

商標為何被廢止註冊

林純貞

一個註冊商標的產生，從申請到註冊經常曠日廢時，而終於取得商標權了，應如何依法使用？遂成為商標權人的重要課題。智慧財產局在 2008 年 6 月 25 日公告了「註冊商標使用之注意事項」（以下簡稱「使用商標注意事項」），提醒並指導商標權人正確地使用註冊商標，其中有關「註冊商標應如何」使用部分，已經筆者在前一期通訊中為文介紹。但在積極將商標使用在商品之餘，如果部分負面的使用情形未注意到，即有可能構成商標註冊遭廢止的原因。事實上，無論擁有商標權卻不使用，或有使用行為卻不得法，都有可能影響商標註冊的存在與否。本文接續就使用商標注意事項後半部所提到可能造成註冊商標被廢止註冊的情形，以及其他應注意的相關事項再試加以介紹，另補充亦屬廢止註冊態樣但使用商標注意事項中未揭示的其餘規定，盼能有助商標權人在取得權利後，除建立正確使用商標的方法，並保留相關的使用證據外，更應留意並排除不適當的商標使用型態，以避免已註冊商標遭廢止而影響自己的權益。

一、可能造成商標被廢止註冊的情形

根據商標法第 57 條的規定，註冊商標可能被廢止的原因包括：自行變換商標或加附記、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年、因移轉商標權而未附加適當的區別標示、商標已成為所指定商品或服務的通用標章或名稱、商標實際使用時有致公眾對其商品或服務的性質或產地等發生誤認誤信的可能、商標使用的結果經法院判決確定侵害他人智慧財產權或其他權利等情形。其中，尤以迄未使用或繼續停止使用商標達 3 年以上，為最常見構成商標被廢止註冊的事由，其次就屬商標變換加附記使用的情形，而其他被廢止註冊的型態雖較少發生，但仍應適當了解，以利權益的維護。

（一）因三年未使用商標而遭廢止註冊

商標註冊後，無正當事由迄未使用或連續 3 年以上未使用，將構成商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定的廢止事由。但由於商標未使用為一消極事實，若由第三人證明註冊商標未使用將十分困難。因此在

商標廢止案件，申請人只要證明商標權人有該款規定未使用的合理可疑，其舉證責任即轉換到商標權人，而依商標法第 59 條第 2 項規定，商標權人經送達答辯的通知時，應在期限內舉出證據，證明其有使用註冊商標之事實，否則依商標法第 59 條第 2 項的規定，屆期未答辯的被申請商標，智慧財產局可以逕行廢止其註冊。在實務上，所謂「未使用的合理懷疑」可以是實地調查的報告、相關同業及消費者的訪談資料等，至於不使用商標的「正當事由」可以參考使用商標注意事項 3.3；關於「使用證據」則可參考使用商標注意事項 3.5，及前期通訊內筆者所為「註冊商標應如何使用」乙文的相關說明。

又即使商標前未使用，或曾經停止使用，但商標權人或被授權使用之人如果於他人申請廢止前已為合法的使用時，原來未使用的違法事實即有變更，商標專責機關應依後來的使用結果審查，不須斟酌原來未使用的事實。但是，若有客觀事實可以推定，商標權人或被授權使用人開始使用註冊商標，係由於知悉他人將申請廢止，而於被申請廢止前三個月內開始使用商標的話，其使用目的僅在避免商標遭廢止，則類此規避法律的行為，法條明定毋庸加以保護。

(二)因變換加附記使用致與他人註冊商標構成近似

商標權人應就註冊商標本體為不失同一性的使用，如果將商標的文字、圖形、色彩等加以變更，或添加其他文字、圖形、色彩等，不僅可能造成原註冊商標並未依法使用的問題，若因此而與他人註冊於同一或類似商品或服務的註冊商標構成相同或近似，並使相關消費者對其所表彰商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞者，更構成商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定的廢止註冊事由。實例如下：

- (1) 「紅馬及圖 REDHORSE」商標原註冊為中文「紅馬」、外文「RED HORSE」加上單圓框內的馬頭圖形，但經商標權人變換加附記使用後，馬頭圖形係置於二圓框內，且在二圓之間書寫有外文，上方為「STAINLESS」，下方則係「RED HORSE」，以致與據爭「ZEBRA & Zebra Head Device」商標構成近似，二商標都指定使用於便當盒等同一或類似商品，有使相關消費者發生混淆誤

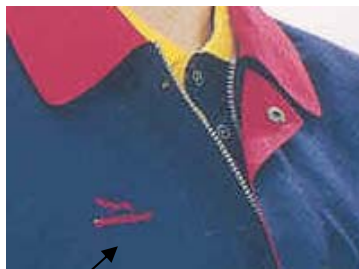
認之虞，遭專責機關依商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定廢止其註冊。

(註冊商標圖樣) (變換加附記使用) (據爭商標圖樣)



(2) 「FLYANT 及圖」商標的圖形原是墨色帶有翅膀且向右行走的螞蟻圖，但其商標權人在實際使用於衣服商品時，將螞蟻的身體改為紅色，再把原來具有特色的翅膀部分刻意淡化而施以與衣服相同顏色（如下圖，係藍色衣服產品上標繡有紅色螞蟻圖，該螞蟻的翅膀與衣服同為藍色），且改變螞蟻原來的方向，變換為朝左行走狀，則變換後的商標與據爭「per GIBO 及圖」商標圖樣上的紅色螞蟻圖相較，二者設色相同且螞蟻圖均呈朝左方向行走狀，復指定使用於外套等相同商品，有使相關消費者發生混淆誤認之虞，故遭智慧財產局依商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定廢止其註冊。

(註冊商標圖樣) (變換加附記使用) (據爭商標圖樣)



朝左行進的紅色螞蟻圖

另外，商標授權人對於被授權人使用商標的情形負有保持品質同一性的實質監督責任，因此，如果商標權人明知（包含實質授意行為在內）或可得而知（須達跡近於明知或難以諉為不知的情形）被授權人有變換加附記而違法使用商標的情事，而不為反對的表示時，商標權人即屬可歸責，商標專責機關可以依法廢止其註冊。

（三）已成為商品或服務的通用標章、名稱或形狀

商標若原屬商品或服務的通用名稱或形狀等，依商標法第 23 條第 1 項第 2、3 款的規定，固然不得註冊，但若本非屬通用名稱，註冊後，卻因商標權人不當使用或容忍第三人以之作為商品名稱或形狀而使用，致使該商標變成所指定商品的通用標章、名稱或形狀者，即已喪失作為商標本身所應具有的識別功能，可能構成商標法第 57 條第 1 項第 4 款規定廢止註冊的事由。所以，使用註冊商標時，應避免將註冊商標當成產品的名稱、代名詞或同義字使用。一般而言，商標註冊後會成為通用名稱，通常是因為該註冊商標所使用的產品屬於創新商品，上市後在市場上大受歡迎，消費者在購買時，直接以該註冊商標稱呼其產品，或業者推出類似產品時，直接以該註冊商標稱呼之，久而久之變成該產品的代名詞，成為消費者或業者所通用，致喪失商標指示來源的功能，無法再使消費者辨識其產品的來源。

為避免註冊商標變成指定商品的通用名稱，可考慮的使用方法之一是將商標與產品名稱一起使用，以商標作為「形容詞」，用來指示（描述）產品的來源，例如：大同電鍋、黑松沙士等。又公司研發成功新產品，尤其在該產品領域為首創時，應於上市之初即清楚告知消費者該產品的名稱為何，避免消費者因不知如何稱呼該新產品，故而直接以商標稱呼。例如：「NESCAFÉ」即溶咖啡產品上市時，即在標示使用「NESCAFÉ」商標同時，也標示其產品名稱為「即溶咖啡」，藉此避免消費者直接以「NESCAFÉ」稱呼其產品。其次，商標是否已經變成產品的通用名稱，主要的判斷依據是該商標留存在消費者心目中的印象及主要涵義是產製者或產品名稱。因此，使用註冊商標的方式，

應儘量以明顯方式呈現，以引起消費者注意，並認識它是商標。又我國商標法雖然沒有明文規定註冊商標實際使用時，應附加已註冊商標的標示符號®等相關規定，但是，實際使用時，在註冊商標附加標示符號®，可作為強化及提示消費者認識其為註冊商標的方法。此外，商標權人積極採取行動制止他人不當使用註冊商標的行為，也是維護自己商標權益的重要手段。關於此一可能產生廢止事由的實例如：

猫眼

「猫眼」註冊商標指定使用的商品包括各種汽車、機車及自行車用反射鏡、尾燈及道路標示用各種反射器、反射燈等商品。註冊 20 多年後，遭申請廢止人舉證「技術尖兵」雜誌上曾記載「所謂貓眼，是特殊配方的玻璃，經熱壓鑄成型，並在其底面鍍上反光物質，頗像鏡子；但他與鏡子不同之處在於玻璃厚實中間凸起，形狀頗像貓眼，所以才有貓眼之名」，及 Google 網路搜尋所得，證明目前多家製造道路安全設施之廠商實際均有產製「貓眼」商品，「貓眼」已成為道路夜間反射標記或反射器製造業者通用的名稱，從而認定本件商標所用文字「猫眼」既在註冊後，就道路標示用各種反射器、反射燈商品已失去商標所應具有的識別功能，智慧財產局乃依商標法第 57 條第 1 項第 4 款之規定，廢止其指定使用於「道路標示用各種反射器、反射燈」商品之註冊。

(四)因使用而有致公眾誤認誤信商品或服務之性質、品質或產地之虞

商標法第 23 條第 1 項第 11 款雖然已經規定：商標若有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者，不得准予註冊，但為了避免原來合法註冊的商標因不當使用，導致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地，進而影響消費者利益及正常的交易秩序，乃現行商標法新增為廢止商標註冊的原因。註冊商標的使用應當依取得註冊的圖樣及指定的商品或服務為使用，如不當使用註冊商標，導致公眾誤認誤信指定商品或服務的性質、品質或產地之虞，即可能構成商標法第 57 條第 1 項第 5 款規定的廢止註冊事由。具體實

例如：



「慈愛有機商行及圖」商標係指定使用於農產品、食品及飲料、有機食品零售服務。惟經行政院消費者保護委員會以信函指稱，該商標專用權人「慈愛有機商行」所生產的柳丁經行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所檢出農藥殘留之情事，因此若繼續核准上述商標使用於前揭農產品、食品及飲料、有機食品零售等服務，顯與其圖樣上「有機」字樣的標示不相符，換言之，該商標文字既包含「有機」二字，即予人不含農藥成分的認知印象，然既經檢測其所提供的有機食品零售等農產品品質含有農藥殘留，即屬商標的不當使用，而若使該商標的註冊繼續存在，有使公眾誤認誤信其商品或服務的性質、品質無農藥安全疑慮之虞而予以購買，影響正常交易秩序，智慧財產局因而廢止其註冊。

(五) 商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定

商標權為智慧財產權的一種，此一權利的本質含有獎勵人類智能創作的精神。是以，商標圖樣當然以自行創作為原則，不得抄襲他人精神智能的產物，是以商標法第23條第1項第17款明定：商標本身若是侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決確定者，不得准予註冊。但即使原來合法註冊的商標，如果因為不適當使用，其結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，一旦經法院判決侵害確定者，商標專責機關即會依申請或職權廢止該商標的註冊。

(六) 因移轉商標而有致混淆之虞，又未附加適當區別標示的情形

現行商標法因取消聯合商標註冊制度，已無不得分析移轉的限制，但同一人若擁有二件以上註冊於類似商品的相同商標，可能將其中之一商標移轉給他人，商標法第36條即規定：「移轉商標權之結

果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示」。其立法目的在於避免因商標權移轉之結果而使相關消費者產生混淆誤認，以兼顧對商標權及消費者利益的保障。至於何種區別標示的附加才能被認定是「適當」，則由當事人間斟酌立法目的及商標實際使用的態樣，並依一般社會通念及市場交易情形以協議決定。例如：將商標用於商品，同時標示產製公司名稱；或利用平面圖像、電子媒體促銷其商品而使用商標時附加足資區分的文字或聲音等，皆為可能的選擇。如果未依上述法條加上適當標示，則可能構成商標註冊被廢止的事由，但法條規定的目的在於避免混淆誤認的產生，因此如果在廢止處分前已附加適當區別標示而使用，其情形已與本款的立法意旨無違，自無廢止註冊的必要。

二、其他應注意事項

有關商標的使用還牽涉到不屬於商標型態的使用、含聲明不專用的註冊商標的使用等問題，由於可能牽涉到註冊商標本身未使用而遭廢止，也應予以留意，而產品生命週期較短的註冊商標如果不再繼續使用，使用注意事項中特別提醒可利用註冊費二期繳交的制度，使商標權自然消滅。類此實務上較常發生的疑問，分別再說明如下：

(一)非商標型態使用

1. 公司名稱全銜

公司名稱是表示營業主體的代稱，與商標表彰商品或服務來源，並藉以區別他我商品或服務的性質不同。如果以公司名稱特取部分作為註冊商標圖樣申請註冊，實際使用時卻以普通使用的方式，將公司名稱全銜標示在商品上、商品外包裝上，或其他營業上的相關物件或文書，應屬於公司名稱的使用，不是註冊商標的使用。換言之，必須依一般交易習慣，足以使人認識是「商標」的使用，才可避免相關的爭議。

2. 裝飾圖案

裝飾圖案是商品外觀的裝飾，原則上不是商標，但如果使用人將註冊商標當成裝飾圖案使用，依一般社會通念及相關消費者的認知，無法使相關消費者認識它是商標，就不是註冊商標的使用。是不是作為商標使用，或者只是單純裝飾圖案，與相關領域業者的標示習慣、標示方式及其標示的位置有密切的關係。例如：衣服業者通常在領標、口袋、袖子、胸前等位置上標示商標；運動鞋業者通常在鞋幫兩側標示商標等。將商標使用在商品時，應當符合同業標示的習慣，並以作為使用證據，較有可能被認為確已合法使用註冊商標。

相關消費者的認知也是判斷裝飾圖案可否作為註冊商標使用證據的重要因素之一。例如：皮包外觀延伸的連續性裝飾圖案，原不具識別性，不得註冊為商標。經由皮包業者長期廣泛使用，若足以使相關消費者認識它是商標，已取得後天識別性，並因而獲准註冊。其註冊後，若檢送皮包商品實物作為使用證據，雖然註冊商標是使用在皮包整體外觀，呈現無限延伸的連續性裝飾圖案，但因為相關消費者已經認識它是商標，可作為有使用註冊商標的證據。

(二)含聲明不專用之註冊商標的使用

註冊商標圖樣如果是由文字衍生設計而成，但未經設計之文字字體已經聲明不在專用之內的話，在實際使用時，仍應以經過設計且獲准註冊的商標圖樣使用在商品上，才不致引發有無使用該註冊商標的問題。

例如：

- (1) 註冊商標指定使用於「咖啡、咖啡製成之飲料、可可製成之飲料」等商品，且聲明商標圖樣中之「未經設計之 CAFE」不在專用之列。

註冊商標圖樣
註冊商標)



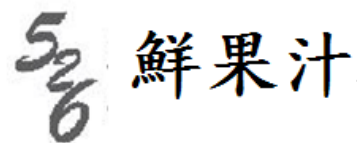
實際使用圖樣（不認為有使用

Café

(2) 註冊商標指定使用於「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店」等服務；且聲明商標圖樣中「未經設計之『鮮果汁』」不在專用之列。

註冊商標圖樣
註冊商標)

實際使用圖樣 (不認為有使用



(三) 產品生命週期較短的註冊商標

商標註冊費分 2 期繳納者，應依商標法第 26 條規定，在指定期間（註冊公告當日起算屆滿第三年的前 3 個月內）繳納或指定期間屆期後 6 個月內加倍繳納，如果沒有在前述期間內繳納，其商標權消滅。因此，對於商品生命週期較短的商標，在 3 年期限屆滿的時候，如果不再使用該註冊商標，可以選擇不繳納第 2 期註冊費，使商標權於三年之後自然消滅。

商標自合法註冊後即取得商標權，在 10 年的基本權利存續期間，只要遵照法律的規定使用（並已依法繳納第 2 期註冊費），除可以排除他人不法的侵害以外，更可在 10 年專用期滿時，透過延展註冊的申請，無限期延續商標權的生命。然而，唯有建立並維持正確使用商標的方法，且保留相關的使用證據，才可以避免商標的註冊被廢止。原則上，當持續或經由被授權人將商標使用在商品時，只要注意依實際交易習慣，將所註冊的商標完整標示在所指定的商品或服務上，即不虞商標被廢止註冊，而即使遭他人申請廢止，亦可提出依法使用商標的證據予以反駁。至若廢止的事由僅存在於註冊商標所指定使用的部分商品或服務時，現行法衡量商標權人既得權的保護與違法

使用對於公益造成侵害的大小，認為依比例原則，僅就違法事由存在的部分商品或服務廢止其註冊已足夠，亦即專責機關可以就該部分的商品或服務廢止其註冊，因此，如果不當使用或未使用的情事僅存在部分商品或服務，商標權人於不得已之時，也可選擇釜底抽薪的方法，在其他原註冊的商品或服務上爭取繼續擁有商標權。總之，商標法賦予先申請註冊者商標權，使原本未註冊的商標，轉化為申請人私有的權利。但如果商標權人只是取得註冊，占有商標權利而不使用，不僅減少他人申請註冊的機會，也失去商標應有的功能與價值，而不當使用商標的結果，則可能侵害他人權益，或影響交易安全，均有違商標法保護商標權的立法目的。是以商標權人於取得商標權後，應實際且合法使用，才可以使消費者將商標與商品或服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標的價值。