

談商標法第三十七條第一項第七款之適用

林純貞

按我國商標法規定：商標經註冊後，始取得專用權，專用權範圍限於請准註冊之商標及所指定之商品，此即所謂註冊主義之表現，而昔日商標法第三十七條第一項第六款有「帝王條款」之稱，即在於其得以跨越註冊主義之樊籬，縱使商標註冊於不同商品，甚或根本未在我國依法註冊，仍得以據該一條款干涉合法註冊之商標。現行商標法第三十七條第一項第七款，係延襲該條款而來，惟法條文字略有不同，則是否亦具有一「帝王」之相？與修正前條款之構成要件有無不同？實值加以探討。

商標法第三十七條第一項第七款規定：「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」不得申請註冊，條文中有一「或」字，則究係以之分隔此一條款適用之二種情形？或者，條文文字一氣呵成，需所有要件均構成，方得謂有不得註冊之情事？由於條文之文字未臻明確，於適用上，即產生歧異之結果。若由施行細則第三十一條所明示：「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。」觀之，則法條之構成要件十分明確，除不受註冊主義之限制外，係以「不公平競爭之目的」、「非出於自創而抄襲」且「有致公眾誤信之虞」為要件，三者缺一不可，惟其中，前二項乃商標申請人主觀之意識，審查員如何立

於客觀之立場判斷，殊為一考驗，而徵諸案例，有以商標圖樣之普遍性認無抄襲之情事者；有以商品性質之差異認缺乏「不公平競爭之目的」者，則若於證據上尚難推定有主觀要件之存在，然於客觀上，因著眼於商標或標章之知名度，認定有致公眾發生混淆誤認之情事者，是否可不顧「襲用」要件之欠缺，逕認有此一條款之適用？

由下列數個案例可看出，審查機關有無考慮及「襲用」之要件，經常攸關爭訟案件之成敗，商標之存廢，如行政法院在八十五年判字第一七二〇號判決中，斟酌兩商標所指定使用商品性質、用途之差異，及商品陳列、販賣場所及消費對象之無一重疊之處，認消費者於選購商品之際，既無將二者相互替代之可能，於市場上即無競爭之關係可言，難謂商標之申請註冊存有「不公平競爭之目的」，且該商標申請人說明其商標之設計係取自某位特定人士之姓名縮寫之理由，亦經行政法院作為其是否出自襲用之考量重點，是顯然完全符合施行細則之定義，將主觀要件與客觀要件置於同一比重，認缺一即不構成法條之適用；而行政院所作成之台八十四訴字第四六七號決定，更採納商標申請人之使用證據，認繫案商標之申請註冊雖在外商商品進口國內之後，但有具體之資料足以證明其使用在先，故其商標之申請註冊尚難謂係以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲外商之商標。另者，商標文字、圖形是否屬習見，亦為斟酌有

無「襲用」情事之證據，如「PACIFIC」為一習見之外文，歷年以之為商標圖樣申請註冊，併存使用於各類商品者有九十多件，故縱與外商之商標相同，亦難謂即有「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」之情形（行政院台八十四訴字第294六號決定書）。

但若審查機關不考慮有無「襲用」或「不公平競爭之目的」，僅著眼於「致公眾誤信之虞」乙點，則將產生迥異之審查結果，如行政法院八十五年判字第一二二號判決中，對原告具體證明其商標係延襲自自有之已註冊商標，並無襲用情事之理由，置之不理，僅以據以異議商標已為消費者所熟知、指定用之商品性質近似為由，即認有商標法第三十七條第一項第七款之適用，絲毫未斟酌有無「襲用」之要件。又，依前述行政法院八十五年判字第一七二〇號判決意旨，商業上競爭之公平性，應僅於同一消費市場方有討論之餘地，蓋如商品性質迥異，無替代之可能，又何來「不公平競爭之目的」？然行政院台八十四訴字第464七號決定，根據商標法施行細則第三十一條之規定，認定「M&S」之指定使用於毛巾、浴巾、手帕等商品，與著名之「M&S」之使用於巧克力商品，因商標圖樣近似，即有違於商標法第三十七條第一項第七款之規定，並毋庸斟酌商標之是否使用同一或類似商品。

關於上述適用法條上之歧見，求諸商標審查之主要機關——中央標準局，似亦未見有明確之答案，在中央標準局審查人員作為審查參考之「商標手冊」中，有關於此一條款之審查要點，僅以

您的工廠要外勞嗎？

只要您

1. 有工廠登記證
2. 從未引進外勞

請趕快與我們連絡

勞委會在農曆年前後將
釋出一萬餘工廠配額，
給從未申請過的工廠。

機會千載難逢，請把握機會

司：台耀人才仲介股份有限公司
址：台北市長安東路二段一一二號九號
話：(02)5040918
真：(02)5047556
傳：(02)3270288
電：(06)2743866
傳：(07)2233602

勞委會許可證：201

者一衡量之空間。

一點例示「襲用」之態樣，卻以三大點敘述「知名度」與「有無致公眾對其產銷主體發生混淆誤信之虞」之關係，並特別說明知名度之認定及其證明之證據為何，此又似與施行細則所指「其適用不以襲用者係著名商標或標章」為限，相互矛盾，是治絲益棼，仍致商標申請人莫所是從。

再探究施行細則修正時之說明：原規定不足以確實保障著名商標或標章，修正後之規定已擴大適用範圍，故施行細則加以闡明，「以確實達到杜絕襲用他人商標或標章之立法目的」，按此一法條制定之原意應係以保障消費者權益為主旨，蓋商標之具有獨創性或具有知名度者，消費者固有發生誤信之情事，即知名度尚不足，然足堪證明確係商標之原創者，消費者仍有產生混淆之可疑者，亦難謂非有「致公眾誤信」之虞，故以修正前條文而言，僅於解釋上不以知名商標為限即已達到目的，加入「襲用」之要件，反使主觀因素成為法條適用時一不確定之要件，審查人員徘徊於法條之構成要件、消費者權益之保護，孰者重要之迷思，擺盪之執法標準，致爭執紛紛，反不若舊法之予執法

目前商標法即將作再一次之修正，而在待立法院審查之修正草案中，已將襲用之情形與著名商標之保護分別規定，即將第三十七條第一項第七款修正為：「相同或近似於他人著名之商標或標章有致公眾誤信之虞者（不得申請註冊）」，但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限」，明示著名商標應受保護，而但書則將獲承諾而申請註冊者，排除在不得註冊之外。另針對有具體襲用行為者，則在同條第十四款增列：「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，且申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商、受僱人或受任人，於該關係存續中或消滅後一年內，未得其承諾者。其他以背於善良風俗之方法襲用他人之商標或標章申請註冊者，亦同。」，此一修正或能解決如前述法條適用上之分歧，惟草案中第七款之但書，承認經著名商標或標章同意之人得以該商標申請註冊，卻未考慮商品購買人仍可能發生誤信來源之情事，消費權益似未獲維護，乃尚待商榷之處。

代辦專利商標申請

疑難處理

葉芳清合

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)2743866
台南所：台南市府連路三六四號四樓
電話：(06)2743866（總機）