商標法談

第三十七條第一項第十一款

郭雪芳

壹、前言

按商標法第卅七條第一項第十一款規定：「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。但商號或法人營業範圍內之商品與申請註冊之商標所指定之商品非同一或同類者，不在此限。」尋繹該款法意，其適用要件有三：

一、商標圖樣有他人之肖像或與法人、其他團體或全國著名商號名稱之「特取部分」完全相同；

該要件於審查上，一般較有爭議者，即因目前商標中文橫書方式未臻統一，若商標名稱由左至右或由右至左呼唱，與他人公司名稱特取部分相同，縱使該商標圖樣因佐以英文，而可明顯辨認商標名稱之呼唱方式，依主管機關向來審查原則，仍認定有十一款之適用，惟行政院台七十七訴字第二二四九四號決定書曾以商標圖樣上並列之外文讀音，而認定中文讀音呼唱方式，撤銷原處分暨原決定以「橫書方式未臻統一」之認定標準，即：『以系爭註冊第三五八四八七號『勝益及圖SHENG-YIE』商標圖樣上之並列之外文為『SHENG-YIE』以觀，系爭商標圖樣上之中文『勝益』應讀為勝益，與益勝運動企業股份有限公司之名稱特取部分是否相同，應重新審酌」。顯示目前審查尺度難因商標中文橫書未臻統一，然若藉商標圖樣上之英文讀音而能辨認正確呼唱方式，仍未必有該款之適用。

二、商標之申請日晚於法人公司之核准設立登記日期，該商標之申請未得公司之承諾；

公司之設立登記要早於該商標之申請日期方可主張商標有首揭條款之適用，為要件二之意旨，惟須注意者，設立在先之公司若以其名稱之特取部分作為商標圖樣申請註冊，而與設立在後之法人名稱特取部分相同，且指定使用之商品與其所經營之商品為同一或同類者，仍應徵得該登記在後之法人之承諾。此為商標法施行細則第廿九條第二項所規定。

三、公司營業範圍內之商品屬同一或同類；

前述要件（一、二）於實務審查適用上爭議較少，而要件三由於牽涉商品（或營業）是否同一或同類之問題，因而諸多爭議油然而生，而商標法施行細則第廿九條雖為該款加註，確立了「商品之是否同一或同類，依第廿四條之商品類別為認定依據，至商號或法人營業範圍內之商品，則以商號或法人所登記之營業項目為準」等等，似乎已為該要件，定下一明確審查法則，惟由於我國經濟部所核發之公司執照或營利事業登記證中之營業項目經常未能明確記載具體商品名稱，且又與商標法施行細則中之商品分類及服務標章之營業分類，所涵蓋範圍廣狹有別，往往造成審查上的困難，而於施行細則廿九條第一項後段雖又規定，「以參酌實際經營之項目認定之」，似乎可藉此平定因是否「同一或同類」所滋生之爭議，惟適用至今，所存在之諸多爭議仍在，再者，行政院或行政法院於審理十一款適用爭議上，往往亦未酌斟中央標準局於實際審查商標申請註冊時之分類標準，是以許多爭執疑點無法解釋，以下即為本文所要探討。

貳、爭執要點

一、公司之實際營業純屬勞務之提供，可否以公司名稱之特取部分干涉他人商標之申請？

案例一：

系爭「中華及圖」商標乃指定使用於各種書籍、新聞雜誌、圖畫、照片、票據及不屬別類之印刷品與中華彩色印刷股份有限公司執照登記之所營事業為「一、關於紙、紙板，紙製品及其他各類印品之印刷事項。二、關於印品之設計、攝影、沖洗、分色、製版、印刷貼合、上光、成形、裝訂及其他有關印品加工之承辦。三、關於圖書、雜誌、簿冊及其他一般印刷品之印刷事項。四、關於印刷鈔券、郵票、印花稅票及各種證券之承印事項。五、關於印刷器材、紙張及其他印刷材料進口與代理事項。六、其他有關業務之經營事項」是否屬同一或同類商品，中央標準局及經濟部原以中華彩色印刷公司所經營之印刷、承印、攝影、印品之設計等事項均屬勞務之提供，與系爭商標之商品難謂係同一或同類，而認定無十一款之適用，惟行政院台七十五訴字第一八四〇〇號決定書卻認為十一款但書所定「商號或法人營業範圍內之商品」，重在商品，應以商號或法人營業範圍之商品以為衡酌，因而本案中華彩色印刷公司營業範圍內所有印刷、承印之圖書、雜誌、鈔券等印刷商品與系爭「中華及圖」所指定之各種書籍、新聞雜誌等印刷品既屬同類商品，要難無十一款之適用。

剖析：

蓋以中華彩色印刷公司所營之事業項目觀之，乃皆屬勞務業與實際製造或販賣商品有別，而依商標法第一條規定「凡因表彰自己所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀之商品者，欲專用商標，依本法申請註冊」及第六十七條「凡非表彰商品之服務標者……」，不難得證，商標法對於商標與服務標章之定義各有其明文，而中華公司所營業項目既皆屬服務之提供，而非以製造、加工上述商品為主，是以行政院以第十一款但書所定「重在商品」，遽而認定系爭商標有十一款適用，實混淆商標與服務標章分別所欲表彰之範圍，該決定不無質疑之處。

二、服務標章與他人公司名稱之特取部分相同且所指定之服務與該法人所登記之營業項目均屬服務標章第八類，是否即有十一款之適用？抑仍應審酌二者所表彰之營業服務中之商品類別是否同一或同類方足適用？

案例二：

系爭「福華」服務標章乃指定使用服務標章第八類之「百貨之經銷業務」，與福華明鏡股份有限公司所營項目「一、各種鏡類加工製造買賣業務二、有關之各種玻璃之買賣……三、有關進出口業務」之第三項「有關進出口業務」皆屬服務標章第八類之營業服務，系爭「福華」標章是否有十一款之適用？中央標準局、經濟部與行政院原認為既屬同一或同類業務當有十一款之適用，惟行政法院判字第二一九一號判決卻以福華明鏡股份有限公司之營業項目中第三項既冠有「有關」二字，則自文義解釋當按該公司經營進口貿易之範圍，應以前二項所舉之鏡類或玻璃商品為限，並非任何商品可包括在內，而玻璃雖不失百貨之一種，惟二者涵蓋範圍有別，難認係同一或同類之營業……等詞，撤銷了原處分。

剖析：

由於公司登記與商標或服務標章登記所屬機關不同，立法依據亦有別，其營業分類方式各異，是公司營業種類之分類較廣；而商標及服務標章分類較細，一公司所登記營業項目中除列舉有商品之買賣外，同時包括有提供服務之業務本屬普通，只要該公司所營項目包括有與系爭標章所指定之業務為屬同一或同類之營業，筆者以為即應有十一款之適用，實不應再就該二者商品是否同一或同類加以審查，否則所謂服務標章與商標即無須區分。

三、依目前服務標章註冊申請實務上，各種產品之進出口貿易業務均屬服務標章第八類，惟依商標法施行細則第廿五條第八類之「代理產品之報價、投標、商情之提供及公證」並未將該項營業列入其中，因此在十一款之適用上，二者是否屬同一或同類之營業？

案例三：

系爭「潤國及圖RONKUO」服務標章所指定使用於商標法施行細則第廿五條第八類「代理產品之報價、投標、商情之提供及公證」與國潤電機工業股份有限公司執照影本所載之事業三各項產品及原料之進出口業務，是否屬同一或同類之營業而有十一款之適用？中央標準局及經濟部均認定皆屬同類服務，而有十一款之適用，惟行政院台七十八訴字第八一九四號決定書卻認為商標法施行細則第廿五條第八類之「代理產品之報價、投標、商情之提供及公證」之營業，是否當然包括進出口貿易業務？有究明之必要，而否定了原處分暨原決定認為二者所營之事業範圍為同類之認定。

剖析：

依目前標準局於審查第八類標章之註冊申請時，既將各種產品之進出口貿易業務列屬第八類，行政院於審查上述類似案例時即不應有不同之認定，以免出現矛盾情形，而滋生紛擾。

參、結語

商標法第卅七條第一項第十一款所滋生之案例，與他款相比並不多，而上述所列舉案例，雖非目前審查必然趨向，惟由於目前中央標準局、經濟部、行政院及行政法院等各級主管機關對於適用要件之認定未臻統一，而於審查基準經常處於變動之情況下，提出本文以供參考。

台

台乙行百貨股份有限公司
專營各種百貨雜項

4. 產品設計。
5. 專利買賣介紹。

㊣字標記申請、品管輔導及內銷機關登記、UL、FCC、BS、CSA、VDE、AS 等各國標準申請。

大陸專利介紹

專利權篇（完結篇）

王錦寬

大陸專利權期間：

發明為15年；實用新型及外觀設計皆為5年，唯其於期間屆滿前可續展3年。

以上之專利權期間皆自申請日起算，同時享有優先權的，其期間之起算亦以在中國之申請日為準。

專利權範圍：

發明及實用新型：任何單位或個人對於已授予以之專利未經專利權人許可皆不得實施其專利，即不得為生產經營目的製造、使用或者銷售其專利品，或使用其專利方法。

外觀設計：任何單位或個人未經專利權人許可不得實施其專利權，即不得為生產經營目的製造或銷售其外觀設計之專利產品。

但上述之專利權，政府主管部門有權對於重要之發明創造可指定單位實施。

年費之規定：

應自專利被授予之當年繳納年費。

專利權消滅之規定：

1. 期間屆滿。
2. 沒按照規定繳納年費。
3. 以書面聲明放棄者。

實施之強制許可：

對於發明或實用新型，專利權人有義務需予實施，如因在被授予專利之日起滿3年未實施者，可根據具備實施條件之單位申請，給予實施該專利之強制許可；對於一項取得專利權之發明或實用新型如其比起以前已經取得專利權之發明或實用新型更具進步性，則亦可給予後專利權人實施前一專利之強制許可。

前述強制許可當然需有書面之合同雙方認可之使用費，唯取得實施強制許可之單位或個人不享有獨佔之實施權，亦無權允許他人實施。

侵害處理：

自得知或應當得知之日起二年，專利權人應向專利管理機關請求處理或向人民法院起訴；如專利權係一項產品之製造方法，則製造與該專利同樣產品之單位或個人應提供其產品之製法之證明。