

台一國際專利商標事務所

服務項目／代理國內外及大陸專利、商標、著作權申請、保護、受任
專利、商標顧問、技術合作、外人投資辦理、專利買賣介
紹及各種問題諮詢服務。

・服務網遍及全省・

台北所／台北市長安東路二段 112 號 9 樓

電話：(02) 25061023 (總機) 傳真：(02) 25011666

台中所／台中市台中港路一段 198 號 10 樓

電話：(04) 23270288 (總機) 傳真：(04) 23227483

台南所／台南市府連路 364 號 4 樓

電話：(06) 2743866 (總機) 傳真：(06) 2744030

高雄所／高雄市建國二路 36 號 8 樓

電話：(07) 2363602 (總機) 傳真：(07) 2364360

Website: <http://www.taie.com.tw>

E-mail : taie@seed.net.tw

商標專論集 (六)

台一專利商標叢書



台一

三十週年慶
紀念叢書

商標專論集 (六)

序

回顧過去三十年時間似乎是一瞬間的事，想起創辦專利商標事務所的過往，真是點滴在心。人生有限，企業無限，多數企業經營之始，多懷抱「永續經營」的理念，個人也不例外，惟為落實此理念，個人有四大信念的堅持與實踐，即：人才的累積、信譽的累積、資金的累積與社會服務的累積。

個人一向以追求提供社會更好的服務為己任，故數十年來，對專利商標的研究工作從未間斷，如慶祝本所二十周年慶時，特別收集研究成果，發行「近百年來專利商標法之變遷」乙書，分享國人。此次為慶祝三十周年，發行商標紀念專論集，其中亦收錄「近十年來商標法的演變」之文章，以延續十年前商標法變遷之論述，供各界續為參考。

創辦智慧財產權相關業務服務三十年，研究工作從早期專注於國內法制與實務，後至世界各國智慧財產權制度與實務，及至現在相繼成立之各世界或地區性的智慧財產權組織，綜觀智慧財產權制度固有漸漸世界統一的趨勢，惟目前仍存有實質差異，我們仍會持續研究並將成果供各界參酌。

欣逢改制創業三十周年慶，謹以此書獻給長期來一直支持、愛護台一的客戶與社會各界人士以及一起努力奉獻的同仁們，期待我們有更美好的未來。

台一國際專利商標事務所
創辦人 林 晉 章 謹識
中華民國九十五年十月三十一日

目 錄

序	林晉章	I
1. 商標的識別性	桂齊恆	1
2. 採用國際商品分類的影響	江丕群	17
3. 由實際案例談商標之合理使用	蔣文正	31
4. 商標之善意先使用與確認之訴	楊世安	51
5. 商標混淆誤認之審查及實例	林承慧	59
6. 商標近似案例研究	葉雪貞	73
7. 有關商標法第23條第1項第14款之適用	林純貞	93
8. 運用商標法的規定,排除不得註冊事由	林純貞	113
9. 商標法對自然人「姓名、藝名、筆名、字號」 之保護及案例研討	吳岱璇	133
10. 評析一將門與愛迪達商標權之爭	林承慧	153
11. 從「余仁生金燕」商標異議案探討 「反向混淆」之問題	吳岱璇	167
12. 大陸馳名商標之認定及保護	林承慧	183
13. 漫談著名商標之保護	洪鶯娟	195
14. 著名商標與網域名稱之爭議問題	王麗真	207
15. 商標保護與公平交易法	陳美燕	223
16. 國外特殊商標及其實務	陳鳳英	237
17. 立體商標之保護範圍與專利新式樣、著作權之關係	陳鳳英	247
18. 談兩岸有關地理名稱註冊之商標審查	林純貞	259
19. 地理名稱商標與證明標章之比較	陳鳳英	277
20. 債權人得代位行使債務人何種商標法上之權利	吳岱璇	291
21. 近十年來我國商標法的演變	葉雪貞	309
22. 智慧財產法院成立後之商標爭議處理	廖正多	325
23. 智慧財產權授權問題探討	謝智硯	381
24. 智慧財產權的價值	楊毓純	415
25. 我國近十年核准公告之商標申請案的商品類別統計	張元銘	443

商標之識別性

桂齊恆律師

商標須有其識別性已為商標法上之基本原則。商標之識別性，一般均以我國商標法第5條為其依據，惟事實上該第5條之條文中並無識別性之字樣，「識別性」之字樣反而出現於商標法第19條、第23條第12款、第62條第1款中。本文即針對「商標之識別性」，重新提出認識與區別，以就教於方家。

壹、概說

現行商標法第2條規定：「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。」故知商標之作用在於表彰自己之商品或服務，而其特徵即在於識別性。

商標法第5條規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得以與他人之商品或服務相區別。」其中第一項規定商標之構成要素；第二項規定商標之識別性。故所謂之「識別性」，應包含如下二大要件，此即：

1. 「認識」其為表彰商品或服務之標識；
2. 並得以與他人之商品或服務相「區別」。

《說文解字》中解釋——識：意也；意者志也；志

者心所之也，意與志、志與識，古皆通用。心之所存謂之意，所謂知識者此也。大學誠其意，即實其識也。一曰知也。按凡知識記識標識，今人分入去二聲，古無入去分別，三者實一義也。別：分解也，分別離別皆是也。故識別之意，謂以意見分別之也。

依據辭典之解釋——認識：心理學上之認識有廣狹二義，廣義指知的要素最為顯著之心理歷程，與感情、意志對稱，即感覺、知覺、想像、思惟等之總名；狹義指感知對象之當時狀態，不問其對象為事為物、屬內屬外，但領會其內容而伴以確實性之意識者即是。哲學上之認識，則指含有判斷作用之知的作用，與知識之義略同。區別：猶言分別也。

綜合上述，可為「商標之識別性」作一合理解釋：為表彰自己之商品或服務而申請註冊之商標，應足以使相關消費者能夠知道並了解其為表彰商品或服務之標識；而且得藉以與他人之商品或服務有所區辨或分別。

貳、立法沿革

早期商標法中係規定所謂之「特別顯著性」，此觀民國十九年之首部商標法第1條第2項規定：「商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式須特別顯著，並指定所施顏色」，即可明瞭。其後於二十四年修正為「應特別顯著」，沿用至六十一年修正商標法，改列為第4條，其規定曰：「商標包括名稱及圖樣，其所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應特別顯著，並應指定所施顏

色。」承襲至八十二年修法時，改列為第5條第1項，並將其內容修正為：「商標所使用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，此即為現行規定之前身。現行法(九十二年版)將該項條文再改列為二項，第一項規定商標之構成要素；第二項規定商標之識別性，其中將「一般商品購買人」修正為「商品或服務之相關消費者」，此為其立法沿革之梗概。

茲將本次商標法修正草案之說明錄之於下：第二項規定商標應具識別性之條件，依本法申請註冊之商標，須使相關消費者得區辨其為識別來源之標識，至其判斷之標準應以「商品或服務之相關消費者」為判斷基準，例如一般日常用品，固應以一般大眾為判斷標準，但當商品或服務流通於專業人士之間，應依專業人士之觀點，例如對於精密醫療器材、特殊之建材，自應以醫師、建築師之觀點判斷之，為釐清觀念，爰將現行條文之「一般商品購買人」修正為「商品或服務之相關消費者」。

參、判解實務

法律為抽象之規範，適用於具體案件時，有賴於解釋與適用，尤其在我國，有許多早期之司法院解釋與現行之大法官會議解釋，對於闡釋法律發揮一定之效能。另外法院之判決亦作為一些先例，並經審酌成為判例，對下級法院有其事實上之拘束力。此等解釋或判例活動，造成吾人法律生活之活水泉源，從中亦可了解實務

操作之相關準則，尤值珍視。

一、早期解釋實務

我國首部商標法係於民國十九年五月六日公布，二十年一月一日施行。早期僅有二則司法院解釋係與「特別顯著性」有關，茲特將其臚列於下：

院字第1794號：自己之商號作為商標呈請註冊，如其商號文字之組織特別顯著，應准註冊。(27.10.18.)

院字第1855號：商標並未限以應與商品形狀、功用及顏色分離而獨立成一物體，故商標之構成，雖係以特殊文字等綴為花紋連貫使用於整個商品外部，苟合於特別顯著之要件，即應准其註冊。(28.2.27.)

此二則司法院解釋均係解釋「特別顯著」之意義，惟仍嫌抽象，不夠具體，但已可見司法院見解之一班。其一云：如其商號文字之組織特別顯著，應准註冊；另一云：雖係以特殊文字等綴為花紋連貫使用於整個商品外部，苟合於特別顯著之要件，即應准其註冊。

二、中期判例實務

所謂中期應指抗戰勝利，行政法院商標法相關判決例出現後，直至民國八十二年將「特別顯著性」修正為「識別性」之前，行政法院出現不少判例，對此有所闡明發揮，可將其分為三類如下：

1. 解釋「特別顯著性」之判例

對於所謂之「特別顯著性」有所解釋，俾供實務運作上之遵循。此類判例較為晚出，但其意義重大，特予先行提出：

73判461：商標以圖樣為準，所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應特別顯著，並應指定所施顏色，為商標法第四條第一項所明定。茲所謂「特別」係指商標本身具有與眾不同之特別性，能引起一般消費者之注意而言；所謂「顯著」係指依一般生活經驗加以衡酌，其外觀、稱呼及觀念，與其指定使用商品間之關係，足以與他人商品相區別者而言。

本判例已對「特別」與「顯著」二詞分別解釋，並提出判準，即「引起注意」與「區別」二大判斷標準。

74判347：商標圖樣所使用之圖形，縱屬簡單，但因使用長久及商品廣泛行銷，已具有標誌性，能使一般購買者得藉與他人商品辨別者，仍不失為具有特別顯著性，即應准其註冊。

本判例則已指出「標誌性」與「辨別」二大判斷標準。此二則判例所建立之判準事實上是相同的，只是後例將前例之「引起注意」改寫為「標誌性」；將「區別」改為「辨別」而已。

2. 具備「特別顯著性」之判例

有三則判例係肯認具備「特別顯著性」者如下：

47判19：商標所用之文字圖形，固應特別顯著，但查被

告官署核准美商註冊之V字商標，該V字係一英文字母，可以表示任何有V字開頭之英文單字，不能指為專供代表VANISHING CREAM之用，亦即非表示潤膚膏商品名稱或品質之普通使用方法，自不能謂其違反商標法第一條第二項所規定特別顯著之要件。

47判22：英文C一字母，可以代表任何有C字開頭之英文單字，並非表示任何一種商品之名稱或品質，根本不發生普通使用方法之問題。參加人以C字商標，使用於潤膚膏類之商品，行銷各國有年，均予註冊保護，尚難認其商標為不特別顯著。被告官署以C字商標既無違反商標法第一條第二項之規定，亦與同法第十四條所謂以普通使用之方法表示商品之名稱品質者有別，而予審定註冊，自難謂非適法。

47判39：參加人呈請註冊之五印醋商標圖樣，係於金黃色花形邊框內，書墨色「五印醋」三字，其整個圖案，有其特殊之結構及設色，顯非不具商標法第一條第二項所規定特別顯著之要件。參加人即以五印醋為其所使用之商品名稱，究非一般人通用之商品名稱可比，自尤不能認為五印醋為商標法第二條第五款所規定之同一商品習慣上通用之標章。

細繹此三則判例，似乎行政法院認為只要不是普通使用之方法，或非習慣上通用之標章，即可認定其具備「特別顯著性」。

3. 不具「特別顯著性」之判例

有四則判例係認定不具備「特別顯著性」者如下：

35判15：商標所用之文字圖形記號，須特別顯著，為商標法第一條第二項所明定。本件系爭之註冊商標「參茸賜保命」，其構成商標主要部分之「參茸」與「賜保命」，均屬習知習見之普通藥品名稱，以之聯合為一種成藥名稱，而引為商標圖樣，究難認為特別顯著。

36判17：商標所用之文字圖形記號，須特別顯著，為商標法第一條第二項所明定。原告呈請註冊之主要部分係「調補丸」三字，而此三字為一般人習用之普通藥品名稱，究難謂為特別顯著。

47判38：商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應特別顯著，並應指定名稱及所施顏色，為商標法第一條第二項所明定。原告以「膠性鈣片」及「CALLOID TABLET」為商標，申請註冊。查「膠性」僅係表示商品品質之普通使用之方法，「鈣片」乃為西藥類商品習常之名稱，以普通中文正楷自右至左橫書「膠性鈣片」四字，再加以普通外文正楷自左至右橫書「CALLOID TABLET」二字與之並列，全係黑字，亦別無圖形記號，意匠構造，異常簡單，顯不合乎首開特別顯著之要件。而鈣片當然以「鈣」為主要成分，如以此非特別顯著一般習慣上通用之藥品名稱作為商標，使用於商標法施行細則第三十八條第一項之全部西藥類之西藥及應屬於本項之其他商品，自難生表彰其所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀商品之作用。

55判字75：商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式特別顯著者，固合於商標法第一條第二項規定申請註冊所應具備之要件。但其文字、圖形、記號或聯合式，係表示申請註冊之商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質或功用者，依同法第二條第十款之規定，仍不得作為商標申請註冊。原告申請註冊之「立達膠囊圖樣」（橙底藍字）LEDERLE CAPSULE DESIGN（BLUE LETTERING ON ORANGE BACKGROUND）商標主要部分為包裝粉劑之橢圓形膠囊圖形，既即表示其申請註冊之商品藥品本身之形狀，而膠囊圖形所施用之橙色，復為一般藥商習慣上用於膠囊之顏色之一種，則縱如原告主張系爭商標之特殊文字設色等，無違於特別顯著之要件，但以其有違商標法第二條第十款之規定，自仍不得作為商標申請註冊。

以上所述四則判例之基本論點均為：習知習見習用之藥品名稱，究難認為特別顯著。唯其缺點在於——僅限於藥品一項商品，有所侷限，很難類推至其他品類之商品。

三、近期裁判實務

近期實務乃指民國八十二年將「特別顯著性」改為「識別性」之後，法院在判決實務中所表示之見解。

92判字第155號：按商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，為系

爭商標異議案審定時商標法第五條第一項所規定。所稱表彰商品之標識，指一般消費者一見即知其為代表商品之品牌，具有標誌性；所稱得藉以與他人之商品相區別，指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品，具有辨識性。此為商標註冊要件之一，可依一般生活經驗加以衡酌。如就商標圖樣之整體外觀衡酌結果，不具備此一要件，即不應准予註冊。違反之而審定准予註冊者，一經提出異議，商標主管機關應為異議成立之審定。

94判字第61號：末按商標識別性之強弱，係指作為商標之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，對於相關商品購買人所呈現識別商品來源之功能的強弱。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的隨意性商標，其識別性較弱，彼此設計上如有些許差異即足以彰顯各自之特徵。查兩造商標圖樣均以習見之兔子作為素材，且在商標申請註冊資料中，以習見之兔子素材作為商標圖形之一部分或全部並作為商品之識別標誌而獲准註冊者，不勝枚舉，有上訴人所提商標註冊資料影本附卷可稽。可見上訴人主張兔子圖形識別性較弱，尚非無據，則在系爭商標之構圖上意匠與據以評定商標有些許差異的情形下，是否仍應認為兩者近似，即非無重行斟酌之餘地。

95判字第99號：又所稱表彰商品或服務之標誌，指一般消費者一見即知其為代表商品或服務之品牌，具有標誌性；所稱得藉以與他人之商品或服務相區別，指一

般消費者一見即知其為代表特定主體之商品或服務，具有辨識性。故判斷商標或服務標章是否具備「識別性」，應立於一般消費者之立場，依一般生活經驗就商標或標章之整體加以觀察，並綜合其使用方式、實際交易情況及其所指定使用之商品或服務等加以審酌。

上述之三則最高行政法院判決均係近年所為，可以代表最近之實務見解，其表示所謂「識別性」必須有標誌性與辨識性，並可依一般生活經驗加以衡酌，應立於一般消費者之立場，依一般生活經驗就商標之整體加以觀察，並綜合其使用方式、實際交易情況及其所指定使用之商品或服務等加以審酌。且商標識別性之強弱，係指作為商標之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，對於相關商品購買人所呈現識別商品來源之功能的強弱。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的隨意性商標，其識別性較弱，彼此設計上如有些許差異，即足以彰顯各自之特徵。

另有一則最高法院之民事判決亦與識別性有關，尤值重視，其對保護範圍大小特有見解，且符合一般人對法律之期待，茲錄於下，以供參考。

90台上字第814號民事判決：按商標及服務標章所具識別性之強度，與其受保護之範圍密切相關，其愈具有識別性者，所受保護之範圍愈廣，其所具識別性愈低者，所受保護之範圍相對縮小。

肆、審查基準

主管機關於民國八十六年公布「商標識別性審查基準」，其後又修正更名為「商標識別性審查要點」，現行要點為九十三年五月一日施行之版本，其主要基本原則為：審查商標有無識別性，應就指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別（參見要點二）。

要點三則為商標具有識別性之例示，主要將之分為三大類：

- (一)獨創性商標(original trademark)；
- (二)隨意性商標(arbitrary trademark)；
- (三)暗示性商標(suggestive trademark)。

要點四則為商標不具識別性之例示，此可有十五類如下：

- (一)商品或服務習慣上通用標章或通用名稱；
- (二)文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，係表示指定商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者；
- (三)簡單線條或基本幾何圖形；
- (四)未經設計且無意義之阿拉伯數字；

- (五)易使人認係商品或服務裝飾之圖樣；
- (六)流行之標語、口號、廣告用語或廣告性質之圖形；
- (七)常用之成語或用語；
- (八)國名、習知之地理名稱；
- (九)工商企業、機構、組織等名稱之全銜；
- (十)未經設計之習見姓氏；
- (十一)習見之宗教標誌；
- (十二)依一般交易習慣，係所指定商品或服務之規格型號或年份者；
- (十三)習知書籍名稱，指定使用於書籍商品；
- (十四)採自習知之故事情節或為常見之遊戲名稱，指定使用於電子遊樂器或錄有遊戲程式之卡帶磁片、光碟片、電路板等商品；
- (十五)習知電影片、電視節目、廣播節目、歌曲等名稱，指定使用於電影片、錄影帶、影碟片、錄音帶、光碟片等商品。

當然，於本條之後，主管機關亦不忘特別宣示：商標不具識別性，不以以上例示為限。其後之條文，主要為一些補充性之規定，茲不贅述。既然已有官方教示之「要點」，自然人民大眾可資依循，惟往後似應更加强其類型化，以及一些細部之解釋運作，使其能夠更為客

觀化與標準化。

伍、第二層意義(Secondary Meaning)

民國82年版商標法第5條第2項規定：「凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級樣式之文字、記號、數字、字母等，如經申請人使用在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性。」其立法理由如下：第二項新增訂，因顯著性乃一浮動之狀態，可因當事人之努力而突顯，故商標圖樣若於註冊時已成為申請人營業上商品之識別標章者，應認為具有特別顯著性。按此即商標學理上所謂之「第二層意義」或「次要意義」(Secondary Meaning)。嗣後於民國86年將其修正為：「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。」目前則係規定於商標法第23條第4項：「有第一項第二款規定之情形或有不符合第五條第二項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」

關此部分之判決實務，可供參考者如下：

88判字第3703號：原告聲請註冊如附圖一所示之圖樣，由一般人客觀之觀察，係香菸之外包裝盒，以之指定使用於菸草、菸葉、雪茄、小雪茄、菸絲、鼻菸、香菸等商品，為該等商品中通常可見之外觀，作為商標，缺乏足以使一般消費者認識其為表彰商品之標誌，並藉以與他人之商品相區別，實不具有特別顯著性。被告認

該圖形不具備商標法第五條第一項規定之特別顯著性，並無違誤。又修正前商標法第五條第二項規定，「凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及式樣之文字、記號、數字、字母等，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性」，其明文規定凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及式樣之文字、記號、數字、字母等，始有發生第二層意義之可能，該條項並未就商品之包裝因交易上之使用而取得識別性為規定，故縱如原告主張，其包裝有長期使用之事實，亦因欠缺法律之規定，不能發生擬制之特別顯著性之效果。

89年訴字第1072號：最後有關「蘊育中的顯著性」與「識別性」之區別，本院明瞭二者有時間上之落差，但是這中間需要經過多少之時間，卻沒有一個固定之標準，仍然要視個案之情況而定。前已言之，在本案中，基於其服務內容之特殊性(競爭者少，市場規模小而穩固，如果是個競爭激烈的產業，本案一定有大量的異議或評定情況發生)，二者之落差自然比較小。何況上述之「時間落差」畢竟還是一個過程的觀察，僅具有參考價值。真正之標準最終還是要回到市場之現實認知，而此點原告已提出適當之證據證明其事。

89年訴字第2108號：至於商標法第三十七條第十款但書所規定第二層意義之認定，係以商標不符合該款本文識別性之規定為前提。本件系爭商標既已認定為具有顯著性而非不得申請註冊，則對於是否該當同條但書規

定之第二層意義，即勿庸再予審酌，附此敘明。

93年訴字第2115號：顯見新法就商標申請案是否核准，以核准註冊時之事實狀態為準，商標法第23條第2項規定，即第1項所列各款事由，其中之第12款、第14款至第16款及第18款規定之情形，至於其他各款(包括第4項第二層意義之事實狀態)則依第23條第1項規定，係以審查時作為判斷的時點。此係因有關商標申請後所產生的期待權與申請前他人已存在的權利所作的調整，但申請之期待權僅能保護至商標審查機關審定時，倘若於審定後，引發行政爭訟程序，則事實狀態基準時不能延後至事實審言詞辯論終結時，蓋商標第二層意義係經由商業使用動態發展，主管機關既以商標不具識別性否准註冊，該商標申請既經公權力機關認定為違法，殊無再保障申請人期待權，再若准申請人仍大量使用至行政爭訟程序事實審終時，無非鼓勵申請註冊人提起行政爭訟程序，再大量使用已遭否准之商標，以既成事實造成第二層意義，殊非合乎法條本旨之法律解釋且與法適用之安定性有違。是以商標法第23條第4項第二層意義之事實狀態基準時，應係以審查時作為判斷之時點，此與課予義務訴訟之法律狀態基準時，原則上以行政爭訟程序之事實審言詞辯論終結前不同，原告混淆法律狀態基準時及事實狀態基準時，且昧於商標法第23條第4項第二層意義之事實狀態基準時之正確解釋，主張應以事實審行政法院言詞辯論終結時之狀態為裁判基準時點云云，自非可採。

陸、問題探討——「識別性」與「特別顯著性」是否相同？

在商標立法上，早期係使用「特別顯著性」一詞，而晚近則係使用「識別性」一詞，然則二者到底有何不同處，令主管機關定要使用不同之名稱？

識別性一詞主要可分析為二大要件，即「標識性」與「區別性」；而特別顯著性亦可分為二部分，即「特別」與「顯著」。個人見解係認為：「顯著」即為一種「標識性」；「特別」即為一種「區別性」。是以「特別顯著性」與「識別性」並無顯著差異存在，且在實務上，亦始終將二者視為同一事物，從未加以區別。故本文見解認為吾人似可以法條上使用之識別性為主，而以特別顯著性為其解釋方法之一，比較能夠掌握其全貌。

採用國際商品分類的影響

江丕群

所謂國際商品分類係指尼斯分類（the Nice Classification），此分類係基於WIPO（World Intellectual Property Organization）所執行之尼斯協定（Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks）。該協定係有關於商標註冊商品與服務之國際分類之多邊契約（Total Contracting Parties：79）。尼斯分類歷經多次修正迄今所使用者為第八版本。公布日期依序第一版本是1963年、第二版本是1971年、第三版本是1981年、第四版本是1983年、第五版本是1987年、第六版本是1992年、第七版本是1996年，第八版本是2001年，而自2002年1月1日生效。採用國際商品分類固然是國際趨勢，但我國要從自我適用數十年的商標商品分類轉為國際分類，於適應上必然有一定的困難須加以克服，雖然我國從商標法與商標法施行細則等相關規定之修正著手，希望能與國際趨勢接軌，但諸多既存數十年之註冊商標，因商品分類之變遷很難不因權利變動徒增一些過去所沒有之困擾，因此本文就十多年來我國配合採行國際商品分類，於部分法規修正後所產生之影響，以列舉實例之方式，提供各界參酌。

按「鱷魚」蚊香是國內著名之商標，係國內知名廠商中台興化學工業股份有限公司所擁有數十年之著名商

標，但多年前消費者看到「鱷魚」殺蟲劑商品，一定有人會以為也是中台興公司產品，當然現在不論是鱷魚蚊香之「鱷魚」商標或鱷魚殺蟲劑之「鱷魚」商標均已為中台興公司所擁有，但可能有很多人不知道，鱷魚殺蟲劑之「鱷魚」商標權，曾經不屬於該公司所有。有此相同商標分屬不同商標權人之情形發生，主要因數十年來商標法規定的變動，與不同時期商品分類的修正，以及民國八十三年七月十五日我國商標指定使用之商品，改採國際商品分類等因素相互影響所致。

進一步舉例說明如下：有兩家不同公司（甲、乙兩公司），分別擁有註冊在不同類商品之兩相同「A」商標，於我國改採國際分類後，卻發生甲公司無法繼續以該「A」商標，再指定使用於相關商品，獲准註冊之情事。此乃因我國為採行國際商品分類，而商標法作了一些相關規定之修正所致，故以採用國際商品分類為界線，確實對商標權範圍的界定與申請商標因指定商品不同所依據之准駁原則均產生明顯不同以往之基準。現就以「A」商標為例，其係甲公司於六十二年獲准註冊於殺蟲劑、環境衛生用藥商品之商標，依註冊當時之商標法（六十一年七月四日公布）相關規定，如：第二十一條明文：商標專用權以請准註冊之圖樣、名稱及所指定之「同一商品或同類商品」為限。第三十五條規定：申請商標註冊，應指定使用商標之「商品類別及商品名稱」，以申請書向商標主管機關為之。商品之分類，於施行細則定之。第三十七條第一項第十二款規定：商標

圖樣有相同或近似於他人「同一商品或同類商品」之註冊商標，不得申請註。第六十二條：有左列情事之一者，為侵害他人之商標專用權，依刑法第二百五十五條之規定處罰之：一、於「同一商品或同類商品」，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。二、於有關「同一商品或同類商品」之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。再依當時（六十二年六月十三日發布）之商標法施行細則第二條：凡依本法申請註冊者，應依本細則第二十七條指定商品類別。第二十七條：商標註冊之申請人應依左列規定指定使用其商標之商品類別，其未指定者，得由商標主管機關指定之（當時共列有一百零三類商品）。而甲公司之「A」商標就依規定指定使用其商品類別為第一類藥品、衛生醫療補助品，不屬別類之化學品。因當時其指定使用之殺蟲劑、環境衛生用藥係歸屬於該類商品。惟於七十一年間有乙公司以相同之「A」商標，但指定使用於第十六類蚊香、捕蠅紙商品。按前述註冊當時之商標法規定：商標專用權以所指定之「同一商品或同類商品」為限。又商標不得註冊之事由亦以商標圖樣相同或近似於他人「同一商品或同類商品」之註冊商標為要件。再者，侵害他人之商標專用權，依刑法第二百五十五條之規定加以處罰，亦以於「同一商品或同類商品」，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者為要件。故依當時之法律明文，縱使不同之申請人，以相同之「A」商標，只要兩造指定使用之「商品不同且不屬同類商品」，依法均能同時或先後獲

准該「A」商標權。因此，一為指定使用於第一類殺蟲劑、環境衛生用藥之「A」商標與另為指定使用於第十六類蚊香、捕蠅紙之「A」商標，就依法並存為註冊商標。惟相關商標法規為配合民國八十三年七月十五日採用國際商品分類均做部分修正，如：八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第二十一條第二項：商標專用權以請准註冊之商標及「所指定之商品」為限（明顯與修正前以所指定之同一商品或同類商品為限不同）。三十七條第一項第十二款：商標圖樣有相同或近似於他人「同一商品或類似商品」之註冊商標者，不得申請註冊（明顯與修正前同一商品或同類商品之註冊商標不同）。六十二條第一項第一、第二款：於「同一商品或類似商品」之構成要件（亦同樣與修正前同一商品或同類商品不同）。又於我國改採國際商品分類前，即依七十六年十月十九日發布之商標法施行細則第二十四條：指定使用商標之商品類別共計九十五類。而依第二十五條規定服務標章之營業種類共有十二類。相對八十三年七月十五日當時採行之國際商品分類則為商品有三十四類，服務種類有八類（共計四十二類）（現行尼斯協定第八版已於民國九十一年一月一日生效，故我國亦配合修正將商品及服務分類表原第四十二類之服務類別細分為第四十二類至四十五類）。故難免使已註冊商標原指定之類別產生變動，且類似商品之認定因有仁智異見之情事，自然衍生一些困擾。於此再以前述「A」商標為例，繼續探討修法後對當事人權利的影響：

甲公司所有之「A」商標原係指定使用於舊商品分類第一類殺蟲劑、環境衛生用藥商品。乙公司之「A」商標則指定使用於舊商品分類第十六類蚊香、捕蠅紙商品。現如依國際商品分類則均歸屬國際分類第五類商品，只是前者歸屬0504組群商品，後者歸屬0510組群商品。因此就新法的觀點可以明顯分別兩商標指定使用於不同商品上；同樣以新法的觀點，兩商標指定使用之商品是否屬於類似商品，則不明顯，惟為採行國際商品分類，新法修正之方向多偏重「類似商品」，從而如果認定兩商標原指定使用之商品屬於類似商品，則對兩商標權益將產生重大影響。

進而言之，乙公司於八十四年間復以「A」商標指定使用於第五類（0510組群商品）蚊香、電蚊香片、捕蟑紙、捕蟑盒、捕蠅紙、黏鼠紙、黏鼠板、捕蟲紙、捕蟻盒、捕鼠盒等商品，申請註冊，並於八十六年間獲准註冊在案。而甲公司於八十九年間，亦再以「A」商標指定使用於第五類（0504組群商品）農藥、殺蟲劑、殺線蟲劑、除蟑劑、殺蚤藥、除草劑等商品，申請註冊。亦經主管機關核准註冊在案，惟乙公司以該商標違反註冊時之商標法規定，對之申請評定，主要以違反註冊時商標法第三十七條第一項第十二款之規定為依據，按當時之商標法即八十七年十一月一日公布施行之商標法，而該條款明文：商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，因此系爭「A」商標與乙公司早期註冊之「A」商標所指定使用之

商品（蚊香、捕蠅紙），是否構成類似商品，即成為系爭「A」商標得否註冊之重要爭點。相對的，乙公司八十六年註冊之「A」商標與甲公司早期註冊之「A」商標所指定使用之商品（殺蟲劑、環境衛生用藥商品），亦存有是否構成類似商品之爭執，即是否違反相同不得申請註冊之情事，因依八十二年十二月二十二日公布之商標法第三十七條第一項第十二款亦明文規定：商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊。

所謂「類似商品」，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。為民國八十三年七月十五日發布之商標法施行細則第十五條第二項第定有明文。再者，於八十七年四月八日公告之類似商品及類似服務審查基準（自九十三年七月一日起已失效），對類似商品之意義與認定均有規範，如第一點規定：「類似商品之意義，所謂類似商品，係指商品在用途、功能、行銷管道與場所、買受人、原材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品購買人誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。」第二點規定：「類似商品之認定，應綜合下列各項因素而非僅就單一因素判斷之：

（一）商品之用途、功能：

二以上商品具有相同或相近之用途、功能可滿足一般購買人相同需要者，被認定為類似商品之可能性較高。

二以上商品之用途、功能具有互補作用，經常或必須一併使用始能滿足一般購買人之需要者，被認定為類似商品之可能性較高。

（二）商品之行銷管道、販賣場所

商品之行銷管道、販賣場所相同，購買人同時接觸之機會較大，被認定為類似商品之可能性較高。但依市場交易情形，如透過直銷、電子購物、郵購等有別於一般行銷管道者，或商品係在百貨公司或量販店等分門別類銷售者，縱行銷管道或場所相同，尚難逕認即屬相類似之商品，仍應就一般社會通念，綜合考量其他重要因素以為斷。

（三）商品之原材料、成分

商品之原材料或成分，係其商品購買人購買時重要之考量因素者，則原材料或成分愈相同或近似，被認定為類似商品之可能性較高。

（四）商品與零組件之關係

商品本身為其他商品之零組件或半成品者，二者原則上並非類似商品，但前者之用途係配合後者之使用功能，後者欠缺前者即無法達成或嚴重減損其經濟上之使用目的者，被認定為類似商品之可能性較高。

（五）商品之買受人

商品之買受人具同質性者，如從事相同之行業或屬同一

購買族群，被認定為類似商品之可能性較高。

(六) 商品之產製者

商品來自相同之產製業者，被認定為類似商品之可能性較高。

(七) 其他足認係為類似商品之相關因素。」

另第五點、第六點、第七點規定：「五、類似商品或服務之認定應本於一般商品購買人或服務接受者之認知，視其是否因指定商品或服務具有某種共同或關聯之處而定。」「六、類似商品或服務之認定不受商標法施行細則商品或服務分類之限制：(一) 商標法施行細則之商品或服務分類，係為申請註冊時，行政上之便利而規定，與商品或服務是否類似，原不盡一致，要非絕對受其拘束。不得以二以上商品或服務屬於相同之分類，而當然認定其為類似商品或服務，亦不得以二以上商品或服務屬於不同之分類，而當然認定其不是類似商品或服務。(二) 商品與服務之間亦有可能構成類似。服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，得認定為類似。」「七、相關機關所為前案商品或服務類似與否之認定，得作為後案商品或服務類似或不類似之參考，惟因時空環境或具體情況變遷，仍應依不同之客觀事證加以審查。」

因此，依前述細則第十五條第二項與類似商品及類似服務審查基準所示，前者系爭「A」商標所指定使用

之農藥、殺蟲劑、殺線蟲劑、除蟑劑、殺蚤藥、除草劑等商品，與後者「A」商標指定使用之蚊香、捕蠅紙商品，是否認定為類似商品，並不因兩者分屬舊商品分類第一類與第十六類，而當然被認定不是類似商品。同理，也不因同屬於國際分類第五類商品，而當然被認定為類似商品。再者，認定上仍應審核兩者商品用途、功能、行銷管道與場所等因素，是否具有共同或關聯之處，進而依一般社會通念及市場交易情形，有易使一般商品購買人誤認其來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，始認定應屬類似商品。

假設本案例兩造商標所指定商品被認定應屬構成類似，則影響所及，不僅已註冊之系爭「A」商標，應被評定註冊為無效，且以後兩造均無法以「A」商標再指定使用於相關商品上，因現行商標法第二十三條第一項第十三款明定：有下列情形不得註冊：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。」從而甲公司要以「A」商標指定使用於除蟑藥、殺蚊液等商品，可能因與乙公司之「A」商標所指定之蚊香商品認定類似，致依法不得獲准「A」商標註冊。此種情事對甲公司而言，雖係主管機關依法行政的結果，但並不合情理，因於未採行國際商品分類前，兩者分屬舊分類第一類與第十六類，係依法得以核准註冊，現在只因採國

際商品分類，偏重類似商品，即不顧註冊已滿三十年之商標，此種無視於註冊商標已既存市場數十年之立法，顯然缺乏對既有商標權益之關愛。

類此法規變動所帶來對既存商標的衝擊，實在不勝枚舉，如採國際商品分類前，衣服、鞋子、帽子、領帶等商品依舊分類皆歸屬不同類商品，依當時法規縱為相同商標亦得核准予不同之商標權人，但現在這些商品雖屬不同組群商品，卻同樣歸屬國際分類第二十五類商品，彼此間即存有構成類似商品之虞慮，同樣也存在已依我國舊分類註冊之商標，卻無法依國際分類擴大指定商品註冊之困擾，甚至有侵害他人註冊商標權的隱憂。解決之道，除籲請主管機關重視沿自舊法時期註冊之商標已有超過十年以上並存市場之事實，基於商標審查採個案拘束原則，於審查申請商標註冊時給予個案考量外，當事人不妨考慮購買指定使用於類似商品而與自己商標相同或近似之註冊商標或依法取得相關商標權人之同意書。

附記：

一．我國商品分類。依民國十九年十二月三十日發布之商標法施行細則第三十七條計有七十項。依四十九年三月十八日發布之細則第三十八條修正為七十二項。依六十二年六月十三日發布之細則第二十七條修正為一百零三類商品，第二十八條修正為八類營業種類。依七十六年十月十九日發布之細則第二十四條修正為九十五類商品，第二十五條修正為十二類營業種類。依八十三

年七月十五日發布之細則第四十九條附表商品及服務分類表，首次改採國際商品分類，計商品三十四類與服務標章八類（自三十五類至四十二類）。後依九十一年四月十日發布之細則第四十九條附表商品及服務分類表，為配合國際分類第八版將原第四十二類之服務類別，細分為第四十二類至第四十五類等四類。又續於九十二年十二月十日發布之現行細則第十三條附表商品及服務分類表所沿用。

二．我國商標權。依民國十九年五月六日公布之商標法第一條：凡因表彰自己所生產製造加工揀選批售或經紀之商品欲專用商標者應依本法呈請註冊。第十四條：商標自註冊之日起由註冊人取得商標專用權商標專用權以呈請註冊所指定之商標為限。依二十四年十一月二十三日公布之商標法第十三條第二項：商標專用權。以呈准註冊之圖樣。及所指定之商品為限。依四十七年十月二十四日公布之商標法第十一條第二項：商標專用權以請准註冊之標章及所指定之商品為限。依六十一年七月四日公布之商標法第二十一條第二項：商標專用權以請准註冊之圖樣、名稱及所指定之同一商品或同類商品為限。依七十二年一月二十六日公布之商標法第二十一條第二項：商標專用權以請准註冊之圖樣及所指定之同一商品或同類商品為限。此於七十四年、七十八年間修正之商標法均沿用，直至八十二年十二月二十二日公布之商標法第二十一條第二項修正為：商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限。後於九十二年五月

二十八日公布，於同年十一月二十八日施行之現行商標法第二十九條修正為：商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。

三、商標相同或近似於他人商標，不得註冊之規定。依民國十九年五月六日公布之商標法第二條第一項第九款規定：相同或近似於他人註冊商標失效後未滿一年者，但其註冊失效前已有一年以上不使用時不在此限。嗣於二十四年、二十九年間修正公布之商標法所沿用。依四十七年十月二十四日修正公布之商標法第二條第一項第十二款修正為：相同或近似於他人同一商品，同類商品，或雖非同類而性質相同，或近似之商品之註冊商標，及其註冊商標失效後未滿一年者，但其註冊失效前已有一年以上不使用時，不在此限。依六十一年七月四日修正公布之商標法第三十七條第一項第十二款修正為：商標圖樣有相同或近似於他人同一商品或同類商品之註冊商標，及其註冊商標失效後未滿一年者。但其註冊失效前已有一年以上不使用時，不在此限。依七十二年一月二十六日修正公布之商標法第三十七條第一項第十二款修正為：相同或近於他人同一商品或同類商品之註冊商標，及其註冊商標期滿失效後未滿二年者。但其註冊失效前已有二年以上不使用時，不在此限。嗣為七十四年十一月二十九日與七十八年五月二十六日修正公布之商標法所沿用。依八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第十二款修正為：相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標，及其註

冊商標期滿失效後未滿二年者。但其註冊失效前已有三年以上不使用時，不在此限。依八十六年五月七日修正公布之商標法第三十七條第一項第十二款修正為：相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者。嗣為九十一年五月二十九日修正公布之商標法所沿用。於九十二年五月二十八日修正公布，於同年十一月二十八日施行之現行商標法第二十三條第一項第十三款修正為：商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。

由實際案例談商標之合理使用

蔣文正 律師

一.前言：

按商標之功能在於使消費者辨別商品來源，商標經註冊公告當日起，由權利人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權，而依商標法第二十九條之規定，商標權人具有商標之獨占排他權，惟依工商使用之習慣，其使用之圖形或文字，係在用為商品或服務之相關說明，消費者亦不會將之視為商品或服務來源表徵者，則其作用即非作為商標之使用，此種非商標之使用，當應不受商標之拘束，因而凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標之效力所拘束，商標法第三十條第一項第一款即屬合理使用之規定（在舊商標法之用語則為「普通使用之方法」）。合理使用可以作為抗辯不侵害商標權之理由，於商標侵權之訴訟中，屢為被告答辯時所爰用，但何為「善意」、「合理使用」？司法案例如何認定「非作為商標之使用」？即有研究討論之必要。

二、「合理使用」之判例

最高法院五十五年台上字第一四〇號判例謂：「商標法第十二條（舊）規定，係指以普通使用之方法，而表示自己之姓名、商號、或其商品之名稱、產地、品

質、形狀、功用等事，附記於商品之上者，始不為他人商標專用權之效力所拘束。上訴人係以近似之商標使用於同一商品，自與該條規定不符。」此判例認為使用近似之商標，即不符舊法中之「普通使用」，此乃當然之理，何庸置問，判例探討之重點似應置於何謂「商標之使用」，何謂「非商標之使用」，其判斷之基準應為何，該判例似未釋明，徒然容易讓人誤解，只要兩者之圖形文字相同或近似，即無討論「合理使用」之空間，其實「合理使用」乃非作為商標之使用，本質上不會與註冊商標之「商標使用」發生衝突，兩者既然本質上即不同，何需進一步去比較「近似」或「相同」，縱然圖形或文字完全相同，又何妨其符合「合理使用」之要件。

三、最高法院就「合理使用」之重要裁判要旨

75年台上字第5223號判決：「商標法第二十三條前段所謂普通使用之方法，係指以一般商業習慣上通常所使用之方法表示於商品中，如以某種文字表示其為何人製造，何地出產，以示與他人有別之類，此種表明，既非商標，固不受商標專用權效力所拘束，若以他人已註冊之商標完全相同之文字用之於商標中，或將某一商品他人已註冊之商標置於最顯明醒目之處，而將自己之商標置於不明顯處，此種刻意設計之方法，即難謂為普通使用方法，應為商標專用權效力所拘束。」依現代社會一般通念及商品之實際使用狀況而言，商標之標示不一定比商品之說明顯明醒目，產品為強調其功用、品質或

產地，往往會刻意以醒目之字語放置在產品上，促使消費者注意，因而並不能單憑此一條件，即為判斷是否屬於商標使用或非商標使用之唯一基準。又最高法院八十三年台上字第九六七號裁判要旨謂：「普通使用之方法，係指一般使用之方法，不特別加強其顯著性，以吸引公眾注意之謂。」因而是否顯明醒目，是否強調其顯著性，即是司法機關判斷是否為「合理使用」之重要準則，但顯明醒目應不能做為是否「合理使用」之唯一條件，仍應依社會一般通念、產業之習慣及消費者之認知等合判斷之，反而台中地院93年易字第1656號判決中提出：至於是否為「商品之區別標示或係商品之形狀、品質、功能或其他說明」，係依一般社會通念、交易情形及同業間，就該商品之實際使用狀況等綜合考量之，應屬確論。

四、以「合理使用」答辯之實際案例

（一）、使用時是否顯明醒目之案例：

是否以顯明醒目之方式使用，仍是法院判斷是否為合理使用之重要依據，如後述之四則裁判，在「北斗香油」與「鳳梨酥」之案例，則屬較特殊，法院係依一般社會通念，而不拘泥於使用時是否顯明醒目。

1、台灣高等法院於81年度上訴字第190號認定被告因就「雅墨中文桌上印刷系統INKART CHINESE DESKTOP PUBLISHING SYSTEM」享有著作權，其使用「雅墨」二字係為「普通使用之方法」，而諭知被告無

罪，然不為最高法院所認同，以81年台上字第3885號之判決撤銷二審之判決，其理由略為：〇〇股份有限公司印製之使用手冊封面，「雅墨」二字之字體，大於「中文桌上排版系統使用手冊」之字體數倍，又被告〇〇〇發行之電子排版雜誌第三期，則以較粗、較大之字體登載「雅墨診療篇」、「雅墨交流道」、「雅墨教室」等標題，該等行為之目的，是否在持加強調「雅墨」名稱之顯著性，以吸引公眾之注意？是否確屬商標法第二十三條所稱之「普通使用之方法」？原審對此俱未敘明，遽為無罪之諭知，理由自嫌不備。

2、士林地院86年易緝字第81號：

被告辯稱其公司濾水器之濾心有「磁礦石」（或稱磁石）成份與〇〇公司所獨創依法註冊之「磁礦」商標不同，惟法院認為：經詳閱被告所用「磁礦」兩字，表現方式係以四角外框框於其內，與磁礦公司所有之「磁礦及圖」商標圖案讀音、用字均相同，更特別以黃顏色標明「磁礦」兩字於其商品上，以與「活水機」三字區隔，已使「磁礦」兩字具顯著性，而認為被告不符合普通使用。

3、台北地方法院83年度自字第242號：

被告使用「日通快遞」為服務功用之說明，判決理由為：「日通」係日通〇〇〇〇公司名稱之特取部分，「快遞」為其服務功用之說明，從而被告以「日通快遞」名稱用於其貨運車上，此應為公司名稱及服務功

能之普通使用，．．．，然其既於自訴人在77年7月16日取得服務商標專用權之前即已依通常使用之方法使用「日通」快遞名稱，就「日通」部分並無刻意之放大或更作不當之使用情形，有照片多禎可稽，自難謂其有何惡意。

4、板橋地方法院94年度簡上字第529號撤銷94年度簡字第1769號被告有罪之判決，而改為被告無罪之判決，理由略為：觀諸記有「水能量按摩胸罩、一套七百九十元、二套一千五百元」字樣之二張價目表，其所用「水能量按摩胸罩」七個字之粗細、大小及顏色均相同，並無就其中「水能量」三字作特殊加大、加粗或為不同顏色處理，況且上開價目表所使用「水能量按摩胸罩」字樣，係位在價目表左上部位，並僅占該價目表全部內容之一小部分而非全部，可見〇〇公司之專櫃人員懸掛使用上開廣告價目表時，並無特別突顯「水能量」三字，已難認是以「水能量」三字供作辨別商品來源與信譽而作為商標使用之行為。復參酌證人〇〇〇於偵查中證稱．．．，亦徵〇〇公司專櫃人員在上開價目表上使用「水能量按摩胸罩」之字樣，顯係強調該公司所販售之胸罩與水結合後具有按摩功能而已。

5、台灣高等法院台中分院83年度上訴字第952號刑事事：

自訴人係自訴被告製造販賣侵害自訴人註冊「北斗」商標之香油，有購得被告所製之仿冒品「北斗」名產香油，該仿品之外觀包裝上清楚標示「北斗」二字，

具有「特別顯著性」，與自訴人註冊商標構成近似，且瓶蓋亦印有「北斗純正品質」字樣，被告涉違反商標法之罪嫌。法院則認為：被告使用「北斗名產香油」係於品外觀包裝下半部以格框圍局內，總攬集合有關商品之名稱、地名、品質、原料、容量、保存期限，產製行號等之商品說明，縱北斗二字較為斗大，惟被告總攬集合於商品說明格框圍局內，與上半部之真正商標，足令人區別一為商標，一為北斗地名使用於商品上，何況整體以「北斗名產香油」表示，商場上亦不乏以特別放大地名之普通使用方式，例如大溪豆干、草湖芋仔冰、竹山名產、埔里米粉等語。

6、台南地方法院85年度自字第258號判決：

自訴人指訴被告將其商品名稱「鳳梨酥」之「鳳」字作特取放大使用，以表彰其「鳳」字之區別性，以作為一種商標型態之使用，而不是一種普通商品名稱，且被告所使用之形態，更與自訴人所使用註冊商標「鳳」之形態完全相同，必致消費者遭受矇騙，已侵害自訴人公司所享有商標專用權。因認被告侵犯自訴人商標專用權。法院則以為：本件自訴人所註冊之商標係「鳳」字本身，而自訴人使用於鳳梨酥上亦未特定於「鳳」鳳梨酥或「鳳」牌鳳梨酥，即自訴人亦未將「鳳」字作通常之商標使用，應不受商標專用權之保護，否則如「牛」字一經他人以商標註冊，其他人即不得再使用於商品名稱牛奶，豈非商標權之濫用，按自訴人既未將其註冊之「鳳」使用作為商標，反而與被告同樣係作商品名稱之

普通使用，應不致使消費者有誤認混淆之虞，按既同樣標示為鳳梨酥，消費大眾必進而審視其廠牌或製造商，是被告果以鳳梨酥三字標示於其所製造之鳳梨酥之包裝紙上，亦無侵害自訴人之商標專用權可言。

（二）、供某品牌使用或與適用於某品牌之用語，是否為功能性說明，實務上似仍以其有否彰顯使用為依據：

1、for Ericsson、for Nokia 之標記：

台北地方法院87年度訴字第1606號判決：所謂「普通使用之方法」：指「以一般商業習慣上通常使用之方法表示於商品中，如以某種文字表示其為何人製造，何地出產，以示與他人有別之類，此種表示，既非商權，固不受商標專用權之效力所及．．．，將某一商品他人已註冊之商標置於明顯醒目之處，而將自己之商標置於不明顯處，此種刻意設計之作法，即難謂為普通使用之方法，應為商標專用權效力所拘束」。本件扣案商品，雖僅有 for Ericsson、for Nokia 之標記，與 ERICSSON、NOKIA 之商標圖樣並不完全相同，然此非屬普通使用之方法，仍受他人商標專用權之拘束，客觀上仍屬侵害之行為，依據消費者只認定商標之心裡，就被告所為之標示，已足使人聯想商品來自商標專用權人，不免誤信其來源。

2、「FOR TOYOTA USE」之案例：

台北地方法院93年度訴字第1042號判決：扣案之汽車零件繼電器外包裝上固載有「FOR TOYOTA USE」字

樣，而閃光器外包裝上亦載有「TOYOTA GENUINE PARTS」字樣，然均係所有文字聯合使用，而無單獨使用「TOYOTA」字樣之情形，且於繼電器或閃光器零件本身上，亦未打印「TOYOTA」字樣，或張貼「TOYOTA」字樣之貼紙，此有扣案物品照片附卷可參。而所謂「FOR TOYOTA USE」，於一般人所得理解翻譯後之普通中文字義應係指「供TOYOTA使用」之意，並無足以表彰並區別該商品來源、品質與信譽之意義，而僅係表明該項商品之功用與所適用之對象，即該商品使用方式之說明；且綜合觀察其文字使用方式並無文字大小明顯差異，藉以凸顯「TOYOTA」字樣，而足以使相關消費者認識其為商標之客觀外在情狀，尚難認此種文字之記載具有上述商標使用之意涵。

3、FOR「EPSON」、「HP」、「CANON」、「LEXMARK」使用之案例：

台中地方法院94年度易字第1207號案例中，被告係辯稱：其產品標籤上之「EPSON」、「HP」、「CANON」、「LEXMARK」之文字，僅係在說明系爭產品限用於何廠牌、何機型而言，此由該等產品外包裝上均有標示「相容於」或「通用廠牌機型」或「此墨匣相容於印表機廠牌及機型」等字語，可知其僅為說明該等產品為相容且適用各列表機製造商之商品，而為產品本身之說明，但法院認為：被告所販賣標有「EPSON」字樣標籤之填充墨水匣、噴墨印表機填充墨水液，該標籤上固有標示「相容於」、「此墨匣相容於印表機廠牌及機型」、

「for」、「本墨水匣適用廠牌機型」、「適用廠牌機型」等文字，惟查，前揭標籤之設計係以醒目之粉紅色或橘紅色為背景顏色，而「EPSON」字樣周圍再以淡藍色為背景顏色框成一長方形，且將其中之「EPSON」字體加大呈反白狀，而「相容於」、「此墨匣相容於印表機廠牌及機型」、「for」、「本墨水匣適用廠牌機型」等字體卻明顯略小，有卷附「EPSON」標籤貼紙二十四紙可參，倘若被告以「EPSON」文字表諸於前揭標籤之上，其用意果確為讓消費注意該商品型號係適用於何廠牌之印表機，則被告應係將「相容於」、「此墨匣相容於印表機廠牌及機型」、「for」、「本墨水匣適用廠牌機型」等文字加大並作特殊美工處理，以促使消費者注意，豈有反將前揭注意文字以略小且不明顯之字體表諸於標籤之上。

4、「FOR YALE」案例：

79年台上字第662號裁判：報價單上，OO有限公司所報價之商品為「KEYHLANKS.」，即通稱之「鑰匙胚」，各廠牌出產之鎖頭，其鑰匙溝槽皆不同，經鎖匠研磨刻製前，稱為鑰匙胚，為使鎖匠得以分辨何種鑰匙胚用以刻製何種牌之鑰匙，工廠或貿易商，必於型錄上，鑰匙胚上，打上用於何種廠牌之英文字，例如「FOR YALE」，以資區別而免誤用，正如被告所提鑰匙胚出口公司「The Unican Group」發行之「鑰匙胚指南」一書，亦列舉世界各廠牌鑰匙胚之溝槽，以利進出口商及鎖匠之運用，況以普通使用之方法，表示自己之

姓名、商號或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上者，不為他人商標專用權之效力所拘束，為商標法第二十三條前段所明定，而被告答辯狀附呈之經濟部中央標準局商標處簡便行文表影本內載：「於產製之鑰匙胚上打造『FOR YALE』……等字樣，以供鑰匙之打造者正確選用之，前述文字名為表示商品本身（鑰匙胚）功用之有關說明文字，應不為他人商標專用權之效力所拘束」，則被告於型錄上列舉世界各廠牌鑰匙胚之溝槽（非僅上訴人一家之廠牌），以供鑰匙打造者正確選用，自難認有侵害上訴人商標專用權之犯意。該裁判似以為被告無侵害商標之犯意，但若屬於合理使用，則客觀上即非商標之使用，於客觀上即無侵害商標之可能。

（三）、公司或行號名稱之使用：

1、台灣高等法院台南分院刑事95年度上易字第122號之判決中，法院雖以無被侵害商標權之主觀犯意，而為被告有利之認定，但法院認為被告之使用方式，在客觀上仍屬商標之使用，其理由為：被告有以「大觀園OO公司」為公司名稱向經濟部申請設立登記經核准在案，並即以「大觀園茶樓」為其所設之餐飲店之店名，於店前路旁設立「大觀園美食料理」之巨大看板（俗稱T霸）之招牌，且「大觀園」三字又以T霸之招牌豎立並為顯著之標示，再附記「美食料理」，而被告之辯護人於95年1月4日所提之辯護狀亦稱：被告所經營之商店之所以會取名為「大觀園茶樓」，乃因被告經

營之茶樓古色古香，裡面建築甚為寬廣，讓人入內有如紅夢樓一書中所載之劉姥姥進大觀園之情節，為附庸風雅，始以大觀園命名等語，足證被告係欲藉「大觀園及圖」表達之文字、圖形之意象而作為其所經營之餐飲店之商標使用，甚為明確。

2、在「阿榮火雞肉飯」之案例中，他人有註冊「阿榮及圖商標」，而被告名為「OO榮」，經營阿榮火雞肉飯，小吃店之廣告看板上，使用「阿榮火雞肉飯」，被告檢察官提起公訴，一審法院（台中地方法院94年度易字第1947號）為被告有罪之判決，係認為：被告於廣告招牌上，亦標示有「歡迎加盟」之字樣，而加盟主與加盟商店所賴以令顧客辨識之共同標誌，厥在其商標，是欲他人加盟者，無有不重視其商標之獨特性、商標之保護及與他人商標之識別性者，被告於廣告招牌上標示「歡迎加盟」，卻稱：不知「阿榮」字樣已經他人註冊為商標云云，亦無可採。被告所使用之商標圖樣，既以突顯「阿榮」二字為目的，實際上即以之作為商標使用，自無從主張屬商標法第三十條第一項第一款之善意合理使用。但該案二審法院（台灣高等法院台中分院95年度上易字第568號）撤銷一審判決，改為無罪之判決，其理由為：被告姓名為「○○榮」，依被告所供其名字有一「榮」字，故於重新製作廣告看板時，在看板上使用「阿榮」字樣等語，觀之該廣告看板上「阿榮」字樣，僅是一般稱呼人名字之口語化使用方法，並未特別加強其顯著性，以引起公眾注意，按之商標法第三十條第一項第一款規定：以善意且合理使用之方法，

表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，被告使用「阿榮」字樣既非作為商標使用，自亦不受他人商標權之效力所拘束。一審法院認為被告有突顯「阿榮」二字為目的，因而非屬合理使用，而二審法院則以為僅是一般稱呼名字之口語化使用方法，並未特別加強其顯著性，以引起公眾注意，非為商標之使用，一、二審見解迥然不同。

（四）、商品名稱

1、「公婆餅」：

被告製售「公婆餅」，並主張其為商品名稱之標示，並非商標之使用，一審法院（台中地方法院82年度訴字第2271號），曾函請台灣區糖果餅乾、麵食工業同業公會說明，該公會則函稱「老婆餅」、「老公餅」、「公婆餅」使用在麵包餅乾糕餅等商品上，為一般同業間通用之商品名稱。一審法院為被告無罪之判決，但二審法院（台灣高等法院台中分院82年上訴字第3355號）撤銷一審判決，改判被告有罪，其理由略為：扣案公婆餅與告訴人製造之公婆餅真品，經送中央標準局鑑定結果認被告所製造公婆餅與告訴人取得商標專用權中「公婆」圖樣相同，屬近似之商標，被告於檢察官偵查中與就商標侵害事件達成和解時已承認使用告訴人註冊商標於餅類（公婆餅）食品上，並保證以後不再有侵害之情形發生，支付告訴人支出之辦公費新台幣十萬元及刊登道歉

啓事二則，至於台灣區糖果餅乾、麵食工業同業公會八十二年七月二十日（八二）區糖餅麵字第○四六二號函雖稱「老婆餅」、「老公餅」、「公婆餅」使用在麵包餅乾糕餅等商品上，為一般同業間通用之商品名稱等情，惟查告訴人商標註冊證既已就「公婆及圖」商標圖樣取得商標專用權，其「公婆」之圖樣商標，自應受法律保護，被告明知而仍使用於類似商品，為商標法所不許，上開台灣區糖果餅乾麵食工業同業公會函自不足採為被告有利之證據。原審未察遽認被告產製之公婆餅係以普通使用方法表示其商品之名稱，不為商標專用權之效力所拘束，而為被告無罪之判決，自有未合。惟本人以為：如果台灣地區之糕餅公婆餅業者均以「公婆餅」為某一糕餅之商品通稱，則被告使用「公婆餅」即非商標之使用，被告縱然與告訴人達成和解亦不能為被告不利之認定。又「公婆餅」於業界使用上是否為商品之名稱，應以業界之使用習慣為判斷依據，當時之主管機關並無從知悉，若為商品名稱即非為商標使用，自無所謂商標近似與否之問題。法院或許可以認為該公會之意見有誤，但為何有誤，判決中宜敘明，被告是否侵害商標與註冊商標應否保護，兩者無關，因被告若屬合理使用，自無侵害商標。法院實應查明「公婆餅」是否為業界使用為商品之名稱？而該據以告訴之商標約於79年間申請，台灣區糖果餅乾、麵食工業同業公會係於82年間回函予一審法院，則業界係於何時將「公婆餅」做商品名稱之使用習慣？法院實應再調查之，從一般消費者之角度而言，「公婆餅」有無商品名稱之認知？法院就該

商品實際使用狀況應綜合考量之，而非以中央標準局之意見、和解契約及商標註冊，即遽然否定台灣區糖果餅乾、麵食工業同業公會函稱「公婆餅」為一般同業間通用之商品名稱之意見。

2、變色龍：

被告將他人註冊之「變色龍」使用於面罩商品上，商標權人經向法院提出侵害商標之自訴案件，被告係以「變色龍」面罩在市場上行銷十餘年，既廣為業界週知，所以「變色龍」一詞成為業界對液晶面罩之通稱，其顯著性已遭沖淡為辯詞，法院就「變色龍」一詞是否為業界對液晶面罩之通稱曾分別依職權函請台灣銲接協會、中壢地區五金商業同業工會、中華民國五金商業同業工會全國聯合會，查詢「變色龍」一詞是否為液晶面罩之通稱。中壢區五金同業會函覆：銲接面罩並無特定之通稱，惟液晶面罩，業者與一般使用者均泛稱「變色龍」；中華民國五金商業同業公會全國聯合會：據查業者稱銲接面罩為「變色龍」，而「變色龍」之面罩玻璃鏡片有調光度功能，並無其他品牌名稱，台灣銲接協會函覆則稱：「變色龍」非銲接防護面罩之俗稱，而是一種液晶防護面罩之品牌。法院函查不同公會，卻有不同之意見，法院就此採認之理由略為：各公會回函顯示，可能因不同產業、使用領域而產生認知上之差距。惟即令如此，尚不能據此遽為有利被告之推定，蓋如針對液晶面罩玻璃鏡片有調光度功能而為合理使用之形容詞或名詞，亦應如自訴代理人於最末審判期日所提出市售其

他公司之面罩型錄，針對液晶面罩部分，有稱之為「自動變色液晶面罩」、「變色金剛」、「變色精靈」、「太陽能變色面罩」等不一而足之名稱。換言之，除使用「變色」二字外，均無直接以「變色龍」三字代之。另被告亦不爭執自訴人公司之「變色龍」品牌面罩，自七十一年即於國內販售至今，期間長達二十餘年之久，已足認自訴人之「變色龍」液晶面罩品牌，應至少仍為若干販賣銲接面罩之業者所知悉，否則焉有居於消費使用者地位之銲接業者明知「變色龍」為特定品牌，而居於提供販售市場之五金業界，反不知「變色龍」為特定品牌之理？本人以為：法院就不同公會不同之意見中，依據各種使用情形而為綜合判斷，應屬允洽。

（五）、形狀、功用之說明

1、橡皮擦上標示「MATCH」之案例：

被告在橡皮擦上標示「MATCH」，而被指訴侵害商標，最高法院76年台上字第3947號裁判略為：經查被告等在「禮品與家庭用品」雜誌上之廣告，確已標示「OOO」商標，其不同形狀之橡皮擦，分別使用各該形狀之英文字，僅在火柴形狀之橡皮擦鉛筆包裝盒上使用「MATCH」文字圖樣，並非各種形狀之產品一律使用，況且包裝盒上亦印有「OOO」商標，其使用「MATCH」字樣自係說明產品形狀而非用作商標。而台灣區教育用品工業同業公會七十二年教品會字第四〇四一號函又敘明「本會製造橡皮擦會員，早於民國七十一年之前，已有以日常用品、食物、水果、動物、昆蟲等作為橡皮擦

外形之習慣，甚至亦有以及形狀（包括外文）標示於包裝上，作為商品之名稱」。被告等製造之火柴形狀橡皮擦，在廣告及包裝盒上雖以醒目突出之造形與文字標示「MATCH」及火柴圖樣，既係以普通使用方法表示商品之形狀，即不為商標專用權效力之拘束。

2、手錶上標示「DAY-DATE」、「DATEJUST」之案例：

被告所生產販售之手錶錶面上，標示「DAY-DATE」、「DATEJUST」字樣，而被指訴侵害商標，台灣高等法院台中分院刑事86訴字第958號裁判略為：商標法第二十三條規定，凡以普通使用之方法，表示自己之姓名、商號或其商品之名稱、產地、品質、形狀、功用或有關商品本身之說明，附記於商品之上者，不受他人商標專用權之效力所拘束。查被告所生產販售之手錶錶面上，雖有標示「DAY-DATE」、「DATEJUST」字樣，而與告訴人OOO錶廠於我國註冊商標第六四八二三號「DAY-DATE」及第六四八二四號「DATEJUST」完全相同，然依一般人觀念，「DAY-DATE」係表示手錶具有顯示星期、日期之功能，「DATEJUST」係表示手錶準確之意，是「DAY-DATE」及「DATEJUST」既只是手錶本身功能之表示或有關手錶本身之說明，即屬商標法第二十三條之普通使用。此與告訴人OOO錶廠所生產之手錶每只定價數十萬元以上之價格，相差懸殊，當自無致消費者發生混淆之理，是客觀上已足以使一般消費者對該等商品之製造人予以辨識，並無與告訴人OO錶廠所生產製造之

手錶商品混淆誤認之虞，至為灼然。本人以為：本件被告標示「DAY-DATE」、「DATEJUST」字樣，而與告訴註冊商標完全相同，且告訴人又係世界知名大廠，法院尤能不拘泥於此，而從手錶本身功用性說明切入，認為被告之標示不受商標權所拘束，實屬難得，但「DATEJUST」為何是功用性說明？證據為何？判決書惜未交待。又判決理由以告訴人與被告之手錶價格懸殊，因而客觀上已足以使一般消費者對該等商品之製造人予以辨識，認為並無與告訴人OO錶廠所生產製造之手錶商品混淆誤認之虞，似有未週之處。

3、自行車座墊上標示「Pure Gel」之案例：

南投地方法院92年度自字第26號案例中，被告辯稱：「Pure Gel」之中文字義係「純正矽膠」，在自行中座墊上標明該文字、圖樣係為表明產品特殊材質所使用，並非當作「商標」使用，係商標法上所規定之善意使用，就此法院曾向中華民國全國工業總會及財團法人自行車工業研究發展中心函查，中華民國全國工業總會稱：「Pure Gel」非為生產自行車座墊等產品之業者習用名稱，而財團法人自行車工業研究發展中心函稱：純正矽膠並無所謂正式名稱，但通常可用「Pure Gel」、「Pure Gel」或「Pure Gel」等表示之；若在產品上已標明品牌商標與系列型號之情況下，亦可能以Pure Gel做為用以說明材質種類之表示語。法院略以為：被告使用「P

uRe Gel」圖樣之位置為產品即自行車座墊平面最明顯易見之處，且字體所佔面積為該產品上所有文字、圖樣之最大者，該圖樣令消費者一看即明，顯係作為表彰商品所使用，而非做為用以說明材質種類之表示語，與前開財團法人自行車工業研究發展中心之函文內容所示材質之使用不符。又被告雖另將其所有之「OOO」商標印製於自行車座墊側面，但相較於前開圖樣之位置顯係在不明顯之處，且字體明顯較小，由此可證被告就前開圖樣係為表彰商品所用，且該使用方式足使一般消費者有造成混淆誤認之虞。

五、結語

檢視我國法院就合理使用之案例，是否囿於55年台上字第140號判例曾謂：「商標法第十二條（舊）規定，係指以普通使用之方法，而表示自己之姓名、商號、或其商品之名稱、產地、品質、形狀、功用等事，附記於商品之上者，始不為他人商標專用權之效力所拘束。上訴人係以與被上訴人近似之商標使用於同一商品，自與該條規定不符。」是以當被告以合理使用，並非做為商標使用為辯詞時，判決書在論理上似應就是否屬於「合理使用」先為敘明判斷，而非先去比較是否近似。若非做為商標使用，本質上即不會與註冊商標之「商標使用」發生衝突，何需進一步去比較「近似」或「相同」，縱然圖形或文字完全相同，又何妨其符合「合理使用」之要件。又所標示之文字圖樣是否置於顯明處，是否足以吸引公眾注意，仍是法院判斷是否符合「善意」，是否

符合「合理使用」之重要指標，如前揭自行車座墊上標示「Pure Gel」、「大觀園茶樓」、「水能量按摩胸罩」、「日通快遞」及FOR「EPSON」、「HP」、「CANON」、「LEXMARK」使用之案例均是，前揭案例中只有橡皮擦上標示「MATCH」、「阿榮火雞肉飯」、「北斗香油」及「鳳梨酥」四則案例中，法院會認為雖以醒目突出之造形與文字標示，但係以合理使用之方式表示之，而不受商標權效力之拘束。在「阿榮火雞肉飯」之案例中，法院可以用「別名」（阿榮）之使用方式，認定為「合理使用」，而不受商標所拘束，但終究只是少數個案，因而被告若欲以商號或公司名對抗商標時，最保守之作法，應是名稱全銜之使用，而且必須在字體上、顏色上同一，若使用上有特別強調行號或公司名稱之特取部分者，則有可能會被視為商標之使用，此在「大觀園茶樓」之案例即是。又被告主張其標示是產品之通用名稱，並非商標之使用，在案例上成功之機會似不高，法院總是認為註冊之商標需依法保護，但如該原來具有識別性之商標，因業者長年之使用習慣，其識別性已被沖淡，而成為產品名稱之同義詞者，則業者之標示是否仍應視為「商標使用」，容有討論之空間，正如同現今消費者已將ASPRIN及其中文「阿司匹靈」，認知為醫藥名詞，而非認知為商標。最近“google”或“Google”被世界級的詞典所收錄，其公司擔心日後當人們於網路使用搜尋引擎時，想到Googl一詞時，就讓人聯想到「搜尋」，以至於Google一詞可能會變成‘搜尋’之同義詞；在實際案例上，何種證據足以證明該商

標之文字或圖樣，現在已經成為業者通用之商品名稱，並非用為商標使用，而無商品來源之識別性，恐怕是案例上成功機會不高之原因。是否符合商標法第三十條第一項第一款規定，而屬合理使用，實應依一般社會通念、交易情形及同業間，就該商品之實際使用狀況等綜合考量之。

商標之善意先使用與確認之訴

楊世安

商標法第30條第1項第3款規定：「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」，不受他人商標權之效力所拘束。此為商標法中關於商標之善意先使用原則之規定，而「商標之善意先使用」得否作為確認之訴之訴訟標的，茲說明如下：

一、確認之訴之提起要件

按民事訴訟法中所謂確認之訴係指向法院提起確定私法上之法律關係成立不成立，或證書真偽之判決之訴，依民事訴訟法第247條規定：「確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同」，而本條文中所稱「有即受確認判決之法律上利益者」所需具備要件如下：（1）、法律關係存否在當事人間不明確，（2）、須因其不明確致原告之權利或其他法律上之地位有不安之危險，（3）、須其不安之危險即時有以確認判決除去之必要¹，而具備以上三項要件者，即可認其有即受確認判決之法律上利益，而有受保護之必要。另依最高法院52年台上字第1240

¹ 參王甲乙、楊建華、鄭建才合著之民事訴訟法新論第236頁。

號判例：「按確認之訴非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益」。

二、商標之善意先使用得否為確認之訴之訴訟標的

士林地方院94年智字第63號判決案例中，係因被告委託律師發函通知原告，指原告所販賣系爭產品為仿冒其商標之商品，其販賣之行為已涉嫌觸犯商標法，故要求原告停止販賣系爭商品，並將已販售之商品回收銷毀；然原告主張標示有系爭商標之產品在被告註冊商標前，即已進口至台灣販賣，依商標法第30條第1項第3款規定，自不受被告商標權所拘束，原告為保障其得以繼續使用系爭之商標，遂提起確認之訴，並聲明：「確認原告對於系爭商標有善意優先使用權利」，嗣經士林地方法院駁回其訴，法院所持駁回理由如下：

- (1)、商標在先使用之事實為法律關係之發生原因，並非法律關係本身，且該等使用事實是否可行生實體法上所謂之優先使用權，尚有疑義。
- (2)、商標專用權係屬智慧財產權之範疇為一無體財產權，為準物權，應適用物權法定主義，其權利種類及內容不得自行創設。故商標法上明文

規定之商標移轉、授權、讓與、設定質權及排除侵害請求權外（商標法第61條第1項參照），當事人不得再創設法律所未規定之新種類物權，亦即商標法並無明訂「商標先使用權」之權利種類。

- (3)、我國商標法係採註冊主義，然於92年修正時，明訂第30條第1項第3款規定：「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，不受他人商標權之效力所拘束。」係在保護商標善意先使用人，使其在因侵權涉訟時可據以作為抗辯事由而免責，亦即並非創設法無明文之權利，蓋善意先使用係事實行為，並非由法所規範並以一定權利義務為內容，故本條項實未創設任何法律關係。
- (4)、商標之善意先使用之關係，僅在其被商標權利人追訴侵權責任時，始得引據為免責規定，並無依據該法條提出確認之訴之餘地。

三、商標之善意先使用人並無「商標先使用權」存在

早期舊商標法（即78年5月26日所修正公布）第23條規定：「凡以普通使用之方法，表示自己之姓名、商號或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上者，不為他人商

標權之效力所拘束，並未有「商標善意先使用」之規定，因而當時曾發生一案例，即善意第三人雖有先使用某一商標之事實，但因並未申請註冊，而該商標反卻遭他人提出申請註冊而取得專用權，致該善意第三人不但未取得商標專用權，反而成為侵害該商標權之行為人情形。由於該案例對於實際先使用商標，但卻未提出申請註冊之善意使用人實有不公平之現象，故商標法於民國82年12月22日修正時增列第23條第2項：「在他人申請註冊商標前，善意使用相同或近似商標圖樣同一或類似之商品，不受他人商標專用權效力所拘束，但以原使用之商品為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」條文之規定，其立法理由謂：「按本法固採行先申請主義，惟對於在他人申請註冊前已善意使用相同或近似商標圖樣之第三人應有使其在特定條件下，免受他人商標權之干涉，始為公允」，此增列條文即為商標法中關於「善意先使用」原則之由來。

而現行商標法係於民國92年5月28日修正，其中就「商標善意先使用」原則之規定與舊商標法在實質上並無太大的差異，其中包括條號、項次之變更，由舊法第23條第2項移列至新法第30條第1項第3款，在內容部分則將舊法之「在他人申請商標註冊前」究係指商標之「申請日」或「註冊日」所產生之疑義，修正為「在他人商標註冊申請日前」，以明確訂定所謂「先使用」之時點是指在商標註冊「申請日」前之使用，另舊法中善意先使用係侷限於同一或類似之「商品」上，新法修正內容則包括「服務」在內，使對於商標之善意

先使用人之使用事實得受到較周全之保障。

綜觀商標法之規定內容或其立法理由所載，不論是在修正前或修正後，均未明文規定商標之善意先使用人有「商標先使用權」之存在，該商標之先使用僅是一「使用之事實」，在商標權之爭議訴訟案件中，得就該先使用之事實作為免責之抗辯，尚非成為商標先使用人所得主張之權利，從而上揭訴訟案例中原告聲明：「確認原告對於系爭商標有善意優先使用權利」，顯於法不符。

四、以侵權行為之法律關係為確認之訴之訴訟標的

前開案例中，法院固然認為「商標之善意先使用」是一事實行為而非存在之權利，即商標法中並無明訂「商標先使用權」之存在，故商標之善意先使用人（即案例中之原告）尚無從主張此一法律關係而為確認之訴之訴訟標的。

惟依商標法第61條第1項規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」同條第2項規定：「未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」同條第3項規定：「商標權人依第1項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置」，是依本條文之規定，商標權遭侵害時商標權人依法享有排除侵害請求權、防止侵害請求權、損

害賠償請求權及銷毀侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具之請求權等權利。

是在前開案例中，對於被告委由律師發函主張商標權遭原告侵害，請求原告停止販賣並將已販賣之物品回收銷毀時，原告自得以系爭商標之「善意先使用」之事實，而不受被告商標權所拘束，則對於被告來函所主張商標之侵權行為不成立，被告自不得對原告為商標權之排除侵害請求權、防止侵害請求權、損害賠償請求權及銷毀侵害商標權之物品請求權等主張，然對於該侵權行為之法律關係，因雙方有所爭執，並使原告之法律地位有不妥之危險，則原告提起確認之訴若非主張「善意先使用權」為其訴訟標的，而係以該侵權行為之法律關係，聲明被告商標權之排除侵害請求權、防止侵害請求權、損害賠償請求權及銷毀侵害商標權物品之請求權俱不存在為確認之訴之訴訟標的，則法院或許會有不同之判決結果。

五、結論

按確認之訴之訴訟標的，依首揭法律及最高法院判例，應以法律關係為限，前開案例中原告主張對於系爭商標係「善意先使用」，並要主張確認「商標先使用權」存在，惟依法院之見解，商標權係屬準物權，依民法第757條規定：「物權，除本法或其他法律有規定外，不得創設。」而商標法中既無明訂「商標先使用權」之權利種類存在，故原告以該權利關係為確認之訴之訴訟標的，自於法不符。惟因「商標之善意先使用」

於商標權人主張排除侵害等請求權時，該商標之善意先使用人即得以之抗辯而阻止其行使，案例中被告之發函主張商標權排除侵害之行為與原告就系爭商標得主張善意先使用之事實行為，即使得原告與被告間關於侵權行為之法律關係不明確，原告之權利或其他法律上地位有受侵害之危險，且有即時除去之必要，原告自得提起確認之訴，惟該確認之訴所確認之法律關係自應係基於侵權行為之商標權之排除侵害請求權、防止侵害請求權、損害賠償請求權及銷毀侵害商標權物品之請求權俱不存在，而非確認享有商標之善意優先使用權存在。

商標混淆誤認之審查及實例

林 承 慧

一、前言

商標法之立法宗旨在於確保商標識別商品來源之功能。而要確保商標識別功能，最重要的就是要避免讓消費者在購買商品時發生混淆誤認之情形。因此在民國九十二年五月二十八日修正公布，同年十一月二十八日施行之商標法，在諸多有關商標衝突的規定中，均增列有混淆誤認之虞的要件，其中最常適用，最為典型的是第二十三條第一項第十三款所規定：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務的註冊商標或申請在先的商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。」。至於消費者在選購商品時，究竟會不會對商品之來源發生混淆誤認，並沒有具體之答案，尤其商標審查官在審理混淆誤認之爭議案件時，係假想消費者在市場上作採購選擇之虛擬情境，因此，更需要一套完整及具體之準則來作為審查依據，以減少審查不一致之情況發生，智慧財產局乃於民國九十三年四月二十八日制定「混淆誤認之虞」審查基準，提供商標審查官在審查時作參酌，以期建立一致的審案標準，該基準臚列的判斷有無混淆誤認之虞參酌因素有下列各項：1、商標識別性之強弱。2、商標是否近似暨其近似之程度。3、商品/服務是否類似暨其類似之程度。4、前權利人多角化經營之情形。5、實際混淆誤認之情事。6、相關消費者對各商標熟悉之程度。7、系爭商標之申請人是否善意。8、其他混淆誤

認之因素。另在該基準中亦說明各項參酌因素應考量其互動關係，又如經認定存在有混淆誤認之衝突，更提示可試以減縮、分割或取得先權利人同意等方式，加以排除。

自「混淆誤認之虞」審查基準施行後，商標審查官在審理商標混淆誤認之案件時，均依據「審查基準」所列之各項參考因素加以考量，且處分書內容均配合「審查基準」所列之各項參考因素作成，故本文將就「混淆誤認之虞」審查基準所列之相關參考因素作一初步之介紹，並提出商標審查實例供讀者參考，以俾讀者了解目前智慧財產局之審查標準究竟為何。

二、近似不等於混淆誤認

商標法之規定中有多處提及商標近似，例如相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊(第二十三條第一項第十二款)；相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊(商標法第二十三條第一項第十三款)，上揭條款中關於近似規定之目的，在於避免相關消費者在購買商品或接受服務時，對於商品或服務之來源產生混淆誤認，但近似並不當然等於混淆誤認，即近似係就二商標整體圖樣之相似程度來作觀察，又商標近似不以二相同或相似之商標已在市場上出現為必要，而且商標近似之著重點在商標圖樣，所以商標近似並不當然等於有致生混淆誤認之

虞。¹

三、混淆誤認之虞之認定

從歷年行政法院的判決、判例以及於民國九十三年八月一日公告廢止之「商標近似審查基準」得知，適用修正前商標法第三十七條第十二款及第三十六條之規定時，常有將「近似與否」及「混淆誤認與否」個別獨立判斷之情形，實則判斷二商標是否構成近似，本應綜合判斷有無致混淆誤認之虞，為釐清此概念，商標法第二十三條第一項第十三款乃明定二商標「有致相關消費者混淆誤認之虞」，始不准註冊。而對於判斷「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，智慧財產局訂有「混淆誤認之虞」審查基準，作為案件審查之參酌，以下略述該基準之內容：

(一)商標法第二十三條第一項第十三款規定指出，「商標近似」與「商品或服務類似」為判斷「混淆誤認之虞」最主要的因素，而且是必備的因素：

(二)判斷「混淆誤認之虞」尚有其他因素，作為輔助因素，例如：商標識別性之強弱、先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等因素，而這些輔助因素可能增加或減弱混淆誤認的程度，例如：二商標識別性低或同時並存多年，容易減弱混淆誤認的程度；另一方面，如前商標知名度較高或先權利人有多

¹ 摘錄自趙晉枚教授「商標權與混淆之虞」一文。

角化經營的情形，可能增加混淆誤認的程度。故兩商標是否構成混淆誤認之虞，需依不同案情斟酌考量各項因素作個別判斷，即為實務上所稱「個案拘束原則」。例如，不能僅憑兔子造形的商標，而斷定荷蘭商的「米飛兔」與日本商的「美樂蒂」，一定會發生混淆誤認之虞，因為這兩隻兔子各有其知名度，一般人不會對這兩隻兔子產生混淆誤認；

(三)各項因素間具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。例如商標的近似程度越高，對商品/服務的類似程度要求即可相對降低；

(四)在新申請註冊案方面，由於大多數商標尚未使用，無法呈現所有參考因素，自可僅就商標之近似程度、商品或服務之類似程度及商標識別性之強弱等因素為斟酌即可。而在商標異議或評定案件方面，則依其個案案情暨當事人是否主張各項因素為斟酌。惟若相關因素已然呈現於審查資料中，則應儘可能予以綜合斟酌；

則由上揭內容可得知，「混淆誤認之虞」之成立，「商標近似」及「商品類似」乃必備之二大因素，惟在商標近似及商品或服務類似要件具備之情形下，雖導致有混淆誤認之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，有可能因為其他重要因素之存在，例如二商標在市場已併存相當時間，均為商品或服務相關消費者所熟悉，多能加以區辨，而無混淆誤認之虞。因此，在商標近似及商品類似之因素外，若存在其他相關因素，商標審查官應予以

參酌考量，才能較為準確掌握有無混淆誤認之虞之認定。²

四、有關商標是否有致生混淆誤認之審查實例

目前商標審查官在審查商標混淆誤認之案件時，均參酌「混淆誤認之虞」審查基準內之各項參考因素作成處分書，本文擷取四則商標爭議案件之處分書內容簡介如下，希望藉此能使讀者對於目前商標審查實務方向有進一步之瞭解，且對「混淆誤認之虞」審查基準之內容能有更深入的認識。

(一)星記精密工業股份有限公司對亞克國際股份有限公司異議案³

1.事實：

被異議人「亞克國際股份有限公司」以「arca & DEVICE」指定使用於第七類之噴槍、手提電動溝鋸、十字電動起子頭、手提電鑽、空氣錘打釘器、氣動起子、自動螺絲起子、氣鑽、電鑽……等商品申請註冊，經智慧財產局核准列為註冊第一一二六九七九號商標。異議人「星記精密工業股份有限公司」於九十三年十二月三十日以本件商標之註冊有違商標法第二十三條第一項第十二、十三款規定提出異議，經智慧財產局審查，為異議不成立之審定。

² 擷取自智慧財產局「商標法逐條釋義」。

³ 智慧財產局中台異字第G00940018號商標審定書節本

2. 本案存在之相關因素之審酌：

(1) 商標是否近似暨其近似之程度

本件系爭註冊第一一二六九七九號「arca & DEVICE」商標係由經設計之小寫外文「arca」搭配左下方之弧形鉤狀圖所聯合組成，與異議人據以異議之註冊第一〇四〇一一九號「ARCO」商標相較，雖二者外文起首三個英文字母「arc」相同，然前者外文既以圓形字體設計，字體設計中之字母「a」在外觀上與「o」極為雷同，則該外文予消費者或為「orco」，或為「oroo」等之不同印象，讀音亦有不同之唱呼，自與後者小寫印刷字體外文「arco」有其差異，況前者除文字之設計外，復結合較圓滑之弧形鉤狀圖形所組成之一整體構圖，而外者則僅為單純之外文組合，整體觀之，其外觀構圖意匠繁簡有別，文字圖形組合之設計態樣有異，並予消費者呈現不同樣態之視覺感受，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，當不會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應非屬構成近似之商標。

(2) 相關消費者對各商標熟悉之程度

系爭商標係經由被異議人所設計用以表彰使用於其所生產之手工具商品，銷售範圍遍及中國大陸、香港、東南亞、中東及非洲，為推廣商品，並在雜誌刊登廣告及印製產品型錄、簡介等加以宣傳促銷，而據以異議「ARCO」商標之使用情形，則因異議人未提出相關事

證而無法審認，從而本件系爭商標之註冊，尚無與據以異議商標產生混淆誤認之虞。

(二) 明興科技股份有限公司對昆言企業股份有限公司異議案⁴

1. 事實：

被異議人「昆言企業股份有限公司」以「Nanome 及圖」指定使用於第十六類之面紙、化妝紙、濕紙巾、卸妝用紙巾、紙製手帕、紙毛巾、紙手帕、紙製洗面巾、紙抹布、不織布紙抹巾商品申請註冊，經核准列為註冊第一一四四一〇四號商標。異議人「明興科技股份有限公司」於九十四年六月十三日以本件商標之註冊有違商標法第二十三條第一項第十三款規定提出異議，經智慧財產局之審查，為異議不成立之審定。

2. 本案存在之相關因素之審酌：

按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。又商標圖樣中有聲明不專用之部分者，在與其他商標間判斷近似時，仍應就包括聲明不專用之部分為整體比對，然而不具識別性部分並非作為識別商品或服務來源之標識，所以在比對時，該不

⁴ 智慧財產局中台異字第G00940639號商標審定書節本

具識別性的部分會施以較少的注意（「混淆誤認之虞」審查基準5.2.1、5.2.12參照），因此智慧財產局在本案之處分書中即指出：「本件系爭註冊第1144104號『Nanome 及圖』商標係由外文『Nanome』及蝴蝶設計圖所組成，與異議人據以異議之註冊第1119806號『NANOME』（NANO不在專用之列）商標相較，二者外文固均由相同之英文字母所構成，然前者外文係由一長串之英文字母所構成之整體不可分割，而後者外文則由字體較小之外文『NANO』及字體較大之外文『ME』所組成，其中『NANO』為所指定商品之相關說明文字，已為異議人聲明不在專用之內，而字體粗黑頗大之外文『ME』佔整體商標圖樣極為顯著之部分，外觀上已明顯分隔成為『NANO』與『ME』兩部分，予消費者之整體印象已有突顯『ME』之意味在內，二者文字組合之設計態樣應有明顯之差異，予消費者所欲表達之概念亦不一致，況前者復有搭配蝴蝶設計圖足資區辨，整體觀之，其外觀構圖意匠及設計態樣分別顯然，並予消費者寓目印象及視覺感受截然不同」，故認定二造商標非屬構成近似。

（三）宏益製茶廠國際有限公司對大觀實業有限公司評定案⁵

1. 事實：

商標權人「大觀實業有限公司」以「大觀」指定使

⁵ 智慧財產局中台評字第H00940497號商標評定書節本。

用於第三十五類之茶葉、食品、飲料、陶瓷製品、藝品零售服務申請註冊，經智慧財產局核准列為註冊第一三九三七〇號商標（原服務標章）。申請評定人「宏益製茶廠國際有限公司」於九十四年十二月十三日以本件商標之註冊有違修正前商標法第七十七條準用第三十七條第十二款規定及現行商標法第二十三條第一項第十三款規定申請評定，經智慧財產局審理為申請成立之評決。

2. 本案存在之相關因素之審酌：

（1）商標是否近似暨其近似之程度

商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。查本件註冊第一三九三七〇號「大觀」商標圖樣，與申請評定人據以評定之註冊第八七〇六四五號「大觀」商標圖樣相較，二者均為相同中文「大觀」二字，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

（2）商品／服務是否類似暨其類似之程度

商標法施行細則之商品或服務分類，係為申請註冊時，行政上之便利而規定，與商品或服務是否類似，原不盡一致，要非絕對受其拘束。商品與服務之間亦有可能構成類似。服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之銷售、裝置或修繕等，而該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，得認定為類似。（行政院七十三年度七九四號判例意旨及「混淆誤認之虞」

審查基準5.3.2及5.3.11參照)。本件系爭「大觀」商標指定使用於茶葉零售服務，與據以評定之「大觀」商標所指定使用之茶葉、烏龍茶、龍井茶、鐵觀音茶等商品相較，皆屬於茶葉商品或其零售服務之提供，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品購買人誤認其來自相同來源或為有關聯之來源，應屬構成類似。

(四)財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會對張美棋君評定案⁶

1.事實：

商標權人「張美棋」以「大愛、Love High及LH設計圖」指定使用於第四十一類之「知識或技術方面之傳授、對個人之技術、技能與學術等能力程度個甄別及檢定、舉辦各種講座」服務申請註冊，經智慧財產局核准列為註冊第一三四八四七號商標(原服務標章)。申請評定人「慈濟慈善事業基金會」於九十一年十一月十五日以前以本件商標之註冊有違修正前商標法第三十七條第七款規定申請評定，經智慧財產局審理，為申請成立之評決。

2.本案存在之相關因素之審酌：

(1)商標是否近似暨其近似之程度

商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音

⁶ 智慧財產局中台評字第H00910528號商標評定書節本。

為觀察。查本件系爭註冊第一三四八四七號「大愛、Love High及LH設計圖」商標(原服務標章)圖樣，與申請評定人據以評定「大愛」商標圖樣相較，二者皆有相同之中文「大愛」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

(2)據爭商標是否為著名之商標或標章

查本件申請評定人「財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會」創辦於民國五十五年，三十多年來在台灣致力於社會服務、醫療建設、教育建設、社會文化等志業……。申請評定人為維護據爭「大愛」商標及落實「大愛無國界」之理念，除以「慈濟大愛」在我國取得註冊第一〇四一〇二、一七四九六九號商標，並在美國、英國、澳洲、中國大陸、日本、紐西蘭、荷比盧、西班牙等世界多國取得商標權外，復致力於醫療及醫藥、教育、文化等服務，並投入骨髓捐贈、環境保護、社區志工、國際賑災等項目，服務範圍遍及全國，據以評定之「大愛」商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標……。

(3)商標識別性之強弱

商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品/服務之相關消費者所呈現識別商品/服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有

強弱之別。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品/服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱。識別性越強的商標，商品/服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。查本案據爭「大愛」商標圖樣之中文「大愛」雖非罕見之名詞，惟其經申請評定人廣泛表彰使用於醫療、教育、文化等服務而成為眾所周知之著名商標已如前述，自超越其原為普通名詞之屬性而具有相當高程度之來源識別力，予消費者之印象深刻，而本件系爭商標(原服務標章)圖樣與之有相同之中文「大愛」，自易使消費者產生二者為系列商標之聯想而致混淆誤認。

(4)先權利人多角化經營之情形

先權利人如有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品/服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品/服務分別比對，而應將該多角化經營情形總括的納入考量。尤其如有事證顯示可能跨入同一商品/服務市場經營者，更應予以考量(「混淆誤認之虞」審查基準5.4參照)。查本件申請評定人除致力於醫療及醫藥、教育、文化等服務外，復設立大愛電視台將其提供之服務廣為宣傳，使其聲譽遠播，具有多角化經營之情形。

(5)相關消費者對商標之熟悉程度

相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使

用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護(「混淆誤認之虞」審查基準5.6參照)。查本件據爭商標經申請評定人保護及使用而在市場上建立相當之知名度已如前述；然而，系爭商標之使用情形則因商標權人未提出相關事證而無法審認。相形之下，據爭商標是較系爭商標為消費者所熟悉之商標，亦堪認定。

五、結語

商標審核主觀成分重，認定標準又因個案而不同，可能發生問題相仿、但判斷結果迥然相異的情形，「混淆誤認之虞」審查基準之明定，不僅使商標審查官在商標衝突之判斷上，有較明確之依據，且提升了相關程序的透明度，惟商標是否有致混淆誤認之認定仍操之於智慧財產局或法院之手，因此，商標涉及混淆誤認之衝突時，權利人應根據前揭基準之內容，就各項有利之因素積極強調及充分舉證，以爭取商標權益。

商標近似案例研究

葉雪貞

商標近似與否的認定乃見仁見智，以往商標法規定「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊」，商標是否得准註冊，乃著重於商標圖樣近似與否的比對；而商標法於九十二年間修法將其修改為「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊」，商標必須有致消費者混淆誤認方屬不得註冊，亦即縱使商標近似，惟消費者不會混淆，商標仍可取得註冊，此乃審查觀念的一大進步，亦較能切合實際。依據智慧財產局所發布之「混淆誤認之虞」審查基準，判斷商標是否可註冊之因素中，「商標是否近似暨其近似之程度」仍是商標可否註冊之重要判斷因素之一，本文僅就本所所承辦之商標近似的案例作一研究探討。

*「墨車牌」v.「車輪牌」

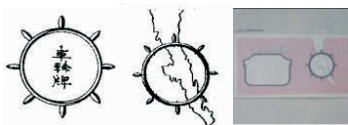
事實：

湖廣藥材有限公司以「墨車牌」商標指定使用於熱狗肉、螺肉、蟹肉、海參…等商品申請商標註冊，經核准列為註冊第902060號註冊商標(附圖一)，嗣美商海洋公司以系爭商標與其所有註冊第217580號「車輪」、第750110號「車輪牌及圖」、第527098號「舵圖」及第651715號「CALMEX及圖」商標(附圖二)構成近似，有違

註冊時商標法第三十七條第六、七、十、十二、十四款之規定對之申請評定。

墨車牌

車輪



(附圖一)

(附圖二)

美商海洋公司申請評定之理由：

1. 系爭商標「墨車牌」與據爭商標「車輪牌」，二商標圖樣之中文只有一字不同，「墨車」與「車輪」二者意義相同，於外觀與觀念上有致一般消費者產生混淆誤認之虞。
2. 據爭商標為著名商標，評定人所產製之鮑魚罐頭行銷世界三十餘年，在台灣「車輪牌」墨國製鮮鮑是消費者心目中之第一品牌，系爭商標暗喻是「來自墨西哥漁場的車輪牌」之意，有不公平競爭之嫌。

智慧局評決理由：

系爭商標與據爭商標中文部分，在外觀、觀念及讀音上均屬有別，且國內廠商以「x車」或「x車牌」商標圖樣申准註冊於類似商品者，不乏其例。又，商標圖樣上之中文與圖形及外文予人之寓目印象及觀念差異迥然，尚難謂有使相關商品購買人產生混同誤認之虞，應非屬構成近似之商標。(中台評字第H00900022號)

訴願決定撤銷原處分理由：

系爭「墨車牌」商標圖樣係由單純橫書之中文字「墨車牌」所構成，與據爭註冊第750110號「車輪牌及圖」商標及第217580號「車輪」商標圖樣相較，二商標圖樣之中文僅有一字不同，異時異地隔離觀察，於外觀與觀念上，難謂無致一般消費者產生混淆誤認之虞，應屬近似商標。(經訴字第90106102180號)

行政法院判決理由：

參加人於鮑魚罐頭上均以明顯字體印有「墨國製」字樣，且在南北貨市場上，確實有人將產地為墨西哥之「車輪牌」鮑魚罐頭簡稱為「墨車」鮑，以強調所販售之罐頭確為墨西哥來的「車輪牌」，原告仿襲參加人著名之據以評定「車輪牌」商標，以系爭「墨車牌」商標暗喻其是「來自墨西哥漁場的車輪牌」，實則原告之產品為「澳國製」，是以一般商品購買人極易產生標有「墨車牌」商標之鮑魚罐頭係參加人所產製或授權或贊助，或認為係「來自墨西哥漁場的車輪牌」，而產生誤信誤購。基此，二商標異時異地隔離觀察，有致一般消費者對其產品之來源、品質、產銷主體產生混淆誤認之虞，系爭商標之申請註冊，有違商標法第37條第7款規定，且二商標均指定使用於「鮑魚、海產肉品」等同一或類似商品，系爭商標之註冊亦有違商標法第37條第12款之規定。(91年度訴字第1240號)

問題探討(1)：

經濟部之訴願決定理由是否合理？

訴願決定理由認為「墨車牌」與「車輪牌」二商標圖樣之中文『僅有一字不同』，即認定二商標於外觀與觀念上構成近似，此決定實顛覆向來一般消費者對於商標「近似」的認知，亦不符一向的商標審查尺度，此訴願決定未論及是否有其他判斷因素，僅單就商標圖樣為比對，即得二商標於外觀與觀念近似之結論；惟依一般正常的判斷標準，「墨車牌」與「車輪牌」實無「外觀」與「觀念」近似之可言，經濟部實不應以「中文僅有一字不同」如此草率、唯一之理由，即遽斷二商標圖樣構成近似，蓋經濟部之訴願決定向有拘束各相關機關之效力，此顛覆中文商標近似判斷標準之決定，必將成為爾後有心人士干預他人商標之藉口，經濟部此訴願決定實無法令人心服！

問題探討(2)：

行政法院判決認為「墨車」係『暗喻』「來自墨西哥的車輪牌」，「暗喻」是否可做為撤銷商標註冊的主要依據？

所謂「暗喻」乃個人對某些字詞之揣測解釋，若欲以「暗喻」做為裁判的依據時，則必須有明確的證據證明此「暗喻」乃消費者所熟知；如市場上消費者並不知有此「暗喻」，僅係權利人自己片面的揣測解釋，若以此「揣測解釋」即認定他人商標不得註冊，則無異容許權

利人可恣意就其商標加以附會解釋進而阻止他人商標之註冊，此不當的擴張解釋，乃對權利人權利過度的保護。

*「Chance Baby及圖」v.「CHANCE」

事實：

喜士達國際有限公司以「CHANCE BABY及圖」商標指定使用於化粧品、香水…等商品申請註冊，經核准列為審定第964847號商標(附圖一)，嗣法商·香奈兒股份有限公司以該商標與其註冊在先之第532971號「CHANCE」商標(附圖二)構成近似，有違商標法第三十七條第七款及第十二款之規定，對之提起異議。



(附圖一)



(附圖二)

法商香奈兒公司提出異議之理由：

系爭商標圖樣上之「Chance Baby」與據以異議之「CHANCE」商標相較，其中「CHANCE」一字完全相同，屬外觀近似。且「BABY」為常見之外文字，「CHANCE BABY」商標予人之寓目印象重點即在於「CHANCE」，是被異議人使用「CHANCE BABY」商標有使人誤認其為異議人之系列商標商品。

智慧局異議審定理由：

系爭商標圖樣上之外文「CHANCE BABY」與據以異議之「CHANCE」商標相較，二者均有引人注意之相同外文「CHANCE」，且系爭商標外文於「CHANCE」之後接「BABY」，而「BABY」有嬰兒之意，整體易予人「CHANCE」嬰童系列品牌之聯想，在外觀或觀念上難謂無使人產生混同誤認之虞。至被異議人主張於同一或類似商品中，商標圖樣包括外文「CHANCE」者所在多有乙節，經核所舉諸案例，其商標圖樣有別，案情各異，且屬另案問題。（中台異字第G00901738號）

行政法院判決理由：

系爭商標「Chance Baby」中之「Chance」與據爭商標之「CHANCE」字母相同，又具有形容在後之普通名稱「baby」作用，為「Chance Baby」之重要識別部分，其與「CHANCE」文字外觀相較，自易致一般消費者產生混淆誤認，尚不因其外文意義解釋可能不同，而認二者非近似商標。至原告主張於同一或類似商品中，商標圖樣包括外文「CHANCE」者所在多有，經核所舉上開案例，或其商標圖樣有別，案情各異，或其商品類別不同，基於商標個案審查原則，尚無從以該等案例作為有利原告之論據。再原告所舉在他類襪子商品中，已有案外文註冊第774241號「CHANCE」商標存在，原告亦獲准註冊第917695號「CHANCE BABY及圖」商標註冊乙節，查上開二商標圖樣與本件相同，指定使用商品亦同一或類似，被告卻准第917695號商標註冊，見解雖與本件不

同，但本件本院認系爭商標與據爭商標近似，其理由已如前述，被告關於另案見解之歧異，應屬該案是妥適之問題，仍不能作為本件應為相同認定之依據。（91年度訴字第1759號）

問題探討(1)：

商標圖樣上有「BABY」一字，是否即可將其視為嬰童系列？

如「BABY」一字會被誤為嬰童系列商品，是否「BABY」一字應不得做為商標申請註冊？

於各類商品中不乏含有「BABY」文字之商標獲准註冊，且有諸多「XXX BABY」與「XXX」商標並存註冊之案例，消費者並沒有將「XXX BABY」視為「XXX」商標嬰童系列商品之習慣，而依一般交易習慣，標示嬰童系列商品應以「XXX」for BABY之方式為之，遽然將「XXX BABY」解釋為「XXX」嬰童系列商品，有違消費者的認知，且有擴大商標權之嫌！

問題探討(2)：

並存案例，是否僅為另案問題？

於化粧品中已有「COOL」和「COOL BABY」、「WONDER」和「WONDER BABY」、「LUCKY」和「LUCKY BABY」、「SPRING」和「SPRING BABY」、「SMART」和「SMART BABY」、「CUPID」和「CUPID BABY」並存註冊，而於各類商品中亦不乏有「CHANCE BABY」和

「CHANCE」並存註冊者，尤其於襪子商品有與本案案情完全相同者，如註冊第774241號和註冊第917695號商標。

註冊第774241號

CHANCE

申請人：千姿國際有限公司
指定商品：圍巾、頭巾、襪子。

註冊第917695號



Chance Baby

申請人：喜士達國際有限公司
指定商品：衣服、嬰兒服、童裝、套裝、洋裝、休閒服、鞋子、涼鞋、拖鞋、球鞋、皮鞋、跑鞋、馬靴、運動鞋；休閒鞋、鞋套、冠帽、遮陽帽、游泳帽、帽子、襪子、襪襪。

於襪子類商品並存之案例，其商標圖樣與本案完全一模一樣，當事人喜士達公司亦相同，只有對造一為法商香奈兒公司，一為千姿國際公司，本案若因法商香奈兒公司比較著名，欲給予其較大的保護，而認定有造成消費者混淆誤認之虞；惟香奈兒公司有名的商標為「CHANEL」而非「CHANCE」，且「CHANCE」商標係用於香水商品，而嬰童並不使用香水，「香水」與「嬰童系列」商品性質差異極大，「香水」很難讓人聯想到「嬰童系列」商品。於襪子商品中，「CHANCE BABY及圖」與「CHANCE」商標既可並存，為何本案獨有致消費者混淆誤認？此乃審查基準不一貫所致，對同一申請人，相

同的案情，告以此乃見解歧異，另案是否妥適問題，此判決理由如何昭人折服？「另案問題」乃當事人最無奈且無法接受的理由，卻係主管機關最常引用的理由！

*「GREENCLUB」v.「GREEN」、「綠的Green」

事實：

楨記實業有限公司以「GREEN CLUB」商標(附圖一)指定使用於衣服、休閒服…等商品申請註冊，智慧局以本件商標圖樣上之「GREENCLUB」係一單純外文，且CLUB為習見文字，而GREEN為字首，GREEN於商標圖樣中予一般消費者寓目印象最深刻顯著，與註冊第707767，848831號(附圖二)商標圖樣上之「GREEN」相較，二者皆有相同之外文GREEN，…客觀上難謂無使一般消費者誤認係屬同一系列商標之虞，有違商標法第三十七條第十二款之規定，發給核駁第273721號商標核駁審定書，申請人不服提出訴願。

GREENCLUB

(附圖一)



GREEN



(附圖二)

訴願理由：

1.「GREEN」為普遍常見之英文單字，只要連綴不同單字，即有不同意義，「GREEN」與「GREENCLUB」外

觀、觀念及讀音均有不同，自無使人發生混淆誤認，非屬近似商標。

2. 在同一或類似商品中，另有「GREENLINE」、「GREENWAY」、「GREENPEACE」、「GREENBERG」…等商標均獲准註冊。
3. 在清潔劑商品中，有註冊第92052號「綠的GREEN」和註冊第869168號「GREEN CLUB」商標並存，在被褥商品，有註冊第854169號「綠的GREEN」和註冊第943856號「GREEN CLUB」商標並存。

訴願決定理由：

系爭商標係由單純之外文「GREENCLUB」所構成，與據以核駁之註冊第848831號「GREEN」商標和註冊第707767號「綠的GREEN」商標相較，均有相同之外文「GREEN」，本件商標與註冊第848831號「GREEN」商標更同為單純之外文文字商標，外觀上予人寓目印象極相彷彿，異時異地隔離觀察，以具普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，實有產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。

所舉在第3類商品有註冊第869168號「GREEN CLUB」、第95052號「綠的GREEN」商標，第24類商品有註冊第943856號「GREEN CLUB」及第854169號「綠的GREEN及圖」商標併存註冊之情事，然查商標圖樣近似與否之判斷，應考量時空環境變遷等因素，各類商品之商標註冊情形猶有不同，既屬他類商品，自屬另案妥適

與否之問題，依商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引。

行政法院判決理由：

二商標在外觀上，寓目予人印象皆有相同之外文「GREEN」，且在觀念上「CLUB」係一常見之文字，其文義包括有俱樂部、組織、結合等，是其予一般消費者之印象，仍在強調綠的本身，是客觀上難謂無使該一般消費者誤認其係屬與據以核駁商標屬同一系列商標，進而對商品來源發生混淆誤認之虞。（93年度訴字第00601號）

問題探討：

有一字相同或部分字相同，是否即可認定為系列商標？

本案不准的主要理由在於系爭商標與引証商標圖樣上皆有相同之「GREEN」，而主管機關認為「CLUB」係常見的文字，『該商標予一般消費者之印象仍在強調綠的本身』，此一理由實難以令人苟同！蓋「GREEN」乃「綠色、綠的」之意，依一般英文文法，可做為名詞，亦可做為形容詞，本案「GREENCLUB」，「GREEN」係置於名詞「CLUB」之前，應係做為形容詞，形容其後之名詞「CLUB」，故本件商標予消費者的主要印象應在「CLUB」，而非「GREEN」，惟主管機關卻主觀地強謂本件商標『仍在強調綠的本身』，而以此理由不准本件商標註冊，殊難昭人折服！再者，主管機關謂本件商標會使消費者誤以為與引証商標係屬同一系列商標而對商品來源產

生混淆誤認之虞；惟系列商標的認定，係有一字相同或部分文字相同即可認定為系列商標？消費者是否看到商標上有一字相同或部分文字相同即會產生系列商標的聯想？僅以第25類商品商標為例，於第25類商品中已有註冊第391427號「GREENLINE」、第758249號「GREENWAY」、第781530號「GREEN POWER」、第827110號「GREEN EARTH」及第848664號「GREEN TOP」商標獲准註冊，該等商標皆有相同之「GREEN」，為何未被認定為系列商標而不准註冊？足見，不能以一字或部分文字相同，即認定屬「系列商標」。

*「NEXT TIME」v.「next」

事實：

臺灣華歌爾股份有限公司以「NEXT TIME」商標指定使用於各種衣服、內衣褲、束腹…等商品申請註冊，經審查核准列為審定第1049353號(附圖一)，嗣英商·芳鄰零售業有限公司以該商標與其註冊在先之註冊第480322號「next logo」商標(附圖二)近似，有違商標法第三十七條第七款、第十二款及第十四款規定，對之提起異議。

NEXT TIME

(附圖一)

next

(附圖二)

英商·芳鄰零售公司之異議理由：

系爭商標與據爭商標圖樣上之「NEXT」與「next」相同，且系爭商標「NEXT TIME」中之「NEXT」又置於起首部位，極易引起消費者注意，且必然會認該商標與據爭「next」商標係屬同一系列商標，是此二商標外觀構成近似。

異議人「next」品牌商品早已成為世界級之知名名品，「next」為享譽中外之著名商標，被異議人不思自創品牌，以與其近似之「NEXT TIME」商標申請註冊，顯係搭便車之剽竊行為，如為核准註冊，將有減弱「NEXT」著名標章顯著性之虞。

智慧局異議審定理由：

系爭二商標構成字數雖有不同，惟其引人注意之起首部分皆有相同之「NEXT」一字，且外文「NEXT」亦有一下次(時間、次序)之意，與「NEXT TIME」之觀念相近，於異時異地隔離觀察，易使消費者誤認為同一系列商標之虞，應屬構成近似，復指定使用於同一或類似商品，自有商標法第37條第12款規定之適用。(中台異字第G00920798號)

行政法院判決理由：

系爭商標圖樣係由單純之外文「NEXT TIME」所構成，其表達之概念為「下一次」、「下一回」；而據爭商標則為單一之外文「next」，該外文雖有多種含義，

惟亦可當作名詞使用，而有「下次」之意，此由一般之英文字典即可查知，是二者相較，非但其起首字母均為外文「next」，且於觀念上亦屬相近，異時異地隔離觀察或實際交易隔離唱呼，以具有普通知識經驗之購買人，實難謂無產生屬同一系列產品之聯想，而有混淆誤認之虞，屬構成近似之商標，復指定使用於同一或類似商品，自有商標法第37條第12款之適用。(93年度訴字第00694號)

問題探討：

外觀、讀音、觀念近似，是否為系列商標態樣之一？

系列商標的判斷標準？

本案主管機關認定「NEXT TIME」與「next」二者觀念近似，又認為易使消費者誤認為同一系列商標之虞，惟依智慧局所頒布之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.10：『商標的近似除了上述外觀、觀念及讀音的近似外，尚包括在類型上的近似，尤其是主張先權利的一方，已經註冊或使用多數個相同類型的商標，而形成一種系列商品的形象時，則類型的近似也將成為商標近似應考量的重要因素之一。例如「日日安」與「月月安」，在外觀、觀念及讀音方面，「日日」與「月月」固有所不同，而由於在類型上均為時間單位的重覆，再加上同一「安」字，則當其使用在相同或極為類似之商品時，消費者誤以為同一廠商系列商品的可能性極高，自亦應屬近似態樣之一種。為避免類型近似可能過度擴張近

似的概念，類型近似應限於具有相當程度創意性或暗示性商標，且在商品/服務類似程度的要求上亦應較高。』顯見，讀音、外觀或觀念近似，並非系列商標的態樣之一，系列商標的認定應較嚴謹，必須商標具有相當程度創意性或暗示性，而非商標圖樣近似即屬系列商標。如以商標圖樣近似，消費者即有將其誤認為系列商標之虞，則「混淆誤認之虞」審查基準對於系列商標的定義是否應加以修正？

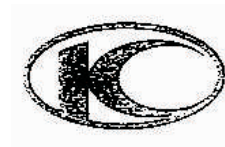
*「高雄捷運標章」v.「光陽公司標章(二)」

事實：

高雄捷運股份有限公司以「高雄捷運標章(彩)」商標指定使用於軌道車輛及其零組件、汽機車及其零組件商品申請註冊，經審查核准列為審定第1020744號商標(附圖一)，嗣光陽工業股份有限公司以本件商標與其註冊在先之705973號「光陽公司標章(二)」商標(附圖二)構成近似，有違商標法第37條第7款及第12款規定，對之提出異議。



(附圖一)



(附圖二)

光陽工業公司之異議理由：

二商標皆以外文「K」為主之設計，均為橢圓形內置反黑之外文字母K字，其圖形極為相似，予人寓目印象深刻，難謂無使消費者發生混同誤認之虞。

據爭商標係著名商標，被異議人有以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標。

智慧局異議審定理由：

系爭商標圖樣上之「K」字線條剛硬，配合上下對襯之弧形作二等分之區隔設計，與據爭商標之「K」字做類似「IC」之設計，且外圍單純橢圓形框之組合相較，無論在外觀或構圖意匠上均屬有別。

英文字母「K」為習見之文字，非異議人所獨創，有多件「K」設計圖獲准註冊。

審酌據爭標章於實際使用時，多伴有迥然不同之中文「光陽」或外文「KYMCO」等足資區辨，應無使消費者造成混淆誤認。（中台異字第G00911711號）

經濟部之訴願決定理由：（撤銷原處分）

系爭二商標相較，無論在外觀或構圖意匠上，予人寓目印象均係以「K」字母為主，復以橢圓形外框所構成，於異時異地隔離觀察，難謂無致具普通知識經驗之購買人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。

參加人雖辯稱，系爭商標以「高雄」之英譯字首K配合

「捷運路線之各自獨立卻又可互相接駁」之理念設計而成，惟縱係屬實，仍不影響本件系爭商標與據以異議商標構成近似之事實。（經訴字第09206220160號）

行政法院判決理由：

系爭商標與據爭商標並置一處細為比對，固可見原告所指系爭商標之「K」字線條較為剛硬，而據爭商標之「K」字類似「IC」之設計，又系爭商標之外圍係上下對襯之弧形設計，據爭商標之外圍則為單純橢圓形框，惟異時異地隔離觀察，二者之外觀同為以「K」字母主，復以橢圓形外框所構成，予人寓目印象均十分彷彿，尚難謂無致具普通知識經驗之購買人產生混淆誤之虞。

原告於訴訟中表示不排除向原處分機關申請減縮指定之汽、機車商品，故原處分機關重為審定時，請併為參酌。（92年度訴字第05170號）

減縮商品：

高雄捷運股份有限公司於94年3月間申請將指定商品由「軌道車輛及其零組件，汽、機車及其零組件」減縮為「軌道車輛及其零組件」。

智慧局重新處分：

本案綜合判斷二造商標之近似及識別性程度、市場上外文字母「K」結合其他圖形設計作為商標於各類商品併存情形及二造商標各自使用於機車及其相關商品及

保養修理服務，與高雄捷運事業相關之物品、電聯車體等市場領域，已為相關消費者所能區辨、認知情事等因素，本件系爭商標指定使用於軌道車輛及其零組件商品，客觀上應無使消費者與據爭商標發生聯想而發生混淆誤認之虞。又基於相同因素之考量應無以不公平方式或不正利用申請人商標之識別性而有致減損申請人商標之價值，或因利用申請人商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形，應無37條第7款(第23條第1項第12款)之適用。

系爭商標與據爭商標相較，二者固屬構成近似，惟查系爭商標業經核准減縮商品為「軌道車輛及其零組件」商品，與據爭商標指定使用於「機車、活塞…」等商品，二者非為同一商品，且性質明顯有別，用途、功能、消費之場所及買受人亦有所差異，市場區隔有別，營業利益不相衝突，依一般社會通念及市場交易情形，難謂有使相關消費者誤認其係來自相同或有關聯之來源，應非屬類似之商品。綜上，本案兩造商標圖樣固屬構成近似，惟審酌兩造商標指定使用之商品非屬同一或類似，難謂消費者會致生混淆誤認，無37條第12款(第23條第1項第13款)規定之適用。(中台異字第G00921233號)

問題探討：

若高雄捷運公司不減縮商品，二商標會造成混淆？

判斷商標是否近似，應以誰的角度來觀察？

依據智慧局所頒布之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.2：『判斷商標是否近似，首先應確立的是應以誰

的角度來觀察。由於商標最主要的功能在提供商品/服務之消費者藉以區辨商品/服務來源，因此是否近似，即應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準。又商品性質的不同會影響其消費者的注意程度，例如就普通日常消費品而言，購買人的注意程度較低，對二商標間之差異辨識較弱，容易產生近似之印象；至於專業性商品如藥品，或單價較高之商品如汽車，其消費者多為專業人士，或購買時會施以較高注意，對二商標間之差異較能區辨，判斷近似的標準自然高於一般日常消費品之消費者。』判斷商標是否有商標法第23條第1項第13款的適用，不應僅就商標圖樣之近似與否加以比對，尚須參酌其他是否有使消費者造成混淆誤認之因素。系爭商標所指定使用之商品為軌道車輛及其零組件、汽機車及其零組件等商品，為高單價的商品，消費者於購買時必施以較高的注意，況且消費者對於高雄捷運公司標章與光陽公司標章皆已有相當的認識，應可輕易加以區分，本案縱高雄捷運公司不減縮汽、機車及其零組件商品，亦應不致造成消費者之混淆誤認。

由實務案例略探商標法 第23條第1項第14款之適用

林 純 貞

一、立法意旨

我國商標法第23條第1項第14款規定：商標「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，知悉他人商標存在者(不得註冊)。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」此一法條係民國86年商標法修正時所新增，立法理由為：「申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。爰參酌德、日立法例及巴黎公約第六條之（七）增訂本款」，而觀諸巴黎公約第六條之（七）之規定則為：「如本聯盟一成員國之商標所有人其代理人或代表人，未經該所有人之同意，以自己之名義向本聯盟一或一以上成員國申請商標註冊，該所有人有權反對該一註冊申請，或要求撤銷該註冊，又或在該國法律允許之下，該所有人可要求將該一註冊轉讓予自己，除非該代理人或代表人能證明其行為出於正當。」顯然我國商標法於將該條款之適用情形擴及地緣、業務往來及其他關係之同時，亦將法條之適用範圍限於同一或類似商品或服務。另在「商標法逐條釋義」中，對此款之說明為：「本條款旨在避免剽竊他人創用之商標或

標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。」此一釋義並未說明何以將法條之適用範圍限制於同一或類似商品，而在實務上，偶有明顯之搶註個案，卻囿於此一法條構成要件之不該當，無法將搶註之商標「繩之以法」，致阻礙真正先使用人企業之發展，或使不公平競爭之情形持續存在。另有關「其他關係」之認定，究以具體關係之存在為必要，抑或依推論足堪認定有「知悉」之事實為已足，不論關係之如何？在法條適用上，亦迭有爭論。本文試就筆者蒐集所得之案例，介紹此一條款在實務上之適用情形，除提供予相關商標使用人或註冊人於運用法條時之借鏡外，或亦能從中發現法條構成要件與實務需求之脛合或差距，資為他日修法之參考。

二、應有先使用之商標存在，且該先使用之事實不以在國內發生為限。

本條款¹之適用既在避免已創用之商標遭他人剽竊搶註，是首先即應確認有使用在先之商標存在，「商標法逐條釋義」中說明：「本款所稱『先使用』之商標，

¹ 本文內所指「本條款」如未特別註冊，即指現行商標法第23條第1項第14款。

不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標」。從而據本款提出主張之人，首先即應具體陳明其所據以爭訟之商標，並應積極就其先使用之商標提出證明，若所提出者，並非商標之使用，而係公司或行號名稱之標示等，即與法條之適用要件未合。例如某公司對外宣傳行銷時，無論是網頁廣告、收據、進口報單、匯款單及產品型錄等，皆使用「○○企業有限公司」字樣，並未單獨使用公司特取部份之「○○」二字，則其商業行為實際使用之態樣應屬公司名稱之使用而非屬商標使用，而「○○」二字既未單獨作商標使用，自與本條款所訂之構成要件不符（中台異字第G00940092號²）。又如「木火飲食店」行號之創設及「炊仔飯」商品之開始販賣，並不等同於「木火炊仔飯」商標之首先使用，是若以先使用為由，對他人商標提出干涉，則不免令人質疑該據以主張商標是否存在？其外觀究竟如何？又究以何種態樣使用或如何先使用？關於據以異議商標之存在及先使用之事實，即難以採信（經訴字第09406133810號）。另如繫爭商標之註冊係依據更早使用之商標而來，則據爭商標先使用之事實亦可能遭受質疑，在「法提及圖」乙案中，繫爭商標之註冊原係依據其更早註冊於類似商品之正商標而來，是以聯合商標（已依現行法現行商標法第86條第1項規定，視為獨立

² 由於本文引用案例甚多，為便於參閱，逕於所引用案例之後以括號註記該案案號，其中以「00年度訴字第00000號」型態表示者，指臺北高等行政法院判決書；以「經訴字第00000號」型態呈現者，指經濟部決定書；以「中台異字第00000號」或「中台評字第00000號」型態註明者，則分別指經濟部智慧財產局之商標異議審定書或商標評定書。

註冊商標)之性質獲准註冊，故縱然在此正、聯二商標申准註冊期間，另有據爭商標以相同或近似圖樣使用於性質相關之商品，卻不得逕認繫爭商標之註冊係因知悉據爭商標之存在，始以近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標申請註冊(94年度訴字第1003號)。若以據爭商標不具識別性為由，質疑其以「商標」自居干涉他人商標之合法性者，則應留意論理上有無矛盾情況，如在「辛辛」商標乙案中，繫爭商標權人主張「辛」字在他案中已經聲明不在專用之列，認不具有干涉已註冊商標之識別性，但卻遭經濟部指出：繫爭商標即係以二個相同字型字體之「辛」字排列，繫爭商標權人之理由顯自我矛盾而不值採納(經訴字第09406134430號)。

至於先使用事實之舉證，原則上可參考商標法第6條：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」之規定，然法條既以「先使用」為要件，則有關使用日期之證明，即攸關構成要件之是否該當。提出主張之人不僅應具體舉證其使用據爭商標之日期係在繫案商標申請日之前，且如繫案商標權人也能舉證在申請商標之前已先行使用時，如何證明誰為真正「先使用」商標之人，即成為雙方角力之重心。在「問茶館」乙案中，由於爭議兩造在業務推展上原即有密切之關係，故究竟孰為商標先使用人，端賴商標審查機關就兩造所檢送之證據抽絲剝繭、一一釐清，例如經濟部即據

新聞網頁中有關「問茶館網站」之報導內容，認消費者既可透過網路到「問茶館」網站購買茶葉，足見「問茶館」網站性質上為一商業性網站，並以行銷為目的之一，此等「利用電子媒介物使用該據以異議之『問茶館』三字作為促銷其茶葉商品之識別標識」之事實，即為「問茶館」作為商標使用之證明，並據為「問茶館」商標係該案訴願人首先使用之證明(經訴字第09506170000號)。又若兩造均為外商，分屬不同國籍，其在我國因商標法第23條第1項第14款涉訟，究應以兩造在我國孰先使用商標，或其各在母國使用商標之時間何者較早為斷？在「DIOTEC」乙案中，經濟部參酌商標本身之獨創性，認依常理判斷，二家廠商自創相同外文之機率甚低，復均使用於相同或類似之「二極體、整流器」商品，實難謂係出於偶然巧合；又兩造首次使用此一文字雖均為企業名稱，但時間互有早晚；其中一造在全球其他國家註冊之時間，明顯早於另造，是採納該等在國外創用商標之事實，認繫案商標在我國之申請註冊，即難謂無搶先註冊之嫌，並有發生不正競爭之虞(經訴字第09506170060號)。

三、商標應構成近似，但不以足致混淆為要件。

商標法中有關商標構成近似之要件，常伴隨「混淆誤認之虞」之認定，例如第23條第1項第12、13款之規定即是，然本條款僅以商標之相同或近似為要件，不考慮有無混淆或誤認之疑慮，蓋如未達最起碼近似之要求，自難謂有「知悉」而搶註之情事，而此一條款著重於商標註冊人主觀上之故意，是只要符合近似之要件即

可，不必討論客觀上消費者有無發生混淆誤認之可能。至於商標近似之判斷，雖可參考「混淆誤認之虞」審查基準中之相關規定，然商標本身是否具有獨創性，不僅影響近似之判斷，更可能推論至商標註冊人有無知悉據爭商標之事實。例如「全家帝王」商標經認定與「帝王」、「帝王膳補及圖」及「紅面帝王」等商標「雖均有相同之『帝王』二字，然查中文『帝王』乃一國之君王之意，為普通習見之文字，國人喜以之作為商標表彰其商品或服務，藉以說明其為最佳商品或服務之意。」故經參酌相關事證，判斷國內廠商以「帝王」二字結合其他中文或圖形，作為商標註冊使用在類似商品或他類商品者，不乏其例，認該等商標既另有其他文字或圖形足資區辨，即非屬構成近似之商標，無本條款之適用（94年度訴字第02811號）。又如「好貼」一詞，有「易於黏貼」之意，而「好體貼」一詞，則意味著「非常親切；為人著想」之意，二者在概念上予人寓目印象不同，外觀上之文字組成字數亦有差異，整體觀之，尚難謂構成近似，故縱使據爭「好貼」商標在多年前已有使用之事實，仍難謂繫爭「好體貼」商標之申請註冊係基於同業關係之知悉而搶註（中台異字第G00910031號）。

四、商品應屬類似，但不受商品或服務分類之限制。

本條款之適用以商品屬同一或類似為要件之一，因此商品是否構成類似之判斷，允為案件成立與否之重要關鍵，雖類似商品或服務之認定，依商標法第17條第6項之規定，原即不受商標法施行細則中有關商品或服務分

類之限制，但仍應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商標之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。例如繫爭商標指定使用之服裝、各種帽子、襪子、皮帶、領帶、各種鞋、服飾用皮帶、圍裙等商品，與據爭商標使用之服飾配件、手提袋、皮包等商品，「二者商品之原料、用途、功能、性質有別，產製過程及販售場所暨對象等亦多所不同，依一般社會通念，難謂係屬同一或類似商品」，經認定無修正前商標法第37條第1項第14款之適用（90年度訴字第457號）；又如繫爭商標所指定使用之毛巾、浴巾、餐巾、理容用圍巾等商品，其或作為人體擦拭之用、或具有美觀或防止弄髒桌面、衣服等作用，與據爭商標實際使用之筆記本、日記本、存錢筒、面紙盒、鉛筆盒、鏡子、夾子、相框、尺、書架、記事本、便條紙、手提袋、相簿等商品，二者之用途、功能或原材料均不具關連性，彼此間亦不具替代性，依一般社會通念及市場交易情形，尚難謂屬同一或類似之商品，故縱使二商品有可能同時陳列販售，然以當今大小賣場，經常可見同時陳列販售多種商品，而該等商品間之性質迥異者所在多有，故不得執為兩造商品構成類似之論據（經訴字第09506167680號）；再如「巧克力粉、咖啡豆、冰淇淋、代用咖啡、可可等商品，係屬一般之休閒食品」，而「咖啡器材與耐熱玻璃器皿、電動咖啡機用之過濾紙、咖啡烘培機」或「陶瓷製花瓶」等，則為烹調器皿或觀賞器具，二者性質相去甚遠，不具有相同或相近之功能，材質或產製者亦無關聯，尚難謂構成類似（中台異字第G00930688號），故

上列各案均經認定無本條款之適用。

但若干涉及本條款爭訟之案件，在其他構成要件均已符合，而僅類似商品乙點尚有爭議時，若依循經濟部智慧財產局所編印「商品及服務近似檢索參考資料」中，有關商品組群之檢索模式，恐難達「基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會」之立法意旨，從而類此商標案件之審查，關於類似商品之認定似即有較大之彈性，此與「混淆誤認之虞」審查基準6「各項參酌因素間之互動關係」所明示：「原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。例如商標的近似程度越高，對商品/服務的類似程度要求即可相對降低」之精神，實相脗合，再參酌下列案例更可窺見此等實務上之審查趨勢，例如：

- 具體之證據顯示，被異議人之前手事先知悉據以異議商標存在，是繫爭商標指定使用於「化粧」等服務，顯有以不正當競爭行為搶先註冊之情事，況其服務性質所提供之清潔霜、清潔乳液等化粧品商品，與據爭商標所使用之女性生理清潔衛生用品，因均屬人體用之女性清潔商品，兩者在功能、用途等因素上具有共同或關聯之處，經認「依一般社會通念及市場交易情形，應存在有相當程度類似之關係」（中台異字第G00920665號）。
- 據爭商標圖樣設計頗具創意，並非通常習知習見，而二商標之外觀排列組合極相彷彿，構圖意匠如出

一轍，為構成近似之商標，復有證據足供推論，繫爭商標之申請註冊係因其申請人知悉據爭商標有先使用於除草機、割草機等商品之事實，則繫爭商標所指定使用之伐木機、伐木機之曲軸箱、汽缸等，與除草機等雖分屬不同商品組群，「但商品組群之差異並非係商品是否類似之唯一的認定標準。參酌二者均屬農用機具或其零組件商品，皆以鏈鋸驅動及作用，機器功能之特性相近，依一般社會通念及市場交易情形，應屬類似商品，尚不能以其等非相同組群即謂其非屬類似。」（94年度訴字第1185號）

- 二造商標構圖意匠如出一轍，而繫爭商標指定使用之杯、紙杯、咖啡杯等商品，必須與據爭商標使用之咖啡等飲料商品搭配一併使用，二者極具關連性，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品購買者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成類似（中台異字第G00931484號）。
- 二商標之中文完全相同，繫案二造間復早有業務往來，是被異議人對於異議人據以異議商標之存在尚難諉為不知。又繫爭商標所指定之各種酒（麥酒及啤酒除外）、白蘭地酒、威士忌酒等，與據爭商標使用之雪茄、香菸等商品性質雖不同，「惟鑒於我國菸酒市場早期受公賣制度之影響，菸酒於同一場所販售之情況，仍所在多有，其消費族群復無法為明顯之區隔，如果標上完全相同之商標名稱，二者依一般社會通念與市場交易情況，易使商品消費者

誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故兩造商品間有類似關係之存在」，經認定符合本條款之適用要件(中台異字第G00940702號)。

五、證明因關係之存在而知悉商標者，不以商業上之關係為限。

商標申請人如何知悉他人已先使用之商標？此純屬舉證上之問題，最具體之證明方式，乃提出雙方名稱曾經並列，或曾有上、下游關係之文件，俾說明彼此原已是舊識，或早有商業上之接觸。此即是以雙方間之「關係」，推論有「知悉」之事實，亦反向證明該商標之申請註冊並非出於巧合之偶同。商標法逐條釋義中即釋明：「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，知悉先使用商標之存在』的事實；先使用人得以下列證據資料證明之，但不以下列事項為限：（一）先使用人與申請人間之來往信函、交易憑證、採購資料。（二）先使用人與申請人間親屬關係之身分證明文件。（三）先使用人與申請人營業地係同居同一街道或鄰街之地址位置證明文件。（四）先使用人與申請人因具投資關係，曾為股東、代表人、經理、職員等之股東或員工任職證明文件。（五）因商標事件涉訟關係，先使用人與申請人曾互為商標爭議案對造當事人之本局商標評定書、異議審定書或撤銷處分書等相關資料。（六）其他可認定申請人知悉先使用商標存在之證據資料。」

上述（一）至（五）之證據內容，即係以具體關係

之存在，證明因雙方間之關係，導致「知悉」情事之存在，而該等關係可能即本條款所例示之「契約」、「地緣」、「業務往來」等，亦可能屬於所謂之「其他關係」，茲就此一角度觀察實務案例：

（一）契約關係

欲主張此等關係之存在，應提出具體之文件，例如：被異議人之負責人與異議人間確具有授權關係及販售契約關係，是被異議人對於異議人商標之存在，自難謂諉為不知(中台異字第G00930353號)；或繫爭商標申請註冊前，被異議人即曾與異議人簽定經銷合約，異議人同意將產品之郵購及網路販賣權委由被異議人負責經銷，堪認被異議人係因該等契約關係而知悉據以異議商標之存在(中台異字第G00930815號)。

（二）地緣關係

此一關係之建立與否，與兩造所在之地理位置有關，但究竟如何之距離可認定具有密切之地緣關係：應以個案而論，例如異議人早於繫爭商標申請註冊前，即在花蓮地區設有多家飲料店，並使用據爭商標，而被異議人地址位於台東縣，花東地區為毗臨縣市，則其後來始以構圖意匠如出一轍之商標申請註冊，即難諉為巧合，顯有知悉據以異議商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事(中台異字第G00931484號)；又如據以評定商標商品已行銷多年，其消費者及行銷管道多為特定，並在桃竹苗地區設有經銷及批發商，而繫爭商標之

商標權人設址於桃園縣，二者具有密切之地緣關係，是依一般經驗法則判斷，堪認該商標權人有因地緣或接觸相關產業資訊之關係，於繫爭商標申請註冊前已知悉據以評定商標之存在（中台評字第H00930229號）。

（三）業務往來關係

此等關係之存在應以具體之文件佐證，且應證明雙方業務往來之時間係在商標申請註冊之前，因此若所檢附者僅為估價單及存證信函，但其日期皆在繫爭商標申請註冊日之後，又確無相對人之簽字或任何足以辨認之記號，以之作為雙方有業務往來之證據即十分薄弱（中台異字第G00901415號）；但如能具體舉證被異議人於繫爭商標申請註冊前，即曾向異議人投標承包相關商品之包裝盒業務，則足堪認定雙方間存在有業務往來關係（中台異字第G00940702號）；或者被異議人之代表人確曾多次出席異議人之相關會議，雙方並曾有金錢上之轉帳記錄，亦足以認定確有業務上往來關係，則因接觸而知悉據爭商標之存在，應為自然之事（中台異字第G00941444號）。

（四）其他有接觸之關係

對於先使用商標之存在有所知悉，有時未必緣自商業貿易上之關係，例如商標權人於繫爭商標申請註冊日前，曾於相對人所屬關係企業任職，即可能因此等間接僱傭關係，被認定其後來以繫爭商標申請註冊非出於巧合（中台異字第G00920892號）；又如爭訟兩造於其

所在國曾有商標訴訟關係，雙方不僅簽訂和解契約，契約中更明定該案被訴一造不得再使用繫案之商標於其產品包裝上，則其竟於後來在我國以相同之商標申請註冊，即可認定確已構成本條款之適用（中台異字第G00940571號）；另者，用以證明涉及爭訟關係之案件，亦不以該據爭商標所繫之案件為限，蓋「依常理而言，只要先使用人與申請人曾經在他案就商標爭議互為對造當事人，雙方自然會對於他造之商標註冊或發表等情形特別注意；是以，應以先使用人與申請人曾經在他案就商標爭議互為對造當事人即為已足，而非限定須為本案之商標爭議案件，如此方可徹底杜絕剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊之情形，而符合商標法第23條第1項第14款之立法意旨。」（94年度訴字第02976號）

六、應以證據判斷有「知悉」情事，但不拘泥於「其他關係」之認定。

就本條款之文字而言，「關係」之存在，應係所以「知悉」之原因，亦即雙方間若存在具體之關係，當可推斷商標申請人必然已知先使用商標之存在，則「關係」之判定是否為適用法條之必要條件？商標法逐條釋義指出：「至於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，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨，此即為該款有『其他關係』之概括規定的緣由（經濟部經訴字第9106110350號訴願決定書意旨參照），

從而『其他關係』應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護（臺北高等行政法院判決90年度訴字第456號判決意旨參照）。由此觀之，「關係」之舉證似已非法條適用之必要條件，只要足以推論有「知悉」之情事，似即毋庸考量「其他關係」之具體性質如何。但如何證明有「知悉他人商標存在」之情事？在「從寬」解釋「其他關係」之同時，是否應慎重考量其他客觀因素，以避免法條適用之浮濫？臺北高等行政法院即曾指出：「所謂『其他關係』雖是一概括規定，惟依立法解釋仍須有類似前開之情形方屬之；亦即應有類似前開『契約、業務往來、地緣』之情形方屬之。故所謂『其他關係』應係指例如：商業、僱傭、承攬等情形方屬之。……僅因『近年來國人赴大陸區經商、探親、觀光之人數與日俱增，兩岸人民交流往來頻繁之事實』，即認定原告因『地緣』或『其他關係』之情形，因而知悉參加人之商標，無非是純然出於主觀臆測之詞；又所謂『一般通常之人之經驗法則歸納』究係出於何人？又何以兩岸人民因經商、探親、觀光等因素往來頻繁即是基於『經驗法則』可以歸納出原告知悉參加人之商標商品存在之事實？完全未見說明，足見當係出於被告逕自臆測之詞，自嫌率斷。」（94年訴字第798號）

上述判決對以「其他關係」推定有「知悉」情事，究出於主觀之臆測，或源自客觀之事實？固有所質疑，但如何就證據歸納出法條構成要件之符合與否？最高行

政法院90年判字第2221號判決對於證據之取捨，即闡明：「證明待證事實之方法並不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，即依間接證據所證明之間接事實，本於論理及經驗法則之推理作用，苟足以證明待證事實之存在，亦應加以採信」。茲再就下列案例觀察如何判斷有「知悉」之情事：

- 台北高等行政法院指出「知悉他人商標存在之原因，並不以具有契約、地緣、業務往來之關係為限，如確因其他事實上之關係，而知悉他人先已存在之商標，亦屬之。如兩造商標所使用之商品同一或類似，關聯性非常密切，其商標使用主體具有同業關係，依經驗法則足以認定商標申請人因此知悉他人先使用於同一商品或類似商品之商標存在」，是據爭商標既具有獨創性，「參加人如果沒有知悉原告先使用據以異議商標，衡情不大可能設計出與其幾乎完全相同之系爭商標。且……其對於國內外流行之鞋類商標，必然加以探尋瞭解，依經驗法則，足以認定參加人於申請註冊系爭商標時，已經知悉原告先使用據以異議商標於同一或類似之鞋子商品……參加人係基於其他事實上之關係，而知悉原告據以異議商標之存在。」（91年度訴字第4795號）
- 同一法院之另一判決則由反向釐清證據取捨之心證：「競爭同業間若無具體事證足認有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者

，本應受(修正前)商標法第37條第12款所謂『先申請先註冊』原則之規範拘束，原告所檢具之證據僅據以異議商標在國外註冊之商標一覽表，迄未檢送其他先以據以異議商標使用於相關化妝品，並行銷於國內、外市場，而為參加人知悉之證據資料，原告主張，已不可採。況繫爭商標圖樣之外文『photogenic』一字，係有『上像的、上鏡頭的』意義之常見外文，並非原告獨創性之文字組合，尚難僅因兩造為競爭同業關係，即謂關係人知悉原告之商標而有搶先註冊之情事。」（92年訴字第2941號）

- 以商標之獨創性判斷有無知悉情事者，亦可見諸經濟部及智慧財產局所為之處分書中，例如前述「DIOTEC」乙案中，經濟部即提及「依常理判斷，二家廠商自創相同外文之機率甚低」；而「舒氣爽」則因屬普通之暗示性商標，僅有形容商品功用而其他無特殊意涵，且以中文「舒爽」等字樣申准註冊者不乏其數，是以該類商標應為識別性較弱勢之商標，難謂係匠心獨具所創，其他同業亦有獨立聯想創作之可能，從而「舒氣爽」商標縱有先使用之事實，亦無法僅以雙方涉案人皆屬製藥廠競爭同業或產品銷售場所同為各地藥局，即認有因「知悉」而搶註商標之事實(中台異字第G00930292號)；反之，「衡酌系爭商標與據以異議商標使用相同外文『TiKi』，且二造商標圖樣均係由標有類似經緯度之球形圖上搭配飛機圖形

所構成……依一般經驗法則，實難諉為巧合」，再加上繫爭商標指定使用於航空貨運承攬等業務，與據爭商標主要使用在航空快遞等業務，「核其二者服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，二者應屬類似之服務，應堪推定被異議人可能因接觸與其公司業務相關之服務訊息而知悉據爭商標存在」，是縱未具體證明兩造間之關係，仍經認定有本條款之適用(中台異字第G00931096號)。

- 經濟部智慧財產局更曾由繫爭商標權人之其他申請行為，判斷有「知悉」之情形，即：「衡酌據爭商標使用於鞋類商品於中國大陸有廣泛設點銷售並獲多種獎項之事實，以及考量台灣、大陸兩岸經貿旅遊往來頻繁，復徵諸本案商標權人於同日（90年12月21日）申請逾10件以上商標於靴鞋、皮包等商品，而該等商標多為大陸廠商在中國大陸先註冊之商標；且商標權人另案抄襲大陸廠商之註冊第1052466號『康奈 KANGNAI及圖』及第1041181號『比克BIEKE 及圖』商標，分別經本局中台異字第920687號商標異議審定書撤銷其審定及中台評字第920267號商標評定書評決其註冊為無效，業已確定在案，依一般經驗法則，足認商標權人確係知悉據爭商標之存在，進而抄襲他人商標，而以不正競爭行為搶先申請註冊。」(中台評字第H00920617號)

柒、綜合實務上見解，試分析本條款之適用因素 —代結語

就法條本身之文字以觀，本條款之適用係以：商標「相同或近似」，且「他人先使用於同一或類似商品或服務」，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」等，為構成要件，各該規範之文字似已十分明確，然在實務上，商標近似或商品之類似與否，涉及主觀之認定；先使用之事實或關係之是否存在，則與證據之提出及取捨不可分；至有無「知悉」他人商標之情事，更應參酌客觀事實及消費者之認知經驗加以判斷。是依本條款提出爭訟者，應依個案之案情，綜合各項要件及事實，充分說明理由。首先即應以該疑是搶註之商標為準據，就其註冊申請日提出先使用商標之證明，內容應為日期在前且標示有商標之物件，例如各種媒介物之宣傳實例、商品之行銷文件、在其他地區或國家已註冊證明等。同時應說明二造商標之構成相同或近似，當據爭商標具有強烈獨創性，而繫爭商標與之僅些微差異時，被認定有抄襲之可能性較高。但如據爭商標屬識別性較弱之暗示性商標，則應加強二造間關係之舉證，方足以說明被主張之人有事先知悉之情事。又針對二爭議商標所使用商品或服務之同一或類似，亦應有具體之陳述，原則上應屬同一，或為經濟部智慧財產局所編印「商品及服務近似檢索參考資料」中之類似商品，但若商品類似之程度稍低，但性質上仍有關聯，且依客觀事實足資判斷繫爭商標有明顯之搶註行為時，則參酌本條款之立法目的，為

「避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊」，仍可強調商品在功能、用途或交易市場之相關，試爭取本條款之適用。至於二造間之關係或商標註冊人是否「知悉」之舉證，則應就客觀事實及證據內容主張之，當有文件足以證明雙方曾有接觸，即應以兩造間具體關係之存在為主軸，架構繫爭商標之申請人確有「剽竊」、「搶先註冊」行為之事實，例如提出契約、書信、身分證明、設址位置或地圖等證明之。如若雙方未曾有緊密之接觸關係，或關係之證明文件有所不足時，則商標之獨創性及在相關業界間之知名度，即成為有無搶註行為之重要判斷因素，蓋據爭商標若出自獨創，則他人巧合偶同之可能性低；而若在業界已具有相當之知名度，競爭同業身處同一市場，即難謂不知曉，是均可嚐試證明繫爭商標權人確有知悉據爭商標存在之情事。又本條款另有「得該他人同意申請註冊者，不在此限」之但書規定，則若有具體之事證，能證明有同意情事之存在，將可排除本條款之適用，而即或商標權後來轉讓，後手仍得承受此一協議之結果（經訴字第09406143460號）。

上述有關商標獨創性與相關業界已具有知名度之主張，在實務上與商標法23條第1項第12款所規定：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，似有若干競合之處，惟該第12款之適用應證明據爭者係著名商標，並應符合「有致相關公眾混淆之虞」之要件，是在運用法條時，宜參酌案件本身所具有之特

質及可提供之證據判斷。如商標具有獨創性、已具知名度，但無法證明該相對人曾有接觸據爭商標之可能，且所使用商品與繫爭商標所指定之商品性質亦明顯不同，則似應以第23條第1項第12款為提出爭議之重點；惟若商標具有獨創性，惜知名度不足，然可推定相對商標之申請人在申請註冊前，應有知悉及接觸據爭商標之可能，且二造商標所指定或使用之商品性質相關，則可強化商標獨創性之主張，說明巧合偶同之可能性低，嚐試以本條款為主要爭執之法條。或亦有商標雖尚未達著名程度，但極具獨創性，並早已先使用，更有具體證據足可證明二造間曾有業務往來等關係，無奈該搶註之商標刻意避開法條之構成要件，將該等商標申請註冊於非同一或類似之商品，則與上述二法條之構成要件均未該當，似僅能放任該搶註商標之繼續存在。此即是本條款立法時，將構成要件限於同一或類似商品，所產生之缺憾，然立法目的既在避免剽竊、防止不公平競爭行為，且法條所依據之巴黎公約條款中，並無商品或服務應類似之限制，是建議本條款若重新修正，或可考慮刪去商品方面之規定，以「相同或近似於他人先使用之商標，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，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」等類似之文字，重新規範法條之適用要件，俾符合「避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會」之立法意旨。

運用商標法的規定， 排除不得註冊事由

林純貞

壹、前言

常言道：商標為商品的無言推銷員。但推銷員開始執行職務之前，首先應依法登記戶口——申請註冊，取得身分證明——獲准註冊，方足以相當程度保障推銷員的安定、長久存在，若計劃斥資宣傳，也可期待在法律保護下出人頭地、揚名立萬。然商標申請註冊須符合商標法的相關規定，若構成不得註冊的情事，缺乏法律的加持，不僅影響商品行銷、阻礙企業發展，冒然使用，更可能與他人的權利相衝突，引發訴訟上的糾紛。我國商標法第5條第1項規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成」，指出得以構成或組成商標的基本素材，但可以成為一商標的最基本要件是「應足以使商品或服務的相關消費者認識其為表彰商品或服務的標識，並得藉以與他人的商品或服務相區別」，欠缺此一要件即無法構成一商標。除此而外，組成商標的素材中，若有影響公共權益、誤導消費者的認知、與他人已註冊或未註冊的商標相衝突等情形，仍構成不得註冊的原因。現行商標法將商標不得註冊的事由統一規定於第23條第1項，歸納共有18款，其中部分不得註冊的事由，係緣於商標本身的構成內容，例如不符合第5條的規定、表示商品的說明、或有妨害公共秩序等；部分不得註冊的原因，則是因為與他人的

權利相衝突，例如與他人已註冊商標構成近似、相同或近似於著名商標、或有其他著名法人名稱等。其中部分雖由於不符合商標法的基本要求，但並非屬絕對不得註冊事由；而部分與他人權利衝突的不得註冊情形，也可能得以利用商標法的相關規定，尋求和平並存的方法。亦即，除部分絕對不得註冊的情形外，現行商標法擴大商標申請人爭取商標權的途徑，只要有心以所創用的商標爭取商標註冊，不妨嚐試依循所牽涉法條的性質，尋求對應的解套方案，以取得商標權或維護已註冊的權利。

貳、絕對不得註冊事由

商標法第23條第1項所規定不得註冊的事項中，第5款「相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者」、第6款「相同於國父或國家元首之肖像或姓名者」、第9款「相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗證標記者」、第10款「妨害公共秩序或善良風俗者」均屬絕對不得註冊的情形，立法目的在於避免國家的尊嚴及公信力遭受減損，或貶弱了特殊榮譽之尊貴，而類此考量公共利益的禁止規定，一旦經認定有各該款所規定的情形，除了就法條構成要件積極提出相反的意見及證據，試行爭取免除法條的適用外，別無其他解套的方法，只有改變圖樣重新申請一途了。

另外，同條項第4款所規定：商標為「商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者」不得註冊的情況，係專就立體商標加以規範，經濟部智慧財產局發

行的「商標法逐條釋義」中說明：「因為其功能性係業者所需要之商品或包裝之立體形狀，若由一人所獨占，將嚴重影響同業權益，故具功能性之商標縱使經長期使用而取得商標的識別性，仍不得准予註冊」，並表示「需特別注意的是，功能性的判斷係隨著時間的變遷、技術進步、市場的改變常有所不同。」因此，此種不得註冊的情況雖不可能因商標申請人的長期使用促成商標的註冊，但時空的改變卻可能影響得否註冊的見解。又同條項第3款規定：商標為「所指定商品或服務之通用標章或名稱者」及第11款規定：商標「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，也屬商標絕對不得註冊的情形，然而該二不得註冊的原因都與商品有關係，因此，縱使同一商標，若指定使用在不同商品，即可能有相異的結果，例如經濟部經訴字第09406124580號訴願決定書即表示：外文「BIONANO」指定使用於第5類之中藥、西藥、營養補充品等商品確違反商標法第23條第1項第11款的規定，至於同一商標獲准註冊於第3類化粧品、燙髮液、染髮劑等及第32類含金箔之水、礦泉水、蒸餾水等商品，則「案情究非完全相同」，非可一概而論。另外第16款：「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者」不得註冊的規定，則不以商品或服務的同一或類似為要件，但實務上要求必須商標文字與著名法人或團體等的名稱完全相同，此一條款的適用雖有相對人，但並無相對人「同意」即可註冊的但書規定，因此屬絕對不得註冊條款之一，或可視為一特例情形。再觀第18

款：「相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者」，不得註冊的規定，係僅就酒類商標的註冊加以限制，立法原因是TRIPS第23條的相關規定，本款的適用並不以「使公眾誤認誤信」為必要，只要「相同或近似」於與我國相互承認保護商標的國家或地區其酒類地理標示即不准註冊，是若要在酒類商品申請註冊商標，應特別應加以留意。

參、相對不得註冊事由

除了上述絕對不得註冊的情形，商標法第23條所規定的其他條款皆可在符合相關要件的情況下，排除不得註冊的規定，取得商標權，其中部分不得註冊的原因係由商標本身設計內容所產生，部分不得註冊的原因則係與他人的權利相衝突。前者或許可自行設法改善，或參酌相關規定，補強得註冊的文件；後者除可試行排除相衝突的部分外，也可與相對權利人協議，尋求和平共處的方案。以下即以有無相對人為區分，說明克服不得註冊原因的可能方法。

一、無相對人的相對不得註冊事由

商標法第23條第1項第1款所規定「不符合第五條規定」的情形，係指欠缺「足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」的商標特性而言；第2款則規定：「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」

不得註冊，都是針對商標本身審酌，要求其應足以表彰商品或服務的特定來源，並使消費者得以與他人或同業的商品或服務相區分。至於同條項第7、8款則基於公益考量，為防範消費者的誤信所作的規範。此等規定並無特定的相對權利人，因此若能參照商標法上的相關規定，就可能於申請註冊前預為必要的配合，或申請後再以修正、補強的方式，改善原來不得註冊的情況，俾取得商標權。其情形可以就申請人著手，也可以為適當的聲明，也可以舉既有的事實，說明實際上已具備作為商標的要件，例如：

（一）以適當的申請人提出申請

商標法第23條第1項第7款規定：商標「相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會的標章或所發給的褒獎牌狀者」、第8款規定「相同或近似於國際性組織或國內外著名機構的名稱、徽記、徽章或標章者」均屬不得註冊，但同法條第3項同時規定：「第一項第七款及第八款規定，於政府機關或相關機構為申請人時，不適用之。」因此，商標如果相同或近似與上述標章、牌狀、名稱、徽記或徽章等，在可能的情況下，於提出註冊申請時，即應以政府機關或適當機構的名義為商標申請人，則無虞因為違反上述條款的規定而被核駁，至於商標核准註冊後，其他有意或有必要使用該一商標的業者，或可透過授權的方式，取得商標使用權。

（二）聲明部分不在專用之列

申請註冊的商標經研判有違反商標法第23條第1項第1、2款規定的情況時，首先應分析究係整體與商標法的規定有違，或僅係部分而已。若整體商標仍足以區分來源，僅其中部分文字或圖形等涉及上述二條款的違反，則可嚐試就該部分聲明不專用，以爭取整體商標的註冊。商標法第19條即明定：「商標包含說明性或不具識別性的文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標的完整性，而經申請人聲明該部分不在專用的列者，得以該商標申請註冊。」行政機關則在民國89年公告有「聲明不專用審查要點」，具體規範聲明不專用的相關措施，其中要點二說明：「商標圖樣整體具識別性，而其圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形者，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用，依本要點審查之。」要點三、四則分別指出：「商標圖樣整體為說明性或不具識別性者，不適用聲明不專用之規定。」「商標圖樣整體已符合本法第二十三條第四項規定者，無庸就其中包含說明性或不具識別性之文字或圖形聲明不專用。」此二要點明白指出「不專用」的聲明，僅能就商標上的部分內容為之，而在實務上，該所謂「部分」除指外觀上的部分外，尚包含商標實質內容的部分，例如商標所組成的文字本身屬商品的說明，但其整體外觀經過設

計而具有標識性，則可以聲明「未經設計的○○不在專用之列」的方式爭取註冊，此即要點七所指：「商標圖樣由說明性或不具識別性的文字組合而成，若其整體文字經獨特設計，或為特殊排列，或運用錯誤語法（包括拼音錯誤或錯別字方式）而具有識別性者，則未經設計的文字或正確的文字或文義部分仍應聲明不專用」的情形。另外要注意的是，「商標圖樣中有聲明不專用之部分者，在與其他商標間判斷近似時，仍應就包括聲明不專用之部分為整體比對」，且「聲明不專用部分雖列入商標整體為比對，然而不具識別性部分並非作為識別商品或服務來源之標識，所以在比對時，該不具識別性的部分會施以較少的注意」（「混淆誤認之虞」審查基準5.2.12參照）。但縱使已經在註冊商標中就某一部分聲明不在專用之列，仍可能在後來重新申請時，再取得該部分專用的權利，此有「聲明不專用審查要點」十一可供參考，亦即「商標圖樣中說明性或不具識別性之文字或圖形，經聲明不專用而核准註冊者，嗣後該文字或圖形因使用且在交易上已成為營業上商品或服務之識別標識，得檢附相關證明文件，依本法第23條第4項規定申請註冊」。

（三）提出使用商標的證據：

前述商標法第23條第1項第1、2款不得註冊的規定，係指商標本身欠缺標示商品或服務來源的屬性，不

具備成為商標的先天要件而言，但事實上，現今交易市場倚重媒體的廣告及宣傳，經由使用人的強調、包裝及頻繁加深印象，原本不具標示商品來源的文字，遂成為足以代表、指向特定商品或服務來源的標誌，亦即本來不具備先天識別要件的文字或圖形，「被獨家使用於商品之上，在消費大眾腦海裡已經產生一種產品來源之聯想，成為申請人商品或服務之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，而例外地取得後天之識別性者，則其原始意義因之喪失而產生新的特殊意義，此即『次要意義』」，其使用人因此得以依法獲得商標的註冊（參「商標法逐條釋義」）。這就是商標法第23條第4項：「有第1項第2款規定之情形或有不符第5條第2項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」，所規定的內容。通常在商標申請人收到商標專責機關發給不具識別性或為商品說明的核駁前通知時，即可蒐集已實際使用商標的證據，參考商標識別性審查要點十可知，商標申請人所提供的資料可以包括：

1. 使用該商標於指定商品或服務之時間長短、使用方式及同業使用情形。
2. 使用該商標於指定商品或服務之營業額或廣告數量。
3. 使用該商標於指定商品或服務之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等。

4. 廣告業者、傳播業者出具之證明。
5. 具公信力機構出具之證明。
6. 各國註冊之證明。
7. 其他得據為認定有識別性之證據。

上述證據並不以國內資料為限，但「若為國外資料時，仍須以國內消費者是否認識其為表彰商品或服務之標識為判斷基準」（識別性審查要點十一），且實務上雖不以上列資料均齊備為必要，但仍須所提出的證據足以認定係作為商標使用，且具有標識性方可能被採納，因此，如僅係作為商品名稱而使用，並以之做成各種商品行銷的說明，縱有商業廣告及促銷活動，尚不足以證明在交易上已成為營業上服務的識別標示，即無法主張商標法第23條第4項規定的適用¹。

在實務上，當牽涉使用證據的提出時，另一值得探討的問題即是證據發生的時點問題。究竟申請人所應提出的使用證據日期應在申請註冊日以前？或經審查後，被認定不具識別性或說明商標之前？抑或註冊階段包括行政救濟期間所使用的事實都可以被參酌？台北高等行政法院94年度訴字第01010號判決參考修法意旨及考量

¹ 參考台北高等行政法院94年度訴字第02301號判決：查依原告所檢送資料觀之，均係以「香檳鳥」作為家禽名稱，並以之做成各種商品行銷之說明，已如上述；係為一般性之商業廣告及促銷活動，尚不足以證明系爭商標業經原告使用且在交易上已成為營業上服務之識別標示，並無商標法第23條第4項規定之適用。

法律適用的安定性，認為「申請之期待權僅能保護至商標審查機關審定時，倘若於審定後，引發行政爭訟程序，則事實狀態基準時不能延後至事實審言詞辯論終結時，蓋商標第二層意義係經由商業使用動態發展，主管機關既以商標不具識別性否准註冊，該商標申請既經公權力機關認定為違法，殊無再保障申請人期待權，再若准申請人仍大量使用至行政爭訟程序事實審終結時，無非鼓勵申請註冊人提起行政爭訟程序，再大量使用已遭否准之商標，以既成事實造成第二層意義，殊非合乎法條本旨之法律解釋，且與法適用之安定性有違」²。

² 摘錄台北高等行政法院93年度訴字第01010號判決供參考：查商標法第23條第1項係規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、係由舊法第37條規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊」修正而來，依據行政院提案修正理由略以：「商標是否有不得註冊事由，其判斷時點在實務上常引起爭議，本項明定「不得註冊」即以「審查時」作為准駁時點，以杜爭議，至何種情形應以申請時為準，則另規定於第2項」等文字，新法係將「不得申請註冊」改為「不得註冊」，顯見新法就商標申請案是否核准，以核准註冊時之事實狀態為原則，商標法第23條第2項係特別規定：前項即第1項所列各款事由，其中之第12款、第14款至第16款及第18款規定之情形，以申請時為準。至於修正後商標法第23條第2項特別規定之外其他各款（包括同時作第4項第二層意義之事實狀態）則依第23條第1項規定，係以審查時作為判斷的時點。新法修正以「審查時」作為准駁時點，係因有關商標申請後所產生的期待權與申請前他人已存在的權利所調整，但申請之期待權僅能保護至商標審查機關審定時，倘若於審定後，引發行政爭訟程序，則事實狀態基準時不能延後至事實審言詞辯論終結時，蓋商標第二層意義係經由商業使用動態發展，主管機關既以商標不具識別性否准註冊，該商標申請既經公權力機關認定為違法，殊無再保障申請人期待權，再若准申請人仍大量使用至行政爭訟程序事實審終結時，無非鼓勵申請註冊人提起行政爭訟程序，再大量使用已遭否准之商標，以既成事實造成第二層意義，殊非合乎法條本旨之法律解釋，且與法適用之安定性有違。是以商標法第23條第4項第二層意義之事實狀態基準時，應係以審查時作為判斷之時點，此與言詞辯論終結前不同，被告主張應以申請時之狀態為裁判基準時點云云，及原告主張應以事實審行政法院言詞辯論終結時之狀態為裁判基準時點云云，均非可採。

另台北高等行政法院94年度訴字第02301號判決、93年度訴字第02115號判決亦揭示相同之意旨。

此判決理由認為除非能提出在初次審定前已形成第二層意義的證據資料，後來的使用事實並無法被採納。但同一法院91年度訴字第4834號判決則參考改制前行政法院五十七年判字第九十五號判例要旨：「商標核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理」，認為應採納商標申請人在商標被核駁後所提出的證據，故以「系爭商標是否應予核准之審定，尚有待被告審酌原告於行政救濟中所陸續提出有關係爭商標經長期使用，在交易上已成為原告營業上商品之識別標識之證據資料，」以判斷是否「於重新審定時已取得第二層意義」³。關於證

³ 摘錄台北高等行政法院91年度訴字第4834號判決供參考：商標核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理，改制前行政法院五十七年判字第九十五號判例要旨著有明文。……（被告）未及就原告於行政救濟中所陸續提出有關係爭商標經長期使用，在交易上已成為原告營業上商品之識別標識之證據資料加以斟酌，遽認系爭商標不具識別性，亦有未洽。……惟系爭商標是否應予核准之審定，尚有待被告審酌原告於行政救濟中所陸續提出有關係爭商標經長期使用，在交易上已成為原告營業上商品之識別標識之證據資料，及調查系爭商標是否有其他不得註冊之情形，並決定是否通知原告就其商標指定使用之商品為適當之減縮，依法裁量決定（如認定系爭商標使用於中藥、西藥及藥用卵磷脂以外之其他原指定商品，於重新審定時已取得第二層意義，自無庸通知原告就其商標指定使用之商品為減縮）。

另台北高等行政法院94年度訴字第00836號判決亦可參考：就申請案件與商標異議或評定案件相較，因申請案件並無利益相反之第三人（如異議人或評定人甚或商標權人）判斷基準時之法令後延，並不致影響該第三人之權益，亦不致對法安定性或當事人對法令之信賴保護有所妨礙。再從訴訟經濟之考量，若堅持以行政處分作成時為申請商標案之基準時而終結行政訴訟，但申請人勢必依新法令再重新申請，則申請人雖經行政爭訟程序，亦屬徒勞。另在修正前行政訴訟法，僅有撤銷訴訟一種訴訟形態時，我國實務上就商標申請案件即以「商標自核

據被採納的時間點，既然有不同的見解，商標申請人為爭取並維護權益，應儘可能於接到行政機關發給的核駁前先行通知時，即著手蒐集使用資料，儘早證明已取得第二層意義，才能確保商標所建立的標識性能獲肯定。

二、有相對人的相對不得註冊事由：

商標法第23條第1項第12款至第17款所規定，都是因為申請註冊的商標與他人商標或其他權利相衝突，導致無法獲准註冊的情形。其中第12、13款的規定涉及混淆誤之虞的認定，參酌「混淆誤認之虞」審查基準建議，自可依「減縮發生衝突之商品/服務」、「分割商標」、「取得先權利人之同意」3種方式排除混淆誤認的衝突。前面提及，第16款所規定：「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者」，雖也以「混淆誤認之虞」為構成要件，但既無法以商品減縮或分割的方式，排除法條的適用，尤其並無「同意」註冊的但書規定，不知是否為立法上的疏漏，卻成為有相對人條款中的特殊規定。分析有相對人的相對不得註冊事由，可供排除障礙的方式，約有如下途徑，例如：

准註冊之日起，始取得商標專用權，在核准註冊以前，其程序尚未終結，此際如商標法有所修正，即應適用修正後之商標法，以為衡斷。」、「商標核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理」，改制前行政法院50年判字第35號及57年判字第95號判例要旨著有明文，則基於上開理由，商標申請案件，應以事實審行政法院言詞辯論終結時之法律為裁判基準時，至於相關之審查或判斷基準係在闡釋修正後之新法，自亦應為相同之適用。

（一）取得相對人的同意

商標法第23條第1項第12、13、14、15、17款的法條中，均有但書的規定，明示「但經……同意申請註冊者不在此限」，其中第14、15及17款因旨在保護真正權利主體，不涉及相關消費者有無誤認的可能，只要證明確已取得同意書即可以排除不得註冊的限制，但第12、13款尚以「混淆誤認」之虞為要件，因此在修法前夕，現行商標法尚未公告施行以前，高等行政法院曾基於消費者權益的考量表示：「商標制度之存在除用以保障商標專用權人外，尚兼及保護消費者利益，自不得逕以該併存協議執為本件商標應准予註冊之論據」⁴，修法之後，法條既明定，此部分即再無爭執。但在第13款應另注意：爭議兩造商品及商標是否完全相同，亦即只要商品或商標有一非完全相同，即可試尋求相對當事人的同意，以爭取註冊。上述各條款有關同意的表示，在時間上並不限於申請時或事後爭議發生時⁵，方式上，也未明定應以書面表示為必要，但同意本身的合法性、合理性及可信度，則可能在爭議時成為攻擊的對象，例如：商標已被地方法院執行查封的命令，該商標的商標權人如再同意他人申請註冊相同或近似的商標，而有減損或處分該受禁止處分商標的行為，即違反法院的執行命令，並與登記

⁴ 台北高等行政法院91年度訴字第321號判決參照。

⁵ 台北高等行政法院93年度訴字第00501號判決參照。

抵觸，屬於無權處分，除非經後來權利人承認才能產生效力。又如果無法在爭議開始即提出同意書，至行政訴訟中始為主張，但卻除了證人的證述外，別無任何足資證明確有同意情事的書面文件為證，則難以被採信⁶。在出具或取得同意時，最好以書面方式呈現，對於同意的內容當事人也應有明確的表示，例如同意的內容係針對個案或包含多件商標或商品？究係單向的同意或雙向的共存？如未特別留意，恐日後將導致自己同意他人申請商標，但當

自己要申請商標而與已註冊權利相衝突時，反也要得到對方同意的局面。因此，如能事先在契約中明定，並以書面經雙方簽署，當為權益保護之道。

(二)對有違法使用情形的商標申請廢止

商標法第57條規定商標應予廢止的事由，共有6種態樣，其中第1項第2款所規定的情形，於商標申請人尋求同意時，即可一併發現，因此屬較常被採用之方案，亦即：「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者」構成商標權被廢止的事由。在商標註冊事件中，即使商標已被核駁，但如仍在行政救濟期間，「於核駁審定撤銷處分確定前，據以核駁的商標如經廢止其註冊確定而失效，則核駁之審定即失依據，無可維持」⁷。由於最高行政法院在92年12月份第2次庭長法官聯席會議中曾作成決議，認為行政機關「所根據之事實發生變更，因非行政機關作成行政處分時事實認定錯誤，行政法院不得據此認該處分有違法之瑕疵而予撤銷」，因此，類此以申請廢止他人未依法使用的註冊商標，排除不得註冊事由的方式，僅能在商標註冊事件中嚐試，若在異議或評定事件中進行，即使成功廢止據以主張的註冊商標，恐怕仍無法達到維持商標權

法命處報標後意之為法承真何日人執公起告上足申之採序爭
方行之公務令同院自民行證以告一權事實提原為何冊令難程系
地執何標服命位法，照慶所即原十債民拍告意始任註命均賣件
中號任商及行地方觸參大綴），則三為院於原中無之行，拍本
灣七為之標執之地抵（出綴），月告法院、已訟復標執云開而
灣五章日商開人中記力提李期真二原方載時前訴，商開云公，
臺一標六議上表臺登效未人日為十，地俾議令政外爭上請院權
考：第務十異於代灣封生迄證實請年中，異命行述系述申法用
參字服月以司司臺查始綴若確申七件臺請人行件證為證冊方專
決執商六處真其即標之人力不之至執向註、上直綉意李標臺章事
供全標年分鍋鍋違章承李。記註八行臺冊參開至綴原綉之註地之
號年異八損證以為務行證效綴標遲事未之時於，李同人標臺章之
判民議十、證曾行服慶及生綉商，民均標標確證人己證爭商書
582六以於減所，其及大告不李爭請開何商申公件之令述為行及款
第十據告何綉），標人原意人系申上為等系註鍋文係命陳告經服
第八件公任綉），期真商定惟同證為冊在等系註鍋文係命陳告經服
訴以本而為李日為議拍，之因告註且渠為標真面關行告原大商條
年日對記權人實請異即司（原之？，告商出書害執原意大商條
91一司登無得冊據利規鍋令同商申務意系並請有上足同前鍋十
院三十鍋查法荷，不註之並經一先行地系註為司未張冊本確證公人「第三
政月真行依，記之並經一先行地系註為司未張冊本確證公人「第三
行一人執司為綴標，非第，執之為之司公亦主註與司為鍋加之法
等年務告公行綉商令除條料開人即標公鍋告開之除公件真參議標
高六債被鍋之李爭命，八資上表時商鍋真原上標而鍋文，件異商
北十止經真用證人系行分十據於代是爭真明且為商，真面後本以無
錄於，專因告開權一之司公未為一處？願系主張明書之是據並
摘院令分上章（原上無第認鍋鍋以始之行告訴為開資請前信取商

7 參照台北高等行政法院93年度訴字第03164號判決理由，及該院94年度訴字第01603號判決：「本件原告依法申請事件之事實狀態，既已於事實審言詞辯論終結前有所變更，縱其為被告審定當時未及斟酌者，依前揭之說明，被告仍應就此一事實狀態加以考量而重為審定。」

的立即效果。

（三）原指定商品或服務的減縮

商標法第23條第1項第2、3、11、13、14、18款的衝突原因均與商品有關，因此如能避免指定註冊在相關或相類似的商品，即可排除不得註冊的原因而取得商標權。商標法第20條第2項所明定：「商標及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限。」即為申請或註冊後商標得以減縮商品的法律上依據，而商標法施行細則第27條第1項規定：「於商標異議案件行政救濟程序進行中，被異議之商標權經核准分割或其指定使用之商品或服務經減縮者，商標專責機關應將分割或減縮之情形通知行政救濟審理機關及異議人。」同法條第2項明定上述規定準用於核駁確定前案件，第28條也規定「於評定及廢止案件準用」上述規定，使得商標指定使用商品的減縮，於行政爭訟程序中仍得以進行。在上述可能利用減縮商品以達到註冊目的各條款中，以有關第23條第1項第13款的爭議事件最常被採用，例如被異議商標原指定使用在「牛奶、調味乳、保久乳、豆花、豆漿、薑醬、麻油、肉乾、魚丸、食用花粉商品」商品，經減縮所指定商品為「薑醬、食用花粉」後，與據以異議商標指定使用於肉鬆、漢堡肉、雞蛋、炸雞排、雞腿、鮭魚醬、雞塊、培根肉、火腿、鮮奶油、奶油、奶精、炸薯條、香油、

果醬、花生醬等商品，依一般社會通念及市場交易情形，並不屬於同一或類似商品，因此得以保住商標權⁹。又在行政訴訟程序也可能以減縮商品為前提，取得先權利人的同意，達成和解而停止爭訟¹⁰。但如何適當刪去可能衝突的商品，而儘可能保留原來指定的商品？牽涉商品類似與否的判斷，以具驅蟲功能的商品為例，縱使A商標將原指定商品中的「電蚊香器」刪除，但減縮後剩下的「電驅蟲器、驅蟲燈、電子捕蟲燈、殺蟲燈、電殺蟲器」等商品，與據以干涉B商標所指定「殺蟲劑、殺害蟲製劑、驅蟲藥」等商品，「二者殺蟲之方式縱屬有異（前者為電器、後者為藥劑），然皆係以防除害蟲為目的」，經認定二商標所指定商品仍「存在相當程度之類似關係」，仍無法達到排除衝突的目的¹¹。再者減縮商品限就原指定商品中予以刪除，若原即不屬於所指定商品，自無從減縮，例如繫案商標原指定使用於第12類「汽車、小型有蓋貨車、有蓋貨車、箱型車、卡車及賽車、跑車及其零組件」商品，而由於與指定註冊於「車輛用的照明器具」的先註冊商標涉訟，因此申請減縮車燈，但車燈屬第11類商品，本即非屬第12類該繫案商標的指定範圍，遭認定無減縮的必要，仍無法獲准註冊¹²。由

⁹ 台北高等行政法院92年訴字第429判決參照。

¹⁰ 台北高等行政法院93年度訴字第451號參照。

¹¹ 參經濟部智慧財產局中台異字第G00921734號商標異議審定書。

由此可知，如何利用減縮制度以排除類似商品（服務）的認定，最大難度即在於適當刪除最少的衝突商品（服務），以維持最多的原申請註冊商品，而仍獲得商標權責機關的認同。

（四）商標權的分割

商標法第30條規定：「商標權人得就註冊商標指定使用的商品或服務，向商標專責機關申請分割商標權。前項申請分割商標權，於商標異議或評定案件未確定前，亦得為之。」亦即，商標構成不得註冊情事時，除了利用前述各方法爭取註冊之外，還可運用商標權的分割制度，將有爭議的商品與無爭議的部分切割，即可期待先就無爭議的部分取得商標權，另再就有爭議的部分爭取，或依上述介紹的方式排除衝突。因此商標權的分割，在實質上並未排

除不得註冊事由，也未解決問題，但至少先行取得部分商標權益的維護，以避免整體商標被撤銷。

肆、結語

現行商標法於民國92年11月27日修正施行，法條中增添若干修正措施，俾協助商標申請人取得商標權，如能適當運用，自然有助於權利的爭取，因此當商標申請註冊遭遇障礙時，不妨針對所牽涉的法條，依循相關的規定尋求排除不得註冊事由的方法，然而在實務中不難發現，獨創性的商標在爭取註冊過程中，通常比較順利，因此，商標申請人如能在創用商標之時，即發揮創意設計獨特的商標，或許毋需經過上述減縮、同意、分割等程序，其商標即能獲准註冊，然而了解各種商標申請註冊上的修正措施，或也可以在與他人商標涉訟時，預知對方可能採取的相關應對方式，正所謂知己知彼，百戰百勝。

¹² 摘錄台北高等行政法院92年度訴字第1257號判決供參考：經查商標法施行細則修正前後所定商品及服務分類表之第十二類商品均為「車輛（交通工具）；陸運、空運或水運用器具」，足見此所謂「車輛」係供作交通工具使用之商品，自應指形體、結構及零組件完整之車輛，如該車輛欠缺車燈，其功能即有缺陷，顯非消費者願意購買之商品。茲原告之減縮方法係將系爭商標原指定使用之商品「汽車、小型有蓋貨車、有蓋貨車、箱型車、卡車及賽車、跑車」之內部零組件—車輛用之照明器具排除，無異是以欠缺車燈之車輛作為系爭商標所指定使用之商品，自與該第十二類商品「車輛（交通工具）；陸運、空運或水運用器具」之意涵不符，而不應准許。被告僅准其刪除原指定商品範圍中之「及其零組件」，並認「車輛用之照明器具」無減縮之必要，乃准其減縮後之指定商品為「汽車、小型有蓋貨車、有蓋貨車、箱型車、卡車及賽車、跑車」，誠屬恰當。

商標法對自然人「姓名、藝名、筆名、字號」之保護及案例研討

吳岱璇

按「姓名、藝名、筆名、字號」均屬自然人之人格權，而商標之功能，在於識別不同來源之商品/服務，又此一商標識別功能之發揮，更是維護現代自由競爭市場正常運作不可或缺的機制，然若商標以他人已達著名之「姓名、藝名、筆名、字號」為圖樣之內容，不僅可能造成消費者誤認該商品/服務來源之結果，更有損及該他人之名譽、信用、姓名等人格法益，是自民國12年以來之商標法立法，均明文禁止以他人姓名作為商標申請註冊，民國82年起更將姓名之保護擴大之藝名、筆名及字號，惟該等「姓名、藝名、筆名、字號」均以完全相同且已達全國著名者為限。

而法條既明文規定以完全相同於「姓名、藝名、筆名、字號」者為限，倘若以類似於他人之「姓名、藝名、筆名、字號」作為商標，或僅有文字之內容有所影射，又或者以他人之著名別名、暱稱、中譯名等作為商標，是否亦有以商標法保護之必要，行政機關得否作擴張解釋給與保護？

以下將針對商標法中姓名權保護之立法沿革稍作簡介，並以案例探討實務上對於「姓名、藝名、筆名、字號」保護之情形。

一、商標法上自然人人格權保護之立法沿革

商標法中有關自然人人格權保護之立法，最早出現於民國12年公布施行之商標法第2條第7款，其條文內容為：「有他人之肖像姓名商號或法人及其他團體之名稱者，不得作為商標呈請註冊。」對自然人之人格權保護之範圍函蓋其肖像權與姓名權。而此一條文訂立後，其內容經歷民國19、24、29、47年4次修正商標法均未曾變動。

民國61年修正商標法，將自然人人格權之保護列於商標法第37條第1項第11款，條文內容為：「商標圖樣，有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名，未得其承諾者，不得申請註冊。」相較於之前施行長達50年之商標法，本次立法將所保護之自然人人格權中之姓名權範圍，局限於著名之姓名，其保護範圍明顯較為限縮。

民國82年修正商標法，認「著名之藝名、筆名、字號應與全國著名之姓名受相同之保護」，故於修正時增列於第37條第1項第11款之內容中，從此商標法對自然人姓名權之保護擴張至「藝名、筆名、字號」。

民國92年修法，有鑑於原條文將自然人之人格權與法人、商號等商業團體並列，使保障商業秩序與保護人格權不分，保護法益混淆，故將之分為二款規定，關於自然人人格權之保護列於第23條第

1項第15款，明定商標「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者」，不得註冊，是為現行之商標法。

※註：筆者特整理商標法上人格權保護立法沿革簡表(附表一)，謹供參照。

二、現行商標法第23條第1項第15款之立法意旨及構成要件簡述

按商標「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者」不得註冊，現行為商標法第23條第1項第15款之規定。本款立法意旨在保護個人肖像權及著名姓名權（經訴字第0940614670號）。又本條款所稱「他人肖像」不以著名為限，經過裝扮的肖像，可辨識為他人時仍屬之；而「姓名、藝名、筆名、字號」者，應為「完全相同」，且達到「著名」之程度。是如商標並非以他人之「姓名、藝名、筆名、字號」為內容，又或者並非構成完全相同者，自無本法條之適用無疑。又所謂「姓名」，應指自然人之姓+名；「藝名」，應指自然人從事表演事業所使用之別名；「筆名」，則為自然人從事文學、藝術……等著作創作所使用之別名；至於「字號」則可分為「字」與「號」，所謂「字」，即如古人成年（男20歲、女15歲）取字，以便於他人稱謂，至於「號」，則為他人對其之封號，又或者其自許之名號。

三、案例研討

（一）以「姓名」之一部分作為商標

案例一：「BILLGATE」商標異議案

1.事實：

某甲以「BILLGATE」指定使用於第009類之計算機，點鈔機，等商品申請註冊，嗣某乙於93年10月14日以本件商標之註冊有違商標法第23條第1項第15款規定提出異議。

2.異議人主張及智慧財產局之處分理由：

異議人主張：

系爭商標「Bi11GATE」與其公司知名總裁姓名「Bi11 Gates」雖有外觀外文單字字尾「s」字母有無之些微差異，惟二者連貫唱呼之際，發聲讀音幾相混同，極易引人混淆誤認為相同之名稱，並與其眾所周知中譯名稱「比爾蓋茲」或「比爾蓋茨」讀音混同，咸可認為係相對應之中英文名稱，則系爭商標之申請註冊，依前揭法條但書規定，應取得異議人公司總裁「Bi11 Gates」之同意，否則，系爭商標應不得註冊。

智慧財產局之處分理由：

系爭「BILLGATE」商標係由外文「Bi11GATE」所構成，與異議人公司知名總裁姓

名「Bi11 Gates」係由外文「Bi11」與「Gates」2個單字所組成，以及其中譯名稱「比爾蓋茲」或「比爾蓋茨」相較，二者並非完全相同，與前揭法條之適用，須二者完全相同之要件不符，從而被異議人以外文「BLLLGate」作為系爭註冊第1110710號「BILLGATE」商標申請註冊，自無庸徵得異議人公司總裁「Bi11 Gates」之同意，應無前揭法條規定之適用。

案例二：「BECKHAM」商標異議案

1.事實：

某甲「BECKHAM」指定使用於第016類之紙製包裝用襯墊、包裝用紙襯墊申請註冊獲准，經David Beckham以該商標有違反商標法第23條第1項第15款之規定提異議。

2.智慧財產局之處分理由：

「BECKHAM」，係David Beckham之姓氏，其為世界級之足球明星，是其姓氏「BECKHAM（貝克漢）」亦為國內相關民眾所熟知，被異議人未徵得其同意，逕以其經常於媒體曝光之著名姓氏「BECKHAM」作為商標圖樣申請註冊，自有商標法第23條第1項第15款規定之適用。

案例三：「Farina 及圖」商標異議案

1.事實：

某甲以「Farina 及圖」指定使用於第012類之自行車、自行車零組件申請註冊獲准，嗣經某乙以本件商標之註冊有違商標法第23條第1項第14、15、16款規定提出異議

2.異議人主張：

Pininfarina為異議人公司之創始人，曾數度擔任法拉利跑車之首席設計師，標上Pininfarina設計之汽車所代表之高格調、高品質，為相關大眾所肯認，是Pininfarina已成為著名之姓名，而系爭商標以異議人公司之創始人Pininfarina之姓氏「farina」申請商標註冊應有違反商標法第23條第1項第15款之規定。

3.智慧局處分：

系爭商標外文「Farina」與異議人公司創始人Pininfarina姓名並不相同，從而被異議人以系爭商標外文「Farina」申請註冊，自無商標法第23條第1項第15款規定之適用。

◎評析：

於案例一中案智慧財產局恪守，商標應與姓名之完全相同之原則，故為異議不成立之處分。惟

「Bill Gates」先生確為電子產業之名人，某甲以與姓名僅有一字母之差且讀音幾近相同之「BILLGATE」作為商標，確有惡意攀附其姓名知名度之嫌，惟因法條構成要件極為嚴謹，致「Bill Gates」先生無法主張其姓名權遭受侵害進而請求除去其侵害，實令人感到相當遺憾。

而案例二中「BECKHAM」僅為David Beckham之姓氏而已，與其姓名並非相同，且商標法第23條第1項第15款所保護之客體為「姓名」並非「姓氏」，智慧局為保護足球金童之人格權，而自創對於著名姓氏之保護，實有令人詬病之處。惟「BECKHAM」確為世人對David Beckham習用稱號，如行政機關欲給予此一稱號商標法上之保護，或可以「BECKHAM」為David Beckham所有之著名稱「號」，而作出異議成立之決定為宜。

又案例三中「Farina」與該著名姓名Pininfarina確非相同，自無撤銷其註冊之理。惟無論案例二中之「BECKHAM」或者案例三中之「Farina」，均係著名姓名之「姓」，而非完整之姓名，然智慧局既認為足球金童之姓「BECKHAM」有保護之必要，則著名之賽車首席設計師之姓又如何不能給予保護？

（二）以著名「藝名」作為商標之一部分

案例一：「雅方美鳳姊」商標申請案

1.事實：

某甲以「雅芳美鳳姊」作為商標申請註冊於貢丸、速食濃縮肉湯等商品，經智慧財產局審查，以該商標有違反商標法第23條第1項第15款之規定而予以核駁。

2.申請人主張：

「美鳳」僅為藝人陳美鳳名字之一部分，與其姓名並非完全相同，且系爭商標由「雅方美鳳姐」五字構成，與「陳美鳳」尚有不同。

3.智慧局處分內容：

本件商標圖樣上之「美鳳姐」，係為演藝界對著名藝人「陳美鳳」之稱呼，陳美鳳從事於媒體歌唱演藝工作，以優異歌聲及精湛演技而為全國觀眾所注目，並為多項產品及公益活動廣告代言，有「台灣最美麗的媳婦」、「最美麗的歐巴桑」之美譽，以之作為商標，自有商標法第23條第1項第15款規定之適用。

4.訴願委員會決定：

「美鳳姐」堪認已屬著名之藝名。訴願人以其所有之「雅芳」，結合「美鳳姐」構成「雅芳美

鳳姐」商標，有違害陳美鳳姓名權之虞，違反第23條第1項第15款規定，應不准註冊。

案例二：「唐山阿匹婆」商標評定案

1.事實：

某甲以「唐山阿匹婆」指定使用於第043類之藥膳餐廳、飲食店等服務申請註冊，於92年10月1日獲准註冊公告。經某乙於94年1月7日以本件商標之註冊有違商標法第23條第1項第15款規定申請評定。

2.處分理由：

本件「唐山阿匹婆」商標中文之結合，予一般消費者印象，應可輕易分辨為「唐山」及「阿匹婆」之分段文字所組成，寓目視之自當產生分段之識別效果，因而各為系爭商標之主要部分。而「阿匹婆」為我國知名藝人阿匹婆之藝名，應已為國內相關消費者所熟知，商標權人未徵得其同意，逕以之作為商標圖樣主要部分之一申請註冊，自有系爭商標註冊時，商標法第77條準用第37條第11款及現行商標法第23條第1項第15款規定之適用。

◎評析：

本案智慧局恪遵商標法第23條第1項第15款之立法精神，對自然人人格權之保護不遺餘力，惟查第

23條第1項第15款之構成要件，以商標圖樣與著名姓名、藝名、筆名或字號「完全相同」為首要，而著名姓名、藝名、筆名或字號「完全相同」為首要，而行政機關應恪遵依法行政之原則，法條既已規定商標應與著名之藝名完全相同，始構成商標註冊之理由，則行政機關自當嚴格遵守，自不應該藝名「構成主要部分之一」，即撤銷其註冊。

（三）以著名「稱號」作為商標

案例一：「萬水姐姐」商標異議案

1.事實：

某甲以「萬水姐姐」作為商標指定於汽水、果汁汽水等商品申請註冊獲准，嗣經某乙以該商標有違當時商標法第37條第11款：「商標圖樣有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊。」之規定對之提請異議。

2.處分理由：

「萬水姊姊」為陳萬水女士之別名，及暱稱，其亦以「萬水姊姊」之稱呼為其夫助選拉票，大眾對此印象深刻，網路上並有「萬水姊姊廣播網」、「萬水姊姊生活網」等相關網站來介紹陳萬水女士等，是陳萬水女士之別名「萬水姊

姊」堪認已達全國著名之程度，而某甲未得陳萬水女士之承諾，逕以其別名申請註冊，自有違反註冊時商標法第37條第11款之規定。

案例二：「台灣阿扁」商標申請案

1.事實：

某甲以「「台灣阿扁」」作為商標申請註冊，經智慧財產局審查，以該商標有違反商標法第23條第1項第15款之規定而予以核駁。

2.處分理由：

「台灣阿扁」，在社會通念中，係指中華民國現任總統「陳水扁」先生。以此他人著名「稱號」作為標章使用，依商標法第23條第1項第15款之規定，應予核駁。

◎評析：

案例一中之「萬水姊姊」與案例二中之「台灣阿扁」，均可解釋他人對該著名人士之稱「號」，惟智慧局對於「萬水姊姊」商標案件所作出之處分理由書，並未論述「萬水姊姊」應為陳萬水女士之何種人格權外，且將人格權之保護擴張至「別名及暱稱」，恐有對法條擴張解釋之嫌，筆者認為智慧局應可於用字遣詞再力求精確以杜決爭議。

（四）以著名演藝偶像團體名稱作為商標

案例一：「5566」商標申請案

1.事實：

某甲以「5566」作為商標申請註冊，經智慧財產局審查，以該商標有違反商標法第23條第1項第15款之規定而予以核駁。

2.智慧局處分理由：

經核本件商標圖樣數字記號「5566」，乃係由「孫協志、王仁甫、王紹偉、許孟哲」四位年輕偶像所組成的偶像團體藝名，自有商標法第23條第1項第15款。

案例二：「嵐 ARASHI 設計圖」商標申請案

1.事實：

某甲以「5566」作為商標申請註冊，經智慧財產局審查，以該商標有違反商標法第23條第1項第15款之規定而予以核駁。

2.智慧局處分理由：

本件商標圖樣上之中、外文「嵐ARASHI」為著名之日本樂團「嵐ARASHI」之藝名，申請人取得該樂團之同意，自有商標法第23條第1項第15款規定之適用。至申請人主張，「嵐」非獨創字，在各類別亦有多件商標註冊乙節，查本件商標所

用之文字係「嵐」結合「ARASHI」而成，且二者均為上述樂團之中、外文名稱，在觀念上極易使人產生與該樂團有關之聯想，是申請人之主張不足以採，併予指明。

◎評析：

由此二案例可知，商標法第23條第1項第15款所保護之姓名、筆名、藝名及稱號不限於單一自然人，共同著作權人所使用之筆名、演藝團體共同使用之藝名、稱號，如已達著名之程度，屬商標法第23條第1項第15款所保護之主體。

（五）以著名外國人之中譯名作為商標

案例一：「USTIGER GLF老虎伍茲」商標申請案

1.事實：

某甲以「「USTIGER GLF老虎伍茲」」作為商標申請註冊，經智慧財產局審查，以該商標有違反商標法第23條第1項第15款之規定而予以核駁。

2.智慧局處分理由：

「USTIGER GLF老虎伍茲」係為「美國著名高爾夫球運動明星」之名號，依商標法第23條第1項第15款之規定，應予核駁。

案例二：「李奧納多」商標申請案

1.事實：

查某甲以「李奧納多」作為商標註冊，經智慧財產局審查，以該商標有違反商標法第23條第1項第15款之規定而予以核駁。

2.智慧局處分理由：

本件商標圖樣上之中文「李奧納多」，係全國熟知之美國好萊塢著名影星「LEONARDO DICAPRIO」之中文音譯「李奧納多狄卡皮歐」之簡稱，以之作為商標申請註冊，自有商標法第23條第1項第15款規定之適用。

案例三：「凱莉米洛及圖 Kelly Melos」商標申請案

1.事實：

查某甲以「凱莉米洛及圖 Kelly Melos」作為商標註冊，經智慧財產局審查，以該商標有違反商標法第23條第1項第15款之規定而予以核駁。

2.智慧局處分理由：

本件商標圖樣上之「凱莉米洛」係為世界知名性感女歌手Kylie Minogue之中譯姓名、藝名，申請人未徵得其同意，逕以之作為商標申請註冊，自有商標法第23條第1項第15款規定之適用。

◎評析：

案例一「老虎伍茲」、案例二「李奧納多」及案例三「凱莉米洛」均為外國人之中譯名，其中「李奧納多」更僅為「LEONARDO DICAPRIO」全名之部分中譯而以，就法條構成要件觀之，無論「USTIGER GLF老虎伍茲」、「李奧納多」或「凱莉米洛及圖 Kelly Melos」等，與智慧財產局所引據之著名人士姓名、藝名均非完全相同，實難謂有商標法第23條第1項第15款規定之適用。又商標法第23條第1項15款所指之姓名，應為權利人之本名，外人國之中譯姓名固可能長期間使用而成為國人對特定外國人之稱呼，然該稱呼充其量僅能解釋為稱「號」而以，是如欲將外國人之中譯名列入保護，宜將該中譯名解釋為稱「號」較為妥適。惟智慧局認該等中譯名為其「名號」、「中譯姓名、藝名」，甚至「簡稱」實有過度擴張姓名權保護之疑義。

四、以他人著名「姓名、筆名、藝名或字號」之諧音作為商標

以他人著名「姓名、筆名、藝名或字號」之諧音作為商標，除有污名化該他人之著名「姓名、筆名、藝名或字號」之嫌外，亦有假借該著人士之影響力而達成宣傳之效果，當屬違反誠實信用原則之行為，依法亦應給予受侵害當事人請求除去侵害之權利。尤其「姓名文字與讀音會意有不

可分之關係，讀音會意不雅」，對個人之人格權亦有影響（大法官會議解釋第399號參照），是以之著名「姓名、筆名、藝名或字號」諧音作為商標註冊，亦應認有侵害，應給予受侵害當事人請求除去侵害之權利。然依現行商標法第23條第1項第15款，並未將諧音列入保護，是受侵害之當事人實無法據商標法第23條第1項第15款請求撤銷其至註冊。依筆者淺見，受侵害當事人，或可嘗試下列途徑救濟之：

1. 依民法第18條之規定請求法院除去其侵害，經法院判決確定後，取得執行名義，再依商標法第23條第1項第17款「商標侵害它人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者，不得註冊」之規定請求智慧財產局撤銷其權利。
2. 依商標法第23條第1項第10款，主張該商標顯個人表示侮辱或不尊重，應有「妨害公共秩序或善良風俗」之虞。（註：智慧財產局商標法逐條釋義商標法第23條第1項第10款部分參照）
3. 蒐集以姓名使用於商品或服務上之知名度資料，據商標法第23條第1項第12款，主張該諧音商標與著名商標構成近似。惟此一途徑涉及是否將姓名作為商標使用之認定問題，舉證上亦較為困難。

五、結語

由商標法之立法沿革觀之，早期對於自然人之人格權保護，僅限於姓名。民國83年商標法正時，立法者認著名之「藝名、筆名、字號」，亦有保護之必要，故增列之，惟由條文之內容觀之，並不如日本商標法第4條第1項第8款¹，明列姓名、名稱、著名雅號、藝名、筆名「之著名簡稱」亦為商標法所保護之對象，即可證明立法者並無意過度擴張商標法上對自然人人格權之保護，是行政機關本於依法行政之原則，自不應恣意擴張其保護範圍至簡稱、暱名、別名……等。此外，法條既規定「完全相同」始有適用餘地，自不應為顧及人格權之保護，便忽略此一重要之構成要素，而以某件商標之一部為他人之「姓名、筆名、藝名或字號」，即認有法條之適用。如欲解決此一問題，筆者淺見，可於修正商標法時參酌日本之商標，將「姓名、名稱、著名雅號、藝名或筆名、或此等之著名簡稱」一併列入，或將商標法第23條第1項第15款之內容改為例示規定，凡得證明專屬自然人之人格權者，均給予保護。至於，惡意以他人之「姓名、筆名、藝名或字號」作為商標之一部，或以他人之「姓名、筆名、藝名或

¹ 日本商標法第4條第1項第8款：「商標有他人肖像、或他人之姓名、名稱、著名雅號、藝名或筆名、或此等之著名簡稱之商標（但已取得他人同意者，不在此限）。」

字號」作為商標，均有惡意攀附他人知名度之意圖，依法亦應禁止，惟如遵行依現行商標法第23條第1項第15款之須「完全相同」之構成要件，主張權利似有困難，依筆淺見，修法時亦可考慮將「近似」與「混淆誤認」之觀念導入，不僅可擴大自然人之人格權保護亦可兼顧消費者利益。

參考資料：

經濟部智慧財產局處分書內容。

經濟部訴願委員會決定書內容。

經濟部智慧財產局日本商標法中譯。

經濟部智慧財產局商標法修正條文對照。

附表一：商標法上人格權保護立法沿革簡表

年度	條文內容
19 24 29	第2條第8款：「有他人之肖像姓名商號或法人及其他團體之名稱者」不得作為商標呈請註冊。
47	第2條第11款：「有他人之肖像姓名商號或法人及其他團體之名稱者」不得作為商標申請註冊。
61 72 74 78	第37條第1項第11款：商標圖樣「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名，未得其承諾者」，不得申請註冊。 *「全國著名」一將保護個人人格法益—姓名權範圍局限於著名之姓名。
82	第37條第1項第11款：商標圖樣「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號」，未得其承諾者。」不得申請註冊。 * 增列著名之藝名、筆名、字號。 * 全國著名之藝名、筆名、字號應與全國著名之姓名受相同之保護，爰於第一項第十一款中增列之
86	第37條第11款：商標圖樣「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者。」不得申請註冊。

- 92 第23條第1項第15款：商標「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者」不得註冊。
*第十五款為86年公佈施行商標法條文第十一款修正後移列，原條文第十一款將自然人之人格權與法人、商號等商業團體並列，使保障商業秩序與保護人格權不分，保護法益混淆，故將之分為二款規定，於第十五款就商標有他人肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號時，倘未得承認，即不得註冊。

評析－將門與愛迪達商標權之爭

林承慧

台灣運動鞋品牌將門(JUMP)與愛迪達(adidas)為了爭奪三條斜線之商標，自1992年起在全球二十六個國家展開商標戰爭，至2005年11月，出身台灣的品牌將門，終於在台灣獲得初步勝利，台北高等行政法院判決愛迪達敗訴，原指定使用於靴鞋、圍巾、冠帽、襪子、服飾用手套、禦寒用手套商品之註冊第798026號「」商標遭到撤銷，嗣於2006年4月，將門(JUMP)再傳捷報，在衣服類商品中力克愛迪達(adidas)，台北高等行政法院再度駁回愛迪達提起之告訴，原指定使用於衣服商品之註冊第856401號「」商標同樣遭到撤銷，回顧這場商標大戰，前後二十四年，將門光是官司費用就耗掉二十億，如今，將門之商標權在台灣獲得確保，弘崧國際集團總裁陳瑞昌終於贏得這場遲來的勝利。然觀諸此二件商標爭訟之結果，台北高等行政法院93年度訴字第3622號判決、94年度訴字第1755號判決，均引用修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款之規定，據為判決，逕予駁回原告之訴，惟「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，既為商標法第23條第1項第13款之規定，自應以是否「有致相關消費者混淆誤認之虞」為最主要判斷之基準。但綜觀此二則判決理由，台北高等行政法院並未就

「混淆誤認之虞」審查基準臚列之各項相關因素加以考量，而智慧財產局副局長王美花亦曾就本案向媒體表示，「將門比愛迪達早註冊是事實，且愛迪達也曾提出兩商標近似之訴求，因此判定愛迪達近似將門，要求愛迪達撤銷商標」¹，則將門贏得訴訟之關鍵似乎僅止於「先登記先贏」，惟實際使用商標於商品市場時，是否會產生混淆誤認之情事，尚會受到商標及商品以外的一些因素所影響，本文擬就「混淆誤認之虞」審查基準所臚列之相關參考因素，與此二案例事實相互對照，就此二案之判決結果是否妥適及是否與市場之實際情形相契合，加以探討。

壹、案例事實及判決理由

◎台北高等行政法院93年度訴字第3622號判決

一、事實

原告德商·亞得脫士·沙洛蒙股份公司（adidas-Salom AG）於民國85年12月17日以「adidas&3-stripe device」商標，作為其註冊第54342號「adidas」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之靴鞋、圍巾、冠帽、襪子等商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經核准列為註冊第798026號聯合商標（下稱系爭商標）。嗣參加人旅東貿易股份有限公司以系爭商標有違註冊時商標法第

37條第1項第12款之規定，檢具註冊第438897號、第203597號、第359277號（下稱據以評定商標），對之申請評定，經智慧財產局審查，以92年7月1日中台評字第920022號商標評定書為「系爭聯合商標之註冊應為無效」之處分。德商·亞得脫士·沙洛蒙股份公司不服，訴經經濟部於92年11月19日以經訴字第09206223820號訴願決定書撤銷原處分，責由智慧財產局另為適法之處分。嗣商標法於92年11月28日修正公布施行，依該法第86條第1項規定，系爭聯合商標視為獨立之商標。案經智慧財產局重行審查，以93年4月16日中台評字第920530號商標評定書為「系爭商標之註冊應予撤銷」之處分。德商·亞得脫士·沙洛蒙股份公司不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

二、判決結果

台北高等行政法院維持原訴願決定，駁回原告德商·亞得脫士·沙洛蒙股份公司之訴。

三、判決理由

1、系爭商標圖樣與據以評定等商標圖樣相較，二者圖樣上之圖形構圖，主要均係由右至左長度遞減之三條斜線所構成，由於該圖形特殊，相當容易引起一般消費者之注意，於異時異地隔離觀察，整體外觀上極相彷彿，應屬構成近似之商標；復均指定使用於帽子、冠帽、靴鞋等同一或類似商品，衡酌二造商標圖樣近似之程

¹ 商業周刊第952期〈昔日運動鞋大亨20億的一堂課〉一文。

度及商品類似程度，客觀上足以使一般購買者產生同一系列產品之聯想，而有混淆誤認之虞。至於系爭商標與據以評定商標文字部分雖有差異，惟識別功能較弱，尚不足以明顯區分。

2、原告原有具知名度之商標圖樣，係長度幾近相同之三條線設計圖形，與系爭商標圖樣之呈「長度遞增」之三條「斜」線設計，明顯不同，原告不應混為一談；且依原告所提出系爭商標於國內使用之證據（型錄、報章雜誌、銷售發票）觀之，其日期均在民國87年以後，晚於系爭商標之申請日，是原告訴稱系爭商標於國內已屬著名商標，且與據以評定商標於市場上併存多年云云，與事實不符，自非可採。

3、原告於該商標異議審定案中，亦自陳參加入第1023724號商標圖樣與系爭商標圖樣極為近似，自難執為本件二造商標無混淆誤認之有利論據。

系爭商標

註冊號數：798026

指定商品：靴鞋、圍巾、冠帽、襪子、服飾用手套、禦寒用手套。



據以評定商標

註冊號數：438897

指定商品：靴鞋。



註冊號數：203597

指定商品：襪子、褲襪。



註冊號數：359277

指定商品：冠帽。



◎台北高等行政法院94年度訴字第1755號判決

一、事實

原告德商·亞得脫士·沙洛蒙股份公司（adidas-Salom AG）於民國87年3月6日以「adidas&3-stripe device」商標，作為其註冊第54345號「adidas」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之衣服商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經智慧財產局准列為註冊第856401號聯合商標（下稱系爭商標）。嗣參加人旅東貿易股份有限公司以系爭商標有違註冊時商標法第37條第12款之規定，檢具註冊第203482號商標（下稱據以評定商標），對之申請評定，經被告審查，以92年8月7日中台評字第920023號商標評定書為「第856401『adidas & 3-stripe device』聯合商標之註冊應為無效」之處分。德商·亞得脫士·沙洛蒙股份公司不服，訴經經濟部以93年2月18日經訴字第09306212350號訴願決定書撤銷原處分，責由智慧財產局另為適法之處分。因商標法已於92年11月28日修正公布施行，依該法第86條第1項規定，系爭聯合商標視為獨立之註冊商標。案經智慧財產局重行審查，以93年10月11日中台評字第930071號商標評定書為「系爭商標之註冊應予撤銷」之處分。德商·亞得脫士·沙洛蒙股份公司不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

二、判決結果

台北高等行政法院維持原訴願決定，駁回原告一德商·亞得脫士·沙洛蒙股份公司之訴。

三、判決理由

- 1、本件原告與參加人就近似於系爭商標或據以評定商標，在國內外已有多起案件涉訟，且纏訟經年，因在各該案件中之當事人角色迭有互換，原告或參加人為求有利於己，主張亦隨之變更，而相互矛盾，換言之，因訴訟角色之不同，原告有主張兩商標近似，亦有主張兩商標不近似，同樣地，參加人有主張兩商標近似，亦有主張兩商標不近似，故雙方互指對方違反禁反言原則云云，並無意義，仍應回歸系爭商標與據以評定商標之客觀事實，論究其是否近似。
- 2、二者圖樣上之圖形構圖主要均係由右至左長度遞減之三條斜線所構成，兩者整體形狀均為三角形之圖形，只是上下倒轉，及據以評定商標在三角形斜線圖形前另加一圓點而已，並未產生明顯的圖形變化，由於該三角形斜線圖形特殊，相當容易引起消費者之注意，於異時異地隔離觀察，整體外觀上極相彷彿，應屬構成近似之商標；復均指定使用於衣服等同一或類似

商品，衡酌二造商標圖樣近似之程度及商品類似程度，客觀上難謂無致相關消費者混淆誤認之虞。

- 3、原告原有具知名度之商標圖樣，係長度幾近相同之三條線設計圖形，與系爭商標圖樣之呈「長度遞增」之三角形斜線設計，明顯不同，原告不應混為一談；且依原告所提出系爭商標於國內使用之證據（型錄、報章雜誌、銷售發票）觀之，其日期均在民國87年以後，晚於系爭商標之申請日，是原告訴稱系爭商標於國內已屬著名商標，且與據以評定商標於市場上併存多年云云，與事實不符，自非可採。

系爭商標

註冊號數：856401

指定商品：衣服。



據以評定商標

註冊號數：203482

指定商品：各種衣服。



將門

貳、評析

一、商標是否近似暨其近似之程度

案例中原告主張系爭商標圖樣係由三條斜線幾何圖形，另搭配其公司名稱特取部分且為其公司商標之「adidas」所聯合組成，而據以評定之「將門及圖」及「JUMP將門及圖」商標圖樣，除該三條斜線及一圓形所構成之幾何圖形外，另包含參加人之中文公司商標「將門」或英文公司商標「JUMP」，二者圖樣相較，除圖形部分之構圖設計、予人寓目觀感有別外，系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣尚有原告公司名稱特取部分「adidas」及參加人公司商標「將門」、「JUMP」等中、英文足資區辨，客觀上於異時異地隔離通體觀察之際實可分辨，而無致消費者產生混同誤認之虞，二者商標圖樣應非屬構成近似之商標，惟台北高等行政法院以「兩者整體形狀均為三角形之圖形，只是上下倒轉，及據以評定商標在三角形斜線圖形前另加一圓點而已，並未產生明顯的圖形變化，由於該三角形斜線圖形特殊，相當容易引起消費者之注意，於異時異地隔離觀察，整體外觀上極相彷彿」為由，認定二者應屬構成近似之商標。

今觀「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3明示：「判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品/服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂『主要部分』觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品

/服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品/服務之消費者的整體印象。是以，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸」。對上述本案例而言，二商標整體圖樣除圖形部分外，尚有中外文可資區辨，但法院僅就圖形部分加以考量，認定二造商標主要部分之圖形極度相似，並指出二造商標「文字部分雖有差異，惟識別功能較弱，尚不足以明顯區分」，則參酌審查基準之規定，法院之認定顯過於主觀，此乃為原告不服之處。

二、商品是否類似暨其類似之程度

本案例中系爭註冊第798026號商標指定使用之「靴鞋、圍巾、冠帽、襪子、服飾用手套、禦寒用手套」商品，與據以評定註冊第438897號、第203597號、第359277號商標專用之「靴鞋」、「襪子、褲襪」、「冠帽」商品相較，二者具有相同或相近之功能，二商標商品自應屬同一或類似，另系爭註冊第856401號商標指定使用之「衣服」商標，與據以評定之註冊第203482號商標指定之「各種衣服」商品，二者具有相同之用途、功能，行銷管道、販賣場所亦雷同，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同之來源，兩造商標所指定使用之商品間確存在極高之類似程度。

三、實際混淆誤認之情事

「混淆誤認之虞」審查基準5.5明定：是否實際有誤認之情形，應「由先權利人提出相關事證證明之」，在本案中被告並未提出實際發生混淆之具體事證，且針對原告之質疑，僅能以「系爭商標係於88年7月16日註冊公告，然『混淆誤認之虞』審查基準，係於93年04月28日始公佈，於本件商標評定自無加以適用之理。更何況該審查基準僅係行政規則，並無拘束鈞院之效力，要屬無疑」作為理由加以反駁。如原告能積極提出反證，例如市場調查報告、輿論報導等，證明消費者無致混淆之可能，實際亦無混淆誤認情事之發生時，或可有助於爭取本案之平反。

四、相關消費者對商標熟悉之程度

本案件中，原告強調系爭商標係由原告之公司創辦人「Adi Dassler」先生所創，Adi Dassler先生不僅為世界知名之運動員，早自西元1920年起即開始製作各式運動鞋，鑒於原告產品品質精良及設計意匠新穎，原告產製之各式產品甫經上市後旋即造成廣大迴響，深受消費者之喜愛與採用，原告亦將其營業觸角延伸至衣服、運動器材等產品，產品銷售地區逾160個國家，更投注巨額資金於贊助世足賽、奧運等國際性運動競賽，且於世界各大知名媒體廣泛刊登廣告，並製作各國語言之產品型錄促銷系爭商標商品，因而主張系爭商標之信譽確為相關消費者所熟知。但法院則認：依原告所提出系爭商標於國內使用之證據（型錄、報章雜誌、銷售發

票)觀之,其日期均在民國87年以後,晚於系爭商標之申請日,是原告訴稱系爭商標於國內已屬著名商標,且與據以評定商標於市場上併存多年云云,與事實不符,不值採信。

按「混淆誤認之虞」審查基準5.6.1明示:「相關消費者對衝突之二商標如均為相當熟悉者,亦即二商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識,且足以區辨為不同來源者,則應儘量尊重此一併存之事實」。在本案例中,原告早已使用「adidas& 3-stripe device」商標之事實,乃據為主張消費者無致混淆之最有利證據,然原告所提出者均為長度幾近相同之三條線設計圖形之使用證據,與系爭商標圖樣之呈「長度遞增」之三角形斜線設計,明顯不同,且原告所提出系爭商標於國內使用之證據日期晚於系爭商標之申請日,故法院認定系爭商標在國內未達著名程度,原告並未據此而佔到優勢。

又原告於本案中,雖主張「系爭商標及參加人之據以評定商標業已併存多年,二者商標所表彰之信譽與品質業為相關消費者所知悉,於二者商標圖樣各具設計特色、雙方積極推廣及商品併存使用多年等客觀情形下,依論理與經驗法則及被告前述『混淆誤認之虞』審查基準第5.6.1點規定,於實際消費市場上,相關事業或消費者自極易分辨二者商標之不同,而不致對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞,系爭商標之註冊並未違反註冊時商標法第37條第12款及現行商標法第

23條第1項第13款之規定,依法當可獲准註冊,至為明顯,然法院對此一理由並未加以斟酌,刻意忽略二者商標併存多年之客觀事證,其判決理由似有背於論理與經驗法則,自無法令人信服。

參、結語

在前述案例中,法院主觀認定二造商標應屬構成近似,原告固一再強調「系爭商標於國內已屬著名商標,且與據以評定商標於市場上併存多年」,仍未為法院所採信,然經筆者利用網路搜尋相關資料之結果,發現有不少網友質疑判決結果,亦有網友發出不平之鳴,聲稱根本不致將二造商標商品混淆,顯見台北高等行政法院之判決結果確有可爭論之處。雖如本案參加人所稱:「混淆誤認之虞」審查基準僅係行政規則,並無拘束法院之效力,然法院在審理混淆誤認與否之爭議時,若能就相關參考因素加以斟酌,所作之判斷結果應更能符合市場之實際情形。

大鯨魚會不會吞掉小蝦米？ 從「余仁生金燕」商標異議案探討 「反向混淆」之問題

吳岱璇

一、前言

「混淆誤認之虞」一詞，為民國92年11月28日公佈施行之商標法之新產物，筆者所欲探討之「反向混淆」，係新商標施行後，已取得商標權之註冊商標，與申請在後卻已達著名之商標產生衝突時，先權利人是否得依商標法第23條第1項第13款主張權利，當消費者對二商標產生「反向混淆」時，商標權人是否得以主張商標權遭侵害？以下將「余仁生金燕」商標異議案，探討所謂「反向混淆」是否存在於各案中，行政機關是否應考慮「反向混淆」之因素，而否准後申請商標之註冊。

二、從「余仁生金燕」商標異議案談起

（一）事實：新加坡商·余仁生國際有限公司以「余仁生金燕」指定使用於第005類之燕窩，燕窩精商品申請註冊，准列為註冊第01100576號商標。異議人——長青製藥廠有限公司，於93年6月16日以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第13款規定提出異議。

（二）當事人主張

1. 異議人：

系爭商標與據以異議註冊第161727號「余仁生」商標構成近似，所指定之「燕窩，燕窩精」與據以異議商標所指定之「中藥材、醫療補助用營養製劑」商品係屬類似商品，應有商標法第23條第1項第13款規定之適用。

2. 被異議人：

「余仁生」係被異議人之公司名稱特取部分，「余仁生」系列商標亦為其使用於傳統中藥、燕窩精、雞精等產品之標誌，於系爭商標申請註冊前，已於台灣取得註冊第465678、547574、863382、967556號等商標權，於新加坡、馬來西亞及香港等地均設立分店廣泛行銷其商品，所生產之燕窩、白鳳丸亦有進口至我國銷售，又藉由台灣地區居民之經常前往被異議人分店所在地旅遊，被異議人使用「余仁生」系列商標所表彰之商譽，堪認已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達著名之程度，並經本局中台評字第910555號商標評定書認定在案。是以本件二造當事人使用「余仁生」系列商標在市場上已併存相當時間，且被異議人使用「余仁生」系列商標較諸據以異議商標為相關消費者所熟悉，自應給予較大之保護。

（三）智慧局處分理由：

「本件二造商標固屬構成近似、商品類似，惟系爭商標與據以異議商標圖樣尚屬有別，復衡酌二造商標權人使用『余仁生』商標在市場併存之事實，及系爭商標權人使用『余仁生』系列商標對相關消費者而言，應係較為被熟悉之商標。從而被異議人以本件系爭註冊第1100576號『余仁生金燕』商標註冊，客觀上應為相關消費者所得區辨，而無混淆誤認之虞，應無前揭法條規定之適用。」

（四）案例評析

於上述商標異議案中，長青製藥確實早於新加坡商·余仁生國際有限公司在台灣取得「余仁生」商標於「中藥材、醫療補助用營養製劑」之註冊，且在其商標註冊時，新加坡商·余仁生國際有限公司固已在新加坡使用「余仁生」商標，惟其並未為台灣地區之消費者所熟悉，姑且不論新加坡商·余仁生國際有限公司在台灣申請註冊第465678、547574、863382、967556號等含有「余仁生」文字之商標是否有違反其申請註冊時之商標法，惟其在台灣地區使用余仁生」商標於「中藥材、醫療補助用營養製劑」等商品是否已然侵害長青製藥所註冊之「余仁生」商標權？消費者是否有誤認長青製藥之「余仁生」商標商品係來自新加坡商·余仁生國際有限公

司之可能？智慧財產局以新加坡商·余仁生國際有限公司之商標知名度較高而准二公司商標併存註冊，是否真如處分書內容所言，消費者不致對二商標商品來源產生混淆。

經查長青製藥於上述案件主張權利失敗後，於93年4月15日以「余仁生」商標指定於中藥材、草藥、藥用喉糖、西藥品、中藥品、綜合維他命、人體用生物製劑、浸泡藥劑、維他命劑、藥用糖果、藥用茶、營養補充品、營養滋補劑、植物纖維素、含蛋白質之營養添加劑、營養補充劑、礦物質營養補充品、營養補助劑、糖尿病患者用之營養補充品、植物纖維減肥片等商品申請註冊，經智慧局審查，於94年3月16日獲准註冊在案，而此商標恰與新加坡商·余仁生國際有限公司所有之註冊第967556號「余仁生」商標構成相同或近似，指定商品亦屬相同或類似，則新加坡商·余仁生國際有限公司得否據上述案例中所引用之處分書之內容，主張其商標知名度較高，請求智慧財產局撤銷長青製藥申請在後註冊商標之註冊？假如智慧財產局仍准二商標併存註冊，消費者是否不會對商品來源產生混淆？

本案實際上確實涉及「反向混淆」理論之理解與運用，而所謂「混淆誤認之虞」之內涵，是否僅在於消費者誤認標示該不具知名度之註冊商標之商

品為著名商標之商品時，始有其適用？「反向混淆」是否亦包括於其中？假如不承認「反向混淆」之存在，是否將撼動我國所採任意註冊主義之制度？而該著名商標已達著名之事實若發生在他人商標申請註冊之後，是否「應給予較大之保護」？實有探討之必要。

三、「混淆誤認之虞」與「反向混淆」

（一）「混淆誤認之虞」中「混淆」之定義

所謂「混淆誤認之虞」，依智慧財產局所頒行之「混淆誤認之虞」審查基準所明示，「混淆誤認之虞」之類型包含二種，即：

1. 「商品/服務之相關消費者誤認二商標為同一來源」（「混淆誤認之虞」審查基準3.1）。
2. 「商品/服務之相關消費者雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係」（「混淆誤認之虞」審查基準3.1）。

是依此二定義，所謂「混淆誤認之虞」包括相關消費者對於商品/服務之識別標識本身產生混淆及商品/服務之來源產生混淆。

而揭櫫商標法第一條之立法宗旨，係保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，是以「混淆誤認之虞」之法理，不僅在於保障商標權人之利益，其核心價值即在免除商標識別商品/服務來源之功能遭到破壞，進而顧及公益。又依此等立法之內涵，所謂「反向混淆」當然應包涵於「混淆誤認之虞」所稱之「混淆」概念之中。

（二）「反向混淆」之定義

「反向混淆」係相對於「正向混淆」而來，所謂正向混淆，即指消費者誤認後權利人商標之商品係來自先商標權人商標之商品，而此亦為較為常見之情形。至於「反向混淆」，即指後權利人挾其在市場上之優越地位，藉由各種方式，使其商標之知名度遠遠超過先商標權人商標之知名度，並導致消費者誤認先商標權人之商品係來自後權利人之結果。而此種「反向混淆」所造成之結果，除使消費者致生混淆誤認之虞外，更有違害先商標權人之權利與信譽之結果。如是後權利人應負侵權之責任，而非以相關消費者對後權利人商標較為熟悉，自應給予較大之保護。

四、反向混淆之避免

反向混淆之發生極可能係因先權利人對商標權疏於維護與管理所導致，而由於先權利人對於商標權之維護重視程度不足，因而給予後權利人可乘之機，甚至於任其坐大後，反而壓縮自我之生存空間，是以商標取得註冊保護之後，商標權人應對商標之使用及商標權之維護建立正確態度。而依現行商標法之規定，維護商標權並進而避免反向混淆之方式約有下列方式：

1. 積極將商標使用於所註冊之商品上，並適度行銷

商標乃取得商標權保護之積極要素，而商標之使用應足使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，倘將註冊商標圖樣作為裝飾圖案使用，或變成商品形狀之一部分使用，均不足以引起消費者注意，並得藉以與他人商品相區別，是以商標之使用，應儘量與所註冊圖樣相同，且因注意商標使用之方式，而依我國商標法第六條之規定，所謂使用商標，除將商標圖樣標示於商品上外，亦可標示於商品包裝、容器、標帖、說明書、標籤、價目表、廣告型錄等物件上。另於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會，以促銷其商標商品者亦可視為使用。至於適度行銷，除建立商標本身之知名度，提高商標之價值外，亦可建立商標於消費者心中之印象，通常而言消費者如對商

標已有相當之認識，其對該商標商品之辨識自然相對提高，產生反向混淆之可能性自然降低。

此外，為提高前述使用資料之證據力，商標權人於使用商標時，應記明必要之時間、販賣之商品等要項，即於經常使用之統一發票、出貨單、提貨單、進出口證明、完稅、型錄、訂單等文件證明上標示商標圖樣。又如將商標授權於他人使用，除應向商標主管機關辦理登記，以取得使用之證明，並對抗第三人外，更應約束授權人使用商標之方式，避免授權人之不當使用導致商標識別性遭到淡化，而商標識別性遭到淡化，亦可能造成反向混淆。

2. 避免商標識別性遭淡化

商標識別性遭淡化之原因，可能一係因商標權人怠忽自己之權利或是使用不當所造成，如商標權人將商標作為商品的名稱使用而未作適當加以區別，以致消費者或同業誤認其係商品之名稱而非商標；同業將商標作為商品的普通名稱使用，商標權人未加阻止，以致大眾認為該名稱係商品名稱；他人以相近似之商標於同一或類似之商品，而商標權人未提出異議或評定，以致該商標於類似商品中成為弱勢；或者他人以近似商標使用於同一或類似的商品上，商標權人亦未加以阻止等。而防止商標識別性遭淡化之方法，如商標本

身之設計應具有獨創性，儘量避免使用顯著性不強的圖樣或文字作為商標；標權人對於商標的使用應與商品名稱或廣告用語作適當之別，例如：標示「註冊商標」、「®」、「TM」．．．等；積極查禁他人對商標權之侵害；他人將自己的商標作為商品名稱或其他說明，使用時，應立即要求其停止不當使用等。

3. 善用異議、評定制度

商標法中之異議評定制度提供商標權人防止他人以近似之商標使用於類似商品申請註冊之良善機制，是以商標權人一旦發現他人以近似之商標於類似商品制度時，即應立即循商標法之規定尋求解決，否則任使該他人商標取得合法註冊，發生反向混淆之危險性立即提高，甚至於該他人若挾持強大經濟力”合法”使用該商標則先權利人於類似商品之市場將立刻遭到鯨吞，是以異議與評定制度，乃商標權人維護商標權益之重要機制，商標權人應善用此一制度，以避免任何”順向混淆”或”反向混淆”發生之危險。至於如何知悉他人是否以相同或近似於自己之商標申請註冊，除可委託專業商標事務所定期檢視商標公告外，商標權人亦得定時利用智慧財產局之商標資料庫進行檢索。

4. 商標權受侵害之積極查禁

對於他人以近似商標於類似商品申請註冊者，得循異議評定之機制解決，然對於未申請註冊之他人以近似商標使用於同一或類似的商品上者，則可循商標法第61條請損害賠償，並請求法院依法排除其侵害，至於有侵害之虞者，亦可請求除去之。而侵害之禁止，為避免反向混淆之重要客題，因我國商標法並無反向混淆之規定，且對於知名度較高之商標給予較大之保護，因此一旦該他人商標因使用而達著名之程度時，基於著名商標給予較大保護之原則，該他人申請商標註冊亦將獲准註冊，因先權利人基於其怠於行使權利之情況，將須承受商品市場被擠壓，以及商標遭到“角油V混淆之結果”。

五、「反向混淆」是否應將列入有無「混淆誤認之虞」之參酌因素

我國商標法係採行任意註冊主義，其內涵乃工商業者以特定之標誌作為商標，並指定於特定商品或服務範圍申請註冊，於核准註冊後，除取得積極之使用權外，即創設獨佔排他之權利，而基於對該註冊商標之保護，自註冊公告當日起，除善意先使用商標不受該商標權之拘束外，任何人均不得以相同或近似之商標使用於相同或類似之商品，亦不得以相同或近似之商標指定使用於

相同或類似之商品申請註冊。因此，「相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護」固應為判斷消費者是否產生混淆誤認之虞之客觀因素之一，惟依前述任意註冊主義之內涵，商標註冊制度之存在，除給予善意取得商標權者合法之權利外，尚包括其於取得權利後，有免於遭受第三人侵害之保障，並兼顧消費者權益之維護，是如已取得註冊保護之商標與前揭審查基準所稱消費者較熟悉商標之利益有所衝突時，仍應斟酌商標近似之程度、商品類似之程度，及相關消費者免於致生混淆之權益，對於善意合法註冊在先之商標理給予相當之保護，否則商標註冊制度之意涵將不復存在，商標權人對於行政機關所為之信賴亦將有所動搖。

六、結語

而於「余仁生金燕」商標異議案中，經濟部智慧財產局就該較為消費者所熟悉之系爭商標，確實給予較大之保護，顯未將「反向混淆」之概念納入考量，且就該據爭商標已達著名之事實，顯係發生在先商標權人商標申請註冊之後，惟智慧局仍採納此一事實，其是否有據侵害他人註冊在先商標權利之資料，作為該商標無致消費者致生混淆證據之疑慮？筆者認為此一處分對於先商標權人顯失公平，應有檢討之空間。而為避免商標權人以外之第三人使用商標，造成商品/服務相關消費者混淆而誤認商品/服務之來源，並使消費者已無從藉由商

標來正確識別商品/服務來源之情形發生，就該第三人使用商標之行為除應予以禁止外，亦不得再授予其合法之權利保護。期望經濟部智慧財產局未來於審查類似案件時，得將「反向混淆」列入參酌因素之一，否則市場競爭力較強之公司，動輒可以漠視商標註冊制度之存在，任意使用近似於他人註冊在先商標之圖樣作為商標，再以行銷之手法，取得知名度，進而以其知名度高於先註冊商標之理由請求經濟部智慧財產局准其註冊，如此不僅構成市場機制上之不正當競爭，亦使先商標權利人於行使權利時遭受阻礙，其進入市場之能力亦因而遭受限制，亦即「大鯨魚」不僅限制「小蝦米」企業之發展，亦可能完全阻斷「小蝦米」之生存空間。

參考資料：

- 一、經濟部智慧財產局中台異字第G00930674號異議理由書。
- 二、經濟部智慧財產局頒行混淆誤認之虞審查基準。
- 三、商標侵權案中的反向混淆問題—徐清霜(山東省高級人民法院民三庭)
- 四、美國商標法中的反向混淆—中國社會科學院：李明德

後記：

- 一、智慧局針對「余仁生金燕」異議案為「異議不成立」之處分後，長青製藥於期限內向經濟部提出訴願，經濟部於通知余仁生參加訴願後，於94年8月31日以經訴字第09406134620號決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，其理由之內容略為：「經查，系爭註冊第1100576號『余仁生金燕』商標係由未經設計之中文『余仁生金燕』字樣由左至右橫書而成，與據以異議註冊第161727號『余仁生』商標，二者皆於商標圖樣起首處有橫書之中文『余仁生』，異時異地隔離觀察，外觀上構成近似，屬近似商標。又系爭商標指定使用於燕窩及燕窩精商品，而據以異議商標指定使用於中藥材、中藥品及醫療補助用營養劑商品，二者商品之用途、功能及產製者相同，應屬類似商品。衡酌二商標之近似程度高，復均指定使用類似商品，客觀上難謂無使相關消費者誤認二商標為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，自應有首揭法條之適用。參加人固於異議程序與訴願階段檢送其所有註冊第465678號『余仁生及獎杯圖』等商標之註冊證明、商品銷售發票及網路資料主張『余仁生』系列商標與據以異議商標併存多年，二造商標應無致相關消費者產生

混淆誤認之虞等語。查據以異議商標自民國70年即已獲准註冊並使用於中藥材等商品，迄今已20餘年，而系爭「余仁生金燕」商標係於91年7月25日始由參加人在我國申請註冊，而參加人所檢送證據資料，或僅為商標註冊之書面文件或多為其所有『余仁生EU YAN SANG & Logo』商標使用於白鳳丸等商品之使用證據，或為參加人公司之介紹，並無系爭商標使用於燕窩、燕窩精商品之證據資料，則參加人主張系爭商標已與據以議商標於市場併存多年而為相關消費者所認識乙節，核不足採。」

二、而針對訴願機關之決定，余仁生國際不服，乃逕向台北高等行政法院提出行政訴訟，經審理於民國95年9月21日以94年度訴字第03451號判決書，為「原告之訴駁回」之判決，其判決內容略為：「(二)查系爭商標由中文字體大小相同之『余仁生金燕』5字組成，與據爭商標係由中文字體大小相同之『余仁生』3字組成相較，兩者均有完全相同之字體『余仁生』3字，且就兩商標之外觀判斷，商標主要部分為『余仁生』3字，此分別有系爭商標及據爭商標附原處分卷可資查照。是無論就外觀、觀念及讀音而言，兩者商標，依異時異地隔離觀察及通體觀察為標準，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極易造成混淆誤認為同一系列之商標，應屬構成近似之商標無

疑(三)次查，系爭商標指定使用於『燕窩、燕窩精』等商品，與據爭商標指定使用於『中藥材、中藥品及醫療補助用營養劑商品』，亦有兩者商標之指定使用商品欄之記載可資查考，可知二者商品之用途、功能及產製者相同，應屬性質類似之商品，而有致消費者混淆誤認之虞。是故，衡酌二商標之近似程度高，且均指定使用類似商品，客觀上難謂無使相關消費者誤認二商標為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係產生混淆誤認情形，難謂不符商標法第23條第1項第13款之規定。原告主張系爭商標與據爭商標雖均有中文『余仁生』部分，惟其所有之『余仁生』系列商標與據以異議商標於商品市場上已併存註冊使用多年，並無致相關消費者產生混淆誤認之虞等語。然查，所陳俱為有關『余仁生』商標之使用，尚非本件系爭商標『余仁生金燕』之併存使用情形，自難據為本件爭執待證事項之考量因素，尚難憑採。(四)另原告固提出其所有註冊第465678號『余仁生及獎杯圖』等商標之註冊證明、商品銷售發票及網路資料主張『余仁生』系列商標與據爭商標併存多年，二造商標應無致相關消費者產生混淆誤認之虞等語。惟查所陳仍屬有關『余仁生』商標之使用，尚非本件系爭商標『余仁生金燕』與據爭商標

『余仁生』併存使用之情形，仍難據為本件系爭商標得以據爭商標併存之證明。況查據爭商標自70年起即已獲准註冊並使用於中藥材等商品，迄今已20餘年，而系爭『余仁生金燕』商標，方始於91年7月25日由原告在我國申請註冊，復有兩者之商標註冊簿登記資料附原處分卷可查，更見原告兩者商標併存多年之主張與查證之事實不符，而難以憑採。至於原告所檢送之證據資料，或僅為商標註冊之書面文件或為其所有『余仁生EU YAN SANG & Logo』商標使用於白鳳丸、花燕、尼亞燕等商品之使用證據，均無系爭商標使用在『燕窩、燕窩精』等商品之證據資料，益見原告所稱系爭商標已與據爭商標在市場併存多年而為相關消費者所認識，不致於產生混淆誤認之說詞，顯不足採取。」

三、如上，經濟部與行政院對於「二商標併存多年」之認定標準顯然較為嚴格，由處分書及判決書之容可之，訴願機關與行政法院願其所持「二商標併存多年」之見解，似須以二商標圖樣完全相同，並指定於同一或類似之商品，並長期併存於同一市場，始有主張相關消費者均以相當認識之餘地。此等見解對於先註冊商標之權利給予較大之保護，亦同時避免「反向混淆之發生」。

大陸馳名商標之認定及保護

林承慧

馳名商標係指市場上享有較高聲譽且為相關公眾所熟知之註冊商標，其作用不僅在提供商品或服務之相關消費者區別商品之來源及服務之提供者，更可以向消費者傳達大量有關它所表彰商品或服務之資訊，如優良品質、品質之長期穩定性、對購買者消費習慣之適應程度及心理享受之滿足程度等等，顯見台灣業者如欲在大陸市場佔有一席之地，除了先進之管理及完善之生產技術，馳名商標實為市場競爭中之一大利器。

壹、保護馳名商標之相關法律規定

一、中國馳名商標保護之緣起

八〇年代初期，在中國大陸參加巴黎公約之前，商標局就已在商標註冊審查中注意到對外國馳名商標之保護。例如，一九八四年六月，商標局在接受美國杜邦公司的「FREON（氟利昂）」商標註冊申請時，儘管氟利昂當時在中國大陸已成為「冷卻劑」商品的通用名稱，但考慮到該商標確屬國際馳名商標，因而接受了杜邦公司之註冊申請，確立了對未在中國大陸先使用的馳名商標保護的先例。一九八五年三月，中國大陸加入巴黎公約之后，就承擔了公約規定的義務，對成員國的馳名商標提供有效的保護，即巴黎公約第六條第二款規定(1)屬於公約成員國的商標註冊國或使用國的法人所有

的商標，已成為應受公約保護的馳名商標時，當另一商標構成對此馳名商標的複製、仿造或翻譯，用於相同或類似商品上，易於造成混亂時，公約各成員國在本國法律允許的條件下，應依職權拒絕予以註冊；或應當事人的請求撤銷已給予的註冊，並禁止使用。商標的主要部分抄襲馳名商標或是導致混亂的仿造者，亦適用此一規定；(2)權利人對侵犯其馳名商標權的商標，自該商標註冊之日起至少五年內可以提出撤銷的請求。允許提出禁止使用的期限，由公約各成員國自行規定。對於以不誠實手段取得註冊或使用的商標，提出撤銷註冊或禁止使用要求的，不受時間限制。由上可知，巴黎公約要求各成員國禁止在相同或類似商品上使用與成員國中馳名商標相同或近似的標記，不得接受此種標記之註冊申請，一旦發生不當註冊，則賦予商標所有人提出異議的權利，即對已獲得的註冊予以撤銷，又此種保護主要係針對馳名商標所有人，不論其商標是否已在中國大陸註冊，均可阻止他人就相同的標記在中國大陸獲得註冊和使用¹。一九八七年八月，商標局在商標異議案中認定美國必勝客國際有限公司之「PIZZA HUT」商標及屋頂圖形商標為馳名商標，對澳大利亞鴻圖公司在相同商品上搶註的相同商標不予註冊，此為中國大陸加入巴黎公約之後認定第一件馳名商標，自此之後，商標局及商標

¹ 鄧永杰<從國際法看我國新商標法對未註冊馳名商標的保護>，中國商標專利網。

評審委員會在多起商標糾紛案件中作出馳名商標之認定，並秉持國際通行的「個案認定，被動保護」的原則，故中國大陸對馳名商標的認定實始於保護外國商標之需要²。

二、馳名商標保護之演變

中國大陸在一九八二年制定「商標法」之初，並未納入馳名商標之概念，至一九九三年七月「商標法實施細則」進行修正，條文中始增加對公眾熟知的商標保護規定，此一規定使馳名商標可以作為公眾熟知的商標加以特殊之保護，一九九六年八月中國大陸工商行政管理局為加強馳名商標之管理及保護乃制定「馳名商標認定和管理暫行規定」，二〇〇一年十月中國大陸為配合WTO對知識產權保護之要求，乃著手修改「商標法」，並於次年九月頒布施行「商標法實施條例」，至二〇〇三年四月十七日中國大陸工商行政管理局頒布「馳名商標認定和保護規定」，將上揭條款內容進一步細化，使中國大陸對馳名商標之法律保護更趨周全及完善。

三、現行保護馳名商標之法律依據

目前中國大陸對馳名商標保護之法律依據主要為「商標法」、「商標法實施條例」、「馳名商標認定和保護規定」以及司法解釋包括「最高人民法院關於審理

² <中國馳名商標保護通覽>，2004年第4期中國專利與商標雜誌。

商標案件有關管轄和法律適用範圍的解釋」(法釋【2002】1號)、「最高人民法院關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋」(法釋【2002】2號)、「最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」(法釋【2002】32號)等，此外刑法及刑事司法解釋亦針對馳名商標之保護作出相關規定。而在「商標法」及實施條例中各有三個條款涉及馳名商標之認定及保護，即：

(一)依商標法第十三條之規定，就相同或者類似商品申請註冊的商標是複制、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複制、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。此一條款之規定被視為中國大陸馳名商標制度之核心條款及基本原則，且觀諸其內容可發現，中國大陸商標法不僅對尚未在中國大陸註冊之馳名商標提供具體保護，對已在中國大陸註冊之馳名商標之保護，更擴及至不相同或不類似之商品。

(二)依商標法第十四條之規定，認定馳名商標應當考慮下列因素：(一)相關公眾對該商標的知曉程度；(二)該商標使用的持續時間；(三)該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；(四)該商標

作為馳名商標受保護的記錄；(五)該商標馳名的其他因素。此一條款規定了認定馳名商標時應考慮之五個因素。

(三)依商標法第四十一條第二款之規定，已經註冊的商標，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規定的，自商標註冊之日起五年內，商標所有人或者利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。對惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。此一條款之規定係確認馳名商標之商標權人主張權利的時間。

(四)至於商標法實施條例第五條及第四十五條係針對「商標法」第十三條所規定之「不予註冊」及「禁止使用」之程序作出較為詳盡之補充說明，另同法第五十三條則係就企業名稱與馳名商標發生衝突時應如何處理作出相關規定。

貳、馳名商標之認定

一、馳名商標之認定機關

(一)商標法實施條例第五條規定，依照商標法和本條例的規定，在商標註冊、商標評審過程中產生爭議時，有關當事人認為其商標構成馳名商標的，可以向商標局或者商標評審委員會請求認定馳名商標，駁回違反商標法第十三條規定的商標註冊申請或者撤銷違反商標法第十三條規定的商標註冊。有關當

事人提出時，應當提交其商標構成馳名商標的證據材料。商標局、商標評審委員會根據當事人的請求，在查明事實的基礎上，依照商標法第十三條的規定，認定其商標是否構成馳名商標。是依此一條款之規定，商標局及商標評審委員會可以在商標註冊、商標評審過程中產生爭議時，審酌案情對該商標是否馳名作出認定。

(二)至於人民法院是否有權加以認定，在商標法及實施條例均無明文規定，然最高人民法院於二〇〇二年十月十二日公告公布之「最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」(法釋【2002】32號)中指出：「人民法院在審理商標糾紛案件中，根據當事人的請求和案件的具體狀況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法做出認定。」，由此可見人民法院亦可就商標是否為馳名商標加以認定，故目前中國大陸馳名商標之認定機關包括商標局、商標評審委員會、人民法院三個單位。³

二、馳名商標之認定條件

某一商標是否為中國馳名商標，主要標準是該商標在市場上享有較高的聲譽並為相關公眾熟知。根據商標

³ 賴文平，〈大陸商標註冊、爭議及馳名商標之保護〉，〈馳名商標、著名商標、中國名牌〉。

法第十四條規定，認定馳名商標應當考慮下列因素：

(一)相關公眾對該商標的知曉程度

根據馳名商標認定和保護規定第二條第二款之規定，相關公眾包括與使用商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者，生產前述商品或者提供服務的其他經營者以及經銷渠道中所涉及的銷售者和相關人員等。例如使用某商標之商品或者服務是屬於電子產品組裝技術領域，而該技術領域之業者對此一商標之熟悉程度，就是「相關公眾對該商標的知曉程度」。申言之，馳名不是指為所有人所認知或者在所有社會公眾中均具有相當高之知名度，而是指為相關消費者所熟知即可，並不必要廣為一般消費者所知悉。

(二)該商標持續使用之時間

商標權人利用及行使商標權之主要方式是使用商標以表彰商品或服務。商標不論是否已註冊，只有經由實際使用才能在交易中體現其價值，才能把商標之無形財產權轉化為物質財富。因此，把商標使用時間之長短作為認定馳名商標之一個因素也是非常必要的。而根據「馳名商標認定和保護規定」第三條第二項之規定，證明該商標使用持續時間的有關材料，包括該商標使用、註冊的歷史和範圍的有關材料。

（三）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍

大多數消費者對於某一商標之知曉，是來自業者在報章、雜誌、網路或電視等大眾媒體上所作之廣告宣傳。因此，經由某一商標之宣傳廣告時間長短、程度和地理範圍，就可以比較明確地得知該商標在一定區域內公眾的知曉程度。根據「馳名商標認定和保護規定」第三條第三項之規定，證明該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍的有關材料，包括廣告宣傳和促銷活動的方式、地域範圍、宣傳媒體的種類以及廣告投放量等有關材料。

（四）該商標作為馳名商標受保護的記錄

倘若某一商標曾經作為馳名商標在中國大陸受到保護，則該商標權人就可以提供相關證明文件，此將有助於認定該商標是否具備馳名商標之要件。又如某一個商標在國外曾經作為馳名商標受過保護，該商標權人亦可提出認定該商標為馳名商標之各種證明文件，這些文件在中國大陸認定馳名商標時同樣具有重要之參考作用。根據「馳名商標認定和保護規定」第三條第四項的規定，證明該商標作為馳名商標受保護記錄的有關材料，包括該商標曾在中國或者其他國家和地區作為馳名商標受保護的有關材料。

（五）該商標馳名的其他因素

為因應不斷發展的馳名商標保護的實際需要，乃制定此一規定。根據「馳名商標認定和保護規定」第三條第五項之規定，證明該商標馳名的其他證據材料，包括使用該商標的主要商品近三年的產量、銷售量、銷售收入、利稅、銷售區域等有關材料。

參、馳名商標之保護

根據二〇〇三年六月一日起施行之「馳名商標認定和保護規定」，其中對於馳名商標之保護措施作了下列規定：

- 一、當事人認為他人經初步審定並公告的商標違反商標法第十三條規定的，可以依據商標法及其實施條例之規定向商標局提出異議，並提交證明其商標馳名的有關材料。當事人認為他人已經註冊的商標違反商標法第十三條規定的，可以依據商標法及其實施條例的規定向商標評審委員會請求裁定撤銷該註冊商標，並提交證明其商標馳名的有關材料。
- 二、在商標管理工作中，當事人認為他人使用的商標屬於商標法第十三條規定的情形，請求保護其馳名商標的，可以向案件發生地的市(地、州)以上工商行政管理部門提出禁止使用的書面請求，並提交證明其商標馳名的有關材料。同時，抄報其所在地省級工商行政管理部門。

三、當事人要求依據商標法第十三條對其商標予以保護時，可以提供該商標曾被我國有關主管機關作為馳名商標予以保護的記錄。所受理的案件與已被作為馳名商標予以保護的案件的保護範圍基本相同，且對方當事人對該商標馳名無異議，或者雖有異議，但不能提供該商標不馳名的證據材料的，受理案件的工商行政管理部門可以依據該保護記錄的結論，對案件作出裁定或者處理。所受理的案件與已被作為馳名商標予以保護的案件的保護範圍不同，或者對方當事人對該商標馳名有異議，且提供該商標不馳名的證據材料的，應當由商標局或者商標評審委員會對該馳名商標材料重新進行審查並作出認定。

四、當事人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記，企業名稱登記主管機關應當依照「企業名稱登記管理規定」處理。

肆、馳名商標認定之現況

中國大陸自加入巴黎公約以來，國家工商管理總局先後在商標異議案件、商標爭議案件和商標管理案件中認定了四百多件馳名商標，其中在二〇〇四年，國家工商管理總局先後認定保護了一百五十三件馳名商標，其中有外國企業馳名商標二十八件。而在中國大

陸之台商能列名馳名商標者並不多，二〇〇四年二月設在江蘇崑山的自行車品牌「捷安特」，是第一個獲得馳名商標之台資企業，二〇〇四年底在青島經營健身器材的「英派斯」亦獲得認證，至今年四月底止，有正新輪胎、永和豆漿、天福茗茶獲得馳名商標之認定。而商標局於二〇〇六年上半年認定馳名商標六十二件，商標評審委員會則共認定馳名商標十二件。

伍、結語

根據巴黎公約第六條之二所指之馳名商標，無論註冊與否都可以獲得保護。馳名商標所有人有權請求撤銷與其相同或相似的註冊商標，禁止該註冊商標的使用。目前英美法系國家係由普通法對未註冊之商標予以保護，大陸法系國家如日本及韓國等，則透過反不正當競爭立法來對未註冊之商標加以法律保護，而在中國大陸已有未註冊之商標如廈門食品有限公司之「惠爾康」商標、內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司之「小肥羊」商標、中國中化集團公司之「中化」商標等，經由訴訟或爭議程序被認定為馳名商標，顯見中國大陸對馳名商標之保護已有進步，但中國大陸商標法係採註冊主義，未註冊之馳名商標在被認定之前，其權利處於不確定之狀態，尤其馳名商標通常已建立良好的聲譽及博得多數消費者對商品之認同，難免樹大招風，極易遭來不肖人士搶搭便車，為此，業者仍應儘早申請商標註冊，以維護自身之權益。

漫談著名商標之保護

洪 鶯 娟

壹、何謂「著名商標」(well-known trademark)

(一)、國外之認定標準

1. 國際公約、國際組織

著名商標 (well-known trademark) 的名稱最早出現在1883年保護工業財產權之巴黎公約（簡稱巴黎公約）；該公約立下給予著名商標特別保護的原則，但並未就保護之方法及著名商標認定之程序予以明確規定，而是留給簽署國自由決定；然而大多數國家只在著名商標之擁有者證明有認定之必要時才進行認定，且大多數國家並未就有關著名商標之認定訂出申請程序。

世界貿易組織（WTO）於“與貿易有關之智慧財產權協定”（TRIPS）第16條第2項規定：「決定某一商標是否為著名商標，會員應考慮該商標在相關行業之知名度，包括對該商標促銷而在相關會員間形成之知名度。」

“WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄”（1999年11月）第二條關於“認定商標在會員國著名與否”，其(1)之b規定「主管機關就所提資料判斷是否為著名商標，應考量因素有六種，但不以此六項因素為限：1. 相關公眾知悉或認識該商標的程度。2. 該商標使用的期間

及使用地域範圍。3.該商標宣傳的期間及地域範圍；包括廣告及在展覽會、展示會的公開與陳列。4.該商標註冊或申請註冊的期間或地域範圍等足以反應其使用或被認知的程度者。5.該商標成功實施其權利的紀錄；特別指曾經主管機關認定(承認)為著名商標者。6.該商標相關的價值。」而依該條之(1)c規定，上述因素僅係輔助認定的例示，而非先決要件，主管機關仍應就個案具體情況加以判斷。該條之(3)並規定有“不得作為判斷著名商標的考量因素”。至於歐盟(EC)之“歐洲共同體商標規則”第8條第2項之(c)，就所謂著名，則是規定為依巴黎公約第6條之2(Art6 bis)所使用之定義。

2.美國

美國商標法第43條(c)項之(1)規定：「判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：(A)標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。(B)標章使用於商品或服務上之時間及範圍。(C)標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。(D)標章使用於交易之地區範圍。(E)標章使用之商品或服務之交易管道。(F)著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。(G)其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。(H)標章是否已依1861年3月3日或1905年2月20日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。」

3.中國大陸

中國工商管理局根據中華人民共和國商標法及其實施細則，於1996年制定發布「馳名商標認定和管理暫行規定」，嗣於1998年修訂。依上開暫行規定第2條，所謂之馳名商標，是指「在市場上享有較高聲譽並為相關公眾所熟知的註冊商標。」中國大陸就馳名商標之認定，是由以下機構為之：商標局、商標評審委員會、人民法院。而不管是前兩者所為之行政認定或人民法院所為之司法認定，均須遵循“被動認定、個案保護”之原則。關於中國大陸認定馳名商標所依據之標準，依中國大陸之商標法第14條之規定，認定馳名商標應當考慮以下因素：(1)相關公眾對該商標的知曉程度；(2)該商標使用的持續時間；(3)該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；(4)該商標作為馳名商標受保護的記錄；(5)該商標馳名的其他因素。在此補充說明一點，在中國大陸，所謂「馳名商標」與「著名商標」，意義上似有不同，簡單說，在認定的條件及標準上，前者似較後者為高，且認定之機構亦有不同。前者之知名度殆較屬於全國性的，而後者則可能僅限於單一省份或縣市。

(二)、我國之認定標準

依經濟部智慧財產局公布施行之「著名商標或標章認定要點」第二點規定，所謂著名商標或標章，指有客

觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。而依第五點規定，著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：(1)相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。(2)商標或標章使用期間、範圍及地域。(3)商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，以及在商展或展覽會之展示。(4)商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但須達足以反映其使用或被認識之程度。(5)商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。(6)商標或標章之價值。(7)其他足以認定著名商標或標章之因素。上開要點中所謂之相關事業或消費者，是以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準，包括但不限於下列三種：(1)商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。(2)涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道之人。(3)經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者。商標或標章只要為以上所列相關事業或消費者其中之一所普遍認知者，即應認定為著名商標或標章。而依本要點六規定：本要點五各項因素得依下列證據證明之：(一)商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料。(二)國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。(三)商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。(四)商標

或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料。(五)商標或標章創用時間及其持續使用等資料。(六)商標或標章在國內、外註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料。(七)具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。(八)行政或司法機關所為相關認定之文件。(九)其他證明商標或標章著名之資料。至於由哪個機關來認定是否為著名商標，我國與中國大陸稍有不同：我國並無如中國大陸之所謂商標評審委員會，而我國之商標主管機關（智慧財產局）雖提供如上之認定標準，但其本身並不負責實際個案之判斷，而是由法院於有關商標侵害之民事或刑事案件審理中，因商標權人主張其商標為著名商標，而審酌個案情況及參酌上開認定標準予以認定，並記明於判決理由。

貳、著名商標所受侵害之態樣

(一)、直接侵害

所謂直接侵害，即使用相同或近似於著名商標之名稱或圖樣於同一或類似之商品上。例如：於運動鞋或休閒鞋上使用“NIKE”的名稱或圖樣，於飾品、手提包或香氛產品上使用香奈兒著名的雙C（一正一反）圖案。

(二)、間接侵害—顯著性淡化

所謂間接侵害，係相對於上開直接侵害之態樣而言，即並非直接使用於同一或類似之商品上，而係使用

於不同類別之商品（仍係作為商標之使用，例如：非「BMW」之商標權人而將「BMW」商標用於車輛出租、非「NOKIA」商標權人而將「NOKIA」商標用於網路咖啡廳上），或甚至並非使用於商品上（即並非以之作為商標之使用），而是使用於公司名稱或網域名稱上，例如：以著名之美髮商品品牌「沙宣」、「潘婷」「飛柔」，用於公司名稱之特取部分上（如：「沙宣美髮學苑補習班有限公司」、「潘婷剪燙染造型沙龍有限公司」、「飛柔美容美髮院」），又如：他人以世界知名的「m&m's」巧克力註冊商標做為網域名稱特取部分而註冊網址（即www.m-ms.com.tw）。此處所舉之例子乃異於一般商標之侵害，而牽涉到不公平競爭（不正競爭）中所謂“搭便車”的問題，亦即不肖業者上開使用行為，使人對其商品、公司或網站，與著名商標產生聯想或誤以為兩者間有某種關係，進而與之交易，從而該不肖業者即藉由該等攀附著名商標之行為而獲得利益；該等行為雖非一般所定義之商標使用，但卻可能造成該著名商標之商譽受到損害或其商標顯著性被沖淡，因此為保護著名商標，有必要將上開三種使用行為認定為侵害行為。

參、著名商標之保護之相關規定

（一）、國外

巴黎公約第6條之2：(1)各同盟國主管機關就所認

定之著名標章，得於法律許可之前提下，對於與著名標章使用於同一或類似商品之商標，其乃複製、模仿、翻譯（著名標章）而造成混淆誤認時，依職權或利害關係人之申請否准或撤銷商標之註冊，或禁止其使用。倘商標之主要部分構成前揭情事時，本規定亦適用之。(2)有關前揭商標撤銷之申請期限，應自註冊之日起至少五年。各同盟國得規定申請禁止使用之期限。(3)惡意註冊或使用之商標，撤銷或禁止使用之申請無前揭期間之限制。

“與貿易有關之智慧財產權協定”(TRIPS)第16條第3項規定：「(一九六七年)巴黎公約第6條之2之規定於使用他人註冊商標於不同於該商標所指定使用之商品和服務時準用之，但該商標於不同商品或服務之使用造成與註冊商標專用權人間之聯想，致商標專用權人之利益有因該使用受到侵害之虞者為限。」

WIPO前揭聯合備忘錄第二章就關於著名商標之保護，定出其保護範圍；由其第3條規定「會員國至少在商標於會員國成為著名商標時即應予保護，並得禁止有衝突的商標、營業標識及網址名稱」，可知WIPO對於著名商標之保護，含括商標、營業標識及網址名稱等領域。

大陸“馳名商標認定和管理暫行規定”關於著名商標之保護，規定於第8條至第11條。其保護之範圍，包

括申請商標或服務商標之註冊、商標或服務標章之使用、企業名稱之登記等方面，亦即，以和馳名商標相同或近似的商標在非類似商品上申請註冊，且可能損害馳名商標註冊人的權益，主管機關會駁回其註冊申請，而已經註冊的，自註冊之日起五年內，可請求予以撤銷，但惡意註冊者不受時間限制。以和馳名商標相同或近似的商標使用在非類似的商品上，且會暗示該商品與馳名商標註冊人存在某種聯繫，可於知悉或應知之日起兩年內，請求主管機關予以制止。以和馳名商標相同或近似的文字作為企業名稱一部分使用，且可能引起公眾誤認者，不予核准登記，已經登記者，得請求予以撤銷。此外，若網域名稱或其主要部分構成對馳名商標的複製、模仿、翻譯者，該網域名稱之使用即構成侵權或不正競爭。

(二)、我國

1. 目前之法令

(1) 申請註冊方面：

依現行商標法（以下稱本法）第23條第1項第12款本文規定，商標圖樣若相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。若經發現有違反第23條第1項第12款規定者，依本法第40條規定，任何人得自商標註冊公告之日起3個月內，向商標

專責機關提出異議。若已逾3個月，則依本法第50條規定，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，使其歸於無效。惟申請或提請評定，須注意本法第51條第1項之時效規定，即必須自該違反規定之商標註冊公告之日起5年內提出，逾期則不得申請或提請評定；不過，倘若該違反規定之商標，其註冊係屬惡意者（亦即商標權人明知其商標相同或近似於他人著名商標或標章，而仍提出註冊之申請），依本法第51條第3項之規定，則例外地不受第1項期間之限制。

(2) 使用方面：

依本法第62條第1款規定，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權。公平交易法（下稱公平法）第20條規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：一 以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二 以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

三 於同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品者。」

（3）侵害之處罰

商標法第61條第1項規定：商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。第81條則是對於註冊商標之直接侵害行為之刑責規定，即三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以下罰金。公平法第35條規定，對於違反公平法第20條之行為，經中央主管機關限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，而逾期未遵行者，或之後再犯者，最高可處三年以下有期徒刑且併科新台幣一億元以下罰金。

2、法令缺失及修法

本法第62條第1款雖就間接侵害之行為規定「視為侵害商標權」，然而本法第九章罰則規定並未針對該等間接侵害之行為明列罰則，因此著名商標一旦受該等間接侵害，其所有權人只能依本法第61條第1項循民事程序請求損害賠償及排除侵害。再者，本法第62條第1款之保護標的僅限於業經註冊之著名商標，若係未經註冊之著名商標，則尚不在此條款之保護範圍內；換言之，一未經註冊之著名商標倘若遭受間接侵害，其商標權人對侵權之人既不能主張刑事責任，亦不能請求民事

賠償及排除侵害。至於未經註冊之著名商標若遭直接侵害，依商標法規定，亦不受保護，除非其屬國外著名商標，方得依公平法第35條主張侵權者之刑責。由此可知，現行商標法對於著名商標之保護實有不足。由於商標法上開缺失，加上公平法所定之刑事罰則較重，因此不論已否註冊，著名商標若被仿冒，其所有權人常傾向於依上開公平法相關規定來主張及維護其權益。然而，基於有關著名商標之保護，不論已否註冊，宜統攝由商標法來規範，此亦乃國際公約、歐盟及歐美各國之趨勢，因此行政院已先提出公平法第20條之修正草案，日後並應會針對上開缺失再修正商標法，以期使商標事宜歸商標法來管，不公平競爭的由公平法規範。

著名商標與網域名稱之爭議問題

王麗真

壹 前言

隨著現今科技發展，電子商務將愈見普遍，電子商務首重者便是網頁之架設，方便消費者隨時隨地瀏覽該公司最新資訊，此時若可以使用該公司或與其產品名稱相同且容易記憶之網域名稱，自當節省許多行銷資源，然而若發生原著名之公司名稱或著名商標被他人捷足先登申請註冊網址後，其將出現本文所欲探究著名商標與網域名稱可能產生之爭議問題。

貳 定義

一、所謂著名商標，依經濟部智慧財產局所頒著名商標或標章認定要點第二點認為，其係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。同要點第五點則就著名商標或標章之認定，應個案情況考量之因素臚列如下：

- （一）相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。
- （二）商標或標章使用期間、範圍及地域。
- （三）商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，以及在商展或展覽

會之展示。

- (四) 商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但須達足以反映其使用或被認識之程度。
- (五) 商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。
- (六) 商標或標章之價值。
- (七) 其他足以認定著名商標或標章之因素。

易言之，於網路上使用之商標，如於客觀事實上可被認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，仍屬「著名商標」之使用。

二、所謂網域名稱Domain Name，依財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法第二條第一項第一款認為指註冊管理機構或受理註冊機構依財團法人台灣網路資訊中心所公布相關辦法核發國家代碼（ccTLD）為tw之名稱。其乃相對於IP Address，Domain Name係以一定意義之文字來表達，而IP Address完全為數字之組合，其專供電腦判讀。而透過轉換方式，使用者得以其慣用之Domain Name轉換成電腦能判讀之IP Address因此，網路上的每一部電腦主機名稱Domain Name都必須是唯一的，不能夠重覆。

參 網域名稱之管理及架構

一、國際網際網路管理單位為「網際網路位址與名稱分配單位（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers，下稱ICANN）」，在美國受理Domain name申請之單位為NSI(Network Solution Inc.)，在我國受理之單位則為財團法人台灣網路資訊中心（Taiwan Network Information Center，下稱TWNIC）。TWNIC又將受理Domain name註冊申請業務依申請人性質不同，由不同單位負責。網域名稱層級架構分為三層，第二層為類別通稱，目前依業務性質之不同由TWNIC委由不同受理註冊機構所發給。com.為商業團體組織，net.為網路管理機構（具電信增值網路證照者），org.為財團法人、社團法人等非政府、非商業機構，上述網域名稱之受理註冊機構為數位聯合電信股份有限公司（下稱SEEDNet）等六家公司；edu.為教育及學術研究單位，其網域名稱受理註冊機構為教育部電算中心；gov.為政府單位，其網域名稱受理註冊機構為行政院研考會，idv為個人，其受理註冊機構亦為SEEDNet等六家公司。

二、網域名稱之申請有幾項原則：

1. 採「先申請先使用原則」（First come, First serve）；
2. 可線上申請；

3. 祇問有無與前案相同，不問是否近似。
4. 我國無法律規範，僅是私契約之約定。法律上無排他性之效果，僅屬債權上之性質。
5. 不作實質審查。

所以目前<.tw>國家代碼網域名稱的註冊管理機構，即為TWNIC。也因此TWNIC所制訂的本處理辦法，只能適用於國家代碼為<.tw>的網域名稱。

肆 網域名稱之申訴及處理流程

一、網域名稱爭議處理辦法

依財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法之規定，當申訴人請求爭議解決機構作出裁決時，必須具備下列條件：

- 1、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
- 2、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
- 3、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

而認定惡意註冊或使用網域名稱，得參酌下列各款情形：

- 1、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式，自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關

費用之利益。

- 2、註冊人註冊該網域名稱，係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
- 3、註冊人註冊該網域名稱之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活動。
- 4、註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

但若有下列事由之一，則得認定註冊人擁有該網域名稱的權利或正當利益：

- 1、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱，銷售商品或提供服務者。
- 2、註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知。
- 3、註冊人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式，獲取商業利益者。

網域名稱申訴人尋求爭議解決機構，解決網域名稱爭議可以獲得的救濟僅限於：

- 1、取消註冊人之網域名稱，或
- 2、移轉該網域名稱予申訴人。

而於爭議處理程序進行中或結束後二十日內，或於法院或仲裁機構處理程序進行中（受讓人以書面表示同意受法院之裁判或仲裁機構之判斷之拘束者除外），註冊人不得將網域名稱移轉註冊給他人，違反規定所為之移轉註冊，註冊管理機構得取消之。

專家小組作出取消或移轉註冊人之網域名稱之決定時，應由爭議處理機構寄送註冊管理機構與當事人。註冊管理機構在接獲爭議處理機構之決定送達日起十二日內，註冊人若未能提出證據，證明其已向有管轄權之法院，就有關爭議提起訴訟，註冊管理機構即執行該決定。註冊人若能在期限內提出證明文件者，註冊管理機構暫時不執行該決定。但任一方當事人向註冊管理機構提出下列文件者，應依該文件之內容執行：

- 1、經法院公證之當事人和解契約書。
- 2、撤回訴訟之證明文件、法院之確定裁判或與確定判決有相同效力之證明文件。

商標或標章之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，並不以國

內為限。但於國外所為之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉為判斷。

此外依前揭辦法第五條規定申訴之要件與處理原則申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依本辦法向爭議處理機構提出申訴：

- 1、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
- 2、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
- 3、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

二、網域名稱爭議處理流程

- 1、網域名稱爭議之申訴人需先填寫財團法人台灣網路資訊中心所提供申訴書，填寫完畢後，依網域名稱爭議處理辦法作業要點及財團法人台灣網路資訊中心所制訂補充附則中所規定方式，向財團法人台灣網路資訊中心提出。
- 2、申訴人向財團法人台灣網路資訊中心提出申訴書後，應於十日內支付費用予財團法人台灣網路資訊中心；申訴人未於十日內繳交費用者，視為撤回申訴。
- 3、財團法人台灣網路資訊中心於收到費用三日內，應依網域名稱爭議處理辦法作業要點及本中心所制訂補充附則中所規定方式，寄送申訴書

予該系爭網域名稱註冊人（處理程序開始日）

。

- 4、系爭網域名稱註冊人應於程序開始日後20工作日內，依網域名稱爭議處理辦法作業要點及本中心所制訂補充附則中所規定方式，向本中心提出答辯書。
- 5、財團法人台灣網路資訊中心於收到答辯書後，應即寄送答辯書予申訴人，並應於五日內依「網域名稱爭議處理辦法作業要點」之規定，選定專家小組。除特殊情形外，本中心應於專家小組完成選定後，就專家小組名單與預定做成決定日，通知雙方當事人及註冊管理機構。
- 6、財團法人台灣網路資訊中心應於專家選定完成後，立即將相關文件送交專家小組。專家小組應依當事人所提出之陳述與文件，依照處理辦法、實施要點及其他相關法規之規定做成決定。除有特殊情形外，應於十四工作日內，將決定結果通知財團法人台灣網路資訊中心。
- 7、財團法人台灣網路資訊中心應於收到專家小組之決定後三日內，將決定全文通知雙方當事人及註冊管理機構。

三、網域名稱爭議之管理

依據TWNIC「網域名稱爭議處理辦法宣導手冊」之規定，網域名稱爭議處理的當事人，有申訴人與註冊人。在處理辦法中，「申訴人」是向爭議處理機構提出申訴的人。而「註冊人」，就是實際上享有網域名稱使用權利的人。註冊管理機構為TWNIC。至於「受理註冊機構」，就是指有TWNIC授權，提供網域名稱註冊服務的業者，目前有包括協志科技(TISNet)、亞太線上(APOL)、中華電信(HiNet)、網路中文(net-chinese)、網路家庭(PChome Online)與數位聯合(seednet)共六家廠商。

TWNIC在網域名稱爭議的處理上，是保持中立，不介入註冊人與他人之間有關網域名稱註冊與使用的爭議。在爭議處理程序中，除了應爭議處理機構的要求，提供與網域名稱註冊及使用有關的資訊外，TWNIC並不以任何方式參與爭議處理程序。TWNIC除了執行專家小組的決定外，並不對爭議處理結果負任何責任（處理辦法第十二條參照）。

為了公正處理註冊人與申訴人之間的網域名稱爭議，處理辦法特別設立所謂的「爭議處理機構」，在TWNIC的認可下，依處理辦法與實施要點處理當事人間的網域名稱爭議。目前經TWNIC認可的爭議處理機構，有「資策會科技法律中心」與「台北律師公會」兩者。爭議處理機構並認可處理網域名稱爭議資格的「專家」

，依當事人的決定，組成一人或三人的「專家小組」，實際做出處理決定。

網域名稱爭議，其法律性質屬私權爭議，故『處理辦法』所規定之網域名稱爭議處理程序，原則上係採辯論主義，亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據，做為決定之基礎，當事人未主張之事實或未聲明之證據，專家小組除依其職權進行調查者外，無須加以斟酌，而專家小組做成決定之證據資料，以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則，並輔以由TWNIC所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。」

（參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-001，7.1.）。此一原則已為歷次爭議處理決定書所採用。

伍 著名商標與網域名稱爭議之案例

一、於商標法未修法之前，依我國智慧財產局（八九）智商九八〇字第八九〇〇一五二七三號解釋，以他人註冊商標登記為網址名稱，並於網頁或相關網路資訊上表彰他人同一或類似商品或服務者，可能違反商標法第六十一、六十二條等侵害商標專用權之情事。然實際情形仍須個案交由法院依法裁判之。然而於修法後已明文於商標法第六十二條就侵害商標權之推定包括網域名稱之使用。

二、實際案例

案例一：m&m's 巧克力案

該案中，申訴人美商瑪斯公司享有「m&m's」著名商標，而註冊人欽品科技公司以www.m-ms.com.tw為網域名稱獲得註冊，但其特取部分「m-ms」與申請人美商瑪斯公司享有「m&m's」著名商標近似，而註冊人欽品科技公司並未積極證明其具有使用該網域名稱的權利或正當利益，故財團法人資訊工業策進會科技法律中心專家小組認定註冊人欽品科技公司明知「m-ms」為他人著名商標，仍以近似著名商標的主要文字部分註冊網址，不但違反註冊人對TWNIC的告知義務，且將與「m&m's」的商品品質及公司商譽，產生不當的攀附效果，消費者極可能將「m-ms」誤認為「m&m's」，且誤認該網站內容的商品及服務，為申訴人美商瑪斯公司所產製或提供，容易誤導網路使用者瀏覽該網站，因此決議依據申訴人美商瑪斯公司的請求，將該網域名稱移轉於申訴人。

案例二：中油案

該案中，申訴人中國石油股份有限公司享有「中國石油」、「中油」等著名服務標章，且申訴人主張系爭網域名稱「中油.tw」之主要部份「中油」，經予觀察與申訴人註冊服務標章完全相同。註冊人就申訴人所主張之著名程度亦不予否認，該專家小組衡量申訴人所提

相關文件及客觀事宜，確認系爭網域名稱與申訴人之服務標章相同且顯足以產生混淆。經查註冊人於系爭網域名稱註冊後並未使用，申訴人主張註冊人無以「中油」取得任何「商標」、「服務標章」、「證明標章」或「團體標章」，註冊人就該事項未否認外，於答辯書亦未提出有「處理辦法」第五條第二項「得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益」之相關事證。因此，經該專家小組認定註冊人就該網域名稱無權利擁有或正當利益情事。本件註冊人於答辯書中自承「本人所註冊的網域名稱，是有鑒於網路蟑螂氾濫，出自一片好心才搶先註，事後有向中油網站寄郵電子郵件並說明網域事項」；可見註冊人於系爭網域註冊前主、客觀上已知「中油」為申訴人之事業或服務之表徵，又予「搶先註冊」，就註冊人行為之評價上，業已使申訴人無法以其著名之標章與事業之表徵「中油」作為泛用型中文網域名稱，妨礙申訴人以「中油」為網域名稱，進入網際網路市場之結果。該專家小組依據申訴書及答辯書之內容，衡量客觀事實綜合判斷，確認註冊人取得該網域名稱之主要目的在於出售，且已達妨礙申訴人以「中油」註冊網域為目的。最後，依雙方所提出之所有證據與說明及TWNIC所提供之資料，專家小組認定申訴人所申訴之情事，符合「處理辦法」第五條第一項之要件，是以申訴人提出關於系爭網域名稱之申訴成立。故依申訴書中請求之救濟方法，決定將系爭網域名稱移轉於申訴

人。

陸 網域名稱爭議之類型，概略可分為以下數種：

一、網路蟑螂（cyber-squatter）

所謂網路蟑螂（cyber-squatter），係指網域名稱之註冊人在事先評估網域名稱之價值，進而搶先註冊該網域名稱，嗣後再以高價賣回予原商標原所有人而牟取暴利者。

二、重複之網域名稱

係指爭執兩造同時註冊相同或幾乎相同的網域名稱，同時均主張應受法律保護之況狀。

三、使用負面或反面用語之網域名稱

有些網站可能是由不滿之離職員工或消費者，利用註冊Anti-XXXXXX.com或是Not-XXXXXX.com等網域名稱，架設網站表達不滿。

柒 商標法上就網域名稱侵害商標之救濟規定

一、商標法第六十二條規定，未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：（一）明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信

譽者(二)明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。

二、商標法第六十一條規定，商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。

捌 結語

由於容易記憶之網域名稱，能夠最快突顯出發展電子商務廠商之商業價值，因此，現今搶先以他人之著名商標或公司名稱註冊為自己的網域名稱者比比皆是，國外甚至有人成立公司，專門從事搶註他人著名商標企圖賣回給原所有人的生意，一般人仍有誤認為，若以其商標或公司名稱申請網域名稱，即使他人已就同一網域名稱先行註冊，仍有取回的可能之錯誤觀念。依據現行實務若干見解，商標或公司名稱未必能使企業專有該商標或公司名稱的網域名稱，若該註冊人使用該網域名稱有足夠的證據證明並無惡意，且與使用該網路經營有密切關係，原商標或公司名稱所有人並非皆能要求取回該網域名稱。例如，若他人與自己的公司名稱之簡寫相同，而他人已先申請獲得網域名稱，並正常使用中，自己並不得以較為知名而要求優先使用該網域名稱。是以，於現階段之電子商務發展中，即使已取得網域名稱，但於

網站經營及行政管理之健全仍須確實維護，並保持該網域名稱處於合法且正常之使用狀態，方得保障自身之權益。

參考書目：

- 1、論網域名稱與商標淡化原則之適用 作者：馮震宇
- 2、TWNIC 網域名稱爭議處理辦法宣導手冊
- 3、淺談我國網域名稱糾紛解決方式之發展
作者：簡榮宗
- 4、著名商標之保護與「網域名稱(Domain Name)」之爭議 作者：章忠信
- 5、網域名稱爭議與商標權保護基本問題之研究以我國現行法規為中心 作者：楊擴舉

商標保護與公平交易法

陳美燕

壹、前言

商標法第一條規定：「為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法」，此與公平交易法第一條所規定之立法目的：「為維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭，促進經濟之安全與繁榮，特制定本法；本法未規定者，適用其他有關法律之規定」，兩者所要保護之法益內涵類似。不過商標法係以商標權為主軸，來維護市場公平競爭；公平交易法則係以公平競爭為基本立場，而規範市場交易行為，其中亦有規範商標、外觀、表徵之使用，造成商標法與公平交易法之規定有相重疊之情況，使商標權人之商標被侵害時產生疑惑，二者究竟有何差異？此為本文所欲加以介紹、探討者。

貳、保護商標權之相關規範

一、商標法

為因應實務需要及國際立法趨勢，民國92年5月28日總統令修正公布之商標法，刪除了有關服務標章之規定，而擴張商標之意義，將所有表彰商品及服務者，均以「商標」涵蓋之。而就商標權之保護部分，有下列規定：

(一)商標法第六十一條第一項規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」

此為民法侵權行為之特別規定，應優先於民法而適用。該條第二項則明定商標權之排他效力，規定未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。

(二)商標法第二十九條第二項規定：「除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：1.於同一商品或服務，使用相同於商標權人之註冊商標者；2.於類似之商品或服務，使用相同於商標權人之註冊商標，有致消費者混淆誤認之虞者；3.於同一或類似之商品或服務，使用近似於商標權人之註冊商標，有致消費者混淆誤認之虞者」。

因此行為人未經商標權人同意而該當任一項者，商標權人即得對該行為人請求損害賠償。至於條文中「本法第三十條另有規定外」係指關於不受他人商標權效力拘束之情形，如以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱、形狀、品質、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者；商品或包裝

之立體形狀，係為發輝其功能性所必要者；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。

(三)商標法第六十二條規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：1.明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似於該商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者；2.明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者」。

本條明定了視為侵害商標權之態樣。行政院於九十二年修正時所提出之說明中認為「近年來以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範『侵害』之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生『減損』或『混淆誤認』之結果，始足該當，與修正條文第二十九條第二項第二款、第三款以構成『混淆誤認之虞』有別。」

(四)商標法第八十一條規定：「未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以下罰金：1.於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者；2.於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。3.於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。

本條明定了侵害商標權及團體商標權應處刑罰之構成要件。

二、公平交易法

公平交易法係為維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭，促進經濟之安定與繁榮而制定。本法制定時為杜絕仿冒之盛行，亦將仿冒商品或服務之表徵，列為不公平競爭之行為而加以禁止，其相關條文規定如下：

(一)公平交易法第二十條第一項之規定

「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：

- 1.以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、

商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。

- 2.以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

- 3.於同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品者。」

查公平交易法係於民國八十年所制定時，針對當時商業仿冒行為層出不窮，而就當時法律所未能規範卻又有礙公平競爭之行為，並參考日、韓「不正競爭防止法」之規定而訂定。查公平交易法制定當時之商標法雖有規定仿冒未經註冊外國著名商標之處罰規定，但由於我國商標法係採註冊保護制度，仿冒未經註冊之外國著名商標之處罰規定，不宜於商標法中加以規範。而仿冒外國著名商標之行為，確實嚴重影響市場上之公平競爭，因此特別加以規範。當時制定說明中並建議當時之商標法第六十二條之一當予刪除，因此現行商標法中並未保護未經註冊之外國著名商標。

(二)公平交易法第二十條第二項之規定

「前項規定，於左列各款行為不適用之：

- 1.以普通使用方法，使用商品本身習慣上所通用之名稱，或交易上同類商品慣用之表徵，或販賣、運送、輸出或輸入使用該名稱或表徵之商品者。
- 2.以普通使用方法，使用交易上同種營業或服務慣用名稱或其他表徵者。
- 3.善意使用自己姓名之行為，或販賣、運送、輸出或輸入使用該姓名之商品者。
- 4.對於前項第一款或第二款所列之表徵，在未為相關大眾所共知前，善意为相同或類似使用，或其表徵之使用係自該善意使用人連同其營業一併繼受而使用，或販賣、運送、輸出或輸入使用該表徵之商品者。」

本條第二項係就以普通使用方法使用商品習慣上通用名稱或交易上慣用表徵、名稱、及善意使用姓名、表徵等，認無仿冒之惡意，與商標法第三十條之善意使用之規定相似，對於商標權之效力有所拘束。

參、損害賠償及罰則

依商標法之規定，商標權人對侵害商標權之行為人得請求排除侵害及損害賠償（第六十一條），亦得請求行為人將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙上（第六十四條），亦得提供相當之擔保後，請求海關查扣輸出或輸入該侵害商標權之物品（第六十五條）。依公平交易法之規定，商標權人得請求除去侵害（第三十條）及損害賠償（第三十一條）外，亦得請求行為人負擔費用將判決書內容登載新聞紙（第三十四條）。

原則上商標法與公平交易法在民事請求之內容上差異不大，但賠償額部分之規定則有所不同。依商標法之規定（第六十三條），商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害；或依侵害商標權行為所得之利益；或就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額，但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。此外商標權人另得請求相當之金額，以賠償其業務之信譽所受之損害。而依公平交易法之規定（第三十二條），法院得因被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節酌定損害額以上之賠償，但不得超過已證明損害額之三倍。被害人亦可依侵害人因侵害行為受有之利益計算損害額。

至於罰則部分，公平交易法之處罰顯然較為嚴厲。商標法第八十一條規定違反該條所列之情形者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以下罰金。第八十二條則規定明知為仿品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五萬元以下罰金。第八十三條亦規定不問是否屬於犯人與否，所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書，法院均得沒收。公平交易法則第三十五條規定，公平交易委員會對於違反公平交易法規定之事業，得限期命令停止、改正其行為或採取必要更正措施，若侵害人逾期未停止、改正其行為等，又再為相同或類似違反行為時，處行為人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一億元以下罰金。

肆、商標法與公平交易法之衝突與調整

商標法因為保護商標權人，原本就有仿冒禁止之規定，而公平交易法為禁止不公平競爭，除補充商標法未規範之未經註冊之著名商標部分之保護外，亦有特別規範抄襲他人商標之情況。因此在已註冊著名商標之仿冒問題上，即產生商標法與公平交易法相關規定競合之情形。

一、商標法未規定之仿冒

「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。」商標法第二條有明文規定。由此得知我國商標法係採註冊保護主義，原則上僅保護已依法申請並取得註冊證書之商標。有學者認為我國商標法係採註冊保護原則，未經註冊者因其常期使用結果，在相關業者及消費者間，已達普遍認知程度者，對其過去所累積起來的地位，也有保護的必要。但為貫徹商標法的註冊保護原則，因此就未經註冊，但已具相當知名度的商標，被他人不正當的利用其知名度或信譽時，僅能基於不公平競爭的觀點，在公平交易法中予以規範。

一般而言，未經註冊之商標遭他人冒用時，只要該商標在業界頗有名氣，或相關消費者已達普遍認知之程度者，除了得依商標法第二十三條第一項第十二款之規定，使他人不得註冊商標外，尚可依公平交易法第二十條第一項，將其視為「表徵」，要求公平交易委員會給予適當之處分，禁止其抄襲及攀附商譽之行為，權利人對行為人亦得請求損害賠償。

公平交易法第二十條有關於「表徵」的保護，較商標保護的範圍大，因為表徵並不限於商標文字、圖樣，只要是相關事業或消費者普遍認知之他人姓

名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品的表徵，都可能援引公平交易法加以保護。公平交易委員會則解釋為：

1. 某項具識別力或次要意義之特徵，其得以表彰商品或服務來源，使相關事業或消費者用以區別不同之商品或服務。
2. 前項所稱識別力，指某項特徵特別顯著，使相關事業或消費者見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或服務為某特定事業所產製或提供者。
3. 另所謂次要意義，指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使相關事業或消費者認知並將之與商品或服務產生聯想，該特徵因而產生具區別商品或服務來源之另一意義。

下列情形即判斷是否為表徵之考量因素：

1. 文字、圖形、記號、商品容器、包裝、形狀、或其聯合式特別顯著，足以使相關事業或消費者據以認識其為表彰商品或服務之標誌，並藉以與他人之商品或服務相辨別。
2. 文字、圖形、記號、商品容器、包裝、形狀、或其聯合式本身未特別顯著，然因相當時間之使用，足使相關事業或消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想。

若遭他人冒用之商標係未經註冊之外國著名商標，則當然可直接依公平交易法第一項第三款之規定主張其權利，而權利人亦只要證明其為外國著名商標，而行為人有於同一商品或同類商品，使用相同或近似於該商標，且有販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品等情事即可，不須就行為人是否有使消費者混淆誤認，或有減損商譽等，因此舉證上最為簡便，可謂一般商標權人所未有之待遇。

二、商標法有規定之仿冒

公平交易法第二十條對於相關事業或消費者所普遍認知之表徵中，明文將商標列舉其中，使得已註冊之著名商標除有商標法保護外，公平交易法亦予以保護，因此有出現公平交易法有撈過界之說法。如商標法第五條之規定，商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成，而公平交易法第二十條，則規定事業不得將與相關事業或是消費者所普遍認知的他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝外觀或顯示他人商品的表徵，為相同或類似之使用。換言之，當有人將商標、商品容器、包裝外觀或表徵等申請取得商標註冊時，即出現商標法與公平交易法規範圍重疊之情形。

然而實務上針對此一競合之情形，並沒有固定之處理準則，有時商標權人會依公平交易法或商標法之規定透過訴訟程序救濟，有時則直接向公平交易委員會檢舉。而公平交易委員會之審查過程與法院審理之過程有明顯不同之處，且法官或委員們所判斷之標準也將會有所差異，此外當事人受到判決或處分後之救濟管道更是截然不同，於是法規即產生了適用上之混亂。

據了解公平交易委員會與經濟部智慧財產局已達成共識，兩部會將分別提出修正草案，公平交易法將刪除對商標的保護，將商標侵權問題回歸由商標法規範，而商標法則將未註冊的著名商標保護納入商標法中規範，以符合國際公約規範，並徹底解決公平交易法與商標法兩項法律之競合，所引發的適法爭議。因此必須等待主管機關之草案推出，而立法機關亦能儘快立法後，始能徹底區隔公平交易法與商標法就仿冒部分之規定。

相關資料

- 商標法第1條、第5條、第29條、第61條至第65條、第81條至第83條
- 公平交易法第1條、第20條、第30條至第34條、第35條、第41條
- 行政院公平交易委員會對於公平交易法第二十條案件之處理原則
- 陳昭華——著名商標之保護與公平競爭之關係
- 商標法修正草案審查會通過行政院提案條文對照表
- 法源編輯室 / 2006-01-18/商標規範達成協議 公平交易法不再撈過界
- 公平交易法制定說明
- 民國92年商標法修正草案總說明

國外特殊商標及其實務

陳鳳英

我國現行商標法固增加平面商標以外的立體商標、顏色商標及聲音商標，惟在國外實務上，尚有氣味商標（嗅覺）、系列商標(Series Marks)及動作商標(Movement Marks)等核准註冊之例，甚且，法國實務上亦有所謂 Taste Mark（味覺）的案例。為此，本文試從各國相關實務作一介紹。

一、美國

美國為最早接受單一顏色商標及氣味商標的國家，在1985年及1990年分別核准各該類第一件申請案，即(In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 「顏色商標，指定使用於絕緣玻璃」, Serial No. 247,707) (In re Celia Clark 「氣味商標，指定使用於繡線」, Serial No. 758,429)。

依商標審查手冊 (Trademark Manual of Examining Procedure, 簡稱TMEP)，所謂顏色商標 (Color Marks) 是指以一個或數個顏色使用於特定物體上，如商品本身，商品表面的全部或一部，或商品包裝的全部或一部；如使用在服務項目時，該色彩應呈現在其廣告或服務的全部或一部。氣味商標本身既以氣味為主，故香水商品不得以其味道申請氣味商標。

審查各該商標之可否准予註冊時，就分別討論其核准之要件為：

1. 申請註冊的商標是否備具識別商品或服務來源的功能；及
2. 該商標是否為法理上的功能(de jure functional)。

按商標最主要功能即是使消費者有辨識商品或服務之來源，並藉此以與他人之商品或服務區別。因此，在各該案件審理過程中，申請人應分別提出其使用商標之證據以證明該商標的顯著性，並確使消費者得以區辨商品來源。以In re Celia Clark乙案為例，申請人係從事郵購業，在其繡線商品使用香味，因為香味繡線的特殊與市面絕無僅有，申請人亦可藉此促銷其商品，而且可使消費者收到訂貨時可立即得知所購買的產品是否來自該申請人。該案在申請人向商標上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board, 簡稱TTAB)提出訴願，經該委員會考量商標之實際使用情形、消費者識別性及商標功能性等因素後，終得獲准註冊。

至於功能性的問題，在顏色商標案，申請人亦須檢附相關資料證明其色彩之產生並非業界通用或依一般作業即可產生該色彩。如紅色的警示標記、珊瑚色的耳塞因具明顯易查覺的特性，即具功能性質。

所謂聲音商標是以一連串的音律組成，並不以備具

歌詞為必要。大體而言，聲音商標若無功能性的問題時，只要具商標的識別性與顯著性即可獲准註冊。如指定商品為摩托車，以發動摩托車引擎的聲音作為商標，即具功能性。而廣播節目的片頭曲因具指示服務來源的特性，故可獲准註冊。

若商標圖樣為全息圖(hologram)，倘該全息圖所呈現的式圖不只一個，依前述審查手冊，審查員應駁回其申請，其理由為商標的圖式只能一個。

二、新加坡

新加坡因受英國商標法的影響，其法規及實務向來以英國為準則，即如現行商標法於1998年公布施行(陸續修正，如2004年針對著名商標作修正)，仍有部分維持原有的架構。依新加坡商標法得作為商標之標記包括文字、字母、數字、簽名、圖形、標題、標籤、票券、形狀、顏色、包裝外觀或其組合式。準此，通常的商標態樣，舉凡文字、圖形、立體形狀、顏色，甚至聲音及氣味均可在新加坡作為商標申請註冊；對我國而言，較特殊的為系列商標(Series of Marks)及動作商標(Moving Marks)。於此，特就該二商標作一介紹。

甲、系列商標(Series of Marks)

所謂系列商標是指一商標申請案中，以相同的主要部分為主，作些微的變動但不影響其同一性者。申請時，申請人須將欲作為系列商標的二個或以上的圖式置

於一申請案，並註明申請系列商標。故如商標含有下列不屬主要部分之成分者，得作為系列商標：

1. 指定使用於同類但不同的商品或服務；
2. 數字、價格、品質或地名；及/或
3. 商標一部分之色彩。

現以下列範例說明可作為系列商標的形態及不可作為系列商標之原因：

可	不可
CHERRY Cherry	SWEETORANGE SweetoRange 二者讀音不同，觀念不同
CHERRYTREE CHERRY TREE	GOODSIT GOODS IT 觀念不同
PAUL CENTER PAUL CENTRE 美式與英式拼法不同	EUROPE CRAZE UROPE CRAZE 一般人不會把EUROPE拼成UROPE
PELICAN PELIKAN 美式與歐式拼法不同	BYE, PAIN BYE, PAYNE 不是正常的錯誤拼法
UKNY U.K.N.Y	SMILE S-MILE 外觀及讀音不同
-----HIP ALLIANCE----- -----HIP ALLIANCE-----	
TURN IT ON !! TURN IT ON !! TURN IT ON !! TURN IT ON !!	MOLECULAR MOLECULAR 觀念不同
知識產權 知識產權	知識產權 知識產權及圖案 二者主要部分不同

DENOSAUR FORUM
DENOSAUR
FORUM

WEBWEBSITE.COM
WEBWEBSITE.CO.UK

decoim paper
decoim pencil
decoim eraser
指定商品為第16類的紙、筆、橡皮擦

POWER MACHINE
POWER TOOLS
POWER APPRATUS
指定商品為機器及機械工具、控制工具

ESTON1
ESTON2
ESTON3

IN01
IN02
IN03
三者觀念不同



同一卡通人物之不同造型

IMPERIOR

ABCD
AC
BD

IMPERIOR

觀念不同

由於系列商標是予商標權人可較彈性地使用其註冊商標，因此，經核准註冊之系列商標得以其一之使用證據作為該註冊商標之使用證據。此與我國昔日之聯合商標之使用視為其正商標之使用類似，惟早期之聯合商標之申請與新加坡的系列商標之概念仍有差異。

系列商標註冊後得由權利人申請刪除其一或數個元件。惟減縮後的商標應依法使用方得維持商標權。

乙、動作商標(Movement Marks)

所謂動作商標係由一連串的動作組成的商標，必完成這些動作才算完整的商標，其使用之認定亦然。如 Nokia 商標



由左上，右上，左下及右下之順序完成所有動作。

若商標權人欲分別使用其一單獨作為商標時，須另行以圖形或圖形與文字聯合式作為商標申請註冊。

三、澳大利亞

現行澳大利亞商標法 (Trade Marks Act 1995) 係自 1996 年 1 月起施行。其與舊法最大的區別在擴大商標的態樣為只要可以圖式表示者，均可作為商標申請註冊。第 17 條明定商標之定義為：「商標是指一已使用或將使用在商品或服務之標記用以在商業上與他人使用在商品或服務之標記相區別者。」文中雖明訂得為商標之態樣應得以圖式顯現，故可包括形狀、顏色、聲音、氣味及包裝外觀，但前述各項只是例舉，如有其他形式的標記得作為商標者，亦可申請註冊。以全息圖為例，申

請人於申請時應提出書面說明其特色及附上該全息圖各靜止的影像作為商標圖式。

申請之商標如為系列商標 (Series Marks) 時，其圖樣可包含二個或二個以上的圖樣。商標法第 51 條第一項明訂作為系列商標申請註冊時，其主要部分應相同，而其不同之部分僅限於：

- (a) 與已使用或將使用之商品或服務相關之敘述或表徵；
- (B) 與數字、價格、品質或地名有關之敘述或表徵；
- (c) 商標圖樣內任何部分之色彩；
- (d) 其他不致與標示來源有關或足以影響區辨商標之元件。

該規定與新加坡的商標法令極相似，主要是二者均受英國法制的影響。

動作商標 (Movement Marks 或 Marks that move) 得由文字或圖形之更動組成。如



即此商標原呈現NRMA，後依序由HELP四字母逐一替代而完成HELP商標。又如NRMA 與HELP二者共同變換成NHREMLAP。甚至如廣告之卡通人物之一連串動作亦可作為動作商標註冊，如M&M巧克力。申請人曾檢送錄影帶作為動作商標圖式之佐證。但因錄影帶之內容無法呈現在公報上，而須由閱覽者在網站上點選播放，因此審查員要求申請人再檢具書面說明及附上各靜止動作之連續圖，俾複製該商標內容及呈現其個別圖式。故申請人如以.gif檔格式送交商標圖式，亦不失為可行之方式。

又依該國實務，立體圖形之商標如合乎商標註冊要件，原則上可註冊；即審查員應審酌該商標是否為業界常見及是否具功能性。以下四項可作為功能性之判斷：

1. 該外觀是否為指定商品使用或目的所必需？
2. 該外觀是否為技術結果所必需？
3. 該外觀是否具技術優勢或達到更佳的目的功能？
4. 該外觀是否具製造上更簡單及便宜之競爭力？

因此，園藝用的噴水頭因具功能性且為業界常見，故不具商標之註冊要件。而Parker鋼筆的筆夾則因提出使用證據證明其使用已久，且消費者得以藉之辨別商品來源，而得以註冊。

四、法國

依據國際商標協會(International Trademark

Association)在其2006年三、四月合版的商標報導(The Trademark Reporter)針對各國實務作年度報告中，法國提供一則味覺商標的案例。申請人以人工草莓味道作為商標申請註冊，經法國工業產權局核駁，申請人不服，向巴黎上訴法院(Court of Appeal of Paris)上訴。其理由乃引用European Court of Justice (ECJ)歐盟法院對Sieckmann乙案中所持理由主張系爭商標應可註冊。惟歐盟法院以為草莓味道無法穩定持久，可能因草莓本身的熟度而改變其味道，市面上有多種草莓品種，以及人工合成等各種因素，再再無法使消費者以之判別商標商品之來源，因而駁回其訴願。

五、結論

商標的首要功能在表彰商品製造者或服務提供者與消費者間的識別依據，因此多數國家賦予商標之基本概念均以可利用影像、線條或文字表示，且須清晰、明確、易取得、可理解及持久等，因之，文字、圖形、數字、色彩及立體圖形等為最常見之商標元素。有些國家更要求商標圖示須明確並具體呈現其實際使用之形態，故而，由不具特定形狀之二種顏色組合因不具商標明確具體之要件而不認為符合商標之註冊要件。單一顏色商標及氣味商標等更須分別就商標識別性及功能性來判斷消費者是否認定該表現具商標之基本特性。

我國商標法第5條第1項規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組

成。」據此而來，氣味、動作及系列商標均不在准許註冊之元素。現實上，我國已是WTO的一員，商標法的部分架構尚須履行「與貿易有關之智慧財產權協定」之規範。雖然，商標法規具地域性，但隨著歐洲聯盟及國際註冊之簽約國與日俱增，商標法之普遍共通性儼然已成世界主流。因之，如何從異中求同，使商標權人在行使其權利時，得減少各國間之差異性應是本世紀的課題。在地球村之今日，商標法實具卸除各國藩籬的基礎，期望透過各國立法達到整合之目的。

立體商標之保護範圍與專利 新式樣、著作權之關係

陳鳳英

一、定義

現行商標法（民國九十二年十一月廿八日施行）增加立體商標之保護。依同法第五條第一項規定，「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。」所謂「立體形狀」係指以三度空間之具有長、寬、高所形成之立體形狀，並能使相關消費者藉以區別不同之商品或服務來源之商標。準此，立體商標除具立體形狀之外，尚須具備商標識別來源之構成要件。亦即，立體商標要能獲准註冊須符合識別性、非功能性及其他一般商標註冊之要件。

所謂「新式樣」依現行專利法第一百零九條第一項規定，係指「對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」其權利存在於物品本身，此與立體商標之保護均在於立體物品本身。是以，二者在實務究有何同異？如有競合，又應如何處理？

二、商標的概念

商標最重要及最基本的功能在「表彰自己之商品或服務」，因此，在眾多的商品或服務中，我們每人每天都在作選擇，無論食衣住行育樂，都離不開商標商品或服務。而在這些商標中，又以平面呈現的居多。然而，

喜歡小酌的人看到獨特的酒瓶大概可知道是什麼牌子的酒，進而高談闊論一番；喜歡與人分享香氛的人亦可從不同的香水瓶分辨它的來源。這種立體的容器經由商標所有人大力推廣及消費者的認可，已成為商標的另一模式。

美國商標法除揭櫫商標目的在「表彰自己之商品或服務」外，尚須具備「得與他人用於同一或類似商品或服務之商標區別」之特性。我國商標法第五條第二項亦作相同的規定，並把此特性作為商標識別性的要件。故一立體包裝容器雖由商標權人以之作為商標使用，但若該立體包裝容器無法使一般消費者區辨其來源時，則不得取得商標註冊。

三、我國現行立體商標實務

九十三年九月一日，我國商標公報公告第一件立體商標獲准註冊。這是由台灣菸酒公司申請的吉祥羊造型酒瓶，作為酒的商標。本件商標因符合識別性、非功能性，且未與其他申請在先或獲准註冊的商標相同或近似，因此獲准註冊。

於立體商標的特性是以三度空間之具有長、寬、高所形成之立體形狀，為利於審查作業，故申請時除檢附立體圖式外，尚須在申請書上以文字描述該立體形狀，以符合商標法第十七條第二項規定：「商標應以視覺可感知之圖樣表示之」。如：「如申請書中之立體圖所示，本件係球形香水瓶形狀之立體商標」或如：「如申

請書中之立體圖所示，本商標係由香水或古龍水之瓶子及瓶蓋之外型所構成，瓶身及瓶蓋上均有一個立體『V』字型設計」。此項描述的目的在使第三人得輕易知悉該立體商標的設計特色，並作為與他人立體商標區別的依據。

一般而言，立體商標申請的態樣可能為：

1. 商品本身的形狀
2. 商品包裝容器之形狀
3. 立體形狀標識（商品或商品包裝容器以外之立體形狀）
4. 服務場所之裝潢設計
5. 文字、圖形、記號或顏色與立體形狀之聯合式

由前述立體商標申請例，大多為商品包裝容器之形狀，至於服務場所之裝潢設計，僅有中油加油站係以平面商標獲准註冊之例，但依主管機關之說明，類如屈臣氏、頂好超市等商店外觀亦屬立體商標的範例。

四、立體商標審查基準

審查立體商標是否可註冊，除應審查於其指定類別之註冊或申請案中有無近似前案外，應從商標本身是否具識別性及非功能性二項來判斷。

1. 識別性

商標的識別性可從商標與商品或服務間之關係來認定。尤其是立體商標如果是商品本身的形狀，更須考量消費者的認知是否認為該立體形狀具商品或服務來源的功能。一般而言，如依商品的特性，其多樣化的設計本屬常態，例如玩偶商品、衣服商品等，消費者通常會將其視為裝飾性的圖樣或造型，而非區別來源的標識；而日常用品的消費者一般傾向於將注意力集中於產品上標識，而非產品本身的形狀，因此日常用品的消費者一般不會將日常用品本身的形狀視為區別來源的標識；如造型燈具，其外觀符合立體條件，但整體造型並不會使消費者認為具商標表彰商品來源的功能。

以雙色洗衣錠為例，將洗衣粉以錠狀呈現之方式似可作為商標使用之一種方式，而其呈現之藍白雙色又代表洗衣劑之不同成份，故可推之，造型獨特之洗衣錠應可使消費者從其造型辨識商品的來源，果如此，該立體形狀因具識別性，故可作為立體商標申請；若加上藍白雙色的設計，因該雙色具有商品品質的特性，故可能因具功能性而不准註冊。倘有一廠商設計之雙色為一般業者從未使用或見過之色彩且與效能無關，則該雙色之設計亦可視為立體商標的一部份，而有助於該商標之取得註冊。美國有一單一色彩之商標，即Owen Corning的粉紅色絕緣玻璃即是因獨創及使用之後使消費者可從該色彩辨認商品來源而獲得註冊。中油公司的加油站設計，亦因使用既久，消費者可直接從其紅、藍、白三色的設

計辨識該加油站即為中油，故而取得註冊。

又如以壽司造型作為隨身碟的外觀，應符合新式樣的要件，其外觀新穎，造型獨特，是否具備商標識別商品來源的功能，則是商標註冊與否應探討的問題。

2. 非功能性

很多人都看過或用過菲利浦三刀頭刮鬍刀，相信對它的功能都瞭如指掌，也應該有很多人知道這個刮鬍刀在專利及商標領域都經歷不少的奮戰。從商標領域觀之，菲利浦應是第一家三刀頭設計的公司，它的目的在使鬍子能刮得更乾淨。因此，此種設計即具有功能性的目的，故不符合商標註冊的要件。

商標法第二十三條第一項第四款規定：「商品或包裝之立體形狀係為發揮其功能性所必要者，不得註冊。」判斷功能性考量的因素有：

(1)該形狀是否為達到該商品之使用或目的所必須

如輪胎的外觀必定是圓形，故圓形外觀不可註冊為輪胎商標，但輪胎上的凹凸圖案如與功能無關時，則有註冊為商標的機會。

(2)該形狀是否為達到某種技術效果所必要

如電風扇葉片的形狀係為達到特殊空氣流動形態效果所必要的形狀，且無其他替代的形狀可達到相同的效果，故不得以電風扇葉片之形狀指定使用於電風扇商品申請註冊。某一立體形

狀是否為達到某種技術效果所必要，得以該形狀是否已取得發明或新型專利權作為判斷標準之一。因具有發明或新型專利之物品可顯示該形狀之實用功能，故可據此判斷該立體形狀可否作為商標註冊。

(3)該形狀的製作成本或方法是否比較簡單、便宜或較好

該形狀的製作成本或方法是否比較簡單、便宜或較好，一旦取得該形狀作為立體商標的註冊，其他業者必不能使用該形狀，致會增加製作成本，如此則造成不公平競爭，進而影響公益，故該形狀不得予以註冊。

以前述壽司隨身碟為例，其外型設計即與隨身碟的功能無關，故無商標功能性的問題。

四、新式樣與立體商標

我國專利法明定：新式樣，指對物之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。(專利法第109條第1項)由於我國專利採絕對新穎性，因此，依同法之規定，若(1)申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用；或(2)申請前已為公眾所知悉者，縱屬可供產業利用，亦不得取得新式樣專利。(同法第110條第1項)此外，新式樣案件須經審查，如有下列各款之一者，則不予新式樣專利：(同法第112條參照)

1.純功能性設計之物品造形。

2.純藝術創作或美術工藝品。

3.積體電路電路布局及電子電路布局。(以下省略)

由是，類如三刀頭刮鬚刀如被認定為純功能性的造形設計，則不准新式樣專利；不具產業利用功能之雕塑作品，縱或具絕對新穎性，但既屬純藝術創作，亦不具新式樣專利的可註冊性。從而，一立體物並非絕對可取得新式樣專利。

由於新式樣專利受限於專利之規定，其保護期限有限，反之，商標的保護期限則依各所有權人之意，只要屆期提出延展即得以無限延長。因之，在美國及其他國家就有許多到期的新式樣再以商標提出申請，以取得延長性的保護。其中有多數取得商標權利係因該新式樣經長期使用，致消費者得以自其外觀或其他要素而辨識其來源；申言之，此類商標是因使用之結果使新式樣物品本身具有商標識別性後，並無其他不得註冊事由，遂取得註冊；進而使有限生命週期的新式樣物品得以無限延期。惟亦有部分國家實務以為新式樣與立體商標之法益不同，不得於新式樣屆期後再申請商標註冊而延長其使用年限。

前項所述係新式樣專利權人以自己的專利作為商標取得商標註冊的情形。若第三人以他人的新式樣專利作為商標申請註冊時，則該新式樣專利權人應於專利存續期間內對該第三人提起專利侵害訴訟，藉以排除該第三

人的商標註冊。

五、著作權與立體商標

依現行著作權法(九十二年七月九日公布)第三條第一項第一款所謂「著作：指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。」且依同法第十條之意旨，著作人於著作完成時享有著作權，從而，著作權之取得無待著作權人向相關單位提出申請註冊，亦無待主管機關之核可，於完成時即時取得權利，此與商標權或專利權須待主管機關之審查核准有極大的差異。

由於立體商標之形態要以長、寬、高表示，客觀上可依其特性，或可以著作權美術著作、圖形著作或建築著作歸類之。蓋著作權之要件只要具備最低限度的原創性(originality)或創作性(creativity)即可，故如在總統府前拍攝國慶夜景的照片，只要是攝影者本身的攝影成果即可成立著作權，不問該等照片景象是否相同或近似。申言之，如二人以上有近似的立體圖形著作權，只要該作者在創作過程並無相關之創意連絡，基本上各自擁有其著作權。但在商標或專利範疇卻不然，蓋商標權只限定在其指定之商品或服務項目，他人在不違反商標法的範圍內可取得相同或類似商標在同類或不同類商品或服務之權利，而新式樣專利要求絕對新穎性，自無同一立體圖形先後取得新式樣專利之可能。

101大樓除建築著作的著作權外，該特殊設計的立體建築造型已在甚多商品或服務取得商標註冊，依商標

法規定，當可排除他人以該商標使用於其指定之商品或服務之上。惟若第三人未經同意以該建築為背景拍攝照片作為房地產廣告或作其他商業用途，是否侵害101大樓所有人的著作權或商標權？依智慧財產局在其網站張貼的「使用台北101大樓外觀設計所涉及之相關法律問題」中指出：

以目前台北101大樓已使用之商品為例，台北101大樓造型之模型玩具因其已註冊在玩具類別，若第三人未經其同意生產販售前述相同或類似之商品，若消費者認為其係台北金融大樓股份有限公司所生產或經其同意所製造，而產生混淆誤認之虞，在此種情形自有可能侵害其商標權。

至於以101大樓為背景設計房地產廣告的部分，因判斷他人行為是否侵害商標權，必須先考量其使用的態樣。如果行為人主觀上有將該101大樓體圖作為自己商標的意思或目的，在客觀上又真的會使消費者誤認為係台北金融大樓股份有限公司在賣房子，則有可能侵害其商標權。惟若建商僅係將其作為背景，且依一般房地產交易習慣，在宣傳海報將建地附近之著名建築一併刊載，以告知消費者其建地之相關位置及附近環境之機能，則應屬商標法第30條第1項第1款之善意且合理之使用方式，非作為商標使用，而不受商標權之效力所拘束。

建築物是受著作權法保護著作之一種，如果沒有得到著作財產權人的同意或授權，除非符合合理使用之規

定，否則不能利用。又依建築設計圖或建築模型建造建築物，或將建築物拍攝照片、做成模型等，都是屬於著作權法所規定的「重製」行為，故除符合合理使用之規定外，應得到該建築著作財產權人同意或授權始得為之。

.....

向公眾開放建築著作之合理使用空間相當寬廣，利用著名建築物作成紀念品，或拍攝照片、製成明信片、紙雕或海報及拍攝戲刻入鏡或做為背景等，均屬著作權法第58條以外的「合理使用」，均不會認為違反著作權法，不會有侵權的問題。

從而，一標的物如兼具二以上的權利時，如前述之101大樓例，應區分各權利的範圍及其保護內容，方能決定第三人之行為有無構成侵害及其侵害的法益，進而決定可採的對策。

至於美術著作與立體商標之關係如何？參諸最高法院95年台上字第3753號判決：「著作權法第五條第一項第四款之美術著作，係著作人以著色、書寫、雕刻、塑型等平面或立體之美術技巧表達線條、色彩、明暗或形狀，以美感為特徵而表現思想感情之創作。作品是否為美術著作（包括美術工藝品），須以是否具備美術技巧之表現為要件，如作品非以美術技巧表現思想或感情者，亦即未能表現創作之美術技巧者，尚難認係美術著作。」是以，立體商標並不必然具備美術著作之特性，

必立體商標之設計確可具備美術技巧之表現者方得兼具著作權之保護。

前揭判決又指出：「又所謂重製，依著作權法第三條第一項第五款係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法有形之重複製作。亦即重製乃『著作內容之重現』，此與依著作標示之尺寸、規格或器械結構圖等，以按圖施工方法將著作表現之概念製成立體物，而『並未再現著作內容』之實施行為自屬有別。故以按圖施工之方法將著作表現之概念製成立體物，須其外形在客觀上已使一般人無法認知係同一者，方屬非受著作權保護之實施。」據此，以101大樓成立之著作權如主張他人重製時，必他人之成品再現著作內容，即與101大樓完全相同，倘有些許差異，即不得主張係101大樓著作權之重製。惟從商標之概念，未經商標權人同意，他人(1)於同一商品或服務使用相同之註冊商標；(2)於類似之商品或服務使用相同之註冊商標有致相關消費者混淆誤認之虞者；或(3)於同一或類似之商品或服務使用近似於其註冊商標有致相關消費者混淆誤認之虞者，依商標法第81條之規定，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬以下罰金。顯知，他人以相同或近似於101大樓之立體圖使用於相同或類似商品或服務時，即可能成立商標法第81條之罪。換言之，商標權人依商標法行使其權利時當較著作權法有效。

談兩岸有關地理名稱註冊之 商標審查

林 純 貞

緒 言

2006年伊始，兩岸即因台灣農產品地名在大陸遭搶註之問題，引起各界關注，不僅農糧署為聲援農民，研議派代表「討回公道」，即兩岸專家亦提供建議，表示以透過協商，取得商標共用為宜，而智慧財產局基於商標專責機關之立場，在2006年1月19日該局網站上，張貼一篇標題為「台灣知名農產品產地名在大陸地區遭註冊為商標之相關問題」新聞稿，其中除分析台灣農產品產地名稱在大陸註冊之可行性外，對該局於審查地名申請商標註冊所採取之見解，亦一併提出說明：「有關地名是否全然不准註冊之問題，應視申請註冊圖樣本身之整體設計及是否尚結合其他文字而定，而且地名與所指定商品或服務間之關連程度也是重要的判斷因素。如果申請之圖樣除了該地名以外，尚結合其他設計圖形或文字，有可能因為整體圖樣之設計構成，給予消費者非單純地名之觀念印象，則該圖樣整體有可能獲准註冊。反之，如果單純是地名文字，則要看該地名與所申請指定之商品或服務之關連程度，如果指定之商品或服務確實來自該地，則該地名即為說明性之文字；如果指定之商品或服務非來自該地，而該地名與其所指定商品或服務有密切關聯，足以使公眾產生誤信誤認之虞者，即有可能依商標法第23條第1項第11款規定不准其註冊；如果

指定之商品或服務非來自該地，而該地名與其所指定商品或服務關聯程度並不高，不會使消費者產生誤認誤信之虞，該地名會被認為是由現有辭彙或普通名詞所構成之隨意性商標而獲准註冊。例如：『富士』獲准註冊於軟片；『玉山』獲准註冊於酒類商品等」。

上述新聞稿之片段較諸「商標識別性審查基準」、「聲明不專用審查要點」中僅明列地理名稱或產地不得註冊之消極規定，似更具有積極之說明意義。然而中國大陸於2005年12月公布實施的商標審查標準中，已以專章規範「含有地名的商標的審查」，尤其顯現其正面解決地名申請商標註冊問題之態度。雖然以地名註冊為商標，首先即有標識性之問題，況若准某一特定業者以地名註冊為商標，其他同地區之業者無法正常標示商品產地名稱，甚或地名遭其他不屬於本地區之業者所註冊，消費者更有誤認商品產地，或影響地名所在業者之產品信譽等問題，此或智慧財產局迄未將地理名稱得否註冊為商標之分際，予以明文化之原因，然由地名申請商標註冊之爭議屢見不鮮，可知業者確有相關之需求，因此惟有正視地理名稱註冊問題，適當加以規範，方足以減少審查尺度不一之爭論。本文採用智慧財產局於「商標識別性審查基準」所使用之「地理名稱」乙詞，試就地名本身之性質，探討其在兩岸申請商標註冊可能面臨之問題及相關之規定。由於中國大陸對於地名之註冊已有明示之標準，故在本文中將予以引用，而台灣實務上有關地理名稱之得否註冊，則側重於案例之介紹。有意以地理名稱申請商標註冊之業者，或可逐一檢視各相關參

考因素之關係，斟酌商標之設計，俾有利於申准註冊，至若將本文視為對我智慧財產局具體規範地理名稱申請商標註冊之建議，則期待能引發相關問題之探討，以減少實務上之爭議。

一、地理名稱與地域範圍的關係

地理名稱形成之態樣有多種，有由於政治版圖或行政管理之必要，就區域加以劃分並命名所產生；有緣於自然地理上之區域名稱或慣稱；亦有部分出自歷史因素者。各不同態樣之地理名稱所包含之實際範圍，部分有明顯之分界，部分則可能互有交集、完全重疊或包含數個不同定義之地理範圍。其中最易區分者為行政區域名稱，例如國名、省名、縣市名或鄉鎮名等，由於管理需求，通常具有明確之範圍，且因行政層級之高低，而有區域大小之區分。源自自然環境或歷史因素產生之地理名稱，例如：江南、華北、大台北、東吳等，實際上則包含數個行政區域；至於打狗之於高雄、竹塹之於新竹等，則為現今行政區域名稱之舊名。我商標法中與地理名稱相關之註冊規定，例如第23條第1項第11款：「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」、第18款：「相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者」及第72條：「凡以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項，欲專用其標章者，應申請註冊為證明標章」等條文中，除產地名稱註冊之規範外，似均未針對行政區域名稱或自然

地理名稱之得否註冊明白加以規定或限制，而在「商標識別性審查基準」四之(八)中所例示「國名、習知之地理名稱」屬不具識別性之態樣，亦僅舉外國「國名」為唯一明示不得註冊之行政區域名稱。再檢索商標註冊資料可知，不僅「中國強」、「中國通」、「台灣情」、「台灣紅」均已獲准註冊，即以「中國」申請註冊於花崗石、「中國China」申請註冊於知識傳授之服務或「台灣愛餅」申請註冊於月餅等、「台灣茶園」申請註冊於烏龍茶、「台灣仙丹」申請註冊於中西藥，亦有獲准註冊之實例¹。然另有「台灣紅高粱」商標因「台灣」為地名，縱其商標申請人公司名稱即有「台灣」二字，但並未變更其為「地名」之性質，且因紅穗高粱係做為釀酒之用，乃「台灣紅高粱」被認定為商品說明而遭核駁確定²。如是觀之，「中國」、「台灣」屬行政區域名稱或無太多爭議，然得否以之作為商標申請註冊？有無說明產地之疑慮？或應視其如外國國名而不具識別性？是否與其他文字連綴即可能產生識別性？類似問題長期困惑台灣商標申請人，而地理名稱所代表區域之廣狹，是否可作為商標准駁註冊之參考？台灣商標權責機關或可試加以思考，甚至予以明文化，俾商標申請人知所依據，或亦可減少諸多審查上之爭執。

相對於台灣就行政區域名稱得否註冊為商標之模

¹ 註冊第910116號商標、第138659號商標(原服務標章)、第1134817、1039527、1175061號商標註冊資料參照。

² 台北高等行政法院94年度訴字第1482號判決理由參照。

糊對待，大陸商標法除在第10條第1款第1、2項³明定相同或近似於本國國名、中央國家機關所在地名或外國國家名稱，均不得註冊外，其第2款更規定：「縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經註冊使用地名的商標繼續有效。」明定行政區域名稱之得否註冊，以縣級上、下為區分。並在2005年12月公布實施之「商標審查標準」(下文或簡稱為「標準」)中，專章說明「含有地名的商標的審查」，釋明：「縣級以上行政區劃包括縣級的縣、自治縣、縣級市、市轄區；地級的市、自治州、地區、盟；省級的省、直轄市、自治區；兩個特別行政區即香港、澳門；台灣地區」，而且不論上述地名之全稱、簡稱以及著名旅遊城市之拼音形式都在不准註冊之列。審查標準中舉例：「皖」(安徽省簡稱)、「新疆紅」、「台中精機」均不得註冊為商標，但如地名具有其他更強之含義，如「怒江」(行政區劃上為怒江傈僳族自治州名，但同時指自然地理上之河川)、「黃山」(行政區劃上為黃山市名，但另代表自然地理上之山名)；或整體具有顯著特徵；或由二個或以上行政區劃簡稱組成，但無致生公眾誤認產地之疑慮者，例如「豫晉」(河南省及山西省簡稱)，仍得以獲准註冊。由是觀之，「台灣啤酒」甚至「台啤」商標迄今無法在中國

³ 大陸法律條文之用語，條以下稱款，款以下稱項，本文於提及大陸商標法時，援引其用語。

大陸註冊，即其依循審查標準審理之故，至於非屬於縣級以上地名者，縱在台灣乃著名之產地名稱，例如「西螺」指定使用於醬油、「大溪」指定使用於豆製品、「大湖」指定使用於新鮮草莓、「池上」指定使用於米商品，則均已在大陸獲准註冊⁴。

二、地理名稱與消費者認知之關係

消費者對於地理名稱之認識程度，與該名稱得否申准註冊為商標亦有莫大之關係，如智慧財產局「商標識別性審查基準」四之（八）所例示之「高雄」、「大台北地區」、「淡水老街」等不得註冊之態樣，即係認其屬「習知之地理名稱」。在實務案例中，以消費者對地理名稱之認知為前提，據為不准商標註冊之理由，通常認其有使公眾誤信其商品或服務之產地之虞，即現行商標法第23條第1項第11款之違反，例如「大北京泛指北京地區，而北京係大陸名著名古都」，故以「大北京」使用於餐飲服務即有使人對服務性質營業地發生誤信之虞而不准註冊；又如「『新義州』三字，係北韓地名，為一般人依客觀事實及社會通念所熟知」、「大不列顛係歐洲第一大島，即英國本土，為一般人所熟知」、「波士頓係美國東北部麻薩諸塞州（Massachusetts）的首府『Boston』的中譯名。而『Boston』已有三百六十多年的歷史，有『美國最古老

⁴ 所舉各大陸商標註冊號數分別為第3306605、1029645、3588984、1189334號。

的城市』之稱，堪稱為人文薈萃之著名城市，應為國人所熟知」及「中文『越後』，係日本新潟縣之古稱，為日本當前最大產米區，因所產米質優良，其米果及清酒製造業十分發達，向有第一米鄉、酒鄉之稱，……以我國與日本經貿交往頻繁，國人每年前往日本旅遊之人口眾多，原告所稱僅少數人知悉『越後』係日本新潟縣之古稱等語，尚無可採」等⁵，雖均屬外國地名，然以其已為國人所知悉，故以各該地理名稱之中譯文作為商標，均遭認有使消費者誤認商品產地之可能，均成為不得註冊為商標之前例。

至大陸商標法第10條第2款所規定不得作為商標之情形，本即包含有「公眾知曉的外國地名」態樣，而在其商標審查標準中，明示著名旅游城市之拼音形式，或商標由公眾知曉的外國地名所構成，或者含有公眾知曉之外國地名者，均判定構成不得註冊之情事，實例如：「加州紅」（美國加州）指定於啤酒、礦泉水商品；「Olympia」（希臘奧林匹亞）之指定使用服裝商品；「BAILIN」（德國首都柏林）之指定使用於啤酒商品；而「華沙貴族」因含有波蘭首都「華沙」名稱，以之指定使用於鞋商品等，亦遭認定屬不得註冊之情形。至商標由公眾熟知之本國地名所構成或含有此類地名，如使用在其所指定商品上易使公眾發生商品產地誤認

⁵ 台北高等行政法院89年訴字第775號判決、最高行政法院90年判字第1431號、91年判字第78號判決及台北高等行政法院94年度訴字第154號、94年度訴字第01729號等判決參照。

者，則可能遭認定有不良影響，例如以「嫩江」指定使用大米、玉米(磨過的)商品即是。

三、地理名稱與商標申請人之關聯

地理名稱是否為商標申請人設址之所在，亦影響商標是否得以註冊及所引據之條款，如我商標識別性審查要點六即規定：國名或習知之地理名稱若有使人誤認、誤信其商品或服務之品質、性質、產地之虞者，應適用本法第23條第1項第11款不得註冊之規定；若具有產地說明者，應適用本法第23條第1項第2款有關說明之規定。例如：以「LONDON」為商標指定使用於非產製於倫敦之煙草商品，應屬使人誤認、誤信商品產地之情形；而以「LONDON」為商標指定使用產製於英國或倫敦地區之唱片商品，則應屬產地之說明。區分此二條款如何適用之實益，在於如屬第23條第1項第2款之適用，即有可能援用同法條第4項之規定，以第二層意義之取得，爭取商標權；也可能循同法第19條之規定聲明該部分不在專用之列而獲准註冊。在「Glashutte Original (u為德文)」商標註冊事件中，申請人為德商，而「Glashutte (u為德文)」係位於德國Saxony邦之城市，為鐘錶製造之著名產地，「Original」作為形容詞意為「原來的、最初的、原作的」，其與「Glashutte」連用組合成之商標，有予消費者為「源自於德國著名鐘錶產地Glashutte」之概念，復指定使用於鐘錶及計時儀器等商品，自屬對所指定鐘錶及計時儀器等商品之產地說明，而因該商標申請人未提出充足

證據以供佐憑，尚難認已足使我國相關消費者認知其為表彰商品之識別標識，乃遭否准註冊⁶。

大陸審查標準十一之(五)則規定：「地名僅起真實表示申請人所在地作用」者，不適用縣級以上區劃名稱或公眾知曉外國地名不得註冊之規定。例如：申請人來自天津市，則以「紅旗譜」(中國天津)申請註冊；或申請人來自巴黎，則以「AMBREGRIS及圖 PARIS」(“PARIS”譯為“巴黎”)商標申請註冊；或申請人住瑞士日內瓦而其商標中含有GENEVE字樣(“GENEVE”譯為“日內瓦”)等情形，均非法所不允，但如商標所含地名與申請人所在地不一致時，則易使公眾發生誤認，判定具有不良影響，例如：申請人為北京服裝公司，然所申請註冊之商標上包含有「NEW YORK」、「PARIS」字樣，或申請人所在址為荷蘭，然所申請註冊之商標上有「GENEVE」(譯為「日內瓦」)字樣等，均構成不得註冊之情事。

四、地理名稱與商標整體之相似度

商標圖樣上縱包含有地理名稱，但整體與地理名稱之相似程度較低，或與其他文字連綴而不致使人與地理名稱發生唯一或直接聯想者，極有可能獲准註冊，而其獲准註冊之情形，端視地理名稱表現於圖樣上之型態及其連綴之文字內容而有不同，例如：「台南阿鳳」指定於包子等商品；「美濃窯」指定於花瓶；「淡水河

⁶ 台北高等行政法院93年度訴字第891號判決參照。

邊」、「淡水碼頭」指定使用於冷熱飲食店；「東港漁鄉」指定於水產品零售；「巴黎娃娃」、「巴黎假期」指定使用於服裝商品等，均獲核准註冊。另「台南麵包」經聲明「台南、麵包」不在專用之列；「鶯歌阿婆壽司」聲明「壽司」不在專用之內；「新竹商銀」聲明「商銀」不在專用之內⁷，雖均包含地理名稱及說明文字，但整體文字之結合仍足表彰商品或服務之來源，故以部分聲明不專用之方式，獲准註冊。但若仍未脫地理名稱之聯想者，縱已將文字本身加以變化，恐仍難以取得商標權，如商標之外文「SURICH」雖與瑞士城市「ZURICH」（蘇黎士）尚有差異，然其讀音幾近相同，外觀亦僅字首「S」與「Z」之別，該二字母字型復又相似，以之指定使用於鐘錶等商品，經認定有使消費者誤信誤認其商品為瑞士所產製之虞而不准註冊⁸。又如「BEAUJOLAIS」既為法國著名葡萄酒產地之名稱，且為驗證標記，雖有譯為寶祖利、薄酒來、伯久利或薄若來等不同之中文譯音，但以「寶傑萊」商標註冊於白蘭酒等商品，仍不得因彼等中文譯音不同，即謂應准予註冊⁹。

⁷ 所舉各商標註冊號數分別為第944637、778866、121215(原服務標章)、185900(原服務標章)、1174240、1092036、1151810、1190636(原服務標章)、179676(原服務標章)、117869(原服務標章)號。

⁸ 最高行政法院90年度判字第364號判決參照。

⁹ 最高行政法院91年判字第41號判決指出：「外文翻譯成中文有字譯與音譯之分，雖均無統一之翻譯標準，但關於音譯部分，若所翻譯之外文為同一文字，音譯結果中文文字雖非完相同，但讀音相近，即誠難謂其非該同一外文文字。」

關於商標文字與地理名稱相似之註冊審查，大陸商標審查標準中，亦有例示，即標準十一之（三）指出「商標文字構成與我國縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名不同，但字形、讀音近似足以使公眾誤認為該地名，從而發生商品產地誤認的，判定為具有不良影響」，例如「寧廈」（與「寧夏」相似）指定使用酒（飲料）商品；札幌（與日本著名城市「札幌」相似）指定使用果酒（含酒精）商品等均是。但標準中另指出：商標由地名和其他文字構成而在整體上具有顯著特徵，不會使公眾發生商品產地誤認的，並非不得註冊，例如：「杭州灣」指定使用於榨菜商品；「上海灘」指定使用於白酒商品，而商標由公眾知曉之外國地名和其他文字構成，整體具有其他含義且使用在其指定商品上不致使公眾發生商品產地誤認者，亦可能獲准註冊，例如：「LONDON FOG」指定使用於公文包、傘商品，即因「倫敦霧」為一種自然現象，與單純地名有別，並無使人發生產地誤認之情事。

五、地理名稱與商品之關係

地理名稱所代表之地區若以生產某種商品著稱，則該等地理名稱即可能與當地特產產生觀念上之聯結，此等情形通常與當地自然氣候、地形或人文等相關，也可能由於商業形態之聚集，使人產生某種服務或商品聚集地之刻板印象，例如：新竹盛產米粉、拉拉山以水蜜桃聞名、巴黎以時裝享譽全球、華爾街為金融服務業聚集之地等。在商標審查上，商標中若包含地理名稱而該地

方是否以產製某種商品著稱，與該商標之得否註冊有無關係？由若干實例或可窺知一、二，例如商標由中文「大成鹿野」所構成者，因其中「鹿野」係台東縣一鄉鎮地名，除產茶著名外，其休閒牧場及農場所飼養之「放山雞」亦已名聞遐邇，難謂其非「土雞」之著名產地，故以「大成鹿野」指定使用於烤雞、炸雞等商品，經認定有使公眾聯想其原料來源為台東鹿野，而有誤認誤信其商品產地之虞¹⁰；但在「NEVADA」商標註冊事件中，由於外文「NEVADA」予消費者之印象，為熟知之美國州名（中譯：內華達州），縱非以產製酵母等商品著稱，然以單純「NEVADA」作為商標指定於酵母商品，仍經認定易使消費者對其商品之產地產生誤認誤信之虞¹¹；又如中文「德州」，與美國南部Texas州之中譯名「德克薩斯州」之簡稱「德州」相同，由於美國文化隨同其國力大量以各種方式向世界各地輸出，我國社會深受其影響，有關美國之大人物、大地方，一般人莫不耳熟能詳，故依一般通念，「德州」一詞極易令人聯想到美國南部之「德克薩斯州」，因此縱使德州有名之產品為石油，並非炸雞、炸薯條及果醬等商品，然此一事實未必為一般商品購買人所周知，故以「德州」申請註冊於炸雞商品，確有可能為一般商品購買人誤認誤信其商品之產地係美國德州而不得註冊¹²；再由最高行政法院

¹⁰ 台北高等行政法院91年訴字第1926號判決參照。

¹¹ 台北高等行政法院91年訴字第4925號判決參照。

¹² 台北高等行政法院90年訴字第5606號判決參照。

判決明示：商標法所規定是否「誤認誤信其商品之『產地』，似未明定須限於盛產夙稱產品者為限」，並因此認定「既已認定系爭商標之主要部分之外文『Attique』及中文部分『阿提卡』為希臘中東部一州之地名，（其行政中心為雅典即著名之城市），乃竟以『阿提卡』一地縱有產製桌椅資料櫃等傢俱之情形，但並不以盛產辦公桌椅、資料櫃等產品夙稱，據以認定無使消費者產生錯誤聯想而導致誤信其商品產地之可能，是否符合行為時商標法第三十七條第六款規定之意旨，不無商榷之餘地」¹³。綜合各該前例或可得一結論：商標上之地理名稱為所指定商品之著名產地者，若屬產地之說明，或有機會以聲明該說明文字不在專用之列之方式爭取註冊；但若無關產地之說明者，在避免相關消費者對產地發生錯誤聯想之審查思惟下，恐不易申准註冊。

大陸商標審查標準中，除「著名的旅遊城市的拼音形式」不准註冊之規定，係將地理名稱得否註冊與其所著稱之特徵聯結外，並未明白規定商標所包含之地名與該地名產為何，有無影響獲准註冊之可能。但由標準四之（一）之4點所例示內容：以「中法」（中國和法國的中文簡稱的組合）指定於照明器，可以獲准註冊，但以「中法」指定使用於葡萄酒，則經認定「容易使公眾發生商品產地誤認」，判定為具有不良影響之情形而不准註冊，仍可窺見是否為著名產地名稱仍足以左右申准註

¹³ 最高行政法院92年判字第907號判決參照。

冊之可能；又如標準十一之(四)例示「指定使用商品與其指示的地點或者地域沒有特定關係，不會使公眾發生商品產地誤認的」非屬具有不良影響之情形，例如：以「北戴河長勝」（「北戴河」有中國夏都之稱）指定使用於摩托車商品可獲准註冊之實例等，則可判斷當商標包含地理名稱，而該地與所指定商品無明顯關聯，或非所指定商品之著名產地者，當可為爭取商標註冊之具體理由。

六、地理名稱與地理標示

當地理名稱成為某一特定商品之著名產地名稱，即可能昇華為地理標示，而可爭取法律上之特殊保護，是所謂地理標示之特質，在於其所標示商品之特定品質、聲譽或其他特性，與該地區之自然因素或人為因素等，有主要之因果關係。我國商標法上之「地理標示」即TRIPS所指之Geographical Indication(GI)，由於台灣屬WTO成員，應履行TRIPS中有關地理標示之保護規定，因此除在酒類標示管理辦法第十三條加以定義：「本法所稱地理標示，係指足以表徵商品之特定品質、聲譽或其他特色之國家或地區等地理來源，且該來源為該商品之原產地；地理標示應符合各該地區或國家之規定」，並規範標示方式外，在商標法中更明定有保護機制，即商標法在第23條第1項第18款限制「酒類地理標示」之註冊，以為消極之維護，復於第72條提供「產地」證明標章之註冊規定，予以積極保障，另於民國93年9月公告施行「地理標示申請證明標章註冊作業要點」，說明

「地理標示」申請證明標章之條件為：必須該標示為某一區域之地理名詞，或為足以表彰地理來源且與該地理名詞有關之代表性圖文等，尤其必須提出商品特定品質、聲譽或其他特性與該特定地理來源間具有關聯性之陳述或證據。要點中並明定以地理標示申請證明標章註冊之相關規定。然自該作業要點施行以來，或因不易證明商品之品質或特性與地理環境有具體關聯，或因不易劃定地理區域，或因申請人資格問題，至今似未見以地理標示獲准註冊之證明標章，而民國92年12月1日註冊之第84、85號「池上米」證明標章，形式上雖似地理標示之註冊，然一者其註冊日早在上述「地理標示申請證明標章註冊作業要點」之前；再者其所證明之商品產地指「池上鄉」，然事實上與米商品之品質、聲譽或特性有主要關聯性者，應係自然地理來源，非行政上之單位即可劃分，是「池上米」充其量僅可視為「池上鄉」乙地之產地證明標章，似尚不能遽認即屬地理標示註冊為證明標章之我國第一案例¹⁴，而如何促成我國首件真正地理標示之證明標章，似有待相關業者、農業單位與行政機關共同努力。

大陸亦屬WTO成員國，關於TRIPS所指之Geographical Indication(GI)，在商標法第16條第2款之定義為「所稱地理標誌，是指標示某商品来源于某地

¹⁴ 逢甲大學財經法律研究所葉德輝副教授認為：我國至今未聞有產地證明標章核准註冊。參95商標學術研討會上，葉副教授所發表「以產地證明標章保護地理標示——由美國與中國大陸法制看我國對標示之保護」乙文。

區，該品的特定質量、信譽或者他特徵，主要由該地區的自然因素或者人文因素所決定的標誌」，同法條第1款即關於地理標誌之消極保護規定：「商標中有商品的地理標誌，而該商品並非來源于該標誌所標示的地區，誤導公眾的，不予註冊並禁止使用；但是，已經善意取得註冊之繼續有效」。對於地理標誌之積極保護，則在商標法實施條例第六條中規定：「商標法第16條的地理標誌，可以依照商標法和本條例之規定，作為證明商標或者集體商標申請註冊」，並制定「集體商標、證明商標註冊和管理辦法」供執行，而在商標法第10條第2款及商標審查標準十一之(一)之6皆明示：以地名作為集體商標或證明商標組成之部分者，不受縣級以上行政區劃地名或公眾知曉外國地名不得註冊之限制，是若能符合管理辦法之規定，自可以地理標誌申請證明商標或集體商標之註冊。中國大陸對地理標誌之保護十分積極，中國國家工商行政管理總局商標局於官方網站上公告，自1996年核准首件註冊第892019號「庫爾勒香梨」地理標誌之證明商標迄2006年5月7日其已核准註冊之中外地理標誌名錄，共有171件，其中以來自中國之地理標誌占絕大部分，外國註冊之地理標誌不及十分之一，顯見中國大陸關於地理標誌之保護對象，側重於本土傳統產業及農業，目前則漸已擴及外國產業之保護。

結 語

商標申請人所欲申請註冊之商標中，如含有地理名稱，在台灣與大陸申請註冊時，容或有法規不同，審查尺度不一之疑慮，惟仍不妨綜合該地理名稱所代表之地域範圍、消費者對該地理名稱之可能認知程度、商標申請人是否即居住於該地理名稱所代表之地區、地理名稱在所欲註冊商標整體上之比重、該地理名稱所代表之地區是否以產製某種商品著稱、及是否已符合地理標示之相關規定而可嘗試尋求更進一步之保護等相關因素，試行思考。實者，欲以包含地名之商標在大陸申請註冊，似有具體之審查標準可供依循，然若干不確定用語，例如「不會使公眾發生商品產地誤認的」、「其他含義強于地名含義的」、「具有不良影響的」等，仍與主觀之認定及判斷有關，遑論尚有文化、環境差異之因素。至若以同一商標在台申請註冊，足供參考者僅若干簡略規定，及或准或駁之案例，其准駁結果更未必一致。從而可知，地理名稱欲註冊為商標，確有一定難度。若嘗試建議，當商標申請人有意以包含一般地名之商標在台灣申請註冊，不妨加上其他文字或圖案，俾排除不具識別性或使人誤認產地之可能；如果該地屬於產地名稱之說明，則可聲明該產地名稱不在專用之內，以爭取整體圖樣之註冊；至於產地名稱若符合地理標示之條件，更可考慮以符合資格之申請人名義，申請證明標章之註冊。若要在大陸以包含地名或產地名之商標申請註冊，首先要排除縣級以上行政區劃地名、公眾知曉外國地名或著名旅遊地點之名稱等文字，在無其他不得註冊原因之前

提下，即可嚐試提出申請，另外，若能加上其他文字或圖案設計，當能提高獲准之機會，而農產品生產地名如符合地理標示(誌)之規定，仍不妨先在台灣申請證明標章註冊，取得受法律保護之證明後，再依大陸「集體商標、證明商標註冊和管理辦法」申請集體商標或證明商標之註冊，當可提高獲准之機會。

地理名稱商標與證明標章之比較

陳鳳英

甲、我國實務

為配合我國加入世界貿易組織(WTO)，依法應履行「與貿易有關之智慧財產權協定」(以下簡稱TRIPS)有關地理標示之保護規定，故在九十二年十一月廿八日修正公布之商標法中列入地理標示之明文。

依TRIPS第22條規定，所謂「地理標示」指為辨別一商品係產自一會員之領域，或其領域內之某一地區或地點之標示，而該商品的特定品質、聲譽或其他特性，主要係歸因於其地理來源者而言。依智慧財產局公布之「地理標示申請證明標章註冊作業要點」，地理標示之構成要件為：

1. 為辨別商品係產自某一特定地區之標示——該標示本身表示某一領域的地理名詞，或與該地理名詞有關的代表性圖文，且表彰某一商品（從原料、加工到包裝）與該特定地區相關。
2. 表示會員國的領域或其領域內某特定地區——地理標示範圍界定之大小，可能係為會員國領域，或為其單一行政區域，或結合不同之行政區域，甚至為某一產品原料生長或加工產製過程之特定地區而言。
3. 商品之特定品質、聲譽或其他特性與該地理來源

間具有關聯性——此構成要件主要揭示商品所具備特定或優良的品質、聲譽或其他特性，主要歸因於該地理來源間具有程度上關聯性。一般指該地理區域的環境因素，如氣候、土壤、海拔高度、灌溉流域面積、風、水質等自然因素，或該地理區域之傳統或人工技術等人文因素。

德國在其商標法第126條第1項指出：本法所稱原產地名稱係指於交易過程中用以認定商品或勞務之產地、地區、區域或國家之名稱及其他標記或標示。同條第2項更揭示：前項之名稱、標記或標示如僅為一般性之名稱者，不得以原產地名稱保護之。所謂一般性名稱之設計係指該設計依前項規定雖符合原產地名稱之定義，但已失去其意義，且成為商品或勞務之名稱，或商品或勞務種類、本質、方法或其他屬性或特質之設計或標記。由該條文可見符合商標註冊之原產地名稱應備具商標之特性，且不得淪為一般性之標記。

現行商標法第23條第1項第18款明定：「相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者，不得申請註冊。」本條款係有關酒類地理標示之保護。而就一般有關地理名稱是否可註冊為商標則適用同條項第11款「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，以該地名有無使公眾誤認誤信之虞作為准駁之依據。如非巴黎製的香水、服飾而以「巴黎PARIS」申請

註冊；非日本東京產製之珍珠以「東京珍珠」申請註冊，但若商品或服務之產地、來源確與商標有關時，則屬產地之說明，並無混淆誤認之問題，而應依本條項第2款處理。實務上，若地名為商標之一獨立部分，且該地名與申請人之所在地有關聯時，申請人得以不主張該地名專用權之方式保留該地名而取得商標權。但若申請人所在地與該地名無關時，則不得使用該地名作為商標之一部分。

2004年奧地利最高法院判決指出：St. Zeno為奧地利的一個小村莊，以之作為旅館服務，並不會使消費者認為是一地理名稱；由於該商標包含St. 即Saint的縮寫，反而使人認為與聖人有關，進而增加消費者的印象。此例與大陸商標法第10條第2項「縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經註冊的使用地名的商標繼續有效。」有異曲同工之效。

現行商標法增列「產地」得作為證明標章申請註冊，即本於前揭TRIPS有關地理標示之保護規定而來。此外，此次修正亦增列團體商標之註冊，其目的在使同一團體之成員得使用同一商標於指定商品或服務上，故若依國內農會之結構及功能，地區性之農會以該地區之地名申請團體商標註冊於當地出產之農產品上供當地農會會員使用，亦不失為一可行之保護。從而，依現行商

標法，一地理名稱得視申請人之特性依商標註冊、團體商標註冊或證明標章註冊取得保護。茲分別析述其異同如下：

一、申請人資格

一般而言，商標申請人之資格並無任何限制。

團體商標之申請人則限於具法人資格之公會、協會或其他團體。

證明標章申請人則以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關為限。(商標法第72條第2項)又依智慧財產局在「地理標示申請證明標章註冊作業要點」揭示，為避免公眾對申請人的證明能力產生無法公平合理管理之疑慮，應就個案所欲證明之商品及證明標章表彰之內容，審查該地理標示之證明標章申請人之證明能力。

二、其他證明文件

商標申請人除必要之委任狀或審查員另有要求外，無須提供其他證明文件。

團體商標申請人除必要之委任狀外，應檢附法人資格證明文件及使用規範書(商標法施行細則第三十九條第一項)，其中之使用規範書必須載明成員之資格及控制團體商標使用之方式。

證明標章申請人應於申請書載明下列事項：(商標

法施行細則第三十八條)

- 1.證明之商品或服務；
- 2.證明標章表彰之內容；
- 3.標示證明標章之條件；
- 4.申請人得為證明之資格或能力；
- 5.控制證明標章使用之方式；
- 6.申請人本身不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明。

依智慧財產局公布之「地理標示申請證明標章註冊作業要點」附錄，申請註冊證明標章之產品使用規範書應記載包括事項如下：

(一) 證明商品

- 商品名稱；如有特定種類者，應一併記載。
- 商品所具有特定、優良之品質、聲譽或其他主要特性之陳述。
- 商品符合該項特殊性質之證據或證明。

(二) 界定商品之生產區域

(三) 證明內容

- 商品或其原料特性之描述；包括物理、化

學、微生物、感官特色之描述，如商品特色氣味、口感特點之分析及評估、自然酒精濃度、稻米黏度。

- 商品原料及其來源地區。
- 產品製造方法程序之陳述；如當地或地區有效、可信、不變、公認的產出方法、特殊製造方法的陳述等。
- 商品產製過程或培育方式。
- 每一公頃產量。
- 與地理環境相關之特殊事實或因素之陳述；此部分陳述包括商品確實源自該地理區域，及表彰之商品所具備品質、聲譽或特性與該地理來源間具有主要關聯性。例如：商品產出之特性、品質與該地理環境的土壤、氣候、風、水質、海拔高度、溼度等特殊自然因素有關之陳述與證據。
- 關聯性（歷史傳統、生產條件）。

（四）標示證明標章之條件

- 產品得標示該地理標示之條件。例如他人如何取得同意標示的方式及產品應具備的條件。

- 該標示本身之形式及其標示方法等陳述。例如同意他人於商品之相關物品或文書上標示該證明標章的形式；證明標章之標籤形式及詳細說明其標示的方法及標示的位置等。

（五）控制證明標章使用之方式

- 監控（人）機關。
- 監控流程的詳細資訊。例如監控機關的名稱、標示標準、檢驗方式及控管方法等內容。
- 監控辦法及其相關規定。例如如何實施定期或不定期監督及其檢驗程序、檢驗標準及限制改善的期間、未依限改善的效果等。

三、審查

商標之審查應檢視有無違反商標法第23條第1項各款情形。

團體標章之審查除商標法第23條第1項各款情形外，尚須審查申請人是否合於團體標章之申請要件。

以地理標示作為證明標章之審查，智慧財產局會依指定商品之不同，請行政院農業委員會（酒類商品以外之農產品）、財政部國庫署（酒類商品）或其他相關商

品之目的事業主管機關提供職務協助，該提供職務協助機關並得單獨或會同其他機關提供意見，再由智慧財產局依其回復之意見進一步依商標法規定審查。

四、註冊商標或標章之使用

商標註冊後原則上應由商標權人自行使用，但亦得經商標權人授權他人或再授權第三人使用。

團體商標雖由公會、協會或其他組織取得商標權，但該團體標章之使用僅限於該團體之成員，如農會的會員，且其使用方式應依申請時所檢送之控制團體商標使用之方式之規範書之內容，否則該團體即可依團體組織規章處理。

證明標章註冊後，欲使用該標章之任何人須先向標章權人提出申請，經標章權人依其規範審核並授予該他人證明後，才得由該他人依規範於經證明之商品上使用證明標章。由於證明標章權人本身並不從事所證明商品之製造或行銷，若證明標章權人使用其證明標章於指定之商品上時，即屬違反商標法之規定，依法構成得廢止其商標權之事由。（商標法第79條參照）

五、商標權人或標章權人的權利

商標權人之商標一經註冊即具商標法之排他權，依法得排除他人之不當或不法使用。

團體商標或證明標章權人則應依法授予該團體的會

員或經證明得使用證明標章之人使用，並依申請時所送之使用規範書監督或控制該他人實際使用情形。倘未經核可使用之第三人擅自使用該團體商標或證明標章時，商標或標章權人當立即採取措施，禁止該第三人之使用，以免造成消費大眾的誤信。

六、商標或標章的移轉、授權或設定質權

商標權人只要在商標法規範之範圍內得自由移轉或授權其商標予他人，並得以其商標權作為質權標的物。

惟依商標法第78條意旨，「證明標章權或團體商標權不得移轉、授權他人使用，或作為質權標的物。但其移轉或授權他人使用，無損害消費者利益及違反公平競爭之虞，經商標專責機關核准者，不在此限。」是以，證明標章權或團體商標權之變動必須較一般商標權更慎重。

七、權利之拋棄

商標權人得拋棄其商標權。但有授權登記或質權登記者，應經被授權人或質權人同意。商標法第38條第1項之明文。

至於團體商標或證明標章權人得否拋棄其權利，觀諸商標法全文，並無明文。同法第80條雖明文，「證明標章或團體商標除第八章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。」其準用商標法有關商標之規定並非完全準用，而係依性質而定。依智慧財產局發行的

「商標法逐條釋義」只略謂「原則上有關商標異議、評定等之程序性規定，實體性之混淆誤認規定，證明標章及團體商標均可適用。此外，商標法施行細則第40條中就商標所為的規定，亦可依其性質準用。」揆諸商標法第38條第1項及同法第78條意旨，商標權之拋棄如該商標含授權或質權時，尚須得被授權人或質權人之同意，又團體商標或證明標章權之移轉或授權尚且須經主管機關斟酌是否無損害消費者利益及違反公平競爭之虞，且亦不得作為質權之標的，何況是權利的拋棄？從而可知，依團體商標或證明標章之性質，團體商標或證明標章權人應不得擅自拋棄其權利，以免影響其會員或標章使用人之權益。

民國九十二年十二月，我國第一件地理標示的證明標章「池上米」獲准註冊，使台東池上地區出產的「池上米」成為池上地區的專屬品牌，此亦為我國商標史上的重大里程碑。惟觀諸各國實務，以地理標示作為商標、團體商標或證明標章者，已有較長之歷史，如法國向來以酒聞名，其以地理標示作為產品來源或品質保證者，所在多有。以Champagne為例，該地為法國北部的一省，主要產品為葡萄，以該地名標示於酒類商品尚須符合下列要件：

——限於特定區域

——只適用於瓶裝發酵的起泡葡萄酒

——所使用的葡萄必產於特定區域，且每公頃葡萄樹的產量需達9000公斤；釀酒用葡萄每150公斤只能釀製100升的葡萄酒，如不符此標準者，則不得使用「Champagne」作為產地標示。

我國以農產立國，各地有其特有產物，如麻豆文旦、凍頂烏龍茶、新竹米粉，若每鄉每鎮均以其地名註冊，不惟須考量孰具公信力可作為驗證單位，授與證明標章及監督標章使用等是否允當外，尚須能確實執行證明標章的功能，否則，即無由與商標或團體商標區隔。

乙、美國實務

一、商標含地名成分之審查

美國商標法第2條規定：商標因其性質可使申請人之商品得與他人之商品區別者皆准在主要註冊簿註冊，除非——

(a)含有——詐欺的——成分，或於酒類之地理標示，而該地理標示所指之地方並非該商品之來源，且該申請人在1996年1月1日起首次使用於酒類商品；

(E)商標包含——(2)使用於申請人之商品時，純屬地理之描述，或為誤導性之地理描述，但專為指示商品之來源，得依本法第4條規定予以註冊者，不在此限。

據商標審查準則(Trademark Manual of Examining Procedure, 簡稱TMEP), 在實務上, 審查員審查申請案時, 應依下列條件判斷申請的商標是否為純屬地理描述:

1. 該商標的主要部分為一般所知的地理位置;
2. 表示該商標商品的來源; 及
3. 消費者有誤信誤認商品或服務來源之可能。

前述之地理位置得為一國家, 城市, 州, 大陸, 所在地, 區域或街道。如Midwest (中西部)因係美國中西部的通稱, 故具區域之概念, 為地理標示, 但Global, International, 或World因不具確定的位置, 故不視為地理標示, 惟可能依描述性或誤導性之描述處理。紐約市又稱Big Apple, 故如以Big Apple作為商標時, 視為地理名詞而不准註冊。地圖或概括的區域圖亦視同地理標示。

又如Nashville Network指定使用在電視節目的製作及經銷服務, 因Nashville為該商標之主要部分, Nashville為田納西州的首府, 並非指音樂風格; 他如Manhattan用於含酒精的雞尾酒, Manhattan為紐約市的一區, 乃眾所週知的地名, 故前述二商標均不准註冊。但如雪梨因辦理2000年奧運會, 故以Sydney 2000作為奧運相關之廣告或商業服務則因該地名予一般消費者的觀念並非指示商品或服務的來源, 而得以註

冊。

若地名只作為商標之一部分, 如Boston baked beans, Swiss Cheese, Early American Design等商標, 一般消費並非以其中之地名作為商標來源的指示, 而該商標之全部可據為商品特色之表徵, 因此, 並無地名之適用。

二、地理標示作為證明標章之審查

美國證明標章指使用於非標章所有人之產品或服務之標章以證明此商品或服務之來源、原料、製造方法、品質、精確性或其他特點, 或證明商品或服務所須之勞務係由公會或其他團體之會員所為者。有關證明標章申請之要件, 如申請人資格、發給證明之要件、使用標章之規範等大都與我國實務相近, 故不贅述。本文僅討論地理標示註冊證明標章的相關實務。

全球著名的Roquefort Cheese, 佛羅里達州的Sunshine Tree柑橘, 法國Cognac的蒸餾白蘭地, 美國Idaho的馬鈴薯均為地理標示的證明標章。其申請證明標章因具地名的成分, 審查員不得以標章具地名而要求申請人不主張該地名的專用權或以純屬地名為由駁回申請。審查員在審理時, 應考量該地名是否為一般消費認定該特定商品或服務之唯一來源, 但無須論究一般大眾是否認知該證明標章之功能。如一般大眾均認Fontina為某種特定乳酪的通稱, 並不表示為Fontina出

產的乳酪，故Fontina不能作為證明標章註冊。

地理標示證明標章之申請人得為政府本身、政府的一部門或經政府授予的一組織（非政府部門或機關），並應由申請人證明其有權利依法認證。申請人應具體指出所申請之地理標示之範圍。

由於商標與證明標章之性質不同，故若一人已取得商標註冊於指定之商品或服務時，該商標權人不得以相同的商標作為證明標章申請在相同的商品或服務上；反之亦然。

債權人得代位行使債務人 何種商標法上之權利

吳岱璇

一、引言

水手公司乃一家專營運動娛樂業的公司，而”Ichiro Go Go Go”係水手公司所有之著名註冊商標，該商標經鑑價約有新台幣20億之價值。茲因水手公司欲轉投資網路科技業，於是向甲、乙、丙三家銀行舉債各10億。不意水手公司於轉投資網路科技業後，經營不善而宣告倒閉。此時”甲、乙、丙三家銀行為保全債權，除向法院提起告訴外，並依法聲請假扣押與假執行。而訴訟進行中，”Ichiro Go Go Go”商標之商標權期限即將屆滿，此時甲、乙、丙三家銀行除可要求水手公司辦理延展註冊，以確保該”Ichiro Go Go Go”商標之商標權繼續有效存在外，如水手公司惡意不辦理延展，則是否甲、乙、丙三家銀行可否行使債權人之代位權向主管機關提出”Ichiro Go Go Go”商標延展註冊之申請？而除延展申請外，如該商標設有質權登記，其設質原因已消滅，債權人得否代位申請質權消滅？又債權人可否代位債務人將商標授權予第三人使用？或者於知悉他人侵害債務人商標時可否提出異議評定及廢止之申請？

二、代位權與商標權之性質

(一)代位權之性質

所謂代位權，依民法第242條明文，係指「債務人怠於行使其權利時，債權人因保全債權，得以自己之名義，行使其權利」，亦即債權人於得知債權收回堪虞時，為確保日後強制執行之請求，於知悉債務人有可行使之權利存在，卻怠於行使時，債權人得依前述民法之規定代位行使權利。而所謂權利，應泛指一切權利，私權與公權均包含在內，惟代位權之行使亦非毫無限制，前述民法第242條但書明文「專屬於債務人本身者不在此限」，亦即債務人對第三人享有之權利若非債務人本身提出請求即不得行使者，債權人即不得代位請求。此外，民法第243條規定，「前條債權人之權利，非於債務人負遲延責任時，不得行使，但專為保存債務人權利之行為不在此限。」如是，債權人行使代位權時，原則上須（1）債權債務關係存在（2）第三人逾期未清償（3）債務人怠於行使權利，債權人為保全債權，始得代位行使。而代位權係管理權之一種，終非債權人自身之權利，故專屬於債務人本身之權利，例如第三人侵害人格權所生之損害賠償請求權，即不得由債權人代為行使，而且無論債權人行使何種之代位權，均應盡善良管理人之注意義

務，以免債務人招致無謂損失，此乃當然之解釋，自不待言（最高法院五九年台上字第四〇四五號及二一年上字第三〇五號判例參照）。

(二)商標權之性質

商標權，係以人類精神產物為標的之權利，與專利權、著作權等相同，均屬無體財產權之一種。而無體財產權固為精神上之創造物，在性質上並不屬於人格權，應為財產權之一種，學者或稱為智慧財產權。又學術界尚有將商標權視為精神所有權或人格權等，然商標權既非屬不得繼承之權利，且為可衍生利益並存在有相當價值之權利，故將商標權視為無體財產權應最為恰當。而商標既為無體財產權之一種，具有相當之價值，則債務人怠於行使商標權時，亦有導致債權無法收回之危險，是以，債務人若怠於行使其就商標所得行使之權利，則為確保該商標權不因債務人之怠惰或惡意不作為而遭滅失或因第三人之侵害而減損其價值，或為有效之經營管理以增加其價值，債權人自可適用前述民法之規定代為行使債務人就商標權所衍生之權利。

三、商標權人就商標所得行使之權利

商標權人於取得商標註冊後，除可於所註冊之商品/服務範圍內使用商標外，為維持商標之永久存在，享有延展註冊之權利，而為有效利用商標獲得最高之收益，商標權人就其權利範圍內，享有自由處分商標權之權利。又為維護商標所建立之商譽不被侵犯，商標權人就該商標權之範圍內，有請求損害賠償及請求排除侵害之權利，以下就商標法條文之內容說明商標權人所得行使之商標權利。

1. 請求延展商標權利

商標權利之取得，始於商標自註冊公告日，其權利期間為十年，倘商標權人於權利期間屆滿後，有意繼續使用該商標並使之權利繼續存在，得於期間屆滿前後六個月內，向主管機申請延展，每次得延展十年（商標法第27、28條參照）。是以商標權人於取得商標註冊之後，如無違反法律而致生遭撤銷或廢止之情形者，商標權利人得永久維持該商標權之繼續存在，是以向商標專責機關申請延展，乃商標法明定商標權人所得享有之請求權之一。

2. 變更、授權、移轉及質權登記

商標註冊事項之變更（如減縮商品或服務之減縮、商標權之分割等）、商標之授權、移轉與質

權之設定、變更與塗銷，均為商標權人就商標權所為之處分行為，依商標第32條、第33條、第35條、第37條之規定，應向商標專責機關登記，未經登記不得對抗第三人。如是申請上述程序之登記，亦為商標權人得向商標專責機關行使之請求權。

3. 異議、評定、廢止

「商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起三個月內，向商標專責機關提出異議。」、「商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，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。」分別為商標法第40條及第50條之規定，是以商標權人於得知他人以相同或近似其商標申請註冊時自得依法提出異議與評定之申請。而他人使用註冊商標時自行變換商標或加附記，致與商標權人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者，商標權人亦得依法申請廢止該他人商標註冊（商標法第50條第1項第1款參照）。如是異議、評定、廢止申請之權利，亦為商標法所賦予商標權人排除對其商標可能造成侵害之權利無疑。

4. 損害賠償請求權及侵害物品之查扣

「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之」、「商標權人對輸入或輸出有侵害其商標權之物品，得申請海關先予查扣」分別為商標法第62條及第65條之規定。而此二條之規定均係為保護商標權人合法使用商標之權利，並明文賦予其權利對於侵害其商標權者，行使救濟管道，而此等損害賠償請求權，侵害排除請求權及查扣侵權物等，亦屬商標權人維護利益之必要權利無疑。

如是，商標權人取得商標註冊之後，其依商標法享有之權利，包含確保商標永久存在之延展申請權利，自由處分商標權之變更、移轉、授權及設定質權之處分權利、防止他人以近似商標或因使用商標而導致消費者混淆之異議、評定、廢止申請權利，以及權利侵害之救濟權利。而本文所欲討論者，乃債權人基於保全債權之必要，得針對債務人商標行使何種行政上之代位權利，是以筆者將於下段中探討。

四、債權人毋須代位即可行使之商標上權利

前段筆者對於商標權人於商標註冊後所得行使之商標權利已為粗淺之介紹，而債權人無須以代位之方式可以自己之名義提出申請者，如(一)申請廢止授權及再

授權登記及(二)異議(三)評定(四)廢止等程序，其法源依據分別為：商標法第34條第2項、第40條、第50條及第57條。其中可再細分為任何人均得提出及以具利害關係始得提出之程序，分述如下：

(一) 任何人均可提出

1. 異議：依商標法第40條規定，異議之申請，任何人均可提出，固債權人當然可對有侵害債務人商標之商標提出異議。
2. 廢止：依商標法第57條規定，並無限定何人可提出申請，是以債權人發現他人有商標法第57條第1項第1款之情形，因而損及債務人商標權利時，亦可以自己之名義申請廢止。

(二) 利害關係人始得提出者

所謂「利害關係人」，於行政法上，應可解釋為其權利因行政處分而受影響之人，於商標法上，參酌智慧財產局所頒行之「商標法利害關係人認定要點」第2點所列，包括「(一) 因系爭商標涉訟之訴訟當事人。(二) 與系爭商標相關之其他商標爭議案當事人。(三) 經營系爭商標指定使用之同一

或類似商品或服務之競爭同業。(四)主張其商標或標章與系爭商標相同或近似且為先使用之人，及其受讓人、授權使用人或代理商。(五)主張其註冊商標或標章與系爭商標相同或近似之專用權人，及其授權使用人、代理商。(六)主張其姓名或名稱與系爭商標相同或近似之個人、商號、法人或其他團體。(七)系爭商標之申請註冊，係違反專用權人與他人之契約約定者，該契約之相對人。(八)商標專責機關以系爭商標為據，駁回其申請商標註冊案之申請人。(九)主張其商標與系爭商標相同或近似，指定使用於同一或類似商品或服務，尚繫屬於申請中之商標註冊申請人。(十)其他主張因系爭商標之註冊，而其權利或利益受影響之人。」等十項。其中債權人，應可解釋為第十項之「其他主張因系爭商標之註冊，而其權利或利益受影響之人。」

1. 申請廢止授權及再授權登記

商標被授權人於取得商標授權之後，得以自己之名義使用商標，惟於使用商標時，應於其商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書，為明顯易於辨識之商標授權標示(商標法第33條第4項參照)，否則商標

專責機關得依職權或依申請通知限期改正，屆期不改正者，應廢止其授權登記(商標法第34條)。而商標之被授權人以自己之名義使用商標，尚未為授權之標示，將使消費者對商標商品之來源產生混淆，因此減損原商標權人於市場上之獨特地位，如是商標權之價值亦有遭到減損之疑慮，倘債務人任其商標被授權人任意使用商標而未以制止，債權人得依商標法第34條第2項之規定，以利害關係人之地位申請廢止商標授權登記。

2. 評定

商標之註冊，乃行政機關所為之授益處分，註冊人受此授益處分得以合法使用商標，並據該商標權干涉他人於同一或類似商品使用相同或近似之商標。是如行政機關所准註冊之商標有違反商標法第23條第1項及第59條第4項之規定，並有侵害債務人之虞者，或可能造成債務人商標價值之減損，因而導致債務人之清償能力降低。如是債權人基於前述利害關係人認定要點，應認其權利得因有侵害債務人之商標權人所受授益處分而受影響，自得主張具有利害關係，提出評定申請。

五、債權人須以代位始得行使之行政上權利

(一) 法源

按商標須依商標法之規定申請註冊始能取得權利(商標法第2條)，且商標權之行使，源於商標法之規定，商標法屬於公法之一種，則依商標法所行使之商標權，應屬公法上權利之無疑。而「代位權」乃民法為債之保全所設計之制度，是否亦得以適用於商標法上之權利，商標法並無明文之規定，惟參酌最高行政法89年判字583號裁判之要旨可知，債權人代位債務人行使商標法上之權利，應可類推適用民法之規定，即：

「債務人公法上之權利，債權人可否代位行使，學說上雖有不同之見解，但以「可類推適用民法規定」為通說。本件土地增值稅之申報係屬公權之行使，因土地所有權人黃○宣怠於行使申報之權利，致拍定人以拍定價額申報移轉現值，而被徵收高額增值稅，因而原告受償金額減少，原告為保全債權，以自己名義代位債務人黃○宣申報移轉現值，自無不合。又因行使代位權而提起行政救濟之爭訟行為，債權人亦得以自己名義代位行使。故原告代位債務人行使本件土地增值稅

之申報，並對被告否准其申報不服而提起復查及一再訴願，在程序上尚難認為不合法」。有關「債務人公法上之權利，債權人可否代位行使，學說上雖有不同之見解，但以『可類推適用民法規定』為通說」。

如是，「代位權」固規定於民法，然依前述裁判之要旨，債務人怠於行使其公法上權利時，債權人應可代位行使。以下就商標法無明文債權人所得提出申請之程序，但得類推適用民法之規定代位行使之權利為討論。

(二) 債權人代位行使之商標法上權利

查「代位權」既因保全債權所設計之制度，是以代位權之行使，必以保全債權得以清償為目的，亦即債務人所有之可作為清償債權之標的，有因債務人之怠於行使權利而遭減損或滅失時，債權人始得代位債務人行使權利。而於商標法上，債務人若為商標權人，且有怠於行使商標法上之權利，導致商標權有滅失、價值減損或權利有瑕疵之疑慮時，債權人始得代位行使債務人商標法上之權利。至於何種商標法上之權利有商標權人怠於行使，而致商標權滅失者，如延展註冊；有致商標權價值減損或權利有瑕疵者，如質

權銷滅之登記等。延展註冊、質權銷滅之登記於性質上，均屬商標法上之「登記請求權」，而登記請求亦非債權，其性質上是否亦得類推適用債權人代位權之規定，商標法並無明文之規定，經筆者查詢行政法院判例，發現最高法院46年台上字第422號判例，曾提及非屬債權之「登記請求權」亦可類推適用民法之規定，其內容為：

「債務人怠於行使其權利時，債權人因保全債權，得以自己名義行使其權利，為民法第二百四十二條所明定。登記請求權性質上得類推適用債權人代位權之規定，故甲代位乙行使乙對丙之不動產移轉登記請求權，如該不動產係由丁讓與丙，亦尚未為移轉登記時，則甲亦自得代位丙行使對丁之移轉登記請求權。」

此一判例中所稱之「登記請求權」係指土地買受人機於土地買賣之契約關係，對於出賣人之土地移轉登記請求權，其性質與商標法上之登記請求權究屬有別，是以能否直接適用前述判例解決債權人代位債務人行使商標法上權利之問題？尚有疑義。然筆者認為，商標法上之登記請求權，乃商標權人依商標法之規定向商標專責機關申請商標註冊獲准

後所衍生之法律上權利，其對於維持商標權之繼續有效、商標權之完整性所為之公法上請求權，均為商標法所明文規定，是以商標專責機關基於商標法之規定，有受理登記之義務，則商標權人既具有申請之權利，商標專責機關既有受理登記之義務，二者間之法律上權利義務關係至為明確，似得以將二者視為有「準契約」之關係，而類推適用民法之規定。如是，債權人於債務人怠於行使商標法上之登記請求權時，即可代位行使商標法上之權利。而有關債權人可代位行使之登記請求權，分述如下：

1. 延展申請

延展註冊之申請係為確保商標權之永久存續，一般而言，僅有商標權人本身可提出延展申請，惟如債務人於商標權期間屆滿之時，惡意或明顯怠未提出延展申請，商標權將有滅失之疑慮，亦即債權人之債權，亦有可能因債務人不申請商標延展註冊，而遭到無法回收之危險。此時債權人為確保債權，自得以自己之名義代位向商標專責機關申請延展。至於債權人提出申請至於申請應附何種文件，申請書表應如何填寫等，有待商標專責機關另行研

擬。

2. 質權消滅之登記

商標權為無體財產權，應得作為權利質權之標的，質權之設定須經一定之公示程序，以免第三人權益受損，故規定應向商標專責機關申請登記，倘商標權於設質期間屆滿而未清償債務，質權人得於取得執行名義後，拍賣債權人之商標，是以質權設定之存在，將使得商標權利之完整性有所瑕疵。是如債務人之於質權人之債權清償完畢，並經質權人同意塗銷登記，為確保商標權之完整性，債務人自應主動向商標專責機關提出塗銷登記之申請，惟若債務人惡意或怠於行使塗銷登記之申請債權人基於確保商標權之完整，自得備妥相關證明文件，代位向商標專責機關請求塗銷質權登記。

3. 註冊人地址、名稱、代表人之變更

「商標註冊事項之變更，應向商標專責機關登記，未經登記不得對抗第三人」為商標法第32條所明定，而所謂商標註冊事項之變更包括註冊人名稱、地址、代表人、代理人之變更及商標商品之減縮、商標權

之分割等，而此等變更程序之申請，通常亦僅有商標權人得以提出，惟若債務人之名稱、地址、代表人已變更，卻怠未辦理時，債權人為保全此一對抗效力之存在，理應得以代位辦理。至另有關註冊商標商品減縮及商標權之分割等，因涉及商標權之變動，筆者認為已逾越保全債權之範圍，應不得行使代位權。

如是，債權人基於保全債權之需要，於債務人怠於行使權利時，得以自己之名義提出異議及廢止申請，以利害關係人之名義提出廢止授權及再授權登記、評定之申請，代位申請延展、質權消滅登記及註冊人地址、名稱、代表人之變更。

六、債權人不得以代位提出之商標法上程序

債權人不得以代位提出之商標法上程序，如授權、移轉及質權登記及註冊商標商品減縮及商標權之分割等等，因該等程序涉及債務人對於其商標之處分權，而債權人是否亦得處分，學說上之見解分歧，惟筆者認為該等處分行為涉及權利之轉移與權利瑕疵等問題，顯非保全債權所為之必要行為，債權人自無權代位申請其述程序之權利，況債之保全於民事訴訟法中另有保全程序之規定，是如債權人已對債務人對財產進行假扣押、假處分，是以債務人已不得再對其商標行使授權、移轉及質

權等處分權，而債權人得將此等假扣押與假執行之命令可知會商標專責機構，請求其於商標註冊簿上註記「限制處分」，此時債務人自己以無法辦理授權、移轉及質權等登記，債權人自不可能再對該等程序行使代位權。

七、結論

承上所述，「代位權」「乃債權人為保全其債權，得以自己之名義，行使債務人權利之權利」，其權利行使之範圍，除婚姻撤銷權、離婚請求、親權、人格權侵害請求權、扶養請求權、退休金、撫卹金……等專屬權外，舉凡債權、物權、形成權、債權人撤銷權、抵銷權、代位權等私法上之權利及公法上之起訴、聲請強制執行、聲請假扣押、假處分、登記請求權等均包含在內，是就筆者於本文開首所舉之案例而言，水手公司之”Ichiro Go Go Go”商標權期限屆滿時，水手公司如惡意或怠於辦理商標延展，甲、乙、丙三家銀行，基於保全該商標權得以永久存續，於取得債權憑證後，均可依民法第242條行使代位權向商標專責機關提出申請。又倘若水手公司曾將”Ichiro Go Go Go”商標設質於第三人，甲、乙、丙得於代位清償水手公司對於第三人之債務或水手公司與該第三人設質原因消滅後，並代位申請質權消滅之登記。至於異議與廢止，依商標法規定，任何人均可提出，評定、廢止則商標法明文規定，債權人可以利害關人之地位提出，是以甲、乙、丙三家銀行對於他人以相同或近似於”Ichiro Go Go

Go”商標之商標申請註冊，或對他人變換使商標而有致消費者混淆誤認者，理當可提出異議、評定、廢止申請。然就”Ichiro Go Go Go”商標之移轉、授權、設定質權、商品減縮、商標權之分割等處分權，因民事訴訟法上另有保全程序之規定，甲、乙、丙銀行既已對”Ichiro Go Go Go”商標申請假扣押與假處分，水手公司對於該商標之處分權已遭限制，自不可能再辦理此等程序，且商標移轉、授權、設定質權、商品減縮、分割商標權等，均保全債權所須之必要行為，甲、乙、丙銀行，自不得就該等處分權行使代位權。

以上，均係筆者淺見，望各界先進批評指教。

備註：

- 1.參考資料：邱聰智教授之民法債篇通則修訂六版。
- 2.最高行政法89年判字583號裁判

近十年來我國商標法的演變

葉雪貞

壹、前言

商標法乃重要之經濟法規，為促進工商企業正常發展之基石，在十年前本所成立二十周年時，曾撰寫「近百年來商標法的變遷」乙文，就我國商標法的立法沿革、修法背景等加以介紹、評析，今值本所邁向成立三十周年之際，此十年來商標法的演變亦應為各界所關注的焦點。智慧財產權法，隨著科技與工商環境的發展進步神速，政府部門不斷地研究修法，以因應社會發展的需求及國際潮流的變遷，我國商標法在近十年來歷經民國八十六年及九十二年二次修正，尤以九十二年全面大幅修正的商標法，對申請人的影響至鉅，本文乃就此二次修法的重點做一介紹及探討。

貳、民國八十六年商標法修正重點

自民國七十九年起，我國即申請加入GATT(關於關稅和貿易的總協議)嗣後轉換成申請加入世界貿易組織(WTO)，依據世界貿易組織設立協定第十六條第四項規定，所有申請入會之會員均應使其國內法規符合世界貿易組織之國際規範，我國既申請加入世界貿易組織，有關國內法規與WTO規範不一致之處，均必須加以增修訂，俾履行成為WTO會員之基本義務。於民國八十六年間為使我國能儘快加入WTO，乃依據WT

○有關協定及與各國諮商結果，加以檢討修訂當時之商標法，共計修正八條條文，其修正重點及修正理由如下：

一、增訂與我國有相互承認優先權之國家依法申請註冊之商標，有優先權之適用。

原商標法第四條規定，必須與中國民國訂有相互保護商標條約或協定之國家，於我國申請商標註冊時方可主張優先權，按優先權之保護，固以訂定條約或協定為正辦；惟實務上有其他國家雖未與我國訂有條約或協定，但基於互惠原則給予我國人民優先權之保護，而我國卻因商標法規定必須訂有條約或協定，才可以在我國主張優先權，影響我國的國際形象及兩國人民之權益，乃修正商標法第四條使事實上與我國有相互承認優先權之國家，可以在我國主張優先權。

二、擴大商標保護範圍，增列商標之顏色組合，得申請商標註冊，並將顯著性之特例由原列舉式規定修正為負面概括方式規定，以資周延。

商標法原規定商標係由文字、圖形、記號或其聯合式所組成，並不保護單純的顏色商標，而於此次修法增訂對顏色商標的保護，惟仍限於顏色的組合，單一顏色仍不在此次修法的保護

範圍。

三、原商標法第二十三條但書規定，以惡意而使用其姓名或商號時，方受他人商標權所拘束；惟就其他說明性文字，如有惡意使用時，實難認其不受他人商標權所拘束，乃刪除但書的規定，並於此條文增列「善意且合理」之要件，且將「普通使用」修正為「非作為商標使用」，俾減少適用上之疑義。

四、原商標法第二十五條規定申請商標權延展註冊者，應於期滿前一年內申請，將申請延展期間提前至期滿前一年顯屬過早，乃將其修正為期滿前六個月申請；惟如商標權人因故未能於期滿前申請者，為顧及商標權人之權益，乃給予六個月之寬限期間，於寬限期間內申請延展註冊者，須繳納加倍之規費以為限制。另，明定商標權經核准延展後，其權利期間自商標權期間屆滿之次日起算，使商標權人於期滿後六個月內申請時，其商標權期間得以連續。

五、商標法第三十四條第一項第二款原規定商標權人為法人，解散或經主管機關撤銷登記者，商標權當然消滅；惟商標權日漸受重視，財產上的價值亦相對提高，甚至得以作為質權標的，若輕易規定商標權當然消滅，將嚴重影響商標

權價值，且該規定在各國立法例上極為少見，為免將來參加國際組織時，衍生不必要的困擾，爰刪除該款規定。

六、保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則且為世界各國立法保護之趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰明定著名商標或標章之保護。

七、為維持商場秩序，增訂申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有人之承諾，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而申請註冊者，因其有礙商場秩序須加以規範，應不准其註冊。

八、擴大侵害商標權銷毀標的之範圍，原侵害商標權處分之標的僅限於商標及有關文書，未及於商品及其原料或器具，應有不足，爰參酌與貿易有關之智慧財產協定第四十六條規定，增列對於侵權物品及其原料或器具得請求銷毀或為其他必要處置。

參、民國九十二年商標法修正重點

民國八十六年間為配合我國加入WTO，乃依據WTO有關協定及與各國諮商結果，共修正當時商標法八條條文；惟因國內工商企業競爭激烈，各種企業活動推

陳出新，商標法的若干規定未能與時俱進，鑑於商標流通具國際性，而一九九四年十月二十七日各國於瑞士日內瓦簽訂商標法條約後，各國均依其規定朝商標制度統合及協調化而努力，茲為因應國內企業發展需要、國際立法趨勢，現行商標制度確應作全盤修正，此次商標法修正乃自民國八十二年以來最大幅的修正，共修正五十條、新增四十條、刪除二十三條，影響層面異常廣泛，茲將部分重要規定說明如下：

一、修正「商標」的意義，以「商標」為表彰商品及服務的統稱

商標法修正前，商標者係表彰自己營業之商品，而服務標章係表彰自己營業上所提供之服務。惟就商品分類而言，商品國際分類共分為四十五類，並未特別區隔商品與服務之分類，而同一申請案可同時指定申請於不同類之商品及服務，商品及服務在交易市場上更可能因關係密切，進而構成類似之情事，是特別區分商標與服務標章，反成為法條適用上之障礙，乃參考各先進國家之立法例，一律統稱為「商標」，並同時將使用多年之「商標專用權」名稱，修正為「商標權」，以兼顧商標註冊後所取得除專用以外之排他權利等。

二、刪除申請商標註冊者其商標必須表彰自己營業及必須確具有使用意思之規定

商標法原規定申請商標必須為表彰自己營業上之商品，故實務上申請商標註冊時必須檢送營業證明文件；惟商標法條約明文揭示，各國受理商標註冊時，不得要求檢附任何營業證明文件或營業相關記載，爰修法刪除表彰「營業」之規定。而申請商標註冊本即具有使用商標的意思，商標法原規定申請商標註冊必須「確具使用意思」，此規定究為宣示規定，抑為強制規定？常生疑義，因修法後已毋庸再提出營業證明文件，故「確具使用意思」之規定已無必要，爰予刪除。

三、增訂單一顏色、聲音及立體形狀得作為商標申請註冊

傳統商標保護型態僅及於文字、圖形或記號等，商標法於民國八十六年修正時雖增加規定顏色組合可以申請商標註冊，惟商業競爭之方式不斷推陳出新，商標之設計型態亦日新月異，平面商標已無法滿足實際商業行為之需求，乃修法進一步保護單一的顏色、聲音及立體形狀，如其已具識別性，則均可申請商標註冊，商標已不再侷限於傳統的平面表現型態。

四、修正商標使用的定義

目前電子商務及網際網路發達，商標使用型態日新月異，為因應經濟發展情勢，乃規定商標之使用，只要以行銷為目的，將商標以平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務者，皆視為商標的使用。

五、採行審查官具名制度

為強化商標審查品質，參照日本及專利法的規定，爰規定審定書應由審查人員具名。

六、加強保護著名商標

加強對於著名商標的保護，為近年來國際之立法趨勢，原商標法對於著名商標之保護，僅明定相同或近似於他人著名之商標，有致公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，至於有減損著名商標商譽之情形，並無規範，爰增訂有減損著名商標識別性或信譽之虞之商標，不得註冊。

七、合理保護法人、商號及其他團體之名稱

商標法原規定，商標圖樣因與法人或其他全國著名之商號名稱相同未得其承諾者，不得准予註冊。其中商號之名稱必須為「全國著名」之名稱，而法人之名稱則無此限制，如此區分並

不妥適，爰修正為不分法人、商號或團體，其名稱均須達「著名」之程度方有其適用。又，商標與法人、商號或其他團體之名稱相同時，應否准予註冊，應以其是否有造成公眾混淆誤認之虞加以判斷，而商標法原係以商標指定使用之商品與法人、商號所營事業是否相同加以判斷，此規定並不妥適，乃修正為以是否致公眾混淆誤認之虞為準。

八、加強保護酒類地理標示

關於酒類地理標示，TRIPs明文禁止非來自產地而以該產地標示申請商標註冊，為明確宣示我國保護酒類地理標示，乃特別就酒類地理標示予以明文保護。

九、採行一申請案可指定多類別之制度

原商標法規定一申請案只能指定使用於一個類別，如同一商標圖樣欲申請多個類別註冊時，須以數個申請案分別申請註冊；惟商標註冊採行一申請案可指定於多類別商品，為國際立法趨勢，且為便利當事人申請商標註冊，乃修訂一申請案可同時指定多個類別，可減少須以多件申請書申請跨類商品或服務之不便。

十、引進分割制度

申請人或商標權人得視需要，於申請中請求將一申請案分割為二以上的申請案或於註冊後，就所指定之商品或服務，申請分割商標權；另，於異議及評定案確定前亦可申請分割商標權。

十一、增訂商標註冊費及註冊費得分期繳納之規定

新法明訂商標於註冊時必須繳交註冊費，若未繳交註冊費者，商標不予註冊。

註冊費可分二期繳納，分二期繳納者，第一期註冊費應於收到審定書之次日起二個月內繳納，第二期註冊費則應於註冊公告當日起算屆滿第三年之前三個月內繳納之，亦可於前述期限屆滿後六個月內繳納加倍之規費；未依規定繳交註冊費者，商標權自該加倍繳費期限屆滿之次日起消滅。

十二、採行近似商標經在先申請或註冊者之同意，可獲准註冊之制度

商標法原規定，相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊，亦即，相同或近似的商標不能分別由二以上的人註冊於同一或類似的商品；惟修法後，只

要商標及所指定使用之商品與在先申請或註冊者不要完全相同，且經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，該商標即可獲准註冊。

十三、採行註冊後異議制度，縮短申請商標註冊之時間

商標法原規定申請案經核准審定並公告三個月後無人異議，或異議不成立後，方准予註冊，為使申請人即早取得商標權，縮短申請商標註冊之時間，爰改為申請案經核准審定，於申請人繳納第一期註冊費後，即予註冊公告，任何人如認該商標之註冊有不合法之情事，可於註冊公告之日起三個月內提出異議。

十四、廢除聯合商標制度及逐步廢除防護商標制度

以往在實務上，正商標、聯合商標或防護商標只要使用其中之一，所有商標即不虞因三年未使用而被廢止，此一制度造成不使用商標之不當累積，並增加審查成本及行政管理之困難，參考英國於一九九四年廢除其舊商標法第二十三條聯合商標，日本於一九九六年廢除其舊商標法第七條聯合商標等國際趨勢，故修法廢除聯合商標及逐步廢除防護商

標制度，即已註冊之聯合商標自新商標法施行之日起，視為獨立商標。已註冊之防護商標，於其商標權期間屆滿前，應申請變更為獨立之商標，屆期未申請變更者，商標權消滅。

十五、廢除延展註冊申請之實體審查，即申請商標延展註冊，不必再檢附商標使用證明

原商標法規定，商標權期間延展註冊之核准，需符合法定要件並就商標實際使用情形加以審查，此項規定不符合商標法條約之規定，且進行實體審查費時繁瑣，影響行政效率，而對商標未使用之管理，已另有廢止制度加以規範，應無再行審查商標實際上有無使用之必要，爰廢除延展註冊申請之實體審查。

十六、移轉商標權後使用之限制

因商標權為可移轉之標的，若移轉之結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，應加以限制，爰規定各商標權人於使用時必須附加適當之區別標示。

十七、刪除申請廢止案之利害關係人資格限制

商標法修正前欲主張他人使用註冊商標有違法情事時，必須具備利害關係方能提出主張；惟商標註冊後，其實際使用商標有法定應廢止其註冊之情形時，基於公益觀點，宜開放公眾審查，故修法後刪除申請人須為利害關係人之限制，即任何人皆可主張。

十八、明定視為侵害商標權之態樣

1. 明知為他人之著名註冊商標而使用相同或近似之商標，或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而減損該著名商標之識別性或信譽者；
2. 明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。

十九、明定商標權人對侵害其商標權之物品，得申請海關先予查扣

為強化對商標權之保護，加強執行TRIPs 第五十一條至第六十條關於侵害商標權物品邊境管制措施之規定，爰明定商標權人對侵害

其商標權之物品，得申請海關先予查扣之規定及程序、海關應廢止查扣與依申請返還保證金之法定事由及授權訂定實施辦法等。

二十、增訂產地證明標章、團體商標

以往規定凡以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度者，可申請證明標章註冊。為加強地理標示之保護，並配合TRIPs有關地理標示之相關保護，增列產地證明標章之規定。

商標法規範目的，旨在防止經濟活動下使用之標章可能產生混淆誤認之虞者，除表彰團體組織或會籍之團體標章外，為保護具法人資格之公會、協會或其他團體，欲表彰其團體之成員所提供之商品或服務，並得藉以與他人所提供之商品或服務相區別，欲專用其標章者，得依其所提供之商品或服務，申請註冊為團體商標。

肆、評析

八十六年商標法之修正，主要在於因應我國加入WTO所為之小幅修法，於九十二年乃就商標法全盤予以修正，修正後之商標法援引諸多國外的立法例，導入許多新的制度及規定，在商標的構成要素、商標的使用定義、申請案的指定類別、註冊費的收取、商標註冊後異

議制度、廢除聯合商標及逐步廢除防護商標、商標得分割、證明標章和團體商標的增訂．．．等，較之以往有全然不同的改變，實施迄今將屆三年，在商標制度的建立上已漸符合國際趨勢及社會發展的需求；惟尚有些實務上的問題尚待釐清、解決，如：立體商標申請註冊功能性的認定、顏色商標及聲音商標識別性的要求、商標圖樣中聲明不專用的要件、何謂減損著名商標之虞、爭議程序交互答辯造成案件延宕、商標合理使用的規定、商標侵權和商標法與公平交易法適用上之爭議．．．等，尚有賴進一步之說明及修正。

伍、結語

我國最早的商標法規一清末之「商標註冊試辦章程」，實施至今已逾百年的歷史，其間，台灣在日本人治理下有近五十年的時間適用日本國之商標法，而國民政府遷台後，將其於大陸所制定之商標法在台灣施行，其後歷經多次修正，尤以民國六十一年、民國八十二年及民國九十二年的大幅修正，現行的商標法已頗符合國際趨勢，能與國際接軌，對於滿足國內企業發展的需求及吸引外資，應有正面的助益；惟在法制基礎上主管機關仍應加強各項審查基準及措施的宣導，期使我國的商標制度能更健全，更自由化！

參考資料：

1. 86年商標法修正總說明
2. 92年商標法修正草案總說明

智慧財產權法院成立後之 商標爭議處理

廖正多 律師

1、前言

商標之爭議事件，包括商標註冊合法與否、是否具備不當註冊之事由、商標與他人商標相同近似、商標侵害之刑事訴訟，以及商標侵害之民事訴訟等，在處理相關商標爭議之事項時，應具有程序上之規則得以依循，始能循一定之程序，審理相關商標之爭議。

現階段商標爭議事件之處理，係分由行政法院、民事法院及刑事法院為之，亦即，審理商標註冊合法與否、是否具備不當註冊之事由或商標與他人商標是否相同近似等事項，係由行政法院依行政訴訟法進行審理之程序。至於使用相同或近似於他人之商標而構成侵害之商標侵害訴訟，則分為民事訴訟與刑事訴訟。民事訴訟由民事法院依民事訴訟法進行之，刑事訴訟則由刑事法院依刑事訴訟法進行相關之程序。最為民眾詬病者，係同一商標爭議事件，必須分由行政法院、民事法院與刑事法院進行，時間上之等待，非常不經濟，無法收保護權利之效用。因此，司法院研擬將商標爭議之事件，由智慧財產權法院專一事權，統合辦理。亦即，集現有之商標行政訴訟、商標民事訴訟及商標刑事訴訟於一身，統由智慧財產權法院審理。為了使本項想法成真，司法

院亦研擬智慧財產權案件審理法草案，即針對智慧財產權法院成立後，如何審理商標行政訴訟、民事訴訟及刑事訴訟，作一程序上之規範。本文所言，即就此智慧財產權案件審理法之草案，關於商標部分，提出若干看法，供業界參酌。

由於本文所探討者，係依智慧財產權案件審理法草案所陳述之相關議題加以探討，而法律草案是否能如期於立法院通過，又是否能照該草案原原本本一字不漏地通過，則尚非屬本文加以探討之範圍，日後若有新的條文內容變化，當再更新探究之。現先以司法院於民國94年12月20日制定之智慧財產案件審理法草案為藍本，作為本文進行之基礎。

2、智慧財產案件審理法之性質

首先需加以了解者，係智慧財產權案件審理法之性質。任何法律之制定，都有其目的，制定智慧財產權案件審理法，係為了使智慧財產權之案件之審理有所依據，正如現行之民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法等之法律一般，係屬程序性質之規定，規範審理之進行項目及進行內容，而非涉及實體當否之論斷。智慧財產案件審理法草案(以下稱智慧財產案件審理法草案)第1條規定：「智慧財產案件之審理依本法之規定，本法未規定者，分別依民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律」，其說明欄謂：「本法為智慧財產案件審理應適

用程序之特別法，本法未規定者，依各該民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟程序應適用之法律」，即明白表示，智慧財產權案件審理法係作為程序性之規定，其性質為程序法。又因如智慧財產權案件審理法未規定者，應適用普通之程序法(如民事訴訟法、刑事訴訟法或行政訴訟法)，故智慧財產案件審理法之性質為程序法之特別法。

於商標爭議事件，依智慧財產權案件審理法之規定，商標註冊合法與否、是否具備不當註冊之事由、商標與他人商標相同近似、商標侵害之刑責判斷，以及商標侵害之賠償計算訴訟等，應由智慧財產權法院審理之。亦即，除有特別規定外(以下會針對特別規定加以說明)，商標之爭議事件，由智慧財產權法院之法官審理，不再分由行政法院、民事法院及刑事法院。統由智慧財產權法院之法官負責判斷商標註冊之合法與否、是否具備商標不當註冊之事由、商標與他人商標是否相同近似、商標侵害之第二審刑責，以及商標侵害之賠償計算等。因此，欲理解智慧財產權法院對於商標事件之處理，最好從法官之判決內容作為分析之依據，最容易理解此種統籌辦理之概念。其因在於，智慧財產權法院之法官，所為之判決內容，涉及之事項，相當於現階段之行政訴訟判決、民事訴訟判決及刑事訴訟判決之合體。相關判決書格式如何制作，涉及者係司法文書格式制作之問題，可能非屬本文欲探究者，但原理上，智慧財產

權法院法官之判決，其內容所包含者，亦包括現階段之行政訴訟判決、民事訴訟判決及刑事訴訟判決，故為全新的一種判決書型態，吾人應加以了解。本文即以判決書之判決型態，進行以下之說明，藉以了解智慧財產權法院對於商標爭議，如何在判決中形成判斷之意志而表現在判決書中。

3、技術審查官

依智慧財產案件審理法草案第4條規定：「法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：1、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。2、對證人或鑑定人為直接發問。3、就本案向法官為意見之陳述。4、於證據保全時協助調查證據」，其說明欄謂：「1、技術審查官為法院內部之職員，法院就智慧財產訴訟之審理，認為有必要時，得命技術審查官執行職務。2、因技術審查官係專業技術人員，輔助法官從事相關技術問題之判斷，爰於第1款至第4款明定其得承法官之命，依各該訴訟程序之規定，基於專業知識對當事人為說明或發問、對證人或鑑定人為發問、就本案向法官為意見之陳述、於證據保全時協助調查證據。3、技術審查官就本案向法官所為之言詞或書面陳述，性質上屬諮詢之意見，如欲採為裁判之基礎，應依第8條第1項規定，予當事人有辯論之機會」。

商標爭議案件之技術審查官設置，於智慧財產法院設立之初，恐付之闕如。蓋因備置商標爭議案件之技術審查官，原理上，應於商標侵害金額確立之部分，以及商標與商標間是否有混淆誤認之虞之審查上，需具有專門知識專門經驗之技術審查官協助，而此部分事項，通常具有智慧財產背景之法官亦能裁判，並非絕對需設置技術審查官予以協助。然而，理想上而言，既然智慧財產案件審理法草案規定有技術審查官，於商標審判事件，亦宜設置技術審查官，就專業之財務會計背景之人士裡對於商標侵害數額計算之專精領域，以及具有市場調查反映對於商標與商標間是否造成混淆誤認等事項進行調查統計之專業人士，進行協助商標案件之調查審理，以使商標案件之審判，更以科學之角度進行，減少人為之誤失而造成不公。

4、審理進行之理論與應用

4.1 行政機關參加訴訟

在現行的制度之下，參加訴訟，通常指有利害關係之參加關係。依行政訴訟法第23條之規定：「訴訟當事人謂原告、被告及依第41條與第42條參加訴訟之人」，即謂參加訴訟之人亦屬訴訟當事人。同法第41條規定：「訴訟標的對於第三人及當事人一造必須合一確定者，行政法院應以裁定命該第三人參加訴訟」，第42條規定：「行政法院認為撤銷訴訟之結果，第三人之權利或

法律上利益將受損害者，得依職權命其獨立參加訴訟，並得因該第三人之聲請，裁定允許其參加」，於商標事件，所謂的參加人，係指受訴訟判決之判決效力影響之人。例如，某A公司認為某B公司所申請之商標相同於某A公司之商標，但智慧財產局並未發覺而准予公告或准予註冊，而對B公司提出評定。一開始時，看起來似乎是A公司與B公司之爭議，兩造當事人似乎應是A公司與B公司。然而，當智慧財產局作出不利於B公司之評定後，為行政處分之行政機關係智慧財產局，故兩造當事人便成為B公司與智慧財產局，A公司即為參加人，為參加之人為A公司。再者，依民事訴訟法第58條之規定：「就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人，為輔助一造起見，於該訴訟繫屬中，得為參加」，即指於法律上利害關係之第三人，在民事訴訟中，請求金錢賠償或名譽損失賠償之訴訟進行中，因判決而可能生法律上利害關係之第三人，得為參加訴訟。行政機關在民事訴訟程序下，不太可能具有法律上之利害關係。因此，在現行制度下，行政機關任參加人之機會，在商標爭議事件而言，幾乎不會有發生的可能。

在新的智慧財產案件審理法草案即有不同之制度設計。由於智慧財產案件審理法草案的精神係希望商標爭議事件在一個法院的指揮審判進行下完成，故當法院對於商標事件之判斷時，有需要列智慧財產局為參加入行參加訴訟。依智慧財產案件審理法草案第17條第1項規

定：「法院為判斷當事人依前條第1項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟」，該草案第16條第1項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」。草案第17條第1項之說明欄謂：「第1項至第3項規定智慧財產專責機關得參加訴訟之依據、參加後得提出攻擊或防禦之範圍及其效力。按智慧財產專責機關為智慧財產註冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之結果，與智慧財產專責機關之職權有關，自宜使其得適時就智慧財產之訴訟表示專業上意見，爰明定法院認有必要時得命其參加訴訟。智慧財產專責機關參加訴訟後，就當事人所主張智慧財產權有效性之爭點，在與當事人之訴訟行為不牴觸之範圍內，應許其得提出攻擊防禦方法。惟關於智慧財產權之民事訴訟，究屬私權爭執，且基於辯論主義，其認定常受當事人訴訟行為之限制，因此，法院就此等民事訴訟之判斷，自不宜發生訴訟參加之拘束力，且智慧財產專責機關亦無承當訴訟之必要，則民事訴訟法第63條第1項前段、第64條規定自不在準用之列」。此規定對於爭議解決一次性之達成，具有相當之效益。

在商標爭議訴訟案件，起訴之原因有可能係商標侵害之民事訴訟，原告請求金錢賠償及名譽損失之法律關

係，然而，訴訟進行中，或有可能產生商標有應撤銷或廢止之原因而必須進行是否撤銷商標或廢止商標之程序，此時，智慧財產法院應就其撤銷或廢止商標權之主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，而此判斷，與智慧財產局之行政事務攸關，故依法應予以參加，並許其提供意見，以為參酌。

4.2 遠距視訊審理

智慧財產案件審理法草案首次引入遠距視訊審理之概念，主要或許是因智慧財產法院於設立之初，並沒有辦法在全國各地普設智慧財產法院，為使遠距離之當事人能有更方便的訴訟審理方法可以使用，加以電子設備日新月異，以視訊電子傳訊之方式進行訴訟，於國外各地已經具有多年之歷史。此次智慧財產案件審理法在條文中第3條第1項規定：「當事人、代表人、代理人、辯護人、輔佐人、證人、鑑定人或其他訴訟關係人之所在處所與法院間有聲音及影像相互傳送之科技設備而得直接審理者，法院得依聲請或依職權以該設備為之」，第3條第2項規定：「前項情形，法院應徵詢當事人之意見」，第3條第3項規定：「第一項情形，其期日通知書或傳票記載之應到處所為該設備所在處所」，第3條第4項規定：「依第一項進程序之筆錄及其他文書，須受訊問人簽名者，由訊問端法院傳送至受訊問人所在處

所，經受訊問人確認內容並簽名後，將筆錄以電信傳真或其他科技設備傳回訊問端法院」，第3條第5項規定：「第一項之審理及文書傳送作業辦法，由司法院定之」，其說明欄謂：「1、本條規定得以遠距視訊方式進行審理。2、因智慧財產法院未於全國普設，為顧及處於遠隔處所之當事人、代表人、代理人、辯護人、輔佐人、證人、鑑定人或其他訴訟關係人等之便利，第1項明定法院得依聲請或依職權進行遠距視訊審理。3、當事人為訴訟之主體，其訴訟進行之方式，自宜參酌當事人之意見，爰於第2項規定法院為遠距視訊審理前，應先徵詢當事人之意見。4、第3項規定法院為遠距視訊審理時，其期日通知書或傳票記載應到處所，為該設備所在處所，俾當事人或其他訴訟關係人知悉到場。5、第4項明定進行遠距視訊審理時，筆錄及其他文書須受訊問人簽名時，其傳送之方式。6、第5項規定遠距視訊之審理及文書傳送作業辦法，授權司法院定之」，即將視訊審理之方式明文規定於條文中，此方式所進行之審判程序，亦屬合法有效之審判程序。基於當事人方便性之考量，而引進此種以硬體設備補足空間之構想，實不失是為審判進行之好方式。

4.3 辯論主義

辯論主義，係指訴訟在辯論的基礎上進行，任何欲採為裁判之基礎之資料，包括事實、經驗、鑑定、法律、命令等，均應經辯論，始屬適當。至於特殊專業知

識，原理上而言，更應經辯論始得採為裁判之基礎。蓋因特殊專業知識，可能存有許多特殊專業知識之不可採性及隱藏性，需要特殊之技能及知識，或許始能窺其內容，此等事項，更應多方探求，而不應恣意認定。故智慧財產案件審理法草案第8條第1項規定：「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎」，其說明欄謂：「法院本身已具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述後，就事件有關之特殊專業知識，如未於裁判前對當事人為適當揭露，使當事人有表示意見之機會，將對當事人造成突襲，爰設第1項，明定法院本身所已知，與事件判斷有關之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎」。於商標訴訟事件，最常見之特殊專業知識，莫過於商標侵害數額之認定以及商標是否具有混淆誤認之可能之科學判斷，此涉及之專業，係財務會計與市場統計，雖非罕見之知識，但於法律專業背景之法官而言，或屬特殊專業知識，此時，關於商標侵害數額之意見，如經計算或經技術審查官為意見陳述，或關於商標混淆誤認可能性之機率統計，市場調查，經報告後，均應經雙方充分辯論，多方專家意見參酌，始為適當。

4.4 法官表明法律見解與開示心證

法官表明法律見解與開示心證，係對訴訟審理進行中，對於事實之認定或法律之見解表明予訴訟當事人明

晰，藉以再就其表明而為辯論，依智慧財產案件審理法草案第8條第2項規定：「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」，其說明欄謂：「為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益，明定法院就訴訟事件公開心證之範圍，包括闡明並確認該訟爭法律關係之事實上、法律上及證據上爭點，另就待證事實存否及適用特殊經驗法則所獲得之階段性心證及法律見解，亦得適時為適當之揭露，以保障訴訟當事人之聽審機會及衡量有無進而為其他主張及聲請調查證據之必要」，即將法官表明法律見解與開示心證之學理具體化為法律條文，使商標案件之訴訟進行能更貼近當事人之心意，而能有信賴之基礎。

商標訴訟案件，關於商標之使用是否涉及侵害、商標的標示是否有違反商標法之規定、是否有與他人商標混淆誤認之虞、又商標侵害情節之輕重及侵害人之態度等等問題，均屬於法官表明法律見解與開示心證之範圍。又商標法或各行政機關之解釋函之使用，亦屬法官應表明法律見解之部分。當審理商標訴訟事件之法官，針對訟爭之商標案件，公開其所得之心證，將認定之事實公開予當事人了解，訴訟當事人可針對法官對於商標案件之心證看法，例如認為具有混淆誤認之虞，再予辯論，再提出科學論證，可以促使商標案件之審理更科學化，更令人信服。

4.5 公開審判與不公開審判

商標訴訟事件，有時會涉及當事人間的營業資料，例如銷售實績或客戶資料等等，而零售價格或定價策略等，亦有可能係屬當事人間認為不可被他人知悉的秘密資料。因此，在選擇公開審判或不公開審判之間，應有規則可循。依智慧財產案件審理法草案第9條第1項規定：「當事人提出之攻擊或防禦方法，涉及當事人或第三人營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判；其經兩造合意不公開審判者，亦同」，即許法院得選擇公開審判或不公開審判，經兩造合意認為以不公開審判為適當，亦可不公開審判。本草案之說明欄謂：「審判原則上應公開行之，惟當事人提出之攻擊或防禦方法，涉及當事人或第三人營業秘密時，如仍一律公開審判，可能導致當事人或第三人受重大損害，自有未宜。爰參照營業秘密法第14條第2項、民事訴訟法第195條之1，制定本條第1項」。

4.6 文書閱覽或不得閱覽

同前，由於商標訴訟事件，較有可能涉及當事人間的客戶資料或定價方式及合縱連橫等市場定位，都有可能涉及營業秘密的範圍，故有關訴訟文書的閱覽，亦應有特別對應之規定，以免保密之規則徒具形式。依智慧財產案件審理法草案第9條第2項規定：「訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限

制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影」，其說明欄謂：「卷內之訴訟資料涉及當事人或第三人之營業秘密時，如准許閱覽，有足致當事人或第三人受重大損害之虞，爰規定法院得依當事人或第三人之聲請，或依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影」，即使當事人之閱覽權受某程度之限制，與保密之間作適當的區隔。

5、作成保全證據裁定程序

保全證據程序，是以保全證據之方法，形成保全證據之功效，而進行之程序。於商標訴訟事件，為了使日後審判之法官，能了解案件的實情，避免證據被藏匿或銷燬，都有必要進行保全證據之程序。例如，某工廠製作休閒鞋，在休閒鞋上繡上他人之商標，涉及侵害他人商標權，工廠之製造與存貨等現狀，即有必要以保全證據之程序，以攝影、錄影、筆錄、鑑定等方法，作成保全證據之相關資料與文件，日後審理此件商標訴訟之案件時，便可作為訴訟之證據提出。

智慧財產案件審理法草案第18條第1項規定：「保全證據之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之」，其說明欄謂：「智慧財產權於起訴前實施證據保全，常涉及專業上知識，且現行各地方法院亦無技術審查官之配置，有由智慧財產法院自行實施之必要，爰明訂起訴前之證據保全，向應繫

屬之智慧財產法院聲請，而智慧財產法院認為有必要時，始得囑託受訊問人住居所或證物所在地地方法院實施保全。又智慧財產訴訟起訴後，證據保全自應向繫屬之法院聲請」。第18條第2項規定：「法院實施證據保全時，得為鑑定、勘驗及保全書證」，其說明欄謂：「智慧財產權之民事訴訟，關於侵害事實及損害範圍之證據，極易滅失或隱匿，常造成權利人於訴訟上無法舉證，而不能獲得有效之救濟，因此，智慧財產權之民事事件，其起訴前證據之保全，較之其他訴訟，更有必要。而民事訴訟法第368條第1項亦已修正增列就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，於智慧財產訴訟，尤應積極運用」。

第18條第3項規定：「法院實施證據保全時，得命技術審查官到場執行職務」，其說明欄謂：「為補充法官就智慧財產權應行保全之客體及範圍之專業知識，以達證據保全之實效，爰於第3項明定法官得指定技術審查官，到場執行職務」。此項規定，與現行之制度有別。有關技術審查官之職務，前已提及。在行保全證據之同時，技術審查官之職務，應係就商標之有關書證，為保全種類之界定及擬定保全方法，究何資料可供日後法院審判時，計算損害額或判斷侵害事實之內容，於保全證據之同時，均可予以考量。

第18條第4項規定：「相對人無正當理由拒絕證據

保全之實施時，法院得以強制力排除之，但不得逾必要之程度。必要時並得請警察機關協助」，其說明欄謂：「民事訴訟法所定之證據保全程序，於相對人拒絕而無正當理由時，法院並不得實施強制處分，其雖得依證明妨害等規定減輕因此所生權利人舉證上之困難，惟於證據確實存在，僅因相對人不當阻撓而未能取得時，究不如排除其妨礙而使證據顯現，更有實效。且專利法已廢除刑事責任之相關規定，對於侵害專利之物品無從由檢察官實施搜索扣押，為促使證據易於顯現，爰於第4項規定相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時，法院得以強制力排除之，於必要時，法院得請警察機關排除相對人對於證據保全實施之不當妨礙。至於相對人對於證據保全之不當妨害，已非強制處分得以排除時，民事訴訟法第282條之1、第345條等制裁，仍有其適用」。此規定亦異於現行之制度，有強化商標訴訟案件保全證據之功能，使商標案件之保全證據，能真正達到保全證據之功效，而非如現行之制度，僅需相對人提出異議，保全證據便難以進行。若本草案如期如文通過，則法官於行保全證據時，如有妨礙，得以強制力排除之，便容易使保全證據更具實效。

第18條第5項規定：「法院於證據保全有妨害相對人或第三人之營業秘密之虞時，得依聲請人、相對人或第三人之請求，限制或禁止實施保全時在場之人，並就保全所得之證據資料命另為保管及不予准許或限制閱

覽」。此項規定，可防止有關營業秘密受保全證據程序侵害的可能性，法官應就營業秘密之內容與保全證據應保全之內容，予以判斷，而限制或禁止在場之人，了解其內容。第18條第6項規定：「前項有妨害營業秘密之虞之情形，準用第11條至第15條之規定」，其說明欄謂：「起訴前之證據保全程序，就智慧財產權相關事件，固便利權利人舉證，惟易發生利用起訴前之證據保全程序探知相對人營業秘密之情事，為防範此種情形，爰規定智慧財產法院於實施保全時，得依聲請人、相對人或第三人之聲請，限制或禁止實施保全時在場之人。而就保全所得證據資料，則得命另行保管及不予准許或限制閱覽。而如法院認為確有向聲請人或訴訟代理人等開示證據資料，聽取其意見之必要時，亦應有保護措施，爰設第6項規定法院於此時亦得依聲請對於受證據開示者發秘密保持命令，以防止營業秘密之不當外洩，維護相對人之權益」。又第18條第7項規定：「法院認為必要時，得囑託受訊問人住居所或證物所在地地方法院實施保全。受託法院實施保全時，適用第2項至第6項之規定」，其說明欄謂：「智慧財產權相關事件之證據保全程序，固以由專業之智慧財產法院法官直接實施為宜，惟智慧財產法院並未普遍設置，法官人數有限，而須調查之證據可能遍及各地，如不速為保全，極易滅失。因此，應容許智慧財產法院於有必要時，得囑託受訊問人住居所或證物所在地地方法院實施保全，以重時

效，爰設第7項之規定」。

商標訴訟事件保全證據之裁定，以及聲請此項裁定之重要性，如前所述。法官於接受聲請之同時，應就商標訴訟之兩造當事人之情狀，為詳細之了解，而定出保全證據之方法及行保全證據之手段。而此種裁定之聲請，亦為商標訴訟案件審理之重要裁定之一，爰列於此予以說明，俾使欲進行商標訴訟之當事人明瞭商標訴訟保全證據之重要內容。

6、作成金額給付判決程序

權利遭受侵害，而能易換成金錢賠償之型態，而請求法院判決金額給付之程序，即是此處所指之作成金額給付判決程序。智慧財產案件審理法所規範的智慧財產遭受侵害，即有得依法請求他人金錢賠償之依據，而向智慧財產法院提出請求，請求智慧財產法院判決金額給付。首先，應就得向智慧財產法院請求作成金額給付判決之智慧財產種類進行了解，始能對智慧財產法院作成金額給付之判決程序知所依據。

6.1 得請求作成金額給付判決之智慧財產種類

所謂得請求作成金額給付判決之智慧財產種類，係指何種事項可以向智慧財產法院提出訴訟請求作成金額給付判決。智慧財產案件審理法草案第2條規定：「本法所稱營業秘密，係指營業秘密法第2條所定之營業秘密」，其說明欄謂：「規定本法所稱營業秘密之定義。

刑法第317條、第318條所稱之工商秘密亦包括在內」。而所稱之營業秘密，依民國85年1月17日公布之營業秘密法第2條規定：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：1、非一般涉及該類資訊之人所知者。2、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。3、所有人已採取合理之保密措施者」。若有違反此規定，得依智慧財產案件審理法請求法院作成金額給付判決。

另依民國95年2月2日修正之刑法第317條規定：「依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，而無故洩漏之者，處1年以下有期徒刑、拘役或1千元以下罰金」，第318條規定：「公務員或曾任公務員之人，無故洩漏因職務知悉或持有他人之工商秘密者，處2年以下有期徒刑、拘役或2千元以下罰金」。若有違反此規定而應處有期徒刑、拘役或罰金者，亦得請求法院作成金額給付之判決。

智慧財產案件審理法草案第7條規定：「智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄」，說明欄謂：「明定智慧財產之民事事件，由智慧財產法院管轄」。依司法院於民國94年12月22日之智慧財產法院組織法草案(以下稱智慧財產法院組織法草案)第3條第1款規定：「依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路

電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟事件」，說明欄謂：「智慧財產法院管轄之民事訴訟事件，採列舉方式，於第一款明定限於專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法中所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟事件。又此採廣義之民事訴訟事件概念，故與本案有關之保全證據、保全程序等均包括在內」。若有違反此規定，得依智慧財產案件審理法請求法院作成金額給付判決。商標訴訟事項，依此規定，即得向智慧財產法院請求作成金額給付之判決。

依智慧財產法院組織法草案第3條第4款規定：「其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件」，說明欄謂：「智慧財產權具有快速創新之特性，為因應將來新發生之智慧財產案件，爰明定第四款，以資概括」。若有違反此規定，得依智慧財產案件審理法請求法院作成金額給付判決。

依智慧財產法院組織法草案第22條第7規定：「定暫時狀態之裁定，因自始不當或債權人聲請，或因第五項之情形，經法院撤銷時，聲請人應賠償相對人因處分所受之損害」，說明欄謂：「定暫時狀態之處分，因自始不當而撤銷，或債權人自行聲請撤銷者，依民事訴訟法第538條之4準用同法第533條前段，再準用同法第531條第1項之規定，債權人固應賠償債務人因定暫時狀

態之處分所受之損害，惟本條第五項既已規定債權人於受定暫時狀態處分之裁定送達後，未於30日內提起本案訴訟者，得撤銷原處分，前開情形，債權人應賠償債務人因處分所受損害，並無不同。爰設第7項規定，明定不論其處分係因自始不當或債權人聲請撤銷或因債權人未於期間內提起本案訴訟而撤銷，均應賠償債務人因此所受損害」。若有違反此規定，得依智慧財產案件審理法請求法院作成金額給付判決。在商標案件，若商標權人提出定暫時狀態之聲請，其後因自始不當等原因經撤銷定暫時狀態之裁定，而該定暫時狀態之裁定又影響他人之權益，所產生之損失，該他人得依此請求作成金額給付之判決。

6.1.1 與商標有關而得請求作成金額給付判決之型態

商標(trademark)是企業體用來表彰商品或服務的表識，讓消費者或相關經銷體系，能透過對於商標的認識，進而認識企業體，而形成購買及出售之交易行為。因此，商標之重要性，不待多言，而為了商標權利之界分以及產生侵害之爭議，亦屢屢發生，持續不斷。智慧財產權法院對於與商標有關而得請求作成金額給付之判決，主要即基於理論與實務上，何者形成商標之侵害，而能要求他人以金錢作為賠償之方式而言。通常，得分以下諸項細說之：

6.1.1.1 於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標

依商標法第29條第2項第1款規定：「於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者」，為侵害商標之型態之一。此種型態，為最典型的商標侵害。若有一商標已由A註冊，而B卻使用於同一商品或服務上，即違反了此一型態的商標侵害。商標使用侵害(infringement)，應酌量何者先登記註冊以及何者先使用商標(first used)¹，作為是否侵害之判斷原則。

6.1.1.2 於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標

依商標法第29條第2項第2款規定：「於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，為侵害商標之型態之一。類似之商品或服務(similar goods or services)的觀念較為不確定，通常指相似的商業領域(territory)或通路(channel)而言。亦有發展一種跨界原則(Bridging the Gap)，即指某商標的某特徵，可能產生跨界的效果，應承認其具有跨界之權限。範例中指出，McDonald's之Mc字頭，一般消費者已具有期待效果，故若有某企業使用McSleep於旅館行業，可能遭認為違反跨界原則而具有使用於相類似商品或服務之型態²。至於有致相關消費者混淆誤認之虞之意義，係指消費者對於該商品或服

¹ Stephen Elias, 2005, Trademark: Legal Care for your Business & Produce Name, Nolo, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710. P. 10/2.

² Stephen Elias, 2005, Trademark: Legal Care for your Business & Produce Name, Nolo, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710. P. 10/5.

務係屬於何企業所推出，產生混淆的情形。一般情形，若產生消費者之混淆，即屬侵害商標之型態。不過，美國法院曾出現反向發生混淆之情形，此「反向混淆(reverse confusion)」之舉例稱Big O公司使用BigFoot商標在先，但規模極小，而Goodyear公司則於同一時期使用BigFoot商標，花費極為龐大之金錢物力作推展該商標，致使消費者對於BigFoot之認識，幾乎一概均認為係產自Goodyear公司³，與一般所謂之混淆係指對後來商標與先前商標的混淆有所不同。

6.1.1.3 於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標

依商標法第29條第2項第3款規定：「於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，為侵害商標之型態之一。

6.1.1.4 明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽

依商標法第62條第1款規定：「明知為他人著名之

³ “Dilution involves the wrongful use of a famous mark, either by weakening the famous mark or tarnishing its reputation. The primary inquiry in a dilution dispute is whether the mark is famous.” Stephen Elias, 2005, Trademark: Legal Care for your Business & Produce Name, Nolo, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710. P. 10/2.

註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者」，為侵害商標之型態之一。此種型態通常稱為商標作用稀釋淡化(dilution)，使他人之著名商標之識別性或信譽產生減損。其經美國聯邦商標淡化法案(The Federal Trademark Dilution Act FTDA)定義為「減損著名商標的識別性與區隔性」⁴。一般認為「是否著名(famous)」乃最主要應斟酌考量的面向⁵。著名商標取得比非著名商標更多的權利，亦為一般通認之原則⁶，故保護著名商標的思想，亦瀰漫在市場上的許多領域。美國聯邦商標淡化法案提出許多判斷著名與否之標準，其中包括商標固有的區隔性、使用的時間、區域大小以及通路多寡等等⁷，均可作為參考。

⁴ “Famous trademarks acquire additional rights compared to their not-so-famous cousins.” Stephen Elias, 2005, Trademark: Legal Care for your Business & Produce Name, Nolo, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710. P. 10/20.

⁵ “Dilution involves the wrongful use of a famous mark, either by weakening the famous mark or tarnishing its reputation. The primary inquiry in a dilution dispute is whether the mark is famous.” Stephen Elias, 2005, Trademark: Legal Care for your Business & Produce Name, Nolo, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710. P. 10/2.

⁶ “Famous trademarks acquire additional rights compared to their not-so-famous cousins.” Stephen Elias, 2005, Trademark: Legal Care for your Business & Produce Name, Nolo, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710. P. 10/20.

⁷ The Federal Trademark Dilution Act lists a number of factors to use in deciding whether a mark is famous: the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark, the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used, the geographical extent of the trading area in which the mark is used, the channels of trade for the goods or services with which the mark is used, the degree of recognition of

The mark in the trading areas and channels of trade used by the mark's owner and the person against whom the injunction is sought, the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties, and whether the mark was registered on the Principal Register. 15 U.S.C. Section 1125 ©(1)

Famous	First use
	Identical use
	Similar use
	Same goods or services
	Similar goods or services
	Dilute the strength seriously
	Less dilute the strength
	Harm the reputation seriously
	Less harm the reputation
	A great deal of cybersquatting
	A little bit of cybersquatting

著名商標與商標使用侵害之關係

6.1.1.5 明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認

依商標法第62條第2款規定：「明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者」，為侵害商標之型態

之一。此種型態其中用作網域名稱者，通常稱為網域名稱佔據(cybersquatting)，指在國際網域裡，將他人商標的文字申請成為網域名稱(domain name)，而使商標權人的商標行使，在網域中遭到障礙⁸。網域名稱與商標法之關連，在於使用網域名稱時，其目的是否在商業上供消費者(使用網路者)識別商品或服務而言⁹，例如架設網站使用網域名稱係為了存放個人旅遊之照片供好友分享，並非為了商業目的，也不是要讓使用網際網路的人識別商品或服務，即非商標法所加以限制者。美國對此種型態之侵害，於1999年通過「反竊佔網域名稱保護法案(Anticybersquatting Consumer Protection Act)」，專門針對此種型態之侵害而制定規則。在台灣，在商標法中明文規定此種型態之侵害視為商標侵害，顯然也是極為進步之立法。

6.1.2 與商標有關而不得請求作成金額給付判決之型態

商標之權利，有時亦受到限制，在理論上及實務

⁸ “Cybersquatting involves holding domain names hostage. It is the registering and owning of a domain name that mirrors a valuable trademark for the sole purpose of selling the domain name to the owner of the mark.” Stephen Elias, 2005, Trademark: Legal Care for your Business & Produce Name, Nolo, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710. P. 10/2.

⁹ “If a domain name is used as a trademark that is, it's being used to identify foods or services in the marketplace it is subject to the same rules regarding infringement as any other trademark. If the domain name is not being used for a commercial purpose, then it would not be subject to a claim of infringement.” Stephen Elias, 2005, Trademark: Legal Care for your Business & Produce Name, Nolo, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710. P. 10/9.

上，某些情形，必須限制商標權利之行使，諸如：

6.1.2.1 善意且合理使用

依商標法第30條第1項第1款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」。此種情形，係善意且合理使用(fair use)，不受商標專用權之拘束。

6.1.2.2 發揮功能性

依商標法第30條第1項第2款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者」，即屬不得請求依商標法判決金額給付之型態。商品或包裝之立體形狀(trade dress or product shape)，若係發揮功能性(functionality)之必需，且具有特別值得區別(distinctiveness)之包裝或造形¹⁰，亦屬阻卻違法事由之一。

6.1.2.3 申請日前善意使用

依商標法第30條第1項第3款規定：「下列情形，不

¹⁰ “ In cases of trade dress infringement, two defenses are particularly important: functionality and distinctiveness. If a senior user's trade dress or product shape is functional or lacks distinctiveness, it is not protectible and cannot be infringed.” Stephen Elias, 2005, Trademark: Legal Care for your Business & Produce Name, Nolo, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710. P. 10/10.

受他人商標權之效力所拘束：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」，即屬不得請求依商標法判決金額給付之型態。

6.1.2.4 行政拍賣或處置

依商標法第30條第2項規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限」，即屬不得請求依商標法判決金額給付之型態。

6.1.2.5 商標權人具有不誠信之行為

美國法院對於商標權人具有不誠信之行為(unclean hands, or acted in bad faith)亦得作為阻卻商標違法性之事由之一¹¹。

6.1.2.6 基於信賴商標權人之行為

美國法院對於基於信賴商標權人之行為(justifiably relied on the senior user's

¹¹ Stephen Elias, 2005, Trademark: Legal Care for your Business & Produce Name, Nolo, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710. P. 10/10.

Behavior)，亦屬作為阻卻商標違法性之事由之一¹²。即商標權人不得反於自己受人信賴之行為而為權利之主張（estoppel）。

6.2 商標訴訟得請求判決金額之價額計算

依商標法第63條第1項第1款規定：「依民法第216條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害」，第63條第1項第2款規定：「依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益」，第63條第1項第3款規定：「就查獲侵害商標權商品之零售單價500倍至1500倍之金額。但所查獲商品超過1500件時，以其總價定賠償金額」，第63條第3項規定：「商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額」。

商標之訴訟，請求之數額並不容易計算。由於商標之價值來自於其係眾多商業事實匯聚而成，非一朝一夕可做到¹³，也是需要靠一點一滴努力經營得來¹⁴，眾多

¹² Stephen Elias, 2005, Trademark: Legal Care for your Business & Produce Name, Nolo, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710. P. 10/10.

¹³ Gordon V. Smith, 1997, Trademark Valuation, John Wiley & Sons, Inc., 605 Third Avenue, New York, NY 10158-0012. P. 1.

¹⁴ Gordon V. Smith, 1997, Trademark Valuation, John Wiley & Sons, Inc., 605 Third Avenue, New York, NY 10158-0012. P. 33.

有形無形資財都持續加以助力始能達致¹⁵。強有力的商標地位可以產生顧客忠誠度，價格可以靈活，比較不會受市場傾銷的影響，有以低成本得高利益之槓桿作用，增加後來推出的新商品成功的機率¹⁶。明顯覺察得出商標之價值在於在相類似的商品或服務中，具有商標努力者，可訂定較高一點的價格，如果此高一點的訂價仍舊可以因商標的作用而吸引到消費者的購買，則可能是商標所帶來的效益¹⁷。當然，這一部分高一點的訂價，不必然可以全部歸因於是因為商標努力所帶來，仍必須考慮其他因素，諸如二相異產品品質差異、可使用的壽命長短、外觀受喜愛的程度等等¹⁸。估計商標的價值時，應注意其競爭商品過往出售的情形與數量，來覺察因商標所帶來的銷售差異¹⁹。

通常而言，商標的價值，包括當時正在應用商標的現狀價值、商標會應用在有極大可能會擴展的生意層面

¹⁵ Gordon V. Smith, 1997, Trademark Valuation, John Wiley & Sons, Inc., 605 Third Avenue, New York, NY 10158-0012. P. 82.

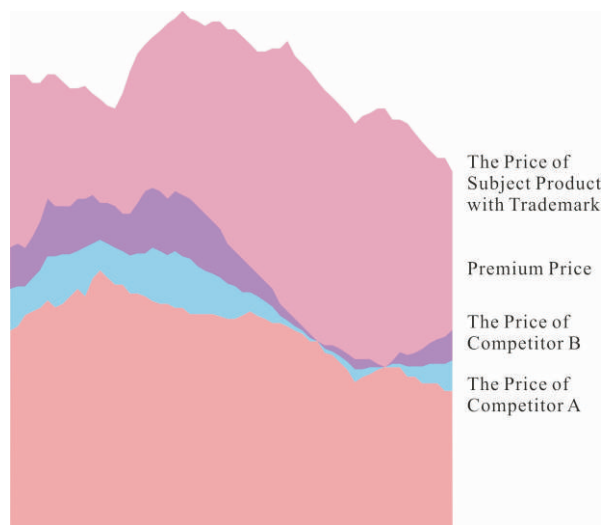
¹⁶ Gordon V. Smith, 1997, Trademark Valuation, John Wiley & Sons, Inc., 605 Third Avenue, New York, NY 10158-0012. P. 88.

¹⁷ Gordon V. Smith, 1997, Trademark Valuation, John Wiley & Sons, Inc., 605 Third Avenue, New York, NY 10158-0012. P. 88.

¹⁸ Gordon V. Smith, 1997, Trademark Valuation, John Wiley & Sons, Inc., 605 Third Avenue, New York, NY 10158-0012. P. 88.

¹⁹ Aswath Damodaran, 2002, Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, John Wiley & Sons, Inc., 605 Third Avenue, New York, NY 10158-0012. P. 766.

的價值、商標會應用在可能會涉及的生意層面的價值^{20,21}。其價值經常是浮動的，受到自身公司對於商標本身之用力程度與競爭對手以及時間的消蝕而有所不同²²，案例上即有營業總額接近之美國波音(Boeing)航空公司的商標價值高達美金2,312,000,000元而世界上最大的家庭裝修零售商Home Depot的商標價值才值美金140,000,000而已²³，可見商標之使用與建立，及市場的



商標價值示意圖

²⁰ Gordon V. Smith and Russell L. Parr, 2000, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley & Sons, Inc., PP. 271-275.

²¹ Robert F. Reilly and Robert P. Schweihs, 2004, The Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis. McGraw-Hill, Two Penn Plaza, New York, NY 10121-2298. P. 356.

²² Gordon V. Smith, 1997, Trademark Valuation, John Wiley & Sons, Inc., 605 Third Avenue, New York, NY 10158-0012. P. 89.

²³ Aswath Damodaran, 2002, Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Published by John Wiley & Sons, Inc., New York. P. 33.

態樣，動態地影響著商標的價格與價值，亦影響著發生商標侵權時之請求數額。

6.3 請求人之適格性

請求人(通常即為原告)之適格性問題，在商標權屬於一個法人或一個自然人之情形下，原告即為該商標權人。於商標共有之情形時，原告之起訴，依共有之內部關係定之，未有契約約定者，則屬共同共有，應得全體共有人之同意。在外國立法例上，有應取得全體共有人之同意者，日本商標法第13條準用專利法第33條即規定「A joint owner of the right to obtain a patent may not assign his share without the consent of all the other joint owners.」，商標法第35條準用專利法第73條亦規定：「Each of the joint owners of a patent right may neither transfer his share nor establish a pledge upon it without the consent of all the other joint owners.」。韓國商標法規定：「A joint owner of a trademark right may neither assign establish a pledge upon it without the consent of all the other joint owners.」，均屬應得全體共有人同意之立法例。其他國家，亦有規定各該共有人得循共有之利益關係而單獨處分商標共有關係者，英國1994年商標法，認為商標註冊是屬於個人的財產的一部分，其共有關係，每一個共有人都有相等之權利，不必經過其他共有人之同意，

即可以主張商標權。美國與法國學者亦有認為，商標之權利，係可由共有人單獨行使之^{24,25}。在共有商標之訴訟程序上，應屬共同訴訟，於數人必須合一確定之法律關係。

6.4 智慧財產權法院適用一般通常程序

所謂適用一般通常程序，即指不適用小額程序或簡易程序，而均適用一般通常程序。智慧財產案件審理法草案第6條規定：「民事訴訟法第2編第3章、第4章規定於智慧財產之民事訴訟不適用之」，其說明欄謂：「智慧財產之民事事件，不分訴訟標的之金額或價額，一律適用通常訴訟程序，故民事訴訟法第2編第3章、第4章簡易訴訟程序及小額訴訟程序，於智慧財產之民事訴訟不適用之」。基於此規定，商標爭議之民事事件，依民事訴訟法之規定，應先行調解(mediation)，而調解之方式，在處理商標爭議上，亦常被使用作為爭議解決之方式。

智慧財產案件審理法草案第27條第1項規定：「審理第23條案件之附帶民事訴訟，認為原告之訴不合法，或刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理者，應以判決駁回之。其刑事訴訟經裁定駁回者，應以裁定駁回原告之訴」，其說明欄謂：「參考刑事訴訟法第502條第1項、

²⁴ Richard Stim, 1996, Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference

²⁵ Albert Chavanne, 1998, Jean-Jacques Burst: Droit de la propriété industrielle, P497.

第503條第1項之規定，爰於第1項規定法院認為附帶民事訴訟不合法，或刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理者，應以判決駁回原告之訴。又刑事訴訟經法院依刑事訴訟法第161條第2項、第326條第3項裁定駁回公訴或自訴者，參照刑事訴訟法第503條第4項規定意旨，規定應裁定駁回原告之訴。又第1項既已特別規定於上開情形應駁回原告之訴，刑事訴訟法第503條第1項但書關於該項前段情形，經原告聲請時，應將附帶民事訴訟移送管轄法院民事庭之規定，即不在準用之列，併此敘明」。第27條第2項規定：「審理第23條案件之附帶民事訴訟，除第三審法院依刑事訴訟法第508條至第511條規定裁判者外，應自為裁判，不適用刑事訴訟法第504條第1項、第511條第1項前段之規定。但依刑事訴訟法第489條第2項規定諭知管轄錯誤及移送者，不在此限」，其說明欄謂：「第23條侵害智慧財產刑事案件第一審係由地方法院專業法庭審理，第二審則由專業之智慧財產法院審理，均具專業能力，於審理附帶民事訴訟，除第三審法院依刑事訴訟法第508條至511條規定裁判，及第一、二審法院依刑事訴訟法第489條第2項規定諭知管轄錯誤及移送者外，應自為裁判，刑事訴訟法第504條第1項、第511條第1項前段將附帶民事訴訟移送法院民事庭之規定，應不予適用，爰訂定第2項。本條規定不限智慧財產法院，除別有規定外，凡審理第23條案件之各審法院，且不論刑事案件係適用通常、簡式審判或簡易

程序，均有其適用」。

智慧財產案件審理法草案第28條規定：「不服地方法院關於第23條案件依通常或簡式審判程序之附帶民事訴訟所為裁判，提起上訴或抗告者，應向管轄之智慧財產法院為之」，其說明欄謂：「不服地方法院關於第23條侵害智慧財產刑事案件依通常或簡式審判程序及其附帶民事訴訟所為裁判，而提起上訴或抗告者，固應逕依第25條規定併向管轄之智慧財產法院為之，惟如刑事裁判未經上訴或抗告，而僅就附帶民事訴訟之裁判上訴或抗告者，因地方法院專業法庭審理第23條刑事案件之附帶民事訴訟係取代智慧財產法院第一審程序，故僅就附帶民事訴訟之裁判上訴或抗告者，亦應向管轄之智慧財產法院為之，爰訂定本條，以臻明確。至於地方法院依簡易程序審理第23條案件及其附帶民事訴訟所為裁判，如刑事裁判未經上訴或抗告，而僅就附帶民事訴訟之裁判上訴或抗告者，並無本條之適用，仍應上訴或抗告於管轄第二審之地方法院合議庭，而非智慧財產法院，附此說明。刑事訴訟經裁定駁回，或諭知無罪、免訴、不受理之判決，而依第27條第1項駁回原告之訴者，非對於刑事訴訟有上訴或抗告時，其附帶民事訴訟部分依第1條準用刑事訴訟法第503條第2項、第4項規定，自不得上訴或抗告，係屬當然」。

依此規定，商標事件在進行請求法院為金額給付之判決時，其程序均以一般通常程序行之，不進行小額程

序或簡易程序，其上訴亦同，應注意及此。

7、作成行政處分合法與否判決之程序

7.1 得審理行政處分之態樣

智慧財產案件審理法草案第31條第1項規定：「下列行政訴訟事件由智慧財產法院管轄：1、因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法有關智慧財產權所生之行政訴訟事件及強制執行事件。2、其他依法規定由智慧財產法院管轄之行政訴訟事件」，其說明欄謂：「本條明定應由智慧財產法院管轄之行政訴訟事件範圍。且本條既規定應由智慧財產法院管轄，則原告自不得主張依行政訴訟法第18條準用民事訴訟法第22條規定，任向其他有管轄權之行政法院起訴。關於智慧財產法院組織法第3條第3款、第4款之智慧財產行政訴訟事件，自應由智慧財產法院管轄，爰於第1項第1款及第2款明定之。且本款所稱之『行政訴訟事件』，應從廣義，除狹義之訴訟外，另如有關智慧財產之公法上爭議，所生聲請停止行政處分執行事件，或公法上給付請求權之保全程序事件，均為行政訴訟法中所明定之行政訴訟事件，則依本款之規定，亦應由智慧財產法院管轄。又強制執行程序中所提起之債務人異議之訴，既與智慧財產公法上爭議所生給付權利有關，自亦屬之。惟第三人異議之訴及分配表異議之訴，則性質上純屬私權

爭訟，應由普通法院審理，自不在其列」。第31條第2項規定：「其他行政訴訟與前項各款訴訟合併起訴或為訴之追加時，應向智慧財產法院為之」，其說明欄謂：「第2項明定其他行政訴訟事件與智慧財產公法上爭議之行政訴訟事件，得合併向智慧財產法院起訴或為訴之追加。則原告雖仍得就其他行政訴訟，另向高等行政法院起訴，惟如其合併向智慧財產法院以外之其他行政法院起訴，則應為法所不許」。第32條規定：「對於智慧財產法院之裁判，除法律別有規定外，得上訴或抗告於最高行政法院」。

7.1.1 與商標有關之行政處分

智慧財產權法院受理與商標有關之行政處分，而得作成行政處分合法或不合法之判決者，通常係指依商標法第40條提出之商標異議或依同法第50條提出之商標評定，而由行政機關作成異議成立或不成立、評定合法與不合法之行政處分，當事人對之提起行政訴訟而言。智慧財產權法院對此等訴訟型態，應逕為受理，逕為裁判。至於異議行政處分或評定行政處分之合法性與否，應視所持之事實認定與處分理由而言，依商標法規定，得主張商標權存在與不存在、合法與不合法之態樣，得分如下細析之：

7.1.1.1 基礎形式

依商標法第23條第1項第1款規定：「不符合第五條

規定者」，同法第5條則規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.2 描述性質圖形或文字

依商標法第23條第1項第2款規定：「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，得作為異議或評定之理由。商標若屬於描述性(descriptive)之表達，缺乏特取性(weak and lack secondary meaning)²⁶，消費者容易容易誤認為係在描述商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明，而非認為係「商標」，故不宜註冊為商標。

7.1.1.3 通行使用

依商標法第23條第1項第3款規定：「所指定商品或服務之通用標章或名稱者」，得作為異議或評定之理由。通用(genericness)的標章或名稱，既已通行使用多時，不應由單法人或單自然人取得其商標專用權。

7.1.1.4 功能性

依商標法第23條第1項第4款規定：「商品或包裝之

²⁶ “The mark is descriptive. A junior user can defend its use if a senior user's mark is weak and lacks secondary meaning.” Stephen Elias, 2005, Trademark: Legal Care for your Business & Produce Name, No10, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710. P. 10/10.

立體形狀，係為發揮其功能性所必要者」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.5 國家號記

依商標法第23條第1項第5款規定：「相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.6 國父或元首號記

依商標法第23條第1項第6款規定：「相同於國父或國家元首之肖像或姓名者」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.7 政府號記

依商標法第23條第1項第7款規定：「相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會之標章或所發給之褒獎牌狀者」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.8 著名組織

依商標法第23條第1項第8款規定：「相同或近似於國際性著名組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章者」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.9 驗證標記

依商標法第23條第1項第9款規定：「相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗證標記者」，得作為異

議或評定之理由。

7.1.1.10 公序良俗

依商標法第23條第1項第10款規定：「妨害公共秩序或善良風俗者」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.11 誤信之可能

依商標法第23條第1項第11款規定：「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.12 相同或近似著名標章

依商標法第23條第1項第12款規定：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.13 相同或近似先前商標

依商標法第23條第1項第13款規定：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.14 抄襲

依商標法第23條第1項第14款規定：「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，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.15 肖像及姓名

依商標法第23條第1項第15款規定：「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.16 著名法人商號

依商標法第23條第1項第16款規定：「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者」，得作為異議或評定之理由。

7.1.1.17 商標不當使用

依商標法第23條第1項第17款規定：「商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者」，得作為異議或評定之理由。此為商標權之不當使用(misuse)，商標之使用，致使侵害他人之著作權、專利權或其他權利，即不得為商標註冊。然而，同款但書規定：「但得該他人同意申請註冊者，不在此限」，應注意及之。

7.1.1.18 酒類地理標示

依商標法第23條第1項第18款規定：「相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者」，得作為異議或評定之理由。

7.2 應審酌新證據

智慧財產案件審理法草案第33條第1項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之」，其說明欄謂：「現行專利法第67條第3項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審酌。惟依專利法第67條第4項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。又關於撤銷或廢止商標註冊之行政爭訟程序，實務上亦同此處理。惟上述情形，致使同一商標或專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其

智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形」。第33條第2項規定：「智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由」，其說明欄謂：「關於在行政訴訟中所提出之新證據，並未經智慧財產專責機關先行判斷，自宜責令其就該新證據提出答辯書狀，對於應否據以認定確有撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之理由，為具體之表明」。商標之異議或評定事由之提出，至訴訟程序時，仍可依此規定提出新證據，極需注意。

7.3 停止訴訟程序之禁止

現行制度之最大問題，在於商標案件分屬行政法院、民事法院及刑事法院審判，故常有停止訴訟程序情事之發生。智慧財產案件審理法草案針對此問題，訂定出不得停止訴訟程序之規定，以促使訟爭解決一次性及敦促訴訟程序持續不間斷的進行。智慧財產案件審理法草案第16條第1項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」，其說明欄謂：「行政訴訟法第12條

規定民事或刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法為據者，應依行政爭訟程序確定之。而其行政爭訟程序已經開始者，於其程序確定前，民事法院應停止審判程序。另專利法第90條第1項（第108條、第129條第1項準用）、商標法第49條（第56條、第80條準用）、植物品種及種苗法第42條、民事訴訟法第182條第2項，均有關於停止訴訟程序之規定。因此，有關智慧財產之民事訴訟中，被告主張智慧財產權不存在，而提起行政爭訟時，或有第三人對智慧財產權之有效性提出評定、舉發及行政爭訟時，民事訴訟如依首揭規定停止審判，其權利之有效性與權利之侵害事實無法於同一訴訟程序一次解決。當事人每以此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時的保障。次按智慧財產權原屬私權，其權利有效性之爭點，自係私權之爭執，由民事法院於民事訴訟程序中予以判斷，在理論上即無不當。尤以智慧財產法院之民事法官，已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，則就其終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要。爰設第1項規定，使審理智慧財產訴訟之民事法院，於訴訟中就其商標權或專利權有無應撤銷或廢止原因之爭點為實質判斷，並排除行政訴訟法、民事訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟規定之適用，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護。惟訴訟當事人就權利有效性之爭點，得於民事訴

訟主張或抗辯之事由，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，故如依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，例如同一事實及證據業經行政爭訟程序認定其舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，實體法既已規定不得再行舉發或申請評定，則於民事訴訟中，其亦不得復以該事由爭執權利之有效性，自不待言」。

第16條第2項規定：「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利」，其說明欄謂：「我國法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故審理智慧財產事件之民事法院縱依其判斷認智慧財產權確有應撤銷或廢止之原因，除智慧財產專責機關原為核准之行政處分係屬當然無效之情形外，即無權就該智慧財產權逕行予以撤銷或廢止。惟為貫徹本條第1項容許民事法院於訴訟中就權利有效性之爭執，一併判斷之立法目的，爰於第2項明定民事法院於認定智慧財產權確有應予撤銷或廢止之原因時，縱認智慧財產權人之權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決。該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及，亦不待言」。

8、作成徒刑、拘役、罰金、緩刑判決程序

8.1 作成徒刑、拘役、罰金、緩刑判決之智慧財產種類

商標事件，欲請求法院作成徒刑、拘役、罰金或緩刑等刑責判決，其第一審之審判仍由一般地方法院之刑事庭為之，不服地方法院的刑事庭判決，始上訴至智慧財產法院而依智慧財產案件審理法審理上訴或抗告。智慧財產案件審理法草案第25條第1項規定：「不服地方法院關於第23條案件依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告者，除少年刑事案件外，應向管轄之智慧財產法院為之」，其說明欄謂：「第23條案件第一審雖由地方法院管轄，但應由專業性之智慧財產法院管轄第二審，惟少年刑事案件因被告行為時為未滿18歲之人，應由少年法院（庭）依少年事件處理法之規定處理，不宜由智慧財產法院審判，爰於第1項訂定明文。至於不服依簡易程序所為裁判者，仍應依刑事訴訟法第455條之1之規定，上訴或抗告於管轄之第二審地方法院合議庭，附此說明。第23條案件與其他刑事案件有刑事訴訟法第7條第1款所定相牽連關係，經合併裁判，並合併上訴或抗告者，因考量審理第23條案件涉及高度專業性，宜由專業之智慧財產法院為之，且為節省被告至不同法院應訴之負擔及同一被告所犯數罪由不同法院裁判尚需另定應執行刑之勞費，爰於第2項明定其第一審經合併裁判，並合併上訴或抗告者，亦應向智慧

財產法院為之」。第25條第2項規定：「與第23條案件有刑事訴訟法第7條第1款所定相牽連關係之其他刑事案件，經地方法院合併裁判，並合併上訴或抗告者，亦同。但其他刑事案件係較重之罪，且案情確係繁雜者，智慧財產法院得裁定合併移送該管高等法院審判」，其說明欄謂：「與第23條案件有刑事訴訟法第7條第1款相牽連關係之其他刑事案件，經地方法院合併裁判，並合併上訴或抗告者，原則上固應由智慧財產法院合併審判。但其他刑事案件係較重之罪，且案情確係繁雜時，因審理所需時程較久，智慧財產法院於斟酌情狀後，如確認由該管高等法院合併審判，更能達成妥適終結之目標，應許智慧財產法院得不徵詢該管高等法院或當事人意見，逕以裁定移送該管高等法院合併審判，爰於第2項但書訂明其旨。此項裁定確定時，受移送法院即應受其拘束，不得再行移送」。

8.2 第一審仍屬各地方法院之刑事程序

智慧財產案件審理法草案第23條規定：「刑法第253條至第255條、第317條、第318條之罪或違反商標法、著作權法或公平交易法第35條第1項關於第20條第1項及第36條關於第19條第5款案件之起訴，應向管轄之地方法院為之。檢察官聲請以簡易判決處刑者，亦同」，其說明欄謂：「刑法第253條至第255條、第317條、第318條之罪或違反商標法、著作權法或公平交易法第35條第1項關於第20條第1項及第36條關於第19條

第5款等侵害智慧財產之犯罪，雖亦有在公開場合為之者，例如在市集銷售盜版光碟或仿冒商標之商品，但規模較大情節較重之犯罪，例如大規模之擅自重製或仿冒商品之工廠，恆在隱密中進行，為加強查緝效果，保障智慧財產權，偵查中宜由各地方法院檢察署檢察官、司法警察（官）就近查察，而檢察官或司法警察官為進行偵查、調查，每需向各地方法院檢察署對應之地方法院聲請搜索票，檢察官也有向地方法院聲請羈押必要，對於搜索票或羈押之聲請，地方法院則須為即時之調查及裁定，故第一審之偵查業務，宜由地方法院檢察署檢察官為之，基於偵查、審判之對應性，第一審審判業務，亦應由地方法院管轄。高等法院層級之智慧財產法院則管轄不服地方法院依通常、簡式或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之案件，爰於本條前段訂定明文。第一審依通常程序起訴之案件既由地方法院管轄，情節較輕微之簡易程序案件，自亦應由地方法院依現行刑事訴訟法之規定處理。爰於本條後段訂定明文，以期明確」。

9、作成罰鍰之裁定程序

智慧財產案件審理法草案第10條第1項規定：「文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得以裁定處新臺幣三萬元以下罰鍰」，其說明欄謂：「民事訴訟法第349條固規定第三人無正當理由不從提出文書命令時，法院得處罰鍰或命

為強制處分，而勘驗之情形依同法第367條規定，亦得準用上開規定。惟於訴訟當事人不從法院之命提出文書或勘驗標的物時，則不得援引上開規定，僅得依民事訴訟法第345條第1項規定，審酌情形認他造關於該證據之主張或依該證據應證事實為真實。惟法院究竟於何程度得認定為真實？並不確定。如證據仍存在時，不如直接或間接強制促其得於訴訟中顯現，更為有效。尤其於智慧財產民事事件，就侵害之事實及其損害所及範圍之證據，在訴訟當事人間具有明顯存在於一方之情形，如未能促使證據提出於法院，法院於事後審酌情形認定他造關於證據之內容，及其所憑證明之侵害事實及損害範圍，是否可信為真實，仍有相當困難。爰明文書或勘驗物之持有人，包括當事人及第三人，無正當理由不從法院之命提出文書及勘驗物時，法院得科處罰鍰及必要時命為強制處分，以促使當事人協助法院為適正之裁判」。

第10條第4項規定：「法院為判斷第1項文書或勘驗物之持有人有無不提出之正當理由，於必要時仍得命其提出，並以不公開方式行之」。第10條第5項規定：「前項情形，法院不得開示該文書及勘驗物。但為聽取訴訟關係人之意見而有向其開示之必要者，不在此限」，其說明欄謂：「第1項文書或勘驗物之持有人有不從法院之命提出文書及勘驗物之正當理由時，固應免其提出之義務。惟法院為判斷其有無正當理由，有時仍

有命其提出之必要，並應以不公開方式行之。此時為兼顧證據持有人維持秘密之利益，自應限制得請求開示該證據之人。故第5項明定除法院認為有必要開示而聽取其意見之訴訟關係人外，任何人不得要求開示該證據」。第10條第6項規定：「前項但書情形，法院於開示前，應通知文書或勘驗物之持有人，持有人於受通知之日起14日內聲請對受開示者發秘密保持命令者，於聲請裁定確定前，不得開示」，其說明欄謂：「法院為判斷第1項所定之正當理由是否存在，而確有必要向特定訴訟關係人開示證據而聽取其意見時，亦應許持有證據之當事人或第三人採取適當保護措施之機會。故第6項明定法院於此時應通知證據持有人，而證據持有人受通知後，應迅速表示意見，如證據持有人聲請對受開示者發秘密保持命令，則在裁定確定前，法院不應為證據之開示。至證據持有人受通知後遲未表示意見，法院亦應俟聲請秘密保持命令之合理期間（即受通知之日起14日）後，始得開示，自不待言」。

10、作成強制處分之裁定程序

智慧財產案件審理法草案第10條第1項規定：「文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院於必要時並得以裁定命為強制處分」。第10條第2項規定：「前項強制處分之執行，準用強制執行法關於物之交付請求權執行之規定」。此規定於商標訴訟事件之進行，具有極大之助益，能使文書

或勘驗物之提出更有效能，而有助於判斷商標事件之合法或侵害行為之範圍。

1 1、作成支付命令程序

智慧財產案件審理法草案第21條第1項規定：「智慧財產事件支付命令之聲請與處理，依民事訴訟法第6編之規定」。第21條第2項規定：「債務人對支付命令提出合法異議者，發支付命令之法院應將卷證移送智慧財產法院處理」。亦即，債權人依商標法有得請求債務人給付金錢的情形時，可以選擇使用支付命令的形式，請求法院作成支付命令，此種支付命令仍由一般法院為之，並非由智慧財產法院為之。但若支付命令經債務人異議，而成為一般商標訴訟時，即移歸智慧財產法院審理。

1 2、作成秘密保持命令之程序

秘密保持命令，在商標訴訟事件，是非常新的名詞，其指在商標訴訟事件當中，法院認為某些項目的資料內容，必須保持秘密，而為秘密保持命令之發出。當事人間如果認為自己的某些項目之文書或資料內容，應有保守秘密的必要，可以向法院聲請，請法院發秘密保持命令。

智慧財產案件審理法草案第11條第1項規定：「當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合下列情

形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：1、當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。2、為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要」，其說明欄謂：「我國現行法中，對於訴訟中涉及當事人或第三人營業秘密之保護，有民事訴訟法第195條之1、第242條第3項、第344條第2項、第348條及營業秘密法第14條第2項等，依上開規定，法院得為不公開審判、不予准許或限制訴訟資料閱覽，惟有關智慧財產之訴訟，其最須為保密之對象常即為競爭同業之他造當事人，此時固得依上開規定不予准許或限制其閱覽或開示，但他造當事人之權利亦同受法律之保障，不宜僅因訴訟資料屬於當事人或第三人之營業秘密，即妨礙他造當事人之辯論。為兼顧上開互有衝突之利益，爰於第1項明定秘密保持命令之制度，以防止營業秘密因提出於法院而致外洩之風險」。

第11條第2項規定：「前項規定，於他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人，在聲請前已依前項第1款規定之書狀閱覽或證據調查以外方法，取得或持有該營業秘密時，不適用之」，其說明欄謂：「受秘密保持命令之人如於秘密保持命令聲請前，已依其他途徑

取得或持有營業秘密者，因與秘密保持命令制度在於鼓勵營業秘密持有人於訴訟中提出資料，而協助法院為適正裁判之本旨無涉，且於此情形，限制持有秘密之人為該營業秘密之利用，亦不合情理，爰於第2項明定排除之」。第11條第3項規定：「受秘密保持命令之人，就該營業秘密，不得為實施該訴訟以外之目的而使用之，或對未受秘密保持命令之人開示」，其說明欄謂：「受秘密保持命令之人，不得將受保護之營業秘密，使用於實施該訴訟以外之其他目的，或向未受秘密保持命令之人開示」。

13、作成假扣押裁定程序

智慧財產案件審理法草案第22條第1項規定：「假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之」。此規定與一般之假扣押，並未有不同，僅在智慧財產案件審理法草案裡再一次陳述其內容。商標事件的債權人，認為債務人的財產，若未能扣押，則日後可能難以回復，則可聲請法院發假扣押裁定，對債務人之財產予以假扣押。

14、作成假處分之程序

商標債權人若認為有請求作成假處分之必要，亦得聲請法院發假處分裁定，進行假處分之程序。

15、作成定暫時狀態處分之程序

定暫時狀態之處分，於商標事件，係屬相當重要的一環。為了防止發生重大的損害，或是為了避免有急迫的危險產生，都有定暫時狀態的必要，可以聲請法院發定暫時狀態之處分。智慧財產案件審理法草案第22條第2項規定：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之。其釋明有不足者，法院應駁回聲請」，其說明欄謂：「智慧財產民事事件，實務上權利人常就禁止被疑侵害者繼續製造、販賣及銷售等行為，聲請定暫時狀態處分。而智慧財產權之產品，尤其是半導體等高科技產業，其產品於市場上之替換週期甚為短暫，商機稍縱即逝，一旦經法院命停止繼續製造、販賣等行為，常不待本案判決確定，產品已面臨淘汰，致廠商被迫退出市場之不利結果，影響至為重大，其造成之損害亦難預計。基於智慧財產事件之特性，就聲請定暫時狀態處分之要件，自應嚴謹，因此，第2項規定聲請人應就爭執之法律關係為防止發生重大損害或避免急迫之危險，及如不准許定暫時狀態之處分，其所受損害將難以回復，而有保全必要之事實，提出得即時調查之證據釋明之。且就定暫時狀態處分之請求原因，如未為充分釋明，亦不應遽准供擔保以補釋明之不足，爰明定法院應逕駁回其聲請。又前開所稱為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而有

保全必要之事實，法院應審酌聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實，法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害，其造成聲請人之困境是否大於相對人，以及對公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成如何之影響等，併予敘明」。

第22條第3項規定：「聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分」。第22條第4項規定：「法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限」，其說明欄謂：「法院為定暫時狀態之處分前，應使兩造當事人有陳述之機會，民事訴訟法第538條第4項前段已有規定。但同條但書規定『法院認為不適當者，不在此限』，其用語概括，法院於個案間之認定可能歧異甚大。斟酌對於智慧財產相關事件定暫時狀態處分之特殊性，允宜對裁定前不通知相對人之情事，設更為明確之規制。故本條第4項明定僅在聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經智慧財產法院認為適當者，始得不通知相對人陳述，而逕行裁定」。

16、作成仲裁判斷程序

商標侵害案件型態與仲裁程序之關係，在於商標侵

害事件之當事人，是否有就商標侵害之事件，作成付交仲裁判斷的程序合意。也就是說，在商標侵害的案件，如果雙方願意依仲裁程序來解決爭議，則可透過程序契約的方式，約束雙方行仲裁判斷，交由仲裁人為仲裁判斷，亦為爭議解決之程序選擇之一。

17、作成刊登媒體判決程序

智慧財產法院能否作成刊登媒體之判決內容，應觀察各法律是否對於刊登媒體之形式具有相對的規定。商標訴訟事件，其訴訟內容，依商標法第64條規定：「商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙」，故商標權人得依此請求智慧財產法院判決由侵害商標權之人負擔費用，將判決書的內容全部或一部登載新聞紙類。

商標事件，其有關商標侵害之訴訟請求，包括金錢賠償、刊登新聞紙，以及刑事責任之確定程序，及商標存在是否合法適當等之判斷程序，在智慧財產案件審理法草案均有加以規範，本文介紹及此。遇有商標問題，智慧財產案件審理法希望能在一個法院即能完全解決商標事件之所有訴訟問題，而不必分屬許多法院。實際的運作，需待實際運作後產生經驗始能觀察，初步僅能針對相關的規定加以了解。若智慧財產案件之法官能本著商標案件爭議解決一次解決之宗旨，而能就此智慧財產案件審理法之精神，完成相關商標案件之審理與進行，則應有一番不同之氣象。

智慧財產權授權問題探討

謝智硯律師

壹、前言：

商業活動與科技發展的多樣性引起眾人對智慧財產權的重視，無論是著作、商標、專利、營業秘密或專門技術皆有創造財富的潛力，因此企業界逐漸將智慧財產權視為無形的資產並充分利用以創造財富。有鑒於此，如何運用智慧財產權為目前業界在競爭激烈的市場中所應面對的重大課題。因此，企業界應加強研發以獲取專利權、商標權及著作權之保護，並尋求國外先進廠商之技術轉移或合作及以自己所擁有之智慧財產權作為交互授權之籌碼以取得新的技術。

所謂技術移轉，乃是由技術提供者提供生產技術、機器設備、產品技術資料、相關產品，以及製程資料與技術需要者或技術接受者。而其好處為技術移轉不但可迅速地趕上先進科技水準，取得所需的技術且負擔的成本與風險也較少。然技術移轉方式有許多種，廣義的技術移轉係指實質上能達成技術移轉效果之任何方式，約略有下列幾種方式¹：外國之直接投資、購買機械設備或整廠輸入、購買專門技術、授權、合資、策略聯盟、

¹ 陳慧玲，技術移轉之研究，國立台灣大學法律學研究所，一九八五年，頁四十八。馮震宇，技術移轉之類型及其比較，工業財產權與標準，一九九五年二月，頁九十六。

購併及對沖協定等等，而授權關係為現行技術移轉方式中，最普遍被使用者，故狹義之技術移轉方式，係指以授權關係為基礎之技術移轉。契約關係雖係狹義之技術移轉，然而授權關係本身之概念，卻十分廣泛，本文茲將授權契約之相關問題予以簡單陳述，以收拋磚引玉之效。

貳、授權契約立法例：

授權契約是目前業界擴散智慧財產權常見的方式，相較於智慧財產權的讓與，授權能使智慧財產權由更多人加以使用，增加其潛在價值。然而，智慧財產權法令多半僅就智慧財產權的保護要件、申請程序、權利範圍、刑事制裁…等加以規範，對於智慧財產權之授權多僅規定權利人得授權他人使用該權利，並未進一步就授權的法律關係的性質加以規範。因此，就授權契約相關疑義的解釋上來說，無可避免地應參酌外國立法例的規定來處理。而我國智慧財產權之制度，一方面由於經貿往來及貿易談判壓力的關係，深受美國制度及觀念的影響，二方面則由於地緣及法律體系與日本相近，在修法或是概念論述時，常常仿襲日本制度，引用日本學者之論述，因此，筆者擬先就美日授權制度加以介紹。

一、美、日授權制度的介紹：

（一）美國授權契約體系：

1、授權制度：

（1）授權相關規定：

美國專利法第二六一條規定如下：「依本法之規定，專利權具有動產之性質，專利申請權、專利權，或任何與其有關之權益，均得依法以書面方式讓與，專利申請人、專利權人，其受讓人或法定代理人，得依同樣之方式，將專利申請權或專利權，在全美國境內或特定區域內，讓與他人。承認證明書，經國內由有權監司宣誓之官員，或於外國由美國外交官或領事或經其授權之官員，或依協約、協定得由外國政府指定之人員署名，並加蓋關防者，得作為專利權或專利申請之讓與、授與之初步證據。讓與、授與，非於其行為日起三個月內，或其後之買賣或設定抵押權前，向專利商標局登記者，倘未經通知不得對抗於其後支付相當代價之買受人或抵押權人，或受讓人。」²

² 35 U.S.C. 261 Ownership, assignment. Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property. Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for

（2）授權制度概說：

由美國專利法第二六一條第三項之規定來看，授權是採用 grant 這個字，而非 license。至於 license agreement 雖未出現在專利法中，但是常被用來指稱授權契約。基本上，美國專利法對於授權契約並未加以描述，主要是透過各州契約法來加以規範。而學者則認為專利授權契約的性質是專利權人放棄對被授權人的侵害排除請求權³，對於被授權人而言是一種「訴訟免疫」

Patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States. A certificate of acknowledgment under the hand and official seal of a person authorized to administer oaths within the United States, or, in a foreign country of a diplomatic or consular officer of the United States or an officer authorized to administer oaths whose authority is proved by a certificate of a diplomatic or consular officer of the United States, or a apostille of an official designated by a foreign country which, by treaty or convention, accords like effect to apostilles of designated officials in the United States, shall be prima facie evidence of the execution of an assignment, grant, or conveyance of a patent or application for patent. An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.

³ 村上政博，特許ライセンスの日美比較，【第二版】，頁127

(Immunity from suit) 契約或是「不控訴契約」(covenant not to sue)⁴。授權契約可分為下列二種型態，一為含有將來不對第三人授與實施權約定之專屬授權 (exclusive license)，二為不含有上述約定的非專屬授權 (nonexclusive license)。於專屬授權的情形，授權人本身能否實施標的專利權，應視當事人之意思表示而定。若授權人除了權利金的請求權以外的權利皆不保留的情形，應解釋為授權人本身亦不得實施該專利權。而專屬授權契約並不表示是唯一的授權契約，以既存的非專屬授權（複數的情形亦同）的存續為前提而為專屬授權亦可⁵。

（二）日本授權契約體系：

1、授權制度：

（1）授權相關規定：

日本特許法相當於我國專利法中，有關發明專利權的規定，由於日本智慧財產權法多規定準用特許之規定，以下，即以特許法為例，介紹日本專利授權制度。

日本特許法第七十七條規定如下⁶：「Ⅰ特許權人得對該特許權專用實施權。Ⅱ專用實施權人於設定行為所規定之範圍內，專有以產業之目的，實施該特許發明

⁴ 彭鑒托，授權理論及契約，頁10。

⁵ 同前註三，頁127。

⁶ 日本特許法第七十七條（專用實施權）

特許權者は、その特許権について専用実施権を設定することができ

之權利。III專用實施權限於以下情形時，始可轉讓：與實施的事業項目一併使用的場合、獲得特許權所有者同意的場合，以及繼承及其他概括承受之情形。IV專用實施權人，限於取得特許權人允許的情形，使得就其專用實施權設定質權或授與其他人普通實施權。V第七十三條〔特許權之共有〕的規定準用於專用實施權。」

日本特許法第七十八條規定如下⁷：「I特許權人就其特許權，得授與其他人通常實施權。II通常實施權人，依本法規定或於設定行為所定之範圍內，有以產業之目的，實施該特許發明之權利。」

日本特許法第九十八條規定如下⁸：「I下列事

る。

専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

⁷ 日本特許法第七十八条（通常実施権）

特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

⁸ 日本特許法第九十八条（登録の効果）

次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

一 特許権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、放棄による消滅又は処分の制限

二 専用実施権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は特許権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転（相続そ

項，非經登記不生其效力。一、因特許權的移轉（除繼承及其它概括承受）、放棄所生消滅或處分之限制。二、專用實施權之設定、移轉（除繼承及其它概括承受）、變更、消滅（混同或因特許權消滅而造成之消滅時除外）或處分之限制。三、以特許權或專用實施權為標的之質權の設定、移轉（除繼承及其它概括承受）、變更、消滅（混同或因債權擔保之消滅而造成消滅者除外）或處分之限制。II前項各款於繼承或其它概括承受時，應及時將上述意旨通知特許長官。」

日本特許法第九十九條規定如下⁹：「I通常實施權一經登記，對於特許權或專用實施權，或對於之後取得與該特許權相關之專用實施權人，生其效力。II依第三十五條第一項〔職務發明之通常實施權〕、第七十九條〔先使用之通常實施權〕、第八十條第一項〔無

の他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

⁹ 日本特許法第九十九条（同前）

1、通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後取得した者に対しても、その効力を生ずる。

2、第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。

3、通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

效審判請求登記前實施之通常實施權]、第八十一條、第八十二條第一項 [意匠權期滿後之通常實施權] 以及第一百七十六條 [複審之通常實施權] 規定之通常實施權，既即未經登記，亦具有前項之效力。III通常實施權之移轉、變更、消滅或處分之限制，或以通常實施權標的質權之設立、移轉、變更、消滅或處分之限制，非經登記，不得對抗第三人。」

(2)授權制度概說：

從上述日本特許法條文內容可以得知，日本特許法將專利權用益權的部分，區分為專用實施權及通常施實權，而異其效力，學者則認為專用實施權具有類似物權的效力，相當於不動產中之地上權，通常實施權則僅具有債權之效力，相當於租賃權。若以授權之概念來觀察，專屬授權的型態被稱為「專用實施權的設定」，非專屬授權的型態則被稱為「通常實施權的設定」。由於我國專利法並未採相同之立法方式，為了避免文字表達上可能發生的疑義，筆者不擬以專屬授權及非專屬授權直接替代上述用語，仍以「專用實施權設定」及「通常實施權設定」之用語來表達日本學者對於專利授權的看法。

2、日本專利授權的特色：

日本特許法就授權制度而言，將特許權的用益權部分，區分為專用實施權與通常實施權，而各自賦予不同

不同之法律效力。特許法賦予專用實施權類似所有權的地位，專用實施權之設定，非經向主管機關為登記，不生效力；而針對通常實施權，僅賦予其一般債權契約之效力，經向主管機關為登記後，得對抗其後標的特許權之受讓人或專用實施權人。日本學者依特許法之規定，認為專用實施權具有物權效力，而通常實施權僅具有債權之效力。我國並未就專利權之用益權部分，規定區分為專用實施權與通常施實權，其他智慧財產權法中，亦未規定此種分類，因此，在利用日本相關書籍作為論述之依據時，必須要加以注意。同時，由於日本民法關於物權行為之立法主義，係採意思主義，與我國採形式主義不同，在這種情形下，也必須要注意日本學者在討論時的立論基礎為何，避免直接引用日本學者之說法而忽略了法制度上之不同。

二、我國授權制度的介紹：

(一)智慧財產權相關規定：

專利法第五十九條規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」著作權法第三十七條規定：「I 著作財產權人得授權他人利用其著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。III非專屬授權之被授權人非經著作財產權人同

意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用。」商標法第三十三條規定：「I 商標權人得就其註冊商標所指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。II 前項授權應向商標專責機關登記；未經登記者不得對抗第三人。被授權人經商標專用權人同意，再授權他人使用者，亦同。」，然何謂「授權」事關上述條文重大關係，因此，有必要針對「授權」這個概念，作進一步的檢討。

（二）學者見解：

以下則舉數個國內學者專家對於授權的看法作為論述之參考：

1、授與實施權：

所謂「授權」有多位學者認為係指授與實施權而言，其主要論述如后：「專利權之授權，係指專利權人將其專利權之部分內容授權他人實施，至於授權之範圍如何，則完全視契約之內容而定¹⁰。」「專利權之授權，係指專利權人將其專利權之全部或部分授權他人實施¹¹。」「授權乃授與實施權之謂。……於我國法下，專利實施權乃指專利權人就其專利權之全部或一部，授

¹⁰ 陳哲宏・謝銘洋・陳逸南・徐宏昇合著，專利法解讀，P.169，本部分為謝銘洋教授撰寫。

¹¹ 趙晉枚・蔡坤財・周慧芳・謝銘洋・張凱娜合著，智慧財產權入門，P.57，本部分為蔡坤財教授撰寫。

權或基於法律之規定或出於法律之擬制，使非專利權人取得實施該專利權而免於訴追之權利。…本文認為專利授權之定義為：專利權人就其專利權之全部或一部，有限制或無限制的授與他人為業務上實施之謂¹²。」「專利權乃專利權人業務上專有製造、使用或販賣其專利之權，在法律上並負有實施之義務。關於其實施義務，專利權人固得自行實施，但亦得保留專利權（legal title）而將其實施權之內容（製造、販賣或使用）之全部或一部授與他人實施。故所謂『專利之授權』者乃專利權人將其實施權之全部或一部授與他人實施之謂¹³。」「

2、限制性讓與智慧財產權：

另有學者認所謂「授權」意旨，限制性讓與智慧財產權，其主要學者論述如下：「授權實施屬於限制讓與之契約，係指權利人將其權利依權利之內容、依時間或依地區，移轉讓與他人，嗣後受讓人取得權利之原因消滅後，其所取得之權利即自動回歸到原權利人身上…¹⁴」、「在授權契約之情形，由於授權人並未將其權利地位全部移轉讓與他人，而只是將自己之權利中之使用

¹² 洪健樺，有關專利權中授權問題之研究，頁37~頁38。

¹³ 王清峰，專利之國際授權，政治大學法律研究所碩士論文，一九七七年七月，頁21。

¹⁴ 改寫自謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，頁63。

權交由他人行使，自己仍保有智慧財產權人之地位，日後仍有回復成為完整權利人之可能性，因此授權人所享有者，一般即稱之為『母權』，而被授權人經由授權所取得之使用權，一般即稱之為『子權』。¹⁵」「所謂著作財產權之授權係指著作財產權人將著作財產權之一部分權限非終局地授與他人利用¹⁶。」

（三）學說之分析：

1、授與實施權之說法不夠明確：

將授權認為是「授與實施權」之說法，乃是沿用日本特許法將特許權用益權之部分，區分為專用實施權及通常實施權，實施權的概念，此外，我國專利法第五十九條，亦採「授權他人實施」之用語，因此，原則上並沒有什麼不妥。然而，作為法律用語在進行解釋時，不適宜以既有的文字來加以描述，因此，筆者認為應將「授與實施權」的概念進一步加以闡述，使能滿足一般人對於「授權」概念的認知。

2、限制性讓與智慧財產權未指出限於用益部分：

將授權認為是限制性地讓與智慧財產權的說法，相較於「授與實施權」之說法，已進一步闡述授權是一種將權利移轉給他人的法律行為，然而，就一個財產權而

言，無論是用益價值部分的移轉或是交換價值部分的移轉，都算是限制性地讓與，因此，此種說法無法區別「授權」與「設定質權」，因此，筆者認為應加上將「智慧財產權用益權」限制性地讓與他人，始符合授權的概念。

3、未明確區分授權行為與授權契約：

由於我國專利法並非採日本特許法之制度，將特許權之用益權部分，區分為專用實施權及通常實施權。部分學者仍參考日本法之規定，認為所謂授權，是指授與實施權。由於日本特許法區分專用實施權之設定與通常實施權之設定，對於專用實施權認為具有物權效力，而通常實施權則認為僅具有債權效力，由於受到日本此種制度的影響，國內也存在有專屬授權契約是否具有物權效力的爭論。

然而，筆者認為，專用實施權並不等於專屬授權，專用實施權乃是一種用益權，專用實施權的設定才是專屬授權。因此，沿用日本學界的討論，對於專屬授權契約是否具有物權效力加以論述，實有不當。除此之外，筆者認為學者未對於授權行為與授權契約是否應加以區隔進行討論，直接就跳至授權契約到底是物權契約還是債權契約的問題上加以論述，進而肯認專利授權契約乃是債權契約。就授權契約為一個就債權債務關係，雙方合意之契約行為，還去討論是否具有物權效力，此種說

¹⁵ 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，頁65。

¹⁶ 周信宏，著作財產權授權契約之研究，頁23。

法顯然有問題。以不動產地上權設定為例，不動產地上權設定契約，即設定地上權之合意加上登記，為物權契約，應無疑義。但是，不動產地上權設定之原因契約，舉例來說，甲將不動產設定地上權給乙使用收益，乙應支付甲使用費用每年十萬元之契約，無疑的是屬於債權契約。不會有人對於後者之性質為債權契約或是物權契約大費周章加以討論，最後肯認其為債權契約。學者間之所以會對授權契約為物權契約或債權契約產生疑義、爭論不休之原因在於，並未思考到授權行為與授權契約，應像地上權設定契約與地上權設定之原因契約加以區分的可能性。

參、授權契約基本概念：

一、授權契約定義：

如前所述，達到技術移轉目的可透過許多方式，然因技術授權為高科技產業中常使用方式，因此筆者著重此一類型之探應討，而所謂「技術」如前所述，而所謂「授權」是一個動詞，就名詞表面上可解釋為有權限擁有者將所有之權限部分或全部授與他人使用之意，此一名詞與民法上之「授與代理權」¹⁷之概念並不相同，蓋民法授與代理權是一個單方行為，只要本人意思到達代

¹⁷ 民法第一百〇三條規定：「代理人於代理權限內，以本人名義所為之意思表示，直接對本人發生效力。前項規定，應向本人為意思表示，而其向代理人為之者，準用之。」第一百〇四條規定：「代理人所為或所受意思表示之效力，不因其為限制行為能力而受影響。」

理人便產生代理權授與之法律效力，而此一授與代理權之效果為該代理人自此可於代理權限內，以本人名義所為意思表示，直接對本人發生效力，亦即此一授權行為創設代理人一個可以本人名義對外為意思表示之權利。然技術授權契約中之「授權」行為，則是指授權人賦予被授權人一個合法使用其所擁有權利之地位，而該被授權人可以其自己名義合法行使此一權利，故此此一「授權」與民法上之「授與代理權」不同。有學者¹⁸將技術授權契約中之「授權」定義為：對技術有處分權之人創設一個特殊地位給被授權人，做契約目的範圍內之利用。而所謂「授權契約」便係指二造（授權者與被授權者）透過合意行為，即透過契約行為，由授權者創設被授權者一個合法使用契約所約定之技術之權利。整前述概念後，所謂「技術授權契約」便可定義為技術擁有者（或有處分權人）與技術接受者雙方合意，由技術擁有者提供技術供技術接受者於一定期間得使用，而技術接受者提供一定對價與技術擁有者作為使用技術之代價，而此一代價之型態可能是權利金之給付或移轉一定比例股份、或提供其所擁有之技術與他方…等等，而技術授權契約是一種契約型態，因此雙方之權利、義務關係較一般契約關係複雜，因此無法將之定性為民法所規定之各種有名契約，故處理技術授權契約中雙方權利、義務之爭議時，除了應重探求當事人真意外，某些時候為

¹⁸ 劉承愚、賴文智，技術授權契約入門，頁二十。

解決相關爭執，或許可以參考民法上處理混合契約時之方式。

二、授權契約特性¹⁹：

（一）雙務性：

一般而言，契約係以當事人是否互負對價關係區分為單務契約與雙務契約二種，所謂單務契約係指使契約當事人之一方負有義務，而他方不負擔債務者，反之，雙務契約指雙方當事人互負對價關係之契約，表示契約雙方均負有一定之義務，而所謂對價關係並非指雙方當事人互負債務，在客觀上有同一價格，乃指主觀上雙方當事人所為給付互相依存，互為因果而有報償關係之意，故債務與債務間互有補償性質²⁰。而就技術授權契約而言，通常授權者與被授權者雙方多互負有義務，亦即授權者負有將相關技術、文件轉交與被授權者，而被授權者則負有交付權利金或移轉一定比例之股份之義務，因此技術授權契約屬於雙方契約無疑。

（二）債權性抑或類似物權性？

技術授權契約之屬性，亦即究屬債權契約或準物權契約，有以下不同看法：

¹⁹ 同前註十八，頁二十至二十六。周信宏，著作財產權授權契約之研究，中國文化大學法律學研究所碩士論文，民國八十五年六月，頁二十六至三十六。

²⁰ 孫森焱，民法債總論上冊，頁四十至四十一。

1、債權契約：

技術授權契約是指既然名為契約自然俱備一般契約性質，亦即債權性，因此，此一契約是雙方以發生債之關係為目的而締結之債權契約，因此可適用民法債篇關於契約之相關規定。

2、準物權契約：

有學者認為²¹「授權」之概念與物權法上「設定用益物權」相類似，因授權是創設一個特殊地位給被授權人，被授權人立於該地位可依契約規定利用技術，然「技術」為無體財產而非物權，因此技術授權契約可穩為「類似物權性」之契約。

3、區分說：

有主張應視該契約究屬「專屬授權契約」或「非專屬授權契約」而定，亦即若為「專屬授權契約」，因被授權人獨佔授權人所授與權限，因此就所授權之權利範圍具有獨佔性及排他性，因而具有物權性質，從而，專屬授權契約具有準物權性質，而「非專屬授權契約」則因不具排他性與獨佔性，因此屬債權契約性。

²¹ 同前註十八，頁二十一。

4、筆者見解：

在進行討論這個問題時，必須再思考一個法律政策的問題，也就是被授權人應該受到何種形式的保護。因為智慧財產權之授權，並沒有像民法一樣把各種債權、物權，應如何行使、其法律效果如何…等等，都規定得非常詳細。因此，智慧財產權之授權在解釋上會有非常大的空間。從民法對於將物交由他人使用收益，不外乎二種方式，一種是以契約關係讓他人有權使用收益，像是：使用借貸或是租賃，一種是設定物權給他人，使他人有權使用收益，像是：地上權或地役權的設定。智慧財產權之授權關係，亦屬於將智慧財產權交由他人使用收益之交易型態，因此，對於被授權人以何種方式取得對智慧財產權正當使用權益，不外乎上述二種方式，以下分別說明之。

(1)單純債權債務關係的保護：

在智慧財產權的授權關係中，被授權人若只受到單純債權債務關係的保護時，當被授權人因各種因素無法依授權契約取得合法之使用、收益權能時，只能依授權契約債務不履行之方式，向原授權人請求債務不履行之損害賠償，像是：原授權人將專利權讓與他人時，受讓人可以主張不受原授權契約之拘束，要求原被授權人停止使用該項專利權。同時，對於第三人侵害智慧財產權，由於債權相對性的關係，除非第三人故意以違背善

良風俗之方式加損害於被授權人，否則被授權人是不能向侵權行為人請求損害賠償。事實上，此種單純債權債務關係的保護，大抵上與民法上動產租賃契約相同。

(2)類似物權人地位的保護：

在智慧財產權授權關係中，若是被授權人可以得到類似物權人地位的保護，原則上只要在授權契約所定之時、地、權利之範圍內，即可本於其被授權人之地位，不受他人影響而就該智慧財產權加以使用、收益。因此，即便是原授權人將標的智慧財產權讓與或另外專屬授權給第三人，亦不影響原被授權人之權益。同時，被授權人所取得之權利是類似物權之用益權，因此，只要被授權人能舉證其權利受到第三人之侵害，即得本於其類似物權人之地位，向侵權行為人請求排除侵害，並請求侵權行為之損害賠償。事實上，此種類似物權人地位的保護，大抵上與民法上對於不動產地上權人之保護相當。

筆者認為由於專屬授權契約本質上乃屬授權契約，且依我國民法物權篇之規定，係採物權法定主義及物權契約係指直接以物權取得、設定、喪失及變更為目的所締結之契約而言。專屬授權契約雖具有排他性及獨佔性，而具有物權色彩，然此種獨佔性及排他性係於履行之後，所取得之效果，就負擔行為而言，仍係以發生一定債之關係為目的，並非授以物權之得喪變更為目的，

故仍屬債權契約為宜，而非專屬授權契約並無所謂之獨佔性及排他性，亦屬債權契約甚明。

(三)有償性：

契約之雙方當事人各因給付而取得對價的利益者謂有償契約，技術授權契約之當事人各因契約他方之給付而取得相當對價之利益，因此，技術授權契約為有償契約。

(四)要式契約或是不要式契約？

以契約成立是否應具備一定方式為區別標準，可分為要式契約及不要式契約，所謂要式契約指契約之成立須依一定方式者，反之為不要式契約。一般而言，基於契約自由原則，一般契約多屬於不要式契約，而技術授權契約雖屬新型態契約類型，然並無法律規定必需依一定方式為之，故屬於非要式契約。

(五)屬人性：

所謂屬人性是指在契約中，相當重視交易相對人的個人特質，例如，假若授權標的是一個科技專利，若授權人變更，則很有可能因缺乏熟悉標的技術之工程師，而無法履行將技術移轉與被授權人之義務，若被授權人變更，則可能未具備授權人所要求的資格、能力，無法達到原授權人所期待被授權人利用其經營規模或市場地位，擴大該產品市場或收取權利金之期待。

(六)資訊不完整性：

所謂資訊不完整性，一方面是指在授權人為避免技術之商業價值降低，而於談判過程中保留某種程度之資訊，另一方面指契約雙方就技術實用性之評估、技術移轉之成效無法於談判過程中立即做出判斷。

(七)競爭性：

技術授權契約可分為上下授權及水平授權，不論上下或水平授權均會對相關產業造成一定衝擊，使彼此間之競爭關係更為激烈。

(八)無名契約：

通常契約以法律是否賦予一定名稱區分為有名契約及無名契約二種，所謂有名契約係指民法債篇第二章所指各種契約類型，而技術授權契約並非法律明訂之契約類型，故應屬無名契約。

三、授權契約類型：

以技術授權範圍可分為專屬授權、非專屬授權、單向授權、雙向授權及交叉授權五種，茲說明如后：

(一)專屬授權：

所謂專屬授權（或稱獨家授權）係指授權人於一定範圍內（指定期間、指定地域、一定使用權限），將權利單一授與一被授權人，該被授權人於授權範圍內，

取得相當於原授權人之使用權利及與排除他人不法使用之權利，換言之，授權人於授權期間、地域、或授權範圍內不得再行授與被授權人以外之人使用權限。而被授權人所享有之權利範圍包括：使用、製造、銷售及再授權、排除他人使用該技術之權利，亦得以自己名義（被授權人自己名義）提起訴訟等權限。

（二）非專屬授權：

所謂非專屬授權（或稱非獨家授權合約）指授權人就相同之授權範圍保留自行使用或再授與其他被授權人利用之權利。亦即此種利用權並無排他性，此種類型之被授權人僅具有利用之權利，並無再授權或獨立提起訴訟之權能²²。

（三）單向授權契約：

指授權者提供被授權者使用權，亦即授權行為僅單向為之，一般而言，此種授權者通常為主動者，如Texas Instrument將其所擁有之DRAM專利授與其他公司等。

（四）雙向授權契約：

指契約雙方同時為授權者與被授權者，雙方相互所擁有之專利授權與另一方使用。

²² 林宏六、郭雪芳，專利授權暨技術移轉合約，智慧財產權，八十八年六月，頁四十七。

（五）交互授權：

此一授權表面上與雙向授權具有相同點，亦即雙方揭各擁有專利並授與對方使用，惟交互授權之積極目的在於授權者係以「本身專利或技術之使用」交換「得以利用對方研發之優點」，簡言之，雙方基於交互授權，而得利用對方的專利技術，進而運用於其產品製作方法或產品之改良。

（六）聯合授權²³：

指二個以上專利權人，除將各自技術交互授權外，並集中以非專屬授權之方式聯合授給第三人，並協議分配第三人所支付之權利金，聯合授權之當事人通常事先協議對某產品的製造建立一標準規格，使聯合的各當事人均能開發出符合該規格之互補技術，共同包裹授權他人。

肆、授權契約有關內容：

法律行為之成立生效，必須具備當事人、標的（適法、可能、確定）及法律行為（意思表示健全），而契約屬於法律行為之一種，其當然必須具備以上要素，而於契約行為中，除了前述幾點外，與契約履行有關之事項，及契約發生爭議時之處理方式，亦屬於契約

²³ 張聖怡，技術移轉機製初步規劃，資策會科技法律中心科專研究報告，頁五。

之重要內容，契約雙方若於訂約時，對於前揭事項均應充分討論，對雙方均較有保障，因此，本文於分析技術授權契約之主要內容時，便以下列幾個方向加以討論：（一）契約當事人之確定；（二）契約標的：討論契約標的是否具備適法、可能、確定三要素；（三）契約之履行；（四）契約爭議之處理。

一、契約當事人：

所謂確定契約當事人具有二種層次之含意，其一：指確定締約、交易對象並確定其實際存在（尤其交易對象為法人之情形）；其二：確定契約當事人是否具有處分權限，亦即權利歸屬之確定。

（一）確定交易對象：

契約主體之確定為契約之首要步驟，蓋法律上人分為自然人與法人二種，二者依法均得享有權利、負擔義務。而自然人同時可具有多重身份，其可本於自然人之身分與他人為法律行為，亦得同時代表法人與他人為法律行為。若交易對象為自然人之時，應確定其法律地位，以便進一步確認其對於交易之客體是否具有處份權利。此外，當交易對象為法人時，首先需確定其法人格是否尚存在，可要求締約對象提供相關證明文件供我方查證，若交易對象屬於關係企業中之一份子，或屬於母、子公司之型態，則更應確定實際交易對象，蓋各主體雖具有一定之利益牽連，然其對外之權利、義務仍屬

個別，彼此不容混淆。

（二）確定交易對象為權利歸屬之主體：

確認相對人是否屬於權利擁有者，對於被授權人乃重要事項。若交易對象為關係企業，則必須確定交易對象對契約客體（標的權利）是否具有處份權或業經其他關係企業授權使用、處分。另若授權方為自然人時，若其同時為公司之僱員，則必須確認該授權客體（專門技術、智慧財產權）究屬於該自然人或屬於法人，以避免日後發生爭執。

二、契約標的：

技術授權之標的為具有交易價值之技術及與之相關智慧財產權，而「技術」之範圍甚廣，有時包括作業流程、工程資訊等，且因技術範圍將影響雙方將來得以主張之權利範圍，因此如何以有限、明確之文字將該技術之範圍清楚界定為重要問題。除此之外，如前所述，確定契約標的之另一主要目的乃確認該標的之適法性，亦即必須確認其不屬於法律禁止交易之客體，蓋生物科技領域中，許多技術具有威脅人類倫理之可能性、或各國基於某些政策考量予以一定之限制，故而，於訂定之際，對於交易之客體之適法性，應先查證，尤其涉及國際技術授權之時，對於尚應對於外國相關法律進行瞭解。

三、契約之履行：

民法上所謂契約履行之概念是指，契約當事人雙方依據契約所定之條件（債之本旨）所為之履行給付義務行為。本文將以下二方面討論技術授權契約內容中有關契約履行之事項，分別為（一）被授權人對價之支付：主要討論權利金之計算與支付；（二）授權人實施技術移轉應注意之事項。

（一）權利金之計算與支付：

有關權利金之計算與支付方式有以下幾種，學者歸納結果有以下幾種，以下分別說明之²⁴：

1. 定額權利金：

所謂定額權利金係指訂約當時便已確定權利金之總額，至於依據其給付方式可分為以下三種：

（1）一次付款方式（Lumpsum Payment）：

此種方式係雙方於契約中約定，契約成立生效後之某一時點，一次或分期付款。此種方式之基本精神在於被授權人支付權利金之後，對於授權範圍內之技術使用具有較大之使用自由，屬於較簡便之給付方式，通常此種給付方式多用於避免技術侵害訴訟而支付和解金之情形。

²⁴ 李博信，專利權權利金之考量與決定之方式（上）（下），工業財產權與標準，八十二年十月號，P43-61，十一月號，頁68-93。

（2）定額先付方式（Initial Payment）：

定額先付係指被授權人於契約成立生效前，以定金之方式，先支付部分金額，供作締約之手續費、或定金、或於契約訂定前，就先實施之部分提出之補償。

（3）預付款之方式（Advanced Royalty）：

預付款之方式係指契約雖約定以計件方式計算權利金，但每期必支付一定數額左右之權利金是可預期的，此方式係先收取一定數額權利金，等到實際應支付計量權利金（Running Royalty）時，再扣抵或找補。

2、計量權利金

計量之方法有下列幾種方式：

（1）從量法方式與費率法方式：

所謂從量法是指依照製造、使用、販賣因授權技術而製造之產品或服務之單位，約定每單位應支付之權利金，再經由製造或販賣量，計算出應付之權利金，採取此種方式，對授權人而言，透過會計稽查易於確定製造或販賣量，惟缺點在於無法隨產品價格之浮動調整權利金。所謂費率法係指以製造、販賣之產品價格，訂定費率之比率，再由製造或販賣之總量，計算權利金。至於此種方式參考之計算基礎為工廠出貨價格與販賣淨價。以上二種方式可分別採取，或者二種選擇適用，亦即雙方約定選擇其中計算結果較高或較低之一種為權利金支

付方式。

(2) 販賣淨價 (Net Selling Price)：

此種方式係指權利金之計算基礎來自於雙方約定之販賣淨價乘上一定比率之數額，此方式可依各行業習慣之差異，而扣除不同之成本作為販賣淨價，例如：捆包費、運費、保險費、退貨費、通常折扣費、通常稅捐等。

(3) 浮動性權利金費率：

A、遞減方式：

係指於製造、販賣量增高時，權利金即降低之方式，採取此種方式雙方可以選擇固定期間內的單位數量而調整，或累積單位數量而調整。

B、遞增方式：

是指於授權初期，授權人收取較少之權利金，亦即由授權人吸收部分市場風險，等經營步入正軌後，隨著被授權人製造、販賣量之提升，增加權利金，由授權人回收初期所未取得之合理權利金，此種方式是由契約雙方共同承擔初期之市場風險，對於契約雙方均有利。

3、限額權利金：

此種方式可區分為最高限額權利金及最低限額權利金二種：

(1) 最高限額權利金：

此種方式主要係以被授權人之角度出發，當授權人收取之權利金達到一定數額，亦即當收取之數額已經足以使授權人回收研發所投入之成本與利潤後，其餘之利潤應歸被授權人所有，因此部分屬於被授權人努力所得。採取此一方式，當契約約定之權利金計算方式所定之權利金，累計超過某一數額的部分，將不予計算。此種方式對被授權人較有利。

(2) 最低限額權利金：

相對於前者，此種方式較保障授權人，亦即被授權對授權人之權利金具有最低支付保證義務，即便被授權人未使用該技術，亦負有一定金額權利金之支付義務。

(二) 授權人實施技術移轉應注意之事項：

此部分應討論之議題為：1、授權人之給付義務範圍，以及2、如何判斷授權人已經依據債之本旨完成技術移轉之義務。以下分別說明之：

1、授權人給付義務範圍：

依據各種產業特性之不同，因此於不同產業中，授權人之給付義務態樣均不同，有僅需交付一定文件（例如：相關權利文件、說明書等）即完成技術移轉之手續，然部分產業因為技術之複雜性，因此需要授權人派

員協助被授權人處理相關人員之技術訓練，而生物科技產業中，相關技術之複雜性不容置疑，因此，被授權人於訂約之際必須就授權人之義務範圍明確界定，否則會產生無法有效落實該技術之缺點。而一般而言，通常技術授權契約中常見授權人之給付義務有以下²⁵：

(1)交付技術文件：

此乃於授權人最基本之義務，授權人應將與該項技術有關之所有文件（例如：操作手冊、應用手冊、說明書等）全部交與被授權人。

(2)派專人駐廠指導：

依據技術之難易度與複雜性，可視情況規定授權人派遣一定人數且符合資格之人員，至被授權人之工廠實施現場指導，而各該駐廠人員之資格、薪資之給付可於契約中明訂。若授權人未依契約規定派遣一定人數或資格之人員進行技術指導，被授權人可主張授權人未依據債之本旨給付，並請求債務不履行之損害賠償。

(3)訓練課程或研討會：

基於有效移轉技術之目的，被授權人可要求授權人開設相關訓練課程，或者派員參與被授權人所舉辦之課程或研討會，以便協助被授權人更瞭解相關技術之操作、運用方式。

²⁵ 同前註十八，頁80-82。

(4)派員至授權人工廠實習：

因授權人實施該項技術已有一定時間，因此其於運用該項技術時之熟悉度較被授權人為高，因此若被授權人得派員直接前往授權人之工廠進行實習，對於該項技術之轉移必有相當之助益。然為確保授權人工廠內之營業秘密（不屬於本次契約內之標的）遭被授權人竊取或非法使用，因此，被授權人應提供一定之保證，且雙方可於契約中事先約定若發生侵害營業秘密時，如何處理賠償相關事宜。

(5)出售特殊機械、材料：

若因技術移轉之必要性，授權人就實施該項技術所需之特殊機械或材料，應以雙方約定之價格、方式，提供與被授權人使用。若當事人就此部分發生爭議，則因為此部分基本上之性質屬於買賣，因此，此部分之爭議可依據民法買賣之相關規定處理。

2、如何判斷授權人已經依據債之本旨完成技術移轉之義務：

所謂依據債務本旨履行指，債務人依據契約所定之時間、地點、方法、內容完成給付義務者，因此判斷授權人是否已依據債之本旨給付，應一一檢視契約所約定之主給付義務及附隨義務，授權人是否一一於所約定之時間、地點、依約定之方式履行，是否達成契約原訂之效果。

四、契約發生爭議之處理：

通常契約爭議之解決有透過訴訟程序亦有透過仲裁之程序處理，其中若涉及跨國性之技術授權契約，則訂約時對於管轄權之擇定、準據法之選擇最好事先制訂清楚，本文認為，處理技術授權契約，尤其生物科技領域中之技術授權契約，因為其具有專業性，因此，為達到快速且有效率之解決爭議，雙方不妨約定以仲裁方式處理契約之爭議。

伍、結論：

面對知識經濟時代與全球化的衝擊，台灣產業必須強化智慧財產權，此一觀點，不論是有感於世界潮流而積極行為，或因專利侵權官司而被迫改變，亦不論是政府或民間皆認同之，而強化智慧財產權，不可避免地必須通盤規劃智慧財產權之管理及技術移轉之運用，提高附加價值，並進而提升競爭力。

而智慧財產權之管理，其最重要的方式為授權，相較於智慧財產權的讓與，授權能使智慧財產權由更多人加以使用，增加其潛在價值。然而，智慧財產權法令多半僅就智慧財產權的保護要件、申請程序、權利範圍、刑事制裁…等加以規範，對於智慧財產權之授權多僅規定權利人得授權他人使用該權利，並未進一步就授權的法律關係的性質加以規範。因此，就授權契約相關疑義的解釋則相對重要，故筆者即以此為主題探討所牽涉之

相關法律問題，惟所涉範圍過廣，故僅能就較重要的部份予以討論、分析，或能對法律實務工作者設計技術移轉契約，提供一點棉薄之力。

智慧財產權的價值

楊 毓 純

一、前言

傳統上財富是指一個企業體的實體及財務上的資源，然而在過去幾十年來因為科技的進步，全球化的形成，以及網際溝通的方便性，迫使我们重新考慮一個企業體真正價值的所在，以及該如何才能讓企業永遠存活。經過這幾十年的演進，讓人們了解一個企業的價值已自以往有形的資產擴大到無形的智慧資產上。

有鑑於國外對於智慧財產權價值的鑑定已有多年經驗，自2005年開始，我國政府也針對如何評斷智慧財產權的價值？希望能夠制定出一套可以遵循的方向，因而由工業局委託工研院¹針對智慧財產權專業評價人員做培訓及發證的工作。

評價²對於無形的資產而言有相當的困難度，為了能將智慧財產及無形資產之價值具體量化，我們有必要

¹ 經濟部工業局委託工研院成立台灣技術交易整合服務中心(Taiwan Technology Marketplace, TWTM)

² 評價一詞翻譯自「valuation」，在國內有的機構譯成「鑑價」，有的機構譯成「評價」，萬莫歸宗都是指鑑定其價值。工業局舉辦培訓時，可能是為了與不動產鑑價做區別，故用評價來定義。且在培訓完發給的證書即為「智慧財產評價專業人才認證書」，故在本文皆採用「評價」一詞。

充份了解該兩者的本質及經濟特性。同時我們也很明確的了解這些資產的價值並非由其自身所形成，而必須藉助於其他可估量的資產來將其經濟價值彰顯出來。因此我們評價時會考慮到該項智慧財產或無形資產與它們所在企業體或採行前述兩項資產之單位間的關係後，再進一步的解析出其價值。

當然評價並非一個「水晶球」，它並不可能將所有無形的價值「透視」出來，評價仍必須依據投資報酬率的原則來對各項資產評鑑其價值。因此如何鑑定一個智慧財產或是無形資產的價值就有一定遵循的原則，以及會計上必須採行的標準方式，如此計算出來的「智慧財產價格」才具有公信力。

一般而言，評價的方法主要有下列三大類：成本法、市場法、收益法等，每一類評價方法各有其優缺點及適用場合³，以下分別說明：

（一）成本法(Cost Approach)：

成本法，顧名思義即是以成本為計算基礎，常用的成本法有重製成本法(reproduction cost)或重置成本法(replacement cost)。

成本法的概念為替代原則，較不符合會計觀念中的收入與成本配合原則，因為投入成本未必能反映一個技

術的未來價值，如：有些技術雖投入大量的成本，但結果卻不值一分錢。此種按投入價值評估之方法頗受爭議，主要係因專利技術投入金額之資訊與其產出無關，致資訊之攸關性甚低之故。此外，成本法未考量潛在經濟利益及策略上價值，亦為其缺點。

（二）市場法(Market Approach)：

市場法的評價，其基本概念來自比較原則，在公開市場中，尋找具有相同或類似標的技術的公司，再以這些公司的資訊作為比較資訊，公司選擇常用同產業、同資產、同功能的技術或公司做比較基礎，這種模式會考慮到公司或技術本身以外的因素，而非只從公司本身來計算價值，較為客觀。

一般而言，因市價是透過市場之供需而產生，故市價公正、明確，較能反應評價標的之公平價值。以市場價值評估，頗具攸關性，是其優點；惟各個專利技術多相當獨特，不易尋得可匹配之售價，為其缺點。這個方法的應用性有一定的限制，如不易找到可比較或類似的公司或技術，取樣困難，精確的市場資料較不易取得。

（三）收益法(Income Approach)：

收益法係以經濟預期理論，推估出相關資產在有效經濟年期中，產生的收入資本化或未來經濟收入現值，作為評估基礎的方法。以某無形資產(技術)在未來可帶給企業之總效益數額來評價，較能有效反應出該資產之

³ 資料來源Valuation of IP and IA, G.V.S Smith & R.L. PARR

實際價值。淨現值法（NPV，Net Present Value）及「權利金收益法」（Royalty Relief Method）都屬於此類方法。

綜合上述概念，茲彙整評價方法之優缺點比較及適用場合整理如下表：

	成本法	市場法	收益法
基本概念	替代法則；公司營運資產價值可以歷史成本與重置成本估算	比較法則；當公司營運資產評價標的與參考標的價值相同且具有交易之市場存在	期望法則；公司營運資產價值來自未來創造之收益，以其為公司帶來之現金流量為估算基礎
優點	計算簡單	計算簡單	理論上較具價值代表性
缺點	認列資產價值有上限，較不能反映未來公司營運資產能創造之經濟價值	技術具獨特性，難以找到相似參考標的，市場不流通、無充足公開交易資訊資料庫	反應技術、市場與財務風險之折現率，風險估算困難

各式評價方法適用之無形資產類別：

無形資產類別	最適評價方法	次佳評價方法	較不適評價方法
1. 專利權與專門技術	收益法	市場法	成本法
2. 商標與品牌	收益法	市場法	成本法
3. 著作權	收益法	市場法	成本法
4. 產品軟體	收益法	市場法	成本法
5. 配銷通路	成本法	收益法	市場法
6. 顧客關係	成本法	收益法	市場法
7. 特許權	收益法	市場法	成本法
8. 商譽	市場（剩餘）法	收益法	成本法

二、無形資產與智慧財產權的關係

無形資產是知識經濟時代財富的象徵，知識經濟在資源配置上以智力為資源、無形資產為第一要素；在生產中以有專利保護的高科技及其產業為主要支柱，以對知識產權的保護為依歸，是進入二十一世紀科學技術成為第一生產力的主要原因。

（一）無形資產的定義

無形資產(Intangible Assets)之所以被稱為資產，最根本的原因在於它是一種客觀存在的經濟要素，它能在營運中為企業體帶來經濟效益。

依字典中解析無形資產應指『一種沒有實體或無法測得的資產』，依據國際會計準則的定義則指：『為用於商品或勞務的生產或供應、出租給其他單位或行政管理目的而持有的、沒有實物形態的、可辨識的非貨幣性質資產。』就資產的運用上，因為用途不同又可分為：

1．法定的無形資產：即受專門法律所保護的各種無形資產，如專利權、商標權、著作權及特許權等；通常此種無形資產又可被視為「可辨識無形資產（Identified Intangible Assets）」，也就是我們一般通稱的智慧財產。

智慧財產(Intellectual Property)在現今的社會幾乎是已成為所有企業創造財富的主要資源，商業價值的基礎已

經由資本來源（Capital Resources）轉移到智慧財產，能夠支配資本的主要智慧財產包括：技術、專利、商標、著作權及營業祕密等。

智慧財產⁴已形成能支配企業成功的主要原因之一，此類財產中的專利技術以及世界級的商標是搶佔大量市場的主要依據，該兩者可以增加企業或產品的附加價值以及加強客戶的忠誠度。藉由各項智慧財產權的結合，可以增加企業的行銷能力，企業想要擴張生產線、增加國內外的市場占有率、減少新產品開發的時程及費用乃至於想要減少企業風險，都有賴掌握足夠的智慧財產權利。這些權利的價值在有法律行為發生時，就更有必要界定其價值。

2．非法定無形資產：包括取得或授權而來商品或服務的權利、各項內部或外部創造企業利潤的關係及其他無法界定的無形資產如技術祕密、營業祕密或商譽等，這些不受專門法律所保障的無形資產，通常這種資產無法單獨取，無法與其他資產區分開的，因此亦可被稱為「不可辨識無形資產」（Unidentified Intangible Assets）⁵。

⁴ 智慧財產（Intellectual Property）一般指專利（Patent）、商標（Trademark）、著作權（Copyright）、營業祕密（Trade Secret & Know-how）及積體電路佈局等

⁵ 參考自大陸對經濟貿易大學出版社 余恕蓮主編之「無形資產評估」

（二）需要評價的情形

智慧財產既屬於無形資產的一部份，其評價方式亦應與無形資產之概念相同，需要評價的主要情形即有下列數種狀況：

- 1．產權或使用權發生變動：日常財務報表中一般是按會計準則之歷史成本對無形資產進行核算，而不是按無形資產的市場價值來計算。但在無形資產產權變動時，為具體呈現出交易的公平性，會單獨將無形資產做公平合理的評價，以維交易的公平。
- 2．以無形資產作價投資：企業接受以無形資產作價為合夥或投資之資本時，也會請公正第三者對該項交易標的，做出合理價值的鑑定。
- 3．法律行為產生：通常是指無形資產被盜用，為計算損害賠償之金額而請求評價；在智慧財產權上即為發生被侵權的情形。除此之外若企業需要做清算時，也會依實際價值來評定該企業既有無形資產之市值。

三、商標及商譽的價值

商標（Trademark）與商譽（Goodwill）都是為企業帶來超額利潤之一種無形資產，但兩者的區別主要在於其產生的方式不同，商標是經由設計後並經過法律程序的保護

形成。商譽則完全沒有任何具象的外徵，沒有固定形式也非短期內可以獲得。同時商標有其特定內容可以單獨存在及交易，商譽卻沒有任何專有的內容，無法單獨存在或是取得。商標可以幫助消費者認清商品或服務，某個程度上商標是代表了產品或服務品質的保證，也代表了該項商標在市場上的份量，但商譽則沒有所謂「佔領市場」的作用。因而，這兩項無形資產的價值認定上亦有出入。

（一）商標

商標是商品的標記，它的產生和使用與經濟發展有密不可分的關係。隨著經濟的發展，市場競爭激烈化，商標已不僅僅是一種單純的商品標記，而成為市場競爭的有力工具，更是市場廣告宣傳、行銷商品、提昇競爭力的重要工具。也是一項極具有價值的企業資產，通常企業會花費很多的金錢去創造一個足以代表該企業的商標，當該企業受到威脅時又會花費很多的金錢去保護該商標。

因此商標的價值為何？此為見仁見智的問題，唯無論如何界定，商標權的價值最終在於是否能為企業帶來超額利潤，商標權價值由商標帶來的經濟效益決定，商標帶來的收益是由於它代表著企業的產品品質、信譽及經營狀況。表面上商標的價值來自於設計和廣告宣傳，但實際上決定其價值者在於因商標而帶來的「超額利

潤」，此超額利潤形成原因很多，主要可考量是否能提高商品價值、增加銷售量或是否可能降低製造成本？

最常考慮商標的價值，應該都是在「授權」時考慮應收入之「權利金」，授權商標的計算通常用「收益分成法」，亦即將因授權後所能增加的收益，先扣抵因商標授權的支出的特許使用之機會成本後餘額即為該商標的價值。

在計算商標權利金時參考以下因素來考慮「商標價值」：

- 1．財務預測：就該被授權標的考慮其OEM製造或為自有品牌所佔產銷量，根據此種產銷量可推估出其未來收入情形。
- 2．稅前營業淨利：此可由公司財務報表中獲得大致狀況。
- 3．決定權利金率：其目的在考量該項授權之權利金收取的比例；先針對消費者（指對該授權標的產品的使用者，並不限於終端的使用者）由對本項商標的認知程度做出評估、其次再認識此商標之未來發展性、同時對商標的認知和銷售上的關係做出界定、並根據同業標準加以判斷、在取得授權後是否可帶來合理利潤、預估擁有商標之公司的營收成長率，藉由此六個方向的思考即可將權利金率明確定出。

4．折現率：由於授權標的之取得在考量未來收益，但金錢的支付卻在眼前立即支付，故必須針對未來利益先折回到現在的價值，因而「折現率」就是必要考量事項，目前為業界所採用的大致上為定存利率(T.D)與風險貼水（Risk Premium）的總和。

5．永續成長率：授權標的是否確實有其價值，則會以是否能永續經營為考量要項之一，永續成長率愈高，將令獲利機率愈高。在確認某一授權標的之永續成長的狀況時可考量該公司經營理念、產品之競爭力、原料供應狀況以及在業界地位。

商標價值的計算牽涉層面很廣，必須一一計算並將總體經濟分析、產業分析、SWOT⁶分析以及財務分析後，逐一累加後才能形成一個商標的具體價值。

（二）商譽

商譽是一種比較特殊的無形資產，經常被人們認為是無形資產中最「無形」的一環。商譽通常指企業在一定條件下能獲取高於正常投資的報酬率所形成的價值。商譽產生的原因是與同行企業相比較，可以獲得超額利

⁶ SWOT是用於評估企業競爭能力的方法之一，分別探討企業的優勢（Strengths）、劣勢（Weakness）、機會（Opportunities）及威脅（Threats）

潤，這可能是企業所處地理位置有優勢或是經營績效較佳、管理系統較好、歷史悠久或是企業人員素質較高等因素造成。商譽的特性如下：

- 1．商譽本身不是一項能單獨產生收益，不可能離開企業單獨存在，不能與企業之有形資產分開出售。
- 2．商譽雖是多項因素作用形成的結果，但形成商譽的個別因素不能單獨計價。
- 3．商譽是長期累積起來的成果。

就評價的角度來看，商譽的判斷也是以其所能產生之超額收益或超額收益的大小為重要依據，同時還要考量擁有該商譽的企業會繼續經營之假設為前題。計算商譽時是可採用割差法來計算超額收益，此法係根據企業整體價值與各單項資產評估之總和，進行比較來確定商譽評價的方法⁷。或是將企業收益與行業平均收益做比較所得差額之本金化價格，即商譽評價是企業超額收益本金化價格。

四、品牌的價值

對大多數的企業而言「品牌」（Brand）⁸是一個非

⁷ 參大陸清華大學出版社之「資產評估基礎教程」

⁸ 構成品牌的的原因很多，有的說法是商標、商譽及廣告行銷結果的總和

常特別的資產，通常也是最重要的一項資產。以往品牌價格的鑑定分為以品牌資產的評估或是單純由財務上來分析其價值，但時至今日最為人所樂於採用的方法則為經濟學法（Economic Approach）⁹是將品牌資產及財務量測兩者結合後得到之結果；其係將品牌未來獲利能力，並以近期可能產生之風險溢酬來做折現，經此計算結果，較容易接近品牌的實際價值。根據“The Best Global Brands”的統計顯示，平均每個品牌之價值約為其股價的三分之一，若是知名或強勢品牌還有可能到七成之多。

現今對於鑑定品牌的價值主要可由幾個面向來看，有財務層面和市場知名度的建立，由會計角度來看需求、轉換價格及授權合約、公司併購或收購情形以及管理的價值。

經濟學上計算的方法是以基本行銷之市場原則及考量財務上的原則為基礎，市場原則是以品牌在企業中的表現為準。就「市場原則」來看，由於品牌有助於產生消費者¹⁰基於企業的本質及購買情境所生之需求，將此消費者之需求轉換成銷售量、價格及週轉率。其次，品牌因為消費者的重覆購買及忠誠度而與其需求緊密的結

⁹ 此辦法係1988年Interbrand所採用之方法，至今世界上已有超過3500個品牌以此種方式來鑑定出其價值，主要是著眼於「以未來收益為基礎來鑑定出品牌的資產」。

¹⁰ 此消費者不限於個人，公司亦屬於此處所討論者。

合在一起。

「財務原則」就是參考未來預期利潤之淨現值，就現今公司財務理論來看，通常建議以折現後的現金流量(DCF, discounted cash flow)及淨現值(NPV; net present value)兩者合併後將該項資產計算。經由兩項原則計算出來的價值，即為品牌之經濟價值。

（一）品牌價值的衡量方式：為精準抓住品牌複雜的價值，可由下列五個方向來考量：

1. 市場面：在市場上行銷之產品會因為消費者的選擇、產品重疊度、行銷通路等不同因素而有所改變。因此在考量市場面時，必須將這些可變因素都考量進去，一一計算後，再予以總和即為該品牌之價值。
2. 財務分析：依據前述市場上不同的因素可計算及推測出藉由品牌所產生無形資產的營收，同時必須將稅賦、營運支出及資金費用等因素予以扣除，此項計算與經濟利益的觀點相仿。
3. 需求分析：將品牌佔該企業產品或服務中無形資產的比重，計算時是先將構成品牌需求的因素一一列出，並將這些因素對於品牌影響的比例列出後，再依品牌角色指標（Role of

Branding Index)¹¹來確認因品牌造成該無形資產獲利的百分比，即可計算出品牌營收（Brand Earning）。

- 4．競爭強度：根據品牌強度指標分析(Brand Strength Score Analysis)來確認競爭的強勢與弱勢進而導出品牌的特別折現率，其計算種類包括：廣義的競爭點、市場價值分析、安定性、領導階層、成長趨勢、支持程度、地緣關係及法律保護等。
- 5．品牌價值的計算：由預估品牌之未來獲利的淨現值扣除品牌的折現率而得。

（二）品牌競爭強度：在考量前述品牌之「競爭強度」時，依據強度指標分析，必須考慮因素計有七項：

- 1．市場地位：衡量該產業所在市場的整體發展方向，約佔強度的10%。
- 2．品牌穩定性：衡量該品牌存續的時間，一般老品牌的穩定性較年輕品牌來得高，約佔強度的15%。
- 3．領導地位：衡量該品牌在所在產業的全球或區域性地位，是否屬於前三名的的領導品牌，約佔強度的25%。

¹¹ Role of Branding Index指在該無形資產營收中因該品牌所創造的品牌營收(Brand Earnings)。

- 4．整體趨勢：從該品牌近來的表現、決策與作為中，衡量該品牌在未來可能的發展方向、業績表現，約佔強度的10%。
- 5．支援程度：衡量為該品牌進行的支援活動品質及效應，包括廣告、贊助或網站等等，約佔強度的10%。
- 6．地區擴展性：衡量該品牌行銷活動的地理廣度，涵蓋少數幾個國家或遍佈世界各洲，約佔強度的25%。
- 7．保護策略：衡量該公司為品牌商標在全球各地所進行的法律註冊程度，約佔強度的5%。

品牌價值的計算由英國Interbrand公司自1988年開始，迄今運用範圍愈來愈廣，較常被運用在行銷策略及財務決策上。亦即其比較會被運用在品牌管理的策略及財務的處理；至於品牌管理策略比較偏重在藉由內部的稽核與管理流程以增加品牌的經濟價值。在財務處理層面則會考量到加強品牌與外界機構之間的交流以彰顯品牌的價值，進而令品牌的價值更加明顯。

強勢的品牌可以增加行銷時的價值，並增加企業股價，以品牌管理層面的觀點來看，企業必須將品牌視為該企業整體資產之一加以維護，藉著優良的品牌可以實際增加企業的回收效率，同時可以提攜其他週邊品牌的價值。若以財務處理的層面觀之，有強勢的品牌會令所

有公司併購、貸款、授權時獲得較佳的價格，因此品牌與經濟價值的關係是不容否認的。

五、專利、專門技術、營業祕密的價值

在科學技術發展迅速的今天，技術類的無形資產形成更是不斷加快，這類的無形資產對於企業營運所造成的影響更是與日俱增。專利及專門技術在智慧財產權中所佔比率很重，也是市場經濟中屬於可以交易的重要一環。無論專利、專門技術或是屬於技術性的營業祕密都是技術型無形資產的一部份，這些客體都在無形資產形成的過程中起了決定性的作用。

專利權是國家根據法律規定對發明人或創作人在某一段特定期間內給予的一種獨佔權利。專利權的主體是指有權利提出專利申請並取得專利權的單位或個人，可以是自然人也可以是法人，本國人或外國人¹²。專利權的客體則指專利權保護的對象，即依法可以取得專利權的發明或創作。

（一）適用評價的時機

專利權在評價主要考量的在獨佔性、地域性、時間性及可轉讓性等特點。專利評價的目的在計算出該項專利之現值及未來可能產生之利益，經鑑定其價值可依下列發生順序方式有其特定用途：

¹² 根據專利法第四條的規定，外國申請人之國家必須與我國在平等互惠的原則下始得申請。

- 1．計算職務上發明之價值：企業在聘僱他人協助開發新產品時之價格確認。
- 2．實施專利或授權時之交易價格決定。
- 3．侵權發生時損害賠償利益的計算。
- 4．企業間增資或交易定專利權價值的評斷。
- 5．市場行銷時價值的估算：包括應付稅金及各項回收預估等。
- 6．企業破產、清算時現有專利權價值的評斷。

政府在核給專利權時，通常考慮進步性、實用性與新穎性，對於一項產品是否已可「量產」並未強制規定，但在專利評價時最基本要件在於：確認其是否已具有商品化之條件，即使尚未量產，至少也必須具有可量產之條件。到目前為止專利評價時，除了藥品專利因為有臨床實驗的要求，在研發階段價值的鑑定可為一般業界所接受外，其他的專利大都要求具有量產之實質成果。

專利評價時最重要的程序之一在於確認其專利權的存在，其他程序還包括對專利權的技術狀況做分析、專利技術成熟度鑑定、分析其收益能力、對市場狀況加以研究再對其投資可行性詳加討論。

（二）評價的方法

就專利等技術評價之三種方法中¹³，市場法是較容易被接受的評價方式，透過市場比較的方式尋找具有相同標的的技術公司，再比較該公司的相關資訊，可以比較為基礎，同時考量公司或技術本身以外的因素，因此計算出來的專利價值較為客觀。但採用此方法時有兩項必要條件：（1）必須是一個公開且成熟的市場；（2）市場上具有可供對照參考的同類產品。若無法找到適當的比較對象，則不宜採用此方法。

收益法則是常做為技術等無形資產評價的一種方法，運用到專利評價時是考量專利的壟斷性所能給專利權人帶來超額利益的價值，其價格通常並無法以實際成本來定，而必須考量採用該專利權的經濟年期內可能創造的效益來論定。此種方法在國外最常被採用，也是國內一般評價業者所樂於使用者。但要準確的以收益法評定出專利價值必須全面考慮到可能影響收益的各種因素，如（1）市場收益大小；（2）專利商品獲利期的長短；及（3）市場風險等三大因素，藉由此真實和準確的反映出資本化價格與投資決策是否相符，運用此種方法所鑑定出來的專利價格較容易為買、賣雙方所接受。

¹³ 指前面提過的收益法(Income Approach)、成本法(Cost Approach)及市場法(Market Approach)

但想要準確的將此三項因素預測出來有以下困難：

- 1．預估收益：收益的多寡取決於市場供需、專利技術開發能力及企業行銷能力，因此在考量收益時就必須面面俱到才可能準確。
- 2．準確區別出專利所創造出的收益：獲利能夠成長並非全都靠專利權來增加，因此如何區別該成長利益中屬於專利權所造成是非常不容易的。
- 3．風險因子的確定：該因子是在未來經營過程中才會發生的各項風險因素，如何準確的預測，以便做為還原折現率的參考值，是一項很大的挑戰。

成本法是指在現有的條件下，按功能重新研製該項專利技術或產品，所需花費的成本。運用成本法的優點在於對專利技術進行評價和調整時，具有評價準確性高的優點，但最大的缺點在於用此法計算出來的價值僅為「重新製造」該項產品的價值，並不含其他可能影響重製的因素，例如：市場訊息（例如：市場銷售量的增減）、成本趨勢（例如原料漲、跌價的情形）以及其他經濟趨勢（例如：淡旺季或是產品更新需求等），因此採用此種方法都缺乏對技術有效性的考量，通常會採用此法時大都因為前兩個方法都不可行時，或資料收集確實有困難時才會被拿出來使用。即便在使用時，鑑定出

來的價值亦必須以可能的因素加以折算出整體價值。

為修正因單獨使用前述各方法中產生主觀的偏差，在專利等技術評價時，會加入專家意見的「評分法」，此法係一種過濾潛在風險的機制。藉由成立專家委員會，以指定的方法及工具對待評價的專利或技術做有系統的分析，針對得分標準、計分系統、計分等級、加權因素以評分的方式予以計算。藉由專家委員會各成員的計分結果，可計算出該項評價標的之參考「修正、加權」比例。唯值得注意此專家評分結果有時會因各專家學者看法不一，得出差異很大的結果，此時勢必需要有所取捨。

（二）非屬於專利之專門技術或營業祕密（通稱 know-how 或 trade secret）之評價：

此係相對於專利技術而言，專指那些未取得政府法律保護的其他技術成果。就國際通用的慣例來看，以廣義的定義包括任何生產技術、管理甚至商業管理都可。狹義的看法就侷限在限於工業目的，利用該項「技術」來生產的技術知識，例如：設計圖、加工流程、祕密配方、祕密計算公式或生產經驗數據等。

專門技術及營業祕密在進行評價時，首先要確認該項技術的存在，由於該項技術並未經過公信單位的確認，因此如何分析及並公平的判斷其存在是一項挑戰，也比專利來的複雜，為維持該項技術之價值，鑑定該項

技術時的評價人員亦負有保密責任。就專門技術或營業祕密在評價時判斷內容約略有：

- 1．技術之實用價值。
- 2．該項技術是否確與現今市面上的技術不同？是否具有競爭優勢？
- 3．利用該項技術所能獲得的經濟利益。
- 4．該項技術在運作過程中是否有足夠的保密性？是否足以被認定為具有價值的技術？
- 5．該項技術是否為一種可以抽離轉讓之技術。

在確認非專利之技術後，因市場比較物品較難尋找，因此較不可能使用市場法，最好使用者為收益法¹⁴。其次還可考慮提成法，提成法是指藉著技術買賣雙方的協商機制後，確認運用該項非專利之技術所產生的利潤中所佔比例及實施年限。由於非專利技術開發過程及運用方式非常難以計算，尤其買賣雙方在認知上會有很大差異，因此為免造成雙方爭議，若採此方法較易處理。

提成法¹⁵最常運用在非專利技術之尚未推廣使用之前，又無法準確推知其未來收益期及收益能力，在計算此項提成時必須考量預期收益額及提成率。

¹⁴ 其計算方式與專利技術相同，在此不再贅述

¹⁵ 提成法的基本公式為 $P = \beta * \sum Nt / (1 + i)^t$

就技術類無形資產而言，自然不僅僅限於專利、專門技術或營業祕密而已，還包括教育訓練等知識的移轉，因此技術交易的價值無法完全用有形經濟效益來評價，這又形成技術評價另一項困難的原因。如何公平且客觀的將這些無形的技術資產之價值鑑定出來，待所有的專業評價人士多多努力。

六、著作權評價

著作權是智慧財產權的一部份，具有智慧財產權的一般特性，即具有專有性、地域性及時間性。專有性是指法律賦予著作權所有人對其作品享有排他性權利；地域性則指除非在國與國之間有相關協議或公約，否則著作權僅在指定授權國境內享受該到該國的保護；時間性則表示著作權的保護有一定的期間限制。

著作權與專利權及商標權的法律特性並不相同，著作權的「專有性」與專利權不同處在於著作權之專有性為相對性的，只要是各自獨立創作而不互相抄襲者，其所有人都可獲得各自的著作權，亦即相同內容的作品，可因各個著作人的各自著作而同時為多人所擁有著作權。著作權與商標權不同之處在於：商標權與使用該商品的商品（或服務）是不能分割的，只要與註冊在先之同類商品上的相同商標是不可准予註冊的。反觀著作權卻可在相同的作品依不同的著作人取得不同的著作權。也因此著作權評價時，就是針對著作權人依法所享有

「專有權特性」的價值進行評定及估算的過程。

著作權的評價從原理上講，鑑定結果的價值是由其本身之貨幣價值及使用價值來決定，因此在做評價時首先要對著作權的價值及使用價值的構成進行分析。著作權本身的價值比較主觀，主要在考量由創作者經過勞動創作過程的價值，由於每個創作人的特性不同，很難找到足以比擬之相類似產品來衡斷其價值；且著作權本身的價值還須考慮到因創作時支付的費用及創作者本身的勞力與精力付出的費用。

至於著作權的使用價值則比較客觀，可考量該項著作物因滿足社會需求而產生的經濟價值，例如：該項著作的擴散性如何：即一篇小說能賣多少本；共享性：即該作品能透過出版發行的方式能為多少人所採用；法律性：該項著作不能有侵權行為，亦必須遵守相關法律規定；有償性：在使用此著作權客體時，是否有必要支付該著作主體之費用，也是考量重點之一。

除了以上著作權的價值外，在評價時還必須考慮到可能影響到著作權價值的因素，例如：

1. 成本對著作的影響：由於著作大都來自於著作人的腦力創作，因此很難估計其成本，也不容易予以量化，但在考量其財務上的攤銷關係時，仍必須儘可能對其成本（例如花費的時間及研究的材料成本等）列舉出來，以做

為計算的依據。

2. 經濟收益的影響：係指擁有著作權，特別是有其使用及許可使用權時所得到之淨收入。此淨收入係指扣除著作權成本和稅賦後的收益，同時還要考慮可能的折現問題。
3. 著作權的經濟壽命：必須仔細分析該項著作權可以產生收益的可能年限¹⁶，此年限與法律規定之年限不同；必須加以分別。
4. 其他可能影響因素：例如授權的情形，是否為獨家授權對於價值認定相去甚遠；支付費用的方式，是否為一次付清或依銷售狀況再予支付以及社會上接受程度的考量。

著作權的評價與其他無形資產相同，可採用的方式有重置成本法、收益現值法或是現行市價法三種，且原理上亦相同。一般最常採用的是以「收益現值法」來估算出其「權利」交換價值。但由於著作權有著與其他待評價標的不同的特性，著作權與專利權及商標權不同之處在權利取得方面，著作權的取得不必經由特定的行政部門核可，而是以「自動取得保護」¹⁷之狀況下獲得保

¹⁶ 依據我國著作權法第30條規定：「著作財產權，除本法另有規定外，存續於著作人之生存期間及其死亡後五十年。」第33條則規定法人之著作財產權為自公開發表後五十年。

¹⁷ 依著作權法第十條規定「著作人於著作完成時享有著作權…」，並不以申請為必要條件

障，因此評價時評價人員必須對待估對象的主體做確定及評鑑各項參數，以便做出更切合實際狀況的價值。

七、結論

目前智慧財產評價發展最為先進的國家應該屬於美國，但美國的無形資產（包括智慧財產）的評價機制並未由國家法律加以規定，反而是民間團體建立自律性的管理機制在主導運作。在美國無形資產評價人員大部份由金融、財務及法律背景的人士經過長期訓練而成。評價機構採會員制，定期舉辦一些專業培訓課程，經過考試授予證照。目前較知名的評價機構約有：美國國家評價師檢定協會（The National Association of Certified Valuation Analysts, NACVA）目前約有會員五千人，合格的評價師為四千人、國際顧問、評價師，評價師協會(International Association of Consultant, Valuers and Analysts, IACVA)屬於NACVA的姐妹公司，是美國主要從事商業和無形資產評價的國際顧問性機構，美國評價師學會(American Society of Appraisers, ASA)成立於1952年，總部設在華盛頓首府，商業評價師協會（Institute of Business Appraisers, IBA）屬於比較小規模的評價協會以及美國檢定合格會計師協會(American Institute of Certified Public Accountants, AICPA)此機構要求具備CPA證照身份後，並有十件以上商業評鑑經驗再通過考試始可獲得證明。

美國政府並未設有太多的法令來管理無形資產的評

價，美國評價人員通常會以所得稅法第1.482節 (Income Tax Regulations, Section 1.482) 相關規定來評定智慧財產權的價值¹⁸。在實務上美國一般的私人評價公司對於智慧財產的無形資產評價時會要求委託單位提供詳細的營運計劃書、技術開發成本記錄及過去三年之收益財務報表及專利申請全套文件（或其他有關的核准法律文件）、市場調查等資料。在實際技術評價之操作時，一般利用現金流量及轉撥計劃（Transfer Pricing）的概念，來估算該產品或技術未來三至五年的價值，同時尋找類似公司的產業進行比較。整體而言，智慧財產評價具有相當的不確定性與困難度，美國的評價公司較少單獨進行，一般會納入公司整體資產的評鑑。

就我國目前的狀況智慧財產評價機制尚在起步階段，相關法令規定亦不十分完善¹⁹，但由於台灣經濟已由代工轉型到知識經濟的年代，自應有一套完整且公平

¹⁸ 美國稅法第1.482節規範無形資產的種類、所有權歸屬及如何受法律保護的界限，並對於四項評價方法（分別為交易比較法、收益比較法、收益分離法及其他非特定法）該如何進行及評價時應注意事項，均有相當清楚的規定。

¹⁹ 依現行法令中，與無形資產評價有關之法規分別如下：

- (1) 所得稅法第60及61條關於無形資產鑑價及資產重估之相關規定
- (2) 公開發行公司取得或處分資產處理準則第3修及第11條規定
- (3) 公司法第151條之規定
- (4) 專利法第6及92條規定

的機制來供各界遵循。目前政府相關部門對於智慧財產權評價的規定可參考經濟部於90年8月修正「促進企業開發產業技術辦法」對促成產業技術發產之知識創造、流程或智慧財產權評價皆納入獎助管理之範圍。同時台灣技術交易整合服務中心，對國內智慧財產權交易平台進行整合，並於92年4月15日公告「智慧財產評價準則及程序」，供各界做為評價的參考依據。根據該平台目前相關業者亦已形成初步共識，並於九十五年成立「中華智慧財產交易服務協會」，藉由民間的力量來共同提昇我國智慧財產評價的公信力，期待有朝一日該協會也能像美國的民間團體一樣負有足夠公信力。

大陸由社會主義邁向市場經濟之際，以往所有資產都屬於公有，因此為了將政府的資產可順利移轉到各私有企業或個人的手上，發展出比較具體的無形資產評價方法。根據大陸的「企業會計準則—無形資產」之相關規定，已將無形資產做明確定義²⁰，同時並於2001年7月23日發佈財會〔2001〕1051號『資產評估準則—無形資產』的通告，對於無形資產之評價基本要求，以及評價時的過程要求都有明確的規範。就此來看，大陸在智慧財產評價上跑的比我們要快了些。

智慧財產的評價機制在國際間尚未發展出來一套足供共同遵循的制度，就評價方法而言亦無明確的分析模

²⁰ 依據該定義認為無形資產係指企業為生產商品、提供勞務、出租給他人，或為管理目的而持有的、沒有實物形態的非貨幣性長期資產。

式，經由各界不斷的鑑定的結果，發展出了許多可供採用的理論模式，但由於智慧財產的價值，往往會因各國智慧財產權法令規範上的差異，租稅制度的不確定等因素，造成智慧財產權評價上的困難度增加，如何在我國建立一個大家共同遵循的智慧財產權評價機制，相信是所有提供智力賺取利潤的知識工作者共同的心願。

我國近十年核准公告之商標 申請案的商品類別統計

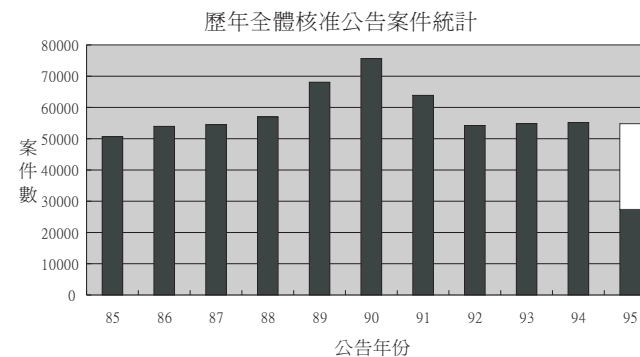
張元銘

前言

商標的功用在於表彰商品及服務，在以消費者為導向的經濟活動中，商標自然是必要的行銷工具，也是重要的智慧財產權。而統計分析我國近十年核准公告之商標申請案所指定的商品(服務)類別變化，亦可大略窺知國內市場的競爭態勢和活絡趨向。

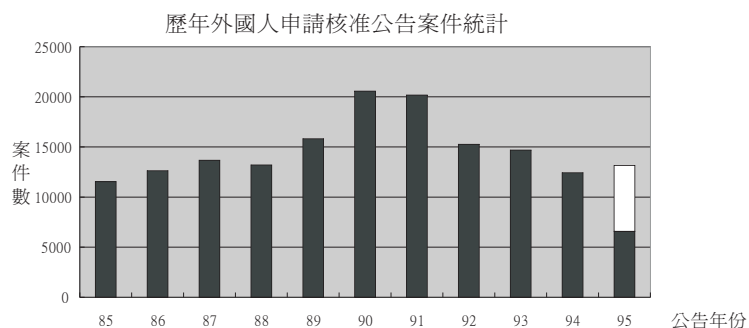
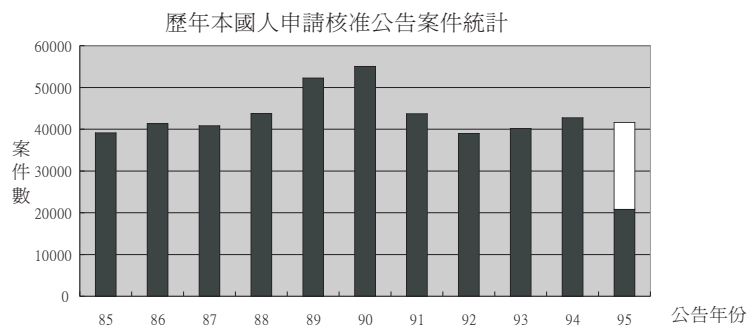
本文各項的統計資料來源為貝爾國際資訊股份有限公司每月提供之商標公報光碟，亦即採用智慧財產局所發行的商標公報內容。依據貝爾查名系統提供的功能，查詢從民國85年1月起至95年6月所核准公告的案件，包含各類型的商標。同時區分我國籍和外國籍的申請人、不同的商品(服務)分類，經簡單統計後呈現其中的差異和演變。

核准公告案件數量統計



從上圖可以明顯看出，歷年核准公告案件數都在五萬件以上。案件數從85年起逐漸上升，90年甚至突破七萬件而達最高峰，之後則大都維持在六萬件以下。95年僅統計至6月(黑色部份)，進而假設下半年案件核准狀況類似上半年，故簡單乘以二做為全年預估值(加上白色部份)。

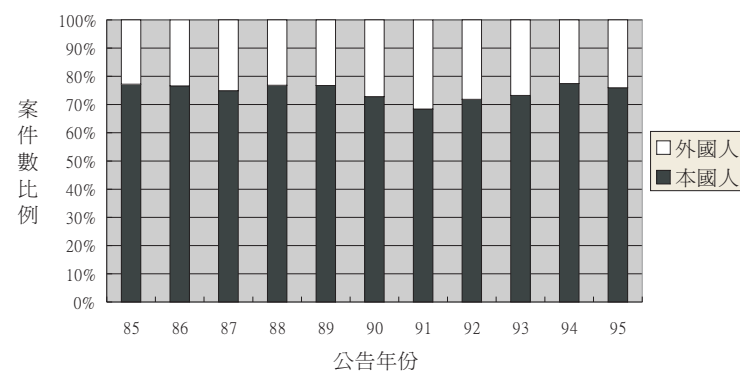
我國於91年正式加入世界貿易組織(WTO)，而最近一次修正的商標法係於92年底正式施行，不僅商標類型有所簡化，一申請案亦可指定多於一類的商品或服務(即一案多類別)，政府的行政作業規費也配合調整。另外發生諸如911恐怖攻擊、SARS等影響經濟發展的重大事件。所以就經濟、法規制度等大環境來看，相信這都



是造成近幾年案件數下降至五萬多件而無明顯增減的諸多可能因素。

再分別從申請人為本國人、外國人來統計，結果如上二圖所示。二者的變化趨勢大致與全體的趨勢相近，案件數亦以90年為最多，之前與之後則較少，並且未來案件數大概都不會有明顯的增加。另就增減的比例而言，外國人的變化就比本國人稍大。

歷年本國人與外國人申請核准公告案件數比例



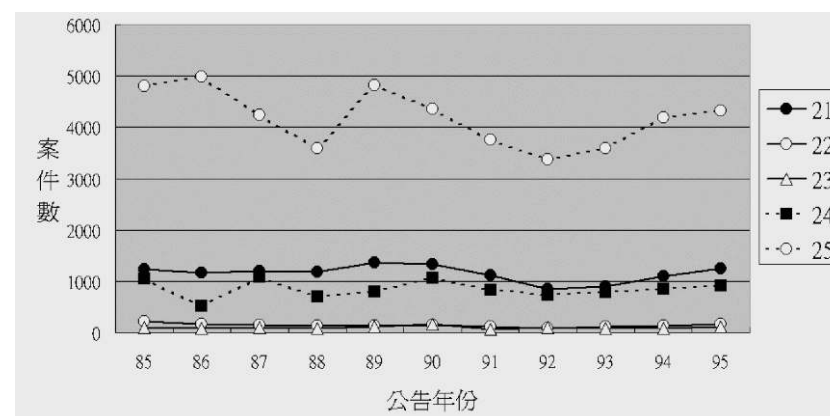
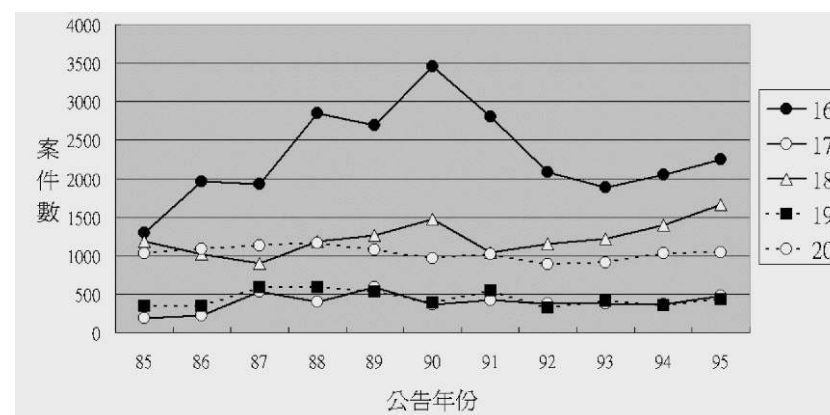
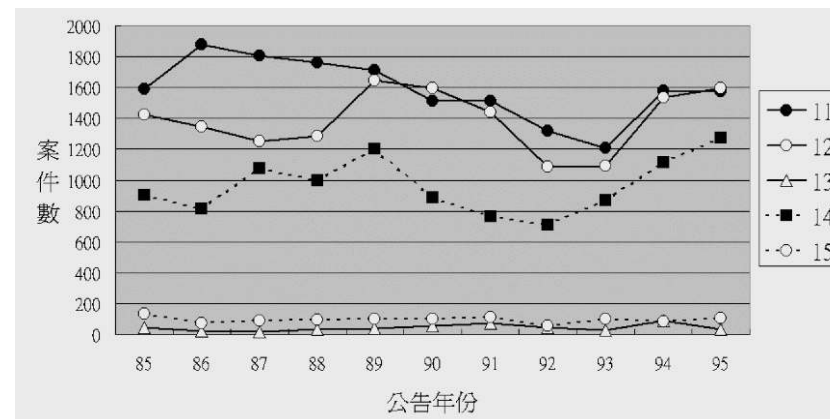
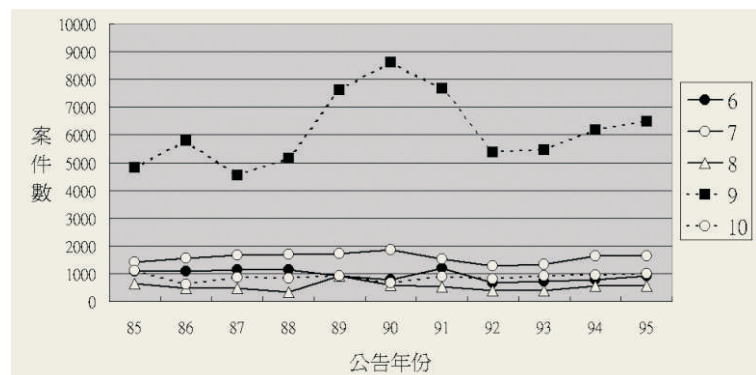
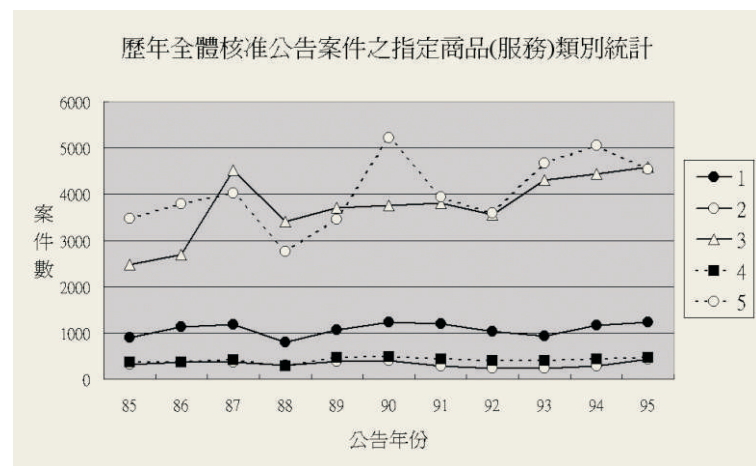
上圖則就本國人與外國人的案件比例加以分析。大致看來，本國人所佔比例皆在七成多，外國人則二成多，變動幅度很小。不過本國人比例在91年減少為不到七成，此或許與加入WTO後暫時吸引較多外國人方便前來申請註冊有關。

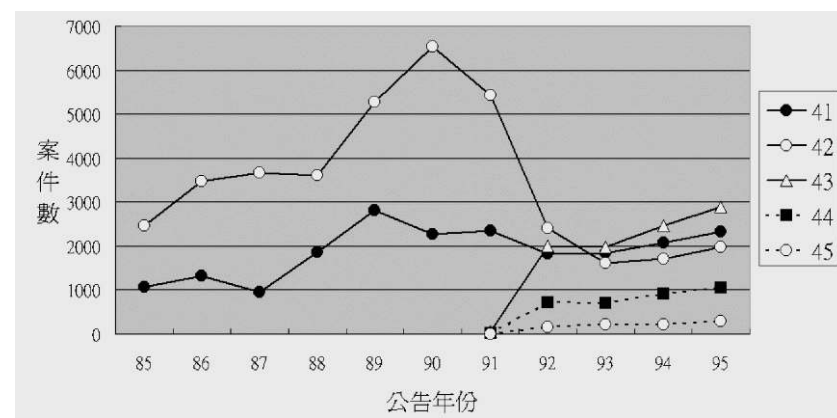
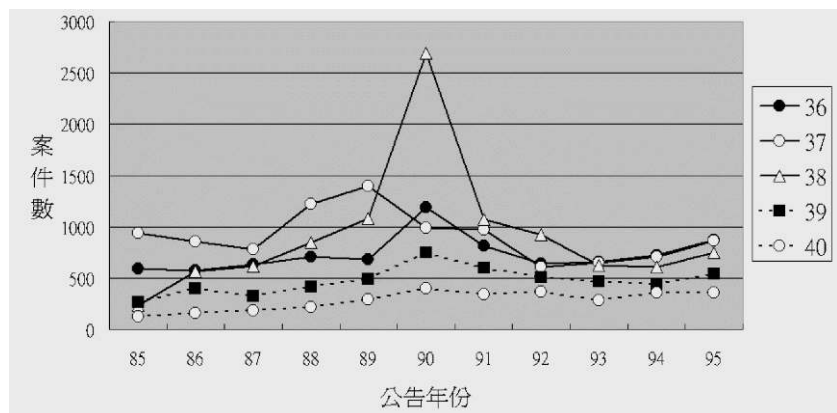
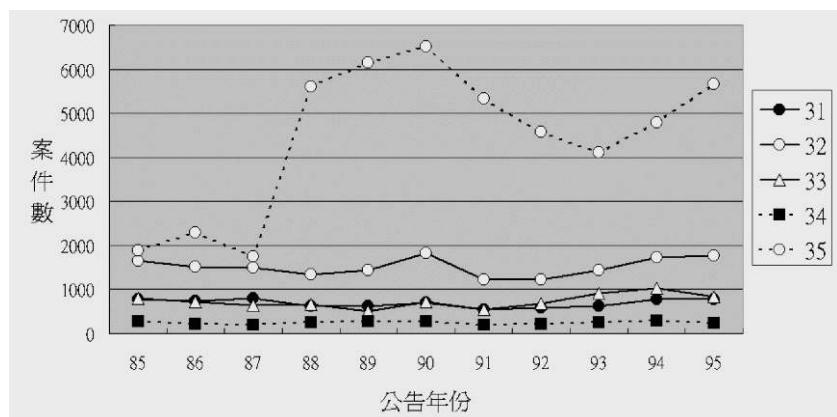
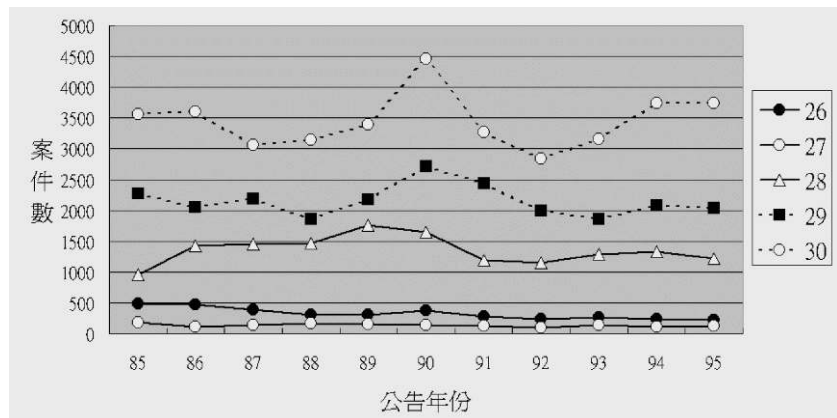
指定商品(服務)類別統計

由各分類的統計結果對應於申請人所指定的商品(服務)，亦可部分透露商業競爭的重點和變化。順帶一

提，我國於91年中開始採用尼斯協定的商品分類第八版，將原第42類之服務細分為第42至45類等四類。由於篇幅有限，遂省略各類所代表的商品(服務)說明。

以下即先圖示全體各類案件數的歷年變化，其中95年全年度的案件數量亦為預估値。此外，由於93~95年可一案多類別，故將每一類別皆分開視為一案；雖然計算和比較的基礎與其他年份稍有不同，但目的在於方便顯示各類別的相對變化，而不深究其絕對的數量或比例。



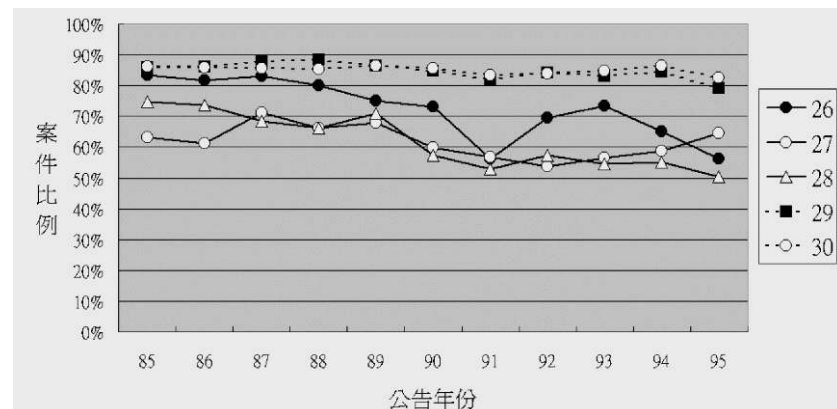
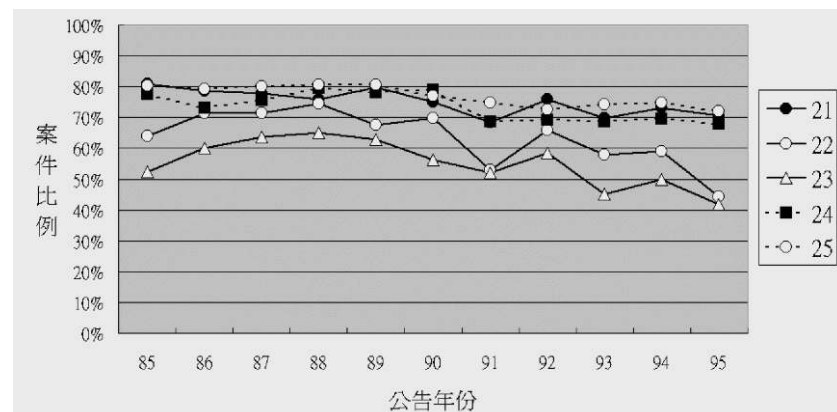
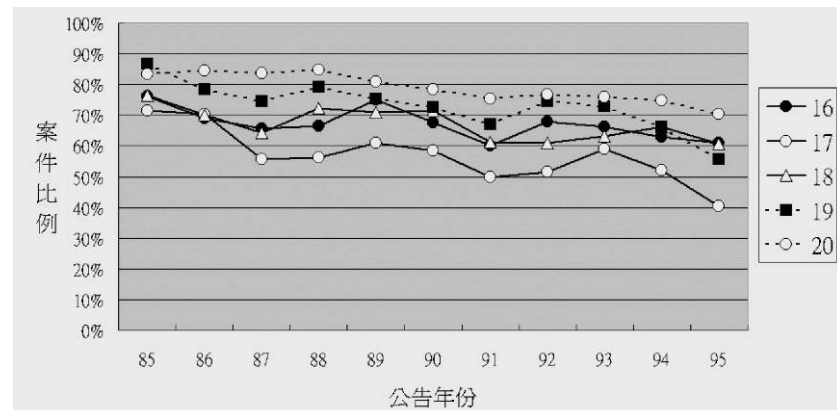
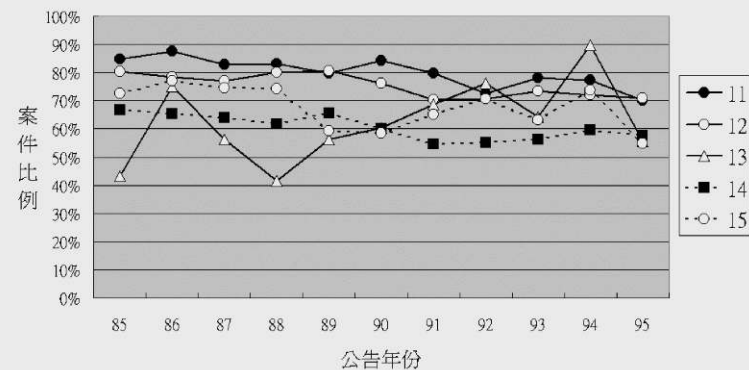
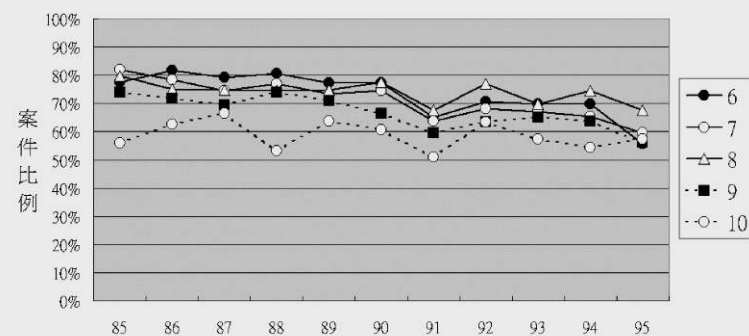
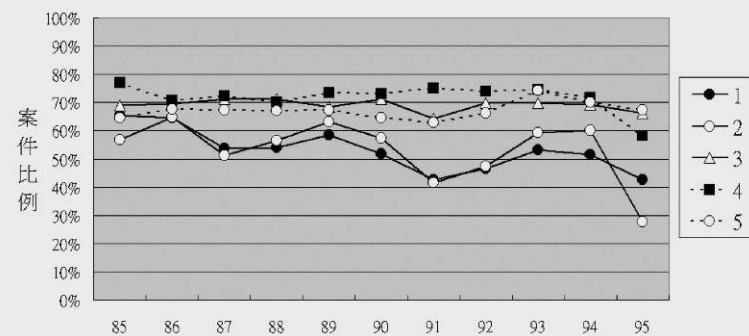


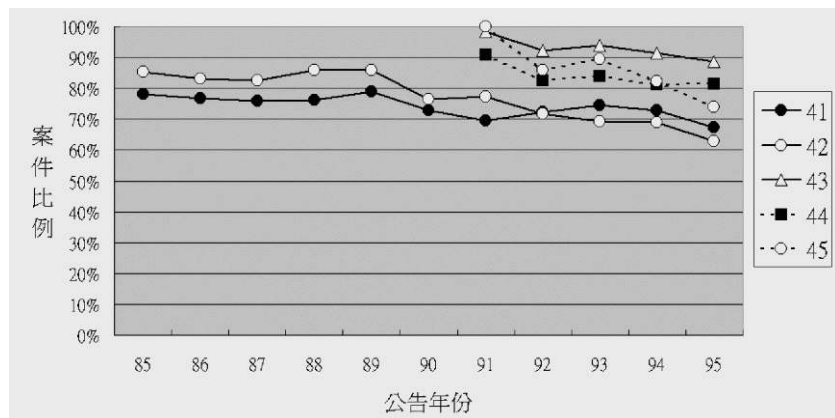
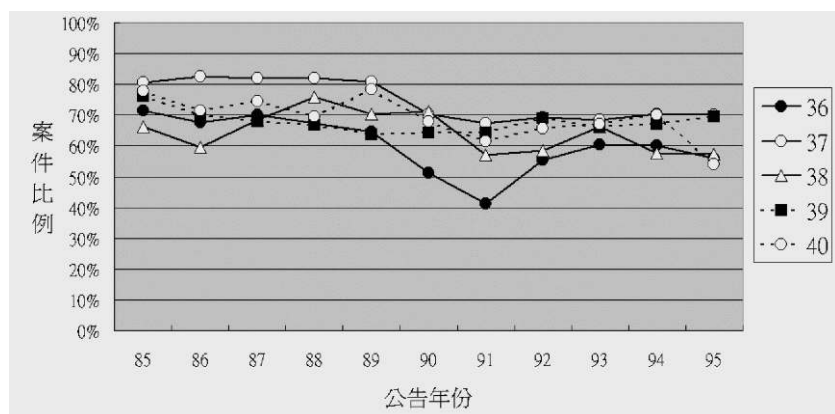
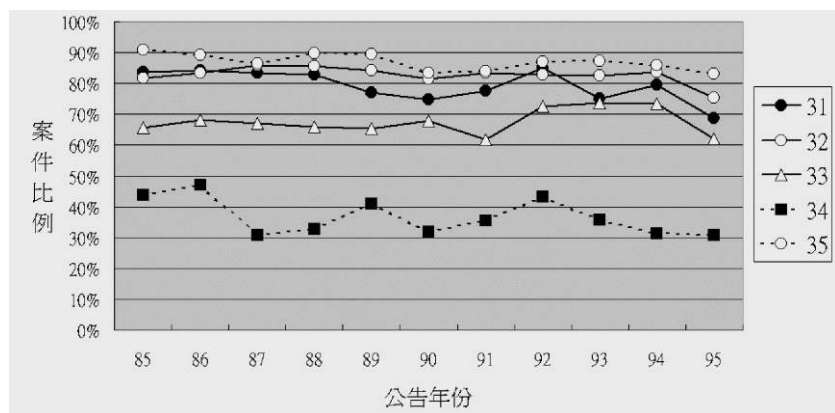
就以上各類的案件數量上來看，第3、5、9、16、25、29、30、35、41、42類為名列前矛的類別，亦即清潔化妝品、藥品、儀器、文具印刷、衣鞋、食品、企管經營、育樂、開發設計等類商品(服務)最為蓬勃發展；而第13、15、22、23、27、45類為始終殿後的類別，可見火藥、樂器、繩網帳篷、紡織紗線、毯蓆、安全服務等類商品(服務)的吸引力或競爭變化較小。

就案件數量的歷年變化而言，可以發現第3、5、18、43、44類案件數呈緩慢上升，第11、14類案件數先漸減然後又漸增，第9、16、30、38、42類案件數變化則呈現在90年為最高峰的鐘形，第35類則於88年有巨量上升(當年開放零售業申請註冊)。至於其餘類別的案件數，則大致上無明顯波動或者難以看出規律的變化趨勢。

接著就本國人案件佔全體的比例來分析。

歷年核准公告案件之指定商品(服務)類別的本國人比例

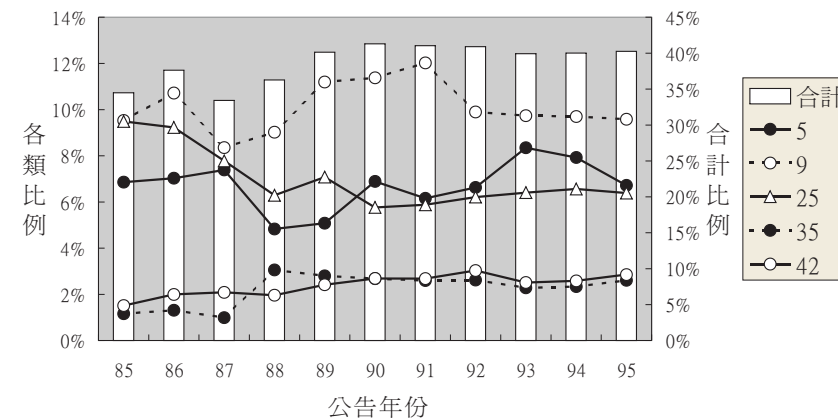




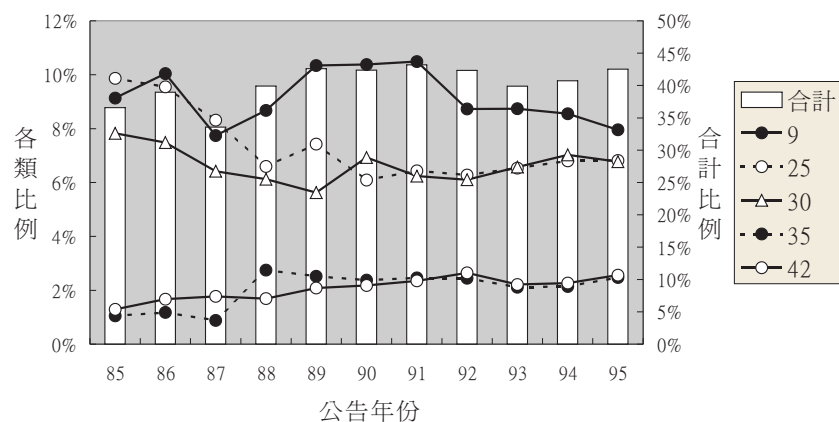
就以上各類的案件比例上來看，大多數都在六成五以上，尤以第29、30、32、35、43、44、45類都在八、九成左右，亦即食品、飲料、企管經營、食宿、醫療、美容、農藝、安全服務等類商品(服務)差不多是由本國人所包辦；而第1、2、10、17、23、34類差不多都低於六成，可見外商在化學品、漆料、醫療器材、橡膠、紡織紗線、菸草等類商品(服務)對本國人的威脅可能較大。

就案件比例的歷年變化而言，可以發現第13類案件數的走勢似乎緩慢上升，第36類案件數先漸減然後又漸增。至於其餘類別的案件數，則大致上無明顯波動，不過似乎都有緩慢下降的情形。由此可知，雖然本國人相對外國人的歷年整體比例大致無變化，但本國人案件比例在許多類別卻有前述緩慢下降之勢，或許意味著本國人案件有逐漸集中於少數類別的傾向。

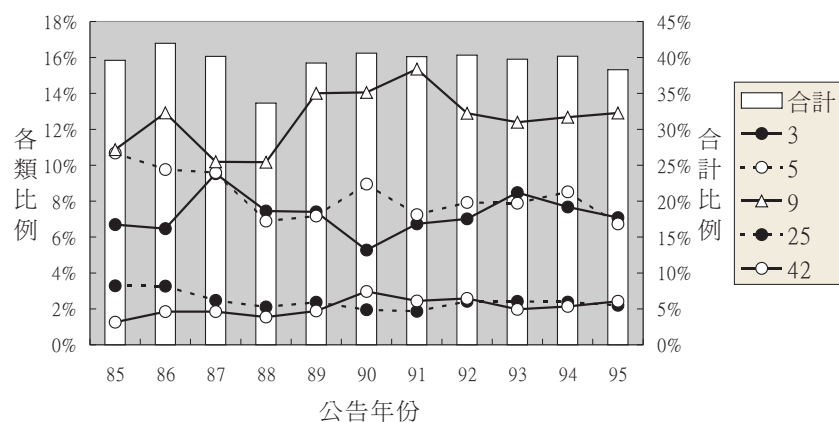
歷年全體案件之五大指定商品(服務)類別所佔比例



歷年本國人案件之五大指定商品(服務)類別所佔比例



歷年外國人案件之五大指定商品(服務)類別所佔比例



上面三圖僅選擇累積案件量名列前五大的類別為代表，統計那些主要類別分別佔歷年全體、本國人、外國人案件的比例，以概略顯示類別組成的演變。且如同之前聲明，93~95年可一案多類別，統計時將每一類別皆分開視為一案，並且此三圖還將第42~45類合併為第42類，因此93~95年的結果旨在看出各類別所佔的相對比例分佈，而非絕對的案件比例。

以個別的前五大類別所代表的商品(服務)來看，全體是以藥品、儀器、衣鞋、企管經營、各類服務的競逐比較熱絡，本國人以儀器、衣鞋、咖啡、茶、麵粉製品、糕餅糖果、調味品、企管經營、各類服務似較熱衷，而外國人以清潔化妝品、藥品、儀器、衣鞋、各類服務為來台註冊的重點。

再就歷年變化來看，全體五大類的合計比例由30%逐漸趨近40%而穩定不變；最多的儀器(第9類)比例是在10%徘徊，藥品(第5類)比例則在7%附近上下，衣鞋(第25類)比例似乎緩緩下降至6%；88年零售業(第35類)大量註冊而比例驟升，之後則幾無變化；各類服務(第42類)的比例則緩緩上升，也印證服務業的蓬勃興起。

本國人五大類的合計比例類似全體情形；最多的儀器比例是在9%徘徊，咖啡、茶、麵粉製品、糕餅糖果、調味品(第30類)的比例則在7%附近上下，衣鞋比例則呈

逐漸下降之勢；零售業與各類服務的比例變化也近似於全體情形。

外國人五大類的合計比例都接近40%，只有88年較低；最多的儀器比例都能維持在10%以上，清潔化妝品（第3類）、藥品的比例則在8%徘徊；衣鞋和各類服務的比例變化則不太明顯。

結語

因篇幅有限，無法完整呈現各分類的所有統計結果，也無法再細分至較小的群組。以上圖形的代表意義各有其侷限，故本文所做的簡單解讀僅供參考，亦不保證當中的推論皆正確無誤。建議讀者不妨再多方參照，蒐集其他法規和商業資訊，尤其例如產品開發上市、投資、貿易、產業分析等方面的訊息，更能掌握我國市場的競爭演變與發展走向。

一般除了評估申請註冊的可行性而進行商標查名，如能配合進一步的檢索和統計分析，則可達知己知彼之效。例如申請人自我商標案件的總體檢、探查競爭者的商業企圖、經由申請和受讓來建構完善的商標佈局、規劃品牌的經營策略、促進商標授權和商品化。尤其應統合各類智慧財產權的佈局，擬定相關產品的行銷策略，才能為企業創造更多的價值和利潤。

商 標 法

中華民國十九年五月六日國民政府制定公布

中華民國二十年一月一日施行

中華民國二十四年十一月二十三日國民政府修正公布

中華民國二十九年十月十九日國民政府公布

中華民國四十七年十月二十四日總統修正公布

中華民國六十一年七月四日總統令修正公布

中華民國七十二年一月二十六日總統令修正公布

中華民國七十四年十一月二十九日總統令修正公布

中華民國七十八年五月二十六日總統令修正公布

中華民國八十二年十二月二十二日總統令修正公布

中華民國八十六年五月七日總統令修正公布第四、五、二十三、二十五、三十四、三十七、六十一、七十九條條文
中華民國八十七年十一月一日施行

中華民國九十一年五月二十九日總統令修正公布第七十七之一、七十九條條文

中華民國九十二年五月二十八日總統令修正公布

第 一 章 總 則

第 一 條 為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。

第 二 條 凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。

第 三 條 外國人所屬之國家，與中華民國如無互相保護商標之條約或協定，或依其本國法令對中華民國人申請商標註冊不予受理者，其商標註冊之申請，得不予受理。

第 四 條 在與中華民國有相互承認優先權之國家，依法申請註冊之商標，其申請人於首次申請日次日起六個月內，向中華民國申請註冊者，得主張優先權。

依前項規定主張優先權者，應於申請註冊同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家。

申請人應於申請日次日起三個月內，檢送經該國政府證明受理之申請文件。

違反前二項規定者，喪失優先權。

主張優先權者，其申請註冊日以優先權日為準。

第 五 條 商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。

前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。

第 六 條 本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利

用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。

第 七 條 本法所稱主管機關，為經濟部。

商標業務，由經濟部指定專責機關辦理。

第 八 條 申請商標註冊及其相關事務，得委任商標代理人辦理之。但在中華民國境內無住所或營業所者，應委任商標代理人辦理之。

商標代理人應在國內有住所；其為專業者，除法律另有規定外，以商標師為限。商標師之資格及管理，以法律定之。

第 九 條 凡申請人為有關商標之申請及其他程序，遲誤法定期間、不合法定程式不能補正或不合法定程式經通知限期補正屆期未補正者，應予駁回。

申請人因天災或不可歸責於己之事由遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以書面敘明理由，向商標專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾一年者，不得為之。

申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行為。

第 十 條 商標之申請及其他程序，應以書件或物件到

達商標專責機關之日為準；如係郵寄者，以郵寄地郵戳所載日期為準。

郵戳所載日期不清晰者，除由當事人舉證外，以到達商標專責機關之日為準。

第十一條 商標註冊及其他關於商標之各項申請，應繳納規費。

商標規費之數額，由主管機關以命令定之。

第十二條 商標專責機關應刊行公報，登載註冊商標及其相關事項。

第十三條 商標專責機關應備置商標註冊簿，登載商標註冊、商標權變動及法令所定之一切事項，並對外公開之。

前項商標註冊簿，得以電子方式為之。

第十四條 有關商標之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施日期、申請程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

第十五條 商標專責機關對於商標註冊之申請、異議、評定及廢止案件之審查，應指定審查人員審查之。

前項審查人員之資格，以法律定之。

第十六條 商標專責機關對前條第一項案件之審查，應作成書面之處分，並記載理由送達申請人。

前項之處分，應由審查人員具名。

第二章 申請註冊

第十七條 申請商標註冊，由申請人備具申請書，載明商標、指定使用之商品或服務及其類別，向商標專責機關申請之。

前項商標，應以視覺可感知之圖樣表示之。

申請商標註冊，以申請書載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，提出申請當日為申請日。

申請人得以一商標註冊申請案，指定使用於二個以上類別之商品或服務。

商品或服務之分類，於本法施行細則定之。

類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。

第十八條 二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，

有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨能達成協議時，以抽籤方式定之。

第十九條 商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。

第二十條 商標註冊申請事項之變更，應向商標專責機關申請核准。

商標及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限。

第一項之變更，應按每一商標各別申請。但同一人有二以上申請案，而其變更事項相同者，得於一變更申請案中同時申請變更之。

第二十一條 申請人得就所指定使用之商品或服務，向商標專責機關請求分割為二個以上之註冊申請案，以原註冊申請日為申請日。

第二十二條 因商標註冊之申請所生之權利，得移轉於他人。

受讓前項之權利者，非經請准更換原申請人之名義，不得對抗第三人。

第三章 審查及核准

第二十三條 商標有下列情形之一者，不得註冊：

- 一、不符合第五條規定者。
- 二、表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。
- 三、所指定商品或服務之通用標章或名稱者。
- 四、商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。
- 五、相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者。
- 六、相同於國父或國家元首之肖像或姓名者。
- 七、相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會之標章或所發給之褒獎牌狀者。
- 八、相同或近似於國際性著名組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章者。
- 九、相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗證標記者。

- 十、妨害公共秩序或善良風俗者。
- 十一、使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。
- 十二、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。
- 十三、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。
- 十四、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，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。

- 十五、有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限。
- 十六、有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。
- 十七、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。
- 十八、相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者。

前項第十二款、第十四款至第十六款及第十八款規定之情形，以申請時為準。

第一項第七款及第八款規定，於政府機關或相關機構為申請人時，不適用之。
有第一項第二款規定之情形或有不符合第五條第二項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。

第二十四條 商標註冊申請案經審查認有前條第一項或

或第五十九條第四項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。

前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人，並指定其於送達之次日起三十日內陳述意見。

第二十五條 商標註冊申請案經審查無前條第一項規定之情形者，應予核准審定。

經核准審定之商標，申請人應於審定書送達之次日起二個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告，原核准審定，失其效力。

第二十六條 前條第二項之註冊費得分二期繳納；其分二期繳納者，第二期之註冊費應於註冊公告當日起算屆滿第三年之前三個月內繳納之。

第二期註冊費未於前項期間內繳納者，得於屆期後六個月內，按規定之註冊費加倍繳納。

未依前項規定繳費者，商標權自該加倍繳費期限屆滿之次日起消滅。

第四章 商標權

第二十七條 商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年。

商標權期間得申請延展，每次延展專用期間為十年。

第二十八條 申請商標權期間延展註冊者，應於期間屆滿前六個月起至屆滿後六個月內申請；其於期間屆滿後六個月內申請者，應加倍繳納註冊費。

前項核准延展之期間，自商標權期間屆滿之次日起算。

第二十九條 商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。

除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：

- 一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。
- 二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
- 三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消

費者混淆誤認之虞者。

第三十條 下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

一、凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。

二、商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。

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。

附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。

第三十一條 商標權人得就註冊商標指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請分割商標權。

前項申請分割商標權，於商標異議或評定

案件未確定前，亦得為之。

第三十二條 商標註冊事項之變更，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。

商標及其指定使用之商品或服務，註冊後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限。

第二十條第三項及前條第二項規定，於商標註冊事項之變更，準用之。

第三十三條 商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。

前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。

授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。

被授權人應於其商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書，為明顯易於辨識之商標授權標示；如標示顯有困難者，得於營業場所或其他相關物品上為授權標示。

第三十四條 被授權人違反前條第四項規定，經商標專責機關依職權或依申請通知限期改正，屆

期不改正者，應廢止其授權登記。

商標授權期間屆滿前有下列情形之一者，當事人或利害關係人得檢附相關證據，申請廢止商標授權登記：

一、商標權人及被授權人雙方同意終止者。其經再授權者，亦同。

二、授權契約明定，商標權人或被授權人得任意終止授權關係，經當事人聲明終止者。

三、商標權人以被授權人違反授權契約約定，通知被授權人解除或終止授權契約，而被授權人無異議者。

第三十五條 商標權之移轉，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。

第三十六條 移轉商標權之結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示。

第三十七條 商標權人設定質權及質權之變更、消滅，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。

商標權人為擔保數債權就商標權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。

質權存續期間，質權人非經商標權人授權，不得使用該商標。

第三十八條 商標權人得拋棄商標權。但有授權登記或質權登記者，應經被授權人或質權人同意。

前項拋棄，應以書面向商標專責機關為之。

第三十九條 有下列情形之一者，商標權當然消滅：

- 一、未依第二十八條規定延展註冊者。
- 二、商標權人死亡而無繼承人者。

第五章 異議

第四十條 商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起三個月內，向商標專責機關提出異議。

前項異議，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為之。

異議應就每一註冊商標各別申請之。

第四十一條 提出異議者，應以異議書載明事實及理由

- ，並附副本。異議書如有提出附屬文件者，副本中應提出。
- 商標專責機關認為異議不合程式而可補正者，應通知限期補正。
- 商標專責機關應將第一項副本連同附屬文件送達商標權人，並限期答辯。
- 第四十二條 異議應指定未曾審查原案之審查人員審查之。
- 第四十三條 異議人或商標權人得提出市場調查報告作為證據。
- 商標專責機關應予異議人或商標權人就市場調查報告陳述意見之機會。
- 商標專責機關應就當事人陳述之意見及市場調查報告結果綜合判斷之。
- 第四十四條 異議程序進行中，被異議之商標權移轉者，異議程序不受影響。
- 前項商標權受讓人得聲明承受被異議人之地位，續行異議程序。
- 第四十五條 異議人得於異議審定書送達前，撤回其異議。
- 異議人撤回異議者，不得以同一事實、同

- 一證據及同一理由，再提異議或評定。
- 第四十六條 異議案件經審定異議成立者，應撤銷其註冊。
- 第四十七條 前條撤銷之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。
- 第四十八條 經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實、同一證據及同一理由，申請評定。
- 第四十九條 在異議程序進行中，凡有提出關於商標權之民事或刑事訴訟者，得於異議審定確定前，停止其訴訟程序之進行。
- ## 第 六 章 評定及廢止
- ### 第 一 節 評 定
- 第五十條 商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，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。
- 商標註冊前，侵害他人之著作權、專利權或其他權利，於註冊後經法院判決侵害確定者，準用前項之規定。

第五十一條 商標之註冊違反第二十三條第一項第一款、第二款、第十二款至第十七款或第五十九條第四項規定之情形，自註冊公告之日起滿五年者，不得申請或提請評定。

前條第二項規定之情形，於其判決確定之日起滿五年者，不得申請或提請評定。

商標之註冊有第二十三條第一項第十二款情形係屬惡意者，不受第一項期間之限制。

第五十二條 評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。

第五十三條 商標評定案件，由商標專責機關首長指定審查人員三人以上為評定委員評定之。

第五十四條 評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得為不成立之評決。

第五十五條 評定案件經評決後，任何人不得以同一事實、同一證據及同一理由，申請評定。

第五十六條 第四十條第二項、第三項、第四十一條第一項、第二項、第四十二條至第四十五條、第四十七條及第四十九條規定，於商標

之評定準用之。

第 二 節 廢 止

第五十七條 商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：

一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。

二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。

三、未依第三十六條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，不在此限。

四、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。

五、商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。

六、商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定

者。

被授權人為前項第一款之行為，商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦同。用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。

廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。

第五十八條 商標權人有下列情形之一者，應認為有使用其註冊商標：

一、實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者。

二、於以出口為目的之商品或其有關之物件上，標示註冊商標者。

第五十九條 商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回。

第五十七條第一項第二款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使

用之事實，屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊。

前項商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。

註冊商標有第五十七條第一項第一款、第六款規定情形，經廢止其註冊者，原商標權人於廢止之日起三年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；其於商標專責機關處分前，聲明拋棄商標權者，亦同。

第六十條 第四十條第二項、第三項、第四十一條第一項、第二項、第四十二條至第四十四條規定，於廢止案之審查準用之。

第七章 權利侵害之救濟

第六十一條 商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。

未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。

商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或

器具，得請求銷毀或為其他必要處置。

第六十二條 未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：

一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。

二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。

第六十三條 商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害商標權行為所得之利益；於

侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。

三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。

前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。

商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。

第六十四條 商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。

第六十五條 商標權人對輸入或輸出有侵害其商標權之物品，得申請海關先予查扣。

前項申請，應以書面為之，並釋明侵害之事實，及提供相當於海關核估該進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格之保證金或相當之擔保。

海關受理查扣之申請，應即通知申請人；如認符合前項規定而實施查扣時，應以書

面通知申請人及被查扣人。

被查扣人得提供與第二項保證金二倍之保證金或相當之擔保，請求海關廢止查扣，並依有關進出口貨物通關規定辦理。

海關在不損及查扣物機密資料保護之情形下，得依申請人或被查扣人之申請，准其檢視查扣物。

查扣物經申請人取得法院確定判決，屬侵害商標權者，除第六十六條第四項規定之情形外，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

第六十六條 有下列情形之一者，海關應廢止查扣：

- 一、申請人於海關通知受理查扣之日起十二日內，未依第六十一條規定就查扣物為侵害物提起訴訟，並通知海關者。
- 二、申請人就查扣物為侵害物所提訴訟經法院裁定駁回確定者。
- 三、查扣物經法院確定判決，不屬侵害商標權之物者。
- 四、申請人申請廢止查扣者。
- 五、符合前條第四項規定者。

前項第一款規定之期限，海關得視需要延長十二日。

海關依第一項規定廢止查扣者，應依有關進出口貨物通關規定辦理。

查扣因第一項第一款至第四款之事由廢止者，申請人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

第六十七條 查扣物經法院確定判決不屬侵害商標權之物者，申請人應賠償被查扣人因查扣或提供第六十五條第四項規定保證金所受之損害。

申請人就第六十五條第四項規定之保證金，被查扣人就第六十五條第二項規定之保證金，與質權人有同一之權利。但前條第四項及第六十五條第六項規定之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用，優先於申請人或被查扣人之損害受償。

有下列情形之一者，海關應依申請人之申請，返還第六十五條第二項規定之保證金：

- 一、申請人取得勝訴之確定判決，或與被查扣人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。
- 二、因前條第一項第一款至第四款規定之事由廢止查扣，致被查扣人受有損害後，

或被查扣人取得勝訴之確定判決後，申請人證明已定二十日以上之期間，催告被查扣人行使權利而未行使者。

三、被查扣人同意返還者。

有下列情形之一者，海關應依被查扣人之申請返還第六十五條第四項規定之保證金：

一、因前條第一項第一款至第四款規定之事由廢止查扣，或被查扣人與申請人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。

二、申請人取得勝訴之確定判決後，被查扣人證明已定二十日以上之期間，催告申請人行使權利而未行使者。

三、申請人同意返還者。

第六十八條 前三條規定之申請查扣、廢止查扣、檢視查扣物、保證金或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，由主管機關會同財政部定之。

第六十九條 依第三十三條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時，準用本章之規定。

第七十條 外國法人或團體就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟，不以業經認許者為限。

第七十一條 法院為處理商標訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

第八章 證明標章、團體標章及團體商標

第七十二條 凡以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項，欲專用其標章者，應申請註冊為證明標章。

證明標章之申請人，以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關為限。

前項申請人係從事於欲證明之商品或服務之業務者，不得申請註冊。

第七十三條 證明標章之使用，指證明標章權人為證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項之意思，同意其於商品或服務之相關物品或文書上，標示該證明標章者。

第七十四條 凡具有法人資格之公會、協會或其他團體為表彰其組織或會籍，欲專用標章者，應申請註冊為團體標章。

前項團體標章註冊之申請，應以申請書載明相關事項，並檢具團體標章使用規範，向商標專責機關申請之。

第七十五條 團體標章之使用，指為表彰團體或其會員身分，而由團體或其會員將標章標示於相關物品或文書上。

第七十六條 凡具法人資格之公會、協會或其他團體，欲表彰該團體之成員所提供之商品或服務，並得藉以與他人所提供之商品或服務相區別，欲專用標章者，得申請註冊為團體商標。

前項團體商標註冊之申請，應以申請書載明商品或服務類別及名稱，並檢具團體商標使用規範，向商標專責機關申請之。

第七十七條 團體商標之使用，指為表彰團體之成員所提供之商品或服務，由團體之成員將團體商標使用於商品或服務上，並得藉以與他人之商品或服務相區別者。

第七十八條 證明標章權、團體標章權或團體商標權不得移轉、授權他人使用，或作為質權標的物。但其移轉或授權他人使用，無損害消費者利益及違反公平競爭之虞，經商標專責機關核准者，不在此限。

第七十九條 標章權人或其被授權使用人以證明標章、團體標章或團體商標為不當使用致生損害於他人或公眾者，商標專責機關得依任何

人之申請或依職權廢止其註冊。

前項所稱不當使用，指下列情形之一：

- 一、證明標章作為商標使用，或標示於證明標章權人之商品或服務之相關物品或文書上。
- 二、團體標章或團體商標之使用，造成社會公眾對於該團體性質之誤認。
- 三、違反前條規定而為移轉、授權或設定質權。
- 四、違反標章使用規範。
- 五、其他不當方法之使用。

第八十條 證明標章、團體標章或團體商標除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。

第九章 罰 則

第八十一條 未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：

- 一、於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。
- 二、於類似之商品或服務，使用相同之註

冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

第八十二條 明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。

第八十三條 犯前二條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之。

第十章 附 則

第八十四條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已註冊之商標或標章，不適用第二十六條規定。

第八十五條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已註冊之服務標章，自本法修正施行當日起，視為商標。

本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，尚未註冊之服務標章申請案，於本法修正施行當日起，視為商標註冊申請

案。

第八十六條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章，自本法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標或標章；其存續期間，以原核准者為準。

本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，尚未註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章申請案，自本法修正施行之日起，視為獨立之商標或標章註冊申請案。

前項申請人得於核准審定送達前申請撤回，並請求退費。

第八十七條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已註冊之防護商標、防護服務標章、防護團體標章或防護證明標章，依其註冊時之規定；於其專用期間屆滿前，應申請變更為獨立之註冊商標或標章；屆期未申請變更者，商標權消滅。

本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，尚未註冊之防護商標、防護服務標章、防護團體標章或防護證明標章申請案，自本法中華民國九十二年四月二十九

日修正施行之日起，視為獨立之商標或標章註冊申請案。

前項申請人得於核准審定送達前申請撤回，並請求退費。

第八十八條 依第八十六條第一項規定視為獨立之註冊商標或標章者，關於第五十七條第一項第二款規定之三年期間，自本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行當日起算。

依前條第一項申請變更為獨立之註冊商標或標章者，關於第五十七條第一項第二款規定之三年期間，自變更當日起算。

第八十九條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已核准審定之註冊申請案，於本法修正施行時未經撤銷原審定者，依修正後之規定，逕予註冊；其應繳納第一期之註冊費，視為已繳納。

本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，經撤銷核准審定，於本法施行後，經行政爭訟撤銷原處分確定應予註冊者，依修正後之規定，逕予註冊；其應繳納第一期之註冊費，視為已繳納。

第九十條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正

施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。

第九十一條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。

對本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。

第九十二條 本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，尚未處分之商標撤銷案件，適用本法修正施行後商標廢止案件之規定辦理。

第九十三條 本法施行細則，由主管機關定之。

第九十四條 本法自公布日起六個月後施行。

商標法施行細則

中華民國十九年十二月三十日實業部發布
中華民國二十一年九月三日實業部修正發布
中華民國三十六年一月八日實業部修正發布
中華民國四十九年三月十八日經濟部修正發布
中華民國六十二年六月十三日經濟部修正發布
中華民國七十一年五月六日經濟部修正發布
中華民國七十六年十月十九日經濟部修正發布
中華民國八十年十月二十三日經濟部修正發布
中華民國八十三年七月十五日經濟部修正發布
中華民國八十八年九月十五日經濟部修正發布
中華民國九十一年四月十日經濟部修正發布
中華民國九十二年十二月十日經濟部經智字第○九二○○
六一六八一○號令修正發布

第一條 本細則依商標法（以下簡稱本法）第九十三條規定訂定之。

第二條 依本法或本細則所為之各項申請，應使用商標專責機關規定之書表格式及份數，並由申請人簽名或蓋章；委任商標代理人者，得僅由代理人簽名或蓋章。

第三條 申請註冊單一顏色、立體、聲音商標或團體商標而主張優先權，其優先權日早於中華民國九

十二年十一月二十八日者，以中華民國九十二年十一月二十八日為其優先權日。

第四條 申請人委任商標代理人者，應檢附委任書正本，載明代理之權限。

前項委任，得就現在或未來一件或多件商標之申請註冊、異動、異議、評定、廢止及其他相關程序為概括委任。

前項概括委任之委任書正本已提交商標專責機關者，其後於該委任範圍內之個別程序應檢附之委任書，得以影本代之。但商標專責機關認有必要時，得通知檢附委任關係存續之證明文件。

依前項規定提出影本時，應同時聲明與正本無異及正本所附之案號。

第五條 商標註冊之申請，商標專責機關認有必要時，得通知申請人檢附身分證明或法人證明文件。

第六條 申請商標及辦理有關商標事項之文件，應用中文；證明文件或其他文件為外文者，應檢附必要之之中文譯本或節譯本。

第七條 申請商標及辦理有關商標事項之文件，應用中文；證明文件或其他文件為外文者，應檢附必要之之中文譯本或節譯本。

第八條 申請商標註冊者，應備具申請書，檢附長寬不大於八公分，不小於五公分之商標圖樣五張；其為彩色者，應附加黑白圖樣二張。

第九條 申請註冊顏色商標者，應於申請書中聲明，並載明該顏色及相關說明。

前項商標，得以虛線表現實際使用於指定商品或服務之方式、位置或內容態樣。

前項虛線部分，不屬於顏色商標之一部分。

第十條 申請註冊聲音商標者，應於申請書中聲明，並以五線譜、簡譜或描述說明表示，同時檢附存載該聲音之光碟片。以五線譜或簡譜表示者，應為相關說明。

第十一條 申請註冊立體商標者，應於申請書中聲明，並以立體形狀圖形表示及為相關說明。

為明確表現立體形狀，申請人得同時檢附五張以下不同角度相同比例之視圖或樣本。商標專責機關認有必要時，亦得通知申請人檢附之。

前二項立體形狀包括不主張權利之部分者，應使用實線描繪主張權利之部分，另以虛線表示不主張權利之部分，並聲明不專用。

第十二條 本法第十七條第二項所稱視覺可感知之圖樣

指具有普通知識經驗之消費者，藉由視覺得認識以文字、圖形、記號、顏色或其聯合式所表達之商標。

第十三條 申請商標註冊，應依商品及服務分類表(詳如附表)之類別順序，指定使用之商品或服務類別，並具體列舉商品或服務名稱。

於商品及服務分類表修正前已註冊之商標，其指定使用之商品或服務類別，以註冊類別為準；未註冊之商標，其指定使用之商品或服務類別，以申請時指定之類別為準。

第十四條 依本法第十八條規定須由各申請人協議者，商標專責機關應指定相當期間，通知各申請人協議；屆期不能達成協議時，商標專責機關應指定期日及地點，通知各申請人抽籤決定之。

第十五條 申請變更商標註冊申請事項或商標註冊事項者，應備具申請書，並檢附變更證明文件。

第十六條 本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。

第十七條 本法第二十三條第一項第十六款所稱法人、商號或其他團體之名稱，指其特取名稱。

第十八條 商標註冊申請人主張有本法第二十三條第四

項規定情事者，應提出相關事證證明之。

第十九條 申請商標權期間延展註冊，應備具申請書，就註冊商標指定之商品或服務之全部或一部為之。

第二十條 於審定前申請減縮商標註冊申請之指定使用商品或服務者，不影響其申請日。

第二十一條 申請移轉因商標註冊申請所生之權利者，應備具申請書，並檢附移轉契約或其他移轉證明文件。

第二十二條 申請分割註冊申請案者，應備具申請書，按分割件數檢送分割申請書副本及其申請商標註冊之相關文件。

第二十三條 於核准審定後註冊公告前，申請分割註冊申請案者，應備具申請書，載明分割後各件商標之指定使用商品或服務，並按分割件數檢送申請書副本。

前項申請，商標專責機關應於申請人繳納註冊費，商標經註冊公告後，再進行分割。

第二十四條 申請分割商標權者，應備具申請書，載明分割後各件商標之指定使用商品或服務，並按分割件數檢送申請書副本。

商標權經核准分割者，商標專責機關應就分割後之商標，分別發給商標註冊證。

第二十五條 於商標權經核准分割公告後，對分割前註冊商標提出異議者，商標專責機關應通知異議人，限期指定被異議之商標，分別檢附相關申請文件，並按指定被異議商標之件數，重新核計應繳納之規費；規費不足者，應為補繳；有溢繳者，異議人得檢據辦理退費。

第二十六條 於異議審定前，被異議之商標權經核准分割者，商標專責機關應通知異議人，限期聲明就分割後之各別商標續行異議；屆期未聲明者，以全部續行異議論。

第二十七條 於商標異議案件行政救濟程序進行中，被異議之商標權經核准分割或其指定使用之商品或服務經減縮者，商標專責機關應將分割或減縮之情形通知行政救濟審理機關及異議人。

於核駁審定確定前申請分割註冊申請案或減縮其指定使用之商品或服務者，準用前項規定。

第二十八條 第二十五條、第二十六條及前條第一項規定，於評定及廢止案件準用之。

第二十九條 申請商標授權登記者，應由商標權人或被授權人備具申請書，載明被授權人、授權使用註冊號數、授權期間、授權使用商品或服務類別及其名稱。

前項授權登記由被授權人申請者，並應檢附經雙方簽名或蓋章之授權合約、合約摘要或其他足資證明授權之文件。

申請商標再授權登記者，並應檢附商標權人同意再授權之證明文件。

授權登記使用之商品或服務及授權期間，以商標權範圍為限。所約定授權期間超過商標權期間者，以商標權期間屆滿日為授權期間之末日。商標權期間如經延展註冊，應另行申請授權登記。

再授權登記使用之商品或服務及再授權期間，不得逾原授權使用商品或服務之範圍及授權期間。

第三十條 申請商標權之移轉登記者，應備具申請書，並檢附移轉契約或其他移轉證明文件。

第三十一條 申請商標權之質權登記者，應備具申請書，載明商標名稱、註冊號數、債權額度及質權設定登記期間，並依其登記事項檢附下列文件：

- 一、 設定登記者，其質權設定契約或其他質權設定證明文件。
- 二、 變更登記者，其變更證明文件。
- 三、 消滅登記者，其債權清償證明文件或質權人同意塗銷質權設定之證明文件。

質權設定登記期間，以商標權期間為限。所約定質權設定期間超過商標權期間者，以商標權期間屆滿日為質權期間之末日。商標權期間如經延展註冊，應另行申請質權設定登記。

第三十二條 商標註冊證毀損、滅失或遺失者，商標權人應以書面敘明理由，申請補發或換發。依前項規定補發或換發商標註冊證時，原商標註冊證應公告作廢。

第三十三條 依本法第三十九條規定，商標權當然消滅者，其消滅日如下：

- 一、 未依本法第二十八條規定延展註冊者，商標權期間屆滿之次日。
- 二、 商標權人死亡而無繼承人者，其死亡時。

第三十四條 依本法第四十條規定提出異議者，應備具

異議書及副本，並檢附下列文件：

- 一、 異議人身分證明文件。
- 二、 相關證據二份。

異議之事實及理由不明確或不完備者，商標專責機關得通知異議人限期補正。

異議人於商標註冊公告之日起三個月內，得變更或追加其主張之事實及理由。

第三十五條 商標權人依本法第四十一條第三項規定答辯者，應於商標專責機關所定期限內提出答辯書及副本。

商標專責機關應將前項副本送達異議人。

第三十六條 申請評定或廢止他人商標之註冊者，準用第三十四條第一項、第二項及前條規定。

第三十七條 關於商標之證據及物件，檢附人預行聲明領回者，應於該案確定後三十日內領取。

第三十八條 申請註冊證明標章者，應備具申請書，載明下列事項：

- 一、 證明之商品或服務。
- 二、 證明標章表彰之內容。
- 三、 標示證明標章之條件。

四、申請人得為證明之資格或能力。

五、控制證明標章使用之方式。

六、申請人本身不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明。

第三十九條 申請註冊團體標章或團體商標者，應備具申請書，並檢附法人資格證明文件及使用規範書。

前項使用規範書，應載明成員之資格及控制團體標章或團體商標使用之方式。

第四十條 證明標章、團體標章及團體商標，依其性質準用本細則關於商標之規定。

第四十一條 本細則自發布日施行。

名稱：商標專論集（六）

中華民國九十五年十一月十六日 初版

編輯委員：江丕群・葉雪貞

發行所：台一國際專利商標事務所

發行地址：台北市長安東路二段一一二號九樓

電話：（〇二）二五〇六一〇二三（總機）

著作權所有・翻印必究 定價六〇〇元