未經合法授權不得製造、輸入、提供公眾使用或為公眾提供服務。」所規範之不法行為。其相關民事救濟以及刑事制裁分別規範於同法第 90 條之 3 第 1 項與第 96 條之 1 第 2 款。整體而言，大部分應考者均能掌握本題之出題重點與目的，僅有少數誤把本子題之論述朝向同法第 80 條之 1 之「權利管理電子資訊」相關規範，加以作答。因此，本子題作答成績較為理想。

第三題第(二)子題之出題重心在於測驗應考者對於非法散布行為之理解，與相關規範之解釋適用。如本子題評分要旨所言，著作侵權物之散布行為在本質上，除包括著作侵權物藉由交易讓與所有權之行為(著作權法第 28 條之 1)外，尚包括讓與所有權相關交易之準備行為。此由同法第 3 條第 1 項第 12 款之規範內容可以得知。本子題由甲之主張而明確得知其有產銷盜版遊戲光碟之計畫，500 片光碟片以及銷售目錄更可資以證明。綜甲宣稱 500 片光碟為測試片，但依一般交易情形，光碟之重製已逾合理範圍，恐僅非測試目的。500 片光碟縱為測試目的，未來免不了讓與相關所有權而有非法散布之情形。為故甲之行為該當同法第 91 條之 1 第 3 項所評價之不法行為，應受刑事處罰。依閱卷過程所觀察，許多應考人並未理解散布行為之不法評價涵及其準備行為，以致無法掌握答題方向而獲致應有之評分。亦有應考人以同法第 87 條第 1 項第 6 款相關擬制侵權方向作答，但該款在解釋上與本子題之事實與出題意旨仍有些落差。同時，有些

應考人將本子題盜版遊戲光碟之散布，與前依一題改機晶片之散布混為一談。最後，部分應考人論及同法第 91 條之 1 第 3 項，亦會討論釋字 804 號，有關著作以重製物為光碟為刑罰加重要件相關合憲性問題，或新法修正內容，值得肯定。因此，在答題上能掌握散布行為之意義，並能援引正確之法條，依本子題之事實加以解釋適用，較有利於獲致較高之評分。