

談行政法院七十九年判字第八十七號判決

簡印芬

一、前言：

服務標章乃表彰所提供營業品質、性質、營業主體之標誌，某些廠商喜歡用自己的公司或行號名稱特取部分作為服務標章，某些廠商則喜歡創作有別於自己公司名稱之文字或圖形作為服務標章，然不論前者或後者，倘採用了相同於同業者之特取名稱為自己之標章，於交易時即有造成侵害姓名權之情事，是商標法乃明文予以限制，即商標法第六十七條準用同法第三十七條第一項第一款規定：按申請註冊之服務標章圖樣若「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。同法條後段則規定：「但商號或法人營業範圍之業務，與申請註冊之服務標章所指定之服務非同一或同類者，不在此限」。然而，所謂申請註冊之標章圖樣有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名，以及法人經營之項目與標章所指定之服務是否屬同一類，以何時為判斷基準？倘標章申請註冊時，與他人之特取名稱或營業項目不同，惟於註冊時，他法人已變更特取名稱或營業項目而致相同，則有無前揭法條之適用？現今實務見解如何？乃

本文所欲加探討。

二、案例介紹：

系爭服務標章以「西華」二字為圖樣於七十六年三月二十三日申請註冊，當時原告之公司名稱特取部分、營業項目尚與其不同，惟於系爭服務標章於同年十一月一日核准註冊之前，原告已經將其公司名稱及營業項目完成變更登記為「西華大飯店股份有限公司」，經營客房出租，附設中西餐廳、咖啡、酒吧等業務，則系爭服務標章之註冊有無違反商標法第三十七條第一項第一款之規定？

三、行政法院七十九年判字第八十七號判決意旨：

就前舉案例，行政法院於七十九年判字第八十七號判決中指出：「按請求評定服務標章之註冊為無效者，係主張其註冊有違背商標法之有關規定而提出，其有無違背規定，自應以『註冊當時』適用之法律為準」。故認為本件系爭「西華」服務標章於七十六年十一月一日核准註冊之前，原告既先於同年四月十一日將名稱及營業項目完成變更登記為「西華大飯店股份有限公司」經營客房出租，附設中西餐廳、咖啡、酒吧等業務，彼此營業範圍均有餐飲業務，依商標法第六十七條

四、實務一向採取之見解：

觀前述行政法院七十九年判字第八十七號判決之意旨，顯係認為已註冊之服務標章有無違反商標法第三十七條第一項第一款之規定，其判斷之基準應以標章「註冊當時」為準，倘服務標章於申請註冊時，並無與他人名稱相同，惟於獲准註冊時，他法人已經變更名稱而致相同，即有前揭條款之適用。然此種見解，與實務上一向採取者不同，蓋目前實務上於審究標章圖樣是否有違前揭條款之規定，均就左列三點為判斷（以公司法人為例）：

（1）申請註冊之服務標章圖樣與他人公司名稱特取部分完全相同。

（2）服務標章所指定之服務，與他人公司所經營之營業項目係屬同一或同類（以商標法施行細則第二十五條規定之服務類別為準）。

（3）他人公司設立登記日期（以公司執照為準），須較服務標章之「註冊申請日」為早。

由第三點可推知，倘他人公司於服務標章申請註冊之後，才變更公司名稱或營業項目，致與服務標章之

圖樣及所指定服務類別相同，顯然其變更後之公司執照上之登記日期，必在服務標章註冊申請日之後，依實務上一向之審查，均不認為該服務標章之註冊須先徵得公司法人之承諾，始得註冊，因此，行政法院七十九年判字第八十七號判決之意旨，顯係特例，與實務一向之採取之見解不同，值得商榷。

五、筆者之意見：

按行政法院七十九年判字第八十七號判決所揭示之意旨，與實務一向採取之見解，乃有歧異，已如前述，而筆者認為以實務一向之見解為佳，論據有三：

（1）商標法第三十七條第一項第一款規定：服務標章圖樣有他人之肖像、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。顯明文係以「申請註冊」當時為準，亦即標章圖樣若同於他人名稱，而非探討標章於核准註冊當時有無該條款之適用。

（2）至標章評定程序應以註冊當時適用之法律為準，乃是法條適用新舊之規範問題，即對一已註冊之服務標章申請評定，應以其註冊時之法律規定為準，然於行政法院七十九年判字第八十七號判決中，系爭「西華」服務標章之註冊日為七十六年十一月一日，當時之商標法第三十七條第一項第一款之規定，即為前揭（1）所列之法

條內容，自應以法條中所規定之「申請註冊」當時為準，不料行政法院判決竟誤會「評定服務標章應以『註冊當時』適用之法律為準」之意旨，將之套在法條構成之判斷中，實有違誤。

（3）服務標章於申請註冊時，因主管之中央標準局無法一一檢索其與經營同一類業務之他法人名稱是否相同，故實際上均是在標章獲准審定公告或註冊後，由利害關係人自行發現而對之提出爭議，故若採行政法院判決之見解，則於服務標章獲准審定公告後，他法人刻意趕快去變更公司名稱或營業項目，並對之提出爭議，案拖延時間，致於服務標章註冊前完成變更登記，進而對標章主張有違商標法第三十七條第一項第一款之規定，如此反侵害服務標章所有人之權益，造成不公平之現象。

至於有人會言，若是服務標章所有人刻意使用他人名稱為標章圖樣，又豈是公平？然此即為商標法第三十七條第一項第一款規範之情形，倘若他法人所經營之營業項目與標章所指定者屬不同類，縱使名稱相同，亦無侵害可言，倘若所經營者係與標章所指定者屬同一類，自可據前揭法條對標章提出爭議，此時亦不可能有公司登記日期較後之情形，因此，筆者認為依實務上一向之見解來審理此類案件，較為妥適。

代辦專利商標申請

疑難處理

葉芳青合

台一國際專利商標事務所
台北所：台北市長安東路二段一一二號九樓
電話：(02) 506-1033 (代表)

台南所：台南市府連路三六四號四樓
電話：(06) 274-3866 (代表)