案例介紹

商標與服務章糾紛爭

婷茉曾員專爭商

一、起因：

甲公司以製售(A)商標蛋糕享譽於業界與消費大衆，其負責人K君，近來常聽客戶提起依電信局查號台告知之電話訂購蛋糕，不料收到却是別家的。K君覺得事有蹊蹺，於是親自向查號台問個究竟，果然所得號碼眞是別家的，K君不甘受損決定追查到底。

二、事實：

據查：甲公司早以(A)商標指定使用於蛋糕商品，並獲准註册在案，近有他人以(A)登記爲公司名稱，復以(A)爲服務標章指定使用於餐宿服務，亦獲准註册有案可稽。惟A公司除製售(A)蛋糕外，並以A公司申請電話暨於電話簿爲A蛋糕廣告，終使消費大衆滋生誤購A公司蛋糕之情事發生。

三、解決之道：

按商標爲商品之標識，而服務標章則爲辨別服務來源之標識，兩者意義，立法旨意截然有別，斷不可相互通用。又「商標圖樣有欺罔公衆或致公衆誤信之虞者，不得申請註册。」「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求排除其侵害，並得請求賠償。」「於同一商品，使用相同或近似於他人註册商標之圖樣者，處五年以下有期徒刑，拘役或併科五萬元以下罰金。」「惡意使用他人商標之名稱，作爲自己公司或行號名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，經利害關係人請求其變更，而不申請變更登記者，處一年以下有期徒刑、拘役或科二千元以下罰金。」爲商標法有明文規定，甲公司依據法律可採取下列途徑：

1. 依據(A)商標對(A)服務標章提起評定，請主管機關評決(A)服務標章註册無效。
2. 請求A公司損害賠償。
3. 追訴A公司侵害A商標之刑責，A公司雖擁有(A)服務標章，但只能用以表彰公司服務，而不得用於商品上以表彰商品。
4. 請A公司變更名稱登記。
5. 請電信局撤銷電話登記，依目前實務，電信局表示俟法院判決後，該局才能更正。不過，基於政府禁絕仿冒之立場與決心，電信局應採取一有效行政措施，以防止不肖廠商有機可乘，諸如：
   (1) 公司、行號申請電話登記或廣告，應繳驗營利證件。
   (2) 凡以商標、商品名義申請電話登記，應出示商標註册證，或專用權人授權證件。
   (3) 如發生仿冒糾紛，電信局應依權利人所提出之證明文件，儘速取銷無權利人之電話登記，以免損害廣大。

四、結語：

我國商標法對「商標」之性質、使用方式都有明文規定，惟却對「服務標章」作籠統、空泛的界說。舉凡爲表彰自己所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀之商品者，應申請註册商標，而爲表某商品之修繕、經銷業務之服務者，則需申請服務標章註册，唯何謂「批售」、「經紀」與「經銷」之差別何在？由於立法上之缺漏致使不法廠商申請註册服務標章或電話登記，以圖爲不公平競爭而侵害他人商標專用權之事實。故爲維護合法廠商之權益，立法機關應迅明定服務標章之定義及使用方法，而廠商自己更應能作週全的保護措施，以爲日後主張之權源，否則將予心存叵測之輩開了一道方便之門。

社論

對商標專利代理師草案之建議

欣見經濟部爲應工商社會需要，擬定商標專利代理師草案，並廣徵專家，學者與相關團體意見，俾求盡善盡美。唯依草案內容以觀，起草諸公，似乎只着重於任職政府機關人員之實務經驗，而忽略於民間有關團體與專業事務所從事專利、商標業務人士之寶貴體驗，爲期經濟部能廣採各界意見，特將本社對該草案之管見披露如下，尚請惠予參酌。

1.「商標」與「專利」雖同屬無體財產權，然二者性質不同，專業知識亦有所差異，本草案將商標、專利代理人之資格予以合併規定，似不甚合理，如以曾審查「商標」而獲檢覆通過，取得商標專利代理師資格者，代理處理「專利」案件能力應有所不足，且參酌世界各國之立法例，似應將商標、專利代理人之資格予以分開規定，方能符合實際。

2. 有關第一條第二項第二款規定：領有技師登記書者，得以檢覆充商標專利代理師，而「技師」涵蓋甚廣，是否藥劑師（藥品專利很多）、建築師、工礦安全衛生技師、農藝技師、園藝技師、林業技師、水產技師、畜牧技師、採礦技師、應用地質技師、醫事檢驗師等皆得檢覆爲商標專利代理師？

3.「曾任商標專利審查員審查商標專利案件二年以上者」得檢覆充商標專利代理師（草案第一條第二項第三款），此究係指曾任商標審查員二年即得檢覆？或須任商標審查員專利審查員各二年方得檢覆？抑須任商標與專利審查員合併共二年方可檢覆？法文規定語意模稜兩可，似應予一明確之界定。

4. 兼任審查委員審查商標專利案件三年以上者，亦可以檢覆方式取得商標專利代理人資格，就以目前專利兼任審查員而言，其僅對某特定專門知識有專長，對於專利商標之實務未必通盤了解，若僅以兼任商標專利審查委員三年即可取得代理師資格，是否失之過寬，易造成浮濫？

5. 對於曾於商標專利主管機關或其上級機關任職審查商標專利案件而得檢覆取得商標專利代理師資格者，草案第一條第二項第三款～五款明文規定，而對於未曾於商標專利主管機關或其上級機關任職，但其致力於商標專利之研究多年精通商標專利法令，具有商標專利之實務經驗且表現優異者，却未見得以檢覆方式行之，此似對於曾任職於公家機關者保護過週，且未顧及實務，按目前商標代理人固未資格限制，惟優秀之商標代理人業界亦不乏其人，尤其歷年來對商標業界頗多貢獻，實不容置否，甚有專精之商標代理人單就申請案而論乙年就有數仟件之申請經驗，果謂具有此實務之人士，同具多年之經驗，却因未任職於政府機關，即被排斥於檢覆之外，自有失公允。

6. 關於草案第六條規定合於所列規定者，得向商標專利主管機關轉呈經濟部申請發給商標專利代理師執業證書，按既已依法取得商標專利代理師之資格，即已具備爲商標專利代理人應有之條件，似不應由行政機關對於其執業資格再加以審核，一般專業人才如律師、技師於取得資格後只要登錄與加入公會即可取得執業資格，類此限制，實屬過分干預。

7. 技師法第二十條規定：技師不得使非技師之人員借用其名義執行業務，商標專利代理師法亦應有類此規定，以防有借用名義而執行商標專利業務之情形。

8. 有關商標專利代理師執業證書依草案第三十條規定因懲戒被撤銷後，於何情況，經過多久，方可重新請領執業證書，未見明文。

9. 關於第32.條規定，商標專利代理師依第六條之規定領取執業證書後三年內未受委任辦理商標專利及其救濟程序各類案件或未於二年內參加專利主管機關舉辦之商標專利代理師講習者，應撤銷其執業證書，此規定不甚合理，按於取得商標專利代理師資格後，其是否曾受委任執行業務或再充實自己相關知識，此乃其自身之問題，所謂適者生存，不適者便遭淘汰，於任何行業皆是如此，況已有懲戒規定足以防止代理人任接案件，更有損害賠償規定可彌補當事人之損失。故未曾耳聞有醫師或律師業務少或未執業而被撤銷執業資格者，是本條款之規定似欠周延。

10. 依現有制度，會計師具有登記爲專利代理人之資格，而中華民國國民，年滿二十歲於國內有住所或營業所者亦具備商標代理人之資格。就實務而論，現有會計師與商標代理人執行專利或商標業務者，不乏其人，且泰半代理人本身熱衷與專精於專利、商標業務，多年來一直擔負政府與申請人間之橋樑，對政令宣導與專利、商標案件處理，實功不可沒，今若新訂定之代理師規則妄顧現有代理人以往承辦數以千計專利或商標案件的實績與事實，進而剝奪其原有之代理人資格，實有虧政府必須以維護國家社會整體利益，俾以確保社會安定性之職責，是對現有代理人應從如何列入管理來加以考量，而不應根本加以否認，始符情理與社會實須。

談商標之私下授權使用

台灣係一貿易依存度相當高的國家，乃衆所週知之事實，而商標上之授權問題與貿易有密切關係，在此談談商標之授權問題，希望能使商標糾紛更減少。

主題：商標於私下授權成撤銷原因後，又合法移轉予他人時，得否免除已構成之撤銷原因？

一、按商標之授權他人使用，乃是工商業社會發達之必然現象。尤其是大企業之對外投資、技術合作，以及世界性之大貿易商等，其產品均須使用其業已著有盛譽之商標，始能開拓並保持其市場。故商標之授權使用乃不得不因之而發生。商標法對於此種因工商業及貿易之進步而產生之現象，在保障商標專用權及消費者利益之原則下，乃訂立商標授權使用之制度，使商標專用權人，在一定之條件下得將其商標授與他人使用。但違反商標法第二十六條之規定而授權他人使用商標者（即私下授權），商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權。資保護消費者之利益（商標法第卅一條第四款上段明文）。即商標專用權人未經核准，而授權他人使用其商標者，將構成該商標被撤銷之原因。

二、問題：某商標專用權人甲曾與乙訂立私下授權契約，授權乙使用其商標，日後甲將該商標合法核准移轉讓與不知情之某丙，丙於受讓該商標後即合法使用該商標，問：該商標仍否有商標法第卅一條第一項第四款之適用。

對此問題之看法有正反二說。

(A) 主張仍應予撤銷者以爲，商標法第卅一條第一項所列應予撤銷之原因共有四款：1. 於其註册商標自行變換或加附記，致與他人使用於同一商品或同類產品之註册商標構成近似而使用者。2. 註册後，並無正當事由，迄未使用，或繼續停止使用，已滿二年者。3. 商標專用權移轉已滿一年，未申請註册者。4. 違反第二十六條規定而授權他人使用，或明知他人違反授權使用條件而不加干涉者。除第二款規定意旨在督促專用權人繼續合法使用商標外，其餘三款之目的則在保護消費者利益。故除第二款於特定情形下得能免已構成之撤銷原因外，只要有前列三款撤銷之原因，縱使日後又回復合法使用，亦不能避免其已構成應予撤銷之責。蓋以撤銷之事由既已存在，則在未移轉前本即應撤銷，若謂因移轉他人，即可免除撤銷，殊造成商標專用權人可乘之權，不免使商標制度形成紊亂，自非法之本意，何況商標法對授權乙節，即已採嚴格審核、登記主義。且依民法有關買賣標的物之利益及危險，自交付時起，買賣標的物之利益及危險負擔之規定，均由買受人承受負擔（民法第三七三、三七七條），丙現既爲該商標專用權人，則應由丙承受遭撤銷之危險，丙自不得以不知爲免責之事由。至於丙因此受到損害，乃係日後丙得向甲請求損害賠償之問題。

(B) 主張否定說者以爲：

1. 按商標專用權爲無形之財產權，有關專用權之使用、移轉，除商標法已有明文規定者外，自應按照或比照民法之規定。民法第三五〇條：「債權或其他權利之出賣人應擔保其權利確係存在。」民法第三五一條：「買受人於契約成立時，知有權利之瑕疵者，出賣人不負擔保之責。」意即原商標專用權人於讓與該商標時，應對受讓人負權利瑕疵擔保責任，擔保該商標專用權確無瑕疵之存在，但受讓人明知有瑕疵而故買者，不在此限。本案甲既隱瞞商標違反授權應予撤銷之事實而讓與不知情之丙，自難令丙承擔應予撤銷之責。
2. 參諸商標法第廿九條「未經核准之移轉，不得以之對抗第三人」之意旨，甲乙雙方私下授權契約，亦應無拘束丙之效力。
3. 同法第二項復規定：商標專用權人受第一項之撤銷處分確定者，於撤銷之日起三年以內，不得於同一商品或同類商品申請註册、受讓或經授權使用相同或近似於原註册之商標。按該商標造成應予撤銷者係出於某甲之行爲，今設若仍應由不知情之丙承擔責任，而任甲置身事外，甲日後仍得於同一商品或同類商品申請受讓，經授權使用相同或近似於原申請註册之商標，某丙反不得爲之，殊非法理之平。

三、結論：

解釋法律時當探求立法之眞意，而不可侷限於法律所用之辭句執以苛求，否則法律將成爲管理者之工具，而非爲促進社會共同之利益之規範。我國舊商標法第卅一條第二項原規定爲「商標專用權人受第一項之撤銷處分確定者，於撤銷之日起三年以內，不得於同一商品或同類商品以相同或近似於原申請註册之商標申請註册。」而於72. 1. 28.復修正，使受讓授權亦在限制之列，其目的應在懲戒該私下授權之商標專用權人。今衡量兩說之利弊，以爲宜採否定說，即應不得令該不知情之現專用權人免受撤銷及限制之責，否則將導致有心之人於無法評決他人商標註册無效時，利用此條款，通謀該商標之原專用權人倒塡日期、簽訂私下授權契約，以達撤銷該商標之目的。