英國商標異議制度淺介

張慧玲

一、前言

異議程序爲利害關係人，對已經商標局核准公告而尚未註册之商標，因妨害自己之商標或利益，而於法定期限向商標局提出異議，請求撤銷原核准公告決定之程序。

商標異議制度即公衆審查。商標申請註册案件，先經商標局之審查，惟，商標之內容包羅萬象，而各人之觀點又難求一致，假如僅依商標局審查員之知識及有限之資料審核，則其所爲審查之結果，難保無所遺漏或偏頗，甚難獲致社會之信賴，因此，異議制度乃有存在之必要，將商標局所審核認爲合法之商標，公告於政府商標公報，予社會大衆再行審核，凡對核准公告之商標有異議者，均得向商標局提出意見。

二、異議之原因

依英國商標實務，得基於下列事由，主張核准公告之商標係業界通用之商品名稱（例如：電腦使用之繪圖器，業界皆稱之爲老鼠），說明文字或姓氏，提出異議，請求商標局撤銷其核准公告之決定：

㈠註册在前之商標

㈡基於先使用之事實，但以引起混淆、欺騙爲限

㈢其他不得註册之事由

另外，在英國境外，經由使用而夙著盛譽之商標，假使有人基於欺騙之意圖，以相同或近似之商標在英國申請註册而獲准公告者，則該在英國境外之使用事實亦得爲據以異議之事由。

三、異議之程序

商標申請案經審查核准後，隨即公告於商標公報。公告期間一個月，利害關係人得於此期間內提出異議。若被異議之商標申請人不抗辯，異議人可請求延緩一個月；嗣後若被異議之商標申請人同意或得審查員之准許，亦得再延期二個月。

異議人得向審查員先聲明異議而後再補呈異議理由書。因此，在聲明異議後，補呈理由書前，雙方當事人可能進行談判。達成協議，則異議人撤回異議之聲明；若談判未果，異議人正式提出異議，補呈理由書。

異議人正式提出異議後，被異議人商標申請人應於收到異議書副本二個月內提出答辯（可延期，但若不答辯，其商標申請案視同放棄。）；而異議人在接獲被異議之商標申請人所提答辯書副本二個月內亦須呈遞法定呈報書（可延期），若未於呈報書內檢附充分之證據資料以支持其異議案，該異議則被視爲放棄。

異議人遞送呈報書後，被異議之商標申請人有二個月期限提出證據資料以支持其商標申請案（可延期）；爾後，異議人亦有二個月時間提出證據資料以對抗之。

如果雙方當事人均能檢附相關之證據資料，審查員方進行審理，其方式爲舉行聽證會。審查員應將召開聽證會之通知書送達雙方當事人。由於該聽證會將於審查員發出召開之通知後十四天內被指定，是以，當事人在接到召開聽證會之通知後，應於七天內通知審查員是否如期參加聽證會。對聽證會審查員之裁決有不服時，得依法提起訴願。

審查員得裁定異議之費用。對於顯無理由之異議案件，審查員得考慮是否通知異議人撤回異議。如果提出異議者非英國人且在英國境內沒有從事任何商業活動，該異議人在提出異議之前，可能被要求提供擔保金或出具其代理人之保證信函。

四、結語

申請註册之商標，經商標局及社會公衆各以不同之觀點爲雙重之審查後，自可將遺誤情形減至最低限度。而後始予註册，當可避免日後之紛擾，而得以保持商標專用權之安定。

月黑風高的晚上，刀光劍影穿梭不止，高山峻嶺之中，多少俠影仙踪，這就是小說家筆下的武林。

誰是眞的武林高手？

林純貞

武俠小說所以使人讀之忘情，在於投身充滿俠客的武俠世界中，正義必能得到伸張，惡人終將遭受報應，而行走江湖若能有幸得到武功秘笈，便能一躍而成爲武林高手，這又滿足人們一步登天的夢想。

武俠小說所以擁有廣大的讀者群，就在於人們普遍存有不滿現狀、崇拜英雄、幻想成爲英雄的心理，而在江湖豪傑的行俠仗義中，終於得到抒解。至於英雄俠客的塑造者——武俠小說作家，則因各具不同之寫作風格，筆下流露各有特色的俠客面貌，而讀者亦據自己興趣，以作家姓名作爲選擇讀本之導向，因此，如金庸、臥龍生、諸葛青雲、古龍……皆爲人們熟悉之一代武林宗師。司馬翎，也是著名之武俠小說家，多年以來，以司馬翎爲名，發行於坊間的武俠小說已有多部，而一般讀者對此一姓名亦耳熟能詳，却鮮有人知此作家之眞實姓名。

民國七十二年七月二十五日，南琪出版社黃仲全君以「司馬翎」商標，指定使用於書籍、新聞雜誌、圖畫、照片、票據等印刷品，經中央標準局核准註册後，終於使得眞正的「司馬翎」——吳思明，爲維護其權益而戰。吳思明君認「司馬翎」爲其自創之筆名，若任由他人當作商標而使用於書籍、新聞雜誌等商品，會使一般消費者對該等商品之出品人發生誤信、誤認，乃對「司馬翎」商標申請評定，於是，一場俠名的爭執由是生焉。

吳思明君爲證明其早在民國七十二年以前即以「司馬翎」爲筆名，從事於武俠小說寫作已有多年，並有多部著作發行於市面，乃舉出七十一年九月內政部製作權執照，六十九年、七十年著作權審定委員會著作物註册卡、六十八年六月三日大華晚報專欄等資料影本，暨殯情記等多部武俠小說，以說明消費者對其認識之程度。而南琪出版社黃仲全君則以吳思明君以「司馬翎」爲筆名從事武俠小說之寫作，有關國內之出版及版權事宜，均委南琪出版社處理，並由其受讓吳思明君武俠小說之著作權，故其以「司馬翎」作爲商標申請註明，係經吳思明君同意等等，爲反駁之理由。本爭訟案件經幾次勝敗反覆之後，終於獲得一確定之結果，即南琪出版社黃仲全君所註册之「司馬翎」商標，經評決爲註册無效。主管機關的理由乃：吳思明君以「司馬翎」作爲筆名，從事武俠小說寫作多年，有確實之資料足資證明，而南琪出版社黃仲全君對此亦未加以否認。因此，黃君於吳君使用此筆名爲一般消費者熟知後，以相同之中文「司馬翎」三字作爲商標，指定使用於書籍商標所表彰之商品爲吳思明君所出品而誤購之虞，乃引據商標法第三十七條第一項第六款之規定，作爲處分之依據。至於黃仲全君曾受讓吳思明君之武俠小說著作權乙節，主管機關則指出，此僅二人之間之私權關係而已，商標法除了保障商標專用權外，更保障消費者利益，因此，不以已得吳君之同意即謂可准予註册。

由台七十七訴字第五七四四號再訴願決定——談商標延展有關商標法第三十七條第一項第六款適用之商權。

葉雪貞

一、案情介紹：

緣有東和興實業社陳家興君於六十四年十一月十七日以「飛馬牌」商標，指定使用於機車安全帽、工程安全帽等商品申請註册，經核准列爲註册第八二六五四號商標，復移轉予東和興實業股份有限公司並申請延展商標專用權期間自七十五年七月一日起至八十五年六月三十日止，嗣美商、美孚股份有限公司以其首創「飛馬FLYING HORSE」、「FLYING HORSE DEVICE」、「飛馬圖無比汽油」等商標，使用於各種石油化學品商品，在我國已取得多件商標專用權，已具知名度，東和興公司之「飛馬牌」商標與其著名之飛馬圖形，外觀及觀念近似，且所指定使用之機車安全帽、工程安全帽商品，與石油化學品商品，二者銷售對象及場所相同，有欺罔公衆或致公衆誤信之虞，有違延展註册時商標法第三十七條第一項第六款之規定，於七十六年二月二十一日對之申請評定。

二、中央標準局之見解

標準局以中文「飛馬」及「飛馬圖」乃國內習知習見之文字及圖形，以之作爲商標指定使用於各類商品者所在多有，且二商標業已併存十餘年，東和興公司之使用「飛馬牌」商標難謂有使一般消費者對其商品之品質或產製者發生混淆誤認之虞，無延展註册時商標法第三十七條第一項第六款之適用。

三、行政院之見解

從這件筆名爭訟案中，我們了解：商標法原則上雖採註册保護主義，但該法第三十七條第一項第六款之適用，則爲此一原則之例外，換言之；若有人確能證明其使用某一商標已建立相當之知名度，即能對後來以相同商標註册於同類商品之他人提出干涉，並可因此使該商標之註册成爲無效。另者；筆名雖爲作家之代稱，但一般人僅着眼於著作之保護，對筆名之合法受保障却大多忽略，而事實上，筆名（或著作人姓名）即書籍品質之保證，此猶如商標之於商品，如是，以筆名作爲商標申請註册，不失爲保護自身權益方法之一。在前述案中，黃仲全君雖取得司馬翎武俠小說之著作權，但依法既無變匿姓名發行之權，則更不表示其有權以「司馬翎」表彰其所發行之任何書籍，或以之作爲商標申請註册。吳思明君以「司馬翎」爲名，縱橫江湖十數年後，竟需爲自己筆名之維護而戰，恐怕是一般埋首於武林俠情間之讀者所料未及的吧！

按商標延展註册評定所應適用之法律爲延展註册時之法律，本案被評定之註册第八二六五四號商標係於七十五年七月一日核准延展註册，其商標之評定，應適用延展註册時之商標法，而請求評定商標爲無效，係主張其註册有違背規定之情形，商標專用權屆滿後之延展註册，性質上乃係更新註册，是其有無違背商標法所定不得申請註册之情事，自應以申請延展註册當時之情形以爲判斷。次按商標專用期間申請延展註册，有商標法第三十七條第一項第六款或第八款情形之一者，不予核准，爲延展註册時商標法第二十五條之第一款所規定，而商標圖樣有欺罔公衆或致公衆誤信之虞者，不得申請註册，爲同法第三十七條第一項第六款所明定。查系爭註册第八二六五四號「飛馬牌」商標與據以評定之「飛馬FLYING HORSE」、「FLYING HORSE DEVICE」、「飛馬圖無比汽油」，其飛馬圖形之構圖意匠幾近相同，異時異地觀察，自不無使人混淆誤認之虞，而美商、美孚公司於五十四年即以「飛馬圖無比汽油」商標使用於汽油商品，其後並以「飛馬FLYING HORSE」、「FLYING HORSE DEVICE」商標使用於由石油混合及不混合動植礦物料製出之各種油、油膏、燃料；航空機、船舶、縫紉機、衣著等商品，陸續取得多件商標專用權，據以評定商標於系爭商標七十五年一月二十五日申請延展註册時，業經使用多年，則系爭商標於市場實際交易時，有無使人產生混同誤認之虞，應有重行審酌之必要，遂撤銷原處分。

四、評析

本案爭執之重點乃在於商標延展註册，商標法第三十七條第一項第六款之適用僅以申請延展註册當時之情形以爲論斷，是否允當？按申請延展註册之商標，已經專用權人連續使用十年以上，在消費者間已建立相當信譽，如輕予不准延展註册或評決無效，實有損消費大衆及商標專用權人之權益，故其審查標準應與一般註册申請案不同，應僅於有妨害公益時，始不予核准延展註册或評決其註册作爲無效。蓋延展註册著重專用權既有權益之保護，而商標法第二十五條之一乃爲補救原註册審查缺失之處，故如原註册時有違於商標法第三十七條第一項第六款之規定，當時未發現，則於現今申請延展註册，方可不予核准，如當時並未認違法，則未便於延展註册時，另認不法。否則，逕以延展註册當時之情形來論斷有否商標法第三十七條第一項第六款之適用，易造成有損信賴商標註册制度依法使用商標之商標專用權人之權益。設若甲、乙二人分別先後以A商標指定使用於不同類之商品申請註册，甲於獲准註册後即大量宣傳廣告，而乙未作廣告僅依法使用該商標，若依前述行政院之見解，延展註册乃採更新主義，應以申請延展註册當時之情形以爲斷，則乙之商標豈不因未作廣告而應有商標法第三十七條第一項第六款之適用？此諒非立法之本旨，故爲維護商標專用權人之既有權益及十年來所建立之商業秩序，以爲商標延展註册之審查，不應從嚴認定。