

由經(74)訴五一〇九八號訴願決定 論現行商品跨類商標專用權歸屬問題

鄭麗貞

一、引言
商標商品專用之範圍如何認定？由於商標法歷次修正不盡相同，茲就舊法與現行法簡略分述如左：

- (一)民國十九年五月六日商標法第十四條：「商標專用權以呈請註冊所指定之商品為限。」
- (二)民國二十九年十月十九日公布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。」
- (三)民國六十年七月四日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。」
- (四)現行商標法(七十二年一月廿六日修正)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。」

依據前述歷次之修正，基於商標專用權應以註冊當時法律規定為準，迄六十年七月四日以前商標法在商品之專用權範圍，僅以指定商品為限，故若指定某一商品時，當然不及於全類(司法院字第一八〇八號解釋)，如指定於某類商品，則未列舉各商品之名稱，亦應認其商標專用權及於全類(司法院字第一六六號解釋)。而民國六十一年修正之商標法於第三十五條明定：「申請商標註冊，應指定使用商標之商品類別及商品名稱」，是則商品類別或商品名稱如有一未經指定者，即屬違背規定。但同法第二十一條第二項則規定商標專用權之範圍為「所指定之同一商品或同類商品」，是若依該條之規定及依據前司法院解釋，申請註冊如指定使用商品之類別及商品名稱，其商標專用權當然及於全類，但對於非現行商標法施行細則所明示之商品，往往由於申請錯誤類別仍核



乙年來智慧財產權的回顧

腦力激盪的結果不分國籍在世界各國受到普遍的重視與保障，此由我國人劉君榮獲一九八五年內瓦世界發明展最佳發明獎得以明證，相對的仿襲他人智慧財產權的行為，當為眾所共知，無法容身於世間。我國近年來，由於社會的進步，法治觀念的抬頭，對保護智慧財產權的法律也趨趨明確，使人有所信守而不再違越。此從去年乙年中，有新著作權法的公布施行，商標法第五章保護規定修正案的公布施行與專利法修正草案的爭論，均可略見一斑。

過去一年來政府對於維護智慧財產權不遺餘力，在立法與行政措施上予以大力配合，茲略載其中值得回顧者，供大家參考：

一、新著作權法的公布施行

現行著作權法自民國五十二年修正迄今，實已不特時代需要，終在七十四年七月十日公布新著作權法，以保障著作權人著作權益，調和社會公共利益，促進文化發展之立法旨意。

新著作權法內容要點計有：

- (一)擴充著作權範圍：規定著作權範圍由舊法四款增至十七款。
- (二)採行著作權註冊任意制：舊法對著作之保護以註冊為要件，新法則新著作完成時即享有著作權而受法律保障。
- (三)明定未經認許之外國人享有著作權。
- (四)規定侵害著作權民事賠償之最低限額。
- (五)適度提高侵害著作權之刑責。

二、商標法第五章保護規定修正案之公布施行

總統於七十四年十一月二十九日公布施行此一修正案。

本修正案要點計有：

- (一)規定侵害商標專用權民事賠償之最低限額，可就查獲侵害商標專用權商品

准註冊，或商標主管機關事後變更該一商品之歸類，至滋生商標專用權是否跨及歸於他類同一商品或同類商品之問題？今引經濟部公報登載之「蕭氏香口」商標乙案作為主題，探討此一問題。

二、案情介紹

有某甲以「蕭氏香口」商標使用於商標法施行細則第廿七條第廿八類「豆鼓、豆鼓辣椒、臘八豆、臘油、辣椒」商品，嗣後對造以與其字字義相同，構成近似，而其指定商標法施行細則第廿七條第卅類之「豆腐干及臘粉」商品中之「豆腐干」現即歸屬第廿八類商品，二者為屬同類之商品依商標法第卅七條第一項第十二款申請評定(參照商標圖樣)。

申請案號(2) 12833 號
審定商標中台字第 69211 號

申請日期 六十二年十一月廿六日
商標名稱 黃日香及圖 (墨色)
專用商品 第三十類
豆腐干及臘粉

申請案號(4) 32224 號
審定商標中台字第 84018 號

申請日期 六十四年十二月十五日
商標名稱 蕭氏香口 (紅色)
專用商品 第二十八類
豆鼓、豆鼓辣椒、臘八豆、臘油、辣椒

案經標準局以中台評字第 二五八五號商標評定書為「評定成立」之處分理由係：「二造商標圖樣上之「香」字義相同構成近似，又系爭商標係指定使用於商標法施行細則第廿七條第廿八類：「豆鼓、豆鼓辣椒、臘八豆、臘油、辣椒」商品與對造之「豆腐干及臘粉」商品，既非屬同一類，而就別觀之，前者為第廿八類，後者則為卅類，其非屬同類，與商標法第卅七條第一項第十二款之「同一商品」或「同類商品」構成要件不符，及二造商標圖樣整體有差異為由提出訴願。

經濟部以經(94)訴五一〇九八號決定書，將原處分撤銷，其理由：系爭二造商標圖樣上之「香」字義相同，固屬構成近似，惟系爭商標係指定於商標法施行細則第廿七條第廿八類之豆鼓、豆鼓辣椒、臘八豆、臘油、辣椒商品，而對造商標係指定使用於同類則第卅類商品，二者所指定使用之商品類別並不相同，原處分機關以該指定商標之保護範圍擴張到非其指定使用之第廿八類商品認事用法確有未洽，三、問題探討

(一)經濟部以系爭商標所列舉商品未有豆腐干，二者固非同一類，但同類乃是事實，是而系爭商標僅列舉數種商品專用權是否及於豆腐干或全類。

(二)對造之據以評定商標所指定之「豆腐干」有跨類之情事，其專用商品之範圍應如何認定？

姑且先不論本案上列二問題，而就類此跨類問題之權限標準局之見解，以左列說明：

有甲以「金龍」商標指定使用於商標法施行細則第廿七條第65類洋菜粉及建築材料商品核對註冊在案，嗣後標準局以「洋菜粉」商品應歸於第2類，若另有乙以同一「金龍」商品指定使用於第2類「洋菜粉、顏料、染料」商品亦核准註冊在案，則甲如何主張權利，其權限如何？

標準局對上例之答覆為：甲對乙所指定使用

之「洋菜粉」二者為同一商品，並不因歸於不同類而受限制，故甲仍可對乙主張該洋菜粉商品應不得專用，但不及於第2類其他商品，又雖洋菜粉已變更第2類，但乙若指定申請之商品僅列有「顏料、染料」商品，並未列舉有洋菜粉商品，亦非在主張權限之內。

可知商標指定商品有跨及歸於他類之商品，固可主張他人不得以相近似之商標指定同一商品於非同類之商品註冊，但不及於歸於他類其他商品至明。

故就問題(一)部分：現行商標法第卅五條規定申請商標註冊應同時指定使用商標之商品類別及商品名稱，既應同時指定使用之商品名稱，理應不得概括之指定，但同法第廿一條第二項則規定商標專用權之範圍為所指定之同一商品或同類商品，是而系爭商標僅列舉「豆鼓、豆鼓辣椒、臘八豆」商品，依商標法第廿一條第二項及前司法院解釋，其專用權及於全類之解釋自屬合理，但由於現行商標法施行細則所定之商品分類規定不夠明確，對於因主管機關之歸類錯誤，本案之經(94)訴五一〇九八號訴願決定即不應擴張及於「豆腐干」商品，類此經(94)訴二八三五號訴願決定亦曾明示：系爭商標僅列舉「唱片」、「錄音帶」兩種商品，別無其他文字，自不得將系爭商標專用權之範圍擴張及於「唱片」及應屬本類之一切商品可供參考。

而問題(二)部分：據以評定商標既指定「豆腐干及臘粉」，明列有「豆腐干」商品，其申請當時為卅類，然事後豆腐干非為該類商品，依前「金龍」乙例，專用權及於豆腐干商品自不待言，惟系爭商標所列舉之「豆鼓、豆鼓辣椒」商品既未列有「豆腐干」，無同一商品之情事，應非在主張權限之內。

四、對於商品跨類之商標專用權如何歸屬

就上所探討「蕭氏香口」商標乙案，據以評定商標係指定於卅類，而指定卅類商品中之「豆腐干」則為第廿八類之商品，商品專用範圍不明確，依現行商標法第五十四條：「商標專用權人或利害關係人，為認定商標專用權之範圍，得申請商標主管機關評定之」，為明確何種商品為其專用之範圍，可主張據以評定商標應以指定卅類商品為限，是縱及於「豆腐干」商品，與第28類之豆腐干以外之其他商品自非同類復非同一至明。

五、結語：

商標商品之專用範圍，若僅以列舉之商品為限，能明確看出指定商品，介於區辨是否同一或同類之利，但未列舉之商品他人得以專用，又恐性質近似，縱商品不同，仍易生混淆之弊端。惟若採概括之指定固能對商標專用權人保護較周，但由於指定商品名稱過於籠統，認定上紛爭很多。二者各有利弊，從而標準局於74年7月15日起固規定指定商品名稱不得為概括之指定，但仍應就預見之缺失予以考慮解決之道，以防日後之紛爭。

(全文完)