

三、商標設計。
四、專利買賣介紹。

商標之「襲用」

簡印芬

台乙行百貨股份有限公司
專營各種百貨雜項

(註)商標註冊、品質標準及內銷檢驗登記、
UL、FCC、BS、CSA、VDE、AS

「襲用」乙詞顧名思義乃「抄襲仿用」也，時下所抄襲仿用者，多以他人之智慧結晶為對象，而在商場上，於有利可圖之下，亦經常有不肖廠商覬覦他人著名或者設計新穎之品牌，以近似甚或完全相同之圖樣，使用於自己之商品上，如此極可能造成消費者於購買商品時，對其商品之品質或來源產生連想、懷疑或誤認，致權益遭受損害，而被襲用品牌之廠商，亦可能因此而導致公司營運狀況不佳，嚴重者甚至有財務危機，對整個社會經濟造成影響，是故，商標法上不惟規定襲用他人註冊商標者，有背負民、刑事責任之虞，對於襲用他人已註冊或未註冊之商標申請註冊者，亦不得准其註冊，尤於民國八十二年十二月二十二日修正實施之現行商標法，更將「襲用」乙詞明訂於第三十七條第一項第七款條文中，期真正杜絕襲用之不當風氣及廠商僥倖之心理。

依筆者實務上之經驗，以往對於襲用他人商標申請註冊者，主管機關均依「欺罔公眾或致公眾誤信之虞」條款（即修正前商標法第三十七條第一項第六款）加以審理，然該條款中，並未明文列出「襲用」之商標不得申請註冊，故主管機關於審查案件時，重點均擺在「被襲用商標是否已具知名度」上，亦即主管機關認為商標必須具有知名度，始可謂他人以相同或近似之商標申請註冊，

有欺罔公眾或致公眾誤信之情事；然而，現行商標法已將「襲用」乙詞明訂於條文之中，故今後主管機關於審查案件時，必將視「商標是否有襲用情形」為重點，實者，於最近本所接獲之商標審定書中，即可窺見此一趨勢（詳見後述），而究竟何種情況可能被視為有襲用商標之情事，茲列舉數個態樣如后：

一、商標圖樣完全相同：

此所謂之商標圖樣，以具有獨特創意之圖樣為準，倘若係一普遍常見之文字或圖形，尚難謂他人以之為商標圖樣，必有襲用之情形；而主張他人有襲用者，自須證明此特殊商標圖樣係其先創用，應不殆言；再者，某一獨特外文係外國廠商獨創之公司名稱，並作為表彰其商品之標誌，則國內廠商以之為商標圖樣申請註冊，客觀上即難脫襲用之嫌。

二、能證明雙方曾有接觸：

倘有資料證明他人曾和自己有接觸，得以知悉自己之商標，例如書信往來（信封、信紙上有商標）、曾向自己洽詢或購買過商品等，則於該他人以相同或近似之商標申請註冊時，將被認為有襲用之情事。

三、代理商：

實務上常有國內代理商將國外原廠之商標以自己名義申請註冊之情形，蓋因國內代理商恐將來有一天，原

廠更換代理商為他人，乃搶先將原廠之商標佔為己有，以保障自身權益；然而此等行為，以往主管機關於審查時，有認為適用「欺罔公眾或致公眾誤信之虞」條款者，亦有認為仍須視國外原廠商標是否具有知名度，如今，商標法修正後，類此情形即應屬有「襲用」情形，而不得准許註冊，當然，代理商自創搭配使用之中文商標，若與原廠商標不構成近似時，仍得申請註冊，自不殆言。

四、特殊管道宣傳：

一個商標若經所有人於特殊管道、場合中披露，則依交易習慣，有可能透過此等管道得知商標者，其以相同或近似之商標申請註冊時，恐有襲用之嫌疑，例如於專業性雜誌上定期刊登商品廣告，或者於特定商品之展覽會中參展，則堪認同業間對此一商標應有所知，若有將之申請註冊者，即屬襲用。

五、國內外知名品牌：

商標若屬國內外知名品牌，在一般消費大眾心中已建立獨特之形象，知悉其所表徵商品之來源，則他人再以相同或近似之圖樣申請註冊，自為襲用態樣之一。

前述襲用之態樣，較為普遍常見，至個案之「襲用」與否，自應就個案之情況、證據加以判斷，倘足以令審查員產生襲用之心證，即可能構成。又，被主張襲用商標者，若能提出自己首先創用或先使用該商標之證據，襲用之說即可攻破，故廠商們平日應妥善保存具有日期之商標使用證據，以防患於未然。

前面已提及，於商標法修正實施後，「襲用」乙詞已明定於第三十七條第一

項第七款條文中，而商標法施行細則第三十一條則更進一步闡示此一條款之適用，即：本法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。由此可知，襲用商標之事實，將成為今後審查之重點，廠商間攻擊防禦之方法亦將著重於是否有襲用，倘若無法確切證明此點，則審查員會要求被襲用商標須具有較高之知名度，始有前揭條款之適用。在此謹提供幾則相關案例，以供參考：

一、商標法第三十七條第一項第七款規

範之意旨，在杜絕剽竊襲用他人商標圖樣獲准註冊之僥倖歪風，以建立正常之商標秩序；被異議人既曾向異議人洽詢有關據爭商標商品在我國代理經銷之權利事宜，有異議人檢附之信函影本可稽，則其逾期未提出任何理由加以答辯，尚難認本件商標申請註冊有正當事由。

二、商標之圖形外觀、意匠雷同，雖被異議人辯稱異議人所檢送之證據資料欠缺在我國從事產品之銷售、宣傳廣告等活動，惟查商標法第三十七條第一項第七款規範意旨乃在於杜絕剽竊襲用他人商標之歪風，凡襲用他人商標或標章有致公眾誤信之虞者皆不得申請註冊，就本件異議人所檢送之資料觀之，尚足證明據以異議之商標為其先使用，被異議人無正當事由以雷同之圖樣作為本件商標申請註冊，自應受前揭法條所拘束。

三、被異議人以「優勝」商標申請註冊，遭使用於錄影帶商品之「優必勝

」商標提出異議，經主管機關審查，以「優勝」係國人習知常用之名稱，並無襲用「優必勝」商標之情事，而為異議不成立之審定。

四、異議人固主張「新人類」為其公司名稱之特取部分，自設立公司以來即致力於多種電腦軟體之開發，從而被異議人以相同之中文申請註冊，顯係襲用，惟查異議人之證據僅有註冊證乙紙，實難據此即謂有襲用致消費者混淆誤認之情事存在。

於前揭案例中，案例四因異議人尚無法證明被異議人有襲用其商標之事實，故審查員即要求須證明據以異議商標之知名度；而案例三則因系爭之商標為一普遍常用詞，並無法認定其係襲用而來；至案例一、二即屬因雙方曾有接觸，或商標圖樣相仿且異議人有先使用之證據，故主管機關認為被異議人有襲用之情事。因此，於前揭條款之商標爭議案件中，如有襲用之明確證據，再輔以商標之先使用或已具知名度之資料，取勝將是必然的。

商標之襲用，自古有之，在修正前之商標法，因未明文具體規範於法條之中，故審查員著重於消費者有無致生混淆誤認，而此須以據爭商標具有知名度為前提，每每令商標創用人於舉證上產生困擾，並予人有財力雄厚者始能全面保障商標權利之感受；如今修正施行之商標法，將「襲用」二字明訂於第三十七條第一項第七款條文中，預期將促使審查員於審查商標爭議案件時，特別重視商標有無襲用之情事，俾杜絕仿襲之風氣，然而，商標之使用宣傳，仍為保障權利之利器，此為筆者最後不得不加強調者。