

歐盟、中國大陸處理惡意商標申請之法規與實務

趙宗彥

壹、前言

貳、歐盟商標法

一、法規介紹

二、惡意商標申請案例

（一）「LUCERO」商標案

（二）「MONOPOLY」商標案

參、中國大陸商標法

一、法規介紹

二、惡意商標申請案例

（一）「火神山」、「李文亮」商標案

（二）「无印良品」商標案

肆、結論

一、我國商標法與歐盟及中國大陸之比較

二、未來立法建議

作者現為經濟部智慧財產局商標助理審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

惡意商標申請行為不僅危害經濟發展，伴隨著數量持續攀升，對於現有商標註冊保護體系已是造成衝擊與質疑。於歐盟及中國大陸商標法中，對「惡意商標申請」議題各有不同處理方式。具體觀察，歐盟商標法以第 59 條第 1 項第 b 款抽象要件適用於不同類型的惡意申請案件，解釋上具有高度彈性；而中國大陸透過 2019 年商標法修正，試圖以第 4 條第 1 款後段解決惡意商標囤積問題，但針對該款的要件適用，仍有學者提出質疑。在「无印良品」一案中，也呈現其法制面對於防搶註的不足之處。回歸我國商標法制，檢視他國對惡意申請的處理後，應更加重視惡意商標申請行為對於公益的危害，現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款雖針對防搶註有所規範，但對於欠缺使用目的之惡意申請類型，則仍有不足，尤其對於惡意商標囤積的情況，應盡速訂定規範，杜絕少數人對於不法利益的期待。

關鍵字：商標申請、惡意、使用意圖、誠信原則、無效宣告

trademark application、bad faith、intent to use、principle of good faith、invalidation

壹、前言

早在 2012 年，國際商標五大局（即日本、美國、歐盟、韓國及中國大陸，合稱 TM5）即決議將「惡意商標申請」處理議題列為重點計畫，並陸續召開研討會及發表研究報告¹，試圖在該議題的處理上取得國際共識。至 2019 年，全球商標申請案件數逐年攀升，「惡意商標申請」問題仍然是甚囂塵上，專家學者憂心，惡意商標申請行為已經危害實體經濟發展，為數不少的企業被迫取消商品上市、負擔沉重訴訟成本，甚至因為大量商標被惡意囤積，即使企業事先進行檢索評估，也難以迴避他人註冊商標的權利範圍，導致能合法作為商標使用的範圍大幅限縮²。

首先，應如何定義商標申請行為中所存在的「惡意」，無論於我國商標法或歐盟、中國大陸商標法，均未有明確敘述，但該申請之「惡意」應不同於一般民事法領域的「惡意」概念³（亦即指行為人對於特定事實的知悉⁴），而須從商標法保障消費者利益及維護市場公平競爭的角度加以檢視，例如我國商標法當中，僅第 58 條第 2 項使用「惡意」一詞，司法實務對於該項的解釋，即明確認為除單純的知悉外，行為人更需有獲取不正競爭利益之意圖⁵。因此，商標申請行為的「惡意」判斷，有著重於審視行為人之不正當意圖者⁶，亦有以商標使用意思具備與否進行統整分析者⁷，但都不同於單純知悉的情形。

¹ TM5 website, <http://tmfive.org/continuationexpansion-of-bad-faith-project-2-2-2-2/> (last visited Sep. 29, 2021).

² Eileen McDermott, *Another Front in China's Economic War: Senate IP Subcommittee Seeks to Solve USPTO's Fraudulent Trademarks Problem*, <https://www.ipwatchdog.com/2019/12/04/another-front-in-chinas-economic-war-senate-ip-subcommittee-seeks-to-solve-usptos-fraudulent-trademarks-problem/id=116676/> (last visited Sep. 30, 2021).

³ 上野達弘，惡意之商標出願，*パテント*，Vol. 73 No. 15，頁 17，2020 年。

⁴ 例如票據法所使用之「惡意」，司法行政部（44）台公參字第 783 號表示「所謂惡意，即知情之意」、最高法院 95 年度台上字第 2862 號民事判決亦謂：「按票據法第十三條但書所謂惡意，係指執票人明知票據債務人對於發票人或執票人之前手間，有抗辯事由存在而言」；另土地法所指「惡意」，最高法院 108 年度台上字第 1043 號民事判決認為：「如為惡意之第三人，則不受保護，惟此之所謂惡意，應係指明知土地登記簿謄本所登記之所有人，非真正之所有人，或明知其所有權之登記有無效或得撤銷之原因而言」。

⁵ 最高行政法院 102 年度判字第 130 號判決、105 年度判字第 490 號判決意旨參照。

⁶ 董慧娟、賀朗，新商標法背景下惡意註冊之類型化及規制，*電子知識產權*第 6 期，頁 52，2020 年。

⁷ 知的財產研究教育財團知的財產研究所，有關惡意商標申請之調查研究報告，頁 80，2018 年 3 月。https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11515234_po_2017_02_zentai.pdf?contentNo=1&alternativeNo=（最後瀏覽日：2021/09/30）。

「惡意」一詞難以被精確定義，或許也肇因於商標實務上存在太多的惡意申請態樣，定義的錯漏或狹隘可能導致保護不周。學者提出，依據惡意申請註冊行為所侵害者為公益或特定私益，體系上可以區分為基於絕對理由的惡意註冊及相對理由的惡意註冊⁸。而在 TM5 最新發布的惡意商標申請案例報告⁹當中，則將惡意商標申請的類型區分為以下五種，包含：「商譽攀附（Free Ride）」、「遭代理人或其他在先關係人仿襲」、「妨礙競爭同業」、「欠缺使用意圖」以及補遺的「其他」類型。對於「惡意商標申請」行為的類型化，如能取得明確共識，有助於行政或司法實務判斷個案是否存在「惡意」。

上述簡短說明，或些許反映惡意商標申請的現況與困境，而伴隨著惡意申請數量持續攀升，影響層面早已超出單一特定對象的商業利益，對於現有商標註冊保護體系更是造成衝擊與質疑。為能妥善處理惡意商標申請議題，本文擬藉由觀察歐盟、中國大陸的商標法令及實務案例，包括「欠缺使用意圖」惡意申請類型之「LUCO」、「MONOPOLY」、「火神山」、「李文亮」等商標案，以及涉及「仿襲」惡意申請之「无印良品」商標案，將一一介紹其背景及判決（或處分）理由，簡短予以評析，並比較我國商標法制以提出建議與結論，盼相關議題能夠引起各界更高度關注。

貳、歐盟商標法

一、法規介紹

對於「惡意商標申請」的不當行為，歐盟立法者選擇的處理方式簡單而直接，整部歐盟商標法¹⁰中，主要透過第 59 條第 1 項第 b 款¹¹規範，該款逕將「申請

⁸ 董慧娟、賀朗，同註 6，頁 54。另有分類為「不正當競爭型」及「權利濫用型」者。參孫明娟，惡意註冊的概念、類型化及其應用，中華商標 3 期，頁 31-35，2018 年 3 月。

⁹ TM5 Bad Faith Project, Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings, http://tmfive.org/wp-content/uploads/2017/05/The-Compilation-of-Case-Example-of-Bad-faith-TM_2019.pdf (last visited Sep. 30, 2021).

¹⁰ REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001> (last visited Sep. 30, 2021).

¹¹ 歐盟商標法 §59 I (b):「1. 有以下任一情形，歐盟商標應據他人向歐盟智慧財產局之申請或基於侵權訴訟之反訴宣告無效：(b) 申請人之商標係出於惡意而申請者。」

人商標係出於惡意而申請（where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark）」作為宣告商標無效之「法定絕對事由」。換言之，歐盟商標法的架構底下，立法者並不傾向將「惡意商標申請」各種態樣透過法律加以類型化，並各別明定其要件或效力，而是於「無效宣告」階段（即類似我國商標法第 57 條以下之「評定」程序）以單一「惡意」條款處理。

上述立法方式的優勢，在於使歐盟實務審理時享有高度解釋彈性，然而相對地，因惡意的定義及具體態樣未見諸於法條文字，實務仍需有統一的標準以供遵循，故歐盟商標審查基準（下稱歐盟基準）援引相關法院判例¹²，試圖建構其審酌因素及具體類型。歐盟基準所揭示用於證明惡意存在的主要因素有三¹³：

（一）系爭商標與據爭商標間的近似程度

當系爭商標與據爭商標完全相同或高度近似時，個案中可能作為認定惡意的重要因素，但僅僅與在先的據爭商標相同或構成近似，並不足以單獨證明惡意。

（二）知悉存在相同或高度近似商標在先使用

主觀知悉與否於現實中雖然難以察知，但若在先使用商標為相關消費者所熟悉、長時間持續使用，或者系爭商標與據爭商標幾近完全相同時，並非無法據此推斷系爭商標申請人知悉在先商標的存在。

（三）系爭歐盟商標所有人具有不實意圖

為免使不誠實或不正當之主觀意圖判斷流於恣意，歐盟基準列舉諸多客觀情境輔助判斷，可能被認定為違反誠實信用的意圖包括：為了向他人牟取經濟上賠償、攀附他人商譽、阻止第三人進入市場、或者為規避商標因未使用而被廢止等。但須注意的是，對於歐盟商標的申請人，除非被證明存在惡意外，應被推定為善意申請¹⁴。

¹² 例如 Case C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH.

¹³ EUIPO, Trade mark guidelines, Part D 3.3.2.1(2021), <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1785610/trade-mark-guidelines/part-d-cancellation> (last visited Oct. 1, 2021).

¹⁴ *Id.* at Part D 3.3.3.

從歐盟商標法將第 59 條第 1 項第 b 款定位為「絕對無效事由」，適足反映立法者認為所有構成「惡意商標申請」的行為，其侵害者不僅為個別私益，而是有害於社會公眾的利益。此種價值判斷，也反映在惡意申請無效事由的效力上，一旦系爭商標被認定為惡意申請，即使與企圖仿襲或妨礙的他人商標間不存在商品或服務之類似關係，亦應被宣告無效¹⁵；此外，不同於其它相對無效事由可能受到五年提出期間的限制¹⁶，惡意申請作為絕對不得註冊事由，並無任何法定期間限制，即使註冊超過五年，歐盟商標仍然可能因其中申請時的惡意而被宣告無效¹⁷。

此外，透過歐盟商標法第 8 條第 3 項，對於代表人或代理人未經同意擅自將他人商標申請註冊的行為¹⁸，亦得於異議程序中主張該商標申請不得註冊。但因該項要件較第 59 條第 1 項第 b 款繁瑣，實務案例少見，利用程度明顯不如第 59 條的惡意申請無效事由¹⁹。

另一方面，以調和各成員國商標法制為宗旨的歐盟商標指令（EU Trade Mark Directive），舊法第 3 條第 2 項 d 款原係規定成員國得選擇是否將「惡意商標申請」作為核駁或無效事由²⁰，於 2015 年修正時，於第 4 條第 2 項²¹改要求成員國必須將「惡意商標申請」行為列為「無效宣告」事由，僅保留申請階段的核駁事由仍允許成員國保留立法選擇空間，各成員國必須於指令生效後三年內轉化為國內法，具有一定強制性。從歐盟商標指令的立法政策轉變，顯見歐盟對於遏止「惡意商標申請」目標已取得共識。

¹⁵ *supra* note 13, At Part D 3.3.5.

¹⁶ REGULATION (EU) 2017/1001 §61.

¹⁷ FAQ - EU Trade Mark Invalidity and revocation, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/invalidity-and-revocation> (last visited Oct. 1, 2021).

¹⁸ 歐盟商標法 §8 III：「凡任一商標權人之代理人或代表人以本身名義申請註冊該商標且未經商標權人同意，如商標權人提出異議，該商標不應註冊，除非該名代理人或代表人證明其行動具正當理由。」

¹⁹ Intellectual Property Owners Association, Bad Faith Trade Mark Filings – An International Perspective, 39 (2013), <https://ipo.org/wp-content/uploads/2013/11/badfaithfilings.pdf> (last visited Oct. 2, 2021).

²⁰ DIRECTIVE 2008/95/EC §3:2. Any Member State may provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where and to the extent that: (d) the application for registration of the trade mark was made in bad faith by the applicant.

²¹ DIRECTIVE (EU) 2015/2436 §4:2. A trade mark shall be liable to be declared invalid where the application for registration of the trade mark was made in bad faith by the applicant. Any Member State may also provide that such a trade mark is not to be registered.

二、惡意商標申請案例

以歐盟商標法第 59 條第 1 項第 b 款惡意申請無效事由為主要爭點的案件，在歐盟實務並不少見，限於篇幅，並考量惡意申請行為的具體類型，本文擬以兩則具指標性之歐盟普通法院判決加以說明，該二案例分別為 2016 年「LUCERO」案（T-82/14）、以及 2021 年「MONOPOLY」案（T-663/19），且均涉及商標權人欠缺使用意圖的議題，惟具體情形有別。

（一）「LUCERO」商標案

1、背景事實

系爭商標	據爭商標
LUCERO	LUCERA LED

2009 年 7 月 29 日，無效宣告申請人 Maquet 有限公司（即普通法院階段參加人）申請註冊「LUCERA LED」歐盟商標，指定使用於第 10 類的「手術燈」商品，並於 8 月 17 日公告，開放公眾異議。

2009 年 9 月 16 日，系爭「LUCERO」歐盟商標提出申請，指定使用商品範圍包括第 10 類「外科及醫療用儀器」等、第 12 類「汽車」等、第 28 類「遊戲器具」等，並主張奧地利商標申請案優先權（優先權日為 2009 年 3 月 16 日），隨後於 2010 年 10 月 26 日取得歐盟商標註冊（註冊第 8554974 號）。

2009 年 11 月 12 日，訴外人以系爭商標向「LUCERA LED」歐盟商標申請案提出異議，因為該商標申請日晚於系爭商標優先權日。2011 年 5 月 3 日，作為商標異議的反擊手段，「LUCERA LED」歐盟商標申請人 Maquet 有限公司向歐盟智慧財產局（European Union Intellectual

Property Office, EUIPO) 以系爭「LUCERO」商標構成舊歐盟商標法第 52 條第 1 項第 b 款 (即現行歐盟商標法第 59 條第 1 項第 b 款) 惡意商標申請, 主張該商標應宣告無效。

EUIPO 撤銷部門及上訴委員會於 2012 年、2013 年, 均同意無效宣告申請人主張, 認定系爭「LUCERO」歐盟商標申請並主張優先權的行為, 僅是為向在後的「LUCERA LED」歐盟商標提出異議, 並藉此獲取不法經濟利益。最終基於舊歐盟商標法第 52 條第 1 項第 b 款, 宣告系爭商標構成惡意申請而無效。

2、法院判決

首先, 本則普通法院判決援引過往判例²²對於惡意所作的定義, 歐盟商標法內所稱惡意, 是指申請人主觀上具有不誠實意圖或其他不良動機, 該行為悖於公眾所得接受的道德原則, 或者違反一般誠實信用商業慣例。為評估商標權人是否具備惡意, 必須檢視該商標申請時其是否具有使用意圖, 且該使用是基於發揮商標使消費者得以識別商品或服務來源的功能。

在特定的情況下, 主張商標權以禁止他人進入市場的行為, 也可能作為惡意的判斷因素, 尤其個案中商標權人並無使用商標的意圖, 申請商標註冊僅是為排除第三人進入市場的可能。

回到本案事實, 法院發現, 原告為達成惡意異議他人商標的目的, 訂有一套完整的申請策略, 亦即: 系爭「LUCERO」歐盟商標申請人及其他訴外關係人, 透過相同代理人在德國及奧地利大量申請商標, 相關的數千件商標申請即使通過, 申請人亦不會繳納註冊費用。只有在公告發現第三人提出相同或近似的歐盟商標時, 原告隨即也提出歐盟商標申請, 並據前述德國或奧地利商標主張優先權, 以取得較他人相同或近似商標申請日更早的優先權日。當上述條件成就, 原告即向該第三人商標申請案件提出異議, 以排除他人商標之註冊。

²² 包括 SA.PAR. v OHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10(2013); Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07(2009) 等。

對於上述商標申請策略，原告提出多項抗辯，試圖證明其並非惡意申請，包括：即便不存在系爭「LUCERO」歐盟商標，依照歐盟商標法，原告亦得以奧地利「LUCERO」商標（即優先權母案）向該「LUCER LED」歐盟商標提出異議；其次，原告提起異議後，並未試圖向參加人索取賠償等。

但原告抗辯並未被採納，因為法院認為，原告仍然無法解釋為何本件商標主張優先權前，德國與奧地利會存在大量的相同商標申請前案，若本件的優先權主張是符合商業慣例的布局行為，原告在最初的奧地利或德國商標申請時，即可以接續提出歐盟商標申請，但原告卻等到「LUCER LED」歐盟商標申請後不久，才提出系爭商標申請。況且，原告將「LUCERO」申請為歐盟商標，效力將大於其他成員國商標，因為歐盟商標得作為異議其他成員國商標之前案，並非全然無法律上利益。

法院也肯認被告 EUIPO 所援用的他案事證，除本件商標外，原告另涉及的數件異議案，均係以優先權日早於他人商標申請日提起異議，顯示原告以其一貫的不法申請策略向他人提起異議，並非巧合。因此，原告所設計的商標申請策略，不當地利用歐盟商標法之六個月優先權期間²³以及商標未使用五年寬限期²⁴的規定，有悖於歐盟商標法維護市場公平競爭的立法目的。同時，原告也不具備將使用「LUCERO」商標指示商品或服務來源之意圖，提出該商標申請的目的僅係為了排除他人的申請，並企圖從商標異議過程中牟利。綜合上述考量，系爭「LUCERO」商標應構成惡意申請而宣告無效。

3、小結

針對本件歐盟普通法院判決，原告雖於 2017 年向歐盟法院提起上訴，但因上訴不合法而未被歐盟法院受理²⁵，全案即告確定。在 TM5 的案例報告中，EUIPO 將本案定位為欠缺使用意圖的類型，特別的是，

²³ REGULATION (EC) No 207/2009 §29(1).

²⁴ REGULATION (EC) No 207/2009 §51(1)(a).

²⁵ Copernicus-Trademarks v EUIPO – Maquet, C-101/17 (2017).

有別於一般的商標囤積行為，本件商標權人變相利用商標法的優先權規定，使其以更低成本、更隱蔽的方式鎖定求償的對象。然而，因為歐盟商標法係以「申請人商標係出於惡意而申請」作為無效事由，對於個案具有高度彈性及解釋空間，使本件自 EUIPO 到法院階段，均一致認定系爭商標應宣告無效，遏止類似的不當行為。

（二）「MONOPOLY」商標案

1、背景事實

系爭商標

MONOPOLY

Hasbro 公司於 2010 年 4 月 30 日提出系爭「MONOPOLY」歐盟商標申請，並指定使用於第 9 類、第 16 類、第 28 類及第 41 類等商品及服務。隨即於 2011 年 3 月 25 日取得註冊，公告為註冊第 9071961 號商標。

同時，Hasbro 公司也是多件包含「MONOPOLY」文字商標的權利人，這些在先歐盟商標包括註冊第 238352 號（註冊日 1998/11/23）、註冊第 6895511 號（註冊日 2009/1/21）、註冊第 8950776 號（註冊日 2010/8/2），前述在先歐盟商標指定使用範圍包括第 9、16、25、28、41 類等多項商品及服務。

2015 年 8 月 25 日，第三人 Kreativni Događaji d.o.o. 依據舊歐盟商標法第 52 條第 1 項第 b 款（即現行歐盟商標法第 59 條第 1 項第 b 款）向 EUIPO 提起系爭「MONOPOLY」歐盟商標無效宣告，其主張商標權人明知自身已享有多件相同圖樣的註冊商標，卻執意申請系爭商標，明顯係為規避歐盟商標法所課予商標權人的真實使用義務，避免商標因未使用而遭廢止，或因無法提出使用證據而不能作為據以異議之商標。

2017 年 6 月，EUIPO 撤銷部門認為不能僅以在先商標註冊證明系爭商標申請時存在惡意，駁回該無效宣告申請。無效宣告申請人不服提起上訴，而為了解本案情形以及商標權人的商標申請策略，EUIPO 上訴委員會於 2018 年 11 月召開言詞聽證程序，並由商標權人的公司內部法務人員擔任證人，說明其商標申請策略。

經過上述審理階段，2019 年 7 月 EUIPO 上訴委員會部分撤銷原處分，並宣告系爭商標所指定使用之商品及服務，在與商標權人原有的在先商標重複的範圍內，構成惡意申請而無效。

2、法院判決

對於舊歐盟商標法第 52 條第 1 項第 b 款的惡意概念，因歐盟立法者並未進一步作出定義，依據過往判例，法院必須就個案中可能涉及的因素，包括申請人是否知悉有在先商標存在、是否企圖妨礙第三人繼續使用商標、二商標在法律上受保護的程度等，予以全盤考量。然而判決強調，不能限縮解釋「惡意申請」僅存在於為妨礙在先商標繼續使用的情況，例如個案涉有「重複申請（repeat filings）」的情況時，尤須考量系爭商標申請時的使用意圖以及商業邏輯。

此外，與本件案情相關的是，為了避免商標權人對其閒置的商標無限期壟斷，舊歐盟商標法第 51 條第 1 項第 a 款²⁶要求商標權人至少在五年內必須使用其註冊商標，否則即可能遭到廢止，進而平衡商標權人與競爭同業的利益。因此，雖然法律上並未明確禁止重複申請的行為，但發現前述情況時，並非不得作為惡意的審酌因素，並要求商標權人舉證說明其申請策略及背後的商業邏輯具有正當性。

原告抗辯，根據過往歐盟判例²⁷，重複申請的行為本身並不能用以證明惡意。其次，原告也主張，透過系爭商標申請，新案所指定商品服務更為廣泛，相較於舊有商標保護範圍更廣，有助於公司管理相關權利，而類似的商標申請策略，屬於一般的商業慣例。

²⁶ 相當於現行歐盟商標法第 58 條第 1 項第 a 款。

²⁷ pelicantravel.com v OHIM – Pelikan, T-136/11 (2012).

法院則肯認，並非所有歐盟商標的重複申請，都可以直接視為惡意行為，但從本件的卷證資料可以發現，在過往商標異議程序當中，原告雖主張多件在先商標，但最終因未能提出使用證據，僅有較晚申請的系爭商標足以作為據以異議的法律上基礎。

重點仍在於原告申請系爭商標時的主觀意圖，判決從原告陳述中推知，透過系爭商標的重複申請，原告試圖獲得免除提出使用證據的法律上利益。而該申請策略所發揮的具體功用，即在於規避舊歐盟商標法第 51 條第 1 項第 a 款所規範的使用義務，進而延長歐盟商標法規範限度以外的保護；縱使原告強調，異議程序的舉證責任減輕僅是系爭商標申請的動機之一，但該策略整體而言仍然不具有正當性。

法院同時也駁回原告有關商業慣例的抗辯，特定行為是否屬於商業慣例或出自於律師專業建議，並非評估惡意的依據，原告也不能透過註冊簿當中存在大量重複註冊，抗辯自身申請策略具有正當性。判決強調，「惡意」的評估必須植基於商標法所建構的體系與價值，當商標權人蓄意以重複申請的方式，試圖規避商標法下的使用義務，已然悖於立法者所作的價值權衡（亦即當商標一定期間未實際使用時，競爭同業自由使用的利益大於商標權人），構成惡意商標申請。

最終，本件歐盟普通法院駁回原告的全部主張，並維持 EUIPO 宣告系爭商標部分無效的處分。

3、小結

對於重複申請的行為，雖然可能因「欠缺使用意圖」被認定惡意，但重點仍應回歸申請時的主觀意圖，「重複申請」的行為本身不能單獨證明惡意存在²⁸。於 2012 年的「Pelikan」案當中，原告即充分舉證其重新申請註冊的背後商業邏輯，並成功說服法院²⁹。然此種不確定性，正是「重複申請」在處理上的棘手之處。

²⁸ *supra* note 13, Part D 3.3.2.1.

²⁹ *supra* note 27.

對於「使用意圖」與「惡意」間的關聯性³⁰，歐盟法院在「Skykick」一案³¹中明確認為，商標權人在提出申請的當下，無須明確知悉其指定使用的各項商品服務，未來是否將實際成為經營項目。因此，申請當下對指定的商品服務無使用意圖，並不能直接解釋為惡意，然而，若提出商標申請的目的，並不是為了用於指示商品或服務來源，而僅是為妨礙第三人進入市場，則仍可能構成惡意。

從上述歐盟司法實務的立場觀察，即使歐盟註冊簿存在許多重複申請案件，也不至於都直接論以惡意，有利於商標權人布局規劃，但是否變相促使企業重複申請商標，不無疑慮。最後，本案因 Hasbro 公司不服判決結果，目前仍向歐盟法院提起上訴中³²，後續案情如何發展，仍待持續觀察。

參、中國大陸商標法³³

一、法規介紹

相較於歐盟商標法集中於討論第 59 條第 1 項第 b 款惡意申請的無效事由，中國大陸商標法針對惡意商標申請的處理，則散見於整部商標法當中，包括：第 4 條第 1 款（無使用目的）、第 7 條（違反誠信原則）、第 10 條第 1 款第 8 項（不良影響標誌）、第 13 條（馳名商標保護）、第 15 條第 1 款（代理人搶註）、第 15 條第 2 款（特定關係人搶註）、第 19 條（商標代理機構責任）、第 32 條（侵害其他在先權利及搶註有一定影響之商標）、第 44 條（不正當手段註冊禁止）、第 68 條（惡意商標申請罰則）等，規範主體不僅包括商標申請人，尚及於商標代理機構；而程序面則涵蓋申請註冊、異議、無效宣告直到後續行政罰則，試圖全面規範各類型的惡意商標申請行為。

³⁰ 有關「惡意」與「使用意圖」的關聯性爭議，也發生中國大陸商標法第 4 條第 1 款後段。參王蓮峰，新商標法第四條的適用研究，頁 102-112，政法論叢 1 期，2020 年 2 月。

³¹ Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd v SkyKick UK Ltd, SkyKick Inc.0, C-371/18 (2020).

³² Hasbro v EUIPO, C-373/21.

³³ 中國大陸法規條文順序為「條」、「款」、「項」，我國則為「條」、「項」、「款」，後續行文引用中國大陸商標法時係使用中國大陸法條順序，為免讀者誤會，先予說明。

近期議論之焦點，莫過於2019年中國大陸專為遏止惡意商標申請而新增的第4條第1款後段「不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回」³⁴。該條後段不僅為申請核駁事由、異議事由及無效宣告事由，同時也新增為商標代理機構禁止代理的案件類型³⁵。此一政策，與美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）自2019年起要求無美國住所者應強制委任律師³⁶類似，企盼透過專業代理人的商標知識與執業倫理，共同遏止惡意商標申請。

第4條第1款後段要件雖簡短，但仍可區分為「不以使用為目的」與「惡意」二項構成要件。在適用順序上，實務見解認為，在防禦性註冊或是商標儲備的情況，雖欠缺使用意圖，但仍符合企業商業經營需要，不應認為具備惡意³⁷。換言之，前述二要件必須同時滿足始有適用。學者也補充認為，若註冊後已實際使用者，並無該款之適用³⁸。

但亦有認為，第4條第1款後段應以「惡意」為準，使用意圖僅能作為參考因素，如此一來，對於攀附商譽等具有使用目的之惡意申請行為，依舊能予以駁回³⁹。此種解釋方向，變相以「惡意」為唯一要件，近似於歐盟商標法第59條第1項第b款，有利於降低適用門檻，但與中國大陸商標法的整體規範架構是否相符，不無疑問。

修法後不久，中國大陸於2019年10月公布「規範商標申請註冊行為若干規定」，其中第8條⁴⁰並詳細列舉「不以使用為目的的惡意商標註冊申請」的參酌

³⁴ 中國大陸商標法第4條第1款：「自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標註冊。不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回。」

³⁵ 中國大陸商標法第19條第3款：「商標代理機構知道或者應當知道委託人申請註冊的商標屬於本法第四條、第十五條和第三十二條規定情形的，不得接受其委託。」

³⁶ USPTO, Trademark rule requires domicile address for all filers and also requires foreign-domiciled applicants and registrants to have a U.S.-licensed attorney, <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us> (last visited Oct. 5, 2021).

³⁷ 中國大陸國家知識產權局第31473360號「JOY@ABLE」商標駁回複審案。

³⁸ 孔祥俊，論非使用性惡意商標註冊的法律規制，比較法研究2期，頁65-67，2020年。

³⁹ 王蓮峰，同註30，頁109。

⁴⁰ 規範商標申請註冊行為若干規定第8條：「商標註冊部門在判斷商標註冊申請是否屬於違反商標法第四條規定時，可以綜合考慮以下因素：（一）申請人或者與其存在關聯關係的自然人、法人、其他組織申請註冊商標數量、指定使用的類別、商標交易情況等；（二）申請人所在行業、經營狀況等；（三）申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意註冊行為、侵犯他人註冊商標專用權行為的情況；（四）申請註冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或者近似的情況；（五）申請註冊的商標與知名人物姓名、企業字型大小、企業名稱簡稱或者其他商業標識等相同或者近似的情況；（六）商標註冊部門認為應當考慮的其他因素。」

因素。然前述因素中，尚包括申請人申請的數量及其交易情況、申請人所在的行業、申請人是否曾被認定惡意註冊或侵害他人商標權等，該等事實已脫離商標圖樣及指定商品服務範疇，在申請註冊階段通常不具備相關事證，如何落實審查，不無疑問。因此，亦有主張第4條第1款後段應限縮適用至達到相當規模商標囤積的明顯惡意案件，於小規模個案中則無適用必要⁴¹。

在全球惡意商標申請情況不斷惡化下，前述修法是否能見其成效，或有待實證研究⁴²。但綜觀中國大陸商標法，大致得見其處理特點，其一，透過具體的要件設定及細緻類型化，使申請註冊階段即能針對惡意個案及早提前駁回，不須留待無效宣告處理⁴³；其二，有別於多數國家著重於商標效力本身，中國大陸商標法則是將處理焦點轉向申請人及商標代理機構，除賦予行政機關得課予罰款外，更會影響特定人信用紀錄⁴⁴，如經納入商標「黑名單」者⁴⁵，其申請權限將受嚴格管制。

二、惡意商標申請案例

中國大陸市場價值高，致惡意申請者有利可圖，相關案件數居高不下，所衍生的惡意行為態樣極其豐富，可資惡意申請實務處理之借鑒。本文後續擬介紹兩則惡意商標申請案例，分別是2020年涉及侵害公共利益、造成社會不良影響的「火神山」、「李文亮」等商標申請註冊案，以及2019年涉及國外商標權人之「无印良品」商標案。

⁴¹ 孔祥俊，同註38，頁62。

⁴² 學者認為，2019年相較於2018年，前十大商標申請人案件量下降58.95%，商標囤積行為已明顯減少。董慧娟、賀朗，同註6，頁55。

⁴³ 惟有擔憂者認為，商標註冊效率可能因此受影響，建議大部分類型的惡意商標申請行為，可留待異議或無效宣告程序處理，申請註冊階段僅審查第4條第1款不以使用為目的惡意申請，或惡意搶註他人未註冊馳名商標的情況。董慧娟、賀朗，同註6，頁56-57。

⁴⁴ 規範商標申請註冊行為若干規定第14條：「作出行政處罰決定的政府部門應當依法將處罰資訊通過國家企業信用資訊公示系統向社會公示。」

⁴⁵ 中國大陸國家知識產權局辦公室關於印發《專利、商標代理行業違法違規行為協同治理辦法》的通知，2021年7月30日，https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/5/art_75_166524.html（最後瀏覽日：2021/10/07）。

（一）「火神山」、「李文亮」商標案

1、背景事實

2019 年全球爆發新冠肺炎疫情，在疫情初期，醫師李文亮率先發出警示，進而名聲大噪，被稱為疫情吹哨人。隨後，中國大陸為對抗疫情，於武漢建立「火神山」、「雷神山」等抗疫前線醫院，以因應急遽增加的大量醫療需求。

然而，自 2020 年 2 月 7 日李文亮醫師過世當日起，即有數十件「李文亮」商標提出申請⁴⁶。而「火神山」一詞，情形則更為嚴重，僅 2 月 3 日當日即有上百件商標申請湧入，後續案件更幾乎涵蓋所有指定類別。且根據商標公示資料顯示，上述申請人分屬不同個人及公司行號，而非李文亮醫師家屬或相關醫療院所。

2、中國大陸國家知識產權局（下稱國知局）處分理由

國知局於 2020 年 2 月 27 日發布「商標局嚴厲打擊與疫情相關的惡意商標註冊申請行為」公告，表示除火神山醫院、李文亮家屬以外的申請人，將「火神山」或「李文亮」等抗疫重要標誌作為商標圖樣提出申請，易造成社會重大不良影響，涉及商標法第 10 條第 1 款第 8 項⁴⁷，國知局將加強監控，並呼籲相關申請人撤回商標申請。

隨即於同年 3 月 4 日、5 日，國知局發布公告，為嚴厲打擊與疫情相關的惡意商標申請行為，依據商標法第 10 條第 1 款第 8 項規定，集中駁回 63 件「火神山」等商標⁴⁸，以及 37 件「李文亮」等商標⁴⁹，認為前述疫情相關商標申請案件，有搭疫情特殊標誌及名稱便車的疑慮，對社會公眾造成不良影響。

⁴⁶ 包含 2 月 7 日提出申請之第 44013349、44013867、44013999、44015709、44017579 號商標，以及後續總共 44 件商標。詳中國商標網，wcjs.sbj.cnipa.gov.cn（最後瀏覽日：2021/10/07）。

⁴⁷ 中國大陸商標法第 8 條：「下列標誌不得作為商標使用：（八）有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的。」

⁴⁸ 國知局，關於依法駁回「火神山」等 63 件與疫情相關具有不良影響商標的通告，http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/202003/t20200304_312498.html（最後瀏覽日：2021/10/07）。

⁴⁹ 國知局，關於集中駁回「李文亮」等 37 件與疫情相關具有不良影響商標的通告，http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/202003/t20200305_312520.html（最後瀏覽日：2021/10/07）。

前述第 10 條第 1 款第 8 項，其解釋近於我國商標法第 30 條第 1 項第 7 款之公序良俗條款，其規範之禁止內涵，包括商標圖樣所涉圖形或文字，易對政治、宗教、文化、民族等社會公共利益和公共秩序產生負面影響者⁵⁰。除個案申請遭駁回外，相關政府單位更迅速約談商標申請人及商標代理機構，曉諭其行為已造成社會不良影響並侵害「李文亮」、「火神山」醫院等在先姓名權利，依法課予罰款。

3、小結

本件案例背景，係惡意商標申請常發生的現象，即在特定風潮當下，例如政治經貿議題、國際大型運動賽事、重大天災等情況，特定人針對受大眾矚目的圖樣或詞彙，認為未來他人利用可能性高，即搶先申請商標，企圖於未來囤積轉售或向他人求償。此種情況不僅存在於中國大陸，於我國亦經常引發爭議，例如 2020 年 3 月國際疫情爆發時所提出的「順時中」商標申請⁵¹、2021 年 8 月奧運奪金時所提出的「Taiwan in」設計圖形商標申請⁵²等事件。

相較於我國實務係以流行用語對一般消費者而言不具商標識別性核駁申請⁵³，國知局對於本件案例，選擇以法效更強的不良影響條款駁回，換言之，該等標誌不僅不得申請註冊，更無法實際使用於市場，否則依法將被處罰⁵⁴，杜絕其取得後天識別性的可能。

反對上述適用者認為，第 10 條第 1 款第 8 項所謂不良影響的商標，應限於商標圖樣本身所造成的負面影響，而不能涵蓋商標申請行為或動機所代表的負面意義⁵⁵。然於日本商標法中，對於類似的公序良俗條款，卻未採此限縮解釋，反而認為特定商標申請的原委若欠缺社會

⁵⁰ 中國大陸工商行政管理總局，商標審查及審理標準第 1 部分第 9 點，頁 36，2016 年 12 月。

⁵¹ 中央社新聞，順時中註冊商標 智慧局：流行語屬於社會共有，<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202005090114.aspx>（最後瀏覽日：2021/10/07）。

⁵² 聯合新聞網，麟洋配終局線上圖太夯，已有民眾申請商標註冊，<https://udn.com/news/story/7243/5650711>（最後瀏覽日：2021/10/07）。

⁵³ 經濟部智慧財產局，識別性審查基準，頁 41，2012 年 7 月。

⁵⁴ 中國大陸商標法第 52 條。

⁵⁵ 學者建議類似個案應援引誠信原則處理。李偉民、萬程，民法典誠信原則對不當商標申請行為的規制，北京政法職業學院學報 113 期，頁 87，2021 年。

正當性者，仍屬違反商標法所建構的秩序，而有日本商標法第4條第1項第7款之適用⁵⁶。相較之下，我國實務同樣採取較限縮的見解，認為搶註手段雖有違公序良俗，但商標本身如具有指示商品服務來源的功能，即與第30條第1項第7款有違公序良俗的評價不同⁵⁷。因此，對於此種一窩蜂囤積居奇的情況，我國商標法顯無明確之處理條款。

（二）「无印良品」商標案

1、背景事實

系爭商標（註冊第1561046號）

无印良品

2000年4月6日，系爭第1561046號「无印良品」商標指定使用於第24類「棉織品、毛巾、浴巾、地巾」等商品申請註冊，並於2001年4月28日註冊公告，由北京棉田紡織品公司（下稱棉田公司）自商標申請人南華公司處受讓商標權。

2005年1月19日，日商良品計畫公司（下稱良品公司）申請註冊第4471263號「無印良品」繁體文字商標，指定使用於第27類「地毯、浴室防滑墊」等商品，並於2008年9月28日註冊公告。

2001年4月26日，良品公司向系爭商標提出異議，主張系爭商標與良品公司在先使用之「無印良品」馳名商標近似，易造成消費者混淆商品來源，並主張系爭商標違反當時中國大陸商標法第13條⁵⁸、第31條⁵⁹規範。上述爭議，2012年最高人民法院作成（2012）行提

⁵⁶ 上野達弘，同註3，頁24-34。

⁵⁷ 經濟部智慧財產局，商標妨害公共秩序或善良風俗審查基準，頁23，2015年。

⁵⁸ 2001年中國大陸商標法第13條：第1項「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。」、第2項「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」

⁵⁹ 2001年中國大陸商標法第31條：「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。」

字第2號行政判決，認定系爭商標應予註冊，最終於2016年11月27日再次註冊公告。

2014年2月7日，良品公司再次以系爭商標連續三年未使用為由，向國知局主張應撤銷其註冊。

2015年，棉田公司發現良品公司在其浴巾、浴室用腳墊等商品上使用「無印良品」字樣，主張該販售行為侵害系爭商標權，應予賠償並發表聲明恢復名譽。至2019年，一、二審法院⁶⁰均認定良品公司侵害系爭商標權，應賠償棉田公司50萬人民幣並於實體門市、天貓購物網站發表聲明以恢復棉田公司名譽。

至於三年未使用之商標爭議，於2020年7月16日，二審法院⁶¹亦判決良品公司敗訴。判決認為，系爭商標雖於2001年4月28日註冊公告，但良品公司既已提起異議及上訴，故系爭商標使用義務起算時點應為2016年11月27日（第二次註冊公告日），良品公司於2014年時所提撤銷之主張無理由。

2、法院判決

於異議階段，良品公司雖主張先使用及註冊「無印良品」繁體中文商標，系爭商標存在舊商標法第13條及第31條不得註冊事由云云，但一路至最高人民法院，均認為其主張無理由。良品公司於1997年起，雖有註冊於第16、20、21、35、41類商品及服務，但判決認為，該等註冊商標並未包括第24類商品範圍，且均未達馳名程度，不構成舊商標法第13條第2款⁶²。

至於舊商標法第31條⁶³，雖係用於防止具有一定影響之先使用商標遭他人惡意搶註，但僅限於在中國大陸境內實際使用且為一定地域

⁶⁰ 北京市高級人民法院（2018）京民終172號判決。

⁶¹ 北京市高級人民法院（2020）京行終第1091號判決。

⁶² 2001年中國大陸商標法第13條第2款：「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」（即現行商標法第13條第3款）

⁶³ 2001年中國大陸商標法第31條：「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。」（即現行商標法第32條）

範圍相關公眾所熟悉的商標，始能落入該條禁止搶註之保護範圍。本件良品公司所提事證，僅表明其委託中國大陸境內工廠生產第 24 類毛巾等商品，且該商品主要是出口至中國大陸境外，不足以證明其使用之「無印良品」繁體中文商標，在系爭商標申請註冊前已經在中國大陸地區使用並具有一定影響。

另一方面，在系爭商標異議不成立的前提下，侵害商標權民事訴訟即朝向良品公司不利的局勢發展。判決理由⁶⁴提及，良品公司在被套、浴巾、浴室用腳墊等扣案商品顯著位置標註「MUJI／無印良品」字樣，屬於商標使用行為，且落入系爭商標指定使用之第 24 類商品保護範圍。

良品公司雖抗辯，扣案商品並非浴室用腳墊，而係良品公司針對第 4471263 號「無印良品」商標所指定第 27 類「浴室用防滑墊」商品的合法使用。但判決考量扣案商品成分為「棉 100%」，在原料、功能、產製者等因素上，與一般浴室用防滑墊差異甚大，而與系爭商標指定之「地巾」商品相近，應構成類似商品。

最終，良品公司本件使用「無印良品」商標的行為，經法院認定造成相關消費者與系爭「无印良品」商標混淆。同時並曉諭，雙方既各自以「無印良品」、「无印良品」文字取得註冊，作為分別擁有商標權利的市場主體，應尊重業已形成的市場秩序，在各自商標專用權範圍內行使權利，劃清彼此商業標誌之界線，避免造成相關公眾的混淆誤認，對於良品公司超出己方商標專用權邊界的行為，司法應當予以制止，並使其承擔相應責任。

3、小結

本文在「參、一、法規介紹」，曾援引學者對於中國大陸商標法第 4 條第 1 款後段的不同解讀，亦即實際適用時，究應以「惡意」或「使用目的」何者為判斷重心，本案或可作為具體差異呈現之適例。

⁶⁴ 同註 60。

無論從日本、香港等中國大陸境外的使用情況，或者是棉田公司實際使用系爭商標的風格與裝潢，均可觀察出系爭商標之申請，存在仿襲他人先使用商標的明顯企圖。但經過歷次訴訟確認，棉田公司確實有使用系爭「无印良品」商標，因此，以「欠缺使用目的」為前提要件之第4條第1款後段，並無法解決類此情況的惡意申請行為。

在2018年的「優衣庫」案⁶⁵中，最高人民法院曾援引民法、商標法之誠信原則規定，認為搶註商標權人並未實際使用，僅係惡意行使權利且擾亂市場正當競爭秩序，依法不應予以保護。雖然本件棉田公司確實已於市場實際使用，但對良品公司而言，其作為日本「無印良品」品牌之創始人，卻須遵守因第三人搶先申請所劃分的註冊界線，與前述最高人民法院判決所揭櫫的精神是否一致，有待商榷。

肆、結論

一、我國商標法與歐盟及中國大陸之比較

我國商標法於民國100年全盤修正後，僅於105年修正第98條沒收規定，換言之，近十年國際間針對各式惡意商標申請的案件處理，並未反映於我國商標法中。然而，我國商標法所規定的第30條第1項各款，仍非不得處理有關商譽攀附、遭特定關係人搶註等惡意申請個案，尤其是該項第12款之意圖仿襲要件⁶⁶，即一定程度地反映惡意不受保護的立法主旨。

從「无印良品」案可以看出，中國大陸商標法第32條之防搶註條款，限於境內先使用且具一定影響的商標，門檻極高⁶⁷；而我國商標法第30條第1項第

⁶⁵ 最高人民法院（2018）最高法民台再396號判決。

⁶⁶ 商標法第30條第1項第12款：「商標有下列情形之一，不得註冊：十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，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，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」

⁶⁷ 學者建議修法後，對於無法證明商標已在中國大陸境內使用且有一定影響的情況，國外商標權人可改以第4條第1款後段主張。崔麗娜，惡意搶註他人商標行為探析，中華商標6期，頁30-32，2021年6月。

12 款規定，則不區分商標是先使用於國內或國外，亦無著名程度要求，較能切合惡意不受保護的本旨。

但與歐盟相較，我國商標法並未明文將「惡意」作為不得註冊或應撤銷註冊的要件；亦不若中國大陸，將「誠實信用原則」、「使用目的」等納入商標法明文，面對類型繁雜的惡意申請個案，現有法規範不見得足以涵蓋。若從 TM5 所建構的「商譽攀附」、「遭代理人或其他在先關係人仿襲」、「妨礙競爭同業」、「欠缺使用意圖」及「其他」等五種惡意態樣觀察，於「欠缺使用意圖」類型尤為明顯，我國商標法僅能依據商標註冊後之廢止程序處理，在申請註冊階段或異議評定階段，尚無法禁止該惡意申請行為⁶⁸。

二、未來立法建議

於歐盟商標法的體系，惡意申請禁止被定位為公益保護之絕對事由；而中國大陸商標法第 4 條第 1 款後段，亦將該欠缺使用目的的惡意申請，劃歸為公益保護範疇。有鑒於此，我國商標法制在處理惡意商標申請議題時應注意，即使特定行為表面上僅危害特定人私益，但本質上其實是對於商標註冊制度的濫用，若不嚴格予以規範，可能導致少數人產生獲取不法利益的期待。

具體而言，如我國商標法第 30 條第 1 項第 12 款所定「同一或類似商品或服務」的要件，雖係基於先申請註冊保護原則例外之考量，但若為貫徹惡意申請行為之禁止，似應著重於審視個案的不正仿襲意圖，不以類似關係為必要，如歐盟法院於「KOTON」案中所強調者為惡意存在與否⁶⁹。此外，該款作為評定事由，

⁶⁸ 民國 82 年施行之我國舊商標法第 2 條曾規定：「凡因表彰自己營業之商品，確具使用意思，欲專用商標者，應依本法申請註冊。」但後續於 92 年修法時，參照 1994 年商標法條約第 3 條第 7 款不得要求申請人檢附營業證明文件規定之精神，刪除「確具使用意思」一詞，改依商標廢止機制處理。惟隨惡意商標申請案例累積，針對「無使用意圖」且具「惡意」的申請案件，逐漸受到各國重視，有關「使用意思」之要件，或有結合「惡意」情況綜合考量，重行納入考慮之必要。

⁶⁹ “That error of law vitiated the General Court’s reasoning, since, as is apparent from paragraph 60 of the judgment under appeal, it considered that the fact that the contested mark had been registered for services in a class of the Nice Agreement other than those in respect of which the appellant’s earlier marks had been registered and used entitled the Board of Appeal to conclude that the intervener’s bad faith had not been established.” Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ v EUIPO, C-104/18 (2019).

與其他相對不得註冊事由相同，須受 5 年除斥期間限制⁷⁰，並未注意到其保護公平競爭的公益目的，若改由先使用人知悉註冊商標後起算 5 年，或逕納入第 58 條第 2 項惡意不受期間限制的例外，較為妥當。

至於「欠缺使用意圖」的「惡意」申請，無論是商標囤積（類似「LUCIO」或「火神山」案）或重複申請（類似「MONOPOLY」案）態樣，我國商標法在申請註冊或異議評定階段，尚欠缺有效處理機制。中國大陸第 4 條第 1 款後段要件或能作為未來處理惡意商標囤積的參考，但另一方面，針對商標權人規避使用義務的重複申請，或是堆積大量的防禦性註冊等情況，應如何評估其惡意程度或設定具體要件，未有定論。對於申請註冊階段的重複申請案，我國審查實務會依據商標法第 19 條第 4 項及第 35 條，通知申請人來文撤回在後之商標申請案，或者拋棄在先之註冊商標。但若後案指定之商品或服務無法完全為前案所涵蓋者，因為前後案件並非完全相同，實務上仍會允許同一申請人就後案取得註冊⁷¹。

但若僅係追求規避法定使用義務，故意新增指定商品服務而申請註冊的情形，為貫徹商標法對使用義務的規範意旨，本文認為，已有相同商標註冊於同一商品或服務，且其註冊已滿三年者，在後之註冊商標無論是否註冊滿三年，同一商標權人即不得藉重複申請行為規避使用義務，在相關情況⁷²，應比照註冊前案，就同一商品或服務範圍負有提出使用證據之義務。

⁷⁰ 商標法第 58 條第 1 項。

⁷¹ 經濟部智慧財產局，商標註冊申請案件程序審查基準，頁 54-55，2018 年 10 月。

⁷² 例如商標法第 57 條第 2 項、第 63 條第 1 項第 2 款。