

商標法第三十七條第十四款適用之案例介紹及展望

張慧明

本文作者為智慧財產局商標組

摘要

前言

貳、案例介紹及論析

參、第十四款其他要件的檢討

肆、結語

摘要

商標法八十六年修正時，將第三十七條第一項第七款予以類型化，分為現行第七款及第十四款，在構成要件明確化上固然有其優點，但另一方面，在防杜搶註商標上，卻也形成一些漏洞，實務上甚感困擾，商標代理人亦有諸多反應。近來有經濟部之訴願決定及行政法院之判決，在適用第十四款時，放寬其要件之認定，對於弭補防杜搶註商標之漏洞，有極為重大之作用，特予以介紹析論之。

商標法八十六年修正時，將第三十七條第一項第七款予以類型化，分為現行第七款及第十四款

壹、前言

民國八十二年商標法修正前，其第三十七條第一項第六款規定：商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得註冊。修正後則分為第六款及第七款，第六款規定為：商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者。」，不得註冊。第七款則規定為商標圖樣「襲用他人之商標或標章而有致公眾誤信之虞者。」，不得註冊。其修正理由為：「第一項第六款規定，過於概括，如何適用，實務上頗有爭議，爰參酌歷來行政法院判決意旨，明定其涵義，按不同情形，分別規定於第六款及第七款。」嗣八十六年修正商標法時，又將第七款規定一分而為二，即第七款及第十四款，第七款規定為：商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤之虞者。」，不得註冊。其修正理由為「保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。」。第十四款規定為：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。」，不得註冊。但得該他人同意者，不在此限。其修正理由為「按與他

人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者，有違商場秩序，應不准其註冊，爰予增訂之。」。從修正理由觀之，似乎只是在將概括性之條文予以類型化，並無任何明示要將某一以往不得註冊之類型予以合法化。然而從條文形式上之構成要件而言，明顯地對於襲用他人之商標，而他人之商標尚未達到著名之程度，且襲用者與被襲用者又不被認為具有第十四款所稱之關係時，修正後之條文將無從規範，此證諸日後實務之案例，亦確係如此。面對一些極為明顯搶註的標章，卻無法撤銷其審定或評定其註冊無效，即使身為商標審查官也常感氣憤及無奈，行政法院帥嘉寶法官在八十九年訴字第三四一九號判決中，甚且有這樣一段話：「……本院承認，以上的註冊結果並不公平，也不符合目前追求國際產業分工，提昇國家整體經濟效率及維護消費者權益的潮流趨勢。而且本院對此也非『視而不見，聽而未聞』……法院目前所惟一能做的，僅僅是在指出此部分之法律漏洞，並期待將來能以立法之方式來填補此等足以造成不公平結果之法律漏洞。」，真的是很沉重的一段話。

不過，最近有些案例，包括訴願決定及行政訴訟之判決，對於第十四款所稱「關係」的認定，採取較為寬鬆的態度，使得在防杜搶註的艱途上，露出了那麼一絲的曙光。這大概是大家對於搶註之惡行已經看不下去了吧。當然，這樣的案例究竟只是個案，還是會形成一個趨勢，吾人不敢斷言，所以題目用的是「展望」二字，真的希望這會是一個趨勢。以下就相關案例介紹析論之。

貳、案例介紹及論析

案例一、東方美實業有限公司異議審定第一一七六三六號「東方美而美」服務標章案

法院目前所惟一能做的，僅僅是在指出此部分之法律漏洞，並期待將來能以立法之方式來填補此等足以造成不公平結果之法律漏洞

即使據以異議商標具有一定之知名度，該事實「或可」推知相關同業或一般消費者不難知悉據以異議商標之存在，惟尚難逕謂被異議人即當知悉

一、事實：

本案係美而美實業有限公司（後變更申請人為賴瑞麟）以「東方美美而美」申請註冊，指定使用於第四十二類之餐飲速食店服務，經核准列為審定第一一七六三六號服務標章。於公告期間，經東方美實業有限公司提出異議，主張該審定標章與其註冊第六〇八三二二號及六一〇〇二〇號商標圖樣近似，有商標法第三十七條第十二款規定之適用；同時，也主張據以異議的商標具有一定的知名度，相關同業不難知悉據以異議商標的存在，被異議人知悉而搶註，亦應有同條第十四款之適用。智慧財產局則以中台異字第八八七三〇二號異議審定書為異議不成立之處分，關於主張第十四款規定不成立之理由為：異議人應就被異議人與伊之間有無因契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議標章之存在，提出具體事證，否則即使據以異議商標具有一定之知名度，該事實「或可」推知相關同業或一般消費者不難知悉據以異議商標之存在，惟尚難逕謂被異議人即當知悉。因此，無第十四款規定之適用。異議人不服提起訴願。

二、相關事實：

- （一）被異議人除系爭標章外，於同年月日另申請註冊相同之文字圖樣（僅直書橫書之不同），經核准列為審定第九五九〇八號及第七八六三七九號標章，均遭前揭異議人異議，並經前商標主管機關中央標準局認為有當時（八十六年）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混淆誤認之虞者，不得註冊。」之適用，而撤銷原審定確定在案。
- （二）本件異議人在訴願時補充第十四款理由：認為就異議人與被異議人實際營業情形而言，二者店面同時存立於同一街路者，相當普遍，顯見被異議人不僅因同業關係而知悉據以異議標章存在，更因營業過程中之

地緣關係，而知悉據以異議標章存在之事實。

三、經濟部經訴字第0九一〇六一一〇三五〇號訴願決定意旨

「系爭服務標章與已被撤銷審定確定之九五九〇八號及第七八六三七九號標章，均為同年月日所申請，而該二案均因襲用訴願人已使用之商標或標章，有違當時（修正前）商標法第三十七條第一項第七款規定，而遭撤銷確定。而該二案之標章圖樣與系爭聯合服務標章圖樣均為『東方美美而美』，唯一差別僅『東方美』三字為直式與橫式排列之別，原處分機關既於八十七年以中台異字第八七〇一六四號及中台異字第八七〇一六八號異議審定書，認前開二案有襲用據以異議標章之事實。依此，實難獨謂本件參加人前手於系爭標章申請當時未知悉據以異議標章之存在。……又商標法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存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。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。」

四、論析：

本案智慧財產局原處分關於第十四款規定的適用，認為主張的人必須要證明申請註冊人確實係因某種具體的關係知悉其標章，進而搶先註冊。否則僅憑推論，縱使可能知悉的程度極高，也不能適用該條款。從第十四款規定的形式結構上而言，這樣的要求似乎也有其道理，所以即使是異議人，也似乎同意這樣的看法，所以在訴願理由中補充提出較為具體的「地緣關係」之主張，即被異議與異議人經營的店面，經常在同一街道。筆者以為經濟部訴願會其實也大可簡單地認定這一具體關係的存在，肯定第十四款的適用而撤銷原處分。不過若是如此，那僅是在解決個案的問題，其訴願決定

本案智慧財產局原處分關於第十四款規定的適用，認為主張的人必須要證明申請註冊人確實係因某種具體的關係知悉其標章，進而搶先註冊。否則僅憑推論，縱使可能知悉的程度極高，也不能適用該條款

第十四款規定意旨重在「知悉」而非「基於何種關係知悉」

的重要性及精彩度可就要大打折扣了。幸好，訴願會跳過了這些瑣碎的關係，參酌十四款立法本旨，直接從「知悉」的層面切入，如同打通了十四款的任督二脈，大大的提昇了第十四款可適用的境界。其實，自修法以來，實務上一直存在一個檯面下的議題，為什麼說是檯面下，因為沒有人敢正面去提出肯定或否定的答案。那就是第十四款的「其他關係」包不包括同業關係？完全採肯定的見解，可能會讓十四款的適用範圍無限擴大。然而，同業確又是一種不能讓人忽視的關係，所以也沒人敢完全予以否定。而本件經濟部之訴願決定意旨，則給予了一個較為正面肯定的解釋空間，另外一方面，對於同業等其他關係的肯定，也可來補充引用本件訴願決定於十四款時，符合構成要件該當性的要求。訴願會推認被異議人有「知悉」異議人標章使用之事實，係因被異議人同年月日申請並經核准審定之另二件標章，業經商標主管機關以其有違修正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），而撤銷其審定。而所謂「襲用」，參酌修正前商標法施行細則第三十一條之闡釋，係指「非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊」，其中當然包括對於「他人已使用商標或標章」的「知悉」，否則何從抄襲之。既然另二件近似的標章都已認定係「知悉」「抄襲」而來，同日申請的系爭標章推定有同樣的「知悉」情事存在，應與社會之一般經驗法則相符。所以，引用先前的異議審定結果來推認知悉要件的存在，論理上應可肯定。再者，第十四款規定意旨重在「知悉」而非「基於何種關係知悉」，這樣的論述也同樣值得讚許。然而，法條的構成要件中，畢竟就是有「關係」此一要件的存在，縱使可以不要求具體的證明，至少抽象的陳述總是須要的。此時對於「同業」也是一種「關係」的肯定，應該是該當法條構成要件最好的一種補充。這也是前例可援的，商標法上利害關係認定的困擾，就是在肯定「同業關係」本身就是一種利害關係的情

形下予以解決的。俗諺云「隔行如隔山」，反之同行之相知，有時更甚於父母兄弟，所以以同業作為知悉的一種基礎關係，就工商社會之實際狀況而言，應該是相當妥適的。

然而因為同業關係的存在，就直接認定「知悉」事實的存在，會不會稍嫌速斷了些？本案是因為被異議人同年月日申請註冊，經審定的另外二件標章被認定為襲用而遭撤銷審定在案，所以推定系爭標章也是有相同的知悉情事，那麼，如果沒有這樣的前案存在，怎麼辦？經訴字第0九一0六一一0三五0號訴願決定意旨怎麼引用？或者，我們可以思考一下，認定有無修正前商標法第三十七條第一項第七款「襲用」的原則，可否導入到判斷有無現行商標法第三十七條第十四款「知悉」事實的存在上？讓我們另外來看看行政院最近的一個相關判決。

案例二、美商亞歷克斯諾爾公司異議審定第八二九〇六四號「KATE & SPADE」商標案

一、事實：

日經行銷股份有限公司於八十六年八月十九日以「KATE & SPADE」，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十八類之皮夾、書包、包裝用皮袋等商品，申請註冊，於八十八年經核准列為審定第八二九〇六四號商標，公告期間，美商亞歷克斯諾爾公司以該審定商標有違商標法第三十七條第七、十一及十四款之規定，對之提起異議。就十四款部分，異議人主張其標章具有相當之知名度，早已為相關消費者所知悉，更遑論具有同業關係之被異議人。再者，異議人之標章具有相當之獨創性，系爭商標圖樣與據以異議之標章圖樣完全相同，若謂沒有抄襲，顯然有悖常理，依一般經驗法則可推定其有因同業關係而知悉據以異議商標存在之事實，故應有第十四款規定之適用。智慧財產

有無修正前商標法第三十七條第一項第七款「襲用」的原則，可否導入到判斷有無現行商標法第三十七條第十四款「知悉」事實的存在上？

未具體檢據證明被異議人如何因契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉據以異議商標，徒以被異議人與其為同業競爭者而推論本件商標之申請註冊應有第十四款之適用，自無可採

局於八十九年以中台異字第八八一二六五號異議審定書為異議不成立之處分，就十四款部分，其不成立之主要理由為：異議人所檢附之證據不足證明據以異議商標為消費者所知悉，況其亦未具體檢據證明被異議人如何因契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉據以異議商標，徒以被異議人與其為同業競爭者而推論本件商標之申請註冊應有第十四款之適用，自無可採。異議人不服，循序提起訴願及再訴願均遭駁回，提起行政訴訟。台北高等行法院以九十年訴字第四五六號判決，撤銷原處分。

二、相關事實

(一) 相類似案情，前有佐霖貿易股份有限公司以「KATE SPADE」申請註冊，指定使用於商標法施行細則第四十九條第二十五類睡衣、洋裝、領帶、大衣、皮鞋等商品，獲准審定列為第八〇六一八二號商標，公告期間，亦經美商亞歷克斯諾爾公司提出異議，智慧財產局於八十七年十月十二日依當時商標法第三十七條第一項第七款規定：商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得註冊。以中台異字第八七一〇九二號審定書撤銷審定確定在案，其理由略以：被異議人佐霖貿易股份有限公司出於不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標申請註冊，有致公眾誤信之虞，爰依前揭第七款規定撤銷原審定。

(二) 前述案件之被異議人佐霖貿易股份有限公司之代表人為周尙霖，本件被異議人日經行銷股份有限公司之代表人為周旻昇，二者為兄弟關係；二公司之電話號碼相同；前案遭撤銷之審定第八〇六一八號「KATE SPADE」商標，申請日為八十六年七月十七日，本案被異議之審定第八二九〇六四號「KATE & SPADE」商標其申請日為同年八月十九日，僅相距一個月。二

申請案委任同一商標代理人處理。

三、台北高等行政法院九十年訴字第四五六號判決卷旨：

「...茲所應審究者，乃參加人是否因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以異議商標之存在？經查本件參加人之系爭商標圖樣中之外文不僅與據以異議商標圖樣中之外文完全相同，且二者商標並指定使用於相同之手提袋、皮包等產品上，該「KATE SPADE」外文字復非國人常見之英文字，參加人係完全抄襲原告商標，可以認定。而案外人佐霖貿易股份有限公司前申請審定之第八〇六一八二號「KATE SPADE」相同商標於商標法施行細則第四十九條第二十五類睡衣、洋裝、領帶、大衣、皮鞋等商品，經本件原告提出異議後，已由被告（前中央標準局）依八十七年十一月一日施行前之原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』，於八十七年十月十二日以中台異字第八七一〇九二號審定書撤銷確定在案，其理由略以：被異議人佐霖貿易股份有限公司出於不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人（即本件原告）已使用之商標申請註冊，有致公眾誤信之虞，有該審定書附卷可參。經查佐霖貿易股份有限公司之代表人周尙霖與本件參加人之代表人周旻昇為兄弟關係，有法務部戶政連結作業系統資料存卷可稽；又二公司之電話號碼相同（均為 04-722345），亦有廠商基本資料附卷可考；前案審定第八〇六一八號「KATE SPADE」係由佐霖貿易股份有限公司於八十六年七月十七日提出註冊申請，後案即本件參加人復於同年八月十九日以「KATE & SPADE」再提出申請，時間極為接近僅差一個月，二申請案復委任同一商標代理人即林土山處理有關商標註冊事宜（參異議卷內之商標註冊簿資料），而被告於前案中已依修正前商標法規定認定佐霖貿易公司係抄襲他人已使用之商標，而撤銷其原商標審定確定在案。本件雖因適用修正後商標法第三

二者商標並指定使用於相同之手提袋、皮包等產品上，該

「KATE SPADE」外文字復非國人常見之英文字，參加人係完全抄襲原告商標，可以認定

本案台北高等行政法院認為有商標法第三十七條第十四款之適用，可以從法律適用原則及法律構成要件之該當性二方面來觀察

十七條第七款規定，尙難認原告商標已達著名程度，惟就原告所主張之同法第三十七條第十四款適用時，自應為適當之解釋，以免造成本件同時抄襲他人相同商標之行爲，僅因法律之修正，竟造成一爲非法，一爲合法之矛盾結果，致遭原告所稱立法退步之譏。故本院認為本件情況，就商標法第三十七條第十四款應為較寬之解釋。即衡諸一般經驗法則，本件參加人申請系爭商標註冊之時間與佐霖貿易公司極為接近，二申請人之代表人復為兄弟關係及同在彰化市以相同電話號碼經營相同或類似生意，又由同一商標代理人提出商標申請案，堪認參加人於其本件商標申請註冊時，縱非直接因其對時尚流行之接觸知悉據以異議商標存在，亦係間接自其弟周尙霖處知悉據以異議商標之存在，而惡意加以抄襲，系爭商標自不應受商標法之保護。被告因無調查權，致未能察悉參加人有因其他關係知悉據以異議商標存在之情事，誤認本件無商標法第三十七條第十四款之適用，認事用法尙有違誤。」（本案承法官為張瓊文法官、劉介中法官暨黃清光法官）

四、論析

本案台北高等行政法院認為有商標法第三十七條第十四款之適用，可以從法律適用原則及法律構成要件之該當性二方面來觀察。關於法律適用之原則，也就是第十四款在現行商標法所架構的商標制度中，究竟要發揮功能到何種程度，才能真正達到其立法目的，甚至補充立法之不足。其認為本案雖因適用修正後商標法第三十七條第七款規定，尙難認原告商標已達著名程度，惟就原告所主張之同法第三十七條第十四款適用時，自應為適當之解釋，以免造成本件同時抄襲他人相同商標之行爲，僅因法律之修正，竟造成一爲非法，一爲合法之矛盾結果，致遭原告所稱立法退步之譏。故按本案情況，就商標法第三十七條第十四款應為較寬之解釋。這樣的適用原則筆者深表讚同，因為從本文首揭的八十六年商

標法修正理由中，也著實看不出有意讓同樣是抄襲的行為，僅因法律的修正致使其從非法成為合法。這裡所提到「原告所稱立法退步之譏」，原告代理人是如此說的「法律之修訂乃在促進國家社會之整體發展並使權利所有者獲得充分保障，法律規範之修正乃為建全法律體制而使權利所有者對其權利獲得充分之保障，並藉此遏阻社會上不良之歪風。換言之，法律之修訂係非開倒車，而係使其立法意旨得以發揮。是以，不論係修正前或修正後之現行商標法第三十七條第七款規定，亦應包括『商標襲用』情形在內，以杜止仿冒歪風並維護交易秩序，此乃該法條規範意旨之正確闡釋，否則中華民國豈非淪落為『智慧財產權之剽竊王國』？於本案中，系爭商標與原告之據以異議商標圖樣完全相同且均指定使用於同一或類似商品上，若謂二者商標之近似純屬歪打正著之情事，實乃天方夜譚，不足採信。再者，經原告隨手翻閱本國商標公報，參加人所申請註冊之多數商標均抄襲他人之商標圖樣，系爭商標之註冊申請僅為其多數犯行中之一筆，本國即因有此『商標海盜』等害群之馬而名列『超級三0一名單』，若系爭商標之註冊申請獲核准，則必助長仿冒歪風，更有辱本國係『法治』國家之稱。」說的鏗鏘，不過在大多數的案件中，主管機關或法院通常是把這類陳述當成閒話略過，然而本案承審法官卻能將之納入考量，並很正面的在判決書中予以回應，實在不禁令人要擊節喝采。雖然如前所述，從八十六年商標法修正理由中，尋繹不出要將部分抄襲行為合法化，然而條文類型化的結果，從條文的構造形式上而言，修法前後對於抄襲行為的非難評價，卻又的確有不小的落差發生。因此也就必須透過法律適用原則的調整來弭補這一落差。例如，在第七款關於著名標章的認定，智慧財產局也於八十九年，參酌 WIPO 有關著名標章保護之聯合決議，修正「著名標章認定要點」，適度放寬著名標章認定之標準。同樣地，法官們應該也是有感於不能讓那些抄襲搶註成性的不肖

八十六年商標法修正理由中，尋繹不出要將部分抄襲行為合法化，然而條文類型化的結果，從條文的構造形式上而言，修法前後對於抄襲行為的非難評價，卻又的確有不小的落差

分子，公然囂張地玩弄商標制度於股掌，破壞國家形象，貽笑國際，因此在第七款仍無法適用的情形下，第十四款的適用原則即應予以適度的放寬，以有效遏止抄襲搶註歪風，確保我國商標制度之健全運作。

先確立了第十四款規定適用原則的放寬，接下來構成要件該當與否的認定也才有轉寰的空間。就第十四款「知悉」此一構成要件事實的認定，本案承審法官係經由當事人雙方商標的近似的程度及商標本身的創意性來加以推認。按「知悉」係一種內心狀態，若禁止從間接客觀事實的存在去推定，那外人將無從去判定當事人是否「知悉」某項事實。再者，即便在刑事訴訟制度，尙且甚少採用法定證據主義，商標爭議案件當更無此限制。因此，證據之證明力如何，是否足以證明待證事實，不在於其為直接證據或間接證據，而在於經由該證據來推認待證事實的存在，是否符合社會之一般經驗法則。本案被異議人與異議人之商標圖樣近似之程度幾近完全相同，而該圖樣之文字又非一般常見，誠如異議人所言「若謂二者商標之近似純屬歪打正著之情事，實乃天方夜譚。」，是以法官據此推定被異議人「知悉」異議人商標之存在，應屬符合社會之一般經驗法則，其心證自當合法無誤。

本案最精彩的就是有關「關係」此一構成要件的闡述了。承審法官認為被異議人「縱非直接因其對時尚流行之接觸知悉據以異議商標存在，亦係間接自其弟周尙霖處知悉據以異議商標之存在，而惡意加以抄襲」。筆者以為這是本件判決最重要的一句話，因為其中揭示了極為重要的類型，就是「對於時尚流行之接觸」也是一種關係，不但如此，甚至不限於直接之接觸，還包括間接之接觸。所謂「對於時尚流行之接觸」較具體的情形，應該就是「同業」關係了。所以參酌本案判決意旨，第十四款所稱的關係，不但可以包括同業關係，甚至是間接的同業關係。為什麼第十四款的關係可以如此放寬解釋？這涉及到第十四款構成要件該當的推演過程。向

按「知悉」係一種內心狀態，若禁止從間接客觀事實的存在去推定，那外人將無從去判定當事人是否「知悉」某項事實

來，實務上認為第十四款法條的文意構造就是因某種「關係」而「知悉」他人商標之存在，所以必須先證明「關係」的存在，然後再判斷從該「關係」是否一定能「知悉」他人商標的存在。「關係」與「知悉」不但是須具備的構成要件事實，而且在證明及認定上有其順序。因此，主張第十四款者，如無法證明關係的存在，則案件便會遭到駁回的命運，智慧局根本不用進入是否「知悉」的考量。而且，所主張的「關係」，也必須「具體明確」到足以被認定「凡有此關係，即可知悉」之程度。一般而言，可以被認為係「具體明確的關係」，大抵指的是當事人雙方具有實質互動的關係，例如契約、地緣、業務往來等，其中地緣關係的範圍，依照此一標準，也僅限於雙方可能可以相互知悉的範圍。所以，如果雙方僅是抽象廣泛的同業關係，沒有其他進一步的互動關係，則不被認為符合第十四款規定之關係。然而，本案承審法官顯然不這麼認為，就第十四款規定而言，「關係」與「知悉」固然是應具備的要件，在法條文意構造上，或許也有其邏輯上的先後關係，但這並不意味著在證明及推認的審理過程中，也必須受限於此種先後關係。何況誠如前揭經濟部訴願決定意旨所稱，第十四款非難之重點，係在明知為他人之商標而予以搶註，至於因何關係而知悉並不重要。因此，是否「知悉」，未必須先經由證明「關係」的存在才能推認，如果經由其他事證可以明確顯示當事人確屬「知悉」，自可以先行認定「知悉」事實的存在，而後再來尋繹係因何種關係而知悉，此時關係的尋繹純粹只是為符合適用法條時，法條構成要件該當性的要求而已，而不是證明及推認之審理過程所必須。因此，也不必限於要有實質互動的具體明確關係。其實，「知悉」某項事物，必然係經由一定之管道，不可能憑空感應到，否則就是神佛或算命仙了。所以當某人對於某項事實之知悉，可以被確認時，同時也必然存在著知悉的管道，必要時，就去找出該管道，予以闡明。這就像某人說他的股票今天漲了一元，

「關係」與「知悉」
不但是須具備的構成
要件事實，而且在證
明及認定上有其順序

註冊申請人是否知悉他人商標之存在，無法立即判定，但其與該他人間存在有具體明確的關係，對於他人商標之存在，依一般經驗法則，無法諉為不知

顯然地，我們可以推定這個人「知悉」他的股票今天漲了一元。至於他是如何知悉的，可能是看電視，可能是上網，也可能是去了號子，而真正的管道，竟只是在電梯裡遇到隔壁買同檔股票的王太太，聽她說的，也就是他知悉的管道，其實是「道聽途說」。所以如果限制只有經由電視、網路或上號子，才能推定當事人知悉股市漲跌，相信任何人都會認為那是很荒謬的事。同理，在知悉他人商標的管道上，可能是經由上網得知，甚至可能是出外旅遊時，車子經過他人之營業處所，而看到（知悉）他人之商標。諸如這種網站與上網者的關係或旅遊的關係，當然不是一種知悉他人商標的必然的或常態的關係，但可能確實是某些案例中知悉的管道，我們只要去尋找出這些關係，將其闡述即可。以本案為例，承審法官經由對於被異議人之代表人與另案已被確定襲用之當事人間之兄弟關係，以及營業場所相同，電話號碼相同，商標代理人相同等等事實，尋繹出知悉的管道，而加以闡明。因為這些管道就確確實實存在那裡，是無法去否認或限制的，商標審查官或法官的任務只是去發現它而已。就如同前揭訴願決定最後的一句話：「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。」

經由本案，吾人可以將第十四款規定所稱的「關係」與「知悉」之間，分為三種態樣：

1. 註冊申請人是否知悉他人商標之存在，無法立即判定，但其與該他人間存在有具體明確的關係，對於他人商標之存在，依一般經驗法則，無法諉為不知。
2. 經由商標圖樣近似的程度及商標圖樣的創意性，或其他特定事證（如相關前案的存在），依一般經驗法則，可以立即推定註冊申請人顯然知悉他人商標之存在，此時，關係的闡述，只是為符合法條構成要件該當性的要求而已。因此，縱使該關係係一種較為廣泛的，如同業關係，或係偶發的，如旅遊所見等等，均可認為係第十四款所

稱的關係。

3. 註冊申請人對於他人商標存在的知悉，可以立即推知，同時，也存在有明確具體的關係。

關於第十四款的適用，經濟部訴願決定和行政法院判決都有了放寬的趨勢，那麼智慧局本身有沒有類似的案例呢？有的，讓我們也來看看。

案例三、美商特妥蠟公司異議審定第九二三八一〇號「MARVEL MYSTERY LUBER 及圖」商標案

一、事實：

被異議人弘珈企業有限公司於八十八年十一月十九日以「MARVEL MYSTERY LUBER 及圖」申請註冊，經核准審定列為第九二三八一〇號商標。其後，於公告期間，遭美商特妥蠟公司提出異議，主張該審定商標有違商標法第三十七條第七款及第十四款規定，應撤銷原審定。就異議人提出的相關事證，尚無法認定據以異議商標已達到著名商標的程度，所以七款是不可能成立的了。那麼第十四款如何？沒有證據可以證明異議人與被異議人間存在有具體明確的互動關係，頂多只有泛泛的同業關係，可以適用第十四款規定嗎？讓我們先來看看被異議人申請註冊的商標圖樣：

註冊申請人對於他人商標存在的知悉，可以立即推知，同時，也存在有明確具體的關係

如果你是承辦的商標
審查官，面對這樣特
殊的商標圖樣，幾近
完全相同的近似程
度，如果說是巧合，
簡直是天方夜譚的情
形



其次，再來看看異議人據以異議的商標圖樣：



試問，如果你是承辦的商標審查官，面對這樣特殊的商標圖樣，幾近完全相同的近似程度，如果說是巧合，簡直是天方夜譚的情形，你下得了異議不成立的決定嗎？下了異議不成立的決定，回家能睡得安穩嗎？恐怕很難。所以我們的商標審查官決定將同業關係納入第十四款所稱的關係之中。

二、中台異字第G00900147號異議審定書意旨：

「本款（第十四款）之立法意旨，係指被異議人因某種關係知悉據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之事實而言。而判斷兩商標近似與否，應本客觀事實，依具有普通知識經驗之購買者施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，有無引致混同誤認之虞以為斷。查本件審定第九二三八一〇號『MARVEL MYSTERY LUBER 及圖』商標，與異議人據以異議之『MARVEL MYSTERY OIL HONESTLY SO MM OIL』商標相較，二者皆係由外文『OMIML』之設計圖所構成，並佐以相同之『MARVEL MYSTERY』字樣，僅圖形下方之外文『LUBER』與『HONESTLY SO』有些許差異，整體構圖意匠如出一轍，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，在外觀、觀念及讀音上，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。又查異議人美商特妥蠟公司之完全控股公司美商『MARVEL OIL COMPANY INC』，以其公司名稱之特取部分『MARVEL』於西元一九二三年衍生設計成『MARVEL MYSTERY OIL HONESTLY SO MM OIL』商標使用於潤滑油等商品，並於一九二五年開始使用，嗣於一九九二年取得美國商標主註冊簿之專用權，此有異議人檢送之美國商標註冊資料、產品型錄、商品價格表等證據資料影本附卷可稽。衡酌據以異議商標圖樣之獨創性極高，並非一般習見之圖形，且油類產品有其獨特之專業領域，以及被異議人係經營汽、機車材料潤滑油等製造加工買賣業務之競爭同業，則被異議人以幾近相同之圖形及外文作為系爭審定第九二三八一〇號『MARVEL MYSTERY LUBER 及圖』商標圖樣申請註冊，復指定使用於類似之潤滑油添加劑等商品，顯係因其具相同之專業領域而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，自有首揭法條規定之適用。」

判斷兩商標近似與否，應本客觀事實，依具有普通知識經驗之購買者施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，有無引致混同誤認之虞以為斷

另外介紹一個很奇特的案例，這個案例讓人深深地警覺到，主管機關在適用法律時，必須要有一定之彈性，否則將真的無以應付五花八門的搶註行爲。

案例五：亨運機械股份有限公司評定註冊第八三七八四三、八三七八四四、八三七八四六、八三七八四七、八四五四三〇、八四五五二七號等商標案

註冊本身若無瑕疵，
不可能單單因移轉而
發生註冊違法的問題

一、事實：

- (一) 有許琇菁君於八十六年十二月十六日以「HIRB」等外文申請註冊八件商標，於八十八年二月一日經核准列爲註冊第八三七八四四、八三七八四五、八三七八四六、八三七八四七、八四五四三〇、八四五四三一、八四五五二六、八四五五二七號等八件商標。
- (二) 旋於同（八十八）年七月三十日，許琇菁君即將該八件商標辦理移轉登記予元運塑膠機械股份有限公司，該公司係由張立進、李啓正、許鴻鈞等人所設立。
- (三) 張立進、李啓正、許鴻鈞等三人原任職於亨運機械股份有限公司，其後離開該公司，於八十四年一月五日另成立元運塑膠機械股份有限公司。
- (四) 亨運機械股份有限公司八十九年八月十八日對於前揭商標各別提起評定案，主張有第十四款之適用。

本件的困難在於依商標法第七十七條之一規定，評定案應適用之實體法爲註冊時之商標法，而有無違反註冊時商標法規定，又須以申請註冊人本身爲準。因此，註冊本身若無瑕疵，不可能單單因移轉而發生註冊違法的問題。本案，系爭商標受讓人元運塑膠機械股份有限公司之經理張立進、李啓正、許鴻鈞等三人，曾服務於申請評定人公司，有過僱傭關係，固然證據確鑿，無庸置疑，然而他們並非原註冊申請人，無法以該等僱傭關係的存在，來認定系爭商標之註冊有

違商標法第三十七條第十四款之適用。而原註冊申請人許琇菁君部分，又無任何相關事證，可以證明她與申請評定人間，存在有任何關係。原本審查官幾乎是要考慮為評定不成立之處分，一方面固然是構成要件具備上的問題，另一方面，由於申請評定時，係就各件商標分別申請評定，各承辦之商標審查官都以為只有一件，所以沒有特別在意。後來發現相關的評定案件竟有六件之多，事實經過顯得很特殊，試想，一個人一口氣申請了八件商標，核准註冊後不到半年，又全部移轉給他人，而這八件商標的圖樣，又偏偏和受讓人曾服務過的公司的商標圖樣一模一樣，如果說這是巧合，那簡直就是靈異事件了。八件商標的圖樣碰巧都和某一公司使用的商標圖樣相同，已經是很神了，移轉後的受讓人又碰巧曾在該公司服務過，看倌，您說這不是靈異事件是什麼？

只是，我們的商標審查官又不是猴子，幹嘛要被人家當猴子耍。如果真的去認同整個事情都只是出於巧合，那麼我們真應該要捲舖蓋回家，因為這點腦筋還要領審查官的薪水，實在是愧對國家百姓了。商標主管機關也真的要警覺到，基於為民服務的精神，對於大多數商標註冊申請人，固然應本最大善意予以輔助。然而，另一方面，面對於某些申請人，那可就像是一場戰爭了，因為人家可是擺下了各種陣仗及陷阱要你跳進去，有人或許好官我自為之，不以為意，反正傷的是正派廠商及消費者。殊不知，人家可是得了便宜又賣乖，判他贏，背地裡他可能還笑指你是一隻被耍的猴子。真的要警惕囉。

既然不允許靈異事件存在，那就回歸社會一般通念的常情吧。本案系爭商標係由許琇菁君所申請註冊，然而這些商標指定使用的商品是真空包裝機、自動裝箱機、塑膠袋封口機、高週波封袋機、凸凹袋自動熱切機、全自動整本式背心袋封切專用機等商品，這類機械的產銷通常不是一般個人能夠經營的，果然不到半年，就將八件獲准註冊的商標，移轉

商標主管機關也真的要警覺到，基於為民服務的精神，對於大多數商標註冊申請人，固然應本最大善意予以輔助。然而，另一方面，面對於某些申請人，那可就像是一場戰爭

那爲什麼被評定人自己不去申請註冊呢？因爲他們也知道有第十四款規定在何後著

予公司型態且就是經營塑膠機械的被評定人，所以真正要用這些商標的應該是被評定人本身。那爲什麼被評定人自己不去申請註冊呢？因爲他們也知道有第十四款規定在何後著，所以先找人過過水（該是有不肖的商標代理人在背後指點吧）。所以許琇菁應係爲被評定人申請註冊商標的，並且以將該等商標移轉予被評定人爲目的，換言之，許琇菁應該只是一個人頭而已，這樣的推論就一般經驗法則而言，尙屬合理。那麼許琇菁與被評定人間必然有相互熟識的關係存在，而被評定人又與申請評定人有過僱傭關係，於是關係有了，即使只是間接的關係。至於知悉呢？八件商標圖樣都和申請評定人公司使用的商標相同，而且該等圖樣又非一般常見字詞，這難道還不能推定有「知悉」情事的存在嗎？承辦的商標審查官於是參酌前揭經濟部經訴字第0九一0六一一0三五0號訴願決定及台北高等行政法院九十年訴字第四五六號判決，作出如下評決。

二、中台評字第H00八九0三0八號評決書卷旨：

「經查本件系爭商標於八十六年十二月十六日申請註冊前，被申請人公司之總經理、經理張立進、李啓正、許鴻鈞等三人曾任職於申請評定人公司，其後於八十四年一月五日另成立元運塑膠機械股份有限公司（即被評定人公司），申請評定人亦曾提供前述塑膠袋、製袋機等系列產品予被申請人銷售，此有申請評定人檢送張立進、李啓正、許鴻鈞等三人八十一年十二月至八十二年十二月之扣繳憑單、被申請人於八十四年十一月二十九日向申請人訂購產品之機械訂購單等證據資料影本附卷可稽，是被申請人與申請評定人間確具有僱傭及業務往來關係，而知悉該「HIRB」外文之存在。次查本件系爭商標雖係由第三人許琇菁君於八十六年十二月十六日所申請註冊，惟該商標於八十八年二月一日經核准註冊後，旋於同年之七月三十日即由知悉該外文之被申請人辦理

移轉登記，而許琇菁君於同一時間所申請註冊之註冊第八四五五二七、八四五五二六、八四五四三一、八四五四三〇、八三七八四七、八三七八四六、八三七八四五、八三七八四四等八件商標，亦於同一時間移轉予被申請人，此本局商標註冊簿影附卷可稽（其中註冊第八四五五二七、八四五四三〇、八三七八四七、八三七八四六、八三七八四四等五件商標，申請人已另案申請評定中），基於上述事實，並衡諸申請評定人已有先使用據爭之「HIRB」外文於塑膠袋、製袋機、包裝機等商品之事實，而該「HIRB」外文復非國人所習知習見，原專用權人許琇菁君遲於其後始以完全相同之外文作為本件系爭註冊第八三七八四三號「HIRB」商標圖樣申請註冊，並指定使用於與申請評定人同一或類似之商品上，嗣取得商標註冊後，隨即又移轉給知悉該商標之被申請人，依一般經驗法則，實難諉為巧合，原專用權人許琇菁君顯係為被申請人而申請註冊系爭商標，並以將該等商標於核准註冊後移轉予被申請人為申請註冊之目的，故其經由被申請人而知悉據爭商標之存在，應足可推認。是原專用權人許琇菁君未徵得申請評定人之同意，以完全相同之外文作為本件系爭註冊第八三七八四三號「HIRB」商標圖樣申請註冊，復指定使用於同一或類似之真空包裝機、自動裝箱機、塑膠袋封口機、高週波封袋機、凸凹袋自動熱切機、全自動整本式背心袋封切專用機等商品，參照前述說明，自有前揭法條（第十四款）規定之適用。」

或許有人會質疑，對於許琇菁只是被利用的人頭乙節，在沒有證據的證明情形下，用推定的方式，是否恰當？按要求證據的目的，乃在於證明待證事實，然而並非所有的事實均有必要成為待證事實，事實之所以成為待證事實，係緣於審判者無法就該事實是否存在，無法獲得確切之心證，故有待當事人提出證據證明之。所以如果審判者對某項事實的存否，已經可以有相當程度確信的心證時，即無必要仍要求當

原專用權人許琇菁君顯係為被申請人而申請註冊系爭商標，並以將該等商標於核准註冊後移轉予被申請人為申請註冊之目的，故其經由被申請人而知悉據爭商標之存在，應足可推認

審視的重點不在於證據的有無或多寡，而應在於推認的結果是否符合經驗法則

事人舉證。即使在對證據要求最嚴格的刑事訴訟制度中，刑事訴訟法第一百五十七條也規定「公眾週知之事實無庸舉證。」，同法第一百五十八條則規定「事實於法院已顯著，或為其職務上所已知者，無庸舉證。」。法院尚且有這樣的彈性，行政機關應該有更大的彈性，誠如高等行政法院在台北高等行政法院九十年訴字第四五六號判決中所說的，「被告（智慧局）因無調查權，致未能察悉參加人有因其他關係知悉據以異議商標存在之情事，誤認本件無商標法第三十七條第十四款之適用，認事用法尚有違誤。」。商標主管機關並無司法調查權，可以傳訊證人、進行搜索或命辯論等，如果再不允許其在符合經驗法則情形下，就既有事實去推論構成要件事實的存在，那恐怕會有很多案件延宕著，無法作決定。因此，筆者以為，就構成要件事實的推認是否恰當，審視的重點不在於證據的有無或多寡，而應在於推認的結果是否符合經驗法則。本件綜觀許琇菁君申請註冊及移轉商標予被評定人的過程，就許君為被評定人利用之人頭乙節，應該已足以獲得相當確信的心證，這樣的心證也符合經驗法則，自然無須再就此點要求當事人舉證。

參、第十四款其他要件的檢討

除了「關係」與「知悉」要件的放寬，筆者個人以為尚有二個要件應該予以檢討放寬解釋，即「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標」其中之「使用」的概念，以及「類似商品」之範圍。

一 使用意義之釐清

商標使用之概念，原則上依商標法第六條規定，即「本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或

參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。」。所以商標的使用，在媒介物上，固然沒有特別限制，但原則上都要有行銷的目的以及標示、展示或廣告的行為。然而在適用第十四款規定時，如果也要很嚴格的要求須符合第六條的規定，恐怕很多立法意旨原本要規範的行為都將得以僥倖過關。舉個例來說明，甲公司即將推出一個新品牌，事情為其員工乙知悉，乙搶先向智慧局申請註冊。就行為態樣而言，筆者相信這應該包括在第十四款立法原意裡所要禁止的行為，然而如果就「使用」此一要件，要求須符合第六條使用的概念，那可能就有問題了。因為甲公司還沒有開始行銷，也還沒有將商標標示在商品或其他相關物件上，也沒有在展覽會展示，也沒有在媒體廣告，完全不符合第六條所規定的使用概念。然而，若因此認為這種行為沒有第十四款的適用，顯然又不符合立法原意。所以筆者以為第十四款條文中使用的概念應有別於第六款的規定，只要有使用商標的意思即可。原則上若該他人的商標已然存在，應可先推認其即有使用的意思。

或許會質疑，同一部商標法，相同的用語應為相同之解釋，將第十四款的使用另做解釋是否妥適？按文意解釋固然是解釋法律之方法之一，但絕對不是惟一的方法，也不是最正確的方法。第六條規定的使用概念，基本上是針對商標專用權的取得（第五條第二項）、維持（第三十一條第一項第二款）或延續（第二十五條），以及權利衝突（第六十三條）等事項，基於其特定的立法目的，自然得要求其必須具備行銷的目的及標示的行為。例如有關第五條第二項第二層意義的取得，原不具識別性的圖樣要使用到具識別性，其使用的方式，要能使相關多數消費者知悉，自然須有行銷的目的及標示或展示等行為。又在第六十三條侵害商標之規定，侵害行為之所以成為非難及公訴之客體，就是因為其有造成消費者混淆誤認之虞，而要造成此種混淆誤認之虞，必然行為人的使用商標行為，具備有行銷目的及標示或展示等足以讓消費

只要有使用商標的意思即可。原則上若該他人的商標已然存在，應可先推認其即有使用的意思

被搶註者的商標只要
搶註者知悉即可，消
費者知悉已否並非所
問，因此其使用商標
尚不必已然具有行銷
目的及標示或展示行
為

者認識之要素。反觀第十四款規定，其立法目的主要在防杜搶註的行為，其恩怨僅是存在被搶註者與搶註者之間，所以一方面審查官不可能事先去審酌，實務上幾乎不曾見有以第十四款作為核駁理由，絕大多數係作為據以異議或評定之條款；另一方面只要獲得同意，無論事先或事後，都可免除第十四款規定之適用。由於本款保護側重的是被搶註者而非消費者，所以被搶註者的商標只要搶註者知悉即可，消費者知悉已否並非所問，因此其使用商標尚不必已然具有行銷目的及標示或展示行為。向來，審查官在適用商標法時，對於條文的解釋，多傾向文義解釋，或許是在處分理由撰寫時，可不必花費太多論理的時間人力，同時可避免遭受挑戰。然而過度偏向文義解釋，也是有其危險性的。近來即發生一有趣事例，他機關來詢問未經註冊之標章可否稱為服務標章，同仁極為納悶何以有此一問，幸賴英明的商標權組陳組長提醒檢視一下商標法相關條文。果不其然，關於商標，第二條規定：「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。」，關於服務標章，第七十二條則規定「凡因表彰自己營業上所提供之服務，欲專用其標章者，應申請註冊為服務標章。」，如果從條文文義來看，二者有些不同，還果真是註冊後才能稱為服務標章呢！別以為這樣解釋荒謬，真的有人就是這樣解讀。今天我們覺得別人這樣文義解釋很荒謬，那就要小心，那天我們同樣拘泥於文義解釋時，在別人看來，又會是如何呢？

二 判斷類似商品時基礎範圍之擴大

當使用的概念應予放寬時，筆者以為判斷類似商品的基礎範圍也有必要放寬。因為被搶註者的商標還沒真正使用到特定商品時，可能無從進行類似商品的判斷，這時被搶註者已在經營或顯然有可能經營的商品或服務，均應可納入類似商品判斷之基礎。承續前面的例子，甲公司員工乙搶註甲公

司即將推出的新品牌，甲公司經營之務業為各種服飾之產銷，主要產銷品固然在衣服，但也附帶產銷有帽子、皮帶及領帶等商品，並且與丙製鞋廠簽訂合作契約，擬推出鞋子商品。這種情況下，乙搶註商標時，指定使用於衣服商品，固然有第十四款適用，即便指定使用於帽子、皮帶、領帶及鞋子商品，亦應可認為有第十四款之適用，因為甲公司的新品牌有可能都使用在這些商品上。或許會質疑這樣第十四款的適用會不會失之過寬，筆者以為，法律無非在規範衝突發生時之解決，一般而言，對於衝突的二方，原本應持平而論，例如第十二款單純先後的問題即應如此。然而例外的，衝突的一方是具有可非難性時，在適用法律及解釋法律時，即應朝向有利於相對的另一方為是，如此方與人民對於法律的期待相合。所以當「關係」與「知悉」等構成搶註的主要事實，已經確立時，也就是行為已然具有可非難性，其他附屬要件適用上如有疑義時，其解釋自然要朝向有利於被搶註的人。否則，法條的解釋竟然有利於應予非難的行為人，豈非是很奇怪的事。

肆、結語

搶註商標向來就是商標法上所要杜絕的行為之一，因為搶註行為本質上和仿冒商標並無不同，而在惡性的程度上則超過仿冒行為，因為仿冒者頂多就是販賣仿冒品而已，然而搶註冊者卻可能反過頭來，禁止正派的原創用者不得使用商標，即所謂「乞丐趕廟公」，嚴重損及公平競爭秩序及工商發展。其次，搶註者還可以抬出商標主管機關的核准處分做背書，更易讓消費者混淆誤認，最後結果也必然損及消費者權益。是以從商標法第一條有關保障消費者利益，促進工商企業正常發展之立法精神而言，搶註行為絕對是商標法要規範杜絕的行為。第十四款規定的情事，乃搶註行為最典型的態樣，也是在商標爭議案中，經常被引用的條款之一。在相關

當「關係」與「知悉」等構成搶註的主要事實，已經確立時，也就是行為已然具有可非難性，其他附屬要件適用上如有疑義時，其解釋自然要朝向有利於被搶註的人

案件中，被指摘的一方，有的放棄答辯，良心尚在；有的避重就輕，也就算了；最令人不齒的，就是分明搶註別人的商標，答辯起來還振振有詞，夸夸而談如何自創商標云云，令人不禁要感慨，這些人怎麼敢認為商標審查官就真的這麼好騙呢，另一方面，也令人不禁要警惕，如果我們真的讓法律顯得無能，那麼就會養出無恥的國民。幸好，前揭經濟部訴願決定及行政法院判決對於第十四款規定適用的放寬，讓商標法在杜絕搶註上，漸漸能顯現出其強而有力的一面。