

110 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）

考試時間：2 小時

裴騰老師

一、甲公司於乙商標權人申請註冊 A 商標前，已善意使用相同商標於同一商品。甲公司於乙註冊取得 A 商標的商標權後與乙簽定授權契約，由乙授權甲公司使用 A 商標。其後，甲公司與乙的授權契約因雙方出現嫌隙而終止，乙禁止甲公司繼續使用 A 商標。試問此時甲公司可否主張商標法第 36 條第 1 項第 3 款的「善意先使用」抗辯？（30 分）

1.《考題難易》★★★★★

2.《解題關鍵》商標法有關「善意先使用」規定，係為保護善意之商標先使用人而制定，其為例外規定，自應嚴格解釋。解題時應先敘明「善意先使用」規定之意義及要件，再就「善意先使用」與「授權使用」競合時，二者不可能併存加以論述，最後導出商標權人授權先使用人使用商標，於授權契約終止後，先使用人已無從再主張得回復適用商標法有關「善意先使用」規定之抗辯。

【擬答】

(一)善意先使用：

1. 相關法規：

「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：……三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」商標法第 36 條第 1 項第 3 款定有明文。

2. 意義：

又稱先使用權¹，係指在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

3. 要件：

(1)須在他人商標註冊申請日前，即已有使用之事實。

(2)使用時須基於善意。

(3)須以原使用之商品或服務為限，不得再擴充適用於其他商品或服務。

(4)商標圖樣須相同或近似，且使用於同一或類似之商品或服務上。

(5)商標權人得要求其附加適當之區別標示，以免消費者發生來源之混淆²。

(二)商標法第 36 條第 1 項第 3 款屬緩和註冊主義之例外，應嚴格解釋：

按商標法第 36 條第 1 項第 3 款立法意旨，在基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束，而此款既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯致侵蝕註冊主義之商標立法根基。A 公司固於 B 申請甲商標註冊前即已先使用甲商標，惟於 B 註冊取得甲商標權利後，與 B 簽訂授權契約，由 B 授權 A 公司使用甲商標，則按論理法則，使用權利之原因不可能競合，即 A 公司不可能基於 B 授權使用甲商標，同時又基於善意使用自己

¹ 曾陳明汝著；蔡明誠續著，商標法原理，修訂三版，2007 年 4 月，頁 99。

² 曾陳明汝著；蔡明誠續著，商標法原理，修訂三版，2007 年 4 月，頁 99~100。

商標，是應認 A 公司自向 B 取得使用甲商標之授權後，已非基於善意先使用自己商標之意思使用甲商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，A 公司自不得於授權契約終止後，再主張善意使用甲商標而不受商標權拘束，從而，A 公司無從依商標法第 30 條第 1 項第 3 款主張「善意先使用」之抗辯³。

(三)結論：

本題甲公司於乙商標權人申請註冊 A 商標前，已善意使用相同之 A 商標於同一商品。惟甲公司於乙註冊取得 A 商標的商標權後與乙簽定授權契約，由乙授權甲公司使用 A 商標。按論理法則，使用權利之原因不可能競合，應認甲公司自向乙商標權人取得使用 A 商標之授權後，已非基於善意先使用之意思使用 A 商標，而係本於被授權人之地位使用 A 商標，故甲公司不得於其與乙之授權契約終止後，再主張商標法第 36 條第 1 項第 3 款的「善意先使用」抗辯。

志光.保成.學儒

15大環狀學習

為您快速敲開高普大門

服務架構

全國第1 輔考資源 最齊全	面授學習	數位學習	在家學習	WIFI補課	函授學習
	親臨名師風采 學習成效加倍	課程隨選隨看 名師任你欽點	在家輕鬆補課 學習更不受限	免排隊免預約 學習更有效率	在家雲端上課 學習便利有效

師資多元
旁聽制度
筆記借閱
隨堂班導
隨堂班導
補課系統

平時測驗
申論批改
全國模考
落點分析
班級讀書會

考取經驗傳承
時事專題講座
考生關懷講座
考取自修教室
考取自修教室
手機APP系統

二、甲撰寫並出版「現代法律常識」一書（以下簡稱「M 著作」），此書共 300 頁，分為 10 章，每章的最後 2 頁為摘要，條列了該章的重點。

- (一) A 學校為一所市立特殊教育學校，該校未得甲的同意便製作了總共 50 本 M 著作的點字書，提供該校的視覺障礙學生使用。甲認為 A 學校侵害其著作財產權，依著作權法起訴請求 A 學校賠償損害，但 A 學校主張其製作點字書的行為，不受甲的著作財產權效力所拘束。試問 A 學校的抗辯是否有理由？（15 分）
- (二) B 學校為一所普通高中，該校為提升公民課程的教學成效，今年印製了 500 本公民課程補充教材，每本教材的最後 20 頁集結了 M 著作各章的 2 頁摘要。由於 B 學校在印製前並未取得甲的同意，因此甲認為 B 學校侵害其著作財產權，依著作權法起訴請求 B 學校賠償損害，但 B 學校主張該校是在合理範圍內使用甲的著作。試問 B 學校的抗辯是否有理由？（20 分）

³ 109 年 8 月 27 日智慧財產法院 109 年度刑智上易字第 24 號刑事判決、司法院 101 年度智慧財產法律座談會民事訴訟類相關議題提案及研討結果第 4 號研討結果意旨參照。

1.《考題難易》★★★★

- 2.《破題關鍵》著作財產權之合理使用係對著作財產權所為之限制，應就相關規定詳細檢視其要件，以保障著作財產權人之權利，並確認他人得為合理使用之範圍以免構成侵權。解題時應區分「視聽覺障礙之利用」係為保障身心障礙者權益，其合理使用範圍較廣；而「學校授課需要之重製」雖係為教育目的，惟其公益性與保障身心障礙者權益仍有區別，應在合理範圍內使用，不得有害於著作財產權人之利益。

【擬答】

(一)視聽覺障礙之利用：

1.相關法規：

「中央或地方政府機關、非營利機構或團體、依法立案之各級學校，為專供視覺障礙者、學習障礙者、聽覺障礙者或其他感知著作有困難之障礙者使用之目的，得以翻譯、點字、錄音、數位轉換、口述影像、附加手語或其他方式利用已公開發表之著作。」著作權法第 53 條第 1 項定有明文。

2.使用目的限制：

本條項規定將使用目的限制明定為「專供」視覺障礙者等使用⁴。

3. A 學校之抗辯有理由：

A 學校為一所市立特殊教育學校，該校未得甲的同意製作總共 50 本甲之 M 著作的點字書，提供該校的視覺障礙學生使用。依上開著作權法第 53 條第 1 項規定，**A 學校為依法立案之學校，為專供視覺障礙者使用之目的，以點字利用甲已公開發表之 M 著作。**A 學校之行為合於上開著作權法第 53 條第 1 項規定，係屬合理使用，甲之著作財產權受有限制，無從對 A 學校請求損害賠償。

(二)學校授課需要之重製：

1.相關法規：

「依法設立之各級學校及其擔任教學之人，為學校授課需要，在合理範圍內，得重製他人已公開發表之著作。第四十四條但書規定，於前項情形準用之。」、「……。但依該著作之種類、用途及其重製物之數量、方法，有害於著作財產權人之利益者，不在此限。」，著作權法第 46 條及第 44 條但書分別定有明文。

2.著作權法第 46 條內容：

本條得為重製之主體，限於「依法設立之各級學校及其擔任教學之人」。本條之「擔任教學之人」，係指**實際擔任教學之人**。本條重製之目的，限於「為學校授課需要」，不限於課堂上之教師講授，實驗、實習、討論會、體育技能等**凡為實現教育計畫，而對學生所為一貫授課過程之使用**，均包含在內⁵。

3. B 學校之抗辯無理由：

B 學校為一所普通高中，為提升公民課程的教學成效，印製 500 本公民課程補充教材，每本教材都集結了 M 著作的摘要。依上開著作權法第 46 條規定，**B 學校為依法設立之學校，為學校授課需要**，固得重製甲已公開發表之 M 著作，惟應在合理範圍內，並準用著作權法第 44 條但書規定。按 M 著作分為 10 章，每章最後 2 頁摘要條列該章重點，B

⁴ 立法院網頁。（<http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/dispg?@28:429248228:ttsweb:1:dispg@@1790324521>最後檢視日：2021.10.19）

經濟部智慧財產局網頁。（<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504228&ctNode=7123&mp=1>最後檢視日：2021.10.19）

⁵ 加戶守行，著作權法逐條講義，頁208；日本著作權法令研究會編，著作權關係法令實務提要，頁579。蕭雄淋，著作權法論，八版，2019年2月，頁159～160。

學校印製之公民課程補充教材，每本教材最後 20 頁集結了 M 著作每章的 2 頁摘要，等同收錄 M 著作全書 10 章之全部重點，似已非屬在合理範圍內使用，且依該重製物即公民課程補充教材之 500 本數量及集結摘要之方法，實已影響甲所撰寫並出版 M 著作之銷售而有害其利益，甲應得對 B 學校請求損害賠償。

109高普考 志光 保成 學儒 再獲佳績

穩坐高普王者之位

狀元邀你共同見證



一般行政
全國雙狀元

高考 張 ○、普考 黃○圻



人事行政
全國雙狀元

高考 楊○璉、普考 陳○毅



財經廉政
全國雙冠軍

高考 林○秀、普考 林○秀

高考一般行政

前10佔8

一般行政狀元張 ○ 一般行政第四廖○棋 一般行政第九張○閔
一般行政榜眼邱○翰 一般行政第六史○禎 一般行政第十邱○綺
一般行政探花高○凱 一般行政第八余○中

普考一般行政

前10佔9

一般行政狀元黃○圻 一般行政第四錢○壹 一般行政第八陳○瑞
一般行政榜眼邱○翰 一般行政第五黃○儀 一般行政第九周○玄
一般行政探花史○禎 一般行政第六黃○筠 一般行政第十王○偉

三、甲起訴主張，其於民國 106 年 8 月間出資聘請乙從事研發工作，約定研發後專利申請權及專利權由甲取得，但乙研發成功後竟於民國 106 年 11 月將研發成果向經濟部智慧財產局申請 A 發明專利，並經經濟部智慧財產局於民國 107 年 4 月 15 日公告。試問目前甲可否依專利法為舉發而享有擬制申請日的優勢？請說明理由。若不可以，則甲可否提起民事給付訴訟請求乙將 A 發明專利移轉登記與甲？（35 分）

1. 《考題難易》★★★★★

2. 《破題關鍵》按專利法第 35 條規定真正申請權人提起舉發及申請專利以取回其專利權，惟如逾法定期間，其專利權即無從取回，實務上乃依民法不當得利之規定，使真正申請權人得取回其專利權。解題時應先舉專利法第 7 條第 3 項有關出資聘人規定，再敘明同法第 35 條規定及其要件，最後援引實務上就民法不當得利規定所為之論述，作為真正申請權人得取回其專利權之理由。

【擬答】

(一)目前甲得依專利法第 73 條第 1 項第 3 款為舉發，惟無從享有擬制申請日的優勢：

1. 出資聘人發明等專利權之歸屬：

(1)相關法規：

「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。」專利法第 7 條第 3 項定有明文。

(2)法律關係：

所謂出資聘人，是指在不具僱傭關係，由一方出資，聘請他方從事研究工作而言⁶。

2. 真正申請權人之援用：

⁶ 楊崇森，專利法理論與應用，修訂四版，2016 年 10 月，頁 95～96。

(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)要件：

①舉發期間：

真正專利申請權人或專利申請權共有人提起舉發，須於原專利案公告後 2 年內為之。

②申請期間：

真正專利申請權人或專利申請權共有人申請專利，須於舉發撤銷確定後 2 個月內為之。

(3)真正有申請權之人：

依專利法第 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專利申請權，利害關係人得依本法第 71 條第 1 項第 3 款規定提起舉發。

(4)逾期：

①超過舉發期間：

依本條主張權利者，須於原專利案公告後 2 年內提起舉發，**超過 2 年者**，固仍得提起舉發，但**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之資格再行申請專利，縱然申請，亦應以其申請案已經公告，不具新穎性予以核駁。

②超過申請期間：

超過此 2 個月，雖仍得提出，惟已不能援用非真正申請權人提出申請案之申請日作為申請日，只能以此提出之日為申請日，結果亦應以其不具新穎性予以核駁。

(5)不再公告：

依專利法第 47 條規定發明經審查認無不予專利之情事時，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。真正申請權人依本條規定申請時，因該專利所揭露之技術前已公告在案，並無再為公告之必要⁷。

3. 小結：

本題乙向經濟部智慧財產局申請之 A 發明專利，經該局於民國 107 年 4 月 15 日公告，目前甲縱提起舉發，亦已逾專利法第 35 條第 1 項規定之 2 年期間。甲雖仍得提起舉發，但只能達到撤銷 A 發明專利權之目的，並不能以真正申請權人之資格再行申請 A 發明專利，自亦無從享有擬制申請日之優勢。

(二)甲得提起民事給付訴訟請求乙將 A 發明專利移轉登記與甲：

1. 不當得利返還請求權：

按**無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益**。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第 179 條定有明文。

2. 小結：

本題甲與乙間約定研發後專利申請權及專利權由甲取得，乙卻將研發成果向經濟部智慧財產局申請 A 發明專利，並經該局公告。按 A 發明專利之專利申請權及專利權，依甲與乙間之約定，均為甲所有，乙自屬**無法律上之原因而受利益，致甲受有損害**，甲請求乙

⁷ 專利法逐條釋義，經濟部智慧財產局，2014 年 9 月，頁 124~126。

志光.保成.學儒

快速考取班

業界最霸氣的宣示 讓你快速考取



考取班

8
大保障

學費省很大

全年課程不間斷，一次繳清學費輔導至考取。

課程最完整

完整課程循環，基礎班→正規班→專題課→總複習...等，全部擁有。

上榜賺獎金

報名考取班第一年考取同職等考試，頒發獎學金。

學習最便利

輔導期間可依自己時間選擇面授或視訊學習，提高學習效率。

師資最多元

重點科目安排多元師資，雙循環教學，可旁聽加強弱科，強化上榜實力。

加選最超值

輔導期間要加選其科目增加考試機會，加選另享專案優惠。

榜單最實在

年年榜單見證，錄取人數最多，錄取率最高，奪榜實力全國第一。

公約有保障

考取班簽訂公約，保障您的權利與義務至考取為止。



考取班一年考取雙料金榜

李學姐 | 109 高考社會行政 / 109 普考社會行政

選擇志光原因在於親友推薦，身邊有親友也在志光補習，並且順利考取，在這般保證下我決定加入志光行列。個人總共經歷了基礎班、正規班、題庫班、總複習以及奪榜班，一路跟著志光安排的進度，讓我每個考科皆能深入接觸與了解。

完整課程訊息請洽全國志光、保成、學儒門市

職王

⁸ 107 年 8 月 30 日智慧財產法院 105 年度民專上字第 37 號民事判決，網頁：

https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default_AD.aspx，最後檢視日：2021.10.19。