

第三版：

從案例看商標法第三十七條第十四款 所規定之「其他關係」

簡印芬

現行商標法第三十七條第十四款規定：「商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊。但得該他人同意者，不在此限」，惟條文中之「其他關係」係指無法預期之各種關係而為之概括規定，是於法律適用上恐生爭議，在民國八十九年三月二十七日智慧財產局派員列席經濟部訴願審議委員會八十九年第二十一次會議說明時曾表示，此所謂其他關係「係指得以具體明確其關係者，例如親屬關係、投資關係等，並不包括範圍廣泛、難以具體認定之同業關係等」，初時經濟部亦認同智慧財產局之見解，並具體揭示於多件訴願決定書中，如：「單純之同業身分關係，僅具有客觀上經濟利益競爭者之身分，並不符合前揭條款適用要件」、「僅空言主張關係人係從事國際貿易，對據以異議標章豈有完全不知之可能，『尚不足採』」等語（註一）。

然於民國九十一年經訴字第0九一0六一一0三五0號訴願決定書中，經濟部卻揭示：「商標法第三十七條第十四款規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之標章者，即應認有該款之適用，而符其該款之立法意旨。至於其知悉原因為何，實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由」。而於該決定書實際繫屬之訴願案中，經濟部以參加人其他商標曾遭認定有襲用訴願人商標之事實，推論參加人同日申請之繫案標章「實難謂未知悉」據以異議標章之存在，認有前揭條款之適用。自此案之後，於認定商標爭議二造之間是否具有「其他關係」，審查空間變得很大，更有部分案件顯示同業、同一專業領域甚至在註冊申請人「無法合理說明」商標創用之緣由下，均可能被「推論」有因「其他關係」而知悉他人商標之存在。

有鑒於即將在今年十一月二十八日修正施行之新商標法第二十三條第一項第十四款規定，與現行商標法第三十七條第十四款之規定相同，即不論現行或即將施行之新商標法，均將之列為商標不得申請註冊（不得註冊）事由之一，爰蒐集幾則基於「其他關係」而審定（決定）撤銷仿襲商標之案例，以供參考，即：

案例一：「閤家梯」商標

「閤家梯」為異議人首先創用於家庭專用電梯商品之商標圖樣，自民國八十七年二月起開始廣告銷售商品，並辦理電梯構造、裝配講習課程，被異議人之一代表人及其股東一等人，曾分別於八十七年五月間參加異議人舉辦之閤家梯講習課程，且曾造訪異議人公司，當已知悉「閤家梯」為異議人先使用之商標圖樣，從而渠等於共同成立被異議

人公司後，以相同中文作為系爭商標圖樣，指定使用於同一或類似之電梯、起動機、輸送機等商品，客觀上足堪認定被異議人有因「其他關係」而知悉異議人商標存在，自有商標法第三十七條第十四款之適用（註二）。

案例二：「SATO」商標

「SATO」為關係人（日商）創用於農用搬運車商品之商標，訴願人以極相彷彿之圖樣申請註冊於類似商品，縱由關係人檢送之資料，固無雙方當事人直接業務往來之證明，然由訴願人在我國印行之型錄中，「出現關係人之公司全銜」，且型錄內容亦以中、日文呈現，「依據經驗法則推論」，應可認訴願人已因「其他關係」知悉關係人據以異議商標存在，自有商標法第三十七條第十四款之適用（註三）。

案例三：「FORJANA及圖」商標

異議人從事化妝品之製造及行銷，其以經設計之公司名稱「JORDANA」及圖形作為商標使用，除在世界多國獲准註冊，並參與化妝品展及刊登廣告宣傳，商品亦行銷至台灣，被異議人為一國內業者，所營事業包括化妝品製造業，與異議人應屬相關同業，其既因「同業關係」而知悉據以異議商標之存在，在未得異議人同意之下，以近似之設計字體及圖形申請註冊，復指定於同一或類似商品，自有商標法第三十七條第十四款之適用（註四）。

案例四：「TOHO」商標

二商標皆有相同之外文「TOHO」，而依關係人檢送之資料，堪認其有先使用據以異議商標於手工藝品之串珠材料商品之事實，則訴願人以相同之外文及幾乎相同之圖形作為系爭商標申請註冊，復指定於類似之木珠商品，顯係因其具有「相同之專業領域」知悉據以異議商標存在，進而以不正競爭行為搶先申請註冊，自有商標法第三十七條第十四款之適用（註五）。

案例五：「MOUNTAIN EQUIPMENT及圖」商標

異議人首創「MOUNTAIN EQUIPMENT 及圖」商標於睡袋、登山鞋、登山襪、禦寒用手套等登山設備商品，基於登山設備及用品有其專業之領域，且並無其他廠商以相同之外文申請註冊者，則被異議人以相同外文作為系爭商標申請註冊，復指定於同一或類似商品，又被異議人對異議人所主張知悉據以異議商標一節，「並未有何辯解」，顯係因其具有「相同之專業領域」知悉據以異議商標存在進而以不正競爭行為搶先申請註冊，自有商標法第三十七條第十四款之適用（註六）。

案例六：「惠泉啤酒」商標

訴願人主張系爭「惠泉啤酒及圖」商標係基於其自己理念設計而來，雖其與關係人

為酒類同業，然分居台灣及大陸，且據以評定商標在我國並無實際銷售流通，在二岸尚未直接通商之今日，僅少數前往大陸投資之廠商有知悉之機會，原處分遽斷訴願人必然知悉據以評定商標之存在，論據基礎薄弱等語；經濟部則以系爭商標之中文及圖形「並非習見」，實難認屬偶然一致，參酌關係人評定階段所提之廣告、獲獎資料及於大陸、香港地區商標註冊資料，據以評定商標確於系爭商標申請註冊之前即已廣泛使用於相同之啤酒商品，訴願人與關係人為「同業」，依前開具體事證及經驗法則判斷，「庶幾可得」訴願人確有知悉據以評定商標存在之可能，自有商標法第三十七條第十四款規定之適用。(註七)

案例七：「LOVE SEX MONEY」商標

二商標圖樣均由 LOVE、SEX、MONEY 三字組成，然於眾多外文中文中選擇該等外文字組成商標圖樣之機率「顯然微乎其微」，實難謂訴願人未知據以異議商標存在之事實，而僅係出於偶然原因與據以異議商標偶合所致，故在訴願人「未合理說明系爭商標創用之緣由下」，推定訴願人知悉據以異議商標存在之情事，「該論證方式，尚屬可採」(註八)。

由是可知，商標法第三十七條第十四款規定旨在防杜明知而剽竊他人創用之商標或標章搶先申請註冊之行為，惟因剽竊之原因層出不窮，欲一一取得具體證據，並非易事，故條文中除例示較易舉證之契約、地緣、業務往來等關係，並以「其他關係」為概括性之規定，惟此一「其他關係」是否必須有「具體而明確之事證」？或者只要經由客觀推論而有知悉他人商標存在之可能，即足當之？依前揭案例似有傾向於後者之趨勢，然究非所有案件均可一概而論，由該等案例中亦可見主管機關通常會一併考量商標圖樣之獨創性、知名度等因素，以為綜合判斷，蓋商標圖樣之獨創性強，或於業界已具有一定之知名度，則他人以相同或近似之圖樣申請註冊於同一或類似商品，縱使不具有特定之關係，仍有被認定係基於「其他關係」而仿襲之可能。

在此需要一提的是，截至目前為止，於高等行政法院之判決中似未見有關前揭條款「其他關係」之論述或相關見解（筆者上網查閱行政法院判決，並未發現類似案情者），故經濟部經訴字第 0 九一 0 六一一 0 三五 0 號訴願決定書認為商標法第三十七條第十四款所規定之其他關係，「其知悉原因為何，實際上並未特別重要」，仍將影響今後案件之審查，希望本文之提出，有利於實務上之主張，進而保障商標創用之權益。

註釋：

- 一、參見經濟部經訴字第 09006325250、09006325530 號訴願決定意旨。
- 二、取材自智慧財產局中台異字第 G00887488 號商標異議審定書乙案。
- 三、取材自經濟部經訴字第 09206204060 號訴願決定書乙案。
- 四、取材自智慧財產局中台異字第 G00901646 號商標異議審定書乙案。
- 五、取材自經濟部經訴字第 09206200020 號訴願決定書乙案。
- 六、取材自智慧財產局中台異字第 G00901298 號商標異議審定書乙案。
- 七、取材自經濟部經訴字第 09206204360 號訴願決定書乙案。

八、取材自經濟部經訴字第 09206201310 號訴願決定書乙案。