

109 年公務人員高等考試三級考試試題

類科：智慧財產行政

科目：智慧財產法規(包括專利法、商標法及著作權法)

一、試區辨我國著作權法司法實務所肯認之「構想與表達合併原則」與「必要場景原則」。(20 分)

《考題難易》★★★★

《解題關鍵》「構想與表達合併原則」為著作權法之基本原則，學說及實務見解多有相關論述。而為保障創作自由所衍生之「必要場景原則」亦逐漸受到重視。答題時應舉實務見解以對，並就二原則發生之原因，即「單一或極其有限之表達方式不應為個人所獨佔」及「處理特定主題不可避免之事件、角色、布局或布景之表達方式亦不應為個人所獨佔」，以此為核心觀念詳盡加以說明，始能明確區辨此二原則。

【擬答】：

(一)我國著作權法司法實務相關判決內容：

1. 構想與表達合併原則：

按著作權法第 10 條之 1 規定：「依本法取得之著作權，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。」可知著作權法所保護者為「表達」，而不保護「表達」所含的「思想」或「觀念」。但是當某一種觀念（思想）的表達方式只有一種或極其有限，無法用不同的表達來呈現此一相同的觀念（思想）時，這樣的表達方式不能專屬於某人所有，否則將會造成思想的獨占，除影響人類文化、藝術之發展外，亦侵害憲法就人民言論、講學、著作及出版自由等基本人權保障。因此在觀念（思想）與表達合一時，兩個著作間縱使構成實質近似，也不構成著作權之侵害，此即為「觀念與表達合一原則」(The merger doctrine of idea and expression)或「思想表達合併原則」。

2. 必要場景原則：

所謂「必要場景原則 (Scenes a Faire)」，為「構想與表達合併原則」之補充，其指在處理某些特定的戲劇、小說主題時，實際上不可避免所必須使用的某些事件、角色、布局或布景，雖該事件、角色、布局或布景之表達方式與他人雷同，但因為是處理該等特定主題不可或缺或至少是標準之處理方式，故其表達方式不構成著作權之侵害¹。

(二)「構想與表達合併原則」與「必要場景原則」之區辨：

1. 「構想與表達合併原則」—表達方式僅有一種或極其有限：

按人類係藉由「構想」進而完成文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，故「構想」不應專屬於特定人所有，以免其他人受到限制，無法藉由「構想」完成創作，因而影響人類社會之文學、科學、藝術或其他學術之發展。至於由「構想」所創作出之「表達」，為人類智慧之創作，自應加以保護，以保障創作人權益，避免他人加以侵害。惟某些屬於「表達」的內容，因受限於「表達方式僅有一種或極其有限」，此種情況著作權法亦不給予保護。蓋有限的表達方式，基於公益理由，不應被獨占²。按著作權人之權益固應予以保護，而社會公益亦有維護必要，為調和二者，此時認公益之保護應優先於私益。例如**積體電路布局圖係電路布局之唯一表達方法**，故產生「構想與表達合併」之情形，不受著作權法保護³。

2. 「必要場景原則」—實際上不可避免所必須使用的某些事件、角色、布局或布景：

「表達方式僅有一種或極其有限」之情形，固可適用「構想與表達合併原則」，任何人皆可自由使用「表達」。惟在某些小說或戲劇等，表達方式固然眾多，但處理其主題內

¹ 109 年 5 月 28 日智慧財產法院 108 年民著上字第 4 號民事判決，網頁：
https://law.judicial.gov.tw/FJUD/Default_AD.aspx，最後檢視日：2020.7.22。

² 簡啟煜，著作權法案例解析，四版，2018 年 10 月，頁 68~69。

³ 簡啟煜，著作權法案例解析，四版，2018 年 10 月，頁 68；另參經濟部智慧財產局 94 年 7 月 27 日智著字第 09400059700 號函。

容時，就某些事件、角色或情節，例如童話故事之王子與公主、科幻小說之外星人、穿越劇之時空旅行或偶像劇之追愛過程，將不可避免產生雷同，因為上開事件、角色或情節等係該類型小說或戲劇應具備之要素，如僅限於最初使用者始能使用，後續他人將難以創作同類型之小說或戲劇等，故為補充「思想與表達合併原則」，乃發展出「必要場景原則」，認為同類型之小說或戲劇等，為處理特定主題所不可或缺或至少是標準之處理方式者，相同之表達方式應不構成著作權之侵害。

二、甲為 A 公司之研發工程師，於其職務期間，研發出 X 發明。後因甲離職，為 B 公司所僱用，且未經 A 公司之同意，將 X 發明之技術內容洩漏於 B 公司。而 B 公司就 X 發明向經濟部智慧財產局（下同）申請物品之發明專利 Y，獲准並已登記。請附具法律理由，回答下列問題：

(一) A 公司為確保其對於 X 發明之歸屬權，有何行政救濟？（15 分）

(二) B 公司為避免 A 公司因行政救濟而取回 X 發明之歸屬權，決定以專利 Y 不具進步性為由，向智慧財產局提起另案舉發，是否適法？（15 分）

《考題難易》★★★

《解題關鍵》按專利法第 35 條有關真正申請權人之援用規定，已是國家考試之常客，準備時應徹底瞭解該條規定之申請主體及其程序，並應知悉違反其法定期間之效果，始能完整加以回答。另專利法第 71 條第 1 項規定之舉發主體，經濟部智慧財產局於其發布之專利審查基準有補充說明，故準備專利法時，應一併閱讀專利審查基準，以免遭受突襲，且可加深對於專利法規定內容之瞭解。

【擬答】：

(一) A 公司得依專利法第 35 條第 1 項規定提起舉發，就 X 發明向經濟部智慧財產局申請專利：

1. 職務上發明專利權之歸屬：

(1) 相關法規：

「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」、「前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。」專利法第 7 條第 1 項及第 2 項分別定有明文。

(2) 職務上發明之意義：

係指受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內，所完成之發明。

2. 真正申請權人之援用：

(1) 相關法規：

「發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後二年內，依第七十一條第一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。依前項規定申請之案件，不再公告。」專利法第 35 條定有明文。

(2) 利害關係人：

① 真正有申請權之人：

本法第 5 條規定，原則上發明人、新型創作人、設計人或其受讓人始有專利申請權，如申請專利之人不具申請專利權，利害關係人得依本法第 71 條第 1 項第 3 款規定提起舉發。

② 雇用人：

受雇人於職務上所完成之發明，依本法第 7 條規定申請權應歸屬雇用人，卻由受雇人提出專利申請，亦得依本條規定辦理⁴。

3. 小結：

⁴ 專利法逐條釋義，經濟部智慧財產局，2014 年 9 月，頁 124~126。

本題甲為 A 公司之研發工程師，A 公司為雇用人，甲為受雇人。甲於其職務期間，研發出 X 發明，為甲於僱傭關係中之工作所完成之發明，依專利法第 7 條第 2 項規定，為甲職務上之發明，依同條第 1 項規定，其專利申請權及專利權屬於 A 公司。後甲未經 A 公司之同意，將 X 發明之技術內容洩漏於 B 公司。而 B 公司就 X 發明向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請物品之發明專利 Y，獲准並已登記。A 公司為確保其對於 X 發明之歸屬權，得依專利法第 35 條第 1 項規定，於物品之發明專利 Y 公告後 2 年內，依專利法第 71 條第 1 項第 3 款規定向智慧局提起舉發，並於舉發撤銷確定後 2 個月內就相同之 X 發明向智慧局申請專利，以取得該 X 發明之專利權。

(二) B 公司提起另案舉發違反專利法第 71 條第 1 項規定：

1. 相關法規：

「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：一、違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十四條第四項、第六項前段、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定者。二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。三、違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。」、「以前項第三款情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。」專利法第 71 條第 1 項及第 2 項分別定有明文。

2. 主體：

(1) 原則為任何人及利害關係人：

以共有之發明專利未由全體共有人提出申請，或以專利權人為非專利申請權人等情事提出舉發者，依本法第 71 條第 2 項規定，限於利害關係人始可提出；其他情事，任何人得向專利專責機關提起舉發。

(2) 例外不包含專利權人自己：

舉發為公眾審查制度，因此舉發之提起，除特定事由應由利害關係人提起外，任何人均得為之。惟專利權人自為舉發者，因與本法規定舉發程序之進行均係以兩造當事人共同參與為前提，並應踐行交付專利權人答辯程序不符；此外，舉發案件以舉發聲明、理由及所檢附證據構成爭點，舉發爭點經審查不成立者，對第三人發生一事不再理之阻斷效力，因此，上述所謂「任何人」不應包含專利權人自己在內，以免與公眾審查制度不符，故專利權人自為舉發申請者，應不予受理⁵。

3. 小結：

依上開說明，本題 B 公司以專利 Y 不具進步性為由，向智慧財產局提起另案舉發。因 B 公司為專利 Y 之專利權人，應非專利法第 71 條第 1 項規定之「任何人」，其所提舉發違反專利法第 71 條第 1 項規定，智慧局應不予受理。

三、甲與乙共同成立 A 公司，乙為 A 公司之負責人。由甲設計 A 公司之商標 T，經約定，商標 T 歸屬於甲，由甲「非專屬授權」予 A 公司，此時商標 T 並未註冊。後因故甲離開 A 公司，成立工作室，使用商標 T 以銷售 C 商品，並以商標 T 的內容註冊網域名稱。其後，乙知甲工作室成立，為排阻甲的市場計畫，乙以個人名義就商標 T，向經濟部智慧財產局申請商標註冊，指定用於 C 商品與類似商品，獲准註冊。乙遂以甲以商標 T 銷售 C 商品之事實，有致相關消費者混淆誤認之虞，向法院對甲提起商標侵權訴訟，請求甲下架所有銷售之 C 商品，並自行申請註銷相關網域名稱。試問甲就註冊商標 T 可否提起商標法之無效抗辯？（25 分）

《考題難易》★★★★★

《解題關鍵》商標法第 30 條規定為該法之核心條文，準備本科時對該條規定內容應反覆研讀並熟記。本題即是出自該條規定之商標不得註冊事由，答題時應舉相關規定並說明其內容，然後再進一步敘明當事人得依商標法規定之異議或評定等爭議程序主張其權利，答題始為完整。

⁵ 經濟部智慧財產局，專利審查基準彙編，第五篇舉發審查基準，頁 5-1-2，2019 年版。網頁：
<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-682-870084-40df5-101.html>，最後檢視日：2020.7.22。

【擬答】：

(一)商標不得註冊事由—當事人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係：

1. 相關法規：

「商標有下列情形之一，不得註冊：……十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」商標法第 30 條第 1 項第 12 款定有明文。

2. 要件：

(1)先使用之商標：

不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。

(2)知悉他人商標存在：

知悉他人商標存在的原因為何並未特別重要，只要能證明有知悉他人商標或標章進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品／服務或類似商品／服務之標章者，即應認有本款之適用，而符合其立法意旨，此即為本款有「其他關係」之概括規定的緣由⁶。

(二)商標異議及評定制度：

1. 前言：

商標專責機關核准商標註冊之處分，一方面授予申請人專用商標之權利，另一方面課以其他第三人，不得使用與之有致混淆誤認之虞之商標。由於對於第三人課以不作為義務，因此需讓第三人有對處分表明不服之機會，此即商標異議及評定制度⁷。

2. 異議制度：

(1)相關法規：

「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。」商標法第 48 條第 1 項定有明文。

(2)異議成立之效力—撤銷商標之註冊：

商標異議案件，審查人員如認異議有理由，應作成異議成立之異議審定書，因該商標之註冊自始即有瑕疵存在，其註冊應予撤銷，商標權自始失其效力⁸。

3. 評定制度：

(1)相關法規：

「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。」、「商標之註冊違反第二十九條第一項第一款、第三款、第三十條第一項第九款至第十五款或第六十五條第三項規定之情形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。」商標法第 57 條第 1 項及第 58 條第 1 項分別定有明文。

(2)利害關係人：

本法所稱利害關係人，係指該商標之註冊對其權利或利益有影響之關係者而言⁹。

(3)評定之效果—撤銷商標之註冊：

「評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。」商標法第 60 條定有明文。

(三)結論：

1. 乙之行為構成商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之商標不得註冊事由：

本題甲先使用商標 T 以銷售 C 商品，並以商標 T 的內容註冊網域名稱。而乙以個人名義就商標 T，指定用於 C 商品與類似商品，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請並獲准商標註冊。乙之商標相同於甲先使用之商標 T，二者並使用於同一或類似商品。而甲與乙共同成立 A 公司，由甲設計商標 T，經約定商標 T 歸屬於甲，由甲「非專屬授權」

⁶ 經濟部經訴字第 09106110350 號訴願決定書。

⁷ 經濟部智慧財產局編著，商標法逐條釋義，2017 年 1 月，頁 175。

⁸ 經濟部智慧財產局編著，商標法逐條釋義，2017 年 1 月，頁 184。

⁹ 曾陳明汝著；蔡明誠續著，商標法原理，修訂三版，2007 年 4 月，頁 79。

予 A 公司。申請人乙與甲間具有契約關係，知悉甲使用之商標 T 存在，意圖仿製而申請註冊，且未經甲同意，乙之行為構成商標法第 30 條第 1 項第 12 款商標不得註冊事由。

2. 甲就註冊商標 T 得提出異議，亦得申請或提請評定：

甲得依商標法第 48 條第 1 項規定，自商標 T 註冊公告日後 3 個月內，向智慧局提出異議；或依同法第 57 條第 1 項及第 58 條第 1 項規定，自商標 T 註冊公告日後未滿 5 年內申請或提請智慧局評定其註冊。

四、甲為軟體開發商，近來開發出文書處理軟體 X，該軟體為著作權法所保護之著作。甲亦銷售軟體 X 之重製物，消費者付費後，可自行下載軟體一次至單一電腦。若為軟體備份之需要，亦得再下載軟體一次。因此，一般而言，消費者購入軟體 X 之重製物時，得於同一電腦下載軟體二次，一為主重製物，啟動文書處理功能，另一為以備份為目的之重製物。乙為中古軟體銷售商，遂向軟體 X 之消費者收購備份重製物，再以光碟之形式出售給他人。甲知乙之銷售行為，遂以乙侵害其就軟體 X 所享有之散布權為由，對乙提起著作權侵權訴訟，訴訟中，乙則對之主張權利耗盡抗辯，試問乙之抗辯是否有理由？（25 分）

《考題難易》★★★★

《解題關鍵》按著作權法規定之電腦程式著作具有易於重製及散布之特性，但若不適度開放合法電腦程式著作重製物之所有人得為改作或重製，又將影響其使用電腦及備份存檔之需求，故有關電腦程式著作之改作、重製及散布等，於著作權法第 59 條有合理使用之相關規定。且有關電腦程式著作之合理使用應僅限於該條情形，有關散布權之權利耗盡原則應受限制，以保護合法電腦程式著作之著作權人權益。

【擬答】：

(一)文書處理軟體 X 為電腦程式著作：

1. 相關法規：

「本法所稱著作，例示如下：……十、電腦程式著作。」著作權法第 5 條第 1 項第 10 款定有明文。而依著作權法第五條第一項各款著作內容例示第 2 點第 10 款規定，電腦程式著作包括直接或間接使電腦產生一定結果為目的所組成指令組合之著作。

2. 文書處理軟體 X 之著作種類：

本題之文書處理軟體 X 係使電腦產生一定結果為目的所組成指令組合之著作，為電腦程式著作。

(二)散布權：

1. 散布之意義：

「本法用詞，定義如下：……十二、散布：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。」著作權法第 3 條第 1 項第 12 款定有明文。

2. 散布權之內容：

(1)相關法規：

「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。」著作權法第 28 條之 1 第 1 項定有明文。

(2)須以移轉所有權之方式：

著作權法之散布權，限於以移轉所有權之方式，如買賣、互易、贈與等¹⁰。

(3)限於有體物之散布：

散布權之標的，依目前國內學者之通說，大都認為只限於有體物¹¹。

3. 權利耗盡原則：

(1)相關法規：

「在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人，得以移轉所有權之方式散布之。」著作權法第 59 條之 1 定有明文。

(2)意義：

¹⁰ 蕭雄淋，著作權法論，八版，2019 年 2 月，頁 144。

¹¹ 簡啟煜，著作權法案例解析，四版，2018 年 10 月，頁 234~235。

係指著作財產權人或其授權之人將其著作原件或重製物之所有權移轉之同時，即喪失該著作之散布權。移轉繼受取得該作原件或重製物之所有權人，基於物權，得自由管理、使用、處分或收益該著作原件或重製物。

(3)要件：

- ①得依本條而為散布之人，需取得著作物所有權¹²。
- ②所取得者須為著作原件或「合法」之重製物¹³。
- ③取得合法重製物所有權的地點，須在中華民國領域之內¹⁴。
- ④須限於以「移轉所有權」之方式散布¹⁵。

(三)電腦程式著作之修改及重製：

1. 相關法規：

「合法電腦程式著作重製物之所有人得因配合其所使用機器之需要，修改其程式，或因備用存檔之需要重製其程式。但限於該所有人自行使用。」著作權法第 59 條第 1 項定有明文。

2. 內容：

(1)使用主體之限制：

本條之利用人，限於合法電腦程式重製物之所有人¹⁶。又修改程式之人限於所有人自己使用¹⁷。

(2)利用型態：

為了配合電腦機器之需要而修改其程式，此乃因電腦設備在設計上有其各自之系統，為了能讓軟體與個別的電腦相容，以達軟體得以順利操作利用之目的，故允許將之修改程式。「所使用機器」，係指「電腦硬體設備」而言。

(3)備份：

本條允許合法軟體重製物的所有人為備份存檔之目的，重製一份軟體，以備所有人因原軟體重製物滅失而無法使用時，得以備份代替¹⁸。

(四)結論：

1. 備份重製物限於消費者自行使用：

本題消費者購入軟體 X 之重製物時，得於同一電腦下載軟體二次，一為主重製物，啟動文書處理功能，另一為以備份為目的之重製物。而依著作權法第 59 條第 1 項本文規定，消費者購入軟體 X 之重製物，為合法電腦程式著作重製物軟體 X 之所有人，其第二次下載為以備份為目的之重製物，係因備用存檔之需要重製其程式，依同條項但書規定，限於該所有人即消費者自行使用。乙向軟體 X 之消費者收購備份重製物，再以光碟之形式出售給他人，與著作權法第 59 條第 1 項但書規定未合。

2. 乙之抗辯無理由：

乙雖主張著作權法第 59 條之 1 規定之權利耗盡原則，惟其客體為著作原件或其合法重製物本身，不包括備份之重製物。著作權法得就著作原件或其合法重製物進行備份者，僅限於電腦程式著作。本題軟體 X 既為電腦程式著作，其備份重製物自應適用著作權法第 59 條規定，並無同法第 59 條之 1 規定之適用。

¹² 簡啟煜，著作權法案例解析，四版，2018 年 10 月，頁 239～241。

¹³ 簡啟煜，著作權法案例解析，四版，2018 年 10 月，頁 241。

¹⁴ 簡啟煜，著作權法案例解析，四版，2018 年 10 月，頁 241～243。

¹⁵ 簡啟煜，著作權法案例解析，四版，2018 年 10 月，頁 244。

¹⁶ 簡啟煜，著作權法案例解析，四版，2018 年 10 月，頁 401。

¹⁷ 蕭雄淋，著作權法論，八版，2019 年 2 月，頁 199。

¹⁸ 簡啟煜，著作權法案例解析，四版，2018 年 10 月，頁 401～402。